

107120301 有關「黑金剛及圖（一）」商標廢止註冊事件(商標法§63I
④、智慧財產案件審理法§33I)(最高行政法院 107 年度判字第 518 號
行政判決)

爭點：商標法所規定之評定、異議、廢止各款事由，係屬智慧財產案件審理法第 33 條規定之「理由」，是以申請人所另提原行政處分所依據條款外之其他事由，是為新理由，自不得於行政訴訟審理期間提出。

系爭商標



註冊第 00711914 號
第 033 類：各種酒（啤酒除外）。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 4 款、智慧財產案件審理法第 33
條第 1 項規定

案情說明

參加人前於民國 84 年 3 月 6 日以「黑金剛及圖（一）」商標，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 33 類之各種酒（啤酒除外）商品，向當時之中央標準局（88 年改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第 00711914 號商標（下稱系爭商標），權利期間自 85 年 3 月 16 日起至 110 年 7 月 31 日止。嗣上訴人以系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 4 款之規定，於 103 年 2 月 26 日申請廢止其註冊。案經被上訴人審查，於 104 年 7 月 21 日以中台廢字第 L01030089 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，由經濟部以 104 年 12 月 22 日經訴字第 10406319140 號為駁回之決定。上訴人不服訴願決定，遂向智慧財產法院（下稱原

審)提起行政訴訟。因本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，並命被上訴人為一定處分，參加人之權利或法律上之利益將受損害，是原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人猶未服，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、上訴人於本件起訴前之申請廢止註冊階段，其所持申請廢止系爭商標之事由為商標法第 63 條第 1 項第 4 款之規定，並未及其他款項，及至訴願階段，始於訴願理由書一併指陳有同條項第 5 款之廢止事由部分：

(一) 智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定：「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。」本條既規定「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」，於行政訴訟案件審理期間，僅得提出新證據，不得提出新理由。而關於評定、異議之各款事由（商標法第 29、30 條各款事由、第 65 條規定），廢止之各款事由（商標法第 63 條），係屬智慧財產案件審理法第 33 條規定之「理由」，是以申請廢止人所另提廢止處分所依據條款外之其他事由，是為新理由，自不得於行政訴訟審理期間提出。另外，所謂「同一撤銷或廢止理由」，應指向商標專責機關於撤銷、廢止商標註冊之原處分機關所提關於撤銷、廢止商標註冊之同一理由而言，受理訴願審議機關僅係行政自我省查行政救濟程序之一，縱於訴願機關受理時追加提起之關

於撤銷、廢止商標註冊事由，仍非智慧財產案件審理法第33條規定於智慧財產法院提起新證據之「同一撤銷或廢止理由」。以上係智慧財產案件審理有效性行政訴訟法案件，關於同一撤銷或廢止理由及新證據之特別規定，自應依此規定辦理，究與行政機關第一次裁決無涉，先此敘明。

(二) 經查，上訴人於本件起訴前之申請廢止註冊階段，其所持申請廢止系爭商標之事由為商標法第63條第1項第4款之規定，並未及其他款項，及至訴願階段，始於訴願理由書一併指陳有同條項第5款之廢止事由，並於原審法院審理中一再爭執系爭商標有同條項第5款之廢止事由，此為原審所認定之事實，上訴人亦自承係於訴願階段，始提出同條項第5款之主張，堪認為實。且被上訴人之原廢止審定既未就商標法第63條第1項第5款事由為任何記載，上訴人就商標法第63條第1項第5款之廢止事由，是為新理由，自不得於行政訴訟審理期間提出。至於商標法第63條第1項條文雖有「依職權」廢止之文字，但既是商標專責機關之職權，申請廢止人自無據此提起行政訴訟請求行政法院判命行政機關為商標廢止行政處分之權。上訴人執此主張再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。

二、 系爭商標有無商標法第63條第1項第4款規定適用部分：

(一) 按商標法第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。

- (二) 經查，原判決依上訴人所檢送之證據資料觀之，認定系爭商標「黑金剛」並非某種類酒品之通用名稱，亦說明縱依上訴人所提證據資料，僅能認定「黑金剛」乃是金酒公司所生產特定酒品即「陳年特級高粱酒」之坊間俗稱或別名，無從認為「黑金剛」已成為酒品之通用名稱，顯不足證明一般消費者之主要認知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。上訴意旨係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，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。