

104040303 有關「立川」商標評定事件(修正前商標法§230114、商標法§300112) ([智慧財產法院 103 年度行商訴字第 134 號行政判決](#))

爭議標的：據爭評定商標是否為商標使用

系爭商標：系爭商標 據爭評定商標(公司名稱)

立 川

立川農場股份有限公司

系爭商品/服務：第 5 類黃金蜆錠、蜆粉營養補充品、蜆精。

相關法條：修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款後段及商標法第 30 條第 1 項第 12 款後段規定之適用

判決要旨

「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（*intent to use*），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。」（最高法院 98 年度判字第 1487 號判決參照）、「商標有無致公眾對其產銷主體發生混淆誤信之虞，除考慮其商標近似程度外，尚須就其商標使用之事實及時間、購買人對商品種類、價格及其性質之注意程度、商品銷售網路或販售陳列之處所等因素綜合判斷之（最高行政法院 89 年度判字第 813 號判決參照）。因之商標之使用應具備下列要件：1. 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2. 使用人需有行銷商品或服務之目的；3. 需有標示商標之積極行為；4. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。」

【判決摘錄】

一、本案事實

原告前於民國（下同）98 年 8 月 6 日以「立川」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 5 類之「黃金蜆錠、蜆粉營

養補充品、蜆精」商品，向被告智慧財產局申請註冊。經審查准列為註冊第1404792號商標（下稱系爭商標），權利期間自99年4月16日起至109年4月15日止。嗣參加人以該商標有違註冊時商標法第23條第1項第10款、第14款及第16款之規定，對之申請評定。被告審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行，依現行商標法第106條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1項第7款、第12款及第14款規定。案經被告審查，核認系爭商標有違註冊時商標法第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，以103年3月25日中台評字第990272號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願經駁回，其仍為不服，遂提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本案爭點

原處分適用修正前商標法第23條第1項第14款規定及現行商標法第30條第1項第12款規定，有無違誤。

三、判決理由

（一）按現行商標法第30條第1項第12款前段規定：「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，意圖仿襲而申請註冊者。」，與修正前商標法第23條第1項第14款比較，係增訂「意圖仿襲而申請註冊」之要件。本規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。又適用本規定，應由先使用人具體明確舉證商標註冊申請人確實因該關係知悉據以評定商標之存在，申請人復未徵得該他人同意，搶先申請註冊，始足當之；而申請人是否基於仿襲意圖所為，得就個案中據爭商標是否具獨創性及其行銷於市場等具體客觀事證，判斷申請人是否基於業務競爭關係知悉他人商標存在而有「意圖仿襲」申請註冊之情事，並斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在知識及證據加以判斷。先使用人「應」舉證證明申請人「具有契約、地緣、業務往來或其他關係，先使用商標之存在」的事實。又增加「意圖仿襲」，立法意旨指

明：「本法（商標法）除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。..現行條文（即修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款）未完全反映仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。」。因之，現行之本規定已非僅就商標權之功能為目的，另有為維護競爭秩序之立場。

(二)次按本款之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、1012 號判決參照)，亦即本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「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，雖無業務往來但在國內外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 98 年度判字第 321 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. 系爭商標與據以評定商標構成近似。2. 他人於系爭商標申請註冊前有先使用據爭商標之事實。3. 據以評定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構成類似。4. 系爭商標權人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以評定商標存在。5. 系爭商標之申請人有仿襲據以評定商標之意圖。6. 須無商標法第 30 條第 1 項第 12 款但書規定得該他人同意申請註冊之情形。

(三)經查：1. 按商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察（最高行政法院 91 年度判字第 1559 號判決參照）。本件參加人以「綠川」中文商標圖樣，於 86 年 1 月 16 日經被告以註冊第 00746233 號核准註冊商標，其以此為品牌，配合據以評定之「立川」、「立川漁場」、「立川農場」等公司名稱特取部分等，系爭商標之「立川」中文商標圖樣與參加人之「立川」、「立川漁場」、「立川農場」相較，二者均有相同中文「立川」二字，如標示於相同或類似之商品時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有使人誤認二者來源相同或不同來源之間有所關聯，二者應屬構成近似程度極高之商標。2. 參加人於處分程序檢附網路資料、立川漁場、立川農場及立川集團簡介及說明、獲獎資料、產品包裝及

報章雜誌報導等證據資料，可證明立川農場公司 84 年 8 月 14 日核准設立，與「長榮生醫公司」、「綠川蜆精生技股份有限公司」及「第一商品國際股份有限公司」，合稱為「立川」集團，立川漁場（其負責人與前述申請評定人公司之代表人同為蔡志成）所經營之「立川漁場」，位於花蓮縣壽豐鄉，成立於 60 年間，專業養殖、生產、研發、銷售黃金蜆的漁場，所養殖的黃金蜆，粹煉濃縮提煉製成各式「蜆製品」，連續 12 年接受國科會、漁業署、農委會、水試所及花蓮縣政府等單位輔導有機無毒養殖，所生產的黃金蜆為全球最大黃金蜆供應原廠，也是台糖、白蘭氏、統一等品牌的原料及 OEM 原廠，又據以異議之「立川」、「立川漁場」、「立川農場」等商標蜆精商品上市迄今，經國內各大報章雜誌報導及廣告促銷，例如 86 年 6 月 18 日、86 年 7 月 24 日、87 年 8 月 19 日、87 年 10 月 27 日工商時報報導：「立川農場研製天然蜆精養肝食品」、「立川農場『天然蜆精』問市，質純珍貴」、「立川農場天然蜆精質純珍貴」、「立川天然蜆精開啟肝病患者彩色人生」，86 年 7 月 25 日、95 年 7 月 18 日聯合報報導：「..立川農場養殖..蜆..」、「台灣蜆仔大王蔡志峰報導：「..配合花蓮好山好水，以及優越的觀光條件開放觀光課到漁場『摸蜆仔』，提供餐飲服務，同時推銷立川漁場自製的蜆精..」，87 年 10 月 10 日自由時報報導「..立川農場自研發「天然蜆精」後，再與台糖公司養研所合作臨床實驗..」、87 年 10 月 13 日中央日報報導：「立川農場研製天然蜆精」（參處分卷附件 18、53），91 年 10 月 21 日、92 年 8 月 21 日、95 年 2 月 20 日民生報報導：「民國 60 年蔡志峰就推出『立川蜆精』，打出自有品牌」、「『花蓮立川蜆』美味零污染」、「立川所生產的黃金蜆不僅是市面上少數有品牌、包裝的蜆仔，也提供台糖等廠商製成『蜆精』上市」，2009 年 3 月商業周刊產業風雲報導：「立川漁場養生蜆」、「..不管是台糖或白蘭氏，這一土一洋的蜆精，其由生蜆提煉的原汁來源，全都仰賴花蓮立川漁場，它，才是真正的蜆王」，2005 年 9 月 22 日壹周刊報導：「立川除了自行生產蜆精外，也提供蜆仔原料，由台糖再加工生產蜆精..」，2008 年 02 月 25 日今周刊報導：「..立川漁場的堅持..養了三十年的蜆..立川目前是白蘭氏與台糖兩大品牌，共同的蜆精生產來源..」，再參酌 1999 年 12 月 16 日豐年社產銷班專欄中所登載文字：「立川系列產品」等、2009 年 8 月 6 日 Xuite 日誌所登載文字：「『摸蜆仔兼洗褲』花蓮壽豐立川漁場..」及招牌照片，對照花東縱貫線上及「立川漁場」入口處所樹立之「立川漁場」招牌等事證（相互勾稽，堪認據爭「立川」、「立川漁場」、「立川農場」等於系爭商標申請註冊日（98 年 8 月 6 日）前已有先使用於蜆精、

蜆錠等商品之事實。3. 參加人有先使用據爭「立川」、「立川漁場」、「立川農場」等商標於蜆精、蜆錠等商品之事實，復與系爭商標指定使用之「黃金蜆錠、蜆粉營養補充品、蜆精」商品，皆屬營養補充用之同一或高度類似商品，據爭諸商標之主要識別中文「立川」非屬習見之組合語詞，與先使用之蜆精、蜆錠等商品無關聯性，應具有相當識別性。4. 原告為「榮陽企業社」負責人，曾為參加人所屬立川集團旗下關係企業長榮生醫公司之下游經銷商（參處分卷參加人提出之附件 26），於 98 年 7 月 20 日前，曾在參加人關係企業營業地址同設於「台北市○○區○○路○○號 6 樓之 11」，依此，可證明原告於 98 年 8 月 6 日申請系爭商標註冊前，其與參加人關係企業間已有地緣、業務往來關係，基於上述地緣、業務往來或同業關係得以知悉據爭「立川」等商標之存在。

(四) 依上述事證，原告以參加人公司名稱之主要識別部分，且非普通習見之中文「立川」作為系爭商標申請註冊，並指定使用於同一或高度類似之商品等情，可認原告有意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊，被告認有系爭商標註冊時第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，並無違誤。

(五) 原告雖主張：依一般商業習慣，商標標示於產品正面包裝，並為其顯著部分，並標示「」來明確告知消費者其為商標，且商標文字較大於其他說明性文字字體，本件參加人之「立川農場」、「立川農場出品」等文字或為產品相關資訊，或為公司、商號之名稱，非屬商標使用，復依外包裝標示所占比例及字體大小等因素判斷，應係以「綠川」作為商品主要識別部分，原處分及訴願決定將參加人之「立川農場」等認係商標使用，應有違誤云云。惟：1. 按「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。」（最高法院 98 年度判字第 1487 號判決參照）、「商標有無致公眾對其產銷主體發生混淆誤信之虞，除考慮其商標近似程度外，尚須就其商標使用之事實及時間、購買人對商品種類、價格及其性質之注意程序、商品銷售網路或販售陳列之處所等因素綜合判斷之（最高行政法院 89 年度判字第 813 號判決參照）。因之商標之使用應具備下列要件：1. 使用

人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2. 使用人需有行銷商品或服務之目的；3. 需有標示商標之積極行為；4. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。2. 查參加人於原處分中所提出之證據外包裝盒除背面有「立川農場出品」、「出品：立川農場」之商品相關資訊、正面有「綠川」文字等，或另以「立川」、「立川農場」、「立川漁場」等文字標示，或結合經設計之圖樣形成一整體，標示於蜆精、蜆錠商品之外包裝正面下方及兩側處，而此等標示方法堪認參加人有表彰自己商品來源及行銷商品之意思，使相關消費者認識其為商標，並得藉以區辨商品來源，參加人提出之外包裝盒係以「綠川」作為商標，「立川」、「立川農場」、「立川漁場」等文字係結合該「綠川」經設計之圖樣作為商標，使用於蜆精、蜆錠商品之事實，足堪認定。3. 參加人雖以「綠川」作為其商品註冊商標，但參加人之「立川」、「立川農場」、「立川漁場」等文字，係與其產品結合，使消費者認識該商品之來源，「立川」二字雖未經參加人註冊為商標，但參加人於 86 年 1 月 16 日申請註冊「綠川」商標後，結合其公司名稱，長期對外行銷，供消費者辨識其產品，而原告曾為參加人「立川集團」下之經銷商，逕將參加人公司名稱特取部分作為系爭商標全部之商標圖樣文字，而所指定使用之商品為第 5 類之黃金蜆錠等商品，與參加人所販售「綠川」蜆錠商品相同，自會使消費者對該類商品之產生混淆誤認之虞，原告仿襲參加人公司特取部分之意圖甚明。是不以參加人在商品上標示商標之位置於何處而觀，而應就參加人長期在消費者所建立之品牌形象，與原告有無搶註之情形而定，故原告此部分主張，並不可採。

四、判決結果

原告因地緣、業務往來關係，知悉參加人之註冊商標結合參加人公司名稱特取部分存在，意圖仿襲而申請註冊取得系爭商標。從而，原處分以系爭商標有修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款後段及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款後段規定之適用，對系爭商標註冊為應予撤銷之處分，並無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)