最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第447號

上　訴　人　紐堡國際貿易股份有限公司
代　表　人　許煌城
訴訟代理人　陳文郎　律師
　　賴蘇民　律師
被上訴人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
參　加　人　法商盧卡斯梅耶化妝品公司
代　表　人　安東尼奧・拉芮
訴訟代理人　郭峻誠　律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國107年8月30日智慧財產法院107年度行商訴字第31號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

一、緣上訴人於民國102年9月24日以「珞珂媚LUCAS MEYER」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第3類「化妝品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、亮光蠟、擦亮劑、非製造程序用油污去除劑、香精油、精油、香料、茶浴包、非醫療用口腔清潔劑、皮革用蠟、線香、研磨用製劑、乾燥劑、動物用化粧品、寵物洗浴乳、空氣芳香劑」商品，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，於103年4月1日核准公告為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人於104年12月25日以其先使用之「LUCAS MEYER COSMETICS」（下稱據以評定商標1）、「LUCAS MEYER COSMETICS及圖」商標（下稱據以評定商標2）主張系爭商標有違商標法第30條第1項第11、12、14款規定，對之提起評定。案經被上訴人審查，核認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以106年6月27日中台評字第H00000000號商標評定書為系爭商標指定使用於「化妝品

、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑」部分商品之註冊，應予撤銷；其餘指定使用商品之註冊，評定不成立之處分（下稱原處分）。上訴人就原處分關於評定成立部分不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人在原審答辯，均引用原判決所載。

三、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：㈠參加人於系爭商標申請註冊前，先以據以評定商標1，在美國、加拿大、歐盟等獲准註冊商標使用在第1、3、35類之商品及服務，除參與國際性展覽，於專業雜誌刊登廣告外，並透過其臺灣經銷商舉辦原料發表暨研討會。前揭廣告或宣傳文宣，係以據以評定商標2表彰其所提供之商品及服務，此有據以評定商標1在美國、加拿大、歐盟之註冊資料、參加人產品之原料成分及其商標、參加人於西元2012年在in-cosmetics歐洲化妝品原料展獲獎證明及相關報導、參加人參展及公司介紹之相關報導、廣告刊登、參加人2012年及2013年原料發表暨研討會資料、參加人2013年產品樣品包等附卷可稽，堪認參加人於系爭商標申請註冊前，已先使用據以評定商標1、2在化妝品原料等有關之商品與服務。上訴人復未舉證證明參加人同意其申請註冊系爭商標，不符合商標法第30條第1項第12款但書規定。㈡系爭商標由外文「LUCAS MEYER」及中文「珞珂媚」上下排列所構成，與據以評定商標1、2相較，兩者均有相同之文字組合「LUCAS MEYER」，是兩商標圖樣之整體外觀、觀念及讀音均相仿，倘標示在相同或類似之商品或服務，以具有普通知識經驗之相關消費者於消費時施以普通之注意，可能會誤認兩者來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，構成近似商標，且近似程度高。㈢系爭商標指定使用之第3類「化妝品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑」商品，

與據以評定商標1、2先使用之化妝品原料等商品相較，兩者商品有原料與成品之產品上下游依存關係，且均在滿足相關消費者彩妝、修飾、清潔之需求，產製化妝品原料之業者，常同時有銷售化妝品商品之情形，是兩者商品間於原材料、用途、功能、產製者或行銷管道等因素，均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成類似之商品。㈣姍拉娜國際有限公司（下稱姍拉娜公司）與上訴人之代表人均同為許煌城，姍拉娜公司前於104年，曾透過參加人在我國之代理商，向參加人洽談「LIME PEARL」商標授權事宜，作為其產品在國內購物台發表時使用，嗣於104年4月9日簽訂授權合約，往來時間雖在系爭商標申請註冊後，然據以評定商標在系爭商標申請註冊日前，已有先使用於化妝品原料之事實，且上訴人於購物台銷售之產品外盒，均僅標示外文「LUCAS MEYER」，而無「珞珂媚」中文。上訴人復於商品明細表，標註「法國Lucas Meyer」字樣，足認上訴人經由業務經營關係，而獲得競爭同業性質類似產品之資訊，並藉此知悉據以評定商標之存在。㈤依被上訴人商標檢索資料可知，國內註冊商標以「LUCAS」結合「MEYER」作為商標一部，僅系爭商標，且無證據顯示該等文字之結合與所指定使用商品或服務間，有直接或間接之關聯性，整體予人印象深刻且獨特，相關消費者會直接將之視為表彰商品或服務之標識，具相當識別性，上訴人係意圖仿襲據以評定商標1、2而申請註冊，足證系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

四、本院按：

㈠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款定有明文。從而，適用本款之要件，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。5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。又我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權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請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障。惟商標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及促進工商企業正常發展之功能，故於86年5月7日修正新增本條款規定，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以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者，有礙商場秩序須加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲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原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利，因之本款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。依原判決確定之事實，參加人於系爭商標申請註冊前，即以據以評定商標1，在美國、加拿大、歐盟等獲准註冊商標使用在第1、3、35類之商品及服務，復以據以評定商標2參與國際性展覽，於專業雜誌刊登廣告，以表彰其所提供之化妝品原料商品及服務，原判決因此認定於系爭商標102年9月24日申請註冊前，據以評定商標1、2已有先使用於化妝品原料商品等情，經核並無違誤。

㈡次按，有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，兩者對判斷商標近似係屬相輔

相成。經查，系爭商標係由外文「LUCAS MEYER」及中文「珞珂媚」上下排列所構成，其中文部分即為英文部分之譯音，經與據以評定商標1、2相較，兩者均有相同之文字組合「LUCAS MEYER」，是兩商標圖樣之整體外觀、觀念及讀音均相仿，原判決因而認定系爭商標近似於據以評定商標1、2，且近似程度高等情，於法亦無不合。

㈢承前述，商標法第30條第1項第12款之規範意旨既係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，始例外賦予先使用商標者救濟之權利，以避免申請人剽竊仿襲他人創用之商標而搶先註冊，則先使用人自應就申請人於後商標申請註冊時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。準此，先使用人應提出客觀證據證明後商標申請註冊時之事實狀態，而非申請註冊後之事實狀態。原判決認定上訴人因業務經營關係知悉據以評定商標1、2存在之事實，無非以：姍拉娜公司之代表人與上訴人之代表人相同，均為許煌城，姍拉娜公司前於104年曾透過參加人在我國之代理商，向參加人洽談「LIME PEARL」商標授權事宜，作為其產品在國內購物台發表時使用，嗣於104年4月9日簽訂授權合約（見卷外證物袋之證據11、12）。姍拉娜公司與參加人往來時間雖在系爭商標申請註冊後，然據以評定商標1、2在系爭商標申請註冊日前，已有先使用於化妝品原料之事實，且上訴人於購物台銷售之產品外盒，均僅標示外文「LUCAS MEYER」，而無「珞珂媚」中文（見卷外證物袋之證據21至22）。況上訴人復於商品明細表，標註「法國Lucas Meyer」字樣（見卷外證物袋之證據2）。職是，揆諸前揭事實，應足認上訴人經由業務經營關係，而獲得競爭同業性質類似產品之資訊，並藉此知悉據以評定商標之存在等語。惟查，系爭商標之申請日為102年9月24日，而證據11係104年12月11日上訴人公司之基本資料查詢明細，證據12係訴外人姍拉娜公司於104年間與參加人洽談

「LIME PEARL」商標授權，並簽訂授權合約之相關資料，證據21為上訴人於購物台銷售產品畫面之光碟，證據22為上開光碟內容截圖，惟均未標示內容播出之日期，證據2為104年12月11日或14日列印之網路資料，是上開證據均為系爭商標申請註冊後始產生，惟原判決並未說明上開證據如何證明上訴人於102年9月24日申請系爭商標時之事實狀態，且原審未依職權勘驗證據21內容及日期，亦未就證據2之內容調查上訴人銷售商品使用「Lucas Meyer」或參加人所稱其獨創之「Progeline」、「ADIPOFILL」化妝品配方等字樣之日期，即以前揭理由為不利於上訴人之認定，實嫌率斷，而有判決不適用行政訴訟法第125條依職權調查事實規定及理由不備之違法。上訴意旨主張：上訴人申請註冊系爭商標之日，早於姍拉娜公司與參加人簽署「LIME PEARL」商標授權契約之時間，且該商標授權契約標的「LIME PEARL」商標與據以評定商標1、2無涉，原判決認定事實之基礎悖於客觀證據，有判決不備理由之違法，即有理由。

㈣綜上所述，原判決既有如上述適用法規不當及理由不備之違法，且與判決結論有影響，上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理由。又本件事實尚有未明，有由原審再為調查審認之必要，本院無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審更為適法之裁判。另參加人於本院答辯時提出系爭商標業經被上訴人廢止之處分書及相關使用證據，對本件訴訟有無程序及實體上之影響，原審更為審理時，應予注意，併此指明。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　9　　月　　20　　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　吳　明　鴻

法官　蕭　惠　芳

法官　曹　瑞　卿

法官　高　愈　杰

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　108　年　9　月　20　日

書記官　劉　柏　君