

104100202 有關「蠍尾刷」商標廢止事件(商標法§630104、智慧財產案件審理法§3301)

(最高行政法院 104 年度判字第 488 號行政判決)

爭點：廢止處分後訴訟階段所提事證，是否因訴願決定機關(即經濟部)並非商標專責機關，即非智慧財產案件審理法第 33 條¹第 1 項所指之「新證據」，不得採認？

系爭商標：

蠍尾刷

系爭商品：

第 30 類：「…美體按摩刷」商品。

相關法條：商標法第 60 條第 1 項第 4 款、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

案情說明

參加人(即商標權人)前於民國 93 年 12 月 28 日以「蠍尾刷」圖樣，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 10 類之「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器、美體按摩刷」商品，向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請註冊，並聲明前開圖樣中之「刷」不在專用之列，經智慧局審查後，核准列為註冊第 1175440 號商標(下稱系爭商標)，商標權期間自 94 年 10 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止。嗣上訴人以系爭商標有違申請廢止時之商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 4 款規定，於 100 年 8 月 3 日申請廢止。案經智慧局依現行法審查，認系爭商標註冊指定使用商品均有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 款規定之適用，以 101 年 10 月 25 日中台廢字第 1000273 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。參加人不服，提起訴願，經被上訴人作成「原處分關於系爭註冊第 1175440 號『蠍尾刷』商標指定使用於『美體按摩刷』商品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。」之訴願決定，參加人對廢止系爭商標指定使用於溫灸器等商品部分，未為不服而確定，上訴人就該訴願決定對其不利之部分不服，提起行政訴訟，經原審依職權命

¹ 智慧財產案件審理法第 33 條：

關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。

智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。

參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，判決駁回其訴。上訴人不服，提起本件上訴。

上訴人於訴訟審理階段，亦提出許多美容書籍記載或網路搜尋所得相關資訊等新證據，以證明市面上越來越多消費者認知系爭商標字樣乃美體按摩刷使用之一種通用商品名稱，而非表彰商品來源。訴願決定認系爭商標註冊於「美體按摩刷」商品部分，不符合現行商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定而不應廢止，所憑證據尚嫌不足；且全然未就系爭商標於 94 年 10 月申請註冊後，參加人於 100 年 6 月間始發函維護其權利，其間參加人未有將系爭商標使用於所販售商品之情，是否另該當同條項第 2 款事由加以認定，亦有悖於訴願法第 79 條第 2 項規定，顯見其認事用法具有違誤等語，求為判決訴願決定關於「原處分關於系爭註冊第 1175440 號『蠍尾刷』商標指定使用於『美體按摩刷』商品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」部分，應予撤銷。原審以：本件上訴人係對被上訴人之訴願決定不服提起行政訴訟，非以商標專責機關為被告，尚無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之適用，仍以上訴人於申請廢止階段所提出之證據加以審酌。

判決要旨

最高行政法院於 104 年 8 月 28 日以 104 年度判字第 488 號行政判決為原判決廢棄，發回智慧財產法院。

所謂之新證據，係指其本身能獨立作為證明系爭商標或專利具有撤銷或廢止理由之主要或獨立之證據而言。至於為發現真實而提出以增強主要證據證明力之補強證據，則非該條文所謂之「新證據」。此種補強證據因與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，並無提出時點之限制，行政法院原應加以審酌，並無排除之理。而商標是否通用化，並非單一證據即可證明通用化事實存在，申請人如於訴訟中提出證明該事實之相關證據，自應加以審究。