

裁判字號：智慧財產法院 106 年行商訴字第 16 號判決

裁判日期：民國 106 年 12 月 27 日

裁判案由：商標異議

智慧財產法院行政判決

106年度行商訴字第16號

原 告 黃瑞賢

訴訟代理人 徐嶸文律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 盧耀民

參 加 人 張玲綺即維新法律事務所

訴訟代理人 黃捷琳律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國106 年 1 月23日經訴字第10606300140 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院准許參加人聲請參加被告之訴訟。本院判決如下：

主 文

原處分關於撤銷第00000000號「維新」商標部分服務之註冊部分及訴願決定均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

理 由

壹、事實概要：

- 一、原告前於民國101 年12月20日以「維新」商標（下稱系爭商標，見附圖1 ），指定使用於商標法施行細則第19條第045 類之「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；代理國內外專利之申請及有關事務之處理；代理國內外商標之申請及有關事務之處理」等服務向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第00000000號商標，權利期間自103 年9 月 1 日至113 年8 月31日。
- 二、嗣參加人張玲綺即維新法律事務所於103 年10月7 日以其法律事務所亦使用「維新」兩字（下稱據爭商標，附圖2 ），認系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第12款規定，提出異議，案經被告審查，以中台異字第G00000000 號商標異議審定書認系爭商標指定使用於「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；代理國內外專利之申請及有關事務之處理；代理國內外商標之申請及有關事務之處理；代理國內外著作權之申請及有關事務之處理；代理國內外智慧財產權之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外專利之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外商標之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外著作權之租讓授權及有關之諮詢；著作權管理；智慧財產監視服務；代理網域名稱註冊之法律事項服務；法律

服務；各種訴訟代理及法律諮詢顧問；訴訟服務；調解；法律事項公證服務；民刑訴訟、軍法辯護、行政訴訟、國貿糾紛、海事案件、僑外投資、技術合作等有關法律事項之代理、諮詢或顧問；法案及公共政策之評估及研究；法律諮詢顧問；仲裁服務；法律研究調查；代理工商登記；代辦地政登記」部分服務之註冊應予撤銷，其餘指定使用之「尋人調查」部分之註冊異議不成立。

三、原告就異議成立部分之處分不服，提起訴願，經經濟部於106年1月20日以經訴字第10606300140號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分（異議成立部分）應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，是本院准許參加人聲請獨立參加被告之訴訟。

貳、原告主張：

一、參加人所檢附各項證據並無行銷參加人所提供法律服務之目的，亦未使消費者認識其為表彰服務來源之標識，並非商標使用：

(一)據爭商標為「維新」二字，並非「維新法律事務所」。參加人主張法律事務所商標之使用與營業主體表彰並存，於法未合。又參加人與前手張政雄律師、林義雄律師分屬不同權利主體，難謂張政雄律師使用事務所名稱效力可及於參加人。

(二)參加人所檢附之各項證據並無行銷其所提供法律服務之目的，亦未使消費者認識其為表彰服務來源之標識，並非商標使用，其中申證11、11-1之新、舊招牌部分，不能證實參加人就據爭商標有商標使用之主觀認識，客觀上亦不足以使相關消費者認識其為商標：

1.參加人並無任何證明可佐兩張招牌照片之拍攝日，且所附收據僅載「招牌一式」，無法特定證明招牌是於系爭商標申請前已架設。

2.兩張招牌所使用之字體及版面編排有相當明顯的差異性，且使用字體與據爭商標明顯不同，顯見其僅係表示營業主體，非作為識別商品或服務來源之用。且該招牌相當不明顯，除非特意站在該建築物下方觀看，難以發現。

3.退步言，若果參加人於98年間於外牆懸掛申證11-1之新招牌，則不應於公寓牆面之新招牌、名片、騎樓樓梯口個別使用三種不同之字樣。又，參加人事實上應係囿於公寓牆面外觀招牌之規格問題，而不得不將舊招牌之「維新法律」、「事務所」上下排列，或於新招牌將「維新」、「法律事務所」上下排列，而非有突顯據爭商標之目的。

二、參加人長達40年餘年來未曾就據爭商標向被告申請註冊，迄至102年1月10日始以「維新」圖樣申請註冊。依一般經驗法則及社會通念若可認其已放棄申請註冊取得商標權保護之情況下，本件自無商標法第30條第1項第12款適用之餘地。

三、系爭商標並非參加人或其前手之獨創文字，原告選定系爭商

標「維新」二字作為其事務所名稱並據以提出申請並非搶先註冊，亦無仿襲之意圖：

- (一)「維新」有「變革」之意，為既有字詞，例如「中國戊戌百日維新」、「日本明治維新」等，非參加人或其前手所獨創，且自56年迄今有高達26位申請人以「維新」字樣向被告提出75件商標申請案，故原告與參加人或其前手皆選用「維新」作為事務所名稱之一部分純屬巧合。
- (二)原告於101 年12月底籌劃創業，因曾留學日本且創業之時頻繁接觸日本新聞媒體關於「日本維新會」之報導，因而擇定使用「維新」作為事務所名稱，並隨即於民國101 年12 月20日向被告提出系爭商標註冊申請，故原告提出系爭商標申請有其緣由。
- (三)且查，系爭商標係於101 年12月20日提出申請，惟在短短的1 個月的期間竟同時有3 組律師就「維新」二字提出商標申請，更可證明確有此巧合。
- (四)原告處理案件多為涉外智慧財產權相關案件，而參加人似未將智慧財產權訴訟及非訟業務作為其業務重心。故原告與參加人經歷及所承辦案件類型、事務所規模、案源大不相同，原告並無意圖仿襲而搶先申請註冊之主觀要件。
- (五)況，系爭商標前經被告審查而准註冊，故原告使用系爭商標基於合法權利。原告直到接獲被告寄發之核駁理由先行通知書後始知悉據爭商標之存在。參加人謂原告自始意圖仿襲申請註冊且繼續使用系爭商標係出於惡意等語，顯非可採。

四、原告與參加人或其前手從無任何契約關係或業務上之往來：

- (一)現今法律事務所數目眾多且法律分工專業精細之情形下，就連設立於鄰棟之同業名稱均不一定能知悉，原處分及訴願決定憑藉地緣關係即推論原告必定知悉參加人事務所之名稱，其論理顯然無據。
- (二)依台北律師公會相關規定，事務所名稱並非完全相同皆可准予登錄，故法律事務所名稱主要部分相同者眾多，然並非所有法律事務所皆會將事務所名稱主要部分當商標使用並申請註冊。況，商標註冊實務皆依商標法先申請商標者取得註冊，並非一定僅核准成立在前之事務所之商標申請。
- (三)至參加人主張原告先前任職事務所曾於寄發賀年卡予伊，顯見二事務所曾有業務往來關係。然查，原告不過是該所員工之一，並未知悉此事，參加人所辯牽強。
- (四)本件原告並未因地緣、業務關係而知悉參加人之事務所，據爭商標「維新」識別性非高，而商標法第30條第1 項第12款之「其他關係」為概括條款，適用上應謹慎為之。被告未量及律師行業之生態，律師執行業務及推展、廣告行銷均受有限制，僅以原告為參加人之競爭同業，逕為推論原告知悉據爭商標存在，意圖仿襲而搶先申請註冊，實無理由。

五、至參加人所引用之判決案例，前提事實與本件有相異之處，無從比附援用。

六、並聲明：訴願決定及原處分（異議成立部分）均撤銷。

參、被告抗辯如下：

一、系爭註冊第00000000號「維新」商標係左右橫書中文「維新」2字所單獨構成，與參加人據爭「維新」商標相較，二者均有引人注意之相同或相似中文「維新」2字，若將其標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應構成近似程度極高之商標。

二、據爭商標於系爭商標申請註冊時，已有先使用之事實，及其先使用之商品範圍：

據參加人所檢附證據資料，「維新法律事務所」確實自58年起即經營各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務至今已超過40年之事實，且參加人自80年起刊載之營業地址及電話至今皆一樣。並觀諸參加人所檢附之懸掛「維新法律事務所」之新舊招牌照片及製作招牌之收據（申證11-1）及經濟部依職權調查Google街景服務歷年存檔畫面，可資證明新招牌係於98年8月10日起開始使用至今，該等新舊招牌之使用態樣皆有突顯「維新」2字，已予相關消費者之寓目印象係以「維新」2字為其表彰法律服務來源的標識，並具有指示及區別服務來源的功能。堪認於系爭商標申請註冊前，參加人已有先使用據爭商標於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務之事實。

三、商標識別性之強弱：

據爭商標中文「維新」固為既有字詞，非為參加人所獨創，然其與使用於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務並無關聯，消費者會直接將其視為指示及區別服務來源之標識，據爭商標具有相當之識別性。

四、服務是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用之服務（異議成立部分）與據爭商標先使用於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務相較，二者服務性質相同或相近，其在服務內容、用途、提供者及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬同一或類似程度不低之服務。

五、綜上，原告未徵得參加人之同意，仍於其後以近似程度極高之系爭商標申請註冊，並指定使用於前述同一或類似程度不低之服務，實難諉為巧合。

六、至於原告檢附之資料，其或無日期，或日期較據爭「維新」商標先使用之日期為晚，或與系爭商標之使用無關，或其使用態樣為「維新國際專利法律事務所Wisdom International Patent & Law Office 及圖」，並非系爭商標之使用，該等資料自無法作為系爭商標較據爭商標有先使用之事實。

七、並聲明：原告之訴駁回。

肆、參加人亦提出如下抗辯：

一、系爭商標與據爭商標使用於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務相較，應屬同一或類似之服務，此為原告所不爭執之事項，參加人對此不再贅述，合先敘明。

二、據爭商標使用在先：

(一)參加人確實有於系爭商標申請日前使用據爭商標超過40年之事實，並有主觀行銷之意思，有相關資料可資證明，並為被告所認可。

(二)提供法律服務之法律事務所商標之使用與營業主體之表彰通常並存發生而無法區別。被告機關陸續核准以事務所全銜申請商標註冊，迄今已核准逾百件，可證以事務所全銜之使用，同時兼具商標使用與事務所名稱使用，故，以事務所全銜註冊之商標亦實際使用於網頁、招牌來達到表彰其服務之目的，此等使用符合商業習慣，應為商標之使用。

三、原告因與參加人間有地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在：

(一)原告曾任職之事務所曾寄發賀年卡予參加人，顯見二事務所曾有業務往來關係。且原告與參加人間既然具有地緣關係，復係從事相同法律業務，依一般經驗法則判斷，原告應知悉據爭商標存在。

(二)原告於96年以後取得律師資格並加入台北律師公會後，與原告同時列名於律師公會會員名錄當中，足證原告和參加人乃法律同業，有競爭同業之「其他關係」，原告應知悉據爭商標存在及原告與參加人隸屬相同之「台北律師公會」之事實。

(三)原告在明知「維新」二字已由參加人先使用多年、且參加人亦已檢舉系爭商標下，卻未暫緩系爭商標之使用，反而積極投入成本刻意創造其使用系爭商標之證據。顯見原告非僅僅係仿襲使用完全相同之「維新」二字，更具「明知而在所不惜」之惡意。

四、對原告之主張，抗辯如下：

(一)是否屬商標使用端視當事人所提出之證據而定，並非單純以文字未經設計及字體大小相同認定非屬商標使用，縱商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認有使用其註冊商標。原告主張參加人在與提供服務有關之物品、商業文書使用不同字體及設計，且與招牌設計及字體均不相同，顯非商標使用，顯無理由。

(二)原告主張參加人遲未註冊商標，自無商標使用意思，顯無理由。蓋我國雖採註冊保護主義，然不以強制註冊為前提，商標是否申請註冊與是否使用無關。

(三)原告主張「維新」二字並非參加人所獨創之文字，原告無仿襲之意圖，然依最高法院105 年度判字545 號判決見解，明確揭示商標法第30條第1 項第12款之先使用商標，並不限於係「高度獨創性」之商標為其要件。

五、原告所引用之判決案例，前提事實與本件有相異之處，無從比附援用。

六、並聲明：原告之訴駁回。

伍、本院得心證之理由：

一、本件參加人係以系爭商標註冊有違反商標法第30條第1 項第12款之情形，因而向被告提出異議。經被告審核後認系爭商標註冊確有違反商標法第30條第1 項第12款（下稱防止搶註條款），就異議成立部分即作成原處分撤銷系爭商標註冊，是本件審理範圍及爭點僅限於原告註冊系爭商標（異議成立部分）是否有違反商標法第30條第1 項第12款之事由，此亦經本院向兩造闡明確認無誤（見本院卷二第37頁）。

二、按商標法前揭有關防止搶註條款之全文為：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。據此規定，於商標異議乃至其後爭訟程序，商標註冊違反防止搶註條款之要件有三：第一，系爭商標相同或近似於據爭商標；第二，據爭商標為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標；第三，系爭商標之申請人因特定關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊；亦即，系爭商標之註冊申請，是否意在搶註。以下即分別說明本院對於以上三要件於本件之判斷結果及理由。

三、系爭商標是否相同或近似於據爭商標

(一)參加人雖認為據爭商標為「維新法律事務所」（行政聲請參加訴訟暨參加理由狀第2 頁，本院卷一第204 頁背面），惟因「法律事務所」僅為服務類別通稱，本件訴訟中，系爭商標又是註冊在法律服務相關類別，「維新法律事務所」之「法律事務所」在本件中應不具有區別意義。從而，應認本件據爭商標即為「維新」。

(二)系爭商標與據爭商標均屬使用「維新」二字，且除此之外，別無其他足以區別之文字、圖案，可認系爭商標相同於據爭商標。

四、據爭商標是否為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標？

(一)據爭商標由參加人先使用於其法律事務所之名稱，此於兩造及參加人間均無爭執。惟因防止搶註條款所指之「先使用」，應係指商標之使用，倘僅為個人、法人或是事業主體之名稱使用，而非商標使用，即非防止搶註條款所之「先使用」，該「名稱」亦非商標法所定義之「商標」。因此，本件中兩造與參加人爭執甚烈者即在於：參加人於使用據爭商標於其法律事務所名稱之同時，可否認為亦構成「商標之使用」，從而可認為參加人有「先使用」據爭商標於同一或類似服務？

(二)按所謂「商標之使用」，商標法於第5 條有明確之立法定義，其中可認與本件所涉提供法律服務相關者，應在於該條第

1 項第3、4款，亦即：為行銷之目的，將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標。由此觀之，法律事務所名稱之使用，是否可認為同時為商標之使用，非可一概而論，如法律事務所名稱使用之同時，亦有行銷之目的，而將其名稱用於與提供服務有關之物品、廣告或商業文書，並足以使相關消費者認識其為商標，即可認定其法律事務所名稱之使用，同時構成商標之使用。

(三)經查：參加人於異議階段，即已提出多項先使用證據（異議卷申證4-17），其中申證11一項為參加人所使用之對外招牌照片，依該照片顯示（異議卷第63頁，右下角照片），該招牌係懸掛於外牆，招牌全文內容為：「維新法律事務所」，其中「維新」兩字不僅字體較大，且與「法律事務所」分列上下兩行，顯然有凸出「維新」兩字以表彰其服務之主觀意思，以及客觀上作為指示服務來源之效果，可認為確實屬於商標之使用。

(四)原告雖主張：申證11之照片並未有日期顯示，無從判別其使用日期，且與歷來參加人使用之字體不符，可見參加人並無將「維新」兩字作為商標使用之意。惟查：參加人就此已於異議階段即提出申證11-1之支付招牌製作收據，其上日期即顯示為98年8月10日，於訴願階段，訴願機關亦另調取與申證11照片所攝位置相近之GOOGLE街景照片查照比對（訴願卷第79頁）。依此調取之街景照片顯示，確實可以辨識有申證11所示之招牌存在，該街景照片拍攝之時間為2009年12月，已同時標示於該照片之下方。雖然該照片無法完全明確辨別其字樣內容，但已可辨識有上下兩行文字，且上行文字之字體較大，而與申證11所呈現招牌內文字之情形相同。而GOOGLE街景照片，是與本件訴訟無關之第三人（即GOOGLE營運商），為建置地圖及其街景資料庫所攝，以本件訴訟而言，即具有甚強之證明力。結合上開GOOGLE街景照片以及招牌製作收據，應可認申證11之招牌，確實是在98年間即已存在，加上該招牌可認為確屬「維新」商標之使用，相較於系爭商標於101年12月20日始申請註冊，據爭商標確實為先使用之商標。

(五)系爭商標指定申請類別為代碼45之服務，其內容包括：法律服務、各種訴訟代理及法律諮詢顧問，與據爭商標使用於「法律事務所」可以認為其使用之服務為同一或類似。

(六)據上，據爭商標確為參加人先使用於同一或類似服務之商標。

五、系爭商標之註冊申請，是否意在搶註？

(一)相較於前兩個要件，僅在確認是否有他人先使用於同一或類似服務之相同或近似商標，本要件之判斷涉及到防止搶註條款之最核心價值取捨，亦即：先使用或先註冊之同一或近似商標，孰應優先保護？防止搶註條款對此價值衝突，係以先

註冊之商標申請人是否因特定關係知悉先使用之商標存在，而意圖仿襲來作為判別標準。此一判別標準又包含有以下三要素：第一，必須先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存在，如果先註冊之商標申請人根本不知悉先使用之商標存在，而僅因巧合或特殊機緣選用同一或近似商標，即應對先註冊者優先保護；第二，先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存在，必須是法律明定之特定關係，如：契約、地緣、業務往來或其他關係。如無此特定關係，即使知悉先使用之商標而加以先註冊，仍應優先保護先註冊者。第三，先註冊之商標申請人基於法定特定關係知悉先使用之商標後，還必須是「意圖仿襲」而註冊，如果先註冊者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使因法定特定關係知悉先使用之商標，亦應優先保護先註冊者。

(二)承上說明可知，防止搶註條款對於先使用者之保護設下重重關卡，必所設三要素（因特定關係、知悉、意圖仿襲）均齊備之情況下，始優先保護先使用者，否則即應保護先註冊者，而應否定先使用者之異議。核其立法意旨，乃在於我國商標法採取商標註冊主義之立法，商標使用者即使是先使用者，仍須透過註冊，始能取得商標權，保護商標之排他使用，藉此以公示機制，更有規範地形成商標使用秩序。因此，對於商標之先使用者，並不是無條件地使其可以阻礙先註冊者之註冊，如無法符合上開法定所設三要素，則商標先註冊者即可維繫其商標註冊，先使用者僅能另依商標法之善意先使用機制沿續其使用，以衡平保障先使用者之權益，並經由善意先使用機制中附加適當區別標示之方法（商標法第36條第1項第3款但書參照），以避免市場可能造成之混淆誤認。如此立法設計，可使先註冊者與先使用者進行併存使用，同時避免市場混淆誤認，相較於無條件保護先使用者，或以較少之條件限制即保護先使用者，妨礙先註冊者之正當競用（保護先使用者，否定先註冊者之註冊後，一旦先使用者再行註冊，原本先註冊者將喪失併存使用可能），應當更可以維繫競爭效率，當屬合理之立法選擇。

(三)進一步考據防止搶註條款係於101年7月1日修正施行，將原先商標法第23條第1項第14款移列為商標法第30條第1項第12款，其修正理由指出：「本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法八十六年五月七日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。」、「原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。」以此立法理由正可印證上開所闡釋之立

法意旨：僅是因特定關係知悉先使用者之商標，並不足以排除先註冊者之商標註冊，必須進一步有「意圖仿襲」之情事，始能優先保護先使用者。畢竟，先使用者之商標在註冊前，本不能禁止他人競爭使用，如經他人競用後，再行申請註冊，其所申請註冊者，乃係自己已經使用之商標，即難認為「意圖仿襲」，則他人有意競爭使用而先行申請註冊，若有其選用商標之自身緣由，而非有仿襲之意圖，當亦不在禁止之列。尤其以既有語詞作為商標之情形，由於寓意良好之既有語詞本屬有限，先使用者未能先行註冊，卻妨礙他人自主選用相同或近似商標註冊，反而有害市場之完全競爭（他人選用申請註冊後，已經進行市場行銷佈局，卻因異議遭阻礙註冊而不能繼續使用，自然於競爭上趨居劣勢，難以為完全競爭）。

(四)另對照採取商標使用主義立法之國家，如：美國聯邦商標法，對於在註冊前即存在競用之相同或近似商標，即容許為併存註冊（15 U.S.C s.1052(d)：...concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this chapter）。我國既採取商標註冊主義之立法，容許甚至鼓勵業者先申請再使用商標（先申請再使用，較能有規範地形成商標使用秩序），卻又不准併存註冊，即不應無條件或輕易地賦予先使用卻未註冊商標者任意阻礙商標先申請者取得商標之權利。必也因意圖仿襲而有違公平競爭秩序之情事，始能犧牲完全競爭之價值，而優先保護商標先使用者。

(五)經查：原告將系爭商標使用於法律服務相關之類別，並自陳係以國外著名企業委託專利、商標申請為其主要業務（原告行政訴訟起訴狀第21頁，本院卷一第26頁），則以其商標申請專業而言，於申請前會進行必要之既有商標搜尋，且此項搜尋不限於已註冊商標，還必須包含已經實際使用之未註冊商標，當屬合理可以認定之事。從而，原告於申請註冊系爭商標前，應已知悉據爭商標存在，亦可合理推論。且此項知悉係基於商標所用之服務類別相同或類似，未來將有同業競爭關係所致，亦可認定符合防止搶註條款所要求之「其他關係」。惟依前開說明，即使如此，仍須原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標，始符合防止搶註條款所要求之所有要件要素。

(六)惟查：系爭與據爭商標所使用之「維新」兩字，係屬歷史文化中之既有語詞，出自【詩經·大雅·文王篇】：「周雖舊邦，其命維新。」近現代史上，很多事件以為維新為名，如：清朝的戊戌維新變法、日本的明治維新（原證14參照，本

院卷一第90頁）。以維新兩字註冊商標者，在各個商標使用類別亦所在多有，此有原告提出檢索時間為106年3月9日21時46分8秒之商標申請列印資料可憑（原證15參照，本院卷一第96-99頁），被告與參加人對此並無爭執，從而並不能排除原告係因自身緣故選用系爭商標註冊，而非出於意圖仿襲使然。

(七)原告又主張其曾與日本有相當淵源，此對照參加人於異議階段所提出原告之學經歷介紹（申證21，異議卷第105頁），並經參加人引為攻防之基礎（行政參加理由二狀第2頁，本院卷二第72頁背面），當屬可信。則原告進一步主張其於101年12月20日提出系爭商標申請前，適逢日本改革派日本維新會在眾議院大選中贏得席次甚多，一舉躍升為日本第三大黨，受此啟發，因而選用系爭商標（準備程序簡報第14頁，本院卷二第42頁），並提出報導日期為101年12月17日之自由時報電子報資料為憑據（本院卷二第43頁），自可肯認並非事後拼湊攀附所致，應認原告選用系爭商標，確有其自身緣由，而非意圖仿襲據爭商標之結果。

(八)參加人雖另舉最高行政法院105年度判字第545號判決，認為依此判決意旨，防止搶註條款之先使用商標，並不以「高度獨創性」商標為必要，並以系爭與據爭商標完全相同，將妨害律師市場競爭秩序，且防止搶註條款係為賦予先使用者權利救濟之機會等情以為抗辯（行政參加理由二狀第3-5頁，本院卷二第73頁及其背面）。惟查：防止搶註條款之先使用商標，並不以「高度獨創性」商標為必要，確屬的論，本判決亦非僅以系爭商標不具高度獨創性為由，即認定原告並非意圖仿襲。此即為本件事實與最高行政法院105年度判字第545號判決所憑事實不同，而可資區別之處。申言之，並非任何不具「高度獨創性」之商標，商標先註冊者就必然有其申請註冊之自身緣由，如選用相同或近似於先使用者之商標並無可合理解釋之淵源或正當理由，仍可能遭認定為「意圖仿襲」。是本件判決與上開最高行政法院判決判旨並無扞格或衝突。又防止搶註條款並非僅具有單純賦予先使用權利救濟之功能，而係在劃定先使用者與先註冊者保護衝突之界限，並因此另外有其維繫完全競爭價值，發揮商標註冊主義之立法政策考量，所以本件並不能僅僅考慮參加人之權利保障。至於本件選擇保護先註冊者之商標併存結果，另有商標法上善意先使用者之保護機制，可為配套，並不至於妨害律師市場競爭秩序。從而，以上參加人所辯，均不足為其有利之認定。

六、據上說明及判斷之結果，原處分認原告註冊系爭商標，部分有違防止搶註條款，因而撤銷該部分之註冊，訴願決定予以維持，均非適法，原告求為撤銷訴願決定及原處分，為有理由，爰判准如主文所示。又本件事證已明，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論

述，併此敘明。

七、依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段規定，訴訟費用由敗訴之被告負擔。

中 華 民 國 106 年 12 月 27 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 黃珮茹

法 官 蔡志宏

以上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 106 年 12 月 27 日
書記官 張君豪

資料來源：司法院法學資料檢索系統