

113120302 有關「DT56a」商標評定事件(商標法§30I(12))(智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 19 號行政判決)

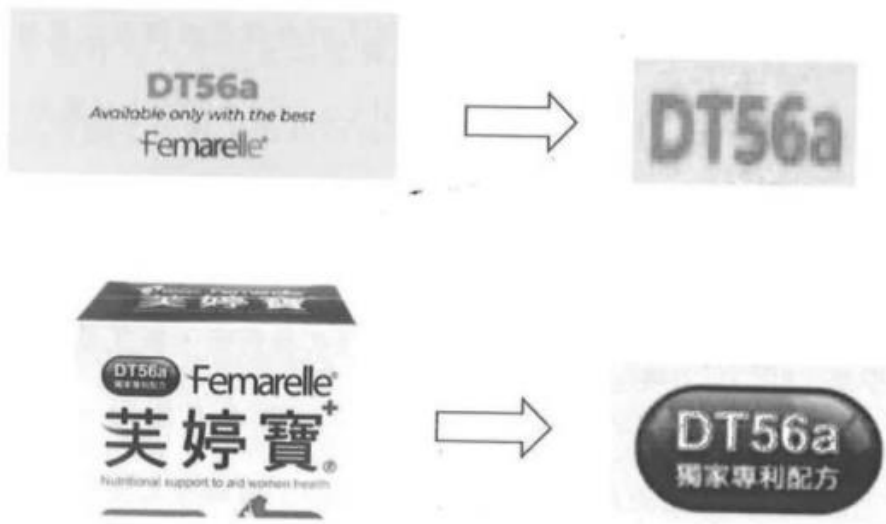
爭點：有關商標法第 30 條第 1 項第 12 款「意圖仿襲」之認定及權利瑕疵之概括承受

系爭商標

DT56a

註冊第 01840068 號
第 5 類：營養補充品。

據以評定商標圖樣



相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款

案情說明

原告之前手艾麗雅國際股份有限公司（下稱艾麗雅公司）於民國 105 年 8 月 12 日以「DT56a」商標，指定使用於第 5 類之「營養補充品」商品申請註冊，經准列為註冊第 01840068 號商標（下稱系爭商標），復於 108 年 5 月 21 日核准移轉登記予原告。110 年 9 月 29 日參加人以系爭商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定申請評定。案經被告（即智慧局）審認系爭商標有前揭規定適用，以 112 年 10 月 31 日中台評字第 H01100115 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，經濟部於 113 年 2 月 15 日以經法字第 11317300400 號訴願決定駁回，原告不服提起行政訴訟。

判決主文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

- 一、依商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文規定，商標有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。其立法意旨為：1. 本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之功能。本此意旨，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。2. 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。

二、參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實：

(一)依參加人於評定階段提出之證據 4 照片，可見會議現場海報標示

「Femarelle (DT56a)」與「醫藥級保健食品植物性複方類雌激素調節劑」商品照片，該照片與被告查得西元 2012 年 11 月 19 日 Femarelle 臉書網頁所示照片相同，可知參加人 101 年 11 月間有實際使用據以評定商標字樣於更年期保健食品。再觀諸被告查得西元 2013 年 6 月 27 日鉅亨網報導、同年 8 月 28 日 yahoo! 新聞報導，於報導大統生技代理進口以色列即參加人之女性更年期保健食品芙婷寶時，將據以評定商標字樣與「芙婷寶」商標並列呈現，亦可佐證參加人於 102 年間已將據以評定商標使用於更年期保健食品。堪認參加人於系爭商標 105 年 8 月 12 日申請註冊前，有將據以評定商標使用於更年期保健食品之事實。

(二)原告主張前揭證據不足使相關消費者認識 DT56a 為參加人使用之商標云云。然參佐原告所提答證自承據以評定商標字樣係參加人於西元 2003 年間所研發之複合配方，在參加人產製及銷售前，並非任何複方之通稱，亦非同業必須或通常用以說明商品或服務之相關特性文字，具有商標識別性，常與 Femarelle 或芙婷寶並列，足以表彰艾麗雅公司代理銷售之商品來源等情，且由商品行銷資料中可知商品係由以色列進口，並非由原告或其前手所產製，前揭證據可佐證參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實，原告主張不可採。

三、系爭商標與據以評定商標相較，二者均由相同之外文及數字「DT56a」所構成，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，極可能誤認二者來自同一來源，應屬構成相同之商標。

四、系爭商標指定使用之「營養補充品」商品，與據以評定商標實際先使用之更年期保健食品相較，二者同屬營養補充商品，於功能、

用途、材料、產製者、行銷管道或場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成高度類似之商品。

五、本件應有商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文規定之適用：

(一)參加人於系爭商標申請註冊前，有先使用據以評定商標於更年期保健食品之事實，已如前述。而由參加人所提證據 6、7 與 GUTCO 簽訂之獨家經銷合約、艾麗雅公司承受 GUTCO 前開經銷契約權利義務之合約，可知參加人與 GUTCO 係於西元 2012 年 6 月 26 日就 FEMARELLE 系列商品簽訂經銷契約，艾麗雅公司則於西元 2013 年 9 月 27 日承受 GUTCO 上開經銷契約之所有權利義務，參加人與艾麗雅公司間具經銷關係，艾麗雅公司顯係因業務往來關係而知悉據以評定商標之存在。再徵以參加人否認同意艾麗雅公司註冊系爭商標，依艾麗雅公司答證 8（即原證 5）意旨係為經銷參加人營養補充商品必要而註冊系爭商標，日後需轉讓予參加人，然直至解散清算完結艾麗雅公司並未移轉商標權。又原告自承繼承取得系爭商標，理應概括承受系爭商標之權益及瑕疵（最高行政法院 91 年度判字第 1382 號行政判決意旨參照），卻於經銷關係終止已無以系爭商標推廣行銷參加人商品必要之情況下，以經銷合約糾紛為由，對於參加人移轉系爭商標之要求置之不理。綜觀上情，實難認系爭商標之註冊屬善意而無仿襲意圖，本件應有商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文規定之適用。

(二)原告主張艾麗雅公司依經銷合約第 3.2、3.3、7.1 條約定註冊系爭商標，為行銷商品所必要，係屬善意而無仿襲意圖。原告係以艾麗雅公司唯一股東地位繼承取得系爭商標（即公司清算資產），並非基於艾麗雅公司意定轉讓，本件為經銷合約糾紛，與商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定無關。參加人提出本件商標評定構成權利濫用且有違誠信原則云云，並提出答證 8（即原證 5）、答證 12 至 14（即原證 6）為證。然查：

1. 答證 8（即原證 5）係艾麗雅公司於系爭商標申請註冊階段回應被告核駁理由先行通知書之說明函，其意旨係為經銷參加人營養補充商品必要而註冊系爭商標，日後需轉讓予參加人，惟迄至經銷合約終止後，系爭商標均未轉讓予參加人，實難認屬善意而無仿襲意圖，已如前述。且觀諸參加人所提經銷合約（證據 6）之第 3.2、3.3 條約定記載商品之註冊/登記應以經銷商（按即艾麗雅公司）名義為之，經銷商取得獨家經銷權、商品進口、行銷、經銷之註冊/登記程序應由經銷商負責等事項；第 7.1 條記載經銷商應確保商品包裝之文字等內容符合相關法令規定，均未就系爭商標之申請權或權利歸屬為約定，依前述契約內容，並無法得知參加人是否同意艾麗雅公司申請註冊系爭商標。再徵以經銷合約第 17.1 條係約定與 FEMARELLE 系列商品有關之智慧財產權均屬於參加人，參加人亦提出證據 12 之電子郵件堅詞否認同意或授權艾麗雅公司申請系爭商標註冊，原告就參加人知悉並同意系爭商標之註冊乙情復未提出具體事證，僅以參加人依經銷合約及增補條款而有持續供貨之事實，以及系爭商標於經銷合約期間如答證 12 至 14（即原證 6）所示使用情形，尚不足以推斷系爭商標之註冊已獲參加人同意，而為有利原告之論據。
2. 依答證 8（即原證 5）之意旨，系爭商標既係為經銷參加人營養補充商品之目的而為申請註冊，於經銷合約終止後，已無以系爭商標推廣行銷參加人商品必要，參加人為維護據以評定商標之商標權，並避免相關消費者將二者商標誤認為相同或關聯之商品來源，依前揭商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定提起本件評定，難認有原告所謂專為損害他人為目的之權利濫用或違反誠信原則情事，原告主張不足採。