

序 言

訴願權為憲法第 16 條所保障之人民基本權利，人民權益如受行政機關違法或不當行政處分之侵害時，得依法提起訴願。而依訴願法規定，各機關審理訴願案件應設訴願審議委員會，由社會公正人士、學者、專家及行政機關代表共同審議，以廣納各方意見，依公正客觀之立場，審視行政機關之作為，俾保障人民權益。

經濟部（下稱本部）主管全國經濟行政事務，因所主管經濟法規數量龐雜且性質不一，所受理訴願案件，舉凡商標法、專利法等智慧財產權案，及本部所屬機關或各縣市政府因執行經濟法規衍生之案件均包括之。本部自民國 95 年起每年均精選出該年度具代表性或原則性之訴願決定案例，並摘錄決定要旨，編撰成「訴願案例彙編」，供民眾閱覽及實務、學界參考指正。本(104)年度案例彙編亦選錄 103 年 7 月至 104 年 6 月底止所審結約 1,780 件訴願案件中，具代表性之案件共計 91 則。

本年鑑於商標註冊後是否使用，而得以維持商標權之案件日多，又因我國中小企業占多數，其商業經營模式及行銷管道日趨多樣化，就網路行銷而言，以網路資料作為商標使用證據，應如何認定，即待實務界累積具體案例供參考，故特別選錄與此等問題有關的商標案例。而在專利部分，專利要件的審查，除比對實體技術外，證據與證據間是否具有組合動機，亦為近年來專利審查實務之重要課題，本部於具體個案中也特別加強組合動機的審查與論述，並選錄相關案件，以利閱讀者得以藉由案例瞭解本部見解，並累積相關審查原則。至於其他經濟法規案件中，除本部主管之公司法、電子遊戲場業管理條例等所涉訴願案件外，本年也特別挑選出徵收溫泉使用費、國家發明創作獎之評選等近來新興案例，錄供各界參考。

依訴願法第 63 條第 1 項規定，訴願雖以書面審查為原則，然本部審理訴願案件向來重視當事人程序之參與，除持續加強舉辦言詞辯論程序外，今年特別增加陳述意見的程序。以全年召開 48 次訴願審

議委員會議計，104年1月至11月底已舉辦38場次言詞辯論及5場陳述意見。透過前揭程序之進行，可使當事人瞭解訴願案件如何進行審查，並充分表示意見及釐清爭點，有效解決紛爭。又為利民眾及時瞭解與自身利益相關之法律規定，本部訴願審議委員會官方網站自103年起即增設「法令及實務案例宣導」專區，逐步彙整實務上常見案例，集中提供主題式說明，今年除延續去年「商標使用」主題案例外，並新增「證據認定」的主題案例數則；另外亦將每週所作出重要且具有原則性之訴願案件，擇其重點於「訴願決定即時訊息」專區公告。此外，本部為協助原處分機關提升其行政處分之品質，以增強人民對政府作為的信賴，今年亦彙整原處分機關於調查事實、製作處分書、辦理訴願答辯等各階段發生的問題，製作成「行政機關辦理訴願案件注意事項」置於官方網站，供原處分機關下載及參考。

本部訴願審議委員會在全體委員及同仁的努力下，本於主動積極、公正專業及為民服務原則，不斷地致力提升辦案品質。未來也將秉持前揭原則，並持續加強相關資訊的公開及當事人程序的參與，以落實人民權益保障。

本彙編為利不同讀者查閱參考，循上年度作法，將所選錄之訴願案件分為智慧財產權案例及其他經濟法規案例各1冊列印，並建置於本部訴願審議委員會網站，便於讀者參考，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，惟錯誤疏漏之處諒難避免，敬祈先進賢達惠予指正。

經濟部部長鄧振中謹誌

智慧財產權案例目錄

一、商標法	1
案例一（商標法第 29 條第 1 項第 3 款—商標識別性之審查）	3
案例二（商標法第 29 條第 1 項第 1、2、3 款—商標識別性之審查：後天識別性）	11
案例三（商標法第 29 條第 3 項—商標應聲明不專用之審查）	22
案例四（商標法第 29 條第 3 項及第 1 項第 1、3 款—未審聲明不專用；處分理由及適用法條不一致）	29
案例五（商標法第 31 條第 2 項—商標核駁先行通知書與審定書不一致之審查）	35
案例六（商標法第 30 條第 1 項第 8 款—誤認誤信服務性質品質之虞）	43
案例七（商標法第 30 條第 1 項第 8 款—誤認誤信商品產地之虞）	48
案例八（商標法第 30 條第 1 項第 8 款—誤認誤信商品產地之虞）	51
案例九（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標近似之認定）	57
案例一〇（商標法第 30 條第 1 項第 10、11 款—商標近似之認定）	64
案例一一（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商品類似之認定）	78
案例一二（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品或服務類似之認定）	89
案例一三（商標法第 30 條第 1 項第 11 款—著名商標之認定）	102
案例一四（商標法第 30 條第 1 項第 11 款—著名商標之認定）	112
案例一五（商標法第 30 條第 1 項第 11 款—混淆誤認之虞與減損之認定）	121
案例一六（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）	129
案例一七（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）	140
案例一八（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）	149
案例一九（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）	157
案例二〇（商標法第 30 條第 1 項第 14 款—外國公司名稱之認定）	165
案例二一（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	174
案例二二（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	182
案例二三（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	190
案例二四（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	197
案例二五（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定：實際使用商品之判定）	206
案例二六（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	215
案例二七（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	222

案例二八（商標法第 63 條第 1 項第 1 款－自行變換或加附記之認定）	..229
案例二九（商標法第 63 條第 1 項第 1 款－自行變換或加附記之認定）	..238
案例三〇（商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款－自行變換或加附記及商標使用之認定）247
案例三一（商標法第 63 條第 1 項第 5 款－實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞之認定）260
案例三二（商標法第 65 條－逕行廢止商標註冊之審查）267
案例三三（商標法第 20 條－優先權證明文件之審查）274
案例三四（商標法第 42 條－商標權移轉登記之審查）279
案例三五（商標法第 15 條－商標電子公文送達時間之認定）283

二、專利法.....287

案例一（優先權證明文件之審查）289
案例二（優先權證明文件之審查）295
案例三（專利法第 17 條第 2 項－不可歸責於己之事由之認定）301
案例四（專利法第 17 條第 2 項－不可歸責於己之事由之認定）310
案例五（專利法第 48 條－專利審定之送達與申請再審查法定期間之計算）317
案例六（新型改請發明之審查）321
案例七（修正本超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之認定）326
案例八（新型更正案之形式審查）334
案例九（專利法第 81 條第 1 款－專利舉發一事不再理之認定）338
案例一〇（專利逐項審查原則）344
案例一一（漏未審查及誤審）357
案例一二（專利法第 75 條－專利舉發職權審查之原則）369
案例一三（證據之認定－刊物公開日期）376
案例一四（證據之認定－關聯證據之勾稽）382
案例一五（證據之認定－網頁資料之採證）390
案例一六（證據之認定－網頁資料之採證）398
案例一七（進步性之審查）403
案例一八（進步性之審查）414
案例一九（進步性之審查－組合動機）424
案例二〇（進步性之審查－組合動機）436
案例二一（進步性之審查－組合動機）445
案例二二（進步性之審查－組合動機）458
案例二三（進步性之審查－組合動機）468
案例二四（進步性之審查－組合動機）477

一、商標法

案例一（商標法第 29 條第 1 項第 3 款—商標識別性之審查）

- 一、按一般而言，字母與數字的組合給予消費者的印象是商品或服務的規格、型號或其他說明，例如：「4WD」使用於汽車表示四輪傳動；「MP3」為 MPEG 第三代聲音文件壓縮格式，使用於音樂播放器；「512MB」使用於記憶卡表示記憶體容量，均屬商品的規格，而為商品的相關說明，不具識別性（參商標識別性審查基準 4.2.4）。
- 二、本件訴願人申請註冊之「P2」商標圖樣僅由字體未經設計之單一外文字母「P」與單一數字「2」所構成，易使人有商品型號標示之直接聯想。而訴願人以之作為商標，指定使用於「固體燃料燃爐用噴嘴頭」商品，予相關消費者之印象實為該商品型號之標示，尚難認識其為表彰商品之識別標識，並據以與他人之商品相區別。
- 三、又判斷商標有無識別性，應以相關消費者客觀上之認知為準，縱申請人主觀上係出於使用商標之目的而為使用，仍不表示該標識即具識別性。而綜觀各式產業及市場消費型態，業者為便於商業產品之監督與管理，常以簡易的外文字母開頭附加數字等方式標示或註記，以區隔產品出廠順序、規格型式、搜尋貨品價格、調整存貨或統一各營業據點之銷售紀錄，不同的產品給予不同的型號或編碼，是本件商標圖樣給予相關消費者的印象僅為商品型號，且其他競爭者亦有使用此型號之自由，自不宜由特定人專有此標識。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 22 日

經訴字第 10406300160 號

訴願人：瑞士商阿○斯通科技有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局

103 年 7 月 28 日商標核駁第 356632 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

訴願人前於 101 年 5 月 31 日以「P2」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 11 類之「固體燃料燃爐用噴嘴頭」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並以 100 年 11 月 30 日申請之美國第 85/483,651 號商標案主張優先權。經該局審查，認本件商標圖樣係由單純英文與數字結合之「P2」所構成，予人寓目印象為型號，以之作為商標，指定使用於「固體燃料燃爐用噴嘴頭」商品，予相關消費者印象係一商品型號，不具識別性，且無證據證明本件商標已取得後天識別性，應不准註冊，以 103 年 7 月 28 日商標核駁第 356632 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，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第 18 條所規定。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：……三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」為同法第 29 條第 1 項第 3 款所規定。而「有前項第 1 款或第 3 款規定之情形，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 29 條第 2 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、原處分機關係認本件訴願人申請註冊之「P2」商標，圖樣係由單純之英文與數字之結合之「P2」所構成，予人之寓目印象為型號，為其他不具識別性之標識，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，自有商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定之適用。又訴願人未能就本件商標已在我國取得後天識別性一事予以舉證，其提出之證據，並無任何在我國之使用證據，亦無任何國內廣告、銷售量、營業額、市占率等之證據，尚難證明本件商標已取得後天識別性。是本件商標應不准註冊，乃為應予核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 訴願人為全球能源、電網與軌道運輸基礎設備領域之領導者，於西元 2009、2010 年之銷售額超過新台幣 9,338 億元，業務遍及全球 70 個國家，並於我國成立「臺灣艾斯敦股份有限公司，提供本件商標商品及維修保養服務。而本件商標圖樣「P2」係訴願人為其燃爐用噴嘴頭商品所精心設計創用之專屬商標，應足以使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相區別。本件商標圖樣「P2」絕非亦從未為相關業者或相關消費者習慣上所通用之規格型號，亦無任何說明意義。且原處分就訴願人所檢送之商品型錄及產業界使用態樣，未提出審查意見，亦未對該基準要求應就審查內容提出說明，顯有處分不備理由之嫌，不宜且不應維持。再者，由訴願附件 1、2 可見本件商標商品與訴願人所有之「AEROTIP」、「FASTIP」商標商品併列介紹，是訴願人明確以商標方式使用本件商標介紹其商品。

(二) 又本件商標指定使用於燃爐用噴嘴頭商品，此專業設備使用者必然為專業公司及專業技術人員，而訴願人不可能對一般「大眾」廣告宣傳，更難有一般民眾以報章雜誌或網路討論介紹。惟觀諸美國能源部之一份報告（訴願附件 4）記載訴願人發展之「LNCFS」燃煤發電系統，其使用之「P2」噴嘴可有效降低 NO_x 含量達 40% 以上，並指出：「…LNCFS 之 P2 噴嘴，此燃料噴嘴頭的設計顯然造成了鉅大的影響。」；中國大陸

哈爾濱大學及東北電廠、加拿大政府亦皆對訴願人之 LNCFS 系統及 P2 噴嘴進行研究及提出報告（訴願附件 5、6）等證據資料，顯見國家政府、頂尖工業、學術研究等均熟知本件「P2」商標及其商品，已在相關消費者及同業間已取得第二層意義（即「後天識別性」）。

- (三)另本件商標已在美國、香港、澳大利亞、英國、墨西哥等國或地區，指定使用於燃爐用噴嘴頭商品而申准註冊，而商標顯著性（按即「商標識別性」）乃全世界商標註冊之原則，故我國亦應准許註冊。又由最高行政法院 47 年度判字第 22 號判例之意旨，可知英文字母及數字之結合，並不可逕予否定其識別性。再者，以一英文字母搭配一組阿拉伯數字或中文搭配阿拉伯數字作為指定於第 9 類商品並經原處分機關核准者，不勝枚舉，如：註冊第 1177510 號「V50」商標、註冊第 1044549 號「A5」商標……第 539092 號「UVI2000 柏昌」商標等商標，基於「他案之拘束」、「行政自我拘束」、憲法之「平等原則」，本件商標亦應准予註冊等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一)關於本件商標是否有商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定之適用：

- 1、按一般而言，字母與數字的組合給予消費者的印象是商品或服務的規格、型號或其他說明，例如：「4WD」使用於汽車表示四輪傳動；「MP3」為 MPEG 第三代聲音文件壓縮格式，使用於音樂播放器；「512MB」使用於記憶卡表示記憶體容量，均屬商品的規格，而為商品的相關說明，不具識別性（參商標識別性審查基準 4.2.4）。而查，本件訴願人申請註冊之「P2」商標圖樣僅由字體未經設計之單一外文字母「P」與單一數字「2」所構成，易使人有商品型號標示之直接聯想。而訴願人以之作為商標，指定使用於「固體燃料燃爐用噴嘴頭」商品，

予相關消費者之印象實為該商品型號之標示，尚難認識其為表彰商品之識別標識，並據以與他人之商品相區別，依商標法第 29 條第 1 項第 3 款之規定，本件商標自不得註冊。

- 2、訴願人雖稱本件「P2」商標圖樣絕非亦從未為相關業者或相關消費者習慣上所通用之規格型號，且由訴願附件可見訴願人以商標方式使用本件商標介紹其商品等語。惟查，判斷商標有無識別性，應以相關消費者客觀上之認知為準，縱申請人主觀上係出於使用商標之目的而為使用，仍不表示該標識即具識別性。而綜觀各式產業及市場消費型態，業者為便於商業產品之監督與管理，常以簡易的外文字母開頭附加數字等方式標示或註記，以區隔產品出廠順序、規格型式、搜尋貨品價格、調整存貨或統一各營業據點之銷售紀錄，不同的產品給予不同的型號或編碼，是本件商標圖樣僅由單純之外文字母「P」與數字「2」所構成，給予相關消費者的印象僅為商品型號，且其他競爭者亦有使用此型號之自由，自不宜由特定人專有此標識。

(二)關於訴願人主張國家政府、頂尖工業、學術研究等均熟知本件商標及其商品，已在相關消費者及同業間已取得第二層意義乙節。觀諸訴願人於申請階段及訴願階段所檢送之證據資料：

- 1、申請附件 2 至 5 為本件「P2」商標於美國、澳洲、香港地區、英國獲准註冊之註冊資料，僅係商標權利之靜態取得，本件商標是否已足使我國相關消費者認識該標識為商標，仍應就於我國市場實際使用之具體事證認定之。而訴願附件 3 蘋果日報報導與訴願附件 7 公司登記資料，並未見本件「P2」商標，尚非本件商標實際使用之適格證據。
- 2、觀諸申請附件 1 (即訴願附件 2) 訴願人外文商品型錄及訴願附件 4、5、6 之美國、大陸地區、加拿大等地政府、企業、學術報告，均非屬於我國市場

使用之證據，且該等證據資料所標示之本件「P2」商標，多同時與訴願人之「ALSTOM」、「AEROTIP」、「LNCFS」商標併列，如申請附件 1（即訴願附件 2）訴願人商品型錄之封面、第 3、13 頁標示「AEROTIPTM AND P2 NOZZLE TIPS」，及訴願附件 6 第 3 頁標示「LNCFSTM P2 NOZZLE TIP」，僅於「AEROTIP」、「LNCFS」標識右上角標以較小字體之縮寫「TM」（即國際上作為商標使用之標示），而「P2」標識右上角並未有類此標示，故該等標示方式僅使相關消費者產生該商品為「ALSTOM」、「AEROTIP」、「LNCFS」等商標所推出，型號為「P2」之燃爐用噴嘴頭商品之印象而已，而不足以使相關消費者認識「P2」亦為表彰其商品之識別標識。

3、另訴願附件 1、5 之簡報資料雖可見本件商標圖樣「P2」，且於其右上角標示縮寫「TM」，惟僅由該等簡報資料無從得知訴願人使用、行銷本件商標之時間、地域；縱如訴願人所稱本件商標商品具高度專業性，不會對一般大眾為宣傳，然依據上該證據仍無法獲悉本件商標商品於專業的相關消費者市場之銷售量、營業額或市占率。

4、是依現有證據資料綜合以觀，尚難認定本件「P2」商標業經訴願人於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，而可依商標法第 29 條第 2 項規定排除同條第 1 項第 3 款規定之適用。

（三）又訴願人訴稱原處分對訴願人所檢送之商品型錄及產業界使用態樣，未依商標識別性審查基準 4.2.4 規定提出審查意見，亦未依前揭審查基準就審查內容提出說明，有理由不備之嫌云云。按若審查時可以認定申請註冊之字母與數字組合，並非指定商品或服務的規格、型號或相關說明，可准予註冊；否則應請申請人檢送申請商標的使用態樣，並說明同業的使用情形，以判斷是否具識別性，為（參商標識別性審查基

準 4.2.4) 之規定。查原處分機關於 102 年 11 月 5 日 (102) 慧商 20534 字第 10290934560 號核駁理由先行通知書，已說明其認定本件商標「P2」圖樣予人寓目印象為商品規格、型號，而請訴願人檢送本件商標如何使用或實際使用之態樣，或已取得識別性之證據，難謂有違前揭商標審查基準之規定。再者，訴願人於申請階段，雖檢送有附件 1 商品型錄之使用證據，然並未就「固體燃料燃爐用噴嘴頭」商品相關業界使用情形予以說明；而原處分未對該附件 1 訴願人商品型錄表示明確之審查意見，雖未見週延，惟原處分第 4 頁第 6 行以下，已說明因訴願人未提出任何銷售量、營業額、市占率之證據，故不足證明本件商標取得後天識別性等語，尚難認有理由不備之情形。況前揭須註明之理由；業於訴願答辯書敘明而為補正。

(四) 綜上所述，本件商標之申請註冊有商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定之適用，應不准註冊。從而，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

(五) 至訴願人所引之最高行政法院 47 年度判字第 22 號判例，依司法院公報第 50 卷第 9 期公告，最高行政法院 97 年 7 月份第一次庭長法官聯席會議業以該判例與現行法規定不符，決議不再援用。又訴願人所舉之註冊第 1177510 號「V50」商標、註冊第 1044549 號「A5」商標、第 895509 號「55DSL」商標、第 861459 號「K2000」商標、註冊第 100004 號、第 67091 號、726341 號「G2000」商標、註冊第 285659 號「慧綺 S-41」商標、第 909310 號「911 及圖」商標、第 875329 號「黑桃 2」商標、第 563079 號「911 及圖」商標、第 875329 號「黑桃 2」商標、第 563079 號「88 with Device Logo」商標、第 893047 號「FRESH99 設計圖」商標、第 903004 號「2000 設計圖(辰禾標章圖(一))」商標、第 539092 號「UVI2000 柏昌」商標，除部分商標圖樣另結合其他文字、圖形，非僅由字母與數字的組合所構成(如「慧綺 S-41」、「88 with Device Logo」)之

外，上開商標圖樣及指定使用商品服務均與本件商標不同，案情各異，且基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件有利之論據。另訴願人訴稱本件商標業於美國、香港、澳大利亞、英國、墨西哥等國獲准註冊乙節，查各國國情不同，商標法制及審查基準仍有差異，商標得否核准註冊，應以我國商標法規及國內相關消費者之認知為準，而本件商標不具識別性，理由已詳如前述，訴願人自不得執外國核准之案例，作為本件商標亦應核准註冊之論據。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。

本件商標圖樣：

P2

案例二（商標法第 29 條第 1 項第 1、2、3 款－商標識別性之審查：
後天識別性）

一、關於系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 1、2 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 3、1 款規定部分：

系爭「兩傘王及圖 Umbrella King」商標圖樣「兩傘王」、「Umbrella King」屬商品的相關說明，不具識別性，惟依關係人所檢送之附件一標示系爭商標圖樣之使用證據、附件二門市據點名單、附件三門市據點實際照片、附件四大眾傳播媒體之新聞報導及節目宣傳影片、附件五部落格網友對系爭商標之正面評價、附件六系爭商標合約書、報價單、附件七關係人之營業銷售額與稅額申報書等證據資料審酌，系爭商標業經關係人使用且在交易上已成其商品之識別標識，依註冊時商標法第 23 條第 4 項之規定核准註冊，經核尚無不合。

二、關於系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 3 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 2 款規定部分：

系爭「兩傘王及圖 Umbrella King」商標圖樣係由中文「兩傘王」、外文「Umbrella King」置於一兩傘設計圖上所聯合組成，整體組合設計成一具有獨特印象之圖案，與單純之中、外文「兩傘」、「Umbrella」及兩傘設計圖有所不同，予人之印象並非商品本身名稱之意義或單純商品本身之形狀，難認係屬所指定商品之通用標章或名稱。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 7 月 16 日

經訴字第 10306106930 號

訴願人：尤○嶧君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 10 月 21 日中台異字第 1010446 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

緣關係人陳○鴻君於 99 年 12 月 20 日以「兩傘王及圖 Umbrella King」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 18 類之「旅行袋、皮夾、購物袋、洋傘、自動傘、傘套、拐杖傘、遮陽傘、雨傘、傘骨、海灘傘、皮箱、鞋袋、高爾夫球傘、傘頭、傘柄、傘」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 1502646 號商標。嗣訴願人於 101 年 4 月 30 日以該商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 1、2、3 款及第 13 款之規定，對之提起異議。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原異議主張之前揭條款業經分別修正為商標法第 29 條第 1 項第 3、1、2 款及第 30 條第 1 項 10 款規定。經原處分機關審查，核認系爭商標並未違反前揭規定，以 102 年 10 月 21 日中台異字第 1010446 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。

理 由

- 一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 106 條第 1 項所規定。
- 二、次按「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。」為系爭商標註冊時商標法第 5 條第 2 項所規定。而商標有下列情形之一者，不得註冊：「一、不符合第 5 條規定者。二、表示商品或服務之形狀、品質、

功用或其他說明者。三、所指定商品或服務之通用標章或名稱者。」復為同法第 23 條第 1 項第 1、2、3 款所規定。惟「有第 1 項第 2 款規定之情形或有不符合第 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。」亦為同法第 23 條第 4 項所規定。

再按商標「所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為現行商標法第 18 條第 2 項所規定。而商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：「一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」復為同法第 29 條第 1 項第 1、2、3 款所規定。惟「有前項第 1 款或第 3 款規定之情形，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。」亦為同法第 29 條第 2 項所規定。

三、另按商標「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，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文所規定。

四、本件原處分機關略以：

(一)系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 1、2 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 3、1 款規定部分：

查原處分機關於系爭註冊第 1502646 號「雨傘王及圖 Umbrella King」商標申請階段，即以系爭商標圖樣上之「雨傘王」、「Umbrella King」，屬商品相關說明，不具識別性，以 100 年 8 月 16 日 (100) 慧商 00501 字第 10090453800 號核駁理由先行通知書，請關係人提出意見書。關係人申復函略以，系爭商標於 96 年創立迄今，經持續使用，並廣為新聞媒體、電視節目大量且密集報

導、宣傳，已取得後天識性等語。經原處分機關依關係人所檢送之各項使用證據資料審酌，認系爭商標業經關係人使用且在交易上已成關係人商品之識別標識，而依系爭商標註冊時商標法第 23 條第 4 項之規定核准其註冊。從而系爭商標之註冊自無前揭法條規定之適用。

(二)系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 3 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 2 款規定部分：

查「雨傘」、「Umbrella」為系爭商標指定使用「傘」商品本身之名稱，不具識別性，缺乏識別來源的功能，固非系爭商標識別之主要部分。惟系爭商標圖樣係由中文「雨傘王」、外文「Umbrella King」及一雨傘設計圖所組成，整體組合設計成一具有獨特印象之圖案，與單純之中、外文「雨傘」、「Umbrella」及雨傘設計圖有所不同，予人之印象已非商品本身名稱之意義或單純商品本身之形狀，難認係屬所指定商品之通用標章或名稱，復無系爭商標已在同業間被普遍共同使用之具體事證可供參酌，系爭商標之註冊自無前揭法條規定之適用。

(三)系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文規定部分：

1. 商標是否近似及其近似之程度：系爭「雨傘王及圖 Umbrella King」商標係將中文「雨傘王」、外文「Umbrella King」置於一雨傘設計圖之上所組成，而據以異議之註冊第 1394357 號「雨傘公主及圖」商標係由一雨傘圖及中文「雨傘公主」與外文「UMBRELLA PRINCESS」、「Moli VOGUE」，外圍並裝飾有線條設計圖所構成，兩者相較，其整體圖樣構圖予人之外觀寓目印象、觀念認知均有所別，雖兩者同有中文「雨傘」及外文「Umbrella」，然該中、外文不具識別性，非消費者印象中較為顯著部分，況其後分別加有「王」、「King」或「公主」、「PRINCESS」，其整體組合後之文字所表達之概念各有不同，予人之印象有異，又兩者之傘圖形造型設計各異，外觀予人之印象不同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，會誤認二商品來自同一來源或雖不相同

但有關聯來源之可能性低，應屬構成近似程度低之商標。

2. 商標是否類似及其類似之程度：系爭商標指定使用之「旅行袋、皮夾、購物袋」商品部分與據以異議之註冊第1394357號商標指定使用之「紙傘；陽傘」等商品相較，前者為盛裝物品之用，後者則為遮陽擋雨用具，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬同一或類似之商品。另系爭商標指定使用之「洋傘、自動傘、傘套、拐杖傘、遮陽傘、雨傘、傘骨、海灘傘、皮箱、鞋袋、高爾夫球傘、傘頭、傘柄、傘」商品部分與據以異議商標指定使用之「紙傘；陽傘」商品相較，應屬同一或類似程度高之商品。
 3. 商標識別性之強弱：如上所述，本件兩商標整體組合後之文字，各自表達不同之概念，各具有不同之識別商品功能。
 4. 相關消費者對各商標熟悉之程度：系爭商標之使用情形，已如上所述，而據以異議商標之使用情形，訴願人並未提出相關證據以供審認，是以應足認定相關消費者較為熟悉系爭商標。
 5. 綜上所述，本件兩商標指定使用之商品或有屬同一或類似者，或屬非類似商品，再綜合兩商標構成近似程度低，又各具有不同之識別功能，相關消費者亦較為熟悉系爭商標等因素判斷，相關消費者應不致誤認二商標之商品為同一來源，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。系爭商標之註冊，自無前揭法條規定之適用。
- (四) 綜上，本件系爭商標之註冊應無首揭法條各款規定之適用，爰為異議不成立之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一) 原處分機關在商標異議案件審理中，只有撤銷或不撤銷系爭商標，並無法針對系爭商標「聲明不專用」部分提出異議申請，導致原處分機關誤會訴願人想要撤銷系爭商標，事實上訴願人並不想撤銷系爭商標，只想針對系

爭商標圖樣上屬於全體國民所有之「雨傘王」三個字異議，請註記為「不專用」。

- (二)由關係人陳慶鴻君申請於 98 年 3 月 1 日公告之註冊第 1352169 號「雨傘王」商標，在「聲明不專用」欄明文記載「商標圖樣中之『雨傘王 umbrellaking』不在專用之列」。而由訴願人申請於 101 年 1 月 1 日公告之註冊第 1495646 號「TV 雨傘王及圖」商標，在「聲明不專用」欄明文記載「『雨傘王』、『傘圖』不在專用之列」，由上述可知「雨傘王」3 個字在雨傘類商品中做為商標有一定的市場價值，且此市場價值為全國人民所有。但是，101 年 2 月 1 日註冊公告，由關係人申請之註冊第 1502646 號「雨傘王」商標（即系爭商標），在「聲明不專用」欄之記載為空白。訴願人於 100 年及 101 年間分別接到關係人陳慶鴻君提出之商標侵權刑事告訴，最後雖均獲得不起訴處分，但訴願人難道僅能以「不起訴處分書」自保。因此，請重新審理系爭商標，將「雨傘王」三個字註記為「不專用」，以示公平。
- (三)又訴願人前經申准之註冊第 1495646 號「TV 雨傘王及圖」商標，在「聲明不專用」欄明文記載「『雨傘王』、『傘圖』不在專用之列」，原處分機關並未給予訴願人申復之機會，但關係人後來申請之系爭商標卻可以申復，理由何在？又關係人於申復函中「空言主張」其「平均每年銷售額亦已高達新臺幣千萬元」，亦不足採。訴願人之「TV 雨傘王及圖」商標也有使用商品塑膠袋、紙箱、吊牌、貼紙、門市名片、維修服務卡，且對於電視媒體、電視節目大量且密集報導，每年營業額高達千萬，如果原處分機關先要求訴願人提出相關資料，「TV 雨傘王及圖」商標是否可以取得「雨傘王」專用之列，茲檢送「TV 雨傘王及圖」商標銷售業績包括富○MOMO 科技公司及雅○購物中心的銷售報表以為佐證，並請重新評估撤銷系爭商標之註冊云云。請求撤銷原處分。

六、本部決定理由：

- (一)關於系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 1、2 款及

現行商標法第 29 條第 1 項第 3、1 款規定部分：

1. 查系爭註冊第 1502646 號「雨傘王及圖 Umbrella King」商標圖樣係由中文「雨傘王」、外文「Umbrella King」置於一雨傘設計圖上所聯合組成，原處分機關於系爭商標申請階段，即審認其中「雨傘設計圖」、「雨傘」、「Umbrella」為商品之說明，而「王」、「King」屬自我標榜性質的稱謂，故「雨傘王」、「Umbrella King」均給予消費者表示商品品質或專業性的自我標榜印象，屬商品的相關說明，不具識別性，指定使用於第 18 類「洋傘、自動傘、傘」等商品，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，以 100 年 8 月 16 日(100)慧商 00501 字第 10090453800 號核駁理由先行通知書，敘明上開理由，請關係人提出意見書。關係人於 100 年 9 月 20 日申復函略以，系爭商標於 96 年間創立迄今，持續將系爭商標標示於指定使用商品之塑膠袋、紙箱、吊牌、貼紙、門市名片、維修服務卡等物件，藉以促銷商品，系爭商標於國內之銷售據點現今共有 11 家實體門市，營業場所之裝潢配置亦皆有依法使用系爭商標，又系爭商標自創立以來，已廣為新聞媒體、電視節目大量且密集報導、宣傳，系爭商標商品廣受顧客好評，且陸續與富邦媒體科技等多家單位合作、且開立予台灣省漁會等多家廠商報價單，廣為販售雨傘商品，平均每年銷售額高達新臺幣千萬元，足證消費者一見系爭商標即知其為代表關係人指定雨傘商品之品牌，依註冊時商標法第 23 條第 4 項規定已取得後天識性等語。經原處分機關依關係人所檢送之附件一標示系爭商標圖樣之使用證據、附件二門市據點名單、附件三門市據點實際照片、附件四大眾傳播媒體之新聞報導及節目宣傳影片、附件五部落格網友對系爭商標之正面評價、附件六系爭商標合約書、報價單、附件七關係人之營業銷售額與稅額申報書等證據資料審酌，認系爭商標業經關係人使用且在交易上已成其商品之識別標識，而依系爭商標註冊時商標法第 23 條第 4 項

之規定核准其註冊，經審閱原處分卷附前揭證據資料，核尚無不合。從而，系爭商標之註冊自無前揭法條規定之適用。

2. 訴願人雖訴稱關係人於申復函中「空言主張」其「平均每年銷售額亦已高達新臺幣千萬元」云云。惟查，關係人所主張之「平均每年銷售額」有前揭申復函之附件七 97 年 1-2 月至 100 年 5-6 月營業銷售額與稅額申報書為證，茲僅就其中關係人所經營之「雨傘王商號」（統一編號 48979006）一家所申報之 97 年、98 年及 99 年各月份銷售額合計，分別約為新臺幣 970 萬元、855 萬元及 1,292 萬元，是其平均每年銷售額確實約為新臺幣 1 千萬元。訴願人所訴，並不可採。

- (二) 關於系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 3 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 2 款規定部分：

查系爭「雨傘王及圖 Umbrella King」商標圖樣係由中文「雨傘王」、外文「Umbrella King」置於一雨傘設計圖上所聯合組成，整體組合設計成一具有獨特印象之圖案，與單純之中、外文「雨傘」、「Umbrella」及雨傘設計圖有所不同，予人之印象並非商品本身名稱之意義或單純商品本身之形狀，難認係屬所指定商品之通用標章或名稱。訴願人雖訴稱「雨傘王」3 個字在雨傘類商品中做為商標有一定的市場價值，且此市場價值為全國人民所有云云。惟其並未提出「雨傘王」3 個字已在同業間被普遍共同使用之具體事證，況系爭商標亦非僅由中文「雨傘王」3 個字所構成，系爭商標之註冊自無前揭法條規定之適用。

- (三) 關於系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文規定部分：

查系爭「雨傘王及圖 Umbrella King」商標與據以異議之註冊第 1394357 號「雨傘公主及圖」商標指定使用之商品部分屬於同一或類似，部分非屬類似，再衡酌兩商標構成近似程度低，各具有不同之識別功能，且系爭商標為相關消費者較為熟悉等因素判斷，相關消費者應不

致誤認二商標之商品為同一來源，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，系爭商標之註冊，自無前揭法條規定之適用，業經原處分機關論明，經核尚無不合。訴願人對此部分，亦無提出具體不服之理由，茲不贅述。

- (四) 綜上所述，原處分機關以系爭商標並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 1、2、3 款及 13 款，以及現行商標法第 29 條第 1 項第 1、2、3 款及第 30 條第 1 項 10 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) 至訴願人訴稱商標法中並無法針對「聲明不專用」部分提出異議乙節。核屬商標法制度上之設計規定，尚非本件商標異議事件個案中所得論究者。按現行聲明不專用制度，僅是於商標申請註冊審查程序中就可能發生商標權爭議的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性的唯一依據（參照原處分機關 101 年 7 月 1 日修正生效之「聲明不專用審查基準 2.2.2」）；若未依規定為不專用之聲明，核准商標註冊者，考量商標得否註冊及排他權之判斷，均以商標整體為觀察，縱商標圖樣中包含不具識別性或功能性部分，亦不影響商標整體取得註冊之權利，故未將違反第 29 條第 3 項及第 30 條第 4 項規定情形，納入得提起異議之事由（參照原處分機關 102 年 1 月所編「商標法逐條釋義」第 185 頁）。訴願人復訴稱，其申請註冊第 1495646 號「TV 雨傘王及圖」商標時，原處分機關未給予申復之機會，但後來申請之系爭商標卻可以申復乙節。核屬另案「TV 雨傘王及圖」商標申請註冊時之審查程序，與本案無涉，亦非屬本件商標異議案所得審究之範圍。況查，修正前商標法第 24 條第 2 項規定「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起 30 日內陳述意見。」（現行商標法第 31 條第 2 項亦有類似之規定）；換言之，商標註冊審查時發給核駁理由先行通知書，係因該商

標經審查有不得註冊之情形，於核駁審定前所踐行之先行程序。訴願人所舉註冊第 1495646 號「TV 雨傘王及圖」商標申請註冊時，訴願人即於申請書上聲明「商標圖樣中之『TV 雨傘王』，不得單獨主張專用權」，經原處分機關審查後通知其同意更正為「商標圖樣中之『雨傘王』及『傘圖』不得單獨主張專用權」，因查無其他不准註冊之事由，原處分機關自無發給核駁理由先行通知書，請訴願人提出申復意見之必要，即逕行核准其註冊。而系爭商標申請註冊時，關係人於申請書上並無任何聲明不專用之記載，經審查其圖樣上之「雨傘設計圖」、中文「雨傘王」及外文「Umbrella King」為商品之說明或不具識別性，違反當時商標法第 23 條第 1 項第 1、2 款之規定，原處分機關乃發給核駁理由先行通知書，請訴願人提出申復意見。由上述可知，兩案註冊審查時原處分機關有無發給核駁理由先行通知書之不同，係因其是否有被核駁之虞所致，並非原處分機關刻意不給予訴願人申復之機會。又系爭商標之申請日為 99 年 12 月 20 日，早於訴願人之註冊第 1495646 號「TV 雨傘王及圖」商標申請日 100 年 2 月 11 日，故訴願人以兩案公告日之先後比較，所稱「後來申請之系爭商標」乙節，應屬誤解。至訴願人所檢送「TV 雨傘王及圖」商標銷售業績，包括富○MOMO 科技公司及雅○購物中心（98 年～102 年）的銷售報表等資料，縱使能證明該商標有使用之事實，然與系爭商標有無違反前揭異議條款之規定，係屬二事，亦非本件商標異議事件所得審究之範圍，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：



據以異議商標圖樣：



(「VOGUE、雨傘圖」聲明不專用)

案例三（商標法第 29 條第 3 項—商標應聲明不專用之審查）

- 一、本件立體商標包含立體形狀及文字之聯合式商標，以之指定使用於「化妝品，即唇部底霜，修護唇霜；潤唇膏；……」及「醫療用凡士林、醫療用甘油、……」商品，其中商標圖樣上之外文「eos」，固未傳達所指定使用商品本身或其內容之相關資訊，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，而具有相當之識別性。惟其球型立體圖形部分指定使用於前揭商品，整體予人寓目印象為一商品包裝容器具裝飾性設計之形狀或造型，衡酌市場上常見有相關業者藉產品之美感外觀設計以吸引消費者注意，是消費者一見該球型立體圖形，應僅會認知其為商品包裝容器裝飾性之設計形狀，尚難認識其為指示商品來源之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，該球型立體圖形應不具先天識別性。
- 二、本件立體商標圖樣包含前揭不具識別性之球型立體圖形部分，而競爭同業可能無法判斷訴願人就該球型立體圖形是否取得商標權，訴願人亦可能誤認其可就該球型立體圖形取得商標權，有致商標權範圍產生疑義之虞，依商標法第 29 條第 3 項規定，訴願人自應聲明該部分不在專用之列。惟經原處分機關以核駁理由先行通知書通知應就該部分聲明不專用，訴願人仍未聲明，依商標法第 29 條第 3 項規定，本件立體商標自應不准註冊。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 3 月 11 日

經訴字第 10406301790 號

訴願人：美商康○集團有限公司

訴願人因立體商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 9 月 17 日商標核駁第 357789 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

訴願人前於 102 年 8 月 9 日以「eos 球型立體圖樣」立體商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 3 類之「化妝品，即唇部底霜，修護唇霜；潤唇膏；護唇膏；珠光唇膏；亮光唇膏；護唇霜；不含藥之護唇保養品；不含藥之護唇劑；含藥化妝品，即唇部底霜、修護唇霜、潤唇膏、護唇膏、珠光唇膏、亮光唇膏、護唇保養品、護唇劑」及第 5 類之「醫療用凡士林、醫療用甘油、醫藥用杏仁乳劑、醫療用油脂」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標之球形立體圖形指定使用於前揭商品，予人直接寓目觀感即為其商品包裝容器裝飾性的設計形狀或造型，不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用，訴願人未為前述聲明，依商標法第 29 條第 3 項規定，本件商標應不准註冊，以 103 年 9 月 17 日商標核駁第 357789 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，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第 18 條第 1 項及第 2 項所規定。另「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」復為同法第 29 條第 3 項所明定。

二、原處分機關略以：

(一) 本件「eos 球型立體圖樣」立體商標係僅由外文「eos」與「球型立體圖形」所構成，該球型立體圖樣之球型由上下兩半球組合而成，頂端順著球型刻有 eos 字樣，底部有一圓形平面凹槽，供立體圖樣站立擺放，圓形凹槽中有 eos 字樣；球型側面有一類似拇指形狀的凹陷處。以之作為商標，指定使用於「化妝品，即

唇部底霜，修護唇霜；…、護唇劑」及「醫療用凡士林、…、醫療用油脂」商品，其中外文「eos」不具有商品說明的意義，消費者固會直接將其視為指示及區別來源的標識，惟其球型立體圖形指定使用於前揭商品，予人觀感即為其商品包裝容器裝飾性之設計形狀或造型，不具先天識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明該部分不在專用之列，訴願人未就該「球型立體圖形」為不專用之聲明，本件商標依商標法第 29 條第 3 項規定，自不得註冊。

- (二) 訴願人雖檢送「eos」網路銷售資訊、美國影集相關新聞、「eos」品牌產品期刊雜誌廣告與其宣傳經費統計及「eos」銷售單據與發票等資料，主張本件立體商標具有識別性云云。惟其廣告刊登雜誌及銷售地區主要為大陸或香港地區，亦未檢送本件商標商品於我國販售之具體事證，尚難證明本件立體商標圖樣之「球型立體圖形」業經大量廣泛使用於前揭商品，而取得後天識別性。是依商標法第 29 條第 3 項規定，本件商標自不得註冊，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件立體商標中「球型立體圖形」外觀，為不具功能性之獨特球型造型。於 GOOGLE 網站以「護唇膏」為關鍵字搜尋圖片或由相關部落格文章可知，市面上護唇膏商品之習用常見包裝為直管、軟管或矮罐等功能性外觀造型；另以「圓形 護唇膏」為關鍵字搜尋結果，所指涉產品均係本件商標之護唇膏商品，是以本件立體商標之球型圖樣具有其辨識度，足使消費者產生源自於特定廠商之印象，確有先天識別性。本件立體商標係由單純球型造型與外文「eos」構成，與其商品品質、功用等特性無關，屬任意性標識。
- (二) 復由本件商標美國註冊資料、美國知名影集「花邊教主」(Gossip Girl)、知名時尚雜誌報導及美國市場調查報告結果可知，本件商標已於美國取得註冊並於該國市場建立高度識別性，且在我國市場亦已迅速建

立知名度，應認其具有後天識別性，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 本件訴願人申請註冊之「eos 球型立體圖樣」立體商標圖樣，依其商標圖樣並參酌其申請書所載之商標圖樣描述「eos 球型立體圖樣。球型由上下兩半球組合而成，頂端順著球型刻有 eos 字樣，底部有一圓形平面凹槽，供立體圖樣站立擺放，圓形凹槽中有 eos 字樣。球型側面有一類似拇指形狀的凹陷處。」可知，係包含立體形狀及文字之聯合式商標。
- (二) 按相較於傳統平面商標，立體形狀要具有識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身之形狀或商品包裝容器的形狀，因其與商品密不可分或有緊密的關聯，依消費者之認知，通常將之視為提供商品功能之形狀或具裝飾性之設計，因此證明立體形狀需為顯著異於普通常見者，使消費者印象深刻，並將之作為識別來源之標識，始具有識別性（參見「非傳統商標審查基準」3.2.3 及 3.2.3 (2)）。
- (三) 查本件立體商標係包含立體形狀及文字，已如前述，以之指定使用於「化妝品，即唇部底霜，修護唇霜；潤唇膏；護唇膏；珠光唇膏；亮光唇膏；護唇霜；不含藥之護唇保養品；不含藥之護唇劑；含藥化妝品，即唇部底霜、修護唇霜、潤唇膏、護唇膏、珠光唇膏、亮光唇膏、護唇保養品、護唇劑」及「醫療用凡士林、醫療用甘油、醫藥用杏仁乳劑、醫療用油脂」商品，其中商標圖樣上之外文「eos」，固未傳達所指定使用商品本身或其內容之相關資訊，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，而具有相當之識別性。惟其球型立體圖形部分指定使用於前揭商品，整體予人寓目印象為一商品包裝容器具裝飾性設計之形狀或造型，衡酌市場上常見有相關業者藉產品之美感外觀設計以吸引消費者注意，是消費者一見該球型立體圖形，應僅會認知其為商品包裝容器裝飾性之設計形

狀，尚難認識其為指示商品來源之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，該球型立體圖形應不具先天識別性。訴願人雖訴稱本件立體商標之球型立體圖形異於其他同類商品包裝之形狀，具有辨識度，而有先天識別性云云。惟查，依原處分卷及訴願人檢附之市面上同類商品使用資料可知，市面上亦不乏有以球形且由上下兩半球組合等具裝飾性設計形狀或造型之容器使用於護唇膏等商品之情形，本件商標之立體形狀並無顯著異於普通常見之形狀，而可使相關消費者印象深刻，並將之作為識別來源之標識，訴願人所訴洵不足採。

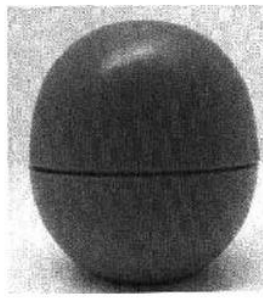
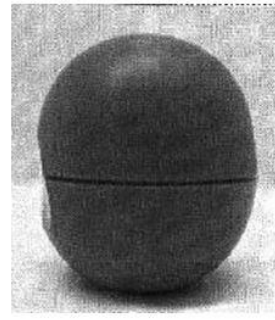
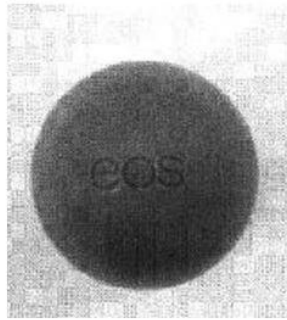
- (四) 又訴願人雖檢附相關證據資料，主張本件立體商標業經其於美國及我國長期廣泛行銷使用，已具有後天識別性云云。惟觀諸訴願人所檢附證據資料，其中西元2014年10月至11月我國電視廣告電視計畫表、西元2010年至2013年訴願人銷售商品至我國、大陸及香港地區之發票與進口關稅繳款書等單據，及美國影集「花邊教主」(Gossip Girl)報導等，均未見有本件立體商標相關之記載或報導，無法執為本件商標使用之論據。另市場問卷調查報告係針對美國市場消費者為訪查，而非以我國消費者為受訪對象，實難以之呈現我國市場與消費者之消費與評價態樣。其餘商品購物網站頁面、部落客使用心得文章、Google與百度百科檢索資料、時尚雜誌及免稅店廣告等證據資料，多數為大陸地區或國外使用之資料，雖由部分我國商品購物網站頁面與部落客使用心得文章等資料可知訴願人有將球型立體圖形結合文字使用於護唇膏等商品之事實，惟該等證據資料數量有限，復無商品之銷售量、營業額等證據佐證其產品於國內實際行銷情形。是依訴願人所提現有證據資料雖可認本件文字及球型立體圖形已為訴願人實際使用於其指定之護唇膏等商品，惟尚難認其於國內業經長期廣泛行銷使用，在交易上已成為訴願人商品之識別標識，而取得

商標後天識別性，所訴核無足採。

- (五) 另查，本件立體商標圖樣包含前揭不具識別性之球型立體圖形部分，已如前述，而競爭同業可能無法判斷訴願人就該球型立體圖形是否取得商標權，訴願人亦可能誤認其可就該球型立體圖形取得商標權，有致商標權範圍產生疑義之虞，依商標法第 29 條第 3 項規定，訴願人自應聲明該部分不在專用之列。惟經原處分機關以 103 年 3 月 3 日 (103) 慧商 40223 字第 10390182000 號核駁理由先行通知書通知應就該部分聲明不專用，訴願人仍未聲明，依前揭商標法第 29 條第 3 項規定，本件立體商標自應不准註冊。
- (六) 綜上所述，本件立體商標既包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，訴願人未於核駁審定前聲明不專用，依首揭商標法第 29 條第 3 項之規定，自應不准註冊。從而，原處分機關所為本件核駁之處分，洵無違誤，應予維持。
- (七) 至訴願人另訴稱本件立體商標已於美國申准註冊乙節。查依其檢附之美國專利商標局商標檢索資料顯示，該申請案目前尚未核准註冊。況該案縱經核准註冊，然商標具有屬地性，各國國情、市場實際使用情形與交易習慣不同，商標法制及審查基準亦有差異，自難以在他國獲准註冊，比附援引，執為本件有利之論據，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。

本件立體商標圖樣：



本件立體商標描述為「eos 球型立體圖樣。球型由上下兩半球組合而成，頂端順著球型刻有 eos 字樣，底部有一圓形平面凹槽，供立體圖樣站立擺放，圓形凹槽中有 eos 字樣。球型側面有一類似拇指形狀的凹陷處。」

案例四(商標法第 29 條第 3 項及第 1 項第 1、3 款—未審聲明不專用；處分理由及適用法條不一致)

- 一、按商標法第 29 條第 3 項既明定申請註冊之商標圖樣中不具識別性部分，於有致商標權範圍產生疑義之虞者，須聲明不專用，則於申請人在申請階段已聲明特定事項不在專用之列之情形，因其聲明事項究係屬「無致商標權範圍產生疑義之虞」而無須聲明不專用，或「有致商標權範圍產生疑義之虞」而應准聲明不專用，抑或非不具識別性之部分而不應聲明不專用，仍有待原處分機關審查認定，且此涉及商標准予註冊後可主張排他權效力範圍，故原處分機關於實體審查並作成處分前自應就申請人聲明不專用之事項先予審究，並於處分書中論明，以茲明確。本件原處分機關未就訴願人聲請本件商標圖樣中之「蜜香烏龍茶」及「背景圖」不列入專用權之主張，是否符合聲明不專用之規定先予審究，即遽為核駁之審定，自有未恰。
- 二、商標法第 29 條第 1 項第 1 款所稱商標僅由描述性標識所構成者，係指對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述的標識，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識；另同條項第 3 款所稱商標「僅由其他不具識別性之標識所構成者」，則指第 1 款及第 2 款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性之標識所構成者外，尚包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形，二者構成要件尚屬有別，要不得混為一談。本件原處分係稱「本件商標圖案係由中文『虫咬蜜香烏龍茶』與背景裝飾圖案所構成，惟整體商標圖樣係僅由指定商品的說明與不具識別性圖樣所構成之其他不具識別性的標識……，自有前揭法條規定之適用。爰依商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 31 條第 1 項規定，應予核駁。」核其所述核駁理由應屬商標法第 29 條第 1 項第 3 款規範範疇，然所引用條款卻為同條項第 1 款規定，顯有處分理由及適用法條不一致之違誤。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 12 日

經訴字第 10306130210 號

訴願人：張○勇君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 7 月 31 日商標核駁第 356967 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 102 年 9 月 26 日以「虫咬蜜香烏龍茶及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 30 類之「茶葉；紅茶；茶葉包；綠茶；香片茶；包種茶；普洱茶；烏龍茶；龍井茶；鐵觀音茶；咖啡；茶糖；煎餅；鳳梨酥；太陽餅；奶油香酥餅；飲料用冰；餡餅；甜酒釀；五穀雜糧粉」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標整體圖樣有不具識別性等情形，以 103 年 2 月 5 日(103)慧商 20698 字第 10390092190 號核駁理由先行通知書限期通知訴願人提出意見書。嗣訴願人於 103 年 3 月 10 日提出意見書，同時聲明本件商標圖樣上之「蜜香烏龍茶」及「背景圖」不在專用之列，並申請減縮原指定之「咖啡；煎餅；鳳梨酥；太陽餅；奶油香酥餅；飲料用冰；餡餅；甜酒釀；五穀雜糧粉」商品，僅保留「茶葉；紅茶；茶葉包；綠茶；香片茶；包種茶；普洱茶；烏龍茶；龍井茶；鐵觀音茶；茶糖」商品。案經原處分機關審查，認本件商標指定於前揭茶葉等商品，予消費者之認知為經蟲咬過而產生蜜香之茶或含有其成分，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相區別，不具識別性，應不准註冊，以 103 年 7 月 31 日商標核

駁第 356967 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，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第 18 條所規定。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。…。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」復為同法第 29 條第 1 項第 1 款及第 3 款所明定。而商標法第 29 條第 1 項第 1 款所稱商標僅由描述性標識所構成者，係指對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述的標識，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識；另第 3 款所稱商標「僅由其他不具識別性之標識所構成者」，則指同條項第 1 款及第 2 款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性之標識所構成者外，尚包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形，二者構成要件尚屬有別，要不得混為一談。

二、本件原處分機關略以：「蜜香烏龍茶」為東方美人茶，又稱涎仔茶，其需經由小綠葉茶蟲咬過，才能帶有蜜香；又本件商標之背景圖，予消費者之認知僅為裝飾之圖樣，不具識別性。本件商標圖樣僅由中文「虫咬蜜香烏龍茶」與背景裝飾圖案所構成，指定使用於「茶葉；紅茶；茶葉包；綠茶；香片茶；包種茶；普洱茶；烏龍茶；龍井茶；鐵觀音茶；茶糖」商品，予消費者之認知為經蟲咬過而產生蜜香之茶或含有其成分，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

他人之商品相區別，依商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，不得註冊，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱其已於申請階段所提之 103 年 3 月 10 日意見書中聲明本件商標圖樣上之蜜香烏龍茶及背景圖放棄專用，而本件商標圖樣上之「虫咬」二字係一種昆蟲嚙咬之動作描述，與茶葉之品質、用途、原料、產地等產茶、製茶之相關特性明顯有別，非屬其商品直接明顯之說明，且訴願人亦已大量使用本件商標於茶葉等商品上，並為平面媒體採訪報導。況與本件商標案情類似而獲准註冊者，所在多有（如註冊第 1387983 號「虫吮」等商標），原處分機關核駁本件商標之申請，有失公平，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

（一）經查，本件訴願人申請註冊之「虫咬蜜香烏龍茶及圖」商標，係由中文「虫咬蜜香烏龍茶」置於一有些許線條之淺綠色背景圖上所組成。訴願人於 103 年 3 月 10 日之意見書中聲明其圖樣上之「蜜香烏龍茶」及「背景圖」不在專用之列，依原處分機關審查實務訴願人實已就上開文字及背景圖聲明不專用。惟原處分機關逕以本件商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之情形，即為核駁之處分，對於前揭聲明不專用事項是否符合商標法規定部分，並未予以論明。按商標法第 29 條第 3 項規定「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」核該聲明不專用制度之目的，係在避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾。是明定若該不具識別性部分，並無使第三人對商標權範圍產生疑義之虞，因商標權利範圍明確，該商標申請人自無單獨就該不具識別性部分主張排他使用之可能，商標專責機關應無庸要求該申請人再就該部分聲明不專用。惟該部分若有致商標權範圍產生疑義之虞，仍應就該部分聲明不在專用之列。準此，該條項既明定

申請註冊之商標圖樣中不具識別性部分，於有致商標權範圍產生疑義之虞者，須聲明不專用，則於申請人在申請階段已聲明特定事項不在專用之列之情形，因其聲明事項究係屬「無致商標權範圍產生疑義之虞」而無須聲明不專用，或「有致商標權範圍產生疑義之虞」而應准聲明不專用，抑或非不具識別性之部分而不應聲明不專用，仍有待原處分機關審查認定，且此涉及商標准予註冊後可主張排他權效力範圍，故原處分機關於實體審查並作成處分前自應就申請人聲明不專用之事項先予審究，並於處分書中論明，以茲明確。本件原處分機關未就訴願人聲請本件商標圖樣中之「蜜香烏龍茶」及「背景圖」不列入專用權之主張，是否符合聲明不專用之規定先予審究，即遽為核駁之審定，自有未恰。

- (二) 次按商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 3 款規範內容各異，構成要件有別，尚不能混為一談，已如前述。查原處分機關於本件原處分中係先引用商標法第 29 條第 1 項第 1 款條文內容，並稱「本件商標圖案係由中文『虫咬蜜香烏龍茶』與背景裝飾圖案所構成，惟整體商標圖樣係僅由指定商品的說明與不具識別性圖樣所構成之其他不具識別性的標識……，自有前揭法條規定之適用。爰依商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 31 條第 1 項規定，應予核駁。」核其所述核駁理由應屬商標法第 29 條第 1 項第 3 款規範範疇，然所引用條款卻為同條項第 1 款規定，顯亦有處分理由及適用法條不一致之違誤。原處分機關雖欲以 103 年 10 月 22 日 (103) 慧商 20698 字第 103900928370 號書函更正前揭核駁條款為商標法第 29 條第 1 項第 3 款，並於訴願答辯時稱前述更正不影響原處分之結果云云。惟按「行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，處分機關得隨時或依申請更正之。」固為行政程序法第 101 條所明定，然其適用係指行政處分因書寫錯誤、計算錯誤、疏略及自動化作業之錯誤

等，致其所表現之內容與行政機關之意思不一致，不僅其錯誤在客觀上一望即知，即應如何始為正確，亦十分明白，而存在顯然錯誤時，行政機關始得以更正，倘原處分機關原來意思即有錯誤，尚非屬該條規定得更正之範疇。查本件原處分所載法律條文之內容及條款皆為商標法第 29 條第 1 項第 1 款之規定，由其整體內容並無法得悉其處分引用之條款，有「誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤」之情事，是原處分機關雖欲以前揭 103 年 10 月 22 日書函依職權更正本件原處分之法令依據為商標法第 29 條第 1 項第 3 款之規定，惟其所欲更正之內容既非屬行政程序法第 101 條規定得予更正之範疇，自不生更正之效力。

(三) 綜上所述，本件原處分機關未審究訴願人聲明本件商標圖樣中之「蜜香烏龍茶」及「背景圖」不列入專用權之主張，即逕為核駁之處分，已有未恰，且其處分理由及引用條文亦有不一致之違誤，原處分自無以維持。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 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：



(「蜜香烏龍茶」、「背景圖」聲明不專用)

案例五（商標法第 31 條第 2 項－商標核駁先行通知書與審定書不一致之審查）

- 一、商標法第 31 條第 2 項之規定，旨在課予商標專責機關於作成核駁審定前，先將核駁理由以書面通知申請人，俾其可充分知悉核駁審定之理由內容，並有陳述意見之機會。是該規定所稱「核駁理由」，應非僅指核駁審定之法條依據而已，應包括適用相關法條之理由內容在內，如此，始能使申請人充分了解原處分機關之核駁理由，並針對核駁理由陳述其意見，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。是原處分機關於先行通知書上記載之核駁理由不明確，或於核駁審定時所持核駁理由與其先行通知書記載之核駁理由不一致，自難認符合上述法定先行通知程序之意旨。
- 二、原處分機關曾以核駁理由先行通知書稱「本件商標圖樣上之『大樓圖形』與台北金融大樓股份有限公司之『臺北 101 大樓圖形』著名商標近似，…」，並未具體載明據以核駁商標之申請號、註冊號或檢附該商標實際使用之圖樣；103 年 9 月 24 日商標核駁審定書則稱據以核駁商標為「台北金融大樓股份有限公司標章」，復稱據以核駁著名商標為註冊第 1166669 號及第 1138974 號商標，均與核駁理由先行通知書所稱之「臺北 101 大樓圖形」商標名稱不同；且該核駁理由先行通知書僅記載一件據以核駁商標，而嗣後之核駁審定書卻記載兩件據以核駁商標。則核駁理由先行通知書對於據以核駁商標之記載不詳，且與嗣後之核駁審定書記載不一致，已有違商標法第 31 條第 2 項之規定，原處分機關於本件審查通知程序顯有瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 19 日

經訴字第 10406300570 號

訴願人：高○宗君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 9 月 24 日商標核駁第 357890 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 102 年 3 月 19 日以「eol 設計圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 21 類之「炒鍋、壓力鍋、蒸鍋、飯鍋、快鍋、茶壺、平底鍋、炒菜鍋、燜燒鍋、不黏鍋、拖把、冰桶、保溫瓶、烤架、電動牙刷、抹布、捕蠅器、蚊香器、保溫便當盒、保溫水壺」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著名商標「台北金融大樓股份有限公司標章」構成近似，且據以核駁商標識別性高，較為消費者所熟悉，本件商標指定使用於「炒鍋、壓力鍋」等商品，復與據以核駁之註冊第 1166669 號及第 1138974 號著名商標使用於「杯、碗」等商品，皆為一般家用或廚房用器具，有致相關公眾混淆誤認之虞，應不准註冊，以 103 年 9 月 24 日商標核駁第 357890 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 30 條第 1 項第 11 款本文所規定。而所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。又「商標註冊申請案經審查認有第 29 條第 1 項、第 3 項、前條第 1 項、第 4 項或第 65 條第 3 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限期陳述意見。」復為同法第 31 條第 1 項及第 2 項所規定。

二、本件「eol 設計圖」商標註冊案，經原處分機關審查，

略以：

(一) 據以核駁商標是否著名暨其著名之程度

據以核駁「台北金融大樓股份有限公司標章」商標，為台北 101 大樓之外觀設計圖形，台北 101 大樓為世界知名摩天大樓之一，竹節之外觀為其特色，每年在此舉行之跨年倒數與新年煙火表演為世界知名活動，參觀者不計其數，台北 101 大樓已為世界著名觀光景點，已為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。

(二) 商標是否近似暨其近似之程度

本件商標之圖形，與據以核駁著名「台北金融大樓股份有限公司標章」商標之圖形相較，在構圖意匠上高度近似，且訴願人於申復書中言及「故系爭商標中如能以代表台灣地標之『101 大樓』為圖樣，將產品行銷到世界各地，…更能讓世界認識到台灣，提升國家知名度」等語，顯見本件商標之圖形即以 101 大樓為設計雛形，則以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商標之商品係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

(三) 相關消費者對各商標熟悉之程度

查本件據以核駁商標業經商標權人廣為使用，復其商品／服務經長期廣告行銷我國市場，其所表彰之信譽與識別性為相關事業或消費者所普遍認知，而為著名商標已如前述，該據以核駁商標自易較本件商標為相關消費者所熟悉。

(四) 商標識別性之強弱

本件「台北金融大樓股份有限公司標章」商標業經據以核駁商標權人長期廣泛使用，已為著名商標，其識別力極高，而本件商標與據以核駁商標構成近似程度高，自易對其表彰來源或產製主體產生誤認。

(五) 本案衡酌據以核駁商標為著名之商標，二造商標構成近似程度高，且據以核駁商標識別性高，較為消費者所熟悉，本件商標指定使用於「炒鍋、壓力鍋、蒸鍋、飯鍋

、快鍋、茶壺、平底鍋、炒菜鍋、燜燒鍋、不黏鍋、拖把、冰桶、保溫瓶、烤架、電動牙刷、抹布、捕蠅器、蚊香器、保溫便當盒、保溫水壺」商品，與據以核駁著名商標之註冊第 1166669 號及第 1138974 號商標使用於「杯、碗、杯墊（非紙製非紡織品製）、餐墊（非紙製非紡織品製）；裝飾燭台；調味品架；保鮮盒；牙刷；保溫瓶、衛生紙盒；烤架」商品相較，二者皆為一般家用或廚房用器具商品，消費者於購買時施以普通之注意，極有可能誤認二商標之商品為同一來源，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，應有致相關公眾對著名商標所表彰之來源發生混淆誤認之虞，自有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段之適用，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一)以知名地標作為商標圖樣經原處分機關核准註冊者比比皆是，如法國的巴黎鐵塔、美國的帝國大廈、阿里山神木、野柳女王頭…等，臺北 101 大樓既為臺灣知名地標，應不得限制他人以之作為商標圖樣申請註冊，原處分機關以本件商標圖樣與臺北 101 大樓構成近似所為核駁之處分，顯然保護過當。
- (二)本件商標圖樣上之大樓係鋸齒狀黑色剪影圖，大樓旁尚有顯著之英文字「e, o」設計圖，與據以核駁之「臺北 101 大樓圖形」為竹節狀，大樓背影為「方孔古錢幣」，二者外觀明顯不同，非屬構成近似之商標。
- (三)本件商標已於美國、大陸地區、歐盟、馬來西亞、泰國、印尼、印度及越南等國家或地區獲准註冊。而原處分機關歷年來核准註冊之商標圖樣與「台北 101 大樓」近似者亦有 6 件，原處分機關對本件商標為核駁之處分，顯然偏頗不公云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)關於本件商標註冊案審查程序部分：

- 1、按首揭商標法第 31 條第 2 項之規定，旨在課予商標專責機關於作成核駁審定前，先將核駁理由以書面通知

申請人，俾其可充分知悉核駁審定之理由內容，並有陳述意見之機會。是該規定所稱「核駁理由」，應非僅指核駁審定之法條依據而已，應包括適用相關法條之理由內容在內，如此，始能使申請人充分了解原處分機關之核駁理由，並針對核駁理由陳述其意見，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。是原處分機關於先行通知書上記載之核駁理由不明確，或於核駁審定時所持核駁理由與其先行通知書記載之核駁理由不一致，自難認符合上述法定先行通知程序之意旨，合先敘明。

- 2、查原處分機關於作成本件核駁處分前，固曾於 103 年 2 月 20 日以 (103) 慧商 40205 字第 10390139760 號核駁理由先行通知書通知訴願人，略以本件「e01 設計圖」商標註冊申請案，經該局初步審查，有商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情事，請於文到次日起 1 個月內提出意見書等語；惟其理由僅稱：「本件商標圖樣上之『大樓圖形』與台北金融大樓股份有限公司之『臺北 101 大樓圖形』著名商標近似，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」，並未具體載明據以核駁商標之申請號、註冊號或檢附該商標實際使用之圖樣。經查，台北金融大樓股份有限公司之註冊商標目前共有 347 件，由前揭通知書之內容，實無從知悉其所稱之「臺北 101 大樓圖形」為那一件商標，商標圖樣為何。訴願人亦因此產生誤解，於 103 年 4 月 15 日申復書中自行檢附「臺北 101 大樓圖形(一)」及「臺北 101 大樓圖形(二)」商標以為申復，故原處分機關於前揭通知書中未具體載明據以核駁商標為何，使訴願人無法為相應之申復，對其權益已造成實質不利之影響。
- 3、況嗣後原處分機關 103 年 9 月 24 日商標核駁審定書，於說明三之(一)則稱據以核駁商標為「台北金融大樓股份有限公司標章」，於說明四復稱據以核駁著名商標

為註冊第 1166669 號及第 1138974 號商標。而查註冊第 1166669 號商標名稱為「台北 101 大樓之立體圖」，註冊第 1138974 號商標名稱即為說明三之(一)之商標名稱「台北金融大樓股份有限公司標章」，均與核駁理由先行通知書所稱之「臺北 101 大樓圖形」商標名稱不同；且該核駁理由先行通知書僅記載一件據以核駁商標，而嗣後之核駁審定書卻記載兩件據以核駁商標。則前揭核駁理由先行通知書對於據以核駁商標之記載不詳，且與嗣後之核駁審定書記載不一致，已有違商標法第 31 條第 2 項「前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。」之規定，原處分機關於本件審查通知程序顯有瑕疵，自無可維持。

(二)關於本件實體審查部分：

本件原處分機關係以本件商標與據以核駁「台北金融大樓股份有限公司標章」著名商標構成近似，且本件商標指定使用於「炒鍋、壓力鍋」等商品，復與據以核駁之註冊第 1166669 號及第 1138974 號著名商標使用之「杯、碗」等商品皆為廚房用器具，有致相關公眾混淆誤認之虞。茲就本件據以核駁商標是否著名予以審查如下：

- 1、按「本法所稱著名，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」為商標法施行細則第 31 條所明定。又認定著名商標之證據包括：「1. 商品/服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統計之明細等資料。2. 國內外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料，…」復為「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」2.1.2.2 所明定。
- 2、本件原處分機關固稱：「據以核駁『台北金融大樓股份有限公司標章』商標，為台北 101 大樓之外觀設計圖形，台北 101 大樓為世界知名摩天大樓之一，竹節之外觀為其特色，每年在此舉行之跨年倒數與新年煙火表演為世界知名活動，且每年到此參觀者不計其數，台北 101 大樓已為世界著名觀光景點，其已為相關事

業或消費者所普遍認知而為著名商標。」等語。惟查，該等內容係就「台北 101 大樓」建築物本身之著名性予以論述，而非針對據以核駁之註冊第 1138974 號「台北金融大樓股份有限公司標章」商標之知名度予以審查。按建築物之著名與商標之著名，核屬二事，並非所有將著名建築物納入商標圖樣設計者均為著名商標。因此，縱然「台北 101 大樓」為眾所周知之觀光景點，亦難逕採為據以核駁之註冊第 1138974 號商標為著名商標之證據，仍應依前揭審查基準之規定提出該據以核駁商標使用於指定商品之行銷單據、廣告資料等具體證據以為佐證，並就該商標使用或宣傳之期間、範圍及地域，相關事業或消費者知悉或認識該商標之程度等予以審查。然查，本件原處機關並未提出任何有關該據以核駁商標之使用證據，僅以該商標圖樣上有台北 101 大樓之外觀設計圖形，而台北 101 大樓已為世界著名觀光景點，即逕認該商標已為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標，自屬率斷。

- 3、又原處分機關認為另一據以核駁之註冊第 1166669 號「台北 101 大樓之立體圖」商標為著名，亦未檢附任何之使用證據，即逕認其為著名商標，亦有未洽。
- 4、綜上，原處分機關認定據以核駁之註冊第 1166669 號及第 1138974 號商標為著名商標，卻未檢附任何商標使用證據，並就之予以審查論述，原處分機關於本件實體審查部分所為之認定，嫌有未洽，亦應予撤銷。

(三)綜上所述，本件原處分機關 103 年 2 月 20 日核駁理由先行通知書對於據以核駁商標之記載不詳且與嗣後核駁審定書之記載不一致，已不符合商標法第 31 條第 2 項「前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。」之規定；又原處分機關認定據以核駁商標為著名商標並未提出任何具體事證，且逕以建築物本身之著名性為商標著名之認定，其所為之實體審查認定亦有欠妥。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。

本件商標圖樣：



據以核駁商標圖樣：



案例六(商標法第 30 條第 1 項第 8 款—誤認誤信服務性質品質之虞)

- 一、按「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 30 條第 1 項第 8 款所明定，本款之適用係指商標本身與其指定使用商品或服務有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言；其規範目的在避免消費者對商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地發生誤認誤信之情事。
- 二、復按郵政係憲法第 107 條第 5 款規定由中央立法並執行之事項，依郵政法第 1 條、第 2 條及第 3 條規定，郵政法係為提供普遍、公平、合理之郵政服務而訂定，並由該法主管機關交通部設立國營中華郵政股份有限公司，復依同法第 7 條及第 6 條之規定，得使用郵政文字表彰於營業名稱或服務者，需為中華郵政股份有限公司或經其同意者，又若以遞送信函、明信片或其他具有通信性質之文件為營業者，需為中華郵政股份有限公司或受其委託者。查本件「妖怪郵政及圖」商標係指定使用於「郵件遞送；……貨物之倉儲、包裝、捆紮、轉運、分運等業務之服務」，惟本件商標申請人即訴願人並非中華郵政公司，亦非經該公司同意或受其委託者，其使用「郵政」為本件商標圖樣之部分，客觀上可能使公眾認為訴願人所提供之前揭具有通信性質之服務係與中華郵政公司或受其委託或同意者有所關連，進而對訴願人所提供服務之品質、性質有誤認誤信之虞。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 4 月 14 日

經訴字第 10406304180 號

訴願人：曾○琳君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 10 日商標核駁第 358895 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

訴願人前於 101 年 10 月 29 日以「妖怪郵政及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 39 類之「郵件遞送；提供旅客及貨物之陸運、汽車運輸、快遞、貨物遞送、郵購物品遞送、貨物倉儲保管、貨物搬運、海上運輸、貨物打包、包裹遞送、郵件包裹之投遞快遞；貨物、貨櫃之運送裝卸服務；貨物之倉儲、包裝、捆紮、轉運、分運等業務之服務」等服務，並聲明圖樣中之「郵政」不在專用之列，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，以郵政法規定除中華郵政公司或經其同意者外，任何人不得使用與郵政相同之文字表彰其營業名稱或服務，而本件以「妖怪郵政及圖」為商標圖樣，指定使用於前揭服務，有使一般消費者認為訴願人係提供郵局及郵政等相關業務，進而對其所提供之服務性質、品質發生誤認誤信之虞，有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定適用，應不准註冊，以 103 年 11 月 10 日商標核駁第 358895 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「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 30 條第 1 項第 8 款所規定，本款之適用係指商標本身與其指定使用商品或服務有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言；其規範目的在避免消費者對商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地發生誤認誤信之情事。復按「左列事項，由中央立法並執行之：五、…郵政…。」為憲法第 107 條第 5 款所規定。又按「為健全郵政發展，提供普遍、公平、合理之郵政服務，增進公共利益，特制定本法…」、「本法主管機關為交通部。」、「交通部為提供郵政服務，設國營中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）」、「郵局：指中

華郵政公司為辦理各項業務，設於各地之營業處所」、「除中華郵政公司及受其委託者外，無論何人，不得以遞送信函、明信片或其他具有通信性質之文件為營業」及「除中華郵政公司或經其同意者外，任何人不得使用與郵政、郵局（含中文及外文）相同之文字、圖形、記號或其聯合式，表彰其營業名稱、服務或產品」為郵政法第 1 條、第 2 條、第 3 條、第 4 條第 1 款、第 6 條及第 7 條所明定。

二、本件原處分機關略以：

本件商標圖樣上之中文「妖怪郵政」，予人服務內容為郵局業務之印象，而本件商標申請人係自然人，並非中華郵政公司，或該公司設於各地之營業處所，或經其同意者，業務範圍除許可業務外，僅得經營法令非禁止或限制之業務，自不得使用與郵政、郵局（含中文及外文）相同之文字、圖形、記號或其聯合式，作為表彰其營業名稱、服務或產品。本件申請人亦無經營遞送信函、明信片或具有通信性質文件業務之權限，從而其以「郵政」作為商標圖樣之一部分，指定使用於「郵件遞送；提供旅客及貨物之陸運、…、郵件包裹之投遞快遞；貨物、貨櫃之運送裝卸服務；貨物之倉儲、包裝、捆紮、轉運、分運等業務之服務」等服務，客觀上難謂無使消費者誤認誤信申請人係提供郵局、郵政等相關業務，進而對其所提供之服務性質、品質發生誤認誤信之虞，爰依商標法第 30 條第 1 項第 8 款之規定，予以核駁。

三、訴願人不服，訴稱：

依據憲法第 14 條、第 15 條及第 22 條保障人民結社自由、生存權、工作權、財產權及人民之其他自由及權利之規定，「郵政」一詞應為一般人民可共用之名詞，原處分機關以本件商標圖樣有商標法第 30 條第 1 項第 8 款之適用而不得註冊所為核駁處分顯有違誤，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

（一）按郵政係憲法第 107 條第 5 款規定由中央立法並執行

之事項，依郵政法第 1 條、第 2 條及第 3 條規定，郵政法係為提供普遍、公平、合理之郵政服務而訂定，並由該法主管機關交通部設立國營中華郵政股份有限公司，復依同法第 7 條及第 6 條之規定，得使用郵政文字表彰於營業名稱或服務者，需為中華郵政股份有限公司或經其同意者，又若以遞送信函、明信片或其他具有通信性質之文件為營業者，需為中華郵政股份有限公司或受其委託者。

(二) 經查，本件商標圖樣係以一黑色線條繪製之田字方形圖案，內置妖怪郵政四字所構成，其中郵政二字雖聲明不在專用之列，惟查，商標法第 29 條第 3 項聲明不專用，乃係就商標有同條第 1 項不得註冊之情事，於申請人聲明該部分不在專用之列後，例外得不適用該第 1 項之規定，而與有關性質、品質或產地有無誤認誤信之虞無涉，故後者之判斷，仍應從商標本身整體觀察。而查，本件商標係指定使用於「郵件遞送；提供旅客及貨物之陸運、汽車運輸、快遞、貨物遞送、郵購物品遞送、貨物倉儲保管、貨物搬運、海上運輸、貨物打包、包裹遞送、郵件包裹之投遞快遞；貨物、貨櫃之運送裝卸服務；貨物之倉儲、包裝、捆紮、轉運、分運等業務之服務」，惟本件商標申請人即訴願人並非中華郵政公司，亦非經該公司同意或受其委託者，其使用「郵政」為本件商標圖樣之部分，客觀上可能使公眾認為訴願人所提供之前揭具有通信性質之服務係與中華郵政公司或受其委託或同意者有所關連，進而對訴願人所提供服務之品質、性質有誤認誤信之虞。

(三) 至訴願人稱依據憲法第 14 條、第 15 條及第 22 條之規定，「郵政」一詞應為一般人民可共用之名詞等語。按商標除具有表彰商品/服務來源之功能外，亦有傳達個人理念、願景，或表達個人言論、思想之作用，固屬受憲法所保障人民表現自由之基本權利。惟表現自由之基本權利並非漫無邊際而完全不受拘束，若為

維持社會秩序或增進公利益等事由，在有法律依據且符合比例原則之情形下，亦得對其加以限制。而關於「郵政」文字使用限制之規範與理由已於前述，訴願人之訴，委無足採。

- (四) 綜上所述，原處分機關認本件商標之申請註冊有使公眾對其所提供之前揭服務性質、品質產生誤認誤信之虞，而有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之適用，所為本件商標申請註冊應予核駁之處分，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：



案例七（商標法第 30 條第 1 項第 8 款—誤認誤信商品產地之虞）

本件「利馬」商標圖樣係由未經設計之中文「利馬」所構成。而「利馬」為南美洲國家秘魯的首都，其位於秘魯西海岸線的中央，西臨太平洋，與海港卡亞俄組成利馬都會區。另據秘魯出口暨觀光推廣局之數據顯示，近幾年到訪秘魯的我國旅客大幅增加，已成為許多人心中嚮往的旅遊地，此有原處分機關提出之網路列印資料附卷可稽。而以國人目前出國旅遊觀光風氣之盛，以及國內旅遊節目的推廣，「利馬」為南美洲國家秘魯的首都，應為我國消費者所知悉，則訴願人以之作為商標，指定使用於「茶葉；咖啡；糖果；巧克力糖；水果軟糖；牛奶糖；棉花糖；糕點；甜點；餅乾；蘇打餅乾；夾心餅乾；奶油餅乾；玉米片；穀製零食；米製零食；蛋糕；速食麵；義大利麵條；可可」商品，自有使公眾認知該商標所表彰之商品係源自於利馬或與該地有關，而對其產地發生誤認誤信之可能，依商標法第 30 條第 1 項第 8 款之規定，本件商標應不准註冊。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 6 月 4 日

經訴字第 10406307340 號

訴願人：殷○貿易有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 12 月 30 日商標核駁第 359821 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 103 年 7 月 9 日以「利馬」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 30 類之「茶葉；咖啡；糖果；巧克力糖；水果軟糖；牛奶糖；棉花糖；糕點；甜點；餅乾；蘇打餅乾；夾心餅乾；奶油餅乾；

玉米片；穀製零食；米製零食；蛋糕；速食麵；義大利麵條；可可」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣之「利馬」為南美洲國家秘魯的首都，以之作為商標，指定使用於前揭商品，有使一般消費者對其表彰商品之產地發生誤認誤信之虞，以103年12月30日商標核駁第359821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、按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」不得註冊，為商標法第30條第1項第8款所明定。本款之規定係指商標本身與其指定使用之商品或服務有名實不符情事，而有使人誤認誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地之虞者而言。
- 二、原處分機關略以：利馬（西班牙語：Lima）係南美洲國家秘魯的首都，位於秘魯西海岸線的中央，西臨太平洋，與海港卡亞俄組成利馬都會區。本件「利馬」商標圖樣為單純之中文「利馬」所構成，指定使用於「茶葉；咖啡；……；可可」等商品，有使一般消費者對其表彰商品之產地發生誤認誤信之虞，自有商標法第30條第1項第8款規定之適用，爰為核駁之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱：本件「利馬」商標與秘魯首都「利馬」相同，實屬巧合，且一般消費者對於秘魯多無認識，遑論熟知其首都「利馬」。又於美國有一城鎮名即為「Lima」，巴西足球員亦有名為「Lima」者，故「利馬」並非僅指秘魯的首都。另本件商標指定使用之商品與秘魯首都「利馬」無任何關聯，一般消費者對於商品之性質、品質或產地，不會產生誤認誤信之虞，請求撤銷原處分等語。
- 四、本部決定理由：
 - （一）經查，本件「利馬」商標圖樣係由未經設計之中文「利馬」所構成。而「利馬」為南美洲國家秘魯的首都，其位於秘魯西海岸線的中央，西臨太平洋，與海港卡亞俄組成利馬都會區。另據秘魯出口暨觀光推廣局之

數據顯示，近幾年到訪秘魯的我國旅客大幅增加，已成為許多人心中嚮往的旅遊地，此有原處分機關提出之網路列印資料附卷可稽。而以國人目前出國旅遊觀光風氣之盛，以及國內旅遊節目的推廣，「利馬」為南美洲國家秘魯的首都，應為我國消費者所知悉，則訴願人以之作為商標，指定使用於「茶葉；咖啡；糖果；巧克力糖；水果軟糖；牛奶糖；棉花糖；糕點；甜點；餅乾；蘇打餅乾；夾心餅乾；奶油餅乾；玉米片；穀製零食；米製零食；蛋糕；速食麵；義大利麵條；可可」商品，自有使公眾認知該商標所表彰之商品係源自於利馬或與該地有關，而對其產地發生誤認誤信之可能，依商標法第 30 條第 1 項第 8 款之規定，本件商標應不准註冊。

(二) 訴願人雖訴稱本件商標「利馬」並非僅指秘魯的首都云云。惟查，縱如訴願人所稱「利馬」亦為城鎮名、人名，仍無解於國人所熟知之「利馬」係指南美洲國家秘魯之首都，是訴願人將「利馬」作為商標圖樣，指定使用於茶葉、餅乾等商品，易使相關消費者產生該等商品係來自利馬或與該地有關，而有誤認誤信商品之性質或產地之虞，所訴核不足採。

(三) 綜上所述，本件商標之申請註冊應有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之適用。從而，原處分機關所為本件核駁之處分，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：

利馬

案例八（商標法第 30 條第 1 項第 8 款—誤認誤信商品產地之虞）

- 一、系爭商標圖樣係由置於一長方形橫條上之外文「Champagne Rose」及玫瑰花圖形所組合而成。其中，外文「Champagne」為法國生產香檳氣泡酒之世界知名地理名稱，另網路上亦有不少關於「玫瑰香檳」、「玫瑰香檳酒」及「玫瑰香檳為頂級香檳」等相關訊息。又法國為世界著名之化粧品、保養品、香水及乳液等商品之產地，其知名度亦為國人所知悉，化粧品保養品相關商品亦常含有玫瑰成分，以增加其香氣等。則訴願人以外文「Champagne」結合「Rose」及玫瑰花圖形作為系爭商標圖樣，指定使用於「化粧品；面霜；美白霜；香水；沐浴乳；乳液；口紅；燙髮液；染髮劑；人體用清潔劑」商品，客觀上應有使相關公眾聯想或誤認該等商品之性質或產地係以法國香檳區之玫瑰為原料或係來自於法國「Champagne」香檳區或與該地理區域有關，而產生誤認誤信之虞，系爭商標之註冊自有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之適用。
- 二、本件所涉商標法第 30 條第 1 項第 8 款，並無如同法第 29 條第 2 項得提出使用證據證明系爭商標在交易上已成為商標權人商品之識別標識，並得以與他人商品相區別而排除適用之規定。是訴願人雖提出相關使用事證，主張系爭商標業經其廣泛行銷使用，已為消費者所熟知，惟系爭商標既有可能使我國消費者誤認誤信其商品之性質、產地係與法國「Champagne」香檳區有關而購買，無論其行銷使用情形如何，系爭商標均有商標法第 30 條第 1 項第 8 款之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 21 日

經訴字第 10406300190 號

訴願人：呈○國際企業有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局

103年8月20日中台異字第1020733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

緣訴願人於101年12月13日以「Champagne Rose 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第3類之「化粧品；面霜；美白霜；香水；沐浴乳；乳液；口紅；燙髮液；染髮劑；人體用清潔劑」等商品，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1585753號商標。嗣關係人法國香檳區葡萄酒行業委員會以該商標有違商標法第29條第1項第3款及第30條第1項第8款之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，核認系爭商標應有商標法第30條第1項第8款規定之適用，以103年8月20日中台異字第1020733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、按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」不得註冊，為商標法第30條第1項第8款所規定。本款之適用係指商標本身與其指定使用商品或服務有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言；其規範目的在避免消費者對商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地發生誤認誤信之情事。
- 二、本件原處分機關略以：系爭註冊第1585753號「Champagne Rose 及圖」商標，係由外文「Champagne Rose」及玫瑰花圖形所組合構成。而據關係人所檢送該局中台評字第970011號商標評定書、中台異字第1010613商標異議審定書認定意旨，及附件3之「葡萄酒全書」第57、91頁影本、「我愛香檳」陳匡民著作的香檳賞味誌第115頁〔漫步在香檳 Visiting Champagne〕、「新葡萄酒入門」第63頁影本、陳麗伶所著之「開始遊法國 So Easy、

喝葡萄酒」第 40 頁影本等書籍、雜誌證據，可知外文「Champagne」係指法國古老葡萄產區之地理名稱，位於法國東北省份。此外，網路資料上亦有不少關於「玫瑰香檳」、「玫瑰香檳酒」及「玫瑰香檳為頂級香檳」等相關訊息。是「Champagne」為法國著名地理名稱之事實，堪認已為我國相關消費者所知悉。又法國為世界著名之化粧品、保養品、香水、乳液等商品之產地，其知名度亦為國人所知悉。則訴願人以「Champagne」結合「Rose」作為系爭商標主要構成要素之一，指定使用於「化粧品；面霜；美白霜；香水；沐浴乳；乳液；口紅；燙髮液；染髮劑；人體用清潔劑」商品，客觀上應有使相關消費者聯想或誤認該等商品係產製於法國「Champagne」香檳區而產生誤認誤信之虞，是系爭商標之註冊應有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之適用，爰為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

- 三、訴願人不服，訴稱：商標是否有使公眾誤信誤認其商品性質、品質或產地之虞之判斷，應從商標整體圖樣加以觀察。系爭商標整體係由「Champagne Rose」及玫瑰花圖形共同組成，原處分機關違反整體觀察原則，逕將以玫瑰為主題之系爭商標整體割裂為單一外文「Champagne」，並據此認定其有不得註冊之情事，顯與一般消費者之認知經驗有違。再者，系爭商標之外文「Champagne Rose」為玫瑰品種之一，在國內切花市場上十分常見，早已為一般消費者所知悉，則系爭商標整體圖樣予消費者之觀感認知，係與玫瑰相關，絕無使人聯想或誤認該等商品係產製法國「Champagne」香檳區。且以「Champagne」作為商標圖樣一部分指定使用於多類商品或服務獲原處分機關核准註冊者，亦所在多有。此外，訴願人主要從事洗髮精、護髮油產品之生產代工及批發零售，為利於相關消費者區分不同系列之護髮產品，乃思以植物名稱為概念註冊一系列商標，訴願人並已將前述商標實際使用於洗髮精、護髮油產品，並透過關係企業「茵○莉化粧品有限公司」直接出貨予訂購者

及透過各大網站銷售，消費者應早已認識「Champagne Rose」為表彰訴願人商品來源之標誌，系爭商標難謂有使消費者誤認或誤信其商品來源之情形，應無商標法第30條第1項第8款之適用。另若原處分機關認系爭商標指定使用於化妝品等商品有致商標權範圍產生疑義之虞，訴願人亦同意聲明不就「Champagne Rose」文字主張專用權等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第1585753號「Champagne Rose 及圖」商標圖樣係由置於一長方形橫條上之外文「Champagne Rose」及玫瑰花圖形所組合而成。其中，外文「Champagne」係指法國古老葡萄產區之地理名稱，位於法國東北省份，地下土質含有豐富石灰質之白堊岩為主，於此種地理特性與獨特之釀製技術下所產製之香檳氣泡酒，使「Champagne」成為生產香檳氣泡酒之世界知名地理名稱，為法國最早成立之「AOC」(法定產區)，且只有該區依規定產出之氣泡酒才能稱為「Champagne」(香檳酒)，其他僅能稱為「氣泡酒」而非「香檳」。此外，網路上亦有不少關於「玫瑰香檳」、「玫瑰香檳酒」及「玫瑰香檳為頂級香檳」等相關訊息。凡此，有關係人檢送之書籍雜誌及相關網站檢索資料附原處分卷可稽。是「Champagne」為法國著名地理名稱之事實，堪認已為我國相關消費者所知悉。又法國為世界著名之化粧品、保養品、香水、乳液等商品之產地，其知名度亦為國人所知悉，而化粧品保養品相關商品亦常含有玫瑰成分，以增加其香氣等。則訴願人以外文「Champagne」結合「Rose」及玫瑰花圖形作為系爭商標圖樣，指定使用於「化粧品；面霜；美白霜；香水；沐浴乳；乳液；口紅；燙髮液；染髮劑；人體用清潔劑」商品，客觀上應有使相關公眾聯想或誤認該等商品之性質或產地係以法國香檳區之玫瑰為原料或係來自於法國「Champagne」香檳區或與該地理區域有關，而產

生誤認誤信之虞。從而，系爭商標之註冊自有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之適用。

- (二) 訴願人雖訴稱系爭商標「Champagne Rose」(中譯：香檳玫瑰)為玫瑰品種名稱之一，在國內切花市場上已流行多年且十分常見，亦已為一般消費者所知悉等語。惟「Champagne」縱如訴願人所稱或為玫瑰花品種之一，然系爭商標以法國知名之地理名稱「Champagne」及化粧保養相關商品常含有之成分「Rose」作為圖樣主要識別部分，並指定於化粧品等商品，仍易使相關消費者產生該等商品係以法國香檳區之玫瑰為原料或與該地區有關，而有誤認誤信商品之性質或產地之虞，訴願人所訴自不足採。
- (三) 另按本件所涉商標法第 30 條第 1 項第 8 款，並無如同法第 29 條第 2 項得提出使用證據證明系爭商標在交易上已成為商標權人商品之識別標識，並得以與他人商品相區別而排除適用之規定。是訴願人雖提出相關使用事證，主張系爭商標業經其廣泛行銷使用，已為消費者所熟知，惟系爭商標既有可能使我國消費者誤認誤信其商品之性質、產地係與法國「Champagne」香檳區有關而購買，已如前述，無論其行銷使用情形如何，系爭商標均有商標法第 30 條第 1 項第 8 款之適用。
- (四) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。
- (五) 至訴願人訴稱其同意聲明不就系爭商標圖樣上之「Champagne Rose」文字主張專用權乙節。查商標圖樣不專用之聲明應向原處分機關申請核准，關於「Champagne Rose」不專用之聲明部分既未經原處分機關審酌，自非本件訴願所得審究。況訴願人縱聲明不就系爭商標圖樣上之「Champagne Rose」文字主張專用權，亦無解於系爭商標有前述商標法第 30 條第 1 項 8 款規定不得註冊之情形。又訴願人所舉另案以

「Champagne」作為商標，指定使用於汽水、餐廳、化粧品、保養品及珠寶等商品經原處分機關核准註冊之諸案例，核其或係早期註冊，或所指定使用之商品或服務有別，案情自屬不同；又或屬另案妥適與否問題，基於商標審查個案拘束原則，自難比附援引，執為本件有利論據，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：



案例九（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標近似之認定）

系爭註冊第 1517468 號「大嘴猴」商標係由單純中文「大嘴猴」三字所構成；據以異議之「Monkey Device」、「Monkey Head Device」等商標則主要由一大嘴造型為其特色之猴子圖形或猴子頭圖形所構成。二者相較，雖一為文字商標，一為圖形商標，然據以異議商標引人注意之主要特色即為該猴子之大嘴造型，而予人有「大嘴猴」之觀念印象，與系爭商標之觀念相同。況由關係人於異議階段檢附之以「大嘴猴」作為關鍵字於 Google 網站檢索資料及原處分卷附之西元 2002 年 8 月份 COOL 雜誌、網路上拍賣販售據以異議商標商品之網頁資料、西元 2009 年 1 月間「○○娃娃服飾專賣店」促銷據以異議商標商品之廣告介紹等資料可知，我國相關業者或消費者均習慣將據以異議商標圖樣之大嘴造型猴子（頭）圖形稱之為「大嘴猴」，是足認系爭商標之中文與據以異議商標之圖樣有密切關連性，其整體圖樣予人印象觀念幾近相同，易予人誤認二造商標為系列商標，二者應屬構成近似之商標。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 3 月 5 日

經訴字第 10406301950 號

訴願人：○○國際開發有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 10 月 30 日中台異字第 1010684 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

緣訴願人前於 100 年 10 月 24 日以「大嘴猴」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 18 類之「皮夾；皮包；背包；書包；手提包；錢包；

運動包；公事包；化粧包；鑰匙包；便當袋；行李箱；名片匣；傘；嬰兒揹袋」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 1517468 號商標。嗣關係人美商○○法藍克工業有限責任公司以該商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，核認系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，以 103 年 10 月 30 日中台異字第 1010684 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「對本法 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為商標法第 106 條第 3 項所明定。又商標「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；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，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，復分別為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。

二、本件原處分機關略以：

(一) 依關係人檢附之「Monkey Head Device」、「Monkey Device」等商標在美國及我國註冊資料、西元 2002 年下載之關係人公司前身網站關於據以異議商標設計背景及品牌發展網頁資料、關係人公司前身與「○○娃娃服飾專賣店」於西元 2006、2008 年間簽署之零售店授權協議書、西元 2006 年下載之「○○娃娃服飾專賣店」網站關於據以異議商標品牌簡介網頁資

料、西元 2002 至 2004 年間銷售據以異議商標商品之商業發票等證據資料，可知關係人公司前身美商○○法蘭克工業有限公司之創始人○○法蘭克早於西元 1995 年間即使用其所設計之「Monkey Head Device」、「Monkey Device」等商標於錢包、衣服等商品，其後並陸續使用於錢包、背袋、衣服及其配件等商品，在我國則授權「○○娃娃服飾專賣店」進口行銷據以異議商標商品。據此，堪認據以異議「Monkey Head Device」、「Monkey Device」等商標於系爭商標 100 年 10 月 24 日申請註冊前已有先使用之事實。

- (二) 又依原處分機關另案中台異字第 920420、980040 號等案件卷附西元 2002 年 8 月 COOL 雜誌廣告、98 年 1 月間「○○娃娃服飾專賣店」促銷據以異議商標商品廣告介紹、98 年 1 月間拍賣網站關於據以異議商標之手錶商品網頁等資料，足證於系爭商標 100 年 10 月 24 日申請註冊前，相關業者或消費者即習以「大嘴猴」稱呼據以異議商標，「大嘴猴」為據以異議商標之圖形相對應中文名稱，應為相關消費者所熟悉。是系爭商標與據以異議商標應屬構成高度近似之商標。
- (三) 另訴願人之代表人李君曾任「○○娃娃服飾專賣店」合夥人，並曾代表該店與關係人公司前身簽約，以代理經銷據以異議商標商品，其後另以訴願人公司名義將高度近似之中文作為系爭商標，申請註冊於與據以異議商標先使用之同一或類似之「皮夾；皮包；背包；書包；手提包；錢包…」等商品，顯然有使相關消費者產生系爭商標係源自據以異議商標之聯想，系爭商標應係意圖仿襲而申請註冊，自有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，爰為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：其為向國人行銷據以異議商標商品而為其取名「大嘴猴」，然於取得商標註冊後卻遭撤銷，誠難甘服等語。

四、本部決定理由：

(一) 經查，系爭註冊第 1517468 號「大嘴猴」商標係由單純中文「大嘴猴」三字所構成；據以異議之「Monkey Device」、「Monkey Head Device」等商標則主要由一大嘴造型為其特色之猴子圖形或猴子頭圖形所構成。二者相較，雖一為文字商標，一為圖形商標，然據以異議商標引人注意之主要特色即為該猴子之大嘴造型，而予人有「大嘴猴」之觀念印象，與系爭商標之觀念相同。況由關係人於異議階段檢附之以「大嘴猴」作為關鍵字於 Google 網站檢索資料（參異議附件 18）及原處分卷附之西元 2002 年 8 月份 COOL 雜誌、網路上拍賣販售據以異議商標商品之網頁資料、西元 2009 年 1 月間「○○娃娃服飾專賣店」促銷據以異議商標商品之廣告介紹等資料可知，我國相關業者或消費者均習慣將據以異議商標圖樣之大嘴造型猴子（頭）圖形稱之為「大嘴猴」，是足認系爭商標之中文與據以異議商標之圖樣有密切關連性，其整體圖樣予人印象觀念幾近相同，易予人誤認二造商標為系列商標，二者應屬構成近似之商標。

(二) 次查，依關係人於異議階段檢附之「Monkey Device」、「Monkey Head Device」等商標於美國註冊資料、西元 2002 年下載之關係人公司前身網站關於據以異議商標品牌歷史之介紹資料、西元 2006 年下載之「○○娃娃服飾專賣店(○ Girl Enterprise)」網站關於據以異議商標品牌簡介資料等證據資料（參異議附件 4、6、8、15），可知關係人公司前身美商○○法蘭克工業有限公司之創始人○ Frank 早於西元 1995 年即於縫紉機前以紅色人工皮革創作出一隻有著大嘴巴名為「Julius」的猴子（即據以異議商標圖樣），之後並由其公司將之使用於錢包、衣服、睡衣等各式商品上，並於美國取得商標註冊，西元 1999 年其商品更跨展至運動休閒服飾相關商品。又依關係人檢附之訴願人網站網頁資料、關係人公司前身與我國經銷商「○○娃娃服飾

專賣店(○ Girl Enterprise)」於西元 2006、2008 年間簽署之授權銷售協議書、西元 2006 年下載之「○○娃娃服飾專賣店(○ Girl Enterprise)」網站資料、西元 2002 年至 2004 年間關係人公司前身銷售據以異議商標商品予○○娃娃服飾專賣店之商業發票、訴願人 Facebook 粉絲團網頁資料(參異議附件 5、7、8、9、11)及原處分卷附之西元 2002 年 8 月份 COOL 雜誌、西元 2009 年 1 月間○○娃娃服飾專賣店促銷據以異議商標商品之廣告等證據資料可知，關係人公司前身乃係透過授權「○○娃娃服飾專賣店」進口據以異議商標之錢包、背包、手提包、傘、衣服等商品於我國行銷販售。據此，堪認據以異議「Monkey Device」、「Monkey Head Device」等商標於系爭商標 100 年 10 月 24 日申請註冊日前，已有先使用於錢包、背包、手提包、傘、衣服及其配件等商品之事實。

- (三) 系爭商標指定使用之「皮夾；皮包；背包；書包；手提包；錢包；運動包；公事包；化粧包；鑰匙包；便當袋；行李箱；名片匣；傘；嬰兒揹袋」商品，與據以異議商標先使用之錢包、背包、手提包、傘、衣服及其配件等商品相較，二者於用途、功能、產製者、行銷管道、消費族群等因素上均具有共同或相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬構成同一或類似之商品。
- (四) 又依關係人於異議階段檢附之訴願人網站所載其公司設立歷史、關係人公司前身與「○○娃娃服飾專賣店(○ Girl Enterprise)」於西元 2006、2008 年間簽署之授權銷售協議書、訴願人 Facebook 粉絲團網頁資料所載內容等證據資料(參異議附件 5、7、11)可知，訴願人公司之代表人李君前為「○○娃娃服飾專賣店(○ Girl Enterprise)」之合夥人，並曾代表○○娃娃服飾專賣店(○ Girl Enterprise)與關係人公司前身簽訂授權銷售協議書，以代理銷售據以異議商標商品，李君嗣離開○○娃娃服飾專賣店(○ Girl Enterprise)另行創立「○○國際開發有限公司」(即訴願人公司)；訴

願人亦稱其所開設之「X1 STORE」前身即為「○○娃娃服飾專賣店(○ Girl Enterprise)」。據此，堪認訴願人於系爭商標申請註冊前即因與關係人間之業務往來等關係知悉據以異議商標之存在。則訴願人於其後以觀念近似於據以異議商標圖樣之中文作為系爭商標，指定使用於同一或類似之商品申請註冊，顯係因業務往來等關係而知悉關係人先使用之據以異議商標存在，意圖仿襲而搶先申請註冊，系爭商標之註冊自有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文之規定。

(五) 訴願人雖訴稱其於取得系爭商標註冊後卻又遭撤銷，誠難甘服云云。惟按系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定意旨，係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，訴願人自不得執系爭商標先前已獲准註冊為由，主張無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，所訴自無足採。

(六) 綜上所述，原處分機關以系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，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：

大嘴猴

據以異議商標圖樣：



案例一〇（商標法第 30 條第 1 項第 10、11 款—商標近似之認定）

- 一、系爭註冊第 1530401 號「kbro 凱擘大寬頻 SuperMOD 及圖(三)」商標與據以異議之註冊第 1088768 號「MOD 中華電信及圖」及註冊第 1368665 號「天天 MOD」商標相較，堪認均有外文「MOD」。惟查，由異議附件 10、11、18、9、2 等證據資料，堪認無論國內外之學術論文、媒體報導或訴願人自己對於「MOD」之解釋，皆認定「MOD」係外文「Multimedia on Demand」之縮寫、簡稱，中譯為「多媒體隨選系統」或「寬頻多媒體服務」，意指「透過雙向寬頻網路，將電視頻道、隨選電影與連續劇等多樣內容，經由 MOD 機上盒呈現在家中原本的電視機上」之一種可由用戶隨選之多媒體服務，且於系爭商標註冊前，甚至早於據以異議之註冊第 1088768 號「MOD 中華電信及圖」商標於 92 年 6 月 10 日申請註冊前業為數位匯流相關產業（電信、有線電視、網際網路、電子商務）及政府機關所普遍使用之服務名稱，無法單獨作為指示相關服務來源之標識，不具商標識別性。
- 二、兩造商標雖均有近似之外文「MOD」，惟因該外文「MOD」僅是一種服務名稱，不具商標識別性，消費者對該不具識別性部分會施以較少之注意；且兩造商標除外文「MOD」外，系爭商標圖樣上尚有「k」設計圖形、外文「kbro」、「uper」及中文「凱擘」等主要識別部分，而據以異議商標亦另有彩色立體方塊圖形、中文「中華電信」或中文「天天」等主要識別部分，足資區辨其所表彰之營業來源，是就兩造商標整體圖樣設計，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，仍可輕易分辨，縱認近似亦應屬構成近似程度極低之商標。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 5 月 19 日
經訴字第 10406306380 號

訴願人：○○電信股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 10 日中台異字第 1010865 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

緣關係人凱○股份有限公司於 101 年 1 月 20 日以「kbro 凱擘大寬頻 SuperMOD 及圖(三)」商標(圖樣上之外文「MOD」聲明不在專用之列)，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 35 類之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理，樣品分發，廣告宣傳品遞送，廣告宣傳本遞送，商品示範，電視海報廣告設計，網路廣告及網路行銷活動企劃設計製作代理宣傳，報章、雜誌、電視、電台之廣告設計企劃及宣傳，各種廣告招牌設計及製作，透過線上電子交換網路服務系統提供廣告宣傳，電腦網路廣告製作，戶外廣告設計，工商廣告之企劃及宣傳，各種廣告招牌設計，廣告美術設計，企業識別體系設計，廣告版面設計，藉由電腦資料庫及國際網際網路連線提供商情及商業資訊，代辦禮品及紀念品，打字，市場調查，民意調查，電視收視率調查，企業調查，網路市場調查，廣告宣傳器材租賃，廣告場所租賃，電子及網路廣告看板出租，電視購物，網路購物(電子購物)，藉由網路提供購物資訊，建立電腦資訊系統資料庫。廣告服務，代理進出口服務，代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷，商情提供，提供商業資訊，工商管理協助，職業介紹，拍賣，網路拍賣，公關，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務」等服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，於 101 年 8 月 1 日核准列為註冊第 1530401 號商標。嗣訴願人以該商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款及第 12 款之規定，對之提起異議。經原處分機關審查，以 103 年 11 月 10 日中台異字第 1010865 號商標異議審定書「主張商標法第 30 條第 1 項第 10、11 款部分，異議不成立。主張商標法第 30 條第 1 項第 12 款部分，異議不受理。」之處分。訴願人對異議不成立部

分不服，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。」、「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 30 條第 1 項第 10 款及第 11 款本文所規定。

二、原處分機關略以：

(一) 商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定部分：

1. 二造商標圖樣中之「MOD」是否具識別性

案據關係人提出之西元 1998、2001 年電機電子工程會議摘要略以：「…multimedia-on-demand (MOD)…」(參附件 10)；2000 年王君論文名稱中英文略以「互動式多媒體隨選系統…Multimedia-on-Demand (MOD)…」(參附件 11)；2001 年 2 月 8 日聯合晚報寫道「…台北市進行 MOD (寬頻互動式多媒體) 試用…」，…。再觀訴願人官網對於「MOD」之介紹說明：「中華電信 MOD (Multimedia on Demand) 是中華電信推出的多媒體內容傳輸平台服務，…」(參附件 2)；…。堪認無論媒體報導或評論，或訴願人對於「MOD」之解釋，皆認定「MOD」係「Multimedia on Demand」之縮寫、簡稱，中譯為「多媒體隨選系統」或「寬頻多媒體服務」，意指「透過雙向寬頻網路，將電視頻道、隨選電影與連續劇等多樣內容，透過 MOD 機上盒呈現在家中原本的電視機上」之一種可隨選之多媒體服務，無法單獨藉之指示相關服務來源，已堪認定。

2. 商標是否近似暨其近似之程度

系爭商標係由「k」設計圖形、外文「kbro」、中文「凱擘大寬頻」、略經設計之外文「SMOD」及「uper」，由左而右依序排列所組成，而據以異議註冊第 1088768 號商標則係由彩色立體方塊圖形、外文「MOD」及中文「中華電信」所組成；另一據以異議註冊第 1368665 號商標

則係由中文「天天」與略經設計之外文「MOD」所組成。二者相較，系爭商標中之「SMOD」，雖「S」與「MOD」係以不同深淺之顏色呈現，而將「MOD」特別突顯，惟如前所述，「MOD」之固有意涵既為用以表示「多媒體隨選系統」或「寬頻多媒體服務」，比對二造商標中「MOD」之外觀及設計意匠殊異，外觀上並非相彷彿，再者，二造商標尚結合有觀念、讀音、外觀截然不同之「k」設計圖形、外文「kbro」、「uper」、中文「凱擘」、彩色立體方塊圖形、中文「中華電信」及「天天」等圖樣元素，要無相近之處，故若異時異地隔離觀察，二造商標整體予人之寓目印象迥然有異，尚無構成近似商標之情事。

3. 商標識別性之強弱

經查，據以異議註冊第 1088768 號商標曾於 93 年間經本局於「文化創意產業著名商標名錄」中遴選為著名商標（參異議附件 9），固堪認其為著名商標，而得認該據以異議商標之識別性高。復查，據以異議註冊第 1368665 號商標之「天天 MOD」，有「天天使用 MOD」之意，原不具先天識別性，惟經訴願人於申請審查階段檢送相關使用事證後，經本局認定商標整體因使用而具後天識別性，依商標法第 23 條第 4 項規定核准註冊，固堪認該商標之識別性高。至系爭商標之「k」設計圖形、外文「kbro」、「uper」、中文「凱擘」，皆無特定之意涵，與其指定使用之服務間，毫無品質、用途、原料、產地或相關特性之關聯性，堪認為獨創性商標，具相當之識別性。

4. 綜上所述，固然系爭商標指定使用之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理，…，藉由電腦資料庫及國際網際網路連線提供商情及商業資訊，…」等服務，與據以異議商標指定使用之「網路廣告看板出租；…；利用電腦或網際網路提供商情資訊；…」、「廣告企劃、…、商情提供、…」等服務，核為滿足消費者相同之需求，堪認為同一或高度類似之服務，惟經審酌二造商標各具識別性、圖樣整體予人之寓目印象迥然有異，並無構成近

似商標之情事，自無使相關消費者產生混淆誤認之虞，應無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。

(二) 商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

1. 如前所述，二造商標各具識別性、圖樣整體予人之寓目印象迥然有異，並無構成近似商標之情事，自無使相關公眾有混淆誤認之虞；亦無減弱或分散據以異議商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，或減損據以異議商標之信譽之可能性，尚難遽認系爭商標之註冊有商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情事。
2. 訴願人固主張其有使用「MOD」作為標誌，且檢送附件 9、19、20、31、32 等廣告、節目表之宣傳資料證明之。惟如前述，「MOD」文字早為業者、政府機關所普遍、通常用以表示「多媒體隨選系統」、「寬頻多媒體服務」之英文縮寫、簡稱，從而，縱訴願人於 88 年起雖有使用「MOD」文字，仍無法以該等使用方式單獨取得識別性，並藉之指示相關服務來源，是訴願人稱「MOD」為訴願人首創且使用之標誌一節，尚難採認。進而，亦無從認定「MOD」已為訴願人長期廣泛使用而為著名商標，系爭商標之註冊自無商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情事，爰為異議不成立之處分。

(三) 有關商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定部分：

查本件訴願人 101 年 10 月 31 日提出異議時，係主張系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11 款規定，嗣於 102 年 10 月 1 日提出商標異議補充理由書(二)時，始追加系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，與商標法施行細則第 42 條第 2 項規定：「訴願人於商標註冊公告日後 3 個月內，得變更或追加其主張之事實及理由。」之規定未符，依商標法第 8 條第 1 項規定，該條款之主張即應不受理。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 「MOD」係訴願人所首創使用，早於 85 年 12 月起即以之表彰所提供之「多媒體內容傳輸平台服務」於大台北地區推出試用服務，於 90 年 12 月正式商用，經訴願人

- 10年來之廣泛使用與宣傳，累積用戶數已逾百萬，「MOD」乙詞於系爭商標申請註冊時（101年1月20日）已為我國相關事業或消費者所普遍知悉且認知係指訴願人所提供之多媒體內容傳輸平台服務，具高度識別性。且訴願人自88年6月起即陸續以「MOD」作為商標之主要部分獲准註冊多件商標，其識別性從未遭質疑，於訴願人十餘年來投入大量人力、時間及經費之努力經營，原處分機關始謂「MOD」不具識別性，實令訴願人無所適從。
- (二)系爭商標「kbro 凱擘大寬頻 SuperMOD 及圖(三)」之英文部分「SMOD」中之「S」為淺色，「MOD」為深色，且「S」與「MOD」間尚留有空隙，予人寓目印象「MOD」係系爭商標之主要辨識部分之一，與據以異議之註冊第1088768號「MOD 中華電信及圖」商標及註冊第1368665號「天天 MOD」商標相較，二者皆有相同之英文「MOD」，且「MOD」之外觀、讀音及觀念均相同，有使消費者誤認二商標係屬同一或系列商標。
- (三)兩造商標係指定使用於同一或高度類似之服務，業經原處分機關肯認。而據以異議商標為著名商標，為相關消費者所普遍認知，已如前述，故相較於系爭商標，據以異議商標較為我國相關消費者所熟悉，應予較大之保護。又訴願人係以提供電信服務而聞名於全國，並多角化經營，擴及提供網路連結、資訊儲存、雲端、資安、智慧節能及多媒體內容傳輸平台等服務，是據以異議商標應受較大之保護。另有消費者於網路論壇就「中華電信 MOD VS 凱擘 Super MOD」議題表示意見，認為關係人所提供服務之介面、娛樂性隨選視訊及價格與訴願人「很像」、「有點混淆視聽」等；因此，系爭商標確實已實際導致消費者產生混淆誤認之虞。再者，關係人與訴願人係屬競爭同業，且原處分亦認兩造商標指定使用於之服務係同一或高度類似，關係人不可能對據以異議商標之存在毫無知悉，是以關係人申請系爭商標並非善意。綜上所述，系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第30條第1項第10款之規定。

(四)據以異議商標經訴願人長期持續且廣泛宣傳使用，已為我國相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之程度，關係人以與據以異議商標相同之外文「MOD」作為系爭商標之主要部分之一申請註冊，除有致一般消費者於選購時，對其服務來源發生混淆誤認之虞，亦有減弱或分散據以異議商標所指示單一來源的特徵及吸引力，而有淡化或減損其識別性之虞，違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款之規定云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)訴願人對原處分機關認「主張商標法第 30 條第 1 項第 12 款部分，異議不受理。」部分，並無爭執，該部分自無庸再予審論；本件僅就原處分機關認「主張商標法第 30 條第 1 項第 10、11 款部分，異議不成立。」部分審查，合先敘明。

(二)有關商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定部分：

按本款規定之構成要件為「商標近似」、「商品或服務類似」及「有致相關消費者混淆誤認之虞」，而認定混淆誤認之虞之主要因素復為「商標近似」及「商品或服務類似」，輔助因素方為商標識別性強弱、實際混淆誤認之情事及系爭商標申請人是否善意等等。茲就訴願人所爭執之上開構成要件及因素分別論述如下：

1. 商標是否近似暨其近似之程度

(1)系爭註冊第 1530401 號「kbro 凱擘大寬頻 SuperMOD 及圖(三)」商標圖樣係由「k」設計圖形、外文「kbro」、中文「凱擘大寬頻」、略經設計之外文「S MOD」及「uper」，由左而右依序排列所聯合組成。而據以異議之註冊第 1088768 號「MOD 中華電信及圖」商標則係由彩色立體方塊圖形、外文「MOD」及中文「中華電信」所聯合組成；另一據以異議之註冊第 1368665 號「天天 MOD」商標則係由中文「天天」與略經設計之外文「MOD」所組成。查系爭商標上之外文「S MOD」，其「S」與「MOD」係以不同深淺之顏色呈現，「MOD」之顏色較深，且「S」與「MOD」之字元間距稍寬，而

將「MOD」予以突顯。是兩造商標相較，堪認均有外文「MOD」。

- (2) 惟查，外文「MOD」係「Multimedia on Demand」之縮寫、簡稱，中譯為「多媒體隨選系統」或「寬頻多媒體服務」，乃是一種服務名稱，此由關係人於異議階段所提證據資料可為佐證。查異議附件 10 西元 1995、1996 年之國外會議發表之學術報告摘要中即提及「multimedia on demand」服務，西元 1998、2001 年之國外會議發表之學術報告摘要已有「multimedia-on-demand (MOD)」服務；附件 11 西元 2000 年國立成功大學之博士論文中、英文名稱為「互動式多媒體隨選系統…、Multimedia-on-Demand (MOD)…」；附件 18 西元 2001 年 2 月 8 日聯合晚報報導「中華電信…，目前正在台北市進行 MOD (寬頻互動式多媒體) 試用，共有 400 名客戶免費試用」；附件 9 西元 2002 年 9 月 24 日經濟日報報導「國內固網業者跨入經營 MOD (Multimedia on Demand) 領域年底解套，行政院政務委員蔡清彥昨(23)日表示，…固網業進軍 MOD 經營，政府方向確立朝鼓勵開放競爭發展，…」；而附件 2 西元 2013 年 1 月 16 日下載之訴願人官網對於「MOD」之介紹說明：「中華電信 MOD (Multimedia on Demand) 是中華電信推出的多媒體內容傳輸平台服務，透過雙向寬頻網路(如中華電信 ADSL 非固定制及光世代網路)，將電視頻道、隨選電影與連續劇等多樣內容，透過 MOD 機上盒呈現在家中原本的電視機上。」等等。綜合上揭證據資料，堪認無論國內外之學術論文、媒體報導或訴願人自己對於「MOD」之解釋，皆認定「MOD」係外文「Multimedia on Demand」之縮寫、簡稱，中譯為「多媒體隨選系統」或「寬頻多媒體服務」，意指「透過雙向寬頻網路，將電視頻道、隨選電影與連續劇等多樣內容，經由 MOD 機上盒呈現在家中原本的電視機上」之一種可由用戶隨選之多媒體服務，且於系爭商標註冊前，甚

至早於據以異議之註冊第 1088768 號「MOD 中華電信及圖」商標於 92 年 6 月 10 日申請註冊前業為數位匯流相關產業（電信、有線電視、網際網路、電子商務）及政府機關所普遍使用之服務名稱，無法單獨作為指示相關服務來源之標識，不具商標識別性。

- (3) 承前所述，兩造商標雖均有近似之外文「MOD」，惟因該外文「MOD」僅是一種服務名稱，不具商標識別性，消費者對該不具識別性部分會施以較少之注意；且兩造商標除外文「MOD」外，系爭商標圖樣上尚有「k」設計圖形、外文「kbro」、「uper」及中文「凱擘」等主要識別部分，而據以異議商標亦另有彩色立體方塊圖形、中文「中華電信」或中文「天天」等主要識別部分，足資區辨其所表彰之營業來源，是就兩造商標整體圖樣設計，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，仍可輕易分辨，縱認近似亦應屬構成近似程度極低之商標。

2. 服務是否類似

系爭商標指定使用之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理，樣品分發，廣告宣傳品遞送，廣告宣傳本遞送，商品示範，電視海報廣告設計，網路廣告及網路行銷活動企劃設計製作代理宣傳，報章、雜誌、電視、電台之廣告設計企劃及宣傳，各種廣告招牌設計及製作，透過線上電子交換網路服務系統提供廣告宣傳，電腦網路廣告製作，戶外廣告設計，工商廣告之企劃及宣傳，各種廣告招牌設計，廣告美術設計，企業識別體系設計，廣告版面設計，藉由電腦資料庫及國際網際網路連線提供商情及商業資訊，代辦禮品及紀念品，打字，…，企業調查，網路市場調查，廣告宣傳器材租賃，廣告場所租賃，電子及網路廣告看板出租，電視購物，網路購物（電子購物），藉由網路提供購物資訊，建立電腦資訊系統資料庫。廣告服務，代理進出口服務，代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷，商情提供，提供商業資訊，工商管理協助，…，公關，…」等服務，與據以異議之註

冊第 1088768 號商標指定使用之「網路廣告看板出租；網路購物（電子購物）；利用電腦或網際網路提供商情資訊；由電腦電資料庫及國際網際網路連線提供商情；利用國際網際網路全球資訊網路電腦設備提供商業資訊情報；利用網際網路提供商情資訊；整合電腦資料庫服務；企業形象設計」服務，及據以異議之註冊第 1368665 號商標指定使用之「廣告企劃、廣告設計、廣告製作、廣告代理、廣告宣傳、廣告宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、商情提供、提供商業資訊、電子廣告看板出租、網路廣告看板出租、網路購物（電子購物）、電腦資料庫編輯、電腦檔案管理、電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理、建立電腦資訊系統資料庫」等服務相較，二者均屬廣告、商情提供、網路購物、建立電腦資訊系統資料庫等服務，於服務之內容、性質、提供者及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬同一或類似之服務。

3. 商標識別性之強弱

系爭註冊第 1530401 號「kbro 凱擘大寬頻 SuperMOD 及圖(三)」商標圖樣上之外文「MOD」雖不具識別性，業經關係人聲明不在專用之列，惟其圖樣上之「k」設計圖形、外文「kbro」、「uper」、中文「凱擘」，皆無特定之意涵，且與其指定使用之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理，…」等服務不具關聯性，是由上揭中、外文及圖形所聯合組成之整體商標圖樣具相當之識別性。而據以異議之註冊第 1088768 號「MOD 中華電信及圖」商標圖樣上之外文「MOD」及中文「電信」雖不具識別性，惟其由彩色立體方塊圖形、外文「MOD」及中文「中華電信」所聯合組成之整體商標圖樣仍具相當識別性。另一據以異議之註冊第 1368665 號「天天 MOD」商標圖樣上之「天天 MOD」，有「天天使用 MOD」之意，而「MOD」係指「多媒體平台服務」，為所指定服務之說明，原不具識別性，該商標於申請註冊時，原處分機關即以 98 年 4 月 13 日核駁理由先行通知書載明上揭不具識別性之事實，經訴

願人檢送相關使用事證後，方認定該商標整體因使用而取得後天識別性，依商標法第 23 條第 4 項規定核准註冊；因此，亦得認該商標具相當識別性。綜上，兩造商標各具相當識別性，並無明顯強弱之別。

4. 實際混淆誤認之情事

按所謂「實際混淆誤認之情事」係指實際發生有相關商品/服務之消費誤認後案商標之商品係源自先權利人之情事，而此事實應由先權利人提出相關事證證明之。本件訴願人固訴稱，有消費者於網路論壇就「中華電信 MOD VS 凱擘 Super MOD」議題表示意見，認為關係人所提供服務之介面、娛樂性隨選視訊及價格與訴願人「很像」、「有點混淆視聽」（參見異議附件 34）云云。惟查，上揭網路論壇資料係在討論凱擘 Super MOD 與中華電信 MOD 之比較，其內容提及「介面似乎與中華電信 MOD 很像」、「一些娛樂性的隨選視訊也跟中華電信 MOD 很像」、「連價格都跟中華電信 MOD 很像」等語可知，其只是針對二家電信業者服務內容之比較，況亦有民眾表示「問題是 MOD 是專有名詞 他如果說是 SuperMOD 應該沒什麼不妥」，是僅憑該網路論壇上之數筆討論，尚難證明消費者有實際發生混淆誤認之情事，所訴自不可採。

5. 系爭商標之註冊申請是否善意

訴願人固訴稱，關係人與訴願人係屬競爭同業，且原處分亦認兩造商標指定使用於之服務係同一或高度類似，關係人不可能對據以異議商標之存在毫無知悉，是以關係人申請系爭商標並非善意云云。查系爭商標與據以異議商標圖樣上固均有近似之外文「MOD」，惟外文「MOD」係「Multimedia on Demand」之縮寫、簡稱，中譯為「多媒體隨選系統」或「寬頻多媒體服務」，乃是一種服務名稱，無法單獨作為指示相關服務來源之標識，不具商標識別性，已如前述。而相關競爭同業亦均需要以相同之服務名稱「MOD」作為指示其服務內容、性質或其他特性之說明，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允，該名稱應為其他競爭同業所得使用者；因此，

關係人以近似之外文「MOD」作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，並聲明該外文「MOD」部分不在專用之列，尚難謂有非屬善意之情事。

6. 綜上所述，系爭商標與據以異議商標雖均有近似之外文「MOD」，並指定使用於同一或類似之服務，惟衡酌該外文「MOD」係一種服務名稱，為其他競爭同業所得使用者，且二造商標另有其他文字及圖形，整體圖樣各具識別性，消費者應可輕易分辨，縱認近似，亦屬近似程度極低，並無實際混淆誤認之情事，系爭商標之註冊申請係屬善意等因素，系爭商標之註冊客觀上尚無致相關消費者誤認其所提供之服務與據以異議商標之服務為同一來源，或誤認兩造商標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，應無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。

(三)有關商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

按本款規定之構成要件為「商標近似」、「他人商標著名」及「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」，茲依上開要件審查如下：

1. 經查，系爭註冊第 1530401 號「kbro 凱擘大寬頻 SuperMOD 及圖(三)」商標與據以異議實際使用之「MOD 中華電信及圖」、「天天 MOD」商標相較，雖均有近似之外文「MOD」，尚難謂非屬構成近似之商標，惟因該外文「MOD」係一種服務名稱，為其他競爭同業所得使用者，不具識別性，且二造商標另有其他文字及圖形，整體圖樣各具識別性，消費者應可輕易分辨，縱認近似，亦屬近似程度極低，並無實際混淆誤認之情事，系爭商標之註冊申請係屬善意等，均已如前述。是綜合上開各項因素判斷，系爭商標之申請註冊，尚無使相關公眾混淆誤認之虞；亦無減弱或分散據以異議商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，或減損據以異議商標之信譽之可能，系爭商標之註冊應無商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用。

2. 訴願人固主張「MOD」為其首創使用之著名商標云云。

惟查，外文「MOD」早已見於國外文獻，係外文「Multimedia on Demand」之縮寫、簡稱，中譯為「多媒體隨選系統」或「寬頻多媒體服務」，而為國內學界、媒體報導及相關主管機關所普遍使用之服務名稱，不具商標識別性，已如前述。且觀諸訴願人於異議階段所提證據資料，其中附件 31 為訴願人於 88 年 1 月、89 年 10~12 月及 90 年 1~4 月發行之「電信互動式多媒體試用系統」節目表，於首頁中央固揭示有外文「MOD」，惟於該外文「MOD」下方一併載明其全稱為「Multimedia On Demand」，且首頁上方搭配之文字敘述「互動式多媒體系統」即為該外文之中譯，是其予消費者之寓目印象，仍為服務名稱之使用，而非以單獨之外文「MOD」作為商標使用。至於附件 9、19、20、32 等為訴願人自 90 年 7 月至 101 年間之各種廣告宣傳資料，皆於外文「MOD」之前、後或上、下方結合相關文字，如：「寬頻多媒體 MOD 歡樂連線」、「類比訊號即將關閉 數位電視 首選 MOD...」、「MOD 家庭豪華餐」、「MOD 點亮你我數位生活」、「好看好玩 MOD 滿足全家人的看法」…等等，其結合使用之文字變化極多，予消費者之寓目印象係在介紹訴願人所提供之 MOD 服務，仍為服務名稱之使用，並非以單獨之外文「MOD」作為商標使用，自無法以該等使用方式使外文「MOD」單獨取得識別性，並以之作為指示相關服務來源之標誌。況訴願人使用外文「MOD」於上揭節目表、廣告等文宣傳資料時，皆另搭配標示有「MOD 中華電信及圖」商標，或訴願人公司標章等，以資使消費者辨識其服務來源。是依訴願人所檢送之證據資料，僅能證明該公司有長期宣傳其所提供之「MOD」（多媒體隨選系統）服務，尚無從認定單獨之外文「MOD」業經訴願人長期廣泛使用而在交易上已成為其商品或服務之識別標識。是訴願人稱「MOD」為其首創使用之著名商標一節，並不可採，系爭商標之註冊自無商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用。

(四) 綜上所述，原處分機關認系爭商標無商標法第 30 條第 1

項第 10 款及第 11 款規定之適用，所為異議不成立之處分，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：



（「MOD」聲明不專用）

據以異議商標圖樣：



（「電信」聲明不專用）



案例一一（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商品類似之認定）

雖原處分機關代表到部說明表示系爭商標權人（即訴願人）具有惡意仿襲之意圖明顯時，商品類似與否會從寬認定，本件即由二造商品均具清潔功能認定二者商品應屬類似之商品乙節。惟查，我國商標法原則上係採註冊主義，其目的在保護申請或註冊在先之商標，以維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能。惟為防止不公平競爭行為，若知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，縱令該商標申請或註冊在先，例外仍不受保護，即現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款及系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定。又由於該款係我國採註冊主義之例外，先使用之商標尚未於國內申准註冊，其保障範圍應僅限於該商標所先使用之商品/服務，不宜過度擴張商品/服務是否類似之範圍。亦即，商品/服務類似與否之判斷，應就二者商品間之功能、材料、產製者等因素上是否具有共同或關聯之處，並依一般社會通念及市場交易情形作客觀之判斷，不宜納入仿襲意圖之主觀要件。以避免擴張商品/服務類似之範圍，而影響我國商標法原則上採註冊主義之本旨及法安定性。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 10 月 13 日

經訴字第 10306105190 號

訴願人：大陸地區鐘○民君

參加人：英商莫○布朗有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 3 月 5 日中台異字第 1010659 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

原處分關於系爭註冊第 1514788 號「標章圖」商標指定使用於「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品應予撤銷之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。

事 實

訴願人前於 100 年 8 月 17 日以「標章圖」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「化妝品、香水、磨光劑、美白霜、洗髮液、鞋油、去漬膏、化妝品用香料、口氣清新噴劑、美容面膜」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 1514788 號商標（商標權期間：自 101 年 5 月 1 日至 111 年 4 月 30 日）。嗣參加人英商莫○布朗有限公司於 101 年 8 月 1 日以該註冊商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款與現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 12 款規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，認系爭商標有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，以 103 年 3 月 5 日中台異字第 1010659 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，依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 103 年 8 月 21 日經訴字第 10306066240 號函通知參加人參加訴願程序暨表示意見，並據其提出參加訴願程序表示意見之書面資料到部。

理 由

一、按「對本法 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」為現行商標法第 106 條第 3 項所明定。而商標「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」及「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，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，復為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。

二、原處分機關略以：

- (一) 依參加人檢送之資料可知，異議附件 12 之西元 2006 年 11 月「BAZAAR」雜誌(新加坡版)、西元 2008 年 6 月「ELLE」雜誌(臺灣版)、2008 年 7 月香港之「Metrobox」、「Ming Pao(明報)」、「Fashion and Beauty」雜誌等，皆有標示據以異議商標於潤唇精華及沐浴露等商品上。且異議附件 9 之西元 2008 年 4 月 19 日臺灣商務網市場快訊新聞、異議附件 10 之西元 2008 年 7 月 19 日及西元 2009 年 5 月 21 日部落格文章等，可知參加人西元 2008 年 4 月於新光三越天母店之 B 館設有專櫃。故參加人早於系爭註冊商標 100 年 8 月 17 日申請註冊日前有先使用據以異議商標於沐浴露及眼霜等商品之事實。
- (二) 又系爭註冊第 1514788 號「標章圖」商標與據以異議「MOLTON BROWN 花朵設計圖」商標相較，兩者花朵線條如出一轍，僅設色相反，整體予人印象極相彷彿，應屬構成近似之商標。
- (三) 另系爭商標指定使用之「化妝品、香水、磨光劑、美白霜、洗髮液、鞋油、去漬膏、化妝品用香料、口氣清新噴劑、美容面膜」商品，與參加人先使用據以異議商標於沐浴露、眼霜及洗手乳等商品相較，皆屬美容用品、清潔及保養等用品，二者屬類似之商品。
- (四) 再者，據以異議之「MOLTON BROWN 花朵設計圖」商標之圖樣與所使用之沐浴露、眼霜等商品無關聯性，其識別性難謂為低。復經參加人於國內雜誌等宣傳，而訴願人為從事化妝品等商品之相關業者，對相關商品之各種資訊自較一般消費者更為關注，不難透過同業間傳遞之訊息或報章雜誌所刊登之報導、廣告等得知據以異議商標先使用於化妝品等商品之事實。則訴願人以高度近似於據以異議商標之圖樣為系爭商標申請註冊，實難諉為巧合，訴願人應有意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊，應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用。

三、訴願人不服，訴稱系爭商標係呈現方形圓角墨色的圖形，外觀似國劇臉譜之造型；而據以異議商標係由4片花瓣所構成，且僅為裝飾用而不具識別性，故二者非屬構成近似之商標。又本人無仿襲據以異議商標之意圖，並於系爭商標申請註冊後即廣泛使用於各地。故系爭商標應無違反註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定云云，爰請求撤銷原處分。

四、參加人參加意見略以：

- (一) 二造商標均為如出一轍之花朵圖形設計，應屬高度近似之商標。
- (二) 系爭商標指定使用於化妝品、香水、美白霜、洗髮液等商品，已與據以異議商標實際使用之沐浴露、洗面乳、淡香水等商品屬同一或高度類似之商品。至於系爭商標指定使用之「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品與沐浴露、洗面乳等商品亦皆為日常清潔用品，且沐浴露等商品亦可作為去除衣物、鞋子髒污之替代用品，二者均在生活雜貨店、大賣場等地均同時陳列販售，是二者不僅功能相仿，具有可替代性，且銷售管道重疊，亦應屬同一或類似之商品。況據以異議商標之商品在市場行銷多年，深受消費者喜愛，則訴願人以近似於據以異議商標之系爭商標申請註冊，顯出自事先之知悉，並有仿襲及搶註等惡意。故系爭商標之註冊自有註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用。
- (三) 又縱認系爭商標所指定使用之「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品與據以異議商標使用之沐浴露等商品非屬同一或類似之商品，惟據以異議商標為著名商標，且二造商標近似，系爭商標之註冊應有致相關公眾混淆誤認之虞，則仍得依訴願法第79條第2項之規定，以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定駁回訴願。

五、本部為探究有關係爭商標與據以異議商標之商品是否同一或類似等處理原則及實務上審查情形，爰函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 103 年 10 月 6 日 103 年第 36 次會議到會說明；原處分機關代表到會說明略以：

- (一) 商品是否屬同一或類似，可參考「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所列之小類組群。而系爭商標指定使用於「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品，係分屬第 0310、0308 及 0302 組群，為非人體用之相關商品。
- (二) 本案之審查過程，係考量二造商標相同，且據以異議商標於西元 1978 年已有先使用於潔面乳等商品上，又系爭商標權人(即參加人)與訴願人具有同業關係，二造商標相同非偶然巧合，應屬惡意仿襲。故在二造商標所指定或使用之商品是否屬同一或類似之判斷，應著重於二者均具有清潔功能，其功能性相同，是二者為類似之商品。是該局所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，應無違誤。
- (三) 考量二造商標指定或使用之商品，均具有清潔功能，其效果亦相同，故二造商標指定或使用之商品間屬類似商品。又系爭商標權人具有惡意仿襲之意圖明顯時，商品類似與否(即商品功能性)會從寬認定。

六、本部決定理由：

- (一) 原處分機關係以系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定而為異議成立之處分。而前揭條款之適用，必須符合以下要件：(1)系爭商標與據以異議商標構成近似；(2)系爭商標申請註冊前據以異議商標有被先使用之事實；(3)據以異議商標先使用之商品與系爭商標指定使用之商品為同一或類似之商品；(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，意圖仿襲而申請系爭商標註冊。合先敘明。
- (二) 關於二造商標是否近似之部分：

經查，本件系爭註冊第 1514788 號「標章圖」商標係由圓角四邊形墨色底之中心置一白點，並於白點之上下左右放置 4 朵對稱之白色類似花朵的圖案所組成；而據以異議「MOLTON BROWN 花朵設計圖」商標（詳如異議理由書及其附件）係由一黑點為中心，上下左右放置 4 朵對稱之墨色類似花朵的圖案所組成。二者相較，均為對稱之花朵設計圖形所構成，其整體圖樣之外觀及意匠均如出一轍，僅黑白設色相反，應屬相同或極相近似之商標。

(三) 據以異議商標是否於系爭商標申請日前有先使用之部分：

- 1、西元 2008 年 7 月 19 日痞客邦 PIXNET 之部落格及西元 2009 年 5 月 21 日 PCHOME 個人新聞台網頁列印資料（異議附件 10），載有「MOLTON BROWN 成立於西元 1973 年 初期以造型沙龍起家 1978 年開始生產獨家製作的身體保養相關產品…至今全球共有七十幾個多達三百間以上五星飯店…合作選用…台灣目前則是有六福皇宮飯店推薦使用中…」，其上所載潤唇膏及潔面乳等商品之照片上並有據以異議商標之標示。
- 2、西元 2009 年 5 至 8 月之「highlifeshop!」、西元 2008 年 10 至 12 月、西元 2009 年 7 至 9 月之「discover the shop」、西元 2006 年 11 月於新加坡出版之「BAZAAR」及西元 2008 年 6 月於國內出版之「ELLE」等雜誌影本（異議附件 12），其內頁上之沐浴露及潤膚膏等商品標示有據以異議商標。
- 3、參加人公司之網頁列印資料（異議附件 8），雖無日期可稽，惟該網頁上有販售前揭證據資料上所載之清潔及化妝品等商品之相關資訊，並有提供國際運送至我國等國家或地區。
- 4、綜合上述參加人檢附之資料，足認參加人於系爭商標申請註冊日（即 100 年 8 月 17 日）前，有先使用據以異議商標於潤唇膏及潔面乳等商品，並行銷該等商

品至我國之事實。

(四) 關於二造商標所指定或使用商品是否同一或類似之部分：

1、系爭商標指定使用之「化妝品、香水、美白霜、洗髮液、化妝品用香料、口氣清新噴劑、美容面膜」商品之部分：

(1)系爭商標指定使用之「化妝品、香水、美白霜、洗髮液、美容面膜」商品，與據以異議商標先使用於之潤唇膏及潔面乳等商品相較，均屬商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列第 0301「化妝品、燙髮劑、染髮劑、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑」組群，且均為人體保養或美容之相關產品，其在材料、用途、功能及產製者等因素上具有共同或相關聯之處，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。

(2)系爭商標指定使用之「化妝品用香料」商品，與據以異議商標先使用於前揭商品相較，分別屬商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列第 0303「香料」組群及第 0301「化妝品、燙髮劑、染髮劑、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑」組群，二者為須相互檢索之組群，且均為人體保養或美容之相關產品，其在材料、用途、功能及產製者等因素上具有共同或相關聯之處，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。

(3)系爭商標指定使用之「口氣清新噴劑」商品，與據以異議商標先使用於前揭商品相較，分別屬商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列第 0307「非醫療用口腔清潔劑」組群及第 0301「化妝品、燙髮劑、染髮劑、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑」組群，二者間雖非為須相互檢索之組群，惟均為人體保養或美容之相關產品，其在材料、用途、功能及產製者等因素上具有共同或相關聯之處，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。

2、系爭商標指定使用於「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品之部分：

系爭商標指定使用於此部分商品與據以異議商標先使用之潤唇膏及潔面乳等商品相較，前者屬商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列第 0310「研磨用製劑」、0308「皮革用蠟、鞋油」及 0302「非人體用清潔劑、亮光蠟、擦亮劑、非製造程序用油污去除劑」組群，後者則屬第 0301「化妝品、燙髮劑、染髮劑、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑」組群，二者間非為同一組群，亦非為相互檢索之組群；且前者為人體保養或美容之相關產品，後者為非人體用之保養或清潔等相關產品。又磨光劑多用於鏡面或車體外觀；鞋油多用於靴鞋表面；去漬膏多用於布料上，而該等商品均主要在於去除刮痕、水垢等污漬，無法用於人體上。依一般社會通念及市場交易情形判斷，二者在材料、用途、功能及產製者等因素上不具有共同或相關聯之處，應非屬同一或類似之商品。故參加人訴稱二者屬同一或類似之商品，核不足採。

3、雖原處分機關代表到部說明表示系爭商標權人（即訴願人）具有惡意仿襲之意圖明顯時，商品類似與否會從寬認定，本件即由二造商品均具清潔功能認定二者商品應屬類似之商品乙節。惟查，我國商標法原則上係採註冊主義，其目的在保護申請或註冊在先之商標，以維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能。惟為防止不公平競爭行為，若知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，縱令該商標申請或註冊在先，例外仍不受保護，即現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款及系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定。又由於該款係我國採註冊主義之例外，先使用之商標尚未於國內申准註冊，其保障範圍應僅限於該商標所先使用之商品/服務，不宜過度擴張商品/服務是否類似之範圍。亦即，商品/服務類似與否之判斷，應就二者商品間之功能、材料、產製者等因

素上是否具有共同或關聯之處，並依一般社會通念及市場交易情形作客觀之判斷，不宜納入仿襲意圖之主觀要件。以避免擴張商品/服務類似之範圍，而影響我國商標法原則上採註冊主義之本旨及法安定性。是本案縱令訴願人係基於意圖仿襲而搶先以極相近似甚至相同於據以異議商標之系爭商標申請註冊，但系爭商標指定使用於「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品與據以異議商標先使用之潤唇膏及潔面乳等商品非屬同一或類似之商品，已如前述。則系爭商標指定使用於「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品之部分，仍無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之適用。

- (五) 訴願人是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請註冊之部分：

據以異議之「MOLTON BROWN 花朵設計圖」商標之圖樣，非為簡單之線條、基本幾何圖形或裝飾性圖案所構成，復與其使用之潤唇膏及潔面乳等商品無關，具相當之識別性。且參加人先使用據以異議商標於潤唇膏及潔面乳等商品經由國內網站及國內外雜誌等介紹與宣傳，已如前述，訴願人將系爭商標指定使用於「化妝品、香水、美白霜、洗髮液、化妝品用香料、口氣清新噴劑、美容面膜」商品向原處分機關申請註冊，自對於潤唇膏及潔面乳等相關之產品的製造、經銷及廣告宣傳等相關商品之資訊較一般人關注並熟悉。則訴願人於其後始以極相近似甚至相同於據以異議商標之系爭商標指定使用於同一或類似商品申請註冊，依一般社會通念及經驗法則判斷，實難諉為巧合，當係因前述關係而曾留意或接觸過相關訊息，因而知悉據以異議商標之存在，意圖仿襲以不正競爭行為而搶先申請註冊。

- (六) 綜上所述：

1、系爭商標與據以異議商標構成近似，且據以異議商標

於系爭商標申請註冊前有先使用於化妝品等商品之事實，又系爭商標指定使用之「化妝品、香水、美白霜、洗髮液、化妝品用香料、口氣清新噴劑、美容面膜」商品與據以異議商標先使用之商品屬同一或類似之商品，另訴願人因其他關係知悉據以異議商標之存在，意圖仿襲而搶先申請系爭商標之註冊。故系爭商標指定使用於前揭商品之部分自有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用。從而，原處分機關就此部分商品所為應予撤銷之處分，固非無見，應予維持。

- 2、惟系爭商標另指定使用於「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品部分應無前揭商標法規定之適用，原處分機關就此部分商品亦為應予撤銷之處分，於法即有未合，爰將原處分有關該部分予以撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內重行審酌，另為適法之處分。

- (七) 至於參加人訴稱系爭商標指定使用於「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品之部分亦有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，本部應援引訴願法第 79 條第 2 項規定駁回訴願乙節。經核，系爭商標之註冊是否有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，於本件處分時未經原處分機關予以審酌。而本部並非原處分機關，訴願法第 79 條第 2 項規定「原行政處分理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由。」，應係以處分同一性為限，亦即不得變更原處分適用之法條，否則，即難謂僅係理由不同而依其他理由認為正當之情形。是以，原處分就系爭商標指定使用於「磨光劑、鞋油、去漬膏」商品之部分，既有前述法律適用之瑕疵，自應由原處分機關就該部分是否有其餘關係人於異議階段所主張之不得註冊事由一併審酌後，重為處分。併予指明。

據上論結，本件訴願為部分無理由、部分有理由，爰依訴願法第79條、第81條第1項及第2項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣：



據以異議商標圖樣：



案例一二（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品或服務類似之認定）

- 一、系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務，係購入國內外廠商各類商品後再販售予其他消費者之服務，並無特定其代理經銷之產品種類，而參酌原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料，亦無從與其他服務或商品相互檢索，於此情形，應得參考商標權人實際使用系爭商標以表彰其代理國內外廠商產品經銷服務所提供之商品為何，以判斷該服務與據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之「抗拒流線圈，積層晶片磁芯，積層晶片電感，積層晶片電容，繞線式晶片電感，功率電感，電容器，變壓器，電源供應器，軟質鐵氧磁鐵」商品是否構成類似。
- 二、查參加人於異議階段答辯理由書固有稱其為電子零件批發商，惟於言詞辯論說明其使用系爭商標於「代理國內外廠商產品經銷」服務所代理經銷之商品係醫療、汽機車及航太等零件，而訴願人並無檢送相關具體事證證明系爭商標指定使用於該服務係代理電子零件產品經銷，是尚難認系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務與據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之前揭商品屬同一或類似商品或服務。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 5 月 28 日

經訴字第 10406302980 號

訴願人：碩○科技股份有限公司

參加人：吳○縈君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 10 月 24 日中台異字第 1010719 號商標異議審定書中關於「代理國內外廠商產品經銷」服務異議不成立部分之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣參加人吳○縈君於 100 年 1 月 5 日以「ATC」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 35 類之「代理國內外廠商產品經銷、精密儀器批發、電腦及事務性機器設備批發、度量衡器批發、電信器材批發、交通標誌器材批發、汽機車零件配備批發、自行車及其零件批發、消防安全設備批發、資訊軟體批發、電子材料零售批發、電器零售批發、機械器具零售批發」等服務，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 1520403 號商標。嗣訴願人以系爭商標指定使用於「代理國內外廠商產品經銷、電腦及事務性機器設備批發、電信器材批發、汽機車零件配備批發、電子材料零售批發、電器零售批發」部分之服務有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款、第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 12 款之規定，對之提起異議。經原處分機關審查，以 103 年 10 月 24 日中台異字第 1010719 號商標異議審定書為系爭商標「指定使用於『電腦及事務性機器設備批發、電信器材批發、電子材料零售批發、電器零售批發』部分服務之註冊應予撤銷」；「其餘指定使用於『代理國內外廠商產品經銷、汽機車零件配備批發』部分服務之註冊，異議不成立」之處分。訴願人就「代理國內外廠商產品經銷」服務異議不成立處分部分不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。本部為釐清事實及法律適用，爰依訴願法第 65 條規定，通知訴願人、參加人及原處分機關派員於 104 年 5 月 4 日列席本部 104 年第 15 次訴願審議委員會會議進行言詞辯論。

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，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款所規定，又按商標「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，意圖仿襲而申請註冊者。」不得註冊，復為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款所規定。

二、原處分機關係以：

(一) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款部分：

- 1、系爭「ATC」商標與據以異議註冊第 1095838 號「ATC 及圖（彩色）」商標相較，均有相同之外文「ATC」，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。
- 2、系爭商標指定使用之「電腦及事務性機器設備批發、電信器材批發、電子材料零售批發、電器零售批發」部分服務，與據以異議商標指定使用之「抗扼流線圈，積層晶片磁芯，…，電源供應器，軟質鐵氧磁鐵」商品相較，應屬構成類似之商品/服務；而系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷、汽機車零件配備批發」部分服務，與前揭據以異議商標指定使用商品相較，性質、功能、產製者/提供者或其他因素上皆差別顯然，非屬構成類似。
- 3、本件據以異議商標之外文「ATC」係由 3 英文字母任意組合而成，並無既有之字義，惟查另有二造商標以外之多件以「ATC」作為商標圖樣獲准註冊並有效存在者，是各類(含類似)商品或服務中，外文「ATC」作為商標圖樣並非少見，故其識別性應不高。
- 4、綜上，二造商標近似程度應不低，且系爭商標指定使用於「電腦及事務性機器設備批發、電信器材批發、電子材料零售批發、電器零售批發」服務部分與據以異議商標指定使用之前揭商品構成類似，應有致相關消費者混淆誤認之虞，而有本條款之適用；至系爭商標指定使用於「代理國內外廠商產品經銷、汽機車零件配備批發」服務部分，因與據以異議商標指定使用之商品非屬類似，應無致相關消費者混淆誤認之虞，而無本條款之適用。

(二) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款部分：

- 1、據訴願人檢送 90 年至 98 年間之銷售發票、奇○新電子股份有限公司（以下簡稱奇○新公司）出具之合格經銷商證明書、送貨單、出口報單及出口銷售標有外文「A.T.C」置於一菱形圖框內商標圖樣之電感商品等證據資料，應堪認定訴願人早於系爭商標申請註冊前，即有將據以異議商標先使用於電感商品代理經銷服務之事實。
- 2、系爭商標與據以異議商標構成近似程度不低，已如前述；據以異議商標識別性不高，亦如前述。
- 3、系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務，與前揭據以異議商標先使用於相關電感商品及其代理經銷等服務相較，二者應屬同一或類似之商品/服務；另系爭商標指定使用之「汽機車零件配備批發」服務，與前揭據以異議商標先使用之服務相較，二者性質、功能、產製者/提供者或其他因素上皆差別顯然，應非屬構成類似之商品/服務。
- 4、綜上，訴願人據以異議之「A.T.C 及圖」商標固有先使用於相關電感商品及其代理經銷等服務之事實，兩造商標構成近似程度並不低，且系爭商標指定使用於「代理國內外廠商產品經銷」部分服務，與據以異議商標先使用之服務構成同一或類似，而系爭商標指定使用於「汽機車零件配備批發」部分服務，與據以異議商標先使用之服務非構成類似，惟衡酌據以異議先使用商標識別性並不高，又訴願人並無舉出參加人係意圖仿襲而申請註冊之事證，尚難認參加人有仿襲據以異議先使用商標之意圖，從而，系爭商標指定使用於「代理國內外廠商產品經銷、汽機車零件配備批發」部分服務之註冊，自無本條款規定之適用。

(三) 綜上所述，爰為系爭商標「指定使用於『電腦及事務性機器設備批發、電信器材批發、電子材料零售批發、電器零售批發』部分服務之註冊應予撤銷」；「其

餘指定使用於『代理國內外廠商產品經銷、汽機車零件配備批發』部分服務之註冊，異議不成立」之處分。

三、訴願人就原處分關於系爭商標指定使用於「代理國內外廠商產品經銷」服務之註冊，異議不成立之處分部分不服，訴稱：

- (一) 系爭商標與據以異議註冊第 1095838 號商標構成高度近似，且參加人於異議答辯書自承實際係從事電子零件通路事業之經營，是其所指定之「代理國內外廠商產品經銷」之服務即為代理電子零件商品經銷，與前揭據以異議之註冊商標指定使用之電感商品同一或類似，應有致相關消費者產生混淆誤認之虞，故該部分服務應有系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。
- (二) 訴願人先使用據以異議 A.T.C 及圖商標於電感商品之代理經銷服務，參加人與訴願人均為電子零件代理經銷商，應知悉據以異議商標之存在，並搶先註冊，故系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務部分應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用。
- (三) 綜上所述，爰請求撤銷原處分關於系爭商標指定使用於「代理國內外廠商產品經銷」服務之註冊為異議不成立部分之處分。

四、案經本部審議，為釐清系爭商標指定使用於「代理國內外廠商產品經銷」服務與據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之「抗拒流線圈，積層晶片磁芯，積層晶片電感，積層晶片電容，繞線式晶片電感，功率電感，電容器，變壓器，電源供應器，軟質鐵氧磁鐵」商品及據以異議先使用「A.T.C 及圖」商標於「代理電感商品經銷」服務間是否構成類似；及原處分機關認定商品與服務構成類似之審查原則為何，爰請訴願人、參加人及原處分機關智慧財產局代表出席 104 年 5 月 4 日本部訴願審議委員會 104 年度第 15 次會議進行言詞辯論，訴願

人、參加人及原處分機關意見略如下：

(一) 訴願人：

- 1、關於註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款（現行第 30 條第 1 項第 10 款；以下同）部分，系爭商標所指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務，因參加人並未具體指明是代理何種產品之經銷，故應以系爭商標實際使用何種代理經銷服務為斷。參加人於異議階段之答辯理由書自承其為電子零件批發商，其有代理經銷電子材料商品係事實，原處分機關稱訴願人應負證明參加人所代理經銷之產品僅限於電子材料商品之舉證責任，惟此舉證責任過大，不應全加諸於訴願人，且訴願人並無管道可得知參加人實際係從事何種產品之經銷。是系爭商標係實際使用於電子零件之代理經銷服務，與訴願人之據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之「抗扼流線圈，積層晶片磁芯，積層晶片電感，積層晶片電容，繞線式晶片電感，功率電感，電容器，變壓器，電源供應器，軟質鐵氧磁鐵」等商品相較，依一般交易通念，應具有類似之關係，應有致相關消費者混淆誤認之虞。
- 2、關於註冊時第 14 款（現行第 12 款）部分，因為訴願人於民國 90 年起即以「A.T.C 及圖」商標先使用於代理電感商品之服務，又參加人與訴願人有相同客戶（怡○電子工業股份有限公司，下稱怡○公司），該公司所營者為汽車零件之生產製造，是參加人應係因業務關係知悉據以異議商標，並有惡意仿襲據以異議商標之意圖，原處分機關認為參加人並非惡意仿襲而搶註系爭商標，顯有違誤。
- 3、另原處分機關審查系爭商標所指定之「代理國內外廠商產品經銷」服務與據以異議二商標所指定使用或先使用之商品或服務是否構成類似，於註冊時第 13 款（現行第 10 款）及第 14 款（現行第 12 款）之認定並不相同，應有矛盾。

(二) 參加人：

- 1、參加人為系爭商標權人，亦為愛○森科技股份有限公司（Allison Technologies Corp.，下稱愛○森公司）之負責人。
- 2、關於註冊時第 13 款（現行第 10 款）部分，參加人所代理經銷之國內外廠商產品，不僅限於電子零件商品，尚有代理經銷醫療、汽機車及航太相關零件商品，與訴願人據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之「抗扼流線圈、積層晶片磁芯、…、軟質鐵氧磁鐵」等商品並不構成類似。
- 3、關於註冊時第 14 款（現行第 12 款）部分，參加人與訴願人固有相同客戶怡○公司，惟該公司明確知悉參加人與訴願人係不同主體，且系爭「ATC」商標之設計發想來自女兒名字「Allison」及公司英文名稱縮寫，並非惡意仿襲據以異議商標。

（三）原處分機關代表：

- 1、關於本件兩造商品/服務類似關係之認定，該局就註冊時第 13 款（現行第 10 款）與註冊時第 14 款（現行第 12 款）之審查並無不一致：
 - （1）系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」部分服務，並無特定係代理何種產品之經銷服務，與據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之「抗扼流線圈，積層晶片磁芯，…，電源供應器，軟質鐵氧磁鐵」商品相較，其性質、功能、產製者/提供者或其他因素上皆差別顯然，非屬構成類似之商品。
 - （2）系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」部分服務，與訴願人先使用據以異議「A.T.C 及圖」商標於相關電感商品及其代理經銷等服務相較，二者代理經銷商品/服務性質雷同，消費族群亦常有重疊之處，且常來自相同之產製者/服務提供者，…，應屬同一或類似之商品/服務。
 - （3）綜上，本件涉及兩款規定之兩件據以異議商標，因比對之標的不同，就商品/服務間是否構成類似有

不同判斷，並無認定不一致之情形。

2、系爭商標若指定使用於大範圍之商品或服務，例如本件之「代理國內外廠商產品經銷」，是否應將商標權人實際使用之商品/服務納入考量之部分：

(1) 依智慧財產法院 99 年行商訴字第 25 號行政判決：

「商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定(現商標法 30-1-10)之適用，就二商標指定使用之商品是否同一或類似，應以商標專責機關核准註冊，由權利人取得商標權之內容為準，尚無從依實際使用之商品為判斷。」及本部經訴字第 10106103480 號訴願決定書：「判斷商標之註冊是否違反商標法相關規定，即應以指定使用商品全部為比對基礎，不應以個案實際使用後所限定之特殊條件為據。」之意旨，判斷二造商標商品是否構成類似，原則上應以指定使用之商品或服務為比對，而非以實際使用之商品或服務為判斷。

(2) 原則上，商標之使用是否合法，仍應以商標是否使用於其所指定之範圍為斷，惟個案上，若商標權人僅有註冊一個「代理國內外廠商產品經銷」服務，並僅實際代理經銷某一個特定商品，於商標異議案判斷二造商品或服務是否構成類似時，則需考量商標權人實際上係如何使用該商標及其使用是否有致相關消費者混淆誤認之虞。惟就本案而言，訴願人並無檢送具體事證證明參加人所代理經銷之產品僅限於電子材料商品。

3、系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」部分服務，並無特定其代理經銷之產品種類，而其實際使用之情形，是否僅限於電子材料商品之代理經銷，訴願人並無提出具體事證以實其說，況系爭商標指定使用於「電子材料零售批發」部分服務，業經撤銷確定在案。

五、本部決定理由：

(一) 本件訴願人係就原處分關於系爭商標指定使用於「代

理國內外廠商產品經銷」服務之註冊異議不成立部分之處分不服，以下爰就該部分服務是否有系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款、第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 12 款規定之適用予以審究，合先敘明。

(二) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款部分：

- 1、經查，系爭註冊第 1520403 號「ATC」商標係以紅色 A、T 及 C 字母自左至右排列構成，下方有三條白色橫紋貫串三字母；據以異議註冊第 1095838 號「ATC 及圖」商標係以一藍色橢圓形世界地圖圖案，內置藍色 A、T 及 C 字母構成。查二者均有字母「ATC」，而 ATC 並無特殊字義，是二者相較，外觀、讀音及觀念均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，尚難以區辨，應屬構成近似之商標。
- 2、次查，系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務，係為購入國內外廠商各類商品後再販售予其他消費者之服務，並無特定其代理經銷之產品種類，而參酌原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料，亦無從與其他服務或商品相互檢索，於此情形，應得參考商標權人（即本案參加人）實際使用系爭商標以表彰其代理國內外廠商產品經銷服務所提供之商品為何，以判斷該服務與據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之「抗拒流線圈，積層晶片磁芯，積層晶片電感，積層晶片電容，繞線式晶片電感，功率電感，電容器，變壓器，電源供應器，軟質鐵氧磁鐵」商品是否構成類似。而查，參加人於異議階段答辯理由書固有稱其為電子零件批發商，惟於言詞辯論說明其使用系爭商標於「代理國內外廠商產品經銷」服務所代理經銷之商品係醫療、汽機車及航太等零件，而訴願人並無檢送相關具體事證證明系爭商標指定使用於該服務係代理電子零件產品經銷，是尚難認系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經

銷」服務與據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之前揭商品屬同一或類似商品或服務。

- 3、再者，本件據以異議商標之外文「ATC」固無字義，且與所指定使用之商品無關聯性，惟可能係不同單字或公司名稱字首之縮寫組合，且以「ATC」作為商標圖樣獲准註冊於各類商品並有效存在者，所在多有（據原處分機關網站布林檢索結果，以「ATC」作為商標圖樣之全部或部分，獲准註冊於電器或電子材料商品者，共 40 餘件，並非少見，其識別性應不高。
- 4、綜上所述，二造商標固因外觀、讀音及觀念均相彷彿而屬構成近似程度不低之商標，惟衡酌系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務與據以異議註冊第 1095838 號商標指定使用之前揭商品非屬構成同一或類似之商品或服務，及據以異議商標識別性不高因素綜合判斷，系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務應無致相關消費者混淆誤認之虞，而無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。

（三）系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款部分：

- 1、經查，據訴願人於異議階段檢送之 96 年 11 月 1 日成為奇○新公司之合格經銷商證明書（參附件 14），97 年 7 月 7 日、97 年 8 月 5 日及 97 年 8 月 25 日分別向奇○新公司購買電感 PBY321611T-500Y-N 商品 6000PCS、電感 CL201212T-220K-N 商品 9000PCS 及電感 PBY201209T-601Y-N 商品 16000PCS 之統一發票第三聯收執聯（發票號碼分別為 AX20055854、AX20057757 及 AX20058307）與 98 年 3 月 20 日及 98 年 4 月 16 日出口標示有據以異議「A.T.C 及圖」商標之 PBY321611T-500Y-N 商品 3000PCS、電感 CL201212T-220K-N 商品 9000PCS 及電感 PBY201209T-601Y-N 商品 4000PCS 至香港「C.T.C COILS LTD」公司之出口報單等證據資料（參附件 20

及附件 21)，足證訴願人至遲於 98 年間即有代理經銷標示據以異議「A.T.C 及圖」商標之電感商品之事實，是以，據以異議「A.T.C 及圖」商標於系爭商標申請註冊前即有先使用於代理電感商品經銷服務，固堪認定。

- 2、次查，系爭「ATC」商標係以紅色 A、T 及 C 字母自左至右排列構成，下方有三條白色橫條紋貫串三字母；訴願人據以異議先使用之「A.T.C 及圖」商標係以一黑色菱形外框，內置 A.T.C 字母構成。是二者均有「ATC」字母，而 ATC 並無字義，二者相較，外觀、讀音及觀念均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買實施以普通之注意，尚難以區辨，應屬構成近似之商標。
- 3、再查，系爭商標指定使用之「代理國內外廠商產品經銷」服務部分，係為購入國內外廠商各類商品後再販售予消費者之服務；據以異議商標先使用之「代理電感商品經銷」服務，係購入其他廠商之電感商品後再販售予消費者之服務，兩者之性質及功能均屬購入其他廠商產品再販售予其他消費者而有相同之處，依一般社會通念及交易情形，應屬類似之服務。
- 4、末查，就參加人是否有意圖仿襲據以異議商標並搶先註冊系爭商標一節，訴願人固訴稱其與參加人有相同客戶怡○公司，參加人係因業務關係知悉據以異議商標，並有惡意仿襲據以異議商標之意圖等語。惟參加人於言詞辯論時表示系爭商標係其經營之「愛○森科技股份有限公司（Allison Technologies Corp.）之縮寫，該公司成立於 94 年 4 月，非惡意仿襲據以異議商標，並說明怡○公司明確知悉兩者為不同主體，而訴願人並無檢送參加人因契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉據以異議商標之存在之具體事證以供參酌。況據以異議「A.T.C 及圖」商標識別性不高，已如前述，如何能謂系爭商標係仿襲據以異議商標者。是以，依現有事証尚難認定參加人係基於仿襲之

意圖而搶先註冊系爭商標於「代理國內外廠商產品經銷」服務。

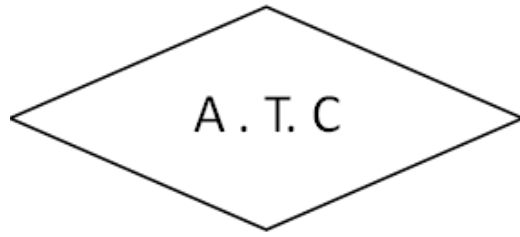
5、綜上所述，訴願人於參加人申請註冊前固有先使用據以異議「A.T.C 及圖」商標於代理電感商品經銷之服務，二造商標因外觀、讀音及觀念均相彷彿而屬構成近似之商標，又系爭商標指定於「代理國內外廠商產品經銷」服務與據以異議商標先使用於「代理電感商品經銷」之服務構成類似之服務，惟依現有事証尚無從認定參加係因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以異議商標之存在，意圖仿襲而申請註冊系爭商標於該服務，從而，系爭商標指定使用於該「代理國內外廠商產品經銷」服務之註冊，應無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用。

(四) 綜上所述，原處分機關所為系爭商標指定使用於「代理國內外廠商產品經銷」服務之註冊，異議不成立之處分部分，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：

據以異議商標圖樣：



案例一三（商標法第 30 條第 1 項第 11 款—著名商標之認定）

- 一、按系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。而該條款所稱「著名」商標之認定時點，應以商標申請註冊時為斷。故本件於判斷系爭商標有無前揭條款規定之情形時，必須判斷據以異議商標於系爭商標申請註冊時是否已為著名商標。
- 二、據以異議之「台北銀行」、「台北銀行及 TAIPEIBANK」商標係關係人前身長期廣泛使用於其所表彰之銀行業務服務，除於大台北地區設立許多分行及製作行銷 DM 廣告、分行市招外，並印製發行標示有據以異議商標之金融卡、金融 IC 卡、晶彩 e 卡、存摺及封套等；且自西元 2002 年 1 月至 2004 年 11 月間連續於雜誌刊登標示有據以異議商標表彰於銀行相關業務服務廣告；原台北銀行自 91 年起辦理公益彩券發行範圍遍及國內各鄉鎮地區，其營業區域擴及全省各地，已不再侷限於大臺北地區。又 94 年 1 月 1 日合併原台○銀行及富○銀行後更名為台北富○銀行，有關原台北銀行所辦理之銀行業務仍由關係人繼續辦理；且前述所發行金融卡、信用卡、存摺等金融文件至目前仍在外流通，亦可繼續至關係人所設銀行或自動提款機進行補摺、領款等金融業務。堪認於系爭商標 97 年 11 月 27 日申請註冊前，據以異議商標所表彰之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 4 月 29 日

經訴字第 10406306640 號

訴願人：瑞○商業銀行股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 21 日中台異字第 980847 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（原名大○○商業銀行股份有限公司）前於 97 年 11 月 27 日以「大台北銀行 BANK OF TAIPEI 及圖」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 9 類之「信用卡、電話卡、金融卡」及第 36 類之「銀行、保管箱出租服務、發行信用卡服務、信託服務、貸款融資服務、旅行支票發行、貨幣兌換、款項代收、保證、電子資金轉帳、退休金支付服務、借款卡服務、公寓房屋貸款融資、租金代收、代理收付款項、貴重物品保管、融資服務、融資性租賃、農場租賃貸款、不動產租賃貸款、企業財務清償服務、保險服務、保險代理人、保險諮詢、證券服務、證券投資信託、證券金融、證券投資顧問、共同基金、有價證券經紀業、股票債券經紀業、基金投資、不動產租售、不動產買賣租賃之仲介、不動產估價、不動產管理、不動產買賣諮詢顧問、不動產拍賣服務、古董估價、珠寶估價、郵票估價、古幣估價、藝術品估價、財務之評估分析諮詢顧問、金融之評估分析諮詢顧問、投資之評估分析諮詢顧問、應收帳款收買、金融機構金錢債權處理服務、代辦貸款」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 1371420 號商標。嗣關係人台北富○商業銀行股份有限公司於 98 年 10 月 8 日以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款規定，對之提起異議。原處分機關審查期間，適現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 10 款規定。而本件商標異議案經原處分機關審查，核認系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定，以 103

年 11 月 21 日中台異字第 980847 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「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 106 條第 1 項所明定。次按商標「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…」不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款本文前段之規定。

二、本件原處分機關略以：

(一) 依關係人所檢送相關證據資料可知，據以異議之「台北銀行」、「台北銀行 TAIPEIBANK」等商標即為關係人前身台北銀行股份有限公司表彰使用於銀行業務之服務，並於 82 年 6 月 9 日以「台北銀行及 TAIPEIBANK」作為圖樣指定使用於銀行業務之服務申請註冊，並於 83 年 5 月 16 日獲准為註冊第 70262 號商標，其商標權目前仍有效存在。又據以異議商標經關係人前身長期廣泛使用於銀行業務等服務，除於各地設立分行及製作行銷 DM 廣告外，並發行金融卡及存摺，且自西元 2002 年至 2004 年間持續於「北銀新象」雙月刊刊登廣告；嗣原台北銀行與富邦銀行合併後，仍由關係人繼續辦理其銀行相關業務，即以「台北銀行」名義委託各行庫賡續辦理代為收受各項地方稅款業務，且所發行之「台北銀行」金融卡、信用卡、存摺等金融文件目前仍在外流通，仍可進行補摺、領款等金融業務，據此，堪認於系爭註冊第 1371420 號「大台北銀行 BANK OF TAIPEI 及圖」商標 97 年 11 月 27 日申請註冊前，據以異議商標所表彰之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。至於系爭商標之使用情形則因訴願人並未提出相關

事證而無法審認。是以，據以異議商標應係較為消費者所熟悉，自應給予較大之保護。

- (二) 系爭商標與據以異議商標圖樣相較，皆有相同中文「台北銀行」及外文「TAIPEI」、「BANK」，且該中文「大台北」及外文「TAIPEI」，泛指臺北市及新北市、或再包括基隆市之大台北都會區，其整體外觀或觀念上，予人寓目印象極相彷彿，二者應屬構成高度近似之商標。
- (三) 另據以異議商標已達著名之程度如前所述，自予消費者深刻印象，應具有較強之識別性。
- (四) 衡酌兩造商標構成高度近似，據以異議商標屬著名商標，具有較強之識別性，且係消費者所較熟悉之商標，及系爭商標指定使用於「信用卡、電話卡、金融卡」、「銀行、…、保險服務…、證券服務…、不動產租售…、古董估價…、財務之評估分析諮詢顧問…、代辦貸款」等服務與據以異議商標指定使用著名於銀行業務之服務性質具相關聯等因素綜合判斷，系爭商標之註冊，應有致相關公眾混淆誤認之虞，乃依首揭條款規定為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 據以異議之「台北銀行及 TAIPEIBANK」商標雖於 83 年 5 月 16 日經原處分機關准予註冊第 70262 號商標，惟關係人前身台○銀行股份有限公司於 94 年 1 月 1 日與關係人富○商業銀行股份有限公司正式合併，並更名為「台北富○商業銀行股份有限公司」(即關係人)後，其廣告、招牌或相關宣傳品均係以「台北富○銀行」取代據以異議商標之使用，關係人縱有使用據以異議商標，然其宣傳頻率、地域、範圍均與過往不同，據以異議商標之著名程度會因伴隨時間之經過及其他合併事由之發生而導致其著名性顯著下降。故據以異議之「台北銀行及 TAIPEIBANK」商標於 94 年合併之後即未於銀行服務業務加以廣泛使用，自難認為相關事業或消費者普遍認知而達著名程度。
- (二) 系爭商標為一彩色商標，係由橫書中文「大台北銀行」

及外文「BANK OF TAIPEI」及經設計之圖形所組成；據以異議商標為一墨色商標，僅為上下併排之橫書中文「台北銀行」及外文「TAIPEIBANK」所組成。二者相較，前者中文「大台北銀行」與後者中文「台北銀行」雖僅一「大」字有無之別，惟其整體意涵、含義顯有差異；且前者外文「BANK OF TAIPEI」與後者外文「TAIPEIBANK」之發音、讀音截然有別，外觀亦相距甚遠，故其整體圖樣之文字內容均有所不同，字體亦有區別；又前者另有經特殊設計之中心為空心立方體，四角佐以四分之三藍色實心圓形圖案，並由圓形圖案與立方體共同組合為盛開之花朵設計圖足資區辨，是以，二者非屬構成近似。再者，系爭商標所指定使用之銀行相關業務，乃專業性之服務，一般消費者於辨識該銀行業務服務時，自會施以較高之注意力，應無致相關公眾混淆誤認之虞。

(三) 綜上，系爭商標與據以異議商標雖使用於相類似之銀行服務，惟兩造商標非屬近似，且一般消費者於辨識該項銀行專業服務時，亦會施以較高之注意力，又關係人及其前身於 94 年合併之後，已不再使用據以異議商標，難謂仍屬著名商標，故系爭商標之註冊，應無使相關公眾對其所表彰之服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞。詎原處分機關竟為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，其認事用法顯有違誤云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 按首揭條款規定所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，系爭商標註冊時商標法施行細則第 16 條及現行商標法施行細則第 31 條定有明文。而該條款所稱「著名」商標之認定時點，依據註冊時商標法第 23 條第 2 項及現行商標法第 30 條第 2 項之規定，應以商標申請註冊時為斷。故本件於判斷系爭商標有無前揭條款規定之情形時，必須判斷據以異議商標於系爭商標申請註冊時是否已為著名商標。合先論明。

(二) 經查，關係人台北富○商業銀行股份有限公司之前身乃「台

北市銀行」，係臺北市政府於民國 58 年間設立，嗣於 73 年更名為「台北市銀行股份有限公司」，於 82 年間更名為「台北銀行股份有限公司」，復於 88 年 11 月 30 日改制民營，由臺北市政府持有多數股份，且於 91 年間成為富○金融控股股份有限公司之子公司，並於 94 年 1 月 1 日與富○銀行合併，合併後由台北銀行為存續公司，並更名為「台北富○商業銀行股份有限公司」（下稱台北富○銀行）。據以異議之註冊第 70262 號「台北銀行 TAIPEIBANK」商標，則係關係人台北富○銀行之前身「台北市銀行」於 83 年間獲准註冊，指定使用於當時第 3 類銀行業務之服務，商標權延展期間至 113 年 5 月 15 日。由於台北銀行為存續公司，並更名為「台北富○銀行」，是關係人台北富○銀行仍為據以異議商標之權利人，殆無疑問（參照本部 103 年 3 月 21 日經訴字第 10306101030 號訴願決定書、智慧財產法院 100 年 10 月 27 日 99 年度民商上字第 8 號民事判決意旨）。

- (三)次查，據以異議之「台北銀行」、「台北銀行及 TAIPEIBANK」商標（詳如異議理由及證據）係關係人前身表彰使用於銀行業務之服務，並於 83 年 5 月 16 日獲准為註冊第 70262 號「台北銀行及 TAIPEIBANK」等商標，該等據以異議商標經關係人前身長期廣泛使用於其所表彰之銀行業務服務，除於大台北地區設立許多分行及製作行銷 DM 廣告、分行市招外，並印製發行標示有據以異議「台北銀行」、「台北銀行 TAIPEIBANK」商標之金融卡、金融 IC 卡、晶彩 e 卡、存摺及封套等；且自西元 2002 年 1 月至 2004 年 11 月間連續於「北銀新象」雙月刊雜誌（共 17 期）刊登標示有據以異議商標表彰於銀行相關業務服務（如發行紀念幣、公益彩券、電子錢包及房貸專案等）之相關廣告。其中，原台北銀行經財政部指定自 91 年起辦理公益彩券發行，其發行範圍遍及國內各鄉鎮地區，透過每期開獎活動，以及台北銀行諸多強勢廣告（「喜歡嗎？爸爸買給你」篇）催送，其營業區域擴及全省各地，已不再侷限於大臺北地區。又 94 年 1 月 1 日合併前之原台北銀行為存續公司，富○銀行為消滅公司，

雖嗣後更名為台北富○銀行，然有關原台北銀行所辦理之銀行業務，於合併後仍由關係人繼續辦理，是以，原以台北銀行名義委託各行庫代為收受各項地方稅款業務，仍以「台北銀行」名義委由各行庫賡續辦理；且前述所發行金融卡、信用卡、存摺等金融文件至目前(包含訴願人另案對據以異議註冊第 70262 號商標提出申請廢止日 98 年 12 月 25 日前 3 年內期間)仍在外流通，亦可繼續至關係人所設銀行或自動提款機進行補摺、領款等金融業務(見本部前揭 103 年 3 月 21 日訴願決定書意旨)。凡此，有關係人檢送據以異議商標使用於設立分行招牌照片(異議附件 2)；卡友權益手冊及行銷 DM 廣告(異議附件 3)；金融卡、存摺及封套(異議附件 4)；「北銀新象」雙月刊雜誌(異議附件 5)；各行庫業者(兆豐國際商銀、聯邦銀行及萬泰商業銀行等)懸掛標示有據以異議商標之委託代理市庫標誌於其分行門口之照片(異議附件 23)；智慧財產法院 99 年度民商上字第 8 號民事判決(異議附件 55)等證據資料可稽。堪認於系爭商標 97 年 11 月 27 日申請註冊前，據以異議商標所表彰之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，縱於關係人內部歷經合併程序，仍因關係人之持續使用據以異議商標，亦無損於據以異議商標之著名性。至於訴願人所舉 102 年 3 月號月旦法學雜誌所刊載「公司名稱與商標使用」一文(訴願附件 2)主張據以異議商標難認屬著名商標一節。經核，該論文內容屬學者個人對智慧財產法院 99 年度民商上字第 8 號判決之評析意見，且該判決係有關關係人主張訴願人原公司名稱侵害其商標權，而請求排除侵害行為等事件，與本件訴願人之系爭商標有無不得註冊之情形有間，是訴願人有關據以異議商標著名性之質疑，尚非有據。

(四)復查，系爭註冊第 1371420 號「大台北銀行 BANK OF TAIPEI 及圖」商標圖樣係由略經設計四個藍色圓形連接在一起中間內嵌一反白正方形圖案、較大橫書宋體字中文「大台北銀行」及較小字體外文「BANK OF TAIPEI」

(分上中下排列)並由左至右排列所組成；據以異議「台北銀行」、「台北銀行 及 TAIPEBANK」等商標圖樣係由橫書之單純中文「台北銀行」所構成，或由「台北銀行」及略經設計之外文「TAIPEBANK」上下併列所組成，二者相較，皆有相同之中文「台北銀行」四字，僅一「大」字有無之別；或(及)相同之外文「BANK」、「TAIPEI」，僅外文排列順序、「OF」有無之差，於異時異地隔離觀察或交易時連貫唱呼之際，兩造商標於外觀、觀念及讀音上實不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

(五)又查，據以異議商標已為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度如前所述，應具有較強之識別性。反觀，訴願人則未提出系爭商標之使用證據。是依現有證據資料以觀，亦堪認據以異議商標應為消費者所較為熟悉之商標。

五、綜上，衡酌據以異議商標表彰於銀行相關業務服務而臻著名；據以異議商標之識別性高，他人稍加攀附，即有可能造成相關公眾之混淆誤認；兩造商標構成近似程度極高；據以異議商標為相關消費者所較為熟悉者而應給予較大之保護等相關因素，並考量系爭商標指定使用第9類之「信用卡、電話卡、金融卡」、第36類之「銀行、保管箱出租服務、發行信用卡服務、信託服務、貸款融資服務、旅行支票發行、貨幣兌換、款項代收、保證、電子資金轉帳、退休金支付服務、借款卡服務、公寓房屋貸款融資、租金代收、代理收付款項、貴重物品保管、融資服務、融資性租賃、農場租賃貸款、不動產租賃貸款、企業財務清償服務、保險服務、保險代理人、保險諮詢、證券服務、證券投資信託、證券金融、證券投資顧問、共同基金、有價證券經紀業、股票債券經紀業、基金投資、不動產租售、不動產買賣租賃之仲介、不動產估價、不動產管理、不動產買賣諮詢顧問、不動產拍賣服務、古董估價、珠寶估價、郵票估價、古幣估價、藝術品估價、財務之評估分析諮詢顧問、金融之評

估分析諮詢顧問、投資之評估分析諮詢顧問、應收帳款收買、金融機構金錢債權處理服務、代辦貸款」服務，與據以異議商標所指定(實際)使用於銀行相關業務服務相較，二者均為與金融、銀行有關理財業務之服務，依一般社會通念及市場交易情形，性質上具有相當之關聯性。則訴願人以與據以異議商標相近似之系爭商標申請註冊，指定使用於前揭服務，相關公眾自極有可能誤認兩造商標所表彰服務為來自同一營業主體，或雖不相同但有關聯之主體來源，而有混淆誤認之虞，自有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定。

六、綜上所述，原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。

七、至訴願人請求到部言詞辯論乙節。經核本件案情已臻明確，詳如前述，所請核無必要，併予指明。

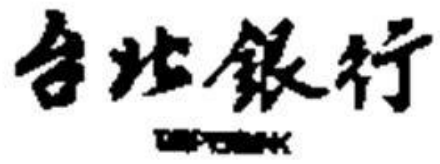
據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣：



(「銀行 BANK」聲明不專用)

據以異議商標圖樣：



台北銀行
TAIPEI BANK

實際使用商標圖樣：



台北銀行

案例一四（商標法第 30 條第 1 項第 11 款—著名商標之認定）

- 一、按商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，因此欲主張商標為著名者，原則上應檢送該商標於國內使用之相關證據。如該商標未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，則應提出客觀證據以證明該商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國，而可認定該商標為著名（「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」2.1.2 參照）。
- 二、本件依訴願人所提證據資料固可得知據以評定商標於日本使用於居酒屋等服務，應具有一定知名度，惟其知名度僅限於日本國內，訴願人既未提出據以評定商標於我國廣泛推廣行銷之證據資料，亦未提出據以評定商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論或已為我國報章雜誌廣泛報導等證據資料，國內相關事業或消費者實難僅由訴願人於日本之行銷使用資料，而得以普遍認識據以評定商標之存在，自不足以證明於系爭商標申請註冊前，據以評定商標於日本所建立之知名度已到達我國，亦廣為我國國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。是本件自難認系爭商標之註冊有違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 4 月 24 日

經訴字第 10406305830 號

訴願人：日商○○羅沙股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 12 日中台評字第 1010287 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○○屋食品股份有限公司前於 91 年 6 月 18 日

以「白木屋」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 35 類之「蛋糕、麵包、糖果、冰淇淋、食品及飲料零售」服務，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 185379 號商標，權利期間自 92 年 8 月 16 日起至 102 年 7 月 15 日止（嗣經核准延展至 112 年 7 月 15 日止）。嗣訴願人於 101 年 10 月 12 日以該商標有違註冊時商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定，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現行商標法第 58 條第 1 項規定得申請評定之 5 年除斥期間，且系爭商標之註冊亦無同條第 2 項所定之情事，以 103 年 11 月 12 日中台評字第 1010287 號商標評定書為「評定駁回」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「對本法 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為商標法第 106 條第 3 項所明定。次按商標圖樣「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」及商標「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，分別為系爭商標註冊時商標法第 37 條第 7 款本文及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款本文所規定。又「商標之註冊違反第 29 條第 1 項第 1 款、第 3 款、第 30 條第 1 項第 9 款至第 15 款或第 65 條第 3 項規定之情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 9 款、第 11 款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」復為現行商標法第 58 條第 1 項及第 2 項所規定。
- 二、本件系爭註冊第 185379 號「白木屋」商標評定事件，經原處分機關審查略以：

- (一) 訴願人於 101 年 10 月 12 日申請評定時，距系爭商標

註冊公告日已滿 5 年，則本件得否排除商標法第 58 條第 1 項所定申請評定之 5 年除斥期間規定，端視系爭商標之註冊是否有商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形及關係人是否係屬惡意而定。

(二) 本件依訴願人檢送之證據資料觀之，其中我國國民出國目的地人數統計表，與據以評定商標是否為國人熟知而達著名之程度無必然關聯性；另關係人公司設立登記資料、關係人公司與其代表人資料及相關報導、關係人於電視廣告與園區內播放音樂、外包裝照片及訴願人簽立之租賃契約書等，非屬據以評定商標使用事證；訴願人商標註冊資料，僅係商標權利取得之證明；訴願人維基百科及公司簡介資料，亦難證明據以評定商標已為國內消費者所熟知；「白木屋」日本料理店之徵人廣告及作業手冊，尚非屬據以評定商標之廣告行銷；印製之餐券及相關資料、面紙宣傳品、居酒屋營業額、消費人數及店鋪數統計表等，均為自行製作之私文書，且全係日文資料，除證據力薄弱外，亦無法得知國內消費者如何知悉該等訊息；另有關「白木屋」居酒屋資料，其內容均係日文；「白木屋」等商標之日本店面外觀照片，僅能得知據以評定商標在日本營業據點之陳設態樣；訴願人於我國開設店鋪資料，僅能證明訴願人於我國有展店之事實；其餘廣告或媒體報導等資料，則無日期可稽或晚於系爭商標申請註冊日。是綜合訴願人檢送之證據資料，尚難證明於系爭商標申請註冊日前，據以評定商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。

(三) 依關係人檢送之各媒體對系爭商標商品/服務之報導及廣告、網路搜尋資料、關係人各分店開幕日期資料表等證據資料，則堪認系爭商標已經關係人長期且持續使用蛋糕、麵包、糖果等相關商品及零售服務，而為國內相關消費者所知悉。

(四) 又於系爭商標申請註冊日前，關係人即已使用相同之

中文「白木屋」於蛋糕、麵包等商品及零售服務並為相關消費者所知悉，且於訴願人設立第一家居酒屋前，我國廠商即已使用「白木屋」作為公司名稱，是關係人將系爭商標指定使用於與據以評定商標使用之居酒屋服務不具關連性之零售服務上，難謂其主觀上有仿襲據以評定商標之意圖，系爭商標之申請註冊難謂係出於惡意。

- (五) 系爭商標與據以評定「白木屋」等商標相較，均有相同中文「白木屋」，應屬構成高度近似之商標。又系爭商標與據以評定商標應各具有相當識別性。
- (六) 本件兩造商標近似程度雖高，惟衡酌據以評定商標難認已達著名程度，且兩造商標各具識別性，系爭商標已為相關消費者所知悉及其註冊申請係出於善意等因素綜合判斷，系爭商標之註冊應無致相關公眾產生混淆誤認或減損據以評定商標識別性或信譽之虞，自無商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，又系爭商標之申請註冊非出於惡意，是本件應無商標法第 58 條第 2 項排除 5 年除斥期間例外規定之適用，乃為評定駁回之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標與據以評定商標構成近似。且訴願人公司為日本最大之餐飲連鎖集團，據以評定「白木屋」商標為旗下最具代表性之居酒屋品牌，自西元 1983 年 6 月訴願人於東京開設第一家「白木屋」居酒屋以來，即積極行銷據以評定商標服務，並經常為報章雜誌所報導，據以評定商標經訴願人長期廣泛使用，於系爭商標申請日前，已於日本享有極高著名度，又鑑於日本與我國經貿旅遊往來頻繁，可知據以評定商標於日本所建立之知名度應已到達我國而為我國相關業者或消費者所普遍知悉並達著名商標之程度。
- (二) 關係人前代表人簡君之父母均畢業於日本帝國大學，其本人亦曾前往日本留學，並多次前往日本聘請日方人士來台就職，與日本關係極為緊密，又關係人電視

廣告及工廠園區之配樂均係以與訴願人所使用之「白木屋」日文發音極為相近之日文發音作為廣告結尾發音，且訴願人於關係人使用系爭商標前，已使用據以評定商標十多年，且已為著名商標，是關係人顯係知悉據以評定商標之存在而搶註系爭商標，系爭商標之申請註冊實屬惡意。

- (三) 綜上，系爭商標之註冊顯有致相關公眾混淆誤認之虞，有違註冊時商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款之規定，依法應不得註冊，請求撤銷原處分，並為系爭商標應予撤銷之處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件系爭註冊第 185379 號「白木屋」商標之註冊公告日期為 92 年 9 月 16 日，是訴願人於 101 年 10 月 12 日舉其實際使用之「白木屋」等商標，主張系爭商標之註冊有註冊時商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，對之申請評定，顯已逾商標法第 58 條第 1 項所定申請評定之 5 年除斥期間。則除系爭商標之註冊有同條第 2 項規定「違反第 30 條第 1 項…第 11 款規定之情形，係屬惡意者」外，自不得再對之申請評定。

- (二) 關於系爭商標之註冊究否有商標法第 58 條第 2 項所定「違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形係屬惡意者」乙節：

1. 按商標法第 30 條第 1 項第 11 款本文規定所稱之著名，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，為商標法施行細則第 31 條所明定。又據以評定商標是否為著名，依商標法第 30 條第 2 項規定，其判斷時點應以系爭商標申請註冊時為準。另商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，因此欲主張商標為著名者，原則上應檢送該商標於國內使用之相關證據。如該商標未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，則應提出客觀證據以證明該商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國，而可認

定該商標為著名（「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」2.1.2 參照）。準此，判斷一商標是否在我國內已經著名，不能僅憑國外之使用證據資料認定之，仍應參酌其在我國內之使用情形。

2. 本件依訴願人所提據以評定商標之相關使用證據資料觀之，其中：

- (1) 由 85 年至 97 年我國國民出國目的地人數統計表（參見評定及訴願附件 3），縱可知我國國民赴日人次每年均超過 60 萬人，惟該等統計數字與據以評定商標之知名度是否為國人所熟知而達著名之程度並無必然之關聯性，據以評定商標是否已達著名之程度仍應依具體證據認定之。
- (2) 訴願人於我國設立「○○屋股份有限公司」之相關資料（參見評定及訴願附件 4）、訴願人為來台開設「白木屋」居酒屋所刊登之徵人廣告及於台灣地區之作業手冊（參見評定及訴願附件 6、7 及評定附件 68）、訴願人來台開設分店之資料（參見評定附件 66）、○○屋股份有限公司於我國承租房屋所簽立之租賃契約書、租金領收書影本（參見評定附件 67），至多僅能證明訴願人曾於我國設立公司並籌設分店，然均非據以評定商標之實際行銷使用資料。
- (3) 據以評定商標之我國及日本註冊資料（參見評定及訴願附件 5、8、11 及評定附件 70），其性質屬靜態權利之證明，僅得知悉據以評定商標之註冊情形，據以評定商標是否已臻著名，仍須參酌訴願人之實際使用證據資料。而維基百科及訴願人公司簡介資料（參見評定及訴願附件 9、10），固揭載訴願人第一家「白木屋」居酒屋於西元 1983 年即於日本成立，且至西元 2002 年 5 月其於日本之居酒屋店鋪數已達 1000 家等，惟該等資料均係日文資料，且依該資料所載，至西元 2002 年 5 月為止其所開設「白木屋」居酒屋均位於日本，訴願人所舉上開證據資料皆係其於本國日本之資料，據以評定商標如何為我國消費者所普遍認識而達

著名商標程度，仍應佐以其他使用事證始得判斷。

- (4)另日經流通新聞、日經レストラン、Musical Pleasure 雜誌、日本經濟新聞、京都經濟新聞、Quality Management、業界のしくみ等報章雜誌關於據以評定商標之報導或廣告資料(參見評定及訴願附件 12 至 44)、訴願人印製標示有據以評定商標之餐券及其發行量相關資料(參見評定及訴願附件 46)、訴願人「白木屋」居酒屋營業額、到店消費人數、店鋪數統計表(參見評定及訴願附件 49)、訴願人公司名片及店鋪數資料(參見評定附件 51、訴願附件 50)、訴願人標示有據以評定商標之店鋪海報資料(參見評定附件 52、訴願附件 51)、訴願人將據以評定商標使用於餅乾、雞尾酒等商品之資料(參見評定附件 69)，除其中有部分資料晚於系爭商標申請註冊日外，且該等資料均係訴願人在其本國日本之使用證據。上開證據資料固得以作為據以評定商標在日本為其消費者認知之參考，惟並不能代表我國消費者對據以評定商標亦有所接觸而為我國消費者所普遍認識。
- (5)訴願人店面外觀使用據以評定商標之照片(參見評定及訴願附件 45)、訴願人刊登據以評定商標之廣告(參見評定及訴願附件 47)、訴願人製作標示有據以評定商標之街頭派發面紙宣傳品(參見評定及訴願附件 48)、訴願人公司名片(參見評定附件 50)，則或無日期可稽，或照片上所示之日期可於事後隨意調動，尚難據以採憑。而國內聯合報報導訴願人「白木屋」居酒屋在台展店之資料(參見評定附件 72)，則晚於系爭商標申請註冊日。是以，上開證據資料非可作為證明據以評定商標於系爭商標申請時已臻著名之適格證據。
- (6)其餘資料則均與據以評定商標之使用無涉。
3. 綜上，本件依訴願人所提證據資料固可得知據以評定商標於日本使用於居酒屋等服務，應具有一定知名度，惟其知名度僅限於日本國內，訴願人既未提出據

以評定商標於我國廣泛推廣行銷之證據資料，亦未提出據以評定商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論或已為我國報章雜誌廣泛報導等證據資料，國內相關事業或消費者實難僅由訴願人於日本之行銷使用資料，而得以普遍認識據以評定商標之存在，自不足以證明於系爭商標申請註冊前，據以評定商標於日本所建立之知名度已到達我國，亦廣為我國國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。是本件自難認系爭商標之註冊有違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形。

- (三) 訴願人雖訴稱關係人與日本關係極為緊密，且關係人電視廣告及工廠園區之配樂均以與「白木屋」日文發音極為相近之發音作為廣告結尾發音，系爭商標之申請註冊實屬惡意云云。惟查，訴願人所提證據至多僅能證明關係人前代表人簡君之父母畢業於日本帝國大學，簡君亦曾赴日留學，及關係人曾聘請日方人士來台就職等情，然尚未能有確實之證據證明關係人係基於仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖申請註冊系爭商標，而屬惡意。況系爭商標之註冊難認有違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形已如前述，更遑論有同法第 58 條第 2 項所定「違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形係屬惡意」之情事。是訴願人所訴，自無足採。
- (四) 綜上所述，本件自系爭商標註冊公告之 92 年 9 月 16 日後至訴願人申請評定之 101 年 10 月 12 日，已逾商標法第 58 條第 1 項規定申請評定之 5 年除斥期間，且依訴願人所提現有證據資料，亦難認系爭商標有商標法第 58 條第 2 項所定「違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形係屬惡意」者。從而，原處分機關所為本件評定駁回之處分，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：

白木屋

據以評定商標圖樣：



白木屋

案例一五(商標法第 30 條第 1 項第 11 款—混淆誤認之虞與減損之認定)

- 一、商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定係為加強著名商標的保護而存在，用以彌補傳統混淆之虞理論的不足，且本款後段規定係適用於二者商標之商品/服務之市場區隔有別，營業利益衝突並不明顯，本質上無致消費者混淆誤認之虞之情形；若二者商標之商品/服務間具有類似關係或有相當之關連性，即應適用本款前段之規定，判斷是否有致消費者混淆誤認之虞。
- 二、本件商標指定使用於第 3、5、29 及 35 類之商品或服務，其中不乏諸多商品/服務與據以核駁諸商標所著名之中藥品、各種養生食品等商品具有類似關係，或有相當之關聯性。訴願人以近似於據以核駁諸商標之本件商標圖樣，指定使用於類似之前揭商品、服務申請註冊，似應依商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定，審查是否有致相關公眾混淆誤認之虞，始為適法。原處分機關未慮及本款前、後段規定不同之規範目的及其適用關係，並就本件商標之指定使用商品/服務逐一審究其與著名商標之關連性，進而區辨其所應適用之條款，逕以商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定相繩，嫌有未洽。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 10 月 24 日

經訴字第 10306300300 號

訴願人：樂○心君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 4 月 30 日商標核駁第 354753 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 102 年 5 月 21 日以「同仁堂樂家老鋪及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 3 類之「香料、精油、茶浴包、芳香精油、非醫療用口腔清潔劑、天然花精、線香、香末、沈香、檀香、面霜、珍珠膏、化妝品、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、美白霜、化妝製劑、皮膚保養用化妝品、保養品」、第 5 類之「衛生棉、敷藥用材料、酵素營養補充品、外科用敷料、人體用藥品、中藥材、藥用酒、藥劑、西藥、中藥、營養補充品、保健貼布、疫苗、雞精、減肥用醫療製劑、醫療用食療品、藥草茶營養補充品、人蔘枇杷膏、藥草」、第 29 類之「肉類速食調理包、海鮮速食調理包、藥膳肉湯、濃縮肉湯、濃縮海鮮湯。蔬菜速食調理包、乾製果蔬、脫水果蔬、糖漬果蔬、蔬菜湯、紅豆湯、綠豆湯、花生仁湯、濃縮肉汁、人造肉速食調理包、素食高湯、食用燕窩、龜苓膏凍、乳製品」商品及第 35 類之「藥物零售批發；中藥零售批發；營養補充品零售批發；醫療器材及醫療用材料零售批發；化妝品零售批發；透過網際網路提供百貨商店服務；網路購物；郵購；購物中心；量販店；百貨公司；百貨商店；代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供；為他人授權之商品及服務提供商業管理；行銷顧問；拍賣；網路拍賣；為零售目的在通訊媒體上展示商品」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標與據以核駁之「同仁堂」及「北京同仁堂」商標構成近似，且據以核駁諸商標指定使用於藥品及藥膳等商品已達著名程度，本件商標指定使用於前揭第 3、5、29 及 35 類之商品或服務，客觀上有減損據以核駁諸商標識別性之虞，以 103 年 4 月 30 日商標核駁第 354753 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 30 條第 1 項第 11 款所明定。所謂「有減損著名商標或標章之識別性或

信譽之虞」係指消費者對二造商標雖無混淆誤認之虞，惟該商標係以不公平方式或不正當利用著名商標之識別性，而有減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形而言。

二、原處分機關略以：

(一) 大陸地區之「北京同仁堂」創始於清康熙 8 年（西元 1669 年），成立至今已有一百多年歷史，「同仁堂」藥品與藥膳以其「配方獨特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著」著稱於世，1983 年「同仁堂」於大陸地區取得商標註冊，並於 1989 年取得大陸地區馳名商標的認定。其產品除行銷中國大陸各地外，並出口至日本、美國、加拿大、南韓、澳洲、香港、澳門、新加坡等國家或地區，並以「同仁堂」商標於日本、美國、加拿大、澳洲、香港、澳門、新加坡、俄羅斯、歐盟等國家或地區取得商標註冊。此外，「同仁堂」商標於民國 83 年取得註冊第 654915、655110、655252 號商標註冊，當時因為是第 1 個至我國註冊的大陸地區企業，受到中國時報及聯合報的報導，同年臺北市長春路旗艦店開幕時，天下雜誌也有相關報導，其後「同仁堂」及「北京同仁堂」又陸續取得註冊第 656528、675384、720018、83849（原服務標章）、1042808、1049716、1050046、1051662、1051775、1104949、1104950、1104951、1200947 號等商標註冊，指定之商品或服務涵括第 1、3、5、30、31、32、33、35、44 等類別，目前於復興南路、大葉高島屋及新光三越信義新天地 A8 館設有門市，經銷商並遍及全省各地。另近年來海峽兩岸旅遊、經貿往來頻繁，「同仁堂」及「北京同仁堂」於大陸地區的使用情形，極易為國內消費者所知悉，堪認據以核駁之「同仁堂」及「北京同仁堂」商標經大陸地區北京〇〇堂（集團）有限責任公司多年來長期持續使用，已廣為消費者所普遍認知而為高度著名商標。

(二) 本件訴願人申請註冊之「同仁堂樂家老鋪及圖」商標

與據以核駁之「同仁堂」及「北京同仁堂」商標相較，二者均以相同之「同仁堂」文字作為識別來源的主要部分，在外觀、觀念、讀音上極為相近，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

- (三) 本件據以核駁諸商標雖為既有文字，惟其與指定之商品或服務尚無任何關聯性，且在以之作為商標或商標之一部分獲准註冊，目前仍有效存在者，僅有大陸地區北京同仁堂（集團）有限責任公司，是據以核駁諸商標之先天識別力極高。
- (四) 衡酌據以核駁諸商標為高度著名商標且先天識別性高，訴願人以近似程度高之文字「同仁堂」為本件商標申請註冊於第 3、5、29 及 35 類等商品/服務，客觀上會減弱或分散據以核駁諸商標強烈指示單一來源的特徵及吸引力，而使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，致有減損著名商標之識別性之虞，自有商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定之適用，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標係傳承訴願人先祖在清朝時之招牌圖樣，訴願人之父樂○輝君為正宗同仁堂第 13 代傳人，其父早於民國 42 年即在臺北市開封街開設台灣同仁堂樂家老鋪，生產並銷售中藥商品，當時兩岸即同時存在兩家「同仁堂」樂家老鋪，其後因故雙方不約而同結束營業一段時間才又重新營業。訴願人之父亦曾於 62 年以「臺灣同仁堂樂家老鋪」及圖為商標圖樣，經原處分機關核准註冊，此為本件商標在我國使用之先例。本案係因「政治」和「歷史」因素，使兩個「同仁堂」主體同時存續海岸兩岸，無論大陸地區之「北京同仁堂」來台設點行銷，或訴願人所繼承之「同仁堂樂家老鋪」前往大陸經營，均為正常商業行為，絕無減損彼此著名商標識別性之虞。
- (二) 本件商標與據以核駁諸商標相較，無論外觀、圖形或讀音上均可分辨，且本件商標之中文「樂家老鋪」在

識別性與區別性上，更有使消費者加強辨識之效果，應無致消費者混淆誤認之虞等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 按依本部 101 年 4 月 20 日修正發布，同年 7 月 1 日生效之「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」3「第 30 條第 1 項第 11 款後段規定之適用」揭示「…原則上，減損著名商標本身識別性或信譽係屬對著名商標較高標準之保護，故若他人以相同或近似之商標申請註冊，有可能使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源時，適用第 30 條第 1 項第 11 款前段規定即為已足，而毋須適用同款後段之規定。」同審查基準 3.2「適用商標淡化保護之商標」復揭示「由於商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況，因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。」準此，商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定係為加強著名商標的保護而存在，用以彌補傳統混淆之虞理論的不足，且本款後段規定係適用於二者商標之商品/服務之市場區隔有別，營業利益衝突並不明顯，本質上無致消費者混淆誤認之虞之情形；若二者商標之商品/服務間具有類似關係或有相當之關連性，即應適用本款前段之規定，判斷是否有致消費者混淆誤認之虞，合先敘明。

(二) 經查，本件訴願人申請註冊之「同仁堂樂家老鋪及圖」商標，係分別由置於矩形框中之橫書中文「同仁堂」、「樂家老鋪」及分置左右之直書中文「同仁堂」由上而下排列所組成。據以核駁之「同仁堂」及「北京同仁堂」商標，或由一圓圈圖形及置於圓圈圖形中之直書中文「同仁堂」及中文兩側之花紋線條所共同組

成，或由單純橫書中文「北京同仁堂」所構成。二者相較，其主要識別部分均有相同之中文「同仁堂」，整體外觀予人寓目印象極其相似，讀音亦極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察或市場交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。

- (三) 次據訴願人所檢送樂○熙君所著之「百年同仁堂」、邊東子君所著之「國寶同仁堂」及「中醫同仁堂」、西元 2011 年 3 月 17 日壹周刊雜誌及西元 2009 年 5 月 24 日非凡新聞周刊等書刊之記載，「同仁堂」中藥舖係樂家第 4 代傳人樂○揚君於西元 1669 年（清朝康熙 8 年）所創立，其後經營近 3 百年，於西元 1966 年因政治因素改名為「北京中藥店」，嗣西元 1979 年始復名為「北京同仁堂」。而大陸地區北京○○堂（集團）有限責任公司（下稱大陸地區北京○○堂公司）承繼原「同仁堂」之名號，除於大陸地區取得「同仁堂」等商標註冊並持續經營外，並於民國 83 年起陸續於我國以「同仁堂」及「北京同仁堂」等商標，指定使用於各種中西藥品等商品，獲准註冊第 654915、655110、651915 號等多件商標註冊，為大陸地區第一家於我國獲准商標註冊之企業，並為 83 年 6 月 16 日之中國時報、聯合報等媒體廣泛報導。另大陸地區北京○○堂公司於 93 年起陸續於我國臺北市天母大葉高島屋、新光三越百貨 A8 館、復興南路等地設立旗艦店或專櫃，銷售各種中藥材、各種養生食品等商品，並於 99 年 8 月 16 日之商業周刊、99 年 9 月 16 日之今周刊及各網際網路等媒體刊登廣告。此外，大陸地區北京○○堂公司於馬來西亞、加拿大、印尼、新加坡、澳洲等地亦設有營業據點，並經大陸地區北京市工商行政管理局核發西元 2013 年度著名商標之榮譽證書。是以，固堪認在本件商標 102 年 5 月 21 日申請註冊時，據以核駁之「同仁堂」及「北京同仁堂」商標於中藥品、各種養生食品等商品所表彰之品質

及信譽，已達相關事業或消費者所普遍認知之著名程度。

- (四) 惟查，本件商標指定使用於第 3、5、29 及 35 類之商品或服務，其中不乏諸多商品/服務與據以核駁諸商標所著名之中藥品、各種養生食品等商品具有類似關係，或有相當之關聯性。例如第 5 類之「酵素營養補充品、人體用藥品、中藥材、藥用酒、藥劑、西藥、中藥、營養補充品、醫療用食療品、藥草茶營養補充品、人蔘枇杷膏、藥草」與第 29 類之「藥膳肉湯」商品及第 35 類之「藥物零售批發、中藥零售批發、營養補充品零售批發」服務，與據以核駁諸商標所著名之商品相較，二者或商品之目的均在治療或改善人體健康之功能，或均以中藥材為原料，或其服務即係以銷售藥物或中藥等商品為目的，於商品功能、產製者、服務提供者、行銷管道及消費場所等因素上均具有共同或關聯之處，顯屬類似商品或服務。另第 3 類之「香料、精油、茶浴包、芳香精油、非醫療用口腔清潔劑、天然花精、線香、香末、沈香、檀香、面霜、珍珠膏、化妝品、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、美白霜、化妝製劑、皮膚保養用化妝品、保養品」、第 5 類之「衛生棉、敷藥用材料、外科用敷料、保健貼布、疫苗、雞精、減肥用醫療製劑」、第 29 類之「肉類速食調理包、海鮮速食調理包、濃縮肉湯、濃縮海鮮湯、蔬菜速食調理包、乾製果蔬、脫水果蔬、糖漬果蔬、蔬菜湯、紅豆湯、綠豆湯、花生仁湯、濃縮肉汁、人造肉速食調理包、素食高湯、食用燕窩、龜苓膏凍、乳製品」商品及第 35 類之「醫療器材及醫療用材料零售批發；化妝品零售批發；透過網際網路提供百貨商店服務；網路購物；郵購；購物中心；量販店；百貨公司；百貨商店；代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供；為他人授權之商品及服務提供商業管理；行銷顧問；拍賣；網路拍賣；為零售目的在通訊媒體

上展示商品」服務，其商品可能使用含有中藥、藥品成份之原料製成，或提供藥品、養生食品類商品之銷售、代理報價、商情提供或展示等服務，均與據以核駁諸商標所著名之中藥品、各種養生食品等商品有相當程度之關連性。訴願人以近似於據以核駁諸商標之本件商標圖樣，指定使用於類似之前揭商品、服務申請註冊，似應依商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定，審查是否有致相關公眾混淆誤認之虞，始為適法。原處分機關未慮及本款前、後段規定不同之規範目的及其適用關係，並就本件商標之指定使用商品/服務逐一審究其與著名商標之關連性，進而區辨其所應適用之條款，逕以商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定相繩，嫌有未洽。

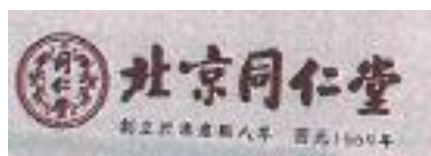
- (五) 綜上所述，原處分既有上述瑕疵，自己無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關就本件商標指定使用之所有商品/服務通盤考量，重新審查是否有商標法所規定不准註冊之事由，於收受本件訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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：



據以核駁商標圖樣：



案例一六（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）

- 一、註冊商標權人取得商標權後既仍負有使用商標之義務，則商標法例外保護之先使用商標者，其依修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，對他人商標提出爭議時，縱無庸證明其自初始使用該商標後有持續使用之事實，然至少應證明其於後申請註冊商標申請前依社會通念可期待之合理期間仍有使用該商標之事實。
- 二、查訴願人於異議階段所檢送之證據資料：異議附件 2 之多用途天然洗劑商品之包裝盒，雖標示有據以異議諸商標及「1996 年 12 月試驗」字樣，惟日期距離系爭商標申請註冊日（99 年 8 月 5 日）已約有 14 年之久；異議附件 7、11 之西元 2000 年 2 月出刊之日本波動雜誌、載有作成日西元 2001 年 6 月 1 日之「MATERIAL SAFETY DATE SEET 製品安全データシート（多用途洗劑『シーマイルド』）」商品說明書，雖載有訴願人「多用途天然洗劑 SEA MILD シーマイルド」介紹與商品說明，惟時隔系爭商標申請註冊日已約有 9 年之久。因此，由上開證據資料，固能證明訴願人於系爭商標申請日前有先使用據以異議諸商標之事實，然時隔系爭商標申請日均已逾 9 年之久，實難遽認訴願人於系爭商標申請註冊日前依社會通念可期待之合理期間，仍有使用該商標之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 10 月 13 日

經訴字第 10306109130 號

訴願人：日商宝○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 103 年 4 月 10 日中台異字第 1010371 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○○○生技股份有限公司（更名前為○○○國際有限公司）前於99年8月5日以「清淨海 Sea mild 及圖」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「洗衣粉、洗衣乳、洗潔精、洗碗精、廚房油污清潔劑、衣物柔軟劑、奶瓶用清潔劑、浴廁清潔劑、瓷磚清潔劑、馬桶水管疏通劑、地毯清潔劑、清潔漂白劑、洗衣劑、冷洗精、衛浴清潔劑、家庭用清潔劑、洗蔬菜用清潔劑、地板清潔劑、洗衣精、嬰兒用品清潔劑」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1504711號商標。嗣訴願人於101年4月9日以該商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第14款規定，對之提起異議。原處分機關審查期間，適現行商標法於101年7月1日修正施行。依現行商標法第106條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1項第12款規定。而本件商標異議案經原處分機關審查，核認系爭商標並無註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定，於103年4月10日以中台異字第1010371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。

理 由

一、按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第106條第1項所明定。次按商標「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；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，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，分別為修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所明定。

二、本件系爭註冊第 1504711 號「清淨海 Sea mild 及圖」商標異議案，經原處分機關審查略以：

- (一) 系爭商標與據以異議「SEA MILD」、「SEA MILD 海からの贈り物及圖」諸商標（詳如異議理由書所載及其附件）相較，均有引人注意之相同外文「SEA MILD」，應屬構成近似程度不低之商標。
- (二) 系爭商標指定使用之「洗衣粉、洗衣乳、…、嬰兒用品清潔劑」商品，與據以異議商標使用於非人體用之多用途天然洗劑等商品（參訴願人異議附件 2 之商品包裝盒及附件 7 之 2000 年 2 月號之日本波動雜誌第 49 頁所揭）相較，二者商品性質、用途、功能、產製者、行銷管道、販賣場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，應屬構成高度類似之商品。
- (三) 據訴願人所檢附之「附件 7」西元 2000 年 2 月出刊之日本波動雜誌等證據資料影本可知，該雜誌上除有「シーマイルド」之多用途天然洗劑商品及台灣工廠（寶○貿易有限公司）之相關介紹外，並有「多用途天然洗劑」、「SEA MILD」、「シーマイルド」等字樣之標示，故訴願人早於系爭商標 99 年 8 月 5 日申請註冊前，即有先使用據以異議「SEA MILD」商標於「多用途天然洗劑」等非人體用清潔劑商品之事實。且由訴願人所檢附之「附件 3」通常使用權許諾證書（訴願人於西元 2003 年 2 月 1 日將在日本獲准之註冊商標指定之「洗劑類、化粧品」商品授權予關係人在台灣使用，期間 1 年）；「附件 4」駿馬掛畫圖（圖內列有「日商寶○貿易有限公司」、「王○洋」及「小○武」等字樣）、寶○貿易有限公司基本資料（86 年 5 月 27

日設立、91年6月27日解散)，及訴願人委任關係人王○洋代理外國人投資申請相關事務之委任狀（西元1997年5月5日）；「附件5」洗劑生產工廠移轉契約（寶○貿易有限公司負責人「王○洋」與關係人公司前代表人「羅○禮」於90年10月31日為配合生產製造事宜，簽立洗劑生產工廠移轉契約，契約內容並明顯有記載「寶○公司」、「SEA MILD」等文字敘述）；「附件7」西元2000年2月出刊之日本波動雜誌（內容有台灣工廠寶○貿易有限公司之相關介紹）；「附件8」寶○貿易有限公司營利事業登記證（負責人為王○洋）及「附件7及11」中之1份「MATERIAL SAFETY DATE SEET 製品安全データシート（多用途洗劑『シーマイルド』）」之商品說明書（內有「宝大株式會社」、「小○武」、「王○洋」、「2001.6.1」、「シーマイルド SEA MILD」、「多用途洗劑」等字樣）等證據資料影本觀之，客觀上關係人於系爭商標申請註冊日（99年8月5日）前確有因直接或間接關係，而知悉據以異議商標之存在，固堪認定。

- （四）惟據訴願人所檢附證據資料觀之，僅「附件7」之西元2000年2月出刊之日本波動雜誌以及「附件7及11」中之1份「MATERIAL SAFETY DATE SEET 製品安全データシート（多用途洗劑『シーマイルド』）」之商品說明書等能證明訴願人於西元2000、2001（民國89、90年）年間仍有使用據以異議商標商品之事實，距離系爭商標申請註冊日（99年8月5日）已超過9年多之久，在依社會通念可期待之合理期間內，並無因行銷之目的而有使用據以異議商標之事實，與首揭條款所欲維護先使用商標已在市場建立之商標秩序，禁止不正競爭目的破壞既有市場秩序之立法意旨不符合，自不應賦予據以異議商標較諸註冊商標更大之保護，否則即與我國商標法採註冊保護主義之原則有違。是以，在訴願人未能提出其他具體之使用證據前，實難遽認訴願人仍有持續使用據以異議諸商標

之意思及事實。從而本件系爭商標之註冊，揆諸前開說明，自無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，乃為異議不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 二商標均有引人注意之相同外文「SEA MILD」應屬構成近似程度不低之商標，二者指定或使用於相同或相近之非人體用清潔劑商品，屬構成高度類似之商品，業經原處分機關肯認，又原處分機關認定關係人於系爭商標申請日前確因直接或間接關係知悉據以異議商標之存在部分，再檢送「2012 年經濟部綠色貿易推動方案」之關係人公司簡介即載明「早期為日本寶○株式會社做洗潔劑用品代工，於民國 90 年，獲得寶○株式會社專業技術配方傳承，並成功取得日本合法授權…」等語，益可證明關係人確因業務關係知悉訴願人據以異議商標。
- (二) 訴願人與台灣其他廠商仍有合作關係，據以異議商標之商品現仍持續於日本市場上行銷銷售，補充實際使用態樣之包裝盒照片及廣告 DM、93 年至 103 年出口報單、海運提單及 INVOICE、日本最大購物網站樂天網站行銷販售據以異議商標商品之網頁、日本奇摩網站檢索據以異議商標結果網頁、日本 Wellness World 購物網行銷販售據以異議商標商品網頁及日本奇摩網站拍賣有據以異議商標商品網頁等證據，以證明據以異議商標目前確有持續使用事實，系爭商標已違反註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，應不准其註冊云云，請求將原處分撤銷。

四、本部決定理由：

- (一) 按商標權取得方式各國立法例有採先使用原則及註冊原則二種。我國商標法係採任意註冊原則，任何人欲於其營業商品或服務使用商標，以區別商品或服務來源，並受商標法之保護者，應依商標法規定申請註冊

，始能取得商標權，惟在平衡註冊商標權人與商標先使用人間之利益考量下，例外於商標法中另列有保護先使用商標之條款，或明定善意先使用商標不受商標權拘束之類似規定，藉以融合兼採先使用原則，調和註冊制度之缺失。首揭修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定即為其一。又商標所具有之功能之一為表彰商品服務來源，而此一商標所具有表彰商品或服務，並得藉以與他人之商品或服務相區別之功能，必須透過使用始能達成上述目的。倘商標權人取得商標權後不予使用，除使商標之功能無法實現外，且其因仍得享有商標法所賦予之各種權利，並不符商標註冊之立法意旨，亦阻礙他人使用相同或近似商標於同一或類似商品或服務，有損工商企業之發展，故商標法對無正當事由於註冊後一定期間未使用之商標，得廢止其註冊，使該註冊商標自廢止之日失效。準此，註冊商標權人取得商標權後既仍負有使用商標之義務，則商標法例外保護之先使用商標者，其依修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，對他人商標提出爭議時，縱無庸證明其自初始使用該商標後有持續使用之事實，然至少應證明其於後申請註冊商標申請前依社會通念可期待之合理期間仍有使用該商標之事實（參本部 98 年 2 月 20 日經訴字第 9806106510 號訴願決定之意旨）。

- (二) 查系爭註冊第 1504711 號「清淨海 Sea mild 及圖」商標圖樣，係由外文「Sea mild」中文「清淨海」上、下排列，並置於一圓形圖內所組成；據以異議「SEA MILD」、「SEA MILD 海からの贈り物及圖」諸商標（詳如異議理由書所載及其附件）係由外文「SEA MILD」單純構成或由該外文、S 設計圖及「海からの贈り物」依序由上而下排列所組成，二商標相較，均有相同之外文「SEA MILD」，異時異地隔離通體觀察，或實際交易隔離連貫唱呼之際，在外觀、觀念及讀音上

極相彷彿，應屬構成近似之商標。

- (三) 又系爭商標係指定使用於「洗衣粉、洗衣乳、洗潔精、洗碗精、廚房油污清潔劑、衣物柔軟劑、奶瓶用清潔劑、浴廁清潔劑、瓷磚清潔劑、馬桶水管疏通劑、地毯清潔劑、清潔漂白劑、洗衣劑、冷洗精、衛浴清潔劑、家庭用清潔劑、洗蔬菜用清潔劑、地板清潔劑、洗衣精、嬰兒用品清潔劑」等商品，與據以異議商標先使用於非人體用之多用途天然洗劑等商品（參異議附件 2 之商品包裝盒及附件 7 之西元 2000 年 2 月號之日本波動雜誌內第 49 頁所揭）相較，皆係相同或相近之非人體用清潔劑商品，其性質、用途、功能、產製者、行銷管道、販賣場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之商品。
- (四) 另依訴願人於異議及訴願階段所提：「通常使用權許諾證書（商標）」（異議附件 3）所載：訴願人於西元 2003 年 2 月 1 日將在日本獲准之註冊第 4072550 號商標（指定於「洗劑類、化粧品」商品）授權關係人在台灣使用，期間 1 年；西元 1997 年 5 月 5 日委任狀（異議附件 4），係載明訴願人委任王○洋君代理外國人投資申請相關事務；王○洋君與羅○禮君（關係人公司前代表人）於 90 年 10 月 31 日簽立之「洗劑生產工廠移轉契約」（異議附件 5）契約內容明顯載有「寶○公司」、「SEA MILD」，可知於系爭商標 99 年 8 月 5 日申請註冊前，關係人公司曾於西元 2003 年 2 月 1 日被訴願人授權使用「SEA MILD 海からの贈り物及圖」商標於指定之「洗劑類、化粧品」商品，及該公司前代表人羅○禮君與訴願人委任處理外國人投資申請相關事務之王○洋君，於 90 年 10 月 31 日簽立涉有「SEA MILD」商標之「洗劑生產工廠移轉契約」，固堪認關係人於系爭商標申請註冊前，即因前開授權或契約關係而知悉據以異議「SEA MILD」諸商標存在之事實。

(五) 惟查訴願人於異議階段所檢送之證據資料：其中日本註冊第 4072550 號商標註冊資料(異議附件 1)；通常使用權許諾證書(異議附件 3)；駿馬掛畫圖、寶○貿易有限公司基本資料及訴願人委任王○洋君代理外國人投資申請相關事務之西元 1997 年 5 月 5 日委任狀(異議附件 4)；王○洋君與關係人公司前代表人羅○禮君於 90 年 10 月 31 日簽立洗劑生產工廠移轉契約(異議附件 5)；登記負責人為王○洋之寶○貿易有限公司營利事業登記證(異議附件 8)；註冊第 1055339 號「洗德妙 SEA MILD シーマイルド」商標被廢止註冊資料(異議附件 9)；以外文「SEA MILD」於原處分機關商標檢索網站布林檢索結果資料(異議附件 10)；平成 10 年(民國 87 年)之「シーマイルド」產品委託日本檢驗單位「財團法人日本食品分析中心」之分析試驗成績書(異議附件 11)，均非據以異議商標實際使用之資料。又異議附件 2 之多用途天然洗劑商品之包裝盒，雖標示有據以異議諸商標及「1996 年 12 月試驗」字樣，惟日期距離系爭商標申請註冊日(99 年 8 月 5 日)已約有 14 年之久；異議附件 7、11 之西元 2000 年 2 月出刊之日本波動雜誌、載有作成日西元 2001 年 6 月 1 日之「MATERIAL SAFETY DATE SEET 製品安全データシート(多用途洗劑『シーマイルド』)」商品說明書，雖載有訴願人「多用途天然洗劑 SEA MILD シーマイルド」介紹與商品說明，惟時隔系爭商標申請註冊日已約有 9 年之久。因此，由上開證據資料，固能證明訴願人於系爭商標申請日前有先使用據以異議諸商標之事實，然時隔系爭商標申請日均已逾 9 年之久，實難遽認訴願人於系爭商標申請註冊日前依社會通念可期待之合理期間，仍有使用該商標之事實。是原處分認與首揭條款所欲維護先使用商標已在市場建立之商標秩序，禁止不正競爭目的破壞既有市場秩序之立法意旨不合，不應賦予據以異議諸商標較系爭商標更大之保護，經核並無不合。

(六) 訴願人於訴願階段固再檢送使用證據資料，用以證明其據以異議之商標確有持續使用之事實，惟：

- 1、多用途天然洗劑商品實際使用態樣之包裝盒照片及廣告 DM (訴願附件 3)、日本最大購物網站樂天網站行銷販售據以異議商標商品之網頁 (訴願附件 13)、日本奇摩網站檢索據以異議商標結果網頁 (訴願附件 14)、日本 Wellness World 購物網行銷販售據以異議商標商品網頁 (訴願附件 15)、日本奇摩網站拍賣有據以異議商標商品網頁 (訴願附件 16)，均無標示日期。而 103 年 3 月間、101 年 8 及 99 年 11 月間之出口報單、提貨單、發票、裝箱單、海運提單 (訴願附件 4 至 6)，其日期均在系爭商標申請註冊日 (99 年 8 月 5 日) 之後。均非足以證明據以異議商標實際使用之適格證據。
- 2、次按衡酌於商標權人係外國人之情形，倘該商標權人委託國內業者製造 A 商標商品回銷其本國或第三國，屬貿易上俗稱的 OEM (委託加工製造) 或 ODM (委託設計製造) 商業行為，雖然該批貨品並沒有直接在我國境內市場上銷售，但確實在我國境內製造，此類型使用商標的方式也符合國內業者從事國際貿易之商業交易習慣，所以甲的回銷行為可認為有使用 A 商標 (參註冊商標使用之注意事項 3.4.1)。惟由訴願人所提主張其有持續 (先) 使用之訴願附件 7 至 12 之 96 年 10 月 2 日、95 年 4 月 17 日、94 年 10 月 3 日與 7 日、94 年 5 月 30 日及 93 年 11 月 16 日出口報單、提貨單、發票、裝箱單等證資料，其日期雖在系爭商標申請註冊日前，且貨物名稱或貨品描述欄位載有「SEA MILD」字樣，收件、買受人亦均為訴願人。惟貨物輸出、出售人均為案外人安○股份有限公司 (英文名稱為 AN YANG LHG CO., LTD.，下稱安○公司)，因訴願人並未提出證據證明其有

將據以異議「SEA MILD」諸商標授權給安○公司使用，亦未提出證據證明其與安○公司間具委託加工製造或委託設計製造關係，故由前揭單據僅能說明訴願人有買受安○公司所銷售標示有「SEA MILD」的洗劑產品，至訴願人在日本或其他國家是否有銷售該等商品，而可認其有使用據以異議「SEA MILD」諸商標之事實，則因訴願人未檢送證據資料以實其說，是難作為訴願人實際使用據以異議諸商標之證據。

3、是訴願人於訴願階段所檢送之證據資料，亦不足以證明其於系爭商標申請日前依社會通念，有為行銷之目的而有使用據以異議商標之事實。

(七) 綜上所述，本件兩造商標固構成近似，復指定或實際使用於非人體用清潔劑等同一或高度類似商品，且關係人公司因授權或契約關係知悉據以異議諸商標之存在；惟綜合訴願人於異議及訴願階段所送現有證據資料，僅能證明訴願人在 90 年以前有使用據以異議商標之事實，無法證明於系爭商標申請註冊日（99 年 8 月 5 日）前有於可期待之合理期間內以合於行銷目的而使用據以異議商標之事實。從而，原處分機關依現有證據資料，以系爭商標註冊未違反首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文規定，所為「異議不成立」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。

系争商標圖様：



據以異議商標圖様：



案例一七（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）

- 一、「按我國現行商標法係採取註冊主義，而非使用主義，故先使用而未註冊之商標原則上不予保護，惟因商標之使用乃商標存在之意義及其價值之所在，為避免過度僵化產生流弊，商標法乃例外於部分條文注入使用主義之精神，對於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護」，業經最高行政法院 103 年度判字第 23 號判決意旨所論明。
- 二、附件 6、7、8 均標示有據以異議之「doota!」商標字樣，附件 26、27 中載有有關 doota 公司於大陸地區營業之相關網路報導、照片及簡體字網路文章，附件 14 中 2008 年 10 月 28 日韓國旅遊官方網站「關於都○-DOOTA…」，附件 17 我國網友於網路上分享之部落格文章、奇摩知識+發問及答覆等文章，載有內容如：發表日期為「2007-03-20」之天空部落格「[韓國景點]東大門~購物商城篇」關於 DOOTA 商城之介紹；網友 SIMONE 對部落格文章發表於 2007 年 4 月 27 日之「我是去 DOOTA 買衣服跟鞋子，買衣服因為價錢便宜小姐不給殺，…」之回應；…；網友 KOOKA 發表於 2009 年 3 月 24 日之「PCHOME 開講」網路文章「韓國首爾尊爵 5 日遊…但這 2 棟品質感覺沒有 doota 好，衣服的質料很像臺灣的五分埔…」；…；發表日期為「2007-02-14」、「2010-06-08」之「奇摩知識+」問題回覆，內文略為「…DOOTA 這邊的服飾屬於年輕的流行服飾（女生的居多）這邊可以小殺價…」、「…DOOTA 其實還滿好逛的啦，每層樓的主題不一樣，女生的衣服一層，男生的一層…」等內容，足堪認定於系爭商標 100 年 8 月 23 日申請註冊前，關係人已有先使用據以異議之「doota!」商標於服飾等商品零售之事實，並已為我國消費者所知悉。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 7 日

經訴字第 10306129030 號

訴願人：盧○豪君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 6 月 25 日中台異字第 1010474 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

訴願人前於 100 年 8 月 23 日以「doota」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 25 類「衣服、襯衫、背心、毛衣、T 恤、緊身襪、針織衣服、大衣、外套、童裝、洋裝、裙子、褲子、夾克、牛仔服裝、鞋子、圍巾、帽子、襪子、腰帶」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 1507403 號商標（商標權期間：自 101 年 3 月 1 日至 111 年 2 月 28 日）。嗣關係人韓商都○公司於 101 年 5 月 11 日以該註冊商標有違核准註冊時（即修正前）商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款之規定，對之提起異議。原處分機關審查期間，適逢現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，於該法施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議主張之前揭條款業經修正分別為商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 12 款規定。案經原處分機關審查，認系爭商標有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，以 103 年 6 月 25 日中台異字第 1010474 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」及「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，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。

二、原處分機關略以：

(一) 系爭註冊第 1507403 號「doota」商標係由外文「doota」所構成，與據以異議「doota!」商標相較，兩者均有相同之外文「doota」，僅有無比較不為人注意之驚嘆號些微差異，應屬構成近似之商標。

(二) 據關係人於異議階段檢送之異議附件 5 據以異議商標 2003 年於韓國獲准註冊於第 25、35 類之商標註冊資料及 2008 年於中國大陸獲准註冊於第 35 類之商標註冊資料、附件 6 據以異議商標宣傳品「Spring 2010 TheBeetleMap 比特媒」刊物、附件 7「2009 spring」之「GQ」、「marie claire」及「Vogue」雜誌廣告、附件 8 拍攝日期為「2009.03.26」之據以異議商標公車廣告照片、附件 17 刊載日期為「2010-04-24」之部落客文章資料、附件 18 載有「申訴人(都○有限公司)所從事之服飾百貨零售批發事業」字樣之網域爭議處理機關財團法人資訊工業策進會科技法律研究所專家小組決定書、附件 27 日期為「2008-02-25」、「2009-9-27」、「2009-12-09」等關於 doota 百貨商城於大陸地區之討論及相關報導等證據資料綜合判斷，堪認關係人早於系爭商標 100 年 8 月 23 日申請註冊日前於韓國及大陸地區已有先使用據以異議之「doota!」商標於特定如服飾等相關商品零售之事實。

(三) 又外文「doota」無特定字義，復與指定使用之商品或服務無直接或間接之關聯性，據以異議商標應具有相當識別性。訴願人與關係人為經營服飾等相關商品之競爭同業，應不難注意同業相關產業訊息而知悉據以異議商標之存在，系爭商標指定使用於「衣服、襯衫、背心、毛衣、T恤、緊身襪、針織衣服、大衣、外套、童裝、洋裝、裙子、褲子、夾克、牛仔服裝、

鞋子、圍巾、帽子、襪子、腰帶」商品，復與關係人先使用之「服飾」等商品零售服務所涉及之商品具高度類似關聯性。從而，訴願人嗣後以相同之外文「doota」作為系爭商標申請註冊，實難諉為巧合。綜合以上各項客觀事證，訴願人應有意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，爰為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標係由台語「做哦大」翻譯而成，係訴願人自我勉勵以發展事業之意，非為抄襲，且系爭商標與據以異議商標雖均有相同之「doota」，惟構圖意匠完全不同，縱認兩造商標為近似，系爭商標指定使用於衣服類商品，據以異議商標則指定使用於百貨公司服務，二者非屬類似。又依訴願附件 3 訴願人銷售額與稅額申報書、附件 4 德安百貨、大統新世紀百貨 102 年至 103 年間商品型錄及附件 5 系爭商標使用於春、夏服飾之照片，足以證明因訴願人長期使用系爭商標而廣泛行銷之事實，系爭商標已為相關消費者所熟悉而無混淆誤認之虞。
- (二) 關係人未提供據以異議商標於韓國、中國大陸指定使用於服飾商品之使用證據，又我國非韓語系國家，據以異議商標之知名度是否已達我國，不無疑問。
- (三) 綜上，原處分顯有違誤，請求撤銷等語。

四、本部決定理由：

- (一) 關於二造商標是否近似之部分：
 - 1、經查，本件系爭註冊第 1504703 號「doota」商標圖樣，係由未經設計之書寫體外文「doota」所構成；而據以異議「doota!」商標圖樣則係由一略經設計之彩色、排列高低起伏之英文字「doota」及一驚嘆號所組成，二造商標相較，均有相同之外文「doota」，於外觀、觀念及讀音上極相彷彿，異時異地隔離觀

察，實不易區辨，應屬近似之商標。

- 2、訴願人固訴稱系爭商標係由台語「做哦大」翻譯而成，係其自我勉勵以發展事業之意，非為抄襲，且二造商標不近似等語。惟查，商標近似之判斷，係依兩商標客觀呈現在相關消費者面前之態樣而為認定，並不以商標申請人主觀上設計之理念為何或其有無抄襲之主觀意圖為要件（智慧財產法院 100 年度行商訴字第 163 號行政判決意旨參照）。蓋因主觀的設計理念並非消費者由商標圖樣上所能得知。則商標近似之判斷，既不以訴願人主觀設計理念為要件，訴願人所訴，容有誤解。

（二）據以異議商標是否於系爭商標申請日前有先使用之事實：

- 1、「按我國現行商標法係採取註冊主義，而非使用主義，故先使用而未註冊之商標原則上不予保護，惟因商標之使用乃商標存在之意義及其價值之所在，為避免過度僵化產生流弊，商標法乃例外於部分條文注入使用主義之精神，對於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護」，業經最高行政法院 103 年度判字第 23 號判決意旨所論明。
- 2、依關係人於異議階段檢附之異議附件觀之：
 - （1）附件 5 中有關係人於 2003 年間獲准註冊於商品與服務國際（尼斯）分類第 25 類、第 35 類之韓國商標註冊資料；附件 6 中載有「FASHION SPECIALTY STORE DOOTA」、「SPRING 2010」字樣之據以異議之「doota!」商標韓文宣傳品「The BeetleMap 比特媒」；附件 7、8 中載有年份日期為「2009 spring」之「GQ」、「marie claire」、「VOGUE」韓文版雜誌內頁廣告以及拍攝日期為「2009.03.26」之韓國公車廣告照片，均標示有據以異議之「doota!」商標與「Fashion is WAR」等字樣。
 - （2）附件 5 中有關係人於 2008 年間獲准註冊於商品與服務國際（尼斯）分類第 25 類、第 35 類之中國大陸商標註冊資料；附件 26、27 中載有「威海財經網」2011 年 4 月 21 日、同年

5月6日有關 doota 公司於大陸地區威海韓樂坊設館營業之相關網路報導、照片，及發表日期為「2008-02-25」、「2009-02-11」、「2009-06-30」、「2009-09-27」等簡體字網路文章，載有「…要想物美價廉又新潮的衣服就去 Preya 和 Doota 吧。Doota 的時尚首飾和童裝既好看又便宜」、「…doota 百貨其實是個綜合性的服裝批發賣場」、「doota 有著『韓國第一時裝購物商城』美譽」等內容。

- (3) 附件 1 中有關係人於 101 年 3 月 14 日向原處分機關申請第 101013075、101013076 號「doota!」商標註冊檢索紀錄；附件 14 中 2008 年 10 月 28 日韓國旅遊官方網站「關於都○-DOOTA…流行服飾、暢貨中心都聚集在這裡，可以在這盡情的逛街。這裡所賣的衣服大部分都是店家自己親自設計的衣服，…」；附件 17 中有我國網友於網路上分享之部落格文章、奇摩知識+發問及答覆等文章，載有內容如：發表日期為「2007-03-20」之天空部落格「[韓國景點]東大門~購物商城篇」關於 DOOTA 商城之介紹；網友 SIMONE 對部落格文章發表於 2007 年 4 月 27 日之「我是去 DOOTA 買衣服跟鞋子，買衣服因為價錢便宜小姐不給殺，…」之回應；網友「MISS5」於 YAHOO 奇摩部落格之發表日期為「2009-02-27」之「2009 齊聚韓國趣~第一天（晚）第二站：清溪川廣場&東大門」文章內提及「…這邊就是台灣、香港來這批貨的天堂~…欣怡小姐就先買了一件短短裙哩~」；網友 KOOKA 發表於 2009 年 3 月 24 日之「PCHOME 開講」網路文章「韓國首爾尊爵 5 日遊…但這 2 棟品質感覺沒有 doota 好，衣服的質料很像臺灣的五分埔…」；「Yahoo 奇摩知識+」中發表日期為「2010-04-24」、「2011-01-05」之「時尚先鋒者的天堂-斗塔 (DOOTA)」、「韓國自助行{韓國必買、韓國必去景點…}」、「東大門區 服飾便宜及特色美食都超超有名…最有名的是 doota…」等文章；發表日期為「2007-02-14」、「2010-06-08」之「奇摩知識+」問題回覆，內文略為「…DOOTA 這邊的服飾屬於年輕的流行服飾（女生的居多）這邊可以小殺價…」、「…DOOTA 其實還滿好逛的啦，每層樓的主題不一樣，女生的衣服一層，男生的一層…」等內容。

3、綜合上述證據資料判斷，足堪認定於系爭商標 100 年 8 月 23 日申請註冊前，關係人已有先使用據以異議之「doota!」商標於服飾等商品零售之事實，並已為我國消費者所知悉。

(三) 關於二造商標所指定或使用之商品/服務是否類似之部分：

經查，本件系爭商標指定使用之「衣服、襯衫、背心、毛衣、T恤、緊身襪、針織衣服、大衣、外套、童裝、洋裝、裙子、褲子、夾克、牛仔服裝、鞋子、圍巾、帽子、襪子、腰帶」商品與據以異議之「doota!」商標先使用於服飾等商品零售服務相較，二者所涉及之商品，均屬提供人體穿戴、保暖及裝飾用之日常生活用品，於行銷場所、產製者與服務提供者、滿足消費者需求等因素具有共同或關聯之處，依一般社會通念及交易情形，應屬構成類似關係。

(四) 訴願人是否因與關係人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請註冊之部分：

經查，依卷附資料，訴願人與關係人間固未具有契約、地緣及業務往來等關係，惟訴願人以系爭商標圖樣指定使用於衣服、褲子等商品，應是有意從事上開等商品之產製行銷，又服飾產業係關於時尚與流行，競爭非常激烈，各業者於相關商品市場必定投入更多注意及資訊搜尋，再者，近年來韓國所產製服飾或相關商品透過韓國戲劇、電影或相關媒體之報導與引介，而為國內年輕人所喜愛與討論，甚至有「韓流」一詞出現，訴願人當無法不關心韓國服飾產業資訊。又考量據以異議商標圖樣上之「doota」並非既有文字，具相當之獨創性，訴願人於其後始以幾近相同之外文「doota」作為系爭商標圖樣，而僅有無驚嘆號之些微差異，復指定使用於具有類似關係之衣服等商品申請註冊，依一般社會通念及經驗法則判斷，實難諉為巧合，尚難認訴願人未曾因經營業務關係，留意或接

觸過與服飾商品相關訊息而知悉據以異議商標存在，且係基於仿襲意圖而申請系爭商標之註冊。

- (五) 綜上所述，訴願人以高度近似於關係人先使用之據以異議商標作為系爭商標圖樣，且指定使用於衣服等商品，與據以異議商標使用於服飾等商品零售服務間存在類似關係，訴願人復因經營業務等關係而知悉據以異議商標之存在，應有意圖仿襲而搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊自有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文之規定。從而，原處分機關所為本件系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。
- (六) 至訴願人另訴稱其有長期使用系爭商標以廣泛行銷之事實，系爭商標已為相關消費者所熟悉，而無致混淆誤認之虞乙節。經查，本件首揭商標法規定之適用，係以：(1)系爭商標與據以異議商標構成近似；(2)系爭商標申請註冊前，據以異議商標有被先使用之事實；(3)據以異議商標先使用之服務與系爭商標指定使用之商品構成類似；(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，意圖仿襲而申請系爭商標註冊為要件。而系爭商標與據以異議商標有無致相關消費者混淆誤認之虞，非屬審究範圍，是訴願人所訴，容有誤解，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：

doota

據以異議商標圖樣：

doota!

案例一八（商標法第 30 條第 1 項第 12 款－商標先使用之認定）

- 一、系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定意旨，係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，故所謂「先使用」之商標，係指相對於系爭商標使用在先之商標而言，並不以獲准註冊且有效存續為必要。
- 二、關係人於系爭商標申請註冊前有先使用據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」等商標之事實，雖其前手向原處分機關申准註冊之第 63878 號「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及第 366263 號「金貓 GOLD CAT」商標權於 98 年 8 月 31 日均已屆期消滅，惟關係人於 98 年 10 月、11 月間仍有透過案外人巨○公司銷售據以異議商標之商品，是前開商標註冊情形之變動仍不影響前揭據以異議商標仍有持續使用事實之認定，是據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及「金貓 GOLD CAT」等商標自得執以作為主張系爭商標之註冊有前揭規定適用之論據。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 6 月 1 日

經訴字第 10406306700 號

訴願人：吳○泉君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 27 日中台異字第 990537 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

緣案外人楊○琪君前於 98 年 12 月 14 日以「金貓 GOLD CAT」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 28 類之「遊戲紙牌、撲克牌、四色牌、紙牌、骨牌、象棋、跳棋、圍棋、籌碼、麻將、西洋棋、骰子、棋盤遊戲組」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 1417145 號商標。楊君嗣於 99 年 10 月 26 日將該商標讓與予訴願人，並經原處分機關核准移轉登記。其後，關係人許○傑君（即國○企業社）以該商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，對之提起異議。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原異議主張之前揭條款業經分別修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 10 款及第 12 款之規定。案經原處分機關審查，核認系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，以 103 年 11 月 27 日中台異字第 990537 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「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊」，為商標法第 106 條第 1 項所明定。次按商標「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」及「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，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，復為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款所規定。

二、本件經原處分機關審查略以：

（一）本件系爭註冊第 1417145 號「金貓 GOLD CAT」商標，

與據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」、「金貓 GOLD CAT」等商標相較，二者均有相同中外文「金貓 GOLD CAT」，應屬高度近似之商標。又系爭商標指定使用之「遊戲紙牌、撲克牌、四色牌、紙牌、骨牌、象棋、跳棋、圍棋、籌碼、麻將、西洋棋、骰子、棋盤遊戲組」商品與據以評定商標所表彰使用之撲克牌等商品，屬同一或類似之商品。

(二) 依據以異議註冊第 37240 號「金貓及圖」、第 63878 號「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及第 366263 號「金貓 GOLD CAT」等商標審定卷附資料可知，據以異議商標係依法申請註冊為聯合商標，且關係人前手（即環○工作所）侯○仁君於 87 年間申請延展前揭商標權時所附使用證據，與關係人所附其與前手印製之金貓/環球撲克牌商品、外盒與打裝盒之實物及其影本均併同使用前開 3 件商標之情形相同，堪認關係人前手係將前開 3 件商標併同使用於撲克牌商品、外盒及打裝盒且行銷市場多年，而訴願人對此事實並不否認。又依據關係人於 98 年 5 月 11 日與其前手簽訂之據以異議註冊第 37240 號「金貓及圖」商標之商標權移轉契約書、98 年 5 月至 7 月間工作傳票等單據及 98 年 10 月至 11 月間統一發票等資料，可知關係人前手於 98 年 5 月 11 日將前揭「金貓及圖」商標權移轉予關係人後，關係人自 98 年 5 月 14 日起已開始產製該商標商品，並延續其前手使用方式。綜上事證，堪認在系爭商標 98 年 12 月 14 日申請註冊前，關係人及其前手已有持續先使用據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」、「金貓 GOLD CAT」等商標之事實。

(三) 復據訴願人於 100 年 3 月 16 日補充答辯書所稱，其係發現關係人前手使用註冊多年的「金貓 GOLD CAT」商標權未依法辦理延展而失效，站在同業之立場，見有機可乘而搶先申請註冊等語，已足證訴願人在申請註冊系爭商標前，即因同業競爭關係知悉關係人前手先使用多年之據以異議商標存在，且據以異議商標移

轉由關係人使用，並無停止使用之情事，依據一般經驗法則判斷，尚難謂訴願人無意圖仿襲而搶先申請系爭商標註冊之情事。

- (四) 綜上所述，系爭商標之註冊應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，爰為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 據以異議註冊第 63878 號「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及第 366263 號「金貓 GOLD CAT」等商標權均於 98 年 8 月 31 日到期，而當時之商標權人侯○仁君即環○工作所（按即關係人之前手）並未辦理延展註冊，且環○工作所業於 98 年間停業，故前開二商標自商標權屆滿後即當然消滅而不存在，縱系爭商標有相同或近似於該二先使用商標之事實，亦無商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用。

- (二) 另據以異議「金貓及圖」商標圖樣係為一雙足前伸趴於地上之貓圖形，故只是將該圖稱呼為「金貓」，實際上無任何與「金貓 GOLD CAT」相關之字樣。而關係人於異議階段檢附之工作傳票、送貨單等單據，其上雖載有商品名稱「金貓撲克牌」，惟其實際使用者為據以異議「金貓及圖」商標，而非「金貓 GOLD CAT」商標。再由關係人自稱係延續其前手使用方式，以及未知悉其前手擁有「金貓 GOLD CAT」商標權而未辦理移轉云云，可知關係人所稱於 98 年 5 月 14 日起產製之商品及其檢附之前揭單據均非「金貓 GOLD CAT」商標之使用，要難認其有先使用該「金貓 GOLD CAT」商標之事實。

- (三) 又據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及「金貓 GOLD CAT」等商標業已到期消滅已如前述，自無受商標法保護之必要，訴願人依法申請系爭商標之註冊，並無意圖仿襲而搶先註冊之情事，且關係人並非據以異議「金貓 GOLD CAT」商標之先使用人，系爭商標之註冊

對其並不生任何商標權利之影響，原處分機關之審查顯有違誤，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 依原處分機關檢送之註冊第 37240 號「金貓及圖」、註冊第 63878 號「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及第 366263 號「金貓 GOLD CAT」等商標審定卷內附之商標註冊相關資料、關係人之前手侯○仁君（即環○工作所）於 87 年申請延展註冊所附之據以異議商標商品實物與包裝外盒照片、關係人與侯君於 98 年 5 月 11 日簽訂之商標權移轉契約書等，可知關係人之前手於 87 年間即在其撲克牌商品上併同標示有據以異議「金貓及圖」、「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及「金貓 GOLD CAT」等商標。又關係人係於 98 年 5 月 11 日受讓據以異議「金貓及圖」商標。而前開據以異議三商標併同使用於撲克牌商品之態樣，與關係人於異議階段所檢附其金貓撲克牌商品、其外包裝盒實品及照片影本（異議附件 1 及 3）所示者相同。再由關係人檢附案外人巨○實業有限公司（下稱巨○公司）於 98 年 10 月 3 日、98 年 10 月 24 日、98 年 11 月 8 日、98 年 11 月 19 日及 98 年 11 月 21 日開立之統一發票（其上銷售明細載有「撲克牌一金貓」等字樣）（異議附件 9）可知，關係人於受讓據以異議註冊第 37240 號商標後，曾透過巨○公司販售「金貓撲克牌」商品。雖由該等發票無法知悉前揭「金貓撲克牌」商品是否標示有據以異議商標，惟經本部以 104 年 4 月 21 日經訴字第 10406165860 號函詢巨○公司，業據該公司以 104 年 4 月 27 日函復本部稱該公司於「98 年 10 月 3 日、98 年 10 月 24 日、98 年 11 月 8 日、98 年 11 月 19 日及 98 年 11 月 21 日確實曾分別販售國○企業社或環○工作所標示有『金貓』、『GOLD CAT』等文字及貓圖形之『金貓撲克牌』商品」等語，足知前揭關係人及其前手所製造並透過巨○公司銷售之「金貓撲克牌」商品，確係標示有據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」、

「金貓 GOLD CAT」及「金貓及圖」等商標。據此，堪認於系爭商標 98 年 12 月 14 日申請註冊前，關係人及其前手已有先使用據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」、「金貓 GOLD CAT」及「金貓及圖」等商標於撲克牌商品之事實。

- (二) 系爭註冊第 1417145 號「金貓 GOLD CAT」商標係由單純中、外文「金貓」及「GOLD CAT」上下疊置所組成。與據以異議先使用之「金貓紙牌外盒彩色圖樣」、「金貓 GOLD CAT」等商標相較，二者均有引人注意且為實際交易唱呼之際之主要識別之中、外文「金貓」及「GOLD CAT」，整體外觀、觀念及讀音均有相仿之處，於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，尚不易區辨，應屬構成近似之商標。
- (三) 又系爭商標指定使用之「遊戲紙牌、撲克牌、四色牌、紙牌、骨牌、象棋、跳棋、圍棋、籌碼、麻將、西洋棋、骰子、棋盤遊戲組」商品，與據以異議商標所先使用之撲克牌商品相較，二者均為供遊戲娛樂之道具，於用途、功能、產製者、行銷管道、消費族群等因素上均具有共同或相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬構成同一或高度類似之商品。
- (四) 另由訴願人於異議階段所稱「本案係爭點在於就該系爭『金貓 GOLD CAT』商標之商標權原屬異議人（按即關係人）之前手侯○仁之事實，被異議人（按即訴願人）於申請前確已知悉，而被異議人與侯○仁及本案異議人國○企業社均屬製售撲克牌之同業，…。」及「但被異議人發現在市場使用註冊多年的『金貓 GOLD CAT』之商標權，竟然未依法辦理延展而致失效，站在同業之立場，見有機可乘，而搶先申請註冊，…。」等語（參見原處分卷附訴願人 100 年 3 月 16 日商標異議補充答辯書第 2 頁），可知訴願人已自承其與關係人及其前手侯君均為產製銷售撲克牌商品之同業，且訴願人於申請系爭商標註冊前確已知悉據以異

議諸商標之存在，嗣於該等註冊商標權屆期失效後搶先申請系爭商標之註冊。是本件自堪認訴願人係因與關係人及其前手等競爭同業間之業務經營關係，知悉其先使用之據以異議商標存在，意圖仿襲而以相同或高度近似於據以異議商標之圖樣作為系爭商標，指定使用於同一或類似之商品搶先申請註冊，系爭商標之註冊自有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定。

- (五) 至訴願人訴稱據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及「金貓 GOLD CAT」等註冊之商標權業已屆期消滅，且關係人未辦理商標權移轉及延展註冊，並非其先使用人云云。按系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定意旨，係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，故所謂「先使用」之商標，係指相對於系爭商標使用在先之商標而言，並不以獲准註冊且有效存續為必要。又關係人於系爭商標申請註冊前有先使用據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」等商標之事實，業如前述，雖其前手向原處分機關申准註冊之第 63878 號「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及第 366263 號「金貓 GOLD CAT」商標權於 98 年 8 月 31 日均已屆期消滅，惟依前所述，該案外人巨○公司於 98 年 10 月、11 月仍有銷售據以異議商標之商品，是前開商標註冊情形之變動仍不影響前揭據以異議商標仍有持續使用事實之認定，是據以異議「金貓紙牌外盒彩色圖樣」及「金貓 GOLD CAT」等商標自得執以作為主張系爭商標之註冊有前揭規定適用之論據，訴願人所訴容有誤解。
- (六) 綜上所述，原處分機關以系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，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：

金 貓
GOLD CAT

據以異議商標圖樣：



案例一九（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）

- 一、商標之使用，並非僅以將商標用於商品或其包裝容器為限，其將商標用於與服務有關之商業文書或廣告者，亦屬之，此為商標法第 5 條第 1 項第 4 款所明定。
- 二、觀諸關係人於異議階段提出附件 8「第七屆台北國際連鎖加盟大展暨創業加盟展展覽」廣告單揭示「美國戴克斯特」、「投幣式專業洗衣坊」，該廣告單固僅揭示「2 月 17 日~20 日」，但經由 google 檢索第七屆台北國際連鎖加盟大展暨創業加盟展展覽，係於 95 年 2 月 17 日~20 日假台北世貿展覽中心一館 A、D 區舉行，且 95 年 1 月 25 日經濟日報並以「連鎖加盟大展攤位數颯破 500」為標題加以報導，堪認關係人早於系爭商標 101 年 6 月 11 日申請註冊前，即先使用「戴克斯特」商標於投幣式自助洗衣、洗毛毯等服務之事實，自己符合前述「將商標用於與服務有關之廣告」之商標使用情形。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 4 月 15 日

經訴字第 10406303300 號

訴願人：陳○瑾君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 12 月 26 日中台異字第 1030006 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

緣訴願人於 101 年 6 月 11 日以「戴克斯特」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 37 類之洗燙服務，亞麻布製品清洗，燙衣服，乾洗洗衣服務，尿布清洗，衣服清洗，浮石磨光，毛衣製品保養、清潔及修理，皮革保養

及修理，洗鞋服務等服務，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 1605104 號商標。嗣關係人億○股份有限公司以系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 12 款之規定，對之提起異議。經原處分機關審查認定系爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，依法自應撤銷其註冊，至於是否尚有違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，毋庸再予論究，以 103 年 12 月 26 日中台異字第 1030006 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，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第 30 條第 1 項第 12 款定有明文。所稱「先使用之商標」，係指相對於系爭商標為先使用之商標，重在作為商標使用之事實，須系爭商標申請註冊前，該據以異議商標已先使用於同一或類似商品或服務。

二、原處分機關略以：

(一) 據關係人所檢送的 2003 年 11 月號「卓越」雜誌報導資料觀之，關係人由代理美國家電起家，2003 年以美國專業商用洗衣機品牌「戴克斯特」(DEXTER)，轉戰投幣式自助洗衣市場，雜誌第 137 頁之標題可見「戴克斯特」、攝影照片亦可見店面招牌有「美國戴克斯特」字樣之標示(附件 6)；觀其檢送之宣傳單(附件 7、8)，均可見其於宣傳單封面、店內招牌上均有顯示「美國戴克斯特」字樣；95 年 2 月 7 日關係人與訴願人之應收帳款影本(附件 4)，可知訴願人曾向關係人購買洗衣機及烘乾機，開設投幣式自助洗衣坊「美國戴克斯特瑞隆店」，關係人並須提供機器安裝及電腦測試、洗劑、兌幣機及販賣機、POP、原裝進口時鐘及消毒水等營業所需設備及物品，堪認在系爭商標申請日

101年6月11日前，關係人已有先使用據以異議「戴克斯特」、「美國戴克斯特」商標於投幣式自助洗衣坊服務上之事實。

- (二) 系爭商標係由藍色字體中文「戴克斯特」所構成，與關係人先使用之據以異議「戴克斯特」、「美國戴克斯特」等商標相較，二者均有相同且引人注意之非習見中文「戴克斯特」，於外觀、觀念、讀音極為相近，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。
- (三) 系爭商標指定使用於第 037 類之「洗燙服務，亞麻布製品清洗，燙衣服，乾洗洗衣服務，尿布清洗，衣服清洗，浮石磨光，毛衣製品保養、清潔及修理，皮革保養及修理，洗鞋服務」服務，與據以異議商標先使用之投幣式自助洗衣坊服務相較，均為提供消費者洗滌、清潔衣物之服務，二者應屬構成相當程度之類似服務。
- (四) 關係人於系爭商標申請註冊日（101年6月11日）前即有先使用據以異議商標之事實，復考量據以異議商標並非習見，識別性高，系爭商標與據以異議商標近似程度極高，且由94年7月23日訴願人與關係人簽訂之銷售契約書（附件4），及99年4月29日間訴願人與關係人訂立之台南、高雄及屏東地區之代理經銷契約（附件5），可知訴願人與關係人間早於94年間即有業務往來，是訴願人實難諉為不知，堪認訴願人早已知悉據以異議商標服務之存在，嗣後未得關係人之同意，以近似程度極高之系爭商標，指定使用於具有相當程度類似關係之服務，應有不正競爭行為而意圖仿襲申請註冊之情事，系爭商標之註冊，應有前揭法條規定之適用。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標指定使用於第 37 類 3719 組群之服務，與據以異議商標（註冊第 1069717 號及第 1424025 號）指定在第 7 類 0738 組群商品並非同一或類似商品，因為該組群之洗衣機、脫水機、投幣式洗衣機僅為衣服

清洗工具，無法提供燙衣服務、乾洗洗衣服務、浮石磨光、毛衣製品保養清潔及修理、皮革保養及修理等服務，消費者不會跑到自助洗衣店去購買洗衣機、脫水機、投幣式洗衣機，難謂能使一般服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。

- (二) 關係人所提出之附件證據，在系爭商標註冊申請前，並沒有先使用「戴克斯特」於洗衣機之事實。中文「戴克斯特」並不等於英文「Dexter」，且商標使用於商品，應將商標標示在商品上，關係人所附之證據中，並未見及實際使用「戴克斯特」商標於洗衣機。異議附件4所示之銷售契約書中所見美國Dexter商業用洗衣設備，與系爭商標「戴克斯特」指定使用在3719組群所提供之服務無涉；異議附件3、4所示英文Dexter商標及馬頭商標（註冊第1627065號與第810901號），此兩案商標權人為戴克斯特洗衣公司，另異議附件4所示之代理經銷契約書第2頁第1行敘述「美國戴克斯特投幣式自助洗衣坊」僅為一般店面名稱，又非系爭商標指定在3719組群所提供之洗燙服務。因此系爭商標無違商標法第30條第1項第12款規定，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 本件關係人係以註冊第1424025號「戴克斯特」商標據以異議主張系爭商標有商標法第30條第1項第10款前段規定不得註冊之情形；並以異議附件6揭示伊公司於92年即使用「戴克斯特」商標投入投幣式自助洗衣市場，提供投幣式洗衣、脫水、烘衣等服務，併以異議附件4、5揭示訴願人與關係人間曾簽訂銷售契約書與代理經銷契約，知悉關係人據以異議商標之存在而意圖仿襲申請註冊，據以異議主張系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定不得註冊之情形。案經原審分機關審查系爭商標申請日101年6月11日前，關係人已有先使用「戴克斯特」商標於投幣式自助洗衣服務之事實，且二造商標近似、所指定或

使用之商品/服務同一或類似，訴願人於系爭商標申請前已知悉關係人之商標而意圖仿襲之事證存在，進而認定系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用，依法自應撤銷其註冊，至於是否尚有違反商標法第30條第1項第10款規定，毋庸再予論究。訴願人不服，提起本件訴願並主張系爭商標無違商標法第30條第1項第12款規定，請求撤銷原處分。故而，本件僅就系爭商標有無商標法第30條第1項第12款規定不得註冊之情形而為論斷，合先敘明。

- (二) 觀諸關係人於異議階段提出附件6即92年11月出刊之卓越經營雜誌第137頁內文最後一行以下記載：「由代理美國家電起家的億○公司，今年(92年)初以美國最專業的商用洗衣機品牌戴克斯特(Dexter)轉戰投幣式自助洗衣市場」等文字，堪認關係人為美國戴克斯特(Dexter)公司之代理商，且從該雜誌第137頁攝影圖片揭示店面廣告招牌上之「投幣式專業洗衣坊」、「美國戴克斯特」、「延吉店」；附件8即95年2月17日~20日「第七屆台北國際連鎖加盟大展暨創業加盟展展覽」廣告單(該廣告單固僅揭示「2月17日~20日」，但經由google檢索第七屆台北國際連鎖加盟大展暨創業加盟展展覽，係於95年2月17日~20日假台北世貿展覽中心一館A、D區舉行，且95年1月25日經濟日報並以「連鎖加盟大展攤位數颯破500」為標題加以報導)揭示「美國戴克斯特」、「投幣式專業洗衣坊」，堪認關係人早於系爭商標101年6月11日申請註冊前，即先使用「戴克斯特」商標(上開圖文所揭「美國戴克斯特」之「美國」二字表示商品/來源之說明，非作為商標使用)於投幣式自助洗衣、洗毛毯等服務之事實。訴願人固訴稱中文戴克斯特並不等於英文Dexter，且商標使用於商品，應將商標標示在商品上，關係人所附之證據中，並未見及實際使用「戴克斯特」商標於洗衣機云云，惟如前述，關係人確實有使用中文「戴克斯特」於投幣式自助洗

衣、洗毛毯等服務之事實，已如前述，非如訴願人所稱之外文 Dexter 云云。又商標之使用，並非僅以將商標用於商品或其包裝容器為限，其將商標用於與服務有關之商業文書或廣告者，亦屬之，此為商標法第 5 條第 1 項第 4 款所明定。如前所述，由附件 6 攝影圖片揭示店面廣告招牌以及附件 8 廣告單既然可見關係人據以異議「戴克斯特」商標先使用於投幣式自助洗衣、洗毛毯等服務，自己符合前述「將商標用於與服務有關之廣告」之商標使用情形，是訴願人以上主張並非可採。

- (三) 系爭商標與據以異議「戴克斯特」商標相較，兩者均由相同之中文「戴克斯特」所構成，予人印象相同，具有普通知識經驗之相關消費者，施以普通之注意，亟有可能誤認兩者來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成圖樣相同之商標。
- (四) 參諸中文「戴克斯特」，並非指定使用於服務本身或其品質、功用等直接有關之說明，相關消費者自會將之視為區辨服務來源之標識，自具識別性。他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認，系爭商標與據以異議「戴克斯特」商標應屬構成圖樣相同之商標，當有引起相關消費者混淆誤認之高度可能性。
- (五) 系爭商標指定使用於「洗燙服務，亞麻布製品清洗，燙衣服，乾洗洗衣服務，尿布清洗，衣服清洗，浮石磨光，毛衣製品保養、清潔及修理，皮革保養及修理，洗鞋服務」等服務，其中之亞麻布製品清洗，燙衣服，乾洗洗衣服務，尿布清洗，衣服清洗等服務，與據以異議「戴克斯特」商標先使用於投幣式自助洗衣、洗毛毯等服務相較，應屬構成同一或類似之服務；又浮石磨光，毛衣製品保養、清潔及修理，皮革保養及修理，洗鞋服務，與亞麻布製品清洗，燙衣服，乾洗洗衣服務，尿布清洗，衣服清洗同列第 3717「洗燙服務」組群（見原處分機關 102 年 7 月編印商品及服務分類暨相互檢索參考資料第 37-7 頁），且為現今洗燙業市

場上均有提供之相關服務，自應屬類似服務，是以浮石磨光，毛衣製品保養、清潔及修理，皮革保養及修理，洗鞋服務，與據以異議「戴克斯特」商標先使用於投幣式自助洗衣、洗毛毯等服務相較，應屬構成類似服務。又雖洗衣機列為第 7 類商品，與系爭商標指定使用於上揭第 37 類洗燙服務，兩者類別雖有不同，但洗衣機既是上述亞麻布製品清洗，尿布清洗，衣服清洗等服務所必須之機器配備，屬常助或相伴之關係，自屬具相當關聯性，則縱有訴願人所主張商品及服務分類組群之不同，消費者不會跑到自助洗衣店去購買洗衣機、投幣式洗衣機云云，但相關消費者仍可能誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，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，而產生混淆誤認情事，自應屬構成類似之商品、服務。

- (六) 觀諸關係人於異議階段提出附件 4 即 94 年 7 月 23 日銷售契約書、94 年 11 月 26 日完工清單、94 年 12 月 29 日完工清單、95 年 1 月 18 日完工清單、95 年 2 月 7 日應收帳款單揭明訴願人向關係人購買商業用洗衣設備之事實；附件 5 即 99 年 4 月 29 日代理經銷契約書揭明訴願人向關係人代理經銷商業用洗衣設備之事實，由上開兩項事實足見訴願人與關係人間具有採購商業用洗衣設備契約及代理經銷商業用洗衣設備業務往來關係，復觀諸上揭 94 年 11 月 26 日完工清單、94 年 12 月 29 日完工清單、95 年 1 月 18 日完工清單、95 年 2 月 7 日應收帳款單分別揭示「美國戴克斯特投幣式自助洗衣坊」、「美國戴克斯特瑞隆店」，且其上所載店主或業主皆為訴願人之事實，以及訴願人一開始即是以「美國戴克斯特」為商標圖樣（見系爭商標註冊申請書），後經刪除「美國」而祇以「戴克斯特」申請註冊之事實，依常理言，訴願人對於據以異議「戴克斯特」商標使用於投幣式自助洗衣之事實，實難諉為不知，自應知悉關係人之據以異議「戴

克斯特」商標之存在。

(七) 綜上所述，系爭商標與關係人先使用據以異議「戴克斯特」商標為近似商標，據以異議「戴克斯特」商標使用於洗衣機商品與投幣式自助洗衣、洗毛毯等服務與系爭商標指定使用上述洗燙服務構成同一或類似服務，且訴願人與關係人間復具有採購契約及代理經銷業務往來關係，知悉關係人之據以異議「戴克斯特」商標之存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊，復未經關係人之同意，自有商標法第 30 條第 1 項第 12 款所定不得註冊之情形。從而，原處分機關所為撤銷系爭商標之註冊，洵無不合，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：

戴克斯特

據以異議商標圖樣：

戴克斯特

案例二〇（商標法第 30 條第 1 項第 14 款—外國公司名稱之認定）

- 一、按商標「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 14 款所規定。本款旨在保護著名法人、商號或其他團體之名稱權，以保障商業秩序及防止不公平競爭，並保護消費者免於受混淆誤認的可能。所稱法人、商號或其他團體之名稱，須係依法律登記者，始有受保護之權利可言。其非依法律或法律授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內，且外國公司須依公司法規定，申請認許核准後，所登記之公司英文名稱及中文名稱始受本款規定之保護（參照最高行政法院 98 年度判字第 755 號判決意旨）。從而，本款規定所稱之「公司、商號或其他團體之名稱」，係指依公司法、商業登記法或人民團體法等法令登記之公司名稱、商號名稱或其他團體名稱而言。
- 二、訴願人公司雖有在我國設立分公司，且於本部商業司申准認許登記之公司名稱為「美商應○材料股份有限公司」及「○ MATERIALS, INC.」，惟該分公司業經本部於 98 年 2 月 13 日以經授商字第 09801027430 號准予撤回認許在案。則訴願人既撤回認許，其公司之英文名稱即非依我國公司法登記之公司名稱，揆諸前揭最高行政法院 98 年度判字第 755 號判決意旨及說明，尚難認訴願人公司之英文名稱得受本款規定之保護。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 12 月 3 日

經訴字第 10306111920 號

訴願人：美商應○材料股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 6 月 27 日中台異字第 1020853 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

緣關係人旺○應用材料有限公司前於 102 年 1 月 9 日以「WZ APPLIED MATERIALS LTD」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 1 類之「中和劑、助焊劑、銅焊劑、界面活性劑、產製過程用工業清潔劑、金屬表面處理劑、金屬合金鑄造處理劑、去除電路板熔接劑用化學溶劑、電子工業用清潔劑、工業用酒精、合成樹脂加工化學助劑、金屬化學處理劑、工業用化學品、錫膏、表面活性劑、焊接用化學品、甲醇、乙醇、異丁醇、焊接用保護氣體、焊接劑」及第 6 類之「焊條、焊線、焊錠、焊棒、焊錫、焊接用合金、銅焊合金、焊接用金屬棒、銅焊用金屬棒、金屬焊絲、含金焊錫、含銀焊錫、金屬粉、普通金屬合金、合金、普通金屬鑄塊、普通金屬絲線、金屬粉末、普通金屬」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 1595765 號商標。嗣訴願人以該商標之註冊應有商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 14 款規定之適用，對之提起異議。案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，以 103 年 6 月 27 日中台異字第 1020853 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。

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」及「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 14 款所規定。而「所稱著名，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」、「所稱法人、商號或其他團體之名稱，指其特取名稱」復為商標法施行細則第 31 條及第 32 條所明定。又商標著名之認定，依商標法第 30 條第 2 項規定，應以申請時為準。
- 二、本件原處分機關略以：

(一) 商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

- 1、系爭註冊第 1595765 號「WZ APPLIED MATERIALS LTD」商標，與據以異議之註冊第 68777 號、第 641364 號、第 1409569 號及訴願人實際使用之「APPLIED MATERIALS」(詳如異議理由及附件)等商標相較，前者圖樣係以字體粗大、字型經圖形化設計、深藍設色之「WZ」，搭配弧形線段及列置「WZ」字母下方之「APPLIED MATERIALS」所構成，其整體商標予消費者所關注、存有深刻印象者應為經特殊設計之「WZ」，且衡酌關係人之英文名稱為「○-ZHAN APPLIED MATERIALS LTD」，其圖樣之外文「WZ」顯係取自其公司外文名稱特取部分之首字母；後者圖樣則係以單純外文「APPLIED MATERIALS」所構成。二者相較，整體外觀、讀音及傳達之觀念予人寓目印象均有所差異，應屬構成近似程度低之商標。
- 2、系爭商標之外文「WZ」為特殊設計，整體商標圖樣有其創意性及設計性，具相當識別性。據以異議諸商標之外文「APPLIED MATERIALS」，雖為訴願人公司名稱特取部分，惟查以「APPLIED MATERIALS」作為商標之一部分，指定使用於各類商品或服務獲准註冊，且現存有效者，所在多有(如：註冊第 1294114 號、第 1307868 號、第 1442739 號、第 1549532 號等商標)。故據以異議諸商標之識別性不高。二造商標應各具有其識別性。
- 3、據訴願人於異議階段所檢送之證據資料以觀，申證二、五、七、八、十及十一之商標註冊資料、訴願人公司網頁、104 人力銀行網頁，固得見訴願人公司提供之產品項目、技術服務及據以異議諸商標在世界多國之註冊情形，惟關於商標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍須參酌實際使用證據資料綜合論斷。申證三及六之投資台灣入口網頁、媒體報導資料，核該等資料多數為西元 2006 年以前有關訴願人公司來台投資、設立研發中心及實驗室之相關報導訊息；申證

九之訴願人參與公益活動相關報導，與據以異議商標使用無涉。是僅以申證四及十二之 CNN Money 網頁所載訴願人位居美國五百大企業、BrandFinance 有關據以異議諸商標之品牌價值評估摘錄，而無其他行銷使用事證資料得資佐參，尚難依此遽認在本件系爭註冊第 1595765 號「WZ APPLIED MATERIALS LTD」商標申請註冊(102 年 1 月 9 日)時，據以異議諸商標已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。

- 4、衡酌二造商標近似程度低、「APPLIED MATERIALS」之識別性不高，且依訴願人檢送之證據資料尚難認定於系爭商標申請註冊時據以異議諸商標已為國內相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，復無事證證明消費者有因實際使用而發生混淆誤認等相關情事，亦無可據以推論關係人有使人將其商標與據以異議諸商標產生聯想的意圖，或系爭商標與據以異議諸商標間有存在實際聯想的具體證據。是綜合上述相關因素判斷，系爭商標之註冊，客觀上應無致相關公眾發生混淆誤認之虞，亦無減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，應無商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用。

(二) 商標法第 30 條第 1 項第 14 款規定部分：

訴願人公司外文名稱之特取部分為「○ MATERIALS」，系爭註冊第 1595765 號「WZ APPLIED MATERIALS LTD」商標外文中之「APPLIED MATERIALS」，固與訴願人公司外文名稱之特取部分相同，惟系爭商標尚有予消費者印象深刻之外文「WZ」設計字樣，整體商標構圖意匠、傳達之觀念與單純外文「APPLIED MATERIALS」有別，且外文「APPLIED MATERIALS」之識別性不高，已如前述。又觀諸訴願人於異議階段所檢送之證據資料，申證五、七及八僅是訴願人公司網頁、人力銀行網頁有關訴願人公司之簡介或提供之產品項目、技術服務等介紹，無法據此證據得知消費者對訴願人公司之認識程度；申證四之 CNN Money 網頁固載錄訴願人

位居美國 500 大企業，惟參照申證三及六之我國相關網頁及報章媒體報導資料，核該等報導資料份數有限，且報導時間多數距今已逾 6 年，內容多為訴願人公司來台投資、設立研發中心及實驗室之相關訊息。是由該等資料，難逕認訴願人公司名稱經廣泛使用，於系爭商標 102 年 1 月 9 日申請註冊時，已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。系爭商標之註冊應無商標法第 30 條第 1 項第 14 款規定之適用。

(三) 綜上，系爭商標之註冊並無商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 14 款規定之適用，爰為「異議不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 訴願人美商·應○材料股份有限公司(○ Materials, Inc.) 成立於西元 1967 年，為美國前 500 大公司之一，至西元 2010 年訴願人已連續十餘年位居全球最大半導體設備供應商，每年之營業額達數十億美元，為全球最大的半導體設備、平面顯示器設備及太陽能光電面板設備供應商。且據以異議諸商標自西元 1990 年起陸續於我國、美國、加拿大、大陸地區、日本等國家或地區獲准註冊。訴願人更於西元 1989 年起於我國設立子公司，目前於新竹、臺南、桃園、林口及臺中均有服務據點，為我國第一大之半導體設備與服務供應商，西元 2012 年在我國之營業額達至新臺幣 260 億元。除此之外，訴願人多年來秉持著永續經營的理念，自西元 1995 年起陸續投入我國之社會扶助、環保、教育、藝術等公益事業。復依西元 1994 年至 2013 年間我國媒體報導訴願人公司之資料以觀，堪認訴願人及其所提供之商品或服務應屬著名。又兩造商標構成近似，(指定) 使用商品間復具有類似關係，相關消費者對據以異議商標較為熟悉，且關係人申請系爭商標之註冊非出於善意，故系爭商標應有商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，而不得註冊。


(二) 外文「APPLIED MATERIALS」除為訴願人廣泛使用之

著名商標，業如前述，亦為訴願人公司名稱特取部分。關係人使用與訴願人相同之外文「APPLIED MATERIALS」作為系爭商標之構成部分，整體圖文設計方式予人其係表彰○ MATERIALS（應○材料公司）所提供之 WZ 系列品牌商品之觀念印象，顯有致相關消費者混淆誤認其表彰之商品為訴願人或訴願人之相關企業所提供之虞，或誤認關係人與訴願人間有所關聯之虞。系爭商標應有商標法第 30 條第 1 項第 14 條規定之適用，而不得註冊。

（三）綜上，系爭商標之註冊應有商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 14 款規定之適用，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

（一）商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

- 1、訴願人係主張據以異議之「」及「APPLIED MATERIALS」等商標於系爭商標申請時（102 年 1 月 10 日）已為著名商標，並以異議階段及訴願階段檢送之證據資料為憑。
- 2、經查，異議申證二、十及十一（訴願附件十四及十五），僅係據以異議諸商標於各國之註冊資料，為靜態之權利取得，據以異議諸商標之實際使用情形如何，仍須其他證據資料佐證。異議申證五、七、八（訴願附件七、九、十）及訴願附件十一為訴願人公司之網頁、訴願人於 104 人力銀行之刊登資料及 102 年 4 月 18 日世界新聞網之訴願人公關副總接受訪問之報導，其內容雖敘及訴願人公司之營運情形，惟其僅為該公司業務及其產製商品等之相關介紹，該內容之真實性及據以異議諸商標之使用情形，亦有待進一步資料佐證。異議申證三（訴願附件五）為投資台灣入口網頁資料，係對訴願人公司本身之歷史介紹，並無法得知據以異議商標之使用情形。異議申證六（訴願附件八）為 83 年 6 月 20 日、同年 7 月 25 日、同年 7 月 29 日、84 年 7 月 9 日、85 年 1 月 11 日、86 年 12

月 6 日、87 年 1 月 14 日、同年 1 月 24 日、88 年 5 月 21 日、89 年 11 月 17 日、92 年 10 月 6 日、95 年 7 月 11 日、100 年 7 月 20 日工商時報報導及 99 年 3 月 15 日、101 年 4 月 18 日 DIGITIMES 網站報導，該等報導除多數集中於 83 年至 92 年間，且其內容多未見有「APPLIED MATERIALS」字樣。異議申證九（訴願附件十二）為 84 年 7 月 24 日、93 年 9 月 21 日、96 年 12 月 1 日 99 年 3 月 15 日、100 年 11 月 14 日訴願人參與公益活動之報導，其內容係提及訴願人公司有從事各項公益活動，並非據以異議諸商標實際使用之資料。異議申證四（訴願附件六）係 CNNMoney 網頁有關訴願人公司為美國 500 大企業之資料。異議申證十二（訴願附件十六）為 BrandFinance 評估訴願人公司於西元 2010 年品牌價值為 24 億 9900 萬美元之資料。訴願附件十三為有關訴願人於西元 2014 年所研發之技術或機器之外文及簡體中文介紹，並非於國內使用之資料。其餘資料則均與訴願人公司或據以異議諸商標之使用無涉。是由前揭證據資料綜合以觀，雖可知訴願人為美國 500 大企業之一，其品牌價值於西元 2010 年已高達 24 億餘美元，且於我國設立據點，然因訴願人所提國內報導等相關資料，多距系爭商標申請日久遠，且其數量亦屬有限，另據以異議諸商標商品或服務是否進口我國，或於國內行銷使用情形如何，亦乏相關國內銷售額、市占率等實際使用事證佐證，是依現有證據資料，要難遽認於系爭商標申請註冊時（102 年 1 月 9 日），據以異議諸商標所表彰之信譽及品質已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。

- 3、本款規定之適用，係以相同或近似於他人「著名商標」有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損「著名商標」之識別性或信譽之虞為要件。而本件依訴願人所提現有證據資料，尚難認據以諸異議商標為著名商標，已如前述，是系爭商標之註冊自無致相關公眾混淆誤認

之虞或有減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，而無本款規定之適用。

(二) 商標法第 30 條第 1 項第 14 款規定部分：

- 1、按本款旨在保護著名法人、商號或其他團體之名稱權，以保障商業秩序及防止不公平競爭，並保護消費者免於受混淆誤認的可能。所稱法人、商號或其他團體之名稱，須係依法律登記者，始有受保護之權利可言。其非依法律或法律授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內，且外國公司須依公司法規定，申請認許核准後，所登記之公司英文名稱及中文名稱始受本款規定之保護（參照最高行政法院 98 年度判字第 755 號判決意旨）。從而，本款規定所稱之「公司、商號或其他團體之名稱」，係指依公司法、商業登記法或人民團體法等法令登記之公司名稱、商號名稱或其他團體名稱而言。
- 2、本件訴願人固主張關係人使用與其公司名稱相同之外文「○ MATERIALS」作為系爭商標之構成部分，顯有致相關消費者混淆而誤認其表彰之商品為訴願人或訴願人之相關企業所提供之虞，或誤認關係人與訴願人間有所關聯之虞等語。然查，訴願人公司雖有在我國設立分公司，且於本部商業司申准認許登記之公司名稱為「美商應○材料股份有限公司」及「○ MATERIALS, INC.」，惟該分公司業經本部於 98 年 2 月 13 日以經授商字第 09801027430 號准予撤回認許在案。則訴願人既撤回認許，其公司之英文名稱即非依我國公司法登記之公司名稱，揆諸前揭最高行政法院 98 年度判字第 755 號判決意旨及說明，尚難認訴願人公司之英文名稱得受本款規定之保護。是以，系爭商標自無本款規定之適用。

(三) 綜上所述，原處分機關認系爭商標之註冊未違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 14 款之規定，所為「異議不成立」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：



據以異議商標圖樣：

APPLIED MATERIALS



案例二一（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、查訴願人公司自行開具於「Talee StarPlace」銷售之收據 6 張，其上記載 Date 為「12/11/2008」、「14/11/2008」、「25/11/2008」及「23/12/2008」，FABRIC 為「ABSOLU」之對應 PRICE 欄位則均為空白；訴願人之區店經理陳○貞君之「宣誓書」，聲明訴願人公司於前揭日期有配合百貨公司一周年慶活動，消費滿 50000 元即贈送標示有系爭商標之「ABSOLU」型號香水 1 瓶為行銷之用。
- 二、次查，該等收據影本記載之日期固係於申請廢止日前 3 年內，惟該等日期均載明係 2008 年，即民國 97 年，與訴願人之區店經理陳君宣誓書 3. 所載「99 年 11 月 12 日、99 年 11 月 14 日、99 年 11 月 25 日以及 99 年 12 月 23 日等銷售發票金額均為 0 元，乃係因『ABSOLU』香水商品係本公司為配合大立精品百貨 (Starplace Talee) 開幕第一年的週年慶，推出消費滿 5 萬贈送『ABSOLU』香水 1 瓶…」之日期不符，兩者已無法勾稽。況且，大立精品百貨公司係於民國 97 年 11 月開幕，無論係前揭收據影本日期之西元 2008 年或陳君宣誓書所載之民國 99 年，均非訴願人所稱該百貨公司開幕「一周年慶」之期間，遑論於前揭日期配合該百貨公司開幕一周年慶所推出消費滿 50000 元即贈送香水一瓶之活動，而將標示有系爭商標之香水作為行銷贈品之用。

※智慧財產法院 103 年度行商訴字第 128 號行政判決，認系爭商標於本件廢止申請日前 3 年內有被依法使用於所指定使用之「香水(香料)」商品，而撤銷該部分原處分及訴願決定。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 8 月 20 日

經訴字第 10306108200 號

訴願人：義大利商法○提諾公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 2 月 25 日中台廢字第 1000192 號商標廢止處分書，提

起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人之前手荷蘭商法○提諾環球公司前於 89 年 12 月 20 日以「V in ellipse」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「洗衣用漂白劑及其他洗衣用劑；清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑；肥皂；香水（香料）、香精油；化粧品，美髮水；潔齒劑；髮乳；髮臘；噴髮膠水；造型髮膠；泡沫髮膠；面霜；潤膚油；古龍水；腮紅；胭脂；口紅；清潔霜；眼影膏；睫毛膏；防曬油；磨砂膏；刮鬍後用刮鬍水；刮鬍膏；化粧棉；人體用脫毛劑；燙髮液；染髮劑；洗面霜；洗面乳；浴鹽；洗髮精；潤絲精；洗衣粉；洗碗精；浴廁清潔劑；珠寶飾物清潔劑；亮光臘；地板臘；汽車臘；傢俱亮光劑；金屬亮光劑；天然花精；水果香精；化粧品用香料；人造香料；食用香料；牙膏；牙粉；牙水；皮革油；皮革清潔劑；沈香油；研磨劑；除銹劑；乾燥劑；動物用化粧品」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 1003592 號商標（商標權期間：自 91 年 7 月 1 日至 111 年 11 月 15 日），並於 93 年 6 月間移轉商標登記予訴願人。嗣關係人民生行股份有限公司於 100 年 5 月 20 日以該商標違反當時商標法第 57 條第 1 項第 1 款及第 2 款向原處分機關申請廢止系爭商標，惟未附理由，復經原處分機關通知補正，關係人僅敘明系爭商標違反當時商標法第 57 條第 1 項第 2 款之事實及理由，原處分機關爰以該等事實及理由為審理，以 103 年 2 月 25 日中台廢字第 1000192 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「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。」為商標法第 107 條第 1 項本文所明定。而商標

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，亦為同法第 63 條第 1 項第 2 款本文所規定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。又商標權人證明其有使用之事實所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定復有明文。

二、本件系爭註冊第 1003592 號「V in ellipse」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

(一) 本件系爭註冊第 1003592 號「V in ellipse」商標係以「V」字為中心，從其開口端以線條向外延展圍繞成橢圓形，指定使用於「洗衣用漂白劑及其他洗衣用劑；清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑；肥皂；香水（香料）、香精油；化妝品，美髮水；潔齒劑；髮乳；髮臘；噴髮膠水；造型髮膠；泡沫髮膠；面霜；潤膚油；古龍水；腮紅；胭脂；口紅；…；刮鬍後用刮鬍水；刮鬍膏；化妝棉；人體用脫毛劑；燙髮液；染髮劑；洗面霜；洗面乳；…；洗衣粉；…；珠寶飾物清潔劑；亮光臘；…；金屬亮光劑；天然花精；水果香精；…；食用香料；牙膏；…；皮革油；皮革清潔劑；…；動物用化妝品。」商品。訴願人提出標示有系爭商標之香水實品及銷售發票等，主張系爭商標有使用之事實，並無申請廢止前 3 年未使用之情事。

(二) 審酌訴願人歷次檢送之香水發票均無銷售金額，且僅載有「ABSOLU」等字樣，而無系爭商標之標示，縱與訴願人所提「ABSOLU」品牌香水實品（證 3 號）對照

，該香水瓶外觀除「ABSOLU」商標外，在瓶蓋頂端及吊牌上確實標示有系爭商標圖樣，惟其香水本身並無製造日期可稽，吊牌上顯示之金額亦為「0」。雖訴願人辯稱系爭商標香水係作為贈品之用，係針對購買達一定金額以上之客戶即贈送標示有系爭商標以及「ABSOLU」商標之香水，係為之後的香水商品系列促銷之目的，系爭商標香水作為贈品係為促銷香水商品本身，自然應該視為系爭商標之使用等語。然查，訴願人歷次檢送之發票內容，尚無從看出係針對購買達一定金額以上之客戶贈送標示有系爭商標之香水作為贈品之事實。此外，亦無相關廣告、宣傳等事證足以說明訴願人贈送系爭商標商品係為之後的香水商品系列促銷之目的，訴願人檢送之香水實品應認僅係單純之贈品，非具有行銷之目的，自難認為是商標之使用，故認訴願人於申請廢止日前3年內並無使用系爭商標於香水商品上。

- (三) 至於系爭商標其餘指定商品，訴願人既未提出該等商品之積極使用證據供本案審酌，亦未說明有何未使用之正當事由。本件依據現有資料判斷，尚難認定訴願人於本件申請廢止日前3年有合法使用系爭商標於指定商品而無繼續停止使用已滿3年之情形。
- (四) 綜上所述，本件依訴願人所檢附之使用證據，客觀上尚無法認定其確有於申請廢止日前3年有使用系爭商標於所指定使用商品之事實，本件應有商標法第63條第1項第2款之適用，系爭商標之註冊應予廢止。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人確有使用系爭商標於標示「ABSOLU」之香水商品上，該香水商品所附掛之吊牌標示有系爭商標及香水型號「ABSOLU」，有香水一瓶及吊牌一只實品可稽。訴願人於西元2008年11月12日、11月14日、11月25日、12月23日及2009年3月27日、8月11日均有行銷標示系爭商標之「ABSOLU」香水，並有銷售發票正本及影本可稽。

- (二) 前揭訴願人檢附之發票所載香水價格為零，係因該等香水為配合高雄大立精品百貨公司開幕一周年慶所推出消費滿 50000 元即贈送香水一瓶之活動，故收據上未載有香水價格，然此具有鼓勵來店消費者之行銷目的，而非單純之贈與行為。原處分機關認訴願人之歷次發票內容無法看出該等香水係贈與購買達一定金額之消費者，惟從發票上可看出一定是已購買訴願人商品之消費者方可獲贈香水，此並有訴願人區店經理陳○貞君之宣誓書證明訴願人公司於西元 2008 年 11 月 12 日、11 月 14 日、11 月 25 日及 12 月 23 日有配合百貨公司活動贈送「ABSOLU」香水以為行銷之用。
- (三) 綜上所述，訴願人於關係人申請廢止日前 3 年內，有以行銷之目的，將系爭商標使用於「ABSOLU」型號之香水及其吊牌上，贈送予消費者，系爭商標應無違商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，原處分機關所為系爭商標廢止成立應予撤銷之處分應有違誤，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第 1003592 號「V in ellipse」商標圖樣係由英文字母「V」字置於中間，從 V 字開口之兩端以線條向外延展圍繞成橢圓形所構成，指定使用於「洗衣用漂白劑及其他洗衣用劑；清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑；肥皂；香水（香料）、香精油；化粧品，美髮水；潔齒劑；髮乳；髮臘；噴髮膠水；造型髮膠；泡沫髮膠；面霜；潤膚油；古龍水；腮紅；胭脂；口紅；清潔霜；眼影膏；睫毛膏；防曬油；磨砂膏；刮鬍後用刮鬍水；刮鬍膏；化粧棉；人體用脫毛劑；燙髮液；染髮劑；洗面霜；洗面乳；浴鹽；洗髮精；潤絲精；洗衣粉；洗碗精；浴廁清潔劑；珠寶飾物清潔劑；亮光臘；地板臘；汽車臘；傢俱亮光劑；金屬亮光劑；天然花精；水果香精；化粧品用香料；人造香料；食用香料；牙膏；牙粉；牙水

；皮革油；皮革清潔劑；沈香油；研磨劑；除銹劑；乾燥劑；動物用化粧品」商品。本件爭點在於：訴願人於關係人申請廢止日（100年5月20日）前3年內，是否有將系爭商標使用於前揭指定使用商品之事實？

(二) 訴願人訴稱，確有使用系爭商標於所指定使用之香水商品（「ABSOLU」型號）上，惟觀諸訴願人於廢止答辯階段及訴願階段所提之證據資料：

1、證 2 號為訴願人公司自行開具於「Talee StarPlace」(按高雄大立精品百貨公司)銷售之收據(按訴願人與原處分機關均誤載為發票，以下即均稱收據) 6 張，其上記載 Date 為「12/11/2008」、「14/11/2008」、「25/11/2008」及「23/12/2008」，FABRIC 為「ABSOLU」之對應 PRICE 欄位則均為空白；證 6 號為訴願人之區店經理陳○貞君之「宣誓書」，聲明訴願人公司於前揭日期有配合百貨公司一周年慶活動，消費滿 50000 元即贈送標示有系爭商標之「ABSOLU」型號香水 1 瓶為行銷之用。

(1) 訴願人訴稱，該等證據可證明訴願人公司於本件廢止申請日前 3 年內有行銷標示有系爭商標之「ABSOLU」香水商品，收據所載香水之 PRICE 欄為空白係因配合大立精品百貨公司開幕一周年慶所推出消費滿 50000 元即贈送香水一瓶之活動，具有鼓勵來店消費者之行銷目的，而非單純之贈與行為，且有訴願人僱用之區店經理陳君經公證人認證之宣誓書可資佐證。

(2) 查，該等收據影本記載之日期固係於申請廢止日前 3 年內，惟該等日期均載明係 2008 年，即民國 97 年，與訴願人之區店經理陳君宣誓書 3. 所載「99 年 11 月 12 日、99 年 11 月 14 日、99 年 11 月 25 日以及 99 年 12 月 23 日等銷售發票金額均為 0 元，乃係因『ABSOLU』香水商品係本公司為配合大立精品百貨(Starplace Talee)開幕第一年的週年慶，

推出消費滿 5 萬贈送『ABSOLU』香水 1 瓶…」之日期不符，兩者已無法勾稽。況且，大立精品百貨公司係於民國 97 年 11 月開幕(參見維基百科大立精品條目及該百貨公司網頁介紹截圖)，無論係前揭收據影本日期之西元 2008 年或陳君宣誓書所載之民國 99 年，均非訴願人所稱該百貨公司開幕「一周年慶」之期間，遑論於前揭日期配合該百貨公司開幕一周年慶所推出消費滿 50000 元即贈送香水一瓶之活動，而將標示有系爭商標之香水作為行銷贈品之用。訴願人所訴，核無足採。

- 2、訴願人於廢止答辯階段所提附件一之自行開具銷售收據影本 2 張及附件四於「Regent Shop」(按台北晶華酒店之麗晶精品)之自行開具銷售收據正本 2 張(證 2 號之 no.7 及 no.8 為其影本)：

訴願人訴稱，該等證據為訴願人公司行銷標示有系爭商標之「ABSOLU」香水之收據正本及影本，答辯附件一日期為 2009 年 8 月 11 日及 11 月 5 日，附件四之日期為 2009 年 3 月 27 日及 8 月 11 日，惟查，該等收據影本之日期，固係於系爭商標廢止申請日前 3 年內，惟其為訴願人自行開具，且並未標示系爭商標、「PRICE」欄位空白、答辯附件一亦未標示係於何處銷售，尚難認系爭商標於該等日期有使用於香水等商品為行銷之用，訴願人所訴，委無足採。

- 3、訴願人廢止階段所提證 3 號於瓶蓋標示有系爭商標之「ABSOLU」香水實品一瓶及吊牌一只，惟香水瓶身及吊牌均無日期之記載，且吊牌記載之價格為「0.00」，縱與前揭收據勾稽，因收據已難採憑，自亦難認系爭商標有於廢止申請日前 3 年內被使用於香水商品為行銷之用，訴願人所訴，亦無足採。

- 4、訴願人於廢止答辯階段所提附件二、附件三及訴願階段所提證 4 號為訴願人公司生產製造之香水商品圖片及吊牌之彩色影本。惟該香水商品圖片影本均

無標示系爭商標，亦無記載日期；吊牌圖片影本固有標示系爭商標，惟亦無記載日期，且標示價格亦為「0.00」，是以該等證據亦難認系爭商標有於廢止申請日前3年內有使用於香水等商品為行銷之用，訴願人所訴，應無足採。

(三) 至於系爭商標指定使用之香水及與香水同性質商品以外之其他商品，訴願人並未提出使用證據以供審酌，亦未說明有何未使用之正當事由，依其於廢止答辯階段及訴願階段所提之證據資料，亦難認定訴願人於本件申請廢止日前3年有合法使用系爭商標於香水及與香水同性質商品以外之其他指定使用商品而無繼續停止使用已滿3年之情形。

(四) 綜上所述，系爭商標有於關係人提出本件廢止申請日無正當事由繼續停止使用已滿3年之情形，從而原處分機關以系爭商標應有商標法第63條第1項第2款規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷處分，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：



案例二二（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、廢止答辯附件 2、7 係奇摩部落格及痞客邦部落格網頁，其網頁文章刊登日期固分別標示為「西元 2012 年 11 月 25 日」及「西元 2013 年 1 月 16 日」，在本件申請廢止日（102 年 4 月 19 日）前 3 年內，又其上所刊登之「五路財神香」、「迷迭香單方純精油」、「茶浴包」等商品均標示有系爭「武德」商標及價格，惟該等網頁並無標示銷售地址、電話等可供消費者直接訂購商品之聯絡方式，且銷售者為何人亦不無疑義。
- 二、經本部函詢該二網站管理公司關於前揭網頁之刊登時間及部落格基本註冊資料，經優○數位媒體科技股份有限公司函復表示，廢止答辯附件 7 之痞客邦部落格網頁，其會員註冊日期為「西元 2014 年 1 月 13 日」，而文章刊登日期應為「西元 2014 年 1 月 16 日」。則因該文章實際刊登日期晚於本件申請廢止日，是應無法作為系爭商標有依法使用之證據。另香港商雅○資訊股份有限公司臺灣分公司雖函復表示，因該公司已於 102 年 12 月 26 日終止奇摩部落格服務，是所有奇摩部落格之資料均已自資料庫清除，尚無法查得廢止答辯附件 2 奇摩部落格之相關資料。
- 三、惟廢止答辯附件 2 網頁之「武德系列紀念商品」文章，雖顯示刊登日期為「西元 2012 年 11 月 25 日」，更新日期為「西元 2013 年 3 月 22 日」，並有標示「武德 五路財神香」之商品及價格，然該文章內標示銷售之「武德系列紀念商品 2013 年年曆 每份售價 3680 元」所顯示之年曆照片標頭雖載為「January 2013」（即為西元 2013 年 1 月），然日期排序卻與實際不符（該年度 1 月份之始日應為星期二，而非星期一），是廢止答辯附件 2 之網頁資料之真實性如何，不無疑義。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 12 月 16 日

經訴字第 10306128150 號

訴願人：林○樂君（北港武德宮）

參加人：張○豪君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 5 月 15 日中台廢字第 1020147 號商標廢止處分書中關於廢止不成立部分之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分關於系爭註冊第 1291842 號「武德」商標指定使用於「香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」商品之註冊廢止不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣案外人伍○強君前於 96 年 5 月 9 日以「武德」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；香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」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 1291842 號商標（嗣於 101 年 11 月 27 日向原處分機關申准移轉登記該商標予參加人張○豪君）。其後，訴願人於 102 年 4 月 19 日以該商標有違商標法第 63 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 103 年 5 月 15 日中台廢字第 1020147 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「化粧品；人體用清潔劑」部分商品之註冊應予廢止之處分；另指定使用於「香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」部分商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人對前揭處分有關廢止不成立之部分不服，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 103 年 11 月 3 日經訴字第 10306071540 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，經其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，為商標法第63條第1項第2款本文所規定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第5條所明定。而商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第67條第3項準用第57條第3項規定復有明文。
- 二、原處分機關作成系爭註冊第1291842號「武德」商標指定使用於「香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」部分商品之註冊廢止不成立處分之理由，略以：本件依參加人提出之廢止答辯附件2、7奇摩部落格及痞客邦部落格網頁所刊商品資訊，其先後刊登日期101年11月25日及102年1月16日，在申請廢止日（102年4月19日）前3年內，又其上所刊登之「五路財神香」、「迷迭香單方純精油」、「茶浴包」商品均明顯標示「武德」商標，且與系爭商標指定使用之「香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」部分商品為相同或性質相當之商品，應堪認定參加人於本件申請廢止日前3年內確有合法使用系爭商標於該部分指定商品之事實。訴願人雖指稱參加人所附線香、沉香照片係由「台灣香品店」網頁商品照片變造而成。惟查廢止答辯附件2、7之網頁資料顯示日期在本件申請廢止日前，而訴願人所附資料

則無日期可稽，自難執為參加人變造之證明，且各家業者相同商品採用相似之包裝外觀尚難謂有悖於商業交易習慣，訴願人復未提出該等照片或圖樣有偽造或臨訟製作等不應採認之具體證據，所述自難憑採。是系爭商標指定使用於前揭部分商品之註冊，自無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。

三、 訴願人不服，訴稱：

- (一) 參加人所檢附之廢止答辯附件 2、7 奇摩部落格及痞客邦部落格網頁雖有堆圖照及刊登日期，惟無從得知該文章由何人發布，亦無任何證據資料顯示為參加人所經營；又於部落格販賣商品並不符合一般商業交易習慣，且該網頁中未標示任何銷售地址、電話或其他足以提供消費者可直接向參加人訂購商品之聯絡方式，參加人亦未提出商品銷售發票、收據等證明消費者曾購買其商品，是該等資料不無疑義。又廢止答辯附件 2 圖片，原圖係來自「台灣香品店」網頁於西元 2005 年 11 月所發布之資料，且行銷之公司與系爭商標並無關連，應為臨訟變造。再者，廢止答辯附件 7 之部落格文章日期雖標示為西元 2013 年，惟該日期只要係部落格主即可任意修改，顯見該資料明顯造假，自不得作為系爭商標有使用之事證。
- (二) 從而，原處分機關作成系爭「武德」商標指定使用於「香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」部分商品之註冊廢止不成立處分顯有違誤等語。

- 四、 參加人參加意見略以：參加人早於 101 年 11 月 25 日起即在奇摩部落格開始行銷系爭「武德」商標商品，且奇摩部落格網頁（廢止答辯附件 2）之更新日期為「2013/3/22」，顯示系爭商標確實在申請廢止日前 3 年內有使用之事實。嗣因奇摩於 102 年 12 月 26 日關閉其部落格使用平台，才及時將該「武德」系列商品移至痞客邦部落格網頁，至今於網路行銷已使用 3 年多，

所陳列之商品亦皆有標示系爭「武德」商標圖樣及產品價格，便於相關消費者瀏覽挑選，可證實系爭商標確實有使用。又參加人除透過網路提高系爭商標於指定使用商品上之曝光率外，因相關信徒消費者亦以傳統方式於現場選購，是有為行銷之目的而陳列該等商品（廢止答辯附件3）。從而，系爭商標實無違反商標法第63條第1項第2款之規定等語。

五、本部決定理由：

（一）經查，系爭註冊第1291842號「武德」商標圖樣係由單純橫書中文「武德」所構成，指定使用於「化粧品；人體用清潔劑；香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」商品。本件訴願人係主張系爭商標有商標法第63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102年4月19日向原處分機關申請廢止其註冊。參加人則提出廢止答辯書表示其有依法使用系爭商標，並檢附相關證據資料為證。案經原處分機關審查，作成系爭商標指定使用於「化粧品；人體用清潔劑」部分商品之註冊，應予廢止；其餘商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人對前揭處分有關「廢止不成立」之部分不服，提起本件訴願。是本件訴願審究範疇在於：參加人於訴願人102年4月19日申請廢止系爭商標註冊前3年內，有無將系爭「武德」商標使用於「香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」商品之事實？

（二）參加人於廢止答辯階段及參加訴願階段係稱自其取得系爭商標註冊後，即積極廣泛使用系爭商標，消費者除可透過網路選購系爭商標之商品外，於參加人擔任主委之「台中武德廣天宮」之廟會活動及周邊商品上亦明顯標示系爭商標，雖因經營政策於97年將「台

中武德廣天宮」改名為「台中廣天宮」，惟對參加人持續使用系爭商標並無任何影響，是系爭商標於網路行銷已使用 3 年多，且相關信徒消費者亦可於現場選購，並以廢止答辯階段檢附之附件 1 至附件 8 為證。而依參加人於廢止階段檢送主張系爭商標有使用之證據資料觀之：

1. 廢止答辯附件 1 為參加人向原處分機關申准之「武德」、「廣天宮」、「廣天宮及圖」及「武德廣天宮」等商標之商標檢索資料，僅為靜態之商標註冊資料；廢止答辯附件 6 係「加值型及非加值型營業稅法」之部分條文，均與系爭商標之使用無涉。
2. 廢止答辯附件 3、附件 4 及附件 8 之商品陳列照片，固可見標示有「武德」二字之香塔、沉香等商品，而部分資料之商品下方置放有標示價格之立牌，惟除該等照片並無日期可稽，無法知悉其實際使用日期外，且照片上所示商標圖樣係以可事後隨時黏貼之紙張貼在商品外包裝上，自難逕予採憑。
3. 廢止答辯附件 3 之台中武德廣天宮祭祀用品明細，雖表列有「武德廣天宮香塔」、「武德廣天宮壇香」等商品名稱及其價格，惟無日期可稽，且為單方製作之私文書，參加人復未提出其他具公信力之證據佐證，尚難逕予採認。
4. 廢止答辯附件 4 之台中廣天宮管理委員會所開具之謝函 4 張，其日期分別為 101 年 10 月 11 日、101 年 8 月 10 日、101 年 7 月 8 日及 101 年 8 月 16 日，開立日期固均在本件申請廢止日前 3 年內，其上並載有「檀香」、「香塔」等文字，惟該內容亦載明係作為「熱心信奉天宮五路武財尊神此次特捐獻香銀新台幣」之謝函，是否可作為行銷商品之使用事證不無疑義，況該謝函亦未見系爭「武德」商標圖樣或相關記載，是單憑該謝函尚難證明系爭商標有使用於前揭商品。
5. 廢止答辯附件 5 之財政部中區國稅局函文及台中廣

天宮出具之承諾書，僅能證明參加人擔任主委之「台中廣天宮」於102年3月20日前有銷售祭祀用品之營業行為，然其銷售之商品是否包含系爭「武德」商標商品，仍應依其他具體事證認定之。

6. 廢止答辯附件2、7係奇摩部落格及痞客邦部落格網頁，其網頁文章刊登日期固分別標示為「西元2012年11月25日」及「西元2013年1月16日」，在本件申請廢止日（102年4月19日）前3年內，又其上所刊登之「五路財神香」、「迷迭香單方純精油」、「茶浴包」等商品均標示有系爭「武德」商標及價格，原處分機關並據此認定參加人有將系爭商標使用於相同或性質相當之「香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」部分商品之事實。惟該等網頁並無標示銷售地址、電話等可供消費者直接訂購商品之聯絡方式，且銷售者為何人亦不無疑義。經本部以103年10月2日經訴字第10306069130號、第10306069090號函分別函詢該二網站管理公司即香港商雅○資訊股份有限公司臺灣分公司及優○數位媒體科技股份有限公司，確認前揭網頁之刊登時間及部落格基本註冊資料。其中，優○數位媒體科技股份有限公司函復表示，有關廢止答辯附件7之痞客邦部落格網頁，其會員註冊日期為「西元2014年1月13日」，而文章刊登日期應為「西元2014年1月16日」。則因該文章實際刊登日期晚於本件申請廢止日（102年4月19日），是廢止答辯附件7痞客邦部落格網頁資料，應無法作為系爭商標有依法使用之證據。另香港商雅○資訊股份有限公司臺灣分公司雖函復表示，因該公司已於102年12月26日終止奇摩部落格服務，是所有奇摩部落格之資料均已自資料庫清除，尚無法查得廢止答辯附件2奇摩部落格之相關資料。惟經檢視前開廢止答辯附件2

網頁之「武德系列紀念商品」文章，雖顯示刊登日期為「西元 2012 年 11 月 25 日」，更新日期為「西元 2013 年 3 月 22 日」，並有標示「武德 五路財神香」之商品及價格。然該文章內標示銷售之「武德系列紀念商品 2013 年年曆 每份售價 3680 元」，其所顯示之年曆照片標頭雖載為「January 2013」（即為西元 2013 年 1 月），然日期排序卻與實際不符（該年度 1 月份之始日應為星期二，而非星期一），是廢止答辯附件 2 之網頁資料之真實性如何，即不無疑義，在無其他具體資料佐證下，尚難單獨作為系爭商標之使用證據。原處分機關所為之認定，應有違誤。

- （三）綜上所述，依現有證據資料所示，尚難遽認參加人有於本件 102 年 4 月 19 日申請廢止日前 3 年內，將系爭商標使用於「香料；香精油；茶浴包；線香；香末；烏沈香；環香；香環；沈香；神香；盤香；沈香油；檀香油；檀香；沈檀香；柱香；臥香；香塔」部分商品之事實，則原處分機關認系爭商標指定使用於前揭部分商品之註冊並無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為該部分商品之註冊廢止不成立之處分，應有未合。訴願人執此指摘，尚非無據。爰將原處分關於系爭商標指定於該等商品廢止不成立之部分撤銷，由原處分機關重行審酌，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。

系爭商標圖樣：

武 德

案例二三（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、按「公司名稱是表示營業主體的代稱，與商標表彰商品或服務來源，並藉以區別他我商品或服務的性質不同。如果以公司名稱特取部分作為註冊商標申請註冊，實際使用時以普通使用的方式將公司名稱全銜標示在商品上、商品外包裝上，或其他營業上的相關物件或文書，應屬於公司名稱的使用，不是註冊商標的使用。」（參照「註冊商標使用之注意事項」5.1.1 之規定）。
- 二、訴願人於所檢送之證據 1 至 3、證據 11 至 14、證據 16、證據 17 至 24 及證據 27 等資料，除大部分未標示使用日期外，且所刊載之商標，皆僅見印第安人頭像圖側面圖及外文「Chief」，並未將系爭商標圖樣上之中文「車城」結合一併使用，由於系爭註冊商標為中、外文與圖形之聯合式商標，應一併使用，不得僅使用其中一部分，上開證據既未標示系爭商標最顯著醒目之中文「車城」部分，自不能認為係系爭商標之使用證據。
- 三、訴願人固以其公司名稱特取部分「車城」作為系爭商標圖樣之一部分，惟訴願人所檢送之上開型錄及廣告等證據資料上係標示其公司名稱全銜「車○○造股份有限公司」，與系爭商標圖樣上之中文「車城」2 字並不相同，且該公司名稱全銜復與其公司名稱外文、地址、電話、傳真及網址等文字緊密結合，實屬公司名稱之普通使用方式，並非商標之使用。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 3 月 19 日

經訴字第 10406302760 號

訴願人：車○○造股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 10 月 27 日中台廢字第 1030087 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

緣訴願人於 71 年 7 月 27 日以「車城及圖 CHIEF」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 27 條第 90 類之「航空機、船舶、車輛、運輸機械器具及其組件」等商品，向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 201138 號商標（專用權期間自 72 年 1 月 1 日至 82 年 12 月 31 日止，其後並逐次申准延展至 111 年 12 月 31 日），於 91 年 5 月 31 日及 101 年 7 月 25 日兩次核准延展註冊之商品均為「車軸、活塞、軸承、曲軸、連桿、起動桿、聯結桿、汽缸套、汽車避震器、傳動軸、汽車傳動軸、曲柄軸、萬向接頭、十字接頭、汽車引擎、剎車總幫、車輛用車軸、扭力桿、連桿、機車用曲軸」。嗣關係人基○工業股份有限公司於 103 年 2 月 26 日以該商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊。經原處分機關審查，以 103 年 10 月 27 日中台廢字第 1030087 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、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 63 條第 1 項第 2 款本文所規定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。而商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，亦為同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項所規定。
- 二、本件原處分機關略以：

系爭註冊第 201138 號「車城及圖 CHIEF」商標，係由中文「車城」、印第安人頭像圖及外文「CHief」上下排列組成。訴願人自應提出於申請廢止日前 3 年有整體使用系爭商標之事證或未使用之正當事由。惟查：

- (一) 訴願人所提證據 1 至 3、11 至 13、15、17 至 24 之「TTG 臺灣車輛零配件總覽」等雜誌、中文及外文型錄等廣告資料、報價單，其上標示之「車○○造股份有限公司」，係公司名稱之使用，而其上所刊之商標，與證據 14、16 之英文廣告單、自行檢驗報告單，皆僅見印第安人頭像圖及外文「CHief」，是上開事證，皆無從作為系爭商標有整體使用之事證。
- (二) 證據 4 至 10 之 100 年 10 月 25 日至 103 年 2 月 21 日出口報單 7 紙，證據 27 外銷商品包裝盒，證據 28 至 30 之名片、大小信封袋，其上所載商標係由印第安人頭像圖、外文「CHief」及螺絲設計圖上下組合而成，與本件系爭商標有別，自無從作為系爭商標之使用事證。
- (三) 證據 25 為另案商標檢索資料，非系爭商標使用資料；而證據 26 訴願人所在地照片，其牆面上雖可見印第安人頭像圖、外文「CHief」及中文「車城鍛造」，惟據訴願人所提中、外文廣告資料、出口報單等，其上係記載「卡車輪殼螺絲螺帽」、「HUB BOLT & NUT」、「Wheel Hub Bolts & Nuts」，與系爭商標指定使用之「車軸、活塞、軸承、…、連桿、機車用曲軸」商品皆屬有別；又訴願人雖稱其亦有產製軸承、連桿等商品（證據 11 至 13），惟所稱軸承、連桿等商品之圖片上標明是「螺絲」「螺帽」，且非為業界所稱之「連桿、聯結桿、軸承」商品，是難謂訴願人有將系爭商標整體使用於指定使用之軸承、連桿等商品上。
- (四) 基上，依現有證據資料，尚無從認定訴願人於 103 年 2 月 26 日申請廢止前 3 年有使用系爭商標於「車軸、活塞、軸承、…、連桿、機車用曲軸」商品，系爭商標之註冊，自有商標法第 63 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：

渠於原處分答辯階段所檢送刊有系爭商標之雜誌等刊物、出口報單、信封等資料，可證明訴願人除有生產螺栓（帽）外，亦有產製軸承、連桿等商品，其圖形及外文「CHief」與註冊商標完全一致，因訴願人產品均以外銷為主，將中文放入並無實質意義，但在型錄及廣告上仍刊有本公司名稱「車城」，確實有使用系爭商標之意思，而未將中文「車城」一併整合於商標圖樣，實有商業習慣之考量，有其正當事由，系爭商標並無逾3年未使用之情事，實無商標法第63條第1項第2款規定之適用云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一)查本件系爭註冊第201138號「車城及圖CHIEF」商標圖樣係由中文「車城」、印第安人頭像側面圖及外文「CHief」上下排列所聯合組成之具有中文、圖形及外文之聯合式商標，指定使用於「車軸、活塞、軸承、曲軸、連桿、起動桿、聯結桿、汽缸套、汽車避震器、傳動軸、汽車傳動軸、曲柄軸、萬向接頭、十字接頭、汽車引擎、剎車總幫、車輛用車軸、扭力桿、連桿、機車用曲軸」商品。
- (二)本件訴願之爭點在於，訴願人於原處分答辯階段所檢送之各項證據可否證明系爭商標於關係人103年2月26日申請廢止日前3年內已有使用於前揭指定之商品上，或有未使用之正當事由。經查：
 - 1、訴願人於103年5月5日商標廢止答辯書所檢送之證據1至3「TTG臺灣車輛零配件總覽」、「臺灣產品專輯」等雜誌廣告3份；證據11至14中、外文單張型錄4張（無標示日期）；證據16自行檢驗報告單3張；證據17至24中文、外文型錄8份及證據27外銷商品包裝盒1個（均無標示日期）等資料，除大部分未標示使用日期外，且所刊載之商標，皆僅見印第安人頭像圖側面圖及外文「CHief」，並未將系爭商標圖樣上之中文「車城」結合一併使用，由於系爭註冊商標為中、外文與圖

形之聯合式商標，應一併使用，不得僅使用其中一部分，上開證據既未標示系爭商標最顯著醒目之中文「車城」部分，自不能認為係系爭商標之使用證據。訴願人雖訴稱在上開型錄及廣告上仍刊有其公司名稱「車城」，確實有使用系爭商標之意思云云。惟「公司名稱是表示營業主體的代稱，與商標表彰商品或服務來源，並藉以區別他我商品或服務的性質不同。如果以公司名稱特取部分作為註冊商標申請註冊，實際使用時以普通使用的方式將公司名稱全銜標示在商品上、商品外包裝上，或其他營業上的相關物件或文書，應屬於公司名稱的使用，不是註冊商標的使用。」(參照「註冊商標使用之注意事項」5.1.1之規定)。經查，本件訴願人固以其公司名稱特取部分「車城」作為系爭商標圖樣之一部分，惟訴願人所檢送之上開型錄及廣告等證據資料上係標示其公司名稱全銜「車○○造股份有限公司」，與系爭商標圖樣上之中文「車城」2字並不相同，且該公司名稱全銜復與其公司名稱外文、地址、電話、傳真及網址等文字緊密結合，實屬公司名稱之普通使用方式，並非商標之使用，所訴自不可採。

- 2、而證據 4 至 10 出口報單 7 張；證據 15 報價單 1 張；證據 28 至 30 之名片、大小信封袋共 3 張(均無標示日期)等資料，除部分未標示使用日期外，且所刊載之商標，係由印第安人頭像圖側面圖、外文「CHief」及螺栓螺帽設計圖依序上下排列所聯合組成，除未見系爭商標圖樣上之中文「車城」2字外，復結合螺栓螺帽設計圖，核與系爭商標圖樣明顯不同，自不能作為系爭商標有使用之事證。
- 3、至於證據 25 係自原處分機關網站下載之系爭商標註冊檢索資料 1 張，並非系爭商標之使用證據。而證據 26 訴願人公司大門照片 4 張，雖然其中 1 張揭示於該公司牆面上有由印第安人頭像側面圖、外文「CHief」及中文「車城鍛造」所聯合組成之圖案，惟該圖案與系爭商標由中文「車城」、印第安人頭像側面圖及外文「CHief」

上下排列所聯合組成之商標圖樣相較，其中文部分並不相同，且該照片上並無拍攝日期，無法證明其為關係人103年2月26日申請廢止日前3年內之使用證據。

- 4、訴願人雖訴稱其未將中文「車城」一併整合於商標，係因其產品均以外銷為主，將中文放入並無實質意義實有商業習慣之考量，有其正當事由云云。惟查，「註冊商標實際使用時，應使用其商標之全部，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，如果想要單獨使用其中一部分作為商標，應依商標法規定，以該單獨部分申請註冊。例如：出口廠商原本以中文及外文申請註冊之聯合式商標，想要單獨使用商標的外文部分在外銷商品，仍應依相關規定申請單獨外文商標之註冊，以避免因為註冊中、外文之聯合式商標，僅單獨使用外文部分，而構成商標法第63條第1項第2款規定，未使用註冊商標之廢止事由。」（參照「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.2之規定）。準此，訴願人如因其產品均以外銷為主，認為將中文放入並無實質意義，而想單獨使用系爭聯合式商標之一部分（圖形及外文）於外銷商品，即應單獨申請該部分之商標註冊，本件系爭商標包括中、外文及圖形，訴願人僅使用其中一部份，自難認為有使用系爭註冊商標。至於商標法第63條第1項第2款所稱之「正當事由」，係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標而言，例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等（參照前行政院55年度判字第301號、56年度判字第71號判例）。因此，訴願人所稱其外銷產品不使用中文之商業習慣，核與上述由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標之情形不同，是其未使用系爭商標中之中文「車城」部分，實難謂有前揭條款規定「正當事由」之適用，所訴核無可採。

（三）綜上所述，訴願人所檢送之證據資料尚無法證明系爭

商標於本案申請廢止日（103年2月26日）前3年內有使用於指定商品之事實，且其未使用系爭商標並無正當事由。從而，原處分機關依商標法第63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，洵無不合，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：



實際使用商標圖樣：



案例二四（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、廢止答辯書附件 2 笑○笑公司之「訂購單」若干張，係由雅○公司自關貿網站下載列印者。雅○公司既可由該網站下載其與笑○笑公司間之訂購單，應堪認笑○笑公司與雅○公司皆為乙方之用戶及交易夥伴。再依該網站交易流程可知，該等訂購單係由笑○笑公司向雅○公司下單訂貨，並自用戶電腦端將訂購單（需經甲方系統者接收、確認及儲存、驗證）上傳至關貿網站之交易平台，再經雅○公司自行下載列印出，俾依訂購單內容出貨，應堪認定該等訂購單所記載內容為真正。又該等訂購單所記載訂購日皆係於訴願人提出本件廢止申請日前 3 年內，且皆標示「QUAMER 彪馬」等字樣與系爭商標具同一性。再經比對訂購單共 5 項款式之電子錶商品，分別與廢止答辯書附件 2 雅○公司 100 年 12 月 28 日開立予「光南大批發(三多)」的銷貨單中之商品型號及商(貨)品編號完全吻合，亦符合一般商品交易流程。
- 二、由訂購單、銷貨單及門市展場照片、電子錶實物等證據資料相互勾稽，應堪認雅○公司於訴願人提出本件廢止申請日前 3 年內，有將系爭商標使用於電子錶商品而行銷之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 4 月 24 日

經訴字第 10406303950 號

訴願人：德國商彪○歐洲公開有限責任公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 21 日中台廢字第 1010111 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

緣關係人詹○岷君前於 97 年 2 月 18 日以「QUAMER 彪馬

」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 14 類之「鐘錶及其組件、時鐘、鬧鐘、掛鐘、電子錶、手錶、懷錶、潛水錶、音樂錶、卡通錶、項鍊錶、手鐲錶、音樂錶、卡通錶、項鍊錶、手鐲錶、鐘面、錶面、錶帶、錶殼、錶扣、錶用水晶玻璃、錶用玻璃」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，案經該局審查，准列為註冊第 1339657 號商標（權利期間自 97 年 12 月 1 日起至 107 年 11 月 30 日止）。嗣後，訴願人於 101 年 3 月 15 日以該商標之註冊有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，向原處分機關申請廢止其註冊。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原申請廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定。案經原處分機關依修正後之規定審查，以 103 年 11 月 21 日中台廢字第 1010111 號商標廢止處分書為廢止不成立之處分。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「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。」為商標法第 107 條第 1 項本文所明定。又商標註冊後，「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，為同法第 63 條第 1 項第 2 款本文所規定；「但被授權人有使用者，不在此限」，同條款但書復定有明文。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。而商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67

條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定復有明文。

二、本件系爭註冊第 1339657 號「QUAMER 彪馬」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

- (一) 依關係人 101 年 4 月 20 日廢止答辯書所提出附件 3 之通路商門市展場照片、附件 5 之電子錶商品(款式：「SD-0803 黑橘白面(S251)」)實物 1 只及其吊牌、說明書、立牌及外包裝盒綜觀之，該電子錶面及錶背蓋雖僅標示有外文「QUAMER」，惟吊牌上貼印有「SD-0803 彪馬 黑橘白面 S251」等字樣，而包裝盒內所附說明書紙卡與立牌紙卡皆標示正面「彪馬電子錶 QUAMER」及背面「彪馬 QUAMER 電子錶說明書」等字樣。又說明書紙卡正背面上標示「彪馬電子錶 QUAMER」、「彪馬 QUAMER」，僅就系爭商標圖樣上中外字體大小及排列方式略為變更而已，未變更系爭商標之主要識別部分，依社會一般通念及消費者認知，仍有使相關消費者產生與原系爭商標相同之印象，不失其同一性。
- (二) 據前開廢止答辯書附件 2 之訂購單及銷貨單等資料以觀，其中，訂購單係雅○鐘錶企業有限公司(下稱雅○公司)自關貿流通網網站(lgc.tradevan.com.tw)下載列印之資料，其中，訂購單(訂購單編號：3211210109545)為笑○笑國際股份有限公司所屬高雄三多門市(下稱笑○笑公司)於西元 2011 年 12 月 28 日向雅○公司訂購電子錶商品若干，其中商品名稱及型號有「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 09059B 黑藍黑面(S254)」；「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-09901 鐵灰黑面(S267)」；「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-690 黑銀黑面(S260)」及「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-690 黑藍白面(S263)」4 種款式；再佐以雅○公司 100 年 12 月 28 日開立予光南大批發(即笑○笑公司高雄三多店)之銷貨單(貨單編號：0012280001)「品名規格」亦記載有前述「SD-09901 彪馬 鐵灰黑面 S267」及「SD-690 彪馬 黑銀黑面 S260」2 款式商品，二者之資料應可相互勾稽；另一訂購單(訂購單編號：3211210109545)為

笑○笑公司於西元 2012 年 2 月 5 日向雅○公司訂購電子錶商品，其名稱及型號則標示有「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶「09059B 黑橘黑面(S258)」、「SD-0638 黑藍黑面(S224)」、「SD-0731 黑黃白面(S238)」、「SD-640 黑銀白面(S229)」、「SD-640 藍灰黑面(S232)」、「SD-690 黑藍白面(S263)」6 種款式；再佐以雅○公司 101 年 2 月 6 日所開立之銷貨單(貨單編號：0012280001)「品名規格」亦記載有前述「09059B 黑橘黑面(S258)」、「SD-0638 黑面(S224)」及「SD-640 白面(S229)」3 款型號，二者之資料亦可相互勾稽。

- (三) 綜上，依上開證據資料顯示，關係人於訴願人提出本件申請廢止日(101 年 3 月 15 日)前 3 年內，確有使用系爭商標於電子錶商品之情事，從而系爭商標所指定使用同性質之「鐘錶及其組件、時鐘…、錶用玻璃」等商品，自無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃為廢止不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 關係人 101 年 4 月 20 日廢止答辯書附件 3 電子錶實物上僅標示外文「QUAMER」，並無系爭商標完整圖樣。至於立牌、說明書紙卡正面以較小字體標示「彪馬電子錶」、較大字體標示「QUAMER」，及背面標示「彪馬 QUAMER 電子錶說明書」等字樣皆與系爭商標圖樣不盡相同，是否屬系爭商標之使用證據，已有疑義；況且立牌、說明書等紙卡極易臨訟製作，是否在本案申請廢止前已製作完成並上架陳列販售，實值懷疑，自無從作為系爭商標之使用證據。
- (二) 關係人廢止答辯書附件 2 笑○笑公司訂購單等既為自行以電腦輸入並列印之報表，極易臨訟製作，且將相對應之銷貨單上之貨品編號與其訂購單等之商品編號相對照，發現部分商品並無法相互勾稽，是該等訂購單、銷貨單是否真正，實有疑義，其證據力極為薄弱，在關係人未提出其他可相互佐證之客觀證據下，尚難以採認為系爭商標之使用證據。

- (三) 關係人廢止答辯書附件 3 笑○笑公司(高雄店、屏東店)賣場商品照片，未顯示日期，無法確認其攝影日期是否在本案申請廢止日之前，自無從作為系爭商標之使用證據。
- (四) 綜上，上開證據資料並不足以證明關係人於訴願人提出本件申請廢止日前 3 年內，有使用系爭商標於指定「鐘錶及其組件、時鐘、鬧鐘…、錶用玻璃」等商品，故系爭商標自有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (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 63 條第 1 項第 2 款本文所規定。探究本款規定之原立法意旨及其所規範之態樣，事實上包含了完全未使用，以及雖有使用但實務上可能認為未使用之情形（例如：部分使用、變換使用等與原商標圖樣喪失同一性之使用）。由此可知，本款之判斷與「商標使用」之概念密不可分，而在判斷商標有無使用之事實時，尤須注意商標之使用，應足使一般商品或服務消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人商品或服務相區別者；又商標使用方式，應以行銷之目的，使用於商品或服務上，亦可標示於商品包裝、容器、標帖、說明書、標籤、價目表、廣告型錄、或有關物件上，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；而用以證明有無使用之事實之證據，如型錄、說明書、廣告等，應有日期標示，若無日期標示，無從證明商標使用之期間，則商標權人應以其他方式證明使用日期（參照智慧財產法院 99 年度民商上字第 8 號民事判決意旨）。
- (二) 經查，系爭註冊第 1339657 號「彪馬 QUAMER」商標係由一大寫外文「QUAMER」，下方置中文「彪馬」所組成，指定使用於「鐘錶及其組件、時鐘、鬧鐘、掛鐘、手錶、懷錶、潛水錶、音樂錶、卡通錶、項鍊錶、手鐲錶、

音樂錶、卡通錶、項鍊錶、手鐲錶、鐘面、錶面、錶帶、錶殼、錶扣、錶用水晶玻璃、錶用玻璃」商品。訴願人係主張系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款本文「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情形，於 101 年 3 月 15 日申請廢止系爭商標之註冊。關係人則答辯謂系爭商標有依法使用。

(三) 觀諸關係人於廢止階段答辯所附之證據資料：

1. 關係人 101 年 4 月 20 日廢止答辯書附件 3 為光南大批發（高雄店、屏東店）門市及展場照片；附件 5 為電子錶商品實物 1 只及其吊牌（標示有「SD-0803 彪馬黑橘白面 S251」）、說明書、立牌（全部裝於一紅色外包裝盒內）及該電子表照片 3 張等證據資料。其中，說明書及立牌紙卡所示正面「彪馬電子錶 QUAMER」及背面「彪馬 QUAMER」等字樣，該中、外文字字體及排列方式相較於系爭商標圖樣雖略有變更，惟予人印象仍係「QUAMER」及「彪馬」，並未變更系爭商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者認知，有使消費者產生與系爭商標相同之印象，應認仍與系爭商標具同一性，初可認系爭商標有使用於電子錶商品上。
2. 廢止答辯書附件 2 笑○笑國際股份有限公司高雄三多店（下稱「笑○笑公司」）之「訂購單」若干張，係由雅○鐘錶企業有限公司（下稱雅○公司）自關貿網站（<http://lgc.tradevan.com.tw>）下載列印者，而查：
 - (1) 關貿網站（lgc.tradevan.com.tw）首頁附掛「關貿網路使用規範」第 1 條規定「1. 甲方：專指依本使用規範申請連線使用本系統者。包括自然人、合夥、公私法人、政府機構與非法人團體。2. 乙方：指本系統提供者，即「關貿網路股份有限公司」。3. 系統：指乙方所設名為關貿網路 (TRADE-VAN) 之加值網路服務系統而言。4. 系統服務：…乃專指透過電信網路及相關電腦機器設備，用戶可獲得之電子資料交換、格式轉換、資料存證等訊息服務而言。…7. 指甲方（用戶）將其所欲傳送之交易資訊轉換成共同協定格式之電子訊息，由甲方端之電腦

經由電信線路傳輸至關貿網路，而乙方（系統提供者）則依甲方選擇，將甲方之電子訊息予以接收、確認及儲存、驗證，並依甲方所指定之交易夥伴對象，經由電信線路主動加以分送或存放電子郵箱供其交易夥伴擷取之服務。…12. 交易：指甲方為達成某種目的，藉由本系統所提供之訊息服務，直接或間接與其交易夥伴交換電子訊息所為之公、私法行為。13. 交易夥伴：指甲方為形成交易，藉由本系統與之作連線交易之對象，該對象以申請連線使用本系統者為限」。

(2) 承上，雅○公司既可由該網站下載其與笑○笑公司間之訂購單，應堪認笑○笑公司與雅○公司皆為乙方之用戶及交易夥伴。再依該網站交易流程可知，該等訂購單係由笑○笑公司向雅○公司下單訂貨，並自用戶電腦端將訂購單（需經甲方系統者接收、確認及儲存、驗證）上傳至關貿網站之交易平台，再經雅○公司自行下載列印出，俾依訂購單內容出貨，應堪認定該等訂購單所記載內容為真正。訴願人空言主張上開訂購單等資料應屬臨訟製作之文書而未舉證以實其說，委無足採。

(3) 又該等訂購單其一（編號 3211210109545）標示訂購日為「2011/12/28」；訂購廠別：「1611695641 雅○鐘錶企業有限公司」；商品名稱及型號有：(1)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 09059B 黑藍黑面(S254)」、(2)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-09901 鐵灰黑面(S267)」（商品編號：「4714379093742」）、(3)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-690 黑銀黑面(S260)」（商品編號：「4714379093674」）及(4)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-690 黑藍白面(S263)」；品牌：「QUAMER 彪馬」。另一訂購單（編號 3220211002663）標示訂購日為「2012/02/05」；訂購廠別：「1611695641 雅○鐘錶企業有限公司」；商品名稱及型號有：(1)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 09059B 黑橘黑面(S258)」（商品編號：「4714379093650」）、(2)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-0638 黑藍黑面(S224)」

(商品編號：「4714379093025」)、(3)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-0731 黑黃白面(S238)」、(4)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-640 黑銀白面(S229)」(商品編號：「4714379093070」)、(5)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-640 藍灰黑面(S232)」及(6)「QUAMER 彪馬 S 雙顯電子錶全黑膠帶 SD-690 黑藍白面(S263)」；品牌：「QUAMER 彪馬」。上開二訂購單所記載訂購日(100/12/28 及 101/02/05)皆係於訴願人提出本件廢止申請日前3年內，且皆標示「QUAMER 彪馬」等字樣與系爭商標具同一性已如前述。再經比對100/12/28 訂購單前述(2)、(3)項款式及101/02/05 訂購單前述(1)、(2)及(4)項共5項款式之電子錶商品，分別與廢止答辯書附件2雅○公司100年12月28日開立予「光南大批發(三多)」(按即笑○笑公司所屬賣場)的銷貨單中之「SD-09901 彪馬鐵灰黑面 S267」(貨品編號「4714379093025」)、「SD-690 彪馬 黑銀黑面 S260」(貨品編號「4714379093674」)；及101年2月6日開立的銷貨單中之「09059B 黑橘黑面(S258)」(貨品編號「4714379093650」)、「SD-0638 黑面(S224)」(貨品編號「4714379093025」)及「SD-640 白面(S229)」(貨品編號「4714379093070」)等商品之型號及商(貨)品編號完全吻合，亦符合一般商品交易流程。

(4)綜上，由關係人所檢附笑○笑公司之訂購單、雅○公司之銷貨單、門市展場照片，及電子錶實物等證據資料相互勾稽，應堪認雅○公司於訴願人提出本件廢止申請日(101年3月15日)前3年內，有將系爭商標使用於電子錶商品而行銷之事實。

(5)至訴願人雖主張上開訂購單之製表日期晚於本案申請廢止日，應不具適格證據一節。經查，上開訂購單所記載之製表日期(2012/04/18)，係雅○公司員工李○梅君於訴願人申請廢止日(101年3月15日)後至關貿網站列印該表單之日期，並非訂購日期，且其上另記載有訂購日期可資佐證其實。故所訴係對事實認定有所誤解

，委無足採。

- (四) 再查，由卷附關係人自行提出其授權雅○公司使用系爭商標之「商標授權書」既已載明其自西元 2008 年 12 月 10 日授權予雅○公司製作及銷售使用系爭商標鐘錶等商品，則基於契約自由原則，應可認上開授權內容為真正，是以，關係人與雅○公司間就系爭商標有授權使用之事實，亦堪認定，且為訴願人所不爭執。
- (五) 綜上所述，關係人所檢送之證據資料足以證明系爭商標於訴願人 101 年 3 月 15 日申請廢止日前 3 年內確有被關係人所授權之立雅公司使用於電子錶商品之情事，從而系爭商標所指定使用與電子錶同性質之「鐘錶及其組件、時鐘…、錶用玻璃」等商品之註冊應合於商標法第 63 條第 1 項第 2 款但書之規定，而得排除同條款本文規定之適用，是原處分機關所為系爭商標之註冊「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：

QUAMER
彪馬

案例二五（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定：實際使用商品之判定）

- 一、按商標法第 35 條規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權；而為維持商標權有效存在，商標權人亦應依商標法第 5 條規定將商標持續使用於指定商品或服務。惟隨著科技發展及社會經濟型態之改變，將商品原有功能結合其他功能而使用之情形，已不乏其例，故對於註冊商標註冊後實際使用商品之判定，原則上應依該商品之功能、用途為斷，如對商品之功能、用途產生爭議，則應參酌市場實際交易情形及消費者之認知，並依個案具體證據資料認定之。
- 二、廢止答辯證 1 型錄第 2 頁型號 QL-B100 之「Bell Light」商品，商品上半部為車鈴，下半部結合 LED 燈及套環。訴願人訴稱該商品應為車燈，並非原處分機關認定之自行車鈴商品云云。則自行車鈴除原有響鈴功能外，是否已有結合其他功能而使用之情形，或市場上對於自行車鈴再結合其他功能之評價為何，即有瞭解之必要。經本部爰依職權調查證據，可知自行車鈴已陸續結合車燈或車鎖而形成複合功能，於平時騎乘自行車做為車鈴使用，於停車時可做為車鎖使用或夜晚時可做為照明使用，相關事業或消費者已開發或可瞭解自行車鈴尚有結合其它功能之商品問世。
- 三、而本件依前揭型錄所顯示「Bell Light」產品利用下半部套環裝設於橫桿上，為習見自行車車鈴裝設之位置，縱使再結合照明功能後也不會喪失原有響鈴之用途。則該商品平時係以響鈴為主要功能，僅在特定時期才有照明之附屬功能可堪認定。是以，廢止答辯證 1 之商品型錄應可證明系爭商標在 102 年間已有使用於自行車車鈴商品之事實，而非訴願人所稱之係用於自行車燈或自行車燈之附加功能。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 6 月 4 日

經訴字第 10406306720 號

訴願人：崑○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 103 年 11 月 27 日中台廢字第 1030075 號商標廢止處分書中關於廢止不成立部分之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人鎂○特股份有限公司於 97 年 4 月 3 日以「/Q/LITE」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 12 類之「自行車、自行車踏板、自行車前叉套管、自行車鈴、腳踏車座墊、腳踏車把手、腳踏車前叉、三輪車、自行車握把套、自行車停車支架、自行車方向指示器、自行車馬達、自行車鏈條、自行車擋泥板、座桿、煞車握把、自行車變速器、自行車用籃、自行車用鏈、自行車輪胎」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 1349815 號商標。嗣訴願人於 103 年 2 月 21 日以該商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，向原處分機關申請廢止其註冊。案經該局審查，以 103 年 11 月 27 日中台廢字第 1030075 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「自行車輪胎」部分商品之註冊，應予廢止；其餘商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人對前揭處分有關「廢止不成立」之部分不服，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，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 63 條第 1 項第 2 款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影

音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。又商標權人證明其有使用之事實所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定有明文。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」，為同法第 63 條第 4 項所明定。

二、原處分機關略以（僅摘錄廢止不成立部分處分）：

（一）據關係人所檢送 2013 年至 2014 年系爭商標商品型錄、印刷廠開立之發票及出貨憑單影本（答證 1）、載有「自行車鈴」等文字之商品實物照片（答證 4）等證據資料，可知該型錄內頁下方印有「201308-Print」等字樣，依其意為 2013 年 8 月印刷完成之商品型錄，此並有「天○特殊印刷廠」於 102 年 9 月 12 日開立載有「印刷品」商品之發票及出貨憑單影本足資佐證。又查該商品型錄內頁（第 2 頁）載有「Bell Light series」、「QL-B100 Bell Light」及其附有 LED 燈照明功能之自行車鈴商品照片，其與標示相同「QL-B100 Bell Light」字樣之系爭商標「自行車鈴」商品實物照片（答證 4），二者得以相互勾稽，其皆係關係人所產製結合 LED 燈照明功能及自行車鈴聲響警示功能之產品，其中 LED 燈應係與自行車鈴結合為一體，堪認其係於自行車鈴上附加具有 LED 燈照明功能之自行車零組件商品。綜合上開證據資料，堪認關係人於訴願人 103 年 2 月 21 日申請廢止系爭商標註冊之前 3 年內，確有使用系爭「/Q/LITE」商標於指定之自行車鈴商品之事實。從而，系爭商標指定使用之「自行車、自行車踏板、自行車前叉套管、自行車鈴、腳踏車座墊、腳踏車把手、腳踏車前叉、三輪車、自行車握把套、自行車停車支架、自行車方向指示器、自行車馬達、自行車鏈條、自行車擋泥板、座桿、煞車握把、自行車變速器、自行車用籃、自行車用鏈」部分商品，

與上開實際使用商品性質相當，自無訴願人所稱未合法使用於指定商品之情事。

- (二) 綜上，系爭商標指定使用於前揭部分商品應無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，爰為該部分商品之註冊廢止不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 據關係人所檢送之型錄及發票觀之，雖發票載明「印刷品」及型錄載有「201308-print」字樣，惟該印刷品是否即為該型錄仍有存疑而無法相互勾稽，且該日期可隨時補印，甚至有些資料並無日期顯示，係屬臨訟製作，自不得作為系爭商標有使用之事證。況且該型錄為英文顯示，並非以我國消費者為行銷對象，是否有使用亦有存疑。又型錄上所刊載之商品均為自行車車燈相關商品與系爭商標指定使用之「自行車、…自行車用鏈」商品不同，在性質、功能…等，亦非屬性質相同之商品。

- (二) 另案註冊第 1360951 號「/Q/LITE」商標指定使用於「自行車及其零件零售、自行車儀表及其零件零售」部分服務，因關係人未能提出使用證據而被原處分機關廢止註冊，惟原處分機關卻認定本件系爭商標指定使用於「自行車、…自行車用鏈」等商品有使用之事實，顯有矛盾。

- (三) 綜上，原處分機關作成系爭商標指定使用於「自行車、自行車踏板、自行車前叉套管、自行車鈴、腳踏車座墊、腳踏車把手、腳踏車前叉、三輪車、自行車握把套、自行車停車支架、自行車方向指示器、自行車馬達、自行車鏈條、自行車擋泥板、座桿、煞車握把、自行車變速器、自行車用籃、自行車用鏈」部分商品之註冊廢止不成立之處分，顯有違誤，爰請求撤銷。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第 1349815 號「/Q/LITE」商標圖樣係由未經設計外文「Q」置於 2 條由右上往左下斜線內及「LITE」所構成，指定使用於「自行車、自行車

踏板、自行車前叉套管、自行車鈴、腳踏車座墊、腳踏車把手、腳踏車前叉、三輪車、自行車握把套、自行車停車支架、自行車方向指示器、自行車馬達、自行車鏈條、自行車擋泥板、座桿、煞車握把、自行車變速器、自行車用籃、自行車用鏈、自行車輪胎」商品。本件訴願人於 103 年 2 月 21 日向原處分機關申請廢止系爭商標註冊，其主張系爭商標有商標法第 63 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。經原處分機關審查，作成系爭商標指定使用於「自行車輪胎」部分商品之註冊，應予廢止；其餘商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人對前揭有關「廢止不成立」之部分不服，是本件訴願審究範疇在於：關係人於訴願人 103 年 2 月 21 日申請廢止系爭商標註冊前 3 年內，有無將系爭商標使用於「自行車、自行車踏板、自行車前叉套管、自行車鈴、腳踏車座墊、腳踏車把手、腳踏車前叉、三輪車、自行車握把套、自行車停車支架、自行車方向指示器、自行車馬達、自行車鏈條、自行車擋泥板、座桿、煞車握把、自行車變速器、自行車用籃、自行車用鏈」商品？

(二)廢止答辯證 1 可作為主張系爭商標有使用之適格證據：

- 1、廢止答辯證 1 為關係人自行車零件商品型錄正本，該型錄封面載有「/Q/LITE」彩色圖樣、「2013-2014」及「Product Catalog」，又內頁下方亦有「201308-print」字樣，依商業習慣應可認為該西元 2013 年至 2014 年商品型錄係於西元 2013 年（民國 102 年）8 月印製之意。另依案外人天○特殊印刷廠開立予關係人之 102 年 9 月 12 日統一發票及出貨憑單影本所示，關係人曾委託天○特殊印刷廠製作「印刷品」，而該印刷品之出貨規格（內頁 32 頁）與前揭商品型錄相符，故統一發票、出貨憑單得與商品型錄相互勾稽為關連性證據，而可佐證關係人於 102 年 8 月間確已印製發行前揭商品型錄。故前揭商品型錄應

可作系爭商標於 103 年 2 月 21 日申請廢止前 3 年內有使用之適格證據。訴願人未提出具體反證，空言指摘前述證據為臨訟製作，核無足採。

- 2、次查，該型錄第 2 頁為型號 QL-B100 之「Bell Light」商品，其商品上所標示之「Q-LITE」商標固係彩色圖樣，然「Q-LITE」與系爭「/Q/LITE」商標墨色圖樣相較，僅係顏色及裝飾線條的簡單變化，依一般社會通念及相關消費者之認知，予人寓目印象大致相同，並未實質改變系爭商標「Q」及「LITE」之主要識別特徵，應不失其同一性，可認為符合系爭商標之使用態樣。

(三)廢止答辯證 1 可證明系爭商標已使用於自行車鈴商品：

- 1、按商標法第 35 條規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權；而為維持商標權有效存在，商標權人亦應依商標法第 5 條規定將商標持續使用於指定商品或服務。惟隨著科技發展及社會經濟型態之改變，將商品原有功能結合其他功能而使用之情形，已不乏其例，故對於註冊商標註冊後實際使用商品之判定，原則上應依該商品之功能、用途為斷，如對商品之功能、用途產生爭議，則應參酌市場實際交易情形及消費者之認知，並依個案具體證據資料認定之。
- 2、查廢止答辯證 1 型錄第 2 頁型號 QL-B100 之「Bell Light」商品，商品上半部為車鈴，下半部結合 LED 燈及套環。訴願人訴稱該商品應為車燈，並非原處分機關認定之自行車鈴商品云云。則自行車鈴除原有響鈴功能外，是否已有結合其他功能而使用之情形，或市場上對於自行車鈴再結合其他功能之評價為何，即有瞭解之必要，本部爰依職權調查證據。於單車時代網站 102 年 11 月 8 日之自行車台中週展會報導（網址：<http://cyclingtime.com/tw/documents/3144.html>），即介紹前揭 Bell Light 商品為「會發光的車鈴」、「一個配件，兩種用途，車鈴也可以有警示

的功能」；momo購物網（網址：http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=2777720&str_category_code=1619304002&mdiv=1619304002&Area=DgrpCategory）亦介紹前揭 Bell Light 商品為「自行車發亮鈴鐺」、「按鈕位於鈴鐺頂部靠近敲擊點位置」；另多功能整合型自行車配件開發計畫（網址：<http://www.citd.moeaidb.gov.tw/CITDweb/Web/eBookPage/main/pdf/i/i27.pdf>）亦記載「平時做為車鈴使用，拉出內部纜線後，即可當作纜線鎖使用，可用來鎖固自行車本身…，騎乘自行車時做為車鈴使用，停車時將絞線拉出，穿過車輪後即可上鎖。」，可知自行車鈴已陸續結合車燈或車鎖而形成複合功能，於平時騎乘自行車做為車鈴使用，於停車時可做為車鎖使用或夜晚時可做為照明使用，相關事業或消費者已開發或可瞭解自行車鈴尚有結合其它功能之商品問世。而本件依前揭型錄所顯示「Bell Light」產品利用下半部套環裝設於橫桿上，為習見自行車車鈴裝設之位置，縱使再結合照明功能後也不會喪失原有響鈴之用途。則該商品平時係以響鈴為主要功能，僅在特定時期才有照明之附屬功能可堪認定。是以，廢止答辯證 1 之商品型錄應可證明系爭商標在 102 年間已有使用於自行車車鈴商品之事實，而非訴願人所稱之係用於自行車燈或自行車燈之附加功能。

- (四) 又有關商標使用證據與指定使用商品間之認定，就具體性的商品部分，原則上應逐一個別檢送，若檢送之使用證據非為註冊指定的具體商品者，不能認為有使用。但所檢送之部分具體商品的使用證據，對於與之同性質的其他類似商品/服務，雖未檢送亦可認為有使用。所謂「同性質」之商品/服務，可參考原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料，6碼商品/服務小類組項下之商品/服務名稱，原則上認定為性質相同，在個案判斷時若認不妥適，可就具

體商品/服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定。查本件依廢止答辯證 1 之商品型錄堪認系爭商標於申請廢止前 3 年內有使用於自行車車鈴商品，業如前述，而系爭商標指定使用之「自行車、自行車踏板、自行車前叉套管、腳踏車座墊、腳踏車把手、腳踏車前叉、三輪車、自行車握把套、自行車停車支架、自行車方向指示器、自行車馬達、自行車鏈條、自行車擋泥板、座桿、煞車握把、自行車變速器、自行車用籃、自行車用鏈」商品，與自行車車鈴同屬商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列 1205「自行車、自行車零組件」組群，且其用途、功能、產製者、實際銷售場所或消費族群雷同，應屬同性質商品，亦堪認關係人於本件申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於「自行車、自行車踏板、自行車前叉套管、腳踏車座墊、腳踏車把手、腳踏車前叉、三輪車、自行車握把套、自行車停車支架、自行車方向指示器、自行車馬達、自行車鏈條、自行車擋泥板、座桿、煞車握把、自行車變速器、自行車用籃、自行車用鏈」商品。

- (五) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標指定使用於上開部分商品之註冊，無首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為廢止不成立之處分，洵無違誤，應予維持。
- (六) 至訴願人訴稱另案註冊第 1360951 號商標廢止案之認定結果與本件顯有矛盾云云。惟查，註冊第 1360951 號商標指定使用之服務與本件商標指定使用之商品及所提證據均不相同，則認定之結果當然亦不同，訴願人所訴，顯有誤解。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：



/Q/LITE

案例二六（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、有關商標使用證據與指定使用商品 / 服務間之認定，就具體性的商品 / 服務部分，原則上固應逐一個別檢送，檢送之使用證據非為註冊指定的具體商品 / 服務者，不能認為有使用。但所檢送之部分具體商品 / 服務的使用證據，對於與之同性質的其他類似商品 / 服務，雖未檢送亦可認為有使用。至所謂「同性質」之商品 / 服務，可參考原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料，6 碼商品 / 服務小類組項下之商品 / 服務名稱，原則上認定為性質相同，在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品 / 服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定。
- 二、系爭商標有使用於「自行車車燈及其零件」零售服務，固如前述；惟隨著科技發展、產業技術升級及社會經濟型態之改變，現今商品或服務分工日益精細，且因應客製化需求，就單項商品專賣經營之型態亦常可見，以作為運輸工具之「自行車及其零件」商品，與作為照明裝置之「自行車車燈及其零件」商品，二者在製程、材料、功能及產製者皆有不同，非屬同性質商品，此由原處分機關所編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」並未將「自行車車燈」列為「1205 自行車、自行車零組件」組群，而係列於「1102 交通工具用照明裝置」組群可證。故單就「自行車及其零件」特定商品零售與單就「自行車車燈及其零件」特定商品零售而言，二者在服務提供者及服務內容有所不同，自非屬同性質服務。
- 三、系爭商標是否有使用於「自行車及其零件」零售服務，仍應就具體服務內容或訴願人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後加以認定。依訴願人所檢送證據資料，其所實際經營、產銷及提供後續服務者，為自行車車燈及其零件零售部分服務，並未涉及自行車及其零件零售部分服務。本件衡酌「自行車及其零件」零售服務與「自行車車燈及其零件」零售服務，非屬同性質服務，且訴願人實際經營型態僅專賣「自行車車燈及其零件」商品等客觀事實，尚難以系爭商標使用於「自行車車燈及其

零件」零售服務之事證，而認定系爭商標有使用於「自行車及其零件」零售服務之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 7 月 3 日

經訴字第 10406309300 號

訴願人：鎂○特股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關 103 年 12 月 22 日中台廢字第 1030077 號商標廢止處分書中關於廢止成立部分之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 97 年 3 月 19 日以「/Q/LITE」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 35 類之「自行車及其零件零售、自行車車燈及其零件零售、自行車儀錶及其零件零售」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 1360951 號商標。嗣關係人崑○工業股份有限公司於 103 年 2 月 21 日以該商標有違商標法第 63 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，核認系爭商標指定使用於「自行車車燈及其零件零售」服務之註冊並未違反前揭規定，另指定使用於「自行車及其零件零售、自行車儀錶及其零件零售」服務之註冊則有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情事，以 103 年 12 月 22 日中台廢字第 1030077 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「自行車及其零件零售、自行車儀錶及其零件零售」服務部分之註冊應予廢止；系爭商標指定使用於「自行車車燈及其零件零售」服務之註冊廢止不成立之處分。訴願人就前揭廢止成立處分中關於「自行車及其零件零售」服務之部分不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。關係人對於原處分中關於廢止不成立部分，亦提起訴願，由本部

另案審議。

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，為同法第 63 條第 1 項第 2 款本文所規定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，亦為同法第 5 條所明定。又商標權人證明其有使用之事實所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定復有明文。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」，復為同法第 63 條第 4 項所明定。

二、原處分機關略以：

依訴願人及關係人於廢止階段檢送之證據資料，可知訴願人於其公司官方網站標示有系爭「/Q/LITE」商標，並於網頁上展示有無線燈、USB 燈等燈款系列商品。又依訴願人檢送之 101 至 103 年間開立之統一發票，可知其曾販售後燈、前燈及燈組等商品予台灣丹○貿易股份有限公司等，於該等年度確有營業之事實。再據關係人所提出之 PChome 線上購物、sina 購物情報網頁（列印日期：103 年 2 月 20 日），可見訴願人確實有陳列系爭「/Q/LITE」商標之 USB 充電式高亮度後燈、透明 3LED 超亮白光前燈等與自行車燈有關之商品，並供消費者瀏覽選購。綜合前述證據資料相互勾稽，堪認訴願人有在其公司官網及 PChome 線上購物等網頁匯集陳列自行車燈相關商品供消費者瀏覽與選購，滿足消費者一次購足或便利選購之消費需求。從而，系爭商標指定於「自行車燈及其零件零售」部分服務之註冊固無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，惟系爭商標指定使用之「自行車及其零件零售、自行車儀錶及其零件零售」服務部分，因訴願人於廢止階

段未能提出其使用證據，或提出未使用之正當事由，自有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，爰為系爭商標指定使用於該部分服務之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

本件系爭商標指定使用之「自行車及其零件零售」服務及「自行車車燈及其零件零售」服務，二者同屬原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料所載之第 351922「自行車零售批發、自行車零件配備零售批發」小類組，且依一般消費者之認知，自行車車燈為自行車配備之一，即前者服務涉及之「自行車及其零件」，涵蓋後者所列「自行車燈及其零件」商品，二服務性質應為相同。則原處分既認定訴願人有於關係人提出本件廢止申請日前 3 年內將系爭商標使用於「自行車車燈及其零件零售」服務之事實，自可得系爭商標亦已使用於同性質之「自行車及其零件零售」服務之結論。是原處分中關於「自行車及其零件零售」服務廢止成立部分顯有違誤，請求撤銷等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第 1360951 號「/Q/LITE」商標圖樣係由單純之外文及符號「/Q/LITE」所構成，並指定使用於「自行車及其零件零售、自行車車燈及其零件零售、自行車儀錶及其零件零售」服務。本件關係人係主張系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，於 103 年 2 月 21 日向原處分機關申請廢止其註冊。經原處分機關審查，為系爭商標指定使用於「自行車及其零件零售、自行車儀錶及其零件零售」部分服務之註冊，應予廢止；系爭商標指定使用於「自行車車燈及其零件零售」部分服務之註冊，廢止不成立之處分。訴願人不服前揭廢止成立處分中關於「自行車及其零件零售」服務之部分，提起本件訴願。是本件訴願審究範疇在於：訴願人於本件 103 年 2 月 21 日申請廢止日前 3 年內，有無將系爭商標使用於「自行車及其零件零售」服務之事實？
- (二) 按「服務」為一種無形物，並無法如商品般於其上直接標示商標，是商標權人如將其指定於服務之商標用於其營業上有關之

物品、文書、廣告或宣傳，以促銷其服務，或利用網路或其他媒介物使用商標（如將商標使用於商品型錄、電腦網頁、電子報、電視影像等），使相關消費者認識其為商標，即可認屬商標之使用。本件觀諸訴願人與關係人於廢止階段所檢送之使用證據資料：

- 1、依廢止答辯書答證一之訴願人官方網站網頁所示，該網頁上方分別列有「公司簡介」、「最新消息」、「燈款系列」、「相關資料」、「聯絡我們」等連結項目，且於左上角標示有系爭商標；該網頁左下方之「燈款系列」欄位下方列有無線燈、USB燈、前燈、後燈、配件等連結項目，頁面右方則陳列由其所販售之各式燈具商品照片。另關係人於廢止階段所檢送之廢止附件3為經使用者點擊進入訴願人官方網站「ACCESSORIES」（配件）連結後之頁面，陳列有各式為安裝前燈、後燈等燈具於自行車不同之部位而設計之不同型號、規格之燈具零件商品，且除車燈外，並未見有其他自行車或自行車零組件商品。據此，上開網頁資料僅顯示訴願人有透過網頁設計作整體性之規劃，陳列各式燈具及配件商品供消費者選購之事實。
- 2、又廢止答辯書答證一之自101年1月至103年1月之由訴願人開立、蓋有訴願人統一發票專用章、買受人為「台灣丹○貿易（股）公司」、「超○貿易有限公司」等三聯式統一發票影本，其開立日期均在本件申請廢止日前3年內（103年2月21日），其品名欄上載有「前灯」，或「後灯」、「前後灯組」、「貨架灯」、「方向灯」等燈具，及「電池、螺母、頸帶」等燈具之安裝、使用所需零件商品等字樣。並未見有除燈具以外關於自行車或自行車零組件商品字樣。
- 3、是由上述答證一及關係人所檢送附件3證據判斷，固然得以認定訴願人有於本件申請廢止日前3年內銷售自行車車燈及其配件商品之事實。然該等證據中並未顯現系爭商標有使用於「自行車及其零件零售」服務之事實。
- 4、訴願人雖訴稱「自行車及其零件」零售服務與「自行車車燈

及其零件」零售服務性質相同，系爭商標應可認定有使用於「自行車及其零件」零售服務等語。按有關商標使用證據與指定使用商品／服務間之認定，就具體性的商品／服務部分，原則上固應逐一個別檢送，檢送之使用證據非為註冊指定的具體商品／服務者，不能認為有使用。但所檢送之部分具體商品／服務的使用證據，對於與之同性質的其他類似商品／服務，雖未檢送亦可認為有使用。至所謂「同性質」之商品／服務，可參考原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料，6碼商品／服務小類組項下之商品／服務名稱，原則上認定為性質相同，在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品／服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定。經查，系爭商標有使用於「自行車車燈及其零件」零售服務，固如前述；惟隨著科技發展、產業技術升級及社會經濟型態之改變，現今商品或服務分工日益精細，且因應客製化需求，就單項商品專賣經營之型態亦常可見，以作為運輸工具之「自行車及其零件」商品，與作為照明裝置之「自行車車燈及其零件」商品，二者在製程、材料、功能及產製者皆有不同，非屬同性質商品，此由原處分機關所編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」並未將「自行車車燈」列為「1205 自行車、自行車零組件」組群，而係列於「1102 交通工具用照明裝置」組群可證。故單就「自行車及其零件」特定商品零售與單就「自行車車燈及其零件」特定商品零售而言，二者在服務提供者及服務內容有所不同，自非屬同性質服務，則系爭商標是否有使用於「自行車及其零件」零售服務，仍應就具體服務內容或訴願人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後加以認定。依訴願人所檢送證據資料，其所實際經營、產銷及提供後續服務者，為自行車車燈及其零件零售部分服務，並未涉及自行車及其零件零售部分服務。本件衡酌「自行車及其零件」零售服務與「自行車車燈及其零件」零售服務，非屬同性質服務，且訴願人實際經營型態

僅專賣「自行車車燈及其零件」商品等客觀事實，尚難以系爭商標使用於「自行車車燈及其零件」零售服務之事證，而認定系爭商標有使用於「自行車及其零件」零售服務之事實，是訴願人所述，顯有誤解。

- (三) 綜上所述，訴願人所檢送之使用證據難以證明系爭商標於 103 年 2 月 21 日申請廢止日前 3 年內確有使用於所指定之「自行車及其零件零售」部分服務之事實。從而，原處分機關所為系爭商標指定使用於該等服務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：



Q/LITE

案例二七（商標法第 63 條第 1 項第 2 款－商標使用之認定）

- 一、廢止答辯附件 3 統一發票所載之品名、規格、產品編號，與廢止答辯附件 3 商品包裝設計圖及廢止答辯附件 5 實物所標示之商品名稱、淨重、料號一致，且答辯附件 5 實物之製造日期早於前揭統一發票開立日期，有效日期則於發票開立日期之後，符合先製造後於賣場銷售之商業習慣，是該等證據資料應可相互勾稽為關聯性證據，而可知訴願人於 102 年 8 月 30 日、9 月 2 日、9 月 10 日、9 月 12 日，確實有銷售同廢止答辯附件 3 商品包裝設計圖及廢止答辯附件 5 實物之商品。
- 二、統一發票固未見系爭「Pro Nutro」商標之標示，然查廢止答辯附件 3 商品包裝設計圖及廢止答辯附件 5 實物之商品正面，其下方標示有系爭「Pro Nutro」商標，雖其上方另標示有關係人之「桂格」、「QUAKER」商標，惟商標法並未限制一商品僅得使用一商標，系爭商標與前揭其他商標標示之位置距離甚遠，且系爭商標末字母右上方標示有代表其為註冊商標之「®」符號，客觀上足使相關消費者認識外文「Pro Nutro」為具有區別來源功能之商標。是以，上開系爭商標與其他商標合併使用之證據，仍屬適格的使用證據，足以證明關係人於本件申請廢止日（102 年 9 月 26 日）前 3 年內，有將系爭商標使用於「奶粉」商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 6 月 4 日

經訴字第 10406308830 號

訴願人：荷蘭商努○西亞公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 12 月 24 日中台廢字第 1020385 號商標廢止處分書中關於廢止不成立部分之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事實

緣關係人佳○食品股份有限公司於90年2月7日以「Pro Nutro」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29類之「牛奶、羊奶、煉乳、奶粉、酵母乳、羊奶片、牛乳片、蜜豆奶、酸乳酪、調味乳、果汁奶粉、咖啡奶粉、酪乳酪粉、凝態發酵乳、奶油、人造奶油、優酪乳、保久乳、乳酸菌飲料、豆花、米漿、豆漿、豆奶粉、芝麻油、花生油、玉米油、菜子油、胚芽油、沙拉油、紅花子油、葵花子油、橄欖油、芥花油、蜜餞、炸薯條、油炸果蔬片、肉乾、肉鬆、肉醬、肉汁、烤雞、炸雞、速食濃縮肉湯、魚鬆、魚丸、魚板、天婦羅、魚絲、鱈魚香絲、雞精、果醬、花生醬、咖啡凍、茶凍、食用卵磷脂粉、食用花粉、蛋白粉、蛋黃粉」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊註冊第978000號商標。嗣訴願人以該商標有商標法第63條第1項第1款規定之情形，於102年9月26日申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，於103年12月24日以中台廢字第1020385號商標廢止處分書，為系爭商標指定使用於「牛奶、羊奶、酵母乳、蜜豆奶、調味乳、奶油、人造奶油、優酪乳、保久乳、乳酸菌飲料、豆花、米漿、豆漿、豆奶粉、芝麻油、花生油、玉米油、菜子油、胚芽油、沙拉油、紅花子油、葵花子油、橄欖油、芥花油、蜜餞、炸薯條、油炸果蔬片、肉乾、肉鬆、肉醬、肉汁、烤雞、炸雞、速食濃縮肉湯、魚鬆、魚丸、魚板、天婦羅、魚絲、鱈魚香絲、雞精、果醬、花生醬、咖啡凍、茶凍、食用卵磷脂粉、食用花粉、蛋白粉、蛋黃粉」商品之註冊應予廢止；指定使用於其餘商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人就「廢止不成立」部分不服，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，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、…。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63條第1項第2款

所明定。

二、原處分機關略以，本件系爭註冊第 978000 號「Pro Nutro」商標廢止註冊案，經審酌關係人於廢止程序所提附件 3 之 102 年 8 月 30 日，9 月 2 日、10 日、12 日關係人開立予大○發流通事業股份有限公司平鎮分公司、忠孝分公司、安平分公司之統一發票，其發票日期皆在本件申請廢止之 102 年 9 月 26 日前 3 年內，其品名欄載有「貨品編號：763」、「品名及規格：桂格健康三益菌高鈣奶粉 1500G」等文字，再觀所送附件 3、5 之「桂格健康三益菌高鈣奶粉」包裝照片及實物，其奶粉包裝容器正面下方標有「Pro Nutro」，且該文字旁即標示「®」字，消費者見之，會以之作為區辨識別來源之商標，又由其包裝容器側邊之商品標示說明載：「... 製造與有效日期：標示於罐底 首列日期為製造日期：西元年/月/日 次列日期為有效日期：西元年/月/日... 料號 763...」及底部所標「M2013.08.23 10:46 E2015.02.23 B000003」字母及數字，可得推知關係人附件 5 所送奶粉實物商品，係 2013 年 8 月 23 日所製造，早於系爭商標申請廢止日，及附件 3 開立統一發票之日期，且商品實物料號亦與統一發票上貨號相同，從而，雖上開附件 3 之統一發票品名欄未標示系爭「Pro Nutro」商標，然因有記載商品型號，且有可相互佐證的商品實物可供相互勾稽，應堪認定關係人於本件申請廢止日前 3 年內，有使用「Pro Nutro」商標於所指定使用之「奶粉」商品。又系爭商標指定使用於「煉乳、奶粉、羊奶片、牛乳片、酸乳酪、果汁奶粉、咖啡奶粉、酪乳酪粉、凝態發酵乳」部分商品，與前揭使用之「奶粉」性質相同，故系爭商標指定使用於該部分商品之註冊，應無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃為廢止不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱瓶罐上之日期打印及修改並非困難，原處分忽略較有公信力之發票記載，僅以包裝容器所打印之製造日期及有效日期，推斷廢止答辯附件 5 之實物

係於 2013 年 8 月 23 日製造，難使訴願人甘服。又訴願人於訪查 102 年 8 月 13 日至 18 日進行訪查，均未發現關係人使用系爭商標於任何產品上，且以 2001 年 12 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日為條件，於 Google 搜尋引擎上搜尋據關係人稱標示有系爭商標之「桂格健康三益菌奶粉」，均未發現與答辯附件 5 實物外觀相同之網頁（參訴願附件 2）；況且，以該商品所發表過之廣告內之商品外觀，亦均與答辯附件 5 實物不同（參訴願附件 3），足以說明該使用證據為臨訟編纂，而無法證明系爭商標有實際使用，故應有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 經查，系爭註冊第 978000 號「Pro Nutro」商標圖樣係由單純橫書外文「Pro Nutro」所構成，指定使用於「牛奶、羊奶、煉乳、奶粉、酵母乳……茶凍、食用卵磷脂粉、食用花粉、蛋白粉、蛋黃粉」商品。訴願人係以系爭商標有商標法第 63 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」之情形，於 102 年 9 月 26 日向原處分機關申請廢止其註冊。關係人則提出廢止答辯書表示其有依法使用系爭商標，並舉附件 1 至附件 5 為證。案經原處分機關審查，作成系爭商標指定使用於「牛奶、羊奶、酵母乳、蜜豆奶、調味乳……茶凍、食用卵磷脂粉、食用花粉、蛋白粉、蛋黃粉」商品之註冊應予廢止；指定使用於其餘商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人對「廢止不成立」之部分表示不服，是本件訴願審究範疇在於：關係人於訴願人 102 年 9 月 26 日申請廢止系爭商標註冊前 3 年內，有無將系爭商標使用於「煉乳、奶粉、羊奶片、牛乳片、酸乳酪、果汁奶粉、咖啡奶粉、酪乳酪粉、凝態發酵乳」商品之事實？

(二) 觀諸關係人於廢止階段所檢送之廢止答辯附件 3 中，關係人於 102 年 8 月 30 日、9 月 2 日、9 月 10 日、9 月 12 日開立予大○發流通事業股份有限公司平鎮分

公司、頭份分公司、忠孝分公司、安平分公司之統一發票影本，均蓋有關係人之統一發票專用章，其所銷售之商品，皆包含產品編號為「763」、品名及規格為「桂格健康三益菌高鈣奶粉 1500G」者。再由廢止答辯附件 3 之商品包裝設計圖及廢止答辯附件 5 之實物，可見商品正面標示有「桂格健康三益菌奶粉」、「高鈣 Pro Nutro[®] 補鈣最佳選擇」，商品背面則標示有「淨重：1500 公克」、「料號：763」。又廢止答辯附件 5 實物除標示有系爭商標外，其罐底標示「M2013.08.23 10:46 0」、「E2015.02.23 B000003」，依罐身背面之說明記載「製造與有效日期：標示於罐底」、「首列日期為製造日期：西元年/月/日」、「次列日期為有效日期：西元年/月/日」，因市面上罐裝奶粉商品常見於罐底打印製造日期之標示方式，廢止答辯附件 5 實物標示製造日期之方式，堪認符合商業交易習慣，故可知該實物之製造日期應為西元 2013 年 8 月 23 日，有效日期至 2015 年 2 月 23 日。因此，廢止答辯附件 3 統一發票所載之品名、規格、產品編號，與廢止答辯附件 3 商品包裝設計圖及廢止答辯附件 5 實物所標示之商品名稱、淨重、料號一致，且答辯附件 5 實物之製造日期早於前揭統一發票開立日期，有效日期則於發票開立日期之後，符合先製造後於賣場銷售之商業習慣，是該等證據資料應可相互勾稽為關聯性證據，而可知訴願人於 102 年 8 月 30 日、9 月 2 日、9 月 10 日、9 月 12 日，確實有銷售同廢止答辯附件 3 商品包裝設計圖及廢止答辯附件 5 實物之商品。

- (三)前揭統一發票固未見系爭「Pro Nutro」商標之標示，然查廢止答辯附件 3 商品包裝設計圖及廢止答辯附件 5 實物之商品正面，其下方標示有系爭「Pro Nutro」商標，雖其上方另標示有關係人之「桂格」、「QUAKER」商標，惟商標法並未限制一商品僅得使用一商標，系爭商標與前揭其他商標標示之位置距離甚遠，且系爭

商標末字母右上方標示有代表其為註冊商標之「®」符號，客觀上足使相關消費者認識外文「Pro Nutro」為具有區別來源功能之商標。是以，上開系爭商標與其他商標合併使用之證據，仍屬適格的使用證據，足以證明關係人於本件申請廢止日（102年9月26日）前3年內，有將系爭商標使用於「奶粉」商品之事實。

- (四)由於關係人已檢附足以證明系爭商標於申請廢止日前3年內實際使用於「奶粉」商品之事實之證據，且「奶粉」商品與系爭商標指定使用之「煉乳、奶粉、羊奶片、牛乳片、酸乳酪、果汁奶粉、咖啡奶粉、酪乳酪粉、凝態發酵乳」部分商品，同屬原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料之第290103「奶粉、乳酪」小類組，彼此性質雷同，是足認關係人於申請廢止日（102年9月26日）前3年內，有將系爭商標使用於前揭指定使用部分商品之事實。
- (五)訴願人雖主張於 Google 搜尋引擎上搜尋「桂格健康三益菌奶粉」，均未發現與答辯附件 5 實物外觀相同之網頁，且以廣告內之商品外觀亦與答辯附件 5 實物不同，足證該證據為臨訟編纂等語。惟查，並非所有資訊均被放置於開放的網際網路，亦非網際網路上之所有資訊均可為網路搜尋引擎所蒐集，因此，訴願附件 2 僅可證明於 Google 搜尋引擎所蒐集之資訊中，符合訴願人所限定之時段內、以「桂格健康三益菌奶粉」為關鍵字之「圖片」，並無與答辯附件 5 實物外觀相同者。又訴願附件 3 僅係二網站所蒐集之關係人部分電視廣告，不代表關係人未使用其他媒體行銷系爭商標商品，況依商標法第 5 條規定，商標之使用態樣並不以使用於廣告為限，將商標標示於商品包裝容器亦可。是以，訴願人所舉證據均不足以否定訴願人於 102 年 8、9 月間，有販售標示系爭商標之「奶粉」商品之事實。
- (六)綜上所述，原處分機關認系爭商標指定使用於「煉乳、奶粉、羊奶片、牛乳片、酸乳酪、果汁奶粉、咖

啡奶粉、酪乳酪粉、凝態發酵乳」部分商品之註冊，無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為廢止不成立之處分，洵無不合，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：

Pro Nutro

案例二八(商標法第 63 條第 1 項第 1 款—自行變換或加附記之認定)

- 一、商標法第 63 條第 1 項第 1 款須先審查(一)其是否有變換或加附記之情事；如有，則續審查(二)該變換或加附記之結果是否與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似；如是，則再續審(三)此一使用情形是否有使相關消費者混淆誤認之虞。此三要件如缺其一，均不構成本款之違反。又倘依據當事人所檢送之證據資料，其主張有變換商標或加附記後之標識之使用方式，不足使相關消費者認識其為商標之使用，即無所謂「商標」變換或加附記之情事，而無庸進一步審認該標識是否有違法使用而有本款規定適用之情形。
- 二、依訴願人所檢送之傳單所標示之文字，並依一般商業習慣，其欲傳達予相關消費者之訊息，係告知消費者適用兌獎辦法者為遠東巨城購物中心或遠東 SOGO 百貨之何樓層，或說明兌換禮品地點係位於遠東 SOGO 百貨之何樓層，依消費者之認知，僅用以指示消費者兌獎活動辦法適用之樓層與前往兌換禮品之地點，不具有指示其所提供商品或服務之來源之功能，客觀上不足以使相關消費者認識其為商標使用，而不符合商標法第 5 條所規定之商標使用態樣。依前述說明，即無需再進一步審認是否為系爭商標加附記之情事。是僅由附件 3、4 所稱之系爭商標實際使用態樣，尚難證明系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 2 月 3 日

經訴字第 10406300900 號

訴願人：王○宗君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 7 月 29 日中台廢字第 1020006 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

緣關係人日商崇○西武股份有限公司之前手日商千○百貨集團公司於97年1月3日以「SOGO」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35類之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；代理進出口服務；貨物公證；打字、排版、製版、文件之複印影印複製；辦理會計業務；工商管理協助；櫥窗設計、擺設之設計；職業介紹；拍賣；市場調查、民意調查；公關；廣告宣傳器材租賃；廣告場所租賃；辦公機器租賃、辦公設備租賃；為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務；產品包裝；百貨公司；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）；農產品零售；食品零售、飲料零售；布疋零售、衣服零售、服飾配件零售；家具零售、室內裝設品零售；五金零售、家庭日常用品零售；化學製品零售；藥物零售；文教品零售；鐘錶零售；眼鏡零售；建材零售；電器用品零售、電子材料零售；汽車零售、汽車零件配備零售；首飾零售、貴金屬零售；攝影器材零售；畜產品零售；水產品零售；化妝品零售；康樂用品零售；機械器具零售；機車零售、機車零件配備零售；自行車零售、自行車零件配備零售；燃料零售；喪葬用品零售；宗教用品零售；建立電腦資訊系統資料庫；安排報紙訂閱；販賣機之租賃；林木評估、羊毛評估」、第36類之「銀行、信託服務；信用卡服務；保險服務、保險仲介；證券服務；期貨；典當；不動產租賃、不動產買賣租賃之仲介、不動產估價、不動產經營管理、不動產買賣諮詢顧問、不動產拍賣服務；資本投資；古董估價、寶石估價、玉石估價；報關；慈善基金籌募；財務之評估分析諮詢顧問、金融之評估分析諮詢顧問、投資之評估分析諮詢顧問；信用調查；應收帳款收買、金融機構金錢債權處理服務；點鈔機租賃；代辦貸款」、第41類之「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；書籍出租、雜誌出租；知識或技術之傳授、推廣心智障礙者之特殊親職教育及諮詢、技能檢定、舉辦各種講座；代辦申請有關國外各學院

及大學之入學許可及提供有關資料與消息；圖書館、畫廊；電影院；視聽歌唱業；娛樂資訊；兒童樂園；遊樂園；電子遊藝場；網球場；提供高爾夫球設施；高爾夫球練習場；舉辦音樂競賽；舉辦教育競賽；影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音帶伴唱帶之製作發行、電台育樂節目之策劃製作、電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人、代售各種活動展覽比賽入場券；劇場出租；表演場所出租；錄音帶租賃、錄影帶租賃、影片租賃；動物訓練服務；彩券發行；手語翻譯；攝錄影；新聞採訪服務」、第 43 類之「托兒所；餐廳、旅館；養老院；廚房用品租賃；傢俱租賃；會場出租；動物之膳宿；空廚」及第 44 類之「園景設計；美髮、美容、三溫暖；醫療、藥劑調配、各種病理檢驗、生化檢驗；眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡；醫療儀器租賃；衛生設施租賃；農場設備租賃；盆景出租、花圈花環出租、花藝設計；食品營養諮詢；坐月子中心；動物美容；農業蟲害驅除；動物醫療；代耕採收」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為第 1332251 號註冊商標。後於 98 年 12 月 24 日經原處分機關核准將該商標移轉登記予關係人。嗣訴願人於 102 年 1 月 7 日以該商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用，於 102 年 1 月 7 日申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，於 103 年 7 月 29 日以中台廢字第 1020006 號商標廢止處分書為廢止不成立之處分。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，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者……」為商標法第 63 條第 1 項第 1 款所明定。

二、本件系爭註冊第 1332251 號「SOGO」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

(一)系爭商標係由大寫外文「SOGO」所構成，指定使用於

第 35、36、41、43、44 類服務。據訴願人廢止理由及關係人答辯理由說明得知，關係人日商崇光○○股份有限公司將其所有之註冊第 1332251、1331430、1332250 號商標授權予台灣太平洋崇○百貨公司使用。

- (二) 據訴願人 102 年 1 月 7 日及 2 月 27 日檢送之附件 3、4，廣告促銷傳單及日期為 2012 年來店禮宣傳廣告上標示之「遠東 SOGO」百貨，係於系爭「SOGO」商標左側另置中文「遠東」字樣，此中文「遠東」與系爭商標併同出現之呈現方式，依一般社會通念或具普通知識經驗之消費者觀之，應會將「遠東」、「SOGO」視為指示服務來源之識別標識。且據以廢止之註冊第 1568962 號「遠東」商標及系爭註冊「SOGO」商標，分別經遠○百貨公司及太平洋崇○百貨公司長期廣泛經營使用，均為消費者所熟悉，各具高識別性。
- (三) 又據訴願人 102 年 2 月 27 日檢送之附件 9，中國時報及聯合報之聲明廣告得知，系爭商標被授權人太平洋崇○百貨公司係由遠東集團經營，其與據以廢止商標權人同屬遠東集團旗下事業。是太平洋崇○百貨公司之經營者既然將代表企業集團標識之「遠東」商標合併使用於系爭「SOGO」商標旁，又關係人於答辯理由自陳此並列使用係取得雙方關係人同意授權所為，消費者復得由報章媒體之報導得知太平洋崇○百貨公司經營權發生變動之消息，故實際使用之「遠東 SOGO」商標態樣，傳達予消費者之認知觀念，應係二經營者間之策略合作，且其合併使用二商標結果，係正確指示二者間存在授權、同意或贊助等關係，尚難認有產生混淆誤認之虞。
- (四) 綜上，本件衡酌關係人答辯理由，本件並無系爭商標本身加附記之情事，且無反證推翻指出關係人係未經同意而將系爭「SOGO」商標與據以廢止「遠東」商標合併使用，該等商標合併使用之態樣，亦屬現今企業間彼此合作經營常見之商業行銷模式，並為消費者所

認知，自無致生混淆誤認之虞，而無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用，乃為廢止不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一)關係人透過與遠東集團簽立協議書之方式，將系爭註冊第 1332251 號「SOGO」商標之前或中間附加「遠東」字樣，並用於 SOGO 百貨公司提袋、發票、DM 等，確有將系爭商標變更為「遠東 SOGO」之事實。而系爭「SOGO」商標與據以廢止之註冊第 1568962 號「遠東」商標，乃屬不同商標權人之不同商標，是關係人將系爭商標結合不同商標及變更商標標示之行為，顯有註冊後自行變換商標，致與指定使用於同一或類似商品或服務之據以廢止「遠東」商標構成近似之情事，已有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。
- (二)復按，實務上就二商標合併使用，進而喪失與原商標同一性，並與據以廢止商標構成近似，即應依商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定廢止，此有臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1567 號行政判決可稽。而原處分所為廢止不成立之理由，顯然與前揭判決意旨不合。
- (三)又太平洋崇○百貨公司與遠○百貨公司原即兩個獨立之營業個體，且媒體所報導遠○百貨公司號稱已取得太平洋 SOGO 百貨經營權乙節，尚在法院訴訟中，原處分遽認遠○百貨公司可將太平洋 SOGO 之商標合併遠東之商標使用，自嫌率斷云云請求撤銷原處分。
- (四)訴願人請求到部陳述意見，並請求當初系爭「SOGO」商標所有權人章○強君及遠○百貨公司之徐○東君到部說明。

四、本部決定理由：

- (一)系爭註冊第 1332251 號「SOGO」商標係由單純橫書外文「SOGO」所構成，指定使用於第 35 類之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；代理進出口服務；貨物公證；打字、排版、製版、文件之複印影印複製……安排報紙訂閱；販賣機之租賃；林木評估、羊毛評估」服務、第 36 類之「銀行、信託服務；信

用卡服務；保險服務、保險仲介……應收帳款收買、金融機構金錢債權處理服務；點鈔機租賃；代辦貸款」服務、第 41 類之「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；書籍出租、雜誌出租……彩券發行；手語翻譯；攝錄影；新聞採訪服務」服務、第 43 類之「托兒所；餐廳……動物之膳宿；空廚」服務及第 44 類之「園景設計；美髮、美容、三溫暖；醫療、藥劑調配、各種病理檢驗、生化檢驗……動物美容；農業蟲害驅除；動物醫療；代耕採收」服務。訴願人於 102 年 1 月 7 日以系爭商標有自行變換商標或加附記，致與遠○百貨股份有限公司使用於同一或類似服務之註冊第 1568962 號「遠東」商標構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用，申請廢止其註冊。又據以廢止商標於 102 年 3 月 1 日獲准註冊，註冊期間尚未滿 3 年，故無商標法第 67 條第 2 項規定之適用。

(二)本件訴願人於 102 年 1 月 7 日檢送附件 1 至 7，並於同年 2 月 27 日檢送附件 1 至 16（附件 1 至 7 與 102 年 1 月 7 日所檢送者相同），同時對本件系爭註冊第 1332251 號商標及另一註冊第 1331430 號商標申請廢止。經原處分機關以 102 年 3 月 21 日(102)慧商 00438 字第 10290212920 號函，請訴願人就本件系爭註冊第 1332251 號商標申請廢止案，具體指明系爭商標變換加附記後與哪一件註冊商標構成近似，並檢送系爭商標註冊後有自行變換或加附記之證據資料。嗣訴願人以 102 年 3 月 27 日廢止申請書補正（二），表示由附件 3、4 足徵關係人有將系爭「SOGO」商標附加「遠東」字樣之情事，致與據以廢止之註冊第 1568962 號「遠東」商標構成近似。是本件爭點在於訴願人 102 年 1 月 7 日及 2 月 27 日所檢送附件 3、4 之系爭商標實際使用態樣，是否有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用：

1、按商標權人就註冊商標本體的文字、圖形、色彩等

加以變更，或添加其他文字、圖形、色彩等，以致與他人使用於同一或類似商品或服務的註冊商標構成相同或近似，有使相關消費者對其所表彰商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞者，將構成商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定的廢止註冊事由（參「註冊商標使用之注意事項」4.2）。惟是否有該條款之適用，仍應就商標實際使用之態樣認定之。次按商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之目的，係避免商標權人合法取得商標權後，並未依商標法所規定之態樣為使用，而將其商標圖樣予以變換或加附記，且因其變換或加附記之結果，與他人已註冊於同一或類似之商標構成近似，以致相關消費者無法正確區辨商品或服務來源，產生混淆誤認，而喪失商標識別商品之功能。因此，一註冊商標是否有本款規定之適用，須先審查（一）其是否有變換或加附記之情事；如有，則續審查（二）該變換或加附記之結果是否與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似；如是，則再續審（三）此一使用情形是否有使相關消費者混淆誤認之虞。此三要件如缺其一，均不構成本款之違反。又倘依據當事人所檢送之證據資料，其主張有變換商標或加附記後之標識之使用方式，不足使相關消費者認識其為商標之使用，即無所謂「商標」變換或加附記之情事，而無庸進一步審認該標識是否有違法使用而有本款規定適用之情形。

- 2、經查，訴願人 102 年 1 月 7 日及 2 月 27 日所檢送之據以廢止附件 3、4 為傳單影本，附件 3 分別標示有「遠東巨城購物中心 1F~3F、5F 遠東 SOGO 百貨全館」、「遠東巨城購物中心 1F 3C 區 遠東 SOGO 百貨 1F 精品名店區、6F 家電名瓷區」、「活動時間：…… 兌換地點：遠東 SOGO 百貨 3 贈獎處 活動辦法：……」等文字，附件 4 則分別標示有「開幕慶卡友特別回饋來店禮 兌換地點：遠東 SOGO 百

貨 3F 來店禮兌換處」、「銀行刷卡滿額禮 活動時間：…… 兌換地點：遠東 SOGO 百貨 6F 銀行刷卡禮兌換處」等文字。依上開傳單所標示之文字，並依一般商業習慣，其欲傳達予相關消費者之訊息，係告知消費者適用兌獎辦法者為遠東巨城購物中心或遠東 SOGO 百貨之何樓層，或說明兌換禮品地點係位於遠東 SOGO 百貨之何樓層，依消費者之認知，僅用以指示消費者兌獎活動辦法適用之樓層與前往兌換禮品之地點，不具有指示其所提供商品或服務之來源之功能，客觀上不足以使相關消費者認識其為商標使用，而不符合商標法第 5 條所規定之商標使用態樣。依前述說明，即無需再進一步審認是否為系爭商標加附記之情事。是僅由附件 3、4 所稱之系爭商標實際使用態樣，尚難證明系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。

- 3、訴願人雖提出訴願附件 5 至 8 主張媒體報導遠○百貨公司號稱已取得太平洋 SOGO 百貨經營權乙節原即存在法律上之爭議乙節，以系爭商標尚難認有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用已如前述，即無庸論究。
- 4、末查，訴願附件 2、3、4 之臺北高等行政法院 96 年度訴字第 85 號行政判決、97 年度訴字第 1199 號行政判決臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1567 號行政判決，其商標變換或加附記之態樣均與本案不同，案情均與本案有別，自不得比附援引。

(三)綜上所述，原處分機關認系爭商標之實際使用並無加附記之情事，亦無與據以廢止之註冊第 1568962 號「遠東」商標產生混淆誤認之虞，其所憑理由雖有不同，惟於系爭商標之註冊無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定適用之結論並無二致，所為廢止不成立之處分，應予維持。

(四)另訴願人請求到會陳述意見，並請求系爭商標前手章○強君及遠○百貨公司之徐○東君到部說明乙節，因

本件案情已臻明確，如前所述，所請核無必要，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：

SOGO

實際使用圖樣：










據以廢止商標圖樣：

遠東

案例二九(商標法第 63 條第 1 項第 1 款—自行變換或加附記之認定)

一、商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用，係以商標權人有於商標註冊後，自行變換商標或加附記之情事為其前提要件；倘商標權人於商標註冊後，並無自行變換商標或加附記之情事，或不能判定係何一商標變換或加附記，即難認該條款規定之適用。又所謂自行變換或加附記使用，係指商標權人就註冊商標本體之文字、圖形、色彩等加以變更或加添其他文字圖樣，使得實際使用之商標與其註冊商標不同，且二者依社會一般通念已喪失其同一性者而言。

二、訴願人舉「」、「遠東」與「SOGO」合併使用之態樣

「遠東 SOGO」、「sōgo」，主張其為系爭商標變換使用之態樣。然查，依關係人廢止答辯書所陳，訴願人所提前揭證據上所示「」、「遠東」與「SOGO」合併使用之態樣，乃太平洋崇○百貨公司將關係人另授權使用之註冊第 1332250 號「日商崇○·西武股份有限公司標章」商標()、第 1332251 號「SOGO」商標(SOGO)與據以廢止之第 1568962 號「遠東」商標(遠東)合併使用，而非系爭商標之變換或加附記使用。則該等使用態樣究否為系爭商標之變換或加附記使用，已非無疑。復查，關係人另案亦註冊有第 23095 號「崇光及圖 SOGO」(^{SOGO}崇光)及第 1331429 號「廣三 SOGO device」(^{SOGO})等多件以「」、「SOGO」加上其他中文如「崇光」或「廣三」等之商標。則訴願人所舉使用態樣是否屬系爭商標之變換或加附記使用，抑或為其他註冊商標之合併或變換加附記使用，尚有未明。是本件依現有證據資料，尚難認定系爭商標有訴願人所主張自行變換或加附記使用之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 2 月 3 日
經訴字第 10306129470 號

訴願人：王○宗君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 7 月 29 日中台廢字第 1020105 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

緣關係人日商崇○西武股份有限公司之前手日商千○百貨集團公司前於 97 年 1 月 3 日以「太平洋 SOGO device」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 35 類之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；代理進出口服務；貨物公證；打字、排版、製版、文件之複印影印複製；辦理會計業務；工商管理協助；櫥窗設計、擺設之設計；職業介紹；拍賣；市場調查、民意調查；公關；廣告宣傳器材租賃；廣告場所租賃；辦公機器租賃、辦公設備租賃；為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務；產品包裝；百貨公司；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）；農產品零售；食品零售、飲料零售；布疋零售、衣服零售、服飾配件零售；家具零售、室內裝設品零售；五金零售、家庭日常用品零售；化學製品零售；藥物零售；文教品零售；鐘錶零售；眼鏡零售；建材零售；電器用品零售、電子材料零售；汽車零售、汽車零件配備零售；首飾零售、貴金屬零售；攝影器材零售；畜產品零售；水產品零售；化妝品零售；康樂用品零售；機械器具零售；機車零售、機車零件配備零售；自行車零售、自行車零件配備零售；燃料零售；喪葬用品零售；宗教用品零售；建立電腦資訊系統資料庫；安排報紙訂閱；販賣機之租賃；林木評估、羊毛評估」服務，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 1331430 號商標。嗣日商千○百貨集團公司將該商標移轉予關係人，並於 98 年 12 月 24 日經原處分機關核准移轉登記。其後，訴願人主張系爭商標註冊後有商標法第 63 條第 1 項

第 1 款「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之情形，於 102 年 3 月 27 日向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，認系爭商標並無前揭商標法規定之情形，以 103 年 7 月 29 日中台廢字第 1020105 號商標廢止處分書為「廢止不成立」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，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。…」為商標法第 63 條第 1 項第 1 款所明定。
- 二、本件系爭註冊第 1331430 號「太平洋 SOGO device」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：
 - (一) 系爭商標係將中外文「太平洋」、「SOGO」並列上下，左側搭配圖形設計所組成，指定使用於第 35 類服務。據訴願人廢止理由及關係人答辯理由說明得知，關係人日商崇○西武股份有限公司有將其所有之系爭商標及註冊第 1332250 號「日商崇光西武股份有限公司標章」、第 1332251 號「SOGO」商標授權予臺灣太平洋崇○百貨股份有限公司(下稱太平洋崇○百貨公司)使用。
 - (二) 由關係人 102 年 6 月 19 日檢送之附件資料及訴願人 102 年 3 月 27 日檢送之廢止附件 8、10、11、14 等資料觀之，太平洋崇○百貨公司於 101 年 9 月及 100 年 6 月印製之購物紙袋、公司信封、官方網頁資料上均有使用系爭「太平洋 SOGO device」商標，是無訴願人所稱變換或加附記之情事。
 - (三) 訴願人檢送之廢止附件 2 之 1、3、5、6、12 等「2013 / 2.10 (日) - 2.24 (日) 開運迎春」之 HSINCHU Big City 店網頁、購物紙袋影本及廣告傳單，其上標示之「遠東 SOGO 及圖」標識，係將系爭商標之中文更

為「遠東」字樣，或將系爭商標之圖形設計及外文改以上下並列中間插置「遠東」字樣所組成。核此「SOGO」、「日商崇光·西武股份有限公司標章」及「遠東」均為指示服務來源之識別標識，並分別取得註冊第 1332250 號、第 1332251 號及第 1568962 號商標在案。又據以廢止之註冊第 1568962 號「遠東」商標及「日商崇光·西武股份有限公司標章」商標，分別經遠○百貨股份有限公司（下稱遠○百貨公司）及太平洋崇○百貨公司長期廣泛經營使用，均為消費者所熟悉，各具高度識別性。

- (四) 又據訴願人 102 年 3 月 27 日檢送附件 9 之中國時報及聯合報聲明廣告得知，系爭商標被授權人太平洋崇○百貨公司係由遠東集團經營，其與據以廢止商標權人同屬遠東集團旗下事業。是太平洋崇○百貨公司之經營者既然將代表企業集團標識之「遠東」商標與「SOGO」、「日商崇光·西武股份有限公司標章」商標合併使用，又關係人於答辯理由亦自陳此並列使用係取得雙方關係人同意授權所為，消費者復得由報章媒體之報導得知太平洋崇○百貨公司經營權發生變動之消息，故實際使用之「遠東 SOGO」商標態樣，傳達予消費者之認知觀念，應係二經營者間之策略合作，且其合併使用該等商標結果，係正確指示二者間存在授權、同意或贊助等關係，尚難認有產生混淆誤認之虞。
- (五) 綜上，本件並無系爭商標本身變換或加附記之情事，且無反證推翻指出關係人係未經同意而將系爭「SOGO」及「日商崇光·西武股份有限公司標章」商標與據以廢止「遠東」商標合併使用，該等商標合併使用之態樣，亦屬現今企業間彼此合作經營常見之商業行銷模式，並為消費者所認知，自無致生混淆誤認之虞，而無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用，爰為廢止不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 關係人透過與遠東集團簽立協議書之方式，於系爭商標之前或中間附加「遠東」字樣，並用於太○洋 SOGO 百貨公司提袋、發票、DM 等，確有將系爭「太平洋 SOGO device」商標變更為「遠東 SOGO 及圖」之事實。而系爭「太平洋 SOGO device」商標與據以廢止之註冊第 1568962 號「遠東」商標，既屬不同商標權人之不同商標，是關係人將系爭商標結合不同商標及變更商標標示之行為，顯有註冊後自行變換商標，致與指定使用於同一或類似商品或服務之據以廢止「遠東」商標構成近似之情事，應有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。
- (二) 實務上亦認二商標合併使用，進而與原商標喪失同一性，並與據以廢止商標構成近似，即應依商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定廢止(參見臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1567 號等判決)。本件原處分機關作成廢止不成立處分之理由，顯然與前揭判決意旨不合。
- (三) 又太平洋崇○百貨公司與遠○百貨公司原即兩個獨立之營業個體，且媒體所報導遠○百貨公司號稱已取得太平洋崇○百貨公司之經營權乙節，尚在法院訴訟中，原處分遽認遠○百貨公司可將太平洋 SOGO 之商標合併遠東之商標使用，自嫌率斷。
- (四) 另請求到部陳述意見，並請當初○百貨公司所有權人章○強君及遠○百貨公司之徐○東君到部說明，以釐清事實等語。


四、本部決定理由：








- (一) 經查，系爭註冊第 1331430 號「太平洋 SOGO device」商標係由圓形之設計圖形及其右方呈上下並列之中外文「太平洋」、「SOGO」所共同組成，指定使用於第 35 類之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；代理進出口服務；貨物公證；打字、排版、製版、文件之複印影印複製；辦理會計業務；工商管理協助；櫥窗設計、擺設之設計；職業介紹；拍賣；市場調查、民意調查；公關；廣告宣傳器材租賃；廣告場

所租賃；辦公機器租賃、辦公設備租賃；為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務；產品包裝；百貨公司；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）；農產品零售；食品零售、飲料零售；布疋零售、衣服零售、服飾配件零售；家具零售、室內裝設品零售；五金零售、家庭日常用品零售；化學製品零售；藥物零售；文教用品零售；鐘錶零售；眼鏡零售；建材零售；電器用品零售、電子材料零售；汽車零售、汽車零件配備零售；首飾零售、貴金屬零售；攝影器材零售；畜產品零售；水產品零售；化妝品零售；康樂用品零售；機械器具零售；機車零售、機車零件配備零售；自行車零售、自行車零件配備零售；燃料零售；喪葬用品零售；宗教用品零售；建立電腦資訊系統資料庫；安排報紙訂閱；販賣機之租賃；林木評估、羊毛評估」服務。

(二) 又訴願人係於 102 年 3 月 27 日以系爭商標有自行變換或加附記，致與遠○百貨公司使用於同一或類似服務之註冊第 1568962 號「遠東」商標構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用，申請廢止其註冊。而按前揭條款規定之適用，係以商標權人有於商標註冊後，自行變換商標或加附記之情事為其前提要件；倘商標權人於商標註冊後，並無自行變換商標或加附記之情事，或不能判定係何一商標變換或加附記，即難認該條款規定之適用。又所謂自行變換或加附記使用，係指商標權人就註冊商標本體之文字、圖形、色彩等加以變更或加添其他文字圖樣，使得實際使用之商標與其註冊商標不同，且二者依社會一般通念已喪失其同一性者而言。是本件應審究者為關係人是否有將系爭「太平洋 SOGO device」商標變換或加附記使用之情事；及究為何一商標變換或加附記。

(三) 查訴願人於 102 年 3 月 27 日廢止申請書表示：「…本案商標權人崇○西武股份有限公司之註冊第 1331430

號『太平洋 SOGO』商標（按即系爭商標），係於 97 年 10 月 1 日獲准註冊，其商標均指定使用於百貨公司之服務、商情之提供等商品，並於臺灣地區專屬授權予太平洋崇○百貨公司使用上開商標…」等語。而關係人於 102 年 6 月 19 日廢止答辯書亦稱：「…而臺灣太平洋崇○百貨股份有限公司則如廢止申請人（按即訴願人）所述，乃商標權人日商崇○西武股份有限公司授權使用前述商標及『系爭商標』之臺灣被授權人…」等語。是兩造均肯認關係人有授權太平洋崇○百貨公司於我國使用系爭「太平洋 SOGO device」商標之事實，自堪認太平洋崇○百貨公司為經關係人授權使用系爭商標之被授權人。

- （四）而觀諸訴願人於廢止申請時所提廢止附件 8、14 之太平洋崇○百貨公司 101 年 9 月、100 年 6 月購物紙袋；附件 10、13 之信封袋照片及附件 11 之官方網頁，其上皆完整標示有系爭商標圖樣（太平洋 SOGO）。另關係人於廢止答辯時所檢送之太平洋 SOGO 百貨—台北復興館、台北忠孝館網頁等證據資料，其上亦完整標示有系爭商標之圖樣（太平洋 SOGO）。
- （五）至訴願人舉「」、「遠東」與「SOGO」合併使用之態樣「SOGO」、「SOGO」（參見廢止附件 2 之 1、12 之 HSINCHU Big City 網頁；附件 3、6 之購物紙袋及附件 5 之廣告傳單等），主張其為系爭商標變換使用之態樣乙節。然查關係人 102 年 6 月 19 日、102 年 10 月 7 日及 103 年 1 月 6 日之廢止答辯書亦陳，訴願人所提前揭證據上所示「」、「遠東」與「SOGO」合併使用之態樣，乃太平洋崇○百貨公司將關係人另授權使用之註冊第 1332250 號「日商崇○·西武股份有限公司標章」商標（）、第 1332251 號「SOGO」商標（SOGO）與據以廢止之第 1568962 號「遠東」商

標（遠東）合併使用，而非系爭商標之變換或加附記使用。則該等使用態樣究否為系爭商標之變換或加附記使用，已非無疑。復查，關係人另案亦註冊有第 23095 號「崇光及圖 SOGO」(崇光) 及第 1331429 號「廣三 SOGO device」(廣三 SOGO) 等多件以「X」、「SOGO」加上其他中文如「崇光」或「廣三」等之商標。則訴願人所舉使用態樣是否屬系爭商標之變換或加附記使用，抑或為其他註冊商標之合併或變換加附記使用，尚有未明。是本件依現有證據資料，尚難認定系爭商標有訴願人所主張自行變換或加附記使用之情事。

- (六) 綜上所述，本件既難認關係人及其被授權人於實際使用系爭商標時，有自行變換商標或加附記之情事，自與商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用要件不符，系爭商標應無該條款規定之適用。從而，原處分機關核認系爭商標並無前揭條款規定之適用，所為「廢止不成立」之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。
- (七) 至訴願人所舉臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1567 號等判決，核其個案事證與本件均有差異，要難比附援引，執為本件有利之論據。另訴願人請求到會陳述意見，並請當初○百貨公司所有權人章○強君及遠○百貨公司之徐○東君到部說明乙節，因本件案情已臻明確，如前所述，所請核無必要，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：



實際使用商標圖樣：








據以廢止商標圖樣：






遠東

案例三〇（商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款—自行變換或加附記及商標使用之認定）

一、關於商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定部分：

廢止答辯附件 4 中本體上標示有「東亞 TV」及「2010」之電線商品照片暨實物，雖其標示方式係將外文「TY」置於中文「東亞」右方，與系爭商標圖樣「TY」、「東亞」上下並列之排列方式略有不同，然此僅為文字排序方式之變更，實質上沒有變更該商標主要識別特徵，依社會一般通念及消費者的認知，應不失其同一性。另其餘商品外包裝上所標示之「東亞 TV」圖樣，因其「」右下方明顯標示有®符號，會使消費者認該「」為一獨立商標，而產生「東亞 TV」為「」及「東亞 TV」二商標合併使用之印象，應認為係該二商標之使用。而其中「東亞 TV」商標之使用方式雖為「東亞」與「TY」左右並排，惟與系爭商標不失其同一性，理由已如前述，是其亦可認係系爭商標之使用，而堪認東○公司於西元 2010 年至 2011 年間有使用系爭商標於電線等商品之事實。

二、關於商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定部分：

廢止申請附件 4 之電源線組商品本體及其外包裝上均標示有「東亞」之圖樣，而因其中之「」部分，右下方明顯標示有®符號，會使消費者將該「」認為一獨立商標，消費者自會將「東亞」視為「」及「東亞」二商標之合併使用。而該實際使用之「東亞」商標，因僅見有中文「東亞」而未見外文「TY」，與系爭商標相較，已將原商標圖樣中外文「TY」部分刪略不用，以致與原註冊之系爭商標圖樣產生差異，是足認關係人於系爭商標註冊後有就系爭商標本體加以變更使用之事實，而有「自行變換商標」使用系爭商標之情形。

中華民國 104 年 4 月 30 日
經訴字第 10406304190 號

訴願人：中○電器股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關 103 年 9 月 1 日中台廢字第 1010523 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

緣關係人蘇○安君前於 80 年 7 月 29 日以「東亞及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條第 92 類之「延長線、電鍋線、電線」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，准列為註冊第 552033 號商標，權利期間至 91 年 2 月 15 日止。嗣該商標經 2 度申准延展註冊，仍指定於前揭商品，權利期間至 111 年 2 月 15 日止。其後，訴願人於 101 年 11 月 7 日以該商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定之廢止事由，向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，認系爭商標並無前揭商標法規定之適用，以 103 年 9 月 1 日中台廢字第 1010523 號商標廢止處分書為「廢止不成立」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，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。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 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款所明定。又以註冊商標有第 63

條第 1 項第 1 款規定申請廢止，其據以廢止商標之註冊已滿 3 年者，申請人應檢附於申請廢止前 3 年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證；而商標權人或申請人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 2 項、第 3 項準用第 57 條第 2 項、第 3 項亦定有明文。

二、本件系爭註冊第 552033 號「東亞及圖」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

(一) 關於商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定部分：

- 1、本案據訴願人檢附之東○電器有限公司（下稱東○公司）基本資料，顯示關係人為該公司之董事，關係人並稱其為該公司代表人之夫，則東○公司使用關係人所註冊之商標，依一般社會通念及經驗法則，堪認雙方有授權之合意，自可作為關係人之使用。
- 2、另依關係人檢附東○公司與六○電線電纜股份有限公司（下稱六○公司）簽訂之委託製作合約書及相關統一發票影本，顯示東○公司於 99 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日間有委託六○公司製作「東亞 TY 電線」，以及六○公司與東○公司、東○公司與第三人間於 99 年、100 年間有買賣電線、電鍋線、延長線等商品之交易等事實。再由載有東○公司及「2010 年」、「2011 年」、「2010」等字樣之延長線、電鍋線、電線商品及商品包裝照片觀之，其商品或包裝上所標示之「T.Y. 與地球圖®東亞 TY 設計圖」圖樣，於「T.Y. 與地球圖」下方明顯標示有「®」之記號，會使消費者認知「T.Y. 與地球圖」為一獨立之商標，而產生「T.Y. 與地球圖」與「東亞 TY 設計圖」二商標並同使用之印象。據此，堪認系爭商標有使用於性質相當之延長線、電鍋線、電線商品之事實。故東○公司於本件申請廢止日（101 年 11 月 7 日）前 3 年，有將系爭商標標示於延長線、電鍋線、電線商品銷售使用之事實應堪認定，系爭商標之註冊自無商標法第 63 條第 1 項

第 2 款規定之適用。



(二) 關於商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定部分：



- 1、訴願人所主張之據以廢止諸商標皆距本件申請廢止時（101 年 11 月 7 日）已註冊滿 3 年，依商標法第 67 條第 2 項準用商標法第 57 條第 2 項及第 3 項規定，訴願人應檢附該等商標有使用於據以主張之商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。而查，依據訴願人檢附顯示有據以廢止註冊第 571 號「東亞牌」、第 227372 號「東亞及圖」及第 919672 號「東亞照明」等商標文字圖形，且實際使用於省電燈泡、水族燈具、燈管等商品或其包裝之網頁資料，足證於本件申請廢止前 3 年，訴願人有將前揭據以廢止三商標表彰使用於同性質之「燈泡」、「燈泡、安全燈、檯燈、燈架、吊燈、日光燈及其他照明器具」、「日光燈、燈泡、緊急照明燈、手電筒燈泡、檯燈、吸頂燈、吊燈」商品之事實。至於註冊第 36371 號「東亞牌」商標、第 160024 號、第 353038 號、第 358750 號「東亞及圖」及第 348965 號「東亞及圖 Lighting World」及第 383757 號「東亞及圖 TOA」商標則均未檢附使用事證得為認定。是本案僅以據以廢止註冊第 571 號、第 227372 號及第 919672 號商標進行實體審查。
- 2、又依訴願人檢附之東○公司電源線組產品照片，其包裝上所標示「T.Y. 與地球圖®東亞」之圖樣設計予人認知係「T.Y. 與地球圖®」商標與「東亞」商標之共同使用，而該實際使用之「東亞」商標並無「TY 設計圖」之標示，是其實際使用之商標與系爭商標不同，應有變換使用商標之情形。又系爭商標與據以廢止諸商標相較，二者均有相同之「東亞」文字，固亦屬高度近似之商標。惟前者商標係使用於電源線組商品，與後者商標使用之「燈泡」、「燈泡、安全燈、檯燈、燈架、吊燈、日光燈及其他照明器具」、「日光燈、燈泡、緊急照明燈、手電筒燈泡、檯燈、吸頂燈、吊燈」商品相較，二者功能、用途明顯不同，應非屬類似之

商品。且中文「東亞」亦屬常見之商標文字，而兩造商標並存於不同商品市場使用迄今逾 20 年，應均為相關消費者所知悉。是以系爭商標固有變換使用之情形，惟以上開因素綜合判斷，應無致使相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標之註冊自無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。

(三) 綜上所述，爰為「廢止不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 廢止申請附件 4 所舉實際使用之圖樣「東亞」與系爭商標已有顯著差異，依社會一般通念及消費者之認知，不足以使消費者認識兩者為同一商標，此為原處分機關所肯認；而廢止答辯附件 4 所舉實際使用之圖樣，係將系爭商標垂直並列之文字改為水平並列，並將中文「東亞」由明體字變換為海報體字，以及使用關係人另一註冊商標之部分而變換為「」，顯然與系爭商標不同，整體設計及予人印象確有差異，而足認關係人有自行變換或加附記使用系爭商標之事實。系爭商標變換使用後之圖樣與據以廢止商標相較，皆由左方「地球圖」與右方文字「東亞」水平並列所組成，其文字設計及構圖意匠均相彷彿，構成近似之商標；且系爭商標指定使用之「延長線、電鍋線、電線」商品，與據以廢止商標指定使用之「燈具、照明器具、日光燈、…、蓄電器」商品，同屬電器產品，彼此間具有相輔功能，於銷售時均擺設於同一販售區域，亦屬構成類似之商品；又據以廢止商標已為著名商標，應給予較大之保護。綜上，系爭商標已有變換使用之情形，且與著名之據以廢止商標構成近似並指定使用於類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，當已違反商標法第 63 條第 1 項第 1 款之規定。

(二) 系爭商標之實際使用圖樣「東亞」、「」與系爭商標已失其同一性，不能認為係系爭商標之使

用，關係人復無法證明於本件申請廢止日前3年內有使用系爭商標之事實，則系爭商標於註冊後無正當事由迄未使用，自有違反商標法第63條第1項第2款之規定。

(三) 綜上所述，系爭商標之註冊確有違反商標法第63條第1項第1款及第2款之規定而應予廢止，原處分機關認事用法顯有違誤，應撤銷原處分等語。


四、本部決定理由：












(一) 關於系爭商標之註冊是否有商標法第63條第1項第2款所定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事部分：

- 1、經查，系爭註冊第552033號「東亞及圖」商標圖樣，係由橫書外文「TY」及中文「東亞」上下並列所組成，指定使用於「延長線、電鍋線、電線」商品。
- 2、觀諸關係人於廢止階段所檢送之證據資料：

(1) 查依廢止申請附件3東○公司之營業(稅籍)登記及本部公司登記公示查詢資料所示，關係人為該公司之董事，關係人復於102年4月24日商標廢止答辯書稱其為東○公司代表人之夫，並將系爭商標授權予東○公司使用等語，且據其提出商標權授權證明書為證，是足認關係人有授權東○公司使用系爭商標之事實。則系爭商標經東○公司使用且提出相關使用證據者，依商標法第63條第1項第2款但書之規定，可認係關係人之使用。

(2) 廢止答辯附件2為東○公司與六○公司於98年12月29日及100年12月30日簽訂之委託製作合約書，其顯示東○公司委託六○公司製作  電線，期間自西元2010年1月1日起至2013年12月31日止。廢止答辯附件3為99年至100年間六○公司販售電線、電纜商品予東○公司之統一發票計7張；廢止答辯附件5為99年至100年間東○公司販售電源線組Ty-216商品予任○企業有限公司及販售延長線商品

予家○股份有限公司、七○國際有限公司、聯勤馬祖地區支援指揮部之統一發票計 15 張。由前揭證據足認東○公司有委託六○公司製造  電線商品，並將該電線產品銷售予第三人之事實。

- (3) 廢止答辯附件 4 為外包裝上標示有「 東亞 7V」，並載有「東○公司」、「2010 年」或「2011 年」之延長線（型號：TY-216、TY-122N）共 2 件、電源線組商品照片；商品本體上標示有「」及「2010」之電線商品照片；以及外包裝上標示有「 東亞 7V」中繼延長線、電線、電鍋線商品照片，且前揭商品實物業經本部函請關係人於 104 年 4 月 14 日檢送到部。查前述證據中本體上標示有「」及「2010」之電線商品照片暨實物，雖其標示方式係將外文「TY」置於中文「東亞」右方，與系爭商標圖樣「TY」、「東亞」上下並列之排列方式略有不同，然此僅為文字排序方式之變更，實質上沒有變更該商標主要識別特徵，依社會一般通念及消費者的認知，應不失其同一性，是可認東○公司於西元 2010 年即有於其電線商品使用系爭「東亞及圖」商標之事實。另其餘商品外包裝上所標示之「 東亞 7V」圖樣，因其「」右下方明顯標示有®符號，會使消費者認該「」為一獨立商標，而產生「 東亞 7V」為「」及「」二商標合併使用之印象，應認為係該二商標之使用。而其中「」商標之使用方式雖為「東亞」與「TY」左右並排，惟與系爭商標不失其同一性，理由已如前述，是其亦可認係系爭商標之使用，而堪認東○公司於西元 2010 年至 2011 年間有使用系爭商標於電線等商品之事實。
- (4) 其餘如廢止答辯附件 1 本部前商品檢驗局（88 年 1






月 26 日改制為標準檢驗局) 82 年 12 月 29 日核發予東○公司關於電源線組及分接式插座 (15A 125V) 產品之商品檢驗登記證、廢止答辯附件 6 原處分機關智慧財產局中台異字第 930906 號商標異議審定書及中台評字第 920423 號商標評定書、廢止答辯附件 7 本部前中央標準局商標核駁第 179779 號審定書等資料，則均與系爭商標之使用無涉。

- 3、是由前揭證據資料綜合以觀，堪認關係人於本件申請廢止日 (101 年 11 月 7 日) 前 3 年內有使用系爭「東亞及圖」商標於其指定之「延長線、電鍋線、電線」商品之事實，系爭商標自無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。

(二) 關於系爭商標之註冊是否有商標法第 63 條第 1 項第 1 款所定「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之情事部分：

- 1、查本件訴願人所提據以廢止之註冊第 571 號「東亞牌」、第 227372 號「東亞及圖」、第 919672 號「東亞照明」、第 36371 號「東亞牌」、第 160024 號「東亞及圖」、第 353038 號「東亞及圖」、第 348965 號「東亞及圖 Lighting World」、第 358750 號「東亞及圖」及第 383757 號「東亞及圖 TOA」等九商標，其註冊日分別為 42 年 6 月 1 日、72 年 11 月 16 日、89 年 12 月 16 日、58 年 7 月 1 日、70 年 9 月 16 日、76 年 1 月 1 日、75 年 12 月 1 日、76 年 3 月 1 日及 76 年 11 月 16 日，距本件申請廢止日 (101 年 11 月 7 日) 均已滿 3 年，依商標法第 67 條第 2 項準用第 57 條第 2 項及第 3 項之規定，訴願人應檢附於申請廢止前 3 年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。而觀諸訴願人所檢送廢止申請附件 5 之 YAHOO! 奇摩拍賣網站之網頁 3 張，其上載有拍賣時間西元 2012 年 10 月 21 日至西元 2012 年 10 月 31 日、西元 2012 年 10 月 20 日至

西元 2012 年 10 月 29 日、西元 2012 年 10 月 19 日至西元 2012 年 10 月 29 日，而所附省電燈泡、水族燈具及日光燈管等商品照片上，則可見據以廢止註冊第 571 號「東亞牌」、第 227372 號「東亞及圖」及第 919672 號「東亞照明」等商標標示於該等商品之外包裝上，是堪認訴願人於本件申請廢止日前 3 年有將據以廢止之註冊第 571 號、第 227372 號及第 919672 號商標使用於與前揭商品性質相當之「燈泡」、「燈泡、安全燈、檯燈、燈架、吊燈、日光燈及其他照明器具」、「日光燈、燈泡、緊急照明燈、手電筒燈泡、檯燈、吸頂燈、吊燈」等商品之事實，該等據以廢止商標自得作為主張系爭商標是否有本款規定適用之論據。至據以廢止註冊第 36371 號、第 160024 號、第 353038 號、第 348965 號、第 358750 號、第 383757 號等商標，因未據訴願人提出其使用事證，該等商標自不得作為主張系爭商標是否有本款規定適用之論據，合先敘明。

- 2、觀諸廢止申請附件 4 之電源線組商品及其外包裝照片，與訴願人經本部函請，於 104 年 4 月 14 日檢送到部之該商品實物，可見其商品本體及外包裝上均標示有「東亞」之圖樣，而因其中之「」部分，右下方明顯標示有®符號，會使消費者將該「」認為一獨立商標，消費者自會將「東亞」視為「」及「東亞」二商標之合併使用。而該實際使用之「東亞」商標，因僅見有中文「東亞」而未見外文「TY」，與系爭商標相較，已將原商標圖樣中外文「TY」部分刪略不用，以致與原註冊之系爭商標圖樣產生差異，是足認關係人於系爭商標註冊後有就系爭商標本體加以變更使用之事實，而有「自行變換商標」使用系爭商標之情形。

- 3、而查，前揭關係人實際使用於電源線組商品之商標

圖樣，與據以廢止之註冊第 571 號「東亞牌」、第 227372 號「東亞及圖」及第 919672 號「東亞照明」商標相較，均有引人注意之中文「東亞」為其主要識別部分，僅橫書中文之左右位置、有無置於球形設計圖內、或字尾「照明」有無之差異，故兩造商標整體外觀予人寓目印象極其相似，讀音及觀念亦極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼，不易區辨，固屬構成近似之商標。

4、惟系爭商標指定使用之「延長線、電鍋線、電線」商品，與據以廢止之註冊第 571 號、第 227372 號及第 919672 號商標所分別指定使用之「燈泡」、「燈泡、安全燈、檯燈、燈架、吊燈、日光燈及其他照明器具」及「日光燈、燈泡、緊急照明燈、手電筒燈泡、檯燈、吸頂燈、吊燈」等商品相較，兩者依原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，除分屬第 0932「電線、電纜」及第 1101「燈籠、燈泡、照明器具」組群，亦無需相互檢索，且其商品之性質、功能及用途等尚有區隔，依一般社會通念及市場交易情形，實難謂構成同一或類似。訴願人雖執智慧財產局 99 年 3 月 29 日中台異字第 980850 號商標異議審定書，主張兩造商標商品構成類似，原處分機關就本件之認定與該案不同云云。惟查，所舉案例指定使用之商品與本件不同，二者案情自屬有異，尚不得比附援引，執為本件有利之論據。

5、再按原則上創意性商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品/服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。本案兩造商標圖樣上之中文「東亞」二字並非獨創罕見，國人一般商業使用上極為常見，且以之作為商標之一部或全部使用於各類商品/服務而取得商標註冊者亦不乏其例（參見原處分卷附布林檢索結果註記詳

表)，其識別性亦難謂為高。

6、另依前述兩造提供之使用資料可知，據以廢止商標有實際使用於燈泡、日光燈等商品，系爭商標則使用於電線等商品，是足認兩造商標有於其各自之商品領域並存使用之事實。訴願人雖稱據以廢止商標已為著名之商標，應給予較大之保護等語，惟其僅提出零星之拍賣網站網頁、商品 DM 等資料，尚難據此認定據以廢止商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知，而應給予較大之保護。

7、綜上，關係人雖於實際使用系爭商標時，有自行變換商標之情形，變換後使用之商標亦與據以廢止商標構成近似，惟衡酌兩造商標指定使用之商品並不構成同一或類似，且「東亞」一詞作為商標之識別性不高，又兩造商標有於其各自商品領域使用之事實等因素綜合判斷，相關消費者應得以區辨，而無產生混淆誤認之虞。則系爭商標自無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。

(三) 綜上所述，本件依現有證據資料，堪認於本件申請廢止日（101 年 11 月 7 日）前 3 年內，系爭商標有使用於所指定之電線等商品之事實；又系爭商標縱有變換使用，且與據以廢止商標構成近似，惟兩造商標商品有別，相關消費者應無混淆誤認之虞。從而，原處分機關核認系爭商標應無商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定之適用，所為本件「廢止不成立」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。

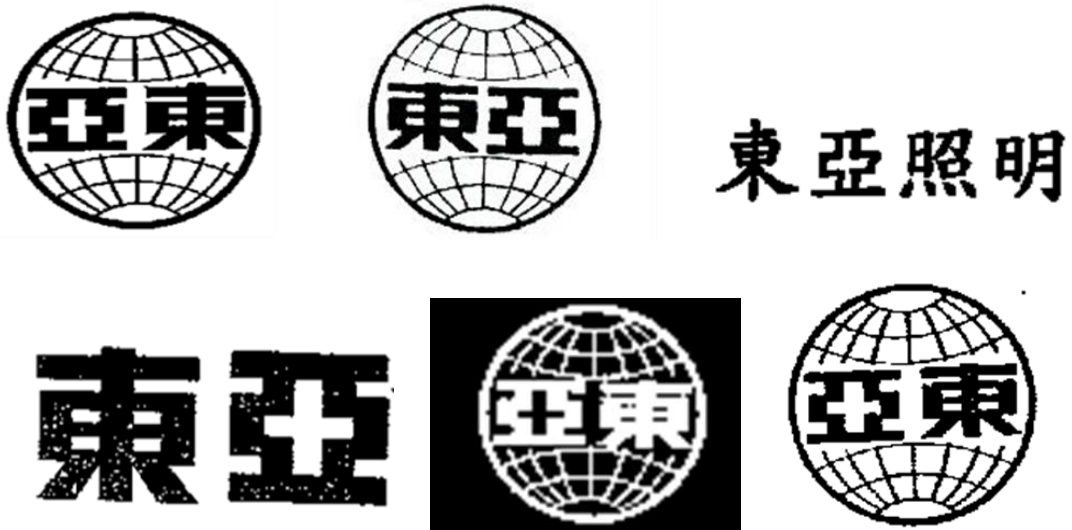
系爭商標圖樣：



實際使用商標圖樣：






據以廢止商標圖樣：





案例三一（商標法第 63 條第 1 項第 5 款—實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞之認定）

- 一、商標註冊後，「實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為同法第 63 條第 1 項第 5 款所規定。而本款有關性質、品質或產地有無誤認誤信之虞之判斷，應從商標實際使用時，其圖樣本身之整體外觀、觀念或讀音等觀察，就商標使用之態樣給予消費者之印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，在實際使用上是否有異於消費者所認識商品之性質、品質或產地，而有誤認誤信之虞。
- 二、系爭商標實際使用之中文「神座」之字體書寫方式及「」於商標圖樣中之相對位置雖與其申准註冊之商標圖樣稍有不同，並非完全一致，然整體觀之仍係由中文「神座」二字及「」圖形所組成，並未失其同一性，可認為系爭商標之使用。系爭商標既依商標法規定使用，且該商標之中文「神座」二字及「」圖形與其所指定使用之「壽司、粥、速食飯、……」商品之性質、品質或產地無關，當無致使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，系爭商標應無本款規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 11 月 20 日

經訴字第 10306110780 號

訴願人：日商理○實業股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 4 月 17 日中台廢字第 1010290 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

緣關係人吳○祥君之前手吳○龍君前於91年1月21日以「神座及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及商品分類表第30類之「壽司、粥、速食飯、牛肉飯、豬肉飯、燒肉飯、拉麵、烏龍麵、涼麵、鍋燒麵、牛肉麵、速食麵、刀削麵、排骨麵、義大利麵、陽春麵、炸醬麵、海鮮麵、什錦麵、鱈魚意麵」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1005556號商標，權利期間自91年7月1日起至101年6月30日止。吳○龍君嗣於98年10月26日將該商標讓與予關係人吳○祥君，並經原處分機關核准移轉登記且公告。關係人則於101年間向原處分機關申准延展該註冊商標權利期間至111年6月30日止。旋訴願人於101年6月29日以該商標有當時商標法第57條第1項第5款規定之適用，對之申請廢止。原處分機關審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行。依現行商標法第107條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第63條第1項第5款之規定。案經原處分機關審查，核認系爭商標實際使用時並無致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，尚無商標法第63條第1項第5款規定之適用，以103年4月17日中台廢字第1010290號商標廢止處分書為「廢止不成立」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「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。」為商標法第107條第1項本文所明定。又商標註冊後，「實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為同法第63條第1項第5款所規定。而本款有關性質、品質或產地有無誤認誤信之虞

之判斷，應從商標實際使用時，其圖樣本身之整體外觀、觀念或讀音等觀察，就商標使用之態樣給予消費者之印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，在實際使用上是否有異於消費者所認識商品之性質、品質或產地，而有誤認誤信之虞。另本款之立法目的係為避免註冊商標因不當使用，導致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地，而影響消費者利益及正常交易秩序，係就商標圖樣本身與其指定商品間之關係客觀判斷，與同法第 30 條第 1 項第 10 款之規定，係在防止二商標間之混淆誤認，而應就二商標間是否有使相關消費者混淆誤認之虞予以論斷者不同，二者應加以區辨，不可混同。又本款固未若同條項第 2 款規定，須於廢止申請日前 3 年有使用註冊商標之事證，惟在判斷註冊商標是否有本款之適用時，至少應以廢止申請人提出申請前之該註冊商標實際使用證據為審究範圍，始謂合理。




二、本件原處分機關略以：

- (一) 綜觀訴願人所提出其於日本之使用證據、媒體報導、網路討論資料（參見廢止附件 4 至 53），及於日本、香港、歐盟、印尼取得「神座」商標之註冊資料（參見廢止附件 54 至 58 及 67）可知，其在日本使用之「神座」二字，乃在表彰其所提供日本拉麵及拉麵餐廳等商品或服務來源之識別標識，顯然並非「產地」之名稱，此由該商標取得日本等國之註冊，益足證之。
- (二) 從而，關係人之「神座」商標，實乃一具有表彰商品或服務來源之標識，並非產地之說明，更非表示拉麵或拉麵餐廳本身固有之屬性，或代表拉麵或拉麵餐廳之品質說明，任何人取之作為商標，僅有是否「致相關消費者或公眾混淆誤認商品或服務來源」之問題，並無「有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞」之問題，故顯然並不符合商標法第 63


條第 1 項第 5 款「有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞」之要件。系爭商標自無該款規定之適用，乃為廢止不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：






(一) 訴願人於西元 1986 年自創品牌「神座拉麵」在日本大阪市開設第 1 家店鋪後，陸續於大阪、京都、奈良、兵庫及東京等都市開設分店，迄今於日本共開設了 29 間分店，集團年營業額約為日幣 40 億元。又由申請廢止階段所檢附之證據資料可知，訴願人之「神座」商標經其長期多年努力經營，自 1998 年起經由全國性報章媒體、專業雜誌以相當篇幅、多次報導，受到媒體報導及消費者一致推崇。又參酌臺日兩國人民交流密切，每年赴日觀光旅遊人數不下數百萬，復以相關雜誌、新聞、電視節目報導及播出，可知訴願人之「神座」商標應早已為我國之消費者所熟知。

(二) 系爭商標之商標權人雖以「商標圖樣申請註冊，惟其實際使用時，則變更原申請字體圖樣，改以「」LOGO 方式加以使用（參見廢止附件 60），此與訴願人之「」商標幾近相同，且同樣指定使用於拉麵等商品，易令消費者誤認商標權人所提供之商品或服務係訴願人或訴願人之相關企業所提供之商品或服務，而有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質之虞，應有商標法第 63 條第 1 項第 5 款應予廢止事由云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 經查，系爭註冊第 1005556 號「神座及圖」商標圖樣係由「」圖形，其下置中文「神座」二字所組成。訴願人主要訴稱系爭商標實際使用情形（參見廢止附件 60）與其長期使用「神座」商標相同，有致公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞等語。

(二) 按商標法第 63 條第 1 項第 5 款之商標實際使用應以

廢止申請人提出申請前之該註冊商標實際使用證據為審究範圍，已如前述。查依訴願人於申請廢止階段所提出廢止附件 60 之 101 年 6 月 21 日 101 年度雄院民公憲字第 012 號公證書所附 101 年 6 月 15 日案外人薛○甫君前往關係人營業場所所拍攝之照片 1、2、4 及 5 觀之，該等照片之拍攝日期在訴願人 101 年 6 月 29 日提出本件廢止案前，固可作為判斷系爭商標是否有前揭法條規定適用之適格證據。惟前揭照片 1 及 2 所呈現系爭商標實際使用之圖樣本身係由「」圖形，其下置一黑色方塊，並於方塊內置反白之由左上至右下略經設計中文「神座」二字，且於中文「座」字左邊置一較小之載有直書日文「ラーメン」之紅色長方形色塊所組成；照片 4 及 5 之系爭商標實際使用之圖樣則為一由左上至右下之略經設計中文「神座」二字，其右置直書日文「ラーメン」，且於中文「神」字下方復置一略小之「」圖形，並由一中括號將該等文字及圖樣括住所組成。雖然上述系爭商標實際使用之中文「神座」之字體書寫方式及「」於商標圖樣中之相對位置與其申准註冊之商標圖樣稍有不同，並非完全一致，然整體觀之仍係由中文「神座」二字及「」圖形所組成，並未失其同一性，可認為系爭商標之使用。系爭商標既依商標法規定使用，且該商標之中文「神座」二字及「」圖形與其所指定使用之「壽司、粥、速食飯、牛肉飯、豬肉飯、燒肉飯、拉麵、烏龍麵、涼麵、鍋燒麵、牛肉麵、速食麵、刀削麵、排骨麵、義大利麵、陽春麵、炸醬麵、海鮮麵、什錦麵、鱈魚意麵」商品之性質、品質或產地無關，當無致使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，系爭商標應無本款規定之適用。

(三) 至訴願人於廢止階段所檢送訴願人在日本使用「神座」商標於拉麵之相關報導，或取得「神座」商標註冊之證據資料，與本件系爭商標圖樣本身是否有商標法

第 63 條第 1 項第 5 款規定適用之判斷尚無涉。且系爭商標之註冊是否與訴願人所有商標構成近似而有致相關公眾或一般消費者混淆誤認之情事，應屬另案依商標法其他規定主張之範疇，尚非首揭條款所應審究，訴願人所述顯有誤解，核不足採。

(四) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標並無商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，所為「廢止不成立」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：



實際使用商標圖樣：



照片 5



照片 4



案例三二（商標法第 65 條—逕行廢止商標註冊之審查）

- 一、廢止商標註冊係為限制或剝奪人民權利之行為，故原處分機關於作成此等侵害權益之行政處分前，自應踐行正當法律程序，給予受處分相對人陳述意見之機會。是商標為他人提出廢止註冊之申請後，原處分機關應將廢止註冊申請之情事通知商標權人，使其有申辯之機會，以維護其商標權免受有原處分機關逕行廢止之不利利益。
- 二、查本件原處分機關通知系爭商標權人至○公司限期答辯，並經依法送達，嗣以至○公司逾期未提出答辯，而為系爭商標之註冊應予廢止之處分。凡此，有原處分機關書函與其送達證書等資料可稽。是原處分機關於原處分作成前有通知系爭商標權人至○公司限期答辯，已給予系爭商標權人申辯之機會，乃符合商標法第 65 條第 1 項規定，自未違反正當法律程序。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 10 月 14 日

經訴字第 10306109740 號

訴願人：海○國際實業股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 2 月 19 日中台廢字第 1020445 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 98 年 9 月 21 日以「橘平屋」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 29 類「葵花子油、橄欖油、葡萄子油、果凍、龜苓膏凍、咖啡凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍、海苔、紫菜、乾海帶、蜜餞、陳皮梅、紫菜酥、紅毛苔酥、海苔醬、紫菜醬、果醬、

橘子果醬、蔓越莓果醬」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。嗣於 98 年 11 月 30 日將商標申請權讓與汶萊商至○國際有限公司（以下稱至○公司）。經該局審查，准列為註冊第 1408500 號商標。嗣關係人林○宗君以該商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情形，向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以 103 年 2 月 19 日中台廢字第 1020445 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，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 63 條第 1 項第 2 款所規定。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；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回」及「第 63 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；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊」復為商標法第 65 條第 1 項及第 2 項所規定。此乃因廢止商標註冊係為限制或剝奪人民權利之行為，故原處分機關於作成此等侵害權益之行政處分前，自應踐行正當法律程序，給予受處分相對人陳述意見之機會。是商標為他人提出廢止註冊之申請後，原處分機關應將廢止註冊申請之情事通知商標權人，使其有申辯之機會，以維護其商標權免受有原處分機關逕行廢止之不利益。又前揭條項所訂之「商標權人」應指商標註冊簿上所登載之商標權人（參見商標法施行細則第 10 條第 3 款）。
- 二、本件系爭註冊第 1408500 號「橘平屋」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

關係人查無系爭商標權人於國內營業之相關資訊，且未發現有系爭商標之商品於國內賣場進行銷售，故依商標

法第 65 條第 1 項及第 2 項之規定，通知系爭商標權人限期答辯，惟其逾期未提出任何使用證據，亦未聲明有何正當事由。是本件依現有資料判斷，尚難認訴願人於本件申請廢止日（102 年 11 月 19 日）前 3 年內，已有使用系爭商標於其指定商品之情事。系爭商標應有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情形，爰依同法第 65 條第 2 項規定廢止其註冊。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標之商標權人雖登記為至○公司，但訴願人已對至○公司訴請回復系爭商標權登記予訴願人，並已獲得第二審勝訴判決（參見智慧財產法院 102 年度民商上更(一)字第 1 號民事判決）。是訴願人屬利害關係人，自得對本件原處分提起訴願。
- (二) 系爭商標註冊公告後，訴願人遂向智慧財產法院申准假處分裁定，禁止至○公司對於系爭商標為移轉、授權或其他一切處分等事由之行為。且原處分機關已於註冊簿加註禁止處分，顯然明知訴願人所主張之權利事實。而依行政程序法之意旨，於行政處分時，如已知悉有其利害關係人存在，自應於行政處分前通知利害關係人陳述意見，始符合正當法律程序。則原處分機關於本件廢止案審查時，未通知訴願人參與答辯，即廢止系爭商標之註冊，其程序上顯有重大瑕疵。
- (三) 況且，訴願人對至○公司訴請回復系爭商標權登記之訴訟尚未確定，無法辦理回復登記為商標權人，是訴願人未使用系爭商標係有正當理由，但原處分機關未斟酌此事實，逕為系爭商標予以廢止之處分，顯有違誤。
- (四) 綜上，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 程序部分：

- 1、按「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願」為訴願法第 1 條第 1 項前段所明定；又「訴願之提

起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之。利害關係人提起訴願者，前項期間自知悉時起算」及「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願」為訴願法第 14 條第 1 項、第 2 項及第 18 條本文所規定。

- 2、查本件受處分相對人雖為汶萊商至○國際有限公司（以下稱至○公司）及林○宗君，並非訴願人。然原處分係涉及系爭註冊第 1408500 號「橘平屋」商標得否依法廢止，且訴願人與至○公司間尚有排除侵害系爭商標權行為之民事訴訟（參見智慧財產法院 100 年度民商字第 14 號、100 年度民商上字第 17 號、最高法院 102 年度台上字第 859 號、智慧財產法院 102 年度民商上更(一)字第 1 號、最高法院 103 年度台上字第 1568 號等民事判決），是本件原處分廢止系爭商標之註冊對訴願人之權利或法律上利益具有影響，訴願人自為原處分之利害關係人。又雖原處分係於 103 年 2 月 19 日作成，惟因原處分書並未送達訴願人，僅可推定臺灣臺北地方法院民事執行處於 103 年 5 月 5 日以北院木 100 司執全丁字第 179 號函檢送原處分機關 103 年 4 月 22 日(103)慧商 20016 字第 10390345670 號函影本（按為原處分機關通知該執行處系爭商標業經廢止註冊確定）給訴願人時，訴願人始知悉原處分之存在。是訴願人於 103 年 6 月 4 日經由原處分機關向本部提起訴願，依據前揭訴願法第 14 條第 2 項之規定，並無不合。

(二) 實體部分：

- 1、經查，系爭註冊第 1408500 號「橘平屋」商標圖樣，係由單純中文「橘平屋」所構成，指定使用於「葵花子油、橄欖油、葡萄子油、果凍、龜苓膏凍、咖啡凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍、海苔、紫菜、乾海帶、蜜餞、陳皮梅、紫菜酥、紅毛苔酥、海苔醬、紫菜醬、果醬、橘子果醬、蔓越莓果醬」商品，關係人於 102 年 11 月 19 日以該商標有違商標法第 63 條第 1

項第 2 款之規定，有註冊後無正當事由繼續停止使用已滿 3 年之情事，申請廢止其註冊。案經原處分機關依商標法 65 條等規定通知系爭商標權人至○公司限期答辯，並經依法送達，嗣以至○公司逾期未提出答辯，而為系爭商標之註冊應予廢止之處分。凡此，有關係人 102 年 11 月 19 日廢止申請書、原處分機關 102 年 11 月 29 日(102)慧商 40025 字第 10291046430 號書函與其送達證書及系爭商標註冊證等資料附原處分機關廢止卷及審定卷可稽。是原處分機關於原處分作成前有通知系爭商標權人至○公司限期答辯，已給予系爭商標權人申辯之機會，乃符合商標法第 65 條第 1 項規定，自未違反正當法律程序。故原處分機關以至○公司經依法通知就關係人主張系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款之情形於期限內答辯，而屆期未提出任何使用證據答辯，亦未聲明有何正當事由，爰依同法第 65 條第 2 項之規定，逕行廢止系爭商標之註冊。

2、雖訴願人訴稱原處分機關已於系爭商標註冊簿加註禁止處分，而明知訴願人所主張之權利事實，卻未於本件廢止案審查時，通知訴願人參與答辯，程序上顯有重大瑕疵。且在系爭商標權人回復登記為訴願人以前，訴願人未使用系爭商標係有正當理由，但原處分未斟酌此事實，顯有違誤云云。惟查：

(1)系爭商標為關係人申請廢止後，原處分機關業已依法通知系爭商標權人至○公司限期答辯，於法並無不合，已如前述。又臺灣臺北地方法院民事執行處於 100 年 3 月 7 日以北院木 100 司執全丁字第 179 號函請原處分機關禁止至○公司對於系爭商標專用權為移轉、授權、設質或其他一切處分等事之行為。嗣原處分機關於 100 年 3 月 15 日以(100)智商 40329 字第 10080066950 號函復該執行處業於系爭商標之註冊簿加註「禁止處分」並公告於 100 年 4 月 1 日第 38 卷第 7 期商標公報。惟前揭該執行處 100

年 3 月 7 日函，僅謂訴願人與至○公司為債權人與債務人之關係，至於二者究因何法律關係涉訟，原處分機關自無從得知。且依商標法第 65 條第 1 項及第 2 項等相關規定，商標廢止案之答辯應通知商標權人證明其有使用之事實，是縱令原處分機關知悉二造間所進行之民事訴訟，亦僅能通知系爭商標權人答辯，無法通知系爭商標權人以外之第三人參與答辯。故訴願人所訴，核不足採。

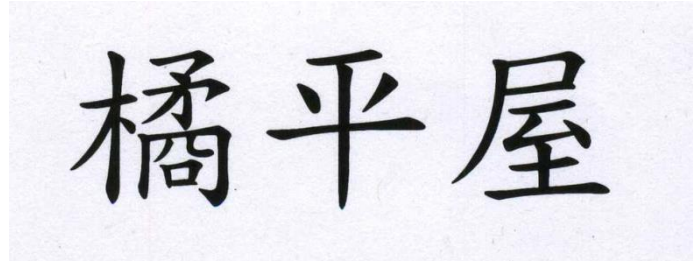
(2) 又訴願人對至○公司間所提出排除侵害系爭商標權之民事訴訟，業經最高法院於 103 年 8 月 7 日以 103 年度台上字第 1568 號民事判決發回智慧財產法院在案，故目前仍繫屬於智慧財產法院，尚未確定。且原處分機關於 103 年 7 月 28 日 (103) 智商 40025 字第 10380416820 號補充訴願答辯函說明三載有「依訴願人所訴理由，雖經前述智慧財產法院 102 年度民商上更(一)字第 1 號民事判決勝訴，惟該判決尚未確定。是若該勝訴判決確定後，確認前揭系爭商標權歸屬，訴願人並依法完成移轉登記回復其權利時，應屬發生本局原廢止處分作成時所不及審酌之『情事變更』，如訴願人於回復權利之前，確實有法律上無法使用該商標之正當事由，且於原廢止程序中並未賦與訴願人任何陳述答辯之機會，本局將自撤旨揭中台廢字第 L01020445 號商標廢止處分書予以廢止成立之原處分，並為申請廢止不成立之處分，…」，是如該民事訴訟事件嗣後經判決確認系爭商標權歸屬訴願人，訴願人自得檢附相關資料，向原處分機關主張相關權利，由原處分機關依法重新審究。

3、綜上所述，原處分機關核認系爭商標之註冊有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情形，依同法第 65 條第 2 項規定所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無不合，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：



案例三三（商標法第 20 條－優先權證明文件之審查）

- 一、商標法有關國際優先權之制度，係緣於國際貿易交流之頻繁，商標審查之國際化乃勢在必行，爰參考巴黎公約及他國立法例所訂定，即基於國際間互惠原則下，特別給予申請人優先取得申請日的制度，為商標法採行屬地保護及先申請先註冊原則之例外。為避免失衡，商標法第 20 條第 4 項爰明定，主張優先權之申請人應於申請日後 3 個月內檢送該國家證明受理之申請文件，否則依同法條第 5 項，視為未主張優先權。而該 3 個月檢送申請文件之期間，屬法定不變期間，並不得延長。又依商標法施行細則第 4 條，該文件應以原本或正本為之。
- 二、訴願人於 103 年 5 月 8 日所檢附之前揭「NOTIFICATION OF FILING AND ALLOCATION OF NUMBER」文件為訴願人以與本案相同之商標向澳大利亞專利商標主管機關（Australian Government IP Australia）申請註冊送件後，該局所發給業已受理該註冊申請之通知文書影本，其內容僅是單純通知訴願人，業已受理其申請案，及賦予申請號與相關權益之知告，非屬澳大利亞官方所核發之優先權證明文件之原本或正本，尚難執以主張業已於法定期間內提出經澳大利亞「證明受理之申請文件」。
- 三、訴願人雖主張於訴願階段已補附澳大利亞官方發給之優先權證明文件乙節，查本案優先權之主張，因訴願人未於本件商標註冊申請日後 3 個月內法定不變期間檢送優先權證明文件，於法定不變期間屆滿時，即依法發生視為未主張優先權之效果，自不得以嗣後取得之官方證明文件主張優先權。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 15 日

經訴字第 10306128530 號

訴願人：澳洲商三○斯特釀酒廠私人有限公司

訴願人因商標註冊申請案主張優先權事件，不服原處分

機關智慧財產局 103 年 9 月 30 日 (103) 智商 00410 字第 10390866850 號商標核准審定書中關於本案「視為未主張優先權」部分之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於 103 年 3 月 31 日以「Archie Rose」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 33 類之「含酒精飲料（啤酒除外）」商品及第 43 類之「提供餐飲服務；會場出租」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，同時聲明以 103 年 1 月 2 日向澳大利亞提出之第 1599705 號商標申請案主張優先權。經該局審查，於 103 年 9 月 30 日以 (103) 智商 00410 字第 10390866850 號商標核准審定書准予註冊，另認訴願人檢送之優先權證明文件非受理國官方所簽發之正式優先權文件，且未於法定期間內檢送該證明文件，爰依商標法第 20 條第 5 項規定，為本案視為未主張優先權之處分。訴願人對前揭處分有關本案「視為未主張優先權」之部分不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「在與中華民國有相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員，依法申請註冊之商標，其申請人於第一次申請日後 6 個月內，向中華民國就該申請同一之部分或全部商品或服務，以相同商標申請註冊者，得主張優先權。」、「依第 1 項規定主張優先權者，應於申請註冊同時聲明，並於申請書載明下列事項：一、第一次申請之申請日。二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。三、第一次申請之申請案號。」、「申請人應於申請日後 3 個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。」、「未依第 3 項第 1 款、第 2 款或前項規定辦理者，視為未主張優先權。」為商標法第 20 條第 1 項、第 3 項、第 4 項及第 5 項所明定。又「依本法及本細則所定應檢附之證明文件，以原本或正本為之。」復

為商標法施行細則第 4 條本文所規定。

二、原處分機關略以：本件訴願人於 103 年 3 月 31 日提出「Archie Rose」商標之註冊申請，同時聲明以 103 年 1 月 2 日向澳大利亞提出之第 1599705 號商標申請案主張優先權，惟其檢送之優先權證明文件非係受理國官方所簽發之正式優先權證明文件，且未於法定期間（申請日後 3 個月內）檢送該證明文件，依商標法第 20 條第 5 項規定，視為未主張優先權。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）訴願人於 103 年 3 月 31 日向原處分機關提出「Archie Rose」商標註冊申請，並以 103 年 1 月 2 日向澳大利亞提出之第 1599705 號商標申請案主張優先權，嗣於法定期限內 103 年 5 月 8 日檢送優先權證明文件正本。該文件除有澳大利亞官方印記及簽證人員簽字外，關於商標申請號數、名稱、日期、國際分類、申請人、指定商品／服務，均有詳細記載，足以證明訴願人據以主張優先權之澳大利亞商標申請案已經澳大利亞政府商標局官方受理，符合商標法第 20 條第 4 項規定，應屬有效文件。

（二）又縱使原處分機關質疑該證明文件之適用性，惟其於作成處分前並未給予訴願人陳述意見及補正之機會，亦有違行政程序法第 102 條及商標法第 8 條第一項之規定。另檢送訴願附件 5 之澳大利亞政府發給之優先權證明文件及中譯本，以資補正。

（三）綜上，原處分機關所為關於本案「視為未主張優先權」部分之處分，顯有違誤等語。

四、本部決定理由：

（一）按商標法有關國際優先權之制度，係緣於國際貿易交流之頻繁，商標審查之國際化乃勢在必行，爰參考巴黎公約及他國立法例所訂定，即基於國際間互惠原則下，特別給予申請人優先取得申請日的制度，為商標法採行屬地保護及先申請先註冊原則之例外。為避免失衡，商標法第 20 條第 4 項爰明定，主張優先權之申請人應於申

- 請日後 3 個月內檢送該國家證明受理之申請文件，否則依同法條第 5 項，視為未主張優先權。而該 3 個月檢送申請文件之期間，屬法定不變期間，並不得延長。又依商標法施行細則第 4 條，該文件應以原本或正本為之。
- (二) 經查，訴願人於 103 年 3 月 31 日以「Archie Rose」商標，向原處分機關申請註冊，同時聲明以 103 年 1 月 2 日向澳大利亞提出之第 1599705 號商標申請案主張優先權。依首揭商標法第 20 條第 4 項規定，訴願人應於申請日後 3 個月內檢送優先權證明文件。嗣訴願人固於 103 年 5 月 8 日以 (103) 聖外商 873 字第 1916 號註冊申請案補送文件申請書檢附隸屬於「Brown Wright Stein Lawyers」律師事務所之 Elizabeth Mary Pank 簽署認證係為真實 (certify this and the following 1 page to be true and correct copy of …) 之西元 2014 年 1 月 9 日「NOTIFICATION OF FILING AND ALLOCATION OF NUMBER」，並於補送之件欄中勾選優先權證明文件。
- (三) 惟查，訴願人於 103 年 5 月 8 日所檢附之前揭「NOTIFICATION OF FILING AND ALLOCATION OF NUMBER」文件為訴願人以與本案相同之商標向澳大利亞專利商標主管機關 (Australian Government IP Australia) 申請註冊送件後，該局所發給業已受理該註冊申請之通知文書影本，其內容僅是單純通知訴願人，業已受理其申請案，及賦予申請號與相關權益之知告，非屬澳大利亞官方所核發之優先權證明文件之原本或正本，尚難執以主張業已於法定期間內依商標法第 20 條第 4 項規定提出經澳大利亞「證明受理之申請文件」。訴願人復未於申請日後 3 個月內之法定期間檢送由澳大利亞官方所出具業已受理所主張優先權基礎案之證明文件，依商標法第 20 條第 5 項之規定，本案自應視為未主張優先權。
- (四) 訴願人雖主張於訴願階段已補附澳大利亞官方發給之優先權證明文件 (訴願書附件 5) 乙節，查本案優先權之主張，因訴願人未於本件商標註冊申請日後 3 個月內法定不變期間檢送優先權證明文件，於法定不變期間屆

滿時，即依法發生視為未主張優先權之效果，已如前述，自不得以嗣後取得之官方證明文件主張優先權。訴願人所訴，尚難採為本件有利之論據。

(五)又訴願人訴稱原處分機關於本件處分前並未給予訴願人說明或補正之機會，已違行政程序法第 102 條及商標法第 8 條之規定云云。惟查，商標法就商標註冊申請案主張優先權事件，並未明文規定主管機關有「應」通知相對人為補正之義務。又行政程序法第 102 條規定之適用係以「限制或剝奪人民自由或權利」為其前提要件，本件為人民申請案（申請准予主張優先權），自無該條規定之適用。另商標法第 8 條第 1 項規定，旨在規範商標之申請或其他程序，於遲誤法定期間、不合法定程式或指定期間時之法律效果為應不受理，並非要求主管機關須為通知補正，訴願人容有誤會。從而，原處分於程序上並無違誤之處，訴願人所訴，均委無足採。

(六)綜上所述，原處分機關以訴願人未依商標法第 20 條第 4 項之規定，於提出本件商標註冊申請日後 3 個月內，檢送優先權證明文件，爰依同法條第 5 項規定，所為本案視為未主張優先權部分之處分，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。

案例三四（商標法第 42 條－商標權移轉登記之審查）

- 一、按商標之移轉縱於經雙方當事人意思表示一致即生效力，然於商標專責機關尚未完成商標移轉登記之行政程序前，執行法院所發之禁止處分命令已到達囑託登記之商標專責機關，該機關即應改辦禁止處分登記（參見臺北高等行政法院 97 年度訴字第 378 號判決）。
- 二、本件系爭 6 件商標於移轉契約生效日及訴願人提出商標權移轉登記申請之日前，固尚未發生臺灣士林地方法院民事執行處以函請原處分機關除移轉變更登記為民事執行聲請人所有外，禁止為讓與、移轉、授權、設質登記或其他一切處分之事實。惟本件原處分機關尚未完成系爭 6 件商標之移轉登記前，臺灣士林地方法院既業以執行命令通知該局對系爭商標禁止為移轉予聲請人以外之人或其他處分，該局爰為不受理系爭 6 件商標移轉變更登記為訴願人所有之申請，核無不合。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 6 月 3 日

經訴字第 10406308480 號

訴願人：韓商伊○股份有限公司

訴願人因商標權移轉登記事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 20 日（103）智商 00601 字第 10380608110 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

緣案外人毅○食品企業有限公司前於 95 年間及 102 年間申請註冊第 1244950 號、第 1244947 號、第 1249761 號、第 1245249 號「Isaac 設計字」、第 1654591 號及第 1655499 號「ISSAC」商標等 6 件商標。嗣訴願人於 103 年 10 月 23

日檢具「移轉登記申請書（一文多案）」及系爭 6 件商標之「商標專用權移轉契約書」（生效日為 103 年 10 月 23 日）、具結書、委任書等文件，向原處分機關申請該商標之移轉登記。案經該局審查，以系爭 6 件商標業經臺灣士林地方法院以 103 年 11 月 10 日士院俊 103 智執全法貴字第 1 號執行命令（該函於 103 年 11 月 13 日到達原處分機關）除移轉變更登記為民事執行聲請人所有外，禁止為讓與、移轉、授權、設質登記或其他一切處分為由，於 103 年 11 月 20 日以(103)智商 00601 字第 10380608110 號函為應不受理之處分。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「商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。」為商標法第 42 條所明定。是以，商標權之移轉，縱經雙方當事人合意移轉生效，仍須經主管機關核准登記後始生對抗第三人之效力。又商標之移轉應備具讓與證明及相關書件，經商標主管機關審查核准並經刊載於商標註冊簿及商標公報公告後，其移轉登記程序始算完成。另商標之移轉縱於經雙方當事人意思表示一致即生效力，然於商標專責機關尚未完成商標移轉登記之行政程序前，執行法院所發之禁止處分命令已到達囑託登記之商標專責機關，該機關即應改辦禁止處分登記（參見臺北高等行政法院 97 年度訴字第 378 號判決）。

二、原處分機關為應不予受理處分之理由略以：

系爭註冊第 1244950 號、第 1245249 號、第 1249761 號、第 1244947 號、第 1654591 號及第 1655499 號商標業經臺灣士林地方法院民事執行處 103 年 11 月 10 日士院俊 103 智執全法貴字第 1 號執行命令禁止移轉變更登記予民事執行聲請人以外之人，且禁止為讓與、移轉、授權、設質登記或其他一切處分，該局爰依前開執行命令為不受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

商標法第 42 條明定「商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」，是商標權之移轉登記應僅為

對抗要件，而非生效要件。而商標權性質係屬無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權方式交付，是商標權之移轉歸屬自應以雙方當事人就商標權之移轉意思表示達成合致時，即生移轉效力。而本件案外人毅○公司與訴願人已就系爭 6 件商標達成移轉合意，並將相關文件送交原處分機關申請移轉登記，縱有臺灣士林地方法院執行命令禁止系爭 6 件商標移轉予民事執行聲請人以外之人，系爭 6 件商標仍應已移轉歸屬訴願人所有。是原處分機關所為應不予受理之處分顯有違誤，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，案外人毅○食品企業有限公司前於 95 年間及 102 年間申請系爭註冊第 1244950 號、第 1244947 號、第 1249761 號、第 1245249 號「Isaac 設計字」及第 1654591 號、第 1655499 號「ISSAC」等 6 件商標。嗣訴願人於 103 年 10 月 23 日檢具「移轉登記申請書(一文多案)」及系爭 6 件商標之「商標專用權移轉契約書」(生效日為 103 年 10 月 23 日)、具結書、委任書等文件，向原處分機關申請辦理商標權之移轉登記。惟於該局審查期間，臺灣士林地方法院發出 103 年 11 月 10 日士院俊 103 智執全法貴字第 1 號執行命令(該函於 103 年 11 月 13 日到達原處分機關)略以，除移轉變更登記為民事執行聲請人所有外，禁止為讓與、移轉、授權、設質登記或其他一切處分，該院民事執行處並以同字號函囑託原處分機關辦理前開執行命令，此有前揭移轉登記申請書、商標專用權移轉契約書、臺灣士林地方法院執行命令及同字號函等附原處分卷可稽。
- (二) 而查，本件系爭商標於移轉契約生效日及訴願人提出移轉登記申請之日(103 年 10 月 23 日)前，固尚未發生臺灣士林地方法院民事執行處以函請原處分機關除移轉變更登記為民事執行聲請人所有外，禁止為讓與、移轉、授權、設質登記或其他一切處分之事實；

訴願人亦訴稱，商標權之移轉歸屬應以雙方當事人就商標權之移轉意思表示達成合致時，即生移轉效力，而本件案外人毅○公司與訴願人既已就系爭 6 件商標達成移轉合意，縱有臺灣士林地方法院民事執行處之執行命令禁止系爭 6 件商標移轉予民事執行聲請人以外之人，系爭 6 件商標仍應已移轉歸屬訴願人所有等語。惟依首揭法條規定，系爭商標未經原處分機關智慧財產局核准登記前，其移轉契約效力尚不得對抗第三人，又依前揭臺北高等行政法院 97 年度訴字第 378 號判決之意旨，原處分機關尚未完成商標移轉登記之行政程序前，執行法院所發之禁止處分命令已到達囑託登記之原處分機關，原處分機關即應改辦禁止處分登記。準此，本件原處分機關尚未完成系爭 6 件商標之移轉登記前，臺灣士林地方法院既業以前揭執行命令通知該局對系爭商標禁止為移轉予聲請人以外之人或其他處分，該局爰為不受理系爭 6 件商標移轉變更登記為訴願人所有之申請，核無不合。

(三) 綜上所述，原處分機關就本件訴願人移轉系爭 6 件商標之申請案，依前揭臺灣士林地方法院執行命令，所為應不受理之處分，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：



ISAAC

案例三五（商標法第 15 條－商標電子公文送達時間之認定）

- 一、商標專責機關經商標申請人或代理人同意電子送達商標文書，而將電子公文傳送至電子公文下載平台，經受送達人下載後，即視同商標專責機關自行送達，且以商標專責機關資訊系統記錄之受送達人下載時間為收受送達時間，法定期間係自次日起算。
- 二、本件原處分機關智慧財產局 103 年 3 月 24 日商標核駁第 353621 號審定書所為之處分，係由原處分機關依電子送達方式將之傳送至下載平台，並經訴願人之代理人李○光君、張○謙君（同意接收電子公文）於 103 年 3 月 27 日 16 時 3 分許自電子公文下載平台為該電子公文之下載，此有訴願人提起訴願時所檢附原處分影本各頁右下角加註之「經濟部智慧財產局電子公文」標示及第 1 頁左下角註記之「簽收時間 103/03/27 16:03:19」可稽。是依行政程序法及商標電子申請及電子送達實施辦法等規定，原處分業於 103 年 3 月 27 日發生合法送達之效力。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 10 月 14 日

經訴字第 10306127030 號

訴願人：凱○國際有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 3 月 24 日商標核駁第 353621 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願不受理。

理 由

- 一、按「訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之」為訴願法第 14 條第 1 項明文規定，逾期則原行政處分即歸確定，如仍對之提起訴願，依同法第 77 條第 2 款前段規定「提起訴願逾法定期間」者，

應為不受理之決定。次按「送達由行政機關自行或交由郵政機關送達」、「行政機關之文書依法規以電報交換、電傳文件、傳真或其他以電子文件行之者，視為自行送達」，行政程序法第 68 條第 1、2 項定有明文。又商標法第 13 條規定「有關商標之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施辦法，由主管機關定之。」而本部依該條授權訂定之「商標電子申請及電子送達實施辦法」第 15 條之 1 第 1 項、第 2 項及第 15 條之 2 第 4 項明定：「商標專責機關應送達商標申請人或其代理人之公文，得以儲存於電子公文下載平台之電子公文代之，其與紙本公文有同一效力」、「商標專責機關就商標案件為電子送達前，應經商標申請人或其代理人同意」及「電子送達之時間，以商標專責機關之資訊系統所記錄受送達人下載電子公文之時間為準，並自次日起算法定期間」準此，商標專責機關經商標申請人或代理人同意電子送達商標文書，而將電子公文傳送至電子公文下載平台，經受送達人下載後，即視同商標專責機關自行送達，且以商標專責機關資訊系統記錄之受送達人下載時間為收受送達時間，法定期間係自次日起算。

- 二、本件訴願人因「凱薩琳 Katherine 及圖」商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 3 月 24 日商標核駁第 353621 號審定書所為之處分，經由原處分機關向本部提起訴願。查該審定書係由原處分機關依電子送達方式將之傳送至下載平台，並經訴願人之代理人李○光君、張○謙君（同意接收電子公文）於 103 年 3 月 27 日 16 時 3 分許自電子公文下載平台為該電子公文之下載，此有訴願人提起訴願時所檢附原處分影本各頁右下角加註之「經濟部智慧財產局電子公文」標示及第 1 頁左下角註記之「簽收時間 103/03/27 16:03:19」可稽。是依首揭行政程序法及商標電子申請及電子送達實施辦法等規定，原處分業於 103 年 3 月 27 日發生合法送達之效力。又訴願人址設於臺北市，與受理訴願機關所在地相同，並無在途期間可資扣除。故訴願人提起訴願

之期間自 103 年 3 月 28 日起算 30 日至 103 年 4 月 26 日屆滿，惟該日適逢例假日星期六，故順延 2 日，則訴願人最遲應於 103 年 4 月 28 日（星期一）前提起訴願，方為適法。然訴願人之訴願書遲至 103 年 4 月 29 日始經由原處分機關向本部提出，此有原處分機關之收文戳記可稽。是本件訴願顯已逾前開 30 日之不變期間，且原處分又無顯屬違法或不當之情事，揆諸首揭法條規定及說明，本件訴願應不受理。爰依訴願法第 77 條第 2 款前段之規定，決定如主文。

二、專利法

案例一（優先權證明文件之審查）

- 一、按優先權是指申請人在向相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出申請專利後，並於法定期間內就「相同發明」向其他的會員國提出申請時，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。因此各國所發優先權證明文件，均在確認申請案已符合在該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明申請案之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及申請案號數，並將申請日提出之申請文件，包括申請案基本資料、發明說明書、申請專利範圍與圖式等併入，再予用印封裝，使申請人得憑以向本國證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容，並供專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明」、得否享有優先權。
- 二、本件訴願人於 103 年 7 月 11 日檢送予原處分機關之「證明」文件，乃係大陸地區國家知識產權局專利局就已頒發專利證書之專利予以證明之文書。優先權證明文件既為專利專責機關所核發之證明受理申請案之證明文件，而頒發專利證書之證明文件則為專利專責機關所核發授予專利權之證明文件，二者性質及所表示之意義不同，自不得互為轉換。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 7 日

經訴字第 10306128340 號

訴願人：潘○萬君

訴願人因第 103204576 號新型專利主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 6 日（103）智專一（二）14004 字第 10341468370 號所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 103 年 3 月 18 日以「蒸氣加熱芯及蒸氣噴槍」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，並以西元 2013 年 3 月 21 日申請之大陸地區第 201320131183.1 號專利案主張優先權。經該局編為第 103204576 號審查，因訴願人於申請當時並未檢送優先權證明文件，原處分機關乃以 103 年 4 月 7 日(103)智專一(二)15182 字第 10340650200 號函通知訴願人於 103 年 7 月 21 日前，檢送主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本 1 份、首頁中譯本 2 份至該局。訴願人固於 103 年 7 月 11 日補送所主張優先權之大陸地區國家智識產權局核發之獲頒專利證書之證明文件影本，惟前揭資料尚非所主張優先權之證明文件，原處分機關認其未依專利法第 120 條準用第 29 條第 2 項規定之法定期間，於最早之優先權日後 16 個月內檢送所主張優先權之證明文件，乃依同法條第 3 項規定，於 103 年 8 月 6 日(103)智專一(二)14004 字第 10341468370 號函為本案視為未主張優先權之處分。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「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」及「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：一、第 1 次申請之申請日。二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。三、第 1 次申請之申請案號數。」、「申請人應於最早之優先權日後 16 個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。」、「違反第 1 項第 1 款、第 2 款或前項之規定者，視為未主張優先權。」、「第 22 條、第 23 條、第 26 條、第 28 條至第 31 條、…於新型專利準用之。」為專利法第 28 條第 1 項、第 29 條第 1 項、第 2 項、第 3 項及第 120 條所明定。又「依本法第

29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本。」
為同法施行細則第 26 條第 1 項所明定。

二、原處分機關略以：

訴願人於 103 年 3 月 18 日申請新型專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（受理國家或地區：大陸地區、申請日：2013/3/21、案號：201320131183.1），惟其於 103 年 7 月 11 日所檢送者大陸地區國家智識產權局核發之獲頒專利證書之證明，並非所主張之優先權之證明文件，其未於最早之優先權日後 16 個月內（至 103 年 7 月 11 日止）檢送優先權證明文件，依專利法第 120 條準用第 29 條第 2 項及第 3 項規定，本案視為未主張優先權。

三、訴願人不服，訴稱：

訴願人於 103 年 7 月 11 日向原處分機關檢送本案經大陸地區國家智識產權局核發之獲頒專利證書之證明，其上所載專利號為 201320131183.1，申請日為西元 2013 年 3 月 21 日，與本件專利主張優先權之案號及優先權日期均相同；且經由大陸地區專利局官網可直接查尋申請號 201320131183.1 之公告本、說明書及圖式，即可知其與本件專利之說明書及圖式相同，故本件並無違反專利法第 29 第 3 項之規定云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- （一）本件訴願人於 103 年 3 月 18 日向原處分機關申請「蒸氣加熱芯及蒸氣噴槍」新型專利，並以 102 年 3 月 21 日於大陸地區申請之第 201320131183.1 號專利案主張優先權，經原處分機關以 103 年 4 月 7 日(103)智專一(二)15182 字第 10340650200 號函請訴願人於 103 年 7 月 21 日前檢送主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本 1 份、首頁中譯本 2 份，屆期未補送者，依專利法第 120 條準用第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。訴願人遂於 103 年 7 月 11 日補送所主張優先權之大陸地區國家智識產權局核發之頒發專利證書之證明文件影本（正本存於原處分機關第

103110059 號「蒸氣加熱芯及蒸氣噴槍」發明專利案卷內)。

(二) 按優先權是指申請人在向相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出申請專利後，並於法定期間內就「相同發明」向其他的會員國提出申請時，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日，是國際優先權其目的在解決本國申請案因較晚申請而可能喪失新穎性的問題。因此各國所發優先權證明文件，均在確認申請案已符合在該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明申請案之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及申請案號數，並將申請日提出之申請文件，包括申請案基本資料、發明說明書、申請專利範圍與圖式等併入，再予用印封裝，使申請人得憑以向本國證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容，並供專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明」、得否享有優先權。

(三) 經查，本件訴願人於 103 年 7 月 11 日檢送予原處分機關之「證明」文件，乃係大陸地區國家知識產權局專利局就已頒發專利證書之專利予以證明之文書，該證明書共 1 頁，其上僅載有專利證書號 (3139781)、發明名稱 (一種蒸汽加熱蕊和蒸汽噴槍)、發明人或設計人 (蔡明男)、專利號 (201320131183.1)、申請類型 (實用新型)、專利申請日 (2013 年 3 月 21 日)、專利權人 (蔡明男) 及授權日 (2013 年 8 月 28 日) 之 8 項資料 (按無申請案號數)，觀此頒發專利證明書之證明內容，並非受理該專利案當時之申請證明文件。又原處分機關答辯書檢送附件 1 之「證明」文件，主張該一證明文件所示者，始為大陸地區專利專責機關所出具之優先權證明文件，查該附件 1 內容為大陸地區國家知識產權局於另案所核發之證明文件，該證明文件共 18 頁，其首頁載有申請號欄位、申請類

型欄位、發明創造名稱欄位、申請日欄位、申請人欄位及發明人或設計人欄位之 6 項資料，並首先表示「本證明之附件是向本局提交的下列專利申請文件副本」，而該證明之附件即附有該優先權基礎案之權利要求書、說明書及說明書附圖者。是本件訴願人 103 年 7 月 11 日檢送之「頒發專利證書」之「證明」與答辯附件 1 所附之「證明」，二者欲證明之事項不同，所證明的文件內容亦不相同，可知訴願人所檢送予原處分機關之「頒發專利證書」之「證明」，明顯非屬大陸地區國家知識產權局所正式核發本件訴願人所主張優先權之證明文件。是以，優先權證明文件既為專利專責機關所核發之證明受理申請案之證明文件，而頒發專利證書之證明文件則為專利專責機關所核發授予專利權之證明文件，二者性質及所表示之意義不同，自不得互為轉換。況一專利申請案於審查進行中，申請人可能就說明書與申請專利範圍進行補正或修正，則申請日所揭露之技術內容及請求保護範圍，與最後核准公告之專利權範圍未必相同。是訴願人於法定不變期間所檢送者既非本件專利之優先權證明文件，原處分機關依專利法第 120 條準用同法第 29 條第 2 項及第 3 項之規定，所為本件視為未主張優先權之處分，自無違誤。

(四) 訴願人固稱頒發專利證書之證明文件與本件專利主張優先權所載之專利號及申請日均相同，且可於網路上查尋該專利號之公告本、說明書及圖式，故無違反專利法第 29 條第 3 項規定等語。惟所稱優先權證明文件，除於該文件上載明申請案之申請日外，亦應檢附申請日所揭露之技術內容，業如前述，自不得僅持與本件專利主張優先權之申請案號及申請日相同之文件，且稱於網路上得查尋該國外專利號之公告本，即認與優先權證明文件具同等效力。是訴願人所訴，容有誤解。

(五) 綜上所述，原處分機關認訴願人未於最早之優先權日

後 16 個月之法定期間內補送其所主張之優先權證明文件，依專利法第 120 條準用第 29 條第 2 項及第 3 項規定，所為本案視為未主張優先權之處分，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。

案例二（優先權證明文件之審查）

- 一、專利法施行細則第 61 條第 1 項準用第 26 條第 1、2 項已明定依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本；且申請人於本法第 29 條第 2 項規定期間內檢送之優先權證明文件為影本者，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。又按「實務上比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，係以優先權證明文件之首頁為準，故申請人在法定期間內可僅檢送優先權證明文件首頁影本，不須檢送全份優先權證明文件影本。」復為專利審查基準第 1-7-4 頁第 18-20 行所明定。另為確認申請人確實已於法定期間內取得優先權證明文件正本，所謂「同一文件」當以優先權證明文件之核發日期、發證字號等內容相同為判斷基準。
- 二、訴願人於 103 年 5 月 9 日檢送本案優先權證明文件首頁影本，係日本特許廳於西元 2014 年 1 月 9 日所核發發證字號為 2013-3013670 號本案優先權證明文件，而其於 103 年 7 月 11 日所檢送本案優先權證明文件正本，則是日本特許廳在 2014 年 5 月 15 日所核發發證字號第 2014-3004366 號優先權證明文件，二者在核發日期與發證字號均不相同，並非屬同一文件。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 27 日
經訴字第 10406300440 號

訴願人：日商本○技研工業股份有限公司

訴願人因第 103300189 號設計專利申請案主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 8 日（103）智專一（二）14004 字第 10341485570 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 103 年 1 月 10 日以「汽車用前保險桿」向原處分機關智慧財產局申請設計專利，並以西元 2013 年 7 月 11 日申請之日本第 2013-015872 號專利案主張優先權。案經該局編為第 103300189 號審查，以 103 年 2 月 11 日(103)智專一(二)15182 字第 10340241020 號函通知訴願人應於 103 年 5 月 11 日前補正優先權證明文件正本及首頁影本 1 份、首頁中譯本 2 份，訴願人於 103 年 5 月 9 日補送日本特許廳西元 2014 年 1 月 9 日核發之本案優先權證明文件首頁影本，原處分機關乃再以 103 年 5 月 27 日(103)智專一(二)14016 字第 1034100467 號函通知訴願人於同年 7 月 11 日前補送本案所主張國外優先權之證明文件正本及首頁中譯本 2 份，並告知屆期未補送者，將依專利法第 17 條第 1 項規定不受理。嗣訴願人於 103 年 7 月 11 日補正日本特許廳西元 2014 年 5 月 15 日核發之本案優先權證明文件正本，惟該正本與其前所送影本非為同一文件，原處分機關認其未依專利法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 2 項之法定期間，於最早之優先權日後 10 個月內檢送所主張優先權之證明文件，乃依同法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定，於 103 年 8 月 8 日以(103)智專一(二)14004 字第 10341485570 號函為本案視為未主張優先權之處分。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 次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」及「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：一、第一次申請之申請日。二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。三、第一次申請之申請案號數。申請人應於最早之優先權日後 16 個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。違反第 1 項第 1 款、第 2 款或前項

之規定者，視為未主張優先權。」為專利法第 142 條第 1 項準用第 28 條第 1 項及第 29 條第 1 項、第 2 項、第 3 項所規定。次按「第 28 條第 1 項所定期間，於設計專利申請案為 6 個月。第 29 條第 2 項及第 4 項所定期間，於設計專利申請案為 10 個月」復為同法第 142 條第 2、3 項定有明文。又「依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本。」、「申請人於本法第 29 條第 2 項規定期間內檢送之優先權證明文件為影本者，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。但其正本已向專利專責機關提出者，得以載明正本所依附案號之影本代之」為同法施行細則第 61 條第 1 項準用第 26 條第 1 項及第 2 項規定所明定。

二、原處分機關略以：

訴願人於 103 年 1 月 10 日申請設計專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（日本：申請日期：2013 年 7 月 11 日、申請案號：2013-015872），惟其於 103 年 5 月 9 日所檢送之本案優先權證明文件首頁影本與其嗣後於同年 7 月 11 日補正日本特許廳 2014 年 5 月 15 日核發之本案優先權證明文件正本非為同一文件，其未依法定期間，於最早優先權日後 10 個月內（即 103 年 5 月 11 日）檢送優先權證明文件，依前揭規定，乃為「本案視為未主張優先權」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

專利法第 29 條第 1、2 項及施行細則第 26 條規定之規範重點在於申請人應提出「外國政府何時受理本案申請」之證明，至於訴願人提出之日本特許廳核發之西元 2014 年 1 月 9 日證明文件影本與西元 2014 年 5 月 15 日正本是否同一，不影響訴願人已於法定期間主張本案優先權並依法遵期檢送相關證明文件之事實。原處分機關以優先權證明文件首頁之影本及正本應為同一之認定為增加法令所無之限制，且其拒絕受理本案優先權之

主張有侵害訴願人信賴利益之虞，顯屬違法、不當，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 本件訴願人於 103 年 1 月 10 日向原處分機關提出第 103300189 號「汽車用前保險桿」設計專利申請案，並同時聲明主張國際優先權（受理國家：日本；申請日：西元 2013 年 7 月 11 日；申請案號：2013-015872），經原處分機關以 103 年 2 月 11 日(103)智專一(二)15182 字第 10340241020 號函通知訴願人應於 103 年 5 月 11 日前檢送主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本 1 份、首頁中譯本 2 份，並告知屆期未補送者，依專利法 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。訴願人遂於 103 年 5 月 9 日補送日本特許廳西元 2014 年 1 月 9 日核發之本案優先權證明文件首頁影本，原處分機關乃再以 103 年 5 月 27 日(103)智專一(二)14016 字第 1034100467 號函通知訴願人於同年 7 月 11 日前補送本案所主張國外優先權之證明文件正本及首頁中譯本 2 份，並告知屆期未補送者，將依專利法第 17 條第 1 項規定不受理。嗣訴願人於 103 年 7 月 11 日補正日本特許廳西元 2014 年 5 月 15 日核發之本案證明文件正本到原處分機關。
- (二) 經查，訴願人於 103 年 5 月 9 日檢送本案優先權證明文件首頁影本，係日本特許廳於西元 2014 年 1 月 9 日所核發發證字號為 2013-3013670 號本案優先權證明文件，而其於 103 年 7 月 11 日所檢送本案優先權證明文件正本，則是日本特許廳在 2014 年 5 月 15 日所核發發證字號第 2014-3004366 號優先權證明文件，二者在核發日期與發證字號均不相同，並非屬同一文件。故訴願人雖已於法定期限內之 103 年 5 月 9 日檢送所主張本案優先權證明文件首頁影本，經原處分機關依專利法施行細則第 61 條第 1 項準用第 26 條第 2 項規定，通知訴願人限期補正優先權證明文件正本

，惟訴願人逾期並未補正該第 2013-3013670 號優先權證明文件之正本，應認其有未於最早之優先權日後 10 個月內，檢送其所主張優先權證明文件之情事，原處分機關自得依首揭專利法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定，將本案視為未主張優先權。

- (三) 訴願人雖訴稱其已於法定期間主張本案優先權並依法遵期檢送相關證明文件，原處分機關所為前後檢送之影本、正本需為同一之認定為增加法無明文之限制等語。惟按首揭專利法施行細則第 61 條第 1 項準用第 26 條第 1、2 項已明定依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本；且申請人於本法第 29 條第 2 項規定期間內檢送之優先權證明文件為影本者，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。另「實務上比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，係以優先權證明文件之首頁為準，故申請人在法定期間內可僅檢送優先權證明文件首頁影本，不須檢送全份優先權證明文件影本。」復為專利審查基準第 1-7-4 頁第 18-20 行所明定。是申請人申請設計專利，主張優先權者，依法應於其主張之最早優先權日後 10 個月內取得優先權證明文件正本並檢送至原處分機關，始能享有優先權之利益。又為確認申請人確實已於法定期間內取得優先權證明文件正本，所謂「同一文件」當以優先權證明文件之核發日期、發證字號等內容相同為判斷基準。本件訴願人於原處分機關通知其補正前已檢送之優先權證明文件影本之正本後，所補送者既非該優先權證明文件之「同一文件」，已如前述，則依前揭規定，即視為未主張優先權。是訴願人指稱原處分機關要求前後優先權證明文件影本與正本需同一係增加法規所無之限制一節，顯有誤解。況審諸原處分卷附之該正本之核發日期係西元 2014 年 5 月 15 日，亦已逾訴願人主張之最早優先權

日後 10 個月內（即 103 年 5 月 11 日）之法定期限。

（四）綜上所述，原處分機關認訴願人未依專利法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 2 項及第 142 條第 2 項規定，於最早優先權日後 10 個月之法定期間補送其所主張優先權證明文件，依同法第 142 條第 1 項準用 29 條第 3 項規定，所為本案視為未主張優先權之處分，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。

案例三（專利法第 17 條第 2 項—不可歸責於己之事由之認定）

- 一、專利法第 17 條第 2 項規定得申請回復原狀者，須因「天災」或「不可歸責於己之事由」致延誤法定期間者，始得為之。縱然依訴願人之主張，其向土耳其專利局申請優先權證明文件，作業時間為 13 日，較訴願人向 WIPO、美國及我國等國家或地區申請核發優先權證明文件案例之作業時間（約 1 週）為長，惟因各國專利局之人員配置、案件數量及審核程序等情形均有不同，其核發優先權證明文件之作業時間本有長短之別，訴願人自應因各國家或地區之情形，從寬預估優先權證明文件之核發時間及郵寄時間，及早申請優先權證明文件，實難以其他國家專利局核發優先權證明文件部分案例之作業時間，作為土耳其專利局核發第 1 項優先權證明文件已逾通常合理作業時間之論據。
- 二、又關於重要文件之送達，寄件人或郵務機構必定有收件人簽收並載明送達日期之回執以證明其已合法送達。倘如訴願人所稱本案延誤檢送優先權證明文件，確實可歸責於 WIPO 之郵遞送達延誤，其應提出由 WIPO 或郵務機構所出具載有送達日期之證明文件以資證明。惟查，訴願人僅檢送由 WIPO 出具之優先權證明文件寄送通知影本，記載寄發日期為 102 年 10 月 16 日，但並未檢送由 WIPO 或郵務機構所出具載有送達日期之證明文件，尚難證明確實有延誤送達之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 11 月 11 日

經訴字第 10306111210 號

訴願人：土耳其商桑○戈能源系統工業貿易股份有限公司

訴願人因第 102121429 號發明專利優先權申請回復原狀事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 5 月 23 日（103）智專一（二）15044 字第 10340988830 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 102 年 6 月 17 日檢具申請書及外文說明書，以「交流電太陽能面板系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明主張兩項優先權：1. 西元 2012 年 7 月 3 日向土耳其申請之第 2012/07747 號專利案，2. 西元 2012 年 7 月 26 日向世界智慧財產權組織（以下簡稱 WIPO）申請之第 PCT/IB2012/053823 號專利案。經局編為第 102121429 號發明專利案審查，以 102 年 7 月 3 日（102）智專一（二）15182 字第 10241413130 號函請訴願人補正申請文件，並限期於 102 年 11 月 3 日前檢送優先權證明文件。惟訴願人於 102 年 11 月 4 日（週一）僅檢送由土耳其專利局於西元 2012 年 8 月 6 日核發之第 1 項優先權證明文件首頁影本。該局乃以 102 年 11 月 12 日（102）智專一（二）15179 字第 10242376000 號函，除請訴願人於 103 年 1 月 3 日前補送第 1 項優先權證明文件正本外；並以訴願人未於法定期限內檢送第 2 項優先權證明文件，視為未主張該項優先權之處分。訴願人於 102 年 11 月 13 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 2 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送第 2 項優先權證明文件正本；復於 102 年 12 月 4 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 1 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送由土耳其專利局於西元 2013 年 11 月 4 日核發之第 1 項優先權證明文件影本；另於 102 年 12 月 31 日函稱，其無法取得前於 102 年 11 月 4 日所檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本，同時補送於 102 年 12 月 4 日（已逾法定期限）檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本。經原處分機關審查，認訴願人未於法定期限內檢送第 1 項優先權證明文件，視為未主張該項優先權；且訴願人就第 1 項及第 2 項優先權申請回復原狀所主張之事證，均無法證明其延誤法定期間檢送優先權證明文件有不可歸責於己之事由，乃以 103 年 5 月 23 日（103）智專一（二）15044 字第 10340988830 號函為本案視為未主張第 1 項優先

權，及第 1 項與第 2 項優先權申請回復原狀，亦歉難准許之處分。訴願人不服，針對原處分不准第 1 項與第 2 項優先權回復原狀部分提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、本案相關法條如下：

(一)按「申請人就相同發明在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 次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」、「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：一、第 1 次申請之申請日。二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。三、第 1 次申請之申請案號數。」、「申請人應於最早之優先權日後 16 個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。」及「違反第 1 項第 1 款、第 2 款或前項之規定者，視為未主張優先權。」為專利法第 28 條第 1 項、第 29 條第 1 項、第 2 項及第 3 項所明定。又「依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本。」、「申請人於本法第 29 條第 2 項規定期間內檢送之優先權證明文件為影本者，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。」復為專利法施行細則第 26 條第 1 項及第 2 項本文所規定。

(二)次按「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。」、「申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為」為專利法第 17 條第 2 項本文、第 3 項所規定。「依本法第 17 條第 2 項規定，申請回復原狀者，應敘明遲誤期間之原因及其消滅日期，並檢附證明文件向專利專責機關為之。」復為同法施行細則第 12 條所明定。

二、原處分機關略以：

(一)本件第 102121429 號「交流電太陽能面板系統」發明專

- 利申請案係於 102 年 6 月 17 日申請發明專利，並於申請專利同時提出聲明主張兩項優先權，惟其中第 1 項優先權（案號：2012/17747），未依專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間，於最早之優先權日後 16 個月內（至 102 年 11 月 3 日止）檢送主張優先權之證明文件，依專利法第 29 條第 3 項之規定視為未主張優先權。
- (二)按各國專利局依其人力物力之實際狀況，核發優先權證明文件之期間本有長短，申請人自應因地制宜，將優先權證明文件之核發時間及郵寄時間預估在內，即早申請優先權證明文件。查本案於 102 年 6 月 17 日提出申請，依法應於同年 11 月 3 日前檢送優先權證明文件，惟訴願人延至同年 10 月 22 日始向土耳其專利局申請優先權證明文件，復以他國專利局核發優先權證明文件之案例，佐證土耳其專利局核發本案優先權證明文件已逾該局通常合理作業期間，實非有理，故本案第 1 項優先權申請回復原狀，歉難准許。
- (三)另申請回復第 2 項優先權主張部分，因僅有國外代理人自陳之收件日期，未能提出郵務機構送達優先權證明文件日期之證明文件，實難認未依限提出第 2 項優先權證明文件確係因郵遞延誤導致，故本案第 2 項優先權申請回復原狀，亦歉難准許。
- 三、訴願人不服，訴稱：
- (一)訴願人係於 102 年 10 月 22 日向土耳其專利局申請核發第 1 項優先權（案號：2012/07747）證明文件，惟因該局遲至同年 11 月 4 日始核發該優先權證明文件，其核發之作業時間長達 15 日，參酌訴願人向 WIPO、美國及我國等國家或地區申請核發優先權證明文件僅需 1 週，土耳其專利局之審核顯逾合理之作業時間，導致訴願人無法於本案之法定期限（102 年 11 月 4 日）前檢送第 1 項優先權證明文件，此項延誤顯非可歸責於訴願人。
- (二)訴願人係於 102 年 10 月 10 日向 WIPO 申請核發第 2 項優先權（案號：PCT/IB2012/053823）證明文件，WIPO 於 102 年 10 月 14 日核發並於同年月 16 日寄送該優先

權證明文件，惟訴願人遲至同年 11 月 5 日始收到該優先權證明文件，參酌 FedEx 網站及瑞士郵政網站下載之包裹送達時間僅需 3 至 7 日及 7 至 12 日，而前開文件之郵遞時間長達 21 日，顯逾合理之運送時間，導致訴願人無法於本案之法定期限（102 年 11 月 4 日）前檢送第 2 項優先權證明文件，此項延誤亦顯非可歸責於訴願人云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一)緣訴願人前於 102 年 6 月 17 日以「交流電太陽能面板系統」向原處分機關智慧財產局申請本件第 102121429 號發明專利案，同時聲明主張兩項優先權：1. 西元 2012 年 7 月 3 日向土耳其申請之第 2012/07747 號專利案，2. 西元 2012 年 7 月 26 日向世界智慧財產權組織申請之第 PCT/IB2012/053823 號專利案。依首揭專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人應於最早之優先權日後 16 個月內檢送主張優先權之證明文件。經該局於 102 年 7 月 3 日以 (102) 智專一(二) 15182 字第 10241413130 號函，通知訴願人應於 102 年 11 月 3 日前檢送優先權證明文件，並說明屆期未補送者，將依專利法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。惟訴願人於 102 年 11 月 4 日（按：前開法定期限之末日 102 年 11 月 3 日為星期日，順延至其次日上班日）僅檢送由土耳其專利局於西元 2012 年 8 月 6 日核發之第 1 項優先權證明文件首頁影本。該局乃以 102 年 11 月 12 日 (102) 智專一(二) 15179 字第 10242376000 號函，除請訴願人於 103 年 1 月 3 日前補送第 1 項優先權證明文件正本外；並以訴願人未於法定期限內檢送第 2 項優先權證明文件，視為未主張該項優先權之處分。嗣訴願人於 102 年 11 月 13 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 2 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送第 2 項優先權證明文件正本；復於 102 年 12 月 4 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 1 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送由土耳其專利局於西元 2013 年 11 月 4 日核發之第

1 項優先權證明文件影本；另於 102 年 12 月 31 日函稱，其無法取得前於 102 年 11 月 4 日所檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本，同時補送於 102 年 12 月 4 日（已逾法定期限）檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本。故訴願人未於法定期限內（即 102 年 11 月 3 日前）向原處分機關檢送其所主張兩項優先權證明文件之事實，洵堪認定，依專利法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權，此為訴願人所不爭執，訴願人僅對原處分機關不准其第 1 項與第 2 項優先權回復原狀部分提出訴願，本部亦僅就訴願人所爭執之部分審查，合先敘明。

（二）有關第 1 項優先權申請回復原狀部分：

- 1、訴願人係於 102 年 12 月 4 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 1 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送由土耳其專利局於西元 2013 年 11 月 4 日核發之第 1 項優先權證明文件影本，復於 103 年 2 月 26 日及 4 月 30 日向原處分機關提出不可歸責於己事由之理由及相關證明文件。訴願人固主張本案係因土耳其專利局遲發第 1 項優先權證明文件，導致訴願人延誤法定期限，此項延誤顯非可歸責於訴願人云云。
- 2、按首揭專利法第 17 條第 2 項規定得申請回復原狀者，須因「天災」或「不可歸責於己之事由」致延誤法定期間者，始得為之。倘如訴願人所稱本案延誤檢送優先權證明文件，確實可歸責於土耳其專利局延遲核發作業所致，其亦應檢送由該局所出具延遲核發之證明文件以資證明。惟查，訴願人並未檢送由土耳其專利局出具延遲核發之證明文件，僅檢送其於 102 年 10 月 22 日向土耳其專利局申請優先權證明文件之申請書影本（訴證 1 號），及該局於 102 年 11 月 4 日所核發之優先權證明文件（訴證 2 號），並以此計算稱該局核發優先權證明文件之作業時間長達 13 日（訴願人誤算為 15 日），主張有延遲核發之情形。然因各國對於申請優先權證明文件並無次數上之限制，訴願人就同一專利

案可多次向土耳其專利局申請優先權證明文件。經查，該局於 102 年 11 月 4 日所核發之優先權證明文件上並無記載申請核發日期，無法與 102 年 10 月 22 日申請書日期相互勾稽，實無從確認該局於 102 年 11 月 4 日所核發之優先權證明文件，即為該局因應訴願人於 102 年 10 月 22 日之申請所核發之優先權證明文件，尚難以此計算該局核發前揭優先權證明文件之作業時間為 13 日，而謂土耳其專利局有遲延核發之情事。

- 3、縱然依訴願人之主張其係於 102 年 10 月 22 日向土耳其專利局申請優先權證明文件，該局確實遲於 102 年 11 月 4 日始核發該優先權證明文件，其作業時間為 13 日，較訴願人向 WIPO、美國及我國等國家或地區申請核發優先權證明文件案例之作業時間(約 1 週)為長。惟查，因各國專利局之人員配置、案件數量及審核程序等情形均有不同，其核發優先權證明文件之作業時間本有長短之別，訴願人自應因各國家或地區之情形，從寬預估優先權證明文件之核發時間及郵寄時間，及早申請優先權證明文件，實難以其他國家專利局核發優先權證明文件部分案例之作業時間，作為土耳其專利局核發第 1 項優先權證明文件已逾通常合理作業時間之論據。況訴願人所提訴證 14 號土耳其專利局之函復及訴證 15 號 WIPO 之函復均表示，申請優先權證明文件，並無規定之作業時間。由此可知，無論前案受理之國家(地區)為土耳其或 WIPO，訴願人均應及早申請優先權證明文件，以免延誤法定期限。查本案自專利申請日 102 年 6 月 17 日至應檢送優先權證明文件法定期限之 102 年 11 月 3 日，有長達 4 個半月之補件期間，訴願人顯然有極為充裕的時間可向土耳其專利局申請核發優先權證明文件，其未及早為之，卻拖延至本案申請日之後 4 個多月，遲於 102 年 10 月 22 日始向土耳其專利局申請優先權證明文件，故其未能於本案法定期限內向原處分機關檢送優先權證明文件，顯為訴願人(或其代理人)自己之疏失延誤所致。訴

願人主張有「不可歸責於己之事由」，核無可採。

(三)有關第 2 項優先權申請回復原狀部分：

- 1、訴願人係於 102 年 11 月 13 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 2 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送第 2 項優先權證明文件正本，復於 103 年 2 月 11 日及 4 月 30 日向原處分機關提出不可歸責於己事由之理由及相關證明文件。訴願人固主張本案係因 WIPO 郵遞寄送第 2 項優先權證明文件之時間長達 21 日，導致訴願人延誤法定期限，此項延誤顯非可歸責於訴願人云云。
- 2、按關於重要文件之送達，寄件人或郵務機構必定有收件人簽收並載明送達日期之回執以證明其已合法送達。倘如訴願人所稱本案延誤檢送優先權證明文件，確實可歸責於 WIPO 之郵遞送達延誤，其應提出由 WIPO 或郵務機構所出具載有送達日期之證明文件以資證明。惟查，訴願人僅檢送由 WIPO 出具之優先權證明文件寄送通知影本（訴證 9 號），記載寄發日期為 102 年 10 月 16 日，但並未檢送由 WIPO 或郵務機構所出具載有送達日期之證明文件，尚難證明確實有延誤送達之情事。雖然訴願人提出其國外代理人於 102 年 11 月 5 日寄送予我國代理人的電子郵件（訴證 10 號）上稱：今天終於接獲優先權證明文件。然該電子郵件並非客觀具公信力之機構所出具之證明文件，尚難逕予採憑。另訴願人自 FedEx 網站及瑞士郵政網站下載之送達時間查詢表（訴證 11、12 號），僅係該郵務機構送達各式郵件之預估時間查詢表，訴願人並未提供由郵務機構出具之本件郵件確切送達日期之證明文件，無法證明其國外代理人所稱優先權證明文件之送達日期確實係 102 年 11 月 5 日。因此，依訴願人所提各項證據，尚難證明其未能於法定期限內檢送第 2 項優先權證明文件，確實係因 WIPO 郵遞送達延誤所致，所訴核無可採。

(四)綜上所述，原處分機關就本案第 1 項與第 2 項優先權申

請回復原狀，所為歉難准許之處分，揆諸專利法第 17 條第 2 項之規定及前揭說明，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。

案例四（專利法第 17 條第 2 項－不可歸責於己之事由之認定）

- 一、按延誤法定期間未檢送優先權證明文件，如其延誤係因不可歸責於己之事由，依專利法第 17 條第 2 項規定，固得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明理由並檢附優先權證明文件，及不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂不可歸責於己之事由之證明文件，除外國專利受理機關出具之證明文件外，是否確屬不可歸責於申請人之事由，應依具體個案認定。又所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之，若僅屬主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀（參照專利審查基準第 1-7-4 至 1-7-5 頁及第 1-16-3 頁意旨）。
- 二、查美國專利商標局(USPTO)申請優先權證明文件之正常申請流程，一般自申請至核發需時約 7 天；倘有遲誤核發申請人所申請之優先權證明文件者，USPTO 則會出具正式延遲核發證明文件。查本件訴願人並未提出 USPTO 所出具之證明文件，其向 USPTO 申請優先權證明文件之申請文件(訴證 1 及 2)，充其量僅能證明其於 103 年 7 月 24 日有向 USPTO 提出本案優先權證明文件申請，並無法證明訴願人未於法定期間檢送優先權證明文件係因不可歸責於己之事由所致。
- 三、次查，訴願人係將 USPTO 於 103 年 7 月 25 日所核發之本案優先權證明文件首頁影本先送交原處分機關作為於我國申請本案主張優先權之用，至於正本則送交加拿大專利局作為於加拿大申請專利案主張優先權之用，此為訴願人所自承，是訴願人將上開正本送交 CIPO 移作他用係一己主觀之決定，自亦無法據以主張未能於法定期間補正優先權證明文件正本係不可歸責於己之事由所致者。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 5 月 21 日
經訴字第 10406306930 號

訴願人：加拿大商天○研究無限公司

訴願人因第 103112798 號發明專利申請案主張優先權申請回復原狀事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 12 月 12 日 (103) 智專一 (二) 15170 字第 10321741970 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 103 年 4 月 7 日以「用於基於機率分佈之臨近預報降雨量的方法與系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請書中聲明事項欄主張優先權「1. 美國；西元 2013 年 04 月 04 日；13/856,923」，案經該局編為第 103112798 號審查，並以 103 年 4 月 22 日 (103) 智專一 (二) 15182 字第 10310772660 號函通知訴願人應於 103 年 8 月 4 日前補正優先權證明文件。惟訴願人於 103 年 8 月 1 日補送美國專利商標局(以下簡稱「USPTO」)於西元 2014 年 7 月 25 日核發之優先權證明文件首頁影本，並申請延展提交該優先權證明文件正本。該局乃以 103 年 9 月 5 日 (103) 智專一 (二) 15170 字第 1041669160 號函通知訴願人應於 103 年 10 月 4 日前補送該優先權證明文件正本。嗣訴願人於同年月 6 日檢送 USPTO 於西元 2014 年 9 月 25 日核發之優先權證明文件正本。該局則於 103 年 10 月 21 日 (103) 智專一 (二) 15170 字第 10341967170 號函通知訴願人本案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開。嗣後，該局發現上開優先權證明文件正本與原首頁影本並非同一文件，再以 103 年 11 月 4 日 (103) 智專一 (二) 15170 字第 10342052310 號函通知訴願人應於文到次日起 1 個月內補送優先權證明文件正本，不得再申請展期，同時將該局上開 103 年 10 月 21 日函撤銷。惟訴願人迄未補正，並於 103 年 11 月 21 日向該局申請回復原狀，案經原處分機關審查，以 103 年 12 月 12 日 (103) 智專一 (二) 15170 字第 10321741970 號函略以，本案視為未主張優先權，而申請回復原狀歉難照准之處分。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 次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」為專利法第 28 條第 1 項所明定。惟「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：一、第 1 次申請之申請日。二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。…」、「申請人應於最早之優先權日後 16 個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。」及「違反第 1 項第 1 款、第 2 款或前項之規定者，視為未主張優先權。」為同法第 29 條第 1 項、第 2 項及第 3 項所明定。另「依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本。」、「申請人於本法第 29 條第 2 項規定期間內檢送之優先權證明文件為影本者，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。」為同法施行細則第 26 條第 1 項及第 2 項本文所明文。次按「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。」為專利法第 17 條第 2 項本文所明定，而「依本法第 17 條第 2 項規定，申請回復原狀者，應敘明遲誤期間之原因及其消滅日期，並檢附證明文件向專利專責機關為之。」同法施行細則第 12 條復定有明文。又「優先權證明文件應為外國或 WTO 會員專利受理機關署名核發之正本，不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。申請人在最早之優先權日後 16 個月…內如已檢送優先權證明文件影本，將通知限期補正與影本為同一文件之正本，屆期未補正或補正後仍不齊備者，視為未主張優先權。實務上比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，係以優先權證明文件之首頁為準，

故申請人在法定期間內可僅檢送優先權證明文件首頁影本，不須檢送全份優先權證明文件影本。」為 2014 年版本部智慧財產局編印專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理之第七章優先權、優惠期 1.5 國際優先權之證明文件及檢送文件期間第 1-7-4 頁所揭示者。

二、本件經原處分機關審查略以：訴願人於 103 年 4 月 7 日申請第 103112798 號發明專利案，同時主張優先權（案號：13/856,923），惟未於最早之優先權日後 16 個月內（至 103 年 8 月 4 日止）檢送主張優先權之證明文件，依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項規定，視為未主張優先權；且訴願人未補正優先權證明文件正本，實難謂不可歸責於訴願人，所請回復原狀一事，歉難照准。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）訴願人於 103 年 7 月 24 日向美國專利商標局提出 2 次申請核發本案優先權證明文件，係因必須取得 2 份，1 份檢送原處分機關，另 1 份則遞送加拿大智慧財產局（以下簡稱「CIPO」）。因此，訴願人於 103 年 7 月 25 日取得 USPTO 核發本案第 1 份優先權證明文件後，先將該文件首頁影本送至原處分機關作為本案申請展延期限補送正本之用，並將該份優先權證明文件正本檢送 CIPO 作為於加拿大相對應申請案之補正資料（該文件正本嗣為 CIPO 銷毀）。因 USPTO 漏未核發訴願人同日申請之另次本案優先權證明文件，且遲至訴願人同年 9 月 18 日去函提醒後，始於 103 年 9 月 27 日核發本案優先權證明文件之正本，致訴願人無法向原處分機關補送與前揭本案 103 年 7 月 25 日優先權證明文件首頁影本為同一文件之正本，顯係不可歸責於訴願人之事由。

（二）綜上，訴願人未能依法於期限前補正與前揭 103 年 7 月 25 日優先權證明文件影本為同一文件之正本，實導因於 USPTO 處理作業之延誤，非可歸責於訴願人，爰請撤銷原處分機關所為不准回復原狀之處分，並准予回復原狀。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，訴願人係於 103 年 4 月 7 日以「用於基於機率分佈之臨近預報降雨量的方法與系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請書中聲明事項欄載明以西元 2013 年 4 月 4 日向美國提出申請之 13/856,923 號專利案主張優先權。依專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人至遲應於最早之優先權日後 16 個月內，即 103 年 8 月 4 日前補正所主張優先權證明文件，訴願人雖於 103 年 8 月 1 日提出專利補正文件申請書，惟係檢附 USPTO 於 103 年 7 月 25 日核發之優先權證明文件首頁影本，並申請延展提交該優先權證明文件正本。經原處分機關依首揭專利審查基準規定，認訴願人已在法定期間內檢送優先權證明文件首頁影本及申請延展提交該優先權證明文件正本，乃以 103 年 9 月 5 日函通知訴願人應於 103 年 10 月 4 日前補送主張優先權之證明文件正本等，訴願人雖於同年 10 月 6 日檢送優先權證明文件正本，惟訴願人所檢送者係 103 年 9 月 25 日優先權證明文件正本，與前所檢具 103 年 7 月 25 日優先權證明文件首頁影本之核發日期不同，並非同一文件。原處分機關因未發現上情，誤於 103 年 10 月 21 日(103)智專一(二)15170 字第 10341967170 號函通知訴願人本案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開；旋再以 103 年 11 月 4 日(103)智專一(二)15170 字第 10342052310 號函將上開 103 年 10 月 21 日函撤銷，並通知訴願人限期補送與原檢具首頁影本同一之優先權證明文件正本，該函業於 103 年 11 月 6 日送達，有原處分卷附送達證書可證，惟訴願人迄未補送該優先權證明文件正本，自與首揭專利法第 29 條第 2 項及其施行細則第 26 條、專利審查基準等規定不合，徵諸同法第 29 條第 3 項之規定，本案應視為未主張優先權。
- (二) 訴願人固檢附電子郵件(訴證 1 至 3 同)主張其未能依法於期限前補正與其所檢送 USPTO 於 103 年 7 月 25 日核發之本案優先權證明文件首頁影本為同一文件之正本，係因 USPTO 於處理作業之延誤所致，而有不可歸責之事

由，並據此申請回復原狀。惟查：

1. 按延誤法定期間未檢送優先權證明文件，如其延誤係因不可歸責於己之事由，依專利法第 17 條第 2 項規定，固得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明理由並檢附優先權證明文件，及不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂不可歸責於己之事由之證明文件，除外國專利受理機關出具之證明文件外，是否確屬不可歸責於申請人之事由，應依具體個案認定。又所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之，若僅屬主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀(參照專利審查基準第 1-7-4 至 1-7-5 頁及第 1-16-3 頁意旨)。先予論明。
2. 次按美國專利商標局(USPTO)申請優先權證明文件之正常申請流程，一般自申請至核發需時約 7 天(參訴願答辯附件 2)；倘有遲誤核發申請人所申請之優先權證明文件者，USPTO 則會出具正式延遲核發證明文件(參訴願答辯附件 4)，此為 USPTO 對處理斯類案件之作業流程。查由訴願人所檢送之兩封電子郵件(訴證 1、2)觀之，雖提及其曾於 103 年 7 月 24 日兩次向 USPTO 提出包括本案在內之優先權證明文件之申請，惟訴證 1 電子郵件記載計 6 件(13/856,923、13/922,800、13/947,331、61/835,626、61/839,675、61/836,713)；及訴證 2 電子郵件記載計 3 件(13/856,923、13/922,800、13/947,331)之優先權基礎案，其中訴證 1 所載 3 件基礎案(61/835,626、61/839,675 及 61/836,713)，USPTO 業於 103 年 7 月 30 日核發優先權證明文件正本，並經訴願人檢送至原處分機關(見訴願答辯附件 3)，與 USPTO 前揭申請優先權證明文件作業流程相符；惟訴證 1、2 皆有記載包含本案基礎案(13/856,923)在內之另 3 件優先權基礎案(13/856,923、13/922,800 及 13/947,331)，並未見訴願人於法定期間內檢送 USPTO 於同日(103 年 7 月 30 日)核發之優先權證明文件正本至原處分機關

。又由訴證 2 電子郵件可知，訴願人向 USPTO 提出上列 3 件優先權基礎案 (13/856,923、13/922,800 及 13/947,331) 證明文件申請時，所傳送予 USPTO 之電子郵件附加檔案因無法開啟而重新傳送，故該批之申請案是否因程序瑕疵待補正或文件未備齊情形，並不得而知。況於實務上，倘美國專利商標局遲誤核發優先權證明文件，會出具形式如原處分機關訴願答辯書附件 4 之正式文件以供證明。而本件訴願人並未提出 USPTO 所出具之證明文件，前開其向 USPTO 申請優先權證明文件之申請文件 (訴證 1 及 2)，充其量僅能證明其於 103 年 7 月 24 日有向 USPTO 提出本案優先權證明文件申請，並無法證明訴願人未於法定期間檢送優先權證明文件係因不可歸責於己之事由所致。是訴願人所訴本案應歸責於 USPTO 處理作業延誤所致一節，委無足採。

3. 次查，訴願人係將 USPTO 於 103 年 7 月 25 日所核發之本案優先權證明文件首頁影本先送交原處分機關作為於我國申請本案主張優先權之用，至於正本則送交加拿大專利局作為於加拿大申請專利案主張優先權之用，此為訴願人所自承，是訴願人將上開正本送交 CIPO 移作他用係一己主觀之決定，自亦無法據以主張未能於法定期間補正優先權證明文件正本係不可歸責於己之事由所致者。

(三) 綜上所述，原處分機關就本案主張優先權回復原狀之申請，核認訴願人未依專利法第 29 條第 2 項等規定，於最早之優先權日後 16 個月之法定期間內補送其所主張之優先權證明文件，難謂為不可歸責於己之事由所致，爰依專利法第 17 條第 2 項規定，所為歉難准許之處分，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。

案例五（專利法第 48 條—專利審定之送達與申請再審查法定期間之計算）

- 一、行政程序法第 73 條第 1 項已規定「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員」，又一般公寓大廈為謀全體住戶之方便，多設有管理處、管理服務中心或管理委員會等，以統一處理大廈內各種事務，並僱用管理員或委由專業保全公司負責大廈之安全事宜及代收文件等工作，該管理員或保全人員之性質，即與行政程序法第 73 條第 1 項所規定之受雇人相當；故應送達大廈內住戶之行政機關文書，如經大廈內管理員簽收，應認已發生合法送達於本人之效力，至應受送達之本人實際上於何時收到文書，並非所問（參照最高行政法院 98 年度裁字第 1239 號及 101 年度裁字第 1952 號裁定意旨）。
- 二、本件專利核駁審定書之送達證書上有郵務人員勾選「未獲會晤本人，已將文書交與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員」及「應送達處所之接收郵件人員」，並蓋有訴願人當時代理人王君設址處所之「皇宮金山大廈收發章」及管理人員「沈○輝」之印章。況且本件發明專利審查期間原處分機關之歷次通知函，訴願人代理人王君皆委由其大樓管理員簽收。又查交通部中央氣象局編印之 103 年日出日沒時刻表顯示 103 年 6 月 19 日臺北地區日沒時間為 18 時 46 分，縱如訴願人所稱郵差於該日 17 時 04 分 41 秒始將上開專利核駁審定書交付與管理員，仍係於該日日沒前送達，是本件發明專利 103 年 6 月 17 日核駁審定書於 103 年 6 月 19 日已發生合法送達之效力。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 27 日

經訴字第 10306129850 號

訴願人：西班牙商戴○伊萊斯多莫公司

訴願人因發明專利再審查申請事件，不服原處分機關智慧財產局（103）智專一（二）15170 字第 10341661310 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 99 年 12 月 3 日以「包含藉陰離子聚合作用所合成之官能化聚合物的官能化多臂聚合物及其應用」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 99142060 號審查，以 103 年 6 月 17 日以（103）智專二（六）01165 字第 10320813310 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分，並敘明「如不服本審定，得於審定書送達後 2 個月內，備具再審查理由書一式 2 份及規費新臺幣 7000 元整，向本局申請再審查」，該審定書並於 103 年 6 月 19 日送達。嗣訴願人於 103 年 8 月 20 日向原處分機關申請再審查。案經原處分機關以訴願人提出再審查申請已逾法定期限（103 年 8 月 19 日）為由，以 103 年 9 月 4 日（103）智專一（二）15170 字第 10341661310 號函為不予受理之處分。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「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後 2 個月內備具理由書，申請再審查。」為專利法第 48 條本文所規定，而「申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。」同法第 17 條第 1 項本文復定有明文。
- 二、原處分機關略以本案該局係於 103 年 6 月 17 日以（103）智專二（六）01165 字第 10320813310 號專利核駁審定書審定應不予專利，並於 103 年 6 月 19 日送達在案。訴願人對該核駁審定書如有不服，應於 103 年 8 月 19 日前申請再審查，惟訴願人遲至 103 年 8 月 20 日始提出申請，已逾法定期限，爰依專利法第 17 條第 1 項及第 48 條規定，為本件申請應不予受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱本件原處分機關 103 年 6 月 17 日發明專利核駁審定書係於 103 年 6 月 19 日下午 5 時後由郵務人員交付與訴願人代理人王○發君處所之大樓管理員簽收，惟該郵務人員並未先會晤王君，顯有違行政訴訟法第 73 條第 1 項不獲會晤應受送達人時始可向大樓管理員送達之規定，應不生送達之效力。又管理員於次日即 103 年 6 月 20 日始將該核駁審定書交付與王君，是本件送達日應為 103 年 6 月 20 日。訴願人於 103 年 8 月 20 日向原處分機關申請本件發明專利再審查，應無遲誤法定期限之情事，原處分機關逕為不予受理之處分，洵有違誤，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件第 99142060 號「包含藉陰離子聚合作用所合成之官能化聚合物的官能化多臂聚合物及其應用」發明專利申請案，係經原處分機關於 103 年 6 月 17 日以 (103) 智專二(六) 01165 字第 10320813310 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分，該核駁審定書並業於同年 6 月 19 日依訴願人之代理人地址送達。依專利法第 48 條規定，訴願人對該核駁審定書如有不服，應於審定書送達後 2 個月內（即 103 年 8 月 19 日前）申請再審查，然訴願人遲至 103 年 8 月 20 日始提出再審查之申請。凡此，有前揭專利核駁審定書、蓋有訴願人當時代理人王君所在地管理員印章之送達證書及貼有原處分機關收文條碼之本案專利再審查申請書附卷可稽。是訴願人申請本件發明專利再審查已逾法定 2 個月期間之事實，足堪認定。
- (二) 訴願人固訴稱本件發明專利核駁審定書於 103 年 6 月 19 日下午 5 時後由郵務人員交付與訴願人當時代理人王君處所之大樓管理員送達，惟該郵務人員並未先會晤王君，有違行政訴訟法第 73 條第 1 項送達之規定等情。惟按行政程序法第 73 條第 1 項已規定「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵

件人員」，又一般公寓大廈為謀全體住戶之方便，多設有管理處、管理服務中心或管理委員會等，以統一處理大廈內各種事務，並僱用管理員或委由專業保全公司負責大廈之安全事宜及代收文件等工作，該管理員或保全人員之性質，即與行政程序法第 73 條第 1 項所規定之受雇人相當；故應送達大廈內住戶之行政機關文書，如經大廈內管理員簽收，應認已發生合法送達於本人之效力，至應受送達之本人實際上於何時收到文書，並非所問（參照最高行政法院 98 年度裁字第 1239 號及 101 年度裁字第 1952 號裁定意旨）。查本件專利核駁審定書之送達證書上有郵務人員勾選「未獲會晤本人，已將文書交與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員」及「應送達處所之接收郵件人員」，並蓋有訴願人當時代理人王君設址處所之「皇宮金山大廈收發章」及管理人員「沈○輝」之印章，已如前述。況且本件發明專利審查期間原處分機關之歷次通知函，訴願人代理人王君皆委由其大樓管理員簽收，此有 102 年 7 月 30 日智專二（六）01165 字第 10221007910 號及 103 年 9 月 4 日智專一（二）15170 字第 10341661310 號等函之送達證書附卷可稽。又查交通部中央氣象局編印之 103 年日出日沒時刻表顯示 103 年 6 月 19 日臺北地區日沒時間為 18 時 46 分，縱如訴願人所稱郵差於該日 17 時 04 分 41 秒始將上開專利核駁審定書交付與管理員，仍係於該日日沒前送達，是本件發明專利 103 年 6 月 17 日核駁審定書於 103 年 6 月 19 日已發生合法送達之效力。訴願人所訴，委無足採。

（三）綜上所述，原處分機關以訴願人申請本件發明專利再審查已逾專利法第 48 條所定期間，爰依同法第 17 條第 1 項規定，所為本件專利再審查申請案不予受理之處分，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（新型改請發明之審查）

- 一、按專利法第 108 條第 1 項規定，申請新型專利後改請發明專利者，係援用原新型專利申請案之申請日，而改請涉及說明書、申請專利範圍或圖式之變動，變動後之記載內容如增加新事項，將影響他人之權益，故同法條第 3 項明定，改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
- 二、訴願人 103 年 6 月 30 日所提改請第 101100135 號發明專利申請案之修正本，其說明書中發明內容記載「本創作係一種渦輪壓縮、冷、熱、風扇，葉片壓縮，壓縮空氣是放空氣進行冷卻，空氣壓縮進行冷卻裝置，收集壓縮大量空氣，電器加熱吹出熱空氣，冷熱電風扇」、實施方式則大量參照引用該修正本第 1 圖至第 36 圖圖式內容，然該次修正本圖式共有 36 個，已大幅相異於改請前第 100207793 號新型專利申請案之圖式第 1 圖至第 16 圖，則其參照及引用圖式之段落自己超出改請前新型專利申請案；另該修正本之申請專利範圍係 10 項，其內容亦明顯不同於改請前之 6 項，且該修正本之發明內容、實施方式、申請專利範圍及圖式等修正內容，非屬由改請前之申請資料可直接無歧異得知者。是本件專利改請已超出其改請前新型專利申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 12 月 22 日

經訴字第 10306128650 號

訴願人：吳○法君

訴願人因第 101100135 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 7 月 16 日(103)智專三(三)05134 字第 10320962900 號專利再審查核駁審定書，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣本件訴願人前於 100 年 5 月 2 日以「渦輪壓縮冷熱風扇」(100 年 11 月 14 日修正名稱為「組合葉片」)向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經原處分機關編為第 100207793 號新型專利申請案，嗣於 101 年 1 月 3 日改請申請發明專利，經原處分機關編為第 101100135 號發明專利申請案。訴願人改請後，自 101 年 1 月 9 日至 103 年 6 月 30 日期間提出多次修正本，原處分機關於 102 年 3 月 14 日發給 (102) 智專一 (五) 05095 字第 10220309850 號審查意見通知函、102 年 4 月 9 日發給 (102) 智專一 (五) 05095 字第 10220427840 號專利核駁審定書。訴願人於 102 年 4 月 24 日申請再審查，原處分機關於 103 年 6 月 20 日發給 (103) 智專三 (三) 05134 字第 10320834180 號審查意見通知函，訴願人於 103 年 6 月 30 日提出申復及修正本，原處分機關就該修正本審查後，以 103 年 7 月 16 日 (103) 智專三 (三) 05134 字第 10320962900 號專利再審查核駁審定書為「仍不予專利」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「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」為專利法第 43 條第 1 項所規定，惟「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」於同條第 2 項亦定有明文。次按申請發明專利後，固得依法改請新型專利，惟「申請發明或設計專利後改請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日(第 1 項)。…改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍(第 3 項)。」復為專利法 108 條所明文，而「發明專利申請案違反…第四十三條第二項、…第一百零八條第三項規定者，應為不予專利之審定。」同法第 46

條第 1 項復有明文。

二、原處分機關為本案應不予專利之理由略以：

- (一) 本案訴願人前於 100 年 5 月 2 日以「渦輪壓縮冷熱風扇」(後修正名稱為「組合葉片」)申請新型專利，經該局編為第 100207793 號新型專利申請案進行形式審查期間，訴願人於 101 年 1 月 3 日改請為發明申請案，該局乃另編為第 101100135 號發明專利申請案進行審查。103 年 6 月 20 日該局以 (103) 智專三 (三) 05134 字第 10320834180 號審查意見通知函請訴願人申復，訴願人於 103 年 6 月 30 日提出申復、說明書、申請專利範圍及圖式修正本到局，本案依該修正本及原說明書內容審查。
- (二) 查本件改請之發明案所揭示之說明書、申請專利範圍及圖式，及嗣後陸續補提之修正本，均有超出改請前第 100207793 號新型專利申請案所揭示之說明書、申請專利範圍、圖式之內容。103 年 6 月 30 日修正本之圖式大幅相異於改請前第 100207793 號新型專利申請案之圖式第 1 圖至第 16 圖，其修正已超出改請前第 100207793 號新型專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
- (三) 綜上所述，本案因違反專利法第 108 條第 3 項及第 43 條第 2 項之規定，爰依專利法第 46 條，為不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

原處分機關並未說明本案修正本與申請時相較，超過範圍為何，違反憲法對人民權益之保障，違反申請專利精神。又原處分機關認本案不得主張國內優先權，亦有違誤，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 按專利法第 108 條第 1 項規定，申請新型專利後改請發明專利者，係援用原新型專利申請案之申請日，而改請涉及說明書、申請專利範圍或圖式之變動，變動後之記載內容如增加新事項，將影響他人之權益，故

同法條第 3 項明定，改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

(二) 經查，訴願人於 100 年 5 月 2 日提出之第 100207793 號新型專利申請案，說明書中之新型內容記載「組合方式風扇葉片可壓縮空氣進行冷卻可收集壓縮大量空氣冷熱電風扇，利用加熱元件先行加熱再將熱利用空氣吹出以達到熱風效果」、實施方式記載「將風扇放置要吹的位置，將風散固定在需要冷卻的地方」、申請專利範圍共 6 項、圖式共 16 個。而查，103 年 6 月 30 日所提改請第 101100135 號發明專利申請案之修正本，其說明書中發明內容記載「本創作係一種渦輪壓縮、冷、熱、風扇，葉片壓縮，壓縮空氣是放空氣進行冷卻，空氣壓縮進行冷卻裝置，收集壓縮大量空氣，電器加熱吹出熱空氣，冷熱電風扇」、實施方式則大量參照引用該修正本第 1 圖至第 36 圖圖式內容，然該次修正本圖式共有 36 個，已大幅相異於改請前第 100207793 號新型專利申請案之圖式第 1 圖至第 16 圖，則其參照及引用圖式之段落自己超出改請前第 100207793 號新型專利申請案；該修正本之申請專利範圍係 10 項，其內容亦明顯不同於改請前之 6 項，且該修正本之發明內容、實施方式、申請專利範圍及圖式等修正內容，非屬由改請前之申請資料可直接無歧異得知者。是本件專利 103 年 6 月 30 日修正本已超出其改請前第 100207793 號新型專利申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而違反專利法第 43 條第 2 項及第 108 條第 3 項之規定。

(三) 訴願人固訴稱原處分機關未說明本案修正本與申請時相較，超過範圍為何。惟查原處分機關於初審階段之 102 年 3 月 14 日審查意見通知函及 102 年 4 月 9 日專利核駁審定書與再審查階段之 103 年 6 月 20 日審查意見通知函及原處分中均已明確說明比對修正本與原申請案超出範圍之情形，訴願人所訴，核無足採。

(四) 至於訴願人復主張國內優先權事項乙節。按修正前專利法第 29 條係關於國內優先權之規定，其第 1 項明文「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。」，是所謂國內優先權制度主要目的係為使申請人於提出專利申請案，可以該先申請案為基礎，加以補充或改良，再行申請專利，申請人基於其在我國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張國內優先權。至專利申請改請案依現行專利法第 108 條、第 131 條及第 132 條規定，乃申請人可透過改請之方式，改變申請案之類型而得以原申請案之申請日為其申請日之制度；此時，若原申請案有主張優先權者，改請案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。(參見專利審查基準第一篇第七章 1-7-6 及第二篇第十章 2-10-5)。是國內優先權與專利之改請二者立法目的及型態均有不同，適用之條文亦各有規定。查本案訴願人係將原申請案由新型專利，改為發明專利申請案，為一改請案，此與修正前專利法第 29 條第 1 項之國內優先權態樣不同，自不得主張國內優先權。

(五) 綜上所述，本案 103 年 6 月 30 日申請專利範圍修正本內容，已超出改請前新型專利說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而違反符合專利法第 43 條第 2 項及第 108 條第 3 項之規定。從而，本件原處分機關所為「本案應不予專利」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（修正本超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之認定）

- 一、為衡平申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利安定性，專利法第 43 條第 2 項規定之「申請時」，係指「申請當日」已明確記載於說明書、申請專利範圍或圖式之內容，或雖未明確揭露，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能「直接且無歧異得知」者，並以此作為判斷後續修正有無超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍之依據。
- 二、本案 102 年 10 月 18 日申請專利範圍修正本於請求項 2 界定：「如申請專利範圍第 1 項所述之串級電磁脈衝防護電路，其中該壓變容抗性元件係為金屬/半導體/金屬(MSM)結構或金屬/絕緣層/半導體/絕緣層/金屬結構(MISIM)，其具備二維電子氣體（two dimensional electron gases, 2DEG）結構」。惟觀諸本案 96 年 6 月 8 日申請時說明書、申請專利範圍及圖式，並未見有任何有關「二維電子氣體（two dimensional electron gases, 2DEG）結構」之技術內容；再由訴願人再審查申復說明書所述，可佐證本案必須經由「結構材質的特定選擇」，才能達到「二維電子氣的產生，以迅速地改變電容值」，該事項自亦非屬由申請時說明書內容所能直接且無歧異得知者。是以，本案 102 年 10 月 18 日修正本已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不符專利法第 43 條第 2 項規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 10 月 27 日

經訴字第 10306107750 號

訴願人：長○大學

訴願人因第 96120732 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 1 月 14 日(103)智專三(二)04099 字第 10320044550 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 96 年 6 月 8 日以「串級電磁脈衝防護電路」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 96120732 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，並於 102 年 10 月 18 日及同年 12 月 27 日提出本案申請專利範圍及圖式修正本。案經原處分機關審查，認本案 102 年 10 月 18 日申請專利範圍修正本已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，有違專利法第 43 條第 2 項規定，以 103 年 1 月 14 日（103）智專三（二）04099 字第 10320044550 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「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」固為專利法第 43 條第 1 項所明定。惟「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」復為同法條第 2 項所明定。而發明專利申請案違反前揭規定者，依同法第 46 條第 1 項規定應為不予專利之審定。
- 二、本件第 96120732 號「串級電磁脈衝防護電路」發明專利申請案，經原處分機關審查略以：
 - （一）本案 102 年 10 月 18 日申請專利範圍修正本，針對請求項 2 之修正內容已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。蓋本案申請時說明書第 9 頁第 20 行至 21 行僅記載「前述可變電容可選自金屬/半導體/金屬結構(MSM)或金屬/絕緣層/半導體/絕緣層/金屬結構(MISIM)者」，說明書完全未記載任何有關「二維電子氣體(two dimensional electron gases, 2DEG)結構」之技術內容，故其修正內容已超出申請

時說明書，此點由訴願人 102 年 10 月 18 日申復理由第 5 頁倒數第 12 行自承「本案之 MISIM 或 MSM 結構，由於結構材質的特定選擇，有造成足夠的能階差，於運作時才會有二維電子氣的產生，以迅速地改變電容值，利於應用在高頻之 EMP 技術上」可以佐證必須經由「結構材質的特定選擇」下，才能達到「二維電子氣的產生，以迅速地改變電容值」，惟全篇說明書均未記載有關「二維電子氣體（two dimensional electron gases, 2DEG）結構材質的特定選擇」技術內容。

(二) 又訴願人前揭申復理由內容亦自承「金屬/半導體/金屬(MSM)結構」或「金屬/絕緣層/半導體/絕緣層/金屬結構(MISIM)」與「二維電子氣體(two dimensional electron gases, 2DEG)結構」間之對應關係分別為「可具備」或「不具備」，二者關係顯非唯一對應者；亦即「金屬/半導體/金屬(MSM)結構」或「金屬/絕緣層/半導體/絕緣層/金屬結構(MISIM)」不一定具備「二維電子氣體(two dimensional electron gases, 2DEG)結構」。是以訴願人業已自承「申請時說明書所記載之事項可能隱含數個意義，由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書即能直接且無歧異得知者」。

(三) 綜上所述，本案違反專利法第 43 條第 2 項之規定，爰為應不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本案前經 3 次修正均經原處分機關准許，是以本案申請時之說明書及申請專利範圍，應以 97 年 6 月 6 日及 99 年 11 月 12 日修正本為斷。

(二) 而本案 99 年 11 月 12 日與 102 年 10 月 18 日申請專利範圍修正本相較，係將請求項 2「該容抗性元件為壓變容抗性元件，並且為一可變電容」修正為「該壓變容抗性元件」，並將「壓變容抗性元件」修正為「

該壓變容抗性元件係為金屬/半導體/金屬(MSM)結構或金屬/絕緣層/半導體/絕緣層/金屬結構(MISIM)，其具備二維電子氣體(two dimensional electron gases, 2DEG)結構」，此均已分別見於97年6月6日本案專利說明書修正本第7頁第16行及第9頁第18行至20行，並未超出說明書所揭露之範圍。

- (三) 專利審查基準關於發明專利說明書修正之規定，均賦予申請人就說明書修正本得為申復或修正之充分程序保障，原處分機關逕予作成本件不予專利之處分，有程序上瑕疵，且已違反行政程序法第102條規定。
- (四) 又若原處分機關認有誤准本案96年6月29日、97年6月6日修正本之情事，依行政程序法第5條及第8條規定，即應發文撤銷前述修正而為再行審查，並給予訴願人適當答辯機會。
- (五) 綜上，訴願人102年10月18日修正內容並無超出申請時說明書或圖式記載之範圍，無違專利法第43條第2項規定，請求撤銷原處分等語。

四、本部為釐清首揭專利法第43條第2項所稱「申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，若專利申請人多次提出說明書或申請專利範圍修正本，而其中有經原處分機關核准修正者，該修正本是否可視為「申請時」之說明書、申請專利範圍或圖式等爭點，爰函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會103年9月22日103年第34次會議說明，並據原處分機關代表到會說明略以：

- (一) 為衡平申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利安定性，專利法第43條第2項規定之「申請時」，係指「申請當日」已明確記載於說明書、申請專利範圍或圖式之內容，或雖未明確揭露，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能「直接且無歧異(directly and unambiguously)得知」者，並以此作為判斷後續修正有無超出申請時說明書、申

請專利範圍或圖式所揭露範圍之依據。

- (二) 申請人多次提出修正本時，正常來說係以前次修正本內容為對照基礎提出劃線本，專利審查機關亦以最近一次修正本與申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍作比對。
- (三) 再審查包含初審所有審查過程，但不受初審審查結果拘束。再審查階段除了審查初審核駁理由外，還會審查有無其他核駁理由存在。本件訴願人在初審、再審查共提出 4 次修正，「並可具備或不具備二維電子氣體結構」技術特徵並未於申請時揭露，係增加於 102 年 10 月 18 日申請專利範圍修正本中。訴願人於 102 年 10 月 18 日申復理由書第 5 頁倒數第 12 行中亦自承「由於結構材質之特定選擇，有造成足夠的能階差，於運作時才会有二維電子氣的產生…」，故本案自應予以核駁等語。

五、本部決定理由：

- (一) 按首揭專利法第 43 條第 2 項已明定「修正，除誤譯之訂正外，不得超出『申請時』說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。又專利審查基準第二篇「發明專利實體審查」第六章「修正」之「2. 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」亦進一步闡釋：「申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指『申請當日』已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者…」、「該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）」

或整體隱含 (collectively implies) 修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項 (specific matter)，而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項 (例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等) 係能直接且無歧異得知者…。惟若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者」。另原處分機關代表到會說明亦略以，為衡平申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利安定性，專利法第 43 條第 2 項規定之「申請時」，係指「申請當日」已明確記載於說明書、申請專利範圍或圖式之內容，或雖未明確揭露，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能「直接且無歧異得知」者，並以此作為判斷後續修正有無超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍之依據等語。是本案 102 年 10 月 18 日申請專利範圍修正本是否已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，仍應以「申請當日」已明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者為斷。

- (二) 查本案 102 年 10 月 18 日申請專利範圍修正本於請求項 2 界定：「如申請專利範圍第 1 項所述之串級電磁脈衝防護電路，其中該壓變容抗性元件係為金屬/半導體/金屬 (MSM) 結構或金屬/絕緣層/半導體/絕緣層/金屬結構 (MISIM)，其具備二維電子氣體 (two dimensional electron gases, 2DEG) 結構」。惟觀諸本案 96 年 6 月 8 日申請時說明書、申請專利範圍

及圖式，僅於說明書第 9 頁之第 18 行至 21 行述及「前述可變電容可選自金屬/半導體/金屬(MSM)結構或金屬/絕緣層/半導體/絕緣層/金屬結構(MISIM)者」，並未見有任何有關「二維電子氣體(two dimensional electron gases, 2DEG)結構」之技術內容，足認前述修正內容確未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式。再由訴願人於 102 年 10 月 18 日再審查申復說明書理由第 5 頁倒數第 12 行至倒數第 9 行所述「本案之 MISIM 或 MSM 結構，由於結構材質的特定選擇，有造成足夠的能階差，於運作時才会有二維電子氣的產生，以迅速地改變電容值，利於應用在高頻之 EMP 技術上」等內容，亦可佐證本案必須經由「結構材質的特定選擇」，才能達到「二維電子氣的產生，以迅速地改變電容值」，揆諸前揭審查基準規定與說明，該事項自亦非屬由前述申請時說明書內容所能直接且無歧異得知者。是以，本案 102 年 10 月 18 日修正本已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不符專利法第 43 條第 2 項規定。

- (三) 至訴願人訴稱原處分機關於審定前未充分賦予訴願人為申復、修正之程序保障，且該局若認有誤准本案 96 年 6 月 29 日、97 年 6 月 6 日修正本之情事，應撤銷前述修正而再行審查，並給予訴願人適當答辯機會云云。經查，原處分機關於作成本件原處分前，業以 102 年 11 月 4 日(102)智專三(二)04099 字第 10221500390 號審查意見通知函載明該局認本案 102 年 10 月 18 日修正本違反專利法第 43 條第 2 項應不予專利之理由，並通知訴願人提出申復及修正，訴願人嗣並已提出修正及申復，要難認定有訴願人所稱違反程序保障之瑕疵。次按再審查程序為原審查之再開，有復審之性質，自可重新全面審查而不受初審意見拘束，縱使原處分機關於再審查階段之見解與初審程序所為之認定有所不同，亦難謂有違行政程序法第 5 條及第 8 條規定之處，是訴願人所訴容有誤解。

(四) 綜上所述，原處分機關以本案不符專利法第 43 條第 2 項之規定，所為「本案應不予專利」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。

案例八（新型更正案之形式審查）

- 一、系爭專利係於 101 年 6 月 26 日經形式審查核准專利，且本更正案非舉發案伴隨之更正案，依專利法第 118 條規定，本更正案應以形式審查方式，審究有無明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
- 二、查本案申請專利範圍更正本係於更正後請求項 1 增加原請求項 3 所界定「且該保護膜本體之折射率小於該電子裝置之表面的折射率」之技術特徵，並將原請求項 3 刪除，更正後請求項 2、4 至 11 附屬項之技術特徵係直接或間接依附於更正後請求項 1(獨立項)，應包括其所依附獨立項 1 之所有技術特徵，是以，更正後請求項 2、4 至 11 較原公告本增加了原請求項 3 技術特徵，可見該等請求項於更正後已明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。次查，更正後請求項 12 或 13 或 14 係改寫成獨立項之形式，原請求項 15 至 23 因經更正後變為直接或間接依附於更正後請求項 12 或 13 或 14(獨立項)，應包括其所依附獨立項 12 或 13 或 14 之所有技術特徵，更正後請求項 15 至 23 較原公告本增加了原無之「一導電層」之技術特徵，亦明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 8 月 6 日

經訴字第 10306107170 號

訴願人：鈺○科技股份有限公司

訴願人因第 101205925 號新型專利更正申請事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 2 月 20 日（103）智專三（三）05121 字第 10320221170 號新型專利更正形式審查核駁處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事實

緣訴願人前於 101 年 3 月 30 日以「用於電子裝置之保護膜」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 101205925 號進行形式審查後，准予專利，發給新型第 M435366 號專利證書。訴願人旋於 102 年 8 月 6 日向原處分機關申請更正本案申請專利範圍，嗣復於 103 年 1 月 14 日重新提送本案申請專利範圍更正本。案經原處分機關審查，核認該更正本不符專利法第 118 條第 2 項第 2 款之規定，以 103 年 2 月 20 日(103)智專三(三)05121 字第 10320221170 號新型專利更正形式審查核駁處分書為「本案應不准更正」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「專利專責機關對於更正案之審查，…，應為形式審查，並作成處分書送達申請人。」、「更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分：…二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。」為專利法第 118 條第 1 項及第 2 項第 2 款所規定。
- 二、本件第 101205925 號「用於電子裝置之保護膜」新型專利更正申請案，原處分機關係以：訴願人於 103 年 1 月 14 日所提之申請專利範圍更正本，係將原請求項 3 之「且該保護膜本體之折射率小於該電子裝置之表面的折射率」附屬技術特徵，併入更正後請求項 1 中，且將原請求項 3 刪除，而更正後請求項 2、4 至 11 因直接或間接依附於更正後請求項 1 而增加前述之技術特徵，已明顯超出公告時申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；又更正後請求項 15 至 23，因直接或間接依附於更正後請求項 12 或 13 或 14 而增加「導電層」構件之技術特徵，亦明顯超出公告時申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。是本案更正申請不符專利法第 118 條第 2 項第 2 款規定，乃為應不准更正之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱本案原請求項 2、3 分別依附請求項 1

，該 103 年 1 月 14 日更正本係將原請求項 3「且該保護膜本體之折射率小於該電子裝置之表面的折射率」併入更正後請求項 1，因所併入原請求項 3 之前述技術內容已為公告時之申請專利範圍，並非屬「原非申請專利範圍內容而更正時再從說明書內容摘取併入」之狀態，應屬申請專利範圍限縮之更正，故本案之更正並未有擴大或明顯超出公告時之申請專利範圍，自非專利法第 118 條第 2 項第 2 款所規定不予更正之情事云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件第 101205925 號「用於電子裝置之保護膜」新型專利案，依其 101 年 8 月 11 日公告本所示，其申請專利範圍共 23 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項，依原核准公告之申請專利範圍第 1 項獨立項係界定「一種用於電子裝置之保護膜，係包含：一保護膜本體，具有一第一表面及一第二表面；以及一第一微結構層，設置於該第一表面；其中，該保護膜本體之該第二表面覆蓋於一電子裝置之表面，該保護膜之表面硬度係介於 1H 與 12H 之間。」
- (二) 次查，訴願人於 103 年 1 月 14 日所提本案申請專利範圍更正本係於更正後請求項 1 增加原請求項 3 所界定「且該保護膜本體之折射率小於該電子裝置之表面的折射率」之技術特徵，並將原請求項 3 刪除；另將原請求項 12、13 及 14 改寫成獨立項均界定為「一種用於電子裝置之保護膜，係包含：一保護膜本體，具有一第一表面及一第二表面；以及一第一微結構層，設置於該第一表面；其中，更進一步包含一貼附結構，設置於該第二表面，其係包含一膠合層、一基材層及一貼附層，該基材層設置該膠合層，該貼附層設置於該基材層，該貼附層覆蓋於一電子裝置之表面，該保護膜之表面硬度係介於 1H 與 12H 之間，」並進一步分別為「該膠合層內嵌設有一導電層」、「該基材層內嵌設有一導電層」及「該貼附層內嵌設有一導電層」

」者，而將原請求項 15 所依附之項次由依附「請求項 8」更正為依附「請求項 12 或 13 或 14」，原請求項 16、21 至 23 所依附之項次由依附「請求項 1」更正為依附「請求項 12 或 13 或 14」。

- (三) 惟查，系爭專利係於 101 年 6 月 26 日經形式審查處分核准專利，且本更正案非舉發案伴隨之更正案，依前揭專利法 118 條規定，本更正案應以形式審查方式，審究有無明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，合先論明。經查，本案更正後請求項 2、4 至 11 附屬項之技術特徵係直接或間接依附於更正後請求項 1(獨立項)，應包括其所依附獨立項 1 之所有技術特徵，是以，更正後請求項 2、4 至 11 較原公告本增加了原請求項 3 之「該保護膜本體之折射率小於該電子裝置之表面的折射率」技術特徵，可見該等請求項於更正後已明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。次查，更正後請求項 12 或 13 或 14 係改寫成獨立項之形式，其技術特徵已如前述，查原請求項 15 至 23 因經更正後變為直接或間接依附於更正後請求項 12 或 13 或 14(獨立項)，應包括其所依附獨立項 12 或 13 或 14 之所有技術特徵，更正後請求項 15 至 23 較原公告本增加了原無之「一導電層」之技術特徵，亦明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。是本案請求項 2、4 至 11 及 15 至 23 之更正已明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，訴願人所訴核不足採。
- (四) 綜上所述，本案 103 年 1 月 14 日更正本所請更正事項有明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露範圍之情事，不符專利法第 118 條第 2 項第 2 款之規定。從而，原處分機關所為應不准更正之處分，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（專利法第 81 條第 1 款－專利舉發一事不再理之認定）

- 一、專利法第 120 條準用第 81 條第 1 款規定「他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者」，任何人對同一專利權不得就同一事實以同一證據再為舉發。而所謂「同一證據」，係指證據實質內容相同，而不論其形式是否相同；而「同一事實」，則指待證事實之實質內容相同，不論其形式是否相同；另所謂「事實」，係指舉發理由所主張系爭專利有應撤銷專利權之舉發事由，例如主張系爭專利違反新穎性、進步性等（參專利審查基準 2013 年版第 5-1-38 頁）。
- 二、證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 94 條第 4 項規定，業經原處分機關於系爭專利舉發 N01 案審查，以專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，且經本部以訴願決定書維持原處分並確定在案。訴願人固主張本件舉發案所主張之理由與舉發 N01 案不同，為不同事實等語。然查，訴願人於本件舉發理由中，僅主張證據 2 足以證明系爭專利不具進步性，所引用「維基百科」內容亦僅係作為「防凍劑」之相關說明，並未將之列為證據。因此，相較於舉發 N01 案係主張證據 2 足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，本件舉發案亦係對系爭專利之同一專利權，就「系爭專利不具進步性」之同一事實，以「證據 2」之同一證據，提起舉發；且原處分機關於舉發 N01 案業就系爭專利與證據 2 之整體結構詳為比對其異同，自不因本件舉發理由對於待證事實與證據間關係之敘述，與舉發 N01 案不完全相同，即謂無前揭專利法一事不再理規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 8 月 26 日
經訴字第 10306108440 號

訴願人：賴○諭君

訴願人因第 94202643 號「簡易式真空收納袋」新型專利舉發事件(N02)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 2 月 24 日(103)智專三(一)02060 字第 10320243510 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○亮君前於 94 年 2 月 18 日以「簡易式真空收納袋」，向原處分機關智慧財產局申請新型專利，其申請專利範圍計有 2 項，經該局編為第 94202643 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M271831 號專利證書（專利權期間：94 年 8 月 1 日至 104 年 2 月 17 日止）。嗣訴願人於 101 年 6 月 8 日以系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。嗣系爭專利因未依限繳費，自 102 年 8 月 1 日起已當然消滅。惟經原處分機關審查，以訴願人所主張之事實及證據，與系爭專利舉發 N01 案之事實及證據為同一事實及證據，且舉發 N01 案所為舉發不成立之審定已確定在案，依現行專利法第 120 條準用第 81 條第 1 款規定，乃以 103 年 2 月 24 日(103)智專三(一)02060 字第 10320243510 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 2 舉發駁回」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，為系爭專利核准時專利法第 93 條及第 94 條第 1 項前段所明定。又新型如係「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 4 項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第 93 條至第 96 條規定者，依法固得附具證據，向專利專責機關提起舉發。惟按「有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：

- 一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者……」則為現行專利法第 120 條準用第 81 條第 1 款所規定。
- 二、本件系爭第 94202643 號「簡易式真空收納袋」新型專利案之申請專利範圍共 2 項，其請求項 1 為獨立項，請求項 2 則為附屬項。訴願人所舉舉發證據 1 為系爭專利之專利說明書公告本；證據 2 為 93 年 12 月 1 日公告之第 93201560 號「自黏式密封袋結構」新型專利案。舉發理由主張證據 2 可證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性，有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定。
- 三、本件原處分機關略以，於本舉發提出前另有案外人使用相同之證據 2 主張系爭專利請求項 1 及 2 不具新穎性及進步性（系爭專利舉發一（N01）案），業經原處分機關以 97 年 10 月 16 日（97）智專三（一）03011 字第 9720552170 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分，並經本部 98 年 3 月 24 日經訴字第 09806108980 號訴願決定書駁回訴願並確定在案；舉發 N01 案既已有相同本舉發案之事實及證據，依專利法第 120 條準用第 81 條第 1 款之規定，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發，乃為「請求項 1 至 2 舉發駁回」之處分。
- 四、訴願人不服，訴稱：
- （一）系爭專利案於 97 年間確有一舉發案（即 N01 案），該舉發案與本案所附之證據確實相同，惟本案舉發理由係主張請求項 1 除「排氣管之端口採長、短片之設計」，其餘的構成要件已為證據 2 所揭露，而該「排氣管之端口採長、短片之設計」早已為廣泛應用的習知技術；且進一步引據「維基百科」有關「防凍劑」之說明及其應用。因此，較諸於舉發 N01 案之理由僅係爭執系爭專利之「亮面結構」是否帶有靜電，顯有相當之不同，是原處分機關不應僅以本舉發案所提之證據與前舉發案相同，即片面認定其陳述之事實必定相同。

(二)系爭專利稱「亮面結構」係利用亮面所產生之自黏效應造成相互黏合，惟若二光亮面間無靜電亦無黏膠，如何形成自黏？舉發 N01 案卻認系爭專利所稱之兩相對「亮面結構」之間，無需靜電，即可形成自粘，此觀點實無法令熟悉該項技術之人士所能接受，原處分機關之審定理由有相當程度之認知錯誤云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

(一)系爭專利權雖已於 102 年 8 月 1 日因關係人即系爭專利權人未依限繳年費而當然消滅，惟於訴願人 101 年 6 月 8 日提出本件專利舉發案時，系爭專利權尚未消滅，且其係自原繳費期限屆滿之次日起向後發生專利權消滅之效力，核與經舉發撤銷確定，專利權係自始不存在者，二者效力迥異。則訴願人對原處分機關就本件系爭專利舉發案所為「舉發不成立」之處分，提起訴願，自應仍有訴願審議之實益，合先陳明。

(二)按專利法第 120 條準用第 81 條第 1 款規定「他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者」，任何人對同一專利權不得就同一事實以同一證據再為舉發。而所謂「同一證據」，係指證據實質內容相同，而不論其形式是否相同；而「同一事實」，則指待證事實之實質內容相同，不論其形式是否相同；另所謂「事實」，係指舉發理由所主張系爭專利有應撤銷專利權之舉發事由，例如主張系爭專利違反新穎性、進步性等(參專利審查基準 2013 年版第 5-1-38 頁)。經查，訴願人係以證據 2 主張系爭專利不具進步性，對之提起舉發，而證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 94 條第 4 項規定，業經原處分機關於系爭專利舉發 N01 案(下稱舉發 N01 案)審查，並以 97 年 10 月 16 日(97)智專三(一)03011 字第 9720552170 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分在案(業經本部以 98 年 3 月 24 日經訴字第

09806108980 號訴願決定書維持原處分並確定在案)。依前揭條款規定，舉發案經審查不成立者，任何人不得就同一事實以同一證據再為舉發。是以，本件訴願人於 101 年 6 月 8 日執證據 2 主張系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項規定部分，顯然於法不符，故原處分機關所為「請求項 1 至 2 舉發駁回」之處分，並無違誤。

- (三) 訴願人固主張其於本件舉發案係主張系爭專利之「排氣管之端口採長、短片之設計」為習知技術，與舉發 N01 案係爭執「亮面結構」是否帶有靜電者不同；且本案有引據「維基百科」有關「防凍劑」之說明及其應用，亦與舉發 N01 案不同，故本件舉發案所主張之理由與舉發 N01 案不同，為不同事實等語。經查，訴願人於本件舉發理由中，僅主張證據 2 足以證明系爭專利不具進步性，所引用「維基百科」內容亦僅係作為「防凍劑」之相關說明，並未將之列為證據。因此，相較於舉發 N01 案係主張證據 2 足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，本件舉發案亦係對系爭專利之同一專利權，就「系爭專利不具進步性」之同一事實，以「證據 2」之同一證據，提起舉發；且原處分機關於舉發 N01 案業就系爭專利與證據 2 之整體結構詳為比對其異同，自不因本件舉發理由對於待證事實與證據間關係之敘述，與舉發 N01 案不完全相同，即謂無前揭專利法一事不再理規定之適用。
- (四) 另訴願人訴稱舉發 N01 案原處分機關認系爭專利所稱之兩相對「亮面結構」之間，無需靜電，即可形成自粘，非熟習該項技術之人士所能接受，原處分機關於該案之審定理由有誤乙節。按舉發 N01 案業經確定在案，且屬另案問題，訴願人所述尚不足採。
- (五) 綜上所述，原處分機關認舉發 N01 案已有相同於本件舉發案之事實及證據，依現行專利法第 120 條準用第 81 條第 1 款之規定，所為「請求項 1 至 2 舉發駁回」之處分，揆諸首揭法條之規定，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。

案例一〇（專利逐項審查原則）

- 一、專利專責機關於專利要件之審查，應遵守「逐項審查」原則，亦即不論獨立項或附屬項所界定之申請專利範圍，只要申請專利範圍之請求項有 2 項以上時，應就每一個請求項判斷其專利要件，若一發明專利申請案經原處分機關審查不予專利者，審定書未逐項載明其不予專利之理由，即有漏未審查之瑕疵。
- 二、本案申請專利範圍計有 10 項，其中第 1 項及第 5 項為獨立項，第 2 至 4 項為第 1 項之附屬項；第 6 至 10 項為第 5 項之附屬項。而原處分機關 103 年 3 月 21 日審查意見通知函之說明欄四（四）及原處分理由欄（四）之 1、2、3、4 各點將「請求項 1、5」、「請求項 2 至 3、6 至 7」、「請求項 4、8」、「請求項 9、10」列為首句，謂該等請求項不具進步性，惟其內容均僅論及請求項 1（獨立項）及 2、3、4、9、10（附屬項）不符專利法第 22 條第 2 項規定之理由，對於請求項 5（獨立項）及 6、7、8（附屬項）究如何不符專利法第 22 條第 2 項規定並未敘及任何理由。
- 三、本案請求項 2、3、4 分別與請求項 6、7、8 技術特徵之文字敘述雖有部分相同。然查，本案請求項 1 至 4 之發明標的為「軸承組合」，請求項 5 至 10 之發明標的為「支撐架組合」，二者已非完全相同；且請求項 1 獨立項係界定「軸承組合」所包含之構件及技術特徵，請求項 5 獨立項係界定「轉軸」、「軸承組合」及「支撐架」等技術特徵，則分別附屬於請求項 1 及 5 之請求項 2 與 6、請求項 3 與 7 及請求項 4 與 8 之細部技術特徵亦非相同，故上開請求項在進步性之判斷理由自應不能混為一談。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 2 月 26 日

經訴字第 10406302040 號

訴願人：友○光電股份有限公司

訴願人因第 99127274 號發明專利申請事件，不服原處

分機關智慧財產局 103 年 8 月 8 日 (103) 智專三 (三) 05123 字第 10321086690 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 99 年 8 月 16 日以「軸承組合以及支撐架組合」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 99127274 號審查，訴願人嗣於 101 年 11 月 2 日提出專利補充、修正申請書，經該局審查，以 102 年 2 月 21 日 (102) 智專一 (五) 05189 字第 10220196780 號專利核駁審定書為本案應不予專利之審定。訴願人不服於 102 年 4 月 2 日提出專利再審查申請書，原處分機關審查後，認本案違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項、第 2 項等規定，以 103 年 3 月 21 日 (103) 智專三 (三) 05123 字第 10320381830 號審查意見通知函通知訴願人申復，訴願人旋於 103 年 5 月 9 日提出申復書，案經原處分機關審查，以 103 年 8 月 8 日 (103) 智專三 (三) 05123 字第 10321086690 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。本部為釐清事實，依訴願法第 65 條規定，通知訴願人及原處分機關派員於 104 年 2 月 9 日第 6 次訴願審議委員會會議到部進行言詞辯論。

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，得依法申請取得發明專利，為專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段所規定。另發明如「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，為同法第 22 條第 2 項所明定。另「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」、「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」，同法第 26 條第

1 項及第 2 項亦定有明文。

二、本件原處分機關略以：

(一) 本案申請專利範圍共 10 項，第 1 項及第 5 項為獨立項，其餘為附屬項。

(二) 本案專利說明書及申請專利範圍，不符專利法第 26 條第 1 項及第 2 項規定：

1. 本案專利說明書第 8 頁倒數第 1 行至第 9 頁第 2 行所載述「…防鬆螺帽 20…並且在未鎖緊時亦能確保完整抗力」內容，確有語義不清之情事，難謂其內容已明確且充分揭露。

2. 本案請求項 1、5 所界定「…第一蓋體…遮蓋該第一止推軸承…第二蓋體…遮蓋該第二止推軸承」，其軸承組合僅「遮蓋」極易支解，並非一完整之組合，難謂其記載明確。

3. 本案請求項 5 所界定「…以及一支撐架，設置於該轉軸上並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座之間」內容，其記載並不明確。

(三) 依引證 1(90 年 6 月 23 日公告之第 89219970 號「鑽頭止推軸承之結構改良」新型專利)、引證 2(98 年 2 月 21 日公開之第 97106633 號「高速軸承用潤滑油以及高速用滾動軸承」發明專利)所揭示技術內容，本案請求項 1、4、5、8 不具進步性；依引證 1 至引證 3(西元 2007 年 1 月 17 日公告之大陸地區 CN 2859065Y 號「聚醚醚酮三層複合滑動軸承」實用新型專利)所揭示技術內容，本案請求項 2 至 3、6 至 7 不具進步性；依引證 1 至 4(97 年 11 月 11 日公告之第 97204954 號「軸承蓋」新型專利)所揭示技術內容，本案請求項 9 至 10 不具進步性：

1. 本案請求項 1、5：

(1) 引證 1 第 2 圖係揭示一具有轉軸 2 之夾頭 3，於組裝於一固定座 1 時，在與固定座接觸之上、下兩端，各套組止推軸承 10，止推軸承 10 係由一佈設有滾珠 8 之軸片 7、上下具有環形圓弧槽 60 之承片 5、6 所組成，該止推軸承 10 係組設於一包覆蓋罩 20 中，包覆蓋罩 20 設成中

心具有對應軸承孔之通孔 22，外周設有一體之遮擋片 21，而使止推軸承 10 恰容置其中，呈不鉚死，且遮擋片 21 恰遮擋於止推軸承 10 之承片 5、6、軸片 7 之側邊，形成遮掩承片、軸片間隙之作用。引證 2 代表圖式係揭示內環 2、外環 3、保持器 5，且該保持器 5 保持轉動體 4 形成軸承空間。本案請求項 1 與引證 1、2 之主要技術特徵相同，其間雖在形狀構造上略有差異，然此等差異處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。

- (2) 訴願人申復理由主張引證 1 至 3 並無教導本案請求項 1、5 所界定自潤襯套構件及其技術特徵，本案符合專利要件一節。查本案請求項 1 所界定「一種軸承組合…第一止推軸承座…第一止推軸承…一第一蓋體…一第二止推軸承座…一第二止推軸承…」等構件及其技術特徵，以防止潤滑油揮發形成的油氣與機構摩擦形成的粉塵從軸承組合中散出及提昇軸向的同心度與固定性等功效，已揭露於引證 1 第 2、3 圖所揭示固定座 1 接觸之上下兩端各套組止推軸承 10、包覆罩 20 等技術特徵；又引證 1 第 3 圖所揭示在與上述固定座接觸之上下兩端各套組止推軸承，直接套設在轉軸上，其轉軸兩端的止推軸承 10 之軸向的同心度與固定性亦較本案佳。本案請求項 1 另界定「…自潤襯套」構件特徵及其說明書載明自潤襯套等構件可由高性能熱塑性聚合物（聚醚醚酮）製成，以避免潤滑油揮發形成油氣之功效，亦揭露於引證 3 請求項 5 所界定「…聚醚醚酮…形狀有軸套狀軸承；軸瓦；止推軸承…結構零件」等技術特徵，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，申復理由並不足採。
2. 本案請求項 2 至 3、6 至 7：本案請求項 2 至 3 已揭露於引證 3 說明書第 2 頁所揭示使用聚醚醚酮為軸承材料，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。
3. 本案請求項 4、8：本案請求項 4 已揭露於引證 2 說明書

第 16 頁第 3 至 6 行所載述滾珠為陶瓷材料，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。

4. 本案請求項 9、10：本案請求項 9、10 已揭露於引證 4 第 1 圖所示螺帽 30 緊固軸承蓋體 10 等構件，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) 綜上，本案違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項、第 2 項等規定，應不予專利。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件原處分顯有理由不備、前後矛盾之違法及違反專利逐項審查原則：

1. 由本案原處分書之記載「1、本案請求項 1、5；…本案請求項第 1 項與引證 1、2 之主要特徵相同…並不具進步性」(見原處分書第 5 頁第 11 至 25 行，以下括弧內即指原處分書之頁次、行數)、「2、本案請求項 2 至 3、6 至 7；…本案請求項第 2 至 3…並不具進步性」(見第 5 頁第 26 行至第 6 頁第 3 行)及「3、本案請求項 4、8；…本案請求項 4…並不具進步性」(見第 6 頁第 4 至 7 行記載)，可知原處分核駁請求項 5、6、7 及 8 並未說明理由。又本案請求項 1 至 4 之發明標的為「軸承組合」與請求項 5 至 8 之發明標的為「支撐架組合」並非相同，則請求項 1 與 5、請求項 2 與 6、請求項 3 與 7 及請求 4 與 8 之技術特徵亦非相同，故二者在進步性之判斷理由應有差異，豈容原處分機關訴願答辯書辯稱本案請求項 5、6 至 7 及 8 之核駁理由部分與請求項 1、2 至 3 及 4 一併論述，縱有如原處分機關所稱原處分有誤記情事，亦未依行政程序法規定更正，可知原處分機關針對本案請求項 5、6 至 7 及 8 並未分項作成審查意見，即構成理由不備之違法，並違反專利逐項審查原則及行政程序法第 43 條規定。

2. 訴願人於 103 年 5 月 9 日提出申復理由書載有「引證 1 至 3 並無教導本案請求項 1、5『一自潤襯套…』的技術

特徵，本案符合專利要件」(見第 3 頁第 3 至 7 行)。原處分書除回應「本案請求項 1『…自潤襯套』其功效…亦已為引證 3 請求項 5『…聚醚醚酮…形狀有軸套狀軸承；軸瓦；止推軸承…結構零件』等所揭露，…，申復無理由」(見第 3 頁第 22 行至第 4 頁第 4 行)，又謂「依據引證 1、2 揭示內容，本案請求項 1、4、5、8 項不符專利法第 22 條第 2 項之規定」(見第 5 頁第 6 至 7 行)，是原處分就本案請求項 1 分別以引證 3、引證 1 及 2 作為核駁理由，實有前後矛盾之情形，亦違反行政程序法第 43 條規定。

(二) 本件原處分違反明確性原則：

原處分書所載(1)「依據引證 1、2 揭示內容，本案請求項 1、4、5、8 項不符專利法第 22 條第 2 項之規定」(見第 5 頁第 6 至 7 行)；(2)「依據引證 1 至 3 揭示內容，本案請求項 2 至 3、6 至 7 項不符專利法第 22 條第 2 項之規定」(見第 5 頁第 7 至 8 行)；及(3)「依據引證 1 至 4 揭示內容，本案請求項 9 至 10 項不符專利法第 22 條第 2 項之規定」(見第 5 頁第 9 至 10 行)等內容，並未說明(1)「引證 1」、「引證 2」(2)「引證 1 至 3」(3)「引證 1 至 4」分別或如何組合足以證明本案請求項 1 至 10 不具進步性，原處分僅分別略述引證諸案之技術內容，即逕行認定本案各請求項不具進步性，而對引證案「為何能組合」及「應如何組合」均未說明理由，違反說明理由義務，即有核駁理由不具體明確而違反行政法所揭櫫明確性原則，又致訴願人並無實質申復之可能，亦違反專利法第 46 條第 2 項及行政程序法第 102 條等規定。

(三) 本案請求項 1 至 10 具進步性：

1. 本案之自潤襯套與引證 1 之固定座、引證 3 之自潤軸承不同，且本案自潤襯套的使用在維修或製造上具有功效上增進；另引證 2 並無自潤特性，又本案請求項 1、5 之「一自潤襯套，具有一第一端與相對於該第一端之一第二端」、「一第一止推軸承座，設置於該第一端上」及

「一第二止推一第二止推軸承座，設置於該第二端上」等技術特徵，並未為引證 1、2 及 3 所揭露。況本案之第一止推軸承座 122 及第二止推軸承座 124 分別設置於自潤襯套 120 之相對兩端，而轉軸 10 穿設於自潤襯套 120 中，可提升軸向的同心度與固定性，故本案請求項 1、5 具進步性。

2. 承上，引證 1、2 及 3 既不足以證明本案請求項 1、5(獨立項)不具進步性，則亦無法證明直接或間接依附於請求項 1 之請求項 2 至 4 及直接或間接依附於請求項 5 之請求項 6 至 10 不具進步性。

(四) 本案說明書及申請專利範圍並未違反專利法第 26 條第 1 項及第 2 項規定：

1. 原處分雖認本案說明書所載「…防鬆螺帽 20…並且在未鎖緊時亦能確保完整抗力」之語意不清，難謂明確且充分揭露。惟本案之「防鬆螺帽」僅見於請求項 10，姑不論本案說明書是否明確且充分揭露，上述原處分核駁理由與請求項 1 至 9 皆無關。況本案圖式第 1 圖及說明書已揭示及載明「防鬆螺帽 20 設置於轉軸 10 的一端，且抵頂於第二外側面 182。藉此，防鬆螺帽 20 與限位部 100 可限制第一固定件 16、軸承組合 12 與第二固定件 18 相對轉軸 10 移動。」(見說明書第 8 頁第 20 至 22 行)，為其所屬技術領域中具有通常知識者在專利說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其技術內容，據以製造及使用本案來解決之技術問題，並能產生無法預期之功效，自無違專利法第 26 條第 1 項規定(本案倘撤銷原處分，訴願人為簡化爭點同意刪除「並且在未鎖緊時亦能確保完整抗力」，以消除原處分機關疑慮)。
2. 本案說明書記載「利用第一、第二止推軸承座 122、128 上下對組，可進一步提升軸向的同心度與固定性，進而防止支撐架 14 相對轉軸 10 轉動時產生晃動，減少因摩擦而產生粉塵」(見第 7 頁第 17 至 20 行)，可知「支撐架」設置於該轉軸上，並位於該第一止推軸承座與該第

二止推軸承座上下對組之間，為其所屬技術領域中具有通常知識者已可明確瞭解其意義，並未違反專利法第 26 條第 2 項規定（本案倘撤銷原處分，訴願人為簡化爭點同意將請求項 5 修正為「覆蓋一支撐架，設置於該轉軸上並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座上下對組之間」，以消除原處分機關疑慮）。

3. 本案請求項 1、5 所界定「一第一蓋體，設置於該第一止推軸承座上，且遮蓋該第一止推軸承」、「一第二蓋體，設置於該第二止推軸承座上，且遮蓋該第二止推軸承」，已明確且充分揭露技術內容，為其所屬技術領域中具有通常知識者可明確瞭解其技術內容，並未違反專利法第 26 條第 2 項規定，是原處分所稱本案請求項 1、5 之軸承組合，僅「遮蓋」構件極易支解等語，純屬臆測並無實據，且與本案所欲解決之技術問題無關。

(五) 綜上，本案專利說明書及申請專利範圍，並未違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項、第 2 項規定，原處分顯有違誤，爰請求撤銷原處分。

四、本部為釐清以下爭點：(1) 本案說明書及申請專利範圍是否符合專利法第 26 條第 1 項及第 2 項規定；(2) 本案請求項 1、2、3、4、9 及 10 是否有違專利法第 22 條第 2 項規定；及(3) 本案是否違反專利逐項審查原則及明確性原則。爰通知訴願人及原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 104 年 2 月 9 日 104 年第 6 次會議，進行言詞辯論並提出意見如下：

(一) 訴願人表示：

1. 訴願人執前述訴願意旨，重申原處分內容違反專利逐項審查原則（原處分僅說明本案請求項 1 至 4 及 9、10 之核駁理由，惟並未說明請求項 5 至 8 之核駁理由），且有理由不備情事，亦違反專利法第 45 條第 2 項等規定，況本案各請求項及發明說明已符合發明專利要件，並未違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 1 項、第 2 項等規定，應准予專利。
2. 又為了消除原處分機關對本案是否可據以實施之疑慮，

願意刪除本案說明書所載「…並且在未鎖緊時亦能確保完整抗力」及修正請求項 5 為「覆蓋一支撐架，設置於該轉軸上並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座上下對組之間」等文字。

3. 至於原處分機關代表到會陳稱引證 1、2 之組合可證明本案請求項 1、5 及 9、10 等不具進步性之核駁理由，皆未見於原處分內容，訴願人並無實質申復之可能，益證原處分違反專利法第 46 條第 2 項等規定。

(二) 原處分機關代表稱：

1. 訴願人於 103 年 5 月 9 日申復理由書第 9 頁已載有「…7、據上所述…本案之請求項 1、5 之技術內容實不相同於引證 1 至 3 所揭露之技術內容…因此，本案之請求項 1、5 相較於引證 1 至 3 所揭示之內容…具有可專利性」，難謂原處分機關並無給予訴願人實質申復之機會。
2. 本案請求項 5 係界定「…以及一支撐架，設置於該轉軸上並位於該第一止推軸承座與該第二止推軸承座之間」，與申復理由書所載述「第 1 圖中的支撐架 14 當然是設置於第一、第二止推軸承 122、128 對接處的外周上」不同，且依本案圖式第 1、3 圖所示，其轉軸 10 應穿越自潤襯套 120 中心孔，該支撐架 14 應無法設置於轉軸上，故本案請求項 5 所界定「…以及一支撐架，設置於該轉軸上」之敘述，明顯有誤；依本案圖式第 1 圖所示支撐架 14 與第一、第二止推軸承 122、128 外周平齊，支撐架 14 應設置於自潤襯套 120 外周上，明顯與申復理由所述「第 1 圖中的支撐架 14 當然是設置於第一、第二止推軸承 122、128 對接處的外周上」不同。本案圖式第 1 圖將支撐架 14 插入止推軸承 122、128 中，其軸向插入長度將使得轉軸 10 與止推軸承座 122、128 間呈現徑向間隙，即難謂本案可防止該支撐架相對轉軸轉動時產生晃動之現象。
3. 引證 1(含第 2 圖)之「止推軸承 10 係由一佈設有滾珠 8 之軸片 7、上下具有環形圓弧槽 60 之承片 5、6 所組成」，相當於本案請求項 1「第一止推軸承座 122、第一止

推軸承 124、第一蓋體 126、第二止推軸承座 128、第二止推軸承 130、第二蓋體 132」；引證 1「轉軸 2」，相當於本案請求項 1 之「自潤襯套 120」；引證 2(第 1 圖)之「內環 2、外環 3」，相當於本案請求項 1「止推軸承座 122、128 用以容納自潤襯套 120」；引證 2 之「陶瓷製轉動體 4」，相當於本案請求項 1「自潤襯套 120 具有第一端、第二端」。是以，本案請求項 1 之「自潤襯套 120 具有第一端、第二端」結構特徵，已揭露於引證 1、2 之組合。故引證 1、2 之組合可證明本案請求項 1 不具進步性。

4. 引證 1(含第 2 圖)之「止推軸承 10 係由一佈設有滾珠 8 之軸片 7、上下具有環形圓弧槽 60 之承片 5、6 所組成」，相當於本案請求項 5 之「第一止推軸承 122、第一止推軸承 124、第一蓋體 126、第二止推軸承座 128、第二止推軸承 130、第二蓋體 132」；引證 1「轉軸 2」，相當於本案請求項 5 之「轉軸 10、自潤襯套 120」；引證 1「固定座 1」，相當於本案請求項 5 之「支撐架 14」；引證 2(第 1 圖)之「內環 2、外環 3」，相當於本案請求項 5「止推軸承座 122、128 用以容納自潤襯套 120」；引證 2 之「陶瓷製轉動體 4」，相當於本案請求項 5「自潤襯套 120 具有第一端、第二端」。是以，引證 1、2 之組合可證明本案請求項 5 不具進步性。
5. 引證 1 第 2 圖夾頭 3 與轉軸 2 間具有肩部、轉軸 2 上有可供銷插置之銷孔，相當於本案請求項 9「第一固定件、第二固定件」；引證 4 第 1 圖「蓋體 10 貼合於軸承 40 之外周面上，其上下兩抵靠段 11、二組接段 12 分別設於該抵靠段(11)之兩側端；螺栓(20)係分別設於該蓋體(10)之組接孔(15)中」，相當於本案請求項 10「第一固定件、第二固定件、防鬆螺帽」。是以，本案請求項 9、10 不具進步性。
6. 原處分機關關於專利申請案專利各要件之審查程序，會先審查其申請專利範圍及發明說明是否符合可據以實施要件，尚可推認其構件組合及技術特徵，而具有可據

以實施要件之可能性，會繼續審查其是否具新穎性及進步性等要件。惟如據其說明書所載內容完全無法理解其技術特徵，則不再審究實體專利要件。

7. 其餘理由詳如原處分及訴願答辯書所載。

五、本部決定理由：

(一)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 45 條第 2 項所明定。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 2013 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，此即揭示逐項審查之原則；其次，獨立項及附屬項均屬申請專利之範圍，有無應予專利或不予專利，均應經專利專責機關審查之，就整體而言，不予專利或部分符合專利要件，專利專責機關（原處分機關）應予以載明。是以，專利專責機關於專利要件之審查，應遵守前揭「逐項審查」原則，亦即不論獨立項或附屬項所界定之申請專利範圍，只要申請專利範圍之請求項有 2 項以上時，應就每一個請求項判斷其專利要件，倘該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利；反之，若一發明專利申請案經原處分機關審查不予專利者，審定書未逐項載明其不予專利之理由，即有漏未審查之瑕疵而應予撤銷。

(二)經查，本件第 99127274 號「軸承組合以及支撐架組合」發明專利申請事件，前經原處分機關於 102 年 2 月 21 日為本案應不予專利之初審審定後，訴願人於 102 年 4 月 2 日提出再審查申請書，經原處分機關以 103 年 3 月 21 日（103）智專三（三）05123 字第 10320381830 號審查意見通知函以本案不符專利法第 26 條第 1 項、第 2

項及第 22 條第 2 項規定等，通知訴願人申復，訴願人於 103 年 5 月 9 日提出申復說明後，原處分機關始援引前揭 103 年 3 月 21 日審查意見通知函之理由，作成本案應不予專利之處分，故本案並無如訴願人所稱原處分機關未給予其申復之機會。

(三) 惟查：

1. 本案申請專利範圍計有 10 項，其中第 1 項及第 5 項為獨立項，第 2 至 4 項為第 1 項之附屬項；第 6 至 10 項為第 5 項之附屬項。而原處分機關前揭 103 年 3 月 21 日審查意見通知函之說明欄四（四）及原處分理由欄（四）之 1、2、3、4 各點將「請求項 1、5」、「請求項 2 至 3、6 至 7」、「請求項 4、8」、「請求項 9、10」列為首句，謂該等請求項不具進步性，惟其內容均僅論及本案請求項 1（獨立項）及 2、3、4、9、10（附屬項）不符專利法第 22 條第 2 項規定之理由，然對於本案請求項 5（獨立項）及 6、7、8（附屬項）究如何不符專利法第 22 條第 2 項規定並未敘及任何理由，而逕作成「依據引證 1、2 揭示內容，本案請求項 1、4，5、8 不符專利法第 22 條第 2 項之規定；依引證 1 至 3 所揭示技術內容，本案請求項 2 至 3、6 至 7 不符專利法第 22 條第 2 項之規定；依引證 1 至 4 所揭示技術內容，本案請求項 9 至 10 不符專利法第 22 條第 2 項之規定」之結論。次查，本案請求項 2、3、4 分別與請求項 6、7、8 技術特徵之文字敘述雖有部分相同。然查，本案請求項 1 至 4 之發明標的為「軸承組合」，請求項 5 至 10 之發明標的為「支撐架組合」，二者已非完全相同；且請求項 1 獨立項係界定「軸承組合」所包含之構件及技術特徵，請求項 5 獨立項係界定「轉軸」、「軸承組合」及「支撐架」等技術特徵，則分別附屬於請求項 1 及 5 之請求項 2 與 6、請求項 3 與 7 及請求 4 與 8 之細部技術特徵亦非相同，故上開請求項在進步性之判斷理由自應不能混為一談。況查，上開原處分並未說明（1）「引證 1、2」（2）「引證 1 至 3」（3）「引證 1 至 4」係分別或如何組合足以證

明本案各請求項不具進步性，是原處分對引證諸案「為何能組合」及「應如何組合」均不具體明確，亦違反明確性原則。嗣原處分機關訴願答辯書係以本案請求項 5、6、7 及 8 之核駁理由部分已與請求項 1、2、3 及 4 一併論述；以及前揭引證諸案係指「引證 1、2 之組合」、「引證 1、2 及 3 之組合」及「引證 1、2、3 及 4 之組合」作為置辯理由，均無足採，況訴願答辯書屬機關內部公文性質，與對外發生法律效果之行政處分性質究屬不同，所產生之法律效果亦有差異，應無以答辯書代替行政處分書之餘地。又原處分機關代表於本案進行言詞辯論時雖針對請求項 5 等說明核駁理由，惟基於前述理由，亦無足採。

2. 綜上，原處分機關於 103 年 3 月 21 日審查意見通知函及原處分中既均未備具請求項 5、6、7 及 8 如何不符合專利法第 22 條第 2 項規定之具體理由，亦未說明引證諸案究應如何組合，揆諸前揭專利法第 45 條第 2 項規定、審查基準意旨等，原處分應有未逐項載明本案不予專利之理由，而有漏未逐項審查及違反明確性原則等瑕疵。

(四) 至於本案是否有違專利法第 26 條第 1 項、第 2 項規定部分，因原處分機關所為本案應不予專利之處分有前述漏未逐項審查及違反明確性原則之瑕疵，致原處分顯有未洽，而無以維持，又為兼顧依專利法第 43 條規定，訴願人可於回復到審查階段提出修正申請專利範圍或說明書之程序利益，或原處分機關亦可依職權通知訴願人限期修正，爰撤銷原處分，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內依本件訴願決定書之見解重行審酌，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。

案例一一（漏未審查及誤審）

- 一、訴願人於 101 年 5 月 8 日之舉發理由書除以表列方式主張①至⑫爭點，另並於該舉發理由書第 18 頁及第 20 頁稱「…。據上所述，系爭專利請求項第 4~7 項所限定的該等技術特徵，亦已被證據 16 所揭露，故系爭專利請求項第 4~7 項僅為證據 13、16 的簡單組合」、「此外，系爭專利請求項第 12~13 項係分別限定…。惟，該等技術特徵已被證據 13 所揭露…。故系爭專利請求項第 12 至 13 項並不具備『新穎性』，理應儘速撤銷，以維公正法紀」等語，而有主張⑬證據 13、16 之組合可證明系爭專利請求項 4 至 7 不具進步性；⑭證據 13 可證明系爭專利請求項 12 至 13 不具新穎性。
- 二、惟原處分機關僅依前揭舉發理由所表列之內容審查本件舉發案，雖請求項 4 及 5 業經刪除，然就訴願人於該舉發理由書所提及前述⑬證據 13、16 之組合可證請求項 6、7（按請求項 4、5 業已更正刪除）不具進步性及⑭證據 13 可證明系爭專利請求項 12 至 13 不具新穎性之爭點漏未予以審酌，且就「⑫證據 16 可證明系爭專利請求項 23 至 25 不具新穎性」部分，誤以證據 16 審究系爭專利請求項 23 至 25 之進步性。是原處分機關顯有漏未審查及誤審之情事，其審查內容已難謂無瑕疵。
- 三、另查，系爭專利 102 年 9 月 16 日更正本，已將原請求項 3、4、5、16、17 併入請求項 1，並將原請求項 24 併入請求項 23，是系爭專利更正後之請求項 1 已包含原請求項 3、4、5、16、17 之技術內容，而請求項 23 包含原請求項 24 之技術內容，則原處分機關就更正後請求項 1 及 23 之審查，尚不應僅以更正前該二請求項之舉發證據主張為審究，而應就其加入之附屬項內容相關證據主張併同審理，倘認有疑義則應對訴願人行使闡明權。訴願人亦爭執原處分機關顯然錯誤比對系爭專利請求項 1 與舉發證據等語。是原處分機關未自行整理爭點，亦未對訴願人行使闡明權請其重新整理證據組合及舉發爭點，僅依訴願人 101 年 5 月 8 日之舉發理由書內容逕行審查，亦有未洽。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 03 月 20 日

經訴字第 10406303310 號

訴願人：健○企業有限公司

參加人：德國商因○伯有限公司

訴願人因第 86113851 號發明專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 27 日（103）智專三（三）05077 字第 10321192620 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

緣案外人德國商柯○雷特渥克公司前於 86 年 9 月 23 日以「齒間清潔機及其製造方法」向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請發明專利，申請專利範圍計 25 項，並以西元 1996 年 10 月 15 日申請之德國第 19642431.3 號專利案主張優先權。經該局編為第 86113851 號審查，准予專利，發給發明第 100546 號專利證書。嗣該專利輾轉移轉予參加人，並經原處分機關於 101 年 4 月 3 日核准讓與登記在案。其後，訴願人以該專利有違核准時專利法第 20 條第 1 項及第 2 項之規定，對之提起舉發。參加人則分別於 101 年 7 月 27 日、102 年 5 月 9 日及 102 年 9 月 16 日提出系爭專利之申請專利範圍更正本。案經原處分機關審查，認前揭 102 年 9 月 16 日之更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利未違反前揭規定，以 103 年 8 月 27 日（103）智專三（三）05077 字第 10321192620 號專利舉發審定書為「102 年 9 月 16 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 2、6 至 7、10 至 15、18 至 23、25 舉發不成立」、「請求項 3 至 5、8 至 9、16 至 17、24 舉發駁回」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。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，並據其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之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第 19 條暨第 20 條第 1 項前段所規定。又發明「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「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。
- 二、本件系爭第 86113851 號「齒間清潔機及其製造方法」發明專利案，依其 102 年 9 月 16 日更正本所示，其申請專利範圍共計 25 項，其中第 1 項及第 23 項為獨立項，其餘為附屬項；又其中請求項 3 至 5、8 至 9、16 至 17 及 24 刪除。訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利公報及說明書公告本；證據 2 為西元 2001 年 5 月 22 日公告之日本特表 2001-506514 號專利案；證據 3 為日本特許願第 517953 號拒絕理由通知書；證據 4 為西元 1947 年 6 月 9 日公開之英國第 589,016 號專利案；證據 5 為西元 1987 年 11 月 5 日公開之日本平 1-502088 號專利案；證據 6 為西元 1986 年 5 月 22 日公開之日本昭 62-500772 號專利案；證據 7 為西元 1988 年 2 月 25 日公開之日本平 1-500882 號專利案；證據 8 為西元 1996 年 8 月 13 日公開之日本特開平 8-206138 號專利案；證據 9 為西元 1986 年 2 月 22 日公開之日本昭 61-37153 號專利案；證據 10 為西元 1983 年 10 月 26 日公開之日本昭 58-183159 號專利案；證據 11 為日本特許願第 517953 號拒絕查定函；證據 12 為日本特許願第 517953 號拒絕查定不服の審決函；證據 13 為西元 1982 年 7 月 13 日公告之日本昭 57-31845 號專利案；證據 14 為西元 1985 年 9 月 12 日公開之日本昭 60-179056 號專利案；證據 15 為西元 1991 年 1 月 18 日公開之日本平 3-11509 號專利案；證據 16 為西元 1994 年 2 月 3 日公

開之日本特表平 6-500933 號專利案；證據 17 為西元 1993 年 3 月 9 日公開之日本實開平 5-18514 號專利案。

三、原處分機關略以：

- (一) 系爭專利 102 年 9 月 16 日更正本與公告本相較，主要係將請求項 3 至 5、8 至 9、16 至 17 及 24 等項刪除，並將請求項 1 之嵌入部的材料及形狀進一步界定；另更正後請求項 19 之括弧內元件標號 12 改為 17；更正後請求項 23 係對於次塑性與主塑性材料之進一步限定；請求項 25 刪除所依附之請求項 24。上開更正事項符合專利法第 67 條之規定，應准予更正，本案依該 102 年 9 月 16 日更正本審查。
- (二) 系爭專利請求項 1 之「嵌入部或環帶」以及「嵌入部或環帶的該次塑性材料是由熱塑性彈性體形成，且被射出成型在該清理具的該主塑性材料上及熔接於該清理具的該主塑性材料，並且該嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節」等技術特徵並未見於證據 4、5 之組合；且該等證據之組合尚難達成系爭專利請求項 1 以嵌入部或環帶所含的次塑性材料與齒間表面相接觸而達到清潔及按摩之效果。故證據 4、5 之組合尚難證明系爭專利請求項 1 不具進步性，亦難證明進一步限縮系爭專利請求項 1 技術特徵之請求項 10 至 15 不具進步性。
- (三) 系爭專利請求項 2 係進一步限縮請求項 1 技術特徵之附屬項，包含獨立項之所有技術特徵。證據 4、5、6 或 4、5、7 之組合並未揭示系爭專利請求項 2 之「嵌入部或環帶」以及「嵌入部或環帶的該次塑性材料是由熱塑性彈性體形成，且被射出成型在該清理具的該主塑性材料上及熔接於該清理具的該主塑性材料，並且該嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節」等技術特徵，且尚難達成系爭專利藉由嵌入部或環帶所含的次塑性材料與齒間表面相接觸而達到清潔及按摩之效果。故證據 4、5、6 或 4、5、7 之組合尚難證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

- (四) 系爭專利請求項 6 及 7 係進一步限縮請求項 1 技術特徵之附屬項，包含獨立項之所有技術特徵。查證據 4、5、9、10 之組合並未揭示系爭專利請求項 6 及 7 之「嵌入部或環帶」以及「嵌入部或環帶的該次塑性材料是由熱塑性彈性體形成，且被射出成型在該清理具的該主塑性材料上及熔接於該清理具的該主塑性材料，並且該嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節」等技術特徵；且該等證據之組合尚難達成系爭專利藉由嵌入部或環帶所含的次塑性材料與齒間表面相接觸而達到清潔及按摩之效果，故證據 4、5、9、10 之組合尚難證明系爭專利請求項 6 至 7 不具進步性。
- (五) 系爭專利請求項 18、19、21、22 係直接或間接依附請求項 1 技術特徵之附屬項，包含獨立項之所有技術特徵。查證據 4、5、9 之組合並未揭示系爭專利請求項 18、19、21、22 之「嵌入部或環帶」以及「嵌入部或環帶的該次塑性材料是由熱塑性彈性體形成，且被射出成型在該清理具的該主塑性材料上及熔接於該清理具的該主塑性材料，並且該嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節」等技術特徵；尚難達成系爭專利藉由嵌入部或環帶所含的次塑性材料與齒間表面相接觸而達到清潔及按摩之效果，故證據 4、5、9 之組合尚難證明系爭專利請求項 18、19、21、22 不具進步性。
- (六) 系爭專利請求項 20 係進一步限縮請求項 1 技術特徵之附屬項，包含獨立項之所有技術特徵。證據 4、5、8 並未揭示「嵌入部或環帶的該次塑性材料是由熱塑性彈性體形成，且被射出成型在該清理具的該主塑性材料上及熔接於該清理具的該主塑性材料」以及「該嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節」等技術特徵；且該等證據之組合尚難達成系爭專利請求項 20 以嵌入部之表面結節所含的次塑性材料與齒間表面相接觸而達到清潔及按摩之效果。故證據 4、5、8 之組合尚難證明系爭專利請求項 20 不具進步性。

- (七) 系爭專利請求項 1 之「清理具表面被覆著至少一個由比主塑性材料還軟的次塑性材料所形成的嵌入部或環帶(14, 18)，該嵌入部或環帶的該次塑性材料是由熱塑性彈性體形成，且被射出成型在該清理具的該主塑性材料上及熔接於該清理具的該主塑性材料，並且該嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物的結節」等技術特徵並未見於證據 13，故證據 13 尚難證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。
- (八) 系爭專利請求項 2、12 至 15、20 係進一步限縮請求項 1 技術特徵之附屬項，包含獨立項之所有技術特徵。證據 13 並未揭示系爭專利請求項 1 透過嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節作為齒間清潔器，兩者達成目的之技術手段有所不同，且於嵌入部表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節亦非齒間清潔器之一般慣用手段，嵌入部之連續凹部與結節具有增強清除及按摩之效果，故證據 13 尚難證明系爭專利請求項 1 不具進步性，亦難證明系爭專利請求項 2、12 至 15、20 不具進步性。
- (九) 證據 13、15 未揭示系爭專利請求項 6 至 7 之嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節作為齒間清潔器之技術特徵，且兩者於達成目的之技術手段有所不同，於嵌入部表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節亦非齒間清潔器之一般慣用手段，且嵌入部之連續凹部與結節具有增強清除及按摩之效果，故證據 13、15 之組合尚難證明系爭專利請求項 6 至 7 不具進步性。
- (十) 證據 13、16 之組合並未揭示系爭專利請求項 10 至 11 之嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節作為齒間清潔器之技術特徵，於嵌入部表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節亦非齒間清潔器之一般慣用手段，且嵌入部之連續凹部與結節具有增強清除及按摩之效果，故證據 13、16 之組合尚難證明系爭專利請求項 10 至 11 不具進步性。
- (十一) 證據 13、17 之組合並未揭示系爭專利請求項 18、

19、21、22 之嵌入部的表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節作為齒間清潔器之技術特徵，且於嵌入部表面具有類似瘤狀物或毛狀物之結節亦非齒間清潔器之一般慣用手段，嵌入部之連續凹部與結節具有增強清除及按摩之效果，故證據 13、17 之組合尚難證明系爭專利請求項 18、19、21、22 不具進步性。

(十二) 證據 16 並未揭示系爭專利請求項 23 之「清理具表面以次塑性材料所形成的嵌入部或環帶」之技術特徵，系爭專利請求項 23 之方法使齒間清潔器具有嵌入部與環帶之特徵，亦非一般齒間清潔器之慣用技術手段，故證據 16 尚難證明系爭專利請求項 23 不具進步性，亦難證明進一步限縮系爭專利請求項 23 技術特徵之請求項 25 不具進步性。

(十三) 另系爭專利請求項 3 至 5、8 至 9、16 至 17 及 24 業已更正刪除，故該等請求項之舉發應予駁回。

(十四) 綜上，爰為「102 年 9 月 16 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 2、6 至 7、10 至 15、18 至 23、25 舉發不成立」、「請求項 3 至 5、8 至 9、16 至 17、24 舉發駁回」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 參加人於 86 年 9 月 23 日在我國申請系爭發明專利時，係以 85 年 10 月 15 日申請之德國第 19642431.3 號專利案主張優先權，而經訴願人調查發現，參加人另於 86 年 9 月 18 日向日本及大陸地區提出之發明專利申請案（下稱日本案及大陸案），亦以該德國專利案主張優先權，意即系爭專利、日本案及大陸案皆具有相同之技術內容，然該日本案及大陸案已先後遭日本及大陸地區之專利局以相同於本件舉發證據，認定不具進步性在案。

(二) 訴願人乃於 101 年 5 月 8 日檢附相關證據向原處分機關智慧財產局提起本件專利舉發案，惟該局未儘速審查，屢次在未表明准許系爭專利更正內容前即要求訴願人表示意見，明顯違反專利法第 77 條規定；訴願

人提起本件舉發至原處分機關作成原處分，共歷時 2 年 3 個多月，與訴願人另外向大陸地區所提之大陸案審查期間約 7 個月相較確有延宕。

- (三) 系爭專利 102 年 9 月 16 日更正本明顯有專利法第 67 條第 4 項規定實質擴大或變更公告時申請專利範圍之情形，應不准更正。
- (四) 另系爭專利 102 年 9 月 16 日更正後之全部申請專利範圍亦已為舉發證據 4 至 10、13 至 17 所揭露，有違核准時專利法第 20 條第 1 項及第 2 項之規定。再者，第 3 次更正後系爭專利請求項 1 之內容，應包括公告時系爭專利請求項 1、3、4、5、16 及 17，對照訴願人 101 年 5 月 8 日之舉發理由書，系爭專利請求項 1 應是被證據 4、5、9、10、13、14、15 所揭露。是原處分機關顯然未就系爭專利及舉發證據詳加審查，而為錯誤之比對，導致其審查結果嚴重違誤，並造成與國際間（如日本及大陸地區之專利局）之共通審查標準有明顯偏差等語。

五、參加人參加意見略以：

- (一) 關於訴願人之訴願理由部分，參加人完全同意原處分機關之訴願答辯內容。另不需要進一步考量證據 9、10、14、15 及 16，因訴願人僅係引用該等證據主張系爭專利附屬請求項進一步限定之技術特徵已被揭露，並不及於獨立項請求項 1，且縱將證據 4、5 或證據 13 與該等證據中任何一個或多個證據組合，仍然不足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。
- (二) 關於訴願人「證據 13、16 之組合可證明系爭專利請求項 6 至 7 不具進步性」之舉發主張，僅於 101 年 5 月 8 日舉發理由書第 18 頁有提及，並未見於該理由書第 3 頁及第 4 頁之表列中，且訴願人係以證據 13 可證明系爭專利原請求項 1 不具新穎性為前提，主張證據 16 已揭露依附於原請求項 1 之請求項 6、7 所進一步限定之技術特徵，而遍查舉發理由均無任何引據證據 16 來針對系爭專利原請求項 1 之內容。況證據

13、16 均未揭露系爭專利更正後請求項 1 之技術特徵，故證據 13、16 之組合自無法證明系爭專利請求項 6、7 不具進步性。原處分機關實質上亦已審究訴願人「證據 13、16 之組合可證明系爭專利請求項 6 至 7 不具進步性」之主張。

(三) 另訴願人係以證據 13 可證明系爭專利原請求項 1 不具新穎性為前提，主張證據 13 已揭露依附原請求項 1 之請求項 12、13 所進一步限定之技術特徵，而原處分已指出證據 13 不足以證明更正後請求項 1 不具新穎性，證據 13 自亦不足以證明請求項 12、13 不具新穎性，故原處分機關實質上業已審究訴願人「證據 13 可證明系爭專利請求項 12 至 13 不具新穎性」之主張。

(四) 又原處分第 12 頁（十九）段落已有記載「證據 16 並未揭示系爭專利請求項 23 之『清理具表面以次塑性材料所形成的嵌入部或環帶』之技術特徵」，據此，原處分機關已認定系爭專利請求項 23 及其附屬項 25 未違反核准時專利法第 20 條 1 項之規定，自不得以原處分未加記「新穎性」之文字，而認原處分機關未審究訴願人「證據 16 可證明系爭專利請求項 23 至 25 不具新穎性」之主張。

(五) 綜上，訴願人之主張顯無理由，原處分並無違法不當之處，敬請駁回訴願等語。

六、本部決定理由：

(一) 關於系爭專利 102 年 9 月 16 日更正本是否符合規定，而應准更正：

1、查系爭專利 102 年 9 月 16 日更正本與原公告本相較，係將原請求項 1 所載「其表面之部份範圍被覆著至少一種比主塑性材料還軟的次塑性材料所形成的嵌入部或環帶（14，18）」之技術特徵再進一步限定為「該嵌入部或環帶（14，18）的該次塑性材料是由熱塑性彈性體形成，且被射出成型在該清理具（11）的該主塑性材料上及熔接於該清理具（11）的該主塑性材

料，並且該嵌入部（14）的表面具有類似瘤狀物或毛狀物的結節（14b）」，該更正係將原請求項 3、4、5、16、17 併入原請求項 1，為對於嵌入部的材料及形狀為進一步限定，核其更正係屬請求項之減縮，並未超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，更正前後申請專利之發明的產業利用領域及發明所欲解決之問題亦相同，未導致實質變更申請專利範圍，符合專利法第 67 條第 1 項第 2 款、第 2 項及第 4 項之規定。

- 2、另該更正本將原請求項 3 至 5、8 至 9、16 至 17 及 24 刪除，符合專利法第 67 條第 1 項 1 款「請求項之刪除」、第 2 項及第 4 項規定。
- 3、該更正本將原請求項 19 之括弧內元件標號 12 改為 17，符合專利法第 67 項第 1 項 3 款「誤記或誤譯之訂正」、第 2 項及第 4 項規定。
- 4、該更正本將原請求項 1 內容還原寫入請求項 23，並將原請求項 24 內容併入請求項 23，以進一步界定「次塑性材料形成之嵌入部或環帶（14，18）射出成型在以主塑性材料形成之清理具上，且令以次塑性材料形成之嵌入部或環帶（14，18）熔接於以主塑性材料形成之清理具（11）」，核其更正係屬請求項之減縮；另請求項 21、25 刪除所依附之請求項 1 至 17 或 24，亦屬原請求項 21、25 之減縮；且其更正均未超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，更正前後申請專利之發明的產業利用領域及發明所欲解決之問題相同，未導致實質變更申請專利範圍，符合專利法第 67 項第 1 項 2 款、第 2 項及第 4 項規定。
- 5、綜上，系爭專利 102 年 9 月 16 日更正本之更正事項，係屬請求項之刪除、申請專利範圍之減縮或誤記之訂正，均未超出申請時說明書、申請專利範圍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 67 條第 1 項第 1 款至第 3 款、第 2 項及第 4 項之規定，原處分機關准予更正，並依該更正本

審查本件專利舉發案，經核並無不合，合先敘明。

(二) 惟原處分審查範圍與舉發主張內容並不一致：

- 1、經查，訴願人於 101 年 5 月 8 日之舉發理由書除以表列方式主張「①證據 4、5 之組合可證明系爭專利請求項 1、3、8 至 17 不具進步性；②證據 4、5、6 或 4、5、7 之組合可證明系爭專利請求項 2 不具進步性；③證據 4、5、9、10 之組合可證明系爭專利請求項 4 至 7 不具進步性；④證據 4、5、9 之組合可證明系爭專利請求項 18、19、21、22 不具進步性；⑤證據 4、5、8 之組合可證明系爭專利請求項 20 不具進步性；⑥證據 13 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性；⑦證據 13 可證明系爭專利請求項 2、12 至 17、20 不具進步性；⑧證據 13、14 之組合可證明系爭專利請求項 3 不具進步性；⑨證據 13、15 之組合可證明系爭專利請求項 4 至 7 不具進步性；⑩證據 13、16 之組合可證明系爭專利請求項 8 至 11 不具進步性；⑪證據 13、17 之組合可證明系爭專利請求項 18、19、21、22 不具進步性；⑫證據 16 可證明系爭專利請求項 23 至 25 不具新穎性」等，另並於該舉發理由書第 18 頁及第 20 頁稱「…。據上所述，系爭專利請求項第 4~7 項所限定的該等技術特徵，亦已被證據 16 所揭露，故系爭專利請求項第 4~7 項僅為證據 13、16 的簡單組合」、「此外，系爭專利請求項第 12~13 項係分別限定…。惟，該等技術特徵已被證據 13 所揭露…。故系爭專利請求項第 12 至 13 項並不具備『新穎性』，理應儘速撤銷，以維公正法紀」等語，而有主張⑬證據 13、16 之組合可證明系爭專利請求項 4 至 7 不具進步性；⑭證據 13 可證明系爭專利請求項 12 至 13 不具新穎性。
- 2、惟原處分機關僅依前揭舉發理由所表列之內容審查本件舉發案，雖請求項 4 及 5 業經刪除，然就訴願人於該舉發理由書所提及前述⑬證據 13、16 之組合可證明請求項 6、7(按請求項 4、5 業已更正刪除)不具進步

性及⑭證據 13 可證明系爭專利請求項 12 至 13 不具新穎性之爭點漏未予以審酌，且就前揭「⑬證據 16 可證明系爭專利請求項 23 至 25 不具新穎性」部分，誤以證據 16 審究系爭專利請求項 23 至 25 之進步性。是原處分機關顯有漏未審查及誤審之情事，其審查內容已難謂無瑕疵。

- 3、另查，系爭專利 102 年 9 月 16 日更正本，已將原請求項 3、4、5、16、17 併入請求項 1，並將原請求項 24 併入請求項 23，是系爭專利更正後之請求項 1 已包含原請求項 3、4、5、16、17 之技術內容，而請求項 23 包含原請求項 24 之技術內容，則原處分機關就更正後請求項 1 及 23 之審查，尚不應僅以更正前該二請求項之舉發證據主張為審究，而應就其加入之附屬項內容相關證據主張併同審理，倘認有疑義則應對訴願人行使闡明權。訴願人訴願理由亦爭執更正後系爭專利請求項 1 之內容，應包括公告時系爭專利請求項 1、3、4、5、16 及 17，對照訴願人 101 年 5 月 8 日之舉發理由書，系爭專利請求項 1 應是被證據 4、5、9、10、13、14、15 所揭露，原處分機關顯然錯誤比對系爭專利請求項 1 與舉發證據等語。是原處分機關未自行整理爭點，亦未對訴願人行使闡明權請其重新整理證據組合及舉發爭點，僅依訴願人 101 年 5 月 8 日之舉發理由書內容逕行審查，亦有未洽。

- (三) 綜上所述，原處分機關准予系爭專利 102 年 9 月 16 日之更正事項，固無不合。惟原處分既有前述漏審、誤審及未行使闡明權等瑕疵，仍應由原處分機關重行整理爭點，並續行相關程序後，就全案重為審定，原處分自無以維持。訴願人訴請撤銷，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 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例一二（專利法第 75 條－專利舉發職權審查之原則）

- 一、按專利權，本質上屬於私權，而舉發審查係源於兩造爭執，舉發人應主動提起舉發，專利專責機關始本於中立之立場為專利有效性之審查。專利法為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，雖賦予專利專責機關得進行職權審查之權限，惟應審慎為之，發動時機及範圍有其限制，僅於審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，例外得於舉發聲明範圍內發動職權審查。是以，專利專責機關對於職權審查具有裁量權，應就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後，決定是否發動，並不必然負擔全面審查之義務，故縱使舉發人主張應發動或不發動職權審查，均不拘束專利專責機關（參專利審查基準 2014 年版第 5-1-33 頁以下）。
- 二、訴願人主張原處分機關就本件發明專利舉發案應發動職權審查，揆諸前揭專利法審查基準之說明，並無拘束專利專責機關之效力。且系爭專利兩相對平面平行、兩相對槽孔同軸之技術特徵，由其圖式第 6 圖及說明書第 5 頁第 11 行以下敘明「可供使用者將同軸之二驅動部其中一者連接於欲轉動之工件，並將另一者連接於其他工具 5，而可將本發明作為轉接頭使用」，可知其具有「作為轉接頭使用」而達到轉動省力的功效，且該技術特徵及功效，並未見於工具書、教科書、字典或百科全書等通常知識，故本案並無原處分機關明顯知悉相關證據或理由之情形，自無發動職權審查之必要。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 5 月 15 日

經訴字第 10406305470 號

訴願人：尤○李君

訴願人因第 99102210 號發明專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 17 日(103)智專三(三)

05121 字第 10321589660 號專利舉發審定書所為「請求項 3、6 至 7 舉發不成立」之處分部分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人崧○工業有限公司之前手徐張○娥君前於 99 年 1 月 26 日以「手工具轉接頭」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，申請專利範圍計 10 項，經該局編為第 99102210 號審查，准予專利，並發給發明第 I336644 號專利證書。嗣訴願人於 102 年 2 月 7 日以系爭專利請求項 1 至 7 有違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定，對之提起舉發。原處分機關審查期間，徐張○娥君於 102 年 2 月 22 日向原處分機關申准將該專利權讓與登記予關係人。關係人於 102 年 12 月 20 日提出系爭專利更正本，經該局審查，認該更正符合專利法規定，准予更正，更正後實際申請專利範圍請求項計 3 項。訴願人於 103 年 8 月 20 日補充理由主張系爭專利更正後請求項 3、6 至 7 不具新穎性，案經原處分機關審查，以 103 年 11 月 17 日 (103) 智專三 (三) 05121 字第 10321589660 號專利舉發審定書為「102 年 12 月 20 日之更正事項，准予更正。請求項 3、6 至 7 舉發不成立。請求項 1 至 2、4 至 5 舉發駁回」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，得依系爭專利核准時專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段規定申請取得發明專利。又發明如「申請前已見於刊物或已公開使用者」，不得依法申請取得發明專利，為同法第 22 條第 1 項第 1 款所明定。
- 二、本件系爭第 99102210 號「手工具轉接頭」發明專利案，依其 102 年 12 月 20 日更正本所示，申請專利範圍序號仍為 10 項，實際申請專利範圍共有 3 項，其中請求項 3 為獨立項，請求項 6 至 7 為附屬項，餘者刪除。舉發證據計有：證據 1 為系爭專利案；證據 2 為 1880 年 4 月

13 日公告之美國第 US 226,582 號「Wrench」專利案。舉發理由原主張證據 2 可證明系爭專利請求項 1 至 7 不具新穎性，另於 103 年 8 月 20 日舉發補充理由主張證據 2 可證明系爭專利更正後請求項 3、6 至 7 不具新穎性，有違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定。

三、原處分機關略以：

- (一)系爭「手工具轉接頭」發明專利案，關係人於 102 年 12 月 20 日提出申請專利範圍更正本，刪除原請求項 1、2、4、5、8 至 10，屬於請求項之刪除，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，應准予更正。請求項 1、2、4、5 既經關係人更正刪除，故該等請求項應予舉發駁回。
- (二)證據 2(括號為舉發答辯理由書第 2~4 頁圖式相對應之構件)手工具轉接頭中每兩相對平面(槽孔平面 f1 與槽孔平面 f2、槽孔平面 f3 與槽孔平面 f4)並不相互平行，且兩相對槽孔(槽孔軸線 s1 與槽孔軸線 s2、槽孔軸線 s1 與槽孔軸線 s2)並不同軸。故證據 2 未揭示系爭專利請求項 3 之「其中每兩相對平面相互平行，每兩相對槽孔同軸」之技術特徵，故證據 2 尚不足以證明系爭專利請求項 3 不具新穎性。又系爭專利請求項 6、7 為附屬項，為請求項 3 之進一步限縮，證據 2 既已無法證明系爭專利請求項 3 不具新穎性，故證據 2 自亦難證明系爭專利請求項 6、7 不具新穎性。是以，原處分機關乃為「102 年 12 月 20 日之更正事項，准予更正。請求項 3、6 至 7 舉發不成立。請求項 1 至 2、4 至 5 舉發駁回」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一)如證據 2 圖式第 2 圖所示，證據 2 每兩相對平面事實上很接近相互平行，兩相對槽孔亦很接近同軸，故系爭專利請求項 3 與證據 2 之構成特徵相同，其不具新穎性之專利要件至為明顯，有違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定。

- (二)即便證據 2 所揭露之剖面圖，每兩相對平面非「完全」平行，兩相對槽孔亦非「完全」同軸，而系爭專利將之簡易地利用文字之取巧，由非完全平行、同軸，改變為完全平行、同軸，這樣的改變，乃係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，系爭專利請求項 3 並沒有新功效產生，或增進某種功效，故其違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，不具進步性。且系爭專利請求項 3 不具進步性至為明顯，原處分機關應發動職權審查。
- (三)又證據 2 圖式第 2 圖亦揭露本體設有 3 貫孔之技術特徵，及各貫孔之截面尺寸小於各貫孔兩端槽孔之截面尺寸，各貫孔與各貫孔兩端槽孔間形成有階梯面之技術特徵，足已證明請求項 6、7 不具新穎性。且該技術特徵亦為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，故不具進步性等語，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

- (一)經查，訴願人於原舉發理由之外，於訴願階段另主張證據 2 足以證明系爭專利更正後請求項 3、6、7 不具進步性，有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，核屬新爭點，非原處分之範疇，並非本件訴願審究範疇，合先敘明。
- (二)關係人於 102 年 12 月 20 日提出申請專利範圍之更正，該更正本刪除原公告本請求項 1、2、4、5、8 至 10，乃屬請求項之刪除，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，故符合處分時專利法第 67 條第 1 項第 1 款及第 2、4 項之規定，原處分機關准予更正並依該更正本審查，並無違誤。
- (三)關於系爭專利請求項 3 是否違反核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定：
- 1、系爭專利請求項 3 係界定一種手工具轉接頭，包含一本體，於該本體表面設有至少六驅動部，各該驅

動部於該本體表面定義一平面，各該平面延伸後彼此不重合，各該驅動部截面尺寸相異；各該驅動部各為一非圓形之槽孔，各該槽孔於該本體表面形成一開口，各該開口定義各該平面；其中每兩相對平面相互平行，每兩相對槽孔同軸。

- 2、系爭專利請求項 3 與證據 2 相較，由證據 2 圖式第 2 圖及說明書第 35 行以下記載，可知證據 2 之該手工具轉接頭包含本體 A，該本體 A 表面設有 6 個方形的凹槽，各該凹槽於該本體 A 表面形成一開口，且各該凹槽的尺寸均不同，固已揭露系爭專利之「包含一本體，於該本體表面設有至少六驅動部」及「各該驅動部各為一非圓形之槽孔，各該槽孔於該本體表面形成一開口」技術特徵。然參見關係人 102 年 3 月 29 日舉發答辯理由書第 2 至 4 頁所繪製之比較圖，證據 2 圖式第 2 圖開口 a、b 之二相對平面 f1、f2 及開口 c、d 之二相對平面 f3、f4 未呈平行，且開口 a、b 之軸線 s1、s2 及開口 c、d 之軸線 s3、s4 未呈同軸。因此，證據 2 圖式第 2 圖中，各凹槽於本體表面形成之各開口所定義之各平面，並非每兩相對平面均呈相互平行，亦非每兩相對凹槽均呈同軸，故未揭露系爭專利之「其中每兩相對平面相互平行，每兩相對槽孔同軸」技術特徵。是以，系爭專利請求項 3 之技術並非所屬技術領域具通常知識者依證據 2 所能直接而無歧異得知者，故不足以證明系爭專利請求項 3 不具新穎性。

(四)系爭專利請求項 6、7 係直接或間接依附於獨立項請求項 3 之附屬項，包含請求項 3 之所有技術內容，且進一步界定附屬技術特徵。證據 2 不足以證明獨立項請求項 3 不具新穎性，業如前述，自亦不足證明附屬項請求項 6、7 不具新穎性。

(五)訴願人雖主張系爭專利僅係簡單地利用文字取巧，改成完全平行、同軸，應為所屬技術領域具通常知識者可輕易完成者，且無新功效產生，不具進步性至為明

顯，原處分機關應發動職權審查乙節：

- 1、按「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」為專利法第 75 條所明定。
- 2、按專利權，本質上屬於私權，而舉發審查係源於兩造爭執，舉發人應主動提起舉發，專利專責機關始本於中立之立場為專利有效性之審查。專利法為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，雖賦予專利專責機關得進行職權審查之權限，惟應審慎為之，發動時機及範圍有其限制，僅於審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，例外得於舉發聲明範圍內發動職權審查。是以，專利專責機關對於職權審查具有裁量權，應就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後，決定是否發動，並不必然負擔全面審查之義務，故縱使舉發人主張應發動或不發動職權審查，均不拘束專利專責機關（參專利審查基準 2014 年版第 5-1-33 頁以下）。
- 3、復按審查人員明顯知悉舉發證據與通常知識或其他案件證據之組合，可證明系爭專利舉發聲明內之請求項不具專利要件者，固得發動職權審查。惟審查人員應敘明請求項不具進步性之理由，並檢附工具書、教科書、字典或百科全書相關頁數影本，據以證明通常知識之認定，給予專利權人答辯之機會（參專利審查基準 2014 年版第 5-1-35 頁以下）。
- 4、本部為瞭解專利法第 75 條職權審查規定及其專利審查基準相關規定之適用與實務運作情形，乃函請原處分機關代表於 104 年 4 月 27 日列席本部 104 年第 14 次訴願審議委員會說明。據原處分機關出席代表說明，訴願人主張原處分機關應發動職權審查，並不當然拘束原處分機關。又系爭專利兩相對平面平行、兩相對槽孔同軸之技術特徵未見於證據

2，且系爭專利說明書揭露該技術特徵具有省力的功效，而系爭專利前揭技術特徵及功效，並未見於工具書、教科書、字典或百科全書等通常知識，故其是否具有進步性，仍需進一步審查，未為原處分機關所明顯知悉，而無發動職權審查之必要。再者，原處分機關於 103 年 8 月 14 日請訴願人與關係人到局面詢，訴願人仍僅主張新穎性之爭點，原處分機關並請訴願人重新整理舉發爭點及理由到局，惟訴願人於 103 年 8 月 20 日專利舉發理由書，仍未主張進步性之爭點等語。

- 5、查訴願人主張原處分機關就本件發明專利舉發案應發動職權審查，揆諸前揭專利法審查基準之說明，並無拘束專利專責機關之效力。且系爭專利兩相對平面平行、兩相對槽孔同軸之技術特徵，由其圖式第 6 圖及說明書第 5 頁第 11 行以下敘明「可供使用者將同軸之二驅動部其中一者連接於欲轉動之工件，並將另一者連接於其他工具 5，而可將本發明作為轉接頭使用」，可知其具有「作為轉接頭使用」而達到轉動省力的功效，且該技術特徵及功效，並未見於工具書、教科書、字典或百科全書等通常知識，故本案並無原處分機關明顯知悉相關證據或理由之情形，自無發動職權審查之必要。是訴願人所述，容有誤解。

(六)綜上所述，原處分機關認系爭專利無違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定，所為「請求項 3、6 至 7 舉發不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

六、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。

案例一三（證據之認定－刊物公開日期）

- 一、按依一般商業習慣，廠商發行產品型錄之目的在於推銷產品，將已存在之商品印製於產品型錄之中，供不特定之多數人均能取得、閱讀，作為消費者選購之參考，故產品型錄本身即屬公開使用之證據。又倘在無其他具公信力之佐證證明刊物之確切公開日之情形下，依系爭專利核准時專利審查基準 2.5.2.2 刊物公開日之認定：「a. 僅載發行之年者，以其年之末日定之。」作為推定其刊物之公開日期。
- 二、證據 2「Beauty & Cosmetic」產品型錄正本封面右上方標示有「MAX MELL 2010」、封底中間偏下方註記標示有「MAX MELL 2010」等淺灰色字樣，依一般商業習慣，可認定證據 2 之產品型錄屬西元 2010 年發行之公開刊物，應無疑義；又證據 2 雖僅記載其發行年份（即西元 2010 年），並無確切之公開日，然依上開審查基準規定應以其所載年份之末日作為刊物公開日，故證據 2 產品型錄之公開日可推定為西元 2010 年（民國 99 年）12 月 31 日，早於系爭專利之申請日（100 年 5 月 19 日）。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 7 月 16 日

經訴字第 10306106990 號

訴願人：金○興飾品有限公司

訴願人因第 100302457 號新式樣專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 103 年 3 月 21 日（103）智專三（一）03039 字第 10320386350 號專利舉發審定書所為「舉發成立」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 5 月 19 日以「瓶子」，向原處分機

關智慧財產局申請新式樣專利，經該局編為第 100302457 號審查准予專利，乃發給新式樣第 D147465 號專利證書。嗣關係人台○企業股份有限公司於 102 年 8 月 16 日以其違反核准時專利法第 110 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關審查，於 103 年 3 月 21 日以 (103) 智專三 (一) 03039 字第 10320386350 號專利舉發審定書為「舉發成立應予撤銷」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、按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新式樣專利，固為系爭專利核准時專利法第 109 條暨第 110 條第 1 項前段所規定。惟如新式樣「為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者」，不得取得新式樣專利，復為同法第 110 條第 4 項所明定。
- 二、本件系爭第 100302457 號「瓶子」新式樣專利舉發案，關係人所提舉發證據 1 為系爭專利公告本及新式樣專利圖說公告本影本；證據 2 為西元 2010 年 TAIR JIUH ENTERPRISE CO., LTD(即台○公司)等 3 家公司所發行之「Beauty & Cosmetic」商品型錄正本(關係人舉第 47 頁標示有型號「LS-126」之口紅商品(以下稱「證據 2-1」)及第 58 頁標示型號「FS-4A-AA」之口紅商品(以下稱「證據 2-2」)為證)；證據 3 為系爭專利與證據 2-1、證據 2-2 之比對圖(併同證據 2 審查)；證據 4 據關係人稱為證據 2-1 口紅商品之實物 1 件及照片。

一、原處分機關略以：

- (一) 查證據 2 為印有發行年份之型錄，應可推定該刊物所載年份 2010 之末日(即西元 2010 年 12 月 31 日)為其公開日；而證據 4 實物上說明標籤標示之製造日期(2009)早於證據 2 商品型錄之發行日期(西元 2010 年)，亦合乎一般商業習慣，且證據 4 實物與證據 2-1 商品外觀相符，故證據 4 可合併於證據 2-1 審查。

(二) 系爭專利與證據 2-1 皆揭示具有一瓶身及可套合、分離之瓶蓋，瓶身及瓶蓋於套合後交界處設有一區隔部位，該瓶身及瓶蓋表面設有複數個浮凸區塊，該浮凸區塊共同形成交錯的菱形格紋紋路等特徵。而系爭專利呈圓柱形體雖與證據 2-1 呈正矩柱形體有所不同，然該等將矩柱形容器修飾為圓柱形容器應屬該技藝領域中泛見之簡易修飾手法，況該等修飾手法亦已教示於證據 2-2 中，故系爭專利之整體外觀未能產生明顯特異之視覺效果，為其所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 2-1 或證據 2-1 組合證據 2-2 之先前技藝所能易於思及之組合創作，自不具創作性，乃為「舉發成立應予撤銷」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

(一) 證據 2 商品型錄封面右上角標註「2010」字樣，有可能係事後印製，再私自編纂不正確之日期(年份)，且在關係人並未提供其他具公信力之相關交易或銷售憑證以佐其實之前，原處分機關自不能僅憑自行臆測認定證據 2 之發行年份(2010)為真正。又證據 4 實物、照片上雖標示有證據 2-1 商品之型號 (ITEM NO:LS-126)，惟該等標示內容並非直接印製於該實物上，而係採用黏貼式之說明標籤貼紙黏貼於該實物上，理論上可隨時變更，自可推論該說明標籤貼紙係事後印製者，再為舉發本案時將之黏貼於證據 4 實物上，可見證據 4 實物及照片上之標籤說明並不可採，亦即證據 4 無法認定為證據 2-1 之實物，又證據 3 既為系爭專利與證據 2-1、證據 2-2 之比對圖，故證據 2、3、4 皆不具公信力。

(二) 另系爭專利所呈現之瓶子整體外觀係透過弧形條紋交錯狀環繞在圓柱形瓶子外部，且具有環繞式連續延伸的跳動狀立體視覺效果之造型；而證據 2-1 商品則為一四方形柱體外觀之瓶身，且僅揭示該局部外觀形狀，並無整體外觀的 6 面視圖，自無法窺見其他不同視角所呈現的整體全貌。又系爭專利之圓柱形體與證據

2-1(證據 4)之四方形體外觀具極大差異，視覺效果亦完全不同，縱將證據 2-1 商品本體四方柱形不同側面的不同斜紋，轉用至系爭專利圓柱形本體上，亦無法分辨應採用哪一側面的斜紋應用在圓柱形體上，即難謂屬直接轉用之技藝手法，故證據 2 或證據 2 與證據 4 之組合皆無法證明系爭專利不具創作性云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

(一) 關於證據 2、3、4 是否為適格之舉發證據部分：

1. 按專利法上所稱之刊物，指以公開發行為目的，而以文字、圖式或其他方式載有技術或技藝內容的傳播媒體，不論其公開於世界上任一地方或以任一種文字公開均屬之，其性質上得經由抄錄、攝影、影印或複製之方式向公眾公開散布；而刊物之公開發行，指將刊物置於公眾得以閱覽而揭露技藝內容，使該技藝能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正得知其內容為必要，為系爭專利核准時專利審查基準 2.5.2.1 所揭示一般原則。復按依一般商業習慣，廠商發行產品型錄之目的在於推銷產品，將已存在之商品印製於產品型錄之中，供不特定之多數人均能取得、閱讀，作為消費者選購之參考，故產品型錄本身即屬公開使用之證據。又倘在無其他具公信力之佐證證明刊物之確切公開日之情形下，依前揭專利審查基準 2.5.2.2 刊物公開日之認定：「a. 僅載發行之年者，以其年之末日定之。」作為推定其刊物之公開日期。經查，證據 2「Beauty & Cosmetic」產品型錄正本封面右上方標示有「MAX MELL 2010」、封底中間偏下方註記標示有「MAX MELL 2010」等淺灰色字樣，依一般商業習慣及前揭專利審查基準規定，可認定證據 2 之產品型錄屬西元 2010 年發行之公開刊物，應無疑義；又證據 2 雖僅記載其發行年份(即西元 2010 年)，並無確切之公開日，然依上開審查基準規定應以其所載年份之末日

作為刊物公開日，故證據 2 產品型錄之公開日可推定為西元 2010 年(民國 99 年)12 月 31 日，早於系爭專利之申請日(100 年 5 月 19 日)。是以，證據 2 為系爭專利申請日前已公開發行者，又證據 3 係系爭專利與證據 2 相關產品照片之放大比較圖，證據 3 自得合併於證據 2 審查，且證據 2 自得作為主張系爭專利有違前揭專利法第 110 條第 4 項規定之適格證據，訴願人所訴核不足採。

2. 訴願人雖訴稱證據 4 實物上之「LS-126」型號係以標籤貼紙之方式黏貼，可隨時變更，故其真實性自屬有疑等語。惟查，證據 4 實物上之標籤雖係黏貼附著者，惟市面上類似商品幾乎均係以此方式提供商品資訊，是依一般商業習慣並無不合理之處，訴願人空言主張該標籤係事後製作者，在無相關佐證之情形下，尚難逕予採憑，況且，經對照證據 4 實物與證據 2-1 照片所揭商品，二者之瓶子本體、瓶身及瓶蓋於外觀形狀上皆相符，故證據 4 實物與證據 2-1 型錄所揭商品仍可相互勾稽而為關聯性證據，亦得作為主張系爭專利是否有違前揭專利法第 110 條第 4 項規定之適格證據，訴願人所訴亦無足採。

(二) 關於證據 2 或證據 2、證據 4 之組合可否證明系爭專利不具創作性部分：

經查，系爭專利依其申請圖說及圖面觀之，其整體設計係具有柱狀之瓶蓋及瓶身所組成，且於瓶蓋及瓶身外表面成型有複數交錯式之浮凸區塊，透過複數線條依序連結，構成複數立體菱格紋形狀之紋路特徵。而證據 2-1 商品照片雖未揭露其完整之 6 面視圖，惟該商品為基本幾何之對稱形態，故由該商品照片即可直接推知其他視面以及其整體外觀；況且參酌證據 4 實物之外觀形狀，可知證據 2-1 商品之整體外觀亦係具有一瓶身及可套合、分離之瓶蓋，瓶身及瓶蓋套合處設有一區隔部位，瓶身及瓶蓋表面設有複數個浮凸區塊特徵，該浮凸區塊共同形成交錯的菱形格紋紋路。

是就系爭專利與證據 2-1、4 相較，系爭專利該表面紋路特徵實係就該產品外周表面所為之四等分斜向紋路予以交錯排列，而此四等分斜向交錯排列之表面菱格紋路特徵，已為證據 2-1 商品(同證據 4)所揭露。雖二者尚有圓柱體與矩形柱體之形狀等些微差異，惟該等將矩形柱形狀容器改為圓柱形狀容器之修飾手法，亦可參酌證據 2-2 商品或運用所屬技藝領域之通常知識所為之簡易修飾手法，且系爭專利經修飾後並未能使其整體設計跳脫先前技藝之外觀窠臼而產生明顯特異之視覺效果。是以，系爭專利並未能跳脫依證據 2-1(同證據 4)、證據 2-2 之組合或證據 2-1 等外觀之窠臼，而未能產生明顯特異之視覺效果，應為其所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及者，故證據 2-1 或證據 2-1 與證據 2-2 之組合可證明系爭專利不具創作性，訴願人所訴委無理由。

- (三) 綜上所述，關係人之舉發證據足以證明系爭專利不具創作性，原處分機關依首揭專利法第 110 條第 4 項規定，所為「舉發成立應予撤銷」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。

案例一四（證據之認定－關聯證據之勾稽）

- 一、證據 3 據關係人稱係為證據 2 產品圖說明頁，然證據 2 為一新式樣專利，其圖面所示與證據 3 並不同，二者非屬關聯證據。又證據 3 僅為一單頁說明圖示，並未有可據與證據 4 相互勾稽之證據資料。證據 3 因無日期記載，無法認定於系爭專利申請前（101 年 3 月 29 日）已有公開之事實，尚非屬本件適格證據。
- 二、惟查，證據 4 為「OTO BODYCARE 公司」所銷售「QUATTRO Q-100」產品說明書，其上雖無日期揭示，證據 4A 為該「QUATTRO Q-100」產品外包裝，其上亦無日期，證據 4B 至 4D 分別為 99 年 10 月 8 日、99 年 12 月 3 日及 100 年 11 月 22 日「Q-100 QUATTRO」產品之出口報單，又關係人於 103 年 7 月 14 日所檢送「QUATTRO Q-100」產品實物亦無日期揭示，然產品實物包裝盒所示產品名稱、型號、規格、圖案等與證據 4A 相同，產品實物包裝盒內之產品，其名稱、型號、規格、圖案與證據 4 封面、內頁第 9 頁所示相同，實物分解構件與證據 4 內頁第 3 頁所示相同；而證據 4、4A 及產品實物與證據 4B 至 4D 均載有「Q-100 QUATTRO」、「MINI MASSAGER」字樣，買方即為「OTO BODYCARE」公司，因此證據 4、4A 至 4D 與「QUATTRO Q-100」產品實物可相互勾稽為相同物品，且可認「QUATTRO Q-100」產品實物在系爭專利申請前即有公開使用之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 3 月 19 日

經訴字第 10406302360 號

訴願人：天○國際商業有限公司

訴願人因第 101205727 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 9 月 26 日(103)智專三(三)05077 字第 10321353690 號專利舉發審定書所為「舉發成立」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 101 年 3 月 29 日以「多功能按摩器」向原處分機關智慧財產局申請新型專利（申請專利範圍共 8 項），經該局編為第 101205727 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M437720 號專利證書。嗣關係人巫○和君以該專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。嗣訴願人於 101 年 12 月 27 日提出系爭專利更正本，案經原處分機關審查，認該更正本未符法律規定，應不准更正，本件專利舉發案依系爭專利原公告本審查，並認系爭專利有違前揭規定，於 103 年 9 月 26 日以（103）智專三（三）05077 字第 10321353690 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」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，固得依系爭專利核准時專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段規定申請取得新型專利。惟新型如「於申請前已見於刊物或已公開使用者」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」，仍不得依本法申請取得新型專利，復為同法第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項所明定。
- 二、本件系爭第 101205727 號「多功能按摩器」新型專利案，系爭專利之申請日為 101 年 3 月 29 日，申請專利範圍計有 8 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。舉發證據 1 為系爭專利說明書公告本；證據 2 為 84 年 10 月 21 日公告之第 83307648 號「電動按摩髮梳」新式樣專利公報；證據 2A 為證據 2 之圖說公告本；證據 2B 為證據 2 與系爭專利之比對圖（證據 2A、2B 均併同證據 2 審查）；證據 3 為證據 2 產品圖說；證據 4 為「QUATTRO

Q-100」之國外銷售說明書；證據 4A 為「QUATTRO Q-100」之外包裝；證據 4B、4C、4D 為「QUATTRO Q-100」之出口報單 1、2、3（證據 4A、4B、4C、4D 均併同證據 4 審查），關係人於 103 年 7 月 14 日檢送證據 4「QUATTRO Q-100」之產品實物供審酌。舉發理由係主張證據 2 或證據 3、4 或證據 2、3、4 可證明系爭專利請求項 1 至 8 違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定。

三、原處分機關略以：

- (一) 訴願人 101 年 12 月 27 日提出系爭專利更正本，更正後請求項 1 已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且實質變更，依處分時專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項及第 4 項規定，應不准更正，本案依原公告本審查。
- (二) 證據 3、4 之勾稽組合可證明系爭專利請求項 1 至 5 不具新穎性：
 - 1、證據 3 產品圖說、證據 4A 外包裝照片、證據 4 產品說明書第 3 頁之「B 頭皮按摩觸頭之照片」以及關係人於 103 年 7 月 14 日檢送之證據 4「QUATTRO Q-100」產品實物均相同。證據 4B 為出口報單資料，其中貨物名稱、品質、規格、製造商等(28)欄，載明為「Q-100 QUATTRO」，與證據 3「QUATTRO Q-100」產品說明書及證據 4 之「QUATTRO Q-100」產品實物相同，證據 3、4 可相互勾稽。
 - 2、證據 4B、4C、4D 為「Q-100 QUATTRO」出口報單，其報關日為「99 年 10 月 8 日」、「99 年 12 月 3 日」及「100 年 11 月 22 日」，依一般商業習慣，可認其屬系爭專利申請前已有公開販賣使用行為。證據 3 為隨「QUATTRO Q-100」販賣之使用說明書，證據 3、4（包含證據 4A、4B、4C、4D）為適格之引證。
 - 3、系爭專利請求項 1 之「一種多功能按摩器，包括：一本體，具有一接觸部與一下套部」、「該本體內設有振動器」、「一下蓋，具有電源單元，該下蓋套設於該下

套部上，使該電源單元供應電力給該振動器」、「至少一套件，套設於該接觸部」之技術特徵，可分別對應於證據 4 之「QUATTRO Q-100」產品實物之「本體部具有接觸部與下套部」、「本體振動體」、「下蓋且具有電源單元可供套設於下套部」及「套件，套設於接觸部上」技術特徵，故系爭專利請求項 1 不具新穎性。系爭專利請求項 2 至 5 為附屬項，包含系爭專利請求項 1 所有之技術特徵，系爭專利請求項 2 至 5 進一步界定之技術特徵，可見於證據 4 之「QUATTRO Q-100」產品實物「接觸部具有 3 圓凸點」、「所附套件」、「梳子套件」、「凹槽套件」，故證據 4 可證明系爭專利請求項 2 至 5 不具新穎性。

(三) 證據 3、4 之勾稽組合足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性：

- 1、證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具新穎性已如前述，於整體結構相同的情形下，證據 4 與系爭專利請求項 1 至 5 所能達成的效果亦相同，故證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性。
- 2、系爭專利請求項 6 至 8 為附屬項，包含系爭專利請求項 1 所有之技術特徵，其進一步界定之套件組屬既有之套件組於形狀的簡易改變，圓頭、大小不一凸點以及細尖凸點均為一般常見之按摩頭樣式，且其透過組件套設達到按摩之效果均與證據 4 之「QUATTRO Q-100」產品實物相同。故證據 3、4 之勾稽組合足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性。

(四) 證據 3、4 之勾稽組合足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性，已如前述，則證據 2、3、4 之勾稽組合亦足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性。

(五) 證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具新穎性及進步性；另證據 3 及 4 之勾稽組合亦不足以證明系爭專利請求項 6 至 8 不具新穎性。

(六) 綜上，系爭專利請求項 1 至 5 違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定；系爭專利請求項 1 至 8 違反

核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，乃為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 本案為一種可依使用者身體不同部位的需要而提供多功能按摩方式的按摩器，證據 3 產品圖說、證據 4 產品說明書及證據 4A 產品外包裝照片均僅以圖片揭露產品外觀而未能揭露內部結構，無法與本案專利比對，亦無法得知是否各按摩頭可否更換及是否以套合方式與本體組合，無從推論是否與本案專利具有相同之功效，是證據 3、4 之組合應無法證明本案請求項 1 至 8 不具進步性。

(二) 綜上，原處分顯有違誤，請求撤銷等語。

五、本部決定理由：

(一) 訴願人於 101 年 12 月 27 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，與其原公告本相較，係將原公告請求項 3 至 8 之技術特徵合併於請求項 1，並將原請求項 1「至少一套件」更正為「複數套件」。更正後請求項 2 仍依附於請求項 1。更正後請求項 1 與原公告申請專利範圍相較，其界定多功能按摩器可同時具有第一套件至第六套件之態樣，為系爭專利原說明書及公告申請專利範圍所未界定，該更正後請求項 1 已超出申請時說明書、申請專利範圍及圖式之範圍，且實質變更，未符法律規定，應不准更正，業據原處分機關論明，經核尚無不合，訴願人於訴願階段亦未爭執，本案依原公告本審查，合先敘明。

(二) 經查，證據 3 據關係人稱係為證據 2 產品圖說明頁，然證據 2 為一新式樣專利，其圖面所示與證據 3 並不同，二者非屬關聯證據。又證據 3 僅為一單頁說明圖示，並未有可據與證據 4 相互勾稽之證據資料。證據 3 因無日期記載，無法認定於系爭專利申請前（101 年 3 月 29 日）已有公開之事實，尚非屬本件適格證據。原處分認證據 3 與證據 4 可相互勾稽為一組關聯證據，自非妥適。惟查，證據 4 為「OTO BODYCARE 公

司」所銷售「QUATTRO Q-100」產品說明書，其上雖無日期揭示，證據 4A 為該「QUATTRO Q-100」產品外包裝，其上亦無日期，證據 4B 至 4D 分別為 99 年 10 月 8 日、99 年 12 月 3 日及 100 年 11 月 22 日「Q-100 QUATTRO」產品之出口報單，又關係人於 103 年 7 月 14 日所檢送「QUATTRO Q-100」產品實物亦無日期揭示，然產品實物包裝盒所示產品名稱、型號、規格、圖案等與證據 4A 相同，產品實物包裝盒內之產品，其名稱、型號、規格、圖案與證據 4 封面、內頁第 9 頁所示相同，實物分解構件與證據 4 內頁第 3 頁所示相同；而證據 4、4A 及產品實物與證據 4B 至 4D 均載有「Q-100 QUATTRO」、「MINI MASSAGER」字樣，買方即為「OTO BODYCARE」公司，因此證據 4、4A 至 4D 與「QUATTRO Q-100」產品實物可相互勾稽為相同物品，且可認「QUATTRO Q-100」產品實物在系爭專利申請前即有公開使用之事實。

(三) 證據 4 (含證據 4A、4B、4C、4D 及「QUATTRO Q-100 產品實物，以下同」) 可證明系爭專利請求項 1 至 5 不具新穎性，系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性

1、證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具新穎性

(1) 系爭專利請求項 1 為一種多功能按摩器，包括：一本體，具有一接觸部與一下套部，該本體內設有振動器；一下蓋，具有電源單元，該下蓋套設於該下套部上，使該電源單元供應電力給該振動器；至少一套件，套設於該接觸部。

(2) 經查，依證據 4 觀之，「QUATTRO Q-100」產品實物之「本體部具有接觸部及下套部」、「本體振動體」、「下蓋且具有電源單元可供套設於下套部」及「套件，套設於接觸部上」等技術特徵，分別可對應於系爭專利請求項 1 之「一種多功能按摩器，包括：一本體，具有一接觸部與一下套部」、「該本體內設有振動器」、「一下蓋，具有電源單元，該下蓋套設於該下套部上，使該電源單元供應電力給該振動器」、「至少一套

件，套設於該接觸部」之技術特徵。故證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

- (3) 系爭專利請求項 2 至 5 為附屬項，包含系爭專利請求項 1 所有之技術特徵，並進一步界定「其中該接觸部上進一步形成有複數圓凸點」、「其中該套件為一具有複數尖凸點的第一套件」、「其中該套件為一梳子結構之第二套件」、「其中該套件為一具有凹槽的第三套件」之技術特徵，相當於證據 4 「QUATTRO Q-100」產品實物已揭示「接觸部具有 3 圓凸點」、「所附套件」、「梳子套件」、「凹槽套件」之技術特徵，故證據 4 足以證明系爭專利請求項 2 至 5 不具新穎性。

2、證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性

- (1) 證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具新穎性，已如前述。在整體結構相同下，證據 4 與系爭專利請求項 1 至 5 二者所欲達成之功效為相同，是證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性。
- (2) 系爭專利請求項 6 至 8 為系爭專利請求項 1 之附屬項，包含系爭專利請求項 1 之所有技術特徵，並進一步界定「其中該套件為一半圓球形之第四套件」、「其中該套件為一具有大小不一的複數凸點之第五套件」、「其中該套件為具有複數細尖凸點的第六套件」。經查，系爭專利請求項 6 至 8 之套件為「圓半球型」、「複數凸點」及「複數細尖凸點」，其套件 2 之圓頭、大小不一之凸點以及細尖凸點為既有、常見按摩頭樣式，且僅為形狀上之簡易改變，如請求項 8 之「複數細尖凸點」與證據 4 之「尖凸點」僅為尺寸上的簡易改變，二者均係利用套件組設達到按摩效果，是系爭專利請求項 6 至 8 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據 4 之先前技術顯能輕易完成，該等請求項應不具進步性。

- 3、綜上，證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具新穎性。證據 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性。

- (四) 又原處分機關於原審定書理由(九)逕認證據3、4之勾稽組合及證據2至4之勾稽組合可證明系爭專利全部請求項不具進步性，固有未洽，然單獨以證據4即能證明系爭專利不具新穎性或進步性，不影響本案應為舉發成立之結論。
- (五) 訴願人雖訴稱證據3、4及4A僅揭示產品外觀而未揭示其內部結構，自無從與系爭專利為比對，亦無從推論是否與本案專利具有相同之功效云云。惟查，關係人於103年7月14日檢送之「QUATTRO Q-100」產品實物與證據4「OTO BODYCARE公司」銷售之「QUATTRO Q-100」產品說明書、證據4A「QUATTRO Q-100」產品外包裝、證據4B至4D「Q-100 QUATTRO(MINI MASSAGER)」產品出口報單可相互勾稽而為相同物品，業如前述，且原處分機關係以該產品實物本體與套件組所呈現之「本體部具有接觸部與下套部」、「套件，套設於接觸部上」、「接觸部具有3圓凸點」、「所附套件」、「梳子套件」、「凹槽套件」等技術特徵與系爭專利為比對，並認證據4(含產品實物)足以證明系爭專利請求項1至5不具新穎性，請求項1至8不具進步性。是訴願人所訴，容有誤解。
- (六) 綜上所述，關於本件實體技術內容業據原處分及訴願達辯論明，經核尚無不合。原處分機關核認系爭專利請求項1至5有違核准時專利法第94條第1項第1款之規定；系爭專利請求項1至8有違同法第94條第4項規定，所為「請求項1至8舉發成立應予撤銷」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。

案例一五（證據之認定—網頁資料之採證）

證據 5(5a、5b、5c、5d、5e、5f) 為 TCL 品牌液晶電視(型號:L46P10FBE) 之相關網頁資料，其中 5a 為「萬維家電網」網站有關該品牌型號液晶電視之相關介紹(載有「上市時間：2009 年 09 月」)及網友點評；5b 為「IT168」網站有關該品牌型號液晶電視之參考報價及網友滿意度(載有「上市時間：2009 年 9 月 10 日」)；5c 至 5f 分別為「網易數碼」網站有關「娛樂魔方 TCL P10 藍光互聯網電視評測」一文第 10 頁、第 7 頁、第 9 頁及第 8 頁網頁，其內容係針對前揭品牌型號液晶電視之詳細評測介紹，其上載有「2009-09-25」之發表日期。經本部以「Internet Archive Wayback Machine (網路時光回溯機)」網站搜尋結果，確認 5a 及 5b 有關 TCL 品牌液晶電視(型號:L46P10FBE) 介紹及報價之網頁內容分別於西元 2009 年 9 月 23 日及同年月 28 日即已存在，早於系爭專利之申請日(99 年 6 月 4 日)，且其上亦均載有該產品之上市日期西元 2009 年 9 月。該等證據自堪採信，並足認其上所載 TCL 品牌、L46P10FBE 型號之液晶電視產品於西元 2009 年 9 月即已上市，早於系爭專利之申請日 99 年 6 月 4 日。另 5c 至 5f 為關於前揭電視產品之評測介紹文章，係在佐證該 TCL 品牌、L46P10FBE 型號液晶電視之相關技術及構造特徵。經本部以前述網路時光回溯機網站搜尋查詢，該文章至少於西元 2010 年 6 月 11 日前即已於網路上公開，依一般經驗法則判斷，當非臨訟竄改製作，應亦可採信。是由前揭網頁資料相互勾稽，足認該等網頁所示 TCL 品牌、L46P10FBE 型號之液晶電視產品於西元 2009 年 9 月即已上市，嗣亦經網友評測，並發表於網站上，該證據 5 網頁所示 TCL 品牌、L46P10FBE 型號之液晶電視自得作為系爭專利是否具進步性之論據。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 3 月 20 日

經訴字第 10406302470 號

訴願人：利○科技股份有限公司

訴願人因第 99210657 號新型專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 10 月 6 日 (103) 智專三 (二) 04059 字第 10321391120 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，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 6 月 4 日以「具卡拉 OK 功能的連網電視裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利 (申請專利範圍計 14 項)，經該局編為第 99210657 號申請案進行形式審查，准予專利，發給新型第 M395973 號專利證書。嗣關係人黃○升君以該專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。其後訴願人分別於 100 年 11 月 3 日、101 年 11 月 30 日、102 年 7 月 25 日及 103 年 7 月 30 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，關係人亦針對其更正事項提出舉發補充理由，主張係爭專利請求項 1 仍有違前揭規定。案經原處分機關依係爭專利 103 年 7 月 30 日更正本審查，認系爭專利請求項 1 已違反前揭專利法第 94 條第 4 項規定，以 103 年 10 月 6 日以 (103) 智專三 (二) 04059 字第 10321391120 號專利舉發審定書為「請求項 1 舉發成立應予撤銷」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，固得依系爭專利核准時專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段規定申請取得新型專利。惟新型如「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 99210657 號「具卡拉 OK 功能的連網電視裝置」新型專利案，依其 103 年 7 月 30 日申請專利範圍更正本所示，其申請專利範圍計 14 項，第 1 項為獨立項，第 2 至 7、9、10 項為附屬項 (按第 8、11 至 14 項

之內容已刪除，僅保留項次)。關係人所提舉發證據 1 為系爭專利說明書公告本；證據 2 為 92 年 11 月 16 日公開之第 92116232 號「數位伴唱服務之網路信號傳輸方法及其終端設備」發明專利案；證據 3 為 94 年 6 月 1 日公告之第 93209078 號「簡易式伴唱機」新型專利案；證據 4 為西元 2009 年 9 月 2 日公開之大陸地區第 CN101521733A 號「一種卡拉 OK 電視機」發明專利案；證據 5 (5a、5b、5c、5d、5e、5f) 為西元 2009 年 9 月在大陸地區上市之 TCL 品牌液晶電視(型號:L46P10FBE)之相關網頁資料及臺灣臺北地方法院所屬民間公證人 102 年度北院民公原字第 0021 號公證書正本；證據 6 為 ○○公司關於型號 YSS951 之晶片規格及功能介紹資料；證據 7 為 91 年 4 月 21 日公告之第 89203512 號「寬頻有線電視伴唱機」新型專利案。

三、本件原處分機關略以：

- (一) 證據 5a 至 5f 所揭示之液晶電視型號 (L46P10FBE) 相同而可相互勾稽，且其顯示不同網站所載之上市日期或報導日期均為西元 2009 年 9 月；另參照關係人檢附之公證書內容，可知於不同時間所下載列印之資料仍具有相同內容，是證據 5 (5a、5b、5c、5d、5e、5f) 具證據能力。
- (二) 證據 4 第 4 頁具體實施方式第 8 行至第 11 行及圖 1 已揭露 A/V Processor 音視頻解碼電路處理來源資料後分別輸出視訊及音頻訊號；第 15 行至第 20 行揭露其資料來自 U 盤的卡拉 OK 節目源；第 4 頁倒數第 2 行至第 5 頁第 2 行揭露 ADC 電路將使用者聲音之模擬訊號轉換為數位訊號；第 5 頁第 10 行至第 12 行揭露合成歌曲節目的音樂信號與 ADC 電路輸出的數位信號；第 4 頁具體實施方式第 10 行至第 11 行及第 5 頁第 14 行至第 15 行揭露 A/V Processor 音視頻解碼電路輸出的視頻信號經過 Y/Pb/Pr 輸出電路傳輸至電視機的視頻處理電路，到 TV 終端顯示，其中 Y/Pb/Pr 輸出電路相當於顯示驅動單元，TV 終端相當於顯示單

元；圖 1 及第 4 頁具體實施方式第 8 行至第 10 行揭露音頻數模轉換 D/A 電路用以輸出音頻信號。是證據 4 已揭露系爭專利請求項 1 之「影音處理單元」、「音訊處理單元」、「顯示驅動單元」、「顯示單元」及「音訊輸出單元」等技術特徵。又證據 5d 揭露液晶電視包含了網路卡拉 OK 功能，可享受互聯網上不斷更新的歌曲，而已揭露系爭專利請求項 1「網路通訊單元」之技術特徵。故證據 4 及證據 5（5a、5b、5c、5d、5e、5f）之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

（三）綜上所述，系爭專利請求項 1 違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，爰為「請求項 1 發成立應予撤銷」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：證據 5（5a、5b、5c、5d、5e、5f）之網頁資料係來自 <http://price.ea3w.com>（證據 5a）、<http://product168.com>（證據 5b）及 <http://tech.163.com>（證據 5c 至 5f）等 3 個大陸地區之私人網站，其網頁內容有更新變動或被竄改之疑慮，缺乏公信力及可信度，且關係人所提該等網頁資料之公證書係於 102 年 1 月 6 日所作成，晚於系爭專利之申請日 99 年 6 月 4 日，自無法證明證據 5a 至 5f 於系爭專利之申請日前即已存在並且公開。又該等網頁資料並非原製造商 TCL 之第一手規格資料，充其量僅為大陸地區之二手報導資料，其所稱預定上市時間並不必然為實際之公開使用日期。另證據 5d 第 1 頁圖片僅顯示「查找 SD 卡中的歌曲」，而第 2 頁及第 3 頁所播放之卡拉 OK 內容亦來自 SD 卡中之歌曲，其並未揭露系爭專利「一網路通訊單元，連接至一網路，用以接收一卡拉 OK 影音資料」之技術特徵。是證據 5（5a、5b、5c、5d、5e、5f）應不具證據能力，證據 4、5 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性等語。

五、本部決定理由：

（一）關於證據 5 是否具證據能力：

1、證據 5（5a、5b、5c、5d、5e、5f）為 TCL 品牌液晶

電視（型號：L46P10FBE）之相關網頁資料，其中 5a 為「萬維家電網」網站有關該品牌型號液晶電視之相關介紹（載有「上市時間：2009 年 09 月」）及網友點評；5b 為「IT168」網站有關該品牌型號液晶電視之參考報價及網友滿意度（載有「上市時間：2009 年 9 月 10 日」）；5c 至 5f 分別為「網易數碼」網站有關「娛樂魔方 TCL P10 藍光互聯網電視評測」一文第 10 頁、第 7 頁、第 9 頁及第 8 頁網頁，其內容係針對前揭品牌型號液晶電視之詳細評測介紹，其上載有「2009-09-25」之發表日期。經本部以「Internet Archive Wayback Machine（網路時光回溯機）」網站搜尋結果，確認 5a 及 5b 有關 TCL 品牌液晶電視（型號：L46P10FBE）介紹及報價之網頁內容分別於西元 2009 年 9 月 23 日及同年 9 月 28 日即已存在，早於系爭專利之申請日（99 年 6 月 4 日），且其上亦均載有該產品之上市日期西元 2009 年 9 月。該等證據自堪採信，並足認其上所載 TCL 品牌、L46P10FBE 型號之液晶電視產品於西元 2009 年 9 月即已上市，早於系爭專利之申請日 99 年 6 月 4 日。另 5c 至 5f 為關於前揭電視產品之評測介紹文章，係在佐證該 TCL 品牌、L46P10FBE 型號液晶電視之相關技術及構造特徵。經本部以前述網路時光回溯機網站搜尋查詢，該文章至少於西元 2010 年 6 月 11 日前即已於網路上公開，依一般經驗法則判斷，當非臨訟竄改製作，應亦可採信。是由前揭網頁資料相互勾稽，足認該等網頁所示 TCL 品牌、L46P10FBE 型號之液晶電視產品於西元 2009 年 9 月即已上市，嗣亦經網友評測，並發表於網站上，該證據 5 網頁所示 TCL 品牌、L46P10FBE 型號之液晶電視自得作為系爭專利是否具進步性之論據。

- 2、訴願人雖稱證據 5 之網頁資料係來自大陸地區之私人網站，其內容有更動或被竄改之虞，而關係人所提之公證書則係於 102 年 1 月 6 日所作成，已晚於系爭專利申請日，證據 5 應不具備證據能力等語。惟前揭證

據 5 之網頁除經臺灣臺北地方法院所屬民間公證人於 102 年 1 月 16 日查驗確認於當時（102 年 1 月 16 日）確有相符之網頁存在，且經本部查證結果，證據 5a 及 5b 之網頁內容早於系爭專利申請日前即已存在，而經相互勾稽後，亦足認證據 5 之其餘網頁內容應可採信，已如前述。訴願人僅憑其單純臆測即否定該等網頁資料之真實性，殊非可採。

（二）關於系爭專利請求項 1 是否具進步性：

1、系爭專利請求項 1 界定「一種電視裝置，具有一殼體，在該殼體中該電視裝置包含：一網路通訊單元，連接至一網路，用以接收一卡拉 OK 影音資料；一影音處理單元，電性連接於該網路通訊單元，用以處理該卡拉 OK 影音資料以產生一視訊輸出資料與一伴唱音訊資料；一音訊處理單元，電性連接於該影音處理單元，用以根據使用者之聲音輸入而產生一數位使用者音訊資料，並將該伴唱音訊資料與該數位使用者音訊資料合成而產生一音訊輸出資料；一顯示驅動單元，電性連接於該影音處理單元，用以轉換該視訊輸出資料以產生一顯示資料；一顯示單元，電性連接於該顯示驅動單元，用以輸出該顯示資料；一音訊輸出單元，電性連接於該音訊處理單元，用以輸出該音訊輸出資料；以及其中該網路通訊單元係一根據 MAC 協定、PLCP 協定、TCP/IP 協定、SNA 協定、UDP 協定、RTP 協定、RTSP 協定、RTCP 協定、RTMP 協定、RTMPE 協定、HTTP 協定、HTTPS 協定、DLNA 標準、或 UPnP 協定進行通訊之網路通訊單元。」

2、查證據 4 第 4 頁具體實施方式第 8 行至第 11 行及圖 1 已揭露 A/V Processor 音視頻解碼電路處理來源資料後分別輸出視訊及音頻訊號；第 15 行至第 20 行則揭露 A/V Processor 音視頻解碼電路處理來自 U 盤的卡拉 OK 節目源，該音頻資料可推知是卡拉 OK 節目源之音頻，且係用於伴唱者。是系爭專利請求項 1「影音處理單元」之技術特徵，已為證據 4 所揭露。

- 3、證據 4 第 4 頁倒數第 2 行至第 5 頁第 2 行已揭露 ADC 電路將使用者聲音之模擬訊號轉換為數位訊號，第 5 頁第 10 行至第 12 行則揭露合成歌曲節目的音樂信號與 ADC 電路輸出的數位信號；證據 4 之「合成」動作雖非由 ADC 電路完成，而是由 A/V Processor 音視頻解碼電路進行，然此僅為電路區塊之劃分差異，將 ADC 電路整併進 A/V Processor 音視頻解碼電路後再連同「合成」的部分劃分出來並無困難，調整該些功能區塊的配置方式並不影響創作之功能，為可輕易完成者。是系爭專利請求項 1「音訊處理單元」之技術特徵，已為證據 4 所揭露。
- 4、證據 4 第 4 頁具體實施方式第 10 行至第 11 行及第 5 頁第 14 行至第 15 行已揭露 A/V Processor 音視頻解碼電路輸出的視頻信號經過 Y/Pb/Pr 輸出電路傳輸至電視機的視頻處理電路，到 TV 終端顯示；其中 Y/Pb/Pr 輸出電路相當於顯示驅動單元（蓋 Y/Pb/Pr 輸出電路需將來源訊號轉換成符合傳輸協定的訊號，為可輕易推知者；即使轉換動作並非在 Y/Pb/Pr 輸出電路上運作，亦應在 A/V Processor 音視頻解碼電路中處理）；又 TV 終端則相當於顯示單元。是系爭專利請求項 1「顯示驅動單元」及「顯示單元」之技術特徵，已為證據 4 所揭露。
- 5、證據 4 圖 1 及第 4 頁具體實施方式第 8 行至第 10 行已揭露音頻數模轉換 D/A 電路用以輸出音頻信號。是系爭專利請求項 1「音訊輸出單元」之技術特徵，已為證據 4 所揭露。
- 6、證據 5d 第 1 頁記載：「TCL L46P10FBE 液晶電視相對於 TCL 此前的液晶電視增加了卡拉 OK 功能，它的卡拉 OK 功能包含本地卡拉 OK 及網路卡拉 OK，本地卡拉 OK 直接讀取預置在 SD 卡中的歌曲，網路卡拉 OK 則可以享受互聯網上不斷更新的歌曲。」是系爭專利請求項 1「網路通訊單元」之技術特徵，已為證據 5 所揭露。訴願人訴稱證據 5d 僅揭露「SD 卡中的歌曲」，而

未揭露系爭專利網路通訊單元之技術特徵，自屬誤解。

7、又證據 5 雖未揭示網路通訊單元所使用之通訊協定，惟系爭專利請求項 1 所界定的各項通訊協定均為習知網路通訊技術，所屬技術領域中具有通常知識者，藉由證據 5 之網路通訊能力即可輕易思及者。

8、另查，證據 4 及 5 均屬讓電視具有卡拉 OK 功能之技術，屬相關之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者自有明顯動機將之結合，以完成系爭專利請求項 1 之創作。

9、綜上，系爭專利請求項 1 實為其所屬技術領域中具通常知識者依證據 4 及 5 之組合顯可輕易完成者，不具進步性。

(三) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利請求項 1 有違核准時專利法第 94 條第 4 項規定，所為本件「請求項 1 舉發成立應予撤銷」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。

案例一六（證據之認定—網頁資料之採證）

證據 3 為痞客邦 PIXNET 網站中所登錄的 TG-B 手作微型の工作室網頁，該網頁上所載之刊登日期為 101 年 10 月 6 日（Oct 06 Sat 2012），且其內登載有公開之愛心形狀喜字對章圖片。訴願人雖訴稱痞客邦 PIXNET 網站之文章日期可隨意變動，證據 3 顯示之日期應係訴願人不小心變動所致，無法證明系爭專利不具新穎性云云。惟經本部以 104 年 2 月 26 日經訴字第 10406158130 號函檢附證據 3 之文章，向經營痞客邦 PIXNET 部落格之○○數位媒體科技股份有限公司函詢該證據 3 中所登載之網頁文章內容其實際刊登日期為何，經該公司函復本部表示，該篇文章實際刊登日期為 101 年 10 月 7 日（2012-10-7），是可知證據 3 所登載之網頁文章其公開日期應為 101 年 10 月 7 日，早於系爭專利申請日 101 年 12 月 7 日，故證據 3 自得作為主張系爭專利不具新穎性之適格證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 4 月 22 日

經訴字第 10406305510 號

訴願人：田○誠君

訴願人因第 101307308 號設計專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 103 年 11 月 28 日（103）智專三（一）03019 字第 10321683070 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 101 年 12 月 7 日以「喜字印章」向原處分機關智慧財產局申請新式樣專利，經該局編為第 101307308 號審查，於 102 年 8 月 20 日審定准予專利，適專利法於 102 年 1 月 1 日修正施行，新式樣專利改為設計專利，

乃發給設計第 D 156346 號專利證書。嗣關係人陳○安君以該專利違反專利法第 122 條第 1 項及第 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 122 條第 1 項第 1 款規定，以 103 年 11 月 28 日 (103) 智專三 (一) 03019 字第 10321683070 號專利舉發審定書為「舉發成立應予撤銷」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、按凡對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得設計專利，固為專利法第 121 條第 1 項及第 122 條第 1 項前段所規定。惟設計如「申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者」，不得取得設計專利，復為同法第 122 條第 1 項第 1 款所明定。
- 二、本件系爭第 101307308 號「喜字印章」設計專利舉發案，關係人所提舉發證據 1 為系爭專利說明書公告本；證據 2 為痞客邦 PIXNET 網站中所登錄的 TG-B 手作微型の工作室，在公告版位中刊載的一種手工喜字印章資料，其上之日期顯示為 101 年 8 月 17 日；證據 3 為痞客邦 PIXNET 網站中所登錄的 TG-B 手作微型の工作室刊登之商品網頁，其上刊載有結婚對章圖片，並顯示有「Oct 06 Sat 2012 23:49」之時間；證據 4 為露天拍賣網站中會員 walter04192000 販售「C 款心型-囍字印章-檜木」之型錄；證據 4 之附件 1 為買賣雙方在完成交易後互相給予評價；證據 4 之附件 2 為關係人檢舉該「C 款心型-囍字印章-檜木」違規，且由露天拍賣網站將「C 款心型-囍字印章-檜木」列表及公告下架之相關資料；證據 4 之附件 3 為訴願人寄給關係人之電子郵件等資料；證據 5 為 96 年 11 月出版之「工藝之夢 2007 年臺灣工藝競賽特展」一書部分頁面影本；證據 6 為西元 2012 年 11 月 17 日/星期六自由時報週末生活版報紙影本；證據 7 為三立電視都會台「Life 樂生活」介紹關係人創作之喜字印章光碟一片；另證據 7 之光碟片內亦錄有證據 2 至 6

之資料檔案供參考。

三、本件原處分機關略以：

- (一) 證據 2 之喜字印章整體造形並未呈現系爭專利之「四個外表面皆形成鏤空之喜字、每一面的喜字除鏤空形態之外具有二個呈心形的口部、印章上端面呈現十字形」之造形特徵，故證據 2 無法證明系爭專利不具新穎性，而證據 2 亦因未具有前述系爭專利之造形特徵，該領域具有通常知識者並無法具備將證據 2 之造形套用至習知印章而得知系爭專利造形之動機與教示，故證據 2 亦無法證明系爭專利不具創作性。
- (二) 由證據 3 內容之完整性與一致性、讀者之回應早於系爭專利申請日，及該局於調查該項證據時，前述讀者之留言與日期仍可查到，可認證據 3 之網頁內容應於系爭專利申請日前即已公開。再查該網頁刊登之結婚對章之整體造形與呈現之視覺效果與系爭專利極近似，依普通消費者選購商品時之觀察與認知，對於證據 3 之印章與系爭專利會產生混淆、誤認之視覺印象，故證據 3 可證明系爭專利不具新穎性。
- (三) 證據 4 之商品型錄中，所販售之「C 款心型-囍字印章-檜木」與系爭專利具近似之造形，惟該些商品並非直接由原登載之網頁擷取所得，而係一經過編輯之 word 文件，而證據 4 之附件 1、2、3 所述者是否指商品型錄中「C 款心型-囍字印章-檜木」之圖片，因佐證不足而無法採證，故證據 4 無法證明系爭專利不具新穎性。
- (四) 證據 5 顯示之喜字立體造型，並未具有系爭專利之造形特徵。而證據 6 自由時報週末生活版所報導之各種有關喜字商品，或多與系爭專利屬不同之技藝領域，且該等商品造形上均未具有系爭專利之造形特徵。證據 7 三立電視都會台之「Life 樂生活」節目中所介紹結婚時準備的印章，亦未揭露系爭專利之諸造形特徵。故無法稱系爭專利為依證據 5、6、7 之組合可易於思及者，證據 5、6、7 之組合無法證明系爭專利不

具創作性。

(五) 綜上所述，系爭專利違反專利法第 122 條第 1 項第 1 款之規定，爰為「舉發成立應予撤銷」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：痞客邦 PIXNET 網站之舊文章日期可隨意變動，是證據 3 顯示之文章日期「Oct 06 Sat 2012」乃係訴願人將系爭專利圖片更新至舊的文章後不小心變動之時間點。且由證據 3 文章最後有系爭專利之專利證書，可證關係人拍攝該網站之時間係在系爭專利取得專利證書之後，故證據 3 揭露之時間點應較系爭專利申請日為晚，不具證據能力，無法證明系爭專利不具新穎性。綜上所述，原處分機關以證據 3 認定系爭專利不具新穎性並做成舉發成立之處分，顯有違法失當，請求撤銷原處分等語。

五、本部決定理由：

(一) 查原處分機關僅以證據 3 可證明系爭專利不具新穎性，有違專利法第 122 條第 1 項第 1 款規定，而為本件「舉發成立應予撤銷」之處分。訴願人不服，提起訴願。是本件之爭點為證據 3 可否證明系爭專利不具新穎性，以下爰就此審究。

(二) 經查，證據 3 為痞客邦 PIXNET 網站中所登錄的 TG-B 手作微型の工作室網頁，該網頁上所載之刊登日期為 101 年 10 月 6 日 (Oct 06 Sat 2012)，且其內登載有公開之愛心形狀喜字對章圖片。訴願人雖訴稱痞客邦 PIXNET 網站之文章日期可隨意變動，證據 3 顯示之日期應係訴願人不小心變動所致，無法證明系爭專利不具新穎性云云。惟經本部以 104 年 2 月 26 日經訴字第 10406158130 號函檢附證據 3 之文章，向經營痞客邦 PIXNET 部落格之○○數位媒體科技股份有限公司 (下稱○○公司) 函詢該證據 3 中所登載之網頁文章內容其實際刊登日期為何，經該公司以 104 年 3 月 3 日 104 優字第 0304 號函復本部表示，該篇文章實際刊登日期為 101 年 10 月 7 日 (2012-10-7)，是可知證據 3 所登載之網頁文章其公開日期應為 101 年 10

月 7 日，早於系爭專利申請日 101 年 12 月 7 日，故證據 3 自得作為主張系爭專利不具新穎性之適格證據。至訴願人另訴稱證據 3 文章最後有系爭專利之專利證書，可證證據 3 揭露之時間點應較系爭專利申請日為晚乙節。查網站之文章通常可於嗣後加以追加變更，該文章最後之系爭專利證書，應係訴願人於嗣後取得專利證書後再追加變更之內容，尚難以此即推論證據 3 文章之刊登日期晚於系爭專利申請日，況如前所述，○○公司已函復本部說明證據 3 之文章內容其實際刊登日期為 101 年 10 月 7 日，是證據 3 之刊登日期應早於系爭專利申請日，訴願人所訴自不足採。

(三) 次查，系爭專利依其申請圖說觀之，其喜字印章係於印章四個外表面分別形成鏤空之喜字，每一面的喜字除了字形筆畫向內呈鏤空形態之外，亦具有二個呈心形的口部，使其呈現心心相連的美好意象，又上端面係凸設呈現十字形，而具有與眾不同的視覺感受，整體予人無限喜氣而有別於一般印章之獨特美感。而證據 3 網頁文章中刊登之結婚對章之造型特徵則為「每一印章具四個外表面，分別形成鏤空之喜字，每一面的喜字除了字形筆畫向內呈鏤空形態之外，亦具有二個呈心形的口部，印章上端面則呈現十字形」。是證據 3 之結婚對章整體造形與呈現之視覺效果與系爭專利極相彷彿，依普通消費者於選購商品時之觀察與認知，會就系爭專利與證據 3 之結婚對章產生混淆、誤認之視覺印象，二者應屬近似之設計，故證據 3 可證明系爭專利不具新穎性。

(四) 綜上所述，證據 3 足以證明系爭專利不具新穎性。從而，原處分機關核認系爭專利有違專利法第 122 條第 1 項第 1 款之規定，所為本件「舉發成立應予撤銷」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。

案例一七（進步性之審查）

- 一、系爭專利請求項 1 第一調整座與立柱係分離形式，其第一離隙角研磨刀座係於該立板對應該砂輪的側面設有一調整支架，該調整支架上設有數個橫向長形調整孔，並藉由該長形調整孔結合一朝該砂輪延伸並可前後移動的第二置刀座，利用該調整支架之橫向長形調整孔調整該第二置刀座前後移動，使該夾具前端銑刀之離隙角靠近砂輪之側緣面以供研磨，而證據二並未揭露有橫向長形調整孔之設計，以供調整銑刀之離隙角與砂輪側緣面之距離。另請求項 1 之第三離隙角研磨刀座利用固定台，使該第四置刀座可前後移動的樞設於其上之功能，且使得系爭專利第四置刀座之垂直高度縮小，具有移動較順暢之優點，此與證據二之第一離隙角第二研磨座係利用安裝在基座上之矩形直板來固設，並於基座端所設之弧形孔來轉動調整角度之技術特徵並不相同。且證據二並未揭露有長形剖槽可供調整銑刀之第三離隙角與砂輪側周面之距離。又請求項 1 之結構未具有證據二之環槽及環凸緣之偏心件、C 型之固定件及凹槽，而是以第一置刀座上設有一朝該砂輪方向呈向上傾斜角度之貫孔及一限位件，來供一夾具置入定位，是其整體結構設計較為簡單。
- 二、系爭專利請求項 1 之第二離隙角研磨刀座第三置刀座之角度調整件一端樞設於一位於第三置刀座下方且固設於立板上之固定塊、第三離隙角研磨刀座包括有一設於砂輪一側周側面之底座適當位置處之固定台，且第四置刀座底部二側設有長形剖槽，並藉由螺栓穿設該長形剖槽，以使該第四置刀座可前後移動地樞設於該固定台上，第三離隙角研磨刀座之限位部下端係呈一斜向之平卡部等技術特徵均未為證據三或證據四所揭露。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 12 月 19 日

經訴字第 10306128800 號

訴願人：元○亦有限公司

訴願人因發明專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 5 月 27 日 (103) 智專三 (三) 05053 字第 10320718750 號專利舉發審定書所為舉發不成立之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人研○有限公司前於 101 年 12 月 13 日以「銑刀研磨機結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，申請專利範圍共 2 項，經該局編為第 101224123 號申請案進行形式審查後，准予專利，並發給新型第 M452828 號專利證書。嗣訴願人以系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關審查，以 103 年 5 月 27 日 (103) 智專三 (三) 05053 字第 10320718750 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 2 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 項之規定申請取得發明專利。另如新型「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所能輕易完成時」，不得取得發明專利，復為同法第 120 條準用第 22 條第 2 項所明定。而對於獲准專利權之新型專利，任何人認有違反專利法第 120 條準用第 22 條規定者，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專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
- 二、原處分機關為舉發不成立處分之理由略以：
 - (一) 系爭「銑刀研磨機結構」專利，申請日為 101 年 12 月 13 日，原處分機關於 102 年 4 月 10 日形式審查核

准專利，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 100 年 12 月 21 日修正公布（於 102 年 1 月 1 日施行）之專利法規定為斷，合先敘明。

- (二) 系爭專利申請專利範圍計有 2 項，第 1 項為獨立項，餘為附屬項。
- (三) 本件舉發證據一為系爭專利之專利公報及公告說明書；舉發證據二為 97 年 3 月 11 日公告之第 96216327 號「端面銑刀研磨機之改良」新型專利案；舉發證據三為 98 年 11 月 11 日公告之第 98211786 號「鑽頭研磨機之構造改良」新型專利案；舉發證據四為 98 年 5 月 11 日公告之第 97215970 號「SG 鑽頭研磨機的靜點研磨裝置」新型專利案。舉發理由係據前揭證據主張系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，請求撤銷全部請求項。
- (四) 證據二並未揭露系爭專利之第一調整座 22 與立柱 24 係為分離式者，立板 13 對應砂輪 14 的側面設有一調整支架 31，調整支架 31 上設有數個橫向長形調整孔 32、第二離隙角研磨刀座 40 第三置刀座 46 之角度調整件 44 一端樞設於一位於第三置刀座 46 下方且固設於立板 13 上之固定塊 45 及第三離隙角研磨刀座 50 包括有一設於砂輪 14 一側周側面之底座適當位置處之固定台 51，且第四置刀座 52 底部二側設有長形剖槽 53，並藉由螺栓穿設該長形剖槽 53，以使該第四置刀座 52 可前後移動地樞設於該固定台 51 上，第三離隙角研磨刀座 50 之限位部 55 下端係呈一斜向之平卡部 56 等技術特徵。另系爭專利之第一離隙角研磨刀座 30 係可藉由調整支架 31 上所設數個橫向長形調整孔 32，具可前後移動第二置刀座 33 之功效，與證據二端面銑刀研磨機之第一離隙角第一研磨座 30 係由一呈斜角度置放之矩形直板 41 形成，係固定在基板 10 上，並無法移動其研磨座不同。又系爭專利之第三離隙角研磨刀座 50 利用固定台 51，使第四置刀座 52 可前後移動地樞設於固定台 51 上之功效，與證

據二之第一離隙角第二研磨座 40 係利用於其基座 10 所設之弧形孔 15，而轉動調整研磨角度之功效亦不相同。是就所欲解決的問題、所採之技術手段以及所產生的功效而言，系爭專利與證據二仍有結構及轉用上之差異，故所屬技術領域具有通常知識者尚難依證據二而能輕易完成系爭專利之技術特徵，證據二不足以證明系爭專利請求項 1 及 2 不具進步性。

(五) 再查，證據二、三及四均未揭露系爭專利之第二離隙角研磨刀座 40 第三置刀座 46 之角度調整件 44 一端樞設於一位於第三置刀座 46 下方且固設於立板 13 上之固定塊 45、第三離隙角研磨刀座 50 包括有一設於砂輪 14 一側周側面之底座適當位置處之固定台 51，且第四置刀座 52 底部二側設有長形剖槽 53，並藉由螺栓穿設該長形剖槽 53，以使該第四置刀座 52 可前後移動地樞設於該固定台 51 上，第三離隙角研磨刀座 50 之限位部 55 下端係呈一斜向之平卡部 56 等技術特徵；系爭專利之角度調整件 44 係一端樞設於一位於第三置刀座 46 下方且固設於立板 13 上之固定塊 45，第三離隙角研磨刀座 50 利用固定台 51，具使第四置刀座 52 可前後移動地樞設於固定台 51 上之功效，與證據二之第一離隙角第二研磨座 40 係利用於其基座 10 所設之弧形孔 15，而轉動調整研磨角度之功效並不相同。是就所欲解決的問題、所採之技術手段以及所產生的功效而言，系爭專利與證據二、三、四仍有結構及轉用上之差異，故所屬技術領域具有通常知識者尚難組合證據二、三及四而能輕易完成系爭專利之技術特徵，證據二不足以證明系爭專利之所有請求項不具進步性。

(六) 綜上所述，證據二及證據二、三及四之組合均不足以證明系爭專利請求項 1 及 2 不具進步性，爰為「請求項 1 至 2 舉發不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 證據二、三及四之組合足以證明系爭專利請求 1 不具

進步性：

- 1、原處分機關認證據二之第二離隙角研磨座與系爭專利之第二離隙角研磨刀座存有結構上之差異，且證據二並未揭露系爭專利之「第三離隙角研磨刀座 50 包括有一設於砂輪 14 一側周側面之底座適當位置處之固定台 51，且第四置刀座 52 底部二側設有長形剖槽 53，並藉由螺栓穿過該長形剖槽 53，以使該第四置刀座 52 可前後移動地樞設於該固定台 51 上，第三離隙角研磨刀座 50 之限位部 55 下端係呈一斜向之平卡部 56」及固定塊之技術特徵。惟該離隙角研磨座之差異及固定塊之設計並未產生新功能或無法預期之效果，系爭專利之技術內容係所屬領域具有通常知識者可依證據二所教示之技術輕易完成。
 - 2、證據三之定位底板 61 上係設有一側立板 62，該側立板 62 上係設有一轉動件 63，該轉動件 63 之一側係設有一限制套，該限制套 64 係穿設有一大穿孔，與系爭專利第一調整座 22 與立柱 24 係為分離式設計之技術特徵相同。
 - 3、證據四之調整支架 21 上係設有調整長孔 214，並可透過調整螺栓 26 穿過該調整長孔 214 鎖設固定有一離隙角研磨座 24，與系爭專利調整支架及設置長形剖槽，使該第四置刀座可前後移動之技術特徵相同。
 - 4、綜上，組合證據二、三及四足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- (二) 證據二之第二定位件已揭露系爭專利請求項 2 依附於請求項 1 所進一步界定「該第一置刀座與限位件係以螺栓相互螺合」之附屬技術特徵。既組合證據二、三及四足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，自亦足以證明請求項 2 不具進步性。
- (三) 綜上所述，系爭專利之整體創作相較於證據二並無產生無法預期之效果，又縱然系爭專利與證據二有細微

結構差異，惟該等差異係可由組合證據二、三及四輕易完成者，故系爭專利應有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 證據二、三及四之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 1 係一獨立項，界定一種銑刀研磨機結構，其至少包括有：一底座，係包含有一轉動心軸之馬達及直立於該底座上之一立板，其中，該轉動心軸係貫通該立板，並於端部設有一砂輪；一端面研磨刀座，係設於該砂輪一側周緣面之底座上，主要包括有一調整台及一第一調整座，該調整台係設於該底座上，且其上端樞設該第一調整座，該調整台一側樞設有一調整鈕，以使該調整台及其上之第一調整座可平行沿著該砂輪呈徑向移動，其中，該第一調整座上一側設有一弧形剖槽，另側固設有一立柱，該立柱上固設一第一置刀座，該第一置刀座設有一貫孔，該貫孔朝該砂輪方向係呈向上傾斜之角度，且近該貫孔上方固設有一限位件，以供一夾具置入定位；一第一離隙角研磨刀座，係於該立板對應該砂輪的側面設有一調整支架，該調整支架上設有數個橫向長形調整孔，並藉由該長形調整孔結合一朝該砂輪延伸並可前後移動的第二置刀座，該第二置刀座設有一貫孔，該貫孔的中心位置係以向下傾斜指向該砂輪之側緣面，該第二置刀座的頂面且近貫孔處凸設有一限位部，以供該夾具置入定位；一第二離隙角研磨刀座，係由一第三置刀座一側樞設於該立板一側頂端，且另側之端部則橫向延伸並相對在該砂輪上方貫設有一貫孔，該貫孔的中心位置係以向下指向該砂輪之側緣面，且該貫孔周側邊緣設有至少一限位件，以供該夾具置入定位，其中，該第三置刀座適當位置處設有一穿孔，該穿孔供一角度調整件穿設，該角度調整件一端樞

設於一位於該第三置刀座下方且固設於立板上之固定塊；一第三離隙角研磨刀座，主要包括有一固定台及一第四置刀座，該固定台係設於該砂輪一側周側面之底座適當位置處，該第四置刀座底部二側設有長形剖槽，並藉由螺栓穿設該長形剖槽，以使該第四置刀座可前後移動地樞設於該固定台上，且該第四置刀座上貫設有一貫孔，該貫孔的中心位置係以向下頃斜指向該砂輪之周側面，該第四置刀座頂端且近貫孔周側邊緣處凸設有一限位部，該限位部下端係呈一斜向之平卡部，以供一該夾具置入定位；一機殼，係蓋設於該底座上，該機殼一側形成有一斜向之內凹壁，該內凹壁固設一校刀座。

- 2、證據二係一種端面銑刀研磨機之改良，係包含：一基板，其上係設有一馬達，至少於該馬達一端設有一出力軸，且至少一出力軸貫設通過固定於該基板上之一板體，而該出力軸之自由端設有一砂輪，該砂輪係相對該出力軸數量設置；一端面研磨座，係鄰設於該砂輪一側周緣面之基板適當位置處，其主要包含有一調整台，該調整台上係樞設有一立板，而該調整台一側樞設有一調整栓，藉以調整該調整台及其上之立板平行沿該砂輪之徑向移動，另，該立板上並設有一偏心件，該偏心件設有一斜孔，於該斜孔周側邊緣設有至少一第一定位件，以供一夾具定位置入；一第一離隙角第一研磨座，係直設於相鄰該端面研磨座旁，而位於該砂輪另側周緣面之基板適當位置處，且相對該砂輪之外側面設有一斜面，並於該斜面朝砂輪之周緣面逐漸傾斜貫設有一貫孔，以供置入該夾具，且，於該貫孔相對該砂輪之另側周側邊緣並設有至少一第二定位件，以供夾持定位該夾具；一第一離隙角第二研磨座，係直設於相鄰該端面研磨座旁，且位於該砂輪另側周側面之基板適當位置處，並與該砂輪呈一傾斜角度置放，且相對該砂輪之周側面貫設有一貫孔，以供置入

該夾具，且，於該貫孔相對該砂輪另側之周側邊緣並設有至少一第三定位件，以供夾持定位該夾具；一第二離隙角研磨座，其一側係利用一角度調整件樞設於該板體上，另側之自由端則橫向延伸，並於相對該砂輪上方周側面貫設有一貫孔，該貫孔周側邊緣並設有至少一第四定位件，以供該夾具定位置入；一定位調整裝置，係設於該基板上之預定位置處，其一端係橫向凸設有一定位板，該定位板上並貫設有一貫孔，以供該夾具置入，其下端並橫向凸設一調整台，該調整台則橫向設有一調整塊，該調整塊上對應該貫孔處則形成一擋止部，該調整塊可於該調整台上作橫向水平移動等所組成。

3、證據三係一種鑽頭研磨機之構造改良，其定位操作裝置係由定位底板、側立板、轉動件及限制套等元件所組成，整體係鎖裝在基板上配合校正裝置、研磨裝置、倒角裝置提供研磨鑽頭之用，該定位底板之一側邊係設為斜面俾鎖結側立板，而該斜面係設與該研磨裝置之研磨輪的切削面趨近於垂直方位；該側立板係鎖固在定位底板之斜面上，內側設有穿孔以供轉動件之軸柱插結組合；該轉動件靠近後方設有軸柱，係藉該軸柱樞穿組在側立板之穿孔上，且在其前側邊鎖組長柱狀握把；該限制套一側邊係設為斜面，俾鎖靠在該轉動件一旁；據上構造，往下扳動握把使該轉動件得以軸柱為支點帶動限制套、夾持件及鑽頭跟著轉動一角度，而得令鑽頭之先端受研磨輪的切削面研磨出正確角度的鑽鋒者等所組成。

4、證據四係一種 SG 鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，係包括：一機體，該機體設有一底座，於該底座的頂面結合一立板，該立板係垂直設置的板體，於該立板的中間穿設一軸孔，於該立板的側面結合一馬達，該馬達朝另一側伸設一穿過該軸孔的傳動軸，於該傳動軸的自由端結合一磨輪，該磨輪係圓板體，於

該磨輪的周面形成一研磨面；一逃隙角研磨器，該逃隙角研磨器係設有一調整支架，該調整支架係結合於該立板對應該磨輪的側面，於該調整支架結合一朝該磨輪延伸的逃隙角研磨座，於該逃隙角研磨座以垂直於頂面的形態朝下穿設一插孔，該插孔的中心位置係以斜向的形態朝下指向該磨輪偏心位置的頂部角落，對應插孔的頂端靠近以及遠離該磨輪的兩側，於該逃隙角研磨座的頂面朝上凸設兩相對的卡制部等所組成。

5、系爭專利請求項 1 與證據二相較：

請求項 1 之底座、轉動心軸之馬達、立板、砂輪、端面研磨刀座、調整台、第一調整座、調整鈕、弧形剖槽、立柱、第一置刀座、貫孔、夾具、第一離隙角研磨刀座、第二置刀座、限位部、第二離隙角研磨刀座、第三置刀座、第三離隙角置刀座、第四置刀座、長型剖槽、機殼及校刀座等技術內容固然均已分別為證據二之基板、出力軸、馬達、矩形板體、砂輪、端面研磨刀座、調整台、L 形狀立板之底板、調整栓、調整弧槽、偏心件、貫孔、夾具、第一離隙角第一研磨座、斜面、第二定位件、第二離隙角研磨座、第一離隙角第二研磨座、矩形直板、弧形孔、基殼及定位調整裝置等技術內容所揭露。惟查，系爭專利請求項 1 第一調整座與立柱係分離形式，其第一離隙角研磨刀座係於該立板對應該砂輪的側面設有一調整支架，該調整支架上設有數個橫向長形調整孔，並藉由該長形調整孔結合一朝該砂輪延伸並可前後移動的第二置刀座，利用該調整支架之橫向長形調整孔調整該第二置刀座前後移動，使該夾具前端銑刀之離隙角靠近砂輪之側緣面以供研磨，而證據二並未揭露有橫向長形調整孔之設計，以供調整銑刀之離隙角與砂輪側緣面之距離。再者，系爭專利之專利說明書第 8 頁第 15 至 18 行記載，第三置刀座適當位置處設有一穿孔，該穿孔供一角

度調整件穿設，該角度調整件一端樞設於一位於該第三置刀座下方且固設於立板上之固定塊，已清楚說明系爭專利之固定塊係固設於立板上，且提供角度調整件樞設之用，且限位件係設置在固定塊上，以限位該夾具，並無訴願理由所訴稱之調整不方便之問題。又系爭專利請求項 1 之第三離隙角研磨刀座利用固定台，使該第四置刀座可前後移動的樞設於其上之功能，且使得系爭專利第四置刀座之垂直高度縮小，具有移動較順暢之優點，此與證據二之第一離隙角第二研磨座係利用安裝在基座上之矩形直板來固設，並於基座端所設之弧形孔來轉動調整角度之技術特徵並不相同。且證據二並未揭露有長形剖槽可供調整銑刀之第三離隙角與砂輪側周面之距離。又系爭專利請求項 1 之結構未具有證據二之環槽及環凸緣之偏心件、C 型之固定件及凹槽，而是以第一置刀座上設有一朝該砂輪方向呈向上傾斜角度之貫孔及一限位件，來供一夾具置入定位，是其整體結構設計較為簡單。

6、系爭專利請求項 1 與證據三相較：

請求項 1 之第一調整座及立柱，雖分別為證據三之定位底板及側立板所揭露。惟請求項 1 之第二離隙角研磨刀座第三置刀座之角度調整件一端樞設於一位於第三置刀座下方且固設於立板上之固定塊、第三離隙角研磨刀座包括有一設於砂輪一側周側面之底座適當位置處之固定台，且第四置刀座底部二側設有長形剖槽，並藉由螺栓穿設該長形剖槽，以使該第四置刀座可前後移動地樞設於該固定台上，第三離隙角研磨刀座之限位部下端係呈一斜向之平卡部等技術特徵均未為證據三所揭露。

7、系爭專利請求項 1 與證據四相較：

請求項 1 之立板對應砂輪的側面設有一調整支架及調整支架 31 上設有數個橫向長形調整孔，雖已為證據四之調整支架及調整長孔所揭露。惟請求項 1 之

第二離隙角研磨刀座第三置刀座之角度調整件一端樞設於一位於第三置刀座下方且固設於立板上之固定塊、第三離隙角研磨刀座包括有一設於砂輪一側周側面之底座適當位置處之固定台，且第四置刀座底部二側設有長形剖槽，並藉由螺栓穿設該長形剖槽，以使該第四置刀座可前後移動地樞設於該固定台上，第三離隙角研磨刀座之限位部下端係呈一斜向之平卡部等技術特徵均未為證據四所揭露。

8、綜上，系爭專利請求項 1 部分技術特徵固然已為證據二、三及四所揭露，惟仍有部分技術特徵與該等證據有所不同，是其非為所屬技術領域具有通常知識者組合證據二、三及四所能輕易完成，故該等證據之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(二) 證據二、三及四之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性：

系爭專利請求項 2 係請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 之所有技術特徵，並進一步界定「該第一置刀座與限位件係以螺栓相互螺合」之附屬技術特徵，既請求項 1 非為所屬技術領域具有通常知識者組合證據二、三及四所能輕易完成，則組合該等證據自無法輕易完成請求項 2，故該等證據之組合不足以證明請求項 2 不具進步性。

(三) 綜上所述，訴願人所舉證據組合不足以證明系爭專利請求項 1 及 2 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，而違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定。從而，原處分機關所為「請求項 1 至 2 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。

案例一八（進步性之審查）

- 一、系爭專利之塑料鏡框、橫樑、鼻托架等結構元件，及橫樑設線槽，金屬製鼻托架具線樑，線樑連接一樑腳，樑腳套具有軟彈性鼻墊，鼻托架以線樑卡制固定於橫樑線槽中之特徵，係對應於證據 2 之塑膠板料鏡框、中樑、鼻托部等結構元件，及中樑設凹溝，金屬製鼻托部具連接段及延伸之定位段，定位段延設鼻墊夾，鼻墊夾套有軟彈性鼻墊，鼻托部以連接段卡制固定於中樑凹溝中之特徵。二案之主要結構裝置相似，且均能達到緊密組裝之效果，而二案之差異主要在於：證據 2 之連接段 21 與定位段 22 以及鼻墊夾 23 係屬一單一元件，其係由一金屬桿體(彈簧鋼線)彎弧延伸(彎折)而成。反觀系爭專利之線樑 21 與樑腳 22 係屬獨立之二元件，其中，樑腳 22 之連接段 221 的第一端與線樑 21 的左部 211 或右部 212 連接(其連接方式依現今之工程技術不外乎焊接或螺絲鎖接)。故，證據 2 之結構組成相對於系爭專利較為簡化。
- 二、證據 2 在組裝時首先係施力擠壓其鼻托部 2(鼻托架 20)後(括弧內為系爭專利對應元件)，將鼻托部 2(鼻托架 20)置入凹溝 13(線槽 13)中，隨之釋放該擠壓施力，此時藉由連接段 21(線樑 21)之左部及右部的彈性回復，以達到使鼻托部 2(鼻托架 20)其連接段 21(線樑 21)緊配卡掣於凹溝 13(線槽 13)中。且當證據 2 鬆開二側鼻墊夾 23，令其連接段 21 藉彈性回復力抵撐於凹溝 13 時，其定位段 22 亦會同時卡入定位溝 14 中，故證據 2 其連接段 21 抵撐於凹溝 13 之同時，其定位段 22 亦會同時卡入定位溝 14 中，因此無須再另外增加一步驟將定位段 22 卡入定位溝 14 中。證據 2 與系爭專利在鼻托部 2(鼻托架 20)之組裝方式及更換上，實際上係屬類同，是系爭專利請求項 1 所揭示的技術特徵，應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證據 2 所能輕易完成，證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 3 月 31 日

經訴字第 10406304170 號

訴願人：藝○國際光電有限公司

訴願人因第 102206245 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 20 日(103)智專三(一)02016 字第 10321143830 號專利舉發審定書所為「舉發不成立」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

緣關係人瞳○國際實業有限公司前於 102 年 4 月 3 日以「眼鏡之組合式鼻托架」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，申請專利範圍共 10 項，經該局編為第 102206245 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M464682 號專利證書。嗣訴願人以其有違專利法 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 103 年 8 月 20 日(103)智專三(一)02016 字第 10321143830 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 10 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。本部為釐清事實，依訴願法第 65 條規定，通知訴願人、關係人及原處分機關派員於 104 年 3 月 9 日到部進行言詞辯論，訴願人及關係人均於 104 年 3 月 6 日以傳真表示不出席言詞辯論程序，訴願人並表示對本案不表示意見，關係人則表示其意見可見於舉發答辯理由書，已分別於同年月 9 日及 11 日補送正式文件到部。本案依現有資料審議。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准時專利法第 104 條及第 120 條準用第 22 條第 1 項前段所明定。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」，不得依法申請取得新型專利，復為同法第 120 條準用第 22 條第 2 項所明定。

二、本件系爭第 102206245 號「眼鏡之組合式鼻托架」新型專利案，其申請專利範圍共計 10 項（下稱請求項 1 至 10），其中請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項。

三、訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利之專利公報；證據 2 為 102 年 1 月 1 日公告第 101216785 號「板料眼鏡鼻托組裝結構」新型專利案。舉發理由係主張證據 2 可以證明系爭專利請求項 1 至 10 不具進步性。

四、經原處分機關審查略以：

（一）系爭專利之塑料鏡框、橫樑、鼻托架等結構元件，及橫梁設線槽，金屬製鼻托架具線樑，線樑連接一樑腳，樑腳套有軟彈性鼻墊，鼻托架以線樑卡制固定於橫樑線槽中之特徵，固已為證據 2 所揭露，惟證據 2 鼻托部係以連接段二側末端之定位段卡固於凹溝末端之定位溝，予以固定鼻托部，並無教示可將定位段、定位溝刪除，或將定位段、定位溝延伸至整個凹溝、連接段，達到如系爭專利請求項 1 線樑整體受線槽卡固者；又系爭專利請求項 1 將證據 2 凹溝二側末端具定位溝者、連接段末端延伸有定位段者，改為線槽、線樑，除可降低元件加工及組裝之困難度，更便於鼻托架更換之功效，亦未見於證據 2，故系爭專利請求項 1 非為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據 2 所能輕易完成，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

（二）系爭專利請求項 2 至 10（附屬項），係直接或間接依附於請求項 1（獨立項）之附加敘述，應包含所依附請求項 1 之所有技術特徵，舉發證據 2 既未能證明系爭專利請求項 1（獨立項）不具進步性，自亦難證明系爭專利請求項 2 至 10（附屬項）不具進步性。乃為「請求項 1 至 10 舉發不成立」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

（一）由證據 2 說明書（新型內容）第 1 至 4 行即已說明其鼻托部 2 只須卡固於凹溝 13 即可達到與眼鏡框組裝效果，另於（新型摘要）第 6 至 7 行亦說明其鼻托部

2 只須利用其連接段 21 抵撐於凹溝 13 中，便足以達到與眼鏡框組裝效果，第 8 至 9 行則為進一步說明定位段 22 卡入定位溝 14 可達到更穩固定位效果，故對所屬技術領域中具有通常知識者而言，即可輕易思及完成將證據 2 鼻托部 2 連接段 21 二側末端定位段 22，以及凹溝 13 末端定位溝 14 刪除，或將定位段 22、定位溝 14 延伸至凹溝 13、連接段 21，達到如系爭專利請求項 1 線樑 21 整體受線槽 13 卡固之構造。

(二) 證據 2 其鼻托部 2 之連接段 21、定位段 22 及鼻墊夾 23 係由一金屬線材一體彎折成型，而於證據 2 說明書第 6 頁第 7 至 8 行亦清楚述及「該鼻托部 2 係一金屬桿體彎弧延伸而成」；反觀系爭專利之鼻托架 20 由其圖式第 1 圖可知，其樑腳 22 係連接於線樑 21 兩端上方處，而非接續線樑 21 兩端彎折成型，另其請求項 1 亦自述「線樑的左部及右部各連接一樑腳的第一端」，並非連接於線樑的左端及右端，而欲形成此種構造，於現有業界慣用做法係將線樑 21 及樑腳 22 各別彎折成型後，再將樑腳 22 焊接於線樑 21 上，故系爭專利其鼻托架 20 於加工製作上實際係較證據 2 更為困難，而非如原處分機關所稱系爭專利其鼻托架 20 可降低元件加工之困難度。

(三) 由證據 2 說明書第 6 頁第 9 至 12 行所清楚述及其鼻托部 2 之組裝方式及系爭專利其說明書第 2 頁第【0016】段第 3 至 5 行述及其鼻托架 20 之組裝，可知證據 2 與系爭專利兩者於組裝上皆係施力擠壓其鼻托部 2 (鼻托架 20) 後，將鼻托部 2 (鼻托架 20) 置入凹溝 13 (線槽 13) 中，隨之釋放該擠壓施力，以達到使鼻托部 2 (鼻托架 20) 其連接段 21 (線樑 21) 卡掣於凹溝 13 (線槽 13) 效果，又由證據 2 說明書第 6 頁第 12 至 13 行說明可知，當證據 2 鬆開二側鼻墊夾 23，令其連接段 21 藉彈性回復力抵撐於凹溝 13 時，其定位段 22 亦會同時卡入定位溝 14 中，故證據 2 其連接段 21 抵撐於凹溝 13，與其定位段 22 卡入定

位溝 14 係同時發生，而非於連接段 21 抵撐於凹溝 13 後，又須再另增加一步驟將定位段 22 卡入定位溝 14 中，因此證據 2 與系爭專利於鼻托部 2（鼻托架 20）之組裝更換實際上係同具便利性，故系爭專利請求項 1 與證據 2 相較下，不具進步性，且直接或間接依附於請求項 1 之求項 2 至 10 亦不具進性云云，請求將原處分撤銷。

六、案經本部審議，為釐清系爭專利是否具進步性，爰依職權通知訴願人、關係人及原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 104 年 3 月 9 日 104 年第 9 次會議，進行言詞辯論。

（一）訴願人於 104 年 3 月 6 日以傳真表示不參加言詞辯論，並不針對本案表示意見，已於 104 年 3 月 9 日補送正本到本部。

（二）關係人亦於 104 年 3 月 6 日以傳真表示無法參加言詞辯論，且所欲表達之意見均已陳述於舉發答辯理由書，已於 104 年 3 月 11 日補送正本到部。

（三）原處分機關代表說明：

系爭專利之線樑與樑腳係屬獨立之二元件，其以線樑卡入線槽、即可卡固鼻托架，證據 2 之連接段與定位段以及鼻墊夾係屬一單一元件，其以連接段卡入凹溝外，必須有一定位溝，且其鼻托部之連接段尚須有一定位段，以定位段卡入定位溝，系爭專利在加工方面較簡單，而且系爭專利卡固時並無定位溝、定位段橫向定位不便性，在組裝及定位上亦較簡單，證據 2 說明書並無教示可將定位溝及定位段刪除，達到如系爭專利卡固功效，證據 2 不足以證明系爭專利不具進步性。

七、本部決定理由：

（一）證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

1、系爭專利請求項 1 為一種眼鏡之組合式鼻托架，該眼鏡之鏡框是以塑料製成，於左、右之鏡片固定部之間以一橫樑相連，該橫樑組裝一鼻托架；

其特徵在於：該橫樑設有一線槽；該鼻托架是由金屬材料製成，包括一線樑，該線樑的左部及右部各連接一樑腳的第一端，該樑腳的第二端套連一軟彈性的鼻墊；該鼻托架以該線樑卡制固定於該線槽中。

- 2、證據 2 為一種板料眼鏡鼻托組裝結構，其主要包含於眼鏡之中樑與二鏡框連結處設有一凹溝，該凹溝二側末端各設有一定位溝；一鼻托部，其係由一具有撓性之連接段向二側彎弧延伸後各設一定位段，該連接段用以卡入該凹溝，而該定位段係卡入該定位溝，且該定位段再延設一鼻墊夾，以供一鼻墊套設。
- 3、系爭專利請求項 1 與證據 2 比較(以下括弧內為證據 2 對應元件)，系爭專利眼鏡之組合式鼻托架，該眼鏡之鏡框是以塑料(塑膠板料)製成，於左、右之鏡片固定部之間以一橫樑(中樑)相連，該橫樑組裝一鼻托架(鼻托部)；其特徵在於：該橫樑(中樑)設有一線槽(凹溝)；該鼻托架(鼻托部)是由金屬材料製成(鼻托部係一金屬桿體彎弧延伸而成)，包括一線樑(連接段)，該線樑(連接段)的左部及右部各連接一樑腳(鼻墊夾)的第一端，該樑腳(鼻墊夾)的第二端套連一軟彈性的鼻墊(鼻墊)；該鼻托架(鼻托部)以該線樑(連接段)卡制固定於該線槽(凹溝)中。
- 4、由以上比較可知，系爭專利之塑料鏡框、橫樑、鼻托架等結構元件，及橫樑設線槽，金屬製鼻托架具線樑，線樑連接一樑腳，樑腳套具有軟彈性鼻墊，鼻托架以線樑卡制固定於橫樑線槽中之特徵，係對應於證據 2 之塑膠板料鏡框、中樑、鼻托部等結構元件，及中樑設凹溝，金屬製鼻托部具連接段及延伸之定位段，定位段延設鼻墊夾，鼻墊夾套有軟彈性鼻墊，鼻托部以連接段卡制固定於中樑凹溝中之特徵。二案之主要結構裝置相

似，且均能達到緊密組裝之效果，而二案之差異主要在於：證據 2 之連接段 21 與定位段 22 以及鼻墊夾 23 係屬一單一元件，其係由一金屬桿體（彈簧鋼線）彎弧延伸（彎折）而成。反觀系爭專利之線樑 21 與樑腳 22 係屬獨立之二元件，其中，樑腳 22 之連接段 221 的第一端與線樑 21 的左部 211 或右部 212 連接（其連接方式依現今之工程技術不外乎焊接或螺絲鎖接）。故，證據 2 之結構組成相對於系爭專利較為簡化。

- 5、又如前所述，證據 2 之結構組成相對於系爭專利較為簡化，而系爭專利鼻托架 20 之加工製作實際上係較證據 2 更為困難，原處分機關所指稱之系爭專利其鼻托架 20 可降低元件加工之困難度並非正確。另證據 2 在組裝時首先係施力擠壓其鼻托部 2（鼻托架 20）後（括弧內為系爭專利對應元件），將鼻托部 2（鼻托架 20）置入凹溝 13（線槽 13）中，隨之釋放該擠壓施力，此時藉由連接段 21（線樑 21）之左部及右部的彈性回復，以達到使鼻托部 2（鼻托架 20）其連接段 21（線樑 21）緊配卡掣於凹溝 13（線槽 13）中。且當證據 2 鬆開二側鼻墊夾 23，令其連接段 21 藉彈性回復力抵撐於凹溝 13 時，其定位段 22 亦會同時卡入定位溝 14 中，故證據 2 其連接段 21 抵撐於凹溝 13 之同時，其定位段 22 亦會同時卡入定位溝 14 中，因此無須再另外增加一步驟將定位段 22 卡入定位溝 14 中。證據 2 與系爭專利在鼻托部 2（鼻托架 20）之組裝方式及更換上，實際上係屬類同，是系爭專利請求項 1 所揭示的技術特徵，應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證據 2 所能輕易完成，證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

（二）證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 至 10 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 2 至 10 係直接或間接依附請求

項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步分別界定「該線槽及該線樑都是直線型結構。」、「該線槽及該線樑是呈彎弧形。」、「該線槽及該線樑是呈向上的彎弧形。」、「該線槽及該線樑是呈向下的彎弧形。」、「該線槽的開口是朝向該橫樑的下方。」、「該線槽的開口是朝向該橫樑的內側面。」、「該線槽的開口是朝向該橫樑的外側面。」、「該樑腳具有一連結段以及一延伸段；該連結段的第一端分別連接於該線樑，該連結段的第二段彎延形成該延伸段，該延伸段的外部套連該軟彈性的鼻墊。」、「該線樑和該樑腳的橫斷面均為扁薄型結構。」。

2、系爭專利請求項 2、4、5、8 界定之技術特徵係易於思及完成者：

(1)系爭專利請求項 2 之技術特徵，係將鏡框之線槽 13(或凹溝 13)製成(射出成形)彎弧型或直線型，或將鼻托架 20(鼻托部 2)之線樑 21(連接段 21)彎折為彎弧型或直線型等形狀。

(2)系爭專利請求項 4 之技術特徵，係將鏡框之線槽 13(或凹溝 13)製成(射出成形)呈向上彎弧型，或將鼻托架 20(鼻托部 2)之線樑 21(連接段 21)彎折為呈向上彎弧型。

(3)系爭專利請求項 5 之技術特徵，係將鏡框之線槽 13(或凹溝 13)製成(射出成形)呈向下彎弧型，或將鼻托架 20(鼻托部 2)之線樑 21(連接段 21)彎折為呈向下彎弧型。

(4)系爭專利請求項 8 之技術特徵，係將線槽 13 的開口朝向該橫樑 12 的外側面。

(5)以上系爭專利請求項 2、4、5、8 界定之技術特徵，均為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及完成者。

3、系爭專利請求項 3、6、7、9、10 所分別界定之前述技術特徵，均已為證據 2 揭露：

- (1)證據 2 第一圖所示，其鏡框 12 之凹溝 13(等同系爭專利(下略)之線槽 13)，以及鼻托部 2(鼻托架 20)其連接段 21(線樑 21)，即已明顯揭露成型為對應之彎弧形結構，以使呈彎弧形之鼻托部 2(鼻托架 20)其連接段 21(線樑 21)對應卡制固定於該彎弧形之凹溝 13(線槽 13)中。證據 2 已揭露系爭專利請求項 3 界定之「該線槽 13 及該線樑 21 是呈彎弧形。」技術特徵。
- (2)證據 2 第一圖已清楚揭露鏡框 12 之凹溝 13(線槽 13)其開口係朝向該中樑 11(橫樑 12)下方的構造。證據 2 已揭露系爭專利請求項 6 界定之「該線槽 13 的開口是朝向該橫樑 12 的下方。」技術特徵。
- (3)證據 2 第一圖已清楚揭露鏡框 12 之凹溝 13(線槽 13)其開口係朝向其中樑 11(橫樑 12)內側面的構造。證據 2 已揭露系爭專利請求項 7 界定之「該線槽 13 的開口是朝向該橫樑 12 的內側面。」技術特徵。
- (4)證據 2 第一圖已明顯揭露鼻托部 2(鼻托架 20)之連接段 21(線樑 21)向二側彎弧延伸有定位段 22(樑腳 22 之連結段 221)，又使該定位段 22 彎延成形有鼻墊夾 23(樑腳 22 之延伸段 222)，且使該鼻墊夾 23 套設有具韌性材質製成之鼻墊 24(鼻墊 23)〔參證據 2 說明書第 6 頁第 6-7 行所述〕。證據 2 已揭露系爭專利請求項 9 界定之「該樑腳 22 具有一連結段 221 以及一延伸段 222；該連結段 221 的第一端分別連接於該線樑 21，該連結段 221 的第二端彎延形成該延伸段 222，該延伸段 222 的外部套連該軟彈性的鼻墊 23。」技術特徵。
- (5)證據 2 第三圖已明顯揭露鼻托部 32(鼻托架 20)其線樑(線樑 21)及樑腳(樑腳 22)部位均成型為扁薄型之結構，故其橫斷面亦同樣會形成為扁薄型結構。證據 2 已揭露系爭專利請求項 10 界定之

「該線樑 21 和該樑腳 22 的橫斷面均為扁薄型結構。」技術特徵。

4、證據 2 已能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已如前述，系爭專利請求項 2 至 10 所界定之技術特徵，復為證據 2 所揭露，而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證據 2 所能輕易完成，是證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 至 10 不具進步性。

(三) 綜上所述，證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 至 10 有違專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，不具進步性。從而，原處分機關所為系爭專利「請求項 1 至 10 舉發不成立」之處分嫌有未洽，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、2 項之規定決定如主文。

案例一九（進步性之審查－組合動機）

- 一、系爭專利為「兼具釣線串接以及漁鈎附掛之組件」新型專利案證。證據 2 為「釣線組連結件結構改良」新型專利案；證據 3 為「釣魚用釣綫組連接件」實用新型專利案；證據 4 為「連結環結構改良」新型專利案。
- 二、訴願人固訴稱，證據 4 與證據 2 或證據 3 並無銜接之可能性，其組合缺乏系爭專利之組合動機云云。惟證據 4 與證據 2、3 及系爭專利同為釣線組連結件之結構，且皆為有關各連結構件間如何組裝以克服釣線纏繞之問題，是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，顯有將證據 2、4 或證據 3、4 進行技術上之組合及置換的合理誘因，並據以克服相同問題之動機及可能性，系爭專利請求項 2 及請求項 3 為其所屬技術領域中具有通常知識者以證據 2、4 或證據 3、4 之組合顯能輕易完成，不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 6 月 8 日

經訴字第 10406302150 號

訴願人：楊○全君

訴願人因第 101205451 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 103 年 10 月 28 日（103）智專三（一）02054 字第 10321505270 號專利舉發審定書所為「請求項 2 至 3 舉發成立應予撤銷」之處分部分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 101 年 3 月 26 日以「兼具釣線串接以及漁鈎附掛之組件」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，申請專利範圍共 3 項，經該局編為第 101205451 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M 438815 號專利證書。嗣關

係人周○蘋君以其違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發，訴願人旋於 103 年 3 月 13 日提出申請專利範圍之更正，將原請求項 1 刪除，更正後之申請專利範圍共 2 項，該局亦將該更正內容通知關係人，惟關係人逾期未表示意見，案經原處分機關依法審查，以 103 年 10 月 28 日（103）智專三（一）02054 字第 10321505270 號專利舉發審定書為「103 年 3 月 13 日之更正事項，准予更正。請求項 2 至 3 舉發成立應予撤銷。請求項 1 舉發駁回。」之處分。訴願人不服，針對舉發成立部分提起訴願，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，而可供產業上利用之新型者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第 93 條及第 94 條第 1 項前段所規定。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 100220636 號「兼具釣線串接以及漁鈎附掛之組件」新型專利案，依 103 年 3 月 13 日申請專利範圍更正本，申請專利範圍共有 2 項（原請求項 1 已刪除），其中第 2、3 項均為獨立項。請求項 2 為「一種兼具釣線串接以及漁鈎附掛之組件，包括：一第一塊體以及一第二塊體，該第一塊體與第二塊體分別於相反的外端各設一第一繫線元件與第二繫線元件，該第一塊體與第二塊體之間以一間隔塊聯繫，該間隔塊依序為第一凸部、第一頸部、第二凸部、第二頸部以及第三凸部，其中該第一頸部與第二頸部分別被該第一塊體與第二塊體活動性套覆，以令該第一凸部與第三凸部分別納設而抵於該第一塊體與第二塊體內；其中該第一繫線元件包括一環圈，且該環圈之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內。」；

請求項 3 為「一種兼具釣線串接以及漁鈎附掛之組件，包括：一第一塊體以及一第二塊體，該第一塊體與第二塊體分別於相反的外端各設一第一繫線元件與第二繫線元件，該第一塊體與第二塊體之間以一間隔塊聯繫，該間隔塊依序為第一凸部、第一頸部、第二凸部、第二頸部以及第三凸部，其中該第一頸部與第二頸部分別被該第一塊體與第二塊體活動性套覆，以令該第一凸部與第三凸部分別納設而抵於該第一塊體與第二塊體內；其中該第二繫線元件包括一環圈，且該環圈之內側設第四頸部，該第四頸部內側延伸一第五凸部，其中該第四頸部被該第二塊體活動性套覆，以令該第五凸部納設而抵於該第二塊體內。」。

三、關係人所提舉發證據 1 為系爭專利之專利公報及說明書公告本；證據 2 為 100 年 5 月 1 日公告之第 99215114 號「釣線組連結件結構改良」新型專利案；證據 3 為西元 2001 年 5 月 30 日公告之大陸地區第 2431721Y 號「釣魚用釣綫組連接件」實用新型專利案；證據 4 為 99 年 7 月 1 日公告之第 98214613 號「連結環結構改良」新型專利案。舉發理由以證據 2 或證據 3 主張系爭專利請求項 1、2、3 違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定；以證據 3、4 之組合主張系爭專利請求項 1 不具進步性，以證據 2、4 或證據 3、4 之組合主張系爭專利請求項 2、3 不具進步性，違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定。

四、原處分機關略以：

(一)系爭專利於 103 年 3 月 13 日提出申請專利範圍之更正，該更正內容與 101 年 10 月 11 日之公告本比較，係將原申請專利範圍之請求項 1 刪除、並將原依附於請求項 1 之請求項 2 及請求項 3 回復為獨立項，屬請求項之刪除，未超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第 67 條第 1 項第 1 款及第 2、4 項（新型第 120 條準用）之規定而准予更正，本舉發案逕依原

- 舉發理由書併該更正後之內容審查。
- (二)關於舉發證據 2 或證據 3 是否可證明系爭專利請求項 1 違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，及證據 3、4 之組合是否可證明系爭專利請求項 1 違反同法第 94 條第 4 項之規定等節，因系爭專利更正後之請求項 1 已刪除，是舉發標的已無，故所提舉發予以駁回。
- (三)證據 2 或證據 3 不具有系爭專利請求項 2「第一繫線元件」之「第四凸部」結構及「活動性套覆」的技術手段，亦不具有請求項 3 關於「第二繫線元件」之結構及連結關係，無法證明系爭專利請求項 2、3 不具新穎性。
- (四)惟系爭專利請求項 2 與證據 2、4 相較，系爭專利請求項 2 關於第一塊體（對應於證據 2 之轉子 10）、一第二塊體（證據 2 另一轉子 10）、間隔塊（證據 2 之連結桿 20）、第一繫線元件與第二繫線元件（證據 2 之轉環 11 或開口環體 12）等構件已被揭露，另參酌證據 2 第 1 圖所示，該 H 型套部 21 可直接由連結桿 20 一體成型，並形成如系爭專利請求項 2 之「第一凸部、第一頸部、第二凸部、第二頸部以及第三凸部」等結構設計。至於請求項 2 之「該第一頸部與第二頸部分別被該第一塊體與第二塊體活動性套覆，以令該第一凸部與第三凸部分別納設而抵於該第一塊體與第二塊體內」的技術特徵，因證據 2 為一種釣線組連結件結構，故對所屬技術領域中具有通常知識者而言，為避免與吊線纏繞而將兩轉子 10 與連結桿 20 構成活動性連結（見證據 2 第 1 圖），乃屬直接而無歧異可得知者。至於請求項 2 關於環圈與塊體間活動套覆之手段部分，可對應於證據 4 說明書第 3 頁之「先前技術」敘述業已載明：「如第 1 圖所示係為習式連結環結構剖面示意圖，係包含轉座 11 兩端樞結有環體 12 組成，該轉座 11 為一中空筒狀體，該兩環體 12 係以一線桿一端形成凸大嵌結部 13 與轉座 11 樞組，而凸出轉座 11 線桿另一端反折環圈再以螺旋捲繞桿體定位組成的連結環結構；…。」是以，證據 4 之轉座 11 兩

- 端樞結有環體 12 的結構（配合第 1 圖）已清楚對應到請求項 2 關於「環圈之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內」之結構。該證據 2 與證據 4 皆與系爭專利同為釣線組連結件之結構，於構件組合上屬可輕易置換者，故請求項 2 乃為其所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 2 與證據 4 顯能輕易完成，系爭專利請求項 2 不具進步性。
- (五) 系爭專利請求項 2 與證據 3、4 相較，請求項 2 為一種兼具釣線串接以及漁鈎附掛之組件，包括：一第一塊體以及一第二塊體（對應於證據 3 圖 2 上下兩轉子 21），該第一塊體與第二塊體分別於相反的外端各設一第一繫線元件與第二繫線元件（證據 3 圖 2 上下兩轉環 23），該第一塊體與第二塊體之間以一間隔塊聯繫（證據 3 圖 2 之水平支撐片體 24），該間隔塊依序為第一凸部、第一頸部、第二凸部、第二頸部以及第三凸部，其中該第一頸部與第二頸部分別被該第一塊體與第二塊體活動性套覆，以令該第一凸部與第三凸部分別納設而抵於該第一塊體與第二塊體內（證據 3 圖 18 之水平支撐片體 24 以連桿 22 連接中空轉子 21A，該連桿 22 末端形成擴大狀以栓套彈性元件 21B；見證據 3 說明書第 5 頁末 3 行起之說明）；其中該第一繫線元件包括一環圈，且該環圈之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內。關於請求項 2 環圈與塊體間活動套覆之手段，於證據 4 說明書第 3 頁之「先前技術」敘述業載明：「如第 1 圖所示係為習式連結環結構剖面示意圖，係包含轉座 11 兩端樞結有環體 12 組成，該轉座 11 為一中空筒狀體，該兩環體 12 係以一線桿一端形成凸大嵌結部 13 與轉座 11 樞組，而凸出轉座 11 線桿另端反折環圈再以螺旋捲繞桿體定位組成的連結環結構；…。」是以，證據 4 之轉座 11 兩端樞結有環體 12 的結構（配合第 1 圖）已清楚對應到請求項 2

- 關於「環圈之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內」之結構。該證據 3 與證據 4 皆與系爭專利同為鈎線組連結件之結構，於構件組合上屬可輕易置換者，故請求項 2 仍為其所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 3 與證據 4 顯能輕易完成，可證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
- (六)同理，系爭專利請求項 3 僅是就系爭專利「第二繫線元件」作相對於請求項 2「第一繫線元件」之結構及連結關係作界定，則證據 2、4 之組合或證據 3、4 之組合如前述對於請求項 2 技術理由之論證，可用以證明系爭專利請求項 3 為其所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，系爭專利請求項 3 亦不具進步性。
- (七)綜上所述，103 年 3 月 13 日之更正事項，准予更正；系爭專利請求項 1 舉發駁回；系爭專利請求項 2 及請求項 3 違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，舉發成立應予撤銷。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一)系爭專利請求項 2 揭示「該第一繫線元件包括一環圈，且該環圈之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內」。關係人亦承認證據 2、3 未顯示系爭專利之第 4 凸部，而原處分機關卻於舉發審定理由第 9 頁中段指「…見證據 3 說明書第 5 頁末 3 行起之說明）；…，該第三頸部內側延伸一第四凸部，…」，然觀諸證據 3 說明書第 5 頁，通篇並無所謂「該第三頸部內側延伸一第四凸部」等語，既然無此構件，如何產生構件上屬可輕易置換等語？原處分論證邏輯上顯有缺罅。
- (二)雖關係人指出證據 4 之環體 32（關係人誤繕為轉環 32），相當於系爭專利之環圈 31，然由於證據 4 與證據 2 或證據 3 並無銜接之可能性，其組合缺乏系爭專利之組合動機，不能任意將環體以拼湊手法為組合證據，即

謂系爭專利請求項 2、3 不具進步性云云，請求撤銷原處分。

六、本部決定理由：

(一)本件原處分機關係為「103 年 3 月 13 日之更正事項，准予更正。請求項 2 至 3 舉發成立應予撤銷。請求項 1 舉發駁回。」之處分。訴願人針對舉發成立部分提起訴願，其爭點係主張舉發證據 2、4 或證據 3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 2、3 違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，合先敘明。

(二)有關係爭專利 103 年 3 月 13 日申請專利範圍更正本部分，查其更正內容係將 101 年 10 月 11 日公告本之請求項 1 刪除，並將原依附於請求項 1 之請求項 2 及請求項 3 還原為獨立項，屬請求項之刪除，並未超出原申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合現行專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項第 1 款及第 2、4 項之規定，原處分機關准予更正，並無不合，本件依該更正後之內容審查。

(三)系爭專利請求項 2 與證據 2、4 相較：

1. 證據 2 之技術特徵如第 1 圖所示之結構示意圖，其係包含兩轉子(10)間以一連結桿(20)樞結連結組成；其中，在兩轉子(10)間之連結桿(20)上凸設有 H 型套部(21)，可供一線段回穿一膠管一端形成環體，另端配合定位件形成束套的連結件 A 套結，或供一端樞結轉環另端樞結桿體末端形成反鉤部的轉子的連結件 B 限位套結組成，支撐各連結件 A、B 形成筆直連結，避免下垂纏線發生；其中，該 H 型套部(21)可直接由連結桿(20)一體成型；該上轉子(10)外端樞結一轉環(11)可為一封閉圓形環體。或如圖中向上箭頭所示，亦可樞結一矩形轉環(11')；如圖中向下箭頭所指結構，該下轉子(10)外端樞結一轉環(11)可為封閉圓形環體；或改樞結一開口環體(12)；或一布質環體(13)；或一倒 Y 狀子線連結件(14)；或一具適當長度而末端為封閉環體的轉桿(15)者。

2. 比較證據 2 與系爭專利請求項 2 可知，證據 2 (第 1 圖)

中有關「兩轉子(10)間以一連結桿(20)樞結連結組成；其中，在兩轉子(10)間之連結桿(20)上凸設有 H 型套部(21)，可供一線段回穿一膠管一端形成環體，且該 H 型套部(21)可直接由連結桿(20)一體成型。」之結構特徵，實已對應於系爭專利請求項 2 中：「一第一塊體以及一第二塊體，該第一塊體與第二塊體分別於相反的外端各設一第一繫線元件與第二繫線元件，該第一塊體與第二塊體之間以一間隔塊聯繫，該間隔塊依序為第一凸部、第一頸部、第二凸部、第二頸部以及第三凸部，其中該第一頸部與第二頸部分別被該第一塊體與第二塊體活動性套覆，以令該第一凸部與第三凸部分別納設而底於該第一塊體與第二塊體內；」之專利特徵。

3. 證據 4 為一種連結環結構，由其專利說明書所載之習式連結環結構剖面示意圖(第 1 圖)可知，其係包含轉座(11)兩端樞結有環體(12)組成，該轉座(11)為一中空筒狀體，該兩環體(12)係以一線桿一端形成凸大嵌結部(13)與轉座(11)樞組，而凸出轉座(11)線桿另一端反折環圈再以螺旋捲繞桿體定位組成的連結環結構；…」；另由第 4、5 圖可知，其係在一筒狀轉座(31)兩端結合有 Ω 狀環體(32)，轉座(31)下端亦可改與各式連結件樞組，該連結件係以一線桿一端以凸大嵌結部(51)與轉座(31)樞組，而凸出桿體末端形成環部(50A-50G)或扣部(50H-50M)之結構者。
4. 比較證據 4 與系爭專利請求項 2 可知，證據 4 (第 1、5 圖)之連結件係以一線桿一端以凸大嵌結部(13、51)與轉座(11、31)樞接，而該凸大嵌結部(13、51)與轉座(11、31)係分別對應於系爭專利之第四凸部(33)與塊體(1)。上述證據 4 之結構已清楚對應於系爭專利請求項 2 之「環圈之之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內」之結構。雖然系爭專利之第四凸部(33)與證據 4 之凸大嵌結部(13、51)其形狀不同，惟外觀形狀並非系爭專利所訴求之重點。此

外，證據 4 之連結件係以一線桿一端以凸大嵌結部(13、51)與轉座(11、31)樞接，由於該樞接並非固定式，而係以活動方式連結，故亦具有自由度之靈活轉動的功效。

5. 又證據 2、證據 4 與系爭專利同為釣線組連結件之結構，故系爭專利請求項 2 為其所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 2 與證據 4 顯能輕易完成，不具進步性。

(四)系爭專利請求項 2 與證據 3、4 相較：

1. 證據 3 之技術特徵如圖 2、3 所示，主要組成元件含有兩個或兩個以上的轉子(21)依連桿(22)間隔輓壓連接組合，並於兩端的兩個轉子(21)外端各輓壓連接一轉環(23)組合而成；其不同於一般連接件的結構特徵在於兩轉子(21)連接連桿(22)中段間設有一呈水平擴大面積的支撐片體(24)，共同組成的一個具有水平支撐片體(24)的連接件(20)。該轉子(21)為實體物，兩端設孔供轉環(23)輓壓連接組合，具有較結實與穩固的結合強度，相對的就可以降低轉子、轉環、連桿間的脫落分離機率，可延長使用壽命。另依據證據 3 之圖 18，係揭露以連桿(22)連接中空轉子(21A)，該連桿(22)末端形成擴大狀以栓套彈性元件(21B)。由上述證據 3 之構造特徵可知，其上、下兩轉子(21)係對應於系爭專利之第一、二塊體(1、2)；上、下兩轉環(23)係對應於系爭專利之第一、二繫線元件(3、4)；水平支撐片體(24)係對應於系爭專利之一間隔塊(15)。
 2. 證據 4 之轉座(11)兩端樞結有環體(12)以及該兩環體(12)係以一線桿一端形成凸大嵌結部(13)與轉座樞接的結構(配合第 1 圖)已清楚對應系爭專利請求項 2 關於「環圈之之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內」之結構。
 3. 故系爭專利請求項 2 為其所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 3 與證據 4 顯能輕易完成，不具進步性。
- (五)系爭專利請求項 3 所界定之第二繫線元件(4)及其相關組件之空間結構及連結關係與系爭專利請求項 2 之第一

繫線元件(3)完全相同，並呈對應關係。因此，前揭組合證據 2 與證據 4 以及組合證據 3 與證據 4 可證明系爭專利請求項 2 不具進步性之論證，同樣的可以應用在請求項 3；亦即組合證據 2 與證據 4，或組合證據 3 與證據 4 亦均可以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(六) 訴願人雖訴稱，原處分書第 9 頁中段指「…見證據 3 說明書第 5 頁末 3 行起之說明」；…，該第三頸部內側延伸一第四凸部，…」，然觀諸證據 3 說明書第 5 頁，通篇並無所謂「該第三頸部內側延伸一第四凸部」等語，原處分論證邏輯上顯有缺罅云云。

1. 惟查，原處分書第 8 頁倒數第 4 行起至 9 頁第 13 行之審查論述為：「又將更正後之系爭專利請求項 2 與證據 3、4 相較，本請求項 2 為一種兼具釣線串接以及漁鈎附掛之組件，包括：一第一塊體以及一第二塊體（對應於證據 3 圖 2 上下兩轉子 21），該第一塊體與第二塊體分別於相反的外端各設一第一繫線元件與第二繫線元件（對應於證據 3 圖 2 上下兩轉環 23），該第一塊體與第二塊體之間以一間隔塊聯繫（對應於證據 3 圖 2 之水平支撐片體 24），該間隔塊依序為第一凸部、第一頸部、第二凸部、第二頸部以及第三凸部，其中該第一頸部與第二頸部分別被該第一塊體與第二塊體活動性套覆，以令該第一凸部與第三凸部分別納設而抵於該第一塊體與第二塊體內（證據 3 圖 18 之水平支撐片體 24 以連桿 22 連接中空轉子 21A，該連桿 22 末端形成擴大狀以栓套彈性元件 21B；見證據 3 說明書第 5 頁末 3 行起之說明）；其中該第一繫線元件包括一環圈，且該環圈之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內。」。
2. 由上揭內容可知，原處分機關係就系爭專利請求項 2 所記載之內容全部完整照錄，並以括弧方式插入其與證據 3 所揭示技術特徵之對應比較，系爭專利請求項 2 所記載之內容置於前方，對應於證據 3 之技術特徵則置於後

方之括弧內。故訴願人所指原處分書第 9 頁中段「(…；見證據 3 說明書第 5 頁末 3 行起之說明)」係指該括弧內分號前方所敘述之內容，即「證據 3 圖 18 之水平支撐片體 24 以連桿 22 連接中空轉子 21A，該連桿 22 末端形成擴大狀以栓套彈性元件 21B」；至於訴願人所稱並未揭示之系爭專利「該第三頸部內側延伸一第四凸部」之技術特徵，則見於前揭原處分書第 9 頁第 13 行中間接續至 24 行之比較論述：「關於本請求項 2 環圈與塊體間活動套覆之手段，於證據 4 說明書第 3 頁之『先前技術』敘述…。是以，證據 4 之轉座 11 兩端樞結有環體 12 的結構（配合第 1 圖）已清楚對應到請求項 2 關於『環圈之內側設第三頸部，該第三頸部內側延伸一第四凸部，其中該第三頸部被該第一塊體活動性套覆，以令該第四凸部納設而抵於該第一塊體內』之結構。」。是證據 3 及證據 4 已揭示系爭專利請求項 2 之全部技術特徵，訴願人所訴，顯然對原處分就系爭專利請求項 2 與證據 3、證據 4 的技術比對論述內容，有所誤解。

(七) 訴願人復訴稱，證據 4 與證據 2 或證據 3 並無銜接之可能性，其組合缺乏系爭專利之組合動機，不能任意將環體以拼湊手法為組合證據，即謂系爭專利請求項 2、3 不具進步性云云。查證據 4 與證據 2、3 及系爭專利同為釣線組連結件之結構，且皆為有關各連結構件間如何組裝以克服釣線纏繞之問題，是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，顯有將證據 2、4 或證據 3、4 進行技術上之組合及置換的合理誘因，並據以克服相同問題之動機及可能性，系爭專利請求項 2 及請求項 3 為其所屬技術領域中具有通常知識者以證據 2、4 或證據 3、4 之組合顯能輕易完成，不具進步性。

(八) 綜上所述，證據 2、4 或證據 3、4 之組合均足以證明系爭專利請求項 2、3 不具進步性。訴願理由所訴，核無可採。從而，原處分機關依首揭專利法第 94 條第 4 項之規定所為「請求項 2 至 3 舉發成立應予撤銷」之處分部分，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。

案例二〇（進步性之審查－組合動機）

- 一、證據 2、證據 3 與系爭專利同屬於旋轉式工件圓角研磨機及其底座機台之技術領域；證據 2、3 同樣可達到內外徑圓角的磨削或研磨效果，與系爭專利複合式內外徑磨床之加工效果相同；證據 2 之定位件連接刀具底座、定位底座於機台頂面上，以及證據 3 之各滑軌組件凹凸密接合方式，皆等同於系爭專利之基座與各該固定部、承置座與各該導引部係相互配合一體成形鑄造固定的方式。
- 二、證據 4 雖非屬旋轉式工件圓角研磨機之技術領域，惟已教示基板加工機座結構改良特徵，使得架設於機台上之平台有高精度準確的移動距離，以得到準確無誤的基板切割加工形狀或大小，與系爭專利中相對應之技術特徵具有功能作用之關連性，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考證據 4 所教示者，將證據 2 所揭露之定位件連接刀具底座、定位底座於機台頂面上、一對平行之導板 73 及鎖固元件 731 進行連接滑移，證據 3 所揭示之各滑軌組件凹凸密接合方式，結合證據 4 基板加工機座結構工作台 18 之複數線性滑軌 20、滾珠螺桿 24、螺帽 26 及伺服馬達 22 等技術，而得出系爭專利請求項 2 之長形連接部、線性滑軌、連動件與驅動馬達達到線性滑軌與連動件之驅動等技術，以達到線性滑軌與連動件之驅動，且該結構所達之多軸向加工、準確移動距離與加工精確增加效率特點亦為證據 2 至證據 4 所教示而非無法預期。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 20 日

經訴字第 10406300140 號

訴願人：張○陞君、張○峰君

訴願人等因第 97206261 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 7 月 15 日(103)智專三(三)

05132 字第 10320959530 號專利專利舉發審定書所為「舉發成立」之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人等前於 97 年 4 月 11 日以「複合式內外徑磨床」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，申請專利範圍共 4 項，經該局編為第 97206261 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M340885 號專利證書。嗣關係人主○德科技股份有限公司於 101 年 10 月 23 日以該專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 103 年 7 月 15 日(103)智專三(三)05132 字第 10320959530 號專利專利舉發審定書為「請求項 1 至 4 舉發成立應予撤銷」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，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第 93 條及第 94 條第 1 項前段所規定。惟其新型如係「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 97206261 號「複合式內外徑磨床」新型專利案，其申請專利範圍共計 4 項（下稱請求項 1 至 4），其中請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項。
- 三、關係人所提舉發證據 1 為系爭專利之專利公報及說明書公告本；證據 2 為 92 年 7 月 1 日公告之第 90209103 號「旋轉式內外徑圓角研磨機」新型專利案；證據 3 為西元 2000 年 9 月 26 日公開之日本特開第 2000-263393 號「研削裝置」發明專利案；證據 4 為 92 年 12 月 1 日公告之我國第 91218858 號「PC 板之加工機機座結構」新型專利案。舉發理由係主張證據 2 及證據 3 之組合可以

證明系爭專利請求項 1、3、4 不具進步性，證據 2、證據 3 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

四、經原處分機關審查略以：

(一) 證據 2 及證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

證據 2 與證據 3 已揭露相當於系爭專利之基座、固定部、滑軌組件、承置座、導引部相對位移、驅轉裝置及裝設一研磨砂輪或待研磨件等特徵。其差異僅在於系爭專利基座與各該固定部、承置座與各該導引部係一體成形地鑄造而成。惟系爭專利之一體成型鑄造成基座之各固定部與承置座特徵，其目的主要達到精確的製造精度；而證據 2 圖式第 6 圖已揭示刀具底座 20、定位底座 40 以定位件（未圖式符號）連接固定於機台 10 頂面 11 上，其底座主要係以穩固方式附著於機台上；另證據 3 圖式第 1 圖亦揭示滑軌組件 17、19 及第二滑軌組件 37、39 係以凹凸緊密接合方式，為達到其位移輸送的精確度，兩者間以一體成型鑄造所製成為可進而推知之製造方式。故證據 2 與證據 3 先前技術之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(二) 證據 2、證據 3 及證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性：

系爭專利請求項 2 係直接依附於請求項 1，包含請求項 1 之所有技術特徵並作進一步之限定。查證據 2 已揭示研磨機之基板 71 具一對平行之導板 73 進行滑移；證據 4 圖式第 2 圖揭示基板加工機座結構，其工作台 18 包含複數線性滑軌 20、滾珠螺桿 24、螺帽 26 及伺服馬達 22 等技術，以達到線性滑軌與連動件之驅動。證據 4 為半導體基板加工機座傳動技術與系爭專利工件之加工機座結構為相關領域，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機對證據 2、證據 3 與證據 4 之技術特徵加以組合，即能輕易完成系爭專

利請求項 2 之複合式內外徑磨床結構，未產生無法預期之功效。故證據 2、證據 3 與證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(三) 證據 2 及證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性：

系爭專利請求項 3 係直接依附於請求項 1，包含請求項 1 之所有技術特徵並作進一步之限定。查證據 3 圖式第 1 圖已揭示其滑軌組件 17、19 及第二滑軌組件 37、39 相對於底座之固定部進行滑移，滑軌組件與固定部之間以凹凸緊密接合滑移方式。故證據 2 與證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(四) 證據 2 及證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性：

系爭專利請求項 4 係直接依附於請求項 1，包含請求項 1 之所有技術特徵並作進一步之限定。查證據 3 圖式第 1 圖已揭示滑軌組件 19 上部支承板 27 內部具有回動機構，藉由標號 21 進行轉動其加工驅動裝置 33、35。證據 3 雖未明示圓弧狀軌道構造，惟證據 3 支承板 27 內部的回動機構轉動，須具有圓形軌道以對應配合標號 21 以進行回轉轉動，證據 3 所揭示之回動機構，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機與證據 2 之技術特徵加以組合，以達到系爭專利驅動裝置以定位部為中心沿軌道偏轉。故證據 2 與證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

(五) 綜上，系爭專利全部請求項違反核准處分時專利法第 94 條第 4 項之規定，爰為「請求項 1 至 4 舉發成立應予撤銷」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭專利之基座、固定部以及承置座與導引部分別以一體成形鑄造而成，其具有較佳結構強度以及避免累積誤差之功效，此技術特徵及功效未為證據 2 及 3 所揭露，原處分機關論述及認知有誤；且系爭專利之一體成行牽涉極為複雜：如 1、大體積於鑄造時起模退

砂之技藝，2、計算與考慮後續之加工工序，3、以不降低先前功效或功能並提升結構強度之前提下各構件整合之技術。

(二) 系爭專利請求項 2 係一體成形相互間隔之長形連接部，反觀證據 4 並未揭露具有連接部之技術及一體成形強化結構與提升穩定度之功效。證據 4 為 PC 板切割加工設備的刀具平台，與證據 2 及證據 3 顯然不會有動機加以組合。證據 3 標號 21 實際上僅揭露系爭專利之定位度 48 以作為回轉之用，並無揭露系爭專利軌道 47 之技術特徵。

(三) 原處分機關所為「請求項 1 至 4 舉發成立應予撤銷」之處分顯有違誤云云，請求將原處分撤銷。

四、本部決定理由：

(一) 證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

1、系爭專利請求項 1 為一種複合式內外徑磨床，包含有：一基座，具有至少一固定部，該基座與各該固定部係一體成形地鑄造而成，各該固定部設有一滑軌組件；至少一承置座，各該承置座具有一導引部，各該承置座與各該導引部係一體成形地鑄造而成，各該承置座分設於各該滑軌組件，藉以使各該承置座可相對該基座位移；以及至少一驅轉裝置，係分設於各該承置座之導引部，各該驅轉裝置用以裝設一研磨砂輪或待研磨件。

2、證據 2 為一種旋轉式內外徑圓角研磨機，主要是在一機台頂面設有一刀具底座及一定位底座。該刀具底座上設有可沿 X 軸向滑動的一刀具座，該定位底座由下而上依序裝設有一可沿 Z 軸向位移的連結座、一可沿 X 軸向位移的滑座及一可相對於一軸桿產生水平旋擺的車頭座，該軸桿軸設在該連結座中；藉此，當操作該車頭座相對於刀具座上的一研磨工具產生水平旋擺時，可使一夾持於該車頭座上的管狀工件進行內、外徑圓角研磨加工之目的。證

據 3 為一種小型的磨削設備，其包括一個工件夾持裝置用於保持和轉動，以及工件之內、外表面的磨削輪，其內表面處理加工的主軸上裝有一個研磨輪，而外表面的砂輪磨削外表面處理的加工主軸上裝有另一個研磨輪，其所述內表面和外表面的加工主軸是安裝在本體的支承板上，以及工件夾持裝置旋轉帶，該支承板可使工件產生進給，可以單一機台進行內表面及外表面的表面磨削工作。

3、系爭專利請求項 1 之基座及具有至少一固定部之技術特徵，相當於證據 2 之機台 10、刀具底座 20 及定位底座 40；而基座與各該固定部係一體成形地鑄造而成，各該固定部設有一滑軌組件，則相當證據 3 之內孔研磨單元 13 之滑軌組件 17、19 及外孔研磨單元 15 之第二滑軌組件 37、39 之技術特徵；另至少一承置座，各該承置座具有一導引部亦已為證據 3 滑軌組件 17、19 及第二滑軌組件 37、39 之導引部及未圖式符號所揭露。請求項 1 之承置座與各該導引部雖係一體成形地鑄造而成，惟各該承置座分設於各該滑軌組件，藉以使各該承置座可相對該基座位移構件則為證據 3 滑軌組件 17、19 及第二滑軌組件 37、39 相對於底座之固定部進行滑移所揭露；而請求項 1 之驅轉裝置係分設於各該承置座之導引部，各該驅轉裝置用以裝設一研磨砂輪或待研磨件等構件，則亦已為證據 2 之傳動軸 32、馬達 33、車頭座 70、刀具座 30、工件夾座 72、刀具底座 20 及導板 73 等構件所揭露。

4、訴願人等固訴稱證據 2 及 3 並未揭露系爭專利之一體成型鑄造成基座、固定部以及承置座與導引部之技術特徵云云。惟按新型專利，係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合的創作。舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等均非新型之標的。系爭專利之「一體成形地鑄造」之技術特徵為製造方法，非屬新型之標的，且查，「一體成

形」技術已為習知慣用之成型技術，而系爭專利僅係將已為證據 2 及證據 3 中所載習知技術所揭露之構件或構造，於部分須相連結組合之構件予以一體成形方式製造，並未改變各構件之結構、結構關係或作動關係，自難以此即謂具新型專利之進步性要件。訴願人等所訴，自不足採。

- 5、證據 2、證據 3 與系爭專利同屬於旋轉式工件圓角研磨機及其底座機台之技術領域。而證據 2、3 已揭露系爭專利請求項 1 之技術特徵，且同樣可達到內外徑圓角的磨削或研磨效果，與系爭專利複合式內外徑磨床之加工效果相同；證據 2 之定位件連接刀具底座、定位底座於機台頂面上，以及證據 3 之各滑軌組件凹凸密接合方式，皆等同於系爭專利之基座與各該固定部、承置座與各該導引部係相互配合一體成形鑄造固定的方式。從而，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者自有動機對證據 2 及 3 之技術特徵加以組合，即能輕易完成系爭專利請求項 1 之複合式內外徑磨床結構。故證據 2 及證據 3 先前技術之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(二) 證據 2、3 及 4 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 2 係直接依附於請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「其中各該固定部具有一體成形且相互間隔之二長形連接部，各該滑軌組件具有二線性滑軌、一連動件，與一驅動該連動件之馬達，各該線性滑軌設於各該連接部，該連動件與該馬達設於該二連接部之間，各該承置座係設於各該滑軌組件之二線性滑軌與該連動件」。
- 2、證據 4 為一種基板之加工機機座結構，該水平機架上設有一工作台，該工作台藉由至少一線性滑軌之滑動塊與至少一致動件作 Y 軸方向之移動；一垂直

機架設有一刀具平台，需藉由線性滑軌與致動件使刀具平台作 X 軸方向之移動；該致動件有一驅動桿，其驅動桿上裝設有一第二感測裝置；其中水平機架與垂直機架接設有一第一感測裝置，利用第一感測裝置的精度及穩定度，將第一感測裝置與第二感測裝置的功能互相配合。

- 3、惟證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已如前述。而證據 4 雖非屬旋轉式工件圓角研磨機之技術領域，惟已教示基板加工機座結構改良特徵，使得架設於機台上之平台有高精度準確的移動距離，以得到準確無誤的基板切割加工形狀或大小，與系爭專利中相對應之技術特徵具有功能作用之關連性，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考證據 4 所教示者，將證據 2 所揭露之定位件連接刀具底座、定位底座於機台頂面上、一對平行之導板 73 及鎖固元件 731 進行連接滑移，證據 3 所揭示之各滑軌組件凹凸密接合方式，結合證據 4 基板加工機座結構工作台 18 之複數線性滑軌 20、滾珠螺桿 24、螺帽 26 及伺服馬達 22 等技術，而得出系爭專利請求項 2 之長形連接部、線性滑軌、連動件與驅動馬達達到線性滑軌與連動件之驅動等技術，以達到線性滑軌與連動件之驅動，且該結構所達之多軸向加工、準確移動距離與加工精確增加效率特點亦為證據 2 至證據 4 所教示而非無法預期。故系爭專利請求項 2 為其所屬領域中具有通常知識者依申請前證據 2、3 及 4 技術之組合所能輕易完成，不具進步性。

(三) 證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 3 係直接依附於請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「其中各該導引部具有至少一呈直線狀凸塊，各該驅轉裝置具有至少一呈直線狀凹槽，該凸塊係嵌合於該

凹槽」。

2、惟證據 3 圖式第 1 圖已揭示其滑軌組件 17、19 及第二滑軌組件 37、39 相對於底座之固定部進行滑移，滑軌組件與固定部之間以凹凸緊密接合滑移方式。故系爭專利請求項 3 為其所屬領域中具有通常知識者依申請前證據 2 及 3 技術之組合所能輕易完成，不具進步性。

(四) 證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性：

1、系爭專利請求項 4 係直接依附於請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「其中各該導引部具有一呈圓弧狀之軌道與一定位部，各該驅轉裝置係設於該定位部與該軌道，使該驅轉裝置以該定位部為中心沿該軌道偏轉」。

2、惟證據 3 圖式第 1 圖已揭示滑軌組件 19 上部支承板 27 內部具有回動機構，藉由標號 21 進行轉動其加工驅動裝置 33、35。證據 3 雖未明示圓弧狀軌道構造，惟證據 3 支承板 27 內部的回動機構轉動，須具有圓形軌道以對應配合標號 21 以進行回轉轉動。因此，由證據 3 所揭示之回動機構，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機與證據 2 之技術特徵加以組合，以達到系爭專利驅動裝置以定位部為中心沿軌道偏轉。故證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。凡此，業經原處分機關處分書及答辯書論明，應屬可採。

(五) 綜上所述，原處分機關認系爭專利請求項 1 至 4 違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，所為「請求項 1 至 4 舉發成立應予撤銷」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。

案例二一（進步性之審查－組合動機）

- 一、按發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，於下列例示事項予以綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機：
- (a) 相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性；
 - (b) 相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性；
 - (c) 相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性；
 - (d) 相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議（參照 2014 年版專利審查基準第 2 篇發明專利實體審查第 3.4.1）。
- 二、系爭專利為「半導體封裝加工之除泡烤箱裝置」新型專利案，證據 2 為「工業用恆溫高壓鍋裝置」新型專利案；證據 3 為「低噪音之抽送風機」新型專利案。證據 2 揭示之工業用恆溫高壓鍋裝置與證據 3 揭示之低噪音之抽送風機，二者技術領域雖有不同，惟證據 2、3 均為馬達驅動風扇達到氣流流動技術內容，與系爭專利透過該驅動馬達驅動該渦輪風扇轉動，使該腔體之容置空間之氣體流動之技術內容，具有關連性。而證據 3 已教示「馬達」使用於「一密閉空間」技術內容，且證據 2 之「鍋體 18」等同「一密閉空間」，是證據 2、3 明顯有合理動機組合。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 2 月 10 日

經訴字第 10306130300 號

訴願人：印○科技股份有限公司

訴願人因第 96218981 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 27 日(103)智專三(二)04099 字第 10321185340 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 96 年 11 月 9 日以「半導體封裝加工之除泡烤箱裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，其申請專利範圍計有 13 項，經該局編為第 96218981 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M332262 號專利證書。嗣關係人銳○企業有限公司於 101 年 8 月 23 日以系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項規定，對之提起舉發。訴願人復於 103 年 2 月 12 日提出最近一次系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關審查，認訴願人 103 年 2 月 12 日所提出之系爭專利申請專利範圍更正本與其公告本相較，屬請求項之減縮及刪除，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍，且未實質擴大或變更原申請專利範圍，符合專利法規定，應准更正。更正後系爭專利之請求項計 1 項（按請求項 2~13 刪除）。關係人於 103 年 4 月 17 日及同年月 24 日就該更正後內容提出舉發補充理由書，訴願人亦於 103 年 8 月 6 日提出舉發補充答辯。案經原處分機關依該更正本內容及當事人歷次所提出之書證資料審查，於 103 年 8 月 27 日（103）智專三（二）04099 字第 10321185340 號專利舉發審定書為「103 年 2 月 12 日之更正事項，准予更正。請求項 1 舉發成立應予撤銷」之處分。訴願人針對原處分機關舉發成立部分不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按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，固為系爭專利核准時專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段所規定。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，仍不得依本法申請取得新型專利。」同法第 94 條第 4 項復有明文。
- 二、本件系爭第 96218981 號「半導體封裝加工之除泡烤箱裝置」新型專利案，依 103 年 2 月 12 日申請專利範圍更正本，請求項計 1 項獨立項。訴願人所提舉發證據 1

為系爭專利公告本；證據 2 為 84 年 9 月 11 日公告之第 84203639 號「工業用恆溫高壓鍋裝置」新型專利案；證據 3 為 96 年 1 月 1 日公告之第 95205275 號「低噪音之抽送風機」新型專利案；證據 4 為 93 年 11 月 21 日公告之第 92222509 號「馬達組裝結構」新型專利案；證據 5 為 94 年 4 月 21 日公告之第 93215561 號「具有一體式軸心之油壓裝置」新型專利案；證據 6 為 78 年 7 月 12 日公開之大陸地區第 88108739.4 號「用於金屬工件熱處理的真空爐」發明專利案；證據 7 為系爭專利的新型技術報告；證據 8 為 94 年 12 月 1 日公告之第 94207263 號「改良型沉水馬達」新型專利案；證據 9 為 94 年 9 月 1 日公告之第 94206925 號「馬達殼體散熱構造改良」新型專利案。舉發理由主張組合證據 2 及 3、2 及 4 或 2 及 5 能證明系爭專利請求項 1 不具進步性；「組合證據 2 及 8，再搭配證據 3、4、5 其中之一者」或「組合證據 2 及 9，再搭配證據 3、4、5 其中之一者」能證明系爭專利請求項 1 不具進步性，系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定。

三、原處分機關略以(僅摘錄舉發成立之理由)：

- (一) 訴願人於 103 年 2 月 12 日所提出之系爭專利申請專利範圍更正本，與其公告本相較，更正後請求項 1 之內容係屬於申請專利範圍之減縮；另刪除原請求項第 2~13 項，屬請求項刪除，均未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更原核准公告時之申請專利範圍，符合處分時專利法第 120 條準用專利法第 67 條第 1 項第 1、2 款及第 2、4 項之規定，應准予更正。本件舉發案依該更正本審查。
- (二) 組合證據 2 及 3 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：
 - 1、依據系爭專利公告本說明書第 8 頁第 3 行起之記載，可知系爭專利所欲達成之功效，係藉由驅動馬達與各元件間均結合於腔體之容置空間中，以達到

「無軸封」之功效，進而達到避免習知技術之「軸封單元」因長時間承受鍋體內之「高壓與高溫」，而導致頻繁更換零組件及人力之浪費，亦可避免因停機影響產能之功效。

- 2、系爭專利請求項 1 之「一腔體，該腔體內部形成一容置空間」技術特徵，已揭露於證據 2 之鍋體 18 內；系爭專利請求項 1 之「至少一加熱裝置，以加熱該容置空間到達一預定溫度及一預定升溫速率，該容置空間更透過一加壓控制組件連通一壓力源使該腔體之容置空間維持一預定壓力」技術特徵，已揭露於證據 2 之複數支電熱管 37 所構成，用以供應鍋體 18 內熱能與高壓氣體流向鍋體；系爭專利請求項 1 之「該加壓控制組件之壓力源係為一空氣壓縮機，該腔體之容置空間中裝置有至少一用以感測該容置空間之壓力之感測單元及至少一用以感測該容置空間之溫度之溫度感測單元」技術特徵，已揭露於證據 2 之壓縮管路與前門 4 上方之儀錶板，分別各設有溫度控制器 5、壓力錶 8、壓力完成指示燈 11、溫度完成指示燈 12；系爭專利請求項 1 之「驅動馬達」、「傳動軸」、「渦輪風扇」技術特徵已揭露於證據 2 之驅動馬達 43、驅動軸 39、風扇 38。
- 3、又依證據 3 關於先前技術之記載可知，證據 3 已教示「馬達」使用於「一密閉空間」技術內容，由於證據 2 之「鍋體 18」等同「一密閉空間」，證據 2、3 明顯有合理動機組合，因此系爭專利申請專利範圍第 1 項之「一連通腔道結合一驅動馬達承置腔室，該驅動馬達承置腔室內部設置有一驅動馬達」技術特徵已揭露於證據 3 之導流件 20 結合容置空間 12，容置空間 12 內部設置有一驅動馬達，一傳動軸 37 可穿過該導流件 20 之軸孔 27。故系爭專利所欲達成之功效，係藉由驅動馬達與各元件間均結合於腔體之容置空間中，以達到「無軸封」之功

效與證據 2 及證據 3 之組合相同。另系爭專利驅動馬達上繞設有一銅管以冷卻該馬達溫度，係以氣冷置換為水冷，為簡單改變，無新功效產生，是組合證據 2、3 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(三)「組合證據 2 及 8，再搭配證據 3」或「組合證據 2 及 9，再搭配證據 3」足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

組合證據 2 及 3 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如前述，是以「組合證據 2 及 8，再搭配證據 3」或「組合證據 2 及 9，再搭配證據 3」，均足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)綜上所述，更正後系爭專利請求項 1 有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，爰為「103 年 2 月 12 日之更正事項，准予更正。請求項 1 舉發成立應予撤銷」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一)組合證據 2 及 3 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

1、證據 2 僅簡單揭露儀錶板之溫度及壓力的控制開關、訊息或燈號，並未揭示與系爭專利請求項 1 相互對應之構件及連結關係。又系爭專利請求項 1 揭示驅動馬達承置腔室內部設置有一驅動馬達，且連結一傳動軸，該傳動軸之一端延伸出一預定長度至該腔體中，並於該腔體之容置空間中結合一渦輪風扇，透過該驅動馬達驅動該渦輪風扇轉動，使該腔體之容置空間之氣體流動；而證據 2 申請專利範圍請求項 1 揭示該風扇 38 之驅動軸 39 經結合於鍋體外緣軸承座 40，伸出鍋體 18 外以皮帶 42 與驅動馬達 43 相連接，藉該鍋體外之驅動馬達，驅動前述電熱裝置中央之風扇旋轉，用以攪拌鍋體內受熱之高壓氣體，是二者構件之連結關係明顯不同，空間型態顯然有別。甚至證據 2 即為系爭專利說明書

中所提及之先前技術，透過系爭專利請求項 1 之無軸封技術手段，可避免證據 2 之軸封單元因長時間承受鍋體內之高壓與高溫，而導致頻繁更換零組件及人力之浪費，亦可避免因停機影響產能，其功效明顯優於證據 2。

2、證據 3 並未揭示系爭專利請求項 1 將驅動馬達 41 設置於該驅動馬達承置腔室 4 內部，渦輪風扇 43 設置於該腔體 1 之容置空間 10 中，並藉由連通腔道 3 二端分別結合該腔體 1 及驅動馬達承置腔室 4 的技術內容。又系爭專利強調在密閉空間內透過無軸封技術手段，可以避免頻繁更換零組件及人力之浪費，反觀證據 3 係揭示在涵洞等密閉空間(嚴格來說應屬通風不良空間)進行通風，以解決該通風不良空間內常有沼氣或氧氣不足的現象，二者目的南轅北轍。

3、證據 2 揭示之工業用恆溫高壓鍋裝置，與系爭專利同屬高溫高壓均勻加熱裝置之技術領域，而證據 3 揭示之低噪音之抽送風機則屬施工場所使用抽送風機之技術領域，二者分屬截然不同之技術領域。且證據 2、3 之組合未揭示系爭專利請求項 1 之驅動馬達上繞設有一銅管，以冷卻該驅動馬達溫度之技術特徵，惟原處分機關僅憑藉大自然物理現象組合證據 2 及 3，即認定系爭專利請求項 1 不具進步性，著實令人費解。是系爭專利請求項 1 之技術特徵非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2、3 組合之技術內容所能輕易完成者。

(二) 證據 2、3、8 或 2、3、9 之組合無法證明更正後之系爭專利請求項 1 不具進步性：

組合證據 2 及 3 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已如前述。而系爭專利請求項 1 揭示容置空間透過壓力源而維持一預定壓力，且該容置空間裝置有壓力及溫度感測單元之技術特徵，未為證據 8、證據 9 所揭露；而系爭專利請求項 1 揭示驅動馬達 41 設置

於該驅動馬達承置腔室 4 內部，渦輪風扇 43 設置於該腔體 1 之容置空間 10 中，並藉由連通腔道 3 將二空間結合之技術內容，未為證據 8、證據 9 所揭露；再者，系爭專利請求項 1 揭示該驅動馬達上繞設有一銅管，以冷卻該驅動馬達之溫度，而證據 8 係揭示內殼體 20 表面設置二端貫穿內殼體表面的散熱管 27，而內殼體中所充填的水遇熱後可流經散熱管中，並經由一端進入、一端輸出而形成循環迴路；證據 9 係揭示殼體之外周面佈滿間隔之複數條垂直散熱片，於各垂直散熱片外端之條片狀散熱片，係設計成向上斜而得二散熱片，以增大散熱面積之效果，是系爭專利請求項 1 與證據 8、9 之構件連結關係明顯不同，空間型態顯然有別。故證據 2、3、8 之組合無法證明更正後之系爭專利請求項 1 不具進步性云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

- (一) 訴願人於 103 年 2 月 12 日所提系爭專利申請專利範圍更正本，與其 97 年 5 月 11 日原公告本相較，該更正依據系爭專利說明書第 10 頁第 10 行記載「該加壓控制組件 6 所連通之壓力源…亦可以是一整合於除泡烤箱裝置 100 之一空氣壓縮機」、說明書第 9 頁倒數第 3 行記載「容置空間 10 更裝置有一溫度感測單元 13 及一壓力感測單元 14」與說明書第 9 頁第 9 行記載「驅動馬達 41 之外部係繞設有一銅管 412，可經由連結一水供應源以冷卻該驅動馬達 41 之溫度」之技術內容，將原公告本第 1 項之「加壓控制組件」、「容置空間」、「驅動馬達」整體置換為如前系爭專利說明書所記載的整體技術特徵，為技術特徵的進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮；另刪除原公告本第 2~13 項，為請求項刪除，均未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更原核准公告時之申請專利範圍，符合處分時專利法第 120 條準用專利法第 67 條第 1 項第 1、2 款及第 2、

4 項之規定，應可准予更正，業經原處分機關論明，經核尚無不合，本案依該更正本審查，合先敘明。

(二) 系爭專利及證據 2、3、8、9 之技術內容：

1、系爭專利請求項 1 係「一種半導體封裝加工之除泡烤箱裝置 100，具有一腔體 1，該腔體內部形成一容置空間 10，並設置有至少一加熱裝置 12，以加熱該容置空間到達一預定溫度及一預定升溫速率，該容置空間更透過一加壓控制組件 6 連通一壓力源使該腔體之容置空間維持一預定壓力，其特徵在於該加壓控制組件之壓力源係為一空氣壓縮機，該腔體之容置空間中裝置有至少一用以感測該容置空間之壓力之感測單元 14 及至少一用以感測該容置空間之溫度之溫度感測單元 13，該腔體經由一連通腔道 3 結合一驅動馬達承置腔室 4，該驅動馬達承置腔室內部設置有一驅動馬達 41，且連結有一傳動軸 42，該驅動馬達之傳動軸之一端延伸出一預定長度至該腔體中，並在該腔體之容置空間中結合一渦輪風扇 43，透過該驅動馬達驅動該渦輪風扇轉動，使該腔體之容置空間之氣體流動；其中該驅動馬達上繞設有一銅管 412，以冷卻驅動馬達之溫度。」。

2、證據 2 係一種工業用恆溫高壓鍋裝置，其第 3 圖壓力鍋縱剖圖揭示電熱裝置 20 係以數支固定柱 35 固定於鍋體 18 內密閉端上，為一圓形金屬盤 36 於其背緣結合複數支電熱管 37 所構成，用以供應鍋體 18 內熱能。該金屬盤 36 中央設有攪拌裝置 21 之渦輪式風扇 38，用以攪拌受熱之高壓氣體流向鍋體 18 內每一部份，達到鍋體 18 內高壓氣體恆溫精度在 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 內之功效。該攪拌裝置 21 係於渦輪式風扇 38 中心結合驅動軸 39，該驅動軸 39 經結合於鍋體 18 外緣軸承座 40 伸出鍋體 18 外，以皮帶輪 41 及皮帶 42 與驅動馬達 43 相連，藉該驅動馬達 43 驅動風扇 38 旋轉，產生攪拌之作用。前述軸承

座 40 內設有軸承，其外設有散熱片 44，用以降低軸承之溫度。其驅動馬達 43 為變速馬達，可調整適當之攪拌轉速者。證據 2 第 1、2 圖為其前、後斜視圖，揭示前門 4 上方各有儀錶板，分別各設有控制壓力鍋 3 內溫度之溫度控制器 5、顯示壓力鍋 3 內壓力之壓力錶 8、壓力鍋 3 內設定壓力完成時之壓力完成指示燈 11、壓力鍋 3 內設定溫度完成之溫度完成指示燈 12。

3、證據 3 係一種低噪音之抽送風機，其揭示一馬達 30，其前端周緣係置入於該導流件 20 之容室 26 內，該馬達 30 具有一傳動軸 37 可穿過該導流件 20 之軸孔 27，以及數個螺孔 38 可供數個螺絲螺合於該導流件 20 之栓孔 28，促使該馬達 30 與該導流件 20 固設成一體。

4、證據 8 請求項 1 揭示一種改良型沉水馬達，其具有一外殼體，外殼體中設置一內殼體，外殼體與內殼體間形成水的流道，於內殼體中設置一定子及一轉子，轉子中設置一心軸，心軸穿設於內殼體中且用一聯軸器接設一泵軸，而在泵軸底端設置一輪葉，其特徵在於：內殼體表面設置二端貫穿入內殼體中的散熱管。

5、證據 9 請求項 1 揭示一種馬達殼體散熱構造改良，其殼體之外周面具有佈滿、間隔之複數條垂直散熱片，各垂直散熱片外端設有條片狀散熱片；其特徵在於：於各垂直散熱片外端之條片狀散熱片，係設成向上斜，而得二斜散熱片，二斜散熱片之外端面形成有二斜散熱面，藉由斜狀構造，而得不減小氣流槽空間之效果，藉由二斜散熱面得增大散熱面積之效果。

(三) 證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

1、系爭專利請求項 1 所界定「該腔體經由一連通腔道結合一驅動馬達承置腔室，該驅動馬達承置腔室內

部設置有一驅動馬達，且連結有一傳動軸，該驅動馬達之傳動軸之一端延伸出一預定長度至該腔體中，並在該腔體之容置空間中結合一渦輪風扇，透過該驅動馬達驅動該渦輪風扇轉動」技術特徵，其目的在於利用驅動馬達與各元件間均結合於腔體之容置空間中，而達到「無軸封」之技術手段，並進而達到避免習知技術之「軸封單元」因長時間承受鍋體內之「高壓與高溫」，導致頻繁更換零組件及造成人力浪費之結果，亦可避免因停機致影響產能之功效。

- 2、系爭專利請求項 1 與證據 2 相較，證據 2 之鍋體 18 相當於系爭專利請求項 1 所界定之「一腔體，該腔體內部形成一容置空間」技術特徵；而依證據 2 第 3 圖可知，證據 2 圓形金屬盤 36 之背緣結合複數支電熱管 37，用以供應鍋體 18 內熱能，且該金屬盤 36 中央設有攪拌裝置 21 之渦輪式風扇 38，用以攪拌受熱之高壓氣體流向鍋體 18 內每一部份之技術特徵，相當於系爭專利請求項 1 所界定之「至少一加熱裝置，以加熱該容置空間到達一預定溫度及一預定升溫速率，該容置空間更透過一加壓控制組件連通一壓力源使該腔體之容置空間維持一預定壓力」技術特徵，及「該驅動馬達之傳動軸之一端延伸出一預定長度至該腔體中，並在該腔體之容置空間中結合一渦輪風扇 43，透過該驅動馬達驅動該渦輪風扇轉動，使該腔體之容置空間之氣體流動」技術特徵；又依證據 2 第 5 圖之壓縮管路，與第 1、2 圖之前門上方儀錶板所設之壓力鍋內溫度控制器、壓力表、壓力完成指示燈、溫度完成指示燈之技術特徵，相當於系爭專利請求項 1 所界定之「該加壓控制組件之壓力源係為一空氣壓縮機，該腔體之容置空間中裝置有至少一用以感測該容置空間之壓力之壓力感測單元及至少一用以感測該容置空間之溫度之溫度感測單元」技術特徵；再

者，證據 2 第 3 圖之驅動馬達、驅動軸及風扇，相當於系爭專利請求項 1 之「驅動馬達」、「傳動軸」、「渦輪風扇」技術特徵。系爭專利與證據 2 之差異處在於系爭專利之驅動馬達係設置於腔體內部的一容置空間，證據 2 之驅動馬達則置於鍋體外部；又系爭專利之驅動馬達上繞設有一銅管以冷卻馬達之溫度，證據 2 則係以自然通風冷卻馬達之溫度。而證據 3 之導流件 20 結合容置空間 12，容置空間 12 內部設置有一驅動馬達，一傳動軸 37 可穿過該導流件 20 之軸孔 27 之技術內容，相當於系爭專利請求項 1 所界定「一連通腔道結合一驅動馬達承置腔室，該驅動馬達承置腔室內部設置有一驅動馬達」技術特徵。

- 3、惟證據 3 已教示「馬達」使用於「一密閉空間」，而證據 2 之「鍋體」等於「一密閉空間」，再者，證據 2 及證據 3 皆屬以馬達驅動風扇達到氣流流動之技術領域，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合。而系爭專利欲利用「無軸封」之技術手段，以達成避免頻繁更換零組件、造成人力浪費及因停機致影響產能之功效，與證據 2 及證據 3 之組合相同。又就通常知識者之驅動馬達冷卻技術而言，不外乎利用氣冷（含強迫氣冷與自然通風）、水冷、油冷等普遍可知的知識，是以氣冷置換為水冷亦為簡單改變，並無新功效產生。是證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 4、訴願人雖訴稱證據 2 未揭露與系爭專利相互對應之構件及連結關係云云。惟查，系爭專利所界定之部分技術特徵已為證據 2 所揭露，業如前述，且訴願人所提訴願理由書第 11 頁第 11 行起記載「…證據 2 即為系爭專利說明書中所提及之先前技術，證據 2 在鍋體內裝置有一風扇，並結合一驅動軸且穿置出鍋體外，如同習知技術證據 2 必須在穿置部份結

合一軸封單元用以有效阻隔鍋體內外高壓差的問題，而此軸封單元由於接觸該鍋體內部之高溫、高壓環境，且同時接觸外面常溫、常壓之環境，在長時間承受極大溫差與壓差之狀態下，造成該軸封單元易於損壞，在短時間內即需要更新之問題，此即系爭專利急欲改善之問題點…」，可知訴願人自承證據 2 為系爭專利之先前技術，且同屬高溫高壓均勻加熱之裝置，是訴願人訴稱證據 2 未揭露與系爭專利相互對應之構件及連結關係，顯有矛盾。

- 5、訴願人又訴稱證據 2、3 分屬不同之技術領域而無組合動機云云。惟查，依專利審查基準(2014 年版)第 2 篇發明專利實體審查第 3.4.1 之規定：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，於下列例示事項予以綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機：(a)相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性；(b)相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性；(c)相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性；(d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議」，是所屬技術領域中具有通常知識者並非僅以「系爭專利之技術領域」與「引證文件之技術領域」之比較，作為判斷系爭專利申請專利範圍是否具進步性之唯一基準。證據 2 揭示之工業用恆溫高壓鍋裝置與證據 3 揭示之低噪音之抽送風機，二者技術領域雖有不同，惟證據 2、3 均為馬達驅動風扇達到氣流流動技術內容，與系爭專利透過該驅動馬達驅動該渦輪風扇轉動，使該腔體之容置空間之氣體流動之技術內容，具有關連性。而證據 3 已教示「馬達」使用於「一密閉空間」技術內容，且證據 2 之「鍋體 18」等同「一密閉空間」，是證據 2、3 明

顯有合理動機組合，訴願理由不足採。

(四) 證據 2、3、8 及 2、3、9 之組合再搭配證據 3，可證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，業如前述，故證據 2、3、8 之組合及證據 2、3、9 之組合，均可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五) 至訴願人訴稱原處分機關僅憑藉大自然物理現象組合證據 2 及 3，即認定系爭專利請求項 1 不具進步性乙節。查原處分已論明系爭專利與證據 2 之差異處在於驅動馬達是否置於腔體內部及驅動馬達冷卻技術為水冷或氣冷，惟證據 3 已教示「馬達」使用於「一密閉空間」，且氣冷與水冷之置換僅為簡單改變，並無新功效之產生，又證據 2 及證據 3 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者有其動機加以組合，均業如前述，是依證據 2、3 之組合自可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，而非如訴願人所述，係僅憑大自然物理現象認證據 2 及 3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。況訴願人於訴願書第 13 頁倒數第 6 行以下亦自承「…其中運用於對流散熱者當然只有氣冷與液冷二種模式，此乃大自然的物理現象…」，更足以佐證系爭專利不具進步性。是訴願人所訴，容有誤會。

(六) 綜上所述，證據 2、3 之組合、證據 2、3、8 之組合及證據 2、3、9 之組合，自可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，業經原處分機關逐項審查詳予論明，經核並無不合。原處分機關認為系爭專利違反首揭專利法第 94 條第 4 項規定之適用，所為舉發成立之處分，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。

案例二二（進步性之審查－組合動機）

- 一、按國際專利分類（IPC）之本質係一種分類導航式之檢索及歸類系統，且專利之發明亦可能有兩種以上技術主題的國際專利分類存在，是以，兩專利案在國際專利分類之分類記號縱有不同，並非必然表示二者之技術領域或技術主題不相關。故國際專利分類（IPC）在實務運作上僅於判斷兩技術是否屬相關技術領域時供參考之用，並非為判斷之唯一標準，而應回歸各該技術內容本身加以判斷。
- 二、查引證 1 之 IPC 分類為 B21D 53/02「熱交換器，如散熱器、冷凝器」及 H05K 7/20「便於冷卻、通風、或加熱之改進」；引證 2 之 IPC 分類為 F16B7/04「夾或卡箍連接」及 F16H 7/12「惰輪者」，二者與本件專利案之 IPC 分類 F04D25/08「工作流體係空氣，例如用於通風」及 F04D29/00「零件、部件或附件」固有不同，惟引證 1 及引證 2 已實質揭露本件專利請求項 1 之功效；且由引證 2 所分配之檢索分類號及其上位分類規範，與本案請求項 1「……複數個消壓孔，設置於該軸管結合部周邊，且貫穿該底板，該等消壓孔消滅因強力壓迫結合之力……」比對，可知二者均同屬管件接合之應用領域，具有共通的技術特徵，可認定為相關先前技術。引證 1 及引證 2 既皆具有「開孔已達變形控制量」之功效，與本件發明專利案所欲解決之問題、功能及作用具關連性；引證 2 亦與本案同屬管件接合之相關技術領域，是所屬技術領域具有通常知識者自有合理動機將引證 1、引證 2 加以結合。

※智慧財產法院 104 年度行專訴字第 46 號行政判決，認引證 1 及引證 2 與本件專利請求項 1 所欲解決之問題及解決問題所採用之技術手段明顯不同，所屬技術領域中具有通常知識者自無動機將之組合。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 2 月 25 日

經訴字第 10406301230 號

訴願人：建○電機工業股份有限公司

訴願人因第 99122027 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 10 月 13 日 (103) 智專三 (三) 05134 字第 1032141706 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 99 年 7 月 5 日以「具消壓孔之風扇底座」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 99122027 號審查，不予專利。訴願人不服，於 102 年 10 月 30 日申請再審查，並提出本案申請專利範圍修正本，案經原處分機關依該修正本審查後，以 103 年 6 月 25 日 (103) 智專三 (三) 05134 字第 10320869880 號審查意見通知函通知訴願人本案有違專利法第 22 條第 2 項之規定，訴願人爰於 103 年 8 月 28 日提出申復說明，案經原處分機關審查，核認本案有違前揭規定，以 103 年 10 月 13 日 (103) 智專三 (三) 05134 字第 1032141706 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 項之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」，仍不得取得發明專利，復為同法第 22 條第 2 項所明定。而發明專利申請案違反前揭專利法第 22 條第 2 項規定者，應為不予專利之審定，為同法第 46 條第 1 項所明文。
- 二、本件第 99122027 號「具消壓孔之風扇底座」發明專利申請案，依其 102 年 10 月 30 日修正本所示，其申請專利範圍共 11 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。本案原處分機關不予專利所據之引證 1 為 93 年 9 月 11

日公開之第 92107454 號「沖壓成型之散熱扇殼體構造」發明專利案，引證 2 為西元 2002 年 8 月 28 日公開之日本特開 2002-243005「止め輪および油圧式オートテンション」專利案。

三、原處分略以：

- (一) 本案申請日期為 99 年 7 月 5 日，訴願人於 102 年 10 月 30 日申請再審查並提出申請專利範圍修正本，經查修正內容未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，本案依該修正本及原說明書內容審查。修正後申請專利範圍共 11 項，其中第一項為獨立項，餘為附屬項。
- (二) 引證 1 第 1 圖揭露複數沖壓缺槽 131、出風口 102，設置於該軸管結合部(31、142、12)周邊，且貫穿該底板 1。其說明書雖未進一步說明其中沖壓缺槽 131、出風口 102 等元件具有「孔可大幅消滅因強力壓迫結合之力，並減少該風扇底座之該底板之變形量」之功效，然依風扇領域、機械領域具有通常知識者，乃至於日常生活經驗可輕易知悉，孔洞在受壓時會向縫隙縮小之效果，引證 1 沖壓缺槽 131、出風口 102 在受壓時自可輕微變形，而達「減少該風扇底座之該底板之變形量之功效」，是引證 1 之結構已實質隱含如本件發明案所欲解決之問題及達成之功效。
- (三) 進一步比較引證 2，引證 2 未僅以申復理由書所舉範圍為限，如引證 2 之請求項 1 採用上位概念之「在環形板的外周，設置有形成一個可彈性變形的卡合片和徑向向內、具有沿圓周方向間隔排列之複數缺口」，其涵蓋請求權利範圍包含各類普遍之機械接合元件。再者，引證 2 之 IPC 類位包含「F16B 7/04」，依其上位分類號之 F16、F16B、F16B 7/00 所規範等可知悉，各類應用領域(如本案之風扇領域)在找尋管件接合以使機器或設備有效運行之方法時，不以該特定應用領域為限，而會進一步去參酌一般機械領域常見之管件結合方法(如釘、螺栓……連接件或連接等緊

固或固定構件方式)。本件專利案之主要技術特徵在於「開孔以達變形控制量之效果」，該領域通常知識者，在面臨管件接合公差問題時，自有合理動機參酌與本件專利功能及作用相近之引證 2，而進一步與引證 1 組合，達成本件專利所稱之效果。又引證 2 之結構特徵為管與底板之結合，與本案實質相當，其亦教示通常知識者所知悉之開槽達到壓力釋放之功效，如引證 2([0010] [0011] [0013] [0035])揭示採用半徑方向易於彈性變形之設計，以達壓力釋放；引證 2 圖 2、圖 3 所示底板之開槽 6 在受壓後擠壓向內，進一步防止底板變形等，皆與本案具有實質相當之「發明所欲解決問題」與「功能及作用」上之關連性，該所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考引證 1、引證 2 之先前技術並加以組合。

(四) 本案請求項 1 至 3、7、9 至 11 不具專利要件理由，已如 102 年 8 月 29 日 (102) 智專一(五) 05146 字第 10221166170 號專利核駁審定書及 102 年 3 月 1 日 (102) 智專一(五) 05146 字第 10220256880 號審查意見通知函所述。請求項 1 修正後進一步界定「該等消壓孔消滅因強力壓迫結合之力，並減少該風扇底座之該底板之變形量」之技術特徵，亦揭示於引證 2，故本案請求項 1 至 3、7、9 至 11 為引證 1、2 之簡單組合、改變，不具進步性。又本案請求項 4 至 6 屬引證 2 半徑方向螺旋開槽(6)外型設計之簡單改變；請求項 8 之電路元件孔連通部分消壓口，為該領域具通常知識者藉由引證 2 開槽位置而可輕易調整。是本案請求項 4 至 6、8 亦不具進步性。

(五) 綜上所述，本件專利案因違反專利法第 22 條第 2 項之規定，爰為「本案應不予專利」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 由引證 1 之說明書，可知引證 1 之沖壓缺槽 131 係沖壓該基座 12 並彎折形成該磁極面 13 所留下之缺槽，與可否消壓並無關係。且引證 1 之說明書並未揭示沖

壓缺槽 131 之作用，亦未揭示其具任何其他功效。然本件修正後之專利請求項 1 已敘述「複數個消壓孔……該等消壓孔消滅因強力壓迫結合之力，並減少該風扇底座之該底板之變形量」此技術特徵，故引證 1 與引證 2 之技術特徵及功效並不相同，由引證 1 亦不能「直接且無歧異」得知其可作為消壓孔，原處分機關認引證 1 實質隱含本件專利之功效，進而為本件不具進步性之判斷，顯為後見之明，有違專利審查基準之規定。

(二) 引證 2 之 IPC 分類包含「F16B 7/04」，其上位分類 F16 為「工程元件或部件；為產生及保持機器或設備之有效運行的一般措施」，明顯與本件專利之 IPC 分類：「F04D25/08；F04D29/00」之上位分類 F04 為「流體變容式機械」完全不同。又引證 2 之技術領域在於固定環及自動水力張緊器，亦與本件專利案之技術領域風扇不同。且由引證 2 之說明書，可知引證 2 所揭示之凹槽 6 係使彈性可變形結合物件 7 受擠壓時，能向內變形並回復原形狀，而非用以減少其變形量，與本案請求項 1 之消壓孔之技術特徵及功效並不相同。再者，引證 2 之凹槽 6 必具有一開口 6a，而訴願人願意將「該等消壓孔係為封閉孔」之技術特徵新增至本件專利案請求項 1，以示區別。

(三) 引證 1 之 IPC 分類為 B21D「金屬板、管、棒或型材之基本無切削加工或處理」及 H05K「印刷電路；電氣設備之外殼或結構零部件」，與引證 2 之分類 F16H「傳動裝置」及 F16B「緊固或固定構件或機器零件用之器件，如釘、螺栓、簧環、夾、卡箍、楔；連接件或連接」明顯不同，亦與本件專利案分類 F04D 有別，故無技術關聯性。且引證 1 所欲解決之問題為「該散熱扇之整體厚度及體積無法有效降低」，引證二則為「該固定環設置於汽缸內，以防止油封 4 滑出」，其所欲解決之問題亦無相關性，是所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機將引證 1 及引證 2 結合。訴願人

亦無意將本件專利案之技術領域擴充至管件接合相關，故原處分機關以「……在面臨管件接合公差問題時，自有合理動機參酌與本案功能及作用相近之引證 2，而進一步與引證 1 組合……」等語作為核駁理由，顯有違誤。

(四) 綜上所述，原處分機關所為「本案應不予專利」之處分，顯有違法不當，爰請求撤銷之等語。

五、本部決定理由：

(一) 訴願人於 102 年 10 月 30 日提出之修正本，係將 99 年 7 月 5 日原申請專利說明書之發明內容中「消壓可大幅孔消減因強力壓迫結合之力，並減少該風扇底座之該底板之變形量」此敘述加入請求項 1，核其修正內容並未超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，原處分機關依該 102 年 10 月 30 日之修正本併同原說明書及圖式審查，核無不合。至於訴願人於訴願書之理由三、(二)、2. 中訴稱願將「該等消壓孔係為封閉孔」之技術特徵新增至本件專利請求項 1，以示與引證 2 區別乙節。查申請專利修正本之提出，應向原處分機關為之，尚非訴願程序所得審究者，故本件仍係以前述 102 年 10 月 30 日所提修正本之申請專利範圍為審查，合先敘明。

(二) 本件專利案請求項 1 是否具進步性：

1、本件專利案請求項 1 為獨立項，其界定「一種具消壓孔之風扇底座，包括：一底板；一軸管結合部，設置於該底板，用以與一軸管結合；及複數個消壓孔，設置於該軸管結合部周邊，且貫穿該底板，該等消壓孔消減因強力壓迫結合之力，並減少該風扇底座之該底板之變形量」。

2、請求項 1 與引證 1 相較，引證 1 係一種沖壓成型之散熱扇殼體構造，其專利說明書第 1 圖及第二圖揭露一種將複數沖壓缺槽 131、出風口 102，設置於該軸管結合部(含軸桿 31、軸承 142、基座 12)周邊，且貫穿該底板(單一導磁片 1)之構造。查該沖

壓缺槽 131、出風口 102 等元件已可達到藉由孔洞減少底板變形量之功效，是本案申請專利範圍第 1 項之技術特徵已為引證 1 所揭露。

- 3、訴願人雖訴稱引證 1 之沖壓缺槽(131)之形成與可否消壓並無關係，且其說明書並未明文揭示該沖壓缺槽(131)具有消壓功能，故無法直接且無歧異得知本件專利案之技術特徵等語。惟查，孔洞在受壓時會向縫隙縮小，為所屬技術領域之通常知識，故引證 1 之沖壓缺槽(131)及出風口(102)在受壓時，自可輕微變形而達減少該風扇底座之該底板變形量之功效，與本案請求項 1 之消壓孔所欲達成之功效實質相同，亦為熟習該技術領域者所能輕易完成之技術。訴願人所訴，洵無所採。
- 4、進一步與引證 2 相較，引證 2 為日本「止め輪および油圧式オートテンション」專利案，其專利說明 [0010][0011][0013][0035] 段亦揭示採用半徑方向易於彈性變形之設計，以達壓力釋放，如其說明書之圖 2、圖 3 所示底板(3,7)之開槽 6 在受壓後擠壓向內，而進一步防止底板之變形，此「開孔以達變形控制」之技術手段及所欲達成功效，即與本件請求項 1 實質相同。是本案請求項 1 之功效亦已為引證 2 所揭露。又引證 1 已實質揭露請求項 1 之技術特徵，即藉由開孔可大幅消減因強力壓迫結合之力並減少底座變形量之功效，已如前述，而引證 2 亦教示及建議以開槽方式達到壓力釋放之功效，故本件專利案所屬技術領域中具有通常知識者，自可組合引證 1 與引證 2 而輕易完成本案請求項 1，故不具進步性。
- 5、訴願人雖訴稱引證 1、引證 2 與本件專利案之 IPC 分類及技術特徵並不相同，所欲解決之問題亦不具相關性，故所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機將引證 1 及引證 2 結合等語。惟按國際專利分類 (IPC) 之本質係一種分類導航式之檢索及歸

類系統，且專利之發明亦可能有兩種以上技術主題的國際專利分類存在，是以，兩專利案在國際專利分類之分類記號縱有不同，並非必然表示二者之技術領域或技術主題不相關。故國際專利分類(IPC)在實務運作上僅於判斷兩技術是否屬相關技術領域時供參考之用，並非為判斷之唯一標準，而應回歸各該技術內容本身加以判斷。查引證 1 之 IPC 分類為 B21D 53/02「熱交換器，如散熱器、冷凝器」及 H05K 7/20「便於冷卻、通風、或加熱之改進」；引證 2 之 IPC 分類為 F16B7/04「夾或卡箍連接」及 F16H 7/12「惰輪者」，二者與本件專利案之 IPC 分類 F04D25/08「工作流體係空氣，例如用於通風」及 F04D29/00「零件、部件或附件」固有不同，惟引證 1 及引證 2 已實質揭露本件專利請求項 1 之功效，已如前述，且由引證 2 所分配之檢索分類號及其上位分類規範，與本案請求項 1「……複數個消壓孔，設置於該軸管結合部周邊，且貫穿該底板，該等消壓孔消滅因強力壓迫結合之力……」比對，可知二者均同屬管件接合之應用領域，具有共通的技術特徵，可認定為相關先前技術。引證 1 及引證 2 既皆具有「開孔已達變形控制量」之功效，與本件發明專利案所欲解決之問題、功能及作用具關連性，引證 2 亦與本案同屬管件接合之相關技術領域，是所屬技術領域具有通常知識者自有合理動機將引證 1、引證 2 加以結合。訴願人訴稱，委無足採。

(三) 本件專利案請求項 2 至 11 是否具進步性：

- 1、請求項 2 至 11 為直接或間接依附於獨立請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，請求項 2 進一步界定「其中該等消壓孔係為圓形、橢圓形、多邊形、方形或其他形狀」；請求項 3 進一步界定「其中該等消壓孔之間係間隔一距離，該等消壓孔設置於該軸管結合部之部分周邊」；請求項 4 進一

步界定「其中該等消壓孔包括複數個消壓孔組，該等消壓孔組包括一第一消壓孔組及一第二消壓孔組，該第一消壓孔組設置於該軸管結合部周邊，該第二消壓孔組設置於該第一消壓孔組外圍周邊」；請求項 5 係直接依附於請求項 4，並進一步界定「其中該第二消壓孔組之該等消壓孔係與該第一消壓孔組之該等消壓孔交錯間隔設置」；請求項 6 進一步界定「其中該消壓孔包括一第一孔、一延伸孔及一第二孔，該第一孔設置於該軸管結合部周邊，該延伸孔連通該第一孔，且沿遠離該軸管結合部之方向延伸，該第二孔連通該延伸孔，該第二孔設置於另一消壓孔之第一孔之外圍周邊」；請求項 7 係直接依附於請求項 1 或請求項 6，並進一步界定「另包括至少一電路元件孔，對應於電路板之電路元件」；請求項 8 係直接依附於請求項 7，並進一步界定「其中該電路元件孔連通部分消壓孔之第二孔」；請求項 9 進一步界定「其中該軸管結合部係為一凸緣」；請求項 10 進一步界定「其中該等消壓孔與該軸管結合部周邊間隔一距離」；請求項 11 進一步界定「其中該等消壓孔係規則地設置於該軸管結合部周邊」。

- 2、查引證 1 及引證 2 之組合可證明請求項 1 不具獨立性，已如前述。又請求項 2、3、10、11 所進一步界定之內容，實質上與引證 1 之沖壓缺槽 131、出風口 102 間隔排列或開孔處並無差異，不具進步性。而引證 1 第 1 圖亦揭露該等消壓孔設置於該軸管結合部 12 之部分周邊，另包括至少一電路元件孔，對應於電路板之電路元件，該軸管結合部 12 為一凸緣等，與請求項 7、9 進一步界定之內容相同。是請求項 2、3、7、9 至 11 為引證 1、2 之簡單組合或改變，不具進步性。
- 3、再查，引證 2 之圖 2 及圖 3 已揭示多組設置於軸管周邊之消壓孔，並呈現交錯間隔設置之外觀設計，

與本案請求項 4 至 6 所進一步界定之內容相同。另本案請求項 8 之電路元件孔連通部份消壓口，亦可由該領域通常知識者藉由引證 2 開槽位置而輕易調整。是本案請求項 4 至 6、8 亦不具進步性。

4、綜上，本件專利案請求項 2 至 11 亦已為引證 1 及引證 2 之組合所揭露，為所屬技術領域中具有通常知識者依該等申請前之先前技術所能輕易完成，皆不具進步性。

(四) 綜上所述，原處分機關核認本案有違專利法第 22 條第 2 項之規定，所為「本案應不予專利」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。

案例二三（進步性之審查－組合動機）

- 一、按發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，於下列例示事項予以綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機：(a)相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性；(b)相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性；(c)相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性；(d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議（參照 2014 年版本部智慧財產局編印專利審查基準第 2-3-16 至 17 頁要旨）。
- 二、查證據 2「自行車之調整角度轉接裝置」已揭露固定座、鈴噹及束帶等構件及其連結關係，證據 3(即第 6 圖)係揭露習知束帶裝置及其作動關係，與系爭專利「束帶式車鈴結構改良」所揭露固定座、鈴噹及束帶等構件及連結關係，或屬自行車之配件固定於車桿(或桿狀物)之束帶裝置等相同或相關技術領域；或為以束帶固定物件於桿狀物相關技術之教示；或有揭露系爭專利所欲解決束帶裝置因向外彎曲造成齒距擴開現象而無法緊合之問題，所屬技術領域中具有通常知識者在遇到系爭專利所欲解決先前技術束帶呈環形及其齒排之各齒會因向外彎曲而造成各齒間之齒距的擴開現象之問題時，即有動機依證據 2 所教示之轉接裝置，結合證據 3 所教示之束帶結構而實施系爭專利之技術特徵。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 20 日

經訴字第 10306129080 號

訴願人：源○興工業股份有限公司

訴願人因第 102203908 號新型專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 103 年 9 月 29 日(103)智專三(三)

05048 字第 10321364030 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 102 年 3 月 1 日以「束帶式車鈴結構改良」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，申請專利範圍共 3 項，經該局編為第 102203908 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M455674 號專利證書。嗣關係人李○敏君以其違反專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關審查，於 103 年 9 月 29 日以 (103) 智專三 (三) 05051 字第 10320974190 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3 舉發成立應予撤銷」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、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，而可供產業上利用之新型者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第 104 條及第 120 條準用第 22 條第 1 項前段所規定。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所能輕易完成時」，仍不得取得新型專利，復為同法第 120 條準用第 22 條第 2 項所明定。
- 二、本件系爭第 102203908 號「束帶式車鈴結構改良」新型專利案，申請專利範圍共 3 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。關係人所提舉發證據 1 係系爭專利說明書公告本；證據 2 為 96 年 7 月 19 日申請，96 年 12 月 11 日公告之第 96211784 號「自行車之調整角度轉接裝置」新型專利案；證據 3 為 98 年 6 月 1 日申請，98 年 10 月 21 日公告之第 98209522 號「束帶拆解工具」新型專利案；證據 4 為乃興企業股份有限公司所發行之「2008-2009 Enjoy Your Life」產品型錄正本內頁第 19 頁所揭露型號：NH-B709AP、NH-B777APL、NH-B777AP 及 NH-B809AP 等車鈴商品。舉發理由以前揭證據或其組

合主張系爭專利請求項 1 至 3 不具新穎性及(或)進步性，違反專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款、第 2 項之規定。

三、本件原處分機關略以：

(一)查證據 2 或 3 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性；證據 4 不足以證明系爭專利請求項 1 至 3 不具新穎性及進步性。

(二)惟查，系爭專利請求項 1 之中空之固定座上組設鈴嚙及於固定座裝設束帶裝置以固定於車把等元件及技術特徵，已揭露於證據 2；系爭專利請求項 1 所界定之定位扣具有定位齒，固定座底部設有束帶，束帶具有齒排，及定位扣之定位齒設於定位扣之上面，形成定位齒之齒尖呈向上，束帶之齒排設於束帶之內面等主要構件及技術特徵，已為證據 3(第六圖)習知束帶結構所揭露或教示；又系爭專利之固定座、鈴嚙、彈性定位扣、定位齒、束帶及齒排等構件及連結關係，已揭露於證據 4 型錄中型號 NH-B709AP 之產品。而系爭專利束帶式車鈴與證據 2 之自行車調整角度轉接裝置可供車鈴結合屬相同之技術領域，且其與證據 3 習用之束帶結構所使用在固定物品於桿狀物之功效目的相同，是以，系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機結合證據 2、3 之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。另所屬技術領域中具有通常知識者在遇到系爭專利所欲解決束帶呈環形及其齒排之各齒會因向外彎曲而造成各齒間之齒距擴開現象之問題時，亦有動機依證據 4 所教示之束帶式車鈴裝置結合證據 3 所教示之束帶結構而可實現系爭專利之技術特徵，故組合證據 3、4 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性；且證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如前述，因此，證據 2、3 及 4 之組合亦可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)系爭專利請求項 2 依附於請求項 1 所進一步界定一體

成型之止滑片元件及技術特徵，已揭露於證據 4；且證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如前述，故系爭專利請求項 2 為所屬技術領域中具有通常知識者經由證據 2、3、4 之組合所揭示之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

- (四) 另系爭專利請求項 3 依附於請求項 1 所進一步界定固定座底面設成圓弧形之弧面技術特徵，已揭露於證據 4，且證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如前述，故系爭專利請求項 3 為所屬技術領域中具有通常知識者經由證據 2、3 及 4 之組合所揭示之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。
- (五) 綜上，系爭專利請求項 1 至 3 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，乃為「請求項 1 至 3 舉發成立應予撤銷」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利(請求項 1 部分)係界定「當束帶穿過固定座束合於車架桿時，束帶齒排之各齒可呈相互靠合緊密，而得與定位扣之定位齒更佳緊密嚙合之效果」；反觀，證據 2(請求項 1 部分)係界定「樞轉座之結合部係可供自行車配件之樞結轉接，並利用該轉動部可於固定座之容槽內旋調作動，俾達自行車配件之角度調整功效」，證據 3(專利說明書摘要部分)之主要技術在於「將第一細尖端及第二細尖端插入束帶之束環內並撐開，就可以撐開束帶之卡榫而鬆開其束條，並回收束帶者」。可見系爭專利與證據 2、3 之「申請標的」不同。
- (二) 其次，系爭案之束帶束緊時係以固定座底部側邊呈向下延伸之弧面壓制車架桿，可達到束合車架桿時，車架桿確實抵頂於弧面，束帶係以切線方向呈弧形嚙合於定位齒，當越施力拉緊束帶時，束帶嚙合於定位齒形成之弧度更明顯，使齒排更相互緊密靠合、嚙定，呈現比較圓的束合。而該等技術特徵、技術手段及使用功效，並未揭露於證據 2。再者，證據 3(第 6 圖)

顯示束條係由束環底部呈垂直角度向下延伸設置，當用來束合車架桿時，因束合力拉扯使束環端頭緊靠車架桿，造成束環之穿孔與車架桿表面呈 90 度交角，束條穿過束環時被迫轉角度形成第一單向棘齒產生擴開現象，而較無法緊密嚙定，故系爭專利該等技術手段及使用功效與證據 3 亦有所不同（見訴願附件三之證據 1 與證據 3 比較圖）。

（三）綜上，證據 2、3 之申請標的不同及技術手段、使用功效均不同，其所屬技術領域中具有通常知識者並無動機引用（結合）證據 2、3，從而，系爭專利之結構特徵、技術手段及使用功效，並非證據 2、3 及 4 之組合即可實施者，詎原處分機關竟為系爭專利不具進步性之認定，其認事用法過於嚴苛云云，爰請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

（一）系爭專利請求項 1 不具進步性：

1. 系爭專利請求項 1 係界定「一種束帶式車鈴結構改良，係一中空之固定座上組裝鈴嘴，固定座中設有彈性定位扣，定位扣具有定位齒，固定座底部設有束帶，束帶具有齒排；其主要特徵在於：定位扣之定位齒設於定位扣之上面，形成定位齒之齒尖呈向上，束帶之齒排設於束帶之內面，當束帶穿過固定座束合於車架桿時，束帶之齒排之各齒可呈相互靠合緊密，而得與定位扣之定位齒更佳緊密嚙合之效果」。證據 2 為一種自行車之調整角度轉接裝置，其包含有「一固定座，係指內設有一容槽之座體，可固定於自行車之握把上；一樞轉座，包括一轉動部、一結合部，該樞轉座下方設有一可置入固定座容槽內之轉動部，且樞轉座上方延設有一結合部，以供自行車配件之結合」、「該固定座設有一穿槽，供一增設之束帶穿設固定於自行車之握把上」及「該自行車之配件包括燈具、後照鏡、車鈴以及測速表」等技術特徵（見請求項 1、3 及 5）。證據 3（即

第 6 圖所示)係揭露習用之束帶裝置及結構，可使用於快速穿結束套以固定物品於任何桿狀物上，其主要特徵在於：該束帶(4)主要特徵係包括一束條(41)與其一端上一體成型之束環(42)，束條(41)之一面光滑而另一面則設有第一單向棘齒(411)，束環(42)內則設有一彈片式的卡榫(421)，卡榫(421)上則有第二單棘齒(422)以對應第一單向棘齒(411)；亦揭示該束環(42)之第二單棘齒(422)設於束環之上面，形成定位齒之齒尖呈向上，束條(41)之第一單向棘齒(411)設於束條之內面等結構特徵。證據 4 型錄第 19 頁所示「型號:NH-B709AP」自行車鈴噹產品係揭示有固定座、鈴噹、彈性定位扣、定位齒、束帶及齒排等結構及連結關係。

2. 組合證據 2、3 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

(1)按發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，於下列例示事項予以綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機：(a)相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性；(b)相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性；(c)相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性；(d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議(參照 2014 年版本部智慧財產局編印專利審查基準第 2-3-16 至 17 頁要旨)。查證據 2「自行車之調整角度轉接裝置」已揭露固定座、鈴噹及束帶等構件及其連結關係，證據 3(即第 6 圖)係揭露習知束帶裝置及其作動關係，與系爭專利「束帶式車鈴結構改良」所揭露固定座、鈴噹及束帶等構件及連結關係，或屬自行車之配件固

定於車桿(或桿狀物)之束帶裝置等相同或相關技術領域；或為以束帶固定物件於桿狀物相關技術之教示；或有揭露系爭專利所欲解決束帶裝置因向外彎曲造成齒距擴開現象而無法緊合之問題，所屬技術領域具有通常知識者應有明顯結合證據 2 所教示之轉接裝置與證據 3 所教示之束帶結構之合理動機，以實施系爭專利之技術特徵。是訴願人所訴所屬技術領域中具有通常知識者，並無將證據 2、3 組合之動機一節，並不足採，合先論明。

- (2) 系爭專利請求項 1 所記載之技術特徵與證據 2、3 相比較：系爭專利所界定之中空之固定座上組設鈴嚙及於固定座裝設束帶裝置以固定於車把等構件及連結關係；相當於證據 2 所揭示之固定座組設車鈴、束帶及以束帶穿設固定於自行車之握把等構件及結合關係。又系爭專利之定位扣具有定位齒，固定座底部設有束帶，束帶具有齒排；主要特徵在於：定位扣之定位齒設於定位扣之上面，形成定位齒之齒尖呈向上，束帶之齒排設於束帶之內面設於束環之上面，形成定位齒之齒尖呈向上，束條(41)之第一單向棘齒(411)設於束條之內面)構造特徵及結合關係。此相當於證據 3 之束環(42)內則設有一彈片式的卡樺(421)，卡樺上則有第二單棘齒(422)；該束條之一面光滑而另一面則設有第一單向棘齒；該束環(42)之第二單棘齒(422)設於束環之上面，形成定位齒之齒尖呈向上，束條(41)之第一單向棘齒(411)設於束條之內面等構件及技術特徵。是系爭專利主要構件特徵與其結合關係等技術特徵，已揭露於證據 2、證據 3 之組合。況系爭專利與證據 2、3 皆屬相同或相關技術領域或教示，二者所欲達成之功效均屬相同已如前述，且所屬技術領域中具有通常知識者在遇到系爭專利所欲解決先前技術束帶呈環形及其齒排之各齒會因向外彎曲而造成

各齒間之齒距的擴開現象之問題時，即有動機依證據 2 所教示之轉接裝置，結合證據 3 所教示之束帶結構而實施系爭專利之技術特徵，故系爭專利請求項 1 為所屬技術領域具有通常知識者依證據 2、3 組合之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

- (3) 訴願人雖訴稱證據 2、證據 3 與系爭專利之申請標的不同，並不能相提並論一節。惟查，證據 2 請求項 5 及專利說明書均已載明其調整角度轉接裝置可供車鈴結合，即與系爭專利之技術領域相同；又證據 3 專利所請之申請標的，雖為束帶之拆解工具，惟證據 3 說明書及第 6 圖已明確揭示習用之束帶結構，且與系爭專利之束帶裝置之結構及使用於固定物品於桿狀物之功效目的均相同，又組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，亦如前述，故訴願人所訴顯係對本案專利標的解讀有所誤解，核不足採。

3. 組合證據 2、3 及 4 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

系爭專利前揭固定座、鈴嚙、彈性定位扣、定位齒、束帶及齒排主要構件及技術特徵與證據 4 型錄第 19 頁型號 NH-B709AP 產品所揭示之自行車車鈴產品構造特徵相同。而組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如所述，則系爭專利請求項 1 亦為所屬技術領域具有通常知識者依證據 2、3 及 4 組合之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。

(二) 系爭專利請求項 2 不具進步性：

1. 系爭專利請求項 2 為依附於請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 所有之技術特徵，並進一步界定「其中該束帶組設有止滑片，止滑片具有一體成型之組合套供套合於束帶」之細部特徵。
2. 而查，系爭專利前述止滑片構件特徵，已揭露於證據 4 型錄之型號 NH-B709AP、NH-B777APL、

NH-B777AP、NH-B809AP 等產品所揭示之束帶套設有一體成型之止滑片構件，且二者所欲達成止滑之功效均屬相同，而組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如所述，故證據 2、3 與證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(三)系爭專利請求項 3 不具進步性：

1. 系爭專利請求項 3 為依附於請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 所有之技術特徵，並進一步界定「其中該固定座之底面設成圓弧形之弧面」細部特徵。
2. 而查，系爭專利前述固定座附屬構件特徵，已揭露於證據 4 型錄之型號 NH-B709AP、NH-B777APL、NH-B777AP、NH-B809AP 等產品所揭示固定座底面設成圓弧形之弧面等技術特徵，且二者所欲達成緊密嚙合之功效均屬相同，而組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如所述，故證據 2、3 與證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(四)綜上所述，原處分機關認系爭專利請求項 1 至 3 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，所為「請求項 1 至 3 舉發成立應予撤銷」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。

案例二四（進步性之審查－組合動機）

- 一、系爭專利、證據 2 及 3 均屬通風或排煙閘門之結構，且皆運用百葉形態作為通風之結構，以控制葉片之轉動作為開通或關閉之技術手段，所屬技術領域中具有通常知識者能組合、修飾、置換或轉用證據 2 及 3 而完成系爭專利。故證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 二、訴願人訴稱系爭專利、證據 2 及 3 雖均為通風或排煙閘門的技術領域，惟二者設置之使用壓力不同，組成結構型態亦不同，所屬技術領域中具有通常知識者，未曾將不同結構之重負荷閘門與非重負荷閘門結合使用云云。查系爭專利、證據 2 及 3 均屬通風或排煙閘門之技術領域，且於技術之演進歷程，通常係以較低之技術為基礎而發展至較高之技術，本件證據 3 係適用於低壓條件之非重負荷閘門，系爭專利及證據 2 係適用於高壓條件之重負荷閘門，在技術層次上，高壓條件之重負荷閘門顯然高於低壓條件之非重負荷閘門，因此證據 3 非重負荷閘門之技術特徵自為該項技術領域熟悉該項技術者在發展高技術層次之基礎，製造通風及消防業者所屬技術領域中具有通常知識者自有動機組合證據 2 及 3 而完成系爭專利。是訴願人所訴核不足採。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 1 月 27 日

經訴字第 10406300650 號

訴願人：陳○乾君

訴願人因第 95218099 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 14 日（103）智專三（三）05048 字第 10321113710 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，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 10 月 13 日以「重負荷閘門 (heavy duty damper) 結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利 (申請專利範圍共 8 項)，經該局編為第 95218099 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M309076 號專利證書。嗣關係人邱○明君以該專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，認系爭專利違反前揭規定，以 103 年 8 月 14 日 (103) 智專三 (三) 05048 字第 10321113710 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」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，固得依系爭專利核准時專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段規定申請取得新型專利。惟新型如「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 95218099 號「重負荷閘門 (heavy duty damper) 結構」新型專利案，其申請專利範圍共 8 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。關係人所提舉發證據 1 為系爭專利公報影本；證據 2 為西元 2004 年 3 月發行之「TROX TECHNIK Product Information Multi Leaf Fire Damper Type JFM」型錄影本；證據 3 為 90 年 5 月 11 日公告之第 89211821 號「具排煙與防火之氣密窗」新型專利案；證據 4 為 94 年 10 月 21 日公告之第 94209570 號「風門氣密結構」新型專利案；證據 5 為 92 年 3 月 21 日公告之第 91203656 號「風門氣密結構」新型專利案；證據 6 為 92 年 8 月 27 日之「台北都會區捷運系統工程板橋線第二階段及土城線第一區段工程 CD550 標-設備材料送審資料-輕型防火風門」工程資料影本。
- 三、本件原處分機關作成系爭專利「請求項 1 至 8 舉發成立

應予撤銷」處分之理由略以：

(一)證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

- 1、查證據 2 型錄第 1 頁右側邊載有「TroX (Malaysia) Snd Bhd (3/2004)」，推定證據 2 型錄之公開日期為西元 2004 年 3 月 31 日，早於系爭專利之申請日。
- 2、系爭專利請求項 1 與證據 2 相較，證據 2 雖未揭露系爭專利請求項 1「驅動器之轉軸係分別帶動上、下二對稱平行之連桿……，而該上、下二連桿上分別藉數個連動片以與上、下二部分各數支葉片軸桿之側端連結」之技術特徵。惟證據 3 已揭示在排煙閘門之各葉片藉由牽動片鎖固於長型制動片，制動片連接於一片狀連桿之一端，並使該連桿之另端樞接於一傳動馬達所連接之擺動片，則馬達正、反轉時，得以將連桿呈後下或前上方向拉動，相對使制動片及各牽動片亦呈同等方向之擺動，使葉片以其固定片為支點而構成傾倒狀或直立並排狀，以構成排煙葉片之啟閉。雖然證據 3 僅以一連桿，而系爭專利請求項 1 係以上、下二連桿同步帶動，惟該等差別僅屬數量之單純變化，通常知識者在遇到系爭專利所欲解決驅動葉片作同步且同向之轉動問題時，即有動機依證據 2 所教示之重負荷閘門，結合證據 3 所教示之以馬達帶動擺動片、連桿、制動片以拉動連接於連桿之各牽動片而使閘門之各葉片做同步且同向之轉動，以實現系爭專利之技術特徵，且系爭專利並未產生無法預期之功效。又系爭專利、證據 2 及 3 均屬通風或排煙閘門之結構，且皆運用百葉形態作為通風之結構，以控制葉片之轉動作為開通或關閉之技術手段，所屬技術領域中具有通常知識者能組合、修飾、置換或轉用證據 2 及 3 而完成系爭專利。故證據 2 及 3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(二)證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 2 及 3 不

具進步性：

系爭專利請求項 2 及 3 係直接依附獨立項請求項 1，包含請求項 1 全部之技術特徵，並分別進一步界定。查證據 2 及 3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 2 及 3 之技術特徵復已揭示於證據 2 型錄第 2 頁 Description「... Operation can either be pneumatic, electric or manual with ancillary control components to meet the clients' specific requirements.」(中譯：控制元件可依顧客需求採用氣動、電動或手動)，且系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。故證據 2 及 3 之組合可證明系爭專利請求項 2 及 3 不具進步性。

(三) 證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性；證據 2、3 及 4 之組合足以證明系爭專利請求項 5 至 8 不具進步性；證據 2、3、4 及 5 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 4 係直接依附獨立項請求項 1，包含請求項 1 全部之技術特徵，並為進一步界定。證據 2 及 3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 4 進一步界定之技術特徵復為證據 2 型錄第 2 頁下方右側圖式中葉片間扁形空間之斷面形狀係一菱形所揭露，且系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。故證據 2 及 3 之組合可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。
- 2、系爭專利請求項 5 係直接依附獨立項請求項 1，包含請求項 1 全部之技術特徵，並為進一步界定。證據 2 及 3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 5 於上、下不銹鋼片之間距處設有薄不銹鋼片之之技術特徵，與證據 4 葉片於一側靠合部之容置空間置入撓性體以固定部貼而靠合於葉片之表面，以固定手段將限位部及固定部固設於葉片上之技術特徵相同。證據 4 葉片

閉合時，葉片與相鄰葉片間形成緊密貼合的效果，與系爭專利所欲達成氣密之功效相同，通常知識者在遇到系爭專利所欲解決氣密之問題時，即有動機依證據 2 及 3 所教示之重負荷閘門，結合證據 4 所教示之於葉片末端之交接處設有撓性體增加氣密效果，以實現系爭專利之技術特徵，且系爭專利並未產生無法預期之功效。故證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

- 3、系爭專利請求項 6 及 7 係依附請求項 5，包含請求項 5 全部之技術特徵，並為進一步界定。證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 5 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 6 之技術特徵亦已揭露於證據 4 葉片於一側靠合部之容置空間置入撓性體，使葉片內所具容置空間之靠合部與相鄰葉片之靠合部相互靠合，會壓迫相鄰葉片容置空間內之撓性體使其形成擠壓變形之技術手段，證據 4 葉片與相鄰葉片間形成緊密貼合的效果，與系爭專利所欲達成氣密之功效相同，且系爭專利並未產生無法預期之功效，因此證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 6 不具進步性。系爭專利請求項 7 之技術特徵在於限定薄不銹鋼片之外型，係為通常知識者依證據 4 之揭示而能輕易完成，且系爭專利並未產生無法預期之功效。故證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 7 不具進步性。
- 4、系爭專利請求項 8 係依附請求項 7，包含請求項 7 全部之技術特徵，並為進一步界定。證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 7 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 8 之技術特徵在於限定薄不銹鋼片之外型，僅係單純改變形狀，自為通常知識者能輕易完成，且系爭專利並未產生無法預期之功效。故證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 8 不具進步性。
- 5、另證據 2、3 及 4 之組合既足以證明系爭專利請求項

5 不具進步性，是以證據 2、3、4 及 5 之組合亦足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(四) 據上論結，系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，爰為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭專利、證據 2 及 3 雖均為通風或排煙閘門的技術領域，惟二者設置之使用壓力不同，組成結構型態亦不同，所屬技術領域中具有通常知識者，未曾將不同結構之重負荷閘門與非重負荷閘門結合使用，原處分機關認結合證據 2 及 3 能促使製造通風及消防業者所屬領域具有通常知識者組合、修飾、置換或轉用而完成系爭專利請求項 1 之技術內容，自有違誤。

(二) 系爭專利與證據 2 比較，系爭專利之葉片係利用二等寬不銹鋼片以錯位方式固接形成，使二不銹鋼片之上、下端之間各形成一小段間距，使葉片之上、下端分別具有一單層不銹鋼片如「I」字型結構；證據 2 之葉片雖是利用二鋼片固接製成，但二鋼片之上、下端之間各形成一角度分離間距，使葉片之上、下端分別具有呈角度分離之二分離的單層鋼片，係呈「V」字型結構，二者存有明顯之差異。

(三) 系爭專利與證據 3 比較，二者除連桿之使用數量不同，驅動器與葉片之間所使用連結元件種類的數量亦不同，配置位置亦屬有別。

(四) 另系爭專利 96 年 12 月 20 日新型專利技術報告，其引用之文獻 1 為 94 年 11 月 1 日公告之第 94202374 號「閘門結構」新型專利案，文獻 2 為 83 年 4 月 11 日公告之第 81214003 號「大樓通風管道專用密閉式進風/排煙閘門」新型專利案，比對結果代碼為 6，即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻。而前揭文獻 1 及 2 皆有公開證據 3 圖 6 及 7 所揭示之內容，本件原處分之認定顯與該技術報告內容衝突。

(五) 系爭專利除精簡構造，亦非可依申請前之通常知識或先前技術轉用、置換或改變，而能輕易完成，系爭專利應具有進步性，原處分機關所為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」之處分，顯有違誤等語。

四、本部決定理由：

(一) 舉發證據之技術內容：

1、證據 2 為「TROX TECHNIK Product Information Multi Leaf Fire Damper Type JFM」型錄影本，經本部依關係人舉發理由中之網址，進入該來源網站查證比對，查由該網頁下載之型錄與前揭影本揭示相同之內容，應堪採信。又依證據 2 之型錄第 1 頁右側邊所載「Trox (Malaysia) Snd Bhd (3/2004)」等文字，堪認其公開發行日期為西元 2004 年 3 月，早於系爭專利申請日之 95 年 10 月 13 日，證據 2 自得作為系爭專利是否具進步性之論據。證據 2 之第 2 頁下方之圖式，揭示一重負荷閘門，其結構包含一外框架、數片葉片以百葉型態等距架設在外框架之內部、及一驅動裝置設置在外框架一側邊上，用以操控數片葉片同步轉動成平行開通狀態或垂直關閉狀態，其外框架，係一矩形框架；葉片，係為二等寬不銹鋼片以錯位方式固接形成，使二不銹鋼片之上、下端之間各形成一小段間距，使葉片之上、下端分別具有一單層不銹鋼片，另一葉片端部則向外延伸與上開間距形成一彎角；又二片不銹鋼片之間形成一扁形空間，並在該扁形空間之中央處固設一軸桿用以支撐並帶動葉片同步轉動，又該數支軸桿之二側端係以直排方式樞設在外框架之二側邊上，並分成上、下二部分各數支軸桿；驅動裝置，包含一驅動器設在外框架一側邊之中間處，該驅動器之轉軸係分別帶動上、下二連桿以產生同步但反向之上、下方向位移，而該上、下二連桿上分別藉一個連動片以與上、下二部分之葉片軸桿之側端連結，藉上、下二連桿之同步但反向之上下位移以驅

動數片葉片作同步且同向之轉動；葉片之上、下端由一單層不銹鋼片構成，各葉片上、下端之單層不銹鋼片可迫緊在相鄰葉片之對應端上，藉以增進相鄰二葉片間之氣密效果。

- 2、證據 3 為一種具排煙與防火之氣密窗，其說明書第 5 頁第 2 段揭示：「請參閱第六、七圖所示，係為第八八二〇四五五六號之組裝示意圖及動作示意圖，……其專利名稱為排煙閘門葉片控制結構，而此習用主要為利用多數並排之長方形葉片，於該等葉片的兩橫向側之上下方，分別鎖固斜狀牽動片及倒 L 型固定片，使該等二固定片固設於一長形固定板，而該等牽動片則分別鎖固於一長形制動片，使該制動片以其鄰近中心之位置連接於一片狀連桿之一端，並使該連桿之另端樞接於一傳動馬達所連接所連接之擺動片，俾當馬達正、反轉時，得以將連桿呈後下或前上方向拉動，相對使制動片及各牽動片亦呈同等方向之擺動，使葉片以其固定片為支點而構成傾倒狀或直立並排狀，以構成排煙葉片之啟閉者」。
- 3、證據 4 為一種風門氣密結構，其說明書第 7 頁第 2 段揭示：「該葉片 1 表面為具有一門板 11，且葉片 1 於接近中央位置設有樞接部 12，並於樞接部 12 二側設有靠合部 13，其中一側靠合部 13 為具有容置空間 10 以供撓性體 14 置入，並於撓性體 14 一側設有限位部 15，且限位部 15 為可供固定部 16 抵貼而靠合於葉片 1 之表面，再利用固定手段 17 將限位部 15 及固定部 16 固設於葉片 1 上」。
- 4、證據 5 為一種風門氣密結構，其主要由固定座及一端為置入於固定座中之複數葉片所構成，其中各葉片閉合處樞設有一可供葉片兩側抵貼之擋片，而此葉片係為一體成形之彎折片體，於另端設立有一向外傾斜彎折出概呈 N 字形設計的定位部，此定位部為可收容且迫固一具彈性之撓性體一端。

(二) 證據 2 及 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 1 與證據 2 相較，系爭專利請求項 1 係一種重負荷閘門結構，包含一外框架、數片葉片以百葉型態等距架設在外框架之內部、及一驅動裝置設置在外框架一側邊上，用以操控數片葉片同步轉動成平行開通狀態或垂直關閉狀態（對應於 2 之外框架、數片葉片及驅動裝置），其中：外框架，係一矩形框架（對應於證據 2 之外框架）；葉片，係利用二等寬不銹鋼片以錯位方式固接形成，使二不銹鋼片之上、下端之間各形成一小段間距，使葉片之上、下端分別具有一單層不銹鋼片；又二片不銹鋼片之間形成一扁形空間，並在該扁形空間之中央處固設一軸桿用以支撐並帶動葉片同步轉動，又該數支軸桿之二側端係以直排方式樞設在外框架之二側邊上，並分成上、下二部分各數支軸桿（對應於證據 2 之葉片、間距、軸桿）；驅動裝置，包含一驅動器設在外框架一側邊之中間處，而該驅動器之轉軸係分別帶動上、下二對稱平行之連桿以產生同步但反向之上、下方向位移，而該上、下二連桿上分別藉數個連動片以與上、下二部分各數支葉片軸桿之側端連結，而藉上、下二連桿之同步但反向之上下位移以驅動數片葉片作同步且同向之轉動；藉上述結構，葉片之主體由二層不銹鋼片構成而具有結構剛性，而葉片之上、下端由一單層不銹鋼片構成而具有結構彈性，使數片葉片同步轉動成垂直關閉狀態時，各葉片上、下端之單層不銹鋼片可彈性迫緊在相鄰葉片之對應端上，藉以增進相鄰二葉片間之氣密效果（對應於證據 2 之各葉片上、下端之單層不銹鋼片迫緊在相鄰葉片之對應端，增加氣密效果）。
- 2、系爭專利請求項 1「驅動器之轉軸係分別帶動上、下二對稱平行之連桿以產生同步但反向之上、下方

向位移，而該上、下二連桿上分別藉數個連動片以與上、下二部分各數支葉片軸桿之側端連結」之技術特徵，雖與證據 2 驅動器之轉軸帶動上、下非平行的連桿，上、下連桿再帶動相鄰葉片軸桿之連動片，連動片再連結相鄰葉片之連動片以帶動轉軸之結構及作動方式均不相同。然證據 3 已揭露在排煙閘門之各葉片藉由牽動片鎖固於長型制動片，制動片連接於一片狀連桿之一端，並使該連桿之另端樞接於一傳動馬達所連接之擺動片，則馬達正、反轉時，得以將連桿呈後下或前上方向拉動，相對使制動片及各牽動片亦呈同等方向之擺動，使葉片以其固定片為支點而構成傾倒狀或直立並排狀，以構成排煙葉片之啟閉。雖然證據 3 僅以一連桿，而系爭專利請求項 1 係以上、下二連桿同步帶動，惟該等差別僅屬數量之單純變化，所屬技術領域中具有通常知識者在遇到系爭專利所欲解決驅動葉片作同步且同向之轉動問題時，即有動機依證據 2 所教示之重負荷閘門，結合證據 3 所教示之以馬達帶動擺動片、連桿、制動片以拉動連接於連桿之各牽動片而使閘門之各葉片做同步且同向之轉動，以實現系爭專利之技術特徵，且系爭專利並未產生無法預期之功效。又系爭專利、證據 2 及 3 均屬通風或排煙閘門之結構，且皆運用百葉形態作為通風之結構，以控制葉片之轉動作為開通或關閉之技術手段，所屬技術領域中具有通常知識者能組合、修飾、置換或轉用證據 2 及 3 而完成系爭專利。故證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 3、訴願人雖訴稱系爭專利與證據 3 比較，二者除連桿之使用數量不同，驅動器與葉片之間所使用連結元件種類的數量亦不同，配置位置亦屬有別云云。惟查系爭專利之驅動裝置與證據 3 之葉片驅動裝置相較，二者均利用驅動器（對應於證據 3 之馬達）之轉軸帶動連桿（對應於證據 3 之擺動片帶動片狀連

桿)進而帶動連動片(對應於證據3之制動片及牽動片)及葉片軸桿(對應於證據3之葉片軸桿),而可使葉片作同步且同向之轉動。二者之差別係在於系爭專利帶動上下連桿,而證據3帶動一連桿,然該等差別僅為單純數量之變化,已如前述。另系爭專利係以轉軸帶動連桿,證據3係以轉軸帶動擺動片及片狀連桿,而由系爭專利請求項1所載之內容觀之,由轉軸之轉動是無法直接帶動直線運動之連桿,需如其圖6及圖7所示,驅動器轉軸需藉由擺動片後始有可能帶動連桿作上、下之直線運動,此與證據3以轉軸帶動擺動片及片狀連桿之技術特徵相同。又系爭專利請求項1以連桿帶動連動片及葉片軸桿,而證據3以連桿帶動牽動片、制動片及葉片軸桿,該等差別亦為熟悉該項技術者在設計連桿機構之選擇,而證據3利用馬達轉軸帶動連桿機構使各葉片作同步且同向之轉動確已揭示系爭專利驅動裝置之轉軸帶動連桿使各葉片作同步且同向之轉動之技術特徵,訴願人所訴尚不足採。

- 4、訴願人復訴稱系爭專利、證據2及3雖均為通風或排煙閘門的技術領域,惟二者設置之使用壓力不同,組成結構型態亦不同,所屬技術領域中具有通常知識者,未曾將不同結構之重負荷閘門與非重負荷閘門結合使用云云。查系爭專利、證據2及3均屬通風或排煙閘門之技術領域,已如前述,且於技術之演進歷程,通常係以較低之技術為基礎而發展至較高之技術,本件證據3係適用於低壓條件之非重負荷閘門,系爭專利及證據2係適用於高壓條件之重負荷閘門,在技術層次上,高壓條件之重負荷閘門顯然高於低壓條件之非重負荷閘門,因此證據3非重負荷閘門之技術特徵自為該項技術領域熟悉該項技術者在發展高技術層次之基礎,製造通風及消防業者所屬技術領域中具有通常知識者自有動機組合證據2及3而完成系爭專利。是訴願人所訴

核不足採。

(三) 證據 2 及 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 及 3 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 2 及 3 係直接依附獨立項請求項 1，包含請求項 1 全部之技術特徵，並分別進一步界定「其中該驅動器係一氣動式驅動器」及「其中該驅動器係一電動式驅動器」。
- 2、查證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 2 及 3 進一步界定之前揭技術特徵復為證據 2 型錄第 2 頁「Description」所述之「…Operation can either be pneumatic, electric or manual with ancillary control components to meet the clients' specific requirements.」(中譯：控制元件可依顧客需求採用氣動、電動或手動)所揭露，且系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。故證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 2 及 3 不具進步性。

(四) 證據 2 及 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 4 係直接依附獨立項請求項 1，包含請求項 1 全部之技術特徵，並進一步界定「其中該扁形空間之斷面形狀係一菱形」。
- 2、查證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 4 進一步界定之前揭技術特徵復為證據 2 型錄第 2 頁下方最右側圖式中葉片間扁形空間之斷面形狀係一菱形所揭露，且系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。故證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

(五) 證據 2、3 及 4 之組合或證據 2、3、4 及 5 之組合是否足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 5 係直接依附獨立項請求項 1，包

含請求項 1 全部之技術特徵，並進一步界定「其中該葉片之一端上在二不銹鋼片之間係夾設一薄不銹鋼片，且該薄不銹鋼片之末端係凸設在葉片上、下端二不銹鋼片之間的小段間距上」。

- 2、查證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 5 進一步界定之前揭技術特徵復為證據 4 之葉片於一側靠合部之容置空間置入撓性體以固定部貼而靠合於葉片之表面，以固定手段將限位部及固定部固設於葉片上所揭露。又證據 4 葉片閉合時，使葉片內所具容置空間之靠合部與相鄰葉片之靠合部相互靠合，會壓迫相鄰葉片容置空間內之撓性體使其形成擠壓變形，葉片與相鄰葉片間形成緊密貼合的效果，與系爭專利所欲達成氣密之功效相同，所屬技術領域中具有通常知識者於遇到系爭專利所欲解決氣密之問題時，即有動機依證據 2 及 3 所教示之重負荷閘門，結合證據 4 所教示之於葉片末端之交接處設有撓性體增加氣密效果，以實現系爭專利之技術特徵，且系爭專利並未產生無法預期之功效。故證據 2、3 及 4 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。
- 3、另證據 2、3 及 4 之組合既足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性，是以證據 2、3、4 及 5 之組合亦足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(六) 證據 2、3 及 4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 6 至 8 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 6 及 7 係依附請求項 5，包含請求項 5 全部之技術特徵，並分別進一步界定「其中在數片葉片同步轉動成垂直關閉狀態時，該薄不銹鋼片之末端可隨葉片上/下端之單層不銹鋼片彈性迫緊在相鄰葉片之對應端上」及「其中該薄不銹鋼片之末端上設有一凸起面」。系爭專利請求項 8 係依附請求項 7，包含請求項 7 全部之技術特徵，並進

一步界定「其中該凸起面係一角形凸起面」。

2、查證據 2、3 及 4 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性，業如前述。系爭專利請求項 6 進一步界定之前揭技術特徵復為證據 4 葉片於一側靠合部之容置空間置入撓性體，使葉片內所具容置空間之靠合部與相鄰葉片之靠合部相互靠合，會壓迫相鄰葉片容置空間內之撓性體使其形成擠壓變形，使葉片與相鄰葉片間形成緊密貼合的效果所揭露，且系爭專利並未產生無法預期之功效。故證據 2、3 及 4 之組合足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。系爭專利請求項 7 進一步界定之前揭技術特徵已為證據 4 說明書第 7 頁第 12 行及第 13 行「該葉片 1 一側靠合部 13 之容置空間 10 可為呈 V 字形狀、多邊形狀及半圓弧狀」所揭露，系爭專利請求項 7 之技術特徵僅為單純改變形狀，為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，且系爭專利並未產生無法預期之功效。故證據 2、3 及 4 之組合足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性。

3、證據 2、3 及 4 之組合足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性，已如前述。系爭專利請求項 8 僅在限定薄不銹鋼片之外型，而證據 4 已揭露葉片一側靠合部之容置空間可為呈 V 字形狀、多邊形狀及半圓弧狀，亦如前述。系爭專利請求項 8 之技術特徵僅為單純改變形狀，為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，且系爭專利並未產生無法預期之功效。故證據 2、3 及 4 之組合足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性。

(七) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，所為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」之處分，洵無違誤，應予維持。

(八) 至訴願人訴稱系爭專利 96 年 12 月 20 日新型專利技術報告之比對結果代碼為 6，即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻，該報告所引用之文獻

1 及 2 皆有公開證據 3 圖 6 及 7 之內容，本件原處分之認定顯與該技術報告內容衝突云云。查新型專利技術報告之性質，係作為權利行使或技術利用之參酌，並不具拘束力。況該技術報告引用之文獻 1 及 2 並非為本案之舉發證據 2、3、4 及 5，二者比對之證據尚有差異，自難執該技術報告之內容，作為本案舉發審定結果不當之論據，訴願人所訴核不足採，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。

