# 智慧財產法院行政判決

108年度行商更(一)字第4號

原　　告　優尼士國際股份有限公司
代　表　人　沈宏海（董事長）
訴訟代理人　楊敏玲律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　陳盈竹
參　加　人　義大利商法倫提諾公司（Valentino S.p.A.）
代　表　人　嘉瑞利・波樂西（Gabriele Borasi）
訴訟代理人　陳長文律師
　　蔡瑞森律師
複代理人　劉倫仕律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國106 年8 月31日經訴字第10606309760 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，經本院107 年10月30日以106 年度行商訴字第144 號裁定後，原告提起抗告，經最高行政法院以108 年度裁字第3844號裁定發回本院更為審理，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

壹、程序事項：

一、按訴願決定後，為訴訟標的之法律關係移轉於第三人者，得由受移轉人提起撤銷訴訟。行政訴訟法第110 條第5 項定有

明文。核其立法意旨，訴訟標的法律關係之受讓人，實質上為行政處分所涉權利或利益之人，其雖於訴願決定後，始受讓訴訟標的之法律關係，惟其屬實質上行政處分所涉權利或利益之人，自應許其擔任原告身分，提起行政訴訟。準此，為訴訟標的法律關係於訴願程序中，已移轉於第三人者，受讓人固得依訴願法第88條規定，向訴願機關申請承受訴願，惟其未向訴願機關申請承受訴願，致訴願決定書仍列載原權利人為當事人，然此時訴訟標的之法律關係已移轉予受讓人，受讓人實質上為行政處分所涉權利或利益之人，依舉輕以明重之法理，受讓人為原告提起行政訴訟，應認合法。

二、本件註冊第555498號「GV Stylised 」商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）之原權利人為英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司（下稱英商佛羅倫斯公司），其於訴願程序中將系爭商標移轉予原告，並於民國106 年6 月6 日申請商標移轉登記，經被告於106 年8 月23日通知訴願機關上開情事，且於106 年9 月16日公告在案等情，有被告106 年8 月23日（106 ）智商00235 字00000000000 號函、商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細各1 紙附卷可參（見訴願卷第39至背頁、前審卷第36頁）。由上可知，本件訴訟標的之法律關係於訴願期間已移轉予原告，雖原告未向訴願機關申請承受訴願，訴願決定仍列載英商佛羅倫斯公司為訴願人，惟原告既為系爭商標之權利受讓人，實質上亦為行政處分所涉權利或利益之人，揆諸前開說明，原告以自己名義提起本件訴訟，尚無不合，合先敘明。

貳、實體事項：

一、事實概要：

原告之前手英商佛羅倫斯公司前於80年9 月2 日以系爭商標指定使用於「冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪」商品，向被告申請註冊，經審查准列註冊。英商佛羅倫斯公司於91年1月28日就商標申請延展註冊，被告於92年1 月1 日公告核准延展註冊至101 年3 月31日止（期滿後復延展註冊至111 年3 月3 日止）。嗣參加人以該商標之延展註冊有違延展註冊時商標法第37條第7 、12款及申請評定時商標法第23條第1項第12、13款規定（相當於現行商標法第30條第1 項第11、10款規定）對之申請評定。案經被告審查，以本件申請評定時已逾申請評定之5 年除斥期間，為「評定駁回」之處分。參加人不服，提起訴願，由經濟部將上開處分撤銷，責由被告另為適法之處分，英商佛羅倫斯公司不服提起行政訴訟，經本院以104 年度行商訴字第24號判決將前揭訴願決定撤銷，參加人不服提起上訴，復經最高行政法院以105 年度判字第488 號判決（下稱前案確定判決）將本院前揭判決廢棄，並駁回英商佛羅倫斯公司在原審第一審之訴確定在案。被告乃依前案確定判決意旨重為審查，認系爭商標有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，以106 年3 月17日中台評字第1040026 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分），英商佛羅倫斯公司不服，提起訴願，經經濟部決定駁回。嗣原告受讓系爭商標後提起本件訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，經本院以106 年度行商訴字第144 號裁定（下稱原裁定）駁回原告之訴，復經最高行政法院以108 年度裁字第384 號將原裁定廢棄，發回本院更為審理。

二、原告主張：

系爭商標與據以評定商標（如附圖二所示）在我國已經併存多年，且系爭商標是取自英商佛羅倫斯公司創辦人Giovani Valentino 之首字母G 和V 結合設計而成，其中G 字母除係其名字外又具有Global（有「環球」之設計意涵），整體外觀、讀音及觀念都與據以評定商標迥然有別，是兩商標圖樣在外觀、讀音及觀念上皆有極大差異，自不構成近似，無致相關消費者產生混淆誤認之虞，且參加人對英商佛羅倫斯公司在義大利所提訴訟，業經義大利最高上訴法院於西元2014年12月17日以第3118 /15號終局判決確認兩商標並不近似亦無不公平競爭。另商標法第23條第1 項第12款（現為商標法第30條第1 項第11款）所稱之「惡意」，非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言，而Giovani Valentino 之父Mario Valentino 與參加人及其前手於1979年簽立之併存協議（下稱系爭併存協議），內容僅提及「Mario Valentino 」、「MV」、「Valentino 」及「V 」併存之關係及如何分類註冊，並未論及系爭商標圖樣，不能以其知悉該協議書即推測為惡意。並聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告則以下列等語抗辯：

系爭商標之註冊，應有延展註冊時商標法第37條第7 款及商標法第30條第1 項第11款規定情形，且系爭商標之申請延展註冊係屬惡意，依修正前商標法第51條第3 項及商標法第58條第2 項規定，不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，此業經經濟部經訴字第10306130050 號訴願決定，及最高行政法院以105 年度判字第488 號判決認定在案，被告依上開意旨重為處分並無違誤。又兩商標構成近似、系爭商標申請延展

註冊時據以評定商標已為著名商標、英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino曾參與家族事業，從事服裝設計，對競爭同業的商標有較高注意程度，且對其父親與參加人之長期商標爭議及據以評定商標之存在難謂不知，其後以高度近似於據以評定商標之GV設計圖作為系爭商標申請註冊，並延展註冊於具高度關聯性之冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪商品，自有惡意，並有使相關公眾產生混淆誤認之虞，而有前揭條款規定之適用，依法應撤銷其註冊。

並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：

據以評定商標早於系爭商標註冊前已成為著名商標，且兩商標圖樣高度近似，使用之商品亦高度類似，易造成消費者混淆誤認兩商標相同之印象。又英商佛羅倫斯公司創辦人對於其父與參加人長期商標戰爭後簽署之系爭併存協議顯然知悉，且應遵守，卻申請註冊與參加人據以評定商標更為近似之系爭商標，主觀上當然屬惡意。本件前案確定判決業已認定系爭商標應予撤銷，是原告之訴並無理由。

並聲明求為判決：駁回原告之訴。

五、本院得心證之理由：

法律適用基準：

按商標法100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理，但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響，現行商標法第106 條第1 項定有明文。就商標法92年11月28日修正施行前之商標延展註冊以觀，性質屬於更新註冊

，對於商標延展註冊之申請，採實體審查制度，就商標「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由，應以延展註冊時之法律及事實狀態，為其判斷依據（最高行政法院89年度判字第3066號、93年度判字第913 號、103 年度判字第252 號、105 年度判字第490 號判決意旨參照）。又據以評定商標是否為著名，依現行商標法第30條第2 項規定，其判斷時點應以系爭商標申請時為準，參酌前揭法院判決之意旨，於系爭商標經實體審查而延展註冊時，據以評定商標是否已臻著名亦應以系爭商標申請延展註冊時為判斷時點，另系爭商標是否有現行商標法第58條規定之適用，也應以系爭商標延展註冊時之為準。

查系爭商標係於81年4 月1 日核准註冊，並於90年11月15日申請延展註冊，經被告為實體審查後，於92年1 月1 日核准公告延展註冊在案等情，有商標註冊簿可按（見前審卷第36頁）。參加人於100 年3 月30日以系爭商標之延展註冊有違延展註冊時商標法第37條第7 款、第12款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款、第13款規定（相當於現行商標法第30條第1 項第11款、第10款規定），對系爭商標申請評定，被告依最高行政法院前案確定判決發回意旨重為審查後，於106 年3 月17日作成本件原處分，是本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，而系爭商標延展註冊時是否有應予撤銷之事由，所涉延展註冊時商標法第37條第7、12款規定，業經修正為現行商標法第30條第1 項第11、10款規定，於延展註冊時及修正施行後均為違法事由。又按「商標之註冊違反第29條第1 項第1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3 項規定之情形，自註冊公告

日後滿5 年者，不得申請或提請評定。」現行商標法第58條第1 項定有明文，又依同條第2 項規定，僅有違反現行商標法第30條第1 項第9 、11款情形且屬惡意者，始不受5 年除斥期間之限制。準此，本件參加人於100 年3 月30日以上開2 款事由對系爭商標申請評定，就現行商標法第30條第1 項第10款（即延展註冊時第37條第12款）部分，顯已逾現行商標法第58條第1 項所定申請評定之5 年除斥期間，惟就現行商標法第30條第1 項第11款（即延展註冊時第37條第7 款）部分，若符合現行商標法第58條第2 項所定情形，則不受前開5 年除斥期間之限制。是本件爭點應為： 系爭商標之延展註冊，是否違反延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定？ 系爭商標之延展註冊，有無現行商標法第58條第2 項所定「違反第30條第1 項第11款規定之情形係屬惡意者」之情形，而不受5 年除斥期間之限制？茲分述如下：

系爭商標之延展註冊，違反延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定：

－按商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限，系爭商標延展註冊時商標法第37條第7 款定有明文。又商標有下列情形之一，不得註冊：十一、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。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。現行商標法第30條第1 項第11款亦有規定。第37條第7 款迭經修正為現

行商標法第30條第1 項第11款，兩者就「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」的實質內涵並未變更，而無論依核准時或現行商標法施行細則規定，或參酌最高行政法院105 年11月份第1 次庭長法官聯席會議決議，該部分所保護之著名商標僅須達到「相關」事業或消費者屆遍認知程度即可。

㈠據以評定商標於系爭商標延展註冊時為著名商標：

依參加人所提證據可知，參加人自1979年即在義大利及世界各國申請註冊據以評定商標使用在衣服、冠帽、領帶、皮件等商品上，並自1983年起即在我國陸續獲准註冊多件據以評定商標圖樣之商標，至今已近百個且仍有效存在。據以評定商標為義大利名設計師Valentino Garavani所設計，其設計之產品廣受全球各地名流人士如奧戴麗赫本、蘇菲亞羅蘭、珍芳達等之喜愛，為報章雜誌廣泛報導，且據以評定商標商品除於世界各大城市有直屬商店或經銷商銷售、於著名雜誌刊登廣告外，亦持續進口至我國市場於各大百貨公司及名品商店陳列銷售等情，有據以評定商標之國內外相關商標註冊資料、1979年至1998年間據以評定商標於世界各大報紙與雜誌刊登之廣告及封面資料、2000年Time雜誌介紹Valentino Garavani之報導、Valentino Garavani之45年設計成果等在卷可按，又89年至90年間據以評定商標業經被告認定為著名商標，亦有智慧局89年12月1 日中台異字第G00000000 號、89年10月16日中台異字第G00000000 號、89年11月17日中台異字第G00000000 號、89年11月17日中台異字第G00000000 號、90年9 月4 日中台異字第G00000000 號、90年9 月4 日中台異字第G00000000 號、90年8 月28日中台異字第G00000

000 號、90年9 月25日中台異字第G00000000 號、90年10月3 日中台異字第G00000000 號、90年5 月28日中台異字第G00000000 號、90年10月17日中台異字第G00000000 號、89年10月3 日中台異字第G00000000 號、89年12月12日中台異字第G00000000 號、90年9 月7 日中台異字第G00000000 號、90年9 月3 日中台異字第G00000000 號、90年8 月28日中台異字第G00000000 號商標異議審定書在卷可考（以上見評定卷參加人所提證據1 至2 、6 至10）。由上可知，據以評定商標在系爭商標延展註冊時，所表彰之識別性與信譽已廣為衣服、冠帽、領帶及皮件等服飾類及配件的相關事業或消費者所屘遍認知而達著名之程度，應堪認定。

· 兩商標圖樣構成高度近似：

系爭商標「GV Stylised 」（如附圖一所示）是由鏤空之英文字母「V 」置於「G 」字中間所構成之GV設計圖；據以評定商標「V ( logo) 」（如附圖二所示）則由左粗右細之英文字母「V 」外環以橢圓形線條連接呈現上方開口之V 字設計圖所構成。兩商標相較，就外觀而言，給消費者之寓目印象都是以外文大寫字母「V 」為中心，再結合構圖相似的環狀線條，而構成商標整體，消費者的視覺感受並無差異；消費者見兩商標，均會以商標圖樣中間的外文大寫字母「V 」唱呼，因此兩商標之讀音相同；兩商標給消費者的觀念，都是V 字被橢圓形線條包覆。因此，兩商標在外觀、讀音、觀念上均屬相似，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，施以屘通注意之消費者很容易將兩者誤認為同一或產生系列商標之聯想，應構成高度近似商標。

j 兩商標指定使用之商品高度類似：

系爭商標指定使用之「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」等商品，與據以評定商標所著名之服飾、配件類相關商品，二者所使用之商品，應屬具有同一或高度類似之關聯性。

LL相關消費者對據以評定商標較為熟悉：

據以評定商標為著名商標，已如前述。原告雖稱其多元化經營系爭商標迄今已20年，商品擴及服飾、皮件、寢具等，品質長期為國人所喜愛，國內消費者對之熟悉度不亞於據以評定商標云云。但是依原告所提系爭商標行銷全球之相關報導影本、在大陸地區行銷之相關報導影本、原告取得多國註冊列表及透過代理商在我國行銷之相關資料等（見原告前案訴願陳述意見附件1 至4 ），這些證據有的沒有日期記載，有的不是我國之使用證據，且該等證據大多係介紹「Giovanni Valentino 及圖」商標而非單純圖形之系爭「GV Stylized」商標，無法認定系爭商標有與據以評定商標併存於市場多年之事實，也無法進一步認定相關公眾對系爭商標較為熟悉。因此本件依現有證據資料，仍應認定據以評定商標較系爭商標而言，為消費者所熟知，而應給予較大保護。

ll衡酌據以評定商標業經參加人廣泛使用於衣服、冠帽、領帶及皮件等商品而臻著名，並具有高度識別性，復較為消費者所熟悉；又系爭商標指定使用之「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」等商品，與據以評定商標實際使用之衣服、冠帽、領帶及皮件等商品相較，二者皆為滿足人體穿戴需求及整體搭配使用，於性質、內容、提供者、行銷管道及消費族群等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應具高度關聯性。原告之前手以構圖意匠

相彷彿之GV設計圖作為系爭商標申請註冊，指定使用於具高度關聯性之前揭商品，客觀上易使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體產生混淆誤認之虞，因此系爭商標之延展註冊，應有違延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款之規定。

原告雖稱：系爭商標取自Giovani Valentino 之首字母G 和V 結合設計而成，其中G 字母除係其名字外又具有Global（有「環球」之設計意涵），整體外觀、讀音及觀念皆與據以評定商標迥然有別，自不構成近似，且兩商標在我國併存已久，自無消費者產生混淆誤認之虞，況義大利法院已認定系爭商標與據以評定商標並不近似云云。然查，商標是否構成近似之判斷，係以商標註冊後客觀上所呈現給消費者之商標圖樣為依據，與商標權人主觀上如何發想或構思設計商標無關，且系爭商標經設計後無法使相關消費者輕易聯想到是取自英商佛羅倫斯公司創辦人英文名字字首及「環球」之意，原告以此主張兩商標不構成近似，並不足採。又原告並未提出證據證明消費者對系爭商標較為熟悉，或消費者已足以分辨兩商標之不同，其僅以兩商標客觀上在我國併存多年，即謂相關消費者不會產生混淆誤認，亦無理由。此外，系爭商標於義大利使用情形與在我國不同，且我國並非義大利語系國家，我國國人對於兩商標圖樣是否構成相似、是否會產生混淆誤認之虞的感受程度，自然與義大利人並不相同，因此義大利法院之個案判決結果，無法作為拘束本件判斷之論據。

系爭商標之延展註冊為惡意：

－現行商標法第58條第2 項是由92年5 月28日修正公布之商標

法第51條第3 項而來，92年立法理由謂：「商標之註冊違反修正條文第23條第1 項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6條之1 第3 項，不應受有期間之保護，爰於第3 項明定『不受第1 項期間之限制』。」而依巴黎公約第6 條之2 （3 ）評釋（1 ）之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』。」準此，現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之。故如商標權人與著名商標權人具有同業競爭關係，知悉著名商標，卻仍以相同或近似之商標申請註冊，以攀附該商標著名聲譽，而有獲取不正競爭利益之意圖，即該當現行商標法第58條第2 項惡意之要件。

—原告前手英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino是Mario Valentino 之子；而Mario Valentino 是Mario Valentino S .P .A . 公司之創始人。Mario Valentino S .P .A . 公司與參加人及其前手荷蘭商格樂伯根斯公司（嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司）從60年代起雙方即有商標爭議，嗣雙方於1979年簽立系爭併存協議，約定Mario Valentino S .P .A . 公司可以註冊「Mario Valentino 」及完整簽名之「Mario Valentino 」及字母「MV」，但要在所有商品及服務上姓、名二部分必須使用相同的字樣，且大小一致；Mario Valentino 得將其全名「Mario Valentino 」或「M .Valentino」、「Valentino 」或字母「MV」或「V 」專屬使用及註冊於由皮革或仿皮革或其他材質製程之所有商品（

包括但不限於皮包、錢包、皮夾、零錢包、公事包、行李箱旅行袋、鑰匙包、皮包及任何應屬商品或服務國際分類中第18類之商品，皮衣除外）外觀上，並於該等商品裡側及包裝上使用「Mario Valentino 」，如要單獨使用「VALENTINO」，則只能使用在鞋子以及其他皮革製品等情，有系爭併存協議書及其譯文在卷可佐（見訴願卷證21、22，本院104 年度行商訴字第24號卷一第180 至184 頁），此為兩造及參加人所不爭執，而Giovanni Valentino於其父生前都在Mario Valentino S .P .A . 公司位居高職，並於1988年6 月13日成為該公司之董事長，對公司所簽署之系爭併存協議書不僅應知之甚詳，且須遵守該協議書內容，以維護公司權益，避免商標侵權爭議，然Giovanni Valentino卻以其創辦之英商佛羅倫斯公司申請高度近似於據以評定商標之系爭商標，難謂出於善意。又系爭商標延展註冊時，英商佛羅倫斯公司與參加人已有本院前開所述多件商標爭議案，其中89年10月16日中台異字第G00000000 號、89年11月17日日中台異字第G00000000 號、89年11月17日中台異字第G00000000 號、90年9 月25日中台異字第G00000000 號、90年10月3 日中台異字第G00000000 號、90年10月17日中台異字第G00000000 號審定書所撤銷之英商佛羅倫斯公司註冊的GV商標（如附圖三所示），係由與系爭商標相同之GV圖樣及外文Giovanni Valentino上下排列組合而成，惟就商標整體以觀，GV圖樣占商標圖樣之大部分面積，且形狀線條簡單易記，與文字書寫「Giovanni Valentino」比較，較易使以使用中文為主之我國相關消費者形成印象，而成為附圖三商標影響消費者整體印象之主要部分。是以，前開審定書既已認定附圖三商標因與據

以評定商標有致相關消費者發生混淆誤認之虞而撤銷註冊，則英商佛羅倫斯公司於申請系爭商標延展註冊時，經由前述相關證據資料應已知據以評定商標為著名商標、附圖三商標有致混淆誤認之虞而遭撤銷審定之事實，當然也足以知悉系爭商標近似於著名之據以評定商標而有混淆誤認之虞的情形，竟仍申請延展註冊，且使用於冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪等商品上，而與據以評定商標所著名之服飾、配件類商品構成相同或高度類似，顯然其並非出於善意，且有藉此獲取不正競爭利益之意圖，揆諸上開說明，自符合現行商標法第58條第2 項惡意之要件。

. 原告雖稱：系爭併存協議僅提及「Mario Valentino 」、「MV」、「Valentino 」及「V 」併存之關係及如何分類註冊，並未論及系爭商標圖樣，不能以Giovanni Valentino知悉此協議書即推測為惡意云云。然查，系爭併存協議書為解決Giovanni Valentino之父長久以來與參加人之商標爭議，已將其父能使用之範圍限縮於系爭協議書所載之範圍，惟系爭商標不僅未限縮於上開範圍內，甚且與據以評定商標高度近似，當然有惡意存在甚明，原告上開主張，亦屬無據。

據上，系爭商標延展註冊既屬惡意，依現行商標法第58條第2 項規定，參加人申請評定，即不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，而系爭商標之延展註冊，違反延展註冊時商標法第37條第7 款規定及現行商標法第30條第1 項第11款規定，自應予以撤銷。

末查，本件最高行政法院108 年度裁字第384 號撤銷發回意旨謂：「行政訴訟法第213 條規定：『訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，有確定力。』準此訴訟標的於確定終局

判決中經裁判者，該確定終局判決中有關訴訟標的之判斷，即成為規範當事人間法律關係之基準，嗣後當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷。惟若前後案所爭執之法律關係雖屬相同，但因作成行政處分之機關不同，致訴之聲明所欲撤銷之行政處分亦有不同時，尚難認前後案係屬同一訴訟標的，而謂後案訴訟標的應為前案判決既判力所及。」然最高行政法院107 年度判字第102 號判決（下稱判字第102 號判決）意旨謂：「按行政訴訟法第213 條：『訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，有確定力。』故訴訟標的於確定之終局判決中經裁判，嗣後當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷（最高行政法院72年判字第336 號判例參照）。又行政處分撤銷訴訟之訴訟標的是原告訴請撤銷之行政處分違法，且原告之權利因此受到侵害之權利主張。是以對行政處分提起撤銷訴訟，該處分之合法性為撤銷訴訟訴訟標的之內容，撤銷訴訟經法院實體判決認處分並無違法而駁回原告之訴確定者，行政處分之合法性已有實質確定力（既判力），該撤銷訴訟之當事人均應受其拘束，後訴訟法院亦應以該確定判決為基礎作成判決，不能為相反於該確定判決內容之判斷，此即撤銷訴訟判決既判力之確認效…訴願決定已就系爭商標指定使用於卡片等263 項商品之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定乙節為實體判斷，則上開確定判決以相同理由確認訴願決定為合法，且上訴人之權利並未因此受到侵害，此部分應具確定終局判決之實質確定力（既判力）。從而，兩造當事人及本院均應受上開既判事

項之拘束。原處分據以撤銷系爭商標指定使用於卡片等263項商品之註冊，訴願決定予以維持，於法均無不合，原審因而駁回上訴人之訴，亦無不合。」細譯判字第102 號判決之事實，其前、後兩案均為撤銷訴訟，且前、後兩案之原告均相同（均為商標權人科見文教資訊股份有限公司，下稱科見公司），僅前訴訟之被告為經濟部訴願委員會（故原告訴之聲明為請求撤銷訴願決定），後訴訟之被告為經濟部智慧財產局（故原告訴之聲明為請求撤銷原處分及訴願決定），因此，前後兩案之當事人並不相同（前案為科見公司及經濟部訴願委員會，後案為科見公司及經濟部智慧財產局），且前後兩案所撤銷之訴訟標的亦不同（前案為撤銷訴願決定，後案為撤銷原處分及訴願決定），然判字第102 號判決仍認為此情形下有撤銷訴訟判決既判力之確認效，因而認定後案的科見公司、經濟部智慧財產局及法院均應受前案確定終局判決實質確定力（既判力）之拘束。準此，本件情節與上開判字第102 號事實相同，且本案發回被告重為處分後並未有新事證，本案揆諸判字第102 號判決意旨，本件兩造及本院均應受前案確定判決既判事項之拘束，是原處分據以撤銷系爭商標，訴願決定予以維持，於法均無不合，原告仍主張原處分及訴願決定有誤，即無理由。

六、綜上所述，系爭商標於延展註冊時既屬惡意，依現行商標法第58條第2 項規定，參加人申請評定，即不受同條第1 項5年除斥期間之限制，而系爭商標之延展註冊，違反延展註冊時商標法第37條第7 款規定及現行商標法第30條第1 項第11款規定，則被告依前案確定判決意旨，重為本件審定，作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定

予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，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，已與本院判決結果無影響，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，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　　108　　年　　9　　月　　12　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　陳忠行

法　官　蔡如琪

以上正本係照原本作成。

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。<br>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。 |
| (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。<br>2.稅務行政事件，具備會計師資格者。<br>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。<br>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。 | |

中　　華　　民　　國　　108　　年　　9　　月　　23　　日

書記官　邱于婷