

序 言

訴願權為憲法第 16 條所保障之人民基本權利，人民對於行政機關所為之行政處分，如認損害其權利或利益者，得依訴願法規定提起訴願，使其權利獲得適當之救濟。

經濟部(下稱本部)主管全國經濟性行政事務，因職掌事務繁多，所主管經濟法規數量龐雜且性質不一，其所受理之訴願案件，舉凡本部所屬機關或各縣市政府因執行經濟法規，所衍生之訴願案，到具實質兩造當事人之智慧財產權訴願均包括在內。本部訴願審議委員會為提升其核心訴願審議及決定業務之品質，每年除與本部所屬機關或各縣市政府舉行業務溝通座談會，以強化行政處分之合法與正確性外；並鼓勵同仁參加各類業務相關學術性研討會或論壇，以增進專業知識；另為保障當事人程序參與權及發揮職權調查功能，視案情需要，請雙方當事人進行言詞辯論或請原處分機關到會說明；另本部訴願審議委員會亦早已建置完成網站，提供訴願決定書檢索、答客問及意見信箱等各項服務，期使民眾知悉如何行使訴願權。

又本部訴願審議委員會近年來平均每年受理訴願案件約為 1,700 件，其中商標及專利案件約占四分之三，其他經濟法規案件約占四分之一。為使外界能瞭解本部對相關案例之實務見解，自民國 95 年以來每年均檢選出該年度具代表性或原則性之案例，彙集而成「訴願案例彙編」，就教於社會大眾，並提供學術界研究及實務界處理類似案件之參考。自編印以來，深受各界喜愛與歡迎，咸認具有參考價值。

今年訴願案例彙編選錄 100 年 7 月至 101 年 6 月底止之商標法、專利法、商業登記法、電子遊戲場業管理條例、水利法、溫泉法、石油管理法、商品檢驗法、公司法、工廠管理輔導法、產業創新條例及行政程序法、行政罰法等訴願決定案例共 91 則。在商標法訴願案件中，有關商標之使用，包括申請註冊時是否因使用而取得後天識別性；或在商標註冊後是否因未使用而應予廢止，因商標法各該法條規範目的有別，審查認定有其差異性，而迭生爭議，特選錄相關案例計 14 則。在專利法訴願案件中，原處分機關對於當事人程序權之保障仍有

不足之處，如未依法通知當事人申復、未通知專利權人為舉發答辯、理由不備及網路文章之證據力等，共選錄 9 則。又其他本部所屬各機關或各縣市政府執行本部主管之經濟法規產生之訴願案件，仍發現原處分機關所作成之處分，有處分對象錯誤、原處分未載明法律依據、具體理由，或違規事實未臻明確及法規適用錯誤等瑕疵，乃選錄相關案例 10 餘則。

展望未來，新修正商標法已於 101 年 7 月 1 日施行，新修正專利法亦將於 102 年 1 月 1 日施行，因上述二項法規修正幅度甚大，本部訴願審議委員會為使同仁於初始審查相關訴願案時，即能充分瞭解該二項法規之立法意旨、條文內容及新、舊法規適用之異同處，已於本年度下半年分別成立商標法研修小組及專利法研修小組，分別就各該法規研究，提出具體個案審查時可能遭遇之問題及解決方案；又新修正之行政訴訟法業於 101 年 9 月 6 日施行，採三級二審訴訟制度，此制度依訴願人所不服之處分性質，而易其審理程序及審理機關，尚非訴願人所得清楚知悉，本部遂於各該訴願決定書附記欄均具體載明應向何法院提起行政訴訟，以使其得以順利續行行政救濟程序。本部訴願案件本即具多樣性，尤以現今民眾維護自身權益之意識高漲，訴願案件之類型及內容日趨複雜化，如何於有限審查時間中增加訴願人陳述意見或言詞辯論之機會及由具體個案審查中發現通案問題，並轉知各機關通盤檢討改進，避免爾後產生相同錯誤，仍是本部訴願審議委員會持續努力之方向。

今年為利不同讀者查閱參考，特將所選錄之訴願案件分商標法與專利法案例乙冊及其他案（經濟法規）案例乙冊列印。又本訴願案例彙編已建置於本部訴願審議委員會網站，讀者可自行上網下載參考，惟各機關參考時，請注意相關法規嗣後有無修正或廢止，且如有具體事件爭議，仍請依法處理。本彙編雖經多次篩選及校正，惟錯誤疏漏諒難避免，敬祈先進賢達惠予指正。

經濟部部長施顏祥謹誌

中華民國 101 年 10 月

目錄

一、商標法相關案例	7
案例一（商標法第 19 條—聲明不專用之審查）	9
案例二（商標法第 23 條第 1 項第 1 款—商標識別性之審查：立體商標）	14
案例三（商標法第 23 條第 1 項第 2 款—原處分理由不備）	19
案例四（商標法第 23 條第 1 項第 2 款及第 11 款—非屬指定商品性質等說明；亦無致公眾誤信誤認之虞）	23
案例五（商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段—混淆誤認之虞之認定）	29
案例六（商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段—混淆誤認之虞之認定）	38
案例七（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—據以核駁商標為適格商標）	46
案例八（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—商品類似之認定）	54
案例九（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—商品類似之認定）	62
案例一〇（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—關係企業於商標法上係為不同之權利主體；商標權人同意之認定）	73
案例一一（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—原處分機關處理不一致）	83
案例一二（商標法第 23 條第 1 項第 14 款—商標使用之認定）	89
案例一三（商標法第 23 條第 1 項第 14 款—商標使用之認定）	96
案例一四（商標法第 23 條第 1 項第 14 款—商標使用之認定）	105
案例一五（商標法第 23 條第 1 項第 14 款—知悉要件之認定）	111
案例一六（商標法第 24 條第 2 項—踐行法定通知程序有瑕疵） ..	119
案例一七（商標法第 24 條第 2 項—踐行法定通知程序有瑕疵） ..	126

案例一八（商標法第 24 條第 2 項—踐行法定通知程序有瑕疵）	135
案例一九（商標法第 51 條第 1 項—申請評定之期間）	140
案例二〇（商標法第 51 條第 3 項—惡意之審查）	147
案例二一（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	160
案例二二（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	167
案例二三（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	174
案例二四（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用證據之查證與 認定）	184
案例二五（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	198
案例二六（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	211
案例二七（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	219
案例二八（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	229
案例二九（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	237
案例三〇（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） ...	245
案例三一（商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 2 項—商標使用之認 定及正當事由之判斷）	254
案例三二（商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 4 項—商標使用之認 定；部分商品廢止註冊）	263

二、專利法相關案例..... 271

案例一（專利法第 33 條第 1 項及第 46 條第 2 項—未依職權通知分 割；未再給予申復）	273
案例二（專利法第 46 條第 2 項—未確實踐行限期申復之程序）	280

案例三（專利法第 46 條第 2 項—未確實踐行限期申復之程序） ..	287
案例四（專利法第 69 條第 1 項—未踐行通知專利權人為舉發答辯 程序之瑕疵）	296
案例五（新式樣專利優先權基礎案之認定）	307
案例六（優先權之認定）	312
案例七（原處分機關於訴願階段提出新證據）	318
案例八（證據之審查—網路文章）	328
案例九（漏未審查）	338
案例一〇（漏未審查）	349
案例一一（漏未審查）	360
案例一二（漏未審查）	368
案例一三（漏未審查）	379
案例一四（違反逐項審查原則；理由不備）	392
案例一五（理由不備）	399
案例一六（專利法第 108 條準用第 64 條第 1、2 項—更正案適用 審查基準及其是否變更實質之認定）	405
案例一七（進步性之審查）	422
案例一八（進步性之審查）	430
案例一九（進步性之審查；原處分機關於訴願階段提出新證據）	441
案例二〇（新穎性與進步性之審查）	449
案例二一（進步性之審查）	457
案例二二（新穎性與進步性之審查）	464

一、商標法相關案例

案例一（商標法第 19 條—聲明不專用之審查）

- 一、商標圖樣本身涉及其准予註冊後可主張之排他效力範圍，是就申請註冊之該商標是否符合商標法第 23 條第 1 項各款規定之要件進行實體審查前，即應先確認所審查標的（如該商標圖樣、指定使用之商品等）之範圍為何，故申請人如已聲明就申請註冊之商標圖樣中部分圖樣不專用，則原處分機關即應就該聲明不專用之部分，是否符合商標法第 19 條之規定，先予審究確認。
- 二、訴願人 99 年 10 月 12 日意見書聲明「沛力素麩醯胺胘肽」不專用。然原處分機關僅針對其中「麩醯胺胘肽」部分審認合於商標法第 19 條聲明不專用之規定，其審酌範圍顯與訴願人之聲明事項未合。
- 三、原處分機關 100 年 8 月 18 日訴願答辯時亦僅論述「麩醯胺胘肽」聲明不專用合於規定；嗣雖以補充訴願答辯，本件商標圖樣主要識別部分為「沛力素」，與據以核駁商標構成近似，訴願人欲規避近似而主張「沛力素麩醯胺胘肽」整體不專用，與商標法第 19 條規定有違等語。惟除其前後論述有不一致之情形，且訴願答辯書之性質屬機關內部公文與對外發生法律效果之行政處分明顯不同，所產生之法律效果亦有差異，尚無以訴願答辯書代替行政處分書之餘地。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 9 月 26 日
經訴字第 10006104210 號

訴願人：○○生技醫藥有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 4 月 14 日商標核駁第 330232 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 98 年 11 月 10 日以「沛力素麩醯胺胥肽」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定當時商品及服務分類表第 5 類之「麩醯胺胥肽營養補充品、麩醯胺胥肽複方營養補充品」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並聲明其圖樣中之「麩醯胺胥肽」不在專用之列，復以 99 年 10 月 12 日意見書聲明「沛力素麩醯胺胥肽」不專用。經該局審查，認本件商標圖樣「沛力素麩醯胺胥肽」中之「麩醯胺胥肽」，不具識別性，經聲明不專用，應有商標法第 19 條規定之適用；惟本件商標與據以核駁之註冊第 1215991 號「培力富沛力素」商標構成近似，復指定使用於類似之「營養補充品」等商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，以 100 年 4 月 14 日商標核駁第 330232 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標法第 19 條規定，係因商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用。再者，商標圖樣本身涉及其准予註冊後可主張之排他效力範圍，是就申請註冊之該商標是否符合商標法第 23 條第 1 項各款規定之要件進行實體審查前，即應先確認所審查標的（如該商標圖樣、指定使用之商品等）之範圍為何，故申請人如已聲明就申請註冊之商標圖樣中部分圖樣不專用，則原處分機關即應就該聲明不專用之部分，是否符合商標法第 19 條之規定，先予審究確認，合先敘明。
- 二、原處分機關係認本件訴願人申請註冊之「沛力素麩醯胺胥肽」，商標圖樣上之中文「麩醯胺胥肽」，不具識別性，經訴願人聲明不專用，應有商標法第 19 條規定

之適用，惟商標構成近似與否，仍應以其整體圖樣為準。而本件商標與據以核駁之註冊第 1215991 號「培力富沛力素」商標構成近似，復指定使用於類似之「營養補充品」等商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，本件商標自不得註冊。

三、訴願人訴稱：

- (一) 本件商標係由八個修飾過之字體組成，其中「力」字設計展現趣味動態；據以核駁商標則係複合字詞，二者商標圖樣迥異，應無致消費者產生混淆誤認之虞。
- (二) 據以核駁商標圖樣中之「沛力素」有充沛活力之意，屬於營養補充品之暗示說明文字，其識別性相對弱勢，原處分機關應整體觀察比對，不宜將其割裂再與訴願人之商標圖樣比對。
- (三) 本件商標指定使用之「麩醯胺胍肽營養補充品、麩醯胺胍肽複方營養補充品」商品，屬於專業性商品，消費者多為專業人士，於購買時會施以較高之注意，對商品差異較能區辨，不致產生混淆誤認之虞。
- (四) 訴願人曾於 99 年 9 月 3 日去函原處分機關且聲明商標圖樣中之「沛力素麩醯胺胍肽」不得單獨主張專用權，並於同年 10 月 12 日意見書檢附訴願人商標實際使用態樣，從整體觀察比對，二者商標不致使相關消費者產生混淆。

四、本部查：

- (一) 訴願人於 98 年 11 月 10 日向原處分機關提出本件「沛力素麩醯胺胍肽」商標註冊申請，同時表明商標圖樣中之「麩醯胺胍肽」不在專用之列。原處分機關以 99 年 9 月 13 日 (99) 慧商 0209 字第 0990705600 號核駁理由先行通知書，以本件商標與據以核駁之註冊第 1215991 號「培力富沛力素」商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，請訴願人檢送經該據以核駁商標之商標權人同意申請之證明文件，並聲明圖樣

中之「麩醯胺胍肽」不在專用之列。訴願人旋以 99 年 10 月 12 日意見書聲明「沛力素麩醯胺胍肽」不專用。然原處分機關未針對訴願人主張「沛力素麩醯胺胍肽」聲明不專用予以審究，僅針對其中「麩醯胺胍肽」部分審認合於商標法第 19 條聲明不專用之規定，其審酌範圍顯與訴願人之聲明事項未合。

(二) 另原處分機關 100 年 8 月 18 日訴願答辯時亦僅論述「麩醯胺胍肽」聲明不專用合於規定；嗣雖以 100 年 8 月 25 日 (100) 智商 00496 字第 10080384940 號函補充訴願答辯，謂本件商標圖樣主要識別部分為「沛力素」，與據以核駁商標構成近似，訴願人欲規避近似而主張「沛力素麩醯胺胍肽」整體不專用，與商標法第 19 條規定有違等語。惟除其前後論述有不一致之情形，且訴願答辯書之性質屬機關內部公文與對外發生法律效果之行政處分明顯不同，所產生之法律效果亦有差異，尚無以訴願答辯書代替行政處分書之餘地。

(三) 從而，原處分機關就訴願人聲明本件商標不專用部分之審酌範圍，既有前述疑義，則其所為實體審查作成之本件核駁處分，自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關針對訴願人所主張商標聲明不專用部分，依法先為准否之表示，於收受本訴願決定書後 3 個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣

沛力素麩醯胺胜肽

據以核駁商標圖樣

培力富沛力素

案例二（商標法第 23 條第 1 項第 1 款—商標識別性之審查：立體商標）

- 一、當立體形狀為商品本身之形狀或商品包裝容器之形狀時，因商品本身之形狀或商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依消費者之認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，而非區別商品來源之標識。
- 二、本件訴願人申請註冊之「RED DISK TRADE DRESS」立體商標圖樣，依其立體商標註冊申請書「五、商標圖樣描述」係記載，「……係由商品之立體構成，即：一圓盤具有鋸齒狀及由圓盤中央升起之截頭圓錐體，圓盤整體可見部份係為紅色……」，而依本件商標主要立體圖所示，其係有一雙同心圓紅色盤面，其中外圓上有 2 小凸圓柱體，內圓則有數片凹凸扇葉設計；卷附本件商標商品，可知雙同心圓盤係裝設於運動器具之中心位置，且由於該圓盤之體積不小，相關消費者極易產生其係該商品不可或缺之立體碟型外罩，或為達到美觀目的所為之獨特造型設計之認知，則訴願人以之為商標，指定使用於手動運動器具等商品，顯為其指定商品組合後之外觀形狀，應不具識別性。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 10 月 26 日
經訴字第 10006105110 號

訴願人：美商○○品質有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 7 月 12 日商標核駁第 331759 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
訴願駁回。
事 實

緣訴願人前於 98 年 12 月 2 日以「RED DISK TRADE DRESS」立體商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 28 類之「手動運動器具、運動裝置、腹部運動機、人工操作運動器具、遊戲器具、遊戲用大型電動遊戲設備」商品（100 年 4 月 18 日將「運動裝置」商品更正為「運動器具」），向原處分機關智慧財產局申請註冊，並以 98 年 6 月 3 日申請之美國第 77/750,992 號案主張優先權。案經該局審查，認本件立體商標整體為其指定之前揭商品本身形狀外觀、功能設計或裝飾形狀，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別；復訴願人未檢具證據資料，自無法證明本件商標業已取得後天識別性，以 100 年 7 月 12 日商標核駁第 331759 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第 5 條所規定，亦即商標圖樣必需具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者」，同法第 23 條第 1 項第 1 款後有明文。而「…有不符第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」復為同法第 23 條第 4 項所規定。也就是說，未具有先天識別性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。
- 二、本件「RED DISK TRADE DRESS」商標註冊申請案，經原處分機關審查略以：本件立體商標整體為其指定之手動運動器具等商品本身形狀外觀、功能設計或裝飾

形狀，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別；復訴願人未檢具證據資料，自無法證明本件商標業已取得後天識別性，乃為本件商標應予核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：本件商標之圓盤並非為其指定之運動器材等商品之主軸或必要主體之部分，訴願人係因該圓盤具特殊造型，乃將之嵌入本體支架中，進而與他人商品作區隔，故本件商標應具識別性。又本件商標之優先權基礎案業取得美國註冊第 3816552 號商標，益證本件商標確具識別性，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 訴願人於訴願階段就原處分機關審認其未檢具證據資料，無法證明本件商標業已取得後天識別性一節，未予爭執，合先敘明。
- (二) 按以立體形狀申請商標之註冊如同平面圖樣之申請註冊一樣皆須具有識別性，始能獲准註冊。然與平面商標相較，立體形狀欲取得識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身之形狀或商品包裝容器之形狀時，因商品本身之形狀或商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依消費者之認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，而非區別商品來源之標識。又商品形狀如果是相關商品市場上普通的形狀，沒有特殊性，則該商品形狀與商品具不可分性，為商品的本質，很難與商品本身概念相分離，一般不會認為其具有區別商品來源的作用，因此，不具有商標識別性（參照本部 93 年 6 月 10 日經授智字第 0932003 0610 號令訂定發布之「立體、顏色及聲音商標審查基準」2.4 立體商標識別性之判斷）。
- (三) 經查，本件訴願人申請註冊之「RED DISK TRADE DRESS」立體商標圖樣，依其於本件立體商標註冊申請書「五、商標圖樣描述」係記載，「……係由商品之立體構成，即：一圓盤具有鋸齒狀及由圓盤中央升起

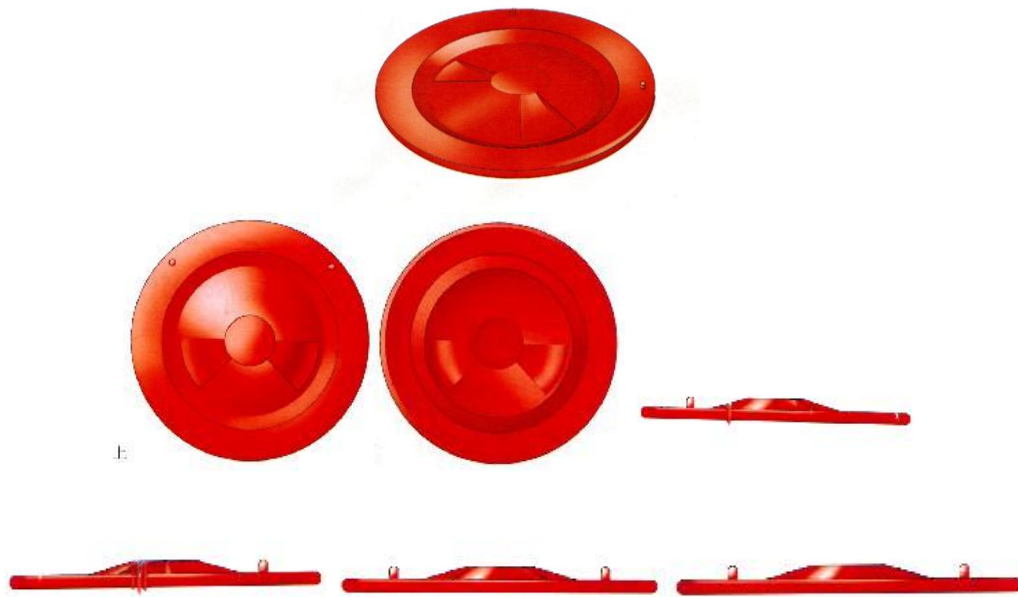
之截頭圓錐體，圓盤整體可見部份係為紅色……」，而依本件商標主要立體圖所示，其係有一雙同心圓紅色盤面，其中外圓上有 2 小凸圓柱體，內圓則有數片凹凸扇葉設計；又依卷附本件商標商品（運動器具）照片（原處分卷第 30 頁及 32 頁），可知雙同心圓盤係裝設於運動器具之中心位置，且由於該圓盤之體積不小，相關消費者極易產生其係該商品不可或缺之立體碟型外罩，或為達到美觀目的所為之獨特造型設計之認知，則訴願人以之為商標，指定使用於「手動運動器具、運動器具、腹部運動機、人工操作運動器具、遊戲器具、遊戲用大型電動遊戲設備」商品，顯為其指定商品組合後之外觀形狀，自不足以使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性。

（四）綜上所述，本件訴願人申請註冊之「RED DISK TRADE DRESS」商標違反首揭商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定，應不准註冊。從而，原處分機關所為應予核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

（五）至訴願人訴稱本件商標業取得美國註冊第 3816552 號商標（參見訴願附件一），足證本件商標確具識別性一節。經查，商標具有屬地性，各國國情及市場交易習慣不同，且商標法制及審查基準仍有差異，自難以在他國已獲准註冊執為本件商標應准註冊之有利論據，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣



案例三（商標法第 23 條第 1 項第 2 款—原處分理由不備）

- 一、商標是否具說明性，其判斷標準係就商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，依一般社會通念，如為商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，惟其說明的表示需直接而明顯，若非直接明顯而僅係隱含譬喻或自我標榜者，則不屬之。
- 二、外文「MONOPOLY」固有「獨佔、專賣、壟斷」之意，而電視等大眾傳播媒體因具有無遠弗屆之強大滲透力，對於新聞及言論自由所造成之媒體壟斷（Media Monopoly）現象亦常為人所垢病，惟外文「MONOPOLY」僅為一種市場現象之描述，各種商品或服務均有可能因市場獨佔或商品專賣而產生「壟斷」現象，「MONOPOLY」並非特定專門用以指稱「電視播送」之壟斷，且現今無線、有線電視電台數量眾多，電視公司亦非屬獨佔事業，因此，依一般社會通念，「MONOPOLY」是否為「電視播送」服務具有壟斷性質之直接明顯說明，不無疑義。況原處分機關僅泛稱「MONOPOLY」指定使用於「電視播送」服務，有「壟斷電視媒體」之意，為所指定服務之說明。但對於「MONOPOLY」究竟是在說明「電視播送」服務之內容、性質、品質、功用或其他說明，以及如何構成該項說明，並未敘明，實無法讓人瞭解「MONOPOLY」究竟有何種說明之意，亦有理由不備之違誤。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 11 月 28 日
經訴字第 10006106230 號

訴願人：美商 ○○○○ 公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 8 月 29 日商標核駁第 332403 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

訴願人前於 99 年 7 月 19 日以「MONOPOLY」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 38 類之電視播送服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣上之「MONOPOLY」為「壟斷」之意，指定使用於「電視播送」服務，有「壟斷電視媒體」之意，為所指定服務之說明，應不准註冊，以 100 年 8 月 29 日商標核駁第 332403 號審定書為予以核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」不得申請註冊，固為商標法第 23 條第 1 項第 2 款所規定。而商標是否具有說明性，其判斷標準係就商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，依一般社會通念，如為商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，惟其說明的表示需直接而明顯，若非直接明顯而僅係隱含譬喻或自我標榜者，則不屬之（參見 94 年 5 月原處分機關編印之「商標法逐條釋義」）。
- 二、本件原處分機關認訴願人申請註冊之「MONOPOLY」商標圖樣上之外文「MONOPOLY」為「壟斷」之意，指定使用於「電視播送」服務，有「壟斷電視媒體」之意，為所指定服務之說明，應不准註冊，乃為核駁之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱本件「MONOPOLY」商標具識別性，並非競爭同業會選擇用以說明商品或服務特徵之標識，應准予註冊。又訴願人公司成立於西元 1923 年，是美國一家大型遊戲公司，也是全球第二大玩具生產商，更是世界上最大的棋盤遊戲製造商，「MONOPOLY」（地產大亨）即為訴願人所生產而最受歡迎的棋盤遊戲，並以之作為商標於美國取得多件商標註冊證，經長期廣泛使用於棋盤遊戲，在交易上已成為訴願人商

品之識別標識，為一著名商標，消費者看到本件「MONOPOLY」商標，即會聯想到訴願人之「地產大亨」棋盤遊戲，依商標法第 23 條第 4 項之規定，亦應准予註冊云云，請求撤銷原處分。

四、本部查：

(一)本件訴願人申請註冊之「MONOPOLY」商標圖樣係由單純之印刷體外文「MONOPOLY」所構成，原處分機關認該外文「MONOPOLY」為「壟斷」之意，指定使用於「電視播送」服務，有「壟斷電視媒體」之意，為所指定服務之說明。查外文「MONOPOLY」固有「獨佔、專賣、壟斷」之意，而電視等大眾傳播媒體因具有無遠弗屆之強大滲透力，對於新聞及言論自由所造成之媒體壟斷（Media Monopoly）現象亦常為人所垢病，惟外文「MONOPOLY」僅為一種市場現象之描述，各種商品或服務均有可能因市場獨佔或商品專賣而產生「壟斷」現象，「MONOPOLY」並非特定專門用以指稱「電視播送」之壟斷，且現今無線、有線電視電台數量眾多，電視公司亦非屬獨佔事業，因此，依一般社會通念，「MONOPOLY」是否為「電視播送」服務具有壟斷性質之直接明顯說明，不無疑義。況原處分機關僅泛稱「MONOPOLY」指定使用於「電視播送」服務，有「壟斷電視媒體」之意，為所指定服務之說明。但對於「MONOPOLY」究竟是在說明「電視播送」服務之內容、性質、品質、功用或其他說明，以及如何構成該項說明，並未敘明，實無法讓人瞭解「MONOPOLY」究竟有何種說明之意，亦有理由不備之違誤。

(二)次查，訴願人於 99 年 7 月 19 日（與本件商標申請註冊日同一日）另案以相同之外文「MONOPOLY」作為商標圖樣申請註冊，指定使用於「廣播、電視節目及電影片之製作及發行、…」等服務，業經原處分機關於 100 年 6 月 16 日核准註冊為第 1462026 號商標，該商標所指定使用之「廣播、電視節目及電影片之製作及發

行」等服務，與本件商標指定使用之「電視播送」服務，均屬於電視、廣播等大眾傳播媒體服務，二者性質極為類似，且於原處分機關所編「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」中亦將「電視播送、電台廣播」歸類於第 38 類之 3802 組群，係屬同一類似組群，是原處分機關於該案並未認「MONOPOLY」係屬「廣播、電視節目及電影片之製作及發行」服務之說明而核准其註冊，卻於本案認「MONOPOLY」為「電視播送」服務之說明，而為核駁之處分，原處分機關是否有前後審查不一致之情形，亦有併予斟酌之必要。

(三)綜上所述，「MONOPOLY」是否為「電視播送」服務之直接明顯說明，不無疑義；且原處分機關並未充分說明該外文「MONOPOLY」究竟係屬「電視播送」服務何種型態之說明，以及如何構成該項說明，亦有理由不備之處；況該外文已另案核准註冊，指定使用於「廣播、電視節目及電影片之製作及發行」等與本案類似之服務，原處分機關有前後審查不一致之嫌。爰將原處分撤銷，由原處分機關就前揭各疑點通盤審酌後，於收受本訴願決定 3 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣

MONOPOLY

案例四(商標法第 23 條第 1 項第 2 款及第 11 款—非屬指定商品性質等說明；亦無致公眾誤信誤認之虞)

一、商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定部分：

為確認本件商標中之中文「金湖春」是否為水果楊梅之品種名稱，及金湖春是否涉及植物、種子等商品之性質、品質、產地或其他有關之說明。經本部函詢該等商品之主管機關及青果商業公會，農委會函復稱「國內植物品種權申請案並無『金湖春』之品種名稱」，台灣省青果商業公會則表示「經多方查問，都不知『金湖春』為何物，連台灣青果合作社也沒有聽過這種東西…」等語。是以，依前揭農委會及台灣省青果商業公會之專業意見，應可認定「金湖春」並非楊梅既有之品種名稱，故其指定使用於「植物、種子」商品，依一般社會通念，即難認屬該商品之性質、品質、功用、產地或其他有關之說明。

二、商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定部分：

(一) 姑不論「金湖春」是否為楊梅之品種名稱，楊梅本身雖屬水果之一，然學理分類上係屬植物界之被子植物門，亦為開花植物之一種，自非無產出花朵並以之為商品銷售之可能；原處分對於本件商標指定使用於「植物、種子」商品部分，係以商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定為核駁之處分，對於本件商標指定使用於「花卉」商品部分卻係以商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定予以核駁，亦未論述該等描述有何非屬事實之處，其核駁理由本身已顯有所矛盾。

(二) 況且，本件商標之「金湖春」既非楊梅既有之品種名稱，自非屬其指定使用「花卉」商品性質、品質或產地等有關之說明或描述，當無致公眾誤認誤信之虞。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 2 月 21 日
經訴字第 10106101350 號

訴願人：張○○君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 9 月 30 日商標核駁第 333201 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

訴願人前於 99 年 10 月 14 日以「金湖春」商標指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 31 類之「植物、花卉、種子」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，認本件商標圖樣上之「金湖春」為水果楊梅的品種名稱，指定使用於「植物、種子」商品，為所指定商品性質之說明，指定使用於非水果之「花卉」商品，則有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，有商標法第 23 條第 1 項第 2 款及第 11 款規定之適用，應不准註冊，以 100 年 9 月 30 日商標核駁第 333201 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」或「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，為商標法第 23 條第 1 項第 2 款及第 11 款所明定。
- 二、原處分機關係認，本件訴願人申請註冊之「金湖春」商標圖樣上之「金湖春」，經查詢網路資料，為水果楊梅的品種名稱，指定使用於「植物、種子」商品，為所指定商品性質之說明，指定使用於非水果之「花卉」商品，則有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，自有首揭商標法第 23 條第 1 項第 2 款及第 11 款

規定之適用，應不准註冊，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱本件商標圖樣之中文「金湖春」係訴願人之父親張○維（唯）君取戶籍桃園縣觀音鄉「金湖村」諧音所創用之名稱，其種植楊梅長達 30 年，而金湖春品種之楊梅更係其花 10 年時間研究嫁接出來之結晶。原處分所據之網路資料即為記者於桃園縣觀音鄉對訴願人之父親所作之採訪報導（如訴願附件 3），本件商標指定使用於植物、花卉、種子商品非業者慣用名稱，並經訴願人之父親同意使用行銷（如訴願附件 4），應無首揭商標法規定之適用等云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

（一）有關商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定部分：

1、本件訴願人申請註冊之「金湖春」商標，其圖樣係由單純未經設計之中文「金湖春」所構成。原處分機關係認「金湖春」經查詢網路資料，係為水果楊梅之品種名稱，指定使用於「植物、種子」商品，為所指定商品性質之說明，乃依商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定，就本件商標指定使用於前揭商品部分為核駁之處分。經查，本件原處分卷附資料，包括 99 年 5 月 20 日標題為「研發果醬醋提升楊梅附加價值」之網路媒體報導，及於 100 年 11 月 25 日列印之露天拍賣網站所銷售之「(小女孩園丁) — 金湖春東奎楊梅 (接枝不織布)」商品拍賣網頁；其中 99 年 5 月 20 日之報導中固載述「在觀音鄉一處休閒果園的業者，以種植楊梅 30 年的經驗，栽種出新品種的果實，還研發出楊梅果醬醋等產品……」；露天拍賣網頁之賣家則係於「問與答」中稱「金湖春是大果甜楊梅的其中一種品種」等語。惟查，前開媒體報導內容所指之「金湖春」究係楊梅既有之品種名稱，抑或如訴願人所稱係經該文中所提及之農民，即其父親改良後自創之商品名稱，實未臻明確，此外亦無其他具公信力之佐證資料。

又經本部於網際網路以「金湖春」搜詢，亦僅查得「桃園園藝金湖岸樹梅種果」之網站或「TBC南桃園」於99年5月19日之媒體報導等少數與金湖春有關之資訊，且所指摘之內容亦與前述99年5月20之媒體報導大致相同。是僅憑前開少數之網頁資料，是否足認「金湖春」即為水果楊梅之品種名稱，實有疑義。

- 2、為確認「金湖春」是否為水果楊梅之品種名稱，及金湖春是否涉及植物、種子等商品之性質、品質、產地或其他有關之說明，經本部以100年12月9日經訴字第10006082970號函請行政院農業委員會（下稱農委會）及台灣省青果商業同業公會聯合會（下稱台灣省青果商業公會）提供專業意見。案據農委會函復稱「國內植物品種權申請案並無『金湖春』之品種名稱」，台灣省青果商業公會則表示「經多方查問，都不知『金湖春』為何物，連台灣青果合作社也沒有聽過這種東西…」等語。是以，依前揭農委會及台灣省青果商業公會之專業意見，應可認定「金湖春」並非楊梅既有之品種名稱，故其指定使用於「植物、種子」商品，依一般社會通念，即難認屬該商品之性質、品質、功用、產地或其他有關之說明，自無商標法第23條第1項第2款之適用。

（二）有關商標法第23條第1項第11款規定部分：

按本款之適用係指該商標本身若為其指定使用商品或服務性質、品質或產地等有關之說明或描述，然該等描述非屬事實，致使人誤認誤信其所表彰商品之性質、品質或產地而言；其規範目的在避免消費者對該商標所表彰商品之性質、品質或產地發生誤認誤信之情事。本件原處分機關係認「金湖春」為水果楊梅之品種名稱，指定使用於非屬水果之「花卉」商品，有使一般消費者對其表彰商品之性質

發生誤認誤信之虞，乃依商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定，就本件商標指定使用於花卉商品部分為核駁之處分。惟查，姑不論「金湖春」是否為楊梅之品種名稱，楊梅本身雖屬水果之一，然學理分類上係屬植物界之被子植物門，亦為開花植物之一種，自非無產出花朵並以之為商品銷售之可能；原處分對於本件商標指定使用於「植物、種子」商品部分，係以商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定為核駁之處分，對於本件商標指定使用於「花卉」商品部分卻係以商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定予以核駁，亦未論述該等描述有何非屬事實之處，其核駁理由本身已顯有所矛盾。況且「金湖春」既非楊梅既有之品種名稱，已詳如前述，本件商標自非屬其指定使用「花卉」商品性質、品質或產地等有關之說明或描述，當無致公眾誤認誤信之虞，亦無商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用。

- (三) 綜上所述，本件商標既非表示其指定使用於「植物、種子」商品之形狀、品質、功用或其他有關之說明；指定使用於「花卉」商品亦無致公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，原處分機關依商標法第 23 條第 1 項第 2 款及第 11 款規定所為核駁之處分，顯有違誤，訴願人執此指摘，尚非無據。爰將原處分撤銷，責由原處分機關就本件商標之註冊是否尚有其他不准註冊之事由重行審查，並於收受本件訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

五、據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣

金湖春

案例五（商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段－混淆誤認之虞之認定）

- 一、按「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章所表彰之商品或服務與著名商標權人間產生聯想，而使相關公眾對其所表彰之商品或服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。
- 二、系爭註冊第 1395355 號「Chapeau Rouge 及圖」商標與據以異議之「紅帽子」、「赤い帽子」、「紅帽子圖」、「少女戴高帽圖形」等商標相較，均有觀念、外觀相同且易為一般消費者稱呼之中文「紅帽子」、日文「赤い帽子」或「紅帽子圖」，於異時異地隔離通體觀察或連貫唱呼之際，極易使人產生同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。
- 三、依據以異議諸商標註冊資料、據以異議諸商標商品型錄、蘋果日報影本、「新娘物語」雜誌廣告頁及代理商新順益國際企業有限公司網頁資料，堪認據以異議等商標所表彰之餅乾等商品之信譽於系爭商標申請註冊前，已為國內相關事業或消費者所普遍知悉而臻著名。至於訴願人所檢附土地租賃契約及餐廳外觀照片並未見系爭商標。是以，據以異議諸商標應較系爭商標為相關消費者所熟悉，而應給予較大之保護。
- 四、又據以異議等商標除與其實際使用之餅乾等商品間無關外，復因該等圖樣為日本知名童話家深澤邦朗君所繪製，具高度獨創性，而具高度識別性。且關係人業將據以異議商標使用於酒類商品，而有多角化經營情事。另關係人與訴願人之前手寶如意食品有限公司於 92 年即簽訂據以異議商標使用契約書，故寶如意食品有限公司已得知據以異議商標之存在，其後以系爭商標申請註冊，自非屬善意。
- 五、衡酌前揭因素及系爭商標指定使用之備辦雞尾酒會、餐廳等服務所提供之飲食商品通常包括據以異議諸商標使用之餅乾等商品，二者商品在功能、用途及消費族群等因素上具有關聯之處等因素，系爭商標客觀上有使相關公眾產生混淆誤認之虞。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 8 月 16 日

訴願人：鄭蔡○○君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 4 月 29 日中台異字第 990239 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人之前手寶如意食品有限公司前於 98 年 5 月 11 日以「Chapeau Rouge 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 43 類之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、咖啡館、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、代預訂餐廳、點心吧、伙食包辦、餐廳、提供餐飲服務、汽車旅館、供膳宿旅館、旅館預約、民宿、提供膳宿處、會場出租」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1395355 號商標後，旋於 99 年 1 月 21 日申准將系爭商標移轉登記予訴願人。嗣關係人○○○股份有限公司於 99 年 3 月 24 日以系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款規定，對之提起異議，訴願人復在 100 年 2 月 14 日申准將系爭商標所指定服務減縮為「飲食店、小吃店、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、代預訂餐廳、點心吧、伙食包辦、餐廳、提供餐飲服務、汽車旅館、旅館預約、民宿、提供膳宿處、會場出租」服務。案經原處分機關審查，認系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，以 100 年 4 月 29 日中台異字第 990239 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「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，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文所明定。而所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章所表彰之商品或服務與著名商標權人間產生聯想，而使相關公眾對其所表彰之商品或服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。

二、本件系爭註冊第 1395355 號「Chapeau Rouge 及圖」商標異議事件，原處分機關係為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，其理由略以：

- (一) 系爭商標與關係人據以異議之「紅帽子」、「赤い帽子」、「少女戴高帽圖形」等商標相較，均有意義為「紅帽子」之文字，及構圖極為相似之紅色帽子圖形，其予人之寓目印象、觀念及讀音均相彷彿，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。
- (二) 由關係人所檢附之證據資料，可知關係人之關係企業日商 TIVOLINA 股份有限公司係日本國內市場占有率極大之餅乾禮品公司，其所生產之 7 種風味餅乾包裝盒上均繪有一由知名童話家深澤邦朗君所執筆之戴著圓圓高帽之少女畫像，其予消費者深刻印象。又據以異議諸商標早於 89 年即在我國獲准註冊為第 926698 號、第 1059096 號等多件商標。此外，日商 TIVOLINA 股份有限公司自 74 年起即將據以異議諸商標商品引進台灣地區銷售，84 年起改由關係人負責進口，並與新順益國際企業有限公司等 4 家代理商共同行銷。又代理商新順益國際企業有限公司在 95 年至 98 年間並在「新娘物語」雜誌刊登廣告及架設網站行銷據以異議諸商標商品，堪認據以異議諸商標所表彰之餅乾等商品之信譽於系爭商標 98 年 5 月 11 日申請註冊時，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度。
- (三) 又據以異議諸商標與其註冊所指定或實際使用之飲料、糖果或喜餅禮盒間，不具關聯性，且因少女戴高

帽圖形係日本知名童話家深澤邦朗君所繪畫，具有高度獨創性，復經關係人長期廣泛使用，已予消費者印象深刻，商標識別性強。

- (四) 關係人將據以異議諸商標指定使用於飲料、糖果、餅乾、酒等商品，已如前述。又關係人及其關係企業有將據以異議諸商標使用於酒類商品之事實，故關係人有多角化經營之情形。
- (五) 據以異議諸商標業經關係人長期廣泛使用，已為一著名商標，已如前述。至系爭商標之使用情形，則因訴願人未提出相關使用事證而無法審認。是據以異議諸商標應係消費者所較熟悉者，應予較大之保護。
- (六) 訴願人之前手寶如意食品有限公司在 92 年間即因與關係人簽訂商標使用承諾合約而知悉據以異議諸商標之存在，其後在未經關係人或其關係企業之同意下，以構圖意匠相彷彿之系爭商標申請註冊，自難謂屬善意。
- (七) 綜上所述，本件考量兩造商標近似程度、據以異議諸商標為著名商標，並具高度識別性、相關消費者熟悉程度、關係人多角化經營情形、系爭商標之註冊申請是否善意等因素，復系爭商標指定使用之「飲食店、小吃店、飯店、自助餐廳……」等服務，其內容亦與據以異議諸商標使用之糕餅類商品間具關聯性，一般消費者實極有可能誤認兩造商標之商品或服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，系爭商標自不得註冊，乃為其註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標與據以異議之「紅帽子」、「赤い帽子」及「少女戴高帽圖形」等商標相較，二者之外觀、所傳達觀念均不同，自非屬構成近似之商標。又中文「紅帽子」或紅色帽子及高帽圖形均屬習見事物，故其識別性低。

- (二) 二造商標所分別表彰之餅乾商品及餐廳服務，其性質差異極大，自不具類似關係。再者，案外人日商 TIVOLINA 公司所進口之餅乾商品係以喜餅 LV 高帽子自居，故據以異議商標之著名部分僅及於餅乾商品，且與系爭商標所指定料理服務所強調之原創精神有極大差異。此外，據以異議諸商標並無使用於酒類商品之事實，故訴願人並無多角化經營情事。
- (三) 訴願人業已投注資金經營餐廳服務，且該服務所提供之商品係以臺灣食材為主之現炒料理，而據以異議諸商標所使用之喜餅商品始為相關消費者所熟悉，故二者應無致相關消費者產生混淆誤認之虞。
- (四) 另訴願人係因善意自前手寶如意食品有限公司受讓系爭商標，且系爭商標所指定服務亦與據以異議諸商標所指定或實際使用商品間，不具類似關係，顯見訴願人之前手並無攀附據以異議諸商標知名度而申請註冊系爭商標情事。
- (五) 綜上所述，系爭商標應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 系爭註冊第 1395355 號「Chapeau Rouge 及圖」商標圖樣係由一紅色圓形帽子及下置草寫體外文「Chapeau Rouge」所聯合組成，其中外文「Chapeau Rouge」有「紅帽子」之意；據以異議之「紅帽子」、「赤い帽子」、「紅帽子圖」、「少女戴高帽圖形」等商標（參見關係人異議理由及所檢附之證據資料）或係由單純中文「紅帽子」、或中、日文之「赤い帽子」，或由一紅帽子圖、戴紅高帽少女圖形所構成，二者相較，均有觀念、外觀相同且易為一般消費者稱呼之中文「紅帽子」、日文「赤い帽子」或「紅帽子圖」，於異時異地隔離通體觀察或連貫唱呼之際，極易使人產生同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。
- (二) 復查，案外人日商 TIVOLINA 股份有限公司係日本國

內餅乾禮品市佔率最大之公司，其所生產之 16 款手工小餅乾包裝盒上均有一由日本知名童話家深澤邦朗君所繪之高帽子的少女左側畫像，且由於深澤邦朗君之作品充滿童畫般的夢幻氣息，故其所創作之高帽子的少女左側畫像亦深深刻劃於購買據以諸商標商品之消費者心中。又據以異議之「赤い帽子」商標於西元 2000 年及 2005 年即在日本與韓國獲准註冊。而關係人○○○股份有限公司係案外人日商 TIVOLINA 股份有限公司在臺灣設立之公司，且自 91 年起即將標示有據以異議諸商標商品（餅乾禮盒）輸入至我國市場，並與「林振源有限公司」、「新順益國際企業有限公司」、「鴻德貿易有限公司」、「永雀股份有限公司」等 4 家代理商共同行銷。又關係人及「新順益國際企業有限公司」等 4 家代理商為維護消費者權益及自身商譽，特於 94 年 1 月 22 日蘋果日報刊登聲明啟示（原處分卷第 154 頁及第 155 頁），呼籲消費者勿購買不肖業者所宣稱屬據以異議商標商品姊妹品之餅乾商品。此外，代理商新順益國際企業有限公司為行銷據以異議諸商標商品，在 95 年至 98 年間亦密集在「新娘物語」雜誌刊登廣告，或在其公司網頁上介紹據以異議諸商標商品之沿革、特色及經營理念等，凡此有關係人所檢送據以異議諸商標註冊資料、案外人日商 TIVOLINA 股份有限公司與○○○股份有限公司進出口相關資料、據以異議諸商標商品型錄、實物照片、蘋果日報影本、「新娘物語」雜誌廣告頁及代理商新順益國際企業有限公司網頁資料附卷可稽，堪認據以異議之「紅帽子」、「赤い帽子」、「少女戴高帽圖形」等商標所表彰之餅乾等商品之信譽於系爭商標 98 年 5 月 11 日申請註冊前，即因關係人及其代理商於國內長期行銷，已為國內相關事業或消費者所普遍知悉而臻著名。此亦為訴願人所不爭執。

（三）又據以異議之「紅帽子」、「赤い帽子」、「紅帽子圖」、

「少女戴高帽圖形」等商標除與其實際使用之餅乾等商品間無關外，復因該等圖樣為日本知名童話家深澤邦朗君所繪製，具高度獨創性，故據以異議諸商標具高度識別性。

- (四) 另據以異議之「紅帽子」、「少女戴高帽圖形」等商標自 89 年起即陸續經關係人取得我國註冊第 926698 號（指定使用於茶葉等商品）、第 1059096 號（指定使用於葡萄酒、蜂蜜酒等商品）及第 1112537 號（指定使用於清酒、水果酒等商品）商標。復由關係人與訴願人之前手寶如意食品有限公司於 92 年 10 月 17 日簽訂之商標使用許諾契約書（TRADEMARK LICENSE AGREEMENT；關係人 99 年 3 月 24 日異議申請書附件十；原處分卷第 211 頁及第 218 頁）「1. 權利的授予、地區以及期間」段已提及關係人授權訴願人之前手寶如意食品有限公司使用據以異議商標於涼酒商品，及寶如意食品有限公司之負責人吳○欽君 95 年 12 月 5 日致案外人日商 TIVOLINA 股份有限公司傳真函（關係人 99 年 8 月 20 日商標異議補充理由書附件十五；原處分卷第 291 頁）所述之「蜂蜜酒商品在臺灣製造、使用紅帽子 LOGO 時，會向貴公司請示報告。今年製造的是清酒，明年春天才會製造蜂蜜酒」等節，可知關係人業將據以異議商標使用於酒類商品，而有多角化經營情事。
- (五) 據以異議諸商標業經關係人長期廣泛使用，已屬著名商標，已如前述；至於訴願人所檢附土地租賃契約影本及餐廳外觀照片（參見訴願附件 1）上並未見系爭商標，相關消費者並無法從該等證據資料知悉系爭商標。是以，據以異議諸商標應較系爭商標為相關消費者所熟悉，而應給予較大之保護。
- (六) 另關係人與訴願人之前手寶如意食品有限公司於 92 年 10 月 17 日即簽訂據以異議商標使用契約書，故寶如意食品有限公司於 98 年 5 月 11 日前即已得知據以

異議商標之存在，其後在未經關係人及案外人日商 TIVOLINA 股份有限公司之同意下，以與據以異議諸商標觀念或構圖意匠極相彷彿之系爭商標申請註冊，自非屬善意。

- (七) 本件衡酌兩造商標近似程度不低；據以異議諸商標屬著名商標，並具高識別性，且較為相關消費者所熟悉；關係人已將據以異議諸商標使用於酒類商品上，而有多角化經營情事；及系爭商標指定使用之備辦雞尾酒會、餐廳等服務所提供之飲食商品通常包括據以異議諸商標使用之餅乾等商品，且二者商品在功能、用途及消費族群等因素上具有關聯之處，及訴願人非基於善意申請系爭商標之註冊等因素，系爭商標之申請註冊，客觀上自有使相關公眾誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者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，而產生混淆誤認之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定，系爭商標自不得註冊。
- (八) 綜上所述，原處分機關以系爭商標之註冊有違首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定，所為其註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

五、據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



據以異議諸商標圖樣

紅 帽 子 赤い帽子



案例六（商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段－混淆誤認之虞之認定）

衡酌據以異議之「大正」、「大正製藥」等商標業經廣泛使用於西藥及飲品相關商品而臻著名；據以異議諸商標之後天識別性高，他人稍加攀附，即有可能造成相關公眾之混淆誤認；兩造商標相同或構成近似，且近似程度不低；據以異議諸商標為我國消費者所較為熟悉者而應給予較大之保護等因素，並考量據以異議之「大正」系列商標除知名於西藥及相關商品外，關係人亦將之使用於果汁、雞精、咖啡、化妝品、牙刷、膳食纖維飲品等日常生活用品而有多角化經營之情事，且該等商品，與系爭商標指定使用之「豆粉；魚粉；脫脂糠；動物飼料；家畜飼料；家禽飼料；混合飼料；輔助飼料；完全飼料；水產稚苗飼料；水產用飼料；家畜用鹽；寵物用食品；動物用酵母；飼料用米製粉；動物用飼養劑；動物食用蛋白質；飼料用魚粉；果渣」商品相較，依一般社會通念，後者豆粉、魚粉、動物用酵母、米製粉、食用蛋白質等商品之成分、原料多屬前者經營藥品、食品業者產製過程中副產品，即產製研發人體健康藥品、食品業者亦有擴及產製供動物食用之相關飼料食品之情形，二者難謂不具關聯性，則相關公眾自極有可能誤認兩造商標商品為來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 5 月 8 日
經訴字第 10106104500 號

訴願人：○○有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 1 月 18 日中台異字第 990495 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣案外人通寶國際股份有限公司前於 98 年 7 月 10 日以「大正」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定當時商品及服務分類表第 31 類之「豆粉；魚粉；脫脂糠；動物飼料；家畜飼料；家禽飼料；混合飼料；輔助飼料；完全飼料；水產稚苗飼料；水產用飼料；家畜用鹽；寵物用食品；動物用酵母；飼料用米製粉；動物用飼養劑；動物食用蛋白質；飼料用魚粉；果渣；動物棲息用品」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1403639 號商標。嗣通寶公司將系爭商標移轉予訴願人，並完成移轉登記。其後，關係人日商○○製藥股份有限公司以該商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，於 101 年 1 月 18 日以中台異字第 990495 號商標異議審定書為其註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「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，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款所規定。又「前項第 12 款……規定之情形，以申請時為準。」復為同條第 2 項所規定。而所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，同法施行細則第 16 條亦定有明文。
- 二、原處分機關作成本件系爭註冊第 1403639 號「大正」商標之註冊應予撤銷處分之理由，略以：
 - (一)關係人日商○○製藥股份有限公司成立於西元 1912 年，迄今已近百年，首創使用「大正」作為公司名稱特取部分及商品主要商標之命名，使用於所產製之營養保健口服液、維他命劑、胃藥、感冒藥等藥

品，除在日本申准註冊多件商標外，亦自民國 47 年起在我國申准註冊第 7974、308473、823562、858185、866256、872846、1339152 號等多件商標。關係人除積極於臺灣、香港、馬來西亞、美國、大陸地區等拓展海外市場，並於西元 1984 年在我國成立台灣大正製藥股份有限公司，研發製造口服液、感冒膠囊、腸胃藥、止咳糖漿、酸痛貼布、膳食纖維飲品等多樣藥品及食品，而其商品除於全臺藥局普遍販售，並透過電視、報章、雜誌廣告宣傳促銷。據關係人統計，自西元 2006 年至 2008 年在臺銷售額均達新臺幣（下同）億元以上，西元 2009 年 1 至 4 月銷售額亦達 4 千萬元以上，其商品在市場上具有一定之佔有率。凡此，有關係人檢送之相關證據資料影本附卷可稽，堪認在系爭註冊第 1403639 號「大正」商標 98 年 7 月 10 日申請註冊時，據以異議諸商標於其所表彰商品之信譽業因關係人長期廣泛使用已達著名之程度。

- (二) 系爭「大正」商標與關係人據以異議之「大正」、「大正製藥」等商標相較，二者均有引人注意之中文「大正」2 字，應屬構成近似之商標，且近似程度高。
- (三) 據以異議「大正」、「大正製藥」等商標圖樣上之中文「大正」2 字，係源自於日本大正天皇在位期間使用之年號，其原創性及先天識別性固屬不高，惟關係人早自民國 47 年即先以「大正」2 字作為商標之一部分，指定使用於西藥商品，申准註冊第 7974 號「大正製藥株式會社」商標。又據以異議「大正」、「大正製藥」等系列商標西藥、飲品等商品復經關係人長期廣泛行銷於日本及我國，已達著名程度，已如前述，其後天之識別性高。則系爭商標與之構成近似，自有可能引起消費者之混淆誤認。
- (四) 另據以異議諸商標表彰使用於口服液、感冒膠囊、

腸胃藥等西藥及飲品等商品，為著名商標，已如前述，相關消費者對該商標應已達到相當熟悉之程度。反觀系爭商標之使用情形則因訴願人未提出相關使用事證而無法審認。是以，據以異議諸商標較系爭商標而言應為消費者所較為熟悉者而應給予較大之保護。

- (五) 再者，觀諸關係人檢送之相關使用事證，據以異議「大正」、「大正製藥」等系列商標除經關係人長期廣泛使用於口服液、感冒膠囊、腸胃藥等西藥及飲品等商品外，並經註冊及實際經營使用於果汁、雞精、咖啡、化妝品、牙刷、膳食纖維飲品等多種日常生活商品，足認關係人有多角化經營使用據以異議諸商標之情形。
- (六) 衡酌據以異議之「大正」、「大正製藥」等商標表彰於西藥及飲品等商品經關係人長期廣泛使用已達著名之程度，其識別性高；兩造商標近似程度極高；據以異議諸商標為我國消費者所較為熟悉者而應給予較大之保護；及系爭商標指定使用於「豆粉；魚粉；脫脂糠；動物飼料；家畜飼料；家禽飼料；混合飼料；輔助飼料；完全飼料；水產稚苗飼料；水產用飼料；家畜用鹽；寵物用食品；動物用酵母；飼料用米製粉；動物用飼養劑；動物食用蛋白質；飼料用魚粉；果渣」商品，考量關係人據以異議「大正」系列商標商品自西藥商品領域有逐漸拓展至牙刷、膳食纖維飲品等食品、日用品之多角化經營事實，兩造商標商品間難謂不具關聯性。是以，訴願人於其後以「大正」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用前揭商品，一般消費者實極有可能誤認兩造商標商品為來自同一來源，或者誤認兩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，而有混淆誤認之虞，系爭商標之註冊自己違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定

。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 雖兩造商標圖樣上之中文同為「大正」2字，惟據以異議商標指定使用於人體用藥品、人體用營養補充品等商品，系爭商標指定使用於動物用飼料等商品，二者具有銷售對象、銷售管道、銷售地點等差異，難謂消費者會因此造成混淆。
- (二) 另案以「大正」作為商標圖樣申准註冊之諸案例達80件之多，其中註冊第1356347、832129、1039545、1276246號商標皆為相關之食品飲料等商品或服務，故可推認據以異議諸商標非獨創性商標，其識別性較低，系爭商標之註冊亦未違反商標法第23條第1項第12款後段之規定。
- (三) 另系爭商標之註冊亦未違反商標法第23條第1項第14款之規定等語。

四、本部查：

- (一) 關係人日商○○製藥股份有限公司成立於西元1912年，迄今已近百年，首創使用「大正」作為公司名稱特取部分，並以之作為商標使用於其產製之營養保健口服液、維他命劑、胃藥、感冒藥等藥品。又為積極保護據以異議商標，關係人除以之於日本、香港、馬來西亞、美國、大陸地區、……等國家及地區申准註冊外，亦早自民國47年起在我國陸續申准註冊第7974、308473、823562、858185、866256、872846、1339152號等多件商標，分別指定使用於「西藥」、「清涼飲料、運動飲料、……」、「雞精、肉精、……」、「人體用藥品；醫療檢驗用製劑；毛髮促生劑；睡眠改善藥；營養補充品；敷藥用材料、……」、「小麥粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、……」、「化妝品、牙膏、……」等商品，另於西元1984年在我國成立台灣○○製藥股份有限公司，研發製造口服液、感冒膠囊、腸胃藥、止咳糖漿、酸痛貼

布、膳食纖維飲品等多樣藥品及食品，該等產品除於全省藥局普遍販售，並透過電視、報章、雜誌廣告宣傳促銷。據關係人統計於西元 2006 年至 2008 年在臺銷售額均達新臺幣（下同）億元以上，西元 2009 年 1 至 4 月銷售額亦達 4 千萬元以上，其商品在市場上具有一定之占有率，堪認於系爭商標 98 年 7 月 10 日申請註冊時，據以異議之「大正」、「大正製藥」等商標業經廣泛行銷使用已為國內相關事業及消費者所熟知而臻著名。凡此，有關係人檢送之各國註冊資料、媒體報導資料、商品型錄、商品外包裝、說明書、網頁、廣告費宣傳資料及單據等相關證據資料影本附卷可稽。

- (二) 系爭「大正」商標之圖樣係由單純之中文「大正」所構成，與據以異議之「大正」、「大正製藥」等系列商標（詳如異議理由書及所檢附之證據資料）相較，二者圖樣中寓目予人印象深刻之部分皆為中文「大正」2 字。是兩造商標於異時異地隔離整體觀察，實易使人產生同一或系列商標之聯想，應屬構成相同或近似之商標。
- (三) 又據以異議「大正」、「大正製藥」等商標圖樣上之中文「大正」2 字，係源自於日本大正天皇在位期間使用之年號，其原創性及先天識別性固屬不高，然並非既有之詞彙，亦非與其商品相關之說明文字，且經關係人註冊保護及長期廣泛使用於西藥商品已達著名程度，業如前述，其後天之識別性高。而識別性越強的商標，予消費者之印象越深，他人稍有攀附即有可能引起購買人之混淆誤認。
- (四) 另據以異議諸商標經關係人保護及廣泛使用而在市場上建立之著名程度，已如前述。反觀系爭商標之使用情形則因訴願人未提出相關使用事證而無法審認。是以，據以異議諸商標較系爭商標而言應為消費者所較為熟悉者，而應給予較大之保護。

- (五) 再者，如前所述，據以異議「大正」、「大正製藥」等商標除經關係人長期廣泛使用於口服液、感冒膠囊、腸胃藥等西藥及飲品等商品外，並經註冊及實際經營使用於果汁、雞精、咖啡、化妝品、牙刷、膳食纖維飲品等周邊商品，足認關係人有多角化經營並將據以異議諸商標使用於多個領域之商品及服務之情形。
- (六) 衡酌據以異議之「大正」、「大正製藥」等商標業經廣泛使用於西藥及飲品相關商品而臻著名；據以異議諸商標之後天識別性高，他人稍加攀附，即有可能造成相關公眾之混淆誤認；兩造商標相同或構成近似，且近似程度不低；據以異議諸商標為我國消費者所較為熟悉者而應給予較大之保護等因素，並考量據以異議之「大正」系列商標除知名於西藥及相關商品外，關係人亦將之使用於果汁、雞精、咖啡、化妝品、牙刷、膳食纖維飲品等日常生活用品而有多角化經營之情事，且該等商品，與系爭商標指定使用之「豆粉；魚粉；脫脂糠；動物飼料；家畜飼料；家禽飼料；混合飼料；輔助飼料；完全飼料；水產稚苗飼料；水產用飼料；家畜用鹽；寵物用食品；動物用酵母；飼料用米製粉；動物用飼養劑；動物食用蛋白質；飼料用魚粉；果渣」商品相較，依一般社會通念，後者豆粉、魚粉、動物用酵母、米製粉、食用蛋白質等商品之成分、原料多屬前者經營藥品、食品業者產製過程中副產品，即產製研發人體健康藥品、食品業者亦有擴及產製供動物食用之相關飼料食品之情形，二者難謂不具關聯性。則訴願人以「大正」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於前揭商品，相關公眾自極有可能誤認兩造商標商品為來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，系爭商標之註冊自己違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用

- 。
- (七) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，所為其註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。
- (八) 另本件原處分機關係以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定，而為其註冊應予撤銷之處分，並未認定系爭商標之註冊是否另有違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段及第 14 款等規定。則本件關於系爭商標之註冊是否有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段及第 14 款之規定等節既未經原處分機關審查，非屬原處分範疇，自非本件訴願所得審究者，均併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

大正

據以異議諸商標圖樣

大正



大正製藥

案例七（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—據以核駁商標為適格商標）

- 一、清算人依公司法第 93 條第 1 項或第 331 條第 4 項規定，向法院所為清算完結之聲報，僅屬備案性質，法院准予備案處分，亦無實質確定力，是縱使清算人已向法院辦理清算完結之聲報，實際上清算人未完成清算時，公司人格仍未消滅。再者，商標權係財產權之一，商標權人之清算人應就此項財產用以清償債務或作賸餘財產為分派，始足認係清算完結。縱使清算人已向法院辦理清算完結之聲報，實際上清算人未完成清算時，公司人格仍未消滅。再者，商標權係財產權之一，商標權人之清算人應就此項財產用以清償債務或作賸餘財產為分派，始足認係清算完結。
- 二、本件據以核駁商標權人普華公司於本部商業司「商工登記資料公示查詢系統」網頁上顯示之公司狀態為「解散已清算完結」，惟該公司是否業依前揭公司法規定合法清算並向法院申准清算終結登記，經向台北地方法院查詢；該院 101 年 2 月 24 日北院木民康 100 司司 9 字第 1010002546 號函僅覆以：普華公司之清算人聲請清算完結事件，業於 100 年 8 月 19 日准予備查在案等語，並未表示普華公司業已完成合法清算或已辦妥清算終結登記。且依訴願附件 3 之原處分機關商標資料檢索服務網頁顯示，普華公司仍為據以核駁「Yes! TV」商標權之權利人。再者依前揭 101 年 2 月 24 日函所檢附之普華公司財產目錄、清算後資產負債表或投資人清算分配報告表，均未載明已將據以核駁商標權用以清償債務或作賸餘財產而為分派，故普華公司之清算顯未完結，縱該公司向管轄法院聲報清算完結，並經法院備查，亦不生公司人格消滅之效果。故本件據以核駁商標權並無因商標權人人格消滅而失其效力之瑕疵，自得作為核駁他人商標註冊申請之適格證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 3 月 27 日
經訴字第 10106102910 號

訴願人：○○○○寬頻股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局100年10月12日商標核駁第333298號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於99年5月19日以「Yes5TV圖樣」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9類之「衛星電視訊號轉換器、影像接收器、衛星電視訊號接收機、衛星轉播機、電視選台器、衛星電視解擾頻器、聲頻視頻選擇器、音頻視頻接收機、隨選視訊盒」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，認本件商標與據以核駁之註冊第1258258號「YES! TV」商標構成近似，復均指定使用於衛星電視訊號轉換器、…、隨選視訊盒等類似商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，以100年10月12日商標核駁第333298號審定書所為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，」不得註冊。為商標法第23條第1項第13款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或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而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識

別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又二商標圖樣其主要部分之文字、圖形或記號，在外觀、觀念或讀音上近似，即屬構成近似之商標。

- 二、原處分機關認：本件訴願人申請註冊之「Yes5TV 圖樣」商標與據以核駁之註冊第 1258258 號「YES! TV」商標相較，主要識別部分皆由外文「YES」「TV」構成，應屬構成近似商標。而本件商標指定使用之「衛星電視訊號轉換器、影像接收器、衛星電視訊號接收機、衛星轉播機、電視選台器、衛星電視解擾頻器、聲頻視頻選擇器、音頻視頻接收機、隨選視訊盒」商品，與據以核駁商標指定使用之「電視機、音響及其器材」商品相較，皆為電視視聽設備類商品，其原料、用途、功能大致相當且常來自相同之產製者，應屬構成類似商品。衡酌二商標近似及指定使用商品類似程度等因素，本件商標之註冊自有致相關消費者混淆誤認之虞，應有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，乃為核駁之處分。
- 三、訴願人不服，檢送訴願附件 1 為原處分影本；附件 2 為本件商標圖樣、「Yes5TV」加盟網頁資料（<http://yes5tv.net/?action-viewnews-itemid-610>，列印日期 2011/11/11）、特約加盟服務中心門市照片 2 張及內部示意圖 1 張；附件 3 為據以核駁商標註冊資料；附件 4 為註冊第 1378597、1378742、1378779、1378798、1378832、1378885 號「5TV 及圖」商標註冊證影本；附件 5 為「Yes5TV」連鎖加盟之彩色宣傳單 1 張、Oui 雲端電視宣傳單影本 1 張、今日新聞網西元 2011 年 7 月 22 日報導；附件 6 為今日新聞網 2011 年 1 月 11 日報導、2010 年 10 月 11 日報導、2011 年 1 月 13 日報導及 2010 年 12 月 11 日報導；附件 7 為中華聯合消費新聞報月刊；附件 8 為據以核駁商標權人「普華數位多媒體股份有限公司」（以下簡稱普華公司）之公司登記資

料；附件 9 為台灣商務網有關普華公司「YES! TV」網路影音平台相關報導，並訴稱：

- (一) 本件商標圖樣由「YES」與「5TV」所構成，其中「5TV」用以彰顯訴願人已取得註冊之「5TV」商標及歷年來經營推廣之「數位第 5 台」，與據以核駁「YES! TV」商標圖樣單純由「YES」、「!」、「TV」所構成相較，其外觀、設計態樣、觀念或讀音均有別，應非屬構成近似商標。
- (二) 訴願人 99 年 5 月 19 日申請本件商標時，已經營 5TV 網路平台多年，並於全國開放加盟，迄今已展店近 300 家加盟商；又透過各種促銷活動、異業結盟、參加電腦展等方式，以「Yes5TV」作為行銷 3C 相關服務與產品（如訴願附件 6、7），足見本件商標業經訴願人廣泛使用而為相關消費者所知悉。反觀據以核駁商標權人普華公司於 99 年 11 月 3 日申請解散，100 年 8 月 19 日完成清算，網路上僅有 1 篇新聞報導，顯見該商標已停止使用多時，本件商標之註冊當無致相關消費者混淆誤認之虞云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 經查，本件「Yes5TV 圖樣」商標圖樣係由略經設計之「Yes」、「5」、「TV」所構成，而據以核駁之註冊第 1258258 號「YES! TV」商標圖樣係由「Yes」、「!」、「TV」所構成。訴願人雖稱本件商標之設計意匠係源自其已取得註冊之「5TV」系列商標而來，然相關消費者係由商標圖樣產生識別一商品來源之印象，商標權人主觀上之設計理念非相關消費者所能直接接觸，故判斷二商標是否構成近似以及是否有致相關消費者混淆誤認之虞，仍應以商標圖樣客觀上所呈現之寓目印象為斷。本件商標與據以核駁商標圖樣相較，均有相同之起首「Yes」及結尾「TV」字樣，僅中間為「5」或「!」之差異而

已，就外觀、觀念或讀音上均極相彷彿，應屬近似之商標。

(二) 次查，本件商標指定使用之「衛星電視訊號轉換器、影像接收器、衛星電視訊號接收機、衛星轉播機、電視選台器、衛星電視解擾頻器、聲頻視頻選擇器、音頻視頻接收機、隨選視訊盒」商品，係供消費者收看收聽影音頻道時所需使用之器材，多半須搭配電視、電腦或音響設備等影音輸出裝置一併使用，而據以核駁商標即係指定使用於「電腦硬體、電視機、音響及其器材」等商品，二者在用途、功能及產製者等因素上具有關連性，應屬構成類似之商品。

(三) 訴願人雖主張本件商標業經其廣泛使用而為消費者所知悉，據以核駁商標權人卻已解散清算完結，並停止使用據以核駁商標多時，故本件商標之註冊應無致相關消費者混淆誤認之虞云云；惟查：

- 1、按「解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清算。」「解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散。」「清算人之職務如左：一、了結現務。二、收取債權、清償債務。三、分派盈餘或虧損。四、分派賸餘財產。」為公司法第 24 條、第 25 條及第 84 條第 1 項所明定。所謂「清算範圍」內，限於了結現務、收取債權、清償債務、分派盈餘或虧損及分派剩餘財產等清算人職務。而公司解散後，清算人倘未完成其應執行之職務，即不得謂為清算完結，公司人格未歸於消滅；且清算人依公司法第 93 條第 1 項或第 331 條第 4 項規定，向法院所為清算完結之聲報，僅屬備案性質，法院准予備案處分，亦無實質確定力，是縱使清算人已向法院辦理清算完結之聲報，實際上清算人未完成清算時，公司人格仍未消滅。再者，商標權係財產權之一，商標權人之清算人應就此項財產用以清償債務或

作贖餘財產為分派，始足認係清算完結。（參照最高行政法院 90 年 11 月 29 日 90 年度判字第 2232 號判決意旨）

- 2、本件據以核駁商標權人普華公司於本部商業司「商工登記資料公示查詢系統」網頁上顯示之公司狀態為「解散已清算完結」，惟該公司是否業依前揭公司法規定合法清算並向法院申准清算終結登記，經本部以 101 年 2 月 9 日經訴字第 10106062370 號函向普華公司事務所所在地之台灣台北地方法院查詢；該院 101 年 2 月 24 日北院木民康 100 司司 9 字第 1010002546 號函僅覆以：本院受理 100 年度司司字第 9 號彭垂銘即普華公司之清算人聲請清算完結事件，業於 100 年 8 月 19 日准予備查在案等語，並未表示普華公司業已完成合法清算或已辦妥清算終結登記。且依訴願附件 3 之原處分機關商標資料檢索服務網頁顯示，普華公司仍為據以核駁「Yes! TV」商標權之權利人，而台灣台北地方法院前揭 101 年 2 月 24 日函所檢附之普華公司財產目錄、清算後資產負債表或投資人清算分配報告表，均未載明已將據以核駁商標權用以清償債務或作贖餘財產而為分派，故普華公司之清算顯未完結，縱該公司向管轄法院聲報清算完結，並經法院備查，亦不生公司人格消滅之效果。故本件據以核駁商標權並無因商標權人人格消滅而失其效力之瑕疵，自得作為核駁他人商標註冊申請之適格證據。
- 3、至於據以核駁商標是否有持續使用之事實，核屬能否依商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定廢止註冊問題，在據以核駁商標經商標專責機關依法廢止前，仍有拘束他人不得以有致相關消費者混淆誤認之虞之相同或近似商標，指定使用於同一或類似商品或服務申請註冊之效力，是難憑此遽認本件二造商標無致相關消費者產生混淆誤認之虞。

- 4、未按，二商標構成近似且指定使用商品或服務構成類似，申請在後商標之註冊通常極有可能導致相關消費者產生混淆誤認之虞；此時，申請在後商標之申請人（或商標權人）如主張因其使用而使消費者足以區辨，自應舉證證明有其他無致混淆誤認之虞的因素存在，且該等因素之強度足以推翻前述與他人已註冊商標構成近似且商品類似而導致相關消費者產生混淆誤認之虞的結論（參見本部 97 年 10 月 16 日經訴字第 09706114270 號訴願決定書及智慧財產法院 98 年 6 月 4 日 98 年度行商訴字第 3 號判決意旨）。換言之，在二商標構成相同或近似，指定使用商品或服務復屬構成同一或類似，而申請在後商標之申請人尚未舉證證明該商標之註冊無致消費者混淆誤認之虞時，註冊在先之商標權人並無證明註冊在先商標已達著名程度或具有高度識別性之義務。尤以商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定主要係保護先註冊（或先申請）商標，適用本款僅須據以核駁商標有先註冊或先申請之事實，亦不以據以核駁商標在系爭商標註冊時已為著名商標或具相當識別性為限。
- 5、本件訴願人於註冊階段檢附之申復附件 1 至 3 或訴願附件 5 至 7 雖為商標實際使用證據資料，其中僅申復附件 1 之機上盒商品照片影本、「Yes5TV」數位家庭第五台之特約加盟服務中心門市照片影本、申復附件 2 之人形廣告立牌照片影本、訴願附件 5 之「Yes5TV」連鎖加盟之彩色宣傳單及訴願附件 7 之中華聯合消費新聞報內文 2 則載有本件商標圖樣，其他證據資料顯示或介紹訴願人之「5TV」商標，並非本件商標之使用證據。而前揭載有本件商標圖樣之證據資料，僅能證明訴願人曾將本件商標使用於機上盒商品，或藉以招募數位家庭第五台之加盟店，然欠缺其他證據（例如銷售數據）足以佐

證本件商標使用於「衛星電視訊號轉換器、影像接收器、衛星電視訊號接收機、衛星轉播機、電視選台器、衛星電視解擾頻器、聲頻視頻選擇器、音頻視頻接收機、隨選視訊盒」商品之實際數量、範圍或時間久暫，尚難遽認本件商標業經訴願人使用而為相關消費者所熟悉並得藉以與據以核駁商標相區辨而無致混淆誤認之虞。

(四) 綜上所述，本件衡酌二商標近似及指定使用商品類似等因素，相關消費者仍有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源，或者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，而產生混淆誤認情事，本件商標之註冊自有商標法第 23 條第 1 項 13 款規定之適用。從而原處分機關所為應予核駁之處分，洵無不合，應予維持。

五、據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣



據以核駁商標圖樣



案例八（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—商品類似之認定）

據以核駁商標所指定使用之「工業用刀具」商品，與本件商標指定使用之前揭電動調拌機及電動食品處理機等商品，固非屬類似群組，惟由訴願人商品在我國總代理商大侑貿易有限公司網站之產品介紹網頁資料可知，標示有本件商標圖樣與「Vitamix」文字之「Vitamix TNC 全營養調理機」商品，其所配備之零組件之一「雷射鋼刀組」，其性質應屬前揭「商品及服務近似檢索參考資料」之「0743 工業用刀具」組群，即為「食品加工機械」之相關機械零組件；而我國相關消費者雖未必會直接選購該「工業用刀具」商品，惟依現今市場交易情形，本件商標指定使用之電動調拌機及電動食品處理機械等商品之相關業者多半會附隨提供該等商品零組件之販售或維修服務。是以，本件商標商品與據以核駁商標指定使用之「工業用刀具」商品之性質、功能、用途相關連，且常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，消費族群亦多所重疊，二者亦應屬類似之商品。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 8 月 8 日
經訴字第 10006102850 號

訴願人：美商○○○○公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 3 月 30 日商標核駁第 330026 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 99 年 3 月 11 日以「Device (Logo)」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 7 類之「電動調拌機及電動食品處理機，其零

件及其配件，多功能冰品調理機及多功能冰品電動調拌機，其零件及其配件」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，嗣訴願人於同年 9 月 3 日修正其指定使用商品為「電動調拌機及電動食品處理機，多功能冰品調拌機及多功能冰品電動調拌機」商品。經該局審認本件商標與據以核駁之註冊第 1396049 號「邱明煌標章」商標構成近似，復均指定使用於食品處理加工用機械之同一或類似商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，乃以 100 年 3 月 30 日商標核駁第 330026 號審定書為應予核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所明定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品，或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而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又二商標圖樣其主要部分之文字、圖形或記號，在外觀、觀念或讀音近似，即屬近似之商標。
- 二、原處分機關認本件訴願人申請註冊之「Device (Logo)」商標與據以核駁之註冊第 1396049 號「邱明煌標章」商標圖樣皆係由數條粗黑條塊組成以同一圓心向右旋轉狀之圖案，構圖意匠與外觀皆極其相仿，且二者同為純圖形商標，並無其他足資識別之部分，應屬構成近似，又本件商標指定使用之「電動調拌機及電動食品處理

機，多功能冰品調拌機及多功能冰品電動調拌機」商品與據以核駁商標所指定之「食品加工機械、工業用刀具」等商品相較，二者皆為「食品處理加工用」之商品，其原料、用途、功能大致相當，應屬存在相當程度之類似關係，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而為本件應予核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件「Device (Logo)」商標與據以核駁商標圖樣相較，雖外觀同為圓形渦輪狀設計，惟據以核駁商標之渦輪為醒目之紅色圖樣，且其渦輪狀之葉片為各別獨立，予人輪狀之印象；反之，本件商標設計源自訴願人 VITA-MIX 公司名稱之開頭字母「V」，由 4 個「V」字母以渦輪狀逆時針排列，類似調拌機之刀片，傳達食物調拌機旋轉調拌食物之意，二商標圖樣予人寓意印象不同，相關業者及消費者皆可輕易辨識，非屬近似之商標。
- (二) 原處分機關以本件商標指定使用於「電動調拌機及電動食品處理機、多功能冰品調理機及多功能冰品電動調拌機」等商品，與據以核駁商標所指定使用之「食品加工機械、工業用刀具」皆為「食品處理加工用」商品，認二商標指定使用於類似商品上。惟查，訴願人為美國知名電動食品調拌機之製造商，創立於西元 1920 年，迄今有 80 年之久，於澳洲、比利時、德國、中國、日本、英國等國均有代理商代為銷售，在我國則由大侑貿易有限公司於各大百貨公司設櫃銷售，並與全省有機商店合作代銷。由訴願人檢附網頁資料可看出，本件商標指定使用之電動調拌機及電動食品處理機等皆為外型酷似果汁機之食物調理機，為一般家用之小型家電，不同於其他品牌之食物調理機為強大馬力，且本件商標商品能把粗糙的蔬果皮及果籽打的綿密細緻，易於人體吸收，深受生機飲食者喜愛。

(三) 又訴願人於 Google 網站以「食品加工機械」及「電動調理機」搜尋圖片(訴願書附件四),發現食品加工機械大多為加工廠之大型機械設備,不同於一般家用食品調理機,非屬日常生活所用之商品,其銷售對象並非一般消費者;而電動食品調理機大多為小型家電,其銷售對象為一般消費者。另以「工業用刀具」於 Google 網站搜尋圖片(訴願書附件五),所指為金屬工業用刀、電子工業用刀等各種工業用刀具,皆非一般家庭所使用刀具,為特定專業人士所使用,其銷售對象並非一般消費者。由前述資料顯示據以核駁商標指定使用之「食品加工機械」及「工業用刀具」商品之選購者需具有高度專業知識,於選購商品時必較一般消費者施以更多注意而明確知悉商品之來源,而本件商標指定使用之電動食品調理機大多為小型家電,銷售對象為一般消費者,二者商品之選購者不同;且本件商標之商品於市場上具有相當之知名程度,相關業者及消費者見本件商標商品均能清楚明白其係源自於訴願人,並無混淆誤認二商標之可能,是本件商標並無違反商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定云云,請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

(一) 二商標構成近似：本件「Device (Logo)」商標圖樣係單純由墨色似渦輪之 4 組相連葉片由中央放射出去且向右旋轉狀之圖形所構成；而據以核駁之註冊第 1396049 號「邱明煌標章」商標圖樣係單純由紅色似渦輪之 8 片分離葉片由中央放射出去且向右旋轉之圖形所構成。兩商標相較，其圖樣上之圖形均呈現簡單線條向右旋轉之似渦輪葉片圖，其設計理念極為相近。雖二者加以細微比對，可見其顏色或葉片相連與否之些微差異，惟就整體商標圖樣於異時異地隔離觀察，二者之外觀、觀念及構圖意匠極相彷彿，相關消費者自不易區辨，應屬構成近似之商標。

(二) 二商標指定使用之商品屬類似商品：

1. 原處分機關係認本件商標指定使用之「電動調拌機及電動食品處理機、多功能冰品調拌機及多功能冰品電動調拌機」商品與據以核駁商標所指定使用之「食品加工機械、工業用刀具」等商品，二者皆為「食品處理加工用」之商品，其原料、用途、功能大致相當，應屬類似商品。訴願人則主張本件商標指定使用之一般家用食品調理機之銷售對象為一般消費者，而據以核駁商標指定使用商品之銷售對象則為專業人士，二者非屬類似商品等語。
2. 按依現行原處分機關編印之「商品及服務近似檢索參考資料」第 07-1 頁所載「0702 食品加工機械」之相關組群中包括刨冰機、食品加工機、食品用電動切片機、電動攪拌機、食品加工機械等商品，其包含凡可將食品作進一步切割、磨碎、攪拌、調製等加工處理之機械商品。本件商標指定使用之「電動調拌機及電動食品處理機、多功能冰品調拌機及多功能冰品電動調拌機」應屬此組群商品，而據以核駁商標所指定使用之「食品加工機械」商品亦應歸屬於此組群之商品，二者自應屬類似商品。另據以核駁商標所指定使用之「工業用刀具」商品，應歸屬前述參考資料之「0743 工業用刀具」組群，其包括銑刀、鉸刀、麻桿切碎機用刀刀、鎢鋼刀、工業用刀具及刀刀（機械零件）等商品，與本件商標指定使用之前揭電動調拌機及電動食品處理機等商品，固非屬類似群組，惟由訴願人商品在我國總代理商大侑貿易有限公司網站之產品介紹網頁資料可知，標示有本件商標圖樣與「Vitamix」文字之「Vitamix TNC 全營養調理機」商品，其所配備之零組件之一「雷射鋼刀組」，其性質應屬前揭「商品及服務近似檢索參考資料」之「0743 工業用刀具」組群，即為「食品加工機械」之相關機械零組件；而我國相關消費者雖未必會直接選購該「工業用

刀具」商品，惟依現今市場交易情形，本件商標指定使用之電動調拌機及電動食品處理機械等商品之相關業者多半會附隨提供該等商品零組件之販售或維修服務。是以，本件商標商品與據以核駁商標指定使用之「工業用刀具」商品之性質、功能、用途相關連，且常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，消費族群亦多所重疊，二者亦應屬類似之商品。

(三) 有致相關消費者產生混淆誤認之虞：

1. 訴願人固訴稱其為美國知名電動食品調拌機之製造商，由大侑貿易有限公司在我國各大百貨公司設櫃銷售訴願人之電動食品調拌機等商品，相關業者及消費者見本件商標商品均能清楚明白其係源自於訴願人，而得與據以核駁商標作區辨，並無將二商標混淆誤認之可能等語。惟由訴願人於訴願階段所檢送之證據資料以觀：(1) 訴願書附件二係訴願人 VITA-MIX 公司之外文及中文網頁、介紹該公司產品歷史、Google 網站搜尋「vita-mix 調理機」相關資料、Yahoo! 奇摩拍賣網站販售「Vitamix 調理機」及民雄有機世界健康百科加油站販售「VITA-MIX 調理機/5200 精進型」產品等網路資料，經核該等資料下載日期均晚於本件商標 99 年 3 月 11 日申請註冊時，其或未標示本件商標圖樣，或為本件商標圖樣同時搭配訴願人公司外文名稱「VITA-MIX」而一併呈現，尚難據此等資料遽認單純標示本件商標圖樣之商品已為我國相關消費者所熟悉；(2) 訴願書附件三係訴願人代理商大侑貿易有限公司之網頁資料，其上刊載之販售商品係標示「Vita-Mix」或「Vitamix TNC」文字，並未見有本件商標圖樣；(3) 訴願書附件四、五係訴願人以「食品加工機械」、「電動食品調理機」或「工業用刀具」為關鍵字在 Google 網站搜索之相關圖片資料，據以主張相關消費者並無將系爭商標商品與據以核駁商

標商品產生混淆誤認之可能。惟查本件商標指定使用之「電動食品調理機」應屬據以核駁商標指定使用中之「食品加工機械」眾多種類之一，且屬類似商品，理由已如前述，而由訴願書附件四以「食品加工機械」檢索之圖片中顯示有「休閒小食品加工機械設備 935x512-73k-jpg big5.made-in-china.com」、「加工設備，小型食品加工機械 778x583-84k-jpg detail.china.alibaba.com」、「食品加工機械 300x300-11k-jpg homeun.com」、「食品加工機械用空氣彈簧 200x155-11k-jpg big5.made-in-china.com」等非大型的食品加工機械圖片，亦可得證；縱如訴願人所稱本件據以核駁商標商品之消費對象為專業人士，然該等商品既為相關消費者可透過食品加工相關設備之商店或網路交易途徑所能輕易購買者，則訴願人僅以本件商標與據以核駁商標指定使用商品之體積大小及銷售對象明顯不同即謂二者商品得區辨等語，自不足採。是由前揭訴願書附件二至五等證據資料尚難遽認本件商標業經訴願人廣泛行銷使用，已為我國相關事業或消費者所熟悉，且足以與據以核駁商標相區辨。

2. 衡酌本件商標與據以核駁商標構成高度近似，商品類似程度不低，以及依訴願人檢送本件商標使用證據綜合判斷，相關消費者仍有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者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，而產生混淆誤認。

(四) 綜上所述，本件商標之註冊，應有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。從而，本件原處分機關所為應予核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣



據以核駁商標圖樣



案例九（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—商品類似之認定）

系爭商標指定使用之「茶葉、茶葉包、茶葉製成之飲料、咖啡、可可、可可豆、巧克力醬、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料」等商品，其係將茶葉、咖啡豆、可可豆等可食用植物之葉或種子經乾燥等方法加工，或製成可沖泡飲用之飲品或製成抹醬，而據以異議諸商標所指定使用之「食用植物萃取物」及「草本營養補充品」商品亦係以可食用植物作為原料，進行萃取濃縮加工，製成沖泡之飲品或錠劑；再者，目前食品業者紛紛以萃取植物作成健康或養生取向之飲料及生機產品，或有共同陳列於同一場所銷售供消費者選購之情事，此觀諸坊間食品業或生機公司網站網頁、其所開設之門市與複合式餐廳、便利超商與各式販賣場所之銷售商品陳列方式自明，可見直銷通路（或網路虛擬商店）與實體店鋪之行銷管道並非壁壘分明，仍需就個案所指定使用商品之實際使用情形加以判斷。是以，系爭商標所指定使用之商品，與據以異議諸商標所指定使用之商品之材料、行銷管道及消費族群具有共同或關聯之處，而依一般社會通念及市場交易情形，二者之前揭商品應屬存在類似關係。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 6 月 4 日
經訴字第 10106106880 號

訴願人：美商○○○公司（以美商○○○○○○公司之名義營業）

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 11 月 28 日中台異字第 990351 號商標異議審定書所為

之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人○○○股份有限公司前於 98 年 3 月 5 日以「康可」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 30 類之「茶葉、茶葉包、茶葉製成之飲料、咖啡、可可、可可豆、巧克力醬、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料、食用冰、冰棒、冰淇淋、雪糕、聖代、冷凍優酪、鹽、醬油、調味醬、醋、調味用香料、糖、糖果、口香糖、米果、餅乾、穀製點心片、麻糬、土司、蛋糕、麵包、漢堡、布丁、饅頭、包子、燒賣、湯圓、鍋貼、蔥油餅、火鍋餃、糯米紙、粥、速食飯、八寶粥、速食麵、麵條、水餃、餛飩、餃子皮、酵母、甜酒釀、家用嫩肉精」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1396693 號商標。嗣訴願人以該註冊商標有商標法第 23 條第 1 項第 10、11、12、13、14 款規定之適用，對之提起異議。案經原處分機關審查，認為系爭商標之註冊並無該等法條規定之適用，以 100 年 11 月 28 日中台異字第 990351 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議並依訴願法第 28 條第 2 項之規定，於 101 年 4 月 9 日以經訴字第 10106066160 號函知關係人參加訴願表示意見，該函業已合法送達，惟其迄未聲明參加訴願程序表示意見。

理 由

一、按商標有「妨害公共秩序或善良風俗者」或「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」或「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」或「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認

之虞者」或「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 10 款、第 11 款、第 12 款、第 13 款及第 14 款明定。又「前項第 12 款、第 14 款…規定之情形，以申請時為準。」復為同條第 2 項所規定。

二、本件系爭註冊第 1396693 號「康可」商標異議事件，原處分機關認：

(一) 關於商標法第 23 條第 1 項第 10 款規定：

系爭商標係由單純中文「康可」所構成，而該 2 字無特定意涵(訴願人 99 年 11 月 9 日致原處分機關之理由函說明五亦承)，依一般社會通念，其圖樣本身自無妨害國家及社會生活的共同要求或國民的一般倫理與道德觀念之情事，從而系爭商標之註冊自難謂有本條款規定之適用。至於訴願人稱系爭商標有違商品標示法令一節，與本款規範無涉，其主張自無足採。

(二) 關於商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定：

本款之適用係指商標本身有使人誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言。訴願人雖主張系爭商標係沿用「康可」葡萄品種之名稱，有使消費者誤信商品產地為美國康可市。惟據訴願人 100 年 6 月 24 日附件一略以：「…★來自美國的葡萄勝地 Concord 麻州…位於麻省康克市…」等語，雖可知美國麻塞諸塞州 Concord 市盛產葡萄，惟其中文翻譯則非必為「康可」，況系爭商標指定使用之商品，亦未含有「葡萄」或「葡萄汁」商品，自難謂系爭商標使用中文「康可」作為商標，與其指定使用之「茶葉、茶葉包、茶葉製成之飲料、咖啡、…、糖、…、速食麵、…」商品間有何不實關係，以致消費者誤認誤信而予以購入，系爭商標之註冊，

自無本條款規定之適用。

(三) 關於商標法第 23 條第 1 項第 12 款：

由訴願人所檢送之 99 年 11 月 9 日附件二至五、八、十、十二、十三及 100 年 6 月 24 日附件一；99 年 6 月 14 日附件三(99 年 11 月 9 日附件七同)、99 年 11 月 9 日附件六之公司概述及據以異議諸商標全球註冊清單；99 年 6 月 14 日附件二(99 年 11 月 9 日附件七同)仙妮蕾德產品目錄、99 年 11 月 9 日附件十一亞洲特許經營店清單；99 年 11 月 9 日附件一直銷商數量統計表；99 年 6 月 14 日附件一(99 年 11 月 9 日附件七同)據以異議之「康可」或「Conco」商標商品販售網頁、銷售報表，99 年 11 月 9 日附件九之據以異議之「康可」或「Conco」商標在臺銷售數量表；100 年 6 月 24 日附件二、三網路搜尋資料等現有事證，既無從認定於系爭商標 98 年 3 月 5 日申請註冊日前，據以異議之「康可」或「Conco」商標已廣為相關事業及消費者普遍認知而臻著名，亦難謂系爭商標之註冊有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之情事。

(四) 關於商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定：

系爭「康可」商標與據以異議之註冊第 982081、1001466 號「Conco」商標相較，系爭商標為中文，據以異議二商標為外文，且外文「Conco」之中文譯音未必翻譯為「康可」，兩造商標近似程度極低。又系爭商標與據以異議之註冊第 983268、975794 號「康可」商標圖樣相較，兩者由相同中文組成，應屬近似程度極高之商標。惟查，系爭商標指定使用之「茶葉、茶葉包、茶葉製成之飲料、咖啡、…、糖、…、麵包、…、速食麵、…」商品，與據以異議之註冊第 982081、1001466、983268、975794 號商標指定使用之「食用植物萃取物」、「草本營養補充品」商品相較，前者或為國人日常飲品、餐點，

或為調味用物，後者則係將植物加工萃取其精華之產品，主要用以補充人體微量元素，雖可能以沖泡或與其它食物相互調配之方式食用，然以其主要功能不同，產製主體、行銷管道有異，消費族群未必重疊下，二者自非屬同一或類似之商品。基上，兩造商標雖構成近似，然因其指定使用之商品非屬同一或類似，系爭商標之註冊自難謂有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。

(五) 商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定：

據訴願人 99 年 6 月 14 日附件二仙妮蕾德產品目錄、100 年 6 月 24 日附件三 2004 年 3 月 2 日 PChome 網頁資料綜合觀之，雖可推認訴願人早於西元 2004 年間即有併用「Conco」、「康可」商標於「營養補充品」商品。惟系爭商標指定使用之「茶葉、茶葉包、茶葉製成之飲料、咖啡、…、糖、…、麵包、…、速食麵、…」商品，與訴願人先使用之「營養補充品」商品相較，其主要功能不同，產製主體、行銷管道有異，消費族群未必重疊，二者非屬同一或類似之商品，前已述明，則系爭商標之註冊難謂該當商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定「兩造商品或服務同一為類似」之要件。再者，訴願人亦未提出關係人確因契約、地緣等何種關係知悉據以異議之「康可」或「Conco」商標存在之具體證據，自難認關係人有以不公平競爭之目的而搶先註冊之行為。據此，尚難認系爭商標之註冊，有商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

(六) 綜上，系爭商標之註冊應無商標法第 23 條第 1 項第 10、11、12、13、14 款規定之適用，而為「異議不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭「康可」商標與據以異議之「康可」或「Conco」商標圖樣中「康可」之讀音及外觀完全相同，關係

人併用「康可」與「Conco」文字為據以異議商標多年，消費者已將二者之讀音、外觀相連結，看到「Conco」字樣時，會直接聯想並翻譯為「康可」，兩造商標應屬構成近似。

- (二) 兩造商標所指定使用商品之功能及產製主體均屬類似，皆為一般食品類，為日常消費品，消費者之注意程度較低（混淆誤認之虞審查基準 5.2.2），若放任系爭商標使用於類似商品，易使消費者誤認兩者來自相同或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。
- (三) 訴願人於全球有 22 間分公司，超過 7000 家零售據點，其提供據以異議之「康可」或「Conco」商標所表彰商品之使用狀況、廣告文宣及銷售金額等皆在證明其為我國相關事業及消費者熟悉，而臻著名。因此，原處分機關之認定顯有違誤，與消費者之認知有所脫節云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 本件原處分機關係認系爭「康可」商標之註冊並無商標法第 23 條第 1 項第 10、11、12、13、14 款規定之適用，乃為「異議不成立」之處分。訴願人於訴願書中主張系爭商標與據以異議之「康可」或「Conco」商標應為近似之商標，兩造商標指定使用之商品係屬同一或類似商品，易使消費者誤認兩者來自相同或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，且據以異議之「康可」或「Conco」商標為我國相關事業及消費者熟悉而臻著名等語，審酌其訴願意旨，係對商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款之認定有所不服，而對同條項第 10、11、14 款之認定並未具體指摘，故本件訴願審查重點在於，系爭商標是否有商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款規定之適用，合先敘明。
- (二) 關於系爭商標是否有商標法第 23 條第 1 項第 12 款

規定之適用部分：

- 1、查本款所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定其已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，同法施行細則第 16 條定有明文。
- 2、經查，據以異議之「康可」或「Conco」商標於系爭商標 98 年 3 月 5 日申請日前是否已臻著名，應參酌該商標實際使用情形為認定。而依訴願人於 99 年 6 月 14 日、99 年 11 月 9 日及 100 年 6 月 24 日分別檢附據以異議諸商標之使用證據資料（依序下稱異議附件、異議補充（一）附件及異議補充（二）附件）以觀：（1）異議補充（一）附件二至五之訴願人公司網站網頁資料、訴願人公司總裁及經營情形之報導文章及異議補充（一）附件十一之訴願人公司亞洲特許經營店清單，僅能說明訴願人公司具有一定之規模，並非商標之使用證據；（2）異議補充（一）附件六、八、十之據以異議之「康可」或「Conco」商標於各地之註冊資料，係屬關係人取得據以異議諸商標權利之靜態證明，尚非該等商標之實際使用證據；（3）異議補充（一）附件十二之香港餐務管理協會之香港中小企常用食物規格資料庫或大陸地區公司對葡萄品種之一稱為「康可」等網頁資料、異議補充（一）附件十三與異議補充（二）附件二、三之以「仙妮蕾德」、「康可」或「concord coffee」為關鍵字在 Google 網站搜尋結果與網路部落客文章、以及異議補充（二）附件一之美國康州 Concord 市知名飲料公司 Welch Foods Inc. 網路拍賣葡萄汁商品網頁資料等證據，均非訴願人使用據以異議諸商標之資料，自不得據此判斷據以異議諸商標已為著名商標；（4）異議附件一之「仙妮蕾德草本濃縮品」產品網路販售資料 1 紙，核該產品包裝罐上雖標示有據以異議之「康可」及「Conco」商標圖樣，但所佐以之訴願人公

司西元 1993 年至 2010 年「Conco」商品銷售數量統計表；及另於異議補充（一）附件一之西元 1993 年至 2009 年直銷商及顧客數量統計表、以及異議補充（一）附件九之訴願人公司商品於西元 2005 年至 2010 年在我國及其他地區商品銷售數量統計表等，均係訴願人自行製作之私文書，所載數據並無其他具公信力證據以證其實；（5）異議附件二（與異議補充（一）附件七相同）之標示有「Celebrating 25 Years」即 25 週年花卉圖樣之「仙妮蕾德」產品型錄影本，縱依前揭訴願人公司網站稱其於西元 1982 年成立，該產品型錄可推論係於西元 2007 年所印製，而由該產品型錄所載訴願人公司行銷之產品，僅有「康可低卡濃縮食品」一項產品之包裝罐上標示有據以異議之「康可」及「Conco」商標圖樣，惟該產品之銷售情形無法由該型錄得知，何況該型錄內尚有標示「優力」、「維體福」、「薇麗多福」、「佳莉」、「欣樂」、「欣吉妮」等多項商標產品，亦難與前揭異議附件一、異議補充（一）附件一及九之統計表數據相互勾稽，故前揭諸證據之統計表所列銷售數據尚難據以認定係據以異議之「康可」或「Conco」商標商品之實際行銷情形，而據此判斷據以異議諸商標已臻著名；綜合上開現有諸證據資料判斷，尚難證明據以異議之「康可」或「Conco」商標於系爭商標 98 年 3 月 5 日申請註冊時，在我國已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而臻著名。

3、承上所述，系爭商標申請註冊時，據以異議之「康可」或「Conco」商標既非為相關事業及消費者所普遍認知之著名商標，故系爭商標之註冊應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（三）關於系爭商標是否有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用部分：

- 1、經查，系爭「康可」商標與據以異議之註冊第 983268、975794 號「康可」商標圖樣均由單純中文「康可」2 字所構成，二者應屬構成近似之商標；另據以異議之註冊第 982081、1001466 號「Conco」商標圖樣係由單純外文「Conco」所構成，該外文「Conco」並無特殊意義，而與系爭商標圖樣之中文「康可」相較，中文「康可」固非「Conco」之唯一中文譯音，然二者之讀音極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察及交易連貫唱呼之際，不易區辨，亦應屬構成近似之商標。
- 2、次查，系爭商標指定使用之「食用冰、冰棒、冰淇淋、雪糕、聖代、冷凍優酪、鹽、醬油、調味醬、醋、調味用香料、糖、糖果、口香糖、米果、餅乾、穀製點心片、麻糬、土司、蛋糕、麵包、漢堡、布丁、饅頭、包子、燒賣、湯圓、鍋貼、蔥油餅、火鍋餃、糯米紙、粥、速食飯、八寶粥、速食麵、麵條、水餃、餛飩、餃子皮、酵母、甜酒釀、家用嫩肉精」等商品，為日常飲食或調味用商品，因與據以異議諸商標指定使用之「食用植物萃取物」及「草本營養補充品」相較，二者之原材料、產製主體及行銷管道尚未具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，固非屬同一或類似之商品。
- 3、惟查，系爭商標指定使用之「茶葉、茶葉包、茶葉製成之飲料、咖啡、可可、可可豆、巧克力醬、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料」等商品，其係將茶葉、咖啡豆、可可豆等可食用植物之葉或種子經乾燥等方法加工，或製成可沖泡飲用之飲品或製成抹醬，而據以異議諸商標所指定使用之「食用植物萃取物」及「草本營養補充品」商品亦係以可食用植物作為原料，進行萃取濃縮加工，製成沖泡之飲品或錠劑；再者，目前食品業者紛紛以萃取植物作成健康或養生取向之飲料及生

機產品，或有共同陳列於同一場所銷售供消費者選購之情事，此觀諸坊間食品業或生機公司網站網頁、其所開設之門市與複合式餐廳、便利超商與各式販賣場所之銷售商品陳列方式自明，可見直銷通路（或網路虛擬商店）與實體店鋪之行銷管道並非壁壘分明，仍需就個案所指定使用商品之實際使用情形加以判斷。是以，系爭商標所指定使用之「茶葉、茶葉包、茶葉製成之飲料、咖啡、可可、可可豆、巧克力醬、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料」等商品，與據以異議諸商標所指定使用之「食用植物萃取物」及「草本營養補充品」商品之材料、行銷管道及消費族群具有共同或關聯之處，而依一般社會通念及市場交易情形，二者之前揭商品應屬存在類似關係。

- 4、衡酌兩造商標均有相同之中文「康可」構成近似，且近似程度高，系爭商標所指定使用之「茶葉、茶葉製成之飲料、…、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料」等前揭 10 項商品與據以異諸商標所指定使用之「食用植物萃取物」及「草本營養補充品」商品之間，具有高度的類似關係，系爭商標之註冊客觀上難謂無使相關消費者誤認二商標之商品為來自同一來源或不同但有關聯，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而對商品產製者產生混淆誤認之虞；另系爭商標所指定使用之「食用冰、冰棒、…、家用嫩肉精」等前揭 42 項商品雖未與據以異議諸商標商品具有類似關係，因關係人並未申請分割或減縮指定使用前揭 42 項商品，則在未經分割或減縮之情形下，仍不影響系爭商標應有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用結果。

（四）綜上所述，原處分所認系爭商標並未有商標法第 23 條第 1 項第 10、11、12、14 款規定之適用固非無

見，惟所認系爭商標無同條項第 13 款規定之適用部分，容有未洽。從而，原處分機關所為本件「異議不成立」之處分，洵有未恰，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 3 個月內，重新審酌後另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

康可

據以異議商標圖樣

康可 康可 Conco Conco

實際使用商標圖樣



康可®
康可®專為滋養人體而設計，其配方組合了多種有助平衡
「緩」(清理)及「涼」(營養)能量的草本成分*。
#192501 每瓶100顆



5599063001 每瓶100顆

案例一〇（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—關係企業於商標法上係為不同之權利主體；商標權人同意之認定）

- 一、公司法第 369 條之 1 以下固有企業間因具有控制與從屬關係或相互投資所產生關係企業之規定，惟商標法係以單一主體為規範對象，並無類似公司法關係企業之概念，故一商標所表彰其商品或服務之來源，即為該商標之商標權人，縱然他企業與該商標權人間具有公司法所規範關係企業之關係，於未經該註冊在先之商標權人授權或同意前，亦不得任意使用其註冊商標或以相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務申請註冊。本件姑不論訴願人與日盛金控及日盛證券之持股關係為何，訴願人與日盛金控及日盛證券既分屬不同之法人，在商標法上亦為不同之權利主體，二者以近似之商標指定使用於類似之服務，自難謂無使消費者誤認二商標為同一來源而發生對提供服務主體產生混淆之虞。
- 二、另訴願人訴稱系爭商標之註冊業經據以評定諸商標之商標權人同意乙節。按據訴願人所稱，其與日盛金控於 97 年 5 月 20 日簽訂協議書第 1 條固載有「…乙方（訴願人）日後另以『日盛投信及盛圖』申請商標登記時，甲方（日盛金控）應協調銀行子公司及證券子公司出具『日盛及盛圖』使用同意書，協助乙方取得商標登記。」等語，惟該等協議書係屬雙方民事契約之約定，僅有拘束締約雙方之效力。至訴願人於評定答辯附件 21 所舉與日盛金控法務人員往來之電子郵件，亦非日盛金控以該公司名義對外所為之意思表示，故僅依現有事證，尚難謂訴願人已取得據以評定諸商標商標權人之同意。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 11 月 10 日
經訴字第 10006105830 號

訴願人：○○○○投資信託股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 7 月 28 日中台評字第 1000008 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 97 年 6 月 20 日以「日盛證券投資信託及盛圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 36 類之「證券投資信託、共同基金、基金投資、證券投資顧問及期貨信託業務」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1354671 號商標（商標權期間 98 年 3 月 16 日至 108 年 3 月 15 日）。嗣原處分機關審查人員以系爭商標之註冊有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，依職權提請評定。案經原處分機關審查，認系爭商標與據以評定之註冊第 36936 號「日盛及圖」商標、第 101987 號「新日盛及圖」商標、第 1200673 號「日盛集團 JIH SUN GROUP 及盛圖（彩色）」商標、第 29775 號「日盛設計圖」商標及第 103957 號「日盛設計圖（一）」商標構成近似，復均指定使用於與財務金融投資有關之類似服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，有前揭商標法規定之適用，以 100 年 7 月 28 日中台評字第 1000008 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款所規定，「但經註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標或指定使用之商標或服務均相同外，不在此限」亦為同款但書所明定。又「商標之註冊違反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 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。」同法第 50 條第 1 項亦有明文。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或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而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、本件原處分機關係認，系爭註冊第 1354671 號「日盛證券投資信託及盛圖」商標，與據以評定之註冊第 36936 號「日盛及圖」商標、第 101987 號「新日盛及圖」及第 1200673 號「日盛集團 JIH SUN GROUP 及盛圖（彩色）」等商標相較，二者皆有相同之主要識別部分中文「日盛」及盛字圖形；而與據以評定之註冊第 29775 號「日盛設計圖」商標及第 103957 號「日盛設計圖（一）」商標相較，二者皆有相同之主要識別部分盛字圖形，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。另系爭商標指定使用之證券投資信託、共同基金等服務，與據以評定諸商標指定使用之股票買賣業務之服務、證券商業務、銀行服務等服務相較，二者服務均屬與財務金融有關之服務，於滿足消費者的需求上具有共同或關聯之處，二者服務間存在高程度之類似關係。綜合二者商標構成近似程度極高及指定使用之服務高度類似等因素加以判斷，系爭商標之註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應有首揭商標法規定之適用；且無商標法第 54 條但書規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）日盛證券股份有限公司（下稱日盛證券）為日盛金融

控股股份有限公司（下稱日盛金控）持有 100% 股份之子公司，日盛證券自 97 年 2 月 29 日起迄今均持有訴願人 20% 之股份，為訴願人主要股東之一，且訴願人與日盛證券之業務往來極為密切，其重要職務幾乎均由日盛證券高層主管及投顧所擔任，故訴願人亦為日盛集團之成員，縱消費者認系爭商標與據以評定諸商標之服務來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，亦屬符合事實之正當聯想，並無使消費者產生混淆誤認之虞。

- (二) 訴願人自 85 年 12 月即採用「日盛」為訴願人之特取名稱，持續使用系爭商標於提供之證券投資信託等服務，且長期投注大量廣告費用於各大媒體（如評定答辯附件 15）故系爭商標自 85 年起即開始使用迄今，與據以評定諸商標併存使用多年；另日盛金控已於 99 年底全面更新企業標識，不再使用據以評定諸商標（如評定答辯附件 23、25），故於本件商標評決時（100 年 7 月 28 日），對相關消費者而言已不存在混淆誤認之虞。原處分罔顧二者商標於市場上實際使用之情形，亦未將訴願人利益、法律安定性及公益納入考量，與商標法第 54 條之規定有違。
- (三) 訴願人曾於 97 年 5 月 20 日與日盛金控簽訂協議書（如評定答辯附件 19），約定當訴願人日後另以「日盛投信及盛圖」申請商標登記時，日盛金控應協調銀行子公司及證券子公司出具「日盛及盛圖」使用同意書，協助訴願人取得商標登記。又日盛金控法務林○○君曾於 97 年 5 月 22 日及同年 5 月 28 日與訴願人以電子郵件討論「投信商標案」，請訴願人確認新申請的商標及第 36 類之營業項目（如評定答辯附件 21），故訴願人始於 97 年 6 月向原處分機關提出系爭商標之申請，文件指定代收人即為日盛金控法務部林君，足證日盛金控已同意代表子公司同意系爭商標之註冊等云云，請求進行言詞辯論及撤銷原處分。另訴願人

於 100 年 10 月 21 日亦已具狀向法院訴請確認訴願人有權提出本件系爭商標之申請訴訟，故申請依訴願法第 86 條第 1 項規定停止本件訴願程序。

四、本部決定理由如下：

(一) 系爭註冊第 1354671 號「日盛證券投資信託及盛圖」商標圖樣，係由紅底白字且置於圓形框內之中文「盛」字圖，及分置上下之中文「日盛證券」、「投資信託」由左而右排列所組成，其中「證券投資信託」聲明不在專用之列。而商標權人為日盛證券之據以評定註冊第 36936 號「日盛及圖」商標，係由白底黑色且置於圓框內之中文「盛」字圖及中文「日盛」分置左右所組成；註冊第 101987 號「新日盛及圖」商標圖樣係由黑底白色且置於圓框內之中文「盛」字圖所組成；註冊第 29775 號「日盛設計圖」商標圖樣係由白底紅色且置於圓形框內之中文「盛」字圖所組成，註冊第 103957 號「日盛設計圖(一)」商標則係由紅底白字且置於圓形框內之中文「盛」字圖所組成及商標權人為日盛金控之註冊第 1200673 號「日盛集團 JIH SUN GROUP 及盛圖(彩色)」商標圖樣係由紅底白色且置於圓框內之中文「盛」字圖及分置上下字體較大之中文「日盛集團」及字體較小之外文「JIH SUN GROUP」由左而右排列所組成，其中「集團 GROUP」聲明不在專用之列。二者商標圖樣相較，均有相同置於圓形框內之「盛」字圖形為予人印象深刻之主要識別部分，是二者商標整體外觀圖樣極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察之際，不易區辨，應屬構成近似商標。再者，系爭商標指定使用於「證券投資信託、共同基金…」等服務，與前揭據以評定諸商標分別指定使用之「股票買賣業務之服務」、「證券商業務」、「銀行服務、發行信用卡服務…」、「股票買賣業務之服務」、「證券商業務」服務相較，二者均屬財務金融相關之服務，於滿足消費者

之需求及服務提供者上均有共同或關聯之處，應屬構成類似之服務，則申請在後商標之註冊通常極可能導致相關消費者產生混淆誤認之虞。

- (二) 訴願人固訴稱日盛證券為日盛金控持有 100%股份之子公司，而訴願人則為日盛證券持有 20%股份之公司，亦即訴願人與據以評定商標權人之投資、業務、財務往來密切，且二者所提供之服務均源自日盛金融集團，縱使消費者認二者商標之服務來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，亦屬符合事實之正當聯想，並無使消費者產生混淆誤認之虞云云。惟查，公司法第 369 條之 1 以下固有企業間因具有控制與從屬關係或相互投資所產生關係企業之規定，惟商標法係以單一主體為規範對象，並無類似公司法關係企業之概念，故一商標所表彰其商品或服務之來源，即為該商標之商標權人，縱然他企業與該商標權人間具有公司法所規範關係企業之關係，於未經該註冊在先之商標權人授權或同意前，亦不得任意使用其註冊商標或以相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務申請註冊。本件姑不論訴願人與日盛金控及日盛證券之持股關係為何，訴願人與日盛金控及日盛證券既分屬不同之法人，在商標法上亦為不同之權利主體，二者以近似之商標指定使用於類似之服務，自難謂無使消費者誤認二商標為同一來源而發生對提供服務主體產生混淆之虞。
- (三) 訴願人雖復訴稱其自民國 85 年起即開始使用系爭商標迄今，與據以評定諸商標已併存使用多年，且已具知名度，足使相關消費者區辨二者為不同來源云云。惟查，依訴願人於評定答辯附件 15 所附之廣告支出證明及相關廣告文宣，其中刊印日期 86 年 3 月 5 日之「日盛日盛基金」公開說明書，其實際使用之商標圖樣係將中文「日盛證券投資信託股份有限公司」與外文「JIH SUN SECURITIES INVESTMENT TRUST CO.,

LTD.」上下排列於「盛」字圖形右側；刊印日期 89 年 5 月 17 日之日盛美亞高科技基金廣告文宣，其實際使用之商標圖樣係將「盛」字圖形及中文「日盛投信」由左而右排列；89 年 6 月 6 日金融郵報之日盛投信美商高科技基金承銷公告，其實際使用之商標圖樣係將字體較小之中文「日盛集團」及中文「日盛證券投資信託股份有限公司」、外文「JIH SUN SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD.」由上而下排列並置於「盛」字圖形右側；刊印日期 93 年 5 月份之日盛策略平衡基金公開說明書及 94 年 2 月份之日盛穩泰保本基金公開說明書，其實際使用之商標圖樣係將字體較小之中文「日盛集團」及中文「日盛投信」、外文「JIH SUN S. I. T. E CO., LTD.」由上而下排列並置於「盛」字圖形右側；而其餘廣告文宣或未具日期，或不脫前揭商標之使用形態，是以上述商標實際使用之態樣，經核均與系爭註冊商標圖樣有所不同，尚難認屬系爭商標之使用。至評定答辯附件 14 為「日盛十年有成—財富關鍵報告」資料節錄影本；評定答辯附件 16 為訴願人網站關於「歷史沿革」之資料，乃係其公司之簡介，核與商標之使用無涉，所訴仍非可採。

- (四) 另訴願人訴稱系爭商標之註冊業經據以評定諸商標之商標權人同意乙節。按據訴願人所稱，訴願人原於 96 年 7 月 6 日與日盛金控簽訂「商標授權備忘錄」(如評定答辯附件 17)，約定由日盛金控提出商標註冊之申請，再授權訴願人使用，其後考量雙方經營業務之差異及便利商標之管理與使用，雙方復於 97 年 5 月 20 日簽訂協議書(如評定答辯附件 19)，並於該協議書約定當訴願人日後另以「日盛投信及盛圖」申請商標註冊時，日盛金控應協調銀行子公司及證券子公司出具「日盛及盛圖」使用同意書，協助訴願人取得商標登記云云。而查，前開 97 年 5 月 20 日協議書第 1

條固載有「…乙方（訴願人）日後另以『日盛投信及盛圖』申請商標登記時，甲方（日盛金控）應協調銀行子公司及證券子公司出具『日盛及盛圖』使用同意書，協助乙方取得商標登記。」等語，惟該等協議書係屬雙方民事契約之約定，僅有拘束締約雙方之效力。至訴願人於評定答辯附件 21 所舉與日盛金控法務人員往來之電子郵件，除無法確認該電子郵件所稱之「（盛）日盛投信」及「（盛）日盛證券投資信託」商標之標的究竟為何外，該電子郵件亦非日盛金控以該公司名義對外所為之意思表示，亦難逕予採認。又依卷附資料，迄未見註冊在先之據以評定商標權人所出具同意系爭商標申請註冊之同意書，故僅依現有事證，尚難謂訴願人已取得據以評定諸商標商標權人之同意，而符合首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款但書規定之情形。

（五）至訴願人復提出評定答辯附件 23 至 25 日盛金控及日盛證券之網頁資料，主張日盛金控及日盛證券於 99 年底全面更新企業標識，不再使用據以評定諸商標，故於本件商標評決時已不存在混淆誤認之虞之情形，而有商標法第 54 條規定適用云云。惟查，訴願人所訴縱屬實情，然於據以評定諸商標未依商標法之規定廢止其註冊前，均合法有效存在，仍有拘束系爭商標註冊之效力。而依前述理由及現有事證，尚難證明於本件評決時，系爭商標業經訴願人長期大量使用，得與據以評定諸商標相區辨，已無致生混淆誤認之虞之情形，自無商標法第 54 條但書規定得為不成立評決之適用。

（六）綜上所述，本件衡酌系爭商標與據以評定諸商標外觀均有完全相同之「盛」字圖形，近似程度不低，且二者均指定使用於證券投資信託等類似之服務，系爭商標之註冊客觀上難謂無使相關消費者誤認二商標之商品為來自同源或雖不同但有關聯，或誤認二商標之

使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自有首揭商標法第 23 條 1 項第 13 款規定之適用。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

- (七) 至訴願人請求到會進行言詞辯論一節，因本案事實及適用法律甚為明確，尚無到會言詞辯論之必要。又訴願人另於訴願階段提出停止訴願聲請書，表示因訴願人已向法院提起確認據以評定商標權人有同意訴願人申請註冊系爭商標之法律關係存在之民事訴訟，故依訴願法第 86 條第 1 規定向本部聲請停止訴願程序之進行。惟查，訴願人於民事訴訟起訴狀所主張之爭點，仍在於評定答辯附件 19 訴願人與日盛金控於 97 年 5 月 20 日簽訂之協議書是否即為商標權人同意訴願人以系爭商標申請註冊之表示；惟該協議書除無法逕予認定其第 1 條「…乙方（訴願人）日後另以『日盛投信及盛圖』申請商標登記時…」規定中所謂之「日盛投信及盛圖」即為系爭「日盛證券投資信託及盛圖」商標外，其內容亦僅涉及「日盛金控」與「訴願人」二公司雙方間之內部約定，而據以評定諸商標中僅註冊第 1200673 號商標為「日盛金控」公司所有，該協議書，仍難擴張解釋為據以評定之註冊 363936 號、101987 號、29775 號及 103957 號商標之商標權人「日盛證券」所出具之同意書，故所請核無必要，均併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



聲明「證券投資信託」不在專用之列

據以評定諸商標圖樣



案例一一（商標法第 23 條第 1 項第 13 款—原處分機關處理不一致）

- 一、按行政法上之「平等原則」係指相同事實應為相同處理，非有正當理由，不得為差別待遇，基此，原處分機關就相同案情之商標註冊案應為相同之處理，始符商標審查基準一致性原則。
- 二、查訴願人另案核准之註冊第 477162 號「飛樂及圖 IF International flyer」商標圖樣與本件商標圖樣相較，二者幾近相同，僅前者之外文「IF」係外圍飾以雙圓弧形者與後者係下置一中空底線等些微差別而已，故訴願人所有之註冊第 477162 號「飛樂及圖 IF International flyer」商標與本件商標圖樣僅些微差異，尚難謂有別；況前揭註冊第 477162 號商標之申請日及註冊日均早於據以核駁之註冊第 1023365 號「IF 設計圖」、第 1095158 號「iF」商標之申請日，且與據以核駁二商標均指定使用於皮夾、書包等同一或類似商品之事實，原處分機關並未認據以核駁二商標之申請註冊有違修正前商標法第 37 條第 12 款規定，而准予註冊併存；然原處分機關就案情雷同之本件商標申請註冊案，卻以有違首揭法條規定而為核駁之處分，其前後處理顯欠一貫。
- 三、原處分機關於訴願答辯時固稱兩案案情有別，基於審查個案拘束原則，尚難比附援引。惟查本件所涉商標圖樣難稱案情有別，已如前所述，而該等商標又分屬相同之兩商標權人，亦難僅以個案審查拘束原則為托詞。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行通盤檢討後，另為適法之處分。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 6 月 28 日
經訴字第 10106108050 號

訴願人：○○○○股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 3 月 14 日商標核駁第 336919 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 99 年 12 月 13 日以「飛樂 IF International flyer 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 18 類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包、腰包、鞋袋、購物袋、公事包、行李箱、登山袋、鑰匙包、化粧包、手提包、旅行袋、化粧箱、帶輪購物袋、運動用提背袋」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。案經該局審查，認本件商標圖樣與據以核駁之註冊第 1023365 號「IF 設計圖」、第 1095158 號「IF」商標圖樣構成近似，復指定使用於同一或類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，以 101 年 3 月 14 日商標核駁第 336919 號審定書為「應予核駁」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩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而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已

達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、本件原處分機關略以，訴願人申請註冊之「飛樂 IF International flyer 及圖」商標與據以核駁之註冊第 1023365 號「IF 設計圖」、第 1095158 號「I F」商標相較，二者皆具有相同之外文「IF」，應屬構成近似之商標。又本件商標與據以核駁二商標均指定使用於包包類等同一或類似商品，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件「飛樂 IF International flyer 及圖」商標與據以核駁之註冊第 1023365 號「IF 設計圖」、第 1095158 號「I F」商標圖樣上之外文「IF」相較，二者整體構圖意匠繁簡有別，非屬構成近似之商標。

(二) 另國內、外廠商以「I F」作為商標圖樣之一部分，已被廣泛地申准註冊於各類商品中，且外文「I F」乃屬日常生活中極為習知習見之字彙，其識別性較弱，故消費者並不會以此外文作為區辨其商品之來源；況本件商標與據以核駁二商標圖樣整體外觀或所欲表彰之文字概念予消費者寓目印象完全不同，且本件商標尚有中文「飛樂」及外文「International flyer」可資唱讀區辨，又本件「飛樂 IF International flyer 及圖」商標圖樣係延續其註冊第 477162 號「飛樂及圖 IF International flyer」商標圖樣而來，兩者之外觀設計極具獨特性，僅在「I F」設計圖之外圍橢圓與底線部分之些微差異而已，而原處分機關既核准據以核駁二商標與該註冊第 477162 號商標於同一或類似商品併存註冊，足見本件兩造商標並不構成近似。再者，二造商標於市場上亦有併存使用多年之事實，故本件商標之申請註冊應無致相關消費者混淆誤認之虞，是原處分機關就本件商標註冊申

請案作成應予核駁之處分，實有違誤云云，請求撤銷原處分。

四、本部查：

(一) 本件訴願人申請註冊之「飛樂 IF International flyer 及圖」商標圖樣係由橫書中空極大字體之外文「IF」(下有一中空底線)、極小字體之外文「International flyer」及極大字體之中文「飛樂」分置上、中及下列所組成，其中置於上列之起首極大字體外文「IF」及置於下列字體極大之中文「飛樂」各為本件商標圖樣整體予相關消費者寓目印象最為深刻之主要識別部分。而據以核駁之註冊第 1023365 號「IF 設計圖」、第 1095158 號「IF」商標圖樣，或係由略經設計之外文「IF」(其中，「F」之長筆劃靠左部分嵌入描繪有面向右看之反白側面人形圖)，或係由未經設計之外文「iF」所構成。兩造商標相較，其予人寓目印象皆有相同之外文「IF」，原處分機關認本件商標與據以核駁二商標應屬構成近似，復均指定使用於皮包、背包等同一或類似商品，客觀上易使相關消費者誤認其商品與據以核駁二商標之商品係來自相同來源或雖不相同但有關聯之來源之系列商品，而產生混淆誤認之虞，應有首揭法條規定之適用，固非無見。

(二) 惟按行政法上之「平等原則」係指相同事實應為相同處理，非有正當理由，不得為差別待遇，基此，原處分機關就相同案情之商標註冊案應為相同之處理，始符商標審查基準一致性原則。經查，訴願人另案核准之註冊第 477162 號「飛樂及圖 IF International flyer」商標圖樣係由橫書中空極大字體之外文「IF」(其外圍飾以雙圓弧形)、極小字體之外文「International flyer」及極大字體之中文「飛樂」分置上、中及下列所組成，與本件商標圖樣係由橫書中空極大字體之外文「IF」(下

有一中空底線)、極小字體之外文「International flyer」及極大字體之中文「飛樂」分置上、中及下列所組成者相較，二者之外文「IF」、「International flyer」及中文「飛樂」幾近相同，僅前者之外文「IF」係外圍飾以雙圓弧形者與後者係下置一中空底線等些微差別而已，故訴願人所有之註冊第477162號「飛樂及圖IF International flyer」商標與本件商標圖樣僅些微差異，尚難謂有別；況前揭註冊第477162號商標之申請日(78年10月2日)及註冊日(79年4月1日)均早於據以核駁之註冊第1023365號「IF設計圖」、第1095158號「iF」商標之申請日(分別為89年7月6日及92年4月15日)，且與據以核駁二商標均指定使用於皮夾、書包等同一或類似商品之事實，原處分機關並未認據以核駁二商標之申請註冊有違修正前商標法第37條第12款規定，而准予註冊併存；然原處分機關就案情雷同之本件商標申請註冊案，卻以有違首揭法條規定而為核駁之處分，其前後處理顯欠一貫，訴願人執此指摘，請求撤銷原處分，尚非全然無據。原處分機關於訴願答辯時固稱兩案案情有別，基於審查個案拘束原則，尚難比附援引。惟查本件所涉商標圖樣難稱案情有別，已如前所述，而該等商標又分屬相同之兩商標權人，亦難僅以個案審查拘束原則為托詞。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後3個月內，重行通盤檢討後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第81條第1、2項之規定決定如主文。

本件商標圖樣



另案



據以核駁商標圖樣



案例一二（商標法第 23 條第 1 項第 14 款－商標使用之認定）

關係人即○○茶莊有限公司，營業所在地為「臺北市中正區汀州路 1 段 262 號」；又西元 2007 年 8 月「AsiaEcho 亞洲回響」雜誌載有「豐八茶莊」產銷台灣高山茶葉頗受好評，並載有營業處所同為關係人豐八茶莊有限公司「臺北市中正區汀州路 1 段 262 號」；另西元 2008 年 2 月中華航空股份有限公司飛機上娛樂雜誌(skycouch)登載「豐八茶莊」茶包獲華航日本航線頭等艙及商務艙內旅客指定使用之產品；聯合晚報及工商時報亦刊載阿里山茶農自營「豐八茶莊」，作為華航日本航空指定使用之茶包，並可駕「臺北市中正區汀州路 1 段 262 號」豐八茶莊選購，足認關係人於系爭商標申請註冊日前即先使用據以評定「豐八茶莊」商標於產製之茶葉商品或提供茶葉商品零售服務之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 7 月 27 日
經訴字第 10006102480 號

訴願人：葉○○君

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 5 月 13 日中台評字第 990281 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人葉○○君（原名「葉○○」）前於 97 年 5 月 2 日以「豐八及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定當時商品及服務分類表第 30 類之「茶葉、紅茶、綠茶、包種茶、烏龍茶、茶葉袋茶、高山茶、茶葉製成之飲料、咖啡、抹茶調味料、粗糖、精糖、糖、黑糖、茶糖、苦茶糖、糖果、梅子糖、焦糖（糖果）、筍餅」商品，向原處分

機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1344646 號商標（商標權期間自 98 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止）。嗣關係人○○茶莊有限公司以該商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定，對之申請評定。案經原處分機關審查，核認該商標有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，以 100 年 5 月 13 日中台評字第 990281 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文所明定，其規範意旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，是申請人如因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用之商標之存在，未徵得他人之同意，而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務申請註冊者，即應認有本款規定之適用，而不得註冊。至於商標申請人知悉先使用商標之原因為何則非特別重要，倘能證明申請人有知悉他人商標進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品之情形，即有本款之適用，此亦為本款有「其他關係」之概括規定之緣由；因此，所稱「其他關係」應衡諸一般經驗法則，申請人縱非直接知悉先使用商標之存在，倘能證明係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護。（參照智慧財產法院 98 年度行商訴字第 50 號、第 153 號及第 204 號等判決）。
- 二、本件系爭註冊第 1344646 號「豐八及圖」商標評定事件，原處分機關作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，其理由略以：
 - （一）系爭註冊第 1344646 號「豐八及圖」商標與關係人據

以評定「豐八」及「豐八茶莊」商標相較，二者均有引人注意之中文「豐八」，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

- (二) 本件依關係人評定階段檢送 99 年社團法人嘉義縣民宿發展協會所開立證明書、97 年台北市政府營利事業登記證、96 年及 97 年雜誌報章報導等證據資料，堪認關係人於系爭商標申請註冊日前（97 年 5 月 2 日）即有使用據以評定商標於產製之茶葉商品或提供茶葉商品零售之事實。
- (三) 綜上，衡酌關係人於系爭商標申請註冊日前即有先使用據以評定商標之事實，且訴願人於申請系爭商標時所登記地址，與陳○伶君及陳○慶君二人於 93 年嘉義縣阿里山豐山村經營「○○茶莊」，同屬「嘉義縣」，二地相隔不遠，訴願人不難從生活資訊、雜誌報章報導或網站得知據爭商標先使用於產製茶葉商品或零售服務，訴願人於其後始以高度近似之「豐八及圖」作為系爭商標申請註冊，除指定使用於「茶葉」等高度類似之商品，再者，經營茶莊業者於提供茶葉零售服務外，亦常見販售系爭商標另指定使用之「糖果、梅子糖、焦糖（糖果）、筍餅」等農產品或零售服務，二造商品/服務間應屬類似，依一般經驗法則判斷，實難謂為偶然之巧合，顯有知悉據爭商標之存在，而以不正當競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊，應有商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標為訴願人所首創，圖形部分為左右兩片茶樹葉，倒過來即為「八」字，而文字部分則有「豐富爸爸（八八）生活」、「爸爸會豐富發達」之意。訴願人於 83 年至 93 年間，自行經營「汶萊商行」，營業項目包括茶葉零售；93 年至 95 年間擔任案外人陳傳凱所經營「阿樂商行」之管理人，已有多多年從事茶葉銷

售之業務經驗，因此為自己設計系爭商標，準備用於茶葉商品上，建立品牌，開創市場。

- (二) 訴願人申請註冊系爭商標前，僅有人使用「豐八民宿」及「豐八茶莊」之名稱或商標，但未有人使用過「豐八」商標。至「豐八民宿」及「豐八茶莊」是否與「豐八」近似？倘「豐八民宿」及「豐八茶莊」概念含括「豐八」，而「豐八」概念又含括「豐八○○」，則「豐八民宿」及「豐八茶莊」概念就能含括「豐八○○」，如此，明顯保護過度，而扼殺後人之創意空間。
- (三) 根據關係人於評定階段所檢附之資料，僅能顯示茶農陳○慶君曾以「豐八民宿」加入嘉義縣民宿發展協會，另陳○慶君與其胞姐陳○伶君，曾以所產銷茶葉商品使用過「豐八茶莊」商標，而非「豐八」商標。關係人曾提供中華航空公司於機艙上使用之茶包係以「豐八茶莊」為名，而非以「豐八」為名；而「豐八茶莊」係事業體名稱，不應跨足商標領域受到保護。

四、本部查：

- (一) 本件系爭註冊第 1344646 號「豐八及圖」商標，係由中文「豐八」下置對稱之茶葉裝飾圖案（墨色）所組成；據以評定之「豐八」及「豐八茶莊」商標係由中文「豐八」及「豐八茶莊」所構成。二者相較，其圖樣上同有中文「豐八」二字，而豐八二字尚非習見用語，具相當識別性，是二者整體予消費者之外觀寓目印象、觀念及讀音均相彷彿，應屬構成近似之商標。
- (二) 次查，關係人於評定階段所檢附之社團法人嘉義縣民宿發展協會 99 年 8 月 31 日證明書（評定卷第 20 頁），雖記載阿里山鄉豐山社區「豐八民宿」負責人陳○慶君早於 93 年即加入該協會，惟據以評定商標究否有先被使用，仍待實際使用資料佐證之。而查，關係人即○○茶莊有限公司 97 年 3 月 11 日取得臺北市營利事業登記證（評定卷第 19 頁）載明核准設立登

記日期為 88 年 8 月 30 日，營業所在地為「臺北市○○區○○路 1 段 262 號」；又西元 2007 年 8 月「AsiaEcho 亞洲回響」雜誌（評定卷第 23-24 頁）載有「豐八茶莊」產銷台灣高山茶葉頗受好評，並載有營業處所同為關係人豐八茶莊有限公司「臺北市○○區○○路 1 段 262 號」；另西元 2008 年 2 月中華航空股份有限公司（以下稱華航）飛機上娛樂雜誌（skycouch）（評定卷第 25-28 頁）登載「豐八茶莊」茶包獲華航日本航線頭等艙及商務艙內旅客指定使用之產品；西元 2007 年 11 月 7 日及西元 2008 年 1 月 22 日聯合晚報（評定卷第 29-30 頁）及 97 年 1 月 23 日工商時報（評定卷第 31 頁）亦刊載阿里山茶農自營「豐八茶莊」，由姐弟陳○伶君及陳○慶君兩人自創品牌，分別於（阿里山鄉）豐山村及臺北市兩地聯合經營，透過阿里山農會之推薦，作為華航日本航空指定使用之茶包，並可駕「臺北市○○區○○路 1 段 262 號」（即關係人營業地址）豐八茶莊選購「豐八茶莊阿里山高尚禮盒」系列茶品禮盒。綜上，依關係人檢附上開資證，足認關係人於系爭商標申請註冊日（97 年 5 月 2 日）前即先使用據以評定「豐八茶莊」商標於產製之茶葉商品或提供茶葉商品零售服務之事實。

- （三）復查，系爭商標指定使用之「茶葉、紅茶、綠茶、包種茶、烏龍茶、茶葉袋茶、高山茶、茶葉製成之飲料、咖啡、抹茶調味料、粗糖、精糖、糖、黑糖、茶糖、苦茶糖、糖果、梅子糖、焦糖（糖果）、筍餅」商品，與據以評定商標實際使用之茶葉商品或零售服務，二造商品皆為茶莊所販售或零食性質之休閒食品，經營茶莊業者於提供茶葉零售服務外，亦常見販售系爭商標另指定使用之「粗糖、精糖、糖、黑糖、茶糖、苦茶糖、糖果、梅子糖、焦糖（糖果）、筍餅」等農產品或零售服務，於消費族群、性質、產製者及銷售管道等均具有相同或關聯之處，依一般社會通念及

市場交易情形判斷，應屬同一或類似之商品。

(四) 再者，據以評定之「豐八」及「豐八茶莊」商標圖樣上之中文「豐八」，並非習見用語，具相當之識別性，關係人除先使用於茶葉商品或零售服務，復經國際航空雜誌及報章宣傳促銷已如前述，鑑於近年民眾搭機觀光旅遊、探親或商務往來極為普遍，消費者亦可透過網際網路查得據以評定商標之使用情形，是據以評定商標表彰之商品或服務資訊自易為我國相關業者或消費者所知悉；況且，訴願人於系爭商標申請階段之地址為「嘉義縣○○鄉○○村○○114巷18之35號」，又查訴願人訴願階段檢附戶籍謄本，其於93年1月至100年6月間曾設籍「嘉義縣○○鄉○○村」及「嘉義縣○○鄉○○村」等址，與前開聯合晚報及工商時報所刊載關係人位於嘉義縣○○○鄉○○村之「豐八茶莊」，同屬「嘉義縣」且相隔不遠；另訴願人自陳於83年至95年間經營茶葉零售業務或從事茶葉銷售業務，是以，訴願人不難因地緣關係，或因同屬茶葉製售業者，對相關業者或業務投以較大之注意力，而從生活資訊、雜誌報章報導或網站得知據以評定商標先使用於產製茶葉商品或零售服務。則訴願人於其後始以高度近似於據以評定商標之系爭商標指定使用於同一或類似商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，實難諉為巧合，顯係因前述關係知悉據以評定商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，自不應准予註冊。

(五) 綜上所述，原處分機關以系爭商標有首揭商標法第23條第1項第14款規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



據以評定商標圖樣

豐八 豐八茶莊

案例一三（商標法第 23 條第 1 項第 14 款—商標使用之認定）

- 一、本案是否有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，係以參加人有無先使用據以異議商標為其前提要件，參加人倘主觀上未將其所主張「據以異議商標」當作商標使用之意思，且依其使用態樣，亦無法使消費者認識其為表彰商品之來源或產製主體者，即不得視為「商標之使用」，更遑論其有無「先使用之事實」。
- 二、依參加人於異議階段所檢送之證據資料觀之，參加人僅將「ZC008」列為新中草藥產品名稱或代號，並對其具改善肝炎症狀等功效透過報章雜誌及網際網路等傳媒作詳實的報導而已。又據原處分卷附產品包裝盒實物及其使用說明書等證據資料以觀，該等包裝盒及其說明書上所標示之項目係包括每一粒藥品名稱及劑量、藥品成分及藥品使用對象，可見參加人僅將該「ZC008」作為該項新中草藥產品名稱。況且，上開產品包裝盒正面、背面復以「LIVER FAVOR 及圖」商標圖樣置於引人注意的左上角明顯位置，可知該包裝盒上作為相關消費者主要識別商品來源部分者應為其註冊第 1379547 號「LIVER FAVOR 及圖」商標。
- 三、是依上開現有證據資料顯示，參加人僅係以「ZC008」作為該項新中草藥產品本身之名稱或代號，並未將之視為表彰其商品的商標之使用型態，自不符商標之使用要件；而參加人於參加訴願階段僅稱「ZC008」係其所開發之保健食品及其與訴願人簽訂有代銷授權書，並未檢附任何使用證據資料說明其有將「ZC008」作為商標使用而非中草藥產品名稱，實難遽認參加人有先使用據以異議之「ZC008」商標之事實，故系爭商標之註冊自無商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 9 月 14 日
經訴字第 10006103770 號

訴願人：盧○○君

參加人：○○生命科學股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 3 月 11 日中台異字第 990148 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 98 年 2 月 27 日以「保肝救苦設計圖 ZC008」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 5 類之「中藥材、草藥、口服藥液、清肝丸、抗高血壓藥品、中藥品、抗病毒藥劑、肝藥、肝臟保護藥劑、醫療用草藥茶、植物纖維素營養補充品、含維他命及礦物質營養補充品、營養補充品、醫療用營養食品、植物萃取營養補充品、藥草茶營養補充品、維生素營養補充品、蜆精、草本營養補充品、卵磷脂營養補充品」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1385372 號商標。嗣參加人○○生命科學股份有限公司以該註冊商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，認系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，以 100 年 3 月 11 日中台異字第 990148 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定於 100 年 7 月 26 日以經訴字第 10006074510 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，參加人於 100 年 8 月 16 日提出訴願參加意見書到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所明定。

二、本件註冊第 1385372 號「保肝救苦設計圖 ZC008」商標異議案件，經原處分機關審查略以：

(一)就參加人所檢送據以異議「ZC008」商標之報紙、雜誌、網路報導及產品包裝盒實物等證據資料觀之，可知參加人為從事中草藥生技產品研發之廠商，其與臺中榮民總醫院研究員徐○蘭博士合作開發一種治療肝病之中草藥，並於 96 年 11 月 15 日共同發表該項中藥產品可抑制肝臟發炎、逆轉肝臟纖維化等療效，並將其命名為「ZC008」，作為該產品之識別標誌，復授權由高峰藥品材料股份有限公司（以下簡稱高峰藥品公司）透過醫療通路銷售商品（授權期間：自 97 年 12 月 1 日起至 99 年 12 月 31 日止），且該產品包裝盒（97 年間製造）及使用說明書均明顯標示有據以異議之「ZC008」商標，除足使消費者辨識其為表彰參加人所產製商品之外，亦得藉由該標示而與他人商標商品相區別，堪認「ZC008」標誌為參加人先使用之商標。而參加人據以異議之「ZC008」商標商品上，雖另有其所有註冊第 1418661 號「LIVER VITAL 設計圖」商標圖樣，然市售商品併列多數個商標者所在多有，且商標法亦未明文禁止同時使用 2 個以上商標於同一商品上，故參加人前開標示方法已符合於商標法第 6 條關於商標使用之規定，並足以使相關消費者了解係表彰其所產製之商品，是以，堪認早在系爭商標申請註冊日（98 年 2 月 27 日）前，參加人已有先使用據以異議「ZC008」商標於藥品、營養補充品等商品之事實。

(二)次就系爭註冊第 1385372 號「保肝救苦設計圖 ZC008」商標圖樣，與參加人據以異議之「ZC008」商標圖樣相較，二者皆有相同之「ZC008」，應屬構成近似之商標，復均指定使用於藥品、營養補充品等相同或類似之商品。

(三)再由參加人於異議理由書所檢送其與訴願人間之認股憑證簽收單、股東印鑑卡、代銷授權書及匯款單等證據

資料觀之，可知訴願人為參加人公司之股東，且雙方具有業務往來關係而有所接觸，訴願人於系爭商標申請註冊前即已知悉據以異議商標之存在。詎訴願人竟以近似之「ZC008」作為系爭註冊第 1385372 號「保肝救苦設計圖 ZC008」商標圖樣主要部分之一申請註冊，並指定使用於中藥材、草藥、中藥品、肝藥等同一或類似商品，實難諉為巧合，應有以不正競爭行為搶註之情事，故系爭商標之註冊自有商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

(四) 又系爭商標既應依前揭法條規定撤銷其註冊，則其是否尚有違同條項第 12 款規定，即無庸論究。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 原處分機關所稱之據以異議「ZC008」僅是參加人公司文宣中有關產品說明中的型號而已，參加人並未有將其視作表彰商品的商標型態之意思，亦未經任一國家或地區取得註冊商標；縱由參加人於異議階段所檢附之使用資料以觀，亦無法認定該「ZC008」字串已具商標識別性要件，又參加人自 95 年間持續至今皆以「蓮生津華」及「LIVER FAVOR」為其產品包裝識別商標，並未見有將「ZC008」作為商標使用態樣表彰於商品之事實，可見參加人僅以「ZC008」表示商品型號之相關說明，自不符合商標之使用要件，亦難謂已具商標識別性，不應受到商標法之保護；又訴願人於 98 年 3 月 1 日起承租臺中市○區○○街 22 號一樓（如訴願附件四租賃契約）開設「優活草本營養生活館」，且於同年 4 月 26 日正式開幕，並加盟賀寶芙營養早餐專售店，然參加人竟以一紙單方代銷授權書誤導原處分機關認參加人已授權訴願人自 98 年 1 月 1 日起銷售其所產製之「蓮生津華」膠囊產品而有知悉參加人先使用之「ZC008」並加以搶註之情事，故原處分機關認系爭商標之註冊違反商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，其認事用法，顯有違誤。

(二) 又由 Google 搜尋引擎網站以「ZC008」關鍵字查詢結果，

僅可得知該「ZC008」字串存在於公開資訊領域的態樣，且非同一人所有，應屬公眾均可運用之公開資訊，況參加人欲以「ZC008」字樣使用於藥品商品品名之時間點，亦明顯晚於系爭商標申請日，復就參加人之應用型態及相關消費者之認知而言，尚難認參加人之「ZC008」早於系爭商標申請日（98年2月27日）之前，已為國內一般消費者所熟知而達著名之程度，故系爭商標之註冊亦無違商標法第23條第1項第12款之規定，爰請求撤銷原處分。

四、案經本部審議，並依訴願法第28條第2項規定，通知參加人參加訴願程序表示意見，經其提出訴願參加意見書到部，其理由略以：

- (一)系爭商標圖樣上之主要特徵「ZC008」，係參加人耗費大量研究經費所開發出來的保健食品，參加人將據以異議之「ZC008」作為商標圖樣，使用於保健商品已有多數年，並經媒體大幅報導及介紹，已為消費者所熟知，且據以異議之「ZC008」商標早於系爭商標申請註冊日（98年2月27日）之前已有先使用之事實。
- (二)又參加人曾與訴願人（即「優活草本營養生活館」之負責人）簽訂有代銷授權書而有代銷之事實，可見雙方確有業務往來之關係，且訴願人竟於授權代銷期間以「ZC008」作為系爭商標圖樣之主要部分申請註冊，並指定使用於同一或類似之商品，顯有不正競爭行為而搶先申請註冊之情事。
- (三)綜上，系爭商標之註冊，自有違商標法第23條第1項第14款之規定。

五、本部查：

- (一)按本件參加人提起異議之法條固包括有商標法第23條第1項第12及14款之規定，惟經原處分機關審查，僅以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第14款之規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，其對於商標法第23條第1項第12款部分，並未予審究；則訴願

人所主張據以異議商標並非「著名商標」，自無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用一節，既非原處分範疇，自非本件訴願所得論究，合先敘明。

(二)其次，本案是否有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，必須符合以下要件：1. 參加人於系爭商標申請註冊前有先使用據以異議商標之事實。2. 系爭商標與據以異議商標相同或構成近似。3. 據以異議商標使用之商品或服務與系爭商標指定使用商品或服務同一或構成類似。4. 訴願人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以異議商標存在。惟前揭條款規定之適用，係以參加人有無先使用據以異議商標為其前提要件，亦即，參加人倘主觀上未將其所主張「據以異議商標」當作商標使用之意思，且依其使用態樣，亦無法使消費者認識其為表彰商品之來源或產製主體者，即不得視為「商標之使用」，更遑論其有無「先使用之事實」。基此，參加人所主張據以異議商標若未能符合上述商標之使用態樣，即不符合首揭法條規定之前提要件，原處分機關自應作成本件「異議不成立」之處分。

(三)綜觀兩造上述訴願意旨及參加意見可知，本案主要爭點在於：參加人是否有將據以異議之「ZC008」作為商標之使用態樣，使消費者認識其為表彰商品之來源或產製主體者，進而認定「ZC008」早於系爭商標申請日前有先使用之事實？

(四)經查，依參加人於異議階段所檢送之西元 2007 年 11 月 15 日之聯合晚報、大紀元、數位網路報；西元 2008 年 1 月 2 至 15 日天下雜誌第 388 期、西元 2007 年 11 月 19 日醫源世界、西元 2008 年 2 月 6 日許達夫醫師自然醫學醫療網、西元 2007 年 11 月 16 日中國時報、西元 2007 年 12 月 1 日 PChome ONLINE 新聞台 Blog 相關報導等證據資料觀之，據以異議之「ZC008」係參加人與臺中榮民總醫院研究員徐○蘭博士所共同合作開發出來的一種治療肝病新中草藥之代號，而該項新中草藥

係由景天科植物所萃取出來的某種成分所製成，且在臨床實驗中證實有抑制肝臟發炎、逆轉肝臟纖維化等療效，並將該新中草藥產品命名為「ZC008」，可知參加人僅將「ZC008」列為前揭新中草藥產品名稱或代號，並對其具改善肝炎症狀等功效透過前開報章雜誌及網際網路等傳媒作詳實的報導而已；又據原處分卷附產品包裝盒實物及其使用說明書等證據資料以觀，其中，該產品包裝盒背面則載明「ZC008 (500mg)」；「產品名稱：ZC008」及「成分：枸杞、芡實、山藥、山楂」等項目；而該產品包裝盒內所附使用說明書一紙亦標示有「ZC008 (500mg) 使用說明書」、「成分：枸杞、芡實、山藥、山楂」及「使用對象：幫助改善肝臟功能、修復肝臟受損細胞、活化肝臟機能等…」等項目，是依社會一般通念及藥品標示之方式，該等包裝盒及其說明書上所標示之項目係包括每一粒藥品名稱及劑量、藥品成分及藥品使用對象，可見參加人僅將該「ZC008」作為該項新中草藥產品名稱；況且，上開產品包裝盒正面、背面復以「LIVER FAVOR 及圖」商標圖樣置於引人注意的左上角明顯位置，可知該包裝盒上作為相關消費者主要識別商品來源部分者應為其註冊第 1379547 號「LIVER FAVOR 及圖」商標。是依上開現有證據資料顯示，參加人僅係以「ZC008」作為該項新中草藥產品本身之名稱或代號，並未將之視為表彰其商品的商標之使用型態，自不符商標之使用要件；而參加人於參加訴願階段僅稱「ZC008」係其所開發之保健食品及其與訴願人簽訂有代銷授權書，並未檢附任何使用證據資料說明其有將「ZC008」作為商標使用而非中草藥產品名稱，實難遽認參加人有先使用據以異議之「ZC008」商標之事實，故系爭商標之註冊自無商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

(五) 從而，原處分機關依參加人於異議階段所檢送之前述證據資料認參加人於系爭商標申請註冊前，已有以「ZC0

08」作為商標，先使用於藥品、營養補充品商品等前述審定理由，遽以系爭商標之註冊應有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，嫌有未恰。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本部訴願決定書後 3 個月內重行審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



據以異議商標圖樣

ZC008

主張實際使用態樣

LIVER FAVOR 100% Natural herbal formula

ZC008 500mg ←

美國專利 No.7,364,758
台中榮民總醫院技術授權

產品名稱：ZC008
成分：枸杞、芡實、山藥、山楂
包裝：每盒120粒；每粒500mg±5%
使用方法：成人每天2次，每次1-2粒
保存期限：二年
保存方法：開封後請置於陰涼乾燥處，避免陽光直射
有效日期：請見包裝噴印處 有效日期：2010.05.03
製造公司：金欽生命科學股份有限公司
地址：台中市工業區19路13號
服務電話：高峰藥品 04-2301-1009

營養標示	
每100公克	
熱量	293大卡
蛋白質	8.5公克
脂肪	3.4公克
飽和脂肪	0公克
反式脂肪	0公克
碳水化合物	57.2公克
鈉	161毫克

4 710627 156414 9

建議售價：新台幣3600元

- ▶ 製造廠通過ISO9001國際品質認證
- ▶ 國際認證實驗室SGS證實無「農藥」及「重金屬」殘留
- ▶ 100%純天然，不含西藥及化學合成成分
- ▶ 投保富邦產品責任險新台幣1000萬元整

LIVER FAVOR ZC008 500mg

ZC008 (500mg) 使用說明書

成分：枸杞、芡實、山藥、山楂。

使用對象：
幫助改善肝臟功能、修復肝臟受損細胞、活化肝臟機能等，或其它引起的肝臟機能損傷。

作用機轉：
幫助調節肝臟細胞免疫反應、減低肌動蛋白在肝臟纖維細胞中的表現、促進肝臟星狀細胞凋亡、選擇性抑制肝臟纖維細胞、抑制B型肝炎病毒表面抗原表現、抑制C型肝炎病毒複製。

用法用量：
• 成人每天兩次，一次1-2粒。

台中榮民總醫院技術授權
美國專利No.7,364,758

案例一四（商標法第 23 條第 1 項第 14 款—商標使用之認定）

- 一、公司名稱或商號名稱通常係作為區別不同之經營者，並用以表示法律行為效果或權利義務歸屬之主體，形式上縱有使用公司名稱或商號名稱於商品或服務之相關物件上，倘非用以表彰商品或服務之來源或不具有行銷商品或服務之目的，並非商標使用。
- 二、訴願附件 6 之出貨單雖可證明關係人於 95、96 年間曾向訴願人○○國際企業有限公司購買美容液、去柏油、護漆劑商品，然出貨單左上角顯示之商標圖樣為註冊第 665337 號「SJ 及圖」商標下置外文「SUNJYH」，與訴願人等主張先使用之據以異議「速潔 SJ 及圖」商標（即註冊第 665337 號「SJ 及圖」商標下置中文「速潔」）有所不同，而出貨單上方之中文「○○國際企業有限公司」係訴願人公司名稱，藉以表示權利義務主體，依社會一般通念及市場交易習慣，並不會將「○○」二字與「國際企業有限公司」割裂而另與左方之「SJ 及圖」、外文「SUNJYH」結合視為一商標。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 3 月 29 日
經訴字第 10106103110 號

訴願人：曾○○君（○○洗車用品企業社）

訴願人：○○國際企業有限公司

訴願人等因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 12 月 21 日中台異字第 1000028 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人黃○○君（○○汽車美容工作室）於 99 年 2

月 2 日以「速潔汽車美容 SU-JET CAR BEAUTY」商標（圖樣中之「汽車美容」、「CAR BEAUTY」聲明不在專用之列），指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 37 類之「汽車保養、汽車修理、汽車美容、輪胎翻新、輪胎硫化處理（修補）、汽車抗銹處理」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1438123 號商標。嗣訴願人等以該商標有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，認系爭商標與據以異議之「速潔 SJ 及圖」商標（詳如異議理由書及其附件）雖屬構成近似，且系爭商標指定使用之汽車保養等服務與訴願人等主張據以異議商標先使用之亮光蠟、汽車蠟等洗車用品商品，屬構成類似商品或服務，惟依卷附資料無法證明訴願人等於系爭商標申請日前有使用據以異議商標之事實，乃以 100 年 12 月 21 日中台異字第 1000028 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人等不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所明定。又是否有該款規定之情形，以申請時為準，復為同法條第 2 項之規定。
- 二、原處分機關略以：
 - （一）系爭註冊第 1438123 號「速潔汽車美容 SU-JET CAR BEAUTY」商標與訴願人等主張先使用於亮光蠟等汽車用品商品之據以異議「速潔 SJ 及圖」商標（詳如異議理由書及其附件）雖屬構成近似，且二商標使用之汽車用品商品與汽車保養等服務，應屬構成類似。
 - （二）惟訴願人等檢附之關係人主張渠侵害系爭商標之律師函、訴願人等回覆之存證信函，與據以異議商標

是否先使用無涉；店招照片、訴願人曾○○君之名片、並無使用日期；95年10月25日、96年12月17日出貨單影本，其上標識字體大小相同之「○○國際企業有限公司」等字，係表彰公司名稱，非屬據以異議商標之使用事證；汽車用美容液、去柏油、護漆劑、亮光蠟等商品標籤、包裝盒及商品型錄正本，均無標示產製行銷之日期，故由前揭證據資料均無法證明訴願人有先使用據以異議商標之情事。系爭商標之註冊自無商標法第23條第1項第14款規定之適用，乃為異議不成立之處分。

三、訴願人等不服，訴稱：訴願人○○洗車用品企業社設立於82年12月17日，訴願人○○國際企業有限公司設立於92年4月2日，係經營汽車清潔用商品或汽車美容服務，並以公司行號名稱特取部分「○○」結合註冊第665337號「SJ及圖」商標，搭配使用多年，亦為業界所知悉（詳訴願附件5之洗車專用商品之標籤、型錄），訴願人亦曾先後於95年10月25日、96年12月17日出貨美容液、護漆劑等商品與關係人（詳訴願附件6之出貨單影本），可知關係人於系爭商標申請日前，即與訴願人等有業務往來關係，理應知悉據以異議「速潔SJ及圖」商標存在之事實。詎料關係人竟於99年12月10日寄發律師函主張系爭商標之專用權，實令人詫異且有喧賓奪主之嫌云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

（一）按商標法第23條第1項第14款規定之立法意旨係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開條款規定之適用。而所謂「商標之使用」，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足使相關消費者認識其為商標者，復為商標法第6條所明定。又公司名稱或商號名稱通常係作為區

別不同之經營者，並用以表示法律行為效果或權利義務歸屬之主體，形式上縱有使用公司名稱或商號名稱於商品或服務之相關物件上，倘非用以表彰商品或服務之來源或不具有行銷商品或服務之目的，並非商標使用（參見智慧財產法院 98 年度行商訴字第 228 號判決意旨）。

(二) 本件訴願人等對原處分書中所認異議附件 2 之存證信函、訴願人之店招及訴願人之一曾○○君之名片等資料無法採為渠等有先使用據以異議「速潔 SJ 及圖」商標之證據並未置詢爭執，惟訴稱由訴願附件 5、6（即異議補充附件 3 及異議附件 3）可證明據以異議商標於系爭商標申請日前已有先使用於汽車清潔用品商品之事實云云，惟查：

1、訴願附件 5 之商品標籤（共 23 張）、汽車漂白美容液商品紙盒及洗車專用百貨系列商品型錄雖載有據以異議「速潔 SJ 及圖」商標圖樣，惟該等證據資料本身均無標示發行日期或實際使用於汽車清潔用品等商品上之確切日期，無法直接證明訴願人等於系爭商標申請日（99 年 2 月 2 日）前已將據以異議商標使用於汽車清潔用品等商品上。再者，前揭訴願附件 5 之商品標籤雖有數張載有「中央標準局字號：00665337」或「中央標準局註冊字號：00665337 號」等字樣，而「中央標準局」即係原處分機關 88 年 1 月 26 日改制前之名稱，但因無其他已標示「智慧財產局註冊字號：00665337 號」之商品標籤或產品外包裝，可相互對照而佐證訴願人等在原處分機關改制前後對於商品或有關物件有不同之標示方式，故僅由前揭商品標籤載有「中央標準局」字樣，亦無法推定該等商品標籤確係於原處分機關 88 年 1 月 26 日改制前即已印製並使用於汽車清潔用品上。

2、而訴願附件 6 之出貨單雖可證明關係人於 95、96

年間曾向訴願人○○國際企業有限公司購買美容液、去柏油、護漆劑商品，然出貨單左上角顯示之商標圖樣為註冊第 665337 號「SJ 及圖」商標下置外文「SUNJYH」，與訴願人等主張先使用之據以異議「速潔 SJ 及圖」商標（即註冊第 665337 號「SJ 及圖」商標下置中文「速潔」）有所不同，而出貨單上方之中文「○○國際企業有限公司」係訴願人公司名稱，藉以表示權利義務主體，依社會一般通念及市場交易習慣，並不會將「○○」二字與「國際企業有限公司」割裂而另與左方之「SJ 及圖」、外文「SUNJYH」結合視為一商標。故由訴願附件 6 亦無法證明訴願人等於系爭商標申請日（99 年 2 月 2 日）前已有使用據以異議商標於汽車清潔用品等商品之事實。

- （三）綜上所述，本件依訴願人等於異議階段及訴願階段所提現有證據資料無法證明訴願人等於系爭商標申請日前已有先使用據以異議「速潔 SJ 及圖」商標之事實，系爭商標自無構成近似於他人先使用商標之問題，亦無庸進一步審究是否符合商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定之其他構成要件。從而，原處分機關以系爭商標無首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，所為「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

五、據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



(圖樣中之「汽車美容」、「CAR BEAUTY」不在專用之列)

據以異議商標圖樣：



訴願人另案註冊第 665337 號商標圖樣



案例一五（商標法第 23 條第 1 項第 14 款—知悉要件之認定）

- 一、商標法第 23 條第 1 項第 14 款所稱因「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」知悉他人商標存在者，其因何原因而知悉，係例示性之規定，先列舉「契約、地緣、業務往來」之情形，再以「其他關係」概括之，故所謂「其他關係」，自應與契約、地緣、業務往來等情形類似，始足當之，非泛指任何事實關係均屬之。是究否因其他關係而知悉，仍宜依前揭見解就所附證據資料認定之。
- 二、訴願附件資料中部分或為訴願人與網站經營者之間內部往來文件，或未標示據以評定「isoap」商標圖樣，或為網路使用者抒發己見之網路文章，或為提供據以評定「isoap」商標商品作為贈品而不符合商標法第 6 條規定之商標使用態樣，或與據以評定「isoap」商標商品銷售並無直接關聯之文件，皆要難遽認關係人係因使用網路而可能直接或間接知悉據以評定商標之存在；部分資料所載之收件人均非關係人，而為其他自然人或未載明，或該等行銷照片未見有拍攝日期；而據以評定商標商品於網路、實體店舖行銷表及經銷商所出具之聲明書均係訴願人或經銷商自行製作之私文書，尚需其他佐證資料以證其實。又「德記油坊百年大事紀」一表，記載張○○君（即訴願人公司負責人）開發副產品手工皂品牌「isoap」一事，核與關係人向原處分機關申請系爭商標註冊之時點（97 年 5 月 8 日）相隔不久，且在系爭商標申請時，據以評定商標商品之成交金額及數量亦非大量，尚難以單純之同業關係即認定關係人知悉據以評定商標之存在。
- 三、另搜索引擎網站資料出現之內容及排列順序係以各網站內容與關鍵字之間的吻合性來決定，與消費者是否較熟悉據以評定商標未必相關，更與關係人係如何知悉據以評定商標存在一事無涉。本件訴願人於評定階段與訴願階段所舉之現有證據資料尚不足以認定關係人系爭商標申請日前即已知悉據以評定商標存在。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 8 月 26 日

訴願人：○○有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 3 月 10 日中台評字第 980307 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人徐○○君前於 97 年 5 月 8 日以「iSoap·我的皂」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 3 類之人體用清潔劑商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，核准列為註冊第 1345781 號商標。嗣訴願人以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，對之提起評定。案經原處分機關審查，認為依訴願人檢送之資料，雖堪認其有先使用據以評定「isoap」商標之事實，然尚不足以認定關係人已知悉據以評定商標而有惡意搶先註冊之情事，是系爭商標之註冊並無商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，於 100 年 3 月 10 日以中台評字第 980307 號商標評定書為「申請不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。為商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文所明定。本款之規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故須他人有先使用據以評定商標之事實，而系爭商標權人因契約等關係，知悉該商標之存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品申請註冊，始足以該當本條款規定之要件。
- 二、本件系爭註冊第 1345781 號「iSoap·我的皂」商標評定事件，

原處分機關依訴願人檢送之資料，雖堪認其有先使用據以評定「isoap」商標之事實，惟在系爭商標申請註冊前，據以評定商標商品於網路販售之成交金額及數量並非大量，復未見據以評定商標商品被報章雜誌廣泛報導或網路上頻繁地討論，且訴願人既未釋明關係人（即系爭商標權人）係如何知悉據以評定商標存在，徒以據以評定商標於96年4月即在網路上行銷等由，尚不足以認定關係人已知悉據以評定商標而有惡意搶先註冊之情事，是系爭商標之註冊並無商標法第23條第1項第14款規定之適用，而為「申請不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標與訴願人先使用之據以評定「isoap」商標圖樣中之外文「isoap」相同，皆使用於手工皂商品上，然訴願人於96年間先使用迄今，已獲得消費者廣大的迴響，詎料遭關係人搶先註冊，有損其權利。而原處分機關認據以評定商標未有大量廣告宣傳，其商品成交金額及數量亦非大量，更未見於網路上被廣泛討論，訴願人又未就關係人係如何知悉據以評定商標之存在而有惡意搶先註冊之事實提出具體事證等由，逕予本件評定不成立之處分，茲檢附訴願書附件2至11等資料以證明訴願人較早使用據以評定商標且持續使用至今。
- (二) 訴願人自創品牌艱辛，初期善用網路宣傳手法，於PChome商店街、台灣樂天市場商店累積的會員數、udn部落格的點閱人氣（訴願附件12）、網路上消費者討論日益熱烈（訴願附件13）及銷售量逐年增加等努力，其銷售管道由網路行銷漸發展出實體店鋪（訴願附件14），眾多商家主動將據以評定商標商品置於自身店面中銷售，亦願意為訴願人背書且出示聲明書，證明據以評定商標之使用確實早於系爭商標之申請日（訴願附件15），且吸引眾多媒體爭相報導（訴願附件16）。
- (三) 商標法第23條第1項第14款規定之「其他關係」應從寬解釋，亦即衡諸一般經驗法則，商標申請人縱未直接知悉先使用商標之存在，倘能證明係間接知悉先使用商標之存在，而惡意抄襲者，即不應受商標法之保護。本件訴願人與關係人雖未具有契

約、地緣或業務往來關係，但二者為同業競爭者，均於網路販售手工皂之單一商品，據訴願附件 4 至 8 所示，據以評定商品已於我國市場行銷，不僅於網路搜尋引擎上（訴願書附件 11）可輕易得知相關訊息，且二人之公司地址亦位於台北市，販售訴願人之「isoap」手工皂設櫃之實體店鋪也多數位於台北市區，依一般經驗法則，關係人縱非直接知悉，抑或為間接知悉訴願人先使用據以評定商標之事實，而惡意抄襲搶先註冊，系爭商標之註冊即不應受保護云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

（一）原處分機關就本件系爭商標評定案涉及商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，已認定兩造商標近似且指定使用於同一或類似商品，訴願人亦有先使用據以評定「isoap」商標之事實，惟訴願人於申請評定階段所檢附之資料尚無法證明系爭商標權人（即關係人）是否已知悉據以評定商標存在而有搶先註冊之情事，乃認本件系爭商標評定案並無前揭條款規定之適用，而為申請不成立之處分。本件訴願人僅爭執其與關係人雖未具有契約、地緣或業務往來關係，但二者為同業競爭者，且均於網路販售手工皂之單一商品，其於申請評定階段及訴願階段所檢送之資料應足以證明關係人在系爭商標申請時即已知悉據以評定商標存在而有搶先註冊之情事，而主張系爭商標之註冊應有前揭條款規定之適用。是以，據以評定商標是否有先使用、兩造商標是否構成近似及其指定使用之商品同一或類似等要件已如原處分書所詳載，茲不贅述。本件訴願爰依訴願人檢送之現有證據資料，就關係人是否於系爭商標申請前即已知悉訴願人有先使用據以評定商標存在而有搶先註冊之情事，論述如下。

（二）按訴願人主張其與系爭商標專用權人雖未具契約等關係但兩造確屬同行業之競爭者，並皆以網路販售其商品，依一般經驗法則，係屬間接知悉，且「其他關係」應從寬加以解釋云云。查商標法第 23 條第 1 項第 14 款所稱因「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」知悉他人商標存在者，其因何原因而知悉，係例示性之規定，先列舉「契約、地緣、業務往

來」之情形，再以「其他關係」概括之，故所謂「其他關係」，自應與契約、地緣、業務往來等情形類似，始足當之，非泛指任何事實關係均屬之，此業經最高行政法院 98 年度判字第 1039 號判決及智慧財產法院 98 年度行商訴字第 243 號判決論明，是究否因其他關係而知悉，仍宜依該見解就所附證據資料認定之。

- (三) 依訴願人於訴願理由書所主張訴願附件 4 至 8 及訴願附件 11 至 16 得以證明關係人於系爭商標申請時，即間接知悉據以評定商標存在而惡意搶註乙節，經查：

訴願人所檢附之「isoap 我的私房皂」網路商店於 97 年 1 月起販售「isoap」商品之搜尋結果及訴願人於 96 至 97 年間參加 PChome 商店街不定期舉辦之抽獎活動紀錄（訴願書附件 4）、訴願人「isoap」手工皂商品於 PChome 商店街、訴願人公司負責人張○○君於 PChome 商店街「isoap 我的私房皂」網路商店之消費者評價（訴願書附件 6）、訴願人公司負責人張○○君於 udn 網站經營之「WASABI 樂園」所販售之「isoap」商品、於 96 至 97 年間之網路問答及文章發表紀錄（訴願書附件 7）、訴願人於露天拍賣網站刊登行銷廣告之會員個人資料及網路評價等紀錄（訴願書附件 8、13）、以及台灣樂天市場及 udn 部落格之點閱人氣數據資料（訴願書附件 12）等證據資料，經核該等資料或為訴願人與網站經營者之間內部往來文件，或未標示據以評定「isoap」商標圖樣，或為網路使用者抒發己見之網路文章，或為提供據以評定「isoap」商標商品作為贈品而不符合商標法第 6 條規定之商標使用態樣，或與據以評定「isoap」商標商品銷售並無直接關聯之文件，皆要難遽認關係人係因使用網路而可能直接或間接知悉據以評定商標之存在；其次，訴願人於 96 至 98 年間在 PChome 商店街之銷售訂單、對帳單及統一發票影本（訴願書附件 5）等資料所載之收件人均非關係人，而為其他自然人或未載明，且由於寄送商品予個別客戶，僅係雙方當事人私法上之契約行為，並無任何公示性質，要難認定關係人可據此知悉據以評定商標之存在；再者，據以評定商標商品於網路

及實體店舖行銷表（訴願書附件 14）、以及一實體商店經銷商所出具之聲明書影本（訴願書附件 15）等資料，經核該等行銷照片未見有拍攝日期；而據以評定商標商品於網路、實體店舖行銷表及經銷商所出具之聲明書均係訴願人或經銷商自行製作之私文書，尚需其他佐證資料以證其實；況該網路及實體店舖行銷表所列據以評定商標商品於實體店家上架時間早於系爭商標申請日（97 年 5 月 8 日），且店舖位在台北市者僅「藍眼睛」一家，要難據以認定關係人係因地緣而可能直接或間接知悉據以評定商標之存在；另訴願人雖訴稱其與關係人係網路上販售手工皂之同業，其於 96 年 4 月間即在網路上行銷，惟參酌其於訴願階段所檢附西元 2011 年 1 月 17 日出版之「今周刊」雜誌第 109 頁節錄本（訴願書附件 16），該頁左上方刊載「德記油坊百年大事紀」一表，記載西元 2008 年（民國 97 年）由該油坊第 4 代張○○君（即訴願人公司負責人）開發副產品手工皂品牌「isoap」一事，核與關係人向原處分機關申請系爭商標註冊之時點（97 年 5 月 8 日）相隔不久，且在系爭商標申請時，據以評定商標商品之成交金額及數量亦非大量，尚難以單純之同業關係即認定關係人知悉據以評定商標之存在；又訴願人僅訴稱原處分機關既已認定據以評定商標有先使用之事實，即謂關係人於搜索引擎網站上可輕易得知據以評定商標之相關訊息（訴願書附件 11），且據以評定商標於網路上已廣為消費者知悉云云。然搜索引擎網站資料出現之內容及排列順序係以各網站內容與關鍵字之間的吻合性來決定，與消費者是否較熟悉據以評定商標未必相關，更與關係人係如何知悉據以評定商標存在一事無涉。綜上，參照前揭最高行政法院 98 年度判字第 1039 號判決意旨等可知，商標法第 23 條第 1 項第 14 款所稱「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」，非泛指任何事實關係均屬之，而本件訴願人於評定階段與訴願階段所舉之現有證據資料尚不足以認定關係人系爭商標申請日前即已知悉據以評定商標存在，訴願人所訴自不足採。

（四）復查，兩造商標圖樣雖均有相同之外文「isoap」，並均使用於

肥皂、人體清潔用品等商品，惟以國內廠商以英文字母「i」結合指定使用商品或服務名稱作為商標申准註冊者所在多有，例如：註冊第 1406136 號「i-mall」、第 1291586 號「iFoto」及第 1029604、994882 號「IPAD」、第 168318 號「PICTURE」、第 987542 號「iphoto Tools」、第 1275513 號「itea 及圖」等商標，可見以「i」字母結合其他文字為商標圖樣之態樣已屬習見，並不具獨創性，亦難逕以關係人以相同之「isoap」作為商標圖樣即謂襲自訴願人之據以評定商標者。況訴願人並未提出具體事證，證明關係人系爭商標之註冊，確有與訴願人具契約關係、地緣關係、業務往來關係或類似的「其他關係」知悉據以評定「isoap」商標之存在，進而申請系爭商標註冊，徒謂一般經驗法則，關係人應間接知悉據以評定商標之存在等語，純屬主觀臆測之詞，尚不足憑。

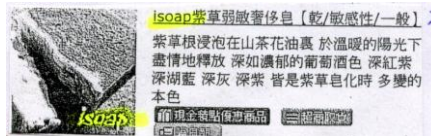
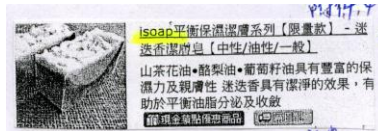
- (五) 綜上所述，本件系爭商標與訴願人先使用之據以評定商標固構成近似，復指定使用於同一或高度類似之人體清潔用商品，惟訴願人所提之現有證據資料均不足以證明關係人有知悉據以評定商標存在而搶先註冊之情事，是系爭商標之註冊應無商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。從而，原處分機關所為「申請不成立」之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

iSoap . 我的皂

據以評定商標圖樣



案例一六（商標法第 24 條第 2 項—踐行法定通知程序有瑕疵）

- 一、現行商標法第 17 條第 4 項規定「申請人得以一商標註冊申請案，指定使用於二個以上類別之商品或服務」，是一商標申請案自得指定使用於多類商品/服務。原處分機關雖未進一步訂定此類申請案件之審查細節，且於實務觀之，此類案件所指定使用之商品或服務可能多達數十種，甚至更多，是否需於核駁理由先行通知書或審定書中一一臚列，或有可斟酌之處。
- 二、惟依行政程序法第 5 條行政行為之內容應明確之規定，仍應足使申請人明瞭該通知書及處分書所欲表達之具體內容。查原處分機關為本件商標核駁理由先行通知書之說明理由僅概括稱本件商標為一標語或口號，不足以使相關消費者足以識別商品/服務來源而不具有識別性，並未具體指明本件商標於其指定使用之何商品/服務不足以使相關消費者認識其為表彰商品/服務的標識，並得藉以與他人商品/服務相區別，於原處分書則係列出「發光二極體指示燈、照明器具、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯」4 項商品/服務，既未指出訴願人申請之第 9、11、35、41 類商品/服務，亦未有習知表示不止一種之文字（例如「等」），則就本件商標指定使用於未列出之其餘 57 種商品/服務，究否亦不具識別性，抑或已具識別性，並不明確，自難以訴願答辯書所稱為「係以例示方式審查」所得補正，此復為訴願人所爭執者。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 10 月 7 日
經訴字第 10006078780 號

訴願人：韓國商 ○○LED 股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 4 月 19 日商標核駁第 330327 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人於 98 年 10 月 2 日以「Light Up Your Imagination」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 9 類之「照相機、攝錄放影機、幻燈機、電視機、錄放影設備和儀器；消防器材；交通安全及警示器具；電子廣告看板、電話機、傳真機、發光電子簡報筆、電腦硬體、電腦軟體、晶片、半導體、積體電路、印刷電路、發光二極體指示燈」商品；第 11 類之「燈泡、照明器具；車燈、冰箱、紫外線殺菌燈、太陽能燈、LED 燈泡、LED 燈」商品；第 35 類之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；為工商企業籌備商展、展示會及博覽會；商業資訊提供、商業資訊代理、代理國外廠商各種產品之報價投標經銷；工商管理協助；建立電腦資訊系統資料庫；百貨公司、超級市場、購物中心、網路購物、電視購物」服務；第 41 類之「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；書籍雜誌之出租；舉辦座談會、舉辦會議、舉辦談論會、舉辦研習會；圖書館、畫廊、博物館之經營管理；補習班；函授課程、教示；體能教育；影片、唱片、錄音帶、錄影片、碟影片之製作、發行；電台及電視音樂節目之策劃、製作、租賃」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並以西元 2009 年 4 月 15 日在韓國申請之第 40-2009-0017545、40-2009-0017546、41-2009-0008055、41-2009-0008056 等號商標案主張優先權。嗣後訴願人以 99 年 8 月 27 日函依該局指示，將本件商標原指定使用於第 9 類之「發光電子簡報筆」修正為「發光電子筆型簡報器」商品；第 11 類之「冰箱、太陽能燈、LED 燈泡、LED 燈」商品修正為「電冰箱、太陽能照明燈、發光二極體燈泡、發光二極體燈」；第 41 類之「博物館之經營管理」變更為「博物館」，「教示」變更為「教學、知識或技術方面之傳授」，「電台及電視音樂節目之策劃、製作、租賃」變更為「電台及電視音樂節目之策劃、製作、及

其載體之租賃」。案經該局審查，認本件商標圖樣上之外文「Light Up Your Imagination」為「照亮你的想像力」之意，指定使用於「發光二極體指示燈、照明器具、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯」商品/服務，依消費者之認知，僅為表示一般宣傳標語，並非區別商品/服務來源的標識，尚無法使相關消費者足以識別商品或服務來源，不具有商標所應具備之識別性，以100年4月19日商標核駁第330327號審定書為「應予核駁」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」、「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第5條規定者。…」分別為商標法第5條及第23條第1項第1款所規定。又「商標註冊申請案經審查認有前條第1項或第59條第4項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。」、「前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起30日內陳述意見。」復為同法第24條第1、2項所明定。
- 二、原處分機關係認本件訴願人申請註冊之「Light Up Your Imagination」商標圖樣上之外文「Light Up Your Imagination」為「照亮你的想像力」之意，以之作為商標，指定使用於「發光二極體指示燈、照明器具、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯」商品/服務，依消費者之認知，僅為表示一般宣傳標語，並非區別商品/服務來源的標識，尚無法使相關消費者足以識別商品或服務來源，不具有識別性，自有商標法第23條第1項第1款規定之適用，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標指定使用之商品/服務並非僅有「發光二極體指示燈、照明器具、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯」，而是包括了第9類「照相機、攝錄放影機、…」商品、第11類「燈泡、照明器具、…」商品、第35類「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；…、電視購物」服務及第41類「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；書籍雜誌之出租；…」服務。如果僅依原處分機關於審定書所列指定使用之商品有不符商標法第5條第2項之規定，則其他未被列出的商品即應無不符合該條項之情形，該局理應在為本件核駁處分之前先行通知訴願人並給予申復機會，卻未先行通知。
- (二) 原處分機關核駁理由以「僅為表示一般宣傳標語，非區別商品/服務來源的標識，…」為由，否定本件商標的識別性，並未說明其係如何認定本件商標「Light Up Your Imagination」僅為一般宣傳標語，而非區別商品/服務來源的標識之具體理由。參照訴願人於99年12月24日向該局申復時所檢附具識別性而核准註冊之第1205574號「Light Up a life」商標及未經註冊的「Light Up a life」商標資料可知，該局認定「Light Up」是具有創意性及識別性的，則「Light Up Your Imagination」整體具有較高的識別力，其既非國人熟悉的英文用語，也不是習用的慣用語，該局將之譯為「照亮你的想像力」，國人也有可能譯為「打開想像力」或「點亮想像力」，任何的翻譯詞彙會隨著每位消費者之認知而有所不同，而該局將本件商標視為「標語」，僅是主觀的認定，並未提出證據顯示我國相關消費者對於「Light Up Your Imagination」的理解會以為其僅是標語，而不是商標云云，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 本件訴願人於 98 年 10 月 2 日以外文「Light Up Your Imagination」作為商標圖樣，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前第 9 類之 18 項商品、第 11 類之 8 項商品、第 35 類之 13 項服務、第 41 類之 22 項服務（共列舉 61 項商品/服務，詳如其商標註冊申請書所示），經原處分機關智慧財產局審查，於 99 年 10 月 25 日以 (99) 慧商 0413 字第 09990818120 號核駁理由先行通知書通知訴願人「本件商標圖樣上之『Light Up Your Imagination』為『照亮你的想像力』之意，為一標語或口號，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，有前揭法條（按即商標法第 23 條第 1 項第 1 款）規定情事之嫌」。嗣經訴願人函復原處分機關說明後，原處分機關以本件商標核駁審定書為核駁之處分。查該審定書說明二記載之理由為「經核本件商標圖樣上之外文---，指定使用於『發光二極體指示燈、照明器具、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯』商品/服務，依消費者的認知，僅為表示一般宣傳標語，...。」核其具體列明之 4 項商品/服務各分屬其所指定第 9、11、35、41 類商品/服務之一項商品/服務，並未另列出其餘 57 項商品/服務，且於訴願答辯書中辯稱其係以例示方式審查本件商標指定使用第 9、11、35、41 類之全部商品/服務，並無漏未審查等語。
- (二) 惟查，現行商標法第 17 條第 4 項規定「申請人得以一商標註冊申請案，指定使用於二個以上類別之商品或服務」，是一商標申請案自得指定使用於多類商品/服務。又原處分機關雖未進一步訂定此類申請案件之審查細節，且於實務觀之，此類案件所指定使

用之商品或服務可能多達數十種，甚至更多，是否需於核駁理由先行通知書或審定書中一一臚列，或有可斟酌之處。惟依行政程序法第 5 條「行政行為之內容應明確之規定，仍應足使申請人明瞭該通知書及處分書所欲表達之具體內容。查原處分機關為本件商標核駁理由先行通知書之說明理由僅概括稱本件商標為一標語或口號，不足以使相關消費者足以識別商品/服務來源而不具有識別性，並未具體指明本件商標於其指定使用之何商品/服務不足以使相關消費者認識其為表彰商品/服務的標識，並得藉以與他人商品/服務相區別，於原處分書則係列出「發光二極體指示燈、照明器具、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯」4 項商品/服務，既未指出訴願人申請之第 9、11、35、41 類商品/服務，亦未有習知表示不止一種之文字（例如「等」），則就本件商標指定使用於未列出之該 57 種商品/服務，究否亦不具識別性，抑或已具識別性，並不明確，自難以訴願答辯書所稱為「係以例示方式審查」所得補正，此復為訴願人所爭執者。

（三）綜上所述，原處分機關所為本件核駁處分，已有前述瑕疵，揆諸首揭法條規定及前述說明，嫌有未恰，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣

Light Up Your Imagination

案例一七（商標法第 24 條第 2 項—踐行法定通知程序有瑕疵）

- 一、本件商標指定使用於「遊戲用球、運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋」等運動用品類商品及「遊戲器具、玩具、家庭寵物用玩具、兒童益智玩具、戶外固定騎乘玩具、遙控玩具、不與外接顯示屏幕或顯示器連用之遊戲機、掌上型電子遊樂器、釣魚用具、棋盤遊戲器具、聖誕樹裝飾品、遊樂園騎乘遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、營業用電子遊戲機、捕蟲網」等玩具、遊戲機類商品，其中「遊戲用球、運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋」等運動用品類商品固與據以核駁商標先使用於棒球、棒球手套、球棒、運動衣、帽子、提袋等商品均為運動用品，二者於用途、功能、材料、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，固屬同一或高度類似商品，惟其餘「遊戲器具、玩具、家庭寵物用玩具、兒童益智玩具、戶外固定騎乘玩具、遙控玩具、不與外接顯示屏幕或顯示器連用之遊戲機、掌上型電子遊樂器、釣魚用具、棋盤遊戲器具、聖誕樹裝飾品、遊樂園騎乘遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、營業用電子遊戲機、捕蟲網」等玩具、遊戲機類商品，與據以核駁商標先使用之棒球、棒球手套、球棒、運動衣、帽子、提袋等運動用品商品相較，二者於用途、功能、材料、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上，並不具有共同或關聯之處，是否屬類似商品，而有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，不無疑義。而原處分僅以本件商標所指定使用之「運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋…」商品，與據以核駁商標所使用商品同一或構成類似之商品，即認定本件商標之申請註冊有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，而予以核駁之處分，並未予訴願人減縮商品或請求分割為二個以上註冊申請案之機會，已有未洽。
- 二、再者，商標法第 24 條第 2 項係規定：「前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起 30 日內陳述意見。」而原處分機關於其印行之「商標法逐條釋義」中更進一步指出「不符註冊規定之事由，將詳述理由並檢附相關引證資

料供申請人參考。」(參照 94 年 12 月出版之商標法逐條釋義第 84 頁)是其有關不予註冊之通知內容及理由應具體明確並檢附相關引證資料,使申請人得以清楚明白應陳述意見之處,始有為實質申復之可能。惟查,本件商標註冊申請案,原處分機關核駁理由先行通知書其內容雖已通知訴願人本件商標不予註冊之理由,惟未檢附相關引證資料供訴願人參考,致訴願人無法為實質申復,此亦為訴願人所爭執者,自難認已踐行商標法第 24 條第 2 項規定之程序。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 12 月 5 日
經訴字第 10006106470 號

訴願人：李○○君

訴願人因商標註冊事件,不服原處分機關智慧財產局 100 年 8 月 15 日商標核駁第 332117 號審定書所為之處分,提起訴願,本部決定如下:

主 文

原處分撤銷,由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 99 年 6 月 10 日以「玉澤 ETZE」商標,指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 28 類之「遊戲器具、玩具、家庭寵物用玩具、兒童益智玩具、戶外固定騎乘玩具、遙控玩具、不與外接顯示屏幕或顯示器連用之遊戲機、掌上型電子遊樂器、遊戲用球、運動用具、羽球拍、運動用護膝、釣魚用具、運動用具袋、棋盤遊戲器具、聖誕樹裝飾品、遊樂園騎乘遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、營業用電子遊戲機、捕蟲網」商品,向原處分機關智慧財產局申請註冊。案經該局審查,認本件商標與日商玉澤運動股份有限公司先使用之「玉澤」商標構成近

似，兩商標所指定使用之商品復屬同一或高度類似，且訴願人因相關競爭同業關係，知悉日商玉澤運動股份有限公司先使用之「玉澤」商標存在而有搶先註冊情事，自有商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，應不准註冊，以 100 年 8 月 15 日商標核駁第 332117 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊；但得該他人同意申請註冊者，不在此限，為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。又「商標註冊申請案經審查認有前條第一項或第五十九條第四項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起 30 日內陳述意見。」復為商標法第 24 條所規定。
- 二、本件原處分機關係以本件「玉澤 ETZE」商標圖樣上之中文「玉澤」與日商玉澤運動股份有限公司先使用於「運動用球、運動用球桿、棒球手套、運動用護腿」等相關商品之「玉澤」商標相較，二者構成近似之商標。又日商玉澤運動股份有限公司為日本著名之棒球用具製售廠商，首創使用「TAMAZAWA」及漢字「玉澤」於棒球用具、服裝、鞋襪、帽子等相關商品，並有廣泛行銷使用之證據資料，此有中台異字第 G970861 號商標異議審定書附卷之使用型錄及網路查詢資料可稽，而鑑於我國與日本國際經貿與觀光旅遊往來頻繁，日本棒球運動亦與我國多有交流接觸，則訴願人為相關競爭同業應可知悉該商標之存在。是訴願人以相同之中文「玉澤」作為本件商標圖樣之一部分申請註冊，指定使用於「運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋…」等同一或類似商品，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，應不

准註冊，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件「玉澤 ETZE」商標圖樣上之中文「玉澤」並非專屬日本人之姓氏，另查我國之商業登記，以「玉澤」作為公司名稱之特取部分亦非少數，顯見以「玉澤」作為商標之識別性不高。又查日商玉澤運動股份有限公司之網頁及其產品外觀均未使用「玉澤」作為表彰商品來源之識別標識，且其於日本所取得之註冊商標為「TAMAZAWA」而非「玉澤」，可見該公司僅將「玉澤」作為公司名稱之特取部分使用。再者，該公司並未在我國註冊「TAMAZAWA」商標，亦未設立以「玉澤」作為特取名稱之公司，且訴願人與該公司間並無契約、地緣、業務往來或其他關係，亦無從知悉據以核駁商標存在，進而以不正競爭行為搶註之情事。
- (二) 次查目前我國商標註冊實務上，以「玉澤」作為商標圖樣之一部分獲准註冊而有效存續之商標均為訴願人所有（參見訴願附件4），是本件商標與據以核駁商標之識別性孰高孰低，顯而易見，訴願人無需搶註他人商標。
- (三) 再者，原處分機關99年12月22日（99）慧商0550字第09990977980號核駁理由先行通知書僅援引另案中台異字第G970861號商標異議審定書，並未揭露據以核駁商標之先使用證據，使訴願人無從答辯、爭執證據真偽。況且，另案當事人間關係與本案不同，原處分機關竟認本件商標之申請註冊有違商標法第23條第1項第14款規定，而為核駁之處分，原處分顯有違法與不當之處云云，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 按首揭商標法第23條第1項第14款之適用必須符合以下要件：(1) 本件商標與據以核駁商標構成近

似；(2) 據以核駁商標所有人有先使用據以核駁商標之事實；(3) 據以核駁商標使用之商品與本件商標指定使用之商品構成同一或類似；(4) 訴願人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以核駁商標存在；(5) 須無前開法條第 1 項第 14 款但書規定得該他人同意申請註冊之情形，合先敘明。

(二) 經查，本件「玉澤 ETZE」商標圖樣係由大寫外文「ETZE」及中文「玉澤」上下並排所組成；而日商玉澤運動股份有限公司先使用之據以核駁「玉澤」商標則由單純之「玉澤」所構成，二者相較，雖本件商標另有外文「ETZE」與據以核駁商標有異，然二商標圖樣均有予人印象深刻之相同之「玉澤」，且外文「ETZE」與中文「玉澤」讀音相近，是以具有普通知識經驗之相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易分辨，應屬構成近似之商標。

(三) 惟查，本件商標係指定使用於「遊戲用球、運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋」等運動用品類商品及「遊戲器具、玩具、家庭寵物用玩具、兒童益智玩具、戶外固定騎乘玩具、遙控玩具、不與外接顯示屏幕或顯示器連用之遊戲機、掌上型電子遊樂器、釣魚用具、棋盤遊戲器具、聖誕樹裝飾品、遊樂園騎乘遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、營業用電子遊戲機、捕蟲網」等玩具、遊戲機類商品，其中「遊戲用球、運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋」等運動用品類商品固與據以核駁商標先使用於棒球、棒球手套、球棒、運動衣、帽子、提袋等商品均為運動用品，二者於用途、功能、材料、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，固屬同一或高度類似商品，惟其餘「遊戲器具、玩具、家庭寵物用玩具、兒童益智玩具、戶外固定騎乘玩具、遙控玩具、不

與外接顯示屏幕或顯示器連用之遊戲機、掌上型電子遊樂器、釣魚用具、棋盤遊戲器具、聖誕樹裝飾品、遊樂園騎乘遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、營業用電子遊戲機、捕蟲網」等玩具、遊戲機類商品，與據以核駁商標先使用之棒球、棒球手套、球棒、運動衣、帽子、提袋等運動用品商品相較，二者於用途、功能、材料、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上，並不具有共同或關聯之處，是否屬類似商品，而有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，不無疑義。而查原處分理由中僅述及本件商標「指定使用於『運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋…』等同一或類似商品」，並未提及本件商標另指定使用之「遊戲器具、玩具、家庭寵物用玩具、兒童益智玩具、戶外固定騎乘玩具、遙控玩具、不與外接顯示屏幕或顯示器連用之遊戲機、掌上型電子遊樂器、釣魚用具、棋盤遊戲器具、聖誕樹裝飾品、遊樂園騎乘遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、營業用電子遊戲機、捕蟲網」等商品與據以核駁商標所使用之棒球、手套…等商品是否亦屬類似之商品。是以原處分疏未將本件商標所指定使用之「遊戲用球、運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋」商品與其餘指定之「遊戲器具、玩具、家庭寵物用玩具、兒童益智玩具、戶外固定騎乘玩具、遙控玩具、不與外接顯示屏幕或顯示器連用之遊戲機、掌上型電子遊樂器、釣魚用具、棋盤遊戲器具、聖誕樹裝飾品、遊樂園騎乘遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、營業用電子遊戲機、捕蟲網」商品加以區分、判斷其與據以核駁商標所使用之商品是否均屬類似之商品，僅以本件商標所指定使用之「運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋…」商品，與據以核駁商標所使用商品同一或構成類似之商品，即認定本件商標之

申請註冊有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，而予以核駁之處分，並未予訴願人減縮商品或請求分割為二個以上註冊申請案之機會，已有未洽。

- (四) 再者，商標法第 24 條第 2 項係規定：「前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起 30 日內陳述意見。」而原處分機關於其印行之「商標法逐條釋義」中更進一步指出「不符註冊規定之事由，將詳述理由並檢附相關引證資料供申請人參考。」(參照 94 年 12 月出版之商標法逐條釋義第 84 頁)是其有關不予註冊之通知內容及理由應具體明確並檢附相關引證資料，使申請人得以清楚明白應陳述意見之處，始有為實質申復之可能。而此一程序之踐行除在促使商標專責機關之審查更臻合法妥適外，亦兼具保障申請人程序上利益之重大意義，俾使商標申請案不致因商標專責機關片面之審查，而遭率爾之核駁。惟查，本件商標註冊申請案，原處分機關於 99 年 12 月 22 日以 (99) 慧商 0550 字第 09990977980 號核駁理由先行通知書通知訴願人略以：「本件商標圖樣上之『玉澤』與日商玉澤運動股份有限公司先使用於『運動用球、運動用球桿、棒球手套、運動用護腿』等相關商品之『玉澤』商標相同，且申請人既有『運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋…』等同一或類似商品/服務之計畫，屬於同業關係，自有知悉他人商標存在之可能，實難諉為巧合，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。前經本局中台異字第 G00970861 號異議審定書認定在案。」等語，核其內容雖已通知訴願人本件商標不予註冊之理由，惟未檢附相關引證資料供訴願人參考，致訴願人無法為實質申復，此亦為訴願人所爭執者，自難認已踐行商標法第 24 條第 2 項規定之程序。

(五) 綜上所述，本件原處分機關未就本件商標所指定使用之「遊戲用球、運動用具、羽球拍、運動用護膝、運動用具袋」商品與其餘指定之「遊戲器具、玩具、家庭寵物用玩具、兒童益智玩具、戶外固定騎乘玩具、遙控玩具、不與外接顯示屏幕或顯示器連用之遊戲機、掌上型電子遊樂器、釣魚用具、棋盤遊戲器具、聖誕樹裝飾品、遊樂園騎乘遊戲設備、自動及投幣啟動之遊戲機、營業用電子遊戲機、捕蟲網」商品加以區分、判斷其與據以核駁商標所使用之商品是否均屬類似之商品，即認定本件商標之申請註冊有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，而予以核駁之處分，並未予訴願人減縮商品或請求分割為二個以上註冊申請案之機會，已有未洽；且原處分機關 99 年 12 月 22 日 (99) 慧商 0550 字第 09990977980 號核駁理由先行通知書雖已通知訴願人本件商標不予註冊之理由，惟未檢附相關引證資料供訴願人參考，揆諸同法第 24 條第 2 項規定及前揭說明，亦有未踐行法定程序之瑕疵，原處分自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內踐行法定程序並重行審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣

ETZE

玉澤

據以核駁商標圖樣



案例一八（商標法第 24 條第 2 項—踐行法定通知程序有瑕疵）

- 一、原處分機關於處分所持法條依據或核駁理由倘與其先行之通知法條依據或核駁理由不同，自應於處分前再將之依法通知訴願人，俾保障訴願人在程序上有針對新的法條依據及核駁理由陳述意見之機會，以符合法定先行通知程序之意旨。
- 二、原處分機關於作成本件核駁處分前，固曾以核駁理由先行通知書，就該局初步審查所認本件訴願人申請註冊之「醫學美膚大賞」商標有使一般消費者對其表彰服務之性質/品質發生誤認誤信之虞，而有商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定適用之嫌等語，通知訴願人。惟原處分機關卻另以本件商標之註冊有商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定作為本件核駁處分之依據，而核駁理由亦改為本件商標指定使用於廣告企劃及設計、網路廣告設計等服務，不具識別性等語，核與前揭理由先行通知書所述法條依據及理由內容截然不同，且於本件處分前，未再先行通知訴願人給予其陳述意見之機會，即為核駁處分，致訴願人於處分前無從針對該新的法條依據及核駁理由陳述其意見，顯已剝奪訴願人程序上之參與權，難謂對訴願人之權益不生影響；又此一先行通知程序係屬商標法特別規定之法定程序，且商標法並無類似行政程序法第 103 條各款可不予通知申請人陳述意見之例外規定，故原處分機關於未以商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定及核駁理由通知訴願人並給予其陳述意見之機會前，並不得據該款依據及理由逕為核駁之處分，其理甚明。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 3 月 22 日
經訴字第 10106102740 號

訴願人：○○生活事業股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 11 月 28 日商標核駁第 334117 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 99 年 12 月 28 日以「醫學美膚大賞」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之「廣告企劃及設計，網路廣告設計、為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務，為電腦網路線上廣告，代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供。超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、食品及飲料零售、農產品零售、化粧品零售」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊。案經該局審查，認本件商標圖樣之中文「醫學美膚大賞」一詞傳達給消費者的觀念是醫學美膚的大獎，以之作為商標，指定使用於前揭廣告企劃及設計、網路廣告設計…等服務，尚不足以使相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別性，以 100 年 11 月 28 日商標核駁第 334117 號審定書為「應予核駁」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」、「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者。……」分別為商標法第 5 條及第 23 條第 1 項第 1 款所規定。又「商標註冊申請案經審查認有前條第 1 項或第 59 條第 4 項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。」、「前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其

於送達之次日起 30 日內陳述意見。」復為同法第 24 條第 1 項及第 2 項所規定。

二、本件訴願人申請註冊之「醫學美膚大賞」商標註冊申請案，經原處分機關審查略以：本件商標圖樣上之中文「醫學美膚大賞」一詞傳達給消費者的觀念是醫學美膚的大獎，以之作為商標，指定使用於廣告企劃及設計、網路廣告設計等服務，尚不足以使相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別性，應有商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定之適用，乃為本件商標應予核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱本件商標圖樣上之中文「醫學美膚大賞」為訴願人所獨創，意為「嚴選之醫學美膚商品」，他人並無使用，易與他人商品相區別，簡單明顯，自具識別性。又訴願人於臺灣地區以經營藥妝為業，自西元 1995 年營運以來，全省設有 330 家門市，為提供優質醫學美膚保養訊息，自西元 2008 年起引進國外更多高評價的優良品牌，於每年春秋兩季節定期舉辦「醫美節」活動，亦於西元 2008 年創設「醫學美膚大賞」商標，作為經嚴格測試、實驗證實具有高效能成分之醫學美膚商品之表徵，活動期間大量使用本件商標於報章雜誌及歷次活動書面文宣等（參見訴願附件一），可見本件商標不僅為訴願人所獨創，且經長期大量使用後，業已取得後天識別性，有商標法第 23 條第 4 項規定之適用，而原處分有違法制云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

（一）按商標法第 24 條第 2 項之規定，旨在課予商標專責機關於作成核駁處分前，先將核駁理由通知申請人，俾其可充分知悉核駁理由內容，並有陳述意見之機會。是該規定所稱「核駁理由」，應包括核駁處分之法條依據及其具體核駁理由內容在內，如此，始能使申請人充分了解原處分機關之審查意旨，並針對核駁法條及理由陳述其意見，而此一程序之踐

行除在促使商標專責機關之審查更臻合法妥適外，亦兼具保障申請人程序上利益之重大意義。是原處分機關於處分所持法條依據或核駁理由倘與其先行通知之法條依據或核駁理由不同，自應於處分前再將之依法通知訴願人，俾保障訴願人在程序上有針對新的法條依據及核駁理由陳述意見之機會，以符合上述法定先行通知程序之意旨。合先敘明。

- (二) 卷查，原處分機關於作成本件核駁處分前，固曾於100年9月28日以(100)慧商40080字第10090608920號核駁理由先行通知書，就該局初步審查所認本件訴願人申請註冊之「醫學美膚大賞」商標有使一般消費者對其表彰服務之性質/品質發生誤認誤信之虞，而有商標法第23條第1項第11款規定適用之嫌等語，通知訴願人。嗣訴願人固未提出申復，惟原處分機關卻另以本件商標之註冊有商標法第23條第1項第1款規定作為本件核駁處分之依據，而核駁理由亦改為本件商標指定使用於廣告企劃及設計、網路廣告設計等服務，尚不足以使相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別性等語，核與前揭核駁理由先行通知書所述法條依據及理由內容截然不同，且於本件處分前，未再先行通知訴願人給予其陳述意見之機會，即為處分，致訴願人於處分前無從針對該新的法條依據及核駁理由陳述其意見，顯已剝奪訴願人程序上之參與權，難謂對訴願人之權益不生影響；又此一先行通知程序係屬商標法特別規定之法定程序，且商標法並無類似行政程序法第103條各款可不予通知申請人陳述意見之例外規定，故原處分機關於未以商標法第23條第1項第1款規定及核駁理由通知訴願人並給予其陳述意見之機會前，並不得據該款依據及理由逕為核駁之處分，其理甚明。

(三) 綜上所述，原處分機關遽以未曾通知訴願人之商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定及理由內容作為核駁本案之論據，即未就該核駁理由給予訴願人陳述意見之機會，揆諸前揭法條規定及說明，要難謂無未踐行法定程序之瑕疵。訴願人雖未就此執詞指摘，惟依行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 1 項之規定，訴願理由雖非可取，而依其他理由認為原行政處分確屬違法或不當者，仍應以訴願為有理由。爰將原處分撤銷，由原處分機關依法踐行法定程序，於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

本件商標圖樣



案例一九（商標法第 51 條第 1 項－申請評定之期間）

- 一、現行商標法第 51 條修正之立法意旨，係基於考量商標 權人及申請人雙方權益之均衡，而就得提起商標評定之期間，除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以外，其餘則均修訂為較短之 5 年除斥期間。因此，利害關係人依現行商標法第 50 條規定申請評定註冊商標者，自應受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制。且商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制係屬得提起評定商標除斥期間限制之程序規定，另查無法律別有明文規定，則於商標法第 51 條 92 年 5 月 28 日修正公布並於同年 11 月 28 日施行後，依現行商標法所提起之商標評定案，自應從新受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制。亦即依現行商標法所提商標評定案，除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以外，其餘商標註冊評定均受 5 年除斥期間之限制。
- 二、系爭商標固係於現行商標法修正施行前之 91 年 1 月 1 日即已註冊公告，惟訴願人係於該法修正施行後之 100 年 10 月 26 日始依現行商標法第 50 條規定，對之申請評定，揆諸前揭說明，本件評定申請案自有現行商標法第 51 條規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 5 月 2 日
經訴字第 10106104390 號

訴願人：○○科技工業股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 2 月 24 日中台評字第 1000370 號商標評定書所為之處

分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人王李○○君（○○企業社）前於89年11月23日以「SAI」商標，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12類之「汽車雨刷」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第973886號商標，並於91年1月1日註冊公告，權利期間自90年12月1日起至100年11月30日止。嗣該商標經申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期間至110年11月30日止。其後，訴願人於100年10月26日主張該商標之註冊有違註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款規定，對之申請評定。案經原處分機關審查，核認訴願人申請評定時已逾商標法第51條第1項所定申請評定之5年除斥期間，於101年2月24日以中台評字第1000370號商標評定書為「申請駁回」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，為商標法第23條第1項第13款所規定。又「商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12款至第17款或第59條第4項規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊有第23條第1項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限制。」復為同法第51條第1項及第3項所明定。
- 二、本件原處分機關略以，系爭註冊第973886號「SAI」商標係於91年1月1日註冊公告，訴願人於100年10月26日對之申請評定，距其註冊公告日已逾5年，且所主張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第13款規

定乙節復非屬商標法第 51 條第 3 項規定情事，依商標法第 51 條第 1 項規定，本件自不得申請評定，爰為「申請駁回」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 現行商標法並未就該法第 51 條修正前後之適用作例外溯及之規定，依法律不溯及既往原則，該條文自不得溯及適用。且參酌改制前行政法院 72 年度判字第 1243 號判決謂「除斥期間係規範申請人之請求期限，為申請人行使權利之不變期間，屬於法律上之特別規定，該權利存在之一定期間，法律如無特別規定，依法律不溯及既往原則，自不能適用新法所定較短之期間」及「行為時商標法第 53 條於民國 72 年 1 月 26 日修正時，並未就其過渡期間適用原則有所規定，已難謂得溯及適用於修正前發生之事實，……，況除斥期間係規定權利存在之一定期間者，法律如無特別規定，自不能適用新法所定較短之期間，致損害當事人在舊法時既得期間之利益，……。」等語，而就 72 年 1 月 26 日修正商標法第 53 條，致修正前後除斥期間規定不一致，且無法律特別溯及規定之情形，亦重申法律不溯及既往此一原則。是以，現行商標法第 51 條規定應不得溯及適用於本案。原處分機關不察，誤以修正前商標法第 37 條第 12 款未設有評定除斥期間限制規定等理由，認訴願人所引判決適用之前提事實與本件不同，已有違誤。而原處分機關另所援引最高行政法院 99 年判字第 1304 號判決則對於「法律不溯及既往」及「程序從新」之見解有所矛盾，故該局執該判決見解認本件應有商標法第 51 條規定之適用，亦屬違法。

(二) 系爭商標與訴願人據以評定之註冊第 960678 號「SAi 設計圖」商標相較，二者皆有相同之外文「SAI」，應屬構成相同或近似之商標。且倘依原處分機

關 100 年 8 月 16 日中台評字第 1000250 號商標評定書所稱，兩造商標使用相同外文「SAI」作為主要識別部分，引起消費者混淆誤認之可能性極高，則該局於系爭商標 91 年 1 月 1 日註冊公告前，應可輕易檢索到據以評定註冊第 960678 號商標之存在，並否准系爭商標之註冊。另倘訴願人於 100 年 4 月 1 日註冊公告之第 1456796 號商標（指定使用於「汽車雨刷；汽、機車及其零組件；輪圈」等商品）有前揭 100 年 8 月 16 日商標評定書所稱應撤銷事由，原處分機關亦應於申請時即否准其註冊。然該局係於核准註冊後之 100 年 5 月 25 日主動提評，再作出撤銷該商標之審定。則該局准駁之基準究係如何，有無疏漏？實應由該局發揮行政指導之功能等語。

四、本部決定理由如下：

- (一) 按現行商標法第 51 條已明定商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 13 款規定等情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定。而其立法理由謂「……二、第 1 項明定得申請或提起評定期間之限制。現行條文所定須於註冊公告之日起 2 年內為申請或提請評定之情事，經參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 2 項，對於相同或近似於著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，僅規定商標權人得於 5 年內提起評定，並非如現行條文於 10 年間皆可提起；而對現行條文第 37 條第 12 款，於 10 年間均可評定，對於註冊後已使用多年，其因持續使用所建立之商譽，並無適當之保護，考量商標權人及申請人雙方權益之均衡，應規定較短之除斥期間予以限制，較為適當，審視修正條文第 23 條第 1 項第 12 款至第 17 款……規定，亦應有此考量，參考日本商標法第 47 條之除斥期間規定一律定為 5 年，較為清楚，爰將得提起評定之期間修正

為 5 年。三、……。四、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』。上述商標法第 51 條修正之立法意旨，係基於考量商標權人及申請人雙方權益之均衡，而就得提起商標評定之期間，除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以外，其餘則均修訂為較短之 5 年除斥期間。因此，利害關係人依現行商標法第 50 條規定申請評定註冊商標者，自應受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制。且商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制係屬得提起評定商標除斥期間限制之程序規定，另查無法律別有明文規定，則於商標法第 51 條 92 年 5 月 28 日修正公布並於同年 11 月 28 日施行後，依現行商標法所提起之商標評定案，自應從新受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制。亦即依現行商標法所提商標評定案，除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以外，其餘商標註冊評定均受 5 年除斥期間之限制，始符前揭商標評定規定較短之除斥期間之立法意旨（參見最高行政法院 99 年度判字第 1304 號判決）。

- (二) 卷查系爭商標固係於現行商標法修正施行前之 91 年 1 月 1 日即已註冊公告，惟訴願人係於該法修正施行後之 100 年 10 月 26 日始依現行商標法第 50 條規定，對之申請評定，揆諸前揭說明，本件評定申請案自有現行商標法第 51 條規定之適用。而查，訴願人 100 年 10 月 26 日申請評定時，距系爭商

標註冊公告日（91年1月1日）已逾5年，依商標法第51條第1項規定，除有同條第3項規定情形，應不得再對系爭商標申請評定，訴願人所主張系爭商標有違商標法第23條第1項第13款規定等情，復非屬同條第3項規定得不受同條第1項規定限制之情形，而難認有可排除該第1項申請評定除斥期間適用之情事，本件訴願人申請評定自難謂為合法。

- （三）至訴願人所執改制前行政法院72年度判字第1243號判決意旨，係針對72年1月26日修正前後之商標法第53條對於評定除斥期間規定不一致，且72年1月26日修正商標法第53條之修正理由僅記載：「本法第4條、第5條規定，均屬商標審查之基本事項，因目前審查制度及資料日趨完善，鮮有違反該等規定而獲准審定公告，並經法定異議及評定期間而未經撤銷審定或評定無效之情事，且為維護註冊商標之穩定性計，爰增列違反第4條、第5條，亦自註冊公告之日起已滿3年者，不得申請或提請評定。」對在法律修正前後關於商標權人及利害關係人間權利如何均衡過渡適用並未有說明其立法意旨，為兼顧當事人間之權利，乃藉由其判決見解予以調整。然現行商標法第51條修正時，既已就商標權人及申請人雙方權益之均衡作立法上之考量而規定較短之除斥期間予以限制，已如前述，依其修法理由明示之意旨，自不宜再藉由司法判決見解加以調整，所訴要無足採。

- （四）綜上所述，原處分機關以本件訴願人對系爭商標申請評定時已逾商標法第51條第1項規定申請評定之5年除斥期間，所為「申請駁回」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



The image shows a stylized logo consisting of the letters 'S', 'A', and 'I' in a bold, serif font. A thick, black, curved line arches over the letters, starting above the 'S' and ending above the 'I'. The letters are black and set against a white background.

案例二〇（商標法第 51 條第 3 項－惡意之審查）

- 一、商標法第 51 條第 3 項規定所謂「商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬惡意者」，依據原處分機關 94 年 5 月版「商標法逐條釋義」所作之說明及商標法第 51 條第 3 項之立法說明，所稱之「惡意」，當非僅指單純「知悉」他人著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，始足當之。
- 二、系爭「FORCECON」商標與關係人據以評定之「FOXCONN」等著名商標相較，兩造商標在觀念上應可區辨，其近似程度較低，又關係人與訴願人皆有經營電子零組件等相關產業，縱可認關係人因同業關係而可能知悉據以評定諸著名商標之存在，惟由訴願人於申請評定及訴願階段所檢送證據資料觀之，除上開往來文件資料記載日期皆較系爭商標之申請註冊日（86 年 12 月 12）為晚，且僅訴願人與其客戶間之往來資料（與關係人無涉），亦非一般對外公開之文件，尚不得主張關係人在主觀上有惡意之外，並無提出任何具體客觀事證以資證明系爭商標於申請註冊當時，關係人在主觀上有「欲獲取不正競爭利益之意圖」應屬「惡意」之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 12 月 14 日
經訴字第 10006106780 號

訴願人：○○精密工業股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 7 月 12 日中台評字第 960041 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
訴願駁回。
事 實

緣關係人○○科技股份有限公司前於86年12月12日以「FORCECON」商標，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9類之電子設備散熱扇商品，向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第843251號商標，並於88年4月16日註冊公告，專用期間自88年3月16日起至98年3月15日止，嗣系爭商標於97年11月3日經申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期間至108年3月15日止。其間，訴願人於96年2月9日以系爭商標有違修正前商標法第37條第7款、第12款、第14款；及現行商標法第23條第1項第12款、第13款、第14款規定，對之申請評定。經原處分機關審查，核認訴願人之申請評定已逾商標法第51條第1項規定，且無同法第3項規定適用之情形，於100年7月12日以中台評字第960041號商標評定書為「申請駁回」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12款至第17款或第59條第4項規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊有第23條第1項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限制。」為現行商標法第51條第1項及第3項所明定。又「對本法中華民國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。」復為同法第91條第2項所明定。而商標圖樣「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」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」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」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」，不得註冊，則分別為修正前商標法第 37 條第 7 款、第 12 款、第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款所規定。

- 二、本件系爭註冊第 843251 號「FORCECON」商標評定案，經原處分機關審查略以，系爭商標之註冊公告日為 88 年 4 月 16 日，訴願人於 96 年 2 月 9 日對之申請評定，已逾現行商標法第 51 條第 1 項規定申請評定之 5 年除斥期間，故關於訴願人主張系爭商標之註冊有無違反修正前商標法第 37 條第 12、14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款部分，所請應為駁回；又系爭商標與據以評定之註冊第 232591 號（按應為第 235291 號）、第 262928 號「鴻海 FOXCONN」、第 278323 號「鴻海 FOXCONN 及圖」及第 790706、790707 號「FOXCONN」商標及其實際使用之「FOXCONN」諸商標相較，兩造商標圖樣之外文係由不同字彙組合而成，各有其代表之文字意涵，在外觀、觀念上亦有其差異；復由訴願人所檢送之證據資料中，並無具體客觀事證足資證明系爭商標之註冊係明知據以評定諸商標存在而有仿襲註冊之情事，是關係人以外文「FORCECON」作為系爭商標圖樣申請註冊，尚難認係屬惡意。從而，訴願人於 96 年 2 月 9 日對之申請評定，已逾現行商標法第 51 條第 1 項規定申請評定之 5 年除斥期間，且不符現行商標法第 51 條第 3 項規定，故關於訴願人主張系爭商標之註冊違反修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款部分，所請亦應駁回，乃為申請駁回之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標係於 88 年 3 月 16 日註冊，其註冊時之商標法為 86 年 5 月 7 日總統公布、87 年 11 月 1 日施行之商標法，訴願人對之申請評定之期間亦應適用舊商標法所定 10 年除斥期間，而非適用現行商標法規定之 5 年除斥期間，是訴願人既於 96 年 2 月 9 日以系爭商標有修正前商標法第 37 條第 7 款、第 12 款及第 14 款；及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款、第 14 款之不得註冊事由，而提出本件評定申請，並未逾舊商標法所定之 10 年除斥期間。
- (二) 據以評定諸商標既於系爭商標申請註冊日之前已臻著名，且為高度著名商標，又關係人既為競爭同業，難謂不知悉據以評定諸商標之存在，關係人竟仍以外觀及讀音極其近似之系爭商標申請註冊，自屬惡意，詎原處分機關未審酌據以評定諸商標是否著名，亦未斟酌關係人因同業關係已知悉據以評定諸商標之存在而有加以仿襲之嫌，僅憑關係人於系爭商標註冊後之使用事實而忽略其有主觀上之惡意，遽認系爭商標之註冊非屬惡意而無現行商標法第 51 條第 3 項規定之適用，爰依同法第 51 條第 1 項規定，所為申請駁回之處分，其認事用法顯屬違誤云云，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 查現行商標法第 51 條之法文係於 92 年 5 月 28 日經修正公布施法，其立法理由載明「……二、第 1 項明定得申請或提起評定期間之限制。現行條文所定須於註冊公告之日起 2 年內為申請或提請評定之情事，經參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 2 項，對於相同或近似於著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，僅規定關係人得於 5 年內提起評定，並非如現行條文於 10 年間皆可提起；

而對現行條文第 37 條第 12 款，於 10 年間均可評定，對於註冊後已使用多年，其因持續使用所建立之商譽，並無適當之保護，考量商標權人及申請人雙方權益之均衡，應規定較短之除斥期間予以限制，較為適當，審視修正條文第 23 條第 1 項第 12 款至第 17 款及第 59 條第 5 項規定，亦應有此考量，參考日本商標法第 47 條之除斥期間規定一律定為 5 年，較為清楚，爰將得提起評定之期間修正為 5 年。……。四、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『不受第一項期間之限制』。上述商標法第 51 條法文修正之立法意旨，係基於考量商標權人及申請人雙方權益之均衡，而就得提起商標評定之期間，除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以外，其餘則均修訂為較短之 5 年除斥期間。因此，利害關係人依現行商標法第 50 條規定申請評定註冊商標者，自應受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制。且商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制係屬得提起評定商標除斥期間限制之程序規定，另查無法律別有明文規定，則於商標法第 51 條 92 年 5 月 28 日修正公布（同年 11 月 28 日施行）日後，依現行商標法所提起之商標評定案，自應從新受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制。亦即依現行商標法所提商標評定案，除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以外，其餘商標註冊評定均受 5 年除斥期間之限制，始符前揭商標評定規定

較短之除斥期間之立法意旨（參照最高行政法院 99 年度判字第 1304 號判決意旨）。訴願人雖舉前行政法院 72 年判字第 1243 號裁判、74 年判字第 317 號；74 年 12 月份庭長評事聯席會議及 75 年度判字第 84 號、第 289 號及第 435 號等判決意旨（見訴願證物二十四）認申請評定期間應適用行為時法，縱其後法律有變更，亦不能適用新法較短期間等語；惟查該等判決及會議內容係針對 72 年 1 月 26 日修正前商標法第 53 條規定，商標之註冊違反第 22 條、第 31 條第 4 項、第 36 條、第 37 條第 1 項第 11 款或第 42 條第 2 項後段之規定者，自公告註冊之日起，已滿 3 年者，不得申請或提請評定；而 72 年 1 月 26 日修正商標法第 53 條則規定，商標之註冊違反第 4 條、第 5 條、第 22 條、第 31 條第 4 項、第 36 條、第 37 條第 1 項第 11 款或第 42 條第 2 項後段之規定者，自註冊公告之日起已滿 2 年者，不得申請或提請評定。修法前後對於評定除斥期間規定不一致，且 72 年 1 月 26 日修正商標法第 53 條時之修正理由，其僅記載：「本法第 4 條、第 5 條規定，均屬商標審查之基本事項，因目前審查制度及資料日趨完善，鮮有違反該等規定而獲准審定公告，並經法定異議及評定期間而未經撤銷審定或評定無效之情事，且為維護註冊商標之穩定性計，爰增列違反『第四條、第五條』，亦自註冊公告之日起已滿三年者，不得申請或提請評定。」對在法律修正前後關於商標權人及利害關係人間權利如何均衡過渡適用並未有說明其立法意旨，故上開決議及判決為兼顧當事人間之權利，乃經由司法決議或判決見解予以調整。然查，本件訴願人主張系爭商標之註冊有修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款之情形，由於商標法 92 年修正前，對於因商標之註冊違反舊法第 37 條第 1 項第 7 款而申請評定者，

並未設有評定除斥期間之限制規定，從而本件所涉爭議與該等判決及該院庭長評事聯席會議所適用之前提事實基礎已不相同；況前揭商標法第 51 條於 92 年 5 月 28 日修正時之立法意旨顯然就既有商標權人及申請人雙方權益之均衡已作立法上之考量而規定較短之 5 年除斥期間予以限制，則依上開修法理由之明示意旨，本件申請評定案自不宜再藉由司法決議或判決見解加以調整，訴願人所訴並不足採，合先論明。

- (二) 關於本件系爭註冊第 843251 號「FORCECON」商標評定申請案，訴願人主張系爭商標之註冊有違修正前商標法第 37 條第 12 款、第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款、第 14 款之規定，是否有現行商標法第 51 條第 1 項所規定申請評定 5 年除斥期間之適用部分：

查系爭商標係於 88 年 4 月 16 日註冊公告，訴願人於 96 年 2 月 9 日對之申請評定，其主張系爭商標之註冊有違反修正前商標法第 37 條第 12 款、第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款、第 14 款部分，已逾現行商標法第 51 條第 1 項所規定申請評定之 5 年除斥期間，是原處分機關認訴願人主張系爭商標之註冊違反前揭條款部分應予駁回，核無不合。

- (三) 關於本件系爭商標評定申請案，訴願人主張系爭商標之註冊有違修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款部分，是否有現行商標法第 51 條第 3 項規定之適用，而得排除同法條第 1 項申請評定 5 年除斥期間規定之適用部分：

按現行商標法第 51 條第 3 項規定，商標之「註冊」須①「有第 23 條第 1 項第 12 款情形」②「係屬惡意」者，始不受同法條第 1 項 5 年除斥期間之限制。是一商標之註冊是否「有第 23 條第 1 項第 12 款情

形」及商標權人是否「係屬惡意」，均為其評定申請案件得否排除申請評定之5年除斥期間規定適用之要件之一。是本案就訴願人申請評定，主張系爭商標之註冊有違反修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定部分，是否符合商標法第51條第3項所規定之要件，茲分項臚列論述於后：

1、系爭商標之註冊是否違反修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定：

- (1) 經查，系爭註冊第843251號「FORCECON」商標圖樣係由單純外文「FORCECON」所構成，其與訴願人據以評定之註冊第235291、262928號「鴻海FOXCONN」、第278323號「鴻海FOXCONN及圖」、第790706、790707號「FOXCONN」商標及其實際使用之「FOXCONN」商標，或由單純外文「FOXCONN」所構成；或係由中文「鴻海」、外文「FOXCONN」或「H」圖形所聯合組成者相較。兩造商標圖樣上之外文字母「F」、「O」及「C」、「O」、「N」之排列順序固均相同，讀音亦相近；然由二者整體文字組合觀之，前者係一無意義之外文「FORCECON」，一般消費者易將之分解成習見之「FORCE」及「CON」，俾便誦讀，且起首外文「FORCE」意即「強制、力量」，外文「CON」依關係人答辯對陳稱係「Convection」(對流)之縮寫，二者組合後之外文有「強制對流」之意；而後者圖樣上之外文「FOXCONN」亦係一無意義之外文，一般消費者易將之分解成習見之「FOX」及「CONN」，以利誦讀，且起首外文「FOX」意即「狐狸」，「CONN」有「指揮操舵」之意或可為「connector」(連接器)之縮寫，故兩造商標圖樣上之外文「FORCECON」與「FOXCONN」，其外觀、讀音雖相近似，然在觀念上仍可加以區辨，故兩造商標雖構成近似之商標，惟其近似程度較低。

- (2) 次查，依訴願人於申請評定階段及訴願階段所檢送據以評定之「FOXCONN」諸商標之國內、外註冊資料(訴願證物三、十八，同評定理由書附件4至8、15)；訴願人網站、網頁(訴願證物一、十六)、82年至83年稅額申報書、84年至87年年報、專利證書、84年研究報告及訴願人與客戶間交易信件等資料(訴願證物五、十二、十三、二十二，同評定理由書附件11及評定理由書二附件3、4、8、11)；81年至86年據以評定諸商標之報章雜誌報導及刊登廣告、86年12月16日報關散熱器商品之出口報單及銷貨發票資料(訴願證物二、四、六至十一、十四，同評定理由書諸附件9、10、12、13、14；評定理由書二附件5；評定理由書四附件3；及評定理由書五附件2)；86年12月16日申報散熱器商品之出口報單及銷貨發票資料(見訴願證物十五，同評定理由書二附件6)；原處分機關97年1月10日核駁第304574號審定書(訴願證物十九)等證據資料影本綜觀之，可知訴願人據以評定諸商標早於73、74年間即在我國取得註冊第235291號、第262928號「鴻海FOXCONN」、第278323號「鴻海FOXCONN及圖」商標，指定使用於電腦專屬之繼電器、連接器等商品；嗣後，於85年間申請，於87年取得註冊第790706、790707號「FOXCONN」等商標，指定使用於電腦用散熱器、散熱片及散熱扇等商品，並陸續於世界各國取得多件商標註冊，且據以評定諸商標商品，並經訴願人長期廣泛廣告大量行銷於我國及全世界各地，其於84年至87年間之銷售營業額至鉅，迭經各大報章雜誌廣泛報導，堪認據以評定「FOXCONN」諸商標所表彰之信譽於系爭商標86年12月12日申請註冊前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為一著名商標。
- (3) 復查，系爭商標指定使用於電子設備散熱扇商品，

與據以評定諸商標著名於連接器等商品相較，二者皆屬 3C（電腦、通訊、消費性電子）產品及其週邊設備所常用之零組（配）件產品，應具有關聯性。

- (4) 衡酌兩造商標構成近似、商品具關聯性，且據以評定商標為著名商標等因素考量，系爭商標之註冊應有違反修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。

2、關於系爭商標是否惡意取得註冊部分：

- (1) 按商標法第 51 條第 3 項規定所謂「商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬惡意者」，依據原處分機關 94 年 5 月版「商標法逐條釋義」所作之說明，係指「商標權人於申請時即知其可能對著名商標權人及消費者之權益造成損害，並以此獲取不正競爭之利益」。另依現行商標法第 51 條第 3 項之立法說明：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，爰明定不受第 1 項期間之限制。至如何判定為「惡意」，參酌首揭巴黎公約第 6 條之 2 (3) 評釋 (1) 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」。也就是說，商標法第 51 條第 3 項所稱之「惡意」，當非僅指單純「知悉」他人著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，始足當之（參照本部經訴字第 09506171300 號訴願決定書意旨）。
- (2) 訴願人於申請評定及訴願階段訴稱據以評定諸商標已臻著名，且關係人為競爭同業，難謂不知悉據以評定諸商標之存在，關係人竟仍以外觀及讀音近似之系爭商標申請註冊，致相關事業或一般消費者產生混淆誤認而有惡意剽竊訴願人商譽之情事，自屬

惡意等語，並舉西元 2007、2008 年間訴願人與其客戶間往返電子郵件資料（申請評定理由【三】書附件三；及訴願證物二十二，同評定理由【二】之附件 11）以為佐證。惟查，系爭「FORCECON」商標與關係人據以評定之「FOXCONN」等著名商標相較，兩造商標在觀念上應可區辨，其近似程度較低，已如前述；又關係人與訴願人皆有經營電子零組件等相關產業，縱可認關係人因同業關係而可能知悉據以評定諸著名商標之存在，惟由訴願人於申請評定及訴願階段所檢送證據資料觀之，除上開往來文件資料記載日期皆較系爭商標之申請註冊日（86 年 12 月 12）為晚，且僅訴願人與其客戶間之往來資料（與關係人無涉），亦非一般對外公開之文件，尚不得主張關係人在主觀上有惡意之外，並無提出任何具體客觀事證以資證明系爭商標於申請註冊當時，關係人在主觀上有「欲獲取不正競爭利益之意圖」應屬「惡意」之情事，故訴願人主張系爭商標之申請註冊應屬「惡意」乙節，乃屬一己主觀臆測之詞，尚乏具體事證以實其說，核無足採。

- 3、綜合前揭 1 及 2 所述，兩造商標雖構成近似，指定使用之商品具關聯性，且據以評定諸商標為著名商標，系爭商標之註冊固有違修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定；惟兩造商標近似程度較低，且訴願人所提證據資料中並無具體客觀事證足以證明關係人以系爭商標申請註冊係明知據以評定諸商標存在，而有「欲獲取不正競爭利益之意圖」係屬「惡意」者，自不符現行商標法第 51 條第 3 項規定，而仍應受同法條第 1 項有關 5 年除斥期間之限制；而系爭商標係於 88 年 4 月 16 日註冊公告，訴願人於 96 年 2 月 9 日對之申請評定，已逾申請評定之 5 年除斥期間，故原處分機關認訴願人主張系爭商標之註冊有

違修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定部分，應予駁回，亦無不合。

(四) 綜上所述，本件原處分機關認訴願人以系爭商標之註冊有違修正前商標法第 37 條第 7 款、第 12 款、第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款、第 14 款規定，對之申請評定，其申請評定日（96 年 2 月 9 日），已逾現行商標法第 51 條第 1 項所規定申請評定之 5 年除斥期間，且不符同法第 51 條第 3 項規定，所為「申請駁回」處分，揆諸首揭法條規定及最高行政法院 99 年度判字第 1304 號判決意旨，洵無違誤，應予維持。

(五) 至訴願人所舉智慧財產法院 98 年行商訴字第 47 號、第 116 號行政判決諸案例（見訴願證物二十、二十一），核其商標圖樣與本件不同，案情有別，依商標審查個案拘束原則，自難比附援引；又其另舉智慧財產法院 99 年行商訴字第 36 號行政判決（見訴願證物二十三）主張本案應適用系爭商標註冊即修正前時商標法所規定 10 年之除斥期間乙節。經核，該判決係該案原告於現行商標法修正施行前申請評定，與本案訴願人係於現行商標法修正施行後始申請評定，二者案情有別，訴願人亦難比附援引，執該案例作為本件有利之論據，均一併指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

FORCECON

據以評定商標圖樣



案例二一（商標法第 57 條第 1 項第 2 款－商標使用之認定）

- 一、所謂商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，為商標法第 6 條所明定。
- 二、關係人公司網頁「產品介紹」項下「金龍螺肉」商品上隱約可見系爭商標，而實際進入該網頁並點選該「金龍螺肉」罐頭商品照片，可見系爭商標圖樣上完整之中文「建利」、外文「CHIEN-LI」及「對立雙龍圖」等，與系爭商標核准註冊之圖樣完全相同，堪認關係人有在其公司網頁以系爭商標行銷「金龍螺肉」罐頭商品之事實。
- 三、再由關係人與○○公司簽訂之「商標授權使用約定書」，可知關係人早於 91 年 12 月 25 日即授權○○公司使用包括系爭「建利及圖 CHIEN-LI」商標等 6 件商標。另○○公司與訴願人開立之統一發票品名欄內載有「7#金龍牌螺肉罐頭」、「7#金龍螺肉罐頭」與「金龍牌螺肉罐頭」，及產品外包裝箱照片所示之外包裝箱箱體上已標示系爭商標、○○公司名稱及「7 號 4 打」或「7 號 2 打」等，可與前揭關係人公司網頁「產品介紹」項下所示之「品名：金龍螺肉」及「規格：七號罐頭」等相互勾稽，進而可推認統一發票上所示之商品即為前揭產品介紹網頁所示之「金龍螺肉」商品。
- 四、綜合前開證據資料，堪認關係人及被授權人○○公司於訴願人 98 年 9 月 10 日申請廢止系爭商標註冊之前 3 年內，確有使用系爭商標於指定使用之「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 7 月 13 日
經訴字第 10006101940 號

訴願人：日商○○物產股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 4 月 20 日中台廢字第 980220 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人○○食品股份有限公司前於 78 年 7 月 8 日以「建利及圖 CHIEN-LI」商標作為其註冊第 231628 號「建利及圖」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第 27 條所定商品及服務分類表第 25 類之「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食、果蔬」商品，向前中央標準局(88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局)申請註冊，經該局核准列為註冊第 472667 號聯合商標，權利期間自 79 年 1 月 16 日至 82 年 12 月 31 日止，復延展註冊至 102 年 12 月 31 日止。嗣該聯合商標於現行商標法 92 年 11 月 28 日修正施行後，依現行商標法第 86 條第 1 項規定，視為獨立之註冊商標。訴願人於 98 年 9 月 10 日以該註冊商標有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以 100 年 4 月 20 日中台廢字第 980220 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍果蔬」商品之註冊應予廢止；指定使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品之註冊，申請不成立之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所明定。而所謂商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商

標，復為同法第 6 條所明定。又商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊；商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，同法第 59 條第 1 項、第 2 項及第 3 項復有明文。

二、本件系爭註冊第 472667 號「建利及圖 CHIEN-LI」商標廢止註冊事件經原處分機關審查略以：觀之關係人所檢送之商品介紹網頁與放大圖片、商標授權使用約定書、統一發票及系爭商標商品外包裝實物照片等證據資料，並實際瀏覽關係人公司網頁，可知商品介紹網頁上之「金龍螺肉、七號罐頭」產品上已標示系爭商標，又對照 91 年 12 月 25 日第三人「○○貿易股份有限公司」（下稱東億公司）與關係人簽訂之「商標授權使用約定書」、被授權人○○公司於 98 年 3 月至 6 月間所開立統一發票品名欄內所載之「7#金龍螺肉罐頭」或「7#金龍牌螺肉罐頭」，及系爭商標商品包裝箱實物照片上標示之「7 號 4 打、7 號 2 打」等相互勾稽，堪認於訴願人 98 年 9 月 10 日申請廢止系爭商標之前 3 年內，關係人應有依法使用系爭商標於其指定使用之「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品相關之「螺肉罐頭」商品之事實，惟就系爭商標指定於「各種乾鮮、醃漬、冷凍果蔬」商品部分，則未提出證據資料，復未聲明有何未使用之正當事由，自應廢止該部分之註冊。爰為系爭商標指定使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍果蔬」商品之註冊應予廢止；指定使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品之註冊，申請不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)關係人公司網頁資料所列「金龍螺肉、七號罐頭」商品上並未見系爭商標，故該網頁無法證明系爭商標有依法使用。又○○公司與關係人簽訂之「商標授權使用約定書」、被授權人○○公司 98 年 3 月至 6 月間所開立統一

發票，及系爭商標商品包裝箱上均未標示系爭商標圖樣上之「金龍圖」、中文「建利」及外文「CHIEN-LI」，故該等證據資料無法相互勾稽，證明○○公司有依法使用系爭商標之事實。

- (二)另關係人 100 年 3 月 23 日致原處分機關函業已陳明爭商標僅使用於肉食及海產商品，將不補充於果蔬商品之證據資料等語，然原處分卻未載明，原處分顯有違誤，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一)系爭註冊第 472667 號「建利及圖 CHIEN-LI」商標係由中文「建利」、外文「CHIEN-LI」及「對立雙龍圖」所聯合組成，指定使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食、果蔬」商品。

- (二)本件訴願人係於 98 年 9 月 10 日主張系爭商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，向原處分機關申請廢止其註冊。而關係人於訴願人申請廢止日之前 3 年內是否有使用系爭商標於前揭商品之事實，依商標法第 59 條第 2 項規定，應由關係人舉證證明之。

- (三)關於系爭商標有無被依法使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品部分：

- 1.關係人公司網頁（網址為 <http://www.chien-li.com.tw/home3/5739/product04.php?klid=3&k2id=9>）資料（商標廢止答辯書附件 2；原處分卷第 38 頁），其「產品介紹」項下左邊第 1 件品名「金龍螺肉」（規格：「七號罐頭」）商品上隱約可見系爭商標，而實際進入前揭網頁並點選該「金龍螺肉」罐頭商品照片，即可跳出該商品實物放大照片（如原處分卷第 39 頁所示者），由於其上可見系爭商標圖樣上完整之中文「建利」、外文「CHIEN-LI」及「對立雙龍圖」等，且該等文字及圖形之組合方式與系爭商標核准註冊之圖樣完全相同，堪認關係人有在其公司網頁以系爭商標行銷「金龍螺肉」罐頭

- 商品之事實。而依該產品介紹網頁所示，可知「金龍螺肉」罐頭商品內容物包括深海螺肉、糖、鹽、醬油等成份，自屬醃漬類水產肉食商品，故該「金龍螺肉」商品應屬系爭商標指定使用之「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品之列。
2. 由關係人與○○公司簽訂之「商標授權使用約定書」影本（商標廢止答辯書附件 1；原處分卷第 37 頁），可知關係人早於 91 年 12 月 25 日即授權○○公司使用包括系爭「建利及圖 CHIEN-LI」商標等 6 件商標。
 3. 另關係人所檢送之○○公司所開立予○○○餐廳、○○○餐廳、○○食品行、○○企業有限公司、○○○海宴企業社之 5 紙統一發票影本（商標廢止答辯書附件 3；原處分卷第 40 頁、第 41 頁及其背面；開立日期分別為 98 年 5 月 18 日、6 月 3 日、3 月 5 日、3 月 26 日及 4 月 17 日）、訴願人開立予○○小吃店、○○○海產、○○○餐廳有限公司與○○國宴有限公司之 4 紙統一發票影本（原處分卷第 40 頁背面及第 42 頁；開立日期分別為 98 年 2 月 3 日、1 月 2 日、2 月 2 日及 2 月 3 日），其品名欄內載有「7# 金龍牌螺肉罐頭」、「7# 金龍螺肉罐頭」與「金龍牌螺肉罐頭」，及產品外包裝箱照片（商標廢止答辯書附件 4；原處分卷第 43 頁）所示之外包裝箱箱體上已標示系爭商標、○○公司名稱及「7 號 4 打」或「7 號 2 打」等，而依一般社會通念及市場交易情形，統一發票上多僅記載足以辨識商品性質之名稱、數量、單價及金額等項，故前揭 9 紙統一發票及照片應可與前揭關係人公司網頁「產品介紹」項下所示之「品名：金龍螺肉」及「規格：七號罐頭」等相互勾稽，進而可推認該 9 紙統一發票上所示之「7# 金龍牌螺肉罐頭」、「7# 金龍螺肉罐頭」與「金龍牌螺肉罐頭」商品即為前揭產品介紹網頁所示之「金龍螺肉」商品。
 4. 是以，綜合前開關係人公司產品介紹網頁、商標授權使用約定書、○○公司與訴願人所開立發票及系爭商標商

品外包裝箱照片等證據資料，堪認關係人及被授權人○○○公司於訴願人98年9月10日申請廢止系爭商標註冊之前3年內，確有使用系爭商標於指定使用之「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品之事實，此部分應無商標法第57條第1項第2款規定之適用。

(四)關於系爭商標有無被依法使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍果蔬」商品部分：

經查，關係人100年3月23日函復原處分機關業已陳明「……本案商標（即系爭商標）係使用於肉食及海產商品……不補充於果蔬之使用資料……」，且日後關係人確未檢附證據資料供審認，原處分機關乃據此認定關係人於訴願人98年9月10日申請廢止系爭商標註冊之前3年內，確未依法使用系爭商標於「各種乾鮮、醃漬、冷凍果蔬」商品，並為系爭商標指定使用於該等商品之註冊應予廢止之處分，核無不合，此部分應有商標法第57條第1項第2款規定之適用。至訴願人謂原處分因未載明關係人前揭100年3月23日函所陳明事項，原處分即有違誤，應予撤銷等語，委不足採。

(五)綜上所述，原處分機關核認系爭商標所指定「各種乾鮮、醃漬、冷凍果蔬」商品之註冊應予廢止；所指定「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品之註冊，申請不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

五、據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



案例二二（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、已註冊之商標是否迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年，係屬事實認定問題，商標專責機關應依客觀證據認定之。而商標權人所檢送之證據資料中，如有一項證據資料已足以證明其有使用該商標之事實，即可為商標權人於他人提起廢止商標註冊前 3 年內確有合法使用該商標之事實認定。
- 二、觀諸關係人於廢止審查階段答辯所檢送系爭商標之使用證據資料，其中附件一之「CHIFFON」護手霜商品實物、照片：該實物瓶蓋貼附之標籤另標示有「成分」、「使用方法」、「製造日期：標示於瓶身（西元年/月/日）」、「保存期限」、「製造商：○○○股份有限公司」等字樣；瓶身側面亦打印標示有「2007.06.07」之日期。附件三之統一發票：該發票係關係人盛香堂股份有限公司分別於民國 96 年 7 月 26 日及同年 11 月 28 日開立之發票，為期嚴謹，本部以 100 年 8 月 15 日函請財政部台灣省中區國稅局大智稽徵所查明該 2 紙統一發票是否與正本相符。嗣該稽徵所以 100 年 8 月 30 日函檢送相關統一發票資料函復本部，關係人所提示之前揭 96 年 7 月 26 日、同年 11 月 28 日電子計算機統一發票第一聯存根聯，核其所載品名、數量、單價、金額及備註等欄位與原處分卷所附前揭統一發票影本均相符。
- 三、觀諸前揭「CHIFFON」護手霜商品實物、照片、商品型錄照片所示之「CHIFFON」商標，固與中文「雪芙蘭」上下並列，惟查，其所標示之系爭商標字體較大，復衡酌企業經營者為節省印刷成本及標示之便利，將商品名稱、商標等相關商品資訊印刷於自黏標籤上，再將之黏貼於瓶裝產品上非屬少見，且屬美妝保養商品市場上所常見者。而關係人所送發票影本亦經本部查證與正本無誤。則堪認關係人有將系爭商標於指定使用護手霜等商品上，其標示方法應已符合商標法第 6 條之商標使用定義。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 9 月 23 日
經訴字第 10006104120 號

訴願人：日商○○○股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 3 月 18 日中台廢字第 980153 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人○○○股份有限公司前於 91 年 6 月 17 日以「CHIFFON」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條第 3 類之「化粧品、保養品、化粧水、香水、乳液、唇膏、護手霜、髮乳、粉餅、敷面膜、防晒油、洗面乳、沐浴精、洗髮乳、香皂、浴鹽、香精油」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1036156 號商標，權利期間自 92 年 6 月 16 日起至 102 年 3 月 15 日止。嗣訴願人於 98 年 7 月 23 日以系爭商標有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以 100 年 3 月 18 日中台廢字第 980153 號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所規定。而本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；又商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，復為同法第 6 條及第 59 條第 3 項所明定。

二、本件原處分機關略以，系爭註冊 1036156 號「CHIFFON」商標據關係人於答辯時檢送之商品實物、商品實物照片、商品型錄、統一發票等證據資料以觀，護手霜瓶蓋上貼附印有「CHIFFON」、「雪芙蘭」、「護手霜、Hand Cream」等字樣標示，瓶身側面標有日期「2007.06.07 Lot.007J」，瓶底則貼附標有系爭商標、商品成分、使用方法、製造日期：標示於瓶身（西元年/月/日）、保存期限、製造商等資料訊息，並與標有「200701F01」之系爭商標商品型錄，及關係人於 96 年 7 月 26 日、11 月 28 日開立之電子計算機統一發票，品名欄標有「雪芙蘭 CHIFFON 護手霜」相互搭配勾稽，堪認關係人於本案申請廢止日民國 98 年 7 月 23 日前 3 年之內，有繼續使用系爭商標在指定使用之護手霜等商品之事實，自難認系爭商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃為申請不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：關係人所提出之系爭「CHIFFON」商標使用證據，其真實性、可信度均有待釐清，其中：（1）護手霜商品實物，係在原罐底部以貼附標籤方式，來標示包含系爭商標、商品成分、有效期限等資訊，惟觀察關係人網站上同類商品標示方式，多將商標直接印製於商品外包裝上，則該商品實物底部所貼附之標籤，是否為事後加工製造，應參酌其他證據審究；（2）關係人所提出商品型錄，標示「200701F01」無法證明係於西元 2007 年印製，復無其他例如印刷廠出具之印製日期證明、交易單據等證據佐證，則該型錄似無法作為系爭商標使用證據。（3）關係人提出之 2 張統一發票影本，其銷售數量分別為「12 瓶」、「240 瓶」，依一般生活經驗，其買受人應非一般個人消費者，而為從事轉銷售相關商品之營業人，自無統一發票使用辦法第 9 條所定「得免填買受人名稱及地址」規定之適用，則該發票就買受人欄位付之闕如，非無疑義，原處分機關逕以難謂違背商業交易習慣為由，認定上開發票影本為真正，

應屬理由不備之違法處分，為探究系爭商標有無使用之事實，應令關係人提出上開統一發票之正本云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 按註冊商標經他人以「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之事由提起廢止註冊之申請者，商標權人應檢附證據資料證明於他人提起廢止商標註冊前3年內確有合法使用該商標之事實，至於已註冊之商標是否迄未使用或繼續停止使用已滿3年，係屬事實認定問題，商標專責機關應依客觀證據認定之。而商標權人所檢送之證據資料中，如有一項證據資料已足以證明其有使用該商標之事實，即可為商標權人於他人提起廢止商標註冊前3年內確有合法使用該商標之事實認定。
- (二) 經查，系爭註冊1036156號「CHIFFON」商標圖樣係由單純之外文「CHIFFON」所構成，指定使用於「化粧品、保養品、化粧水、香水、乳液、唇膏、護手霜、髮乳、粉餅、敷面膜、防晒油、洗面乳、沐浴精、洗髮乳、香皂、浴鹽、香精油」商品。
- (三) 本件訴願人係主張系爭商標有商標法第57條第1項第2款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事，於98年7月23日向原處分機關申請廢止其註冊。則關係人應檢送他人申請廢止其商標註冊日前3年確有合法使用系爭商標之證據供原處分機關審查，觀諸關係人於廢止審查階段答辯所檢送系爭商標之使用證據資料，其中：
 1. 附件一之「CHIFFON」護手霜商品實物、照片：該實物瓶蓋貼附之標籤由上至下分別標示有字體較小之中文「雪芙蘭」、字體較大之外文「CHIFFON」、中文「護手霜」及外文「Hand Cream」等字樣；而瓶底貼附之標籤除亦標示有與瓶蓋上、下排列相同之「雪芙蘭」、「CHIFFON」及「護手霜」、「Hand

- Cream」等字樣外，另標示有「成分」、「使用方法」、「製造日期：標示於瓶身（西元年/月/日）」、「保存期限」、「製造商：○○○股份有限公司」等字樣；瓶身側面亦打印標示有「2007.06.07」之日期。
2. 附件二之「CHIFFON」護手霜商品型錄乙紙：該型錄除右下角所示之「200701F01」字樣外，核無其他日期之記載。而左上方之文字內容與所示之護手霜商品正面照片，均載有上、下排列之「雪芙蘭」及「CHIFFON」、「護手霜」、「Hand Cream」等字樣。
 3. 附件三之統一發票：該發票係關係人○○○股份有限公司分別於民國96年7月26日及同年11月28日開立之發票號碼為UX35851605及WX35851607之電子計算機統一發票影本，其品名欄均標示有「312000050 雪芙蘭 CHIFFON」護手霜，並有蓋印○○○股份有限公司統一發票專用章之章戳。因訴願人質疑前揭統一發票影本之真實性，為期嚴謹，本部以100年8月15日經訴字第10006075560號函請財政部台灣省中區國稅局大智稽徵所查明該2紙統一發票所載品名、數量、單價、金額及備註等欄位是否與正本相符。經財政部台灣省中區國稅局大智稽徵所以100年8月19日中區國稅大智三字第1000017635號函通知關係人於100年6月26日前往該稽徵所說明，並請提示其所開立之前揭統一發票及相關交易文件，並以副本副知本部在案。嗣財政部台灣省中區國稅局大智稽徵所以100年8月30日中區國稅大智三字第1000014694號函檢送相關統一發票資料函復本部。而查，關係人向該稽徵所提示之前揭96年7月26日第UX35851605號、同年11月28日第WX35851607號電子計算機統一發票第一聯存根聯，核其所載品名、數量、單價、

金額及備註等欄位與原處分卷所附前揭統一發票影本均相符。

4. 觀諸前揭「CHIFFON」護手霜商品實物、照片、商品型錄照片所示之「CHIFFON」商標，固與中文「雪芙蘭」上下並列，惟查，其所標示之系爭商標字體較大，復衡酌企業經營者為節省印刷成本及標示之便利，將商品名稱、商標等相關商品資訊印刷於自黏標籤上，再將之黏貼於瓶裝產品上非屬少見，且屬美妝保養商品市場上所常見者。而關係人所送發票影本亦經本部查證與正本無誤。則堪認關係人有將系爭商標於指定使用護手霜等商品上，其標示方法應已符合商標法第6條之商標使用定義。

- (四) 綜上所述，本件依原處分卷附現有資料，足以認定系爭商標於本件申請廢止日（98年7月23日）前3年內有使用於所指定商品，是系爭商標並無註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年之情事，自無商標法第57條第1項第2款規定之適用。從而，原處分機關所為本件申請不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

CHIFFON

案例二三（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

依訴願人之前手上宏大公司所檢送之使用證據觀之，其中上宏大公司於 99 年 1 月 5 日及同年月 6 日向禮星塔公司購買玻尿酸原液之統一發票正本 2 張，及 99 年 1 月 8 日上宏大公司向虎力威商行印製產品目錄之統一發票正本 1 張，其品名欄僅分別載有「玻尿酸原液」或「luna 目錄影印」等，並無法知悉該等商品是否係作為製作系爭商標商品之原料及所印製之產品目錄是否標示有系爭「耿昌 LUNA 及圖」商標之圖樣；99 年 1 月 8 日及同年月 9 日向濟安堂藥局及宏益藥局購買商品之收據正本 4 紙之品名欄上亦僅載有「luna 護唇膏」、「luna 耿昌玻尿酸」、「luna 耿昌玻尿酸原液」及「luna 特殊護唇膏」，無法知悉其商品上是否標示有系爭商標之圖樣（即圓形設計圖、外文「luna」及中文「耿昌」之聯合式圖樣）；「天然玻尿酸原液」產品型錄正本上雖可見標示有系爭商標之圖樣，惟其上並無日期可稽，且亦無證據資料佐證該型錄即為附件 3 所示上宏大公司委託虎力威商行印製之型錄，二者亦難相互勾稽，並證明該型錄之印製日期為何；特殊護唇膏商品實物、外包裝盒及手提袋實物上僅可見標示有外文「luna」及圓形設計圖之商標，與系爭商標圖樣包含中文並不相同；至於天然玻尿酸原液商品實物（含包裝盒，盒上載有「製造日期：2010.1.6」）上雖標示有系爭商標之完整圖樣，惟並無可與之勾稽之該商品實際於市場上行銷使用之相關證據佐證其使用日期。是本件尚難認上宏大公司於關係人 99 年 1 月 21 日申請廢止日前 3 年內有實際使用系爭商標於其指定商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 9 月 27 日
經訴字第 10006104110 號

訴願人：洪○○君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 5 月 2 日中台廢字第 990027 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣耿昌貿易有限公司前於 82 年 5 月 6 日以「耿昌 LUNA 及圖」商標，作為其註冊第 158309 號「耿昌 JADDIN」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條第 6 類之「各種化粧品、化粧水、髮油、粉餅、粉撲、爽身粉、香水、眼影、潤膚膏、眉筆、面霜、乳液、口紅、指甲油、防曬膏、腮紅、護手膏、古龍水、化粧棉」商品，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊。經該局審查，核准列為註冊第 619829 號聯合商標，權利期間自 82 年 11 月 16 日起至 90 年 8 月 31 日止。嗣該商標經輾轉移轉登記予上宏大國際有限公司（以下稱上宏大公司），並由該公司申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期限至 100 年 8 月 31 日止。另現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依現行商標法第 86 條第 1 項規定，該聯合商標視為獨立之註冊商標。其後，關係人韓商○○產業股份有限公司主張該商標註冊後有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，於 99 年 1 月 21 日向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊。原處分機關審查期間，該商標再經申准移轉登記予訴願人。而前揭廢止申請案經原處分機關審查，核認該商標應有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定情事，於 100 年 5 月 2 日以中台廢字第 990027 號商標廢止處分書為其註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標註冊後「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註

冊；及「有第 1 項第 2 款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前 3 個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。」分別為商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 3 項所明定。又「商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯。……。」、「第 57 條第 1 項第 2 款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，……。」復為同法第 59 條第 1 項及第 2 項所規定。而所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，同法第 6 條及第 59 條第 3 項另亦定有明文。

二、本件原處分機關認：

- (一) 訴願人之前手上宏大公司所檢送 99 年 4 月 16 日廢止答辯書附件 2 之上宏大公司於 99 年 1 月 5 日及同年月 6 日向禮星塔國際股份有限公司(以下稱禮星塔公司)購買玻尿酸原液之統一發票正本 2 張；附件 3 及 6 之 99 年 1 月 8 日上宏大公司委由虎力威商行印製產品目錄之統一發票正本及標示有系爭商標之產品目錄正本；附件 8 標示有系爭商標圖樣之玻尿酸原液商品實物 1 瓶及其包裝盒(包裝盒上載有「製造日期：2010.1.6」)；及附件 4、5 之 99 年 1 月 8 日與同年月 9 日上宏大公司向濟安堂藥局與鴻益藥局購買系爭商標商品之收據正本 4 張(收據品名欄載有「luna 護唇膏」及「luna 耿昌玻尿酸」等)等證據資料縱可相互勾稽，而認上宏大公司於關係人申請廢止之 99 年 1 月 21 日前 3 個月內有整體使用系爭「耿昌 luna 及圖」商標於玻尿酸原液、護唇膏等化粧品商品上之事實。然上宏大公司於 99 年 1 月 5 日至同年月 9 日短短數日

間即購進前揭商品原料、印製產品目錄及向濟安堂藥局與鴻益藥局購回其產製之商品，除檢送之行銷事證日期均集中在 99 年 1 月外，復於同時期內向案外人購回其產品用以證明行銷使用系爭商標之事實，顯不符合一般商業交易習慣。此外，依上宏大公司 99 年 6 月 30 日廢止答辯書所述，該公司於 99 年 1 月 4 日確曾與關係人之調查員面談，另於 99 年 1 月 5 日接獲其商標代理人聖島國際商標聯合事務所（以下稱聖島事務所）臺中區所通知系爭商標需辦理延展註冊之函文；而訴願人之代理人鄭勝議（按即上宏大公司之代表人）於 99 年 9 月 21 日廢止答辯書中復自承其因「第 1 次辦理商標延展之經驗，得知申請商標專用期間延展註冊者須附上申請前 3 年內有使用商標之證據，……，是故向鋪貨的藥局，購買產品並要載明產品的商標，……」等語。由此足可合理推知訴願人之前手應係知悉關係人將申請廢止其商標權，或僅為辦理延展之需要，乃於本件申請廢止日（99 年 1 月 21 日）前 3 個月內之 99 年 1 月 5 日始開始使用系爭商標。是亦堪認訴願人之前手使用系爭商標之行為，其目的係在迴避系爭商標遭廢止註冊或因原處分機關不准該商標之延展註冊而失效，自難認訴願人原未使用系爭商標之狀態業經補正，而有商標法第 57 條第 3 項規定不予廢止註冊規定之適用。

- (二) 另上宏大公司 99 年 4 月 16 日廢止答辯書附件 7 之西元 2008 年 9 月 5 日製造之護唇膏商品實物及附件 8（按應為附件 9）未標示日期之手提紙袋，均僅標示「luna 及圖」，仍非系爭「耿昌 LUNA 及圖」商標之整體使用。
- (三) 是以，本件依現有資料綜合以觀，尚不足認於關係人申請廢止日前 3 年內，訴願人及其前手已有合法使用系爭商標於其指定之「各種化粧品、化粧水、

髮油、粉餅、粉撲、爽身粉、香水、眼影、潤膚膏、眉筆、面霜、乳液、口紅、指甲油、防曬膏、腮紅、護手膏、古龍水、化粧棉」等商品之事實。系爭商標應有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，堪予認定。爰為其註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標之原權利人自該商標申准註冊迄今皆有持續使用商標之事實，原處分機關率依關係人提出片面、不完整及偽造通話時間之徵信報告（按上宏大公司負責人鄭勝議君根本未如該徵信報告所稱於 98 年 12 月 31 日接獲關係人所委託調查員之電話），即認系爭商標有繼續停止使用已滿 3 年之情事，未免率斷，且該局於未有任何證據之情形下，即憑空臆測認定訴願人之前手上宏大公司於關係人申請廢止日前即已知悉系爭商標將被申請廢止，亦有失偏頗。
- (二) 上宏大公司所提出之證據資料均屬合法有效，並非臨訟偽造，且其時間皆在關係人申請廢止系爭商標之 99 年 1 月 21 日前，亦非該公司知悉系爭商標將被申請廢止而臨訟提出者。關係人既未提出具體事證證明上宏大公司所提出之證據為偽造者，自應肯認該等證據之真實性。而該等證據資料已足可相互勾稽，並證明上宏大公司於關係人申請廢止日前 3 年內有合法使用系爭商標之事實。至於上宏大公司雖曾與關係人之調查員面談，然其並不知該人員為關係人之調查員，更不知關係人將對系爭商標申請廢止。而原處分機關所質疑上宏大公司於 99 年 1 月 5 日至 9 日短短數日間即購進商品原料、印製商品目錄……等乙節，實係因農曆年前為上宏大公司銷售化妝品之旺季，故其行為並不足為奇；上宏大公司於前 1 年之農曆過年前（97 年 12 月 5 日）亦

向禮星塔公司購入玻尿酸原液。再者，印製產品目錄需經撰寫、美工設計、校稿、修改、確定、定稿、排版及彩色輸出等作業，絕非短短幾日可完成者，故上宏大公司產品目錄印製完成之日期雖為 99 年 1 月 8 日，然其前置作業約在 99 年 12 月 25 日前，亦即農曆過年前之旺季，完全符合商業交易習慣。

- (三) 又上宏大公司自其前手受讓系爭商標之目的，即在使用其商標權，依一般經驗法則判斷，該公司必會持續使用系爭商標。事實上，上宏大公司亦仍不斷使用系爭商標，僅因不熟悉商標法，加以該公司自臺中市南屯路搬遷至大信街，導致大量商標使用資料減失。衡酌多數企業（包括上宏大公司）多係於接獲商標代理人通知始知需保存商標使用證據，並開始尋找及搜集相關資料，然因此前不注重商標使用證據之保存，致其大量使用資料並無日期證明或喪失。故而本件上宏大公司所提出之商標使用證據主要雖皆為近期商標使用之資料，然該等證據皆為真實、有效之證據。再者，商標法所欲禁止者應為商標權人規避法條之臨時使用行為，而非商標權利期間屆滿前或被申請廢止後之搜集證據行為。原處分機關將上宏大公司搜集商標使用證據之行為，與商標使用行為混為一談，並認該公司為規避系爭商標遭廢止註冊始開始使用該商標，顯有違誤。
- (四) 況且，商標於廢止前使用不予採認之規定，僅於商標權人知悉其商標將被申請廢止之前提下，始有其適用。本件上宏大公司並不知系爭商標將被申請廢止，且亦非於關係人申請廢止日後始使用系爭商標。縱其所檢附之使用證據資料皆在該公司經通知商標延展註冊（按通知商標延展註冊，非即意謂商標將被申請廢止，尚難據此推論商標權人應知悉商標將被申請廢止）後始產生者，亦不影響系爭商標於

關係人申請廢止日前即有使用之事實。而上宏大公司於接獲商標延展註冊通知後搜集商標使用證據之行為，亦不違法。該公司於因搬遷致使用證據滅失之情形下，向其經銷商購回商品或索回交易憑證之行為，完全符合交易習慣。

- (五) 商標廢止制度之設置係在防止他人不使用商標，然因實務上多數商標權人均缺乏商標法律知識，致其商標使用證據缺少合法有效之管理與搜集而難免有所瑕疵，倘過於挑剔證據內容細節，易令不善於保存使用證據之商標權人喪失其商標權。是以，本件上宏大公司既已提供真實有效之商標使用證據，雖其顯示之使用時間不長，然已足證明系爭商標有實際使用之事實。
- (六) 另系爭商標係由聖島事務所代理向原處分機關提出註冊申請，如今該事務所卻又代理關係人申請廢止系爭商標之註冊，此似亦有違反「禁反言」原則、律師法及律師倫理規範等相關規定之情事等語。

四、本部查：

- (一) 系爭註冊第 619829 號「耿昌 LUNA 及圖」商標之圖樣，係由一圓形設計圖形、外文「luna」及中文「耿昌」自上而下排列組成，指定使用於「各種化粧品、化粧水、髮油、粉餅、粉撲、爽身粉、香水、眼影、潤膚膏、眉筆、面霜、乳液、口紅、指甲油、防曬膏、腮紅、護手膏、古龍水、化粧棉」商品。
- (二) 又本件關係人係主張系爭商標有首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，於 99 年 1 月 21 日向原處分機關申請廢止其註冊。訴願人及其前手上宏大公司則檢送購買相關商品與印製商品目錄之統一發票或收據正本、商品型錄正本、商品及手提袋實物等證據資料，主張上宏大公司有持續使用系爭

商標於其指定前揭商品之事實。是本件之爭點在於訴願人之前手上宏大公司於99年1月21日前3年內是否有使用系爭商標之事實。而查：

1. 依訴願人之前手上宏大公司所檢送之使用證據觀之，其中99年4月16日廢止答辯書附件2之上宏大公司於99年1月5日及同年月6日向禮星塔公司購買玻尿酸原液之統一發票正本2張，及附件3之99年1月8日上宏大公司向虎力威商行印製產品目錄之統一發票正本1張，其品名欄僅分別載有「玻尿酸原液」或「luna目錄影印」等，並無法知悉該等商品是否係作為製作系爭商標商品之原料及所印製之產品目錄是否標示有系爭「耿昌LUNA及圖」商標之圖樣；附件4、5之99年1月8日及同年月9日向濟安堂藥局及宏益藥局購買商品之收據正本4紙之品名欄上亦僅載有「luna護唇膏」、「luna耿昌玻尿酸」、「luna耿昌玻尿酸原液」及「luna特殊護唇膏」，無法知悉其商品上是否標示有系爭商標之圖樣（即圓形設計圖、外文「luna」及中文「耿昌」之聯合式圖樣）；附件6之「天然玻尿酸原液」產品型錄正本上雖可見標示有系爭商標之圖樣，惟其上並無日期可稽，且亦無證據資料佐證該型錄即為附件3所示上宏大公司委託虎力威商行印製之型錄，二者亦難相互勾稽，並證明該型錄之印製日期為何；附件7及9之特殊護唇膏商品實物、外包裝盒及手提袋實物上僅可見標示有外文「luna」及圓形設計圖之商標，與系爭商標圖樣包含中文並不相同；至於附件8之天然玻尿酸原液商品實物（含包裝盒，盒上載有「製造日期：2010.1.6」）上雖標示有系爭商標之完整圖樣，惟並無可與之勾稽之該商品實際於市場上行銷使用之相關證據佐證其使用日期。是本件依前揭證據資料尚難認上宏大公司於關係人99年1月21日申請廢止日前3年內有實際使用系爭商標

於其指定商品之事實。

2. 其餘訴願人或上宏大公司所提出之虎力威商行營業登記資料、名片正本、財政部稅務入口網網頁、通信紀錄、上宏大公司登記或保險等相關資料、另案註冊商標資料、他廠商之型錄正本、匯款予星禮塔公司之匯款單影本等證據資料，或係在佐證其所提出統一發票之真實性，或未見有任何系爭商標之標示，或與系爭商標無涉，亦均難執以作為系爭商標使用之論據。

(三) 綜上所述，本件依現有之證據資料綜合以觀，尚難認訴願人之前手上宏大公司於關係人申請廢止之99年1月21日前3年內有合法使用系爭商標於所指定使用之「各種化粧品、化粧水、髮油、粉餅、粉撲、爽身粉、香水、眼影、潤膚膏、眉筆、面霜、乳液、口紅、指甲油、防曬膏、腮紅、護手膏、古龍水、化粧棉」等商品之事實。從而，原處分機關核認系爭商標應有首揭商標法第57條第1項第2款規定之情事，所為其註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

(四) 至訴願人訴稱關係人之代理人有違禁反言原則、律師法及律師倫理準則等規定乙節，核與本件所涉系爭商標是否有合法使用及應否廢止其註冊之認定無涉；又所舉另案智慧財產法院諸判決，核其案情與本件仍屬有別，亦難比附援引，執為本件有利之論據，均併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



案例二四（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用證據之查證與認定）

- 一、根據訴願人於 99 年 6 月 4 日所檢附其答辯附件 2、3 發票之第一聯存根聯原本上所書寫「幫姆」之文字、字跡觀之，或為其副聯影本上所無，或字跡與發票副聯影本不同，已足以合理懷疑該等發票內容有經事後塗改增列者，自不能採為系爭商標之使用證據，是原處分機關審認答辯附件 2、3 之發票、訂購單、銷貨憑單等資料不足以作為訴願人於關係人 98 年 3 月 12 日提出本件系爭商標廢止之申請前 3 年內有將系爭商標使用於牙線棒商品之使用證據，經核尚無不合。
- 二、訴願人雖訴稱原處分機關誤認訴願人 98 年 5 月 26 日答辯附件 2、3 之統一發票副聯影本有事後塗改增列之嫌，並表示願意提供答辯附件 2、3 之統一發票「副聯」原本以供查核等語。惟按一般公司或行號就手寫式統一發票（三聯式）加副聯之填寫方式，依其商業習慣及為了節省人力、物力及時間，通常皆僅以筆書寫於第一聯存根聯，其餘之副聯、第二聯及第三聯等紙張部分皆以複寫紙置於其各聯之前而採取重覆複寫方式，故就同一發票字軌號碼之統一發票（三聯式）加副聯所填寫之字跡，除了第一聯存根聯為手寫字跡筆色油墨，其餘各聯（副聯、第二聯及第三聯）皆為複寫紙油墨，則其餘各聯之文字內容及字跡在形式外觀上應完全吻合，此乃理所當然；倘該等統一發票各聯所填寫內容被質疑有所出入或添加改變時，自當依證據法則就該統一發票所填寫內容加以核對其字跡或印跡以判斷其所載內容之真偽，若認該等發票各聯所填寫之內容有所出入或添加改變而有不一致之情形，其真實性自屬有疑，自難執此作為使用證據。
- 三、本案為慎重計，認有釐清案情之必要，爰經本部針對訴願人所檢附訴願證據二、三實施調查，除函請訴願人檢送上開證據二、三之統一發票原本到部外；並函請財政部臺灣省北區國稅局淡水稽徵所（下稱淡水稽徵所）惠予查明上開統一發票第一聯存根聯與副聯是否與其第二聯扣抵聯及第三聯收執聯所載內容相符後見復。嗣經淡水稽徵所轉送買受人紫陽加油站公司前揭發票字軌號

碼為 CU 38597065 號、EU 37709202 號之統一發票第二聯扣抵聯及第三聯收執聯影本供本部審酌。而本件經由檢視比對上開兩組統一發票各聯之結果顯示，同一組發票字軌號碼的統一發票第一聯存根聯、副聯與第二聯扣抵聯、第三聯收執聯之內容皆有所出入，依一般經驗法則及常理判斷，該等發票第一聯存根聯及副聯上之品名欄或備註欄所顯示「幫姆」2 字，應非訴願人於開立發票時所同時書寫者，而係於事後自行填寫者，堪認訴願人所檢送訴願證據二、三及答辯附件 2、3 之統一發票原本或影本，於其交易當時所記載於品名欄及備註欄內皆無「幫姆」2 字，自無法作為系爭商標之使用證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 10 月 3 日
經訴字第 10006104590 號

訴願人：○○工業股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 3 月 18 日中台廢字第 980048 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 86 年 9 月 11 日以「幫姆 PAMMU」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條第 21 類之「牙線、牙線棒、牙線支架」商品，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局核准列為註冊第 819922 號商標，商標權期間自 87 年 10 月 1 日起至 97 年 9 月 30 日止，其後，經一次申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期限至 107 年 9 月 30 日止。嗣關係人○○股份有限公司於 98 年 3 月 12 日以該註冊商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款所規定註冊後無正當事由迄未使用或繼續停

止使用已滿 3 年之情形，向原處分機關智慧財產局申請廢止系爭商標之註冊。案經原處分機關審查，於 100 年 3 月 18 日以中台廢字第 980048 號商標廢止處分書為「第 819922 號『幫姆 PAMMU』商標之註冊應予廢止」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所明定。而依同法第 6 條規定，本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；而「前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。」復為同法第 59 條第 3 項所規定。又商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部份（參照本部智慧財產局 94 年 5 月編印「商標法逐條釋義」一書第 134 頁），合先論明。
- 二、本件系爭註冊第 819922 號「幫姆 PAMMU」商標被關係人貿曄股份有限公司申請廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：由訴願人於申請廢止階段答辯時所檢送之附件 1 至 6 資料影本（以下稱答辯附件 1 至 6）及證物附件 1 實物觀之，（1）答辯附件 1：訴願人於 97 年 4 月 3 日開立之採購單及慈濟特殊印刷有限公司（以下稱「慈濟印刷公司」）於 97 年 4 月 2 日開立予訴願人之統一發票影本，其僅能證明訴願人有向他人訂購商標貼紙之事實，惟並非系爭商標以行銷使用為目的之直接使用證據；另證物附件 1 即印有「幫姆 PAMMU 高拉力牙線棒」貼紙及牙線棒商品實物上固標示有「幫姆 PAMMU」字樣，且該圖樣下方標示製造日期載有「2007-10-05」（即 96 年 10 月 5 日），惟尚須參酌實際銷售之收據、發票等單據，始得相互勾稽證明系爭商標

商品確有使用行銷之情事。(2) 答辯附件 2、3：紫陽加油站股份有限公司（以下稱「紫陽加油站公司」）於 97 年 11 月 20 日、98 年 2 月 23 日向訴願人下訂之訂購單上固分別記載有「30 支線棒方盒幫姆 1500 盒」、「30 支線棒方盒幫姆 1521 盒」等字樣；且訴願人分別於 97 年 12 月 4 日、98 年 3 月 2 日開立予該公司之發票影本上亦載有「30 支牙棒方盒」、「30 支牙棒方盒-幫姆」等字樣，惟經原處分機關於 99 年 5 月 26 日發文函請訴願人於 99 年 6 月 4 日檢送前揭發票原本到局比對發現，該等發票原本與訴願人於 98 年 5 月 26 日答辯時所檢附發票影本略有不同，答辯附件 2 之 97 年 12 月 4 日發票字軌號碼為 CU38597065 號之統一發票影本與其原本相較，二者除備註欄內填寫之「幫姆」字跡略有不同外，該原本於品名欄內填寫之文字較其影本多「幫姆」二字。又核對答辯附件 2 之訴願人開立予紫陽加油站公司之銷貨憑單日期為 98 年 12 月 4 日，二者相差 1 年之久，實與一般商業交易習慣不符；另答辯附件 3 之 98 年 3 月 2 日發票字軌號碼為 EU37709202 之統一發票影本與其原本相較，二者於品名欄內填寫之「幫姆」字跡亦有差異。從上述比對說明，可知該等證據資料有經事後塗改增列之情形，尚難認訴願人所檢送之相關證據資料係屬真正，自難採信；另查答辯附件 3 之訴願人開立予紫陽加油站公司之銷貨憑單上雖於品名規格欄載有「30 支牙線棒方盒」，且產品編號為「2-F1902」，惟在缺乏其他相關證據得以相互勾稽對照之情況下，自無從證明答辯附件 3 之銷貨憑單所載內容係指系爭商標商品。(3) 答辯附件 4：系爭商標商品置於紫陽加油站公司固定櫥窗陳列之照片，並無日期可稽，尚不能作為系爭商標於申請廢止日前有使用之有利事證。(4) 答辯附件 5、6：訴願人陳稱其於 98 年 4 月 13 日接受曼第一雜貨店下訂，所訂購 50 支幫姆牙線棒方盒（各為 576 盒及 288 盒），並於 98

年 4 月 29 日開立予該雜貨店之訂購單、統一發票及銷貨憑單等證據資料，經查該等情事均發生在本件商標申請廢止日之後，自難作為認定訴願人於關係人申請廢止日前 3 年內有合法使用系爭商標之有利事證。(5) 本件依現有資料判斷，尚難認定訴願人於關係人申請廢止日（98 年 3 月 12 日）前 3 年內已有合法使用系爭商標商品之情事，自有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 由答辯附件 1 之 97 年 4 月 3 日採購單及 97 年 4 月 2 日統一發票等交易憑證資料觀之，可知訴願人確有委託他人印製標示有系爭商標圖樣之標籤貼紙，又其訂購標籤貼紙之數量多達 10,000 張，自係準備黏貼於系爭商標商品之外包裝盒上，且製作自黏標籤貼紙亦需要支出若干費用，基於商業成本的考量，上開具體事證皆係供作系爭商標商品行銷目的之用；況答辯附件 1 之採購單及發票所記載之日期，均於關係人申請廢止日 98 年 3 月 1 2 日之前 3 年內，故答辯附件 1 實物自可與答辯附件 2、3 資料互相勾稽作為訴願人有製作系爭商標標貼，並進而使用行銷系爭商標商品之證據。
- (二) 答辯附件 2、3 分別包括有紫陽加油站公司向訴願人下訂之訂購單與訴願人開立予紫陽加油站公司之發票字軌號碼為 CU38597065 號統一發票（三聯式加副聯）之副聯影本；及訴願人開立予紫陽加油站公司之發票字軌號碼為 EU37709202 號統一發票（三聯式加副聯）之副聯影本。又訴願人於 99 年 6 月 4 日檢送到原處分機關之前揭發票原本為該統一發票（三聯式加副聯）之第一聯存根聯，就統一發票填寫實務作業及流程言，該統一發票副聯係交由該會計稅務代理人作為年度稅務申報，其第一聯存根聯係存留於賣方，以便核對之用；惟因訴願人公司年度稅務申報之故，乃將該統一發票副聯之原本交由會計稅務代理人報稅，故訴願人於原處分階

段所檢送之答辯附件 2、3 分別有訴願人於 97 年 12 月 4 日開立予該公司之發票字軌號碼為 CU 38597065 號統一發票副聯影本與訴願人於 98 年 3 月 2 日開立予該公司之發票字軌號碼為 EU 37709202 號統一發票副聯影本，嗣後，原處分機關於 99 年 5 月 26 日發文要求訴願人檢送前揭發票副聯之原本時，訴願人因上揭發票副聯原本仍繳交由會計稅務代理人用以報稅，乃於 99 年 6 月 4 日檢送上開統一發票「第一聯存根聯」之原本予原處分機關審酌，因此，原處分機關用來與前揭發票副聯影本相比對者係前揭統一發票之「第一聯存根聯」原本，並非答辯附件 2、3 之統一發票「副聯」影本之「原本」；所以，才會造成原處分機關誤以該等發票字跡略有不同，而認有經事後塗改增列之情形。為此，訴願人乃於訴願階段再檢送前揭統一發票封面、第一聯存根聯及副聯影本等證據資料，並於該等資料背面經公證人吳碩仁君認證提交「本影本或繕本與原本或正本相符」之認證文件（參見訴願證據二、三），由此可知，訴願人所檢送答辯附件 2、3 之統一發票副聯影本係為真正，並無任何塗改增列之情形。另答辯附件 2 之銷售憑單所記載日期（98 年 12 月 4 日）係訴願人公司員工於銷售年度年終接近年度改換之際，因一時疏失造成鍵入日期錯誤所致，故該年份（98 年）應為 97 年之誤植，實非原處分機關所指訴願人係於 98 年 12 月 4 日開立銷貨憑單，晚於統一發票之開立日期（97 年 12 月 4 日）相差 1 年之久，不符一般商業交易習慣。退萬步言，訴願人縱僅以答辯附件 2 之訂購單及發票所記載之產品名稱、數量及交貨日期均為相同，即足以證明訴願人確有行銷使用系爭商標商品之事實。

- (三) 綜上，訴願人所檢送之上開使用證據資料，足以證明訴願人於關係人申請廢止日前 3 年內已有合法使用系爭商標於指定商品之情事云云，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 系爭註冊第 819922 號「幫姆 PAMMU」商標圖樣係由宋體字中文「幫姆」及大寫外文「PAMMU」上、下排列所組合而成，指定使用於「牙線、牙線棒、牙線支架」商品，並於 97 年 9 月 1 日經原處分機關核准延展註冊至 107 年 9 月 30 日止。
- (二) 次查，本件關係人係主張系爭商標註冊後有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，於 98 年 3 月 12 日向原處分機關申請廢止其註冊。則訴願人應檢送關係人於申請廢止日（98 年 3 月 12 日）前 3 年確有合法使用系爭商標於其指定商品之證據供原處分機關審查。茲就訴願人於原處分階段及訴願階段所檢送之系爭商標的使用證據資料（即證物附件 1、答辯附件 1 至 6 及訴願證據二、三）是否可證明其於關係人申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於指定的牙線棒等商品之事實，分別臚列論述於后：
1. 查答辯附件 1 係分別為訴願人於 97 年 4 月 3 日開立予慈濟印刷公司之採購單影本，其上品名規格欄標示有「幫姆牙棒貼紙」字樣；及慈濟印刷公司於 97 年 4 月 2 日、97 年 4 月 7 日開立予訴願人之發票字軌號碼為 YU34463876 號、YU34463879 號的統一發票 2 紙影本（三聯式）；其中，答辯附件 1 之 97 年 4 月 2 日統一發票上品名欄中亦標示有「PAMMU 貼紙」等字樣。然經審視答辯附件 1 之 97 年 4 月 3 日採購單、97 年 4 月 2 日統一發票配合證物附件 1 實物以觀，充其量，僅能證明訴願人有向慈濟印刷公司訂購系爭商標商品外包裝上之標籤貼紙之事實，並非系爭商標以行銷使用為目的之直接使用證據；而證物附件 1 係分別為貼有標籤貼紙之牙線棒外包裝方盒 1 盒及同上標籤貼紙 1 張，該外包裝方盒上所黏標籤貼紙標示有「幫姆 PAMMU」等字樣，固已揭示有系爭商標整體圖樣，且該等圖樣下方標示製造日期載有「2007-10-05」（即 96 年 10 月 5 日），惟仍須參酌

系爭商標牙線棒商品實際銷售之收據、發票等交易憑證資料方可相互勾稽證明訴願人確有使用系爭商標於指定商品行銷之情事。

2. 復查，答辯附件 2、3 係分別為紫陽加油站公司於 97 年 11 月 20 日、98 年 2 月 23 日向訴願人下訂之訂購單，其上分別載有「30 支線棒方盒幫姆 1500 盒」、「30 支線棒方盒幫姆 1521 盒」等字樣；以及訴願人於 97 年 12 月 4 日、98 年 3 月 2 日開立予該公司之發票副聯影本，其上則載有「品名：30 支牙棒方盒；備註：幫姆」、「品名：30 支牙棒方盒—幫姆」等字樣，皆僅揭示中文「幫姆」字樣，並未完全揭示系爭商標整體圖樣；且答辯附件 2 之銷貨憑單日期為 98 年 12 月 4 日，與答辯附件 2 之發票日期相差 1 年之久，亦與一般商業交易習慣不符。復因關係人質疑訴願人所檢送答辯附件 2、3 之統一發票副聯影本的真實性，爰經原處分機關智慧財產局於 99 年 5 月 26 日以 (99) 慧商 0401 字第 099904 02620 號函請訴願人於 99 年 6 月 4 日檢送前揭發票之第一聯存根聯原本(經掃描後影本附卷，原本退還訴願人)到局比對，並核認答辯附件 2 之 97 年 12 月 4 日發票字軌號碼為 CU38597065 之統一發票副聯影本與其第一聯存根聯原本相較，二者除備註欄內填寫之「幫姆」字跡略有不同外，該發票第一聯存根聯原本於品名欄內填寫之文字較其副聯影本多「幫姆」二字；又答辯附件 3 之 98 年 3 月 2 日發票字軌號碼為 EU37709202 之發票副聯影本與其第一聯存根聯原本相較，二者於品名欄內填寫之「幫姆」字跡亦有差異，可見該等發票等證據資料有經事後塗改增列之情形，尚難據以認定訴願人所檢送答辯附件 2、3 等相關證據資料係屬真正，自難憑採等語；凡此，業經原處分書及訴願答辯書論述在卷，是以，根據訴願人於 99 年 6 月 4 日所檢附其答辯附件 2、3 發票之第一聯存根聯原本上所書寫「幫姆」之文字、字跡觀之，或為其副聯影本上所無，或字跡與發票副聯

影本不同，已足以合理懷疑該等發票內容有經事後塗改增列者，自不能採為系爭商標之使用證據，是原處分機關審認答辯附件 2、3 之發票、訂購單、銷貨憑單等資料不足以作為訴願人於關係人 98 年 3 月 12 日提出本件系爭商標廢止之申請前 3 年內有將系爭商標使用於牙線棒商品之使用證據，經核尚無不合。

3. 訴願人雖訴稱原處分機關係就訴願人 98 年 5 月 26 日答辯附件 2、3 之統一發票（三聯式加副聯）之「副聯」影本與其 99 年 6 月 4 日所檢附之前揭發票之「第一聯存根聯」原本相比對的結果，才會造成該 2 紙統一發票所填寫內容之字跡略有不同，而誤認訴願人 98 年 5 月 26 日答辯附件 2、3 之統一發票副聯影本有事後塗改增列之嫌，除了提供訴願證據二、三經公證人吳碩仁君公證其與原本相符之前揭統一發票之第一聯存根聯及副聯影本以供比對外，並表示願意提供答辯附件 2、3 之統一發票「副聯」原本以供查核等語。惟按統一發票使用辦法第 7 條第 1、2 項分別明定「統一發票之種類及用途如左：一、三聯式統一發票：專供營業人銷售貨物或勞務與營業人，並依本法第四章第一節規定計算稅額時使用。第一聯為存根聯，由開立人保存，第二聯為扣抵聯，交付買受人作為依本法規定申報扣抵或扣減稅額之用，第三聯為收執聯，交付買受人作為記帳憑證。……。」、「前項各種統一發票，必要時得經財政部核准增印副聯。」。次按一般公司或行號就手寫式統一發票（三聯式）加副聯之填寫方式，依其商業習慣及為了節省人力、物力及時間，通常皆僅以筆書寫於第一聯存根聯，其餘之副聯、第二聯及第三聯等紙張部分皆以複寫紙置於其各聯之前而採取重覆複寫方式，故就同一發票字軌號碼之統一發票（三聯式）加副聯所填寫之字跡，除了第一聯存根聯為手寫字跡筆色油墨，其餘各聯（副聯、第二聯及第三聯）皆為複寫紙油墨，則其餘各聯之文字內容及字跡在形式外觀上應完全吻合，此乃理

所當然；倘該等統一發票各聯所填寫內容被質疑有所出入或添加改變時，自當依證據法則就該統一發票所填寫內容加以核對其字跡或印跡以判斷其所載內容之真偽，若認該等發票各聯所填寫之內容有所出入或添加改變而有不一致之情形，其真實性自屬有疑，自難執此作為使用證據。據此，本案為慎重計，認有釐清案情之必要，爰經本部針對訴願人所檢附訴願證據二、三（包括有訴願人開立予紫陽加油站公司之發票字軌號碼為 CU 38597065 號統一發票（三聯式加副聯）之第一聯存根聯及副聯影本；及訴願人開立予紫陽加油站公司之發票字軌號碼為 EU 37709202 號統一發票（三聯式加副聯）之第一聯存根聯及副聯影本）實施調查，除函請訴願人檢送上開證據二、三之統一發票原本，其並於 100 年 8 月 15 日檢送上開統一發票簿原本（含訴願證據二、三之發票第一聯及副聯原本）到部外；並函請財政部臺灣省北區國稅局淡水稽徵所（下稱淡水稽徵所）惠予查明上開統一發票第一聯存根聯與副聯是否與其第二聯扣抵聯及第三聯收執聯所載內容相符後見復。嗣經淡水稽徵所以 100 年 8 月 31 日北區國稅淡水三字第 10000039 97 號函轉送買受人紫陽加油站公司前揭發票字軌號碼為 CU 38597065 號、EU 37709202 號之統一發票第二聯扣抵聯及第三聯收執聯影本（按該等發票係由買受人紫陽加油站公司提供發票原本予該公司所在地之財政部臺北市國稅局內湖稽徵所，經該所將其發票原本影印並將其影印本函送淡水稽徵所後轉來本部）供本部審酌。經就上開統一發票各聯加以比對查核，訴願證據二、三之統一發票係訴願人分別於 97 年 12 月 4 日、98 年 3 月 2 日所開立予紫陽加油站公司之發票字軌號碼為 CU3 8597065 號、EU37709202 號的統一發票（三聯式加副聯）之第一聯存根聯及副聯原本，而上開淡水稽徵所函檢附者係前揭發票字軌號碼為 CU 38597065 號、EU 377092 02 號之統一發票第二聯扣抵聯及第三聯收執聯影本，

又由手寫三聯式加副聯之統一發票依其填寫各聯內容之順序為（1）第一聯存根聯、（2）副聯、（3）第二聯扣抵聯及（4）第三聯收執聯可知，訴願人開立統一發票填寫第一聯內容時，其他以複寫紙複寫之各聯（副聯、第二聯及第三聯）即應同時一併書寫者，且其內容及字跡亦應屬一致，此為當然之理。然經比對上開 97 年 12 月 4 日開立之發票字軌號碼為 CU38597065 號統一發票第一聯存根聯原本與同一發票字軌號碼之統一發票副聯原本，二者除於「備註欄」內所填寫之「幫姆」2 字之字跡略有不同，且後者之「幫姆」2 字的字跡顏色（原子筆）顯與發票上其他文字顏色（複寫紙）不同外，又該發票第一聯存根聯之原本與該同一發票字軌號碼之發票副聯之原本的品名欄內所填寫者分別為「30 支牙棒方盒」與「30 支牙棒方盒-幫姆」，後者明顯比前者多出「幫姆」2 字，至於淡水稽徵所所轉送到部由買受人提供之同一發票字軌號碼之發票第二聯扣抵聯及第三聯收執聯影本不論品名欄或備註欄均完全未見「幫姆」2 字；再就另一組 98 年 3 月 2 日開立之發票字軌號碼為 EU37709202 號統一發票第一聯存根聯原本與同一發票字軌號碼之統一發票副聯原本所填寫的內容相較，二者之品名欄內所填寫者雖皆為「30 支牙棒方盒-『幫姆』」等文字，然細為比對之下，二者所填寫之「幫姆」2 字的字跡略有差異，且後者之「幫姆」2 字的字跡顏色（原子筆）顯與發票上其他文字顏色（複寫紙）不同，至於淡水稽徵所所轉送到部由買受人提供之同一發票字軌號碼之發票第二聯扣抵聯及第三聯收執聯影本其品名欄則完全未見「幫姆」2 字。則本件經由檢視比對上開兩組統一發票各聯之結果顯示，同一組發票字軌號碼的統一發票第一聯存根聯、副聯與第二聯扣抵聯、第三聯收執聯之內容皆有所出入，依一般經驗法則及常理判斷，該等發票第一聯存根聯及副聯上之品名欄或備註欄所顯示「幫姆」2 字，應非訴願人於開立

發票時所同時書寫者，而係於事後自行填寫者，堪認訴願人所檢送訴願證據二、三及答辯附件 2、3 之統一發票原本或影本，於其交易當時所記載於品名欄及備註欄內皆無「幫姆」2 字，自無法作為系爭商標之使用證據，訴願人所訴核不足採。

4. 訴願人復於訴願階段另檢附訴願證據二之 97 年 11、12 月份統一發票三聯式（加副聯）封面及其 97 年 12 月 4 日發票字軌號碼為 CU 38597065 號統一發票之第一聯、副聯影本 1 紙（該紙張背面有經公證人吳○仁君認證並蓋有鋼印及公證人簽名章、印章之認證文件），以及訴願證據三之 98 年 3、4 月份三聯式統一發票（加副聯）封面及其 98 年 3 月 2 日發票字軌號碼為 EU 3770 9202 的統一發票第一聯存根聯、副聯影本 1 紙（該紙張背面有經公證人吳○仁君認證並蓋有鋼印及公證人簽名章、印章之認證文件）等資料，主張該等統一發票係屬真正，並無任何塗改增列之情形，系爭商標已有使用之情事等語。惟查，訴願證據二、三之前揭統一發票影本，雖有經公證人吳○仁君出示之認證文書（同一紙張背面），然該等認證文書僅就外觀形式上證明前揭同一字軌號碼之統一發票影本與原本相符而已。至於，上開文書（即統一發票第一聯存根聯與其副聯）所填寫之「幫姆」文字，有無事後塗改增列之情形，仍須依證據法則就該等文書內容加以核對字跡或印跡查明之。經查，答辯附件 2、3 同一發票字軌號碼之發票（第一聯存根聯）與其發票（副聯）所填寫之內容有所出入，復與其第二聯扣抵聯及第三聯收執聯內容並不一致，故該等發票（指第一聯存根聯及副聯）所填寫之內容，並非訴願人於開立發票當時所同時書寫者而有於事後增列之情形，自無法作為系爭商標之使用證據已如前述，故訴願人所訴該等統一發票第一聯存根聯、副聯影本與該原本相符應屬真正，並無任何塗改增列一節，恐係就原處分機關對前揭發票證據之認定有所誤解，亦不足採。

5. 再查，答辯附件 4 為系爭商標商品陳列於紫陽加油站公司之贈品櫥窗內之照片（彩色影印本）數幀，其上並無標示任何日期可稽；答辯附件 5 係訴願人於 98 年 4 月 23 日開立予曼第一雜貨店之銷貨憑單影本，其牙線棒產品品名規格欄係標示「50 牙棒方盒嬰可麗」之字樣，並非系爭商標之使用；答辯附件 6 係分別為曼第一雜貨店向訴願人下訂之採購備忘影本 1 紙，其上記載「日期：2009.04.13（即 98 年 4 月 13 日）」等字樣；訴願人於 98 年 4 月 29 日所開立予曼第一雜貨店之發票字軌號碼為 FA 25655555 的統一發票（二聯式）影本；以及訴願人於 98 年 4 月 23 日開立予該店之銷貨憑單影本，經核，答辯附件 6 之 98 年 4 月 13 日採購備忘、98 年 4 月 29 日統一發票及 98 年 4 月 23 日銷貨憑單等交易憑證資料上所記載之日期均在本件系爭商標申請廢止日（98 年 3 月 12 日）之後，均難作為認定訴願人於關係人申請廢止日（98 年 3 月 12 日）前 3 年內有使用於系爭商標所指定牙線棒商品之證據，且為訴願人所不爭執。
 6. 綜合上開訴願人於原處分階段及訴願階段所檢送之證據資料以觀，均不足以證明訴願人於關係人 98 年 3 月 12 日申請廢止本件系爭商標註冊之前 3 年內有使用系爭商標於所指定之牙線棒等商品之事實，訴願人所訴核不足採。
- (三) 綜上所述，原處分機關審認系爭商標有註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事，自有首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為「系爭第 819922 號『幫姆 PAMMU』商標之註冊應予廢止」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

幫 姆
PAMMU

案例二五（商標法第 57 條第 1 項第 2 款－商標使用之認定）

- 一、按使用註冊商標應以原註冊的商標圖樣整體使用為原則。而商標法第 58 條第 1 款所稱之同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一個商標，即具同一性，此常舉之實例為僅變更商標圖樣之大小比例字體或書寫方式。又使用註冊商標應以原註冊的商標圖樣整體使用為原則，若實際使用的商標與註冊商標不同時，則涉及是否具同一性之判斷問題。又註冊商標實際使用時，應使用其圖樣之全部，不得僅單獨使用其中一部分，僅使用其中一部分，不認為有使用註冊商標。是以，商標使用同一性之課題應建立在有使用商標圖樣整體，而其實際使用時，雖有變更，然是否僅變更商標圖樣之大小比例字體或書寫方式等；至註冊商標圖樣整體有一部分未使用時，則屬商標是否有使用之課題，例如商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中一部分。即商標實際使用時，自應使用其圖樣之全部，若僅單獨使用其中一部分者，仍不能認為有使用註冊商標，而構成商標法第 57 條第 1 項第 2 款所定為使用註冊商標之廢止事由。
- 二、系爭商標圖樣中之黃色與白色菱格圖形相接幾何設計圖，並非普通之幾何圖形，或單純之背景圖，而係經設計具識別力之圖形，應認係聯合式商標圖樣中作為消費者區辨其指定使用之冷熱飲料店等服務之圖形部分。
- 三、前揭實際使用證據固均未標示系爭商標圖樣之外文「ice cream」字樣，惟查，外文「ice cream」部分業經聲明不專用，審諸聲明不專用部分，於註冊後就該部分不得單獨主張有利之特性，則前揭實際使用證據雖均未標示該等外文，或可認不影響同一性或有無使用之判斷。
- 四、惟查，前揭使用證據或僅單獨標示外文「TUTTI FRUTTI」、以及一中文「冰菓新樂園」置於藍色底圖上，或僅單獨標示外文「TUTTI

FRUTTI」與紅、白、藍三色勾勒之冰淇淋設計圖置於一紅邊白底圓形圖內，而均未標示系爭聯合式商標原註冊圖樣中之另一中文「冰菓新樂園」、及黃色與白色菱格圖形相接之幾何設計圖等部分，依前揭說明，此一態樣已非商標使用是否具同一性問題，而係屬註冊商標僅部分使用之情形，自不能認為參加人有使用系爭商標。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 10 月 12 日
經訴字第 10006104870 號

訴願人：○○國際有限公司

參加人：陳○○君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 4 月 19 日中台廢字第 990437 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人陳○○君前於 93 年 4 月 19 日以「Tutti Frutti 冰菓新樂園」商標（彩色），指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 43 類之「冷熱飲料、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、酒吧、自助速簡餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、外燴、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1139821 號商標。嗣訴願人於 99 年 8 月 24 日以該註冊商標有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，向原處分機關申請廢止其註冊。經原處分機關審查，以 100 年 4

月 19 日中台廢字第 990437 號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 100 年 9 月 5 日經訴字第 10006076910 號函通知參加人參加訴願並表示意見，業據參加人提出參加訴願暨表示意見之書面資料到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：...二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所明定。又「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」、「商標權人有下列情形之一者，應認為有使用其註冊商標：一、實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者。」、「前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。」復為同法第 6 條、第 58 條第 1 款及第 59 條第 3 項所明文。

二、本件原處分機關審查略以，

(一) 系爭註冊第 1139821 號「Tutti Frutti 冰菓新樂園」商標圖樣係以黃色圖樣為背景，上置紅色字體外文「TUTTI FRUTTI」、「ice cream」、中文「冰菓新樂園」及黑色字體中文「冰菓新樂園」所聯合組成，其中「ice cream」為服務有關之說明文字，業經商標權人即參加人聲明不在專用之列，而中文部分則係以兩個字體設色及比例大小不同之「冰菓新樂園」文字，置於類似裝飾圖樣之上下兩處，外觀上予人寓目印象，固屬繁複，惟整體商標圖樣予消費者主要識別之特徵，應為「Tutti Frutti 冰菓新樂園」等文字。

- (二) 依參加人所檢送系爭商標使用證據觀之，參加人陳○○（由經濟部商業司網站可知，陳君於 93 年 7 月 13 日設立「肥家企業有限公司」，該公司登記之營業地址，與參加人檢附廢止答辯書附件 3-3，3-6 統一發票上所蓋營業人章相同）於台北市區開設有「Tutti Frutti 冰菓新樂園」冰淇淋店（參廢止答辯書【以下同】附件 3-1 之 2008 年 2 月 25 日及 3 月 8 日照片），96 年間曾經台北市政府出版之「台北畫刊」採訪（附件 3-6 之 96 年 10 月 477 期「台北畫刊」報導資料），97 年 7 月間亦曾受三立電視台訪問（附件 3-2 之 2008 年 7 月 3 日照片）；96 年 8、9 月期間，參加人於新光三越百貨公司天母店曾擺設臨時櫃（附件 3-3 之統一發票、冰櫃照片），97 年 3 月間，亦曾於台北美國學校之園遊會設置攤位販賣冰品（附件 3-4 之收據、攤位示意圖及照片）；參加人並印製多款文宣、名片、禮券、菜單等資料（附件 3-7）供店裏使用，而於店內使用之盛裝容器上，亦均印有「Tutti Frutti 冰菓新樂園」字樣於冰淇淋杯及甜筒套來盛裝冰淇淋（附件 3-8），目前參加人於台灣大學校園內所開設之餐飲店，亦使用該種內用之冰淇淋杯及甜筒套（附件 3-9）。另觀參加人所附附件 2 之統一發票、出貨單、桌卡等證據資料，98 年 5 月間參加人出售冰淇淋產品供 El Gallo(卡玖)墨西哥料理餐廳販售，而為行銷其「Tutti Frutti 冰菓新樂園」品牌，參加人並設計以黃色圖案為底，並結合紅色字體外文「Tutti Frutti」及墨色字體中文「冰菓新樂園」之桌卡供該餐廳使用。
- (三) 綜觀上述事證，參加人於實際使用時，係於藍色背景底圖上使用紅色字體之外文「Tutti Frutti」及白色或黃色字體之中文「冰菓新樂園」，或於黃色背景底圖上使用紅色字體外文「Tutti Frutti」及

墨色字體中文「冰菓新樂園」，於其所提供之餐飲服務上，核該等實際使用態樣與系爭商標原註冊之商標圖樣於形式上雖有些許不同，惟其主要識別特徵均為中、外文「Tutti Frutti 冰菓新樂園」等文字，僅變更商標圖樣之附屬（非主要）部分，依社會一般通念及消費者之認知，不失其同一性，應可認為參加人於本案 99 年 8 月 24 日申請廢止日前 3 年有使用系爭商標之事實，自無商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃為申請不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標係含有中文、外文與圖形所組成之聯合式商標，但觀諸參加人提出之系爭商標使用證據（附件 1 至 8），或無時間之記載，或其實際使用時沒有包括圖形部分，無法證明其有合法整體使用系爭商標，不符合商標法第 58 條第 1 款有關「同一性」之規定。
- (二) 參照智慧財產法院 99 年度民商訴字第 35 號判決書，該院認定系爭商標圖樣中之外文「Tutti Frutti」乃字典中已有的名詞，沒有識別性，非該商標的主要識別部分；且參加人未整體使用系爭商標在案，原處分未思及此，仍認定參加人有使用系爭商標之事實顯有瑕疵。
- (三) 再者，訴願人另案提出之「Tutti Frutti 及圖」商標註冊申請，經原處分機關以 99 年 12 月 1 日（99）慧商 0216 字第 09990938630 號核駁理由先行通知書表示「本件商標圖樣上之『Tutti Frutti』係義大利文，有指一種含多種細切且通常經糖漬的水果之冰淇淋，以之作為商標，指定使用於『冰、冰淇淋』等商品，為所指定商品之說明」等語，而該局卻在本案認定系爭商標圖樣中之「Tutti Frutti」為其主要部分，於二案中理由矛盾云云，

請求撤銷原處分。

- 四、案經本部審議，認本件有訴願法第 28 條第 2 項規定之情事，經依法通知參加人參加訴願程序表示意見略以：
- (一) 參加人係以紅色彎曲外文「TUTTI FRUTTI」字樣與墨色「冰菓新樂園」為商標圖樣之主要部分，配合黃色底圖之附屬部分，取得系爭註冊商標。系爭商標寓目所及且最為消費者印象深刻之部分為紅色彎曲外文「TUTTI FRUTTI」字樣及墨色「冰菓新樂園」，參加人自註冊迄今均使用「TUTTI FRUTTI、冰菓新樂園」主要部分，黃色底圖僅為附屬部分，縱有省略，依商標法第 58 條第 1 款規定及實務見解，並未改變系爭商標之同一性，故應認參加人有持續使用系爭商標之事實。
- (二) 關於訴願人援引之智慧財產法院 99 年度民商訴字第 35 號判決部分：該判決非終局確定判決，其是否得拘束原處分機關或訴願受理機關以非無疑；況該判決主要爭點為外文「TUTTI FRUTTI」於參加人指定使用之服務是否具有識別性，與本案之爭點為參加人是否整體使用系爭商標迥異，無從比附援引。又該判決僅稱外文「TUTTI FRUTTI」非系爭商標主要識別部分，而未否定「TUTTI FRUTTI 冰菓新樂園」為主要識別部分，此與原處分機關認定「整體商標圖樣與消費者主要識別之特徵，應為『TUTTI FRUTTI 冰菓新樂園』等文字」並不相悖。又該判決僅就參加人於訴訟中提出之報章雜誌報導為論斷，未審究參加人是否於他處有整體使用系爭商標之事實，亦未審酌參加人於原處分階段所提之使用證據，是該判決針對參加人是否整體使用系爭商標乙節無參考必要。
- (三) 另參加人於廢止階段檢附之附件 2 係為證明參加人與卡玖餐廳合作之時間、事實；附件 3-1、3-2 縱有省略黃色底圖之附屬部分，亦無礙認定參加人持

續使用系爭商標；附件 3-3 係為證明參加人曾在新光三越百貨公司天母店擺設臨時櫃之時間、事實，而設櫃亦符合系爭商標指定使用於「流動飲食攤、小吃攤」；附件 3-4 係為證明參加人於 2008 年 3 月 19 日在台北美國學校園遊會擺攤販售冰品，而園遊會擺攤亦符合系爭商標指定使用於「流動飲食攤、小吃攤」；附件 3-5 係為證明參加人於 96 年 11 月、12 月間出售冰淇淋供上閣屋餐廳使用之時間、事實。綜上，參加人確實持續整體使用系爭商標，訴願人廢止其註冊之請求無理由云云，請求駁回訴願，以維參加人權益等語。

五、本部決定理由如下：

- (一) 系爭商標圖樣係由紅色鏤空之外文「TUTTI FRUTTI」、紅色字體之外文「ice cream」及中文「冰菓新樂園」、及白底墨色之另一中文「冰菓新樂園」由上而下置於黃色與白色菱格圖形相接之幾何設計圖之上所聯合組成，其中外文「ice cream」部分業經聲明不專用；指定使用於「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、酒吧、自助速簡餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、外燴、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」服務。
- (二) 訴願人係主張系爭商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，於 99 年 8 月 24 日向原處分機關申請廢止其註冊。參加人則檢送照片、統一發票、出貨單、…等證據資料，辯稱其確有使用系爭商標於其指定使用之冷熱飲料店等服務之事實，案經原處分機關審認參加人所提證據資料足證其有合法使用系爭商標。是本件之爭點在於參加人於訴願人 99 年 8 月 24 日申請廢止之前 3 年內是否有使用系爭商標於冷熱飲料店等服務之事實；而此一事實依

商標法第 59 條第 2 項規定，應由參加人舉證證明之。

(三) 經查，原處分機關係依據原處分卷附參加人於廢止階段提出答辯書之附件 2 號、3-1 號至 3-4 號、3-6 號至 3-9 號等證據資料，認定參加人陳○○君於訴願人 99 年 8 月 24 日申請廢止之前 3 年內有使用系爭商標於冷熱飲料店等服務之事實。復認定前揭使用證據資料中，參加人於餐飲服務所實際使用之商標圖樣，或係以紅色之外文「Tutti Frutti」、及白色或黃色之中文「冰菓新樂園」置於藍色底圖上，或係以紅色外文「Tutti Frutti」及墨色中文「冰菓新樂園」置於黃色底圖上，核該等實際使用態樣與系爭商標註冊之圖樣於形式上雖有不同，惟其主要識別特徵均為中、外文「Tutti Frutti 冰菓新樂園」等文字，僅變更系爭商標圖樣之附屬（非主要）部分，與系爭商標不失同一性（參照該局公告之「註冊商標使用之注意事項」3.2.1），而認定參加人於訴願人申請廢止前 3 年內有使用系爭商標於其指定使用之冷熱飲料店等服務之事實。

(四) 惟查，觀諸前揭參加人於廢止審查階段提出之證據資料，其中：

- 1、附件 2—98 年 5 月 30 日開立之第 FU33167930 號統一發票（三聯式）、Tutti Frutti 冰菓新樂園出貨單、及桌卡 2 份：其中，發票之「營業人蓋用統一發票專用章」欄位為空白，未蓋有營業人章戳，且其品名僅記載「冰淇淋」，並未揭示系爭商標圖樣；桌卡部分載有紅色鏤空外文「TUTTI FRUTTI」、墨色中文「冰菓新樂園」置於黃色與白色菱格圖形相接之幾何設計圖上」等字樣，並未有紅色字體之中文；又除發票外，其餘證據資料均無日期之標示。則該等證據資料無法相互勾稽認定參加人有於 98 年 5 月 30 日使用系爭商標於冷熱飲料店等服務

之事實。

- 2、附件 3-3 號—肥家企業有限公司（該公司代表人為本件參加人陳○○君）96 年 8 月 31 日、9 月 30 日所分別開立之第 UU35221954、VU34876529 號統一發票（三聯式）、及新光三越冰淇淋臨時櫃照片 1 幀：其中，統一發票品名欄僅載有「冰淇淋」字樣，並無商標名稱之標示；而照片未標示日期，其上所示之商標圖樣，固可見外文「Tutti Frutti」及中文「冰菓新樂園」，惟照片為非彩色，且無另一中文，該等證據資料無法相互勾稽認定參加人於 96 年 8 月 31 日、9 月 30 日確有使用系爭商標於冷熱飲料店等服務之事實。
 - 3、附件 3-7 號—文宣、名片、禮券、菜單；附件 3-8 號—冰淇淋杯照片；附件 3-9 號—門市照片、冰淇淋杯及甜筒套照片：該等照片均無日期之標示，無從知悉其使用日期，自無法採證。
 - 4、綜上，附件 2、3-3、3-7、3-8、3-9 之使用證據或無日期標示，或無法證明系爭商標有使用於指定之冷熱飲料店等服務，或僅可推知為肥家企業有限公司使用「Tutti Frutti」商標，均無法證明參加人於 99 年 8 月 24 日前 3 年內有使用系爭商標於其指定使用之冷熱飲料店等服務之事實。
 - 5、另訴願人稱參加人答辯附件 3-5 號無法證明系爭商標於申請廢止前 3 年內有使用之事實云云，查該等證據並非原處分機關據以認定系爭商標有使用之證據資料，非屬本件訴願所應審究之範疇。
- (五) 復查，審閱參加人於廢止審查階段提出附件 3-1、3-2、3-4、3-6 之證據資料：
- 1、其中，(1) 附件 3-1、3-2—門市及三立電視台採訪照片 3 幀：照片右下角固分別顯示有西元 2008 年 2 月 25 日、3 月 8 日、7 月 3 日等日期，惟照片上的顯示之日期屬可隨意變更者。又其上顯示其店

招或冰櫃或係由桃紅色外文「Tutti Frutti」及白色中文「冰菓新樂園」置於藍色底圖上所共同組成；或係由桃紅色外文「Tutti Frutti」及紅、白、藍三色勾勒之冰淇淋設計圖共同置於一紅邊白底圓形圖內」所共同組成之商標。(2) 附件 3-4 號—台北美國學校西元 2008 年 3 月 19 日開立之收據、攤位照片、園遊會活動參加名冊：其中，收據、園遊會活動參加名冊載有「Tutti Frutti」，固可認定有「Tutti Frutti」商標參加園遊會活動；而照片未標示日期，且其布面招牌、冰櫃所示之商標圖樣均係由桃紅色外文「Tutti Frutti」及白色中文「冰菓新樂園」置於藍色底圖上」所共同組成。(3) 附件 3-6 號—台北市政府民國 96 年 10 月出版之第 447 期「台北畫刊」報導：查該篇報導所刊載門市照片中之店招，係由桃紅色外文「Tutti Frutti」及白色中文「冰菓新樂園」置於藍色底圖上」所共同組成。

2、而查，上開附件 3-1、3-2、3-4、3-6 之使用證據與原核准註冊之商標圖樣並非完全相同，則是否可認合於商標法上所稱商標之使用，涉及該等證據所示之商標實際使用態樣與系爭商標圖樣是否具有同一性或有否使用之問題：

(1) 按使用註冊商標應以原註冊的商標圖樣整體使用為原則。而前揭商標法第 58 條第 1 款所稱之同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一個商標，即具同一性，此常舉之實例為僅變更商標圖樣之大小比例字體或書寫方式。又，使用註冊商標應以原註冊的商標圖樣整體使用為原則，若實際使用的商標與註冊商標不同時，則涉及是否具同一

性之判斷問題。又註冊商標實際使用時，應使用其圖樣之全部，不得僅單獨使用其中一部分，僅使用其中一部分，不認為有使用註冊商標（參照「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.圖樣、3.2.1.2部分使用）。是以，商標使用同一性之課題應建立在有使用商標圖樣整體，而其實際使用時，雖有變更，然是否僅變更商標圖樣之大小比例字體或書寫方式等；至註冊商標圖樣整體有一部分未使用時，則屬商標是否有使用之課題，例如商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中一部分（參照台北高等行政法院 96 年度訴字第 1223 號判決）。即商標實際使用時，自應使用其圖樣之全部，若僅單獨使用其中一部分者，仍不能認為有使用註冊商標，而構成商標法第 57 條第 1 項第 2 款所定為使用註冊商標之廢止事由。

- (2) 經查，系爭商標圖樣係以彩色圖樣申請註冊，為紅色鏤空之外文「TUTTI FRUTTI」、紅色字體之外文「ice cream」及中文「冰菓新樂園」及白底墨色之另一中文「冰菓新樂園」由上而下置於黃色與白色菱格圖形相接之幾何設計圖聯合組成之聯合式商標，已如前述；又其圖樣中之黃色與白色菱格圖形相接幾何設計圖，並非普通之幾何圖形，或單純之背景圖，而係經設計具識別力之圖形，應認係聯合式商標圖樣中作為消費者區辨其指定使用之冷熱飲料店等服務之圖形部分，合先論明。
- (3) 而查，前揭實際使用證據固均未標示系爭商標圖樣之外文「ice cream」字樣，惟查，外文「ice cream」部分業經聲明不專用，審諸聲明不專用部分，於註冊後就該部分不得單獨主張有利之特性，則前揭實際使用證據雖均未標示該等外文，或可認不影響同一性或有無使用之判斷。
- (4) 惟查，關於前揭實際使用證據所顯示以紅色之外

文「TUTTI FRUTTI」、及白色或黃色之中文「冰菓新樂園」，另搭配藍色底圖、或藍、綠、白三色勾勒之漩渦設計底圖之使用態樣部分：前揭使用證據或僅單獨標示外文「TUTTI FRUTTI」、以及一中文「冰菓新樂園」置於藍色底圖上，或僅單獨標示外文「TUTTI FRUTTI」與紅、白、藍三色勾勒之冰淇淋設計圖置於一紅邊白底圓形圖內，而均未標示系爭聯合式商標原註冊圖樣中之另一中文「冰菓新樂園」、及黃色與白色菱格圖形相接之幾何設計圖等部分，依前揭說明，此一態樣已非商標使用是否具有同一性問題，而係屬註冊商標僅部分使用之情形，自不能認為參加人有使用系爭商標。

3、綜上，附件 3-1、3-2、3-4、3-6 之使用證據亦無法證明參加人於 99 年 8 月 24 日前 3 年內有使用系爭商標於其指定使用之冷熱飲料店等服務之事實。

(六) 又參加人主張訴願人援引之智慧財產法院 99 年度民商訴字第 35 號判決之爭點為「TUTTI FRUTTI」指定使用於一般冰店服務不具識別性，與本案爭點在於參加人是否有於本案申請廢止日即 99 年 8 月 24 日前 3 年內有使用系爭商標不同，其判決意旨無法比附援引乙節固屬可採。惟查，觀諸參加人於廢止審查階段提出之前揭使用證據均無法證明參加人於 99 年 8 月 24 日前 3 年內有使用系爭商標於其指定使用之冷熱飲料店等服務之事實，既如前述，且參加人於本件訴願階段復未檢附其他系爭商標使用證據，則參加人主張其實際使用雖僅使用「TUTTI FRUTTI、冰菓新樂園」，仍未改變系爭商標之同一性，附件 2、3-1 至 3-5 等證據足以證明參加人有持續使用系爭商標之事實等語，核無足採。

(七) 綜上所述，參加人提出之附件 2、3-1 至 3-4、3-6 至 3-9 等使用證據均無法證明其有於 99 年 8 月 24 日申請廢止日前 3 年內使用系爭商標於冷熱飲料

店等服務之事實，原處分機關未審及此，遽依參加人所提出之該等證據資料，認定系爭商標無商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為「申請不成立」之處分，自有未洽，訴願人執此指摘，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



案例二六（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、關係人及其臺灣代理店比翼公司於日本平成 17（即民國 94）年 7 月 19 日所簽訂之販賣店契約契約書，授權比翼公司為在臺獨家代理商，其上載明「販賣店」位於臺北市○○區○○路 13 巷 1 號 1 樓，即比翼公司之營業登記所在地及營業處所，契約附表即有系爭「Labrador Retriever & dog Device」商標。
- 二、西元 2007 年春&夏（Vol. 19）（末頁載明有效期間西元 2008 年 3 月末日）及西元 2007 年秋&冬（Vol. 20）二本型錄，雖係關係人於日本發行，然末頁均載明「海外エリア（按「地區」）」「台灣台北/W. B. B. S 886-02-28760219 台北/W. B. B. S そこう復興店 5F 886-02-8772-6992」字樣，其行銷據點顯包括臺灣在內。另西元 2004 年秋&冬（Vol. 14）及西元 2006 年秋&冬（Vol. 18）二本型錄，雖屬訴願人申請廢止日三年以前之行銷資料，惟 Vol. 14 型錄末頁記載「LABRADOR 台北店」「台灣台北市忠孝東路 4 段 219 號 1 樓 Att 忠孝店」、「台北高島屋店 10 月オープン予定」，另 Vol. 18 型錄末頁記載「海外エリア」「台灣台北/W. B. B. S 886-02-28760219 台北/W. B. B. S そこう復興店※電話番號未定…」等字樣，可推斷關係人在西元 2004 年秋冬之際（尚未與比翼公司簽訂販售店契約之前），已先於臺北「Att 忠孝店」及「高島屋店」兩店販售型錄內系爭商標服飾等商品，嗣後於西元 2006 年秋冬至西元 2007 年春夏及秋冬，已改由「W. B. B. S.」天母店及復興店 5 樓作為關係人在臺行銷系爭商標服飾商品之據點。
- 三、系爭商標商品進口至臺灣代理店之 INVOICE 影本、請款書影本、匯款單影本等資料之內容，均屬關係人與其在臺代理店間對於所販售服飾之材質、數量、金額及款項等業務往來之文件，且匯款人「IYAMA TOMOYAKI」日文名稱為「井山○○」係比翼公司代表人，匯款人地址臺北市○○區○○路 13 巷 1 號 1 樓，亦為比翼公司地址，又受款人為關係人，因比翼公司係專售關係人系爭商標服飾之在臺代理店，尚難認該等款項之支付與系爭商標商品

無關。

四、參酌關係人前揭型錄及與其在臺代理店比翼公司間業務往來相關發票、請款書及匯款單據暨販賣店契約書等文件互相勾稽佐證，足資認定本件系爭商標於訴願人廢止申請日 99 年 5 月 24 日前 3 年內，關係人有透過其代理店比翼公司於國內販售系爭「Labrador Retriever & dog Device」商標於與服飾、帽子等商品相關之商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 2 月 23 日
經訴字第 10106101730 號

訴願人：美商·維多利亞○○○○○○○○公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 10 月 26 日中台廢字第 990212 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人之前身日商·○○○○有限公司（嗣經原處分機關核准變更登記名稱為日商·○○○○股份有限公司）前於 90 年 11 月 8 日以「Labrador Retriever & dog Device」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條第 25 類之「衣服、運動服裝、泳裝、內衣、和服、頭紗、靴鞋、鞋墊、領巾、領帶、尿布、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、吊襪帶、服飾用／禦寒用手套、服飾用皮帶、綁腿、圍裙」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1037837 號商標，權利期間自 92 年 3 月 16 日起至 102 年 3 月 15 日止。嗣訴願人於 99 年 5 月 24 日以該商標有違商標

法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以 100 年 10 月 26 日中台廢字第 990212 號商標廢止處分書為：系爭商標指定使用於「靴鞋、鞋墊、領巾、領帶、尿布、襪子、吊襪帶、服飾用／禦寒用手套、服飾用皮帶、綁腿、圍裙」商品之註冊部分應予廢止；指定使用於「衣服、運動服裝、泳裝、內衣、和服、頭紗、冠帽、禦寒用耳罩」商品之註冊部分，廢止不成立之處分。訴願人不服前揭關於「廢止不成立」部分之處分，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 2 款本文所規定。而本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；又商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，復為同法第 6 條及第 59 條第 3 項所明定。
- 二、本件系爭註冊第 1037837 號「Labrador Retriever & dog Device」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：依關係人檢附之附件 1 至 7 等證據資料相互勾稽，堪認於本件系爭商標廢止申請日 99 年 5 月 24 日前 3 年內，關係人在臺灣地區之代理店「比翼股份有限公司（W. B. B. S. Co., Ltd）」（下稱：比翼公司（W. B. B. S.））確有販售系爭商標所指定使用之「衣服、運動服裝、泳裝、內衣、和服、頭紗、冠帽、禦寒用耳罩」商品之事實，而無商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃為該部分商品之註冊，廢止不成立之處分；至系爭商標指定使用於「靴鞋、鞋墊、領巾、領帶、尿布、襪子、吊襪帶、服飾用／禦寒用手套、服飾用皮帶、綁腿、圍裙」商品部分，依關係人所附證據資料判斷，不足認定該部分之商品已為關係人合法使用而無迄未使用或繼續

停止使用已滿 3 年之情事，自應依法廢止其註冊。

三、訴願人對於原處分關於系爭商標指定使用於「衣服、運動服裝、泳裝、內衣、和服、頭紗、冠帽、禦寒用耳罩」商品之註冊，廢止不成立之部分不服，訴稱：

- (一) 關係人自始未提出以自己名義在臺灣行銷或宣傳系爭商標商品之具體證據；關係人官方網站已公告於西元 2009 年 3 月 18 日休業（至今未撤下該公告），又關係人在臺代理店「比翼公司」亦早於 97 年 12 月 9 日停業，不僅迄今未見復業，更已遭命令解散，足見系爭商標確早已未在臺灣使用，且達三年以上之合理懷疑。
- (二) 原處分對關係人檢附證據資料之推論實有違誤：
 - 1、「附件 1」商品型錄末頁行銷地點雖包括臺灣在內，惟均以日文或英文說明，顯係提供日本國內讀者參閱，非針對臺灣消費者所發行，無從證明係關係人在臺灣使用系爭商標之證明。
 - 2、「附件 2」關係人及其臺灣代理店比翼公司雙方簽訂販賣店契約書係於 94 年 7 月 19 日簽訂，為申請廢止日之五年以前，觀諸契約內容，似未見系爭商標名稱。
 - 3、「附件 3」系爭商標商品進口至臺灣代理店比翼公司之 INVOICE 影本數紙，部分發票日期為系爭商標被申請廢止日三年以前資料，且該等發票上「MARKS and NO.s」或「DESCRIPTION of GOODS」欄位，均未見系爭商標品牌註記，自無從證明該等發票為系爭商標進口之文件，更不得據為系爭商標商品已使用之證明。
 - 4、「附件 4」及、「附件 5」關係人與臺灣代理店比翼公司間之請款書、匯款單等影本，若干單據屬系爭商標被申請廢止日三年以前資料，且該等證明文件上均無任何商標標示之註記。
 - 5、「附件 6」關係人公司網頁資料，僅係企業主體

之基本介紹，並無關商品之實際銷售，且所訴求之對象並未包括臺灣消費者，不足以據為系爭商標已使用之證明。

6、「附件 7」系爭商標服飾商品及關係人在臺代理店比翼公司門市照片，惟無法看出該店地址所在，且因照片可事後自行加註日期或以電腦合成製作，其證明力甚低。況其中有西元 2000 年 2 月 9 日所拍攝之店面照片，然比翼公司係西元 2004 年 11 月始獲准設立登記，可見關係人所述與事實明顯出入。

(三) 綜上，原處分機關未詳審究該等證明資料，即貿然採認系爭商標有使用之事實，殊難謂妥適，請求撤銷原處分關於系爭商標指定使用於「衣服、運動服裝、泳裝、內衣、和服、頭紗、冠帽、禦寒用耳罩」商品之註冊，廢止不成立之部分。

四、本部決定理由如下：

(一) 經查，系爭註冊第 1037837 號「Labrador Retriever & dog Device」商標圖樣係由墨色拉布拉多獵犬圖形，以及外文「Labrador Retriever」聯合組成，指定使用於「衣服、運動服裝、泳裝、內衣、和服、頭紗、靴鞋、鞋墊、領巾、領帶、尿布、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、吊襪帶、服飾用／禦寒用手套、服飾用皮帶、綁腿、圍裙」商品。

(二) 本件訴願人係主張關係人系爭商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，於 99 年 5 月 24 日向原處分機關申請廢止系爭商標之註冊。則關係人應檢送訴願人申請廢止其商標註冊日前 3 年內確有合法使用系爭商標之證據供原處分機關審查。觀諸關係人於廢止審查階段答辯所檢送之證據資料，其中：

1、「附件 2」關係人及其臺灣代理店比翼公司於平成

17 (即民國 94) 年 7 月 19 日所簽訂之販賣店契約契約書，授權比翼公司為在臺獨家代理商，其上載明「販賣店」位於臺北市○○區○○路 13 巷 1 號 1 樓，即比翼公司之營業登記所在地及營業處所，契約附表即有系爭「Labrador Retriever & dog Device」商標。

2、「附件 1」關係人商品型錄影本 4 份，型錄內容係關係人為行銷販售系爭商標衣服、帽子等商品而每年出刊二本之型錄，其中西元 2007 年春&夏 (Vol.19)(末頁載明有效期間西元 2008 年 3 月末日) 及西元 2007 年秋&冬 (Vol.20) 二本型錄，雖係關係人於日本發行，然末頁均載明「海外エリア (按「地區」)」「台湾台北 / W.B.B.S 886-02-28760219 台北 / W.B.B.S そこう復興店 5F 886-02-8772-6992」字樣，其行銷據點顯包括臺灣在內。另西元 2004 年秋&冬 (Vol.14) 及西元 2006 年秋&冬 (Vol.18) 二本型錄，雖屬訴願人申請廢止日三年以前之行銷資料，惟 Vol.14 型錄末頁記載「LABRADOR 台北店」「台湾台北市忠孝東路 4 段 219 號 1 樓 Att 忠孝店」「台北高島屋店 10 月オープン予定」，另 Vol.18 型錄末頁記載「海外エリア」「台湾台北 / W.B.B.S 886-02-28760219 台北 / W.B.B.S そこう復興店※電話番號未定…」等字樣，可推斷關係人在西元 2004 年秋冬之際 (尚未與比翼公司簽訂販售店契約之前)，已先於臺北「Att 忠孝店」及「高島屋店」兩店販售型錄內系爭商標服飾等商品，嗣後於西元 2006 年秋冬至西元 2007 年春夏及秋冬，已改由「W.B.B.S.」天母店及復興店 5 樓作為關係人在臺行銷系爭商標服飾商品之據點。

3、「附件 3」、「附件 4」及「附件 5」有關係爭商標商品進口至臺灣代理店 W.B.B.S. 之 INVOICE 影本 24

份、請款書影本 18 份、匯款單影本 4 份，除部分資料（INVOICE6 份、請款書 3 份、匯款單 2 份）屬系爭商標被申請廢止日前三年前資料外，其餘資料（INVOICE18 份、請款書 15 份、匯款單 2 份）資料之內容，均屬關係人與其在臺代理店 W. B. B. S. 間對於所販售服飾之材質、數量、金額及款項等業務往來之文件；其中匯款資料雖未見「W. B. B. S.」字樣，惟由匯款上所顯示匯款人「IYAMA TOMOYAKI」，其日文名稱為「井山○○」係比翼公司代表人，匯款人地址臺北市○○區○○路 13 巷 1 號 1 樓，亦為比翼公司地址，又受款人為關係人，因比翼公司係專售關係人系爭商標服飾之在臺代理店，尚難認該等款項之支付與系爭商標商品無關。

- 4、「附件 6」為關係人公司網頁資料，雖可見系爭商標圖樣，惟僅屬關係人公司及其商標等介紹，尚與系爭商標有無在我國使用無涉。但從此網頁可知關係人係日本製造標有系爭商標等商標之服飾、帽子等商品銷售商。
- 5、「附件 7」關係人在臺販賣店 W. B. B. S 門市及系爭商標服飾商品陳列之照片（拍攝時間包括西元 2000 年 2 月 9 日、西元 2004 年 12 月 10 日、西元 2006 年 2 月 17 日及 2 月 22 日、西元 2008 年 6 月 16 日、6 月 19 日、9 月 22 日及 10 月 8 日）數幀，其中西元 2000 年 2 月 9 日所拍攝之照片，雖在比翼公司設立登記前，然如前述，關係人與比翼公司簽訂販售店契約前已在「Att 忠孝店」、「台北高島屋店」販售系爭商標服飾，該照片之拍攝日期應屬合理。
- 6、雖關係人官方網站公告其於 98 年 3 月 18 日休業，其在臺代理店亦早於 97 年 12 月 9 日停業，惟參酌關係人前揭型錄及與其在臺代理店比翼公司間業務往來相關發票、請款書及匯款單據暨販賣店契

約書等文件互相勾稽佐證，足資認定本件系爭商標於訴願人廢止申請日 99 年 5 月 24 日前 3 年內（96 年 5 月 24 日至 99 年 5 月 23 日），關係人有透過其代理店比翼公司於國內販售系爭「Labrador Retriever & dog Device」商標於與服飾、帽子等商品相關之「衣服、運動服裝、泳裝、內衣、和服、頭紗、冠帽、禦寒用耳罩」商品之事實，系爭商標所指定使用之該等商品自無商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用。

（三）至訴願人訴稱關係人檢附之型錄屬日本或英文文字，尚難認定於臺灣有銷售系爭商標等商品乙節。然依一般商業習慣及市場交易情形，國內販售國外進口服飾專賣店，通常擺放供國人消費參考之型錄，即係使用該進口國文字，少有另以中文文字介紹者，訴願人所訴尚無足採。

（四）綜上所述，原處分機關所為系爭商標所指定使用於「衣服、運動服裝、泳裝、內衣、和服、頭紗、冠帽、禦寒用耳罩」部分商品之註冊，廢止不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



案例二七（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、按系爭商標為由中文「百帝」、鷹頭圖形及外文「Birdie」由上至下排列所組成之聯合式商標，揆諸商標法第 57 條第 1 項第 2 款、註冊商標使用之注意事項規定及相關說明，系爭商標於實際使用時應一併使用圖樣之全部（即同時包含中、外文及圖形），不得僅單獨使用部分圖樣，亦不得僅將圖樣之一部分各別使用於不同物件上；且實際使用時不能將之變更為與原註冊商標圖樣產生不同印象者，否則會與原註冊商標失其同一性而不能認為已合法使用原註冊商標。
- 二、由第 1 次訴願附件 4 之商品型錄觀之，該型錄之內頁或底頁僅顯示外文「BIRDIE」及鷹頭圖，並無中文「百帝」字樣，即訴願人無使用系爭商標圖樣之全部。而其型錄封面雖同時載有鷹頭設計圖、外文「BIRDIE」及中文「百帝」，但鷹頭圖與外文「BIRDIE」置於封面最上方，中文「百帝」置於封面最下方，二者之間尚置有較淺印刷之男性模特兒圖形及「2006 Spring Summer」等文字將之區隔；依一般社會通念及消費者認知，前揭商品型錄封面所顯示之商標使用態樣，容易使人將鷹頭圖及外文「BIRDIE」，與中文「百帝」認識為上、下二個不同商標，而非將之視為一個具有中、外文及圖形之聯合式商標。意即訴願人實際使用系爭商標時，並非僅形式上變更圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式而已，其變更後之態樣已與原註冊圖樣所產生之印象不同，縱使不至於讓消費者誤認二者所表彰之商品來源係出於不同人，仍難謂此種使用態樣與系爭商標未失其同一性。故第 1 次訴願附件 4 之型錄無法證明訴願人已有合法使用系爭商標之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 3 月 14 日
經訴字第 10106102380 號

訴願人：○○○服飾有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 11 月 15 日中台廢字第 1000376 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣案外人○○服飾有限公司前於 70 年 4 月 22 日以「百帝及圖 BIRDIE (墨色)」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 27 條第 44 類之「各種男女服裝、內衣及其他一切應屬本類之商品」，向中央標準局(88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局)申請註冊。經該局核准列為註冊第 162987 號商標(90 年 11 月 26 日經核准延展註冊於「各種男女服裝、內衣」商品)。嗣系爭商標經多次移轉，原處分機關於 91 年 8 月 22 日以(91)智商 0103 字第 910070588 號函核准移轉登記予訴願人。關係人美籍○○蘇頓君於 96 年 5 月 17 日以該註冊商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之情事，申請廢止其註冊。經原處分機關審查，以 98 年 2 月 17 日中台廢字第 960161 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分(即第 1 次處分)。訴願人不服，提起訴願，原處分機關另於 98 年 4 月 29 日以(98)智商 0604 字第 09880199700 號函自行撤銷前揭處分，並重行審查而以 100 年 1 月 7 日中台廢字第 980067 號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分(即第 2 次處分)。關係人不服，訴經本部以 100 年 7 月 1 日經訴字第 10006101310 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。嗣原處分機關依前揭本部確定訴願決定意旨重新審查，認系爭商標於申請廢止日前 3 年內無使用系爭商標於指定使用商品之事實，有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃以 100 年 11 月 15 日中台廢字第 1000376 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分(即第 3 次處分)。訴願人不服，提起訴願，

並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：...二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。」為商標法第57條第1項第2款所規定。又商標專責機關應將廢止之情事通知商標權人並限期答辯；商標標權人則應證明其有使用之事實，其使用並應符合商業交易習慣，分別為同法第59條第1至3項所明定。復按「商標權人有下列情形之一者，應認為有使用其註冊商標：一、實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念，並不失其同一性者。」為同法第58條第1款所明定。而所謂「同一性」，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具有同一性，可認為有使用註冊商標（參照原處分機關訂定之「註冊商標使用之注意事項」第3.2.1點「圖樣」規定）。又「註冊商標實際使用時，僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性。」、「註冊商標實際使用時，應使用其圖樣之全部，不得僅單獨使用其中一部分，僅使用其中一部分，不認為有使用註冊商標。」、「獲准註冊的商標圖樣若是中文與外文的聯合式，該中文與外文應一併使用，如果分別在不同物件上使用註冊商標圖樣的一部分，不認為是聯合式商標的使用。」分別為「註冊商標使用之注意事項」第3.2.2.1點「具同一性」及第3.2.1.2點「部分使用」所明定。由前揭法令規定可知，聯合式商標於實際使用時，應一併使用圖樣之全部，不得僅單獨使用其中一部分，或將圖樣的一部分各別使用在不同物件上，且實際使用時不能與原註冊商標產生不同之印象，否則將與原註冊商標失其同一性，而不能

認為已有使用原註冊商標之事實。換言之，聯合式商標僅使用部分圖樣或使用與原註冊商標圖樣失其同一性者，均不能認為已合法使用商標，合先敘明。

二、本件訴願人於廢止階段及歷次訴願階段所提用以主張系爭註冊第 162987 號「百帝及圖 BIRDIE (墨色)」商標於申請廢止日前 3 年已有使用之證據資料包括：

- (一) 廢止答辯附件 3、4 為中國力霸股份有限公司（以下簡稱力霸公司）嘉義分公司發票；答辯附件 5 為衣蝶百貨父親節特賣商場照片；答辯附件 6 為西元 2006 年春夏服飾型錄；答辯附件 7 為華楓印刷設計出具印製答辯附件 6 型錄之民國 95 年 3 月 31 日收據影本；答辯附件 8 為華楓印刷設計出具之證明書；答辯附件 9 為 98 年訴願人與豐洋興業股份有限公司簽訂之「太平洋百貨促銷活動約定書」、商標吊牌及商場照片影本 8 幀。
- (二) 訴願人第 1 次訴願之 98 年 4 月 10 日訴願書附件 1 為訴願人網頁資料；附件 2 與答辯附件 3、4 相同；附件 3 與答辯附件 5 相同；附件 4 與答辯附件 6 相同；附件 5 與答辯附件 7 相同；附件 6 為華楓印刷設計出具之證明書更正函；附件 7 為 92 年及 95 年間訴願人與力霸公司簽訂之廠商承諾書；附件 8 為詳德企業有限公司（以下簡稱詳德公司）出具之 94、95 年間出貨單及訴願人出具之發票影本；附件 9 為華楓印刷設計出具之 93 至 95 年間收據影本、衣服及手提袋實物照片 4 幀；附件 10 為系爭商標註冊資料。
- (三) 訴願人第 2 次訴願之 100 年 6 月 3 日參加訴願理由書附件 2 為本部「小型企業創新研發計畫」相關報導及訴願人申請書；附件 3 為「Billykids 青少年流行服飾網」、「Yahoo! 奇摩拍賣」、「百帝商城」等網頁資料。

三、原處分機關依本部 100 年 7 月 4 日經訴字第 10006101310

號訴願決定意旨重為審查認：

- (一) 據訴願人第 1 次訴願附件 7 之承諾書及第 1 次訴願附件 8 之出貨單，其上未有完整之系爭商標整體中外文及圖形，自難僅以該承諾書及出貨單即認已使相關消費者知悉系爭商標為中外文及鷹頭圖結合而成之商標，亦即系爭商標有無完整使用且具同一性，尚須與其他事證綜合判斷。
- (二) 再據第 1 次訴願附件 2 之發票，其品名欄僅記載「服飾品」，無從得知其為系爭商標商品之銷售發票；第 1 次訴願附件 3 之商場照片上無日期可供參酌，且衣服商品之標籤僅標示外文「BIRDIE」及鷹頭圖，無中文「百帝」之標示，與系爭商標圖樣相較，難認為同一商標。
- (三) 又依第 1 次訴願附件 4 之型錄觀之，除封面外，內頁及底頁均僅有系爭商標之外文「BIRDIE」及鷹頭圖，並無中文；而封面雖有系爭商標之中外文及圖形，然該中文「百帝」與外文「BIRDIE」、鷹頭圖間置有較淺印刷之男性模特兒，二者相隔甚遠，消費者容易將之認識為上、下二個不同商標，而非將之視為一個具有中、外文及圖形之聯合式商標，以系爭商標中外文及圖形緊密結合而成的圖樣，予消費者印象為不可分割之整體，前揭型錄之標示方式尚難使消費者認知其中外文及圖形為一商標，亦難認與系爭商標之使用未失同一性。
- (四) 而第 1 次訴願附件 9（按：應為答辯附件 9）之太平洋百貨促銷活動約定書、商標吊牌及照片影本等，其商標使用期間為 98 年 5 月至 8 月間，為本件申請廢止日後之使用事證，尚難推論訴願人於申請廢止日前有完整使用系爭商標。
- (五) 末以，第 2 次訴願之參加訴願附件 2 日期均晚於申請廢止日；附件 3 之網頁資料，或可見訴願人將外文「BIRDIE」、中文「百帝」及鷹頭設計圖併用，

但網頁列印時間「2011/6/2」晚於申請廢止日，故第 2 次參加訴願附件 2、3 均無法證明訴願人於系爭商標申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標之事實。

- (六) 本件綜合訴願人所提事證，僅能推論出訴願人或有使用系爭商標之中外文，或使用其外文及圖形，皆非系爭商標之整體使用且與系爭商標難謂具同一性，故系爭商標繼續停止使用 3 年之事實洵堪認定，應有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

四、訴願人不服，提出系爭商標於「百帝商城」、Yahoo 拍賣、樂天市場、露天拍賣等網路銷售據點網址及交易資訊（以下簡稱第 3 次訴願附件 1），並訴稱：

- (一) 系爭商標實際使用態樣符合商標法所規定之使用方式，縱使系爭商標之所有圖樣未同時標示一起，但仍有證據可相互勾稽，不失同一性：

- 1、第 1 次訴願附件 7 之廠商承諾書及附件 8 之出貨單，明確標示出品牌「BIRDIE 百帝」，二者綜合觀之可證明系爭商標商品確於衣蝶百貨販售之事實。
- 2、第 1 次訴願附件 2 之發票因屬手開發票，無法標示系爭商標圖樣，僅能在品名欄以「服飾品」簡稱之，若佐以第 1 次訴願附件 3 之父親節特賣商場照片，可證明系爭商標確有使用。
- 3、第 1 次訴願附件 4 之商品型錄及附件 5 之委印收據，可證明系爭商標仍有使用於所販賣之服飾商品上。
- 4、第 1 次訴願附件 9 之委印收據及衣服、手提袋實物照片，完全符合一般商業習慣，當可證明訴願人持續販售相關商品及使用系爭商標；若訴願人已停止使用系爭商標，斷不可能持續委印相關型錄或製造商品及品牌提袋。
- 5、民國 94、95 年間訴願人向國外廠商（即詳德公司

- ）委託服飾製作，服飾上即車縫領標及商品吊牌，詳德公司將服飾運送回台之發票及出貨單（第1次訴願附件8）即註明品牌「百帝 BIRDIE」字樣。
- （二）第1次訴願理由附件4之商品型錄封面、內頁及底頁均完整標示出系爭商標之中、外文及設計圖形，而所呈吊牌也完整呈現系爭商標之中、外文及設計圖形，完全符合「註冊商標使用之注意事項」規定。訴願人為南部製衣廠商，系爭商標商品銷售量雖不大，但確實持續使用於服飾商品，訴願人未來亦已計畫強力促銷系爭商標商品，由第2次參加訴願附件2、3及第3次（本次）訴願附件1等資料，再再證明訴願人長期經營系爭商標之苦心及確實已合理使用系爭商標之事實云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由如下：

- （一）本件商標廢止註冊事件之爭點在於：系爭商標於訴願人申請廢止（96年5月17日）前3年內有無使用系爭商標於其所指定使用之「各種男女服裝、內衣」商品之事實？
- 1、按系爭註冊第162987號「百帝及圖 BIRDIE（墨色）」商標為由中文「百帝」、鷹頭圖形及外文「Birdie」由上至下排列所組成之聯合式商標，揆諸首揭商標法、註冊商標使用之注意事項規定及相關說明，系爭商標於實際使用時應一併使用圖樣之全部（即同時包含中、外文及圖形），不得僅單獨使用部分圖樣，亦不得僅將圖樣之一部分各別使用於不同物件上；且實際使用時不能將之變更為與原註冊商標圖樣產生不同印象者，否則會與原註冊商標失其同一性而不能認為已合法使用原註冊商標。
 - 2、經查，第1次訴願附件2之發票品名欄僅記載「服飾品」，是否為系爭商標商品之銷售發票，不得而知；而第1次訴願附件3之賣場照片並無日期標示，

縱使可與前揭第 1 次訴願附件 2 之發票相互勾稽而佐證其具證據能力，惟照片中所顯示衣服吊牌上亦僅有外文「BIRDIE」及鷹頭圖，並無中文「百帝」，與系爭商標具有中、外文及圖形之聯合式商標圖樣有所不同，意即訴願人於服飾商品之有關物件（吊牌）上並沒有使用系爭聯合式商標圖樣之全部，故由第 1 次訴願附件 2、3 無法證明訴願人已合法使用系爭商標。

- 3、第 1 次訴願附件 5、6 及廢止答辯附件 6 等華楓印刷設計出具之收據及證明書，係佐證第 1 次訴願附件 4 之型錄委託印製之日期早於本件申請廢止日而具證據能力。惟原處分機關及本部均未否認第 1 次訴願附件 4 之型錄本身即具證據能力，故前揭證據資料併入第 1 次訴願附件 4 審查。而由第 1 次訴願附件 4 之商品型錄觀之，該型錄之內頁或底頁僅顯示外文「BIRDIE」及鷹頭圖，並無中文「百帝」字樣，即訴願人無使用系爭商標圖樣之全部。而其型錄封面雖同時載有鷹頭設計圖、外文「BIRDIE」及中文「百帝」，但鷹頭圖與外文「BIRDIE」置於封面最上方，中文「百帝」置於封面最下方，二者之間尚置有較淺印刷之男性模特兒圖形及「2006 Spring Summer」等文字將之區隔；依一般社會通念及消費者認知，前揭商品型錄封面所顯示之商標使用態樣，容易使人將鷹頭圖及外文「BIRDIE」，與中文「百帝」認識為上、下二個不同商標，而非將之視為一個具有中、外文及圖形之聯合式商標。意即訴願人實際使用系爭商標時，並非僅形式上變更圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式而已，其變更後之態樣已與原註冊圖樣所產生之印象不同，縱使不至於讓消費者誤認二者所表彰之商品來源係出於不同人，仍難謂此種使用態樣與系爭商標未失其同一性。故第 1 次訴願附件 4 之型錄無法證明訴願人已有合法使用

系爭商標之事實。

- 4、第 1 次訴願附件 7 之廠商承諾書及附件 8 之發票影本僅記載「品牌：Billy kids . birdie 百帝」、「(百帝—Birdie)」等字樣，僅能證明訴願人於 92 至 96 年間有以「百帝 BIRDIE」品牌向百貨公司設櫃或委託他人代工製造衣服商品，但前揭承諾書及出貨單僅使用系爭商標部分圖樣而未顯示系爭聯合式商標之完整圖樣，相關事業或消費者透過該等證據資料，無法知悉系爭商標為中、外文及鷹頭圖結合之聯合式型態，故第 1 次訴願附件 7、8 尚難證明訴願人已合法使用系爭商標。
- 5、第 1 次訴願附件 9 之收據開立之時間雖為 93 至 95 年間，但品名欄僅記載「印刷品」、「目錄」或「百帝型錄」，並無其他堪與後附衣服、吊牌或手提袋商品相互勾稽之標示，尚難佐證第 1 次訴願附件 9 中衣服領標或手提袋即係訴願人於 93 至 95 年間委託華楓印刷設計製作之「印刷品」；而衣服、手提袋照片影本復無拍攝日期或其他得以證明衣服、手提袋於本件申請廢止日前 3 年內已有使用之時間標示，故無法證明訴願人於申請廢止日前 3 年內無繼續停止使用系爭商標之情事。況衣服領標上亦僅有外文「BIRDIE」及鷹頭圖，未使用中文「百帝」，不能證明訴願人已合法使用系爭聯合式商標。
- 6、綜上所述，由本件廢止答辯附件 3 至 8 與第 1 次訴願附件 2 至 9 等證據資料所呈現之商標使用態樣觀之，訴願人係於服飾商品或有關物件、媒介物上使用系爭商標部分圖樣，未同時使用其聯合式商標全部圖樣，且已將商標圖樣變更而與原註冊圖樣失其同一性，故由前揭證據資料尚難證明訴願人於申請廢止日前 3 年內有合法使用系爭商標於其指定使用商品之事實。
- 7、至於系爭商標第 1 次訴願附件 9、第 2 次參加訴願附

件 2、3 或第 3 次（本次）訴願附件 1 等約定書、照片、研發計畫或網頁資料等，其所標示之日期或列印日期均晚於本件申請廢止日，或可證明訴願人於關係人申請廢止後有使用系爭商標於服飾商品，但無法遽認訴願人於本件申請廢止日前必然有使用系爭商標。第 1 次訴願附件 10 僅為靜態之商標註冊資料，第 1 次訴願附件 1 之訴願人網頁資料僅顯示「Billy Kids」而無系爭商標，以上各證據資料均無法證明訴願人於申請廢止日前 3 年內已有使用系爭商標於其指定使用商品之事實。

（二）原處分機關依現有卷附證據資料及本部第 2 次訴願決定意旨，認訴願人於訴願人申請廢止日（96 年 5 月 17 日）前 3 年內，有繼續停止使用系爭商標於其指定使用商品之情事，爰依商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

五、據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



案例二八（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、商標指定使用於服務，係指對他人實際提供該項勞務或活動之服務而言，亦即該服務之對象為一般不特定之第三人，而非為商標權人本身，故所謂「舉辦各種講座」之服務，應係指商標權人為一般不特定多數人均可提供「舉辦各種講座」之服務，若僅為該商標權人專為自己的事務或商品所舉辦之交流會、座談會或講座等活動，均僅屬該事業內部本身自行舉辦之活動，縱有使用其註冊商標之事實，仍非屬商標之使用。
- 二、本件依廢止附件 4 月刊及附件 5 照片等證據之勾稽，固可認定○○公司確實曾於民國 96 年 6 月 21 日配合臺中縣政府之參訪行程，以「道卡斯藝術之店」之名義舉辦一場與日本島取縣經濟交流團之「糕餅產業與藝文結合座談會」活動，然該「道卡斯藝術之家」顯示為「協辦單位」，是否為「道卡斯」商標之使用，已有疑義。而依廢止附件 5 所示，僅屬○○公司與日本島取縣經濟交流團所進行與該公司本身事務或其販賣之點心食品商品製作之技術交流有關之座談會，並非實際為他人所提供之服務之具體事證。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 3 月 14 日
經訴字第 10106102300 號

訴願人：吳○○君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 11 月 16 日中台廢字第 980135 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人之前手○○食品股份有限公司（下稱○○公司）前於93年4月30日以「道卡斯」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第41類之「書刊之出版、雜誌之出版、雜誌之發行、書刊之查詢、代理書籍之訂閱、書籍出租、雜誌出租、補習班、舉辦各種講座、圖書館、畫廊、博物館、舉辦文教之展覽、影展、音樂社、夜總會、歌廳、錄影節目播映業、視聽歌唱業、娛樂資訊、游泳池、網球場、露營區、觀光果園、觀光農場、觀光花園、羽球場、小鋼珠遊樂場、電動玩具遊樂場、水族館、觀光牧場、休閒農場、遊樂園、撞球場、休閒活動資訊、露營服務（假期娛樂）、舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、錄影帶租賃、影片租賃、攝影、錄影」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第1137754號商標，復於98年6月23日經原處分機關核准將該商標移轉登記予訴願人，並於98年7月16日公告。嗣關係人劉○○君以該商標有違商標法第57條第1項第2款之規定，於98年6月29日申請廢止其註冊，經原處分機關審查，認依訴願人所提證據資料尚不足認定於關係人申請廢止日（98年6月29日）前3年內，訴願人及其前手○○公司已有合法使用系爭商標於其指定使用之書刊之出版、雜誌之出版…等服務之事實，以100年11月16日中台廢字第980135號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第57條第1項第2款所明定。又本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音

、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標為同法第 6 條所明定；而商標使用於服務者，係指為他人提供勞務或活動以促銷其服務而言。

二、原處分機關略以：

- (一) 本件觀諸訴願人於答辯時檢送之證據資料：「附件 1」係列舉節錄自網站上對○○公司相關報導資料（2009 年 6 月 9 日、2006 年 10 月 28 日、2007 年 10 月 22 日、2007 年 1 月 3 日、2009 年 8 月 16 日）影本，其為有關○○公司之介紹及相關報導，並非系爭「道卡斯」商標及所指定服務之使用資料，亦未見與系爭商標所指定之服務項目有任何關聯性。「附件 2」係訴願人名片 1 紙，名片之正面有本部工業局創意生活產業協盟會長及本部商業司優良服務認證中區聯誼會會長之記載，以及訴願人、公司名稱等之標示，名片之背面有線上購物網 www.smai.com.tw、產品本店及分店等之記載，以及「先麥食品 SHAN MAI 及圖」、「阿聰師及圖」之標示，並無系爭「道卡斯」商標及所指定服務之標示，亦未見與系爭商標所指定之服務項目有任何關聯性。「附件 3」係訴願人稱在所設立之「阿聰師糕餅館-道卡斯藝術之店」列舉自 94 年 1 月 24 日起至 97 年 12 月 25 日，陸續有各級學校、社團、協會、政府機關等進行參訪或參加各種講座與研習等活動之一覽表及相片數張影本，其中，在 94 年 1 月 24 日至 95 年 5 月 6 日所舉辦活動之資料，其日期已在系爭商標被申請廢止日前 3 年外，另 95 年 8 月 5 日至 97 年 12 月 25 日之資料，其日期固在系爭商標被申請廢止日前 3 年內所舉辦之活動，且觀諸前述資料之相片內容，或可證明○○公司為使國人更加了解本土糕餅產業的產業文化，而對其所產製「先麥芋頭酥」之創業歷程及家族製餅的淵源等，有對外界各行各業舉辦各種講座、舉辦各種文教

展覽或研習等活動之情事，然該等資料之相片內容上並無本件系爭「道卡斯」商標之標示，僅在其所製作活動簡報之資料上，以「道卡斯藝術之店執行成果報告表」為標題，自不得作為該等相片內容有以「道卡斯」作為商標表彰使用於其所舉辦各種講座等活動之事實，而其在介紹○○公司有關「大甲阿聰師糕餅館」之文章雖有出現「阿聰師糕餅館—道卡斯藝術之店」字樣，然除該文章無日期之標示外，亦非系爭「道卡斯」商標及所指定服務之使用資料。「附件 4」2007 年 8 月號之「山海屯」雙月刊正本 1 本及其封面、第 46 頁內頁資料影本，其刊登之日期固在系爭商標被申請廢止日前 3 年內，然其內容係刊登日本鳥取縣經濟交流團於 2007 年 6 月 21 日到○○公司參訪之資訊，並非系爭「道卡斯」商標及所指定服務之使用資料。「附件 5」2007 年 6 月 21 日日本鳥取縣經濟交流團到○○公司參訪時所拍攝之照片影本 1 紙，該參訪日期固在系爭商標被申請廢止日前 3 年內，且會場之右上角所懸掛之布條上標示有協辦單位「道卡斯藝術之店」字樣，然其僅為雙方進行糕餅產業與藝文結合之經濟交流座談會，並非其所提供舉辦各種講座等活動之服務，另所標示之「道卡斯藝術之店」係指單位名稱，亦非系爭「道卡斯」商標之標示。「附件 6 及 7」為本局核准系爭商標移轉登記予訴願人之函影本 1 紙及訴願人自前手○○公司取得共 6 件以「道卡斯」作為商標註冊之檢索資料，該資料並非系爭「道卡斯」商標及所指定服務之使用資料。

- (二) 綜上，本件依訴願人所提證據資料尚不足認定於關係人申請廢止日（98 年 6 月 29 日）前 3 年內，訴願人及其前手○○公司已有合法使用系爭商標於其指定使用之書刊之出版、雜誌之出版…等服務之事實，乃依商標法第 16 條及第 57 條第 1 項第 2 款

規定為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人為○○公司及鐵砧養芋股份有限公司之負責人，並於○○公司之工廠所在地設立了「阿聰師糕餅館—道卡斯藝術之店」，該店平時作為常態性之靜態相關文教展覽，對訪客提供芋頭生態解說、大甲芋頭產業史、芋頭酥糕餅DIY等。訴願人於答辯附件3列舉自民國94年1月24日起各學校、協會、政府機關等至該店進行參訪或參加各種講座與研習之資料，可證明訴願人確實有將系爭「道卡斯」商標使用於前述於該「阿聰師糕餅館—道卡斯藝術之店」，並舉辦文教之展覽、進行各種講座等服務，此一事實更可由前臺中縣政府於96年8月號出版之「山海屯」雙月刊第46頁中，有關日本島取縣濟交流團至○○公司參訪之記載（答辯附件4），搭配訴願人於98年6月21日所拍攝相片右上角中所懸掛布幔上標示之「道卡斯藝術之店」（答辯附件5）以資證明。
- (二) 原處分機關認訴願人將系爭「道卡斯」商標使用為「道卡斯藝術之店」為指導單位名稱，而認定非商標之使用，然訴願人從未向政府機關申請「道卡斯藝術之店」為商店或營業名稱，其中「藝術之店」即如一般諸如遠東「百貨」、中友「百貨」之說明文字，依一般社會通念，消費者可清楚判斷「道卡斯」為訴願人商標之使用等云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 按訴願人之前手○○公司前於93年4月30日以系爭「道卡斯」商標，指定使用於書刊之出版、舉辦各講座、舉辦文教之展覽…等商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第1137754號商標。嗣○○公司於98年6月3日提出

移轉登記申請書及其所附○○公司與訴願人（即○○公司之代表人）於 98 年 6 月 1 日簽立之商標權移轉契約書、具結書及聲明書等資料，向原處分機關申請系爭商標之移轉登記，經原處分機關於 98 年 6 月 23 日核准系爭商標移轉登記予訴願人後，關係人旋於 98 年 6 月 29 日以系爭商標註冊後無正當事由繼續停止使用已滿 3 年，有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用而申請廢止其註冊，原處分機關乃依法函請訴願人答辯並提供系爭商標之使用資料俾供審查，合先敘明。

（二）按本件訴願人於廢止答辯時所提出之資料包括：

- 1、附件 1 為訴願人於西元 2009 年 9 月 28 日所列印有關於○○公司之網路媒體報導。
- 2、附件 2 為訴願人擔任○○公司總經理之名片。
- 3、附件 3 為據訴願人所稱○○公司於民國 94 年 1 月 24 日至 97 年 12 月 25 日所舉辦相關活動之執行成果報告表及照片。
- 4、附件 4 為臺中縣政府所出版西元 2007 年 8 月號「山海屯」雙月刊第 23 期。
- 5、附件 5 為據訴願人所稱臺中市政府與○○公司於 96 年 6 月 21 日所舉辦之「日本島取縣經濟交流團《糕餅產業與藝文結合座談會》」執行成果報告表及照片。
- 6、附件 6 為原處分機關智慧財產局 98 年 6 月 23 日(98) 智商 0923 字第 09880295340 號函。
- 7、附件 7 為訴願人所有關於「道卡斯」註冊商標之檢索資料共 6 件。

（三）經查，附件 1 僅係網路上有關○○公司芋頭酥產品或與該公司活動有關之媒體報導，其上未見系爭商標之圖樣，尚難作為系爭商標之使用證據。附件 2 訴願人之名片並無日期標示，且未見系爭商標圖樣，亦難予以採認。附件 3 雖據訴願人所稱係○○公

司於 94 年 1 月 24 日至 97 年 12 月 25 日所舉辦相關活動之簡介、執行成果報告表及照片，惟查該簡介及活動照片上均未標示日期，其執行成果報告表上有印有展演時間，然該等報告表僅係該公司內部自行製作之私文書，在無其他具公信力之證據佐證該日期為真實前，尚難逕予採認系爭商標有使用於舉辦文教之展覽、進行各種講座等服務之論據。至附件 6 原處分機關所出具核准系爭商標移轉登記之函文，及附件 7 原處分機關商標檢索之資料，僅為商標靜態移轉或註冊登記之態樣，均非系爭商標實際使用之證據。是以上事證均難作為訴願人於該申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標之論據。

- (四) 次查，附件 5 訴願人所附之「日本島取縣經濟交流團《糕餅產業與藝文結合座談會》」之活動照片，該照片之紅布條中標示有「主辦單位：臺中市政府」及「協辦單位：道卡斯藝術之家」等字樣，另附件 4 之西元 2007 年 8 月號之「山海屯」雙月刊第 23 期第 46 頁，可見標題為「日本島取縣經濟交流團參訪」之報導，其中並載述「日本島取縣經濟交流團於 6 月 21 日至台中縣參訪，…後轉往○○食品公司考察點心食品製作，雙方並且進行經濟交流座談…」等語。則本件依前開附件 4 月刊及附件 5 照片等證據之勾稽，固可認定○○公司確實曾於民國 96 年 6 月 21 日配合臺中縣政府之參訪行程，以「道卡斯藝術之家」之名義舉辦一場與日本島取縣經濟交流團之「糕餅產業與藝文結合座談會」活動，然該「道卡斯藝術之家」顯示為「協辦單位」，是否為「道卡斯」商標之使用，已有疑義；復依首揭說明，商標指定使用於服務，係指對他人實際提供該項勞務或活動之服務而言，亦即該服務之對象為一般不特定之第三人，而非為商標權人本身，故所謂「舉辦各種講座」之服務，應係指商標權人為一

般不特定多數人均可提供「舉辦各種講座」之服務，若僅為該商標權人專為自己的事務或商品所舉辦之交流會、座談會或講座等活動，均僅屬該事業內部本身自行舉辦之活動，縱有使用其註冊商標之事實，仍非屬商標之使用。而依前開活動照片所示，僅屬○○公司與日本島取縣經濟交流團所進行與該公司本身事務或其販賣之點心食品商品製作之技術交流有關之座談會，並非實際為他人所提供之服務之具體事證，故附件 4、5 亦難採為系爭商標之使用證據。

(五) 綜上所述，本件依原處分卷附訴願人所提現有資料，尚不足認定其於本件申請廢止日（98 年 6 月 29 日）前 3 年內有使用系爭商標於所指定之書刊之出版、雜誌之出版、舉辦各種講座、舉辦文教之展覽…等服務，堪認系爭商標有註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事。從而，原處分機關依商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

五、據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

道卡斯

案例二九（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標者
- 二 ○○製藥股份有限公司 100 年 4 月 12 日函檢送之商品實物 3 瓶及該等實物之照片等，主張有使用系爭商標云云，查該等商品實物，其上標示有系爭商標圖樣，惟並無製造日期之標示，雖依該等商品實物所顯示「製造批號：201012***」，保存期限 3 年以觀，依常見批號編製方式，應可合理推斷，該等商品之製造日期為西元 2010 年 12 月。
- 三、訴願人於訴願階段檢送正揚製藥股份有限公司等訂購商品之訂購單影本，主張系爭商標有使用之事實。案經本部調查證據，函請訴願人檢送上述訂購單正本及該訂購單所示商品之實物到部憑辦。經訴願人檢送訂購單正本及訂購單所示商品之實物樣品到部。查訂購單上固可見正揚公司等之蓋印，然該等公司係在訂購單影本上用印，該等訂購單仍屬影本而非正本，於尚無其他銷售憑證佐證前，其證據力稍嫌薄弱。況訂購單所示之商品實物，觀其包裝瓶身，及瓶身上標籤所標示之委託商、製造商、品名、效能、成分、保存期限及製造批號等，與天明製藥股份有限公司 100 年 4 月 12 日檢送到原處分機關之商品實物之外觀及標示之批號相同，僅可推定為西元 2010 年 12 月，晚於訂購單所示時間，是二者無法相互勾稽，而得作為證明系爭商標於本件商標廢止註冊案申請前已有使用之證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 4 月 12 日
經訴字第 10106103370 號

訴願人：王○○君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 9 月 29 日中台廢字第 980187 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 91 年 5 月 10 日以「滌塵妍 BIO-EXCELLENCE」商標，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 3 類之面霜、化粧水、乳液、水粉餅、護唇油、按摩霜、敷面霜、護手膏、護手乳液、防晒油、防晒膏、美白霜、精油、防汗臭劑、藥皂、洗面皂、洗面乳、洗浴乳、洗髮精、去頭皮屑洗髮精商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1042598 號商標。嗣關係人法商○○○○公司於 98 年 8 月 14 日以該商標有註冊後無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事，違反商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以 100 年 9 月 29 日中台廢字第 980187 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所明定。而本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標者，為同法第 6 條所明定。又商標權人或其授權使用

人，應依獲准註冊之商標圖樣使用於指定之商品或服務；另於商標廢止案商標權人應檢送申請廢止日之前3年內有合法使用註冊商標之證據，始為適法。

二、本件系爭註冊第1042598號「滌塵妍 BIO-EXCELLENCE」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以，依訴願人於廢止答辯時98年9月25日所檢送之個人名片及公司網頁下載紙本（答辯附件5）、銷售於中醫診所產品照片（答辯附件7）、中醫診所客戶傳真訂購單影本（答辯附件8）等，或無標示系爭商標中文「滌塵妍」、或無日期標示、或標示之商標與系爭商標不儘相同且未具體指定使用之商品、或無商標之標示；及100年4月12日所檢送除無日期可稽之商品陳售照片外，其餘商品標籤、包裝容器實物、報價單、產品訂單及中醫診所收據等之開立日期在系爭商標被申請廢止註冊日之後。是由該等證據資料無法證明系爭商標於本案申請廢止日前3年內，確有使用於所指定商品之事實，爰依首揭商標法第57條第1項第2款規定，為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱渠業於94年10月28日將系爭商標授權○○製藥股份有限公司使用（按授權使用書載明簽約日期為97年2月1日），而該公司業務往來廠商，正揚製藥股份有限公司、臺灣漢方有限公司及領先奈米製藥生技股份有限公司訂購「草本洗顏液」、「珍珠御容散」（外用）及抗痘粉（外用）產品之訂購單（訴願附件3），均有標示系爭「滌塵妍 BIO-EXCELLENCE」商標之中文及外文，且訂購日期均在系爭商標被申請廢止日前，可證明系爭商標於98年8月14日被申請廢止日前3年內確有使用於上開商品之事實云云，請求將原處分撤銷。又請求貴部調查證據，傳喚正揚製藥股份有限公司等負責人出面說明，以證明系爭商標確實有使用之事實。

四、本部決定理由：

(一) 依商標法第 33 條第 1 項及第 2 項規定，商標法有關授權他人使用商標，係採登記對抗主義，因此只要授權人與被授權人合意，即生商標授權效果。本件訴願人於 98 年 9 月 25 日固檢送多件其所稱之商標授權使用書影本，主張系爭商標有授权使用，惟其中與本案有關之 97 年 2 月 1 日授權○○製藥股份有限公司使用系爭商標之「商標授權使用書」記載有：「甲方王○○（商標權人）註冊之商標…滌塵妍 BIO-EXCELLENCE…授權乙方○○製藥股份有限公司…於產品設計製造與行銷使用…」等字樣，其授權內容尚未盡明確，縱認訴願人有將系爭商標授權予○○製藥公司使用，惟系爭商標依法是否有使用，仍需依實際使用之相關事證為斷。

(二) 系爭商標係由字體較大之中文「滌塵妍」及下列字體較小之外文「BIO-EXCELLENCE」聯合組成，指定使用於面霜、化粧水、乳液、洗面乳、洗髮精…等商品。就訴願人於原處分及訴願階段所檢送之證據觀之，其中：

1、

(1) 訴願人之個人戶籍謄本正本（答辯附件 1）、以訴願人「王○○」名字在 YAHOO 奇摩網站搜尋資料影本（答辯附件 2）、○○生命醫藥及○○製藥股份有限公司申請合併之本部核准函影本（答辯附件 3）、訴願人及○○製藥股份有限公司國內商標資料一覽表影本（答辯附件 4）、商標授權契約書影本（答辯附件 6 及訴願附件 1）、臺北縣政府消防局火災證明書（答辯附件 9）；99 年 1 月 22 日補充答辯書檢送之關係人要求授权使用商標之電子郵件、併存同意書、協議書；○○製藥股份有限公司 100 年 4 月 12 日函檢送之西摩斯醫院管理顧問有限公司更名為臺灣漢方

有限公司之本部核准登記函及前述 97 年 1 月 3 日授權臺灣漢方有限公司使用系爭商標之商標授權契約書影本；以及訴願附件 4「滌塵妍 BIO - EXCELLENCE 草本洗顏液」、「滌塵妍 BIO - EXCELLENCE 抗痘粉」之行政院衛生署含藥化粧品許可證，均非商標使用資料。

- (2) 訴願人名片正本、○○製藥股份有限公司及○○生命醫藥股份有限公司網頁資料(答辯附件 5)，其中公司網頁資料及名片上雖有中文「滌塵妍」或外文「BIO」、「EXCELLENCE」之標示，然所示圖樣或係以外文字體放大反白之「BIO」與字體較小之「EXCELLENCE」上下重疊再於右邊加上紅十字及「G.M.」所組成，或係於前開圖樣下列字體較小中文「滌塵妍」組成，與系爭商標圖樣不同，且予相關消費者之寓目印象已有差異，依社會一般通念，已不具同一性，尚難作為訴願人使用系爭商標於指定商品之證據。
- (3) 草本洗顏液、抗痘粉產品及手提袋照片(答辯附件 7)無日期標示，不得作為證明系爭商標於 98 年 8 月 14 日申請廢止前 3 年之使用證據。
- (4) 98 年 6 月 6、11、16 日，7 月 23、31 日，8 月 13、20、26 日，9 月 1、5、8 日等○○聯合醫療體系耗材/產品訂單(答辯附件 8 及訴願附件 2)，並無商標圖樣標示。

2、○○製藥股份有限公司 100 年 4 月 12 日函補充答辯檢送之商品實物 3 瓶及該等實物之照片等，主張有使用系爭商標，並以中醫診所及葯局為銷售對象云云，查該等商品實物，其上標示有系爭商標圖樣，惟並無製造日期之標示，雖依該等商品實物所顯示「製造批號：201012***」，保存期限 3 年以觀，

依常見批號編製方式，應可合理推斷，該等商品之製造日期為西元 2010 年 12 月；又○○製藥公司於 100 年 1~3 月開立之標示有系爭商標及商品之之報價單及訂單，其時間均較本件商標註冊廢止申請日為晚。另醫心堂中醫診所、天明內湖中醫診之自費收據，非為系爭商標之使用證據。是前揭該等證據均不足作為證明系爭商標於 98 年 8 月 14 日申請廢止前 3 年有使用之證據。

- 3、訴願人於訴願階段檢送正揚製藥股份有限公司（97 年 3 月 25 日）、臺灣漢方有限公司（97 年 4 月 10 日、9 月 25 日）、領先奈米製藥生技股份有限公司（97 年 10 月 13 日、98 年 3 月 20 日、98 年 5 月 8 日、98 年 6 月 30 日）向○○製藥股份有限公司訂購商品之訂購單影本（訴願附件 3），主張系爭商標有使用之事實。案經本部調查證據，以 101 年 2 月 4 日經訴字第 10106062420 號函請訴願人檢送上述訂購單正本及該訂購單所示商品之實物到部憑辦。經訴願人於 101 年 2 月 24 日檢送訂購單正本（標示為訴願附件 5）及訂購單所示商品之實物樣品共 3 瓶（標示為訴願附件 6）到部。查訴願附件 5 訂購單上固可見正揚公司等之蓋印，然該等公司係在訂購單影本上用印，該等訂購單仍屬影本而非正本，於尚無其他銷售憑證佐證前，其證據力稍嫌薄弱況訴願附件 6 既據稱為訂購單所示之商品實物，然觀其包裝瓶身，及瓶身上標籤所標示之委託商、製造商、品名、效能、成分、保存期限及製造批號等，與○○製藥股份有限公司 100 年 4 月 12 日檢送到原處分機關之商品實物之外觀及標示之批號相同，如前所述，訴願附件 6 之商品實物之製造日期，僅可推定為西元 2010 年 12 月，晚於訴願附件 3 及 5 訂購單所示時間，是二者無法相互勾稽，而得作為證明系爭商標

於本件商標廢止註冊案申請前已有使用之證據。

(三) 綜上所述，本件依訴願人檢送之現有資料證據觀之，或非商標之使用資料、或標示之圖樣與系爭商標不同、或無日期、商標圖樣之標示、或非系爭商標申請廢止前 3 年之使用證據、或訂購單證據力薄弱，復無其他佐證資料，均尚不足以認定訴願人於關係人申請廢止日（98 年 8 月 14 日）前 3 年內，有使用系爭商標於所指定商品之事實，訴願理由核不足採。是原處分機關所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

(四) 至訴願人聲明可請訴願書附件 3 訂購單所示之買受人正揚製藥股份有限公司、臺灣漢方有限公司及領先奈米製藥生技股份有限公司之負責人到本部證明確有向訴願人購買「滌塵妍 BIO-EXCELLENCE 草本洗顏液」等商品云云。惟查，訴願附件 3、5 之訂購單及附件 6 之商品實物，尚難認系爭商標於申請廢止前 3 年已有使用，已如前述；況縱使前述正揚製藥等公司之負責人願出面證明，亦核屬證人單方之說詞，在無其他具體且具公信力之銷貨發票等行銷證據佐證，仍難證明系爭商標已有使用，故訴願人請求上開正揚製藥公司等之負責人到部證明，核無必要，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

滌塵妍

BIO-EXCELLENCE

案例三〇（商標法第 57 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；又商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。
- 二、依訴願人於廢止答辯階段所檢送系爭商標使用於所指定商品之證據資料觀之，其中：
 - 1、案外人台灣達新行股份有限公司於 99 年 5 月至 11 月間所開立之統一發票影本共 11 張，姑不論訴願人未檢證釋明其與案外人台灣達新行股份有限公司間具有商標授權關係之事實，且其上商品項系列「Barbasol 刮鬍泡-蘆薈(原味)」、「EP 保濕防曬 BB 霜」、「EP 礦泉保濕面膜片」或「EP 臉部清潔保養旅行組」，均無標示系爭商標。
 - 2、據稱為 Barbasol 潔而亮刮鬍泡產品目錄、ENPRANI 潔而亮 BB 霜產品目錄各兩份，該產品目錄第一列雖有「Barbasol 潔而亮刮鬍泡」或「ENPRANI 潔而亮 BB 霜」標題式文字，然無日期推知係何時印製，亦無其他事證可認該目錄有提供予消費者知悉。又 Barbasol 潔而亮刮鬍泡產品目錄上商品圖片僅標有「Barbasol」，另 ENPRANI 潔而亮 BB 霜產品目錄上之商品圖片及訴願人於 100 年 11 月 18 日所送商品實物上亦均未見系爭商標。
 - 3、Barbasol 潔而亮刮鬍泡及 ENPRANI 潔而亮 BB 霜之產品目錄中文說明標示圖片及實物照片，或無標製造日期；或所標示製造日期均晚於關係人申請廢止日。
- 三、依訴願人於訴願階段另檢送系爭商標使用於所指定商品之證據資料觀之，其中：
 - 1、案外人華維實業有限公司開立予台灣達新行股份有限

公司之統一發票影本共 4 張，除訴願人未檢證釋明其與案外人台灣達新行股份有限公司間具有商標授權關係之事實外，其統一發票之商品品均無標示系爭商標。案外人台灣達新行股份有限公司及葛瑞德廣告有限公司之進口報單 3 份，其貨品名稱亦無標示系爭商標。

2、又前揭印製產品貼紙及 DM 之發票影本、產品進口報單等證據資料，並非訴願人自行進口或委託印製之相關證據，且該等資料上均無系爭「潔而亮」商標之標示，復無其他證據資料可供勾稽對照，尚難逕認前開發票即為標示有「Barbasol 潔而亮刮鬍泡」之產品目錄中文說明及標示有「潔而亮系列產品如下」等文字之「EP 潔而亮臉部清潔保養旅行組」產品目錄中文說明之相關印製證明，亦難認前開進口報單為系爭商標商品之進口資料。

3、縱認前揭發票即為印製前揭「Barbasol 潔而亮刮鬍泡」及「EP 潔而亮臉部清潔保養旅行組」產品目錄中文說明之付款證明，而可佐證該等產品目錄中文說明分別於 97 年 6 月至 99 年 11 月間印製，然訴願人並未進一步提出於關係人申請廢止日之前 3 年內，其使用前揭產品目錄中文說明於系爭商標所指定之「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴廁…」等商品對外廣告行銷之相關證據，尚難僅憑前揭商品目錄中文說明及發票即認關係人申請廢止日前之 3 年內，訴願人有使用系爭商標於刮鬍泡及 BB 霜等商品之事實。

四、綜上所述，訴願人於廢止答辯及訴願階段所舉前揭證據，均難證明其於關係人 99 年 12 月 8 日申請廢止日之前 3 年內有將系爭商標使用於所指定之商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 5 月 17 日
經訴字第 10106104840 號

訴願人：○○企業股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 1 月 18 日中台廢字第 990617 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 93 年 4 月 2 日以「潔而亮」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 3 類之「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴廁、廚房用清潔劑，牙膏、牙粉、牙水、革油、革液、鞋粉、鞋水，地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水，動物用化粧品、洗滌劑（不含藥）」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1128640 號商標（商標權期間自 93 年 12 月 1 日至 103 年 11 月 30 日止）。嗣關係人黃○○君以該註冊商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之情事，於 99 年 12 月 8 日申請廢止其註冊，經原處分機關智慧財產局審查，於 101 年 1 月 18 日以中台廢字第 990617 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所明定。而本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商

標；又商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，同法第 6 條及第 59 條第 3 項亦定有明文。

二、本件系爭註冊第 1128640 號「潔而亮」商標廢止案，原處分機關略以：

- (一) 訴願人於被申請廢止階段所檢送其實際使用系爭商標於指定商品之證據資料包括：(1) 其 100 年 4 月 7 日所檢附之附件(一)之發票影本及同年 11 月 18 日所檢附之附件(一)之發票影本，其商品品項係列「Barbasol 刮鬍泡-原味」及「Barbasol 刮鬍泡-蘆薈」，均無系爭商標之標示；(2) 100 年 4 月 7 日所檢附之附件(二)產品目錄，其第一列雖有「Barbasol 潔而亮刮鬍泡」文字，然無日期推知係何時印製，亦無其他事證可認該型錄有提供予消費者知悉，又該目錄上商品圖片上僅標有「Barbasol」，參酌同日所檢附之附件(四)中文說明標示圖片，雖有「潔而亮刮鬍泡」文字，然其上則無製造日期，而 100 年 11 月 18 日所檢附之附件(二)、(四)中文說明標示圖片及實物，或未有製造日期，或其製造日期為「20110630」，晚於關係人申請廢止日(即 99 年 12 月 8 日)。是綜合上開事證觀之，皆難認於關係人申請廢止日前，訴願人有使用系爭「潔而亮」商標於刮鬍泡商品之事實；(3) 100 年 4 月 7 日所檢附之附件(一)之發票影本及同年 11 月 18 日所檢附之附件(一)之發票影本，其商品品項係列「EP 保濕防曬 BB 霜」、「EP 礦泉保濕面膜片」及「EP 臉部清潔保養旅行組」，均無系爭商標之標示；而 100 年 4 月 7 日所檢附之附件(三)之產品目錄，其第一列雖有「ENPRANI 潔而亮 BB 霜」文字，然無日期可推知係何時印製，亦無其他事證可認該型錄有提供予消費者知悉，其商品圖片及 100 年 11 月 18 日檢送之商品實物上亦未見系爭商標；(4) 100 年 4 月 7 日所檢附之附件(四)及 100 年 11 月 18 日所檢附之附件(三)、(四)之產品目錄中文說明標示圖片及實物，其上雖有「潔而亮系列產品如下」文字，然或無使用日期，

或所標示之製造日期為「2011.03.31」，晚於關係人申請廢止日(即99年12月8日)。是上開事證皆難採為於關係人申請廢止日前，訴願人有使用系爭「潔而亮」商標於「BB霜」及其旅行組商品之具體事證。

(二)綜上，依訴願人所檢送現有證據資料判斷，尚難認定訴願人於關係人申請廢止日之前3年內有將系爭商標使用於所指定之「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴廁、廚房用清潔劑，牙膏、牙粉、牙水、革油、革液、鞋粉、鞋水，地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水，動物用化粧品、洗滌劑(不含藥)」商品之事實，是系爭商標有迄未使用或繼續停止使用已滿3年之事實，足堪認定。自有商標法第57條第1項第2款規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱其於100年4月7日與同年11月18日所檢附之發票影本無「潔而亮」商標之標示，係因電腦電子系統作業及發票本身受字數之限制而無法全部列入。而100年4月7日所檢附之產品目錄中文說明，已清楚標示「Barbasol 潔而亮刮鬍泡」、「ENPRANI 潔而亮BB霜」，再由該公司提供之發票(如訴願附件一、三)得以證明其印製日期。又由該公司提供之進口報單(如訴願書附件二、四)可證明使用系爭商標之商品皆分別於97、98年業已進口。是綜合前揭證據資料可資證明在關係人99年12月8日申請廢止系爭商標註冊之前3年內，訴願人有將系爭商標使用於所指定「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴廁、廚房用清潔劑，牙膏、牙粉、牙水、革油、革液、鞋粉、鞋水，地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水，動物用化粧品、洗滌劑(不含藥)」商品之事實云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

(一)經查，本件系爭註冊第1128640號「潔而亮」商標圖樣係由單純中文「潔而亮」3字所構成，指定使用於「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴廁、廚房用清潔劑，牙

膏、牙粉、牙水、革油、革液、鞋粉、鞋水，地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水，動物用化粧品、洗滌劑（不含藥）」商品；而訴願人於廢止答辯階段所檢送系爭商標使用於所指定商品之證據資料包括：(1) 案外人台灣達新行股份有限公司於 99 年 5 月至 11 月間開立之統一發票影本 11 張；(2) Barbasol 潔而亮刮鬍泡產品目錄；(3) ENPRANI 潔而亮 BB 霜產品目錄；(4) Barbasol 潔而亮刮鬍泡及 ENPRANI 潔而亮 BB 霜之產品目錄中文說明標示圖片；(5) Barbasol 潔而亮刮鬍泡之產品目錄中文說明標示圖片（製造日期為西元 2011 年 6 月 30 日）及實物照片；(6) ENPRANI 潔而亮 BB 霜之產品目錄中文說明標示圖片（製造日期為西元 2011 年 3 月 31 日）及實物照片，主張其於關係人申請廢止日之前 3 年內有將系爭商標使用於所指定之「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴廁、廚房用清潔劑，牙膏、牙粉、牙水、革油、革液、鞋粉、鞋水，地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水，動物用化粧品、洗滌劑（不含藥）」商品之事實。

(二) 惟查，依前揭證據資料觀之，其中：

- 1、案外人台灣達新行股份有限公司於 99 年 5 月至 11 月間所開立之統一發票影本共 11 張，其發票號碼為：NV24803590、QV27974558、QV27974588、MV24364761、NV24803519、MV24364864、NV24803622、MV24364766、PV24436848、MV24364841 及 QV27974504（參見 100 年 4 月 7 日廢止答辯書附件一、100 年 11 月 18 日廢止答辯書附件一），姑不論訴願人未檢證釋明其與案外人台灣達新行股份有限公司間具有商標授權關係之事實，且其上商品項係列「Barbasol 刮鬍泡-蘆薈(原味)」、「EP 保濕防曬 BB 霜」、「EP 礦泉保濕面膜片」或「EP 臉部清潔保養旅行組」，均無標示系爭商標。
- 2、據稱為 Barbasol 潔而亮刮鬍泡產品目錄、ENPRANI 潔而亮 BB 霜產品目錄各兩份（參見 100 年 4 月 7 日廢

止答辯書附件二、三)，該產品目錄第一列雖有「Barbasol 潔而亮刮鬚泡」或「ENPRANI 潔而亮 BB 霜」標題式文字，然無日期推知係何時印製，亦無其他事證可認該目錄有提供予消費者知悉。又 Barbasol 潔而亮刮鬚泡產品目錄上商品圖片僅標有「Barbasol」，另 ENPRANI 潔而亮 BB 霜產品目錄上之商品圖片及訴願人於 100 年 11 月 18 日所送商品實物上亦均未見系爭商標。

3、Barbasol 潔而亮刮鬚泡及 ENPRANI 潔而亮 BB 霜之產品目錄中文說明標示圖片及實物照片（參見 100 年 4 月 7 日廢止答辯書附件四、100 年 11 月 18 日廢止答辯書附件二、三、四），或無標製造日期；或所標示製造日期為「20110630」、「2011.03.31」，均晚於關係人申請廢止日（即 99 年 12 月 8 日）。

4、綜合上開證據資料觀之，尚不足以證明於關係人申請廢止日之前 3 年內，訴願人有使用系爭商標於刮鬚泡、BB 霜、面膜片或清潔保養品旅行組等商品之事實。

（三）訴願人雖於訴願階段另檢送系爭商標使用於所指定商品之證據資料包括：(1)訴願附件一為案外人華維實業有限公司於 97 年 6 月至 99 年 10 月間開立予台灣達新行股份有限公司之 Barbasol 刮鬚泡等貼紙之統一發票影本 3 張及「Barbasol 潔而亮刮鬚泡」產品目錄中文說明 1 張；(2)訴願附件二為案外人台灣達新行股份有限公司及葛瑞德廣告有限公司分別於 97 年 8 月至 99 年 1 月間之進口報單 3 份；(3)訴願附件三為案外人華維實業有限公司於 98 年 2 月開立予案外人台灣達新行股份有限公司 BB 霜旅行組 DM 之統一發票影本 1 張及「EP 潔而亮臉部清潔保養旅行組」產品目錄中文說明 2 張；(4)訴願附件四為案外人台灣達新行股份有限公司於 98 年 3 月至 99 年 8 月間之進口報單 2 份，主張其於關係人申請廢止日之前 3 年內有將系爭商標使用於所指定之「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴

廁…」等商品之事實。

(四) 惟查，依前揭證據資料觀之，其中：

- 1、案外人華維實業有限公司開立予台灣達新行股份有限公司之 97 年 6 月至 99 年 11 月間統一發票影本共 4 張，其發票號碼為：PU39497471、ZU34211350、HU32320253 及 DU33358008（參見訴願附件一及三），除訴願人未檢證釋明其與案外人台灣達新行股份有限公司間具有商標授權關係之事實外，其統一發票之商品品名係列「Barbasol 刮鬍泡貼紙」、「刮鬍泡貼紙(香草)」、「BB 霜旅行組 DM」，均無標示系爭商標。另案外人台灣達新行股份有限公司及葛瑞德廣告有限公司分別於 97 年 8 月至 99 年 1 月間之進口報單 3 份，其貨品名稱亦無標示系爭商標。
- 2、又前揭印製產品貼紙及 DM 之發票影本、產品進口報單等證據資料，並非訴願人自行進口或委託印製之相關證據，僅能證明案外人台新達新行股份有限公司有進口「BARBASOL SHAVING CREAM」、「ENPRANI VACANCE SPECIAL GIFT SET」、「ENPRANI MINI TRAVEL GIFT SET」、「ENPRANI WHITEANSWER MINI FOAM CLEANSER」等商品、案外人葛瑞德廣告有限公司有進口「BARBASOL ORIGINAL」、「BARBASOL ALOE」等商品及案外人台灣達新行股份有限公司有委託印製「Barbasol 刮鬍泡貼紙」、「BB 霜旅行組 DM」等事實；況且該等資料上均無系爭「潔而亮」商標之標示，復無其他證據資料可供勾稽對照，尚難逕認前開發票即為訴願附件一所貼附標示有「Barbasol 潔而亮刮鬍泡」之產品目錄中文說明及訴願附件三所貼附，標示有「潔而亮系列產品如下」等文字之「EP 潔而亮臉部清潔保養旅行組」產品目錄中文說明之相關印製證明，亦難認前開進口報單為系爭商標商品之進口資料。
- 3、縱認前揭發票即為印製前揭「Barbasol 潔而亮刮鬍泡」及「EP 潔而亮臉部清潔保養旅行組」產品目錄中文

說明之付款證明，而可佐證該等產品目錄中文說明分別於 97 年 6 月至 99 年 11 月間印製，然訴願人並未進一步提出於關係人申請廢止日之前 3 年內，其使用前揭產品目錄中文說明於系爭商標所指定之「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴廁…」等商品對外廣告行銷之相關證據，尚難僅憑前揭商品目錄中文說明及發票即認關係人申請廢止日前之 3 年內，訴願人有使用系爭商標於刮鬍泡及 BB 霜等商品之事實。

- (五) 綜上所述，訴願人於廢止答辯及訴願階段所舉前揭證據，均難證明其於關係人 99 年 12 月 8 日申請廢止日之前 3 年內有將系爭商標使用於所指定之「化粧品，人體用清潔劑，衣物、浴廁、廚房用清潔劑，牙膏、牙粉、牙水、革油、革液、鞋粉、鞋水，地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水，動物用化粧品、洗滌劑（不含藥）」商品之事實，是系爭商標有註冊後，無正當事由繼續停止使用已滿 3 年之情事，自有首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定適用。從而，原處分機關所為「第 1128640 號『潔而亮』商標之註冊應予廢止」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

潔而亮

案例三一（商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 2 項—商標使用之認定及正當事由之判斷）

- 一、若商標係使用於網際網路時，仍須商標權人主觀上有為行銷於我國市場之目的，而使用該商標於其指定使用之商品或服務；倘該網址為我國註冊之網域時，原則上可認為使用者有行銷於我國市場之目的；倘非我國註冊之網域時，則須進一步證明該網頁內容有為行銷於我國市場之目的，並以我國境內之消費者為訴求對象，始堪認符合商標法第 6 條所規定註冊商標之使用。
- 二、訴願附件 9 之內容僅為消費者於網路上詢問或討論有關係爭商標商品之資訊；訴願附件 13 則係名為「Evalia's 澳洲宅急便」之使用者於臉書網路上所刊登有關係爭商標商品之成份、功效及銷售等之資訊，該等資訊均難認屬係訴願人為行銷系爭商標商品於我國市場所刊登之商品銷售資訊，自難認屬前所稱商標權人主觀上有為行銷於我國市場之目的而使用該商標。
- 三、商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定所稱之「正當事由」，係指商標權人由於事實上的障礙或其他不可歸責於己的事由，致無法使用系爭商標而言。而商標指定使用於藥品時，如該藥品並非於我國禁止進口或使用，僅係於上市前須向藥政主管機關申請審查通過始得上市，商標權人如符合我國相關法令之規定即得於我國使用該商標商品時，不得僅以未符合我國法令規定通過相關產品試驗為由，作為不可歸責於己之正當事由。又若商標權人已向藥政主管機關正式提出申請，於提出申請至審查通過前之審查階段，始得例外認屬不能使用該商標之正當事由。系爭商標指定使用之「西藥」商品，非為我國所禁止進口或使用，由訴願理由可知訴願人亦未否認；又原處分卷附答辯附件 2 之「輸入學名藥品查驗登記查檢表」並無送件日期之標示，訴願人亦未檢附其就系爭商標商品向主管機關提出藥品許可申請之證明文件，自難執此逕認訴願人有未使用系爭商標符合商標法第 57 條第 2 項所定之「正當事由」。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 4 月 19 日
經訴字第 10106103730 號

訴願人：瑞士商○○○○○○○股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 12 月 5 日中台廢字第 990374 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人之前手瑞士商○○○○○○○股份有限公司前於 93 年 7 月 26 日以「ELEVIT」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 5 類之「西藥」商品，申請註冊，經原處分機關智慧財產局審查，核准列為註冊第 1150516 號商標，復於 94 年 12 月 29 日經原處分機關核准將該商標移轉登記予訴願人，並於 95 年 1 月 16 日公告。嗣關係人美商○○○有限責任公司以該商標有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，於 99 年 7 月 5 日申請廢止其註冊，經原處分機關審查，認依訴願人所提證據資料尚不足認定於關係人申請廢止日前 3 年內，訴願人已有合法使用系爭商標於其指定使用之西藥商品之事實，且其繼續停止使用系爭商標並無正當事由，以 100 年 12 月 5 日中台廢字第 990374 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用

或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第57條第1項第2款所明定。又本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，亦為同法第6條所明定。

二、原處分機關略以：

- (一) 本件系爭註冊第1150516號「ELEVIT」商標廢止案，據訴願人檢送之證據資料以觀，100年1月18日檢送答辯附件A、B之判例及素寶丁軟膠囊之行政院衛生署藥品許可證資料，與系爭商標之使用無涉。100年6月13日檢送答辯附件1之ELEVIT網頁檢索資料，除下載列印的時間晚於申請廢止日，且依其內容亦無從認定訴願人於申請廢止前3年內有使用系爭商標於所指定使用之西藥商品之事實。
- (二) 答辯附件3衛生署食品藥物管理局2010年5月13日之書函，僅係通知各大藥廠，未來對於在使用上較無安全疑慮之口服低劑量維生素製劑改以食品管理；答辯附件4係行政院衛生署2010年9月9日針對國產維生素類錠狀、膠囊狀食品應辦理查驗登記及其作業注意事項之公告；答辯附件5、6、7之文書，台灣拜耳公司行文之時間日期除均在申請廢止日之後以外，其2010年10月20日向行政院衛生署藥物食品管理局食品組之行文內容，係擬提增列包括系爭商標商品所含之部分成分為食品添加物之明細；同年12月3日則針對系爭商標商品可否申請登記為食品作函詢，經核前述資料均與系爭商標應依商標法規定使用無涉。
- (三) 訴願人所主張未使用系爭商標之事由，屬其自身商業政策之考量及決定，訴願人於2005年下半年即已知悉系爭商標指定使用之商品依中國民國法令

規定，應提示該產品相關試驗報告，以新藥辦理檢驗登記，始可進口上市，惟逾 3 年仍未使用，且遲於申請廢止日後，始向主管單位行文函詢，該等事由顯與因事實上之障礙或不可歸責於己之事由致無法使用商標等情形，尚屬有間，難謂符合「正當事由」。綜上，本件依訴願人所提證據資料，尚難認訴願人於關係人 99 年 7 月 5 日申請廢止系爭商標註冊之前 3 年內有使用系爭商標於所指定使用西藥商品之事實，乃依商標法第 16 條及第 57 條第 1 項第 2 款規定為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭商標使用之商品雖因相關規定目前尚未經我國行政院衛生署核准進口，然系爭商標確屬全球知名之懷孕及產後婦女專用之含藥營養補充品，並經訴願人透過集團相關網站使用，並於全球 60 多個國家行銷（訴願附件 2、4、10 至 13），業為相關消費者所知悉，國內相關消費者對系爭商標商品確實具有一定程度之了解與知悉（訴願附件 9），且消費者仍得藉由國外網路電子平台銷售管道於國外購買後自行負擔運費送至國內，如紐西蘭的線上藥妝店（訴願附件 5）。再者，系爭商標指定使用之商品於大陸及香港地區均已核准進口上市，依每年往來兩岸三地之人次數據已達 200 萬以上人次（訴願附件 6）觀之，我國消費者應可輕易購得。另訴願人「ELEVIT」商品網頁說明標註日期為西元 2009 年 7 月 1 日（訴願附件 14），網站討論「ELEVIT」商品內容兩份則標註日期分別為 2009 年 9 月 10 日及 2012 年 2 月 20 日（訴願附件 15）。是系爭商標確實符合商標法第 6 條之使用。

(二) 訴願人為行銷系爭商標之商品，曾於西元 2005 年 8 月 8 日授權其關係企業台灣拜耳股份有限公司（

下稱台灣拜耳公司)代為處理相關商品進口銷售事宜。該公司曾於 2005 年下半年向行政院衛生署提交「輸入學名藥品查驗登記查檢表」(答辯附件 2)請求同意系爭商標之商品進入我國市場,然經該署認為系爭商標商品須以「新藥」辦理查驗登記,且須提示該商品在產地所做之人體吸收分佈、代謝、排泄試驗報告等,始可進口上市,然系爭商標商品於產地瑞士被認為屬維他命營養品,所以根本無法提示藥品申請所需之各項報告。嗣行政院衛生署於 2010 年 5 月 13 日公告(答辯附件 3)擬將低劑量維生素製劑藥品改以食品管理,台灣拜耳公司復於同年 10 月 20 日及 12 月 3 日去函詢問行政院衛生署確認系爭商標商品是否可適用依公告申請登記為食品(答辯附件 5、6),並經該署函復(答辯附件 7)表示其產品成份仍須符合該署所訂「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定,始可轉列為食品管理。然因系爭商標商品之部分成份仍須先取得藥品許可證始得進口,故訴願人迄今未能將該商品進口於我國,乃因我國法令標準與大部分國家不一致,顯非可歸責於訴願人,應已構成商標法第 57 條第 1 項第 2 款所規定之「正當理由」等云云,請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一)按商標之註冊係採屬地主義,商標權之使用及其排他效力係及於我國管轄境內,故判斷註冊商標之使用與否,原則上應以商標權人或其同意使用人,是否於我國管轄境內使用該商標於其指定使用商品或服務為主。若商標係使用於網際網路時,仍須商標權人主觀上有為行銷於我國市場之目的,而使用該商標於其指定使用之商品或服務;倘該網址為我國註冊之網域時,原則上可認為使用者有行銷於我國市場之目的;倘非我國註冊之網域時,則須進一

步證明該網頁內容有為行銷於我國市場之目的，並以我國境內之消費者為訴求對象，始堪認符合商標法第 6 條所規定註冊商標之使用（參照「註冊商標使用之注意事項」3.4.2「網路使用」）。

- (二) 本件系爭註冊第 1150516 號「ELEVIT」商標，係由單純未經設計之外文「ELEVIT」所構成，指定使用於「西藥」商品。嗣關係人於 99 年 7 月 5 日以系爭商標註冊後無正當事由繼續停止使用已滿 3 年，有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用而申請廢止其註冊。案經原處分機關依法函請訴願人答辯並提供系爭商標之使用資料俾供審查。經查，訴願人於廢止答辯階段並未提出系爭商標之使用證據，僅辯稱因系爭商標之商品在我國被行政院衛生署認定為藥品，須以「新藥」辦理檢驗登記，該商品尚未取得藥品許可證，故無法進口，系爭商標未於我國使用係有不可歸責於訴願人之正當事由云云，其於訴願階段復提出載有系爭商標之網頁資料（訴願附件 2、4、5、9 至 15）及訴願人於各國銷售系爭商標商品之數據（訴願附件 4），訴稱系爭商標商品雖未能進口至我國，然訴願人仍有使用系爭商標之事實且符合商標法第 6 條之規定等語。經查，訴願附件 2、4、5、10 至 12 及 14、15 之網頁資料，均為國外之網頁資料，依其網頁內容難以認定訴願人有將系爭商標商品行銷於我國市場之目的。而訴願人所舉訴願附件 9 我國網頁之相關資料，係主張系爭商標之商品已於多數國家行銷多年，即便未於我國境內販售，其透過網路行銷與宣傳，國內相關消費者對系爭商標商品有一定之瞭解與知悉；訴願附件 13 之 facebook 網站有關係爭商標商品照片及相關商品介紹等，係主張「甚至社交網站臉書上亦有其相關產品資訊」。惟查，該二證據除其所標示之刊登日期或列印日期均晚於關係人

申請廢止日（99年7月5日）外，訴願附件9之內容僅為消費者於網路上詢問或討論有關係爭商標商品之資訊；訴願附件13則係名為「Evalia's 澳洲宅急便」之使用者於臉書網路上所刊登有關係爭商標商品之成份、功效及銷售等之資訊，該等資訊均難認屬係訴願人為行銷系爭商標商品於我國市場所刊登之商品銷售資訊，自難認屬前所稱商標權人主觀上有為行銷於我國市場之目的而使用該商標。至訴願人於訴願附件4所提供系爭商標商品之銷售數據，則並無其於我國市場之銷售情形。是以上事證均難作為訴願人於該申請廢止日前3年內有使用系爭商標之論據。

- (三) 而有關訴願人主張其未於我國使用系爭商標符合商標法第57條第1項第2款規定之「正當事由」乙節。按該條款所稱之「正當事由」，係指商標權人由於事實上的障礙或其他不可歸責於己的事由，致無法使用系爭商標而言。而商標指定使用於藥品時，如該藥品並非於我國禁止進口或使用，僅係於上市前須向藥政主管機關申請審查通過始得上市，商標權人如符合我國相關法令之規定即得於我國使用該商標商品時，不得僅以未符合我國法令規定通過相關產品試驗為由，作為不可歸責於己之正當事由。又若商標權人已向藥政主管機關正式提出申請，於提出申請至審查通過前之審查階段，始得例外認屬不能使用該商標之正當事由（「參照註冊商標使用之注意事項」3.3「期限」）。本件訴願人訴稱其授權之台灣拜耳公司曾於西元2005年下半年向行政院衛生署提交「輸入學名藥品查驗登記查檢表」（答辯附件2）請求同意系爭商標商品進入我國市場，然經該署認為系爭商標商品須以「新藥」辦理查驗登記始得進口，嗣行政院衛生署於2010年5月13日公告放寬進口標準後，台灣拜耳公司復

於同年 10 月 20 日及 12 月 3 日去函（答辯附件 5、6）詢問系爭商標商品是否可適用依該公告申請登記為食品，然因系爭商標商品之部分成份仍不符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定，訴願人復無法提供藥品申請所需之各項報告致系爭商標商品無法於我國上市，乃礙於我國法令規定所致，核屬「正當事由」等云云。惟查，系爭商標指定使用之「西藥」商品，非為我國所禁止進口或使用，由前述訴願理由可知訴願人亦未否認；又原處分卷附答辯附件 2 之「輸入學名藥品查驗登記查檢表」並無送件日期之標示，訴願人亦未檢附其就系爭商標商品向主管機關提出藥品許可申請之證明文件；另答辯附件 5、6 台灣拜耳公司分別於 99 年 10 月 20 日及 12 月 3 日去函行政院衛生署之函文，除其日期均已晚於關係人申請廢止日外，其內容亦僅為建議增列食品添加物之內容及詢問系爭商標商品是否可申請登記為食品等相關內容，自難執此逕認訴願人有未使用系爭商標符合商標法第 57 條第 2 項所定之「正當事由」。

- （四）綜上所述，本件依訴願人檢附之事證，尚不足認定其於本件申請廢止日（99 年 7 月 5 日）前 3 年內有使用系爭商標於所指定之西藥商品，而其繼續停止使用系爭商標並無正當事由，系爭商標之註冊自有首揭商標法之適用，應予廢止。從而，原處分機關依商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

五、據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

ELEVIT

案例三二(商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 4 項—商標使用之認定；
部分商品廢止註冊)

經檢視訴願人於訴願階段另檢送之訴願附件八、九及十係其分別於 96 年 9 月 21 日、10 月 2 日及 12 月 2 日與委託人方城公司簽訂廣告企劃合約書及廣告代理企劃文案確認書正本，且上述廣告須於 97 年 1 月底完成刊登之合約；又訴願人已將系爭商標圖樣標示於前揭合約書及確認書底部靠左處，且其與方城公司簽訂該廣告企劃合約書後，亦已依約由訴願人依廣告代理企劃合約書及確認書內容將上開廣告文案內容分別登刊於自由時報及聯合報，此亦有訴願人所提出之訴願附件十一及十二之聯合報、自由時報刊登廣告頁等證據資料正本為證，應可證明系爭商標於參加人申請廢止日（99 年 9 月 7 日）前 3 年內已有使用於所指定之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務之事實，此部分訴願人之主張核屬可採；然前揭證據資料並無法證明系爭商標於參加人申請廢止日前 3 年內已有使用於所指定之「各種調查」服務，參加人主張系爭商標指定使用於此部分服務之註冊應予廢止，尚非無據。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 6 月 8 日
經訴字第 10106107780 號

訴願人：○○房屋仲介有限公司

參加人：吳○○君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 10 月 19 日中台廢字第 990444 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 85 年 11 月 29 日以「蘋果 APPLE 及圖」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 35 類之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理宣傳品之遞送；企業管理顧問、人事管理顧問；各種調查」服務，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，復向該局申請減縮該服務標章指定使用服務為「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送、各種調查」服務，經該局審查，核准列為註冊第 99829 號服務標章，專用期間自 87 年 5 月 1 日至 97 年 4 月 30 日止。嗣商標法於 92 年 11 月 28 日修正公布施行，依現行商標法第 85 條第 1 項規定，該註冊服務標章自本法修正施行當日起視為獨立之商標，又該註冊商標於 97 年 2 月 22 日經申准延展註冊，仍指定使用於前揭服務，權利期間至 107 年 4 月 30 日止。之後，參加人吳○○君以該註冊商標有註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形，有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，於 99 年 9 月 7 日申請廢止其註冊。案經原處分機關智慧財產局審查，以 100 年 10 月 19 日中台廢字第 990444 號商標廢止處分書為第 99829 號「蘋果 APPLE 及圖」商標（原服務標章）之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 101 年 4 月 24 日經訴字第 10106066950 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，嗣經參加人於 101 年 5 月 14 日提出參加訴願程序表示意見之書面資料到部。

理 由

- 一、按商標註冊後「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊；而「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊」為商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 4 項所明定。又本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影

音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。復為同法第 6 條及第 59 條第 3 項所明定。

二、本件系爭註冊第 99829 號「蘋果 APPLE 及圖」商標(原服務標章)廢止註冊事件，經原處分機關審查略以；訴願人於申請廢止階段所檢送之(1)商標註冊證，僅證明權利之取得，非可證明商標有實際使用之事實。(2)售屋資料表用紙、售屋資料表、標示系爭商標於門上之照片及標示有系爭商標之名片(正本)等資料，除無日期可參外，亦缺乏具體使用於「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送。各種調查」服務之事證。(3)訴願人與蘋果建設股份有限公司於 96 年 1 月 1 日簽訂之服務標章(即系爭商標)使用授權契約書影本，其授權使用時間雖自 96 年 1 月 2 日起至 100 年 1 月 2 日止，然商標授權屬於靜態事實，商標授權後仍須由商標權人本人或被授權人依照商標法第 6 條規定加以「使用」，不能僅以雙方曾簽訂商標授權契約即認系爭商標業已使用。(4)桃園縣政府營利事業登記證、公司基本資料查詢表、經濟部公司執照、公司變更登記表等影本僅能證明蘋果建設股份有限公司所營事業項目，核與系爭商標有無使用於指定服務係屬二事。(5)訴願人與方城建設有限公司(下稱方城公司)所簽訂之廣告企劃合約書及訴願人開立予方城公司之統一發票(影本)之日期距本案之申請廢止日期均已逾 3 年。(6)空白信封袋、聯合報廣告、專任委託銷售契約書等資料所標示或刊載者及商標刊登於帆布上者均係訴願人另一註冊第 102328 號商標圖樣，並非系爭商標之使用證據。(7)方城公司所推出「中平領袖」建案雖係委由訴願人廣告企劃，然該建案之宣傳單並無日期可稽，且與 96 年 8 月 4 日及 96 年 11 月 2 日刊登於聯合報廣告，均未見系爭商標之標示，亦非系爭商標之使用。是依現有證據資料，難謂系爭註冊第 99829 號「蘋果 APPLE 及圖」商標有

合法使用於指定之服務，而無繼續停止使用已滿3年之情形，自有商標法第57條第1項第1款規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人係一房屋仲介公司，其經營內容為不動產之廣告企劃、宣傳設計製作、代理、宣傳品之傳遞等，於93年1月1日起即授權關係企業蘋果建設股份有限公司使用系爭商標於其辦公室處所，亦依商業交易習慣使用於名片上，且名片後亦有明示提供廣告服務等，其使用商標之方式，符合商標法第6條及同法第59條第3項之規定，足證系爭商標有使用之事實。
- (二) 又訴願人前於95年6月1日與方城公司簽訂廣告企劃合約書，並依約將廣告文案刊登於報紙後，方城公司認訴願人於報紙廣告刊登次數不夠頻繁，致其建案銷售成績未達理想，故雙方於96年9月21日協議增訂廣告企劃延續上開合約書，即訴願人需依延續合約之約定內容負責執行委託人方城公司廣告企劃案並於報紙刊登等服務，雙方約定廣告刊登次數需達9次(自96年10月19日起迄97年1月26日期間，分別刊登於聯合報及自由時報)，且訴願人並依合約約定內容完成報紙刊登廣告事宜。是上開事證之簽約或登刊廣告日期均在系爭商標申請廢止日前3年內，其刊登於報紙之廣告雖未見系爭商標，但版面載有「廣告企劃：蘋果房屋介仲有限公司」(即訴願人)，且於廣告企劃延續合約及廣告代理企劃文案確認書之左下方皆標示有系爭商標，故訴願人將系爭商標圖樣標示於該合約書底部及文末，確足使相關消費者認識其標識為商標，故上開合約書、確認書及報紙刊登廣告應可相互勾稽，足認於系爭商標申請廢止日前3年內，訴願人已有使用系爭商標於廣告之企劃、宣傳、設計、製

作、代理、宣傳品之遞送、各項調查服務之情事，自無違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定云云，請求撤銷原處分。

四、案經本部審議，並依法通知參加人參加訴願表示意見到部略以，訴願人於訴願階段所檢送附件八至十二等廣告企劃合約書及廣告企劃文案確認書，僅能證明訴願人有代方城公司於報紙刊登廣告，然並無法證明系爭商標有實際使用於指定服務中之「各種調查」服務；縱認訴願人於訴願階段所檢送附件八至十二等證據資料屬系爭商標之使用態樣，亦不足以證明系爭商標有合法使用於「各種調查」服務之事實，此等未使用之部分服務仍應予廢止之處分，是以，本件訴願人所提上開證據資料無法證明其於參加人提起系爭商標廢止案前 3 年內有使用系爭商標於全部服務之事實，自有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用云云，請求駁回訴願。

五、本部查：

- (一) 系爭註冊第 99829 號「蘋果 APPLE 及圖」商標圖樣係由中文「蘋果」、外文「APPLE」及墨色正方形圖上置反白蘋果圖形呈上、中、下並列組合而成，指定使用於廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送及各種調查服務；而依訴願人於原處分廢止卷內所檢送之(1)商標註冊證資料，僅屬靜態權利取得證明，其是否作為系爭商標使用仍應以實際使用資料證明之；(2)載有或標示訴願人另一註冊第 102328 號「蘋果. APPLE, REHOUSE 及圖(彩色)」商標圖樣之售屋資料表空白用紙 1 張、空白信封袋、聯合報分類廣告、專任委託銷售契約書及廣告帆布圖片等資料，並非系爭商標之使用證據；(3)服務標章使用授權契約書，其僅是證明訴願人有將系爭商標授權予蘋果建設股份有限公司使用，尚缺乏具體使用資料佐證；(4)有系爭商標圖樣之售屋資料表(案名：桃德透天)、空白用紙 1

張、辦公室照片及公司名片等資料，除無公開日期之標示外，亦缺乏具體使用於廣告企劃、宣傳、設計、製作及各種調查服務之事證；(5) 桃園縣政府營利事業登記證、公司基本資料查詢表、經濟部公司執照、公司變更登記表等影本，皆係蘋果建設股份有限公司所營事業項目等公示資料，核與訴願人所有之系爭商標有無使用於所指定服務無涉；(6) 訴願人與方城公司於 95 年 6 月 1 日所簽訂之廣告企劃合約書、訴願人分別於 95 年 6 月 5 日、11 月 5 日、96 年 2 月 5 日、5 月 10 日及 5 月 30 日開立予方城公司之統一發票（影本）、96 年 7 月 13 日廣告代理企劃文案確認書，其日期距本案之申請廢止日期（99 年 9 月 7 日）均已逾 3 年；(7) 「中平領袖」建案宣傳單及 96 年 8 月 4 日聯合報廣告雖標示由訴願人廣告企劃，惟或無日期之揭示，或其日期距本案申請廢止日期已逾 3 年，且皆無標示系爭商標；又訴願人於訴願階段所提出之訴願附件一至七，其內容大致與前揭訴願人於原廢止卷附資料相同，而僅憑上開證據固難證明系爭商標於參加人申請廢止日之前 3 年內有使用於前述指定服務，而無繼續停止使用已滿 3 年之情形。

- (二) 惟查，經檢視訴願人於訴願階段另檢送之訴願附件八、九及十係其分別於 96 年 9 月 21 日、10 月 2 日及 12 月 2 日與委託人方城公司簽訂廣告企劃合約書及廣告代理企劃文案確認書正本，查該等文書內容係延續雙方於 95 年 6 月 1 日所簽訂之廣告企劃合約書，並載明雙方約定增加報紙刊登總數為 9 次，分別刊登於聯合報及自由時報（即 96 年 10 月 19 日、96 年 10 月 28 日、96 年 11 月 2 日聯合報及 97 年 1 月 5 日、1 月 6 日、1 月 12 日、1 月 13 日、1 月 19 日及 1 月 26 日自由時報等 9 次廣告），且上述廣告須於 97 年 1 月底完成刊登之合約，

並依確認書確認刊登報紙廣告之文案內容稿面及日期，應可作為委託人方城公司委託訴願人企劃設計、製作、形象廣告服務之事證；又訴願人已將系爭商標圖樣標示於前揭合約書及確認書底部靠左處，且其與方城公司簽訂該廣告企劃合約書後，亦已依約由訴願人依廣告代理企劃合約書及確認書內容將上開廣告文案內容分別登刊於自由時報及聯合報，此亦有訴願人所提出之訴願附件十一及十二之聯合報、自由時報刊登廣告頁等證據資料正本為證。而由上開廣告企劃合約書、廣告代理企劃文案確認書及聯合報、自由時報刊登廣告頁等證據資料相互勾稽，應可證明系爭商標於參加人申請廢止日（99年9月7日）前3年內已有使用於所指定之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務之事實，此部分訴願人之主張核屬可採；然前揭證據資料並無法證明系爭商標於參加人申請廢止日前3年內已有使用於所指定之「各種調查」服務，參加人主張系爭商標指定使用於此部分服務之註冊應予廢止，尚非無據。

- (三) 綜上所述，原處分機關遽認訴願人於參加人申請廢止日前3年內未合法使用系爭註冊第99829號「蘋果APPLE及圖」商標於其指定使用之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送；各項調查」全部服務，有違首揭商標法第57條第1項第2款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，自有未洽，訴願人執此指摘，請求撤銷原處分尚非全然無據。爰將原處分撤銷，責由原處分機關就訴願人於商標申請廢止答辯階段及訴願階段所檢送上開相關證據資料一併通盤重行審酌，並於收受本訴願決定書後3個月內，依首揭商標法第57條第1項第2款及第4項規定，分別作成系爭商標指定使用於「各種調查」服務之註冊部分應予廢止；

指定使用於「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送」服務之註冊部分，申請不成立之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



二、專利法相關案例

案例一(專利法第33條第1項及第46條第2項—未依職權通知分割；
未再給予申復)

- 一、認定申請案不符合發明單一性規定者，應通知申請人申復、修正或分割申請案，不得逕行核駁。若請求項之間有不符發明單一性的情形，應通知申請人申復、修正或分割申請案。經申復仍不符合發明單一性規定者，應以違反專利法第32條為理由，予以核駁。
- 二、專利法第33條第1項固僅規定分割之申請得被動經原處分關通知，或主動由申請人提出，並未明文規定一申請案涉及二個以上發明時，原處分機關於處分前應通知申請人分割；惟依專利審查基準規定，所謂「應通知申請人申復、修正或分割申請案」，因此部分審查基準係在解決專利法有關分割規定，故解釋上不應指原處分機關在通知申請人時，得依職權就「申復」、「修正」、「分割」三者任擇其一，而是指原處分機關認一專利案有違專利法第32條規定時，應通知申請人渠得於分割之基礎上為申復、修正或分割申請案之行為。準此，原處分機關認定本案申請專利範圍各請求項間不符發明單一性要件，即應於不予專利之處分前，通知訴願人得提出申復、修正或分割申請案。然原處分機關100年5月13日審查意見通知函僅通知訴願人可依專利法第46條第2項、第48條、第49條及同法施行細則第28條規定提出修正或申復，並未同時告知訴願人得依專利法第33條提出分割申請案，有悖於該局所訂之專利審查基準規定。
- 三、本件原處分機關作成本案不予專利之處分前，係以100年5月13日審查意見通知函踐行專利法第46條第2項所定通知申請人限期申復之程序，惟當時該局審查之標的為本案99年6月28日修正本，而嗣後訴願人另於100年8月12日再提出修正本，原處分機關准予修正，並以100年8月12日修正本為審查標的作成不予專利之處分。就前揭100年5月13日審查意見通知函及原處分執以審查之標的而言，形式上二者已有所不同。惟原處分機關100年5月13日審查意見通知函與原處分認定本案不予專利之實質理由，不盡相同；意即，本件原處分所持本案不予專利

之理由，非 100 年 5 月 13 日審查意見通知函之理由所能涵蓋而屬新理由。原處分機關作成本件不予專利之處分前，未將前揭新理由通知訴願人，給予訴願人實質提出申復或再為本案補充、修正之機會，不符專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 2 月 29 日
經訴字第 10106101750 號

訴願人：財團法人○○技術研究院

訴願人因第 96104056 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 9 月 5 日(100)智專三(二)04118 字第 10020788320 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。
事 實

緣訴願人前於 96 年 2 月 5 日以「發光二極體封裝結構及其製作方法」，向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以 95 年 2 月 20 日申請之第 95105618 號發明專利案主張國內優先權，經該局編為第 96104056 號予以審查；訴願人嗣於 99 年 6 月 18 日提出專利說明書(含申請專利範圍)修正本，原處分機關雖准予修正，惟仍不予專利。訴願人不服，於 100 年 3 月 11 日申請再審查。案經原處分機關審查，以 100 年 5 月 13 日(100)智專三(二)04118 第 10020402740 號審查意見通知函告訴願人本案應不予專利之理由，並限期提出申復、修正；嗣訴願人於 100 年 8 月 12 日提出申復及本案修正本，原處分機關雖准予修正，惟認修正後仍有違專利法第 32 條第 2 項規定，爰以 100 年 9 月 5 日(100)智專

三（二）04118 字第 10020788320 號專利再審查核駁審定書，為本案應不予專利之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前應先通知申請人，限期申復」，專利法第 46 條第 2 項定有明文。復按，「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。」為專利法第 33 條第 1 項所明定。又「認定申請案不符合發明單一性規定者，應通知申請人申復、修正或分割申請案，不得逕行核駁。」「若請求項之間有不符發明單一性的情形，應通知申請人申復、修正或分割申請案。經申復仍不符合發明單一性規定者，應以違反專利法第 32 條為理由，予以核駁。」分別為 93 年 6 月 28 日修正發布、同年 7 月 1 日施行之專利審查基準第 2 篇第 4 章「發明單一性」之 3.1「獨立項之單一性」第（7）小點及 4.3「逐項判斷」所規定。
- 二、本件第 96104056 號「發光二極體封裝結構及其製作方法」發明專利申請事件，原處分機關略以：依本案 100 年 8 月 12 日修正本審查，本案申請專利範圍共 78 項，其中第 1、21、25、29、32、50、59、63、67、71 項為獨立項，餘為附屬項。而本案申請專利範圍第 1 至 31 項相較於西元 2005 年 8 月 4 日公開之日本特開 2005-209959 號專利案（下稱引證一）、西元 2001 年 4 月 24 日公開之美國第 6222243 號專利案（下稱引證二）、民國 94 年 9 月 11 日公告之第 93141222 號發明專利案（下稱引證三）、西元 1996 年 2 月 16 日公開之日本特開平 8-46250 號專利案（下稱引證四）及西元 1998 年 4 月 10 日公開之日本特開平 10-93149 號專利案（下稱引證五）所揭露之內容而言，其差異在於引證一至五未揭示第一基板之凹槽內設有一凸出於該凹槽底部之承載部，並將發光二極體晶片配置於該承載部上之特定

技術特徵；惟申請專利範圍第 32、50、59、63、67、71 項及其附屬項並未有與前揭凸出於該凹槽底部之該承載部及發光二極體晶片配置於該承載部上之相同或相對應之技術特徵，故本案申請專利範圍第 32 至 78 項與第 1 至 31 項間，非屬一個廣義發明概念，不符專利法第 32 條第 2 項規定，乃為本案不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 原處分機關 100 年 5 月 13 日審查意見通知函認定本案不符合發明單一性，惟僅通知訴願人申復或修正，並未通知訴願人亦得分割申請案以保障權益，與專利審查基準第 2-4-4 頁所定：「認定申請案不符合發明單一性規定者，應通知申請人申復、修正或分割申請案，不得逕行核駁。」不符。
- (二) 原處分機關 100 年 5 月 13 日審查意見通知函係依本案 99 年 6 月 28 日修正本進行審查，但原處分係依本案 100 年 8 月 12 日修正本進行審查，二者比對基礎不同，且 100 年 5 月 13 日審查意見通知函與原處分之理由已迥然不同，原處分既包含未曾通知訴願人之新理由，原處分機關於處分前未給予訴願人再次表示意見機會，顯然違反專利法第 46 條第 2 項規定。
- (三) 況本案申請專利範圍第 37、56、60、64、68、71 等附屬項項分別包含第一線路基板之第一表面上具有凹槽（或晶片凹槽）以容置發光二極體晶片或第一次基板上具有凹槽及位於該凹槽內之承載部等技術特徵，與第 1 項即具有一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵，即符合發明單一性要件，無違專利法第 32 條第 2 項規定云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 本件訴願人除訴稱本案無違專利法第 32 條第 2 項規定外，主要係爭執原處分機關違反專利法第 46

條第 2 項及專利審查基準有關通知申復、修正或分割申請案之程序規定，故所為處分顯有違誤云云。
經查：

- (二) 有關原處分機關認定本案違反發明單一性規定，為不予專利之處分前應否通知訴願人分割部分：專利法第 33 條第 1 項固僅規定分割之申請得被動經原處分關通知，或主動由申請人提出，並未明文規定一申請案涉及二個以上發明時，原處分機關於處分前應通知申請人分割；惟依前揭專利審查基準規定，所謂「應通知申請人申復、修正或分割申請案」，因此部分審查基準係在解決專利法有關分割規定，故解釋上不應指原處分機關在通知申請人時，得依職權就「申復」、「修正」、「分割」三者任擇其一，而是指原處分機關認一專利案有違專利法第 32 條規定時，應通知申請人渠得於分割之基礎上為申復、修正或分割申請案之行為。準此，原處分機關認定本案申請專利範圍各請求項間不符發明單一性要件，即應於不予專利之處分前，通知訴願人得提出申復、修正或分割申請案。然原處分機關 100 年 5 月 13 日審查意見通知函僅通知訴願人可依專利法第 46 條第 2 項、第 48 條、第 49 條及同法施行細則第 28 條規定提出修正或申復，並未同時告知訴願人得依專利法第 33 條提出分割申請案，有悖於前揭該局所訂之專利審查基準規定。

- (三) 有關專利法第 46 條第 2 項規定部分：

- 1、本件原處分機關作成本案不予專利之處分前，係以 100 年 5 月 13 日審查意見通知函踐行專利法第 46 條第 2 項所定通知申請人限期申復之程序，惟當時該局審查之標的為本案 99 年 6 月 28 日修正本，而嗣後訴願人另於 100 年 8 月 12 日再提出修正本，原處分機關准予修正，並以 100 年 8 月 12 日修正本為審查標的作成不予專利之處分。就前揭 100 年

5 月 13 日審查意見通知函及原處分執以審查之標的而言，形式上二者已有所不同。

2、況且，前揭 100 年 5 月 13 日審查意見通知函與原處分所持不予專利之法令依據雖均包含專利法第 32 條第 2 項規定，惟 100 年 5 月 13 日審查意見通知函係認本案 99 年 6 月 28 日修正本之申請專利範圍第 1 至 36 項因由引證一至五可證明其不具專利要件，故不具備「對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵」，則本案申請專利範圍第 1 至 36 項各項間或第 1 至 36 項與第 37 至 83 項間即非屬一個廣義發明概念者；而本案 100 年 8 月 12 日修正本將第 1、21、25、29 項等獨立項加入部分技術內容後，原處分機關於本件處分並非沿用前揭 100 年 5 月 13 日審查意見通知函之理由，而是改稱引證一至五雖未揭露本案 100 年 8 月 12 日修正本所加入於第 1、21、25、29 項等獨立項之部分技術特徵（即第一基板之凹槽內設有一凸出於該凹槽底部之承載部，與發光二極體晶片配置於承載部上），然本案申請專利範圍第 32 至第 78 項亦未有與前揭技術特徵相同或相對應之技術特徵，故申請專利範圍第 32 至 78 項與第 1 至 31 項間非屬一個廣義發明概念。可見原處分機關 100 年 5 月 13 日審查意見通知函與原處分認定本案不予專利之實質理由，不盡相同；意即，本件原處分所持本案不予專利之理由，非 100 年 5 月 13 日審查意見通知函之理由所能涵蓋而屬新理由。

3、原處分機關作成本件不予專利之處分前，未將前揭新理由通知訴願人，給予訴願人實質提出申復或再為本案補充、修正之機會，不符專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。

（四）綜上所述，本件原處分機關雖以 100 年 5 月 13 日審查意見通知函通知訴願人申復、修正，惟未同時

通知訴願人得分割申請案，有違專利審查基準規定，嗣後該局針對本案 100 年 8 月 12 日修正本，復以超出前揭 100 年 5 月 13 日審查意見通知函理由以外之新理由而為本案應不予專利之處分，且處分前未再次給予訴願人申復之機會，亦有違專利法第 46 條第 2 項規定，所為處分即無可維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書 6 個月內，重新踐行法定程序後另為適法之處分。

(五) 至於訴願人請求進行言詞辯論乙節，因本件原處分有前述瑕疵而應予撤銷，故已無進行言詞辯論之必要，併予指明。

五、據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例二（專利法第 46 條第 2 項－未確實踐行限期申復之程序）

- 一、專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨在於原處分機關於作成再審查核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。
- 二、訴願人於 96 年 1 月 22 日提出之本案申請專利範圍修正本共有 7 項，其又於 100 年 1 月 26 日再次提出之本案申請專利範圍修正本共 1 項（將原第 2 至 7 項內容併入第 1 項，並將原刪除第 3 項所列「冷卻溫度為 40°C」之內容再納入第 1 項），則本案既於 100 年 1 月 26 日再提出申請專利範圍修正本，即與原處分機關於再審查階段之 99 年 6 月 25 日審查意見通知書所依據之申請專利範圍已有差異，依專利法第 46 條第 2 項規定之意旨，原處分機關於作成本案再審查核駁審定書前，即應將依該次修正本審查之核駁理由先行通知訴願人。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 8 月 9 日
經訴字第 10006102870 號

訴願人：潘○○君

訴願人因第 92130380 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 4 月 15 日(100)智專三(四)01019 字第 10020306940 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。
事 實

緣訴願人前於 92 年 10 月 31 日以「一種低膽固醇蛋的

生產方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 92130380 號審查，認本案違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，以 95 年 10 月 4 日 (95) 智專二 (五) 01138 字第 09520811370 號核駁理由先行通知書請訴願人提出申復說明。訴願人於 96 年 1 月 22 日提出申復說明書並修正本案申請專利範圍 (共 7 項，將原申請專利範圍第 3 項刪除)，並主張本案有新穎性優惠期之適用；經該局於 96 年 2 月 6 日舉辦面詢程序審理，認本案申請專利範圍第 1 至 7 項不具新穎性，違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款規定，於 96 年 6 月 6 日以 (96) 智專二 (五) 01138 字第 09620314420 號專利核駁審定書為「不予專利」之審定。訴願人另於同年 8 月 3 日申請再審查，並於同年 10 月 10 日補送再審查理由書，經該局再審查，認訴願人事後聲明新穎性優惠期之主張不予受理；本案各項申請專利範圍不具新穎性，於 99 年 6 月 25 日以 (99) 智專三 (四) 01019 字第 099920442930 號審查意見通知函請訴願人提出申復。嗣後訴願人於 99 年 10 月 28 日提出申復，又於 100 年 1 月 26 日提出申復說明書，並修正本案申請專利範圍 (共 1 項，將原 96 年 1 月 22 日修正本申請專利範圍第 2 至 7 項附屬項內容併入第 1 項獨立項，原刪除之 92 年 10 月 31 日申請專利範圍第 3 項中界定之「冷卻溫度可為 40°C」亦列入第 1 項之內容)，並撤回新穎性優惠期之主張，聲明本案修正後申請專利範圍第 1 項具有新穎性。原處分機關乃依訴願人 100 年 1 月 26 日本案申請專利範圍修正本審查，認本案違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款規定，於 100 年 4 月 15 日以 100 智專三 (四) 01019 字第 10020306940 號再審查核駁審定書為本案「不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。次按發明專利申請案「經再審查認

為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」同法第 46 條第 2 項定有明文，前揭條文之立法意旨在於原處分機關於作成再審查核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。

二、本件第 92130380 號「一種低膽固醇蛋的生產方法」發明專利申請案，依 100 年 1 月 26 日所提圖式及申請專利範圍修正本（僅 1 項）予以審查。原處分機關援用之核駁引證文件為西元 2003 年（原處分誤載為西元 2006 年）6 月 26 日公開於 J. Agric. Food Chem., Vol. 51, No. 16, p. 4824-4829 文獻之「Effect of Red Mold Rice Supplements on Serum and Egg Yolk Cholesterol Levels of Laying Hens」專利案（即初審引證 1，下稱引證 1）。及賴滋漢君等著「圖解食品加工實習」一書第 192 至 194 頁，精華出版社民國 80 年八月版（以下稱引證 2）」

三、案經原處分機關審查，略以：

本案 100 年 1 月 26 修正之申請專利範圍第 1 項所請「一種低膽固醇蛋的生產方法」，其中所述之步驟 a 至 e 實已完全揭示於引證 1 中，訴願人申復認為步驟 a 所述「冷卻溫度為 40°C」未見於引證 1，本案方法應具有新穎性及進步性之理由並不足採。而引證 1 雖未明確提出冷卻溫度為 40°C，然其第 4825 頁第 1 欄第 38 行即已敘明蒸熟並經殺菌處理之在來米係在「冷卻後」接種紅麴菌，而由其所獲得之各項試驗數據與本案完全相同的情形來看，顯然引證 1 之冷卻溫度實質隱含與本案相同，縱使本案於步驟 a 中明確指出「冷卻溫度為 40°C」，亦無法掩蓋本案不具新穎性之事實，更遑論進步性。綜上，本案所請方法為申請前已見於刊物或已公開使用，已喪失新穎性，乃為本案不予專利

之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人於 92 年 10 月 31 日向原處分機關提出本件發明專利案，當時申請專利範圍共 8 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項，而第 3 項特別將獨立項中之「冷卻溫度」限定在 40℃，原處分機關於 95 年 10 月 4 日以初審通知書通知訴願人本案請求項第 1、2 和 4 至 8 項不具新穎性，而第 3 項僅不具進步性（換言之具有新穎性）。訴願人對此於 95 年 12 月 1 日提出申復，但未附上具體的理由和修正內容，另於 96 年 1 月 22 日補呈申復理由和申請專利範圍之修正內容，刪除原請求項第 3 項，而保留原請求項 1、2 和 4 至 8 項（即共 7 項），針對本案新穎性之爭點進行答辯。原處分機關於 96 年 6 月 6 日以本案不具新穎性而為不予專利之處分；訴願人於 96 年 8 月 3 日提出再審查之申請，另於 96 年 8 月 10 日補呈再審查理由書，繼續針對本案之新穎性問題進行答辯。原處分機關於 99 年 6 月 25 日以審查意見通知函知訴願人本案仍不具新穎性，訴願人於 99 年 8 月 19 日提出申復，並於 99 年 10 月 28 日補呈申復理由書，繼續針對本案之新穎性問題進行答辯，又於 100 年 1 月 26 日針對再次提出申復，並修正 96 年 1 月 22 日提出之本案請求項由 7 項合併成 1 項，鑑於新的請求項 1 之技術特徵為「該冷卻溫度為 40℃」，在初審時僅被認為不具進步性（換句話說其具有新穎性），訴願人只針對新的請求項 1 之進步性予以答辯，惟原處分機關於 100 年 4 月 15 日為本案應不予專利之處分，主要係認本案新的請求項 1 不具新穎性，該局並未針對訴願人之進步性主張有任何實質的回覆，且未給予其再次針對新穎性之答辯機會，已違反專利法第 46 條第 2 項及行政程序法第 8 條誠信原則、信賴保護原則。

(二) 原處分書理由(三)指出引證1「未明確指出冷卻溫度為40°C」，本案請求項1和引證1並非完全相同，應具新穎性，原處分機關雖指出引證1之冷卻溫度「實質隱含」與系爭請求項1相同，但並未指出本案所屬技術領域中具有通常知識者係如何參酌引證文件公開時的通常知識，而能直接且無歧異得知冷卻溫度必須選擇40°C，事實上，引證1並無暗示任何的冷卻溫度的選擇，也無建議冷卻溫度選擇的方式，故本案所屬技術領域中具有通常知識者並不能參酌引證文件公開時的通常知識，而直接且無歧異得知冷卻溫度必須選擇40°C。故本案請求項1相較於引證1已具有新穎性。

(三) 本案和引證1均為關於鷄飼料之技術，但引證2是關於人類食品加工技術，該二類技術領域原本不相關；引證1之目的在於降低鷄蛋的膽固醇，引證1或本案所製作之紅麴米係用在鷄飼料的配方上，引證2係生產米類產品的方法，僅揭露米麴的製作，用於清酒或味噌之製造。而本案所使用之菌種是 *Monascus puroureus* (紅麴菌)，引證2使用之菌種是 *Aspergillus oryzae* (米麴菌)，二菌種在白米醱酵過程中的生物化學影響是不同的，另控制投入菌種前的蒸熟白米溫度亦為重要，引證2對於熟米冷卻溫度之內容不能使具有通常知識者預測本案請求項1之「該冷卻溫度為40°C」，而該具有通常知識者必須透過嚴謹的實驗和鷄蛋膽固醇分析來確認該「冷卻溫度」的選擇。因此，引證1和引證2並不能組合證明本案請求項1不具進步性云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由如下：

(一) 本件原處分機關依訴願人於100年1月26日所提本案申請專利範圍修正本(共1項)予以審查，認引證1足以證明本案申請專利範圍第1項不具新穎

性，乃為不予專利之處分。訴願人不服，主張：(1) 引證 1 不足以證明本案不具新穎性；(2) 引證 1 及 2 之組合不足以證明本案不具進步性；(3) 本案申請專利範圍歷經多次修正，原處分機關依 100 年 1 月 26 日修正本（共 1 項）審查，惟本案申請專利範圍第 1 項中有關「該冷卻溫度為 40°C」之技術特徵，在初審時（應係 95 年 10 月 4 日核駁理由先行通知書）係認引證 2 足以證明其不進步性（換言之即認具有新穎性），至於再審查核駁審定書（即原處分）卻認引證 1 足以證明其不具新穎性，且原處分機關在為本件不予專利處分前亦未就此部分予以核駁理由通知書發交訴願人申復說明，有違專利法第 46 條第 2 項規定等語。

- (二) 經查，有關訴願人主張引證 1 及 2 之組合不足以證明本案不具進步性乙節，核其非屬原處分機關為本案不予專利之理由，自非本件訴願審究範疇；而引證 1 是否足以證明本案不具新穎性，則應以原處分機關審查本案之審查程序已符合專利法相關規定為前提，爰就原處分機關審查本案是否有違反專利法第 46 條第 2 項之規定論述如下：
- (三) 查訴願人於 92 年 10 月 31 日提出之本件「一種低膽固醇蛋的生產方法」發明專利申請案，當時所提之本案申請專利範圍共有 8 項，嗣於 96 年 8 月 3 日申請再審查後，於 96 年 1 月 22 日提出之申請專利範圍修正本共有 7 項（刪除原第 3 項內容），其又於 100 年 1 月 26 日再次提出之本案申請專利範圍修正本共 1 項（將原第 2 至 7 項內容併入第 1 項，並原刪除第 3 項所列「冷卻溫度為 40°C」之內容再納入第 1 項），則本案既於 100 年 1 月 26 日再提出申請專利範圍修正本，則其內容即與原處分機關於再審查階段之 99 年 6 月 25 日審查意見通知書所依據之申請專利範圍已有差異，依專利法第 46 條

第 2 項規定之意旨，原處分機關於作成本案再審查核駁審定書前，即應將依該次修正本審查之核駁理由先行通知訴願人。

- (四) 原處分機關於訴願答辯時雖辯稱其已於 99 年 6 月 25 日就該局所認引證 1 足以證明本案不具新穎性之核駁理由通知訴願人提出申復，惟查當時該局係以 96 年 1 月 22 日申請專利範圍修正本為審查及通知申復之標的，其與嗣後 100 年 1 月 26 日申請專利範圍修正本之內容已有差異，業如前述；況觀原處分理由 (三) 所稱「…引證 1 雖未明確指出冷卻溫度為 40°C，然其第 4825 頁第 1 欄第 38 行起已敘明蒸熟並經殺菌處理之在來米係在『冷卻後』接種紅麴菌，而由其所獲得之各項試驗數據與本案完全相同的情形來看，顯然引證 1 之冷卻溫度實質隱含與本案相同，是以本案縱使於步驟 a 中明確指出『冷卻溫度為 40°C』亦無法掩蓋本案不具新穎性之事實，遑論進步性。」等語，即係針對 100 年 1 月 26 日修正本所新增「冷卻溫度為 40°C」之內容所為之新理由。則原處分機關未將前揭再審查核駁理由先行通知訴願人申復，逕以引證 1 足以證明本案不具「新穎性」之前揭新理由為本件「不予專利」之處分，即有未踐行法定程序之瑕疵，自難謂已符合專利法第 46 條第 2 項之規定，原處分顯有未洽。

- (五) 綜上所述，本件原處分既有上述未踐行法定程序之瑕疵，已無可維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重新踐行法定程序，於收受本訴願決定書後 6 個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例三（專利法第 46 條第 2 項—未確實踐行限期申復之程序）

- 一、專利法第 46 條第 2 項規定，原處分機關於作成再審查核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，且不以一次為限，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。
- 二、原處分機關 100 年 3 月 11 日(100)智專三(五)01021 字第 10020203310 號審查意見通知函固與 100 年 5 月 23 日本案再審查核駁審定書之法條依據相同，均為專利法第 22 條第 4 項之規定，惟二者所據以與引證案比對之基礎（申請專利範圍內容）已有不同，100 年 3 月 11 日審查意見通知函係就「本案 99 年 7 月 9 日修正本」所提之申請專利範圍審查，並認為該次修正本違反專利法第 22 條第 4 項之規定，訴願人於 100 年 5 月 6 日申復時既再提出本案申請專利範圍修正本，原處分機關既認 100 年 5 月 6 日申請專利範圍修正本並未超越原專利說明書或圖式所揭露之範圍而准予修正，即應就該修正後申請專利範圍所進一步界定之技術特徵是否符合專利要件予以審酌，如認該修正後之申請專利範圍仍有違反專利法第 22 條第 4 項所規定之專利要件之處，因此為未曾通知訴願人之新理由，原處分機關仍應先將該新理由再以審查意見通知函通知訴願人申復或修正，經申復或修正後仍認無理由或逾期未申復修正者，始得於再審查核駁審定書內載明之，並據以核駁本案專利之申請。原處分機關未將本案 100 年 5 月 6 日申請專利範圍修正本如何不符合專利法第 22 條第 4 項之上開新理由再行通知訴願人，給予其提出申復之機會，即作本案應不予專利之處分，自有未踐行法定程序之瑕疵，難認符合專利法第 46 條第 2 項規範之意旨，原處分顯有未洽。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 9 月 16 日
經訴字第 10006103790 號

訴願人：○○光電股份有限公司

訴願人因第 95125145 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 5 月 23 日(100)智專三(五)01021 字第 10020427260 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 95 年 7 月 10 日以「液晶面板的製造方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 95125145 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，再審查期間經原處分機關於 100 年 3 月 11 日以(100)智專三(五)01021 字第 10020203310 號審查意見通知函通知訴願人限期申復或就專利說明書予以修正，訴願人於 100 年 5 月 6 日提出申復，同時修正申請專利範圍，案經原處分機關審查，認其修正內容並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，乃依修正後內容審查，仍認本案有違專利法第 22 條第 4 項之規定，於 100 年 5 月 23 日以(100)智專三(五)01021 字第 10020427260 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。又如其「發明雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定；惟「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」同法第 46 條第 2 項定有明文，故原處分機

關於作成再審查核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，且不以一次為限，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。

二、本件第 95125145 號「液晶面板的製造方法」發明專利申請案，經原處分機關智慧財產局審查略以：

(一) 本案曾於 100 年 3 月 11 日以(100)智專三(五)01021 字第 10020203310 號審查意見通知函通知訴願人本案不符專利法第 22 條 4 項之理由，並請訴願人提出修正或申復，經訴願人於 100 年 5 月 6 日提出申復及修正，因該修正並未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，爰依其所提申復理由、原說明書及圖式及申請專利範圍修正本審查。又本案 100 年 5 月 6 日修正之申請專利範圍共 5 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。

(二) 按 95 年 1 月 1 日公告之第 93119712 號「液晶顯示面板及其製造方法」發明專利案（以下稱引證案）與本案修正後申請專利範圍第 1 項相較，電性接點暴露的位置或數量之內容，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者即可輕易推知而完成，應不具進步性；且引證案除揭露訊號輸入點位於不同側外，同時亦揭露訊號輸入點可位於同側（見引證案說明書第 11 頁第 3 行），亦如本案所強調之「同一行之該些顯示區中相鄰兩顯示區之該些電性接點係位於該同一行之該些相鄰兩顯示區之間」之技術內容；引證案說明書第 12 頁第 2 行亦揭露「自訊號輸入點對液晶材料施加電壓」之內容，亦如本案所強調之「施加一電壓於該些電性接點」；至於本案所強調之「切割該上基板之步驟係切除該上基板之至少一內部區域；對組該上基板以及該下基板，其中該被切割後之上基板係暴露出該些電性接點」之技術內容，其

切割該上基板之至少一內部區域，係為了對組該上基板以及該下基板時，暴露出該些電性接點，惟引證案已揭示上下基板經對位壓合暴露出訊號輸入點【發明說明第 11 頁倒數第 1~3 行、第 5 圖】，由此可推知上基板已經過切割始能暴露出訊號輸入點，故本案所強調之切除該上基板之至少一內部區域以暴露出該些電性接點，亦為具有通常知識者可藉由參閱引證案後進而推知完成本案，故本案申請專利範圍第 1 項獨立項之技術特徵乃為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證案之技術特徵所能輕易完成，不具進步性。另本案申請專利範圍第 2 至 5 項附屬項係分別就第 1 項所述之方法做進一步描述，故本案申請專利範圍第 2 至 5 項附屬項之技術特徵仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證案之技術特徵所能輕易完成，亦不具進步性。爰為本案應不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件原處分機關於為原處分前固以 100 年 3 月 11 日(100)智專三(五)01021 字第 10020203310 號審查意見通知函通知訴願人本案不符專利法第 22 條 4 項之理由，惟該函係以本案 99 年 7 月 9 日修正本為審查標的，嗣訴願人於 100 年 5 月 6 日提出申復並修正本案申請專利範圍，經原處分機關審查，仍認本案不具進步性，而為應不予專利之處分；惟該 100 年 5 月 23 日(100)智專三(五)01021 字第 10020427260 號專利再審查核駁審定書(即原處分)所審查標的則為本案 100 年 5 月 6 日修正本，二者比對基礎已迥然不同，原處分機關於為原處分前未給予訴願人再次表示意見機會，致訴願人無實質申復之可能，顯已違反行政程序法第 102 條及專利法第 46 條第 2 項之規定。

(二) 又引證案並未揭露或教示本案申請專利範圍第 1 項

獨立項之「同一行之該些顯示區中相鄰兩顯示區之該些電性接點係位於該同一行之該些相鄰兩顯示區之間…；切割該上基板之部分區域，其中切割該上基板之步驟係切除該上基板之至少一內部區域；對組該上基板以及該下基板，其中該被切割後之上基板係暴露出該些電性接點；施加一電壓於該些電性接點」技術特徵，故本案申請專利範圍第 1 項獨立項自具進步性。同理，本案申請專利範圍第 2 至 5 項附屬項亦具進步性，爰請求撤銷原處分。

(三) 另依訴願法第 65 條規定申請言詞辯論。

四、本部查：

(一) 本件原處分機關以本案再審查核駁審定書為應不予專利之處分前，固曾於 100 年 3 月 11 日以(100)智專三(五)01021 字第 10020203310 號審查意見通知函中敘明「…本案申請專利範圍第 1 項修正補充『其中該些電性接點其中之二係位於該些顯示區其中之二之間』之內容語焉不詳，如是說明電性接點暴露的位置或數量之內容，則對該發明所屬技術領域中具有通常知識者即可輕易推知完成，並不具進步性。至於，所強調『切割該上基板與該下基板，以形成複數個液晶面板』之技術特徵，其由單一液晶面板製作擴大為複數個液晶面板製作再予切割，並無任何突顯進步性之技術特徵，亦為該發明所屬技術領域中具有通常知識者即可輕易推知完成，並不具進步性。更何況，引證案亦揭露後續之切割步驟，如引證案之申請專利範圍第 12 項所示『更至少包含：進行一切割步驟』，故就熱處理步驟後所進行之切割步驟乃為該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易推知完成者，並不具任何困難性，故申請再審查之理由所強調『其中該些電性接點其中之二係位於該些顯示區其中之二之間』，以及『切割該上基板與該下基板，以形成複

數個液晶面板』之差異特徵，並不具進步性，其申請再審查之理由應不成立。故綜上所述，本案申請專利範圍第 1 至 10 項所請依初審不予專利之理由及前述理由所述，仍不具進步性，不符專利法第 22 條第 4 項之規定，應不予專利」等語，通知訴願人提出修正或申復，嗣訴願人於 100 年 5 月 6 日提出申復理由書，同時提出申請專利範圍修正本，將原 10 項申請專利範圍（即本案 99 年 7 月 9 日修正本）修正為 5 項；其中，將原申請專利範圍第 1 項所請部分內容刪除，並加入「同一行之該些顯示區中相鄰兩顯示區之該些電性接點係位於該同一行之該些相鄰兩顯示區之間」、「其中切割該上基板之步驟係切除該上基板之至少一內部區域」等字；並刪除原申請專利範圍第 2、5、6、9、10 項，同時就修正後第 2 至 5 項作項次或部分文字之修正後，主張引證案並未揭露或教示本案修正後申請專利範圍第 1 項獨立項之「同一行之該些顯示區中相鄰兩顯示區之該些電性接點係位於該同一行之該些相鄰兩顯示區之間…；切割該上基板之部分區域，其中切割該上基板之步驟係切除該上基板之至少一內部區域；對組該上基板以及該下基板，其中該被切割後之上基板係暴露出該些電性接點；施加一電壓於該些電性接點」之技術特徵，故本案申請專利範圍自具進步性等語。案經原處分機關審查，雖認該修正內容（即本案 100 年 5 月 6 日修正本）未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，同意依修正後內容審查，但仍認為本案 100 年 5 月 6 日修正本之技術特徵乃為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證案之技術特徵所能輕易完成，不具進步性，不符專利法第 22 條第 4 項之規定，逕以 100 年 5 月 23 日（100）智專三（五）01021 字第 10020427260 號專利再審查核駁審定書為「本案應

不予專利」之處分。

- (二)惟查，前揭 100 年 3 月 11 日(100)智專三(五)01021 字第 10020203310 號審查意見通知函固與 100 年 5 月 23 日本案再審查核駁審定書之法條依據相同，均為專利法第 22 條第 4 項之規定，惟二者所據以與引證案比對之基礎（申請專利範圍內容）已有不同，前揭 100 年 3 月 11 日審查意見通知函係就「本案 99 年 7 月 9 日修正本」所提之申請專利範圍審查，並認為該次修正本違反專利法第 22 條第 4 項之規定，嗣訴願人於 100 年 5 月 6 日申復時既再提出本案申請專利範圍修正本，主要係將原 10 項申請專利範圍（即本案 99 年 7 月 9 日修正本）修正為 5 項，其中：將原申請專利範圍第 1 項第 3 行及第 4 行之「該些電性接點其中之二係位於該些顯示區其中之二之間」所請部分內容刪除，並加入「同一行之該些顯示區中相鄰兩顯示區之該些電性接點係位於該同一行之該些相鄰兩顯示區之間」、「其中切割該上基板之步驟係切除該上基板之至少一內部區域」等字；並刪除原申請專利範圍第 2、5、6、9、10 項，同時就修正後第 2 至 5 項作項次或部分文字之修正，並於申復理由書中主張引證案並未揭露或教示本案 100 年 5 月 6 日修正本之技術特徵，而無違專利法第 22 條第 4 項之規定，則原處分機關既認 100 年 5 月 6 日申請專利範圍修正本並未超越原專利說明書或圖式所揭露之範圍而准予修正，即應就該修正後申請專利範圍所進一步界定之「同一行之該些顯示區中相鄰兩顯示區之該些電性接點係位於該同一行之該些相鄰兩顯示區之間」、「其中切割該上基板之步驟係切除該上基板之至少一內部區域」等技術特徵是否符合專利要件予以審酌，如認該修正後之申請專利範圍仍有違反專利法第 22 條第 4 項所規定之專利要件之處，例如

再審查核駁審定書所列舉理由（二）第 5 頁第 10 行以下所稱「引證案除了揭露訊號輸入點位於不同側外，同時亦揭露訊號輸入點可位於同側（見引證案說明書第 11 頁第 3 行），亦如本案所強調之『同一行之該些顯示區中相鄰兩顯示區之該些電性接點係位於該同一行之該些相鄰兩顯示區之間』之技術內容；引證案說明書第 12 頁第 2 行亦揭露『自訊號輸入點對液晶材料施加電壓』之內容，亦如本案所強調之『施加一電壓於該些電性接點』；至於本案所強調之「切割該上基板之步驟係切除該上基板之至少一內部區域；對組該上基板以及該下基板，其中該被切割後之上基板係暴露出該些電性接點」之技術內容，其切割該上基板之至少一內部區域，係為了對組該上基板以及該下基板時，暴露出該些電性接點，惟引證案已揭示上下基板經對位壓合暴露出訊號輸入點【發明說明第 11 頁倒數第 1~3 行、第 5 圖】，由此可推知上基板已經過切割始能暴露出訊號輸入點，故本案所強調之切除該上基板之至少一內部區域以暴露出該些電性接點，亦為具有通常知識者可藉由參閱引證案後進而推知完成本案，難謂具有進步性」等理由，惟此乃未曾通知訴願人之新理由，原處分機關仍應先將該新理由再以審查意見通知函通知訴願人申復或修正，經申復或修正後仍認無理由或逾期未申復修正者，始得於再審查核駁審定書內載明之，並據以核駁本案專利之申請。詎原處分機關未將本案 100 年 5 月 6 日申請專利範圍修正本如何不符合專利法第 22 條第 4 項之上開新理由再行通知訴願人，給予其提出申復之機會，即作本案應不予專利之處分，自有未踐行法定程序之瑕疵，難認符合專利法第 46 條第 2 項規範之意旨，原處分顯有未洽。

（三）綜上所述，本件原處分既有上述未踐行法定程序之

瑕疵，顯已無可維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行踐行專利法第 46 條第 2 項規定程序，並於收受本訴願決定書後 6 個月內重為審酌，另為適法之處分。至訴願人請求到部言詞辯論乙節，因本件訴願決定已將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分，訴願人提起訴願之目的已達，所請核無必要，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例四（專利法第 69 條第 1 項—未踐行通知專利權人為舉發答辯程序之瑕疵）

- 一、「受理舉發後，專利專責機關應將舉發書副本送達專利權人，限期於副本送達之次日起 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。……。舉發人於舉發審定前補提理由或證據者，仍應通知專利權人補充答辯。惟於實務上有舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行，對於此等情事，專利專責機關於先行審視該補充理由後，對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，得不予交付答辯，必要時亦得通知雙方當事人面詢，綜合雙方意見以為處分，並於審定書上敘明此等事項。」復為原處分機關西元 2006 年版「專利審查基準」第五篇「舉發及依職權審查」3.5 答辯 5-1-11 頁所明定。
- 二、經審閱參加人 95 年 9 月 8 日提出之舉發理由書，其原先舉發理由並未就系爭專利 100 年 5 月 25 日更正前之原公告申請專利範圍第 6、10 項，主張有不具進步性而有得撤銷其專利權之事由。而訴願人嗣於 100 年 5 月 25 日提出系爭專利申請專利範圍更正本將系爭專利原申請專利範圍第 6、10 項分別改寫為獨立項第 1、2 項，經原處分機關依專利法第 71 條第 3 項規定函請參加人表示意見；參加人於 100 年 7 月 25 日提出之「專利舉發表示意見書」，就更正後申請專利範圍第 1、2 項第一次提出舉發理由，主張證據三及四之組合足以證明更正後申請專利範圍第 1、2 項不具進步性。是以，該等舉發理由係屬原處分機關依前揭智慧財產法院判決意旨重為審查後參加人所提出之新理由，既非為參加人於 95 年 9 月 8 日提出之前次舉發理由書內容所涵蓋，且亦非屬前揭所定得不予交付答辯之情形。是以，原處分機關重為本件舉發審定前，仍應依首揭專利法第 69 條及專利審查基準之規定，檢附該等舉發理由及相關資料發交系爭專利權人即訴願人為舉發答辯，給予其陳述意見之程序保障機會，方屬

適法；惟本件原處分機關未給予訴願人陳述意見之機會，逕予作成原處分，於法尚有未合。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 4 月 30 日
經訴字第 10106104180 號

訴願人：林○○君

參加人：○○○○○國際股份有限公司

訴願人因第 91117726 號發明專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 100 年 8 月 18 日（100）智專三（三）05052 字第 10020726890 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。
事 實

緣訴願人前於 91 年 8 月 5 日以「簡易棘輪扳手」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 91117726 號審查准予專利後，發給發明第 I245684 號專利證書。嗣參加人○○○○○國際股份有限公司以該專利違反專利法第 22 條第 4 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，於 98 年 10 月 21 日以（98）智專三（三）05052 字第 09820667770 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，訴經本部以 99 年 5 月 3 日經訴字第 09906055750 號訴願決定書駁回訴願後，遞向智慧財產法院提起行政訴訟。案經該院審認系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項及第 7 至 9 項有違反專利法第 22 條第 4 項規定之情事，且因參加人並未主張系爭專利申請專利範圍第 6、10 項不具進步性或有得撤銷之事由，而以 99 年 12 月 30

日 99 年度行專訴字第 95 號行政判決撤銷前揭原處分及本部訴願決定，並命原處分機關依該判決之法律見解另為處分。嗣訴願人於 100 年 5 月 25 日向原處分機關提出系爭專利申請專利範圍更正本，經該局核認所提出之更正本符合規定，並依該更正本審查，認系爭專利有違反專利法第 22 條第 4 項規定之情事，乃以 100 年 8 月 18 日 (100) 智專三 (三) 05052 字第 10020726890 號專利舉發審定書重為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 101 年 3 月 26 日經訴字第 10106065250 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，經其於 101 年 4 月 11 日提出參加訴願程序表示意見之書面資料到部。

理 由

- 一、按「專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達專利權人。專利權人應於副本送達後 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。」為專利法第 69 條第 1、2 項所明定。又「受理舉發後，專利專責機關應將舉發書副本送達專利權人，限期於副本送達之次日起 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。……。舉發人於舉發審定前補提理由或證據者，仍應通知專利權人補充答辯。惟於實務上有舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行，對於此等情事，專利專責機關於先行審視該補充理由後，對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，得不予交付答辯，必要時亦得通知雙方當事人面詢，綜合雙方意見以為處分，並於審定書上敘明此等事項。」復為原處分機關西元 2006 年版「專利審查基準」第五篇「舉發及依職權審查」3.5 答辯 5-1-11 頁所明定。
- 二、本件系爭第 91117726 號「簡易棘輪扳手」發明專利案，依其 100 年 5 月 25 日申請專利範圍更正本所示，其

申請專利範圍共 2 項，均為獨立項。參加人所提舉發證據計有：證據一為系爭專利公告本及專利說明書影本；證據二為原處分機關於西元 2004 年出版之「專利審查基準」中有關「進步性」的審查基準；證據三為 87 年 7 月 1 日公告之第 86218136 號「雙向棘輪扳手之簡易構造」新型專利案；證據四為 90 年 6 月 23 日公告之 86218136A01 號「雙向棘輪扳手之簡易構造追加（一）」新型專利案；證據五為系爭專利與舉發證據三、四比較圖（併同證據三、四審查）。

三、案經原處分機關審查略以：

（一）本舉發案係依智慧財產法院 99 年度行專訴字第 95 號判決意旨重為審查。訴願人於 100 年 5 月 25 日申請更正申請專利範圍，系爭專利申請專利範圍更正本與 94 年 12 月 21 日公告本相較，乃將原依附於第 1 項的第 6、10 項附屬項改為獨立項第 1、2 項，刪除原第 1 項獨立項及第 2 至 5、7 至 9 項等附屬項，該更正本屬申請專利範圍的限縮，且未變更實質內容，符合專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，准予更正。另本局依專利法第 71 條第 3 項函請參加人表示意見，經參加人於 100 年 7 月 25 日表示意見到局，本舉發案係依該更正本及兩造所提資料據以審查。又參加人針對更正後申請專利範圍主張系爭專利請求項第 1、2 項相較於舉發證據三、四，仍不具進步性，有違專利法第 22 條第 4 項之規定。

（二）查依首揭智慧財產法院的判決意旨，有關「容置槽」之內容為：「該扳手本體之喉部處設有一容置槽，該容置槽係與容置空間相互連通，該卡部係凸出於容置槽，而使容置槽之一壁面形成非平整狀；…，該基塊係設置於上述之容置槽內，…，該棘齒塊係設置於上述之容置槽內…」，是以，依系爭專利申請專利範圍第 1 項所載之內容僅界定該容置槽

之位置、與容置空間之相對關係及所容置之元件，並未記載該容置槽之結構、形狀等具體描述，是以系爭專利申請專利範圍第1項中所界定之「容置槽」不限定說明書所揭露之實施方式或任一圖式。另有關於「卡部」之內容為：「該容置槽之預定位置係設有至少一卡部；…；其中，該容置槽之卡部係用以限制基塊之位置，俾使該基塊與棘動件間具有一距離。」對於該卡部，系爭專利所載之內容僅涉及該卡部之位置、作用及功能，本請求項為棘輪扳手之技術領域中具有通常知識者將證據三所揭露之凸柱、定位凹孔該部分的設計與證據四之基塊進行組合，就可以使證據四的基塊可藉由凸柱、定位凹孔的設計獲得定位，且可與棘輪件之間保持一距離，進而獲得與系爭專利相同的棘輪扳手，據此可證，系爭專利申請專利範圍第1項乃棘輪扳手該技術領域中具有通常知識者依證據三、四所能輕易完成者。

- (三) 查依前述智慧財產法院的判決意旨，有關「容置槽」之內容為：「該扳手本體之喉部處設有一容置槽，該容置槽係與容置空間相互連通，該容置槽之預定位置係設有至少一卡部；…，該基塊係設置於上述之容置槽內，該基塊係由塑膠材質製成，於裝設時卡部會於基塊上刮出凹槽者，…，該棘齒塊係設置於上述之容置槽內…」，系爭專利申請專利範圍第2項所載之內容僅界定該容置槽之位置、與容置空間之相對關係及所容置之元件，並未記載該容置槽之結構、形狀等具體描述，是以，系爭專利申請專利範圍第2項中所界定之「容置槽」不限定說明書所揭露之實施方式或任一圖式。另有關於「卡部」之內容為：「該容置槽之預定位置係設有至少一卡部；…；其中，該容置槽之卡部係用以限制基塊之位置，俾使該基塊與棘動件間具有一距離。」對

於該卡部，系爭專利所載之內容僅涉及該卡部之位置、作用及功能，有關基塊以塑膠材質製成，亦僅為材質的改變而無預期外的功效，本請求項為棘輪扳手之技術領域中具有通常知識者將證據三所揭露之凸柱、定位凹孔該部分的設計與證據四之基塊進行組合，就可以使證據四的基塊可藉由凸柱、定位凹孔的設計獲得定位，且可與棘輪件之間保持一距離，進而獲得與系爭專利相同的棘輪扳手，系爭專利申請專利範圍第 2 項乃棘輪扳手該技術領域中具有通常知識者依證據三、四所能輕易完成者。

- (四) 綜上所述，系爭專利違反專利法第 22 條第 4 項之規定，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 原處分機關未將舉發書副本送達訴願人，且訴願人未針對舉發理由提出答辯，原處分之審定理由(一)所述本舉發案依兩造所提資料據以審查等語與事實不符，違反專利法第 69 條第 1 項規定。
- (二) 證據三、四未揭示卡部特徵，亦未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項所述之「利用一衝頭於容置槽之預定位位置處衝壓出一卡部，該卡部係凸出於容置槽，而使容置槽之一壁面形成非平整狀」、「該容置槽之卡部係用以限制基塊之位置，俾使該基塊與棘動件間具有一距離」技術內容，且證據三未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項所述之「該基塊係設置於上述之容置槽內，並受卡部之卡制而限位於容置槽內不會脫出」技術內容。
- (三) 證據三、四未揭示系爭專利申請專利範圍第 2 項所述之凹槽、卡部等技術特徵，亦未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項所述之「該容置槽之卡部係用以限制基塊之位置，俾使該基塊與棘動件間具有一距離」等技術內容，且證據三未揭示系爭專利申請專利範圍第 2 項所述之「該基塊係設置於上述之容

置槽內，…，該基塊受卡部之卡制而限位於容置槽內不會脫出」等技術內容。

(四) 又系爭專利所述之卡部技術特徵具有大幅降低產製成本及組裝時間功效之增進，而基塊設於容置槽內並受卡部卡制時，結構相單簡單且安全可靠，相較於證據三、四具有進步性。

(五) 證據三為系爭專利自提之前案，而證據四與系爭專利說明書之習用背景說明中提到之 TW431260 前案幾近相同，可推論系爭專利有將證據四揭示之技術手段作為前案，則依專利審查基準第 2-2-21 頁有關進步性的審查之規定，原處分機關不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，且證據三、四之結構缺點業經系爭專利之習用背景說明載明云云，請求撤銷原處分。

五、案經本部審議，並依法通知參加人參加訴願表示意見到部略以：

(一) 針對訴願理由稱原處分機關未將參加人所提之舉發書副本送達專利權人（即訴願人）答辯，違反專利法第 69 條第 1 項規定部分：依據參加訴願書附件 2 之原處分機關 95 年 9 月 21 日以(95)智專一（二）15110 字第 09541795540 號函可知，參加人係於 95 年 9 月 8 日對系爭專利提出舉發，原處分機關隨即於 95 年 9 月 21 日發函通知訴願人提出答辯，故原處分機關之處理程序並未違反專利法第 69 條第 1 項之規定。

(二) 針對訴願理由稱審定理由（一）所述經舉發人（即參加人）於 100 年 7 月 25 日表示意見到局，本舉發案係依該更正本及兩造所提資料據以審查與事實不符部分：依據參加訴願書附件 3 之原處分機關 100 年 6 月 8 日以(100)智專三（三）05052 字第 10041038900 號函可知，訴願人係於 100 年 5 月 25 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，原處分機關

依專利法第 71 條第 3 項規定，於 100 年 6 月 8 日發函通知參加人表示意見，參加人於 100 年 7 月 25 日提出表示意見，故原處分機關之處理程序符合專利法第 71 條第 3 項之規定。又原處分機關於審定理由（一）所指「兩造所提資料」，係指訴願人所提之申請專利範圍更正本與參加人所提之表示意見書，並無訴願理由所稱與事實不符合之情事。

- (三) 另原處分機關審認系爭專利更正後申請專利範圍第 1、2 項與證據三、四之組合相較，不具進步性，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，符合專利法及專利審查基準之規定云云，請求駁回訴願等語。

六、 本部決定理由如下：

- (一) 經查：

- 1、本件系爭專利舉發事件前經原處分機關審查，認證證據三及四之組合不足以證明系爭專利當時申請專利範圍第 1、2、3、4、5、7、8 及 9 項不具進步性，以 98 年 10 月 21 日以 (98) 智專三 (三) 05052 字第 09820667770 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。
- 2、參加人不服，訴經本部審認證據三及四之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、4、7、8 及 9 項不具進步性；又證據三、四及系爭專利之先前技術之組合亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具進步性；另原處分就系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬項部分雖僅審認組合證據三及四不足以證明其不具進步性，並未再組合參加人所主張系爭專利之先前技術（即圖式第一、二圖所揭之習式扳手）部分，固有未妥，惟其結果與原處分機關核認系爭專利無違專利法第 22 條第 4 項之規定，應為舉發不成立之結論，尚無二致，乃以 99 年 5 月 3 日經訴字第 09906055750 號訴願決定

書駁回訴願。

- 3、參加人遞向智慧財產法院提行政訴訟，案經智慧財產法院審理，核認證據三及四之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項及第 7 至 9 項不具進步性；且證據三、四及系爭專利說明書所載習知技術之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具進步性，系爭專利有違反專利法第 22 條第 4 項之規定，原處分及訴願決定均非適法；又因參加人並未主張系爭專利申請專利範圍第 6、10 項不具進步性或有得撤銷之事由，是以為兼顧訴願人原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由被告（即原處分機關）依本院上述法律見解再為審查處分，以 99 年 12 月 30 日 99 年度行專訴字第 95 號行政判決撤銷前揭訴願決定及原處分，並命原處分機關依該判決之法律見解另為處分。
 - 4、嗣訴願人於原處分機關重為處分中之 100 年 5 月 25 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經該局審查，認與 94 年 12 月 21 日公告本比較，該更正本將原申請專利範圍第 1 項獨立項、以及 2 至 5、7 至 9 項附屬項刪除，而將原依附於第 1 項獨立項之第 6、10 項附屬項分別改寫為獨立項第 1、2 項。該更正本屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時原說明書或圖式之範圍，亦未實質變更或擴大核准公告之申請專利範圍，依專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，應准予更正。爰依該更正本審查後，認系爭專利仍有違反專利法第 22 條第 4 項規定之情事，乃以 100 年 8 月 18 日（100）智專三（三）05052 字第 10020726890 號專利舉發審定書重為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。
- （二）而查，經審閱參加人 95 年 9 月 8 日提出之舉發理由書，其原先舉發理由並未就系爭專利 100 年 5 月

25日更正前之原公告申請專利範圍第6、10項，主張有不具進步性而有得撤銷其專利權之事由。而訴願人嗣於100年5月25日提出系爭專利申請專利範圍更正本將系爭專利原申請專利範圍第6、10項分別改寫為獨立項第1、2項，經原處分機關依專利法第71條第3項規定以100年6月8日（100）智專三（三）05052字第10041038900號將該更正本函請參加人表示意見；參加人始於100年7月25日提出之「專利舉發表示意見書」，就更正後申請專利範圍第1、2項第一次提出舉發理由，主張證據三及四之組合足以證明更正後申請專利範圍第1、2項不具進步性。是以，該等舉發理由係屬原處分機關依前揭智慧財產法院判決意旨重為審查後參加人所提出之新理由，既非為參加人於95年9月8日提出之前次舉發理由書內容所涵蓋，且亦非屬原處分機關西元2006年版「專利審查基準」第五篇「舉發及依職權審查」3.5答辯5-1-11頁所定得不予交付答辯之情形。是以，原處分機關重為本件舉發審定前，仍應依首揭專利法第69條及專利審查基準之規定，檢附該等舉發理由及相關資料發交系爭專利權人即訴願人為舉發答辯，給予其陳述意見之程序保障機會，方屬適法；惟本件原處分機關未給予訴願人陳述意見之機會，逕予作成原處分，於法尚有未合。

- （三）至參加人於參加訴願意見書中固稱原處分機關之處理程序並未違反專利法第69條第1項、及第71條第3項之規定，且證據三、四之組合足證系爭專利更正後申請專利範圍第1、2項不具進步性等語。惟查，參加人於100年7月25日提出之專利舉發表示意見書，主張證據三及四之組合足以證明更正後申請專利範圍第1、2項不具進步性之舉發理由，係就更正後申請專利範圍第1、2項第一次提

出舉發理由，業如前述，參加人所稱要仍無解於本件原處分機關有未踐行通知訴願人為舉發答辯法定程序之瑕疵。

- (四) 綜上所述，本件原處分應有未依專利法第 69 條第 1 項之規定，踐行通知訴願人為舉發答辯程序之瑕疵，致使訴願人無法針對本案舉發程序中補提之理由證據提出答辯，且此亦為訴願人所提訴願理由之一。從而，原處分機關以系爭專利違反專利法第 22 條第 4 項之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，自有未洽。爰將原處分撤銷，責由原處分機關踐行法定程序後重為審酌，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例五（新式樣專利優先權基礎案之認定）

- 一、原處分機關於審查新式樣專利主張優先權案件時，就申請案與優先權基礎案是否為「相同新式樣」，係就其圖面實質予以判斷，而非拘泥於優先權基礎案是否有二個立體圖或六面視圖，復據原處分機關代表列席本部訴願審議委員會 100 年 7 月 18 日 100 年第 23 次會議論述綦詳，核無不合。
- 二、本案優先權基礎案之全部圖說僅揭示本案二實施例之單一圖面（即本案第一實施例之俯視圖及第二實施例之仰視圖），僅可知該用於在測試期間固持積體電路封裝殼體單一面之視覺效果，無法得知其另一面或側邊之視覺訴求創作為何，因此無從判斷本案與該優先權基礎案是否完全相同，或僅係就物品外觀設計細部稍加變化，對於整體視覺效果並無顯著影響者，而與本案屬「相同新式樣」，自難依專利法第 129 條第 1 項準用第 27 條第 1 項規定認可其優先權之主張。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 7 月 22 日
經訴字第 10006102310 號

訴願人：美商○○科技國際公司

訴願人因第 99301896 號新式樣專利主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 3 月 23 日（100）智專一（三）03028 字第 10020239710 號審查意見通知函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
訴願駁回。
事 實

緣訴願人前於 99 年 4 月 15 日以「用於在測試期間固持

積體電路封裝之殼體」，向原處分機關智慧財產局申請新式樣專利，同時聲明主張專利法第 129 條第 1 項準用第 27 條第 1 項之國際優先權（受理申請案國家：美國；申請日：西元 2009 年 10 月 19 日；申請案號：29/345,566）。經該局編為第 99301896 號審查，認前揭優先權基礎案所揭露之內容無法確認與本案為「相同新式樣」，乃以 100 年 3 月 23 日（100）智專一（三）03028 字第 10020239710 號審查意見通知函為本案「優先權主張應不予認可」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按申請人就相同新式樣在世界貿易組織會員或與我國相互承認優先權之外國第 1 次依法申請專利，並於第 1 次申請專利之日起 6 個月內，向我國申請專利者，得主張優先權，為專利法第 129 條第 1 項準用第 27 條第 1 項及第 129 條第 2 項所規定。
- 二、本件第 99301896 號「用於在測試期間固持積體電路封裝之殼體」新式樣專利主張優先權事件，原處分機關智慧財產局係認，訴願人所主張之優先權基礎案（美國第 29/345,566 號專利案）圖說全部內容僅揭露本案第一實施例俯視圖及第二實施例仰視圖，由其揭露之內容無法判斷其完整確實之型態為何，故無法由前揭優先權基礎案所揭露之內容直接得知其與本案為「相同新式樣」，乃為本案「優先權主張應不予認可」之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱：
 - （一）該公司所主張美國優先權基礎案之單一圖面已充分揭露本案之主要設計特徵，足供確認與本案屬相同新式樣；且美國專利法規並未要求新式樣專利申請案須含有立體圖及六面視圖，倘因優先權基礎案不含前揭所有種類圖面，即認定無法判斷本案與優先權基礎案為相同新式樣，豈非形同在他國申請不含立體圖及六面視圖之新式樣，在我國均無法主張優先權。

(二) 本案主要外形特徵在美國優先權基礎案已充分揭露，所屬技術領域中具有通常知識者亦可輕易分辨二者為相同新式樣。縱使原處分機關堅持優先權主張非有完全相同數量之視圖支持不可，訴願人仍可根據美國優先權基礎案來主張本案實施例個別俯、仰視圖之優先權等語。

四、案經本部審議，並函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 100 年 7 月 18 日 100 年第 23 次會議，就新式樣優先權審查之相關原則及本件訴願人所主張之優先權基礎案是否已揭露與本案「相同新式樣」等問題予以說明，業據該局代表到會陳述略以：

- (一) 實務上，該局就新式樣主張優先權案件之審查，係就其圖面實質予以判斷，而非拘泥於其優先權基礎案是否有二個立體圖或六面視圖，故歐盟或美國優先權基礎案之圖說倘能充分揭露與國內申請案相同之新式樣，即可認可其優先權；然倘優先權基礎案僅揭露國內申請案其中一面，而無法推知其另一立體面，即難以承認其優先權。
- (二) 本案實質上係包含二不同之標的，其一之殼體為 X 形，另一則為 X 形加上梯形。而所主張之優先權基礎案（美國第 29/345,566 號專利案）係申請部分設計，保護之標的係在其設計之花紋。該基礎案所揭露的 3 個圖面為上揭二標的之各一張圖（第一實施例俯視圖及第二實施例仰視圖）及其申請保護之花紋設計，由於其圖說僅揭露本案二標的各一張圖，無法由該單一俯（仰）視圖推知其仰（俯）視圖之形狀為何，故由該基礎案並無法判斷其整體形狀為何，並得知其與本案是否為「相同新式樣」，其揭露不完整，自無法認可其優先權。況經比對訴願人另所提出之外文工程製圖與優先權基礎案圖說，該工程製圖所揭示之另一面（即優先權基礎案所未揭露之背面）尚有增加其他不同之元件，並無法

由優先權基礎案直接推出其形狀，益足佐證該優先權基礎案之揭露並非充分。

- (三) 目前美國、歐盟、日本及韓國均已開放部分設計申請新式樣，我國雖未開放部分設計之新式樣，然於國外申准之部分設計新式樣專利倘已充分揭露於國內申請案之整體設計（例如：部分設計之圖面已揭露其立體圖，僅係以虛線表示，而由該虛線可推知完整設計），該局亦認可其優先權等語。

五、本部查：

- (一) 按主張優先權時，「相同新式樣」之判斷，應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷基礎；且「相同新式樣」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖面所揭露之設計及文字記載事項在形式上完全一致，若物品外觀設計細部稍加變化，對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣」，為專利審查基準第 3 篇新式樣專利實體審查第 4 章優先權第 3-4-6 頁所明定。又原處分機關於審查新式樣專利主張優先權案件時，就申請案與優先權基礎案是否為「相同新式樣」，係就其圖面實質予以判斷，而非拘泥於優先權基礎案是否有二個立體圖或六面視圖，復據原處分機關代表列席本部訴願審議委員會 100 年 7 月 18 日 100 年第 23 次會議論述綦詳，核無不合，先予敘明。

- (二) 查依原處分卷附本件第 99301896 號「用於在測試期間固持積體電路封裝之殼體」新式樣之圖面可知，本案訴願人申請保護之新式樣實質上有二，即其第一實施例及第二實施例所分別揭露之「用於在測試期間固持積體電路封裝之殼體」。又依本案新式樣專利申請書內容所載，訴願人所主張之優先權基

礎案為西元 2009 年 10 月 19 日申請之美國第 29/345,566 號專利案；該優先權基礎案依訴願人所檢送優先權證明文件內容觀之，其圖面有三，其中第 1 圖揭示如本案第一實施例之俯視圖，第 2 圖揭露如本案第二實施例之仰視圖，第 3 圖則為該優先權基礎案所申請保護之花紋設計。

- (三) 經比對本案與前揭優先權基礎案，該優先權基礎案之全部圖說僅揭示前述本案二實施例之單一圖面（即本案第一實施例之俯視圖及第二實施例之仰視圖），僅可知該用於在測試期間固持積體電路封裝殼體單一面之視覺效果，無法得知其另一面或側邊之視覺訴求創作為何，因此無從判斷本案與該優先權基礎案是否完全相同，或僅係就物品外觀設計細部稍加變化，對於整體視覺效果並無顯著影響者，而與本案屬「相同新式樣」，自難依首揭專利法第 129 條第 1 項準用第 27 條第 1 項規定認可其優先權之主張。
- (四) 訴願人固訴稱本案仍得根據前揭優先權基礎案就其實施例個別俯、仰視圖主張優先權云云。惟按新式樣專利申請案圖面所揭露之申請專利之新式樣必須符合一式樣一申請，故新式樣專利申請案僅能就物品外觀整體設計主張一個優先權日，不得主張複數優先權或部分優先權（參見專利法第 119 條第 1 項及專利審查基準第 3 篇第 4 章第 3-4-8 頁），所訴自無足採。
- (五) 綜上所述，原處分機關所為本案「優先權不予認可」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例六（優先權之認定）

- 一、訴願人係於 100 年 8 月 22 日檢附申請書、說明書及圖式外文本等文件，向原處分機關申請本件發明專利，並於申請書之聲明事項欄載明以西元 2010 年 12 月 10 日在南韓申請之第 10-2010-0126488 號專利申請案主張優先權。案經原處分機關通知訴願人應於 100 年 12 月 22 日前補送本案說明書、圖式、申請權證明文件、國外優先權之證明文件及委任書等文件。訴願人雖於 100 年 9 月 13 日補正申請權證明文件、國外優先權證明文件及委任書等，惟遲至 100 年 12 月 29 日始補送本案說明書及圖式中文本到局。本案自難以其外文本提出之日作為其申請日，而應以補正之日為申請日，距所主張優先權日（西元 2010 年 12 月 10 日）顯已逾得主張優先權之 12 個月法定期限。
- 二、本案訴願人係以電子方式提出申請，須依電子申請系統編輯中文說明書，始得完成申請，遂於中文說明書各欄位填寫「容後補呈」後提出申請，實質上仍係以外文本提出申請，而該填載「容後補呈」之說明書，因僅係提出電子申請時供系統檢核之用，並未載有實質之內容，自不能認係首次提出之中文說明書，亦無訴願人所稱因說明書中外文本內容不一致，而須另命補正之問題。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 6 月 6 日
經訴字第 10106073870 號

訴願人：韓國商○○移動顯示器股份有限公司

訴願人因第 100129911 號發明專利申請事件，不服原處

分機關智慧財產局 101 年 2 月 21 日(101)智專一(二)15071 字第 10140371680 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 100 年 8 月 22 日檢具申請書、說明書及圖式外文本等文件，以「有機發光二極體顯示器及其製造方法和製造設備」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請書之聲明事項欄載明以西元 2010 年 12 月 10 日在南韓申請之第 10-2010-0126488 號專利申請案主張優先權。案經原處分機關編為第 100129911 號審查，並於 100 年 9 月 7 日以(100)智專一(二)15173 字第 10041715850 號函通知訴願人應於 100 年 12 月 22 日前補送本案說明書、圖式、申請權證明文件、主張國外優先權證明文件及委任書等文件。嗣訴願人雖於 100 年 9 月 13 日補正申請權證明文件、優先權證明文件及委任書等，惟遲至 100 年 12 月 29 日始補送本案說明書及圖式中文本到局。原處分機關遂以訴願人補正本案說明書及圖式中文本時已逾前揭該局指定期間，應以補正之日為申請日，而該申請日距本案主張之優先權日復已逾得主張優先權之 12 個月法定期間，爰依專利法第 25 條第 3 項、第 4 項及第 27 條第 1 項等規定，於 101 年 2 月 21 日以(101)智專一(二)15071 字第 10140371680 號函為「本案申請日：民國 100 年 12 月 29 日」及「本案不得主張優先權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」、「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。」、「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日

為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。」分別為專利法第 25 條第 1 項、第 3 項及第 4 項所明定。又「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第 1 次依法申請專利，並於第 1 次申請專利之日起 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」、「本法第 27 條第 1 項所定之 12 個月，自在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第 1 次申請日之次日起算至本法第 25 條第 3 項規定之申請日止。」復為同法第 27 條第 1 項及其施行細則第 11 條第 1 項所明定。

二、原處分機關係以，訴願人於 100 年 8 月 22 日申請本件第 100129911 號「有機發光二極體顯示器及其製造方法和製造設備」發明專利，同時主張優先權，並據該局通知應於 100 年 12 月 22 日前補正本案說明書、圖式等相關文件。惟訴願人遲至 100 年 12 月 29 日始補送本案說明書及圖式中文本到局，已逾前述該局指定期間，應以補正之日為申請日；而該申請日距本案主張之優先權日（西元 2010 年 12 月 10 日）復已逾得主張優先權之 12 個月法定期間，爰依專利法第 25 條第 3 項、第 4 項及第 27 條第 1 項等規定，為「本案申請日：民國 100 年 12 月 29 日」及「本案不得主張優先權」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）訴願人於 100 年 9 月 13 日補正申請權證明書及委任書等文件同時，亦請求說明書及圖式中文本於期限內容後補呈。惟原處分機關並未於其原指定期限（100 年 12 月 22 日）屆至前再核准展延 2 個月補正。經訴願人於 101 年 1 月 2 日函請原處分機關賜函告知准予延展補正文件，並以 101 年 2 月 6 日函指出相同情形案例 6 件（其中 2 案訴願人補正函中用語與本件完全相同）該局均於指定期限屆至前准予展延 2 個月，惟該局竟獨認本件訴願人 100 年 9

月 13 日函內係稱「期限內容後補呈」，並無載明請求延期之意旨，與該等案例有別，而為本案申請日為 100 年 12 月 29 日及不得主張優先權之處分，除已嚴重損害訴願人權益，且有違反行政程序法第 6 條、第 8 條等規定及裁量怠惰與違反比例原則之違法。

- (二) 再者，原處分機關未探求訴願人 100 年 9 月 13 日函所載「期限內容後補呈」之真意，即逕予認定訴願人並無載明理由請求延期之意旨，未就對於訴願人有利及不利之情形均一律注意，亦顯有未妥。
- (三) 另原處分機關漏未審酌訴願人於 100 年 8 月 22 日申請時形式呈送之中文說明書，且未依專利法施行細則第 9 條與專利審查基準規定通知訴願人限期補正一致之中文本，亦有明顯之違誤等語。

四、本部決定理由如下：

- (一) 經查，訴願人係於 100 年 8 月 22 日檢附申請書、說明書及圖式外文本等文件，向原處分機關申請本件第 100129911 號「有機發光二極體顯示器及其製造方法和製造設備」發明專利，並於申請書之聲明事項欄載明以西元 2010 年 12 月 10 日在南韓申請之第 10-2010-0126488 號專利申請案主張優先權。案經原處分機關於 100 年 9 月 7 日以 (100) 智專一 (二) 15173 字第 10041715850 號函通知訴願人應於 100 年 12 月 22 日前補送本案說明書、圖式、申請權證明文件、國外優先權之證明文件及委任書等文件。訴願人雖於 100 年 9 月 13 日以 (100) 晉專外字第 24600 號申請函補正申請權證明文件、國外優先權證明文件及委任書等，惟遲至 100 年 12 月 29 日始補送本案說明書及圖式中文本到局。凡此，有前揭申請書、相關文件及函文等附原處分卷可稽。是訴願人係以說明書及圖式外文本提出本案申請，且未於原處分機關指定期限內 (100 年 12 月

22 日前) 補正中文本之事實，洵堪認定。依首揭專利法第 25 條第 3 項及第 4 項規定，本案自難以其外文本提出之日作為其申請日，而應以補正之日（即 100 年 12 月 29 日）為申請日。

- (二) 又如前所述，本案申請日既應為 100 年 12 月 29 日，距所主張前揭優先權日（西元 2010 年 12 月 10 日）顯已逾專利法第 27 條第 1 項所規定得主張優先權之 12 個月法定期限，本案自亦不得主張該項優先權。
- (三) 訴願人雖訴稱其已於本案 100 年 8 月 22 日申請時形式上提出中文說明書，原處分機關未依規定通知訴願人限期補正與外文本一致之中文本，顯有違誤云云。惟依專利法第 26 條規定，申請專利之說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要、申請專利範圍及圖式。查本案訴願人因係以電子方式提出申請，須依電子申請系統編輯中文說明書，始得完成申請，遂於中文說明書各欄位填寫「容後補呈」後提出申請，實質上仍係以外文本提出申請，而該填載「容後補呈」之說明書，因僅係提出電子申請時供系統檢核之用，並未載有實質之內容，自不能認係首次提出之中文說明書，亦無訴願人所稱因說明書中外文本內容不一致，而須另命補正之問題。另訴願人主張其於 100 年 9 月 13 日補正本案相關文件同時，已申請於期限內容後補呈說明書及圖式中文本，原處分機關應准予展延補正期限，該局未探求訴願人之真意，亦屬違法乙節。按「指定補正期間，原則上，以不超過 6 個月為原則，即申請文件除屬法定不能補正之事項外，通知申請人限期 4 個月內補正。申請人無法依限補正而須展期者，『應』於屆期前聲明理由，申請展期，本局原則上准予展期 2 個月，……」為現行專利審查基準第一篇第一章總則第 4 節「受理」所明定。準此，原處分機關

所指定之補正期間原則上為 4 個月，倘專利申請人無法於該指定期間內補正文件時，「應」於屆期前，聲明理由申請展期並經該局核准，始得免除其因未於原指定期限內補正文件所致之不利益（如專利申請日之認定）。而查，本件訴願人於 100 年 9 月 13 日以（100）晉專外字第 24600 號申請函補正相關文件時，係於其說明欄第二點稱「補呈下列文件：……*專利說明書一式三份（期限內容後補呈）*圖式一式三份（期限內容後補呈）」等語，依其內容字面文義解釋，自係指訴願人將於原處分機關指定期限內另行補正說明書及圖式中文本，而無請求延展期限之意，且其文義亦無不明確之處，自亦無所訴再探求訴願人真意之必要，所訴要無足採。至訴願人所舉另案原處分機關准予展延補正期限之案例，核其個案事實與本案仍有不同，且現行專利審查基準既已就「指定補正期間」事項訂有具體明確之規定，原處分機關基於依法行政原則，依個案具體事證，而為符合相關法令規定之處理，尚難謂有違誤，所舉案例亦難執為本件有利之論據。

- （四）綜上所述，原處分機關依專利法第 25 條第 3 項、第 4 項及第 27 條第 1 項等規定，所為認定本案之申請日為 100 年 12 月 29 日及本案不得主張優先權之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例七（原處分機關於訴願階段提出新證據）

- 一、智慧財產案件審理法第 33 條之規定未包括專利申請案，而訴願係就原處分有無違法或不當予以審查，是有關專利申請案不予專利之理由，無許原處分機關於訴願階段及行政訴訟中另行提出新證據，至與原不予專利事由及獨立證據本於同一基礎事實、為同一關聯範圍之補強證據，則准予提出。
- 二、原處分機關於訴願階段提出新引證 1 及新引證 2 之新證據，以證明本案不具進步性，無論是否可採，因本案已在訴願階段，訴願人並無修正本案申請專利範圍、說明書或圖式之機會，如本部逕予審究該等新證據，將影響訴願人原得於審查階段提出修正申請專利範圍、說明書或圖式之程序利益，本件應以原處分所引據之引證案為審酌範圍。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 7 月 12 日
經訴字第 10006101800 號

訴願人：美商○○○○國際公司

訴願人因第 91135804 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 99 年 9 月 21 日(99)智專三(二)04119 字第 09920669620 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 91 年 12 月 11 日以「基於計算之需求以提供醫學處理治療的方法和裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2002 年 1 月 3 日在美國申請之 10/038516 號專利案主張優先權，經該局編為第 91135804 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，案經原處分機

關於 97 年 5 月 29 日以 (97) 智專三 (二) 04119 字第 09720274990 號專利再審查核駁審定書為應不予專利之處分。訴願人不服，提起訴願，經本部以 98 年 2 月 4 日經訴字第 09806106370 號訴願決定書將原處分撤銷，責由原處分機關另為適法之處分。嗣原處分機關重為審查，並以 98 年 7 月 22 日 (98) 智專三 (二) 04109 字第 09820443030 號審查意見通知函通知訴願人申復，訴願人於同年 10 月 20 日提出申復及本案申請專利範圍修正本，經原處分機關認該修正本並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，本案依該修正本審查，於 99 年 9 月 21 日以 (99) 智專三 (二) 04119 字第 09920669620 號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之創作」、「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：……」、「發明雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」為專利法第 21 條、第 22 條第 1 項前段及第 4 項所明定。
- 二、本件第 91135804 號「基於計算之需求以提供醫學處理治療的方法和裝置」發明專利申請案，依 98 年 10 月 20 日修正本審查，其申請專利範圍共 33 項，第 1 項、第 3 項、第 16 項、第 28 項、第 29 項及第 32 項為獨立項，其餘為附屬項。
- 三、本件原處分機關係認：
 - (一) 本案依本部 98 年 2 月 4 日經訴字第 09806106370 號訴願決定意旨重為審查，於 98 年 7 月 22 日以 (98) 智專三 (二) 04109 字第 09820443030 號審查意見通知函，通知訴願人申復，經其於 98 年 10 月 20 日提出申復及修正本件申請專利範圍，該修正本

並未超出申請時原說明書及圖式所揭露之範圍，本案依 98 年 10 月 20 日修正本審查。

- (二) 本案申請專利範圍第 1 項獨立項之醫學元件及控制演算法之技術特徵已為 88 年 6 月 11 日公告之第 85105877 號「身體狀態之診斷裝置及控制裝置」發明專利案（下稱引證一）所揭露，西元 2000 年 4 月 25 日公告之美國第 6,053,887 號「MEDICAL TREATMENT APPARATUS AND METHOD」專利案（下稱引證二）及西元 2001 年 8 月 28 日公告之美國第 6,280,409B1 號「MEDICAL FOR TRACKING PATIENT FUNCTIONAL STATUS」專利案（下稱引證三）亦揭露其之病患狀態追蹤及治療之技術特徵，故該第 1 項獨立項不具進步性。又申請專利範圍第 2 項附屬項之調整控制演算法參數之技術特徵，為所屬技術領域中具通常知識所能輕易完成者，亦難謂具有進步性。
- (三) 本案申請專利範圍第 3 項獨立項之病患狀態追蹤及治療之技術特徵已為引證二及引證三所揭露而不具進步性。又申請專利範圍第 4 項附屬項之控制演算法技術特徵已為引證一所揭露而不具進步性。申請專利範圍第 5 項至第 9 項附屬項為獨立項各元件之附加或減縮，為所屬技術領域中具通常知識所能輕易完成者。另申請專利範圍第 10 項至第 15 項附屬項之輸入元件、不同地點、生命現象監視器、活動監視器、光感測器及環境感測器等技術特徵，亦為引證一至引證三之技術特徵簡單改變，未具有進步性。
- (四) 本案申請專利範圍第 16 項獨立項之病患狀態追蹤及治療之技術特徵已為引證二及引證三所揭露而不具進步性。又申請專利範圍第 17 項至第 19 項及第 22 項至第 24 項附屬項為其獨立項各元件之附加或減縮，為所屬技術領域中具通常知識者所能輕易

完成。另申請專利範圍第 20 項、第 21 項及第 25 項至第 27 項附屬項之控制演算法、輸入元件、活動監視器、第二醫學元件及不同控制演算法等技術特徵已為引證一至引證三所揭露而不具進步性。

(五) 本案申請專利範圍第 28 項獨立項之病患狀態追蹤及治療之技術特徵已為引證二及引證三所揭露而不具進步性。申請專利範圍第 29 項獨立項之醫學元件及控制演算法之技術特徵已為引證一之身體狀態之診斷裝置及控制裝置之技術特徵所揭露，且引證二及引證三亦揭露第 29 項獨立項之病患狀態追蹤及治療之技術特徵，故引證一至引證三可證第 29 項獨立項不具進步性。申請專利範圍第 30 項及第 31 項附屬項之控制演算法及醫學元件等技術特徵已為引證一至引證三所揭露而不具進步性。另申請專利範圍第 32 項獨立項之病患狀態追蹤及治療之技術特徵已為引證二及引證三所揭露而不具進步性。申請專利範圍第 33 項附屬項之控制演算法修改之技術特徵亦為引證一所揭露而不具進步性。

(六) 綜上所述，本案不具進步性，有違專利法第 22 條第 4 項之規定，爰為不予專利之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 本案 98 年 10 月 20 日申請專利範圍修正本第 1 項獨立項之「來自連接至該病人的感測器及來自環境資訊之感測器兩者之資訊」之技術特徵，非如原處分所稱「以病患所處周圍環境的資料數據來作為其控制演算法所須之參數值」之單一資訊之技術特徵，且引證一、引證二及引證三並未揭露第 1 項獨立項之「感測器，其從病人的環境接收環境資訊，該環境資訊係自該感測器傳送至該控制演算法」及「控制演算法係處理由連接至該病人的感測器及接收環境資訊之感測器而來之資訊，以控制來自該醫學元件至該病患之一要傳送」之技術特徵，以及引

證案亦無法達成本案專利提供醫學治療時序及劑量之控制效果或治療及處理，故原處分機關認事用法即有違誤。

- (二) 原處分機關 98 年 7 月 22 日審查意見通知函之四(七) 謂引證二揭露病患的環境資訊狀況感測之技術特徵，而四(三) 則謂引證二及引證三揭露病患狀態追蹤及治療之技術特徵，二者對於引證二所揭露之內容前後已有不一致，而 99 年 9 月 21 日專利再審查核駁審定書之理由(四) 及(七) 亦有相同之情形，且前揭專利再審查核駁審定書僅重述審查意見通知函之理由，並未對訴願人之申復理由提出推論或說明，亦未盡舉證之責云云，請求撤銷原處分。

五、案經本部審議，為釐清事實，爰依訴願法第 65 條之規定，通知訴願人及原處分機關代表列席本部訴願審議委員會 100 年 5 月 30 日 100 年第 17 次會議進行言詞辯論程序。

- (一) 原處分機關代表表示：有關病患生理資訊或週遭環境之感測器，二者差異為病患生理資訊遠重要於週遭環境之感測參數，如病患生理上之血壓、心跳、脈搏及瞳孔停止時，無法從外界週遭環境之溫度、溼度感測得知，故於治療病患應以其病理資訊為主，而週遭環境資訊之效用較小，是本案之病患生理資訊及週遭環境之感測器應不具進步性。再者，本案前向美國申請專利，經該國以西元 1999 年 11 月 2 日公告之美國第 5,978,702 號「TECHNIQUES OF TREATING EPILEPSY BY BRAIN STIMULATION AND DRUG INFUSION」專利案(下稱新引證 1) 及西元 1995 年 12 月 12 日公告之美國第 5,474,552 號「IMPLANTABLE DRUG DELIVERY PUMP」專利案(下稱新引證 2) 可證本案不具進步性，而核駁確定在案。

(二) 訴願代理人表示：本件原處分有違本部 98 年 2 月 4 日經訴字第 09806106370 號訴願決定之意旨，且原處分機關於 98 年 7 月 22 日以 (98) 智專三 (二) 04109 字第 09820443030 號審查意見通知函說明四、(七)，固論述引證二揭露「病患的環境資訊狀況感測」之技術特徵，惟引證二實際並未揭露病患之環境資訊狀況感測之裝置，其論述即有違誤。另原處分機關於訴願階段提出新證據，並未予訴願人申復及修正本案申請專利範圍之機會，有違公平原則。

六、另訴願人於 100 年 6 月 9 日提出「言詞辯論後答辯理由書」略以，新引證 1 揭示感測器係偵測病患生理狀況之資訊之感測器；新引證 2 為一種用於維持人體或動物內葡萄糖濃度於一定預定範圍內之方法及裝置。新引證 1 及新引證 2 皆僅揭露偵測病患生理狀況資訊之感測器，且未明示或暗示本案申請專利範圍第 1 項之技術特徵，故新引證 1 及新引證 2 無法達成本案之提供醫學治療時序及劑量之更有效之控制效果及更佳之治療及處理，不能證明本案不具進步性。

七、本部查：

(一) 按「訴願之決定確定後，就其事件，有拘束各關係機關之效力；…」、「原行政處分經撤銷後，原行政機關須重為處分者，應依訴願決定意旨為之，並將處理情形以書面告知受理訴願機關。」分別為訴願法第 95 條前段及第 96 條所明定。

(二) 本件第 91135804 號「基於計算之需求以提供醫學處理治療的方法和裝置」發明專利申請案，前經原處分機關依 93 年 11 月 12 日修正本審查，以 97 年 5 月 29 日 (97) 智專三 (二) 04119 字第 09720274990 號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，經本部以 98 年 2 月 4 日經訴字第 09806106370 號訴願決定將原處分撤銷，

責由原處分機關另為適法之處分。是原處分機關就本案重為處分時，依前揭訴願法規定，應受本部訴願決定意旨之拘束。

- (三) 查原處分機關重為審查時，訴願人於 98 年 10 月 20 日修正本案申請專利範圍第 1 項、第 3 項、第 29 項獨立項及第 26 項附屬項，經原處分機關審認未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，而准予修正，核無不合。
- (四) 本案原處分機關前以前揭 97 年 5 月 29 日專利再審查核駁審定書，認引證一、引證二及引證三可證申請專利範圍第 1 項獨立項、第 2 項、第 10 項至第 15 項、第 20 項、第 21 項、第 25 項至第 27 項、第 29 項獨立項、第 30 項及第 31 項不具進步性；引證二及引證三可證第 3 項、第 5 項至第 9 項、第 16 項獨立項、第 17 項至第 19 項、第 22 項至第 24 項、第 28 項獨立項及第 32 項獨立項不具進步性；引證一可證第 4 項及第 33 項不具進步性，而為不予專利之處分。嗣訴願人不服，提起訴願，經本部認本案申請專利範圍第 1 項、第 3 項、第 16 項、第 28 項、第 29 項及第 32 項獨立項所述之做法，引證一、引證二及引證三皆未提及，難謂不具有進步性，以前揭 98 年 2 月 4 日訴願決定撤銷該處分，並責由原處分機關另為適法之處分。惟原處分機關重為處分時，仍執與前次處分相同之理由為應不予專利之處分。
- (五) 然本案申請專利範圍第 1 項獨立項之用以提供醫藥給一病患的醫學處理裝置，包含接收來自病患有關該病患生理狀況之資訊之感測器，以及另一個感測器，從病人的環境接收環境資訊，以控制醫學元件至病患之醫藥傳送，同時使用病患生理狀態與環境資訊的演算法，可以用更充分之資訊提供病患更好之診斷與治療之技術特徵；及第 29 項獨立項之至

少輸入一組環境參數至控制演算法，根據該控制演算法發展結果，並發展回饋控制，以操縱醫學處理元件，傳送處理給該病患之技術特徵，均為引證一、引證二及引證三所未提及之做法，難謂不具進步性。又第 3 項獨立項之傳送一處理給病患之醫學裝置，包括控制器，及該控制器動態處理接收自第一感測元件之第一信號，以及接收自第二感測元件之第二信號，該第二信號係有關於該病人之環境資訊，控制器並將處理結果發展一回饋控制，以控制給該病患之醫學處理傳送，同時使用病患生理狀態與環境資訊的回饋機制，可以用更充分之資訊提供病患更好之醫學處理傳送之技術特徵；第 16 項獨立項之用以傳送醫學處理給病患之醫學處理管理系統，包括處理器，及耦接至該處理器之第一感測器，接收該病患之生理訊號，元件之第一信號，以及第二感測器，係有關於該病人之環境資訊，以調整來自該醫學元件的醫學處理配置，可以用更充分之資訊提供病患更好之醫學處理配置之技術特徵；第 28 項獨立項之用以傳送醫學處理給病患之醫學處理管理系統，包括醫學元件，耦接至該醫學元件之電子處理器，及接收來自該病患環境之信號，該處理器在經過一段時間後調整自該醫學元件給該病患之醫學處理配置，可以用更充分之資訊提供病患更好之醫學處理系統之技術特徵；第 32 項獨立項之醫學處理方法，其中醫學處理之傳送係由一或更多個環境狀況所觸發，使用環境狀況做觸發，以傳送醫學處理給病患之技術特徵，均為引證二及引證三所未提及之做法，亦難謂不具進步性，凡此，亦經前揭本部 98 年 2 月 4 日訴願決定在案。據上，原處分機關遽認本案之「週遭環境之感測器」為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，顯有違誤，且與前揭本部訴

願決定意旨有違，則其所為本案應不予專利之處分，即有未洽。

(六) 至於原處分機關於訴願階段言詞辯論程序中始主張新引證 1 及新引證 2 亦可證本案不具進步性乙節，經查：

1、新引證 1 及新引證 2 與引證一、引證二及引證三均為獨立之美國或我國專利案，不具同一基礎事實或同一關聯範圍之關聯性，故新引證 1 及新引證 2 應屬新證據。

2、按智慧財產案件審理法第 33 條開宗明義即表示「關於『撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中』，當事人於言語辯論終結前，就同一『撤銷或廢止』理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」並未包括專利申請案，而訴願係就原處分有無違法或不當予以審查，是有關專利申請案不予專利之理由，無許原處分機關於訴願階段及行政訴訟中另行提出新證據，至與原不予專利事由及獨立證據本於同一基礎事實、為同一關聯範圍之補強證據，則准予提出（參智慧財產法院 100 年 1 月 27 日 99 年度行專訴字第 127 號行政判決）。本件原處分機關於訴願階段提出新引證 1 及新引證 2 之新證據，以證明本案不具進步性，無論是否可採，因本案已在訴願階段，訴願人並無修正本案申請專利範圍、說明書或圖式之機會，如本部逕予審究該等新證據，將影響訴願人原得於審查階段提出修正申請專利範圍、說明書或圖式之程序利益，揆諸前揭智慧財產法院行政判決意旨，本件應以原處分所引據之引證案為審酌範圍。

(七) 綜上所述，原處分機關認本案之「週遭環境之感測器」為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，顯有未合，且與前揭本部訴願決定意旨有違，已如前述。至於原處分機

關於訴願程序中所提出新引證 1 及新引證 2 等新證據，是否足證本案不具可專利性，為兼顧訴願人得於審查階段提出修正申請專利範圍、說明書或圖式之程序利益，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 6 個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例八（證據之審查—網路文章）

網路資料屬證據資料之一種，依網路討論區使用方式，網友需註冊才能發言，且僅發言人能修改自己的文章，然大部分發言人係以新增回應方式取代先前發言，鮮少直接修改原文章內容。而查，證據 20 係網路討論區文章，該討論區文章僅原發言人亞倫方能修改，並非人人皆能修改，關係人既非原發言人，自無權限修改該文章。況訴願人亦未舉具體證據以證前揭討論區文章業經修改。又證據 20 自第 22 頁起有數則分別由不同網友於不同時間針對該文章加以回應，而第 1 則網友發言時間與舉發時間相差 5 年餘，如謂關係人早在 5 年前即利用多人帳號有計畫地營造多人回覆該文章之假相，顯與一般經驗法則並不相合。另前揭網友之發言內容，均與第 1 則發言之照片內容相關或前後呼應。如關係人欲修改前揭討論區文章內容時，則其他網友亦需配合修改其發言內容，方能前後呼應，是以，應無關係人僅修改第 1 則發言之情事。從而，訴願人既無積極證據，自難以同一發言人所開闢之討論文章，主張證據 20 係經變造者。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 10 月 25 日

經訴字第 10006104910 號

訴願人：邱○○君

訴願人因第 95121936 號發明專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 100 年 5 月 18 日 (100) 智專三 (三) 05048 字第 10020414990 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 95 年 6 月 19 日以「3C 產品外殼保護膜之

貼附方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明以 94 年 9 月 15 日申請之第 94216057 號專利主張國內優先權，經該局編為第 95121936 號審查，准予專利後，發給發明第 I315282 號專利證書。嗣關係人鄒○○君以該專利違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款、第 4 項、第 23 條及第 31 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，核認系爭專利有違專利法第 22 條第 4 項之規定，於 100 年 5 月 18 日以 (100) 智專三 (三) 05048 字第 10020414990 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。惟其發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。
- 二、本件系爭第 95121936 號「3C 產品外殼保護膜之貼附方法」發明專利案，申請專利範圍共 4 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項。包括：提供一外殼，該外殼係蓋體並於中間的表面形成一正面，又於外殼的周圍設有由該正面的周緣朝下延伸形成的側邊及端角，於側邊及端角的底緣之間形成外殼的開口端；提供一保護膜，該保護膜具有延展性，並且面積大於所欲貼附之外殼表面積，該保護膜的其中一面設有一黏膠層；將保護膜以黏膠層貼附於外殼正面並且推出氣泡，利用熱風加熱保護膜使保護膜的周圍部分被烘軟，再將保護膜的周圍部分往外殼周圍的側邊及端角拉伸延展，直到無皺摺產生；其特徵在於：將突出於外殼開口端之多餘的保護膜割除；於割除多餘的保護膜以後，另外取同一材質的保護膜，將其切成長條狀後，將長條狀的保護膜貼附於位在外殼側邊

及端角鄰近於開口端處的保護膜上，再以熱風烘軟保護膜，使其密貼於外殼表面。

- 三、關係人於 99 年 2 月 2 日舉發申請書所提舉發證據 1 為系爭專利之專利公報及說明書公告影本；證據 2 為 95 年 12 月 11 日公告之第 95210662 號「手機、PDA、攜帶式影音媒體播放器之外殼保護膜」新型專利案；證據 3 為 91 年 11 月 11 日公告之第 90119734 號「活魚展示之綁束方法」發明專利案；證據 4 為 92 年 12 月 9 日公告之美國第 6660389B2 號「INFORMATION DISPLAY PROTECTORS」專利案；證據 5 為 92 年 12 月 9 日公告之美國第 6660388B2 號「ANTSOILING HARDCOAT」專利案；證據 6 為 94 年 11 月 1 日自由電子報報導「讓你的手機更美 手機包膜 DIY 技法公開」之新聞；證據 7 為 91 年 7 月 28 日 NOWNEWS 報導「手機個人化大搶救/使用魔法貼 幫手機換件新衣服」之新聞；證據 8 為「傳達國際有限公司」網站資料；證據 9 為「國王的新衣國際有限公司」公司登記資料；10 為「國王的新衣國際有限公司」網站資料；證據 11 為「嚴選名膜有限公司」公司登記資料；證據 12 為「嚴選名膜有限公司」網站資料。99 年 5 月 27 日提出舉發補充理由書增列證據 13 為 95 年 4 月 6 日公開之日本特開 2006-88681 號專利案；證據 14 為 91 年 2 月 28 日公開之美國第 2002/0025033A1 號「PROTECTIVE PHONE COVER」專利案；證據 15 為 95 年 2 月 27 日蘋果日報 B12 版「膜術師」一文影本；證據 16 為 94 年 6 月 11 日公告之第 93219354 號「可更換之具圖案之電子產品保護膜」新型專利案；證據 17 為 93 年 5 月 1 日公告之第 91204863 號「保護膠膜」新型專利案影本。99 年 10 月 21 日提出舉發補充理由書增列證據 18 為本部智慧財產局 99 年 10 月 11 日 (99) 智專三 (二) 04024 字第 9920720230 號專利舉發審定書影本；證據 19 為 96 年 1 月 25 日蘋果日報「嚴選名膜—手機包膜」一文；並聲明放棄證據 3、4、5、6、8、12、14、

16 及 17。嗣於 99 年 10 月 29 日舉發補充理由書增列證據 20 為西元 2004 年 12 月 21 日 Mobile01 論壇之手機綜合討論網頁資料 (<http://www.mobile01.com/print.php?f=14&t=54595&p=1>)。原處分機關係作成本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，其理由略以：

- (一) 證據 2 申請之標的為結構，系爭專利為保護膜之貼附方法，並不相同，難稱二者為同一發明。
- (二) 證據 7 僅揭示利用膠膜貼上手機之技術；證據 9 僅揭示國王的新衣國際有限公司設立日期及經營事業類別；證據 10 則揭示該公司提供之開業工具及刀法訓練等，且無公開日期。前揭證據均未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之步驟或方法，故證據 7、10 之組合及證據 9、10 之組合，均難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，亦難證明其餘附屬項不具進步性。
- (三) 證據 13 公開日晚於系爭專利優先權日，無法作為系爭專利有無擬制喪失新穎性及進步性之論據。
- (四) 證據 15 公開日晚於系爭專利優先權日，無法作為系爭專利是否具新穎性及進步性之論據。
- (五) 證據 18 之第 96100080 號 N01 專利舉發審定書雖認為該案之證據 2 至 5 之組合可證第 96100080 號專利不具進步性，但其證據 2 非屬系爭專利申請前既有技術，另其證據 4、5 均無揭露包膜之步驟方法，故該等證據無法證明本件系爭專利不具新穎性及進步性。
- (六) 證據 11 或可說明嚴選名膜有限公司之設立日期，但無法證明該公司所採用的包膜步驟即為證據 19 所報導之步驟，且證據 19 之出刊日晚於系爭專利優先權日，故組合證據 11、19 之組合無法證明系爭專利不具新穎性及不具進步性。
- (七) 證據 20 公開日為西元 2004 年 12 月 21 日，並有網友分別於西元 2004 年 12 月 21 日等回應，推定其

公開日早於系爭專利優先權日，可為論究系爭專利不具新穎性及進步性之證據。比對系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 20 之內容：

- 1、證據 20 揭露系爭專利「利用熱風加熱保護膜使保護膜的周圍部分被烘軟…」之步驟，但未揭示系爭專利「將保護膜以黏膠層貼附於外殼正面並且推出氣泡…」之步驟。二者方法仍有不同，故該證據不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。又系爭專利申請專利範圍第 4 項為附屬項，如前所述，該證據亦無法證明第 4 項不具新穎性。
 - 2、保護膜貼附於物品將氣泡推出僅係貼附貼紙於物品之慣用手段，難謂具有顯然之技術進步。另系爭專利使用長條狀之保護膜貼附於外殼側邊等步驟，已為證據 20 所揭示。故系爭專利申請專利範圍第 1 項為其所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。
 - 3、系爭專利申請專利範圍第 2 項限定塑膠膜之材質，由證據 20 使用吹風機將膠膜加熱延展方式，可知該證據亦使用預熱軟化、冷卻後定型之塑膠膜，故第 2 項為其所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。
 - 4、系爭專利申請專利範圍第 3 項限定離型紙之特徵，惟該技術特徵為習知慣用方式，且為證據 20 所揭示，故第 3 項為其所屬技術領域具有通常知識者申請前之先前技術所能輕易完成者。
 - 5、系爭專利申請專利範圍第 4 項限定熱昇華機器印刷之圖文及割除貼附於液晶螢幕孔範圍之保護膜之特徵，為習知慣用方式，且證據 20 亦揭示該特徵，故第 4 項為其所屬技術領域具有通常知識者申請前之先前技術所能輕易完成者。
- (八) 綜上所述，系爭專利申請專利範圍全部請求項違反專利法第 22 條第 4 項之規定，爰為「舉發成立，

應撤銷專利權」之處分。

四、 訴願人不服，訴稱：

- (一) 經實際試驗，網路討論區不會對文章以及回覆的編輯內容作時間上限制，文章一經張貼在網路討論區後，無論是文章的標題、內容等皆可做修改，爰以附件一至三作為 Moble01 討論區文章可為修改之佐證。由此可知，證據 20 之文章發表日雖是西元 2004 年 12 月 21 日，因內容容易變造，是其可信日期應為 99 年 10 月 27 日之列印日期，晚於系爭專利優先權日，故證據 20 不得作為論究系爭專利是否具新穎性及進步性之適格證據。
- (二) 退步言，縱使證據 20 具有證據能力，然由其照片觀之，無法得知貼膜過程有「推出氣泡」操作方式，且推出汽泡之時間點不同，此推出氣泡順序之特殊性為該證據所不能預期。又系爭專利之「長條狀保護膜」貼附於外殼側邊等處，是將未經拉伸延展相同材質長條保護膜貼在側邊與端角延展過的保護膜外側，確實能產生避免延展後保護膜邊緣回縮之效果，亦為該證據所未揭露，故證據 20 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- (三) 如前所述，證據 20 不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，自亦不能證明其餘附屬項不具進步性。
- (四) 綜上所述，系爭專利之構造特徵並未見於證據 20 中，且功效確屬創新，原處分機關認事用法顯有違誤，且未請關係人補提作證資料以詳查事實，難證明系爭專利不具進步性，爰請求撤銷原處分。

五、 本部決定理由如下：

- (一) 經查，99 年 10 月 20 日原處分機關人員會同訴願人及關係人於原處分機關舉行面詢，關係人當場表示 99 年 2 月 2 日舉發申請理由書及同年 5 月 27 日舉發補充理由書作廢，以當日所送之舉發補充理由

書為依據，並撤回證據 3、4、5、6、8、12、14、16 及 17，此有專利異議舉發案面詢紀錄表附卷可稽（參見舉發卷第 237 頁至第 242 頁），關係人復於 99 年 10 月 21 日舉發補充理由書重申前揭事項（參見舉發卷第 328 頁及第 329 頁），並另於同年月 29 日提出舉發面詢補充理由書。故原處分機關依關係人 99 年 10 月 21 日及同年月 29 日舉發補充理由書審查，並無不合。次查，原處分機關以證據 20 核認系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 4 項不具進步性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，訴願人亦針對該部分爭執。合先敘明。

（二）訴願人固訴稱證據 20 不可作為論究系爭專利是否具有新穎性及不具進步性之證據，並以附件一至三作為 Mobile01 討論區文章可修改之佐證。惟查：

- 1、網路資料屬證據資料之一種，依網路討論區使用方式，網友需註冊才能發言，且僅發言人能修改自己的文章，然大部分發言人係以新增回應方式取代先前發言，鮮少直接修改原文章內容。而查，證據 20 係網路討論區文章，該討論區文章僅原發言人亞倫方能修改，並非人人皆能修改，關係人既非原發言人，自無權限修改該文章。而訴願附件一至三，均為同一發言人（傑夫羅克）所開闢討論之文章，該發言人自可對其自己發表之文章內容加以修改。況訴願人亦未舉具體證據以證前揭討論區文章業經修改。
- 2、又證據 20 自第 22 頁起有數則分別由不同網友於不同時間針對該文章加以回應，署名網友有亞倫、binbintape、mosaico、Ethom、DOGGY、H2o_hERo、tim1004 等 7 人，而第 1 則網友發言時間（西元 2004 年 12 月 21 日）與舉發時間（99 年 10 月 29 日）相差 5 年餘，如謂關係人早在 5 年前即利用多人帳號有計畫地營造多人回覆該文章之假相，顯與一般

經驗法則並不相合。

- 3、另觀前揭網友之發言內容，mosaico 及 DOGGY 發言皆提及「包膜」；Ethom 提及「真是太包啦及保護手機」；H2o_hERo 述及「刀子」；tim1004 提及「卡典西德」等，均與第 1 則發言之照片內容相關或前後呼應。由此可知，如關係人欲修改前揭討論區文章內容時，則其他網友亦需配合修改其發言內容，方能前後呼應，是以，應無關係人僅修改第 1 則發言之情事。從而，訴願人既無積極證據，自難以同一發言人所開闢之討論文章，主張證據 20 係經變造者。
 - 4、又證據 20 第 1 頁所載公開日期為西元 2004 年 12 月 21 日，網友回應時間分別為同日及次（22）日等，而可推定證據 20 公開時間應為西元 2004 年 12 月 21 日，早於系爭專利優先權日，應為適格之證據，而得與系爭專利作實體技術比對，作為系爭專利是否具新穎性及進步性之論據。
- （三）次查，系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項與證據 20 相較：證據 20 揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「提供一外殼、提供一保護膜、利用熱風加熱保護膜使保護膜的周圍部分被烘軟、再將保護膜的周圍部分往外殼周圍的側邊及端角拉伸延展、將突出於外殼開口端之多餘的保護膜割除」之步驟特徵（參見舉發卷第 350 頁至第 356 頁），雖未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項「將保護膜以黏膠層貼附於外殼正面並且推出氣泡、另外取同一材質的保護膜，將其切成長條狀後，將長條狀的保護膜貼附於位在外殼側邊及端角鄰近於開口端處的保護膜上，再以熱風烘軟保護膜，使其密貼於外殼表面」之步驟特徵，然為將保護膜貼附於物品而將氣泡推出，僅係貼附貼紙於物品之慣用手段，此有證據 20 第 3、4 頁至 5 頁前兩照片可辨，利用手指將保護

膜作周圍部分往外殼拉伸，並在第 4 頁後兩照片及第 5 頁前兩照片可見操作者使用拇指或手指按壓側邊及平整正表面可資佐證。另系爭專利「使用長條狀之保護膜貼附於位在外殼側邊及端角鄰近於開口端處的保護膜上」之步驟，已為證據 20「利用殘留保護膜，再重覆烘軟密貼，再次使用於側邊與端角處」之步驟所揭露。是以，系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，不具進步性。

- (四) 另查，系爭專利申請專利範圍第 2 項為依附於第 1 項獨立項之附屬項，除包含第 1 項所述全部技術特徵外，並為進一步之限定，其附加「保護膜係為一種遇熱軟化，冷卻後定型不回縮之塑膠膜」之技術特徵，惟該技術特徵僅在於限定塑膠膜之材質，與證據 20 所使用之「預熱軟化，冷卻後定型不回縮之塑膠膜」技術特徵，並無差異，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，自不具進步性。
- (五) 再查，系爭專利申請專利範圍第 3 項為依附於第 1 項獨立項之附屬項，並為進一步之限定，其附加「欲貼附保護膜以前先將外殼表面擦拭乾淨，而後撕開一覆蓋於保護膜所設黏膠層之離型紙，再將保護膜貼於外殼正面並推出氣泡」技術特徵，為證據 20 之「卡典西紙於膠膜亦具有離型紙」所揭露（參見舉發卷第 349 頁），為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，亦不具進步性。
- (六) 末查，系爭專利申請專利範圍第 4 項為依附於第 1 項獨立項之附屬項，並為進一步之限定，其附加「外殼上設有液晶螢幕孔，保護膜異於黏膠層該側設有以熱昇華機器印刷之圖文，將保護膜貼附於外殼表面以後，在割除多餘的保護膜時，亦將貼附於液晶

螢幕孔範圍內之保護膜割除」技術特徵，為證據 20「將貼附於液晶螢幕孔範圍內等之膜割除」步驟等所揭露（參見舉發卷第 337 頁至第 341 頁），為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，自亦不具進步性。

- （七）綜上所述，原處分機關核認系爭專利有違專利法第 22 條第 4 項規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例九（漏未審查）

- 一、原處分就訴願人等 98 年 12 月 31 日舉發理由書所主張「組合證據二、十二；證據二、十四可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性。」部分，未予論究，而有漏未審酌之情事。
- 二、原處分就訴願人等 98 年 12 月 31 日舉發理由書所主張「證據三、四、五分別可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項不具進步性。」部分，則未予論究，而亦有漏未審酌之情事。
- 三、訴願目的在審查行政處分有無違法或不當，以確保法規之正確適用，保障人民權益，是姑不論參加人實體理由是否可採，且縱本件訴願人等並無質疑原處分有漏未審酌之情事，均無解於本件原處分機關就訴願人等於 98 年 12 月 31 日舉發理由書所主張系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項及第 3 項附屬項不具進步性之證據組合及理由等部分，確有漏未審酌之違法情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 7 月 8 日
經訴字第 10006101770 號

訴願人：林○○君

訴願人：○○有限公司

參加人：陳○○君

訴願人因第 91203403 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 100 年 2 月 18 日（100）智專三（三）05055 字第 10020130250 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。
事 實

緣參加人陳○○君（申請時原名為陳○英君，98 年 11 月 23 日申准更名）前於 91 年 3 月 20 日以「兼具掛牌及腰

掛之工具盒結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 91203403 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 198668 號專利證書。嗣訴願人等以該專利違反核准時（即 90 年 10 月 24 日修正公布）專利法第 98 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，於 100 年 2 月 18 日以（100）智專三（三）05055 字第 10020130250 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人等不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 100 年 5 月 31 日經訴字第 10006070210 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人提出參加訴願意見書面資料到部。

理 由

- 一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時（90 年 10 月 24 日修正公布）專利法第 97 條及第 98 條第 1 項前段所規定。惟如「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 2 項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第 97 條至第 99 條規定者，依法得附具理由及證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應不予專利，應由專利專責機關就舉發人於舉發程序中所主張之理由及證據依法審查之。
- 二、本件系爭第 91203403 號「兼具掛牌及腰掛之工具盒結構」新型專利案，其申請專利範圍計有 3 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。訴願人等所提之舉發證據計有：證據一為系爭專利說明書影本；證據二係 87 年 11 月 11 日公告之第 86208673 號「工具箱改良構造」新型專利案；證據三係 89 年 3 月 1 日公告之第 87200191 號「工具盒之彈性組配定位夾具結構」新型專利案；證據

四係 86 年 1 月 21 日公告之第 85207589 號「工具盒之改良」新型專利案；證據五係 88 年 7 月 21 日公告之第 87203347 號「多功能工具組構造」新型專利案；證據六係 88 年 12 月 11 日公告之第 87221000 號「工具置放盒之結構改良」新型專利案；證據七係 89 年 10 月 11 日公告之第 88214776 號「起子工具盒結構改良」新型專利案；證據八係 90 年 8 月 11 日公告之第 89212115 號「起子工具組構造改良」新型專利案；證據九係 86 年 6 月 11 日公告之第 85203737 號「旋扣式工具箱鎖扣」新型專利案；證據十係 90 年 10 月 1 日公告之第 89220532 號「扣具」新型專利案；證據十一係 85 年 5 月 21 日公告之第 83215023 號「工具盒之防盜鎖扣」新型專利案；證據十二係 88 年 5 月 21 日公告之第 85219704 號「彈性迫緊工具盒」新型專利案；證據十三係 89 年 9 月 1 日公告之第 87204768 號「工具盒改良結構(二)」新型專利案；證據十四係 90 年 2 月 1 日公告之第 89200234 號「多規格一體免拆換式工具盒構造」新型專利案；證據十五係 89 年 3 月 21 日公告之第 88201847 號「腰帶固定扣之結構」新型專利案。

三、案經原處分機關審查略以：

- (一) 本案訴願人等於 99 年 4 月 16 日提出面詢申請，該局於 99 年 9 月 8 日舉行面詢，嗣訴願人等於 99 年 10 月 20 日提出補充理由書，參加人於 99 年 12 月 24 日提出補充答辯，本件舉發案依兩造所提書證資料一併審查。
- (二) 系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項與證據二、十三；證據二、三；證據二、六；證據二、九；證據二、十；證據二、十一；證據二、六、十；證據二、六、十四；證據二、六、八；證據二、六、七；證據二、六、十五；證據四、六、八；證據五、六、八；證據五、六、十、十五；證據四、八、十、十一；證據五、八、十、十一；證據四、十、十一

、十四；證據五、十、十一、十四之組合相較：

- 1、證據二、十三；證據二、九；證據二、十之組合未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之「活動體、調整孔、卡體、孔槽、轉體、片體、缺槽」結構特徵，且系爭專利具有「可任意調整活動體轉向之結構」之功效，是證據二、十三；證據二、九；證據二、十之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故證據二、十三；證據二、九；證據二、十之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性。
- 2、證據二、三之組合未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之「活動體、調整孔、孔槽、轉體、片體」結構特徵，且系爭專利具有「可任意調整活動體轉向之結構」之功效，是證據二、三之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故證據二、三之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性。
- 3、證據二、六；證據二、六、十；證據二、六、十四；證據二、六、八；證據二、六、七；證據二、六、十五；證據四、六、八之組合未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之「活動體、調整孔、卡體、轉體、片體、缺槽」結構特徵，且系爭專利具有「可任意調整活動體轉向之結構」之功效，是證據二、六；證據二、六、十；證據二、六、十四；證據二、六、八；證據二、六、七；證據二、六、十五；證據四、六、八之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進

功效，故證據二、六；證據二、六、十；證據二、六、十四；證據二、六、八；證據二、六、七；證據二、六、十五；證據四、六、八之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。

4、證據二、十一之組合未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之「調整孔、卡體、轉體」結構特徵，且系爭專利具有「可任意調整活動體轉向之結構」之功效，是證據二、十一之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故證據二、十一之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。

5、證據五、六、八；證據五、六、十、十五；證據四、八、十、十一；證據五、八、十、十一；證據四、十、十一、十四；證據五、十、十一、十四之組合未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之「調整孔、卡體、轉體、片體、缺槽」結構特徵，且系爭專利具有「可任意調整活動體轉向之結構」之功效，是證據五、六、八；證據五、六、十、十五；證據四、八、十、十一；證據五、八、十、十一；證據四、十、十一、十四；證據五、十、十一、十四之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故證據五、六、八；證據五、六、十、十五；證據四、八、十、十一；證據五、八、十、十一；證據四、十、十一、十四；證據五、十、十一、十四之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。

(三) 系爭專利申請專利範圍第2項附屬項係直接依附於第1項獨立項；因證據二、證據三、證據六、證據九、證據十、證據十一或證據十三及其他證據之組

合已難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，已如前述；而證據十二未揭露系爭專利申請專利範圍第 2 項「工具盒本體、盒體、活動體、調整孔、卡體、轉體、片體、缺槽」之結構特徵，且系爭專利具有「可任意調整活動體轉向之結構」之功效，是證據二、三、六、九、十、十一、十二或十三分別不能證明系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故證據二、三、六、九、十、十一、十二或十三尚難證明系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項不具進步性。

- (四) 系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項係直接或間接依附於第 1 項獨立項；因證據十及其他證據之組合已難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，已如前述；是證據十自不能證明系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故證據十尚難證明系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項不具進步性。綜上，系爭專利並未違反核准時專利法第 98 條第 2 項規定，爰為舉發不成立之處分。

四、訴願人等不服，訴稱：

- (一) 證據二、證據六、證據十、證據十三及證據十五分別能達到「可任意調整活動體轉向」之功效，換言之，利用「凹凸卡合的轉動或定位」之結構所能產生之功效均屬於系爭專利申請前之習知公開使用的技藝而已；而系爭專利所能達成「可任意調整活動體轉向」之功效，僅為證據二、證據六、證據十、證據十三及證據十五之等效轉用而已，乃為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成且未能增進功效，故系爭專利不具進步性。

(二) 又系爭專利之「活動體、調整孔、卡體、孔槽、轉體、片體、缺槽」結構特徵，已為證據二至十五所揭露（參見訴願理由書第 9 頁至第 13 頁○A 至○G 圖），然原處分僅簡單論及上述證據間之組合未揭露系爭專利「活動體、調整孔、卡體、孔槽、轉體、片體、缺槽」之結構特徵，顯屬率斷等語，請求撤銷原處分。

五、案經本部審議，並依法通知參加人參加訴願表示意見到部略以：

- (一) 證據二及十二之技術內容因其技術領域之差異，根本無法加以組合，即便勉為組合，其整體技術內容亦缺乏系爭專利必要技術特徵之教示，無法供熟習該項技術者運用申請前之證據二及十二之組合而解決「習用掛牌式工具箱不利隨身攜帶」及「兩用式工具箱掛牌、腰配結構位置不同而影響功效」等缺點，故組合證據二及十二不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性（詳細內容參見訴願參加書第 2 頁至第 5 頁）。
- (二) 其次，證據二與十四雖具有類似之技術內容，具有可加以組合之契機，但因該二證據之技術本質與系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵不同，故組合證據二及十四亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性（詳細內容參見訴願參加書第 5 頁至第 6 頁）。
- (三) 又訴願人等之舉發理由僅稱證據三、四、五所記載之技術內容已揭露系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項之技術特徵，惟並未敘明證據三、四、五之技術內容那部分之記載得作為其教示，且證據三、四、五亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項不具進步性；再者，依本件訴願人等之訴願理由可知，其爭執點在於組合證據二、十三；證據二、三；證據二、六；證據二、九；證據二、十；證

據二、十一；證據二、六、十；證據二、六、十四；證據二、六、八；證據二、六、七；證據二、六、十五；證據四、六、八；證據五、六、八；證據五、六、十、十五；證據四、八、十、十一；證據五、八、十、十一；證據四、十、十一、十四；證據五、十、十一、十四皆不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性；至於「證據二、十二；證據二、十四之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性」及「證據三、四、五是否分別可證明系爭專利申請專利範圍第3項附屬項不具進步性」等，未見於訴願人等之訴願理由書內，故訴願人等並無質疑原處分有漏未審酌之情事等語。

六、本部查：

- (一) 本件訴願人等於98年12月31日提出舉發理由書時，係主張1、(1)組合證據二、三；證據二、六；證據二、九；證據二、十；證據二、十一；證據二、十二；證據二、十三；證據二、十四。(2)組合證據四、六、八；證據五、六、八。(3)組合證據四、八、十、十一；證據四、十、十一、十四。(4)組合證據五、八、十、十一；證據五、十、十一、十四可證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性；2、證據二、三、六、九、十、十一、十二、十三分別可證明系爭專利申請專利範圍第2項附屬項不具進步性；3、證據三、四、五、十分別可證明系爭專利申請專利範圍第3項附屬項不具進步性，違反核准時專利法第98條第2項之規定（參見訴願人等98年12月31日舉發理由第4頁請求項、主張法條及引用證據之圖表）。嗣訴願人等於99年4月16日提出面詢申請，原處分機關於同年9月8日舉行面詢，訴願人等旋於同年10月20日提出補充理由書，稱：「本次專利舉發補充理

由除繼續引用 98 年 12 月 31 日所提之專利舉發理由、法條及證據外，再針對 99 年 9 月 8 日面詢時，貴審查委員要求的內容重新加以描述說明之事項進行闡述，且另外增加一新的證據十五，…」等語（參見訴願人等 99 年 10 月 20 日舉發補充理由第 2 頁），並主張 1、(1) 組合證據二、十三；證據二、三；證據二、六；證據二、九；證據二、十；證據二、十一。(2) 證據二、六、十；證據二、六、十四；證據二、六、八；證據二、六、七；證據二、六、十五。(3) 組合證據四、六、八；證據五、六、八。(4) 組合證據五、六、十、十五。(5) 組合證據四、八、十、十一；證據四、十、十一、十四。(6) 組合證據五、八、十、十一；證據五、十、十一、十四可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性；2、證據二、三、六、九、十、十一、十二、十三分別可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項不具進步性；3、證據十可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項不具進步性，違反核准時專利法第 98 條第 2 項之規定（參見訴願人等 99 年 10 月 20 日舉發補充理由第 2 頁（貳）、系爭專利之請求項、主張法條及引用證據之圖表）。

(二) 其次，審諸原處分書理由，其完全以訴願人等前揭 99 年 10 月 20 日舉發補充理由所闡明之舉發爭點為審查範圍，並未論及訴願人等 98 年 12 月 31 日舉發理由書部分主張之理由及證據，而有漏未審酌之情事詳述如下：

- 1、有關係爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項部分：原處分書理由認為組合證據二、十三；證據二、三；證據二、六；證據二、九；證據二、十；證據二、十一；證據二、六、十；證據二、六、十四；證據二、六、八；證據二、六、七；證據二、六、十五；證據四、六、八；證據五、六、八；證據五、六

- 、十、十五；證據四、八、十、十一；證據五、八、十、十一；證據四、十、十一、十四；證據五、十、十一、十四皆不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性（參見原處分理由【四】至【二十一】所載），而就訴願人等98年12月31日舉發理由書所主張「組合證據二、十二；證據二、十四可證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。」部分，則未予論究，而有漏未審酌之情事。
- 2、有關係爭專利申請專利範圍第2項附屬項部分：原處分書理由認為證據二、三、六、九、十、十一、十二或十三皆不足以證明系爭專利申請專利範圍第2項附屬項不具進步性（參見原處分理由【二十二】所載），已就訴願人等98年12月31日舉發理由書所主張「證據二、三、六、九、十、十一、十二、十三分別可證明系爭專利申請專利範圍第2項附屬項不具進步性」予以審查，並無漏未審酌之情形。
- 3、有關係爭專利申請專利範圍第3項附屬項部分：原處分書理由認為證據十不足以證明系爭專利申請專利範圍第3項附屬項不具進步性（參見原處分理由【二十三】所載），而就訴願人等98年12月31日舉發理由書所主張「證據三、四、五分別可證明系爭專利申請專利範圍第3項附屬項不具進步性。」部分，則未予論究，而亦有漏未審酌之情事。
- （三）雖參加人參加訴願指稱，組合證據二、十二及證據二、十四不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性；證據三、四、五亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第3項附屬項不具進步性，且「證據二、十二；證據二、十四之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性」及「證據三、四、五是否分別可證明系爭專利申

請專利範圍第 3 項附屬項不具進步性」等，並未見於訴願人等之訴願理由書內，故訴願人等並無質疑原處分有漏未審酌之情事云云；惟按訴願目的在審查行政處分有無違法或不當，以確保法規之正確適用，保障人民權益，是姑不論參加人實體理由是否可採，且縱本件訴願人等並無質疑原處分有漏未審酌之情事，均無解於本件原處分機關就訴願人等於 98 年 12 月 31 日舉發理由書所主張系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項及第 3 項附屬項不具進步性之證據組合及理由等部分，確有漏未審酌之違法情事，業如前述，是參加人所述核不足採。

- (四) 綜上所述，本件原處分就系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項及第 3 項附屬項之審查既有前述漏未審酌之瑕疵，而構成違法之情事。則本件原處分機關以舉發證據不足以證明系爭專利申請專利範圍各請求項不具進步性，認系爭專利無違核准時專利法第 98 條第 2 項之規定，所為「舉發不成立」之處分，自有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內，依訴願人等之 98 年 12 月 31 日舉發理由書及 99 年 10 月 20 日舉發補充理由書重新全盤審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例一〇（漏未審查）

- 一、按專利是否有違專利法規定而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之；換言之，舉發人於舉發理由書中必須指明其欲主張之舉發條文、舉發證據及該等舉發證據與系爭專利實體技術比對之具體理由。倘若舉發條文未附具理由，或與舉發理由不一致時，原處分機關即應命舉發人補正，或行使闡明權命舉發人敘明，以釐清舉發範圍（即審查範圍），始符專利審查基準有關處分權主義之相關規定。
- 二、本件訴願人於98年10月12日提出之原舉發理由書第2頁證據列表固記載「組合證據2、3及4足以證明系爭專利申請專利範圍第1項有違專利法第94條(訴願人誤繕為第22條，以下同)第4項之規定」，惟訴願人舉發理由應有主張組合證據2、3、4及5足以證明系爭專利申請專利範圍第1項有違專利法第94條第4項之規定，而與第2頁證據列表所載內容不一致。惟原處分機關並未行使闡明權命訴願人敘明，以釐清舉發爭點，即以證據列表所載內容，僅審認組合證據2、3及4尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，則原處分就訴願人舉發理由所主張證據5與證據2、3及4之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性部分，即有漏未審酌之情事。
- 三、訴願人舉發理由應有主張證據7亦足以證明系爭專利申請專利範圍第5項有違專利法第94條第1項第1款之規定，而與第2頁證據列表所載內容不一致；惟原處分機關並未行使闡明權命訴願人敘明，以釐清舉發爭點，即以證據列表所載內容，僅審認證據2、3或6尚難證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性，則原處分就訴願人舉發理由所主張證據7是否足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性部分，亦有漏未審酌之情事。
- 四、訴願人舉發理由亦有主張證據2、3、6或7亦足以證明系爭專利申請專利範圍第6項有違專利法第94條第4項之規定，而為第2頁證據列表所未臚列。惟原處分機關並未行使闡明權命訴願人敘明，以釐清舉發爭點，即依證據列表所載內容，僅審認證據證據2、3、6或7尚難證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎

性，則原處分就訴願人舉發理由所主張證據 2、3、6 或 7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性部分，亦有漏未審酌之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 8 月 16 日
經訴字第 10006103000 號

訴願人：李○○君
參加人：鄭○○君

訴願人因第 98204735 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 100 年 4 月 11 日 (100) 智專三 (三) 05055 字第 10020290640 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人鄭○○君前於 98 年 3 月 26 日以「防水工具箱結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 98204735 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M363373 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 100 年 4 月 11 日 (100) 智專三 (三) 05055 字第 10020290640 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 100 年 7 月 5 日經訴字第 10006073120 號函通知參加人鄭○○君參加訴願程序表示意見，並經參加人於 100 年 7 月 28 日提出參加訴願程序表示意見之書面資料到部

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用之新型者，得依專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段規定申請取得新型專利。又新型如「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」復分別為同法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反首揭專利法第 93 條至第 96 條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應不予專利，應由專利專責機關就舉發人於舉發程序中所主張之理由及證據依法審查之。
- 二、本件系爭第 98204735 號「防水工具盒結構」新型專利案，其申請專利範圍共 8 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項。訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利公告；證據 2 為 98 年 2 月 11 日公告之第 97217287 號「具防水作用之工具盒結構」新型專利案；證據 3 為西元 2004 年 5 月 18 日公告之美國第 6,736,265B2 號專利案；證據 4 為 96 年 3 月 21 日公告之第 95215924 號「鋁窗之防水結構」新型專利案；證據 5 為 93 年 11 月 11 日公告之第 93201850 號「快速固定消音氣密條」新型專利案；證據 6 為 96 年 1 月 1 日公告之第 95206842 號「工具盒防水結構」新型專利案；證據 7 為 96 年 8 月 1 日公告之第 96201926 號「可防止液體滲入之工具盒結構」新型專利案。
- 三、案經原處分機關審查略以：
 - (一)證據 2、3 及 4 與系爭專利申請專利範圍第 1 項相較，證據 2、3 及 4 均未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三

卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一本體之第一容槽內，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，該第一卡制面長度係為 H1，第二卡制面長度係為 H2，該 H2 的長度係大於或等於 H1 的 1.5 倍長」之結構特徵，且系爭專利可由前揭「第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面」之結構特徵，更增進「防水」功效，系爭專利申請專利範圍第 1 項非為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據 2、3 及 4 先前技術之組合顯能輕易完成者，故組合證據 2、3 及 4 尚難證明系爭專利不具進步性。

(二) 系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項係依附於第 1 項獨立項，並就第 1 項為進一步限縮，其包含第 1 項獨立項所有之技術特徵，證據 3 未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一本體之第一容槽內，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，該第一卡制面長度係為 H1，第二卡制面長度係為 H2，該 H2 的長度係大於或等於 H1 的 1.5 倍長」之結構特徵已如前述，故證據 3 不能證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性。

(三) 系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項係間接依附於第 1 項獨立項，其包含第 1 項獨立項所有之技術特徵，證據 3 未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一本體之第一容槽內，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，該第一卡制面長度係為 H1，第二卡制面長度係為 H2，該 H2 的長度係大於或等於 H1 的 1.5 倍長」之結構特徵，且系爭專利可由前揭「第一卡制面、第二卡制面及第三卡

制面」之結構特徵，更增進「防水」功效，故證據 3 不能證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。

- (四) 系爭專利申請專利範圍第 4 項附屬項係間接依附於第 1 項獨立項，其包含第 1 項獨立項所有之技術特徵，證據 2、3、6 及 7 均未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一本體之第一容槽內，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，該第一卡制面長度係為 $H1$ ，第二卡制面長度係為 $H2$ ，該 $H2$ 的長度係大於或等於 $H1$ 的 1.5 倍長」之結構特徵，故證據 2、3、6 或 7 均不能證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性。
- (五) 系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬項係間接依附於第 1 項獨立項，其包含第 1 項獨立項所有之技術特徵，證據 2、3 及 6 均未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一本體之第一容槽內，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，該第一卡制面長度係為 $H1$ ，第二卡制面長度係為 $H2$ ，該 $H2$ 的長度係大於或等於 $H1$ 的 1.5 倍長」之結構特徵，且系爭專利可由前揭「第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面」之結構特徵，更增進「防水」功效，故證據 2、3 或 6 均不能證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性或不具進步性。
- (六) 系爭專利申請專利範圍第 6 項附屬項係間接依附於第 1 項獨立項，其包含第 1 項獨立項所有之技術特徵，證據 2、3、6 及 7 均未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一本體之第一容槽內

，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，該第一卡制面長度係為 $H1$ ，第二卡制面長度係為 $H2$ ，該 $H2$ 的長度係大於或等於 $H1$ 的 1.5 倍長」之結構特徵，故證據 2、3、6 或 7 均不能證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具新穎性。

(七) 系爭專利申請專利範圍第 7 項附屬項係間接依附於第 1 項獨立項，其包含第 1 項獨立項所有之技術特徵，證據 2、3 及 7 均未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一本體之第一容槽內，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，該第一卡制面長度係為 $H1$ ，第二卡制面長度係為 $H2$ ，該 $H2$ 的長度係大於或等於 $H1$ 的 1.5 倍長」之結構特徵，故證據 2、3 或 7 均不能證明系爭專利申請專利範圍第 7 項不具新穎性。

(八) 系爭專利申請專利範圍第 8 項附屬項係間接依附於第 1 項獨立項，其包含第 1 項獨立項所有之技術特徵，證據 3 未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項「該防水環係設有第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面，該第一卡制面及第二卡制面之斷面係呈 T 形狀，該第一卡制面係容設於第一本體之第一容槽內，該第二卡制面係略呈弧狀凸起狀容設於第二容槽處，該第一卡制面長度係為 $H1$ ，第二卡制面長度係為 $H2$ ，該 $H2$ 的長度係大於或等於 $H1$ 的 1.5 倍長」之結構特徵，且系爭專利可由前揭「第一卡制面、第二卡制面及第三卡制面」之結構特徵，更增進「防水」功效，故系爭專利申請專利範圍第 8 項非為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據 3 之先前技術顯能輕易完成者，故證據 3 尚難證明系爭專利申請專利範圍第 8 項不具進步性。

(九) 綜上，系爭專利無違首揭專利法第 94 條第 1 項第 1

款及第 4 項之規定，乃為舉發不成立之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一)系爭專利申請專利範圍第 1 項主要結構已分別為證據 2、3 或 4 所揭露，雖系爭專利中防水環 20 之第三卡制面未揭露於證據 2、3 或 4 中，但其係用於配合第二容槽中的間隔部，如此將導致防水環 20 無法受力變形，反降低防水效果；況證據 5 已揭露有多種斷面造形不同之防水條，故組合證據 2、3 及 4 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- (二)系爭專利申請專利範圍第 2 項進一步界定「第一容槽外一側邊係設有縱向貫穿之第一穿孔，該第二本體一側邊係設有縱向貫穿之第二穿孔，當第一本體與第二本體相蓋合後，該第二穿孔係與第一穿孔位置相對正，可設有一鎖件結構，該第一穿孔及第二穿孔可供使用者以鎖件鎖合」之構造，已見於證據 3 圖 1、圖 2 之前蓋 105 與頂蓋 120 的相對邊緣是具有對應的穿孔 131、132，可用於鎖件鎖合之構造，故系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性或不具進步性。
- (三)系爭專利申請專利範圍第 3 項進一步界定「該第二容槽之槽體係有間隔部，該間隔部係呈凸條狀，該第三卡制面係呈溝槽狀以配合第二容槽之呈凸條狀之間隔部相容設」之構造，已見於證據 3 圖 6B、圖 6C，本體 110 之唇部 106 內具有階級凸緣 109 之構造，雖其未見防水膠條具有對應溝槽之構造，惟此係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，故證據 3 可證系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。
- (四)系爭專利申請專利範圍第 4 項進一步界定「該第一容槽外另側邊係設有第一樞部，該第一樞部係分置於第一本體兩側，該第二本體另側邊係設有第二樞部，該第二樞部係與第一本體之第一樞部相樞設」之構造，係廣泛應用於工具箱中，如證據 2、3、6 或 7，故證

據 2、3、6 或 7 均可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性或不具進步性。

- (五)系爭專利申請專利範圍第 5 項進一步界定「該扣合件係固設於第一本體之第一穿孔一側邊，該扣合件係可扣設第一本體與第二本體上，當第一本體與第二本體相蓋合之，該扣合件係供第一本體及第二本體兩相蓋合時之卡扣功效」之構造，係廣泛應用於工具箱中，如證據 2、3、6 或 7，故證據 2、3、6 或 7 可證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性或不具進步性。
- (六)系爭專利申請專利範圍第 6 項進一步界定「設有二梢體，該二梢體係與第一本體之第一樞部及第二本體之第二樞部相配合容設，使該第一本體及第二本體呈樞設狀」之構造，而證據 3 圖 5B 即可見到扣合件 130 係利用梢體 130F 樞設，且雖然證據 2、6、7 未不見梢體，但其欲達成樞接目的，相對樞部間必然穿樞有梢體」，故證據 2、3、6 或 7 可證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性。
- (七)系爭專利申請專利範圍第 7 項進一步界定「該防水環係呈中空狀」之構造已見於證據 2、3 或 7，故證據 2、3 或 7 可證明系爭專利申請專利範圍第 7 項不具新穎性或不具進步性。
- (八)系爭專利申請專利範圍第 8 項進一步界定「該防水環之第三卡制面係呈條狀凸起，該數第三卡制面係直線排列分佈於第二卡制面上，該第二本體之第二容槽之間隔部係呈數凹條狀」之構造，可由證據 3 圖 6B、圖 6C「本體 110 之唇部 106 內具有階級凸緣 109」，單純凹凸緣位置的互換，故證據 3 可證明系爭專利申請專利範圍第 8 項不具進步性云云，請求撤銷原處分。

五、案經本部審議，並依法通知參加人參加訴願表示意見到部略以：

- (一)證據 5 為消音氣密條，與證據 2、3 為工具箱、證據 4

為鋁窗防水結構，係屬不同技術領域，而前揭證據先天上即不相容，是證據 5 與證據 2、3 及 4 之組合應非明顯，故證據 5 與證據 2、3 及 4 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

- (二)又系爭專利申請專利範圍第 5 項及第 6 項為附屬項，其間接依附之第 1 項獨立項既具新穎性及進步性，則前揭附屬項亦具新穎性及進步性，故證據 7 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性，且證據 2、3、6 或 7 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性，據此請求駁回本件訴願等語。

六、本部決定理由如下：

- (一)按專利是否有違專利法規定而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之；換言之，舉發人於舉發理由書中必須指明其欲主張之舉發條文、舉發證據及該等舉發證據與系爭專利實體技術比對之具體理由。倘若舉發條文未附具理由，或與舉發理由不一致時，原處分機關即應命舉發人補正，或行使闡明權命舉發人敘明，以釐清舉發範圍（即審查範圍），始符專利審查基準有關處分權主義之相關規定，合先敘明。
- (二)經查，本件訴願人於 98 年 10 月 12 日提出之原舉發理由書第 2 頁證據列表固記載「組合證據 2、3 及 4 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條（訴願人誤繕為第 22 條，以下同）第 4 項之規定」，惟該舉發理由書第 8 頁倒數第 6 行至倒數第 1 行載有「系爭專利僅係單純由舉發證據 2 組合舉發證據 3、4 所得，系爭專利所稱的差異係在防水環斷面形狀的改變，…，如證據 5 即揭露有多種斷面造形不同的防水條…」；第 9 頁第 17 行至第 19 行載有「防水環的形狀是該技術領域者所能輕易改變者，如證據 5 即揭露有多種斷面造形不同的防水條，故系爭專利不具進步性之事實甚明。」等語，是訴願人前揭舉發理由應有主張組合證據 2、3、4 及 5 足以證明系爭專利申

請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定，而與第 2 頁證據列表所載內容不一致。惟原處分機關並未行使闡明權命訴願人敘明，以釐清舉發爭點，即以證據列表所載內容，僅審認組合證據 2、3 及 4 尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，則原處分就訴願人舉發理由所主張證據 5 與證據 2、3 及 4 之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性部分，即有漏未審酌之情事。又訴願人於原舉發理由書第 2 頁證據列表固記載「證據 2、3 或 6 足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定」，惟舉發理由書第 11 頁第 5 行至第 8 行載有「此一卡扣結構亦廣泛應用於不同的工具箱中，如證據 2、3、6 或 7 均可見到相同的結構，因此系爭專利請求項第 5 項亦不具有新穎性」等語，是訴願人前揭舉發理由應有主張證據 7 亦足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定，而與第 2 頁證據列表所載內容不一致；惟原處分機關並未行使闡明權命訴願人敘明，以釐清舉發爭點，即以證據列表所載內容，僅審認證據 2、3 或 6 尚難證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性，則原處分就訴願人舉發理由所主張證據 7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性部分，亦有漏未審酌之情事。再者，訴願人於原舉發理由書第 2 頁證據列表固記載「證據 2、3、6 或 7 足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定」，惟舉發理由書第 11 頁第 12 行至第 17 行載有「如證據 3 的 FIG5B 即可見到扣合件 130 係利用梢體 130F 樞設，且雖然證據 2、6、7 未見梢體（訴願人誤繕為未不見梢體），但其欲達成樞接目的，相對樞部間必然穿樞有梢體，故此係熟悉該項技術者依證據 2、3、6 或 7 所能易於思及及達成者，系爭專利第 6 項不具進步性」等語，是訴願

人前揭舉發理由亦有主張證據 2、3、6 或 7 亦足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定，而為第 2 頁證據列表所未臚列。惟原處分機關並未行使闡明權命訴願人敘明，以釐清舉發爭點，即依證據列表所載內容，僅審認證據證據 2、3、6 或 7 尚難證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具新穎性，則原處分就訴願人舉發理由所主張證據 2、3、6 或 7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性部分，亦有漏未審酌之情事。

(三)雖參加人於參加程序主張證據 5 與證據 2、3 及 4 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；證據 7 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性，且證據 2、3、6 或 7 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性等語。惟仍無解於原處分機關就訴願人於舉發階段所主張之：(1)證據 5 與證據 2、3 及 4 之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；(2)證據 7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具新穎性；(3)證據 2、3、6 或 7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性等部分，有漏未審酌之情事。參加人所訴自無足採。

(四)綜上所述，本件原處分機關就訴願人於專利舉發理由書中前揭部分主張既有「漏未審酌」之情事，即有違專利審查基準有關處分權之相關規定，而構成違法之瑕疵。從而，原處分機關所認系爭專利無違首揭專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，所為「舉發不成立」之處分，自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 6 個月內重行審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例一一（漏未審查）

- 一、原處分機關固認系爭專利更正本已刪除原公告本第 1、2、7、8 項，本件舉發案爭點僅餘：以證據 4 主張更正本第 1 項不具進步性、證據 3 主張更正本第 2 項不具進步性、證據 2 主張更正本第 3 項不具進步性、證據 3 主張更正本第 4 項不具進步性。惟查，原公告本第 1、2、7、8 項雖已刪除，然原公告本第 3、4、5、6 項原為第 1 項獨立項之附屬項，而更正時亦均併入原公告本第 1 項，包含原公告本第 1 項全部技術特徵，成為更正本第 2、3、1、4 項，且均還原為獨立項，是以，於審究更正本該等請求項之進步性時，自應就舉發理由主張原公告本第 1 項不具進步性之證據一併審酌。
- 二、訴願人就原公告本第 1 項係主張以證據 1、證據 2、證據 3、證據 1 至 3 之組合可證明原公告本第 1 項不具進步性，故於論究更正本第 1、2、3、4 項（原公告本第 5、3、4、6 項）是否具進步性，應將訴願人舉發主張原公告本第 5、3、4、6 項不具進步性之證據與舉發主張原公告本第 1 項不具進步性之證據一併結合，論究更正本各請求項全部技術特徵之進步性，而非僅就訴願人舉發主張原公告本第 5、3、4、6 項不具進步性之證據 4、證據 3、證據 2、證據 3，審查更正本各請求項附屬技術特徵之進步性。從而，原處分機關僅分別以證據 4、證據 3、證據 2、證據 3 與系爭專利申請專利範圍更正本第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項作實體技術比對，遽為舉發不成立之處分，顯有漏未審酌相關證據及技術特徵之違誤。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 12 月 29 日

經訴字第 10006107310 號

訴願人：○○○電子股份有限公司

參加人：○○科技股份有限公司

訴願人因第 93219686 號新型專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 100 年 5 月 27 日 (100) 智專三 (二) 04060 字第 10020460630 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人○○科技股份有限公司前於 93 年 12 月 7 日以「大儲能電感線圈結構改良」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 93219686 號進行形式審查，准予專利，並發給新型第 M269555 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違專利法第 94 條第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 100 年 5 月 27 日 (100) 智專三 (二) 04060 字第 10020460630 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人於 100 年 12 月 1 日提出參加意見書到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段規定申請取得新型專利。又新型如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，不得依本法申請取得新型專利，復為同法第 94 條第 4 項所規定。
- 二、本件系爭第 93219686 號「大儲能電感線圈結構改良」新型專利案，依其 99 年 3 月 4 日申請專利範圍更正本所示，其申請專利範圍共 4 項，均為獨立項。第 1 項係包含：一螺旋線圈，設有一中空部，亦可使用射出技術將螺旋線圈包覆；一等均壓成型磁芯棒，其係置設於線圈之中空部，與螺旋線圈組合形成開磁路電感本體；以

及一等均壓成型磁芯外罩，其係為一內呈兩端中空開放狀之中空部，俾藉以與開磁路電成本體相套合為一閉磁路電感線圈者，其中，該線圈使用射出技術將該螺旋線圈包覆時，具有第一接腳及第二接腳由一絕緣封罩內部穿露至該絕緣封罩外部。第 2 項係包含：一螺旋線圈，設有一中空部，亦可使用射出技術將螺旋線圈包覆；一等均壓成型磁芯棒，其係置設於線圈之中空部，與螺旋線圈組合形成開磁路電感本體；以及一等均壓成型磁芯外罩，其係為一內呈兩端中空開放狀之中空部，俾藉以與開磁路電感本體相套合為一閉磁路電感線圈者，其中，該線圈使用射出技術將該螺旋線圈包覆時，亦設有一中空部。第 3 項係包含：一螺旋線圈，設有一中空部，亦可使用射出技術將螺旋線圈包覆；一等均壓成型磁芯棒，其係置設於線圈之中空部，與螺旋線圈組合形成開磁路電感本體；以及一等均壓成型磁芯外罩，其係為一內呈兩端中空開放狀之中空部，俾藉以與開磁路電感本體相套合為一閉磁路電感線圈者，其中，該線圈為螺旋繞設中空狀之中空部線圈並延設有第一接腳及第二接腳。第 4 項係包含：一螺旋線圈，設有一中空部，亦可使用射出技術將螺旋線圈包覆；一等均壓成型磁芯棒，其係置設於線圈之中空部，與螺旋線圈組合形成開磁路電感本體；以及一等均壓成型磁芯外罩，其係為一內呈兩端中空開放狀之中空部，俾藉以與開磁路電感本體相套合為一閉磁路電感線圈者，其中，該螺旋線圈之中空部俾與一長條狀等均壓成型磁芯棒組合形成開磁路電感本體。

- 三、訴願人所提舉發證據 1 為 91 年 4 月 1 日公告之第 90207096 號「電感器結構之改良」新型專利案；證據 2 為 91 年 10 月 21 日公告之第 90203890 號「電感器結構改良」新型專利案；證據 3 為 91 年 11 月 1 日公告之第 90113892 號「薄形電感器之製造方法」發明專利案；證據 4 為 92 年 10 月 1 日公告之第 90216730 號「電感器

構造改良」新型專利案。原處分機關係作成「舉發不成立」之處分，其理由略以：

- (一) 系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 4 相較：證據 4 未見第 1 項「使用射出技術將該螺旋線圈包覆，具有第一接腳及第二接腳由一絕緣封罩內部穿露至該絕緣封罩外部」之特徵，且未揭示「第一接腳及第二接腳由絕緣封罩內部穿露至該絕緣封罩外部，使得二接腳之間距固定，並達到定位標準，以利於後續之插腳製程」等功效，不足以證明第 1 項不具進步性。
- (二) 系爭專利申請專利範圍第 2 項與證據 3 相較：證據 3 未見第 2 項「…該線圈使用射出技術將該螺旋線圈包覆時，亦設有一中空部」之特徵，且未揭示「使電感本體具閉磁迴路減少漏電感」之效果，不足以證明第 2 項不具進步性。
- (三) 系爭專利申請專利範圍第 3 項與證據 2 相較：證據 2 未見第 3 項「…該線圈使用射出技術將該螺旋線圈包覆，亦設有一中空部，該線圈延設有第一接腳及第二接腳」之特徵，且未揭示「使電感本體具閉磁迴路減少漏電感效果，第一接腳及第二接腳接腳之間距固定，並達到定位標準，以利於後續之插腳製程」等功效，不足以證明第 3 項不具進步性。
- (四) 系爭專利申請專利範圍第 4 項與證據 3 相較：證據 3 未見第 4 項「…該螺旋線圈之中空部俾與一長條狀等均壓成型磁芯棒組合形成開磁路電感本體」之特徵，且未揭示「使電感本體具閉磁迴路減少漏電感」之效果，不足以證明第 4 項不具進步性。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項至第 4 項內容，皆有「一螺旋線圈，設有一中空部，亦可使用射出技術將螺旋線圈包覆；…」之敘述，該等內容有瑕疵，致主要請求標的不明確；另第 4 項與第 3 項

相較，差異在於磁芯棒係呈長條狀，惟長條狀之磁芯棒定義不明確，且實際應用上，磁芯棒之長度係隨螺旋線圈之纏繞圈數而改變，並非一成不變，是系爭專利有違專利法第 26 條第 3 項規定。

(二) 系爭專利申請專利範圍第 1 項之「磁芯外罩，具一開放之中空部，可供容納該螺旋線圈及磁芯棒」、「絕緣封罩，係包覆於該螺旋線圈，且該螺旋線圈之第一、二接腳外露於絕緣封罩外部」等特徵即為證據 1 之「外殼單元，具有一中空槽，以供容納該繞線單元及中軸單元」、「封膠體，係密封該繞線單元，且該繞線單元之二接點端戲外露於封膠體之外」等特徵；第 2 項與第 1 項相較，差異在於絕緣封罩具有一中空部，而證據 1 (證據 2 亦相同) 之封膠體於成型過程中，於中軸單元之部位形成一對應之中空部；第 3 項之「螺旋線圈，具有第一、二接腳」、「磁芯棒，設於該螺旋線圈之中空部內」等特徵即為證據 1 之「繞線單元，具有二末端接點段」、「中軸單元，且該繞線單元係纏繞於該中軸單元周側」等特徵，顯見系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 2 項及第 3 項內容已為證據 1 或證據 2 所涵蓋，有違專利法第 94 條第 4 項之規定。

(三) 綜上所述，系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 4 項有違專利法第 26 條第 3 項規定；第 1 項至第 3 項亦違反專利法第 94 條第 4 項之規定，不具進步性，爰請求撤銷原處分。

五、本案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，於 100 年 11 月 14 日以經訴字第 10006081260 號函通知參加人參加訴願程序，案經參加人於 100 年 12 月 1 日提出參加意見書到部，其理由略以：由證據 1、證據 2 之第 6 圖式、第 7 圖式及證據 3 之第 4 圖式、第 5 圖式、第 6 圖式可知，所引用之習知技術為扁形表面黏著式電感，而系爭專利所引用之習知技術為插件式電感，是系爭專

利所揭露之電感元件與證據 1、證據 2 及證據 3 之應用領域、目的及功效均不同。從而，證據 1、證據 2、證據 3 及證據 1 至 3 之組合無法證明更正本第 1 項不具進步性。又證據 1 並未揭露「以射出技術形成膠體後再將外罩套入膠體形成閉磁路電感線圈」之技術特徵，故證據 1 無法證明更正本第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項不具進步性。原處分機關曾於 100 年 3 月 4 日函請訴願人就更正本表示意見，惟訴願人逾限未表示意見，嗣後於訴願理由書主張更正本全部請求項有違專利法第 26 條第 3 項之規定，為訴願階段提出之新爭點，顯未盡促進程序之義務。另由系爭專利說明書及圖式內容得知，形成絕緣封罩之實施方法為射出技術，此由更正本全部請求項之內容「亦可使用射出技術」可知，又螺旋線圈為長條狀，是磁芯棒亦為長條狀，故無更正本請求項標的不明確及長條狀磁心棒定義不明確之情事等語。

六、本部決定理由如下：

- (一) 經查，訴願人於 97 年 1 月 14 日提出本件舉發申請案 (N01)，嗣關係人於 99 年 3 月 4 日系爭專利舉發二案 (N02) 提出系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關 99 年 4 月 19 日 (99) 智專三 (二) 04060 字第 09920249930 號專利舉發審定書 (系爭專利舉發二案 (N02)) 准予更正在案，原處分機關遂於 100 年 3 月 4 日函請訴願人表示意見，因訴願人逾限未表示意見，本件舉發案 (N01) 原處分機關乃依更正本審查，核無不合。
- (二) 次查，系爭專利原公告本申請專利範圍 (下稱原公告本) 共 8 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項。系爭專利 99 年 3 月 4 日申請專利範圍更正本 (下稱更正本) 係將原公告本第 5 項併入第 1 項形成第 1 項獨立項、原第 3 項併入第 1 項形成第 2 項獨立項、原第 4 項併入第 1 項形成第 3 項獨立項、原第 6 項併入第 1 項形成第 4 項獨立項，並刪除原公告本申

請專利範圍第 1、2、7、8 項。

- (三) 本件原處分機關固認系爭專利更正本已刪除原公告本第 1、2、7、8 項，本件舉發案爭點僅餘：以證據 4 主張更正本第 1 項不具進步性、證據 3 主張更正本第 2 項不具進步性、證據 2 主張更正本第 3 項不具進步性、證據 3 主張更正本第 4 項不具進步性。惟查，原公告本第 1、2、7、8 項雖已刪除，然原公告本第 3、4、5、6 項原為第 1 項獨立項之附屬項，而更正時亦均併入原公告本第 1 項，包含原公告本第 1 項全部技術特徵，成為更正本第 2、3、1、4 項，且均還原為獨立項，是以，於審究更正本該等請求項之進步性時，自應就舉發理由主張原公告本第 1 項不具進步性之證據一併審酌。而查，訴願人就原公告本第 1 項係主張以證據 1、證據 2、證據 3、證據 1 至 3 之組合可證明原公告本第 1 項不具進步性，故於論究更正本第 1、2、3、4 項（原公告本第 5、3、4、6 項）是否具進步性，應將訴願人舉發主張原公告本第 5、3、4、6 項不具進步性之證據與舉發主張原公告本第 1 項不具進步性之證據一併結合，論究更正本各請求項全部技術特徵之進步性，而非僅就訴願人舉發主張原公告本第 5、3、4、6 項不具進步性之證據 4、證據 3、證據 2、證據 3，審查更正本各請求項附屬技術特徵之進步性。從而，原處分機關僅分別以證據 4、證據 3、證據 2、證據 3 與系爭專利申請專利範圍更正本第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項作實體技術比對，遽為舉發不成立之處分，顯有前述漏未審酌相關證據及技術特徵之違誤。
- (四) 綜上所述，本件原處分機關未一併結合訴願人於舉發理由主張原公告本第 5、3、4、6 項不具進步性之證據與舉發理由主張原公告本第 1 項不具進步性之證據，論究更正本各請求項全部技術特徵之進步

性，應有漏未審酌之瑕疵，自有未洽，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內，重為審酌，另為適法之處分。

- (五) 至於訴願人稱系爭專利申請專利範圍更正本記載不明確，有違專利法第 26 條第 3 項規定乙節。因該主張非原舉發理由之爭點，未經原處分機關審酌，不在原處分範圍內，要非訴願程序所得審究，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例一二（漏未審查）

- 一、經核准之專利是否有違專利法規定而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之；換言之，舉發人於舉發理由書中必須指明其欲主張之舉發條文、舉發證據及該等舉發證據與系爭專利實體技術比對之具體理由。倘若舉發條文未附具理由，或與舉發理由不一致時，原處分機關即應命舉發人補正，或行使闡明權命舉發人敘明，以釐清舉發範圍（即審查範圍），始符專利審查基準有關處分權主義之相關規定。
- 二、本件原處分機關就訴願人 97 年 12 月 26 日舉發補充理由書所主張證據 6、系爭專利之先前技術及證據 6 揭示之先前技術之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定有「漏未審酌」之情事，即有違專利審查基準有關處分權之相關規定，而構成違法之瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 1 月 6 日

經訴字第 10106100190 號

訴願人：○○科技股份有限公司

參加人：沈○○君

訴願人因第 92221378 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 100 年 7 月 7 日（100）智專三（二）04119 字第 10020589770 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人沈○○君前於 92 年 12 月 4 日以「衛星天線盤體唇緣構造改良」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，

經該局編為第 92221378 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M249225 號專利證書。嗣訴願人於 97 年 9 月 19 日以該專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，其後，參加人於 99 年 5 月 6 日舉發答辯階段提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本，經原處分機關審查，認前揭更正本符合現行專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，應准予更正，本案依該更正本審查，並於 100 年 7 月 7 日以 (100) 智專三 (二) 04119 字第 10020589770 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 100 年 11 月 7 日經訴字第 10006081030 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，並經參加人於 100 年 11 月 25 日提出參加訴願程序表示意見之書面資料到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用之新型者，得依專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段規定申請取得新型專利。又新型如「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依本法申請取得新型專利。復分別為同法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反首揭專利法第 93 條至第 96 條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應撤銷其專利權者，應由專利專責機關就舉發人於舉發程序中所主張之理由及證據依法審查之。
- 二、本件系爭第 92221378 號「衛星天線盤體唇緣構造改良」新型專利舉發案，原處分機關依參加人 99 年 5 月 6 日所提系爭專利說明書及申請專利範圍更正本審查。系爭專利申請專利範圍共 2 項，第 1 項為獨立項，第 2 項

為附屬項，其第 1 項包括一盤體與一側緣，該側緣位於該盤體周圍並具有一支撐環與一容置槽，其特徵在於該支撐環置於該側緣的上緣，當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致。訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利公告及專利說明書公告本；證據 2 為 88 年 1 月 11 日公告之第 86205916 號「衛星天線盤體唇緣成型裝置」新型專利案；證據 3 為系爭專利圖式第 1 圖、第 4 圖與證據 2 圖式第 5 圖的比對參考圖(併同證據 2 審查)；證據 4 為財團法人台灣經濟科技發展研究院智慧科技研究所 97 年 8 月 11 日就訴願人生產之產品型號 R60PA-W1+U42-2A-W1 與系爭專利鑑定比對之專利權侵害研究報告書；證據 5 為鍵吉科技股份有限公司未載日期之產品型錄正本第 6 頁，其上印有型號 R60P 及 R65P 衛星天線外觀；證據 6 為 87 年 9 月 11 日公告之第 86205915 號「衛星天線盤體唇緣之改良」新型專利案；證據 7 為證據 6 之先前技術(即證據 6 圖式第 1 圖)；證據 8 為證據 5 產品型錄之型號 R65P 產品之出口報單 3 份 (CH/91/326/01045 、 DA/BC/92/WD47/8901 、 DA/BE/92/2305/8901) 以及型號 R60PA 之產品之出口報單 1 份 (DA/BC/91/W412/4004)；證據 9 為訴願人於 90 年 12 月 31 日開立之統一發票影本，其品名欄載有「R60P+U38-2」在內；證據 10 為西元 1996 年 7 月 2 日公開之美國第 5,532,710 號「SATELLITE DISH STACKING SYSTEM」專利案；證據 11 為智慧財產法院於 97 年度民專訴字第 39 號民事判決書影本，係參加人及案外人也翔國際有限公司(即共同原告)對訴願人(即被告)主張訴願人侵害其專利權(即本件舉發案之系爭專利)，訴願人於訴訟程序提出主要與本件舉發案相同部分證據(如本案證據 2、證據 6 等)主張無效抗辯，並經智慧財產法院審認系爭專利不具新穎性，有應予撤銷之原因，所為

「原告之訴及假執行之聲請均駁回」之判決書。

三、本件原處分機關係以：

- (一)系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2 比較，證據 2 圖式第 5 圖係將複數個衛星天線之唇緣側邊上下對齊，下方之衛星天線之唇緣將卡於上方衛星天線之底壁，但無法置入上方衛星天線之容置槽，所以證據 2 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致之構造特徵及技術手段。又證據 2 之衛星天線盤體唇緣在製造時，係隨著成型弧槽之形狀而捲繞成型者，同時，該些衛星天線盤體在堆疊時，其唇緣將「抵靠」盤體毛胚於邊緣彎折成形唇緣之底部，亦即其未具備有系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該支撐環置於該側緣的上緣，當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置，並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致」之構造特徵，故證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。另系爭專利申請專利範圍第 2 項係依附於第 1 項獨立項，除包含獨立項之所有技術特徵外，並就獨立項部分技術特徵進一步限定，證據 2 既不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定已如前述，則證據 2 亦不能證明系爭專利申請專利範圍第 2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。
- (二)證據 4 鑑定物產品型號 R60PA-W1+U42-2A-W1 之購買日期為 97 年 7 月 1 日，晚於系爭專利的申請日 92 年 12 月 04 日之後；證據 5 產品型錄未標示出版日期，而其第 6 頁之產品型號為「R60P」、「R65P」，與證據 4 鑑定物之型號 R60PA-W1+U42-2A-W1 不同，又證據 5

僅為外觀圖示，無法得知其與證據 2 之關連性，是前揭證據尚難勾稽證明證據 5 產品型錄第 6 頁產品型號「R60P」、「R65P」即為證據 2 之衛星天線及證據 4 鑑定物。另證據 8 之出口報單與證據 9 之統一發票影本，皆未標示證據 4 之產品型號「R60PA-W1+U42-2A-W1」，是證據 8 及 9 亦無法與證據 4 勾稽證明證據 4 於系爭專利申請日前已公開，證據 4 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。

- (三)系爭專利之先前技術(即系爭專利說明書圖式第 1 圖)係將衛星天線的盤體底座的底緣與側緣呈一寬角度設計，上方的衛星天線堆疊在下方衛星天線時，下方衛星天線的支撐環支撐上方衛星天線的底座的端點，由於衛星天線支撐環係為圓滑面，上方衛星天線很容易因為晃動或者是擺置不良滑落下來；而證據 2 圖式第 5 圖將複數個衛星天線之唇緣側邊上下對齊，下方之衛星天線之唇緣將卡於上方衛星天線之底壁，無法置入上方衛星天線之容置槽，是其均未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點等構造特徵及技術手段，系爭專利衛星天線在堆疊時候會整齊一致，具有功效增進，故證據 2 及系爭專利先前技術之組合尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。另系爭專利申請專利範圍第 2 項係依附於第 1 項獨立項，除包含獨立項之所有技術特徵外，並就獨立項部分技術特徵進一步限定，證據 2 及系爭專利先前技術之組合既不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定已如前述，則證據 2 及系爭專利先前技術之組合亦不能證明系爭專利申請專利範圍第 2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。

(四)系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 6 相較，證據 6 圖式第 2 圖(原處分誤繕為第 5 圖)係將複數個衛星天線之唇緣側邊上下對齊，下方之衛星天線之唇緣將卡於上方衛星天線之底壁，但無法置入上方衛星天線之容置槽，所以證據 6 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置，並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致之構造特徵及技術手段。又證據 6 之衛星天線盤體唇緣在製造時，係隨著成型弧槽之形狀而捲繞成型者，同時，該些衛星天線盤體在堆疊時，其唇緣將「抵靠」盤體毛胚，於邊緣彎折成形唇緣之底部，亦即其未具備有系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該支撐環置於該側緣的上緣，當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致」之功效，是證據 6 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。另系爭專利申請專利範圍第 2 項係依附於第 1 項獨立項，除包含獨立項之所有技術特徵外，並就獨立項部分技術特徵進一步限定，證據 6 既不能證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定已如前述，則證據 6 亦不能證明系爭專利申請專利範圍第 2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。

(五)系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 10 相較，證據 10 之圖 3d 與圖 4：該盤體具有一底錐部、第二支持部以及一上緣，且該上緣與該第二支持部間形成一由外往內凹的第二彎曲部，而證據 6 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致之構造特徵及技術手段。再者，

證據 10 之衛星天線盤體唇緣構造係藉由改善盤體原本之彎折角度及弧度來達成者，亦即其未具備有系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該支撐環置於該側緣上緣，當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致」之功效；證據 2 與系爭專利先前技術之組合或證據 6 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性的理由已見前述，故證據 2、6、10 及系爭專利先前技術之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。另系爭專利申請專利範圍第 2 項係依附於第 1 項獨立項，除包含獨立項之所有技術特徵外，並就獨立項部分技術特徵進一步限定，證據 2、6、10 及系爭專利先前技術之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定已如前述，則證據 2、6、10 及系爭專利先前技術之組合亦不能證明系爭專利申請專利範圍第 2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。

(六) 綜上，系爭專利無違專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，乃為「舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭專利申請專利範圍第 1 項之結構特徵係由證據 2 所揭示之先前技術(即證據 2 圖式第 1 圖)及證據 2 之技術內容(即證據 2 圖式第 5 圖)所構成，是證據 2 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。

(二) 證據 2(或證據 6)之先前技術已揭示「唇緣」銜接「邊緣」之 L 型結構，證據 2 圖式第 5 圖(或證據 6 圖式第 2 圖)已揭露捲繞成 ρ 型之結構，因此系爭專利係由證據 2 及其先前技術之組合或證據 6 及其先前技術(即證據 7)之組合所能輕易完成者，專利法第 94 條

第 4 項之規定。

- (三)證據 6 圖式第 2 圖在衛星天線周邊設有 ρ 型唇緣，與系爭專利申請專利範圍第 1 項之支撐環屬相同結構，證據 6 實質上已隱含系爭專利之技術特徵，故證據 6 可證明系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。
- (四)證據 2、6、10 及系爭專利先前技術之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。
- (五)證據 4、5、8 及 9 可相互勾稽證明證據 5 於系爭專利申請日前已公開，而證據 5 已揭露系爭專利之技術特徵，故系爭專利不具專利性。
- (六)本件參加人固於 99 年 5 月 6 日提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本，惟查更正前系爭專利申請專利範圍第 1 項係利用「下方衛星天線的支撐環置入上方衛星天線的容置槽內」以解決天線盤體無法整齊堆疊致造成滑落之問題，而更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之主要目的在解決天線盤體側向的拘束力與限位能力不足之問題，是參加人所提前揭更正本已變更實質，應不允許，則原處分機關所為准予變更亦有違誤。
- (七)參加理由附圖 1 僅以證據 6 圖式第 2 圖(訴願人誤繕為第 5 圖)加以比較，並未考慮與其他證據之組合，如證據 10 已揭示堆疊唇緣在 100 度至 180 度之間為習知技術，因此證據 6 與證據 10 之組合係屬明顯，另外唇緣寬度 $W2$ 大於支撐環寬度 $W1$ 為習知之元件大小變化，證據 6 圖式第 1 圖組合到證據 6 圖式第 2 圖，即可達成系爭專利之技術特徵(參訴願附件二)，再者，證據 6 習知技術之邊緣 $A2$ 、唇緣 A 與系爭專利之習知技術之支撐環之組合，其中支撐環為必要元件，參加人顯然刻意忽略，至系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項及第 2 項不具新穎性及進步性之理由已如前

述云云，請求撤銷原處分。

五、案經本部審議，並依法通知參加人參加訴願表示意見到部略以：依據證據 6 圖式第 2 圖(參加人誤繕為第 5 圖)可知，其唇緣寬度小於支撐環寬度，唇緣環無法容置於凹槽中，是證據 6 未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之容置槽結構，而系爭專利之先前技術及證據 6 之先前技術之組合亦未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之容置槽結構(參見訴願附圖 2)，是原處分並無違誤等語。

六、本部決定理由如下：

(一)按經核准之專利是否有違專利法規定而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之；換言之，舉發人於舉發理由書中必須指明其欲主張之舉發條文、舉發證據及該等舉發證據與系爭專利實體技術比對之具體理由。倘若舉發條文未附具理由，或與舉發理由不一致時，原處分機關即應命舉發人補正，或行使闡明權命舉發人敘明，以釐清舉發範圍(即審查範圍)，始符專利審查基準有關處分權主義之相關規定，合先敘明。

(二)經查，本件訴願人於舉發階段所提主張如下：1. 97 年 9 月 19 日舉發理由書：(1)證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。(2)證據 4(補強證據包括證據 5、8、9)可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。(3)證據 2 及系爭專利先前技術(即系爭專利圖式第 1 圖)之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。2. 97 年 12 月 26 日舉發補充理由書：(1)證據 6 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定：參見本件舉發補充理由第 1 頁倒數第 3 行至倒數第 1 行所載在證據 6 圖式第 2 圖與證據 2 圖式第 5 圖所揭露者完全一致，此點不再贅述，因此，證據 6 可證明系爭專利申請

專利範圍第 1、2 項不具新穎性及進步性等語。(2)證據 6 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定：同前所述。(3)證據 6、系爭專利之先前技術及證據 6 之先前技術（證據 6 圖式第 1 圖，即證據 7）之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定：參見本件舉發補充理由第 2 頁倒數第 5 行至倒數第 3 行所載系爭專利明顯能由 a. 系爭專利之先前技術；b. 證據 6；c. 證據 6 之先前技術所能輕易組合完成，不具進步性等語（本件舉發補充理由第 3 頁第 2 行至第 4 行亦有相同之論述）。3. 98 年 2 月 6 日舉發補充理由書：證據 2、6、10 及系爭專利先前技術之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。惟查：原處分機關僅認：1. 證據 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。2. 證據 4 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。3. 證據 2 及系爭專利之先前技術之組合不能證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。4. 證據 6 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項不具進步性。5. 證據 2、6、10 及系爭專利先前技術之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定。

- (三)綜上，本件原處分機關就訴願人 97 年 12 月 26 日舉發補充理由書所主張證據 6、系爭專利之先前技術及證據 6 揭示之先前技術之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 4 項之規定有「漏未審酌」之情事，即有違專利審查基準有關處分權之相關規定，而構成違法之瑕疵。從而，原處分機關所認系爭專利無違首揭專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，所為「舉發不成立」之處分，自

無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 6 個月內重行審酌後，另為適法之處分。

- (四) 另有關本件訴願人 97 年 12 月 26 日舉發補充理由書主張證據 6 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定部分：查本件舉發補充理由第 1 頁倒數第 3 行至倒數第 1 行係記載在證據 6 圖式第 2 圖與證據 2 圖式第 5 圖所揭露者完全一致，此點不再贅述，因此，證據 6 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項不具新穎性及進步性等語。因證據 6 圖式第 2 圖與證據 2 圖式第 5 圖相同，且訴願人於 97 年 9 月 19 日舉發理由書已記載證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之具體理由，而訴願人前揭論述，即有援用其 97 年 9 月 19 日舉發理由書所載證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項不具新穎性之理由，做為證據 6 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項不具新穎性理由之意，故此部分應認訴願人有主張證據 6 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項不具新穎性；而證據 6 圖式第 2 圖與證據 2 圖式第 5 圖相同已如前述，雖原處分機關就證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定已如前述，然原處分機關就證據 6 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定在形式上亦有漏列之情事，宜由原處分機關於本件重為處分時，一併補正，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例一三（漏未審查）

- 一、 訴願人所提之證據（組合）能否證明系爭專利不具進步性，原處分機關應就原舉發理由之主張予以審酌。如訴願人所提證據組合中，其中部分證據不具證據能力，原處分機關於剔除無證據能力之證據後，是否審究其餘適格證據，仍應視該等證據所主張之理由而定，始屬完整審究舉發主張（參見本部 100 年 9 月 21 日經訴字第 10006103900 號訴願決定書）。
- 二、 訴願人於 97 年 12 月 31 日舉發理由簡表以「證據 7-10 之組合」及「證據 8、9、11、13 之組合」主張「請求項」及「請求項 2」不具進步性；另於理由表格內容敘述「證據 7 揭示了一種控制裝置（相當於微控制器），其包括：控制器（相當於中央處理單元）、指令碼可擦可編程存儲器（相當於程式記憶體）、供所述可擦可編程存儲器使用之計數器（相當於程式計數器暫存器）、數據隨機存取儲器（相當於資料記憶體）……證據 8 說明書揭示了正交指令集……證據 9 說明書也揭示了中央處理器…線性地址（相當於線性化位址空間）…證據 10 說明書揭示了一種微控制器，其包括指令集、程序存儲器……獨立項 1 的技術方案是為習知技術之顯而易見的組合，其不具備專利法規定之進步性」、「證據 11 揭示了一種精簡指令集計算機處理器（相當於微控制器）……證據 12 說明書揭示了工作寄存器（相當於工作暫存器）…中央處理器（相當於中央處理單元）……證據 8 說明書揭示了正交指令集……證據 9 說明書揭示了中央處理器……證據 13…揭示操作碼儲存於程序儲器中（相當於正交的指令集，儲存在程式記憶體內的技術特徵）…獨立項 2 的技術方案是為習知技術之顯而易見的組合，其不具備專利法規定之進步性」。然原處分機關卻遽以證據 10 及 11 不具證據能力，逕認訴願人以證據 7、8、9、10、11、12 及 13 之組合主張系爭專利不具進步性爭點「均非適宜，不予論究」，顯有未合，原處分機關原仍應就訴願人原舉發理由主張範疇內之其餘適格證據與系爭專利進行實體技術比對，方屬適法。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 3 月 26 日
經訴字第 10106102870 號

訴願人：汪○○君

參加人：美商○○○科技公司

訴願人因第 89105387 號發明專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 100 年 8 月 31 日 (100) 智專三 (二) 04119 字第 10020781400 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。
事 實

緣參加人前於 89 年 5 月 2 日以「微控制器指令集」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，同時主張優先權 (受理國家：美國，申請日：西元 1999 年 3 月 26 日，案號：09/280,112 號)，經該局編為第 89105387 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 175289 號專利證書。嗣訴願人以該專利違反核准時專利法 (90 年 10 月 24 日修正公布) 第 20 條第 1 項前段、第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，對之提起舉發。其後參加人於 98 年 5 月 5 日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經原處分機關審認，該更正本符合現行專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，應准予更正，並依該更正本審查，核認系爭專利未違反前揭訴願人舉發法條之規定，於 100 年 8 月 31 日以 (100) 智專三 (二) 04119 字第 10020781400 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人於

101年3月13日提出參加意見書到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第19條及第20條第1項前段之規定申請取得發明專利。另發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第1項第1款及第2項所明定。又發明專利權「違反第19條至第21條或第27條規定者」或「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之，同法第71條第1款、第3款及第72條第1項亦有明文。
- 二、本件系爭第89105387號「微控制器指令集」發明專利案，依其98年5月5日申請專利範圍更正本所示，其申請專利範圍共69項，均為獨立項。第1項為一種微控制器，包括：一中央處理單元；一線性化的位址空間，與該中央處理單元間有操作的關係，該線性化的位址空間經由一資料記憶體具有直接定址模式或間接定址模式的能力；在該中央處理單元內的一程式計數器暫存器，該程式計數器映射到該資料記憶體內；在該中央處理單元內的一工作暫存器，該工作暫存器映射到該資料記憶體內；一正交的指令集，儲存在程式記憶體內，該指令集構建及處理以指示該微控制器至少一種操作；其中該微控制器可以使用任何該定址模式在任何該暫存器上執行任何該操作，其中該指令集包括一編碼成00001111 kkkk kkkk的指令，其中”W”暫存器的內容被加到8-位元的文字”k”，且結果被放置到該”W”暫存器，該文字”k”在該指令的該kkkk kkkk部分指定。
- 三、訴願人所提舉發證據1為系爭專利說明書影本；證據2為西元1998年10月大陸地區北京航空航天大學出版社

出版之「PIC 系列單片機原理和程序設計」書籍影本；證據 3 為西元 1997 年 4 月大陸地區中國科學技術大學出版社出版之「PIC 16/17 單片機原理和應用」書籍影本；證據 4 為西元 1996 年 4 月 2 日公告之美國第 5,504,903 號「SELF-PROGRAMMING OF ON-CHIP PROGRAM MEMORY FOR MICROCONTROLLER AT CLOCK START-UP」專利案；證據 5 為 Microchip Technology Incorporated 於西元 1998 年之 EPROM/ROM-Based 8-Bit COMS Microcontroller Series 型錄資料影本；證據 6 為西元 1999 年 11 月 16 日公告之美國第 5,987,583 號「PROCESSOR ARCHITECTURE SCHEME AND INSTRUCTION SET FOR MAXIMIZING AVAILABLE OPCODES AND ADDRESS SELECTION MODES」專利案。嗣於 97 年 12 月 31 日提出舉發補充理由書增列證據 7 為西元 1997 年 4 月 23 日公開之大陸地區第 95119022.9 號「顯示器的控制裝置」發明專利申請公開說明書影本；證據 8 為西元 1999 年 2 月 10 日公開之大陸地區第 98103188.9 號「微處理器」發明專利申請公開說明書影本；證據 9 為西元 1995 年 4 月 5 日公開之大陸地區第 94107574.5 號「保護方式下保留和恢復執行代碼的 CPU 狀態的方法」發明專利申請公開說明書影本；證據 10 為西元 2000 年 4 月 19 日公開之大陸地區第 98803701.7 號「具有 RISC 結構的八位微控制器」發明專利申請公開說明書影本；證據 11 為西元 1999 年 6 月 16 日公開之大陸地區第 97194625.6 號「根據一條指令執行多次操作的方法和裝置」發明專利申請公開說明書影本；證據 12 為西元 1987 年 2 月 4 日公開之大陸地區第 CN86101043A 號「採用塊移動指令的微處理機」發明專利申請公開說明書影本；證據 13 為西元 1986 年 7 月 2 日公開之大陸地區第 CN85109719A 號「具有改進的指令週期的微處理機」發明專利申請公開說明書影本；證據 14 為西元 1993 年 7 月 28 日公開之大陸地區第 93101139.6 號「帶有並行

執行指令的裝置的微處理機」發明專利申請公開說明書影本。原處分機關係作成「舉發不成立」之處分，其理由略以：

- (一) 89年5月2日關係人提出系爭發明專利之申請，並主張西元1999年3月26日於美國申請之第09/280,112號專利案為其優先權基礎案，雖關係人於89年5月2日始檢送宣誓書及申請權證明文件，依系爭專利核准時（90年10月24日修正公布）專利法第23條規定，以文件齊備日為申請日，惟前開專利法及其施行細則，並未規定以專利申請案符合法定要件所取得之申請日為認定得否主張優先權之申請日，故縱使系爭專利依法取得之申請日距其在外國第一次申請之次日已逾12個月，亦不影響其仍得享有該優先權。
- (二) 證據6、10、11之公開日均晚於系爭專利優先權日，無法作為系爭專利是否具進步性之論據。故訴願人以證據4、6及公知技術之組合及證據7、8、9、10、11、12、13及14之組合主張系爭專利申請專利範圍第1項至第69項不具進步性等爭點，均非適宜，不予論究。
- (三) 系爭專利說明書所揭示之微控制器指令集以及執行該微控制器指令之微控制器之結構，即為能夠克服習知技術的微控制器存在的無法模擬各種模組、無法線性化位址空間及易受編輯器錯誤影響的問題之發明目的之技術，且系爭專利之該微控制器指令集之內容及執行該微控制器指令之微控制器之結構，皆已記載於系爭專利說明書及圖式，並非未完成之發明，故系爭專利符合可供產業上利用之發明。
- (四) 如前所述，系爭專利說明書已完整記載為解決問題所採取之技術手段，能讓熟悉該項技術者得據以實施系爭專利申請專利範圍第1項至第69項之發明。

。 (五) 證據 2 所揭示之指令為 PIC 系列微控制器型號 16C5X、16C6X/7X/8X、17C4X 之操作碼，其所揭示指令集內容與系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項所界定的技術內容記載之指令集之組成結構完全不同。另證據 3 所揭示之指令為微控制器型號 PIC16C5X 及 PIC16CXX 之操作碼，其所揭示指令內容與系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項所記載之指令內容格式不同，且非上、下位概念或可直接置換，是證據 2、3 皆不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項不具新穎性。

(六) 證據 5 係美商微晶片科技公司內部技術資料，非屬公開刊物資料，是該技術內容並未經公開，非屬系爭專利之先前技術，不能與證據 4 組合主張系爭專利不具進步性。又訴願人未具體指明習知技術，而無從與證據 4、5 組合進行實體技術比對，是證據 4、5 及習知技術之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項不具進步性。

(七) 綜上所述，系爭專利未違反核准時專利法第 20 條第 1 項前段、第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，爰為「舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭專利說明書並無微控制指令集之記載，雖系爭專利說明書附圖有部分指令集之內容及部分指令一般操作流程，惟該流程圖僅有指令操作之部分內容，並無微控制器之結構如何與指令集配合，以使習知微控制器具有線性化位址空間，實現模組模擬及改善易受到編譯器錯誤影響之缺陷。又系爭專利說明書並無提供完整之解決方案，或記載之內容矛盾，為熟悉該項技術者仍無法利用系爭專利揭示之技術解決發明所欲解決問題之缺陷，以及無法達成預期之目的，而不具產業利用性。

- (二) 更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項記載「一線性化的位址空間」、「該微控制器可以使用任何該定址模式在任何該暫存器上執行任何該操作」等技術特徵，然說明書並無記載係利用何技術手段獲得線性化的位址空間、微控器如何利用不同的尋址模式於寄存器進行操作等具體實施之描述；另系爭專利說明書記載「……所有的特殊功能暫存器，包括程式計數器（PC）與工作暫存器（W）都映射到資料記憶體中」、「……由於 PCH182 與 PCU180 不能映射到資料或程式記憶體 160……」內容，顯然矛盾，致系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術並無得到說明書之支持，且無可實施；又更正後系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 69 項亦包括第 1 項之內容，與第 1 項有相同之缺陷，違反專利須充分揭露之規定，致熟習該項技術者無法據以實施其技術。
- (三) 訴願人主張證據 7 至證據 14，足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項不具進步性，而關係人亦自認證據 8 及證據 14 已揭露正交指令集之功能，故系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項應不具進步性。
- (四) 綜上所述，原處分機關認事用法顯有違誤，爰請求撤銷原處分。

五、案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，於 101 年 2 月 20 日以經訴字第 10106063180 號函通知參加人參加訴願程序，案經參加人於 101 年 3 月 13 日提出參加意見書到部，其理由略以：原處分機關曾於 99 年 12 月 4 日辦理面詢，要求訴願人對系爭專利 98 年 5 月 5 日申請專利範圍更正本提出意見，已充分給訴願人表達意見之機會。又更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項與更正前申請專利範圍第 3 項至第 71 項之保護範圍並無二致，故訴願人之舉發理由於更正前後應無不同。訴願人以證據 7 至 14 之組合主張更正前系爭專利

申請專利範圍第 3 項至第 71 項（更正後申請專利範圍第 1 項至第 69 項）不具進步性，因該證據組合中之證據 10 及證據 11 不具證據能力，是該證據組合無法揭示系爭專利之全部技術特徵，故無論於形式上及實質上證據 7 至 9 及證據 12 至 14 均無法否定系爭專利之進步性。從而，原處分機關不再論究證據 7、8、9、12、13 及 14 之組合可否證明系爭專利不具進步性，並無違誤。訴願人舉發理由係以證據 7 至 14 之組合主張更正前系爭專利申請專利範圍第 3 項至第 71 項（更正後申請專利範圍第 1 項至第 69 項）不具進步性，並非以證據 8 或證據 14 或該等證據之組合主張更正後申請專利範圍第 1 項至第 69 項不具進步性，況且證據 7 至 14 之組合已無法證明更正後申請專利範圍第 1 項至第 69 項不具進步性，縱使證據 8 及 14 之組合，亦無法證明更正後申請專利範圍第 1 項至第 69 項不具進步性，是原處分自無須針對該等證據組合予以論究等語。

六、本部決定理由如下：

- (一) 經查，系爭專利 98 年 5 月 5 日申請專利範圍更正本係刪除原申請專利範圍第 1 項及第 2 項，將原第 3 項至第 71 項改寫為獨立項並依序調整項次為第 1 項至第 69 項，故更正本屬申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第 64 條第 1 項第 1 款及同條第 2 項之規定，原處分機關准其更正，並依該更正本審查，核無不合。
- (二) 次按 91 年 11 月 6 日修正發布專利法施行細則第 19 條立法理由說明（三）載明：「修正前（按系爭專利核准時）本法於我國實務上認定 12 個月優先權期間時，……縱然申請人向我國提出申請當日所附具之文件不符合本法第 23 條之規定，致其法定申請日延後，距在外國第一次申請之次日已逾 12 個月，亦不影響優先權之認定」。查本件參加人於 89

年 5 月 2 日以系爭專利向原處分機關申請發明專利，同時以於西元 1999 年 3 月 26 日向美國申請之第 09/280,112 號專利案主張優先權，惟於 89 年 5 月 2 日始檢送宣誓書暨申請權證明書等資料到局，固距其在外國第一次申請專利之次日已逾 12 個月法定期限始備齊文件，致申請日延後，而應以文件齊備之日 89 年 5 月 2 日為申請日，然依上開專利法施行細則立法理由，本件系爭專利仍得享有所主張之前揭優先權。是以，原處分機關核認系爭專利之優先權日為 88 年 3 月 26 日，亦無不合。

- (三) 次查，爭專利說明書所揭示之微控制器指令集以及執行該微控制器指令之微控制器之結構係為能夠解決習知技術微控制器存在無法模擬各種模組、無法線性化位址空間及易受編輯器錯誤影響之問題，而系爭專利說明書及圖式已清楚揭示微控制器核心架構、程式計數器、工作暫存器及微控制器指令集等結構，能夠實現系爭專利之發明目的，系爭專利說明書既已完整記載為解決問題所採取之技術手段，難謂系爭專利不具產業利用性。
- (四) 如前所述，系爭專利說明書及圖式已明確記載微控制器指令集及執行該微控制器指令之微控制器之結構，且如何解決問題，均為熟習該項技術者依據系爭專利說明書及其圖式配合當時之既有技術，即可瞭解其內容並可據以實施者，並無說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者之情事。
- (五) 再查，證據 2 及 3 僅揭示微控制器具有一中央處理單元、一資料記憶體、一程式記憶體、映射至該資料記憶體之通用暫存器及特殊暫存器及指令等習知技術。而查，證據 2 所揭示之指令為 PIC 系列微控制器型號 16C5X、16C6X/7X/8X、17C4X 之操作碼，其指令集內容與系爭專利申請專利範圍第 1 項至

第 69 項所界定技術內容記載之指令集，結構上完全不同。另證據 3 所揭示之指令為微控制器型號 PIC16C5X 及 PIC16CXX 之操作碼，其所揭示指令內容與系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項所記載之指令內容格式，亦完全不同，是原處分機關認定證據 2 或 3 均無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 69 項不具新穎性，亦無不合。

(六) 復查，證據 5 型錄資料文件的下方有外文「Preliminary」，係屬於美商微晶片科技公司內部技術資料，非屬公開刊物資料，此外，亦無其他證據佐證該刊物業經公開，該技術內容既未經公開，非處於公眾得知之狀態，則原處分機關核認該技術內容非屬系爭專利之先前技術，尚非無據。至於訴願人於 97 年 12 月 4 日舉發理由書僅概括主張「證據 4、5 及公知技術之組合」、「證據 4、6 及公知技術之組合」，惟未敘明「公知技術」為何，嗣其 97 年 12 月 31 日及 100 年 1 月 17 日專利補充舉發理由書，與原處分機關 99 年 12 月 14 日辦理兩造面詢時，亦均未說明該公知技術為何，顯見訴願人於原處分機關處分前有多次闡明之機會而未闡明，是以，原處分機關因訴願人未具體指明習知技術，而無法與證據 4 及 5 組合與系爭專利進行實體技術比對，乃核認證據 4、5 及習知技術之組合無法證明系爭專利不具進步性，尚難謂有違誤。

(七) 惟查：

1、訴願人之舉發理由表格內容敘述「證據 7 說明書揭示了多種指令集；證據 8 說明書揭示了多種正交指令集；證據 14 說明書揭示了多種正交指令集……均不具備專利法規定之進步性」、「…證據 8 或證據 14 已揭示正交指令集的功能，即：證據 8 及證據 14 已分別提供了必要而關鍵的相關技術啟示，…」，因而，修正後的請求項 1-69 不具備進步性之

專利要件」(參見 97 年 12 月 31 日專利舉發理由書第 2 頁、第 5 頁及 100 年 1 月 17 日專利補充舉發理由書第 2 頁)。況且，訴願人於訴願書亦爭執「……被舉發人亦自認，證據 8 或證據 14 已揭示正交指令集的功能，即證據 8 及證據 14 已分別提供了必要而關鍵的相關技術啟示……修正後的請求項 1-69 顯不具備進步性之專利要件」(參見訴願書第 3 頁)。然原處分機關未予審酌，是此部分原處分顯有未合。

2、又訴願人另以證據 7、8、9、10、11、12 及 13 之組合主張系爭專利不具進步性乙節：

- (1) 查證據 10 公開日為 88 年 6 月 16 日及證據 11 公開日為 88 年 6 月 16 日，均晚於系爭專利國際優先權日 88 年 3 月 26 日，皆不得作為系爭專利是否具進步性之論據。是原處分機關核認該等證據無法用以證明系爭專利為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，固非無據。
- (2) 惟訴願人所提之證據(組合)能否證明系爭專利不具進步性，原處分機關應就原舉發理由之主張予以審酌。如訴願人所提證據組合中，其中部分證據不具證據能力，原處分機關於剔除無證據能力之證據後，是否審究其餘適格證據，仍應視該等證據所主張之理由而定，始屬完整審究舉發主張(參見本部 100 年 9 月 21 日經訴字第 10006103900 號訴願決定書)。查訴願人於 97 年 12 月 31 日舉發理由簡表以「證據 7-10 之組合」及「證據 8、9、11、13 之組合」主張「請求項」及「請求項 2」不具進步性(參見 97 年 12 月 31 日專利舉發理由書第 2 頁);另於理由表格內容敘述「證據 7 揭示了一種控制裝置(相當於微控制器)，其包括：控制器(相當於中央處理

單元)、指令碼可擦可編程存儲器(相當於程式記憶體)、供所述可擦可編程存儲器使用之計數器(相當於程式計數器暫存器)、數據隨機存取存儲器(相當於資料記憶體)……證據 8 說明書揭示了正交指令集……證據 9 說明書也揭示了中央處理器…線性地址(相當於線性化位址空間)…證據 10 說明書揭示了一種微控制器,其包括指令集、程序存儲器……獨立項 1 的技術方案是為習知技術之顯而易見的組合,其不具備專利法規定之進步性」、「證據 11 揭示了一種精簡指令集計算機處理器(相當於微控制器)……證據 12 說明書揭示了工作寄存器(相當於工作暫存器)…中央處理器(相當於中央處理單元)……證據 8 說明書揭示了正交指令集……證據 9 說明書揭示了中央處理器……證據 13…揭示操作碼儲存於程序儲存器中(相當於正交的指令集,儲存在程式記憶體內的技術特徵)…獨立項 2 的技術方案是為習知技術之顯而易見的組合,其不具備專利法規定之進步性」(參見 97 年 12 月 31 日專利舉發理由書第 3 頁至第 5 頁)。然原處分機關卻遽以證據 10 及 11 不具證據能力,逕認訴願人以證據 7、8、9、10、11、12 及 13 之組合主張系爭專利不具進步性爭點「均非適宜,不予論究」,顯有未合,原處分機關原仍應就訴願人原舉發理由主張範疇內之其餘適格證據與系爭專利進行實體技術比對,方屬適法。況且系爭專利 98 年 5 月 5 日申請專利範圍更正本刪除原申請專利範圍第 1 項及第 2 項,將原第 3 項至第 71 項改寫為獨立項並依序調整項次為第 1 項至第 69 項,業經准予更正無誤。而前揭舉發理由係更正前之舉發主張,則更正後之舉發範圍是否包含該更正前之舉發主張,尚有未明,然原處分機

關 99 年 12 月 14 日辦理兩造面詢時，卻未予以釐清，亦有未合。

- (八) 綜上所述，本件原處分機關既有前述未釐清更正後之舉發範圍是否包含該更正前之舉發主張，以及未完整審酌舉發證據及主張之瑕疵，原處分自無可維持，爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例一四（違反逐項審查原則；理由不備）

- 一、進步性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具進步性作成審查意見。... 附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。
- 二、本件原處分機關再審查核駁審定書審認本案 99 年 11 月 17 日申請專利範圍修正本不具進步性，僅於審定理由（二）論述訴願人於再審查階段所提之申復不予採納之理由，對於本案 99 年 11 月 17 日申請專利範圍修正本第 1 項獨立項及其附屬項（第 2 項至第 5 項）究如何不具進步性，並未逐項敘明理由作成審查意見。
- 三、本案 99 年 11 月 17 日之申請專利範圍修正本其第 1 項獨立項及第 4 項附屬項之內容已與修正前不同，原處分機關自應以本案 99 年 11 月 17 日申請專利範圍修正本為審查依據，就其申請專利範圍各獨立項及附屬項逐一作實質上研判，並就每一請求項不具進步項之理由逐項作成審查意見，方屬適法。惟原處分機關卻逕行援引該局 99 年 7 月 19 日審查意見通知函之內容，作為本案申請專利範圍各請求項不具進步性之理由，自有違逐項審查原則之規定，且有理由不備之瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 7 月 12 日
經訴字第 10006101810 號

訴願人：○○電子工業股份有限公司

訴願人因第 93118303 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 2 月 11 日(100)智專三(二)04087

字第 10020107590 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 92 年 6 月 25 日以「無開關雜訊之溫控變速電路」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 92211609 號審查，嗣訴願人於 93 年 6 月 24 日申請將本案由新型專利改為發明專利，並聲明仍以原申請日為本案發明專利之申請日，經原處分機關改編為第 93118303 號予以審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，經原處分機關審查認本案有不予專利之情事，於 99 年 7 月 19 日以 (99) 智專三 (二) 04087 字第 09920496010 號審查意見通知函通知訴願人限期申復或就專利說明書予以修正，訴願人於 99 年 11 月 17 日提出申復，同時修正申請專利範圍。案經原處分機關審查，以 100 年 2 月 11 日 (100) 智專三 (二) 04087 字第 10020107590 號專利再審查核駁審定書，核認訴願人 99 年 11 月 17 日所提申請專利範圍修正本未超出原申請時說明書或圖式所揭露之範圍，准予修正，仍為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利，又「發明雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」復為同法第 22 條第 4 項所明定，而「經審查不予專利者，審定書應備具理由」同法第 43 條第 2 項定有明文。又「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具進步性作成審查意見。... 附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施

態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見」復為專利審查基準（西元 2009 年版）第二篇「發明專利實體審查」第三章「專利要件」第 3.3「進步性之審查原則」準用第 2.3.1「逐項審查」所明定。

二、本件第 93118303 號「無開關雜訊之溫控變速電路」發明專利申請案，經原處分機關審查略以：

(一)該局曾於 99 年 7 月 19 日以 (99) 智專三 (二) 04087 字第 09920496010 號審查意見通知函通知訴願人限期申復或就專利說明書予以修正，訴願人於 99 年 11 月 17 日提出申復，同時修正申請專利範圍，經查該修正本未超出申請時原說明書及圖式所揭露之範圍。本案爰依其說明書、圖式及修正後申請專利範圍與申復內容進行再審查。本案修正後之申請專利範圍共 5 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。

(二)經查，操作放大器形成負回授結構，乃一般習知之非反向放大器之結構，此結構原本即具有負回授特性，並非本案之關鍵技術；其次，該引證 2 (91 年 5 月 1 日公告之第 87203909 號「具溫度控制轉速之直流無刷馬達裝置」新型專利案) 圖式第 3 圖乃一簡易示意圖，引證 2 之請求項 1 即已揭露該具有溫度控制速度之裝置包括一差動放大器，且差動放大器原本即具有負回授結構，此僅為電子學教科書中常見之習知知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉由引證 1 (西元 1995 年 10 月 10 日公告之美國 5,457,766 號專利案)、引證 2 及習知技術即可輕易推知申復理由所強調之技術特徵，故訴願人申復理由並無可採。

(三)本案申請專利範圍第 1 項至第 5 項不具進步性之理由同前揭審查意見通知函所述，故本案有違專利法第 22 條第 4 項之規定，乃為本案應不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本案限制參考電壓輸出電路之輸出端必須分別與一第一電阻及第二電阻串聯，可藉由調整第二電阻之阻抗，控制參考電壓信號對於環境溫度變化之敏感度，而具有先前技術所無法預期之功效，原處分機關並未說明本案「該參考電壓信號之輸出端串聯一第一電阻，且並聯一第二電阻」之技術特徵究於引證 1 何處所揭露，就此部分原處分機關有漏未審酌之瑕疵。又引證 1 之低通濾波器 32 之輸出端 A 係與一電容 C1 並聯，其結構設計及位置組態均與本案不同。
- (二) 本案產生驅動電壓之主要參考根據係操作放大器之非反向輸入端接收之參考電壓信號，此操作放大器可形成一負回授結構，此結構可穩定輸出之驅動電壓，而引證 2 產生驅動電壓之主要參考根據係差動放大器 301 之反相輸入端與非反向輸入端之電壓差，引證 2 並未教示在差動放大器 301 處形成一負回授結構，故兩者技術特徵並不相同。
- (三) 引證 1 之差動放大器 OP3 之非反向輸入端或反向輸入端均未耦接至差動放大器 OP3 之輸出端，故差動放大器 OP3 並非形成一負回授結構，縱將引證 1 結合引證 2 亦無法獲得本案之結構，故組合引證 1 及引證 2 自無法證明本案不具進步性，爰請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 本件第 93118303 號「無開關雜訊之溫控變速電路」發明專利申請事件，訴願人係於 92 年 6 月 25 日向原處分機關申請新型專利，旋於 93 年 6 月 24 日將本案改請為發明專利，同時提出專利說明書及圖式，其申請專利範圍共 5 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項，其後訴願人因變更申請人地址並解除專利代理人之委任，於 93 年 12 月 28 日申請修正專利說明書首頁，案經原處分機關審查，以 94 年 5 月 2 日 (94) 智專二 (二) 04063 字第 09420390770 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之審定。訴願人旋於 94

年 6 月 30 日提出再審查申請，經原處分機關以 93 年 6 月 24 日之發明專利說明書及圖式、93 年 12 月 28 日之修正頁審查，認其申請專利範圍第 1 至 5 項皆為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 及 2 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性，乃於 99 年 7 月 19 日以 (99) 智專三 (二) 04087 字第 09920496010 號審查意見通知函將本案申請專利範圍第 1 項至第 5 項不符專利法第 22 條第 4 項規定之理由通知訴願人限期申復並提出修正，嗣訴願人於 99 年 11 月 17 日提出申復說明及申請專利範圍修正本，修正原申請專利範圍第 1 項獨立項部分內容，並刪除原申請專利範圍第 4 項附屬項所請部分內容，經原處分機關審查認其未超出申請時原專利說明書及圖式所揭露之範圍，爰依該修正本進行審查，仍認本案不具進步性，而為應不予專利之處分。

- (二) 惟查，本件原處分機關再審查核駁審定書所為本案應不予專利處分之理由，僅於審定理由 (二) 載明「申復理由第三項稱驅動電壓控制電路包括一操作放大器，該操作放大器之反向輸入端耦接至該操作放大器之輸出端，該操作放大器之非反向輸入端連接至該參考電壓輸出電路之輸出端，接受該參考電壓信號之技術特徵；其次，引證 2 圖式第 3 圖之差動放大器 301 並未形成負回授結構，而本案採用負回授結構具有穩定增益，改善輸入及輸出阻抗以及增加頻寬等優點云云，惟操作放大器形成負回授結構，乃一般習知之非反向放大器之結構，此結構原本即具有負回授特性，並非本案之關鍵技術；其次，申復內容所指引證 2 圖式第 3 圖之差動放大器 301 並未形成負回授結構，經查該引證 2 圖式第 3 圖乃一簡易示意圖，引證 2 之請求項 1 即已揭露該具有溫度控制速度之裝置包括一差動放大器，且差動放大器原本即具有負回授結構，此僅為電子學教科書中常見之習知知識，發明所屬技術

領域中具有通常知識者藉由引證 1、2 及習知技術即可輕易推知申復理由所強調之技術特徵，故申復理由無法可採。」等語，即本件原處分機關再審查核駁審定書審認本案 99 年 11 月 17 日申請專利範圍修正本不具進步性，僅於審定理由（二）論述訴願人於再審查階段所提之申復不予採納之理由，對於本案 99 年 11 月 17 日申請專利範圍修正本第 1 項獨立項及其附屬項（第 2 項至第 5 項）究如何不具進步性，並未逐項敘明理由作成審查意見。

- （三）又查，原處分機關雖於本件再審查核駁審定書之審定理由（三）簡述「本案請求項第 1-5 項不具進步性之理由同首開審查意見通知函所述」，即指 99 年 7 月 19 日（99）智專三（二）04087 字第 09920496010 號審查意見通知函，然該通知函所載審查意見係以訴願人 93 年 6 月 24 日所提本案改請為發明專利之專利說明書、申請專利範圍及圖式審查，而訴願人於 99 年 11 月 17 日申復時，業已另行提出申請專利範圍修正本，雖原處分機關於再審查核駁審定書審定理由（一）謂本案 99 年 11 月 17 日申請專利範圍修正本並未超出申請時原專利說明書及圖式所揭露之範圍；惟本案 99 年 11 月 17 日申請專利範圍修正本於申請專利範圍第 1 項中增列「包括一操作放大器，其中該操作放大器之反向輸入耦接至該放大器之輸出端，該操作放大器之非反向輸入端連接該參考電壓輸出電路之輸出端，接受該參考電壓信號」等文字，並刪除「其接受該參考電壓信號」等文字，又於申請專利範圍第 4 項中刪除「一操作放大器，其非反向輸入端連接該參考電壓輸出電路之輸出端，接受該參考電壓信號」等文字，故本案 99 年 11 月 17 日之申請專利範圍修正本其第 1 項獨立項及第 4 項附屬項之內容已與修正前不同，依首揭專利審查基準規定，原處分機關自應以本案 99 年 11 月 17 日申請專利範圍修正本為審查依據

，就其申請專利範圍各獨立項及附屬項逐一作實質上研判，並就每一請求項不具進步項之理由逐項作成審查意見，方屬適法。惟原處分機關卻逕行援引前揭該局 99 年 7 月 19 日審查意見通知函之內容，作為本案申請專利範圍各請求項不具進步性之理由，自有違首揭專利審查基準有關逐項審查原則之規定，且有理由不備之瑕疵。

(四) 綜上所述，原處分機關未就本案申請專利範圍第 1 項至第 5 項不具進步性之具體理由於原處分書中充分敘明，不符逐項審查之原則，且有理由不備之瑕疵。從而，原處分機關所為本案應不予專利之處分，即有未洽，而無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項之規定決定如主文。

案例一五（理由不備）

- 一、新穎性或進步性之審查應以每一請求項中所載發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性、進步性作成審查意見，此即揭示逐項審查之原則。而本件所涉者固非新穎性、進步性之問題，而係專利法第 26 條第 2 項之審查，然本諸行政程序法及專利法之規定，並保障申請人之權益，原處分機關仍應參照專利審查基準之精神製作審定書。申言之，如發明申請案經審查結果為不予專利，則審定書應逐項備具不予專利之理由；若審定書未逐項具體載明核駁之理由，即與行政程序法及專利法規定相悖，而有原處分理由不備之瑕疵而應予撤銷。
- 二、本案申請專利範圍計有 19 項，其中第 1 項及第 11 項為獨立項，第 2 至 10 項為第 1 項之附屬項；第 12 至 19 項為第 11 項之附屬項。而原處分機關 99 年 9 月 28 日審查意見通知函之說明欄四、第（四）、（五）點及本案原處分理由欄第（五）、（六）點均僅論及本案申請專利範圍第 1 項、第 11 項獨立項及第 2、3、4、7 項附屬項不符專利法第 26 條第 2 項規定之理由，然對於本案申請專利範圍第 5、6、8、9、10 項及第 12 至 19 項（附屬項）究如何不符專利法第 26 條第 2 項規定乙節，則隻字未提，即與專利法第 43 條第 2 項規定經審查不予專利者，審定書應備具理由之意旨相違背，自有原處分理由不備之瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 3 月 27 日
經訴字第 10106102970 號

訴願人：○○科技股份有限公司

訴願人因第 95114830 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 9 月 21 日(100)智專三(二)04119 字第 10020833030 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。
事 實

緣訴願人前於 95 年 4 月 26 日以「互動式遊戲裝置及其遊戲控制器」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 95114830 號審查，訴願人旋於 95 年 8 月 23 日提出說明書修正頁，復於 97 年 11 月 19 日提出申請專利範圍修正本，經該局審查，以 97 年 12 月 30 日(97)智專一(六)05128 字第 09720720970 號專利核駁審定書認本案之發明說明有違專利法第 26 條第 2 項之規定，而為本案應不予專利之審定。訴願人不服，於 98 年 2 月 20 日申請再審查，經原處分機關審查，認本案違反專利法第 26 條第 2 項規定，以 99 年 9 月 28 日(99)智專三(二)04119 字第 09920687680 號審查意見通知函通知訴願人申復，訴願人旋於 100 年 1 月 25 日提出申復說明，案經原處分機關審查，仍認本案有違專利法第 26 條第 2 項規定，以 100 年 9 月 21 日(100)智專三(二)04119 字第 10020833030 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。而申請發明專利，其說明書之「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」復為同法第 26 條第 2 項所明定。次按「行政處分以書面為之者，應記載下列事項：…。二、主旨、事實、理由及

其法令依據。」為行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款所明定。復按，發明專利申請案「經審查不予專利者，審定書應備具理由」為專利法第 43 條第 2 項所明定。又依專利審查基準第 2-3-5 頁、2-3-20 頁所載，新穎性或進步性之審查應以每一請求項中所載發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性、進步性作成審查意見，此即揭示逐項審查之原則。而本件所涉者固非新穎性、進步性之問題，而係專利法第 26 條第 2 項之審查，然本諸前揭行政程序法及專利法之規定，並保障申請人之權益，原處分機關仍應參照前揭專利審查基準之精神製作審定書。申言之，如發明申請案經審查結果為不予專利，則審定書應逐項備具不予專利之理由；若審定書未逐項具體載明核駁之理由，即與前揭行政程序法及專利法規定相悖，而有原處分理由不備之瑕疵而應予撤銷，合先敘明。

二、本件第 95114830 號「互動式遊戲裝置及其遊戲控制器」發明專利申請事件，原處分機關係認：

- (一) 本案依 97 年 11 月 19 日申請專利範圍修正本審查，其申請專利範圍第 1、11 項獨立項並未揭露如何以「第一動作感測器，偵測該遊戲者之產生一第一動作訊號」、「第二動作感測器，偵測該遊戲者並產生一第二動作訊號」及該「第一動作訊號」與該「第二動作訊號」要如何來操控一電子遊戲之進行的方法等技術特徵與內容，故本案申請專利範圍第 1、11 項獨立項不符合專利法第 26 條第 2 項之規定。
- (二) 另本案申請專利範圍第 2 項附屬項所界定之「影像感測器」、第 3 項附屬項所界定之「傾斜感測器或陀螺儀感測器或加速感測器」等技術特徵及第 4 項附屬項所界定「決策電路」元件之間的技術連結關係，均未明確揭露於本案說明書或圖式之中；又第 7 項附屬項所界定「第一資料轉換電路及一第一輸

出入埠」、「第二資料轉換電路及一第二輸出入埠」、「數位訊號處理器，該數位訊號處理器能將該第一動作感測器之該動作訊號進行資料壓縮及資料過濾之處理」及「使用者控制電路」之間的技術關係亦未明確揭露，皆無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施者，亦不符合專利法第 26 條第 2 項之規定。

(三) 綜上，本案申請專利範圍第 1 至 19 項不符合專利法第 26 條第 2 項之規定，乃為應不予專利之處分。

三、 訴願人不服，訴稱：

(一) 本案申請專利範圍第 1、11 項要如何以第一動作感測器，偵測該遊戲者並產生一第一動作訊號及第一動作訊號與第二動作訊號要如何來操控一電子遊戲之進行的方法等技術內容，已充分揭露於該說明書；而本案第 2 項所界定之「影像感測器」、第 3 項所界定之「傾斜感測器或陀螺儀感測器或加速感測器」與第 4 項所界定之「決策電路」間之技術關係，亦無未充分揭露之問題；又檢視第 7 項內並無「第二資料轉換電路及一第二輸出入埠」、「數位訊號處理器」及「使用者控制電路」之敘述，則依專利審查基準之規定，原處分認本案申請專利範圍第 7 項內未充分揭露「第一資料轉換電路及一第一輸出入埠」、「第二資料轉換電路及一第二輸出入埠」及「使用者控制電路」之間的技術關係一節，顯已違法。

(二) 綜上，本案申請專利範圍第 1、4、7 及 11 項所界定之上述技術特徵及其連結關係，已明確且充分揭露於該說明書或圖式之中，並未違反專利法第 26 條第 2 項規定，原處分認事用法，顯有違誤或不當，爰請求撤銷原處分。

四、 本部查：

- (一) 本件第 95114830 號「互動式遊戲裝置及其遊戲控制器」發明專利申請事件，經原處分機關依訴願人 95 年 4 月 26 日專利說明書、95 年 8 月 23 日修正頁及 97 年 11 月 19 日申請專利範圍修正本等進行審查，以 97 年 12 月 30 日(97)智專一(六)05128 字第 09720720970 號專利核駁審定書認本案之發明說明有違專利法第 26 條第 2 項之規定，而為本案應不予專利之初審審定，訴願人於 98 年 2 月 20 日提出再審查申請書，嗣經原處分機關於 99 年 9 月 28 日以(99)智專三(二)04119 字第 09920687680 號審查意見通知函以本案申請專利範圍第 1、11 項獨立項、第 2、3、4 項及第 7 項附屬項等技術特徵元件或其間之連結關係，未明確揭露於本案說明書或圖式之中，皆無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，故本案申請專利範圍第 1 項至第 19 項不符專利法第 26 條第 2 項規定等情事，通知訴願人限期申復，經訴願人於 100 年 1 月 25 日提出申復說明，再經原處分機關審查後，援引前揭 99 年 9 月 28 日審查意見通知函之理由，作成本案仍應不予專利之處分(下稱本案原處分)。
- (二) 惟查，本案申請專利範圍計有 19 項，其中第 1 項及第 11 項為獨立項，第 2 至 10 項為第 1 項之附屬項；第 12 至 19 項為第 11 項之附屬項。而原處分機關前揭 99 年 9 月 28 日審查意見通知函之說明欄四、第(四)、(五)點及本案原處分理由欄第(五)、(六)點均僅論及本案申請專利範圍第 1 項、第 11 項獨立項及第 2、3、4、7 項附屬項不符專利法第 26 條第 2 項規定之理由，然對於本案申請專利範圍第 5、6、8、9、10 項及第 12 至 19 項(附屬項)究如何不符專利法第 26 條第 2 項規定乙節，則隻字未提；而僅於前揭審查意見通知函之說明欄

四、第（六）點及本案原處分理由欄第（七）點逕下「綜上所述，申請專利範圍第 1 至 19 項不符合專利法第 26 條第 2 項規定。」之結論，則原處分結論雖述及本案申請專利範圍第 1 至 19 項不符合專利法第 26 條第 2 項之規定，然無論前揭審查意見通知函或本案原處分中就申請專利範圍第 5、6、8、9、10 項及第 12 至 19 項請求項究如何不符合專利法第 26 條第 2 項之規定，而應不予專利之具體理由，既隻字未提，即與首揭專利法第 43 條第 2 項規定經審查不予專利者，審定書應備具理由之意旨相違背，自有原處分理由不備之瑕疵。訴願人對此雖未執言指摘原處分有上開理由不備之瑕疵，然依據「行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則」第 26 條第 1 項規定，依其他理由認為原行政處分確屬違法或不當者，仍應以訴願為有理由。是原處分機關所為本案應不予專利之處分，既有前述理由不備之瑕疵，已無可維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行踐行法定程序，並於收受本訴願決定書後 6 個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項及行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 1 項之規定決定如主文。

案例一六（專利法第 108 條準用第 64 條第 1、2 項—更正案適用審查基準及其是否變更實質之認定）

- 一、本件訴願人於 98 年 10 月 30 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，原處分機關於本件處分時（100 年 3 月 30 日）適用當時（即現行）之專利法及相對應之 93 年 12 月 14 日修正發布施行（2004 年版）之專利審查基準（下稱舊基準），即現行 100 年 5 月 1 日修正前之審查基準審查，並無違誤；雖該基準嗣於 100 年 5 月 1 日修正施行，本件訴願決定仍應適用舊基準。
- 二、舊基準有關「更正」事項，載明「更正除不得超出『申請時原說明書或圖式』所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更『原核准公告之申請專利範圍』」（參照 2004 年版專利審查基準 2-6-63）。原處分所認前揭更正本超出「核准專利之說明書或圖式」，已與前揭審查基準及專利法第 64 條第 2 項規定有違。
- 三、訴願人於 98 年 10 月 30 日所提系爭專利申請專利範圍更正本與原公告本相較，其更正本將系爭專利申請時專利說明書及圖式中已界定之技術於原公告申請專利範圍第 1 項增加「一接觸邊緣 (WS) 之」等文字，並未超出「申請時原說明書或圖式」所揭露之範圍。又依系爭專利申請時原說明書或圖式之記載，更正後申請專利範圍第 1 項所界定「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物 (W) 之一接觸邊緣 (WS) 之一部分」之技術特徵，應為原公告申請專利範圍第 1 項所述「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物 (W) 之一部分」之技術之減縮，且未改變既有元件之結合關係，而無導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍之情事，則原處分機關不准訴願人 98 年 10 月 30 日所提系爭專利申請專利範圍之更正，逕依原公告本審查，已構成程序違法之瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 1 月 16 日
經訴字第 10106100340 號

訴願人：香港商○○○○○工具有限公司
參加人：吳○○君

訴願人因第 98201572 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 100 年 3 月 30 日(100)智專三(三)05055 字第 10020268940 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 98 年 1 月 23 日以「開口快速扳手」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 98201572 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M363364 號專利證書。嗣參加人吳○○君以該專利違反專利法第 94 條第 4 項規定，對之提起舉發。訴願人則於 98 年 10 月 30 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關審認該更正本不符合專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項之規定，應不准更正，並依原公告本審查，核認系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項之規定，以 100 年 3 月 30 日(100)智專三(三)05055 字第 10020268940 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部依訴願法第 28 條第 2 項規定，通知參加人參加訴願程序表示意見，經參加人於 100 年 12 月 26 日提出參加理由書到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段所規定。又新型「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依本法申請取得新型專利，同法第 94 條第 4 項復定有明文。再按，新型專利權人「申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」分別為專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項、第 2 項所明定。
- 二、本件第 98201572 號「開口快速扳手」新型專利舉發事件，參加人所提之舉發證據 1 為系爭專利公報及專利說明書；證據 2 係 96 年 8 月 1 日公告之我國第 95222087 號「開口扳手結構改良」新型專利案；證據 3 係 95 年 6 月 1 日公告之我國第 94220070 號「具單向作動功能之開口扳手」新型專利案；證據 4 係西元 1958 年 10 月 14 日公告之美國第 2855814 號專利案。
- 三、原處分機關略以：
 - (一) 訴願人於 98 年 10 月 30 日提出申請專利範圍更正本，與 98 年 8 月 21 日之公告本比較，該更正本將原申請專利範圍第 1 項第 16 行增列「一接觸邊緣 (WS) 之」，其第 1 項敘述內容對應系爭專利之說明書第 8 頁第 12 行，更正本所增加部分不屬涵蓋在核准專利之專利說明書內，致超出「核准專利之說明書或圖式」所記載之範圍者，導致實質變更申請專利範圍，不符合專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項之規定，不准予更正，本舉發案依原公告本之內容審查。又本局於 99 年 10 月 26 日通知訴願人「不准予更正」理由表示意見，且其補充理由到局，經審查仍不准予更正，合先敘明。
 - (二) 系爭專利申請專利範圍共 17 項，第 1 項為獨立項，

其餘為附屬項。依原公告本所載，第 1 項係用以扳動一如繫件之待扳動工作物 (W)，包括：一握柄，可供手部握持；一開口驅動部 (100)，其位於該握柄一端，該開口驅動部包括：一第一夾顎 (110)，其具有一第一抵靠壁 (114)；一第二夾顎 (120)，其大致自一鄰接該握柄之一基部 (200) 延伸至一自由端 (122)，該第二夾顎包括：一第二抵靠壁 (124)，其形成於第二夾顎之該自由端並面對第一抵靠壁；一內壁 (126)，其自第二抵靠壁向第二夾顎之內側延伸；一底壁 (127)，設於第二夾顎鄰近該基部處並面對第一夾顎，用以夾持該待扳動工作物 (W) 之一部分；一退讓室 (128)，其形成一位於第二抵靠壁與底壁之間且向內壁凹入之凹穴；一輔助顎退讓孔 (130)，其延伸於該基部內而與該退讓室鄰接；一輔助顎 (140)，其局部設於該輔助顎退讓孔內並可彈性地縱向滑動於該輔助顎退讓孔內；該輔助顎包括：一枕部 (142)，其面對該內壁；一用以接觸工作物之繫件接觸面；該繫件接觸面包括：一抵靠面 (143)，其大致鄰近該待扳動工作物之一接觸邊緣 (WS)；及一推壓面 (144)，其大致朝向開口驅動部並鄰近大致面對待扳動工作物之該接觸邊緣中背離基部之部分；一內部端 146，其彈性耦接於輔助顎退讓孔內；一限位槽 (148)；一輔助顎限位件 (150)，其與該限位槽耦合，以限制該輔助顎移動於一未受偏壓之第一位置與一受偏壓之第二位置之間；及一繫件室 (160)，其位於輔助顎與第一抵靠壁之間、並與繫件退讓室鄰接，該繫件室與退讓室共同形成一足夠大之空間允許該開口驅動部相對於該待扳動工作物轉動以完成空轉回拉。

- (三) 證據 2 係包含有：本體、滑塊及彈性元件所組成，其中；一本體作用端開口處設有容置槽，容置槽對邊設有頂面，容置槽與頂面間設有第一支撐面及第二支撐面，該第一支撐面及第二支撐面可夾掣於螺合件之二

相鄰面上，該第二支撐面與頂面間設有第一凹槽；一滑塊可容置於本體之容置槽內並可於其內移位，該滑塊之寬度係等同於容置槽之寬度，該滑塊上具滑塊頂面，該滑塊頂面可與頂面夾掣螺合件；一彈性元件可容置於滑塊後側，該彈性元件一端頂抵於滑塊後側另一端頂抵於容置槽底邊，可使滑塊於容置槽內具彈性移位功效；藉此頂面、滑塊頂面、第一支撐面及第二支撐面即可卡掣於螺合件之四個邊面上，於卡掣旋動時即可更確實。證據 2 和證據 4 之組合與系爭專利申請專利範圍第 1 項比較：系爭專利之握柄（H）可對應證據 2 之本體（10）、證據 4 之握柄（11），系爭專利之開口驅動部（100）可對應證據 2 之本體相對之開口驅動部、證據 4 之開口驅動部，系爭專利之第一夾顎（110）可對應證據 2 之包含頂面（12）之夾顎、證據 4 之第一夾顎（14），系爭專利之第一抵靠壁（114）可對應證據 2 之頂面、證據 4 之第一抵靠壁（16），系爭專利之第二夾顎（120）可對應證據 2 之包含容置槽（11）之夾顎、證據 4 之第二夾顎（15），系爭專利之基部（200）可對應證據 2 之第一支撐面（14）與第二支撐面（15）交會基部、證據 4 之基部（13），系爭專利之自由端（122）可對應證據 2 之第二夾顎之尾部、證據 4 之第二夾顎之尾部，系爭專利之第二抵靠壁（124）可對應證據 2 之頂面相對抵靠壁、證據 4 之第二抵靠壁（19），系爭專利之內壁（126）可對應證據 2 之容置槽之內壁、證據 4 之內壁（20），系爭專利之退讓室（128）可對應證據 2 之容置槽、證據 4 之凹槽（18），系爭專利之輔助顎退讓孔（130）可對應證據 2 之容置槽之滑塊（20）退讓孔、證據 4 之凹槽（18）之顎退讓孔，系爭專利之輔助顎（140）可對應證據 2 之滑塊（20）、證據 4 之夾顎（21），系爭專利之枕部（142）可對應證據 4 之軸肩部（27），系爭專利之抵靠面（143）可對應證據 2 之滑塊頂面

(21)、證據 4 之斜面 (23)，系爭專利之推壓面 (144) 可對應證據 2 之弧面 (22)、證據 4 之輪鼻面 (24)，系爭專利之內部端 (146) 可對應證據 2 之滑塊容槽 (23) 之內部端、證據 4 之基部 (22)，系爭專利之限位槽 (148) 可對應證據 4 之平面 (25)，系爭專利之輔助顎限位件 (150) 可對應證據 4 之定位插梢 (30)，系爭專利之繫件室 (160) 可對應證據 2 之容置槽 (11) 之外部空間、證據 4 之凹槽 (18) 之外部空間，系爭專利之主要構件已被揭露於證據 2 和證據 4 之組合，差別在於系爭專利之「底壁 (127)」特徵，惟此為一般開口扳手之抵靠壁，故由證據 2 和證據 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

(四) 證據 3 係該開口扳手具有一長桿狀之握柄，且握柄兩端至少一端形成有一夾顎部，夾顎部係由相對之第一、二夾顎所組成，且第一、二夾顎間形成有供嵌設螺件之容置槽；其特徵在於：其中第一夾顎內側面形成夾掣面，而第二夾顎內側面則形成一可供螺件迴轉之內凹面，再者第二夾顎上形成有一滑孔，該滑孔於對應內凹面形成有一開口端，開口端於對應壁面處形成有一未貫穿的限位部；該滑孔內穿設有一移動夾顎，該移動夾顎頂端形成有可貼抵滑孔限位部的抵頂面，再者移動夾顎頂端另形成有一供螺件推壓之斜導面，且移動夾顎於鄰近斜導面的周緣形成有一平切之夾掣面，其中夾掣面可對應壓抵螺件另側之平行邊中心點下方，又移動夾顎利用一彈性元件產生復位作用；藉此，組構成一結構簡單、且扭力高的具單向作動功能之開口扳手結構者。證據 3 和證據 4 之組合與系爭專利申請專利範圍第 1 項比較：系爭專利之握柄 (H) 可對應證據 3 之握柄 (10)、證據 4 之握柄 (11)，系爭專利之開口驅動部 (100) 可對應證據 3 之容置

槽(14)、證據4之開口驅動部，系爭專利之第一夾顎(110)可對應證據3之第一夾顎(12)、證據4之第一夾顎(14)，系爭專利之第一抵靠壁(114)可對應證據3之夾掣面(120)、證據4之第一抵靠壁(16)，系爭專利之第二夾顎(120)可對應證據3之第二夾顎(13)、證據4之第二夾顎(15)，系爭專利之基部(200)可對應證據3之夾顎端(11)、證據4之基部(13)，系爭專利之自由端(122)可對應證據3之第二夾顎之尾部、證據4之第二夾顎之尾部，系爭專利之第二抵靠壁(124)可對應證據3之夾掣面相對抵靠壁、證據4之第二抵靠壁(19)，系爭專利之內壁(126)可對應證據3之內凹面(130)、證據4之內壁(20)，系爭專利之退讓室(128)可對應證據3之滑孔(15)、證據4之凹槽(18)，系爭專利之輔助顎退讓孔(130)可對應證據3之開口端(150)、證據4之凹槽(18)之顎退讓孔，系爭專利之輔助顎(140)可對應證據3之移動夾顎(17)、證據4之夾顎(21)，系爭專利之枕部(142)可對應證據4之軸肩部(27)，系爭專利之抵靠面(143)可對應證據3之夾掣面(172)、證據4之斜面(23)，系爭專利之推壓面(144)可對應證據3之斜導面(171)、證據4之輪鼻面(24)，系爭專利之內部端(146)可對應證據2之導桿(173)之內部端、證據4之基部(22)，系爭專利之限位槽(148)可對應證據4之平面(25)，系爭專利之輔助顎限位件(150)可對應證據4之定位插梢(30)，系爭專利之繫件室(160)可對應證據3之滑孔(15)之外部空間、證據4之凹槽(18)之外部空間，系爭專利之主要構件已被揭露於證據3和證據4之組合，差別在於系爭專利之「底壁(127)」特徵，惟此為一般開口扳手之抵靠壁，故由證據3和證據4之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1項係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易

完成，不具進步性。綜上所述，故由證據 2、證據 3 和證據 4 之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

- (五) 系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬特徵係「其中第一夾顎 (110) 之第一抵靠壁 (114) 與第二夾顎 (120) 之第二抵靠壁 (124) 間之寬度大致與待扳動之工作物 (W) 之尺寸相同」，經查其特徵已被揭露於證據 2 之本體 (10) 相對之開口驅動部、證據 3 之容置槽 (14)、證據 4 之開口驅動部，其寬度大致與待扳動之工作物 (W) 之尺寸相同，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。
- (六) 系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬特徵係「其中輔助顎 (140) 之繫件接觸面與第一夾顎 (110) 之第一抵靠壁 (114) 間的最窄寬度大致與待扳動工作物 (W) 之尺寸相同，且底壁 (127) 與該第一抵靠壁 (114) 間的最窄寬度大致與待扳動工作物 (W) 之尺寸相同」，經查其特徵已被揭露於證據 2 之本體 (10) 相對之開口驅動部、證據 3 之容置槽 (14)、證據 4 之開口驅動部，其寬度大致與待扳動之工作物 (W) 之尺寸相同，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。
- (七) 系爭專利申請專利範圍第 4 項附屬特徵係「其中該內壁 (126) 形成一朝向輔助顎 (140) 開口之 U 形內壁，可供輔助顎於其上滑動」，經查其特徵已被揭露於證據 4 之內壁 (20)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第

4 項不具進步性。

- (八) 系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬特徵係「其中輔助顎 (140) 的推壓面 (144) 具有一弧形」，經查其特徵已被揭露於證據 2 之弧面 (22)、證據 3 之斜導面 (171)、證據 4 之輪鼻面 (24)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具進步性。
- (九) 系爭專利申請專利範圍第 6 項附屬特徵係「其中輔助顎 (140) 的繫件接觸面的特徵在於：推壓面 (144) 與抵靠面 (143) 彼此以一弧面相接」，經查其特徵已被揭露於證據 2 之弧面 (22) 與滑塊頂面 (21)、證據 3 之斜導面 (171) 與夾掣面 (172)、證據 4 之輪鼻面 (24) 與斜面 (23)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 6 項不具進步性。
- (十) 系爭專利申請專利範圍第 7 項附屬特徵係「其中輔助顎 (140) 的繫件接觸面的特徵在於：推壓面 (144) 與抵靠面 (143) 彼此以一弧面相接」，經查其特徵已被揭露於證據 2 之弧面 (22) 與滑塊頂面 (21)、證據 3 之斜導面 (171) 與夾掣面 (172)、證據 4 之輪鼻面 (24) 與斜面 (23)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 7 項不具進步性。
- (十一) 系爭專利申請專利範圍第 8 項附屬特徵係「其中該限位槽 (148) 為界定於枕部 (142) 之一肩 (154)、內部端 (146) 之一肩 (156)、及內壁 (126) 間之縱向缺口」，經查其特徵已被揭露於證據 4 之軸肩部 (27)、橋墩肩部 (26) 及內壁 (20)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或

「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 8 項不具進步性。

(十二) 系爭專利申請專利範圍第 9 項附屬特徵係「其中該限位槽 (148) 為界定於枕部 (142) 之一肩 (154)、內部端 (146) 之一肩 (156)、及內壁 (126) 間之縱向缺口」，經查其特徵已被揭露於證據 4 之軸肩部 (27)、橋墩肩部 (26) 及內壁 (20)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 9 項不具進步性。

(十三) 系爭專利申請專利範圍第 10 項附屬特徵係「其中該限位槽 (148) 為界定於枕部 (142) 之一肩 (154)、內部端 (146) 之一肩 (156)、及內壁 (126) 間之縱向缺口」，經查其特徵已被揭露於證據 4 之軸肩部 (27)、橋墩肩部 (26) 及內壁 (20)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 10 項不具進步性。

(十四) 系爭專利申請專利範圍第 11 項附屬特徵係「其中該限位槽 (148) 為界定於枕部 (142) 之一肩 (154)、內部端 (146) 之一肩 (156)、及內壁 (126) 間之縱向缺口」，經查其特徵已被揭露於證據 4 之軸肩部 (27)、橋墩肩部 (26) 及內壁 (20)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 11 項不具進步性。

(十五) 系爭專利申請專利範圍第 12 項附屬特徵係「其中該限位槽 (148) 為大致位於輔助顎 (140) 內之一縱向缺口」，經查其特徵已被揭露於證據 4 之平面 (25)，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性。

- (十六) 系爭專利申請專利範圍第 13 項附屬特徵係「其中該限位槽 (148) 為大致位於輔助顎 (140) 內之一縱向缺口」, 經查其特徵已被揭露於證據 4 之平面 (25), 其寬度大致與待扳動之工作物 (W) 之尺寸相同, 故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 13 項不具進步性。
- (十七) 系爭專利申請專利範圍第 14 項附屬特徵係「其中該限位槽 (148) 為大致位於輔助顎 (140) 內之一縱向缺口」, 經查其特徵已被揭露於證據 4 之平面 (25), 其寬度大致與待扳動之工作物 (W) 之尺寸相同, 故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 14 項不具進步性。
- (十八) 系爭專利申請專利範圍第 15 項附屬特徵係「其中該限位槽 (148) 為大致位於輔助顎 (140) 內之一縱向缺口」, 經查其特徵已被揭露於證據 4 之平面 (25), 其寬度大致與待扳動之工作物 (W) 之尺寸相同, 故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 15 項不具進步性。
- (十九) 系爭專利申請專利範圍第 16 項附屬特徵係「其中第一夾顎 (110) 的一內段形成一內凹部 (112)」, 經查其內凹部 (112) 特徵已被揭露於證據 2 之第一凹槽 (13), 但證據 3 及證據 4 未揭露, 故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 16 項附屬特徵不具進步性, 但證據 3 及證據 4 未揭露內凹部之技術特徵, 故依據「證據 3 和證據 4 之組合」則不能證明系爭專利申請專利範圍第 16 項不具進步性。
- (二十) 系爭專利申請專利範圍第 17 項附屬特徵係「其中底壁 (127) 之末端不超過待扳動工作物 (W) 之接觸

邊緣 (WS) 之一內半部」，經查其「底壁 (127)」特徵為一般開口扳手之抵靠壁，故分別依據「證據 2 和證據 4 之組合」、「證據 3 和證據 4 之組合」或「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利申請專利範圍第 17 項不具進步性。

(二十一) 綜上，系爭專利違反專利法第 94 條第 4 項規定，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 訴願人 98 年 10 月 30 日提出申請專利範圍更正本，將申請專利範圍第 1 項所述之底壁更正為「一底壁 (127)，設於第二夾顎 (120) 鄰近該基部 (200) 處並面對第一夾顎 (110)，用以夾持該待扳動工作物 (W) 之一接觸邊緣 (WS) 之一部分」，而此更正已涵蓋於系爭專利說明書第 9 頁所載「底壁 127 之設置較佳不超過待扳動工作物 W 之一接觸邊緣 WS 中鄰近基部 200 之半部 (亦即不超過接觸邊緣 WS 之內半部)。藉此，當開口快速扳手在扳動待扳動工作物 W 時，底壁 127 可分擔部分的扳轉力；而在開口快速扳手空轉回拉時，允許待扳動工作物 W 可輕易跨越底壁 127 之末端。」、以及第 10 頁所載「在前述結構下，當本創作開口快速扳手在扳動待扳動工作物 W 時，底壁 127 與輔助顎 140 之抵靠面配合，各自分擔扳動力。而在開口快速扳手空轉回拉時，輔助額 140 之推壓面 144 可受待扳動工作物 W 之接觸邊緣 WS 之外半部推壓、且位於接觸邊緣 WS 之內半部的底壁 127 之允許待扳動工作物 W 可輕易旋轉跨越底壁 127 之末端。因此，不論開口快速扳手用於扳動待扳動工作物 W、或進行空轉回拉操作，均可獲得平順的操作效能」等有關「底壁」形狀大小、功能之說明內容；且該更正內容亦為圖式第 1B、2A 圖所明確記載，而未超出原說明書與圖式揭露之範圍，而應准予更正，是原處分已違反專利法第 64

條、專利審查基準等規定，有重大違誤。

- (二) 原處分稱系爭專利之主要構件已被揭露於證據 2、4 之組合以及證據 3、4 之組合，差別在於系爭專利之「底壁」特徵，惟此為一般開口扳手之抵靠壁云云。但原處分所稱「一般開口扳手」之技術內容為何根本不明，且就習知技術的眼光來看，「一般開口扳手」與習知之「可空轉回拉往復操作之開口快速扳手」之技術特徵在達成空轉回拉的功效部分係互相背離，不能併存。系爭專利藉由在鄰近第二夾顎之基部處做出一底壁之特徵，以使具有先前技術所無之分擔挾持工作物時的扳轉力的效用，確又不損及空轉回拉功效，增加先前技術所無之功效。而一般開口扳手之抵靠壁的長度與位置，不可能在開口快速扳手空轉回拉時，允許待扳動工作物 W 可輕易旋轉跨越底壁（抵靠壁）之末端，因此一般開口扳手之抵靠壁非系爭專利底壁之對應元件，系爭專利應具有進步性云云，請求撤銷原處分。

五、參加人表示意見略以：

- (一) 現行專利審查基準施行日為 100 年 5 月 1 日，晚於原處分機關作成本件行政處分之日期 100 年 3 月 30 日，為訴願人不爭之事實，現行專利審查基準對原處分機關作成本件行政處分，應不具拘束力。
- (二) 系爭專利原公告申請專利範圍第 1 項只出現一接觸邊緣 (WS)，隸屬於待扳動工作物 (W) 之一部分，可判讀「底壁 (127) 與抵靠面 (143) 接觸該待扳動工作物 (W) 同一接觸邊緣 (WS)」的文義，符合系爭專利圖式圖 1A、圖 2A 所揭露的技術內容。一旦准予訴願人提出之申請專利範圍更正本，則會出現二接觸邊緣 (WS)，導致系爭專利申請專利範圍第 1 項產生「底壁 (127) 與抵靠面 (143) 接觸該待扳動工作物 (W) 『同一或不同』接觸邊緣 (WS)」的疑慮，不但變動更正前後的權利範圍，更會造成日後解釋申

請專利範圍的困擾。

(三) 參加訴願意見書之附件一為美國第 7111529 號專利案、附件二為我國公告第 124725 號「四規格之雙開口扳手」新式樣專利案，由上述開口扳手可知，系爭專利的抵壁(127)，與開口扳手之直條形抵靠壁完全一致。

(四) 綜上，系爭專利申請專利範圍更正本有違法之虞，應不准更正，且手工具領域中具有普遍知識者擁有開口扳手直條形抵靠壁的技能，配合參加人列舉的各項舉發物證，可輕易完成系爭專利云云，請求駁回訴願。

六、本部決定理由如下：

(一) 按本件原處分機關認訴願人於 98 年 10 月 30 日所提出之系爭專利申請專利範圍更正本，將原公告申請專利範圍第 1 項增加「一接觸邊緣(WS)之」等文字，對應於系爭專利之說明書第 8 頁第 12 行內容，該更正本已超出「核准專利之說明書或圖式」所揭露之範圍，導致實質擴大或變更申請專利範圍，違反專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項之規定，應不准予更正，本件專利舉發案仍依原公告本審查；又證據 2、3 之組合、證據 3、4 之組合、以及證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 17 項不具進步性，而為本案「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人則訴稱其於 98 年 10 月 30 日所提系爭專利之更正申請，已涵蓋於系爭專利說明書第 9 頁、第 10 頁所載之內容，且為圖式第 1B、2A 圖所明確記載，亦即此一更正係根據說明書所載內容進一步界定技術特徵，且更正前後對應本創作所欲解決之問題均無任何改變，依據現行審查基準，未導致實質變更申請專利範圍，原處分顯有瑕疵云云；原處分機關補充答辯則稱本件審定書發文日期為 100 年 3 月 30 日，早於現行

更正審查基準之施行日 100 年 5 月 1 日；而該更正本超出「核准專利之說明書或圖式」，已導致實質變更申請專利範圍等語。

- (二) 本件首須審究者為：訴願人係於 98 年 10 月 30 日提出系爭專利申請專利範圍之更正，原處分機關於 100 年 3 月 30 日作成本件處分，嗣現行更正審查基準於 100 年 5 月 1 日施行，則本件訴願應適用現行更正審查基準，亦或修正前更正審查基準？以及原處分機關就該更正本所為不准更正之審定，是否有違專利審查基準之相關規定，而具有程序上之瑕疵，合先敘明。
- (三) 經查，本件訴願人於 98 年 10 月 30 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，原處分機關於本件處分時（100 年 3 月 30 日）適用當時（即現行）之專利法及相對應之 93 年 12 月 14 日修正發布施行（2004 年版）之專利審查基準（下稱舊基準），即現行 100 年 5 月 1 日修正前之審查基準審查，並無違誤；雖該基準嗣於 100 年 5 月 1 日修正施行，本件訴願決定仍應適用舊基準。
- (四) 次查，舊基準有關「更正」事項，載明「更正除不得超出『申請時原說明書或圖式』所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更『原核准公告之申請專利範圍』」（參照 2004 年版專利審查基準 2-6-63）。原處分所認前揭更正本超出「核准專利之說明書或圖式」，已與前揭審查基準及專利法第 64 條第 2 項規定有違。再者，訴願人於 98 年 10 月 30 日所提系爭專利申請專利範圍更正本與原公告本相較，其係將原公告申請專利範圍第 1 項中「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一部分」更正為「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持

該待扳動工作物(W)之一接觸邊緣(WS)之一部分」，以及將「一抵靠面(143)，其大致鄰近該待扳動工作物之一接觸邊緣(WS)」更正為「一抵靠面(143)，其大致鄰近該待扳動工作物之該接觸邊緣(WS)」。

而查，觀諸系爭專利申請時說明書第9頁第9行記載「…底壁127之設置較佳不超過待扳動工作物W之一接觸邊緣WS中鄰近基部200之半部(亦即不超過接觸邊緣WS之內半部)。…」、第10頁第16行以下記載「…在前述結構下，當本創作開口快速扳手在扳動待扳動工作物W時，底壁127與輔助顎140之抵靠面配合，各自分擔扳動力。而在開口快速扳手空轉回拉時，輔助顎140之推壓面144可受待扳動工作物W之接觸邊緣WS之外半部推壓、且位於接觸邊緣WS之內半部的底壁127之允許待扳動工作物W可輕易旋轉跨越底壁127之末端。…」等內容，以及系爭專利圖式第1B、2A圖所揭露系爭專利之底壁(127)結構與待扳動工作物(W)之接觸邊緣(WS)夾持關係，則前揭更正本將專利說明書及圖式中已界定之技術於原公告申請專利範圍第1項增加「一接觸邊緣(WS)之」等文字，並未超出「申請時原說明書或圖式」所揭露之範圍。

又依前揭申請時原說明書或圖式之記載，更正後申請專利範圍第1項所界定「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一接觸邊緣(WS)之一部分」之技術特徵，應為原公告申請專利範圍第1項所述「一底壁(127)，設於第二夾顎(120)鄰近該基部(200)處並面對第一夾顎(110)，用以夾持該待扳動工作物(W)之一部分」之技術之減縮，且未改變既有元件之結合關係，而無導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍之情事，則原處分機關不准訴願人98年10月30日所提

系爭專利申請專利範圍之更正，逕依原公告本審查，已構成程序違法之瑕疵。

- (五) 參加人於參加程序雖主張系爭專利 98 年 10 月 30 日申請專利範圍更正本有違法之虞等語。惟查，該更正本將系爭專利說明書及圖式中已界定之技術於原公告申請專利範圍第 1 項增加「一接觸邊緣(WS)之」等文字，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦無導致已核准專利實質擴大或變更申請專利範圍之情事，已如前述；且觀諸參加訴願理由書亦肯認該更正始符合系爭專利圖式圖 1A、圖 2A 所示之技術特徵；至參加人所稱該更正之內容會出現二接觸邊緣(WS)乙節，應屬誤解。參加人所訴尚無足採。
- (六) 綜上所述，本件因原處分機關審查基礎已有疑義，則其所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書之次日起 6 個月內，針對訴願人 98 年 10 月 30 日所提系爭專利申請專利範圍更正本踐行法定程序後，另為適法之處分。
- (七) 另參加訴願意見書中所舉之附件一為美國第 7111529 號專利案、附件二為我國公告第 124725 號「四規格之雙開口扳手」新式樣專利案，查該等證據係參加人於訴願階段始提出者，核屬新證據，既未經原處分機關審查，自非本件訴願案所得審究者，併予指明。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例一七（進步性之審查）

- 一、系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據二及系爭專利之先前技術相較，系爭專利之桿體與刀頭皆為鎢鋼材質之技術內容，係屬材料特徵，非形狀、構造或裝置之創作，非新型專利之專利要件應考量之部分，且鎢鋼材質係為切削刀具所普遍被採用之材質。而證據二、系爭專利先前技術均已揭露系爭專利之桿體與刀頭為一體成型之技術特徵，且系爭專利之螺桿（21）及接合凸緣（22）設於刀頭（20）、接合凹槽（12）及螺孔（11）設於桿體（10）之技術內容，與證據二所揭露接合凸緣與接合凹槽設置的位置之技術特徵相較，僅屬設置位置相互換之簡易變化，此變化為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，並不具進步性。
- 二、系爭專利所界定桿體之接合凹槽與刀頭之接合凸緣均為剛性材料，欲螺合時，其對應之內、外徑需要旋轉組合，如果二者之配合係為緊配合時，二者勢必會相互卡制，無法順利旋入，因此一般均採鬆配合之組合設計，然刀具加工之穩定性必受影響，而系爭專利說明書並未提出任何測試方法、檢測標準及測試結果資料佐證系爭專利之接合凹槽、接合凸緣確有可達到結合密度佳，加工時有較佳穩定性、精密性之功效；反觀證據二之接合凹槽（68）與接合凸緣（16）呈鬆配合，以利嵌入，再配合一襯套（150），可達到緊密結合之目的，較系爭專利具有可實施性及功效增進。是以，證據二或證據二與系爭專利說明書所載之先前技術之組合，足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項係屬運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者顯能輕易完成者，難謂具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 8 月 29 日
經訴字第 10006103560 號

訴願人：張○○君

訴願人因第 96202979 號新型專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 99 年 11 月 15 日 (99) 智專三 (三) 05053 字第 09920822330 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人○○○企業有限公司前於 96 年 2 月 15 日以「鎢鋼切削刀具結構改良」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 96202979 號形式審查，准予專利，並發給新型第 M316765 號專利證書。嗣訴願人以該專利案違反專利法第 94 條第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 99 年 11 月 15 日 (99) 智專三 (三) 05053 字第 09920822330 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 100 年 7 月 19 日經訴字第 1000673990 號函通知關係人參加訴願程序表示意見，惟關係人迄未為參加訴願程序表示意見，本件依現有事證審查。

理 由

- 一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段所明定。惟其新型如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 94 條第 4 項所明定。
- 二、本件系爭第 96202979 號「鎢鋼切削刀具結構改良」新型專利舉發事件，訴願人所提舉發證據計有：證據一為系爭專利公報；證據二為西元 1970 年 7 月 21 日公告之美國第 3,521,507 號「ADAPTER SHANK AND TWIN-SET SYSTEM」專利案；證據三為系爭專利與證據二之比較圖

(併證據二審查)。

三、原處分機關審查略以，證據二之第 1 至 5 圖連接柄(10、20、30、40、50)具有一接合凸部(16、26、36、46、56)，並於接合凸部末端設有一螺桿部(18、28、38、48、58)；第 6 至 8 圖可替換工具頭構件(60、70、80)於定位桿部(62、72、82)一端部形成螺孔(66、76、86)以及位於螺孔外端部的接合凹部(68、78、88)；第 10 圖螺桿部(18)置入螺紋孔(104)底端，經壁面(14)接合凸部(16)引導凸伸，而固定於連接柄(10)，但螺桿損壞時可替換；螺桿部(18)置入可替換工具頭構件(100)的螺孔(106)中，使連接柄和工具頭構件組合一起，連接柄的接合凸部外設有鋁或軟金屬製作的襯套(150)與接合凹槽(8)槽壁達密合的接合。經查，證據二連接柄(10、20、30、40、50)、螺桿部(18、28、38、48、58)置入螺紋孔(66、76、86、104)底端，經壁面(14、24、34、44、54)接合凸部(16、26、36、46、56)引導凸伸，而固定於連接柄(10、20、30、40、50)，但螺桿損壞時可替換；螺桿部(18、28、38、48、58)置入可替換工具頭構件(60、70、80、100)的螺紋孔(66、76、86、104)中，使連接柄(10、20、30、40、50)和工具頭構件(60、70、80、100)組合一起，其中第 10 圖中尚有連接柄(10)的接合凸部(16)外設有鋁或軟金屬製作的襯套(150)與接合凹槽槽壁達密合的接合，另系爭專利說明書中所述先前技術之分段式組合式切削刀具之桿體係以一般鋼材質為主等技術，證據二及系爭專利說明書所述先前技術均未揭露如系爭專利桿體(10)與刀頭(20)皆為鎢鋼材質且一體成型，桿體(20)之前端接合凹槽(12)的深度與刀頭(20)接合凸緣(22)的高度相同，接合凹槽(12)的寬度亦等於接合凸緣(22)之厚度等技術特徵，且證據二並不具有如系爭專利桿體(10)與刀頭(20)硬度相同，且接合凹槽(12)的深度、寬度與刀頭(20)接合

凸緣（22）的高度、厚度相同或相等之構造特徵，尚不具有系爭專利結合密度佳，加工時有較佳穩定性及精密性之功效，並非如舉發理由所稱「系爭專利相較於證據二，兩者僅為接合凸緣與接合凹槽設置的位置互換而已」，或「僅是簡單去除襯套（150）調整接合凸緣與接合凹槽尺寸的簡易修飾變化」，故所屬技術領域中具有通常知識者尚不能依證據二，或證據二與系爭專利說明書先前技術顯能輕易完成系爭專利之技術，尚不足以證明系爭專利不具進步性。故系爭專利未違反專利法第94條第4項之規定，乃為「舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- （一）系爭專利桿體10與刀具20皆為鎢鋼材質，係屬材料特徵，非形狀、構造或裝置之創作，非新型專利之專利要件應考量之部分，且系爭專利所述之鎢鋼材質為其申請前已知切削刀具廣泛使用之既有材料。而系爭專利說明書之先前技術明確揭露切削刀具有桿體與刀頭為分段固接之構造（即桿體與刀頭各為一體成形的構件），證據二圖1至10亦揭露切削刀具為一體成形的桿體與刀頭的組合構件。
- （二）原處分機關比對系爭專利與證據二之功效，僅憑系爭專利專利權人於舉發答辯書第5頁自陳「本案經由實物的完成測試後確實可達到預期功效」等語，遽指稱證據二不具有系爭專利桿體與刀頭硬度相同，且接合凹槽的深度、寬度與刀頭接合凸緣的高度、厚度相同或相等（深度）與寬度之構造特徵，產生結合密度佳，加工時有較佳穩定性與精密性功效，而未要求系爭專利專利權人即關係人提出實據佐證，有失公平原則。
- （三）參閱95年度經濟部業界參與科技專案計畫績優計畫成果彙編之內頁影本（訴願附件一）第57頁「專家推薦」欄中，說明碳化鎢與硬質鋼桿焊接製作之刀具，其硬質鋼棒可具有吸收衝擊的能力。因此，相同刀型設計以及切削加工件下，進行複合材質刀具以及碳化鎢

(鎢鋼)一體成形刀具的銑削測驗，結果如第56頁照片顯示，複合材質的切削刀具的抗損程度顯然優於一體成型的碳化鎢(鎢鋼)刀具。以此推論，系爭專利係皆為鎢鋼材質的桿體與刀頭螺接組合而成，其結合穩固性自不如一體成型的鎢鋼刀具，亦即系爭專利相同鎢鋼材質的桿體與刀頭的組合構造在抗震的穩定性方面不及於複合材質的切削刀具。則系爭專利刀頭與桿體皆為鎢鋼材質，是否可以達到結合密度佳，較佳穩定性及精密性等功效，欠缺實據證明。

(四)又系爭專利螺接組合的桿體與刀頭間利用接合凹緣與接合凸緣的配合構造，已為證據二圖1至10所揭露。是系爭專利與證據二間的差異，僅在於接合凹槽12與接合凸緣22的高度(深度)與寬度是否相同，惟系爭專利並未限定其接合凸緣與接合凹槽的厚度/深度、寬度相對於桿體、刀頭的尺寸比例，亦即若接合凸緣度與接合凹槽深度的結合尺寸過小(以1mm為例)，其接面積小，如何具備對桿體與刀頭之組合構造中提供良好的結合密度?故系爭專利未必具備提供良好結合密度之功效。

(五)再者，系爭專利限定桿體與刀頭為鎢鋼材質，接合凸緣與接合凹緣兩者間須為鬆配合的接合狀態，否則接合凸緣將難以進入接合凹槽中。系爭專利為使切削刀具可更換刀頭，刀頭與桿體必須可拆組，桿體與刀頭並未焊接固著，接合凸緣與接合凹槽為鬆配合，刀頭與桿體之接合凸緣與接合凹槽間既為鬆配合，而非實質密合的接合狀態。而切削刀具應用於工具機上進行工件的切削加工時，因刀頭與桿體間為單一螺接組合型態，接合凸緣直入接合凹槽，且為易拆組的組合型態，並不如焊接固結的狀態，故質地堅硬的刀頭施加於工件進行切削加工時會產生震動，連帶於桿體與刀頭間產生共震作用，共震作用時間一久，刀頭與桿體間的螺接部分即產生鬆動，即難以維持預期的密合結

合性。反觀證據二藉由鋁或軟金屬的襯套可於連接柄的接合部與刀頭的接合凹槽槽壁間，提供被擠壓合的接合效果，使其可以質地較軟的襯套輔助減震，而維持良好的元件間密合結合性。

- (六) 綜上，系爭專利相較於證據二、證據二與系爭專利說明書先前技術之組合，不具進步性，違反專利法第94條第4項之規定云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由如下：

- (一) 有關訴願人於訴願理由書舉訴願附件一主張由該附件所顯示複合材質的切削刀具抗損程度與鎢鋼刀具之比較，原處分所認系爭專利已達到結合密度佳，加工時有較佳穩定性及精密性之功效等語，欠缺實據云云，係為訴願階段始提出者，核屬新證據及新理由，既未經原處分機關審查，自非本件訴願案所得審究者。故本件訴願案仍以證據二、以及組合證據二與系爭專利說明書所載先前技術是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性為審查範圍，合先敘明。
- (二) 經查，系爭專利申請專利範圍第1項之鎢鋼切削刀具，主要係由一桿體前端螺接一刀頭，其中該桿體與刀頭皆為鎢鋼材質且一體成型者，該桿體之前端設有一螺孔，並於螺孔之前端形成一接合凹槽，而刀頭的底端則凸伸一螺桿，該螺桿之前段則為接合凸緣，該接合凹槽的深度與接合凸緣的高度相同，又該接合凹槽的寬度亦等於接合凸緣之厚度。
- (三) 次查，系爭專利說明書第4頁所載先前技術係「一桿體焊接一刀頭…，又該桿體以一般鋼材質為主，以致刀頭與桿體兩者的硬度不同」；而證據二之第1至5圖揭示連接柄具有一接合凸部，並於接合凸部末端設有一螺桿部；第6至8圖揭示可替換工具頭構件於定位桿部一端部形成螺孔，以及位於螺孔外端部的接合凹部；第10圖則揭示螺桿部置入螺紋孔底端，經壁面接

合凸部引導凸伸，而固定於連接柄，但螺桿損壞時可替換；螺桿部置入可替換工具頭構件的螺孔中，使連接柄和工具頭構件組合一起，連接柄的接合凸部外設有鋁或軟金屬製作的襯套與接合凹槽槽壁達密合的接合。

- (四) 系爭專利申請專利範圍第1項與證據二及系爭專利之先前技術相較，其中：系爭專利之桿體與刀頭皆為鈎鋼材質之技術內容，係屬材料特徵，非形狀、構造或裝置之創作，非新型專利之專利要件應考量之部分，且鈎鋼材質係為切削刀具所普遍被採用之材質。而證據二、系爭專利先前技術均已揭露系爭專利之桿體與刀頭為一體成型之技術特徵，且系爭專利之螺桿(21)及接合凸緣(22)設於刀頭(20)、接合凹槽(12)及螺孔(11)設於桿體(10)之技術內容，與證據二所揭露接合凸緣與接合凹槽設置的位置之技術特徵相較，僅屬設置位置相互換之簡易變化，此變化為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，並不具進步性。再者，系爭專利所界定桿體之接合凹槽與刀頭之接合凸緣均為剛性材料，欲螺合時，其對應之內、外徑需要旋轉組合，如果二者之配合係為緊配合時，二者勢必會相互卡制，無法順利旋入，因此一般均採鬆配合之組合設計，然刀具加工之穩定性必受影響，而系爭專利說明書並未提出任何測試方法、檢測標準及測試結果資料佐證系爭專利之接合凹槽、接合凸緣確有可達到結合密度佳，加工時有較佳穩定性、精密性之功效；反觀證據二之接合凹槽(68)與接合凸緣(16)呈鬆配合，以利嵌入，再配合一襯套(150)，可達到緊密結合之目的，較系爭專利具有可實施性及功效增進。是以，證據二或證據二與系爭專利說明書所載之先前技術之組合，足以證明系爭專利申請專利範圍第1項係屬運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者顯能輕易完成者，難謂具進步性。

(五) 綜上所述，證據二或證據二與系爭專利說明書所載之先前技術之組合足以證明系爭專利不具進步性，則系爭專利是否仍無首揭專利法第94條第4項規定之適用，即不無再為斟酌之餘地。原處分機關未審及此，所為舉發不成立之處分，嫌有未洽。訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌於收受訴願決定書後6個月內，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第81條第1、2項之規定決定如主文。

案例一八（進步性之審查）

系爭專利與證據 3 相較，系爭專利中「加固件」主要作用在於增加散熱裝置結構之「穩固性」，而證據 3「藉由三個弧形導熱管與鰭片之堆疊組合」，係為了達到絕佳「散熱」效率。又證據 3「創作說明」亦載明其與其他習見技術相較，具有「散熱效果佳、製程組裝容易、成本低廉及使用範圍廣」等優點，其創作之目的並未有如系爭專利所達到結構「穩固性」之功效。證據 2 所揭示熱管裝置之補強棒，僅將各個散熱鰭片結合一起，並未與基座結合，故並無系爭專利所能達成增強結構穩固性功效。證據 2 未揭示系爭專利之底板，用以與該加固件配合產生支撐作用，並進一步增強該散熱裝置結構之穩固性之技術內容。證據 3 技術在解決如何使結構體散熱速度加快，與系爭專利創作目的「在於提供結構穩固且成本較低之散熱裝置」完全不同，而證據 2 並未教示與系爭專利技術相同之內容，對於熟習該項技術者無法由證據 2、3 組合之技術內容輕易完成系爭專利所達成之「穩固性」功效，證據 2、3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 11 月 1 日

經訴字第 10006105540 號

訴願人：邵○○君

訴願人因第 93220535 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 100 年 5 月 30 日（100）智專三（二）04119 字第 10020464310 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人○○精密工業股份有限公司前於93年12月21日以「散熱裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第93220535號進行形式審查，准予專利，並發給新型第M270640號專利證書。嗣訴願人以該專利有違專利法第94條第4項等規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，核認該專利並未違反前揭規定，於100年5月30日以(100)智專三(二)04119字第1002046431001號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第93條暨第94條第1項前段規定申請取得新型專利。又新型如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，不得依本法申請取得新型專利，復為同法第94條第4項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法之規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件系爭第93220535號「散熱裝置」新型專利案，依關係人100年1月28日申請專利範圍更正本所示，其申請專利範圍共3項，第1項及第3項為獨立項，第2項為附屬項。
- 三、訴願人所提舉發證據1為93年12月10日申請、94年6月21日公告之第93219900號「散熱器」新型專利案；證據2為西元1992年3月12日公開之日本平4-79299號「ヒートパイプ装置」專利說明書及其部分內容中譯本；證據3為93年11月11日公告之第92216574號「散熱器改良結構」新型專利案；證據4為93年12月11

日公告之第 93203347 號「散熱裝置」新型專利案。

四、原處分機關作成本件「舉發不成立」處分之理由，略以：

- (一) 本件系爭第 93220535 號「散熱裝置」新型專利申請日為 93 年 12 月 21 日，該局於 94 年 5 月 2 日審定准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准處分時所適用之 92 年 2 月 6 日修正公布專利法規定為斷。訴願人於 99 年 2 月 12 日提起舉發及 99 年 12 月 15 日提出補充舉發理由，案經關係人於 99 年 4 月 9 日及 100 年 1 月 28 日答辯並提出申請專利範圍更正本。經查，100 年 1 月 28 日更正本之申請專利範圍第 1 項係將原請求項第 2 至 4 項附屬內容併入第 1 項形成一獨立項；更正後之第 2 項係將原請求項第 5 項項次調整；更正後第 3 項係將原請求項第 6 項改寫而形成一獨立項，同時並刪除原請求項第 7 至 10 項。更正後第 1 項獨立項，實質上為原請求項第 4 項內容，更正後之第 3 項內容與原請求項第 6 項相同，是以更正後之技術內容並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更原申請專利範圍，符合現行專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，准予更正。該更正本經該局於 100 年 2 月 16 日函請訴願人表示意見，訴願人逾期未表示意見；本件舉發案依更正本進行審查。
- (二) 有關證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性乙節：
 - 1、系爭專利申請專利範圍第 1 項「散熱裝置」中之加固件，係增強該散熱裝置結構之穩固性；證據 3 藉三根導熱管所構成三角形，增加導熱管數量以增強該散熱鰭片之支撐力，二者之功效並不相同。
 - 2、另系爭專利申請專利範圍第 1 項「散熱裝置」中之底板，用以與該加固件配合產生支撐作用，進一步增強該結構之穩固性；而證據 3 之導熱管係固定於該基座，並未具有支撐及穩固導熱管之作用，二者

功效亦不相同。

3、又證據 2 所揭示之熱管裝置，其補強棒僅將各個散熱鰭片結合在一起而已，並沒有再與基座結合，並無增強結構之穩固性功效。再者，證據 2 所揭示之熱管裝置係透過該補強棒將各散熱鰭片互相連接一起而已，並未增加散熱結構之穩固性；故證據 2 並未教示與系爭專利申請專利範圍第 1 項技術相同之內容。

4、綜上，證據 2、3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(三) 系爭專利申請專利範圍第 2 項所界定之技術特徵係直接依附於第 1 項，為第 1 項之進一步限縮，證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，是以，證據 2、3 之組合，自不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

(四) 有關證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利範圍第 3 項不具進步性乙節：

1、系爭專利申請專利範圍第 3 項「散熱裝置」中之加固件，係增強該散熱裝置結構之穩固性；證據 3 藉三根導熱管所構成三角形，增加導熱管數量以增強該散熱鰭片之支撐力，二者之功效並不相同。

2、另系爭專利申請專利範圍第 3 項「散熱裝置」中之底板，用以與該加固件配合產生支撐作用，進一步增強該結構之穩固性；而證據 3 之導熱管係固定於該基座，並未具有支撐及穩固導熱管之作用，二者功效亦不相同。

3、又證據 2 所揭示之熱管裝置，其補強棒僅將各個散熱鰭片結合在一起而已，並沒有再與基座結合，並無增強結構之穩固性功效。再者，證據 2 所揭示之熱管裝置係透過該補強棒將各散熱鰭片互相連接一起而已，並未增加散熱結構之穩固性；

故證據 2 並未教示與系爭專利申請專利範圍第 3 項技術相同之內容。

4、綜上，證據 2、3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。

(五) 綜上所述，系爭專利並未違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定。

五、訴願人不服，訴稱：

(一) 證據 2、3 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性：

1、證據 3 之導熱管與系爭專利申請專利範圍第 1 項之加固件二者雖存有差異，但以成本低之「加固件」來替換「熱管」，原為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 3 之先前技術所能輕易完成；況證據 2 又已揭露以「補強棒」來固結各散熱鰭片，可增強散熱裝置結構之穩固性特點。同時證據 2 亦揭露有熱管和加固件形成不在一條直線上之三個支撐點，使鰭片之重心很容易落入三個支撐點所形成之三角形區域內。

2、參閱證據 3 第一圖，其基座和鰭片之間還設有一鰭片或由鰭片和嵌入板所共同組成的底板結構（等同於系爭專利之底板），並利用夾鐵和鰭片共同夾掣固定於導熱管下方位置，以增強散熱裝置結構之穩固性。是以證據 3 之內容對系爭專利申請專利範圍第 1 項中「基座和散熱鰭片之間還設有一底板，加固件的另一端固定於該底板上」之技術內容已有充分且完整之揭露。

3、又證據 3 為系爭專利最接近之先前技術，系爭專利為達成降低成本之目的以「加固件」來代替「熱管」之簡易轉用，為所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。又證據 2 揭示以「補強棒」替代「熱管」可降低成本之內容，證據 2 雖未揭示系爭專利中之底板，但證據 3 已揭露系爭

專利之底板（即證據3 鱗片或由鱗片和嵌入板組成之底板結構），同時利用夾鐵和鱗片共同夾掣固定在導管之下方位置，而增強散熱裝置結構之穩固性。

4、又系爭專利申請專利範圍第1項僅包括至少一熱管和至少一加固件，此單一熱管和單一加固件的組合，並不足以形成不在一條直線上之三個支撐點，是以系爭專利申請專利範圍第1項又違反專利法第108條準用第26條第3項規定。

（二）證據2、3之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第2項「該底板設有一凹槽，該加固件之另一端固定在該凹槽內」之內容，已為證據3說明書和第二圖中「鱗片開設有一橢圓導孔，此導孔係供導熱管的底端穿接固定」所揭示。是以證據2、3之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2項之內容而不具進步性。

（三）證據2、3之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第3項與證據3之區別僅在於「加固件」和「導熱管」不同，然以成本低之「加固件」來替代「導熱管」，原本就是所屬技術領域中具有通常知識者依證據3之先前技術所能輕易完成。而證據2又已揭露以「補強棒」來固結各散熱鱗片，可增強散熱裝置結構之穩固性；是以，證據2、3之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第3項全部內容不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第3項僅包括至少一熱管和至少一加固件，此單一熱管和單一加固件的組合，並不足以形成不在一條直線上之三個支撐點，是以系爭專利申請專利範圍第3項又違反專利法第108條準用第26條第3項規定。

（四）綜上所述，證據2、3之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第3項不具進步性，請求撤銷原處分。

六、本部查：

（一）證據2及證據3等日本及我國專利案之公告（開）日期

均早於系爭專利之申請日93年12月21日；是證據2及證據3均得作為系爭專利是否具進步性之論據。又證據2係揭露一種熱管裝置用以發散電子裝置的熱能，尤其是該電子裝置具有向外突出的結構時，而該熱管裝置係以補強棒係將各散熱鰭片與熱管結合在一起，來達成可以最大程度地使該電子裝置的熱能得以發散出去。證據3係揭露一種散熱器改良結構，特別是指一種利用三個弧形導熱管與鰭片之組合結構，其係由基板、嵌入板、導熱管、夾鐵及鰭片所組成，係將該嵌入板套設於基座上，該基座上係具有三個固定槽，可供三個弧形熱導管嵌入固定，再將具有橢圓導孔之鰭片套設於弧形導熱管上，並以夾鐵固定其位置以控制相隔距離，直至鰭片堆疊至一定高度，再將多層鰭片固定於弧形熱導管，並藉由嵌入板上之四個固定孔，以適用於各種不同的扣接方式，進而形成一具有高效率散熱效能之散熱器改良結構進而達到絕佳的散熱效率之散熱器結構，其中該散熱器改良結構之嵌入板係採活動式，可於嵌入板四角設置固定孔或於兩側邊設置開槽，以適用各種不同的扣接方式；再者該散熱器改良結構，係藉由夾鐵之使用，除可有效的將鰭片定位固定外，且可將熱導管的熱傳到鰭片上，並增加散熱之面積，使結構體散熱速度加快，可達成上述新型目的之散熱器改良結構。

- (二) 關係人分別於99年4月9日及100年1月28日提出答辯及申請專利範圍更正本；其中99年4月9日更正本之申請專利範圍第1項係將原請求項第2至4項附屬內容併入第1項形成一獨立項；更正後之第2項係將原請求項第5項項次調整；更正後第3項係將原請求項第6項改寫而形成一獨立項；更正後之第4項係將原請求項第7項項次調整，同時刪除原請求項第8至10項。嗣100年1月28日更正本則維持99年4月9日更正本之第1項至第3項，並刪除第4項；關係人兩次更正後之技術內容並

未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更原申請專利範圍，符合現行專利法第108條準用第64條第1項第1款及第2項之規定，原處分機關准予更正，並依更正本審查，尚無不合。

(三) 關於系爭專利申請專利範圍第1項是否有違專利法第94條第4項規定乙節：

- 1、系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「散熱裝置」於基座和散熱鰭片之間，除了裝置二根熱管外，還結合有至少一加固件，而形成不在同一條直線上之三個支撐點，用以增強該散熱裝置結構之穩固性；證據3係以三根導熱管所構成三角形，增加導熱管數量以增強該散熱鰭片之支撐力，此與系爭專利申請專利範圍第1項加固件之功效並不相同。又系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「散熱裝置」於基座與散熱鰭片之間還設有一底板，用以與該加固件配合產生支撐作用，進一步增強該散熱裝置結構之穩固性；而證據3之導熱管係固定於該基座，該鰭片則未具有支撐及穩固導熱管之作用，此與系爭專利申請專利範圍第1項之該底板之功效亦不相同。系爭專利與證據3相較，系爭專利中「加固件」主要作用在於增加散熱裝置結構之「穩固性」，而證據3「藉由三個弧形導熱管與鰭片之堆疊組合」，係為了達到絕佳「散熱」效率（證據3創作說明(1)「新型內容」第2至3行）。又證據3「創作說明」亦載明其與其他習見技術相較，具有「散熱效果佳、製程組裝容易、成本低廉及使用範圍廣」等優點（證據3創作說明(3)第20至21行），其創作之目的並未有如系爭專利所達到結構「穩固性」之功效。
- 2、證據2所揭示熱管裝置中補強棒，係將各散熱鰭片與熱管結合，雖與系爭專利之「散熱裝置」相似。惟系爭專利申請專利範圍第1項之該「散熱裝置」

係於基座和散熱鰭片之間還結合有至少一加固件，其主要目的在增強該結構之「穩固性」；而證據 2 所揭示熱管裝置之補強棒，僅將各個散熱鰭片結合一起，並未與基座結合（參閱證據 2 第 1 圖），故並無系爭專利所能達成增強結構穩固性功效。證據 2 未揭示系爭專利之底板，用以與該加固件配合產生支撐作用，並進一步增強該散熱裝置結構之穩固性之技術內容。

3、證據 3 技術在解決如何使結構體散熱速度加快，與系爭專利創作目的「在於提供結構穩固且成本較低之散熱裝置」完全不同，而證據 2 並未教示與系爭專利技術相同之內容，對於熟習該項技術者無法由證據 2、3 組合之技術內容輕易完成系爭專利所達成之「穩固性」功效，訴願人所訴並無理由。

4、綜上，證據 2、3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

（四）關於系爭專利申請專利範圍第 2 項是否有違專利法第 94 條第 4 項規定乙節：系爭專利申請專利範圍第 2 項之底板所設之凹槽以供加固件固定之結構特徵，不僅與證據 3 之橢圓導孔不同，且功效亦不相同。又證據 2 並無底板及凹槽之裝置，且系爭專利申請專利範圍第 2 項所界定之技術特徵係直接依附於第 1 項，為第 1 項之進一步限縮，且包含第 1 項之所有技術特徵，而證據 2、3 之組合已不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，是以證據 2、3 之組合，自不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

（五）關於系爭專利申請專利範圍第 3 項是否有違專利法第 94 條第 4 項規定乙節：

1、系爭專利申請專利範圍第 3 項所界定之「散熱裝置」於基座和散熱鰭片之間，除了裝置二根熱管外，還結合有至少一加固件，而形成不在同一條直線上之三個支撐點，用以增強該散熱裝置結構之穩固性

；證據 3 係以三根導熱管所構成三角形，增加導熱管數量以增強該散熱鰭片之支撐力，此與系爭專利申請專利範圍第 3 項加固件之功效並不相同。又系爭專利申請專利範圍第 3 項所界定之「散熱裝置」於基座與散熱鰭片之間還設有一底板，用以與該加固件配合產生支撐作用，進一步增強該散熱裝置結構之穩固性；而證據 3 之導熱管係固定於該基座，該鰭片則未具有支撐及穩固導熱管之作用，此與系爭專利申請專利範圍第 3 項之該底板之功效亦不相同。系爭專利與證據 3 相較，系爭專利中「加固件」主要作用在於增加散熱裝置結構之「穩固性」，而證據 3「藉由三個弧形導熱管與鰭片之堆疊組合」，係為了達到絕佳「散熱」效率（證據 3 創作說明（1）「新型內容」第 2 至 3 行）。又證據 3「創作說明」亦載明其與其他習見技術相較，具有「散熱效果佳、製程組裝容易、成本低廉及使用範圍廣」等優點（證據 3 創作說明（3）第 20 至 21 行），其創作之目的並未有如系爭專利所達到結構「穩固性」之功效。

- 2、證據 2 所揭示熱管裝置中補強棒，係將各散熱鰭片與熱管結合，雖與系爭專利之「散熱裝置」相似。惟系爭專利申請專利範圍第 3 項之該「散熱裝置」係於基座和散熱鰭片之間還結合有至少一加固件，其主要目的在增強該結構之「穩固性」；而證據 2 所揭示熱管裝置之補強棒，僅將各個散熱鰭片結合一起，並未與基座結合（參閱證據 2 第 1 圖），故並無系爭專利所能達成增強結構穩固性功效。證據 2 未揭示系爭專利之底板，用以與該加固件配合產生支撐作用，並進一步增強該散熱裝置結構之穩固性之技術內容。
- 3、證據 3 技術在解決如何使結構體散熱速度加快，與系爭專利創作目的「在於提供結構穩固且成本較低

之散熱裝置」完全不同，而證據 2 並未教示與系爭專利技術相同之內容，對於熟習該項技術者無法由證據 2、3 組合之技術內容輕易完成系爭專利所達成之「穩固性」功效，訴願理由並不足採。

4、綜上，證據 2、3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。

(六) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利未違反首揭專利法第 94 條第 4 項規定，所為本件「舉發不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

(七) 至於訴願人訴稱系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 3 項另違反第 108 條準用第 26 條第 3 項規定等節，經核並未見於訴願人二次舉發理由中，為訴願階段始行提出之新主張，既未經原處分機關審酌並作成處分，非屬原處分範疇，自非本件訴願所得審究者，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

。

案例一九（進步性之審查；原處分機關於訴願階段提出新證據）

- 一、本案請求項第 1 項與引證案一、二相較，本案除引證案一、二所提出之「購物憑證」或「電子憑證」外，另增設一驗證用之「個人射頻標籤」，用以輔助「電子憑證」進行使用者身分驗證，姑不論本案之「電子憑證」與「個人射頻標籤」之驗證機制是否可提高安全性與便利性，本案請求項第 1 項之內容確與引證案一、二有所差異。是以，僅由引證案一、二尚難證明本案請求項第 1 項不具進步性。
- 二、原處分機關訴願答辯固改以引證案一、二組合引證案三作為本案請求項第 1 項不具進步性之論據。然查，該引證案一、二與引證案三之組合並未見於原處分中，且未經原處分機關依專利法第 46 條第 2 項規定記載於其處分前之審查意見通知函內，原處分機關於訴願階段提出該引證案一、二與引證案三之新的證據組合作為本案請求項第 1 項不具進步性之論據，無論是否可採，對於訴願人等皆難謂未造成突襲，且因本案已進入訴願階段，訴願人等並無修正本案申請專利範圍、說明書或圖式之機會，如本部逕予援用該等新的證據組合，勢將影響訴願人等原得於審查階段提出修正申請專利範圍、說明書或圖式之程序利益，難謂未損及訴願人之權益，是原處分機關所援引作為本案請求項第 1 項不具進步性依據之前揭新的證據組合，本部自難逕予審究。

經濟部訴願決定書

中華民國 100 年 12 月 14 日

經訴字第 10006106800 號

訴願人：○○數位股份有限公司

訴願人兼上代表人：陳○○君

訴願人等因第 94119821 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 5 月 26 日（100）智專三（二）

04119 字第 10020448530 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人等前於 94 年 6 月 15 日以「具有多重驗證功能之資料讀取裝置及其驗證系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 94119821 號審查，不予專利。訴願人等不服，申請再審查，並於 99 年 10 月 5 日提出申請專利範圍修正本。案經原處分機關核認該修正本符合規定，依該修正本審查，惟仍認本案有違專利法第 22 條第 4 項之規定，於 100 年 5 月 26 日以 (100) 智專三 (二) 04119 字第 10020448530 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人等不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 21 條及第 22 條第 1 項前段規定申請取得發明專利。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。
- 二、本件第 94119821 號「具有多重驗證功能之資料讀取裝置及其驗證系統」發明專利申請案，依其 99 年 10 月 5 日申請專利範圍修正本所示，其請求項共 25 項。其中第 1 項及第 13 項為獨立項，其餘則為直接或間接依附於該 2 獨立項之附屬項。
- 三、原處分機關略以：
 - (一) 本案請求項第 1 項為一種具有多重驗證功能之資料讀取裝置，其技術特徵已見於 93 年 11 月 21 日公告之第 92219337 號「購物憑證遞送裝置」新型專利案（下稱引證案一）之請求項第 1 項；引證案一

係利用一購物憑證接收機用以接收一電信裝置上顯示幕之購物憑證，以達到通訊裝置之身分驗證及購物之功效；而本案亦係利用一電子憑證讀取器用以讀取通訊裝置（手機）上所顯示之電子憑證，並進行身分確認及購物。其次，93年11月21日公告之第92221387號「電子交易系統」新型專利案（下稱引證案二）係利用一購物憑證讀取（接收）器，讀取一電子憑證資料，以便進行各項資料（含交易資料）之確認及認證之功效（參見引證案二請求項第1項）；而本案亦係利用一數位電子憑證顯示於一通訊裝置（手機）之螢幕上，以提供電子憑證讀取器進行資料驗證之用，達到身分確認及購物之功效；二者於作法上雖略有差異，惟對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言能夠輕易完成。故引證案一、二足可證明本案請求項第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

（二）又93年9月21日（按原處分誤繕為93年8月21日）公告之第90127922號「認證系統，認證代行裝置及終端裝置」發明專利案（下稱引證案三）之請求項第1項至第5項中已揭示利用生物特徵資料（包括瞳孔、聲音及指紋等）進行資料認證，故本案請求項第2項至第12項等附屬項亦僅為獨立項第1項各元件習知技術之附加或限縮，仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，難謂具進步性。

（三）另引證案三係利用一行動電話連結通訊網路及網際網路以傳輸一數位訊號內容，並透過一認證資訊之輸入標籤，傳輸指紋、影像、聲音等具有生物特徵訊號，以供認證代行裝置結合會員（個人）資料庫之個人認證資訊，進行多重身分驗證（參見引證案三之請求項第1項、第2項、第10項、第26項及

圖式第 1 圖、第 2 圖、第 9 圖與第 11 圖)；而本案亦利用一射頻訊號處理器，用以讀取行動裝置之個人射頻標籤，以取得特定資料並與憑證資料進行比對作業，達到行動裝置多重身分驗證之功效。二者相較，雖於作法上略有差異，惟對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言能夠輕易完成。故引證案三足可證明本案請求項第 13 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

- (四) 至本案請求項第 14 項至第 25 項等附屬項亦僅為獨立項第 13 項各元件習知技術之附加或限縮，仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，亦難謂具進步性。
- (五) 事實上，本案所強調者為一種具有多重驗證功能之資料讀取裝置及其驗證系統，然其技術內容為利用一個人行動通訊裝置提供一數位憑證及一個人標籤，以便進行憑證使用並可透過個人標籤進行多重身分驗證，惟此技術已為習知之技術。即如同本案第 1 圖及第 4 圖所示強調利用一個人行動通訊裝置利用讀取裝置內以傳輸二者之訊息並透過資料庫之資料進行比對之流程圖，雖與引證案有所不同，惟引證案三之請求項第 1 項、第 2 項、第 10 項、第 26 項及圖式第 1 圖、第 2 圖、第 9 圖與第 11 圖已明確指出如何利用一行動電話連結通訊網路及網際網路以傳輸一數位訊號內容，並透過一認證資訊之輸入標籤，傳輸指紋、影像、聲音等具有生物特徵訊號，以供認證代行裝置結合會員(個人)資料庫之個人認證資訊，進行多重身分驗證之相關程序及技術特徵；再者，其請求項第 2 項至第 6 項更明確指出本案附屬項所提及其第三訊號讀取器所讀取之生物特徵訊號之技術及特徵。
- (六) 綜上所述，本案請求項第 1 項至第 25 項均不具進

步性，有違專利法第 22 條第 4 項之規定，爰為「本案應不予專利」之處分。

四、訴願人等不服，訴稱：

(一) 本案請求項第 1 項與引證案一、二相較：

引證案一及二可藉由販售方之一購物憑證發送機或一付費管理主機發送一「購物憑證」或一「電子憑證」至可攜式電子裝置，其發送之「購物憑證」或「電子憑證」雖可等同於本案之發證單位所核發之「電子憑證」，惟本案之發證單位更可進一步核發一作為使用者個人身分之「個人射頻標籤」給予可攜式電子裝置之使用者，此「個人射頻標籤」之核發程序及資料讀取構造並未揭露於引證案一及二中。而本案之可攜式電子裝置內之「電子憑證」及「個人射頻標籤」為一發證單位允以核發，藉由同一發證單位統一管理，可提高購物交易上之安全性。且為進行使用者身分驗證之動作，本案增設一可讀取「個人射頻標籤」之射頻訊號讀取機及一驗證系統，於引證案一及二之說明書內並無相同或暗示類似之構件。另「個人射頻標籤」相較於其他生物特徵訊號，不僅於資料比對上較快速，且於使用者接受度及使用安全性亦相對較高。是以，本案請求項第 1 項較之各引證案實具有顯著且無法預期之功效，自具進步性。

(二) 本案請求項第 13 項與引證案三相較：

引證案三主要係藉由一固定於手機內之「ID 帳號或密碼」及使用者之「生物特徵訊號」相互驗證，以作為是否可登入網站之門檻，不僅於應用範圍上與本案請求項第 13 項不同，且「個人生物特徵訊號」在使用上有其困難度及危險性。本案請求項第 13 項則揭露一可讀取「個人射頻標籤」之射頻訊號讀取機，並可藉由射頻訊號讀取機（個人射頻標籤）與電子憑證讀取機（電子憑證）之相互比對驗證，

以提高電子交易之安全性。由於使用者個人生物特徵訊號之取得較之於個人射頻標籤有諸多缺點及安全性之考量，市場使用接受度亦不高，故本案請求項第 13 項自亦具有顯著且無法預期之功效，應具進步性。

(三) 又本案請求項第 1 項及第 13 項既具進步性，其附屬項（即本案請求項第 2 項至第 12 項及第 14 項至第 25 項）自亦具進步性等語。

五、本部查：

(一) 本件原處分機關於原處分中係以 (1) 引證案一、二可證明本案請求項第 1 項（獨立項）不具進步性；(2) 引證案三可證明本案請求項第 13 項（獨立項）不具進步性；(3) 本案其餘附屬項（請求項第 1 項至第 12 項及第 14 項至第 25 項）僅為獨立項各元件習知技術之附加，亦不具進步性等理由，而為「本案應不予專利」之處分。惟該局 100 年 9 月 9 日 (100) 智專三 (二) 04119 字第 10020802270 號訴願答辯書就前述 (1) 之部分復改稱：本案請求項第 1 項之具有多重驗證功能之資料讀取裝置，主要包括有一電子憑證讀取器及一射頻訊號讀取器，而引證案一、二已揭示本案請求項第 1 項之電子憑證讀取器，引證案三則揭露其射頻訊號讀取器相關技術特徵，本案請求項第 1 項不具進步性等語，顯係以引證案一、二組合引證案三作為本案請求項第 1 項不具進步性之論據，與原處分內容已有扞格。則僅由引證案一、二是否足可證明本案請求項第 1 項不具進步性，抑或須再結合引證案三始足證明？即生疑義。

(二) 而查，本案請求項第 1 項為「一種具有多重驗證功能之資料讀取裝置，其主要係包括有一電子憑證讀取器及一射頻訊號讀取器，可分別連接一驗證系統，其中該電子憑證讀取器可藉由一光學路徑以讀取

一可攜式電子裝置內的至少一電子憑證，而該射頻訊號讀取器則可藉由一射頻路徑以讀取該可攜式電子裝置內的至少一個人射頻標籤，該電子憑證及該個人射頻標籤又可分別被傳遞至該驗證系統中以進行資料處理者，其中，該電子憑證及該個人射頻標籤為一發證單位所核發。」引證案一請求項第1項揭露：「一種購物憑證遞送裝置，其主要包括有：至少一購物憑證接收機，可用以接收並儲存至少一購物憑證，而購物憑證接收機之一顯示幕上亦可顯示該購物憑證；一購物憑證發送機，可藉由一電信裝置而遞送該購物憑證至該購物憑證接收機；及一憑證讀取機，可用以讀取顯示於該購物憑證接收機之顯示幕上的購物憑證」。引證案二請求項第1項則揭示：「一種電子交易系統，其主要構造係包括有：一通訊裝置，可用以選擇輸入一帳號、密碼、交易資訊及其組合式之其中之一；一付費管理主機，內設有一付費系統，並可藉由一電信裝置而被該通訊裝置連接，且可傳送一電子憑證至一行動通訊裝置；及一憑證讀取機，可讀取該行動通訊裝置內之電子憑證，並可接收該付費管理主機所傳送之一稽核憑證，且根據電子憑證與稽核憑證檢核是否正確之結果，而決定一購物交易行為是否完成者」。

- (三) 本案請求項第1項與引證案一、二相較，本案除引證案一、二所提出之「購物憑證」或「電子憑證」外，另增設一驗證用之「個人射頻標籤」，用以輔助「電子憑證」進行使用者身分驗證，姑不論本案之「電子憑證」與「個人射頻標籤」之驗證機制是否可提高安全性與便利性，本案請求項第1項之內容確與引證案一、二有所差異。是以，僅由引證案一、二尚難證明本案請求項第1項不具進步性。原處分機關謂由引證案一、二即可證明本案請求項第

1 項不具進步性，尚有違誤。

- (四) 至原處分機關訴願答辯固改以引證案一、二組合引證案三作為本案請求項第 1 項不具進步性之論據。然查，該引證案一、二與引證案三之組合並未見於原處分中，且未經原處分機關依專利法第 46 條第 2 項規定記載於其處分前之審查意見通知函內，原處分機關於訴願階段提出該引證案一、二與引證案三之新的證據組合作為本案請求項第 1 項不具進步性之論據，無論是否可採，對於訴願人等皆難謂未造成突襲，且因本案已進入訴願階段，訴願人等並無修正本案申請專利範圍、說明書或圖式之機會，如本部逕予援用該等新的證據組合，勢將影響訴願人等原得於審查階段提出修正申請專利範圍、說明書或圖式之程序利益，難謂未損及訴願人之權益，是原處分機關所援引作為本案請求項第 1 項不具進步性依據之前揭新的證據組合，本部自難逕予審究。
- (五) 綜上所述，原處分機關以引證案一、二作為本案請求項第 1 項不具進步性之論據，既有未恰。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例二〇（新穎性與進步性之審查）

- 一、證據 2 並未揭露系爭專利請求項第 1 項中之「在該支架其預設段落是設有一螺孔以允許一調整鈕朝上旋入及配合一抵制件作一方位結合，以利調整鈕的上下高度來控制該組設在把手一端的第 一、第二段拉桿進行少量出水的上提角度」，系爭專利與證據 2 構造不完全相同，難謂不具新穎性。
- 二、系爭專利組合一螺孔、一調整鈕及一抵制件之裝置，可以達到微調少量出水的上提角度，以控制少量出水之水量，此裝置在「省水水箱」之應用上係屬首創，具有功效增進，符合新型專利「進步性」之要件。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 1 月 10 日

經訴字第 10106100240 號

訴願人：吳○○君

訴願人因第 98223405 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 100 年 8 月 25 日（100）智專三（三）06020 字第 10020753330 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人林○毅君、林○志君及林○暉君前於 98 年 12 月 11 日以「兩段式省水水箱裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 98223405 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M378944 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違專利法第 94 條第 1 項及第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，核認該專利並未違反前揭規定，於 100 年 8 月 25 日以（100）智專三

(三) 06020 字第 10020753330 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段規定申請取得新型專利。又新型如「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已為公眾所知悉者」或「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，不得依法申請取得新型專利，復為同法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 4 項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法之規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件系爭第 98223405 號「兩段式省水水箱裝置」新型專利案，其申請專利範圍共 2 項，其中第 1 項為獨立項，第 2 項為依附於該獨立項第 1 項之附屬項。又其所述兩段式省水水箱裝置，是包含在馬桶水箱其間組設一把手、及該把手一端扣設有一拉桿以結合一撓性體來牽制一止水墊，作為使用時可控制止水墊的正常大量出水及少量出水的方位啟動；其改良是在：該組設在水箱間的兩段式省水把手組體是包含有一可抵靠在水箱內側的支架，及該支架一端的垂向延伸部貫穿有孔以允許把手套合其間，在使貫穿過支架其延伸部另端的把手一截螺紋段可配合一螺帽作方位旋鎖，而在把手該截螺紋段其間預設的凹部允許第一段拉桿作方位扣入，在該第一段拉桿其末端則配合第二段拉桿作一方位樞設成一體，而該第二段拉桿在臨靠第一段拉桿的交接部位延伸有一截水平抵靠部，以使第一、第二段拉桿可保持一直線上

提驅動；及在支架其另端形成的相應兩凸耳之間是允許一活動外桿段跨置並予以方位限制，以利組設在把手一端的第一、第二段拉桿一端可抵靠其間；在該支架其預設段落是設有一螺孔以允許一調整鈕朝上旋入及配合一抵制件作一方位結合，以利調整鈕的上下高度來控制該組設在把手一端的第一、第二段拉桿進行少量出水的上提角度；依此組成的兩段式省水把手組體在使用時對該第二段拉桿其末端是結合一撓性體來牽制一止水墊，以作為平時上大號可直接下壓把手以驅使第一、第二段拉桿呈一直線上提，而帶動止水墊完全脫離出水口呈正常的大量出水予以沖除；另對小號則可透過上扳把手以驅使第一段拉桿下壓該相臨的第二段拉桿使呈一角度上提，來帶動止水墊作小間距脫離出水口而形成一少量出水的沖除啟動，使得該兩段式省水把手組體能藉由其間的調整鈕來形成一無段式的少量出水以作所須沖除，藉此而達到具機動的省水控制。

三、訴願人所舉發證據 1 為系爭專利之專利公報及說明書影本；證據 2 為 91 年 12 月 21 日公告之第 91206052 號「二段式馬桶水箱之沖水把手結構改良」新型專利案。

四、本件原處分機關略以：

(一) 按專利法第 94 條第 1 項第 2 款所謂申請前已為公眾所知悉，係以口語或展示方式揭露技術內容，惟查證據 2 為已公開之刊物，與前揭條款之要件不符，故並無前揭條款規定之適用。

(二) 系爭專利請求項第 1 項與證據 2 相較：

1、證據 2 並未揭露系爭專利請求項第 1 項之「在該支架其預設段落是設有一螺孔以允許一調整鈕朝上旋入及配合一抵制件作一方位結合，以利調整鈕的上下高度來控制該組設在把手一端的第一、第二段拉桿進行少量出水的上提角度」，因此系爭專利與證據 2 構造不完全相同，尚難謂系爭專利請求項第 1 項不具新穎性。

2、又系爭專利請求項第 1 項中之調整鈕，依系爭專利說明書第 4 頁第 14 至 17 行記載：「在該支架其預設段落是設有一螺孔以允許一調整鈕朝上旋入及配合一抵制件作一方位結合，以利調整鈕的上下高度來控制該組設在把手一端的第一、第二段拉桿進行少量出水的上提角度…」是以該調整鈕具有可進行微調出水量之功效，舉發理由雖稱其為一般常見簡易技術，然並未附任何證據予以證明，故證據 2 亦難證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

(三) 另系爭專利請求項第 2 項（附屬項）係進一步說明或限定請求項第 1 項（獨立項）之技術特徵者，證據 2 既不足以證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性及進步性，自亦無法證明該附屬項不具新穎性及進步性。

(四) 綜上所述，系爭專利未違反專利法第 94 條第 1 項及第 4 項規定，爰為「舉發不成立」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

(一) 其舉發理由係以證據 2 主張系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項規定，並非僅主張系爭專利有違該條項第 2 款規定，而證據 2 既可由原處分機關的網路專利檢索系統查知並列印作為刊物，即符合專利法第 94 條第 1 款所稱之「刊物」。系爭專利與證據 2 技術領域相同，所運用的技術手段及結構也相同，當可謂系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定。

(二) 系爭專利請求項第 1 項之螺孔及可配合鎖入的調整鈕，僅係一般常見的螺紋與螺栓的結合作簡單變化，螺紋與螺栓的結合早已是生活中不可或缺的組裝結構，任何人皆可輕易取得以及加以運用於各領域上，系爭專利自有違專利法第 94 條第 1 項規定。

(三) 又系爭專利之調整鈕係藉由與螺孔之間的結合，利用其螺旋轉動的方式來達到微調之功效，螺紋與螺

栓係生活中相當常見之零件，而螺栓在螺紋孔中轉動可作一預定方向的前進或後退也是通常知識，系爭專利前述內容顯為由一般通常知識之簡單變化所能輕易完成，且此利用螺旋轉動方式來微調，無論是尺規調整、車床微調或模具製程等皆早在各領域之中廣泛運用（按無論螺紋與螺栓的結合或是利用螺旋轉動的方式微調早已是生活中不可或缺的組裝或做為調整結構，任何人皆可輕易取得及加以運用於各領域上，並無必要再行提出證據），系爭專利亦已違反專利法第 94 條第 4 項規定。

- (四) 另系爭專利請求項第 2 項為依附第 1 項獨立項之附屬項，第 1 項既有違專利法第 94 條第 1 項及第 4 項規定，不具新穎性與進步性，附屬項自應一併撤銷等語。

六、本部查：

- (一) 本件訴願人提起訴願，就原處分機關認證據 2 無法作為系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項第 2 款規定之論據乙節，已無爭執，合先敘明。
- (二) 證據 2 係有關一種二段式馬桶水箱之沖水把手結構改良，其主要包含：一把手、一定位座、一防漏墊片、一連動控制桿、一擋座及一鎖帽，其藉由呈 L 形之連動控制桿一端銜結傳動鍊牽引落水頭蓋體，另一端直接配合定位座、防漏墊片、擋座、鎖帽與把手固結抵靠於水箱面板上，即可快速簡易完成一件二段式之沖水把手裝置，故證據 2 與系爭專利皆為一種二段式馬桶水箱之沖水結構，係屬相同技術領域。
- (三) 系爭專利請求項第 1 項與證據 2 相較：
- 1、系爭專利請求項第 1 項所載：在馬桶水箱其間組設一把手、及該把手一端是扣設有一拉桿以結合一撓性體來牽制一止水墊，支架，在使貫穿過支架其延伸部另端的把手一截螺紋段可配合一螺帽作方位

旋鎖，而在把手該截螺紋段其間預設的凹部允許第一段拉桿作方位扣入，在該第一段拉桿其末端則是配合第二段拉桿作一方位樞設成一體等技術內容，固已揭露於證據 2 所示：在馬桶水箱間組設一把手、該把手一端是扣設有一拉桿以結合一傳動鏈來牽制落水器蓋體，擋座，在使貫穿過擋座其延伸部另端的把手一截外螺紋柱是可配合一鎖帽作旋鎖，而在把手該截螺紋段其間預設的凹部是允許第一段拉桿扣入，在按壓軸其末端則是配合連桿作一樞設成一體（參見其第一、二圖）；系爭專利請求項第 1 項所述之「該第二段拉桿在臨靠第一段拉桿的交接部位是延伸有一截水平抵靠部，以使第一、第二段拉桿可保持一直線上提驅動；及在支架其另端形成的相應兩凸耳之間是允許一活動外桿段跨置並予以方位限制，以利組設在把手一端的第一、第二段拉桿一端可抵靠其間」亦可見於證據 2 第一、二圖及說明書第 7 頁倒數第 6 行以下：「擋座(50)另一側係由一垂直擋面(53)」延伸一(54)水平擋面」、第 9 頁第 11 至 16 行：「將把手(10)柄部(13)往下扳動，帶動卡固於把手(10)之連動控制桿(40)按壓軸(41)順勢向上，使其樞結點上移，此時仰角向上之按壓軸端部樞結之連桿(42)則受擋角(415)抵於卡槽(422)上方之擋緣(423)與按壓軸(41)呈同一水平仰角向上，而令連桿同時往上提呈一較大之角度…」。證據 2 已揭示系爭專利之大號可直接下壓把手以驅使第一、第二段拉桿呈一直線上提，而帶動止水墊完全脫離出水口呈正常的大量出水予以沖除之技術特徵。另系爭專利請求項第 1 項中之「另對小號則可透過上扳把手以驅使第一段拉桿下壓該相臨的第二段拉桿使呈一角度上提，來帶動止水墊作小間距脫離出水口而形成一少量出水的沖除啟動」亦已揭露於證據 2 說明書第 8 頁第 23

行以下：「將把手(10)柄部(13)往上扳動，帶動卡固於把手(10)之連動控制桿(40)按壓軸(41)順勢向下，使按壓軸(41)末端連接部(414)則抵於擋座(50)之水平擋面(54)，此時按壓軸(41)與連桿(42)之樞結點下移，同時連動按壓軸(41)端部樞結之連桿(42)則受擋座垂直擋面之抵擋往上翹一角度，令連桿(42)端部往上拉動與水箱(A)落水器蓋體(C)連結之傳動鍊(D)，並可使落水器蓋體往上掀開一較小間距，即可令水箱(A)內之水，流以較少出水量沖出，……。」

- 2、惟查，證據 2 並未揭露系爭專利請求項第 1 項中之「在該支架其預設段落是設有一螺孔以允許一調整鈕朝上旋入及配合一抵制件作一方位結合，以利調整鈕的上下高度來控制該組設在把手一端的第一、第二段拉桿進行少量出水的上提角度」，此亦為訴願人所認同，因此系爭專利與證據 2 構造不完全相同，尚難謂系爭專利請求項第 1 項不具新穎性，有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。
- 3、又系爭專利請求項第 1 項中之調整鈕，依系爭專利說明書第 4 頁第 14 至 17 行記載：「在該支架其預設段落是設有一螺孔以允許一調整鈕朝上旋入及配合一抵制件作一方位結合，以利調整鈕的上下高度來控制該組設在把手一端的第一、第二段拉桿進行少量出水的上提角度…」是以，系爭專利組合一螺孔、一調整鈕及一抵制件之裝置，可以達到微調少量出水的上提角度，以控制少量出水之水量，此裝置在「省水水箱」之應用上係屬首創，具有功效增進，符合新型專利「進步性」之要件。故證據 2 亦難證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性，有違專利法第 94 條第 4 項之規定。
- 4、訴願人雖訴稱系爭專利之調整鈕係藉由與螺孔之間的結合，利用其螺旋轉動的方式來達到微調之功效

，螺紋與螺栓係生活中相當常見之零件，而螺栓在螺紋孔中轉動可作一預定方向的前進或後退也是通常知識，系爭專利前述內容顯為由一般通常知識之簡單變化所能輕易完成，且此利用螺旋轉動方式來微調，無論是尺規調整、車床微調或模具製程等皆早在各領域之中廣泛運用云云。惟訴願人並未舉任何證據證明該技術係屬習知常見者，且所稱「尺規調整、車床微調或模具製程」等與系爭專利係運用於馬桶水箱者相較，二者亦屬不同技術領域，所訴自無足採。

(四) 系爭專利請求項第 2 項係依附請求項第 1 項 (獨立項) 之附屬項，包含請求項第 1 項全部技術內容，並為進一步之界定。證據 2 既不足以證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性及進步性，自亦無法證明該附屬項不具新穎性及進步性。

(五) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利未違反專利法第 94 條第 1 項及第 4 項規定，所為本件「舉發不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例二一（進步性之審查）

- 一、引證 1 之電池、低壓電源供應器、馬達及向量控制基板及第一、二功率電橋等構成，係分別對應於本案之第一電源產生器、第二電源產生器、馬達及驅動器等構件。又引證 1 以低壓電源供應器提供電壓予向量控制基板，該向量控制基板接收加速度和致動之需求訊號、轉子位置測得量及電流量，產生用於驅動第一功率電橋的 PWM 電壓波形至第一功率電橋之閘極驅動電路，以選擇性開或關第一功率電橋中各 IGBT 之閘極，使電池輸出之高壓經濾波之電源能於不同時序分別流入馬達之不同繞組，藉以產生在馬達中所需要的加速度或制動作用。本案亦是利用一第二電源產生器所產生之第二電源流入驅動器以控制第一電源產生器所產生之第一電源流入馬達之導通與切斷，進而，控制馬達之轉速。故二者之技術手段均是利用不同電源分別連接驅動器與馬達，同樣具有降低驅動器因導通或切斷產生雜訊所發出之電器噪音之功效。是本案申請專利範圍第 1 項為發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證 1 所能輕易完成，不具進步性。
- 二、本案申請專利範圍第 2 項至第 13 項為直接或間接依附於第 1 項獨立項之附屬項，係就該獨立項所述之雙電源馬達驅動系統分別作進一步界定，其中第 2 項界定之「第二電源為一直流電壓信號」已為引證 1 電池所揭露；第 3 項至第 5 項分別界定之第一電源為一「三角波信號」、「方波信號」或「脈寬調變信號」等技術特徵固未見於引證 1，惟均屬馬達控制之習知技術；第 6 項界定之「第二電源為一可調之直流電壓信號」亦已揭露於引證 1（藉由直流/直流變換器來提供不同電壓之低電壓電源供應器）；第 7 項至第 9 項界定之馬達為半橋式連接，包括有複數個線圈及複數個開關元件（為電晶體）、開關元件係電連接於線圈與驅動器之間，及電晶體之各極接線方式等，均已見於引證 1 圖式第 4 圖；第 10 項至第 12 項則係將第 7 項至第 9 項之半橋式連接改為全橋式連接，惟半橋式或全橋式之電路連接屬一般電力電子學之通常知識；第 13 項界定之驅動器為一微處理

器亦已揭露於引證 1 之向量控制基板（包括以微處理器為基礎之數位和類比電子系統），是該等附屬項亦為發明所屬技術領域中具通常知識者依申請前之馬達轉速控制與電子電力學通常知識或引證 1 所揭露之技術所能輕易完成，不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 2 月 8 日
經訴字第 10106101030 號

訴願人：○○電子工業股份有限公司

訴願人因第 94127413 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 100 年 8 月 17 日(100)智專三(二)04087 字第 10020721310 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 94 年 8 月 12 日以「雙電源馬達驅動系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 94127413 號審查，不予專利。訴願人不服，於 98 年 6 月 8 日申請再審查。案經該局審查，認本案違反專利法第 22 條第 4 項之規定，乃以 100 年 8 月 17 日(100)智專三(二)04087 字第 10020721310 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第 21 條及第 22 條第 1 項前段規定申請取得發明專利。惟如發明「為其所屬技術領域中具

有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。

二、本件第 94127413 號「雙電源馬達驅動系統」發明專利申請案，原處分機關為「本案應不予專利」之理由略以：

- (一) 本案 100 年 8 月 5 日申請專利範圍修正本並未超出申請時原說明書或圖式所揭露範圍，故本案依該修正本、原說明書及圖式作審查。本案修正後之申請專利範圍共 13 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。
- (二) 本案申請專利範圍第 1 項之馬達、第一電源產生器、第二電源產生器及驅動器等構件，係分別對應於 88 年 6 月 11 日公告之第 84106616 號「用於電源變流器之改良式防止電磁干擾(EMI)濾波器拓樸」發明專利案(下稱引證 1)之馬達、輸出高壓電源之電池、向量控制基板及閘極驅動電路等構成。又本項將第二電源產生器產生之第二電源流入驅動器，並藉該驅動器以控制馬達轉動之技術手段，與引證 1 向量控制基板產生 PWM 電壓波形流入閘極驅動電路，並藉該閘極驅動電路以控制馬達轉動之技術手段相同，故二者同具降低或消除電氣噪音產生之功效。另引證 1 電池固未揭示電壓可為調整或提供脈波式電源信號之技術特徵，惟該技術特徵僅屬馬達轉速控制之通常技術；此外，雖本案馬達屬半橋連接或全橋連接，引證 1 則僅揭示半橋連接，惟該等技術手段均屬電力電子學之通常知識。又藉由調整電壓高低以控制馬達轉速為一簡單技術手段，難稱已產生無法預期之功效，是該獨立項為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
- (三) 本案申請專利範圍第 2 項至第 13 項為第 1 項獨立項之附屬項，其中第 2 項至第 6 項之第一電源、第二電源之信號型態固與引證 1 不同，惟其僅屬控制馬達轉

速之通常知識；第 7 項至第 9 項馬達為半橋式連接（包括複數個線圈及開關元件）均已見於引證 1 圖式中；第 10 項至第 12 項將半橋式連接改為全橋式連接則屬電力電子學之通常知識；第 13 項一微處理器驅動器則可見於引證 1 之向量控制基板（包括數位和類比電子系統等），故該等附屬項亦為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

（四）據上論結，本案違反專利法第 22 條第 4 項之規定，爰為本案「應不予專利」之審定。

三、訴願人不服，訴稱：引證 1 之電池一係作為電動車輛推進系統之固定電源，並未說明其係作為馬達轉速調整控制之用，故原處分將之視為本案申請專利範圍第 1 項之第一電源產生器，實有指鹿為馬之嫌。又從引證 1 整體技術內容來看，電池絕非作為調整直流電壓信號或脈波式電源信號，以控制馬達之用，否則其向量基板所產生之 PWM 信號有何作用？再者，原處分認定引證 1 向量控制基板屬本案第二電源產生器，然由引證 1 說明書，可知該向量控制基板「包括以微處理機為基礎的數位和類比電子系統」，故該向量控制基板應非為電源產生器。此外，引證 1 第二電源產生器如為低壓電源供應器，因其能提供多模組電源，故該第二電源供應器與本案第二電源僅供給驅動器明顯不同。綜上，由於引證 1 未明確揭露本案之第一電源產生器及第二電源產生器，故無法依該等電源產生器架構，產生有效地降低噪音之功效，本案申請專利範圍第 1 項應具進步性。

四、本部查：

（一）訴願人於 98 年 6 月 8 日提出本案之再審查，經原處分機關審查後，認系爭專利有不具進步性情事，乃於 99 年 11 月 11 日、100 年 4 月 6 日分別以（99）智專三（二）04087 字第 09920814150 號、（100）智專三（二）04087 字第 10020278610 號審查意見通知函 2

次通知訴願人依限申復或提出補充修正，訴願人則先後於 100 年 3 月 21 日及 8 月 5 日提出本案申請專利範圍修正本，由於本案申請專利範圍之最終修正本係訴願人於 100 年 8 月 5 日提出者，且該修正本未變更本案發明之實質，是原處分機關乃依該修正本、本案 94 年 8 月 12 日申請時之說明書及圖式為審查範圍，核無不合。本案修正後之申請專利範圍共 13 項，其中第 1 項為獨立項，餘為直接或間接依附於該獨立項之附屬項。

- (二) 引證 1 圖式第 2 圖、第 3 圖及第 4 圖所揭示之馬達驅動系統包括馬達、電池、向量控制基板及閘極驅動電路；第一功率電橋及閘極驅動電路包括 3 個 IGBT 電路分別連接至馬達之繞組；向量控制基板接收加速度和制動之需求訊號、轉子位置測得量及電流量，產生用於驅動第一功率電橋的 PWM 電壓波形至閘極驅動電路，以選擇性開或關該第一功率電橋中各 IGBT 之閘極，使電池輸出之高壓且經濾波之電源能於不同時序分別流入馬達之不同繞組，藉以產生在馬達中所要的加速度或制動作用。
- (三) 引證 1 與本案申請專利範圍第 1 項相較，引證 1 之電池、低壓電源供應器、馬達及向量控制基板及第一、二功率電橋等構成，係分別對應於本案之第一電源產生器、第二電源產生器、馬達及驅動器等構件。又引證 1 以低壓電源供應器提供電壓予向量控制基板，該向量控制基板接收加速度和致動之需求訊號、轉子位置測得量及電流量，產生用於驅動第一功率電橋的 PWM 電壓波形至第一功率電橋之閘極驅動電路，以選擇性開或關第一功率電橋中各 IGBT 之閘極，使電池輸出之高壓經濾波之電源能於不同時序分別流入馬達之不同繞組，藉以產生在馬達中所需要的加速度或制動作用。本案亦是利用一第二電源產生器所產生之第二電源流入驅動器以控制第一電源產生器所產生之第一電源

流入馬達之導通與切斷，進而，控制馬達之轉速。故二者之技術手段均是利用不同電源分別連接驅動器與馬達，同樣具有降低驅動器因導通或切斷產生雜訊所發出之電器噪音之功效。是本案申請專利範圍第 1 項為發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證 1 所能輕易完成，不具進步性。至訴願人訴稱引證 1 之電池並未揭示本案具有可調整直流電壓信號或脈波式電源信號功能之第一電源產生器，故其無法調整馬達轉速一節。經查，供應電源產生可調整直流電壓信號或脈波電源信號之技術手段實為一般習知技術之簡易轉用，此由本案說明書第 5 頁【先前技術】段已提及習知電源產生器具有改變電源 V_{cc} 大小或可產生脈波寬度調變(PWM)信號，以控制馬達轉速之功能一事，得到佐證，是訴願人所述，委不足採。

- (四) 本案申請專利範圍第 2 項至第 13 項為直接或間接依附於第 1 項獨立項之附屬項，係就該獨立項所述之雙電源馬達驅動系統分別作進一步界定，其中第 2 項界定之「第二電源為一直流電壓信號」已為引證 1 電池所揭露；第 3 項至第 5 項分別界定之第一電源為一「三角波信號」、「方波信號」或「脈寬調變信號」等技術特徵固未見於引證 1，惟均屬馬達控制之習知技術；第 6 項界定之「第二電源為一可調之直流電壓信號」亦已揭露於引證 1 (藉由直流/直流變換器來提供不同電壓之低電壓電源供應器)；第 7 項至第 9 項界定之馬達為半橋式連接，包括有複數個線圈及複數個開關元件(為電晶體)、開關元件係電連接於線圈與驅動器之間，及電晶體之各極接線方式等，均已見於引證 1 圖式第 4 圖；第 10 項至第 12 項則係將第 7 項至第 9 項之半橋式連接改為全橋式連接，惟半橋式或全橋式之電路連接屬一般電力電子學之通常知識；第 13 項界定之驅動器為一微處理器亦已揭露於引證 1 之向量控制基板(包括以微處理器為基礎之數位和類比電子系

統)，是該等附屬項亦為發明所屬技術領域中具通常知識者依申請前之馬達轉速控制與電子電力學通常知識或引證 1 所揭露之技術所能輕易完成，不具進步性。

(五) 綜上所述，本案申請專利範圍各請求項為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之馬達轉速控制與電子電力學通常知識或引證 1 所揭示之技術所能輕易完成。從而，原處分機關以本案有違首揭專利法第 22 條第 4 項規定，所為本案應不予專利之處分，洵無違誤，應予維持。

五、據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

案例二二（新穎性與進步性之審查）

- 一、系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心。且系爭專利之電磁線圈係繞設於鏡頭座之周緣，因此系爭專利請求項第1項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據1所揭露，證據1尚難證明系爭專利請求項第1項不具新穎性。另證據3係設U字形斷面之鐵心，及設於該U字形斷面內之線圈，其技術手段明顯與系爭專利不同。由於二者技術手段不同，因此證據3需另設一可動鐵片於鏡頭外側，而增加結構之複雜性及體積。系爭專利請求項第1項與證據1或3相較，二者之技術手段與結構特徵仍有差異，而系爭專利藉由可省略永久磁鐵及鐵心之設置，可提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，亦具功效之增進，證據1或3自均難證明系爭專利請求項第1項不具進步性。
- 二、證據2係教示驅動裝置使用由一永久磁鐵、兩導磁軛鐵及線圈組成之線性致動器，其技術手段明顯與系爭專利不同，且因其技術手段不同，證據2需另設一對焦鏡筒及線性致動器，而增加其結構之複雜性及體積。又如前所述，證據1之鏡片座係嵌設一永久磁鐵或被磁化之材料（相當於磁鐵），而系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心。是系爭專利請求項第1項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據1、2所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵可省略永久磁鐵及鐵心之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，確有其功效之增進。是以組合證據1及2仍無法證明系爭專利請求項第1項不具進步性。
- 三、證據3需另設一可動鐵片於鏡頭外側，而增加結構之複雜性及體積。而系爭專利藉由該技術特徵，可省略導磁軛鐵（鐵心）、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，確有其功效之增進。是以，組合證據1及3無法證明系爭專利請求項第1項不具進步性。

四、證據 5 雖揭露相機鏡頭組頂部可嵌設一玻璃片，惟系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據 1、3、5 所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵，可省略導磁軛鐵（鐵心）、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，確有其功效之增進。因此組合證據 1 及 5 或證據 3 及 5 亦皆無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 5 月 22 日
經訴字第 10106105150 號

訴願人：瑞典商○○○○○行動通訊國際股份有限公司

訴願人因第 90207018 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 100 年 11 月 11 日（100）智專三（三）05052 字第 10021014690 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人陳○○君前於 90 年 5 月 1 日以「鏡頭組」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 90207018 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 183532 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，核認系爭專利並未違反前揭規定，於 100 年 11 月 11 日以（100）智專三（三）05052

字第 10021014690 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項前段規定申請取得新型專利。又新型如「申請前已見於刊物或已公開使用」或「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法之規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件系爭第 90207018 號「鏡頭組」新型專利案，其申請專利範圍共 5 項，其中第 1 項為獨立項，第 2 項至第 5 項為依附於該獨立項第 1 項之附屬項。又其鏡頭組，主要包括：一鏡頭座，該鏡頭座之頂部設有一鏡片，且該鏡頭座中央部位具有一中空之容置部，而該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；一鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移，該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移，且該鏡片座嵌設有一透鏡，而該鏡片座與該鏡頭座間設有一彈性件，俾藉由彈性件之彈力將受電磁線圈組之磁力所推動位移之鏡片座推移復位者。
- 三、訴願人所舉舉發證據 1 為西元 1996 年 11 月 5 日公告之美國第 5,572,372 號「OPTICAL APPARATUS PROVIDED WITH A DRIVING UNIT FOR MOVING A LENS」專利案；

證據 2 為 83 年 6 月 11 日公告之第 83100445 號「應用於內部對焦式變焦鏡頭之鏡片驅動裝置」發明專利案；證據 3 為 83 年 8 月 11 日公告之第 81103358 號「相機的自動對焦機構」發明專利案；證據 4 為 88 年 8 月 21 日公告之第 87216383 號「鏡頭聚焦調整結構」新型專利案；證據 5 為 89 年 1 月 21 日公告之第 88211325 號「相機鏡頭之柵閉機制」新型專利案。另訴願人於 98 年 4 月 21 日檢送臺灣臺北地方法院 96 年度智字第 48 號民事判決供參。

四、本件原處分機關略以：

- (一) 證據 1 動鏡頭之驅動裝置包含永久磁鐵、電磁線圈及彈性片，為驅動子 DAI 之主要元件；該永久磁鐵，用於在光學軸上驅動該透鏡固定架，係固定或嵌埋於該固定架之外圍部分；該電磁鐵，包含一鐵心與一纏繞於鐵心上之線圈，被置放於與永久磁鐵相對應之位置上。而系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心。且系爭專利之電磁線圈係繞設於鏡頭座之周緣，因此系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據 1 所揭露，證據 1 尚難證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性。另證據 3 圖 4 與發明說明(6)第 5 行至第 8 行揭示「在本實施例中，透鏡鏡頭 45 的周圍備有 U 字形斷面的環狀鐵心 46，與設在該 U 字形斷面內的線圈 47 組成的電磁機構 48，此外，在透鏡鏡頭 45 上固設有能夠被環狀鐵心 46 吸引驅動的圓板狀之可動鐵片 49」，亦即證據 3 係設 U 字形斷面之鐵心，及設於該 U 字形斷面內之線圈，其技術手段明顯與系爭專利不同。由於二者技術手段不同，因此證據 3 需另設一可動鐵片(參見其圖 4、圖 5)於鏡頭外側，而增加結構之複雜性及體積。

故證據 1 或 3 與系爭專利相較，系爭專利藉由可省略永久磁鐵及鐵心之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，具有功效之增進，證據 1 或 3 均難證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

(二) 又系爭專利並未設置有磁鐵，亦無導磁軛鐵（鐵心），非如舉發理由所稱係「利用線圈激磁之磁力線變化推動磁鐵，使線圈與磁鐵互相吸斥」之技術手段。而證據 2 係教示驅動裝置使用由一永久磁鐵、兩導磁軛鐵及線圈組成之線性致動器，其技術手段明顯與系爭專利不同，且因其技術手段不同，證據 2 需另設一對焦鏡筒及線性致動器（參見其第 3 圖），而增加其結構之複雜性及體積。又如前述，證據 1 之鏡片座係嵌設一永久磁鐵或被磁化之材料（相當於磁鐵），而系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心。是系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據 1、2 所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵可省略永久磁鐵及鐵心之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦的鏡頭組，確有其功效之增進。是以組合證據 1 及 2 仍無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

(三) 證據 3 之技術手段與系爭專利不同，已如前述，且因其技術手段不同，證據 3 需另設一可動鐵片於鏡頭外側，而增加結構之複雜性及體積。又證據 1 第 9A 圖及說明書第 5 欄第 25 行至第 32 行揭示其 2 組線圈係繞設於導磁軛鐵（鐵心）；而系爭專利並無設置導磁軛鐵（鐵心）。證據 1 該被磁化之光學系統固定元件（即鏡片座）可為一塑膠磁鐵，且可僅將該固定元件之一部分加以磁化，亦即證據 1 鏡片

座需設置磁鐵或將磁性材料磁化（需增加磁化之製程）；系爭專利之鏡片座則未設置塑膠磁鐵或將磁性材料磁化。由此可知，證據 1、3 並未揭露系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵，而系爭專利藉由該技術特徵，可省略導磁軛鐵（鐵心）、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，確有其功效之增進。是以，證據 3 或組合證據 1 及 3 皆無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

- （四）另證據 5 雖揭露相機鏡頭組頂部可嵌設一玻璃片，惟系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據 1、3、5 所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵，可省略導磁軛鐵（鐵心）、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，確有其功效之增進。因此組合證據 1 及 5 或證據 3 及 5 亦皆無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。
- （五）系爭專利請求項第 2 項至第 5 項均係依附於第 1 項獨立項之附屬項，包括所依附請求項全部之技術內容，並為進一步之界定。證據 1 或證據 3 或組合證據 1 及 2、證據 1 及 3、證據 1 及 5 或證據 3 及 5 既均無法證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性或進步性，已如前述，當亦不足以證明其附屬項第 2 項至第 4 項不具新穎性及（或）進步性。另證據 3、組合證據 1 及 3 或證據 3 及 5 既均無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性，已如前述，自亦不

足以證明其附屬項第 5 項不具進步性。

- (六) 系爭專利請求項第 3 項及第 4 項係依附於請求項第 1 項，並進一步界定其鏡頭座為金屬導磁材質或磁性材質。證據 1、3 不足以證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性，已如前述。又證據 3 之鏡片座上設有鐵片，與系爭專利所載之結構特徵不同，證據 5 亦未揭露該等結構，故系爭專利請求項第 3 項及第 4 項所載之結構特徵並未為證據 1、3 及 5 所揭露。另證據 2 係教示驅動裝置使用由一永久磁鐵、兩導磁軛鐵及線圈組成之線性致動器，其技術手段亦與系爭專利不同，系爭專利請求項第 3 項及第 4 項所載之結構特徵亦未為證據 1、2 及 3 所揭露。
- (七) 系爭專利請求項第 5 項依附於請求項第 1 項，並進一步界定其鏡頭座之容置部的上下段分別設有一上擋止部與一下擋止部。證據 1 或組合證據 1 及 3、證據 1 及 2、證據 1 及 5 或證據 3 及 5 皆無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性，已如前述。又證據 4 係將基座接合於調整構件之中空透孔之環緣，與系爭專利技術特徵不同，故組合證據 1 及 4、證據 1、2 及 4 或證據 1、4 及 5 亦均無法證明系爭專利請求項第 5 項不具進步性。另證據 3 透鏡鏡頭之法蘭部係組設於環狀鐵心內周面之段形部，未見有如系爭專利之上擋止部與下擋止部之技術特徵，故組合證據 1、2 及 3 或證據 1、3 及 5 仍無法證明系爭專利請求項第 5 項不具進步性。
- (八) 綜上所述，系爭專利未違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，爰為「舉發不成立」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利請求項第 1 項所稱鏡片座由「導磁材質」製成，係指該鏡片座可以採用「磁鐵（包含永久磁鐵）」或「雖非磁鐵，但可導磁之材料」。又系爭專

利請求項第 3 項及第 4 項係依附於請求項第 1 項，為其下位概念，分別界定其鏡片座為金屬類之導磁材質或為具有磁性之材質所製成，由此可知系爭專利請求項第 1 項所稱之「導磁材質」必定包含「金屬類之導磁材質」及「磁性之材質」，當然亦可以為一金屬性之「永久磁鐵」(參見訴願附件 3「電子零件百科全書」第 1075 頁有關「磁性材料」之解釋)或「塑膠磁鐵」。然原處分機關竟毫無理由即將「永久磁鐵」、「塑膠磁鐵」或「磁化之材料」排除於「磁性之材質」之外，其認定顯然有違通常知識，且未附具證據說明其認定為何採違背通常知識之解釋，亦有理由不備之違法。

- (二) 又原處分機關於專利權人(即關係人)未主動限縮解釋之情況下，將系爭專利申請專利範圍之「導磁材質」解釋為不包含「永久磁鐵」、「塑膠磁鐵」或「磁化之材料」，並於其申請專利範圍之文義未加以限制之情形下，將其「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」解釋為其鏡頭座用以繞設線圈之部位之材質或外觀形狀「不得為鐵心」及「不得為 U 字形斷面之鐵心」。事實上，關係人於另案民事訴訟案件中，亦不否認具有一「永久磁鐵」之磁性環嵌設於鏡片座外圍(鏡頭座內緣)之態樣為系爭專利申請專利範圍，且進一步指出：即使「電磁線圈與導磁材質之裝設位置互換」，如證據 1 圖 1 之態樣，亦屬其申請專利範圍。然原處分機關未就相關卷證資料詳予研析，僅片面朝有利關係人之方向考慮，將系爭專利申請專利範圍解釋為前述關係人皆未如此解讀之不合理範圍，於法自有未合。
- (三) 另原處分機關於原處分第 3 頁段落(四)第 8 行至第 9 行已承認證據 1 揭示有「一永久磁鐵 89，其用於在光學軸上驅動該透鏡固定架 83(相當於系爭專利之鏡片座)」，係固定或嵌埋於該固定架 83 之外圍

部分」，且於第 12 頁第 12 行至第 14 行指出「證據 1 該被磁化的光學系統固定元件 51（即鏡片座）可為一塑膠磁鐵，……」，而不論「永久磁鐵」或「塑膠磁鐵」皆為系爭專利請求項第 1 項所述之「導磁材質」，且亦為系爭專利請求項第 4 項所進一步界定之「具有磁性之材質」。換言之，證據 1 鏡片座嵌設有「永久磁鐵」或「塑膠磁鐵」之下位概念特徵，確已揭露系爭專利請求項第 1 項「一鏡片座（固定元件 51），其由導磁材質製成」之技術特徵，而足以證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性，且亦足可與其他證據組合並證明系爭專利全部請求項不具進步性。然該局卻於原處分第 6 頁倒數第 1 行至第 2 行稱「系爭專利並未有永久磁鐵」，並於第 12 頁第 16 行至第 22 行謂系爭專利之鏡片座並無設置塑膠磁鐵或將磁性材料磁化，顯就系爭專利之特徵嚴重誤認，且其處分理由亦前後矛盾。

（四）且原處分第 6 頁最末行至第 7 頁第 4 行所述，與第 6 頁倒數第 7 行以下之論述亦相矛盾。由證據 1 第 7 欄第 47 行至第 51 行及第 59 行至 67 行之記載可知，證據 1 已揭露系爭專利請求項第 1 項「該鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組；一鏡片座，其係設置於該鏡頭座之容置部中，且可於該容置部中滑移，該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之特徵。

（五）舉發證據確已揭露系爭專利鏡片座之材質特徵及其請求項中各元件及其相關位置特徵，熟習該項技術者參酌證據 1 自可直接無歧異得知系爭專利請求項第 1 項之技術內容，系爭專利請求項第 1 項不具新穎性；且熟習該項技術者參酌各舉發證據之組合亦可輕易完成系爭專利請求項第 1 項至第 5 項之技術內容，系爭專利自亦不具進步性等語。

六、本部決定理由如下：

(一) 本件舉發證據所揭示之相關技術內容：

1. 證據 1 係關於一種動鏡頭的驅動裝置，其透鏡固定架中所固持的透鏡構成其圖 3 中之鏡片組，繞設於旁邊之永久磁鐵、電磁線圈及彈性片，為驅動子 DAI 之主要元件。該透鏡固定架藉由二彈性扁平片（相當於彈性件）而被支撐於鏡片套筒之外圓柱內部。若該二彈性片為平行，則透鏡固定架僅能沿 Z 軸移動。一永久磁鐵，其用於在光學軸上驅動該透鏡固定架，係固定或嵌埋於該固定架之外圍部分；或者，其為被磁化之物。一電磁鐵，其包含一鐵心與一纏繞於鐵心上之線圈，被置放於與永久磁鐵相對應之位置上。
2. 證據 2 揭示一種應用於內部對焦式變焦鏡頭之鏡片驅動裝置，其架構包含一對焦鏡群、一線性致動器、一位置感測器，一馬達控制器及一對焦判斷單元。證據 2 使用一線性致動器取代習知之步進馬達驅動裝置，可避免習知之步進馬達驅動裝置中因採用一轉換機構造成之許多缺點，例如傳動時動力損耗大、驅動速度較慢，光學精度較低、裝置所須元件多而造成體積較大且重量較重等。另證據 2 使用光感測器及發光二極體作為位置感測器可更精確地定位對焦鏡群。
3. 證據 3 揭示之相機自動對焦機構，其特徵在於，使攝影透鏡在前進之第一位置與後退之第二位置移動而使焦點對整相機之自動對焦機構上，由使攝影透鏡向第一位置或第二位置之任何一個位置移動的彈簧零件，與以滿足一定條件測距信號進行對應之動作，使在一方位置之攝顯透鏡移動到另一方位置之電磁機構；而電磁機構與設在供電回路之電流限制電阻，與可以預先充電之電容器，使電磁機構在動作初期中，因為電容器之放電電流而驅動，其

後，藉由電流限制電阻之供電，並由電池電源電流維持動作所構成者。

4. 證據 4 揭露一種鏡頭聚焦調整結構，係一可適用於各種鏡頭焦距差之調整結構，包括一內呈中空之鏡座、一彈簧、一基座及一調整構件等組成單元，其係在鏡座鏡面之上方凹設有一穴孔，鏡面之中央部位上設有一鏡孔，供螺接於一不同規格之鏡頭，且在鏡座本體內樞設有一調整構件，該調整構件一側周緣係凸露於穴孔之部位外，調整構件上設有一中空透孔，透孔之內周圓設有一環緣，供一基座接合於其上，環緣之內周圓設有多數個保持適當間距之凸緣，該基座之內面凹設有一容室，供一彈簧接合於其內，彈簧另側則抵接於鏡座之內面，且在該基座之周圓面環設有多數個保持適當間距之凸件及斜錐形導槽，並在該基座之外側面上凸設有至少一柱件，以與一電荷耦合元件（CCD）感測基板結合，藉轉動該調整構件，使感測基板可同步移動，以吸收各種不同鏡頭的焦距差，俾簡化使用者組裝，及使其於操作上更方便。
5. 證據 5 揭示一種相機鏡頭之柵閉機制，包含有多數組遮罩及一觸發遮罩啟閉之連桿機構；該等遮罩係擺置於同一平面，取代傳統層疊置放之方式，且作動時所有遮罩能一起收回與展開，使鏡頭開口能視相機之使用狀態選擇被遮蓋或不被遮蓋；連桿機構連接一傳輸軸由一致動器（如馬達）驅動，係裝置在一鏡頭單元外部，且獨立於鏡頭伸縮機制運作，當馬達驅使桿件撥動一小齒輪，結合鏡頭前端之一旋轉環產生轉動，便能打開或關閉整組保護遮罩。

（二）系爭專利請求項第 1 項與證據 1 或 3 相較：

1. 證據 1 動鏡頭之驅動裝置包含永久磁鐵、電磁線圈及彈性片，為驅動子 DAI 之主要元件；該永久磁鐵，用於在光學軸上驅動該透鏡固定架，係固定或嵌

埋於該固定架之外圍部分；該電磁鐵，包含一鐵心與一纏繞於鐵心上之線圈，被置放於與永久磁鐵相對應之位置上。而系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心。且系爭專利之電磁線圈係繞設於鏡頭座之周緣，因此系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據 1 所揭露，證據 1 尚難證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性。

2. 另證據 3 圖 4 與發明說明 (6) 第 5 行至第 8 行揭示「在本實施例中，透鏡鏡頭 45 的周圍備有 U 字形斷面的環狀鐵心 46，與設在該 U 字形斷面內的線圈 47 組成的電磁機構 48，此外，在透鏡鏡頭 45 上固設有能夠被環狀鐵心 46 吸引驅動的圓板狀之可動鐵片 49」，亦即證據 3 係設 U 字形斷面之鐵心，及設於該 U 字形斷面內之線圈，其技術手段明顯與系爭專利不同。由於二者技術手段不同，因此證據 3 需另設一可動鐵片 (參見其圖 4、圖 5) 於鏡頭外側，而增加結構之複雜性及體積。
3. 由上述可知，系爭專利請求項第 1 項與證據 1 或 3 相較，二者之技術手段與結構特徵仍有差異，而系爭專利藉由可省略永久磁鐵及鐵心之設置，可提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，亦具功效之增進，證據 1 或 3 自均難證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。
4. 訴願人雖訴稱，系爭專利請求項第 1 項所稱之「導磁材質」可為一金屬性之「永久磁鐵」或「塑膠磁鐵」，舉發證據確已揭露系爭專利鏡片座之材質特徵及其請求項中各元件及其相關位置特徵，系爭專利請求項第 1 項不具新穎性及進步性云云。惟查，由系爭專利之結構特徵及技術手段可知，系爭專利

之鏡片座係由金屬導磁材質製成，而「導磁材料」係一種可被磁化之磁性體，本身並不具有磁性，並不屬於「磁性材料」，故系爭專利與證據 1、3 所採用具有磁性之磁鐵並不相同。又系爭專利係採用螺線管（電螺管）之技術手段，主要係利用可移動之鐵心依線圈通電後產生磁力和彈簧力之交互作用來改變機械輸出之位置；亦即係將導磁材料（相當於系爭專利之鏡片座）置於螺線管外側，當螺線管通電時，導磁材料（鏡片座）被吸入螺線管中。因此系爭專利之技術手段與證據 1 利用電磁線圈與永久磁鐵間之電磁效應使鏡片座移動以達到「對焦」之技術手段明顯不同。再者，系爭專利在結構裝置上係以鏡頭座周緣之電磁線圈組所產生之磁力來推動由導磁材質製成之鏡片座，使鏡片座相對於鏡頭座在其容置部內，沿著光軸方向穩定滑移（因有凸部之設計）。反觀證據 1 之鏡片座（holding frame）係藉由二端嵌設在二凹槽之兩個彈性扁平片（resilient flat plates）懸空支撐在鏡片套筒之外圓柱（outer cylinder of lens barrel）內部，此結構特徵及技術手段與系爭專利之鏡片座在鏡頭座之中空容置部內滑移導引方式亦完全不同，且系爭專利鏡片座之結構穩定性亦顯較證據 1 為佳，訴願理由要無足採。

（三）系爭專利請求項第 1 項與證據 1 及 2、證據 1 及 3、證據 1 及 5、證據 3 及 5 相較：

1. 查系爭專利並未設置有磁鐵，亦無導磁軛鐵（鐵心），已詳如前述。而證據 2 係教示驅動裝置使用由一永久磁鐵、兩導磁軛鐵及線圈組成之線性致動器，其技術手段明顯與系爭專利不同，且因其技術手段不同，證據 2 需另設一對焦鏡筒及線性致動器（參見其第 3 圖），而增加其結構之複雜性及體積。又如前所述，證據 1 之鏡片座係嵌設一永久磁鐵或

被磁化之材料（相當於磁鐵），而系爭專利並未有永久磁鐵，亦未設有鐵心。是系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據 1、2 所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵可省略永久磁鐵及鐵心之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，確有其功效之增進。是以組合證據 1 及 2 仍無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

2. 證據 3 之技術手段與系爭專利不同，已如前述，且因其技術手段不同，證據 3 需另設一可動鐵片於鏡頭外側，而增加結構之複雜性及體積。又證據 1 第 9A 圖及說明書第 5 欄第 25 行至第 32 行揭示其 2 組線圈係繞設於導磁軛鐵（鐵心）；而系爭專利並無設置導磁軛鐵（鐵心）。證據 1 該被磁化之光學系統固定元件（即鏡片座）可為一塑膠磁鐵，且可僅將該固定元件之一部分加以磁化，亦即證據 1 鏡片座需設置磁鐵或將磁性材料磁化（需增加磁化之製程）；系爭專利之鏡片座則未設置塑膠磁鐵或將磁性材料磁化。由此可知，證據 1、3 並未揭露系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵，而系爭專利藉由該技術特徵，可省略導磁軛鐵（鐵心）、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，確有其功效之增進。是以，組合證據 1 及 3 無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。
3. 另證據 5 雖揭露相機鏡頭組頂部可嵌設一玻璃片，惟系爭專利請求項第 1 項所載「鏡頭座之周緣並繞

設有一電磁線圈組」及「該鏡片座係由導磁材質製成，俾於該電磁線圈組通電後可產生磁力來推動導該鏡片座位移」之結構特徵並未為證據 1、3、5 所揭露，且系爭專利藉由該技術特徵，可省略導磁軛鐵（鐵心）、塑膠磁鐵或將磁性材料磁化之設置，而能提供一種結構簡單且能降低製造成本之可變焦鏡頭組，確有其功效之增進。因此組合證據 1 及 5 或證據 3 及 5 亦皆無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。

（四）系爭專利請求項第 2 項至第 5 項均係依附於第 1 項獨立項之附屬項，包括所依附請求項第 1 項全部之技術內容，並為進一步之界定。而查：

1. 證據 1 或證據 3 或組合證據 1 及 2、證據 1 及 3、證據 1 及 5 或證據 3 及 5 既均無法證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性或進步性，已如前述，該等證據當亦不足以證明其附屬項第 2 項至第 4 項不具新穎性及（或）進步性。另證據 3、組合證據 1 及 3 或證據 3 及 5 既均無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性，已如前述，該等證據自亦不足以證明其附屬項第 5 項不具進步性。
2. 又系爭專利請求項第 3 項及第 4 項係進一步界定其鏡頭座為「金屬類之導磁材質」或「具有磁性之材質」所製成。而查，證據 1、3 不足以證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性，已如前述。又證據 3 之鏡片座上設有鐵片，與系爭專利所載之結構特徵不同，證據 5 亦未揭露該等結構，故系爭專利請求項第 3 項及第 4 項所載之結構特徵並未為證據 1、3 及 5 所揭露。另證據 2 係教示驅動裝置使用由一永久磁鐵、兩導磁軛鐵及線圈組成之線性致動器，其技術手段亦與系爭專利不同，系爭專利請求項第 3 項及第 4 項所載之結構特徵亦未為證據 1、2 及 3 所揭露。是以，該等證據並不足以證明系爭專利請

求項第 3 項及第 4 項不具進步性。

3. 另系爭專利請求項第 5 項係進一步界定「其中該鏡頭座之容置部的上段及下段分別設有一上擋止部與一下擋止部，俾分別供該鏡片座與該彈簧靠抵，以限制該鏡片座與該彈簧於容置部中之極限位置」，而證據 1 或組合證據 1 及 3、證據 1 及 2、證據 1 及 5 或證據 3 及 5 皆無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性，已如前述。又證據 4 係將基座接合於調整構件之中空透孔之環緣，與系爭專利技術特徵不同，故組合證據 1 及 4、證據 1、2 及 4 或證據 1、4 及 5 亦均無法證明系爭專利請求項第 5 項不具進步性。另證據 3 透鏡鏡頭之法蘭部係組設於環狀鐵心內周面之段形部，未見有如系爭專利之上擋止部與下擋止部之技術特徵，故組合證據 1、2 及 3 或證據 1、3 及 5 仍無法證明系爭專利請求項第 5 項不具進步性。

(五) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利未違反核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，所為本件「舉發不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

(六) 另原處分機關已於原處分中敘明其認定各舉發證據（組合）無法證明系爭專利各請求項不具新穎性或進步性之理由，經核亦無不合，已詳如前述，尚無訴願人所訴理由不備或矛盾等情事，併此敘明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。