

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商訴字第42號

民國113年01月25日辯論終結

原告 黎明傳播有限公司

代表人 劉靜慧

訴訟代理人 朱瑞陽律師

許雅婷律師

卓映初律師

被告 經濟部

代表人 王美花

訴訟代理人 蔡宜雯

參加人 方宗寅即振宗藝術團

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年5月15日經訴字第11217303500號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，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、本件參加人經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，經核並無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依到場當事人之聲請，准由到場當事人為辯論，並為判決。

二、事實概要：參加人於民國109年11月3日以「神將少女」商標，指定使用於經濟部智慧財產局(下稱智慧局)所公告商品及服務分類第41類之「現場表演；歌劇演出；話劇演出；音樂演奏；藝人表演服務；劇院演出；教育服務；技藝訓練班；才藝補習班；學校教育服務；培訓服務；舉辦娛樂運動及文化活動；籌辦文化或教育目的之展覽；舉辦教育競賽；舉辦娛樂競賽；影展；休閒育樂活動規劃；派對籌劃(娛樂)；舞會安排；籌辦表演(經理人服務)；代售各種活動展覽比賽入場券；娛樂票務代理服務；表演座位預訂；舉辦娛

樂活動；舉辦文化活動；娛樂服務；休閒娛樂資訊；影片錄
影片碟影片之製作；電視娛樂節目之策劃製作；錄音工作室
服務；電影製片廠服務；影音設備租賃；表演場所出租；攝
錄影；攝影報導」服務，向智慧局申請註冊。經該局審查，
准列為註冊第2136121號商標(下稱系爭商標)。嗣原告以系
爭商標有違商標法第30條第1項第12款規定，對之提起異
議。經智慧局審查，以111年11月28日中台異字第1100296號
商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。參加人
不服，提起訴願，經經濟部撤銷原處分，並命智慧局於4個
月內另為適法之處分。原告不服，遂依法提起本件行政訴
訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定應予撤銷，參
加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參
加人獨立參加本件訴訟。

三、原告主張略以：伊為國內著名電視劇製作公司，前於109年
間因為參與訴外人中華電視股份有限公司(下稱華視)公開招
標「109年台語頻道節目製作『趨勢劇集』採購案」(下稱系
爭採購案)而由伊公司製作人黎竹平與文化部影視及流行音
樂發展司司長曾金滿於通訊軟體上討論戲劇名稱定為「神將
少女八家將」，其後並邀集編劇陳瓊樺撰擬劇本。黎竹平嗣
後收受陳瓊樺所交付之人物介紹、故事大綱、人物關係圖之
PDF檔後，再轉傳予參加人，陸續將各集劇本word檔傳予參
加人，並於109年12月至華視簡報說明，於110年1月18日與
華視簽署節目製作採購契約書。伊主觀上確有將「神將少
女」作為商標(下稱據以異議商標)向市場宣傳、促銷之意，
亦有先使用據以異議商標之客觀事實。詎參加人竟於109年1
月5日向智慧局申請註冊系爭商標，顯屬搶註行為。至參加
人107年帶領女子八家將團員前往泰國觀光旅展宣傳活動演
出所拍攝之兩部影片內容僅有「TAIWAN ONE MORE TIME WIT
H Card」文字，而無「神將少女」之宣傳字樣，實與參加人
主張其於107年即使用系爭「神將少女」商標介紹女子八家
將相互齟齬。又參加人上傳該兩部影片至YouTube上之影片

01 標題固均有「神將少女」之名稱，然依YouTube頻道官方網
02 站之編輯影片設定介紹，「影片的標題」、「字幕」均屬可
03 變更設定者，自無從以參加人拍攝之影片標題或字幕載有
04 「神將少女」字樣，作為其於107年間即已使用系爭「神將
05 少女」商標之佐證。綜上，系爭商標應有商標法第30條第1
06 項第12款規定之適用等語。聲明：訴願決定撤銷。

07 四、被告則以：我國商標法採註冊主義，而非使用主義，縱商標
08 使用在先，倘未申請註冊，即不受商標法保護。至商標法第
09 30條第1項第12款係例外賦予先使用商標者救濟之權利，商
10 標權人嗣後是否申請註冊該先使用之商標，並非該款規定所
11 需論究。原告所提事證，或日期在系爭商標註冊申請日之
12 後，或僅載有年份而無從知悉其確切日期，或與據以異議商
13 標無涉，均無從證明據以異議商標於系爭商標申請日前有先
14 使用之客觀事實。至通訊軟體對話紀錄難以證明原告於當時
15 主觀上已有向市場促銷或宣傳服務之行為，且客觀上足以使
16 相關消費者認識其為商標，原告委託他人製作戲劇，亦非係
17 對不特定多數人之行為，則無論原告嗣後有無申請據以異議
18 商標註冊之意圖，均不影響系爭商標並無商標法第30條第1
19 項第12款規定適用之結論等語置辯。聲明：駁回原告之訴。

20 五、參加人經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，惟
21 於準備程序時到場陳稱略以：伊前於107年帶領女子八家將
22 團員前往泰國觀光旅展宣傳活動演出時，即已使用「神將少
23 女」名稱介紹女子八家將，演出時之兩段拍攝影片分別於西
24 元2018年6月1日及11日上傳至訴願人YouTube頻道，故「神
25 將少女」確為伊最先發想創用並使用之商標，系爭商標並無
26 商標法第30條第1項第12款規定之適用等語。聲明：駁回原
27 告之訴。

28 六、本件爭點：系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1項第12
29 款規定之情形，應予撤銷註冊？

30 七、本院得心證之理由：

01 (一)按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務
02 之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來
03 或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」
04 不得註冊，為商標法第30條第1項第12款本文所規定。次按
05 商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以
06 使相關消費者認識其為商標：□將商標用於商品或其包裝容
07 器。□持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。□將商
08 標用於與提供服務有關之物品。□將商標用於與商品或服務
09 有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子
10 媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條
11 亦定有明文。是綜觀前述規定，可知主張依商標法第30條第
12 1項第12款規定排除他人商標之註冊者，必該主張者有先使
13 用商標之事實，而所謂「使用商標」之定義，依商標法第5
14 條規定，須出於行銷之目的，為該條所列客觀行為之實施
15 者，始足以構成商標之使用。至所謂「行銷之目的」，乃指
16 基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品或服務而
17 言。倘商標所提供之服務只是專為自己之事務或商品，非對
18 一般不特定多數人，即非對相關消費者所提供之服務，仍不
19 得認為係商標之使用行為。

20 (二)系爭商標係由未經特殊設計之楷書「神將少女」中文字構
21 成，指定使用於智慧局所公告商品及服務分類第41類服務
22 (參附表附圖所示)。本件原告援引商標法第30條第1項第12
23 款規定，主張參加人因業務往來關係而知悉據以異議商標之
24 存在，意圖仿襲而搶註系爭商標，自有應撤銷之事由云云，
25 雖據其提出申證2之「中華電視股份有限公司109年台語頻道
26 節目製作『趨勢影集』企劃書」、申證3之110年1月18日
27 「中華電視股份有限公司節目製作採購契約書」、申證5之1
28 09年11月27日「工作人員同意書」及「授權同意書」、申證
29 6之110年3月5日「《神將少女》林韋君扮刑具爺濺血 張勳
30 傑、楊子儀操到鐵腿」新聞報導、申證7之西元2020年11月2
31 6日至2021年2月13日「黎大業與方志常Line對話紀錄」、申

證8之110年7月16日「國巨律師事務所函」、申證15之黎竹平與參加人Line對話紀錄」、申證16之「臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第7648號不起訴處分書」、申證17智慧局商標檢索系統網頁截圖等資料為證，惟上開資料或日期在系爭商標申請註冊日之後，或無日期可稽，或僅載有年份未載有月日，而無從知悉其確切日期，或與據以異議商標之使用無涉，尚無法作為原告於系爭商標申請註冊日(109年11月3日)前已有先使用據以異議商標之論據。

(三)原告於本院審理時雖再以甲證1即黎竹平與曾金滿於通訊軟體中之對話紀錄、甲證2之「編劇聲明/切結書」、甲證3之企劃書(本院卷第73頁至第121頁)、甲證4之採購契約書(本院卷第123頁至第129頁)、甲證5之參加人出具之同意書(本院卷第131頁、第133頁)、甲證6之新聞報導(本院卷第135頁至第139頁)及與參加人、陳瓊樺、方帥等人之通訊軟體對話紀錄(本院卷第143頁至第164頁)等為證，用以證明其在系爭商標申請註冊前確有先使用據以異議商標之事實。惟查，上開證據皆為原告於異議程序中業已提出之資料，本院不採之理由亦已說明如上，姑不再贅。茲綜觀上開資料性質，均係戲劇節目製作前期階段相關人員文書往來討論等過程，並非對外部不特定人行銷戲劇商品之資料，至多僅能證明原告當時確有籌劃拍攝「神將少女八家將」戲劇之計畫，尚難證明原告當時已有向市場促銷或宣傳服務的行為，並足以使相關消費者認識原告以之作為商標行銷其商品或服務。又縱使曾金滿、陳瓊樺、華視及參加人相對於原告而言屬外部人士，惟就戲劇節目之製作目的而言，其最終目的係將完成品對外公開播放，其所訴求之相關消費者乃不特定之視聽大眾，相對於不特定之視聽大眾而言，上開往來資料僅屬戲劇商品完成前之內部籌備文件與對話紀錄，尚難認為已經符合首揭商標法第5條所規範之「商標使用」定義。準此而言，原告於系爭商標申請註冊前之內部討論及籌備行為既不能認為已該當商標法第5條規定之「商標使用」要件，即無從認為原告

於系爭商標申請註冊前已先使用據以異議商標，得依商標法第30條第1項第12款規定主張權利。至參加人之行為究該當何種非難態樣，已非本條規定所須探究範圍，是原告上開主張，均非可採。

(四)至原告主張參加人所提照片未見使用系爭商標之事實，而YouTube影片之標題雖有記載系爭商標文字，惟影片內容亦未見使用系爭商標，且YouTube影片之標題乃可事後修改之資料，不足以證明參加人確於107年間起即使用系爭「神將少女」商標云云。經查，參加人所提前開照片及影片內容確實未使用系爭商標，而關於YouTube影片標題乃屬可嗣後修改一節，被告亦表示無意見(本院卷第283頁)，是上開照片及影片尚不足以作為參加人使用系爭商標之證據。惟縱認原告前開主張可採，亦僅係參加人有無使用系爭商標問題，仍無從據以證明原告於系爭商標申請註冊前已有實際先使用據以異議商標之客觀事實，是原告前開指摘並不影響系爭商標確無商標法第30條第1項第12款規定適用之結論。

八、綜上所述，本件原告無法證明其在系爭商標申請註冊前已先使用據以異議商標，是被告認系爭商標之註冊並無商標法第30條第1項第12款規定情形，進而撤銷智慧局所為原處分，命智慧局於4個月內另為適法處分，並無不當。原告訴請撤銷訴願決定，即無理由，應予駁回。

九、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由，已與本件判決結果無涉，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，爰依修正前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 113 年 2 月 29 日

智慧財產第二庭

審判長法官 彭洪英

法官 曾啓謀

法官 汪漢卿

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，得不委任律師為訴訟代理人	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	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。

01

審 訴 訟 代 理
人

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

113

年

3

月

11

日

03

書記官 邱于婷