

裁判字號：最高行政法院 103 年判字第 710 號判決

裁判日期：民國 103 年 12 月 30 日

裁判案由：商標評定

最 高 行 政 法 院 判 決

103年度判字第710號

上訴人 陳建梧

訴訟代理人 廖宸和 律師

被上訴人 經濟部智慧財產局

代表人 王美花

參加人 瑞士商・艾斯貝股份有限公司

代表人 安迪・布倫

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國103年4月23日智慧財產法院102年度行商訴字第138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、上訴人（菲律賓籍，陳建梧TAN KIAN GO）於民國95年10月26日以「EXPED」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「襪子，褲襪，絲襪，吊襪帶，襪套，非電熱式暖腳套，束褲，束腹內衣，內衣，內褲，鞋墊，鞋套，圍巾，頭巾，領巾，頸巾，運動帽，服飾用手套，禦寒用手套，圍裙」商品，向被上訴人申請註冊，經其核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，如原判決附圖1），商標權期間自96年6月16日至106年6月15日止。嗣參加人於101年1月20日提出其於瑞士註冊之第P-408339號商標（見原判決附圖2，下稱據以評定商標），以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12款及第14款規定，對之申請評定。案經被上訴人審查後，核認系爭商標有違註冊時商標法（下稱92年商標法）第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定，而以102年4月24日中台評字第H00000000號商標評定書為系爭商標註冊應予撤銷之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審依職權命參加人獨立參加被上訴人之訴訟，以判決駁回其訴，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張：(一)、系爭商標與參加人所使用之據以評定商標相較，其外觀上迥然不同；且上訴人與參加人所製造及銷售之商品，本於消費者所考量之功能、需求上之不同，自應能區辨其屬不同商標，是以，就兩商標之圖樣為整體觀察

，自難認屬近似商標。(二)、上訴人於菲律賓經商多年，參加人雖於該國亦有他人代理銷售其生產之商品，然其至今仍未註冊據以評定商標；且上訴人與參加人所銷售和製造之商品非類似，商品性質和消費族群迥異，足證雙方非競爭同業關係，一般消費者亦無誤認其來源相同或有關聯之虞。故上訴人不但與參加人之業別不同、產品不同、消費群不同，亦未曾聽聞參加人或其代表人之名稱，而不知悉已有他人先使用商標存在；此外，對系爭商標之創作緣由，誠屬獨特發想。基此，上訴人與參加人間自未有任何「契約、地緣、業務往來」關係，亦無親屬、投資等具體明確之「其他關係」，難認其有意圖仿襲而搶先註冊之嫌。

三、被上訴人則以：系爭商標及據以評定商標均以外文「EXPED」作為主要識別部分，應屬近似程度頗高。復由參加人申請評定所檢附之證據資料，應堪認在系爭商標申請註冊日前，參加人已有先使用據以評定商標於襪子、鞋子、褲子、可遮雨的披風式外套、手套等商品上之事實；且系爭商標所指定使用之商品，與據以評定商標先使用之前述商品相較，在用途、功能、產製者、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，且以其商標圖樣如上所述之近似程度，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬性質同一或類似之商品。上訴人雖稱其對系爭商標有獨特之創作緣由，然系爭商標與據以評定商標使用之外文「EXPED」，非屬普遍習見之詞彙，上訴人以與據以評定商標高度近似之商標申請註冊，指定使用之商品亦類似，實難謂為偶然巧合，應可推論上訴人係因業務經營關係知悉據以評定商標之存在，而以不正當競爭行為搶先申請註冊系爭商標等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

- (一)、系爭商標近似於參加人先使用於同一或類似商品之據以評定商標。依參加人於申請評定時所附證據資料，足證其有先使用據以評定商標於戶外體育用品及襪子商品之事實；且系爭商標及據以評定商標之圖樣，均以非固有詞彙之外文「EXPED」作主要識別部分，不但在外觀上予相關消費者之寓目印象相彷近似，讀音亦相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，有可能會誤認二商品為來自同一來源之系列商品，或雖不同但有關聯之來源，而認二商標具有高度近似程度；又系爭商標與據以評定商標所指定使用之商品相較，性質上極具關聯性，且於用途、功能、產製者、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，且以其商標圖樣如前述易使消費者生混淆誤認之近似程度，自應屬性質同一或類似之商品。
- (二)、上訴人與參加人間具有同業競爭關係，而知悉據以評定商標存在。承前，參加人有先使用據以評定商標於戶外體育用品及襪子商品之事實，與系爭商標所指定使用之商品屬

同一、類似，彼此間具有同業競爭關係；且系爭商標與據以評定商標具高度近似性，已如前述，難謂上訴人以外文「EXPED」作為商標圖樣之主要部分純屬巧合，依論理及經驗法則，應可推論其係基於前述同業競爭關係而知悉據以評定商標。上訴人主張其並無仿襲據以評定商標之意圖，惟所提均非系爭商標先使用之證據，難認其非屬因知悉據以評定商標存在意圖仿襲而申請系爭商標註冊之情，是系爭商標之註冊有違92年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定。被上訴人為系爭商標註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定加以維持，核無不合，據以駁回上訴人之訴。

五、上訴意旨除復主張與起訴相同之論據外，另略謂：由1994年至2003年間，參加人皆未將據以評定商標使用於「襪子、鞋子、褲子」等商品，與系爭商標所指定使用之商品並非同一或類似，故二者於此期間當無競爭關係。再者，縱參加人有先使用據以評定商標於與系爭商標指定使用相同或類似商品之事實，以參加人於申請評定時所附證據資料，為何足證上訴人應已「知悉」據以評定商標存在？且本此證據資料，據以評定商標是否已達持續而密集之廣告宣傳資料及使用情形，進而認上訴人就系爭商標申請註冊前，據以評定商標早已為國內外相關公眾所知悉等情，原判決均未說明理由，即率認原處分及訴願決定並無違誤，而錯誤適用92年商標法第23條第1項第14款規定，顯屬不備理由及適用法規不當而對判決有影響之違法。

六、本院按：

- (一) 按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」現行商標法第106條第1項訂有明文。查本件系爭商標之申請日為95年10月26日，核准公告日為96年6月16日，且為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件。而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1項第14款，業經修正為商標法第30條第1項第12款，故本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，應依商標註冊時有效之92年5月28日修正公布，同年11月27日施行，及100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之商標法併為判斷。
- (二) 次按「商標有下列情形之一者，不得註冊：……十四、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，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」92年商標法第23條第1項第14款定有明文。另「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。」則為現行商標法第30條第1項第12款所明定。上開條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定因「其他關係」知悉他人商標而搶先註冊者亦在內，故解釋上「其他關係」，應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊者而言；雖無業務往來但具有相關或競業關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」。

- (三)、經查，原判決業已詳述系爭商標及據以評定商標之商標圖樣，均有相同外文「EXPED」，二者在外觀上予相關消費者之寓目印象相近，不但讀音相同，觀念亦屬近似，而外文「EXPED」並非固有詞彙，亦非普遍習見之外文，系爭商標復無其他較具識別性之部分可資區辨，二者商標近似程度極高；而參加人早於1994年起即已將飛天鵝圖結合外文「EXPED」作為商標使用在露營及登山用之睡袋、帳棚等商品上，並持續銷售據以評定商標之商品至世界各地，且於2000年至2006年間曾多次至歐美等國參加展覽，復於2003年11月起透過臺灣經銷商「探索戶外國際股份有限公司（Outdoor Adventure Co.,Ltd.）」於臺灣銷售據以評定商標商品；又自2005年起即有我國消費者於網站上討論據以評定商標之商品，而為相關消費者所知悉。參加人於系爭商標申請註冊前，即有先使用據以評定商標於襪子、鞋子、褲子、可遮雨的披風式外套、手套等戶外體育用品之事實；而上開商品與系爭商標指定使用之襪子、運動帽及手套等，經常置於同一或相近處所販售，消費者復常彼此搭配使用穿戴，且常來自於相同產製者，其性質上極具關聯性，二者商品在用途、功能、產製者、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，屬性質同一或類似之商品。又上訴人與參加人同為相關商品之製造、銷售業者，彼此間具有同業競爭關係，依論理及經驗法則，應可推論上訴人係基於前述之同業競爭關係而知悉據以評定商標。是系爭商標之註冊有違92年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定等情，原判決就上訴人之主張如何不足採之理由亦論述甚明。是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。
- (四)、再按實審法院經斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而為事實之認定，苟未違背論理或經驗法則，不得遽指為違法，此觀行政訴訟法第189條規定自明。原判決前述關於參加人自1994年起即將據以評定商標持續使用於戶外體育用品上，多次至國際參展，2003年起已在我國銷售商品，並

以其商品在用途、產製、行銷管道上具關連性等，因認二者具競業關係而知悉據以評定商標，經核其取捨證據、認定事實並未違背論理或經驗法則，所述亦無理由不備之情形。上訴意旨以其主觀之歧異見解，對原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決適用法律錯誤違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

七、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、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 103 年 12 月 30 日
最高行政法院第六庭

審判長法官 林 茂 權
法官 林 樹 埔
法官 楊 惠 欽
法官 姜 素 娥
法官 許 金 釵

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 103 年 12 月 30 日
書記官 彭 秀 玲

資料來源：司法院法學資料檢索系統