

智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第14號

民國111年07月07日辯論終結

原告 新加坡商趨勢光學鏡片股份有限公司

代表人 楊雅寧

訴訟代理人 賴蘇民律師

張東揚律師

複代理人 林怡州律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 李澤艷

參加人 洪子雲即光動能眼鏡館

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國110年1月15日經訴字第11006311030號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，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：訴外人明達光學有限公司（下稱明達公司）前於民國107年4月25日以「光動能」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第9類之「眼鏡、雪鏡、…、矯正鏡片、立體眼鏡」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1950809號商標（下稱系爭商標，詳附圖一）。嗣原告以據以評定「光動能」商標（下稱據以評定商標，如附圖二所示），主張系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定情形，對之申請評定。其後，明達公司於108年11月20日申准將系爭商標移轉登記予參加人。案經被告審查，以110年6月28日中台評字第1080096號商標評定書為評定不成立之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部110年12月15日經訴字第11006311030號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。

01 本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤
02 銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命
03 其獨立參加本件被告之訴訟。

04 二、原告主張：

05 (一)原告於系爭商標申請註冊前之106年開始即於市面上推廣
06 「光動能」光學鏡片，明達公司與原告皆為眼鏡鏡片製造業
07 者，應知原告先使用「光動能」商標，故系爭商標有商標法
08 第30條第1項第12款規定情形。明達公司雖於本案評定階段
09 將系爭商標移轉予參加人，然參加人受讓取得系爭商標無法
10 治癒明達公司搶註之瑕疵。原處分及訴願決定以參加人使用
11 「光動能」之時點，作為判斷本案先使用之基準，認為系爭
12 商標之申請係源自於參加人，並認定明達公司並無仿襲意
13 圖，顯有違誤。

14 (二)並聲明求為判決：1.原處分及訴願決定均撤銷。2.被告應就
15 原告108年7月31日申請評定之註冊第1950809號商標作成評
16 定成立之處分。

17 三、被告則以下列等語抗辯：

18 (一)原告提出之證據欠缺對外行銷且具體客觀之廣告宣傳，無法
19 證明明達公司具何關係而知悉據以評定商標存在，進而仿襲
20 申請註冊系爭商標。明達公司早於99年即知悉參加人以「光
21 動能」作為眼鏡行之名稱，嗣後始以「光動能」申請註冊系
22 爭商標，是系爭商標之申請應係源自於參加人之「光動能眼
23 鏡館」，而無惡意仿襲原告據以評定商標之意圖。又原告早
24 於102年起即與參加人有業務往來而知悉「光動能」文字為
25 參加人商號名稱，亦難認參加人因繼受系爭商標而有仿襲據
26 以評定商標之意圖，系爭商標之註冊自無商標法第30條第1
27 項第12款規定之適用。

28 (二)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

29 四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：

30 (一)原告並未提出證據證明明達公司有仿襲原告情事，且原告是
31 因與參加人有業務往來才知道「光動能」三字，從網路上搜

01 尋「光動能」之結果均為參加人使用資料，參加人自無仿襲
02 據以評定商標之意圖。

03 (二)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

04 五、本院得心證之理由：

05 (一)按評定商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項
06 規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第62條準用第50條
07 定有明文。查系爭商標之註冊公告日為107年11月16日（見
08 申請卷第6頁），嗣原告於108年7月31日對系爭商標申請評
09 定，經被告於110年6月28日作成評定審定書（見評定卷第
10 1、17頁）。系爭商標之註冊及評定，均在105年11月30日修
11 正公布、同年12月15日施行之現行商標法施行後，無商標法
12 第106條第1項及第3項規定之適用，是系爭商標是否具有評
13 定事由，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為斷。

14 (二)次按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服
15 務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往
16 來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊
17 者」不得註冊，為商標法第30條第1項第12款本文所規定。
18 該款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊。
19 申請人是否基於仿襲意圖所為，應斟酌契約、地緣、業務往
20 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
21 則加以判斷。又本款係以商標申請人於申請時是否知悉他人
22 商標存在、意圖仿襲而申請註冊為要件，自應以申請人申請
23 註冊時為判斷。經查：

24 1.據以評定商標於系爭商標申請前有使用於鏡片商品：

25 依原告提出之證據資料，其中「連網廣告設計企業社」印製
26 文宣之應收帳對帳明細單，載有「106年1、2月份請款
27 單」、「A4外價表-光動能3000張*11」、「影印2000張」等
28 文字，且參照產品型錄、廣告文宣、價目表及展示會立牌宣
29 傳文宣樣張均可見「光動能」字樣（見評定卷第22至26頁），
30 106年1、2月出售「光動能UV420鏡片」商品之出貨單及請款
31 單，106年4月28日委託「視悅光學有限公司」生產之銷售合

01 同(見評定卷第27至41頁)，可證原告於106年1月至4月間即
02 有將據以評定商標使用於鏡片商品，並印製商品型錄、販售
03 該等商品進行行銷，堪認原告於系爭商標申請日(107年4月
04 25日)前確有使用據以評定商標於鏡片商品之事實。

05 **2.商標近似及其近似之程度：**

06 系爭商標與據以評定商標相較，二者均由單純之橫書中文
07 「光動能」所組成，整體外觀及讀音均完全相同，以具有普
08 通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察及交易連貫
09 唱呼之際，不易區辨，應屬高度近似之商標。

10 **3.商品類似及其類似之程度：**

11 系爭商標指定使用之「眼鏡、雪鏡、…、矯正鏡片、立體眼
12 鏡」商品(詳附圖一)，與據以評定商標先使用之「鏡片」
13 商品相較，二者均為眼鏡、鏡片及其組(配)件相關商品，
14 於原料、用途、功能、產製者、行銷管道、消費族群等因素
15 上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形
16 判斷，應屬構成同一或高度類似之商品。

17 **4.申請人明達公司是否知悉且意圖仿襲據以評定商標：**

18 參加人於97年間以「光動能眼鏡館」設立登記，有經濟部商
19 工登記公示資料查詢結果附卷可稽(見訴願卷第67頁)，再
20 依參加人臉書社群截圖、參加人與「香港明達開發有限公
21 司」於99年簽署之年度銷售確認書、以「光動能眼鏡」為關
22 鍵字於YAHOO奇摩搜尋之結果等(見評定卷第154至158頁、
23 第161至背頁)，可知參加人至遲於99年起即有使用「光動
24 能眼鏡館」以表彰所提供眼鏡行服務，參加人並曾於108年8
25 月間以明達公司系爭商標搶註參加人先使用之「光動能」商
26 標、違反商標法第30條第1項第12款規定為由對系爭商標申
27 請評定，有評定申請書附卷可參(見評定卷第152至164背
28 頁)。又明達公司為香港明達眼鏡鏡片有限公司在台灣設立
29 之子公司，依香港明達眼鏡鏡片有限公司官方網站介紹可
30 知，香港明達眼鏡鏡片有限公司成立於1970年，1995年即在
31 台灣設立分公司及樹脂訂製片工廠(見評定卷第54至55背

頁)，再依參加人與「香港明達開發有限公司」99年簽署之年度銷售確認書，其上可見「客戶寶號：光動能」、「簽立日期：99年10月15日」、「簽約金額及銷售紀錄表，並於甲、乙方欄位記載「甲方：美達視興業有限公司」或蓋用「明達開發有限公司」、「光動能眼鏡館」之章戳，而該年度銷售確認書上所載「香港明達開發有限公司」電話，與明達公司高雄店電話相同（見評定卷第84頁），顯見明達公司於99年間即以「香港明達開發有限公司」名義與參加人有業務往來，而知悉參加人使用「光動能」於眼鏡相關服務，嗣後始於107年間申請註冊系爭商標，明達公司知悉「光動能」之時間既早於原告使用據以評定商標時間，則明達公司應係參考參加人「光動能眼鏡館」而申請註冊系爭商標，而非意圖仿襲原告於106年使用之據以評定商標。

5. 綜上，兩商標雖屬近似且指定使用於類似之商品，然綜觀卷內資料，尚難認明達公司係意圖仿襲據以評定商標而申請註冊系爭商標，自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。

(三)原告雖稱：參加人受讓系爭商標無法治癒明達公司搶註之瑕疵，原處分及訴願決定以參加人使用「光動能」之時點，作為判斷本案先使用之基準，顯有違誤云云。然原告所提之證據不足以證明明達公司係意圖仿襲據以評定商標而申請註冊系爭商標，業如前述，明達公司既未搶註據以評定商標而無瑕疵可言，自無所謂參加人受讓系爭商標可否治癒明達公司搶註瑕疵之問題。又原處分已詳述明達公司並無惡意仿襲原告據以評定商標之意圖，自無違誤之處，原告上開主張並不足採。

六、綜上所述，系爭商標指定使用於第9類商品之註冊，並未違反商標法第30條第1項第12款之規定。從而，被告就系爭商標為評定不成立之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，請求判命被告應作成系爭商標評定成立之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，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 111 年 7 月 21 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳端宜

法 官 蔡如琪

以上正本證明與原本無異。

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	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。

01

適當者，亦得為
上訴審訴訟代理
人

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。

02

中 華 民 國 111 年 8 月 1 日

03

書記官 邱于婷