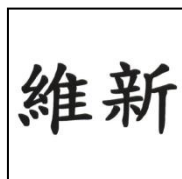


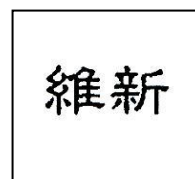
107040303 有關「維新」商標異議事件(商標法§30I(12))(智慧財產法院 106 年度行商訴字第 16 號行政判決)

爭點：商標之註冊，如有合理解釋之淵源或正當理由者，難認有意圖仿襲情事。

系爭商標



據爭商標



第 45 類：

代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；代理國內外專利之申請及有關事務之處理；代理國內外商標之申請及有關事務之處理；代理國內外著作權之申請及有關事務之處理；代理國內外智慧財產權之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外專利之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外商標之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外著作權之租讓授權及有關之諮詢；著作權管理；智慧財產監視服務；代理網域名稱註冊之法律事項服務；法律服務；各種訴訟代理及法律諮詢顧問；訴訟服務；調解；法律事項公證服務；民刑訴訟、軍法辯護、行政訴訟、國貿糾紛、海事案件、僑外投資、技術合作等有關法律事項之代理、諮詢或顧問；法案及公共政策之評估及研究；法律諮詢顧問；仲裁服務；法律研究調查；代理工商登記；代辦地政登記；尋人調查。

先使用於法律服務；各種訴訟代理及法律諮詢顧問等服務服務

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款

案情說明

原告前於民國 101 年 12 月 20 日以「維新」商標（下稱系爭商標），指定使用於第 045 類之「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；代理國內外專利之申請及有關事務之處理；代理國內外商標之申請及有關事務之處理」等服務向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第 01664264 號商標，嗣參加人張○○即維新法律事務所於 103 年 10 月 7 日以其法律事務所亦使用「維新」兩字（下稱據爭商標），認系爭商標之註冊有違商標

法第 30 條第 1 項第 12 款規定，提出異議，案經被告審查，以中台異字第 G01030723 號商標異議審定書認系爭商標指定使用於「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；…；代辦地政登記」部分服務之註冊應予撤銷，其餘指定使用之「尋人調查」部分之註冊異議不成立。原告就異議成立部分之處分不服，提起訴願，經經濟部願決定駁回，原告仍不服，遂向法院提起行政訴訟。

判決主文

原處分關於撤銷第 01664264 號「維新」商標部分服務之註冊部分及訴願決定均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

〈判決意旨〉：

一、系爭商標之註冊申請，是否意在搶註？

(一)本要件之判斷涉及到防止搶註條款之最核心價值取捨，亦即：先使用或先註冊之同一或近似商標，孰應優先保護？防止搶註條款對此價值衝突，係以先註冊之商標申請人是否因特定關係知悉先使用之商標存在，而意圖仿襲來作為判別標準。此一判別標準又包含有以下三要素：第一，必須先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存在，如果先註冊之商標申請人根本不知悉先使用之商標存在，而僅因巧合或特殊機緣選用同一或近似商標，即應對先註冊者優先保護；第二，先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存在，必須是法律明定之特定關係，如：契約、地緣、業務往來或其他關係。如無此特定關係，即使知悉先使用之商標而加以先註冊，仍應優先保護先註冊者。第三，先註冊之商標申請人基於法定特定關係知悉先使用之商標後，還必須是「意圖仿襲」而註冊，如果先註冊者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使因法定特定關係知悉先使用之商標，亦應優先保護先註冊者。

(二)承上說明可知，防止搶註條款對於先使用者之保護設下重重關卡，必所設三要素（因特定關係、知悉、意圖仿襲）均齊備之情況下，

始優先保護先使用者，否則即應保護先註冊者，而應否定先使用者之異議。核其立法意旨，乃在於我國商標法採取商標註冊主義之立法，商標使用者即使是先使用者，仍須透過註冊，始能取得商標權，保護商標之排他使用，藉此以公示機制，更有規範地形成商標使用秩序。因此，對於商標之先使用者，並不是無條件地使其可以阻礙先註冊者之註冊，如無法符合上開法定所設三要素，則商標先註冊者即可維繫其商標註冊，先使用者僅能另依商標法之善意先使用機制沿續其使用，以衡平保障先使用者之權益，並經由善意先使用機制中附加適當區別標示之方法（商標法第 36 條第 1 項第 3 款但書參照），以避免市場可能造成之混淆誤認。如此立法設計，可使先註冊者與先使用者進行併存使用，同時避免市場混淆誤認，相較於無條件保護先使用者，或以較少之條件限制即保護先使用者，妨礙先註冊者之正當競用（保護先使用者，否定先註冊者之註冊後，一旦先使用者再行註冊，原本先註冊者將喪失併存使用可能），應當更可以維繫競爭效率，當屬合理之立法選擇。

- (三)進一步考據防止搶註條款係於 101 年 7 月 1 日修正施行，將原先商標法第 23 條第 1 項第 14 款移列為商標法第 30 條第 1 項第 12 款，其修正理由指出：「本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。於本法八十六年五月七日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。」「原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，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。」以此立法理由正可印證上開所闡釋之立法意旨：僅是因特定關係知悉先使用者之商標，並不足以排除先註冊者之商標註冊，必須進一步有「意圖仿襲」之情事，始能優先保護先使用者。畢竟，先使用者之商標在註冊前，本不能禁止他人競爭使用，如經他人競用後，再行申請註冊，其所申請註冊者，乃係自己已經使用之商標，即難認為「意圖仿襲」，則他人有意競爭使用而先行申請註冊，若有其選用商標之自身緣由，而非有仿襲之意圖，當亦不在禁止之列。尤其以既有語詞作

為商標之情形，由於寓意良好之既有語詞本屬有限，先使用者未能先行註冊，卻妨礙他人自主選用相同或近似商標註冊，反而有害市場之完全競爭（他人選用申請註冊後，已經進行市場行銷佈局，卻因異議遭阻礙註冊而不能繼續使用，自然於競爭上趨居劣勢，難以為完全競爭）。

（四）另對照採取商標使用主義立法之國家，如：美國聯邦商標法，對於在註冊前即存在競用之相同或近似商標，即容許為併存註冊（15 U.S.C s.1052(d)：...concurrentregistrations may be issued to such persons whenthey have become entitled to use such marks as aresult of their concurrent lawful use in commerceprior to the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this chapter）。我國既採取商標註冊主義之立法，容許甚至鼓勵業者先申請再使用商標（先申請再使用，較能有規範地形成商標使用秩序），卻又不准併存註冊，即不應無條件或輕易地賦予先使用卻未註冊商標者任意阻礙商標先申請者取得商標之權利。必也因意圖仿襲而有違公平競爭秩序之情事，始能犧牲完全競爭之價值，而優先保護商標先使用者。

（五）經查：原告將系爭商標使用於法律服務相關之類別，並自陳係以國外著名企業委託專利、商標申請為其主要業務，則以其商標申請專業而言，於申請前會進行必要之既有商標搜尋，且此項搜尋不限於已註冊商標，還必須包含已經實際使用之未註冊商標，當屬合理可以認定之事。從而，原告於申請註冊系爭商標前，應已知悉據爭商標存在，亦可合理推論。且此項知悉係基於商標所用之服務類別相同或類似，未來將有同業競爭關係所致，亦可認定符合防止搶註條款所要求之「其他關係」。惟依前開說明，即使如此，仍須原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標，始符合防止搶註條款所要求之所有要件要素。

（六）惟查：系爭與據爭商標所使用之「維新」兩字，係屬歷史文化中之既有語詞，出自【詩經·大雅·文王篇】：「周雖舊邦，其命維新。」近現代史上，很多事件以為維新為名，如：清朝的戊戌維新變法、日本的明治維新。以維新兩字註冊商標者，在各個商標使用類別亦所在多有，此有原告提出檢索時間為106年3月9

日 21 時 46 分 8 秒之商標申請列印資料可憑，被告與參加人對此並無爭執，從而並不能排除原告係因自身緣故選用系爭商標註冊，而非出於意圖仿襲使然。

(七)原告又主張其曾與日本有相當淵源，此對照參加人於異議階段所提出原告之學經歷介紹，並經參加人引為攻防之基礎，當屬可信。則原告進一步主張其於 101 年 12 月 20 日提出系爭商標申請前，適逢日本改革派日本維新會在眾議院大選中贏得席次甚多，一舉躍升為日本第三大黨，受此啟發，因而選用系爭商標，並提出報導日期為 101 年 12 月 17 日之自由時報電子報資料為憑據，自可肯認並非事後拼湊攀附所致，應認原告選用系爭商標，確有其自身緣由，而非意圖仿襲據爭商標之結果。

(八)參加人雖另舉最高行政法院 105 年度判字第 545 號判決，認為依此判決意旨，防止搶註條款之先使用商標，並不以「高度獨創性」商標為必要，並以系爭與據爭商標完全相同，將妨害律師市場競爭秩序，且防止搶註條款係為賦予先使用者權利救濟之機會等情以為抗辯。惟查：防止搶註條款之先使用商標，並不以「高度獨創性」商標為必要，確屬的論，本判決亦非僅以系爭商標不具高度獨創性為由，即認定原告並非意圖仿襲。此即為本件事實與最高行政法院 105 年度判字第 545 號判決所憑事實不同，而可資區別之處。申言之，並非任何不具「高度獨創性」之商標，商標先註冊者就必然有其申請註冊之自身緣由，如選用相同或近似於先使用者之商標並無可合理解釋之淵源或正當理由，仍可能遭認定為「意圖仿襲」。是本件判決與上開最高行政法院判決判旨並無扞格或衝突。又防止搶註條款並非僅具有單純賦予先使用者權利救濟之功能，而係在劃定先使用者與先註冊者保護衝突之界限，並因此另外有其維繫完全競爭價值，發揮商標註冊主義之立法政策考量，所以本件並不能僅僅考慮參加人之權利保障。至於本件選擇保護先註冊者之商標併存結果，另有商標法上善意先使用者之保護機制，可為配套，並不至於妨害律師市場競爭秩序。從而，以上參加人所辯，均不足為其有利之認定。

二、據上說明及判斷之結果，原處分認原告註冊系爭商標，部分有違防止搶註條款，因而撤銷該部分之註冊，訴願決定予以維持，均非適法，原告求為撤銷訴願決定及原處分，為有理由。