

111060103有關「科研市集」排除侵害商標權行為等事件(商標法§29、§69 I)(智慧財產及商業法院 109 年度民商訴字第 55 號民事判決)

爭點：系爭商標於註冊時是否具有先天識別性或取得後天識別性？

### 系爭商標 1

科研市集

申請日：107/12/06

註冊日：108/12/16

註冊第 02031241 號

第 35 類：網路購物。

第 40 類：金屬處理；剝除塗層；依據客戶委託及指示之規格從事各式基材切割；依據客戶委託及指示之規格從事導電玻璃蝕刻；3D 列印。

### 系爭商標 2

科研市集

申請日：107/12/06

註冊日：108/12/16

註冊第 02031242 號

依商標法第 29 條第 2 項規定核准。

第 1 類：工業用化學品；科學用化學品；化學試劑。

第 9 類：實驗室用儀器等。

第 35 類：化學製品零售批發；精密儀器零售批發等。

第 42 類：為他人研究和開發新產品；科學研究等。

原告其餘圖樣（判決附圖二）



被告申請註冊之商標



申請日：108/7/31  
申請第 108050452 號  
（本案已分割，分割後尚未審定）

- 第 1 類：工業用化學品；科學用化學品；化學試劑。
- 第 9 類：實驗室用儀器等。
- 第 16 類：自然科學教具等。
- 第 21 類：觸控面板用未加工玻璃等。
- 第 35 類：化學製品零售批發；精密儀器零售批發等。
- 第 42 類：為他人研究和開發新產品；技術性研究等。

相關法條：商標法第 29 條、第 68 條第 3 款、第 69 條第 1 項、公平  
交易法第 22 條、第 25 條

### 案情說明

原告主張：其於 106 年 2 月 2 日成立線上商城，同年 11 月 24 日成立「科研市集」Facebook 粉絲專頁，並於 107 年 1 月 22 日正式使用「科研市集」作為線上商城之名稱。努力維護其營業及服務品質，使「科研市集」成為著名商標、著名表徵。被告二公司以「科研市集有限公司」之名稱成立 Facebook 粉絲團，並於線上商城左上角標示「科研市集有限公司」字樣，於同一服務，使用近似於系爭二商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，有同法第 68 條第 3 款之情形。

被告答辯：系爭二商標不具有先天識別性、亦未取得後天識別性，並與被告之法定代理人前於 107 年 9 月 18 日申請號 107061255 號「科研市集」完全相同，且所指定之商品或服務類別高度重疊，而有商標法第 29 條第 1 項第 1、3 款、第 30 條第 1 項第 4、10 款之應撤銷事由，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告不得對被告主張權利。

### 判決主文

- 一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。
- 二、訴訟費用由原告負擔。

### <判決意旨>

- 一、系爭二商標均於 107 年 12 月 6 日申請註冊，經智慧局於 108 年 12 月 16 日註冊並公告，依商標法第 50 條、第 62 條規定，系爭二商標有無不具識別性之應撤銷原因，應以註冊公告時之規定即現行商標法為斷。至判斷有無識別性之時點，因第 29 條第 1 項明文規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊.....」未如第 30 條第 2 項就部分不得註冊之事由特別規定

以申請註冊時為準，且系爭二商標業經准許註冊，故其是否具識別性（含先天及後天識別性），即應以核准註冊審定時即 108 年 12 月 16 日為判斷之基準時點，而第 29 條第 2 項僅係規定雖有第 1 項第 1、3 款不具識別性，如經使用而取得後天識別性者，仍得准予註冊，非謂判斷是否成為消費者認識來源的指示即以「訴訟言詞辯論終結時」為事實基準。

二、系爭二商標均不具先天識別性：

(一)系爭二商標圖樣均由單純中文標楷體由左至右「科研市集」所構成，別無其他圖案設計，原告亦自陳「科研市集」係結合自既存之「科研」與「市集」，其中「科研」一詞，雖未編於國語辭典修訂本，然科技部依科學技術基本法訂定之科學技術研究發展採購監督管理辦法，將科學技術研究發展採購簡稱「科研採購」，是以「科研」為科學技術研究或科學研究之簡稱。而「市集」一詞，參酌原告所提教育部重編國語辭典修訂本之意義：「在固定時間、地點，進行貨物買賣的場所。後亦指人口聚集地、商業中心。」，可知「市集」之字義，係指貨物買賣、商品交易的場所，隨著現今資訊科技進展飛快，交易模式已不限於實體場所，亦可涵蓋網路、數位之虛擬場所。復參科技部科教發展及國際合作司自 105 年起至 108 年 8 月間開辦科普活動計畫，舉辦「科學市集」、「科普市集」等活動，亦在國內各級學校等處擺設攤位、公開展出等情。故系爭商標 1 指定使用於第 35 類「網路購物」、第 40 類金屬處理等服務，系爭商標 2 指定使用於第 1 類工業用化學品等、第 9 類心管、試管、實驗用玻璃瓶等、第 35 類五金零售批發等及第 42 類提供研究和開發等商品及服務，系爭二商標之整體圖樣即標楷體之純文字「科研市集」，予消費者之寓目印象易將之理解成其為科學研究相關器材等商品或所提供販售之商品與科學研究相關或係提供科學研究相關服務，客觀上不足以使相關消費認識其

為表彰商品及服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性。

- (二)商標是否具備識別性，係以指定使用之商品或服務為依歸，系爭二商標並未指定於線上商城，原告顯有誤解。再者，消費者對於「科研」之中文文義，並無難以理解之處，進而配合消費者對於「市集」之文義理解，則以「科研市集」為商標圖樣，指定使用於附圖 1 所示之商品及服務，予消費者之寓目印象易將之理解成可供購買實驗器材等市集處所，乃對商品或服務之描述標識，是以對消費者而言，「科研市集」僅係傳達商品或服務本身之相關資訊，消費者無從藉由「科研市集」來正確識別如附圖 1 所示之指定使用商品或服務來源，並非暗示性或任意性商標。故原告此部分主張，不足可取。且消費者連續唱呼「科研市集」4 字，因「科研」、「市集」各具其字義，可個別理解此二語詞後再連結完整認知其意義，乃消費者語言習用之方法，確符商標圖樣整體判斷之原則。故原告此部分主張，委無可採。

三、系爭二商標均不具後天識別性：

- (一)判斷申請商標是否取得後天識別性，應就申請人提出之證據資料，審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實際交易市場的相關事實綜合審查，是否已使我國消費者將商標與商品或服務產生來源之連結（最高行政法院 109 年度上字第 581 號判決參照）。準此，原告應就系爭二商標於註冊時即 108 年 12 月 16 日已具後天識別性乙節負舉證之責。
- (二)原告主張自 107 年 1 月 22 日使用「科研市集」作為線上商城名稱起即投入大量資金、時間宣傳（甲證 20 至 23），積極參與年會（甲證 24），且於 108 年 1 月起即與多所大專院校簽署特約合作契約書（甲證 25），且原告商城之會員人數、訂單數量、網頁瀏覽量及曝光量、Facebook 粉絲團觸及人數（甲證 27）、訂閱人數於註冊公告時均達一定水準，智慧局亦以上開證據認

定系爭商標取得後天識別性而准予註冊等等。惟甲證 20 至甲證 27 部分為 108 年 12 月 16 日註冊後之證據資料片，或非使用系爭二商標之「科研市集」純文字圖樣云云。故甲證 20 至 27 均無法證明原告於系爭二商標 108 年 12 月 16 日註冊時即已經原告長期反覆使用，且在交易上已成為其商品或服務之識別標識者。

(三)系爭二商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款所定不准註冊之情形，復未取得同條第 3 項所定之後天識別性，被告抗辯系爭二商標有應撤銷之原因，即屬有據，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告於本件民事訴訟中不得對於被告主張商標之權利。因此，原告主張被告科研市集公司之公司名稱特取有商標法第 70 條第 2 款、第 68 條第 3 款之侵害系爭二商標權情事，被告二公司以「科研市集有限公司」之名稱成立 Facebook 粉絲團，並於線上商城左上角標示「科研市集有限公司」字樣，有同法第 68 條第 3 款之侵害系爭二商標權情事，被告銳隆公司之網頁有同法第 68 條第 3 款之侵害系爭二商標權情事，均無理由。

四、參諸公平交易法於 104 年 2 月 4 日增訂第 22 條第 2 項之理由：

「五、本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確，爰增訂第二項。」原告雖主張「科研市集」為其著名表徵，惟原告已依法註冊取得「科研市集」之系爭二商標權，依前開規定，自無第 22 條第 1 項第 2 款規定之適用。

五、原告提出甲證 9 比對兩造於 108 年 8 月前線上商城擷圖比較，主張首頁之 banner（即原告提出上開刑事告訴時所謂「橫幅圖片」）、急速到貨頁、品牌 Logo、常見問題頁有抄襲問題，然現今企業藉由網站經營線上商城之模式所在多有，而網頁設計為充分呈現企業商品或服務特質並滿足客戶需求而有不同版型選擇，首頁為客戶或瀏覽者首先接觸之頁面，常見於左上方或

頁首 (header)、頁尾 (footer) 標識該事業的名稱或標識，並於上方以快速視窗或數張橫幅 banner 輪播核心理念或重要訊息，其下頁面提供各類選單 (下拉式、開左、右側欄位、快捷列、快速選單等)，至內頁 (即首頁以外之網頁) 或為節點頁或為內容頁，端視各企業之設計，無從僅以網站版型設計近似或雷同，即指為抄襲。再者，從甲證 8、9、10、11 均載明「科研市集有限公司」字樣，且標示「RL ruilong 銳隆光電」、「地址：苗栗縣竹南鎮環市路三段 586 號 14 樓之 1」、「燒杯圖、科研市集有限公司 sci-study」、「燒杯圖、科研材料市集」等圖樣，客觀上足使瀏覽者明確知悉此網頁之建置及維護主體為銳隆光電集團之被告科研市集公司，至訴外人歐○隆雖於另案警詢時稱：「...我在網站正式上線時，歐○坤請我們改成科研市集，我就問歐○坤一定要一樣嗎？因為我覺得很奇怪。歐○坤說沒問題、他們公司就叫做科研市集。」，然「科研市集」本為被告科研市集公司之公司名稱特取部分，於網站上標識其公司名稱，自屬有據。故難認被告二公司之線上商城有攀附原告商譽或榨取其努力成果之行為。

六、原告主張被告銳隆公司申請甲證 12、14 之商標，並對系爭二商標提起異議，係攀附商譽、榨取原告努力成果，而顯失公平之行為等等。雖被告之法定代理人歐○坤前於 107 年 9 月已申請「科研市集」商標，經智慧局於 108 年 7 月 10 日以不具識別性為由而核駁註冊在案，原告於 107 年 12 月 6 日申請系爭二商標，於 108 年 12 月 16 日准許註冊並公告，其後被告銳隆公司陸續申請甲證 12、14 之商標。然「科研市集」不具先天識別性及後天識別性，已於前述，原告指稱被告搶註「科研市集」商標，即有未妥，且為使消費者區識自己與他人商品或服務來源，本可設計具有識別性之標識而申請商標註冊，此為商標法制促進市場自由競爭之重要關鍵，而商標採審查制度，除由智慧局就申請案審查把關外，亦藉由公眾審查制度，以異議、評定及廢

止等程序重行檢視已准註冊之商標有無法定不准註冊或廢止之情形，以彌補智慧局於申請階段審查之不足。故被告銳隆公司申請甲證 12、14 之商標，或對系爭二商標提起異議，本屬商標法允許之正當行為，難認有何攀附商譽、榨取原告努力成果之行為。