

裁判字號：最高行政法院 107 年判字第 446 號判決

裁判日期：民國 107 年 08 月 02 日

裁判案由：商標評定

最 高 行 政 法 院 判 決

107年度判字第446號

上 訴 人 日泉有限公司

（即原審參加人）

代 表 人 張君輔

訴訟代理人 楊啟元 律師

劉家瑞 律師

上 訴 人 經濟部智慧財產局

（即原審被告）

代 表 人 洪淑敏

被 上 訴 人 義大利商拉伐格里奧里股份公司（RAVAGLIOLI S.p.A.）

（即原審原告）

代 表 人 古立歐 庫瑞尼（Giulio Curreli）

訴訟代理人 陳長文 律師

蔡瑞森 律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國105年12月15日智慧財產法院105年度行商訴字第62號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

- 一、本件上訴人日泉有限公司（下稱日泉公司）於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因本件被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求原審法院撤銷智慧局所作成「評定駁回」之行政處分，訴訟當事人一方應為作成該審定行政處分之機關即智慧局，是以雖日泉公司於上訴狀列為上訴人，仍應認係為智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴人，並列日泉公司為上訴人（本院民國97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。
- 二、緣上訴人日泉公司前於82年6月30日以「拉威RAVAGLIOLI及圖」商標（見附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第84類之「頂車機、千斤頂、油壓機、空壓機、電動手工具、氣動手工具、汽車矯正檯、汽車舉高器、輪胎檢查機、輪胎拆卸機」商品，向上訴人智慧局改制前之中央標準局申請註冊，經審查後核准列為註冊第

631275號商標（下稱系爭商標），核准公告日為83年3月1日。嗣被上訴人於102年10月30日對之申請評定，經上訴人智慧局審查，為評定駁回之處分。被上訴人不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，聲明訴願決定及原處分均撤銷，並請求命上訴人智慧局應作成撤銷系爭商標註冊之審定。原審因認本件判決之結果，倘認定應撤銷訴願決定及原處分，則上訴人日泉公司之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命上訴人日泉公司獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟，經原審判決撤銷訴願決定及原處分。並命上訴人智慧局應作成撤銷註冊第631275號「拉威RAVAGLIOLI及圖」商標之處分。上訴人日泉公司不服，提起本件上訴。

- 三、被上訴人起訴主張：(一)被上訴人於47年（西元1958年）在義大利成立，並將公司之名稱RAVAGLIOLI S.p.A.中之「RAVAGLIOLI」作為商標（下稱據以評定商標一），另將「RAVAGLIOLI」之第3字母「V」以倒三角形表現作成另一「RAVAGLIOLI」商標（下稱據以評定商標二），又以公司名稱之起首字母「R」圖形設計化成「R」商標（下稱據以評定商標三），再將據以評定商標三之「R」字下方結合公司名稱起首3外文字母「RAV」組合設計出「R+RVA」商標（下稱據以評定商標四）（見附圖二）。系爭商標係結合上排外文「RAVAGLIOLI」及右邊「R」圖形，及下排中文「拉威」之商標，因外文字、圖形及中文字分成上下兩排及左右時係可單獨分割，又中文「拉威」明顯係外文「RAVAGLIOLI」之中文音譯，故系爭商標主要部分應為上排較醒目之外文「RAVAGLIOLI」及圖形「R」，故因二造商標相較均有予消費者印象深刻之外文「RAVAGLIOLI」及「R造型圖」，其外觀、觀念、讀音均相似，且二者所指定使用之商品類別亦屬相同或類似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二者屬構成高度近似之商標。(二)被上訴人長期廣泛使用據以評定諸商標，據以評定諸商標已成為被上訴人所提供產品之代名詞，具高知名度而為著名商標。上訴人日泉公司基於同業關係，申請與據以評定諸商標近似之系爭商標，難謂於申請系爭商標註冊前不知悉據以評定諸商標之存在。且被上訴人之商品為專業特殊商品，在臺灣之經銷商、相關業者及消費者本就為特定族群，判斷據以評定諸商標是否著名應以該業界之相關業者及消費者為基準。迄今標示有據以評定諸商標之商品於臺灣代理商先後有福江有限公司（Lucky River Company）、連華貿易有限公司（Lien Hwa Trading Company，下稱連華公司）、台俸企業有限公司（Tasese Co., Ltd，下稱台俸公司）。被上訴人之總代理商台俸公司自81年併購連華公司承接其所有業務起，於82年銷售額於同業間均名列前茅。是據以評定諸商標於系爭商標申請註冊前在相關業者及消費

者間已達著名程度。(三)據以評定諸商標分別係被上訴人公司名稱特取部分RAVAGLIOLI，或將該特取部分起首字母「R」圖形設計，或加上起首3個外文單字「RAV」組合設計而成，該等商標係被上訴人首創之創意性商標，且據以評定諸商標因長期為被上訴人所使用而成為被上訴人公司之營業表徵或代名詞。上訴人日泉公司之代表人張君輔去函被上訴人告知其曾在8年前即約84年為被上訴人之臺灣經銷商，惟被上訴人約自84年後迄今，從未與上訴人日泉公司簽有任何經銷代理合約。上訴人日泉公司為臺灣公司，竟於82年6月30日向上訴人智慧局申請註冊與據以評定商標二、三相同並加以結合之系爭商標，上訴人日泉公司身為同業，於系爭商標申請註冊前因已知悉據以評定諸商標，未經被上訴人之同意或授權即抄襲據以評定商標二、三，將其作為系爭商標之主要部分。又上訴人日泉公司除惡意搶註與據以評定諸商標具高度近似之系爭商標外，另曾在臺灣陸續申請註冊多件含有與其他義大利商之外文商標相同之商標，上訴人日泉公司顯有抄襲義大利商之外文商標之慣習。故上訴人日泉公司在申請系爭商標註冊時，顯有仿襲已臻著名之據以評定諸商標，並壟斷獨佔市場以獲取不正競爭利益之意圖，符合商標法第58條第2項所稱之「惡意」等語，求為判決 1.撤銷訴願決定及原處分。 2.命上訴人智慧局做成撤銷註冊第631275號「拉威RAVAGLIOLI及圖」商標之審定註冊。

- 四、上訴人智慧局則以：(一)系爭商標係由第3字母「V」作倒三角形上標所設計之外文「RAVAGLIOLI」、「R造型圖」與中文「拉威」所構成，與據以評定商標二、三相較，二者均有予消費者印象深刻之外文「RAVAGLIOLI」及「R造型圖」，其外觀、觀念、讀音均相似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二者屬構成高度近似之商標。(二)被上訴人所提相關資料，均無法作為上訴人日泉公司係惡意申請系爭商標之證據資料，難謂上訴人日泉公司之申請註冊有惡意，而該當商標法第58條第2項之規定。又商標法係採個案審查原則，應就具體個案情節，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。故被上訴人所舉另案諸商標，應屬另案註冊妥適與否問題，尚難執為系爭商標係屬惡意之依據。(三)觀諸被上訴人所提公司網站資料影本，列印日期為102年10月29日，均已晚於系爭商標申請註冊日，復無法僅由該等網頁資料知悉其使用或宣傳之期間、範圍與地域，自無法採認為據以評定諸商標著名之證據資料；公司簡介及商品型錄影本3份，除第2份之公司簡介為101年間製作，無法作為於系爭商標申請註冊時據以評定諸商標已為著名商標之證據資料外，另2份資料，其製成資料年代或可能早於系爭商標申請註冊日，然均為外文資料，並非針對我國消費者所製作之資料，無法由該等證據資料而判斷據以評定商標之知名度是

否已到達我國；相關銷售發票影本僅7張，且僅與我國2家業者銷售，其銷售數量亦不多，亦難僅憑該等有限之資料即認據以評定諸商標已為我國消費者所熟知；相關電子郵件及交易往來資料影本，均係晚於系爭商標申請日之82年間，無法作為系爭商標申請註冊前已為著名商標之證據，自難認於系爭商標申請註冊日即82年6月30日前，據以評定諸商標已因廣泛行銷使用，而為國內相關事業或消費者所普遍知悉並已達著名商標之程度。綜上所述，上訴人智慧局原處分並無違法等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。

五、上訴人日泉公司則以：(一)依被上訴人所提相關資料，無法用以證明據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時於臺灣已屬著名商標。台俾公司於81年起方為被上訴人之總代理商，僅得就81年後之事實為有效宣誓，其就64年至81年之陳述並不具宣誓適格，且其亦未提供任何客觀之證據資料以佐證其陳述，顯無法用以證明據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時於我國已屬著名商標。另相關銷售紀錄，不僅數量極少，交易金額亦極小，似非含有標示據以評定諸商標之商品，故並非有效之使用證據，自亦無法證明據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時已達著名。(二)系爭商標之申請註冊日為82年6月30日，縱認上訴人日泉公司於84年確知據以評定諸商標之存在，該時點已晚於系爭商標之申請日，自不得認上訴人日泉公司申請系爭商標之註冊為惡意。又系爭商標獲准註冊迄今已超過20年，從未向任何國內相關業者主張權利，足見被上訴人既知悉系爭商標之存在，卻從未有反對之表示，應可合理推知被上訴人同意系爭商標之註冊。依誠信原則，被上訴人當不得另行主張上訴人日泉公司申請註冊系爭商標之時屬惡意等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。

六、原審係以：(一)本件之主要爭點為系爭商標之註冊，是否有違註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之情形，及上訴人日泉公司就系爭商標之註冊是否有惡意之情形，使被上訴人就系爭商標申請或提請評定之期間，得依現行商標法第58條第2項之規定，不受5年除斥期間之限制。(二)據以評定商標一為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成之商標；據以評定商標二亦為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成之商標，惟以等邊銳角倒三角形取代第三外文字母「V」；據以評定商標三則為以2個略粗且外型相同之拐杖型線條所組成之外文「R」商標；據以評定商標四則係以據以評定商標三為基底，於淺影之字母「R」下方加上略小之外文「RAV」所組成。系爭商標則係由上排之據以評定商標二、三、四及下排之中文「拉威」2字所組成，而「拉威」二字，很明顯即為「RAVAGLIOLI」之中文翻譯。二造商標相較，或均有相同之外文「RAVAGLIOLI」、或均有相同造型之大寫外文「R」，其不論於外觀、觀念、讀音均屬近似，足以使普通消費者產生混淆誤認之虞，應構成近似之商標

，且其近似程度甚高。又被上訴人與上訴人日泉公司所製造、銷售之商品類別均同為汽車維修器械之相關商品。故以二造商標近似程度之高，復指定使用於極其類似之商品服務，自有使相關消費者產生混淆而誤認二商品或服務係自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯之可能。(三)被上訴人成立於47年即西元1958年，且於成立之初即以「RAVAGLIOLI」作為公司名稱之特取部分，又「RAVAGLIOLI」對臺灣人而言，並非習用之外文單字，且據以評定商標二於第三外文字母「V」部分以等邊銳角倒三角形取代，及據以評定商標三、四係經過相當設計之「R」字型，均具有相當之識別性，則被上訴人再將之分別作為商標使用於無從聯想之汽車維修器械商品等相關領域，應認其具有高度之識別性。上訴人日泉公司既於82年6月30日始以與據以評定商標二、三、四完全相同之圖樣加上「RAVAGLIOLI」之中文翻譯「拉威」2字，作為系爭商標申請註冊，殊難想像上訴人日泉公司於申請前對於據以評定諸商標之存在毫不知悉。上訴人日泉公司係選擇據以評定商標二、三、四之組合而構成系爭商標，並非使用被上訴人名稱之特取部分即外文「RAVAGLIOLI」作為系爭商標，顯係期待以據以評定商標二、三、四之組合，使相關消費者發生混淆，進而誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，致相關消費者進而購買上訴人日泉公司所販售之商品。另上訴人日泉公司之名稱及其代表人之名字，無一與外文「RAVAGLIOLI」相關，則其以與被上訴人同為販售汽車維修器械商品業者之身分，竟使用與據以評定商標二、三、四完全相同之圖樣而構成系爭商標，難謂無藉由據以評定諸商標於相關消費者間所建立之品牌形象及信譽，使相關消費者轉而與上訴人日泉公司進行交易而獲取利益之意圖。而上訴人日泉公司遲至本件言詞辯論終結前，均未對於何以選擇與據以評定諸商標相同之文字及圖樣作為系爭商標並註冊加以說明，實難認上訴人日泉公司僅係單純之「知悉」，而非有意攀附之「惡意」。況依據上訴人日泉公司於82、83年所申請之「CORCHI國旗」、「Pasquin百事輕」及71年4月申請之「BERCO碑口」商標，均有與之高度近似之義大利外文商標（見原判決附表），顯見上訴人日泉公司確曾多次以義大利公司之外文商標加上近似之音譯中文，作為商標申請註冊，其意圖已非上訴人智慧局所稱個案審查，不受他案拘束，應認上訴人日泉公司係屬惡意就系爭商標申請註冊，依現行商標法第58條第2項之規定，自不受5年除斥期間之限制。(四)系爭商標與據以評定二商標指定使用之商品類似程度之高，顯見上訴人日泉公司有藉系爭商標與據以評定諸商標之高度近似，而獲取於汽車維修類商品不正競爭利益之意圖，其惡意至為明顯，自應基於商標法維護市場公平競爭及促進工商企業正常發展之目的、誠實信用之原則，將據以評定諸商標之著名程度，限縮於二造商標所

真正使用之特別領域之相關消費者或產製者間為限。而二造商標所指定使用之商品類僅有大型汽車維修廠及國內汽車產製業或代理業者或其附設之保養廠有消費之可能性，被上訴人所生產販售之商品，並非一般小型汽車維修廠所必備之商品，故據以評定諸商標是否著名，應以特殊汽車產製或維修器械領域為認定之基準。(五)被上訴人所產製之商品為特殊汽車產製或維修器械，而此類商品本即屬高單價之商品，其銷售之數量自難與一般商品相較，故尚難僅以被上訴人產製之商品於國內之銷售數量及金額不高，而逕予否定其著名性。被上訴人既可為世界知名之車款服務，則其主張於系爭商標申請時之82年即西元1993年前，於該特殊汽車產製或維修器械領域，包括車庫設備、汽車用起重機、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎之機械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡膠材料等商品類別為著名商標，非不可採。況被上訴人所產製之商品至少於81、82年間起即由進口商台俾公司進口並銷售，歷經代理商之更迭，迄今係由台俾公司代理銷售，顯見自臺灣有歐洲車款之進口時，即應伴隨著歐洲汽車維修產品之引進，而以二造商標指定使用之商品類別幾近相同，且二造商標如此高度近似，系爭商標係組合據以評定商標二、三、四所構成，再輔以被上訴人之成立歷史及服務之車款觀之，已無從想像若非上訴人日泉公司申請系爭商標註冊時，據以評定諸商標於該特殊汽車維修產品領域內，已屬著名商標，何以上訴人日泉公司須組合據以評定商標二、三、四，已達使相關消費者混淆誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，故據以評定諸商標至少於上訴人日泉公司所屬相關消費者之特殊汽車維修領域，於系爭商標82年6月30日申請註冊前為著名商標。準此，系爭商標之註冊有82年商標法37條第1項第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段所定不得註冊之事由，且上訴人日泉公司係惡意就系爭商標申請註冊，合於現行商標法第58條第2項之規定，其申請或提請評定不受5年除斥期間之限制等詞，為其判斷之基礎，爰判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局應作成撤銷註冊第631275號「拉威RAVAGLIOLI及圖」商標之處分。

七、上訴意旨略以：

- 1.原判決認定「據以評定諸商標於我國已達著名，故系爭商標之註冊違反商標法30條第1項第11款之規定」屬判決違背法令：
 - (1)原判決認商標著名程度應依混淆誤認之虞，或減損識別性或信譽之虞而有不同，並以此做為判斷被上訴人之據以評定諸商標已達著名之基礎。原審此論點顯為法律所無之規定，並已明顯違背商標法制，屬判決當然違背法令之違法。
 - (2)原判決以上訴人日泉公司主觀動機是否具有惡意而為客

觀上據以評定諸商標著名程度判斷標準之限縮，並進而做為判斷被上訴人之據以評定諸商標已達著名之基礎。原審此論點顯為法律所無之規定，並已明顯違背商標法制，屬判決當然違背法令之違法。

(3)原判決以誠實信用原則做為據以評定諸商標之著名程度是否應限縮、該如何限縮之依據，將導致著名商標之認定失其客觀性，適用結果將會依雙方當事人之變更而有所不同，顯將嚴重破壞商標法制。原審以上開見解限縮據以評定諸商標之著名程度與範圍，並為據以評定諸商標已達著名程度之基礎，實屬判決違背論理法則。

(4)被上訴人產製之商品顯不具備該等品質、特殊性，原判決依此逕認據以評定諸商標已達著名程度，屬判決違背論理法則。又原判決先同意被上訴人所提出於我國銷售證明單之銷售數量極少，金額亦少，卻又論及著名商標有時係伴隨稀少性與價格高昂，被上訴人所產製商品屬高單價，先後之見解顯有矛盾，已構成判決理由矛盾之違法。

(5)原判決認為提供著名商標權人商品或服務者，亦得據以認定商品或服務提供者本身之商標屬著名商標，顯屬判決違背論理法則、經驗法則之違法。

(6)台俾公司於81年起方為被上訴人之總代理商，其僅得就81年以後之事實為有效宣誓(至於宣誓內容是否真實仍應具體認定)，其就81年以前之事並不具備宣誓適格。原判決僅依顯不具備客觀性之宣誓書以及顯不具宣誓適格之內容，在無任何證據之情況下，逕認定據以評定諸商標之著名程度，有違背論理法則、證據法則之違法。

(7)原判決審理時依法應先就據以評定諸商標是否得援引商標法第30條第1項第11款加以保護進行客觀認定，於已認定據以評定諸商標屬著名商標後，方得再就上訴人主觀上有無商標法第58條第2項之適用加以認定。惟原判決竟先依商標法第58條第2項認定上訴人具主觀惡意，再反向以此結果作為商標法第30條第1項第11款「據以評定諸商標是否著名」之判斷依據，其適用法規顯有重大違誤，屬適用法規錯誤之違法至為明顯。

2.原審認定「系爭商標申請人於註冊時具有惡意，故系爭商標之註冊違反商標法第58條之規定」屬判決違背法令：

(1)系爭商標為一組合商標，由特別顯著之中文「拉威」2字以及外文所組成，而「拉威」2字並非「RAVAGLIOLI」之音譯，屬上訴人之獨立發想，且系爭商標中「拉威」2中文字所佔面積明顯較大，以商標識別性之角度而言，給予國內消費者之印象均會落在「拉威」2字。並無使消費者混淆並達成獲取不正利益之目的，原審見解屬違背論理法則、經驗法則之違法。

- (2)被上訴人於系爭商標獲准註冊後、第一次延展註冊時，在我國有代理商，但卻於系爭商標申請註冊後已逾20年方申請評定，是否有違反誠信原則、禁反言原則，容有疑義，而由被上訴人所提出之證據皆無法證明上訴人日泉公司申請系爭商標之時點存在惡意。原判決逕認上訴人日泉公司於系爭商標申請時具有惡意之認定，實屬將不利益歸於不負舉證責任之上訴人日泉公司，而非無法盡實質舉證責任之被上訴人，已根本違反舉證責任分配之法理，屬判決違反證據法則之違法。
- (3)原判決認為上訴人日泉公司曾申請3枚與其他義大利外文商標近似之商標，據以推論上訴人日泉公司於系爭商標申請註冊時具備「惡意」。卻未實質調查該3枚商標於個案申請時上訴人日泉公司是否與義大利公司間存有商標授權關係或相類似之合約關係，或上訴人日泉公司是否經同意註冊之事實，卻僅以該3枚商標與其他義大利外文商標高度近似，即擅認上訴人日泉公司註冊時具有主觀惡意，更以此作為系爭商標於申請註冊時具備主觀惡意之基礎，原審此見解顯屬違背論理法則、證據法則之違法等語。

八、本院查：

- (一)「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。查本件系爭商標之申請日為82年6月30日，核准公告日為83年3月1日，被上訴人嗣於102年10月30日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定，對之申請評定，經上訴人智慧局於104年9月24日作成「評定駁回」之處分。則本件為商標法修正施行前註冊之商標，於商標法修正施行後申請之評定案件，關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，應依商標註冊時有效之82年12月22日修正公布，同年12月24日施行，及100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之商標法併為判斷。次按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊；商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，系爭商標83年3月1日註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段分別定有明文。
- (二)再按現行商標法施行細則第31條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。亦即該著名商標指定使用之商品或服務其相關消費者所普遍認知者，實務從未限縮或擴張現行商標法第30條第1項第11款前段所規定著名商標相關消費者之範圍（至於現行商標法第30條第1項第11款後段淡化規定，因超過商標本質混淆誤

認之虞的保護，所以應提高被保護商標之著名性，應為一般消費者，附此說明）。經查，本件被上訴人主張據以評定商標所指定使用商品類別為車庫及汽車維修類商品，包括「車庫設備、汽車用起重機、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎之機械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡膠材料」等商品，縱使從被上訴人公司之型錄觀之，殊無從推論出據以評定商標所指定之商品屬「特殊」汽車產製或維修器械，此為雙方所爭執重點，自應詳查，如函查相關同業公會或由相關商品專家陳述意見，以供參酌，原判決僅依被上訴人所提其公司出版之型錄，即推論：此類商品僅有大型汽車維修廠及國內汽車產製業或代理業者或其附設之保養廠有消費之可能性，此等商品，並非一般小型汽車維修廠所必備之商品，故認定據以評定商標是否著名，應以特殊汽車產製或維修器械領域為認定之基準等情，原判決自嫌速斷，則原判決基於此一所謂特殊性而認據以評定商標係著名商標即有可議。

(三)商標法第30條第2項規定：「前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」是本件據以評定商標是否著名，自應以系爭商標82年6月30日申請註冊時為準（另因系爭商標於103年1月31日延展註冊，係在商標法92年修正採形式延展後，故著名之認定仍應以系爭商標申請註冊時為準）。關於商標或標章之使用證據，雖不以國內為限，但國外之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得予知悉，始屬相當。再者，商標最基本的功能在區別商品或服務之來源，因此商標權人投入大量的金錢、精力與時間，才使其商標更能區別所表彰商品或服務之來源，而形成著名商標，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，才有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護。所以商標權人投入大量的金錢、精力與時間，而使其更能區別其商品或服務之來源，方為著名商標給予較一般商標更有效的保護之原因，商品或服務之稀有性或價格高昂，與著名商標之形成並未有必然關聯，此從市場上某些著名平價服裝商標或著名速食商標，並不稀有亦不昂貴可得證。原判決認著名商標係伴隨稀少性與價格高昂，認定據以評定商標所指定使用之商品屬高單價，進而推論該商標為著名商標，亦有未合。則本件自應對被上訴人是否就據以評定商標推廣或投入大量的金錢、精力與時間之事實，詳細調查，亦即，本件關於據以評定商標使用情形如何及是否已臻著名，須參酌實際使用證據資料綜合論斷。且查：

- 1.被上訴人所提原證3之銷售紀錄，僅提供80至82年與LIEN HW A TRADING CO LTD.及其關係企業TASESE CO LTD.之少量銷售紀錄，僅能證明被上訴人於系爭商標註冊公告前於臺灣有使用之紀錄，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時

已達著名。

- 2.商品之成品著名，並不同其附屬零組件商品或後端服務機件商品著名，原判決以被上訴人之據以評定商標所使用之商品，於國外為世界知名車款提供服務，乃認定據以評定商標已達著名，自有未合。
- 3.原審原證9之宣誓書，為台偉公司代表人所簽署，台偉公司既為被上訴人現今之總代理商，雙方存在高度利害關係，其可信度如何，自有調查之必要。原判決雖依宣誓書認定被上訴人就據以評定商標之使用於我國歷經代理商之更迭，而作為據以評定商標為著名商標之佐證，然代理商更迭與據以評定商標是否有於我國投入大量的金錢、精力與時間推廣使用，係屬二事，不得據以認定據以評定商標之著名程度。況據以評定商標既在臺均有代理商，為何事隔20年才提起本件評定，以致證明據以評定商標為著名商標之舉證困難，此一不利益，是否應由申請評定人負擔，實情如何，自有調查之必要。
- 4.商標是否著名，應依相關證據加以綜合判斷，至於商標近似與否，商品或服務類似，或被評定商標權人是否具不正利益而仿襲等等事項，均是認定著名商標後，作為判斷混淆誤認之虞之因素，原判決將上開因素作為認定據以評定商標著名性之論述，亦有違誤。

(四)綜上所述，原判決既有如上所述之違法，並影響判決結論，故上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審法院再為調查之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審法院再為調查後，另為適法之裁判。又本件經調查後，若認據以評定商標確為著名商標者，仍應就本件評定是否合於商標法第58條第2項規定，不受5年除斥期間限制之適用為調查審認，附此敘明。

據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 8 月 2 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 鄭 小 康

法官 林 文 舟

法官 帥 嘉 寶

法官 林 樹 埔

法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 107 年 8 月 3 日

書記官 劉 柏 君