

01

智慧財產法院行政判決

02

108年度行商訴字第108號

03 原 告 恒新法律國際專利商標事務所

04 代 表 人 李榮唐

05 被 告 經濟部智慧財產局

06 代 表 人 洪淑敏

07 訴訟代理人 孫重銘

08 彭清波

09 參 加 人 陳宏義

10 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國108年
11 7月11日經訴字第10806306910號訴願決定，提起行政訴訟，並經
12 本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

13 主 文

14 原告之訴駁回。

15 訴訟費用由原告負擔。

16 事實及理由

17 壹、事實概要：

18 原告前於民國105年5月11日以「恒新HENG XIN及圖」商標，
19 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
20 表第45類「代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律服
21 務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、私人信函的
22 書寫、代撰書狀」服務，向被告申請註冊。經被告審查，准
23 列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。參加人嗣以
24 系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第10款、第11款
25 及第12款規定，對之申請評定。案經被告審查，核認系爭商
26 標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以108年

01 4月26日中台評字第1060225號商標評定書為系爭商標之註冊
02 應予撤銷之處分。原告不服被告所為行政處分，為此提起訴
03 願，經濟部嗣以108年7月11日經訴字第10806306910號訴願
04 決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。因
05 本院認本件判決結果，倘認原告不服原處分及訴願決定部分
06 ，應予撤銷時，將影響參加人權利或法律上之利益，爰依職
07 權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷第87至92頁
08 ）。

09 貳、原告聲明請求訴願決定及原處分均撤銷，其主張略以：

10 一、參加人並無先使用據以評定商標之事實：

11 參加人前於88年5月16日申請核准據以評定「恒新」註冊第
12 109750商標（下稱據以評定商標），據以評定商標於98年5
13 月15日因商標權到期未申請展延而消滅。參加人「恒新法律
14 事務所」臉書帳號內容，其於兩造進入評定爭議前極少更新
15 ，參加人於兩造衍生爭議後，始於臉書進行少數更新內容，
16 原告未曾在臉書上看過參加人之臉書粉絲團。況於網路上搜
17 尋參加人之姓名可知，參加人在網站上係以陳宏義律師事務
18 所經營部落格與對外宣傳。

19 二、兩商標圖樣不成立近似：

20 系爭商標與據以評定商標間，並無近似處。系爭商標圖樣包
21 含「恒新」圖樣中文、「HENG XIN」圖樣英文。原告委託平
22 面設計師設計「H」文字特殊之LOGO。而據以評定商標圖樣
23 為「恒新」之圖樣中文。準此，兩商標有英文字樣及事務所
24 LOGO之不同，可判斷兩商標間有不同處。

25 三、原告不知據以評定商標之存在：

26 (一)檢索動作不等同知悉據以評定商標之存在：

01 原告代表人李榮唐律師與參加人陳宏義律師，主要執業場所
02 分別為高雄市、臺南市，雙方從未有訴訟案件接觸而認識對
03 方。準此，雙方並無任何契約、業務往來或地緣關係，實無
04 可能知悉參加人曾使用「恒新」文字而搶先註冊。申請商標
05 前使用被告之商標檢索系統進行檢索，應係申請系爭商標前
06 之基本流程。而商標檢索系統上所呈現之資訊，為參加人於
07 88年5月16日申請「恒新」圖樣中文之商標權，商標權於98
08 年5月15日屆滿後，未經參加人申請延展註冊，商標權自商
09 標權期間屆滿後消滅。被告應明知據以評定商標之權利消滅
10 已有7年，始准許原告申請系爭商標。此檢索動作是否因契
11 約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在，應
12 屬無關。

13 (二)原告不認識參加人：

14 參加人之臉書粉絲團非著名粉絲團，原告未曾在申請系爭商
15 標前看過參加人之粉絲團，法律並無明文規定，商標申請者
16 有義務於臉書上搜尋，是否有相同名稱之粉絲團。原告於申
17 請商標日105年5月11日前，參加人之臉書粉絲團僅有4篇簡
18 短貼文，足徵原告不知參加人商標使用狀況。依法務部之統
19 計資料，截至105年年底，全臺灣地區之累計領取律師證人
20 數達15,693人，倘非因承辦案件而接觸或年紀相近就學時就
21 已認識，多數律師間無相識情事，況論原告與參加人之事務
22 所設置於不同縣市。原告於申請系爭商標前，僅知據以評定
23 商標之商標權已消滅7年，就參加人之業務狀況、是否仍有
24 使用據以評定商標等情事，均無從所悉。

25 四、原告無仿襲據以評定商標之意圖：

26 參加人固於88年5月16日申請據以評定「恒新」中文商標圖

01 樣取得商標權，然商標權於98年5月15日屆滿到期後，未經
02 參加人申請延展註冊，參加人之商標權利已消滅，原告嗣於
03 105年5月11日申請註冊「恆新HENG XIN」圖樣中文及英文，
04 參加人除未辦理延展註冊外，亦未重新申請商標權，是原告
05 並無乘機或搶先註冊之行為。參諸原告使用系爭商標之原因
06 ，係其與合夥人共同開設事務所時，付費委託祥雲齋決疑顧
07 問中心之命理老師秦瑞生，協助到場視察事務所內之風水格
08 局，並請其提供事務所名稱之建議。秦瑞生於約1週後，提
09 供10組建議名稱，供原告與其合夥人選擇，建議名稱包含鼎
10 宸、典範、恆新等。經討論後決定事務所以「恆新」文字冠
11 名，英文名稱為HENG XIN，同時請平面設計師設計事務所專
12 屬LOGO圖案。職是，原告申請使用系爭商標，係依命理老師
13 之建議，進而選取「恆新」作為事務所名稱。經查詢被告之
14 系統可知，參加人之據以評定商標已消滅7年，故原告認知
15 參加人不再使用據以評定之商標，始申請系爭商標，並無意
16 圖仿襲而搶先註冊之情事。職是，原告並無意圖仿襲據以評
17 定商標之意圖。

18 參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

19 一、系爭商標有先使用之事實：

20 被告審酌參加人申請評定時所檢送各項證據可知，參加人之
21 據以評定商標於98年5月15日屆期消滅後，仍持續以「恆新
22 」為名，嗣於臺南地區經營法律事務所，提供各種訴訟代理
23 及法律諮詢顧問服務。且經濟部依職權調查參加人以「恆新
24 法律事務所」為名，經營臉書粉絲專頁，可知參加人於102
25 年12月14日起以「恆新法律事務所」為名，經營臉書粉絲專
26 頁至今，依貼文內容可認定其有提供法律諮詢顧問服務。準

01 此，原告於105年5月11日申請系爭商標註冊前，參加人已有
02 先使用據以評定商標於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等
03 相關法律服務之事實。所謂先使用之商標，係指在他人之商
04 標申請日前，已使用之商標，原不以獲准註冊，且有效存續
05 為必要。縱先使用之商標曾取得註冊，嗣因商標權期間屆滿
06 未延展，其僅生商標權消滅之效果，倘商標權人於商標權期
07 間屆滿後，仍持續使用商標，使用商標之事實，應依商標法
08 予以保護。準此，參加人於據以評定商標權期間屆滿後至系
09 爭商標申請註冊前，仍有持續使用據以評定商標。

10 二、據以評定商標具相當識別性：

11 據以評定商標所使用之中文「恆新」，除非常見組合字詞外
12 ，亦無證據顯示與所指定使用服務，有直接或間接之關聯性
13 ，相關消費者應會直接將之視為表彰商品或服務之標識。職
14 是，據以評定商標具有相當識別性。

15 三、兩商標構成高度近似：

16 系爭商標與參加人先使用之據以評定商標相較，前者主要識
17 別部分之中文「恆新」，相較後者之中文「恆新」，兩者起
18 首字讀音相同，前者「恆」字為後者「恆」字之異體字，後
19 一字同為「新」，字型外觀相近，且前者之外文「HENG XIN
20 」與後者之中文「恆新」讀音相仿，倘將其標示在相同或類
21 似的商品或服務上時，以具有普通知識經驗之相關消費者，
22 於消費時施以普通之注意，可能會誤認兩者來自同一來源，
23 或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

24 四、兩商標服務相類似：

25 系爭商標指定使用「代理智慧財產權申請及有關事務之處
26 理、法律服務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、

01 私人信函的書寫、代撰書狀」服務，相較據以評定商標實際
02 使用之「法律訴訟服務」，兩者在滿足相關消費者需求及服
03 務提供者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近
04 似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使接受服務者
05 誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，應屬具有
06 類似關係之服務。

07 五、原告知悉據以評定商標之存在而申請註冊：

08 原告與參加人同為執業律師，屬競爭同業關係，依原告法律
09 事務所名稱「國際專利商標事務所」，可知原告有從事專利
10 商標業務。原告之合作人員有從事智慧財產業務者，且於申
11 請系爭商標前，曾於被告商標檢索系統進行檢索，原告對相
12 關商標申請註冊，具有相當專業能力。況參加人有持續使用
13 據以評定商標表彰所提供之法律服務，依一般經驗法則判斷
14 ，參諸網路上搜尋之客觀事證可知，足堪認原告於系爭商標
15 申請註冊前，事實上對參加人之商標應有相當程度之瞭解及
16 認識，知悉據以評定商標存在。

17 肆、參加人於準備期日及言詞辯論期日均未到場，亦未就本案提
18 出書狀為具體陳述。

19 伍、本院得心證之理由：

20 一、程序事項：

21 (一)參加人經合法通知未到庭：

22 按訴訟代理人除受送達之權限受有限制者外，送達應向代理
23 人為之。但審判長認為必要時，得命送達於當事人本人。送
24 達，而於應受送達人之住居所、事務所或營業所行之。但在
25 他處會晤應受送達人時，得於會晤處所行之。應受送達人有
26 就業處所者，亦得向該處所為送達。行政訴訟法第66條及第

01 71條第1項、第3項分別定有明文。查參加人經合法通知，此
02 有本院送達證書回證附卷可稽（見本院卷第107至108、143
03 至144頁）。而參加人於109年1月4日之準備程序與109年2月
04 27日之言詞辯論程序，均未到庭，此有行政報到單可證（見
05 本院卷第111、157頁）。準此，參加人經本院合法通知，無
06 正當理由不到庭。

07 (二)本件為一造辯論程序：

08 按訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟之
09 人。言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟
10 法第386條規定，不得一造辯論判決之事由，得依到場當事
11 人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第23條、第
12 218條準用民事訴訟法第385條第1項前段與第386條分別定有
13 明文。參加人受合法通知，無正當理由，其分別於準備程序
14 與言詞辯論期日，均無理由未到庭。準此，爰依原告之聲請
15 ，由其一造辯論而為判決（見本院卷第159頁）。

16 二、整理當事人爭執與不爭執事項：

17 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事
18 訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行
19 政訴訟法第132條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依
20 據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟
21 中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第113至128頁之109年1月14
22 日之準備程序筆錄）。

23 (一)本件不爭執事項：

24 原告前於105年5月11日以系爭商標，指定使用於當時商標法
25 施行細則第19條所定商品及服務分類表第45類「代理智慧財
26 產權申請及有關事務之處理、法律服務、代辦工商登記、代

01 辦地政登記、法律諮商、私人信函的書寫、代撰書狀」服務
02 向被告申請註冊。經被告審查，准列為系爭商標。嗣參加
03 人以系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第10款、第
04 11款及第12款規定，對之申請評定。案經被告審查，核認系
05 爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用，嗣
06 於108年4月26日為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不
07 服處分，提起訴願，經濟部嗣於108年7月11日以訴願決定駁
08 回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。準此，系
09 爭商標是否適用商標法第30條第1項第10款與第11款規定，
10 均未經被告與經濟部審查認定，基於行政機關之第一次審查
11 權及司法權與行政權分立原則，本院審理系爭商標是否具評
12 定事由，其範圍僅為系爭商標有無適用商標法第30條第1項
13 第12款規定？是否構成商標評定成立之事由。

14 (二) 本件主要爭執事項：

15 本件當事人主張爭點，厥為系爭商標有無違反商標法第30條
16 第1項第12款規定。申言之：1. 參加人有無先使用據以評定
17 商標之事實？2. 系爭商標與據以評定商標間，是否構成近似
18 ？3. 兩商標是否使用於同一或類似商品？4. 原告是否因契約
19 、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以評定商標之存在
20 ？5. 原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商標？

21 三、參加人為本件商標評定之利害關係人：

22 (一) 利害關係人之範圍：

23 按商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3
24 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標
25 專責機關評定其註冊，商標法第57條第3項定有明文。經濟
26 部為適用商標法第57條規定，特訂定商標法利害關係人認定

01 要點（下稱認定要點）。利害關係人之範圍如後：1.因系爭
02 商標涉訟之訴訟當事人。2.與系爭商標相關之其他商標爭議
03 案當事人。3.經營系爭商標指定使用之同一或類似商品或服
04 務之競爭同業。4.主張其商標或標章與系爭商標相同或近似
05 且為先使用之人，暨其受讓人、被授權人或代理商。5.主張
06 其註冊商標或標章與系爭商標相同或近似之商標權人，暨其
07 被授權人或代理商。6.主張其姓名或名稱與系爭商標相同或
08 近似之個人、商號、法人或其他團體。7.系爭商標之申請註
09 冊，係違反商標權與他人之契約約定者，契約之相對人。8.
10 商標專責機關以系爭商標為據，駁回其申請商標註冊案之申
11 請人。9.主張其商標與系爭商標相同或近似，指定使用於同
12 一或類似商品或服務，尚繫屬於申請中之商標註冊申請人。
13 10.其他主張因系爭商標之註冊，而其權利或利益受影響之
14 人。認定要點第1條與第2條分別定有明文。準此，利害關係
15 人為具體訴訟之適格當事人，當事人適格為訴權存在之要件
16 ，始可申請商標專責機關評定違反商標法第30條第1項第12
17 款之註冊商標，本院應依職權調查，倘欠缺當事人適格要件
18 ，原告之訴為無理由，應予以駁回。

19 (二)原告與參加人為利害關係人：

20 商標之註冊是否對於其權利或利益有影響，應由主張自己為
21 利害關係者檢證釋明之。申請人是否為利害關係人，由商標
22 專責機關就其檢證內容，進行形式審查。是否為利害關係人
23 ，原則應以申請時或行政救濟時為準。例外情形，商標專責
24 機關處分時或行政救濟程序，已具備利害關係者，得認為係
25 利害關係人。認定要點第3條至第5條分別定有明文。所謂行
26 政程序或救濟程序之利害關係人，係指違法行政處分之結果

01 ，致其現已存在之權利或法律上之利益受影響者而言，不包
02 含僅具經濟上、情感上或其他事實上之利害關係者（參照最
03 高行政法院101年度裁字第178號行政裁定）。職是，本院應
04 審查原告與參加人間是否為本件商標評定事件之利害關係人
05 。

06 1. 參加人主張先使用據以評定商標：

07 參加人為律師事務所主持律師，前於81年間在臺中設立，除
08 以陳宏義律師事務所為名外，另以恆新法律事務所為名，其
09 所營事業為法律服務等律師業務，其在臺南市與高雄市均有
10 營業所。參諸原告以「恆新」為名，其所營事業為代理智慧
11 財產權申請及有關事務之處理、法律服務、代辦工商登記、
12 代辦地政登記、法律諮商、私人信函之書寫、代撰書狀，同
13 屬律師業務。原告與參加人分別經營系爭商標、據以評定商
14 標指定使用之同一或類似服務，參加人主張據以評定商標與
15 系爭商標近似，參加人為先使用之人。準此，參加人主張其
16 先使用據以評定商標，足徵原告與參加人為利害關係人。

17 2. 兩商標近似與指定服務同一或類似：

18 (1) 系爭商標圖樣與服務項目：

19 原告為律師事務所而以「恆新」作為商標，並獲准註冊使用
20 在第42類之商品及服務。系爭商標以中文「恆新」、英文「
21 HENG XIN」與類似英文「H」黑底圖樣上下組合而成，其指
22 定使用於「代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律服
23 務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、私人信函的
24 書寫、代撰書狀」服務，如附圖所示。

25 (2) 據以評定商標圖樣與服務項目：

26 參加人於88年6月16日提出據以評定商標圖樣申請註冊，註

01 冊號為第109750號，指定使用於第42類「法律問題解答、常
02 年法律顧問、專利商標著作之登記申請、民商刑事訴訟及行
03 政救濟、契約撰擬與見證、勞資糾紛、票據糾紛、執行事件
04 、非訟事件處理、房地產法律問題、存證信函、律師函、代
05 擬訴狀、債權會議之召開協調」服務，如附圖所示。參加人
06 復於106年11月14日提起本件商標評定案，符合主張其商標
07 與系爭商標相同或近似，指定使用於同一或類似商品或服務
08 ，原告與參加人為競爭同業。職是，益徵參加人為本件訴訟
09 之適格利害關係人。

10 四、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定：

11 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
12 ，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他
13 關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註
14 冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。商標法第30條第1
15 項第12款定有明文。其要件有四：(一)相同或近似於他人先使
16 用之商標。(二)使用於同一或類似商品或服務。(三)申請人因與
17 他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商
18 標存在。(四)未經他人同意申請註冊。原告雖主張參加人並無
19 先使用據以評定商標之事實，兩商標不成立相似，原告亦不
20 知據以評定商標之存在，自無意圖仿襲云云。惟被告抗辯稱
21 據以評定商標有先使用事實，據以評定商標具相當識別性，
22 兩商標成立高度近似，指定同一或類似服務，原告意圖仿襲
23 而為系爭商標之註冊等語。職是，本院應審酌系爭商標之註
24 冊，是否有商標法第30條第1項第12款規定之評定事由，應
25 撤銷系爭商標註冊（參照本院整理當事人爭執事項1至5）。

26 (一)據以評定商標有先使用之事實：

01 商標法第23條第1項第14款前於86年5月7日修正公布，87年
02 年11月1日施行，其為現行商標法第30條第1項第12款規定。
03 本款增訂之立法理由，係因與他人有特定關係，知悉係他人
04 先使用之商標，而加以抄襲，倘持之註冊者，有違商業交易
05 秩序，應列為不得註冊之事由。故本款規定旨在避免剽竊他
06 人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為或投機者，
07 利用特定關係，知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請
08 註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德
09 ，故賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時，有權利救
10 濟機會（參照最高行政法院99年度判字第938號、第1012號
11 行政判決）。原告雖主張其於申請註冊系爭商標前，參加人
12 無先使用據以評定商標之事實云云。然被告抗辯稱參加人先
13 使用據以評定商標，原告違反商標法第30條第1項第12款規
14 定等語。準此，本院自應審酌參加人使用據以評定商標，是
15 否有先於系爭商標使用之事實（參照本院整理當事人爭執事
16 項1）。

17 1. 商標法第30條第1項第12款適用先使用主義：

18 我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊
19 之商標，原則上雖不予保護。然因商標之使用，為商標存在
20 之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。本款對於
21 未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標
22 註冊主義及屬地主義之例外。所謂先使用之商標，係指在他
23 商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非
24 商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。不論是否為著名
25 商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、
26 業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶註者，

01 均有本款之適用。知悉他人商標存在的原因為何，法條為例
02 示規定，除契約、地緣或業務往來之關係外，並概括規定其
03 他關係。所謂其他關係，係指商標權人與他人間因有契約、
04 地緣或業務往來等類似關係，進而知悉他人商標，並搶先註
05 冊而言；或者雖無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間
06 ，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均
07 屬其他關係之範圍（參照最高行政法院101年度判字第286號
08 、103年度判字第710號行政判決）。準此，被告或參加人首
09 應證明參加人有先使用據以評定商標之事實，倘有先使用之
10 事實存在，繼而探討原告因與參加人間具有契約、地緣、業
11 務往來或其他關係，知悉據以評定商標存在，意圖仿襲而申
12 請系爭商標註冊。

13 2. 參加人先使用據以評定商標：

14 (1) 參加人先使用據以評定商標之事實：

15 參加人之據以評定「恆新」商標，雖於98年5月15日屆期，
16 因未延展註冊而消滅後，然參加人仍以「恆新」為名稱，持
17 續於臺南地區經營法律事務所，提供各種訴訟代理及法律諮
18 詢顧問服務迄今之事實，此有參加人提出如後事證附卷可稽
19 ：①「恆新法律事務所」參加人名片；②「專屬法律顧問之
20 恆新法律事務所主持律師陳宏義律師」文字之88年2月27日
21 中華日報；③記載「協辦單位：恆新法律事務所」文字之19
22 99至2000年間座談會文件；④自97年至105年期間，記載聘
23 任恆新法律事務所律師為常年法律顧問文字之常年法律顧問
24 聘任書；⑤88年、89年、94年期間，記載聘任恆新法律事務
25 所律師為常年法律顧問文字之法律顧問聘任契約書；⑥「恆
26 新法律事務所」網頁之104年10月10日、102年12月20日貼文

01 等證據資料（見評定卷第27至69、142至144頁；本院卷第
02 183至184頁）。

03 (2)參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標：

04 經濟部前於訴願程序期間，依職權調查參加人以「恆新法律
05 事務所」為名經營之臉書粉絲專頁，得知參加人於102年12
06 月14日起以「恆新法律事務所」為名經營臉書粉絲專頁至今
07 ，依臉書粉絲專頁貼文內容，可認定其有提供法律諮詢顧問
08 服務（見訴願卷第34至40頁）。職是，堪認系爭商標於105
09 年5月11日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定商標於
10 各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務之事實。

11 (3)先使用事實不因據以評定商標消滅而受影響：

12 原告雖主張參加人之據以評定商標屆期未延展消滅後，已不
13 得排除他人以「恆新」圖樣註冊商標，且法律顧問證書非公
14 開文件，不得作為本件證據云云。惟商標法第30條第1項第
15 12款之先使用商標，係指在經異議或評定之商標申請日前，
16 已使用之商標而言，原不以獲准註冊在案，且有效存續為必
17 要。縱先使用之商標曾取得註冊，嗣因商標權期間屆滿未延
18 展，其僅生商標權消滅之效果，倘商標權人於商標權期間屆
19 滿後，仍持續使用商標，使用商標之事實，依使用主義之規
20 範，應依法予以保護。衡諸交易常情，受任或合作公司收受
21 律師事務所法律顧問證書後，通常會懸掛於明顯可見處示眾
22 ，表示其有聘請律師為法律顧問，以保護其權益，核其性質
23 應為公開文件。準此，參加人於據以評定「恆新」商標權期
24 間屆滿後，至系爭商標申請註冊前，仍有持續使用據以評定
25 商標之事實，是參加人有先使用據以評定商標之事實，原告
26 上開主張，容有誤解。

01 3. 系爭商標註冊不符合商標法第30條第1項第12款但書：

02 按商標申請人經商標先使用人同意其申請註冊者，不違反同
03 條項本文規定，商標法第30條第1項第12款但書定有明文。
04 參加人有先使用據以評定商標，揆諸前揭規定，系爭商標之
05 申請註冊登記，應經先使用人之參加人同意，始可合法登記
06 。因原告未取得參加人之同意，足徵系爭商標之註冊登記，
07 不適用商標法第30條第1項第12款但書規定。

08 (二) 兩商標圖樣成立高度近似性：

09 1. 判斷商標圖樣近似之基準：

10 所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商
11 標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經
12 驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之
13 虞，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩商標予人之
14 整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服
15 務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普
16 通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同
17 一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似。職是，
18 本院應審究系爭商標與據以評定商標是否近似？兩商標之近
19 似程度為何（參照本院整理當事人爭執事項2）。

20 2. 兩商標構成高度近似商標：

21 就系爭商標與據以評定商標之外觀、觀念及讀音比較如後：

22 (1) 所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設色
23 等近似，有產生混淆誤認之虞。系爭商標之主要識別部分之
24 中文「恒新」，相較據以評定商標之中文「恆新」，兩者起
25 首字讀音相同，前者「恒」字為後者「恆」字之異體字，後
26 一字同為「新」，兩者字型外觀相近。(2) 商標之讀音有無混

01 淆誤認之虞，應以連貫唱呼為標準。商標所用之文字包括讀
02 音在內，審究商標所用之文字是否近似，自應以其文字之形
03 體與讀音有無混淆誤認之虞，以為判斷商標所用之文字，包
04 括中文、外文或臺語之讀音在內。系爭商標之中文「恆新」
05 與外文「HENG XIN」，均與據以評定商標之中文「恆新」讀
06 音相仿。(3)所謂觀念近似，係指商標圖樣之實質意義有產生
07 混淆誤認之虞者。系爭商標之中文「恆新」與據以評定商標
08 之中文「恆新」，恆為恆之俗字，兩者均有日久恆新之涵義
09 。準此，系爭商標與據以評定商標就外觀、觀念及讀音，均
10 有高度之相似性，倘將其標示在相同或類似之服務時，以具
11 有普通知識經驗之相關消費者，其於消費時施以普通之注意
12 ，可能會誤認兩者來自同一來源，或雖不相同而有關聯之來
13 源，應屬構成高度近似之商標，且其近似程度極高。

14 (三)兩商標指定使用服務同一或類似：

15 1.判斷服務類似之基準：

16 因社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或
17 服務類似與否作適切之判斷，應依各產業別性質及具體個案
18 判斷之（參照最高行政法院105年度判字第614號行政判決）
19 。所謂服務類似者，係指服務在滿足相關消費者之需求及服
20 務提供者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近
21 似商標，依一般社會通念與市場交易情形，易使接受服務者
22 誤認其為來自相同，或雖不相同而有關聯之來源者。原告雖
23 不爭執兩商標指定使用之服務相類似。然被告抗辯稱兩商標
24 指定之服務成立高度類似性。職是，本院應審究系爭商標與
25 據以評定商標指定之服務，是否類似及其類似之程度（參照
26 本院整理當事人爭執事項3）。

01 2. 兩商標指定使用服務構成同一或類似：
02 系爭商標指定使用於「代理智慧財產權申請及有關事務之處
03 理、法律服務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、
04 私人信函的書寫、代撰書狀」服務，相較與據以評定商標實
05 際使用於「法律問題解答、常年法律顧問、專利商標著作之
06 登記申請、民商刑事訴訟及行政救濟、契約撰擬與見證、勞
07 資糾紛、票據糾紛、執行事件、非訟事件處理、房地產法律
08 問題、存證信函、律師函、代擬訴狀、債權會議之召開協調
09 」服務，兩者性質均與法律事務與訴訟服務有關，兩者在滿
10 足相關消費者之需求及服務提供者或其他因素，具有共同或
11 關聯處，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場
12 交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同而
13 有關聯之來源者，應屬具有類似關係之服務。準此，系爭商
14 標與據以評定商標所指定使用服務，構成同一或類似之服務
15 。

16 (四) 兩商標致相關消費者有混淆誤認之虞：

17 所謂混淆誤認之虞，係指商標或標章有使相關消費者對其商
18 品或營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言
19 。其類型有二：1. 相同或近似商標，使用於同一或類似商品
20 或服務，致相關消費者誤認來自不同來源之商品或服務，係
21 來自同一來源。2. 商品或服務之相關消費者雖不致誤認兩商
22 標為同一商標，然極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一
23 來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係
24 企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。查系爭商標與
25 據以評定商標就外觀、觀念及讀音，均有高度之相似性，兩
26 者所指定使用服務，構成同一或類似之服務，原告與參加人

01 之營業事務所，均位於臺灣南部之臺南市與高雄市，具有相
02 當之地緣性，將致相關消費者誤認原告與參加人提供法律事
03 務與訴訟服務相關服務，來自同一營業處所，或者原告與參
04 加人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係
05 。

06 (五)原告因業務往來知悉據以評定商標為先使用商標：

07 1.先使用人之舉證責任：

08 商標法第30條第1項第12款之立法目的在於防止投機者，利
09 用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註
10 冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，
11 故賦與原商標權人得以制止商標申請人取得商標註冊（參照
12 最高行政法院105年度判字第545號行政判決）。先使用人應
13 舉證證明申請人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知
14 悉先使用商標之存在等事實。原告雖主張其無因契約、地緣
15 、業務往來或其他關係，而知悉據以評定商標存在云云。惟
16 被告抗辯稱原告與參加人為同業，亦知悉據以評定商標存在
17 等語。準此，本院應審酌原告是否因與參加人間具有契約、
18 地緣、業務往來或其他業務，知悉據以評定商標之存在（參
19 照本院整理當事人爭執事項4）。

20 2.原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實：

21 (1)申請商標註冊應盡相當注意義務：

22 商標權採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，
23 申請商標註冊應盡相當注意義務，避免侵害他人之註冊商標
24 或先使用商標之權利，此為現代企業經營所應面臨之風險。
25 原告與參加人同為法律事務所，應屬具有競爭同業之關係，
26 況原告法律事務所名稱為「國際專利商標事務所」，可知原

01 告有從事商標業務之專業能力。參諸原告於原處分階段答辯
02 稱合作人員有從事智慧財產業務者，且於申請系爭商標前曾
03 於被告商標檢索系統進行檢索（見評定卷第79頁）。是原告
04 熟悉相關商標申請註冊，知悉參加人前於88年5月16日申請
05 據以評定「恒新」中文商標圖樣，並取得商標在案。

06 (2)知悉之判斷因素：

07 商標法第30條第1項第12款之規範意旨，係基於民法之誠實
08 信用原則、防止消費者混淆誤認及不公平競爭行為，故賦予
09 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
10 之商標而搶先註冊。先使用人自應就申請人於後商標申請註
11 冊時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關
12 係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊
13 商標之事實，負舉證責任。先使用人應提出客觀證據證明後
14 商標申請註冊時之事實狀態，而非申請註冊後之事實狀態，
15 本院依論理法則與經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用
16 之商標，進而襲以註冊（參照最高法院108年度判字第224號
17 、第447號行政判決）。所謂知悉包含直接接觸與間接接觸
18 之知悉，除直接知悉外，亦包含依據社會通常情況，應有合
19 理之機會或合理之可能性見聞者，均屬知悉之範圍。被告或
20 參加人對於原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實，
21 應負舉證責任，不論係直接證據或間接證據均可。直接證據
22 之舉證係指自參加人處知悉據以評定商標之存在與先使用事
23 實；間接證據之舉證，係指競爭同業得自市場之平常途徑知
24 悉據以評定商標之存在與先使用之事實，即滿足接觸之舉證
25 。

26 (3)參加人提出客觀證據證明先使用據以評定商標之事實：

01 本院審酌參加人網頁資料可知，參加人有持續使用據以評定
02 商標表彰所提供之法律服務，且同時可於網路上搜尋等客觀
03 事證觀察（見評定卷第142至144頁；本院卷第183至184頁）
04 。依原告之商標業務專業能力判斷，堪認原告於系爭商標申
05 請註冊前，應知悉商標法對先使用商標之權利保護，除進行
06 商標註冊檢索外，亦應查詢網頁資料是否有先使用商標之事
07 實。原告已知悉據以評定商標於98年5月15日屆滿到期後，
08 未經參加人申請延展註冊，商標權利業已消滅。基於商標法
09 第30條第1項第12款適用先使用主義，原告自應查詢參加人
10 有無繼續使用據以評定商標之事實。因參加人經營法律事務
11 與訴訟服務，長期使用據以評定商標，縱未延展據以評定商
12 標註冊，依事業經營常情與客戶之需求，參加人為延續據以
13 評定商標所建立之商譽，自有可能繼續使用據以評定商標經
14 營事業，基於原告具備之商標專業能力，自可合理知悉參加
15 人會繼續使用據以評定商標。準此，原告與參加人為經營法
16 律業務之競爭同業，經由業務經營或地緣關係，對於參加人
17 之據以評定商標應有相當程度之瞭解及認識，是本院審酌參
18 加人提出之客觀證據，依論理法則與經驗法則判斷，可證明
19 系爭商標申請註冊時，原告已可知悉據以評定商標之存在，
20 參加人有繼續使用據以評定商標之事實。

21 (六)原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標：

22 1.意圖仿襲之判斷：

23 商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商
24 品或服務相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的亦應在
25 發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認
26 其來源，甚至企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申

01 請註冊商標者，其申請即非屬善意。原告雖主張其無意圖仿
02 襲據以評定商標，而申請註冊系爭商標云云。然被告抗辯稱
03 原告於系爭商標申請註冊前，對參加人之商標有相當程度之
04 瞭解及認識，知悉據以評定商標存在等語。職是，本院自應
05 審究原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商標（參照本院整理
06 當事人爭執事項5）。

07 2. 據以評定商標具有相當強之識別性：

08 (1) 據以評定商標為隨意性商標：

09 商標依識別性之強弱，分為通用名稱商標、描述性商標、暗
10 示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之
11 商標，商品或服務之相關消費者的印象越深，他人稍有攀附
12 ，即可能引起購買人產生混淆誤認。所謂隨意性商標，係指
13 所使用文字、圖形為一般社會大眾所熟悉者，用於特定商品
14 或服務作為商標使用時，而與該商品或服務並無關聯，因其
15 未有描述或暗示商品或服務本身，其具有與其他商品或服務
16 相區隔之識別性，故具有相當強之識別性。因據以評定商標
17 「恆新」文字為一般社會大眾所熟悉者，用於法律事務所之
18 商標使用時，而與服務並無關聯，因其未有描述或暗示服務
19 本身，其具有與其他服務相區隔之識別性，故據以評定商標
20 為隨意性商標，具有相當強之識別性。

21 (2) 原告意圖仿襲據以評定商標之事實：

22 原告與參加人為競爭同業，原告從事商標之相關法律業務，
23 知悉參加人之據以評定商標存在，系爭商標與據以評定商標
24 有高度之相似性，所指定使用服務，構成同一或類似之服務
25 ，而原告與參加人之營業事務所，均位於臺灣南部之臺南市
26 與高雄市，因據以評定商標有相當強之識別性，兩商標有高

01 度之相似性，參諸上揭客觀存在之事實，自可合理推定原告
02 意圖仿襲據以評定商標而申請註冊系爭商標。

03 五、本判決結論：

04 綜上所述，經本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果，認參加
05 人有先使用據以評定商標、系爭商標註冊登記未經參加人同
06 意、兩商標有高度近似性、兩商標指定使用之服務同一或類
07 似、原告與參加人間同業競爭關係、原告從事商標相關業務
08 、原告由經營或地緣關係知悉據以評定商標、系爭商標仿襲
09 攀附據以評定商標等事實，足證系爭商標之註冊，違反商標
10 法第30條第1項第12款規定。職是，原處分所為系爭商標註
11 冊，應予撤銷之處分，其於法有據，訴願決定予以維持，洵
12 屬無誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理
13 由，應予駁回。

14 六、本件無庸審酌部分說明：

15 原告雖主張其並無因契約、地緣、業務往來或其他關係，而
16 知悉據以評定商標存在云云。並提出建業法律事務所合夥契
17 約、公司行號選取鑑定建議書、line對話紀錄、原告事務所
18 LOGO圖案等資料為憑（見本院卷第41至50、185至194頁）。
19 然原告因業務、地緣或商標專業關係知悉參加人先使用據以
20 評定商標，而該等證據均為私文書，僅能說明其申請系爭商
21 標之部分程序，實難據以作為證明原告未知悉參加人先使用
22 據以評定商標之理由。準此，本件事證已明確，當事人其餘
23 攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述
24 ，併此敘明。

25 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
26 1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

01 中 華 民 國 109 年 3 月 12 日

02 智慧財產法院第二庭

03 審判長法 官 汪漢卿

04 法 官 彭洪英

05 法 官 林洲富

06 以上正本係照原本作成。

07 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
08 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
09 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
10 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

11 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
12 241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師
13 為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

14

15 得不委任律師為訴訟
16 代理人之情形

所 需 要 件

17

18 (一)符合右列情形之一
19 者，得不委任律師
20 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。

21

22

23

24

25

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

- 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。
- 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 3 月 12 日
書記官 蔡文揚