

最高行政法院 99 年度判字第 1304 號判決

上訴人 經濟部智慧財產局（即原審被告）

代表人 王美花

參加人 少年中國晨報有限公司

代表人 賴榮振

被上訴人 中國報系出版事業股份有限公司（即原審原告）

代表人 劉于菁

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國 99 年 1 月 21 日智慧財產法院 98 年度行商訴字第 194 號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決除確定部分外廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

一、參加人之前手中晨報業股份有限公司（下稱中晨報業公司）於民國 86 年 6 月 19 日以「中國晨報」服務標章作為其註冊第 84560 號「中國晨報」服務標章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 38 類之報業新聞傳輸服務，向前經濟部中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為經濟部智慧財產局即原審被告）申請註冊，經上訴人核准列為註冊第 00101165 號聯合服務標章，權利期間自 87 年 7 月 1 日起至 95 年 8 月 31 日（目前已申准延展註冊，權利期間至 105 年 8 月 31 日止），該聯合服務標章並於 92 年 9 月間申准移轉登記予參加人，嗣現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依現行商標法第 85 條規定，系爭「中國晨報」服務標章視為商標（下稱系爭商標）。其後，被上訴人（即原審原告）於 93 年 3 月 4 日主張系爭商標之註冊違反註冊時商標法第 77 條準用第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，對之申請評定。案經上訴人審查後，認被上訴人申請評定時已逾現行商標法第 51 條第 1 項規定得申請評定之 5 年除斥期間，且該商標之註冊亦無同條第 3 項所定之情事，於 98 年 5 月 20 日以中台評字第 H00930084 號商標評定書為「申請駁回」之處分。被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，向原審法院提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加上訴人訴訟後，判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人對於註冊第 00101165 號「中國晨報」商標（原聯合服務標章）評定申請案，應依該判決之法律見解另為處分。上訴人不服，乃提起本件上訴（被上訴人就其原審之訴其餘遭駁回部分，因未上訴，而告確定）。

二、被上訴人起訴主張：（一）程序部分：若謂修正施行前已申請評定之正商標，而於施行後始經確定判決撤銷之效力，均不及於其原聯合商標，則所

有評定申請人勢必於修正施行後，立即對其原聯合商標再行申請評定，而徒增訟累。現系爭商標係註冊第 84560 號正商標之聯合商標，被上訴人於現行商標法 92 年 11 月 28 日施行前一日，即已對系爭商標之正商標提出評定，依本院 77 年判字第 1084 號判例意旨，倘正商標經撤銷確定，聯合商標失其附麗，即無獨立獲准註冊之理。故本案宜俟註冊第 84560 號商標評定案確定判決後，再予審理。而本案主要爭點之一為「少年中國晨報」發行權與經營權的歸屬問題，爭點之二為被上訴人之前手是否「善意」先使用「少年中國晨報」，因法院有不同之認定，自應依訴願法第 65 條規定舉行言詞辯論。

（二）實體部分：原處分並未就註冊時商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之構成要件加以認定，所為申請不成立處分之理由，除認定系爭商標權人係非惡意申請註冊外，均與法條規定之構成要件無關，形同上訴人擅自「造法」。況依司法院釋字第 370 號解釋，系爭商標評定之除斥期間為 10 年，現行商標法第 51 條第 1 項規定之 5 年除斥期間，僅適用於修正施行後始申請註冊之商標，而系爭聯合商標註冊日為 87 年 8 月 1 日，距評定申請日 93 年 3 月 4 日，尚未逾越 10 年之除斥期間。又系爭商標評定案申請前，「少年中國晨報」商標已成為知名商標，且發行權及經營權自始係為「劉恆修」與「中國晨報社股份有限公司」（下稱中國晨報社）所有，雖中晨報業公司於 83 年 10 月 12 日與劉恆修及中國晨報社簽訂有協議書，然參加人之前手卻仍以被上訴人之前手自 77 年 8 月 1 日即創用之「中國晨報」相同商標及 83 年 8 月 26 日創用之「少年中國晨報」近似商標申請註冊，並指定於與被上訴人相同之「報業新聞傳輸」服務，嚴重影響被上訴人長久所建立之信譽及實際權益，並已實際減損相關消費者對被上訴人長期使用之「少年中國晨報」及「中國晨報」商標之識別性及信譽，該行為實已構成商標法第 51 條第 3 項惡意使用之情形。且被上訴人之前手中國晨報社係將「少年中國晨報」名稱之出版權質押給參加人之前手中晨報業公司，並擔保每月給付權利金之債務，然上訴人卻將擔保債務履行契約曲解為商標授權使用契約，顯有違誤等語。求為判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命上訴人對於註冊第 00101165「中國晨報」商標應撤銷註冊。

三、上訴人則以：被上訴人於 93 年 3 月 4 日申請評定，距系爭商標 87 年 8 月 1 日註冊公告之日已滿 5 年，本案經審酌兩造當事人卷附事證，認為系爭商標之註冊並無商標法第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬「惡意」者，自應受商標法第 51 條第 1 項所規定 5 年法定除斥期間之限制。又依前揭協議書約定及臺灣臺北地方法院 93 年度智字第 30 號民事勝訴判決記載，應可認定被上訴人發行「少年中國晨報」、「中國晨報」須經參加人之前手中晨報業公司同

意，且須給付中晨報業公司每月 70 萬元之權利金，否則，被上訴人應不得繼續發行「少年中國晨報」、「中國晨報」。另就商標法法理而言，被上訴人及其前手固於 77 年 6 月 21 日及 83 年 8 月 26 日有先發行「中國晨報」、「少年中國晨報」之情事，惟本件參加人前手中晨報業公司於 83 年 10 月 17 日即申請註冊「中國晨報」標章，並獲准為註冊第 84560 號商標在案，就商標法有關註冊商標排他效力之規定，原則上，被上訴人應不得繼續使用「中國晨報」、「少年中國晨報」標章，而得能例外不受限制之情形，依當時商標法第 23 條第 2 項規定，必須被上訴人係屬善意先使用。惟衡諸被上訴人之前手中國晨報社、劉恆修於 80 年間為償還債務，已將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人之前手中晨報業公司，其嗣後又以近似之「少年中國晨報」名稱發行報紙，就常理而言，實難謂為善意，自亦無從構成前揭第 23 條免責規定之要件。又被上訴人使用「中國晨報」此一商標，既尚須經中晨報業公司同意及給付予權利金，則其反過來主張中晨報業公司申請註冊系爭「中國晨報」商標，係襲用其商標而有惡意，在立論上實有矛盾，尚難認為有理由。況前揭民事勝訴判決，亦僅認為依當事人雙方專屬授權協議，由於中晨報業公司業已取得每月 70 萬元之權利金，故不得使用「中國晨報」或「少年中國晨報」名稱而已，並未禁止參加人之前手中晨報業公司申請註冊商標，確保合法權益。要之，被上訴人之前手中國晨報社及劉恆修發行「少年中國晨報」報紙及使用「中國晨報」、「少年中國晨報」商標，係因參加人之前手中晨報業公司，依上揭協議書約定，將「中國晨報」及「少年中國晨報」報紙交予渠等經營及發行之故。是以中晨報業公司嗣後於 86 年 6 月 19 日以「中國晨報」作為系爭商標圖樣申請註冊，自無發生「惡意襲用他人」先使用商標或標章之情事。況被上訴人倘認為系爭商標係惡意襲用其前手中國晨報社及劉恆修使用之據爭「少年中國晨報」商標而有應不准註冊之事由，又豈會依前述協議書按月支付中晨報業公司權利金 70 萬元，並於 92 年 11 月 24 日依臺北高等行政法院 91 年度訴字第 840 號判決意旨向上訴人申請辦理系爭商標授權其使用事宜，是被上訴人所述核不足採。其次，被上訴人之前手中國晨報社與參加人之前手中晨報業公司既簽有 50 年協議書在先，其第 4 條復約定「甲方（按即中國晨報社）如在經營期間，且事實上被上訴人之前手中國晨報社亦依約按月持續支付 70 萬元整之權利金予參加人之前手中晨報業公司，至雙方關係破裂為止，足見被上訴人使用系爭「中國晨報」之字樣，係出自參加人之前手中晨報業公司之權源，則不問參加人之前手嗣後與被上訴人或被上訴人之前手間就所謂「概括承受」50 年協議書權利義務與「專屬授權」有無發生爭執，被上訴

人在法理上均無從立於所謂「被襲用」之地位而主張撤銷該商標註冊。綜上所述，被上訴人之前手中國晨報社、劉恆修於 80 年間為償還債務，將其創刊發行之「中國晨報」報紙之相關權利讓與參加人之前手中晨報業公司，中晨報業公司於註冊第 84560 號「中國晨報」商標獲准註冊後，復以「中國晨報」，作為系爭註冊第 00101165 商標圖樣申請註冊，客觀上並無惡意申請註冊之事實，是系爭商標之註冊自無商標法第 51 條第 3 項 5 年除斥期間例外排除規定之適用，依同法第 51 條第 1 項規定，申請人不得申請評定系爭商標。另現行商標法已廢除聯合商標/服務標章之制度，而依現行商標法第 86 條第 1 項規定，系爭商標自現行商標法 92 年 11 月 28 日施行之日起即已視為獨立之註冊商標，與其原正商標（即註冊第 84560 號商標）各自獨立存在，縱其原正商標遭撤銷確定，亦不影響系爭商標之效力，故被上訴人所主張本案須待該註冊第 84560 號商標之評定案判決確定再予審查之理由業已不復存在等語，資為抗辯。求為判決駁回被上訴人之訴。

四、參加人則以：系爭商標與註冊第 101166 號「少年中國晨報」商標均係註冊第 84560 號「中國晨報」商標之原聯合服務標章。有關註冊第 101166 號「少年中國晨報」商標確為參加人所有乙節，業經本院 98 年度判字第 118 號判決確定在案，參加人之前手中晨報業公司，以「少年中國晨報」作為商標圖樣申請商標註冊，並無襲用被上訴人先使用商標或標章之情事，既然「少年中國晨報」商標非被上訴人所有，參加人即有合法申請註冊之權利，則同屬註冊第 84560 號「中國晨報」商標之系爭商標，參加人當有合法權利。被上訴人明知「少年中國晨報」商標屬參加人所有，使用該商標應支付每月 70 萬元之權利金或不當得利，甫近，被上訴人為規避支付上開對價之義務，竟在發行「少年中國晨報」報紙報頭，聲明日後將以「真晨報」為報紙名稱發行，嚴重侵害參加人權益等語。

五、原審撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人對於註冊第 00101165 號「中國晨報」商標（原聯合服務標章）評定申請案，應依原審判決之法律見解另為處分，而駁回被上訴人其餘之訴，係以：系爭商標註冊時（即 82 年 12 月 22 日修正公布）商標法第 24 條規定：「（第 1 項）商標專用期間為 10 年，自註冊之日起算。聯合商標及防護商標之專用期間，以其正商標為準。（第 2 項）前項專用期間，得依本法之規定，申請延展，每次延展以 10 年為限。」同法第 25 條第 1 項及第 2 項規定：「（第 1 項）申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前 1 年內申請。（第 2 項）前項申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限。其有左列情形之一者，不予核准：一、有第 37 條第 1 項第 1 款至第 8 款情形之一者。」第 52 條第 1 項、第 3 項則

規定：「（第1項）商標之註冊違反第31條第5項、第36條、第37條第1項或第42條第2項後段之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。（第3項）註冊已滿10年之商標，違反第25條第2項第1款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提請評定其註冊為無效。」參諸上開條文之規定，系爭商標核准註冊時，其商標專用權期間為10年，而期滿經予核准延展後，除上開第52條第3項之規定（即違反第25條第2項第1款規定）外，即不得申請評定註冊為無效，且商標專用權期間僅有10年，倘未經申請延展註冊，商標專用權即已消滅，利害關係人自亦無評定申請權可言，是以利害關係人依上開第52條第1項申請評定者，除依同法第53條規定應適用較短之2年期間之情形外，其申請期間應為10年。嗣於92年5月28日修正公布之商標法第51條第1項、第3項規定：「（第1項）商標之註冊違反第23條第1項第12款規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定；（第3項）商標之註冊有第23條第1項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限制。」而明定原則上申請或提請評定之期間為5年，僅例外於商標之註冊違反同法第23條第1項第12款且係惡意註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，故於同條第3項明定不受5年期間之限制。查系爭商標之註冊公告日為87年8月1日，被上訴人係於93年3月4日主張系爭商標有註冊時即82年12月22日修正公布之商標法第37條第1項第7款及92年11月28日修正施行之現行商標法第23條第1項第12款之事由而申請評定（見評定卷第28頁），則依註冊時商標法之規定其申請或提請評定期間為10年，依現行商標法第51條第1項則規定為5年，而上開期間為評定申請人行使權利之不變期間，尚非單純之程序規定，尚難逕予適用新法所定較短之期間，致損害當事人在舊法時既得之期間利益，現行商標法第91條亦未就92年4月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於現行商標法修正施行後申請或提請評定之期間，究應適用新法或舊法之評定期間予以明確之規定，惟因評定無效之事後審查制度，意在匡正審查之缺失，固係維護商標制度之運作所必要，然申請註冊核准在後之商標，倘其取得註冊並無仿襲之惡意，且已信賴註冊登記而使用其商標多年並建立商譽，縱令其註冊有瑕疵，自仍應予以相當之保護，茲考量商標權人及評定申請人雙方權益之均衡，並參照74年12月11日本院74年12月份庭長評事聯席會議及75年度判字第435號判決意旨，應認在92年11月28日現行商標法第51條生效前註冊之商標，其申請或提請評定之期間仍應適用舊法10年期間之規定。但其殘餘期間自修正條文生效之日（即92年11月28日）起算較修正後所定申請或提請評定之5年期

間為長者，則應適用現行商標法第 51 條之規定，而系爭商標之註冊公告日為 87 年 8 月 1 日，經適用舊法 10 年期間之規定，其申請或提請評定期間應於 97 年 8 月 1 日期滿，且其殘餘期間自 92 年 11 月 28 日修正條文生效之日起算亦未逾 5 年，被上訴人於 93 年 3 月 4 日申請評定，尚未逾法定期間，且無現行商標法第 51 條規定之適用，上訴人依現行商標法第 51 條之規定，認被上訴人申請評定時已逾 5 年期間，且系爭商標之註冊非屬惡意，本件依法不得申請評定而駁回被上訴人之申請，即非適法；至被上訴人另聲明求為判決撤銷系爭商標註冊乙節，尚有待上訴人重新審酌系爭商標是否有註冊時即 82 年 12 月 22 日修正公布之商標法第 37 條第 1 項第 7 款及 92 年 11 月 28 日修正施行之現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之違法事由而為決定，爰依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定意旨，應命上訴人遵照原審判決之法律見解對被上訴人作成處分，被上訴人此部分聲明並未達有理由之程度，是以被上訴人此部分之請求，即難准許，應予駁回等語，資為論據。

六、上訴人上訴意旨略謂：商標法第 51 條第 1 項係於 92 年修正，當時係參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 2 項、日本商標法第 47 條及司法院釋字第 370 號解釋意旨，考量註冊商標若長期處於可能隨時被評定之狀態，將使商標權人多所顧忌而不利於工商企業之正常發展，且註冊後已使用多年之商標，因持續使用所建立之商譽，亦應予適當之保護，經審酌商標權人及申請人雙方權益之均衡，遂定 5 年之評定除斥期間予以限制，其性質上應屬對註冊商標申請評定之程序合法要件。因此，上訴人於商標評定案件審查實務上，對商標法 92 年修正施行前註冊之商標，於 92 年 11 月 28 日修正條文施行後提起評定之案件，均遵循前揭「實體從舊、程序從新」之法律適用原則，依現行商標法第 51 條第 1 項之程序規定，判斷自系爭商標創設註冊公告之日起至其評定申請時，是否逾越 5 年之評定除斥期間，來決定評定案件之程序合法要件是否具備。然原判決疏未審究現行商標法第 51 條第 1 項規定之性質、立法緣由、法規本旨及司法院釋字第 370 號解釋之精神，竟謂該法係「非單純之程序規定」，顯有判決不適用行政程序法第 4 條、「實體從舊、程序從新」之一般法律原則以及本院 72 年判字第 1651 號判例之違背法令情事。又查本院 74 年 1 月份庭長評事聯席會議及本院 75 年度判字第 435 號判決之見解，係針對 72 年 1 月 26 日商標法修正前後，對於評定「除斥期間規定不一致」所為。本件被上訴人主張系爭商標之註冊有修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 1 項第 7 款之情形，由於商標法 92 年修正前，對於因商標之註冊違反舊法第 37 條第 1 項第 7 款而申請評定者，並未設有評定除斥期間之限制規定。故本件所涉爭議與前開本院庭長評事聯席會議及

判決之前提並不相同，原審予以援引，顯有違平等原則及行政程序法第6條之規定。另原判決認關於5年除斥期間之計算，既非概依註冊時之舊法，於註冊後10年間皆可提起；亦非適用新法，從系爭商標註冊公告日起算5年除斥期間，而是主張應以系爭商標殘餘權利期間自修正條文生效之日（即92年11月28日）起算是否逾越5年，來決定應否適用現行商標法第51條之規定，非惟與立法意旨不符，亦令上訴人商標評定實務審查運作產生疑慮，更使商標權人之權利長期處於不確定之狀態，應屬違背法令之情事。又現行商標法第51條第1項所規範受除斥期間限制之評定事由範圍與修正前商標法第53條規定並不相同，其相異之處復為立法衡酌各方利益裁量之結果，上訴人原處分基於「依法行政」原則及「實體從舊、程序從新」之行政法適用一般法律原則，適用93年3月4日申請評定時有效之新法程序規定，並無不當等語。

七、按「(第1項)商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12款至第17款或第59條第4項規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定。(第2項)前條第2項規定之情形，於其判決確定之日起滿5年者，不得申請或提請評定。(第3項)商標之註冊有第23條第1項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限制。」商標法第51條定有明文。又商標法第51條係於92年5月28日經修正公布，其立法理由係「……二、第1項明定得申請或提起評定期間之限制。現行條文所定須於註冊公告之日起2年內為申請或提請評定之情事，經參考保護智慧財產權巴黎公約第6條之1第2項，對於相同或近似於著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，僅規定商標權人得於5年內提起評定，並非如現行條文於10年間皆可提起；而對現行條文第37條第12款，於10年間均可評定，對於註冊後已使用多年，其因持續使用所建立之商譽，並無適當之保護，考量商標權人及申請人雙方權益之均衡，應規定較短之除斥期間予以限制，較為適當，審視修正條文第23條第1項第12款至第17款及第59條第5項規定，亦應有此考量，參考日本商標法第47條之除斥期間規定一律定為5年，較為清楚，爰將得提起評定之期間修正為5年。三、前條第2項所定商標註冊前，有侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經判決確定之情形，亦應規定其得提起評定之期間，第2項爰參照第1項所定第23條第1項第17款規定5年內須申請或提請評定，亦定為5年。四、商標之註冊違反修正條文第23條第1項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6條之1第3項，不應受有期間之保護，爰於第3項明定『不受第一項期間之限制』」。依上述商標法第51條

修正之立法意旨，係基於考量商標權人及申請人雙方權益之均衡，而就得提起商標評定之期間，除商標之註冊違反修正條文第 23 條第 1 項第 12 款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 3 項，不應受有期間之保護以外，其餘則均修訂為較短之 5 年除斥期間。因此，利害關係人依現行商標法第 50 條規定申請評定註冊商標者，自應受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制。且商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制係屬得提起評定商標除斥期間限制之程序規定，另查無法律別有明文規定，則於商標法第 51 條 92 年 5 月 28 日修正公布(同年 11 月 28 日施行)日後，依現行商標法所提起之商標評定案，自應從新受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制。亦即依現行商標法所提商標評定案，除商標之註冊違反修正條文第 23 條第 1 項第 12 款且係惡意取得註冊者以外，其餘商標註冊評定均受 5 年除斥期間之限制，始符前揭商標評定規定較短之除斥期間之立法意旨。

- 八、本件系爭商標係於 87 年 8 月 1 日註冊公告，被上訴人於 93 年 3 月 4 日係依現行商標法第 50 條第 1 項規定申請評定系爭商標時，已逾 5 年，依前所述，除商標之註冊違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款且係惡意取得註冊者以外，自應受 5 年除斥期間之限制。至於 74 年 12 月 11 日本院 74 年 12 月份庭長評事聯席會議及 75 年度判字第 435 號判決意旨，係針對 72 年 1 月 26 日修正前商標法第 53 條規定，商標之註冊違反第 22 條、第 31 條第 4 項、第 36 條、第 37 條第 1 項第 11 款或第 42 條第 2 項後段之規定者，自公告註冊之日起，已滿 3 年者，不得申請或提請評定；而 72 年 1 月 26 日修正商標法第 53 條則規定，商標之註冊違反第 4 條、第 5 條、第 22 條、第 31 條第 4 項、第 36 條、第 37 條第 1 項第 11 款或第 42 條第 2 項後段之規定者，自註冊公告之日起已滿 2 年者，不得申請或提請評定。修法前後對於評定除斥期間規定不一致，且 72 年 1 月 26 日修正商標法第 53 條之修正理由，其僅記載：「本法第 4 條、第 5 條規定，均屬商標審查之基本事項，因目前審查制度及資料日趨完善，鮮有違反該等規定而獲准審定公告，並經法定異議及評定期間而未經撤銷審定或評定無效之情事，且為維護註冊商標之穩定性計，爰增列違反『第四條、第五條』，亦自註冊公告之日起已滿三年者，不得申請或提請評定。」對在法律修正前後關於商標權人及利害關係人權利如何均衡過渡適用並未有說明其立法意旨，故上開決議及判決為兼顧商標權人及利害關係人之權利，經由司法決議或判決見解予以調整。惟本件被上訴人主張系爭商標之註冊有修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 1 項第 7 款之情形，由於商標法 92 年修正前，對於因商標之註冊違反舊法第 37 條第 1 項第

7 款而申請評定者，並未設有評定除斥期間之限制規定，從而本件所涉爭議與前開本院庭長評事聯席會議及 75 年度判字第 435 號判決所適用之前提事實已不相同。況商標法第 51 條於 92 年 5 月 28 日修正公布時，其立法理由已明載「……經參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 2 項，對於相同或近似於著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，僅規定商標權人得於 5 年內提起評定，並非如現行條文於 10 年間皆可提起；而對現行條文第 37 條第 12 款，於 10 年間均可評定，對於註冊後已使用多年，其因持續使用所建立之商譽，並無適當之保護，考量商標權人及申請人雙方權益之均衡，應規定較短之除斥期間予以限制，較為適當，審視修正條文第 23 條第 1 項第 12 款至第 17 款及第 59 條第 5 項規定，亦應有此考量，參考日本商標法第 47 條之除斥期間規定一律定為 5 年，較為清楚，爰將得提起評定之期間修正為 5 年。」依上開修正立法意旨顯然就既有商標權人及申請人雙方權益之均衡已作立法上之考量而規定較短之除斥期間予以限制，則依上開修法理由之明示意旨，自不宜再藉由司法決議或判決見解加以調整。

九、從而原審自行考量商標權人及評定申請人雙方權益之均衡，並參照法律事實不同之 74 年 12 月 11 日本院 74 年 12 月份庭長評事聯席會議及 75 年度判字第 435 號判決意旨，認在 92 年 11 月 28 日現行商標法第 51 條生效前註冊之商標，其申請或提請評定之期間仍應適用舊法 10 年期間之規定。但其殘餘期間自修正條文生效之日（即 92 年 11 月 28 日）起算較修正後所定申請或提請評定之 5 年期間為長者，則應適用現行商標法第 51 條之規定部分，其法律適用即有違誤。因此，原審以系爭商標之註冊公告日為 87 年 8 月 1 日，經適用舊法 10 年期間之規定，其申請或提請評定期間應於 97 年 8 月 1 日期滿，且其殘餘期間自 92 年 11 月 28 日修正條文生效之日起算亦未逾 5 年，故被上訴人於 93 年 3 月 4 日申請評定，尚未逾法定期間，且無現行商標法第 51 條規定之適用，上訴人依現行商標法第 51 條之規定，認被上訴人申請評定時已逾 5 年期間，為申請駁回之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，而將訴願決定及原處分均撤銷，並命上訴人依原審判決之法律見解另為處分，依上說明，於法尚有未洽。上訴人據此指摘原審判決除確定部分違法，求予廢棄，為有理由。關於系爭商標之註冊是否屬惡意，上訴人雖於評定書認定參加人並無商標法第 23 條第 1 項第 12 款「惡意」之情形，惟此部分尚未經原審審認並敘明其得心證之理由，事證尚非明確，仍有由原審究明，另為妥適之裁判之必要，本院尚無從自為判決，爰將原審判決除確定部分外廢棄，發回原審法院另為適法之裁判。

據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第 256 條第 1 項、第 260 條第 1 項，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 12 月 2 日

最高行政法院第五庭

審判長法官 吳 明 鴻

法官 林 茂 權

法官 侯 東 昇

法官 黃 秋 鴻

法官 陳 國 成

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 99 年 12 月 2 日

書記官 彭 秀 玲