

110080301 有關「小8」商標異議事件(商標法§30I⑫)(智慧財產法院
109 年度行商訴字第 119 號行政判決)

爭點：公仔或吉祥物之名稱是否屬商標使用？

系爭商標（附圖一）

小 8

註冊第 01996156 號

第 30 類：餅乾；穀製零食；麵包；
蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地
瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；
紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；
地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米。

附圖二



主張先使用之據爭商標實際態樣



相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款

案情說明

原告前於民國 107 年 10 月 16 日以「小 8」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 30 類之「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第 1996156 號商標。嗣參加人以系爭商標違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款規定，對之提起異議。經被告審查後，認系爭商標有該條項第 12 款規定之適用，於 109 年 5 月 26 日以中台異字第 G01080506 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 9 月 30 日以經訴字第 10906309250 號決定訴願駁回後，遂向本院提起訴訟。

判決主文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

<判決意旨>

一、按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。商標法第 30 條第 1 項第 12 款定有明文。本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行

政法院 99 年度判字第 938 號、第 1012 號判決參照)。亦即，在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開規定之適用。又他人所先使用者，除應符合商標法第 5 條商標使用之規定外，更應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「客觀上應足以使相關消費者認識其為商標，且其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件，始足當之（最高行政法院 105 年度判字第 394 號判決參照）。準此，本件系爭商標之註冊有無違反商標法本條款之適用，必須符合以下要件：(1)系爭商標與他人先使用之商標構成相同或近似。(2)據爭商標使用之商品或服務與系爭商標指定使用商品或服務同一或類似。(3)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。(4)未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。

二、系爭商標與據爭「小 8」文字相同且使用商品之類似，但參加人未將據爭「小 8」文字作為商標使用：

(一)由參加人 85 度 C 官方網站之 102 年 11 月 4 日新聞年報及自由財經報導，報導內容主要在報導「85 度 C」欲打造二代店、規劃全天候餐點、搶攻外食市場等目標，仍係以行銷 85 度 C 品牌為目的，僅以極小部分篇幅提及據爭「小 8」文字，且由上開文字敘述，可知據爭「小 8」文字僅係作為餐點名稱之一部分，並因參加人將如附圖二所示之商標圖樣以小 8 命名，故以擬人化說法推出「小 8 最愛」、「小 8 推薦商品」，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅能認識 85 度 C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小 8」文字亦為該品牌之商標。

(二)再由參加人 85 度 C 官方網站之 103 年 7 月 9 日、7 月 14 日、8 月 12 日新聞年報及 103 年 7 月 15 日中時電子報報導，上開內容主要仍係參加人在介紹其旗下品牌「85 度 C」推出之新商品，且新商品係以「小 8」命名之商品名稱，均仍以 85

度 C 為主要行銷目的，並非行銷據爭「小 8」商品之相關訊息或資料，單憑上開據爭「小 8」文字，實無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定據爭「小 8」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。

(三)參加人所提出申證 4 以小 8 為名發想設計公仔圖案及周邊商品，其上固有「小 8 徽章」、「平面文宣- 小 8 款」等文字，然觀諸申證 4 之內容，明顯係參加人送請他人委製之圖樣，並非一般消費者所能直接接觸之證據資料，一般消費者所能直接接觸者，僅參加人將如附圖二所示之商標圖樣設計之造型徽章、活動立架、平面文宣、磁鐵、木擺設及 FRP 擺設實物而已，而該等商品除活動立架之「小 8 日」外，全無出現據爭「小 8」文字，且如附圖二所稱之商標圖樣，係因參加人之命名故稱為「小 8」，然觀其圖樣造型，亦極類似於雪人造型，依一般交易習慣，消費者實自無從由上開公仔圖案及周邊商品，即認識到據爭「小 8」文字亦為參加人旗下 85 度 C 連鎖咖啡店之商標。

(四)另部落客文章中敘述內容，僅在介紹 85 度 C 推出新年節禮盒，規劃小 8 系列可愛版，或表示小 8 公仔為 85 度 C 之吉祥物，抑或表示 85 度 C 有一款人氣排隊商品即小 8 起司蛋糕，可知參加人僅係將據爭「小 8」文字作為禮盒或商品名稱之一部分，抑或公仔、吉祥物之名稱，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅所認識者仍係以 85 度 C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小 8」文字亦為該品牌之商標。

(五)由參加人所提出之 Google 搜尋網頁結果，可知參加人尚需同時以「85 度 C 小 8」為關鍵字始得搜尋出與 85 度 C 或據爭「小 8」文字相關之資料，惟該等網頁搜尋結果，大多為上述之新聞報導或參加人 85 度 C 官方網站資料，而該等資料均不足以

使消費者得以認識據爭「小8」文字具表彰指示商品來源識別功能，業如前述，自無從作為先使用之證據資料。

三、原告為販賣三色地瓜球之業者，且以路邊攤形式販售，參加人為販賣蛋糕、麵包、飲料等商品之業者，且以店面形式販售，因此，原告與參加人固均為販賣糕點相關商品之業者，惟販售形式上截然不同，仍有所差異，尚難認屬競爭同業關係。又85度C固為著名商標而為相關消費者所熟知，然參加人並非將據爭「小8」文字作為商標使用，相關消費者僅能將之認識為85度C所銷售商品之商品名稱抑或吉祥物之公仔名稱，業如前述；再者，由上開參加人所提出之使用證據以觀，多係在102年至104年間，距離系爭商標於107年10月16日申請註冊日均已逾3年時間，尚難認參加人有持續使用據爭「小8」文字，至參加人於行政訴訟階段所提出丙證2之使用證據，時間均在系爭商標之申請註冊日後，自不得作為據爭「小8」文字之先使用證據，足見知悉85度C有使用系爭「小8」文字之人應在少數，而非相關消費者所熟知，實無從認定據爭「小8」文字於系爭商標申請日前，即已為相關消費者或為其競爭之同業所知悉，自難僅憑因85度C廣為相關消費者所熟知，且系爭商標申請人登記地址在南投，與參加人85度C南投水里店門市地址鄰近，即推論原告係因知悉據爭「小8」文字之存在，基於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標。