

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 110年度行商訴字第37號

03 民國110年12月2日辯論終結

04 原 告 智融全球有限公司

05 代 表 人 林祥傳

06 被 告 經濟部智慧財產局

07 代 表 人 洪淑敏

08 訴訟代理人 顏杏娟

09 參 加 人 澳大利亞商慧諮環球有限公司 (WiseTech Global

10 Limited)

11 代 表 人 Richard White

12 訴訟代理人 李耀中律師

13 張云力律師

14 上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國110年4
15 月13日經訴字第11006302490號訴願決定，提起行政訴訟，並經
16 本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

17 主 文

18 一、原告之訴駁回。

19 二、訴訟費用由原告負擔。

20 事實及理由

21 壹、程序方面：

22 原告起訴聲明原為：原處分及訴願決定均撤銷（本院卷第13
23 頁），嗣變更為：（一）原處分及訴願決定均撤銷。（二）被告應
24 對註冊第01921976號「WiseTech Global」商標（如附圖，下
25 稱系爭商標）作成異議成立之審定。而被告及參加人均對此

01 表示無異議，且為本案之言詞辯論（本院卷第157頁），核
02 與行政訴訟法第111條第2項規定相符，應予准許。

03 貳、實體方面：

04 一、爭訟概要：

05 （一）參加人於民國106年7月20日以系爭商標，指定使用於當時
06 商標法施行細則第19條所定如附圖所示第9類、第41類、
07 第42類之商品或服務，向被告申請註冊，經被告核准列為
08 系爭商標。嗣原告以系爭商標之註冊有違反商標法第30條
09 第1項第12款規定，提起異議。

10 （二）案經被告以109年10月30日中台異字第G01070598號商標異
11 議審定書為異議不成立之處分（下稱原處分）。原告不
12 服，提起訴願，經經濟部以110年4月13日經訴字第110063
13 02490號訴願決定駁回（下稱訴願決定）後，向本院提起
14 訴訟。本院認本件判決之結果，倘認定應撤銷原處分及訴
15 願決定，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權
16 命其獨立參加本件被告之訴訟。

17 二、原告之主張及聲明：

18 （一）原告於106年5月30日參加全球最大電腦展之一即「台北國
19 際電腦展「Computex Taipei 2017」時，在電腦展之官方網
20 站、手冊、攤位、文宣以及原告公司網站（www.wisetech
21 -global.com），均已大量揭露並使用「WiseTech Global」
22 商標（下稱據爭商標），用於智慧物聯網整體解決方案即
23 C&T、CSM、ISS、GOP等商品及服務之行銷及識別。詎料，
24 參加人明知原告先使用據爭商標，且其財務長亦曾二度與
25 原告磋商購買據爭商標不成，竟於我國及其他國家搶註與
26 據爭商標相同之系爭商標，並指定使用於相同或類似之商
27 品或服務，甚有如略奪商標、網域、網站、電子郵件、商
28 號名稱等諸多侵害原告智慧財產權之行為，並威嚇、阻礙
29 或命原告不能使用據爭商標於原告之公司名稱、網站、電
30 子郵件等，比單純仿襲據爭商標更為惡劣，嚴重違反我國
31 商標法為維護市場公平競爭秩序之意旨，並侵害原告生存

01 權益。又系爭商標並不為我國國內消費者所普遍認知，實
02 非著名商標，且原告先使用據爭商標早於參加人申請系爭
03 商標註冊之前，故本件系爭商標顯有商標法第30條第1項
04 第12款規定之適用，依法不得註冊。

05 (二) 聲明 (本院卷第209頁)：

06 1.原處分及訴願決定均撤銷。

07 2.被告應作成系爭商標異議成立之審定。

08 三、被告之答辯及聲明：

09 (一) 商標之註冊申請違反商標法第30條第1項第12款本文規定
10 之要件有三：1.系爭商標相同或近似於據爭商標；2.據爭
11 商標為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標；3.系
12 爭商標之申請人因特定關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲
13 而申請註冊。而依原告所提如附表所示證據2、4、5、6及
14 證據20之網頁下載日期，均在系爭商標申請日後，又如附
15 表所示公證書僅係針對文件之簽名或蓋章為認證，並非證
16 明原告所稱106年5月30日正式上線公開營運之網頁內容完
17 全相同，於無其他證據佐證情形下，尚難以該網頁逕認原
18 告已有先使用據爭商標之事實。又由附表所示證據13、1
19 4、16、17，即台北市電腦商業同業公會出具之參展證
20 明、「InnoVEX」特展網頁及公證書、參展攤位照片等資
21 料，與證據18之Telenor Connexion官方臉書網頁發布照
22 片及相關內容勾稽，可知原告有於106年5月30日參加台北
23 國際電腦展，然該相關網頁上有關「WiseTech Global」
24 之敘述，及展位現場背板上方標示「WiseTech Global
25 Co.,Ltd.」對消費者而言，僅係公司名稱或營業主體之表
26 示，難認屬商標使用。

27 (二) 惟依原告所提如附表證據17之照片上，參展攤位左側背板
28 標示「WiseTech COFFEE IoT Total Solution」，該起首
29 之「WiseTech」可使一般消費者認識其為指示來源的標
30 識，復結合其下方所載商品及服務內容：「C&T: Consult
31 ancy and Pre-Test Services」、「CSM: Customized

01 Secured Module」、「ISS：Industry-grades Smart SIM
02 card」、「GOP：Global ONE IoT Platform」，可認於系
03 爭商標申請註冊前，原告已有使用「WiseTech」商標，於
04 提供諮詢顧問、預先測試服務、訂製安全模組、工業等級
05 的智慧介面卡、全球單一物聯網平台等相關商品及服務之
06 事實。

07 (三) 系爭商標與原告先使用之據爭商標相較，主要識別部分均
08 為「WiseTech」，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定
09 使用於如附表所示第9類、第42類商品或服務、第41類之
10 部分服務(畫底線)，與據爭商標先使用於諮詢、顧問、
11 預先測試服務、訂製安全模組、工業等級的智慧介面卡、
12 全球單一物聯網平台等商品或服務相較，皆屬電腦軟體、
13 周邊商品及相關服務，屬於類似之商品或服務。

14 (四) 然據參加人提出之公司登記資料、商標註冊資料、「wise
15 techglobal.com」網域登記資料及網頁歷史紀錄等(如參
16 加人所提附表之證2至6、9、10)，可認參加人自西元199
17 4年成立後，於西元2011年至2015年陸續更改公司名稱為
18 「WISETECHGLOBAL PTY LTD」、「WISETECH GLOBAL PTY
19 LTD」、「WISETECH GLOBAL LIMITED」，另於西元2011年
20 3月7日取得「wisetechglobal.com」網域註冊，且自西元2
21 011年起於澳大利亞等世界各地取得多件「WiseTech Globa
22 l」商標，亦多指定使用在第9、42類之商品或服務，故參
23 加人申請系爭商標之註冊確有其正當緣由，應非意圖仿襲
24 據爭商標。

25 (五) 原告固主張參加人曾與其協商購買相關智財權或商標使用
26 權，遭其拒絕，然就此未提出具體事證。縱認參加人於系
27 爭商標申請前已知悉原告使用據爭商標之事實，然參加人
28 自西元2011年起業已使用「Wise」、「Tech」、「Global
29 」等字組合為其公司名稱之特取部分、網域名稱及商標註
30 冊，其時間均早於原告使用據爭商標之時間點，且系爭商
31 標雖已被參加人註冊，然原告亦非不得以善意先使用機制

01 中附加適當區別標示，避免市場可能造成混淆誤認之方法
02 延續使用據爭商標，並不因參加人申請系爭商標註冊，斷
03 絕原告無法使用據爭商標之經營空間。故本件系爭商標之
04 註冊，並無商標法第30條第1項第12款本文規定之適用。

05 (六) 聲明：駁回原告之訴（本院卷第210頁）。

06 四、參加人之陳述及聲明：

07 (一) 參加人為跨國企業，自西元1994年於澳大利亞成立迄今，
08 在紐西蘭、中國、新加坡、南非、英國、美國、德國、義
09 大利及巴西等國家均設有據點，於西元2011年已使用「
10 WISETECHGLOBAL PTY LTD」作為公司名稱、西元2012年改
11 名為「WISETECH GLOBAL PTY LTD」，2015年配合公司型
12 態轉換更名為「WISETECH GLOBAL LIMITED」，更於西元2
13 011年3月7日取得註冊「wisetechglobal.com」網域名稱，
14 作為公司官方網站使用迄今。且參加人早於西元2011年10
15 月7日起於澳大利亞申請系爭商標使用，進一步在我國申
16 請註冊系爭商標，顯具有自身緣由之正當事由，又參加人
17 使用系爭商標營運至今已近30年，相較原告係於106年2月
18 17日核准成立，營運至今不到5年，參加人毫無仿襲原告
19 商標之利益或意圖可言。

20 (二) 原告所提如附表之證據多無使用日期或均在系爭商標申請
21 日之後（如證據2、4、5、6及20），或僅作為公司名稱之
22 表示（如證據14、16及17），對於消費者而言，僅為營業
23 主體之表示，非為商標使用。雖被告以如附表所示證據17
24 之照片中，左側背板下方較小字體另以浮貼之區塊，認定
25 原告有使用「WiseTech」商標，惟該證據並無標示使用日
26 期，且觀其整體文字並未凸顯「WiseTech」字樣，消費者
27 僅會認識其最大字體之「WiseTech Global Co., Ltd.」，
28 同為營業主體之表示。況縱認原告有以「WiseTech」為商
29 標使用，但仍與原告主張之據爭商標「WiseTech Global」
30 有別，並無從以此認定原告有先使用據爭商標之事實。

31 (三) 聲明：駁回原告之訴（本院卷第210頁）。

01 五、本件爭點：

02 系爭商標有無商標法第30條第1項第12款本文規定之情形而
03 不得註冊？

04 六、本院判斷：

05 (一) 應適用之法令：

06 異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第106條第1項及
07 第3項規定外，依其註冊公告時之規定，同法第50條定有
08 明文。系爭商標於106年7月20日申請註冊，並經被告於10
09 7年6月16日核准註冊公告（乙證2卷第21頁），故系爭商
10 標註冊有無違法事由，自應以105年11月30日修正公布、
11 同年12月15日施行之現行商標法（下稱商標法）為斷。

12 (二) 按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服
13 務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務
14 往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註
15 冊者」不得註冊，為商標法第30條第1項第12款本文所規
16 定。本款規範意旨，係在我國商標法採取註冊主義下，為
17 避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章搶先註冊，基於民法
18 上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，
19 而例外賦予先使用商標者救濟之權利。從而，適用本款之
20 要件，包括：1. 相同或近似於他人先使用之商標。2. 使用
21 於同一或類似商品或服務。3. 申請人因與該他人間具有契
22 約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.
23 未經他人同意申請註冊。5. 須基於仿襲之意圖而申請註
24 冊。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、
25 地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論
26 理法則及經驗法則加以判斷。惟倘先註冊之申請者並非意
27 圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使系爭商標相
28 同或近似於先使用商標並指定使用於同一或類似商品或服
29 務，或因特定關係知悉先使用商標，仍應優先保護先註冊
30 之系爭商標。

01 (三) 系爭商標之申請註冊，係源自參加人之公司名稱、網域名
02 稱及其他國家註冊商標，並無仿襲據爭商標之意圖：

03 1. 系爭商標與原告主張先使用之據爭商標均為「WiseTech
04 Global」英文，兩者應屬構成相同或近似之商標。又系爭
05 商標指定使用於如附圖所示第9類、第42類商品或服務、
06 第41類（畫線部分）之部分商品或服務，與原告主張據爭
07 商標先使用於諮詢、顧問、預先測試服務、訂製安全模
08 組、工業等級的智慧介面卡、全球單一物聯網平台等商品
09 或服務相較，皆屬電腦軟體、周邊商品及相關服務，應屬
10 於類似之商品或服務，固堪認定。

11 2. 然而，原告係於106年2月17日核准設立登記（本院卷第17
12 頁），而依參加人所提如附表之證據（證1至6、證9至1
13 0）顯示，其早自西元1994年（即83年）即於澳大利亞成
14 立迄今，於西元2011年使用「WISETECHGLOBAL PTY LTD」
15 作為公司名稱、西元2012年改名為「WISETECH GLOBAL
16 PTY LTD」，西元2015年更名為「WISETECH GLOBAL
17 LIMITED」，並於西元2011年（即100年）3月7日取得「
18 wisetechglobal.com」網域名稱作為公司官方網站，同年1
19 0月7日並於澳大利亞申請「WiseTech Global」商標，並指
20 定使用於第9類及第42類產品及服務迄今，復已於其他國
21 家以相同商標申請註冊。則參加人於國外使用「WiseTech
22 Global」商標之日期，既早於原告設立登記及其所稱使用
23 據爭商標之日期（106年5月30日），且與其公司特取名
24 稱、網域名稱及國外註冊商標均具有一致性，其進而沿用
25 並在我國申請註冊相同之系爭商標，顯係基於自身緣由之
26 正當事由，難認參加人於系爭商標申請註冊時有刻意仿襲
27 原告據爭商標之意圖。

28 3. 原告雖主張參加人係因協議收買據爭商標之使用權未果，
29 始惡意搶註，並妨礙原告正當經營等等。惟查，依原告所
30 提如附表之證據19，僅為參加人公司之財務長個人資料，
31 並不足為參加人曾向原告表明協商收買據爭商標使用之證

01 明；另觀諸原告所提如附表之證據9至11，即雙方於107年
02 4月11日至同年5月24日往來之律師函、電子郵件內容，僅
03 係參加人主張原告使用之公司英文名稱「WiseTech
04 Global Co., Ltd.」、網域名稱等，有侵害參加人「
05 WiseTech Global」著名公司名稱、著名商標或表徵等智慧
06 財產權之虞，遂委由律師發函原告要求原告停止使用該商
07 標之行為，原告則以律師函回覆參加人表示並無任何侵權
08 之行為。然雙方律師函之發函時間既在系爭商標申請註冊
09 之後，且參加人早於原告使用據爭商標之前即取得國外「
10 WiseTech Global」商標，尚難以此證明參加人於申請註冊
11 系爭商標時有何惡意搶註據爭商標之意圖。

12 4. 至於原告所提如附表所示證據10之律師函，其內容雖提及
13 原告於106年5、6月間曾接獲參加人電話表示希望向原告
14 購買「WiseTech Global」之使用權，認為參加人因此暗中
15 搶註等等。惟該律師函僅為原告片面之陳述，亦與前揭證
16 據9、11之律師函內容，參加人係要求原告尊重其所有智
17 慧財產權並不得使用系爭商標之內容不符。況縱認參加人
18 當時確有與原告聯絡以協商解決「WiseTech Global」使用
19 權之問題，惟參加人自100年起業已使用系爭商標為公司
20 名稱之特取部分、網域名稱及註冊商標，其時間均早於原
21 告使用據爭商標之時間，自難憑此證明原告有仿襲據爭商
22 標之意圖。此外，原告所舉其他如附表所示之證據，或為
23 原告於106年5月30日台北國際電腦展時，於電腦展之網
24 站、攤位使用「WiseTech Global Co., Ltd.」「WiseTech
25 COFFEE IoT Total Solution」公司名稱或標語，或係原
26 告公司網站名稱為「www.wisetech-global.com」，僅為
27 與系爭商標近似之證據，均無法證明參加人有仿襲原告據
28 爭商標之意圖。

29 5. 準此，參加人對於系爭商標之申請註冊，應係源自參加人
30 之公司名稱、網域名稱及其他國家註冊商標，自有其正當

01 理由，並無仿襲之意圖，故原告主張參加人係仿襲其使用
02 之據爭商標而有搶註系爭商標之行為，洵屬無據。

03 七、綜上所述，本件系爭商標之註冊並無商標法第30條第1項第1
04 2款本文規定之適用。從而，原處分於法並無不合，訴願決
05 定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴
06 願決定，並命被告為系爭商標異議成立之審定，為無理由，
07 應予駁回。

08 八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
09 料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，
10 附此敘明。

11 九、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
12 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

13 中 華 民 國 110 年 12 月 16 日

14 智慧財產第二庭

15 審判長法官 汪漢卿

16 法官 曾啓謀

17 法官 吳俊龍

18 以上正本證明與原本無異。

19 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
20 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
21 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
22 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

23 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
24 241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師
25 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	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

01 | 為訴訟代理人 | 立學院公法學教授、副教授者。
02 | | 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代
03 | | 理人具備會計師資格者。
04 | | 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代
05 | | 理人具備專利師資格或依法得為專
06 | | 利代理人者。

07 | | |
08 | (二)非律師具有右列情 | 1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、
09 | 形之一，經最高行 | 二親等內之姻親具備律師資格者。
10 | 政法院認為適當者 | 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者
11 | ，亦得為上訴審訴 | 。
12 | 訟代理人 | 3. 專利行政事件，具備專利師資格或
13 | | 依法得為專利代理人者。
14 | | 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關
15 | | 、公法上之非法人團體時，其所屬
16 | | 專任人員辦理法制、法務、訴願業
17 | | 務或與訴訟事件相關業務者。

18 | | |
19 | 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴
20 | 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
21 | 文書影本及委任書。
22 | | |

23 | 中 華 民 國 110 年 12 月 24 日
24 | | 書記官 蔣淑君