

## 智慧財產法院 108 年度行商更（一）字第 5 號 有關「Angelina 設計圖」商標廢止事件行政判決

### 【爭點】

原告於參加人申請廢止日即 103 年 9 月 25 日前 3 年內，有使用系爭商標於「蛋糕」商品，是否亦可認定「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包」商品因與「蛋糕」性質相同而有使用之事實？

### 【案件事實】

原告以「Angelina 設計圖」商標，指定使用於「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕」商品，經核准列為系爭商標（如附圖 1 所示）。參加人以系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，申請廢止其註冊。經被告審查作成系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願經決定駁回，向法院提起行政訴訟，於訴訟階段提出系爭商標使用於蛋糕商品之事證。經 105 年度行商訴字第 54 號判決（下稱前審判決）認定原告已證明有使用於蛋糕商品，其餘同性質之「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包」商品的使用證據雖未提出，仍應認無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，撤銷訴願決定及原處分，參加人不服，提起上訴，經最高行政法院 108 年度判字第 133 號判決，認為前審判決認定系爭商標確有於申請廢止前三年內使用於「蛋糕」商品之事實，並無違誤。至於前審判決撤銷訴願決定及原處分關於「系爭商標指定於『蛋糕以外』商品之註冊應予廢止」部分暨該部分訴訟費用，尚有未洽，廢棄發回更為審理。

### 【判決見解】

一、原告於申請廢止日前 3 年內，將系爭商標使用於「蛋糕」商品，應認為同性質之「餅乾、乾點、麵包」商品亦有使用，惟不及於不同性質之「蜜餞、糖果」商品：

（一）商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規範目的在促使商標權人於商標註冊後，應積極使用其商標，以發揮商標所具有之識別商品或服務來源之功能，方能繼續維護其商標權利，惟為免失之過苛，如商標權人已檢

送之部分具體商品或服務之使用證據，對於與之「同性質」的其他商品或服務雖未檢送，亦可認為有使用。所謂「同性質」之商品或服務，可參考被告機關編定之商品或服務分類 6 碼之商品或服務（組群未分類至 6 碼者，以 4 碼為準），6 碼商品服務組群項下之商品服務名稱，原則上可認定為性質相同，惟在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定，若認定其商品或服務性質不同，仍得認為未使用而廢止該商品服務之註冊（司法院 108 年度智慧財產法律座談會，行政訴訟類相關議題第 3 號提案研討結果參見）。又按「認定商標實際使用之商品是否與原註冊指定使用之商品一致，應依社會通念，就二商品之用途、功能及目的是否相同加以判斷，如二商品具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，亦得認為其商標實際使用之商品與其指定使用之商品符合」，有最高行政法院 104 年度判字第 429 號判決可參。綜上，法院認為判斷是否為「同性質」之商品或服務，應依社會一般通念及市場交易情形認定。商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務是否相同或屬同性質，並非絕對受該分類之限制。

- (二) 系爭商標使用之「蛋糕」商品與「餅乾、乾點、麵包」商品，其商品及服務分類均為「300602」組群項下，且「餅乾、乾點、麵包」商品與「蛋糕」商品同為糕餅烘焙業者所產製提供，於材料均為麵（米）粉、製程亦十分相近，且在商業交易習慣上，銷售「餅乾、乾點、麵包、蛋糕」等商品之場所亦相同或高度重疊，對同一業者而言，該等商品彼此間隨時可透過現有材料產製，以提供予相關消費者，所滿足相關消費者的需求亦相同，依社會一般通念及市場交易情形，應屬性質相同之商品。
- (三) 至於「蜜餞」商品之商品及服務分類為「290802」組群，「糖果」商品之商品及服務分類為「300601」組群，與「蛋糕」商品之分類「300602」分屬不同組群，且「蜜餞」商品係以梅、桃、杏、梨、棗、

冬瓜、生薑或果仁等為原料，用糖或蜂蜜醃漬後而加工製成之脫水果蔬或糖漬果蔬，「糖果」以糖類為主要成份，經高溫溶糖熬煮所製成，「蜜餞」及「糖果」商品與「蛋糕」商品相較，於材料、製程或實際產銷型態及提供者均有差異，非屬同性質之商品。

二、判決結論：

原告於申請廢止日前3年內將系爭商標使用於「蛋糕」商品，應認為同性質之「餅乾、乾點、麵包」商品亦有使用，惟不及於不同性質之「蜜餞、糖果」商品，故系爭商標指定使用於「餅乾、乾點、麵包」商品，並無「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之廢止事由，而系爭商標指定使用於「蜜餞、糖果」商品，則有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之廢止事由。

附圖 1 (系爭商標)



附圖 2 (原告實際使用商標圖樣)

