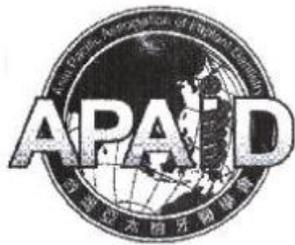


107080301 有關「台灣亞太植牙醫學會 APAID 及圖」商標異議事件(商標法§30I(12))(最高行政法院 107 年度判字第 301 號判決)

- 爭點：1. 商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之立法目的及解釋中心。
2. 商標之使用與團體名稱或標識之使用，應加予區別。

系爭商標



第 41 類：各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、各種書刊編輯、……、備有膳宿學校、函授課程、……、伴唱帶製作、伴唱帶發行。

據以異議商標



相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定

案情說明

上訴人（即商標權人）前以「台灣亞太植牙醫學會 APAID 及圖」商標，指定使用於第 41 類「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、……、伴唱帶製作、伴唱帶發行」服務，申請註冊，經被上訴人（即本局）審查核准列為註冊第 1597817 號商標。參加人嗣以系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 5 款、第 11 款、第 12 款及第 14 款規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，以中台異字第 1020673 號商標異議審定書，為系爭商標指定使用於「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯…舉辦文化活動

(共計 62 項)」部分服務註冊，應予撤銷之異議成立處分；暨系爭商標指定使用於其餘服務之註冊，異議不成立處分。上訴人就異議成立部分，不服提起訴願，經濟部以經訴字 10406317040 號訴願決定駁回，上訴人不服該訴願決定，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，該法院以 105 年度行商訴字第 30 號行政判決駁回，上訴人不服續行上訴。

判決主文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

<判決意旨>:

- 一、按商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之要件，除原判決所列之(一)相同或近似於他人先使用之商標。(二)使用於同一或類似商品或服務。(三)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。(四)未經他人同意申請註冊等要件外，前提事實必須要有他人先使用之商標，並應以意圖仿襲為本款解釋之中心。而商標權人作為商標之使用(或稱之為商標維權之使用，與以混淆誤認之虞為中心之他人商標侵權使用應予區別)，除符合商標法第 5 條商標使用之規定外，更應能證明係屬『商業交易過程而使用』以及『需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣』之要件。
- 二、商標使用於服務，是指為他人提供勞務，將商標用在所提供服務營業上的相關物品，或將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式，以促銷其服務。另作為商標使用於服務，必須對他人實際提供勞務或活動，且與銷售自己商品所必須提供的相關服務不同。如果作為商標之名稱或標識所提供的服務只是專為自己的事物或商品，不是對一般不特定多數人所提供的服務，即使有表彰該作為商標名稱或標識的事實，仍不認為已合法使用。經濟部頒註冊商標使用之注意事項 2.2. 規定亦採相同見解，可資參照。此外，本院 104 年度判字第 97 號判決亦揭示「……僅能證明其有以『五姊妹』一詞作為商號名稱，或僅能證明其曾以五姊妹翻譯社名稱從事商業

活動，尚不足以證明其曾以『五姊妹』一詞作為商標使用，……」可稽。關於本款保護之權利人，當然包括自然人及法人以外其他無權利能力之其他團體，但表彰其他團體名稱或標識，與上述商標之使用有別，自應加以區別，若其他團體僅提供本身成員服務之際，以表彰該其他團體名稱或標識方式區別其他團體者，並無對其他人提供服務者，自難謂係商標之使用。

三、本件所據以認定先使用商標之證據，僅有 98 年與 99 年間在菲律賓及泰國舉辦國際年會，即異議卷中參加人所提附件 4、5 或原審卷二所附資料而已。若上開證據僅能證明其使用據以異議商標（雖尚未認定係先使用商標，暫以此名詞稱之）係 APAID 會員本身固定例行事務舉辦之年會，而非為他人提供服務，則 98 年與 99 年間在菲律賓及泰國舉辦國際年會，僅為其所表彰 APAID 此一其他團體名稱與標識，並非商標之使用。至於在本件究應以何種行為始得認定為真正商標之使用，可以參考同為參加人所提出異議卷附件 6，即在第 1、2 屆之後，相隔多年之 102 年（西元 2013，在系爭商標註冊申請後）所舉辦之第 3 屆年會及參加人所設置之網站內容，即可知所謂商標使用之作法為何。本件自應就 98 年與 99 年間在菲律賓及泰國舉辦國際年會之內容再作詳細調查，例如究竟 APAID 會員為何，有無章程？或其他據以認定 APAID 應提供之服務內容，以究明據以異議商標確係先使用之商標，而非 APAID 團體之名稱與標識。原判決僅認定係 APAID 此一其他團體使用其為名稱及標識，並未就商標使用而為論述，有判決不備理由之違法。

四、再者，所謂他人先使用之商標，必須確定商標使用於何種商品或服務，方能依本款正確判斷意圖仿襲而申請註冊者，究是否使用於同一或類似商品或服務。依據原審認定：「APAID 於 98 年與 99 年間在菲律賓及泰國舉辦 APAID 國際年會，除邀請相關專家發表演說及進行學術交流討論外，亦將據以異議商標使用於相關會議資料與刊物」而據以認定「已有先使用於安排及舉行研討會及文獻出版等服務之事實」等語。惟查，舉行相關會議，必定會有印發會議資

料、會議議程介紹等，以及該會議中發表之文章，而製作成刊物等等，此等刊物資料僅係會議所附帶出版，得否認定為商標之使用，亦應予以詳加調查審認。

五、另本件之意圖仿襲而申請註冊者，條文規定之重點在於意圖仿襲而申請註冊者，與混淆誤認之虞之規定顯然不同，則判斷本款之要件(一)相同或近似於他人先使用之商標。(二)使用於同一或類似商品或服務。(三)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。自應更進一步判斷是否有以意圖仿襲而申請註冊為中心，而非僅以混淆誤認之虞為判斷基準，原判決以混淆誤認之虞為判斷基準，亦有違誤。

六、綜上所述，原判決既有如上所述之違法，並影響判決結論，故上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審再為調查後，另為適法之裁判。