智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第30號
民國111年10月6日辯論終結

原　　告　王世昌
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　李汝婷
參　加　人　瑞典商丹尼爾惠靈頓公司（Daniel Wellington AB）
代　表　人　菲里普 帝桑德（Filip Tysander）

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國111年2月23日經訴字第11106301010號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序方面：

按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條定有明文。本件參加人受合法通知，並未於言詞辯論期日到場（本院卷第169頁），核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告及被告之聲請，由其等辯論而為判決。

二、爭訟概要：

原告前於民國106年3月16日以「DW Daniel Wang」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14類之「手錶；時鐘；鬧鐘；懷錶；日曆錶；潛水錶；音樂鐘；卡通錶；項鍊錶；戒指錶；手鐲錶；錶帶；錶面；電子錶；電子鐘；鐘面；錶盒；腕錶；附有電子遊樂器之電子

錶」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1867679號商標（如附圖一，下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標註冊有違商標法第30條第1項第10至12款規定，對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用，而以110年11月9日中台評字第1090142號商標評定書為系爭商標註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於111年2月23日以經訴字第11106301010號決定駁回（下稱訴願決定），原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。又因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

三、原告之主張及聲明：

㈠原告之英文名為「Daniel Wang」，縮寫為「DW」，一直均使用此英文名經營鐘錶生意，早在系爭商標申請前，於104年10月2日即在我國使用系爭商標於手錶相關商品，用以表彰自身品牌及商品來源，參加人使用商標「 Daniel Wellington」、「DW Daniel Wellington」、「DW」（分別如附圖二、三、四所示，下合稱據爭商標）並非知名品牌，且其中「DW」商標在我國註冊日期晚於系爭商標，係於108年10月31日提出申請註冊，尚難以證明原告申請前已知據爭商標存在而刻意仿襲。又原告於系爭商標申請前之105年8月16日取得「Daniel Wang」註冊商標，嗣於108年12月16日又取得「DW」註冊商標，先後申請三個商標均有一定之時間間隔，主要係商業使用上之需求，並非意圖仿襲參加人。另原告縱使有販賣標示「DW Dream Wellington」商標之手錶，亦無法證明原告在申請系爭商標前已知悉參加人之據爭商標存在。

㈡參加人於103年8月16日已在我國註冊取得附圖二之「Daniel Wellington」據爭商標，嗣因附圖四之「DW」據爭商標申請註冊無法獲准，始向被告申請評定系爭商標，明顯有怠惰之情事，且被告在核准系爭商標前應知悉參加人在美國有如附

圖二至四之據爭商標，仍核准系爭商標之註冊，顯然認為系爭商標與據爭商標並不近似，亦不會混淆誤認，原告基於信賴保護原則，相信被告之審定結果，如今遭被告自己推翻，實無法接受，將導致原告權益受損。此外，因系爭商標與據爭商標並非近似，原告在確認系爭商標之前提下，願意就如附圖四之「DW」據爭商標出具商標註冊併存同意書予參加人。

㈢聲明：訴願決定、原處分均撤銷。

四、被告之答辯及聲明：

㈠依參加人所提「美麗佳人」雜誌有關手錶產品介紹網頁資料，載有「來自瑞典的當紅時尚腕錶品牌 Daniel Wellington 正式引進台灣…02 OCT 2015…黑色控必收藏！Daniel Wellington 推出…26 OCT 2016」等文字，且於「瑞典時尚腕錶品牌Daniel Wellington Dapper系列全台首賣」文章中，可見參加人之手錶商品於白色錶面中置有黑色上下排列之「DW」、「Daniel Wellington」文字，其中「DW」之D字母係以左右鏡像方式呈現，消費者可認知「DW」、「Daniel Wellington」為參加人表彰於手錶商品之識別來源標識。足認參加人於系爭商標申請註冊前，有將「DW」、「Daniel Wellington」據爭商標使用於手錶商品之事實。

㈡系爭商標由字體較大之外文「DW」下置字體較小之「Daniel Wang」組成；附圖四之據爭商標係由外文「DW」構成，其中「D」為左右相反之鏡像設計；附圖二之據爭商標係由單純外文「Daniel Wellington」構成。兩相比較，均包含外文「DW」，或均包含「Daniel」及字首為大寫字母「W」，外觀、觀念及讀音均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，二者應屬近似商標，且近似程度不低。又系爭商標指定使用如附圖一所示商品，與據爭商標先使用之手錶商品相較，二者均屬鐘錶類商品，應屬構成同一或類似之商品。

㈢系爭商標申請註冊前，附圖二、三之據爭商標已於美國獲准註冊商標，且於原告另案申請註冊「Daniel Wang」商標前之104年10月間，亦已在我國發行之美麗佳人雜誌、網站上刊登相關訊息。又原告獨資開設「○○鐘錶行」，經營鐘錶及鐘錶零件零售、批發等業務，與參加人為競爭同業，對於鐘錶相關商品國內外市場情形必然較關注，就已於我國時尚雜誌宣傳行銷之據爭商標，自不難透過業務經營及對相關資訊之關注及蒐集而知悉。參以原告另有販售標示「DW」、「Dream Wellington」之手錶商品，該商品標示之「DW」，其字母「D」為左右相反之鏡像設計，與「DW」據爭商標如出一轍，另所標示「Dream Wellington」亦與「 Daniel Wellington」據爭商標有相同外文「Wellington」，且均由以字母D、W為起首之外文組成，二者設計意匠如出一轍。衡酌鏡像設計之「DW」，以及「D」開頭外文與「Wellington」之組合非屬習見，原告已於我國取得系爭商標註冊，卻仍販售標示含有「DW Daniel Wellington 」據爭商標之手錶商品，難謂原告不知悉據爭商標之存在，應有仿襲據爭商標之意圖。

㈣綜上，原告係基於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標，並指定使用於同一或類似之手錶等商品，故有商標法第30條第1項第12款規定之適用。

㈤聲明：駁回原告之訴。

五、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到庭，亦未具狀提出陳述。

六、本件爭點：系爭商標有無商標法第30條第1項第12款所定不得註冊之事由？

七、本院判斷：

㈠應適用法令：

1.評定商標之註冊有無違法事由，除商標法第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，同法第50條、第62條定有明文。本件系爭商標於106年3月16日申請註冊，

經被告於106年9月16日核准註冊公告（本院卷第43頁），故系爭商標之註冊有無違法事由，應以105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法（下稱商標法）為斷。

2.商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：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」。本款規範意旨，係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，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從而，適用本款之要件，除申請人具有仿襲之意圖外，並包括：㈠相同或近似於他人先使用之商標。㈡使用於同一或類似商品或服務。㈢申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。㈣未經他人同意申請註冊等要件（最高行政法院108年度判字第511、512號判決意旨參照）。

㈡據爭商標有先使用之事實：

1.參加人前於美國申請註冊據爭商標，其中附圖二之「Daniel Wellington」、附圖三之「DW Daniel Wellington」商標註冊登記日分別為102年8月20日、105年5月3日，且附圖二之「Daniel Wellington」據爭商標，亦於103年8月16日在我國註冊商標獲准，均早於系爭商標之申請註冊，此有參加人所提據爭商標於美國及我國之註冊登記資料可參（乙證1卷第22至25頁）。

2.又依參加人所提「美麗佳人」雜誌內104年10月2日流行快報對於據爭商標報導之網頁資料，記載：「瑞典時尚腕錶品牌Daniel Wellington Dapper系列全台首賣。來自瑞典的當紅時尚腕錶品牌 Daniel Wellington 正式引進台灣地區了…02 OCT 2015」、「黑色控必收藏！ Daniel

Wellington 推出CLASS…26 OCT 2016」等文字（乙證1卷第26至27頁），且於「瑞典時尚腕錶品牌 Daniel Wellington Dapper系列全台首賣」文章中（同上卷第38頁），可見參加人行銷之手錶商品於白色錶面中置有黑色上下排列之「DW」、「Daniel Wellington」文字，其中「DW」之D字母係以左右鏡像方式呈現，使消費者得以輕易知悉「DW」、「Daniel Wellington」等文字為識別手錶商品來源之商標，堪認參加人於106年3月16日申請註冊系爭商標前，已將「Daniel Wellington」、「DW Daniel Wellington」及「DW」據爭商標先使用於手錶商品之事實。

㈢系爭商標與據爭商標近似程度高，且均指定使用於同一或類似之商品：

1.系爭商標由字體較大之外文「DW」下置字體較小之「Daniel Wang」組成；附圖四之據爭商標係由外文「DW」構成，其中「D」為左右相反之鏡像設計，附圖二之據爭商標係由外文「Daniel Wellington」構成，附圖三之據爭商標「DW Daniel Wellington」則係結合「DW」（其中「D」為左右相反之鏡像設計）、「Daniel Wellington」文字上下排列組成。系爭商標與據爭商標相較，給予消費者寓目印象均包含 「DW」、「Daniel」，及以大寫字母「W」開頭之英文文字，外觀、觀念及讀音均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，並不易區辨，足認兩商標應為近似程度高之商標。

2.又系爭商標指定使用於商品及服務分類表第14類之「手錶；時鐘；鬧鐘；懷錶；日曆錶；潛水錶；音樂鐘；卡通錶；項鍊錶；戒指錶；手鐲錶；錶帶；錶面；電子錶；電子鐘；鐘面；錶盒；腕錶；附有電子遊樂器之電子錶」商品，與據爭商標先使用之手錶商品、附圖二之據爭商標指定使用於「…鬧鐘；鐘錶儀器；鐘錶指針；鐘；手錶；手

錶帶；皮製錶帶；鐘錶盤（鐘、錶製造用）；鐘錶結構（鐘錶發條裝置）；計時儀器（手錶）；鐘盒及製錶用盒；時鐘；鐘錶用機芯」商品，乃為同一或高度類似之商品，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩商標所指定使用之商品間具有同一或類似之關係。

㈣原告知悉據爭商標而申請註冊系爭商標，具有仿襲意圖：

1.按商標法第30條第1項第12款之規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時之權利救濟機會。法條除例示規定「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，判斷申請人與先使用人間有無與「契約、地緣、業務往來」類似之其他關係而知悉他人商標，應就具體個案及客觀事證，判斷申請人是否確因知悉他人商標存在而搶先註冊，而有本款之適用。

2.參加人如附圖二、三之據爭商標均早於原告申請系爭商標之前，即在美國或臺灣註冊商標，且先使用據爭商標之手錶商品，在系爭商標申請前即透過「美麗佳人」雜誌報導在臺灣行銷，已如前述。又依參加人所提據爭商標商品在臺灣銷售店家一覽表、104至108年銷售金額一覽表（乙證1卷第39至42頁），可知銷售商家遍及臺灣各地，且依104至106年間據爭商標商品銷售金額統計，分別高達0000000000元、0000000000元、0000000000元，已有相當之銷售金額及數量。再由參加人所提「○○鐘錶行」鐘錶批發商資料（同上卷第214頁），可見原告係經營鐘錶買賣及批發業務，對於正式引進臺灣鐘錶市場新上市之據爭商標手錶商品必較其他人關注或熟悉，是原告實不難透過鐘錶業經營關係及對於相關鐘錶上市資訊之關注而知悉參加人據爭商標之存在。

3.佐以參加人之據爭商標在美國申請註冊登記之順序，先後為「Daniel Wellington」（註冊登記日：102年8月20日）、「DW Daniel Wellington」（註冊登記日：105年5月3日、「DW」（其中「D」為左右鏡像設計，註冊登記日：107年8月7日），對照原告在臺灣申請註冊系爭商標及另案商標之時間及次序，分別為104年12月22日之「Daniel Wang」、106年3月16日之「DW Daniel Wang」、108年7月24日之「DW」（本院卷第167頁），可知原告申請註冊商標之時間均跟隨在參加人據爭商標註冊登記之後，且商標申請之順序亦與參加人完全相同，實難謂原告於申請系爭商標時不知據爭商標之存在。再參以原告於取得系爭商標之後，曾在網路上銷售標示上方為「DW」及下方為「Dream Wellington」商標文字之手錶（乙證1卷第225頁），該「DW」之字母「D」為左右相反之鏡像設計，與「DW」據爭商標完全相同；另標示「Dream Wellington」亦與「Daniel Wellington」據爭商標有相同之外文「Wellington」，均由以字母D、W為起首之外文組成，另觀諸原告銷售之手錶與參加人之據爭商標手錶，在外觀設計上極為相似，此有參加人提出之產品對照表可參（同上卷第226頁）。是由原告未使用自己申請之系爭商標，卻刻意在販售與據爭商標商品類似之手錶商品上，特別標示與「DW Daniel Wellington 」相似之「 DW Dream Wellington」商標文字之行為，應足以推斷原告在申請系爭商標時，已知悉據爭商標之存在。

4.綜上，由參加人提出之客觀事證足以證明原告在申請系爭商標註冊前，因業務經營或其他關係而知悉先使用據爭商標存在，其以與據爭商標近似程度高之系爭商標申請註冊指定使用於同一或類似之商品，應係出於仿襲之意圖，且未經參加人之同意，洵堪認定。

5.原告雖提出大陸鐘錶製造商章文標於111年3月26日出具之證明文件、使用系爭商標圖樣之手錶商品照片及銷售網

頁、扶輪社社員名錄影本等證據（本院卷第45頁、第199至225頁、第231至233頁），否認其有仿襲意圖等等。惟查，參加人所有如附圖二之「Daniel Wellington」據爭商標，早於103年8月16日即在我國註冊獲准，且使用據爭商標之手錶商品，在系爭商標申請前之104年10月2日即透過「美麗佳人」雜誌報導在臺灣行銷，縱依章文標出具之證明文件，認原告有自104年10月25日起下單委製使用系爭商標圖樣之手錶商品，然無法據此證明原告即不知系爭商標之存在；又觀之原告所提上開手錶商品照片及網頁，並無製造或銷售日期，尚無從認定原告係在據爭商標使用之前即先使用系爭商標於手錶商品，且依該扶輪社社員名錄影本僅能證明原告之英文名確為「Daniel」，亦無法據此認定原告即無仿襲之意圖，故原告主張並非可採。

㈤被告依參加人之評定撤銷系爭商標註冊，並無違反信賴保護原則：

1.按商標之註冊違反商標法第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊，同法第57條第1項定有明文。又同法第58條第1項規定，商標之註冊違反第29條第1項第1款、第3款、第30條第1項第9款至第15款或第65條第3項規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。次按商標評定制度係以利害關係人或審查人員之發動，而由商標專責機關再行審查業經核准註冊之商標，是否具不予註冊之事由，而決定應否撤銷註冊之制度，所以商標專責機關就評定審定結果，與註冊審定相異，乃制度設計使然，究自不能評定審定結果與核准註冊審定不同，而謂違反誠信原則或信賴保護原則（最高行政法院100年度判字第300號判決意旨參照）。

2.查參加人申請評定系爭商標之時間係109年11月6日（乙證1卷第17頁），未逾系爭商標註冊公告後五年，並無原告所稱有怠惰之情事，且依前述，原告係基於仿襲據爭商標

之意圖而申請系爭商標註冊，是其在系爭商標申請時，本可預見系爭商標在未來有遭他人評定撤銷之可能，自無所謂信賴利益可言。故原告以被告就系爭商標之評定審定結果與核准註冊審定不同，即認系爭商標與據爭商標並不近似，且被告所為原處分違反信賴保護原則等等，即無可取。

八、綜上所述，本件原告知悉有先使用於同一或類似商品之據爭商標存在，基於仿襲意圖而申請註冊系爭商標，故系爭商標之註冊已違反商標法第30條第1項第12款規定而有不得註冊之事由。從而，被告依參加人之評定申請而撤銷系爭商標之註冊，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

九、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料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的必要，併予敘明。

十、結論：本件原告之訴為無理由，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　　10　　月　　27　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　吳俊龍

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
㈠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。
㈡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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　31　　日

書記官　蔣淑君