智慧財產法院行政判決

109年度行商再字第2號

再 審原 告　馥餘實業股份有限公司
代　表　人　簡宜真（董事長）
訴訟代理人　許英傑律師
　　彭之麟律師
　　陳冠睿律師
再 審被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
參　加　人　英商貝蒂及泰勒集團公司
代　表　人　保羅科根（董事）

上列當事人間因商標評定事件，再審原告對於中華民國109 年4月30日本院108 年度行商訴字第109 號行政判決，提起再審之訴，本院判決如下：

主　文

再審之訴駁回。

再審訴訟費用由再審原告負擔。

理　由

一、事實概要：訴外人即再審原告前手台灣西雅圖極品咖啡股份有限公司於民國89年4 月29日以「約克夏茶York shiretea及圖」商標（原服務標章），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42類之「各種書刊、雜誌、文獻之編輯、翻譯、餐廳、旅館、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶室、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、賓館、旅社、園景設計、室內設計、印刷、產品之外觀造型與結構設計」服務，向再審被告申請註冊，經再審被告審查，

核准列為註冊第158031號商標（下稱系爭商標）。其後，系爭商標於93年6 月2 日經申准移轉登記予再審原告，並於101 年2 月21日申准延展註冊。嗣參加人以系爭商標之註冊有違87年11月1 日施行商標法（下稱註冊時商標法）第37條第6 款、第7 款（按應為第77條準用第37條第6 款、第7 款）及現行商標法第30條第1 項第8 款、第11款規定申請評定。經再審被告審查後，認系爭商標之註冊違反註冊時商標法第77條準用第37條第6 款及現行商標法第30條第1 項第8 款規定，以108 年3 月27日中台評字第H00000000 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）。再審原告對原處分不服，循序提起行政訴訟，經本院108 年度行商訴字第109 號行政判決（下稱原確定判決）駁回，再審原告不服提起上訴，經最高行政法院以109 年度裁字第1384號裁定認上訴為不合法而駁回確定。再審原告遂以原確定判決有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款、第13款、第14款之再審事由，向本院提起再審之訴。

二、再審原告主張：

㈠依司法院釋字第104 號、最高行政法院99年度判字第560 號行政判決、本院107 年度行商訴字第52號行政判決。商標之保護採屬地主義，商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知。原確定判決以參加人有於日本、美國、澳洲、加拿大、歐盟、香港、俄羅斯聯邦、新加坡、阿拉伯聯合大公國、英國及中國大陸在內，申請註冊據以評定商標為由，逕認再審原告使用系爭商標有攀附參加人之品牌與地理名稱的聲譽，有使公眾誤認誤信原產地在臺灣之系爭商標

商品為產自「YORKSHIRE 」（約克郡）之虞。惟依前揭實務見解，商標之保護既採屬地主義，據以評定商標在上開國家註冊之證據，尚無法積極證明該據以評定商標於系爭商標註冊時在國內已建立知名度之事實，原確定判決所為事實認定，與司法院釋字104 號所揭示之商標屬地原則意旨相違，且事實認定與證據不符亦違反最高行法政院所揭示之證據法則，致有錯誤適用商標法第30條第1 項第8 款，有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款之再審事由。

㈡原確定判決以再審原告所提系爭市場調查報告有樣本數之瑕疵而不足採，惟過往亦有實務見解肯認僅有106 份有效問卷進行統計分析所呈現的市場調查報告結論，況系爭市場調查報告調查過程中並未透漏任何商品內容與相關資訊情況，亦無影響受訪者能否忠實反映受訪意見之瑕疵，原確定判決未考量系爭市場調查報告係於108 年所作，故於20年前系爭商標註冊時，認知約克夏為英國地理名稱之人數比例必定更為稀少，原確定判決之認定違反經驗法則與論理法則，而有適用行政訴訟法第189 條第1 項本文及商標法第30條第1 項第8 款錯誤之違法。抑且，前訴訟程序未就再審原告所提系爭市場調查報告有樣本數之瑕疵予以闡明，亦有錯誤適用行政訴訟法第125 條、第133 條及商標法第30條第1 項第8 款之情事，有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款之再審事由。

㈢「即品約克夏奶茶」自89年開始銷售後，其於市場上銷售成績表現不俗，依前訴訟程序所提出之原證12、13、14可知，「即品約克夏奶茶」於97年至102 年間銷售門市店家至少有183 間，淨銷售金額為新臺幣（下同）4,223 萬8,488 元，自103 年至108 年4 月30日止，「即品約克夏奶茶」於全台

販售門市店面將近3,000 間，淨銷貨金額亦高達4 億8,053萬7,536 元。另再審原告就「即品約克夏奶茶」自103 年至106 年來投注於之商業廣告行銷費用，每年少則122 萬餘元，多則高達255 萬餘元，系爭商標之相關系列商品確為我國相關消費者所廣泛熟知，自無使消費者就系爭商標之商品產地有誤認混淆之虞，原確定判決錯誤適用商標識別性審查基準及商標法第30條第1 項第8 款，有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款之再審事由。

㈣另依再證5 之再審原告於108 年3 月1 日至109 年9 月28日之銷售總量以觀，該段期間銷售總金額為158,070,557 元，益徵「即品約克夏奶茶」已與消費者間建立緊密的連結，系爭商標「約克夏茶」自無使消費者就商品產地有誤認混淆之虞，顯見原確定判決認定事實確有違誤，致使錯誤適用商標法第30條第1 項第8 款，有行政訴訟法第273 條第1 項第13款之再審事由。

㈤再審原告於前訴訟程序已提出原證3 至11之系爭商標相關系列商品「即品約克夏奶茶」銷售資料，業如前述，惟原確定判決就此足以影響判決結果之重要證物卻漏未加以斟酌，況依前訴訟程序所提出之原證28所示，相關系列商標商品所使用之商品均清楚明確標示產地為臺灣，是以本件並無使消費者誤認商標所表彰商品產地之虞，此攸關再審原告請求是否有理由，自屬再審原告重要攻擊防禦方法，原確定判決對上開攻防方法（即銷售資料及標示產地臺灣之資料）不附理由而未予審酌，自有就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌之違法，有行政訴訟法第273 條第1 項第14款之再審事由。

㈥並聲明：原確定判決廢棄，訴願決定及原處分均撤銷。

三、再審被告則以：原確定判決已說明系爭商標與其所指定服務間應有名不符實之情事，而有使消費者對其指定服務之性質、品質或來源地產生誤認誤信之虞，故有註冊時商標法第77條準用第37條第6 款及現行商標法第30條第1 項第8 款規定之適用，並非如再審原告所稱原確定判決以參加人已於世界不同國家申請註冊據以評定商標，即逕謂系爭商標有使公眾誤認誤信產地之虞，自難謂有適用法規顯有錯誤之違法。至再審原告所提系爭市場調查報告難以參採之理由亦經原確定判決論明在案。又所舉「即品約克夏奶茶」之相關銷售資料，與系爭商標所指定服務並不相同，二者商標亦有差別，另所舉再證5 之108 年至109 年間銷售證據資料使用期間已在系爭商標申請註冊後，均無作為再審原告有利之證物，亦不足以影響本案判決結果，自非屬足以影響於判決之重要證物漏未斟酌之情形等語置辯，並聲明：駁回再審原告之訴。

四、參加人未提出書狀作何聲明或陳述。

五、本院判斷如下：

㈠行政訴訟法第273條第1項第1款事由部分：

1.按行政訴訟法第273 條第1 項第1 款所謂「適用法規顯有錯誤」，係指確定裁判所適用之法規，顯然不合於法律規定，或顯然違反司法院大法官會議之解釋，或消極的不適用法規，顯然影響裁判者而言，不包含漏未斟酌證據、理由不備、理由矛盾、取捨證據、認定事實錯誤及法律上見解之歧異之情形在內。

2.經查，再審原告主張依司法院釋字第104 號解釋、最高行政法院99年度判字第560 號行政判決、本院107 年度行商訴字第52號行政判決，原確定判決認為再審原告使用系爭商標有

攀附參加人之品牌與地理名稱的聲譽，有使公眾誤認誤信原產地在臺灣之系爭商標商品為產自「YORKSHIRE 」（約克郡）之虞，有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款之再審事由云云。惟查，原確定判決並非僅依參加人於日本、美國、澳洲、加拿大、歐盟、香港、俄羅斯聯邦、新加坡、阿拉伯聯合大公國、英國及中國大陸申請註冊據以評定商標之資料，即認定系爭商標有使公眾誤認誤信產地之虞。況司法院釋字第104 號解釋內容為「商標法為中央立法，以全國為適用範圍，商標註冊之效力亦及於全國，此觀於同法第3 條各項均有中華民國境內之規定可以概見，故商標法第2 條第8 款所謂世所共知應指中華民國境內，一般所共知者而言，本院院字第1008號解釋之2 ，係對修正前商標法第2 條第6 款所為之解釋應予補明。」核係就47年10月24日修正公布之商標法第2 條第8 款規定：「左列各款均不得作為商標申請註冊：…八、相同或近似於世所共所知他人之標章者。」予以解釋，而與原確定判決所適用之註冊時商標法第77條準用第37條第6 款及現行商標法第30條第1 項第8 款規定無涉。至再審原告所援引之最高行政法院99年度判字第560 號判決及本院107 年度行商訴字第52號行政判決，雖分別就商標權係採屬地主義原則以及尚未在我國使用之標識，其在國外使用之資訊及各國註冊資料並不足以證明在我國具有識別性加以論述，惟亦與原確定判決所適用之法規無涉，再審原告據以主張原確定判決有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款所稱「適用法規顯有錯誤」之再審事由，即屬無據。

3.再審原告另主張原確定判決未採用再審原告於前訴訟程序所提系爭市場調查報告，亦未就系爭市場調查報告有效樣本數

之瑕疵予以闡明，且依再審原告於前訴訟程序所提出之原證12、13、14，系爭商標之相關系列商品確為我國相關消費者所廣泛熟知，自無使消費者就系爭商標之商品產地有誤認混淆之虞，原確定判決有錯誤適用行政訴訟法第125 條、第133 條、第189 條第1 項本文、商標法第30條第1 項第8 款及商標識別性審查基準乙節，核屬證據取捨、事實認定之爭議，依首揭說明，亦不符合行政訴訟法第273 條第1 項第1 款所稱「適用法規顯有錯誤」之要件。

㈡行政訴訟法第273 條第1 項第13款事由部分：

1.行政訴訟法第273 條第1 項第13款規定：「有下列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。……十三、當事人發現未經斟酌之證物或得使用該證物。但以如經斟酌可受較有利益之裁判為限。」該款規定之再審事由，係指該項證物於前訴訟程序最後事實審言詞辯論終結前已經存在，因當事人不知有此證物，或雖知其存在而因故不能使用，致未經斟酌，現始知其存在，或得使用，並以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。若前訴訟程序最後事實審言詞辯論終結後始作成之文件，或當事人於前訴訟程序中即知其存在，且無不能使用情形而未提出者，均非現始發見之證物，不得據以提起再審之訴。

2.本件再審原告雖提出再證5 之108 年3 月1 日至109 年9 月28日「即品約克夏奶茶」商品之銷售資料，主張為其所發現原確定判決未經斟酌之證物，惟查，前訴訟程序係於109 年3 月26日言詞辯論終結，是109 年3 月26日以後之銷售資料，顯係前訴訟程序事實審言詞辯論終結後始作成之證物。此外，再審原告於前訴訟程序即已提出原證12及原證13之銷售

「即品約克夏奶茶」商品數量及銷貨金額資料，而原證13之頂端即已載明「馥餘實業股份有限公司客戶- 產品分析表」「期間：2014 /01/01 至2019/04/30」顯見上開商品之銷售資料均係由再審原告製作或可得支配使用，則再審原告對於再證5 之108 年3 月1 日至109 年3 月26日以前銷售「即品約克夏奶茶」商品之資料，顯於前訴訟程序中即已知其存在，且無不能使用情形而未提出，依上開說明，即不符合行政訴訟法第273 條第1 項第13款規定之要件。

㈢行政訴訟法第273 條第1 項第14款事由部分：

1.行政訴訟法第273 條第1 項第14款所稱「原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌」，係指原確定判決有就當事人業已提出之證物未加以斟酌，或經當事人聲明證據而不予調查，且該等證物經斟酌足以動搖原確定判決之基礎者。如該證物業經原確定判決斟酌，自無漏未斟酌之情事，縱未經採納，核屬證據取捨問題，亦不得據為再審之理由。

2.再審原告主張原證3 至11之銷售資料及原證28係屬重要證物，原確定判決就上開重要證物漏未加以斟酌，自有行政訴訟法第273 條第1 項第14款之再審事由云云。惟查，原證3 為再審原告自行製作之「西雅圖《即品約克夏奶茶》報告」，其內容記載上開商品自西元2011年至2019年3 月於好市多之銷售量，以及2014年至2017年上開商品由謝震武律師代言之廣告費用、內容，原證4 至11則係謝震武律師代言其他商品之資料影本，而原確定判決已論明「廣告代言人本人形象僅是快速建立品牌聲譽的方式之一。就本件系爭商標而言，謝震武律師於2014年至2017年間代理原告之約克夏奶茶產品（如原證3 ），惟原告擁有本件系爭商標之商標權利，尚未經

過評定，難以認定代言即可審查為商標合法性，且此部分應非代言之範圍。況且原告提出之上述謝震武律師代言的證據資料（如原證3 至原證11）皆於系爭商標申請註冊（89年4月29日）之後，不能採為對原告有利事實認定。」等語，是原證3 至原證11業經原確定判決斟酌，自無漏未斟酌之情事，依上開說明，即與行政訴訟法第273 條第1 項第14款要件不符。至原確定判決雖未就再審原告於前訴訟程序已提出之原證28說明不採之理由，惟查，原證28為「西雅圖《即品約克夏奶茶》」商品於Yahoo 奇摩購物中心銷售之網頁資料，其於商品規格部分係標明產地為臺灣。按商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊；商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，系爭商標註冊時商標法第77條準用第37條第6 款及現行商標法第30條第1 項第8 款分別定有明文，其規範目的在於防止商標構成要素之圖樣文字等，與其指定使用商品或服務產生不實聯結，致使消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地而購買，以維護公平競爭之秩序。而商標或服務之性質、品質或產地誤認誤信之虞有無之判斷，應以一般消費者之立場，就商標本身圖樣文字等整體的外形、觀念或讀音予人之印象是否產生對商標或服務之性質、品質或產地誤認誤信之可能加以觀察，而與商品之產地標示無涉，是以原證28縱經原確定判決斟酌，亦不足以影響判決結果，故與行政訴訟法第273 條第1 項第14款之要件不符。

六、綜上所述，再審原告主張原確定判決有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款、第13款、第14款之再審事由，均無可採，其

提起本件再審之訴，顯無理由，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回之。

據上論結，本件再審之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第278 條第2 項、第98條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　1　　月　　21　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林欣蓉

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。 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。 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。	

中　　華　　民　　國　　110　　年　　1　　月　　25　　日

書記官　鄭郁萱