智慧財產及商業法院行政判決

113年度行商訴字第16號
民國113年9月11日辯論終結

原　　告　張宛庭
訴訟代理人　孟欣達律師
被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威
訴訟代理人　李澤艷
參　加　人　張佩菁
訴訟代理人　張東揚律師
複 代理 人　廖嘉成律師
訴訟代理人　賴蘇民律師
複 代理 人　黃宇薇律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國113年1月16日經法字第11217309690號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定准許參加人聲請參加訴訟，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：

原告於民國109年11月17日以「小啡巷」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第43類之「冷熱飲料店；飲食店；小吃店；咖啡廳；咖啡館；流動咖啡餐車；流動飲食攤；快餐車；小吃攤；泡沫紅茶店；餐廳；速食店；外燴；複合式餐廳」服務申請註冊。經被告審准列為註冊第02156052號商標（圖樣如附圖一所示，下稱系爭商標）。嗣參加人於110年8月26日以系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定情形提起異議，經被告審查以112年6月13日中台異字第G01100475號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處

分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於113年1月16日以經法字第11217309690號訴願決定駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依聲請准許參加人參加本件訴訟（本院卷第182至183頁）。

貳、原告主張及聲明：

一、被告就商標法第30條第1項第12款規定之適用，毫無就法條規定要件為論述認定，自創「只要發布於社群媒體平台，即推定或視為所有競爭者即知悉」於法不合之論據，架空商標註冊主義之立法政策。系爭商標是由迪士尼電影「小飛象」發想而來，原告與參加人從不具有契約及業務往來關係，而現代社會之餐飲經營行銷模式，未於Facebook、Instagram等社群媒體平台發布相關資訊者為少數，縱使原告與參加人具同業關係，亦不可謂所有咖啡業者相關資訊，原告均有義務完全掌握毫無遺漏。依原處分之認定，原告至少最晚發想系爭商標之時間，與神諭盃拉花大賽舉辦時間僅隔9天，斯時原告與參加人均未開始正式對外營業，客觀上不能存在地緣或業務經營關係，而參與該比賽人數僅20至30餘人，神諭咖啡臉書網頁按讚或留言人數大多僅個位數，實非知名，無任何實質證據指出參加人所提共同朋友將據以異議商標（圖樣如附圖二所示）告知原告，原告亦已提出其中2位之聲明書自證清白，且Facebook大數據運算下無可能將與原告非好友或追蹤關係之神諭咖啡貼文推播予原告，原告與參加人實際開業地點相距甚遠，原告未因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉參加人據以異議商標存在，亦無意圖仿襲之情事。

二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

參、被告答辯及聲明：

一、依參加人提出申證4之Facebook網頁資料，可知參加人以「小啡巷Coffee Lane/外帶咖啡吧」為名開立粉絲專頁，於109年11月14日開始試營運期間，已經將據以異議商標文字

標示於招牌，使用於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實。系爭商標與據以異議商標近似程度極高，指定使用之服務與據以異議商標先使用之前揭商品及服務屬同一或高度類似。原告所提答證1至4僅可推論原告係109年9月28日發想出「小啡巷」文字，而參加人提出之申證2、10對話截圖可認參加人以「小啡巷」作為開店店名之發想始於109年5月12日，再依申證3可知於同年9月19日舉辦之「2020第一屆勝者為王全國拉花大賽 神諭盃」海報、活動資訊及當日活動背板上，可見贊助單位有參加人之據以異議商標文字及大象設計圖，海報於同年月19日上傳於ORACLE COFFEE之Facebook網頁，向不特定大眾公開，均早於前揭原告就系爭商標文字發想日。且以「小啡巷」用於茶、咖啡飲料商品及提供咖啡店服務有其獨創性，原告與參加人為競爭同業，對相關資訊較一般人熟悉且關注，二者商標文字完全相同，實難謂系爭商標係由原告自行設計、獨立發想而提出申請，原告應係於申請日前知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而提出申請，有商標法第30條第1項第12款規定之適用。

二、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人陳述及聲明：

一、原告前因另案註冊第02154765號「小啡巷」商標，有商標法第30條第1項第12款規定事由，經被告審酌異議成立而撤銷其註冊，經原告提起訴願、行政訴訟，業經最高行政法院以113年度上字第278號裁定駁回上訴確定在案，案情與本件雷同。依原告及參加人所提證據，參加人早於系爭商標申請日前，即已發想創用據以異議商標於茶、咖啡、飲料、咖啡店等商品及服務，並於109年9月19日咖啡拉花大賽、同年10月30日起於Facebook、Instagram粉絲頁以及實體店面懸掛招牌等處，多次公開先使用據以異議商標，加以原告與參加人間具有同業關係及密切地緣生活圈，依一般經驗法則判斷，原告應係事先知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而提出系爭商標註冊申請，原處分及訴願決定並無違誤。

二、聲明：駁回原告之訴。

伍、爭點（本院卷第267頁）：

系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形？

陸、本院判斷：

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，不得註冊。其立法意旨為：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。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.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。

二、參加人使用據以異議商標情形審酌如下：

㈠依申證3之ORACLE COFFEE網頁、「Oracle coffee-神諭咖啡（台中大城店）」Facebook粉絲專頁截圖，可知ORACLE COFFEE於109年9月19日舉辦「2020 第一屆 勝者為王全國拉花大賽 神諭盃」賽事，該賽事之海報、活動資訊及當日活動背板上均可見贊助單位之商標，其中包含據以異議商標字樣及象腳設計圖，該海報亦於同日上傳至其Facebook粉絲專頁，且於該粉絲專頁同年9月16日貼文可見「小啡巷咖啡館預計在今年10月試營運」等內容，足認參加人有以據以異議商標字樣及象腳設計圖做為表彰咖啡店服務之商標，並透過贊助ORACLE COFFEE公開舉辦之活動以行銷宣傳其「小啡巷」咖啡館開業資訊之事實。

㈡依申證4「小啡巷 Coffee Lane / 外帶咖啡吧」Facebook粉絲專頁，可見參加人於西元2020年10月30日即以據以異議商標字樣及象腳設計圖做為開設前揭粉絲專頁之標識，於同年

11月10日貼文記載「試營運時間109.11.14」內容，且貼文照片顯示門口招牌標示有據以異議商標字樣及象腳設計圖，該貼文下方並有數則同年月11日至13日之留言；另該粉絲專頁同年11月14日貼文載有「試營運第一天 感謝今天來的每一位客人朋友」內容，且貼文照片可見茶飲料上貼有據以異議商標字樣及象腳設計圖之貼紙，並有消費者於該貼文下方上傳於該店試營運期間前往消費之照片及「來了小啡巷品嚐之後感覺溫馨又幸福」內容之留言；申證5資料亦可見參加人於同年11月2日在Facebook粉絲專頁公開有據以異議商標字樣招牌之實體店面照片，堪認參加人有以Facebook粉絲專頁及於實體店面招牌上公開使用據以異議商標表彰其茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實。

㈢依參證3參加人Instagram粉絲專頁，可見據以異議商標及象腳設計圖標識，並有「2020年10月31日」日期之記載，可認參加人有以Instagram粉絲專頁公開行銷宣傳其茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務使用據以異議商標之事實。

㈣依上所述，參加人於實體店正式營運前，為行銷目的，以贊助活動或試營運方式將據以異議商標字樣及象腳設計圖以醒目方式標示於店面招牌及茶飲料商品，並將咖啡店相關資訊公開刊載於Facebook、Instagram粉絲專頁，足使相關消費者認識據以異議商標字樣為其表彰於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之識別標識，符合商標法第5條商標之使用規定，堪認於系爭商標109年11月17日申請註冊前，參加人有使用據以異議商標於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實。

三、系爭商標與據以異議商標均係由橫書中文「小啡巷」所構成，二者僅是否以手寫字體呈現之些微差異，無論於外觀、讀音及觀念上皆極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，異時異地隔離整體觀察，或實際交易連貫唱呼之際，實不易分辨，應屬近似程度極高之商標。

四、系爭商標指定使用之「冷熱飲料店；飲食店；小吃店；咖啡廳；咖啡館；流動咖啡餐車；流動飲食攤；快餐車；小吃

攤；泡沫紅茶店；餐廳；速食店；外燴；複合式餐廳」服務，與據以異議商標先使用之茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務相較，或皆為提供消費者餐飲服務，或前者服務經常提供後者商品之銷售，在滿足消費者需求或服務提供者上，具有關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或高度類似之商品或服務。

五、參加人於系爭商標申請註冊前，已有先使用據以異議商標於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實，已如前述。而參加人開業資訊及據以異議商標使用既透過Facebook網頁向不特定人公開，大眾即有接觸之可能。徵以原告與參加人同屬經營咖啡店之業者，對於咖啡飲料相關商品或咖啡店服務之市場情形必然較一般人關注，不難藉由業務經營、參與活動或瀏覽相關網站資訊等方式，得知先使用於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之據以異議商標。且據以異議商標之中文「小啡巷」非既有詞彙，有其獨創之巧思，他人偶然以完全相同之文字組合作為商標之可能性極低，原告於其後以近似程度極高之系爭商標指定使用於同一或高度類似之服務申請註冊，實難諉為巧合，原告應係基於同業間之業務經營關係，知悉參加人先使用之據以異議商標，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。

六、原告主張其於109年9月28日發想系爭商標，並非因與參加人具有特定關係或透過訴外人或知名度有限之賽事，知悉據以異議商標而加以仿襲云云，並提出答證1至4及聲證1為證。經查：

㈠答證3「『小啡巷coffee alley』店名發想由來」之陳述文，為原告自製私文書，參加人多所質疑（見乙證1卷第111至112頁），而原告所提與房仲業者之LINE對話紀錄截圖中未見提及「小啡巷」，係於西元2020年9月28日原告與設計人員之對話中始見原告告知設計人員「我們名字想好惹」、「小啡巷」，依前揭資料所示僅可得知原告最早係於109年9月28日提出「小啡巷」文字之事實。

㈡依申證2、申證10、申證11之LINE對話紀錄截圖，可知參加人表弟（兼共同經營者）與其朋友於西元2020年5月12日即於對話中討論店名之筆畫、吉凶，其對話內容略為「咖啡巷」、「咖啡象」、「巷咖」、「就是吉了」、「因為我表姊希望有大象的元素」、「所以我才以諧音象去發想」、「巷」、「小啡巷」、「然後剛剛跟我表姊說」、「他居然喜歡」等文字，同年月21日參加人亦告知友人其店名為「小啡巷」，並於同年6月14日起與設計人員討論字體、圖形等，堪認參加人以「小啡巷」文字做為開店店名之發想，始於109年5月12日，早於原告提出「小啡巷」文字之時間。

㈢據以異議商標之中文「小啡巷」有其獨創之巧思，他人偶然以完全相同之文字組合作為商標之可能性極低，依被告商標檢索資料，以「小啡巷」做為商標主要識別文字申請及註冊者，亦僅原告及參加人（乙證1卷第155頁、本院卷第298至300頁），可知「小啡巷」文字用於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務確有其獨創性，而依前揭事證所示，參加人確有較早發想且有公開之情形，原告以近似程度極高之系爭商標指定使用於同一或高度類似之服務申請註冊，實難諉為巧合，已如前述，參以原告答證3於109年9月28日傳送之內容並未見選用「小啡巷」文字之討論磋商過程，尚無法合理解釋選用該文字非出於知悉及仿襲據以異議商標之結果。況於原告109年9月28日提出「小啡巷」文字之前，ORACLE COFFEE於同年9月19日舉辦之拉花大賽公開活動海報、活動資訊及當日活動背板上，均可見參加人之據以異議商標字樣，該比賽活動之相關訊息透過Facebook或官方網頁向不特定大眾公開，前述公開之網頁內容均非毫無觀看或按讚人數，再參諸參加人所提申證8人物關係圖，原告與參加人周圍交友圈有所交集，申證7Google地圖所示原告「小啡巷」店址與舉辦拉花大賽活動之高雄「神諭咖啡」位址之車程僅5分鐘（乙證1卷第42頁），原告並非毫無管道得知據以異議商標已先使用於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實，實難僅以原告所提

答證1、2顯示參賽人數及按讚分享人數甚少，聲證1所示有申證8中之2位友人聲明未透露「小啡巷」訊息，以及答證4晚於據以異議商標先使用日之原告實際使用系爭商標情形及部落客貼文，逕予推論原告選用「小啡巷」文字並非出於知悉及仿襲據以異議商標之結果，原告所為主張尚難採憑。

柒、綜上所述，系爭商標有商標法第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，依智慧財產案件審理法第2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　　9　　月　　30　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　蔡惠如

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

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。
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　　113　　年　　9　　月　　30　　日

書記官　吳祉瑩