

109100301 有關「我愛媽媽」商標評定事件(商標法§30I⑫)(智慧財產法院 108 年度行商訴字第 130 號行政判決)

爭點：商標法第 30 條第 1 項第 12 款中「先使用商標」、「意圖仿襲而申請」等要件之認定？

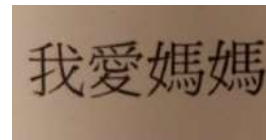
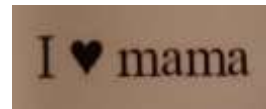
系爭商標



註冊第 01835284 號

第 25 類：童裝；牛仔服裝；T 恤；內衣；泳衣；衣服；運動服；緊身衣；韻律服；體操服；雨衣；鞋；運動鞋；圍巾；帽子；襪子；襪套；服飾用手套；禦寒用手套；腰帶。

## 據以評定商標



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 105 年 10 月 5 日以「我愛媽媽」商標，指定使用於第 25 類「童裝；衣服；鞋」等商品，向被告申請註冊，經被告依職權更正商標名稱為「我媽媽及圖」，並核准列為註冊第 1835284 號商標。嗣參加人於 106 年 11 月 15 日以系爭商標之註冊，有違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，對之申請評定。案經被告審查，以 108 年 4 月 23 日中台評字第 1060223 號商標評定書，為系爭商標註冊應予撤銷之處分。原告不服處分，提起訴願，經濟部嗣以 108 年 9 月 10 日經訴字第 10806311480 號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決結果，倘認原告不服原處分及訴願決定部分，應予撤銷時，將影響參加人王○○、普嵐緹有限公司權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

### 判決主文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

<判決意旨>

一、商標法第 30 條第 1 項第 12 款適用先使用主義：

我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上雖不予保護。然因商標之使用，為商標存在之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。本款對於未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標註冊主義及屬地主義之例外。所謂先使用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。知悉他人商標存在之原因為何，法條為例示規定，除契約、地緣或業務往來之關係外，並概括規定其他關係。所謂其他關係，係指商標權人與他人間因有契約、地緣或業務往來等類似關係，進而知悉他人商標，並搶先註冊而言；或者雖無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均屬其他關係之範圍(參照最高法院 101 年度判字第 286 號、103 年度判字第 710 號行政判決)。準此，被告或參加人應證明參加人有先使用據以評定商標之事實，始適用商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定；反之，原告有先使用系爭商標之事實存在時，自不適用商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定。

二、參加人未先使用據以評定商標：

(一)被告雖引用 100 年 5 月 9 日之參加人對外使用之 PChome 頁面部分，經本院依原告之聲請調查證據事項，前於 109 年 2 月 24 日發函網路家庭資訊股份有限公司查詢參加人是否於 100 年 5 月 9 日已公開對外正式販售商品予相關消費者。然網路家庭資訊股份有限公司均未回函，實無從證實參加人前於 100 年 5 月 9 日於 PChome 公開使用據以評定商標產品，並有上架銷售之事實。準此，足認被告所援引之銷售據以評定商

標商品網頁，是否可證明參加人於 2011 年 5 月 9 日使用據以評定商標，有對外銷售商品之事實，容有疑義。

(二)原告於本院 109 年 5 月 19 日準備程序期日，其當庭以蘋果筆記型電腦操作，並當場庭呈頁面操作流程資料 7 張。以此操作平台藉由截圖方式，除可出現 100 年 5 月 9 日之日期頁面，亦可顯示 100 年 5 月 9 日前之日期頁面。況被告於原告當庭操作上述平台流程後，當庭表示：參加人之 100 年 5 月 9 日網路行銷網頁，是否可使用原告方式製作，被告於本件商標評定審查時並不知有此方式等語。職是，可徵參加人雖提出其於 100 年 5 月 9 日起，陸續經由 PCHOME 商店街、臉書官方粉絲專頁行銷販售據以評定商標系列之嬰兒服商品等翻拍頁面，然 PChome 之使用頁面，不需有實際銷售始可製作與顯現真實日期。因網路頁面日期可藉由操作平台於事後加以更改，是頁面日期具有不確性，自不得作為先使用據以評定商標之證據。

三、原告先使用系爭商標：

(一)原告主張其銷售系爭商標商品時間，先於參加人使用據以評定商標期間，並提出證據說明如後：

- ① 原告於 100 年 3 月 27 日便設計製稿「我愛媽媽」英文原版「I 心型 MA2」；
- ② 原告於 100 年 4 月 23 日將「I 心型 MA2」定稿；
- ③ 同年 4 月 26 日原告於其敦南誠品實體專櫃櫃位銷售「I 心型 MA2」、「I 心型 PA2」衣服商品；
- ④ 原告於敦南誠品 100 年 4 月之銷售對帳單。被告就上揭證據資料與期間，均未否認其真實性。

職是，本院勾稽上述證據，足證原告於 100 年 4 月 26 日有先行使用「I 心型 MA2」商標之事實。

(二)原告為拓展電子商務銷售，前於 100 年 5 月 6 日母親節前夕，委請原告代表人之子穿上「I 心型 MA2」衣服商品，手持 Happy

Mother's Day 標語，拍攝一系列宣傳照，此有該等宣傳照可稽。原告嗣於 101 年 4 月 17 日製稿中文版「我愛媽媽」。中文圖樣「我愛我家系列」推出後，旋即上刊 101 年 5 月號「媽咪寶貝」雜誌廣為宣傳，並公開對外銷售。參諸原告於 100 年 6 月 1 日於臉書公布春夏新裝發表 PCHOME 商店街上架販售「I 寶貝宣言」，嗣於 100 年 6 月 3 日於臉書發表設計理念。準此，益徵原告於 100 年 4 月 26 日有先行使用「I 心型 MA2」商標之事實。

- (三)參諸參加人於 104 年 5 月 4 日始於 plenty 臉書正式貼文販售「我愛系列」中文商品。相較原告於 100 年 4 月 26 日使用英文「I 心型 MA2」，早於被告認定與參加人主張據以評定「I mama 及圖」商標使用於 100 年 5 月 9 日，可知原告中文版「我愛媽媽」商標商品推出，早於參加人中文版商品之推出。系爭商標與中文版「我愛媽媽」商標、「愛媽媽」英文原版「I 心型 MA2」，自外觀、讀音及觀念項目以觀，成立高度近似商標圖樣。職是，足認原告使用系爭商標早於參加人使用據以評定商標。

#### 四、原告與參加人間有業務往來與同業競爭關係：

- (一)商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規範意旨，係基於民法之誠實信用原則、防止相關消費者混淆誤認及不公平競爭行為，故賦予先使用商標者救濟之權利，以避免申請人剽竊仿襲他人創用之商標而搶先註冊。先使用人自應就申請人於後商標申請註冊時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。先使用人應提出客觀證據證明後商標申請註冊時之事實狀態，而非申請註冊後之事實狀態，本院依論理法則與經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，進而襲以註冊（參照最高行政法院 108 年度判字第 224 號、第 447 號行政判決）。知悉之範圍包含直接接

觸與間接接觸之知悉，除直接知悉外，依據社會通常情況，應有合理之機會或合理之可能性見聞者，亦屬知悉之範圍。

被告或參加人對於原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實，應負舉證責任，不論係直接證據或間接證據均可。所謂直接證據之舉證，係指自參加人處知悉據以評定商標之存在與先使用事實；所謂間接證據之舉證，係指競爭同業得自市場之平常途徑知悉據以評定商標之存在與先使用之事實，即滿足接觸之舉證。

- (二)本院審酌參加人檢送證據如後：①乙證 1-3 證 13 號古米公司成立草約；②乙證 1-5 證 14 號經營權轉讓協議書。勾稽上揭事證，可認參加人王○○與原告之代表人○○○、訴外人○○○等人，前於 100 年 3 月 5 日簽訂古米公司成立草約，參加人與○○○、○○○嗣於同年 4 月間簽署經營權轉讓協議，將古米公司經營權轉讓予○○○、○○○，參加人退出經營。職是，原告與參加人間前曾具合夥經營契約，而現為同業關係。

#### 五、原告未意圖仿襲而申請註冊系爭商標：

- (一)商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的亦應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意。原告主張其無意圖仿襲據以評定商標，而申請註冊系爭商標等語。被告抗辯稱原告於系爭商標申請註冊前，對參加人之商標有相當程度之瞭解及認識，知悉據以評定商標存在云云。職是，本院自應審究原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商標。

- (二)兩商標均具相當識別性：

查「我媽媽及圖」、「我愛媽媽」或「I love mama」文字或心型，如附圖所示，為一般社會大眾所熟悉者，用於童裝服

飾類之商標使用時，而與商品並無關聯，因其未有描述或暗示服務本身，其具有與其他商品相區隔之識別性。準此，系爭商標與據以評定商標均為隨意性商標，各具相當識別性。

(三)參加人王○○於刑事他案 106 年 10 月 2 日偵訊筆錄陳稱：本人不確定 100 年間與原告短暫合作期間，有無提到英文版我愛媽媽系列，且在本人與原告合作期間，本人是發想者兼設計者，合作期間大部分均為本人設計，有無在古米公司電腦中留下本人英文版我愛系列手稿，因電腦為本人之手提電腦，如同剛剛曹○○所表示，英文之 I LOVE 系列非常普遍，有 I LOVE TAIWAN、I LOVE NEW YORK 等語。準此，參加人王○○無法確定當時原告與其前代表人曹○○，是否已知悉參加人據以評定之商標，且加上當時已有其他 I LOVE 系列，使用社會大眾所熟悉「I LOVE」文字或心型圖型，指定於童裝服飾類之商品，其為業者習用之促銷方法。衡諸交易市場之常情，原告主觀應無仿襲據以評定商標之意圖與動機。

(四)倘原告有仿襲意圖，相關設計製稿圖稿，應在參加人先行使用據以評定商標事實後，而原告最早於 100 年 3 月 27 日製稿、4 月 23 日定稿，已如前述，均早於被告所認定參加人先行使用據以評定商標之日期 100 年 5 月 9 日。職是，益徵原告應無仿襲據以評定商標之意圖。

六、本判決結論：綜上所述，經本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果，雖認兩商標有高度近似性、兩商標指定使用之服務同一或類似、原告與參加人間同業競爭關係。然原告先使用系爭商標，且未意圖仿襲而申請註冊系爭商標，足證系爭商標之註冊，未違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定。準此，原處分所為系爭商標註冊，應予撤銷之處分，其於法無據，訴願決定予以維持，亦有違誤。職是，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。