

經濟部訴願決定書

中華民國113年3月1日

經法字第11317300370號

訴願人：大陸地區衡所華威電子有限公司

代表人：周洋君

代理人：蔣文正君、林景郁君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局112年8月31日中台廢字第1110097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

緣訴願人之前手美商漢克公司前於102年4月30日以「HYSOL」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第1類之「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」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1623918號商標（下稱系爭商標）。嗣系爭商標輾轉移轉登記予訴願人並獲准延展註冊（商標權期間至123年1月31日止）。其後，關係人許淑珍君於111年2月14日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定情形，申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以112年8月31日中台廢字第

1110097 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。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。又訴願人提出之使用證據，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 項亦定有明文。

二、原處分機關略以：

(一) 訴願人廢止答證 7 之 Google 搜尋結果、廢止答證 11 「環氧樹脂」維基及百度百科、廢止答證 13 勞動部職業安全衛生法化學品管理介紹、廢止答證 14 「環氧氣丙烷、雙酚 A、多元醇」維基百科、廢止答證 15 職業安全衛生法化學品管理之優先管理化學品介紹及「環氧乙烷」維基百科、廢止答證 9 本部商工登記、廢止

答證 16 大陸地區海關總署公告、廢止答證 18 他案判決書；廢止答證 17 之產品簡介網頁，或非系爭註冊第 1623918 號「HYSOL」商標之使用資料，或日期晚於申請廢止日（111 年 2 月 14 日）。

（二）依廢止答證 1 商品照片、廢止答證 2 產品安全技術說明書、廢止答證 3 發票、廢止答證 4 收款帳號電子回單、廢止答證 5 海關進出口文件及廢止答證 6 訴願人與銷售對象之計畫協議書，可知訴願人於西元 2020 年 8 月 21 日及同年 10 月 16 日透過海運進口「HYSOL GR 825-73B」商品銷售予德州儀器工業股份有限公司（下稱德州儀器公司），嗣於西元 2021 年 1 月 4 日開立銷售發票予德州儀器公司，德州儀器公司亦於同年 1 月 15 日完成轉帳付款，雙方並於西元 2021 年 12 月 28 日訂有協議書，前揭交易文件上可見「HYSOL」商標、型號「GR 825-73B」及品項名稱「環氧模塑膠（料）（Epoxy Molding Compound）」並可與商品上標示之「HYSOL GR 825-73B」相互勾稽，固堪認訴願人有將系爭商標使用於「環氧模塑膠（料）（Epoxy Molding Compound）」商品。

（三）然從關係人廢止申證 3 環氧模塑膠介紹，與訴願人前揭廢止答辯證據及答辯說明，可知訴願人販售之「環氧模塑膠（料）（Epoxy Molding Compound）」商品，主要應用於封裝積體電路，屬有特定用途之商品，應為該局編印之「商品及服務分類暨相互檢索參

考資料」(下稱商品及服務分類)第17類之「半導體封裝樹脂」商品；且我國商標指定使用商品及服務分類，係採用國際尼斯分類(下稱尼斯分類)，參照尼斯分類第1類商品分類資訊之說明，系爭商標實際使用之「環氧模塑膠(料)(Epoxy Molding Compound)」商品具有特定用途、功能及性質，與加工前之「環氧樹脂」原料已屬不同商品，應為商品及服務分類第17類商品，並非系爭商標指定使用第1類之「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」商品。

- (四) 綜上，依現有證據資料，尚難認定訴願人於本件申請廢止日(111年2月14日)前3年內有使用系爭商標於其指定商品之情事，爰依商標法第63條第1項第2款規定，為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標實際使用之「環氧模塑膠(料)」商品，係以環氧樹脂為基體，再加入各式必要添加劑，依比例混煉而成之單一組合物，性質上應屬「化學合成製品」，屬於工業運用之範疇。該商品無論在外觀、成分、性質、功能、產製過程及用途等方面，均未脫離「化學品」之定義及「工業用」之範疇，將之納入第17類「半導體封裝樹脂」商品，限縮「環氧模塑膠(料)」之定義與用途，顯無理由。況參酌大陸地區

海關總署公告 2010 年第 15 號意見對商品之描述，環氧模塑膠(料)先經熔化後再模製成型，係類似「鑄造用製模劑」商品，應屬第 0101 組群之工業用化學品。

(二) 訴願人雖僅提出「環氧模塑膠(料)」商品之使用證據，惟其會在產製過程中藉由改變環氧樹脂及添加劑之調配比例，及溫度、壓力、時間等變數，製作客製化商品並臚列於官方網頁，供不特定消費者挑選，故訴願人有將系爭商標使用於指定「工業用化學品：作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」商品，及同性質之「回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑」等商品。

(三) 綜上，系爭商標於本件申請廢止日前 3 年內確有被使用於所指定之商品，並無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，爰請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 系爭註冊第 1623918 號「HYSOL」商標，係由未經設計外文「HYSOL」所構成，指定使用於第 1 類「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」商品。關係人於 111 年 2 月 14 日以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情事，申請廢止其註冊。是本件爭點在於：訴願人於本件申請廢止日（111 年 2 月 14 日）前 3 年內，有無將系爭商標使用於前揭指定使用商品之事實？

(二) 觀諸訴願人於廢止及訴願階段提出之證據資料：

- 1、 「HYSOL EPOXY MOLDING COMPOUNDS」 Google 搜尋結果及「HYSOL GR 825-73B | Black Epoxy Mold Compound」網頁介紹(廢止答證7)、德州儀器公司之商工登記(廢止答證9；訴願附件4)、 「環氧樹脂」維基百科及百度百科(廢止答證11)、環氧模塑料產品介紹(廢止答證12；訴願附件11)、勞動部職業安全衛生法化學品管理介紹(廢止答證13；訴願附件12)、 「環氧氯丙烷、雙酚A、多元醇」維基百科(廢止答證14)、職業安全衛生法化學品管理之優先管理化學品介紹及「環氧乙烷」維基百科(廢止答證15；訴願附件13)、大陸地區海關總署公告2010年第15號意見(廢止答證16；訴願附件14)、另案法院判決(廢止答證18；訴願附件3)及訴願人網站產品介紹頁面(廢止答證17；訴願附件15)等資料，或為搜尋查詢結果之列表，無法得知商標具體使用之情形，或未見系爭商標，或日期在本件申請廢止日後，均非系爭商標於廢止申請日前3年內實際使用於指定商品之證據。
- 2、 由系爭商標實際使用於「環氧模塑料(HYSOL GR 825-73B)」商品之照片(廢止答證1；訴願附件10)、前揭系爭商標商品安全技術說明書(廢止答證2；訴願附件7)、德州儀器公司向訴願人購買前揭商品之西元2021年1月4日銷售發票副本(廢止答證3；訴願

附件 8) 、訴願人收取前揭交易貨款之網上銀行電子回單 (廢止答證 4 ; 訴願附件 9) 、訴願人於西元 2020 年 8 月 21 日及同年 10 月 16 日銷售進口前揭商品予德州儀器公司之海關進出口文件 (廢止答證 5 ; 訴願附件 6) 、訴願人與德州儀器公司於西元 2021 年 12 月 28 日所訂銷售計畫協議書 (廢止答證 6 ; 訴願附件 5) 等證據 , 可知訴願人於西元 2020 年 8 月 21 日及同年 10 月 16 日透過海運進口系爭商標之「環氧模塑膠料」 (型號「HYSOL GR 825-73B」) 商品銷售予德州儀器公司 , 並於西元 2021 年 1 月 4 日開立銷售發票予德州儀器公司 , 德州儀器公司亦於同年 1 月 15 日完成轉帳付款 , 雙方並曾於西元 2021 年 12 月 28 日訂有銷售計畫協議書 ; 前揭交易文件上之商品型號「HYSOL GR 825-73B」及名稱「Epoxy Molding Compound」, 可與商品照片及其安全技術說明書上標示之型號「HYSOL GR 825-73B」及「環氧模塑膠 (料)」之中文品名相互勾稽 , 固堪認訴願人有於本件申請廢止日 (111 年 2 月 14 日) 前 3 年內將系爭商標使用在「環氧模塑膠 (料) (Epoxy Molding Compound)」商品之事實。

3、然依廢止答證 7「Hysol GR825-73B | Black Epoxy Mold Compound」產品網頁所載「Hysol GR825-73B is a black, semiconductor grade epoxy molding compound that 『 was designed for

S0IC packages』.……It has since been used in mass production on this 『semiconductor package』.……」內容，與廢止申證3之環氧模塑膠介紹、廢止答證11之「環氧樹脂」維基百科及百度百科、廢止答證12與訴願附件11之環氧模塑料產品介紹及訴願人訴願理由第4至5頁，可知系爭商標實際使用之「Epoxy Molding Compound(HYSOL GR 825-73B)」商品，其中文品名為「環氧模塑膠（料）」，係以環氧樹脂為基體樹脂，再輔以二氧化矽增強劑、酚醛樹脂為固化劑、固化促進劑、脫模劑、阻燃劑、偶聯劑及著色劑等各式必要添加劑，依比例經過加熱擠煉而成，訴願人並可依客戶需求製成粉狀、顆粒狀或圓柱固體（參見廢止答證7之網頁商品照片）；該商品主要應用於封裝積體電路，由於具有高電絕緣性、高耐熱性、高耐化學腐蝕性等優點，為積體電路之重要封裝材料。是以，系爭商標使用之前揭「環氧模塑膠（料）（Epoxy Molding Compound）」商品，係經過特殊加工加熱處理，且添加其他化學助劑擠煉而成，可煉製成粉狀、顆粒或圓柱體狀並具特定用途之樹脂商品，與「環氧樹脂」原料，於外觀形狀、成分、特性及用途上已有顯著差異，應屬商品及服務分類第17類之「半導體封裝樹脂」商品。

4、訴願人雖訴稱「環氧模塑膠（料）」性質上為化學合

成製品，仍屬工業用範疇，參酌大陸地區海關總署公告 2010 年第 15 號意見對商品之描述，環氧模塑膠（料）先經熔化後再模製成型，類似「鑄造用製模劑」商品，屬第 0101 組群之工業用化學品云云。惟查：

- (1) 我國商標指定使用之商品及服務分類，係採用國際商品及服務之尼斯分類，尼斯分類提供區分各類商品或服務分類之提醒或說明，對於正確歸類商品與服務類別極具參考價值。參照目前 11-2018 版「商品與服務類別之各類別分類資訊」第 1 類商品分類資訊之說明：化學品用於工業和其他一般性應用，是歸屬於第 1 類，不過當有特定用途時，則可能歸屬於其他類……。本類有許多商品被用於製造屬於其他類別的產品。例如未加工人造樹脂通常為黏性液體的形式，歸屬於第 1 類。當人造樹脂被製成半成品，例如棒狀或片狀，他們不再是第 1 類，而是歸屬於第 17 類。進一步將這些半加工樹脂製成的成品，可能歸屬於其他類別，如第 20 類的成品。足見即使同屬工業用化學品，亦可能因有無進一步加工、加工程度或有無具備特定用途等因素，而實際歸屬於不同商品類別。
- (2) 系爭商標使用之「環氧模塑膠（料）」商品經加工成為固態之半成品後，與未經加工之「環氧樹脂」原料，已顯著不同，並成為半導體積體電路絕緣封裝之重要材料，具有特定用途，依前揭說明，應歸屬商品及服務分類第 17 類商品，而非第 1 類商品。故訴願人

檢送將系爭商標使用於「環氧模塑膠（料）（Epoxy Molding Compound）」商品之證據，無法據以認定有將系爭商標使用於指定之第1類「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」商品。

(3) 至於訴願人所提大陸地區海關總署公告2010年第15號意見為該地區管理進出口貨物稅則號列之分類說明，並非國際上商標使用商品及服務分類之準據，尚難執以作為系爭商標實際使用之前揭商品應屬第1類商品之論據。

(三) 綜上所述，依訴願人所檢送之證據資料，尚難認其於本件申請廢止日（111年2月14日）前3年內有使用系爭商標於所指定之商品。從而，原處分機關依商標法第63條第1項第2款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，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。

訴願審議委員會主任委員	羅翠玲（公出）
委員	楊華玲（代理主席）
委員	王文智
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	郭茂坤

委員 黃相博

委員 詹鎮榮

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起2個月內
向智慧財產及商業法院(新北市板橋區縣民大道2段7號3-5
樓)提起行政訴訟。