

智慧財產及商業法院行政判決

114年度行商訴字第46號

民國115年4月2日辯論終結

原告 大陸地區樂鑫智慧科技（浙江）有限公司

代表人 陽琳

訴訟代理人 蔣文正律師（兼送達代收人）

複代理人 蘇英偉律師

訴訟代理人 江郁仁律師

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 郭采玲

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8月14日經法字第11417304810號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主 文

一、訴願決定及原處分均撤銷。

二、被告就民國114年2月13日(114)智商20823字第11480093830號「異議不成立」商標異議審定案，應依本判決之見解另為處分。

三、原告其餘之訴駁回。

四、訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

行政訴訟法第111條第1、2項規定：「（第1項）訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。（第2項）被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加」。本件原告起訴時聲明：「訴願決定及原處分撤銷」，嗣於民國114年11月28日具狀補正追加聲明：「被告應撤銷註冊第2325220號『和雀台』商標（下稱系爭商標，圖樣如

01 本判決附圖1所示)之註冊」(本院卷第81頁、第303頁)。
02 被告及參加人無異議(本院卷第303、304、385頁)，而為
03 本案之言詞辯論，核符前揭規定，應予准許。

04 貳、實體事項：

05 一、事實概要：

06 參加人於112年3月6日以「和雀台」商標，指定使用於被告
07 所公告商品及服務分類第28類之「玩具；運動用具；釣魚用
08 具；棋檯；象棋；跳棋；圍棋；骰子；骰子杯；西洋棋；麻
09 將；棋盤；遊戲紙牌；撲克牌；麻將桌；電動麻將桌；賭博
10 用籌碼；桌遊；電子遊戲機；游泳用浮物」商品，向被告申
11 請註冊，經被告准列為系爭商標。嗣原告以系爭商標有違商
12 標法第30條第1項第12款規定，檢具「和雀台」、「樂雀台
13 (簡體字)」系列商標(下分別稱「和雀台」、「樂雀台
14 (簡體字)」商標，合稱據以異議諸商標或「和雀台」、
15 「樂雀台(簡體字)」系列商標，圖樣如本判決附圖2所
16 示)，對之提起異議。被告以114年2月13日中台異字第1120
17 422號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不
18 服，提起訴願，經經濟部以114年8月14日經法字第00000000
19 000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院因認本件判
20 決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利
21 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
22 加本件訴訟。

23 二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，被告應撤銷系爭商標
24 之註冊，並主張：

25 在系爭商標申請註冊日(2023年3月6日)前，原告早於西元
26 2021年即在中國大陸以「和雀台」、「樂雀台(簡體字)」
27 系列商標先使用於第28類玩具、麻將牌等商品，「和雀台」
28 商標商品/服務在中國大陸擁有多家專賣店，且於中國大陸
29 知名網站小紅書、抖音、百度知道、好看視頻等媒體上均可
30 見「和雀台」商標商品/服務，「和雀台」商標商品透過實
31 體店面之銷售及網路宣傳，已為相關同業及消費者所熟知，

01 直接指向原告為唯一的商品產製來源。又兩商標之中文完全
02 相同，僅裝飾性圖形與中文「和雀台」對應之漢語拼音「HE
03 QUE TAI」有無之別，另與據以異議商標「樂雀台（簡體
04 字）」商標僅字首之不同，已構成高度近似之商標。由於兩
05 岸交往頻繁，伴隨網路科技傳播，參加人既為同業，應知悉
06 據以異議諸商標之存在，據以異議諸商標文字並非字典可查
07 詢之一般詞彙，「和雀台」商標乃原告所創用，苟非抄襲應
08 無偶同之可能，參加人不僅搶先以高度相同之「和雀台」作
09 為商標申請註冊，並指定使用於第28類商品，自難謂無仿
10 襲、搶註及使消費者產生混淆誤認之惡意。尤有甚者，參加
11 人一再剽竊搶註他人商標與專利之情事，無疑為妨害交易市
12 場安全之行為，依商標法第30條第1項第12款之規定，系爭
13 商標實應予以撤銷。

14 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

15 依原告檢附之現有證據資料，無從證明於系爭商標申請日前
16 原告已有先使用據以異議商標之事實，至原告主張援引適用
17 異議申證14，該法律座談會資料係針對「相同或近似於他人
18 先使用於同一或類似商品或服務之商標，是否以有致相關消
19 費者混淆誤認之虞為必要」，其適用情形與「據以異議諸商
20 標是否為先使用之商標」無關，難以比附援引。與本款所規
21 定之「據以異議商標為先使用於同一或類似商品或服務之商
22 標」要件不符，系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第1
23 2款規定之適用。

24 四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

25 援引被告之答辯。原告所提證據難以證明據以異議商標於系
26 爭商標申請日前在我國有公開使用事實，原告所提證據日期
27 均晚於系爭商標申請日，性質多為設計合約、內部文件，消
28 費者看不到，不能認為是公開行銷，原告於中國大陸註冊資
29 料不能代表在我國有使用，而原告提供的專利資料與商標的
30 實際行銷使用無關。參加人確實有在行銷「和雀台」之麻
31 將、象棋等實體商品，並於網路平台販售，並非仿襲。

01 五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1
02 第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並
03 協議簡化爭點如下：

04 (一)不爭執事項：

05 如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

06 (二)本件爭點：

07 系爭商標是否有違商標法第30條第1項第12款規定？

08 六、得心證之理由：

09 (一)按商標法第30條第1項第12款本文規定：商標「相同或近似
10 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
11 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他
12 人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊。本款要
13 件有三：第一，系爭商標相同或近似於據以異議商標；第
14 二，據以異議商標為他人先使用於同一或類似商品或服務之
15 商標；第三，系爭商標之申請人因特定關係知悉據以異議商
16 標存在，意圖仿襲而申請註冊。前揭要件之一不備，即無前
17 揭條款之該當。再者，前揭法條之適用，係商標法先申請先
18 註冊原則之例外規定，除兩造商標構成近似及商品或服務相
19 類似外，應有客觀事證證明他人於系爭商標申請註冊前有先
20 使用據以異議商標。又本款所謂「先使用」之商標，係指相
21 對於系爭商標在先使用之商標，主要係用以確認據以異議商
22 標在系爭商標申請註冊之前已有持續使用商標於同一或類似
23 商品之事實，故商標之使用除主觀上有基於行銷之目的外，
24 在客觀上必須結合用於既有商品或有關之物件，以使消費者
25 認識其商標所指示的商品，始屬商標之使用。再者，「商標
26 之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相
27 關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容
28 器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、
29 將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品
30 或服務有關之商業文書或廣告。前述各種情形，以數位影

01 音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」為
02 商標法第5條所明定。

03 (二)系爭商標相同或近似於據以異議諸商標：

04 系爭商標是以由左至右之繁體中文「和雀台」三字組成，據
05 以異議諸商標或以設計圖案、由左至右之繁體中文「和雀
06 台」及英文「HE QUE TAI」上下排列而成、或設計圖案與左
07 至右之繁體中文「和雀台」由左至右排列而成、或由左至右
08 之簡體中文「樂雀台」三字組成，據以異議諸商標整體觀之
09 係以「和雀台」(繁體字)或「樂雀台」(簡體字)為主要識別
10 部分，足認系爭商標相同或近似於據以異議諸商標。

11 (三)系爭商標與據以異議諸商標使用同一或類似商品，惟是否為
12 他人即原告先使用於據以異議諸商標，仍有待釐清：

13 1.系爭商標與據以異議諸商標使用同一或類似商品：

14 系爭商標之註冊申請指定使用於第028類「玩具；運動用
15 具；釣魚用具；棋檯；象棋；跳棋；圍棋；骰子；骰子杯；
16 西洋棋；麻將；棋盤；遊戲紙牌；撲克牌；麻將桌；電動麻
17 將桌；賭博用籌碼；桌遊；電子遊戲機；游泳用浮物」等商
18 品，依原告所提出之在中國大陸註冊商標及其他證據資料可
19 知據以異議諸商標係使用於第028類「撲克籌碼；遊戲器具；
20 玩具；魔方；撲克牌；紙牌；全自動麻將桌(機)；麻將牌；
21 全自動麻將桌；麻將遊戲器具」商品，其中玩具、麻將、遊
22 戲紙牌、撲克牌、麻將桌、電動麻將桌為相同商品，其餘指
23 定使用商品則為類似商品。

24 2.原告是否先使用據以異議諸商標於同一或類似商品，仍有待
25 釐清：

26 (1)原告於異議及訴願階段提出之證據無法證明原告先使用據
27 以異議諸商標：

28 ①乙證1-4異議申證5(同訴願附件3之原告官方網站頁面、
29 異議申證8(同訴願附件8)之門市照片、官方網站文章及
30 社群網站貼文、113年11月18日商標異議補充理由書(一)
31 之理由二、(一)之加盟店面照片及商品實物照片，或無日

期可稽，或網頁列印/顯示日期晚於系爭商標申請日，況其中原告官方網站所發布以「和雀台品牌上市發布…」為標題之文章，其文章刊登日期亦為晚於系爭商標申請日，無從證明據以異議諸商標使用時間早於系爭商標申請日。

②乙證1-4異議申證6、乙證1-6異議申證16(同訴願附件4、5)之原告「和雀台」系列商標於大陸地區之商標註冊資料，僅為靜態權利取得之證明，據以異議諸商標是否有先使用之事實，仍須有其他實際使用事實證據。

③乙證1-4異議申證7、12(同訴願附件7、13)之專利資料，僅可知原告之公司代表人於中國大陸、日本及我國取得麻將機之新型專利，以及參加人曾於我國申請麻將機之新型專利並經公告舉發之情，然該等專利資料均與商標之使用非高度相關，無從作為原告有實際使用據以異議諸商標之事證，而據以異議諸商標是否有先使用，尚須有其他實際商標使用證據。

④乙證1-4異議申證9、10(同訴願附件10、11)之參加人於我國及大陸地區商標註冊資料，則與據以異議諸商標是否先使用無涉。

⑤乙證1-6異議申證15(同訴願附件6)設計合同、付款收據及設計緣由，固可知悉原告於2022年12月20日委託杭州覺諦文化創意有限公司(下稱覺諦公司)設計「樂鑫&和雀台品牌 VI 升級設計」，並可見其品牌設計緣由，然該等資料僅為私文書資料，且由「HE QUE TAI BRAND BOOK」之第2頁可見下方標示「本手冊為公司內部機密文件，未經許可，不得外洩或轉載。」，可知該等資料為原告公司之內部文件，並非據以異議諸商標實際於市場上行銷使用之事證，亦未見原告檢附據以異議諸商標於系爭商標申請日(112年3月6日)前實際使用之相關事證。

⑥乙證1-4異議申證11(同訴願附件12之被告局商標核駁審

01 定書)、乙證1-5申證14(同訴願附件2)之智慧財產法律
02 座談會資料、乙證1-5申證17(同訴願附件9)國語辭典及
03 Yahoo奇摩字典資料，則均與商標之使用無涉。

04 (2)原告於本件行政訴訟提出之證據是否可證明原告先使用據
05 以異議諸商標，仍有待釐清：

06 ①按「行政法院對於人民依第5條規定請求應為行政處分或
07 應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：
08 …四、原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及
09 行政機關之行政裁量決定者，應判命行政機關遵照其判決
10 之法律見解對於原告作成決定。」行政訴訟法第200條第4
11 款定有明文。

12 ②原告於本件行政訴訟提出甲證6(本院卷第151至179頁)，
13 主張據以異議諸商標顯著標示於官方網站、宣傳冊、門市
14 招牌、店面裝潢及商品實物上，並截取部分據以異議諸商
15 標使用於加盟店之店面照片及商品實物照片為據，其中甲
16 證6第17頁(本院卷第167頁)消費者評論兩則分別標示時間
17 為2022年3月12日、2022年6月17日，均在系爭商標申請日
18 之前，惟被告辯稱原告是販賣麻將桌，而棋牌會所是打牌
19 的場所，對於是否為原告所經營有疑問，且百度非臺灣常
20 用的搜尋軟體，只有兩則評論資料，很難據以判斷參加人
21 是因接觸該兩則評論知悉據以異議諸商標。原告亦未提出
22 據以異議諸商標於市場上的使用資料，很難認定參加人能
23 從其他管道知悉等語，惟商標法第30條第1項第12款要件
24 並未規定消費者用以搜尋的軟體必須要國內消費者所知悉
25 的軟體，為被告所不否認，至於被告辯稱假如是在偏鄉開
26 設規模極小的場所，就很難認定會使本件系爭商標權人即
27 參加人知悉，還是要證明據以異議諸商標有能讓商標權人
28 知悉管道的存在，因此本院認為兩造就上開證據是否足以
29 證明原告先使用據以異議諸商標存有爭議，然而因為原告
30 甲證6官網所發布文章即說明「和雀台」品牌上市發布日
31 為2023年7月11日(本院卷第155頁)，日期晚於系爭商標申

請日，而上開棋牌會之據以異議諸商標是否係原告之使用
仍待進一步釐清，致本院尚難僅因兩造為同業關係即推論
參加人知悉據以異議諸商標存在而有仿襲意圖(詳如後述
)，此外，原告主張於中國大陸知名網站小紅書、抖音、
好看視頻等媒體上均可見到原告之「和雀台」系列商標商
品，惟原告並未提出證據，但原告若可提出具體證據證明
其主張為真實，且使用日期均早於系爭商標申請日，即可
證明原告先使用據以異議諸商標，承上，系爭商標是否有
違商標法第30條第1項第12款規定，事證尚未臻明確，仍
待被告進一步釐清。

(四)系爭商標之申請人即參加人因特定關係知悉據以異議諸商標
存在，若原告可證明係先使用據以異議諸商標，則參加人意
圖仿襲而申請註冊系爭商標的可能性極高：

原告之據以異議商標註冊日2022年5月7日早於系爭商標申請
日112年3月6日，原告於2022年即委託杭州覺諦文化創意有
限公司(下稱覺諦公司)設計據以異議諸商標之創作圖文，惟
其約定完工日期為2023年3月31日前，此有原告與覺諦公司
簽訂之設計合同、付款收據及商標設計緣由為憑(本院卷第1
11至149頁)，原告並主張據以異議諸商標在中國大陸擁有多
家專賣店，且於中國大陸知名網站小紅書、抖音、百度知
道、好看視頻等媒體上均可見到原告之「和雀台」系列商標
商品，惟目前僅於本件行政訴訟提出上開百度網站之使用資
料，已如前述，參加人於2024年3月8日異議答辯書中自承於
蝦皮購物平臺有販售「和雀台」象棋、五子棋、排尺、麻將
牌等商品，另由系爭「和雀台」商標申請註冊於第28類麻將
桌、麻將、遊戲用計數籌碼、骰子等商品，且原告與參加人
就本件商品之推廣除申請商標外，亦有申請專利，均為該等
行業之一般經營佈局行為，可知參加人與原告實為相關同
業，由於兩岸經貿關係密切，交往頻繁，伴隨著無遠弗屆的
網路科技傳播，兩者相輔相成，可見同為市場同業的參加人
因資訊傳播及人員往來而知悉原告據以異議諸商標存在之可

01 能性不低，更何況「和雀台」三字並非字典可查詢之常見詞
02 彙，可認係原告所創用且獨創性極高，苟非抄襲應無偶同之
03 可能，若原告可證明其早於系爭商標申請日之前先使用據以
04 異議諸商標，自可作為審酌參加人申請註冊系爭商標主觀惡
05 意有無之參考依據。

06 七、綜上所述，訴願決定與原處分認系爭商標無商標法第30條第
07 1項第12款本文規定不得註冊之情形，惟因原告於本件行政
08 訴訟提出之上開證據而有所疑義，以及原處分就參加人是否
09 意圖仿襲仍有再予審酌之必要，因此被告作成異議不成立之
10 處分，於法未合，訴願決定不及或未加指摘而予維持，亦有
11 違誤。準此，原告請求撤銷訴願決定與原處分，為有理由，
12 應予准許。承上，系爭商標是否有違商標法第30條第1項第1
13 2款規定，仍待被告進一步釐清，故本件未達本院可為特定
14 行政處分內容之程度，參諸憲法上權力分立原則，核准或核
15 駁本件異議申請案之處分，應由被告先為第一次判斷，藉由
16 行政之自我控制，作為司法審查前之先行程序。是本件應核
17 准或核駁之事證未臻明確，因此依行政訴訟法第200條第4款
18 規定，發回被告機關依本判決所示之法律見解，另為適法之
19 處分。準此，原告請求被告應撤銷系爭商標註冊之處分部
20 分，為無理由，應予駁回。

21 八、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果
22 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

23 九、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，爰依
24 智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第104條、第200條
25 第4款，民事訴訟法第79條判決如主文。

26 中 華 民 國 115 年 4 月 30 日

27 智慧財產第一庭

28 審判長法 官 汪漢卿

29 法 官 吳俊龍

30 法 官 曾啓謀

31 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。 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

01

審 訴 訟 代 理 人	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 115 年 5 月 7 日

03

書記官 丘若瑤

04

附圖

05

附圖1	系爭商標
註冊第2325220號 申請日：民國112年3月6日 註冊日：民國112年10月1日 註冊公告日：民國112年10月1日 指定使用類別： （第028類）玩具；運動用具；釣魚用具；棋檯；象棋；跳 棋；圍棋；骰子；骰子杯；西洋棋；麻將；棋盤；遊戲紙 牌；撲克牌；麻將桌；電動麻將桌；賭博用籌碼；桌遊；電 子遊戲機；游泳用浮物	
	
附圖2	據以異議諸商標

