

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 114年度行商訴字第11號

03 民國114年9月10日辯論終結

04 原 告 毅欣有限公司

05 代 表 人 陳建志

06 訴訟代理人 方雍仁律師

07 沈恆律師 (兼上二人之送達代收人)

08 被 告 經濟部智慧財產局

09 代 表 人 廖承威

10 訴訟代理人 盧耀民

11 參 加 人 信濃川有限公司

12 代 表 人 董佳純

13 訴訟代理人 翁林瑋律師 (兼上一人及次一人之送達代收人)

14 何婉菁律師

15 上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國114年2
16 月6日經法字第11317308260號訴願決定，提起行政訴訟，並經本
17 院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

18 主 文

19 一、原告之訴駁回。

20 二、訴訟費用由原告負擔。

21 事實及理由

22 一、爭訟概要：

23 參加人信濃川有限公司（原名：東和商貿有限公司）前於民
24 國111年8月25日以「信SHIN梅酒ういすきWHISKY UMESHU 江
25 井ヶ嶋酒造謹釀及圖」（嗣修正商標名稱為「信 SHIN梅酒
26 ういすきWHISKY UMESHU及圖」）商標，指定使用於當時商
27 標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第33類之「白蘭

01 地酒；威士忌酒；伏特加酒；雞尾酒；清酒；高粱酒；蘭姆
02 酒；葡萄酒；烈酒；甜酒；汽泡酒；蒸餾酒；黃酒；含酒精
03 飲料（啤酒除外）；燒酒；白酒；梅酒；酒（啤酒除外）；
04 釀造酒；非以啤酒為主之預混酒精飲料」商品，向被告申請
05 註冊，經被告核准列為註冊第2295821號商標（下稱系爭商
06 標，如附圖1所示）。嗣原告以系爭商標之註冊有商標法第3
07 0條第1項第12款規定之適用，對之提起異議。被告以113年4
08 月29日中台異字第G01120237號商標異議審定書為系爭商標
09 之註冊應予撤銷之處分（下稱前次處分）。參加人不服，提
10 起訴願，並檢附據以異議商標權人日商江井ヶ嶋酒造株式會
11 社所出具之「商標改作暨申請註冊同意書」。被告認前次處
12 分所憑之基礎事實已有變更，有重行審酌之必要，另以113
13 年6月19日（113）智商00348字第00000000000號函自行撤銷
14 前次處分，經經濟部以同年7月26日經法字第00000000000號
15 訴願決定書為「訴願不受理」之決定。經被告重為審查，再
16 以同年9月18日中台異字第G01130311號商標異議審定書為
17 「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以
18 114年2月6日經法字第00000000000號訴願決定駁回後，向本
19 院提起訴訟。本院認本件訴訟的結果，如認定應撤銷訴願決
20 定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職
21 權命參加人獨立參加被告之訴訟。

22 二、原告主張要旨及聲明：

23 (一)參加人於異議期間先後製造答證2-2（即丙證3-2）及答證6
24 （即丙證5）之所謂「授權書」，捏稱該兩份文件為同一文
25 件，遭原告公司戳破此二者明顯為不同文件。又參加人提出
26 之答證3（即丙證4），不僅日期係於系爭商標遭異議後所事
27 後製作，且參加人發信時間與日本回覆時間顛倒錯亂，更係

01 離譜，且電子郵件中根本從未提到任何授權或同意參加人在
02 台灣註冊商標等字樣。

03 (二)據爭商標（如附圖2所示）為「江井ヶ嶋酒造株式會社」
04 （下稱先使用人）先使用於梅酒商品，且系爭商標與之高度
05 近似，並皆使用於酒類商品。又參加人因與先使用人有業務
06 往來，知悉據爭商標之存在。故系爭商標已違反商標法第30
07 條第1項第12款規定。本件應以系爭商標核准註冊審定時，
08 參加人是否已得先使用人同意申請註冊為斷，縱參加人於11
09 3年5月9日訴願證6（即丙證6）「商標改作暨申請註冊同意
10 書」取得先使用人的事後同意，亦不應使其搶註商標行為溯
11 及合法有效。

12 (三)參加人狡辯係於103年取得日本於台灣申請商標註冊之同意
13 等云云，果若參加人所辯可採。何以遲至112年（將近10
14 年）才在臺灣申請商標註冊？

15 (四)聲明：

16 1.原處分及訴願決定均予撤銷。

17 2.被告就系爭商標，應作成異議成立，註冊應予撤銷之審
18 定。

19 三、被告答辯要旨及聲明：

20 (一)本件據原告檢送申證2之西元2009年至2020年間相關網頁資
21 料，可見經設計之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」
22 相結合或經設計之中文「梅酒」、日文平假名「ういす
23 き」、梅子圖相結合標示於威士忌梅酒瓶子標籤上，並可見
24 製造者「江井ヶ嶋酒造株式會社」等相關資訊。據此，堪認
25 江井ヶ嶋酒造株式會社（即先使用人）在本件系爭註冊第02
26 295821號商標111年8月25日申請註冊前，有將前述商標先使
27 用於威士忌梅酒商品之事實。

01 (二)系爭商標與據爭商標屬高度近似之商標，且系爭商標與據爭
02 商標使用於高度相似之商品。又本案依答證1及申證4，可知
03 先使用人與參加人所屬集團有合作關係；答證2-1、2-2、2-
04 3、6（即丙證3-1、3-2、3-3、5）之電子郵件、授權書、公
05 證證書、公證書，可認商標權人知悉據爭商標之存在；據訴
06 願證6（即丙證6）之令和6年第40號公證書及商標改作暨申
07 請註冊同意書，先使用人已同意本案系爭商標之註冊。故本
08 案自無商標法第30條第1項第12款本文規定之適用。

09 (三)聲明：原告之訴駁回。

10 四、參加人陳述要旨及聲明：

11 (一)丙證4之時間點，是因台灣與日本時差的關係，況先使用人
12 還幫我們出具丙證6進行公證程序，本件根本無任何先使用
13 人不知情或未同意之情形存在。

14 (二)參加人早於103年9月即與先使用人合作，參加人與先使用人
15 合作往來逾10年，系爭商標係經先使用人授權使用並同意參
16 加人改作而來（丙證3-1至3-3），且先使用人已先後簽署授
17 權書及商標改作暨申請註冊同意書，並多次協助參加人於日
18 本進行公證程序（丙證5、6），參加人於獲准註冊後更主動
19 通知先使用人上情（丙證4），顯見參加人申請系爭商標註
20 冊係經先使用人之同意、並無任何仿襲行為及搶註意圖。

21 (三)雖先使用人公證之時間在系爭商標准予註冊之後，但先使用
22 人於商標改作暨申請註冊同意書已明確表明「自始知悉並同
23 意」，揆諸最高行政法院之見解，該同意書之效力自應補正
24 溯及至准予註冊之前。

25 (四)聲明：原告之訴駁回。

26 五、爭點（本院卷第191頁）：

01 系爭商標有無第30條第1項第12款不准註冊之事由？參加人
02 申請系爭商標是否已經先使用人之同意？

03 六、本院的判斷：

04 (一)應適用之法令：

05 1.商標法第50條規定，異議商標之註冊有無違法事由，除第
06 106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定。系
07 爭商標於111年8月25日申請，於112年5月16日註冊公告，
08 本件並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故系爭
09 商標有無違法事由，應依系爭商標註冊公告時即105年11
10 月30日修正公布、同年12月15日施行之商標法為斷（以下
11 僅稱商標法）。

12 2.依商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之
13 一，不得註冊：……□相同或近似於他人先使用於同一或
14 類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契
15 約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意
16 圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此
17 限。」從而，適用本款之要件，包括：

18 (1)相同或近似於他人先使用之商標。

19 所謂「近似於他人先使用之商標」，係指具有普通知識
20 經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，經異時異地
21 隔離觀察，有可能誤認標示系爭商標及先使用商標之商
22 品或服務係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，
23 倘消費者不致產生同一或關聯來源之誤認，即難謂有何
24 剽竊襲用他人先使用商標之情事。

25 (2)使用於同一或類似商品或服務。

01 判斷是否「使用於同一或類似商品或服務」時，須確定
02 先使用商標為何，繼而確定先使用商標所使用之商品或
03 服務，方能依本款正確判斷意圖仿襲而申請註冊之商
04 標，是否使用於同一或類似商品或服務。

05 (3)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關
06 係，知悉他人商標存在。

07 (4)未經他人同意申請註冊。

08 (5)須基於仿襲之意圖而申請註冊（最高行政法院113年上
09 字第560號判決意旨參照）。

10 (二)先使用人於系爭商標申請註冊前有將據爭商標先使用於威士
11 忌梅酒（如附圖2所示）：

12 原告檢送申證2之2009年至2020年間相關網頁資料，可見經
13 設計之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」相結合或經
14 設計之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」、梅子圖相
15 結合標示於威士忌梅酒瓶子標籤上，並可見製造者「江井ヶ
16 嶋酒造株式會社」等相關資訊，堪認江井ヶ嶋酒造株式會社
17 （即先使用人）在系爭商標111年8月25日申請註冊前，有將
18 前述商標先使用於威士忌梅酒商品之事實。

19 (三)系爭商標與據爭商標屬高度近似之商標。

20 系爭商標，係由經設計之中文「信」、「梅酒」、外文「SH
21 IN」、「WHISKY UMESHU」、日文平假名「ういすき」、梅
22 子圖、木桶圖結合所組成（如附圖1所示），與先使用人先
23 使用之據爭商標（如附圖2所示）相較，二者或皆有設計如
24 出一轍之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」，或皆有
25 相同之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」、梅子圖組
26 合，且系爭商標該中文及日文平假名字體放大占系爭商標大
27 部分比例，兩造商標整體於外觀、觀念及讀音極相彷彿，若

01 其標示在相同或類似的商品上時，具有普通知識經驗之消費
02 者，於購買時施以普通之注意，經異時異地隔離觀察，有可
03 能誤認標示系爭商標及先使用之據爭商標之服務係來自同一
04 來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬高度近似之商標。

05 (四)系爭商標與據爭商標使用於高度相似之商品。

06 系爭商標指定使用於第033類「白蘭地酒；威士忌酒；伏特
07 加酒；雞尾酒；清酒；高粱酒；蘭姆酒；葡萄酒；烈酒；甜
08 酒；汽泡酒；蒸餾酒；黃酒；含酒精飲料（啤酒除外）；燒
09 酒；白酒；梅酒；酒（啤酒除外）；釀造酒；非以啤酒為主
10 之預混酒精飲料」商品，與據爭商標先使用之威士忌梅酒商
11 品相較，二者均屬酒類相關商品，在性質、功能、製造業
12 者、消費族群及行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，如
13 果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情
14 形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有
15 關聯之來源者，應屬同一或高度類似之服務。

16 (五)先使用人已同意系爭商標之註冊：

17 1.先使用人與系爭商標權人所屬集團有合作關係。

18 依參加人所提之答證1商標權人集團網站網頁及原告所提
19 之申證4（參加人與先使用人間合作關係資料），可知先
20 使用人與參加人所屬集團間確有合作關係。

21 2.系爭商標申請註冊前，系爭商標權人知悉據爭商標存在；
22 依丙證3-1、3-2、3-3、5（即答證2-1、2-2、2-3、6）之
23 參加人與先使用人往來電子郵件、授權書、公證證書、公
24 證書，可知於系爭商標申請註冊前，先使用人有授權原告
25 據爭商標標籤設計及產品照片等使用相關事宜，可認系爭
26 商標權人知悉據爭商標之存在。

27 3.先使用人同意系爭商標之註冊：

01 參加人所提之丙證6（即訴願證6）之令和6年第40號公證
02 書及商標改作暨申請註冊同意書，記載「本公司自始知悉
03 並同意信濃川公司進行改作、申請商標並在台灣取得註冊
04 第02295821號乙事，為昭慎重，特再次公證為憑」等內
05 容，先使用人已聲明自始知悉並同意註冊，堪認先使用人
06 已同意系爭商標之註冊。至丙證6之日期雖在系爭商標註
07 冊之後，應已補正溯及准予註冊之前而有情事變更情況
08 （最高行政法院109年度上字第100號判決意旨參照），故
09 原告主張縱參加人嗣於113年5月9日取得先使用人的事後
10 同意，亦不應使其搶註商標行為溯及合法有效云云，要無
11 足取。

12 (六)綜上所述，先使用人在系爭商標111年8月25日申請日前，已
13 將據爭商標先使用於威士忌梅酒商品，兩造商標高度近似，
14 且使用及指定商品構成高度類似，又先使用人與參加人所屬
15 集團有合作關係，並與參加人針對梅酒商標標籤設計進行確
16 認，雙方有業務往來關係。惟先使用人既已同意系爭商標之
17 申請註冊而有商標法第30條第1項第12款但書規定之情形，
18 系爭商標自無同條項第12款所定情形，故被告所為異議不成
19 立之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告
20 訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標應作成異
21 議成立，註冊應予撤銷之審定，為無理由，應予駁回。

22 (七)本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果
23 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

24 七、結論：

25 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
26 段，判決如主文。

27 中 華 民 國 114 年 10 月 8 日

智慧財產第一庭

審判長法官 汪漢卿

法官 陳端宜

法官 蔡惠如

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>	

02 中 華 民 國 114 年 10 月 20 日

書記官 邱于婷