

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商訴字第37號

民國113年2月22日辯論終結

原告 聚暘新媒體國際股份有限公司

代表人 袁龍恩

訴訟代理人 石繼志律師

江采綸律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 張雅婷

參加人 陳加晉

上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年4月12日經訴字第11217301000號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人參加訴訟，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、爭訟概要：

參加人於民國111年2月21日以「波特王」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第41類之「藝人表演服務；影片發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表演；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；配字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣告片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影」服務申請註冊。被告審准列為註冊第02251326號商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定提起異議。案經被告審查以111年12月30日中台異字第G01110494號商標異議審定書為異議不成立之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於112年4月12日以經訴字第11217301000號決定駁回（下

01 稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結
02 果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加
03 本件訴訟（卷一第571至572頁）。

04 貳、原告主張及聲明：

05 一、參加人申請系爭商標指定使用於前述服務，相同或類似於原
06 告為參加人提供參與演藝服務有關的經紀服務而先使用之
07 「波特王」商標。參加人因與原告間具有契約關係（甲證3
08 至甲證6），知悉「波特王」之專有使用權及其相關智慧財
09 產權（包括商標權）屬於原告，且為原告於參加人申請註冊
10 前已先使用，參加人知悉原告商標存在，意圖仿襲，在111
11 年2月21日雙方合約關係存續中，未經原告同意而私下搶先
12 申請註冊「波特王」為商標，應有商標法第30條第1項第12
13 款規定之適用。

14 二、參加人提出之模特兒活動照片及吉他影片，僅係以「波特
15 王」表示自己之別名，在網路上紀錄個人生活點滴之影音圖
16 文，至多與商標法第36條第1項第1款情形相同，並非作為波
17 特王的商標識別標識，不符合商標法第5條商標使用定義。
18 原告與參加人簽約前之105年10、11月間YouTube「波特王Po
19 tter King」頻道發表之標題為「還在PPAP教你們怎麼破解
20 洗腦歌曲」、「波特王-記得跟比你高的人當朋友」、「波
21 特王教你如何分辨詐騙集團電話」等三部影片（下稱系爭三
22 影片）皆係由原告為經營「波特王」成為網紅而企劃拍攝，
23 且有支薪予參加人，並非其個人發表之影片，係屬原告為行
24 銷目的所為之商標使用。原告在系爭商標申請註冊前即有以
25 「波特王」為商標發表數百則影片及圖文，自屬有先使用於
26 同一或類似服務之情形。

27 三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成系爭商標應予
28 撤銷之處分。

29 參、被告答辯及聲明：

30 一、依原告甲證3至6合約書及甲證8「波特王」YouTube頻道多部
31 以「波特王」為名之影片截圖等事證綜合判斷，可證「波特

王」係參加人使用之別名，且在雙方經紀合約期間，參加人沿用「波特王」為名從事演藝工作。據參加人提出之異議答證2至4，可知參加人早在105年與原告簽訂經紀合約之前，已有持續使用「波特王」於前開社群網站之事實，依異議答證3所示參加人於100年1月8日主觀上即有以「波特王」作為商標，並以網路作為媒介向市場宣傳其提供影片發行、影片製作、藝人表演等服務，使商標之使用與其提供之服務發生密切關聯，縱可能為無具營利性質的交易行為，仍應認定具行銷目的，而有使用「波特王」為商標之事實。原告於其後之105年12月2日始與參加人簽訂經紀合約，並由參加人沿用「波特王」為其提供演藝服務，「波特王」自非原告所稱於甲證6合約期間經原告所「規劃設計生產製造」者，且前揭經紀合約內容亦未禁止參加人於合約期間以其原先創用之「波特王」名稱申請註冊商標。

二、參加人在與原告簽約之前，「波特王」即為其個人「別名」，無論係使用於表彰自己的人格或形象，或表彰其在網站提供自己的創作、表演或剪輯的影片服務，早與參加人本身產生緊密、不可分的結合。縱嗣後雙方簽訂經紀合約，並在合約期間，參加人從事演藝或商業活動時，延續使用其既存之「波特王」別名作為其藝名，依一般事理判斷，難以評價參加人意在竊取或仿襲原告之精神創作或既有的商業成果，故參加人延續其原先創用之「波特王」作為商標而提出系爭商標之申請，應有正當合法權源，尚無悖於誠實信用原則之情，自難認參加人係因知悉他人商標存在，而以不正競爭行為意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。至原告所舉與參加人簽訂之甲證3至6合約內容之主張，係雙方基於經紀合約所生之相關權益歸屬爭議，此一爭議尚與系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1項第12款規定無涉。

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人陳述及聲明：

01 一、依甲證6第2條第4點約定文義，可知限於因該委任合約而由
02 原告規劃設計生產製造之姓名相關權利始歸屬於原告，參加
03 人早在與原告簽立相關藝人經紀委任契約前，即已創設「波特
04 王」作為別名，並用於公開網路社群、影音平台表彰個人
05 人格、形象、提供創作、表演等影片服務用途，「波特王」
06 之名稱顯非原告「規劃設計生產製造」，依前述合約反面解
07 釋，自非歸屬於原告。參加人於105年12月2日與原告簽立相
08 關合約前，已使用「波特王」別名，主觀上已有以「波特
09 王」為名向市場宣傳服務之商標使用行為。參加人為「波特
10 王」相關權利之所有人，與原告間契約又未約定雙方合約存
11 續期間不得自行以「波特王」申請註冊商標，申請系爭商標
12 之註冊自屬有正當合法權源，並無因知悉他人商標存在而以
13 不正競爭行為意圖仿襲商標而搶註情事，自無商標法第30條
14 第1項第12款規定之適用。

15 二、聲明：駁回原告之訴。

16 伍、爭點（卷二第41頁）：

17 系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註
18 冊之情形？

19 陸、本院判斷：

20 一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似
21 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
22 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他
23 人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意
24 旨為：1.本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦
25 寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人
26 有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿
27 襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之
28 事由。2.至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契
29 約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據
30 論理法則及經驗法則加以判斷。

01 二、系爭商標圖樣係由未經設計之中文「波特王」三字所組成。
02 依參加人提出之異議答證2至4及戊證1資料，可知在105年12
03 月2日與原告簽立甲證3及後續甲證4至甲證6經紀合約之前，
04 於98年間參加人即以「波特王」為名設立個人臉書頁面，自
05 100年1月8日起使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTu
06 be頻道，上傳包含以「波特王」為標題之影片，如「波特
07 王-Test. ESP Ltd M-200FM」等，並陸續於該頻道發布吉他
08 演奏、參與樂團表演、與同學互動之Vlog等公開影片，並將
09 影片上傳其個人使用之臉書「波特王」頁面，而於原告提供
10 之甲證8資料中，亦見參加人於104年6月13日之臉書貼文，
11 以「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀
12 之演藝工作照片（卷一第103頁），再佐以甲證3第5.6條約
13 定「乙方不得擅自更改或放棄沿用的姓名或藝名」（卷一第
14 53頁），堪認參加人早在與原告簽約前，即以「波特王」為
15 其別名，用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形
16 象，提供創作、表演等影片服務用途，嗣以自己「波特王」
17 別名與原告簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表
18 演服務，則參加人以自己別名「波特王」之前述使用淵源申
19 請系爭商標註冊，尚難認屬「非出於自創加以仿襲註冊」之
20 情形，依前述說明，應非商標法第30條第1項第12款本文規
21 定範疇，自無該款規定之適用。

22 三、原告以甲證3第2.3條及第3.4條、甲證5第3條及甲證6第2條
23 第4點等約定，主張雙方就「波特王 Potter King」之姓名
24 （藝名）、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利，均
25 歸屬於原告所有，並擁有因參加人履行合約的任何演藝工作
26 所產生或由此產生之表演權、版權等著作權及其相關之智慧
27 財產權，該「波特王」藝名及其相關智慧財產權利依雙方合
28 約約定均歸原告所有等情，核屬原告與參加人雙方基於經紀
29 合約所生相關權益歸屬之民事爭議。而原告聲請傳訊證人袁
30 豫蓉、王漪惠、吳深得欲證明系爭三影片為原告拍攝製作；
31 傳訊證人李咸臻欲證明雙方合約約定真意、釐清簽約情況等

情（卷一第27頁、卷二第52頁），均與雙方合約事項有關，並無礙於本件無商標法第30條第1項第12款本文規定適用之判斷，應無必要，附此敘明。

柒、綜上所述，系爭商標應無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

玖、結論：本件原告之訴為無理由，依110年12月8日修正公布之智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 2 月 29 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 吳俊龍

法 官 陳端宜

以上正本係照原本作成。

一、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；如於本判決宣示或公告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）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4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. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或

為訴訟代理人	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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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 113 年 2 月 29 日

書記官 吳祉瑩