智慧財產及商業法院行政判決

109年度行商訴字第127號
民國110年7月29日辯論終結

原　　告　台灣康斯國際有限公司

代　表　人　徐鵬馨（董事）

訴訟代理人　林立婷律師
被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏（局長）

訴訟代理人　孫重銘
參　加　人　永灝有限公司

代　表　人　楊惠娣（董事）

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國109 年10月28日經訴字第10906310510 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告於民國105 年7 月15日以「DOMO Elektro」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7 類「洗衣機；脫水機；家庭用超音波洗淨機；洗碗機；家庭用食物料理機；廚房用電動研磨機；家庭用研磨機；電動吸塵器」、第9 類「電視機；投影電視機；液晶電視；伴唱

機；錄放影機；攝錄影機；錄放音機；數位影音光碟機；交通工具用收音機；觸控螢幕；電源供應器；液晶電視專用壁掛架；數位相框；電視選台器」及第10類「血壓計；脈搏計；體溫計；醫療用電毯；超音波潔膚儀；揉捏機；美容用按摩器；電動按摩器；電動按摩椅」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1830552 號商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖1 所示）。嗣參加人以系爭商標指定使用於第7 類商品之註冊有違商標法第30條第1 項第11款、第12款規定，檢具「DOMO」、「DOMO ELEKTRO」商標圖樣（下稱據以評定商標，圖樣如原判決附圖2 所示），對之申請評定。經被告認系爭商標有違同法第30條第1 項第12款規定，以109 年5 月27日中台評字第H00000000 號商標評定書為系爭商標指定使用於第7 類商品之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年10月28日經訴字第10906310510 號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認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，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張：

原告與比利時商LINEA 公司間具有合作關係，原告為比利時商LINEA 2000 EVBA 公司（下稱比利時商LINEA 公司）於中國之代工廠商，惟因比利時商LINEA 公司並無意經營亞洲市場，原告於取得比利時商LINEA 公司之同意後，將其所生產之商品修改為符合亞州規格之商品，於臺灣、日本、韓國及中國以「DOMO Elektro」為品牌名稱進行銷售，縱認原告於事前知悉比利時商LINEA 公司已先使用「DOMO」商標，惟原告註冊系爭商標係經雙方協議，並非惡意搶註。又比利時商LINEA 公司並未在我國進行銷售行為，其關於亞洲國家之銷售均同意由原告為之，原告以系爭商標所為之銷售行為，並無構成不公平競爭行為，無害於市場公平競爭，原告並無「意圖仿襲」之惡意。再者，據以評定之商標，其於我國並

未申請註冊，且於我國使用之樣式為「domo」之英文小寫字樣，其文字部分為白色並框以圓形紅底之圖形使用（原證4號），並非如同其於比利時註冊之「DOMO」大寫英文字之商標字樣，而系爭商標樣式為「DOMO Elektro」，是以英文字母大寫之「DOMO」作為商標之一部分，而且其主要識別部分在於「Elektro 」之字樣，原告於實際使用上之方式，係以黑色粗體加上白底為使用，實與據以評定之商標大為不同，足以使消費者區辨其為不同廠商，不構成近似商標。

㈡原告註冊系爭商標已獲得比利時商LINEA 公司之同意，又原告與比利時商LINEA 公司之總裁Wim de Vough每年均透由「廣交會」及眾多非定期之互訪活動維繫友好關係，並於107年3 月，原告與比利時商LINEA 公司間針對商標授權乙事並有明確之討論內容，由雙方往來之電子郵件內容可知，比利時商LINEA公司總裁Wim 向原告提及：「您出於雙方友好之目的，在亞洲持續使用本公司之商標、品牌形象及經銷之照片等素材，雖然雙方並未簽署正式之合約，然而為了使雙方間的協議更加正式，本公司預計將您所註冊之商標移轉至本公司……（原文：It is nice and ver y respectful to see your overall appreciation of the brand and your eager to sell Domo in Asia .However , since you have been using our exact logo ,our brand image , our mar keting and photo material (all on a friendly basis) , all without any agreement between our companies , I have expressed my eager to make it more official i n the future (to transfer the brand registrations t o the mother company in Belgium and work on a small commission base) . This to avoid any conflict in the future , in the event any of our companies are going different directions and or chan ge ownership .）」（原證8 號），由此可知，原告與比利時商LINEA 公司間原已有商標同意使用之事實，而至斯時雙方甚至論及商標註冊

後之移轉問題，故原告申請註冊系爭商標係已取得比利時商LINEA 公司之同意，符合商標法第30條第1 項第12款但書之規定。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠系爭商標之註冊有商標法第30條第1 項第12款之適用：

1.據以評定等商標是否有先使用之事實：

本件據參加人檢附之證據資料可知，比利時商LINEA 公司設立於西元1986年，從事家用電器之製造業務，據以評定「DOMO」商標為該公司在1992、2009年註冊於比荷盧智慧財產權組織、歐盟智慧財產局指定用於第7 、9 、11類商品之商標，早於2010年起即推出標有據以評定「DOMO」商標之電風扇、刮鬍刀、切割機、吸塵器、電動食物攪拌器、攪拌器、果汁機、攪拌機、食物料理機、榨汁機等商品，亦以「DOMO ELEKT RO」為商標參加2012年香港秋季電子產品展，並於2014至2015年型錄標有「DOMO ELEKTRO」商標，凡此有參加人檢送之乙證1 至3 附件2 據以評定商標於比荷盧智慧財產權組織註冊資料、附件4 及6 據以評定商標於歐盟智慧財產局註冊資料、附件11據以評定先使用人網站資料、乙證1 至7 申證26至28之網站銷售資料、乙證1 至8 申證29至32之據以評定先使用人參加2012年香港秋季電子產品展資料、乙證1 至9 申證33及乙證1 至10申證34之據以評定先使用人2014至2015年型錄等證據資料附卷可稽。由前述證據互相勾稽，堪認於本件系爭商標105 年7 月15日申請註冊前，比利時商LINEA 公司即有以「DOMO」、「DOMO ELEKTRO」作為商標先使用於電風扇、刮鬍刀、切割機、吸塵器、電動食物攪拌器、攪拌器、果汁機、攪拌機、食物料理機、榨汁機等商品之事實。

2.兩商標是否近似及其近似程度:

系爭商標係由外文「DOMO」及右下方較細小之「Elektro 」所組成，其中外文「Elektro 」於荷蘭語及德語均為「電」之意義，與據以評定商標之「DOMO」、「DOMO ELEKTRO」

（詳見評定申請書及附件資料）相較，兩者或主要識別部分皆為外文「DOMO」，或均由外文「DOMO ELEKTRO」所組成，於外觀、觀念、讀音上極相彷彿，如將之標示在相同或類似的商品上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，二商標構成高度近似之商標。

3.兩商標商品是否類似及其類似程度:

系爭商標指定使用於第7 類「洗衣機；脫水機；家庭用超音波洗淨機；洗碗機；家庭用食物料理機；廚房用電動研磨機；家庭用研磨機；電動吸塵器」商品，與據以評定商標先使用之「吸塵器、電動食物攪拌器、攪拌器、果汁機、攪拌機、食物料理機、榨汁機」等商品相較，二者均為家庭或廚房用電機裝置、吸塵器等商品，於商品之性質、功能、產製者、行銷管道、消費族群等因素上，具有相同或重疊之處，係屬類似商品，且其類似程度高。

4.原告是否因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以評定商標存在：

本件由參加人檢送之乙證1 至4 申證18之GOMAJI夠麻吉網站資料可知，原告於販售標有系爭商標之舒活養生機、智能水波爐時，於品牌理念說明「1980年代，De Voeght 家族在比利時開創DOMO品牌」等語，由參加人檢送之乙證1 至3 附件12日本代理商網頁可知比利時商LINEA 公司代表為Wim De Voeght，故得堪認原告於系爭商標申請註冊前，即因業務往來關係知悉據以評定商標之存在。

㈡本件衡酌兩商標近似程度高，且系爭商標指定使用之第7 類商品與據以評定商標先使用之商品高度類似，而原告因業務往來關係於系爭商標申請註冊前即知悉據以評定等商標之存在，其未得據以評定等商標先使用人之同意，即以高度近似之外文「DOMO Elektro」作為系爭商標申請註冊，並指定使用於高度類似之商品上，實難謂偶然之巧合，衡諸一般經驗法則，原告應有知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以不

正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊，自有商標法第30條第1 項第12款規定之適用，依法應予撤銷。

㈢至原告主張其已就系爭商標權轉回比利時商LINEA 公司事宜進行討論，並無不當搶註之情事一節。惟原告所檢附訴願附件1 至4 之DOMO品牌在日本的官網網頁及商標註冊文件、比利時商LINEA 公司人員訪臺照片、電子郵件影本（同原證5至8 ）等資料，僅能得知原告與據以評定商標先使用人比利時商LINEA 公司有業務往來關係，然無法證明比利時商LINEA 公司同意原告得以自己名義申請註冊系爭商標之事實，故原告之主張核無可採。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

原告一直稱他們是比利時商LINEA 公司「DOMO Elektro」商標的亞太地區的總代理，105 年7月開始與原告合作期間，參加人要求原告提出已取得比利時商LINEA 公司授權之書面文件，原告自始至終皆無法提出。從貿易的商業習慣來看，原告所堅稱的「亞太地區的DOMO商標代理權」，這種重要大型的區域性總代理權，不可能只有「口頭之授權」，應會提供書面授權書，以避免國際業務交易上產生爭議。且原告代理系爭商標所銷售的商品，並未獲得比利時商LINEA 公司的書面授權。由此可知，原告與參加人於105 年7 月1 日簽定「DOMO Elektro」商標的授權合約之當時，原告並未取得比利時商LINEA 公司DOMO商標的書面授權。

五、本件爭點為：系爭商標有無商標法第30條第1項第12款之適用？

六、得心證之理由：

㈠按商標「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」，不得註冊，商標法第30條第1 項第12款本文定有明文。本款之規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人創用之商標申請註冊，而判斷原告與該他人間是否具有

契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事證以為斷，若有相關事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊者，即應認有本款之適用。本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。又商標權人是否基於仿襲意圖所為，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。

㈡據以評定商標有先使用之事實：

依參加人於評定階段所提出之證據資料可知，比利時商LINEA公司設立於西元1986年（評定附件10、11之比利時商LINEA公司登記資料及官網網頁，評定卷第62至66頁），早於1992、2009年即以「DOMO」商標於比荷盧、歐盟等地區申准註冊指定用於第7 、9 、11類商品（評定附件2 、4 、6 ，評定卷第28頁第33至34頁、第40至41頁），於2010年及2013年陸續推出標示據以評定「DOMO」商標之電風扇、切割機等商品（評定申證26、28網站銷售資料，評定卷第195 至196頁、第200 至205頁），並於2012年香港秋季電子產品展中銷售標示有「DOMO ELEKTRO」商標之咖啡機（評定申證29至32，評定卷第212 至219 頁），復於2014至2015年「DOMO ELEKTRO」型錄刊載標示有「DOMO」商標之吸塵器、電動食物攪拌器、果汁機、攪拌機、食物料理機、榨汁機等商品（評定申證33至34，評定卷第223 至254 頁）。綜上，堪認於系爭商標105 年7 月15日申請註冊前，比利時商LINEA 公司即有先使用據以評定商標於電風扇、切割機、咖啡機、吸塵器、電動食物攪拌器、果汁機、攪拌機、食物料理機、榨汁機等商品之事實。

㈢兩造商標構成近似：

系爭商標係由外文「DOMO」及右下方字體較細小之外文「Elektro 」上下排列所構成；據以評定商標，則由外文「DOMO」或「DOMO」與「ELEKTRO 」上下排列所構成。兩造商標相較，其主要識別部分皆為外文「DOMO」或「DOMO ELEKTR

O」，且「DOMO」的字體設計幾近一致，是兩造商標之整體外觀、觀念及讀音均極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察及市場交易時連貫唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

㈣兩造商標所指定或使用之商品構成類似：

系爭商標指定使用之第7 類「洗衣機；脫水機；家庭用超音波洗淨機；洗碗機；家庭用食物料理機；廚房用電動研磨機；家庭用研磨機；電動吸塵器」商品，與據以評定商標前揭先使用之「電風扇、切割機、咖啡機、吸塵器、電動食物攪拌器、果汁機、攪拌機、食物料理機、榨汁機」等商品相較，二者均為家庭或廚房用電機裝置、吸塵器等家電商品，在功能、用途、材料、產製者、行銷管道、消費族群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，應屬構成高度類似之商品。

㈤原告因業務往來關係知悉據以評定諸商標之存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊：

原告於訴願理由中自承參加人所舉比利時商LINEA 公司參加2012年香港秋季電子產品展等參展活動實係原告所策辦，原告與比利時商LINEA 公司總裁Wim De Voeght 每年均不定期互訪維持友好關係等語，據此足認原告於系爭商標105 年7月15日申請註冊前，即因同業間業務往來關係知悉據以評定商標先使用之事實。另由參加人提出之乙證1-4 申證18之GOMAJI夠麻吉網站資料可知，原告於販售標有系爭商標之舒活養生機、智能水波爐時，於品牌理念說明「1980年代，De Voeght 家族在比利時開創DOMO品牌」等語，由參加人提出之乙證1-3 附件12日本代理商網頁可知比利時商LINEA 2000 BVBA 公司代表人為Wim De Voeght 。承上，堪認原告於系爭商標申請註冊前，即因業務往來關係知悉據以評定等商標之存在，則原告於其後以與據以評定商標近似程度極高之「DOMO Elektro」作為系爭商標圖樣，復指定使用於高度類似之洗衣機等商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，實難諉為偶

合，本院因此認為原告係因業務往來關係知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以不正競爭行為搶先註冊。

㈥至原告主張其已就系爭商標權轉回比利時商LINEA 公司事宜進行討論，並無不當搶註之情事云云。然查，原告所提出之訴願附件2 至5 （評定卷第167 至170 頁、第263 至269 頁）之DOMO品牌在日本的官網網頁及商標註冊文件、比利時商LINEA 公司人員訪臺照片、電子郵件影本等資料，僅能得知原告與據以評定商標先使用人LINEA 公司有業務往來關係，然無法證明比利時商LINEA 公司同意原告得以自己名義申請註冊系爭商標之事實，故原告上開主張核無可採。

㈦原告依據其於107 年3 月與比利時商LINEA 公司往來之電子郵件內容，比利時商LINEA公司總裁Wim 向原告提及：「您出於雙方友好之目的，在亞洲持續使用本公司之商標、品牌形象及經銷之照片等素材，雖然雙方並未簽署正式之合約，然而為了使雙方間的協議更加正式，本公司預計將您所註冊之商標移轉至本公司……（原文：It is nice and very respectful to see your overall appreciation of the brand and your eager to sell Domo in Asia .However , since you have been using our exact logo ,our brand image , our marketing and photo material (all on a friendly basis) , all without any agreement between our companies , I have expressed my eager to make it more official in the future (to transfer the brand registrations to the mother company in Belgium and work on a small commission base) . This to avoid any conflict in the future , in the event any of our companies are going different directions and or chan ge ownership .）」等語（原證8 號），主張原告與比利時商LINEA 公司間針對商標授權有明確之討論內容，惟由上開電子郵件內容僅能得知原告與比利時商LINEA 公司間有業務往來關係，然亦無法證明比利時商LINEA公司同意原告得以自

己名義申請系爭商標註冊之事實，故原告此部分之主張亦非可採。

七、綜上所述，系爭商標指定使用於第7 類商品之註冊有商標法第30條第1 項第12款規定之適用，從而，被告所為系爭商標指定使用於第7 類商品之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不當。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、因本件事證已明確，暨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。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰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，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　8　　月　　19　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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　　110　　年　　8　　月　　30　　日

書記官　丘若瑤