

序 言

訴願權為憲法第 16 條所保障之人民基本權利，人民的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，由行政機關代表、社會公正人士及各學者專家共同審議，可廣納社會各專家學者之意見，以公正客觀之立場，審視行政機關之作為，俾以保障人民之權益。

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，所受理之訴願案件，舉凡商標法、專利法等智慧財產權案件，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屬之，本部爰自民國 95 年起每年均精選出該年度具代表性或原則性之案例，予以整理成「訴願案例彙編」。本(103)年度案例彙編亦自 102 年 7 月至 103 年 6 月底止所審結約 1,500 件訴願案件中，撰錄具代表性之案件共計 83 則。

現行商標法雖已開放得申請商標註冊之標的，惟以立體商標、位置商標等非傳統商標申請註冊時，仍須具識別性方得註冊；又商業活動發展多元，商標使用的態樣也常隨著商標模式而改變，本次特別針對非傳統商標識別性之審查及商標使用之認定選錄數篇案例。而在專利法部分，專利申請的電子化已為現行的國際趨勢，因應電子化所衍生之電子送件申請日、送達日的認定，則是須特別留意的法律問題。至於其他經濟法規案件中，除共同應注意的行政法原理原則外，某些新興行業所涉法令適用疑義，例如商品檢驗法中網路代購業之商品報驗義務人的認定，本彙編亦加以選錄供各界參考，並可為原處分機關處分時所依循。

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，以全年召開 48 次訴願審議委員會議計，102 年共舉辦 23 場言詞辯論，103 年 1 月至 11 月已舉辦 30 場次。透過言詞辯論程序之進行，經常發現許多中小企業

對於商標使用的法令並不熟悉，導致無法及時保障自己的權益；為此，本部訴願審議委員會官方網站自 103 年起增設「法令及實務案例宣導」專區，逐步彙整實務上民眾經常產生誤解之案例，集中提供主題式的說明。再者，本部審理訴願案件發現行政處分有違法不當之處，除於個案決定書予以指明外，如涉及原則性而應通盤檢討者，亦會作成附帶決議，另函原處分機關充分告知問題所在，使訴願不再只侷限於個案的權利救濟，而可進一步達到行政監督之功能。

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的原則，不斷地致力提升辦案品質以維護民眾權益。未來因應行政院組織改造計畫，本部原有的訴願審議委員會、法規委員會、貿易調查委員會等單位將整併為經濟法規司，藉由訴願審查業務與法規研擬業務之整合，應可將審查訴願案件所累積的經驗，更直接、有效地提供本部其他業務單位法律建議及協助，促使法令能切合實務且趨於完善。

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，惟錯誤疏漏諒難避免，敬祈先進賢達惠予指正。

經濟部部長



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（位置商標））	3
案例二（商標法第 29 條第 1 項第 3 款—商標識別性之審查（位置商標））	10
案例三（商標法第 29 條第 1 項第 3 款—商標識別性之審查（立體商標））	17
案例四（商標法第 29 條第 3 項—商標應聲明不專用之審查）	23
案例五（商標法第 30 條第 1 項第 7 款—妨害公共秩序或善良風俗之認定）	29
案例六（商標法第 30 條第 1 項第 8 款—誤認誤信商品品質之虞）	37
案例七（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品類似之認定）	45
案例八（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品類似之認定）	50
案例九（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品類似之認定）	57
案例一〇（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10、12 款—商品類似之認定）	66
案例一一（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款—服務類似之認定）	78
案例一二（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款—混淆誤認之虞之認定）	85
案例一三（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款—混淆誤認之虞之認定）	93
案例一四（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—商標先使用之認定）	100
案例一五（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—意圖仿襲之認定）	108
案例一六（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—商標先使用、知悉及意圖仿襲之認定）	116
案例一七（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 15 款之適用）	130
案例一八（商標法第 57 條第 2、3 項—商標使用之認定）	135
案例一九（商標法第 58 條、第 30 條第 1 項第 11 款—惡意及著名商標之認定）	141
案例二〇（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	149

案例二一（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	157
案例二二（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	165
案例二三（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	174
案例二四（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	181
案例二五（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	188
案例二六（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	197
案例二七（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	204
案例二八（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—正當事由之審查）	211
案例二九（商標法第 63 條第 2 項準用第 57 條第 2、3 項、第 63 條第 1 項第 1 款—申請廢止人應檢附據爭商標之使用證據；自行變換使用之認定）	217
案例三〇（商標法第 65 條第 1 項第 5 款—誤認誤信商品性質之虞）	225
案例三一（商標法第 94 條準用第 30 條第 1 項第 10 款—團體標章表彰內容類似之審查）	233
二、專利法	239
案例一（申請時及現行專利法施行細則第 5 條、中央法規標準法第 18 條—付郵送件申請日之認定）	241
案例二（專利法第 19 條、專利電子申請實施辦法第 9 條—電子送件申請日之認定）	246
案例三（專利法第 106 條第 3 項、專利以外文本申請實施辦法第 5 條—以外文本提出申請不得以外國專利公報替代）	255
案例四（國內優先權之審查）	260
案例五（專利法第 104 條—新型標的之審查）	264
案例六（核駁處分時專利法第 46 條第 2 項—未確實踐行限期申復程序）	269
案例七（處分未舉具體引證）	274
案例八（證據之認定）	279
案例九（證據之認定）	288
案例一〇（公開日期之認定：已登記著作物）	294
案例一一（進步性之審查）	302
案例一二（進步性之審查）	315
案例一三（進步性之審查）	324
三、著作權法	335
案例一（著作權集體管理團體條例第 25 條第 4 項—使用報酬費率之審議）	337

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（位置商標））

- 一、按「傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置，若該位置為商標識別的重要特徵，其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置，可能會喪失其指示商品或服務來源的功能，即具有位置商標的性質，例如標示於鞋後跟中央位置並延伸至鞋底的紅色條帶，該紅色條帶離開該特定位置，即喪失其識別性。申請位置商標者，商標圖樣應以虛線表現商標使用於商品或服務的位置，並於商標描述就商標本身及其使用之方式、位置等詳加說明」為原處分機關訂定之非傳統商標審查基準 8. 「其他非傳統商標」所揭示。
- 二、本件訴願人申請註冊之「J POCKET DESIGN」商標圖樣依訴願人於申請階段之 102 年 6 月 5 日補正描述為「商標由一個單一延伸的凹曲線從口袋右上至口袋左下所構成。虛線用於標示商標在口袋的位置而不是商標的一部分。」是訴願人申請本件商標係擬將其施用於商標圖樣上虛線所示之口袋上。惟查，本件商標僅係一弧形線條，屬於簡單之幾何線條，為一般口袋習見之裝飾線條，以之作為商標圖樣，指定使用於衣服商品，一般消費者對於衣服商品上之弧線並不會施以特別之注意，退萬步言，縱使消費者有注意該弧線，也很難認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而不具識別性，自有商標法第 29 條第 1 項第 3 款之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 4 月 1 日
經訴字第 10306102600 號

訴願人：美商○○○有限責任公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 10

月 31 日商標核駁第 350993 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 9 月 6 日以「J POCKET DESIGN」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 25 類之衣服商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標僅由簡單的基本幾何圖形所組成指定使用於衣服商品，不具先天識別性，且所舉證據資料亦不足以證明本件商標業經長期大量廣泛之使用而取得後天識別性，應不准註冊，以 102 年 10 月 31 日商標核駁第 350993 號審定書為應不准註冊之處分。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。」復為同法第 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。」同條第 2 項另定有明文。

二、本件原處分機關略以：

- (一) 本件「J POCKET DESIGN」商標圖樣係由「口袋外觀之虛線圖」與「由口袋右上至左下之弧形實線」所組成，而該簡單的基本幾何圖形，指定使用於「衣服」商品，通常難以引起消費者注意。即使消費者注意到，一般也不會認為它是指示及區別商品或服務來源的標識，為不具識別性之標識。
- (二) 訴願人所舉核准註冊第 51004 號、註冊第 67589 號、註冊第 67590 號等商標核准案例，查該等商標圖樣核與本件商標圖樣

未盡相同，整體商標圖樣予人印象迥然有別，或核准時空背景不同，距今相去四十餘年，或依後天識別性取得註冊，與本件商標圖樣有別，案情自屬各異，基於商標審查個案拘束原則，訴願人自不得援引執為本件商標應准註冊之論據。

- (三) 訴願人另稱，本件商標圖樣具獨特性，應具先天識別性一節等云云。經查，本件「J POCKET DESIGN」商標圖樣上之圖形，予人寓目印象為簡單之弧形線條所組成之圖案，就商標圖樣整體審視，予人衣著上之口袋裝飾之聯想，並為同業常用於商品口袋外觀之造型，或為商品之口袋位置裝飾各種花紋線條，商標圖樣顯不具先天的識別性。另訴願人所舉本案已獲美國、法國、芬蘭等國核准註冊，因各國國情不同，案情各異，實難僅憑於該等國家獲准註冊而認本案應予註冊之依據。
- (四) 至訴願人主張本件商標具後天識別性一節等云云，經查，訴願人所提出之實際使用資料包括：於日本推出限定款——一藍一白兩條線刺繡款式、全球 50 大牛仔褲品牌均為強調「一藍一白兩條線刺繡款式」，與本案商標圖樣未盡相同；另查訴願人所檢附之國外影歌星穿著本件商標圖樣商品圖片資料數紙，尚難藉此遽認本件商標業經訴願人在我國國內長期、大量、廣泛之使用，已使國內相關消費者認知其為交易上表彰商品來源之識別標識，亦無商標法第 29 條第 2 項規定之適用。又訴願人宣誓書、訂購單、銷售額等資料，其中訴願人宣誓書所稱到目前為止，標示「J POCKET DESIGN」及「REVERS J POCKET DESIGN」商標之商品予○亞批發總金額僅美金 6,461 元，預計秋季運送之商品總額亦僅美金 5,115 元，而進口商○亞之統計表等資料該商標予○亞批發總金額僅美金 6,808 元，預計秋季運送之商品總額亦僅美金 5,948 元，二者金額似有出入，尚難相互勾稽，且銷售金額有限，尚難藉此遽認本件商標業經訴願人透過廣告、宣傳或網路傳播長期、大量或廣泛之使用，業已於交易上成為表彰其商品之識別標識，足以使「我國國內」相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，應無商標法第 29 條第 2 項規定之適用，爰為本件核駁之

處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 以簡單基本幾何線條作為商標圖樣指定使用於衣服類商品獲准註冊者所在多有，消費者因習見此類商標而可充分認識表示在口袋上之幾何線條有作為表彰商品來源標識使用之情形。
- (二) 原處分機關雖稱訴願人所舉註冊案例距今相去四十餘年，惟原處分機關近期亦有核准註冊之基本幾何線條商標案件，故原處分機關顯然違背行政自我拘束原則。
- (三) 訴願人之商標已在世界多國獲准註冊，考量商標之使用具有國際性，在追求與世界接軌的發展趨勢下，若仍以國情不同、法制互異為由否准本件商標註冊，不僅有損申請人權益，亦影響經濟發展國際化。
- (四) 訴願人公司成立於 1999 年，透過國內外各種管道行銷，足證本件商標已引起消費者注意，且認識是指示及區別商品或服務來源的標識，另訴願人所設置網站提供消費者相關商標商品選購訊息、及公司代表人宣誓書、訂購單、銷售額及商品照片等相關證明足證本件商標業經大量使用而具備後天識別性，原處分機關僅以銷售金額不大為不利訴願人之判斷，忽略廣告影歌星及網路宣傳效果，顯有違誤。

四、本部查：

- (一) 按「傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置，若該位置為商標識別的重要特徵，其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置，可能會喪失其指示商品或服務來源的功能，即具有位置商標的性質，例如標示於鞋後跟中央位置並延伸至鞋底的紅色條帶，該紅色條帶離開該特定位置，即喪失其識別性。申請位置商標者，商標圖樣應以虛線表現商標使用於商品或服務的位置，並於商標描述就商標本身及其使用之方式、位置等詳加說明」為原處分機關訂定之非傳統商標審查基準 8. 「其他非傳統商標」所揭示。
- (二) 經查，本件訴願人申請註冊之「J POCKET DESIGN」商標圖樣依訴願人於申請階段之 102 年 6 月 5 日補正描述為「商標由一

個單一延伸的凹曲線從口袋右上至口袋左下所構成。虛線用於標示商標在口袋的位置而不是商標的一部分。」是訴願人申請本件商標係擬將其施用於商標圖樣上虛線所示之口袋上。惟查，本件商標僅係一弧形線條，屬於簡單之幾何線條，為一般口袋習見之裝飾線條，以之作為商標圖樣，指定使用於衣服商品，一般消費者對於衣服商品上之弧線並不會施以特別之注意，退萬步言，縱使消費者有注意該弧線，也很難認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而不具識別性，自有商標法第 29 條第 1 項第 3 款之適用。

(三) 次按，我國商標法原則上係採註冊主義、屬地主義，是關於我國商標後天識別性之取得，須以國內相關消費者之認知為判斷標準，故其實際使用證據應以國內使用資料或國內相關消費者得以接觸知悉之使用資料為主。惟查，訴願人於申請及訴願階段所檢具之證據資料：

- 1、訴願附件 7、9 至 19(申復附件 6、8 至 18)之國外相關網路報導及部落格文章，為介紹國外影歌星穿著本件商標圖樣商品之圖片等證據資料，均非在國內使用之直接證據，訴願人復未舉證該等網路報導及部落格文章可為國人所得輕易、廣泛及大量接觸，尚難認國內相關消費者得藉由該等資料認識本件商標係訴願人用以表彰商品來源之識別標識。訴願附件 3(申復附件 2)為本件商標於美國、法國、芬蘭、冰島、俄羅斯、日本、越南獲准商標註冊之證明文件，僅為國外商標註冊之證明文件。附件 23(申復附件 22)訴願人公司之總裁商標申請宣誓書，僅為私人出具之聲明書，非本件商標實際使用之證據。附件 4(申復附件 3)訴願人公司網頁介紹；附件 5、6、29(申復附件 4、5、28)中文網路部落格介紹本件商標之文章；附件 24(申復附件 23)國內網路新聞報導；附件 21(申復附件 20)訴願人國內外經銷商資料等，或未見本件商標，或與本件商標態樣並不相同，故亦非本件商標之使用證據。
- 2、附件 8、28(申復附件 7、27)為國內網路購物平台網頁資料；附件 25 至 27(申復附件 24 至 26)訴願人之台灣零售批發商○

亞企業有限公司基本資料及批發總金額。其中網頁資料雖可見有本件商標，但數量有限，且無市場實際行銷之銷售額，年度營業額、廣告數量額、販賣陳列之處所等其他證據資料可資參酌，是雖能證明訴願人有使用本件商標之情事，但尚不足以據此認定本件商標業經其長期大量使用，已於交易上成為表彰商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，而取得後天識別性。

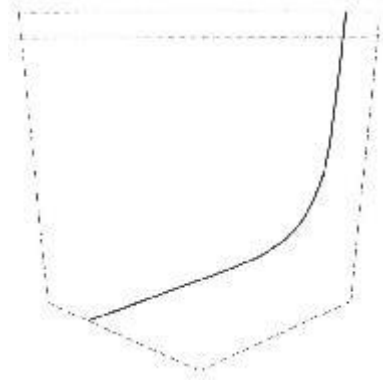
3、綜上，訴願人所檢具之證據資料實難認本件商標業經訴願人於我國長期廣泛使用，為相關消費者所得作為識別商品來源之標識，而取得後天識別性，自不得排除商標法第 29 條第 1 項第 3 款之適用。

(四) 綜上所述，本件商標既不具先天識別性，訴願人所檢具證據資料亦無法證明其已取得後天識別性，自無從准予註冊。從而，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應可維持。

(五) 至訴願人訴稱近期亦有核准註冊之基本幾何線條商標案件，主張原處分機關有違行政自我拘束原則乙節。按行政程序法第 6 條固規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即於平等原則之基礎上所生行政自我拘束原則。該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴，惟不同個案間之所有個別情狀，亦非可完全顯現於商標註冊之登記資料中。具按商標之使用隨時間及社會之變遷，亦會有所改變，商標是否具識別性，自應依（申請）註冊時之社會通念認定之。經查，訴願人所舉另案核准註冊之案例，或與本件商標圖樣之組成結構、整體旨趣有別，或因核准時空背景及社會發展而有所不同，或係因取得後天識別性而獲准註冊，要難比附援引，執為本件商標應准註冊或原處分機關有違行政自我拘束原則之論據，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。

本件商標圖樣：



案例二（商標法第 29 條第 1 項第 3 款—商標識別性之審查（位置商標））

- 一、按「傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置，若該位置為商標識別的重要特徵，其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置，可能會喪失其指示商品或服務來源的功能，即具有位置商標的性質，例如標示於鞋後跟中央位置並延伸至鞋底的紅色條帶，該紅色條帶離開該特定位置，即喪失其識別性。申請位置商標者，商標圖樣應以虛線表現商標使用於商品或服務的位置，並於商標描述就商標本身及其使用之方式、位置等詳加說明」為原處分機關訂定之非傳統商標審查基準 8. 「其他非傳統商標」所揭示。
- 二、本件訴願人申請註冊之「Checkerboard on Vamp」商標圖樣依訴願人於商標註冊申請書之描述為「本案商標乃由布滿於鞋面上之棋盤方格圖形所組成，以虛線構成的鞋子外形僅用來表達棋盤方格圖形的位置而非商標的一部分。」是訴願人申請本件商標係擬將其使用於商標圖樣上虛線所示之鞋面上。
- 三、依訴願人所檢附之證據資料觀之，本件商標實際使用於所指定之「網路購物；有關靴鞋之網路及實體店面零售批發服務」時，並無彰顯本件商標圖樣施用於所指定之服務之特定位置，且本件商標亦均與外文「VANS」併同出現於前揭證據資料中，可知相關消費者無法僅憑本件商標認識其為表彰服務來源之標識。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 5 月 5 日

經訴字第 10306103770 號

訴願人：美商○○○公司

美商○○○公司因商標註冊事件，不服智慧財產局 102 年 11 月 1 日商標核駁第 351218 號審定書，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12月26日以「Checkerboard on Vamp」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「靴；鞋；滑雪靴；滑板鞋；滑雪板用靴；運動鞋；足球鞋；釘鞋。」等商品及第35類「廣告；商店櫥窗裝飾；電腦網路線上廣告；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；提供商業資訊；籌備商業性或廣告目的性的展示會；代理國內外廠商各種產品之報價投標；代理進出口服務；為其他企業採購商品及服務；人事管理諮詢；職員選擇之心理測驗；演藝經紀服務；辦公機器及設備租賃；文字處理；建立電腦資訊系統資料庫；辦理會計業務；企業管理顧問、工商管理協助；公關；販賣機租賃；協尋贊助廠商；拍賣；貨物公證；職業介紹；市場調查；廣告宣傳器材租賃；為他人安排電訊服務預約；加水站服務；購物中心，郵購，電視購物，網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；有關服飾、服飾配件、靴鞋、襪子、冠帽、安全帽、眼鏡、太陽眼鏡、背包、錶、置放衣物之購物袋、公事包、鑰匙包、陽傘、皮夾、包裝用皮袋、非貴金屬製錢包、多用途手提袋、手提袋、書包、購物袋、旅行袋、旅行箱、皮件、傘、不含化粧品用品之化粧品箱、織物製洗臉巾、織物製手帕及織物製毛巾、運動用品、影音光碟之網路及實體店面零售批發服務。」向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標有商標法第29條第1項第3款規定之情形，爰依同法第31條第1項規定以102年11月1日商標核駁第351218號審定書為本件商標應予核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標，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。亦即商標圖樣必需具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「商標有下列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。換言之，未具有先天識別性之商標，如經申請人使用，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，惟需申請人舉證證明之。

二、原處分機關核駁之理由略以：

- (一) 本件商標圖樣係由連續之棋盤方格所構成，其予消費者之印象，易被認為是商品或服務所涉商品之裝飾花紋或商品包裝之背景或裝飾圖案，且本件商標係以墨色圖樣申請，而訴願人檢送之證據資料顯示實際使用時有黑白、橘白、紅白等多種棋盤方格顏色，更易予人為裝飾圖案之印象，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，並得藉以與他人商品或服務相區別，故不具識別性。
- (二) 訴願人雖檢送商品銷售金額高達新台幣 5 億元之證據資料，惟乃訴願人另案申請第 100066552 號等商標於 2010 年之全球銷售總金額，尚難據此認定訴願人就本件商標於第 25 類之靴鞋相關商品已在我國市場有廣泛使用。至第 35 類之服務部分，訴願人所附使用資料尚乏證據顯示以本件位置商標使用於指定服務已取得後天識別性。
- (三) 綜上，本件商標自有商標法第 29 條第 1 項第 3 款之適用，應予核駁。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標係經特殊設計之創意性商標，非一般商品包裝的背景或裝飾圖案，標示於特定位置，具備相當識別性，足以使一般商品購買人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。本件商標指定於第 25 類「靴；鞋；…；釘鞋」等商品及第 35 類「廣告；商店櫥窗裝飾；…；有關服飾、服飾配件、…、影音光碟之網路及實體店面零售批發服務」等服務，經訴願人遍查相關業界，未見有同業以本件商標作

為靴鞋商品或廣告服務之宣傳廣告圖樣，足認本件商標具有相當識別性。

- (二) 訴願人自 1979 年起即反覆積極使用本件商標，其鞋款曾因知名電影置入性行銷而風靡美國(訴願證物 7)，訴願人公司也積極將本件商標之各種商品銷售至世界各國，台灣各地亦可見 VANS 專櫃(訴願證物 18-20)，可知本件商標已建立品牌形象成為訴願人營業上相關商品或服務之識別標誌，具備相當顯著性，可據以與他人之商品或服務相區別，取得後天識別性。
- (三) 本件商標雖以墨色圖樣申請，並未限定顏色，訴願人所提呈之不同顏色本件商標圖樣商品應具有商標同一性，均屬本件商標實際使用態樣，且本件商標已於美國、日本、紐西蘭等國家獲准註冊，本件商標於我國應無不准註冊之理。
- (四) 訴願人已就本件商標所指定之第 35 類「網路購物；靴鞋之網路及實體店面零售批發服務」提呈符合前揭服務之使用證據資料，原處分機關對此部分證據資料之認事用法顯有疑義。

四、本部決定理由：

- (一) 按「傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置，若該位置為商標識別的重要特徵，其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置，可能會喪失其指示商品或服務來源的功能，即具有位置商標的性質，例如標示於鞋後跟中央位置並延伸至鞋底的紅色條帶，該紅色條帶離開該特定位置，即喪失其識別性。申請位置商標者，商標圖樣應以虛線表現商標使用於商品或服務的位置，並於商標描述就商標本身及其使用之方式、位置等詳加說明」為原處分機關訂定之非傳統商標審查基準 8. 「其他非傳統商標」所揭示。
- (二) 本件訴願人申請註冊之「Checkerboard on Vamp」商標圖樣依訴願人於商標註冊申請書之描述為「本案商標乃由布滿於鞋面上之棋盤方格圖形所組成，以虛線構成的鞋子外形僅用來表達棋盤方格圖形的位置而非商標的一部分。」是訴願人申請本件商標係擬將其使用於商標圖樣上虛線所示之鞋面上。另本件商標所指定使用者，係第 25 類「靴；鞋；滑雪靴；滑板鞋；

滑雪板用靴；運動鞋；足球鞋；釘鞋。」商品及第 35 類之「廣告；商店櫥窗裝飾；電腦網路線上廣告；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；提供商業資訊；籌備商業性或廣告目的性的展示會；代理國內外廠商各種產品之報價投標；代理進出口服務；為其他企業採購商品及服務；人事管理諮詢；職員選擇之心理測驗；演藝經紀服務；辦公機器及設備租賃；文字處理；建立電腦資訊系統資料庫；辦理會計業務；企業管理顧問、工商管理協助；公關；販賣機租賃；協尋贊助廠商；拍賣；貨物公證；職業介紹；市場調查；廣告宣傳器材租賃；為他人安排電訊服務預約；加水站服務；購物中心，郵購，電視購物，網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；有關服飾、服飾配件、靴鞋、襪子、冠帽、安全帽、眼鏡、太陽眼鏡、背包、錶、置放衣物之購物袋、公事包、鑰匙包、陽傘、皮夾、包裝用皮袋、非貴金屬製錢包、多用途手提袋、手提袋、書包、購物袋、旅行袋、旅行箱、皮件、傘、不含化妝用品之化妝箱、織物製洗臉巾、織物製手帕及織物製毛巾、運動用品、影音光碟之網路及實體店面零售批發服務。」服務，而查：

- 1、本件商標係黑白相間棋盤方格，屬於常見幾何圖形，亦為習見之裝飾花紋，以之作為商標圖樣，指定使用於前揭商品或服務，相關消費者不易認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而不具識別性。
- 2、雖訴願人檢附其於網路購物網站、電視媒體、電影置入性行銷、流行雜誌、及網站討論網頁等證據資料（訴願證物 3-5、9-10、12、14、17-22、25 及 28-30），主張本件商標業經其廣泛使用於靴鞋等商品而具有後天識別性。惟查，觀諸該等證據資料，訴願人係將本件商標棋盤方格圖樣布滿鞋面且均併同有外文「VANS」之標示，其整體使用方式易予消費者棋盤方格為鞋子之裝飾圖案，而外文為商品來源之標識之印象。況且，依該等證據所示，本件商標於實際使用時，係以各種不同色彩組合呈現之，益發予人為鞋子上的裝飾圖案之印象。此外，訴願人於

訴願理由書第 8 頁及訴願附件 4 所提供之本件商標圖樣鞋款於西元 2008 年至 2011 年於全球之銷售及廣告金額雖高達數十億美元，惟此係片面數據資料，並無相關佐證，且此數據係有關在全球之統計，訴願人並未檢附本件商標商品於我國市場之銷售金額、市場占有率、市場分布等具體數據以供審酌。是由前述證據資料，尚難證明本件商標業經訴願人長期廣泛使用，在我國交易市場上已成為訴願人商品之識別標識，而取得後天識別性，所訴自非可採。

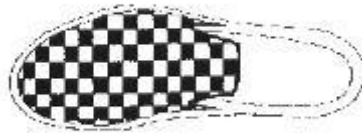
- 3、另依前揭審查基準，位置商標應施用於商品或服務之特定位置。訴願人雖訴稱已就本件商標所指定之「網路購物；靴鞋之網路及實體店面零售批發服務」提呈使用證據資料，惟依訴願人所檢附之證據資料觀之（訴願證物 17-19），本件商標實際使用於所指定之「網路購物；有關靴鞋之網路及實體店面零售批發服務」時，並無彰顯本件商標圖樣施用於所指定之服務之特定位置，且本件商標亦均與外文「VANS」併同出現於前揭證據資料中，可知相關消費者無法僅憑本件商標認識其為表彰服務來源之標識。另本件商標所指定使用之其餘服務，訴願人並未提出證據資料以供審酌。是故，尚難證明本件商標業經訴願人長期廣泛使用，在我國交易市場上已成為訴願人服務之識別標示，而取得後天識別性，所訴亦非可採。

（三）綜上所述，衡酌本件商標僅由不具識別性之標識所構成而不具識別性，訴願人所檢具證據資料亦無法證明其業經訴願人使用且在交易上已成為訴願人商品或服務之識別標識，自無從准予註冊。從而，原處分機關依據商標法第 29 條第 1 項第 3 款所為核駁之處分，應予維持。

（四）至訴願人補充理由所述，韓國智慧財產法院認定本件商標具有識別性獲准註冊乙節，查各國商標法制及審查基準仍有不同，且商標法採屬地主義，自不得以本件商標已在其他國家或地區申准註冊，執為我國亦應准予註冊之論據，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。

本件商標圖樣：



案例三（商標法第 29 條第 1 項第 3 款—商標識別性之審查（立體商標））

- 一、原處分機關訂定之「非傳統商標審查基準」3.1 及 3.2.3 揭示有「立體商標可能的申請態樣包括：(1) 商品本身之形狀。(2) 商品包裝容器之形狀。(3) 立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）；(4) 服務場所之裝潢設計。」、「立體商標要能註冊，如同其他型態的商標一樣，必須該立體商標足以指示商品或服務來源，使消費者能以之與他人的商品或服務相區別。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的形狀…，因其與商品密不可分或有緊密的關聯，依消費者的認知，通常將之視為提供商品功能的形狀或具裝飾性的設計，較不會認為該形狀傳遞了商品來源的訊息，因此證明立體形狀之識別性，較平面商標為困難。」、「一般而言，商品本身的形狀常是為達成商品功能性的設計，而特殊的商品形狀往往也只是為了使商品更具有吸引力的裝飾設計，所以消費者通常不會將之視為商品來源的識別標識，而不具先天識別性，必須證明該商標已經使用取得後天識別性，始能核准註冊」等內容。
- 二、本件訴願人於 98 年 3 月 19 日申請註冊之「Checkerboard-Pattern Shoe (3D)」立體商標，依其 101 年 7 月 17 日補正描述為「本商標是由鞋面及鞋後方皆印有棋盤方格圖樣之鞋子所組成。鞋子之虛線部分不構成本商標之一部分」。本件立體商標依其所述內容，申請權利範圍僅為棋盤方格圖樣。又配合其所附本件立體商標主要立體圖及其他角度圖可知，本件立體商標整體予人寓目印象為置於鞋面及鞋後方之黑白方格組合成之棋盤式幾何圖形。復指定使用於「靴鞋，鞋子」商品，因該等鞋類商品常以各式線條、幾何或格紋圖形作為其外觀圖案，是本件立體商標使用於該等商品，易予人為商品本身習見之裝飾圖案的印象，不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或服務相區別，為僅由不具識別性之標識所構成者，而有商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定之情形，而不得註冊。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 5 月 8 日

經訴字第 10306103890 號

訴願人：美商○○○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 102 年 11 月 28 日商標核駁第 351449 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 98 年 3 月 19 日以「Checkerboard-Pattern Shoe (3D)」立體商標（另於 101 年 7 月 17 日補正商標圖樣描述），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「靴鞋，鞋子」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標該當商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定之情形，爰依同法第 31 條第 1 項規定，以 102 年 11 月 28 日商標核駁第 351449 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。亦即商標圖樣必需具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「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。」為同法第 29 條第 2 項所規定。亦即，未具有先天識別性之商標，如經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，具有後天識別性，而得申請註冊，惟需申

請人舉證證明之。

二、原處分機關核駁本件商標註冊申請之理由略以：

- (一)本件商標圖樣係由連續之棋盤方格所構成，其予消費者之印象，僅為商品裝飾花紋圖案，且本件商標係以墨色圖樣申請，而訴願人檢送之證據資料顯示實際使用時有黑白、橘白、紅白等多種棋盤方格顏色，更易予人為裝飾圖案之印象，而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，並得藉以與他人商品或服務相區別，故不具識別性。
- (二)依訴願人檢送西元 2009 年至 2013 年間在臺灣市場之每年銷售金額(參見 102 年 8 月 6 日補正資料)僅美金 12 萬至 18 萬(約新台幣 500 萬元)左右，與訴願人另案申請第 100066552 號等位置商標(依商標法第 29 條第 2 項規定核准)之 2010 年銷售金額多達新台幣 5 億多元相較，實有差距，尚難認定本件商標已為訴願人廣泛使用而取得後天識別性。
- (三)綜上，本件商標自有商標法第 29 條第 1 項第 3 款之適用，應予核駁。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一)本件商標係經特殊設計之創意性商標，非一般商品包裝的背景或裝飾圖案，標示於特定位置，具備相當識別性，足以使一般商品購買人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。本件商標指定於第 25 類「靴鞋，鞋子」商品，經訴願人遍查相關業界，未見有同業以本件商標作為靴鞋商品或廣告服務之宣傳廣告圖樣，足認本件商標具有相當識別性。
- (二)訴願人自 1979 年起即反覆積極使用本件商標，其鞋款曾因知名電影置入性行銷而風靡美國(申請證物 7)，訴願人公司也積極將本件商標之各種商品銷售至世界各國，臺灣各地亦可見 VANS 專櫃(申請證物 18-20)，可知本件商標已建立品牌形象成為訴願人營業上相關商品或服務之識別標誌，具備相當顯著性，可據以與他人之商品或服務相區別，取得後天識別性。
- (三)本件商標雖以墨色圖樣申請，並未限定顏色，訴願人所提呈之

不同顏色本件商標圖樣商品應具有商標同一性，均屬本件商標實際使用態樣。且本件商標已於美國、日本、紐西蘭等國家獲准註冊，本件商標於我國應無不准註冊之理云云。請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件訴願人於 98 年 3 月 19 日申請註冊之「Checkerboard-Pattern Shoe (3D)」立體商標，依其 101 年 7 月 17 日補正描述為「本商標是由鞋面及鞋後方皆印有棋盤方格圖樣之鞋子所組成。鞋子之虛線部分不構成本商標之一部分」。
- (二) 又原處分機關訂定之「非傳統商標審查基準」3.1 及 3.2.3 揭示有「立體商標可能的申請態樣包括：(1) 商品本身之形狀。(2) 商品包裝容器之形狀。(3) 立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）；(4) 服務場所之裝潢設計。」、「立體商標要能註冊，如同其他型態的商標一樣，必須該立體商標足以指示商品或服務來源，使消費者能以之與他人的商品或服務相區別。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的形狀…，因其與商品密不可分或有緊密的關聯，依消費者的認知，通常將之視為提供商品功能的形狀或具裝飾性的設計，較不會認為該形狀傳遞了商品來源的訊息，因此證明立體形狀之識別性，較平面商標為困難。」、「一般而言，商品本身的形狀常是為達成商品功能性的設計，而特殊的商品形狀往往也只是為了使商品更具有吸引力的裝飾設計，所以消費者通常不會將之視為商品來源的識別標識，而不具先天識別性，必須證明該商標已經使用取得後天識別性，始能核准註冊」等內容。
- (三) 次查，本件立體商標之描述，已如前述。依其所述內容，本件申請權利範圍僅為棋盤方格圖樣。又配合其所附本件立體商標主要立體圖及其他角度圖可知，本件立體商標整體予人寓目印象為置於鞋面及鞋後方之黑白方格組合成之棋盤式幾何圖形。復指定使用於「靴鞋，鞋子」商品，因該等鞋類商品常以各式

線條、幾何或格紋圖形作為其外觀圖案，是本件立體商標使用於該等商品，易予人為商品本身習見之裝飾圖案的印象，不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或服務相區別，為僅由不具識別性之標識所構成者，而有商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定之情形，而不得註冊。

(四) 又訴願人稱本件立體商標因其廣泛及長期使用，業已使相關消費者認識其為識別訴願人所提供商品來源之標識，符合商標法第 29 條第 2 項規定乙節。惟查，依訴願人檢附其於網路購物網站、電視媒體、電影置入性行銷、流行雜誌、及網站討論網頁等證據資料（申請證物 3-5、9-10、12、14、17-22、25 及 28-30）觀之，訴願人係將本件立體商標棋盤方格圖樣布滿鞋面且均併同有外文「VANS」之標示，其整體使用方式易予消費者棋盤方格為鞋子之裝飾圖案，而外文為商品來源之標識之印象。況且，依該等證據所示，本件立體商標於實際使用時，係以各種不同色彩組合呈現之，易予人為鞋子上的裝飾圖案之印象。此外，訴願人於訴願理由書第 7 頁所提供之本件立體商標圖樣鞋款於西元 2008 年至 2011 年於全球之銷售及廣告金額雖高達數十億美元，惟此係片面數據資料，並無相關佐證，且此數據係有關在全球之統計，訴願人並未檢附本件立體商標商品於我國市場之銷售金額、市場占有率、市場分布等具體數據以供審酌。是由前述證據資料，尚難證明本件立體商標業經訴願人長期廣泛使用，在我國交易市場上已成為訴願人商品之識別標識，而取得後天識別性，所訴自非可採。

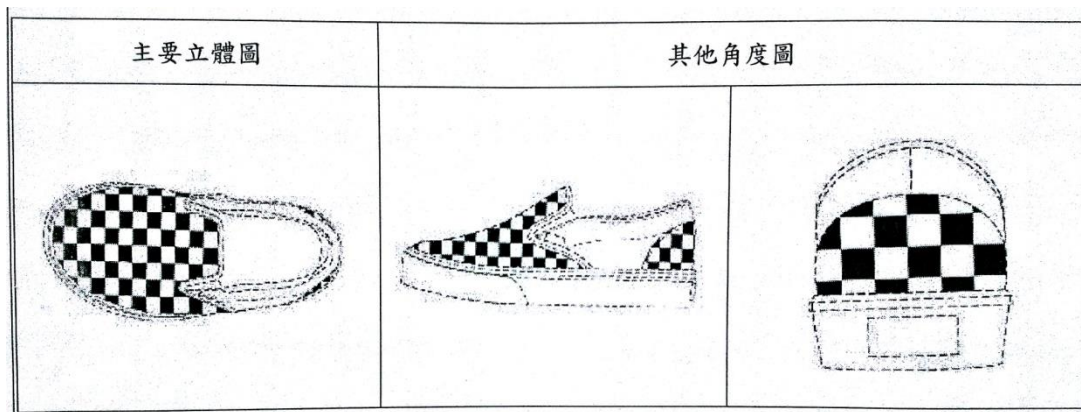
(五) 綜上所述，衡酌本件立體商標僅由不具識別性之標識所構成，訴願人所檢具證據資料亦無法證明其業經訴願人使用且在交易上已成為訴願人商品之識別標識，自無從准予註冊。從而，原處分機關依據商標法第 29 條第 1 項第 3 款所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

(六) 至訴願人 103 年 1 月 21 日訴願補充理由所述，本件立體商標據韓國智慧財產法院認定具有識別性且於該國及美國等國家獲准註冊乙節。查各國商標法制及審查基準仍有不同，且商標

法採屬地主義，自不得以本件立體商標已在其他國家申准註冊，執為我國亦應准予註冊之論據，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「本商標是由鞋面及鞋後方皆印有棋盤方格圖樣之鞋子所組成。鞋子之虛線部分不構成本商標之一部分。」

案例四（商標法第 29 條第 3 項—商標應聲明不專用之審查）

本件立體商標圖樣上之外文「Binggrae」於字典查無字義，復與所指定使用之以獸乳為主的乳類飲料、牛乳等商品之說明無涉，應具識別性；然該瓶身立體形狀係商品包裝容器的形狀，依消費者的認知，會將之視為具有商品盛裝功能的形狀或具裝飾性的設計，不會認為該形狀傳遞了商品來源的訊息。是訴願人以之作為商標，指定使用於「以獸乳為主的乳類飲料；牛乳；乳製品；香蕉調味乳；豆奶」商品，其整體圖樣固然非僅由不具識別性之部分所構成，惟本件商標因包含前揭不具識別性之瓶身立體形狀，競爭同業可能無法判斷訴願人就該瓶身立體形狀是否取得商標權，有致商標權範圍產生疑義之虞，依商標法第 29 條第 3 項，訴願人應聲明該部分不在專用之列，始得註冊，訴願人未於核駁審定前聲明不專用，自應不准註冊。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 10 月 23 日

經訴字第 10206107670 號

訴願人：韓國商○○股份有限公司

訴願人因立體商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 6 月 28 日商標核駁第 348150 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 100 年 10 月 14 日以「Binggrae 及圖」立體商標（另於 102 年 4 月 10 日補送立體商標註冊申請書），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 類之「以獸乳為主的乳類飲料；牛乳；乳製品；香蕉調味乳；豆奶」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣之瓶身立體形狀係業界經常使用之包裝容器，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，惟訴願人未為聲明，有商標法第 29 條第 3 項規定之適用，以 102 年 6 月 28 日商標核駁第 348150 號審定書為應予核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「商標，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。亦即商標圖樣必需具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「商標有下列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。」為同法第 29 條第 1 項第 1 款、第 3 款所規定。另「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。」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，如經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，具有後天識別性，而得申請註冊，惟需申請人舉證證明之。然「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、本件原處分機關係以本件商標圖樣係一瓶身立體形狀，且瓶身上部列有「Binggrae」字樣，而該立體形狀為食品業界經常使用於盛裝牛奶、乳酸菌飲料等商品之包裝容器，以之作商標並指定使用於「以獸乳為主的乳類飲料、牛乳、乳製品、香蕉調味乳、豆奶」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，且有致商標權範圍產生疑義之虞，訴願人未就瓶身部分以虛線表示或聲明「瓶身形狀」不在專用之列，自有商標法第 29 條第 3 項規定之適用。又訴願人所提證據資料均僅為韓國之廣告行銷資料，其或

僅可證明本件商標於韓國尚屬著名，然並未於我國作類似之廣告行銷，未有商標法第 29 條第 2 項規定之適用，乃為應予核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件商標應有商標法第 29 條第 2 項規定之適用：

- 1、訴願人於申請階段所提之證據資料（參見原處分卷之附件 2 至 5、8、9、16 至 20），足以證明本件商標之瓶身已取得後天識別性。且在原處分機關審查期間，訴願人另檢附台灣網友對於本件商標廣告之迴響及其商品已成為去韓國必買的十大商品之一，及網路部落格之分享心得等資料（參見原處分卷之附件 10 至 15），足見其於外國的著名程度，已達國內相關消費者得以獲知該國外之使用情形。甚而亦有台灣綜藝節目特別推薦本件商標商品之瓶身（參見原處分卷之附件 23），由此可證本件商標已取得後天識別性。
- 2、訴願人雖因未克服進口之運送時間與乳製品保存期間之技術等問題，尚未在我國實際以本件商標之瓶身裝填商品對外銷售，而係以鋁箔包裝銷售，但為使消費者將二者產生聯想，已在台灣進行相關促銷活動（參見訴願證物 1、2）。
- 3、台灣與韓國在文化、經貿、旅遊上往來頻繁，而本件商標商品係每年前往韓國旅遊之數十萬台灣人出國前會加以研究之必買商品（參見原處分卷之附件 10），於韓國當地亦會在便利商店、超市等地見到本件商標商品之瓶身，其於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國，國內相關消費者得以獲知本件商標在韓國的使用情形。

(二) 本件商標之瓶身具有識別性，不適用商標法第 29 條第 3 項之規定：

- 1、本件商標圖樣早於西元 1974 年即由訴願人公司之前身於韓國開始使用，並出現於韓國電視廣告及旅遊地點。另訴願人於西元 2012 年成立韓文臉書粉絲頁，以吸引年輕族群，目前已有 4 萬多人於該粉絲頁中說讚，更加強消費者對於該瓶身之印象（參見原處分卷之附件 3、5 至 7）。

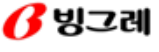

- 2、原處分機關雖稱本件商標之立體形狀為食品業界常用於盛裝牛奶、乳酸菌等商品之包裝容器，然無論韓國或台灣的相關業者所使用之包裝樣式，皆與本件商標圖樣之瓶身差異甚大，由本件商標圖樣之瓶身即可分辨出商品來源（參見原處分卷之附件 22、23）。又該瓶身並非液態容器的必要包裝，亦無增加商品之特殊效果，而其類似醬缸的外形，製作上較為困難，不會影響到其他同業之權益。
- 3、既然本件商標之瓶身形狀異於常見之牛奶、乳酸菌等飲料商品之包裝容器形狀，且本件商標商品之曝光度及銷售量已足使相關消費者認識其為表彰商品之標識，則應具有識別性，當無將瓶身形狀聲明不專用之必要。

（三）綜上所述，訴願人所提證據足以證明原處分有所違誤云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- （一）經查，本件訴願人申請註冊之「Binggrae 及圖」立體商標圖樣，依其立體商標註冊申請書所載之商標描述為「此商標係一倒置之圓錐形(下方)與一普通圓錐形(上方)相接成一瓶狀，上方之圓錐形中間標有『Binggrae』英文字樣，瓶口處有一圓形薄膜封口，於上下兩圓錐形交接處為一環形寬帶圍繞整個瓶身，此環形寬帶上下方皆有水滴狀凸點平行圍繞整個瓶身。此中廣瓶身狀似韓國傳統醬缸」。而查，本件商標圖樣上之外文「Binggrae」於字典查無字義，復與所指定使用之以獸乳為主的乳類飲料、牛乳等商品之說明無涉，應具識別性；然該瓶身立體形狀係商品包裝容器的形狀，依消費者的認知，會將之視為具有商品盛裝功能的形狀或具裝飾性的設計，不會認為該形狀傳遞了商品來源的訊息。是訴願人以之作為商標，指定使用於「以獸乳為主的乳類飲料；牛乳；乳製品；香蕉調味乳；豆奶」商品，其整體圖樣固然非僅由不具識別性之部分所構成，惟本件商標因包含前揭不具識別性之瓶身立體形狀，競爭同業可能無法判斷訴願人就該瓶身立體形狀是否取得商標權，有致商標權範圍產生疑義之虞，依商標法第 29 條第 3 項，訴願人應

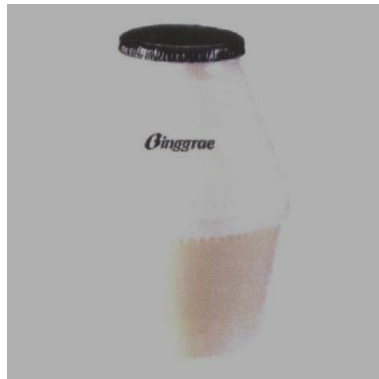
聲明該部分不在專用之列，始得註冊。惟本件訴願人經原處分機關以 101 年 9 月 6 日(101)慧商 40185 字第 10190690000 號核駁理由先行通知書通知應聲明不專用後，仍未聲明，依前揭商標法規定，本件商標自應不准註冊。訴願人雖訴稱本件商標之立體形狀與食品業界常用於盛裝牛奶、乳酸菌等商品之包裝容器形狀差異甚大，已具識別性，無需聲明不專用云云。惟查，本件商標圖樣之瓶身立體形狀固然呈現上、下較窄，中間為寬之樣態，然醬缸或甕等相類似之立體形狀，早已為社會大眾所習知習見；又市場上牛奶、豆乳等類似商品之包裝容器雖琳瑯滿目，與本件商標圖樣之立體形狀不見得相同，然其目的仍在盛裝液體商品，且其中間較寬之立體形狀設計亦難謂無加大盛裝容量或增加視覺美感之功能，相關消費者在接觸時會將其視為商品包裝所提供之實用功能或裝飾形狀，而不會立即將該立體形狀視為指示商品來源的標識，依前揭商標法規定，自應聲明不專用，訴願人所訴尚非可採。

(二) 另訴願人據其檢附之證據資料，主張本件商標圖樣具後天識別性云云。惟觀諸訴願人於申請階段申復時及訴願階段所提之諸證據資料，雖多數資料見有香蕉牛奶商品，惟其係以甕形立體形狀之瓶身上併置有「빙그레」、「바나나맛우유」(香蕉牛奶)等圖形與文字，與本件商標圖樣並不相同，且其使用地域均在韓國，而少部分之台灣媒體報導、宣傳品或網友之部落格內容或僅在描述於韓國購得前揭香蕉牛奶商品之經驗，或僅提及台灣市場所販售者為另款方形鋁箔包裝香蕉牛奶商品，訴願人亦自承尚未在我國實際以本件商標之瓶身裝填商品對外銷售，自難認本件商標整體圖樣或單就其立體形狀而言，業經訴願人長期廣泛使用，在交易上已成為訴願人商品之識別標識，而於我國取得後天識別性。

(三) 綜上所述，本件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。

本件立體商標圖樣：



案例五（商標法第 30 條第 1 項第 7 款—妨害公共秩序或善良風俗之認定）

- 一、按原住民族之傳統智慧創作固應予以保護，惟其保護方式應依原住民族傳統智慧創作保護條例及其他相關法令規定為之。而以原住民族傳統智慧創作相關之圖文作為商標申請註冊，既為商標申請案之一種態樣，其是否有商標法第 30 條第 1 項第 7 款「妨害公共秩序或善良風俗」之情事而不准註冊，自仍應依該款之立法目的及立法精神予以判斷。而參照前揭「商標法逐條釋義」第 87 頁之解釋，係指該商標本身有給予他人不快印象的文字或圖形，或該商標使用於指定之商品/服務時，有違反社會公共利益或一般道德觀念等情形而言，準此，如損害民族之尊嚴，或對於某一種族表示侮辱或不尊重者，始有本款規定之適用。換言之，如果商標本身有歧視或醜化原住民族之意涵，或以原住民族之圖騰作為商標指定使用於不雅之商品/服務，而有對原住民族表示不尊重之情形均屬之。
- 二、查本件訴願人申請註冊之「將士 Curisi 及圖」商標，係由配戴頭巾與羽毛之男性人頭圖形、中文「將士」及外文「Curisi」共同置於類似百步蛇圖紋之圓形框內所聯合組成。本件商標圖樣上之外文「Curisi」既為排灣族語「勇士之舞」之常見拼音，中文「將士」復係指軍士官兵，再加上配戴類似原住民頭巾及羽毛之男性人頭圖形，及類似百步蛇圖紋之圓形外框等，整體圖樣予人印象有濃厚之原住民族風格，並展現出原住民族具有如將士般勇猛強悍之氣勢，就該商標整體圖樣本身觀之，並無給予他人不快印象或為貶抑排灣族的文字或圖形。而以該商標使用於指定之餐廳等服務時，亦無對原住民族表示侮辱或不尊敬之意，難謂有妨害公共秩序或善良風俗之虞，自無商標法第 30 條第 1 項第 7 款規定之適用。
- 三、至原處分機關稱本件商標若由非屬排灣族族群歸屬身分者申請取得註冊，有可能造成對其族人不尊重而背於社會道德規範及民眾情感，或有害該民族之利益一節。查商標法第 30 條第 1 項第 7 款之適用，依前揭「商標法逐條釋義」第 87 頁之解釋，係指該

商標本身所予人之印象，或該商標使用於指定之商品/服務時所呈現之整體觀感為判斷，至於商標申請人之身分如何，並非所問。因此，本件訴願人是否具排灣族人身分，核與商標法第 30 條第 1 項第 7 款規定之適用判斷無關，自無庸審酌，原處分機關以訴願人是否具有原住民族人身分，作為認定訴願人是否有「不尊重」原住民族之判斷標準，顯已偏離本款「公序良俗」之本質。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 12 月 26 日

經訴字第 10206110530 號

訴願人：曾○芳君（○○專業茶飲）

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 7 月 3 日商標核駁第 348442 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 101 年 5 月 14 日以「將士 Curisi 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 43 類之「餐廳；冷熱飲料店；飲食店；小吃店；冰果店；茶藝館；咖啡廳；咖啡館；啤酒屋；飯店；備辦宴席；點心吧；伙食包辦；流動飲食攤；泡沫紅茶店；學校工廠之附設餐廳；早餐店；備辦餐飲；桌子椅子桌布及玻璃器皿出租；會場出租」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標之「curisi」係排灣族語中「勇士之舞」之常見拼音，百步蛇圖紋為排灣族之重要傳統圖騰，訴願人未能舉證其係具有排灣族之身分，卻以排灣族之傳統圖紋及排灣族男性常見之頭巾頭飾作為商標，指定使用於前揭服務，有可能造成對排灣族人不尊重而背於社會道德規範及民眾情感，或有害該民族之利益，而有妨害社會公共秩序及善良風俗之虞，以 102 年 7 月 3 日商標核駁第

348442 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「商標有妨害公共秩序或善良風俗者，不得註冊」，為商標法第 30 條第 1 項第 7 款所明定。本款旨在維護社會公共秩序及善良風俗。公共秩序，指國家社會的一般利益；善良風俗，指社會的一般道德觀念。商標不論在形式上或意義上有妨害國家利益或社會道德觀念都可能有本款之適用，但仍然需按照註冊當時的社會環境及商標使用的具體內容來認定。商標之註冊有妨害公共秩序或善良風俗，除商標本身為偏激的、粗鄙的、歧視的、或給予他人不快印象的文字或圖形外，若商標本身無前述之情形，但使用於指定商品或服務時，有違反社會公共利益或一般道德觀念等情形者，亦為本款所規範，個案上並應就該等文字、圖形，在註冊當時有關之歷史背景、對社會經濟活動的影響等多方面加以考量。下列情形通常會認為妨害公共秩序或善良風俗：1. 損害國家、民族或社會之尊嚴者；2. 鼓勵或煽惑犯罪、違法或擾亂社會秩序者；3. 非法組織、叛亂團體或盜匪、幫派等集團或個人之標記者；4. 易使人產生恐怖、醜惡感而影響民眾心理健康者；5. 對於某一國家、種族、地區、宗教、團體、職業或個人表示侮辱或不尊重者；6. 違悖倫理，提倡迷信、敗壞風化、有違社會公共秩序或利益者等屬之（參見原處分機關 102 年 1 月編印之「商標法逐條釋義」第 87 頁）。
- 二、原處分機關略以，本件訴願人申請註冊之「將士 Curisi 及圖」商標，前經該局徵詢行政院原住民族委員會（以下簡稱原民會）意見，認「Curisi」係排灣族語中「勇士之舞」之常見拼音，百步蛇圖紋為排灣族之重要傳統圖騰，本案所示外環圖樣為排灣族常見之百步蛇圖紋運用模式，且中央之男性人頭圖像，其所配戴之頭巾結合外環百步蛇圖紋，亦係排灣族男性常見之頭巾頭飾，屬原住民族傳統智慧創作保護條例第 3 條所稱之傳統智慧創作。又同條例第 10 條第 4 項復規定，原住民就其所屬民族、部落或全部原住民族之智慧創作，得使用收益，不受同條前項及第 14

條規定之限制。鑑於前揭原住民族的傳統智慧創作應由其族人或部落所共同享有之規範意旨，訴願人運用排灣族之傳統圖紋及排灣族男性常見之頭巾頭飾作為商標，指定使用於「餐廳；冷熱飲料店；飲食店；…」等服務申請註冊，若非由排灣族族群歸屬身分者申請取得註冊，有可能造成對其族人不尊重而背於社會道德規範及民眾情感，或有害該民族之利益，而有妨害社會公共秩序及善良風俗之虞。若訴願人有排灣族族群之身分歸屬，依前揭由其族人或部落共同享有之立法意旨，亦應事先徵詢該族傳統領袖、耆老之同意，始得註冊取得商標權，不宜由不具族群代表性之特定人或企業專用。本件經通知訴願人陳述意見復未能舉證其係具有排灣族之身分歸屬，自有商標法第 30 條第 1 項第 7 款規定之適用，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱本件商標係由「將士 Curisi」文字、男性頭像及設計圖形所組成之聯合式，為訴願人所創用，具有強烈識別性之圖形著作，原處分未提出本件商標為傳統圖騰之證明即逕自認定其為原住民傳統智慧創作，由訴願人使用於指定服務有妨害公序良俗之虞，其認事用法顯屬無據。又本件商標並無原處分機關編印之「商標法逐條釋義」所例示有妨害公共秩序或善良風俗之各種情形，且依一般社會通念及道德觀念，亦難謂有原處分所稱「對其族人不尊重而背於社會道德規範及民眾情感，或有害該民族之利益，而有妨害社會公共秩序及善良風俗之虞」之情事云云，請求撤銷原處分。

四、本部為瞭解於商標法第 30 條第 1 項第 7 款「妨害公共秩序或善良風俗者」規定之立法精神下關於對原住民族傳統智慧創作保護之適用，及本件商標圖樣內容之判定等問題，乃函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 102 年 12 月 9 日 102 年第 44 次會議說明，據原處分機關代表到會說明略以：

(一) 依商標法逐條釋義的解釋，若對於某一國家、種族、地區、宗教等表示侮辱或不尊重者，即屬商標法第 30 條第 1 項第 7 款規範違反公序良俗之情形。另外以原住民傳統創作圖案作為商標圖樣申請註冊時，參考原住民族傳統智慧創作保護條例，若

屬於該條例所應保護的標的，而有使消費者對該商標與原住民族產生聯想時，即不應核准註冊。而本案在審查時也曾去函徵詢行政院原住民族委員會之意見，據其函復表示本件商標所使用百步蛇的外環紋、男士使用的頭巾、頭飾等特徵，均屬排灣族的圖騰元素。

- (二) 在審查公序良俗時，也必須考慮到申請人的身分，若申請人不具有原住民族身分，擅自使用該族圖騰即屬對於原住民族的不尊重。商標申請人若為原住民，原則上可以使用該民族之圖騰或設計元素作為商標，但因該圖騰係屬整個族群所有，不宜由該民族的特定個人專用，亦應以聲明不專用之方式申請註冊。惟本件訴願人並未舉證說明其是否具有原住民（排灣族）的身分，其以排灣族的圖騰元素作為商標申請註冊，核屬對於該原住民族的不尊重，故應不准註冊。
- (三) 參照美國、澳州、英國及歐盟等國或地區，也是援引妨害公序良俗的條款，對於原住民族加以保護。
- (四) 依原民會提供的資料，本件商標圖樣整體並不是排灣族的圖騰，但外環的百步蛇圖紋及男士的頭飾均為排灣族的象徵。所以即使本件商標圖樣有經過訴願人之設計，但予人印象仍為該民族傳統精神的圖騰或象徵，即屬商標法逐條釋義所稱對於特定種族、族群不尊重的表示。
- (五) 排灣族已於去（101）年以百步蛇圖騰及頭飾羽毛等圖紋，向原民會申請登記為原住民族傳統智慧創作保護條例的智慧創作，惟目前正在審查中，尚未定案等語。

五、本部決定理由：

- (一) 按原住民族之傳統智慧創作固應予以保護，惟其保護方式應依原住民族傳統智慧創作保護條例及其他相關法令規定為之。而以原住民族傳統智慧創作相關之圖文作為商標申請註冊，既為商標申請案之一種態樣，其是否有商標法第 30 條第 1 第 7 款「妨害公共秩序或善良風俗」之情事而不准註冊，自仍應依該款之立法目的及立法精神予以判斷。而參照前揭「商標法逐條釋義」第 87 頁之解釋，係指該商標本身有給予他人不快印象

的文字或圖形，或該商標使用於指定之商品/服務時，有違反社會公共利益或一般道德觀念等情形而言，準此，如損害民族之尊嚴，或對於某一種族表示侮辱或不尊重者，始有本款規定之適用。換言之，如果商標本身有歧視或醜化原住民族之意涵，或以原住民族之圖騰作為商標指定使用於不雅之商品/服務，而有對原住民族表示不尊重之情形均屬之。

- (二) 查本件訴願人申請註冊之「將士 Curisi 及圖」商標，係由配戴頭巾與羽毛之男性人頭圖形、中文「將士」及外文「Curisi」共同置於類似百步蛇圖紋之圓形框內所聯合組成。依原處分卷附原處分機關徵詢行政院原住民族委員會之意見固稱，百步蛇圖紋為排灣族之重要傳統圖騰，本件商標圖樣之外環圖樣為排灣族常見之百步蛇圖紋運用模式，中央之男性人頭圖像，其所配戴之頭巾結合外環百步蛇圖紋，應認係指涉排灣族男性常見之頭巾頭飾，屬原住民族傳統智慧創作保護條例第 3 條所稱之「傳統智慧創作」，又外文「Curisi」係排灣族語中「勇士之舞」一詞之常見拼音等語。惟查，本件商標圖樣上之外文「Curisi」既為排灣族語「勇士之舞」之常見拼音，中文「將士」復係指軍士官兵，再加上配戴類似原住民頭巾及羽毛之男性人頭圖形，及類似百步蛇圖紋之圓形外框等，整體圖樣予人印象有濃厚之原住民族風格，並展現出原住民族具有如將士般勇猛強悍之氣勢，就該商標整體圖樣本身觀之，並無給予他人不快印象或為貶抑排灣族的文字或圖形。而以該商標使用於指定之「餐廳；冷熱飲料店；飲食店；小吃店；冰果店；茶藝館；咖啡廳；咖啡館；啤酒屋；飯店；備辦宴席；點心吧；伙食包辦；流動飲食攤；泡沫紅茶店；學校工廠之附設餐廳；早餐店；備辦餐飲；桌子椅子桌布及玻璃器皿出租；會場出租」服務時，亦無對原住民族表示侮辱或不尊敬之意，難謂有妨害公共秩序或善良風俗之虞，自無商標法第 30 條第 1 項第 7 款規定之適用。
- (三) 原處分機關雖依上開原民會意見認定本件商標屬原住民族傳統智慧創作保護條例第 3 條所稱之傳統智慧創作，而依同條例第

10 條第 4 項規定意旨，原住民族的傳統智慧創作應由其族人或部落所共同享有，故本件商標申請人應有排灣族族群之身分等語。按原住民族傳統智慧創作保護條例第 4 條規定「智慧創作應經主管機關認定並登記，始受本條例之保護。」準此，縱然本件商標為該條例第 3 條所稱之傳統智慧創作，仍應先經主管機關（即原民會）認定並登記，始受該條例之保護。惟查，原處分機關並未提出本件商標有依法登記為傳統智慧創作之具體事證，遽依其徵詢原民會之意見認定為傳統智慧創作，而依該條例相關規定予以保護，顯非適法。況原處分機關於 102 年 12 月 9 日到會說明時亦稱，依原民會提供的資料，本件商標圖樣本身並不是排灣族的圖騰，但外環的百步蛇圖紋及男士的頭飾均為排灣族的象徵；另外排灣族於去(101)年以百步蛇圖騰及頭飾羽毛等圖紋向原民會申請登記為原住民族傳統智慧創作保護條例的傳統智慧創作，惟該案目前仍在審查中，尚未經主管機關認定、登記，自難謂本件商標圖樣係屬該條例所規範應予保護之傳統智慧創作。是就本件商標申請註冊案而言，原處分機關仍應回歸依商標法之相關規定予以審查，核無適用原住民族傳統智慧創作保護條例之餘地。再者，縱然本件商標有侵害原住民依法登記之傳統智慧創作權之情事，亦有商標法第 30 條第 1 項第 15 款「商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經法院判決確定者」不得註冊之規定，可資適用，原處分機關亦得依該條款規定之構成要件審查，以保護原住民依法登記之傳統智慧創作權。原處分機關未審及此，遽以保護原住民族的傳統智慧創作之理由，自行擴大解釋商標法第 30 條第 1 項第 7 款「商標有妨害公共秩序或善良風俗者，不得註冊」之適用範圍，顯有未洽。

- (四)至原處分機關稱本件商標若由非屬排灣族族群歸屬身分者申請取得註冊，有可能造成對其族人不尊重而背於社會道德規範及民眾情感，或有害該民族之利益一節。查商標法第 30 條第 1 項第 7 款之適用，依前揭「商標法逐條釋義」第 87 頁之解釋，係指該商標本身所予人之印象，或該商標使用於指定之商品/

服務時所呈現之整體觀感為判斷，至於商標申請人之身分如何，並非所問。因此，本件訴願人是否具排灣族人身分，核與商標法第 30 條第 1 項第 7 款規定之適用判斷無關，自無庸審酌，原處分機關以訴願人是否具有原住民族人身分，作為認定訴願人是否有「不尊重」原住民族之判斷標準，顯已偏離本款「公序良俗」之本質。又本件商標本身及其指定使用之服務並無對原住民族（包括排灣族）表示侮辱或不尊敬之意，亦無損於原住民族尊嚴之判斷理由，已詳如前述，自無原處分機關所稱有貶抑排灣族族群之疑慮。

（五）綜上所述，本件商標並無妨害公共秩序或善良風俗之虞，原處分機關依商標法第 30 條第 1 項第 7 款規定所為核駁之處分，顯有違誤。訴願人執此指摘，尚非無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關就本件商標之註冊是否尚有其他不准註冊之事由重行審查，並於收受本件訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

本件商標圖樣：



案例六（商標法第 30 條第 1 項第 8 款—誤認誤信商品品質之虞）

- 一、本件商標圖樣上之外文「ORGANIC TEA」，中文翻譯有「有機茶」之意，訴願人以之作為商標圖樣之一部分，指定使用於「茶，茶葉，紅茶，綠茶，普洱茶，清茶，茶包，花茶，花茶茶包，玫瑰花茶，樹木茶，水果茶，百草茶，青草植物茶包，茶葉包，紅茶包，冰茶，玄米茶，薄荷茶」等商品，予一般消費者之寓目印象極易認為標示本件商標圖樣之商品均係來自於通過驗證之有機商品，自有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質之虞，有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之適用。
- 二、訴願人雖訴稱其產品確實有經美國有機認證 USDA ORGANIC，並無致一般消費者對其表彰商品之品質發生誤認誤信之虞云云。按商標係用以表彰其自己之商品或服務之標誌，本件商標係指定使用於茶、茶葉等商品，訴願人自應檢送其自己之茶、茶葉等商品有經有機認證之證據。惟查，依訴願人所檢送之商品包裝盒照片及實物、美國 NUMI ORGANIC TEA 公司官網與 amazon.com（亞馬孫網站）購茶之訂單及出貨單、好市多股份有限公司自美國進口販售 NUMI ORGANIC TEA 茶等資料所顯示之商標圖樣極為相似，然各該證據資料仍均為美商 NUMI ORGANIC TEA 公司之茶商品包裝及銷售相關資料，並非訴願人自己之產品；而維基百科上記載「所有的 NUMI 茶是美國農業部有機認證（USDA ORGANIC）」等文字，亦係指美商 NUMI ORGANIC TEA 公司之商品經有機認證，與訴願人之商品無關。因此，訴願人並未檢送其自己之茶、茶葉等商品有經美國有機認證之證明資料，所訴核無可採。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 5 月 6 日

經訴字第 10306104000 號

訴願人：謝○欣君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 11

月 29 日商標核駁第 351632 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 9 月 12 日以「NuMi ORGANIC TEA, Celebrating people, planet and pure tea 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，茶葉，紅茶，綠茶，普洱茶，清茶，茶包，花茶，花茶茶包，玫瑰花茶，樹木茶，水果茶，百草茶，青草植物茶包，茶葉包，紅茶包，冰茶，玄米茶，薄荷茶」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣上之「Celebrating people, planet and pure tea」，中文翻譯有「慶祝人們，地球與純粹茶」之意，指定使用於上揭茶、茶葉等商品，予相關消費者之認知印象僅為廣告行銷標語，不具商標識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，訴願人未為不專用之聲明，依商標法第 29 條第 3 項之規定，應不准註冊。而本件商標圖樣上之「ORGANIC TEA」，中文翻譯有「有機茶」之意，指定使用於上揭茶、茶葉等商品，有致一般消費者對其表彰商品之品質發生誤認誤信之虞，依商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定，亦應不准註冊。又本件商標圖樣上之「NuMi ORGANIC TEA」，與據以核駁之註冊第 1181868 號「NuMi」商標圖樣相較，主要識別及唱呼部分均為相同外文「NuMi」，應屬構成近似之商標，復均指定使用於同一或類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定，亦應不准註冊，乃以 102 年 11 月 29 日商標核駁第 351632 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，亦即商標必須具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「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。次按商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 8 款所明定。本款之規定，旨在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對所標示商標之商品性質、品質或產地發生誤信誤認而購買；且本款規定所禁止者，乃「商標圖樣本身」與所指定使用之商品間名實不符，而有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。再按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文所規定。

二、原處分機關略以：

- (一) 本件訴願人申請註冊之「NuMi ORGANIC TEA, Celebrating people, planet and pure tea 及圖」商標圖樣上之外文「Celebrating people, planet and pure tea」，中文翻譯有「慶祝人們，地球與純粹茶」之意，指定使用於「茶，茶葉」等商品，予相關消費者之認知印象僅為廣告行銷標語，不具商標識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，訴願人未為不專用之聲明，依商標法第 29 條第 3 項之規定，應不准註冊。
- (二) 本件商標圖樣上之外文「ORGANIC TEA」，中文翻譯有「有機茶」之意，指定使用於「茶，茶葉」等商品，有致一般消費者對其表彰商品之品質發生誤認誤信之虞，依商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定，亦應不准註冊。
- (三) 本件商標圖樣上之外文「NuMi ORGANIC TEA」，與據以核駁之註冊第 1181868 號「NuMi」商標圖樣相較，主要識別及唱呼部分均為相同外文「NuMi」，應屬構成高度近似之商標，復均指定使用於茶、茶葉等同一或高度類似之商品，且據以核駁商標具相當識別性，本件商標有致相關消費者混淆誤認之虞，有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，亦應不准註冊，乃為

應予核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標圖樣上之「Celebrating people, planet and pure tea」，訴願人在此同意不專用，故本件商標未違反商標法第 29 條第 3 項規定。
- (二) 本件商標申請之產品確實有美國有機認證 USDA ORGANIC，並無致一般消費者對其表彰商品之品質發生誤認誤信之虞，有訴願附件 4 實際產品外盒包裝與茶包包裝圖片可為佐證；而訴願附件 6 係好市多 Costco 自美國進口販售之 NUMI 茶款，於網路代購資料清楚顯示，NUMI 茶款係以有機農產品名義進口販售（有機農糧入字第 102-3309-00007）；且依訴願附件 7 網路維基百科記載，美商 NUMI ORGANIC TEA 所有 NUMI 茶款皆有 USDA ORGANIC 認證，本件商標並無違反商標法第 30 條第 1 項第 8 款之規定。
- (三) 訴願人已於 102 年 7 月 30 日申請廢止據以核駁之註冊第 1181868 號「NuMi」商標，並經原處分機關於 102 年 12 月 18 日發文廢止該商標，故本件商標並無違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定云云。請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 有關商標法第 29 條第 3 項規定部分：
 1. 本件訴願人申請註冊之「NuMi ORGANIC TEA, Celebrating people, planet and pure tea 及圖」商標圖樣係由外文「NuMi」、「ORGANIC TEA」上下排列，並共置於由 4 個大括號封閉而成之類似長方形框內，及該長方形框下方有字體較小之外文「Celebrating people, planet and pure tea」所聯合組成，其中外文「Celebrating people, planet and pure tea」，中文翻譯有「慶祝人們，地球與純粹茶」之意，訴願人以之作為本件商標圖樣之主要部分，指定使用於「茶，茶葉，紅茶，綠茶，普洱茶，清茶，茶包，花茶，花茶茶包，玫瑰花茶，樹木茶，水果茶，百草茶，青草植物茶包，茶葉包，紅茶包，冰茶，玄米茶，薄荷茶」等商品，予相關消費者之認知印象僅為廣

告行銷標語，不具商標識別性。又上開文字並非屬該業界常用的商品說明文字，或為通用標章／名稱，尚難使一般消費者或競爭同業得以直接認知本件商標權範圍不及於上開文字，故上開文字除不具識別性外，且有致本件商標權範圍產生疑義之虞，依首揭法條規定，自應聲明該部分不在專用之列。查本案前經原處分機關以 102 年 4 月 1 日 (102) 慧商 40040 字第 10290248470 號核駁理由先行通知書，通知訴願人得「聲明本件商標不就『Celebrating people, planet and pure tea』文字主張商標權」，訴願人雖於 102 年 4 月 24 日及 7 月 30 日兩次函復陳述意見，但未為聲明不專用，依商標法第 29 條第 3 項規定，自不得註冊。

2. 至訴願人於訴願理由聲明本件商標圖樣上之外文「Celebrating people, planet and pure tea」部分同意不專用乙節。按訴願人倘欲就本件商標圖樣之部分聲明不在專用之列，應向原處分機關提出，且依商標法第 31 條第 3 項規定，應於核駁審定前為之。是本件訴願人於訴願階段於訴願理由所為不專用之聲明，自非法之所許。

(二) 有關商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定部分：

1. 按 96 年 1 月 29 日修正公布之「農產品生產及驗證管理法」規定，農產品、農產加工品未依有機規範經驗證者，不得以有機名義販售。查本件商標圖樣上之外文「ORGANIC TEA」，中文翻譯有「有機茶」之意，訴願人以之作為商標圖樣之一部分，指定使用於「茶，茶葉，紅茶，綠茶，普洱茶，清茶，茶包，花茶，花茶茶包，玫瑰花茶，樹木茶，水果茶，百草茶，青草植物茶包，茶葉包，紅茶包，冰茶，玄米茶，薄荷茶」等商品，予一般消費者之寓目印象極易認為標示本件商標圖樣之商品均係來自於通過驗證之有機商品，自有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質之虞，有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之適用。
2. 訴願人雖訴稱其產品確實有經美國有機認證 USDA ORGANIC，並無致一般消費者對其表彰商品之品質發生誤認誤信之虞云

云。按商標係用以表彰其自己之商品或服務之標誌，本件商標係指定使用於茶、茶葉等商品，訴願人自應檢送其自己之茶、茶葉等商品有經有機認證之證據。惟查，雖然系爭商標圖樣與訴願人所檢送之商品包裝盒照片及實物（包括原處分卷附 102 年 4 月 24 日函之附件、102 年 7 月 30 日函之附件及訴願附件 4 等之茶盒外包裝與茶包照片及實物）、美國 NUMI ORGANIC TEA 公司官網與 amazon.com（亞馬孫網站）購茶之訂單及出貨單（前揭 102 年 7 月 30 日函之附件）、好市多股份有限公司自美國進口販售 NUMI ORGANIC TEA 茶（訴願附件 6）等資料所顯示之商標圖樣極為相似，然各該證據資料仍均為美商 NUMI ORGANIC TEA 公司之茶商品包裝及銷售相關資料，並非訴願人自己之產品；而維基百科（訴願附件 7）上記載「所有的 NUMI 茶是美國農業部有機認證（USDA ORGANIC）」等文字，亦係指美商 NUMI ORGANIC TEA 公司之商品經有機認證，與訴願人之商品亦無關。因此，訴願人並未有檢送其自己之茶、茶葉等商品有經美國有機認證之證明資料，所訴核無可採。

（三）有關商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定部分：

1. 原處分機關認本件商標圖樣上之外文「NuMi ORGANIC TEA」，與據以核駁之註冊第 1181868 號「NuMi」商標圖樣相較，主要識別及唱呼部分均為相同外文「NuMi」，應屬構成高度近似之商標，復均指定使用於茶、茶葉等同一或高度類似之商品，且據以核駁商標具相當識別性，本件商標有致相關消費者混淆誤認之虞，有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，固非無見。
2. 惟「訴願為行政爭訟程序之一部分，則在行政爭訟程序未終結前，該駁回商標註冊之審定並未確定，在行政爭訟程序中據以核駁之商標因法律規定經撤銷其專用權而情事變更時，應依變更後之情事予以再審查，以保護商標註冊申請人之權益。」此有改制前行政法院 85 年判字第 269 號判決可資參照。又商標註冊案件中，據以核駁商標因 3 年未使用廢止確定而失效，或因專用期限屆滿而未經原專用權人申請延展而失效，因情事已

有變更，故原處分以據以核駁商標為核駁本件商標申請註冊之依據，已失其正當性。復有智慧財產法院 97 年度行商字第 26 號、99 年行商訴字第 189 號、100 年行商訴字第 15 號及 100 年行商訴字第 139 號判決可資參照。

3. 查本件訴願人於 102 年 7 月 30 日主張據以核駁之註冊第 1181868 號「NuMi」商標有繼續停止使用已滿 3 年之情事，向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊，經該局審查，以 102 年 12 月 18 日中台廢字第 1020278 號商標廢止處分書為「第 1181868 號『NuMi』商標之註冊應予廢止」之處分並確定，已於 103 年 3 月 16 日公告廢止註冊在案；凡此，有前述商標廢止處分書及原處分機關列印之商標權資料影本附卷可稽。依前揭改制前行政法院 85 年判字第 269 號判決及智慧財產法院 97 年度行商字第 26 號等判決意旨，本件商標註冊案中，據以核駁商標既經原處分機關廢止其註冊並確定在案，情事已有變更，故原處分機關以據以核駁商標為核駁本件商標申請註冊之依據，已失其正當性，縱該情事為原處分機關於核駁審定當時未及斟酌者，惟本件據以核駁之事實既已變更，自應依變更後之事實處理。因此，本件商標之申請註冊已無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。

- (四) 綜上所述，本件商標之申請註冊，已無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，但仍有商標法第 29 條第 3 項及第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。從而，原處分機關所為核駁之處分，應予維持。

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

本件商標圖樣：



據以核駁商標圖樣：

NUMi

案例七（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品類似之認定）

- 一、本件商標指定使用之「工業加工用催化劑」商品，與據以核駁商標指定之「作為食品營養補充品·不含酒精飲料成分用之膠原蛋白（化學品）」商品相較，雖均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」所載第 0101 類「工業用化學品、科學用化學品、化學試劑」組群，惟該組群商品之範圍十分廣泛，且商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該組群分類之限制。是尚難僅以二者商品同為第 0101 類「工業用化學品、科學用化學品、化學試劑」組群，即認屬構成類似之商品，仍應依其實際之用途、功能、性質等，依一般社會通念及市場交易情形判斷之。
- 二、而查，本件商標指定之「工業加工用催化劑」商品主要係以鋁金屬化合物作為觸媒，用以生產溶劑、燃料、蠟等產品，應用於脫芳香烴、脫硫或移除有毒芳香基之反應所使用之催化劑，其為一種工業化學觸媒，主要為供石化產業等工業加工用之化學品，其性質為工業用化學品。據以核駁商標指定之「作為食品營養補充品·不含酒精飲料成分用之膠原蛋白（化學品）」商品，則為供食品營養補充品添加之化學品，主要用於生產食品或保健食品等產品之用，其性質應屬食品工業用化學品。是二者商品之產業應用、功能、用途、目的及性質等仍有區別，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬構成類似之商品。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 3 月 31 日

經訴字第 10306102920 號

訴願人：英商○○○公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 11 月 28 日商標核駁第 351467 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 101 年 10 月 26 日以「HTC」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「工業加工用催化劑」商品，並以 101 年 5 月 10 日申請之英國註冊第 2620446 號商標主張優先權，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認為本件商標與據以核駁之註冊第 1176737 號「HTC」商標構成近似，復均指定使用於類似之工業用化學品商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，以 102 年 11 月 28 日商標核駁第 351467 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「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
- 二、本件原處分機關略以：本件訴願人申請註冊之「HTC」商標圖樣上之「HTC」，與據以核駁註冊第 1176737 號「HTC」商標之「HTC」相較，應屬構成近似程度高之商標。又本件商標指定使用之「工業加工用催化劑」商品與據以核駁商標指定之「作為食品營養補充品·不含酒精飲料成分用之膠原蛋白(化學品)」商品相較，二者應存在相當程度之類似關係。另據以核駁商標具相當識別性。綜合前揭因素判斷，本件商標之註冊應有致相關消費者產生混

淆誤認之虞，而有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，乃為本件核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：訴願人就本案核駁理由先行通知書提出申復時已請求原處分機關「再行諭示及限期補正相關事項」，固然原處分機關就訴願人前述「再行補正」之請求事項得行使裁量權自由斟酌是否同意，惟「核駁理由先行通知實施要點」之訂定旨意，在於確保申請人權益並減少不必要之爭訟，且該要點亦無禁止或限制原處分機關不得為二次通知之規定，原處分機關未給予訴願人機會再行補正即逕為核駁之處分，有損訴願人之權益。又本件商標指定使用之「工業加工用催化劑」，其實際係應用於石油化學之提煉加工過程中，而屬於石化產業用之工業化學品；據以核駁商標所指定之「作為食品營養補充品·不含酒精飲料成分用之膠原蛋白（化學品）」商品，其功能及用途則係作為食品營養補充、不含酒精飲料成分，應堪認係應用於食品產業，而屬食品工業用化學品，二者產業應用功能及目的有異，非屬類似之商品，本件商標自無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。請求撤銷原處分，並命原處分機關另為適法之處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件「HTC」商標圖樣係由單純外文「HTC」所構成，據以核駁之註冊第 1176737 號「HTC」商標圖樣亦由單純外文「HTC」所構成。二商標相較，均僅由外文「HTC」構成其圖樣整體，無論外觀、觀念及讀音均相彷彿，固屬構成相同或高度近似之商標。
- (二) 惟查，本件商標指定使用之「工業加工用催化劑」商品，與據以核駁商標指定之「作為食品營養補充品·不含酒精飲料成分用之膠原蛋白（化學品）」商品相較，雖均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」所載第 0101 類「工業用化學品、科學用化學品、化學試劑」組群，惟該組群商品之範圍十分廣泛，且商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該組群分類之限制。是尚難僅以二者商品同為第 0101 類「工業用化學品、

科學用化學品、化學試劑」組群，即認屬構成類似之商品，仍應依其實際之用途、功能、性質等，依一般社會通念及市場交易情形判斷之。

- (三) 而查，本件商標指定之「工業加工用催化劑」商品主要係以鋁金屬化合物作為觸媒，用以生產溶劑、燃料、蠟等產品，應用於脫芳香煙、脫硫或移除有毒芳香基之反應所使用之催化劑，其為一種工業化學觸媒，主要為供石化產業等工業加工用之化學品，其性質為工業用化學品。據以核駁商標指定之「作為食品營養補充品·不含酒精飲料成分用之膠原蛋白（化學品）」商品，則為供食品營養補充品添加之化學品，主要用於生產食品或保健食品等產品之用，其性質應屬食品工業用化學品。是二者商品之產業應用、功能、用途、目的及性質等仍有區別，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬構成類似之商品。
- (四) 綜上所述，本件二商標固構成相同或高度近似之商標，惟衡酌二商標所指定之商品既屬有別，非屬類似之商品，相關消費者應可區辨其異同，而無混淆誤認之虞。原處分機關未審及此，遽認本件商標之申請註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，所為核駁之處分，自有未洽。訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關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。

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：



HTC

據以核駁商標圖樣：

HTC

案例八（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品類似之認定）

- 一、系爭商標指定使用於「茶葉；紅茶；綠茶；咖啡飲料；米；麥片；麵粉製品；穀製粉；粉圓；八寶粥」商品部分，與據以異議商標所指定使用之「糖果、巧克力糖、餅乾」商品相較，前者商品係列為原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」第 3001、3012 與 3015 組群，後者則列為第 3006 組群，二者分屬不同且無需相互檢索之組群。又前者之茶葉或茶類、咖啡等飲品，功能係在滿足消費者解渴、提神之需求，其餘商品則為米食、麵食或甜湯之原材料或以其為主要材料所製成之產品，功能或作為飯、麵等食品之構成材料，或為滿足消費者正餐時間充飢之需求；而後者之糖果、巧克力糖及餅乾等商品則為零食，功能係在滿足消費者休閒或暫時果腹之用，是以，考量二造商標所指定使用商品之性質、功能及用途有明顯區隔，應非屬同一或類似之商品。
- 二、惟系爭商標指定使用於「可可飲料；巧克力飲料」商品部分，與據以異議商標所指定使用之「巧克力糖」商品相較，二者均以可可豆為主要原料，其購買者、產製者或行銷管道亦多有重疊之處，倘標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成類似之商品。

※智慧財產法院 102 年度行商訴字第 112 號行政判決認系爭商標指定使用之「咖啡飲料」商品，與據以異議商標所指定使用之「巧克力糖」商品類似，而撤銷該商品部分之原處分及訴願決定。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 22 日

經訴字第 10206102690 號

訴願人：義大利商○○○公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 1 月 31 日中台異字第 1010023 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 1477175 號「金莎織女」商標指定使用於「可可飲料；巧克力飲料」商品部分所為異議不成立之處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。

事 實

緣關係人蘇○鉸君前於 99 年 8 月 10 日以「金莎織女」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 30 類之「茶葉；紅茶；綠茶；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；米；麥片；麵粉製品；穀製粉；粉圓；八寶粥」商品，經原處分機關智慧財產局核准列為註冊第 1477175 號商標。嗣訴願人以該註冊商標有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，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；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 10 款規定。本案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊並無註冊時商標法第 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，以 102 年 1 月 31 日中台異字第 1010023 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 102 年 6 月 4 日經訴字第 10206073020 號函通知關係人參加訴願程序暨表示意見，惟其迄未提出參加訴願理由到部，本案依現有資料審議。

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。」為現行商標法第 106 條第 1 項所明定。又商標「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，復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。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、本件系爭註冊第 1477175 號「金莎織女」商標異議事件，經原處分機關審查略以：

- (一) 兩造商標雖有相同中文「金莎」，惟系爭商標於「金莎」字樣下方尚連接「織め」2 字，且以「織」字之異體字「織」及日文平假名「め」，又「織め」予人有織細眼睛之印象，是「金莎織め」整體之構圖意匠與據以異議商標在外觀予消費者之寓目印象已有不同，且二者讀音、觀念尚非無從區辨，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應可辨識其商品來源，二者商標近似程度不高。
- (二) 系爭商標指定使用之「茶葉；紅茶；綠茶；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；米；麥片；麵粉製品；穀製粉；粉圓；八寶粥」商品，與據以異議商標指定使用之「糖果、巧克力糖、餅乾」商品相較，前者可可飲料、巧克力飲料商品與後者商品之原材料，固或含有相同之可可豆，惟由可可混合調製成的巧克力，得以粉末、顆粒、塊狀等形式添加或調合其他食品，製成各式糖果、餅乾、飲品、酒精飲料等商品，因此在商品類似判斷上，除考量其成分材料之外，亦應考量其產品之功能、用途等因素，是衡酌前者可可及巧克力飲料主要是提供消費者飲用，多以現場沖泡或罐裝、隨身包方式呈現，與後者商品供消費

者休閒零食之用，二者在功能、用途或滿足相關消費者需求、產製者/提供者等因素上仍有所區別，商品類似程度不高。又前者之茶葉、紅茶、綠茶、咖啡飲料、米、麥片、麵粉製品、穀製粉、粉圓、八寶粥商品與後者商品相較，其商品之原材料、功能、用途及商品性質顯有差異，依一般社會通念及市場交易情形，尚難認存在類似關係。

- (三) 中文「金莎」2字，無特定字詞含意，且由原處分機關商標檢索資料得知，不乏以「金莎」作為商標之一部分，指定使用於各類商品或服務獲准註冊者，系爭商標以「金莎織め」為整體商標設計，應足使消費者辨識其商品來源，具有相當之識別性。
- (四) 本件衡酌兩造商標近似程度不高，指定使用商品間之類似關係復為不高或不類似，且系爭商標整體構圖意匠具有相當識別性，且多類商品或服務有註冊含有「金莎」文字商標併存於國內市場之事實，此外，亦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，尚難認為相關消費者有可能會誤認二商標來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認情事。系爭商標之註冊，自無註冊時商標法第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，爰為本件「異議不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 兩造商標相較，系爭商標之起首字「金莎」與據以異議商標完全相同，雖系爭商標之圖樣上尚有「織め」2字，然其比例遠小於「金莎」2字，難使人產生深刻印象，就整體外觀、觀念、讀音上予人寓目印象極為相似，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。
- (二) 系爭商標指定使用之「茶葉；紅茶；綠茶；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；米；麥片；麵粉製品；穀製粉；粉圓；八寶粥」等商品與據以異議商標指定使用之「糖果、巧克力糖、餅乾」商品，皆為提供消費者隨時可飲用或食用之日常食品，二者均置於同一賣場如便利商店、超市等地點銷售，且「可可

飲料；巧克力飲料」商品與「巧克力糖」商品之原料及產製者亦相同，兩造商標商品在用途、功能、原材料、產製者、行銷管道等因素上具共同或關聯之處，存在有高度之類似關係。

- (三) 據以異議商標經訴願人多年使用於巧克力糖商品上已具極高知名度，堪認具高度識別性；至於原處分機關所舉含有「金莎」作為商標圖樣之一部分，指定使用於各類商品或服務獲准註冊之案例（參見訴願附件 2），其指定使用之商品或服務與本案並不相同，不得為有利於關係人之判斷。
- (四) 訴願人為世界知名之食品公司，而據以異議商標之圓球形巧克力糖商品，早於 77 年即引進我國，迄今行銷超過 20 年，並有相關使用證據資料可資佐證（參見訴願附件 3 至 6），足證據以異議商標經訴願人長期廣泛使用，其巧克力糖商品已達國內相關事業及消費者普遍熟知之程度。
- (五) 綜上所述，二造商標圖樣高度近似，指定使用商品類似，據以異議商標之識別性極高及為我國一般消費者所熟知等因素，系爭商標應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第 1477175 號「金莎織女」商標圖樣，係由單純橫書中文「金莎」及字體略小之「織め」上下併列所構成，其中「織」係「織」之異體字；據以異議之註冊第 486908 號「金莎 ROCHER in Chinese characters」商標圖樣，係由單純橫書中文「金莎」所構成。兩造商標相較，均具予人寓目印象深刻之「金莎」2 字，就外觀、讀音而言，應屬構成近似之商標。
- (二) 惟關於兩造商標所指定使用商品是否類似乙節：
- 1、查系爭商標指定使用於「茶葉；紅茶；綠茶；咖啡飲料；米；麥片；麵粉製品；穀製粉；粉圓；八寶粥」商品部分，與據以異議商標所指定使用之「糖果、巧克力糖、餅乾」商品相較，前者商品係列為原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」第 3001、3012 與 3015 組群，後者則

列為第 3006 組群，二者分屬不同且無需相互檢索之組群。又前者之茶葉或茶類、咖啡等飲品，功能係在滿足消費者解渴、提神之需求，其餘商品則為米食、麵食或甜湯之原材料或以其為主要材料所製成之產品，功能或作為飯、麵等食品之構成材料，或為滿足消費者正餐時間充飢之需求；而後者之糖果、巧克力糖及餅乾等商品則為零食，功能係在滿足消費者休閒或暫時果腹之用，是以，考量二造商標所指定使用商品之性質、功能及用途有明顯區隔，應非屬同一或類似之商品。

- 2、惟系爭商標指定使用於「可可飲料；巧克力飲料」商品部分，與據以異議商標所指定使用之「巧克力糖」商品相較，二者均以可可豆為主要原料，其購買者、產製者或行銷管道亦多有重疊之處，倘標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成類似之商品。
- (三) 另據訴願人於訴願階段所提之統一發票影本、銷售額統計表、宣傳單、賣場照片、電視廣告畫面等證據資料（見訴願附件 3 至 6），顯示訴願人自西元 2000 年起即經由電視等媒體宣傳「金莎」巧克力糖商品，並透過各連鎖賣場行銷販賣，業於台灣市場銷售相當之數額。反觀關係人於異議階段及訴願階段均未提出任何使用證據供核，無法知悉系爭商標之使用情形。是就現有證據資料，堪認據以異議商標已廣泛行銷使用於巧克力糖商品而較系爭商標為相關消費者所熟悉，自應給予較大之保護。
- (四) 綜合衡酌兩商標圖樣之近似程度，系爭商標所指定使用於「可可飲料；巧克力飲料」商品部分與據以異議商標所指定使用於「巧克力糖」商品屬高度類似之商品，且據以異議商標較系爭商標為相關消費者所熟悉等因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之服務為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。至於系爭商標所指定使用之其餘「茶葉；紅茶

；綠茶；咖啡飲料；米；麥片；麵粉製品；穀製粉；粉圓；八寶粥」商品部分，與據以異議商標所指定使用之商品並不構成類似，自難謂有致消費者混淆誤認之虞。

(五) 綜上所述，原處分機關認系爭商標指定使用於「茶葉；紅茶；綠茶；咖啡飲料；米；麥片；麵粉製品；穀製粉；粉圓；八寶粥」商品部分無註冊時商標法第 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，所為異議不成立之處分，固非無理由，應予維持。惟就系爭商標指定使用於「可可飲料；巧克力飲料」商品部分，原處分機關未審及其與據以異議商標所指定使用之「巧克力糖」商品屬類似之商品，遽認系爭商標指定使用於「可可飲料；巧克力飲料」商品部分並無前揭商標法規定之適用，而為異議不成立之處分，於法則有未合，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 個月內重行審酌後，另為適法之處分。

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：



金莎
織女

據以異議商標圖樣：



金莎

案例九（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品類似之認定）

系爭商標指定使用之「有機金屬化合物」商品，係屬原處分機關編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所載之第 0101「工業用化學品、科學用化學品、化學試劑」組群；據以異議之註冊第 737140 號及第 766777 號商標指定使用之「著色劑、染料、螢光染料」商品，則屬前揭參考資料所載之第 0201「顏料、染料」組群，二者固非屬相同組群商品，且非應相互檢索之組群。惟「有機金屬化合物」之範圍極廣，其應用領域亦有涉及顏料、染料範疇之可能，二者商品於用途、功能上仍具有共同或關連之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成類似之商品。另據以異議之註冊第 735039 號商標指定使用之「紡織加工處理用化學劑、纖維加工處理用化學劑」商品為紡織加工等過程中所使用之化學劑商品，與系爭商標指定使用之「有機金屬化合物」商品相較，二者除均屬前揭檢索參考資料所載之第 0101「工業用化學品、科學用化學品、化學試劑」組群，且「有機金屬化合物」商品亦可應用於紡織及纖維加工之領域，二者於用途及功能等因素上亦具有共同或關聯之處，亦屬類似之商品。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 9 月 6 日

經訴字第 10206106150 號

訴願人：德國商黛○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 102 年 2 月 19 日中台異字第 1010342 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人韓商晨○原料有限責任公司前於 100 年 3 月 31 日以「

DayStar MATERIALS LLC & 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 1 類之「有機金屬化合物」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 1494162 號商標。嗣德商達○紡織公司以該商標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修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 10 款規定。而本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 102 年 2 月 19 日中台異字第 1010342 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，以其受讓德商達○紡織公司據以異議之我國註冊第 735039 號「DYSTAR」、第 737140 號「Dystar Logo」及第 766777 號「DYSTAR」等商標，業經原處分機關核准並公告在案，前揭異議不成立之處分，對其權益具有影響，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定通知關係人參加訴願程序表示意見，惟關係人並未提出參加訴願暨表示意見之書面到部。

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。另商標「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，亦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 款本文所明定。
- 二、原處分機關略以：

(一)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 款規定部分：

- 1、系爭註冊第 1494162 號「DayStar MATERIALS LLC & Device」商標，係由外文「DayStar」與字體較小之外文「MATERIALS LLC」分置上下排所組成，右半部並有數個深淺橢圓點所構成之放射狀圖樣，而「Day」、「Star」兩文字字體有濃淡之別，亦為關係人公司英文名稱特取部分，與據以異議之註冊第 735039 號「DYSTAR」、第 737140 號「Dystar Logo」及第 766777 號「DYSTAR」商標或僅有單純之外文「DyStar」，或「DyStar」右上角綴以六角型光芒圖者相較，據以異議諸商標之外文「DyStar」為無義字，與系爭商標之外文除有無字母「a」之差異外，右上角亦裝飾有六角光芒圖，是兩造商標整體構圖意匠予人寓目印象及視覺感受不盡相同，應屬構成近似程度不高之商標。
- 2、系爭商標指定使用之商品為第 1 類「有機金屬化合物」，參酌關係人之使用證據資料，該等化合物均應用於「LED」及「半導體」產品上。而據以異議諸商標所指定使用第 1 類之「紡織加工處理用化學劑、纖維加工處理用化學劑」或第 2 類之「著色劑；染料、螢光染料」商品，依訴願人檢送之資料，可知該等商品屬於紡織品產製過程中所需之化學劑或染料，二者實際上所製造之商品性質相去甚遠，功能、用途亦迥異，銷售管道及市場均不同，難謂構成類似。
- 3、據以異議諸商標外文「DYSTAR」並非一般習見具有特定意涵之外文字彙，與其指定使用商品間不具關連性，具有相當之識別性；系爭商標圖樣，主要識別來源之外文「DayStar」橢圓點放射狀圖形，與其指定使用之有機金屬化合物商品之間不具關連性，亦具相當識別性。
- 4、綜上，衡酌兩造商標整體構成之近似程度不高，系爭商標指定使用之商品與據以異議諸商標指定使用之商品非屬類似，且兩造商標各具識別性等因素綜合判斷，尚難認系爭商標之註冊有致相關消費者混淆誤認之虞，應無本款規定之適用。

(二)關於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 款規定部分：

1、訴願人異議階段檢送之附件 3 至 5 為據以異議諸商標之註冊資料，該等資料固能作為據以異議諸商標是否為著名商標之參酌因素之一，惟據以異議諸商標商品是否經其廣泛使用而臻著名程度仍應就市場實際行銷之具體事證認定之；附件 8 之德商達○紡織公司（下稱達○公司）於維基百科網站之公司資料，並無登載日期可稽，下載列印日期西元（以下同）2012 年 3 月 29 日又較系爭商標申請日（2011 年 3 月 31 日）為晚；附件 9 至 17 為有關達○公司業績、規模、技術及獲獎事蹟之報導，由該等資料固得見達○公司於大陸地區「浙股網」、「中華紡織網」、我國「紡織月刊專網」、「股吧」、外文網站「Textile World」、「Adsale ATA Textile Online」等訊息平台均有相關報導，惟並未見有據以異議諸商標商品之實際使用態樣；附件 18、19 之報導刊登日期晚於系爭商標申請註冊日期，附件 23 吉○染化有限公司（下稱吉○公司）資料，無任何日期可稽，均不足採；附件 24 中央大學管理學院碩士論文等，其內容僅係個人學術研究見解，並無任何證據資料可供參酌；附件 25 臺灣「DyStar」公司商品經營項目表則未見顯示商標實際使用態樣；附件 26「DyStar」官網之商品資料及附件 27 經銷者拍攝之商品照片，無使用日期可稽，亦不可採。綜觀上開現有資料，尚不足認定據以異議諸商標在系爭商標申請註冊日前，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。

2、綜上，二造商標構成近似程度不高，已如前述；據以異議諸商標之知名度亦未達到已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，系爭商標之註冊客觀上應無致相關公眾混淆誤認之虞，亦無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，自無本款規定之適用。

(三)據上論結，系爭商標之註冊並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 10 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) 據以異議註冊第 737140 號「Dystar Logo」商標與系爭商標圖樣最為近似，外文部分有 6 字母完全相同，順序、大小寫完全一樣，讀音亦幾乎相同，且商標右上方均有呈放射狀的開花或焰火式圖案；而據以異議註冊第 735039 號及第 766777 號「DYSTAR」商標雖無該圖案存在，依主要部分觀察原則，亦與系爭商標構成近似。
- (二) 另依訴願附件 9（即異議附件 20）之專題報導顯示，有機金屬錯合物之用途可謂相當廣泛，舉凡日常生活各式商品均有使用，例如有機金屬錯合物之顏料（pigments）及染料（dyes）可於特用紡織衣物上或汽車工業烤漆塗料及戶外塗裝。由此可證系爭商標指定使用之「有機金屬化合物」，與據以異議諸商標指定使用之「紡織加工處理用化學劑、纖維加工處理用化學劑」及「著色劑；染料、螢光染料」商品具密切關連性。關係人雖主張其主要產品為供製造「LED」及「半導體」之有機金屬化合物，然其「有機金屬化合物」之範圍過於廣泛，其中至少有一部分涉及顏料、染料或著色劑之範圍，因此，關係人亦應限縮其指定商品，以免消費者產生混淆誤認之虞。
- (三) 有關「著名商標」之部分，訴願人仍沿用異議階段提出之主張等語。

四、本部決定理由：

- (一) 按本件原處分之相對人（異議人）係達○公司，訴願人係主張其受讓該公司據以異議之我國註冊第 735039 號「DYSTAR」、第 737140 號「Dystar Logo」及第 766777 號「DYSTAR」商標，業經原處分機關核准並公告在案，是原處分對其權益具有影響，提起本件訴願。而查，據以異議諸商標確已於本件異議程序進行中移轉予訴願人，有訴願人檢送之原處分機關 102 年 1 月 7 日（102）智商 00601 字第 10280004580 號函可稽，則本件異議不成立之處分，對受讓者訴願人之權利或利益即具有影響，堪認訴願人為本案之利害關係人，是訴願人提起本件訴願，於法並無不合，合先敘明。

(二)關於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 款規定部分：

1、查依訴願人所檢附據以異議「DYSTAR」等商標之使用證據資料以觀：

- (1) 異議附件 3 至 5 據以異議諸商標之國內註冊資料，為靜態之權利取得資料，據以異議諸商標是否經廣泛行銷使用而臻著名、及其著名之程度，仍應依市場實際行銷之具體事證認定之。
- (2) 異議附件 9 至 17 大陸地區「浙股網」、「中華紡織網」、我國「紡織月刊專網」、「股吧」、外國「Textile World」、「Adsale ATA Textile Online」等網頁報導資料內容，固有就訴願人之前手達○公司業績、營運狀況等加以報導，惟該等資料大部分為國外或大陸地區之報導，國內相關報導並不多，尚難直接推認國內相關消費者透過上開資料已可普遍知悉「DYSTAR」、「DyStar Logo」等品牌，而仍應再綜合據以異議諸商標之實際行銷使用情形認定之。
- (3) 異議附件 23 吉○公司等公司網頁資料，僅得知悉該等公司有代理或經銷據以異議「DYSTAR」商標商品之事實，然其代理或經銷之時間及地域為何，仍有待其他證據佐證；異議附件 26 「DyStar」官網之商品資料及異議附件 27 經銷商拍攝之商品照片，雖可見其網頁上及照片內之紙箱包裝標籤右上方標示有據以異議商標，惟此至多僅足知據以異議諸商標有實際使用於染料等商品，然據以異議諸商標商品之銷售金額、銷售地區等，亦須進一步證據資料佐證。
- (4) 異議附件 8 (即訴願附件 7) 達○公司於維基百科網站之英文簡介，內容為介紹該公司成立時間及其簡介等事項，並無登載日期可稽，列印日期 2012 年 3 月 29 日及 5 月 3 日亦在系爭商標申請註冊日 2011 年 3 月 31 日之後，尚不足採；異議附件 18、19 之報導刊登日期 2011 年 8 月 19 日及同年 12 月 23 日，均在系爭商標申請註冊日之後，亦無足採。
- (5) 異議附件 24 中央大學管理學院碩士論文，固提及「DyStar」

公司為世界第一的染料製造商或全球最大的紡織用染料用跨國性大廠等語，惟由其內容並無法得悉據以異議商標商品之實際使用情形如何。

- (6) 其餘如臺灣德○達股份有限公司經營項目列表等證據資料，則均與據以異議諸商標之使用無涉。
- (7) 綜上，本件卷附證據資料多為針對「DyStar」公司本身之經營情形等所為之報導及介紹，較乏據以異議「Dystar」等商標實際行銷及其商品使用情形之資料，是依現有卷附事證尚難認定據以異議諸商標於系爭商標 2011 年 3 月 31 日申請註冊日前，業經長期廣泛行銷而達我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度。

2、綜上所述，本件依卷附相關證據資料，既難遽認據以異議諸商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名程度，系爭商標之註冊自無本款規定之適用。

(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 款規定部分：

- 1、經查，系爭註冊第 1494162 號「DayStar MATERIALS LLC & Device」商標圖樣，係由字體較大之外文「DayStar」與字體較小之外文「MATERIALS LLC」分置上下，佐以右方深淺及大小不一之橢圓形構成之放射狀圖樣所組合而成（「MATERIALS LLC」聲明不在專用之列），其整體圖樣予相關消費者寓目印象深刻及交易時易於唱呼之主要識別部分應為外文「DayStar」。據以異議之註冊第 735039 號「DYSTAR」、第 737140 號「Dystar Logo」及第 766777 號「DYSTAR」商標之圖樣，或僅有外文「DyStar」，或由外文「DyStar」及其右上角六角型光芒圖所組成。兩者相較，予人寓目印象鮮明之主要識別部分外文「DayStar」與「DyStar」，外觀上其「D」與「S」字母均以大寫呈現，且僅有無字母「a」之差異，讀音亦相去不遠，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察及於實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似之商標。

- 2、次查，系爭商標指定使用之「有機金屬化合物」商品，係屬原處分機關編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所載之第 0101「工業用化學品、科學用化學品、化學試劑」組群；據以異議之註冊第 737140 號及第 766777 號商標指定使用之「著色劑、染料、螢光染料」商品，則屬前揭參考資料所載之第 0201「顏料、染料」組群，二者固非屬相同組群商品，且非應相互檢索之組群。惟「有機金屬化合物」之範圍極廣，其應用領域亦有涉及顏料、染料範疇之可能，二者商品於用途、功能上仍具有共同或關連之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成類似之商品。另據以異議之註冊第 735039 號商標指定使用之「紡織加工處理用化學劑、纖維加工處理用化學劑」商品為紡織加工等過程中所使用之化學劑商品，與系爭商標指定使用之「有機金屬化合物」商品相較，二者除均屬前揭檢索參考資料所載之第 0101「工業用化學品、科學用化學品、化學試劑」組群，且「有機金屬化合物」商品亦可應用於紡織及纖維加工之領域，二者於用途及功能等因素上亦具有共同或關聯之處，亦屬類似之商品。
- 3、綜合衡酌二造商標近似程度不低，復指定使用於類似之商品等因素判斷，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其商品係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，系爭商標之註冊自有本款規定之適用。
- (四) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標之註冊並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，固無不合；惟其遽以兩造商標近似程度不高、及其所指定使用之商品不構成類似等理由，認系爭商標之註冊亦無註冊時商標法第 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，並為本件「異議不成立」之處分，於法顯有未合。訴願人執此指摘，尚非無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 3 個月內，重新審酌並另為適法之處分。

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：



(「MATERIALS LLC」聲明不專用)

據以異議商標圖樣：

DYSTAR

DyStar 

DYSTAR

案例一〇（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10、12 款—商品類似之認定）

- 一、按「商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。」為本部 101 年 4 月 20 日修正發布、同年 7 月 1 日公告施行之「混淆誤認之虞」審查基準 5.3.11 所規定。
- 二、查系爭商標指定使用之「視力驗光儀器」商品與據以異議商標之「眼鏡及其零組件零售」服務，二者皆為使人體眼睛相關疾病(如近視、散光或弱視等)需要矯治過程中必備的商品或服務，亦即是，一般人需要配戴眼鏡者除講究美觀外，大多以近視、遠視或散光等之矯正為主，而關於視力驗光處理流程部分，依順序為先作驗光，確定度數，最後配鏡等三步驟，是一般眼鏡行均設有視力驗光儀器由驗光師利用視力驗光儀器確認配鏡片度數後，再由患者直接挑選眼鏡鏡片、鏡架、材質與式樣(參照教育部體育司編印「視力保健實務工作手冊」網頁資料)，基此，前述驗光與配鏡間具有密不可分的視力矯正處理步驟，且視力驗光儀器與眼鏡及其鏡片、鏡架等零組件，亦常見於坊間眼鏡行之營業場所一併陳列或設置者。
- 三、參加人代理人到會進行言詞辯論時亦自承參加人公司主力產品是眼鏡，所營事業項目主要是眼鏡批發、零售業，除了銷售眼鏡商品外，亦會兼銷售「視力驗光儀器」商品，而其主要銷售對象皆為眼鏡行或眼鏡公司，是以，系爭商標之視力驗光儀器商品與據以異議商標之眼鏡及其零組件服務，雖前者眼科醫師亦常為其使用對象，然一般眼鏡行均設有該等儀器供驗光師使用，且二者商品或服務，在行銷管道、使用場所及使用對象等均有重疊之情形。
- 四、系爭商標指定使用之「視力驗光儀器」商品所提供一般眼鏡行使用於視力驗光或矯正配鏡等服務上，以達到視力矯正功能或用途，與據以異議商標指定之眼鏡及其零組件零售服務所提供兼具矯正視力功能或用途者尚無二致。
- 五、綜上，依一般社會通念及商業交易習慣，系爭商標所指定使用之「視力驗光儀器」商品與據以異議商標所指定使用之「眼鏡及其

零組件零售」服務應具相當之關聯性，難謂無使相關消費者誤認來自相同或有關聯之來源，而應認存在類似之關係。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 16 日

經訴字第 10206103090 號

訴願人：○○眼鏡有限公司

參加人：○○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 101 年 12 月 28 日中台異字第 1010302 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 1495278 號「瞳光」商標指定使用於「視力驗光儀器」商品部分所為異議不成立之處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。

事 實

緣參加人○○開發有限公司前於 100 年 5 月 19 日以「瞳光」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 10 類之醫療器具、醫療儀器、視力驗光儀器等商品，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 1495278 號商標。訴願人於 101 年 3 月 21 日以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款規定，對之提出異議，於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，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分別為商標法第 30 條第 1 項第 10、12 款規定。而本案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10、12 款規定之適用，以 101 年

12月28日中台異字第1010302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。本部為釐清事實，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102年7月8日第25次訴願審議委員會會議到部進行言詞辯論，惟訴願人並未出席。

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。」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。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、本件系爭註冊第1495278號「瞳光」商標異議事件，經原處分機關審查略以：

(一)就註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款規定部分：

本件據以異議之註冊第1300335號「TG TORNG GUANG 瞳光眼鏡公司」商標雖較為相關消費者熟悉，惟兩造商標近似程度極低，且以中文「瞳光」作為商標之識別性並不高，兩造商標復指定使用之商品／服務類似程度復屬極低，應足使相關消費者於交易時施以普通之注意得以區辨其為不同之來源，復無實際混淆誤認情事等其他參酌因素事證存在，客觀上尚難認為相關消費者有可能

會誤認二商標之商品／服務來自同一或有關聯之來源，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，是以系爭商標之註冊，應無前揭條款規定之適用。

(二) 就註冊時商標法第 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：

兩造商標構成近似程度並不高，且中文「瞳光」2 字之商標識別性不高，復據訴願人所檢送異議附件 8 之廣告 DM、報章雜誌、網路查詢資料等證據資料，固堪認定據以異議之「TG TORNG GUANG 瞳光眼鏡公司」、「TG TORNG GUANG 瞳光精品眼鏡」、「瞳光眼鏡」等商標有先使用於眼鏡及其零組件零售等服務之事實，惟與系爭商標指定使用於專業之「醫療器具、醫療儀器、視力驗光儀器」商品，構成類似程度極低，已如前述。又訴願人復未提出參加人係因何等關係知悉據以異議之商標存在之具體事證，自無從推論參加人有因知悉據以異議之商標存在，而以仿襲據以異議之商標之主觀意圖，搶先申請註冊之情事，自無前揭條款規定之適用。

(三) 綜上，系爭商標之註冊自無註冊時商標法第 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，爰為異議不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 原處分機關係以據以異議註冊第 1300335 號「TG TORNG GUANG 瞳光眼鏡公司」商標圖樣之主要識別部分為外文「TG」、「TORNG GUANG」，而中文「瞳光眼鏡公司」部分係表彰其公司名稱，並不具商標識別性，逕認系爭商標與據以異議商標圖樣近似程度極低。惟據以異議商標圖樣除文字及圖示部分外，尚結合以身、心理重複或制約經驗基模所組成，且國人所慣用之文字為中文，並非外文，相關消費者自應以中文作為商標識別部分，又外文「TG」、「TORNG GUANG」為「瞳光」之簡稱或英譯文，亦難認據以異議商標圖樣上之中文「瞳光」與外文「TORNG GUANG」間無意義之關聯性；另「瞳光」已為訴願人公司營業上提供服務之識別標誌，其中，「眼鏡公司」為其營業項目或服務產業識別，

讓消費者一見訴願人公司名稱即知其所經營之業務種類，可見據以異議商標圖樣上之中文「瞳光眼鏡公司」之「瞳光」2字，應為相關消費者所寓目印象較為深刻者，故系爭商標與據以異議商標圖樣皆有相同中文「瞳光」，應屬構成近似商標。

- (二) 其次，國內長久以來眼鏡業制式經營模式皆為驗光(使用驗光儀器)、配鏡及販售隱形眼鏡之統包店營業型態或擴大經營鏡片、眼鏡產製或代理、批發等型態，業者亦常以視力驗光儀器、眼鏡商品及其零組件零售為其服務項目，依一般社會通念及市場交易情形，或屬有上游至下游產業之相關性，且上游至下游僅分2至3層，分由鏡片、鏡框為零組件而為零售或批發，係屬產品製程單純之產業特性，是以，業界之行銷管道常為交集重疊，亦即相關消費者有為同業或行銷業務人相同之情形，故二者商品／服務間應具共同或關聯性而構成類似。
- (三) 再者，訴願人據以異議諸商標既經原處分機關認定已為消費者所熟悉，且訴願人公司成立迄今已逾7年，其所經營業務項目有以代理或經銷眼鏡、鏡片或視力驗光儀器等商品，所提供給消費者皆為高品質之商品或服務，亦已被業界所肯定及熟知，且訴願人公司網站亦標示「瞳光」為其商標及商譽，已為業界及相關消費者所熟知；反觀，參加人公司官方網站首頁亦標示有實際使用於「眼鏡及其週邊商品之服務行銷」，且其所有網頁資料所顯示商品者，皆與據以異議諸商標使用於眼鏡零售服務相類似，可見二者所經營於眼鏡商品／服務範圍幾近重疊、行銷通路亦屬雷同，再加上現今以網路行銷方式之效果無遠弗屆，自難排除參加人非出於剽竊訴願人先使用之據以異議商標，有使一般消費者誤信其為訴願人所授權者。是以，本案參加人極可能基於業務競爭關係得知訴願人據以異議商標，而有仿襲據以異議商標圖樣上之「瞳光」的意圖，並以相同中文「瞳光」搶先作為系爭商標圖樣申請註冊之情事，自有違首揭法條各款之規定，爰請求撤銷原處分。
- 四、案經本部審議，認訴願人於訴願書主張(1)系爭商標與據以異議商標圖樣皆有相同中文「瞳光」，應屬構成近似商標；(2)前者之

視力驗光儀器商品與後者之眼鏡及其零組件零售服務間應具共同或關聯性而構成類似；(3)參加人極可能基於業務競爭關係得知訴願人據以異議商標，而有仿襲據以異議商標圖樣上之「瞳光」的意圖，並以相同中文「瞳光」搶先作為系爭商標圖樣申請註冊之情事等節，雙方於原處分階段均有所爭執，為釐清爭點，爰請訴願人、參加人及原處分機關智慧財產局代表出席 102 年 7 月 8 日本部訴願審議委員會 102 年度第 25 次會議進行言詞辯論。惟訴願人業經本部合法通知卻未於言詞辯論期日到場，而原處分機關及參加人意見如下：

(一) 參加人：

1. 訴願人曾於 101 年 2 月 20 日以「瞳光 TORNG GUANG 及圖」作為圖樣申准註冊第 1546215、1545789 號商標指定使用於第 44 類配鏡服務及第 37 類的眼鏡修理服務，而此二案之申請日期皆在系爭商標申請日之後，倘認本案兩造商標之商品(視力驗光儀器)／服務(眼鏡零組件零售服務)構成類似，則上揭兩件商標所指定使用之服務亦應與系爭商標指定使用之視力驗光儀器商品構成類似，而不應獲准註冊，準此而言，原處分機關審認本案兩造商標所指定使用之前述商品與服務應不構成類似，並無違誤。
2. 系爭商標雖指定使用於第 10 類「醫療器具、醫療儀器、視力驗光儀器等」商品，惟參加人實際上僅以製造或販賣「視力驗光儀器」商品為主，每台售價約幾十萬元，主要銷售對象是眼鏡行或眼鏡公司，一般消費者不會購買該項產品，充其量，只會去眼鏡行或醫院(眼科)作視力驗光項目，可見該項產品之行銷通路係以眼鏡行為主，使用對象係以眼鏡行驗光師或醫院或診所眼科醫師為主，並非一般消費者。
3. 參加人公司所營事業項目主要是眼鏡批發、零售業，之所以兼販售「驗光儀器」商品，主因眼鏡行都會詢問參加人有無銷售「視力驗光儀器」，始申請系爭商標之註冊；而據以異議商標係指定使用在眼鏡及其零組件等服務，並非商品品牌，準此，兩造商標指定使用之「視力驗光儀器」商品與「眼鏡及其零組件

零售」服務，並不構成類似，故系爭商標之註冊應無致相關消費者混淆誤認之虞，請求駁回訴願。

(二) 原處分機關：

1. 系爭商標所指定使用之視力驗光儀器商品的消費者及使用者，明顯與據以異議商標所指定使用之眼鏡及其零組件零售服務為單純眼鏡零售服務有別，且其商品材質、功能、用途、行銷管道或提供服務的性質、銷售對象及製造廠商均截然不同，應非屬構成類似商品或服務。
2. 系爭商標指定使用之「視力驗光儀器」商品如為「零售服務」必須係「視力驗光儀器」(即特定商品)之零售服務，是雖然「視力驗光儀器之零售服務」及「眼鏡及其零組件之零售服務」會併存在「3519 特定商品零售批發」類似組群之中，但彼此之間不會構成類似。況且縱僅就商品間而言，「視力驗光儀器商品」與「眼鏡商品」亦不構成類似。
3. 兩造商標商品或服務之終端消費者並不一樣，雖然消費者在眼睛近視或需要矯正之前提下，配眼鏡可能有驗光的需要，然亦有單純配戴眼鏡者根本不需要有提供驗光的服務，是以，就商品與服務之間的消費族群或有寬窄之情況，或有些許重疊之處，但二者主要提供商品或服務之功能並不相同。
4. 據以異議商標雖有先使用之事實，並指定使用於「眼鏡零售」等服務，惟訴願人於系爭商標 100 年 5 月 19 日申請指定使用於「視力驗光儀器」等商品後，嗣於 101 年 2 月 20 日以另案「瞳光 TORNG GUANG 及圖」圖樣申准註冊並指定使用在第 44 類之配鏡服務及第 37 類之眼鏡修理等服務(註冊第 1546215、1545789 號商標)，準此以觀，原處分機關審認上開二商標指定使用於配鏡及眼鏡修理服務，與系爭商標指定使用之「視力驗光儀器」商品不構成類似而得併存註冊，與本案兩造商標之商品或服務不構成類似之認定不相違背，亦符合商標審查一致性之原則。

五、本部決定理由：

- (一) 關於註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條

第 1 項第 10 款規定部分：

1. 經查，系爭註冊第 1495278 號「瞳光」商標係由單純中文「瞳光」2 字構成。而訴願人據以異議之註冊第 1300335 號「TG TORNG GUANG 瞳光眼鏡公司」商標圖樣係由略經設計字體之「TG」、「TORNG GUANG」及「瞳光眼鏡公司」由上而下排列組合而成，其主要識別部分除外文「TG」、「TORNG GUANG」外，因中文部分為國內相關消費者寓目印象較深刻者，是其圖樣中之「瞳光眼鏡公司」亦為主要部分，而其中「眼鏡公司」係表彰公司業務種類名稱之文字，並經聲明不在專用之列，其商標識別性較低。是以，原處分機關審認兩造商標相較，均有相同之中文「瞳光」2 字，於異時異地隔離觀察或交易時連貫唱呼之際，在外觀、讀音及觀念上均極相彷彿，以具有普通知識經驗之相關消費者於購買時施以普通之注意，實不易區辨，應屬構成近似之商標，固非無見。
2. 按「商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。」為本部 101 年 4 月 20 日修正發布、同年 7 月 1 日公告施行之「混淆誤認之虞」審查基準 5.3.11 所規定。而查，系爭商標係指定使用於「醫療器具、醫療儀器、視力驗光儀器」商品，相較於據以異議商標所指定使用之「眼鏡及其零組件零售」服務，其中：
 - (1) 「醫療器具、醫療儀器」商品：此屬專業性產品，多提供給醫療院所使用；而眼鏡及其零組件零售服務所提供之產品為眼鏡或眼鏡之零組件，並未涵蓋醫療器具或儀器商品，二者，顯非屬類似商品／服務，原處分機關於此部分之認定雖無不合。
 - (2) 惟關於「視力驗光儀器」商品：此一商品與據以異議商標之「眼鏡及其零組件零售」服務，二者皆為使人體眼睛相關疾病(如近視、散光或弱視等)需要矯治過程中必備的商品或服務，亦即是，一般人需要配戴眼鏡者除講究美觀外，大多以近視、遠視或散光等之矯正為主，而關於視力驗光處理流程

部分，依順序為先作驗光，確定度數，最後配鏡等三步驟，是一般眼鏡行均設有視力驗光儀器由驗光師利用視力驗光儀器確認配鏡片度數後，再由患者直接挑選眼鏡鏡片、鏡架、材質與式樣(參照教育部體育司編印「視力保健實務工作手冊」網頁資料)，基此，前述驗光與配鏡間具有密不可分的視力矯正處理步驟，且視力驗光儀器與眼鏡及其鏡片、鏡架等零組件，亦常見於坊間眼鏡行之營業場所一併陳列或設置者。又參加人代理人到會進行言詞辯論時亦自承參加人公司主力產品是眼鏡，所營事業項目主要是眼鏡批發、零售業，除了銷售眼鏡商品外，亦會兼銷售「視力驗光儀器」商品，而其主要銷售對象皆為眼鏡行或眼鏡公司，是以，系爭商標之視力驗光儀器商品與據以異議商標之眼鏡及其零組件服務，雖前者眼科醫師亦常為其使用對象，然一般眼鏡行均設有該等儀器供驗光師使用，且二者商品或服務，在行銷管道、使用場所及使用對象等均有重疊之情形。又系爭商標指定使用之「視力驗光儀器」商品所提供一般眼鏡行使用於視力驗光或矯正配鏡等服務上，以達到視力矯正功能或用途，與據以異議商標指定之眼鏡及其零組件零售服務所提供兼具矯正視力功能或用途者尚無二致。綜上，依一般社會通念及商業交易習慣，系爭商標所指定使用之「視力驗光儀器」商品與據以異議商標所指定使用之「眼鏡及其零組件零售」服務應具相當之關聯性，難謂無使相關消費者誤認來自相同或有關聯之來源，而應認存在類似之關係。

3. 綜上：

- (1) 原處分機關核認系爭商標指定使用之「醫療器具、醫療儀器」商品，無本款規定之適用，固無不合。
- (2) 惟關於系爭商標指定使用於「視力驗光儀器」商品部分，因與據以異議商標指定使用之「眼鏡及其零組件零售」服務構成類似，兩造商標復構成近似，系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞，則原處分機關核認系爭商標指定使用之「視力驗光儀器」商品之註冊部分亦無本款規定之適用，顯有未合。

至參加人所舉訴願人另案註冊第 1546215、1545789 號商標案例。查該二件商標圖樣與本件據以異議商標有別，案情並不相同，屬另案問題，參加人尚不得逕予比附援引，併予指明。

(二) 關於註冊時商標法第 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. 依訴願人所檢送異議附件 8 之 96 年 9 月 21 日爽報、96 年及 97 年份蘋果日報、廣告 DM(09 年新款)及網路查詢資料等證據資料，堪認定據以異議「TG TORNG GUANG 瞳光眼鏡公司」、「TG TORNG GUANG 瞳光精品眼鏡」、「瞳光眼鏡」等商標於系爭商標申請註冊日前有先使用於眼鏡及其零組件零售等服務之事實；且系爭商標與前述據以異議商標相較，均有相同之中文「瞳光」2 字，於異時異地隔離觀察或交易時連貫唱呼之際，在外觀、讀音及觀念上均極相彷彿，應屬構成近似之商標。
2. 惟系爭商標指定使用之「醫療器具、醫療儀器」商品與前揭據以異議商標先使用之眼鏡及其零組件零售服務非屬類似商品／服務。至於系爭商標指定使用之「視力驗光儀器」商品與據以異議商標先使用之「眼鏡及其零組件零售」服務，則應屬構成類似商品／服務，亦如前述。
3. 復查，參加人於到會進行言詞辯論時亦自承參加人公司主力產品為眼鏡，所營事業項目主要是眼鏡批發、零售業，而參加人兼販售「視力驗光儀器」商品，主因眼鏡行會詢問其有無銷售「視力驗光儀器」商品，乃申請系爭商標之註冊等語，足證參加人業務上往來之客戶皆為眼鏡行或眼鏡公司，自會對於相關眼鏡業者有所認識，而訴願人即為一眼鏡公司，依一般經驗法則及商業交易習慣，可推知參加人係因業務上往來關係而知悉據以異議商標存在，而以仿襲據以異議商標之主觀意圖，搶先申請註冊系爭商標，系爭商標指定使用於「視力驗光儀器」商品部分自有本款規定之適用。
4. 綜上，原處分機關核認系爭商標指定使用之「醫療器具、醫療儀器」商品，無本款規定之適用，固無不合。惟關於系爭商標指定使用之「視力驗光儀器」商品部分，因與據以異議商標指

定使用之「眼鏡及其零組件零售」服務構成類似，兩造商標復構成近似，又參加人應已知悉據以異議商標存在，顯係意圖仿襲而搶先申請註冊，則原處分機關核認系爭商標指定使用於「視力驗光儀器」商品之註冊部分亦無本款規定之適用，於法則有未合。

- (三) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標指定使用於「醫療器具、醫療儀器」等商品之註冊並未違反註冊時商標法第 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，而為「異議不成立」之處分部分，尚無違誤，應予維持。惟該局認系爭商標指定使用於「視力驗光儀器」商品之註冊亦無前揭商標法規定之適用，併為「異議不成立」之處分部分，於法則有未合，爰將原處分有關該部分撤銷，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。

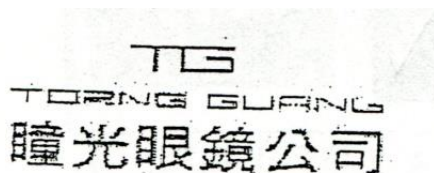
據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣：



瞳光

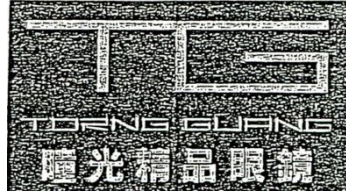
據以異議商標圖樣：



TG
TORNG GUANG
瞳光眼鏡公司

實際使用商標圖樣：

(眼鏡及其零組件零售服務)



案例一一（修正前商標法第 23 條第 1 項 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款—服務類似之認定）

- 一、按「零售服務審查基準」5.1.2「綜合性商品零售服務與特定商品零售服務之間」揭示，綜合性商品零售服務與特定商品零售服務之差異，在於二者所匯集的商品種類多寡不同，以及是否以特定專賣形式來提供商品之零售服務，而可能使二者呈現截然不同之經營特色，滿足消費者不同之需求，原則上固互不類似。惟因現今行銷管道之多元化及行銷策略之多樣性，就網路拍賣、網路購物（電子購物）等新型態之有關電子商務綜合性商品零售服務除表彰一整體性之服務外，亦可能同時兼具指示特定商品零售服務來源之作用，二者仍非無構成類似服務之可能。
- 二、經查，系爭商標指定使用之「皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發、皮箱零售批發、服飾配件零售批發」服務係以特定專賣形式將皮件、皮包、手提袋、皮箱、服飾配件等特定商品匯集於同一場所，以方便消費者瀏覽與選購之零售批發服務，與據以異議商標所指定使用之「網路拍賣、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）」服務係以非特定專賣形式，於同一場所匯集多種商品，以方便消費者瀏覽與選購之服務相較，二者雖有匯集的商品種類多寡，以及是否以特定專賣形式來提供商品之零售服務之差異，然依一般社會通念及現今市場交易情形，各種皮件及服飾配件商品之陳列販售已屬網路拍賣、網路購物（電子購物）等行銷管道及行銷通路常見的經營項目之一，易使一般接受服務者誤認其所表彰者，為相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成類似服務。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 8 月 23 日

經訴字第 10206105160 號

訴願人：高○菁君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 5 月 31 日中台異字第 1010115 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 99 年 12 月 13 日以「美麗日記 Beauty Diary」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「皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發、皮箱零售批發、服飾配件零售批發」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 1482731 號商標，權利期間自 100 年 11 月 1 日起至 110 年 10 月 31 日止。嗣關係人邱○福君以該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修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 10 款。而本件商標異議案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，於 102 年 5 月 31 日以中台異字第 1010115 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。又商標「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，復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。所謂「

有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、原處分機關略以，系爭註冊第 1482731 號「美麗日記 Beauty Diary」商標與關係人據以異議之註冊第 1338055 號「我的美麗日記」商標相較，二者均有相同中文「美麗日記」，外文「Beauty Diary」復與該中文觀念相通，應屬構成近似之商標，且近似程度高。另系爭商標指定使用之「皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發、皮箱零售批發、服飾配件零售批發」等服務，與據以異議商標所指定使用之「網路拍賣、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）」等服務相較，依一般社會通念及市場交易情形，應屬類似之服務，惟類似程度不高。又據以異議商標應較為消費者所熟悉，且具有相當之識別性。綜合前揭因素判斷，系爭商標之註冊應有致相關消費者混淆誤認之虞，自有註冊時商標法第 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，爰為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱系爭商標與據以異議商標整體圖樣相較，二者近似之程度較低；又系爭商標指定使用於皮件零售批發等服務，與據以異議商標指定使用於古董拍賣、網路拍賣等服務相較，前者係提供零售批發商品之服務，後者係提供綜合性零售商品銷售通路之服務，二者服務之性質有別，依一般社會通念，非屬構成類似服務。又依訴願人檢送之證據資料顯示，訴願人實際使用系爭商標於網路虛擬零售店面的點閱次數（即瀏覽次數）相較於據以異議商標為高，亦為相關消費者所熟悉，是系爭商標之註冊，

應無註冊時商標法第 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 1482731 號「美麗日記 Beauty Diary」商標之圖樣，係由中文「美麗日記」、外文「Beauty Diary」上下排列所組成。據以異議註冊第 1338005 號「我的美麗日記」商標之圖樣，則由中文「我的美麗日記」所構成。兩造商標相較，二者均有相同之中文「美麗日記」，且外文「Beauty Diary」復為該中文「美麗日記」之義譯字，故兩造商標予人寓目印象，其外觀、觀念或讀音均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，尚不易區辨，應屬構成近似之商標。
- (二) 又按「零售服務審查基準」5.1.2「綜合性商品零售服務與特定商品零售服務之間」揭示，綜合性商品零售服務與特定商品零售服務之差異，在於二者所匯集的商品種類多寡不同，以及是否以特定專賣形式來提供商品之零售服務，而可能使二者呈現截然不同之經營特色，滿足消費者不同之需求，原則上固互不類似。惟因現今行銷管道之多元化及行銷策略之多樣性，就網路拍賣、網路購物（電子購物）等新型態之有關電子商務綜合性商品零售服務除表彰一整體性之服務外，亦可能同時兼具指示特定商品零售服務來源之作用，二者仍非無構成類似服務之可能。經查，系爭商標指定使用之「皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發、皮箱零售批發、服飾配件零售批發」服務係以特定專賣形式將皮件、皮包、手提袋、皮箱、服飾配件等特定商品匯集於同一場所，以方便消費者瀏覽與選購之零售批發服務，與據以異議商標所指定使用之「網路拍賣、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）」服務係以非特定專賣形式，於同一場所匯集多種商品，以方便消費者瀏覽與選購之服務相較，二者雖有匯集的商品種類多寡，以及是否以特定專賣形式來提供商品之零售服務之差異，然依一般社會通念及現今市場交易

情形，各種皮件及服飾配件商品之陳列販售已屬網路拍賣、網路購物（電子購物）等行銷管道及行銷通路常見的經營項目之一，易使一般接受服務者誤認其所表彰者，為相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成類似服務。況查，依關係人所檢送之 PCHOME、奇摩拍賣商店等網路銷售資料（參見異議附件 1 至 3）觀之，其所開設經營之據以異議「我的美麗日記」商標網路商店（或虛擬賣場）亦實際販售有襪襪、洋裝、短裙、上衣、毛帽及外套等商品，則據以異議商標所指定使用之網路拍賣、網路購物（電子購物）等服務包括有服飾類零售業務之事實足堪認定。雖系爭商標除指定使用於服飾、配件等零售服務外，尚有皮件、包包類商品等零售服務，惟該等商品同為服飾配件，二者經常置於同一或相近處所販售，消費者復常彼此搭配使用，則該等商品之零售服務，性質上亦具關聯性。是以，兩造商標所表彰服務之來源，實不易使相關消費者區辨。

- (三) 另依關係人所檢送之「我的美麗日記賣場 Yahoo! 奇摩拍賣」、「PChome Online 商店街-我的美麗日記」網頁（見異議理由書附件 1 至 3）等證據資料可知，據以異議之「我的美麗日記」商標之服飾及襪襪、毛帽等服飾或其配件零售服務，自西元 2008 年 1 月起即於國內知名拍賣網站、網路購物網站開設虛擬店鋪行銷販售，且自西元 2008 年至 2012 年間有網友（消費者）持續於該店鋪網頁留言版分享購物評鑑及針對所提供零售服務表達的意見，是據以異議商標於系爭商標 100 年 11 月 1 日註冊時，在相關消費者間應已有相當之認知。反觀，訴願人於異議答辯階段及訴願階段所檢送系爭商標之使用資料，其中，訴願人公司及分公司基本資料查詢單（見訴願附件 4），並非系爭商標之實際使用事證；而「美麗日記 Beauty Diary 賣場 Yahoo! 奇摩拍賣」等網頁（見異議答辯附件 1）之下載列印日期為 2012/5/16，「美麗日記—Yahoo 奇摩超級商城」等網頁（見訴願附件 4），或其內文僅記載有開店日期（2010.12.15）；或其商店滿意度評價調查、交易商品項目資料之下載列印日期為 2013/6/24，核其日期大多晚於系爭商標註冊日，其餘資料則顯示廣告宣傳期間

不長、行銷販售數量不多，尚不足以證明系爭商標業經訴願人使用，而較據以異議商標為相關消費者所知悉。是本件依卷附現有證據資料綜合以觀，堪認據以異議商標應較為相關消費者所知悉，而應給予較大之保護。

- (四) 衡酌兩造商標近似之程度高及所指定使用之服務類似；據以異議商標復經關係人實際於網路商店行銷使用於服飾類商品零售等服務，且為相關消費者所較為知悉等因素判斷，相關消費者實極有可能誤認兩造商標服務為來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，系爭商標之註冊自有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定。
- (五) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定，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) 至訴願人所舉原處分機關中台評字第 980060 號商標評定書、智慧財產法院 99 年度行商訴字第 11 號及 100 年度行商訴字第 110 號判決等案例(見異議答辯書參證一至證五)，經核，該等商標圖樣或所指定使用之商品(服務)或與本件(系爭)商標有別，案情各異，自難比附援引，均不得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。




系爭商標圖樣：

美麗日記
Beauty Diary

據以異議商標圖樣：

我的美麗日記

案例一二(修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款—混淆誤認之虞之認定)

- 一、本件商標評定案，雖系爭商標與據以評定諸商標構成近似，且指定使用於類似商品；惟衡酌系爭商標之外文「VALENTINO」及「」，早於據以評定諸商標申請日前，即自民國 75、78 年起經關係人陸續申請註冊為第 358389、454361 號等商標，並經本部 90 年 5 月 30 日經(90)訴字第 09006308940 號訴願決定認前揭商標使用於服飾、皮件等商品於 84 年間已臻著名，另智慧財產法院 98 年度行商更(一)字第 9 號及同年度行商更(一)字第 1 號行政判決亦肯認前揭商標使用於服飾、皮件等商品於 92、93 年間仍為著名商標，足見關係人於 84 年至 93 年間有持續使用前揭著名商標，而據以評定諸商標並未提出使用證據供參，是依現有證據資料，堪認系爭商標圖樣較為相關消費者所較為熟悉，應受較大之保護。
- 二、系爭商標之外文「VALENTINO」及「」圖形使用在先，準此，關係人再將「」圖形與外文「VALENTINO」結合於 89 年申請註冊，指定使用於「布疋、衣著、服飾品之零售服務」，在本件具體個案客觀上消費者不會誤認系爭商標之服務與據以評定諸商標之商品為相同或有相關性之來源，而無致使相關消費者對其所表彰之來源或產製主體發生混淆誤之虞。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 12 月 18 日

經訴字第 10206109890 號

訴願人：優○士國際股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 7 月 22 日中台評字第 990344 號商標評定書中所為評定不成立部分之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人義大利商○○公司(更名前為荷蘭商○○環球公司)前於89年12月20日以「VALENTINO & V in ellipse」商標(原為服務標章申請案,依92年5月28日公布,同年11月28日施行之商標法第85條第2項規定視為商標註冊申請案),指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作及代理;宣傳品之遞送;報章、雜誌、電視、電台之廣告設計;型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系之設計;廣告模型之設計;為工商企業籌備商展、博覽會、展示會之服務;產品包裝服務;布疋、衣著、服飾品之零售服務;家俱、裝設品及擺飾品之零售;文教、康樂用品之零售;鐘、錶之零售;眼鏡之零售;首飾及貴金屬之零售;化粧品之零售;郵購服務;網路購物服務;企業管理顧問;企業經營協助」服務,向原處分機關智慧財產局申請註冊,經該局於94年12月16日核准列為註冊第1187385號商標(商標權期間:自94年12月16日起至104年12月15日止)。嗣訴願人於99年11月30日以該商標有違註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款之規定,對之申請評定。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評定案件,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。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1項第11、10、12款規定。案經原處分機關審查,以102年7月22日中台評字第990344號商標評定書為「主張註冊時商標法第23條第1項第13款(相當於商標法第30條第1項第10款規定)部分,評定不成立。主張註冊時商標法第23條第1項第12、14款(相當於商標法第30條第1項第11、12款規定)部分,應不受理。」之處分。訴願人就原處分機關前揭評定不成立處分之部分不服,提起訴願,並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「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評定或評定案件,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，復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 款本文所明定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、本件系爭註冊第 1187385 號「VALENTINO & V in ellipse」商標評定案，經原處分機關審查略以：

- (一)系爭商標與據以評定之註冊第 552841、555498、556005、553019 號「GV Stylised」商標、第 588456 號「沈王德英標章(二)」商標整體外觀予人寓目印象相近，應屬構成相當程度近似之商標。
- (二)系爭商標係指定使用於「布疋、衣著、服飾品之零售服務」，與據以評定諸商標分別指定使用之「內衣、睡衣、…」、「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」、「皮革，包括皮革製成之帶、漆皮、牛皮、人造皮、合成皮、塑膠皮、合成纖維製革」、「靴、鞋」、「襪子、褲襪、服飾用手套」等商品相較，前者服務即在提供後者商品之零售，應屬類似程度不低之商品/服務。惟系爭商標指定使用其餘之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作及代理；宣傳品之遞送；報章、雜誌、電視、電台之廣告設計；型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系之設計；廣告模型之設計；為工商企業籌備商展、博覽會、展示會之服務；產品包裝服務；家俱、裝設品及擺飾品之零售；文教、康樂用品之零售；鐘、錶之零售；眼鏡之零售；首飾及

貴金屬之零售；化粧品之零售；郵購服務；網路購物服務；企業管理顧問；企業經營協助」服務，與據以評定諸商標指定使用之商品非屬類似之商品／服務。

- (三) 系爭商標之外文「VALENTINO」，業經關係人長期廣泛使用於衣服、冠帽、領帶、皮件上，其為著名商標之事實，前經智慧財產法院第 98 年度行商更（一）字第 9 號行政判決（關係人證 11 號）認定在案，則系爭商標以之為商標一部分，並附加「V」設計圖，自具較高識別性。
- (四) 系爭商標之申請註冊固晚於據以評定諸商標，然查系爭商標之外文「VALENTINO」，分別經關係人早於民國 75、78 年起陸續申請註冊為第 358389、454361 號等商標，且經關係人長期廣泛使用已為著名商標，前已述及。準此，關係人將「V」設計圖、「VALENTINO」結合申請註冊，指定使用於「廣告之企劃、宣傳、設計、製作及代理；宣傳品之遞送；報章、雜誌、電視、電台之廣告設計…布疋、衣著、服飾品之零售服務…鐘、錶之零售；眼鏡之零售；首飾及貴金屬之零售；化粧品之零售；郵購服務；網路購物服務；企業管理顧問；企業經營協助」等服務，一般消費者聽聞系爭商標時，認知該商標所表彰服務來源提供者，應為關係人，準此，關係人申請註冊系爭商標，應無引起相關消費者混淆誤認其來源之意圖，其申請註冊應屬善意。
- (五) 綜上，有關係爭商標指定使用之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作及代理；宣傳品之遞送；報章、雜誌、電視、電台之廣告設計；型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系之設計；廣告模型之設計；為工商企業籌備商展、博覽會、展示會之服務；產品包裝服務；家俱、裝設品及擺飾品之零售；文教、康樂用品之零售；鐘、錶之零售；眼鏡之零售；首飾及貴金屬之零售；化粧品之零售；郵購服務；網路購物服務；企業管理顧問；企業經營協助」服務，因與據以評定諸商標指定使用之商品間非構成類似，自無混淆誤認之虞；有關係爭商標指定使用之「布疋、衣著、服飾品之零售服務」商品部分，雖與據

以評定諸商標指定使用之商品構成類似程度不低之關係，然考量兩造商標近似程度僅為相當，系爭商標有較高識別性，且申請無欲引起消費者混淆誤認之企圖等因素綜合判斷，尚難認為相關消費者有可能會誤認二商標來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認情事。故系爭商標之註冊無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文規定之適用，乃為「主張註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款(相當於商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定)部分，評定不成立。」之處分。




三、訴願人不服，訴稱系爭商標與據以評定註冊第 552841、555498、553019 號「GV Stylised」商標、第 588456 號「沈王德英標章(二)」商標圖樣相較，明顯皆以 V 字母擺置於整體圖樣中心點，向周圍延伸圓弧線條，整體外觀、構圖意匠極為相仿，應屬構成高度近似之商標；又系爭商標指定使用之「布疋、衣著、服飾品之零售服務…」等全部服務，與據以評定諸商標指定使用之「內衣、睡衣、…」、「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」、「靴、鞋」、「襪子、褲襪、服飾用手套」等商品，復屬高度類似之商品／服務，是系爭商標之註冊有致相關消費者混淆誤認之虞，有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文之規定云云，請求撤銷原處分中關於評定不成立部分之處分。至於據以評定註冊第 556005 號商標部分已無爭執。




四、本部決定理由：

(一)按本件原處分機關係認系爭商標與據以評定之註冊第 552841、555498、556005(此號商標訴願人於訴願階段已無爭執)、553019 號「GV Stylised」商標及第 588456 號「沈王德英標章(二)」商標雖構成近似，且系爭商標指定使用之「布疋、衣著、服飾品之零售服務」服務部分，與據以評定諸商標指定使用之「內衣、睡衣、…」等商品構成類似，惟系爭商標為著名商標，且申請屬善意，故無致相關消費者產生混淆誤認之虞，自無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30

條第 1 項第 10 款本文規定之適用；另系爭商標指定使用之「廣告之企劃、宣傳、設計、製作及代理；宣傳品之遞送；報章、雜誌、電視、電台之廣告設計；型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系之設計；廣告模型之設計；為工商企業籌備商展、博覽會、展示會之服務；產品包裝服務；家俱、裝設品及擺飾品之零售；文教、康樂用品之零售；鐘、錶之零售；眼鏡之零售；首飾及貴金屬之零售；化粧品之零售；郵購服務；網路購物服務；企業管理顧問；企業經營協助」服務部分，因與據以評定諸商標指定使用之「內衣、睡衣、…」等商品不構成類似，亦無前揭法條規定之適用，所為評定不成立之處分，合先敘明。

(二) 有關係爭商標指定使用之「布疋、衣著、服飾品之零售服務」部分：

1. 系爭商標圖樣為「VALENTINO」，係由「」圖形與外文「VALENTINO」分呈上、下排列組合而成；而據以評定之註冊第 552841、555498、553019 號「GV Stylised」商標圖樣為「」所構成，另據以評定之註冊第 588456 號「沈王德英標章(二)」商標圖樣為「」所構成。兩造商標圖樣相較，均有以 V 字母擺置於圖樣中心，向周圍延伸圓弧線條之圖形，其圖形外觀、構圖意匠極為相仿，應屬構成近似之商標。
2. 系爭商標指定使用之「布疋、衣著、服飾品之零售服務」，與據以評定之註冊第 552841、555498、553019 號「GV Stylised」及第 588456 號「沈王德英標章(二)」諸商標分別指定使用之「內衣、睡衣、…」、「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」、「靴、鞋」、「襪子、褲襪、服飾用手套」等商品相較，前者服務即在提供後者商品之零售，或前者服務所提供之商品與後者商品互為原材料與成品之關係，兩造商品／服務多能滿足消費者相同或相近之需求，具有共同或關聯之處，應屬類似程度不低之商品／服務。
3. 本件商標評定案，雖系爭商標與據以評定諸商標構成近似，且指定使用於類似商品；惟衡酌系爭商標之外文「VALENTINO」

及「」，早於據以評定諸商標申請日前，即自民國 75、78 年起經關係人陸續申請註冊為第 358389、454361 號等商標，並經本部 90 年 5 月 30 日經(90)訴字第 09006308940 號訴願決定認前揭商標使用於服飾、皮件等商品於 84 年間已臻著名，另智慧財產法院 98 年度行商更(一)字第 9 號及同年度行商更(一)字第 1 號行政判決亦肯認前揭商標使用於服飾、皮件等商品於 92、93 年間仍為著名商標，足見關係人於 84 年至 93 年間有持續使用前揭著名商標，而據以評定諸商標並未提出使用證據供參，是依現有證據資料，堪認系爭商標圖樣較為相關消費者所較為熟悉，應受較大之保護；復以系爭商標之外文「VALENTINO」及「」圖形使用在先【參見智慧財產法院 98 年度行商更(一)字第 1 號行政判決】，準此，關係人再將「」圖形與外文「VALENTINO」結合於 89 年申請註冊，指定使用於「布疋、衣著、服飾品之零售服務」，在本件具體個案客觀上消費者不會誤認系爭商標之服務與據以評定諸商標之商品為相同或有相關性之來源，而無致使相關消費者對其所表彰之來源或產製主體發生混淆誤之虞。

4. 綜上，系爭商標之註冊指定使用於「布疋、衣著、服飾品之零售服務」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 款本文規定之適用。

(三) 有關係爭商標指定使用於「廣告之企劃、宣傳、設計、製作及代理；宣傳品之遞送；報章、雜誌、電視、電台之廣告設計；型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系之設計；廣告模型之設計；為工商企業籌備商展、博覽會、展示會之服務；產品包裝服務；家俱、裝設品及擺飾品之零售；文教、康樂用品之零售；鐘、錶之零售；眼鏡之零售；首飾及貴金屬之零售；化粧品之零售；郵購服務；網路購物服務；企業管理顧問；企業經營協助」服務部分：

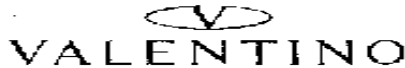
系爭商標指定使用於前揭「廣告之企劃、宣傳、設計、製作及代理；…」等服務，與據以評定之註冊第 552841、555498、556005、553019 號「GV Stylised」商標及第 588456 號「沈王德英標

章(二)」商標分別指定使用之「內衣、睡衣、…」、「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」、「皮革，包括皮革製成之帶、漆皮、牛皮、人造皮、合成皮、塑膠皮、合成纖維製革」、「靴、鞋」、「襪子、褲襪、服飾用手套」等商品相較，二者性質有別，且前者零售服務所提供之商品與後者指定商品之原材料、功能、用途迥異，非屬類似之商品／服務，自無首揭條款規定之適用。

(五) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標之註冊無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文規定之適用，所為「主張註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款（相當於商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定）部分，評定不成立。」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：



據以評定商標圖樣：



案例一三(修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款—混淆誤認之虞之認定)

- 一、據以異議「Zaha Hadid」商標業經關係人長期廣泛使用於建築設計、室內設計等服務行銷而達著名。反觀訴願人於訴願階段所檢送系爭商標之實際使用態樣等資料，僅係公司網站行銷資料，除數量有限外，其上所標示者大多為「ZAHA Made in Japan」等字樣，與系爭商標圖樣不盡相同，所載日期亦晚於系爭商標註冊日，自無從認定系爭商標於註冊時已為相關消費者所知悉。本件堪認據以異議商標較諸系爭商標為消費者較熟悉者，而應給予較大之保護。
- 二、復依關係人所檢送之商品型錄光碟，雖無據以異議商標實際使用於項鍊、鞋等服飾配件商品之具體數據，未能直接證明關係人已有多角化經營之情事，然關係人曾為 SWAROSKI、Lacoste、LV 等品牌或自行設計項鍊、戒指、手鐲、鞋、皮包等商品，衡酌國際時尚服飾、配件精品品牌時有邀請不同領域之知名人士提供設計，或藉由推出聯名設計產品，以提昇彼此知名度之行銷方式，本件關係人既已有跨領域設計之行為，應可推論據以異議商標之知名度非侷限於建築設計服務。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 11 月 1 日

經訴字第 10206108370 號

訴願人：粘○珊君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 4 月 30 日中台異字第 1010190 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 100 年 3 月 24 日以「ZAHA TAIWAN DESIGN 及圖」商標（「TAIWAN DESIGN」業經聲明不在專用之列），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 9 類之眼鏡、眼鏡組件、雪鏡、風鏡、眼鏡框、眼鏡鏈、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、眼鏡止滑墊片、隱形眼鏡、隱形眼鏡盒、眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡鏡片、老花眼鏡、防眩用眼鏡、隱形眼鏡容器、矯正鏡片商品，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 1487679 號商標。嗣關係人英籍○○君以該商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12、14、15、16 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；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現行商標法第 30 條第 1 項第 11、12、13、14 款規定。經原處分機關審查，認系爭商標違反註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款之規定，以 102 年 4 月 30 日中台異字第 1010190 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 項規定通知關係人參加訴願程序表示意見，惟關係人迄未提出參加意見書到部。

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。又商標「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，為修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款本文所明定。而所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復分別為修正前商標法施行細則第

16 條及現行商標法施行細則第 31 條所明定。

二、本件原處分機關略以：

- (一) 本件系爭註冊第 1487679 號「ZAHA TAIWAN DESIGN 及圖」商標，與據以異議之「Zaha Hadid」商標相較，均有外觀醒目之非習見外文「ZAHA」，雖系爭商標之「ZAHA」字樣上方另結合較小字體之外文「TAIWAN DESIGN」，惟該等外文業經聲明不在專用之列，不具商標識別性，是二者主要識別之外文予人寓目印象、讀音極為相同，自屬構成近似之商標，且近似程度不低。
- (二) 本件據以異議商標之外文「ZAHA」並非習見之文字，又非建築設計等服務本身或有關說明，亦未傳達該等服務之相關資訊，消費者自會將之視為區辨來源之標識，是以據以異議商標之外文「ZAHA」應具相當之識別性。
- (三) 本案依關係人檢送之使用事證，堪認於系爭商標 100 年 3 月 24 日申請註冊前，據以異議商標已為建築設計、室內設計等服務領域之相關事業或消費者普遍認知，具高度著名程度。且據以異議「Zaha Hadid」商標除經長期使用於建築設計、室內設計等服務外，關係人所營業務並擴及於各項產品設計服務，依其檢附之商品型錄光碟及中文時尚雜誌有關關係人「Zaha Hadid」及其於室內設計、餐具、廚房設備等不同領域的設計作品介绍資料（附件 7、11），可知其所設計之產品，廣泛包括藝術品、珠寶飾品、鞋、皮包、照明燈具、桌椅、沙發、餐具、廚房用品等多類商品，益可見其事業版圖非侷限於建築或室內設計領域，足認關係人據以異議商標有多角化經營之情形。
- (四) 衡酌據以異議商標於建築設計、室內設計等相關服務所表彰之商譽已為相關消費者所普遍認知而為著名商標，於系爭商標申請註冊當時已具有相當高識別性，且較系爭商標為相關消費者所熟悉，並有多角化經營之情形，訴願人於據以異議商標已具相當信譽之後，始以近似程度不低之商標申請註冊，指定使用於眼鏡、眼鏡組件等商品，與據以異議商標知名使用於建築設

計、室內設計等服務領域雖不相同，然與其多角化經營產品設計所提供之珠寶飾品、鞋、皮包等商品（附件 7），二者同屬人體用時尚配件類商品，彼此間得相互搭配，二者之消費族群常有重疊之處，性質上難謂無關聯。故綜合前開存在相關因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標商品/服務來自同一來源，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。乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- （一）查「ZAHA」係源自阿拉伯文之姓氏，意指「盛開的花朵」，屬既存字彙，並非任何人所創用，網路上即可查得許多以「ZAHA」為姓氏者，國外亦有許多人使用「ZAHA」作為商標圖樣獲准註冊案例，自不應賦予據以異議「Zaha Hadid」商標過大排他權。本件系爭商標係由上下排列之外文「TAIWAN DESIGN」與「ZAHA」所組成，而據以異議商標係由外文「Zaha」「Hadid」構成，二者無論整體外觀、觀念、讀音均不相同，應非屬構成近似商標。
- （二）又關係人雖在建築業之知名度頗盛，惟就消費者而言，「Zaha Hadid」商標所建立之聲譽應僅侷限在建築設計領域。然系爭商標係指定使用於眼鏡及眼鏡組件等商品，二者無論性質、功能、消費族群、銷售管道等均相去甚遠，縱認據以異議商標在建築相關領域稍為人知悉，然其著名性應尚未高到足以干涉性質相差甚遠且不具市場衝突及競爭性之眼鏡相關商品，是系爭商標應無致相關消費者產生混淆誤認之虞。即便關係人有跨足設計珠寶、鞋、皮包等商品之情形，惟此均屬偶然之舉，並非常態，據以異議商標是否已在此些商品領域建立知名度尚未可確認，亦難認系爭商標有減損據以異議商標之識別性及信譽之虞。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件系爭註冊第 1487679 號「ZAHA TAIWAN DESIGN 及圖」商標，係由外文「ZAHA」及其上方兩條橫線條間之字體較小外文「TAIWAN DESIGN」所構成，其中「TAIWAN DESIGN」為說明性文字，業經聲明不在專用之列。在判斷近似時，雖應包括聲明不專用部分為整體比對，惟該部分並非作為識別商品或服務來源之標識，所以在比對時，該部分會施以較少的注意，故系爭商標圖樣上之外文「ZAHA」應為消費者關注或事後留在其印象中較為顯著的主要識別部分。而據以異議之「Zaha Hadid」商標，則係由外文「Zaha」及「Hadid」所構成。二者相較，其主要識別部分均為「ZAHA」，應屬構成近似之商標。
- (二) 又依關係人所檢送之「普利茲克建築獎」相關網頁資料、關係人相關介紹之資料、獲獎證書影本、報章雜誌報導資料、各國註冊證影本等證據資料可知，關係人於西元 1980 年成立自己的建築師事務所 Zaha Hadid Architects，迄今已逾 30 年，其以自己之姓名「Zaha Hadid」作為據以異議商標，除在英國、摩洛哥、歐盟、香港、大陸地區等地申准取得多類商品/服務之註冊商標外，並陸續以「Zaha Hadid」為特取名稱登記設立旗下多間公司，持續使用據以異議「Zaha Hadid」商標用以表彰建築設計、室內設計等服務，自西元 1982 年起關係人已陸續在英國、美國、法國、德國、歐盟、大陸地區、日本等多國地區獲頒不少各式建築設計獎項。關係人設計作品並為國內外相關報章雜誌所廣泛報導，堪認據以異議「Zaha Hadid」商標在建築設計、室內設計等服務領域，於系爭商標申請時(100 年 3 月 24 日)已為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名商標程度。
- (三) 又「Zaha」縱如訴願人所稱係源自阿拉伯文之姓氏，然阿拉伯文並非國人習見之文字，且據以異議「Zaha Hadid」商標業經關係人長期廣泛使用於建築設計、室內設計等服務行銷而達著名，已如前述。反觀訴願人於訴願階段所檢送系爭商標之實際使用態樣等資料(訴願附件 6)，經核僅係公司網站行銷資料，除數量有限外，其上所標示者大多為「ZAHA Made in Japan」

等字樣，與系爭商標圖樣不盡相同，所載日期亦晚於系爭商標註冊日，自無從認定系爭商標於註冊時已為相關消費者所知悉。本件自亦堪認據以異議商標較諸系爭商標為消費者較熟悉者，而應給予較大之保護。

- (四) 再者，系爭商標指定使用之「眼鏡、眼鏡組件、雪鏡、風鏡、眼鏡框、眼鏡鏈、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、眼鏡止滑墊片、隱形眼鏡、隱形眼鏡盒、眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡鏡片、老花眼鏡、防眩用眼鏡、隱形眼鏡容器、矯正鏡片」商品，與據以異議商標具知名度之建築設計、室內設計等服務領域，在消費市場固有所區隔，惟依關係人所檢送附件 7 之商品型錄光碟，雖無顯示據以異議商標實際使用於項鍊、鞋等服飾配件商品之具體數據，未能直接證明關係人已有多角化經營之情事，然可知關係人曾為 SWAROSKI、Lacoste、LV 等品牌或自行設計項鍊、戒指、手鐲、鞋、皮包等商品，因國際時尚服飾、配件精品品牌時有邀請不同領域之知名人士提供設計，或藉由推出聯名設計產品以提昇彼此知名度之行銷方式，故本件應可推論關係人已有跨領域設計之行為而使據以異議商標之知名度非侷限建築設計服務；又系爭商標所指定使用之眼鏡、眼鏡組件等商品，亦常與時尚設計相提並論，二者同屬時尚配件類商品，彼此間得相互搭配，性質上難謂不具關聯性。
- (五) 本件衡酌兩造商標近似之程度及據以異議商標經關係人長期廣泛使用已達高度著名之程度，其識別性高，復為我國消費者所較熟悉者而應給予較大之保護；是系爭商標之註冊客觀上難謂無使相關公眾誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，應有首揭法條規定之適用。

五、綜上所述，原處分機關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 款規定所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無不合，應予以維持。

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：

Zaha Hadid

案例一四（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—商標先使用之認定）

一、依關係人於評定階段所檢具其所使用之證據資料觀之：

1、西元 1994 年 6 月之「KOIKE PLASMA CUTTING MACHINE SERIES」及 2007 年 12 月之「吹管・火口・調整器」等產品型錄，係介紹切斷器等商品之型號、功能與樣式，並載有「高速パウダーマーキング装置」及「セフティゴールド-II」等商品及圖片，且商品上標示有據以評定商標。

2、西元 1986 年 11 月 15 日之「溶接新報」及 1990 年 5 月 29 日與 1991 年 1 月 1 月之「溶接ニュース」等報章雜誌，係介紹關係人公司之產品，並載有「小池式酸素プラズマ切断装置」及「高精度プラズマ切断システム」等商品及圖片；2006 年 9 月之「プラズマ切断機総合カタログ」、2000 年 2 月之「吹管・火口・調整器」、2004 年 7 年之「ライトシリーズ」及 2006 年 9 月「造船総合カタログ」等產品型錄，均為介紹切斷器等商品之型號、功能與樣式。雖前揭資料之商品圖片未能確認有無據以評定商標，但於頁面下方有據以評定商標之標示，且載有公司名稱、地址及聯絡方式。

3、「KOIKE GAS EQUIPMENT CATALOGUE」之產品目錄，其封面有關係人之公司名稱及標示有據以評定商標之切斷機商品、內容有關係人之公司簡介、頁末印有「台灣總代理弘○貿易股份有限公司」等文字，可知關係人經由弘○公司將據以評定商標之切斷器等商品在國內行銷販售。雖產品目錄無日期標示，惟由其上所標示臺北市之電話號碼為 7 碼，可佐證係於臺北市之電話號碼由 7 碼改為 8 碼（即 87 年 1 月 1 日）前公開者。

4、綜合上述關係人檢附之資料，足認關係人於系爭商標申請註冊日（即 96 年 12 月 31 日）前，有先使用據以評定商標於切斷機、熔接器等商品，並行銷該等商品至我國之事實。

二、雖訴願人訴稱據以評定商標於國內係為弘○公司所使用，不代表關係人於國內行銷使用云云。惟查，由前揭關係人所提出之產品

目錄，可知關係人於我國之總代理經銷商為弘○公司，由該公司將據以評定商標之切斷器等商品在國內行銷販售，可認定關係人有將據以評定商標使用於國內市場上之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 3 月 12 日

經訴字第 10306101720 號

訴願人：嘉○科技股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 9 月 24 日中台評字第 1000294 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 96 年 12 月 31 日以「嘉南科技股份有限公司標章」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 7 類「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植銲機、氬氧焰銲接機、二氧化碳電弧銲接機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯銲接器、瓦斯噴火嘴、銲接件夾具、銲接熔接機、電弧熔接機」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 1334761 號商標（商標權期間：自 97 年 11 月 1 日至 107 年 10 月 31 日）。嗣關係人日商小○酸素工業股份有限公司以該註冊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，對之申請評定。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評定案件，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。本件原評定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、第

10 款及第 12 款規定。而本案經原處分機關審查，認有註冊時商標法第 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 102 年 9 月 24 日中台評字第 1000294 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正條文施行前，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。」為商標法第 106 條第 1 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) 系爭註冊第 1334761 號「嘉南科技股份有限公司標章」商標與據以評定之「菱形設計圖」等商標（詳如關係人所檢送之證據資料）相較，二者皆有左右銳角經弧線切割呈 3 部分之菱形設計圖，整體外觀及構圖意匠如出一轍，應屬構成高度近似之商標。
- (二) 又系爭商標指定使用於「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植鋸機、氬氣焰銲接機、二氧化碳電弧銲接機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯銲接器、瓦斯噴火嘴、銲接件夾具、銲接熔接機、電弧熔接機」商品，與關係人先使用據以評定商標於切斷機、切斷器等商品相較，皆屬熔接、切割等工具，二者應屬高度類似之商品。
- (三) 依關係人檢送之資料可知，西元 1986 年間發行之「溶接新報」

、西元 1990 年至 1991 年間發行之「溶接ニュース」，刊登有關係人產製之切斷機、切斷器等商品廣告(評定附件 22 至 24)，並於西元 1994 年 6 月至 2006 年 9 月間印製日文型錄(評定附件 8)行銷該等商品，無論廣告或型錄上均標示有據以評定商標。又參諸 87 年 1 月 1 日起臺北市電話號碼升級為 8 碼之事實(評定附件 10、43)，可證中文商品型錄(評定附件 9)為關係人之台灣總代理商弘○公司至遲在 87 年之前所印製，且從封面上之商品照片即可見切割機商品上標示據以評定商標，堪認在系爭商標 96 年 12 月 31 日申請註冊前，據以評定商標業經關係人使用於切斷機、切斷器等商品，並透過「弘○公司」代理在我國市場行銷販售。

- (四)復參酌案外人陳○地君於另案刑事案件偵訊時證稱，其為嘉○等公司實際經營者，於 75 至 95 年間負責向代理日本小○公司(關係人)產品之「弘○公司」購買小池系列之切割器產品等語(詳參附件 12 之不起訴處分書)，再依一般經驗法則，訴願人公司與關係人之代理商「弘○公司」就關係人之產品有長期業務往來關係，而知悉據以評定諸商標之存在。從而訴願人其後以與之如出一轍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：

- (一)原處分機關認定弘○貿易股份有限公司(以下簡稱「弘○公司」)為關係人之國內代理商，惟其雖有於國內印製標示據以評定商標之型錄，但應屬弘○公司所使用，不代表關係人於國內行銷使用。況弘○公司未持續使用和宣傳，僅為短暫出現於型錄上。且當時已有與據以評定商標圖樣相同之註冊第 201368、676492、715408、770268、958087 號等商標，在國內並非首創使用。雖關係人於日本有實際使用據以評定商標之事實，但僅於日本使用而已。
- (二)又訴願人公司前負責人陳○地君雖與弘○公司有交易行為，但

並未與關係人有業務往來。而弘○公司僅是單純在進口關係人之商品來作販賣而已。是以，陳君與弘○公司之訂購商品之行為，無法推論陳君與關係人間具有業務關係。

(三)另訴願人努力於市場上深耕與使用，在北中南各有為數不少之廠商，並無仿襲意圖而申請系爭商標之註冊。故系爭商標之註冊並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，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)經查，系爭註冊第1334761號「嘉南科技股份有限公司標章」商標與關係人據以評定之「菱形設計圖」商標(詳如評定理由及其附件)均係一類似六角形圖形之左右邊各置一三角形圖形所構成。二者整體圖形外觀及意匠如出一轍，應屬相同或極相近似之商標。

(二)次查，依關係人於評定階段所檢具之證據資料觀之：

1、西元1994年6月之「KOIKE PLASMA CUTTING MACHINE SERIES」及2007年12月之「吹管・火口・調整器」(評定附件8)等產品型錄，係介紹切斷器等商品之型號、功能與樣式，並載有「高速パウダーマーキング装置」及「セフティゴールド-II」等商品及圖片，且商品上標示有據以評定商標。

2、西元1986年11月15日之「溶接新報」(評定附件23)及西元1990年5月29日與1991年1月1日之「溶接ニュース」(評定附件24)等報章雜誌，係介紹關係人公司之產品，並載有「小池式酸素プラズマ切断装置」及「高精度プラズマ切断システム」等商品及圖片；西元2006年9月之「プラズマ切断機総合カタログ」、2000年2月之「吹管・火口・調整器」、2004年7年之「ライトシリーズ」及2006年9月「造船総合カタログ」(評定附件8)等產品型錄，均為介紹切斷器等商品之型號、功能與樣式。雖前揭資料之商品圖片未能確認有無據以評定商標，但於頁面下方有據以評定商標之標示，且載有關係人公司名稱、地址及聯絡方式。

3、「KOIKE GAS EQUIPMENT CATALOGUE」之產品目錄(評定附件

9)，其封面有關係人之公司名稱及標示有據以評定商標之切斷機商品、內容有關係人之公司簡介、頁末印有「台灣總代理弘○貿易股份有限公司」等文字，可知關係人經由弘○公司將據以評定商標之切斷器等商品在國內行銷販售。雖產品目錄無日期標示，惟由其上所標示臺北市之電話號碼為7碼，可佐證係於臺北市之電話號碼由7碼改為8碼(即87年1月1日)前公開者(評定附件10及43)。

4、綜合上述關係人檢附之資料，足認關係人於系爭商標申請註冊日(即96年12月31日)前，有先使用據以評定商標於切斷機、熔接器等商品，並行銷該等商品至我國之事實。

(三)再查，系爭商標指定使用在「乙炔切斷器、瓦斯熔斷器、氧氣熔接器、氣體熔接用半自動噴具、手提氣炬、焊接機、超音波植鐸機、氬氧焰鐸接機、二氧化碳電弧鐸接機、電阻熔接機、電焊機、熔接器、氣焊機、氬焊機、雷射熔接機、瓦斯鐸接器、瓦斯噴火嘴、鐸接件夾具、鐸接熔接機、電弧熔接機」商品，與據以評定商標先使用之切割機等商品相較，均屬將物品切斷、熔接等作用之相關工具，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。

(四)末查，臺灣臺中地方法院檢察署檢察官100年度偵字第4613號及第5671號不起訴處分書(評定附件12)載有案外人陳○地君(訴願人公司前負責人)於偵查時自陳「(嘉○、…公司實際經營者為何人?)我是掛總經理，都是我在經營。」、「(貴公司是否由你在去年銷售小池酸素切割器給臺中的新○五金商行…?)是，由我推銷及出貨。」、「(小池酸素切割器的來源?)從75年至95年間都是向南部的弘○貿易有限公司購買小池系列的切割器產品…」等，可知訴願人於75至95年間有向弘○公司購買關係人之切割器等商品，且依公司基本登記資料可知，訴願人為五金及機械等批發業者，與關係人間具有經營相同業務之競爭同業關係，故訴願人對於有關切割器產品之國內外廠商產品之製造、經銷及廣告宣傳等情事，應較一般人注意

，自就相關商品之資訊較為熟悉，復參請系爭商標與據以評定商標圖樣如出一轍，且據以評定商標非既成文字或圖形，乃經設計，具有高度識別性，勘認訴願人與關係人間雖無直接業務往來關係，但顯係因相關或競爭同業間業務經營關係而知悉關係人先使用之據以評定商標存在，則訴願人於其後始以相同或極相近似於據以評定商標之系爭商標指定使用於同一或類似商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，實難諉為巧合，應係意圖仿襲以不正競爭行為而搶先申請註冊。是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) 雖訴願人訴稱據以評定商標於國內係為弘○公司所使用，不代表關係人於國內行銷使用云云。惟查，系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行第 30 條第 1 項第 12 款規定旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、促進工商企業正常發展及維護競爭秩序的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的救濟機會。至於商標之使用，不限於商標權人使用，亦可由商標權人同意之人使用，例如：經由授權關係，由被授權人使用。商標權人有將商標權授權他人使用之事實者，應認已有合法使用註冊商標。亦即，商標經授權他人使用，被授權人使用可視為商標權人使用。若非由商標權人或商標權人同意之人使用，則不認為是註冊商標的合法使用。而查，由前揭關係人所提出之評定附件 9 產品目錄，可知關係人於我國之總代理經銷商為弘○公司，由該公司將據以評定商標之切斷器等商品在國內行銷販售，故可認定關係人有將據以評定商標使用於國內市場上之事實。又訴願人另舉註冊第 201368、676492、715408、770268、958087 號商標，主張據以評定商標在國內並非首創使用乙節。經核該等商標（其中註冊第 201368 號及第 676492 號商標權已因專用期限屆滿消滅）圖樣與本件據以評定商標不同，已難已附援引，況且，據以評定商標是否於國內首創使用，均不影響關係人於系爭商標申請註冊日前，有先使用據以評定商標圖樣

之事實。故訴願人所訴，自無足採。

(六) 綜上所述，原處分機關以系爭商標有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，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：



據以評定商標圖樣：



案例一五（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 款一意圖仿襲之認定）

外文「GAZELLE」一字係指「瞪羚」之意，乃現有的詞彙，非訴願人所獨創。況查國內早於民國 69 年起已有其他廠商陸續以外文「GAZELLE」單獨設計或結合其他文字或圖形作為商標，註冊使用於多類商品或服務，是不能僅以二商標圖樣同具「GAZELLE」一詞，即遽認關係人有仿襲據以異議商標之意圖。訴願人復未就關係人如何因與其間有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在提出其他具體事證。系爭商標之註冊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。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 10 月 14 日
經訴字第 10206107580 號

訴願人：荷蘭商○○國際行銷公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 5 月 13 日中台異字第 1000813 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

緣關係人呂○靜君於 99 年 11 月 9 日以「GAZELLE」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 類之衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶商品，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 1471050 號商標。嗣訴願人以該商標有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 12、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；其程序依修正後之規定辦理。本件訴願人嗣於101年9月10日主張系爭商標亦有違反現行商標法第30條第1項第11、12款規定。經原處分機關審查，以102年5月13日中台異字第1000813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。而商標「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款本文所規定。又「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，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。而所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復分別為修正前商標法施行細則第16條及現行商標法施行細則第31條所明定。

二、本件原處分機關係以：

(一)有關註冊時商標法第23條第1項第12款規定及現行商標法第30條第1項第11款規定部分：

1、經查，系爭註冊第1471050號「GAZELLE」商標，與訴願人主張其先使用之著名「GAZELLE」商標相較，二者均由相同外文「GAZELLE」所構成，固應屬近似程度極高之商標。且

查據以異議商標「GAZELLE」一字係指動物「瞪羚」之意，與據以異議商標使用之「鞋子」商品並無關聯性，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識，亦當肯認具有相當之識別性。

- 2、然據訴願人檢送之證據資料觀之，證 11 號：據以異議商標在世界各國申請註冊一覽表，及證 12 號：據以異議商標於比荷盧、加拿大、南韓及世界智慧財產組織等國家及組織獲准註冊之註冊證等資料固可作為認定據以異議商標是否已臻著名的參酌因素之一，惟據以異議商標是否為國內消費者所普遍認知，仍應就據以異議商標實際使用事證併予參酌後始能認定之。此外，證 1 號：據以異議商標商品歷史資料，及證 2 號：西元 1967 年在德國舉辦球賽中球員使用據以異議商標球鞋作為訓練鞋等資料，僅係以標示有據以異議商標外文「GAZELLE」之鞋子圖片或照片搭配文字說明，尚非據以異議「GAZELLE」商標鞋子廣泛行銷之使用證據。證 3 號：西元 1999 年在台灣上市銷售據以異議商標鞋子之型錄、證 13 號：西元 2000 年及 2006 年標有據以異議商標鞋子之型錄、證 4 號：西元 2007 年在台灣發行之食尚玩家雜誌、證 5 號：西元 2007 年在台灣發行之 M' S Style 雜誌及證 6 號：西元 2008 年訴願人在台灣銷售與世界知名鋼琴家郎朗先生合作之「GAZELLE」鞋子之新聞稿與網路報導等資料，固係訴願人用以證明據以異議商標商品在台灣行銷之相關事證。然前述資料僅 3 份型錄、2 份雜誌廣告，新聞稿係訴願人所擬，與之有關之網路報導亦僅 1 份，實難謂據以異議之「GAZELLE」商標鞋子在我國有大量廣告之事實。其餘證 7 號：西元 2006 年至 2012 年 adidas 台灣分公司已進口或預定進口來台販售「GAZELLE」鞋子之部分資料表，及證 8 號：據以異議「GAZELLE」商標鞋子自西元 2000 年至 2011 年在全球之銷售額費用一覽表等，均係訴願人自行製作之私文書，除無銷售發票、進口報單等較具公信力之銷售單據可供參酌之外，銷售數量亦難謂大量。至於證 9 號：Yahoo! 搜尋結果，其下載日期已在系爭商標申

請註冊日（99年11月9日）之後；證10號：台灣消費者討論據以異議商標鞋子的網頁資料，除數量不多之外，其中有部分消費者討論或發表意見之日期更已在系爭商標申請註冊日之後，自不足採。是以，綜合訴願人所舉證據資料，尚無從認定在系爭商標申請註冊之前，據以異議「GAZELLE」商標鞋子在我國已有大量銷售或廣告宣傳之事實，自難認定據以異議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，系爭商標之註冊自無註冊時商標法第23條第1項第12款及商標法第30條第1項第11款規定之適用。

（二）有關註冊時商標法第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：

- 1、經查，系爭商標與據以異議之「GAZELLE」商標近似程度極高，已如前述。再者，綜合訴願人所舉證據資料判斷，亦堪認定在系爭商標申請註冊之前，訴願人已有將據以異議「GAZELLE」商標使用於鞋子商品上之事實。
- 2、然查，外文「GAZELLE」一字指「瞪羚」之意，係現有的詞彙，非異議人所獨創。況查國內早於民國69年起已有其他廠商陸續以外文「GAZELLE」單獨設計或結合其他文字或圖形作為商標，註冊使用於多類商品或服務，有商標檢索註記詳表影本附卷可稽，其中案外人○○針織股份有限公司所有之註冊第142621號「全德及圖GAZELLE（墨色）」商標，指定使用於「衣服及應屬本類之衣著」商品、註冊第148909號「紫羚及圖GAZELLE（墨色）」商標指定使用於「衣服」商品、註冊第317622號「比雅芝瑪得及圖GAZELLEPIAGEMOD」商標指定使用於「衣服」商品、註冊第329199號「開麗兒女郎及圖GAZELLE LIZALADY」商標指定使用於「衣服」商品；另案外人○○股份有限公司所有之註冊第599969號「九如GAZELLE」商標指定使用於「靴鞋」商品、註冊第999826號「GAZELLE」商標指定使用於「鞋子、涼鞋、拖鞋、布鞋、球鞋、膠鞋、跑鞋、馬靴、高跟鞋、運動鞋、登山鞋、滑雪靴、休閒鞋、海灘鞋、

鞋底、鞋面、鞋跟、鞋幫、鞋中底、釘鞋」商品。以上諸商標固均已到期消滅，然指定商品與系爭商標指定商品相同或類似，故關係人於該等商標權消滅後申請系爭商標，指定使用於衣服、靴鞋等商品，尚難謂有仿襲據以異議商標之意圖。訴願人既未就關係人如何因與其間有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在提出具體事證，僅以雙方皆從事鞋類、服飾業之營業而具有同業關係，即謂關係人抄襲據以異議商標，所執理由自不足採。從而本件系爭商標之註冊，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) 本件二造商標均為外文「GAZELLE」，應屬構成近似，復均指定使用於靴鞋商品。而訴願人公司早於西元 1966 年在德國首先使用據以異議「GAZELLE」商標在鞋子商品，於西元 1999 年在台灣推出上市以來廣受好評，訴願人為了促銷「GAZELLE」商標商品，長期廣泛印製中文、英文及德文等不同語文之商品型錄，並製作各式廣告於報章雜誌或電視等媒體播放，持續使用多年，且已在世界多國獲准註冊，其產品業已為全球及台灣相關大眾所熟知而為一著名商標。是系爭商標之註冊顯有致相關消費者混淆誤認之虞，亦極有可能減損據以異議商標之識別性及信譽。
- (二) 又訴願人在國外已有先使用據以異議商標之事實，而關係人經營鞋子、服飾零售業，與訴願人應係經營相同業務之競爭同業關係，不可能對訴願人於全球先使用知名品牌之據以異議商標完全不知悉，故系爭商標之註冊有違反註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款規定之情事，依法應予撤銷。

四、本部決定理由：

- (一) 有關註冊時商標法第 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：

- 1、經查，本件系爭註冊第 1471050 號「GAZELLE」商標，係由單純外文「GAZELLE」所構成；與訴願人先使用之據以異議「GAZELLE」商標相較，二者均有相同之外文「GAZELLE」，固屬構成近似之商標。
- 2、惟依訴願人於原處分卷及訴願階段所檢送之證據觀之，其中證 1 號之據以異議商標商品歷史資料，及證 2 號之西元 1967 年在德國舉辦球賽之相關照片資料，僅係以標示有據以異議商標外文「GAZELLE」之鞋子圖片或照片自行註記文字說明，屬訴願人公司內部資料，尚非具體行銷證據；證 3 號之西元 1999 年在台灣上市銷售據以異議商標鞋子之型錄、證 4 號之西元 2007 年在台灣發行之食尚玩家雜誌、證 5 號之西元 2007 年在台灣發行之 M'S Style 雜誌、證 6 號之西元 2008 年訴願人在台灣銷售與世界知名鋼琴家郎朗先生合作之「GAZELLE」鞋子之新聞稿與網路報導及證 13 號之西元 2000 年及 2006 年標有據以異議商標鞋子之型錄等資料，固可證明據以異議商標商品有在台灣行銷之事實，然前述資料數量不多，而型錄雖能證明有行銷之事實，但未能呈現實際銷售之數量，且行銷之時間均在西元 2008 年以前，是否仍持續在我國銷售，並無其他證據得資佐證。況該據以異議「GAZELLE」商標之鞋子，均搭配訴願人另一著名之「adidas」商標，一般消費者施以較多注意者仍係該「adidas」品牌而非「GAZELLE」，此由證 14 號之網友討論資料亦可得證，實難謂該據以異議之「GAZELLE」商標鞋子在我國已有大量廣告宣傳促銷而為國內消費者所普遍知悉。又證 7 號之西元 2006 年至 2012 年 adidas 台灣分公司已進口或預定進口來台販售「GAZELLE」鞋子之部分資料表，及證 8 號之西元 2000 年至 2011 年據以異議商標鞋子在全球之銷售額費用一覽表等，均係訴願人自行製作之私文書，其上並未記載實際進口我國銷售之數量，且復無銷售發票或進口報單等較具公信力之銷售單據可供參酌，亦非據以異議商標廣泛行銷之使用證據。至於證 9 號之 Yahoo! 搜尋結果，其下載日期已在系爭商標申請註冊日（99 年 11 月 9 日）之後；證 10 號之台灣

消費者討論據以異議商標鞋子的網頁資料，除 2010 年 5 月 12 日之網友討論外，其餘討論或發表意見之日期均在系爭商標申請註冊日之後；證 11 號之據以異議商標在世界各國申請註冊一覽表，及證 12 號之據以異議商標於比荷盧、加拿大、南韓及世界智慧財產組織等國家及組織獲准註冊之註冊證等資料，均屬靜態取得資料，亦非屬具體行銷之事證。是以，綜合訴願人所舉證據資料，尚無從認定在系爭商標申請註冊前，該據以異議「GAZELLE」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，系爭商標之註冊自無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用。

(二)有關註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定部分：

- 1、經查，系爭商標與據以異議商標構成近似，已如前述。且依訴願人所舉證據資料，固堪認定在系爭商標申請註冊之前，訴願人已有將據以異議「GAZELLE」商標使用於鞋子商品上之事實。
- 2、訴願人雖稱關係人經營鞋子、服飾零售業，與訴願人應係經營相同業務之競爭同業關係，而知悉據以異議商標存在云云。惟查，外文「GAZELLE」一字係指「瞪羚」之意，乃現有的詞彙，非訴願人所獨創。況查國內早於民國 69 年起已有其他廠商陸續以外文「GAZELLE」單獨設計或結合其他文字或圖形作為商標，註冊使用於多類商品或服務，此有原處分卷附商標註冊資料影本可稽，其中案外人○○針織股份有限公司所有之註冊第 148909 號「紫羚及圖 GAZELLE（墨色）」商標指定使用於「衣服」商品，至 99 年 10 月 31 日始到期消滅，且指定商品與系爭商標指定商品相同或類似。是不能僅以二商標圖樣同具「GAZELLE」一詞，即遽認關係人有仿襲據以異議商標之意圖。故關係人以既有詞彙「GAZELLE」作為商標申請註冊，指定使用於「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶」商品，難謂有仿襲或搶註據以異議商標之意圖。而訴願人復未就關

係人如何因與其間有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在提出其他具體事證。系爭商標之註冊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。

五、綜上所述，原處分機關以系爭商標無違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款之規定，所為異議不成立之處分，洵無不合，應予以維持。

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：

GAZELLE

據以異議商標圖樣：

GAZELLE

案例一六（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—商標先使用、知悉及意圖仿襲之認定）

一、商標先使用之認定：

（一）訴願人於評定階段所檢附之「希望杯全國數學邀請賽 1990-2009」刊物之製作日期及希望杯組委會官方網站之列印日期，雖晚於系爭商標申請日，惟其內容除詳述希望杯全國數學邀請賽歷年活動外，並刊有相關活動成果照片及數學學者楊○仁、楊○等人具名之賀詞照片，其上可見 1990 等日期之記載，據此應可知希望杯組委會係於 1990 年在大陸地區舉辦第 1 屆「希望杯全國數學邀請賽」，其後每年陸續舉辦，至系爭商標申請日時已舉辦共 18 屆。次依香港當代數學奧林匹克學會之競賽公告（報名截止日期為 2006 年 6 月 10 日）及 2006 年 11 月 29 日發布之媒體報導等網頁資料，亦揭示希望杯組委會曾委託香港當代數學奧林匹克學會於 2006 年期間在香港舉辦該「希望杯全國數學邀請賽」。凡此均可證希望杯組委會於系爭商標申請日前即有使用據以評定「希望杯」商標於舉辦數學競賽之服務。

（二）訴願人於訴願階段提出之「第一屆希望杯數學邀請賽試題、備選題及解答」、「第一—四屆（1990—1993）希望杯全國數學邀請賽試題、培訓題及解答」等書刊，係希望杯組委會配合自身所舉辦之邀請賽而撰寫之相關試題及解答，與單純為一般不特定人提供書籍出版、教科書撰寫之服務，尚屬有間，或難據此謂希望杯組委會有使用據以評定商標於書籍出版、教科書撰寫等服務，惟由該等書刊仍堪認希望杯組委會於系爭商標申請日前，有使用據以評定「希望杯」商標銷售相關書刊商品之事實。

二、知悉及意圖仿襲之認定：

（一）希望杯組委會自 1990 年起即於大陸地區舉辦第 1 屆「希望杯全國數學邀請賽」，迄系爭商標申請日時已舉辦共 18 屆，期間甚長，並經當地媒體廣泛報導，故據以評定商標於大陸地區應已有相當之知名度。因大陸地區與我國文化經貿往來頻繁，於國際間之競賽亦常互相較勁，相關資訊自為我國舉辦數學競賽

之同業或參賽者所經常關注者。此外，香港、我國均曾舉辦「希望杯」國際數學競賽活動。本件關係人為香港籍，於我國申請註冊系爭商標，其商標名稱並有「希望杯國際數學競賽」字樣，顯係有意於我國舉辦數學競賽之活動，對於在大陸地區舉辦多年且已於我國開始舉行之「希望杯全國數學邀請賽」，自難諉為不知。

(二) 且關係人以幾近相同之「希望杯」及「全國數學競賽」等字樣為系爭商標圖樣之一部，於我國申請註冊，亦難謂無仿襲之意圖。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 23 日
經訴字第 10206101540 號

訴願人：施○銘君

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 2 月 1 日中台評字第 1010056 號商標評定書中所為「評定不成立」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 1342638 號「關愛希望 希望杯 希望杯國際數學競賽及圖」商標指定使用於「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計、舉辦政黨或團體大會、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯、各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行」服務部分所為評定不成立之處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。

事 實

緣關係人香港籍陳○功君前於 97 年 1 月 28 日以「關愛希望 希望杯 希望杯國際數學競賽及圖」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 25 類之「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計、知識或技術之傳授、推廣特殊親職教育、技能檢定、舉辦各種講座、學院（教育）、寄宿學校、教育服務、體育教育、

教育方面的考試、舉辦政黨或團體大會、圖書館、畫廊之經營、影片錄影碟影片之製作發行、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、舞會安排、戲劇節目製作、現場演奏或表演、彩券經營、代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯、各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行、電腦網路遊樂場、藉由網際網路提供圖片之下載服務、藉由網際網路提供影片欣賞、下載之服務、藉由網際網路提供音樂欣賞、下載之服務」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1342638 號商標（商標權期間 97 年 12 月 16 日至 107 年 12 月 15 日）。嗣訴願人以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款之規定，對之申請評定。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評定案件，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。本件原評定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 12 款規定。而本件商標評定案經原處分機關審查，核認系爭商標指定使用於「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計、舉辦政黨或團體大會、圖書館、畫廊之經營、影片錄影碟影片之製作發行、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、舞會安排、戲劇節目製作、現場演奏或表演、彩券經營、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯、各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行、電腦網路遊樂場、藉由網際網路提供圖片之下載服務、藉由網際網路提供影片欣賞、下載之服務、藉由網際網路提供音樂欣賞、下載之服務」服務之註冊無前揭商標法規定適用，另指定使用於「知識或技術之傳授、推廣特殊親職教育、技能檢定、舉辦各種講座、學院（教育）、寄宿學校、教育服務、體育教育、教育方面的考試、代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務」服務之註冊則有註冊時商標法第 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 102 年 2 月 1 日中台評字第 1010056 號商標評定書為系爭商標「指定使用於『知識或技術之傳授、推廣特殊親職教育、技能檢定、舉辦各種講座、學院（教育）、寄宿學校、教育服務、體育教育、教

育方面的考試、代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務』服務之註冊應予撤銷。本件商標其餘指定服務之註冊，評定不成立」之處分。訴願人就前揭處分有關評定不成立之部分不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 102 年 6 月 11 日經訴字第 10206073280 號函通知關係人參加訴願程序表示意見，惟其未表示參加訴願並陳述意見到部，本部爰依現有事證審查。

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 款本文所規定。另「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，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、本件原處分機關就系爭註冊第 1342638 號「關愛希望 希望杯 希望杯國際數學競賽及圖」商標指定使用於「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計、舉辦政黨或團體大會、圖書館、畫廊之經營、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、舞會安排、戲劇節目製作、現場演奏或表演、彩券經營、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯、各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行、電腦網路遊樂場、藉由網際網路提供圖片之下載服務、藉由網際網路提供影片欣賞、下載之服務、藉由網際網路提供音樂欣賞

、下載之服務」服務之註冊作成評定不成立處分之理由略以：

(一)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 款規定部分：

經審查訴願人檢送之證據資料，附件 2「希望杯全國數學邀請賽 1990-2009」及「數理天地」等刊物及網路下載之「希望杯」相關介紹等資訊，核其刊物製作日期西元(下同)2009 年 7 月或出版日期 2010 年或網路下載或登載日期均晚於系爭商標申請日。附件 3 大陸地區相關機關致「希望杯」全國數學邀請賽組織委員會信函及致「香港當代數學奧林匹克學會」信函，與香港舉辦「希望杯」國際數學競賽活動資料，僅能證明希望杯全國數學邀請賽組織委員會有辦理「希望杯」全國數學邀請賽及香港當代數學奧林匹克學會於香港舉辦 2006 年「希望杯」全國數學邀請賽之事實。而香港當代數學奧林匹克學會於香港舉辦之 2006 年「希望杯」全國數學邀請賽章程及新聞稿，2010 年 4 月 25 日揭示之「希望杯」競賽章程等網路下載資料，大多數發布日期晚於系爭商標申請日，僅 1 份於 2006 年 11 月 29 日據以評定商標於香港首屆舉行「希望杯」數學競賽頒獎之相關訊息較系爭商標申請日為早，另核該等資料內容，雖有刊載臺灣自 2002 年起參加「希望杯」全國數學邀請賽及加拿大、新加坡、馬來西亞、臺灣於 2007 及 2010 年起正式舉辦「希望杯」國際數學競賽等語，然未檢送相關證據資料以實其說，尚無法知悉據以評定商標在我國行銷及廣告之情形。又「香港當代數學奧林匹克學會」與「希望杯全國數學邀請賽組織委員會」之間對於在香港發生辦理「希望杯」全國數學邀請賽之爭議函文，亦非屬據以評定商標使用事證。是依訴願人所檢送資料，尚難認定在系爭商標申請註冊時，據以評定商標已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，系爭商標之註冊自無本款規定之適用。

(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 款規定部分：

- 1、系爭商標與據以評定之「希望杯」商標（詳如評定申請書及相關附件）相較，均有引人注目之相同中文「希望杯」，整體觀之，二造商標應屬構成近似，且近似程度高。
- 2、綜觀訴願人所檢附「希望杯全國數學邀請賽 1990-2009」及「數理天地」等刊物及網路下載之「希望杯」相關介紹及訴願人自網路上下載有關據以評定商標之相關資訊、相關函文及香港當代數學奧林匹克學會辦理「希望杯」全國數學邀請賽之相關信函、網頁資料與新聞報導等證據資料影本可知，「希望杯」全國數學邀請賽係案外人「希望杯全國數學邀請賽組織委員會」早自 1990 年起即於大陸地區針對中學生（相當於國中生、高中生）辦理數學測驗，至 2012 年已辦理中學第 23 屆、小學第 10 屆數學邀請賽，2006 年曾於香港舉辦過一屆「希望杯」數學邀請賽，相關訊息並經深港產學研基地北京大學香港科技大學深圳研修院發布新聞稿，據此，自堪認定案外人「希望杯全國數學邀請賽組織委員會」在系爭商標 2008 年 1 月 28 日申請註冊日前，已有先使用據以評定商標於教育服務、教育方面的考試、舉辦教育競賽等服務之事實。
- 3、系爭商標指定使用之「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計、…、藉由網際網路提供音樂欣賞、下載之服務」服務，因訴願人並未檢送先使用於同一或類似服務之相關事證可供參考，且與案外人先使用於教育服務、教育方面的考試、舉辦教育競賽等服務相較，應非屬同一或類似之服務，系爭商標於該等服務之註冊，自無本款規定之適用。爰為「評定不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- （一）希望杯全國數學邀請賽組織委員會自 1990 年起於大陸地區開始舉辦「希望杯」全國數學邀請賽，並將各屆數學相關試題、培訓題及解答集冊交由「數理天地」雜誌社出版。其他國家自 1997 年起開始陸續參加該邀請賽，且該「希望杯」全國數學邀請賽舉辦地點除大陸地區外，已擴大至諸多歐洲及東南亞國

家進行國際交流，以我國與大陸地區和其他國家間密切之經貿、旅遊頻繁往來，訊息更暢通無礙，且「希望杯」商標已於中國網站被廣泛討論，知名度已達我國相關消費者所知悉之程度。

- (二) 香港於 2006 年正式成立賽區參加「希望杯」邀請賽，主辦單位香港當代數學奧林匹克學會並計畫於 2007 年舉辦全國中小學數學擂台賽，其後雖因故停辦，但「希望杯」邀請賽已於香港成名，而關係人設籍香港，又從事教科書撰寫、知識或技術之傳授、技能檢定等之同業，自應知悉據以評定商標之存在，顯非出於善意。
- (三) 系爭商標圖樣係由鑲嵌於獎座圖形底部上之中文「希望杯」、「希望杯國際數學競賽」及圖形所共同構成，關係人顯欲藉此種設計手法與表彰態樣刻意凸顯「希望杯」部分，二造商標指定使用之服務復顯屬同一或類似，自有致消費者混淆誤認之虞，而有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定適用。又關係人既為香港籍，依一般社會經驗判斷，主觀上應已因同業關係而知悉據以評定商標存在，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 款規定適用。
- (四) 又相關業者通常藉由類似競賽，以創造其附加價值，週邊商品與服務自然因應而生，常見的有參考書、試題及解答的撰寫、編輯、出版等服務，或提供消費者教學錄音帶、錄影帶、光碟，而現今 3C 產品及網路發達，業者更透過電視、廣播及網際網路互動教學，提供消費者更多元便捷的學習管道，故原處分機關認系爭商標指定使用之「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計，…」等服務與據以評定商標先使用之教育服務、教育方面的考試、舉辦教育競賽等服務非屬同一或類似之服務，自未就市場消費實情予以考量，也與一般人生活經驗不符。另補充於 1991 年 1 月出版之「第一屆希望杯全國數學邀請賽試題、備選題及解答，及歷屆試題、培訓題及解答等資料，雖該等資料係透過中國青年出版社或氣象出版社所出版，然其內容之編

輯、撰寫及編排等均係希望杯全國數學邀請賽組織委員會所為，可據以證明該委員會於 1990 年起即使用據以評定商標於書籍出版、教科書撰寫等服務等語。

四、本部決定理由：

(一)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 款規定部分：

1、系爭註冊第 1342638 號「關愛希望 希望杯 希望杯國際數學競賽及圖」商標，係由一獎杯圖形、嵌於獎杯杯狀部位之中文「關愛希望」、嵌於獎杯底座部位之中文「希望杯」及置於獎杯圖形下方之中文「希望杯國際數學競賽」所共同組成，其中中文「關愛希望」及「國際數學競賽」經聲明不在專用之列。據以評定商標則由中文「希望杯」所構成。二造商標圖樣相較，均有相同且引人注意之中文「希望杯」為其主要識別部分，整體外觀予人寓目印象極其相似，讀音、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之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。

2、關於據以評定商標於系爭商標申請註冊前是否已臻著名：

(1) 訴願人於評定階段所檢附據以評定商標之使用證據，包括希望杯全國數學邀請賽組織委員會（下稱希望杯組委會）於 2009 年 7 月印製之「希望杯全國數學邀請賽 1990-2009」刊物；2010 年第 12 期「數理天地」刊物；希望杯組委會官方網站；中華人民共和國國家教育委員會、中國科學技術協會、希望杯組委會相關函文及書信；香港當代數學奧林匹克學會之競賽公告等相關網路媒體報導等資料。

(2) 經查，其中前揭「數理天地」刊物之印製日期及部分網頁媒體報導之日期晚於系爭商標申請日（2008 年 1 月 28 日），尚難逕予採認。而前揭「希望杯全國數學邀請賽 1990-2009」刊物之製作日期及希望杯組委會官方網站之列印日期，雖亦晚於系爭商標申請日，惟其內容除

詳述希望杯全國數學邀請賽歷年活動外，並刊有相關活動成果照片及數學學者楊○仁、楊○等人具名之賀詞照片，其上可見 1990 等日期之記載，據此應可知希望杯組委會係於 1990 年在大陸地區舉辦第 1 屆「希望杯全國數學邀請賽」，其後每年陸續舉辦，至系爭商標申請日時已舉辦共 18 屆。次依香港當代數學奧林匹克學會之競賽公告(報名截止日期為 2006 年 6 月 10 日)及 2006 年 11 月 29 日發布之媒體報導等網頁資料，亦揭示希望杯組委會曾委託香港當代數學奧林匹克學會於 2006 年期間在香港舉辦該「希望杯全國數學邀請賽」。此外，尚有中華人民共和國國家教育委員會於 1991 年及 1994 年、中國科學技術協會於 1991 年及 1995 年致希望杯組委會之函文等，均可證該組委會於系爭商標申請日前即有使用據以評定「希望杯」商標於舉辦數學競賽之服務。

- (3) 又訴願人於訴願階段復提出中國青年出版社於 1991 年 1 月出版之「第一屆希望杯數學邀請賽試題、備選題及解答」、氣象出版社於 1994 年 1 月出版之「第一—四屆(1990—1993)希望杯全國數學邀請賽試題、培訓題及解答」等歷屆試題、培訓題及解答，主張希望杯組委會亦有使用據以評定商標於書籍出版、教科書撰寫等服務。原處分機關於 102 年 5 月 20 日補充答辯理由則稱，該等書刊之出版、發行等服務係由中國青年出版社或氣象出版社所為，而書籍編輯、出版服務應指為他人將稿件、資料加以潤飾整理而編排並編印成圖書報刊，以供出售或傳布之意，是尚難認其為據以評定商標使用於書籍之出版及教科書撰寫等服務之論據等語。而查，該等書刊係以「希望杯全國數學邀請賽」為名，並印有「希望杯全國數學邀請賽組委會編」等字樣，可知該書刊係希望杯組委會配合自身所舉辦之邀請賽而撰寫之相關試題及解答，與單純為一般不特定人提供書籍出版、教科

書撰寫之服務，尚屬有間，或難據此謂希望杯組委會有使用據以評定商標於書籍出版、教科書撰寫等服務，惟由該等書刊之使用證據，仍堪認希望杯組委會於系爭商標申請日前，有使用據以評定之「希望杯」商標銷售相關書刊商品之事實。

(4) 惟查，無論前述舉辦數學競賽之服務或所銷售書刊之商品，其使用據以評定商標之範圍主要係在大陸地區，其中與我國有關者，僅有香港當代數學奧林匹克學會於網頁刊登之競賽公告中提及「臺灣自 2002 年起參加此項活動」等語，然並無我國參與該邀請賽之相關資料。而經查詢我國相關網頁資料，其中中華中等教育學會之網站，載有我國自 2007 年起開始舉辦「希望杯」之國際數學競賽等論述，並有 2007 年起希望杯之數學競賽試題可供下載，固堪認於系爭商標申請日前，我國已有舉辦「希望杯」國際數學競賽之事實，惟前述證據資料不多，使用期間亦不長，且尚乏我國相關媒體報導、參與人數等相關資料。是依現有卷附事證，尚難認定據以評定商標於系爭商標 2008 年 1 月 28 日申請註冊時，業經希望杯組委會長期廣泛行銷而達我國相關事業或消費者所熟知之著名程度。

3、綜上，系爭商標與據以評定商標固構成近似，然依現有證據資料，尚難認據以評定商標已達我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度。故綜合考量前揭因素，系爭商標之註冊，尚無使相關公眾對於其所表彰之服務來源，與據以評定商標產生混淆誤認之虞或減損據以評定商標之識別性或信譽之虞，自無本款規定之適用。

(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 款規定部分：

1、本件系爭商標與據以評定商標構成近似，且希望杯組委會於系爭商標申請日前即有先使用據以評定商標於舉辦數學競賽服務及書刊商品，已如前述。

2、關於系爭商標指定使用服務與據以評定商標先使用之商品/服務是否類似乙節：

- (1) 系爭商標指定使用之「圖書館、畫廊之經營、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、舞會安排、戲劇節目製作、現場演奏或表演、彩券經營、電腦網路遊樂場、藉由網際網路提供圖片之下載服務、藉由網際網路提供影片欣賞、下載之服務、藉由網際網路提供音樂欣賞、下載之服務」服務，分屬原處分機關編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所載之第 4105、4106、4109、4112 及 4119 等組群；據以評定商標先使用之舉辦數學競賽服務及書刊商品則分屬前揭參考資料所載第 4108 組群及 160702 小類組，二者非屬同一組群，亦非須互相檢索之服務，且二者商品或服務於滿足消費者需求、提供者、行銷管道及場所等均有差異，依一般社會通念及市場交易情形，非屬類似之商品或服務。
- (2) 系爭商標指定使用之「舉辦政黨或團體大會」服務，與據以評定商標先使用之「舉辦數學競賽」服務，同屬原處分機關編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所載第 4108「籌辦教育或娛樂競賽、安排及舉行會議、籌辦文化或教育目的之展覽」組群，且均屬舉辦活動或安排會議有關之服務，二者於服務之性質、服務提供者、消費者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，應屬同一或類似服務。
- (3) 另系爭商標指定使用之「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯、各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行」服務為前揭檢索參考資料所載第 4101「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯」組群，而據以評定商標先使用之「書刊」商品所屬之第 160702 小類組，即為前述檢索參考資料所載

需相互檢索參考之相關類組商品/服務，且二者均與書刊之編輯、出版或銷售有關，且提供各種書刊編輯或出版服務之業者，多可能同時銷售各類書刊商品，是二者於商品或服務提供者、行銷管道及消費者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，亦屬類似之商品或服務。

- 3、再者，本款規定係以申請人於申請時因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而「知悉他人商標存在」為前提，且須符合現行商標法第30條第1項第12款所增列「意圖仿襲」之要件。本件訴願人固未舉出其與關係人間有契約或業務往來之關係。惟查，希望杯組委會自1990年起即於大陸地區舉辦第1屆「希望杯全國數學邀請賽」，迄系爭商標申請日時已舉辦共18屆，期間甚長，並經當地媒體廣泛報導，故據以評定商標於大陸地區應已有相當之知名度。因大陸地區與我國文化經貿往來頻繁，於國際間之競賽亦常互相較勁，相關資訊自為我國舉辦數學競賽之同業或參賽者所經常關注者。此外，香港曾於2006年間舉辦「希望杯」之國際數學競賽活動，我國則於2007起開始舉辦相關競賽活動，而本件關係人為香港籍，復於2008年1月28日以系爭商標指定使用於舉辦各種講座等活動，於我國申請註冊，其商標名稱並有「希望杯國際數學競賽」字樣，顯係有意於我國舉辦數學競賽之活動，對於已於大陸地區舉辦多年且已於我國開始舉行之「希望杯全國數學邀請賽」，自難諉為不知；且關係人以幾近相同之「希望杯」及「全國數學競賽」等字樣為系爭商標圖樣之一部，於我國申請註冊，亦難謂無仿襲之意圖。據此，關係人於系爭商標申請註冊前，即已知悉據以評定商標之存在，且係基於仿襲意圖而申請系爭商標之註冊，洵堪認定。
- 4、綜上，系爭商標指定使用之「圖書館、畫廊之經營、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、舞會安排、戲劇節目製作、現場演奏或表演、彩券經營、電腦網路遊樂場、藉由網際網路提供圖片之下載服務、藉由網際網路提供影片欣賞、下載之服務、藉由網際網路提供音樂欣賞、下載之服務」服務，與據以評定商標先使用之商品/服務與相較，非屬同一或類似之商品或服務，系爭商標指定於該部分服務之註冊固無本款規定之適用。惟系爭商標指定使用之「舉辦政黨或團體大會」及「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯、各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行」服務，與據以評定商標先使用之舉辦數學競賽服務及書刊商品則構成類似商品/服務，且衡酌訴願人於系爭商標申請註冊前已因前述同業等關係，知悉據以評定商標之存在，竟仍於未得其商標權人之同意前，以近似之系爭商標圖樣，指定使用於前述與據以評定商標先使用之舉辦數學競賽服務及書刊商品等同一或類似之服務申請註冊，應係基於意圖仿襲，而以不正競爭之方式搶先註冊，系爭商標指定於該等服務之註冊自應有本款規定之適用。

- (三) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標指定使用於「圖書館、畫廊之經營、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、舞會安排、戲劇節目製作、現場演奏或表演、彩券經營、電腦網路遊樂場、藉由網際網路提供圖片之下載服務、藉由網際網路提供影片欣賞、下載之服務、藉由網際網路提供音樂欣賞、下載之服務」服務之註冊，無註冊時商標法第 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 款規定之適用，就該部分服務之註冊所為「評定不成立」之處分，尚無違誤，固可維持。惟原處分機關認系爭商標指定使用於「教科書撰寫、除廣告以外的版面設計、舉辦政黨或團體大會、各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯、各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行」服務之註冊，亦均無前揭商標法規

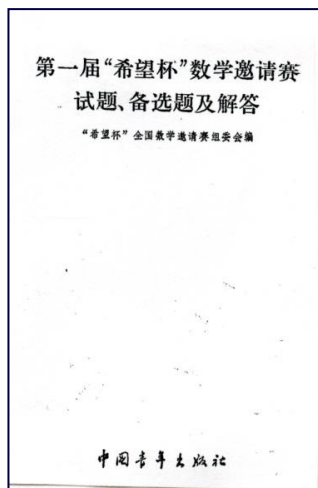
定之適用，併為「評定不成立」之處分部分，於法則有未合。
爰將原處分有關該部分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受
本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

五、據上論結，本件訴願為一部無理由，一部有理由，爰依訴願法第
79 條第 1 項、第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣：



據以評定商標圖樣：



案例一七(修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 15 款之適用)

- 一、修正前商標法第 23 條第 1 項第 15 款及同條項第 13 款所欲保護之法益不同，商標法第 23 條第 1 項第 15 款規定旨在保護自然人之人格權，是以以他人肖像作為商標申請註冊原則不予准許，例外經肖像權人同意不在此限；同條項第 13 款則係保障先申請或先註冊之商標，當兩商標發生衝突時，原則上申請在後者不得註冊，例外經先權利人同意時，方得註冊。此二條款保護及取得註冊同意之對象並不相同，亦不得混為一談。
- 二、系爭商標以王林○燕君之肖像作為商標申請註冊雖經肖像權人之同意，僅使得該商標無違前揭商標法第 23 條第 1 項第 15 款本文之規定而已，然本件處分依據為註冊時商標法第 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，即系爭商標之註冊有致相關消費者與註冊在先之據以異議商標產生混淆誤認之虞，揆諸前揭說明，訴願人應取得據以異議商標權人（即關係人）之同意，始得排除混淆誤認衝突，核與肖像權人王林○燕君是否同意無涉，亦無法由關係人之公司代表人王○忠君與肖像權人王林○燕君係屬母子關係，據而認定關係人有同意系爭商標併存註冊之意。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 12 月 4 日
經訴字第 10206109050 號

訴願人：瑞○堂國際事業有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 7 月 29 日中台異字第 1010702 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 99 年 11 月 26 日以「瑞得堂國際事業有限公司標章」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 5 類之「人體用藥品、酸痛跌打損傷敷藥、酸痛藥膏、酸痛貼布、藥膏、消炎鎮痛貼布、外用藥膏、曬傷藥膏、燙傷藥膏、醫療用貼布、醫療用冷敷貼布、營養補充品、營養補充膠囊」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 1519036 號商標(依當時商標法第 23 條第 1 項第 15 款但書規定，經肖像權人王林○燕女士同意核准註冊)。其後，商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 3 項規定，對該法修正施行前註冊之商標，於該法修正施行後提出異議者，以其註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限。嗣關係人順○堂生物科技製藥股份有限公司於 101 年 8 月 20 日以該商標之註冊有違現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，對之提起異議。而本件異議主張之前揭條款修正前為商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定。案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定，以 102 年 7 月 29 日中台異字第 1010702 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，復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。
- 二、原處分機關略以，系爭註冊第 1519036 號「瑞得堂國際事業有限公司標章」商標與據以異議之註冊第 1188638 號「阿嬤」商標圖樣相較，均以關係人代表人之母親王林○燕女士之肖像作為辨識商品來源之主要標識，且二者照片之人物衣飾及伸手翹拇指動作

極相彷彿，應屬高度近似之商標；復指定使用於「酸痛跌打損傷敷藥、營養補充品、…」等同一或高度類似商品；衡酌二商標高度近似及指定使用商品同一或高度類似，相關消費者自有可能誤認二商標商品為來自同一來源，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，而有混淆誤認之情事，系爭商標之註冊自有註冊時商標法第 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，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱系爭商標係經肖像權人王林○燕君(即訴願人公司代表人林○生君之祖母)同意，依註冊時商標法第 23 條第 1 項第 15 款但書規定獲准註冊。而關係人之公司代表人王○忠君與王林○燕君係母子關係，其早知也同意王林○燕君出具商標註冊同意書，且王林○燕君有代言訴願人之商品，足見系爭商標之申請註冊係屬善意，是系爭商標之註冊自無違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 系爭註冊第 1519036 號「瑞得堂國際事業有限公司標章」商標與據以異議之註冊第 1188638 號「阿嬤」商標圖樣相較，二者均以王林○燕女士肖像作為商標之主要識別部分，且二者人物衣飾及伸手翹拇指動作極相彷彿，僅有無戴眼鏡及以左手或右手翹拇指之細微差異，於異時異地隔離觀察之際，實難區辨，應屬構成近似之商標。

(二) 又系爭商標指定使用之「人體用藥品、酸痛跌打損傷敷藥、酸痛藥膏、酸痛貼布、藥膏、消炎鎮痛貼布、外用藥膏、曬傷藥膏、燙傷藥膏、醫療用貼布、醫療用冷敷貼布、營養補充品、營養補充膠囊」商品，與據以異議商標指定使用之「中藥材、草藥、藥用酒、酸痛跌打損傷敷藥、藥用喉糖、口服藥液、減肥藥、補腎丸、補血劑、西藥、臨床試驗用之製劑、營養補充品、營養補助劑」商品相較，二者均屬人體用藥或營養補充品，其內容、性質相同或相近，在用途、功能、產製者、行銷管

道及場所等因素上具有共同或關聯之處，應屬同一或類似之商品。

- (三) 本件衡酌二商標構成近似，且其近似程度極高，復指定使用於同一或高度類似之商品，相關消費者實極有可能誤認二商標商品為來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，而有致混淆誤認之虞。
- (四) 訴願人雖訴稱系爭商標係經肖像權人王林○燕君之同意獲准註冊，且關係人之公司代表人王○忠君明知也同意王林○燕君出具商標註冊同意書，是系爭商標之註冊無違註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款之規定等語。惟查，修正前商標法第23條第1項第15款及同條項第13款所欲保護之法益不同，商標法第23條第1項第15款規定旨在保護自然人之人格權，是以以他人肖像作為商標申請註冊原則不予准許，例外經肖像權人同意不在此限；同條項第13款則係保障先申請或先註冊之商標，當兩商標發生衝突時，原則上申請在後者不得註冊，例外經先權利人同意時，方得註冊。此二條款保護及取得註冊同意之對象並不相同，亦不得混為一談。準此，系爭商標以王林○燕君之肖像作為商標申請註冊雖經肖像權人之同意，僅使得該商標無違前揭商標法第23條第1項第15款本文之規定而已，然本件處分依據為註冊時商標法第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，即系爭商標之註冊有致相關消費者與註冊在先之據以異議商標產生混淆誤認之虞，揆諸前揭說明，訴願人應取得據以異議商標權人（即關係人）之同意，始得排除混淆誤認衝突，核與肖像權人王林○燕君是否同意無涉，亦無法由關係人之公司代表人王○忠君與肖像權人王林○燕君係屬母子關係，據而認定關係人有同意系爭商標併存註冊之意。是訴願人所訴，核無足採。
- (五) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款之規定，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。

※系爭註冊第 1519036 號商標及據以異議註冊第 1188638 號商標圖樣請逕至智慧財產局商標檢索系統（網址 http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp）查詢。

案例一八（商標法第 57 條第 2、3 項—商標使用之認定）

- 一、據以評定註冊第 185309 號「紅番茄」商標於本件評定案申請時，其註冊已滿 3 年，依商標法第 57 條第 2 項及第 3 項規定，訴願人自應檢附據以評定商標於申請評定前 3 年有使用於據以主張服務之證據，且所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。
- 二、查據以評定註冊第 185309 號「紅番茄」商標之圖樣，係由單純之中文「紅番茄」所構成。又據以評定商標指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢」服務部分，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」所示，係屬 3506「企業管理顧問、工商管理協助」組群，主要係針對「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者」所提供之企業管理諮詢服務；另據以評定商標指定使用之「食品飲料零售」服務部分，依前揭檢索參考資料則屬 3519「特定商品零售批發」組群，即以特定專賣形式於同一場所匯集特定商品或特定範圍之商品，以方便消費者瀏覽與選購之服務（參照「零售服務審查基準」3.2）。
- 三、觀諸訴願人於評定階段及訴願階段所檢送之使用證據，固堪認訴願人於 87 年 10 月 6 日即設立「紅番茄飲食屋」，營業項目為「飲料店業、小吃店業」，且以「紅番茄生活飲食屋」作為市招，販售包括小火鍋、鍋燒類、義大利麵、炒飯及湯品等餐點。然衡酌一般商業交易習慣，訴願人經營前述「紅番茄生活飲食屋」所提供餐點、飲料及設座等餐廳型態之服務，應屬提供餐飲消費之服務，即商品及服務分類表第 43 類之飲食店、小吃店等餐飲相關服務，而非據以評定商標指定使用第 35 類之「食品飲料零售」服務，自無法作為據以評定商標使用於前揭服務之論據。又訴願人所提供之上開餐飲消費服務亦與「提供企業管理諮詢服務」有別，非屬據以評定商標使用於「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢」服務之證據。是以，本件依卷附現有證據資料，尚難認訴願人於 101 年 8 月 20 日申請評定前 3 年，有將據以評定商標使用於據以主張「冷

熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢，食品飲料零售」服務之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 10 月 30 日

經訴字第 10206106990 號

訴願人：鄭○銘君

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 5 月 29 日中台評字第 1010247 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

緣關係人李○好君（紅蕃茄便當專賣店）前於 99 年 9 月 29 日以「紅蕃茄及圖」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 30 類之「便當、炒飯、壽司、速食飯、排骨飯、雞腿飯、咖哩飯、豬排便當、日式涼麵」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 1468866 號商標，權利期間自 100 年 8 月 16 日起至 110 年 8 月 15 日止。嗣訴願人於 101 年 8 月 20 日以該商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定，對之申請評定。案經原處分機關審查，核認據以評定註冊第 185309 號「紅番茄」商標之註冊已滿 3 年，惟訴願人未能依商標法第 57 條第 2 項及第 3 項規定提出據以評定商標於申請評定前 3 年有使用於據以主張服務之證據，以 102 年 5 月 29 日中台評字第 1010247 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、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，

為商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文所規定。又「以商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿 3 年者，應檢附於申請評定前 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。」、「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」復為同法第 57 條第 2 項及第 3 項所明定。

二、本件原處分機關略以：本件據以評定註冊第 185309 號「紅番茄」商標係於 92 年 8 月 16 日獲准註冊，距本件評定案申請日（101 年 8 月 20 日）已逾 3 年，訴願人自應檢附據以評定商標於申請評定前 3 年有使用於據以主張服務之證據。而本件據訴願人檢附之證據資料固可知，訴願人於 87 年 10 月 6 日設立「紅番茄飲食屋」，營業項目為「飲料店業、小吃店業」，販售包括小火鍋、鍋燒類、義大利麵、炒飯及湯品等餐點，並提供外帶餐點服務，西元 2007 年 9 月至西元 2011 年 5 月間網路上並有該店餐飲相關訊息，且有網友將其食用心得分享張貼於部落格網站上，然衡酌一般商業交易習慣，訴願人經營前述「紅番茄生活飲食屋」所提供餐點、飲料及設座等餐廳型態服務之使用資料，非屬據以評定商標指定使用「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢」服務之使用證據，自不足採憑。又訴願人另主張有提供餐廳所附加之餐飲外帶服務，惟其概念與據以評定商標指定使用之「食品飲料零售服務」，係指為服務他人，將各種不同食品集中陳列，方便顧客選購之服務性質顯屬不同，亦不得採為據以評定商標使用於前揭服務之使用事證。是本件依現有資料，尚難認訴願人有真實使用據以評定商標於其註冊指定之服務上，訴願人既然未能依商標法第 57 條第 2 項及第 3 項規定提出據以評定商標於申請評定前 3 年有使用於據以主張服務之證據，其主張顯非適法，爰為「評定駁回」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：據以評定「紅番茄」商標業經訴願人長期營業使用至今已 14 年之久，而依其檢附之證據資料可知，訴願人除販售自製之餐點、烘焙食品及飲料外，並提供外帶外送及設置

有購餐快速窗口等便利服務，且其餐廳亦販售另一「Q 凍屋」商標之甜點及飲品，是訴願人不僅於消費者點購商品之際提供完善諮詢服務，並搭配餐點、食品、甜點及飲料之多樣性，以滿足一次購足或便利選購之消費需求，堪認據以異議商標已真實使用於據以主張之服務，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一)經查，本件訴願人係於 101 年 8 月 20 日主張系爭註冊第 1468866 號「紅蕃茄及圖」商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，對之申請評定。而據以評定註冊第 185309 號「紅番茄」商標係於 92 年 8 月 16 日獲准註冊，於本件評定案申請時，其註冊已滿 3 年，依首揭商標法第 57 條第 2 項及第 3 項規定，訴願人自應檢附據以評定商標於申請評定前 3 年有使用於據以主張服務之證據，且所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。

(二)關於訴願人於 101 年 8 月 20 日申請評定前 3 年，有無將據以評定商標使用於據以主張「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢，食品飲料零售」服務乙節：

1、查據以評定註冊第 185309 號「紅番茄」商標之圖樣，係由單純之中文「紅番茄」所構成。又據以評定商標指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢」服務部分，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」所示，係屬 3506「企業管理顧問、工商管理協助」組群，主要係針對「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者」所提供之企業管理諮詢服務；另據以評定商標指定使用之「食品飲料零售」服務部分，依前揭檢索參考資料則屬 3519「特定商品零售批發」組群，即以特定專賣形式於同一場所匯集特定商品或特定範圍之商品，以方便消費者瀏覽與選購之服務（參照「零售服務審查基準」3.2）。

2、觀諸訴願人於評定階段及訴願階段所檢送之使用證據：

- (1) 評定附件 1 (訴願附件 4)「紅番茄飲食屋」營利事業登記證及商業登記資料；評定附件 2、12 (訴願附件 6、9)「紅番茄生活飲食屋」、「Q 凍屋」之網路搜尋資料及相關食記介紹；評定附件 3、10 (訴願附件 6、7)「紅番茄生活飲食屋」、「Q 凍屋」餐廳外觀照片、名片及餐點單；評定附件 8「紅蕃茄飲食屋」100 年 4 月至 6 月營業稅核定稅額繳款書等。由上開資料綜合以觀，固堪認訴願人於 87 年 10 月 6 日即設立「紅番茄飲食屋」，營業項目為「飲料店業、小吃店業」，且以「紅番茄生活飲食屋」作為市招，販售包括小火鍋、鍋燒類、義大利麵、炒飯及湯品等餐點，並提供外帶餐點服務，西元 2007 年至 2012 年間陸續有網友在個人部落格或奇摩知識等網站提及或推薦「紅番茄生活飲食屋」；該餐廳並販售有「Q 凍屋」商標之茶凍等商品。然衡酌一般商業交易習慣，訴願人經營前述「紅番茄生活飲食屋」所提供餐點、飲料及設座等餐廳型態之服務，應屬提供餐飲消費之服務，即商品及服務分類表第 43 類之飲食店、小吃店等餐飲相關服務，而非據以評定商標指定使用第 35 類之「食品飲料零售」服務，自無法作為據以評定商標使用於前揭服務之論據。又訴願人所提供之上開餐飲消費服務亦與「提供企業管理諮詢服務」有別，非屬據以評定商標使用於「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢」服務之證據。
- (2) 其餘如評定附件 4 以「蕃」字於教育部重編國語辭典修訂本查詢資料；評定附件 5「紅蕃茄便當專賣店」商業登記資料；評定附件 6 (訴願附件 3) 另案「紅番茄」商標檢索資料；評定附件 7 (訴願附件 5) 另案註冊第 1475171 號「紅蕃茄及圖」商標異議案之審定書；評定附件 9、11 (訴願附件 2、8) 另案註冊第 87690 號「紅蕃茄及圖」商標、第 1311717 號「Q 凍屋」商標檢索資料；評定附件 13 (訴願附件 10) 據稱為關係人「紅蕃茄日本風味便當

專賣店」相關網路資料等，則均與據以評定商標有無使用無涉。

- 3、是以，本件依卷附訴願人所檢附之現有證據資料，衡酌一般商業交易習慣，尚難認訴願人於 101 年 8 月 20 日申請評定前 3 年，有將據以評定之註冊第 185309 號商標使用於據以主張「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢，食品飲料零售」服務之事實。

(三)綜上所述，訴願人既未能證明據以評定商標於申請評定前 3 年有使用於據以主張服務之事實，復未聲明並證明有未使用據以評定商標之正當事由存在，自不得執該據以評定商標主張系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定。從而，原處分機關所為「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：



據以評定商標圖樣：

紅番茄

案例一九（商標法第 58 條、第 30 條第 1 項第 11 款—惡意及著名商標之認定）

- 一、商標法第 58 條第 2 項之「違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形係屬惡意者」，指申請人基於仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，遲於其後始以近似於該著名商標之圖樣申請註冊，有致相關公眾混淆誤認之虞或減損著名商標之識別性或信譽之虞而言。倘申請在後之商標並無違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形，抑或申請人非出於惡意提出申請，均無商標法第 58 條第 2 項規定之適用。
- 二、評定附件 5、評定附件 11、評定附件 19、評定附件 21 及訴願附件 10、訴願附件 11 等產品型錄雖能證明有行銷之事實，但未能呈現實際銷售之數量，故不足以證明據以評定諸商標於系爭商標申請日時已臻著名。
- 三、評定附件 8、13、22、24 及訴願附件 6、7、8、14、17 等證據資料，僅 2001 年北美銷售額統計表、1987 至 2001 年香港銷售單據、1991 年日本銷售單據、1997 至 1998 年法國雜誌廣告、1998 至 1999 贊助法國帆船比賽、1991 至 1994 年奧地利、印度……等地銷售單據、1994、2001 年之委託香港等地製造商生產商品之相關單據在系爭商標申請日前。惟該等資料均係在國外之使用證據，而訴願人在我國使用據以評定商標之事證，僅有 2000 年委託國內 1 家廠商產製帽子、滑雪帽商品共 4,822 件後直接出貨至國外予訴願人之產地證明 1 份（評定附件 13），再無其他事證得以佐證據以評定商標商品曾在國內實際行銷、廣告或販售給國內相關事業及消費者，自難認據以評定商標在國外建立之知名度於系爭商標申請日前已為國內相關事業或消費者所普遍知悉而達著名程度。
- 四、系爭商標申請註冊時既非著名商標，系爭商標之註冊即無違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形，更遑論有同法第 58 條第 2 項「違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形係屬惡意」之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 12 月 9 日

經訴字第 10206126770 號

訴願人：挪威商○○○公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 5 月 31 日中台評字第 1000354 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

緣關係人勤○企業有限公司前於 90 年 8 月 15 日以「双 H 設計圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 18 類之「皮夾、皮包、背包、書包、背囊、腰包、背袋、錢袋、鞋袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、公事箱、行李箱、登山袋、露營袋、鑰匙包」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局准列為註冊第 1019458 號商標，權利期間自 91 年 10 月 16 日至 111 年 10 月 15 日。嗣訴願人於 100 年 10 月 7 日以系爭商標有違註冊時商標法第 37 條第 7 款及修正前第 23 條第 1 項第 12 款規定，對之申請評定。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評定案件，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。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定。經原處分機關審查，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，且該商標之註冊亦無同條第 2 項所定之情事，以 102 年 5 月 31 日中台評字第 1000354 號商標評定書為「評定駁回」之處分。訴願人不服，提起訴願。

理 由

一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正條文施行前，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。」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之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」及「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、本件原處分機關係以：

- (一) 訴願人於 100 年 10 月 7 日申請評定時，距系爭商標 91 年 11 月 16 日註冊公告日已逾商標法第 58 條第 1 項規定之 5 年除斥期間，而能否依同條第 2 項規定排除前揭除斥期間規定之適用，應視系爭商標之註冊是否違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定且屬惡意者而定。
- (二) 據評定附件 3、4 之西元（以下同）1970 至 2003 年之公司年報及官方證明、各國註冊資料，可知訴願人係於 1989 年起開始在公司年報封面使用據以評定「HH HELLY HANSEN」、「HH 設計圖」諸商標。參酌其實際使用證據資料，其中評定附件 5、11、21 之 1993 至 2007 年之產品目錄、1990 至 2007 年日本、韓國經銷商印製之產品型錄、廣告宣傳品及 1985 至 1990 年、1995 至 1999 年、2006 至 2008 年日本經銷商之產品型錄，或未使用據以評定商標、或印製的時間日期晚於系爭商標申請註冊日，且由該等產品型錄資料，僅得知悉據以評定商標商品之式樣、種類；評定附件 6 至 9、13 至 16 之 2003 至 2008 年各國雜誌廣告及費用收據、發票、2006 至 2008 年部分銷售發票、2003 至 2004 年世界銷售統計表及市場行銷費用

統計表、2002 至 2008 年北美銷售統計表、2007 年市場調查報告、2002 至 2005 年出口報單、發票及出貨單、產品照片、「Superbrands」2004 年出版之報告書、網頁介紹報導等證據資料，核其標示之使用時間、日期均在系爭商標申請註冊日之後；評定附件 10、12 之據以評定商標商品網頁資料，無時間日期之標示；評定附件 9、23 之獲獎資料、1976 年雜誌報導、1988 年銷售至韓國及 1987 年銷售至香港之證據資料，其中，除 2003 年及 2007 年之獲獎資訊晚於系爭商標申請註冊日之外，其餘獲獎證明、報導影本、銷售單據等資料之時間日期，則早於訴願人 1989 年開始使用據以評定商標之時間；僅評定附件 8 之有關 2001 年北美銷售額統計表資料、評定附件 13 之有關 2000 至 2001 年發票、出口報單等資料、評定附件 22 之 1989 至 1992 年銷售香港之單據、評定附件 24 之 1991 年銷售日本單據之使用時間在系爭商標申請註冊日之前，惟核該等銷售單據資料份數有限，且銷售統計數額又僅顯示據以評定商標商品在北美、歐洲或他國之銷售狀況。是綜合訴願人檢送之證據資料，尚難遽認在系爭商標申請註冊日（90 年 8 月 15 日）之前，據以評定商標已因廣泛行銷使用，而為國內相關事業或消費者所普遍知悉並已達著名商標之程度。是以，據以評定商標既非著名商標，系爭商標之註冊自無「違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定係屬惡意」之情事，不得依商標法第 58 條 2 項規定排除同條第 1 項規定之適用。乃為評定駁回之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人於西元 1989 年即以訴願人公司名稱之首字母「HH」為意匠，設計出據以評定「HH HELLY HANSEN」、「HH 設計圖」商標，用以表彰訴願人所產製之商品，並陸續於多國及我國取得商標權。又由訴願人於申請評定與訴願階段所檢附之證據資料可知，經訴願人多年來戮力經營，據以評定諸商標於系爭商標申請日前，已於歐美、日韓、香港等地全球性行銷使用多年，應為著名商標，此亦經原處分機關 100 年 7 月 11 日

中台評字第 H0099066 號商標評定書所肯認。復鑑於日韓、香港與我國經貿往來頻繁，且關係人係從事背包、手提包、服飾製造及販售之競爭同業，對相關商品之資訊較一般人更為熟悉、關注，自不難得知據以評定諸商標於日韓、香港等地先使用於背包、服飾等商品之事實。更遑論訴願人早於系爭商標申請日前即於我國申准註冊，並委託製造商製造據以評定諸商標商品，應可證據以評定諸商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國。

- (二)據以評定諸商標於系爭商標申請日前已臻著名，業如前述，復二造商標予人印象極相彷彿，且據以評定諸商標與指定使用商品並無相關而具相當識別性，關係人事後始以完全相同之圖形作為商標圖樣申請註冊，難謂巧合；況二造商標均指定使用於皮包、背包、手提袋等商品，應有致一般消費者產生混淆誤認之虞。是以，系爭商標之註冊應有註冊時商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情事，且足堪認定關係人有仿襲訴願人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，實屬惡意，依現行商標法第 58 條第 2 項規定，不受同條第 1 項 5 年除斥期間之限制。

四、本部決定理由：

- (一)經查，本件系爭註冊第 1019458 號「雙 H 設計圖」商標之公告註冊日期為 91 年 11 月 16 日，有原處分卷附該局商標註冊簿附卷可稽，訴願人於 100 年 10 月 7 日主張其註冊第 864327、849801 號「HH HELLY HANSEN」商標及實際使用之「HH 設計圖」等商標已臻著名，系爭商標之註冊有註冊時商標法第 37 條第 7 款（相當於現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款）規定之適用，對之申請評定，依首揭第 106 條第 1 項規定，應以其註冊時及修正施行後均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件訴願人對系爭商標申請評定，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。則訴願人之申請，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。

而前揭商標法第 58 條第 2 項之「違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形係屬惡意者」，指申請人基於仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，遲於其後始以近似於該著名商標之圖樣申請註冊，有致相關公眾混淆誤認之虞或減損著名商標之識別性或信譽之虞而言。倘申請在後之商標並無違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形，抑或申請人非出於惡意提出申請，均無商標法第 58 條第 2 項規定之適用，合先敘明。

(二)而查，由評定附件 3、4 (同訴願附件 3、4) 之西元 (以下同) 1970 至 2003 年公司年度報表、各國商標註冊清單及註冊證，可知訴願人公司雖創立於 1877 年，然係從 1989 年始於公司年度報表封面，使用據以評定之「HH HELLY HANSEN」、「HH 設計圖」商標，並陸續於比荷盧、加拿大、歐盟、日本、挪威、韓國、美國、越南……等國及我國獲准註冊。惟各國商標註冊屬靜態權利之證明，僅得知悉據以評定商標之註冊情形，關於該商標是否已臻著名，仍須參酌訴願人開始使用時 (1989 年) 至系爭商標申請日 (2001 年 8 月 15 日) 之實際使用證據資料綜合論斷：

1、評定附件 10、12 之訴願人網頁資料、據以評定諸商標之日本網頁資料，均無標示時間；而評定附件 6 之 2003 至 2008 年各國雜誌廣告及費用、評定附件 7 之 2006 至 2008 年部分銷售發票、評定附件 9 之 2003、2007 年獲獎資料與市場調查報告 (同訴願附件 19)、評定附件 14 (同訴願附件 16) 之商品序號 25176 (2003 年起出貨)、41014 (2005 年起出貨) 產品照片、評定附件 15 (同訴願附件 18) 之 2004 年「Superbrands」報告、評定附件 16 (同訴願附件 20) 之據以評定諸商標網路資料，均在系爭商標申請日之後；又評定附件 9 之 2001 年前獲獎資料與 1976 年雜誌報導，與評定附件 23 之 1988 年 3 至 6 月銷售至韓國之發票、裝箱單、提單，均未有據以評定諸商標之標示，且早於訴願人所稱開始使用據以評定諸商標之時間 (1989 年)。是以，

上開證據資料非可作為證明據以評定諸商標於系爭商標申請日時已臻著名之適格證據。

- 2、評定附件 5 (同訴願附件 5) 之 1993 至 2007 年產品型錄、評定附件 11 之 1990 至 2007 年日本與韓國經銷商產品型錄、評定附件 19 之 1991 至 1992 年日本經銷商產品型錄、評定附件 21 之 1985 至 1989 年與 1995 至 1999 年日本經銷商產品型錄，及訴願附件 10 之 1985 至 1990 年與 2006 至 2008 年日本經銷商產品目錄、訴願附件 11 之 1998、2000、2002 年韓國經銷商產品目錄，除部分證據資料或早於據以評定諸商標開始使用之時間、或晚於系爭商標申請日，非可作為證明據以評定諸商標於系爭商標申請日時已臻著名之適格證據外，且因產品型錄雖能證明有行銷之事實，但未能呈現實際銷售之數量，故前揭其他證據資料仍不足以證明據以評定諸商標於系爭商標申請日時已臻著名。
- 3、評定附件 8、13、22、24 (同訴願附件 9、15、14、12) 及訴願附件 6、7、8、14、17 等證據資料，排除時間早於據以評定諸商標開始使用時或晚於系爭商標申請日後，僅餘 2001 年北美銷售額統計表、1987 至 2001 年香港銷售單據、1991 年日本銷售單據、1997 至 1998 年法國雜誌廣告、1998 至 1999 贊助法國帆船比賽、1991 至 1994 年奧地利、印度……等地銷售單據、1994、2001 年之委託香港等地製造商生產商品之相關單據。前揭資料均係在國外之使用證據，而訴願人在我國使用據以評定商標之事證，僅有 2000 年委託國內 1 家廠商產製帽子、滑雪帽商品共 4,822 件後直接出貨至國外予訴願人之產地證明 1 份(評定附件 13)，再無其他事證得以佐證據以評定商標商品曾在國內實際行銷、廣告或販售給國內相關事業及消費者，自難認據以評定商標在國外建立之知名度於系爭商標申請日前已為國內相關事業或消費者所普遍知悉而達著名程度。
- 4、至訴願人稱據以評定諸商標業經原處分機關 100 年 7 月 11 日中台評字第 H0099066 號商標評定書所肯認云云，惟查，

該評定書係肯認據以評定「HH HELLY HANSEN」商標於該案系爭商標 96 年 4 月 23 日申請註冊時已達著名程度，故難執為本件據以評定諸商標於本件系爭商標 90 年 8 月 15 日申請註冊時已臻著名之論據。

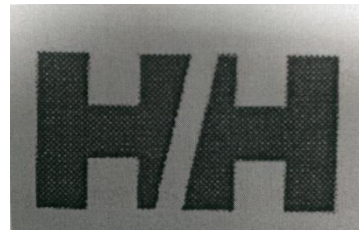
(三)承前所述，據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時既非著名商標，系爭商標之註冊即無違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形，更遑論有同法第 58 條第 2 項「違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形係屬惡意」之情事。從而，本件訴願人申請評定時已逾商標法第 58 條第 1 項規定之 5 年除斥期間，且本件並無同條第 2 項規定之適用，原處分機關以訴願人申請評定已逾法定期間所為「評定駁回」之處分，洵無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣：



據以評定商標圖樣：



案例二〇（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、按依一般商業交易習慣，業者以手寫方式將商標使用於三聯式統一發票等商業文書時，多僅能記載單純文字，而非完整繪製經圖形化的態樣，故商業文書載有經圖形化之文字商標圖樣上之全部文字時，應可認符合商標法第 64 條所訂同一性之情形，而屬該商標之使用。
- 二、查系爭「三白設計圖」商標圖樣係由略經設計之「白白白」三字所構成，賀○成公司在統一發票銷售明細表品名欄已載明系爭商標圖樣上之全部文字「白白白」，應即指系爭商標。在無其他證據證明訴願人或賀○成公司於同種牙膏商品曾先後使用不同設計型態之「白白白」商標前，前揭統一發票即足以證明系爭商標有使用於牙膏商品。訴願人復提出訴願附件 4 之「Madonna 牙刷組」商品，而由該牙膏實物標示有系爭「三白設計圖」商標及賀○成公司之相關資訊以觀，雖其製造日期為「130115」，應係表示西元「2013 年 1 月 15 日」製造，然依市場交易習慣，牙膏、牙刷為消耗品且牙膏有保存期限，業者未必會長時間保留之前製造生產之商品，難謂該商品無法作為賀○成公司使用系爭商標之佐證。
- 三、綜觀訴願附件 3 之發票與訴願附件 4 之牙刷組、牙膏商品，堪認被授權人賀○成公司有使用系爭「三白設計圖」商標於牙膏商品之事實，證明系爭商標於 98 年、99 年間已使用於牙膏商品。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 9 月 14 日

經訴字第 10206105870 號

訴願人：依○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 102 年 3 月 4 日中台廢字第 1000206 號商標廢止處分書中關於系爭商標指定使用於「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅

油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑。牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品部分之註冊應予廢止之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分關於系爭註冊第 845237 號「三白設計圖」商標指定使用於「牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品之註冊應予廢止之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。

事 實

緣訴願人於 87 年 6 月 16 日以「三白設計圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 3 類之化妝品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、香水、古龍水、花露水、化妝水、口紅、粉餅、粉條、脂粉、蜜粉、腮紅、髮水、髮油、造型髮膠、護髮劑、頭髮亮光水、面霜、潤膚油、乳液、護唇油、敷面霜、護手乳液、眼影膏、眼影筆、眼線膏、眼線筆、睫毛膏、防晒油、防皺霜、美白霜、磨砂膏、沐浴用香油、爽身粉、痱子膏、刮鬍水、刮鬍泡沫、防汗臭劑、去光水、化妝棉、人體用脫毛劑。亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑。牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑商品，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，准列為第 845237 號註冊商標。嗣關係人台○科技股份有限公司以該商標有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，於 100 年 5 月 31 日申請廢止其註冊。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 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，適用本法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。而本件原申請廢止之修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定業經修正為現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定。案經原處分機關審查，於 102 年 3 月 4 日以中台廢字第 1000206 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「燙髮液、染髮劑。亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑。牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品部分之註冊應予廢止之處分。訴願人僅就「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑

、撥水劑。牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品部分之處分不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，於102年8月5日以經訴字第10206077000號函，依訴願法第28條第2項規定通知關係人參加訴願程序表示意見，惟關係人迄未提出參加意見書到部。

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。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響」為現行商標法第107條第1項所明定。而「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三年者。但被授權人有使用者，不在此限。…。」、「廢止得就註冊商標所指定使用之部分商品或服務為之」分別為同法第63條第1項第2款及第67條第1項準用第48條第2項所明定。

二、本件原處分機關係以：

(一) 依訴願人100年10月4日答辯書附件3、5及101年12月7日答辯書附件之100年2月25日銷售「L9高濃縮強力洗衣乳」發票、載有「L9高濃縮強力洗衣乳」及標示有「WWW白白白設計圖」商品標貼、衣物專業清潔劑商品型錄正本，再與關係人於100年9月2日補充理由書補正訴願人「依○工業股份有限公司」公司網頁，該內容介紹訴願人自有品牌臚列其產製「白白白洗衣店專用系列」、「WWW按摩浴缸專用清洗系列」等資料互為勾稽下，固得認定訴願人於本件申請廢止日（100年5月31日）前3年內有使用系爭商標於「洗衣乳」商品上，惟該商品並非系爭商標註冊指定使用之商品範圍，且與系爭商標指定使用之「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑」商品性質不同。至訴願人100年10月4日答辯書附件5之商品型錄所載之商品及101年12月7日答辯書檢送之溶劑型強力除油劑、高滲透濃縮乳化劑、全能超濃縮洗衣乳、專業用濃縮柔軟劑等商

品標貼正本，除無使用日期之標示外，亦非屬系爭商標註冊指定之「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑」商品範圍之使用事證。

- (二) 再依訴願人 100 年 10 月 4 日答辯書附件 1 之「白白白全能牙膏」包裝及列有商品廣告單，除未標示使用日期外，並無任何具公信力之銷售資料，如統一發票等可供勾稽，尚難認系爭商標指定使用之「牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品部分於本件申請廢止日前 3 年內有行銷之事實。乃為系爭商標指定使用於「燙髮液、染髮劑、亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑、牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品部分之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

曾於 100 年 10 月 4 日檢送「白白白全能牙膏」包裝及列有商品廣告單，因系爭商標牙膏於 98 年 5 月 1 日授權予賀○成實業有限公司（以下簡稱賀○成公司）製造（訴願附件 2 授權書），茲檢送賀○成公司開立之統一發票及牙刷、牙膏組實物（訴願附件 3、4）以證。另再檢送適用於磁磚、地磚的「白白白」衛浴亮光乳貼紙 1 張（訴願附件 5），訴願人一步一步在延伸公司的商品，所花費的研發費用不計其數，故系爭商標自始即無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件系爭註冊第 845237 號「三白設計圖」商標，係由白色、黑色及白底黑點狀之 3 個中文「白」字交疊所構成，指定使用於「化妝品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、香水、古龍水、花露水、化妝水、口紅、粉餅、粉條、脂粉、蜜粉、腮紅、髮水、髮油、造型髮膠、護髮劑、頭髮亮光水、面霜、潤膚油、乳液、護唇油、敷面霜、護手乳液、眼影膏、眼影筆、眼線膏、眼線筆、睫毛膏、防晒油、防皺霜、美白霜、磨砂膏、沐浴用香油、爽身粉、痱子膏、刮鬍水、刮鬍泡沫、防汗

臭劑、去光水、化妝棉、人體用脫毛劑。亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑。牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品。原處分機關以系爭商標指定使用於「燙髮液、染髮劑。亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑。牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品部分之註冊，有首揭商標法廢止註冊事由之適用，乃為應予廢止之處分；而訴願人僅就原處分關於「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑。牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品部分提起訴願，故本件僅就此部分加以審究，合先敘明。

(二) 本件爭點在於關係人 100 年 5 月 31 日申請廢止前 3 年，訴願人有無使用系爭商標於「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑。牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品上？

1、經查，訴願人於 100 年 10 月 4 日答辯時所檢送之證據計有附件 1 至附件 5，其中除附件 4 之「白白白卸妝乳」商品實物照片及外包裝標貼經原處分機關採證作為系爭商標有使用於化妝品等商品之使用證據外，其餘附件 1 之「白白白全能牙膏」包裝及列有商品之 DM，附件 2 之標示有系爭商標之洗手膏標貼正本，附件 3 之標示有系爭商標之超高濃縮強力洗衣乳之標貼及銷售發票，附件 5 之商品型錄及 101 年 12 月 7 日答辯書檢送之超高濃縮強力洗衣乳、溶劑型強力除油劑、高滲透濃縮乳化劑、全能強效超濃縮洗衣乳、專業用濃縮柔軟劑等商品標貼正本，或無日期之標示，或與系爭商標指定使用之「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑」商品有無使用無涉。另訴願階段檢送之附件 5「白白白」衛浴亮光乳貼紙 1 張，亦無日期之標示，故依訴願人於原處分機關及訴願階段所檢送之前揭證據觀之，均無法證明系爭商標指定使用之「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮

光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑」商品部分於本件申請廢止日（100年5月31日）前3年內有使用行銷之事實。

- 2、惟依訴願人於訴願階段所提出之訴願附件2之授權書正本、訴願附件3之98年9月23日、99年11月19日發票正本及訴願附件4之牙膏實物觀之，其中授權書記載「茲授權賀○成實業有限公司為依○工業股份有限公司（即訴願人）旗下MADONNA、WWW、白白白品牌產品在台、澎、金、馬地區飯店等非零售上架通路之銷售總代理及商品商標委託製造印刷使用權」「授權有效期：中華民國98年5月1日至107年4月30日」，其中所述之白白白品牌，應即係系爭「三白設計圖」商標，堪認訴願人有將系爭「三白設計圖」商標授權予賀○成公司使用；而98年9月23日及99年11月19日發票正本，係賀○成公司開立給「東○賓館」及「遠○商務飯店有限公司」，其品名欄記載「如附表」，而其發票背面則黏貼有銷售明細表並於黏貼處蓋有發票章，該銷售明細表之品名欄載有「Madonna 牙刷+白白白牙膏」字樣。按依一般商業交易習慣，業者以手寫方式將商標使用於三聯式統一發票等商業文書時，多僅能記載單純文字，而非完整繪製經圖形化的態樣，故商業文書載有經圖形化之文字商標圖樣上之全部文字時，應可認符合商標法第64條所訂同一性之情形，而屬該商標之使用。查系爭「三白設計圖」商標圖樣係由略經設計之「白白白」三字所構成，賀○成公司在前揭統一發票銷售明細表品名欄已載明系爭商標圖樣上之全部文字「白白白」，應即指系爭商標。在無其他證據證明訴願人或賀○成公司於同種牙膏商品曾先後使用不同設計型態之「白白白」商標前，前揭統一發票即足以證明系爭商標有使用於牙膏商品。訴願人復提出訴願附件4之「Madonna 牙刷組」商品，而由該牙膏實物標示有系爭「三白設計圖」商標及賀○成公司之相關資訊以觀，雖其製造日期為「130115」，應係表示西元「2013年1月15日」製造，然依市場交易習慣，牙膏、牙刷為消耗品且

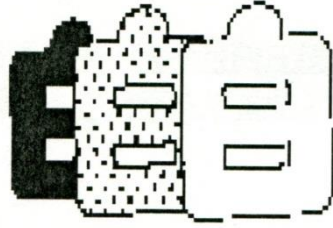
牙膏有保存期限，業者未必會長時間保留之前製造生產之商品，難謂該商品無法作為賀○成公司使用系爭商標之佐證。綜觀訴願附件 3 之發票與訴願附件 4 之牙刷組、牙膏商品，堪認被授權人賀○成公司有使用系爭「三白設計圖」商標於牙膏商品之事實，證明系爭商標於 98 年、99 年間已使用於牙膏商品。又「牙膏」商品與系爭商標指定使用之「牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品，同屬原處分機關所公佈之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」第 3 類中之第「0307」組群，彼此性質相關，則依訴願人於訴願階段所檢送之訴願附件 2 之授權書正本、訴願附件 3 之 98 年 9 月 23 日、99 年 11 月 19 日發票正本及訴願附件 4 之牙膏實物，既可證明系爭商標於申請廢止日（100 年 5 月 31 日）前 3 年內有基於行銷之目的使用於指定之「牙膏」商品，自得認其就「牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品亦有使用。

3、至訴願人於 102 年 7 月 16 日另檢附「白白白全能牙膏」實物到部，該商品應非前揭訴願附件 3 發票所載之商品，而其標示之日期「99.10.12」係以油墨印製，為隨時可蓋印之方式，在無其他證據資料佐證下，尚難單獨採認為系爭商標已使用之證據。

五、綜上所述，原處分機關就系爭商標指定使用於「亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、擦銅油、防霧劑、玻璃亮光劑、撥水劑」商品部分之註冊所為應予廢止之處分，固無違誤，應予維持。惟原處分機關就系爭商標指定使用於「牙膏、牙粉、漱口水、專業用洗牙劑」商品部分之註冊所為應予廢止之處分，於法則有未合，爰將原處分有關該部分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內重為審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願部分為有理由，部分為無理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 項及第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣：



案例二一（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、系爭「五寶」商標圖樣係由單純橫書中文「五寶」所構成，並指定使用於「中西藥品、醫療用診斷劑、敷藥用材料、動物用藥品、環境衛生用藥劑」商品。
- 二、訴願人於廢止階段及訴願階段檢送相關證據資料，主張其於本件關係人申請廢止日（100 年 10 月 5 日）前 3 年內有使用系爭商標於所指定使用商品之事實。惟觀諸訴願人所檢送之證據資料：
- （一）由批次紀錄、產品外包裝照片、安定性試驗報告總表所載之相同產品品名、批號與製造日期，固可相互勾稽而認訴願人於西元 2011 年 6 月 2 日（即 100 年 6 月 2 日）有試製「五寶丸」中藥藥品之事實。惟依藥事法第 39 條規定，藥品之製造，應經中央衛生主管機關查驗登記、核准發給藥品許可證後始得為之。復依藥品查驗登記審查準則第 92 條規定，外盒、批次製造紀錄影本、安定性試驗書面報告等，均屬申請國產中藥查驗登記所應檢附之資料。而訴願人遲至本件申請廢止日（100 年 10 月 5 日）後始向行政院衛生署申請核發藥品許可證業如前述，顯然訴願人於 100 年 6 月 2 日所試製之「五寶丸」中藥藥品係基於研發、試驗或申請查驗登記等目的所為，並非以行銷目的為之，況試製當時既未經許可，自無從上市銷售而使相關消費者得認識其為商標，核與商標法第 5 條所定「商標之使用」要件不符，尚難認訴願人於本件申請廢止日前 3 年內有以系爭商標作為商標使用於其指定商品之事實。
- （二）按商標法第 63 條第 1 項第 2 款本文所稱之「正當事由」，係指商標權人因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。至於藥品上市之前必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，在審查通過前，雖可認為是不能使用的正當事由（原處分機關編印之商標法逐條釋義第 214 頁參照），惟其所指乃係商標權人提出藥品審查之申請後，因該申請案繫屬於藥政主管機關，其審查期程非商標權人所能掌控，該事實始可認屬於未能使用商標之正當事由。查訴願人係 97

年 7 月 16 日取得系爭商標權後，卻遲至將近 3 年後之 100 年 6 月 2 日開始進行中藥藥品試製(100 年 6 月 22 日包裝完成)，並於本件申請廢止日後之 100 年 11 月 4 日始向行政院衛生署申請查驗登記，與前述之情形並不相同。又訴願人查驗登記之申請日 100 年 11 月 4 日至獲發藥品許可證之 100 年 11 月 18 日，行政院衛生署之審查期程僅為時 2 周，而訴願人公司自 70 年即經核准設立，且已有諸多產品獲發中藥藥品許可證，顯然訴願人就中藥藥品之試製、查驗登記等程序已具備相當之經驗，所需之期程長短尚非其所不能預見，訴願人復未提出本件申請廢止日前 3 年內有何不可歸責於己事由致其無法提早進行試製、申請查驗登記之相關佐證，自難認系爭商標有何正當事由而未使用。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 17 日
經訴字第 10206103640 號

訴願人：○○生物科技製藥廠股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 3 月 7 日中台廢字第 1000341 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 96 年 8 月 21 日以「五寶」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 5 類之「中西藥品、醫療用診斷劑、敷藥用材料、動物用藥品、環境衛生用藥劑」等商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為第 1317614 號商標（權利期間：自 97 年 7 月 16 日至 107 年 7 月 15 日止）。嗣關

係人美商○○公司以該商標有修正前商標法第57條第1項第2款規定之適用，於100年10月5日申請廢止其註冊。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，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。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。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2款之規定。案經原處分機關依現行商標法第63條第1項第2款之規定審查，核認系爭商標有繼續停止使用已滿3年之情事，以102年3月7日中台廢字第1000341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。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107條第1項所規定。次按「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。」為同法第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項規定復有明文。

二、本件原處分機關略以：

(一) 依訴願人100年11月15日答辯所提證據1、2及101年2月10日答辯所提證據3、5之批次製造紀錄、產品照片，固可知訴願人於本件申請廢止日(100年10月5日)前3年內之100

年6月2日已開始進行「五寶丸」試製，並作成相關之批次製造紀錄，然其係供查驗登記申請之用，所提供之試藥亦非屬對外銷售之商業製造，自難認訴願人有為行銷之目的而使用系爭商標，且亦不足以使相關消費者認識其為商標，該等證據資料自非屬系爭商標之使用。

- (二) 又依訴願人100年11月15日答辯所提證據3、4、6及101年2月10日答辯所提證據4之藥品查驗登記申請書、查驗登記繳款收據影本、五寶丸藥品許可證影本，固可知訴願人於100年11月9日向行政院衛生署中醫藥委員會申請查驗登記，同年11月18日取得衛署成製字第15917號五寶丸藥品許可證，惟其僅係權利取得之相關證明文件，非屬系爭商標於申請廢止日前3年內之使用證據，自難憑採。
- (三) 101年2月10日證據6係訴願人販售五寶丸予「信○生物科技有限公司」所開立之發票，其交易日期101年2月1日晚於本件申請廢止日，不得作為系爭商標之使用事證。
- (四) 訴願人101年3月29日附件1之經濟部中小企業處編印之藥廠製造作業管理手冊，與系爭商標之使用無關。
- (五) 綜上，依現有資料，無法認定訴願人於申請廢止日前3年內已有合法使用系爭商標，系爭商標指定使用於「中西藥品、醫療用診斷劑、敷藥用材料、動物用藥品、環境衛生用藥劑」商品，有繼續停止使用已滿3年之情事足堪認定，應有首揭商標法第63條第1項第2款規定之適用。爰為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱其於系爭商標獲准註冊後，即陸續進行「五寶丸」商品之相關研發工作，於西元2011年6月2日正式依藥事法規定進行五寶丸試製（見訴願證據3），屬有正當事由未正式對外使用，應不在廢止之列。又訴願人於西元2011年11月18日取得行政院衛生署核發之五寶丸藥品許可證（見訴願證據4），並正式包裝產品（見訴願證據5）及上市銷售（見訴願證據6）云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 經查，系爭註冊第 1317614 號「五寶」商標圖樣係由單純橫書中文「五寶」所構成，並指定使用於「中西藥品、醫療用診斷劑、敷藥用材料、動物用藥品、環境衛生用藥劑」商品。
- (二) 訴願人於廢止階段及訴願階段檢送相關證據資料，主張其於本件關係人申請廢止日（100 年 10 月 5 日）前 3 年內有使用系爭商標於所指定使用商品之事實。惟觀諸訴願人所檢送之證據資料：
- 1、100 年 11 月 15 日答辯所提證據 5 係藥事法部分條文規定；證據 6 係行政院衛生署就「阿桐伯涼補身丸（大補陰丸）」核發之藥品許可證；證據 7 係藥品查驗登記審查準則部分條文。101 年 2 月 10 日答辯所提證據 1 為商標法逐條釋義部分內容，證據 2 係藥事法部分條文規定。訴願證據 1 係商標法條文節錄，訴願證據 2 為藥事法條文節錄。以上均非系爭商標之使用證據。
 - 2、100 年 11 月 15 日答辯所提證據 3 係藥品查驗登記申請書與仿單標籤粘貼表影本，其記載之藥品或產品名稱係「五寶丸（越鞠丸）」，惟該申請書記載之申請日期係 100 年 11 月 4 日晚於本件申請廢止日（100 年 10 月 5 日），而仿單標籤粘貼表並無日期可稽；證據 4 係行政院衛生署中醫藥委員會開立予訴願人之收據影本，其事由欄載有「五寶丸申請藥品查驗登記…」等語，而該收據之開立之日期係 100 年 11 月 9 日晚於本件申請廢止日。另 101 年 2 月 10 日答辯所提證據 4 係行政院衛生署就「五寶丸（越麴丸）」所核發之衛署成製字第 15917 號藥品許可證影本（同訴願證據 4），其發證日期係 100 年 11 月 18 日晚於本件申請廢止日；證據 5 係「五寶丸」產品外包裝照片（同訴願證據 5）及仿單影本，惟均無日期可稽；證據 6 係訴願人開立予信○生物科技有限公司之統一發票影本（同訴願證據 6），其品名欄固載有「五寶丸…」，惟發票開立日期係 101 年 2 月 1 日晚於本件申請廢止日，尚難憑採。以上證據資料，充其量僅能證明訴願人於本件申請廢止日後始申請「五寶丸」中藥藥品之查驗登記，並獲行

政院衛生署核發藥品許可證後方進行銷售，無法證明訴願人於本件申請廢止日前3年內有使用系爭商標於所指定商品之事實。

- 3、100年11月15日答辯所提證據1係訴願人內部之製造批次紀錄影本（同101年2月10日答辯所提證據3、訴願證據3），其封面所載之產品名稱為「五寶丸」、批號為「T-A098-1」、製造日期係西元2011年6月2日；證據2係「五寶丸」產品外包裝照片3張，惟照片本身並無日期可稽，而其中之一產品側身照片則顯示製造日期為西元2011年6月2日；證據7係訴願人內部之安定性試驗報告總表，其品名欄載明為「五寶丸」，批號為「T-A098-1」，製造日期為西元2011年6月2日。而前揭製造批次紀錄所附之處方標準書、製造指令、分裝指示、包裝工程檢查及紀錄表等內容記載甚詳，又由前揭批次紀錄、產品外包裝照片、安定性試驗報告總表所載之相同產品品名、批號與製造日期，固可相互勾稽而認訴願人於西元2011年6月2日（即100年6月2日）有試製「五寶丸」中藥藥品之事實。惟依藥事法第39條規定，藥品之製造，應經中央衛生主管機關查驗登記、核准發給藥品許可證後始得為之。復依藥品查驗登記審查準則第92條規定，外盒、批次製造紀錄影本、安定性試驗書面報告等，均屬申請國產中藥查驗登記所應檢附之資料。而訴願人遲至本件申請廢止日（100年10月5日）後始向行政院衛生署申請核發藥品許可證業如前述，顯然訴願人於100年6月2日所試製之「五寶丸」中藥藥品係基於研發、試驗或申請查驗登記等目的所為，並非以行銷目的為之，況試製當時既未經許可，自無從上市銷售而使相關消費者得認識其為商標，核與商標法第5條所定「商標之使用」要件不符，尚難認訴願人於本件申請廢止日前3年內有以系爭商標作為商標使用於其指定商品之事實。

- （三）訴願人固訴稱其於西元2011年6月2日進行五寶丸中藥藥品試製，屬有正當事由未正式對外使用，應不在廢止之列云云。

按首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款本文所稱之「正當事由」，係指商標權人因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。至於藥品上市之前必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，在審查通過前，雖可認為是不能使用的正當事由（原處分機關編印之商標法逐條釋義第 214 頁參照），惟其所指乃係商標權人提出藥品審查之申請後，因該申請案繫屬於藥政主管機關，其審查期程非商標權人所能掌控，該事實始可認屬於未能使用商標之正當事由。而查，訴願人係 97 年 7 月 16 日取得系爭商標權後，卻遲至將近 3 年後之 100 年 6 月 2 日開始進行中藥藥品試製（100 年 6 月 22 日包裝完成），並於本件申請廢止日（100 年 10 月 15 日）後之 100 年 11 月 4 日始向行政院衛生署申請查驗登記，與前述之情形並不相同。又由訴願人申請查驗登記之過程，可知自申請日 100 年 11 月 4 日至獲發藥品許可證之 100 年 11 月 18 日，行政院衛生署之審查期程僅為時 2 周，而訴願人公司自 70 年即經核准設立，且於中醫藥資訊網以訴願人公司為申請商名稱加以查詢，可知已有諸多產品獲發中藥藥品許可證，顯然訴願人就中藥藥品之試製、查驗登記等程序已具備相當之經驗，所需之期程長短尚非其所不能預見，訴願人復未提出本件申請廢止日前 3 年內有何不可歸責於己事由致其無法提早進行試製、申請查驗登記之相關佐證，自難認系爭商標有何正當事由而未使用，所訴並不足採。

- （四）綜上所述，依現有證據資料，尚難認訴願人於申請廢止日前 3 年內已使用系爭商標於所指定之「中西藥品、醫療用診斷劑、敷藥用材料、動物用藥品、環境衛生用藥劑」商品，其有繼續停止使用已滿 3 年之情事，應有首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。從而原處分機關所為本件系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣：

五寶

案例二二（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

系爭商標指定使用之「網路購物」服務，依原處分機關所編「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所示，係屬 3518「綜合性商品零售」組群，其服務性質與百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物…等銷售通路所提供之服務類似。而「網路購物」服務係藉由網際網路方式匯集各式各樣的商品，透過精心規劃之網頁設計，為消費者提供商品資訊及購物建議，以方便消費者瀏覽與選購之服務。故商標權人如於其架設之網站（銷售通路）上僅單純銷售自有品牌之商品，則該網站上所使用之商標，應係用以指示該等商品之產製來源，非屬零售服務之商標使用。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 8 月 27 日

經訴字第 10206105220 號

訴願人：暉○實業有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 3 月 25 日中台廢字第 1000366 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 93 年 4 月 14 日以「WELLCARE」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「電暖腳、暖床器、電暖器、保暖用電暖衣、保暖用電暖帽、非醫療用電褥墊、非醫療用電毯、非醫療用電熱毯」商品及第 35 類之「網路購物；電器及電子器具零售；按摩器、電褥墊、電毯、按摩浴缸配件零售；代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價投標商情之提供」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 1140005 號商標。嗣關係人吉○展業股份有限公司以該商標指定使

用於第 35 類之「網路購物；代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價投標商情之提供」部分服務之註冊，有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，於 100 年 10 月 27 日申請廢止該等服務之註冊。原處分機關審查期間，適逢商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，依修正後之現行商標法第 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。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。而本件原申請廢止理由主張之條款業經修正為現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定。案經原處分機關審查，於 102 年 3 月 25 日以中台廢字第 1000366 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務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。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為現行商標法第 107 條第 1 項所明定。而「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。…。」、「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。」分別為同法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 項所明定。
- 二、本件原處分機關略以，關係人以系爭商標指定使用於第 35 類之「網路購物；代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價投標商情之提供」部分服務之註冊，有前揭商標法廢止註冊事由之適用，本件自應就該部分服務加以審究。本案經審酌訴願人答辯時檢送之相關事證，判斷如下：
 - (一) 系爭商標指定使用於「代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價投標商情之提供」服務部分：

依訴願人檢送之公司基本資料（參答證 1），訴願人公司之營業項目包括「國際貿易業」，及依其所提出營業場所之照片、員工名片、文件信封上載有系爭「WELLCARE」商標（參答證 3

至 6)，除得認定訴願人於營業上相關物件標示之系爭商標足供消費者作為辨識其提供服務之來源外，另參照訴願人檢送西元 2008 年 8 月至 2011 年 9 月「Global Sources Home Products」雜誌各期內頁及相關委託雜誌代辦結匯授權書、結匯支票／本票明細、廣告費收據等（參答證 7 至 9），亦得認定訴願人有透過外文雜誌刊登廣告宣傳其產品及提供外商以 OEM/ODM 代工製造商品等商業服務，並依訴願人檢送標示有系爭「WELLCARE」商標之出口報單及可供勾稽之相關發票、運送人運送單、國內廠商、訴願人開立之統一發票（品名載有「佣金收入」）、商品外包裝照片等證據資料（參答證 17 至 21），堪認訴願人自西元 2009 年 3 月至 2011 年 10 月間持續有為案外人香港商「Konstar 公司」向國內多家廠商採購 O 型環、芳香劑、電鍍端子、溫控開關等材料，於代辦出口、運送等事務後再向「Konstar 公司」收取佣金，另自 99 年 1 月起至 100 年 6 月間亦代理案外人「揚○企業有限公司」出口產品並收取佣金。綜上事證說明，堪認訴願人於本件關係人 100 年 10 月 27 日申請廢止之前 3 年內應有合法使用系爭商標於「代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價投標商情之提供」性質相當之服務部分之事實。

（二）系爭商標指定使用於「網路購物」服務部分：

1. 系爭商標指定之「網路購物」性質屬綜合性商品零售服務，係藉由網際網路方式匯集各種商品以方便消費者瀏覽與選購之服務。申請人如於該種銷售通路上提供自有品牌商品，則該商品上所使用之商標，應係用以指示該商品之產製來源，非屬零售服務之商標使用（參照「零售服務審查基準」2.1 及 2.2）。
2. 觀諸訴願人檢送之證據資料，前揭所參酌之答證 1 至 9、答證 17 至 21 及答證 11 昌○國際股份有限公司經理名片、杏○醫療用品股份有限公司總經理名片、答證 14 關係人公司基本資料及服務項目網頁，均非屬系爭「WELLCARE」商標有實際提供「網路購物」服務之使用事證。
3. 另依答證 10—100 年 4 月及 10 月香港貿發局網站網頁、答證 12、

13 訴願人於 99 年 8 月向「PChome」購買網址(wellcare.tw)及於「eMegAsia.com」網站中訴願人公司網頁資料、答證 15、16 西元 2010 年產品型錄及 98 年 2 月 25 日銷售發票等，其上固載有系爭「WELLCARE」商標，惟均屬訴願人為促銷其產製之電暖腳、電暖毯等商品之銷售事證，並非「網路購物」服務之使用事證；又答證 22 至 27 之環○資源公司網站「Global Sources」資料，係該公司為全球消費者及供應商提供網路平台，使買賣雙方互相結識及交易所需之信息，該網站提供包括知名之家樂福集團及「Taiwan Sources」專門網頁供買賣雙方搜尋相關網頁及購買訊息，故該等證據資料僅得證明訴願人於 99 年 11 月起有透過該「Global Sources」網站平台登載訴願人公司官網及相關商標商品訊息之事實，與其透過自己規劃的網路平台，匯集各種產品以方便消費者瀏覽與選購不同，尚不足證明訴願人於 100 年 10 月 27 日申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於指定「網路購物」服務上，其有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事自堪認定。

(三) 綜上，系爭商標指定使用「網路購物」部分服務，有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，自應依法廢止其註冊；系爭商標指定使用於「代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價投標商情之提供」部分服務，則無前揭條款之適用。乃依首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 項規定為系爭商標指定使用「網路購物」部分服務之註冊，應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 原處分機關參照「零售服務審查基準」2.1 及 2.2，認所謂「網路購物服務」，係藉由網際網路方式匯集各種商品以方便消費者瀏覽與選購之服務。惟該定義過於狹隘，與學者之定義不符，按學者有云「網路購物又稱電子商務，顧名思義就是運用網際網路做為訂定契約的管道，換言之，當事人利用網際網路來承諾及要約，完成契約行為」(訴願證據 9、10)。準此，訴願人在自己的官方網站及「Global Sources」環○資源網站上之專屬網頁內均標示有系爭「WELLCARE」商標，且網頁設計有「INQUIRY」(詢問)，點選入內後即可與訴願人洽談商品交易

條件，並締結契約，應屬上開學者定義之網路購物無誤。

- (二) 縱認原處分機關對於「網路購物服務」之定義可採，訴願人亦確實有在自己的官方網站（訴願證據 3）及「Global Sources」環○資源網站上之專屬網頁（訴願證據 8）使用系爭「WELLCARE」商標，以匯集各種品牌商品（包括其他廠商商品），提供消費者瀏覽、選購等服務。例如：訴願人官方網站上型號 WE-568H 商品，係浙江新○科技有限公司產品（訴願證據 4），型號 WE-551H、WE-833 商品，係 HOMBEST 公司產品（訴願證據 5、6），上揭型號商品亦置於環○資源網站上之專屬網頁。由於訴願人係專注於保健產品之公司，對於各種上架商品採取超高嚴格標準審查（訴願證據 11），只有符合保健衛生標準者才可上架，因此訴願人購物網站之商品種類較少，不如其他知名購物網站，如雅虎奇摩、pchome 等公司，提供非常大量之一般性消費商品，然訴願人於網站成立期間，對於各種商品皆有持續開發（訴願證據 12），而有嚴選商品、匯集各種商品於網站上以方便消費者瀏覽與選購，實已符合原處分機關「網路購物服務」之定義，足以證明訴願人於 100 年 10 月 27 日申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於指定「網路購物」服務之情事云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 本件系爭註冊第 1140005 號「WELLCARE」商標圖樣係由未經設計之外文「WELLCARE」所構成，關係人以系爭商標指定使用於「網路購物；代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價投標商情之提供」部分服務之註冊，有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事而申請廢止其註冊，原處分機關則認廢止之事由僅存在於指定使用之「網路購物」部分服務，而就該部分之服務廢止其註冊，訴願人不服，提起訴願。故本件僅就系爭商標於 100 年 10 月 27 日關係人申請廢止日前 3 年內有無使用於「網路購物」服務予以審究，合先敘明。
- (二) 系爭商標指定使用之「網路購物」服務，依原處分機關所編「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所示，係屬 3518「綜

合性商品零售」組群，其服務性質與百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物…等銷售通路所提供之服務類似。而「網路購物」服務係藉由網際網路方式匯集各式各樣的商品，透過精心規劃之網頁設計，為消費者提供商品資訊及購物建議，以方便消費者瀏覽與選購之服務。故商標權人如於其架設之網站（銷售通路）上僅單純銷售自有品牌之商品，則該網站上所使用之商標，應係用以指示該等商品之產製來源，非屬零售服務之商標使用（參照「零售服務審查基準」2.1及2.2）。訴願人雖訴稱學者對於網路購物之定義為「網路購物又稱電子商務，顧名思義就是運用網際網路做為訂定契約的管道，換言之，當事人利用網際網路來承諾及要約，完成契約行為」，並援引訴願證據9、10以為佐證。惟查，訴願證據9、10之學者文章係就「網路購物」所為之定義說明，並非針對「網路購物」服務予以定義，而系爭商標係指定使用於「網路購物」服務，為一種綜合性商品零售服務，自應參照前揭「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」及「零售服務審查基準」之內容以瞭解該項服務之意義。訴願人所訴，顯有誤解。

(三)就訴願人於原處分機關答辯時及訴願階段所檢送之證據綜合觀之：

1. 答證1至9為訴願人公司基本資料、公司門口照片、員工名片、公司信封、西元2008年8月至2011年9月「Global Sources Home Products」雜誌各期內頁及相關委託雜誌代辦結匯授權書、結匯支票／本票明細、廣告費收據等，答證10為100年4月及10月香港貿發局網頁，答證11為昌○國際股份有限公司經理名片、杏○醫療用品股份有限公司總經理名片，答證13為eMegAsia.com網頁，答證14為關係人公司基本資料及服務項目網頁，答證15、16為訴願人98年2月25日開立之統一發票、產品照片及西元2010年產品型錄，答證17至21為香港商Konstar Industries Ltd.官方網頁摘錄影本、訴願人代理出口材料紀錄表、出口報單、發票、運送人運送單、統一發票等，均非屬訴願人以系爭「WELLCARE」商標提供「網路購物」服務之使

用事證，業經原處分機關論明，訴願人對此部分亦不爭執。

2. 答證 12 為訴願人於 99 年 8 月 26 日向「PChome」購買網址 (wellcare.tw) 之統一發票及訴願人公司網頁影本，上揭訴願人公司網頁左上角固載有系爭「WELLCARE」商標，惟係屬訴願人為促銷其產製之 Nature Sounds (自然音)、Bubble Bath Spa (泡泡浴)、Massage Mat & Cushion (按摩蓆及墊)、Heating Pad & Underblanket (電暖墊及毯) 等商品之事證，並非訴願人匯集各種商品於網頁上以提供「網路購物」服務之使用證據。雖訴願人於訴願階段另提出訴願證據 3 之該公司網頁以為佐證。惟查，該訴願證據 3 訴願人公司網頁左上角標示有下載日期 13/4/24，即西元 2013 年 4 月 24 日，可知訴願證據 3 並非屬系爭商標於關係人申請廢止日 (100 年 10 月 27 日) 前 3 年內之使用證據。況於訴願證據 3 網頁上載明「We are a professional manufacturer of Health Care items. (我們是健康照顧產品之專業製造商)」等文字，且所揭示之產品型號均為「WE-」開頭，即訴願人公司外文名稱 WELLCARE 前 2 字母，均表示該網頁僅係訴願人展示促銷其自己公司之產品，並非匯集各種商品於網頁上以方便消費者瀏覽與選購，以提供「網路購物」服務之使用事證。至訴願人訴稱訴願證據 3 該公司網頁上型號 WE-568H 商品實為浙江新○科技有限公司之型號 SJ143R 商品 (訴願證據 4)，而訴願證據 3 該公司網頁上型號 WE-551H 及 WE-833 商品，實為 HOMBEST 公司之型號 HB-1805 及 HB-4520 之商品 (訴願證據 5、6)，足證訴願人公司網頁上確實有匯集其他公司之商品乙節。惟查，如訴願人公司網頁上有匯集其他公司之商品，依常理而言，自應標示該其他公司之名稱及商品型號，以表明商品之產製來源，始符合一般網路購物之商業習慣，然訴願人所指訴願證據 3 該公司網頁上型號 WE-568H 之商品，係標示訴願人公司之商品型號，並未標示其為浙江新○科技有限公司之商品及型號 SJ143R，予相關消費者之認知應即係訴願人公司自己之產品，而非浙江新○科技有限公司之產品，且觀察訴願人公司型號 WE-568H 商品與浙江新○科技有限公司型號 SJ143R 商品，該二商品照片上所揭示之控制器形狀

及按鍵排列方式亦均不同，實非屬同一商品；同理可知，訴願人所指訴願證據 3 該公司網頁上型號 WE-551H 及 WE-833 之商品，予相關消費者之認知亦為訴願人公司自己之產品，而非 HOMBEST 公司型號 HB-1805 及 HB-4520 之商品，是訴願證據 3、4、5 及 6 均難執為訴願人公司網站上有匯集各種商品之證據，所訴核無可採。

3. 答證 22 為環○資源公司「Global Sources」網頁，答證 23 為家樂福公司網頁，答證 24、25 係由「Global Sources」網站連結之「Taiwan Sources」網頁，答證 26 係由「Global Sources」網站連結之訴願人公司專屬網頁，答證 27（即訴願證據 7）為訴願人自 99 年 11 月 10 日起購買環○資源網站之網路電子目錄代辦結匯授權書、代辦結匯支票及收據等，查上開證據資料固可證明訴願人於 99 年 11 月 10 日起有購買環○資源公司「Global Sources」網站平台登載訴願人公司專屬網頁（答證 26）之事實。惟查，該專屬網頁下方標示有下載日期 2011/12/7，可知答證 26 並非屬系爭商標於關係人申請廢止日（100 年 10 月 27 日）前 3 年內之使用證據。況於該專屬網頁上載明「We are a professional manufacturer of Health Care items. Our products include massagers and aroma kits…（我們是健康照顧產品之專業製造商，我們的產品包括按摩器及芳香用品…）」，所揭示者亦僅係訴願人展示促銷其自己公司之產品，並非匯集各種商品於網頁上以方便消費者瀏覽與選購，以提供「網路購物」服務之使用事證。訴願人雖訴稱該專屬網頁上有匯集浙江新○科技有限公司及 HOMBEST 公司之產品云云。惟查，答證 26 專屬網頁上之商品並無標示任何產品型號，係訴願人於訴願證據 8 專屬網頁（即答證 26 之影本）上之部分商品自行標示型號 WE-568H、WE-551H 及 WE-833，是否屬實已有疑義；況上揭網頁之標示方式予相關消費者之認知仍為展示促銷訴願人公司自己之產品，而非浙江新○科技有限公司及 HOMBEST 公司之產品，實難執為訴願人於該公司專屬網頁上有匯集各種商品之證據，所訴核無可採。
4. 訴願證據 11 及 12 係訴願人嚴選合作廠商（及新廠商）之紀錄文

件與翔○國際有限公司產品目錄及經理名片等證據資料，係屬訴願人為公司營業上進行之揀選他廠商商品過程中之內部文件，並非系爭商標有標示使用於所提供「網路購物」服務之行銷事證，亦不可採。

- (四) 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（100年10月27日）前3年內有使用於網路購物服務，原處分機關依商標法第63條第1項第2款及第4項規定，所為系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務之註冊應予廢止之處分，洵無不合，應予維持。至訴願人請求到部陳述意見或言詞辯論一節，因本件案情已臻明確，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：

案例二三（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、廢止答辯證 1 係 100 年 7 月 25 日統一發票開立時間早於本件申請廢止日，經本部依訴願法第 67 條第 1 項規定，囑託財政部北區國稅局三重稽徵所實施調查，經該所函復確有該筆交易之事實。又財政部臺北國稅局大安分局另案函復 100 年 7 月 25 日發票之扣抵聯亦與廢止答辯證 1 之存根聯相符，堪認該發票為真實。
- 二、廢止答辯證 2 之 2 頂運動帽實物照片，該 2 頂運動帽側邊綉有白色外文「PUNCH & SHARK」、紅色向左開口的鯊魚圖案及白色草書外文「punchshark」之圖樣，吊牌則標示藍色線條之圖樣，與系爭商標圖樣相較，僅顏色略有不同，不失同一性，符合系爭商標之使用態樣。
- 三、系爭商標係以外文搭配鯊魚圖之聯合式商標，廢止答辯證 1 之 100 年 7 月 25 日統一發票品名欄中載有「PUNCH SHARK 運動帽」字樣，並蓋有關係人公司統一發票專用章戳，參酌市場交易習慣可知，業者開立三聯式發票多半係以手寫方式，大略地記載商品品名及金額等報稅必填資料，未必會完整標示商標圖樣（尤其是文字以外之圖形），且關係人以外文「PUNCH SHARK」作為商標圖樣之一部分，向原處分機關申請註冊於「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品者，僅有系爭商標 1 件，是該紙統一發票雖未完整標示系爭商標圖樣上之鯊魚圖形，惟已記載系爭商標圖樣之主要文字，依市場交易習慣及經驗法則判斷，堪認前揭發票上所載「PUNCH SHARK」即指系爭商標，故該發票仍屬關係人行銷系爭商標商品之適格證據。復有運動帽實物照片顯示之商標實際使用態樣得以佐證。
- 四、綜觀廢止答辯證 1、證 2 應足以證明關係人至少於 101 年 7 月 25 日已基於行銷目的將系爭商標使用於運動帽商品，並得進一步支持關係人於 100 年 7 月 26 日申請廢止前 3 年內，亦已將系爭商標使用於與運動帽性質相關之「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、牛仔帽」或「禦寒用耳罩」商品上，尚難謂系爭商標於該等商品有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 9 月 16 日
經訴字第 10206105140 號

訴願人：曾○貿易有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 4 月 25 日中台廢字第 1000270 號商標廢止處分書中所為系爭註冊第 951239 號商標指定使用於「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品，無違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定部分之處分，提起訴願，本部訴願決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人上○實業有限公司前於 87 年 3 月 12 日以「PUNCH & SHARK PUNCHSHARK 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條所定商品及服務分類表第 25 類之「服飾用禦寒手套、針織手套、皮手套、圍巾、頭巾、絲巾、領帶、領結、冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」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 951239 號商標（權利期間：自 90 年 7 月 16 日起經延展至 110 年 7 月 15 日止）。嗣訴願人於 100 年 7 月 26 日以該商標有違當時商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之情事，向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊。原處分機關審查期間，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。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。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 2 款規定。案經原處分機關依修正後之規定審查，以 102 年 4 月 25 日中台廢字第 1000270 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「服飾用禦寒手套、針織手套、皮

手套、圍巾、頭巾、絲巾、領帶、領結」部份商品之註冊應予廢止之處分，並於處分理由記載系爭商標指定使用於「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品部分之註冊無違前揭規定。訴願人僅對處分理由有關係爭商標無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定適用之部分表示不服，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。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 107 條第 1 項所規定。次按「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。」為同法第 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。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、原處分機關略以：

依關係人所附之 100 年 7 月 25 日銷售發票及帽子商品實物照片等影本觀之，該發票日期在訴願人 100 年 7 月 26 日申請廢止系爭商標前 3 年之內，發票上品名欄內明顯標示「PUNCH SHARK 運動帽」字樣，「營業人蓋用統一發票專用章」欄內亦蓋有關係人公司之統一發票專用章，形式上符合一般商業交易情形，所載「PUNCH SHARK」文字雖與系爭「PUNCH & SHARK PUNCHSHARK 及圖」商標文字稍有不同，惟已載明系爭商標之主要文字，並參酌實物照片上帽子商品及吊牌均標示有完整的系爭商標圖樣，

應屬可採，自堪認系爭商標確有於 100 年 7 月 25 日使用於其指定之「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品之事實。乃為系爭商標指定於前揭商品之註冊無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用之處分。

三、訴願人不服，訴稱關係人雖提出載有「PUNCH & SHARK」文字之 100 年 7 月 25 日、8 月 10 日與 8 月 22 日發票，以及帽子商品實物照片以證明其有使用之事實，然該等發票日期早於申請廢止日者僅有 100 年 7 月 25 日發票，關係人是否如實申報所得稅，或作為買受人進貨項目等均未見其說明，即無法確認該發票之真實性。又關係人擁有 157 筆註冊商標，其於 100 年 8 月 10 日至 22 日之間僅開立統一編號相近之 2 紙發票，有違交易常情，上開 3 紙發票之可信度顯有疑義。又帽子實物照片未載有拍攝日期，亦未證明該帽子商品實物照片來源之銷售賣場為何，無從證明關係人有以行銷之目的使用系爭商標，故關係人所提之發票及照片均不足以證明其於本件商標申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於帽子商品之事實，懇請撤銷原處分中關於「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品之註冊廢止不成立之部分等語。

四、本部決定理由：

(一) 本件訴願人係以系爭商標指定使用於「服飾用禦寒手套、針織手套、皮手套、圍巾、頭巾、絲巾、領帶、領結、冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」全部商品之註冊，有首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，對之申請廢止；原處分書主文僅記載「系爭商標指定使用於『服飾用禦寒手套、針織手套、皮手套、圍巾、頭巾、絲巾、領帶、領結』部分商品之註冊應予廢止」；並未就訴願人所主張系爭商標指定使用之其餘商品（即「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品）部分之處分結果記載於主文，對訴願人之權益保障難謂妥適；又處分理由中指明系爭商標之註冊除主文所述之指定商品外，其餘指定商品應無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，已對受處分相對人發生具有

「廢止不成立」之法律效果。且訴願人係以系爭商標指定使用於全部商品之註冊有違法情事申請廢止，原處分機關僅就系爭商標指定使用之部分商品廢止註冊，訴願人提起廢止之目的尚未全部達成，對其權益仍有影響，是訴願人提起本件訴願尚難謂欠缺權利保護必要。合先敘明。

(二) 經查，系爭註冊第 951239 號「PUNCH & SHARK PUNCHSHARK 及圖」商標圖樣，係由外文「PUNCH & SHARK」環設於一向左開口的鯊魚圖案上方，與下方比例較小之草書外文「punchshark」所組成之具有外文及圖形之聯合式商標原處分機關認由關係人於廢止階段檢送相關證據資料，可證明其於訴願人申請廢止日（100 年 7 月 26 日）前 3 年內有使用系爭商標於指定之「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品之事實。而查：

- 1、廢止答辯證 1 係 100 年 7 月 25 日、8 月 10 日及 8 月 22 日之 3 紙統一發票影本，其中：(1) 前揭 100 年 8 月 10 日及 8 月 22 日統一發票之開立時間晚於本件申請廢止日（100 年 7 月 26 日），尚難憑採，自無法證明訴願人於本件申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於所指定商品之事實。
(2) 100 年 7 月 25 日統一發票開立時間早於本件申請廢止日，買受人為「三○男服飾」，品名欄中載列「PUNCH SHARK 運動帽」字樣，經本部依訴願法第 67 條第 1 項規定，囑託財政部北區國稅局三重稽徵所實施調查，經該所函復略以，關係人上○實業有限公司 100 年 7 月 25 日開立之三聯式發票（字軌號碼：VG10022454），已申報於該公司 100 年 7 至 8 月期營業稅申報書中，堪認確有該筆交易之事實。又財政部臺北國稅局大安分局另案函復本部所附之 100 年 7 月 25 日發票之扣抵聯亦與廢止答辯證 1 之存根聯相符，堪認該發票為真實。
- 2、廢止答辯證 2 係未標示拍攝日期或地點之 2 頂運動帽實物照片，該 2 頂運動帽側邊綉有白色外文「PUNCH & SHARK」、紅色向左開口的鯊魚圖案及白色草書外文「punchshark」之圖

樣，吊牌則標示藍色線條之圖樣，與系爭商標圖樣相較，僅顏色略有不同，不失同一性，符合系爭商標之使用態樣。

- 3、本件系爭商標係以外文搭配鯊魚圖之聯合式商標，前揭 100 年 7 月 25 日統一發票品名欄中載有「PUNCH SHARK 運動帽」字樣，並蓋有關係人公司統一發票專用章戳，參酌市場交易習慣可知，業者開立三聯式發票多半係以手寫方式，大略地記載商品品名及金額等報稅必填資料，未必會完整標示商標圖樣（尤其是文字以外之圖形），且關係人以外文「PUNCH SHARK」作為商標圖樣之一部分，向原處分機關申請註冊於「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品者，僅有系爭商標 1 件，是該紙統一發票雖未完整標示系爭商標圖樣上之鯊魚圖形，惟已記載系爭商標圖樣之主要文字，依市場交易習慣及經驗法則判斷，堪認前揭發票上所載「PUNCH SHARK」即指系爭商標，故該發票仍屬關係人行銷系爭商標商品之適格證據。復有運動帽實物照片顯示之商標實際使用態樣得以佐證，故綜觀廢止答辯證 1、證 2 應足以證明關係人至少於 101 年 7 月 25 日已基於行銷目的將系爭商標使用於運動帽商品，並得進一步支持關係人於 100 年 7 月 26 日申請廢止前 3 年內，亦已將系爭商標使用於與運動帽性質相關之「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、牛仔帽」或「禦寒用耳罩」商品上，尚難謂系爭商標於該等商品有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事。

- (三) 綜上所述，原處分機關認系爭商標指定使用於「冠帽、浴帽、雨帽、便帽、運動帽、牛仔帽、禦寒用耳罩」商品之註冊部分，所為無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用之處分，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：



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、本件爭執點在於，關係人 101 年 3 月 22 日申請廢止前 3 年內，訴願人有無使用系爭「JDI 設計圖」商標於「天線、天線座」部分商品？經查：

- (一) 由廢止答辯附件 6 之 2011 年 2 月 global sources 雜誌第 45 頁之廣告、廢止答辯附件 7 中之訴願人 2009 年參加德國 Tetra 展覽之照片及訴願附件 1 之 2012 年 3 月 16 日列印或儲存之訴願人官方網頁，其日期均在申請廢止日 101 (2012) 年 3 月 22 日前 3 年內且可見系爭商標及無線電對講機之麥克風、耳機、連接器商品，固為證明訴願人於申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標事實之適格證據。惟查，「麥克風、耳機、連接器」並非系爭商標指定使用之「天線、天線座」商品，故前揭證據未能證明系爭商標已使用於其註冊之商品。
- (二) 訴願人固稱，其所生產之連接器商品係用以連接 MOTOTRBO Portable 對講機之射頻連接器，具有天線、天線座之功能。然觀諸訴願附件 2、3、5 之 MOTOTRBO Portable 對講機之使用說明、訴願人麥克風商品與對講機組合之實物及外包裝照片，該連接器乃係用以連接對講機與麥克風，屬麥克風之零件，且與其他零件同時成為麥克風組裝要素之一，當組裝完畢後各零件已成為一整體不可分離之麥克風成品，該連接器即已喪失獨立性，而訴願人僅將系爭商標標示於麥克風（成品）商品外殼或包裝盒上，未單獨標示於所稱麥克風之天線、天線座等零件，仍不足認定系爭商標已使用於天線、天線座商品。
- (三) 至訴願人稱天線種類繁多，且依業界習慣之標示方式，係將商標標示於商品主體之機殼明顯處或包裝盒，不會標示於不容易看見或面積小不易標示之天線或天線座云云，惟一物品如由數個部分所組成，而該組成之物品已構成一具有特定用途之成品時，因其各組成之部（零）件已成為成品不可分離之整體的一部分而失其獨立性，依一般消費者之認知，該成品商品外殼或包裝盒上標示之商標，乃係表彰該成品商品之來源，而非各組成部（零）件之來源；況若欲特別表彰商品內不易看見或不易

標示之零件之來源，仍可將商標標示於零件商品之包裝容器、與商品有關之商業文書或廣告，故訴願人所訴核無足採。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 10 月 14 日

經訴字第 10206106860 號

訴願人：靖○實業有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 4 月 30 日中台廢字第 1010119 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 85 年 6 月 14 日以「JDI 設計圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 9 類之「天線、耳機、天線座、可充電電池組、電源供應器、揚聲器、麥克風、充電器」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，准列為註冊第 769973 號商標。嗣關係人日商○ ○ 統合準備會社股份有限公司以該註冊商標指定使用於「天線、天線座」部分商品，有修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之情形，於 101 年 3 月 22 日向原處分機關智慧財產局申請廢止。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。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。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 2 款之規定。案經原處分機關審查，認系爭商標有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，以 102 年 4 月 30 日中台廢字第 1010119 號商標廢止處分書，為系爭商標指定使用於「天線、天線座」部分商品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。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 107 條第 1 項所規定。次按「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。」為同法第 63 條第 1 項第 2 款所明定。所謂商標之使用，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。

二、本件原處分機關略以：

- (一)廢止答辯附件 1、7、9 之西元 2005 年 1、9、10 月 asian sources 雜誌封面及內頁影本、訴願人公司於西元 2005 至 2006 年在 CeBit 德國、Taitronic 台北、IWCE 美國參展照片，其刊載時間及參展年份均早於申請廢止日(101 年 3 月 22 日)前 3 年，不能作為申請廢止日前 3 年內之使用事證。
- (二)廢止答辯附件 3 之天線、天線座產品設計圖，未見系爭商標之標示；再參佐附件 4 之統一發票影本，亦僅得知訴願人於 101 年 3 月 8、22 日及 98 年 12 月 30 日曾向英○科技股份有限公司、謙○工業有限公司採購廢止答辯附件 3 之天線、天線座產品，無法由此推認系爭商標有使用於天線、天線座之事實。
- (三)廢止答辯附件 2、5 之訴願人公司網頁、產品目錄，並無時間日期之標示，且網頁及產品目錄照片所示商品，分屬之商品項目名稱為「插頭」或「Multi Pin Connector (連接器)」，除與天線、天線座商品有所差異之外，亦未見商品上標有系爭商標。再搭配廢止答辯附件 5 至 8，Radio with microphone

商品照片解說、西元 2011 年 2 月 global sources 雜誌廣告、西元 2009 年 Tetra 德國參展照片、編號 JD-900X、JD-S97 商品實物及照片，與訴願人答辯所述：「編號 JD-900X、編號 JD-S97 之麥克風上，即印製有『JDI』商標，並裝設有天線、天線座，可見天線、天線座係安裝於麥克風上使用」，得知訴願人所稱之天線、天線座係設計附著於無線麥克風商品，或依附於連結對講機和無線麥克風之連接器/線商品上，以接收或發射無線電波之用，其與無線麥克風為不可分離之整體商品，屬無線麥克風之零件之一，是該等證據資料僅得證明系爭商標有使用表彰於麥克風商品，而非天線、天線座商品。再者，廢止答辯附件 5 之 JD-900X 商品傳單上固有標示「Antenna SP/MIC」等字樣，惟商品傳單上並無時間日期之標示或其他證據可資佐證其印製日期或使用日期，無從認定為申請廢止前 3 年內之使用證據。

- (四) 廢止答辯附件 10、11 之多用途藍牙麥克風設計圖及其外型機構設計費請款單、發票，除未見標示系爭商標之外，且此產品縱有天線裝置之設計，亦僅屬麥克風產品本身之組成零件，非能謂此為系爭商標之天線、天線座商品之使用。
- (五) 是依現有證據資料審查，於關係人 101 年 3 月 22 日申請廢止前 3 年內，訴願人難謂有使用系爭商標於「天線、天線座」部分商品之事實，自應依法廢止其註冊。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願附件 1 之訴願人官方網站資料影本，其右上角標示有「2012 年 3 月 16 日」及系爭商標，而其中第 3/3 頁之「MOTOROLA: MOTOTRBO...etc. series radio」產品，係用以連接 MOTOTRBO Portable 對講機之射頻連接器 (RF Connector，參訴願附件 2 之 MOTOTRBO Portable 對講機使用說明及訴願附件 3 之組裝示意照片)，應屬一天線座產品。再者，天線種類繁多，得隱藏於電子裝置中或為電路板形式，未必可見於產品目錄或銷售商品上；且依業界習慣之標示方式，係將商標標示於商品主體之機殼明顯處或包裝盒 (如訴願附件 4、5 所示)，不會標示於

不易看見或面積小不易標示之天線或天線座。另廢止答辯附件 2 之 JD-S97/SABER 產品，亦係連接於射頻連接器，而具有天線座之形式（參訴願附件 5 之實品照片）；且訴願人於 100 年 5 月 18 日至今，委託廣○廣告公司於 Global Sources On-Line 網路電子目錄刊登廣告該系列產品，此有訴願附件 6 之收據及網路電子目錄代辦結匯授權書可稽，可知訴願人於關係人申請廢止日前 3 年內，即有使用系爭商標於天線、天線座上之事實。

- (二) 訴願人可提供證據（樣品）到部並陳述意見，以證明其商標之使用確實符合商標法第 5 條及第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項之規定。

四、本部決定理由：

- (一) 本件爭執點在於，關係人 101 年 3 月 22 日申請廢止前 3 年內，訴願人有無使用系爭「JDI 設計圖」商標於「天線、天線座」部分商品上？經查：

- 1、廢止答辯附件 1、7、9 之西元 2005 年 1、9、10 月 asian sources 雜誌封面、內頁影本及訴願人 2005 至 2006 年參加德國 CeBit、台北 Taitronic、美國 IWCE 等展覽照片，其刊載或參展時間均早於申請廢止日（101 年 3 月 22 日）前 3 年；廢止答辯附件 2 之訴願人官方網頁列印日期（2012/4/18）晚於申請廢止日；而廢止答辯附件 5 之連接器目錄、產品組裝圖、JD-900X 商品單張型錄則均未標示日期。又廢止答辯附件 3、4 之天線、天線座產品之設計圖、統一發票，廢止答辯附件 10、11 之多用途藍芽麥克風產品設計圖、採購發票、請款單，及訴願附件 6 之收據及網路電子目錄代辦結匯授權書，均未見系爭商標之標示。是以，上開證據資料均非得執以主張訴願人於申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標事實之適格證據，不具證據能力。
- 2、由廢止答辯附件 6 之 2011 年 2 月 global sources 雜誌第 45 頁之廣告、廢止答辯附件 7 中之訴願人 2009 年參加德國 Tetra 展覽之照片及訴願附件 1 之 2012 年 3 月 16 日列

印或儲存之訴願人官方網頁，其日期均在申請廢止日 101 (2012)年 3 月 22 日前 3 年內且可見系爭商標及無線電對講機之麥克風、耳機、連接器商品，固為證明訴願人於申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標事實之適格證據。惟查，「麥克風、耳機、連接器」並非系爭商標指定使用之「天線、天線座」商品，故前揭證據未能證明系爭商標已使用於其註冊之商品上。訴願人固稱，其所生產之連接器商品係用以連接 MOTOTRBO Portable 對講機之射頻連接器，具有天線、天線座之功能。然觀諸訴願附件 2、3、5 之 MOTOTRBO Portable 對講機之使用說明、訴願人麥克風商品與對講機組合之實物及外包裝照片，該連接器乃係用以連接對講機與麥克風，屬麥克風之零件，且與其他零件同時成為麥克風組裝要素之一，當組裝完畢後各零件已成為一整體不可分離之麥克風成品，該連接器即已喪失獨立性，而訴願人僅將系爭商標標示於麥克風(成品)商品外殼或包裝盒上，未單獨標示於所稱麥克風之天線、天線座等零件，仍不足認定系爭商標已使用於天線、天線座商品。

- 3、至訴願人稱天線種類繁多，且依業界習慣之標示方式，係將商標標示於商品主體之機殼明顯處或包裝盒，不會標示於不容易看見或面積小不易標示之天線或天線座云云，惟一物品如由數個部分所組成，而該組成之物品已構成一具有特定用途之成品時，因其各組成之部(零)件已成為成品不可分離之整體的一部分而失其獨立性，依一般消費者之認知，該成品商品外殼或包裝盒上標示之商標，乃係表彰該成品商品之來源，而非各組成部(零)件之來源，如訴願附件 4 商品之商標，僅予人麥克風商品為 MOTOROLA、KENWOOD 所製造之印象，而未必予人組成零件亦為 MOTOROLA、KENWOOD 所製造之印象；況若欲特別表彰商品內不易看見或不易標示之零件之來源，仍可將商標標示於零件商品之包裝容器、與商品有關之商業文書或廣告，故訴願人所訴核無足採。

- (二) 綜上所述，依現有證據資料無法證明系爭商標於關係人 101 年 3 月 22 日申請廢止日前 3 年內，已使用於其指定使用之「天線、天線座」商品，訴願人復未聲明有何正當理由，故原處分機關所為系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止之處分，洵無不合，應予維持。
- (三) 訴願人請求到會陳述意見乙節，因本件案情已臻明確，且訴願人已提出實物樣品於原處分機關，並經原處分機關檢卷到部，核無必要，併予指明。

系爭商標圖樣：



實際使用證據：



案例二五（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、按商標法第 63 條第 1 項第 2 款商標廢止規定之規範目的，係在促使商標權人於商標註冊後能持續、合法的使用其註冊商標於其指定使用之商品/服務上，故課予商標權人就其指定之商品/服務使用之義務；「商品/服務類似」則係在界定商標權之權利保護範圍，使商標權人不僅得排除他人使用相同或近似之商標於同一之商品/服務上，並得排除他人使用於類似之商品/服務上，以維護商標權人之權益，並避免在市場上造成消費者之混淆，二者尚不能混為一談。是商標是否有實際使用於其指定之商品/服務上，應依具體事證認定之，尚難以商標使用於某一商品/服務，即認其類似之商品/服務均有使用。至於具體個案上應如何認定商標是否有使用之事實，原則上具體性的商品/服務應逐一個別檢送使用證據，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。而所謂「同性質」之商品/服務，可參考原處分機關商品或服務分類 6 碼之商品/服務，6 碼商品/服務組群項下之商品/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，若認定其商品性質不同，仍得認為未使用而廢止該商品/服務之註冊。
- 二、查訴願人所檢送系爭商標使用於電腦中文輸入法之商品，與訴願人爭執之「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、磁碟機、電腦滑鼠、資料儲存機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、抽取式硬碟、個人電腦、磁性資料載體、光學資料載體、電腦觸摸感應輸入器、個人數位助理器、電子記憶卡、資料載體」商品相較，前者為電腦程式軟體商品，後者則為電腦硬體或其周邊裝置，二者之材料、製程、販售內容及目的亦有不同，且通常來自不同之產製主體，是二者之性質仍屬有別，訴願人自不得執有使用電腦中文輸入法商品之證據作為系爭商標有使用於前揭商品之事證。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 12 月 16 日

經訴字第 10206109240 號

訴願人：鄭○志君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 6 月 28 日中台廢字第 1010227 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 94 年 11 月 8 日以「COFAST」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「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、列表機、磁碟機、記憶體、電腦滑鼠、資料儲存機、中央處理機、雷射列表機、錄有電腦程式之磁性資料載體、電腦外殼、光碟機、錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體、錄有電腦遊戲程式之光學資料載體、噴墨列表機、錄有電腦程式之光學資料載體、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、電腦用數字輔助鍵盤、電腦程式、電腦軟體、列表機用碳粉匣、列表機用墨水匣、電視遊樂器軟體、抽取式硬碟、電腦用搖桿、網路防火牆、電腦防火牆、個人電腦、網路設備、磁性資料載體、光學資料載體、讀卡機、條碼掃描機、電腦繪圖機、電腦鑑識模組、電腦座標式繪標板、電腦觸摸感應輸入器、電子翻譯機、影像掃描器、辨識口令產生器、電腦數位板、電子記事簿、電子書、個人數位助理器、電腦交談輔助器、電子記憶卡、電子字典、資料載體、文字讀取機、條碼列印機、硬碟抽取盒、光碟整理盒、刷卡機、信用卡交易處理機、指紋辨識機、數位影像儲存機、軟體保護器、光碟燒錄機」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 1211356 號商標。嗣關係人美商○○協會於 101 年 5 月 23 日以該商標指定使用於前掲除「電

腦程式、電腦軟體」外其餘 58 項商品之註冊有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，向原處分機關申請廢止其註冊。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 102 年 6 月 28 日中台廢字第 1010227 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、列表機、磁碟機、記憶體、電腦滑鼠、資料儲存機、中央處理機、雷射列表機、電腦外殼、光碟機、錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體、錄有電腦遊戲程式之光學資料載體、噴墨列表機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、電腦用數字輔助鍵盤、列表機用碳粉匣、列表機用墨水匣、電視遊樂器軟體、抽取式硬碟、電腦用搖桿、網路防火牆、電腦防火牆、個人電腦、網路設備、磁性資料載體、光學資料載體、讀卡機、條碼掃描機、電腦繪圖機、電腦鑑識模組、電腦座標式繪標板、電腦觸摸感應輸入器、電子翻譯機、影像掃描器、辨識口令產生器、電腦數位板、電子記事簿、電子書、個人數位助理器、電腦交談輔助器、電子記憶卡、電子字典、資料載體、文字讀取機、條碼列印機、硬碟抽取盒、光碟整理盒、刷卡機、信用卡交易處理機、指紋辨識機、數位影像儲存機、軟體保護器、光碟燒錄機」部分商品之註冊，應予廢止。系爭商標指定使用於「錄有電腦程式之磁性資料載體、錄有電腦程式之光學資料載體」部分商品之註冊，申請不成立之處分。訴願人不服前揭廢止成立處分中關於「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、磁碟機、電腦滑鼠、資料儲存機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、抽取式硬碟、個人電腦、磁性資料載體、光學資料載體、電腦觸摸感應輸入器、個人數位助理器、電子記憶卡、資料載體」商品之部分，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，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」，復為同法第 63 條第 4 項所明定。

- 二、本件系爭註冊第 1211356 號「COFAST」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：依訴願人所附之「COFAST 便捷智慧輸入法」產品下載網頁、100 年 9 月 7 日/100 年 6 月 6 日/101 年 5 月 22 日銷售發票、訴願人寄給購買人之產品授權碼及軟體啟動步驟之電子郵件、「COFAST 便捷輸入法」購買紀錄管理區資料等證據資料相互勾稽，堪認系爭商標確有於本件申請廢止日之 101 年 5 月 23 日前 3 年內使用於電腦程式及其性質相同之「錄有電腦程式之磁性資料載體、錄有電腦程式之光學資料載體」商品之事實，系爭商標指定於該部分商品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「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、列表機、磁碟機、記憶體、電腦滑鼠、資料儲存機、中央處理機、雷射列表機、電腦外殼、光碟機、錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體、錄有電腦遊戲程式之光學資料載體、噴墨列表機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、電腦用數字輔助鍵盤、列表機用碳粉匣、列表機用墨水匣、電視遊樂器軟體、抽取式硬碟、電腦用搖桿、網路防火牆、電腦防火牆、個人電腦、網路設備、磁性資料載體、光學資料載體、讀卡機、條碼掃描機、電腦繪圖機、電腦鑑識模組、電腦座標式繪標板、電

腦觸摸感應輸入器、電子翻譯機、影像掃描器、辨識口令產生器、電腦數位板、電子記事簿、電子書、個人數位助理器、電腦交談輔助器、電子記憶卡、電子字典、資料載體、文字讀取機、條碼列印機、硬碟抽取盒、光碟整理盒、刷卡機、信用卡交易處理機、指紋辨識機、數位影像儲存機、軟體保護器、光碟燒錄機」商品部分，與前揭電腦程式等商品性質有別，訴願人復未能提出其使用證據，或提出未使用之正當事由，系爭商標指定於該部分商品之註冊自有商標法第 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商品之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：商標法逐條釋義明文規定商標法第 63 條第 4 項之規範意旨與同法第 48 條第 2 項商標異議案件部分撤銷之規定相當，且商標法第 63 條第 1 項第 5 款亦明定商品/服務之使用不容許混淆誤認之虞之情事存在，可見原處分機關應依「混淆誤認之虞」審查基準對類似商品之判斷，對類似之商品均不予廢止。而系爭商標指定使用之「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、磁碟機、電腦滑鼠、資料儲存機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、抽取式硬碟、個人電腦、磁性資料載體、光學資料載體、電腦觸摸感應輸入器、個人數位助理器、電子記憶卡、資料載體」商品，與其使用之電腦程式等商品相較，具有相同或相輔功能，應屬類似商品，故亦應認定該等商品有使用之事實。是原處分顯有違誤，請求變更原處分之一部等語。

四、本部決定理由：

(一) 經查，本件關係人係主張系爭註冊第 1211356 號「COFAST」商標指定於除電腦程式、電腦軟體外其餘 58 項商品之註冊，有修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款(按即現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款)規定之適用，於 101 年 5 月 23 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「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、列表機、磁碟機、記憶體、電腦滑鼠、資料儲存機、中央處理機、雷射列表機、電腦外殼、光碟機、錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體、錄有電腦遊戲程式之光學資料載體、噴墨列表機、筆記型電腦、電腦儲存資

料記憶裝置、掌上型電腦、電腦用數字輔助鍵盤、列表機用碳粉匣、列表機用墨水匣、電視遊樂器軟體、抽取式硬碟、電腦用搖桿、網路防火牆、電腦防火牆、個人電腦、網路設備、磁性資料載體、光學資料載體、讀卡機、條碼掃描機、電腦繪圖機、電腦鑑識模組、電腦座標式繪標板、電腦觸摸感應輸入器、電子翻譯機、影像掃描器、辨識口令產生器、電腦數位板、電子記事簿、電子書、個人數位助理器、電腦交談輔助器、電子記憶卡、電子字典、資料載體、文字讀取機、條碼列印機、硬碟抽取盒、光碟整理盒、刷卡機、信用卡交易處理機、指紋辨識機、數位影像儲存機、軟體保護器、光碟燒錄機」等 56 項商品之註冊，應予廢止；指定使用於「錄有電腦程式之磁性資料載體、錄有電腦程式之光學資料載體」等 2 項商品之註冊，申請不成立之處分。訴願人不服前揭廢止成立處分中關於「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、磁碟機、電腦滑鼠、資料儲存機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、抽取式硬碟、個人電腦、磁性資料載體、光學資料載體、電腦觸摸感應輸入器、個人數位助理器、電子記憶卡、資料載體」等 16 項商品之部分，提起本件訴願。是本件訴願審究範疇在於：訴願人於關係人 101 年 5 月 23 日申請廢止日前 3 年內，有無將系爭商標使用於前揭不服之電腦液晶顯示器等 16 項商品之事實？

(二) 觀諸訴願人於廢止階段及訴願階段所檢送之使用證據：

1. 廢止答辯書附件 5 之 CHT9110 使用手冊、廢止答辯書附件 6 之 96 年 6 月 28 日開立之統一發票、廢止答辯書附件 7 之宏○電西元 2007 年第 4 季權利金報表，其日期均早於本件申請廢止日前 3 年，無法作為系爭商標於申請廢止日前 3 年內之使用證據。
2. 廢止答辯書附件 1/附件 8 及訴願書附件 2 之「COFAST 便捷智慧輸入法」下載產品/產品動態及首頁網頁、廢止答辯書附件 2 之 100 年 9 月 7 日/100 年 6 月 6 日/101 年 5 月 22 日訴願人開立予買受人之統一發票、廢止答辯書附件 3 寄給前揭發票買

受人產品授權碼及軟體啟動步驟之電子郵件、廢止答辯書附件4之「COFAST 便捷輸入法」銷售網站購買紀錄管理區資料等，雖部分可見有系爭商標之「COFAST」字樣，惟該等資料均為有關「COFAST 便捷輸入法」之電腦中文輸入法商品相關使用事證。

3. 訴願人雖訴稱「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、磁碟機、電腦滑鼠、資料儲存機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、抽取式硬碟、個人電腦、磁性資料載體、光學資料載體、電腦觸摸感應輸入器、個人數位助理器、電子記憶卡、資料載體」商品與電腦中文輸入法商品相較，應屬類似商品，故亦應認定該等商品有使用之事實云云。惟按商標法第63條第1項第2款商標廢止規定之規範目的，係在促使商標權人於商標註冊後能持續、合法的使用其註冊商標於其指定使用之商品/服務上，故課予商標權人就其指定之商品/服務使用之義務；「商品/服務類似」則係在界定商標權之權利保護範圍，使商標權人不僅得排除他人使用相同或近似之商標於同一之商品/服務上，並得排除他人使用於類似之商品/服務上，以維護商標權人之權益，並避免在市場上造成消費者之混淆，二者尚不能混為一談。是商標是否有實際使用於其指定之商品/服務上，應依具體事證認定之，尚難以商標使用於某一商品/服務，即認其類似之商品/服務均有使用。至於具體個案上應如何認定商標是否有使用之事實，原則上具體性的商品/服務應逐一個別檢送使用證據，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。而所謂「同性質」之商品/服務，可參考原處分機關商品或服務分類6碼之商品/服務，6碼商品/服務族群項下之商品/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，若認定其商品性質不同，仍得認為未使用而廢

止該商品/服務之註冊。查訴願人所檢送系爭商標使用於電腦中文輸入法之商品，與訴願人爭執之「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、磁碟機、電腦滑鼠、資料儲存機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、抽取式硬碟、個人電腦、磁性資料載體、光學資料載體、電腦觸摸感應輸入器、個人數位助理器、電子記憶卡、資料載體」商品相較，前者為電腦程式軟體商品，後者則為電腦硬體或其周邊裝置，二者之材料、製程、販售內容及目的亦有不同，且通常來自不同之產製主體，是二者之性質仍屬有別。訴願人自不得執有使用電腦中文輸入法商品之使用證據作為系爭商標有使用於前揭商品之事證，是訴願人所訴自不足採。

- (三) 綜上所述，訴願人所檢送之使用證據均難證明系爭商標於 101 年 5 月 23 日申請廢止日前 3 年內確有使用於所指定之「電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、磁碟機、電腦滑鼠、資料儲存機、筆記型電腦、電腦儲存資料記憶裝置、掌上型電腦、抽取式硬碟、個人電腦、磁性資料載體、光學資料載體、電腦觸摸感應輸入器、個人數位助理器、電子記憶卡、資料載體」商品之事實。從而，原處分機關所為系爭商標指定使用於該等商品之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。
- (四) 至訴願人訴稱商標法逐條釋義明文規定商標法第 63 條第 4 項與第 48 條第 2 項商標異議案件部分撤銷之規定相當，且商標法第 63 條第 1 項第 5 款亦規定不容許混淆誤認之虞之情事存在，故原處分機關應依「混淆誤認之虞」審查基準對類似商品之判斷審查本件廢止案乙節。查商標法逐條釋義所稱「商標法第 63 條第 4 項其規範意旨與本法第 48 條第 2 項商標異議案件之部分撤銷規定相當」，係指商標廢止案若廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品/服務，得僅就該部分商品/服務廢止其註冊，與商標異議案若僅部分商品/服務有違反商標法不得註冊之情形，得僅就該部分商品/服務提出異議並撤銷其註冊之規定相當，而非指商標法第 63 條第 1 項第 2 款關於商標使用於商品/服務之概念，應準用「混淆誤認之虞」審

查基準關於類似商品判斷之概念。況商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規範目的並不在防止混淆誤認之虞之情事發生，故不以有致混淆誤認之虞為要件，自毋庸適（準）用「混淆誤認之虞」審查基準，訴願人容有誤解，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：



COFAST

案例二六（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、訴願人 101 年 10 月 4 日於廢止理由書中檢附之附件 3（即 100 年 2 月 24 日下載之關係人公司網站資料），該網頁左上角標示有「艾菲而展示架 EIFFEL 及圖形」商標圖樣，該圖樣之中外文及圖形之外觀及載於圖樣上之位置與系爭商標均相同，僅中文大小比例、外文實心或空心等形式上稍有不同，依一般社會通念及消費者的認知，予人視覺印象大致相同，並未實質改變其商標主要識別的特徵，應不失其同一性；又該圖樣雖較系爭商標中文多出「展示架」3 字，惟「展示架」乃商品名稱，依相關消費者之認知，應能認識前該網頁為系爭商標使用於展示架商品之廣告行銷資料，該商標並不因有「展示架」三字而失其同一性。
- 二、前開關係人公司網站資料中所顯示之展示架成品（即 Stendhal 及交通部觀光局之展示架成品），與關係人廢止答辯時所檢送之證據 2 商品廣告型錄上之成品相同；另前開關係人公司網站資料中所顯示之展示架介紹，其中各種型號之展示架簡圖與前揭證據 2 型錄上之展示架簡圖亦相同，而證據 1 中之 101 年 3 月 15 日及 8 月 9 日 2 紙發票所載品名「10020 展示架」，與前開關係人公司網站資料中刊載之展示架商品所標示型號「10020-8'」及另一商品標示「弧形 10020」，均有相同之型號「10020」，故綜合關係人所檢送之證據及訴願人檢附之附件 3（即 100 年 2 月 24 日下載之關係人公司網站資料），應可認定關係人於訴願人申請廢止日（101 年 9 月 18 日）前 3 年內，即已基於行銷目的而將系爭商標使用於展示架等商品有關之商業文書或廣告，難謂系爭商標並未使用於展示架商品及其有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 2 月 18 日

經訴字第 10306101050 號

訴願人：○○生活科技股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 9 月 14 日中台廢字第 1010390 號商標廢止處分書所為「廢止不成立」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○○實業有限公司於 79 年 10 月 19 日以「艾菲而及圖 EIFFEL」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條所定商品及服務分類表第 65 類之床、床墊、桌、椅、沙發、櫥櫃、茶桌、展示架商品，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 523657 號商標（商標權期間延展至 110 年 5 月 15 日止）。嗣訴願人以該商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，於 101 年 9 月 18 日申請廢止其註冊。經原處分機關審查，於 102 年 9 月 14 日以中台廢字第 1010390 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、…。二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。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、本件原處分機關係以：

（一）本件依關係人所附證據資料：「證據 1」之 100 年 3 月至 101 年 8 月間銷售商品之統一發票，載有展示架、服務桌、圓櫃、展示桌等商品名稱，雖未記載使用之商標，惟其中 101 年 3 月 15 日及 8 月 9 日二紙發票所載品名「10020 展示架」，核與訴願人 101 年 10 月 4 日廢止理由書「附件 3」之關係人公司網頁（2011 年 2 月 24 日下載）刊載之商品型錄其中一展示架商品所標示型號「10020-8」（指型號 10020 之商品 8 呎）及另一商品標示「弧形 10020」等屬相同型號商品，二者日期均在申請廢止日（101 年 9 月 18 日）前 3 年內，且該網頁左上角

明顯標示「艾菲而展示架 EIFFEL」及圖形，雖較系爭商標中文多出「展示架」字樣，惟「展示架」為商品名稱，依相關消費者之認知，應能認識該網頁為系爭商標使用於展示架商品之廣告行銷資料。至訴願人102年1月11日廢止補充理由書（一）「附件1至附件4」之行政判決所指發票無商標記載亦無其他事證足資勾稽之情形，與上開使用事證足可相互勾稽之情形顯然有別，訴願人自不得援引作為系爭商標應予廢止之論據。又上開使用資料之商標圖樣上中外文及圖形之外觀及載於圖樣上之位置與系爭商標均相同，整體構圖意匠幾近相同，僅中文大小比例、外文實心或反白等形式上稍有不同，依一般社會通念及消費者的認知，予人視覺感受等寓目印象大致相同，並未實質改變其商標主要識別的特徵，應不失其同一性。

（二）關係人公司網頁左上方確係標示「艾菲而展示架 EIFFEL」及圖形，已足使相關消費者認識該網頁係指示來自關係人之系爭商標各式展示架商品，此與訴願人所舉智慧財產法院101年度行商訴字第69號行政判決（102年5月27日廢止補充理由書附件1）所指網頁資料彙整列載多件商標之情形顯然不同，復對照網頁上載有「視產品特性選用…，展示桌，…等配件」等說明，及上開銷貨統一發票所記載之內容等觀之，可知關係人網頁已明確刊載標示系爭商標之具體商品，而非泛稱提供展示架之設計、施工、安裝等服務，其主要目的顯係廣告行銷系爭商標之展示架商品，且如因應客戶需要時為其提供相關施工安裝服務，及視實際需要一併販售所搭配之展示櫃、展示/服務桌、椅等商品給客戶，核該等商品均與系爭商標指定使用之商品性質相當。訴願人空言推測系爭商標僅使用於提供服務之主張，與事實相違，自不足採。

（三）上開「證據1」之發票形式上符合一般商業交易情形，雖無商標之記載，惟參以訴願人所附之關係人公司網頁資料明顯標示系爭商標（加註「展示架」商品名稱）及商品圖片，並有搭配展示桌等配件之說明，應可採信其發票內容所載商品為系爭商標商品，自堪認系爭商標確有於申請廢止日（101年9月18

日)前3年內刊登系爭商標之展示架等商品廣告於公司網頁上，並有銷售「展示架、展示桌、服務桌」等商品之事實。綜上，本案經勾稽對照現有事證，堪認關係人於申請廢止日前3年內，並無繼續停止使用系爭商標於指定使用之商品已滿3年之情形，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) 原處分機關所引據關係人檢送之101年3月15日及8月9日之2紙發票，均僅記載「10020 展示架」，而關係人公司網頁僅有1頁載明「10020-8' 加燈高度 250cm」，從文字敘述來看二者顯然是指不同東西，號碼亦不同，應屬兩種不同產品。又訴願人西元2011年2月24日下載之關係人公司網頁在左上角雖有顯示商標，惟該商標與系爭商標不同，且該網頁所示之商品，有些只是板材，有些是廣告看板，都不是展示架，均不足以證明它們是以系爭商標來行銷。況關係人在網頁上是以系爭商標來表彰其服務(展示陳列器材租售和規劃)，並非以系爭商標表彰其所製造或販售之「床、床墊、桌、椅、沙發、櫥櫃、茶桌、展示架」等商品。
- (二) 訴願人於申請廢止時，以附件3之關係人公司網頁向原處分機關說明系爭商標有連續3年未使用之情形，原處分機關認為訴願人主張有理由，乃函請關係人提出使用證據。然原處分機關卻又認為該附件3之網頁可作為系爭商標有使用之證據，其前後認定顯然矛盾。又前開2紙發票至多僅記載展示架，完全沒有記載「床、床墊、桌、椅、沙發、櫥櫃、茶桌」商品，故該2紙發票自不能充當這些商品的使用證據。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件系爭註冊第523657號「艾菲而及圖 EIFFEL」商標，係由橫書中文「艾菲而」、空心外文「EIFFEL」及圖形所組合而成。而關係人於原處分機關答辯時所檢送之證據1為關係人分別於100年3月23日、4月7日、8月15日及101年2月22日、3月15日、4月10日、4月16日、7月9日、8月7日、8月9日開立給寶○生技股份有限公司、交通部觀光局、

志○儀器股份有限公司、晉○有限公司、華○藥品股份有限公司、捷○創藝有限公司、東○工業股份有限公司、威○顧問股份有限公司、財團法人台灣觀光協會及愛○司生技股份有限公司之統一發票影本，證據 2 為標示有系爭商標之關係人公司廣告型錄，證據 3 為標示有系爭商標之商品外包裝照片，證據 4 為關係人公司營業處所照片，證據 5 為關係人產品使用實例照片，證據 6 為關係人公司名片、證據 7 為關係人公司信封、證據 8 為關係人公司網站商品櫥窗之網頁資料。其中證據 1 之發票上載有展示架、10020 展示架、服務桌、圓櫃、展示桌等商品名稱，然並無系爭商標之標示；而證據 2 至 8 則無日期可稽。

- (二) 惟由訴願人 101 年 10 月 4 日於廢止理由書中檢附之附件 3 (即 100 年 2 月 24 日下載之關係人公司網站資料)，該網頁左上角標示有「艾菲而展示架 EIFFEL 及圖形」商標圖樣，該圖樣之中外文及圖形之外觀及載於圖樣上之位置與系爭商標均相同，僅中文大小比例、外文實心或空心等形式上稍有不同，依一般社會通念及消費者的認知，予人視覺印象大致相同，並未實質改變其商標主要識別的特徵，應不失其同一性；又該圖樣雖較系爭商標中文多出「展示架」3 字，惟「展示架」乃商品名稱，依相關消費者之認知，應能認識前該網頁為系爭商標使用於展示架商品之廣告行銷資料，該商標並不因有「展示架」三字而失其同一性。又前開關係人公司網站資料中所顯示之展示架成品 (即 Stendhal 及交通部觀光局之展示架成品)，與關係人廢止答辯時所檢送之證據 2 商品廣告型錄上之成品相同；另前開關係人公司網站資料中所顯示之展示架介紹，其中各種型號之展示架簡圖與前揭證據 2 型錄上之展示架簡圖亦相同，而證據 1 中之 101 年 3 月 15 日及 8 月 9 日 2 紙發票所載品名「10020 展示架」，與前開關係人公司網站資料中刊載之展示架商品所標示型號「10020-8'」及另一商品標示「弧形 10020」，均有相同之型號「10020」，故綜合關係人所檢送之證據及訴願人檢附之附件 3 (即 100 年 2 月 24 日下載之關係人公司

網站資料)，應可認定關係人於訴願人申請廢止日（101 年 9 月 18 日）前 3 年內，即已基於行銷目的而將系爭商標使用於展示架等商品有關之商業文書或廣告，難謂系爭商標並未使用於展示架商品及其有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事。

- (三) 雖訴願人稱由該等資料，關係人似以展示架之設計施工為業，其所製作的展示架為專門使用於展覽場等的商品展示架，屬施工、設計之服務提供，與系爭商標指定使用之商品無關云云。惟查，關係人公司網頁已明確標示有「艾菲而展示架 EIFFEL 及圖形」商標圖樣，且有展示架商品之簡圖介紹，復依其首頁下說明有「…營業項目為展示陳列器材租售和…為主，…」，可認其有以廣告行銷系爭商標之展示架商品，應為系爭商標使用於展示架商品之廣告行銷資料，而非訴願人所稱僅提供展示架之設計、施工、安裝等服務。又「展示架、展示桌」商品與系爭商標其餘指定使用之「床、床墊、桌、椅、沙發、櫥櫃、茶桌」，同屬原處分機關所編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」第 20 類中之第「2001」組群，自可證明系爭商標有使用於指定之「床、床墊、桌、椅、沙發、櫥櫃、茶桌、展示架」商品，故訴願人所述顯不足採。

五、綜上所述，依關係人所檢送之證據及訴願人檢附之附件 3，應可認定系爭商標於訴願人 101 年 9 月 18 日申請廢止日前 3 年，已有使用於指定之「床、床墊、桌、椅、沙發、櫥櫃、茶桌、展示架」商品之事實，從而原處分機關認系爭商標之註冊無商標法第 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：



艾菲爾

案例二七（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、訴願人與案外人朱○銓君於 98 年 5 月 1 日所簽立之「商標授權使用合約書」內容固載明訴願人將系爭商標授權於朱君使用，且授權期間至 108 年 6 月 30 日止，惟訴願人或其被授權人有無使用系爭商標，仍需依相關使用證據始能認定。
- 二、手提紙袋及指甲油瓶身固見有「ELVA」字樣，惟手提紙袋及白色指甲油均無日期可稽，無從認定其使用日期。又姑不論綠色指甲油瓶身及紅色指甲油瓶蓋上所黏貼之透明貼紙係可隨時黏貼、置換之，其證據力均較為薄弱，且綠色指甲油標示之製造日期「101/09」（即 101 年 9 月）晚於本件申請廢止日 101 年 8 月 24 日，自不足採。而紅色指甲油之貼紙所標示之製造日期「100/06」（即 100 年 6 月）固屬本件申請廢止日前 3 年內，然其標示之製造商係益○欣公司，並非訴願人或其被授權人，自無法作為訴願人或其被授權人有使用系爭商標之依據。
- 三、被授權人朱○銓君所出具之聲明書係私文書，在無其他具公信力之證據得佐證前，證明力殊嫌薄弱，而其附件 1 至 4 之指甲油商品、彩妝組、貨架以及面膜商品等相關照片固見有「ELVA」字樣，惟均無日期可稽，況由附件 4 之面膜說明貼紙可見製造商仍為益○欣公司，並非訴願人或其被授權人。至於附件 5 則係朱君所營之賣場招牌及名片照片，並非系爭商標商品之使用證據。又朱君於該聲明書中僅陳稱其有販售系爭商標商品，並無隻字片語提及其將系爭商標商品委由益○欣公司所製造，且訴願人或其被授權人並未提出與益○欣公司間之契約書，或訂單、出貨單、發票等相互往來之交易單據為佐證，是既無從認定訴願人或其被授權人與益○欣公司間之關係，自難將標示製造商為益○欣公司之指甲油商品，逕認係訴願人或其被授權人所使用之系爭商標商品。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 3 月 24 日
經訴字第 10306102150 號

訴願人：馮○潤君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 12 月 16 日中台廢字第 1010355 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 87 年 3 月 23 日以「ELVA」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「指甲油、眼影、粉底、口紅、水粉餅、蜜粉、護唇油、眼線膏、眼部化妝、清除膏、美白霜、磨砂膏、潤膚霜」商品，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 856751 號商標，嗣經申准延展註冊，權利期限至 108 年 6 月 30 日止。其後，關係人蕭○軒君（○軒工作室）主張該註冊商標有商標法第 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 101 年 8 月 24 日向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊。案經該局審查，核認系爭商標有繼續停止使用已滿 3 年之情事，以 102 年 12 月 16 日中台廢字第 1010355 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。又商標法第 65 條第 2 項規定，於第 63 條第 1 項第 2 款規定情形，其答辯通知送達者，商標權人應證明其有使用之事實，而同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項復規定，商標權人所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。

二、本件原處分機關略以：

- (一) 訴願人稱系爭商標商品於 94 年間產品發表會之答證 1 照片，迄本件申請廢止日 101 年 8 月 24 日已超過 3 年以上，且所發表之產品為何，並無相關證據，自無法作為系爭商標於申請廢止前 3 年有使用於所指定商品之證據。
- (二) 答證 2 之商標授權使用合約書影本，雖可證明訴願人有將系爭商標授權於朱○銓君，惟被授權人於獲得授權後是否有進一步使用系爭商標仍須相關證據配合佐證。
- (三) 答證 3 之「ELVA」指甲油及提袋實物，其上所標示外文「ELVA」之字型外觀固與系爭商標具有同一性，惟提袋並無相關證據可資佐證其製造日期。至於 3 瓶指甲油，其中白色指甲油無相關日期可參酌其製造或行銷日期，難直接採為系爭商標於申請廢止前 3 年有使用證據。另其餘 2 瓶固標示有製造日期「100 / 06」、「101 / 09」及「益○欣實業有限公司」（以下簡稱益○欣公司），然綠色指甲油之標示日期「101 / 09」係在申請廢止日之後，難以採為系爭商標於申請廢止前 3 年內有使用證據。至於紅色指甲油之日期固在申請廢止日前 3 年內，然並無訴願人或被授權人之標示，無法確認係被授權人所委託製造之商品，訴願人既未能盡舉證責任，提出確係委託益○欣公司製造之相關商業往來資料以資佐證，該實物指甲油瓶亦不能作為訴願人或其被授權人於申請廢止前 3 年有使用系爭商標之證據。
- (四) 答證 4 之 ELVA 彩妝組合照片、上架照片影本並無相關日期可供參酌，如無相關具體行銷證據配合佐證，亦難採為爭商標於申請廢止前 3 年有使用之證據。
- (五) 答證 5 之聲明書影本乙份，非屬將商標用於商品或其包裝容器

或有關之商業文書或廣告之商標具體使用證據。

- (六) 答證 6 之被授權人發票，除無商標之標示外，商品項目為「食品百貨」無法與系爭商標相互勾稽串聯，且其日期「2012-12-12」在申請廢止日之後，難以採為系爭商標於申請廢止前 3 年有使用之證據。
- (七) 綜上，本件依訴願人所檢附之證據資料，並不足以認定於本件申請廢止日前 3 年內確有使用系爭商標於所指定使用之指甲油、眼影、…等商品之事實，應有繼續停止使用已滿 3 年於指定商品之情事，系爭商標自有商標法第 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：

- (一) 訴願人將系爭商標授權予朱○銓君使用，並簽訂有商標授權使用合約書。且朱君於 100 年初委託益○欣公司製造系爭商標商品，此有指甲油實物 3 瓶及相關產品圖片 5 張供參，並將產品上架於其自營之「生活名店拍賣廣場」，朱君另於 101 年 10 月 4 日提出聲明書 1 份。是訴願人已善盡舉證之責，原處分機關率爾認定系爭商標應予廢止，有速斷之嫌。
- (二) 訴願人依法申請系爭商標而於 88 年 7 月 1 日獲准註冊，此時並未聽聞過關係人名稱（蕭○軒同名專輯係於西元 1999 年 11 月 17 日發行），足見訴願人並非惡意。
- (三) 94 年時訴願人亦生產、銷售系爭商標商品，當時新竹縣縣長夫人、議員等有參與發表會（見答證 1），雖銷售狀態不佳，然可見訴願人並非從未使用過系爭商標。
- (四) 朱君所營之日用百貨賣場商品甚多，實無法由電子發票機開立「ELVA 指甲油」的發票證明，此為業界之常態。又系爭商標商品為小批量並由自營店面銷售且單價低廉，實不可能為銷售此商品另花費廣告成本。
- (五) 系爭商標已標示於商品上，並有銷售之事實（見答證 4），也符合商業交易習慣，而所提供之商品實物亦非臨訟製作之新品云云，請求撤銷原處分並到會陳述意見，以釐清前述事實等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第 856751 號「ELVA」商標圖樣係由單純大寫外文「ELVA」所構成，並指定使用於「指甲油、眼影、粉底、口紅、水粉餅、蜜粉、護唇油、眼線膏、眼部化妝、清除膏、美白霜、磨砂膏、潤膚霜」商品。
- (二) 本件關係人主張系爭商標無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年，應依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定予以廢止。訴願人則否認上情。是本件爭點係訴願人於關係人申請廢止日（101 年 8 月 24 日）前 3 年內，是否有以系爭商標使用於其指定使用商品之事實？而依商標法第 65 條第 2 項規定，應由商標權人（即訴願人）提出相關證據證明系爭商標有使用之事實，以下乃就訴願人於廢止階段答辯時所檢送之證據資料予以審查：
- 1、答證 1 係訴願人稱系爭商標商品於 94 年間之產品發表會照片影本（照片上方另標示為「2004 年」），由該些照片所示之提袋及背景看板固見有「ELVA」字樣，惟其委託製造商係「喬○實業股份有限公司」，並非訴願人，且照片本身並無日期可稽，亦無其他相關證據資料可佐證其日期，自難憑採，又縱如訴願人所稱其產品發表日期確係於 94 年間，核已逾本件申請廢止日 3 年以上，尚難據此認定訴願人於申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於其指定使用商品之事實。
 - 2、答證 2 係訴願人與案外人朱○銓君於 98 年 5 月 1 日所簽立之「商標授權使用合約書」影本，該合約書內容固載明訴願人將系爭商標授權於朱君使用，且授權期間至 108 年 6 月 30 日止等內容，惟訴願人或其被授權人有無使用系爭商標，仍需依相關使用證據始能認定。
 - 3、答證 3 係手提紙袋 1 只及指甲油 3 瓶（白色、紅色及綠色各 1 瓶），而該手提紙袋及指甲油瓶身固見有「ELVA」字樣，惟手提紙袋及白色指甲油均無日期可稽，無從認定其使用日期。又姑不論綠色指甲油瓶身及紅色指甲油瓶蓋上所黏貼之透明貼紙係可隨時黏貼、置換之，其證據力均較為薄弱，且綠

色指甲油標示之製造日期「101/09」(即 101 年 9 月)晚於本件申請廢止日 101 年 8 月 24 日,自不足採。而紅色指甲油之貼紙所標示之製造日期「100/06」(即 100 年 6 月)固屬本件申請廢止日前 3 年內,然其標示之製造商係益○欣公司,並非訴願人或其被授權人,自無法作為訴願人或其被授權人有使用系爭商標之依據。

- 4、答證 4 及答證 5 係被授權人朱○銓君所出具之聲明書及其附件 1 至 5,其中該聲明書係私文書,在無其他具公信力之證據得佐證前,證明力殊嫌薄弱,而其附件 1 至 4 之指甲油商品、彩妝組、貨架以及面膜商品等相關照片固見有「ELVA」字樣,惟均無日期可稽,況由附件 4 之面膜說明貼紙可見製造商仍為益○欣公司,並非訴願人或其被授權人。至於附件 5 則係朱君所營之賣場招牌及名片照片,並非系爭商標商品之使用證據。
 - 5、答證 6 係 101 年 11-12 月份統一發票正本 1 紙,其標示之商品名稱係「食品百貨」,既未見系爭商標圖樣,亦無從與前揭諸證據相互勾稽串聯,且該統一發票標示之交易日期為「2012-12-12」(101 年 12 月 12 日)晚於本件申請廢止日 101 年 8 月 24 日,自不足採。
- (三) 訴願人雖訴稱答證 3 之指甲油商品係其被授權人朱○銓君於 100 年間委由益○欣公司所製造,且朱君已出具有聲明書(答證 5)云云。惟查,朱君於該聲明書中僅陳稱其有販售系爭商標商品,並無隻字片語提及其將系爭商標商品委由益○欣公司所製造,且訴願人或其被授權人並未提出與益○欣公司間之契約書,或訂單、出貨單、發票等相互往來之交易單據為佐證,是既無從認定訴願人或其被授權人與益○欣公司間之關係,自難將標示製造商為益○欣公司之指甲油商品,逕認係訴願人或其被授權人所使用之系爭商標商品,訴願人所訴核不足採。
- (四) 綜上所述,訴願人所提之現有證據資料不足以證明系爭商標於本件申請廢止日前 3 年內有使用或授權使用於其指定使用商品之事實,從而原處分機關以系爭商標連續停止使用已滿 3 年

，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廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

(五) 另訴願人請求到會陳述意見乙節，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：

ELVA

案例二八（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—正當事由之審查）

- 一、商標法第 63 條第 1 項第 2 款所稱「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。又所謂不可歸責於己之事由，係指依客觀之標準，以通常人之注意，而不能預見或不可避免之事由，且該事由之發生與商標迄未使用或繼續停止使用有相當因果關係而言。
- 二、系爭商標指定使用之「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務，依銀行法、當舖業法等之規定，固須經主管機關核定、許可始得經營，然此係法律對於欲參與經營該等服務之業者，所為之管理或管制規定；換言之，訴願人於符合各相關法令所規定之要件，向主管機關申請核定、許可後即可營業，故是否欲經營該等服務而依法提出申請許可乃繫於訴願人之主觀之意思，並非有客觀事實上之障礙。雖然訴願人復訴稱銀行業性質特殊，於開業前要審慎評估資金、人才及營業未來前景等問題，惟此等情事係屬一般人經營企業均須考量評估之事項，與訴願人所稱海運斷絕，原料缺乏或天災地變等，係屬一般人無法預見之突發性事故，並不相同，亦非屬無法使用系爭商標之正當事由。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 5 月 28 日

經訴字第 10306105160 號

訴願人：○○開發股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 10 月 15 日中台廢字第 1010533 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 95 年 11 月 28 日以「夢時代 Dream Mall 及圖」(圖樣中「MALL」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 36 類之「銀行、信託服務、家庭銀行、網路銀行、儲蓄銀行、支票查證、企業清算服務(財務)、信託投資公司、信用合作社、農漁會信用部、保管箱出租服務、保險箱服務、發行信用卡服務、信用卡服務、信託管理、貸款融資服務、票據交換所、票據交換、旅行支票發行、貨幣兌換、款項代收、保證、保釋擔保、金融保證人、財務保證、電子資金轉帳、支票查證、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、分期付款融資、分期償還式貸款、租購融資(租賃買賣融資)、抵押貸款、貸款(融資)、銀行抵押貸款、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、意外保險、火災保險、健康保險、人壽保險、海上保險、保險服務、保險公司、保險經紀人、保險經紀、保險仲介、保險代理人、保險公證人、保險精算業務、保險諮詢、保險資訊、證券服務、證券商業務、證券交易所業務、證券投資信託、證券金融、證券投資顧問、證券集中保管、有價證券發行、價值憑證發行、共同基金、股票交易行情、有價證券經紀業、股票債券經紀業、基金投資、期貨、期貨經紀、典當、不動產租賃、商場攤位之租售、辦公室租售(不動產)、公寓房屋租賃、不動產買賣、納骨塔位租售、不動產租售、農場租賃、不動產買賣之仲介、不動產租賃之仲介、房屋仲介、不動產經紀人、不動產估價、公寓房屋經營管理、分時不動產經營管理、不動產經營管理、不動產買賣諮詢顧問、不動產買賣資訊、不動產拍賣服務、資本投資、古董估價、珠寶估價、玉石估價、郵票估價、古幣估價、藝術品估價、報關、慈善基金籌募、財務之評估、財務之分析、財務分析、財務之諮詢顧問、財務諮詢、財務管理顧問、財務管理、財務資訊、金融之評估、金融之分析、金融之諮詢顧問、金融管理、投資之評估、投資之分析、投資之諮詢顧問、投資之引介提供諮詢顧問、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」服務,向原處分機關智慧財產局申請註冊,經該局審查,核准

列為第 1275877 號註冊商標。嗣關係人高雄市○○商業同業公會及臺北市○○商業同業公會等 2 人以該商標指定使用於「銀行、儲蓄銀行、典當」部分服務之註冊，有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，於 101 年 11 月 13 日申請廢止該等服務之註冊。經原處分機關審查，於 102 年 10 月 15 日以中台廢字第 1010533 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「銀行、儲蓄銀行、典當」部分服務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：一、…。二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。…。」、「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。」分別為商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 項所明定。前揭條款所稱「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）。又所謂不可歸責於己之事由，係指依客觀之標準，以通常人之注意，而不能預見或不可避免之事由，且該事由之發生與商標迄未使用或繼續停止使用有相當因果關係而言（參照最高行政法院 97 年裁字第 2499 號判例意旨）。
- 二、本件原處分機關略以：

系爭註冊第 1275877 號「夢時代 Dream Mall 及圖」商標指定使用之「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務，依銀行法、當舖業法等規定，雖須經主管機關核定、許可始得經營，然取得核定、許可係對經營該等服務之法令上限制，即商標權人於符合各法令所定要件，向主管機關申請核定、許可後即可營業，此等情事與海運斷絕，原料缺乏或天災地變等事實上障礙，並不相同，自非屬商標權人因事實上障礙而無法使用系爭商標之情事。況本件商標權人（即訴願人）自民國 96 年 8 月 16 日取得註冊後，

迄 101 年 11 月 13 日申請廢止日，已歷 4 年有餘，皆未取得經營「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務之核定、許可，且亦未見有何積極取得相關營業核定、許可之行為，自難謂訴願人有不能預見或不可避免而不使用系爭商標之正當事由存在。綜上，訴願人未提出於 101 年 11 月 13 日申請廢止日之前 3 年內，系爭商標使用於「銀行、儲蓄銀行、典當」部分服務之積極事證，亦未能提出因正當事由而未使用系爭商標於上開服務之事證，從而，本件系爭商標指定使用「銀行、儲蓄銀行、典當」部分服務之註冊，自有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃為系爭商標指定使用「銀行、儲蓄銀行、典當」部分服務之註冊，應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

系爭商標指定使用之「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務，依公司法、銀行法、商業銀行設立標準、工業銀行設立標準、當舖業法等相關規定，係屬特許行業之範圍，須經繁複、冗長之申請程序始可設立，且須有龐大資本及專業經理人才之加入，訴願人一直在進行相關作業，在未完成審慎評估及取得政府許可前，為免觸法，不敢貿然使用系爭商標於「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務，此舉不僅符合商業實情，亦應屬不可歸責於訴願人之事由；況當舖之設立，除有最低資本額之限制外，尚有「總量管制」之考量，執照取得不易，此種進入銀行業、當舖業所存在之客觀困境，與海運斷絕、原料缺乏、天災地變等情形並無不同，自屬不可歸責於訴願人之事由。又訴願人自創用系爭商標以來，即以之在國內各類商品/服務廣泛註冊，以求周延保護商標權利，並排除他人搶註之可能，預留未來企業品牌多角化經營之空間，今訴願人雖尚未將系爭商標使用於上開服務，惟不排除將來使用之可能，是系爭商標之註冊，應無商標法第 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) 本件系爭註冊第 1275877 號「夢時代 Dream Mall 及圖」商標圖樣係由中文「夢時代」、外文「Dream Mall」及旋渦狀設計

圖所聯合組成，關係人等以系爭商標指定使用於「銀行、儲蓄銀行、典當」部分服務之註冊，有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事而申請廢止其註冊，原處分機關亦就該部分服務廢止其註冊，訴願人不服，提起訴願。故本件僅就系爭商標於101年11月13日關係人等申請廢止日前3年內有無使用於「銀行、儲蓄銀行、典當」服務予以審究，合先敘明。

- (二)查訴願人於原處分機關廢止答辯時所檢送之系爭商標使用證據，僅有高雄「夢時代」購物中心之廣告宣傳資料（廢止答辯書附件3），並無系爭商標使用於「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務之證據，且訴願人於廢止答辯書及訴願理由書中亦均明確表示，其尚未將系爭商標使用於上開服務，僅一再訴稱系爭商標指定使用之「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務，係屬特許行業之範圍，在未取得政府許可前，為免觸法，不敢貿然使用，應屬有不可歸責於訴願人之正當事由等語。惟查，系爭商標指定使用之「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務，依銀行法、當舖業法等之規定，固須經主管機關核定、許可始得經營，然此係法律對於欲參與經營該等服務之業者，所為之管理或管制規定；換言之，訴願人於符合各相關法令所規定之要件，向主管機關申請核定、許可後即可營業，故是否欲經營該等服務而依法提出申請許可乃繫於訴願人之主觀之意思，並非有客觀事實上之障礙。雖然訴願人復訴稱銀行業性質特殊，於開業前要審慎評估資金、人才及營業未來前景等問題，惟此等情事係屬一般人經營企業均須考量評估之事項，與訴願人所稱海運斷絕，原料缺乏或天災地變等，係屬一般人無法預見之突發性事故，並不相同，亦非屬無法使用系爭商標之正當事由。況且，訴願人於系爭商標申請及取得註冊時，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用滿3年」之規定，早已成為註冊商標廢止事由之一，因此訴願人客觀上自應可預見，渠於取得系爭商標註冊後，如無正當事由而未於3年內使用系爭商標，其已取得之商標權即將依法被廢止，自應盡速開始使用系爭商標，然訴願人自民國

96年8月16日取得系爭商標註冊後，迄101年11月13日被關係人等申請廢止時，已有4年多，訴願人皆未使用系爭商標於「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務，並怠於依法申請取得經營上開服務之核定、許可，且亦未見其有何積極籌備申請取得相關營業核定、許可之行為，自難謂訴願人迄未使用系爭商標有不能預見或不可避免而不可歸責於己之正當事由存在。

(三) 綜上所述，訴願人未能提出系爭商標於本案申請廢止日（101年11月13日）前3年內有使用於「銀行、儲蓄銀行、典當」部分服務之證據，亦未能提出其迄未使用系爭商標於上開服務之正當事由；從而，原處分機關依商標法第63條第1項第2款及第4項規定，所為系爭商標指定使用於「銀行、儲蓄銀行、典當」部分服務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：



(「Mall」聲明不專用)

案例二九（商標法第 63 條第 2 項準用第 57 條第 2、3 項、第 63 條第 1 項第 1 款—申請廢止人應檢附據爭商標之使用證據；自行變換使用之認定）

- 一、由關係人於申請廢止時所檢附之資料，可知關係人自 100 年 11 月 3 日至 101 年 1 月 11 日間曾開立標示有據以廢止之商標圖樣之出貨單予億○公司，且上開出貨單所列衣服型號與衣服照片上 POLO 衫領口及吊牌標示之貨號相符，並參佐關係人於 101 年 3 月 28 日開立之統一發票，可知關係人於 100 年、101 年間有陸續銷售上述衣服商品給億○公司之事實，堪認關係人於申請廢止日前 3 年，有將據以廢止商標表彰使用於其指定之男女服裝等商品，且有真實使用，並符合一般商業交易習慣，應符合商標法第 67 條第 2 項準用第 57 條第 2 項及第 3 項之規定。
- 二、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者而言。由關係人所檢送之廢止理由書附件可知，關係人所提供元○實業有限公司於 101 年 6 月 11 日所購得之衣服實物上之吊牌標籤及衣服胸前之標誌皆係由類似紅色蜘蛛爬行圖形下置呈微笑弧形排列之綠色外文「SHANG YI」所組合之商標圖樣。又訴願人於訴願理由書亦自承係將系爭商標與另一其所有之註冊第 1140983 號「SHANG YI」商標加以組合，並於實際使用時係將紅色蜘蛛圖形與綠色外文「SHANG YI」、或以白色蜘蛛圖與藍色外文「SHANG YI」、或以紅色蜘蛛圖與灰色外文「SHANG YI」組合等語。綜上，堪認系爭商標實際使用態樣之一，確實有以紅色類似爬行蜘蛛圖形下置綠色呈微笑弧形排列之外文「SHANG YI」組合而成者。而查，該由一紅色類似爬行蜘蛛圖形下置綠色呈微笑弧形排列之外文「SHANG YI」之組合，除具有系爭商標之元素外，另加附記外文「SHANG YI」，與系爭商標為一單純墨色類似爬行蜘蛛圖形所構成者相較，予人印象顯有差異，而足認訴願人有「自行變換或加附記」使用系爭商標之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 11 月 28 日

經訴字第 10206108640 號

訴願人：蔡○庭君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 6 月 28 日中台廢字第 1010301 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

緣訴願人之前手蔡○王君前於 77 年 6 月 10 日以「福利服裝行標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條所定商品及服務分類表第 40 類之「衣服」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 431171 號商標，商標權期間自 78 年 3 月 16 日起至 88 年 2 月 15 日止，嗣經申准延展註冊商標權期間至 98 年 2 月 15 日止。93 年 7 月 19 日蔡君將系爭商標移轉登記予訴願人，並經申准延展註冊商標權期間至 108 年 2 月 15 日止。嗣關係人○○興業有限公司於 101 年 7 月 5 日主張該商標於註冊後有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之情形，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，於 102 年 6 月 28 日以中台廢字第 1010301 號商標廢止處分書為「第 431171 號『福利服裝行標章』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「以商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿 3 年者，應檢附於申請評定前 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。」、「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」為商標法第

57 條第 2 項及第 3 項所明定；次按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：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。」、「以註冊商標有第 63 條第 1 項第 1 款規定申請廢止者，準用第 57 條第 2 項及第 3 項規定。」復為商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 67 條第 2 項所明定。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者而言。

二、原處分機關略以：

- (一)關係人係於 90 年 2 月 1 日獲准據以廢止之註冊第 928797 號「PER GIBO 及圖」商標指定使用於「男女服裝、內衣」等商品，距本件申請廢止時(101 年 7 月 5 日)已註冊滿 3 年，關係人主張系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之情形，應檢附據以廢止商標有使用於據以主張商品之證據以證明之。經檢視關係人所送出貨單影本 11 紙、商品型錄、衣服商品實物及照片等相關銷售資料，可知關係人於 100 年及 101 年間有陸續將衣服商品出貨給「億○」公司之事實，堪認於申請廢止日前 3 年，關係人有將據以廢止商標表彰於其指定使用之男女服裝等商品，且有真實使用之情事，符合商標法第 67 條第 2 項準用第 57 條第 2 項及第 3 項規定之要件。
- (二)系爭商標係由單純之蜘蛛爬行姿勢圖形所組成，惟據關係人所提供之 101 年 6 月 11 日於元○實業有限公司所購得之衣服照片及發票影本(廢止理由書附件 1、2、5)觀之，其標籤部分及衣服胸前之標誌皆係由紅色蜘蛛圖形與排列呈弧狀之綠色外文「SHANG YI」組合而成；另由訴願人之產品型錄(廢止答辯書附件 2、4)，亦可見上述組合，及由白色蜘蛛圖與藍色外文之組合，或紅色蜘蛛圖與灰色外文之組合等實際使用圖樣，上開系爭商標實際使用態樣與其註冊圖樣相較，訴願人於實際使用之態樣，除施以不同顏色外，另行標示呈弧狀排列之外文「SHANG YI」，與系爭商標註冊圖樣非完全相同，而有自行變換或加附記

之情事。

- (三)上開系爭商標實際使用態樣與據以廢止之註冊第 928797 號「PER GIBO 及圖」商標相較，圖形雖有蜘蛛與螞蟻之別及外文「SHANG YI」與「PER GIBO」之不同，惟二者皆屬爬行類之節肢動物或昆蟲，足部及觸角皆具有分節之特徵，並於其下方均置非習見且呈弧狀排列之外文字，即便圖形與文字配色有部分因服飾顏色而有設色之差異，惟其中紅綠對比設色及外文排列之態樣與據以廢止商標整體構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似程度高之商標。又系爭商標指定及實際使用之衣服等商品，與據以廢止商標指定使用之男女服裝等商品，同為保暖或美觀用之人體穿著用品，二者商品間應存在高度類似關係。
- (四)綜上，本件衡酌訴願人有變換使用系爭商標之情事，其實際使用之圖樣與據以廢止商標構成近似程度高，復均指定使用於同一或高度類似之衣服等商品，有使相關消費者產生混淆誤認之虞，自有商標法第 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)系爭註冊第 431171 號「福利服裝行標章」商標係訴願人於 77 年提出申請註冊迄今，已使用逾 24 年，市場上業界皆以「紅蜘蛛」相稱，已具有一定知名度。
- (二)系爭商標係以墨色申請註冊，雖實際使用其他顏色，然依一般社會通念及消費者的認知，只是形式上略有不同，實質上並沒有變更系爭商標圖樣，故系爭商標圖樣所變換各種顏色，應符合商標使用之規定；又訴願人另一註冊第 1140983 號「SHANG YI」商標圖樣係橫書外文，雖實際使用外文以呈弧狀排列方式，惟僅係變更該商標圖樣的書寫排列方式而於形式上略有不同，故訴願人將上述兩商標加以組合係屬合法之使用型態，仍不失系爭商標之同一性，自無違反商標法第 63 條第 1 項第 1 款之規定。
- (三)系爭商標之申請日（77 年 6 月 10 日）早於據以廢止之註冊第 798987 號「PER GIBO 及圖」商標之申請日（85 年 8 月 16 日），

前者「蜘蛛圖形」具有細細長腳、圓圓大大的肚子之特徵；與後者「螞蟻圖形」具腳細而短、貼著地面爬行之特徵完全不同；又另註冊第 1140983 號商標之外文「SHANG YI」與據以廢止商標圖樣上之外文「PER GIBO」亦完全不同，故訴願人將系爭商標圖樣之「蜘蛛圖」搭配外文「SHANG YI」使用，消費者仍可清楚分辨其與據以廢止商標為不同品牌之產品，應無致混淆誤認之虞。

- (四)又以外文名稱置於商標圖樣下之使用態樣，已為服裝業界所通用之商標構圖之模式，並非關係人所獨創；另業界使用商標之各種顏色乃依衣服本身之底色而定，訴願人實際上並非皆以「紅色蜘蛛圖」搭配綠色外文「SHANG YI」作為唯一設色，而係採多重設色搭配，是原處分機關認系爭商標設色及排列，與據以廢止商標構圖意匠極相彷彿而構成近似，有致消費者混淆誤認之虞之審定，其認事用法顯有違誤或不當，系爭商標之註冊，無違商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定情事，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

- (一)首查，系爭註冊第 431171 號「福利服裝行標章」商標圖樣係由一單純之墨色類似蜘蛛之節肢昆蟲爬行姿勢圖形所構成，並指定使用於衣服商品。關係人於 101 年 7 月 5 日以系爭商標有自行變換商標或加附記，致與關係人指定使用於同一或類似商品之註冊第 928797 號「per GIBO 及圖」商標構成相同或近似，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 款規定之情形，申請廢止其註冊。經查，由關係人於申請廢止時所檢附之標示貨號之衣服照片、出貨單及統一發票等相關使用資料影本(參關係人 101 年 8 月 16 日廢止申請書證據 1 至 3)以觀，可知關係人自 100 年 11 月 3 日至 101 年 1 月 11 日間曾開立標示有據以廢止之商標圖樣之出貨單予億○公司，且上開出貨單所列衣服型號(970、982、968、813、906 及 925 等)與衣服照片上 POLO 衫領口及吊牌標示之貨號相符，二者應可相互勾稽，並參佐關係人於 101 年 3 月 28 日開立之統一發票(雖品名欄係記載「衣」，然此一記載方式符合一般商業交易習慣)，

可知關係人於 100 年、101 年間有陸續銷售上述衣服商品給億○公司之事實，堪認關係人於申請廢止日前 3 年，有將據以廢止商標表彰使用於其指定之男女服裝等商品，且有真實使用，並符合一般商業交易習慣之情事，應符合商標法第 67 條第 2 項準用第 57 條第 2 項及第 3 項之規定，且訴願人對此亦無爭執，合先論明。

(二)次查，由關係人所檢送之廢止理由書附件 1、2、5（衣服實物樣品、商品型錄、發票及估價單彩印本）可知，關係人所提供元○實業有限公司於 101 年 6 月 11 日所購得之衣服實物上之吊牌標籤及衣服胸前之標誌皆係由類似紅色蜘蛛爬行圖形下置呈微笑弧形排列之綠色外文「SHANG YI」所組合之商標圖樣。又訴願人於訴願理由書亦自承係將系爭商標與另一其所有之註冊第 1140983 號「SHANG YI」商標加以組合，並於實際使用時係將紅色蜘蛛圖形與綠色外文「SHANG YI」、或以白色蜘蛛圖與藍色外文「SHANG YI」、或以紅色蜘蛛圖與灰色外文「SHANG YI」組合等語，此一事實有原處分卷附訴願人檢送之廢止答辯書附件 2、4 產品型錄可稽。綜上，堪認系爭商標實際使用態樣之一，確實有以紅色類似爬行蜘蛛圖形下置綠色呈微笑弧形排列之外文「SHANG YI」組合而成者。而查，該由一紅色類似爬行蜘蛛圖形下置綠色呈微笑弧形排列之外文「SHANG YI」之組合，除具有系爭商標之元素外，另加附記外文「SHANG YI」，與系爭商標為一單純墨色類似爬行蜘蛛圖形所構成者相較，予人印象顯有差異，而足認訴願人有「自行變換或加附記」使用系爭商標之事實。

(三)復查，據以廢止之註冊第 928797 號「PER GIBO 及圖」商標，係由一紅色螞蟻圖形下置呈上彎弧形排列之綠色外文「per GIBO」所組成。與前揭系爭商標自行變換加附記之實際使用態樣為一紅色類似爬行蜘蛛圖形下置呈微笑弧形排列之綠色外文「SHANG YI」者相較，二者之圖形部分雖有「螞蟻」與類似「蜘蛛」之別，惟均為節肢昆蟲，寓目之際尚難明確區辨；而外文部分雖有「PER GIBO」與「SHANG YI」之異，然均呈微笑弧形排列，

亦難於寓目之際清楚分辨。是以，二造商標整體外觀構圖意匠，予人寓目印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。此外，據以廢止商標指定使用之男女服裝等商品，與系爭商標指定使用之衣服商品相較，二者無論於功能、性質、製造者、購買者、行銷管道或販售場所等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，復屬同一或高度類似之商品。

(四)綜上所述，本件衡酌訴願人自行變換系爭商標或加附記之實際使用態樣與據以廢止商標構成近似，復均指定使用於同一或高度類似之衣服商品等因素綜合判斷，相關消費者實極有可能誤認二者之商品係來自相同或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，系爭商標自應有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。從而，原處分機關所為系爭商標應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

(五)訴願人雖訴稱系爭商標係其於 77 年 6 月 10 日提出申請（並於 78 年獲准註冊），早於據以廢止商標之申請日（85 年 8 月 16 日），不得作為廢止系爭商標之註冊的論據等語。惟查，商標法第 63 條第 1 項第 1 款旨在避免商標權人於實際使用商標時自行變換或加附記，致有與他人註冊商標發生混淆誤認之虞之情形，以保護他人依法獲准註冊之商標，故無論據以廢止商標之申請日早於或晚於系爭商標之申請日，系爭商標如有變換或加附記使用之情形，致與所指定使用商品同一或類似之據以廢止商標構成相同或近似，有使相關消費者混淆誤認之虞者，即有本款規定之適用，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：



變換加附記使用後之商標圖樣：



另一註冊「SHANG YI」商標圖樣：



據以廢止商標圖樣：



案例三〇（商標法第 65 條第 1 項第 5 款—誤認誤信商品性質之虞）

- 一、商標法第 63 條第 1 項第 5 款之適用，係指商標註冊後，於「實際使用」時，其所呈現之商標「圖樣本身」有使人誤認誤信其所表彰商品之性質、品質或產地之虞而言。
- 二、依原處分卷附系爭商標實際使用之證據（即廢止答辯附件 8 手錶錶面及背面圖樣）觀之：
 - （一）手錶錶面之上方 12 點鐘位置與手錶軸心之間揭示有系爭商標「Manjax」，並與訴願人之另一註冊第 994794 號「MJAX 設計圖」商標上、下緊密排列使用，雖然其實際使用之字首「M」與字尾「X」之字體書寫方式，與其申准註冊之商標圖樣稍有不同，並非完全一致，然整體觀之並未失其同一性，可認為系爭商標之使用，並足以使消費者認識其係用以表彰該鐘錶商品來源之標識。
 - （二）手錶錶面 6 點鐘位置之下方標示有外文「SWISS MOVT」，雖字體極小，但仍可辨識，並非原處分機關所稱之外文「SWISS」，且該外文「SWISS MOVT」與前述手錶錶面上方標示之系爭商標「Manjax」，二者標示之位置相距甚遠，區隔明顯，消費者並不會將二者相結合觀察視為一整體商標圖樣，故該外文「SWISS MOVT」尚難認為系爭商標實際使用時整體圖樣之一部分。另於手錶背面鏤空之機芯上標示有外文「SWISS MADE」及「25 JEWELS」等字樣，與手錶錶面標示之系爭商標「Manjax」，二者之標示係在位置相反之空間，不能同時觀察，亦無法讓消費者認為係系爭商標實際使用時整體圖樣之一部分。
 - （三）如前所述，廢止答辯附件 8 手錶錶面及背面上所標示之外文「SWISS MOVT」、「SWISS MADE」，難認屬系爭商標圖樣之部分，則系爭商標於實際使用時，其圖樣本身並未有使公眾產生誤認誤信其所表彰之鐘錶商品之性質、品質或產地之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 6 月 6 日

訴願人：邱○儀君

參加人：瑞士商○○錶業有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 11 月 21 日中台廢字第 1010016 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人之前手○○企業股份有限公司前於 90 年 3 月 9 日以「Manjax」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 14 類之「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、碼錶、懷錶、日曆錶、潛水錶、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、垂飾錶、手鐲錶、胸飾錶、錶帶、錶鍊、機蕊、擺錘」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 979448 號商標，商標權期間自 91 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日止。92 年 7 月 4 日○○企業股份有限公司將系爭商標移轉登記予訴願人，嗣經申准延展商標權期限至 110 年 12 月 31 日止。而後，參加人瑞士商○○錶業有限公司於 101 年 1 月 6 日主張該商標於註冊後有違註冊時商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之情形，向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊；又於 101 年 4 月 19 日補充主張該商標於註冊後有違註冊時商標法第 57 條第 1 項第 5 款規定之適用。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，但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。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 2、5 款之規定。案經原處分機關審查，核認系爭商標於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，自有商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，以 102 年 11 月 21 日中台廢字第 1010016

號商標廢止處分書為「第 979448 號『Manjax』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。本部為釐清事實，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 103 年 5 月 12 日 103 年度第 17 次訴願審議委員會會議到部進行言詞辯論。

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。至於本款有關性質、品質或產地有無誤認誤信之虞之判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外觀、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，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，以指定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，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞，始有本款之適用（參見最高行政法院 99 年判字第 1324 號判決）。是以，本款之適用，係指商標註冊後，於「實際使用」時，其所呈現之商標「圖樣本身」有使人誤認誤信其所表彰商品之性質、品質或產地之虞而言。

二、本件原處分機關略以：

（一）審酌訴願人於廢止答辯時所檢送「附件 1」之商標授權使用協議書內容，應堪認定訴願人有授權百〇鐘錶有限公司使用系爭註冊第 979448 號「Manjax」商標於其指定使用商品之事實，訴願人復檢送被授權人百〇鐘錶有限公司產製之手錶實品、銷售錄影光碟片等證據資料，主張系爭商標商品有行銷使用之事實，是以，該被授權人百〇鐘錶有限公司使用商標之行為效果，自可視為是訴願人之使用。

（二）據訴願人答辯時稱百〇鐘錶有限公司於 100 年間曾與東森有線

電視購物合作銷售系爭商標商品，惟據訴願人檢送之「答辯附件 8」之東森電視購物名爵八角滿天星手錶商品銷售錄影光碟片 1 片觀之，系爭「Manjax」商標實際使用於所銷售之機械手錶商品上之標示，雖字首「M」與字尾「x」之字體書寫有別，然其僅字母字體之書寫有些許差異，實質上整體外觀並沒有變更系爭「Manjax」商標主要識別的特徵，二者應認具有同一性，可認為系爭商標之使用，而訴願人於該機械手錶商品上除有系爭商標之標示外，並於其錶面及背面分別標示外文「SWISS」及「SWISS MADE」字樣。又瑞士係位於歐洲中部之國家，以製造鐘錶著稱於世，瑞士鐘錶一直是瑞士製造業之代表，其鐘錶上若標出原產地「瑞士製造」(SWISS MADE) 或「瑞士」(SWISS)，即為消費者提供了最佳品質之保證。且因瑞士百年來即以生產鐘錶聞名於世，並有特定標示該產地之規格及限制條件，亦為我國消費者所知悉，國內相關消費者看到外文「SWISS MADE」(瑞士製造) 或「SWISS」(瑞士)，即易與鐘錶品質相聯想。綜上，訴願人將系爭商標實際使用於前揭手錶商品，並附加標示外文「SWISS」及「SWISS MADE」字樣(答辯附件 8)，當消費者看到訴願人的手錶商品時，一眼就會注意到外文「SWISS」及「SWISS MADE」，因而會與瑞士鐘錶產生聯想，顯有使相關消費者誤認誤信其所表彰之商品係來自「SWISS」且有「最佳品質保證」而購買之虞，進而影響正常交易秩序，核為商標之不當使用標示。從而本件系爭商標註冊後之實際使用情形，實有致公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，應有商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 訴願人於系爭商標手錶商品之錶面下緣係標示外文「SWISS MOVT」，並非外文「SWISS」，而外文「MOVT」係手錶最重要組件「機芯」之意，外文「SWISS MOVT」係指手錶機芯為瑞士製造，而非指手錶產地為瑞士，上開標示方式為國際及國內鐘錶業界常見之標示方式。且訴願人之手錶係使用瑞士 ETA 公司之

ETA2824 機芯，於東森電視購物頻道展售時均在畫面上清楚標明「瑞士 ETA2824 自動上鍊機芯」，並無致消費者誤信手錶品質或產地之虞。

- (二) 再者，手錶機芯製造商多會在機芯背蓋上標示產地（參見訴願證據 6、7、8），系爭商標手錶商品機芯上之外文「SWISS MADE 25 JEWELS」，係該手錶之機芯製造廠 ETA 公司所標示，表示該機芯是瑞士製造之 25 寶石機芯，並非訴願人所標示，又本件商品為機械錶，設計上使機芯結構裸露甚為常見，原處分機關僅擷取錶背上機芯廠商標示之外文「SWISS MADE」等部分字樣，逕自推認該等字樣為訴願人自行附加標示，有使消費者誤認誤信手錶之性質、品質或產地之虞，與事實不符。

四、本部為釐清原處分機關就本件商標廢止案之審查是否逾越參加人廢止申請理由，及系爭商標實際使用是否有首揭條款所稱之情事等疑義，爰請訴願人、參加人及原處分機關智慧財產局派員列席 103 年 5 月 13 日本部訴願審議委員會 103 年度第 17 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：我國並無生產機芯，鐘錶商品其於手錶錶面下方標示外文「SWISS MOVT」，係指該手錶使用瑞士機芯，我國法並未有明文規定禁止使用「SWISS MOVT」，且訴願人於銷售手錶商品時，亦未說明該錶係瑞士製造，參加人所提出之證據及指稱與事實不符，無法接受。原處分機關主觀認定系爭商標之實際使用有致公眾誤認誤信商品之性質、品質或產地，與客觀事實不符云云。
- (二) 參加人之代理人稱：廢止申請時有主張商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定，故原處分機關之審理並未超出參加人所提之廢止理由。訴願人於手錶錶面及背面分別標示外文「SWISS MOVT」、「SWISS MADE」，違反瑞士官方「錶類『Swiss』標識使用條例」規定。又依參加人調查之證據（言詞辯論程序所提呈錄音光碟檔及書狀等），訴願人使用參加人之商標於其商品上，讓消費者誤認其商品為瑞士名爵錶（即參加人所產製銷售之手錶商品），難謂無使消費者對其所表彰商品之品質、性質及產地產

生誤認誤信，而有商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，系爭商標之註冊應予廢止云云。

- (三) 原處分機關代表略以：參加人申請廢止理由確實有主張商標法第 63 條第 1 項第 5 款之規定，雖理由內容不足，因當事人並非均能充分了解法律，原處分機關得依職權認定，並加以審理。又依商標法第 5 條規定，商品包裝、宣傳、廣告等均可認為係商標之使用，訴願人將外文「SWISS MOVT」或「SWISS MADE」置於手錶商品之錶面及背面，即有使消費者對該商品之品質及產地產生誤認誤信，為保障消費者之權益，系爭商標之註冊應依商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定予以廢止等語。

五、本部決定理由：

- (一) 參加人於 101 年 4 月 19 日補充廢止理由時，增加主張訴願人使用之商標均為參加人之商標，而非系爭商標，有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，亦即有致公眾誤認誤信其商品即為具百年歷史（性質、品質）的瑞士（產地）名錶，系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，其理由內容與本款立法規範目的固屬有間，然參加人既明文主張系爭商標實際使用有本款規定之適用，復於言詞辯論時重申其有主張本款規定，且訴願人於言詞辯論時對此爭點並未置詞指摘，並就系爭商標之實際使用是否有本款之適用予以陳述，是本件寬認原處分機關就本件商標廢止註冊案之審查並未逾越參加人之主張，合先敘明。
- (二) 經查，系爭註冊第 979448 號「Manjax」商標圖樣係由書寫體之外文「Manjax」所構成，指定使用於「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、碼錶、懷錶、日曆錶、潛水錶、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、垂飾錶、手鐲錶、胸飾錶、錶帶、錶鍊、機蕊、擺錘」商品。
- (三) 依原處分卷附系爭商標實際使用之證據（即廢止答辯附件 8 手錶錶面及背面圖樣）觀之：
- 1、手錶錶面之上方 12 點鐘位置與手錶軸心之間揭示有系爭商標「Manjax」，並與訴願人之另一註冊第 994794 號「MJAX 設計

圖」商標上、下緊密排列使用，雖然其實際使用之字首「M」與字尾「X」之字體書寫方式，與其申准註冊之商標圖樣稍有不同，並非完全一致，然整體觀之並未失其同一性，可認為系爭商標之使用，並足以使消費者認識其係用以表彰該鐘錶商品來源之標識。

2、手錶錶面 6 點鐘位置之下方標示有外文「SWISS MOVT」，雖字體極小，但仍可辨識，並非原處分機關所稱之外文「SWISS」，且該外文「SWISS MOVT」與前述手錶錶面上方標示之系爭商標「Manjax」，二者標示之位置相距甚遠，區隔明顯，消費者並不會將二者相結合觀察視為一整體商標圖樣，故該外文「SWISS MOVT」尚難認為系爭商標實際使用時整體圖樣之一部分。另於手錶背面鏤空之機芯上標示有外文「SWISS MADE」及「25 JEWELS」等字樣，與手錶錶面標示之系爭商標「Manjax」，二者之標示係在位置相反之空間，不能同時觀察，亦無法讓消費者認為係系爭商標實際使用時整體圖樣之一部分。

3、如前所述，廢止答辯附件 8 手錶錶面及背面上所標示之外文「SWISS MOVT」、「SWISS MADE」，難認屬系爭商標圖樣之部分，則系爭商標於實際使用時，其圖樣本身並未有使公眾產生誤認誤信其所表彰之鐘錶商品之性質、品質或產地之情事。

(四) 綜上所述，原處分機關以訴願人於系爭商標實際使用於手錶商品時，附加標示「SWISS MOVT」及「SWISS MADE」等文字，視為系爭商標整體圖樣之一部分，遽認系爭商標之實際使用有商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，於法自有未合。訴願人執詞指摘，尚非無理由，爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受本件訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

(五) 至參加人訴稱系爭商標商品實際銷售時，其上標示外文「SWISS MOVT」或「SWISS MADE」等字樣，有使人誤認為瑞士名錶乙節，縱屬實在，惟查前述手錶錶面或背面雖標示有該等字樣，然依其標示之方式及位置，尚非屬系爭商標圖樣本體之部分，已如前述，該等標示縱有表示該手錶商品係瑞士製造之意，核屬其

他法規之適用範疇，非本件訴願所得審究訴願人所述顯有誤解，核不足採，併予指明。

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

系爭商標圖樣：

Manjux

實際使用商標圖樣：



案例三一（商標法第 94 條準用第 30 條第 1 項第 10 款—團體標章表彰內容類似之審查）

- 一、團體標章係具有法人資格之團體為表彰其會員會籍並藉以與非該團體會員相區別之標識。又依商標法第 86 條規定，申請團體標章應檢附申請書及使用規範書，而判斷二團體標章性質是否類似，應參酌申請書所載之「團體標章表彰之內容」及使用規範書所定該標章使用之條件，並依相關公眾之認知為斷。
- 二、系爭團體標章指定之內容為「表彰中華民國瑤池金母丹鼎奏職協會之組織或會員之會籍」，依卷附資料可知，其團體宗旨為「以宏揚慈惠精神、闡發瑤池金母教法，維護道門、宗教義、經典教主」。而據以異議團體標章指定之內容為「表彰中國社會研究社之組織和社員之會籍」，依卷附資料可知，其團體宗旨為「融匯儒釋道耶回諸家之經典奧祕及其有關身心健康之法，傳授崑崙仙宗教義及科學靜坐、道功拳劍等，以達成社會心理之健全，進而影響社會行為，敦品勵行、培養固有道德，發揚民族文化」。是二團體信仰及研究之對象不同，標章所表彰之內容亦不相同，且二標章係分別使用於團體各自出版之刊物或文宣品，一般有宗教信仰之大眾並非不可分辨，其性質應非屬構成類似。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 1 月 27 日

經訴字第 10206110440 號

訴願人：中國○○行為研究社

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 7 月 25 日中台異字第 1010185 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

緣關係人中華民國○○協會於100年4月15日以「道設計體及圖」團體標章（其中「道」不在專用之列），所表彰之內容為「表彰中華民國瑤池金母丹鼎奏職協會之組織或會員之會籍」，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1490200號團體標章。嗣訴願人以該團體標章有違註冊時商標法第80條準用第23條第1項第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；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現行商標法第94條準用第30條第1項第10款規定。而本案經原處分機關審查，核認系爭團體標章之註冊無違註冊時商標法第80條準用第23條第1項第13款及現行商標法第94條準用第30條第1項第10款之規定，以102年7月25日中台異字第1010185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。而相同或近似於他人同一或類似團體性質之註冊團體標章或申請在先之團體標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，為註冊時商標法第80條準用第23條第1項第13款本文及現行商標法第94條準用第30條第1項第10款本文所明定。

二、本件原處分機關略以：

（一）系爭註冊第1490200號「道設計體及圖」團體標章係由橘色之方形色塊輔以紅色圓形圖交疊為其團體標章之底色，其上附以黑色的中文設計字「道」所構成，「道」字為所表彰內容相關之說明，並經聲明不在專用之列。至據以異議註冊第240號「道及圖」團體標章則由中文字「道」置於中心輔以外圍二個黑

色圓圈所構成。兩者相較整體顏色、構圖意匠設計差異甚大，雖有相同之中文「道」字，惟據以異議團體標章圖樣中之文字，其字體似為篆書或隸書體，而系爭團體標章圖樣中之中文字「道」為現今社會書寫時所普遍使用的字體，兩者外觀有所差異，再者觀諸兩造指定之內容或為宗教方面之「表彰中華民國瑤池金母丹鼎奏職協會之組織或會員之會籍」，或為文史哲學研究之「表彰中國社會研究社之組織和社員之會籍」，「道」字或為相關說明文字，或識別性較弱等情形以觀，以具有普通知識經驗之社會大眾，於施以普通之注意，可能會誤認二標章所表彰內容來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源而構成近似之程度很低。

- (二) 系爭團體標章指定之內容為「表彰中華民國瑤池金母丹鼎奏職協會之組織或會員之會籍」，據以異議團體標章指定之內容為「表彰中國社會研究社之組織和社員之會籍」，一為表彰信仰「瑤池金母」之宗教民俗團體「瑤池金母丹鼎奏職協會」之組織或會員之會籍，一為表彰從事「中國社會行為」研究之「中國社會研究社」之組織和社員之會籍，一為宗教團體，一為研究團體，其表彰之內容並不相同，亦非屬如訴願人所稱兩者同樣係用以表彰民俗信仰相關之團體或組織，又縱兩者信仰及研究對象皆屬廣義之道教教法，然以兩造設立宗旨一發揚瑤池金母教法，一為融匯儒釋道耶回諸家經典之奧秘，藉以宣揚師尊劉培中事蹟及道教崑崙仙宗教義，其信仰及研究之對象不同，一般有宗教信仰之大眾並非不可分辨，是以本件二者如標示相同或近似的標章，依一般社會通念，其使一般社會大眾誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源之可能性不高，其性質應不構成類似。
- (三) 中文「道」字，屬一般日常生活中常見之字詞，一般多為宗教或文史哲學研究上意義之理解，是以如以之作為團體標章申請註冊，且指定使用於宗教或文史哲學方面，容易使人產生係屬其組織或表彰其會員會籍相關之直接明顯或暗示性說明，其作為團體標章之識別性尚屬弱勢。綜合本件系爭團體標章與據以

異議團體標章予人整體印象雖然有構成近似之處，惟其所指定表彰組織或團體之內容性質間存在之類似關係極低，且雙方爭執之標章文字具有之識別性亦屬弱勢等因素判斷，以具有普通知識經驗之社會大眾，施以普通之注意，應不致會有所混淆而誤認二標章所表彰之組織或會員係屬同一來源或雖不相同但有關聯，而致混淆誤認之虞。乃為「異議不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

二造標章均以「道」字為主要部分，外觀予人印象相彷彿，構成高度近似。又關係人與訴願人同屬「社會團體（宗教團體）」，且二者設立宗旨均為弘揚道教教法，是二標章表彰內容之性質實存在極高之類似程度。而據以異議團體標章已為人所熟知，故系爭團體標章自有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

四、案經本部審議，通知原處分機關於 103 年 1 月 13 日派員列席本部訴願審議委員會 103 年第 2 次會議到會說明，略以：

- (一) 據以異議標章在 86 年就註冊，依當時商標法施行細則第 28 條第 1 項規定，「道」字與表彰會員會籍有關，原應聲明不專用；但考量道字已經加以設計，故無命其聲明不專用。而且團體標章是在表彰會員會籍，不是在表彰商品、服務來源，所以在判斷是否與會員會籍有關，會較商標的標準寬鬆一些。再者，判斷商標或標章有無混淆誤認，還是要整體觀察，不會因為商標圖樣上部分文字經聲明不專用而有差別。
- (二) 團體標章是在表彰會員會籍，所以實務上都是使用在會員的制服、帽子、會員證等物品上，不會像商標那樣直接使用在商品或服務，亦不會在一般消費者間流通。因此只要標章有可區別部分，就不會構成混淆誤認。況「道」字意義多，不可能讓人專用，只要顏色、設計、字體有所不同，會員一般都會認得，不會混淆。
- (三) 因為「道」字不能只由某人專用，所以要聲明不專用，但早期審查時可能較寬鬆，所以沒有令據以異議標章權利人聲明不專用，惟本件為異議案，在判斷時還是傾向不成立，讓大家都能使用「道」字。

五、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第 1490200 號「道設計體及圖」團體標章係由橘色之方形底色上置紅色雲霧狀圖及騰雲狀之「道」字交疊所組合而成，其中「道」字經聲明不在專用之列。而據以異議之註冊第 240 號「道及圖」團體標章係由類似篆體之中文「道」字置於二個黑色圓圈中心所組合成。二者相較，固均有相同之「道」字，惟「道」字乃日常生活常見之字詞，亦為宗教或哲學研究常見字詞，其識別性較弱。因二者均非單純未經設計之文字商標，復以在外觀構圖設計、顏色分別顯然，是兩造標章整體圖樣相較，應非屬構成近似標章，縱使近似，其近似程度亦極低。
- (二) 次查，團體標章係具有法人資格之團體為表彰其會員會籍並藉以與非該團體會員相區別之標識。又依商標法第 86 條規定，申請團體標章應檢附申請書及使用規範書，而判斷二團體標章性質是否類似，應參酌申請書所載之「團體標章表彰之內容」及使用規範書所定該標章使用之條件，並依相關公眾之認知為斷。準此，系爭團體標章指定之內容為「表彰中華民國瑤池金母丹鼎奏職協會之組織或會員之會籍」，依卷附資料可知，其團體宗旨為「以宏揚慈惠精神、闡發瑤池金母教法，維護道門、宗教義、經典教主」。而據以異議團體標章指定之內容為「表彰中國社會研究社之組織和社員之會籍」，依卷附資料可知，其團體宗旨為「融匯儒釋道耶回諸家之經典奧秘及其有關身心健康之法，傳授崑崙仙宗教義及科學靜坐、道功拳劍等，以達成社會心理之健全，進而影響社會行為，敦品勵行、培養固有道德，發揚民族文化」。是二團體信仰及研究之對象不同，標章所表彰之內容亦不相同，且二標章係分別使用於團體各自出版之刊物或文宣品，一般有宗教信仰之大眾並非不可分辨，其性質應非屬構成類似。
- (三) 本件衡酌兩造標章非屬構成近似標章，縱使近似，其近似程度亦極低，且二造標章所表彰之內容不相同，性質非屬構成類似。是以具有普通知識經驗之社會大眾，施以普通之注意，應不

致會有所混淆而誤認二標章所表彰之會員會籍係屬同一來源或雖不相同但有關聯，而產生混淆誤認之虞。系爭團體標章應無註冊時商標法第 80 條準用第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 94 條準用第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。

六、綜上所述，原處分機關所為異議不成立之處分，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：



(「道」聲明不專用)

據以異議商標圖樣：



二、專利法

案例一（申請時及現行專利法施行細則第 5 條、中央法規標準法第 18 條—付郵送件申請日之認定）

- 一、專利申請係以申請書及說明書等文件備齊日為申請日；而關於申請日之認定，舊法「原則送達，例外掛號」方式，於新法施行（102 年 1 月 1 日）後，修正為「原則送達，例外郵寄」方式作為認定之標準。是以，申請專利之文件，申請人若非以掛號郵寄方式提出者，依舊法之規定，以送達專利專責機關之日為申請日；依新法之規定，則以郵寄（不限於掛號郵寄）日為申請日，故申請日之認定會因適用新舊法而有所不同。
- 二、申請日攸關專利申請日之先後及實體審查與先前技術相較是否具新穎性及進步性判斷之時點，即關係審查要件及准駁結果，並非僅是單純的作業或程序事項。又若二人以上在舊法時期於同日分別以普通郵寄及掛號郵寄方式提出同一專利之申請時，如適用新法該等申請案之申請日均為同一日，申請人間必須協議，若協議不成，將產生均不予專利之法律效果，則信賴舊法以掛號郵寄方式提出申者之利益亦將無從獲得保障。綜上，關於專利申請日之認定，其性質並非單純之程序事項，尚涉及實體要件判斷之時點，性質上應屬中央法規標準法第 18 條所定「依其性質應適用行為時之法規」之案件，自應適用舊法之規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 11 月 12 日

經訴字第 10206108390 號

訴願人：日商○○股份有限公司

訴願人因發明專利申請日之認定事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 3 月 12 日（102）智專一（二）15173 字第 10240497290 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 101 年 8 月 9 日以郵寄方式提出本件「超音波診斷用探測頭之安裝用間隔件」發明專利案申請書及外文本說明書與圖式，向原處分機關智慧財產局申請發明專利。案經原處分機關審查，於 101 年 9 月 11 日及 12 月 25 日兩度函請訴願人補正「中華郵政掛號函件執據 1 份」，而訴願人未能補正。故原處分機關依本件專利申請時專利法施行細則第 5 條等規定，以訴願人非以掛號郵寄方式提出本件發明專利申請書，乃以 102 年 3 月 12 日 (102) 智專一 (二) 15173 字第 10240497290 號函核認本案申請日為專利申請文件送達原處分機關之 101 年 8 月 14 日。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「各機關受理人民聲請許可案件，適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」為中央法規標準法第 18 條之規定。次按「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日」、「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日」及「申請專利文件之送達，以書面提出者，應以書件或物件送達專利專責機關之日為準。但以掛號郵寄方式提出者，以交郵當日之郵戳所載日期為準」為本件專利申請時專利法（下稱舊法）第 25 條第 3 項、第 4 項及其施行細則第 5 條所規定。又「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日」、「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日」及「專利之申請及其他程序，以書面提出者，應以書件到達專利專責機關之日為準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準」為現行專利法（下稱新法）第 25 條第 2 項、第 3 項

及其施行細則第 5 條第 1 項所規定。準此，專利申請係以申請書及說明書等文件備齊日為申請日；而關於申請日之認定，舊法「原則送達，例外掛號」方式，於新法施行（102 年 1 月 1 日）後，修正為「原則送達，例外郵寄」方式作為認定之標準。是以，申請專利之文件，申請人若非以掛號郵寄方式提出者，依舊法之規定，以送達專利專責機關之日為申請日；依新法之規定，則以郵寄（不限於掛號郵寄）日為申請日，故申請日之認定會因適用新舊法而有所不同。

- 二、本件原處分機關審查略以，101 年 12 月 19 日於該局網站公告之「新專利法過渡適用問題彙整表」中第 20 點已明白指出平信信封郵戳日期為 101 年 12 月 31 日（含當日）以前者，以實際到局日認定申請日。而本件申請案係以平信郵寄，並於 101 年 8 月 14 日送達該局，依 102 年 1 月 1 日修正施行前之專利法施行細則第 5 條規定，應以送達該局之日（101 年 8 月 14 日）為外文本提出之日，即本案之申請日。
- 三、訴願人不服，訴稱，按「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規」及「本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定」為中央法規標準法第 18 條及現行專利法第 149 條第 1 項所規定。而本件專利申請案尚於原處分機關審理中，關於申請日之認定，自應適用現行專利法及其施行細則之相關規定。惟原處分機關卻援引修正前之專利法施行細則等規定認定本件專利申請日，有適用法律錯誤之瑕疵，請求撤銷原處分。
- 四、本部為探究專利申請日之認定是否為中央法規標準法第 18 條所稱「依其性質應適用行為時之法規」以及「新專利法過渡適用問題彙整表」之公告日期等實務上審查之情形，爰函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 102 年 10 月 28 日 102 年第 39 次會議到會說明；原處分機關代表到會說明略以：

- (一)「新專利法過渡適用問題彙整表」係 101 年 12 月 13 日修正後，於同年月 19 日公告於該局之網站上。
- (二)專利法及其施行細則屬於「各機關受理人民聲請許可案件適用法規」，而專利申請日之認定，屬於「依其性質應適用行為時之法規」。其理由如下：
- 1、申請日不可補正。而可補正者如申請權證明文件及優先權證明文件，性質上與申請日不同，規定上可適用新法。
 - 2、申請日之認定係判斷專利之法律效果之時點。以目前該局尚有 14 萬 9 千餘件尚未審定之申請案而言，若一律適用新法，影響層面太大。故申請日之認定應以申請時所定之法規為基準。
 - 3、申請權證明文件及優先權證明文件等之補正，所涉者僅是延長補正證明文件之期間或免附送證明文件等事項，實質影響效力並未如申請日之認定，且所有申請人皆可一體適用較有利之新法。而究以平信或掛號郵寄認定申請日，則將實質造成不同申請人間權益不平衡，二者不能相提並論。且前者於新法第 152 條及第 153 條已明文係適用新法規。
 - 4、就公平性而言，應保護信賴申請時法規之其他申請人。

五、本部決定理由：

- (一)經查，本件「超音波診斷用探測頭之安裝用間隔件」發明專利申請案，訴願人係於 101 年 8 月 9 日以郵寄方式提出本案申請書及外文本說明書與圖式，並於同年月 14 日送達原處分機關。凡此，有蓋有郵戳之信封及貼有原處分機關收文條碼之申請書等文件附原處分卷可稽。其後，原處分機關於 101 年 9 月 11 日及 12 月 25 日兩度函請訴願人補正「中華郵政掛號函件執據 1 份」，而訴願人未能補正。故原處分機關依舊法施行細則第 5 條等規定，認定訴願人非以掛號郵寄方式提出本件發明專利申請書，自不能以郵寄之日期（101 年 8 月 9 日）作為申請日，而應以送達日（101 年 8 月 14 日）為申請日。
- (二)訴願人固訴稱本件發明專利申請案尚於原處分機關審理中，關於申請日之認定，自應適用現行專利法及其施行細則之相關規

定。惟查：

- 1、按「平信信封加蓋之郵寄地郵戳日期為 101 年 12 月 31 日以前(含當日)者，以實際到局日認定申請日」為原處分機關 101 年 12 月 13 日修正、12 月 19 日公告於原處分機關網站之「新專利法過渡適用問題彙整表」第 20 點之說明。
 - 2、查本件專利申請文件之提出，無論其郵寄日期或送達原處分機關日期，均在舊法時期。而申請日攸關專利申請日之先後及實體審查與先前技術相較是否具新穎性及進步性判斷之時點，即關係審查要件及准駁結果，並非僅是單純的作業或程序事項。又若二人以上在舊法時期於同日分別以普通郵寄及掛號郵寄方式提出同一專利之申請時，如適用新法該等申請案之申請日均為同一日，申請人間必須協議，若協議不成，將產生均不予專利之法律效果（參見新法第 31 條），則信賴舊法以掛號郵寄方式提出申者之利益亦將無從獲得保障。
 - 3、綜上，關於專利申請日之認定，其性質並非單純之程序事項，尚涉及實體要件判斷之時點，性質上應屬中央法規標準法第 18 條所定「依其性質應適用行為時之法規」之案件，自應適用舊法之規定。
 - 4、準此，本件發明專利案之申請係於 101 年 8 月 9 日以普通郵寄（平信）方式提出、8 月 14 日送達原處分機關，其日期均在舊法時期，自應適用舊法。故本件「超音波診斷用探測頭之安裝用間隔件」發明專利申請案，依舊法施行細則第 5 條之規定及參酌原處分機關「新專利法過渡適用問題彙整表」第 20 點之說明，其申請日應為 101 年 8 月 14 日。
- (三) 綜上所述，原處分機關依現行專利法施行細則第 5 條所為本件專利申請日為 101 年 8 月 14 日之處分，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（專利法第 19 條、專利電子申請實施辦法第 9 條—電子送件申請日之認定）

- 一、依專利電子申請實施辦法第 9 條第 1 項及第 2 項規定，對於專利電子申請文件之部分或全部難以辨識或不完整者，或含有病毒或其他惡意之程式碼，因其法律效果為全份專利電子申請文件視為未被電子傳達，依同條第 5 項規定，原處分機關負有即時通知申請人之義務。是以，原處分機關實務上對於申請文件中檔案毀損、無法解壓縮還原、電子簽章逾期、檔案格式不符或檔案數量不符等難以辨識或不完整之情形，經電腦系統自動檢核發現後，會即以主旨為「收件失敗通知」之電子郵件通知申請人未通過電子收件程序，依法視為未經電子傳達，並請申請人儘速另行電子傳達。至於外文本檔案經列印後之實際頁數與申請書上外文本資訊欄位所載不一致，或外文本內容有部分欠缺或缺漏頁等情形，僅能留待原處分機關人員於程序審查中以人工方式加以判斷。
- 二、查本案 102 年 5 月 7 日（電子送件）申請書已就必填寫之欄位加以填寫，所附加之檔案名稱、數量亦一致，並無部分或全部難以辨識或不完整，亦未含有病毒或其他惡意之程式碼，非屬前揭電子申請實施辦法第 9 條第 1 項及第 2 項規定之情形，是原處分機關於其電腦系統檢核通過後，依同辦法第 7 條規定，即時以電子郵件通知訴願代理人收件成功，經核並無不合。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 1 月 27 日

經訴字第 10206110630 號

訴願人：印度商○○企業有限公司

訴願人因發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 8 月 16 日（102）智專一（二）15132 字第 10241752660 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 5 月 7 日經電子送件方式，以「六酯肽類似物作為抗癌化合物」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以 101 年 5 月 7 日申請之美國第 61/643,814 號專利案主張優先權。經該局編為第 102116144 號案審查。嗣訴願人於 102 年 5 月 27 日再以電子送件方式補正外文本，經該局審認 102 年 5 月 7 日電子送件申請時所附加之外文本 PDF 檔案並未備具內容，乃以 102 年 5 月 30 (102) 智專一(二) 15182 字第 10241158330 號函處分本案申請日以補正外文本之日 (102 年 5 月 27 日) 為申請日，又本案自所主張之優先權日 101 年 5 月 7 日之次日起算至本案之申請日止，顯逾得主張優先權之法定期間 12 個月，依專利法第 28 條第 1 項規定，本案不得主張優先權。訴願人不服，提起訴願，經原處分機關以 102 年 8 月 16 日 (102) 智專一(二) 15132 字第 10221093640 號函自行撤銷前揭 102 年 5 月 30 日函有關本案申請日之認定及不得主張優先權部分，並另以同年月日 (102) 智專一(二) 15132 字第 10241752660 號函為本案申請日為 102 年 5 月 27 日及本案優先權主張應不予受理之處分。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之」、「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日」、「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。」為專利法第 25 條第 1 項、第 2 項及第 3 項所明定。次按「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 項所規定。又「有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施辦法，由主管機關定之。」為專利法第 19 條所規定。而「專

利電子申請文件之部分或全部難以辨識或不完整者，全份專利電子申請文件視為未被電子傳達。」、「專利電子申請文件含有病毒或其他惡意之程式碼者，視為難以辨識。」、「有第1項及第2項之情事者，專利專責機關應即通知使用人。」為原處分機關依專利法第19條授權訂定之「專利電子申請實施辦法」第9條第1項、第2項及第5項所規定。

二、本件原處分機關略以：本案於102年5月7日以電子方式申請時雖附加有2個外文本檔案，惟檔案內並無備具內容，是本案應以102年5月27日補正外文本之日為申請日。又本案自主張之優先權日101年5月7日之次日起算至本案之申請日102年5月27日止，顯逾得主張優先權之法定期間12個月，本案優先權主張應不予受理。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本案於102年5月7日以電子送件方式申請時，已載明各外文本資訊並檢附電子檔，倘所匯入之外文本檔案頁數不符或有不完整之情形，依專利電子申請實施辦法第9條第1項及第5項規定，原處分機關自應於第一時間通知訴願人，以使其有即時補正之機會。惟原處分機關並未於當日立即通知，遲至102年5月24日（星期五）接近下班時始去電訴願代理人，使代理人僅能於102年5月27日（星期一）補正外文本。而在原處分機關通知補正前，其既已接受訴願人原所傳送之外文本，且訴願人已以最快速度補正，應認為訴願人於102年5月7日所送之外文本並無瑕疵而發生申請之效力。

(二) 原處分機關本負有通知義務，竟疏於把關，於102年5月7日收受訴願人所傳送之外文本後未立即審查，因此所產生之不利益，不應由訴願人所承擔。訴願人既已於最短時間補正外文本，本可取得102年5月7日為申請日而得主張優先權。又訴願代理人於102年5月7日以電子送件方式申請本案之流程十分順暢，毫無任何錯誤訊息出現，故依往昔經驗之判斷，該檔案無任何錯誤之可能。

(三) 本案申請時一併主張美國優先權，而說明書內容通常與優先權

證明文件內容一致，因此本案申請時確有呈送與該優先權證明文件相同內容之外文說明書，不應以電子系統之瑕疵而認為訴願人錯失主張優先權之權利。

- (四) 訴願代理人每年至少以電子系統進行數以百計的申請或補正案件，遲至今日才發生因可歸責於電子系統之瑕疵及原處分機關之疏失所導致之錯誤或缺失，實不應因此而必須承受該等不可挽救之不幸。而原處分機關發生電子系統之瑕疵及自身疏於審查申請人之代理人所傳送之文件，而未履行法定通知義務，並違背訴願代理人對於電子送件制度之信賴云云，請求撤銷原處分。

四、本部為釐清原處分機關之專利電子申請流程及其檢核機制，爰請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 103 年 1 月 20 日 103 年第 3 次會議說明。業據原處分機關代表到會說明略以：

- (一) 專利案件的電子送件，與臨櫃人工收件方式，二者實質上並無不同。申請人只要在電子申請書的欄位鍵入資料、附加相對應之檔案（如說明書、申請專利範圍或圖式等），並進行數位簽章後，就可以進行電子送件。而原處分機關收到申請人所傳送之加密封包後，電腦系統會先作拆封及檢驗憑證等動作，接著會進行掃毒，以確定檔案沒有內含病毒或惡意電腦程式碼。接著，系統會將申請書檔案抽出，判讀申請書內容之欄位是否有填寫。而倘申請書中敘明有附送或夾帶電子檔案，系統會再進一步檢核是否有該些電子檔案存在及檔名是否相符。最後，系統會將每一個檔案進行數位摘要，以確定檔案在傳輸過程中是否有毀損。當以上步驟皆檢核無誤後，即會賦予特定之文號及申請案號（若為新申請案），隨後即發送「收件成功」電子郵件給申請人。
- (二) 目前專利電子送件尚無法進行線上審查，因此需待檔案列印為紙本、製作卷宗後，方交由程序審查人員進行審查，其與申請人以臨櫃紙本方式申請的流程相同。櫃檯收件人員或電腦系統在第一時間雖會查核申請書上記載之附送書件（例如說明書）是否有檢送，然就附件的內容是否正確，或其頁數是否與申請

書上所載一致等，因原處分機關目前1個月大約收有7千件新申請案，其處理人力有限，僅能留待後續程序審查時方能處理。

- (三) 現行電子申請編輯系統中，於夾帶檔案的視窗中提供有「預覽」功能，可供申請人檢視其夾帶檔案的內容是否正確。又原處分機關於收件後，會將電子檔案儲存於文件資料庫中。申請人可利用自然人憑證或智慧財產憑證登入原處分機關設立之網站，由「我的案件」選項中檢視其檔案內容是否與當初所傳送者一致。而依目前多數專利代理人的實務慣行，常會於送件後登入該網站，將標有收文文號或申請案號之申請書件下載後加以列印，以作為事務所內部紀錄或據此向客戶回報已經完成送件。是若本案之訴願代理人有登入該網站去檢視，應該可以發現所送的檔案內容有誤。
- (四) 若專利電子申請文件中含有病毒或惡意程式碼，是屬於專利電子申請實施辦法第9條第1項所定專利電子申請文件之全部或部分「難以辨識」。電子檔案不論含有病毒或惡意程式碼，基本上其檔案本身都是完整的，病毒才有可能會生效，但是為確保電子收件系統的安全性，這仍是屬於系統拒絕收件之態樣。又前揭規定中所謂之電子申請文件之全部或部分「不完整」，係指電腦系統或資訊技術上無法判斷其檔案完整性，例如檔案無法被開啟或無法再被利用，或指同一檔案在申請人端可開啟，但原處分機關收件端卻無法開啟等情形而言，非指檔案經列印後無法為人眼所辨識。實務上常見的電子申請文件不完整，例如數位信封無法開啟、案件資料毀損、無法解壓縮還原、電子簽章逾期、檔案格式不符等情形。
- (五) 原處分機關程序審查人員於102年5月24日發現本案外文本為空白檔案後，即刻以電話通知訴願人。因電子收件系統之收件時間可至晚間9時，是訴願人倘原本即持有正確的外文本檔案，應足以於該日重新提出，惟訴願人遲至102年5月27日晚間7時始再次以電子送件方式提出正確的外文本檔案，實非原處分機關所能理解。又原處分機關之電腦系統於收件後，會

將每一個附加檔案開啟並以特定的演算法 (Hash Algorithm) 加以計算並產生數位摘要，確保檔案在傳輸過程中未經人為或電腦系統所竄改。而恐本案可能為原處分機關電腦系統錯誤所致，原處分機關日前請訴願代理人重新傳送正確外文本檔案，惟經比對數位摘要，仍與原所送檔案並不一致，可見訴願人於 102 年 5 月 7 日所送外文本檔案並非正確等語。

五、本部決定理由：

(一) 有關本案申請日部分：

- 1、經查，訴願人於 102 年 5 月 7 日以電子送件方式提出本件「六酯肽類似物作為抗癌化合物」發明專利申請案之申請書，其【主張優先權】欄位載明以 101 年 5 月 7 日申請之美國第 61/643,814 號專利案主張優先權，【附送書件】欄則登載該申請書附加有 3 個檔案 (【基本資料表】contact.pdf、【外文本】PI5221-Figures.pdf、【外文本】PI5221-Specification.pdf)。嗣經原處分機關電腦系統編為第 102116144 號申請案，並於檢核通過後，於當日即發送主旨為「收件成功通知」之電子郵件 (發送時間為 102 年 5 月 7 日 13 時 40 分) 給訴願代理人，該電子郵件內容載明該局於 102 年 5 月 7 日 13 時 39 分 42 秒所接收之電子申請文件，經初步檢核後，確認已收件成功等語，並提供有收文文號、申請案號等相關資訊。此有原處分機關卷附之 102 年 5 月 7 日電子送件申請書、訊息編號為 102050710617 之電子郵件 (訴願答辯書附件 2) 可稽。
- 2、而查，前揭申請書所附加之 3 個檔案經開啟並加以列印後，除基本資料表外，2 個外文本檔案均僅有錯誤訊息而無其他內容。嗣經原處分機關製作卷宗、分文等流程，於 102 年 5 月 24 日交由程序審查人員辦理時，發現本案並無外文本，即以電話告知訴願代理人，訴願代理人乃於 102 年 5 月 27 日再次以電子送件方式提出專利補正文件申請書，該申請書除基本資料表外，另附加有 2 個外文本檔案 (檔名為：PI5221-Figures.pdf、PI5221-Specification.pdf)，而前

揭檔案經開啟列印後則為完整之外文說明書及圖式(外文 49 頁及圖式 5 頁, 合計 54 頁)。而後, 訴願人復於 102 年 5 月 28 日補正委任書及優先權證明文件等書件, 並於 102 年 7 月 22 日補正中文本。因此, 訴願人雖於 102 年 5 月 7 日即向原處分機關提出發明專利申請書, 惟遲至同年 5 月 27 日始提交外文本, 嗣後並補正中文本, 依專利法第 25 條第 3 項規定, 本案自應以外文本提出之日 102 年 5 月 27 日為申請日。

- 3、訴願人雖訴稱依專利電子申請實施辦法第 9 條規定, 倘訴願人於 102 年 5 月 7 日所匯入之外文本檔案頁數不符或有不完整之情形, 原處分機關應於當日通知訴願人, 以使其有即時補正之機會云云。經查, 依專利電子申請實施辦法第 9 條第 1 項及第 2 項規定, 對於專利電子申請文件之部分或全部難以辨識或不完整者, 或含有病毒或其他惡意之程式碼, 因其法律效果為全份專利電子申請文件視為未被電子傳達, 依同條第 5 項規定, 原處分機關負有即時通知申請人之義務。是以, 原處分機關實務上對於申請文件中檔案毀損、無法解壓縮還原、電子簽章逾期、檔案格式不符或檔案數量不符等難以辨識或不完整之情形, 經電腦系統自動檢核發現後, 會即以主旨為「收件失敗通知」之電子郵件通知申請人未通過電子收件程序, 依法視為未經電子傳達, 並請申請人儘速另行電子傳達。至於外文本檔案經列印後之實際頁數與申請書上外文本資訊欄位所載不一致, 或外文本內容有部分欠缺或缺漏頁等情形, 僅能留待原處分機關人員於程序審查中以人工方式加以判斷。而查, 本案 102 年 5 月 7 日申請書已就必填寫之欄位加以填寫, 所附加之檔案名稱、數量亦一致, 並無部分或全部難以辨識或不完整, 亦未含有病毒或其他惡意之程式碼, 非屬前揭電子申請實施辦法第 9 條第 1 項及第 2 項規定之情形, 是原處分機關於其電腦系統檢核通過後, 依同辦法第 7 條規定, 即時以電子郵件通知訴願代理人收件成功, 經核並無不合, 訴願人所訴並不足採。

- 4、訴願人另訴稱其代理人於 102 年 5 月 7 日以電子送件方式申

請本案之流程十分順暢，毫無任何錯誤訊息出現，該檔案並無錯誤之可能，且原處分機關電子收件系統之瑕疵不應由訴願人承擔云云。惟觀諸電子送件流程可知，其係由申請人填寫基本資料並附加相關檔案後，即可以憑證簽章後進行電子送件，然並不表示申請人於申請過程中毫無附加錯誤檔案或所附加之檔案具空白內容之可能性，是當申請人選擇特定之外文本檔案後，現行申請案件之電子編輯器尚提供有「預覽」功能，供申請人點選以資確認所附加之檔案內容，或申請人於送件後亦得再次檢視申請案件內容是否有誤。又原處分機關之電子收件系統係採取數位摘要（或稱訊息摘要（message digest））驗證機制，其係將各個檔案，經由一定的邏輯演算法後可計算得出一特定的字串（即訊息摘要），是倘不同的檔案則會有其各自特定、不同的數位摘要。而原處分機關為釐清訴願人於102年5月7日所送之外文本列印後僅有錯誤訊息而無其他內容，是否可能為該局電子申請系統轉檔失誤所致，乃於102年8月9日以電子郵件請訴願代理人再次以電子郵件寄送附加有正確外文本檔案進行核對，經該局以數位摘要驗證機制加以判讀，顯示訴願人於102年5月7日所送2個外文本檔案之數位摘要係分別為「C7FE…」、「18DA…」，而訴願代理人嗣後所補送之2個外文本檔案之數位摘要則分別為「1AD9…」、「1BC5…」，其數位摘要均不相同，可知二者並非相同之檔案，此經原處分機關答辯論明，況訴願人並未提出任何證據證明其於102年5月7日所提交者為正確無誤之外文本檔案，自難謂該外文本檔案並無內容純係原處分機關電子系統錯誤或瑕疵所致。

- 5、訴願人另訴稱本案申請時一併主張美國優先權，而說明書內容通常與優先權證明文件內容一致，因此本案申請時確有呈送與該優先權證明文件相同內容之外文本說明書云云。惟按優先權證明文件，係在證明申請人曾在外國申請並經受理之內容，與用來取得我國專利申請日之外文本說明書係屬各自獨立且功用相異之文件，此觀諸專利法第25條、第28條及

第 29 條規定自明，是縱使優先權證明文件內容與外文本內容有可能完全相同或部分相同，仍不得以優先權證明文件來代替外文本，或以嗣後補正（102 年 5 月 28 日）之優先權證明文件逕認訴願人於 102 年 5 月 7 日即已提出相同內容之外文本檔案，所訴洵非可採。

- (二) 有關本案優先權部分：查本案應以外文本之提出日 102 年 5 月 27 日為申請日，已如前述，故自本案主張之優先權日 101 年 5 月 7 日之次日起算至本案之申請日 102 年 5 月 27 日止，已逾專利法第 28 條第 1 項所規定之 12 個月期間，本案自不得主張該優先權。
- (三) 綜上所述，原處分機關所為本案以外文本提出日 102 年 5 月 27 日為申請日及本案優先權主張不予受理之處分，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。

案例三（專利法第 106 條第 3 項、專利以外文本申請實施辦法第 5 條—以外文本提出申請不得以外國專利公報替代）

- 一、專利法第 106 條第 3 項規定說明書以外文本提出者，僅係立法者對於外國專利申請人所給予之特別性優惠規定（係為一例外規定），外國人如欲享受此項便利，必須依專利法、專利以外文本申請實施辦法、審查基準等規定提出完整之外文本辦理，且申請人應依據該外文本，於指定期間內補正中文本，始可以外文本提出之日為申請日。
- 二、復按各國專利公報縱附具有說明書、申請專利範圍及圖式，惟其性質乃各該國專利專責機關公開或公告表彰其已核准專利之權利範圍之用；而專利新申請案係申請人向我國申請專利之請求，自應依我國之法律規定備具相關書件提出申請，如申請人以外文本先行提出者，即應依規定檢附相關文書。亦即外國專利公報與國內申請文件係分屬兩種各自獨立且功用完全相異之文件，無論為正本或影本均不能逕以外國專利公報作為我國專利申請案應備之書件，並謂其可相互轉用或替代。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 2 月 27 日

經訴字第 10306101450 號

訴願人：日商○○股份有限公司

訴願人因第 102208026 號新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 8 月 28 日(102)智專一(二)15132 字第 10241822240 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 5 月 1 日檢具新型專利申請書及日本實用新案登錄第 3177011 號專利公報影本，以「未使用帶扣的皮帶」向原處

分機關智慧財產局申請新型專利，並以西元 2012 年 5 月 2 日申請之日本實願第 2012-002606 號專利案主張優先權，經該局編為第 102208026 號審查。因依「專利以外文本申請實施辦法」第 5 條規定，不得直接以外文專利公報替代外文本，該局於 102 年 5 月 31 日以 (102)智專一(二)15170 字第 10241172920 號函請訴願人補正前，訴願人已於 102 年 5 月 27 日檢送外文說明書、申請專利範圍及圖式，並於指定期間補正中文說明書、申請專利範圍及圖式。案經原處分機關審查，認本案應以外文本補正之 102 年 5 月 27 日為申請日，又自本案主張之優先權日 101 年 5 月 2 日之次日起算至本案之申請日 102 年 5 月 27 日止，顯逾法定期間 12 個月，依專利法第 120 條準用第 28 條規定，本案不得主張優先權，乃以 102 年 8 月 28 日 (102)智專一(二)15132 字第 10241822240 號函為本案以 102 年 5 月 27 日為申請日及本案不得主張優先權之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「申請新型專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及圖式齊備之日為申請日」、「說明書、申請專利範圍及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日」為專利法第 106 條第 2、3 項所明定。又「新型專利以外文本申請者，應備具說明書、至少一項之請求項及圖式」、「申請人不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本」復為「專利以外文本申請實施辦法」第 4 條第 2 項及第 5 條所明定。復按，申請人就相同新型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 120 條準用第 28 條第 1 項所明定。
- 二、本件原處分機關略以：本案於 102 年 5 月 1 日提出申請時檢送之外文本為「外文專利公報」，迨至 102 年 5 月 27 日始補送正確外文本，依專利以外文本申請實施辦法第 5 條及專利法第 106 條第 2、3 項規定，本案申請日以補送正確外文本之日 102 年 5 月 27

日為申請日。復查本案之優先權基礎案自國外第 1 次申請專利之申請日 101 年 5 月 2 日之次日起算至本案之申請日 102 年 5 月 27 日止，顯逾得主張優先權之法定期間 12 個月，依專利法第 120 條準用第 28 條規定，本案不得主張優先權。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一)「專利以外文本申請實施辦法」未明定不合該辦法第 5 條規定之事項係屬不得補正，應依專利法第 110 條及其施行細則第 17 條規定辦理。又本案 102 年 5 月 1 日檢送之外文本（一）與 102 年 5 月 27 日檢送之外文本（二），其內容完全一致，僅外文本（一）首頁記載「登錄實用新案公報」等文字，其不論刪除與否，均毫不影響說明書實質內容，是以外文本（二）替換外文本（一），並不該當專利法第 110 條所禁止之「外文本之修正」。
- (二)又「專利以外文本申請實施辦法」第 5 條規定應僅限於正本，其尚非不允許以外文專利公報之影本作為外文本。況專利法僅授權原處分機關限定外文本之「外文種類」與「應載明事項」，而未授權原處分機關限定外文本不可為外文專利公報之影本。原處分機關顯違反行政法之法律保留原則。
- (三)原處分機關以「專利以外文本申請實施辦法」第 5 條規定為由限制外文本上不得有「登錄實用新案公報」等文字記載，且不給予任何補正機會，有違專利法第 145 條授權意旨且無任何法理上依據。

四、本部決定理由：

- (一)經查，本件第 102208026 號「未使用帶扣的皮帶」新型專利申請案，訴願人於 102 年 5 月 1 日向原處分機關提出申請時，僅檢具新型專利申請書及日本實用新案登錄第 3177011 號專利公報影本等文件，惟依「專利以外文本申請實施辦法」第 5 條規定，不得直接以外文專利公報替代外文本，是訴願人直到 102 年 5 月 27 日始檢送正確外文本，並依原處分機關指定期間內補正中文本說明書、申請專利範圍及圖式，依專利法第 106 條第 2、3 項規定，本案申請日自應以補送正確外文本之

日即 102 年 5 月 27 日為申請日。

- (二) 訴願理由雖訴稱「專利以外文本申請實施辦法」未明定不合該辦法第 5 條規定之事項係屬不得補正，且本案 102 年 5 月 1 日檢送之外文本(一) 首頁記載「登錄實用新案公報」等文字，其不論刪除與否，均毫不影響說明書實質內容，是以外文本(二) 替換外文本(一)，並不該當專利法第 110 條所禁止之「外文本之修正」。又「專利以外文本申請實施辦法」第 5 條規定應僅限於正本，其尚非不允許以外文專利公報之影本作為外文本，況專利法僅授權原處分機關限定外文本之「外文種類」與「應載明事項」，而未授權原處分機關限定外文本不可為外文專利公報之影本云云。
- (三) 惟查，專利法第 106 條第 3 項規定說明書以外文本提出者，僅係立法者對於外國專利申請人所給予之特別性優惠規定(係為一例外規定)，外國人如欲享受此項便利，必須依專利法、專利以外文本申請實施辦法、審查基準等規定提出完整之外文本辦理，且申請人應依據該外文本，於指定期間內補正中文本，始可以外文本提出之日為申請日。復按各國專利公報縱附具有說明書、申請專利範圍及圖式，惟其性質乃各該國專利專責機關公開或公告表彰其已核准專利之權利範圍之用；而專利新申請案係申請人向我國申請專利之請求，自應依我國之法律規定備具相關書件提出申請，如申請人以外文本先行提出者，即應依規定檢附相關文書。亦即外國專利公報與國內申請文件係分屬兩種各自獨立且功用完全相異之文件，無論為正本或影本均不能逕以外國專利公報作為我國專利申請案應備之書件，並謂其可相互轉用或替代。查本件訴願人於 102 年 5 月 1 日申請時所檢送之文件，其上記載有「登錄實用新案公報」、「實用新案登錄番號 實用新案登錄第 3177011 號(U3177011)」、「日本國特許廳」、「發行日 平成 24 年 7 月 12 日(2012.7.12)」及「登錄日 平成 24 年 6 月 20 日(2012.6.20)」等字樣，顯係日本實用新案登錄第 3177011 號專利公報影本，其申請時所提外文本不符合「專利以外文本申請實施辦法」第 5 條規定已如前述

，又違反該條規定並非不得補正，而係依專利法第 106 條第 3 項規定，以補正之日為外文本提出日，且原處分機關係認訴願人 102 年 5 月 27 日始提出正確外文本，並非謂訴願人 102 年 5 月 27 日提出之外文本是 102 年 5 月 1 日提出之外文本之修正。再者，「專利以外文本申請實施辦法」係依據專利法第 145 條之授權訂定、發布施行，其授權範圍包括有關外文本之外文種類及其他應載明事項，主管機關在授權範圍內訂定外文本應具備的積極要件及不得具備的消極要件，核與專利法授權意旨及法律保留原則無悖。故訴願人所述顯不足採。

(四) 又本案申請日 (102 年 5 月 27 日) 距優先權基礎案申請日 (101 年 5 月 2 日) 之次日已逾 12 個月，原處分機關依專利法第 120 條準用第 28 條第 1 項規定，所為本案不得主張優先權之處分，核無不合。

五、綜上所述，原處分機關依首揭法條規定所為本案以外文本提出日 102 年 5 月 27 日為申請日及本案不得主張優先權之處分，洵無違誤，原處分應予維持。

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（國內優先權之審查）

按「國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而能享受和國際優先權相同之利益。此種修正或新的申請標的，當以修正的方式提出時，常被認定為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，惟若運用國內優先權，則仍有機會合併成一申請案，從而可取得總括而不遺漏之權利。」為原處分機關發明專利審查基準第二篇發明專利實體審查第 2-5-10 頁所論明。準此，國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而基於避免重複公開、重複審查，是被主張國內優先權之先申請案與後申請案，會彙整合併成一件申請案。因此，主張國內優先權之後申請案，既係以同一申請人在國內之先申請案經補充、修正或合併後再行申請專利，則兩者間有其從屬關係，倘後申請案申請時該先申請案之標的已不存在或已確定無法取得專利權時，自不得再被後申請案據以主張國內優先權，以避免原已確定無法取得專利權之申請案藉此復活。是專利法第 120 條準用第 30 條第 1 項本文所稱「先申請之發明或新型專利案」當指於後申請案申請時仍存在或有復權可能之申請案。

※智慧財產法院 102 年度行專訴字第 102 號行政判決認本案主張國內優先權之先申請案因為於期限內繳納證書費及第一年專利年費，依審定時專利法已不得復權，而不得公告，即不應予以專利處分確定，該當專利法第 30 條第 1 項第 5 款之規定，而不得據以主張國內優先權。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 26 日
經訴字第 10206104550 號

訴願人：○○科技股份有限公司

訴願人因第 102200209 號新型專利申請案主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 2 月 26 日（102）智專一（二）13029

字第 10240388260 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 1 月 4 日以「照明裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，並同時聲明以其於 101 年 2 月 29 日申請之第 101203553 號新型專利申請案主張國內優先權，經該局編為第 102200209 號進行形式審查。嗣該局以本案據以主張國內優先權之該第 101203553 號先申請案業經該局於 101 年 6 月 7 日核准審定，因訴願人屆期未繳費領證，而發生不予公告之法律效果，依專利法第 30 條第 1 項第 5 款及第 6 款（按應為第 120 條準用第 30 條第 1 項第 5 款及第 6 款之誤）規範意旨，該先申請案不得再被本案據以主張國內優先權為由，乃以 102 年 2 月 26 日（102）智專一（二）13029 字第 10240388260 號函，為本案所主張之國內優先權應不予受理之處分。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「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。但有下列情事之一，不得主張之：……五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。六、先申請案已經撤回或不受理者。」為專利法第 120 條準用第 30 條第 1 項第 5 款及第 6 款所規定。次按「申請專利之新型，申請人應於准予專利之處分書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。」為先申請案核准時（即修正前）專利法第 101 條第 1 項所明定。另「申請人非因故意，未於第 1 項或前條第 4 項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後 6 個月內，繳納證書費及 2 倍之第 1 年專利年費後，由專利專責機關公告之。」為專利法第 120 條準用第 52 條第 4 項所規定；惟依同法第 155 條第 1 款規定，專利法 100 年 11 月 29 日修正之條文施行前「依修正前第 51 條第 1 項、第 101 條第 1 項或第 113 條第 1 項規定已逾繳

費期限，專利權自始不存在者」不適用前揭第 120 條準用第 52 條第 4 項復權之規定。

二、本件原處分機關認，本件第 102200209 號「照明裝置」新型專利申請案，訴願人係以第 101203553 號新型專利申請案作為先申請案主張國內優先權，惟該先申請案業經該局於 101 年 6 月 7 日核准審定，並於同年 13 日送達，因訴願人屆期(101 年 9 月 13 日前)未繳費領證，而發生不予公告之法律效果，乃依專利法第 120 條準用第 30 條第 1 項第 5 款及第 6 款規範意旨，為本案所主張之國內優先權，應不受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱：本案據以主張國內優先權之先申請案係於 101 年 6 月 7 日經原處分機關核准專利在案，嗣雖因未繳費領證，而發生不予公告之效果，惟該先申請案並非屬「已經公告或不予專利處分者」或「已經撤回或不受理者」之情形，核與專利法第 30 條第 1 項第 5 款及第 6 款所列舉之不得主張優先權之情事不符。是原處分機關所為本案所主張之國內優先權應不受理之處分顯有違誤，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一)按「國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而能享受和國際優先權相同之利益。此種修正或新的申請標的，當以修正的方式提出時，常被認定為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，惟若運用國內優先權，則仍有機會合併成一申請案，從而可取得總括而不遺漏之權利。」為原處分機關發明專利審查基準第二篇發明專利實體審查第 2-5-10 頁所論明。準此，國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而基於避免重複公開、重複審查，是被主張國內優先權之先申請案與後申請案，會彙整合併成一件申請案。因此，主張國內優先權之後申請案，既係以同一申請人在國內之先申請案經補充、修正或合併後再行申請專利，則兩者間有其從屬關係，倘後申請案申請時該先申請案之標

的已不存在或已確定無法取得專利權時，自不得再被後申請案據以主張國內優先權，以避免原已確定無法取得專利權之申請案藉此復活。是專利法第 120 條準用第 30 條第 1 項本文所稱「先申請之發明或新型專利案」當指於後申請案申請時仍存在或有復權可能之申請案。

(二) 經查，本案據以主張之第 101203553 號新型專利先申請案，係經原處分機關以 101 年 6 月 7 日 (101) 智專一 (四) 01174 字第 10141175690 號新型專利形式審查核准處分書為應予專利之處分，該處分書業於同年 6 月 13 日依法送達，惟訴願人於該處分書送達後 3 個月內 (101 年 9 月 13 日前) 仍未向原處分機關繳費領證。凡此，有前揭核准審定書及經訴願人代理人所在地管理員簽名之送達證書附原處分卷可稽，訴願人就其逾期未繳費領證之事實亦不否認。是該先申請案依其核准時專利法第 101 條第 1 項規定，已因屆期未繳費，而不予公告，其專利權自始不存在之事實，足堪認定。又依專利法第 155 條第 1 款規定，該先申請案依核准時 (即修正前) 專利法第 101 條第 1 項規定，已逾繳費期限，專利權自始不存在，不適用同法第 120 條準用 52 條第 4 項申請復權之規定。是該先申請案於本案申請日之 102 年 1 月 4 日前已確定無法取得專利權，亦堪認定。則參酌首揭專利法第 120 條準用第 30 條第 1 項本文規定及前揭優先權之立法意旨及說明，訴願人自不得據該先申請案主張國內優先權。

(三) 綜上所述，本案以第 101203553 號新型專利先申請案主張國內優先權，不符首揭專利法第 120 條準用第 30 條第 1 項本文規定。原處分機關援引同條項第 5 款及第 6 款規定，不受理本案優先權之主張，固有未妥，惟於本件依前述理由仍應不受理本案優先權主張之結果並無影響。從而，原處分機關所為本案所主張之國內優先權，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。

案例五（專利法第 104 條—新型標的之審查）

- 一、按「申請專利之新型必須是利用自然法則之技術思想，佔據一定空間的物品實體，且具體表現於物品上之形狀、構造或組合的創作。」為專利審查基準第四篇「新型專利形式審查」第一章「形式審查」2.「新型之定義」所明定。
- 二、本案專利說明書之「技術領域」第【0001】段說明：「本創作係蔬菜豆腐蛋糕冰品，這些食品一起垂直堆疊放在容器中。…。」、「新型內容」第【0003】段說明：「為了改善傳統食品是各自獨立、分開包裝、水平擺設，也為了改善生產製造以及消費者方便進食或者保鮮，…，這些食品一起垂直堆疊放在容器中；……」。再由圖式第 2 圖及其申請專利範圍第 1 項所載「蔬菜豆腐蛋糕冰品，包括蔬菜、豆腐、蛋、冰品，以及容器，這些食品一起垂直堆疊放在容器中」等技術特徵，固可知本案專利請求項 1 及說明書主要係將蔬菜、豆腐、蛋糕及冰品等物品垂直堆疊放在容器中。惟蔬菜、豆腐、蛋糕及冰品之堆疊僅為描述食品之擺放方法，且該等食品擺放之容器僅載明其所具有之組成物（蔬菜、豆腐、蛋糕、冰品），並非係具有確定形狀且佔據一定空間，亦非佔據一定空間之物品外觀之空間輪廓或形態。故本案專利非屬物品之形狀、構造或組合者，不符合專利法第 104 條所規定新型之定義，尚非新型專利之適格標的。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 2 月 27 日

經訴字第 10306101480 號

訴願人：羅○福君

訴願人因第 102212723 號新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 10 月 11 日(102)智專一(四)05188 字第 10221371460 號新型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102年7月5日以「蔬菜豆腐蛋糕冰品」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第102212723號進行形式審查，以102年9月14日(102)智專一(四)05188字第10241961460號函通知訴願人，本案非屬物品之形狀、構造或組合之創作，不符新型標的，限期於文到次日起1個月內提出修正或申復。嗣經訴願人以102年9月17日函復。案經原處分機關形式審查，認本案仍非屬物品之形狀、構造或組合之創作，不符新型標的，依專利法第112條第1款規定，以102年10月11日(102)智專一(四)05188字第10221371460號新型形式審查核駁處分書為「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「新型，指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」為專利法第104條所明定，而「新型專利申請案，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：一、新型非屬物品形狀、構造或組合者」復為同法第112條第1款所明定，準此，申請專利之新型必須是利用自然法則之技術思想，占據一定空間的物品實體，且具體表現於物品上之形狀、構造或組合的創作。
- 二、本件原處分機關略以，依訴願人申請時所提新型內容，本案僅為將食材堆疊放在容器中，非屬物品之形狀、構造或組合之創作，不符新型標的，爰為應不予專利之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱原處分機關於102年9月14日函請訴願人於文到次日起1個月內提出說明修正或申復，但期限未到前（即102年10月11日）卻作成處分，實屬違法失職。又本案專利並非僅將食材堆疊放在容器中，並未違反專利法第104條，請求撤銷原處分等語。
- 四、本部決定理由：
 - (一)按「申請專利之新型必須是利用自然法則之技術思想，佔據一定空間的物品實體，且具體表現於物品上之形狀、構造或組合

的創作。亦即新型專利係指基於形狀、構造或組合之創作，所製造出具有使用價值和實際用途之物品。…申請專利之新型僅限於有形物品之形狀、構造或組合的創作，非僅抽象的技術思想或觀念，因此舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等，…，均不符合新型之定義」為專利審查基準第四篇「新型專利形式審查」第一章「形式審查」2.「新型之定義」所明定。次按「申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定，應判斷二項要件，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵(例如形狀、構造或組合)。…若物品獨立項僅描述組成化學物質、組成物、材料、方法等之技術特徵，不論說明書是否敘述形狀、構造或組合之技術特徵，均不符合物品之形狀、構造或組合的規定」又「所謂『物品』係指具有確定形狀且佔據一定空間者，例如：扳手、螺絲起子、溫度計、杯子、道路、建築物等，均符合物品的規定」、「形狀，指物品外觀之空間輪廓或形態者。」亦為專利審查基準第四篇第一章 3.1「物品之形狀、構造或組合者」、3.1.1「物品」及 3.1.2.1「形狀」所規定。

- (二) 經查，本件第 102212723 號「蔬菜豆腐蛋糕冰品」新型專利申請案，依訴願人 102 年 7 月 5 日申請時所提申請專利範圍，其請求項共 10 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。而查，本案專利說明書之「技術領域」第【0001】段說明：「本創作係蔬菜豆腐蛋糕冰品，這些食品一起垂直堆疊放在容器中。…。」、「新型內容」第【0003】段說明：「為了改善傳統食品是各自獨立、分開包裝、水平擺設，也為了改善生產製造以及消費者方便進食或者保鮮，…，這些食品一起垂直堆疊放在容器中；……」。再由圖式第 2 圖及其申請專利範圍第 1 項所載「蔬菜豆腐蛋糕冰品，包括蔬菜、豆腐、蛋、冰品，以及容器，這些食品一起垂直堆疊放在容器中」等技術特徵，固可知本案專利請求項 1 及說明書主要係將蔬菜、豆腐、蛋糕及冰品等物品垂直堆疊放在容器中。惟蔬菜、豆腐、蛋糕及冰品之堆疊僅為描述食品之擺放方法，且該等食品擺放之容器僅載明其所具

有之組成物(蔬菜、豆腐、蛋糕、冰品)，並非係具有確定形狀且佔據一定空間，亦非佔據一定空間之物品外觀之空間輪廓或形態。至本案請求項 2 至 10 附屬項僅係進一步界定請求項 1 之蔬菜、豆腐、蛋糕或冰品等組成物為泡菜、炸豆腐、甜味蛋糕或冰淇淋等，並未界定該等物品之形狀、構造或組合，且亦未進一步界定容器之技術特徵。故本案專利非屬物品之形狀、構造或組合者，不符合專利法第 104 條所規定新型之定義，尚非新型專利之適格標的。

- (三) 至訴願人訴稱原處分機關於 102 年 9 月 14 日函請訴願人於文到次日起 1 個月內提出說明修正或申復，但期限未到前(即 102 年 10 月 11 日)卻作成處分，實屬違法失職云云。經查，專利專責機關為不予專利之審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復，逕為不予專利之審定。為專利法第 120 條準用第 46 條第 2 項所明定。其性質上屬行政機關於作成行政行為時，所應遵循之正當行政程序。其目的係確保依法行政之原則，以維認定事實及適用法規之正確性。為防杜審查偏失，專利專責機關得命一定期間賦予申請人有修正說明或申復之機會，以確保申請人權益，並減少不必要之爭訟。是以，專利專責機關依法通知申請人依限提出修正說明或申復後，若申請人屆期未提出，專利專責機關方得為不予專利之審定。反之，申請人於期限內提出，其程序利益已受保障，專利專責機關自得依其所提出之文件及內容續行審查，而不受 1 個月期限之限制。而查，原處分機關在受理本案專利之申請後，認本案有違反專利法第 104 條之情形，乃於 102 年 9 月 14 日通知訴願人於文到 1 個月內提出說明修正或申復，嗣訴願人以同年月 17 日函復，表示「本案符合新型標的，並沒有違反專利法」。原處分機關乃依該函及申請時所附文件併同審查後始為不予專利之處分。是原處分機關於程序上已賦予訴願人有修正說明或申復之機會，且將訴願人之回函一併審查，係已確保訴願人權益，並符合正當行政程序，未有違法失職之情事。故訴願人所訴，核不足採。

(四) 綜上所述，原處分機關認本案非屬物品之形狀、構造或組合，不符新型專利標的，依專利法第 112 條第 1 款之規定，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。

案例六（核駁處分時專利法第 46 條第 2 項—未確實踐行限期申復程序）

- 一、發明專利申請案經專利專責機關為不予專利之審定前，「經通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」同法第 46 條第 2 項復有明文，其立法意旨在於原處分機關於作成不予專利之核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。
- 二、本件再審查核駁審定書係以引證 1 或引證 2 可證明本案專利請求項 1 不具進步性；引證 2 可證明本案專利請求項 2 不具進步性；引證 1 可證明請求項 5 不具進步性；引證 1 或引證 2 均可證明請求項 3、4、6 至 8 不具進步性，作成「本案應不予專利」之處分。惟原處分機關 101 年 7 月 16 日審查意見通知函僅提及引證 1 可證明本案專利不具進步性，並未援引引證 2 為本案專利不具進步性之論據，102 年 1 月 10 日面詢結果亦無任何與引證 2 有關之記錄。據此，本件再審查核駁審定書所稱之引證 2，實屬增加原審查意見通知函所列引證 1 外之新證據，原處分機關仍應依專利法第 46 條第 2 項規定先將該新證據及其理由以再審查案核駁理由先行通知書通知訴願人限期申復，經申復無理由或逾期未申復，始得於再審查核駁審定書內引據為核駁本件專利申請案之理由。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 4 日
經訴字第 10206103500 號

訴願人：曾○育君

訴願人因第 96149167 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 3 月 25 日(102)智專三(一)02017 字第 10220359200

號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 96 年 12 月 21 日以「不對稱之鞋面」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 96149167 號予以審查，不予專利。訴願人不服，於 101 年 4 月 26 日申請再審查，經原處分機關以 101 年 7 月 16 日 (101) 智專三 (一) 02017 字第 10120704350 號審查意見通知函，將本案應不予專利之理由通知訴願人申復，嗣訴願人於 101 年 10 月 9 日提出申請專利範圍修正本及申復理由，同時申請面詢，嗣於 102 年 1 月 10 日辦理面詢，訴願人並提出補充理由。經原處分機關依前揭修正本審查，以 102 年 3 月 25 日 (102) 智專三 (一) 02017 字第 10220359200 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為專利法第 21 條及第 22 條第 1 項所明定。惟如發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 2 項所明定。惟發明專利申請案經專利專責機關為不予專利之審定前，「經通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」同法第 46 條第 2 項復有明文，其立法意旨在於原處分機關於作成不予專利之核駁審定書前，應先將核駁理由通知申請人，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。
- 二、本件第 96149167 號「不對稱之鞋面」發明專利申請案 101 年 10 月 9 日修正本之申請專利範圍共 8 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。原處分機關所舉引證 1 為西元 (下同) 1996 年 1 月 26

日公開之法國第 2722660A1 號「CHAUSSURE DE SPORT, NOTAMMENT POUR LA PRATIQUE DU SKI DE FOND」專利案，引證 2 為 1948 年 12 月 28 日公告之美國第 2457573 號「SHOE WITH SHEATH FORM OF UPPER」專利案。

三、原處分機關略以：

- (一) 本案專利 101 年 10 月 9 日申請專利範圍修正本未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，爰依該修正本予以審查。引證 1 揭露本案專利請求項 1「鞋面由應對足背內側位置朝足背外側鞋面呈現朝腳掌前端傾斜，鞋面與鞋體的水平線形成一交角」之相關技術內容；另引證 2 圖式 1 亦可看出其揭露本案專利不對稱鞋面之構造，故引證 1 或引證 2 均可證明本案專利請求項 1 不具進步性。
- (二) 本案專利請求項 2 為引證 2 所揭露，請求項 3 及 4 為一般性設計之界定，請求項 5 為引證 1 具有鞋帶及不對稱之鞋面所揭露，請求項 6 至 8 則為一般性設計之界定。故引證 2 可證明本案專利請求項 2 不具進步性，引證 1 可證明請求項 5 不具進步性，引證 1 或引證 2 均可證明請求項 3、4、6 至 8 不具進步性。乃為「本案應不予專利」之處分。

四、訴願人不服，訴稱引證 1 之技術特徵是指開口 20 二側之鞋眼片中鞋眼 30 至鞋眼 33 之距離 D1 與鞋眼 34 至鞋眼 37 之距離 D2 之比較，所強調者是鞋眼距離不等之設計，其不對稱之開口 20 係二側鞋眼片的連結口，並非本案專利之鞋面開口，況引證 1 說明書並未如本案專利「該鞋面由對應足背內側位置朝外側呈現傾斜，且其與鞋體之水平線所形成之交角為 5° 至 50°」之特徵，故引證 1 不足以證明本案專利請求項 1 不具進步性。另引證 2 亦未提及如本案專利鞋面傾斜一個角度而形成不對稱之槓桿原理設計，故引證 2 亦不足以證明本案專利請求項 1 不具進步性。又本案專利請求項 2 至 8 為請求項 1 之附屬項，請求項 1 既具有進步性，附屬項亦具有進步性等語，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

- (一) 按本案 101 年 10 月 9 日申請專利範圍修正本，未超出申請時

說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，是原處分機關依該修正本為審查範圍，核無不合，合先陳明。

(二) 本件再審查核駁審定書係以引證 1 或引證 2 可證明本案專利請求項 1 不具進步性；引證 2 可證明本案專利請求項 2 不具進步性；引證 1 可證明請求項 5 不具進步性；引證 1 或引證 2 均可證明請求項 3、4、6 至 8 不具進步性，作成「本案應不予專利」之處分。而查，原處分機關於核駁審定前，固曾以 101 年 7 月 16 日 (101) 智專三 (一) 02017 字第 10120704350 號審查意見通知函載述「引證 1 (FR2722660A) 雖係為一綁鞋帶的鞋體，然參其圖式，即揭露有如本案說明書所述……，及申請專利範圍所述……之相關技術內容，…故難謂具進步性。」等理由，發交訴願人申復，嗣訴願人於 101 年 10 月 9 日提出申請專利範圍修正本後，復據訴願人所請於 102 年 1 月 10 日辦理面詢，據其面詢記錄表載列「1、申請人提出實物樣品，並對其功效提出說明。2、申請人將另提出申復說明及申請專利範圍修正本。」等語。惟查，原處分機關前揭 101 年 7 月 16 日審查意見通知函僅提及引證 1 可證明本案專利不具進步性乙事，並未援引引證 2 為本案專利不具進步性之論據，其面詢結果亦無任何與引證 2 有關之記錄。據此，本件再審查核駁審定書所稱之引證 2，實屬增加原審查意見通知函所列引證 1 外之新證據，原處分機關仍應依專利法第 46 條第 2 項規定先將該新證據及其理由以再審查案核駁理由先行通知書通知訴願人限期申復，經申復無理由或逾期未申復，始得於再審查核駁審定書內引據為核駁本件專利申請案之理由。是本件原處分機關未踐行前揭法定程序，即於本件再審查核駁審定書逕自增列引證 2 為核駁本件專利申請案之理由，自有違專利法第 46 條第 2 項之規定。

(三) 綜上所述，本件原處分既有上述未踐行法定程序之瑕疵，顯已無可維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行踐行專利法第 46 條第 2 項規定程序，並重為審酌，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

六、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。

案例七（處分未舉具體引證）

- 一、按「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；惟若該先前技術係揭露於如字典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，則不在此限，但應於審查意見通知及核駁審定書充分敘明理由。」為原處分機關專利審查基準第 2-3-22 頁所論明（參見「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第 3.6 節「審查注意事項」）。準此，原處分機關倘認為發明專利申請案確為其所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前之既有技術知識所能輕易完成者，原則上應檢附具體引證文件，俾申請人得針對該引證文件之內容為申辯，或如認該先前技術為普遍使用之資訊時，亦至少應將相關教科書、標準或辭典等之記載內容於審定書內充分說明。否則，其處分即與前開專利審查基準之相關規定有違，亦與行政程序法第 5 條之「明確性原則」、第 43 條、第 96 條第 2 款等規定所揭示之「說明理由義務」不符。
- 二、本件原處分機關略稱，本案請求項 1 之「序列資訊匯入至資料庫之方法」技術特徵，與微軟公司 Microsoft Office 之 Excel 軟體從文字檔案匯入資料的功能（文字匯入精靈）在達成的技術功效上相同等語，即據此認本案請求項 1 不具進步性，且本案請求項 2 及請求項 3 基於相同理由亦不具進步性。惟本案請求項 1 係為一種將序列資訊匯入至資料庫之方法，該序列資料為一半結構化資訊，其與「文字檔」之格式是否相同已非無疑，且該局於原處分及 101 年 11 月 20 日審查意見通知函均未檢附關於前揭據以引證之 Excel 軟體之相關技術文件（如使用手冊等），亦未敘明該軟體之版本、公開時間及其具體技術內容，俾訴願人得就其是否為本案申請前已公開之先前技術及其技術內容充分了解並為申辯，原處分顯有未舉具體引證及說明不足之瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 26 日
經訴字第 10206103620 號

訴願人：○○科技股份有限公司

訴願人因第 95106947 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 3 月 19 日(102)智專三(二)04119 字第 10220325160 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 95 年 3 月 2 日以「將序列資訊匯入至資料庫之方法及其系統與電腦可讀取之記錄媒體」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 95106947 號審查，不予專利。訴願人不服，於 98 年 7 月 21 日申請再審查，嗣並於 101 年 10 月 16 日提出本案說明書及申請專利範圍修正本。案經原處分機關依其 101 年 10 月 16 日申請專利範圍修正本、說明書修正本，併同原申請圖式（第一圖至第五圖，共 5 圖）審查，核認本案仍有違反專利法第 22 條第 2 項規定之情事，以 102 年 3 月 19 日(102)智專三(二)04119 字第 10220325160 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依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。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 2 項所明定。而「行政行為之內容應明確。」、「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」及「行政處分以書面為之者，應記載下列事項：…二、主旨、事實、理由及其法令依據。」行政程序法第 5 條、第 43 條及第 96 條第 1 項第 2 款亦有明文。
- 二、本件第 95106947 號「將序列資訊匯入至資料庫之方法及其系統與電腦可讀取之記錄媒體」發明專利申請案，依其 101 年 10 月

16 日申請專利範圍修正本所示，其請求項共 3 項，皆為獨立項。

三、原處分機關略以：

(一) 本案請求項 1 所界定之「序列資訊匯入至資料庫之方法」技術特徵，與微軟公司 Microsoft Office 之 Excel 軟體之從文字檔案匯入資料的功能（文字匯入精靈）相同。使用者在 Excel 中開啟文字檔案，或將文字檔案匯入為外部資料範圍（外部資料範圍：引入工作表、但來自 Excel 外部（如資料庫或文字檔案）的資料範圍。在 Excel 中，使用者可以格式化該資料，或將其用於計算，就像對其他資料所做的一樣。）。有兩個常用的文字檔案格式：有分隔符號的文字檔案（.txt），通常會以 TAB 字元（ASCII 字元碼 009）分隔每個文字欄位。逗號分隔值的文字檔案（.csv），通常會以逗號字元（,）分隔每個文字欄位。同時，Excel 軟體亦支援將資料匯入資料庫（例如，SQL SERVER）的功能，故本請求項為運用習知技術而未能產生無法預期之功效，為通常知識者能輕易經邏輯推導或實驗而完成者。

(二) 又本案請求項 2 及請求項 3 為實施請求項 1 之方法的系統項和電腦可讀取之記錄媒體項，而請求項 1 不具進步性的理由，已如前述，故請求項 2 及請求項 3 所界定的技術特徵亦不具進步性。

四、訴願人不服，訴稱：本案之「半結構化序列資訊」於說明書中之先前技術第 1 段及第 2 段內容中已有定義：「…有許多的電子化資訊內含有限之內部結構，因而被稱為『半結構化資訊（semistructured information）』或『半結構文件』…然而由於半結構化資訊與資料庫之欄位化或表格式資訊不同，故無法直接匯入資料庫內…」，非如原處分所述於本案說明書及圖式內容中未有進一步定義，不應視其為一般資訊而被習知的文字檔案等同之，請求項 1 所揭示之一種將序列資訊匯入至資料庫之方法，並不同於與微軟股份有限公司 Microsoft Office 之 Excel 軟體的從文字檔案匯入資料的功能（文字匯入精靈）。本案所解決之問題係針對不特定對象所提供之不特定格式之「半結構化資訊」，

其中之資料匯入處理難度，非如 Excel 軟體取得外部資料的功能僅針對特定檔案格式（如文字檔案、Access 資料庫等格式檔案）所能相比，故所含技術創新應足備新穎性及進步性，整體觀之本案請求項 1、2、3 理應有進步性等語，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

- (一) 按「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；惟若該先前技術係揭露於如字典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，則不在此限，但應於審查意見通知及核駁審定書充分敘明理由。」為原處分機關專利審查基準第 2-3-22 頁所論明（參見「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第 3.6 節「審查注意事項」）。準此，原處分機關倘認為發明專利申請案確為其所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前之既有技術知識所能輕易完成者，原則上應檢附具體引證文件，俾申請人得針對該引證文件之內容為申辯，或如認該先前技術為普遍使用之資訊時，亦至少應將相關教科書、標準或辭典等之記載內容於審定書內充分說明。否則，其處分即與前開專利審查基準之相關規定有違，亦與行政程序法第 5 條之「明確性原則」、第 43 條、第 96 條第 2 款等規定所揭示之「說明理由義務」不符，合先敘明。
- (二) 查本件原處分機關略稱，本案請求項 1 之「序列資訊匯入至資料庫之方法」技術特徵，與微軟公司 Microsoft Office 之 Excel 軟體從文字檔案匯入資料的功能（文字匯入精靈）在達成的技術功效上相同等語，即據此認本案請求項 1 不具進步性，且本案請求項 2 及請求項 3 基於相同理由亦不具進步性。惟本案請求項 1 係為一種將序列資訊匯入至資料庫之方法，該序列資料為一半結構化資訊，其與「文字檔」之格式是否相同已非無疑，且該局於原處分及 101 年 11 月 20 日（101）智專三（二）04119 字第 10121277270 號審查意見通知函均未檢附關於前揭據以引證之 Excel 軟體之相關技術文件（如使用手冊等），亦未敘明該軟體之版本、公開時間及其具體技術內容，俾訴願人得就其是否為本案申請前已公開之先前技術及其技

術內容充分了解並為申辯，原處分顯有未舉具體引證及說明不足之瑕疵。

- (三) 綜上所述，本件原處分既有上述未具體引證及未充分說明之瑕疵，自無以維持，爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定書後 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。

案例八（證據之認定）

證據 2c 為公證書正本，其中附件 4、5 為關係人於自己公司網站上公開之網頁資料，其上載有最新消息「2010.02.01『嘉義基督教醫院』診間叫號系統暨診間多媒體看板&病患報到系統啟用上線」，點選進入後可見之文字敘述，特色 3.「診間報到系統能讓看診中病患有隱私權，跟診人員也能有效運用病患候診時間，讓病患先做檢驗，使跟診人員及病患在時間運用上更靈活」等等。查附件 4、5 所揭示之「診間叫號系統暨診間多媒體看板&病患報到系統」名稱，與證據 2a 電腦軟體設備採購合約書及驗收書所記載之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」名稱，大致相同，且附件 4、5 記載該系統啟用上線日期「2010.02.01」，與證據 2a 之交貨明細表上記載之交貨日期「99 年 2 月 1 日」相同，而附件 11、12 以 Google 搜尋之「2 月 1 日嘉基新門診大樓正式啟用」文件上亦記載：「…新門診大樓是採用電腦化診間插卡叫號系統，現在民眾看診報到口只要將健保卡插入診間叫號系統，即完成報到手續」等等，可相互勾稽佐證證明證據 2a 嘉基醫院所採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」確實已於 99 年 2 月 1 日公開啟用上線，早於系爭專利申請日 99 年 4 月 26 日前已有公開使用之事實。是原處分機關認證據 2c 無法證明證據 2a 的技術內容已經被公開一節，即嫌速斷。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 11 月 14 日

經訴字第 10206109040 號

訴願人：財團法人○○醫院

訴願人因第 99207568 號新型專利舉發事件 (N02)，不服原處分機關智慧財產局 102 年 5 月 23 日 (102) 智專三 (二) 04119 字第 10220663620 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○○資訊系統股份有限公司前於99年4月26日以「診間看診報到系統」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第99207568號進行形式審查，於99年9月10日核准專利後，發給新型第M391691號專利證書，申請專利範圍請求項共6項。嗣訴願人於101年4月24日主張該專利違反核准時專利法第93條、第94條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關智慧財產局審查，於102年5月23日以(102)智專三(二)04119字第10220663620號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第28條第2項規定，以102年10月1日經訴字第10206080870號函通知關係人參加訴願程序暨表示意見，該函業已合法送達，惟關係人迄未聲明參加訴願程序暨表示意見，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，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。又新型如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，不得依本法申請取得新型專利，復為同法第94條第1項第1款及第4項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第93條至第96條…規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法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，專利專責機關亦應就舉發人所提出之證據資料依法審查。
- 二、本件系爭第99207568號「診間看診報到系統」新型專利案，申請專利範圍之請求項共6項，請求項1為獨立項，其餘為附屬項。訴願人所提舉發證據1為系爭專利之專利說明書影本；證據2a為財團法人嘉義基督教醫院（以下簡稱嘉基醫院）與關係人

○○資訊系統股份有限公司於98年10月29日簽訂之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」電腦軟體設備採購合約書及99年2月1日進行驗收之驗收書影本；證據2b為嘉基醫院於99年2月所出版之「嘉基院訊」第136期影本；證據2c為訴願人委託台灣彰化地方法院所屬民間公證人對訴願人所提供之資料進行公證，於101年3月16日所作成之公證書正本；證據2d為嘉基醫院目前所使用的「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」之實景照片；證據3為97年11月1日公告之第97207976號「健保晶片（IC）卡之讀取報到裝置」新型專利案；證據4為98年10月16日公開之第97111823號（公開第200943214號）「醫療資訊交換方法及其伺服器」發明專利案。舉發理由主張系爭專利請求項1至6非適格之新型專利標的，違反核准時專利法第93條之規定；並以證據2（2a-2d）主張系爭專利請求項1至6不具新穎性，違反核准時專利法第94條第1項第1款之規定；以證據2d、證據3及證據4之組合，主張系爭專利請求項1至6不具進步性，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：

- （一）系爭專利請求項1之「診間看診報到系統」其包括：一終端機、一讀卡裝置、一比對裝置，以及一顯示裝置，請求項之前言部分已記載一物品，主體部分亦描述形狀、構造或組合之技術特徵。其請求項中包含多個軟（硬）體模組及提供該些軟（硬）體模組運作環境的電腦主機硬體，該請求項說明各模組間之連結關係與相互運作方式，非單純之電腦軟體創作，亦符合物品之形狀、構造或組合的規定，故系爭專利請求項1至6並無違反專利法第93條規定之情事。
- （二）證據2a之採購合約書及驗收書，為特定人間之私文書，非屬公開刊物資料。證據2b為99年2月出版之「嘉基院訊」第136期，並無完整揭露系爭專利之主要架構與其連接關係，也無法證明證據2a的技術內容已經被公開。在證據2c中，關係人係於自己公司的網站公佈與嘉義基督教醫院之合作訊息，而嘉義基督教醫院的網站中亦無完整揭露系爭專利之主要架構與其連接關係，證

據 2c 也無法證明證據 2a 的技術內容已經被公開。又證據 2d 之照片並未顯示日期，無法得知其公開日期，應不具證據能力。綜上，證據 2a-2d 皆不足以證明系爭專利請求項 1 至 6 不具新穎性。

(三)證據 2d 的技術內容並非系爭專利之先前技術之理由，不具證據能力，已如前述。雖然，證據 3 的請求項 1 揭示有：讀卡裝置及一顯示裝置，惟系爭專利請求項 1 之「終端機」及「比對裝置」等技術特徵及所達成之功效，未見於證據 3。證據 4 係揭露一種醫療資訊交換方法，系爭專利請求項 1 之「終端機」、「讀卡裝置」、「比對裝置」及「顯示裝置」等技術特徵及所達成之功效，未見於證據 4。同時，證據 3、4 亦未教示該如何達成前述相同技術功效的技術手段，對於所屬技術領域中具有通常知識者，非能由證據 3、4 的技術內容輕易完成系爭專利請求項 1 之「診間看診報到系統」特徵及相同的功效，故證據 3、4 之組合不足證明系爭專利請求項 1 不具進步性。另系爭專利請求項 2、3、4、5、6 項係直接依附於請求項 1，該等附屬項為請求項 1 之進一步限縮，且包含請求項 1 之所有技術特徵。證據 3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性之理由，已如前述，是以，證據 3、4 之組合亦無法證明系爭專利請求項 2、3、4、5、6 項不具進步性，乃為舉發不成立之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一)系爭專利請求項 1 包含多個軟體模組，為原處分機關所認同，而多個軟體模組如具有技術特徵，必定是在電腦軟體運作上具有電腦軟體技術特徵；另系爭專利說明書第 4、5、6 頁敘述「比對結果資料」、「比對所讀取之資料是否相符」及「得知是否完成報到手續」之技術內容，惟資料比對技術係利用軟體及方法的形式來施行，故系爭專利明顯違反專利法第 93 條之規定。
- (二)證據 2a 係用以證明證據 2b 之診間系統所具有的主要架構規格、以及軟體、硬體裝置，證據 2d 係說明證據 2a 診間系統的施行狀況，證據 2b 揭露「利用健保卡插卡報到」，而系爭專利「一種診間看診報到系統」之技術特徵亦在於如何利用病患身份證明卡片

供病患報到之用，故證據 2a 及 2b 已揭露系爭專利之主要架構與其連接關係。原處分機關亦同意證據 2c 揭露「採用電腦化診間插卡叫號系統，現在民眾看診報到只要將健保卡插入診間叫號系統，即完成報到手續」，故證據 2c 已揭露系爭專利所具有之技術特徵，系爭專利請求項 1 至 6 不具新穎性。

- (三)系爭專利之讀卡裝置相當於證據 3 之讀取單元，皆係用以讀取身分證明卡片內容資料，且證據 4 之摘要已揭述，可將身分識別資訊與資訊交換網站伺服器之第一資料庫進行比對，相當於系爭專利之比對裝置。系爭專利之顯示裝置相當於證據 3 之顯示單元，皆係用以顯示比對結果資料。系爭專利之終端機已被證據 3 之中央處理器與證據 4 之摘要所述之進行資料比對，必然包括有接收與儲存病患掛號資訊之功能。系爭專利之技術特徵均為證據 3 及證據 4 所揭露，不具進步性云云，請求撤銷原處分。

五、本部查：

- (一)有關主張系爭專利違反核准時專利法第 93 條規定部分：

1. 按「新型，指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」為系爭專利核准時專利法第 93 條所明定。而「申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定，應判斷二項要件，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵（例如形狀、構造或組合），亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合。所以，物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。」（參酌現行專利審查基準第 4-1-2 頁 3.1 之規定）。
2. 查系爭專利請求項 1 為「一種診間看診報到系統，包括：一終端機，用以接收與儲存病患之掛號資訊；一讀卡裝置，係設置於診療室外，該讀卡裝置係包括一卡片讀取裝置與一比對裝置，其中該卡片讀取裝置供病患到達診療室後，插入一身份證明卡片用，而該比對裝置係分別與終端機及卡片讀取裝置連接，用以接收自終端機傳遞而來之掛號資訊，而與卡片讀取裝置所讀取之病患身份證明卡片比對是否相符，並形成一比對結果資料；

以及一顯示裝置，係設於診療室外，該顯示裝置係與讀卡裝置之比對裝置相接，用以顯示比對結果資料，供報到之病患接收比對之結果。」，於前言部分已記載一物品「一種診間看診報到系統」，主體部分亦記載有一終端機、一讀卡裝置、一比對裝置及一顯示裝置等組合之技術特徵，並敘述各裝置間之連結關係與運作方式。縱如訴願人所稱其說明書有敘述「比對結果資料」之技術，應係利用軟體及方法的形式來施行云云，充其量亦僅表示系爭專利除硬體裝置之組合外亦包括有部分軟體之運作。是系爭專利並非單純之電腦軟體創作，參酌前揭專利審查基準之規定，應符合物品之形狀、構造或裝置之規定，故系爭專利請求項 1 並無違反前揭專利法第 93 條規定之情事。另系爭專利請求項 2 至 6 係請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 所有之技術特徵，請求項 1 既無違反前揭專利法第 93 條規定，故系爭專利請求項 2 至 6 自亦無違反前揭專利法第 93 條規定之情事。

(二)有關以證據 2 (2a-2d) 主張系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定部分：

1. 證據 2a 為嘉基醫院與關係人於 98 年 10 月 29 日簽訂之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」電腦軟體設備採購合約書及驗收書，合約書之內容載明所購買標的物之各項設備及數量、付款條件、設備交付時間及地點等相關約定；而驗收書內容有驗收單、交貨明細表、保固書、架構圖及 IP 清單等。惟查，無論合約書或驗收單均為商業內部文件，不特定第三人無從知悉其內容，非屬公開之刊物資料。雖驗收書中之交貨明細表上記載日期為 99 年 2 月 1 日，固在系爭專利申請日 99 年 4 月 26 日之前，然該日期僅為交貨日期，並非該系統公開使用日期；而驗收單上記載日期為 7 月 21 日，證明該合約採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」係於 99 年 7 月 21 日才全部完成驗收，已在系爭專利申請日 99 年 4 月 26 日之後。因此，由上揭採購合約書及驗收書尚難得知嘉基醫院採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」之確實公開使用日期。
2. 證據 2b 為嘉基醫院於 99 年 2 月出版之「嘉基院訊」第 136 期，

- 其出版日期早於系爭專利申請日，其中敘述嘉基醫院提供之貼心服務，診間看診時可使用健保卡插卡報到，不必敲門進入診間等等。惟查，利用健保卡插卡報到只是系爭專利之部分技術特徵而非全部，證據 2b 並未完整揭露系爭專利之主要架構與其連接關係，亦未揭示該貼心服務之報到系統名稱，無法與證據 2a 相互勾稽佐證，證明證據 2a 的技術內容於 99 年 2 月間已經被公開。
3. 證據 2c 為公證書正本，其中附件 4、5 為關係人於自己公司網站上公開之網頁資料，其上載有最新消息「2010.02.01『嘉義基督教醫院』診間叫號系統暨診間多媒體看板&病患報到系統啟用上線」，點選進入後可見之文字敘述，特色 3.「診間報到系統能讓看診中病患有隱私權，跟診人員也能有效運用病患候診時間，讓病患先做檢驗，使跟診人員及病患在時間運用上更靈活」等等。查附件 4、5 所揭示之「診間叫號系統暨診間多媒體看板&病患報到系統」名稱，與證據 2a 電腦軟體設備採購合約書及驗收書所記載之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」名稱，大致相同，且附件 4、5 記載該系統啟用上線日期「2010.02.01」，與證據 2a 之交貨明細表上記載之交貨日期「99 年 2 月 1 日」相同，而附件 11、12 以 Google 搜尋之「2 月 1 日嘉基新門診大樓正式啟用」文件上亦記載：「…新門診大樓是採用電腦化診間插卡叫號系統，現在民眾看診報到口只要將健保卡插入診間叫號系統，即完成報到手續」等等，可相互勾稽佐證證明證據 2a 嘉基醫院所採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」確實已於 99 年 2 月 1 日公開啟用上線，早於系爭專利申請日 99 年 4 月 26 日前已有公開使用之事實。是原處分機關認證據 2c 無法證明證據 2a 的技術內容已經被公開一節，即嫌速斷。
 4. 證據 2d 之嘉基醫院照片 2-6 雖有揭露：讀卡裝置及一顯示裝置，係設置於診療室外，可使用健保卡插卡報到等技術特徵，惟該等照片上並未顯示日期，無法得知其是否在系爭專利申請日之前已公開，應不具證據能力。
 5. 綜上，證據 2c 與證據 2a 可相互勾稽，證明證據 2a 嘉基醫院所

採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」確實已於 99 年 2 月 1 日公開啟用上線，則證據 2a 與證據 2c 是否仍不足以證明系爭專利不具新穎性，即有由原處分機關進一步詳為審查之必要。

(三)有關以證據 2d、證據 3 及證據 4 之組合主張系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項規定部分：

1. 查證據 2d 照片上並未顯示日期，非屬系爭專利申請日前已公開之先前技術之理由，不具證據能力，已如前述，且訴願理由對此點亦不爭執。證據 2d 既不具證據能力，自無法將其揭示之技術內容與證據 3 及證據 4 相組合，判斷系爭專利不具進步性，合先敘明。
2. 系爭專利請求項 1 之技術特徵係包括：終端機、讀卡裝置（包括一卡片讀取裝置及一比對裝置）及顯示裝置等之組合。藉由上揭各裝置相互連結，當病患掛號後至診療室報到時，將身分證明卡片插入診療室外之讀卡機即完成報到手續，其報到比對結果並立即顯示於診療室外之顯示裝置上讓病患知悉，可以減少病患報到等待的時間，且不影響診療室內醫生、護士之工作與其他病患之就醫品質及隱私權。
3. 證據 3 揭露一種健保晶片（IC）卡之讀取報到裝置，包括有健保晶片（IC）卡、讀取單元、中央處理器（CPU）及顯示單元等之組合。將病患所提供之健保晶片（IC）卡，讓操作者插置於讀取單元以讀取其內容資料，經由中央處理器進行分析處理後，於顯示單元顯示，使電腦可以自動填寫報到資料完成報到建檔，避免以人工填寫報到資料錯誤，增加效率者。查證據 3 之「讀取單元」僅用以讀取健保晶片（IC）卡之內容資料，並無比對之功能，故與系爭專利請求項 1 之「讀卡裝置」實質上並不相同，且引證 1 之「中央處理器」係不經電腦連線而僅針對所連接之讀取單元所插設之健保晶片（IC）卡內之資料進行讀取與分析，並無接收與儲存病患掛號資訊之功能，故與系爭專利請求項 1 之「終端機」實質上並不相同；且整體而言，證據 3 利用中央處理器連接讀取單元用以讀取與分析所插設之健保晶片（IC）卡內之資料，並

將結果顯示於顯示單元，用以解決習知技術透過人工方式輸入資料之問題；系爭專利則是透過設置於診療室外之讀卡裝置讀取身份證明卡，並比對終端機所傳遞之掛號資訊，將結果顯示於診療室外之顯示裝置，用以提供病患報到，可解決習知看診程序中病患須敲門打擾醫護人員之人工報到模式，故就發明目的、解決問題之技術手段與達成之功效，兩者皆完全不同，實為該醫療資訊技術領域中具有通常知識者依證據 3 之教示難以輕易完成。證據 4 揭露一種醫療資訊交換方法，其步驟包括將使用者之身分識別資訊與資訊交換網站伺服器之第一資料庫進行比對。查系爭專利之「終端機」、「讀卡裝置」及「顯示裝置」等技術特徵及所達成之功效，均未見於證據 4，對於系爭專利所屬醫療資訊技術領域中具有通常知識者，無法輕易將證據 3 之讀取單元、中央處理器（CPU）及顯示單元等技術內容與證據 4 之比對方法予以組合而完成系爭專利「診間看診報到系統」之整體技術特徵及功效，故證據 3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。另系爭專利請求項 2 至 6 係請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 所有之技術特徵，證據 3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已如前述，則證據 3、4 之組合亦無法證明系爭專利請求項 2 至 6 不具進步性。

（四）綜上所述，系爭專利並無違反核准時專利法第 93 條新型專利定義之規定，且證據 3 及證據 4 之組合亦無法證明系爭專利不具進步性，惟證據 2c 可與證據 2a 相互勾稽，證明證據 2a 之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」已於 99 年 2 月 1 日公開使用，早於系爭專利申請日 99 年 4 月 26 日。因此，原處分機關認證據 2c 無法證明證據 2a 的技術內容已經被公開，證據 2a-2d 皆不足以證明系爭專利請求項 1 至 6 不具新穎性一節，即不無進一步詳為審查之餘地，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內重為審酌，另為適法之處分。

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

案例九（證據之認定）

- 一、證據 2 為銷售 Swd Rheinol 品牌機油之網頁影本；證據 3 為點選證據 2 機油瓶後之放大圖片；證據 4 為臺灣臺中地方法院所屬民間公證人於 101 年 10 月 9 日針對證據 2 網頁內容予以公證，並據此作成之公證書，具有其公信力。另經本部以網路搜尋引擎「Google」查詢，確有出現如上述證據 2 至 4 所示機油瓶圖片之網頁，且所顯示之圖片上傳日期為西元 2007 年 6 月 28 日，早於系爭專利申請日(96 年 12 月 21 日)，證據 2 至 4 之網頁內容自堪採信為真正，並可認其網頁上所示之 Rheinol 品牌機油產品於西元 2007 年 6 月 28 日即已存在。
- 二、證據 6 為西元 2006 年 6 月號之石油情報月刊封面影本，經本部於網路上查詢結果，仍可查得該期月刊，而其封面即與證據 6 相符，自亦可採信為真正，又該封面下方中央處即列有 Rheinol 品牌之機油瓶外觀照片。
- 三、證據 7 為臺灣臺中地方法院所屬民間公證人於 101 年 10 月 8 日針對網址為 <http://swd-oil.ru/?about> 之網頁內容予以公證，並據以作成之公證書，亦具有公信力，堪認該網頁內容係屬真正，又該網頁內容亦揭示有一機油瓶圖片。
- 四、證據 2 至 4 及 6、7 均揭示有 Rheinol 品牌之機油產品及其照片，且其機油瓶外觀均屬一致，該等證據自得相互勾稽，而認該 Rheinol 品牌之機油產品至遲於西元 2006 年間即於市面上行銷販售，早於系爭專利申請日(96 年 12 月 21 日)，上揭證據所示之 Rheinol 品牌機油商品自得作為系爭專利是否具新穎性及創作性之論據。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 4 月 2 日
經訴字第 10306102690 號

訴願人：丁○○君

訴願人因第 96306923 號新式樣專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 102 年 11 月 21 日 (102) 智專三 (一) 03027 字第 10221598570 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 12 月 21 日以「容器」向原處分機關申請新式樣專利，經該局編為第 96306923 號審查，准予專利，並公告及發給新式樣第 D125290 號專利證書。嗣關係人○○工業有限公司於 101 年 12 月 14 日以該專利違反核准時專利法第 110 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，認系爭專利有違前揭專利法之規定，以 102 年 11 月 21 日 (102) 智專三 (一) 03027 字第 10221598570 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，固得依系爭專利核准時專利法第 109 條第 1 項及第 110 條第 1 項前段規定申請取得新式樣專利。惟新式樣如「申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者」或「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」，仍不得依法申請取得新式樣專利，復為同法第 110 條第 1 項第 1 款及第 4 項所明定。
- 二、本件系爭第 96306923 號「容器」新式樣專利案，其容器大致呈一長方形體，其頂端往側邊向下收一弧邊，另於本體一側具凹凸紋路之握持部，另一側則具有弧狀凸部並向上一體延伸有圓型瓶口，該弧狀凸部外側設有刻度標示以及可透視之油量觀察部，而瓶口外側設有弧狀凹凸紋，於其上蓋設有一圓型瓶蓋。
- 三、關係人所提舉發證據 1 為系爭專利公報影本；證據 2 為銷售 Swd Rheinol 品牌機油之網頁影本；證據 3 為證據 2 網頁 Swd Rheinol

品牌機油瓶身之放大照片；證據 4 為臺灣臺中地方法院所屬民間公證人 101 度中院民公勇字第 1483 號公證書影本；證據 5 為我國註冊第 1233879 號「Rheinol」、第 1316253 號「Swd Lubricants 及圖」商標註冊資料及 Rheinol 品牌介紹影本；證據 6 為西元 2006 年 6 月號之石油情報月刊封面影本；證據 7 為臺灣臺中地方法院所屬民間公證人 101 度中院民公勇字第 1411 號公證書影本。

四、原處分機關作成系爭專利「舉發成立應予撤銷」處分之理由，略以：

- (一) 證據 1 之瓶身照片上所印數字「12175/017 26.01.07」，無法知悉是否為公開日期、製造日期或交易日期，不予採認。證據 5 之「Rheinol」及「Swd Lubricants 及圖」兩商標註冊資料僅可見其商標圖樣，惟無相關產品圖片之揭示，與證據 2、3、4 之內容及公開日期無涉。又證據 2、3、4、6 經於網路上查證有相符之網頁，且證據 6 所示 Rheinol 品牌之機油瓶，其外觀形狀與證據 2、3、4、7 之圖片相符，故證據 2、3、4、6、7 可併論。
- (二) 查證據 2、3、4、6、7 等圖片均有揭示系爭專利之設計特徵，整體觀之，系爭專利已與該等證據所揭露之產品產生混淆、誤認之視覺印象，而屬構成近似之設計，故系爭專利不具新穎性。又該等證據與系爭專利已見混同之視覺印象，系爭專利自難跳脫上開證據之造形窠臼而產生特異之視覺效果，故系爭專利亦不具創作性。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一) 市面上機油瓶之造型皆具有其近似型態，除藉由瓶身上貼附具有各種色彩、圖案及造型之貼紙標籤，而賦予其獨特性之外，便是利用瓶身各處細節之獨特設計及其所形成之整體立體感於視覺效果上產生差異，而系爭專利之設計重點即屬後者。原處分機關不應忽略系爭專利於前視、後視的設計細節和整體形成之立體感，僅以系爭專利之側視圖與證據 2、3、4、6、7 之正面有相近之處，即否定系爭專利之新穎性與創作性。

(二) 由系爭專利之前視圖可知，其容器之側邊具有一弧狀凸部，該弧狀凸部可分為頂段、中段與底段三部分；該弧狀凸部之頂段及底段，均有朝向中段並具有由寬而窄並往內收合的曲線，而該弧狀凸部之中段則呈現出較纖細的結構，此創作特點凸顯出弧狀凸部的立體感以及其曲線由上而下收合與外放之美感。復由系爭專利之後視圖可知，其容器之另一側邊具有由底部延伸至瓶口之平滑曲面，該平滑曲面可區分為頭部與腰部，其頭部連接瓶口，且具有由兩側向中央隆起的一隆起部，而形成一種飽滿豐潤的視覺效果；其腰部兩側具有握持部的凹凸紋路，被平滑曲面從中一分為二，而形成極具外觀對稱性的視覺效果。另由系爭專利之仰視圖可知，除其容器底面之「凸」字外觀結構具有特別視覺效果外，並有複數之凹凸方塊，而其對稱中心軸另設置有一肋部，更加凸顯其外觀對稱性之效果。整體而言，系爭專利極具特異視覺效果，並藉由複數細節與曲線之設計勾勒出別具心裁的立體感與美感，應具有新穎性與創作性等語。

六、本部決定理由：

(一) 舉發證據是否具證據能力：

- 1、證據 1 為系爭專利公報，其右側視圖之瓶身上印有「12175/017 26.01.07」等字樣。
- 2、證據 2 為銷售 Swd Rheinol 品牌機油之網頁影本；證據 3 為點選證據 2 機油瓶後之放大圖片；證據 4 為臺灣臺中地方法院所屬民間公證人於 101 年 10 月 9 日針對證據 2 網頁內容予以公證，並據此作成之公證書，具有其公信力。另經本部以網路搜尋引擎「Google」查詢，確有出現如上述證據 2 至 4 所示機油瓶圖片之網頁，且所顯示之圖片上傳日期為西元 2007 年 6 月 28 日，早於系爭專利申請日(96 年 12 月 21 日)，證據 2 至 4 之網頁內容自堪採信為真正，並可認其網頁上所示之 Rheinol 品牌機油產品於西元 2007 年 6 月 28 日即已存在。
- 3、證據 5 係我國註冊第 1233879 號「Rheinol」及第 1316253 號「Swd Lubricants 及圖」商標註冊資料，以及 Rheinol 品牌

介紹影本。

- 4、證據 6 為西元 2006 年 6 月號之石油情報月刊封面影本，經本部於網路上查詢結果，仍可查得該期月刊，而其封面即與證據 6 相符，自亦可採信為真正，又該封面下方中央處即列有 Rheinol 品牌之機油瓶外觀照片。
- 5、證據 7 為臺灣臺中地方法院所屬民間公證人於 101 年 10 月 8 日針對網址為 <http://swd-oil.ru/?about> 之網頁內容予以公證，並據以作成之公證書，亦具有公信力，堪認該網頁內容係屬真正，又該網頁內容亦揭示有一機油瓶圖片。
- 6、查證據 1 右側視圖之瓶身上雖印有「12175/017 26.01.07」等字樣，惟無法知悉其是否為製造日期或銷售日期等，舉發理由執此稱系爭專利於申請前即已公開，自不足採。又證據 5 僅為商標註冊資料及 Rheinol 品牌介紹資料，並未揭示任何容器外觀，亦無法與證據 2 至 4 及 6、7 相互勾稽為關聯證據。惟證據 2 至 4 及 6、7 均揭示有 Rheinol 品牌之機油產品及其照片，且其機油瓶外觀均屬一致，該等證據自得相互勾稽，而認該 Rheinol 品牌之機油產品至遲於西元 2006 年間即於市面上行銷販售，早於系爭專利申請日(96 年 12 月 21 日)，上揭證據所示之 Rheinol 品牌機油商品(下稱引證案)自得作為系爭專利是否具新穎性及創作性之論據。

(二) 引證案是否足以證明系爭專利不具新穎性及創作性：

- 1、按「申請專利之新式樣係由圖面所揭露之點、線、面構成新式樣三度空間的整體設計，判斷設計的相同、近似時…，不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異，…比對設計的相同、近似時，應就申請專利之新式樣的整體設計與引證文件所揭露之先前技藝進行比對，而非就兩者之六面視圖的每一視圖分別進行比對。」為系爭專利核准時「專利審查基準」第三篇「新式樣專利實體審查」第 2.4.3.2.1 節「整體觀察」所論明。
- 2、查引證案已揭露系爭專利「長方瓶體上由其頂端柱側邊向下收一弧邊，另於本體一側具凹凸紋路之握持部(凹凸紋的數量及 e1L 等凸出文字均相同)，另一側具弧狀凸部並向上一體延伸

有圓型瓶口上設有瓶蓋，而瓶口外側設有弧狀凹凸紋的形狀」之設計特徵，雖引證案未具有六面視圖以供比對，然其所呈現者即已揭露系爭專利之主要設計特徵。至引證案雖未揭露如系爭專利之底部設計，惟該底部尚非此瓶類產品容易引起普通消費者注意之特徵部位。是整體觀之，系爭專利與引證案予人寓目印象極相彷彿，有使普通消費者混淆誤認之虞，應屬構成近似之新式樣，系爭專利自不具新穎性。

3、又系爭專利與引證案既構成近似，已如前述，系爭專利自難跳脫引證案之造形窠臼而產生特異之視覺效果，故系爭專利亦為其所屬技藝領域中具有通常知識者依引證案揭示之技藝內容所易於思及者，引證案自亦可證明系爭專利不具創作性。

(三) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利有違核准時專利法第 110 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，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。

案例一〇（公開日期之認定：已登記著作物）

一、我國於 87 年 1 月 21 日修正公布之著作權法已廢止著作權登記制度，訴願人自行經由民間團體取得之證明，僅屬私文書之性質。

二、本部為查明證據 1 之「弧形按摩板」圖形著作於系爭專利申請前是否已見於刊物或已公開使用，前函詢財團法人臺灣經濟科技發展研究院，該「弧形按摩板」圖形著作是否業經其公開，倘經公開，其公開日期為何？經該院函復略以：存證登記案 F-08-93-920001「弧形按摩板」圖形著作確經該院登記並公告於其所發行之著作權登記準則公報第 8 號（第 19 次發佈），惟該公報登載內容僅有收件日期（9205301600）、審核日期（920605）、登記字號（F-08-93-920001）、著作名稱（弧形按摩板）、著作人（游○貴）、著作權人（游○貴）及代理師（張○欽）之相關資訊，無涉著作內容等語。依其函復內容可知，該院並無公開訴願人之「弧形按摩板」著作物之內容。是證據 1 僅可證明該「弧形按摩板」係屬系爭專利申請日（93 年 8 月 31 日）前已完成之著作物，惟該著作物於系爭專利申請日前是否已見於其他刊物或已公開使用，仍須訴願人提出相關證據佐證。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 1 月 17 日

經訴字第 10206109770 號

訴願人：游○貴君

訴願人因第 93213838 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 102 年 6 月 26 日（102）智專三（三）05077 字第 10220836250 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

緣關係人梁○婷君前於 93 年 8 月 31 日以「一種具彎弧曲面之腳底按摩板結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利（申請專利範圍共 9 項），經該局編為第 93213838 號進行形式審查，准予專利，並發給新型第 M273344 號專利證書。嗣訴願人以該專利違反核准時專利法第 93 條、第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 95 條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，認系爭專利未違反前揭專利法規定，以 102 年 6 月 26 日（102）智專三（三）05077 字第 10220836250 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 9 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依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 項前段所規定。又新型如「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」，不得依法申請取得新型專利，復為同法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項所明定。另「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」同法第 95 條亦定有明文。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件系爭第 93213838 號「一種具彎弧曲面之腳底按摩板結構」新型專利案之申請專利範圍共 9 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。訴願人所提舉發證據 1 為財團法人臺灣經濟發展研究院著作權暨智慧權登記委員會發給之證字第 F-08-93-920001 號「弧型按摩板」圖形著作之著作權證書及訴願人申請登記該著作之申請書；證據 2 為訴願人於 92 年 5 月 29 日申請、93 年 12 月 1 日公開之第 92114703 號「一種具抑菌及遠紅外線之腳底按摩板製

造方法及製品」發明專利案；證據 3 為訴願人及關係人簽訂之中華全民天然養生協會活動服務處契約書；證據 4 據稱為關係人銷售陶磁經穴能量腳底通等商品之廣告型錄 4 頁；證據 5 為 92 年 9 月 11 日公告之第 91206391 號「腳踏墊」新型專利案；證據 6 為經穴能量美學/中華全民天然養生協會健康指導顧問及企劃部經理之名片 3 紙；證據 7 為系爭專利說明書節錄內容；證據 8 為國○企業有限公司 91 年 8 月 17 日之送貨單；證據 9 為 81 年 9 月 1 日公告之第 81206126 號「具吸附及按摩之襪體結構」新型專利案；證據 10 為 87 年 8 月 11 日公告之第 86213196 號「鞋底之防滑結構改良」新型專利案。

三、原處分機關略以：

- (一) 證據 1 為 91 年 3 月 1 日申請、92 年 2 月 6 日由臺灣經濟發展研究院所出具之著作權登記書，可證明訴願人之弧形按摩板屬系爭專利申請前已完成之著作物，訴願人並另舉系爭專利申請前之證據 3（訴願人與關係人曾簽立之活動契約書），說明該弧形按摩板屬於腳底水療 DIY 研習之相關用具，及提出證據 6 載有各活動服務處人員之名片，可認該弧形按摩板屬系爭專利申請前即存在並公開使用之用具。
- (二) 證據 2 與系爭專利相較，屬申請在先，公告在後之專利案，僅得作為主張系爭專利擬制喪失新穎性之依據，尚難併同其他證據組合主張系爭專利不具進步性。
- (三) 系爭專利請求項 1 至 9 已明確界定按摩板之形狀以及其上突粒之組成與排列方式等結構特徵，符合新型之定義，無違核准時專利法第 93 條之規定。
- (四) 系爭專利請求項 1 與證據 1 組合證據 5 或證據 6 或證據 9 或證據 10 併同相關補強證據相較，系爭專利請求項 1 之「兩側設有支撐部，各該支撐部下面設有多數個止滑突粒」及「突粒層為多數氧化金屬突粒所構成」之特徵並未見於證據 1。且縱將證據 1 組合證據 5 或證據 9 或證據 10 仍未揭示系爭專利請求項 1 之兩側設有支撐部、按摩板之突粒層為多數氧化金屬突粒所構成之特徵。而系爭專利請求項 1 與前開證據有所差異之技

術特徵可使支撐部產生有利於提供置放於平面之支撐效果，且其上之氧化金屬突粒層有利於遠紅外線波長之釋放，故以該等證據組合尚難證明系爭專利請求項 1 不具進步性。又系爭專利請求項 2 至 9 等附屬項屬獨立項（請求項 1）之進一步限縮，前開證據組合既難證明請求項 1 不具進步性，自亦難證明該等請求項不具進步性。

- (五) 系爭專利請求項 1 與證據 2 相較，系爭專利請求項 1 之「兩側設有支撐部，各該支撐部下面設有多數個止滑突粒」之特徵並未見於證據 2，證據 2 尚難證明系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性。又系爭專利請求項 2 至 9 等附屬項屬獨立項（請求項 1）之進一步限縮，證據 2 既難證明請求項 1 擬制喪失新穎性，自亦難證明該等請求項擬制喪失新穎性。
- (六) 據上論結，系爭專利未違反核准時專利法第 93 條、第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 95 條之規定，爰為「請求項 1 至 9 舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：關係人藉由與訴願人辦理按摩板產品活動及彼此合作之關係，取得按摩板實品及其圖式圖形，此有經穴能量美學/中華全民天然養生協會之之名片（證據 6）、陶砭經穴能量腳底通廣告（證據 4）等資料可供證明，竟與訴願人委託辦理「弧型按摩板」著作權申請案之代理人張○欽君，就該按摩板產品，按其圖式圖形（圓形突粒）略為修改而申請系爭新型專利，另亦於大陸地區申請相似之專利，惡意侵害訴願人權益。又張君代理訴願人申辦第 92114703 號「一種具抑菌及遠紅外線之腳底按摩板製造方法及製品」發明專利（證據 2），未為其申請實體審查，致訴願人喪失其專利權，訴願人業針對該等剽竊及侵權等情事提起相關訴訟在案。另訴願人依其創作之按摩板知識，亦已自行申准第 M447232 號新型專利等語。

五、本部決定理由：

- (一) 系爭專利請求項 1 至 9 係針對按摩板之物品形狀、構造等之界定，包括其上突粒之組成與排列方式等結構特徵，已符合新型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

定義，是系爭專利尚無違反核准時專利法第 93 條之規定。

(二) 證據 1 為訴願人申請「弧形按摩板」圖形著作之相關申請文件及 92 年 6 月 5 日財團法人臺灣經濟發展研究院（按已更名為財團法人臺灣經濟科技發展研究院）著作權暨智慧權登記委員會發給之證字第 F-08-93-920001 號著作權證書。經查：

- 1、我國於 87 年 1 月 21 日修正公布之著作權法已廢止著作權登記制度，訴願人自行經由民間團體取得之證明，僅屬私文書之性質。本部為查明證據 1 之「弧形按摩板」圖形著作於系爭專利申請前是否已見於刊物或已公開使用者，前以 102 年 12 月 16 日經訴字第 10206085680 號函詢財團法人臺灣經濟科技發展研究院，該「弧形按摩板」圖形著作是否業經其公開，倘經公開，其公開日期為何？經該院以 102 年 12 月 25 日（102）著如字第 12024 號函復略以：存證登記案 F-08-93-920001「弧形按摩板」圖形著作確經該院登記並公告於其所發行之著作權登記準則公報第 8 號（第 19 次發佈），惟該公報登載內容僅有收件日期（9205301600）、審核日期（920605）、登記字號（F-08-93-920001）、著作名稱（弧形按摩板）、著作人（游○貴）、著作權人（游○貴）及代理師（張○欽）之相關資訊，無涉著作內容等語。依其函復內容可知，該院並無公開訴願人之「弧形按摩板」著作物之內容。是證據 1 僅可證明該「弧形按摩板」係屬系爭專利申請日（93 年 8 月 31 日）前已完成之著作物，惟該著作物於系爭專利申請日前是否已見於其他刊物或已公開使用，仍須訴願人提出相關證據佐證。
- 2、原處分機關雖稱證據 3 及 6 可佐證證據 1 之公開日期早於系爭專利申請日。惟查，證據 3 為訴願人與關係人簽訂之中華全民天然養生協會活動服務處契約書（契約期間：92 年 8 月 8 日至 93 年 8 月 7 日），證據 6 為經穴能量美學/中華全民天然養生協會之健康指導顧問及企劃部經理名片，其上均未見有「弧形按摩板」商品或其圖形著作權之相關記載，該等證據自難與證據 1 相勾稽，而無法據以認定證據 1 之「弧形按

摩板」於系爭專利申請前即已公開。而訴願人所提證據 4 據稱為關係人之商品型錄，與證據 1 無涉，證據 8 之送貨單未見有「弧形按摩板」之相關記載，亦無法與證據 1 相勾稽而佐證其公開日期。是以，依現有卷附資料尚無法認定證據 1 於系爭專利申請日前已見於刊物或已公開使用，證據 1（含所稱其補強證據）自不得單獨或組合其他證據論究系爭專利之新穎性或進步性。

(三)證據 2 為 92 年 5 月 29 日申請、93 年 12 月 1 日公開之第 92114703 號「一種具抑菌及遠紅外線之腳底按摩板製造方法及製品」發明專利案，由於證據 2 係申請在先而於系爭專利申請日後始公開之專利案，非屬系爭專利申請前公開之先前技術，自無法單獨或併同其他證據組合主張系爭專利不具新穎性或進步性，僅得據以主張系爭專利擬制喪失新穎性。

(四)關於系爭專利是否具新穎性及進步性：

- 1、系爭專利請求項 1 界定「一種具彎弧曲面之腳底按摩板結構，該按摩板係由一主體層及突粒層所構成，其中：該主體層形狀設呈彎弧曲面，由兩端向中央設有成曲面之浮突部，兩側設有支撐部，各該支撐部下面設有多數個止滑突粒；以及該突粒層為多數氧化金屬突粒所構成，該多數氧化金屬突粒則係沿著該主體層彎弧曲面設置呈多數道排列分布於表面；藉此構成一種較佳貼合人體腳底凹弧面形狀。」
- 2、系爭專利請求項 1 與證據 5、證據 9 或證據 10 相較，系爭專利請求項 1 止滑突粒之相關運用雖可見於證據 5、證據 9 或證據 10，然證據 5、證據 9 或證據 10 並未揭露系爭專利請求項 1 之兩側設有支撐部、按摩板之突粒層為多數氧化金屬突粒所構成之技術特徵。故證據 5、證據 9 或證據 10 或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。又系爭專利請求項 2 至 9 為之直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，包括該獨立項（請求項 1）之全部特徵，並為進一步之界定。前揭證據或其組合既不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，自亦無法證明系爭專利請求項 2 至 9 不具進步性。

- 3、系爭專利請求項 1 與證據 2 相較：系爭專利請求項 1 之「一種具彎弧曲面之腳底按摩板結構，該按摩板係由一主體層及突粒層所構成」、「該主體層形狀設呈彎弧曲面，由兩端向中央設有成曲面之浮突部」及「突粒層為多數氧化金屬突粒所構成，該多數氧化金屬突粒則係沿著該主體層彎弧曲面設置呈多數道排列分布於表面；藉此構成一種較佳貼合人體腳底凹弧面形狀」等技術特徵，固已見於證據 2 第 3 圖所揭示之弧凸狀按摩板具有凸點層之構成、證據 2 之「將陶土粉、遠紅外線粉與水混合攪拌成液狀陶泥透過燒結完畢冷卻後即可得一表面具有多數凸點而呈弧凸狀之按摩板」及「按摩板 20 係設為呈 1/4 圓弧凸狀，中段部略高於兩側呈突弧狀之凸部 23，而該按摩板 20 之外弧面 24a、24b 上有多數個凸點 27，藉各凹弧部 25、26 上之凸點 27 弧度可提供較佳貼合腳底凹弧之作用」之技術特徵及效果。惟系爭專利請求項 1 之「兩側設有支撐部，各該支撐部下面設有多數個止滑突粒」之特徵，並未見於證據 2，故證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性。又系爭專利請求項 2 至 9 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，包括該獨立項（請求項 1）之全部特徵，並為進一步之界定。證據 2 既不足以證明系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性，自亦無法證明系爭專利請求項 2 至 9 擬制喪失新穎性。
- 4、原處分機關未針對舉發理由主張證據 1 可證明系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定乙節予以論述，且認證據 1 具證據能力，而以證據 1 或其與舉發證據 5、9、10 等之組合與系爭專利進行比對，論究系爭專利之進步性，固均有未妥，惟於本件依前述理由，仍應認證據 1 不具證據能力，而不得以之與系爭專利作新穎性之比對，及排除證據 1 之其他證據（組合）仍無法證明系爭專利不具進步性之結論並無影響。
- （五）綜上所述，舉發證據既無法證明系爭專利有違首揭專利法第 93 條、第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 95 條之規定，則

原處分機關所為本件「請求項 1 至 9 舉發不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

(六) 至訴願人主張關係人有侵害其專利權及著作權之情事等節，均屬另案侵權訴訟之範疇，非本件訴願所得審究，併予指明。

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

案例一一（進步性之審查）

- 一、證據 2 及證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性：證據 2、證據 4 與系爭專利請求項 4 相較，系爭專利「一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個” 冂 ”型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度」之技術特徵大部分已為證據 2 所揭露。又系爭專利請求項 4 所界定之「散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形狀」，由力學之角度觀之，其確實可以提升兩內傾面 12 足夠之彈性，然該散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形所增加之表面積並不多，能增加之散熱效果實際上有限，是並未有實質之散熱效果增進。而證據 2 該散熱夾之頂面雖未有下陷的弧形特徵，然證據 4 第 1 至 5 圖所揭露的紙張夾 11，其結構即包含一下陷的弧形背部 12，且其亦具有「提供足夠彈性之功效」。參加人雖訴稱系爭專利與證據 4「紙張夾」之材料特性、使用性質及設計概念均有所差異，尚難將證據 4「紙張夾」作為夾持記憶體之應用云云。惟查二者應用領域固不盡相同，然均屬物件之夾持或夾固，為熟悉該項技術者可輕易轉用完成者。故系爭專利請求項 4 為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。
- 二、證據 2 及證據 6 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性：證據 2、證據 6 與系爭專利請求項 5 相較，系爭專利「一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個” 冂 ”型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度」之技術特徵大部分已為證據 2 所揭露，已如前述。又證據 6 之夾子 2 係自散熱裝置(夾)之頂面予以扣持，其散熱裝置(夾)上之凹陷部 13 固然可作為夾子 2 之定位作用，但在無凹陷部 13 之情況下，夾子 2 仍可夾持在散熱裝置(夾)之任何位置。故系爭專利請求項 5 為其所屬技術領域中

具有通常知識者依證據 2 及證據 6 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 6 之組合可證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

三、證據 2 及證據 4 足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性：

證據 2、證據 4 與系爭專利請求項 6 相較，系爭專利「一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個”口”型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度」之技術特徵大部分已為證據 2 所揭露，已如前述。又證據 4 第 1 至 5 圖所揭露的紙張夾 11，其結構包含一下陷的弧形背部 12（對應於系爭專利之頂面 11）、兩垂直段（對應於系爭專利之垂直段 121）及兩接觸部 13（對應於系爭專利之內傾面 12），整體結構特徵與系爭專利請求項 6 之散熱夾相似，且其功效亦相同。雖證據 4 之創作目的係在利用該紙張夾 11 之彈力來夾緊紙張，而無關於散熱功效，但證據 4 與系爭專利請求項 6 之夾具均屬於夾持固定之應用領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易轉用而達成者。故系爭專利請求項 6 為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 12 月 24 日

經訴字第 10206106320 號

訴願人：○○科技股份有限公司

參加人：張○倩君

訴願人因第 95201275 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 102 年 5 月 20 日 (102) 智專三 (二) 01153 字第 10220636100 號專利舉發審定書中關於「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立」部分之處分，提起訴願，本

部決定如下：

主 文

原處分關於「請求項 4 至 6 舉發不成立」部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；原處分關於「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正」部分訴願駁回。

事 實

緣參加人張○倩君前於 95 年 1 月 20 日以「記憶體散熱夾及組裝治具」向原處分機關智慧財產局申請新型專利（申請專利範圍計 23 項），並聲明以 94 年 10 月 25 日申請之第 94218381 號新型專利案主張優先權，經該局編為第 95201275 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M300870 號專利證書。而後，訴願人以該專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項及第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項等規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。參加人嗣於 101 年 2 月 24 日提出系爭專利申請專利範圍更正本（申請專利範圍計 19 項），經原處分機關審查，認符合專利法相關規定，依該更正本審查本件舉發案，並於 102 年 5 月 20 日以（102）智專三（二）01153 字第 10220636100 號專利舉發審定書為「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立。請求項 1 至 3、7 至 19 舉發駁回」之處分。訴願人就前揭審定書中有關「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立」之處分部分不服，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 102 年 11 月 11 日經訴字第 10206083390 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 條及第 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。另「新型說明應明確且充分揭露，使該新型所屬技

術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」、「申請專利範圍應明確記載申請專利之新型，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為新型說明及圖式所支持。」同法第 108 條準用第 26 條第 2 項及第 3 項亦定有明文。

二、本件系爭第 95201275 號「記憶體散熱夾及組裝治具」新型專利，依其 101 年 2 月 24 日更正本所示，其申請專利範圍共 19 項，第 1、4 至 7、15、18、19 項為獨立項，其餘為附屬項。訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利公報影本；證據 2 為西元 2004 年 7 月 20 日公告之美國第 US 6765797B2 號「HEAT TRANSFER APPARATUS」專利案；證據 3 為 94 年 9 月 21 日公告之第 94206801 號「記憶體保護夾具結構」新型專利案；證據 4 為 87 年 2 月 11 日公告之第 86206144 號「紙張夾」新型專利案；證據 5 為 94 年 1 月 1 日公告之第 93201520 號「記憶卡之包夾式散熱裝置(二)」新型專利案；證據 6 為 89 年 1 月 11 日公告之第 87221620 號「散熱裝置」新型專利案。

三、原處分機關作成系爭專利「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立」處分之理由，略以：

- (一) 系爭專利 101 年 2 月 24 日更正本，與 95 年 11 月 11 日之公告本比較，為請求項之刪除及不明瞭記載之釋明，且未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，更正後所欲解決的問題與更正前相同，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項、第 2 項及第 4 項之規定，應准予更正。
- (二) 證據 2 及證據 4 之組合不足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性：證據 2、證據 4 與系爭專利請求項 4 相較，系爭專利界定記憶體散熱夾包括一「頂面」及「兩內傾面」之構成，雖與證據 2 揭露 heat transfer apparatus 100 包括「connecting member 130」及「first edges 118、second side members 120」有相同之構成，惟證據 2 揭露之 connecting member 130 與 first edge 118 以及 second edge 128 形成弧形面，與系爭專利界定「頂面係為下陷的弧形面」之技術特徵不同；又證據

4 雖揭露紙張夾 11 的背部 12 具有弧形面，惟證據 4 之創作目的在於利用該紙張夾 11 之彈力夾緊紙張，而未見如系爭專利之散熱功效。故所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成系爭專利請求項 4，上開證據之組合不足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

(三) 證據 2 或證據 2 及公知常識之組合不足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性：證據 2 與系爭專利請求項 5 相較，系爭專利界定記憶體散熱夾與證據 2 雖具有相同之構成，系爭專利界定散熱夾之頂面上方設有數個夾具之組成，亦與證據 2 揭露 heat transfer member 650 上設有數個 spring clip 610 有相同之組成，惟證據 2 未見如系爭專利之「其開口寬度小於散熱夾，且開口端形成外擴緣，可自散熱夾之頂面扣持」之技術特徵；再者，證據 2 利用 spring clip 610 之彈力將 heat transfer member 650、device 900 夾緊，且 heat transfer member 650 上亦需要 depression 652 提供給 spring clip 610 所需的夾持處之技術手段與系爭專利並不相同。故所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據 2，或證據 2 及公知常識之組合顯能輕易完成系爭專利請求項 5，上開證據之組合不足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(四) 證據 2 及證據 6 之組合不足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性：證據 2、證據 6 與系爭專利請求項 5 相較，系爭專利界定記憶體散熱夾與證據 2 雖具有相同之構成，系爭專利界定散熱夾之頂面上方設有數個夾具之組成，亦與證據 6 揭露散熱片上之數個夾子 2 具有相同之組成，惟證據 6 之夾子 2 將「兩」散熱片 1 以及記憶體模組 3 夾緊，該散熱片 1 並非「 \cap 」型的形狀，而系爭專利之夾具將「一」散熱夾以及記憶體夾緊，故證據 6 之該夾子 2 並非位於系爭專利所述之「可自散熱夾之頂面扣持」；再者，證據 6 之散熱片上需要設置相對應之凹陷部 13 提供該等夾子 2 嵌入，而系爭專利主要利用夾具設置於 \cap 型長夾體之散熱夾的頂面，證據 6 的技術手段與系爭專利並不相同。故所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據 2 及證據 6 之

組合顯能輕易完成系爭專利請求項 5，上開證據之組合不足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

- (五) 證據 2 及證據 4 之組合不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性：證據 2、證據 4 與系爭專利請求項 6 相較，系爭專利界定記憶體散熱夾與證據 2 雖有相同之構成，惟證據 2 未見如系爭專利之「其中兩內傾面與頂面交接處，於兩內傾面的上方形成一垂直段」之技術特徵；又證據 4 雖揭露紙張夾 11 的垂直段與背部 12 幾乎垂直，惟證據 4 之創作目的在於利用該紙張夾 11 之彈力夾緊紙張，而未有如系爭專利之散熱功效。故所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成系爭專利請求項 6，上開證據之組合不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。
- (六) 證據 2 及證據 5 之組合不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性：證據 2、證據 5 與系爭專利請求項 6 相較，系爭專利界定記憶體散熱夾與證據 2 雖有相同之構成，惟證據 2 未見如系爭專利之「其中兩內傾面與頂面交接處，於兩內傾面的上方形成一垂直段」之技術特徵，證據 5 雖揭露彈性夾 2 設有頂面 A、垂直段 B 以及內傾段 C，惟證據 5 彈性夾 2 係將兩散熱夾板 1'、1a 以及記憶卡 3 夾住，彈性夾 2 之彈性功效與系爭專利之散熱功效不同。故所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據 2 及證據 5 之組合顯能輕易完成系爭專利請求項 6，上開證據之組合不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。
- (七) 系爭專利請求項 6 業更正為「兩內傾面與頂面交接處，於兩內傾面的上方形成一垂直段」，且系爭專利說明書第 10 頁及圖式第 15 圖已明確說明頂面 11 與兩內傾面段 12 連接處，於兩內傾面段 12 之上方分別形成一垂直段 121，可達到增加夾持強度之功效，是系爭專利之發明說明已明確且充分揭露新型結構，請求項 6 所界定之範圍已為說明書以及圖式所支持，未違反核准時專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項及第 3 項之規定。
- (八) 綜上，系爭專利請求項 4 至 6 未違反核准時專利法第 94 條第 4 項及第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項之規定。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利 101 年 2 月 24 日申請專利範圍更正本第 6 項相對於原第 10 項，係將原第 10 項「其中兩內傾面與頂面交接的上方形成一垂直段」更正為「其中兩內傾面與頂面交接處，於兩內傾面的上方形成一垂直段」，使垂直段之位置由更正前位於「兩內傾面與頂面交接的上方」，於更正後變更為位於「兩內傾面的上方」，已實質變更申請專利範圍，應不准更正。
- (二) 系爭專利請求項 4 與證據 2 之區別僅在於「頂面係為下陷的弧形面」，然系爭專利此技術特徵僅為提供彈性之用，與散熱之功效無關，而證據 4 第 1 至 5 圖及其對應說明所述紙張夾 11 的背部 12 業揭露系爭專利「頂面係為下陷的弧形面」之技術特徵，且藉由背部 12 可提供相同於系爭專利之彈性功能，是證據 2 及證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。
- (三) 系爭專利請求項 5 與證據 2、證據 6 之區別，僅證據 6 未揭露數個夾具，惟證據 6 已揭露數個夾子 2，且證據 6 具有使用夾子 2 夾住供記憶體模組散熱用的散熱裝置之特徵，所屬技術領域中具有通常知識者易於思及將證據 6 之夾子 2 使用於夾住證據 2 所示之散熱夾，自該散熱夾 100 之頂面予以扣持，是證據 2 及證據 6 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。
- (四) 系爭專利請求項 6 與證據 2、證據 4、證據 5 相較，證據 2 雖未揭露系爭專利之「兩傾面的上方形成一垂直段」，然依系爭專利說明書 10 頁第 4 至 6 行可知，此一特徵主要係增加夾持強度且使內傾面不易變形，與散熱功能無關。而證據 2 已揭露可用來夾在記憶體裝置的散熱夾，另證據 4 第 1 至 5 圖揭露之紙張夾 11 或證據 5 之彈性夾 2 均顯示「兩傾面的上方形成一垂直段」之技術特徵，而可用於增加夾持強度且使內傾面不易變形。是證據 2 及證據 4，或證據 2 及證據 5 之組合足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。
- (五) 綜上，原處分關於「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立」部分顯有違誤等語。

五、參加人參加意見則謂：

- (一) 系爭專利 101 年 2 月 24 日更正本符合規定，應准更正。
- (二) 系爭專利之「記憶體散熱夾」與證據 4「紙張夾」之材料特性、使用性質並不相同，且系爭專利之設計概念需考量導熱（散熱片需緊貼於記憶體晶片）、散熱（空氣流通、增加散熱面積）、夾持結構（控制夾持力形成限位，避免損壞記憶體晶片）等，與證據 4 單純夾緊之概念亦有所差異，是尚難將證據 4 之「紙張夾」作為夾持記憶體之應用，且亦無組合之動機，是證據 2 及證據 4 之組合不足以證明系爭專利請求項 4、6 不具進步性。
- (三) 又證據 6 之夾子 2 係嵌設於散熱片之凹陷部 13，訴願人稱該凹陷部並非必要，夾子 2 可夾在散熱裝置的任意處云云，顯有違誤；再者，證據 6 之散熱片 1 係透過夾子 2 所嵌夾，並無頂面結構，與系爭專利亦有本質結構上之差異，是證據 2 及證據 6 之組合不足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。
- (四) 另證據 5 並未揭示有關垂直段之結構及利用垂直段增加內傾面強度之內容，尚難認其具夾持強度且使內傾面不易變形之功效，是證據 2 及證據 5 之組合不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。
- (五) 綜上所述，原處分所為「請求項 4 至 6 舉發不成立」之審定並無違誤等語。

六、本部決定理由：

- (一) 關於系爭專利申請專利範圍更正部分：

系爭專利 101 年 2 月 24 日申請專利範圍更正本，與 95 年 11 月 11 日公告本比較，主要係將原第 6、9、10、11 項等附屬項改寫為更正後第 4、5、6、7 項等獨立項，刪除原第 4、5、7、8 項，並更正各項之項數及其依附關係。更正後第 6 項相對於原第 10 項，雖新增「處，於兩內傾面」之技術特徵，惟由系爭專利說明書第 10 頁第 5 至 6 行所載「頂面 11 與兩內傾面 12 連接處，於兩內傾面 12 上方分別形成一垂直段 121，以增加夾持強度，且使內傾面 12 不易變形」等內容，並參酌第 15 圖可知，該「垂直段」係分別形成於兩內傾面 12 之上方，且由

頂面 11 與兩內傾面 12 之連接處開始。又系爭專利更正前請求項 10 界定「其中兩內傾面與頂面交接的上方形成一垂直段」，該「垂直段」係位於內傾面與頂面交接處的上方，此在空間位置上之描述並不明確，蓋因該「垂直段」已脫離內傾面之範圍；更正後請求項 6（原請求項 10）界定「其中兩內傾面與頂面交接處，於兩內傾面的上方形成一垂直段」，該「垂直段」係位於兩內傾面本身的上方，且由兩內傾面與頂面之交接處開始，更正後之內容更為清楚明確，且與系爭專利之技術內容完全吻合。核上開更正為請求項之刪除及不明瞭記載之釋明，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公告時之申請專利範圍，符合專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項、第 2 項及第 4 項之規定，原處分機關准予更正，尚無違誤。本件爰依 101 年 2 月 24 日更正本審查。

（二）關於系爭專利請求項 4 至 6 是否具進步性部分：

一、次查，訴願人提起訴願，僅就原處分機關認定證據 2 及證據 4 之組合不足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性、證據 2 及證據 6 之組合不足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性，證據 2 及證據 4，或證據 2 及證據 5 不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性等節爭執，是以下就該等部分審究。

二、證據 2 及證據 4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性：

（一）系爭專利請求項 4 為一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個”口”型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度，其中頂面係為下陷的弧形面。

（二）證據 2、證據 4 與系爭專利請求項 4 相較，證據 2 說明書第 4 欄第 22 至 25、31 至 33 行及圖式 1A、1B、2、6A、6B 圖揭示有 heat transfer apparatus 100 可覆蓋於 device 30 上，heat transfer apparatus 100 包含 first side members 110、second side members 120 以及 connecting member 130

，其中該 connecting member 130 一邊藉由 first edges 118 與 first side members 110 連接，而另一邊藉由 second edges 128 與 second side members 120 連接，heat transfer apparatus 100 為”口”型的長夾體，connecting member 130 基本上垂直於 first side members 110 以及 second side members 120 而與 device 30 相連接，該 connecting member 130 之寬度約等與該 device 30 之寬度，heat transfer apparatus 100 具有彈性，因此當裝配該 device 30 時會分開，故該 first side members 110、second side members 120 之寬度小於該 device 30 之寬度，是系爭專利「一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個”口”型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度」之技術特徵大部分已為證據 2 所揭露。又系爭專利請求項 4 所界定之「散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形狀」，由力學之角度觀之，其確實可以提升兩內傾面 12 足夠之彈性，然該散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形所增加之表面積並不多，能增加之散熱效果實際上有限，是並未有實質之散熱效果增進。而證據 2 該散熱夾之頂面雖未有下陷的弧形特徵，然證據 4 第 1 至 5 圖所揭露的紙張夾 11，其結構即包含一下陷的弧形背部 12，且其亦具有「提供足夠彈性之功效」。參事人雖訴稱系爭專利與證據 4「紙張夾」之材料特性、使用性質及設計概念均有所差異，尚難將證據 4「紙張夾」作為夾持記憶體之應用云云。惟查二者應用領域固不盡相同，然均屬物件之夾持或夾固，為熟悉該項技術者可輕易轉用完成者。故系爭專利請求項 4 為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

三、證據 2 及證據 6 之組合是否足以證明系爭專利請求項 5 不具

進步性：

- (一) 系爭專利請求項 5 為一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個” 冂 ” 型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度，其中散熱夾之頂面上方設有多數個夾具；該夾具係呈倒” U ” 型，其開口寬度小於散熱夾，且開口端形成外擴緣，可自散熱夾之頂面扣持。
- (二) 證據 2、證據 6 與系爭專利請求項 5 相較，系爭專利「一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個” 冂 ” 型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度」之技術特徵大部分已為證據 2 所揭露，已如前述。又證據 6 之夾子 2 係自散熱裝置(夾)之頂面予以扣持，其散熱裝置(夾)上之凹陷部 13 固然可作為夾子 2 之定位作用，但在無凹陷部 13 之情況下，夾子 2 仍可夾持在散熱裝置(夾)之任何位置。故系爭專利請求項 5 為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及證據 6 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 6 之組合可證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

四、證據 2 及證據 4 或證據 2 及證據 5 之組合是否足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性：

- (一) 系爭專利請求項 6 為一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個” 冂 ” 型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度，其中兩內傾面與頂面交接處，於兩內傾面的上方形成一垂直段。
- (二) 證據 2、證據 4 與系爭專利請求項 6 相較，系爭專利「一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，

其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個”口”型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度」之技術特徵大部分已為證據 2 所揭露，已如前述。又證據 4 第 1 至 5 圖所揭露的紙張夾 11，其結構包含一下陷的弧形背部 12（對應於系爭專利之頂面 11）、兩垂直段（對應於系爭專利之垂直段 121）及兩接觸部 13（對應於系爭專利之內傾面 12），整體結構特徵與系爭專利請求項 6 之散熱夾相似，且其功效亦相同。雖證據 4 之創作目的係在利用該紙張夾 11 之彈力來夾緊紙張，而無關於散熱功效，但證據 4 與系爭專利請求項 6 之夾具均屬於夾持固定之應用領域，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易轉用而達成者。故系爭專利請求項 6 為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

- (三) 證據 2、證據 5 與系爭專利請求項 6 相較，系爭專利之部分技術特徵雖已為證據 2 所揭露，已如前述，惟證據 5 彈性夾 2 之兩側面是由一垂直段 B、一內傾段 C 及另一垂直段所組成，雖在內傾段 C 之上方形成一垂直段(B)的結構特徵近似於系爭專利請求項 6 所界定之「兩內傾面的上方形成一垂直段」，但二者之整體結構並不相同，系爭專利之「兩內傾面 12」是由垂直段 121 之下緣開始延伸至底部，並非如證據 5 之彈性夾 2 呈三段式，此結構差異使二者在夾持強度及增加散熱之功效上不盡相同。故所屬技術領域中具有通常知識者，尚難由證據 2 及證據 5 之組合即能輕易完成系爭專利請求項 6 之技術特徵。是證據 2 及證據 5 之組合無法證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

五、綜上，證據 2 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 4 不具進步性；證據 2 及證據 6 之組合可證明系爭專利請求項 5 不具進步性；又證據 2 及證據 5 之組合雖無法證明系爭專利請求項 6 不具進步性，惟證據 2 及證據 4 之組合仍足以證明

系爭專利請求項 6 不具進步性。是系爭專利請求項 4 至 6 均不具進步性。

(三) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利 101 年 2 月 24 更正本符合專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項、第 2 項及第 4 項之規定，所為「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正」之處分部分，尚無違誤，固可維持。惟原處分機關認系爭專利請求項 4 至 6 未違反核准時專利法第 94 條第 4 項等規定，所為「請求項 4 至 6 舉發不成立」之處分部分，於法則有未合。爰將原處分有關該部分撤銷，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，本件訴願為一部無理由，一部有理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項、第 81 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

案例一二（進步性之審查）

- 一、按「選擇發明，指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。…若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。…若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性（critical character）」的意義，即具有更為顯著的同一性質之功效，應認定該發明非能輕易完成。」（參照本部專利審查基準第2篇第3章第3.5.6節選擇發明要點意旨），準此，選擇發明若所選出的個別成分、次群組或次範圍具備臨界性的意義，即具有更為顯著的同一性質之特性功效，應認定該發明並非能輕易完成而具進步性。
- 二、查系爭專利請求項1之金、鈮成分之重量百分比範圍，並未明確揭露於證據1、2；且證據1係以較大的比例範圍涵蓋（金為0~40重量%；鈮為0.1~10重量%），證據2則是從較多的成分（鉍、鈮、銻、鐵、金等元素）中隨意選擇範圍（0.05~5重量%），是依上開專利審查基準規定可得，系爭專利請求項1之技術特徵相較於證據1、2之先前技術而言，係從證據1、2之較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍作為其技術特徵者，應屬「選擇發明」。再查，系爭專利請求項1所選擇之次群組或次範圍，由該發明說明第6頁表1所列實驗數據（實施例）及第8、9頁【結果分析】欄等內容可知，系爭專利藉此金、鈮前述重量百分比之限定及選擇較小範圍等技術特徵，更能產生作業性佳、耐高溫高濕等顯著特性之功效亦如前述，並非能藉由證據1、2之組合輕易完成者。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 1 月 8 日

經訴字第 10206110330 號

訴願人：莊○漢君

訴願人因第 100124441 號發明專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 102 年 8 月 26 日(102)智專三(二)04183 字第 10221136040 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

緣案外人○○科技股份有限公司前於 100 年 7 月 11 日以「複合銀線」向原處分機關智慧財產局申請發明專利(申請專利範圍共 2 項)，經該局編為第 100124441 號審查，准予專利，公告並發給發明第 I365458 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2 項及第 3 項等規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，認系爭專利無違前揭規定，乃以 102 年 8 月 26 日(102)智專三(二)04183 字第 10221136040 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，於 102 年 9 月 30 日提起訴願，其間，案外人於 102 年 10 月 23 日向原處分機關申准將系爭專利權讓與登記予關係人○○應用材料科技股份有限公司在案，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，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第 21 條及第 22 條第 1 項前段所明定。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」不得依本法申請取得發明專利，為同法第 22 條第 4 項所規定。又「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」、「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」復為同法第 26 條第 2 項、第 3 項所明

定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法第 21 條至第 24 條及第 26 條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、本件系爭第 100124441 號「複合銀線」發明專利申請專利範圍共 2 項，請求項 1 為獨立項，請求項 2 為附屬項。訴願人所提舉發證據 1 為西元(下同)1999 年 10 月 19 日公開之日本特開平 11-288962 號「ボンディングワイヤ」專利案；證據 2 為 2008 年 10 月 2 日公開之美國第 0240975 A1 號「AG-BASED ALLOY WIRE FOR SEMICONDUCTOR PACKAGE」專利案；證據 3 為 2007 年 6 月 7 日公開之日本特開 2007-142271A 號「バンプ材料および接合構造」專利案；證據 4 為 1997 年 10 月 21 日公開之日本特開平 9-275120 號「半導体装置」專利案。

三、本件原處分機關略以：

- (一) 系爭專利請求項 1 所界定金(4~8 重量%)、鈮(2~4 重量%)的技術特徵，並未揭露於證據 1 及 2，而系爭專利係有目的地選擇較小之範圍，且由發明說明所載之實驗數據，可知該範圍更具顯著之功效，故該發明並非能輕易完成，亦即證據 1、2 之數值範圍或元素的選擇明顯較系爭專利廣泛，從中選用系爭專利請求項 1 所限定之金、鈮比例，並非為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及完成，故組合證據 1、2 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- (二) 組合證據 1、2 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如前述，又系爭專利前述技術特徵亦未揭露於證據 3、4 之中，故證據 1、2 結合證據 3、4 後，所屬技術領域中具有通常知識者亦無法證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
- (三) 至於舉發理由稱系爭專利發明說明違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定云云。查系爭專利請求項所保護對象為複合銀線，其試驗的項目及結果僅是用於說明發明人為何選擇這樣的金、

鈹、鉍等元素之重量百分比，並不影響其所屬技術領域中具有通常知識者實施系爭專利；且其說明書已有揭示使用 JESD22-A102、JESD22-A110、JESD22-A101 等評量方法，所提供之實驗數據已可使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，故系爭專利未違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定。

- (四) 至於舉發理由稱系爭專利請求項 1、2 違反核准時專利法第 26 條第 3 項之規定云云。查系爭專利請求項 1 已明確限定金與鈹重量比的上、下限範圍，且請求項標的名稱敘明為「複合銀線」，已可使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明確得知「銀」為其主要成分。又說明書第 7、8 頁所記載「結果分析」內容得知，係在於控制銀線中金與鈹的比例，並以實驗數據證明若該金與鈹二元素超出請求項 1 中所描述的比例，將會造成作業性或可靠度下降，或是提高成本卻未明顯提高作業性。況無論銀線中是否摻有其他元素—如請求項 2 的鉍，只要金與鈹的比例能同時落入請求項 1 所限定的範圍內，均為其合理請求的權利範圍，故系爭專利請求項 1、2 已明確記載且為發明說明等所支持，應未違反核准時專利法第 26 條第 3 項之規定。
- (五) 綜上，系爭專利未違反核准時專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2 項、第 3 項之規定，乃為「請求項 1 至 2 舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利請求項 1 所界定之成分範圍於說明書中並未載明有證據 1、2，亦未能證明系爭專利選擇較小範圍可產生的突出功效。進一步言，系爭專利請求項的成分範圍與證據 1 請求項 4 之鈹 10 重量%以下、金 40 重量%以下、餘量為銀的範圍重疊，證據 2 說明書(【0019】至【0021】段落)已揭示一用於半導體封裝之銀基合金線，包括次要金屬元素金與鈹，其中金與鈹含量為 0.05~5 重量%。而由系爭專利說明書表 1 及第 8、9 頁【結果分析】所顯示內容，並無從得知系爭專利具有突出之功效，亦無法由說明書內容可得知系爭專利請求項 1 具進步性。又系爭

專利請求項 1 之成分範圍既已落入證據 1 請求項 4 所揭示之成分範圍，則其所屬技術領域中具有通常知識者，自無需從廣泛之含量範圍進行選擇較小含量範圍，再者，系爭專利說明書並未能證明其為「選擇發明」，且所限定之數值具備臨界性的意義，故原處分機關不應憑空認定其縮小範圍即有產生突出功效。

- (二) 系爭專利請求項 2 所界定之成分、含量相對比例等特徵雖與證據 3、4 略有不同，然此等技術特徵仍為其所屬技術領域中具有通常知識者可依證據 1、2、3、4 之組合的教示，並參酌習知技術作簡單改變置換而能輕易完成者。
- (三) 系爭專利之發明說明對於其測試產品評價之標準，僅以「通過」、「失效」等項目作為評價之結果，並未量化，亦不客觀，不能被認為該產品可產生突出功效之結果，故系爭專利說明書並不足以使其所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。
- (四) 系爭專利請求項 1、2 所使用屬於開放式連接詞的「包含」，若不應解釋為包含範圍以外的含量，則開放式連接詞與封閉式連接詞將致生混淆其使用界限，違背解釋申請專利範圍原則。
- (五) 綜上，系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2 項、第 3 項規定云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

- (一) 系爭專利是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定：
 1. 經查，系爭專利請求項所欲保護的專利標的為複合銀線，而非基板整體元件，亦非試驗過程；且該發明說明所載述試驗項目及測試結果，僅係運用在說明專利權人為何會選擇金、鈮、鉍等元素之重量百分比，並不會影響發明所屬技術領域中具有通常知識者實施系爭專利；另該說明書第 6、7 頁已揭露使用「JESD22-A102」、「JESD22-A110」及「JESD22-A101」等評量方法，及第 6 頁表 1 所提供實驗數據，已足以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據以實施，系爭專利無違本條項之規定。
 2. 訴願人固訴稱系爭專利之發明說明對於其測試產品評價之標準

並未量化，亦不客觀，且實驗數據並無法據以實施云云。惟由證據 1 表一所示，其接合信賴性以「良」與「不良」作為評價結果；證據 2 之 TABLE 2 所示，其可靠度係以「◎」、「○」、「×」等符號評價；證據 4 表 1 所示，其損傷部分則以「○」及「△」表示評價，顯見此等評價文字或符號為其所屬技術領域中具有通常知識者所能理解之評價方式，而不該僅因上述二元式之表達方式就認定其評價結果並不客觀。又系爭專利說明書第 6 頁表 1 及第 8、9 頁所載「結果分析」等內容亦已明確揭露實施例與比較例之差異，以及提供系爭專利所選擇之金、鈮、鉑比例有何突出功效之實驗數據可資參酌，並未如訴願人所稱系爭專利有無法據以實施等情事一節，所訴並無足採。

(二) 系爭專利是否違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定：

1. 經檢視系爭專利請求項 1 所界定金與鈮重量比之上、下限範圍等技術內容，已以簡潔之方式明確記載申請專利之發明，且該請求項之標的名稱已敘明為「複合銀線」，亦即該請求項所保護範疇僅限於「複合銀線」而可使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能明確得知「銀」為其主要成分。又依系爭專利說明書第 8 頁所記載「結果分析」內容得知，其係在於控制銀線中金與鈮的重量百分比，並以實驗(實施例)所得數據證明之，若該金與鈮二元素超出請求項 1 中所描述的比例，將會造成作業性或可靠度下降，或者發生提高成本卻未明顯提高作業性等情形。而請求項 2 係根據請求項 1 所述之複合銀線，進一步再明確限定「還包含鉑，鉑的含量是介於 0 重量%~2 重量%之間」技術特徵，無論銀線中是否摻有其他金屬元素(如：請求項 2 之鉑成分)，只要金與鈮之比例能落入該請求項 2 所限定範圍內，均為其合理請求之權利範圍，故系爭專利請求項 1、2 所界定之技術內容確已以簡潔之方式明確記載申請專利之發明，並為其專利說明及圖式(表)所支持，自無違本條項之規定。
2. 訴願人固訴稱系爭專利請求項 1、2 所使用屬於開放式連接詞之「包含」用語，若不應解釋為包含範圍以外的含量，則開放式連接詞與封閉式連接詞將致生混淆其使用界限，有違解釋申請

專利範圍原則云云。惟按解釋申請專利範圍，應依請求項中連接詞之表達方式決定其申請專利範圍。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。其中，「開放式連接詞」係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」(comprising、containing、including)等(參照前揭專利審查基準第2篇第1章第3.3.4節連接詞要點意旨)準此，「包含」一詞可用以界定其成分。系爭專利請求項1所界定「包含金、鈮及銀，其中…」技術特徵之記載方式，除表示其成分外，並未排除金、鈮、銀以外的成分，故亦得於請求項2附屬項再進一步限定「還包含鉑…」的成分，且系爭專利請求項1已明確記載上述技術內容，自不應被擴大解釋為界定其含量之特徵。況系爭專利請求項1亦已明確界定「金的含量是不小於4重量%且小於8重量%等」重量百分比範圍，亦不得將之解釋為包含範圍以外(如：含量)之可能，否則，將與其請求項所界定金屬元素含量之範圍產生衝突。是以，訴願人所訴委無足採。

(三) 組合證據1、2是否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係界定一種複合銀線，包含金、鈮及銀，其中，金的含量是不小於4重量%且小於8重量%，而鈮的含量是介於2重量%~4重量%之間；而證據1係揭示銀合金線之金的範圍為0~40重量%，並從鉑、鈮、銅、鈦、鐵、鎳、鋁等元素中取一種以上占0.1~10重量%；證據2所揭示銀合金線則係0.05~5重量%選自鉑、鈮、鎳、鐵、金中至少一種。
2. 系爭專利與證據1、2之組合相較：系爭專利之金在4~8重量%，且鈮在2~4重量%等技術特徵(實施例)，並未為證據1、2上述數值範圍或元素的選擇所揭露；況由發明說明所載之實驗數據顯示，系爭專利藉此金、鈮前述重量百分比之限定及選擇較小範圍等構成元素、技術特徵及其技術手段，可產生作業性佳、耐高溫高濕等顯著特性之功效。是以，系爭專利請求項1非為其所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據1、2之組合所能輕易思及完成者，自具進步性。

3. 訴願人固訴稱系爭專利請求項 1 所界定之成分範圍與證據 1 請求項 4 之鈮 10 重量%以下、金 40 重量%以下、餘量為銀的範圍重疊，證據 2 說明書(【0019】至【0021】段落)亦已揭示金屬元素金與鈮，含量為 0.05~5 重量%。而由系爭專利說明書表 1 及【結果分析】所顯示內容，並無從得知系爭專利具有突出之功效。又系爭專利之成分範圍既已落入證據 1 請求項 4 之中，則其所屬技術領域中具有通常知識者，自無需從廣泛之含量範圍進行選擇較小含量範圍，況系爭專利說明書並未能證明其為「選擇發明」及其所限定之數值具備臨界性的意義，故原處分機關不應憑空認定系爭專利縮小範圍後即有產生突出功效云云。惟按「選擇發明，指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。…若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。…若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性(critical character)」的意義，即具有更為顯著的同一性質之功效，應認定該發明非能輕易完成。」(參照本部 93 年 6 月 28 日經授智字第 09320030740 號令修正發布，93 年 7 月 1 日施行之專利審查基準第 2 篇第 3 章第 3.5.6 節選擇發明要點意旨)，準此，選擇發明若所選出的個別成分、次群組或次範圍具備臨界性的意義，即具有更為顯著的同一性質之特性功效，應認定該發明並非能輕易完成而具進步性。查系爭專利請求項 1 之金、鈮成分之重量百分比範圍，並未明確揭露於證據 1、2 如前所述；且證據 1 係以較大的比例範圍涵蓋(金為 0~40 重量%；鈮為 0.1~10 重量%)，證據 2 則是從較多的成分(鈷、鈮、銻、鐵、金等元素)中隨意選擇範圍(0.05~5 重量%)，是依上開專利審查基準規定可得，系爭專利請求項 1 之技術特徵相較於證據 1、2 之先前技術而言，係從證據 1、2 之較大範圍中，有目的的選擇先前技術

未明確揭露之較小範圍作為其技術特徵者，應屬「選擇發明」。再查，系爭專利請求項 1 所選擇之次群組或次範圍，由該發明說明第 6 頁表 1 所列實驗數據(實施例)及第 8、9 頁【結果分析】欄等內容可知，系爭專利藉此金、鈮前述重量百分比之限定及選擇較小範圍等技術特徵，更能產生作業性佳、耐高溫高濕等顯著特性之功效亦如前述，並非能藉由證據 1、2 之組合輕易完成者，故訴願人所訴核不足採。

(四) 組合證據 1 至 4 是否可證明系爭專利請求項 2 不具進步性：

1. 系爭專利請求項 2 為請求項 1 之直接附屬項，並具有請求項 1 之所有技術特徵。其係進一步界定第 1 項所述之複合銀線，還包含鉑，鉑的含量是介於 0 重量%~2 重量%之間。而證據 3(含【0017】段)係揭示一種銀合金材料，其中，金的範圍為 10~60 重量%，且教示若金低於 10 重量%會不利於其發明；證據 4(含表 1)係揭示一種銀合金線，包含 0.005~7 重量%鉑、鈮、銅至少一者，且明確排除金的使用。
2. 系爭專利與證據 1 至 4 之組合相較：證據 3 所揭示金的範圍為 10~60 重量%，與系爭專利請求項 1 所界定 4~8 重量%完全沒有重疊，而證據 4 更加明確排除金的選用，因此，證據 3、4 之元素選擇或數值範圍對系爭專利請求項 1 所揭露之成分比例並無任何教示而可輕易瞭解其內容。而證據 1、2 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 獨立項不具進步性已如前述，自亦無法證明請求項 2 附屬項為其所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 1、2 之組合再結合證據 3、4 所能輕易思及完成者，訴願人所訴亦不足採。

(五) 綜上所述，系爭專利無違核准時專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2 項、第 3 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。

案例一三（進步性之審查）

- 一、系爭專利以射出成型方法於馬達殼（4）之圍繞部（412）及基部（411）形成包含有圍繞壁（312）、基壁（311）及挾持部（313）之輪轂（31）的製造方法及技術特徵，與證據2之先前技術其藉由突點（113）與孔洞（121）之對合，再以熱熔或超音波製程來接合之製造方法並不相同。又證據2之先前技術之轉軸（13）係在熱熔或超音波製程前即已安置於馬達本體中，而系爭專利之轉軸係在射出成型之後才進行組裝，因此系爭專利之轉軸在垂直度及同心度之控制上顯較證據2之先前技術精準，系爭專利具有功效增進。系爭專利請求項1與證據2之先前技術比較，應具有進步性。
- 二、由證據2說明書內容以及圖2、3可知，在射出成型時首先是將接合件（21）置入模具中，然後再將塑膠原料射入模具內而與該接合件（21）結合，並在接合件（21）上形成葉輪（22）。又證據2之金屬接合件（21）的外周圍呈階梯狀，而該葉輪（22）在射出成型時可以深入該階梯表面的凹陷區域，並倒勾於該接合件（21）內。由證據2之技術內容可知，射入模具之塑膠原料是結合於接合件（21）上，而非馬達殼體（24）上，且為了強化金屬接合件（21）與葉輪（22）的接合力，而在接合件（21）的表面必須設置咬花紋路（212）。反觀系爭專利是在馬達殼（4）之本體（41）的基部（411）形成複數個穿孔（42），於射出成型時，塑膠原料（732）除了會充填模具與馬達殼（4）之間的空間外，亦會滲入馬達殼（4）基部（411）上的該等穿孔（42）而於該基部（411）之內側面形成挾持部（313），最後使得扇輪單元（3）之圍繞壁（312）、基壁（311）及挾持部（313）可分別與馬達殼（4）之本體（41）的圍繞部（412）、基部（411）及穿孔（42）相互貼合固定，而達到緊密挾持的作用。由以上系爭專利與證據2之技術內容比較可知，二案雖然均採用習知之射出成型製造方法，但二案之創作理念及技術手段並不相同；系爭專利之扇輪單元（3）是與馬達殼（4）直接結合，並藉由圍繞壁（312）、基壁（311）及挾持部（313）使得扇輪單元（3）之輪轂（31）與馬

達殼(4)之本體(41)形成穩固的挾持，反觀證據2之葉輪(22)是與金屬接合件(21)直接射出成型結合，而非與馬達殼體(24)結合，而馬達殼體(24)是另藉由轉軸(23)來與接合件(21)結合。故系爭專利與證據2不僅技術手段不同，且系爭專利具有功效增進，而具有進步性。證據2並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

三、證據1係一種散熱器之扇葉組結構，其扇葉本體及心軸的射出成型，係於上模及下模之間加以進行，並於扇葉本體內壁面上裝設馬達殼，且於馬達殼內側面上裝設永久磁鐵，下模中間之凸部頂端周緣形成內凹的定位座，定位座可供馬達殼平整的套合其上，使得熱溶的塑膠原料由流道注入其中，且充填於扇葉本體充填空間及葉片充填空間時，塑膠原料可在葉片充填空間根緣處，與馬達殼形成平整的附著抵靠加以充填。由證據1之技術特徵可知，雖然證據1之射出成型製造方法可將扇葉本體(11)與馬達殼(15)一體成形，但證據1並未揭露系爭專利於馬達殼(4)本體(41)上的複數穿孔(42)，因此，證據1並無法形成系爭專利具有挾持部(313)之結構特徵，故系爭專利之馬達殼(4)與扇葉單元(3)之輪轂(31)之間的挾持效果顯較證據1佳，系爭專利請求項1較證據1應具有進步性。又如前述，證據2之先前技術及證據2之專利特徵均不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，故組合證據1、2亦不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

四、證據3之專利說明書僅揭示扇輪的結構，未見揭示任何製造方法的步驟或程序，證據3對系爭專利請求項1所載之技術特徵並無任何教示作用，是組合證據1至3亦不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

五、證據2或證據3之技術內容皆未揭露系爭專利請求項2所界定「穿孔(42)則是形成於該本體(41)之基部(411)上」以及「進而在冷卻定型後對該本體(41)之基部(411)兩側形成挾持」之技術特徵。證據1至3均未揭露系爭專利於馬達殼(4)之外側面及內側面形成圍繞壁(312)、基壁(311)及挾持部(312)

之可包覆及挾持馬達殼(4)本體(41)之結構特徵及其製造方法。故組合證據1、2或組合證據1至3均無法證明系爭專利請求項2、3不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 6 月 27 日

經訴字第 10306103020 號

訴願人：○○科技工業股份有限公司

參加人：賴○安君

訴願人因第 97123697 號發明專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 102 年 11 月 26 日(102)智專三(三)02063 字第 10221626140 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

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 97 年 6 月 25 日以「扇輪裝置及其製造方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，其申請專利範圍計 7 項，經該局編為第 97123697 號審查，訴願人旋於 100 年 9 月 30 日申請變更發明名稱為「扇輪裝置的製造方法」並修正說明書、申請專利範圍及圖式，修正後之申請專利範圍計 3 項，經該局審查准予專利，發給發明第 I 357465 號專利證書。嗣參加人賴○安君以其違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關審查，於 102 年 11 月 26 日以(102)智專三(三)02063 字第 10221626140 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。案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 103 年 5 月 22 日經訴字第 10306059950 號函通知參加人參加訴願程序暨表示意見，經其 103 年 6 月 10 日提出參加訴願書面意見到部。

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，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段所規定。又發明如係「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所能輕易完成時」，仍不得依本法申請取得發明專利，復為同法第 4 項所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法第 21 條至第 24 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發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件系爭第 97123697 號「扇輪裝置的製造方法」發明專利案，申請專利範圍計 3 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項（下稱請求項 1 至 3）。請求項 1 係「一種扇輪裝置的製造方法，包含：一馬達殼製備步驟，是製出一馬達殼並備用，該馬達殼具有一本體，及複數形成於該本體上的穿孔；一置放步驟，將該馬達殼放置於一扇輪單元之成型模具內；一扇輪單元成型步驟，將熔融並呈流體狀之塑膠原料注入該扇輪單元之成型模具內，進而包覆於該馬達殼之本體的外側面，並藉由位於該馬達殼之本體上的穿孔，使流體狀的塑膠原料可滲入該本體之內側面，並在該流體狀之塑膠原料冷卻定型後對該本體形成挾持狀；一脫模步驟，將成型後之扇輪單元成品自該成型模具內取出；一磁鐵環安裝步驟，將一磁鐵環貼設於該馬達殼之本體的内側面；以及一轉軸安裝步驟，將一轉軸安裝於該馬達殼本體上」。
- 三、參加人所提舉發證據 1 係 89 年 11 月 11 日公告之第 88200935 號「散熱器之扇葉組結構」新型專利案；證據 2 係 95 年 12 月 16 日公開之第 94119247 號「風扇及其轉子」發明專利案；證據 3 係 96 年 2 月 11 日公告之第 93125866 號「風扇」發明專利案；證據 4 係智慧財產局於 100 年 8 月 11 日對系爭專利所作審查意見通知函。舉發理由主張證據 1 及證據 2 之組合或證據 1、證據 2 及證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 至 3 均不具進步性

，違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定。

四、原處分機關略以：

- (一) 證據 1 已揭露一馬達殼製備步驟，製出一馬達殼 (15) 並備用，該馬達殼具有一本體；將該馬達殼平整放置於下模 (20) 凸部周緣之定位座 (23) 上之置放步驟；該扇葉組成型步驟係先將馬達殼平整的放置於下模，而可以上模 (30) 的靠合，將熱溶的塑膠原料由流道 (34) 射入其中，使得其間的扇葉本體充填空間 (32)、凹槽 (22) 及葉片充填空間 (33)，都能佈滿塑膠原料；當上模及下模脫膜後，取出射出成品之脫模步驟；將永久磁鐵 (16) 置入馬達殼之內側面之磁鐵環安裝步驟等技術內容。而系爭專利請求項 1 之「複數形成於該本體上的穿孔；以及一轉軸安裝步驟，將一轉軸安裝於該馬達殼本體上」，已揭露於證據 2 之鐵殼 (12) 上設有孔洞 (121)，轉軸 (13) 安裝於該鐵殼之基部的中央處之轉軸安裝步驟。雖然證據 2 未揭露運用射出成型方法產生挾持部，惟運用穿孔使塑膠原料冷卻定型後形成挾持部，並產生夾持固定功效，係射出成型技術領域之通常知識。就系爭專利請求項 1 所欲解決的問題、所採用之技術手段以及所產生的功效誠為證據 1 及 2 組合之技術內容所揭露。因此，系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 1 及 2 組合之先前技術所能輕易完成，不具進步性。既然證據 1 及 2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，又證據 1、2 及 3 同屬於風扇相關的技術領域，故證據 1、2 及 3 之組合自當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 及 3 之技術特徵已揭露於證據 1 之馬達殼 (15) 製備步驟中之馬達殼本體具有一基部，自該基部周緣向遠離該基部之方向延伸的圍繞部，且該扇葉組成型步驟係先將馬達殼平整的放置於下模 (20)，而可以上模 (30) 的靠合，將熱溶的塑膠原料由流道 (34) 射入其中，使得其間的扇葉本體充填空間 (32)、凹槽 (22) 及葉片充填空間 (33)，都能佈滿塑膠原料；及證據 2 之鐵殼 (12) 上設有孔洞 (121)，利用轆部 (111) 背面之突點 (113) 與孔洞對合，經過熱熔製程或是

超音波接合製程，使得葉輪可與鐵殼挾持接合，轉軸（13）安裝於該鐵殼之基部的中央處之技術特徵。而運用穿孔使塑膠原料冷卻定型後形成挾持狀，係射出成型技術領域之通常知識，已如前述。故系爭專利請求項 2、3 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 1 及 2 組合或證據 1、2 及 3 組合之技術內容所能輕易完成，系爭專利請求項 2、3 不具進步性。

（三）綜上所述，系爭專利請求項 1 至 3 違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，乃為舉發成立應予撤銷之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

（一）系爭專利請求項 1 係一種扇輪裝置的製造方法，依該方法所製成之扇輪裝置具有挾持部，雖然證據 2 之殼部（111）背面的突點（113）與孔洞對合後可以藉由熱熔製程或超音波接合製程，將葉輪及鐵殼挾持結合，以形成類似系爭專利之挾持部，但證據 2 並無揭露系爭專利運用射出成型方法產生挾持部的技術特徵。且如同證據 2 說明書第 5 頁說明使用熱熔製程來接合葉輪（11）及鐵殼（12）時，容易造成溫度升高、元件熱係數不同使轉軸（13）之垂直度或同心度破壞等缺失；如果使用超音波製程來結合，也容易因為振動造成轉軸（13）之垂直度或同心度被破壞。但系爭專利形成該挾持部（313）的步驟在安裝轉軸之前不會破壞轉軸之垂直度與同心度，故系爭專利請求項 1 之方法步驟不僅不同於證據 2，更具有功效增進。

（二）證據 1 並未揭露系爭專利請求項 1 之馬達殼製備步驟（71）中「複數形成於該本體（41）上的穿孔（42）」，以及扇輪單元成型步驟（73）中「流體狀的塑膠原料（732）可滲入該本體（41）之內側面，並在該流體狀的塑膠原料（732）冷卻定型後對該本體（41）形成挾持狀」之技術特徵。且證據 1 在熱熔塑膠原料射入之前已將心軸（14）置入軸孔（22）中，與系爭專利最後才將輪軸（6）安裝於該馬達殼（4）本體（41）上的步驟流程並不相同。

（三）證據 1、2 未揭示系爭專利請求項 2 所界定「穿孔（42）則是形成於該本體（41）之基部上」以及「而在冷卻定型後對該本

體之基部兩側形成挾持」之技術特徵；當然也無法教示請求項 3 因挾持面積的增加，而增加馬達殼（4）之本體（41）與該輪轂（31）之間的接合強度。

- （四）證據 3 僅揭示扇輪之結構，未見揭示任何製造方法的步驟或程序，原處分機關亦未對證據 3 的技術內容多作解釋及引用；因此，在證據 1、2 之組合無法證明系爭專利請求項 1、2 及 3 不具進步性之情形下，即使將證據 1 至 3 組合，亦無法證明系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定云云，請求撤銷原處分。

六、案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定通知參加人，其參加理由略以：

- （一）證據 1 已教示「將馬達殼 15 平整的放置於下模 20 凸部 21 周緣的定位座 23 上」、「將馬達殼 15 與扇葉本體 11 射出成型」；證據 2 圖 1 已教示「鐵殼 12 上設複數個孔洞 121」及「轉子 20(包括一馬達殼體 24)之葉輪 22 直接射出成型於接合件 21」。證據 1 之馬達殼 15 縱未揭露系爭專利請求項 1 之該複數形成於該本體 41 上的穿孔 42 及在該本體形成挾持部 313 等技術特徵。惟經由證據 1、2 教示，將證據 2 圖 1 所示之「鐵殼 12」與「葉片 12」一體射出成型，或將證據 1 之「馬達殼 15」形成如證據 2 圖 1 所示之「鐵殼 12」，以形成有「複數個孔洞 121」，亦僅為該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術能輕易完成。又證據 3 第 2A、2B 圖之挾持部 27，亦揭露系爭專利請求項 1 之該複數形成於該本體 41 上的穿孔 42 及在該本體形成挾持部 313 等技術特徵。縱使組合證據 1、2 無法揭露上揭請求項 1 之技術特徵，經由證據 3 教示，將證據 1 一體射出成型之扇葉組 10 與馬達殼 15 形成如證據 3 之挾持部 27，亦僅為該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術能輕易完成，且請求項 1 亦未能達成無法預期功效。故組合證據 1 至 3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- （二）系爭專利請求項 2 依附於請求項 1，包含請求項 1 之技術特徵

，證據 3 第 2A、2B 圖已揭露系爭專利請求項 2 之技術特徵。證據 1 至 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 1 至 3 之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

(三) 系爭專利請求項 3 依附於請求項 2，包含請求項 2 之技術特徵，經由證據 1 所教示之將馬達殼 15 平整的放置於下模 20 凸部 21 周緣的定位座 23 上、將馬達殼 15 與扇葉本體 11 射出成型，在成型證據 3 之葉輪 23 時，亦可完成系爭專利請求項 3 之技術特徵。故證據 1~3 之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具進步性。

(四) 綜上，原處分機關所為舉發成立之處分，並無違誤，應予維持云云。

七、本部決定理由：

(一) 系爭專利請求項 1 具進步性：

1、系爭專利請求項 1 所揭示之製造方法是一射出成型製程，首先將馬達殼 (4) 置入成型模具 (731) 中，然後將塑膠原料 (732) 射入模具中，不但會包覆該馬達殼 (4 之本體 (41)) 的外側面，更可經由位於馬達殼 (4) 之本體 (41) 上的穿孔 (42) 滲入該本體 (41) 之內側面，而形成挾持部 (313)，因此於冷卻定型後，對馬達殼 (4) 之本體 (41) 形成挾持狀 (圍繞壁 312、基壁 311 及挾持部 313)，可增加馬達殼 (4) 之本體 (41) 與該輪殼 (31) 之間的接合強度。很顯然的，系爭專利以射出成型方法於馬達殼 (4) 之圍繞部 (412) 及基部 (411) 形成包含有圍繞壁 (312)、基壁 (311) 及挾持部 (313) 之輪殼 (31) 的製造方法及技術特徵，與證據 2 之先前技術其藉由突點 (113) 與孔洞 (121) 之對合，再以熱熔或超音波製程來接合之製造方法並不相同。又證據 2 之先前技術之轉軸 (13) 係在熱熔或超音波製程前即已安置於馬達本體中，而系爭專利之轉軸係在射出成型之後才進行組裝，因此系爭專利之轉軸在垂直度及同心度之控制上顯較證據 2 之先前技術精準，系爭專利具有功效增進。系爭專利請求項 1

與證據 2 之先前技術比較，應具有進步性。

- 2、由證據 2 說明書內容以及圖 2、3 可知，在射出成型時首先是將接合件 (21) 置入模具中，然後再將塑膠原料射入模具內而與該接合件 (21) 結合，並在接合件 (21) 上形成葉輪 (22)。又證據 2 之金屬接合件 (21) 的外周圍呈階梯狀，而該葉輪 (22) 在射出成型時可以深入該階梯表面的凹陷區域，並倒勾於該接合件 (21) 內。由證據 2 之技術內容可知，射入模具之塑膠原料是結合於接合件 (21) 上，而非馬達殼體 (24) 上，且為了強化金屬接合件 (21) 與葉輪 (22) 的接合力，而在接合件 (21) 的表面必須設置咬花紋路 (212)。反觀系爭專利是在馬達殼 (4) 之本體 (41) 的基部 (411) 形成複數個穿孔 (42)，於射出成型時，塑膠原料 (732) 除了會充填模具與馬達殼 (4) 之間的空間外，亦會滲入馬達殼 (4) 基部 (411) 上的該等穿孔 (42) 而於該基部 (411) 之內側面形成挾持部 (313)，最後使得扇輪單元 (3) 之圍繞壁 (312)、基壁 (311) 及挾持部 (313) 可分別與馬達殼 (4) 之本體 (41) 的圍繞部 (412)、基部 (411) 及穿孔 (42) 相互貼合固定，而達到緊密挾持的作用。由以上系爭專利與證據 2 之技術內容比較可知，二案雖然均採用習知之射出成型製造方法，但二案之創作理念及技術手段並不相同；系爭專利之扇輪單元 (3) 是與馬達殼 (4) 直接結合，並藉由圍繞壁 (312)、基壁 (311) 及挾持部 (313) 使得扇輪單元 (3) 之輪轂 (31) 與馬達殼 (4) 之本體 (41) 形成穩固的挾持，反觀證據 2 之葉輪 (22) 是與金屬接合件 (21) 直接射出成型結合，而非與馬達殼體 (24) 結合，而馬達殼體 (24) 是另藉由轉軸 (23) 來與接合件 (21) 結合。故系爭專利與證據 2 不僅技術手段不同，且系爭專利具有功效增進，而具有進步性。證據 2 並不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 3、證據 1 係一種散熱器之扇葉組結構，其扇葉本體及心軸的射出成型，係於上模及下模之間加以進行，並於扇葉本體內壁上裝設馬達殼，且於馬達殼內側面上裝設永久磁鐵，下模

中間之凸部頂端周緣形成內凹的定位座，定位座可供馬達殼平整的套合其上，使得熱溶的塑膠原料由流道注入其中，且充填於扇葉本體充填空間及葉片充填空間時，塑膠原料可在葉片充填空間根緣處，與馬達殼形成平整的附著抵靠加以充填。由證據 1 之技術特徵可知，雖然證據 1 之射出成型製造方法可將扇葉本體 (11) 與馬達殼 (15) 一體成形，但證據 1 並未揭露系爭專利於馬達殼 (4) 本體 (41) 上的複數穿孔 (42)，因此，證據 1 並無法形成系爭專利具有挾持部 (313) 之結構特徵，故系爭專利之馬達殼 (4) 與扇葉單元 (3) 之輪殼 (31) 之間的挾持效果顯較證據 1 佳，系爭專利請求項 1 較證據 1 應具有進步性。又已如前面第 1、2 點所述，證據 2 之先前技術及證據 2 之專利特徵均不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，故組合證據 1、2 亦不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 4、參加人雖稱經由證據 3 教示，將證據 1 一體射出成型之扇葉組 10 與馬達殼 15 形成如證據 3 之挾持部 27，僅為該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術能輕易完成等語。惟證據 3 之專利說明書僅揭示扇輪的結構，未見揭示任何製造方法的步驟或程序，證據 3 對系爭專利請求項 1 所載之技術特徵並無任何教示作用，是組合證據 1 至 3 亦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、3 具進步性：

- 1、系爭專利請求項 2 係依附其請求項 1，包含請求項 1 全部技術特徵，並進一步界定「於該馬達殼製備步驟中所製出的馬達殼之本體具有一基部，及一自該基部周緣向遠離該基部之方向延伸的圍繞部，該馬達殼之穿孔則是形成於該本體之基部下，且在該扇輪單元成型步驟中，該成型模具是與該本體之穿孔相配合地使塑膠原料是滲入該本體之基部的內側面，進而在冷卻定型後對該本體之基部兩側形成挾持，而在該轉軸安裝步驟中，是將該轉軸安裝於該本體之基部的中央處」。
- 2、比較證據 1 之第二圖及系爭專利之圖 2 可知，證據 1 的扇葉

本體（11）僅形成於馬達殼（15）的外周面上，與系爭專利是在馬達殼（4）的外側面與內側面形成挾持之技術特徵並不相同。另無論證據 2 之先前技術、證據 2 或證據 3 之技術內容皆未揭露系爭專利請求項 2 所界定「穿孔（42）則是形成於該本體（41）之基部（411）上」以及「進而在冷卻定型後對該本體（41）之基部（411）兩側形成挾持」之技術特徵。

- 3、又系爭專利請求項 3 是依附於系爭專利請求項 2，並進一步界定「在該扇輪單元成型步驟中，該成型模具是與該馬達殼之本體相配合地使塑膠原料是滲入該馬達殼之本體的基部及該圍繞部的內側面，進而在冷卻定型後對該本體之基部及圍繞部形成挾持。」。證據 1 至 3 均未揭露系爭專利於馬達殼（4）之外側面及內側面形成圍繞壁（312）、基壁（311）及挾持部（312）之可包覆及挾持馬達殼（4）本體（41）之結構特徵及其製造方法。故組合證據 1、2 或組合證據 1 至 3 均無法證明系爭專利請求項 2、3 不具進步性。

- （三）綜上所述，證據 1、2 及證據 1、2、3 之組合無法證明系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定。從而，原處分機關認系爭專利不具進步性，所為「請求項 1 至 3 舉發成立應予撤銷」之處分，自有未恰，訴願人執詞指摘，難謂無理由。爰將原處分撤銷，由原處分機關收受本訴願決定書後 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。

三、著作權法

案例一（著作權集體管理團體條例第 25 條第 4 項—使用報酬費率之審議）

- 一、按集管條例第 24 條第 1 項規定集管團體就其管理之著作財產權之利用型態，應訂定使用報酬率；第 2 項復規定集管團體就概括授權訂定使用報酬率者，必須同時訂定「一定金額或比率」及「單一著作單次使用之金額」兩種計費模式，以供利用人選擇。核其立法理由為概括授權，係指被授權之利用人在一定期間內不限次數之利用。鑒於我國集管團體為多元團體，利用人實際利用各家集管團體著作之數量多寡不盡相同。如集管團體僅定有依一定金額或比率計算之計費模式，縱利用人實際利用之數量偏低，仍只能採一定金額或比率之概括授權方式付費，並不合理(參照原處分機關「著作權仲介團體條例修正草案」第 24、25 頁之立法理由說明)。是以，集管團體就同一利用型態概括授權公開演出部分應同時訂定「一定金額或比率」及「單一著作單次使用之金額」兩種計費模式，此為集管團體之法定義務。
- 二、又按集管條例第 25 條第 1 項規定利用人對於集管團體「訂定」之使用報酬率有異議時，得向著作權專責機關申請審議；第 4 項復規定著作權專責機關審議時，得「變更」集管團體所定之使用報酬率計算基準、比率或數額；…。核其立法理由為目前市場上仍存有集管團體與利用人無法達成協商之情事，因此，在集管團體與利用人無法達成協議時，著作權專責機關宜予協助，使利用人對於使用報酬率有異議時，得向著作權專責機關申請審議，著作權專責機關審議後得予變動使用報酬率之計算方式(參照原處分機關「著作權仲介團體條例修正草案」第 27、28 頁之立法理由說明)。而同條例第 24 條第 2 項明定集管團體應訂定第 1 款及第 2 款所列兩種計費模式(一定金額或比率、單一著作單次使用之金額)，倘集管團體僅訂定其中一種計費模式者，利用人自得一併申請審議，請求專利專責機關將原僅 1 種之計費模式「變更」為 2 種計費模式為其審議內容，供利用人選擇，俾符法意。
- 三、是以，集管團體就其管理之著作財產權的同一利用型態為概括授權，如僅訂定一種計費模式，經利用人申請審議，著作權專責機

關於依法踐行通知集管團體訂定等相關程序後，集管團體仍不訂定，自得代其增訂而變更其原訂定之使用報酬率。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 11 月 1 日

經訴字第 10206108140 號

訴願人：社團法人○○著作權人聯合總會

訴願人因利用人○○協會申請審議其公告之卡拉 OK、KTV 等場所電腦伴唱機等設備概括授權公開演出未訂定「單一著作單次使用之金額」之計費模式事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 5 月 15 日智著字第 10216001922 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

緣訴願人社團法人○○著作權人聯合總會（以下簡稱 MCAT）前於 99 年 6 月 24 日召開第 4 屆第 15 次董事會，會中決議修正通過修訂／新增該會概括授權公開播送、公開演出等使用報酬率，旋於 99 年 7 月 1 日於該會網站上公告，除報請原處分機關智慧財產局准予備查外，並自 99 年 7 月 31 日實施。其中，關於該會確認概括授權「公開演出」使用報酬率部分為「…三、供演唱之場所(如：KTV、卡拉 OK、CLUB、小吃店、提供投幣式點唱機之活動中心…等)」之公開演出概括授權使用報酬率：「1. 以包廂數計算：每年每間包廂 3000 元(大廳以一包廂計)」、「2. 如屬電腦伴唱機、點唱機或投幣式供演唱者，以每台每年 3000 元計算」。嗣利用人○○協會(以下簡稱 CMBA)於 101 年 2 月 13 日以前述「2. 如屬電腦伴唱機、點唱機或投幣式供演唱者，以每台每年 3000 元計算」部分之計費方式不公；並以該概括授權之使用報酬率，未訂有「單一著作單次使用之金額」的計費方式，以供利用人選擇等為事由，依據著作權集體管理團體條例（以下簡稱「集

管條例」)第24條第2項第2款及第25條第1項等規定，向原處分機關申請審議。案經該局依集管條例第25條規定將該申請審議內容於101年2月22日公告於其公佈欄上，並於101年6月6日邀集申請人及訴願人等著作權集體管理團體(以下簡稱「集管團體」)召開意見交流會，旋於101年9月17日召開「101年第10次著作權審議及調解委員會」(以下簡稱著審會)，針對使用報酬率審議事項進行諮詢，並於參酌委員會決議、國內著作權集體管理團體之費率及雙方之意見，依據集管條例第25條第4項規定，先審議決定關於「一定金額或比率」部分之計費模式為「2.電腦伴唱設備：每台每年以3,000元計算(未稅)。」之審議結果，並以101年9月27日智著字第10116004572號函將該審議結果通知利用人CMBA及訴願人。至於「單一著作單次使用之金額」計費模式部分，經該局先以101年9月26日智著字第10116004630號函請訴願人訂定，未獲回復後，再以102年1月24日智著字第10216000751號函限訴願人於文到30日內訂定，如訴願人未遵期訂定者，該局將逕依職權增訂之。因訴願人仍未提出，該局嗣於102年4月24日召開102年第1次著審會，針對系爭使用報酬率審議事項進行諮詢，並審議決定「概括授權公開演出：三、供演唱之場所(如：KTV、卡拉OK、CLUB、小吃店、提供投幣式點唱機之活動中心等……。3.單曲授權(限使用電腦伴唱機供點唱之利用人，並能依著作權集體管理團體條例第37條規定提供使用清單作為計算使用報酬之依據者)：以點唱次數計算，每點唱1次為新台幣0.5元(未稅)。」(下稱「系爭費率」)，復以102年5月15日智著字第10216001922號函將審議結果通知利用人CMBA及訴願人。訴願人對於系爭費率審議結果不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「集管團體就其管理之著作財產權之利用型態，應訂定使用報酬率及其實施日期；其使用報酬率之訂定，應審酌下列因素：一、與利用人協商之結果或利用人之意見。二、利用人因利用著作所獲致之經濟上利益。三、其管理著作財產權之數量。四、利用之質及量。五、其他經著作權專責機關指定應審酌之因素。」及

「前項使用報酬率之訂定，如為概括授權者，應訂定下列計費模式，供利用人選擇：一、一定金額或比率。二、單一著作單次使用之金額。」為集管條例第 24 條第 1 項及第 2 項所明文。又「利用人對於集管團體訂定之使用報酬率有異議時，得向著作權專責機關申請審議；申請時，並應備具書面理由及相關資料。」、「著作權專責機關受理前項之申請後，應於著作權專責機關之網站公布；…。」、「著作權專責機關受理第 1 項之申請後，得令集管團體提出前條第 1 項各款之審酌因素、授權利用之條件及其他相關文件，集管團體不得拒絕。」、「著作權專責機關審議時，得變更集管團體所定之使用報酬率計算基準、比率或數額，並應諮詢著作權審議及調解委員會之意見。」復為同條例第 25 條第 1 項至第 4 項所明定。

二、本件原處分機關就系爭費率之審議結果如下：「概括授權公開演出：三、供演唱之場所（如：KTV、卡拉 OK、CLUB、小吃店、提供投幣式點唱機之活動中心…等：3. 單曲授權（限使用電腦伴唱機供點唱之利用人，並能依著作權集體管理團體條例第 37 條規定提供使用清單作為計算使用報酬之依據者）：以點唱次數計算，每點唱 1 次為新台幣 0.5 元（未稅）。」並以 102 年 5 月 15 日智著字第 10216001922 號函將審議結果通知利用人 CMBA 及訴願人。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）本案原處分機關審議之使用報酬率，其生效實施日為 101 年 2 月 13 日，自實施日起未逾三年，利用人就針對上開經審議通過之使用報酬率再申請審議，原處分機關復於 102 年 5 月 15 日變更審議使用公開演出使用報酬率之結果，顯有違反集管條例第 25 條第 6 項及第 7 項規定。

（二）目前集管團體所核定之「概括授權公開演出」使用報酬率，大部分仍以年度概括授權之公播方式為主，每台伴唱機 3,000 元或 5,000 元之方式計算，即只要業者以其伴唱機台數向集管團體申請公播證即可，而無庸時時計算點唱之歌曲名稱、次數、時間等資料清單，倘利用人於營業場所設置之電腦伴唱機數量

較多，於營業尖峰時間，以有限之服務人員提供餐飲等服務已力有未逮，又如何能鉅細靡遺、客觀正確地逐一記錄點唱之歌曲及次數。準此以觀，在國內電腦伴唱機點唱依單曲授權計算使用報酬率之客觀環境尚未成熟之際，且欠缺周詳配套措施之情況下，原處分機關即審議決定系爭費率遽以施實，將有窒礙難行之處。況依集管條例第 37 條規定，利用人應定期將使用清單提供給集管團體，作為分配使用報酬之計算依據。惟上開使用清單僅由利用人片面製作提供者，加上其營業服務項目繁雜，如何能確保其所提出之使用清單內容正確及公正。另如利用人為減少使用報酬而故意提出內容不實之使用清單，依同條例第 37 條第 3 項規定，集管團體亦僅得終止其與利用人間之授權契約，並無罰則或懲罰性違約賠償規定，欠缺公平性，僅徒增製造兩者之間的衝突、矛盾及對立情結而已，並無法使利用人能夠有效利用及集管團體可得到合理收費而達到其和諧性。至於該條文所謂使用清單內容不實之「情節重大」者，究竟需達到何種程度始構成情節重大者，亦屬不確定之法律概念，更添增窒礙難行之處。

(三) 綜上所述，原處分機關作成本件系爭費率之處分，於情於法均欠妥適，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 按集管條例第 24 條第 1 項規定集管團體就其管理之著作財產權之利用型態，應訂定使用報酬率；第 2 項復規定集管團體就概括授權訂定使用報酬率者，必須同時訂定「一定金額或比率」及「單一著作單次使用之金額」兩種計費模式，以供利用人選擇。核其立法理由為概括授權，係指被授權之利用人在一定期間內不限次數之利用。鑒於我國集管團體為多元團體，利用人實際利用各家集管團體著作之數量多寡不盡相同。如集管團體僅定有依一定金額或比率計算之計費模式，縱利用人實際利用之數量偏低，仍只能採一定金額或比率之概括授權方式付費，並不合理(參照原處分機關「著作權仲介團體條例修正草案」第 24、25 頁之立法理由說明)。是以，集管團體就同一利用型態

概括授權公開演出部分應同時訂定「一定金額或比率」及「單一著作單次使用之金額」兩種計費模式，此為集管團體之法定義務。又按集管條例第 25 條第 1 項規定利用人對於集管團體「訂定」之使用報酬率有異議時，得向著作權專責機關申請審議；第 4 項復規定著作權專責機關審議時，得「變更」集管團體所定之使用報酬率計算基準、比率或數額；…。核其立法理由為目前市場上仍存有集管團體與利用人無法達成協商之情事，因此，在集管團體與利用人無法達成協議時，著作權專責機關宜予協助，使利用人對於使用報酬率有異議時，得向著作權專責機關申請審議，著作權專責機關審議後得予變動使用報酬率之計算方式(參照原處分機關「著作權仲介團體條例修正草案」第 27、28 頁之立法理由說明)。而同條例第 24 條第 2 項明定集管團體應訂定第 1 款及第 2 款所列兩種計費模式(一定金額或比率、單一著作單次使用之金額)，倘集管團體僅訂定其中一種計費模式者，利用人自得一併申請審議，請求專利專責機關將原僅 1 種之計費模式「變更」為 2 種計費模式為其審議內容，供利用人選擇，俾符法意。是以，集管團體就其管理之著作財產權的同一利用型態為概括授權，如僅訂定一種計費模式，經利用人申請審議，著作權專責機關於依法踐行通知集管團體訂定等相關程序後，集管團體仍不訂定，自得代其增訂而變更其原訂定之使用報酬率，合先論明。

- (二) 經查，利用人 CMBA 於 101 年 2 月 13 日針對訴願人公告之「卡拉 OK、KTV 等場所電腦伴唱機之概括授權公開演出使用報酬率」關於「2. 如屬電腦伴唱機、點唱機或投幣式供演唱者，以每台每年 3000 元計算」部分之計費方式；及訴願人未訂定之「單一著作單次使用之金額」部分之計費方式向原處分機關申請審議。原處分機關先就「一定金額或比率」部分以 101 年 9 月 27 日智著字第 10116004572 號函所定審議結果為「(一) 概括授權公開演出：三、供演唱之場所(如：KTV、卡拉 OK、CLUB、小吃店、提供投幣式點唱機之活動中心…等)：2、電腦伴唱設備：以每台每年 3,000 元計算(未稅)。…」之處分(CMBA 不服，訴願

經本部以 102 年 4 月 29 日經訴字第 10206092910 號訴願決定書駁回訴願，目前繫屬智慧財產法院)。嗣再就「單一著作單次使用之金額」之部分續行處理，有鑒於單曲費率之計費模式，目前僅社團法人○○著作權協會(以下簡稱 MÜST)已有訂定，宜再給予其他 2 家集管團體(包含訴願人在內)自行訂定後，再行審議為妥，經該局先以 101 年 9 月 26 日智著字第 10116004630 號函請訴願人訂定，未獲回復後，再以 102 年 1 月 24 日智著字第 10216000751 號函限訴願人於文到 30 日內訂定，如訴願人未遵期訂定者，該局將逕依職權增訂之。因訴願人仍未提出，原處分機關嗣於 102 年 4 月 24 日召開 102 年第 1 次著審會，針對系爭使用報酬率審議事項進行諮詢，並審議決定「概括授權公開演出：三、供演唱之場所(如：KTV、卡拉 OK、CLUB、小吃店、提供投幣式點唱機之活動中心等……。3. 單曲授權(限使用電腦伴唱機供點唱之利用人，並能依著作權集體管理團體條例第 37 條規定提供使用清單作為計算使用報酬之依據者)：以點唱次數計算，每點唱 1 次為新台幣 0.5 元(未稅)。」(系爭費率)，揆諸前揭集管條例第 25 條第 4 項規定及說明，原處分機關自行作成系爭費率之審議程序，於法尚無不合。凡此，有原處分卷附之訴願人 101 年 2 月 13 日審議申請書、訴願人 MCAT 之 101 年 3 月 12 日函、101 年 6 月 6 日意見交流會會議紀錄、101 年第 10 次、第 102 年第 1 次著審會會議紀錄等資料附卷可稽。而原處分機關所衡酌集管團體與利用人協商之結果、雙方之意見及利用人因利用著作所獲致之經濟上利益等相關因素，茲分別析述如下：

1. 利用人 CMBA 之意見：

依 MÜST 所訂定之單曲使用報酬率為基準，依概略歌曲所占比例，計算訴願人 MCAT 訂定單曲費率的單價，而 MÜST 現行單曲費率為 0.5 元，換算後約占每次點唱(投幣式)金額 20 元之 5%，而目前市場上單次單首提供消費者點唱之費用已從每次 20 元降為每次 10 元，因此，MCAT 單曲費率應調降為 0.25 元。且以 MÜST 針對演唱會經審議通過的費率是以收入總額的 2.2%計算

來看，前述電腦伴唱機單曲費率（5%）是偏高等語。

2. 訴願人 MCAT 之意見：

縱 MUST 該項單曲費率（以點唱次數算，每點唱一次以 0.5 元計算）已訂定多年，惟實務上卻不曾實際適用該項單曲計費模式，且單曲計費成本理應較高，在在顯示單曲計費較不符實際需求。且利用人舉出 MUST 演唱會單場次公開演出使用報酬 2.2%，要說明的是，電腦伴唱機公開演出的費率是概括授權，而演唱會單場次的公開演出是個別授權，所以這樣比較是不妥適等語。

3. 利用人因利用著作所獲致之經濟上利益：

從 88 年至今已超過 13 年，利用人單次單首提供消費者演唱費用也從 20 元降到了 10 元，收入大幅減少，而 MCAT 自始至終都未訂定單首單次的公開演出的計費模式。

4. 著審會審議理由及建議如下：

(1) 本案 CMBA 固主張單曲費率應隨投幣式費用之調降而調降，故建議單曲金額為 0.25 元；復又認為應類推適用前經原處分機關審定之「個別授權公開演出之情形」（含演唱會劇場演出…等）」費率，即以（投幣）收入 2.2% 計算，建議單曲金額為 0.22 元至 0.44 元。惟電腦伴唱機與演唱會個別授權之公開演出，不論其利用型態或經濟效益等情均歧異甚大，故無法類推適用，再者，坊間投幣式機台每次 20 元、10 元或 5 元不等，況亦有無須投幣即可使用之機台，故如以投幣之金額作為計算基準，除易生爭議外，對著作財產權人亦顯失公平。

(2) 考量我國過去實務未曾適用電腦伴唱機之單曲費率，故無市場授權費用可供參考。本案爰參考原處分機關前於 94 年審定國內音樂著作集管團體之一 MUST 之「卡拉 OK、KTV」單曲費率為「以點唱次數算每點唱一次以 0.5 元為上限」及其他相類似利用型態（如線上卡拉 OK 等）費率水準，並審酌單曲制之計費模式的可行性，本項使用報酬率之適用，宜以利用人能依集管條例第 37 條規定「提供使用清單」作為計算使用報酬之依據，以及綜合審定之。

(三) 綜上，原處分機關已審酌集管條例第 25 條第 1 項審議參考原則

之規定，於審議系爭費率時，係參酌國內經濟狀況、尊重市場機制現狀，同時考量利用人產業現狀、利用音樂著作之情況，以及雙方之意見及著審會之建議，並參考國內集管團體之一(MÜST)所訂定之費率，核其所為系爭費率之計費模式之審議，並無不合。而原處分機關自行作成系爭費率之處分，亦難認有裁量逾越或濫用情事，或判斷有恣意濫用及其他違法情事。

- (四) 訴願人雖訴稱關於電腦伴唱機設備利用型態之概括授權公開演出部分已有概括授權年金制之使用報酬率，供利用人取得授權，自無須再另訂單曲費率，且本件系爭費率之計算方式在欠缺周詳配套措施之下，並無法確保利用人提供使用清單之正確性，實不具可行性等語。惟查，本件處分之系爭費率已加註「限使用電腦伴唱機供點唱之利用人，並能依著作權集體管理團體條例第 37 條規定提供使用清單作為計算使用報酬之依據者」。換言之，利用人若擬適用系爭費率之計費方式，須依集管條例第 37 條規定提供正確使用清單，供訴願人計算使用報酬；若無法提供正確之使用清單，訴願人自得拒絕利用人採用系爭費率之單曲計費方式。況且，利用人如擬採用系爭費率之計費模式，訴願人尚可對以下情形進行審核：(1)以利用人有無能力提供正確之使用清單來決定是否選用系爭費率；(2)利用人若不提供使用清單或所提供使用清單錯誤不實且情節重大者，得拒絕其選用系爭費率之計費模式等情事；(3)利用人若選用系爭費率之計費模式，卻未能提供正確使用清單，則集管團體得依集管條例第 37 條第 4 項規定終止雙方契約；(4)至於集管條例雖未針對違反者，定有相關罰則或懲罰性違約賠償規定，或如何認定使用清單有不實情節嚴重者，惟訴願人與利用人間均可透過簽訂合約商議上開事項，是原處分機關所作成系爭費率之計費模式，並無窒礙難行之處，亦經原處分機關答辯論明，核屬可採，故訴願人所訴難認有理由。

- (五) 綜上所述，原處分機關以 102 年 5 月 15 日智著字第 10216001922 號函自行作成系爭費率之處分，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。