

最 高 行 政 法 院 判 決

110年度上字第454號

上 訴 人 苗林食品有限公司

代 表 人 林媚嬌

訴訟代理人 呂紹凡 律師

呂靜怡 律師

被 上 訴 人 經濟部

代 表 人 王美花

參 加 人 林瓊書

訴訟代理人 陳建偉 律師

林筠傑 律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國110年4月30日智慧財產法院109年度行商訴字第114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、事實概要：上訴人於民國103年7月14日以「苗林Back To Nature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35類「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、農產品零售批發、飲料零售批發、五金零售批發、家庭日常用品零售批發、化妝品零售批發、食品零售批發、美容用具零售批發、婦嬰用品零售批發、寵物用品零售批發、廚房設備零售批發、花卉零售批發、種苗零售批發、茶葉零售批發」服務，向被上訴人所屬智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局審查，核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項

第12款規定，對之申請評定。案經智慧局審查，以109年2月27日中台評字第1070171號商標評定書為評定不成立之處分（下稱原處分）。參加人不服，提起訴願，被上訴人嗣以109年9月14日經訴字第10906305320號訴願決定書，為原處分關於系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務評定不成立之部分撤銷，由智慧局於4個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回之決定。上訴人不服訴願決定關於原處分遭撤銷部分，遂提起行政訴訟，並聲明：訴願決定有關「原處分關於系爭商標指定使用於農產品零售批發、食品零售批發服務評定不成立之部分撤銷」之部分應予撤銷，經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）以109年度行商訴字第114號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）據以評定商標係由金色線條之流雲設計圖、外文以及數字「Since 1964」、中文「苗林行」所組成，顯與參加人所經營之苗林食品商行或苗林實業有限公司（下稱苗林公司）名稱不同。且於苗林行Facebook粉絲專頁、展覽目錄手冊均有據以評定商標與販售麵粉之圖例。準此，可知參加人確於系爭商標申請註冊前，有先行使用據以評定商標於「麵粉零售批發服務」事實，據以評定商標除不同於公司全銜外，亦有使用於國際烘焙展攤位看板、麵粉商品、講習會講義等文書或廣告，足徵據以評定商標之使用，並非僅在表彰商業主體，且早於系爭商標註冊前，有使用於「麵粉零售批發服務」事證。準此，參加人於系爭商標申請註冊前，仍有持續使用據以評定商標之事實，是參加人有先使用據以評定商標之事實。（二）系爭商標與據以評定商標就外觀、觀念及讀音，均有高度之相似性，兩者就本件所指定使用服務，構成同一或類似之服務，且上訴人與參加人均從事進口食品銷售，將致相關消費

01 者誤認上訴人與參加人提供「農產品零售批發、食品零售批
02 發」相關服務，來自同一營業處所，或者上訴人與參加人間
03 存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。(三)上
04 訴人與參加人應屬具有競爭同業之關係，上訴人經由業務經
05 營或地緣關係，對於參加人之據以評定商標應有相當程度之
06 瞭解及認識。原審審酌參加人提出之客觀證據，可證明系爭
07 商標申請註冊時，上訴人已可知悉據以評定商標之存在，參
08 加人有繼續使用據以評定商標之事實，自可認定上訴人意圖
09 仿襲攀附據以評定商標等事實，足證系爭商標之註冊，違反
10 商標法第30條第1項第12款規定等語，判決駁回上訴人在原
11 審之訴。

12 四、本院查：

13 (一)按「異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3
14 項規定外，依其註冊公告時之規定。」現行商標法第50條定
15 有明文。系爭商標之申請日為103年7月14日，註冊公告日為
16 104年11月16日，參加人於107年10月24日提起異議，經智慧
17 局於109年2月27日作成原處分，嗣經被上訴人訴願決定撤銷
18 原處分關於系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零
19 售批發」服務評定不成立部分，由智慧局於4個月內另為適
20 法之處分；其餘部分訴願駁回。本件註冊及異議審定均在商
21 標法100年5月31日修正條文於101年7月1日施行後，並無同
22 法第106條第1項及第3項規定之適用，故本件關於系爭商標
23 是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭
24 商標註冊公告時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施
25 行之商標法為斷。

26 (二)按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商
27 標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其
28 他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得
29 註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。從而，適用本
30 款之要件，包括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使
31 用於同一或類似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契

01 約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未
02 經他人同意申請註冊。5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。我
03 國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權
04 而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申
05 請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權
06 之保障。惟商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的
07 外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展
08 之功能，故於86年5月7日修正新增本條款規定，其立法理由
09 係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關
10 係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以
11 其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊
12 者，有礙商場秩序須加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲
13 他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用
14 原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使
15 用商標者救濟之權利。又商標法第30條第2項規定：「前項
16 第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用
17 之認定，以申請時為準。」故所稱「先使用商標」，係指該
18 商標之使用早於系爭商標之註冊申請日而言。

19 (三)商標法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目
20 的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商
21 標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、
22 販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務
23 有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書
24 或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒
25 體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」商標使用於何
26 種商品或服務，除符合商標法第5條商標使用之規定外，更
27 應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「需足以使相關
28 消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣」
29 之要件。又公司名稱為營業主體之表示，與識別商標或服務
30 來源之商標有所不同，惟以公司名稱之特取部分作為商標使
31 用，可能具有來源識別性，應就具體個案觀察，綜合案情依

客觀事實以為斷。查上訴人提出之商品型錄中，「苗林」字樣與「Back To Nature及圖」標誌並非一體，綜觀商品型錄，「苗林」均用以表示「苗林食品有限公司」，是商品型錄所示「苗林」目的，在於表彰營業主體，自與系爭商標用以表彰服務之目的不同。且商品型錄上雖有「Back To Nature及圖」標誌，惟「Back To Nature」為聲明不專用，並不具識別性，系爭商標之主要識別部分在於「苗林」文字，而上訴人使用商品型錄之標誌時，「Back To Nature」部分不具有識別性，「苗林」文字僅在表彰公司名稱，難以認定上訴人前於93年間已將「苗林」標誌作為商標使用等情，已經原審詳述認定之依據及得心證之理由，並就上訴人爭執據以評定商標屬營業主體名稱之標示，無法證明於系爭商標申請註冊前，參加人已有將「苗林行」作為商標使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務之主張，何以不足採取，分別予以指駁明確，並無判決不適用法令、適用法令不當、理由矛盾之情事。上訴人主張：系爭93年商品型錄已經凸顯使用「苗林」商標，並非僅顯示上訴人「公司名稱全銜」，自非公司名稱之使用，由於「進口商品型錄」乃說明性文字，則依一般社會通念及相關消費者之認知，予人寓目印象，並未實質變更係以「苗林」構成主要識別特徵，應不失其同一性，可認為屬「苗林」商標之使用，原判決認定該部分非商標使用，有不適用商標法第5條、第64條及「註冊商標使用之注意事項」第3.2.1條規定之違背法令。且對於參加人所提使用證據，卻採不同認定標準，認定參加人「苗林行」的使用屬於商標使用而非表彰商業主體，其理由前後矛盾，亦有判決理由矛盾之違背法令云云，無非係以其主觀之見解，對於業經原判決詳為論駁之事項再予爭執，並就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項為指摘，所訴並無可採。

(四)申請人是否因具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，並基於仿襲意圖而為不法搶註行為，應斟酌契約、地緣、業務往來或其他關係等客觀存在之事實及

證據（例如：先使用商標是否具獨創性及其行銷市場之事證），依據論理法則及經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，而襲以註冊。經查，上訴人與參加人所經營苗林食品商行、苗林公司均為從事食品銷售之營業主體，上訴人與參加人同時於108年間參加臺北國際烘焙暨設備展，據以評定商標「苗林行」文字為一般社會大眾所熟悉，雖為既有字詞之組合，惟並非作為其指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」商品之直接說明文字，屬間接之方式暗示商品，使相關消費者經由想像之空間，產生食品類商品與商標圖樣之聯想，具有相當識別性，倘他人予以攀附，將造成混淆誤認之可能性。系爭商標與據以評定商標有高度之相似性，所指定使用服務，構成同一或類似之服務，而上訴人與參加人之營業事務所均相近。況上訴人原以英文字母「ML」為使用標章，其後名稱改為「Back To Nature」，標章維持「ML」，不論上訴人原使用之標章為「ML」設計字樣、英文「Back To Nature」、中文「回歸自然」組合，均無系爭商標主要識別部分「苗林」文字，其於103年7月14日申請註冊系爭商標時未沿用原有之標章，而增加中文「苗林」字樣，致系爭商標與據以評定商標近似等情，為原審依調查證據之辯論結果所認定之事實，經核與卷內證據相符，亦無違背經驗法則或論理法則之情事，則原判決據此認定上訴人與參加人為經營食品業業務之競爭同業，經由業務經營或地緣關係，對於參加人之據以評定商標應有相當程度之瞭解及認識，審酌參加人提出之客觀證據，可證明系爭商標申請註冊時，上訴人已可知悉據以評定商標之存在，參加人有繼續使用據以評定商標之事實，上訴人意圖仿襲據以評定商標而申請註冊系爭商標等等，其認事用法並無違誤。上訴意旨以：原判決忽略「苗林」乃上訴人自83年便持續使用逾20年之公司名稱特取部分，竟在無任何憑據下，稱上訴人一開始使用「ML」標章，卻在103年申請商標時突然增加「苗林」文字，因而認定上訴人有仿襲意圖，顯然違背一般經驗法則。

上訴人於公司設立之初就使用英文「ML」商標與中文「苗林」商標並不衝突，原判決未說明不採之理由，亦有判決不備理由之違法。原判決既已闡述判斷意圖仿襲之因素，必須是「明知」可能引起混淆誤認而申請商標，卻僅憑兩造曾經一同參展之「間接知悉」證據，率爾認定上訴人係意圖仿襲而申請系爭商標之註冊，顯有判決理由前後矛盾之違法云云，均難認有據。

(五)綜上所述，上訴人之主張均無可採，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

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 6 月 9 日

最高行政法院第三庭

審判長法官 胡 方 新

法官 鍾 啟 煌

法官 蕭 惠 芳

法官 曹 瑞 卿

法官 林 惠 瑜

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 111 年 6 月 9 日

書記官 林 郁 芳