

智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第61號

原告 榮新輪胎貿易有限公司

代表人 施銘峯（董事）

訴訟代理人 黃耀霆 律師

複代理人 侯憶萍律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 林淑如

參加人 日商雷斯股份有限公司（株式会社 ズ）

代表人 三根茂留（代表取締役社長）

訴訟代理人 蔡淑美律師（兼送達代收人）

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國109年4月29日經訴字第10906303500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被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國101年7月31日以「RAVS」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「汽車鋁圈」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖1所示）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款之規定，檢具「RAYS」商標圖樣（下稱據以

評定商標，圖樣如本判決附圖2 所示），對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1 項第12款規定之適用，以108 年12月30日中台評字第1070143 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經駁回後仍不服，向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，如撤銷原處分及訴願決定，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張：

(一)系爭商標未違反商標法第30條第1項第12款規定：

1.兩商標並無構成近似：

(1)據以評定商標為既有習用詞彙，甚至相關類別亦有數件以外文字「RAY 」或「RAYS」作為商標申請註冊者，如有以「RAYS」指定使用於第12類「自行車、自行車踏板、自行車及其零組件…等」商品，或以「RAY 」指定使用於第12類「汽車及其零組件；電動汽車及其零組件…等」或「軌道車輛；輪胎；車輛傳動膠帶…等」商品。正因市場有此長久使用之習慣，該「RAY 」或「RAYS」一詞之識別性已被弱化，故一般消費者及相關業界均不會直接認定其均出於同一產銷主體，反而會提高注意力而由商標之整體圖樣進行判斷。

(2)系爭商標使用紅黑相間之色彩，屬彩色商標，具有立體設計感，予人鮮明色彩、立體之印象，而據以評定商標則為墨色商標，兩者商標外觀色彩明顯不同。再者，系爭商標第三個外文字母為「V 」而非「Y 」，與據以評定商標不同，且系爭商標外文字母「A 」下方字腳為明確分開之架

01 構，可使消費者或閱讀者理解為外文字母「A」；據以評
02 定商標之第二個字母，其設計的方式，使一般人乍看下會
03 將其誤認為字母「D」，而非字母「A」。

04 2.系爭商標無意圖仿襲而搶先註冊之情事：

05 (1)系爭商標圖樣之創作靈感係由原告公司名稱第一字「榮
06 」之英譯「Rong」字首字母「R」，輔以「Activity」
07 (中文：活動)、「Vehicle」(中文：車輛)、「Sp
08 eed」(中文：速度)外文詞彙字首之字母，以「RAVS
09 」組成，系爭商標為原告所自創之商標，原告自102年
10 9月1日獲准註冊起即開始著手使用系爭商標於指定商
11 品，並於104年開模製作系爭商標商品販售，於105年
12 至107年間將商標授權予車麗屋汽車百貨股份有限公司
13 (下稱車麗屋公司)為行銷用，原告使用系爭商標具有
14 合理之特殊緣由及正當理由，實無意圖仿襲據以評定商
15 標之動機可言。

16 (2)參加人雖稱原告可透過同業間傳遞之訊息或報導、廣告
17 等知悉據以評定商標之存在。然而，細觀參加人提出之
18 參賽資料、汽車雜誌刊載廣告、參展照片及網路報導資
19 料，可知該等汽車展覽及賽事均非在我國舉辦，汽車雜
20 誌亦非於我國境內發行，至於附件9亦為簡體字網站，
21 足見該網站所載報導之受眾應為大陸地區人士。蓋因上
22 開展覽、賽事並非我國境內之活動，而雜誌及報導亦非
23 針對我國行銷而發行或製作，因此，據以評定商標是否
24 確為我國相關業者所知悉，即屬可疑。而在我國相關業
25 者未必知悉據以評定商標存在之情況下，自無法推定原
26 告必然知悉據以評定商標存在，亦無法認定原告可透過

其他同業而獲取據以評定商標之相關訊息。是以，依現有證據所示，尚無法證明原告申請註冊時已知悉據以評定商標存在，更遑論可證明原告係基於法定之特定關係而有所知悉，參加人之主張並無理由。且參加人就原告如何因商標法所定之特定關係而知悉據以評定商標存在乙事，並未善盡其舉證之責。

(二)綜上所述，被告未依實際個案綜合考量系爭商標屬於自創之商標，無仿襲意圖，並已具備相當之識別性之事實，且就原告如何因法定之特定關係而知悉據以評定商標存在乙事，被告未予詳查，亦未具體說明，僅憑雙方為同業即逕認原告知悉據以評定諸商標存在，具有仿襲意圖而搶註之情事，被告所為之評定成立處分顯然有所缺漏及瑕疵。是以，系爭商標自無商標法第30條第1項第12款規定之情事。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)系爭商標有商標法第30條第1項第12款之適用：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

本件系爭商標係由字體略經設計之紅色外文「RAVS」所構成，而據以評定商標或由正楷書寫之外文「RAYS」所構成，或由字體略經設計之外文「RAYS」所構成，二者相較，雖中間字母有「V」與「Y」之別，然二字母之外觀相仿，且經斜體及於外文字外緣加框勾勒之設計，與首尾字母「R、S」書寫字體均相彷彿，整體外觀及構圖意匠，予人寓目印象極為相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，客觀上可能會誤認二商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似程度高之商標。

2.本件觀諸參加人所檢送之「RAYS」著作權登記資料、據以評

定「 RAYS 」商標商品之參賽歷史列表及相關報導、雜誌宣傳廣告、參展照片、媒體報導、臺灣經銷商資料及進口報單及消費者使用心得、據以評定商標全球註冊資料等證據資料，可知西元2010年4月1日「株式會社雷斯（ RAYS CO . , LTD . ）」（即參加人之美術作品「 RAYS 」（經設計）創作完成，2017年10月25日並於中國大陸取得著作權登記證書，2007年至2012年間連續多年參加中國汽車大獎賽，2008至2012年據以評定「 RAYS 」商標輪圈之改裝與回驅、汽車專報等汽車雜誌刊載廣告，2010至2011年並參加2010華南國際汽車改裝博覽會、中國（上海）國際改裝車展等展覽活動，2006至2011年間於無敵汽車網有據以評定「 RAYS 」商標輪圈商品相關報導，2009至2012年據以評定「 RAYS 」商標輪圈、鋁圈商品有進口至臺灣販售之情事，2011年間可見據以評定「 RAYS 」商標輪圈商品之網友討論訊息，此外，2002年起據以評定「 RAYS 」等商標陸續於日本、美國及歐盟等國家及組織取得商標之註冊，堪認參加人於系爭商標101年7月31日申請註冊前即有先使用據以評定商標於汽車輪圈、鋁圈等商品之事實。

3.系爭商標指定使用於「汽車鋁圈」商品，與據以評定商標先使用於汽車輪圈、鋁圈等商品相較，二者均屬汽車鋁圈等相關商品，商品性質、功能、產製主體及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，應屬構成同一或高度類似之商品。

(二)本件衡酌參加人於系爭商標申請註冊日前即有先使用據以評定商標，綜上各項客觀事證，原告應有意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊，自有商標法第30條第1項第12款規定之適用。

(三)至於原告稱其自系爭商標獲准註冊日起即開始行銷使用於指定商品，與據以評定商標併存多年，主張系爭商標無仿襲意圖並已在市場上具有知名度一節，經核觀諸原告所檢送證據之日期均晚於系爭商標註冊日（102 年9 月1 日），難以執為系爭商標註冊前已經長期行銷使用而具知名度，無仿襲意圖並得與據以評定商標相區辨之有利論據。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

系爭商標違反商標法第30條第1項第12款之規定：

(一)兩商標高度近似：

1.參加人自1973年即開始使用「RAVS」商標，迄今已逾40年，較諸原告前舉商標之註冊時間更早使用，而商標乃採「個案審查原則」，即各別商標近似、商品類似案件因調查事實、適用法規之結果造成差異，是以無從引用曾註冊之其他個案推論系爭商標亦應准予註冊。抑有進者，兩商標酷似，且二者指定使用商品復完全相同，自無從以案情有別之他案，加以比附援引，執為對原告有利之主張。

2.系爭商標係由字體略經設計之紅色外文所構成，然兩商標皆有相同之字母「R」、「A」及「S」，並均以「RA」起首、「S」結尾，其中「RAVS」、「RAVS」均為向右略為傾斜、並於字母外緣加框勾勒之設計，二者僅有中間字母「V」與「Y」之些微差異，而「V」與「Y」於外觀上極為近似，況據以評定商標於設計之初即刻意縮短字母「Y」下方直線，因此幾與「V」難辨其差異，至於系爭商標雖以紅色文字申註，惟據以評定商標並未限制所使用之顏色，故紅色亦在使用範圍內，故兩商標整體外觀、構圖意匠予人寓目印象極相彷彿，於異時異地隔離整體觀察，實不易分辨，屬於高

01 度近似之商標。

02 (二)系爭商標有意圖仿襲而搶先註冊之情事：

03 據以評定諸商標由參加人所提供之使用資料，足證參加人歷
04 年來已有多次參與世界知名賽車活動及各大國際汽車展覽活
05 動行銷推廣據以評定商標，並有諸多網路文章及汽車雜誌就
06 據以評定商標汽車輪圈、鋁圈等商品進行報導或刊登廣告，
07 且據以評定商標商品至遲於2009年即有進口至貴國市場行銷
08 販售之事實。原告公司所營事業項目包含車胎零售批發、汽
09 機車零件配備零售批發等業務，故其對於汽車零組件等相關
10 商品之各種資訊應較一般人更為熟悉且關注，自不難透過同
11 業間傳遞之訊息或網路、報章雜誌所刊登之報導、廣告等各
12 種資訊傳遞管道，直接或間接知悉據以評定商標有先使用於
13 汽車輪圈、鋁圈等商品之事實，而原告竟以與據以評定等商
14 標高度近似之文字設計作為系爭商標圖樣，並指定使用於同
15 一或高度類似之商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，實難
16 諉為偶合，原告確係因競爭同業關係獲知據以評定諸商標之
17 存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。且系爭商標圖樣，
18 仿襲據以評定商標向右略為傾斜，並於字母外緣加框勾勒之
19 設計，而其首尾字母「R」及「S」字體之呈現態樣更與據
20 以評定商標幾近一致，並刻意挑選與字母「Y」極其近似之
21 「V」掩人耳目，苟原告係自行設計、自創系爭商標，當無
22 與據以評定商標如此高度雷同之理，而據以評定商標乃參加
23 人自行創作設計之圖樣。再者，兩商標圖樣高度近似，其商
24 品造型亦與據以評定商標商品如出一轍，此有2017年系爭商
25 標商品於車麗屋公司DM中之商品圖片及販售系爭商標商品之
26 合鉦汽車（依其臉書記載「榮新輪胎正式於5月1號改名為

合鉦汽車」)於2018年6月23日臉書網頁照片可參，可見系爭商標商品造型與參加人2012年開始使用之G25汽車輪圈造型完全相同。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270條之1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協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

原告前於101年7月31日以「RAVS」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「汽車鋁圈」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000號商標（即系爭商標）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款之規定，對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以108年12月30日中台評字第1070143號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經駁回後仍不服，向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，如撤銷原處分及訴願決定，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加本诉被告之訴訟。

(二)本件爭點：

系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1項第12款規定之適用？

六、得心證之理由：

(一)按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。

」，不得註冊，商標法第30條第1項第12款本文定有明文。本款之規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人先使用之商標申請註冊，而判斷申請人與該他人間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事證以為斷，若有相關事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊者，即應認有本款之適用。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者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。申請人知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。從而「其他關係」可從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護（最高行政法院105年度判字第545號判決）。

(二)經查：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

(1)本件系爭商標係由字體略經設計之紅色外文「RAVS」所構成，而據以評定諸商標或由正楷書寫之外文「RAYS」所構成，或由字體略經設計之外文「RAYS」所構成，二者相較，雖中間字母有「V」與「Y」之別，然該二字母之外觀相仿，且經斜體及於外文字外緣加框勾勒之設計，與首尾字母「R、S」書寫字體均相彷彿，整體外觀及構圖意匠

，予人寓目印象極為相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，客觀上可能會誤認二商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似程度高之商標。

(2)又原告主張系爭商標之創作靈感係由原告公司名稱第一字「榮」之英譯「Rong」字首字母「R」，輔以「Activity」、「Vehicle」、「Speed」外文詞彙字首之字母，以組成「RAVS」，與據以評定商標「RAYS」為英文單字「Ray」之複數不同，惟按商標之創意來源並非一般消費者自外觀所得輕易得知，不能因此而謂二商標非近似程度高之商標。故原告陳稱「其使用系爭商標具有合理之特殊緣由及正當理由，實無意圖仿襲據以評定商標之動機」云云，顯不可採。

2.二商標指定使用之商品屬同一或高度類似之商品：

系爭商標指定使用於「汽車鋁圈」商品，與據以評定諸商標先使用於汽車輪圈、鋁圈等商品（詳如後述）相較，二者均屬汽車鋁圈等相關商品，商品性質、功能、產製主體及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，應屬構成同一或高度類似之商品。

3.原告因與參加人間具有其他關係，知悉據以評定諸商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標註冊：

(1)本件觀諸參加人所提出之「RAYS」著作權登記資料、據以評定諸商標商品之參賽歷史列表及相關報導、雜誌宣傳廣告、參展照片、媒體報導、臺灣經銷商資料及進口報單及消費者使用心得、據以評定諸商標全球註冊資料等證據資料，可知西元2010年4月1日「株式會社雷斯（RAYS CO

. ,LTD .) 」 (即參加人「日商雷斯股份有限公司」) 之美術作品「RAYS」 (經設計) 創作完成，2017年10月25日並於中國大陸取得著作權登記證書 (附件4)，2007年至2012年間連續多年參加中國汽車大獎賽 (附件5)，2008至2012年據以評定諸商標輪圈之改裝與回驅、汽車專報等汽車雜誌刊載廣告 (附件6)，2010至2011年並參加2010華南國際汽車改裝博覽會、中國 (上海) 國際改裝車展等展覽活動 (附件6 、7)，2006至2011年間於無敵汽車網有據以評定諸商標輪圈商品相關報導 (附件9)，2009至2012年據以評定諸商標輪圈、鋁圈商品有進口至臺灣販售之情事 (附件11)，2011年間可見據以評定諸商標輪圈商品之網友討論訊息 (附件12)，此外，2002年起據以評定諸商標陸續於日本、美國及歐盟等國家及組織取得商標之註冊 (附件13)，堪認參加人於系爭商標101年7月31日申請註冊前即有先使用據以評定諸商標於汽車輪圈、鋁圈等商品之事實。

- (2)原告固主張爭商標指定使用於第12類「汽車鋁圈」商品，在同屬汽車鋁圈或汽車產業相關之消費者，在接觸「RAV」時，更可能先聯想到豐田汽車的「RAV4」小型運動型車款之汽車型號，而不致與據以評定商標「RAYS」混淆誤認，且因各家汽車廠商多以「〇〇V」作為汽車型號，如「SUV」、「MPV」、「RAV」、「CRV」、「CUV」等等，故於汽車相關類別商品市場之消費者，對於「〇〇V」之文字有較高敏感度，因此不至將「V」誤認為「Y」云云。然查，系爭商標並非與「〇〇V」商標相較，且系爭商標指定商品為「汽車鋁圈」之非高單價商品，並非「汽

車」商品，從而原告臆測推論系爭商標商品之相關消費者具有較高之敏感度，不致將「V」誤認為「Y」，實不足採。而二商標「RAVS」與「RAYS」之讀音相仿，音節相同，於交易場所連貫唱呼之際，實難以區辨其讀音之細微差異甚明。

4.本件衡酌參加人於系爭商標申請註冊日前即有先使用據以評定諸商標於汽車輪圈、鋁圈等商品及行銷販售之事實，且由經濟部商業司商工登記公示資料可知，原告公司所營事業項目包含車胎零售批發、汽機車零件配備零售批發等業務，應與參加人同屬販售汽車鋁圈商品之競爭同業，當可知悉據以評定諸商標之存在，系爭商標指定使用之「汽車鋁圈」商品，復與參加人之據以評定諸商標先使用商品屬同一或類似之商品。從而，原告嗣後以極為相仿之字體外觀構圖作為系爭「RAVS」商標申請註冊，實難諉為巧合，綜上各項客觀事證，原告應有意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊，自有商標法第30條第1項第12款規定之適用。

5.至於原告稱其自系爭商標獲准註冊日起即開始行銷使用於指定商品，與據以評定諸商標併存多年，主張系爭商標無仿襲意圖並已在市場上具有知名度云云，然經核觀諸原告所提出之附件1、3、4、7、8之系爭商標商品模具照片、發票、商標授權契約、車麗屋公司型錄及真便宜汽車精品百貨官方網頁等資料，或照片無拍攝日期可稽，或開立發票（104年3月16日、105年10月28日）、簽訂契約（105年12月15日）、發行型錄（106年）及網頁資料刊載（2017年）等日期均晚於系爭商標註冊日（102年9月1日），難以執為系

01 爭商標註冊前已經長期行銷使用而具知名度，無仿襲意圖並
02 得與據以評定諸商標相區辨之有利論據，況商標法第30條第
03 1項第12款之規範意旨，係在保護商標先使用人之正當利益
04 ，倘商標申請人因知悉他人先使用商標，意圖仿襲而以近似
05 之商標申請註冊於類似商品，即有本款規定之適用，而不以
06 有致相關公眾或消費者混淆誤認為其適用要件，故原告另稱
07 以「RAYS」作為商標圖樣之全部或一部於被告機關獲准註冊
08 之商標多達392筆，指定與系爭商標相同或類似商品獲准註
09 冊者更有4筆（參原告商標評定答辯理由書附件5、6），
10 主張系爭商標不致與據以評定諸商標產生聯想云云，惟核該
11 等商標案例，或指定使用商品及服務與本案不同，或商標態
12 樣與據以評定諸商標不盡相同，或業經廢止註冊確定在案，
13 或屬另案問題，案情有別，尚難比附援引，執為本案有利之
14 論據，是原告前述主張，自難憑採。

15 七、綜上所述，系爭商標之註冊應有商標法第30條第1項第12款
16 規定之適用。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤
17 銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告
18 訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

19 八、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，於
20 本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

21 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
22 1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

23 中 華 民 國 109 年 12 月 17 日

24 智慧財產法院第二庭

25 審判長法 官 汪漢卿

26 法 官 彭洪英

以上正本係照原本作成。

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）。

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241條之1第1項前段），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1項但書、第2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.上訴人或其法定代理人具備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	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。

，亦得為上訴
審訴訟代理人

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。

中 華 民 國 109 年 12 月 24 日

書記官 丘若瑤