

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第70號

上 訴 人 上癮科技股份有限公司

代 表 人 吳顯二

訴訟代理人 林邦棟 律師

陳以蓓 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 美商雅虎公司 (YAHOO INC.)

[原名：美商奧誓公司 (OATH INC.) 、美商AOL公
司 (AOL INC.)]

代 表 人 馬修賈伯

(Matthew W. Garber)

送達代收人 林坤賢

訴訟代理人 張伯時 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11月28
日智慧財產法院108年度行商訴字第47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

01 一、上訴人之前手博客邦有限公司（嗣更名為博客邦股份有限公
02 司，下稱博客邦公司）於民國98年6月6日以「癮科技及圖」
03 商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服
04 務分類表第35類「廣告企劃、廣告設計、廣告製作、廣告代
05 理」、第38類「通訊社、新聞傳播」及第42類「電腦程式設
06 計、電腦資料處理、藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊
07 服務、網站規劃建置、提供搜尋引擎服務、網路認證服務」
08 服務，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，於99年5月1
09 6日核准公告為註冊第1411401號商標（下稱系爭商標，如附
10 圖所示）。系爭商標於104年4月1日經公告移轉登記予上訴
11 人。嗣參加人於105年10月17日以註冊第1338680、1345557
12 號商標（下分別稱據以評定商標1、據以評定商標2，如附圖
13 所示）主張系爭商標有違註冊時（即92年5月28日修正公布，
14 同年11月28日施行）商標法第23條第1項第12款、第14款及現
15 行（即100年6月29日修正，101年7月1日施行）商標法第30條
16 第1項第11款、第12款，對之提起評定。案經被上訴人審
17 查，核認系爭商標有註冊時商標法第23條第1項第12款前段
18 及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用，以107年
19 10月29日中台評字第1050144號商標評定書為系爭商標之註
20 冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序向智
21 慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下
22 稱原審）提起行政訴訟，並聲明：撤銷原處分及訴願決定。
23 原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決
24 駁回後，上訴人不服，提起本件上訴。

25 二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人在原審答辯，均引用原
26 判決所載。

27 三、原審為不利上訴人之判決，係以：

28 （一）依參加人於評定階段所檢送之相關證據資料堪認系爭商標於
29 98年6月6日申請註冊時，據以評定「ENGADGET」、「ENGADG
30 ET癮科技」等商標於電子產品、流行科技等資訊及相關新聞
31 之提供等服務所表彰之信譽，應已為相關消費者所普遍知悉

而達著名之程度。而系爭商標由藍色三層長短不一圓弧構成之訊號圖，及其右方之中文「癮科技」所組成；據以評定諸商標（如附圖所示，據以評定商標1至據以評定商標5合稱據以評定諸商標）則係由外文「engadget」及其右方由二至三層或五層之圓弧構成之訊號圖，或再結合中文「癮科技」所組成。據以評定諸商標之外文「engadget」發音可為[In 'gædʒit]，與中文「癮科技」讀音相近，二者或於中外文之讀音相近，且訊號圖之構圖意匠相仿，或另有相同之中文「癮科技」，於外觀、觀念及讀音均有相近之處，屬構成近似之商標，且近似程度不低。

(二)據以評定諸商標之中文「癮科技」、外文「engadget」為自創組合詞彙，與其實際使用之服務並無直接關聯，復經參加人廣泛使用已臻著名，應具高度識別性，其於網路上提供3C電子產品、流行科技等資訊及相關新聞服務時，為增加客戶黏著度及取得營運資金，常出現相關廣告、新聞或提供搜尋等相關資訊服務，與系爭商標指定使用之第35類、第38類、第42類等服務應具有關聯性。上訴人所舉其網站（網址：www.cool3c.com）使用者及瀏覽量數據係ComScore公司於2016年10月間調查之數據，晚於系爭商標申請註冊日98年6月6日甚久，另所提供之臉書粉絲專頁則無日期可稽。堪認於系爭商標註冊時，據以評定諸商標較系爭商標為相關消費者所熟知，而應給予較大保護。

(三)Engadget網站於2004年間創建，2005年間江義宇（即Jason Chiang）即有翻譯Engadget網站主站文章，隔年6月江義宇設立博客邦公司，並以該公司管理與聘僱部落客撰寫Engadget中文網站科技類資訊文章。博客邦公司（原判決誤載為上訴人）亦自承於2007年中左右，為管理Engadget中文網站的便利考量，將中文「癮科技」置入Engadget中文網站以引起華人的共鳴與了解，顯見博客邦公司對於據以評定諸商標之存在，及參加人於2007年4月19日將據以評定商標5商標使用在Engadget中文網站，均屬知情。又依2007年11月19日參加

01 人與博客邦公司簽訂之服務協議書第7.2款就「財產及商標
02 專屬權」約定，可知據以評定商標5商標歸屬參加人所有。
03 該協議書第7.3款並約定，博客邦公司不得將參加人商標用
04 於任何其他用途；則博客邦公司於98年6月6日以據以評定商
05 標之中文「癮科技」作為系爭商標之一部分申請註冊，難謂
06 無攀附據以評定諸商標之信譽，以獲取不正競爭利益之意
07 圖，系爭商標之申請註冊自屬惡意。本件因事證已明確，上
08 訴人聲請訊問證人顧海銘及江義宇說明服務協議書簽訂過
09 程、委託事項及「癮科技」商標之歸屬等，核無必要等語，
10 為其判斷之基礎。

11 四、本院判斷：

12 (一)按「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證
13 明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提
14 請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事
15 由為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。復按「（第
16 1項）商標有下列情形之一者，不得註冊……十二、相同或
17 近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，
18 ……。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此
19 限。……（第2項）前項第12款、第14款至第16款及第18款
20 規定之情形，以申請時為準。」系爭商標註冊時商標法第23
21 條第1項第12款前段及第2項定有明文。另「（第1項）商標
22 有下列情形之一，不得註冊：……十一、相同或近似於他人
23 著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，……。但得
24 該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。……
25 （第2項）前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、
26 著名及先使用之認定，以申請時為準。」則為現行商標法第
27 30條第1項第11款前段及第2項所明定。系爭商標之申請日為
28 98年6月6日，註冊公告日為99年5月16日，而參加人於105年
29 10月17日以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1項第12款
30 及現行商標法第30條第1項第11款規定對之提起評定，依各
31 該規定，均以相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關

公眾混淆誤認之虞為違法事由，本件核與商標法第106條第3項規定相符，且本件據以評定諸商標是否著名，應以系爭商標98年6月6日申請註冊時為準。

(二)商標法第30條第1項第11款前段所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」係指商標有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即商標予人之印象可能致使相關公眾混淆誤認不同來源之商品或服務為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。判斷二商標有無混淆誤認之虞，可參酌：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品、服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。其中判斷商標近似應以商標整體的外觀、觀念或讀音加以觀察，是否已達到可能誤認的近似程度。

(三)事實認定乃事實審法院之職權，苟其事實之認定符合證據法則，縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定異於該當事人之主張者，亦不得謂為判決有違背法令之情形。又智慧財產案件審理法第33條第1項規定容許當事人於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，就同一撤銷或廢止理由提出新證據。就商標行政訴訟而言，所稱「撤銷理由」係指商標法第29條第1項、第30條第1項所列各款及第65條第3項之情形。參加人於申請評定時固僅提出已註冊之據以評定商標1、2作為依據，惟被上訴人嗣於原審提出未註冊之據以評定商標3、4、5之使用情形，用以證明系爭商標之註冊違反註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定，核屬對同一撤銷理由提出之新證據，原審加以審酌，並無不合。原判決已論明：「ENGADGET」網站係成立於2004年間，參加人並在其網站網頁上使用

據以評定商標3圖樣，且於2005年間使用據以評定商標4圖樣於其中文版網頁，並於2007年4月19日在其中文官網以「Engadget中文名稱現身：癮科技」為標題公布據以評定商標5圖樣，並說明其緣由：「Engadget…事實上是En+Gadget的組合，gadget發音：[ˈgædʒɪt]，翻成『癮科技』和英文的發音有著諧音的妙處」，而後將之使用在其中文版網頁上，該網頁每天更新多次，提供關於消費性電子產品工具及資訊文章，傳播科技相關資訊。我國部落客於2007年5月12日在「Library Views圖書館觀點」分享Engadget癮科技所介紹之電子魚缸；2007年11月23日在「高畫質世界-超級不專業之PHILIPSAJL308開箱文」一文分享Engadget癮科技所介紹之電子相框；我國科技財經媒體-數位時代於2008年6月1日發表之「社群媒體改變企業大未來」一文載有「許多部落格在流量及影響上，和主流媒體不分軒輊，甚至猶有過之。舉例來說：癮科技（Engadget）最受歡迎的團隊共同編輯部落格，為250萬讀者不斷更新最新、最炫的科技玩意兒。」據以評定諸商標之中文「癮科技」、外文「engadget」，復經參加人廣泛使用於網路上提供之資訊、新聞服務，經常刊載3C電子產品、流行科技等資訊及相關新聞，應已為我國相關消費者所普遍知悉並達著名商標之程度等情，並以此認定據以評定諸商標於系爭商標98年6月6日申請註冊時為著名商標，而已論述其事實認定之依據及得心證之理由，自無判決不備理由之情事。至於原判決以2008年3月9日英國衛報（The Guardian）報導「Engadget」為世界前50名最具影響力之部落格網站之一（排名第16名），認定據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時，已為我國相關消費者所普遍知悉而達著名之程度，固有未洽，惟不影響據以評定諸商標為上述著名商標之結論。上訴意旨以：原判決另將「據以評定商標5」納入比較標準，不符事實，且參加人提出之證據均無法證明其於我國境內之知名程度，原判決輕易認為本案有商標法第30條第1項第11款前段規定的適用，顯有率斷及不當適用上開規定

之違背法令情事云云，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並無可採。

(四)原判決復論明據以評定諸商標之中文「癮科技」、外文「engadget」為自創組合詞彙，與其實際使用之服務並無直接關聯，復經參加人廣泛使用已臻著名，應具高度識別性；據以評定諸商標之外文「engadget」發音可為[ɪŋ ˈɡædʒɪt]，與中文「癮科技」讀音相近，二者或於讀音相近，且訊號圖之構圖意匠相仿，或另有相同之中文「癮科技」，於外觀、觀念及讀音均有相近之處，屬構成近似之商標，且近似程度不低；於網路上提供3C電子產品、流行科技等資訊及相關新聞服務時，為增加客戶黏著度及取得營運資金，常出現相關廣告、新聞或提供搜尋等相關資訊服務，與系爭商標指定使用之第35類、第38類、第42類等服務應具有關聯性；上訴人網站使用者及瀏覽量數據晚於系爭商標申請註冊日及其臉書粉絲專頁無日期可稽，故據以評定諸商標於系爭商標註冊時較為相關消費者所熟知，系爭商標與據以評定諸商標有致相關消費者混淆誤認之虞等情，業已論述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷證資料相符，且無悖證據法則與經驗法則。上訴意旨以：系爭商標「癮科技」3個中文字係自左至右排列而成之藍色設計字，主要部分為「癮科技」，其命名緣由係反映重度3C網路使用者喜愛上訴人所經營之癮科技網站所提供隨時更新科技新知之服務無法自拔，再搭配左上方科技訊號圖，刻意設計呈現一正在運轉連結中的動態訊號標誌，用以表彰系爭商標提供一般網路使用者即時更新全球科技訊息服務，整體具有高度識別性。據以評定諸商標「Engadget」8個黑色英文字母亦是予人第一寓目印象，初始為外國人設計發想自創字，並非正式單字，沒有官方既定的中文翻譯或譯音，且非以英語為母語之使用者，絕大部分讀成/iŋ-gad-get/，顯與「癮科技」之中文讀音相去甚遠，不構成近似。上訴人於原審亦簡報有關相關消費者熟知兩平台為不同經營者一事，若讀音上有混淆誤認之情況，申請在後之系

01 爭商標定不會通過云云，指摘原判決不備理由，無非係就原
02 判決已詳予論駁之事項再予爭執，顯非可採。又本院為法律
03 審，依行政訴訟法第254條第1項規定，原則上應以高等行政
04 法院判決確定之事實為判決基礎，故於高等行政法院判決
05 後，不得主張新事實或提出新證據方法而資為向本院提起上
06 訴之理由。上訴意旨除援引於原審已主張而為原判決不採之
07 陳詞外，另提出網路對於系爭事件之報導、留言與漫畫意象
08 (上證一)主張系爭商標與據以評定諸商標之間無混淆誤認之
09 可能，此部分核屬於法律審提出新證據資料，非本院所能加
10 以審酌。

11 (五)「(第1項)商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12
12 款至第17款或第59條第4項規定之情形，自註冊公告之日起
13 滿5年者，不得申請或提請評定。(第3項)商標之註冊有第
14 23條第1項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限
15 制。」註冊時商標法第51條第1、3項定有明文。「(第1
16 項)商標之註冊違反第29條第1項第1款、第3款、第30條第1
17 項第9款至第15款或第65條第3項規定之情形，自註冊公告日
18 後滿5年者，不得申請或提請評定。(第2項)商標之註冊違
19 反第30條第1項第9款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不
20 受前項期間之限制。」復為現行商標法第58條第1、2項所明
21 定。現行商標法第58條第2項係於92年5月28日修正公布，其
22 第4項修正理由：「商標之註冊違反修正條文第23條第1項第
23 12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，
24 參考保護智慧財產權巴黎公約第6條之1第3項，不應受有期
25 間之保護，爰於第3項明定『不受第1項期間之限制』。」而
26 依巴黎公約第6條之2(3)評釋(1)之說明：「一般而言，註冊
27 專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標
28 章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡
29 意』。」準此，商標權人「知悉」他人著名商標之存在，並
30 意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，核係
31 上開規定所稱之惡意。

01 (六)經查，參加人於系爭商標99年5月16日註冊公告經過5年後，
02 於105年10月17日對系爭商標提起本件評定，原判決就此已
03 論明：Engadget網站於2004年間創建，2005年間江義宇（即
04 Jason Chiang）即有翻譯Engadget網站主站文章，2006年6
05 月江義宇設立博客邦公司並以該公司管理與聘僱部落客撰寫
06 Engadget中文網站科技類資訊文章。博客邦公司亦自承於20
07 07年為管理Engadget中文網站的便利考量，將中文「癮科
08 技」置入Engadget中文網站以引起華人的共鳴與了解，顯見
09 博客邦公司對於據以評定「ENGADGET」等商標之存在，及參
10 加人於2007年4月19日將據以評定商標5使用在Engadget中文
11 網站，均屬知情，則博客邦公司於98年6月6日以「癮科技」
12 作為系爭商標之一部分申請註冊，難謂無攀附據以評定諸商
13 標之信譽，以獲取不正競爭利益之意圖，核原判決已就系爭
14 商標之註冊違反註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商
15 標法第30條第1項第11款規定係屬惡意一節，敘明其判斷之
16 依據，並將判斷而得心證之理由，記明於判決，所述理由亦
17 足以支持其主文，自無理由不備之情事。至原判決逕依2007
18 年11月19日參加人與博客邦公司簽訂之服務協議書第7.2款
19 及第7.3款就參加人「財產及商標專屬權」及博客邦公司不
20 得將參加人商標用於任何其他用途之約定，認定據以評定商
21 標5歸屬參加人所有一節，核屬贅論，並不影響判決結論。
22 上訴理由指稱：原判決未確定該協議書第15頁工作項目為
23 「建構AOL品牌名稱及在地化入口」、服務範圍係約定AOL亞
24 洲地區入口網站之建置服務，率認前揭服務協議包含「ENGA
25 DGET」網站內容之智慧財產權利讓渡，不當錯認「惡意」之
26 解釋，有判決不適用法規或適用不當及判決不備理由或理由
27 矛盾云云，即無可採。

28 (七)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴
29 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
30 回。

31 五、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1

條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。

中 華 民 國 111 年 8 月 18 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 陳 國 成

法官 王 碧 芳

法官 鍾 啟 煌

法官 蔡 紹 良

法官 簡 慧 娟

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 111 年 8 月 18 日

書記官 蕭 君 卉