

113020302 有關「USA PRO」商標廢止事件(商標法§63 I ②)(智慧財產及商業法院 112 年度行商訴字第 18 號判決)

爭點：商標實際使用時，省略部分構圖元素，是否影響同一性之判斷？  
商品是否為同性質之判斷？將臺灣列入官方網站提供全球運送服務之選項，是否得認為有行銷於我國之目的？

判決附圖 1：系爭商標

	
	<p style="text-align: center;">附圖 1：系爭商標</p> <p>註冊第 01888275 號</p> <p>商 標 權 人：英商·美國普羅艾拔有限公司</p> <p>申 請 日：106 年 2 月 6 日</p> <p>註 冊 公 告 日：106 年 12 月 16 日</p> <p>專 用 期 限：116 年 12 月 15 日</p> <p>指定使用商品或服務：指定使用商品或服務：</p> <p>第 18 類： 「皮革及人造皮革；動物皮、獸皮；馬具皮帶；皮製肩帶；動物用衣服、動物用覆蓋套、動物用項圈、牽繫皮帶；大型行李箱及旅行袋；行李箱及手提箱；行李箱吊牌、行李繩束帶；帆布背袋、背包、帆布背包、軟式背囊；化妝包；書包；腰包；手提包；運動包，公事包；錢包、皮包；名片夾；傘，可當椅凳的傘，陽傘，手杖；鞭子，馬具；嬰兒及兒童揹袋；手提包骨架；溜冰鞋皮帶；皮箱或人造皮箱；皮製家具套；手提箱握把及手杖柄。」</p> <p>第 25 類： 「<u>運動服</u>；衣服；襯衫；褲子；短褲；裙子；T恤；背心；<u>瑜伽褲</u>；內衣；胸罩；<u>運動胸罩</u>；束褲；褲襠；跑步、<u>瑜伽及運動用上衣</u>；<u>汗衫</u>；<u>汗褲</u>；<u>連帽衫</u>；夾克；短襪；襪子；<u>體操鞋</u>；<u>休閒鞋</u>；<u>運動鞋</u>；<u>針筆草鞋或涼鞋</u>；<u>禦寒用手套</u>；<u>滑雪用手套</u>；<u>服飾用手套</u>；<u>運動帽</u>；<u>游泳帽</u>；<u>帽子</u>；<u>棒球帽</u>。」</p> <p>第 27 類： 「<u>運動墊</u>；<u>瑜伽墊</u>。」</p> <p>第 28 類： 「<u>遊戲器具及玩具</u>；<u>體操器具</u>；<u>彈簧跳床</u>；<u>運動用球</u>；<u>運動用網</u>；<u>健身器</u>；<u>負重運動器</u>；<u>運動用機械器材</u>；<u>運動用護腕</u>；<u>運動用護手</u>；<u>運動用護腰</u>；<u>男性運動員下部護具</u>；<u>運動用防護罩</u>；<u>運動服之防護塞墊</u>；<u>聖誕樹裝飾品</u>；<u>遊戲紙牌</u>；<u>溜冰鞋</u>，<u>滑板</u>；<u>運動用具袋</u>；<u>釣魚用具</u>；<u>啞鈴</u>；<u>壺鈴</u>；<u>舉重圓盤</u>；<u>槓鈴</u>；<u>健臂拉桿</u>；<u>運動負重包</u>；<u>運動用穿戴於足球、腿部或腕部含有重量之袋</u>；<u>藥球</u>；<u>瑜伽及體操球</u>；<u>體操用桿</u>；<u>仰臥起坐椅</u>；<u>固定健身腳踏車</u>；<u>固定腳踏車</u>；<u>橢圓機</u>；<u>跑步機</u>；<u>舉重椅</u>；<u>舉重壘</u>；<u>蹦床</u>；<u>彈性運動帶</u>；<u>瑜伽用發泡塊</u>；<u>跳繩</u>；<u>運動用阻力帶</u>；<u>健腹輪</u>；<u>呼拉圈</u>；<u>舉重用手套</u>；<u>綜合格鬥手套</u>；<u>運動用手套</u>；<u>運動用頭帶</u>；<u>運動用吸汗腕帶</u>。」</p>

## 判決附圖 2、3 原告所提商標使用態樣



相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款。

### 案情說明

原告(即商標權人)於 106 年 2 月 6 日以「USA PRO (new stylised)」商標，指定使用於第 18、25、27、28 類商品(如附圖 1 所示)，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1888275 號商標(下稱系爭商標)。參加人(即申請廢止人)以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定情形，於 110 年 1 月 12 日申請廢止其註冊。經被告審查，以 111 年 7 月 28 日中台廢字第 1100021 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分(下稱原處分)。原告提起訴願後，經經濟部以 112 年 2 月 6 日經訴字第 11217300780 號訴願決定為「原處分關於系爭商標指定使用於第 25 類『運動服；衣服；襯衫；褲子；短褲；裙子；T 恤；背心；瑜珈褲；內衣；胸罩；運動胸罩；束褲；跑步、

瑜珈及運動用上衣；汗衫；汗褲；連帽衫；夾克』商品之註冊應予廢止之部分撤銷，由原處分機關於4個月內另為適法之處分」、「其餘部分訴願駁回。」(下稱訴願決定)。嗣原告對於訴願駁回之部分不服，向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。

## **判決主文**

- 一、原處分及訴願決定關於註冊第 1888275 號「USA PRO (new stylised)」商標，指定使用於第 25 類「體操鞋；休閒鞋；運動鞋；針茅草鞋或涼鞋」、第 27 類「運動墊；瑜珈墊」、第 28 類「體操器具；健身器；負重運動器；啞鈴；壺鈴；舉重圓盤；槓鈴；健臂拉桿；運動負重包；運動用穿戴於足踝、腿部或腕部含有重量之袋；藥球；瑜珈及體操球；體操用桿；彈性運動帶；瑜珈用發泡塊；跳繩；運動用阻力帶；健腹輪；呼拉圈；運動用頭帶；運動用吸汗腕帶」商品註冊應予廢止之部分，均撤銷。
- 二、原告其餘之訴駁回。
- 三、訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

## **<判決意旨>**

### 一、本院判斷：

(一)系爭商標有使用於第 25 類「體操鞋；休閒鞋；運動鞋；針茅草鞋或涼鞋」、第 27 類「運動墊；瑜珈墊」、第 28 類「體操器具；健身器；負重運動器；啞鈴；壺鈴；舉重圓盤；槓鈴；健臂拉桿；運動負重包；運動用穿戴於足踝、腿部或腕部含有重量之袋；藥球；瑜珈及體操球；體操用桿；彈性運動帶；瑜珈用發泡塊；跳繩；運動用阻力帶；健腹輪；呼拉圈；運動用頭帶；運動用吸汗腕帶」商品：

1. 依原告所提我國消費者訂購商品之銷售統計表與商品照片以及我國消費者透過原告經銷商「House of Fraser」及

「Sports Direct」公司購物網站訂購標有「USA Pro」字樣商品之發票（Invoice）與商品照片，其中附件 5 銷售統計表上記載之型號、日期、品牌(USA Pro)及商品照片，與附件 7 原告經銷商「Sports Direct」及「House of Fraser」公司於西元 2018 年 3 月 9 日及 26 日、4 月 19 日、西元 2019 年 11 月 11 日、西元 2020 年 8 月 22 日開立之發票上記載相同，復勾稽附件 5 相關商品頁面資料可知，自西元 2018 年 3 月至 2020 年 8 月之期間，我國消費者確曾於原告經銷商網站「Sports Direct」及「House of Fraser」，訂購標有如附圖 3 所示商標使用圖樣之「訓練用服裝、運動胸罩、緊身褲、T 恤」等商品之事實。又參酌原告在上開商品使用如附圖 3 之商標圖樣相較於系爭商標，僅省略系爭商標之左側 3 條彩色長條圖，而該省略之彩色長條圖因無法直接唱讀且所占比例不高，僅為系爭商標之附屬部分，實質上沒有變更系爭商標之主要識別特徵即外寬內縮之「USA PRO」文字部分，依社會一般通念及消費者認知，有使消費者產生與系爭商標相同之印象，應與系爭商標圖樣不失同一性，並符合標示商標於商品之商標使用行為態樣。因此，我國相關消費者確實可透過網路連結，瀏覽、認識原告經銷商網站所提供標有系爭商標之商品陳列頁面，且直接於該網頁內選購、下單並將商品指定寄送至臺灣地區，而實際完成商業交易過程，堪認原告確有基於行銷目的，使用系爭商標於前揭商品之事實。

2. 又依原告所提經銷商「Sports Direct」西元 2018 年 3 月商品選購歷史頁面截圖，標示有如附圖 3 商標使用態樣之運動鞋；西元 2020 年 11 月商品選購歷史頁面截圖，標示有如附圖 3 商標使用態樣之啞鈴、瑜珈墊、瑜珈磚及踝部或腕部重量袋等商品，及原告經銷商「House of Fraser」西元 2020 年 5 月商品選購歷史頁面截圖，標示有如附圖 3

商標使用態樣之瑜珈墊、彈力帶、瑜珈磚、踝部或腕部重量袋等商品。參諸原告經銷商之網站陳列具有如附圖 3 商標使用態樣之運動鞋、啞鈴、瑜珈墊、彈力帶、瑜珈磚、踝部或腕部重量袋等商品之時間(西元 2018 年 3 月及 5 月、2020 年 5 月)，與前揭我國消費者購買「訓練用服裝、運動胸罩、緊身褲、T 恤」等商品之時間(即西元 2018 年 3 月至 2020 年 8 月)重疊，則渠等既於原告經銷商網站瀏覽網頁時亦能同時選購標有與系爭商標具同一性商標圖樣之「運動鞋、啞鈴、瑜珈墊、彈力帶、瑜珈磚、踝部或腕部重量袋」等商品，且上開兩種商品均為選購瑜珈運動時所需之必要穿著及裝備，相關消費者在同一網站同時瀏覽或選購該兩種商品之機會及可能性極高，彼此具有密切關聯，堪認原告亦有使用系爭商標於「運動鞋、啞鈴、瑜珈墊、彈力帶、瑜珈磚、踝部或腕部重量袋」等商品而具有行銷之目的，且為我國相關消費者所能認識並得藉以辨別其來源，並不因相關消費者在同一網站瀏覽後未實際購買該商品之結果而有所不同。因此，系爭商標於申請廢止日前 3 年內有被真實使用於指定之第 25 類「運動鞋」、第 27 類「瑜珈墊」、第 28 類「負重運動器；啞鈴；運動負重包；運動用穿戴於足踝、腿部或腕部含有重量之袋；彈性運動帶；瑜珈用發泡塊；運動用阻力帶」等商品。

3. 再按同一性使用判斷標準應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。另商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念之上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務，若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用(最高行政法院 108 年度判字第 133

號判決意旨參照)。查系爭商標指定使用於第 25 類之「運動鞋」與其餘「體操鞋；休閒鞋；針茅草鞋或涼鞋」商品（同為第 2503 群組），具有相同或重疊之用途或功能或為上下位概念之商品；第 27 類之「運動墊」與「瑜珈墊」為上下位概念之商品（同為第 2706 群組）；第 28 類「負重運動器；啞鈴；運動負重包；運動用穿戴於足踝、腿部或腕部含有重量之袋；彈性運動帶；瑜珈用發泡塊；運動用阻力帶」，與其餘「體操器具；健身器；壺鈴；舉重圓盤；槓鈴；健臂拉桿；藥球；瑜珈及體操球；體操用桿；跳繩；健腹輪；呼拉圈；運動用頭帶；運動用吸汗腕帶」商品，不僅同屬第 2503 之運動用品群組，且均具有相同之瑜珈運動專業用途及功能，在商業交易習慣上，其產製或販賣者、行銷管道及消費族群相同，應屬同一性質商品，堪認系爭商標亦應有使用於前揭同一性質之商品。至於第 25 類其餘商品「襪襪；短襪；襪子；禦寒用手套；滑雪用手套；服飾用手套；運動帽；游泳帽；帽子；棒球帽」、第 28 類其餘商品「遊戲器具及玩具；彈簧跳床；運動用球；運動用網；運動用機械器材；運動用護腕；運動用護手；運動用護腰；男性運動員下部護具，運動用防護罩；運動服之防護塞墊；聖誕樹裝飾品；遊戲紙牌；溜冰鞋，滑板；運動用具袋；釣魚用具；仰臥起坐椅；固定健身腳踏車；固定腳踏車；橢圓機；跑步機；舉重椅；舉重臺；蹦床；舉重用手套；綜合格鬥手套；運動用手套」，核與瑜珈專業運動商品不具有上下位概念或同性質之密切關係，並非性質相同之商品，尚難如原告主張現今有不少線上商店或實體店鋪均有販售帽子、衣服、手套、襪子等商品，即認其餘商品「襪襪；短襪；襪子；禦寒用手套；滑雪用手套；服飾用手套；運動帽；游泳帽；帽子；棒球帽」等亦屬與衣服同性質之商品，而認系爭商標亦已使用於該其餘商品。

4. 準此，原告主張系爭商標有使用於如附圖 1 所示第 25 類「體操鞋；休閒鞋；運動鞋；針茅草鞋或涼鞋」、第 27 類「運動墊；瑜珈墊」、第 28 類「體操器具；健身器；負重運動器；啞鈴；壺鈴；舉重圓盤；槓鈴；健臂拉桿；運動負重包；運動用穿戴於足踝、腿部或腕部含有重量之袋；藥球；瑜珈及體操球；體操用桿；彈性運動帶；瑜珈用發泡塊；跳繩；運動用阻力帶；健腹輪；呼拉圈；運動用頭帶；運動用吸汗腕帶」商品，即屬有據。至於原告其餘商品之主張，即非可採。

(二) 原告官方網站上使用系爭商標商品並無對臺灣相關消費者行銷之目的：

1. 依原告所提官方購物網站西元 2020 年 3 至 9 月之歷史頁面截圖，當消費者瀏覽原告官方購物網站時可見標識有使用系爭商標之背包、手提袋、小旅行箱、女用短襪、帽子等商品照片。惟查，該原告官方購物網站乃國外網站，第一層網址為「.uk」，並非「.tw」，且網頁均為英文，並無提供繁體中文之選項，亦無標示以新臺幣計價之交易金額，復無我國相關消費者自該官方網站訂購上開商品之交易紀錄，尚難認原告官方網站有以我國相關消費者為市場行銷之訴求對象，自無法認定上開商品所使用之系爭商標已為我國相關消費者所認識或得藉以辨別其來源，即不符合商標之維權使用要件。故原告主張系爭商標亦有使用於附圖 1 所示第 18 類、第 25 類「襪子；短襪；襪子；運動帽；游泳帽；帽子；棒球帽」等商品，要屬無據。
2. 原告雖提出甲證 15 表示其官方網站有提供運送商品至臺灣之選項，主張已符合行銷於我國市場目的要件云云。然按所謂「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行

為加以客觀判斷，現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」（參照本條 100 年 6 月 29 日修正立法理由）。上開規定所稱「行銷」，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係採國內法及屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言（最高行政法院 110 年度上字第 303 號判決意旨參照）。而依原告官方網站均為英文並無提供中文之語文選項，亦無標示以新臺幣計價之交易金額可知，其商品行銷對象乃為以英文為母語之國外（尤為英國）消費者，並非臺灣地區之消費者，縱其在官方網頁提供全球運送服務時有列入臺灣之選項，或係可能基於服務國外當地消費者選擇在臺灣收受商品需求之考量所致，原告既未能提出任何臺灣消費者實際在該官方網站之交易紀錄或其他具體行銷事證，尚難認有何實際交易行為發生在我國境內，即不符合商標之真實使用，故原告主張有以我國相關消費者為訴求對象而行銷之目的，並不可採。

## 二、 綜上所述：

- (一) 本件依原告所舉證據足認系爭商標於廢止申請日前 3 年內，有使用於第 25 類「體操鞋；休閒鞋；運動鞋；針茅草鞋或涼鞋」、第 27 類「運動墊；瑜珈墊」、第 28 類「體操器具；健身器；負重運動器；啞鈴；壺鈴；舉重圓盤；槓鈴；健臂拉桿；運動負重包；運動用穿戴於足踝、腿部或腕部含有重量之袋；藥球；瑜珈及體操球；體操用桿；彈性運動帶；瑜珈用發泡塊；跳繩；運動用阻力帶；健腹輪；呼拉圈；運動用頭帶；運動用吸汗腕帶」商品，並無違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。從而，原處分依參加人之申請認系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止，即有未合，訴願決定予以維持而駁回原告此部分之訴願，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止之部分，為有理由，應由本院予以撤銷（另第 25

類「運動服；衣服；襯衫；褲子；短褲；裙子；T恤；背心；瑜珈褲；內衣；胸罩；運動胸罩；束褲；跑步、瑜珈及運動用上衣；汗衫；汗褲；連帽衫；夾克」商品之註冊廢止部分業經訴願決定予以撤銷，並非本院審理範圍）。

- (二) 至於系爭商標指定使用於如附圖 1 所示第 18 類、第 25 類其餘商品「襪襪；短襪；襪子；禦寒用手套；滑雪用手套；服飾用手套；運動帽；游泳帽；帽子；棒球帽。」、第 28 類其餘商品「遊戲器具及玩具；彈簧跳床；運動用球；運動用網；運動用機械器材；運動用護腕；運動用護手；運動用護腰；男性運動員下部護具，運動用防護罩；運動服之防護塞墊；聖誕樹裝飾品；遊戲紙牌；溜冰鞋，滑板；運動用具袋；釣魚用具；仰臥起坐椅；固定健身腳踏車；固定腳踏車；橢圓機；跑步機；舉重椅；舉重臺；蹦床；舉重用手套；綜合格鬥手套；運動用手套」之註冊廢止成立部分，原處分及訴願決定並無違誤，此部分原告之請求為無理由，應予駁回。