智慧財產及商業法院行政判決

113年度行商訴字第19號

民國113年10月9日辯論終結

原告 慕康生技醫藥股份有限公司

代表人 沈國榮

訴訟代理人 潘正雄律師

李郁芬律師

被告 經濟部智慧財產局

訴訟代理人 盧耀民

參加人 以色列商安全製藥公司

代表人 Ron Gutterman

訴訟代理人 黃律陶律師

複代理人 林伯榮律師

上列當事人間商標評定事件，原告不服經濟部中華民國113年2月15日經法字第11317300400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：

原告之前手艾麗雅國際股份有限公司（下稱艾麗雅公司）於民國105年8月12日以「DT56a」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5類之「營養補充品」商品申請註冊，經准列為註冊第01840068號商標（圖樣如附圖一所示，下稱系爭商標），復於108年5月21日核准移轉登記予原告。110年9月29日參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定申請評定。案經被告審認系爭商標有前揭規定適用，以112年10月31日中台評字第H01100115號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下

01 稱原處分)。原告不服提起訴願，經濟部於113年2月15日以
02 經法字第11317300400號訴願決定駁回(下稱訴願決定)，
03 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
04 之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟(本院
05 卷第143至144頁)。

06 貳、原告主張及聲明：

07 一、參加人所提證據3至5僅是以DT56a作為商品成分名稱之標示
08 文字，無法證明有先使用之事實。被告所提原證3、4報導尚
09 不足使相關消費者認識DT56a為參加人使用之商標。系爭商
10 標為艾麗雅公司依與參加人間經銷合約行銷商品時主打之重
11 要成分，為確保DT56a之排他使用權，依經銷合約第3.2、3.
12 3、7.1條約定註冊系爭商標，為行銷商品所必要，並非基於
13 仿襲惡意，透過艾麗雅公司使用系爭商標，消費者可認識為
14 參加人以色列藥廠之獨家專利配方。原告係以艾麗雅公司唯
15 一股東地位取得系爭商標(即公司清算資產)，並非基於艾
16 麗雅公司意定轉讓，本件為經銷合約糾紛，與商標法第30條
17 第1項第12款規定無關。參加人提出本件商標評定構成權利
18 濫用且有違誠信原則，應予駁回。

19 二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

20 參、被告答辯及聲明：

21 一、依參加人提出之證據4、6、7、13，被告職權調查西元2012
22 年11月19日FEMARELLE臉書有關臺灣舉辦芙婷寶專家會議網
23 頁、西元2013年有關大統生技與芙婷寶相關新聞及網頁資
24 訊，佐以艾麗雅公司於系爭商標申請階段提出之答證8說明
25 函，DT56a具有商標識別性，消費者見DT56a時，皆與芙婷寶
26 商標並列，且由商品行銷資料中可知商品係由以色列進口，
27 非由原告或艾麗雅公司生產，堪認系爭商標105年8月12日申
28 請註冊日前，據以評定商標(圖樣如附圖二所示)有先使用
29 於更年期保健食品商品之事實。又二者商標均為相同外文數
30 字組合，構成相同之商標，所指定使用商品具高度類似關
31 係，再由參加人提出之證據6、7可知其與艾麗雅公司間具經

01 銷關係，艾麗雅公司顯因業務往來關係知悉據以評定商標之
02 存在。而依經銷合約第3.2、3.3、7.1條約定無法明確得知
03 參加人有同意經銷商註冊系爭商標，雙方對約定內容文字真
04 意，各執一詞，認知不同，參加人是否同意系爭商標申請註
05 冊並非無疑。再依原告於系爭商標申請階段所提答證8說明
06 函內容，艾麗雅公司表示係協助參加人申請登記商標，日後
07 再移轉予參加人，然艾麗雅公司直至解散清算完結，並未移
08 轉予參加人，自難認屬善意而無仿襲意圖。

09 二、聲明：駁回原告之訴。

10 肆、參加人陳述及聲明：

11 一、除援引被告答辯外，補充陳述如下：參加人於101年起為深
12 耕臺灣市場引進芙婷寶（FEMARELLE）系列商品，時常並列F
13 EMARELLE、DT56a作為商品識別標識，於系爭商標申請註冊
14 前，已有將據以評定商標作為商標使用之事實。參加人與艾
15 麗雅公司間具經銷關係，經銷合約第17.1條明確約定「與FE
16 MARELLE系列商品有關之所有智慧財產權均專屬於參加
17 人」，參加人並未同意或授權艾麗雅公司申請系爭商標註
18 冊。艾麗雅公司既無法依經銷合約第3.5、3.6條約定提出其
19 於申請註冊前提供申請文件予參加人，抑或於獲准註冊時，
20 以書面通知參加人，並向參加人提交官方核准文件副本，且
21 於申請註冊階段提出之說明函中載明日後均須轉讓予參加
22 人，惟至解散清算完結時，仍未移轉予參加人，反移轉予原
23 告，難認屬善意而無仿襲意圖。參加人未同意或授權系爭商
24 標之註冊，於發現艾麗雅公司擅自申請系爭商標等4個商標
25 註冊時，曾向原告表達抗議要求改正，原告僅移轉「芙嘉
26 寶」商標，後續就參加人之請求虛與委蛇，顯屬惡意妨害我
27 國交易公共秩序並造成消費者混淆誤認，參加人為促進消費
28 者辨識商品來源，保護企業商譽，提起本件評定解決紛爭。

29 二、聲明：駁回原告之訴。

30 伍、爭點（本院卷第178頁）：

01 系爭商標之註冊有無商標法第30條第1項第12款本文規定不
02 得註冊之情形？

03 陸、本院判斷：

04 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
05 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
06 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他
07 人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意
08 旨為：1.本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦
09 寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人
10 有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿
11 襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之
12 事由。2.至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契
13 約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據
14 論理法則及經驗法則加以判斷。

15 二、參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實：

16 (一)依參加人於評定階段提出之證據4照片，可見會議現場海報
17 標示「Femarelle (DT56a)」與「醫藥級保健食品植物性複
18 方類雌激素調節劑」商品照片，該照片與被告查得西元2012
19 年11月19日Femarelle臉書網頁所示照片（乙證1卷第157
20 頁）相同，可知參加人101年11月間有實際使用據以評定商
21 標字樣於更年期保健食品。再觀諸被告查得西元2013年6月2
22 7日鉅亨網報導（即原證3）、同年月28日yahoo!新聞報導
23 （即原證4），於報導大統生技代理進口以色列即參加人之
24 女性更年期保健食品芙婷寶時，將據以評定商標字樣與「芙
25 婷寶」商標並列呈現，亦可佐證參加人於102年間已將據以
26 評定商標使用於更年期保健食品。堪認參加人於系爭商標10
27 5年8月12日申請註冊前，有將據以評定商標使用於更年期保
28 健食品之事實。

29 (二)原告主張前揭證據不足使相關消費者認識DT56a為參加人使
30 用之商標云云。然參佐原告所提答證8（即原證5）自承據以
31 評定商標字樣係參加人於西元2003年間所研發之複合配方，

01 在參加人產製及銷售前，並非任何複方之通稱，亦非同業必
02 須或通常用以說明商品或服務之相關特性文字，具有商標識
03 別性，常與Femarelle或芙婷寶並列，足以表彰艾麗雅公司
04 代理銷售之商品來源等情（本院卷第61至63頁），且由商品
05 行銷資料中可知商品係由以色列進口，並非由原告或其前手
06 所產製，前揭證據可佐證參加人於系爭商標申請註冊前有先
07 使用之事實，原告主張不可採。

08 三、系爭商標與據以評定商標相較，二者均由相同之外文及數字
09 「DT56a」所構成，以具有普通知識經驗之消費者於購買時
10 施以普通之注意，極可能誤認二者來自同一來源，應屬構成
11 相同之商標。

12 四、系爭商標指定使用之「營養補充品」商品，與據以評定商標
13 實際先使用之更年期保健食品相較，二者同屬營養補充商
14 品，於功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所及消費
15 族群等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場
16 交易情形，應屬構成高度類似之商品。

17 五、本件應有商標法第30條第1項第12款本文規定之適用：

18 (一)參加人於系爭商標申請註冊前，有先使用據以評定商標於更
19 年期保健食品之事實，已如前述。而由參加人所提證據6、7
20 與GUTCO簽訂之獨家經銷合約、艾麗雅公司承受GUTCO前開經
21 銷契約權利義務之合約，可知參加人與GUTCO係於西元2012
22 年6月26日就FEMARELLE系列商品簽訂經銷契約，艾麗雅公司
23 則於西元2013年9月27日承受GUTCO上開經銷契約之所有權利
24 義務，參加人與艾麗雅公司間具經銷關係，艾麗雅公司顯係
25 因業務往來關係而知悉據以評定商標之存在。再徵以參加人
26 否認同意艾麗雅公司註冊系爭商標，依艾麗雅公司答證8
27 (即原證5)意旨係為經銷參加人營養補充商品必要而註冊
28 系爭商標，日後需轉讓予參加人（本院卷第62至63頁），然
29 直至解散清算完結艾麗雅公司並未移轉商標權。又原告自承
30 繼受取得系爭商標（本院卷第29至30頁），理應概括承受系
31 爭商標之權益及瑕疵（最高行政法院91年度判字第1382號行

01 政判決意旨參照)，卻於經銷關係終止已無以系爭商標推廣
02 行銷參加人商品必要之情況下，以經銷合約糾紛為由，對於
03 參加人移轉系爭商標之要求置之不理。綜觀上情，實難認系
04 爭商標之註冊屬善意而無仿襲意圖，本件應有商標法第30條
05 第1項第12款本文規定之適用。

06 (二)原告主張艾麗雅公司依經銷合約第3.2、3.3、7.1條約定註
07 冊系爭商標，為行銷商品所必要，係屬善意而無仿襲意圖。
08 原告係以艾麗雅公司唯一股東地位繼受取得系爭商標（即公
09 司清算資產），並非基於艾麗雅公司意定轉讓，本件為經銷
10 合約糾紛，與商標法第30條第1項第12款規定無關。參加人
11 提出本件商標評定構成權利濫用且有違誠信原則云云，並提
12 出答證8（即原證5）、答證12至14（即原證6）為證。然
13 查：

14 1. 答證8（即原證5）係艾麗雅公司於系爭商標申請註冊階段回
15 應被告核駁理由先行通知書之說明函，其意旨係為經銷參加
16 人營養補充商品必要而註冊系爭商標，日後需轉讓予參加
17 人，惟迄至經銷合約終止後，系爭商標均未轉讓予參加人，
18 實難認屬善意而無仿襲意圖，已如前述。且觀諸參加人所提
19 經銷合約（證據6）之第3.2、3.3條約定記載商品之註冊/登
20 記應以經銷商（按即艾麗雅公司）名義為之，經銷商取得獨
21 家經銷權、商品進口、行銷、經銷之註冊/登記程序應由經
22 銷商負責等事項；第7.1條記載經銷商應確保商品包裝之文
23 字等內容符合相關法令規定，均未就系爭商標之申請權或權
24 利歸屬為約定，依前述契約內容，並無法得知參加人是否同
25 意艾麗雅公司申請註冊系爭商標。再徵以經銷合約第17.1條
26 係約定與FEMARELLE系列商品有關之智慧財產權均屬於參加
27 人，參加人亦提出證據12之電子郵件堅詞否認同意或授權艾
28 麗雅公司申請系爭商標註冊（本院卷第114至116頁、第196
29 至198頁），原告就參加人知悉並同意系爭商標之註冊乙情
30 復未提出具體事證，僅以參加人依經銷合約及增補條款而有
31 持續供貨之事實，以及系爭商標於經銷合約期間如答證12至

01 14（即原證6）所示使用情形，尚不足以推斷系爭商標之註
02 冊已獲參加人同意，而為有利原告之論據。

03 2.依答證8（即原證5）之意旨，系爭商標既係為經銷參加人營
04 養補充商品之目的而為申請註冊，於經銷合約終止後，已無
05 以系爭商標推廣行銷參加人商品必要，參加人為維護據以評
06 定商標之商標權，並避免相關消費者將二者商標誤認為相同
07 或關聯之商品來源，依前揭商標法第30條第1項第12款規定
08 提起本件評定，難認有原告所謂專為損害他人為目的之權利
09 濫用或違反誠信原則情事，原告主張不足採。

10 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
11 不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不
12 合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

13 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
14 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

15 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
16 條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

17 中 華 民 國 113 年 11 月 1 日

18 智慧財產第一庭

19 審判長法 官 汪漢卿

20 法 官 蔡惠如

21 法 官 陳端宜

22 以上正本係照原本作成。

23 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
24 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
25 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
26 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
27 他造人數附繕本）。

28 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，
29 逕以裁定駁回。

30 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
31 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	<ol style="list-style-type: none"> 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，亦得為上訴審訴訟代理人	<ol style="list-style-type: none"> 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。
<p>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。</p>	

03 中 華 民 國 113 年 11 月 1 日
04 書記官 吳社瑩