

最高行政法院 108 年判字第 602 號判決

上訴人 曹祐誠訴訟代理人 蔡政峯 律師

被上訴人 經濟部智慧財產局代表人 洪淑敏

參加人 陳冠伶

訴訟代理人 郭睦萱 律師複代理人 張郁姝 律師

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國 108 年 1 月 17 日智慧財產法院 107 年度行商訴字第 72 號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、緣上訴人於民國 104 年 3 月 23 日以「鼎旺」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 43 類「水果店；茶藝館；火鍋店；咖啡廳；咖啡館；啤酒屋；酒吧；飯店；自助餐廳；備辦雞尾酒會；備辦宴席；點心吧；外燴；伙食包辦；流動咖啡餐車；流動飲食攤；快餐車；小吃攤；泡沫紅茶店；餐廳；學校工廠之附設餐廳；速食店；早餐店；漢堡店；牛肉麵店；拉麵店；日本料理店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；居酒屋；素食餐廳；提供餐飲服務；備辦餐飲；冷熱飲料店；飲食店；小吃店；披薩店；冰店；複合式餐廳；冰淇淋店；食物雕刻；機場休息室服務；賓館；汽車旅館；供膳宿旅館；代預訂旅館；旅館預約；臨時住宿租賃；觀光客住所；旅館；預訂臨時住宿；民宿；提供膳宿處；旅社；公寓式酒店；酒店式公寓；公寓式飯店；飯店式公寓（以上合稱系爭服務）；養老院；日間托老服務；烹飪設備出租；廚房用品租賃；玻璃器皿出租；桌子椅子桌布及玻璃器皿出租；桌子椅子桌布出租；傢俱租賃；飲水機出租；展覽會場出租；會場出租；會議室出租；動物膳宿；動物寄養；動物旅館；提供露營住宿設備；提供營地設施；活動房屋租賃；帳篷租賃；提供營地住宿服務」服務，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，於 105 年 10 月 1 日核准公告為註冊第 01796391 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人於 105 年 11 月 25 日以其先使用之「鼎旺」商標（下稱據以異議商標，參加人之母即林鳳珠已於 105 年 10 月 11 日申請註冊，申請案號為第 105059790 號）主張系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 12 款規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，核認系爭商標指定使用於系爭服務之註冊有商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，以 107 年 2 月 12 日中台異字第 G01050710 號商標異議審定書為系爭商標指定使用系爭服務之註冊應予撤銷，其餘指定服務之註冊異議不成立之處分（下稱原處分）。上訴人對異議成立部分之處分不服，循序向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人並不否認參加人之母於 81 年起即於臺北市○○路經營鼎旺火鍋店，且參加人之母及參加人先後於 104 年 6 月

8日、104年8月18日在臺北市○○區○○路0段251號1樓、229號1樓，設立鼎旺麻辣有限公司、鼎旺火鍋有限公司（下稱鼎旺火鍋公司）並開設麻辣火鍋店，兩間店所販售之內容均相同，網頁上亦載明○○路251號為「1店」，○○路229號為「2店」，而鼎旺麻辣火鍋之菜單、招牌均標示有據以異議商標，且參加人在104年設立鼎旺火鍋公司前，即與其母一起經營鼎旺火鍋店甚久，可認系爭商標申請註冊日前，參加人之母及參加人已有將據以異議商標先使用於火鍋店等餐飲服務之事實。另依上訴人所提出之帳簿及協議書，均無法證明上訴人之母與參加人之母間合夥經營鼎旺火鍋店之事實，況上訴人之母與參加人之母簽立協議書後，上訴人之母對「鼎旺」商標已無任何權利存在，亦包含先使用權人之主張，當然無權同意上訴人註冊系爭商標，因此系爭商標之註冊仍屬「未經先使用人同意」之情形。(二)系爭商標與據以異議商標均由單純橫書由左向右之「鼎旺」中文所構成，兩者在外觀、讀音及觀念上完全相同，應屬相同商標。又系爭服務與據以異議商標先使用之麻辣火鍋店等餐飲服務，都是提供消費者餐飲或住宿之服務，在滿足消費者需求及服務提供者、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬於同一或高度類似之服務。(三)上訴人曾協助其母處理鼎旺火鍋店之利潤分配事宜，且上訴人曾於鼎旺火鍋店內工作，可認定上訴人因業務往來關係，於系爭商標註冊申請日前即已知悉據以異議商標之存在。又上訴人開設老鼎旺川味鍋物店，係與參加人、參加人之母經營相同之麻辣火鍋店等餐飲服務，卻仍以完全相同之「鼎旺」圖樣申請系爭商標註冊，堪認確有仿襲意圖。綜上，系爭商標指定使用於系爭服務之註冊，確有違商標法第30條第1項第12款之規定等語，駁回上訴人在原審之訴。

四、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述如下：

(一)按「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、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。但經其同意申請註冊者，不在此限。……」商標法第30條第1項第12款定有明文。從而，適用本款之要件，包括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類似商品或服務。3.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。4.未經他人同意申請註冊。5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。又我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障。惟商標法除具有保障商標權人及消費者利益之目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能，故於86年5月7日修正新增本條款規定，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。又商標法第30條第2項規定：

「前項第 9 款及第 11 款至第 14 款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」故所稱「先使用商標」，係指該商標之使用早於系爭商標之註冊申請日而言，並不以第三人均未曾使用或註冊為必要，是惡意仿襲先使用商標而申請註冊者，尚不得以先使用商標業經第三人使用或註冊為由，而排除商標法第 30 條第 1 項第 12 款之適用。

(二) 經查，參加人之母及參加人確有將據以異議商標先使用於火鍋店等餐飲服務，惟上訴人之母與參加人之母間並非合夥經營鼎旺火鍋店，且系爭商標與據以異議商標均由單純橫書由左向右之「鼎旺」中文所構成，兩者在外觀、讀音及觀念上完全相同。又系爭服務與據以異議商標先使用之麻辣火鍋店等餐飲服務，依一般社會通念及市場交易情形，係屬於同一或高度類似之服務。上訴人復曾於鼎旺火鍋店內工作，其後開設老鼎旺川味鍋物店，而與參加人及參加人之母經營相同之麻辣火鍋店等情，為原審依調查證據之辯論結果所認定之事實，經核與卷內證據相符，亦無違背經驗法則或論理法則之情事，則原判決據此認定上訴人確有因業務往來關係，而於系爭商標註冊申請日前知悉據以異議商標之存在，並意圖仿襲據以異議商標，而以相同商標申請註冊於系爭服務，顯係違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，其認事用法並無違誤。上訴意旨以：上訴人之母及參加人之母間有合夥關係，則據以異議商標為合夥財產，上訴人經其母之同意而使用系爭商標，具備合法使用之權利，當無仿襲之意圖，原審就此部分未予說明及詳加調查，理由顯然不備而有判決不附理由之違法云云，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為不當，並無可採。

(三) 訴外人陳世明雖曾於 87 年 8 月 1 日、100 年 11 月 16 日獲准註冊「鼎旺」商標指定使用於「麻辣火鍋飲食店」、「飲食店、小吃店等」服務，惟依原判決確定之事實，參加人之母早自 81 年起即使用據以異議商標於臺北市○○路經營鼎旺火鍋店，是據以異議商標之使用確係早於系爭商標之註冊申請日（即 104 年 3 月 23 日），依首揭說明，上訴人自不得執訴外人陳世明之註冊商標，而排除商標法第 30 條第 1 項第 12 款之適用。另商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：……三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」此即善意先使用抗辯，而為商標法明定之侵權抗辯事由之一，且限於國內先使用之商標始得主張。至商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，其旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，維護市場公平競爭秩序，故不限於國內先使用之商標，是以二者規範目的不同，構成要件亦屬有別，商標先使用人自得分別行使其權利。至上訴意旨所援引之原審 104 年度行商訴字第 41 號行政判決，經查該案據以異議商標於系爭商標申請日前即已核准註冊，核與本案情形不同，且本院亦不受下級審法律見解之拘束。上訴人於原審始終均主張係以其母所共有之商標申請註冊，故主觀上並無仿襲他人商標之意圖，且客觀上亦非註冊他人先使用商標，惟此部分主張，業經原判決詳予論駁如前。至上訴人於原審雖曾主張：「鼎旺」商標業經訴外人陳世明核准註冊，其係依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定申請廢止

該商標後，始註冊系爭商標，依懈怠原則之法理，上訴人之權利應受保護云云，原判決就此已說明：商標法第 30 條第 1 項第 12 款規範目的，本即為例外保護先使用商標，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊時之權利救濟機會，上訴人註冊系爭商標為惡意搶註，自應保護先使用人，上訴人主張基於懈怠原則而應受保護，顯然與本款立法目的相違等語，並無判決不備理由之情事。嗣上訴人於上訴時始主張：原審 104 年度行商訴字第 41 號行政判決，據以異議商標如已取得註冊，即無商標法第 30 條第 1 項第 12 款之適用，訴外人陳世明之「鼎旺」商標係於 105 年 8 月 16 日始經被上訴人公告廢止，據以異議商標即應受註冊登記效力之拘束，則據以異議商標權人僅得依商標法第 36 條第 1 項第 3 款取得抗辯權，且因系爭商標為已註冊之他人商標，自不符商標法第 30 條第 1 項第 12 款之構成要件，否則商標法第 36 條第 1 項第 3 款即形同具文。況上訴人係申請廢止訴外人陳世明之「鼎旺」商標，再註冊系爭商標，並無搶註或剽竊情事，其主觀上係認知系爭商標為訴外人陳世明所有，並非參加人及其母所有，自無仿襲據以異議商標之意圖，原審就此部分未予說明，判決顯未附理由云云，核屬原審判決後始提出之新攻擊防禦方法，自不得執為上訴理由。

(四)綜上所述，上訴人之主張均無可採，原判決將訴願決定及原處分關於異議成立部分均予維持，並駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條及行政訴訟法第 255 條第 1 項、第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中華民國 108 年 12 月 31 日

最高行政法院第三庭審判長法官吳明鴻 法官蕭惠芳 法官曹瑞卿 法官高愈杰

法官林欣蓉

以上正本證明與原本無異中華民國 108 年 12 月 31 日

書記官 劉柏君