

調 查 報 告

壹、案由：據訴：渠為「讚岐」、「SANUKI」等商標權利人，於 88 年起即有權使用該等商標，詎經經濟部智慧財產局於 99 年 11 月 29 日撤銷渠商標專用權，嚴重損及權益。究主管機關是否涉違失？認有深入瞭解之必要。

貳、調查意見：

據訴：渠為「讚岐」、「SANUKI」等商標權利人，於 88 年起即有權使用該等商標，詎經經濟部智慧財產局於 99 年 11 月 29 日撤銷渠商標專用權，嚴重損及權益等情。嗣經本院調閱相關卷證，案經調查竣事，爰將本案調查意見臚陳於后：

一、有關商標之申請註冊、審查核准、異議、評定及撤銷，允宜尊重主管機關相當專業程度之判斷餘地。

(一)按任何具識別性之標識，而可供產業利用及消費者認識者，得依商標法（下稱本法）第 18 條暨第 19 條第 1 項之規定申請取得商標註冊。且依民國（下同）84 年 1 月 6 日司法院大法官釋字第 370 號解釋理由書中明揭：「商標權為財產權之一種，依憲法第 15 條規定，固應予保障，惟為增進公共利益之必要，自得以法律限制之。商標圖樣相同或近似於他人為同一商品或類似商品之註冊商標者，利害關係人得依商標法第 52 條、第 37 條第 1 項第 12 款規定，申請商標主管機關評定其註冊為無效，係為維持市場商品交易秩序，保障商標專用權人之權益及避免消費大眾對於不同廠商之商品發生誤認致受損害而設。」至如何兼顧公益私益之保障，與憲法第 15 條保障人民財產權之規定無牴觸，核屬立法裁量之範疇，須有法律明確授權，係以不確定法律概念予

以規範，應尊重主管機關相當專業程度之判斷餘地。惟主管機關之判斷所根據之事實，是否符合論理法則或經驗法則，法院有衡情斟酌之權，如經斟酌全辯論意旨及調查證據所得心證之結果，認主管機關判斷商標評定事實所憑之證據，有明顯疏失或重大瑕疵，而為主管機關據為判斷之基礎者，其所為之處分即有適用法規不當之違法，此與不確定法律概念應否尊重主管機關相當程度之判斷餘地無涉。法條使用不確定法律概念，即係賦予該管行政機關相當程度之判斷餘地。故立法時保留給行政主管機關裁量餘地，使主管機關得依實際個案情形，以其專業知識，作是否違法之判斷，此即行政判斷餘地之精神及內涵所在。蓋「判斷餘地」理論，係指對於行政機關有判斷餘地論之不確定法律概念，法院原則上應尊重行政機關之判斷而不加以審查，在判斷餘地範圍內，行政法院祇能就行政機關判斷時，有無遵守法定秩序、正當法律程序、有無基於錯誤之事實、有無遵守一般有效之價值判斷原則、有無夾雜與事件無關之考慮因素等事項審查，其餘有關行政機關之專業認定，行政法院亦允宜予以尊重。

(二) 經查，有關商標申請案經濟部智慧財產局受理後，除程序上應審查申請人相關申請文件是否齊備外，於實體審查上則依前揭規定，並參酌「商標識別性審查基準」、「聲明不專用審查基準」、「混淆誤認之虞審查基準」、「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」及「審定核駁理由先行通知實施要點」等加以審查有無不得註冊事由之適用。次查商標一經註冊後，即在註冊指定的商品/服務取得專用及排他的權利。是若商標之註冊有違反商標法之規定，而仍由註冊人取得該商標之專用

排他權利，即可能涉及不公平競爭或影響他人使用該商標的權益。但商標審查實務，涉及數十萬種商品及服務，各個商品或服務性質、功能、用途或產地等，除可能涉及相關專業知識外，商品及服務往往透過貿易往來，尤其隨著科技進步，宣傳廣告使用手法翻新且迅速，相關事業或消費者獲取新知或信息來源多有跨國界領域的情形，因此，商標審查人員判斷有無商標不得註冊事由時，在審查參考資源有限之情形下，特別是存在於相對人間搶註商標的資訊，更是審查機關無法掌握，職故，各國皆然，於商標法制度上都有設置類似之商標異議、評定制度，目的即為提供第三人或利害關係人依商標法規定，得就市場實際使用流通交易情形，檢具相關事證向商標專責機關表示意見，以撤銷有違法註冊商標的機會，藉以保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭秩序。

(三)次查，有關我國商標異議及評定制度之法律規定：

1、異議程序（本法第 48 條至第 56 條；本法施行細則第 42 條至第 45 條）：

商標之註冊違反第 29 條第 1 項、第 30 條第 1 項或第 65 條第 3 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後 3 個月內，向商標專責機關提出異議。提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本。異議書如有提出附屬文件者，副本中應提出。商標專責機關應將異議書送達商標權人限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達異議人限期陳述意見。雙方交叉答辯或陳述意見完畢後，該局始進行實體審查，並應依前揭相關規定暨審查基準等加以判定。該局依法作成行政處分後，當事人如認為有

不當或違法之處，復得透過訴願及行政訴訟等程序加以救濟。

2、評定程序（本法第 57 條至第 62 條；本法施行細則第 46 條）：

商標之註冊違反第 29 條第 1 項、第 30 條第 1 項或第 65 條第 3 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。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。評定程序準用前揭異議程序之相關規定（本法第 62 條）。

3、在商標評定案件方面，由於商標評定案件之標的，多屬註冊較久之商標，為求慎重，商標法第 59 條明定，商標評定案件，由商標專責機關首長指定審查人員 3 人以上為評定委員評定之，採多數決方式決定。並須依商標法第 62 條準用前揭第 51 條規定，指定未曾參與申請註冊案件審查之人員為評定委員，以維持評決結果之客觀，並依規定由評定委員具名。

（四）綜上，有關商標權之申請及評定，允宜尊重主管機關相當專業程度之判斷餘地。個案審查時，法院祇能就行政機關有無遵守法定秩序、正當法律程序、有無基於錯誤之事實、有無遵守一般有效之價值判斷原則、有無夾雜與事件無關之考慮因素等事項審查，其餘有關行政機關之專業認定，法院允宜尊重，本院監察權之行使更無法介入，合先敘明。

二、最高行政法院 101 年度判字第 213 號確定判決駁回陳訴人之上訴；101 年度裁字第 1451 號裁定駁回陳訴人再審之聲請，於法尚無違誤。

(一)陳訴人之上訴，對 100 年度行商訴字第 84 號原系爭判決如何違背法令相關指摘，最高行政法院 101 年度判字第 213 號確定判決認無理由，尚不能執為主張原判決違背法令之論據。

1、按「對本法 92 年 4 月 29 日修正施行前註冊之商標、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。」為商標法第 91 條第 2 項所明定。系爭商標係於 88 年 3 月 16 日准予註冊，88 年 4 月 16 日註冊公告，為商標法 92 年 4 月 29 日修正施行前註冊之商標，該商標之評定自應以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。又商標圖樣「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「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，分別為系爭商標註冊時商標法第 37 條第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款所規定。上開規定目的在於維護社會公平競爭及交易秩序，避免一般消費者對於商標之標識發生商品或服務性質、品質或產地混淆誤信而購買。

2、陳訴人上訴意旨略以：系爭商標圖樣上之外文「SANUKI」雖為「讚岐」之英文名稱，以一般消費者對日文熟悉之程度，無法將英文「SANUKI」與「讚岐」之日文涵義產生直接聯想，且在系爭商標申請註冊前，「SANUKI」既非我國消費者所熟知之地理名稱，上訴人以之作為系爭商標圖樣，顯然具有商標識別性，且無致公眾誤認誤信所表彰商品性質、品質或產地之虞，致購買意願受影響。況「讚岐」系列商標業經上訴人持續廣

泛使用多年，在消費市場上擁有極高的知名度，顯然具有表彰單一產製主體之商標識別性。又我國廠商以日本地理名稱作為商標圖樣者甚為普通習見，消費者經過反覆觀看、接觸之後，早已熟悉此種商標型態，自得以藉之區辨商品／服務來源為何。上訴人自 87 年 5 月以「讚岐」併同「SANUKI」商標標示於急凍熟麵系列商品以來，經由在各媒體刊登廣告，並透過不同通路銷售，業已使該急凍熟麵系列為相關消費者所知悉，足見上訴人於註冊後大量使用系爭商標，已在市場上建立相當高的知名度。縱使國內消費大眾知悉系爭商標圖樣上之外文「SANUKI」為「讚岐」之英文名稱，且為日本烏龍麵產地，亦因系爭商標於註冊後之廣泛使用，於評定時已無前開條款規定之情形，應有商標法第 54 條規定之適用。其次，系爭商標在 88 年間獲准註冊當時，國內民眾並不知悉「SANUKI」為日本地名之音譯文字，自無造成誤認誤信情事。且上訴人獲日方技術授權、申請系爭商標註冊時，主觀上亦認定其為商標而非地名。何況「讚岐」一詞是否等同於日本香川縣的古地名尚有疑義，遑論其音譯文字「SANUKI」，是系爭商標實不會引致公眾誤認誤信其商品性質、品質或產地之虞而影響購買意願，無註冊時商標法第 37 條第 6 款或現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用。另上訴人並未主張後天識別性，訴願決定所言並非事實，應予撤銷。再者，上訴人合法註冊「讚岐」等商標並無任何不得申請註冊／不得註冊為商標的事由，基於信賴原則應予保護。又被上訴人將上訴人持續使用商標之紀錄解釋為主張系爭商標第二

層意義之證據，藉以駁斥上訴人主張，顯係謬誤。又「SANUKI」商標若果如參加人與被上訴人所稱，為代表烏龍麵之產地，則依台日兩國交流頻繁之程度，不可能遲至申請註冊 10 年後方有商標爭議產生。且無論係上訴人主觀認知，或係市場上消費者之普遍認知，甚至是參加人以外之同業廠商、商標專責機關審查人員之認知，「SANUKI」在系爭商標註冊時均是表彰商品來源之識別標識等語。

- 3、最高行政法院 101 年度判字第 213 號確定判決駁回陳訴人之上訴，以陳訴人前揭上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄等主張，詳予論駁，認無理由，尚不能執為主張原判決違背法令之論據，上訴人主張舊地名與罕見地名具有識別性之審查基準為系爭商標註冊時所無之規範，系爭商標自不應受其拘束部分，非屬可採；且認原審以系爭商標有違註冊時商標法第 37 條第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定，被上訴人所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，訴願決定予以維持，均無不合，而駁回上訴人原審之訴，依上開說明，應屬合法等語，經核尚非無據。

(二)最高行政法院 101 年度裁字第 1451 號裁定駁回陳訴人再審之聲請，業就陳訴人所提聲請再審理由事證詳予論述，殊難認有再審事由，於法尚無違誤。

- 1、按提起再審之訴，應依行政訴訟法第 277 條第 1 項第 4 款之規定表明再審理由，此為必須具備之程式。所謂表明再審理由，必須指明確定判決有如何合於行政訴訟法第 273 條或第 274 條所定再審事由之具體情事，始為相當。倘僅泛言有再審事由而無具體情事者，仍難謂已合法表明再審理

由，所提再審之訴，即屬不合法。又按行政訴訟法第 273 條第 1 項第 1 款所稱適用法規顯有錯誤者，係指確定判決所適用之法規顯然不合於法律規定，或與司法院現尚有效之解釋，或最高行政法院尚有效之判例顯然違反者而言。最高行政法院 97 年判字第 360 號著有判例可資參照。因之，事實認定錯誤或法律上見解之歧異，尚不得謂為適用法規顯有錯誤。

2、陳訴人以最高行政法院 101 年度判字第 213 號確定判決，駁回其上訴，認有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 1 款所定再審事由，對之聲請再審，其意旨略以：

- (1) 系爭商標並無違反註冊時之商標法及再審被告所頒布之「商標識別性審查基準」，基於司法院釋字第 589 號解釋意旨所揭櫫之信賴保護原則，足明原確定判決及原審判決有適用法規顯有錯誤之再審事由。
- (2) 原確定判決對於系爭商標 10 年來實際使用情況，並無使國內消費者誤認產品來自日本讚岐地區，及再審原告亦將系爭商標使用於其他麵種等情漏未斟酌，即據以駁回，其判決顯有違背論理法則、經驗法則及證據法則。
- (3) 原確定判決所認定事實明顯依據本件系爭商標註冊後所發生之證據資料作為認定系爭商標申請註冊前，國內消費者應屬知悉日本「讚岐市」存在，當有適用法規顯有錯誤之違法。
- (4) 古代日本所稱「讚岐國」並非屬一般所理解之享有主權之國家之定義，即非國家、省、縣市、街道等人為的地理區劃，僅為舊時日本歷史統治制度之類型，惟原確定判決逕認「習知之

地理名稱該審查基準並未排除古地名之習知地理名稱」一節，顯錯誤適用經濟部中央標準局(86)台商九八〇字第 221034 號公告「商標識別性審查基準」(即再審被告於 86 年 11 月 22 日所頒布之「商標識別性審查基準」)及經濟部經授智字第 09720031750 號令訂定發布「商標識別性審查基準」(即再審被告於 97 年 12 月 31 日修訂「商標識別性審查基準」)第 4 點第 5 項之規定，當有適用法規顯有錯誤再審事由。

(5) 參加人於 97 年 4 月 1 日申請評定，再審被告卻遲於 99 年 11 月 29 日始為系爭商標應予撤銷之審定，顯未適用行政程序法第 121 條之 2 年除斥期間之規定，有消極不適用法規之違誤，具備適用法規顯有錯誤之再審事由。

(6) 參加人自申請商標評定開始，從未釋明其與系爭商標有如何之利害關係，且評定書、訴願決定書、原審判決、原確定判決亦均未說明，即逕依職權命其參加訴訟，顯有違反註冊時商標法第 52 條第 1 項、原確定判決時商標法第 50 條第 1 項、行政訴訟法第 189 條第 1 項、第 209 條第 1 項第 7 款、第 3 項等規定，及最高行政法院 62 年判字第 631 號判例意旨，而有適用法規顯有錯誤之再審事由，又再審被告於再審原告提出本件再審之訴後，始以答辯狀釋明參加人具有利害關係，惟此已不足補正其違法之處等云云。

3、最高行政法院 101 年度裁字第 1451 號之再審裁定，則以陳訴人再審意旨，無非重述其在前訴訟程序業經主張而為前訴訟程序判決摒棄不採之陳

詞，或係執其一己之法律上歧異見解，對原審判決及原確定判決認定事實、適用法律職權之正當行使，指摘為違背法令，難認已對原確定判決所適用之法規與應適用之法規相違背或與解釋判例有所牴觸之情形為具體之指摘，其再審之訴不合法，應予駁回。且原確定判決時商標法第 50 條第 1 項之利害關係人範圍甚廣，經營系爭商標指定使用之同一或類似商品或服務之競爭同業，甚至其他主張因系爭商標之註冊而其權利或利益受影響之人，均屬之（參經濟部頒「商標法利害關係人認定要點」第 2 條第 3、10 款），而參加人於申請評定時即敘明其具利害關係人之理由，自屬利害關係人而得依法申請評定，況此亦經前訴訟程序原審法院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，而依職權裁定命其獨立參加本件訴訟在案，是再審原告主張評定書、訴願決定書、原審判決、原確定判決均未說明參加人與系爭商標有如何之利害關係，顯非可採，亦難據此認有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 1 款「適用法規顯有錯誤」之再審事由，經衡亦非無見。

(三)綜上，最高行政法院 101 年度判字第 213 號確定判決駁回陳訴人之上訴；101 年度裁字第 1451 號裁定駁回陳訴人再審之聲請，於法尚無違誤。

三、經濟部智慧財產局處理陳訴人申請商標登記案時，未能嫻熟相關商品資訊，率核准本案商標註冊及後續商標權到期申請展延，核其相關資訊蒐集及資料庫建置不足，致生本案陳訴疑義，核有疏失，應檢討改進。

(一)經查，陳訴人自 87 年 5 月 12 日起，先後以 14 件「讚岐」系列商標名稱，向經濟部智慧財產局申請商標登記（下稱系爭商標），經其編為第 00844819 等

號「SANUKI」商標（原聯合商標）審查，於88年3月16日起陸續准予註冊登記在案。嗣後第三人以系爭商標有違商標法第23條第1項第11款規定，於97年4月1日依法定程序對之申請評定。案經經濟部智慧財產局審查，於99年11月29日以商標評定書為「應撤銷商標權」之處分，惟陳訴人認本案有諸多不合理之處，且有違信賴保護原則，嚴重損及權益，致生本案陳訴疑義。

(二)次查，據經濟部智慧財產局查復說明，本案爭點在於「讚岐」、「SANUKI」等文字是否為「地名」，而有商標法所規定「有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞」不得註冊之情形，其判斷本應依客觀事實及證據，並斟酌兩造當事人陳述主張之內容與調查事證之結果具體認定，以商標權人以之作為商標，指定使用於「烏龍麵、拉麵、麵條」等麵食等商品，客觀上易使消費者聯想該等商品係產製於日本讚岐地區，有致公眾誤認誤信其商品產地之虞，而將系爭商標之註冊撤銷。

(三)惟查，該局於函陳本院有關本案撤銷理由即明確指出，依據證據資料顯示，至遲65年起，國人及相關團體即有至日本香川縣留學、訪問或進行商業等活動，1988年10月台北sogo百貨美食街即有讚岐烏龍麵設櫃照片，1993年台北國際會議廳舉辦Japan night展之相關資料及照片亦曾發放讚岐烏龍麵宣傳資料，該縣政府於85至87年間也有對國內旅行業者及消費者積極推廣香川縣觀光景點及讚岐烏龍麵之事實，且國內報章雜誌並就讚岐烏龍麵為日本讚岐地區之特產有相關之報導，例如：88年3月民生報刊載之報導內容即指出，「香川縣讚岐地區的烏龍麵，就有如新竹米粉在台灣屹立不搖的地位」

，是於系爭商標申請註冊前，國內相關業者及消費者應可知悉讚岐為日本烏龍麵著名產地名稱，故該局認定於前揭註冊商標 87 年間申請註冊前，包括商標權人在內之我國相關消費者，已知悉「讚岐」為日本地名，且以產製「烏龍麵」聞名，從而商標權人以「讚岐」作為系爭商標，指定使用於「烏龍麵、拉麵、麵條」等麵食及經常與之相互搭配食用之粥、飯等商品，客觀上易使消費者聯想該等商品係產製於日本讚岐地區，而有致公眾誤認誤信其商品產地之虞，遂將系爭商標之註冊撤銷等語，固非無見，惟該局於前揭商標申請註冊時，未及時查明實情卻准予陳訴人註冊，且仍准其後續商標權到期之申請展延，顯見未能嫻熟相關商品資訊，致生本案陳訴疑義，自屬難辭其咎。

(四)又查，該局 99 年 11 月 29 日以第 00844819 號商標評定書為「應撤銷商標權」之處分，審酌其評定書理由五、(四)至(六)第 7 至 9 頁，亦指出申請評定人所提供之相關附件，證實讚岐為日本香川縣之古地名，且其係以產製烏龍麵而聞名，應堪認定系爭商標申請註冊前(87 年 6 月 11 日)，國內相關消費者應可獲知相關訊息及陳訴人應已知情，作為其論證之基礎，益證該局於系爭商標申請註冊時，審查不確實，率予核准陳訴人註冊，足見其當時相關資訊蒐集及資料庫建置不足，且長期不察，迨嗣後第三人對之申請評定後，始予撤銷處分。

(五)經核，經濟部智慧財產局處理陳訴人申請商標登記案時，未能嫻熟相關商品資訊，率核准本案商標註冊時間長達 10 年暨其後續商標權到期申請展延，雖嗣後撤銷其商標權於法有據，惟核其相關資訊蒐集及資料庫建置不足，致生民怨及本案陳訴疑義，自

屬難辭其咎，核有疏失，應檢討改進。

調查委員：趙榮耀

程仁宏