智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第4號

民國111年7月14日辯論終結

原　　告　周純美即忠誠跆拳道館

訴訟代理人　林敬倫律師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏

訴訟代理人　孫重銘

參　加　人　朱雲陽

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11月16日經訴字第11006308890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

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、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。本件參加人經本院合法通知，無正當理由未到場，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，由到場之當事人辯論而為判決。

貳、實體方面：

一、爭訟概要：

（一）原告前於民國109年4月9日以如附圖一所示「忠誠跆拳道」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25類之「外套；寬外袍；夾克；毛呢夾克；女用短毛皮披肩；運動服；跆拳道服；柔道服；空手道服；制服；服裝；成衣；外衣；亞麻布製衣服；體操

服；腰帶」商品，及第41類之「教育服務；技藝訓練班；補習班；…舉辦文化活動」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第2096321號商標（下稱系爭商標）。

（二）參加人嗣以系爭商標指定使用於第25類商品有商標法第30條第1項第12款規定之情形，提起異議。案經被告審查後，以110年7月28日中台異字第1090654號商標異議審定書，為系爭商標指定使用於第25類商品之註冊應予撤銷（下稱原處分），原告不服，提起訴願後，經經濟部以同年11月16日經訴字第11006308890號訴願決定駁回（下稱訴願決定），原告遂向本院提起行政訴訟。又本院認本件判決結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。

二、原告主張及聲明：

（一）商標須有持續使用之事實方可受商標法之保護。參加人雖係最先使用如附圖二之「忠誠跆拳道」商標（下稱據爭商標）之人，然無論參加人或被告均未進一步提出參加人自70年後有親自持續使用據爭商標至系爭商標申請時之證明，實際上，參加人在將忠誠道館交棒予訴外人孫○○之後，並未參與道館經營事務，亦未有支付委託費用或營收分潤之行為，遑論有任何委託經營之書面契約，原告在經營時從未與參加人有任何法律上或事實上往來，且相關分館開設亦均無須參加人授權或同意，難認參加人有發展連鎖或授權他人使用商標之意。故原處分僅以參加人所提「國內體育企業連鎖經營典範 以忠誠跆拳道館為例」碩士論文（申證5，下稱系爭論文）及原告官網，認定參加人、孫○○及其他掛名「忠誠」之道館係屬一加盟體系，推論孫○○等人係被授權使用系爭商標，而認參加人已有持續使用據爭商標之事實，自難昭服。

（二）系爭商標申請註冊前所有忠誠道館皆係由孫○○及原告經營之總館所開展，無一係參加人所授權或同意，縱使原告

曾對外表示參加人為創辦人之地位，亦僅存在原告或其他人得否合理使用其姓名、照片或肖像權之問題，不足以認參加人與孫○○或原告間有何委託經營或商標使用授權關係。尤以參加人身在國內，其大可親自經營又何須授權，故據爭商標因未註冊，且長期未曾實際使用，早已非商標法所保護之商標。

（三）系爭論文中雖多有引用參加人及孫○○之口述意旨，然卻未見訪談紀錄之逐字稿或觀察重點紀錄表，根本無法就相關內容勾稽核實，且系爭論文中亦無言及孫○○與參加人間有何委託經營或授權關係，並無法作為參加人有授權孫○○使用據爭商標之證據。至於系爭論文關於參加人與孫○○間以無加盟金、權利金連鎖方式經營之內容，均屬作者個人意見，並非當事人之口述內容，該論述並非客觀，並不足以作為證明參加人有委託或授權他人使用據爭商標之證據。

（四）基上，原處分及訴願決定認定參加人有持續使用據爭商標之事實，且符合商標法第30條第1項第12款之要件，而撤銷原告系爭商標之註冊，均有違誤，爰提起本件訴訟並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告答辯及聲明：

（一）依參加人檢送之系爭論文及中華民國跆拳道協會團體會員證書（申證6），可知參加人早於68年（西元1979年）於新竹縣成立第一間「忠誠跆拳道」道館，並於70年由孫○○總教練接任後直至105年孫○○辭世，據爭商標為參加人創立，之後由孫○○接手並度過草創期。又從中華民國跆拳道協會網站資料（申證4）可知，現以「忠誠跆拳道」道館為名義之跆拳道館於新竹縣市有11家分館，分由不同負責人經營；及依系爭論文之附錄三「忠誠跆拳道道館系統圖」，有參加人為忠誠跆拳道館創辦人之記載。足認於系爭商標註冊申請日（109年4月9日）前，參加人及

其後各負責人所成立跆拳道道館，有先使用據爭商標於跆拳道教學及跆拳道館服務之事實。

（二）系爭商標與據爭商標相較，皆有引人注意之相同中文「忠誠跆拳道」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時實施以普通注意，可能會誤認二者來自同一來源，應屬構成近似程度極高之商標。又系爭商標指定使用於第25類商品，與據爭商標先使用於跆拳道教學、跆拳道館服務，兩者雖一為服飾相關商品，一為跆拳道教學、道館服務，然查跆拳道教學或服務提供者，於提供服務時會同時提供跆拳道服、腰帶等商品，即跆拳道教學、道館服務之目的亦在提供特定跆拳道服、腰帶等商品銷售，如標上相同或近似之商標，易使消費者誤認來自相同或不同但有關聯之來源，應屬構成類似程度不低之商品或服務。

（三）原告為忠誠跆拳道館各館之負責人之一，且與孫○○具伴侶關係，為跆拳道教學、跆拳道館等相關服務之同業。原告嗣於各館負責人承襲參加人所創，持續提供跆拳道教學、跆拳道館服務之後，以與據爭商標相同之「忠誠跆拳道」申請系爭商標註冊，自屬因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在之關係。又參加人與其後各負責人承襲所成立之忠誠跆拳道館，於系爭商標註冊日前即有先使用據爭商標於跆拳道教學、跆拳道館等相關服務，原告身為競爭同業，應較一般人更為熟悉、關注，其以相同文字作為系爭商標申請註冊，實難謂為巧合，應有因同業經營關係而知悉據爭商標存在，搶先註冊之情事，致有商標法第30條第1項第12款規定之情形。

（四）原告主張參加人迄今已長期未使用據爭商標乙事，惟其並未提出孫○○已受讓據爭商標權利，或經參加人同意併存使用註冊，或以商標所有人地位授權其他分館使用等證據，難認孫○○自始即係以自己名義使用商標。又依一般社會經驗法則，業務經營多結合商標使用，故以加盟方式經營之各分館負責人顯非商標所有權人，至多僅能認係基

於商標所有權人之授權而使用。故孫○○及其後各分館負責人就據爭商標之使用應視為授權人即參加人之使用，並無法為原告有利之論據。

（五）聲明：駁回原告之訴。

四、參加人並未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

五、本件爭點：系爭商標有無商標法第30條第1項第12款之情形，而不得註冊？

六、本院判斷：

（一）應適用之法規：

異議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條定有明文。系爭商標係於109年4月9日申請註冊，經被告於110年10月16日核准註冊公告，故系爭商標之註冊有無違法事由，自應以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。

（二）按商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一者，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。」本款規範意旨在防止投機者，利用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德。按我國採先申請主義，故原以先註冊者優先受保護，惟基於誠信原則及防止消費者混淆暨不公平競爭行為之關係，除參照巴黎公約第6條之7第1項之規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註之情形。100年6月29日商標法修正時，於本款增加「意圖仿襲而申請註冊者」等文字，其理由略謂：1.本法除以保障商標權人及消費者

利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法86年5月7日修正時，即本此意旨，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者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。2.原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、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（最高行政法院110年度上字第63號判決意旨參照）。

（三）系爭商標相同於參加人先使用於類似商品或服務之據爭商標：

1.依系爭論文第肆章訪談結果之記載：「忠誠跆拳道成立於1979年，在新竹縣成立第一間道館，是由朱雲陽（誤載為「揚」）教練創立」、「…朱雲陽教練因此於1981年將『忠誠道館』交棒予孫○○總教練管理和訓練」、「孫○○總教練更是秉持朱雲陽教練訓戒『永遠忠誠』，並且將忠誠跆拳道館發揚光大，鼓勵素行端正者開設忠誠跆拳道分館，過程中，從未曾收取任何加盟規費、加盟金或權利金」（異議卷第43頁背面、第44頁背面、第48頁背面），及系爭論文附錄三之「忠誠跆拳道道館系統圖」，載明參加人為忠誠道館創辦人，孫○○總教練為忠誠道館總館之接班人（同上卷第59頁背面），與參酌忠誠跆拳道總館之官網首頁記載：「忠誠跆拳道館於民國65年由朱雲陽先生在新竹縣成立第一間道館，…孫○○先生…於民國70年接替朱雲陽教練至今，繼續傳承〝忠誠跆拳道館〞」（訴願卷第29頁）等內容，可認於系爭商標註冊申請日（109年4月9日）之前，參加人及其傳承接替者孫○○均以「忠誠跆拳道」成立跆拳道館，而先使用據爭商標於跆拳道教學、跆拳道館服務之事實。

2.又系爭商標與先使用之據爭商標相較，兩者均使用未經設計之中文「忠誠跆拳道」構成，無論於外觀、讀音及觀念皆完全相同，以具有普通知識經驗之消費者，異時異地隔離整體觀察或實際交易時連貫唱呼之際，難以分辨，應屬相同之商標。而系爭商標指定使用於如附圖一所示第25類之跆拳道服等商品，與據爭商標先使用於跆拳道教學、跆拳道館服務，兩者雖一為服飾及相關配件商品，一為跆拳道教學服務，然於提供跆拳道館服務時，業者通常會同時提供消費者跆拳道服、腰帶等商品之販售或搭配使用相關商品，以彰顯道館本身所屬之教學服務，換言之，業者提供消費者跆拳道教學、道館服務之同時，常伴隨著特定道館之跆拳道服、腰帶等商品銷售，倘標上相同或近似之商標，即易使消費者誤認兩者來自相同或雖不同但有關聯之來源。因此，兩者於提供者、銷售管道及消費族群等因素具共同或關聯之處，依一般社會通念及實際市場交易情形，自應屬類似之商品或服務。

3.原告固主張參加人將據爭商標交棒予孫○○之後並無親自持續使用據爭商標，亦未參與道館經營，更未有支付委託費用或營收分潤之行為，而否認參加人有持續使用據爭商標之事實，且認系爭論文不足作為參加人有委託或授權他人使用據爭商標之證明，並提出訴外人陳○○之陳述意見函（甲證1）為證等等。惟查：

⑴商標除得自己使用外，亦得授權他人為之，依前揭系爭論文第肆章訪談結果及忠誠跆拳道總館官網首頁之記載，可知參加人於創立「忠誠跆拳道」道館後，自己雖無繼續使用據爭商標，然已授權接替之孫○○總教練及其之後忠誠跆拳道分館經營者均得使用，縱未向使用者收取任何加盟費或權利金，亦不影響據爭商標事實上有持續使用之行為。又孫○○及其後各分館負責人就據爭商標之使用係源自參加人授權而來，其等使用據爭商標行為即應視為參加人之使用，原告既未能提出孫○○已

自參加人受讓取得據爭商標、或其係本於商標所有人地位授權其他分館使用之證據，尚不足認為孫○○即係以自己名義使用據爭商標，而否定參加人於創立據爭商標後有授權他人持續使用之事實。

⑵至依原告所提陳○○之陳述意見函（本院卷第145至146頁），雖提及朱雲陽自70年後未曾實際經營道館，且其開設之忠誠跆拳道館關東館，係由孫○○以總館負責人地位同意無償使用「忠誠跆拳道」經營等語。然此僅能證明孫○○總教練自參加人接手「忠誠跆拳道」後實際之經營情況，且其所述情形亦符合系爭論文所載：「孫○○總教練更是秉持朱雲陽教練訓戒『永遠忠誠』，並且將忠誠跆拳道館發揚光大，鼓勵素行端正者開設忠誠跆拳道分館，過程中，從未曾收取任何加盟規費、加盟金或權利金」內容，尚不足以此認定參加人並未授權孫○○使用據爭商標或孫○○係以自己名義使用據爭商標之事實。

⑶系爭論文為國立體育大學之競技與教練科學研究所104年1月之碩士論文，附有參考文獻、受訪參與者（對象含參加人、孫○○）及附錄一之訪談大綱可參，顯見該論文之訪談結果並非僅係作者自己之個人意見，而係蒐集資料、實地觀察或與當事人進行訪談後研究取得之客觀結果，且系爭論文業經該大學審查通過後公開，縱未檢附訪談之逐字稿或觀察紀錄表，亦無從憑此否認其訪談結果之真實性，自得作為證明參加人有委託或授權孫○○等人有使用據爭商標之證據。故原告仍執前詞爭執其不得作為證據，並不可採。

（四）原告基於業務往來關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊：

原告自陳其前與孫○○共同經營忠誠跆拳道總館，之後擔任總館之負責人（本院卷第23頁），且參酌中華民國跆拳道協會網站資料（異議卷第20至21頁）可知，原告現為新

竹地區一家忠誠跆拳道館之負責人，故其與參加人均為跆拳道教學、跆拳道館服務之同業，顯見原告確已因業務經營關係而知悉據爭商標之存在。又參以系爭商標申請註冊之前，原告既未經參加人同意，即以與據爭商標完全相同之系爭商標申請商標註冊，並指定使用在類似之跆拳道服、腰帶等商品，則原告顯有因知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊之行為，堪予認定，已構成商標法第30條第1項第12款所定之情形。

七、綜上所述，系爭商標申請註冊之前，參加人已有先使用據爭商標之事實，原告因業務經營關係知悉而申請註冊與先使用據爭商標圖樣相同之系爭商標，並指定使用於如附圖一所示類似之第25類商品，已違反商標法第30條第1項第12款規定。從而，被告依參加人之申請，撤銷系爭商標指定使用於第25類商品之註冊，核無違誤，訴願決定予以維持，並無不合。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。

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，一併說明。

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條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　8　　月　　11　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　曾啓謀

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　　8　　月　　19　　日

書記官　蔣淑君