

108040301 有關「久檯」商標異議事件(商標法§30 I (12))([智慧財產法院 107 年度行商訴字第 64 號行政判決](#))

爭點：先使用、近似與仿襲意圖之判斷與認定。

### 系爭商標

# JIU TANG

註冊第 01789433 號

第 037 類：各式建築物之營建；各式建築物之營建代建；工廠建造；倉庫建造及修理；建築物建造監督；建築物拆除服務；提供營建資訊；建造資訊；提供建築之修繕資訊；建造諮詢；室內裝潢工程施工；廣告工程施工；…；粉刷施工。

### 據以異議之先使用商標

# 久檯

### 原告商標權人前曾申請被核駁商標



商標名稱：久檯營造 JIU TANG CONSTRUCT 及圖

申請案號：104003270

核駁號：0366267

核駁公告日期(卷期)：

04/11/16(42-022)

商品類別：037

商品或服務名稱：各式建築物之營建代建、室內裝潢工程施工、廣告工程施工、土木建築工程營建及修繕、水電施工、油漆施工、庭園景觀工程施工、營建工程管理。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款

## 案情說明

原告於民國 104 年 12 月 1 日以「JIU TANG」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 37 類之「各式建築物之營建；…；粉刷施工」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第 1789433 號商標（下稱系爭商標）。其後參加人久檯開發股份有限公司（下稱久檯開發公司）、○○建設股份有限公司（下稱○○公司）及久億營造有限公司（下稱久億公司）於 105 年 11 月 30 日提出異議，主張系爭商標仿襲參加人三家公司先使用之「久檯」商標（下稱據以異議商標），有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 12 款規定，經被告審查，認為系爭商標之註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，以 107 年 1 月 30 日中台異字第 G01050723 號商標異議審定書，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（至於系爭商標之註冊是否違反同條項第 10 款之規定，已無庸審究）。原告不服，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

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

### <判決意旨>

一、系爭商標之註冊有無違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定？

（一）智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之新證據，是指其本身能獨立作為證明系爭商標或專利具有撤銷或廢止理由之主要或獨立之證據。至於為發現真實而提出以增強主要證據證明力之補強證據，則非該條文所謂之「新證據」。此種補強證據因與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，並無提出時點之限制，行政法院原應加以

審酌，並無排除之理（最高行政法院 104 年度判字第 488 號判決參見）。本件參加人於原處分階段已提出據以異議商標使用於廣告文宣、宣傳網頁等資料，於本案訴訟階段，又提出使用據以異議商標的建案使用執照、廣告文宣、報紙廣告等證據資料，該些資料均是有關參加人三家公司有無先使用據以異議商標之補強證據，並非智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指之新證據，法院自得加以審酌。

(二)參加人於系爭商標申請日（104 年 12 月 1 日）之前，已共同使用據以異議商標於建築物出售、營建及規劃設計等相關服務：依參證 18 使用執照記載，各個建案之營造廠均是久億營造公司，起造人則是久檯開發公司或○○建設公司，另外廣告文宣多載有「久檯」二字之建案名稱，並載明「久億機構久檯開發○○建設」、…「全案規畫／久檯開發」…等文字，該等廣告文宣雖無記載日期，但既然是作為行銷參證 18 之建案使用，足認其時間應早於取得使用執照的日期（依通常情形，建案在興建階段即已開始對外進行廣告行銷及銷售，待興建完成之後，才會申請並取得使用執照），刊登於報紙之建案廣告，均有載明刊登的日期，可以與各建案之使用執照日期互相勾稽，原告對於上開使用證據之形式上真正並無爭執，僅抗辯上開證據為新證據，法院不得審酌云云，法院綜觀參加人提出之上開證據，認為足以證明參加人三家公司至少自 95 年起，有共同使用據以異議之「久檯」商標於建築物出售、營建及規劃設計等相關服務。

(三)系爭商標與據以異議商標構成近似，且近似程度高：  
系爭商標係由未經設計之橫書外文「JIU TANG」所構成，與據以異議「久檯」商標相較，二者雖一為外文，一為中文，惟由「教育部中文譯音轉換系統」，分別以「久」及與「檯」同讀音之「堂」查詢，查詢結果顯示漢語拼音即

為「JIU」、「TANG」，故二商標於讀音及觀念均有相仿之處，相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，可能誤認二商標所表彰的商品或服務，是來自同一或雖非同一但有關聯之來源，應屬構成近似的商標，且近似程度甚高。

(四)系爭商標指定的服務，與據以異議商標先使用的服務，為同一或高度類似：

系爭商標指定使用的「各式建築物之營建；各式建築物之營建代建；…粉刷施工」服務，與據以異議商標先使用之建築物出售、營建及規劃設計等相關服務相較，二者所提供之服務性質、內容極為相近，且依原證4所述之「建設公司不一定有營造資格(有些公司具備營造公司及建設公司，有些只有單純的建設公司)，若無具營造資格的廠商，其房屋應委託營造廠興建，不可自行派工興建」可知，兩者服務經常由同一業者提供，或滿足消費者相同的需求，在消費者、服務提供者與行銷場所等因素上，亦均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形斷，應構成同一或類似的服務，且類似程度甚高。

(五)原告申請系爭商標註冊，具有仿襲之意圖：

參加人三家公司均設於臺中市神岡區，原告公司設於臺中市北屯區，且參加人三家公司在臺中市北屯區有推出「久檯崇德巴黎」、「久檯經貿巴黎」建案，原告與參加人三家公司具有密切地緣關係。又原告與參加人三家公司間均為從事營建等相關服務的業者，彼此之間為競爭同業的關係，原告對於建築物出售、營建及規劃設計等服務的市場資訊，應較一般人更為熟悉且關注，參加人三家公司推出之各個建案並在各大報紙刊登廣告，原告實難諉為不知據以異議商標有先使用於建築物出售、營建及規劃設計等服務的事實。況且，原告曾於104年1月20日以「久檯營

造 JIU TANG CONSTRUCT 及圖」申請商標註冊，經被告認為該商標是意圖仿襲本件據以異議商標，違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，以商標核駁第 366267 號審定書予以核駁，足以認定原告至少自 104 年 10 月 27 日起，就已知悉據以異議商標之存在。原告雖然將上開被核駁之商標圖樣中「久檯營造」中文及圖除去，僅留下「JIU TANG」外文，惟就整體觀察，系爭商標仍與據以異議商標構成高度近似的商標，且指定使用於與據以異議商標高度類似之服務，足認原告是基於仿襲意圖而申請系爭商標的註冊。原告雖主張，該公司早於 96 年設立「久檯生物科技有限公司」，因經營有成，於 103 年決定將觸角延伸至營造業，遂成立「久檯營造股份有限公司」，可見原告以「久檯」作為公司名稱特取部分是沿用關係企業之名稱而來，是出於善意使用云云。惟查，依參加人提出「臺灣開放政府資料搜尋 OPENGOVTW」網站（網址為：<https://opengovtw.com/>）搜尋「久檯生物科技有限公司」之相關資訊（參證 17）可知，「久檯生物科技有限公司」是在 106 年 5 月 31 日才由「私房貨櫃有限公司」更名為「久檯生物科技有限公司」，已在系爭商標申請日（104 年 12 月 1 日）之後，原告主張其關係企業早自 96 年即使用「久檯」作為公司名稱特取部分，其以「JIU TANG」申請註冊商標，並無仿襲之意圖，顯然不足採信。

二、綜上所述，系爭商標與據以異議商標的圖樣高度近似，系爭商標指定使用之服務，與據以異議商標先使用之服務類別為同一或高度類似，系爭商標之註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，有不得註冊之事由，原處分所為系爭商標之註冊應予撤銷的處分，並無違法，訴願決定予以維持，亦無不合。