

智慧財產及商業法院行政判決

110年度行商訴字第55號

民國110年12月16日辯論終結

原告 大陸地區深圳市道通科技股份有限公司

代表人 李紅京

訴訟代理人 楊代華律師

張秉甦律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 彭清波

參加人 呂學本

訴訟代理人 何永福律師

複代理人 吳奕麟律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國110年6月24日經訴字第11006305110號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：參加人於民國102年3月8日以「AUTEL」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類之「汽車電腦檢測儀器、汽車四輪定位儀、汽車廢氣分析儀、汽車引擎性能分析儀、電瓶測試儀、噴油嘴清洗檢測儀、輪胎平衡機、汽車胎壓檢測儀、燃油壓力系統檢測儀、汽車測滑測試台、汽車制動測試台、汽車懸吊震動測試

01 台、汽車視波器、胎壓表、車輛輪胎校正器、汽車電路偵測
02 器、修車廠測試台、引擎轉速計、振動水平測量器、車速測
03 量器」商品，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊
04 第1627142號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示），權利
05 期間自103年2月16日起至113年2月15日止。嗣原告於108年8
06 月2日以據以評定「AUTEL」商標（下稱據以評定商標，如附
07 圖二所示），主張系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項
08 第11款之規定，對之申請評定。案經被告審查，認原告申請
09 評定時距系爭商標註冊日已逾商標法第58條第1項規定之5年
10 除斥期間，且無同法第58條第2項排除規定之適用，以109年
11 12月31日中台評字第1080100號商標評定書為「評定駁回」
12 之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部110年6月24日經訴
13 字第11006305110號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴
14 訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予
15 撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定
16 命其獨立參加本件被告之訴訟。

17 二、原告主張：

18 (一)原告自93年成立後即以據以評定商標使用在汽車電子產品
19 上，特別是汽車電腦診斷儀器、汽車故障維修診斷軟體等商
20 品，不僅在世界各國註冊據以評定商標、銷售據以評定商標
21 商品，且基於原告多年來累積的良好商譽，據以評定商標商
22 品曾獲無數國際獎項，透過原告長期、大量且廣泛在國際及
23 台灣市場行銷、宣傳，其知名度在系爭商標申請日前已為國
24 內外汽車維修業之相關消費者所熟知，而為著名商標。原告
25 於101年曾授權參加人為代表人之岑美國際有限公司（下稱
26 岑美公司）銷售據以評定商標商品，參加人於系爭商標申請
27 日前即知悉據以評定商標存在，顯有惡意，是本件應得排除
28 申請評定5年除斥期間規定之適用。參加人搶註據以評定商
29 標之行為違反誠實信用原則，不應受5年除斥期間之保護，
30 亦應適用商標法第30條第1項第12款規定撤銷其註冊。

01 (二)並聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.請判令被
02 告就原告108年8月2日申請系爭商標評定案應作成評定成
03 立，撤銷商標權之處分。

04 三、被告則以下列等語抗辯：

05 (一)原告所提之商標使用及宣傳期間、範圍及地域資料極少且有
06 限，不足認定據以評定商標所表彰之商譽於系爭商標申請註
07 冊前已達到相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，是系
08 爭商標無商標法第30條第1項第11款規定情形，而無同法第5
09 8條第2項排除5年除斥期間例外規定之適用。原告於原處分
10 階段並未主張商標法第30條第1項第12款，自不得於訴訟中
11 主張。

12 (二)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

13 四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：

14 (一)據以評定商標業經本院另案民事判決認定非著名商標，參加
15 人未惡意仿襲，另原告所主張系爭商標有商標法第30條第1
16 項第12款規定情形，已逾申請評定5年除斥期間。

17 (二)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

18 五、本院得心證之理由：

19 (一)按評定商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項
20 規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第62條準用第50條
21 定有明文。查系爭商標之註冊公告日為103年2月16日（見申
22 請卷第11頁），嗣原告於108年8月2日對系爭商標申請評
23 定，經被告於109年12月31日作成評定審定書（見評定卷第
24 1、21頁）。系爭商標之註冊及評定，均在105年11月30日修
25 正公布、同年12月15日施行之現行商標法施行後，無商標法
26 第106條第1項及第3項規定之適用，是系爭商標是否具有評
27 定事由，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為斷。又原
28 告於評定、訴願階段主張系爭商標違反商標法第30條第1項
29 第11款規定，於行政訴訟階段始另以商標法第30條第1項第
30 2款規定作為評定事由，然此部分既未經原處分及訴願決定

01 審酌，無論是否已逾5年除斥期間，均不在本院審理範圍，
02 先予敘明。

03 (二)次按商標之註冊違反商標法第30條第1項第9款至第15款規定
04 之情形，自註冊公告日後滿5年者，不得申請或提請評定。
05 商標之註冊違反商標法第30條第1項第9款、第11款規定之情
06 形，係屬惡意者，不受前項期間之限制，商標法第58條定有
07 明文。系爭商標係於103年2月16日註冊公告，原告於108年8
08 月2日對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58條第1項
09 所定申請評定之5年除斥期間，除非系爭商標之註冊有同條
10 第2項所定情事而得排除前開除斥期間規定，否則不得對系
11 爭商標申請評定。由商標法第58條第2項規定可知，「系爭
12 商標之註冊是否有第30條第1項第11款情形」，及「商標權
13 人是否係屬惡意」，均為評定申請案件能否排除5年除斥期
14 間規定適用之要件，而商標法第30條第1項第11款之適用以
15 著名商標為前提，若據以評定商標非著名商標，即無商標法
16 第30條第1項第11款適用餘地而不符商標法第58條第2項排除
17 5年除斥期間適用之要件。經查：

- 18 1.商標是否著名，應以國內消費者之認知為準。著名商標之認
19 定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費
20 者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商
21 標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其
22 註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利
23 的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商
24 標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。
- 25 2.原告雖主張據以評定商標在系爭商標申請日前已為我國汽車
26 維修業之相關消費者所熟知，而為著名商標云云。然依原告
27 提出之證據資料，評定申證1、3之系爭商標註冊資料與「AU
28 TEL」之商標檢索結果；申證2之「AUTEL」網路字典搜尋結
29 果；申證8「車上診斷系統」之維基百科資料；申證17之本
30 院106年度行商訴字第161號行政判決；申證21、22、37岑美
31 公司商工登記公示資料、公司網站；申證23、24岑美公司之

01 法務函及聊天紀錄；申證25、26訴外人何建斌之臉書與其申
02 請商標檢索資料；申證28「台灣黃頁」網站申請會員網頁資
03 料；申證29、30參加人另案申請之商標及該商標相關商品資
04 訊；申證38、40、42、43、評定附件2及訴願附件3原告與參
05 加人之電子郵件；評定附件1與訴願附件4之「近5年著名商
06 標名錄及案件彙編」、評定附件3與訴願附件3之參加人名
07 片、評定附件5之原告對外貿易經營者備案登記表、評定附
08 件9參加人與岑美公司另案申請之商標及其相關商品資訊等
09 資料（見評定卷外置證物袋、訴願卷第32至48頁、本院卷第
10 334至349頁），均非據以評定商標之使用證據。而評定申證
11 16之原告於其他國家或地區之商標註冊資料，及國家知識產
12 權局商標局之中國商標網線上資料、美國USPTO線上資料、
13 歐盟EUIPO線上資料（見評定卷外置證物袋、本院卷第323至
14 333頁），僅為靜態之登記或權利公示資料，不足以作為認
15 定據以評定商標著名與否之證據，據以評定商標是否著名，
16 仍須參酌實際使用證據資料綜合判斷。

17 3.再觀諸原告所提之評定申證4、5、18之Google搜尋引擎查詢
18 結果；申證4、6、7、27之原告官方網站；申證9、11之介紹
19 西元2019年最佳車上診斷系統（OBD）網路文章與MSN網站該
20 年度「7個最佳Autel掃描儀」排名資料；申證10之Amazon購
21 物網站之汽車掃描儀商品搜尋資料；申證12至15、20原告所
22 獲獎項與相關獎項介紹；申證19百度百科查詢原告之搜尋結
23 果；申證32之車勢網、車族網等網頁資料；申證33之順盛輪
24 業等廠商臉書資料；申證44之據以評定商標商品圖片；評定
25 附件4之據以評定商標商品影片及其截圖（見評定卷外置證
26 物袋），或未見據以評定商標，或無確切日期，或其上日期
27 晚於系爭商標申請日，均無法作為據以評定商標於系爭商標
28 申請前使用情形之證據。

29 4.另原告所提之評定申證34之西元2011年8月20日「美國進口M
30 axiDAS®DS708繁體中文版台灣總代理@歐美亞汽車科技：：
31 隨意窩Xuite日誌」與申證35之西元2013年1月1日日生能科

技有限公司「Autel汽車診斷分析系統」網路文章，其上雖可見據以評定商標商品，然其數量僅有2篇；評定申證36Google搜尋引擎以「autel」、「2013年3月8日之前」為條件之查詢結果，包含參加人網站、外文或簡體中文網站，且無法得知瀏覽據以評定商標網站之人數；評定申證39西元2011年12月13日之據以評定商標商品「AutelMaxidasDS708」介紹影片及其說明書，其上所用文字均為外文，顯非以我國消費者為主要行銷對象，且其觀看次數僅有68,947次，次數不多。又評定申證31原告西元2012年5月28日之提單，其上之商品型號「DS708」雖可與申證34之網路文章、申證39之據以評定商標商品影片及申證41（即訴願附件3）原告開立予參加人之形式發票（PROFORMA INVOICE）相互勾稽，而可認其上所載商品為據以評定商標商品，然其交易量僅有10台，數量亦不多（以上均見評定卷外置資料）。

5. 綜上，原告所提證據資料，客觀上不足以認定據以評定商標於系爭商標申請註冊時，已為我國汽車維修業之相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標，系爭商標之註冊自難認有違反商標法第30條第1項第11款規定之情形，本件商標評定之申請，即無現行商標法第58條第2項5年除斥期間之例外適用，而仍應受5年除斥期間之限制。原告於系爭商標註冊公告日（103年2月16日）後之108年8月2日對系爭商標申請評定，已逾5年除斥期間，自不得對系爭商標申請評定。至原告所提其餘有關參加人為惡意之證據，即毋庸再與審究。

(三) 原告雖稱：申證39之介紹影片於系爭商標申請前已有18,373人觀看，而當時全台汽車保養廠僅1萬多家，可見據以評定商標於汽車維修業確已達著名程度云云。然該介紹影片及其說明書所用文字均為外文，而依原告提出之YOUTUBE後台資料（見本院卷第391頁）並無從知悉觀看地區為何，難認該觀看人數均係來自我國汽車維修業者，無從與國內汽車保養廠數量進行類比而逕認據以評定商標於汽車維修業已達著名程度。又原告雖稱：歐美亞汽車科技於西元2011年8月20日

01 在企業網誌上販售據以評定商標商品，且有不少人針對該商
02 品提出評論，據以評定商標當屬著名商標云云。然申證34之
03 網路文章截至西元2019年12月4日止僅有零星幾則回應，且
04 由該等評論及回應亦無從知悉據以評定商標實際使用情形，
05 故原告上開主張，均不足採。

06 (四)原告又稱：據以評定商標在西元2008年間即已在大陸地區及
07 其他諸多國家註冊並推廣銷售，且兩岸民間與商業互動頻
08 繁，據以評定商標著名程度確實已達臺灣云云。然即使與我
09 國往來頻繁之國家，在該國著名之商標未必亦為我國消費者
10 所熟知，因此實不能僅以經貿旅遊往來頻繁，即直接認定該
11 國或該區域著名商標在我國亦為著名，仍須參酌實際使用證
12 據資料綜合判斷。本件依原告所提之證據資料綜合判斷，實
13 難認據以評定商標於系爭商標申請註冊時，已為我國相關事
14 業或消費者所普遍認知而為著名商標，故原告上開主張，自
15 不足採。

16 (五)原告另稱：參加人為搶註他人知名商標之慣犯，並濫用商標
17 制度對原告及其他授權經銷商大舉興訟，顯屬惡意云云。然
18 據以評定商標於系爭商標申請註冊時並非著名商標，系爭商
19 標之註冊難認有違反商標法第30條第1項第11款規定，已如
20 前述，因此不論系爭商標之註冊是否惡意，本件商標評定之
21 申請，均難認有商標法第58條第2項5年除斥期間之例外適
22 用，故原告上開主張，亦不足採。

23 (六)原告復稱：系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定，
24 參加人違反誠實信用原則，不應受申請評定5年除斥期間保
25 護云云。然原告於行政訴訟階段始主張系爭商標是否違反商
26 標法第30條第1項第12款規定，該部分不在本院審理範圍，
27 已如前述。且原告上開主張與商標法第58條規定不符，自不
28 足採。

29 六、綜上所述，本件評定之申請已逾5年除斥期間，且無現行商
30 標法第58條第2項5年除斥期間限制之例外適用，自應駁回評
31 定申請。從而，被告就系爭商標為「評定駁回」之審定，於

法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，請求命被告應為撤銷系爭商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 12 月 30 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 林洲富

法 官 蔡如琪

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

01

(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。
3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 111 年 1 月 7 日

03

書記官 邱于婷