

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度上字第862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6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10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104年8月13日以「建福興業有限公司標章（三）」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「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1769369號商標（下稱系爭商標），權利期間自105年5月16日至115年5月15

01 日。之後參加人於106年9月22日以系爭商標之註冊違反商標
02 法第30條第1項第12款規定，及於107年1月11日追加主張系
03 爭商標之註冊亦違反同條項第10款規定，對之申請評定。經
04 被上訴人審查，核認系爭商標之註冊違反同法第30條第1項
05 第12款規定，以同年7月30日中台評字第H01060185號商標評
06 定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。上
07 訴人不服，提起訴願經駁回，上訴人不服，循序提起本件行
08 政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。經原審依職權
09 命參加人獨立參加訴訟，並以108年度行商訴字第10號行政
10 判決（下稱原判決）駁回，上訴人仍不服，遂提起本件上
11 訴。

12 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，
13 均引用原判決所載。

14 三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略謂：（一）依參加人於評定階
15 段所檢送之證據資料可知，於92年5月、95年9月、西元2007
16 年10月間，參加人即有刊登廣告使用據爭商標表彰其所生產
17 之剎車總分幫、離合器總分幫等商品。另由評定附件4、附
18 件5、附件9相關證據相互勾稽下，亦可知參加人於100年間
19 有出口據爭商標商品至國外。據此，堪認於系爭商標104年8
20 月13日申請註冊前，參加人已有先使用據爭商標於剎車總分
21 幫、離合器總分幫等商品之事實。（二）系爭商標與據爭商標二
22 者相較，前者類似注音「弓」之設計字與後者之外文「DT」
23 設計字在外觀上極相彷彿，且其分別結合左下角及右上角之
24 連續線條圖形之型態與擺放位置亦如出一轍，整體構圖意匠
25 及予人之寓目印象極為相仿，以具有普通知識經驗之消費
26 者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，實不易
27 區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度高。又系爭商標指
28 定使用之商品，與據爭商標實際先使用之剎車總分幫、離合
29 器總分幫等商品相較，二者同屬汽、機車及其零組件等商
30 品，於原料、功能、用途、產製者、行銷管道及銷售場所等
31 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

01 形，應屬構成同一或類似之商品。(三)依上訴人及參加人所檢
02 附之相關證據資料可知，上訴人代表人鄭榮昌曾於77年5月1
03 7日至83年8月4日間任職於參加人，於83年間離職退保後，
04 雖於84年間又再投保，惟僅係雙方協議，由參加人代為投保
05 並繳納鄭榮昌之勞健保費用以抵償所欠其債務之權宜措施，
06 是鄭榮昌於離職後至92年9月26日前仍與參加人有金錢借貸
07 往來等關係；又鄭榮昌離職後自行開設之東洲企業社及設立
08 上訴人，均係經營與汽、機車零件相關之業務，與參加人間
09 為相關或競爭同業關係，且於97年4月至100年6月間與參加
10 人尚有代工業務往來。是上訴人不難透過鄭榮昌或業務往來
11 等關係，而得知據爭商標有先使用於剎車總分幫、離合器總
12 分幫等商品之事實。則上訴人其後於104年8月13日以高度近
13 似之商標，指定使用於同一或類似之汽、機車及其零組件等
14 商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，實難謂為巧合，應足
15 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，
16 且基於仿襲意圖而搶先申請系爭商標之註冊。(四)至上訴
17 人檢送之被上訴人檢索資料，經查其他廠商於被上訴人之含有
18 有「DT」之註冊資料，其整體商標圖樣與兩造商標不盡相同，
19 指定使用之商品或服務不同，屬另案是否妥適問題，與
20 商標採取個案審查拘束原則，無法比附援引；檢送之參加人
21 註冊資料，可見參加人早於86年間即向被上訴人申請並獲准
22 註冊第00747386號「DT設計圖」商標；檢送之參加人其他使用
23 方式，並無日期可稽；檢送之上訴人其他商標註冊資料，
24 參加人均對該等商標提起商標評定案，經被上訴人認為該等
25 商標之註冊均有商標法第30條第1項第12款規定之適用，撤
26 銷該等商標之註冊，均經經濟部訴願決定駁回，除本件系爭
27 商標及註冊第01683974號「JiAFU及圖」商標向原審提起行政
28 訴訟外，其餘商標均因未提起行政訴訟而確定；檢送之商
29 標印刷授權書，未見標示系爭商標於其上，故均無法執為上
30 訴人有利之論據。(五)綜上所述，系爭商標之註冊應有商標法
31 第30條第1項第12款規定之適用，被上訴人所為系爭商標之

01 註冊應予撤銷之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無
02 不合等語，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之
03 訴。

04 四、上訴人上訴意旨謂以：(一)參加人於原審言詞辯論稱據爭商標
05 「DT設計字」係基於86年2月1日註冊之「DT設計圖」商標所
06 延續使用，既然「DT設計字」屬於「DT設計圖」同一性使用
07 範圍，則事實上僅有一個商標標的，上訴人自無從仿襲搶註
08 已註冊之商標，並無商標法第30條第1項第12款意圖仿襲據
09 爭商標之搶註情事，原判決應予廢棄。(二)依參加人提出之申
10 請評定書相關使用證據，應是基於商標法第63條規定，對於
11 86年註冊之「DT設計圖」商標（註冊號：00000000）進行
12 「維權使用」。既上開「DT設計圖」商標尚存續有效，則依
13 商標法第30條第1項第12款立法意旨，上訴人自無搶註已是
14 註冊商標的據爭商標情事，原判決錯誤援用商標法第30條第
15 1項第12款，顯有適用法規不當之事由，且原判決就上訴人
16 上開所主張之攻擊方法置若罔聞，亦有判決不備理由之違
17 法。另原判決稱參加人已有先使用據爭商標於剎車總分幫、
18 離合器總分幫等商品之事實，然忽視參加人於言詞辯論所稱
19 使用證據均為「DT設計圖」商標（註冊號：00000000）所涵
20 蓋等語，原判決顯然有判決所載理由前後牴觸之情，應予廢
21 棄。

22 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：

23 (一)異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第106條第1項及第
24 3項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明
25 文。上開規定，於商標之評定準用之，同法第62條亦定有明
26 文。系爭商標之申請日為104年8月13日，註冊公告日為105
27 年5月16日（見原審乙證2第1頁、第8頁），參加人於106年9
28 月22日以據爭商標主張系爭商標有違商標法第30條第1項第
29 2款規定，對之申請評定（見原審乙證1第21頁），是本件註
30 冊及申請評定均在商標法100年5月31日修正條文於101年7月
31 1日施行後，並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故

01 本件關於系爭商標是否有評定事由，應依系爭商標註冊公告
02 時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法為
03 斷。

04 (二)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：

05 「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似
06 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
07 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他
08 人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊
09 者，不在此限。」本款規範意旨，係將因與他人有特定關
10 係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊，
11 顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從
12 而，適用本款之要件，除申請人具有仿襲之意圖外，並包
13 括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類
14 似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務
15 往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未經他人同意申請
16 註冊等要件。

17 (三)經查：1.參加人早於92年5月及95年9月出版之TTG雜誌及200
18 7年10月出版之AUTO雜誌使用據爭商標刊登廣告表彰其所生
19 產之剎車總分幫、離合器總分幫等商品；參加人於100年間
20 有將使用據爭商標之商品輸出國外。堪認於系爭商標104年8
21 月13日申請註冊之前，參加人已有先使用據爭商標之事實。
22 2.系爭商標係由類似注音「ㄋ」設計字結合左下角及右上角
23 之連續線條圖形與右方一墨色線條所組成（如附圖所示）；
24 據爭商標則由外文字母「D」、「T」設計字以左上、右下方
25 式排列，結合左下角及右上角之連續線條圖形所組成（如附
26 圖所示）。二者相較，前者類似注音「ㄋ」之設計字與後者
27 之外文「DT」設計字在外觀上極相彷彿，且其分別結合左下
28 角及右上角之連續線條圖形之型態與擺放位置亦如出一轍，
29 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
30 經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀
31 察，實不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度高。3.

01 系爭商標指定使用之「汽車、汽車零組件、機車、機車零組
02 件、剎車盤、剎車鼓、點火器、剎車總幫、剎車分幫、剎車
03 器持住器、碟式剎車來令片、碟式剎車來令盤、車輛防鎖死
04 剎車裝置、剎車碟、機車用剎車、交通工具用液壓迴路、車
05 輛座位用頭靠、汽車點煙器」商品，與據爭商標實際先使用
06 之剎車總分幫、離合器總分幫等商品相較，二者同屬汽、機
07 車及其零組件等商品，於原料、功能、用途、產製者、行銷
08 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
09 通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似之商品。4.上訴
10 人之代表人鄭榮昌不僅是參加人之前員工，離職後開設東洲
11 企業社及設立上訴人，從事與參加人相同之汽機車零件相關
12 業務，為相關或競爭同業關係，且有代工業務往來，對參加
13 人動態及商品行銷資訊自較一般人更熟悉關注，而得以知悉
14 據爭商標存在，且以高度近似之商標，指定使用於同一或類
15 似之汽、機車及其零組件等商品申請註冊，依一般經驗法則
16 判斷，實難謂為巧合，而認上訴人係意圖仿襲而申請註冊系
17 爭商標，此為原審法院調查證據認定之事實。原判決已詳細
18 敘明其判斷之依據及得心證之理由，經核並無違誤。

19 (四)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
20 先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會」，
21 則據爭商標「DT設計字」已於86年2月1日註冊，並無法仿襲
22 搶註，原判決錯誤適用商標法第30條第1項第12款規定；且
23 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
24 法令；且援用認定先使用之證據，均為已註冊「DT設計字」
25 所涵蓋，原判決所載理由前後矛盾云云，惟：

26 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
27 於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該
28 商標，以維護交易秩序與商業道德。按我國採先申請主
29 義，故原以先註冊者優先受保護，惟基於誠信原則及防止
30 消費者混淆暨不公平競爭行為之關係，除參照巴黎公約第
31 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)原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。所謂先使用之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊前，已有持續使用之事實，故僅須相對於系爭商標為在先使用之商標即為已足，不分國內外先使用，亦不問註冊與否（本院108年度判字第512號判決、107年度判字第673號判決、司法院108年度智慧財產法律座談會提案4多數意見及陳昭華、王敏銓，商標法之理論與實務，修訂6版，頁108，2021年，均同此見解，可資參照）。上訴人主張商標法第30條第1項第12款先使用之商標，應不包括已註冊之商標，尚非的論。況原判決並非以已註冊之「DT設計字」商標（註冊號：00000000），而係以附圖據爭商標，作為參加人先使用之商標，並以之與系爭商標比較。上訴人主張據爭商標「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，自非可採。

2.原判決既非以已註冊之「DT設計字」商標（註冊號：00000000）作為參加人先使用之商標，對於上訴人前開主張自毋須贅論。至於參加人實際使用之據爭商標，與已註冊之「DT設計字」商標（註冊號：00000000）不同，是否符合商標法第64條規定之同一性使用，係關乎參加人之商標有無第63條第1項廢止之事由，與本件上訴人之系爭商標是否違反商標法第30條第1項第12款規定無涉，原判決就上

01 訴人此部分主張未加論駁，亦非判決不備理由或理由矛
02 盾。

03 (五)綜上所述，原判決將訴願決定及原處分均予維持，而駁回上
04 訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法
05 令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

06 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
07 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
08 主文。

09 中 華 民 國 110 年 9 月 16 日

10 最高行政法院第三庭

11 審判長法官 帥 嘉 寶

12 法官 鄭 小 康

13 法官 林 玫 君

14 法官 李 玉 卿

15 法官 洪 慕 芳

16 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

17 中 華 民 國 110 年 9 月 16 日

18 書記官 張 玉 純