智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 37 號有關「WiseTech Global」商標異議事件行政判決

【爭點】

系爭商標之申請是否本於自身緣由正當事由而無意圖仿襲據爭商標之認定。

【案件事實】

參加人於民國 106 年 7 月 20 日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第 19 條第 9 類、第 41 類、第 42 類之商品或服務，向被告申請註冊，經被告核准列為系爭商標。嗣原告以系爭商標之註冊有違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，提起異議。經被告為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告不服，續提行政訴訟。法院認本件判決結果，倘訴願決定及原處分均撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，依職權裁定命參加人獨立參加。

【判決見解】

一、商標法第 30 條第 1 項第 12 款適用要件，包括：（一）相同或近似於他人先使用之商標。（二）使用於同一或類似商品或服務。（三）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。（四）未經他人同意申請註冊。（五）須基於仿襲之意圖而申請註冊。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。惟倘先註冊之申請者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使系爭商標相同或近似於先使用商標並指定使用於同一或類似商品或服務，或因特定關係知悉先使用商標，仍應優先保護先註冊之系爭商標。

二、系爭商標之申請註冊，係源自參加人之公司名稱、網域名稱及其他國家註冊商標，並無仿襲據爭商標之意圖：

（一）系爭商標與原告主張先使用據爭商標均為「WiseTech Global」英文，兩者應屬構成相同或近似之商標。又系爭商標指定使用於第 9、42 類

商品或服務、第 41 類之部分商品或服務，與原告主張據爭商標先使用於諮詢、顧問、預先測試服務、訂製安全模組、工業等級的智慧介面卡、全球單一物聯網平台等商品或服務相較，皆屬電腦軟體、周邊商品及相關服務，應屬類似之商品或服務，固堪認定。

（二）原告係於 106 年 2 月 17 日核准設立登記，而依參加人所提證據顯示，其早自西元 1994 年即於澳大利亞成立迄今，於西元 2011 年使用「WISETECHGLOBAL PTY LTD」作為公司名稱、嗣 2015 年更名為「WISETECH GLOBAL LIMITED」，並於西元 2011 年 3 月 7 日取得「wisetechglobal.com」網域名稱作為公司官方網站，同年 10 月 7 日於澳大利亞申請「WiseTech Global」商標，指定使用於第 9 類及第 42 類產品及服務迄今，復已於其他國家以相同商標申請註冊。則參加人於國外使用「WiseTech Global」商標之日期，既早於原告設立登記及其所稱使用據爭商標之日期（106 年 5 月 30 日），且與其公司特取名稱、網域名稱及國外註冊商標均具有一致性，其進而沿用並在我國申請註冊相同之系爭商標，顯係基於自身緣由之正當事由，難認參加人於系爭商標申請註冊時有刻意仿襲原告據爭商標之意圖。

（三）原告雖主張參加人係因協議收買據爭商標之使用權未果，始惡意搶註，並妨礙原告正當經營等等。惟查，依原告所提證據，僅為參加人公司之財務長個人資料，並不足為參加人曾向原告表明協商收買據爭商標使用之證明；另雙方於 107 年 4 月起往來之律師函、電子郵件內容，僅係參加人主張原告使用之公司英文名稱「WiseTech Global Co.,Ltd.」、網域名稱等，有侵害參加人著名公司名稱、著名商標或表徵等智慧財產權之虞，遂委由律師發函，原告則以律師函回覆以並無任何侵權行為。然雙方律師函之發函時間既在系爭商標申請註冊之後，且參加人早於原告使用據爭商標之前即取得國外「WiseTech Global」商標，尚難以此證明參加人於申請註冊系爭商標時有何惡意搶註據爭商標之意圖。

（四）至原告所提律師函內容雖提及原告於 106 年 5、6 月間曾接獲參加人電話表示希望向原告購買「WiseTech Global」之使用權，認為參加人因此暗中搶註等等。惟該律師函僅為原告片面之陳述，亦與前揭證據 9、11 之律師函內容，參加人係要求原告尊重其所有智慧財產權並不得使用系爭商標之內容不符。況縱認參加人當時確有與原告聯絡以協商解決「WiseTech Global」使用權之問題，惟參加人自 100 年起業已使用系爭商標為公司名稱之特取部分、網域名稱及註冊商標，其時間均早於原告使用據爭商標之時間，自難憑此證明參加人有仿襲據爭商標之意圖。

（五）原告所舉其他證據，或為原告於 106 年台北國際電腦展時使用公司名稱或標語，或係其公司網站名稱，僅為與系爭商標近似之證據，均無法證明參加人有仿襲原告據爭商標之意圖。

三、判決結論：

本件被告原處分於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告之主張為無理由，應予駁回。

系爭商標

WiseTech Global	**註冊第 01921976 號** 第 9 類：電腦軟體程式……；電腦程式形式之訓練指南和手冊；電子出版品。 第 41 類：教育和訓練服務……；電腦軟體程式使用之教育和訓練；以電腦為基礎之訓練；電腦及電腦化訓練；電腦訓練顧問服務；有關前述服務之資訊。 第 42 類：軟體即服務……；電腦軟體安裝和維修，包括修補；雲端運算服務；電腦軟體測試；電腦軟體支援服務；有關前述服務之資訊。