

112080301 有關「IPPA 及設計圖」商標評定事件(商標法§29 I ①、30I ⑥⑦⑧)([最高法院 111 年度抗字第 364 號裁定](#))

爭點：對評定不成立所提之行政訴訟，可否變更或追加主張系爭商標原核准註冊處分應予撤銷？

系爭商標



註冊第 01777139 號

第 9 類：「影碟、電視影片、電影片、影音光碟、卡通片、動畫片、數位影音光碟、光碟、錄音載體、聲音記錄器具、影像記錄器具、電子出版品、從網際網路下載之影片、可下載之影像檔案」商品

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 30 條第 1 項第 6 款、第 7 款、第 8 款規定；行政訴訟法第 111 條第 1 至 4 項規定

案情說明

參加人(日商特定非營利活動法人知的財產振興協會)於民國 104 年 9 月 14 日以「IPPA 及設計圖」商標，指定使用於「影碟、電視影片、電影片…」等商品，向被告(經濟部智慧財產局)申請註冊，經核准列為註冊第 01777139 號商標。嗣原告(即本案抗告人楊○輝)以系爭商標有違商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 30 條第 1 項第 6 款、第 7 款、第 8 款規定申請評定。經被告以 109 年 8 月 31 日中台評字第 H01080074 號為評定不成立之處分。原告不服，提起訴願，經濟部於 110 年 1 月 19 日以經訴字第 11006300020 號訴願決定駁回，原告不服，向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。原告於智慧財產及商業法院準備程序終結後追加備位聲明：「被告核准註冊第 01777139 號『IPPA 及設計

圖』商標（下稱系爭商標）之行政處分、原處分及訴願決定均撤銷」，經智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 23 號行政裁定，以本件訴訟原處分對系爭商標評定事件為評定不成立處分，訴願決定予以維持，原告不服續行提起本件訴訟，係請求行政機關作成特定內容之行政處分，其訴訟性質應屬行政訴訟法第 5 條之課予義務訴訟類型，原告追加備位聲明主張撤銷核准註冊之行政處分，此部分未經訴願程序，依行政訴訟法第 111 條第 4 項規定，不得追加，原告所為追加備位聲明部分，於法不合，且其情形無從補正，不應准許。抗告人不服，提起本件抗告。

判決主文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

<判決意旨>

（一）按行政訴訟法第 111 條第 1 至 4 項規定：「（第 1 項）訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。（第 2 項）被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。（第 3 項）有下列情形之一者，訴之變更或追加，應予准許：……二、訴訟標的之請求雖有變更，但其請求之基礎不變。……（第 4 項）前三項規定，於變更或追加之新訴為撤銷訴訟而未經訴願程序者不適用之。」參諸第 4 項之立法理由：「五、本條僅規定訴之變更或追加之要件。至變更或追加之新訴，乃獨立之訴，應具備訴訟要件，乃屬當然。因此，如變更或追加之新訴，應踐行訴願程序而未踐行、或雖經訴願程序，但已逾起訴期間、或變更、追加之確認行政處分無效訴訟，未向原處分機關請求確認無效等，縱經被告同意變更或追加，亦不因之使變更或追加之訴成為合法。惟為免使人誤以為凡經被告同意或行政法院

認為適當而變更或追加之新訴必然成為合法，爰於第 4 項明示變更或追加之新訴為撤銷訴訟而未經訴願程序者，不適用第 1 項至第 3 項之規定。」是原告起訴後所變更或追加之新訴乃屬獨立之訴，故如變更或追加之新訴應踐行訴願程序而未踐行，縱經被告同意或行政法院認為適當，亦不因之使變更或追加之訴成為合法，於此情形，即無前揭行政訴訟法第 111 條第 1 項至第 3 項之適用。經查，抗告人原起訴請求撤銷原處分及訴願決定，相對人就系爭商標應作成「評定成立，註冊應予撤銷」之處分，嗣於原審追加請求撤銷相對人核准註冊系爭商標之行政處分，然抗告人未曾對該核准註冊之行政處分提起訴願，為原審依法認定之事實，則原審依行政訴訟法第 111 條第 4 項規定，以抗告人追加之訴不合法予以裁定駁回，經核並無違誤。抗告意旨雖主張原裁定與本院 107 年度裁字第 2063 號裁定法律見解未合云云，然本院前開裁定已闡釋「在訴之追加情形下，應先審究該訴之追加是否合於行政訴訟法第 111 條第 1 項但書或同條第 3 項各款規定，且無同條第 4 項規定之適用。」則原裁定與本院前開裁定所闡釋之法律見解並無不合，抗告意旨容有誤會，所述自無足採。

- (二) 我國商標法係採先申請註冊原則，商標須由商標專責機關審查無與在先權利人的權利相衝突或無其他不准註冊之事由，始核准註冊。然商標使用所涉商品及服務內容繁多，商品或服務相關之專業知識及市場交易情形龐雜，審查上多涉不確定法律概念之判斷，且商標不得註冊事由，可能存在於相對人之間，以審查人員有限的資源及審查工具，未必能就有關資訊全盤掌握。為使註冊商標取得商標權之合法性得以確定，商標制度內設置有商標異議及評定制度，以法律明定輔助審查機制之特別程序，給予第三人或利害關係人對於註冊商標有違反商標法相關規定情事者，向商標專責機關表示不服的機會，若商標有商

標法規定不准註冊之情形，即可透過異議或評定程序撤銷其註冊，藉以保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭。由此可知，第三人或利害關係人對核准註冊之商標審定如有不服，商標法已設有異議、評定之特別機制以供救濟，自應循異議、評定制度為之。準此，自無所謂對評定不成立處分提起訴願，即等同踐行不服核准註冊商標處分之訴願程序可言。抗告意旨主張原處分與核准註冊系爭商標之處分，內容具有實質同一性或關聯性，抗告人既已就原處分提起訴願，應認就核准註冊系爭商標處分之撤銷訴訟已滿足訴願前置要求，原裁定誤認追加之訴未經訴願，於法未合云云，亦無足取。至抗告人所引相關裁判意旨，與本件事實或法律問題均不同，抗告人將之比附援引，不無誤會。另抗告人追加聲明有關請求撤銷原處分及訴願決定部分，乃原來所載訴之聲明所及範圍，非訴之追加，原裁定以首揭理由併予駁回，雖有未當，然於結論並無影響，均附此敘明。