

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第511號

上 訴 人 張有志
訴訟代理人 郭峻誠 律師
被 上 訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
參 加 人 理豐智動化有限公司
代 表 人 梁信旺

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國107年6月21日智慧財產法院106年度行商訴字第123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

壹、本件參加人之代表人已由梁婷婷變更為梁信旺，茲經其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

貳、緣上訴人前於民國102年7月26日以「LEBAL及圖Packaging Machinery Equipment」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7類「自動裝盒機、自動裝箱機、自動封蓋機、液體灌裝機、自動開箱機、包裝機、裝瓶機、自動貼標機、套標機、包裝用機械、全自動商標黏貼機、食品製造機、食品加工機械、自動糕餅製造機、工業用果汁機、膠囊包裝機、藥片包裝機、泡殼包裝機、全自動膠囊充填機」商品，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人理豐智動化有限公司（原名為理豐貿易有限公司）以該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。案經被上訴人審查，核認系爭商標之註冊，有前揭商標法規定之適用，以106年3月20日中台評字第1040193號商標評定書，為系爭商標註冊應予撤銷之處分。上訴人不服處分，而提起訴願，經濟部嗣以106年8月3日經訴字第106063084

40號訴願決定駁回，上訴人不服訴願，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，倘認原處分與訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，嗣經原審判決駁回後，提起上訴。

參、上訴人起訴主張：一、上訴人先使用據以評定商標：參加人最早係於95年11月8日開始使用據以評定「LEBAL」及「LEBAL理丰及圖SERVO LABELLING SYSTEMS」商標（下合稱據以評定商標）於貼標機及套標機商品。依理豐機械股份有限公司（下稱理豐機械）負責人梁信旺於他案刑事告訴意旨自承內容可知，上訴人與據以評定商標創用人梁信旺設立上海平鎮包裝機械有限公司（下稱上海平鎮公司），共同經營與共同使用據以評定商標。上海平鎮公司於90年8月間設立起，上訴人與理豐機械共同經營、共同使用據以評定商標，並於92年3月26日在大陸地區提出「理丰LEBAL」商標申請，指定使用於包裝用機械商品，並於93年8月14日取得商標權。職是，上訴人早於參加人先使用據以評定商標於貼標機及套標機商品。二、上訴人未意圖仿襲據以評定商標：上海平鎮公司基於雙方共同經營、共同使用據以評定商標之合意，於93年8月14日取得商標權，嗣於101年間上海平鎮公司將商標權利移轉予上訴人所經營之上海理貝包裝機械有限公司（下稱上海理貝公司），故上訴人自上海平鎮公司合法受讓據以評定商標。上訴人經營之上海平鎮公司取得據以評定商標創用人理豐機械同意而善意先使用據以評定商標，共同經營、共同使用據以評定商標，且上海平鎮公司後期亦有生產製造據以評定商標之貼標機產品，並銷售予理豐機械之產品在臺灣市場販售。因理豐機械代表人梁信旺經營不善，結束臺灣之營業，嗣於94年起任職於上訴人所經營之上海平鎮公司。準此，理豐機械確有同意授權上訴人使用據以評定商標之事實等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

肆、被上訴人則以：一、參加人先使用據以評定商標：理豐機械前

於85年間設立，主要係經營貼標機、包裝機械等製造買賣業務，理豐機械與參加人於88年、89年及95年間，分別將據以評定商標之雙面貼標機、定點貼標機等商品，銷售予多家公司等廠商。並自93年5月起至101月8月止之期間，有出口行銷據以評定商標之貼標機、套標機及工業用飲料機等商品，至孟加拉、泰國、伊朗及越南等國家之情事。準此，堪認系爭商標於102年7月26日申請註冊前，理豐機械及參加人已有先使用據以評定商標於貼標機、套標機及工業用飲料機等商品之事實。二、系爭商標由一內置外文「LEBAL」橘色地球設計圖及下方外文「Packaging Machinery Equipment」，文字與圖形共同組成，其與據以評定商標相較，兩者均有引人注意且為實際交易唱呼之際之外文「LEBAL」，或結合構圖意匠相彷彿之地球設計圖。職是，兩者整體外觀、觀念及讀音，均有相仿之處，倘於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之商品，與據以評定商標先使用之貼標機、套標機及工業用飲料機等商品相較，兩者均為商品包裝貼標或加工製造用機械等相關商品，其於性質、原料、用途、功能、產製者、行銷管道、消費族群等因素，均具有共同或相關聯處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，構成同一或類似之商品。三、上訴人意圖仿襲而以不正競爭行為搶註商標：上訴人於90至93年間，曾在理豐機械任職，且離職後亦從事與理豐機械及參加人相關之機械製造產業，其於申請系爭商標申請註冊前，確已知悉據以評定商標之存在，並以之設計系爭商標圖樣，並指定使用於類似商品申請註冊。上海平鎮公司於101年7月將該商標權轉讓予上海理貝公司，雖可認該公司有行銷據以評定「LEBAL」商標之貼標機商品。然該等資料日期均於93年至94年間，仍較上述理豐機械使用據以評定商標之時間為晚。職是，本件堪認上訴人係因與理豐機械之僱傭關係及與參加人間之競爭同業關係，知悉其先使用之據以評定商標存在，意圖仿襲而以近似據以評定商標之圖樣，作

為系爭商標圖樣，指定使用於同一或類似之商品搶先申請註冊等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

伍、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為陳述。

陸、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一、參加人原名為理豐貿易有限公司於94年11月15日成立，所營事業有機械器具零售、機械設備製造業、其他機械製造業、其他機械製造業及國際貿易業等項目，為專業從事貼標機、套標機專業製造廠。而理豐機械前於85年間設立，主要係經營貼標機、包裝機械等製造買賣業務，理豐機械與參加人於88年、89年及95年間，分別將據以評定商標之雙面貼標機、定點貼標機等商品，銷售予若干公司等廠商。並自93年5月起至101月8月止之期間，出口行銷據以評定商標之貼標機、套標機及工業用飲料機等商品，至孟加拉、泰國、伊朗及越南等國家。準此，上訴人與參加人分別使用系爭商標、據以評定商標，依商標法利害關係人認定要點第2條至第5條規定，為指定使用之同一或類似商品之競爭同業，故系爭商標之註冊對於參加人之權利有所影響，足認參加人於本件申請評定時及行政救濟程序期間，均具備利害關係人之要件。二、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定：(一)承前所述，依商標法第30條第1項第12款規定，足徵於系爭商標於102年7月26日申請註冊前，理豐機械與參加人先於88年、89年及95年在我國境內，將據以評定商標使用於雙面貼標機、定點貼標機等商品；嗣後自93年5月起至101月8月使用據以評定商標，將貼標機、套標機及工業用飲料機等商品行銷至國外。是理豐機械有先使用據以評定商標於貼標機、套標機及工業用飲料機等商品。又雖據以評定商標非參加人所創用或最先使用，且創用人理豐機械業經廢止，且其註冊第824242號商標已屆期消滅。惟仍無礙據以評定商標於系爭商標申請註冊前，有持續使用之事實。另梁信旺（理豐機械負責人）之同意使用據以評定商標，並非等同梁信旺或理豐機械同意上訴人持同一或近似之據以評定商標，申請註冊系爭商標，況參加人使用

據以評定商標之期間，早於系爭商標之102年7月26日申請註冊日。再者，本件系爭商標之登記，應得先使用人之同意。因上訴人迄今未舉證證明，理豐機械或參加人同意其申請註冊系爭商標。職是，系爭商標之註冊不符合商標法第30條第1項第12款但書規定。(二)兩商標圖樣成立高度近似性：系爭商標由內置外文「LEBAL」橘色地球設計圖，其下方有外文「Packaging Machinery Equipment」，有文字與圖形共同組成，其與據以評定商標「LEBAL」及「LEBAL理丰及圖SERVO LABELLING SYSTEMS」相較，兩者均有引人注意，且為實際交易唱呼之際之外文「LEBAL」，並結合構圖意匠相彷彿之地球設計圖，是兩商標圖樣之整體外觀、觀念及讀音，均有相仿之處，相關消費者於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，實不易區辨。職是，系爭商標與據以評定商標，構成高度近似之商標。(三)兩商標指定使用商品同一或類似：所謂商品類似者，係指兩個不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品之相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源。系爭商標指定使用於「自動裝盒機、自動裝箱機、自動封蓋機、液體灌裝機、自動開箱機、包裝機、裝瓶機、自動貼標機、套標機、包裝用機械、全自動商標黏貼機、食品製造機、食品加工機械、自動糕餅製造機、工業用果汁機、膠囊包裝機、藥片包裝機、泡殼包裝機、全自動膠囊充填機」商品，其與據以評定商標先使用之貼標機、套標機及工業用飲料機等商品相較，兩者均為商品包裝貼標或加工製造用機械等相關商品，就性質、原料、用途、功能、產製者、行銷管道及消費族群等因素以觀，均具有共同或相關聯處。準此，依一般社會通念及市場交易情形判斷，系爭商標與據以評定商標所指定使用商品，構成同一或類似之商品。(四)上訴人因業務往來知悉據以評定商標為先使用商標：上訴人於系爭商標申請註冊前之90年至93年間曾在理豐機械任職，此有上訴人勞工保

險卡可稽。且由上訴人於申請評定階段所稱，上訴人除已自承其曾於上述期間在理豐機械任職，且離職後亦從事與理豐機械及參加人相關之機械製造產業，上訴人與參加人為競爭同業，上訴人於申請系爭商標申請註冊前，確已知悉據以評定商標之存在，並以之設計系爭商標圖樣，指定使用於同一或類似商品申請註冊。又證人張有志雖於107年4月17日到庭證稱，然參諸證人為上訴人本人，其是否能客觀證述，容有可疑。縱使上訴人有銷售理豐機械之產品，為在我國註冊之理豐機械使用其商標之事證，上訴人僅是代理商。衡諸交易常情，理豐機械基於代理關係，固同意上訴人使用商標，因商標註冊具有獨占性，可排除他人使用，故要申請商標註冊，應經據以評定商標之理豐機械同意，而上訴人未取得同意。況上訴人使用系爭商標，晚於參加人使用據以評定商標，是證人張有志所證，不足為憑。(五)上訴人意圖仿襲而申請註冊系爭商標：1.經原審審酌大陸地區商標註冊證、核准商標轉讓證明資料，僅可知上海平鎮公司於93年間在大陸地區申准「理丰LEBAL」商標，其於101年7月間將該商標權轉讓予上海理貝公司。再者，由設備購買安裝合同書、發票及出口貨物委託單等資料，固可認該公司有行銷據以評定「LEBAL」商標之貼標機商品，然該等資料日期均在93至94年間，較理豐機械使用據以評定商標之時間為晚，復無從認定上海平鎮公司為上訴人與理豐機械合作設立、「理丰LEBAL」商標權移轉予上訴人及上訴人使用系爭商標已得理豐機械之認可等事實。2.上訴人因與理豐機械之僱傭關係及其與參加人間有競爭同業關係，知悉其先使用之據以評定商標存在，其意圖仿襲而以近似於據以評定商標等商標之圖樣作為系爭商標，指定使用於同一或類似之商品搶先申請註冊，益徵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，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

柒、上訴意旨略以：

一、上訴人於原審訴訟程序所提出之文書證據，足證上訴人最早

在90年8月時起，即與理豐機械代表人梁信旺合資設立上海平鎮公司，共同擴展大陸地區市場，又上訴人取得理豐機械同意後，遂於92年3月26日在大陸地區提出「理丰LEBAL」商標申請，指定使用於包裝用機械商品，並於93年8月14日取得商標權，上訴人自91年起以合資公司「上海平鎮公司」名義，與理豐機械共同經營據以評定商標迄今，從而，上訴人使用據以評定商標既取得理豐機械之同意，且雙方有共同經營、共同使用據以評定商標之事實，則客觀上上訴人於系爭商標申請註冊日102年7月26日前，有先使用據以評定商標之事實。詎原判決無視卷內上訴人提出之善意先使用據以評定商標相關事證，率認上訴人申請註冊系爭商標為商標搶註行為云云，顯然違反經驗法則及論理法則，自有認定事實未依證據及不適用法規之違法。

二、至於參加人於申請評定階段所檢送之資料，至多僅能證明參加人客觀上有出口行銷據以評定商標之貼標機、套標機及工業用飲料機等商品，至孟加拉、泰國、伊朗及越南等國家之事實，並無法證明參加人與原商標權人理豐機械有商標授權使用合意，則參加人未經授權、惡意侵權使用據以評定商標，是否符合「善意」使用要件？原審逕認惡意侵權行為人即參加人可沿襲原商標創用人理豐機械之先使用事證，主張其先使用之事實上利益，是否牴觸商標法第30條第1項第12款增訂之立法理由，旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為或投機等節，原判決均未有論述，亦未對參加人何以「善意」先使用據以評定商標之認定依據及判斷標準加以論述，顯有判決不備理由之當然違背法令。

三、依本院106年度判字第71號判決、司法院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號意旨，據以評定商標之創用人理豐機械，於94年間已結束營業，其註冊第824242號商標已屆期消滅。系爭商標核准公告時，據以評定商標依社會通念可期待之合理期間內，並無因行銷之目的而有使用之事實。原判決未附任何理由具體論

述，何以應優先保護理豐機械之「先使用利益」之理由依據，而忽視「我國商標法採註冊保護原則，例外才保護先使用利益」，核有判決不適用法規或適用不當、判決理由不備之違背法令等語。

四、原審於歷次審判期日均未闡明或曉諭當事人提出新攻防方法、抗辯及證據或陳述意見，逕違反兩造當事人協議之爭點簡化協議事項一「參加人或原告（即上訴人）有無先使用據以評定商標之事實？」，逕自變更兩造上開爭點簡化協議事項一為「參加人或理豐機械有無先使用據以評定商標之事實？」。準此，原判決擅自更改雙方當事人協議簡化之爭點事項，復未經闡明或曉諭當事人提出新攻防方法、抗辯及證據或陳述意見，致產生原判決「認定事實」及「適用法律」之突襲；又原判決以其自行變更後之爭點為據，於裁判結果顯有影響，違背闡明義務等語。

捌、本院查：

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項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。上開規定，於商標之評定準用之，同法第62條亦定有明文。系爭商標之申請日為102年7月26日，註冊公告日為103年6月16日，參加人於104年11月26日以據以評定商標主張系爭商標有違商標法第30條第1項第12款規定，對之申請評定，是本件註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日施行之商標法為斷。

二、次按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：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、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。但經其同意申請

01 註冊者，不在此限。」本款規範意旨，係將因與他人有特定
02 關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊
03 顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從
04 而，適用本款之要件，除申請人具有仿襲之意圖外，並包括
05 ：(一)相同或近似於他人先使用之商標。(二)使用於同一或類似
06 商品或服務。(三)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往
07 來或其他關係，知悉他人商標存在。(四)未經他人同意申請註
08 冊等要件。

09 三、原判決關於理豐機械與參加人有先使用據以評定商標、上訴
10 人與理豐機械前有僱傭關係、上訴人與參加人間具同業競爭
11 關係、上訴人知悉據以評定商標，復以近似於該等商標之圖
12 樣作為系爭商標，指定使用於同一或類似之商品申請註冊，
13 系爭商標仿襲攀附據以評定商標等事實，以及上訴人所主張
14 如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與
15 該案應適用之現行法規並無違背，與解釋，亦無牴觸，並無
16 所謂原判決有違背法令之情形。

17 四、次按證據之證明力如何或如何調查事實，事實審法院有衡情
18 斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違
19 背論理法則或經驗法則，自不得遽指為違法。經查，原判決
20 業已詳細說明：上訴人曾係理豐機械員工，雙方具有僱傭關
21 係，是上訴人自90年至93年間即因僱傭關係及業務關係知悉
22 據以評定商標先使用之事實，證人張有志（亦同為上訴人身
23 分）證言無法證明上訴人善意先使用系爭商標、上訴人所提
24 證據無從認定上海平鎮公司為上訴人與理豐機械合作設立、
25 「理丰LEBAL」商標權移轉予上訴人等情，詳如前述，自與
26 論理法則及經驗法則無違，難謂有判決不適用法規或判決不
27 備理由之違法。此外，上訴人亦無法證明有善意先使用之事
28 實。上訴意旨以：上訴人使用據以評定商標既取得理豐機械
29 之同意，且雙方有共同經營、共同使用據以評定商標云云，
30 係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適
31 用法規或適用不當，並非可採。

01 五、按所謂先使用之商標，主要係用以確認據以評定商標在系爭
02 商標申請註冊前，已有持續使用之事實，故僅須相對於系爭
03 商標使用在先之商標即為已足，不以於國內外先為註冊者為
04 限，亦不限於絕對先使用之商標，縱有其他商標早於據以評
05 定商標併存註冊或使用，據以評定商標非申請評定人所創用
06 或最先使用，在所不問，以上經原判決闡釋甚詳，核無不合
07 。經查，原審已就參加人於申請評定階段所檢送之資料，經
08 調查證據，本於得心證，認定：理豐機械前於85年間設立
09 ，由參加人前代表人梁婷婷之父梁信旺擔任負責人，主要係
10 經營貼標機、包裝機械等製造買賣業務，理豐機械與參加人
11 於88年、89年及95年間分別將據以評定商標之雙面貼標機、
12 定點貼標機等商品銷售予多家公司，參加人與理豐機械自93
13 年5月起至101月8月，出口行銷據以評定商標之貼標機、套
14 標機及工業用飲料機等商品至多國等情事，經核並無違背論
15 理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備
16 理由等違背法令情事。上訴意旨以：參加人於申請評定階段
17 所檢送之資料，至多僅能證明參加人客觀上有出口行銷據以
18 評定商標之貼標機、套標機及工業用飲料機等商品，無法證
19 明參加人與原商標權人理豐機械有商標授權使用合意云云，
20 惟查，據以評定商標既於102年7月26日系爭商標申請註冊前
21 ，理豐機械與參加人已有先使用之事實，合於先使用之要件
22 ，另上訴人與理豐機械前有僱傭關係、上訴人與參加人間具
23 同業競爭關係，亦經原判決認定在案，則參加人與原商標權
24 人理豐機械有無商標授權使用合意，與認定據以評定商標為
25 他人先使用商標無涉。上訴意旨以此為爭執，核無審酌之必
26 要。

27 六、另查理豐機械雖於100年10月11日廢止登記，惟查，原判決
28 業已詳述：理豐機械與參加人自89年間起至上訴人102年7月
29 26日申請註冊系爭商標日之前，均先使用據以評定商標，上
30 訴人仍以「LEBAL」為主要識別部分註冊系爭商標，並指定
31 使用於據以評定商標所使用同一或類似之商品，難認其無仿

01 襲據以評定商標之意圖等情，其事實認定之依據及得心證之
02 理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經
03 驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背
04 法令情事。則縱據以評定商標之創用人理豐機械，於94年間
05 已結束營業，無妨於參加人先使用據以評定商標之事實。而
06 且註冊第824242號商標與據以評定商標有別，註冊第824242
07 號商標是否屆期消滅，亦與參加人先使用據以評定商標無關
08 。上訴意旨以：據以評定商標之創用人理豐機械，於94年間
09 已結束營業，其註冊第824242號商標已屆期消滅。系爭商標
10 核准公告時，據以評定商標依社會通念可期待之合理期間內
11 ，並無因行銷之目的而有使用之事實云云，並非可採。

12 七、末查，原判決之爭點簡化協議事項雖記載為「參加人或理豐
13 機械有無先使用據以評定商標之事實？」，該事項固無「原
14 告（即上訴人）有無先使用據以評定商標之事實？」之文字
15 。但原判決業已於理由（四）之2，就「原告知悉據以評定
16 諸商標之存在：」欄內，就(1)（上訴人）僱傭關係與業務關
17 係，以及(2)證人張有志證言無法證明上訴人善意先使用系爭
18 商標各欄中論述甚詳（原判決第14頁至第16頁），則關於「
19 原告（即上訴人）有無先使用據以評定商標之事實？」之爭
20 點，原判決均已說明在案。自難以原判決爭點簡化協議事項
21 欄未列載上開事項，即謂未闡明或曉諭當事人提出新攻防方
22 法、抗辯及證據或陳述意見云云，上訴意旨以此為由，自非
23 可採。

24 八、從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢
25 棄，為無理由，應予駁回。

26 玖、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
27 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
28 主文。

29 中 華 民 國 108 年 10 月 31 日
30 最高行政法院第四庭
31 審判長法官 鄭 小 康

01							法官	陳	秀	嫫	
02							法官	林	文	舟	
03							法官	帥	嘉	寶	
04							法官	劉	介	中	
05	以	上	正	本	證	明	與	原	本	無	異
06	中	華		民	國		108	年	10	月	31
07							書記官	劉	柏	君	日