

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度上字第1038號

上 訴 人 建福興業有限公司

代 表 人 鄭榮昌

訴訟代理人 許家華 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 鼎騰企業有限公司

代 表 人 洪文忠

訴訟代理人 桂齊恒 律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國108年8月27日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）108年度行商訴字第9號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、緣上訴人於民國103年7月24日以「JiAFU及圖」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12類之汽車、汽車零組件、機車、機車零組件、剎車盤、剎車鼓、點火器、剎車總幫、剎車分幫、剎車器持住器、碟式剎車來令片、碟式剎車來令盤、車輛防鎖死剎車裝置、剎車碟、機車用剎車、交通工具用液壓迴路、車輛座位用頭靠、汽車點煙器商品，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，核准列為註冊第1683974號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。之後參加人以系爭商標違反商標法第30條第1項第1

01 0、12款之規定，對之申請評定。經被上訴人審查，認系爭
02 商標違反商標法第30條第1項第12款規定，以107年7月31日
03 中台評字第H01070025號商標評定書（下稱原處分）為系爭
04 商標之註冊應予撤銷之處分。上訴人不服，提起訴願，經經
05 濟部107年12月21日經訴字第10706312470號決定駁回，上訴
06 人不服，循序提起本件行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處
07 分均撤銷。經原審依職權命參加人獨立參加訴訟，並以108
08 年度行商訴字第9號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人
09 仍不服，遂提起本件上訴。

10 二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人在原審之答辯及聲明，
11 均引用原判決所載。

12 三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略謂：（一）系爭商標與附圖2-
13 2據爭商標相較，前者類似注音「弓」之設計字與後者之外
14 文「DT」設計字在外觀上作形似而同的變化設計，且其分別
15 結合左下角及右上角之連續線條漸寬圖形之型態與擺設位置
16 相仿，整體構圖意匠及予人之寓目印象極為相仿，以具有普
17 通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地
18 隔離觀察，實不易區辨，系爭商標與附圖2-2據爭商標應屬
19 構成近似之商標，且近似程度高。因參加人申請評定系爭商
20 標時，所提出之先使用證據主要是附圖2-2據爭商標，是就
21 附圖2-1據爭商標，爰不贅述比較，併予敘明。又系爭商標
22 指定使用之商品，與附圖2-2據爭商標實際先使用之剎車總
23 分幫、離合器總分幫等商品相較，二者同屬汽、機車及其零
24 組件等商品，於原料、功能、用途、產製者、行銷管道及銷
25 售場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市
26 場交易情形，應屬構成同一或類似之商品，是系爭商標與據
27 爭商標構成高度近似之商標，且使用於同一或類似之商品。
28 （二）於系爭商標申請註冊之前，參加人早於92年5月及95年9月
29 出版之TTG雜誌及西元2007年10月出版之AUTO雜誌使用附圖2-
30 2據爭商標刊登廣告表彰其所生產之剎車總分幫、離合器總
31 分幫等商品。又洋輝印刷事業有限公司100年8月4日銷貨

單、參加人100年8月1日出口報單，與參加人提出使用附圖2-2據爭商標之包裝盒，互核相符，可知參加人於100年間有將使用附圖2-2據爭商標之商品輸出國外。是系爭商標103年7月24日申請註冊之前，參加人已有先使用附圖2-2據爭商標於剎車總分幫、離合器總分幫等商品之包裝容器並輸出之事實。(三)上訴人之代表人鄭榮昌於77年5月17日至80年12月27日、82年12月7日至83年8月4日、84年6月17日至92年9月26日分別以參加人為投保單位參與勞工保險。且依上訴人陳述可知，上訴人之代表人鄭榮昌不僅曾是參加人之前員工，其離職後仍因由參加人代繳勞保費用抵扣債務問題而有往來。又鄭榮昌嗣於92年4月1日設立上訴人，經營汽、機車零件配備零售業等業務，參加人係從事汽機車螺絲、螺帽之製造及買賣、油壓閥凡等五金零件之製造及買賣、軸承汽機車零件等機械零件之製造及買賣等業務，故雙方均係從事汽、機車零件之買賣業務，為競爭同業關係；且上訴人與參加人於97年4月至100年6月間有「代培溝」業務往來。準此，由上訴人代表人鄭榮昌自77年起受僱於參加人，嗣設立上訴人從事與參加人相同之車輛零件配備業務，其對參加人之業務活動相關訊息，不致受限於其所接觸進行「代培溝」加工之零件，況參加人早於92年、95年、96年於TTG雜誌及AUTO雜誌使用附圖2-2據爭商標行銷剎車總分幫、離合器總分幫等商品，上訴人辯稱代工「代培溝」服務不會知悉據爭商標，不足採信。承上，上訴人對參加人之動態及商品行銷資訊自較一般人更為熟悉且關注，上訴人實可透過鄭榮昌或業務往來等關係，而得知附圖2-2據爭商標有先使用於剎車總分幫、離合器總分幫等汽車零件配備商品之事實。則上訴人其後以高度近似之系爭商標，指定使用於同一或類似之汽、機車及其零組件等商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，實難謂為巧合，堪認上訴人於系爭商標申請註冊前，即已知悉據爭商標之存在，且基於仿襲意圖而搶先申請系爭商標之註冊。(四)上訴人另稱被上訴人亦核准其他廠商含有「DT」之註冊商

01 標，惟該等商標圖樣與本件兩商標不盡相同，指定使用之商
02 品或服務不同，且各商標間存在之使用情形亦有異，基於商
03 標採取個案審查拘束原則，自無法比附援引。又上訴人提出
04 商標印刷授權書，其上並未有系爭商標，無法執為上訴人有利
05 之論據。而上訴人註冊之其他商標，除本件系爭商標及註冊
06 第1769369號商標上訴人向原審提起行政訴訟外，其餘商
07 標均因未提起行政訴訟而確定，故均無法執為上訴人有利之
08 論據。(五)綜上所述，參加人有先使用據爭商標，上訴人與參
09 加人有業務往來關係，知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請
10 註冊等事實，足證系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項
11 第12款規定。從而，被上訴人所為系爭商標應予撤銷之處
12 分，於法有據，訴願決定予以維持，洵屬無誤等語，因將訴
13 願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

14 四、上訴人上訴意旨略以：依參加人所提出之申請評定書相關使
15 用證據，應是基於商標法第63條規定，對於86年註冊的附圖
16 2-1據爭商標「DT設計圖」商標進行「維權使用」。既然附
17 圖2-1據爭商標「DT設計圖」商標尚存續有效，則依商標法
18 第30條第1項第12款立法意旨，上訴人自無搶註已是註冊商
19 標的據爭商標情事，原判決錯誤援用商標法第30條第1項第1
20 2款，顯有適用法規不當之事由，且就上訴人上開所主張之
21 攻擊方法置若罔聞，亦有判決不備理由之違法。另原判決稱
22 參加人已有先使用附圖2-2據爭商標於剎車總分幫、離合器
23 總分幫等商品之事實，然忽視參加人於言詞辯論所稱使用證
24 據均為附圖2-1據爭商標「DT設計圖」所涵蓋等語，原判決
25 顯然有判決所載理由前後牴觸之情，應予廢棄。

26 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：

27 (一)100年6月29日修正公布之商標法第30條第1項第12款規定：
28 「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似
29 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
30 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他
31 人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊

者，不在此限。」本款規範意旨，係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，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從而，適用本款之要件，除申請人具有仿襲之意圖外，並包括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未經他人同意申請註冊等要件。

(二)經查：1.參加人早於92年5月及95年9月出版之TTG雜誌及2007年10月出版之AUTO雜誌使用附圖2-2據爭商標刊登廣告表彰其所生產之剎車總分幫、離合器總分幫等商品；參加人於100年間有將使用附圖2-2據爭商標之商品輸出國外，可知於系爭商標103年7月24日申請註冊之前，參加人已有先使用附圖2-2據爭商標於剎車總分幫、離合器總分幫等商品之包裝容器並輸出。2.系爭商標係由類似注音「ㄋ」設計字及外文「JiAFU」結合左下角及右上角之連續線條漸寬圖形所組成（如附圖1所示）；附圖2-2據爭商標由外文字母「D」、「T」設計字以左上、右下方式排列，結合左下角及右上角之連續線條漸寬圖形所組成。二者相較，前者類似注音「ㄋ」之設計字與後者之外文「DT」設計字在外觀上作形似而同的變化設計，且其分別結合左下角及右上角之連續線條漸寬圖形之型態與擺設位置相仿，整體構圖意匠及予人之寓目印象極為相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，實不易區辨，系爭商標與附圖2-2據爭商標應屬構成近似之商標，且近似程度高。3.系爭商標指定使用之「汽車、汽車零組件、機車、機車零組件、剎車盤、剎車鼓、點火器、剎車總幫、剎車分幫、剎車器持住器、碟式剎車來令片、碟式剎車來令盤、車輛防鎖死剎車裝置、剎車碟、機車用剎車、交通工具用液壓迴路、車輛座位用頭靠、汽車點煙器」商品，與附圖2-2據爭商標實際先使用之剎車總分幫、離合器總分幫等商品相

較，二者同屬汽、機車及其零組件等商品，於原料、功能、用途、產製者、行銷管道及銷售場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似之商品。4.上訴人之代表人鄭榮昌不僅是參加人之前員工，離職後設立上訴人從事與參加人相同之車輛零件配備業務，為競爭同業關係，且有代工業務往來，對參加人動態及商品行銷資訊較一般人熟悉關注，而得以知悉據爭商標存在，其以高度近似之系爭商標，指定使用於同一或類似之汽、機車及其零組件等商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，實難謂為巧合，而認上訴人係意圖仿襲而申請註冊系爭商標，此為原審法院調查證據認定之事實。原判決已詳細敘明其判斷之依據及得心證之理由，經核並無違誤。

(三)上訴人雖以商標法第30條第1項第12款立法意旨在於「賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會」，則附圖2-1據爭商標「DT設計字」已於86年2月1日註冊，並無法仿襲搶註，原判決錯誤適用商標法第30條第1項第12款規定；且原判決對上訴人前開主張未置一詞，有判決不備理由之違背法令；且援用認定先使用之證據，均為已註冊「DT設計字」所涵蓋，原判決所載理由前後矛盾云云，惟：

1.本款規範意旨在防止投機者，利用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德。按我國採先申請主義，故原以先註冊者優先受保護，惟基於誠信原則及防止消費者混淆暨不公平競爭行為之關係，除參照巴黎公約第6條之7第1項之規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註之情形。100年6月29日商標法修正時，於本款增加「意圖仿襲而申請註冊者」等文字，其理由略謂：(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。於本法86年5月7日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關

01 係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊
02 者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事
03 由。(2)原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審
04 查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。所謂
05 先使用之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請
06 註冊前，已有持續使用之事實，故僅須相對於系爭商標為
07 在先使用之商標即為已足，不分國內外先使用，亦不問註
08 冊與否（本院108年度判字第512號判決、107年度判字第6
09 73號判決、司法院108年度智慧財產法律座談會提案4多數
10 意見及陳昭華、王敏銓，商標法之理論與實務，修訂6
11 版，頁108，2021年，均同此見解，可資參照）。上訴人
12 主張商標法第30條第1項第12款先使用之商標，應不包括
13 已註冊之商標，尚非的論。況原判決並非以已註冊之附圖
14 2-1據爭商標，而係以附圖2-2據爭商標，作為參加人先使
15 用之商標，並以之與系爭商標比較。上訴人主張附圖2-1
16 據爭商標「DT設計字」已於86年2月1日註冊，並無法仿襲
17 搶註，原判決錯誤適用商標法第30條第1項第12款規定云
18 云，自非可採。

19 2.原判決於理由已說明：「因參加人申請評定系爭商標時，
20 所提出之先使用證據主要是附圖2-2據爭商標（詳後
21 述），是就附圖2-1據爭商標，爰不贅述比較，併予敘
22 明。」（見原判決第11頁），並非如上訴人所稱就其主張
23 未置一詞。至於參加人實際使用之附圖2-2據爭商標，與
24 已註冊之附圖2-1據爭商標不同，是否符合商標法第64條
25 規定之同一性使用，係關乎參加人已註冊之商標有無商標
26 法第63條第1項廢止之事由，與本件上訴人之系爭商標是
27 否違反商標法第30條第1項第12款規定無涉，原判決就上
28 訴人此部分主張未加論駁，亦非判決不備理由或理由矛
29 盾。

30 (四)綜上所述，原判決將訴願決定及原處分均予維持，而駁回上
31 訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法

01 令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

02 六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
03 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
04 主文。

05 中 華 民 國 110 年 9 月 16 日

06 最高行政法院第三庭

07 審判長法官 帥 嘉 寶

08 法官 鄭 小 康

09 法官 林 玫 君

10 法官 李 玉 卿

11 法官 洪 慕 芳

12 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

13 中 華 民 國 110 年 9 月 16 日

14 書記官 張 玉 純