

105080305 有關「旺 TV」商標異議事件(商標法§30I⑩、⑪、⑫)(智慧財產法院 104 年度行商訴字第 147 號行政判決)

爭點：系爭商標申請時，他人先使用之商標已註冊者，即無「遭搶先註冊」適用商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之餘地。

系爭商標圖樣

(註冊第 01652622 號)

旺TV

據以異議商標

(註冊第 01391241 號)

旺報

第 41 類：音樂社；提供線上音樂欣賞服務、提供線上影片欣賞服務；安排及舉行音樂會；音樂作曲服務；音樂錄製；音樂演奏；小鋼珠遊樂場；水族館；休閒活動資訊；休閒娛樂資訊；休閒農場；羽球場；兒童樂園；夜總會；保齡球館；為他人籌組娛樂或教育俱樂部；迪斯可舞廳；音樂廳；娛樂；娛樂或教育俱樂部；…。

第 16 類：貼紙、卡片、…。
第 35 類：報章廣告設計、…。
第 38 類：報社、有線電視播送、…。
第 39 類：安排觀光旅遊、…。
第 41 類：書刊之出版、…補習班、…舉辦座談會、…圖書館、…影片之製作、…攝影棚出租、…攝影、…新聞採訪服務。
第 42 類：…電腦動畫設計、…。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款

案情說明

參加人世新有線電視股份有限公司前於 100 年 1 月 7 日以「旺 TV」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 41 類之「音樂社」等商品或服務，並聲明圖樣內之「TV」不在專用之列，向被告（經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告審查，認為本件「TV」為無致商標權範圍產生疑義之虞部分，無須聲明不專用，並於 103 年 7 月 1 日核准列為註冊第 01652622 號商標（下稱系爭商標）。嗣原告於 103 年 9 月 30 日以註冊第 01391241 號「旺報」商標（下稱據以異議商標，另系爭商標與據以異議商標比對時，合稱「兩商標」），主張系爭商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11 及 12 款規定提起異議。經被告審查，認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，於 104 年 3 月 31 日為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 104 年 10 月 13 日作成訴願駁回之決定，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度行商訴字第 147 號行政判決：原告之訴駁回。

〈判決意旨〉：

一、系爭商標之註冊無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之情事

（一）兩商標近似程度難謂高

查據以異議商標為未經設計之「旺報」二字所構成；系爭商標則由未經設計之「旺 TV」所構成，兩商標雖均有「旺」字，然「旺」字為習知文字，國人常用以表達商業興盛之意，現存商標註冊資料中亦不乏原告以外其他業者以「旺」字作為商標或商標之一部分者，因此相關消費者已無法由「旺」字作為區辨其商品服務來源之依據，尚須結合其他文字或圖案始得發揮區辨作用，因此若以「旺」字各自結合不同文字，所傳達予消費者之觀念即有不同。本件兩商標於「旺」之後分別結合不同之外文「TV」及中文「報」字，予人寓目印象有別，觀念亦有所差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，誤認其為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源之可能性不高，是兩商標雖有近似，但近似程度難謂高。

（二）先權利人多角化經營之情形

所謂多角化經營，應指將該商標使用在多類商品或服務，然原告所舉者，僅得證明原告所屬企業集團確實有跨足各種領域之事實，仍無從證明原告有以據以異議商標跨足各種領域，是依原告所舉證據，尚難證明據以異議商標已有多角化經營之情形。

（三）無證據證明系爭商標申請人為惡意

原告雖稱參加人與原告為競爭關係，竟以高度類似之商標指定使用於高度類似之商品服務上，顯有攀附原告商譽之惡意等語。然以「旺」字作為商標或一部分，指定使用於各類商品及服務獲准註冊且現存有效者所在多有，…再查註冊第 01203041 號「旺施 WANG-SHIH 及圖」、第 01265523 號「旺來麻將 ONLINE（直式）」等商標，更早於據以異議商標獲准註冊於第 41 類之舉辦音樂競賽、攝錄影、各種書刊、雜誌、文獻等之出版、發行等服務，加以兩商標近似程度不高，系爭商標非必使人與據以異議商標所提供之商品或服務產生聯想，因此，自難以兩商標均有「旺」字，且所提供之商品或服務有部分構成類似，即謂系爭商標之申請人有攀附據以異議商標商譽之惡意存在。

二、據以異議商標未達著名程度

原告主張據以異議商標為著名商標，固據提出相關證據資料為證，然查，「旺旺集團」入主「中時媒體集團」報刊資料列表、維基百科網頁資料及中時電子報「旺旺中時集團」簡介網頁資料、「旺報」自 2009 年 8 月 11 日創刊號以降之報紙資訊、旺旺集團簡介、旺報於全台四大超商之行銷物流明細及實地販售照片，雖可知原告「中國時報文化事業股份有限公司」之代表人甲○○先生為旺旺集團之董事長，2008 年間以個人名義獲取中時集團經營權、擁有旗下包括中國時報、工商時報、中國電視公司、中天電視等多媒體的中國時報系，2009 年中時集團與旺旺集團正式整合為「旺旺中時集團」，同年並創立「旺報」，自 2009 年 8 月 11 日創刊日至系爭商標之 100 年 1 月 7 日申請註冊日止仍持續發行中，以及旺報於超商之販售情形，然此僅得證明「旺報」有發行之事實，對於「旺報」之市場佔有率、系爭商標申請日前「旺報」之銷售數量、銷售情形等，並無事證可資佐參，且旺報於全台四大超商之行銷物流明細僅有 101 年 4 月 18 日、102 年 10 月 17 日、104 年 5 月 13 日，不僅證據資料甚少，且亦僅能證明「旺報」於超商之銷售數量，無從以此即認定據以異議商標已達著名程度；「旺報」創刊當日所舉辦之創刊酒會之相關證據，固可證明有多位政商名流及多家媒體出席，然此僅為 98 年 8 月 11 日「旺報」創刊當日之報導，無從證明據以異議商標因「創刊當日」之宣傳而已達著名程度；以「旺報」名義舉辦兩岸和平創富論壇資料、2011 至 2012 年間舉辦兩岸徵文選粹相關文集、「前進陸校攻略」教育特刊、2012 年、2013 年海峽兩岸漢字評選、各種產業研討會或交流活動，雖可證明據以異議商標之實際使用情形，然上開證據有的在系爭商標申請日之後，且財經研討會、論壇較具專業性，參與者多為特定專業人士，教育特刊發行數量不多；至原告與他人訂定之相關協議書、合作契約書，有的時間在系爭商標申請日之後，有的雖在系爭商標申請日前，然期間均僅有幾個月至一年不等，時間非長，難認其已投入長期或大量之廣告為宣傳；原告於 2010 年 4 月 1 日及同年 10 月 2 日發行中文及英文電子報，所使用之商標為「旺 e 報」及「Want China Times」而非據以異議商標「旺報」。經審酌上開證據，實難認據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，自難認已達著名之程度。

三、據以異議商標早於系爭商標申請註冊前既已申請並取得註冊，即無所謂「遭搶先註冊」之問題

按商標「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，為商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。又本款規範之意旨主要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，適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形，申請人縱非因契約、地緣、業務往來之關係而直接知悉先使用商標之存在，倘依其客觀證據而得佐證明申請人係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護(最高行政法院 99 年度判字第 1012 號判決參照)。準此，若系爭商標申請時，他人先使用之商標已取得註冊登記，則他人商標即無所謂「遭搶先註冊」之問題，與商標法第 30 條第 1 項第 12 款保護未註冊而先使用商標之意旨不符，因此，本件並無本款規定之適用。