

111120302 有關「統領」商標異議事件(商標法§30I⑫、⑭)(智慧財產及商業法院 111 年度行商訴字第 6 號行政判決)

爭點：系爭商標是否係意圖仿襲而申請註冊？

### 系爭商標



註冊第 02039854 號

第 41 類：娛樂服務；電影院；提供遊樂場服務。

### 據爭未註冊標識

據爭標識 (均未註冊)
統領戲院
統領影城
統領TONG LING

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12、14 款

### 案情說明

參加人於民國 107 年 12 月 4 日以「統領」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類表第 041 類之服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 02039854 號「統領」商標（下稱系爭商標）。惟原告於 77 年間即先使用「統領戲院」、「統領影城」、「統領 TONG LING」（下稱據爭標識）於其所經營之電影院，故參加人之系爭商標註冊，顯係惡意搶註，有商標法第

30 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定之事由，原告遂於 109 年 5 月 1 日以上開規定為由對其提起異議，業經被告審查後，以 110 年 8 月 23 日中台異字第 G01090242 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 110 年 11 月 23 日以經訴字第 11006309870 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂提起本件行政訴訟。惟本件判決結果，倘認定訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

## 判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

## <判決意旨>

一、系爭商標並無商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之事由：

(一)據爭標識較系爭商標有先使用之事實：

依原告提出之經濟部商工登記公示資料、電影片映演業者設立許可證書、電影票照片、電影院招牌照片、招募廣告、臉書粉絲頁、網路售票文宣等證據資料可知，原告使用據爭標識之統領戲院係於 77 年 6 月 3 日設立並領有放映許可證，而由電影院招牌及售票窗口亦可見據爭標識之「統領戲院」、「統領影城」字樣，參酌原告提出之電影票有西元 2018 年 10 月 10 日、…101 年 9 月 29 日等日期，其上確有原告使用據爭標識之「統領戲院」字樣，另原告提出之臉書粉絲頁、網路售票文宣雖分別顯示為西元 2010 年 6 月 9 日、西元 2010 年 12 月，經被告依職權查詢上開臉書粉絲頁於西元 2017 年 6 月間仍有經營行銷之事實，互核前開事證，堪認原告之

據爭標識於系爭商標申請註冊日即 107 年 12 月 4 日前，已有先使用於電影院服務之事實。至於參加人主張 106 年已由他人入主原告電影院位址一節，仍無礙於原告之臉書粉絲頁、網路售票文宣於西元 2010 年 6 月、12 月已使用據爭標識於提供電影院服務，是參加人此部分之主張，就據爭標識較系爭商標有先使用之事實不生影響。

(二)原告提出之證據不足以證明系爭商標乃意圖仿襲而申請註冊：

1. 查原告主張其於 77 年間設立，地址為桃園市，參加人則成立於 84 年間，地址為桃園市，二者僅有一條街之隔，且均同時存在多年，依一般經驗法則判斷，固可認參加人因地緣關係而知悉據爭標識之存在。惟觀諸參加人提出之經濟部商工登記公示資料查詢服務、公司網頁沿革可知參加人於 71 年間即設立「統領百貨股份有限公司」作為公司名稱使用，另於 73 年間於臺北市○○○路開設首間店面，並於同年即以「統領」做為商標指定使用於第 8 類之「代理產品及經銷服務」申請商標註冊，經被告核准後於 74 年 11 月 16 日註冊公告，嗣於 76 年標購桃園市○○路商業用地，規劃興建百貨商業大樓，復於 84 年間成立桃園統領百貨，並於 105 年公告桃園統領百貨改裝計畫包含 10、11 樓之電影院改裝，且經媒體報導增加影城之休閒功能，至 107 年 9 月 21 日「桃園統領威秀影城」開幕，繼而於同年 12 月 4 日申請系爭商標註冊，綜合上開事證可知，參加人於 71 年即設立統領百貨股份有限公司，並於 76 年購買桃園市○○路商業用地規劃興建桃園統領百貨，均早於原告據爭標識之統領戲院最早於 77 年使用於電影院服務之日期，是以參加人以其公司名稱特取部分「統領」作為系爭商標申請註冊，確有其自身緣由及歷史沿革，顯非意圖仿襲據爭標識，並無原告所稱系爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之情形。

2. 百貨公司結合電影院作為經營型態而營運之情形，自西元 1960 年開始即有之，此有參加人提出資料在卷可參，復經被告檢索相關資料，於 95 年以前至少有「中友」、「微風」、「京華城」、「Tiger City」、「台北 101」、「信義新天地」、「SOGO 崇光」、「新光三越」等多件商標係由百貨公司或購物中心業者申請商標指定使用於電影院服務之情形，此種情形係屬常見，百貨業者係自行經營或與他人合作經營電影院業務則屬業者經營型態或營運方式之選擇或考量，自無從以參加人與威秀影城合作經營電影院業務逕認參加人無經營電影院業務之意。至原告稱參加人向訴外人○○發函要求停止使用相同或近似參加人商標並協商賠償事宜之行為，此部分與參加人是否意圖仿襲據爭標識而搶先註冊乙節無涉。

二、系爭商標無商標法第 30 條第 1 項第 14 款規定之適用：

(一)原告雖主張據爭標識為著名商號，惟觀諸原告提出商工登記公示資料、電影片映演業設立許可證書，均為登記資料而非實際使用之事實；另招牌及售票口照片，雖可見據爭標識之「統領戲院」字樣，惟無從由上開照片得知使用時期為何時，另西元 2017 年 6 月 7 日臉書網頁張貼之「統領影城」之招募廣告、電影票照片及電影觀後感心得，僅招募廣告及電影票有據爭標識之「統領影城」商號之使用事證，惟無據爭標識之「統領戲院」、「統領 TONG LING」之使用事證；而電影觀後感心得則全無提及據爭標識之使用情形。

(二)至於原告雖有提出 105 年 11 月 30 日電影票照片可見「統領戲院」字樣、西元 2016 年 6 月 GOOGLE 街景照片可見「統領戲院」之招牌、PChome Online 商店街網頁上載有桃園「統領戲院」等字樣、網路文章提及「統領戲院」、西元 2016 年 11 月 30 統領戲院最後一天營業之 PTT 文章及相關討論提及「統領戲院」為桃園最早期眾多電影院之一，然上開資料

數量實屬有限，且均侷限於桃園市一處，營業範圍並非廣泛，是以依原告提出之現有事證，經本院審核後，均不足以認定據爭標識實際從事之商業活動已達到相關消費者普遍認知且著名之程度，據爭標識既非著名商號，系爭商標之註冊即無商標法第 30 條第 1 項第 14 款規定之適用。