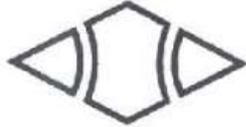


103120304「嘉南科技股份有限公司標章」商標評定事件(修正前商標法§23 I ⑫⑬⑭、商標法§30 I ⑩⑪⑫)([智慧財產法院 103 年度行商訴第 57 號行政判決](#))

爭議標的：先使用商標之判斷

系爭商標：註冊第 1334761 號



系爭商品：第 07 類之「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植錫機、氫氧焰錫接機、二氧化碳電弧錫接機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯錫接器、瓦斯噴火嘴、錫接件夾具、錫接熔接機、電弧熔接機」商品。

相關法條：修正前商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款及商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款

#### 判決要旨

1. 「授權」屬於一種意思表示，不論表意人係以書面或口頭，明示或默示均無不可。（最高法院 102 年度台上字第 532 號判決參照）
2. 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款（即現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款）其立法目的即在保護先使用商標避免遭他人搶註，蓋他人先使用之商標雖未在我國註冊，然其既已因先使用該商標而建立其商標之識別性及商譽，若他人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉該商標存在，意圖仿襲而予以搶註，實有違誠信原則，是縱使該搶註之商標已因使用而建立商譽，為避免消費者混淆及不公平競爭，該搶註之商標亦無保護之必要，如此始能維持公平之交易秩序，以符商標法立法之旨，是原告稱不應給予參加人較原告更大之保護云云，與上開條文之立法目的有違，且原告所稱亦不符合商標法第 60 條但書所稱「不得註冊之情形已不存在」之規定，自難為有利原告之認定。
3. 所謂「先使用商標」係指「相對先使用」而非「絕對先使用」，只要據以評定商標相對於系爭商標使用在先即足當之，至於是否有其他商標早於據以評定商標併存註冊或使用，在所不問。

#### 【判決摘錄】

##### 一、本案事實

原告嘉南科技股份有限公司（下稱嘉南公司）前於民國96年12月31日以「嘉南科技股份有限公司標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第7類「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植鐸機、氬氣焰鐸機、二氧化碳電弧鐸機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯鐸接器、瓦斯噴火嘴、鐸接件夾具、鐸接熔接機、電弧熔接機」商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告核准列為註冊第1334761號商標（下稱系爭商標），嗣參加人日商小池酸素工業股份有限公司（下稱小池公司）以該註冊商標有違註冊時商標法第23條第1項第12款、第13款及第14款之規定，對之申請評定。而本案經被告審查，認有註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用，以102年9月24日中台評字第1000294號商標評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103年3月12日以經訴字第10306101720號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

## 二、本案爭點

搶註商標已因使用而建立商譽，得否排除因契約關係知悉他人先使用商標存在，意圖仿襲而不得註冊規定之適用？

## 三、判決理由

（一）按系爭商標註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12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）。蓋我國現行商標法係採取註冊主義，而非使用主義，故先使用而未註冊之商標原則上不予保護，惟因商標之使用乃商標存在之意義及其價值之所在，為避免過度僵化產生流弊，商標法乃例外於部分條文注入使用主義之精神，對於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護。92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第14款規定：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，知悉他人商標存在者，不得註冊，此即前述商標使用主義及屬地主義之例外，適用時不宜再擴大其範圍。詳言之，此條款係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人

不法搶註其商標時的救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止其代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。又所謂「其他關係」，應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，或雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院103年度判字第23號判決參照）。至於所謂「先使用之商標」，有本條款之適用。

(二) 系爭商標與據以評定商標幾近相同：

觀之系爭商標與據以評定商標，兩者均係將固有之菱形圖樣以弧線將左右銳角切割平分三等分，復再搭配組合成一個菱形圖樣，兩商標整體外觀及構圖意匠如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應會誤認二者商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應認兩商標近似程度極高、幾近相同。

(三) 系爭商標指定使用之商品與據以評定商標相同或高度類似：

查系爭商標指定使用於第7類之「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植鐸機、氬氣焰鐸接機、二氧化碳電弧鐸接機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯鐸接器、瓦斯噴火嘴、鐸接件夾具、鐸接熔接機、電弧熔接機」商品，與據以評定商標使用之切斷機、切斷器等相較，皆屬熔接、切割等工具，兩者之功能、材質、產製者均相同或有關聯，若標示上相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，足見兩者指定使用之商品相同或高度類似。

(四) 參加人有先使用據以評定商標於類似商品或服務之事實：

1. 所謂「先使用之商標」，不限於中華民國境內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。經審酌參加人於評定階段所提出之使用證據，參加人早在西元1986年11月15日日本發行之「溶接新報」、西元1990年5月29日及1991年1月1日發行之「溶接-」上，即刊登參加人所產製之切斷機、切斷器等商品廣告，其上即有據以評定商標圖樣；參加人並至少於西元1994年6月、西元2000年2月、西元2004年7月、西元2006年9月間即印製有日文型錄行銷該等商品，其上亦載有據以評定商標。又弘鈺公司為參加人在台灣之經銷商，依弘鈺公司所發行之中文型錄，其所載台北市電話號

碼為(02)0000-000，惟台北市電話號碼自87年1月1日起升級為8碼，足見弘鈺公司上開型錄最遲於87年前即已印製，該型錄封面可見據以評定商標，以上證據足證系爭商標96年12月31日申請前，參加人已於日本、台灣先使用據以評定商標於切斷機、切斷器等商品等情，堪予認定。

2. 原告雖主張：本件參加人並未提出與弘鈺公司間之授權書，尚難認定參加人之據以評定商標在台灣有合法使用之事實，且95年至系爭商標96年12月31日申請時，弘鈺公司已未販售據以評定商標商品，參加人並不構成先使用等語。然查，「先使用」商標不限於國內先使用，國外先使用亦包含在內，而參加人確實於系爭商標申請前即已在日本先使用據以評定商標，已如前述，原告以參加人與弘鈺公司間之授權契約爭執參加人並無在台灣先使用據以評定商標，然此情並不影響參加人確實已於國外先使用之事實。況「授權」屬於一種意思表示，不論表意人係以書面或口頭，明示或默示均無不可(最高法院102年度台上字第532號判決參照)，查本件參加人已陳明確實有授權弘鈺公司於台灣銷售據以評定商標商品，復參諸弘鈺公司所印製之型錄，對於參加人公司歷史沿革、參加人據以評定商標產品等等，均有詳細介紹，型錄封底並記載弘鈺公司為參加人之台灣總代理商，應認參加人與弘鈺公司就據以評定商標商品確實有授權關係存在，尚難僅以參加人未提出與弘鈺公司之書面授權契約而否認其等授權關係。再者，由參加人所提進口報單觀之，其自83年起即持續進口商品至台灣銷售，於系爭商標申請日前之95、96年間亦有多筆進口資料，該進口報單上均有使用據以評定商標，而原告之前負責人陳○○於另案偵查時亦自承：95年以後弘鈺沒有代理小池公司產品，換台北的慶茂公司代理小池公司產品等語，有偵字第4613號、第5671號不起訴處分書附卷可參，並經本院調閱上開卷宗核閱無誤，而陳○○上開所陳與參加人所提產品型錄上確實蓋有「慶貿股份有限公司」之公司章等情相符(上開筆錄所載「慶茂」公司應為「慶貿」公司之誤)，足見於系爭商標申請日前一年內，參加人仍有持續使用據以評定商標之事實，原告以其95年起即未向弘鈺公司進貨而謂參加人斯時起即未使用據以評定商標云云，洵無足採。

(五) 原告因與參加人間具有業務往來或同業競爭關係，而知悉據以評定商標之存在：

1. 查原告公司負責人原為陳○○，而陳○○於另案偽造文書等案件偵查中自承：其為原告公司、縉豪公司實際負責人，其自75年至95年間向南部的弘鈺公司購買小池系列的切割器產品，再賣給拆船廠、小型五金行，

後來弘鈺沒有代理小池公司產品，換台北的慶茂公司代理，這段期間到99年間，其沒有小池的產品可以賣，因為慶茂與其在商場有競爭，其曾跟慶茂的南部業務提過可不可以由其來代理等語，有偵字第4613號、第5671號不起訴處分書附卷可參，並經本院調閱上開卷宗核閱無誤，復參酌參加人所提弘鈺公司開立予原告之估價單上所記載之產品名稱可與產品型錄相互勾稽，且原告既曾購買參加人公司切割器等產品，原告又為五金及機械等批發業者，與參加人有同業關係，對於參加人或其台灣經銷商之產品型錄、廣告資訊等自會加以搜尋參酌，極易得知參加人或其台灣經銷商產品型錄上有據以評定商標之圖樣，復佐以原告以幾近完全相同之商標圖樣指定使用於同一或類似之商品或服務，實難謂為偶然之巧合，而對於其使用系爭商標之始末或創作由來，均未據原告提出任何證據供本院審酌，經綜合審酌上開情狀，堪認原告係因向參加人之經銷商弘鈺公司購買商品之業務往來關係，並因與參加人間具同業競爭關係，而知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以不正競爭方式搶先申請系爭商標之註冊。

2. 至原告雖稱：其取得系爭商標已3年以上，參加人既未將據以評定商標於我國申請註冊，卻藉由本件撤銷訴訟想接收原告辛苦建立之品牌基礎，不應給予參加人較原告更大之保護云云，然系爭商標註冊時商標法第23條第1項第14款（即現行商標法第30條第1項第12款）其立法目的即在保護先使用商標避免遭他人搶註，蓋他人先使用之商標雖未在我國註冊，然其既已因先使用該商標而建立其商標之識別性及商譽，若他人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉該商標存在，意圖仿襲而予以搶註，實有違誠信原則，是縱使該搶註之商標已因使用而建立商譽，為避免消費者混淆及不公平競爭，該搶註之商標亦無保護之必要，如此始能維持公平之交易秩序，以符商標法立法之旨，是原告稱不應給予參加人較原告更大之保護云云，與上開條文之立法目的有違，且原告所稱亦不符合商標法第60條但書所稱「不得註冊之情形已不存在」之規定，自難為有利原告之認定。

- (六) 至原告又謂：據以評定商標並非參加人所獨創，我國已有註冊第201368號等菱形商標並存至今已超過31年等語。然查，所謂「先使用商標」係指「相對先使用」而非「絕對先使用」，只要據以評定商標相對於系爭商標使用在先即足當之，至於是否有其他商標早於據以評定商標併存註冊或使用，在所不問，況註冊第201368號商標權已於81年12月31日到期消滅，註冊第770268號、第715408號、第958087號商標，其商標圖樣雖為菱形且亦

分割為三，然未如據以評定商標平均分割為三等分，且該等商標圖案中間亦有「KOIKE」文字，與據以評定商標構圖意匠均不相同，且其均無法否定據以評定商標較系爭商標為先使用商標之事實，原告上開主張亦難為有利原告之認定。

#### **四、判決結果**

原告因與參加人間具有業務往來或競爭同業關係而知悉參加人所先使用之據以評定商標之存在，意圖仿襲而以幾近相同之系爭商標申請註冊，並指定使用於同一或高度類似之商品，顯然違反註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定，而有不得註冊之事由。被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

[●回首頁目錄](#)

[●延伸閱讀判決全文](#)