

107020303 有關「蠍尾刷」商標廢止事件(商標法§63 I ④)([最高行政法院 106 年度判字第 656 號行政判決](#))

爭點：商標註冊後是否成為商品/服務之通用名稱之判斷時點。

系爭商標



第 10 類：

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。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 4 款

案情說明

參加人於民國 93 年 12 月 28 日以「蠍尾刷」商標，指定使用於第 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，向原處分機關即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，並聲明商標圖樣中之「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）。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。」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，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。嗣原審以 102 年度行商訴字第 86 號行政判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起上訴，經本院以 104 年度判字第 488 號判決廢棄前揭判決，發回原審更為審理。迨經原審更為審理並判決駁回後，上訴人仍不服，提起上訴。

判決主文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉

一、本件申請廢止系爭商標之申請日為 100 年 8 月 3 日，作成廢止處分日為 101 年 10 月 25 日，為商標法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，應適用商標法修正施行後之規定辦理。但修正施行後現行商標法第 66 條規定：「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」（其立法理由載稱：「明定商標廢止案件法規適用之基準時點，以申請廢止時之規定為準。」）。本件上訴人於 100 年 8 月 3 日向智慧局為商標廢止之申請，主張依修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款、第 4 款規定，申請廢止系爭商標註冊，智慧局於 101 年 10 月 25 日作成「第 01175440 號『蠍尾刷』商標之註冊應予廢止。」之處分，經被上訴人撤銷原處分關於系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品所為廢止處分部分，並駁回其餘部分之訴願。惟本件原申請廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 款規定，是以本件係商標法前揭修正條文施行前尚未處分之商標廢止案件，經上述輾轉適用之結果，本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時（100 年 8 月 3 日）之商標法，即 100 年 6 月 29 日修正公布，101 年 7 月 1 日施行前之商標法（即 99 年 8 月 25 日修正公布，99 年 9 月 12 日施行之商標法，

下稱修正前商標法），原判決認本件適用修正後之現行商標法規定，尚有未合。惟修正前商標法第 57 條第 1 項第 4 款規定：「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……四商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。」而該規定核與修正後商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定內容相當。是以本院判決與原判決適用法規內容並無不同，自無廢棄原判決之必要，先此敘明。

二、現行商標法第 66 條係屬法規基準時之規定，就本件事實基準時，法律並未有明文，自應參酌法規規範意旨，以當事人既得權利信賴保護、程序經濟原則或權利救濟的有效性等觀點判斷之。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，何時構成廢止事由，殊難以證明，所以商標法規定於廢止申請時由申請人以申請書載明事實及理由等主張並證明之（商標法第 67 條準用第 49 條第 1 項規定），從規範意旨觀之，應以申請廢止時為事實基準時。另考量商標權人既得權益之保護及廢止申請人程序利益，商標廢止案件亦應以申請廢止時為事實基準時。再就本件商標通用化之廢止情形而言，隨時間與爭訟演進，固然會有更多消費者及業者將該通用化作為商品名稱使用，事實基準時後延使商標通用化之事實更加明顯，此對商標權人不利，而有利於廢止申請人；但另一方面，通用名稱化會因商標權人知悉其被以通用化事由申請廢止，必然會強化商標使用而可能有使商標復活之情形，即因商標使用而回復識別性，事實基準時後延反而會使商標通用化之事實消滅，則屬對商標權人有益，而不利於廢止申請人，申請廢止事實基準時往後延，徒增提出主張及舉證程序不確定，使廢止申請舉證歸於徒勞，從程序經濟原則或權利救濟的有效性及權衡雙方利益觀點，自應以廢止申請時為事實狀態基準時。至於以後之事實，不論有利不利於商標權人，均不得作為裁判時判斷之事實。原審認上訴人於訴訟中提出相關之補強證據，其事實狀態基準時為 100 年 8 月 3 日申請廢止時，始得加以審酌，並無不合，上訴意旨以：本件事實狀態基準時點，仍應以事實審言詞辯論終結時為準云云，並非可採。

三、再按事實乃經驗概念，自應由證據方法予以認知。事實狀態會因其後新事實或法律狀態之發生而改變；事實狀態改變以致於行政法院於裁判時面臨應用何時之事實狀態來涵攝所該當之構成要件，此為裁判事實基準時之問題。但是，證據提出時係指行政法院於審理之際，得使用當事人所提出何時資料即證據，方能以此證據證明待證事實，而關涉當事人應於何時提供行政法院判斷事實資料所提出時點，此證據提出時與上述事實基準時，應加以區別。本院發回前判決僅係在闡明智慧財產案件審理法第 33 條關於證據提出時規定之適用及糾正原審不適用證據提出時法規之錯誤，其意旨在於補強證據而應加以審究者，應以事實審言詞辯論終結時為據，並未對裁判基準時有所說明，自不得以本院發回前判決意旨，認本件基準時後延至事實審言詞辯論終結時為裁判事實基準時。上訴意旨以：此顯與本院前次發回意旨相牴觸，且原審前開認定勢必排除上訴人於申請廢止後至被上訴人作成訴願決定前之事實與證據全部不能審酌，自屬不合云云，並非可採。

四、另前引依商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定，其中所稱通用標章者，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌；所稱通用名稱或形狀，係指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀而言。本條款規範意旨在於商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別力，致其成為商品或服務的通用標章、通用名稱或形狀，已不具有指示特定商品或服務來源的識別性時，即失去商標的基本功能，基於公益及識別性之考量，應由商標專責機關廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該作為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，申請廢止商標者對於上開事實應負舉證責任。廢止申請人必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用，而非作為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊（本院前次發回之 104 年度判字第 488 號判決參照）。經查，原判決依參加人及上訴人如附表所示於廢止階段、訴願階段及訴訟階段所檢送之證據資料觀之，認定系爭商標並非業界全然使用，亦說明上訴人所提證據資料數量有限，不足證一般消費者之主要認知蠟

尾刷為商品名稱而非商品來源之商標等情，並詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。是以原審認本件應以申請廢止時為據，另認應綜合審酌廢止階段、訴願階段、訴訟階段所檢送全部證據資料為綜合判斷，並無判決理由不備及理由矛盾之違法可言。上訴意旨質疑原判決上開認定顯有判決理由矛盾、不備理由及違反論理法則與經驗法則之違誤云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。