

經濟部

105

訴願案例彙編

智慧財產權案例



經濟部訴願審議委員會 編印
中華民國105年12月

序 言

經濟部（下稱本部）主管全國經濟行政事務，因所主管經濟法規數量龐雜且性質不一，所受理訴願案件，舉凡商標法、專利法等智慧財產權案，及本部所屬機關或各縣市政府因執行經濟法規所生之爭議案件均包括之。本部每年均精選出該年度具代表性或原則性之訴願決定案例，並摘錄決定要旨，編纂成「訴願案例彙編」，供民眾閱覽及實務、學界參考指正。本（105）年度案例彙編亦自104年7月至105年6月底止所審結約1,500件訴願案件中，選錄具代表性之案件共計61則。

鑑於近年來申請商標廢止案件日增，商標註冊後是否有使用，商標權人如何維持其權利，商標權人對於商標註冊後應如何使用、其應負的舉證責任為何，及如何證明商標使用之事實……等，多不甚了解；另有關綜合性商品零售服務與特定商品零售服務之區別，亦為近來案件常有之爭點，故特別選錄多件與此等問題有關的商標案例。而在專利部分，專利要件的審查，除比對實體技術外，證據間是否具有組合動機，仍為近年來專利審查實務之重要課題，本年度亦選錄多件案例，供各方參閱；此外，有關申請專利範圍的解釋、舉發人舉證責任等，亦為專利案件審查的重要課題，故本年度亦選錄相關案例，以供參閱。

其他經濟法規案件中，除本部主管之公司法、貿易法、石油管理法、商品檢驗法、水利法等所涉訴願案件外，本年也特別挑選出多件本部加工出口區適用勞動基準法之爭議案例，以及行政程序法、訴願法等涉及一般行政法規案例，錄供各界參考。

又為利民眾及時瞭解與自身利益相關之法律規定，本部訴願審議委員會官方網站設有「法令及實務案例宣導」專

區，逐步彙整實務上常見案例，集中提供主題式說明；另外亦將每週所作出重要且具有原則性之訴願案件，擇其重點於「訴願決定即時訊息」專區公告。此外，本部為協助原處分機關提升其行政處分之品質，以增強人民對政府作為的信賴，亦彙整原處分機關於調查事實、製作處分書、辦理訴願答辯等各階段發生的問題，製作成「行政機關辦理訴願案件注意事項」置於官方網站，供原處分機關下載及參考。

本彙編為利各界查閱參考，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，並置於本部訴願審議委員會網站，便於參考。本彙編雖經多次篩選及校正，惟錯誤疏漏之處諒難避免，敬祈各界先進賢達惠予指正。

經濟部部長



謹誌

中華民國 105 年 12 月

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：顏色商標）.. | 3 |
| 案例二（商標法第 30 條第 1 項第 9 款—相同或近似於葡萄酒或蒸餾酒地理標示之審查） | 8 |
| 案例三（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—申請或註冊在先者為證明標章之適用） | 14 |
| 案例四（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商標近似之認定） | 24 |
| 案例五（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商標近似之認定） | 31 |
| 案例六（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品類似之認定） | 38 |
| 案例七（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—混淆誤認之虞之認定） | 49 |
| 案例八（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定） | 61 |
| 案例九（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—服務類似之認定） | 74 |
| 案例一〇（商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款—商標使用之認定） | 84 |
| 案例一一（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—申請廢止人與商標權人之舉證責任） | 92 |
| 案例一二（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—申請廢止日之認定） | 99 |
| 案例一三（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） | 107 |
| 案例一四（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） | 114 |
| 案例一五（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） | 122 |
| 案例一六（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） | 129 |
| 案例一七（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定） | 134 |
| 案例一八（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—註冊商標之使用與商品類似之判斷的區別） | 141 |
| 案例一九（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—綜合性商品零售服務使用之認定） | 148 |
| 案例二〇（商標法第 63 條第 1 項第 1 款—自行變換或加附記之認定） .. | 154 |
| 案例二一（商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款—自行變換或加附記及商標使用之認定） | 164 |
| 案例二二（商標法第 63 條第 1 項第 4 款—商標名稱通用化之審查） | 176 |
| 案例二三（修正前商標法第 26 條—商標第 2 期註冊費之繳納） | 187 |
| 二、專利法 | 191 |
| 案例一（優先權證明文件電子交換之審查） | 193 |

| | |
|--|-----|
| 案例二（原申請案經改請後，不得據為改請案之國內優先權基礎案） | 200 |
| 案例三（專利法第 46 條第 2 項－未確實踐行限期申復程序） | 204 |
| 案例四（不服核准更正處分之救濟程序） | 212 |
| 案例五（專利逐項審查原則） | 215 |
| 案例六（申請專利範圍之解釋） | 224 |
| 案例七（舉發人之舉證責任） | 234 |
| 案例八（修正前專利法第 94 條第 1 項第 1 款－公開使用之證據認定） .. | 240 |
| 案例九（專利法第 26 條第 1 項－可據以實現要件之審查） | 249 |
| 案例一〇（非專利申請權人之認定） | 257 |
| 案例一一（新式樣專利創作性之審查） | 268 |
| 案例一二（進步性之審查） | 274 |
| 案例一三（進步性之審查） | 293 |
| 案例一四（進步性之審查） | 301 |
| 案例一五（進步性之審查－組合動機） | 311 |
| 案例一六（進步性之審查－組合動機） | 320 |
| 案例一七（進步性之審查－組合動機） | 328 |

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：顏色商標）

- 一、本件訴願人申請註冊之「聚和公司顏色商標（二）」顏色商標圖樣係僅由單一淡藍色色條組成一中空圓形所構成，以之作為商標指定使用於便條紙、可黏性便條、…、紙製公佈欄等商品，予人寓目印象僅為該等商品上單純之裝飾顏色，而非作為區別商品來源之識別標誌，尚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相區別，難謂具識別性。
- 二、訴願人雖稱本件顏色商標圖樣上之淡藍色色條，係由國際色碼 Pantone No. 317、No. 324 等依照比例調和而成，與一般藍色不同，具有特殊性云云。惟查，商標是否具識別性之認定係以該商標予消費者之認知為判斷依據，訴願人稱本件顏色商標之藍色與一般藍色不同，然予消費者之認知仍僅為某種淡藍色，其顏色本身尚不足以使消費者辨別商品之來源，自難作為本件顏色商標即具先天識別性之論據。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 5 月 25 日
經訴字第 10506305400 號

訴願人：聚○國際股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 105 年 1 月 14 日商標核駁第 367927 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 102 年 6 月 28 日以「聚和公司顏色商標（二）」顏色商標，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 16 類之「便條紙；可黏性便條；自

黏性便條；貼紙；廣告用之自黏性塑膠貼片；便條；索引卡；塑膠卡片；橫行紙；留言卡；書籤；膠紙；膠水；便條盒；便條夾；黏貼用立體字形；自黏性標籤；隨意貼噴膠；紙製指示牌；紙製公佈欄」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣係由單一淡藍色色條組成中空圓形所構成，指定使用於上揭商品，予人印象為裝飾的顏色，而非區別商品來源之識別標誌，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相區別，應不准註冊，以 105 年 1 月 14 日商標核駁第 367927 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」為商標法第 18 條所規定。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：…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。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。」同條第 2 項亦有明文。亦即，未具先天識別性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。惟是否具有後天識別性，仍須申請人提出充分且具體之證據證明之。次按所謂「顏色商標」指單純以顏色本身作為標識的情形，可以是單一顏色或數顏色的組合，而且該單一顏色或顏色組合本身已具備指示商品或服務來源的功能。顏色商標要能註冊，如同其他型態的商標一樣，必須該顏色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（參照非傳統商標審查基準 4.1 及 4.2.3）。又「申請註冊顏色商標者，商標圖樣應呈現商標之

顏色，並得以虛線表現顏色使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣。申請人應提供商標描述，說明顏色及其使用於指定商品或服務之情形」商標法施行細則第 14 條復定有明文。

二、本件原處分機關略以：

本件「聚和公司顏色商標（二）」顏色商標，係由單一淡藍色色條組成中空圓形所構成，指定使用於便條紙；可黏性便條；…等商品，予人印象為裝飾的顏色，而非區別商品來源之識別標誌，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相區別，不具識別性，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）本件顏色商標圖樣上之淡藍色色條，係由國際色碼 Pantone No. 317、No. 324 等依照比例調和而成，與一般藍色不同，具有特殊性，可給予消費者極為強烈之特殊印象，訴願人所生產之便利貼，即因背膠部分附加此藍色塗膠層，因而與一般未將膠區著色之其他產品產生區隔，而取得我國第 I507327B 號專利權。又本件商標已於美國獲准註冊第 4856060 號商標，應具先天識別性。

（二）訴願人公司成立迄今已四十多年，訴願人所產製之辦公文具用品，已成功行銷全球超過八十多國，全球市占率僅次於 3M。西元 2011 年至今，銷售總額近新臺幣 7 億元，平均每個月賣出便利貼近三百萬件，本件商標經訴願人大量使用已廣為消費大眾所熟知，而產生後天識別性，應准予註冊。

四、本部決定理由：

（一）經查，本件訴願人申請註冊之「聚和公司顏色商標（二）」顏色商標，依其註冊申請書之「商標描述」所載：「圖樣上虛線部份之營業相關物品形狀，不屬於商標之一部份；此圖樣由淡藍色色條(Sky Blue)組成一中空圓形，其色條所組成圓形範圍約略為商品面積之 4 成，扣除中間圓形部分，則約略為商品面積之 3

成，通常位在商品之中間，並維持一致比例，依據商品之尺寸不同而色條所組成圓形將有大小之變化。本件顏色商標上虛線部分不屬於商標之一部分」。而查本件顏色商標圖樣係僅由單一淡藍色色條組成一中空圓形所構成，以之作為商標指定使用於「便條紙；可黏性便條；自黏性便條；貼紙；廣告用之自黏性塑膠貼片；便條；索引卡；塑膠卡片；橫行紙；留言卡；書籤；膠紙；膠水；便條盒；便條夾；黏貼用立體字形；自黏性標籤；隨意貼噴膠；紙製指示牌；紙製公佈欄」商品，予人寓目印象僅為該等商品上單純之裝飾顏色，而非作為區別商品來源之識別標誌，尚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相區別，難謂具識別性。訴願人雖稱本件顏色商標圖樣上之淡藍色色條，係由國際色碼 Pantone No. 317、No. 324 等依照比例調和而成，與一般藍色不同，具有特殊性云云。惟查，商標是否具識別性之認定係以該商標予消費者之認知為判斷依據，訴願人稱本件顏色商標之藍色與一般藍色不同，然予消費者之認知仍僅為某種淡藍色，其顏色本身尚不足以使消費者辨別商品之來源，自難作為本件顏色商標即具先天識別性之論據，故訴願人所訴顯不足採。

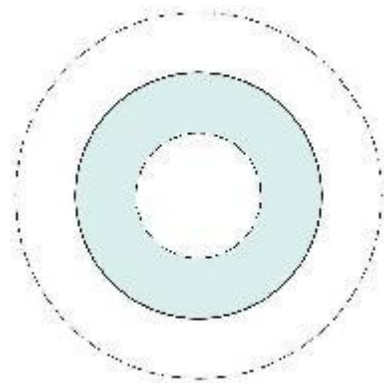
(二) 又依訴願人所檢送訴願附件 5 之公司簡介等網頁資料及訴願附件 6 之西元 2011 年至 2016 年 1 月便利貼內銷總金額觀之，其中該網頁資料僅揭示該公司之發展沿革、歷年獲獎記錄、「N 次貼」產品介紹等，而西元 2011 年至 2016 年 1 月便利貼內銷總金額僅為各年度之銷售對象及金額之統計列表，皆未見本件顏色商標使用於指定商品上，無從得知其是否為本件顏色商標之行銷使用證據或統計資料，尚難遽認本件顏色商標業經其長期大量使用，已為國內相關事業或消費者所普遍認知，而在交易上已成為表彰其商品來源之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，而取得後天識別性，自無商標法第 29 條第 2 項規定之適用。

(三) 至訴願人訴稱本件顏色商標已於美國獲准註冊乙節，經查各國商標法制及審查基準仍有不同、國情亦互異，且我國商標法採屬地主義，自不得以本件顏色商標在其他國家或地區獲准註冊，執為我國亦應核准註冊之論據。又訴願人雖取得我國第 I507327B 號發明專利，然專利與商標申請保護之標的與法令依據截然不同，自亦不得執為本件顏色商標具識別性之依據。

五、綜上所述，原處分機關以本件商標之申請註冊，有違商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定，所為核駁之處分，洵無違誤，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。

本件商標圖樣：



案例二（商標法第 30 條第 1 項第 9 款—相同或近似於葡萄酒或蒸餾酒地理標示之審查）

- 一、所謂地理標示，係指標示某商品來自於某地區，而該商品的特定品質、聲譽或其他特徵，主要係由該地區的自然因素或人文因素所決定的標識，是讓消費者識別一個區域和另一個區域間所出產的產品不同，尤其商品特性關係到當地的風土環境者。而相同或近似於「葡萄酒或蒸餾酒」的地理標示，依 TRIPs (Trade-Related-aspects of Intellectual Property rights) 協定第 23 條相關規定，並不以「使公眾誤認誤信」為必要，僅需「相同或近似」於我國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，即有本款之適用。又本款所謂之外國，限於與我國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者（原處分機關智慧財產局編印之 102 年 12 月版「商標法逐條釋義」第 92 至 94 頁參照）。
- 二、衡酌本件「SHERY」商標與西班牙葡萄酒地理標示「SHERRY」於外觀、讀音構成近似，且近似程度高，本件商標指定使用於白蘭地酒、威士忌酒等與葡萄酒、蒸餾酒同一或類似之商品，復以我國與西班牙皆為簽署「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPs) 之會員等因素綜合判斷，本件商標之註冊自有商標法第 30 條第 1 項第 9 款規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 7 月 28 日

經訴字第 10406311990 號

訴願人：大陸地區鄭○豐君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 12 月 30 日商標核駁第 359822 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 103 年 5 月 21 日以「SHERY」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 33 類之「白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒、水果酒、雞尾酒、高粱酒、葡萄酒、米酒、甜酒、紹興酒、花雕酒、參茸酒、玫瑰酒、白酒、梅酒、紅酒、人蔘酒、汽泡酒、含酒精飲料（啤酒除外）、酒（啤酒除外）」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外文「SHERY」，與西班牙葡萄酒「SHERRY」（雪莉）地理標示構成近似，本件商標指定使用之前揭商品與「葡萄酒或蒸餾酒」屬同一或類似之商品，復衡酌西班牙與我國均屬參加「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPs）之會員，依商標法第 30 條第 1 項第 9 款規定，本件商標應不准註冊，以 103 年 12 月 30 日商標核駁第 359822 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「相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者」，不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 9 款所規定。所謂地理標示，係指標示某商品來自於某地區，而該商品的特定品質、聲譽或其他特徵，主要係由該地區的自然因素或人文因素所決定的標識，是讓消費者識別一個區域和另一個區域間所出產的產品不同，尤其商品特性關係到當地的風土環境者。而相同或近似於「葡萄酒或蒸餾酒」的地理標示，依 TRIPs(Trade-Related-aspects of Intellectual Property rights) 協定第 23 條相關規定，並不以「使公眾誤認誤信」為必要，僅需「相同或近似」於我國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，即有本

款之適用。又本款所謂之外國，限於與我國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者（原處分機關編印之 102 年 12 月版「商標法逐條釋義」第 92 至 94 頁參照）。

二、原處分機關略以：西班牙與我國均為 TRIPs 會員，而「JEREZ / XERES / SHERRY」（雪莉酒），為西班牙葡萄酒之地理標示。本件訴願人申請註冊之「SHERY」商標，係由單純之外文「SHERY」所構成，與西班牙加的斯省所產葡萄酒之「SHERRY（雪莉）」地理標示相較，二者均有相同之「SHER、Y」，僅第 5 字母「R」有無之差異，應屬構成近似，且近似程度高。又本件商標指定使用之「白蘭地酒、威士忌酒、…、葡萄酒、…、酒（啤酒除外）」等與「葡萄酒、蒸餾酒」屬同一或類似之商品。衡酌上述因素，本件商標之申請註冊應有商標法第 30 條第 1 項第 9 款規定之適用，自不得註冊，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）本件申請註冊之「SHERY」商標與據以核駁之西班牙葡萄酒地理標示「SHERRY」相較，二者固有相同之「SHER、Y」，惟仍有字母「R」之差異，而具備酒類專業知識者應能清楚區辨，不具備專業知識者一見本件商標則不會聯想至「SHERRY」，且因英文字母組成上之差異而為不同意義之字彙者所在多有，應不構成近似，而無產生混淆誤認之虞。

（二）「SHERY」為訴願人另案註冊第 1682089 號「雪銳」商標之漢字拼音，與原處分機關所謂的西班牙葡萄酒產地之地理標示完全無關。且訴願人係基於善意而申請註冊，將「SHERY」與「雪銳」併列標示於酒類商品上（詳參訴願理由附件 4）。再者，依商品標示法規定，商品應標示商品之原產地，消費者一見本件商標商品之產地，自當不會與西班牙的產地發生誤認誤信之虞。另所謂地理標示需為地理名稱，始符合其要件，本件商標不具任何含義，也不屬地理名稱，應無首揭

條款規定之適用。綜上，原處分顯有違誤，請求撤銷等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，原處分機關卷附布林檢索結果註記詳表及本部至該局商標資料檢索系統所查得外文「SHERRY」資料，均載有「類別：國外地理標示-葡萄酒或烈酒地理標示」、「所有人：西班牙」等字樣，其內容並記載「雪莉酒（JEREZ / XERES / SHERRY）」，其葡萄種植區坐落在西班牙加的斯省（Provincia de Cádiz）的西端，集中在赫雷斯-德拉弗隆特拉（Jerez de la Frontera），聖瑪麗亞港（El Puerto de Santa Maria）和桑盧卡爾-德巴拉梅達（Sanlúcar de Barrameda）三座城市四周形成之一個包括沿海地區在內之三角形區域。又西班牙與我國皆為簽署「與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）」之會員。
- (二) 本件申請註冊之「SHERY」商標圖樣係由未經設計之外文「SHERY」所構成；與前述西班牙加的斯省所產之葡萄酒「SHERRY（雪莉）」地理標示相較，二者均以「SHER」為字首、「Y」為字尾，僅有中間字母「R」有無之差異，而於外觀、讀音均相彷彿，並置一處詳細比對固可見如前之差異，然異時異地隔離觀察，或於市場交易連貫唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似。訴願人雖稱本件商標外文「SHERY」為其另案註冊商標「雪銳」之漢字拼音，且與習見之「SHERRY」不同乙節。按判斷商標與他人商標或葡萄酒或蒸餾酒地理標示是否構成近似，應以該商標客觀呈現於消費者眼前之圖樣為斷，其設計之緣由等，尚非所問，又商標是否近似，應異時異地隔離觀察，不得並置一處逐一比對，始符消費者實際交易情況。
- (三) 本件商標指定使用之「白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒、水果酒、雞尾酒、高粱酒、葡萄酒、米酒、甜酒、紹興酒、花雕酒、參茸酒、玫瑰酒、白酒、梅酒、紅酒、人蔘酒、汽泡酒、含酒精飲料（啤酒除外）、

酒（啤酒除外）」商品，與葡萄酒、蒸餾酒商品相較，二者於原料、功能、產製者、消費者需求等因素具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似之商品。

（四）訴願人訴稱本件商標之註冊申請係屬善意，且「SHERY」係與「雪銳」併列標示於酒類商品，應無致相關消費者混淆誤認之虞，亦無致誤認誤信商品產地之虞乙節。按本件所涉條款係以「相同或近似於我國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示」及「指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似之商品」為要件，與申請人是否為善意及商標實際使用態樣無涉，亦不以消費者對商品產地有誤認誤信之虞為必要。再者，本件原處分機關係認本件商標與西班牙雪莉酒之葡萄酒地理標示構成近似，而非認為本件商標屬於葡萄酒之地理標示。是訴願人所訴，容有誤解。

（五）綜上所述，衡酌本件「SHERY」商標與西班牙葡萄酒地理標示「SHERRY」於外觀、讀音構成近似，且近似程度高，本件商標指定使用於白蘭地酒、威士忌酒等與葡萄酒、蒸餾酒同一或類似之商品，復以我國與西班牙皆為簽署「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS）之會員等因素綜合判斷，本件商標之註冊自有商標法第30條第1項第9款規定之適用。從而，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

本件商標圖樣：

SHERY

據以核駁之西班牙「葡萄酒」地理標示：

D.O Jerez-Xerez-Sherry



案例三(商標法第 30 條第 1 項第 10 款—申請或註冊在先者為證明標章之適用)

按智慧財產局所編印 102 年 12 月版商標法逐條釋義就商標法第 30 條第 1 項第 10 款但書之說明：「……團體商標權人若就指定使用於『茶葉』商品之團體商標，同意他人以相同商標於類似之『茶飲料』商品並存註冊，但未要求具有團體商標所要求之一定品質或特性，有可能使相關消費者誤認該茶飲料與標示團體商標之茶葉商品為相同來源，從而無法達成該團體商標用以指示茶葉商品具有特定品質、特性之功能，影響消費者以該團體商標識別一定品質或特性商品之利益，應屬顯屬不當之情形……」是以，該款之適用並不以與他人之註冊或申請在先之「商標」相同或近似為限，而包括團體商標及與其性質相類之證明標章與團體標章。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 3 月 15 日

經訴字第 10506303450 號

訴願人：聯○企業股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 7 月 9 日商標核駁第 364142 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 100 年 7 月 21 日以「關山穀堡米」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「米；胚芽米；糯米；糙米」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並就圖樣中之「米」部分聲明不主張專用權，復於 100 年 12 月 21 日申請函聲明就「關山」部分聲明不主張專用權。嗣現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，經該局審查，認本件商標圖樣中之「關山」及

「米」部分為產地及商品說明，且無致商標權範圍產生疑義之虞，無須聲明不專用，惟本件商標與據以核駁之註冊第1428618號「關山米」證明標章構成近似，且均指定使用或用於證明米類商品，據以核駁證明標章復具相當識別性，有致相關消費者混淆誤認之虞，而違反商標法第30條第1項第10款（嗣於104年12月24日以（104）智商20649字第10480634690號函更正為商標法第94條準用第30條第1項第10款）之規定，應不准註冊，以104年7月9日商標核駁第364142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」，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：

（一）本件訴願人於申請書就「米」聲明不主張專用權，於100年12月21日申請函就「關山」聲明不主張專用權，惟「米」為其商品說明，「關山」為產地說明，均不具商標識別性，且無致商標權範圍產生疑義之虞，即無聲明不專用的必要。至本件商標能否取得註冊，尚應依法審查有無其他不得註冊事由為斷。

（二）本件「關山穀堡米」商標，與據以核駁註冊第1428618號「關山米」證明標章相較，引人注意之主要部分皆

有相同之「關山米」3字，應屬構成近似之商標，且近似程度高。

- (三) 本件商標指定使用之「米；胚芽米；糯米；糙米」商品，與據以核駁證明標章所證明之「米」商品相較，二者皆為「米」類商品，其原料、用途、功能大致相當，所指定使用/證明之商品間應屬存在高度類似關係。
- (四) 據以核駁「關山米」標章為產地證明標章，該標章係用以證明該產地地理區域之商品具有特定品質、聲譽或其他特性。按「關山」位於海岸山脈與中央山脈之間的花東縱谷上，灌溉水源來自卑南大溪上源新武呂溪，土壤肥沃且無工業污染，空氣清新、水質甘美，該地出產之稻米，稻穗結實飽滿，品質特別優良，是「關山米」夙富聲譽，具有相當識別性，本件商標以「關山穀堡米」申請註冊，商標中以「關山」地名結合商品名稱「米」作為商標之一部分，自易造成消費者聯想而對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。
- (五) 綜上，本件商標與據以核駁證明標章近似程度高，指定商品類似程度高，且據以核駁證明標章具相當識別性，本件應有商標法第30條第1項第10款(嗣以104年12月24日(104)智商20649字第10480634690號函更正為第94條準用第30條第1項第10款)規定之適用，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件「關山穀堡米」商標係取自訴願人關係企業關山○○有限公司(103年9月22日更名為皇家○○實業有限公司)特取部分之標識，其文字排列排列緊密，並未特別凸顯「關山米」部分，且有識別性強之「穀堡」可供消費者辨別商品產製來源；據以核駁證明標章則係設計為書法字體、以醒目紅色呈現之「關山米」三字。是二商標/標章之字數多寡、字體及設色設計有明顯差異。又本件商標有「關山○○有限公司產製的米」之意思，據以核駁證明標章則係指「符合臺

東縣關山鎮公所關山米產地證明標章使用管理規範標準的米」，二者觀念亦不相同。故不構成近似。

- (二) 訴願人及關係企業所產製銷售之米商品均來自臺東關山地區，且「關山」本屬地名，訴願人復已聲明就本件商標之「關山」部分不主張專用權，足證本件商標並無誤導商品來源之疑慮，亦不應以據以核駁證明標章限制本件商標使用「關山」來描述所指定商品之產地。
- (三) 以產地名稱作為商標一部分，經原處分機關核准與證明標章或團體商標並存者所在多有，例如註冊第1577563號「麻豆良新郭家文旦 MADOU SHADDOCK 及圖」商標與第1462430號「麻豆文旦及圖」團體商標並存註冊；第1663194號「日月潭紅茶廠 SUN MOON LAKE 及圖」及第1676534號「茗玉 MIN YU」商標與第1443206號「日月潭紅茶 Sun Moon Lake Black Tea 及圖」證明標章並存註冊；第1579288號「池上多力米正港池上好米 Do Re Mi Pure Chih Shang Rice 及圖」商標與第84號「池上米 池上鄉 CHIH SHANG TOWNSHIP 及圖」證明標章並存註冊等，本件商標依相同審查標準自應允許註冊。
- (四) 訴願人創用商標以來，將「關山穀堡」以大而顯著方式標示於商品外包裝上，透過超商及量販店等通路販售，銷售地點遍布全國，於100年即售出10792包，自100年1月1日至104年7月31日之銷售金額已達新台幣139017381元。訴願人並特別在超商內承租位置，堆疊標示本件商標之包裝米以吸引消費者注意。另訴願人於臺東地區新設辦公室及廠房外亦標示有「關山○○實業有限公司」字樣，使消費者可據此認識本件商標。故本件商標業已行銷多年，為相關消費者所認識，無致混淆誤認之虞。
- (五) 綜上，原處分顯有違誤，乃請求撤銷之等語。

四、本部決定理由：

- (一) 按「行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤

者，處分機關得隨時或依申請更正之。」固為行政程序法第 101 條所明定，惟其適用仍須以處分內容有「誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤」為前提，倘行政機關以處分書所引用的條文條號、內容不正確而擬予更正，因此非該機關以外的人民或其他機關依其外觀或所載事項的前後脈絡即可看出之顯然錯誤，自非屬行政程序法第 101 條規定可得更正之範疇。經查，原處分機關就本件原處分書（104 年 7 月 9 日商標核駁第 364142 號審定書）所引據核駁本件「關山穀堡米」商標之商標法第 30 條第 1 項第 10 款，前以 104 年 12 月 24 日（104）智商 20649 字第 10480634690 號函更正為商標法第 94 條準用第 30 條第 1 項第 10 款乙節，因其更正內容係處分所據條文之變更，並非依原處分外觀或所載事項的前後脈絡即可顯然看出者，揆諸前開行政程序法規定及說明，應不生更正之效力。本件訴願仍以原處分書所載內容及適用法規為審查之依據，合先敘明。

（二）次按原處分機關所編印 102 年 12 月版商標法逐條釋義就商標法第 30 條第 1 項第 10 款但書之說明：「…團體商標權人若就指定使用於『茶葉』商品之團體商標，同意他人以相同商標於類似之『茶飲料』商品並存註冊，但未要求具有團體商標所要求之一定品質或特性，有可能使相關消費者誤認該茶飲料與標示團體商標之茶葉商品為相同來源，從而無法達成該團體商標用以指示茶葉商品具有特定品質、特性之功能，影響消費者以該團體商標識別一定品質或特性商品之利益，應屬顯屬不當之情形……」是以，該款之適用並不以與他人之註冊或申請在先之「商標」相同或近似為限，而包括團體商標及與其性質相類之證明標章與團體標章。

（三）本件商標與據以核駁證明標章是否近似：

- 1、經查，本件「關山穀堡米」商標圖樣係由單純墨色中文「關山穀堡米」所構成；其中「米」及「關山」文

字業經訴願人聲明不主張專用權，因該等文字為其所指定之米等商品之產地及商品相關說明，均不具識別性，且無致商標權範圍產生疑義之虞，無須聲明不專用，業經原處分機關論明。惟於與其他商標間判斷近似時，仍應將該部分納入為整體比對。又據以核駁之註冊第 1428618 號「關山米」證明標章圖樣則由字體略經設計且呈紅色之中文「關山米」所構成。二商標/標章相較，均有居於字首之中文「關山」及字尾之「米」，且均予消費者有產自關山地區的米之印象。雖本件商標尚有「穀堡」2 字置於中間，惟其字體並未經特別設計，且「穀」字為糧食作物的種稱、「堡」字則為以土石堆築的小城、村落等意思，於無其他可資區辨之標識下，整體予消費者之主要印象仍為「關山」及「米」，而與據以核駁證明標章之外觀、讀音及觀念均極相彷彿。以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察，或實際交易唱呼之際，實不易區辨，本件商標與據以核駁證明標章應屬構成近似。

- 2、訴願人雖訴稱本件商標係取自訴願人關係企業關山○○有限公司（103 年 9 月 22 日更名為皇家○○實業有限公司）特取部分之標識，與據以核駁證明標章所證明內容之觀念並不相同，應非屬近似等語。惟商標之創意來源或理念並非相關消費者客觀上可由商標圖樣之外觀形式所能知悉，故判斷商標是否近似，僅就商標客觀所呈現予消費者之圖樣為依據，並不涉及訴願人之主觀心理因素。查本件商標與據以核駁證明標章圖樣均有居於字首之中文「關山」及字尾之「米」，且均予消費者有產自關山地區的米之印象，消費者即可能誤認本件商標之商品符合「臺東縣關山鎮公所關山米產地證明標章使用管理規範」之標準且經證明，自屬構成近似，所訴核不足採。

（四）本件商標與據以核駁證明標章所指定使用或證明之商品是否類似：

本件商標係指定使用於「米；胚芽米；糯米；糙米」商品，據以核駁證明標章則為產地證明標章，其證明內容為「本件標章係由證明標章權人同意之人使用，茲證明其生產製造之稻米產自於臺東縣關山鎮。……且符合『臺東縣關山鎮公所關山米產地證明標章使用管理規範』之標準」即用於證明「稻米」類商品，故二商標所指定使用或證明之商品均為供消費者作為主食之用的米類商品，且該等商品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列第3012類「米、麥片、麵粉、穀製粉、粉圓、西谷米」組群，其於用途、功能、產製者、消費族群、行銷管道及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，應屬構成同一或類似之商品。

(五) 本件商標與據以核駁證明標章有無致相關消費者混淆誤認之虞：

1、本件商標與據以核駁證明標章是否近似及其近似之程度：

本件商標與據以核駁證明標章相較，均有引人注意之「關山」及「米」等文字，且均予消費者有產自關山地區的米之印象，應屬構成近似程度不低之商標/標章。

2、本件商標與據以核駁證明標章所指定使用或證明之商品是否類似及其類似之程度：

本件商標指定使用之「米；胚芽米；糯米；糙米」商品與據以核駁證明標章所證明之「稻米」類商品均為供消費者作為主食之用的米類相關商品，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似程度高之商品。

3、據以核駁證明標章是否具識別性：

據以核駁證明標章為產地證明標章，該標章係用以證明該產地地理區域之商品具有特定品質、聲譽或其他特性。其證明標章註冊證上記載證明內容為：「本件

標章係由證明標章權人同意之人使用，茲證明其生產製造之稻米產自於臺東縣關山鎮。關山鎮位於海岸山脈與中央山脈之間的花東縱谷上，灌溉水源來自卑南大溪上源新武呂溪，土壤肥沃且無工業污染，因此空氣清新、水質甘美。關山鎮位在海拔250~280公尺的地方，日夜溫差大，稻米生長期長，稻穗結實飽滿，品質特別優良，且符合『臺東縣關山鎮公所關山米產地證明標章使用管理規範』之標準，是據以核駁證明標章自具有相當識別性。

- 4、本件商標是否已為我國相關消費者所熟悉：
觀諸訴願人所提證據資料（訴願附件1至10），其中附件1、2、4及7為註冊第1637907號「皇家穀堡 Golden Rice Castle」等另案商標公示資料、本部103年9月22日核准關山○○有限公司更名為皇家○○實業有限公司函及變更登記表、註冊第1386960號「麻豆文旦」等另案商標公示資料及本件訴願案之委任書等，均非本件商標實際使用之證據；附件3、6及10之行政院農業委員會糧商登記證、訴願人公司過磅單、103年2月25日落地陳列行銷公告及訴願人公司外牆照片等均未見有本件商標；附件5及9之商品外包裝袋照片及家樂福店訂單上除「關山穀堡」4字外尚標示或載有註冊第1637907號「皇家穀堡 Golden Rice Castle」商標，並非本件商標；附件5及8之商品銷貨期報表則僅為訴願人自行製作之私文書，訴願人復未提出發票等客觀銷售證據或市場占有率、廣告量及廣告費用等資料以供參佐。是以前開資料綜合判斷，自難遽認本件商標業經訴願人長期廣泛行銷使用，而為我國相關消費者所熟悉，並得與據以核駁證明標章相區辨。
- 5、至於其他判斷二商標/標章有無混淆誤認之虞之輔助因素，因訴願人並未提出主張，自無從論究。
- 6、綜上，衡酌本件商標與據以核駁證明標章構成近似，且其圖樣均有「關山」及「米」等文字，並予消費者

有產自關山地區的米之印象而極為相仿，近似程度不低，據以核駁證明標章復具相當識別性，且二者所指定使用/證明之米類商品為同一或高度類似，訴願人復未能舉證證明本件商標早已為消費者所熟悉而可與據以核駁證明標章相區辨等因素綜合判斷，本件商標指定使用於前揭商品之註冊應有致相關消費者混淆誤認之虞。

- (六) 綜上所述，本件「關山穀堡米」商標與據以核駁「關山米」證明標章構成近似，且指定使用之「米；胚芽米；糯米；糙米」商品與據以核駁證明標章所證明之米類商品為同一或類似，而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 款規定之情形。從而，原處分機關所為本件商標應不予註冊之處分，洵無違誤，應予維持。
- (七) 至訴願人訴稱所指定使用之米類商品確為來自臺東縣關山鎮，無誤導商品來源之疑慮，亦不應以據以核駁證明標章限制本件商標使用「關山」來描述所指定商品之產地乙節。查本件原處分機關係以商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定予以核駁，該條之構成要件為「商標相同或近似」、「商品或服務同一或類似」及「有致相關消費者混淆誤認之虞」，已如前述，尚無涉於其所指定使用商品之產地及來源究竟為何。訴願人容有誤會，併予指明。
- (八) 訴願人另舉另案註冊第 1577563 號「麻豆良新郭家文旦 MADOU SHADDOCK 及圖」、第 1663194 號「日月潭紅茶廠 SUN MOON LAKE 及圖」及第 1676534 號「茗玉 MIN YU」等商標可與相類似之證明標章並存註冊乙節。查該等商標或整體外觀與證明標章並非近似，或另有主要識別來源之標識，與本件案情尚屬有別，業經原處分機關於訴願答辯書論明在案；或屬原處分機關核准另案商標註冊有妥適與否問題。又商標申請准否，係採個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，原處分機關應視不同個案情節，正確認定事實與

適用法律，不受他案之拘束，自不得比附援引，以他件商標註冊案為由，執為本件商標應准註冊之論據，亦併予指明。

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：

關山穀堡米

據以核駁商標圖樣：

關山米

(「米」聲明不專用)

案例四（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商標近似之認定）

本件訴願人申請註冊之「nanoMSC」商標，係由單純未經設計之大小寫外文「nanoMSC」所構成，雖該外文「nano」不具識別性，然於判斷商標近似與否時仍應列入商標整體比對，惟該部分因係商品之說明文字，消費者不易將之作為區辨商標所用商品來源之文字，是本件商標整體予消費者之主要識別部分應為大寫外文「MSC」。據以核駁之註冊第 1294252 號及第 1298453 號「MSC」商標，係由略經設計之草寫大寫外文「MSC」所構成。兩商標整體商標圖樣相較，雖其字體設計略顯有別，惟除均係由單純外文所構成，而無圖形相佐外，且皆以相同之外文「MSC」作為主要識別部分，在外觀、讀音及觀念上均極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，尚不易區辨，應屬構成近似之商標。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 10 月 29 日

經訴字第 10406314800 號

訴願人：美商瑞○蓓娜股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 4 月 15 日商標核駁第 361903 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 103 年 3 月 19 日以「nanoMSC」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 3 類之「護髮乳、面霜、潤膚霜、乳液、皮膚美白乳霜、護手霜、防皺霜、除皺霜、美白霜、面膜、眼霜、護膚液、護膚品、護膚霜、日霜、晚霜、頭髮保養品、護膚保養品、保濕液、保養品（以上商品皆含有奈米成分）」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。案經原處分機關審查，認本件商

標與據以核駁註冊第 1294252 號及第 1298453 號「MSC」商標構成近似，復均指定使用於類似之化妝品相關商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以 104 年 4 月 15 日商標核駁第 361903 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」，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：本件訴願人申請註冊之「nanoMSC」商標係由小寫之「nano」及大寫之「MSC」所組成，其中「nano」有奈米之意，為商品性質或相關特性之說明，為不具識別性之部分，是本件商標之主要識別部分為「MSC」，與據以核駁註冊第 1294252 號及第 1298453 號「MSC」商標相較，二者皆含有相同之「MSC」為其商標主要識別部分，雖字型設計略有差異，惟予消費者寓目印象並未改變兩商標主要識別部分均有相同外文「MSC」，是兩商標應屬構成近似之商標，且近似程度高。又本件商標指定使用之「護髮乳、面霜、潤膚霜、乳液、皮膚美白乳霜、護手霜、防皺霜、除皺霜、美白霜、面膜、眼霜、護膚液、護膚品、護膚霜、日霜、晚霜、頭髮保養品、護膚保養品、保濕液、保養品（以上商品皆含有奈米成分）」商品，與據以核駁註冊第 1294252 號

商標所指定之「化妝品」商品及註冊第 1298453 號商標所指定之「化妝品零售」服務相較，二者皆為製造或提供「化妝品…」相關商品/零售服務，依一般社會通念及市場交易情形，所指定使用之商品/服務間應屬存在高度之類似關係。另據以核駁二商標係任意性商標，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混淆誤認之虞，自有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件「nanoMSC」商標圖樣係由 7 個外文字母無間隙連接為「nanoMSC」而構成不可分割之整體，據以核駁商標圖樣則係由草寫外文「MJT」或「MJC」所構成，二者相較，其所使用之用字及字體有異，整體外觀、觀念、讀音不同，非屬構成近似之商標。原處分機關將本件商標割裂成單獨之「MSC」作為與據以核駁商標判斷近似之依據，顯有違誤，且違反商標整體觀察原則。
- (二) 又原處分機關稱據以核駁商標係任意性商標，具相當識別性。然據以核駁商標僅由一般習知習見之外文字母「MJT」或「MJC」所構成，其與本件「nanoMSC」商標圖樣係由訴願人自創且具有特殊意義及識別性，不構成近似，亦無致相關消費者產生混淆誤認之虞。
- (三) 另本件商標已於申請前大量使用，相關消費者皆知該商標圖樣所提供之商品係源自訴願人，不致與據以核駁商標產生混淆誤認之虞。
- (四) 再者，本件商標於美國申請註冊已獲通過初審及正式公告，故本件商標之申請註冊並無違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定，原處分顯有違誤等語。

四、本部決定理由：

- (一) 按商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之構成要件為「商標相同或近似」、「商品或服務同一或類似」及「有致相關消費者混淆誤認之虞」，而判斷混淆誤認之虞應參考之主要因素復為「商標是否近似及其近似之程度」及「商品或服務是否類似及其類似之程度」，至於商標識別

性強弱等則為輔助因素。

(二)兩商標是否構成近似：

本件訴願人申請註冊之「nanoMSC」商標，係由單純未經設計之大小寫外文「nanoMSC」所構成；據以核駁之註冊第1294252號及第1298453號「MSC」商標，係由略經設計之草寫大寫外文「MSC」所構成。而本件原處分機關於其原處分及訴願答辯書中雖稱本件商標圖樣上之外文「nano」屬不具識別性之部分，然該文字並未見當事人聲明不專用，原處分內亦未敘及該文字是否為無須聲明不專用之部分，為避免訴願人所申請本件商標若經註冊，其商標排他權之範圍有不明確之虞。本部爰通知原處分機關就該文字為何不具識別性及是否為無須聲明不專用之部分等事項補充答辯。經該局以104年10月8日(104)智商00339字第10480506090號函補充答辯說明：「本件商標圖樣上之外文『nano』為奈米之意，係坊間業者及消費者普遍知悉係商標服務之性質、特性之相關說明，且於前揭『無須聲明不專用例示事項』中之『二、表示品質、效能及其他特性的文字』項下業已例示為無須聲明不專用之文字。是『nano』使用於本件商標指定商品，係屬不具識別性且無致商標權範圍產生疑義部分，並無商標法第29條第3項規定有聲明不專用情形之適用」等語。經查，本件商標圖樣上之外文「nano」有「十億分之一」或「毫微」之意，國內多譯為奈米，而原處分機關前開104年10月8日函補充答辯說明其不具識別性且無致商標權範圍產生疑義，無須聲明不專用在案，經核並無不合。雖該外文「nano」不具識別性，然於判斷商標近似與否時仍應列入商標整體比對，惟該部分因係商品之說明文字，消費者不易將之作為區辨商標所用商品來源之文字，是本件商標整體予消費者之主要識別部分應為大寫外文「MSC」。又兩商標整體商標圖樣相較，雖其字體設計略顯有別，惟除均係由單純外文所構成，而無圖形相佐外，且皆以相同之外文「MSC」作為主要識別部分，在外觀、讀音及觀念上均極相彷彿，以具

有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，尚不易區辨，應屬構成近似之商標。訴願人雖訴稱本件商標係由不可分割之外文「nanoMSC」所構成，與據以核駁商標圖樣係由外文「MJT」或「MJC」所構成不同，非屬構成近似之商標云云。惟查，本件商標雖由 7 個外文字母「nanoMSC」無間隙連接所構成，惟其係於小寫外文「nano」後接續大寫外文「MSC」，其外文小大寫之編排設計，予消費者之寓目印象即為「nano」及「MSC」，而其中「nano」為本件商標所指定商品之說明，消費者會施以較少之注意，已如前述，是本件商標予消費者之主要識別部分即為外文「MSC」，此與商標整體觀察原則並無抵觸。又據以核駁商標名稱為「MSC」，其圖樣係將外文「MSC」以草寫大寫略經設計呈現，惟其商標予消費者之寓目印象亦清晰可見為外文「MSC」。是兩商標既均以外文「MSC」作為主要識別部分，而屬構成近似之商標，亦如前所述，是訴願人所訴委無足採。

(三) 兩商標指定使用之商品或服務是否構成同一或類似：

本件商標指定使用之「護髮乳、面霜、潤膚霜、乳液、皮膚美白乳霜、護手霜、防皺霜、除皺霜、美白霜、面膜、眼霜、護膚液、護膚品、護膚霜、日霜、晚霜、頭髮保養品、護膚保養品、保濕液、保養品（以上商品皆含有奈米成分）」商品，與據以核駁註冊第 1294252 號及第 1298453 號商標分別指定使用之「化妝品」商品及「化妝品零售」服務相較，二者皆屬人體保養品、化粧品之相關商品或後者係為提供前者商品之零售服務，其商品或服務在原料、用途、功能、產製者、行銷管道及消費族群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，應屬類似之商品或服務。

(四) 兩商標有無致相關消費者混淆誤認之虞：

1、據以核駁商標具有相當識別性：

據以核駁商標圖樣之外文「MSC」雖係由一般習知習見之外文字母所構成，惟其與該商標指定使用之化粧品商品或其零售服務並無直接關聯，消費者會將其視為指示

及區辨來源之標識，而具有相當之識別性。

- 2、至其他判斷兩商標有無混淆誤認之虞之輔助因素，因訴願人並未提出主張，自無庸一一論述。
 - 3、綜上，本件商標與據以核駁二商標構成近似；且均指定使用於類似之商品或服務；復衡酌兩商標圖樣均由單純外文所構成，並以相同之「MSC」作為消費者主要識別部分，近似程度高，復指定使用於高度類似之人體保養品、化粧品之相關商品或提供該等商品之零售服務，又據以核駁商標具有相當之識別性等因素綜合判斷，相關消費者實極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。
- (五)至訴願人雖訴稱本件商標已於申請前大量使用，相關消費者皆知該商標所提供之商品係源自訴願人，不致與據以核駁商標產生混淆誤認之虞云云。惟查，依訴願人所檢附之品牌宣傳活動、官方網站及雜誌廣告等資料觀之，其商品包裝或瓶身上之商標及網站上主要標示者皆為「RESPERA」、「R 設計圖」或「瑞絲蓓娜」等商標，甚少單獨使用本件「nanoMSC」商標，且數量極為有限。況我國美妝市場廠牌眾多且競爭激烈，訴願人復未提出本件「nanoMSC」商標所指定使用於保養品相關商品之銷售量、營業額、市場分布或販賣陳列處所等事項之具體資料可資參酌。是依現有證據資料觀之，自難遽認本件商標已為我國相關消費者所熟悉，相關消費者並可區辨其與據以核駁商標之異同，是訴願人所訴亦非可採。
- (六)從而，原處分機關以本件商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。
- (七)至訴願人訴稱本件商標已於美國申請註冊並獲通過初審及正式公告乙節。按商標具有屬地性，而各國國情及市場實際使用情形與交易習慣並不相同，商標法制及審查基準亦互有差異，是本件商標縱於前開國家申准註冊，仍不得比附援引，執為本件商標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：

nanoMSC

據以核駁商標圖樣：

MSC

案例五（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商標近似之認定）

- 一、由於商標圖樣之構成方式多樣，故判斷商標是否近似，不應僅考量申請註冊商標圖樣上是否包括申請人之另一著名商標，否則容易形成商標之先占。判斷商標是否近似仍應以商標圖樣所客觀呈現於消費者之圖樣整體或主要部分為觀察，而消費者於實際交易隔離觀察所關注者通常為商標圖樣中較為醒目之部分。
- 二、本件訴願人申請註冊之「CD CAPTURE TOTALE DREAM SKIN DIOR (device)」商標係由未經設計之外文「CAPTURE TOTALE」以「CD」浮水印為底、「DREAM SKIN」、「CREATEUR DE PEAU PARFAITE」及「Dior」依序上下並置所組成。而「CD」為設色極淺之橘褐色浮水印，較不明顯；「CREATEUR DE PEAU PARFAITE」則係法文「完美肌膚創造者」之意，為指定使用之彩妝製劑及化妝品等商品相關特性之說明，消費者會對之施以較少之注意；「DREAM SKIN」置於其圖樣之中央位置且占其圖樣較大之比例，縱使最下方另有外文「Dior」，「DREAM SKIN」仍不失為其整體圖樣上予人深刻印象之主要識別部分之一。與據以核駁註冊第 1385208 號「夢美肌 Dream Skin」商標相較，均有予人寓目印象深刻之外文「DREAM SKIN」/「Dream Skin」，外觀有相仿之處，觀念及讀音亦極為相近，是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，應屬構成近似商標。

※智慧財產法院 105 年度行商訴字第 48 號行政判決認系爭商標圖樣經設計後已跳脫單純「DREAM SKIN」文字標識之印象，再佐以下方之「Dior」文字，足以使相關消費者認識系爭商標所表彰之商品來源係來自「Dior」，與據以核駁「夢美肌 Dream Skin」商標相較，近似程度低。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 1 月 21 日

經訴字第 10506300090 號

訴願人：法商克○絲汀迪奧香水股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 4 月 24 日商標核駁第 362011 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 102 年 11 月 8 日以「CD CAPTURE TOTALE DREAM SKIN DIOR (device)」商標（圖樣上之「CREATEUR DE PEAU PARFAITE」聲明不在專用之列），指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 3 類之「彩妝製劑；化妝品；臉部及身體保養用化妝品」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並聲明以 102 年 5 月 17 日申請之法國第 13/4005358 號商標申請案，主張優先權。經該局審查，認為聲明不專用部分雖有商標法第 29 條第 3 項規定之適用，惟本件商標與據以核駁註冊第 1385208 號「夢美肌 Dream Skin」商標仍構成近似，復均指定使用於化妝品等同一或類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以 104 年 4 月 24 日商標核駁第 362011 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」，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、本件原處分機關略以：本件「CD CAPTURE TOTALE DREAM SKIN DIOR (device)」商標，與據以核駁註冊第 1385208 號「夢美肌 Dream Skin」商標相較，均有予人寓目印象醒目且深刻之外文「DREAM SKIN」或「Dream Skin」，應屬構成近似程度高之商標。又本件商標指定使用之「化妝製劑、化妝品、臉部及身體保養用化妝品」商品，與據以核駁商標指定使用之「美髮水、護髮乳、冷霜、化粧水、面膜、化粧品、……」等商品相較，二者原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，亦屬構成高度類似之商品。另據以核駁商標具相當之識別性，本件商標以近似商標圖樣申請註冊，自易對其表彰來源或產製主體產生誤認。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，自有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)「Dream Skin」並非二商標之主要識別部分，查「Dream Skin」有「夢想中肌膚」及「夢幻般肌膚」等意，為一固有詞彙，非屬獨創性標識，且就化妝品類商品，該詞實屬商品功效之相關說明性文字，並非任意性或暗示性標識，乃國內化妝品業者經常使用之詞彙。據以核駁商標之主要識別部分為「夢美肌」，而本件商標之主要識別部分則為「CD」浮水印、「CAPTURE TOALE」及「Dior」。商標是否近似必須整體觀察為斷，二商標相較，除「Dream Skin」相同外，其餘文字均不相同，本件商標尚結合「CD」浮水印及粉膚色之標識底色，其構圖意匠與純文字組成之據以核駁商標明顯不同，二者於外觀、讀音及觀念上均不相同。本件商標尚結合訴願人公司名稱縮寫「CD」浮水印及「Dior」字樣，相關消費者可藉以識別商品係由訴願人所提供。

(二)另本件商標商品自 102 年上市至今，雖僅短短 2 年，

然因訴願人對該商品投入密集且大規模之行銷，103年度所投入之行銷費用即高達新臺幣 700 萬元，於報章雜誌、網路平台及各家百貨公司均有廣告，使本件商標商品於國內市場銷售屢創佳績並榮獲 VOCE 雜誌美妝大賞精華液類商品第 3 名，故相關消費者對於本件商標之熟悉程度較高，應予本件商標較大之保護。且二商標商品於整體外觀、包裝行銷與定價策略上顯有差異，消費者應可輕易區辨。

- (三) 訴願人以公司名稱縮寫與其所有之著名商標作為本件商標圖樣之一部，足證訴願人申請本件商標並無攀附據以核駁商標商譽之意圖。
- (四) 衡酌二商標指定之商品雖屬類似，然二商標近似程度低，且本件商標經訴願人自 102 年底起廣泛使用，已具知名度，可與據以核駁商標區別，而無致相關消費者混淆誤認之虞，原處分機關之認事用法，顯有違誤，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件訴願人申請註冊之「CD CAPTURE TOTALE DREAM SKIN DIOR (device)」商標係由未經設計之外文「CAPTURE TOTALE」以「CD」浮水印為底、「DREAM SKIN」、「CREATEUR DE PEAU PARFAITE」及「Dior」依序上下並置所組成。而「CD」為設色極淺之橘褐色浮水印，較不明顯；「CREATEUR DE PEAU PARFAITE」則係法文「完美肌膚創造者」之意，為指定使用之彩妝製劑及化妝品等商品相關特性之說明，消費者會對之施以較少之注意。由於商標圖樣之構成方式多樣，故判斷商標是否近似，不應僅考量申請註冊商標圖樣上是否包括申請人之另一著名商標，否則容易形成商標之先占。判斷商標是否近似仍應以商標圖樣所客觀呈現於消費者之圖樣整體或主要部分為觀察，而消費者於實際交易隔離觀察所關注者通常為商標圖樣中較為醒目之部分，本件商標之「DREAM SKIN」置於其圖樣之中央位置且占其圖樣較大之比例，縱使最下方

另有外文「Dior」，「DREAM SKIN」仍不失為其整體圖樣上予人深刻印象之主要識別部分之一。據以核駁註冊第 1385208 號「夢美肌 Dream Skin」商標，則由單純外文「Dream Skin」及中文「夢美肌」分置上下所組成。本件商標與據以核駁商標整體圖樣相較，均有相同予人寓目印象深刻之外文「DREAM SKIN」/「Dream Skin」，僅有大、小寫之些微差異，二者外觀有相仿之處，觀念及讀音亦極為相近，是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，應屬構成近似商標。

- (二) 次查，本件商標指定使用之「彩妝製劑；化妝品；臉部及身體保養用化妝品」商品，與據以核駁商標指定使用之「美髮水、護髮乳、冷霜、化粧水、面膜、化粧品、……」等商品相較，二者均為供人體化妝、美容、保養之用，其性質、用途及功能相當，且產製業者及消費族群亦極為相近，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似之商品。
- (三) 訴願人雖訴稱本件商標經其廣泛行銷使用已於我國市場上具相當知名度，且二商標商品於整體外觀、包裝行銷與商品之定價策略上顯有差異，相關消費者自得區辨二商標云云。惟按我國商標法原則上係採註冊主義，商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定即在保護申請或註冊在先之商標。故本件商標縱經訴願人行銷使用於其指定商品，倘其使用結果並未能使相關消費者認識其與據以核駁商標之異同，仍難謂無造成混淆誤認之虞。訴願人自仍應證明本件商標之使用已使相關消費者可區辨兩商標，始可准其註冊。而查，本件商標雖經實際使用於精華液商品，並透過多項管道銷售，惟訴願人所提 102 年至 103 年銷售金額統計均為訴願人單方製作，復未檢送其銷售本件商標商品之相關單據以證實其內容，要難遽予採信。且依訴願人所檢附之廣告行銷資料，本件商標商品行銷時間並不長。另縱如訴願人所稱二商標商品之實際外觀包裝及價

位不同，惟商標經核准註冊後，商標權人本可在經准註冊的權利範圍內自由選擇各種行銷方式（包括商品定價）以銷售其商標所表彰之商品，是有無致相關消費者混淆誤認之虞原則上應以註冊權利範圍（圖樣及指定使用商品／服務）為斷，實際產品包裝或行銷定價等差異尚難執為二商標無致相關消費者混淆誤認之虞之有利論據。綜上，依現有證據資料，仍難認相關消費者確已因訴願人之行銷使用而認識本件商標，且足可將之與據以核駁商標相區辨。

- (四) 訴願人另訴稱本件商標圖樣包含「CAPTURE TOTALE」及「Dior」等，並無攀附據以核駁商標之意圖乙節。按審查商標是否近似，係以商標客觀上呈現予消費者之圖樣為準，並不以申請人主觀有無攀附意圖為要件，此係因消費者無法知悉各商標所有人設計商標時之心理因素。復按商標申請註冊是否善意，固係判斷混淆誤認之虞之輔助參考因素，然二商標構成近似且指定商品構成類似，則造成混淆誤認之機率即高，縱訴願人主張其為善意，仍無解於本件商標之註冊仍有致相關相消費者混淆誤認之可能。
- (五) 衡酌本件商標與據以核駁商標皆有相同予人寓目印象深刻之「DREAM SKIN」或「Dream Skin」為其識別部分，近似程度不低，且其指定使用之商品構成同一或高度類似，訴願人所提證據資料尚不足以證明我國相關消費者已能區辨二商標，縱使訴願人申請註冊商標非出於惡意，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，仍有誤認二者之商品為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。
- (六) 綜上所述，原處分機關核認本件商標之申請註冊有違商標法第30條第1項第10款本文之規定，所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。
- (七) 至訴願人訴稱原處分機關誤用反向混淆之概念云云。經核，原處分機關已於原處分中交代綜合二商標構成近似、指定使用之商品構成高度類似等因素判斷，本

件商標之註冊應有致相關消費者產生混淆誤認之虞。而原處分第 6 頁九、提及反向混淆之概念，係為回復訴願人 104 年 3 月 13 日申復函所提意見，並非認定本案成立反向混淆，訴願人容有誤解，併予指明。

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

本件商標圖樣：



(「CREATEUR DE PEAU PARFAITE (法文：完美肌膚創造者)」聲明不專用)

據以核駁商標圖樣：

Dream Skin
夢美肌

(「Skin」聲明不專用)

案例六（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—商品類似之認定）

依市場交易及使用情形，照明用器具固有與電池等商品搭配使用之可能，然二者間並不具備必然關係，照明器具未設有電池、電瓶或蓄電池，而以電源線供電者所在多有。照明器具商品與電池等商品之性質、功能、用途有別，且基於社會及產業分工之常態及細緻，一商品上所存在之各項零配件，實際上常來自不同業者、不同專業領域，不應僅因有搭配使用之可能性，即認定商品構成類似。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 9 月 8 日

經訴字第 10406313120 號

訴願人：美商德○台科技公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 3 月 24 日中台異字第 1020276 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

緣關係人企○貿易行股份有限公司前於 101 年 5 月 18 日以「彥光 RABBIN 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 11 類之「燈泡、燈管、檯燈、安全燈、裝飾燈、探照燈、落地燈、聚光燈、小夜燈、投射燈、吸頂燈、太陽能燈、緊急照明燈、桌燈、電燈、路燈、發光二極體照明燈、車燈、照明器具、照明燈具」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 1556990 號商標，權利期間自 102 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止。嗣訴願人以該商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 11 款之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，以 104 年 3 月 24 日中台異字第 1020276 號商

標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人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」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，為商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 11 款本文所規定。

二、原處分機關略以：

(一) 關於商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定部分：

系爭註冊第 1556990 號「彥光 RABBIN 及圖」商標，與據以異議註冊第 263077 號、第 266253 號、第 270049 號「TELEDYNE LOGO」及第 113096 號「TELEDYNE logo」商標相較，二者圖案部分皆係由 4 個菱形圖拼接而成，不論排列、構圖均相彷彿，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。又系爭商標指定使用之「燈泡、燈管、……、照明器具、照明燈具」商品，與據以異議諸商標指定使用之「手提式微量氧氣分析儀、超微量氧氣分析儀、……、水中含油量分析儀」、「飲水機、濾水機」、「機器用閥；非機器用金屬製閥、凡而；……；非金屬或非塑料水管閥」及「電池、電瓶、蓄電器」商品相較，各具不同用途及功能，依一般社會通念，非屬類似商品。另二造商標應各具相當之識別性。綜上所述，二造商標近似程度固然不低，然二者各具相當之識別性，且二造商標指定使用之商品間不具類似關係，與本款規定須二造商標指定商品同一或類似之要件不符，系爭商標之註冊自無本款規定之適用。

(二) 關於商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

據以異議商標係由 4 個墨色菱形圖拼接所構成，與系爭商標近似程度不低，固如前述。惟據訴願人檢附之證據資料觀之，訴願人網站網頁及維基百科資料之下

載日期皆在系爭商標申請日之後，另據以異議商標中、英文版產品型錄無日期可稽，皆無足採。其餘附件或可證明在系爭商標申請日前，據以異議商標已在全球包括我國在內之多個國家申准商標註冊，且已使用在數位影像等商品上，並曾與我國、香港及大陸地區之經銷商簽署經銷合約，有參與商展、舉辦講座之事實，然商標在世界各地是否申請或取得註冊及其註冊之多寡及期間，僅作為認定該商標是否為著名的參酌因素之一，據以異議商標商品是否廣為國內相關事業或消費者所普遍熟知，仍應與據以異議商標實際行銷使用之資料相佐。而據以異議商標商品固曾販售至我國，惟訴願人所提之西元 1994 年發票，距離系爭商標申請註冊日已近 19 年之久，西元 2013 年之發票則在系爭商標申請日期之後。此外，訴願人僅於大陸地區參與 1 至 2 次商展及舉辦 1 次講座，且 Yahoo 奇摩網站搜尋結果及據以異議商標系列商品得獎報導等多為外文資料，如何為國內消費者所知悉，並無資料可參；其餘我國 EET 電子工程專輯網路搜尋資料、我國販售據以異議商標商品之廠商資料等資料，其網頁下載日期均在系爭商標申請註冊日之後；台灣與大陸進／出口活動報告無日期可稽；西元 1991 年據以異議商標於大明報刊登廣告之時間，距系爭商標申請註冊日已逾 20 年。是綜合訴願人所檢附之資料，尚難認在系爭商標 101 年 5 月 18 日申請註冊之前，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本款規定之適用。

(三) 據上論結，異議主張洵無理由，爰為「異議不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 二造商標係屬高度近似商標，應無疑義，原處分機關亦為相同之認定。又使用「電池、電瓶、蓄電器」商品作為電力來源之器具設備眾多，然依「混淆誤認之

虞」審查基準 5.3.5.2 規定，具有相輔功能之商品屬類似商品，且原處分機關並未否認二造商標商品具有相輔關係，卻僅以二者功能不同或其他器具亦需使用據以異議商標商品為由，即認二者不存在類似關係，顯有違誤。據以異議「TELEDYNE LOGO」商標雖未於我國註冊使用於照明器具商品，然訴願人之子公司 Teledyne Lighting & Displays 多年前已產製照明器具商品，據以異議商標為訴願人之代表商標，自亦使用於該等商品上，且該等商品早於西元 2004 年即在我國銷售予勝○科技股份有限公司等消費者，在全球（含我國在內）相關業界享有相當知名度。且商標法第 30 條第 1 項第 11 款所指之著名商標並不以於我國註冊者為限。是據以異議商標雖未於我國註冊於照明器具商品，然已為訴願人集團使用多年且已達著名。原處分機關於審酌二造商標商品是否為相同或類似商品時，僅就已於我國註冊之據以異議商標商品與系爭商標商品加以審酌，全然未考慮未註冊但已使用多年之據以異議商標之照明器具商品與系爭商標所指定之商品是否類似，即率認二造商標商品不存在類似關係，其處分顯有不當或違法而應予以撤銷。二造商標商品皆為照明器具，自屬相同或高度類似之商品。

- (二) 訴願人創立於西元 1960 年，為一知名工業集團，其營運範圍遍及全球，據以異議商標則為訴願人代表性商標，廣泛使用於訴願人所有產品及服務上。據以異議商標商品已行銷至全球，訴願人為推廣該等商品，除印製含中文版本之產品型錄外，亦積極參與各大城市商業展、張貼海報、舉辦講座及於中、港、臺之報章雜誌刊登據以異議商標商品／服務之廣告。據以異議商標商品廣受我國消費者好評，且訴願人之半導體產業等光電事業之研發成果經常受到電子工程產業等相關業者之矚目。凡此均足證據以異議商標於系爭商標申請日前，已為我國相關業界或消費者所熟知，而屬著名商標。

(三) 原處分機關以異議附件 1、9 至 10、17、19 至 20 等網頁資料下載日期晚於系爭商標申請日而不予採認，惟該等網頁資料所示資料內容係西元 2012 年以前之情形。原處分機關僅憑資料下載日期即認該等證據資料不足以說明訴願人及據以異議商標商品西元 2012 年以前之情形，實令人難以甘服。另訴願人提出西元 1994 年及 2013 年之發票係為證明據以異議商標商品早於西元 1994 年即廣於我國販售，並持續至西元 2013 年以後，且訴願人亦已提出西元 2010 至 2012 年之發票，原處分機關卻刻意忽視。至部分證據資料縱以外文顯示而為據以異議商標國外使用證據，然配合其他據以異議商標商品於我國之宣傳銷售證據，應仍可認據以異議商標之知名度已達我國，豈可僅因該等證據資料為外文即摒除不採？是原處分機關就據以異議商標於系爭商標申請日前是否已達著名之認定顯屬偏頗不當。

(四) 另關係人以與據以異議商標高度近似之圖樣申請註冊系爭商標，復指定使用與據以異議商標類似之商品上，系爭商標之註冊顯非善意。系爭商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 11 款規定，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 關於商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定部分：

1. 經查，系爭註冊第 1556990 號「彥光 RABBIN 及圖」商標，係由 4 個分別為紅、綠、黃、藍色菱形拼接之圖形、單純外文「RABBIN」及中文「彥光」由上而下並列所組成；據以異議註冊第 263077 號、第 266253 號、第 270049 號「TELEDYNE LOGO」及第 113096 號「TELEDYNE logo」商標，則由 4 個墨色菱形圖拼接而成。二造商標相較，均有由 4 個菱形圖拼接而成之圖形，且該圖形不論排列、構圖均相彷彿，整體觀之，二造商標固有相仿之處，應屬構成近似之商標。

2. 惟查，兩造商標商品不構成類似：

(1) 系爭商標指定使用之「燈泡、燈管、檯燈、安全燈、裝飾燈、探照燈、落地燈、聚光燈、小夜燈、投射燈、吸頂燈、太陽能燈、緊急照明燈、桌燈、電燈、路燈、發光二極體照明燈、車燈、照明器具、照明燈具」商品，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」，係歸屬於第 1101「燈籠、燈泡、照明器具」及第 1102「交通工具照明裝置」組群商品。而據以異議註冊第 263077 號商標指定使用之「電池、電瓶、蓄電器」商品，依前揭參考資料，係歸屬於第 0931「電池、電瓶、蓄電池」組群商品；第 266253 號商標指定之「手提式微量氧氣分析儀、超微量氧氣分析儀、百分比氧氣分析儀、碳氫化合物氧氣分析儀、水中含油量分析儀」商品，歸屬於第 0921「實驗室用儀器」組群商品；第 270049 號商標指定之「飲水機、濾水機」商品，歸屬於第 1115「飲水機、濾水器、開飲機」群組商品；第 113096 號商標指定之「機器用閥；非機器用金屬製閥、凡而；嚮導安全閥及嚮導釋放閥；給水、氣體燃料管道用閥；非金屬或非塑料水管閥」商品則歸屬於第 0729「不屬別類之機械零件」、2034「非機器用非金屬製凡而、非機器用非金屬製閥」、1129「給水用閥、氣體燃料管道用閥」等組群商品。二造商標商品相較，二者分屬不同且非應相互檢索之組群。又前者之燈泡等商品，係提供照明之用相關商品，功能係在滿足消費者照明之需求；後者則為電池、手提式微量氧氣分析儀、飲水機、機器用閥等商品，功能係在供給電源或實驗分析之用或提供飲用水等，是二者商品之性質、功能及用途明顯有別，且通常來自不同之產製業者，依一般社會通念及市場交易情形判斷，二者應非屬同一或類似之商品。

(2) 訴願人雖稱原處分機關並未否認電池等及照明器具商品具有相輔關係，僅以該等功能不同或其他器具亦需使用據以異議商標商品為由，即認該等商品不存在類

似關係，其處分顯有不當或違法云云。惟查，原處分係謂「系爭商標照明用器具，固與據爭註冊第00263077號商標指定使用之『電池、電瓶、蓄電器』商品，均具有搭配使用之關係，然後者商品係提供電能，除系爭商標商品外，諸如照相機、耳溫槍、收音機、血壓計等眾多不同功能之器具設備皆須使用電池等商品，是系爭商標商品，其用途與提供電能之『電池、電瓶、蓄電器』商品性質迥異，二者商品間亦難認存在類似關係。」此外，參酌市場交易及使用情形，照明用器具固有與電池等商品搭配使用之可能，然二者間並不具備必然關係，照明器具未設有電池、電瓶或蓄電池，以電源線供電者所在多有，且系爭商標照明器具商品與提供電能之電池等商品之性質、功能、用途有別，且通常來自不同之產製業者，已如前述。基於社會及產業分工之常態及細緻，同一商品上所存在之各項零配件，實際上是來自不同業者、不同專業領域，實不應僅因有搭配使用之可能性，即認定商品構成類似。訴願人所訴容有誤解。

(3) 訴願人另訴稱原處分機關於審酌二造商標所指定使用之商品是否為相同或類似商品時，全然未考慮據以異議商標雖未註冊但已使用於照明器具商品多年，即率認二造商標不存在類似關係，尚有不當一節。按註冊商標之權利範圍，係以其註冊之圖樣及其指定之商品或服務為依據，是以本款規定有關商標近似及商品或服務類似之判斷，應以商標註冊之圖樣與其所指定使用之商品或服務為準，而非以其實際使用者為據。是據以異議商標縱如訴願人所稱已使用於照明器具商品多年，仍不能將該未註冊但已實際使用之商品納入本款有關二造商標商品是否類似之比對依據，訴願人所訴核不足採。

3. 本款規定之適用，係以「商品或服務同一或類似」為前提要件。查本件二造商標固構成近似，惟其指定使用之商品間既不具類似關係已如前述，系爭商標之註

冊即難認有致相關消費者混淆誤認之虞，應無本款規定之適用。

(二) 關於商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

1. 訴願人係執其異議及訴願階段檢送之證據資料，主張據以異議之「TELEDYNE LOGO」等商標業經其長期廣泛行銷使用，於系爭商標 101 年 5 月 18 日申請註冊時已為著名商標。惟查：
 - (1) 異議附件 11 至 12 之據以異議「TELEDYNE LOGO」等商標於澳洲、紐西蘭及美國等國家之註冊資料，僅係靜態之權利取得資料，據以異議商標之實際使用情形如何，尚須有其他實際使用之證據資料佐證之。
 - (2) 異議附件 4 為訴願人與我國 Ying-○ BioTech Co., Ltd. (引○生物科技有限公司) 於西元 2011 年簽訂之經銷合約 (代理商品：Syringe Pumps；生效日：西元 2011 年 4 月 1 日；期間：2 年；經銷地區：臺灣)、訴願人與香港 InnoTech Instrumentation Co., Ltd. (創新科儀有限公司) 於西元 2011 年簽訂之經銷合約 (代理商品：空氣檢驗分析設備等；生效日：西元 2011 年 3 月 24 日；期間：3 年；經銷地區：香港、大陸地區)，及訴願人與大陸地區 Qingdao ○ Scientific Co., Ltd. 於西元 2008 年簽訂之經銷合約 (代理商品：空氣檢驗分析設備等；生效日：西元 2009 年 5 月 29 日；期間：3 年；經銷地區：大陸地區) 等影本，由該等合約內容雖可知在系爭商標申請日前，訴願人有授權前揭廠商於我國、香港及大陸地區經銷其空氣檢驗分析設備等商品，並使用據以異議商標，然據以異議商標商品之實際銷售情形如何，亦仍須有其他證據資料佐證之。
 - (3) 異議附件 2、3、10 及 18 之據以異議商標之相機等相關商品之英文、簡體中文版型錄影本、維基百科網頁資料有關訴願人公司之介紹及泰○科技股份有限公司之產品介紹網頁，雖可見有標示據以異議商標之相機等商品，而可知訴願人有實際使用據以異議商標於相

機等商品之事實，惟其或無日期可稽，或其下載日期晚於系爭商標申請註冊日，均無法據為據以異議商標於系爭商標申請前使用之論據。

- (4) 異議附件 9、17、19 及 20 之 EET 電子工程專輯網路搜尋資料、TELEDYNE light 介紹網頁、Google 及 Yahoo! 搜尋引擎之搜尋網頁資料，多未見有據以異議商標之標示，且其下載日期皆在系爭商標申請註冊日之後。異議附件 14 之訴願人公司商品我國、大陸地區進／出口活動報告影本，並未見有據以異議商標之標示及相關記載，且無日期可稽。是前揭證據資料均無法作為據以異議商標於系爭商標申請註冊前之使用論據。
- (5) 異議附件 13 之訴願人商品得獎資訊皆為外文資料，且係訴願人自行發佈於公司網頁上，而難遽予採憑。
- (6) 由異議附件 7 之訴願人公司西元 2010 年及 2012 年之年度報告，雖可知訴願人西元 2006 年至 2012 年之公司營銷金額，然據以異議商標相機及空氣檢驗分析設備等商品之銷售金額究佔其中何一數額比例，尚無從得知。雖訴願人於訴願階段復檢送訴願附件 1 之西元 2003 年至 2012 年於我國之銷售統計資料及西元 2002 年將照明器具售予 WINTEK（勝○科技股份有限公司）之銷售額統計資料以供審酌，惟該等資料均為訴願人所製作，訴願人復未檢送其銷售據以異議商標商品之相關單據以證實其內容，要難遽予採信。
- (7) 異議附件 1、5 及 6 為訴願人公司網站之網頁、參展及舉辦講座之海報、照片等，其中雖有部分網頁及海報之日期早於系爭商標申請日，且可見有標示據以異議商標之智慧相機等影像檢驗相關商品，而可知據以異議商標於系爭商標申請前有使用於智慧相機等影像檢驗相關商品之事實，惟其數量並不多。
- (8) 異議附件 8 及 16 係訴願人於西元 1994 年至 2013 年間出口商品至大陸地區、美國及我國等國家或地區之發票影本，雖可見有據以異議商標之標示，惟其中僅有 4 張西元 1994 年發票及 2 張西元 2013 年發票所載之

進口地為我國，然其中西元 1994 年發票所載日期與系爭商標申請註冊日相隔已有 19 年之久；西元 2013 年發票所載日期則在系爭商標申請日之後。其餘數十張發票之進口商為大陸地區或美國廠商且進口地為美國或法國或大陸及香港地區或德國，並非於我國行銷使用之事證，且無事證證明據以異議商標於各該國家或地區所建立之知名度已到達我國而為我國消費者所知悉。是訴願人提出前開西元 1994 年及 2013 年之發票，主張據以異議商標商品西元 1994 年至西元 2013 年間有持續於我國行銷據以異議商標之事實，並不足採。異議附件 15 之 80 年大明報有關訴願人使用之商標（包含據以異議商標）及其經營電視機等商品業務之廣告，其刊登日期距系爭商標申請註冊日亦已逾 20 年。是前揭證據資料雖可證明據以異議商標商品曾進口至我國、大陸地區及美國等國家或地區，亦有於國內行銷之事實，惟除進口我國之部分不多，且距今相隔甚久或在系爭商標申請註冊日之後。

(9) 綜上，依訴願人所檢附之現有證據資料綜合以觀，尚難認據以異議諸商標於系爭商標 101 年 5 月 18 日申請註冊時，已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名商標之程度。

2. 本款規定之適用，係以相同或近似於他人「著名商標」或有減損「著名商標」之識別性或信譽之虞為要件。本件據以異議商標既非著名商標已如前述，系爭商標之註冊自無本款規定之適用。

(三) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標之註冊，並未違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 11 款之規定，所為本件「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣：



據以異議商標圖樣：



案例七（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—混淆誤認之虞之認定）

訴願人雖訴稱「銀波布丁」係其曾祖父創於西元 1939 年，口味傳承 75 年，為台南著名美食，有西元 2007 年 3 月 1 日壹周刊報導、商品網頁及各種美食討論網頁資料可稽云云。惟查，關係人之系爭商標申請註冊亦有其傳承，與訴願人之據以評定諸商標係屬同一繼受來源，且系爭商標與據以評定諸商標近似程度極低，相關消費者可輕易區辨；況依關係人於評定階段檢送之證據資料可知，關係人亦有架設系爭商標（一併標示「櫻波布丁」）之官網積極行銷布丁商品，提供網路下單宅配服務，並於台北、台中、台南、高雄等地設立門市據點進行銷售，已有網友於部落格網頁（答辯附件 10，原處分卷 217 頁）敘述：「吳○漢……把布丁的技術傳給兒子吳○耀與外孫。因此銀波布丁早先有兩間，府前路巷子裡的是銀波布甸，是由外孫與女兒經營；而早先○○路上的銀波貝特美，是由吳○耀與他人合股開設，後來拆股後，吳○耀便在原先的地點（○○路 462 號）改名為銀波茶座……而另一名合夥人則在○○路 400 號以銀波布丁為店名，後則改名為櫻波布丁……」，是二造商標在市場並存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 8 月 9 日

經訴字第 10406313110 號

訴願人：吳○賢君

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 3 月 13 日中台評字第 1030022 號商標評定書所為「評定不成立」之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人黃○智君於 99 年 4 月 2 日以「櫻波（「櫻」為

日文)」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、茶飲料、咖啡、可可、巧克力粉、咖啡飲料、巧克力飲料、冰、糖果、餅乾、土司、麵包、蛋糕、布丁（粉）、鮮奶酪、粉圓、粥、飯、速食麵、牛肉麵」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 1449815 號商標。嗣訴願人於 103 年 1 月 24 日以該商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10、12 款之規定，對之申請評定。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 104 年 3 月 13 日中台評字第 1030022 號商標評定書為「評定不成立」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「對本法 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為商標法第 106 條第 3 項所明定。次按商標「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「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，復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 款本文所明定。而「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。」及「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。」商標法第 57 條第 2 項及第 3 項亦定有明文。

二、原處分機關略以：

(一)據訴願人檢送之網路資料，可知訴願人於 2014 年 1 月 3 日在 PChome 線上購物有販售據以評定「銀波及圖」、「銀波」商標日式布丁商品之情事，堪認於申請評定日前 3 年內，訴願人有將該據以評定商標使用於布丁商品，足證該據以評定商標指定使用於相同或性質相當之「布丁、布丁粉」部分商品已有真實使用之情事，僅就該等部分作為其據以主張之商品，進行實體審查。

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

- 1、系爭註冊第 1449815 號「櫻波（「櫻」為日文）」商標與據以評定之註冊第 1154551 號「銀波及圖」商標、註冊第 1433136 號「銀波」相較，起首較引人注意之「桜」及「銀」字外觀不同，觀念不同，讀音亦可區辨，且消費者對於中文之理解及辨別能力本較高，故整體予消費者寓目印象尚得區別，是兩商標近似程度極低。
- 2、系爭商標指定使用之「糖果、餅乾、土司、麵包、蛋糕、布丁（粉）、鮮奶酪」部分商品，與據以評定諸商標據以主張之指定使用「布丁、布丁粉」部分商品相較，二者商品性質、用途、產製主體及購買族群相同或極為相近，應屬構成同一或類似程度極高之商品。至於系爭商標指定使用之「茶葉、茶飲料、咖啡、可可、巧克力粉、咖啡飲料、巧克力飲料、冰、粉圓、粥、飯、速食麵、牛肉麵」部分商品，與前揭據以評定諸商標據以主張之指定使用「布丁、布丁粉」商品相較，於性質、用途及產製主體有別，二者商品間應不構成類似之關係。
- 3、本案據以評定「銀波及圖」、「銀波」商標或以梯形圖內置條狀波浪橢圓圖，下方結合中文「銀波」組成之構圖，或單純中文「銀波」所構成，予人鮮明之視覺印象，且與指定使用商品間並非相關，應具有相當識別性。而

系爭商標之日文漢字「桜波」，並無特定字義，且與指定使用商品間無關聯性，亦應具有相當識別性。

- 4、據關係人提出其母親葉○雪君與訴願人之父親所簽訂之「銀波貝美特精製食品工廠」讓渡契約書內容，即載有吳君應轉讓商標予葉君之約定。因葉君與吳君間對於「銀波」商標移轉之爭議而歷經爭訟，雖法律上之訴訟爭議已確定，卻產生同樣指定使用於「布丁」等商品之「銀波」及「銀波貝美特」商標權利，分屬葉君及吳君二造，且均用於布丁商品，實有致消費者混淆誤認之虞，而關係人乃葉君之親屬，亦為葉君所經營之食品工廠之經理人，其本於葉君所有之商標權利，在葉君未表示反對意思下，客觀上關係人繼續使用「銀波」商標於布丁、食品之零售服務，或以「銀波貝美特」使用於「布丁」商品上，依一般經驗法則，渠實無積極攀附之動機，渠另以系爭商標申請註冊，毋寧係為解決市場上併存「銀波」與「銀波貝美特」商標之困境，故以系爭「櫻波（「櫻」為日文）」商標申請註冊，以求區別，並無惡意可言。
- 5、綜合上述相關因素判斷，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，自無前揭註冊法條規定之適用。

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

經查，系爭商標申請註冊日為「99 年 4 月 2 日」，而據以評定註冊第 1154551、1433136 號商標早於「93 年 8 月 16 日」及「99 年 1 月 28 日」間，即於同一或類似之商品向本局申請商標註冊並經本局核准註冊公告在案，自與本款規定為保護未註冊而先使用商標之意旨不符。又系爭商標與該等據以評定商標，近似程度極低，消費者尚非難以區辨，且各具相當識別性，而關係人乃為避免市場上消費者對於「銀波」品牌之混淆，另為申請註冊系爭「櫻波（「櫻」為日文）」商標，以求區別，並無

惡意可言已如前述，自難遽認關係人有以不正競爭行為意圖仿襲搶先申請系爭商標註冊之情形。是系爭商標之註冊亦應無前揭條款規定之適用。

三、訴願人不服，訴稱：

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

- 1、系爭商標之主要部分「銀波」與據以評定諸商標之主要部分「桜波」相較，字尾均為「波」字，且整體讀音混同，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之商品與據以評定諸商標所指定使用之「布丁、布丁粉」商品相較，皆為甜品、甜點食品及咖啡、巧克力、茶製成之飲料及麵食商品，應屬同一或高度類似商品。
- 2、據以評定諸商標之中文「銀波」為訴願人所自創，屬創意性商標，且經訴願人 4 代 70 幾年行銷使用，已為業者及相關消費者普通知悉，其知名度相當高，商標識別性強。
- 3、「銀波布丁」係訴願人之曾祖父創於西元 1939 年，口味傳承 75 年，一直深受讚許，已成為台灣台南府城著名美食，有西元 2007 年 3 月 1 日壹周刊報導、商品網頁及各種美食討論網頁資料（訴願附件 2）可稽，相關消費者對據以評定商標之熟悉程度高，應給予較大之保護。
- 4、系爭商標實際使用於布丁類食品，而訴願人係經營製造販售布丁等甜品類食品，因二造商標近似，且指定使用於同一或類似商品，故系爭商標有實際發生混淆誤認之情事。
- 5、關係人之母親葉○雪君曾與訴願人之父親吳○耀君合夥經營「銀波貝特美精緻食品工廠」，關係人亦曾於該廠工作，完全了解據以評定「銀波」諸商標之存在，而刻意使用與「銀波」讀音相似之「桜波」申請註冊，且其網頁上廣告即標註「桜波」、「桜波布丁（原銀波）」等語，有使消費者誤以為銀波布丁不存在，而銀波已改為桜波，顯係惡意申請註冊。

6、綜上，本件據以諸評定商標為創意性商標，為消費者較為熟悉，其識別性甚高，系爭商標與之構成近似，復均指定使用於同一或類似商品，系爭商標之申請非屬善意等因素，系爭商標之註冊有致相關消費者混淆誤認之虞，應有前揭法條規定之適用。

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

據以評定之「銀波」商標由訴願人家族創立並持續使用已有 75 年，關係人之母親葉君曾與訴願人之父親合夥經營「銀波貝特美精緻食品工廠」，關係人亦曾於該廠工作，完全了解據以評定「銀波」諸商標之存在，而刻意使用與「銀波」讀音相似之「桜波」申請註冊，且其網頁上廣告即標註「桜波」、「桜波布丁(原銀波)」等語，實有意圖仿襲之情事。再者，關係人與訴願人係屬競爭同業，且均設址於台南市，有相同之地緣關係，自不難知悉據以評定商標先使用於布丁等商品之事實，應有意圖仿襲而申請註冊之情事，自有前揭法條規定之適用等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)本件訴願人於 103 年 1 月 24 日以系爭註冊第 1449815 號「櫻波(「櫻」為日文)」商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款、第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 12 款之規定，對之申請評定。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」為商標法第 57 條第 2 項規定。經查，據以評定之註冊第 1154551 號「銀波及圖」商標係於 94 年 5 月 16 日獲准註冊，註冊第 1433136 號「銀波」商標係於 99 年 10 月 1 日獲准註冊，均距本件評定案申請時已逾 3 年，訴願人自應依前揭規定檢附據以評定商標於申請評定前 3 年有使用於據以主張商品之證據。依據訴願人於評定階段檢送之評定申

請書附件 3 (即申證 3)，其中西元 2014 年 1 月 3 日下載之 PChome 線上購物網站上有販售標示據以評定「銀波及圖」、「銀波」商標之日式布丁商品，堪認於申請評定日前 3 年內，訴願人有將該據以評定諸商標使用於所指定使用之「布丁、布丁粉」商品部分。是依前揭商標法第 57 條第 2 項規定，訴願人僅得就該等商品做為其評定據以主張之商品，以下續就系爭商標之註冊是否有違首揭申請評定條款之規定予以審查。

(二)關於系爭商標有無註冊時商標法第 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，其構成要件為「商標相同或近似」、「商品或服務同一或類似」及「有致相關消費者混淆誤認之虞」，而認定混淆誤認之虞之主要因素復為「商標近似即其近似程度」及「商品或服務類似及其類似程度」，輔助因素方為商標識別性強弱、相關消費者對各商標之熟悉程度及系爭商標申請人是否善意等等。茲就訴願人所爭執之上開構成要件及因素分別論述如下：

1、系爭商標圖樣係由單純之日文漢字「桜」字及中文「波」字左右併列而成，日文「桜」則為「櫻」之意；而據以評定之「銀波及圖」商標圖樣係由墨色梯形內置有條狀波浪之反白蛋形圖，及下方之中文「銀波」所聯合組成；另一據以評定之「銀波」商標則由單純橫書中文「銀波」二字所構成。據以評定諸商標之主要識別部分「銀波」與系爭商標之「桜波」相較，雖均以中文「波」字結尾，惟較引人注目之起首字「銀」、「桜」，二者有中、日文之別，「桜」之日文發音、意義、外觀均與中文「銀」字相異；縱有部分熟悉日文之消費者認識「桜」意為中文「櫻」進而以中文唱呼，讀音與據以評定諸商標之「銀」有相近之處，惟外觀及觀念上仍有不同。是以，二造商標整體構圖予人寓目印象有所差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察及連貫唱呼之際，可輕易區辨，縱因二造商標均有「波」字而認構成近似，其近似程度極低

- 2、系爭商標指定使用之「茶葉、茶飲料、咖啡、可可、巧克力粉、咖啡飲料、巧克力飲料、冰、粉圓、粥、飯、速食麵、牛肉麵」商品部分，於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」係屬於 3001、3002、3003、3012、3015 等組群，與據以評定諸商標得據以主張之「布丁、布丁粉」商品所屬之第 3008 組群相較，非屬同一組群，亦無需相互檢索，且該等商品之性質、功能、用途、原料及產製主體有別，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應非屬同一或類似商品。而系爭商標指定使用之「糖果、餅乾、土司、麵包、蛋糕、布丁（粉）、鮮奶酪」商品部分，於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」係屬於 3006「糖果、餅乾、麵包、蛋糕」及 3008「布丁、布丁粉」組群，與據以評定諸商標得據以主張之「布丁、布丁粉」商品所屬之第 3008 組群相較，或屬同一商品或必需相互檢索，且該等商品之性質、功能、用途、原料、產製者、行銷管道及消費族群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判斷，應屬同一或類似之商品。
- 3、據以評定之「銀波及圖」商標以墨色梯形內置有條狀波浪之反白蛋形圖，下方結合中文「銀波」組成之構圖，予人鮮明之視覺印象；及據以評定之「銀波」商標圖樣之中文「銀波」，均與指定使用商品間不具關聯性，尚不致於使消費者產生直接之聯想，應具有相當識別性。而系爭商標之「桜波」，亦與指定使用商品間無關聯性，消費者自會將其視為指示及區別商品來源之標識，具有相當識別性。是以，二造商標各具有相當之識別性，並無明顯強弱之別。
- 4、訴願人固訴稱關係人之母親葉○雪君曾與訴願人之父親吳○耀君合夥經營「銀波貝特美精緻食品工廠」，關係人亦曾於該廠工作，完全了解據以評定「銀波」諸商標之存在，而刻意使用與「銀波」讀音相似之「桜波」申

請註冊，顯係惡意申請註冊云云。查關係人之母親葉○雪君曾與訴願人之父親吳○耀君合夥經營「銀波貝特美精緻食品工廠」，關係人於評定階段答辯時所檢附之「讓渡契約書」(答辯附件 1)，並經臺灣高等法院臺南分院 99 年度上字第 131 號民事確定判決(答辯附件 2)據以認定雙方為隱名合夥關係在案，既為合夥關係，除雙方另有約定外，依一般社會通念，就該「銀波貝特美精緻食品工廠」之全部財產及權利(包括商標權)，應為雙方共同所有，而非專屬吳○耀一人之權利。況依前揭「讓渡契約書」第一條約定「……甲方(吳○耀)將銀波貝特美(含附表一之機具、原料、製造技術、商標)讓渡與乙方(葉○雪)」，第四條約定「……甲、乙雙方須於中華民國 97 年 8 月 5 日前完成營利事業登記證與商標權之移轉登記申請……」，並經臺灣高等法院臺南分院 101 年度上字第 179 號民事確定判決(答辯附件 3)認吳○文應將註冊第 1370793 號「銀波」商標(指定使用於「布丁、食品、飲料、蛋糕、小點心零售之服務……」等服務)及第 1496601 號「銀波貝特美」商標(指定使用於「布丁；布丁粉……」等商品)專用權向本部智慧財產局辦理移轉登記予葉○雪，是關係人之母親葉○雪君既於 97 年間即已合法繼受取得上開商標專用權，與訴願人之據以評定商標係屬同一繼受來源，則縱然如訴願人所稱關係人係以與中文「銀波」讀音相似之「桜波」做為系爭商標申請註冊，亦難謂為非屬善意。訴願人所訴，核無可採。

- 5、訴願人雖訴稱，「銀波布丁」係其曾祖父創於西元 1939 年，口味傳承 75 年，為台南著名美食，有西元 2007 年 3 月 1 日壹周刊報導、商品網頁及各種美食討論網頁資料(訴願附件 2)可稽云云。惟查，關係人之系爭商標申請註冊亦有其傳承，與訴願人之據以評定諸商標係屬同一繼受來源，且系爭商標與據以評定諸商標近似程度極低，相關消費者可輕易區辨，均已如前述；況依關係人於評定階段檢送之證據資料可知，關係人亦有架設系

爭商標（一併標示「櫻波布丁」）之官網積極行銷布丁商品，提供網路下單宅配服務（答辯附件 8），並於台北、台中、台南、高雄等地設立門市據點進行銷售（答辯附件 9），已有網友於部落格網頁（答辯附件 10，原處分卷 217 頁）敘述：「吳○漢……把布丁的技術傳給兒子吳○耀與外孫。因此銀波布丁早先有兩間，府前路巷子裡的是銀波布甸，是由外孫與女兒經營；而早先○○路上的銀波貝特美，是由吳○耀與他人合股開設，後來拆股後，吳○耀便在原先的地點（○○路 462 號）改名為銀波茶座……而另一名合夥人則在○○路 400 號以銀波布丁為店名，後則改名為櫻波布丁……」，是二造商標在市場並存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源。

- 6、另訴願人主張二造商標有實際發生混淆誤認之情事等語。惟按所謂「實際混淆誤認之情事」，係指實際發生有相關商品或服務之消費誤認後案商標之商品係源自先權利人之情形，此事實應由先權利人提出相關事證證明之（參原處分機關「混淆誤認之虞」審查基準 5.5）。查訴願人並未就實際發生有相關消費者混淆誤認之情事，提出相關事證證明之，故其所訴自無足採。
- 7、綜合衡酌二造商標雖有部分商品構成類似，惟考量二造商標近似程度極低，復各具相當識別性，且系爭商標之註冊難謂非善意，在市場上並存之事實復已為相關消費者所認識，訴願人亦未證明實際發生有相關消費者混淆誤認之情事等相關因素判斷，系爭商標之註冊，客觀上應無致相關消費者誤認兩造商標之商品為同一來源，或誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自無前揭條款規定之適用。

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

按我國商標法係採註冊主義，先申請註冊者即有排除他人商標於同一或類似商品申請註冊之權利，而本條款係

為調合註冊主義之缺點所為之例外規定，旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊之情形。本件據訴願人檢送之西元 2007 年 3 月 1 日壹周刊報導、網路資料、送貨單等證據資料，固堪認訴願人據以評定之「銀波」、「銀波及圖」商標在系爭註冊第 1449815 號「櫻波（「櫻」為日文）」商標 99 年 4 月 2 日申請註冊前，已有先使用於布丁商品之事實。惟上揭據以評定諸商標早於系爭商標申請註冊前即已於類似之商品或服務申請並取得註冊，即無前述本款立法意旨所揭示據以評定諸商標有遭關係人搶先註冊之情事。況兩造商標整體構圖予人寓目印象差異明顯，應屬構成近似程度極低之商標，且各具識別性，均已如前述，應足以使消費者辨識其來自不同之來源或產製主體，客觀上，亦難謂關係人有意圖仿襲據以評定諸商標而申請系爭商標註冊之情事，自無前揭條款規定之適用。

(四) 綜上所述，系爭商標並無註冊時商標法第 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，從而原處分機關所為「評定不成立」之處分，洵無不合，應予維持。

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

系爭商標圖樣：

桜波

據以評定商標圖樣：



案例八（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）

- 一、得○公司自 88 年起曾為關係人向改制前衛生署申准輸入中文品名「究乎通魚油膠囊食品」，英文品名「GEFOUTON-1300」之產品，於 100 年間有進口前述「究乎通」魚油膠囊食品（GEFOUTON-1300）。
- 二、觀諸關係人於異議階段所檢具之證據資料，其中包裝盒照片（盒上印有「究乎通-1300」及「GEFOUTON 1300」字樣），與關係人 100 至 102 年間之估價單（載有「產品名稱：GEFOUTON-1300 究乎通 60' s」）、西元 2006 年 6 月 20 日 Yahoo! 奇摩知識+之詢問內容（我媽老是亂買一些電台藥品……藥品名稱是：究乎通-1300（GEFOUTON-1300）……）及嘉義市政府 97 年 12 月 3 日與 99 年 7 月 19 日通知陳述意見書（案由欄分別記載「貴公司（按即關係人）委播之『究乎通魚油膠囊』產品廣告……」、「民眾反映貴公司代理販售之『究乎通-1300』產品……」；原因事實欄記載「……查獲『究乎通魚油膠囊』（系統編號 0971020229）產品廣告，內容詞句宣稱『…膝蓋痠痛有效…尤其是病後調養方面……究乎通有意料之外的效果……」）等證據內容相互勾稽，可知關係人於 97 年至 100 年間確有將「究乎通」等實際使用於魚油膠囊食品商品上以行銷該等商品，且足供相關消費者區辨而具表彰商品來源之功能，應屬商標法所規範之商標使用行為。
- 三、是由上述事證相互勾稽對照，堪認關係人早於系爭商標 101 年 10 月 9 日申請註冊前即有使用據以異議之「究乎通」等商標於魚油膠囊商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 10 月 16 日

經訴字第 10406313510 號

訴願人：鄭○寧君

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局

104年3月31日中台異字第1020579號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於101年10月9日以「究乎通」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5類之「綠藻營養補充品、魚肝油、抗氧化營養補充品、含蛋白質之營養粉、鯊魚軟骨營養補充品、魚油營養補充品、乳酸菌營養補充品、含維他命及礦物質營養補充品、甲殼質營養補充品、胡蘿蔔素營養補充品、營養補充品、醫療用食療品、棗精、植物萃取營養補充品、卵磷脂營養補充品、綜合維他命營養補充品」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，准列為註冊第1580700號商標，權利期間自102年6月1日至112年5月31日止。嗣關係人沛○藥品股份有限公司以該商標有違商標法第30條第1項第12款之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，核認系爭商標有違前揭商標法規定，以104年3月31日中台異字第1020579號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、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，為商標法第30條第1項第12款所規定。核其規範意旨主要係在避免剽竊他人先使用之商標而搶先註冊，故倘能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者，即應認有前揭條款規定之適用。而所謂商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；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。又所稱「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬所謂之「其他關係」（最高行政法院 98 年度判字第 321 號判決意旨參照）。

二、原處分機關略以：

- (一) 系爭註冊第 1580700 號「究乎通」商標係由未經設計之中文「究乎通」所構成，據以異議商標則由未經設計之中文「究乎通」或結合數字「究乎通-1300」所構成。二造商標相較，均有相同之中文「究乎通」，應屬近似程度高之商標。
- (二) 依關係人所提出「證明書」及 88 年間改制前衛生署（102 年 7 月 23 日改制後為「衛生福利部」）准許得○貿易有限公司（下稱得○公司）申請進口之書函，堪認關係人確有委由得○公司申請進口「究乎通」商標魚油膠囊商品之事實。再將之與得○公司 100 年間之進口報單、100 年間之銷售「估價單」及標有「究乎通-1300」商標，成分為「深海魚油 E.P. A360mg D.H. A240mg」，並記載進口商為得○公司，總代理為關係人之魚油膠囊商品外包裝等事證相互勾稽，堪認關係人早於系爭商標 101 年 10 月 9 日申請註冊前即有使用據以異議之「究乎通」等商標於魚油膠囊商品之事實。
- (三) 系爭商標指定使用之「綠藻營養補充品、魚肝油、…、綜合維他命營養補充品」商品，與據以異議商標實際使用之魚油膠囊商品相較，二者均為提供特殊營養素或具特定保健功效之食品，應屬構成同一或高度類似之商品。
- (四) 另觀諸訴願人所提於 87 年間於 FM97.3 省○廣播股份

有限公司（下稱省○廣播公司）之「社會現場」節目流程表，及嘉義市政府 98 年 2 月 10 日府授衛食字第 0980200307 號依行政程序法第 102 條於作成行政處分前通知相對人陳述意見書，將關係人列為「相對人」，且其「原因事實」欄中記載「FM93.7 兆赫省○廣播電臺『工商服務（鄭○龍主持）』及『社會現場（鄭○龍、小○主持）』節目中，查獲『救乎通』產品廣告……」等語，足認鄭○龍君與關係人間應有業務往來，訴願人亦自承前揭嘉義市政府通知陳述意見書之相對人為「廣告託播」，自可認定鄭○龍君與關係人間應具有「廣告託播」之業務往來關係。另訴願人亦自承鄭○龍君或鄭○雄君確實為其父親，並自承「鄭○龍就該商標於 101 年 10 月 9 日登記於答辯人名下…」，足認訴願人實由其父親鄭○龍君之指示或委託，而為系爭商標之名義人，或因自其父親鄭○龍君處間接知悉據以異議商標先使用之事實，意圖仿襲而搶註。

- (五) 綜上所述，依一般經驗法則及論理法則，堪認訴願人於系爭商標申請註冊前，即已知悉關係人有先使用據以異議商標之情事，並基於仿襲之意圖搶先申請註冊系爭商標，系爭商標之註冊自有商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，爰為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 依商標法第 5 條規定，商標權人出自行銷目的，以電臺廣播方式使消費者理解並認識商標存在，亦為商標法所肯認之商標使用態樣。本件訴願人之父鄭○龍君早於 87 年即在省○廣播公司「社會現場」節目，透過廣播方式行銷使用其商標，此有節目流程表載有商標「救乎通」之廣告促銷時間可稽。另訴願人所檢附其父親鄭○龍君於中○廣播電臺松嶺轉播臺（下稱中○廣播電臺）88 年 3 月 14 日播製之「社會現場」錄音檔，亦可清楚聽到「現在咱來介紹咱這個救、救、

究（救）乎通…去咱指定藥房藥房選買喔，咱每一盒上面都有貼鄭○龍封函，使用方式為早晚各1顆，吃飽飯來使用，來指定藥房選買，認明有「鄭○龍」封函，救、救、究（救）乎通」等語，可證訴願人之父遲於88年時即有使用系爭「究乎通」商標。又「救」與「究」閩南語讀音相同，「救乎通」及「究乎通」之讀音予相關消費者之聽覺印象實為相同，其廣告因電臺廣播以聽覺呈現而有一音雙關之唸法，訴願人本即不時混用「究乎通」及「救乎通」二者用法，是雖異議答辯附件1之節目流程單載有不同文字，惟因二者讀音相同而予消費者完全相同之印象，自可證訴願人早於87年間即有使用系爭商標之事實。原處分機關罔顧訴願人有先使用系爭商標之事實，逕以訴願人未提出銷售單據、商品外包裝及行銷等相關事證，遽否認訴願人有先使用系爭商標之情事，對不採異議答辯附件1使用證據之理由卻付之闕如，顯見原處分之作成除有認事用法之違誤外，亦有理由不備之瑕疵。

(二) 又遍查原處分均未見有所稱「理由(五)」，訴願人實難知悉原處分機關究憑何事證及理由推論其於87年並無先使用系爭商標之情事。系爭商標實係由訴願人之父所發想創造，因而遍尋異議附件14及15之契約內容，均未存有任何關於商標授權或類此意涵之文字。細究當事人真意，顯然雙方亦在約束關係人不得就標示訴願人所有之系爭商標產品另銷售予訴願人以外之人。另關係人既為供貨商，其應下游廠商要求而提供標示下游廠商之商標產品，真實使用商標者自應為實際對外使用商標之人（即鄭○龍君）。

(三) 再由異議附件4之案外人董○欽所發存證信函內容業明載「○雄先生大鑑：你我共同經營究乎通…等產品十餘年，你以（鄭○龍為名）在電臺主持《社會現場》，負責產品推廣，我則負責進出貨等通路經營與帳款財務，各盡其職合作甚歡……」等語，可知至少於

80 幾年左右，訴願人之父確實有先使用系爭商標之事實。

- (四) 訴願人否認異議附件 19 證明書之形式真正，且該證明書所提及之附件 1 及 2 於往返書函中並未有所見。又縱該證明書為真正，惟自該證明書所示內容亦僅可知，得○公司於 86 年 10 月 17 日受關係人委託訂購者為賜而康軟膠囊，並非系爭商標商品。然其究竟何時開始申請進口系爭商標商品，並未具體說明，是其至多僅能證明關係人於 86 年間確有委託得○公司訂購非系爭商標商品之賜而康產品，與系爭商標是否使用無涉。
- (五) 另異議附件 2 之估價單均未蓋有客戶簽收章及公司章，顯為單方臨訟編製之文件，其內容難謂為真正。異議附件 9 之改制前衛生署致得○公司函之主旨欄載有系爭商標名稱，惟其受文者為得○公司並非關係人，且縱得○公司有申請輸入中文品名為究乎通之膠囊食品之事實，亦與商標使用無涉。況且，縱認依異議附件 9 可證明得○公司或關係人有使用系爭商標，然其真正實際使用系爭商標之時點亦必在 88 年 3 月 4 日後，顯然晚於訴願人使用系爭商標之時點，而非系爭商標之先使用人。
- (六) 異議附件 1 之得○公司進口報單，並未載有任何系爭商標圖樣。原處分機關未審究關係人向得○公司所訂購者為賜而康膠囊，而賜而康膠囊迄今仍在銷售中之事實，即依關係人空言泛稱其為「究乎通」更名前之產品，遽認關係人有先使用「究乎通」商標之事實，未依事證認事用法，過於速斷，有悖於論理法則之違誤。
- (七) 關係人顯未提呈任何早於訴願人先使用系爭商標之相關事證。而依異議附件 4 之案外人董○欽君存證信函，反而可證明早於 80 幾年間訴願人確有出自行銷目的使用系爭商標之事實。又縱認關係人有使用系爭商標情事，則亦當認二造於同時間有併存使用系爭商標

之事實。

- (八) 另訴願人 103 年 8 月 1 日商標異議答辯補充理由書(二)稱該有關異議附件 12 之嘉義市政府通知陳述意見書之裁處對象為「廣播託播人」非「商標權人」等語，僅係單純為法規上之闡明，並非因此自承與關係人有往來關係。異議附件 12 之前揭嘉義市政府通知陳述意見書，僅是行政機關初步判定之性質，既未實質審究調查相對人為何？是否僅以產品標示之供貨商品名稱即逕認為廣告託播人，亦未可知。原處分機關疏未審究上開事實，逕認二造間有業務往來，論理自非妥適，訴願人實難甘服，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 關於據以異議商標是否有先使用之事實乙節：

1. 觀諸關係人於異議階段所檢具之證據資料，由其中異議附件 1、9 及 10 之改制前衛生署 88 年 3 月 31 日 88 衛署食字第 88012894 號書函(主旨欄記載「貴公司(按即得○公司)申請……輸入……『中文品名：究乎通魚油膠囊食品，英文品名：GEFOUTON-1300……產品乙案」等語)、89 年 3 月 28 日衛署食字第 0900017324 號書函(主旨欄記載「貴公司(按即得○公司)申請膠囊狀產品乙案，……，如明細表(衛署食字第 0900017324 號)，……」等語)、95 年 1 月 26 日衛署食字第 0950400638 號書函(主旨欄記載「貴公司(按即得○公司)申請展延『衛署食字第 0900017324 號』膠囊狀食品……」等語)、衛署食字第 0900017324 號輸入錠狀(膠囊狀)食品明細表(產品名稱欄記載「中文 究乎通魚油膠囊食品」及「英文 GEFOUTON-1300」字樣)，以及異議附件 19 之 102 年 12 月 9 日得○公司出具之證明書，可知得○公司自 88 年起曾為關係人向改制前衛生署申准輸入中文品名「究乎通魚油膠囊食品」，英文品名「GEFOUTON-1300」之產品。再由異議附件 1 之得○公司 100 年間之進口報單(其貨物名稱、牌名、規格等欄載有「GEFOUTON-1300…」及「衛署食字

第 0950400638 號函」等字樣)，可知得○公司於 100 年間有進口前述改制前衛生署衛署食字第 0950400638 號書函准予輸入之「究乎通」魚油膠囊食品（GEFOUTON-1300）之事實。

2. 又由異議附件 2 之商品外包裝盒照片（盒上印有「究乎通-1300」及「GEFOUTON 1300」字樣，及「成分：深海魚油 E.P. A360mg……」等），與異議附件 2 之關係人 100 至 102 年間之估價單（載有「產品名稱：GEFOUTON-1300 究乎通 60' s」，「送貨地址：嘉義市廣州街○號」等）、異議附件 3 之西元 2006 年 6 月 20 日 Yahoo! 奇摩知識+之詢問內容（我媽老是亂買一些電台藥品……藥品名稱是：究乎通-1300（GEFOUTON-1300）……）及異議附件 12 之嘉義市政府 97 年 12 月 3 日府授衛食字第 0970202938 號與 99 年 7 月 19 日府授衛食字第 0995101554 號依行政程序法第 102 條於作成行政處分前通知相對人陳述意見書（其相對人欄均記載為關係人；案由欄分別記載「貴公司（按即關係人）委播之『究乎通魚油膠囊』產品廣告……」、「民眾反映貴公司代理販售之『究乎通-1300』產品……」；另前揭 97 年嘉義市政府通知陳述意見書原因事實欄並記載「……查獲『究乎通魚油膠囊』（系統編號 0971020229）產品廣告，內容詞句宣稱『……膝蓋痠痛有效……尤其是病後調養方面……究乎通有意料之外的效果……」）等證據內容相互勾稽，可知關係人於 97 年至 100 年間確有將「究乎通」等實際使用於魚油膠囊食品商品上以行銷該等商品，且足供相關消費者區辨而具表彰商品來源之功能，應屬商標法所規範之商標使用行為。是由上述事證相互勾稽對照，堪認關係人早於系爭商標 101 年 10 月 9 日申請註冊前即有使用據以異議之「究乎通」等商標於魚油膠囊商品之事實。

3. 訴願人雖質疑前揭估價單及證明書等之真實性。惟查，前述估價單及證明書等固為私人出具之文書，然其

內容另有前揭改制前衛生署書函、進口報單及嘉義市通知陳述意見書等可相互勾稽，並佐證其內容之真實性。而該等書函及通知陳述意見書等既均為政府機關制作之文書，其內容當屬可信，而可與其餘私文書相互勾稽以認定關係人是否有先使用據以異議「究乎通」商標之事實。

4. 訴願人雖復執其父親鄭○龍君於 87 年起擔任省○廣播公司「社會現場」節目主持人之節目流程表及 88 年 3 月 14 日中○廣播電臺「社會現場」節目側錄帶錄音檔（異議答辯附件 1 及 2），主張其早在 87 年起即開始使用中文「救乎通」商標，又電臺廣播節目係以聽覺作為與消費者溝通之管道，而「救」與「究」閩南語讀音係相同，故即便節目流程表中使用不同文字，亦不得否認訴願人有先使用系爭「究乎通」商標之事實云云。惟查，異議答辯附件 1 之節目流程表雖載有「救乎通」字樣，且答辯附件 2 之節目側錄帶錄音檔亦有「救乎通」廣告，而電臺廣播之行銷方式係以聲音為傳遞，「救乎通」與「究乎通」之讀音相近，惟訴願人僅有提出前揭節目單影本及節目側錄帶錄音檔，於乏其他相關銷售單據、銷售報表及商品外包裝等事證加以佐證之情形下，尚難確知其廣告託播人為何人，及其實際銷售之商品上究否標示有「究乎通」商標，自難據此認訴願人早於 87 年間即已使用系爭「究乎通」商標，訴願人所訴並不足採。
5. 訴願人雖另稱由異議附件 4 之案外人董○欽君於 101 年 12 月 7 日所發之存證信函，可知訴願人之父有先使用系爭商標之事實云云。惟查，該存證信函除僅為董君個人之陳述，且其內容僅泛稱董君與訴願人之父共同經營究乎通及愛寶寶等產品 10 餘年，惟自何時開始經營究乎通商品並無從得知，且所稱經營究係何指亦未臻明確，訴願人之父是否有使用系爭商標仍須有其他相關銷售單據等佐證，於其未有進一步證據資料之情形下，尚難依此遽認訴願人之父有先使用系爭

「究乎通」商標之事實。況且，參酌異議附件 14 之關係人與訴願人之父（按訴願人於 103 年 4 月 25 日商標補充答辯理由書第 1 頁倒數第 1 行稱「答辯人（按即訴願人）」之父親鄭○龍…」，另於第 4 頁第 1 行謂「答辯人（按即訴願人）」之父親鄭○雄…」等語，可知訴願人之父鄭○龍君即鄭○雄君）於 101 年 11 月 20 日間所簽訂之「代理權契約書」載有「甲方（按即關係人）所進口之『究乎通魚油膠囊食品』即『GEFOUTONTM-1300』委託乙方（按即訴願人之父）全權代理經營」及「乙方取得『究乎通』之代理經營權」等語，及異議附件 15（同異議附件 5）之關係人與訴願人之父於 101 年 11 月 23 日間所簽訂之合約書載明「甲方（按即關係人）由美國進口高級“鮭魚油”成份…中文商品名為究乎通，委託鄭○雄先生（按即訴願人之父）以“廣告”方式行銷，甲方不能再賣給第三人，以保障乙方（按即訴願人之父）之權利…」以觀，雖上述合約書係於系爭商標申請日後所簽訂，惟衡酌前述理由 1. 及 2. 所提及之事證，並依一般商業經營之常情及經驗，訴願人之父若如其所稱為系爭「究乎通」商標之權利人，並無須與關係人簽訂前揭「代理權契約書」及「合約書」。是訴願人稱其父親方為「究乎通」商標之先使用人，要無可採。

6. 至訴願人稱遍查原處分均未見有所稱之「理由（五）」，訴願人實難知悉原處分機關究憑何事證及理由推論其於 87 年並無先使用系爭商標之情事乙節。經查，原處分第 4 頁倒數第 10 行所稱「理由（五）」應係「理由（四）」之誤載，業據原處分機關以 104 年 6 月 8 日（104）智商 00348 字 1048026690 號函答辯論明在案，經核並無不合。又原處分機關於原處分理由三、（二）1、及（四）已論明依訴願人所提事證，無法認定訴願人之父為「究乎通」商標之先使用人之理由，要無訴願人所稱理由不備之情事。

（二）關於兩造商標近似與否：

系爭註冊第 1580700 號「究乎通」商標之圖樣，係由單純中文「究乎通」所構成，與據以異議「究乎通」及「究乎通-1300」商標相較，兩者均有予人寓目印象深刻之中文「究乎通」，外觀、觀念及讀音均極相彷彿，整體圖樣於異時異地隔離整體觀察，或實際交易唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似之商標。

(三) 關於兩造商標商品類似與否：

系爭商標指定使用之「綠藻營養補充品、魚肝油、抗氧化營養補充品、含蛋白質之營養粉、鯊魚軟骨營養補充品、魚油營養補充品、乳酸菌營養補充品、含維他命及礦物質營養補充品、甲殼質營養補充品、胡蘿蔔素營養補充品、營養補充品、醫療用食療品、棗精、植物萃取營養補充品、卵磷脂營養補充品、綜合維他命營養補充品」商品，與據以異議商標所先使用之魚油膠囊食品商品相較，二者商品均為供人體補充營養素或滿足保健需求之食品，於性質、功能、產製者、消費族群及行銷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，亦屬同一或類似之商品。

(四) 關於訴願人是否因與關係人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊乙節：

查由異議附件 12 之嘉義市政府 98 年 2 月 10 日府授衛食字第 0980200307 號依行政程序法第 102 條於作成行政處分前通知相對人陳述意見書，係將關係人列為「相對人」，且於案由欄記載「貴公司刊播之『救乎通』產品廣告，…」，原因事實欄則記載「彰化縣衛生局分別於 97 年 9 月 10 日……在彰化地區 FM93.7 兆赫省○廣播電臺播出『工商服務（鄭○龍主持）』及『社會現場（鄭○龍、小○主持）』節目中，查獲『救乎通』產品廣告…」等語，可知關係人曾於 97 年委託訴願人之父鄭○龍君於 FM93.7 兆赫省○廣播電臺「工商服務」及「社會現場」節目播出廣告，訴

願人之父與關係人間應具有「廣告託播」之業務往來。另由訴願人於102年9月24日商標答辯理由書第2頁敘及「答辯人（按即訴願人）之父鄭○龍…鄭○龍就該商標於101年10月9日登記於答辯人（按即訴願人）名下」等語，足認訴願人係受其父親之指示或委託而為系爭商標之名義人，或自其父親處而知悉據以異議商標。是以，訴願人雖與關係人並無直接之契約、地緣、業務往來關係，惟依前揭事證及依一般經驗法則及論理法則判斷，訴願人嗣於其後之101年10月9日以與據以異議商標完全相同之中文「究乎通」作為系爭商標圖樣，復指定使用於同一或類似之營養補充品等商品申請註冊，應係受與關係人具有業務往來關係之其父親鄭○龍君所指示或委託，或由其間接知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊系爭商標，系爭商標之註冊自有商標法第30條第1項第12款之規定。

（五）綜上所述，原處分機關核認系爭商標之註冊有違前揭商標法規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣：

究乎通

據以異議商標圖樣：

究乎通
究乎通-1300

案例九（商標法第 30 條第 1 項第 12 款—服務類似之認定）

- 一、按所謂「綜合性商品零售服務」，係指「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者」；至於「特定商品零售服務」，係指「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者」。此二者之差異「除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外，復因商品結構、消費對象、購物環境等因素的不同，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，故原則上互不類似」（參照「零售服務審查基準」第 5.1.2 點規定）。而在具體個案中，若其所販售之商品種類相同或性質極為相近，整體購物環境、經營模式等因素具共同或關聯之處，例外得相互檢索並進而認定二者間具類似關係。
- 二、關係人之系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務，屬於第 35 類之綜合性商品零售服務；訴願人則係以「大豐魚丸店」之名義於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品，屬於經由網路虛擬店鋪匯集特定商品或特定範圍之商品，並以特定專賣形式來提供前開商品之特定商品零售服務。又關係人稱其係從事環保科技資源回收業及以廢塑料再利用造以再生粒子之再生塑料產業，訴願人則稱其係於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品，可知二者於商品結構、消費對象均截然不同，應非屬「商品種類相同或性質極為相近」，訴願人復無法證明二者於整體購物環境、經營模式等因素具共同或關聯之處，自難認定二者具類似關係。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 10 月 5 日

經訴字第 10406312180 號

訴願人：鄭○騰君（大○魚丸）

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 3 月 27 日中台評字第 1030155 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

緣關係人大○環保科技股份有限公司於 101 年 3 月 29 日以「大豐」商標，指定使用於修正前商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之「代理廢棄物及再生物料進出口服務報價投標經銷採購、建立電腦資訊系統資料庫、連鎖加盟企業管理顧問與經營協助、存貨庫存管理、企業營業點評估、提供商業資訊、市場研究及分析、成本價格分析、提供各類再生物料之價格比較及評估、拍賣、網路拍賣、網路購物、郵購、電視購物、提供商品資訊及購物建議服務、提供物料資訊、為其他企業提供物料採購、提供物料銷售建議、便利商店、百貨商店、文教用品零售批發、汽車零件配備零售批發、二手五金零售批發、二手建材零售批發、二手家具零售批發、二手育樂用品零售批發」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1558305 號商標(下稱系爭商標)。嗣訴願人以系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務，有違商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，對之申請評定。經原處分機關審查，以 104 年 3 月 27 日中台評字第 1030155 號商標評定書為評定不成立之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。又上開規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故除他人先使用商標之事實、二者商標近似、商品/服務同一或類似外，尚須申

請人於系爭商標申請前已知悉他人商標而意圖仿襲之事證存在，始有前揭條款規定之適用。

二、原處分機關略以：

- (一)據訴願人所提資料，可知訴願人已於臺北市萬華區經營「大豐魚丸店」多年，所販售丸子、炸物等商品除經報章雜誌採訪報導外，亦有多筆消費者前往消費之記錄，訴願人復於98年9月(應為98年8月18日)以「大豐魚丸店」向「樂天市場」申請開設網路商店，販售所產製之魚丸、火鍋料、魚板及炸物等商品，所開設之網路商店頁面，即標示有「大豐魚丸」，凡此有訴願人附件1至4之開店申請書、網路購物頁面資料、西元2009年至2011年對帳單、社群網頁資料等在卷可稽。基上，早於系爭商標申請日(101年3月29日)前，訴願人已將據以評定「大豐魚丸」商標使用於丸子、炸物等食品及其零售服務之事實，洵堪認定。
- (二)系爭「大豐」商標與據以評定「大豐魚丸」商標相較，兩者皆有相同之「大豐」2字，固屬構成近似之商標，惟系爭商標指定使用之「網路購物」服務，係網路交易平台業者將綜合百貨購物商場予以虛擬化，其所滿足消費者需求之功能與綜合百貨購物商場相同，販售之商品不限丸子、炸物等食品，屬綜合性商品零售服務；而據以評定商標使用之丸子、炸物等食品及其零售服務，係將該等食品以特定專賣形式於實體賣場或虛擬店舖販售，為特定商品及特定商品零售服務，是雖二者皆可能利用網路進行交易，惟於滿足消費者、服務提供者等因素上有別，難謂構成類似關係。
- (三)再據該局商標檢索資料，早於民國68年起，即不乏國內外廠商以「大豐」作為商標主要識別部分申准在案，迄今皆有效存在，如註冊第110269、341434、826179、956658、1005541、1141068、1245400、1518389號「大豐及圖」、「大豐」、「大豐 TAFON 及圖」、「大豐 Operate 及圖」等商標，指定使用於各種植物、汽車引擎用軸承、蒸飯箱、肉乾、米、麻將等各式商品及各種建築物之

租售、印刷等多類服務，顯見「大豐」2字識別性難謂為高，再據關係人103年9月25日答辯書所載，其西元2001年初即成立大豐環保科技公司，其公司特取名稱即為「大豐」，而現今商業實務上，廠商以自己公司名稱特取部分作為商標申請註冊，實屬常態，訴願人復未能就關係人如何知悉其先使用據以評定商標之事實存在，基於仿襲意圖搶先申請註冊之情事檢附事證，本案依據現有證據資料，自不得遽然認定關係人申請註冊系爭商標係出於意圖仿襲而有搶註之行為。

- (四) 綜上，依現有資料，系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務，與據以評定商標使用於丸子、炸物等食品及其零售服務既難構成類似，復無客觀存在之事實及證據，足以認定關係人係因契約、地緣、業務往來或其他關係，於系爭商標申請註冊前知悉據以評定商標存在而意圖仿襲，自難認關係人有以不公平競爭之目的而搶先註冊之行為，系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務，自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人於98年8月成為樂天市集及其他網路購物之特約商店，並以「大豐魚丸」為商標，提供丸子、炸物等食品網路購物服務，然原處分機關對於「網路購物」服務之定義過於狹隘，忽視郵購、網路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，亦可能同時特定兼具指示商品零售服務來源之作用，兩者仍有構成類似商品或服務之可能(參照智慧財產法院103年度行商訴字第102號行政判決)。然原處分機關認定系爭商標指定使用於「網路購物」服務，與據以評定之先使用「大豐魚丸」商標使用於丸子、炸物等食品及其零售服務，雖二者皆可能利用網路進行交易，惟於滿足消費者、服務提供者等因素上有別，難謂構成類似關係。對此，訴願人誠難甘服。
- (二) 智慧財產法院101年度行商訴字第145號、102年度行商訴字第36號行政判決皆認「雖無業務往來但為相關

或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之『其他關係』。是以，訴願人係以網路提供訂購(丸子、炸物等)食品服務，於系爭商標申請日(101年3月29日)前即已長期使用且現今網路資訊流通無遠弗屆，網路購物又為消費者最為普遍購物方式，難謂關係人無法知悉據以評定商標存在，實有商標法第30條第1項第12款之適用，原處分機關均未審酌，訴願人實難誠服。

- (三) 訴願人於102年11月22日向原處分機關提出「艋舺大豐」商標註冊申請並指定使用於第35類服務，原處分機關於103年6月6日予以核駁先行通知，即係因近似於系爭商標復指定使用於同一或類似服務，故原處分機關給予評定不成立之處分實為兩相矛盾。再者，訴願人曾以「艋甲大豐及圖」商標申請並獲准註冊第1520434號商標，雖業經第三人撤銷，然於原處分機關審查過程中並無提出近似於系爭「大豐」商標之核駁先行通知，原處分機關審查標準似有所不一，請求撤銷原處分。

四、本件關於系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務，原處分機關係認屬第35類之「綜合性商品零售服務」；而訴願人使用據以評定商標於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品，原處分機關則認屬第35類之「特定商品零售服務」。該兩者(「綜合性商品零售服務」與「特定商品零售服務」)間是否具有「類似關係」？本部以104年8月4日經訴字第10406178780號函請原處分機關補充答辯並載明具體理由，嗣經原處分機關補充答辯如下：

- (一) 於網路購物平台銷售商品，若係經由網路虛擬店鋪匯集多種類商品之銷售，與第35類之綜合性商品零售服務，自屬構成類似服務；惟若係經由網路虛擬店鋪匯集特定商品或特定範圍之商品銷售，則應屬第35類之特定商品零售服務，其與綜合性商品零售服務二者間，因商品結構、消費對象、購物環境等因素的不同，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

上並不類似(「零售服務審查基準」第 5.1.2 點規定)。然如於具體個案中，可觀出所販售之商品種類相同或性質極為相近，整體購物環境、經營模式等因素具共同或關聯之處，得認定二者間具類似關係。

- (二) 訴願人於樂天、pchome 所開設之網路商店，係販售丸子、炸物等食品，所提供之服務應屬食品零售批發服務，與系爭商標指定使用於「網路購物」服務，一屬特定商品零售服務，一屬綜合性商品零售服務，依前揭說明，原則上自不具類似關係。又本案例中無從觀出兩造所販售之商品種類相同或性質極為相近，整體購物環境、經營模式等因素具共同或關聯之處，自難認定兩服務間具類似關係。

五、本部決定理由：

- (一) 商標法第 30 條第 1 項第 12 款「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」規定之構成要件分別為：1. 相同或近似於他人先使用之商標；2. 使用於同一或類似商品或服務；3. 申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在；4. 意圖仿襲。茲分述如下：

- 1、訴願人於系爭商標註冊申請日(101 年 3 月 29 日)前是否已有先使用據以評定「大豐魚丸」商標之事實：

訴願人主張其於 98 年 8 月成為樂天市集及其他網路購物之特約商店，並以「大豐魚丸」為商標於上開網路購物平台販售丸子、炸物等食品，並有原處分卷第 22 頁「樂天市場開店申請書」(申請日期：98 年 8 月 18 日)其上載明「希望帳戶開啟日(AO 日)：98 年 9 月 29 日」，以及同卷第 30 頁「台灣樂天市場股份有限公司特約商店對帳單總表」揭明「非信用卡訂單撥款 2009/11/11~2009/11/20」資以為證可知，訴願人最早應係於 98 年 9 月 29 日(至遲為 98 年 11 月 11 日)即有先使用據以評定「大豐魚丸」商標於他人網路購物平台

販售丸子、炸物等食品之事實。

2、商標是否近似：

系爭商標之「大豐」2字，與訴願人據以評定「大豐魚丸」商標之「大豐」2字，二者於外觀、讀音及觀念上皆屬相同，應屬構成近似之商標。

3、服務是否類似：

- (1)按所謂「綜合性商品零售服務」，係指「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者」（參照「零售服務審查基準」第3.1點規定）；至於「特定商品零售服務」，係指「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者」（參照「零售服務審查基準」第3.2點規定）。此二者之差異「除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外，復因商品結構、消費對象、購物環境等因素的不同，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，故原則上互不類似」（參照「零售服務審查基準」第5.1.2點規定）。
- (2)查關係人指定使用於系爭「網路購物」部分服務，依原處分機關100年9月編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」第35-3及35-4頁所載可知，屬於第35類之綜合性商品零售服務；而從原處分卷可知，訴願人則係以「大豐魚丸店」之名義於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品，屬於經由網路虛擬店鋪匯集特定商品或特定範圍之商品，並以特定專賣形式來提供前開商品之特定商品零售服務。是以，原處分機關據此認定前者屬第35類之綜合性商品零售服務，後者屬第35類之特定商品零售服務，二者互不類似，核無不合。
- (3)訴願人雖援引智慧財產法院103年度行商訴字第102號行政判決理由並主張原處分機關對於「網路購物」服務之定義過於狹隘，忽視郵購、網路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，亦可能同時特定兼具指示商品零售服務來源之作用

，兩者仍有構成類似商品或服務之可能云云。然如前述，「綜合性商品零售服務」與「特定商品零售服務」二者本即存有「滙集商品種類多寡不同」、「非特定專賣與特定專賣不同」、「商品結構、消費對象、購物環境等因素不同」等本質上之差異，殊不能徒以特定商品之陳列販售已屬網路購物（電子購物）等行銷管道及行銷通路所常見云云一語，即遽謂「綜合性商品零售服務」與「特定商品零售服務」二者具有類似關係。

- (4)再者，原處分機關 100 年 9 月編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」第 35-3 及 35-4 頁於 3518「綜合性商品零售」組群之說明欄固亦記載：「本組群（『綜合性商品零售』）與 3519『特定商品零售批發』組群間，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，得相互檢索」等語，然此係指在具體個案中，若其所販售之商品種類相同或性質極為相近，整體購物環境、經營模式等因素具共同或關聯之處，例外得相互檢索並進而認定二者間具類似關係。惟就本案而言，觀諸關係人 103 年 9 月 25 日商標評定答辯書第 2-3 頁所載，關係人稱其係從事環保科技資源回收業及以廢塑料再利用造以再生粒子之再生塑料產業（見原處分卷第 151-152 頁），將之對照於訴願人稱其係於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品，可知二者於商品結構、消費對象均截然不同，應非屬「商品種類相同或性質極為相近」，復且訴願人提出證據資料並無法證明二者於整體購物環境、經營模式等因素具共同或關聯之處，自難遽以認定二者具類似關係。迺訴願人徒以其行銷丸子、炸物等特定商品係經由網路購物平台之管道，與系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務二者具有類似關係云云，自非可採。
- 4、關係人是否因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以評定商標存在：
- (1)訴願人未能就關係人與其之間有任何契約、地緣或業務往來等關係加以證明。

(2) 衡酌關係人經營「廢棄物清除、處理、資源回收、五金零售批發、機械批發、塑膠皮、布、板、管材製造…」(見原處分卷第 175 頁)，而訴願人則以實體店鋪及前述於他人網路購物平台販售「丸子、炸物等食品」(見原處分卷第 24 至 27 頁、第 116 頁至 128 頁)，兩造應非係具有經營相同業務之競爭同業關係，自不得遽以訴願人於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品而逕予推論關係人「知悉」據以評定商標存在。

5、關係人是否意圖仿襲而申請系爭商標之註冊：

(1) 如前所述，訴願人雖早於 98 年 9 月或 11 月間，即系爭商標申請註冊日(101 年 3 月 29 日)前即有使用中文「大豐」於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品，以及於知名社群網頁設有粉絲專業供相關消費者瀏覽。惟衡酌中文「大豐」屬習見且為國人喜愛之吉祥文字，以之作為商標圖樣者不乏其例，此由原處分卷第 177 頁至第 183 頁(及背面)「布林檢索-註記詳表預覽」顯示自 67 年起至 99 年間，第三人即有以「大豐」2 字廣泛註冊於各商品/服務領域之事實可為證明。復再考量關係人前於 97 年 4 月 18 日即申請註冊第 1354510 號「大豐 DF 及圖」商標於第 35 類「…網路拍賣…」等服務、第 1342568 號「大豐 DF 及圖」商標於第 37 類「垃圾及廢棄物處理工程之施工…」等服務、第 1354728 號「大豐 DF 及圖」商標於第 39 類「…廢棄物運送…」等服務(見原處分卷第 182 頁及背面)，均早於訴願人使用據以評定商標於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品之「時點」(即前述最早於 98 年 9 月 29 日，至遲為 98 年 11 月 11 日)。可證關係人以「大豐」為系爭商標圖樣申請註冊，並無仿襲之意圖。

(2) 況訴願人復未能具體證明關係人意圖仿襲據以評定商標，自不得遽以訴願人於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品而逕予推論關係人有以不正競爭行為意圖仿襲而申請系爭商標註冊之情形。

(二) 綜上所述，雖然訴願人應係早於系爭商標申請註冊日(

101年3月29日)前,即98年9月29日(至遲為98年11月11日)即有先使用據以評定「大豐魚丸」商標於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品之事實,且兩造商標構成近似,惟因系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務與訴願人於他人網路購物平台販售丸子、炸物等食品二者間不具類似關係,且訴願人未能就關係人與其之間有任何契約、地緣或業務往來等關係加以證明,復因兩造應非係具有經營相同業務之競爭同業關係,訴願人亦未能具體證明關係人因知悉據以評定商標存在且意圖仿襲而申請系爭商標註冊,故系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務,並無商標法第30條第1項第12款所定不得註冊之情形。至於訴願人所舉「艋舺大豐」與「艋甲大豐及圖」兩商標案例,經查該兩案所涉法條(分別為商標法第30條第1項第10款與同條項第11款),均與本件無關,應屬另案問題。從而,原處分機關關於系爭商標指定使用於「網路購物」部分服務之註冊所為「評定不成立」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：

大豐

據以評定商標圖樣：



案例一〇（商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款—商標使用之認定）

本件訴願人固主張其源自台灣房屋，與同為台灣房屋之浩信房屋仲介股份有限公司及其他公司之團隊組成—「台灣房屋晶鑽團隊」，中文「晶鑽團隊」為其先使用之據以評定商標云云。惟查，依訴願人於申請評定時所提出之 DM 及報紙廣告等（附件 4~7、10、11、13~15）證據資料觀之，其所揭示之商標圖樣係由「T 字設計圖」、中文「台灣房屋」及「晶鑽團隊」所聯合組成，該中文「晶鑽團隊」係置於「台灣房屋」之下方或右方，其中「T 字設計圖」及中文「台灣房屋」係案外人彭君之註冊第 1343100 號「台灣房屋」商標，而中文「晶鑽團隊」有「如水晶鑽石一般堅強的團隊」之意，且在訴願人所提供之 DM 及報紙廣告上，常見於「台灣房屋晶鑽團隊」旁邊以較小的字體加註「晶鑽品質 彰顯價值」、「大安區 信義區專業房仲團隊」等字樣，堪認訴願人主觀上係以中文「晶鑽團隊」作為標榜該「台灣房屋」仲介團隊服務品質優良之廣告宣傳用語，並無以單獨之中文「晶鑽團隊」作為商標使用之意思。此復經原處分機關查詢網路資料發現，已有同業「東森房屋」，以「東森房屋、東森晶鑽團隊」、「東森房屋 E 化晶鑽團隊」等文字結合使用之事證，益證「晶鑽團隊」係房屋仲介業者用以標榜其仲介團隊服務品質優良之廣告宣傳用語。另依一般社會通念對房屋仲介業服務特性之認識，訴願人將「台灣房屋」商標與中文「晶鑽團隊」相結合使用，客觀上予相關消費者之寓目印象，乃表示該「台灣房屋」不動產仲介團隊人員素質頂尖、服務品質優良之廣告宣傳用語，並非以中文「晶鑽團隊」作為商標使用，是其使用在客觀上亦不足以使相關消費者認識其為商標。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 9 月 8 日

經訴字第 10406312600 號

訴願人：晶〇房屋仲介股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 2 月 10 日中台評字第 1010354 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

緣關係人陳○鑾君前於 100 年 3 月 1 日以「晶鑽 Crystal Diamond」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 36 類之「不動產租售、不動產買賣租賃之仲介」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 1497286 號商標。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，於該法修正施行後申請評定者，以其註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限。嗣訴願人於 101 年 12 月 20 日以該商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款規定及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款之規定，對之申請評定。經原處分機關審查，以 104 年 2 月 10 日中台評字第 1010354 號商標評定書為「評定不成立」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「對本法 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為商標法第 106 條第 3 項所明定。次按商標「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 款本文及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款本文所明定。又商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」、「相同或近似於他人先使用於同一

或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人具有契約、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)按系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款之構成要件，應以據以評定商標合於商標法第 5 條之商標使用及第 18 條規定所稱之具有識別性標識，方有檢驗要件合致與否之實益。故客觀上訴願人所主張之據以評定商標是否足以使相關消費者認識其為商標，具商標的識別功能，自有先予釐清之必要。
- (二)揆諸訴願人所提出之實際使用商標圖樣，係由「T」設計圖及「台灣房屋」結合「晶鑽團隊」所構成，並無單獨之「晶鑽」商標使用事證甚明（參評定附件 4、5、7、10、11、12、13、15），而其中之「T」設計圖及「台灣房屋」係案外人之註冊第 1336390、1342958、1343100 號等商標（下稱「台灣房屋」商標），核具識別性，要無疑義，亦為二造所不爭。然其所結合之「晶鑽團隊」之意涵，據訴願人所陳稱：「晶鑽」代表著「品質卓越、精緻尊榮、永續經營、彰顯價值」，故以「晶鑽團隊」作為經營團隊的統稱，代表團隊的活力與對未來的閃耀願景等云云（參見 102 年 2 月 8 日評定理由書）；再審酌不動產買賣仲介業之特性，服務人員素質之良窳，為消費者選擇仲介交易對象時所關注，是依一般社會通念、市場交易狀況及服務特性，以本具有隱喻「頂尖」、「卓越」意涵之「晶鑽」結合「團隊」後，所產生之意涵無論是否與前揭案外人之「台灣房屋」商標相結合，其整體予一般具有普通智識經驗消費者之印象，乃直接、明顯表達房屋仲介服務人員團隊素質頂尖、卓越之意涵，而不再具隱喻性質。此復經原處分機關查詢網路資料發現，亦有同業「東森房屋」，以「東森晶鑽團隊

」、「東森房屋 E 化晶鑽團隊」之使用事證可稽，益證「晶鑽團隊」亦有同業用以直接、明顯描述服務人員素質優良之適例。因此，尚難認定「晶鑽團隊」亦為作為表彰訴願人提供服務來源之標識。

(三)又縱然如訴願人主張據以評定「晶鑽團隊」商標，確經訴願人長期、大量、廣泛使用。惟查，訴願人所提評定附件 4、7 為 99 年 7 月至 99 年 12 月以及附件 5 中部分 100 年 2 月針對台北、桃園地產動向發行之月報 DM，並無發行數量及相關廣告效益資料可供參酌，且發行期間亦僅 8 個月（以系爭商標之申請日 100 年 3 月 1 日為基準日）；附件 10 則為「99 年 7~8 日周末版 Upaper」分類廣告 1 則、附件 11 之其中 1 則為 100 年 2 月 12 日刊登蘋果日報之分類廣告、附件 13 其中 17 則為 99 年 10 月 3 日至 100 年 2 月 27 日刊登於自由時報之分類廣告、附件 14 其中 103 則為 99 年 8 月 4 日至 100 年 3 月 1 日刊登於蘋果日報之分類廣告，觀諸前揭廣告之數量及期間，尚難認具長期、大量及廣泛之使用，不足以證明其知名度。

(四)綜上，衡諸訴願人所檢附之證據資料，據以評定之「晶鑽團隊」等文字使用於不動產仲介服務，乃直接明顯描述房屋仲介服務人員素質優良之意涵，不具識別性，非屬商標之使用；且依訴願人所提出之使用事證，亦無從證明於系爭商標申請註冊 100 年 3 月 1 日前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，從而系爭商標之註冊，應無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款及現行商標法第 30 條第 11、12 款規定之適用可能，乃為評定不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)訴願人於評定時所提使用證據，其中「台灣房屋」與「晶鑽團隊」，兩者不論字體、顏色、圖樣皆有差異，顯見應為兩商標，並非結合為一商標之使用。原處分機關已認定中文「晶鑽」具有先天識別性，而據以評定商標「晶鑽團隊」整體予消費者之核心印象仍是以「晶鑽」

為主要部分，自應具有先天識別性。退步言之，縱認據以評定商標不具先天識別性，但經訴願人長期廣告及行銷使用已取得第二層意義，仍具後天識別性。

- (二)依訴願人於評定時所檢附之地產買賣月報 DM，捷運報、蘋果日報、自由時報等報紙廣告及相關資料，足證於系爭商標申請註冊前，據以評定之「晶鑽團隊」商標已廣為相關消費者所普遍認知而達著名。
- (三)系爭「晶鑽 Crystal Diamond」商標與據以評定之「晶鑽團隊」商標相較，二者均有相同之中文「晶鑽」，應屬構成近似之商標，且近似程度極高，而據以評定商標已為著名商標，是系爭商標註冊使用於「不動產租售、不動產買賣租賃之仲介」等服務，客觀上自有使相關消費者產生混淆誤認之虞，有違商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段之規定。
- (四)由訴願人於評定時所檢附之 99 年 7 月至 12 月地產買賣月報 DM 等資料可知，據以評定之「晶鑽團隊」商標於系爭商標申請日 100 年 3 月 1 日前已有使用之事實，為「先使用」之商標，在台北、桃園地區享有極高知名度，關係人為地政士、不動產經紀人，於新北市從事不動產相關行業，對據以評定商標洵無不知之理，其以高度近似之商標申請註冊，並指定使用於同一或類似之「不動產租售、不動產買賣租賃之仲介」等服務，實難謂為巧合，顯係因競爭同業關係或地緣關係知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以不正競爭方式搶先申請註冊，有違商標法第 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)本件訴願人於申請評定時係主張以中文「晶鑽」及「晶鑽團隊」二者為據以評定商標，惟經原處分機關依其所檢送之證據資料審查，認為並無單獨以中文「晶鑽」作為商標使用之事證，訴願人於訴願理由中對此部分亦不爭執，是本件訴願案僅就訴願人所爭執之中文「晶鑽團隊」部分予以審查，合先敘明。

(二)按系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款規定之適用，均係以系爭商標申請註冊前有他人「先使用商標」存在為其前提要件。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告等情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為商標法第 5 條所規定。因此，「商標之使用」，至少必須符合以下兩個要件：1. 使用人主觀上有以之作為商標使用之意思，2. 其使用在客觀上足以使相關消費者認識其為商標。故訴願人所主張之據以評定商標，如使用人主觀上並無以之作為商標使用之意思，或客觀上不足以使相關消費者認識其為商標，即無「先使用商標」之事實存在，自無前揭條款規定之適用。茲依訴願人之主張及其所提證據資料審查如下：

1. 本件訴願人固主張其源自台灣房屋，與同為台灣房屋之浩信房屋仲介股份有限公司及其他公司之團隊組成一「台灣房屋晶鑽團隊」，中文「晶鑽團隊」為其先使用之據以評定商標云云。惟查，依訴願人於申請評定時所提出之 DM 及報紙廣告等（附件 4~7、10、11、13~15）證據資料觀之，其所揭示之商標圖樣係由「T 字設計圖」、中文「台灣房屋」及「晶鑽團隊」所聯合組成，該中文「晶鑽團隊」係置於「台灣房屋」之下方或右方，其中「T 字設計圖」及中文「台灣房屋」係案外人彭君之註冊第 1343100 號「台灣房屋」商標，而中文「晶鑽團隊」有「如水晶鑽石一般堅強的團隊」之意，且在訴願人所提供之 DM 及報紙廣告上，常見於「台灣房屋晶鑽團隊」旁邊以較小的字體加註「晶鑽品質 彰顯價值」、「大安區 信義區專業房仲團隊」等字樣，堪認訴願人主觀上係以中文「晶鑽團隊」作為標榜該「台灣房屋」仲介團隊服務品質優良之廣告宣傳用語，並無以單獨之中文「晶鑽團隊」作為商標使用之意思。此復經原處分機關查詢網路資料發現，已有同業「東森房屋」，以「東森房屋、東森晶鑽團隊」、「東森房屋 E 化晶鑽團

隊」等文字結合使用之事證，益證「晶鑽團隊」係房屋仲介業者用以標榜其仲介團隊服務品質優良之廣告宣傳用語。

2. 再從相關消費者之認識而言，由於房屋仲介業之特性，其結構上是人力、知識密集之產業，從開發買賣主起，經物件調查、房屋鑑價、雙方媒合，到辦理貸款、產權過戶、完成交易、售後服務等，往往經歷甚久，且手續繁雜，需投注大量人力、時間，尤其是不動產之價格高昂，常為消費者畢生之儲蓄所在，因此，在整個服務提供及流程中，服務團隊人員之素質極為重要，為消費者選擇房屋仲介業時之主要考慮因素，亦為房仲業廣告宣傳之重點，是依一般社會通念對房屋仲介業服務特性之認識，訴願人將「台灣房屋」商標與中文「晶鑽團隊」相結合使用，客觀上予相關消費者之寓目印象，乃表示該「台灣房屋」不動產仲介團隊人員素質頂尖、服務品質優良之廣告宣傳用語，並非以中文「晶鑽團隊」作為商標使用，是其使用在客觀上亦不足以使相關消費者認識其為商標。
3. 訴願人雖訴稱，其於申請評定時所提使用證據，其中「台灣房屋」與「晶鑽團隊」，兩者不論字體、顏色、圖樣皆有差異，顯見應為兩商標，並非結合為一商標之使用云云。惟查，觀諸其所提使用證據，其中「台灣房屋」與「晶鑽團隊」二者緊密相鄰，且中文「晶鑽團隊」為房屋仲介業者用以標榜其仲介團隊服務品質優良之廣告用語，已如前述；因此，客觀上訴願人並無單獨以中文「晶鑽團隊」作為商標使用之情事，所訴核無可採。
4. 綜上，訴願人雖稱中文「晶鑽團隊」為其先使用之商標，惟由其使用方式等情事觀之，其主觀上並無以單獨之中文「晶鑽團隊」作為商標使用之意思，而客觀上亦不足以使相關消費者認識其為商標，並無「先使用商標」之事實存在，系爭商標之申請註冊，自無前揭條款規定之適用。

- (三) 綜上所述，原處分機關認系爭商標並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款規定之適用，所為本件「評定不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。
- (四) 至訴願人一再主張中文「晶鑽團隊」具有先天識別性及後天識別性云云。按申請註冊之商標應具識別性，固為商標法第 29 條所規定，惟本件訴願人主觀上並無以中文「晶鑽團隊」作為商標使用之意思，已如前述，則該中文「晶鑽團隊」是否具有先天識別性或後天識別性，即非本件訴願所應審究者，併予指明。
- 據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣：



訴願人申請評定所提出之證據資料：



案例一一（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—申請廢止人與商標權人之舉證責任）

按商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品/服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標之價值。且由於商標法賦予先申請註冊者商標權，使原本未註冊之商標轉化為申請人私有的財產權利，並依法取得排除他人註冊或使用效力，是若商標權人只是註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊之機會，也因此失去商標應有之功能與價值。故商標法賦予商標權人於取得商標註冊後仍應持續使用之義務，且若註冊商標遭他人以無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之事由申請廢止時，商標權人亦需就其有使用商標之積極事實負舉證責任，證明其確有盡到積極使用商標之義務；至於申請廢止人因為主張商標未使用係消極事實，且因主張消極事實存在之舉證困難，是申請廢止人申請廢止他人之註冊商標，只須提供相當證據，釋明其主張為真實即可（所謂釋明係指『提出證據方法，使主管機關得生薄弱心證之行為，即使其可信為大概如此』；臺北高等行政法院 91 年度訴字第 3432 號判決參照）。如申請廢止人非出於主觀臆測或空言陳述，且能就其所主張「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」之消極事實提出相當證據，向主管機關為釋明，使主管機關對商標有「迄未使用或停止使用」情事產生薄弱之心證，信為大概如此，其主張即非顯無理由，此時為兼顧商標權人之權益，商標專責機關應依商標法第 65 條第 1 項規定，將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯，讓商標權人有提出使用證據表達意見之機會，商標權人便應就其有使用商標之積極事實，負舉證責任。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 7 月 9 日

經訴字第 10406309860 號

訴願人：徐○宏君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 12 月 24 日中台廢字第 1020252 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 93 年 7 月 23 日以「Hollywood」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 18 類之「皮夾、皮包、手提箱袋、背包、皮箱、化粧包、公事包、購物袋、鑰匙包、行李箱、露營袋、錢包、珠包、腰包、皮包背帶、運動用提背袋、旅行袋、便當袋、皮包握把、手提包」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 1154043 號商標。嗣關係人日商普○米森股份有限公司於 102 年 7 月 16 日以該商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之廢止事由，向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，核認系爭商標有前揭商標法規定之適用，以 103 年 12 月 24 日中台廢字第 1020252 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。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 項復有明文。

二、本件系爭註冊 1154043 號「Hollywood」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：依訴願人檢送之證據資料觀之，其中電話費繳費通知單、彭君身分證、生○皮鞋及富○皮件店面外觀照片、麗○皮鞋店及東○皮件行營業登記證等資料，並非系爭商標使用事證；而訴願人與東○皮件行簽訂之商標授權書，至多僅能作為雙方有約定商標授权使用之證明；生○皮鞋及東○皮件行所出具載稱系爭商標為訴願人商業使用販售的商品之文件，除未載明使用之時間及商品外，該等文件亦非訴願人使用系爭商標於商品之實際行銷使用事證；東○皮件行所開立之發票則無法觀出係販售何等商標之何等商品；另所附之箱包實物照片及吊標、名片等影本並無日期可稽，復無可資佐證其標示系爭商標及行銷該等商品時間之相關事證，自無法相互勾稽對照，遽認該商品照片及吊標、名片上所指商品即為發票所載之商品。是綜觀訴願人所附證據資料，不足認訴願人或其被授權人於本件申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於指定商品之事實，爰依商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：其係依關係人所提供之調查資料，而請調查資料中之商家負責人開立證明與營利事業登記證，另所提之發票亦係依照坊間通用與社會通念方式開立，卻不被原處分機關採納。反觀關係人僅憑名片廣告文宣之調查報告即可廢止訴願人之商標，顯屬不公，訴願人誠難甘服等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 經查，系爭註冊第 1154043 號「Hollywood」商標圖樣係由單純橫書外文「Hollywood」所構成，指定使用於「皮夾、皮包、手提箱袋、背包、皮箱、化粧包、公事包、購物袋、鑰匙包、行李箱、露營袋、錢包、珠包、腰包、皮包背帶、運動用提背袋、旅行袋、

便當袋、皮包握把、手提包」商品。而本件爭點係在於：訴願人於關係人申請廢止日（102年7月16日）前3年內，是否有將系爭商標使用於前揭指定使用商品之事實？

（二）依訴願人於廢止答辯階段及訴願階段檢送之證據資料觀之：

1. 其中，102年9月13日廢止答辯書附件1之中華電信繳費通知單、103年2月25日廢止答辯書附件1之彭君身分證、附件2之生○皮鞋店面照片、附件3之麗○皮鞋店營利事業登記證、附件4之熊熊先生網頁資料、附件5之富○皮件店面照片、附件8之東○皮件行營利事業登記證、訴願附件1之坊間業者所開立之發票，均非系爭商標之使用證據資料。
2. 102年9月13日廢止答辯書附件2生○皮鞋所出具之證明書、附件3東○皮件行所出具之證明書，皆為私人事後所出具，其所載內容是否屬實，仍須提出具公信力之證據佐證，然訴願人並未提出其他具公信力之客觀具體證據佐證其所載內容之真實性。且該等證明書所載之內容縱然屬實，然由其所載「…確實知道Hollywood的商標是徐○宏商業使用販售的商品…」與「Hollywood商標確實為徐○宏先生商業使用販售的商品…」等內容觀之，仍無從知悉訴願人係於何時使用系爭商標及將系爭商標使用於何種商品上，自難據此作為訴願人有於本件申請廢止日前3年內將系爭商標使用於其指定使用商品之證據。
3. 102年9月13日廢止答辯書附件4及103年2月25日廢止答辯書附件6之訴願人授權東○皮件行使用系爭商標之商標授權書，至多僅能證明訴願人有授權東○皮件行使用系爭商標之事實，然訴願人或東○皮件行是否有進一步將系爭商標使用於其指定使用之商品上對外行銷販售，仍須提出其他客觀具體之證據佐證。然依訴願人檢附之東○皮件行所開立之發票、商品實物照片、商品吊標及名片觀之（參見102年9月

13日廢止答辯書附件4及103年2月25日廢止答辯書附件7)，其中東○皮件行所開立之發票上並未見系爭商標之相關記載或標示，且品名欄僅記載「皮件」，無從知悉所販售者是否即為系爭商標之皮夾、皮包等商品；而商品實物照片、商品吊牌及名片則無日期可稽，且照片上商品所附之標示有系爭商標之透明貼紙或吊牌以及名片係可隨時更換黏貼、繫掛或製作者；又所檢附之前揭發票、商品照片、商品吊牌及名片亦均無商品型號等可相互勾稽之文字或數字記載，自難以將該等證據資料相互勾稽對照，遽認該等商品照片、商品吊牌及名片所示之商品即為發票上所載之商品。是自難僅以前揭商標授權書、發票、商品照片、商品吊牌及名片等，遽認訴願人或其被授權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。

(三) 綜上所述，本件依訴願人於廢止答辯階段及訴願階段所提之證據資料，尚難認定訴願人或其被授權人於本件申請廢止日前3年有使用系爭商標於其指定使用商品之事實。從而，原處分機關核認系爭商標應有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

(四) 至訴願人訴稱關係人僅憑名片廣告文宣之調查報告即可廢止訴願人之商標，顯屬不公乙節：

1. 按商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品/服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標之價值。且由於商標法賦予先申請註冊者商標權，使原本未註冊之商標轉化為申請人私有的財產權利，並依法取得排除他人註冊或使用效力，是若商標權人只是註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊之機會，也因此失去商標應有之功能與價值。故商標法賦予商標權人於取得商標註冊後仍應持續使用之義務，且若註冊商標遭他人以無正

當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年之事由申請廢止時，商標權人亦需就其有使用商標之積極事實負舉證責任，證明其確有盡到積極使用商標之義務；至於申請廢止人因為主張商標未使用係消極事實，且因主張消極事實存在之舉證困難，是申請廢止人申請廢止他人之註冊商標，只須提供相當證據，釋明其主張為真實即可（所謂釋明係指『提出證據方法，使主管機關得生薄弱心證之行為，即使其可信為大概如此』；臺北高等行政法院91年度訴字第3432號判決參照）。如申請廢止人非出於主觀臆測或空言陳述，且能就其所主張「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」之消極事實提出相當證據，向主管機關為釋明，使主管機關對商標有「迄未使用或停止使用」情事產生薄弱之心證，信為大概如此，其主張即非顯無理由，此時為兼顧商標權人之權益，商標專責機關應依商標法第65條第1項規定，將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯，讓商標權人有提出使用證據表達意見之機會商標權人便應就其有使用商標之積極事實，負舉證責任。

2. 而查本件關係人於申請廢止時業已檢送系爭商標之使用調查報告及受訪地址外觀照片、受訪商家名片等證據為證，揆諸關係人提出之證據方法，已可使主管機關即原處分機關產生薄弱之心證，信為大概如此，而已盡其釋明之責，其主張即非顯無理由，且非無具體事證。原處分機關乃依法通知訴願人提出書面答辯，則訴願人依法亦應就其有使用系爭商標之積極事實，負舉證責任。是依前開說明，本件舉證責任之分配，於法並無不符，原處分機關依雙方所提證據綜合判斷為本件處分，亦難認係僅憑名片廣告文宣之調查報告即廢止系爭商標之註冊，訴願人所訴容有誤解，併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣：

Hollywood

案例一二（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—申請廢止日之認定）

- 一、商標經他人依商標法 63 條第 1 項第 2 款規定申請廢止其註冊者，商標權人應證明其於申請廢止日前 3 年有使用之事實。而該「前 3 年」時點，在申請廢止人初始即以商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定申請廢止之情形，固為該初始申請廢止日。但在嗣後追加商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情形，衡酌申請廢止人若係以「新案」申請廢止者，該「前 3 年」時點為新案之申請廢止日，則若係利用原已繫屬之「舊案」而為追加，該「前 3 年」時點應為追加日。蓋如許為舊案之申請廢止日，反使申請廢止人得利用不同程序(新案提出或舊案追加)選擇以更易該「前 3 年」時點。
- 二、本件關係人於 102 年 6 月 28 日以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之情形，向原處分機關申請廢止系爭商標之註冊，嗣於 103 年 2 月 27 日復增加系爭商標違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。則訴願人應證明其於申請廢止日前 3 年有使用事實之「前 3 年」時點應為 103 年 2 月 27 日(追加日)，而非 102 年 6 月 28 日。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 5 月 19 日

經訴字第 10506305030 號

訴願人：銘○國際有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 11 月 25 日中台廢字第 1020227 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣案外人立○皮件品有限公司於 92 年 7 月 4 日以「安東尼奧彼得 ANTONIO PETER 及圖」商標，指定使用於當時商

標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 25 類之「鞋子、女鞋、男鞋、鞋、涼鞋、拖鞋、雨鞋、布鞋、皮鞋、木屐、運動鞋、滑雪鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、鞋底、鞋墊、鞋跟、鞋套、童鞋、靴鞋」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，於 93 年 9 月 16 日准列為註冊第 1119835 號商標(下稱系爭商標)，並於 94 年 12 月 7 日將系爭商標移轉登記予案外人紅○蟻鞋業有限公司，紅○蟻鞋業有限公司再於 99 年 9 月 14 日將系爭商標移轉登記予訴願人。系爭商標復經延展商標權期限至 113 年 9 月 15 日止。嗣關係人新加坡商鱷○國際私人有限公司以系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 1 款之規定，於 102 年 6 月 28 日申請廢止其註冊，復於 103 年 2 月 27 日追加系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定。案經原處分機關審查，於 104 年 11 月 25 日中台廢字第 1020227 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。又商標權人證明其有使用之事實所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定有明文。

二、原處分機關略以：

(一)關係人係於 102 年 6 月 28 日以系爭商標有商標法第 63

條第 1 項第 1 款規定之情形，申請廢止其註冊，復於 103 年 2 月 27 日主張系爭商標亦違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。查商標法或其施行細則，並未限制關係人不得變更或追加其主張之事實及理由。是關係人嗣後以訴願人僅使用自行變換之商標，而未使用系爭商標為由，追加主張系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，尚難謂顯無理由。

(二)系爭商標係由鱷魚圖、外文「Antonio Peter」及中文「安東尼奧彼得」由上而下排列所組成。訴願人依商標法第 65 條第 2 項、第 5 條及第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定，應提出於申請廢止日(102 年 6 月 28 日)前 3 年內，符合商業交易習慣，已將系爭商標使用於指定使用商品之具體事證。審視訴願人檢附之 102 年 10 月至 103 年 1 月間發票影本(答證五)，其開立日期在系爭商標申請廢止日期之後，已不足採，且其上品名為「Antonio Peter 鞋」，亦無法確認為系爭商標商品。訴願人縱另補充標示有系爭商標之鞋盒外觀照片(答證六)，然查訴願人除系爭商標外，尚有註冊第 1444229 號「Antonio Peter」商標，指定使用在「靴鞋；鞋子；涼鞋；拖鞋；布鞋；球鞋；馬靴；高跟鞋；運動鞋；登山鞋；休閒鞋；海灘鞋；雨鞋；皮鞋；膠鞋；跑鞋；舞鞋；草鞋；滑雪鞋」商品，自無從僅以品名為「Antonio Peter 鞋」之發票與鞋盒相互勾稽，逕採為系爭商標之使用事證。

(三)綜上，依訴願人檢送之現有證據資料，尚難認定訴願人於本件申請廢止日(102 年 6 月 28 日)前 3 年內，有使用系爭商標於其指定使用商品之事實，堪認系爭商標有繼續停止使用已滿 3 年之情事，應有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，依法自應廢止其註冊。至系爭商標是否另有違反商標法第 63 條第 1 項第 1 款之規定，已毋庸再予論究。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)關係人於 102 年 6 月 28 日申請廢止所主張之法條為商

標法第 63 條第 1 項第 1 款規定，在原處分機關未作出審定前，關係人於 103 年 2 月 27 日追加系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，實依法無據。


- (二)倘若是為便利行政作業而准予追加，則其採認證據之時點亦應以追加日(103 年 2 月 27 日)為基準，而非以原申請廢止日(102 年 6 月 28 日)為準。
- (三)關係人僅於廢止補充理由書說明追加系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，並未附任何相關事證以證明系爭商標有 3 年未使用事實，其主張顯無理由。
- (四)訴願人提出訴願附件 5 所示 102 年 11 月至 103 年 1 月間開立之發票，其中品名「Antonio Peter 鞋」係以系爭商標之英文「Antonio Peter」為代表，即可證明系爭商標有使用之事實，且訴願附件 6 之包裝盒照片中盒蓋及側邊均明顯印有系爭商標完整圖樣，可與訴願附件 5 勾稽以證明系爭商標確有使用之事實，系爭商標並無違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)程序部分：

商標爭議(異議、評定、廢止)案件，商標法並無在商標專責機關審定前不得變更或追加其主張事實及理由之禁止規定，僅於商標法施行細則第 42 條第 2 項規定，異議案件之變更、追加，必須限於商標註冊公告日後 3 個月內為之。是以，商標爭議(異議、評定、廢止)案件尚未審定前，如有變更或追加之情事，商標專責機關仍應就變更後或追加之事實證據理由為實體上之審酌，並有臺北高等行政法院 96 年度訴字第 01567 號判決係以「變更後之廢止條款」為兩造之爭點而為實體判決；另智慧財產法院 103 年度行商訴字第 97 號行政判決亦係以「追加之廢止條款」為兩造之爭點而為實體判決可參。故訴願人主張關係人於 103 年 2 月 27 日追加系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，實依法無據云云，自非可採。

(二)實體部分：

- 1、按商標法第 65 條第 1、2 項明定：「商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；…。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回」、「第六十三條第一項第二款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊」，足見申請廢止人以商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定申請廢止其註冊，只要其主張非顯無理由，且非無具體事證，商標專責機關即應通知商標權人限期答辯，商標權人並應證明其有使用之事實。易言之，申請廢止人只須釋明其主張為真實即可（即提出證據方法，使生薄弱心證，可信為大概如此），並未要求須負「證明」責任（即提出證據方法，使生強固心證，信為確係如此）。查本件關係人於 103 年 2 月 27 日廢止補充理由書略以：系爭商標於 93 年 9 月 16 日註冊，99 年 9 月 14 日移轉予訴願人，然訴願人自取得系爭商標至今迄未使用系爭商標已滿 3 年，市面上僅可見「」使用於鞋類商品，未曾見本案系爭商標使用於鞋類商品等語（見原處分卷第 302 頁），並檢送申請廢止附件 1 之商品照片（見原處分卷第 19 頁）為證，顯見關係人其主張非顯無理由，且非無具體事證。故訴願人主張關係人並未附任何相關事證以證明系爭商標有 3 年未使用事實，其主張顯無理由云云，自無可採。
- 2、商標經他人依商標法 63 條第 1 項第 2 款規定申請廢止其註冊者，商標權人應證明其於申請廢止日前 3 年有使用之事實。而該「前 3 年」時點，在申請廢止人初始即以商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定申請廢止之情形，固為該初始申請廢止日。但在嗣後追加商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情形，衡酌申請廢止人若係以「新案」申請廢止者，該「前 3 年」時點為新案之申請廢止日，則若係利用原已繫屬之「舊案」而為追加，該「前 3 年」時點應為追加日。蓋如許為舊案之申請廢止日，

反使申請廢止人得利用不同程序(新案提出或舊案追加)選擇以更易該「前3年」時點，對商標權人豈得謂平。基此，本件關係人於102年6月28日以系爭商標有商標法第63條第1項第1款規定之情形，向原處分機關申請廢止系爭商標之註冊，嗣於103年2月27日復增加系爭商標違反商標法第63條第1項第2款之規定。則依上說明，訴願人應證明其於申請廢止日前3年有使用事實之「前3年」時點應為103年2月27日(追加日)，而非102年6月28日。

3、茲就訴願人提出之證據(訴願人於申請廢止階段及訴願階段所提之證據相同)分述如下：

(1)商標有無使用之事實，應由商標權人負舉證責任。商標實際使用之圖樣，則應與原註冊之圖樣一致且不失其同一性。商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分；而所檢送之使用證明，如型錄、說明書、廣告等，應有日期標示，若無日期標示，無從證明商標使用之期間，則商標權人應以其他方式佐證證明使用日期(參照臺北高等行政法院96年度訴字1223號判決理由、智慧財產法院101年度行商訴字第34號行政判決)。又所謂商標使用之同一性，係指實際使用之商標應與註冊之商標相同或不失其同一性，反之，倘實際所使用之商標與註冊之商標不同，或不具同一性，縱使實際使用之商標，具有註冊商標之部分元素，仍不能認為係商標之使用(參照智慧財產法院99年度行商訴字第226號行政判決理由)。

(2)經查，系爭商標圖樣係由一向右扭頭、仰天開口、喉嚨呈紅色、綠色皮甲、無翹尾之鱷魚設計圖形與外文「ANTONIO PETER」及中文「安東尼奧彼得」由上而下排列所組成。而查訴願人提出外包裝盒照片(答證6，同訴願附件6)，其上所示之圖樣雖與系爭商標圖樣相同，但並無日期之標示，無從證明使用期間，故僅憑上開照片尚不足以證明訴願人早在103年2月27日前3年即已在其指定使用鞋類商品上使用系爭商標。

- (3)次查，訴願人雖提出 102 年 10 月 4 日至 103 年 1 月 15 日之統一發票影本（答證 5，同訴願附件 5）以為補強，且其上開立日期皆在前述「前 3 年」時點（103 年 2 月 27 日）之前。則原處分機關認其開立日期在系爭商標申請廢止日期（102 年 6 月 28 日）之後，已不足採云云，固有未妥。惟觀諸上揭統一發票可知，其上品名欄蓋有「ANTONIO PETER 鞋」，僅可見系爭商標之外文「ANTONIO PETER」部分，未見系爭商標圖樣中占主要部分之「鱷魚設計圖形」及中文「安東尼奧彼得」，自無法逕認發票上所載商品為系爭商標之鞋類商品，且該等統一發票無法與外包裝盒相互勾稽，亦不足以作為系爭商標在 103 年 2 月 27 日前 3 年即有使用於其指定使用鞋類商品上之證據。
- (4)訴願人雖主張上揭統一發票其上品名「Antonio Peter 鞋」係以系爭商標之英文「Antonio Peter」為代表，即可證明系爭商標有使用之事實云云。惟查，訴願人除取得系爭商標之註冊外，亦取得另案註冊第 1444229 號「Antonio Peter」商標，二者均指定使用於鞋類商品。而該註冊第 1444229 號「Antonio Peter」商標圖樣係由單純外文「Antonio Peter」構成，自訴願人所提出之有關「Antonio Peter 鞋」統一發票以觀，縱使認定訴願人有使用商標，僅得認為訴願人使用其註冊第 1444229 號「Antonio Peter」商標，不足以認定訴願人使用系爭商標於「鞋類」商品之事實。故訴願人上開主張，並無理由。
- (三)綜上所述，本部審酌訴願人提出之外包裝盒照片，其未標示日期，即無從知悉系爭商標使用之時點。至於訴願人提出上揭統一發票上品名標示「Antonio Peter 鞋」，核與系爭商標不同，不足以作為系爭商標在 103 年 2 月 27 日前 3 年即有使用於其指定使用鞋類商品上之證據，故系爭商標應有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，原處分機關所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，尚無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣：



案例一三（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、訴願人於 103 年 11 月 21 日廢止答辯時檢附之 102 年間開立之統一發票 8 紙，其品名欄固載有「坐墊」、「氣墊床」、「氣墊床組」等字樣，惟皆無系爭商標之相關記載，亦無開立者可稽。經本部分別向前揭統一發票上所載買受人智○醫療儀器有限公司、雋○企業股份有限公司及旺○醫療器材有限公司查詢該等公司是否確實曾於統一發票上所載期間向訴願人購買坐墊等商品，以及該等商品上是否標示有系爭商標，並檢附統一發票影本供其確認。旺○醫療器材有限公司於函復本部略以，其並未與訴願人有交易往來，係向新○公司購買坐墊及氣墊床等商品，而所購買之商品是否標示有系爭商標，已不復記憶等語；雋○企業股份有限公司函復本部略以，其係向新○公司購買氣墊床等商品，且其所購買之商品並未標示有系爭商標等語；另智○醫療儀器有限公司則未回覆。是前揭統一發票，既未見系爭商標之標示或相關記載，且無開立者可稽，復經本部查證結果，仍無法證明其所載商品上有標示使用系爭商標之事實，該等發票自難作為訴願人或其被授權人有於本件申請廢止日前 3 年內使用系爭商標之事證。
- 二、訴願人於 103 年 8 月 13 日廢止答辯時所檢附之 103 年 7 月 18 日訴願人開立予智○醫儀器有限公司之編號 BK53672466 統一發票影本 1 紙，其品名欄固載有「iCare 防褥瘡氣墊」字樣，惟經本部函請財政部北區國稅局桃園分局確認該統一發票影本上所載之各項欄位是否與正本相符，並檢附統一發票影本供其參考。財政部北區國稅局桃園分局函復本部表示，該紙編號 BK53672466 之統一發票係作廢未使用之統一發票，並檢送該局之稅務管理系統之畫面截圖供參。是前開統一發票影本亦難據為系爭商標於本件申請廢止日前 3 年內有使用之具體事證。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 9 月 9 日
經訴字第 10406314120 號

訴願人：天○國際股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 4 月 20 日中台廢字第 1030336 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 89 年 5 月 15 日以「iCare」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 10 類之「助行器、乾熱滅菌器、人造乳房、醫療用電毯、防褥瘡氣墊」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 930924 號商標（權利期間自 90 年 2 月 16 日起至 100 年 2 月 15 日止；嗣申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期間至 110 年 2 月 15 日止）。嗣關係人日商中○股份有限公司於 103 年 7 月 18 日以該商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定廢止事由，向原處分機關申請廢止其註冊。案經該局審查，核認系爭商標有前揭商標法規定之適用，以 104 年 4 月 20 日中台廢字第 1030336 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。又商標權人證明其有使用之事實所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業

交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定復有明文。

二、本件系爭註冊第 930924 號「iCare」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

依訴願人檢送之證據資料觀之，其中其授權「新○科技有限公司」（下稱新○公司）之商標使用授權書，並無簽署日期及授權期限可稽；德國「MEDICA」展覽大會參展廠商名冊，除訴願人並非參展廠商，參展日期（2007 年 11 月 14 日至同年月 17 日）亦非屬本件申請廢止日前 3 年內，其上更未見系爭「iCare」商標之標示；「Dr.Prelease 減壓博士抗褥瘡脂肪墊」商品型錄，或未見系爭商標之標示，或雖標示有系爭「iCare」商標之商品型錄，惟行銷之產品「枕頭」非屬系爭商標指定商品範疇；印有「iCare Back Cushion」字樣等商品型錄，或無印製日期可稽，或雖有西元 2011 之年份標示其上，然為自行印製之私文書，於無印製廠商等相關事證可資佐證下，證據力薄弱；工廠登記證、ISO2001 認證證書及 GMP 認證證書，非屬系爭商標使用事證；品名載有「氣墊床」等之統一發票，固係於本件申請廢止日前 3 年內所開立，惟無開立者可稽，無法得知該等商品販售者是否為訴願人；訴願人於 103 年 7 月 18 日開立予「智○醫療儀器有限公司」之統一發票，其上固標示有系爭「iCare」商標及指定使用之「防褥瘡氣墊」部分商品，惟該統一發票除開立日期與本件申請廢止日相同，且無其他商品型錄得以勾稽外，復衡酌前揭其餘統一發票之品名書寫方式，均未將系爭「iCare」商標及「防褥瘡氣墊」商品名稱完整載入其上等交易習慣，尚難據單一交易憑證，遽認系爭商標於 103 年 7 月 18 日確有合法使用於指定「防褥瘡氣墊」部分商品之情事，自應依法廢止其註冊。另就系爭商標指定於性質有別之「助行器、乾熱滅菌器、人造乳房、醫療用電毯」部分商品，訴願人則未提出任何使用證據，亦應依法廢止其註冊，爰為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：新○公司與訴願人為關係企業，且訴願人曾與之簽訂系爭「iCare」商標授權使用書。另依訴願人所檢附桃園縣政府衛生局 100 年 10 月 21 日桃衛食藥字第 1000068222 號函之藥物、化粧品廣告申請核定表可知，訴願人所檢送載有系爭商標之型錄並非個人印製之私文書。原處分顯有違誤，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 經查，系爭註冊第 930924 號「iCare」商標圖樣，係由單純未經設計外文「iCare」所構成，並指定使用於「助行器、乾熱滅菌器、人造乳房、醫療用電毯、防褥瘡氣墊」商品。關係人於 103 年 7 月 18 日以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情事，向原處分機關申請廢止其註冊。是本件爭點在於：訴願人於關係人申請廢止日（103 年 7 月 18 日）前 3 年內，是否有將系爭商標使用於前揭指定使用商品之事實？

(二) 依訴願人於廢止答辯階段及訴願階段檢送之證據資料觀之：

1、其中，103 年 8 月 13 日廢止答辯時檢附之訴願人與新○公司簽訂之商標使用授權書，其上固載有訴願人授權新○公司使用「iCare」商標等文字，惟未載明授權使用之商品，且無日期可稽；訴願人於訴願階段雖另提出 90 年 3 月 1 日訴願人與新○公司簽訂之授權書，且其上載有「天○國際股份有限公司（按即訴願人）授權新○科技有限公司使用本公司商標……iCare……於防褥瘡氣墊產品生產製造與市場銷售」等語，惟該授權書與前揭訴願人於廢止階段所檢送之商標使用授權書並不相同，是否可採，不無疑問。又縱認該等授權書為真正，至多亦僅能證明訴願人有授權新○公司使用系爭「iCare」商標之事實，然訴願人或新○公司是否有進一步將系爭商標使用於防褥瘡氣墊商品上對外行銷販售，仍須提出其他實際行銷

使用之具體證據佐證。

- 2、103年8月13日廢止答辯時檢附之西元2007年德國「MEDICA」展覽大會參展廠商名冊、西元2011年5月新○公司之產品符合ISO 9001:2008及ISO 13485:2003之證書、94年7月27日行政院衛生署核發予新○公司之醫療器材優良製造證明書（有效日期至95年11月28日）、「Dr.Prelease減壓博士抗褥瘡脂肪墊」商品型錄、新○公司「iCare」枕頭商品型錄，及103年11月21日廢止答辯時檢附之Medtrade展覽會資料、商品型錄及新○公司SEAT CUSHION SERIES型錄等，或無日期可稽，或其日期非在本件申請廢止日前3年內，且或未見標示有系爭商標或相關記載，或非標示系爭商標使用於其指定商品之事證，均難作為系爭商標於本件申請廢止日前3年內使用之論據。
- 3、103年8月13日廢止答辯時檢附之西元2011年新○公司型錄，其上固載有「iCare Back Cushion」等字樣，惟僅印有西元「2011」之年份，無法得知其確切之日期為何，而難知悉其使用日期是否在本件申請廢止日前3年內，自難作為系爭商標於本件申請廢止日前3年內之使用論據。
- 4、103年11月21日廢止答辯時檢附之102年間開立之統一發票8紙，其品名欄固載有「坐墊」、「氣墊床」、「氣墊床組」等字樣，惟皆無系爭商標之相關記載，亦無開立者可稽。經本部以104年7月27日經訴字第10406177900號、第10406177950號及第10406177880號函分別向前揭統一發票上所載買受人智○醫療儀器有限公司、雋○企業股份有限公司及旺○醫療器材有限公司查詢該等公司是否確實曾於統一發票上所載期間向訴願人購買坐墊等商品，以及該等商品上是否標示有系爭商標，並檢附統一發票影本供其確認。旺○醫療器材有限公司於104年7月31日函復本部略以，其並未與訴願人有交易往來，係向

新○公司購買坐墊及氣墊床等商品，而所購買之商品是否標示有系爭商標，已不復記憶等語；雋○企業股份有限公司於104年8月5日函復本部略以，其係向新○公司購買氣墊床等商品，且其所購買之商品並未標示有系爭商標等語；另智○醫療儀器有限公司則未回覆。是前揭統一發票，既未見系爭商標之標示或相關記載，且無開立者可稽，復經本部查證結果，仍無法證明其所載商品上有標示使用系爭商標之事實，該等發票自難作為訴願人或其被授權人有於本件申請廢止日前3年內使用系爭商標之事證。

- 5、103年8月13日廢止答辯時所檢附之103年7月18日訴願人開立予智○醫儀器有限公司之編號BK53672466統一發票影本1紙，其品名欄固載有「iCare 防褥瘡氣墊」字樣，惟經本部於104年8月11日以經訴字第10406179830號函請財政部北區國稅局桃園分局確認該統一發票影本上所載之各項欄位是否與正本相符，並檢附統一發票影本供其參考。財政部北區國稅局桃園分局以104年8月18日北區國稅桃園銷字第1041117271號函復本部表示，該紙編號BK53672466之統一發票係作廢未使用之統一發票，並檢送該局之稅務管理系統之畫面截圖供參。是前開統一發票影本亦難據為系爭商標於本件申請廢止日前3年內有使用之具體事證。
- 6、至訴願人於訴願階段雖檢送之桃園縣政府衛生局100年10月21日桃衛食藥字第1000068222號函（含其附件之廣告申請核定表等相關資料）主張其所印製之「iCare」型錄非屬個人印製之私文書。惟查該函文附件第4-4頁之藥物、化粧品廣告申請核定表固載有系爭「iCare」商標及氣墊商品，惟前開函文僅係核准訴願人依其申請核定之內容刊登廣告，訴願人是否已實際刊登該等廣告，仍應由其提出實際廣告之事證證明之。然訴願人未提出實際刊登該廣告之證據資料，以證明系爭商標有行銷使用之事實，且其所提出之

型錄為外文型錄，皆未見該核定廣告之內容，本件自難逕據此認訴願人或其被授權人於本件申請廢止日前3年內有將系爭商標使用於氣墊商品上之事實。

7、是以，本件依訴願人所提現有證據資料，尚難認訴願人於本件申請廢止日前3年內有依法使用系爭商標於「防褥瘡氣墊」商品之事實；訴願人亦未提出系爭商標使用於指定之「助行器、乾熱滅菌器、人造乳房、醫療用電毯」等商品之使用證據以供審酌，自亦難認定訴願人於本件申請廢止日前3年內有使用系爭商標於該等商品而無繼續停止使用已滿3年之情形。

(三) 綜上所述，本件依訴願人所檢送之現有證據資料，尚難認定訴願人或其被授權人有於本件103年7月18日申請廢止日前3年內，將系爭「iCare」商標使用於指定之「助行器、乾熱滅菌器、人造乳房、醫療用電毯、防褥瘡氣墊」商品之事實，系爭商標應有商標法第63條第1項第2款規定之情形。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

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：

iCare

案例一四（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

訴願人雖訴稱「汽車裝潢」業者同時經營「汽車百貨」為市場常態，不能僅因使用人招牌上有「汽車裝潢」文字，便否認其有同時提供汽車百貨及汽車零組件零售服務之事實云云。按「汽車百貨」係屬商品及服務分類表第 35 類中之「特定商品零售」服務，所謂零售服務係指將各種不同商品匯集於同一場所（不論實體賣場或虛擬店鋪，亦不論是自己生產或其他生產者生產之商品），以方便消費者瀏覽與選購之服務，且藉由便捷之購物環境及其附屬服務之提供，滿足消費者「一次購足」或「便利選購」之消費需求；而市場上習稱之「汽車裝潢」係屬第 37 類中之「汽車修理及汽車美容」服務，主要在提供勞務服務，與「汽車百貨」服務所提供之購物服務，二者明顯不同，亦非屬同性質之服務。因此，訴願人於 89 年 10 月 18 日，除以「萬國」2 字作為系爭商標申請註冊指定使用於第 35 類之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務外，並於同日以相同之「萬國」2 字另案申請註冊第 152070 號「萬國」商標（原服務標章），指定使用於第 37 類之「汽車皮椅、椅套、……；汽車維修、保養」服務。雖然從事「汽車裝潢」之業者並非不得同時經營「汽車百貨」服務，惟訴願人及被授權人是否有以系爭「萬國」商標使用於「汽車百貨」服務，仍應依其所提出使用證據審查，本件訴願人所檢送附件證據或非屬系爭商標之使用或無日期之標示，而證據 2、4 所揭示提供皮椅、椅套、車內頂蓬、隔熱紙的更換及安裝等，則係屬前揭註冊第 152070 號「萬國」商標於指定使用之「汽車皮椅、椅套、…」等服務之相關事證，與系爭商標指定使用之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務不同，尚難作為系爭商標有使用於上開指定服務之事證。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 11 月 10 日

經訴字第 10406315360 號

訴願人：洪○義君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 4 月 30 日中台廢字第 1030035 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 89 年 10 月 18 日以「萬國」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 35 類之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 150418 號商標。嗣關係人美商·國際卡○智慧財產股份有限公司以該商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，於 103 年 1 月 23 日申請廢止其註冊。經原處分機關審查，以 104 年 4 月 30 日中台廢字第 1030035 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 63 條第 1 項第 2 款本文所規定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。而商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，亦為同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項所規定。
- 二、本件原處分機關略以：

系爭註冊第 150418 號「萬國」商標廢止註冊案，訴願人應依法提出足以證明系爭商標有使用於所指定服務之證據。惟查，訴願人所提「附件 1」為系爭商標註冊資料

。「附件 2」工商登記資料顯示「萬國汽車裝璜號」係「洪○信」君以獨資之類型於 78 年 6 月 7 日設立登記，營業項目為汽車車內玻璃紙等裝璜（不含汽車裝配修理業），其經營之負責人並非本件系爭商標權人（洪文義），二者係分屬不同權利主體。「附件 3」標示「萬國汽車裝璜」招牌之店面照片 2 張，該「萬國汽車裝璜」經營之負責人並非訴願人，亦無日期之標示，尚無法知悉系爭商標之實際使用情形。「附件 4」進貨之估價單 4 張及客戶應收帳對帳明細表 1 張，其中估價單係以萬國汽車百貨行之名義進貨，並以其負責人名義（文信）在估價單上簽收；而客戶應收帳對帳明細表係以萬國汽車裝璜行之名義進貨，簽收者無法辨識，無法證明其為系爭「萬國」商標指定服務之使用證據。「附件 5」網頁資料，均為有關「萬國汽車裝璜號」店家之簡介及主要產品之相關資訊，並非系爭「萬國」商標指定服務之使用證據。「附件 7」標示「萬國椅套車罩」之布條照片，除無日期之標示外，亦非使用於「汽車百貨及汽車零組件零售」服務。另「附件 8」創店時使用「萬國汽車蓬套行」之招牌照片，與本件系爭「萬國」商標是否有使用於其指定之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務無涉。綜觀訴願人所檢附之現有證據資料，尚不足以認定訴願人在本件申請廢止日（103 年 1 月 23 日）前 3 年內有真實使用系爭「萬國」商標於其指定使用之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務，而無繼續停止使用已滿 3 年之事實，應有商標法第 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) 訴願人洪○義與「萬國汽車裝璜號」負責人洪○信為兄弟，訴願人於民國 90 年取得系爭商標註冊後，同意該商號繼續使用系爭商標，有授權聲明書為證（訴願證據 1），因此該商號之使用證據應視為訴願人使用系爭商標之證據。
- (二) 訴願人將系爭商標使用於「汽車百貨及汽車零組件零售

」服務，除廢止答辯書之附件資料外，另有證據 2 被授權人實際使用系爭商標之今昔對照圖、西元 2010 年網路文章，證據 3 公會、里長及消費者之證明書及聲明書，證據 4 被授權人網頁資料及消費者詢價紀錄，證據 5 估價單正本及其節錄影本等可為佐證。又「汽車裝潢」業者同時經營「汽車百貨」為市場常態，不能僅因使用人招牌上有「汽車裝潢」文字，便否認其有同時提供汽車百貨及汽車零組件零售服務之事實。綜上，由上開證據資料相互勾稽，可知在本件申請廢止日前 3 年內，系爭「萬國」商標確實有使用於「汽車百貨及汽車零組件零售」服務云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)查本件系爭註冊第 150418 號「萬國」商標圖樣係由單純之中文「萬國」2 字所構成，指定使用於第 35 類之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務。本件訴願之爭點在於，訴願人於原處分答辯階段及訴願階段所檢送之各項證據可否證明系爭商標於關係人 103 年 1 月 23 日申請廢止日前 3 年內已有使用於前揭指定之服務上。

(二)就訴願人於原處分階段 103 年 3 月 17 日商標廢止答辯書所檢送之附件資料觀之：

1. 附件 1 為系爭商標登記資料。附件 2 為商業登記資料查詢結果，顯示「萬國汽車裝璜號」商號係案外人「洪○信」君於 78 年 6 月 7 日獨資設立登記，營業項目為汽車車內玻璃紙等裝璜（不含汽車裝配修理業）。查該商號負責人並非訴願人（洪○義）。
2. 附件 3 為標示「萬國汽車裝璜」招牌之店面照片 2 張，為商號名稱之使用，並表明為汽車裝璜業，門口堆置有各種汽車椅墊及材料，雖於該商號騎樓柱子上標示有「萬國」2 字，但未見系爭商標指定使用之服務，且無日期之標示，無法採證。
3. 附件 4 為估價單 4 張及客戶應收帳對帳明細表 1 張，其中估價單上記載之客戶名稱為「萬國汽車百貨行」，而客戶應收帳對帳明細表上記載之客戶名稱為「萬國汽車

裝璜行」，均為商號名稱之表示，且為該商號向其他廠商進貨之相關單據，並非系爭商標使用於指定服務之證據。

4. 附件 5 網頁資料，均為有關「萬國汽車裝璜號」店家之簡介及其主要產品之相關資訊，亦非系爭商標使用於指定服務之證據。
5. 附件 6 為關係人申請廢止時所提徵信調查報告之附件照片，揭示「萬國汽車裝璜號」店內牆壁上掛有類似兩刷及方向盤套之物品，但亦僅有上開 2 件物品，並無其他汽車百貨商品之陳列展售，尚不足以證明系爭商標有使用於「汽車百貨及汽車零組件零售」服務。
6. 附件 7 為商品實物照片，於該商品上標示有「萬國椅套車罩」之布條，固可認有以「萬國」商標使用於「椅套車罩」商品，但並非使用於「汽車百貨及汽車零組件零售」服務，且無日期之標示，無法採證。
7. 附件 8 據訴願人稱係 60 年前創店時之照片，揭示店招「萬國汽車蓬套行」，僅供參考，與本件系爭「萬國」商標是否有使用於其指定之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務無涉。

(三)次就訴願人於訴願階段所檢送之證據資料觀之：

1. 由證據 1 訴願人洪○義君與其兄洪○信君之戶籍謄本及（商標授權使用）聲明書，可知訴願人洪○義君與「萬國汽車裝璜號」負責人洪○信君係屬兄弟關係，訴願人於民國 90 年 10 月 16 日起即同意將系爭註冊第 150418 號「萬國」商標權無條件授權予「萬國汽車裝璜號」洪○信君使用。
2. 證據 2 為前揭被授權人實際使用系爭商標之今昔對照圖及西元 2010 年網路文章資料，該今昔對照圖所擷取之照片，即關係人申請廢止時所提徵信調查報告之附件照片、前揭廢止答辯書附件 3 之店面照片及西元 2010 年網路文章所刊載之店面照片。該等照片揭示店家門口之招牌為「萬國汽車裝璜」，並有較小之各種廣告揭示「皮椅」、「牛皮…」、「汽車音響」、「車罩」、「機車座椅」

等文字，另於店內牆壁上掛有類似雨刷及方向盤套之物品，但亦僅有上開 2 件物品，並無其他汽車百貨商品之陳列展售，綜觀該店家門口各式招牌廣告之標示及店內物品之陳列，予消費者之認知係屬提供有關「汽車裝璜」之服務，尚不足以證明系爭商標有使用於「汽車百貨及汽車零組件零售」服務。

3. 證據 3 公會、里長之證明書 2 份及消費者之聲明書 5 份，記載「萬國汽車裝璜號」之業務往來皆以「萬國」稱呼，該等證明書或聲明書並非系爭「萬國」商標使用於指定服務之證據。
 4. 證據 4 為「萬國汽車裝璜」Facebook 網頁及消費者詢價紀錄資料，觀其所記載之萬國汽車裝璜－皮椅、椅套、車內頂蓬、隔熱紙的更換及安裝相片，及有關消費者詢問「換前後座椅加頂棚分別是多少錢呢？」、「請問換駕駛座這一邊的費用是怎麼算呢？」、「有後座皮椅嗎？」…等內容，仍屬該商號提供「汽車裝璜」之相關服務。
 5. 證據 5 估價單正本 8 本及其部分節錄影本，大部分均為皮椅、頂蓬、隔熱紙等之更換及安裝，僅其中西元 2012 年 10 月 4 日之估價單記載「避光墊」1 組，屬於汽車百貨類之商品，然該等估價單上除僅有少數幾張蓋有「萬國汽車裝璜號」之店章外，估價單上復無系爭「萬國」商標之記載，依該等估價單內容之記載，客觀上尚無法作為系爭「萬國」商標表彰於指定「汽車百貨及汽車零組件零售」服務之使用事證。
 6. 證據 6 為競爭同業之工資報價及消費者經驗分享（汽車討論區）網頁資料，與系爭「萬國」商標是否有使用於指定之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務無關。
- (四) 訴願人雖訴稱「汽車裝潢」業者同時經營「汽車百貨」為市場常態，不能僅因使用人招牌上有「汽車裝潢」文字，便否認其有同時提供汽車百貨及汽車零組件零售服務之事實云云。按「汽車百貨」係屬商品及服務分類表第 35 類中之「特定商品零售」服務，所謂零售服務係指將各種不同商品匯集於同一場所（不論實體賣場或虛

擬店鋪，亦不論是自已生產或其他生產者生產之商品），以方便消費者瀏覽與選購之服務，且藉由便捷之購物環境及其附屬服務之提供，滿足消費者「一次購足」或「便利選購」之消費需求；而市場上習稱之「汽車裝潢」係屬第 37 類中之「汽車修理及汽車美容」服務，主要在提供勞務服務，與「汽車百貨」服務所提供之購物服務，二者明顯不同，亦非屬同性質之服務。因此，訴願人於 89 年 10 月 18 日，除以「萬國」2 字作為系爭商標申請註冊指定使用於第 35 類之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務外，並於同日以相同之「萬國」2 字另案申請註冊第 152070 號「萬國」商標（原服務標章），指定使用於第 37 類之「汽車皮椅、椅套、蕾絲半套、車罩、車內頂篷、地毯、窗簾、隔熱紙、防盜器、音響安裝、施工；汽車打臘、噴漆、裝飾美容；汽車維修、保養」服務。雖然從事「汽車裝潢」之業者並非不得同時經營「汽車百貨」服務，惟訴願人及被授權人是否有以系爭「萬國」商標使用於「汽車百貨」服務，仍應依其所提出使用證據審查，如前所述，訴願人所檢送附件證據或非屬系爭商標之使用或無日期之標示，而證據 2、4 所揭示提供皮椅、椅套、車內頂篷、隔熱紙的更換及安裝等，則係屬前揭註冊第 152070 號「萬國」商標於指定使用之「汽車皮椅、椅套、…」等服務之相關事證，與系爭商標指定使用之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務不同，尚難作為系爭商標有使用於上開指定服務之事證。


(五) 綜上所述，由訴願人於原處分答辯階段及訴願階段所檢送之證據資料判斷，仍不足以認定訴願人及被授權人於本案申請廢止日（103 年 1 月 23 日）前 3 年內有真實使用系爭「萬國」商標於其指定使用之「汽車百貨及汽車零組件零售」服務之事實，且其未使用系爭商標並無正當事由。從而，原處分機關依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無不合，應予維持。

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

系爭商標圖樣：

萬國

案例一五（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、按基於商標註冊屬地原則，商標權使用及排他的效力及於我國管轄境內。因此，判斷商標註冊後有沒有使用，原則上是以商標權人或其同意使用的人，在我國管轄境內，有無使用註冊商標在指定使用的商品或服務加以判斷。但不在我國境內銷售產品，若有符合 3.4.1「外銷」之例外情形者，得認為有使用註冊商標，為「註冊商標使用之注意事項」3.4「地域」所規定。次按同一注意事項 3.4.1「外銷」係指產品自我國領域出口，雖然其後續的商業交易行為是在國外市場，但依商標法第 5 條第 1 項第 2 款規定，輸出商品上標示註冊商標，應認為有使用其註冊商標。又商標權人為外國人之情形，雖貨品無直接在我國境內市場上銷售，但「確實」在我國境內製造，此類型使用商標之方式也符合國內業者從事國際貿易之商業交易習慣，故此種回銷行為亦可認為有使用其註冊商標。至外國人（廠商）是否有於我國境內製造生產標有商標之貨品，並進一步外銷或回銷至他國，仍應有相關證據資料證明之。
- 二、訴願人所檢送廢止答辯附件 2 西元 2011 年 4 月 14 日我國○ Lead Shine 公司之請款單及訴願人之下單明細，其上雖印有 6 隻標示系爭「」商標之鞋子圖樣，惟該請款單之請款對象並非訴願人，且其皆為單方製作之私文書，所載內容是否屬實，仍須提出其他具有公信力之證據佐證。廢止答辯附件 16 之西元 2010 年及 2011 年訴願人 PRIMA 商品型錄影本，其上雖可見標有系爭商標圖樣之靴鞋及襪子商品，惟該等型錄為外文型錄，其所載之銷售地點亦無我國，自難僅憑該等型錄即認訴願人有在我國使用系爭商標之事實。又經核對該等型錄，亦未見有前揭請款單、下單明細所揭示之鞋款，因此亦難將前揭請款單、下單明細及型錄相互勾稽，以證明訴願人所稱其於本件申請廢止日前 3 年內有委託我國○ Lead Shine 公司製造系爭商標靴鞋商品，並將該等商品回銷或外銷至墨西哥或第三國，而認訴願人於關係人申請廢止日前 3 年內有在我國使用系爭商標於靴鞋、襪子商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 11 月 3 日

經訴字第 10406316140 號

訴願人：墨西哥商聖○維亞製造公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 5 月 12 日中台廢字第 1020082 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 91 年 8 月 15 日以「公司標章」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 25 類之「各種男女衣服、靴鞋、領帶、襪子、帽子、服飾用皮帶」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 1056231 號商標（權利期間自 92 年 9 月 1 日起至 102 年 8 月 31 日止；嗣申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期間至 112 年 8 月 31 日止）。嗣關係人德商史○菲體育用品有限公司於 102 年 3 月 13 日以該商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定廢止事由，向原處分機關申請廢止其註冊。案經該局審查，以 104 年 5 月 12 日中台廢字第 1020082 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「靴鞋、領帶、襪子、服飾用皮帶」部分商品之註冊應予廢止；指定使用於「各種男女衣服、帽子」部分商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人不服前揭處分中關於系爭商標指定使用於「靴鞋、襪子」商品之註冊應予廢止之部分，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不

在此限。」為商標法第 63 條第 1 項第 2 款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。又商標權人提出之使用證據，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。而「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊」，復為同法第 63 條第 4 項所明定。


二、原處分機關略以：依訴願人所檢附廢止答辯附件 14、4 之帽子商品出口報單、帽子商品訂單明細與實物照片及廢止答辯附件 12、16 之廠商請款單、信用狀與西元 2011 年商品型錄影本等證據資料，固足認訴願人於本件申請廢止日前 3 年內有將系爭註冊第 1056231 號「公司標章」商標指定使用於「帽子、各種男女衣服」商品。惟系爭商標指定使用之「靴鞋、領帶、襪子、服飾用皮帶」商品，與前揭使用之「帽子、各種男女衣服」性質不同，且訴願人所檢附之廢止答辯附件 1 及 2 之手套、鞋子請款單、訂單、實物照片與廢止答辯附件 16 之商品型錄無法勾稽對照，復無其他出口報單或信用狀等商業文書可資佐參，另廢止答辯附件 5 襪子商品照片，因未有拍攝日期或相關單據、型錄可相互勾稽，尚難認有合法使用，則系爭商標指定使用於「靴鞋、領帶、襪子、服飾用皮帶」商品之註冊應有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，依法應予廢止。爰為系爭商標指定於「靴鞋、領帶、襪子、服飾用皮帶」部分商品之註冊應予廢止；指定使用於「各種男女衣服、帽子」部分商品之註冊，廢止不成立之處分。

三、訴願人不服前揭處分關於系爭商標指定於「靴鞋、襪子

」商品之註冊應予廢止之部分，訴稱：

- (一) 訴願人曾委託我國廠商「○ Lead Shine Corporation」製作標有系爭商標之靴鞋及襪子商品並出口至墨西哥，且該公司亦於西元 2011 年 4 月 14 日向訴願人開出鞋類商品請款單，該單據上所載之鞋品與訴願人所下單之明細一致，並有靴鞋照片可供勾稽。且訴願人於西元 2011 年及 2012 年發行之型錄中，亦可見到靴鞋及襪子商品（參見廢止答辯附件 2）。
- (二) 又商標審查實務上並未強制要求商標權人須提出報單資料或信用狀等商業文書，以證明其確有使用註冊商標，只要商標權人提出符合商業習慣之證據，即應認其有使用商標之事實。因此，本件訴願人縱無法提出可對應勾稽之報單及信用狀，仍無礙於訴願人確有使用系爭商標於靴鞋商品之事實。雖然訴願人所提出廢止答辯附件 16 之西元 2011 年及 2012 年型錄中並未見到對應之鞋品，惟此係因鞋類商品極為競爭、流行期短、款式眾多，所以無法將所有商品全部列入商品型錄，僅能將少部分當季主力商品納入，此亦符合商業常情。原處分機關無視訴願人所提之客觀證據，以極為嚴苛之審查條件，直指訴願人未使用系爭商標於靴鞋商品，實已違反商標審查實務及商業交易習慣。
- (三) 另訴願人雖未提出襪子商品之訂單或請款單等相關憑據，惟訴願人已檢送襪子實品照片（廢止答辯附件 5），且廢止答辯附件 16 之型錄中亦清楚可見有系爭商標之襪子商品，可證明訴願人確實有將系爭商標使用於襪子商品。
- (四) 綜上，訴願人確實有將系爭商標使用於靴鞋、襪子商品，系爭商標指定使用於「靴鞋、襪子」商品之註冊應無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，原處分顯有違誤，請求撤銷有違誤部分之處分等語。


四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第 1056231 號「公司標章」商標，係由「」圖形所構成，並指定使用於「各種男女衣

服、靴鞋、領帶、襪子、帽子、服飾用皮帶」商品。關係人於102年3月13日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之情事，向原處分機關申請廢止其註冊。經原處分機關審查，作成系爭商標指定使用於「靴鞋、領帶、襪子、服飾用皮帶」部分商品之註冊應予廢止；系爭商標指定使用於「各種男女衣服、帽子」部分商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人不服前揭處分中關於系爭商標指定使用於「靴鞋、襪子」商品之註冊應予廢止之部分，提起本件訴願。是本件爭點在於：訴願人於本件關係人申請廢止日（102年3月13日）前3年內，有無將系爭商標使用於「靴鞋、襪子」商品之事實？

（二）按基於商標註冊屬地原則，商標權使用及排他的效力及於我國管轄境內。因此，判斷商標註冊後有沒有使用，原則上是以商標權人或其同意使用的人，在我國管轄境內，有無使用註冊商標在指定使用的商品或服務加以判斷。但不在我國境內銷售產品，若有符合3.4.1「外銷」之例外情形者，得認為有使用註冊商標，為「註冊商標使用之注意事項」3.4「地域」所規定。次按同一注意事項3.4.1「外銷」係指產品自我國領域出口，雖然其後續的商業交易行為是在國外市場，但依商標法第5條第1項第2款規定，輸出商品上標示註冊商標，應認為有使用其註冊商標。又商標權人為外國人之情形，雖貨品無直接在我國境內市場上銷售，但「確實」在我國境內製造，此類型使用商標之方式也符合國內業者從事國際貿易之商業交易習慣，故此種回銷行為亦可認為有使用其註冊商標。至外國人（廠商）是否有於我國境內製造生產標有商標之貨品，並進一步外銷或回銷至他國，仍應有相關證據資料證明之。

（三）本件訴願人雖稱其曾委託我國廠商製造標有系爭商標之靴鞋及襪子商品，並出口至墨西哥，惟依訴願人於廢止答辯階段所檢送之證據資料觀之：

- 1、其中，廢止答辯附件 6 維基百科之「國際分工」定義；附件 7 NIKE 及蘋果 iPhone 委外代工新聞；附件 8 系爭商標及註冊第 1056230 號「PIRMA」商標之註冊資料；附件 9 維基百科之「提單」定義；附件 11 原處分機關對於一般商標廢止案使用事證認定之見解，均非系爭商標實際使用於商品之證據，與訴願人於本件申請廢止日前 3 年有無使用系爭商標於「靴鞋、襪子」商品無涉。
- 2、廢止答辯附件 1 手套商品之請款單、實物照片影本及訂單；附件 3 衣服商品之請款單及訂單；附件 4 帽子商品之訂單及實物照片影本；附件 10 衣服商品訂單及請款單；附件 12 衣服商品之請款單及信用狀/信用狀修改書到達/繳費通知單；附件 14 帽子商品之出口報單；附件 15 手套商品之提單；附件 16 西元 2010 年及 2011 年訴願人之 PRIMA 商品型錄影本中標有系爭商標圖樣之衣服、帽子、手套商品；附件 5 及 13 中之衣服、帽子照片影本，均為衣服、帽子、手套之使用事證，尚難作為訴願人於本件申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於「靴鞋、襪子」商品之論據。
- 3、廢止答辯附件 2 及 5、13 中之襪子、鞋子照片影本，或無日期可稽，或其日期早於本件申請廢止日前 3 年，亦均無法作為系爭商標於本件申請廢止日前 3 年內有使用之論據。
- 4、另廢止答辯附件 2 西元 2011 年 4 月 14 日我國○ Lead Shine 公司之請款單及訴願人之下單明細，其上雖印有 6 隻標示系爭「」商標之鞋子圖樣，惟該請款單之請款對象並非訴願人，且其皆為單方製作之私文書，所載內容是否屬實，仍須提出其他具有公信力之證據佐證。廢止答辯附件 16 之西元 2010 年及 2011 年訴願人 PRIMA 商品型錄影本，其上雖可見標有系爭商標圖樣之靴鞋及襪子商品，惟該等型錄為外文型錄，其上所載之銷售地點亦無我國，自難僅憑該等型錄即認訴願人有在我國使用系爭商標之事實。又經核對

該等型錄，亦未見有前揭請款單、下單明細所揭示之鞋款，因此亦難將前揭請款單、下單明細及型錄相互勾稽，以證明訴願人所稱其於本件申請廢止日前3年內有委託我國○ Lead Shine 公司製造系爭商標靴鞋商品，並將該等商品回銷或外銷至墨西哥或第三國，而認訴願人於關係人申請廢止日前3年內有在我國使用系爭商標於靴鞋、襪子商品之事實。

(四) 綜上所述，本件依訴願人所檢送之現有證據資料，尚難認訴願人於本件102年3月13日申請廢止日前3年內有依法使用系爭商標於「靴鞋、襪子」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。

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：



案例一六（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

按商標法第 5 條規定所稱行銷目的，係指向不特定人自由銷售之行為，行銷之市場包括行銷於國內市場及自國內外銷，並不僅限於在國內銷售始符合上開法條之規定。又商標法第 5 條所規定商標使用態樣，包括有將商標用於商品或其包裝容器，亦包括將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，而本案出口報單係有關係爭商標商品之出口文書，可認屬商業文書之一種，其上標示有系爭商標，已符合商標法第 5 條第 1 項第 4 款所定之商標使用態樣。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 4 月 21 日

經訴字第 10506304180 號

訴願人：新加坡商新○福記貿易（新）有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關 104 年 11 月 27 日中台廢字第 1030443 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人殷○貿易有限公司前於 84 年 9 月 6 日以「三 A 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 29 類之「醬菜、菜心、醬瓜」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 736650 號商標（權利期間自 85 年 11 月 16 日起至 95 年 12 月 31 日止；嗣申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期間至 105 年 12 月 31 日止）。嗣訴願人新加坡商新○福記貿易（新）有限公司於 103 年 9 月 17 日以該商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定廢止事由，向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊。案經該局審查，以 104 年 11 月 27 日中台廢字第 1030443 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：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第63條第1項第2款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第5條所明定。又商標權人提出之使用證據，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) 系爭註冊第736650號「三A圖」商標係由三個內置反白外文大寫字母「A」之雙圓形設計圖所構成，於85年11月16日獲准註冊並核准延展商標權至105年12月31日，指定使用於「醬菜、菜心、醬瓜」商品。

(二) 依關係人廢止答辯附件3及5之「般○貿易有限公司」100年11月25日至102年10月25日等之出口報單、附件4及6之系爭商標被授權人「拓○有限公司」101年5月10日至102年11月25日等之出口報單貨物名稱欄載有「PICKLED LETTUCE」、「PICKLED CUCUMBERS」、「PICKLED CUCUMBERS LETTUCE」，商標欄則有系爭商標之標示，合併參酌關係人所送瓶蓋及標貼標示有系爭商標之「脆玉瓜 PICKLED CUCUMBERS」、「菜心 PICKLED LETTUCE」、「脆瓜 PICKLED CUCUMBERS」等商品實物照片及關係人授權系爭商標予「拓○有限公司」使用等事證，堪認關係人及其被

授權人於申請廢止日(103年9月17日)前有實際使用系爭商標於所指定之「醬菜、菜心、醬瓜」商品之事實。

- (三) 綜上所述，系爭商標於訴願人103年9月17日提出本件商標廢止註冊申請前3年已有使用於所指定「醬菜、菜心、醬瓜」商品之事實，無商標法第63條第1項第2款所稱「迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事，乃為「廢止不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：依其於廢止階段所檢送之廢止申請書、市場調查、網路查詢等相關證據所示，系爭商標自註冊後至今並未於國內市場銷售，關係人稱其主要使用於外銷市場，並且國內不常見系爭商標之存在，則其於廢止答辯所檢送附件1至6之商品照片、出口報單等證據用以證明使用系爭商標於醬瓜等商品外銷至新加坡等國，自不足採。再者，關係人未提出任何系爭商標授權證明，說明系爭商標已授權「拓○有限公司」出口醬菜等商品，關係人雖於事後檢附授權書，其真實性有待查證。綜上，由關係人所提證據，不足以證明系爭商標於國內有使用之事實，應有商標法第63條第1項第2款規定之適用云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第736650號「三A圖」商標圖樣係由三個內置反白外文大寫字母「A」之雙圓形設計圖所構成，並指定使用於第29類之「醬菜、菜心、醬瓜」商品。訴願人於103年9月17日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之情事，向原處分機關申請廢止其註冊。原處分機關據關係人所檢送之證據，而為廢止不成立之處分。是本件爭點在於：關係人及其被授權人於本件申請廢止之103年9月17日前3年內，有無將系爭商標使用於其指定前揭商品之事實？
- (二) 觀諸關係人於廢止階段所檢送系爭商標之使用證據，其中：

- 1、系爭商標有合法授權他人使用：
 - (1) 104年4月23日所檢送系爭商標專用權授權使用契約書影本，其內容記載關係人同意將系爭商標授權予拓○有限公司使用，期間自96年1月1日起至105年12月31日止，授權使用商品為醬菜、菜心及醬瓜，並有關係人與被授權使用人蓋印，契約簽訂日為95年12月31日，是由該契約書內容可堪認定關係人有將系爭商標授權予拓○公司使用之事實。
 - (2) 訴願人固訴稱，系爭商標之授权使用並未向原處分機關辦理登記，且關係人與拓○公司之代表人為同一人，該授權契約書之真實性待查證等語。查商標法第39條第1及第2項有關商標授权使用之規定，係採登記對抗主義，而非登記生效之規定，因此，商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人之合意，即生授權效果。又關係人與拓○公司均是經核准設立登記之公司法人，其法人格各別，為二獨立公司法人，縱該二者之代表人相同，並不影響該二公司分屬不同法人格之性質，訴願人所述，容有誤解。
- 2、被授權人於本件訴願人申請廢止系爭商標之日前3年，有使用於指定商品之事實：
 - (1) 附件3分別為關係人101年8月30日及拓○公司101年9月7日出口報單，該等報單上標示有系爭商標圖樣，貨品欄位上記載「PICKLED LETTUCE」、「PICKLED CUCUMBERS」、「PICKLED CUCUMBER LETTUCE」等字樣；附件4為拓○公司101年4月12日、5月10日、8月29日、9月11日、9月14日、9月21日、9月28日、10月3日出口報單；附件5為關係人102年1月23日、3月21日、9月25日、10月2日、10月11日、10月20日及10月25日出口報單；附件6為拓○公司102年3月22日、8月9日、9月4日、11月8日及11月15日出口報單，附件4至6出口報單上有系爭商標之標示，亦載有「PICKLED LETTUCE」(菜心)、「PICKLED CUCUMBERS」或「PICKLED CUCUMBER

LETTUCE」等字樣；該等商品中文譯名參照附件 1 系爭商標商品實物照片，可譯成「菜心」、「醬瓜」或「醬菜」。

(2) 綜合上述授權契約書、出口報單所載內容並參酌附件 1 實物照片判斷，可認於訴願人 103 年 9 月 17 日提起本件商標廢止註冊案前 3 年，關係人及系爭商標權被授權人有使用系爭商標於所指定「醬瓜、菜心、醬菜」商品之事實。

(三) 訴願人復稱系爭商標商品係外銷至新加坡等國，並未在國內市場銷售，故系爭商標在我國並未使用乙節。按商標法第 5 條規定所稱行銷目的係指向不特定人自由銷售之行為，行銷之市場包括行銷於國內市場及自國內外銷，並不僅限於在國內銷售始符合上開法條之規定。又商標法第 5 條所規定商標使用態樣中包括有輸出將商標用於商品或其包裝容器之商品，亦包括將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，而本案出口報單係有關係爭商標商品出口文書，可認屬商業文書之一種，其上標示有系爭商標，已符合商標法第 5 條第 1 項第 4 款所定商標使用態樣，是訴願人所述，尚不足採。

(四) 綜上所述，原處分機關核認關係人及其被授權人於本件申請廢止之 103 年 9 月 17 日前 3 年內，有將系爭商標指定使用於「醬菜、菜心、醬瓜」等商品之事實，而無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為本件廢止不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣：



案例一七（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

按「商標法第 6 條（按即現行商標法第 5 條）所稱之『行銷』，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。因此，註冊商標之使用，須係商標權人本身或被授權使用人主觀上有為行銷於我國市場之目的，將該商標用於其指定之商品／服務或其他有關物件，或利用媒介物之行為，足以認為使用人在商業交易過程中真實的使用商標，且其使用有使相關消費者認識其商標之來源（參照智慧財產法院 99 年度行商訴字第 111 號行政判決意旨）。本件經核閱廢止答證 5 之西元 2013 年 5 月「VoCE」日文雜誌係於日本出版，封面及內頁廣告均記載為日文，足見該雜誌係在日本地區發行，而為關係人於該國內行銷其商品之廣告品；縱第三人可將上開雜誌進口至我國國內銷售，或上網購得該雜誌，依前揭說明，洵難遽認關係人有於我國境域行銷系爭商標商品而有使用系爭商標之事實，況關係人亦未提出系爭商標商品於我國販售之具體事證。則本件原處分機關遽認關係人在我國已有使用系爭商標於「化粧品」部分商品之事實，應有違誤。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 1 月 28 日

經訴字第 10506301500 號

訴願人：蔡○蓉君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 6 月 24 日中台廢字第 1020362 號商標廢止處分書中關於廢止不成立部分之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分關於系爭註冊第 923920 號「Cosmedics」商標指定使用於「化粧品」商品之註冊廢止不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人日商檜○藥股份有限公司前於 88 年 7 月 6 日以「Cosmedics」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條第 3 類之「化粧品、牙膏、香皂、非人體用肥皂、藥皂、洗髮精、廚房用清潔劑、洗衣用合成清潔劑」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第 923920 號商標（權利期間自 90 年 1 月 16 日起至 100 年 1 月 15 日止；嗣申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期間至 110 年 1 月 15 日止）。其後，訴願人主張該商標註冊後有商標法第 63 條第 1 項第 2 款之情形，於 102 年 9 月 14 日向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以 104 年 6 月 24 日中台廢字第 1020362 號商標廢止處分書作成系爭商標指定使用於「牙膏、香皂、非人體用肥皂、藥皂、洗髮精、廚房用清潔劑、洗衣用合成清潔劑」部分商品之註冊，應予廢止；指定使用於「化粧品」商品之註冊，廢止不成立之處分。訴願人對前揭處分有關「廢止不成立」之部分不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。本部為釐清案情，嗣並依訴願法第 65 條規定，通知訴願人、關係人及原處分機關派員於 105 年 1 月 25 日到部進行言詞辯論，關係人於是日並未到場。

理 由

- 一、按商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 63 條第 1 項第 2 款本文所規定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，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。又商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際

使用，才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。如果商標權人只是取得註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，有違商標法保護商標權的立法目的，也因此失去商標應有的功能與價值；且商標之使用，除客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標外，使用人主觀上亦必須為行銷之目的而使用商標；另基於商標註冊屬地原則，商標權使用及排他的效力及於我國管轄境內，因此判斷商標註冊後有沒有使用，原則上是以商標權人或其同意使用之人，在我國管轄境內，有沒有使用註冊商標在指定的商品或服務加以判斷（101年4月20日本部智慧財產局智商字第10115001130號函修正發布之「註冊商標使用之注意事項」參照）。

二、原處分機關作成系爭註冊第923920號「Cosmedics」商標指定使用於「化粧品」商品之註冊廢止不成立處分之理由，略以：審酌關係人所提廢止答證1之面膜、乳液商品樣本、商品包裝外盒及使用說明書上有「Cosmedics」商標及關係人日文公司名稱之顯示，廢止答證5之西元（下同）2013年5月「VoCE」雜誌內刊登有前開商標商品廣告，綜合前開證據資料，顯示關係人於本件申請廢止日（102年9月14日）前3年內有將系爭商標用於面膜、乳液商品廣告之事實。是系爭商標指定使用於「化粧品」部分商品之註冊，自無商標法第63條第1項第2款規定之適用，乃為系爭商標指定使用於「化粧品」商品之註冊廢止不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：關係人提出之雜誌廣告係刊登於日本國內所發行之雜誌上，屬於其國內之廣告行為，且刊載方式為日文，並無中文附註或翻譯，而以日本人為消費對象，我國消費者即使在偶然情況下看到該等日文廣告，也會認為廣告上之商品只在日本販售，不會認其係於我國市場所販售之品牌商品，故廢止答證3至5之日文雜誌廣告不足以作為系爭商標有於我國使用之證據

。又面膜、乳液之主要功能在於美白及保濕，依一般社會通念，應屬人體用保養品而非化粧品，即使關係人有使用系爭商標於面膜、乳液商品，亦無法認定其有使用於系爭商標指定之化粧品商品。故關係人所提之證據資料均不足以證明其於本件申請廢止日前3年內有使用系爭商標於指定化粧品商品之事實，原處分關於「廢止不成立」之部分應予撤銷等語。

四、本部為釐清在外國發行之雜誌內刊登有系爭商標商品，得否視為在我國境域有使用之事實，爰請原處分機關、訴願人及關係人派員出席本部訴願審議委員會105年1月25日105年第3次會議，進行言詞辯論（關係人並未到場）：

（一）訴願人訴稱：關係人所提之商品樣本並無製造或使用日期及中文標示，亦無其他進出口報單、發票等單據可佐證其有於我國行銷使用系爭商標之商品；又提出之雜誌係於日本發行，行銷之對象應為其日本國內消費者，且廣告上並未見有我國之經銷商、銷售據點、新臺幣價格標示以及商品運送服務等相關說明，關係人於該日文雜誌刊登廣告時應無行銷系爭商標商品至我國之目的；另日本化粧品於我國銷售必須取得許可，本件確實未見有系爭商標商品於我國販售之相關事證等語。

（二）原處分機關代表答辯略以：依關係人所提面膜、乳液商品樣本、商品包裝外盒及使用說明書上顯示有「Cosmedics」商標，及其檢附2013年5月之日本「VoCE」雜誌內刊登有前開商標商品廣告，而該雜誌透過網路書店於我國境內販售，其內頁廣告有被國人接觸之可能，國人亦有可能進一步與之締約，已符合商標法第5條第1項第4款有關商標使用之規定，而認關係人於本件申請廢止日前3年內有將系爭商標使用於所指定「化粧品」商品之事實等語。

五、本部決定理由：

（一）經查，系爭註冊第923920號「Cosmedics」商標圖樣

係由單純之橫書外文「Cosmedics」所構成，指定使用於「化粧品、牙膏、香皂、非人體用肥皂、藥皂、洗髮精、廚房用清潔劑、洗衣用合成清潔劑」商品。本件訴願人係主張系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情事，於 102 年 9 月 14 日向原處分機關申請廢止其註冊。關係人則提出廢止答辯書表示其有依法使用系爭商標，並檢附相關證據資料為證。案經原處分機關審查，據廢止答證 1 之面膜、乳液商品樣本、商品包裝外盒、使用說明書及廢止答證 5 之 2013 年 5 月「VoCE」雜誌內頁廣告等證據資料，作成系爭商標指定使用於「化粧品」商品之註冊，廢止不成立；其餘「牙膏、香皂、非人體用肥皂、藥皂、洗髮精、廚房用清潔劑、洗衣用合成清潔劑」部分商品之註冊應予廢止之處分。訴願人對前揭處分有關「廢止不成立」部分不服，提起本件訴願。是本件訴願審究範疇在於：據上述廢止答證 1 及 5，關係人於訴願人 102 年 9 月 14 日申請廢止系爭商標註冊前 3 年內，有無將系爭「Cosmedics」商標使用於「化粧品」商品之事實？

- 1、廢止答證 1 之面膜、乳液商品樣本及其商品使用說明書、包裝外盒，並無日期可稽，其上均標示有「Cosmedics」圖樣，而商品使用說明書、包裝外盒上亦載有關係人之日文公司名稱「ヒノキ新○株式会社」。
 - 2、廢止答證 5 之 2013 年 5 月「VoCE」日文雜誌封面、內頁廣告及博客來網路書店訂購網頁，其內頁廣告刊載有前揭廢止答證 1 之面膜、乳液商品，另依所檢附博客來網路書店有關「VoCE」雜誌 2013 年 5 月號之網頁訂購資料，該期雜誌於同年 3 月 22 日已上架供消費者選購。
- (二) 原處分機關於言詞辯論時，以廢止答證 1 及 5 相互勾稽，稱廢止答證 5 之日本雜誌透過網路書店於我國境內販售，其內頁廣告有被國人接觸，且國人亦有可能

進一步與之締約，而認關係人有將系爭商標使用於面膜、乳液等化粧品商品云云。惟按「商標法第 6 條（按即現行商標法第 5 條）所稱之『行銷』，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。因此，註冊商標之使用，須係商標權人本身或被授權使用人主觀上有為行銷於我國市場之目的，將該商標用於其指定之商品／服務或其他有關物件，或利用媒介物之行為，足以認為使用人在商業交易過程中真實的使用商標，且其使用有使相關消費者認識其商標之來源（參照智慧財產法院 99 年度行商訴字第 111 號行政判決意旨）」。本件經核閱該雜誌係於日本出版，封面及內頁廣告均記載為日文，足見該雜誌係在日本地區發行，而為關係人於該國內行銷其商品之廣告品；縱第三人可將上開雜誌進口至我國國內銷售，或上網購得該雜誌，依前揭說明，亦難以之即遽認關係人有於我國境域行銷系爭商標商品而有使用系爭商標之事實，況關係人亦未提出系爭商標商品於我國販售之具體事證。則本件原處分機關以廢止答證 1 及 5 相互勾稽，遽認關係人在我國已有使用系爭商標於「化粧品」部分商品之事實，應有違誤。

- (三) 綜上所述，依廢止答證 1 及 5 資料所示，尚難遽認關係人有於本件 102 年 9 月 14 日申請廢止日前 3 年內，將系爭商標使用於「化粧品」商品之事實，則原處分機關認系爭商標指定使用於前揭商品之註冊並無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為該商品之註冊廢止不成立之處分，應有未合。訴願人執此指摘，尚非無據。爰將原處分關於系爭商標指定於「化粧品」商品廢止不成立之部分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受本訴願決定書後 4 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：

Cosmedics

案例一八（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—註冊商標之使用與商品類似之判斷的區別）

按商品類似之意義，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，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，則此二個商品間即存在類似的關係（詳參原處分機關公告之混淆誤認之虞審查基準 5.3.1）是區分商品類似與否之目的係在解決是否有混淆誤認之虞之問題；至於註冊商標使用的認定，則是判斷使用人是否有為行銷之目的，在商業交易過程中，真實的使用該商標，以及是否有使相關消費者認識它是商標，而足以與他人的商品或服務相區別。而其客體的認定，從商標法所稱商標權的角度來看，商標使用的客體是獲准註冊的商標及指定的商品或服務。所以，商標法第 63 條規定所指商標有沒有使用及其使用是否構成廢止事由，是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言（詳參原處分機關公告之註冊商標使用之注意事項 3 及 3.2. 意旨）是商標註冊後是否有使用於所指定之商品，應就該等商品逐項檢視審查。故商品類似與否，與判斷商標是否有實際使用之事實係屬二事，非謂將系爭商標使用於與所指定商品相類似之商品即可證明其有使用於指定商品。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 10 月 29 日

經訴字第 10406315460 號

訴願人：日○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 104 年 4 月 27 日中台廢字第 1030254 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（更名前為日○企業股份有限公司）前於 98

年 5 月 22 日以「富粒多」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「農藥、農業用藥劑、除草劑、去葉劑、農業用殺蟲劑」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1396006 號商標，商標權期間自 99 年 2 月 1 日至 109 年 1 月 31 日止。嗣關係人日商住○化學股份有限公司於 103 年 5 月 21 日以該商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，以 104 年 4 月 27 日中台廢字第 1030254 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。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 項復有明文。
- 二、本件系爭註冊第 1396006 號「富粒多」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：依關係人於廢止答辯時所檢送之資料觀之：
 - (一) 103 年 7 月 3 日答辯書所附之環境用藥管理法第 11 條條文節本、行政院環境保護署函及王○華君之健保卡影本(附件 2 至 4)，均與非屬有使用系爭商標指定於「農藥、…、農業用殺蟲劑」等商品之行銷事證。
 - (二) 同日答辯書附件 1 之行政院環境保護署函復訴願人 102

年 11 月 11 日申請環境用藥「富粒多 0.5%粒劑」製造許可證函、103 年 10 月 2 日答辯書附件 4 之 103 年 4 月 1 日銷售「富粒多 0.5%粒劑」殺蟲劑統一發票及商品標籤等事證，固得證明關係人於申請廢止日(103 年 5 月 21 日)前 3 年內有行銷「富粒多」商標殺蟲劑商品，惟係使用於防治孑孓(蚊子幼蟲)，以改善環境衛生用之殺蟲劑，屬「環境衛生用藥」商品，與系爭商標指定之「農藥、農業用藥劑、除草劑、去葉劑、農業用殺蟲劑」商品係屬農業用藥劑，其性質、用途尚有差異，不僅非屬相同或性質相關之商品，亦非系爭商標指定使用之商品，自無法作為系爭商標之使用事證。

- (三) 綜上，訴願人所送證據尚無法認定系爭商標於申請廢止日前 3 年內有使用於指定使用之「農藥、農業用藥劑、除草劑、去葉劑、農業用殺蟲劑」商品之事實，依首揭法條規定，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

原處分機關核准其所有註冊第 327030 號、第 229413 號商標指定使用之「農藥、殺蟲劑、農業用藥環境衛生用藥」商品就商標公報所指之類似組群包含 0102、0504、050401、050402、0510 組群(包括小類組)，且依原處分機關公告之 0504 組群即將「農業用藥劑、環境衛生用藥劑」併列一起，因此第 5 類中之 0504 組群彼此性質相關，故依訴願人檢呈之資料，即可證明系爭商標於關係人申請廢止日前 3 年內有基於行銷目的指定使用之「殺蟲劑」商品，自得認其就「農藥、農業用藥劑、除草劑、去葉劑、農業用殺蟲劑」亦有使用，又類此原處分機關中台廢字 1020377 號廢止處分書、本部經訴字第 10206105870 號決定書亦有認定有關指定同屬同一族群(包括小類組)商品亦有使用，原處分機所採審查標準前後有欠一貫，且違背其編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，顯有違法不當云云，請求將原處分撤

銷。

四、本部決定理由：

(一) 系爭註冊第 1396006 號「富粒多」商標圖樣係由單純未經設計之橫列中文「富粒多」所構成，指定使用於「農藥、農業用藥劑、除草劑、去葉劑、農業用殺蟲劑」商品。原處分係以訴願人所檢送之證據，無法證明系爭商標有使用於上述商品之事實，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。是本件主要審究者，在於關係人 103 年 5 月 21 日提起本件商標廢止註冊案前 3 年內，系爭商標是否有使用於上述商品之事實，合先敘明。

(二) 就訴願人於廢止答辯階段及訴願階段所檢送證據觀之：

1、按「農藥」依農藥管理法第 5 條用詞定義係指成品農藥及農藥原體。而「成品農藥」係指用於防除農林作物或其產物之有害生物者；用於調節農林作物生長或影響其生理作用者；用於調節有益昆蟲生長者；其他經中央主管機關公告，列為保護植物之用者。又「農藥原體」指用以加工前述各類成品農藥所需之有效成分原料。農藥管理法其立法目的在於保護農業生產及生態環境，防除有害生物，防止農藥危害，增進農產品安全。

2、又「環境用藥」依環境用藥管理法第 5 條用詞定義係指「下列環境衛生、污染防治用要品或微生物製劑，依其使用濃度及使用方式分為環境用藥原體、一般環境用藥、特殊環境用藥：(一)環境衛生用殺蟲劑、殺蟎劑、殺鼠劑及其他防制有害環境衛生生物之藥品。(二)…。(三)…。二、環境用藥原體：指用以製造、加工一般環境用藥、特殊環境用藥所需之有效成分原料。」。環境用藥管理法其立法目的係為防止環境用藥之危害，維護人體健康，保護環境。是農藥與環境衛生用藥二者在用途、功能、藥品性質，法規範目的等均不相同。

- 3、訴願人 103 年 7 月 3 日所檢送；附件 1 為行政院環境保護署函請訴願人就其申請一般環境用藥「富粒多」製造許可證案補件，附件 2 及 3 為環境用藥法部分法規及其適用；附件 4 係王○華君之健保卡，凡此均非系爭商標使用於所指定農藥等商品之使用證據。
- 4、訴願人於 103 年 10 月 2 日檢送其所開立 103 年 4 月 1 日統一發票（104 年 1 月 22 日補送正本附原處分卷供查）及「富粒多」商品目錄，主張系爭商標已有使用之事實，查上述統一發票上固記載「殺虫劑（富粒多）」字樣，惟由上述「富粒多」商品目錄以觀，其上載有「許可證字號：環署衛製字第 2078 號」、「富粒多 0.5%粒劑」、「一般環境衛生用藥」、「性能：防治子子（蚊子幼蟲）」及「適用範圍：居家室外環境」等字樣，顯見上述統一發票所載「殺虫劑（富粒多）」應係指「富粒多」一般環境衛生用藥，況訴願人於 103 年 10 月 2 日答辯書亦自承其行銷販售者為向行政院環境保護署申准「富粒多」製造許可之一般環境衛生用藥。再者，系爭商標所指定使用之「農藥、農業用藥劑、除草劑、去葉劑、農業用殺蟲劑」商品依原處分機關所編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」係歸屬「050401 農業用藥劑」小類組，而一般環境衛生用藥則歸屬於「050402 環境衛生用藥劑」小類組，二者分屬不同小類組，且如前述，農藥與環境衛生用藥在性質、功能及用途並不相同。是上開統一發票及目錄等證據尚無法證明系爭商標有使用於農藥等商品之事實。
- 5、另訴願人所舉其所有註冊第 327030 號、第 229413 號商標，在原處分機關商標檢索資料中，將「050401」及「050402」小類組列於「類似組群」欄中，而主張該 2 小類組為類似商品，性質相關，可證明已有使用系爭商標商品乙節。然按商品類似之意義，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，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，則此二個商品間即存在類似的關係（詳參原處分機關公告之混淆誤認之虞審查基準 5.3.1）是區分商品類似與否之目的係在解決是否有混淆誤認之虞之問題；至於註冊商標使用的認定，則是判斷使用人是否有為行銷之目的，在商業交易過程中，真實的使用該商標，以及是否有使相關消費者認識它是商標，而足以與他人的商品或服務相區別。而其客體的認定，從商標法所稱商標權的角度來看，商標使用的客體是獲准註冊的商標及指定的商品或服務。所以，商標法第 63 條規定所指商標有沒有使用及其使用是否構成廢止事由，是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言（詳參原處分機關公告之註冊商標使用之注意事項 3 及 3.2. 意旨）是商標註冊後是否有使用於所指定之商品，應就該等商品逐項檢視審查。故商品類似與否，與判斷商標是否有實際使用之事實係屬二事，非謂將系爭商標使用於與所指定商品相類似之商品即可證明其有使用於指定商品，而得作為商標法第 65 條第 2 項之使用證據，訴願人容有誤會。

（三）綜上所述，本件依訴願人檢送之現有證據資料，尚難認關係人在 103 年 5 月 21 日申請本件商標廢止案前 3 年，系爭商標有使用於所指定「農藥、農業用藥劑、除草劑、去葉劑、農業用殺蟲劑」商品之事實，是系爭商標有註冊後，無正當事迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事，自有首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定適用。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

（四）又訴願人稱原處分機關在中台廢字第 1020377 號商標廢止處分書（含本部經訴字第 10206105870 號訴願決定）中，認定該案所涉牙膏與牙粉等商品同屬 0307 組群，性質相關，而有使用事實，本案環境衛生用藥與農藥等商品均屬 0504 組群，彼此性質相關，原處分

機關卻認非屬同性質，顯前後標準有欠一貫等語。按有關商標指定使用商品或服務之分類，我國採國際尼斯分類（Nice Classification）原則，先將商品或服務予以分類，於類別項下區分組群，於組群項下視商品或服務之性質之需要再細分為小類組，組群係以 4 碼數字表示，小類組則以 6 碼數字表示，因此商品或服務是否屬同性質，應以其經分類後最終所歸屬者係為 4 碼群組或為 6 碼小類組為判斷。訴願人上述所舉中台廢字第 1020377 號商標廢止處分書乙案中所涉商品僅分類至 4 碼「0307」組群，並未再細分至 6 碼小類組，而本案所涉及商品係分類至 6 碼「050401」及「050402」小類組，如上所述，原處分機關在判斷本案所涉商品是否屬同性質商品，自應以其最終所歸屬 6 碼小類組為準，訴願人執詞指摘原處分機關審查標準不連貫，容有誤解，併予指明。

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

系爭商標圖樣：

富粒多

案例一九（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—綜合性商品零售服務使用之認定）

- 一、按「網路購物（電子購物）」服務之性質係屬一種透過網路（電子）媒介所提供之「綜合性商品零售服務」，而依零售服務審查基準 3.1，「綜合性商品零售服務」係指「凡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」。換言之，如透過規劃之網頁設計，以非特定專賣形式於網路上匯集多種類之商品，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，即可認屬「網路購物（電子購物）」服務，尚非以販售跨多項不同領域（如化學藥品、電器產品、營養補充品、……）之商品為必要。
- 二、關係人將系爭商標使用於其 Yahoo! 奇摩超級商城之「男人幫 Man's Shop」網路商店，並於該網路商店上匯集包括衣服、眼鏡、手環、皮帶、領帶及包包等多種不同類別商品並提供相關資訊，使消費者得以確認挑選所需要之商品進而向其訂購，是前開服務並非僅為銷售特定商品之零售服務，而應屬「網路購物（電子購物）」之綜合性商品零售服務。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 10 月 13 日

經訴字第 10406314650 號

訴願人：男○幫出版有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關 104 年 4 月 13 日中台廢字第 1020250 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人晶○企業有限公司前於 96 年 11 月 23 日以「男人幫」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「網路購物（電子購物）；成衣零售；布疋零售；衣服零售；服飾配件零售；背心、毛衣、襯衫、T 恤、西裝、褲子、毛衣、休閒服、外套、夾克、運動服、學生服、制服、成衣、男裝、外衣、牛仔服裝、衣服、袖口、活動衣領零售」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 1324613 號商標。嗣訴願人於 102 年 7 月 12 日以該商標指定使用於「網路購物（電子購物）」部分服務之註冊有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之廢止事由，向原處分機關申請廢止其指定於該部分服務之註冊。案經該局審查，以 104 年 4 月 13 日以中台廢字第 1020250 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：……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。而商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定復有明文。
- 二、本件系爭註冊第 1324613 號「男人幫」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：依關係人於廢止階段所檢送之關係人於「Yahoo! 奇摩超級商城」設有「男人幫 Man's Shop」電子商店之網頁，其網路商店首頁明顯載有系爭「男人幫」商標，雖下載日期（西元 2013 年 9 月 25 日）晚於本案申請廢止日（102 年 7 月 12 日），惟依關係人所附西元 2013 年 5 月 1 日至 5 月 7 日間消費

者對前揭電子商店滿意度調查之網頁資料及訴願人於申請廢止日前下載關係人「男人幫 Man's Shop-Yahoo! 奇摩超級商城」網路商店資料，足以勾稽認定關係人於本件申請廢止日前於其所經營之「男人幫」網路商店有匯集販售男女衣服及包包等多樣商品，是堪認關係人於本件申請廢止日前有標示系爭「男人幫」商標於「網路購物（電子購物）」部分服務之事實。另依一般社會通念，提供「網路購物（電子購物）」服務業者為促銷其所提供商品多會利用「Facebook」社群網站設立帳號，提供消費者瀏覽及選購商品之相關資訊。本件觀諸關係人檢送之其於西元 2013 年 9 月 25 日下載「Man's Shop 男人幫 Facebook」社群網站資料，其於本件申請廢止日前之 Facebook 動態消息，可見關係人亦有透過此電子媒體提供消費者衣服、皮帶及拖鞋等商品之實物照片，及型號及顏色等商品相關資訊，便於消費者瀏覽及選購，足堪認定關係人於本件申請廢止日前實際有使用系爭「男人幫」商標於「網路購物（電子購物）」部分服務之情事。從而，系爭商標指定之「網路購物（電子購物）」部分服務應無迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之事實，自無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，爰為「廢止不成立」之處分。

- 三、訴願人不服，訴稱：原處分所認定關係人使用之商品係屬性質相同之特定商品或特定範圍商品之流行服飾及其配備。是系爭商標所提供之服務，非屬多元化商品之綜合性商品零售服務，即便關係人提出使用態樣，亦僅能證明系爭商標所實際使用之範圍在於“藉由網際網路提供特定商品之零售服務”。系爭「男人幫」商標係指定使用於網路購物（電子購物）及成衣零售等服務，然由關係人公司經營之各銷售通路，可知關係人公司主要經營產品係為特定性質之流行服飾及其相關配件等商品，並非一般社會通念所認知之綜合性商品／跨領域（如化學藥品、電器產品、營養補充品、……）之商品。因此，系爭商標確實有繼續停止使用於綜合性商品零

售服務之網路購物（電子購物）服務已滿3年之事實，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- （一）經查，系爭註冊第1324613號「男人幫」商標圖樣，係由單純未經設計中文「男人幫」所構成，並指定使用於「網路購物（電子購物）；成衣零售；布疋零售；衣服零售；服飾配件零售；背心、毛衣、襯衫、T恤、西裝、褲子、毛衣、休閒服、外套、夾克、運動服、學生服、制服、成衣、男裝、外衣、牛仔服裝、衣服、袖口、活動衣領零售」服務。訴願人於102年7月12日以系爭商標指定使用於「網路購物（電子購物）」部分服務有商標法第63條第1項第2款規定之情事，向原處分機關申請廢止其指定於該部分服務之註冊。是本件爭點在於：關係人於本件102年7月12日申請廢止日前3年內，有無將系爭商標使用於「網路購物（電子購物）」服務之事實？
- （二）系爭商標指定使用之「網路購物（電子購物）」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，係屬第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（電子購物）」服務係指藉由網際網路（電子）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。（參見「零售服務審查基準」2.1、2.2及3.1）。
- （三）本件觀諸訴願人於申請廢止時（102年7月12日）所檢送之西元2013年7月2日下載之「Yahoo!奇摩超級商城」之「男人幫 Man's Shop」電子商店網頁資料，其首頁左上角可見系爭「男人幫」商標之標示，內頁載有「促銷優惠」及「男人幫瘋狂一夏~購物滿800元送折價券100元」等文字，並陳列販售有「男人幫」及「Zoboo」等品牌之衣服、包包、眼鏡、方巾及

手環等商品。而關係人於廢止階段所檢送之「Yahoo! 奇摩超級商城」之「男人幫 Man's Shop」電子商店網頁資料（廢止答辯附件 3），其首頁亦標示有系爭「男人幫」商標，雖其下載日期（西元 2013 年 9 月 25 日）晚於本件申請廢止日（102 年 7 月 12 日），惟依廢止答辯附件 3 之西元 2013 年 5 月 1 日至同年月 22 日間消費者對該電子商店販售眼鏡、衣服、領帶等商品滿意度調查之網頁資料及前述訴願人提出該電子商店之網頁資料，足以認定關係人於本件申請廢止日前 3 年內即有於其所經營之「男人幫 Man's Shop」網路商店網頁上標示系爭「男人幫」商標，並於其店內匯集販售男女衣服、包包、領帶及眼鏡等多樣商品之事實。是以，本件依前揭證據資料，可認關係人於本件申請廢止之 102 年 7 月 12 日前 3 年內有將系爭商標使用於其指定之「網路購物（電子購物）」服務。

- （四）訴願人雖訴稱關係人所提出之使用資料僅能證明其確有將系爭商標使用於特定性質之流行服飾及其相關配件等商品，而非一般社會通念所認知之綜合性商品／跨領域之商品（如化學藥品、電器產品、營養補充品、……），故系爭商標並未使用於其指定之「網路購物（電子購物）」服務云云。惟按「網路購物（電子購物）」服務之性質係屬一種透過網路（電子）媒介所提供之「綜合性商品零售服務」，而依零售服務審查基準 3.1，「綜合性商品零售服務」係指「凡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」。換言之，如透過規劃之網頁設計，以非特定專賣形式於網路上匯集多種類之商品，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，即可認屬「網路購物（電子購物）」服務，尚非如訴願人所主張須以販售跨多項不同領域（如化學藥品、電器產品、營養補充品、……）之商品為必要。而查，本件依訴願人及關係人於廢止階段所提出之證據資料，可知關係人確有將系爭商標標

示使用於其 Yahoo!奇摩超級商城之「男人幫 Man's Shop」網路商店，並於該網路商店上匯集包括衣服（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」，係歸屬於第 2501「衣服」組群商品）、眼鏡（依前揭參考資料，係歸屬於第 0922「眼鏡、眼鏡組件」組群商品）、手環（係歸屬於第 1401「貴重金屬、貴重金屬合金、珠寶、首飾、寶石」組群商品）、皮帶（係歸屬於第 2512「腰帶、吊褲帶」組群商品）、領帶（係歸屬於第 2504「圍巾、頭巾、領帶、領結」組群商品）及包包（係歸屬於第 1802「錢包、書包、手提包、旅行箱」組群商品）等多種不同類別商品並提供相關資訊，使消費者得以確認挑選所需要之商品進而向其訂購，是其所提供之前開服務，尚非如訴願人所稱僅為銷售特定商品之零售服務，而應屬「網路購物（電子購物）」之綜合性商品零售服務，訴願人所訴容有誤解。






- （五）綜上所述，本件綜合關係人及訴願人所提出之證據資料，既足認關係人於本件申請廢止之 102 年 7 月 12 日前 3 年內確實有將多種商品及其相關資訊陳列或揭示於其 Yahoo!奇摩超級商城之網路商店，以供消費者選購，並標示系爭商標於該等網頁左上角，自堪認其有將系爭商標使用於所指定之「網路購物（電子購物）」服務之事實。從而，原處分機關核認系爭商標指定使用於「網路購物（電子購物）」服務之註冊，並無商標法第 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：

男人幫

案例二〇(商標法第 63 條第 1 項第 1 款—自行變換或加附記之認定)

系爭註冊第 1122574 號「林清州標章(一)」商標圖樣係由正方形框內置幾何線條所構成之「」圖形，惟據關係人於申請廢止時所檢送之證據資料觀之，附件 2 商業登記基本資料記載，訴願人於「高雄市新興區〇〇170 號」獨資經營「賓島眼鏡行」，營業項目包括「眼鏡買賣業，一般近視、老花眼鏡、驗光配鏡，…」等，而附件 3 擷取自 Google 地圖街景照片揭示上開商號地址之店招有直式及橫式，均為「紅色正方形內置反白幾何線條」及「藍色長方形內置黃色中文『賓島眼鏡行』」上下排列或左右排列之「賓島眼鏡行」圖案，該街景照片左下角標示圖片日期：西元 2011 年 12 月，且於附件 4 訴願人之門市櫥窗與外觀照片、附件 5 西元 2010 年 6 月 8 日及 2010 年 10 月 28 日媒體報導之插圖中亦揭示有上開店招使用之情形。另由訴願人於廢止答辯書所檢送之附件 11 直式店招、附件 12 橫式店招、附件 14 之騎樓櫥窗直式看板、附件 15 之騎樓走道直立式廣告等，亦可見上開店招標示使用之情形。綜上，堪認訴願人有將系爭商標圖樣正方形框內置幾何線條之「」圖形，變換成紅色正方形內置反白幾何線條之「」圖形，再附加藍色長方形內置黃色中文「賓島眼鏡行」之「賓島眼鏡行」圖案，一併作為商標標示於其所經營之商號門口使用之情事，而其合併使用之結果，依一般社會通念或具普通知識經驗之消費者角度觀察，已成為另一不同商標，訴願人於使用系爭商標時顯然並未依照原核准註冊商標圖樣使用，而有自行變換或加附記使用之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 9 月 24 日

經訴字第 10406314100 號

訴願人：林〇州君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 5 月 26 日中台廢字第 1030054 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 1 月 13 日以「林清州標章（一）」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 44 類之「眼鏡之驗光·眼鏡之配鏡」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 1122574 號商標，商標權期間自 93 年 10 月 1 日至 113 年 9 月 30 日止。嗣關係人寶○光學股份有限公司於 103 年 1 月 27 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，申請廢止其註冊。經原處分機關審查，以 104 年 5 月 26 日中台廢字第 1030054 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」為商標法第 63 條第 1 項第 1 款所明定。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。次按以註冊商標違反第 63 條第 1 項第 1 款規定申請廢止，其據以廢止商標之註冊已滿 3 年者，申請人應檢附於申請廢止前 3 年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證；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 67 條第 2 項準用第 57 條第 2 項、第 3 項所規定。

二、原處分機關略以：

（一）關係人據以廢止之註冊第 184034 號「寶島眼鏡及圖」

商標係於 92 年 7 月 16 日獲准註冊，迄本件於 103 年 1 月 27 日提出申請廢止時其註冊已滿 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。經檢視關係人所送附件 1 商標授權登記函、與授權地址相同之門市照片招牌上有據以廢止商標之標示，堪認據以廢止商標於申請廢止日前 3 年，於所指定使用之「各種眼鏡及其組件之零售」服務上，已有真實使用之情事，是以，本案得就系爭商標有無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之情事，進行實體審查。

(二)系爭註冊第 1122574「林清州標章(一)」商標係由墨色正方形線條內置幾何設計線條所構成，惟據關係人所檢送之訴願人營業處所登記資料、西元 2011 年 12 月 Google 街景地圖之訴願人門市照片、門市內部照片及西元 2010 年 6 月 8 日及 2010 年 10 月 28 日之媒體報導等(廢止理由書附件 2、3、4、5)，堪認訴願人有將內置反白幾何設計線條之紅底正方形，及長方型藍底內有黃色字體「寶島眼鏡行」圖案分置左右或者上下並置等，一併標示於其所經營之門市招牌及廣告之情事；另由訴願人之信封、生日卡、廣告單、…、員工名片(廢止答辯書附件 7 至 21)，亦可見上述使用之情形，訴願人於使用系爭商標時顯然並未依照原核准註冊商標圖樣使用，而有自行變換或加附記之情事。

(三)上開系爭商標變換及加附記後之圖樣與據以廢止之註冊第 184034 號「寶島眼鏡及圖」商標相較，兩者皆係於正方形內置幾何線條圖案，構圖相仿，加以兩者之底色皆為紅色，予人寓目印象極為相似，又皆同有藍色正方形，且內置之中文也有極為近似之黃色中文「寶島眼鏡」、「寶島眼鏡」四字，二商標予人之整體印象極其相近，應屬構成近似程度極高之商標。又系爭商標指定使用之「眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡」服務，與據以廢止商標指定使用之「各種眼鏡及其組件之零售」服務相較，應屬同一或類似程度極高之服務。

(四)衡酌訴願人確有變換及加附記使用系爭商標之情事，且變換加附記後使用之圖樣與據以廢止商標構成近似程度不低，所指定使用之服務類似程度極高，又據以廢止商標所表彰之商譽已為相關消費者所熟知，並具有高度識別性，且系爭商標變換及加附記行為具有引起相關消費者產生聯想之意圖等相關因素判斷，應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「系爭商標之註冊應予廢止」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)「寶島眼鏡行」於民國 74 年間即已申准營利事業登記，訴願人以系爭圖形商標加上其商號名稱等文字，僅是讓民眾更知悉其物品、服務及經驗，乃坊間常見之商業行銷方式，絕無自行變換或加附記於註冊商標之意思或行為，又訴願人既已取得「寶島眼鏡行」之營利事業登記，其使用自應受有信賴利益之保護。



(二)系爭商標由英文「S」及「C」所組成，形似豎立之鏡片，而據以廢止商標形似臺灣島戴著鏡片，下載「寶島眼鏡」文字，二者並不近似。又訴願人在高雄地區開業 30 年，其商品及服務已為當地消費者所熟悉，而能加以區辨，並無與據以廢止商標混淆誤認之問題。系爭商標指定使用之「眼鏡之驗光·眼鏡之配鏡」服務重在技術，而據以廢止商標指定使用之「各種眼鏡及其組件之零售」服務重在零售價格高低，二者非屬類似之服務。另據以廢止商標圖樣上之「眼鏡」2 字為類似商品及服務中，多數人使用為商標之一部分，識別性自難謂甚強。再者，原處分機關以新聞媒體報導等傳聞證據作為認定事實之依據，亦有違證據法則云云，請求撤銷原處分。




四、本部決定理由：

(一)查本件關係人係於 103 年 1 月 27 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 184034 號「寶島眼鏡及圖」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。由於據以廢止商標係於 92 年 7 月 16 日獲准註冊，距本件 103 年 1 月 27 日申請廢止時，其註冊已滿 3 年，依首揭商標法第 67 條第 2 項準用第 57 條第 2 項及第 3 項規定，關係人應檢附該據以廢止商標於申請廢止前 3 年有使用於據以主張商品之證據，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。而觀諸關係人於申請廢止時所檢送之原處分機關授權登記函、商業登記基本資料及擷取自 Google 地圖之街景照片等（廢止理由書附件 1），可知關係人有將據以廢止商標授權「寶凱眼鏡行」使用，該商業登記地址為「高雄市新興區○○路 172 號」，於 Google 地圖街景照片揭示上開地址之門口招牌上有據以廢止商標「寶島眼鏡及圖」，該招牌上方並懸掛有販售「○牌鏡架」之紅布條，於街景照片左下角標示圖片日期：西元 2011 年 12 月，堪認據以廢止之註冊第 184034 號「寶島眼鏡及圖」商標於申請評定前 3 年內於所指定使用之「各種眼鏡及其組件之零售」服務上，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)系爭商標有無變換加附記使用之情事

1. 系爭註冊第 1122574 號「林清州標章（一）」商標圖樣係由正方形框內置幾何線條所構成之「」圖形，惟據關係人於申請廢止時所檢送之證據資料觀之，附件 2 商業登記基本資料記載，訴願人於「高雄市新興區○○170 號」獨資經營「寶島眼鏡行」，營業項目包括「眼鏡買賣業，一般近視、老花眼鏡、驗光配鏡，…」等，而附件 3 擷取自 Google 地圖街景照片揭示上開商號地址之店招有直式及橫式，均為「紅色正方形內置反白幾何線條」及「藍色長方形內置黃色中文『寶島眼鏡行』」上下排列或左右排列之「寶島眼鏡行」圖案，該街景照片左下角標示圖片日期：西元 2011 年 12 月，且於附件 4

訴願人之門市櫥窗與外觀照片、附件 5 西元 2010 年 6 月 8 日及 2010 年 10 月 28 日媒體報導之插圖中亦揭示有上開店招使用之情形。另由訴願人於廢止答辯書所檢送之附件 11 直式店招、附件 12 橫式店招、附件 14 之騎樓櫥窗直式看板、附件 15 之騎樓走道直立式廣告等，亦可見上開店招標示使用之情形。綜上，堪認訴願人有將系爭商標圖樣正方形框內置幾何線條之「」圖形，變換成紅色正方形內置反白幾何線條之「」圖形，再附加藍色長方形內置黃色中文「賓島眼鏡行」之「」圖案，一併作為商標標示於其所經營之商號門口使用之情事，而其合併使用之結果，依一般社會通念或具普通知識經驗之消費者角度觀察，已成為另一不同商標，訴願人於使用系爭商標時顯然並未依照原核准註冊商標圖樣使用，而有自行變換或加附記使用之情事。

2. 訴願人雖訴稱其以系爭圖形商標加上其商號名稱等文字，僅是讓民眾更知悉其物品、服務及經驗，乃坊間常見之商業行銷方式，絕無自行變換或加附記於註冊商標之意思或行為云云。惟查，商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定所稱之「自行變換商標或加附記」係指就該註冊商標本體之文字、圖形、色彩等加以變更或另行加添其他文字或圖形而言，與其所附記者是否為商號名稱無關，訴願人於系爭商標申請註冊時既未將其商號名稱一併列入商標圖樣之內，而於系爭商標取得註冊後實際使用時方予以添加附記，即屬有自行變換或加附記使用之情事，所訴核無可採。

(三) 二商標是否近似

查據以廢止之註冊第 184034 號「賓島眼鏡及圖」商標圖樣，係於藍色正方形內有「紅色正方形內置反白幾何線條」及「黃色中文『賓島眼鏡』」所聯合組成，與前揭系爭商標變換或加附記後之「紅色正方形內置反白幾何線條」及「藍色長方形內置黃色中文『賓島眼鏡行』」上下

排列或左右排列之圖樣相較，兩者於紅色正方形內置反白幾何線條之構圖設計甚相彷彿，且皆結合藍色正方形或長方形，內置黃色之中文「寶島眼鏡」或「寶島眼鏡行」，其文字部分之外觀亦非常相似，二商標整體予人寓目印象極為近似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，實不易區辨，應屬構成近似之商標。

(四) 二商標指定使用之服務是否類似

系爭註冊第 1122574 號商標指定使用之「眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡」服務，與據以廢止之註冊第 184034 號商標指定使用之「各種眼鏡及其組件之零售」服務相較，訴願人雖稱前者重在技術，而後者重在零售價格高低，二者非屬類似之服務云云；惟查，一般消費者前往眼鏡行購買眼鏡時，業者都會提供驗光、配鏡之服務，因此二者在滿足消費者的需求以及服務提供者等因素上，均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬構成類似之服務。

(五) 有無使相關消費者混淆誤認之虞

1. 二商標近似之程度

據以廢止商標與系爭商標變換或加附記後使用之圖樣相較，均有近似之紅色正方形內置反白幾何線條，並結合藍色正方形或長方形內置黃色之中文「寶島眼鏡」或「寶島眼鏡行」，外觀極相彷彿，異時異地隔離觀察，實不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

2. 二商標指定使用服務類似之程度

系爭商標指定使用之「眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡」服務，與據以廢止商標指定使用之「各種眼鏡及其組件之零售」服務相較，均屬於選購眼鏡時，眼鏡行業者會同時提供之驗光、配鏡及零售服務，於滿足消費者的需求以及服務提供者等因素上，均具有共同或關聯之處，應屬高度類似之服務。

3. 商標識別性之強弱

據以廢止之註冊第 184034 號「寶島眼鏡及圖」商標圖

樣上之「紅色正方形內置反白幾何線條」圖案，構圖造型獨特，屬具有創意性之圖案，又結合非屬說明性文字之「寶島」2字（另「眼鏡」2字為說明性文字，不具識別性，已聲明不在專用之內），整體所表達之概念與所指定使用之服務並無直接或間接之關聯性，相關消費者會直接將之視為表彰商品或服務之標識，具有相當之識別性。

4. 相關消費者對各商標熟悉之程度

在據以廢止商標部分，依關係人於申請廢止時所檢送之原處分機關商標授權登記函及擷取自 Google 地圖街景之各門市照片（廢止理由書附件 1），並參酌原處分卷附據以廢止之註冊第 184034 號「寶島眼鏡及圖」商標註冊簿異動事項欄所載，有授權一百多家眼鏡行使用之資料（授權年限自 98 年至 7 月 1 日至 108 年 6 月 30 日），堪認據以廢止之註冊第 184034 號「寶島眼鏡及圖」商標業經關係人長期廣泛授權各眼鏡行同業使用，其所表彰之識別性與信譽應已為相關消費者所熟知。至於系爭商標部分，依訴願人於廢止答辯時所檢送之眼鏡布、眼鏡盒、信封、生日卡信封、生日卡、生日卡內廣告單、直式店招、橫式店招、走廊橫式看板、騎樓櫥窗直式看板、騎樓走道直立式廣告、玻璃門之廣告貼紙、贈品貼紙、25 週年慶信封、25 週年慶廣告單、員工名牌、員工名片、google 地圖「寶島眼鏡行」街景、西元 2009 年 1 月 22 日 yam 天空部落格網路文章、西元 2011 年 4 月 24 日 Facebook 相片（廢止答辯書附件 5 至附件 24）等證據資料，大多數並無日期可供參酌，且其中絕大多數所標示者均屬系爭商標變換或加附記後之圖樣，除此之外別無其他具體之廣告或行銷使用證據，可配合佐證其為相關消費者所認識之程度及範圍，至多僅能認訴願人有將變換或加附記後之商標使用上述證據上。是以，依現有之證據資料判斷，堪認據以廢止商標係相關消費者所較為熟悉。

5. 訴願人是否善意

依訴願人於廢止答辯時所檢送之附件 13、14「寶島眼鏡行」走廊及騎樓看板上記載其員工○○○「曾任寶島眼鏡」某職位等字樣，附件 23 西元 2009 年 1 月 22 日訴願人於 yam 天空部落格之網路文章所附照片上揭示「原『寶島』專業團隊」、「我家以前是如假包換的寶島」等文句，堪認訴願人與關係人曾有人員或業務上之往來關係，應已知悉據以廢止商標之存在，關係人將系爭商標變換及加附記使用而與據以廢止商標極為近似之情形，堪認有引起相關消費者混淆誤認其來源之企圖，應非屬善意。

6. 實際混淆誤認之情事

依關係人於申請廢止時所檢送之附件 5 西元 2010 年 6 月 8 日及 10 月 28 日媒體報導「寶島、賓島開隔壁！顧客分不清常走錯」、「寶島眼鏡鬧雙包、山寨商標分不清」，且記者實際採訪消費者亦回答會發生混淆誤認之報導，堪認系爭商標變換及加附記之使用情形，已有實際混淆誤認之情事。

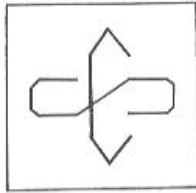
7. 至於其他判斷二商標有無混淆誤認之虞之輔助因素，因訴願人並未提出爭執，自無庸論述。

(六) 綜上所述，本件訴願人確實有將系爭註冊商標本體之顏色加以變換，並附加其他文字而使用之情事，復衡酌系爭商標變換加附記後使用之圖樣與據以廢止商標構成近似，且近似程度極高，所指定使用之服務亦屬高度類似，又據以廢止商標為相關消費者所較為熟悉，具相當識別性，訴願人將系爭商標變換及加附記使用之行為非屬善意，且有實際發生混淆誤認之情事等相關因素判斷，相關消費者實極有可能誤認二者之服務係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之虞，系爭商標自有商標法第 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。

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：



實際使用圖樣：



據以廢止商標圖樣：



案例二一（商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款—自行變換或加附記及商標使用之認定）

訴願人所提證據之「行車記錄器」或「行車影像記錄器」商品，其廣告或商品包裝盒或相關購物網頁上，雖載有「征服者 GPS」、「征服者測速器系列」、「征服者 CONQUEROR 及圖」、「征服者雙鏡頭」、「征服 CONQUEROR 及圖」及「征服者系列」等文字，惟大部分資料係同時標示有「雷達眼-699 行車影像記錄器」、「雷達眼」或「雷達眼 RADAREYE 及圖」等字樣，或於網頁條列之標題一同載有「征服者 雷達眼」、「征服者系列-雷達眼」等內容。而依關係人於 102 年 5 月 9 日商標廢止答辯書所陳，其已在各類商品及服務註冊多件「征服者 CONQUEROR」、「征服者 CONQUEROR 及圖」等系列商標及「雷達眼 RADAREYE 及圖」等商標，訴願人所提前揭證據上有關「行車記錄器」或「行車影像記錄器」商品，大部分乃關係人另一註冊第 1484257 號「雷達眼 RADAREYE 及圖」商標之使用，並非系爭商標之使用云云。而查，依原處分機關商標資料檢索服務網頁查詢結果可知，關係人於第 9 類之商品上，另案註冊有第 1484257 號「雷達眼 RADAREYE 及圖」商標、註冊第 1416446 號及第 1361963 號「征服者 CONQUEROR 及圖」商標、第 950095 號「雷達眼 Radareye 及圖」等商標；於第 9 類以外之商品或服務上，亦註冊有數十件之「征服者 CONQUEROR 及圖」等系列商標。則訴願人所舉前揭證據之使用態樣是否屬系爭商標之變換或加附記使用，抑或為其他註冊商標之使用，尚有未明。況查，訴願人所舉上開證據資料所示商品既均為「行車記錄器」或「行車影像記錄器」商品，並非系爭商標註冊之商品範圍，即難謂該等證據資料上之商品所示商標為系爭商標，自無法據此認定關係人有自行變換系爭商標而使用之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 1 月 4 日

經訴字第 10406317790 號

訴願人：鉉○國際有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 4 月 30 日中台廢字第 1020057 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣案外人高瑞○君（瑞○科技）前於 93 年 3 月 2 日以「征服者 CONQUEROR」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「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐、雷達超速警示器、GPS 安全警示器」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 1131336 號商標，權利期間自 93 年 12 月 16 日起，嗣於 94 年 10 月 31 日向原處分機關申准移轉登記該商標予關係人瑞○科技有限公司，並經申准延展註冊至 113 年 12 月 15 日止。其後，訴願人於 102 年 2 月 26 日以該商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定應廢止註冊之情形，向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，認系爭商標並無前揭條款規定之適用，以 104 年 4 月 30 日中台廢字第 1020057 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」分別為商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款所明定。又商標之使用，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 項復有明文。

二、本件原處分機關略以：

(一) 有關商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定部分：

1、關於證據日期早於申請廢止日前之部分：據廢止理由附件 3 之西元 2011 年 6 月號「超越車訊」雜誌、附件 4 之西元 2011 年 8 月號「改裝車訊」雜誌、附件 5 之西元 2012 年「台灣汽車音響年鑑」雜誌及附件 9 之「行車影像記錄器」商品外觀圖片等，其廣告頁面右上方標示有「征服者 GPS」或「征服者雙鏡頭」，並在下方標示「征服者測速器系列」或「ME2 行車記錄器」、「影像記錄器全系列通過 BSMI 認證」等字樣，包裝盒則於系爭商標之下方標示有「征服者-699」及「行車影像記錄器」等字樣。另據廢止理由附件 6 之網購通路網頁、附件 7、8、11 之商品外觀圖片、附件 10 之商品發票及出貨單影本、附件 12 至 15 之網頁資料等，或標示「征服者 ME2 長廣雙鏡高質行車記錄器」、「征服者 ME2 GPS 行車安全監控系統行車記錄器」等，或者於其餘商品包裝盒上標示「征服者測速系列」、「高畫質行車影像記錄器」、「征服者 699 廣角 120 度行車記錄器」、「征服者測速系列、迷你行車影像記錄器」等字樣。由上述證據資料，依一般市場交易情形，中文「征服者」予相關消費者之認識，應係屬關係人用以表彰其「行車記錄器」或「行車影像記錄器」商品之標識。是足認關係人有單獨使用中文「征服者」用以表彰其「行車記錄器」或「行車影音記錄器」商品之情形存在。

2、關於證據日期晚於申請廢止日後之部分：據訴願人所

送 2013/5/31 及 2013/6/8 下載之 PChome、momo 線上購物網頁（廢止補充理由附件 1 至 4、7 至 12）上所載「征服者【雷達眼 CVR-H88】輕巧 HD 行車記錄器」、「征服者雷達眼 CVR-HS8HD 畫質紅外線夜視行車記錄器」、「征服者雷達眼 CVR-HS8HD 畫質紅外線夜視行車記錄器」、「征服者 FH-118GPS 行車記錄雷達測速器」、「【征服者】雷達眼 VR-799GPS 衛星定位測速雷達行車記錄器」、「〔征服者〕雷達眼 VR-799+GPS 全頻測速雷達行車記錄器」等字樣可知，關係人單獨使用中文「征服者」以表彰其「行車記錄器」或「行車影音記錄器」商品之情形於申請廢止日後仍然存在。

- 3、然查系爭商標所指定使用之商品為「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐、雷達超速警示器、GPS 安全警示器」等，並無「行車記錄器」或「行車影像記錄器」商品，前述二商品並非系爭商標權權利範圍所及之商品。是關係人縱然有單獨使用中文「征服者」用以表彰其「行車記錄器」或「行車影音記錄器」商品之情事，然因該等商品非屬系爭商標經核准註冊之商品，自難認系爭商標有自行予以變換，致與據以異議商標構成混淆誤認之情事，應無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。

（二）關於商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定部分：

- 1、就關係人所檢送之使用證據觀之，廢止答辯附件 2 網路行銷廣告等資料下方和附件 3 商品實物包裝盒之標示，該包裝盒左上方正面有「征服者 MiNi999」、下方有「MINI 999」其旁有「征服者 CONQUEROR GPS」、下方另有「衛星定位全頻雷達偵測器」等字樣，其背面有中文「征服者 衛星定位全頻雷達偵測器」、「CONQUEROR MINI-999」及字體較大之「MINI-999」之標示，上述資料雖無具體日期之標示，可供審酌，然合併廢止答辯附件 4 之 101 年 12 月 31 日統一發票影

本上品名所載「征服者 MiNi999」字樣，彼此相互勾稽，亦足資認定關係人於申請廢止日前有將系爭商標使用於「衛星定位全頻雷達偵測器」上。

- 2、又該「衛星定位全頻雷達偵測器」商品，核其性質應屬「交通安全及警示器具」範圍所涵蓋之商品，是關係人所檢附之證據應可證明其有使用系爭商標於性質相當之「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐、雷達超速警示器、GPS安全警示器」商品上，系爭商標並無未使用之情事，自無商標法第63條第1項第2款規定之適用。

(三) 綜上所述，爰為「廢止不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭「征服者 CONQUEROR」商標係由中文「征服者」及外文「CONQUEROR」所組成，且未指定使用於「行車影音記錄器」商品。而依訴願人所檢附之廢止理由附件2至15及廢止補充理由附件1至13等證據資料可知，訴願人僅單獨使用系爭商標之中文「征服者」於「行車記錄器」或「行車影音記錄器」等商品，並未使用外文「CONQUEROR」，是系爭商標有變換商標之情事，且變換使用之中文「征服者」與據以廢止註冊第1439231號「征服 CONQUER」商標構成高度近似。又系爭商標變換使用之「行車記錄器」或「行車影音記錄器」等商品，相較於據以廢止商標指定使用之「行車影音記錄器」商品，屬同一或高度類似之商品。是系爭商標確有變換商標圖樣使用於「行車記錄器」或「行車影音記錄器」等商品，致與使用於同一或類似之商品之據以廢止商標構成近似，有使相關消費者混淆誤認之虞，已違反商標法第63條第1項第1款之規定。

- (二) 又關係人所檢附之使用證據，係證明系爭商標使用於「衛星定位全頻雷達偵測器」商品，而「衛星定位全

頻雷達偵測器」商品雖與系爭商標指定使用之「雷達超速警示器」或「GPS安全警示器」商品性質相同；然與系爭商標其餘指定使用之「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐」商品，無論功能、用途、商品通路、交易習慣等差異甚遠，關係人復未具體舉證有將系爭商標依法使用於該等商品，是依商標法第63條第4項規定，系爭商標指定使用於「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐」部分商品之註冊，違反同法第63條第1項第2款之規定。

(三) 綜上所述，原處分顯有違法不當，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

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

1、按前揭商標法第63條第1項第1款規定之適用，係以商標權人於商標註冊後，有「自行變換商標或加附記」之情事為其前提要件；且有無「自行變換商標或加附記」，應其使用於所指定之商品或服務之商標圖樣判斷之。倘商標權人於商標註冊後，並無自行變換該註冊商標或加附記且使用於所註冊之商品或服務之情事，亦即，申請廢止人舉證資料所示商品非屬商標註冊之商品或服務，自非該註冊商標之使用，即難認該註冊商標有本款規定之情形。

2、經查，系爭註冊第1131336號「征服者 CONQUEROR」商標圖樣，係由橫書中文「征服者」及外文「CONQUEROR」上下排列所組成，指定使用於「交通安全及警示器

具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐、雷達超速警示器、GPS安全警示器」商品。而本件訴願人係於102年2月26日以系爭商標註冊後有自行變換商標，致與訴願人指定使用於類似商品之註冊第1439231號「征服 CONQUER」商標構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，有本款規定之適用，申請廢止其註冊。

- 3、次查，訴願人係舉廢止理由附件2、3之西元2011年1月及6月號之「超越車訊」雜誌影本，廢止理由附件4之西元2011年8月號「改裝車訊」雜誌影本，廢止理由附件5之西元2012年「台灣汽車音響年鑑」雜誌影本，廢止理由附件6之西元2011年7月26日列印之購物網站網頁資料，廢止理由附件7至9、11之商品包裝盒外觀照片，廢止理由附件10之99年間開具之商品發票影本及出貨單影本，廢止理由附件12、15之關係人官方網頁，廢止理由附件13載有商品包裝盒外觀照片、訴願人商品年鑑或廣告文宣及購物網站網頁等資料之光碟，廢止理由附件14之西元2013年2月22日列印之奇摩購物網頁資料，及廢止補充理由附件1至13之西元2013年5月31日或西元2013年6月8日列印之PChome、momo購物網站網頁資料等證據資料，主張關係人於「行車記錄器」或「行車影音記錄器」商品上，所使用之「征服者」文字為系爭商標變換使用之態樣。
- 4、惟查，訴願人所提前揭證據之「行車記錄器」或「行車影像記錄器」商品，其廣告或商品包裝盒或相關購物網頁上，雖載有「征服者GPS」、「征服者測速器系列」、「征服者 CONQUEROR 及圖」、「征服者雙鏡頭」、「征服 CONQUEROR 及圖」及「征服者系列」等文字，惟大部分資料係同時標示有「雷達眼-699行車影像記錄器」、「雷達眼」或「雷達眼 RADAREYE 及圖」等字樣

，或於網頁條列之標題一同載有「征服者 雷達眼」、「征服者系列-雷達眼」等內容。而依關係人於 102 年 5 月 9 日商標廢止答辯書所陳，其已在各類商品及服務註冊多件「征服者 CONQUEROR」、「征服者 CONQUEROR 及圖」等系列商標及「雷達眼 RADAREYE 及圖」等商標，訴願人所提前揭證據上有關「行車記錄器」或「行車影像記錄器」商品，大部分乃關係人另一註冊第 1484257 號「雷達眼 RADAREYE 及圖」商標之使用，並非系爭商標之使用云云。而查，依原處分機關商標資料檢索服務網頁查詢結果可知，關係人於第 9 類之商品上，另案註冊有第 1484257 號「雷達眼 RADAREYE 及圖」商標、註冊第 1416446 號及第 1361963 號「征服者 CONQUEROR 及圖」商標、第 950095 號「雷達眼 Radareye 及圖」等商標；於第 9 類以外之商品或服務上，亦註冊有數十件之「征服者 CONQUEROR 及圖」等系列商標。則訴願人所舉前揭證據之使用態樣是否屬系爭商標之變換或加附記使用，抑或為其他註冊商標之使用，尚有未明。況查，系爭商標所指定使用之商品為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」所列第 0936「交通安全器具、交通警示器具」組群之「交通安全及警示器具、通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐、雷達超速警示器、GPS 安全警示器」商品，並非屬第 091903「照相機、攝錄放影機、幻燈機、電影機」小類組之「行車影像記錄器」商品，是訴願人所舉上開證據資料所示商品既均為「行車記錄器」或「行車影像記錄器」商品，並非系爭商標註冊之商品範圍，即難謂該等證據資料上之商品所示商標為系爭商標，自無法據此認定關係人有訴願人所主張自行變換系爭商標而使用之情事。

5、從而，本件依訴願人所檢附之現有證據資料，既難認

關係人有將系爭商標變換使用之情事，與商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定要件不符，系爭商標自無本款規定之適用。

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

- 1、本件爭點在於：關係人於訴願人申請廢止日（102 年 2 月 26 日）前 3 年內，有無將系爭註冊第 1131336 號「征服者 CONQUEROR」商標使用於指定使用之「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐、雷達超速警示器、GPS 安全警示器」商品之事實？
- 2、觀諸關係人於廢止階段所檢送之使用證據：查廢止答辯附件 4 為關係人分別開立予森○百貨股份有限公司及商店街市集國○資訊股份有限公司之統一發票影本共 2 張，其品名欄記載「征服者 mini 999」商品。另依廢止答辯附件 2 之 PChome 商店街網頁刊登之銷售商品圖片及廢止答辯附件 3 之商品包裝盒照片所示，該「征服者-mini999」商品之包裝盒正面有「MINI-999 征服者 CONQUEROR GPS 衛星定位全頻雷達偵測器」之標示，其背面左上方亦有「征服者 CONQUEROR」、「衛星定位全頻雷達偵測器 MINI-999」等字樣。是由前開證據彼此相互勾稽可知，關係人有將系爭「征服者 CONQUEROR」商標使用於「衛星定位全頻雷達偵測器」商品。又上開 2 紙統一發票之開立日期分別為 101 年 12 月 31 日及 101 年 9 月 30 日，為本件申請廢止日（102 年 2 月 26 日）前 3 年內。另本部據上開統一發票內容，以 104 年 11 月 20 日經訴字第 10406190850 號、第 10406190860 號函詢森○百貨股份有限公司及商店街市集國○資訊股份有限公司確認系爭商標商品之銷售事實。其中，森○百貨股份有

限公司函復表示，「征服者 GPS MINI-999 GPS 後視鏡測速器」商品係關係人寄售於該公司通路銷售，該商品於 102 年 2 月 26 日（申請廢止日）前 3 年內有銷售紀錄；另商店街市集國○資訊股份有限公司函復表示，該公司之「PChome 商店街」網站係提供網路平台予關係人自行開設網路商店，又有關前開發票商品之訂購日期為西元 2012 年 9 月 12 日（申請廢止日前 3 年內），網路銷售商品名稱描述為「征服者 GPS MINI-999 GPS 後視鏡測速器★☆☆GPS 後照鏡測速器測速警示 資料庫免費更新 隨插即用」等，經核亦與前開廢止答辯附件 2 之 PChome 商店街網頁資料上所載商品名稱一致。

- 3、承上，將關係人所檢附之統一發票二紙及 PChome 商店街網頁資料、商品包裝盒照片等證據資料相互勾稽，堪認關係人於本件訴願人申請廢止日（102 年 2 月 26 日）前 3 年內有使用系爭「征服者 CONQUEROR」商標於衛星定位全頻雷達偵測器之測速警示器商品之事實，即可認系爭商標有依法使用於與該商品同性質之所指定「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐、雷達超速警示器、GPS 安全警示器」商品之事實，系爭商標自無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。
- 4、至訴願人訴稱關係人所檢附之使用證據，係證明系爭商標使用於「衛星定位全頻雷達偵測器」商品，而該商品雖與「雷達超速警示器」或「GPS 安全警示器」商品性質相同，然關係人並未舉證系爭商標有使用於其餘所指定使用之「交通安全及警示器具、交通信號裝置、…、反光交通錐」等商品之事實乙節。按依 101 年 9 月 28 日本部訴願會、智慧財產法院及智慧財產局「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」商標議題三之研討結果，商標權人已

檢送部分具體商品/服務之使用證據，與之同性質之其他商品/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（組群未分類至 6 碼者，以 4 碼為準），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。經查，本件依前揭關係人所檢送之使用證據，堪認其有使用系爭商標於衛星定位全頻雷達偵測器之測速警示器商品之事實，已如前述，而系爭商標指定使用之「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐」等商品與測速警示器商品同屬原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料所載第 0936 組群（該組群僅分類至 4 碼），且同屬與道路交通安全有關之設備或裝置，有其性質相當，揆諸前揭說明，自亦堪認關係人於本件申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於同性質之「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐」等商品之事實。訴願人所訴容有誤解。

- (三) 綜上所述，本件依訴願人所檢附之現有證據資料，尚難認關係人有將系爭商標變換使用之情事；又依關係人所檢附之證據資料，堪認關係人於本件申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於其指定使用之「交通安全及警示器具、交通信號裝置、道路標示用反光片、道路標示用信號燈、道路標示用警示燈、汽車速度警報器、旋轉式警示燈、道路標示用之防眩板、反光交通錐、雷達超速警示器、GPS 安全警示器」商品之事實。從而，原處分機關核認系爭商標應無商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定之適用，所為本件「廢止不成立」之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無

違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣：



據以廢止商標圖樣：



案例二二（商標法第 63 條第 1 項第 4 款—商標名稱通用化之審查）

- 一、商標法第 63 條第 1 項第 4 款所規定「商標名稱通用化」之判斷標準，參照最高行政法院 104 年度判字第 488 號判決意旨，係以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷標準」（primary significance test）。亦即消費者購買商品接觸商標時，在消費者心目中之主要意義，究係商品名稱，抑或商品來源，並以多數消費者之共識為依據。
- 二、系爭「黃金」商標指定使用於「番茄」等商品。所謂「黃金小番茄」係指金黃果皮的小番茄，係用以描述或形容「番茄」的果皮外觀呈金黃色，而使用「黃金」為名。又番茄之種類繁多，一般市場水果攤可看到「聖女番茄」、「玉女、秀女、淑女番茄」、「小果番茄（櫻桃番茄）」、「黃金小番茄」，而「番茄」之申請登記品種名稱尚有「美吉」、「金女」、「紅真珠」、「朱麗」、「夏艷」、「金艷」、「朱寶」等不同品種名稱。是以，「番茄」商品因種類繁多而有不同名稱，應認「黃金小番茄」係用以描述或形容「番茄」的果皮外觀呈金黃色，而使用「黃金」為名，僅是番茄「眾多」種類中之一個「特定品種」名稱而已，尚不足以證明於多數消費者心目中之主要意義，已將「番茄」商品，以「黃金」稱呼而成為「番茄」商品之通用名稱，自無本款規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 2 月 3 日

經訴字第 10506301130 號

訴願人：郭○添君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關 104 年 8 月 26 日中台廢字第 1030547 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事實

緣關係人董○蕊君於 98 年 8 月 28 日以「黃金」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 31 類之「文旦；鳳梨；香蕉；芒果；西瓜；蕃茄；楊桃；龍眼；木瓜；荔枝；蕃石榴；酪梨；柚子；甘蔗；香瓜」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 1437777 號商標（下稱系爭商標）。嗣訴願人以系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 4 款之規定，於 103 年 11 月 14 日申請廢止其註冊。經原處分機關審查，於 104 年 8 月 26 日以中台廢字第 1030547 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：…四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。」為商標法第 63 條第 1 項第 4 款所明定，此即商標名稱通用化之規定。而查「商標名稱通用化」之判斷標準，參照最高行政法院 104 年度判字第 488 號判決意旨，係以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷標準」(primary significance test)。換言之，商標名稱是否已經通用化，應從消費者之觀點，即：消費者購買商品接觸商標時，在消費者心目中之主要意義，究係商品名稱，抑或商品來源，並以多數消費者之共識為依據。至於商標名稱是否已經通用化之舉證責任分配，參照最高行政法院 104 年度判字第 488 號判決意旨，申請廢止商標者，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力。申請廢止商標者必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商品之通用名稱使用，而非做為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊。另依本部 99

年 8 月 24 日經訴字第 09906060990 號訴願決定書(經智慧財產法院 99 年度行商訴字第 202 號行政判決維持確定在案)意旨，應以商標註冊後至申請廢止日間之證據資料加以審認之，合先敘明。

二、原處分機關略以：

(一)依申請廢止人(即訴願人)檢送之證據資料以觀：

- 1、審諸附件 1 農試所鳳山熱帶園藝試驗分所及附件 2 福穗農場有關「黃金果」介紹之網頁，內容描述「黃金果」為水果名，又稱黃星蘋果、加蜜蛋黃果、黃晶果等，原產於南美洲巴西亞馬遜河上游，於西元 2000 年由屏東科技大學引進台灣，果實成熟後果肉呈果凍般之半透明膠質狀，味道甜美並略帶牛奶香氣。是以，「黃金果」僅係一種新引進之水果的名稱，並非指稱系爭商標指定使用之文旦、鳳梨、香蕉等水果名，尚難謂已經業者反覆使用而成為其通用之名稱。
- 2、附件 3 高雄區農技報導 50 期所介紹之「黃金蜜棗」，俗稱棗、棗子，果實外表呈圓形至圓錐形，金黃色具光澤，肉質細緻，近年因品質提升之下，現已成為台灣南部重要特產，內文並有「...會議通過命名為高雄 3 號，商品名稱為黃金蜜棗...」之描述；附件 4 台灣農業研究(西元 2014)所稱之「黃金鳳梨」，係指於西元 2005 年 6 月通過農委會果樹品種審議委員會審議，命名為「台農 21 號」，商品名為「黃金鳳梨」，果實呈圓筒形，果肉為黃色或金黃色，肉質緻密；附件 5 百度百科之「黃金梨」，係梨的一種，為韓國育成之新品種，果皮為黃綠色及金黃色，果肉細嫩而多汁，有「天然礦泉水」之稱；又檢附證件一之「黃金文旦」包裝盒、證件二、三凱擘北縣新聞、天外天新聞及雲林新聞網之「黃金文旦柚」報導、證件四台灣新聞網、TVBS 新聞台之「黃金蜜柚」、「黃金文旦柚」及「黃金柚」報導、證件五「台灣好果子」之「台農 21 號(黃金)」、證件六「菜市場水果圖鑑」所示之「黃金鳳梨(台農 21 號)」、「黃金小番茄」等相關介紹，均有論及包含「黃金」2 字之「黃金蜜

棗」、「黃金鳳梨」、「黃金梨」、「黃金文旦」、「黃金蜜柚」等名稱，揆諸前揭資料，可知業者使用「黃金」之方式，多在用以描述或形容水果的果皮外觀或果肉顏色呈黃色或金黃色之意，尚難遽認「黃金」2字已成為業者對特定水果之通稱，亦即業者在販售水果商品時，並非使用「黃金」來指稱或取代某特定水果，僅係在描述或形容所販售之水果品質，故使用時常會與水果名稱併用。是以消費大眾無法僅以單純「黃金」2字即與某特定水果直接產生聯結或劃上等號，尚難謂於系爭商標註冊後，「黃金」2字經業者反覆使用已成為習慣上之通用名稱，或已代表特定種類水果商品之標誌或名稱而為消費大眾所習知習見。是申請廢止人所檢附之證據，不足證明系爭商標註冊後，已成為所指定使用商品之通用標章、名稱或形狀。

(二)據上論結，審諸上開事證，本案所爭議之「黃金」2字，使用於柚子、文旦、鳳梨等商品上，至多係描述或形容該等水果之果皮外觀或果肉有呈黃色或金黃色之意，惟尚不足證明系爭「黃金」商標於99年11月1日註冊後，該「黃金」2字已為多數消費者及業界普遍使用而成為「文旦；鳳梨；香蕉；芒果；西瓜；蕃茄；楊桃；龍眼；木瓜；荔枝；蕃石榴；酪梨；柚子；甘蔗；香瓜」商品之通用標章、名稱或形狀。是申請廢止人之主張，尚無可採，本件系爭商標之註冊，自無商標法第63條第1項第4款規定之適用。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)早於西元1987年即有鳳山農試所引入「黃金果」水果，「黃金果」經由鳳山農試所、國立屏東科技大學、福穗農場(訴願證據2)、南投縣金日香鮮果園(訴願證據3)、PChome Online商店街之南農電鋪(訴願證據4)、台灣樂天市場甜蜜蜜黃金果園(訴願證據5)、花蓮壽豐鄉農會官網中豐忠奇緣生態農場(訴願證據6)、鳳禾有機農場(訴願證據7)、不一樣鱷魚生態農場(訴願證據8)等生產農民或販賣者反覆使用而成為特定水果商品

- 之通用名稱；另從新聞媒體：自由時報電子報 2008-09-04 報導「黃金果」之水果商品(訴願證據 9)、台灣新聞網 2008-10-28 報導「黃金果」之水果商品(訴願證據 10)、大台灣旅遊網 2005-06-30 報導「黃金果」之水果商品(訴願證據 11)、台灣正聲新聞網 2011-08-17 報導「黃金果」之水果商品(訴願證據 12)、華夏經緯網 2006-07-25 報導「黃金果」之水果商品(訴願證據 13)、TNN 台灣地方新聞 2012-08-11 報導「黃金果」之水果商品(訴願證據 14)及電視節目：草地狀元 2007-08-28 報導「黃金果」之水果商品(訴願證據 15)，以及果菜批發市場：台北農產批發「黃金果」之水果商品(訴願證據 16)，以及行政單位：行政院農業委員會藥物毒物試驗所 TACTRI 介紹「黃金果」之水果商品(訴願證據 17)、嘉義縣竹崎鄉公所 2012/08/10 介紹「黃金果」之水果商品(訴願證據 18)，足以證明「黃金果」早已使用系爭商標「黃金」2 字而成為特定水果商品之通用名稱。
- (二)「鳳梨」因其具有「黃金」(台農 21 號)等多種品種，於行政單位：農委會農業試驗所(訴願證據 19)、農委會台南區農改場 98 年 11 月編印技術專刊(訴願證據 20)以「黃金」代表鳳梨台農 21 號，來區分不同品種之鳳梨；另從新聞媒體：自由時報電子報 2013-06-25 以「黃金」2 字代表鳳梨台農 21 號(訴願證據 21)，及果農林○茂於自由時報電子報 2011-05-21 以「黃金」2 字代表鳳梨台農 21 號，來區分不同品種之鳳梨，並使用「黃金」2 字做為該鳳梨商品之廣告行銷(訴願證據 22)，以及販售業者：統一宅急便以「黃金」2 字代表鳳梨台農 21 號，來區分不同品種之鳳梨，並使用「黃金」2 字做為該鳳梨商品之廣告行銷(訴願證據 23)，以及消費大眾，在採購鳳梨時，亦經常以「黃金」2 字來分辨係為鳳梨台農 21 號。因此足證僅以單純「黃金」2 字即能與特定水果(如鳳梨台農 21 號)直接產生聯結或劃上等號。
- (三)另「香瓜」亦具有「黃金」等多種品種(訴願證據 24)

；農業試驗所果樹種原標本數位化介紹有品種名「黃金桃」之水果商品(訴願證據 25)、自由時報電子報 2014-08-18 報導「黃金柚」(訴願證據 26)、TVBS2012-09-04 報導「黃金文旦」(訴願證據 27)、TVBS2006-04-20 報導「黃金西瓜」(訴願證據 28)、中廣新聞網 2012-12-19 報導「黃金柑」(訴願證據 29)、NOWnews2015-07-27 報導「黃金芒果」(訴願證據 30)、仲菁農場宅配販售「黃金文旦」(訴願證據 31)、麗敏百香果行販售「黃金百香果」(訴願證據 32)、綠田農場販售「黃金瑞穗文旦」(訴願證據 33)、漢爾斯販售「黃金文旦禮盒」(訴願證據 34)、JM Tomato 販售「黃金番茄」(訴願證據 35)、雲林荊桐黑皮 happy 黃金番茄園販售「黃金番茄」(訴願證據 36)、PChome Online 商店街之新鮮屋販售「黃金奇異果」(訴願證據 37)等，可見「黃金」2 字於水果商品中已為普遍使用，並不具商標識別性。

- (四)另依最高行政法院 97 年度裁字第 1491 號裁定意旨(訴願證據 38)、智慧財產法院 101 年度行商訴字第 53 號行政判決意旨(訴願證據 39)、本部經訴字第 09906060990 號訴願決定書意旨(訴願證據 40)、原處分機關商標核駁第 350531 號審定書(訴願證據 41)、第 314068 號審定書(訴願證據 42)亦可證明系爭商標「黃金」已為特定水果商品之通用名稱，或已不具識別性，或已失其表彰或識別商品來源之功能，或有致一般消費者對其表彰商品之性質、品質發生誤認誤信之虞，或為所指定商品品質之說明，應予廢止。請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一)本件為商標廢止註冊事件，故就訴願人主張系爭商標圖樣係單純橫書未經設計之中文「黃金」2 字所構成，為所指定商品品質之說明，以及有致一般消費者對其表彰商品之性質、品質發生誤認誤信之虞一節，經核前者並非商標法第 63 條第 1 項第 1 至 5 款所列之法定廢止事由；後者雖為同法條第 5 款之法定廢止事由，然訴願人

於 103 年 11 月 14 日申請廢止書之【主張條款】欄及【事實及理由】欄均僅列商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定而已(見原處分卷第 13 頁)，故訴願人上開主張為訴願階段始提出之新理由，未經原處分機關審酌，非屬原處分範疇，自非本件訴願所得審究。是以，本件爭點應為：系爭商標指定使用於「文旦；鳳梨；香蕉；芒果；西瓜；蕃茄；楊桃；龍眼；木瓜；荔枝；蕃石榴；酪梨；柚子；甘蔗；香瓜」商品之註冊，是否有商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之情形而應廢止之？

(二)經查，系爭商標註冊日期為 99 年 11 月 1 日，訴願人則於 103 年 11 月 14 日提出本件系爭商標申請廢止案。是以，訴願人於廢止階段提出附件 1(未見日期揭示)、附件 2(未見日期揭示)、附件 3(日期為 93 年 7 月)、證件 1(未見日期揭示)、證件 2(日期為 104/1/13)、證件 3(未見播出日期揭示)、證件 4 之「黃金大白柚」網頁(日期為 103/12/22)；以及於訴願階段提出證據 2(未見日期揭示)、證據 3(日期為 104/10/15)、證據 4(日期為 104/10/15)、證據 5(日期為 104/10/14)、證據 6(日期為 104/10/15)、證據 9(日期為 97/09/04)、證據 10(日期為 97/10/28)、證據 11(日期為 94/06/30)、證據 13(日期為 95/07/25)、證據 15(日期為 96/08/28)、證據 17(未見日期揭示)、證據 19(未見日期揭示)、證據 20(日期為 98/11)、證據 23(未見日期揭示)、證據 24(日期為 79 年)、證據 28(日期為 95/04/20)、證據 30(日期為 104/07/27)、證據 31(未見日期揭示)、證據 32(日期為 104 年)、證據 33(日期為 104/10/14)、證據 34(未見日期揭示)、證據 35(日期為 103/12/21)、證據 37(未見日期揭示)等證據資料，均非屬系爭商標註冊(99 年 11 月 1 日)後至申請廢止日(103 年 11 月 14 日)間之證據資料，爰不予審酌之。

(三)次查，觀諸訴願人於廢止階段提出附件 4 之「鳳梨『台農 21 號(黃金)』之育成」研究報告(見原處分卷第 29 頁)；附件 5 之「黃金梨」、「黃金瓜」、「黃金蜜柚」、「

黃金蜜桃」、「黃金奇異果」百度百科網頁資料及「黃金百香果」國產優良農產品網頁資料(見原處分卷第30-35頁)；證件4之「黃金蜜柚」、「黃金文旦」、「麻豆黃金大白柚」新聞報導及宣傳單(見原處分卷第63-64頁及第66頁)；證件5之「黃金鳳梨(台農21號)」雜誌報導(見原處分卷第67-68頁)；證件6之「黃金鳳梨(台農21號)」及「黃金小番茄」雜誌報導(見原處分卷第69-70頁)；以及於訴願階段提出證據7之「黃金果」網頁資料、證據8之「黃金果」網頁資料、證據12之「黃金果」新聞報導、證據14之「黃金果」新聞報導、證據16之「黃金果」網頁資料、證據18之「黃金果」新聞報導、證據21、22之「黃金鳳梨(台農21號)」新聞報導、證據25之「黃金桃」網頁資料、證據26之「黃金柚」新聞報導、證據27之「黃金文旦」新聞報導、證據29之「黃金柑」新聞報導、證據36之「黃金番茄」網頁資料等證據資料可知：

- 1、就訴願人主張之「黃金果」、「黃金梨」、「黃金蜜桃」、「黃金奇異果」、「黃金柑」因非系爭商標指定使用之商品，有關該等商品之前開資料，自不能執為系爭商標應予廢止註冊之事證。
- 2、就系爭商標指定使用於「香蕉」商品，訴願人並未提出清楚與確信之適格證據(即系爭商標註冊(99年11月1日)後至申請廢止日(103年11月14日)間之證據資料，下同)，以證明多數消費者已將「香蕉」商品，以「黃金」稱呼。是以，訴願人既未能證明系爭商標之「黃金」2字，在多數消費者心目中之主要意義，已為「香蕉」商品之通用名稱。是以，應認「黃金」2字尚非「香蕉」之通用名稱，自無商標法第63條第1項第4款規定之適用。
- 3、就系爭商標指定使用於「芒果；西瓜；楊桃；龍眼；木瓜；荔枝；蕃石榴；酪梨；甘蔗」商品，訴願人亦未提出清楚與確信之適格證據，以證明系爭商標之「黃金」2字，在多數消費者心目中之主要意義，已為上揭商品

之通用名稱。是以，應認「黃金」2字尚非上揭商品之通用名稱，自無商標法第63條第1項第4款規定之適用。

- 4、就系爭商標指定使用於「香瓜」商品，觀諸訴願人於廢止階段提出附件5之「黃金瓜」百度百科網頁資料（見原處分卷第31頁）所載，「黃金瓜」又名十稜黃金瓜，學術名稱為伊莉莎白厚皮甜瓜。而該網頁資料雖亦記載「…其實就是平時我們常說的香瓜，黃金瓜是別稱」等語，惟此一證據資料尚不足以證明多數消費者已將「香瓜」商品，以「黃金」稱呼。是以，應認「黃金」2字，在多數消費者心目中之主要意義，尚非「香瓜」商品之通用名稱，自無商標法第63條第1項第4款規定之適用。
- 5、就系爭商標指定使用於「文旦、柚子」商品，從上揭證據資料觀之，即：依「黃金蜜柚」百度百科網頁資料所載，「黃金蜜柚」為「柚子」種類之分支，產於中國大陸海南島，皮薄光滑，果肉金黃色（見原處分卷第32頁），且經台灣新聞網報導臺中太平一農民栽植有機黃金蜜柚有成（見原處分卷第63頁）；另TVBS報導雲林一處農園以豆漿種出皮薄光滑、果肉偏黃的「黃金文旦」（文旦柚）（見原處分卷第63頁背面、訴願證據27）；自由時報報導雲林一果農嚴選10兩級、果皮金黃色的頂級文旦，命名為「黃金柚」；另有麻豆一處果園於網頁或宣傳單上以「黃金大白柚」為名販售麻豆文旦柚（見原處分卷第65-66頁面）。由是觀之，應認僅係該等農民或果園用以描述或形容「柚子、文旦」的果皮外觀或果肉顏色呈金黃色或黃色，而使用「黃金」為名用以行銷「柚子、文旦」商品，且因上揭證據資料之數量並不多，尚不足以證明於多數消費者心目中之主要意義，已將「柚子、文旦」商品，以「黃金」稱呼而成為「柚子、文旦」商品之通用名稱，自無商標法第63條第1項第4款規定之適用。
- 6、就系爭商標指定使用於「番茄」商品，從上揭證據資料

觀之，「黃金小番茄」為金黃果皮的小番茄（見原處分卷第 70 頁）。由是觀之，應認係用以描述或形容「番茄」的果皮外觀呈金黃色，而使用「黃金」為名。而依上揭天下文化 101 年 8 月 1 日出版「菜市場水果圖鑑」內容觀之（見原處分卷第 70 頁），番茄之種類繁多，一般市場水果攤可看到「聖女番茄」、「玉女、秀女、淑女番茄」、「小果番茄（櫻桃番茄）」、「黃金小番茄」，復經本部依職權查察行政院農業委員會「植物品種權公告查詢系統」（網址為 <http://newplant.afa.gov.tw/>）可知，「番茄」之申請登記品種名稱尚有「美吉」、「金女」、「紅真珠」、「朱麗」、「夏艷」、「金艷」、「朱寶」等不同品種名稱。是以，「番茄」商品因種類繁多而有不同名稱，應認「黃金小番茄」係用以描述或形容「番茄」的果皮外觀呈金黃色，而使用「黃金」為名，僅是番茄「眾多」種類中之一個「特定品種」名稱而已，尚不足以證明於多數消費者心目中之主要意義，已將「番茄」商品，以「黃金」稱呼而成為「番茄」商品之通用名稱，自無商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用。

- 7、就系爭商標指定使用於「鳳梨」商品，從上揭證據資料觀之，「黃金鳳梨」因果肉呈金黃色而得名（見原處分卷第 29 頁、訴願證據 22）。由是觀之，應認係用以描述或形容「鳳梨」的果肉顏色呈金黃色，而使用「黃金」為名。而依上揭「台灣好果子」及「菜市場水果圖鑑」內容觀之，鳳梨之種類繁多，計有「釋迦鳳梨」、「蘋果鳳梨」、「香水鳳梨」、「冬蜜」、「甜蜜蜜」、「金鑽」、「金桂花」、「蜜寶」、「牛奶」、「黃金」等不同品種（見原處分卷第 67-68 頁、第 70 頁），復經本部依職權查察行政院農業委員會「植物品種權公告查詢系統」（網址為 <http://newplant.afa.gov.tw/>）可知，「鳳梨」之申請登記品種名稱尚有「都樂-14」、「蜜香」、「興蜜」、「絲路」等不同品種名稱。是以，「鳳梨」商品因種類繁多而有不同名稱，應認「黃金鳳梨」係用以描述或形容「鳳梨」的果肉顏色呈金黃色，而使用「黃金」為名，僅

是鳳梨「眾多」種類中之一個「特定品種」名稱而已，尚不足以證明於多數消費者心目中之主要意義，已將「鳳梨」商品，以「黃金」稱呼而成為「鳳梨」商品之通用名稱，自無商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用。

(四) 綜上，系爭商標註冊後是否有商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之情形而應廢止之？應由申請廢止商標之人即訴願人負舉證責任。而依訴願人提出前開系爭商標註冊(99 年 11 月 1 日)後至申請廢止日(103 年 11 月 14 日)間之證據資料可知，就系爭商標指定使用於「香蕉；芒果；西瓜；楊桃；龍眼；木瓜；荔枝；蕃石榴；酪梨；甘蔗；香瓜；文旦；柚子；番茄；鳳梨」商品，訴願人尚不能證明系爭商標之「黃金」2 字，在多數消費者心目中之主要意義，已為前揭商品之通用名稱。至於訴願人以訴願證據 38 至 42 所舉案例，作為其有利佐證一節，經核該等案情與本案有別，自不得執為本案有利之論據。是以，原處分機關認系爭商標指定使用於前揭商品之註冊並無商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用，所為廢止不成立之處分，尚無違誤，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：

黃金

案例二三（修正前商標法第 26 條—商標第 2 期註冊費之繳納）

商標法第 26 條第 1 項至第 3 項已明定商標權人應繳納第 2 期註冊費之期間及未繳納之法律效果，訴願人既申請商標註冊，自應了解相關法令並依相關規定辦理；況原處分機關亦已於 94 年 3 月 31 日商標核准審定書之說明二，清楚告知訴願人系爭商標第 2 期註冊費之繳納期間及未繳納之法律效果，訴願人自應自行注意並按期納費。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 7 月 16 日

經訴字第 10406311030 號

訴願人：翔○開發科技有限公司

訴願人因申請商標延展註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 3 月 2 日（104）智商 00599 字第 10480095770 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

訴願人前於 93 年 9 月 29 日以「快明」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「中藥、西藥、臨床試驗用製劑、醫用營養品、營養補充品、礦物質營養補充品、藍藻粒、魚肝油、高蛋白質粉、靈芝精、抗氧化營養補充劑、營養滋補劑、糖尿病患者用之營養物、卵磷脂粉、纖維減肥粉、虫草精、魚油膠囊、鯊魚軟骨粉、嬰兒食品」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 1153496 號商標（商標權期間 94 年 5 月 16 日起至 104 年 5 月 15 日止）。嗣訴願人於 104 年 2 月 6 日向原處分機關智慧財產局申請該商標之延展註冊。案經原處分機關審查，認系爭「快明」商標未依 92 年 11 月 28 日施行之修正前商標法第 26 條第 1 項及第 2 項規定繳納第 2 期註冊費，依同條第 3 項規定其商標權自其加倍繳費

期限屆滿之次日起消滅，以 104 年 3 月 2 日(104)智商 00599 字第 10480095770 號函為系爭商標延展註冊申請案應不受理之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起 2 個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力」、「前條第 2 項之註冊費得分 2 期繳納；其分 2 期繳納者，第 2 期之註冊費應於註冊公告當日起算屆滿第 3 年之前 3 個月內繳納之」、「第 2 期註冊費未於前項期間內繳納者，得於屆期後 6 個月內，按規定之註冊費加倍繳納」及「未依前項規定繳費者，商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅」分別為 92 年 5 月 28 日修正公布、同年 11 月 28 日施行之修正前商標法第 25 條第 2 項及第 26 條第 1 項至第 3 項所明定。
- 二、本件註冊第 1153496 號「快明」商標申請延展註冊一案，經原處分機關審查，以系爭商標因未依 92 年 11 月 28 日施行之修正前商標法第 26 條第 1 項及第 2 項規定繳納第 2 期註冊費，依同條第 3 項規定，其商標權自其加倍繳費期限屆滿之次日起業已消滅，乃為「應不受理」之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱其並未收到繳納註冊費通知，以致商標滅失，請協助調查，並准予商標恢復展延等語。
- 四、本部決定理由：
 - (一)查系爭註冊第 1153496 號「快明」商標係經原處分機關智慧財產局以 94 年 3 月 31 日(94)智商 0292 字第 09490248570 號核准審定書核准註冊，並公告於 94 年 5 月 16 日出版之第 32 卷第 10 期商標公報。前揭審定書說明二並載明：「……本件商標全期註冊費新台幣 2500 元，亦得分 2 期繳納，第 1 期註冊費新台幣 1000 元；其分 2 期繳納者，第 2 期之註冊費應於註冊公告當日起算屆滿第 3 年之前 3 個月內繳納，或屆期後 6 個月內加

倍繳納，未依規定繳納者，商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅」等語。是依前揭商標法第 26 條第 1 項及第 2 項規定，訴願人應於系爭商標註冊公告當日起算屆滿第 3 年之 97 年 5 月 15 日前 3 個月內（即 97 年 2 月 16 日起自 97 年 5 月 15 日止）繳納第 2 期註冊費，或於其後 6 個月內（即 97 年 11 月 15 日前）按規定之註冊費加倍繳納，惟訴願人並未依前揭規定繳納第 2 期註冊費。是依前揭商標法第 26 條第 3 項規定，系爭商標權自前揭加倍繳費期限屆滿之次日（即 97 年 11 月 16 日）起當然消滅。原處分機關並已於 98 年 1 月 1 日出版之商標公報第 36 卷第 1 期公告系爭商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅。則訴願人嗣於 104 年 2 月 6 日向原處分機關申請系爭商標之延展註冊，該局自無從受理其申請。

- (二) 訴願人固訴稱未收到繳納註冊費通知等語。惟查，前揭商標法第 26 條第 1 項至第 3 項已明定商標權人應繳納第 2 期註冊費之期間及未繳納之法律效果，訴願人既申請商標註冊，自應了解相關法令並依相關規定辦理；況原處分機關亦已於前揭 94 年 3 月 31 日商標核准審定書之說明二，清楚告知訴願人系爭商標第 2 期註冊費之繳納期間及未繳納之法律效果，訴願人自應自行注意並按期納費。所訴要無足採。
- (三) 綜上所述，原處分機關核認系爭商標權既已消滅，其申請延展之標的不存在，所為系爭商標延展註冊應不受理之處分，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。

二、專利法

案例一（優先權證明文件電子交換之審查）

- 一、依專利法第 29 條第 2 項規定，專利申請人主張國際優先權，應於最早優先權日後 16 個月內，檢送優先權證明文件（正本），未於期限內檢送者，即生專利法第 29 條第 3 項所定「視為未主張優先權」之法律效果。
- 二、又順應專利申請資訊電子化之國際潮流，申請人檢送優先權證明文件正本之形式，已不限於紙本，依專利法施行細則第 26 條第 3 項規定，倘優先權證明文件（電子資料）經我國專利專責機關與優先權基礎案受理國專利機關已為電子交換時，可視為申請人已提出。此係降低申請人申請及檢送優先權證明文件正本（紙本）之負擔，並未對申請人產生新的作為義務，惟檢附優先權證明文件的義務人仍為專利申請人，而非原處分機關，且均應遵守法定不變期間。
- 三、所謂「已為電子交換」之意涵，需透過我國與他國簽署協議內容加以充實。以我國與日本之電子交換作業而言，臺日優先權證明文件電子交換作業要點第 5 點規定，原處分機關作為第二局時，需將優先權基礎案之申請日、申請案號、專利類別及日本特許廳核發之存取碼（Access-Code）列入主張優先權清單，再以網路傳輸方式交換予特許廳，始由特許廳依其作業程序辦理優先權證明文件之電子交換作業。故以日本專利申請案為基礎案主張優先權，且欲透過電子交換方式檢送優先權證明文件者，自應先行向日本特許廳申請核發存取碼，並於法定不變期間內將該存取碼檢送至原處分機關，始能認為依限「已為電子交換」，進而發生視為已提出優先權證明文件正本之法律效果。
- 四、本案訴願人未於最早之優先權日後 16 個月之法定期間內補送優先權證明文件之存取碼，依法視為未主張優先權。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 8 月 28 日

經訴字第 10406312590 號

訴願人：日商電○化學工業股份有限公司

訴願人因第 103130189 號發明專利申請案主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 2 月 2 日 (104) 智專一 (二) 15190 字第 10440192320 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 103 年 9 月 2 日以「光學膜用共聚合體」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權 (受理國家：日本、申請日：2013/9/3、案號：特願 2013-182606、專利類別：發明)，經該局編為第 103130189 號審查。惟未檢附優先權證明文件正本，亦未記載優先權證明文件電子交換存取碼，該局以 103 年 9 月 18 日以 (103) 智專一 (二) 原 15179 字第 10341739470 號函請訴願人應於 104 年 1 月 3 日前補送優先權證明文件正本 (如優先權基礎案之受理國家與我國間已合作優先權證明文件電子交換，應於期限內補送優先權基礎案之存取碼)。嗣訴願人遲至 104 年 1 月 9 日始將本件優先權基礎案之存取碼以郵寄方式補送至該局。案經該局審查，核認已逾法定期間，以 104 年 2 月 2 日 (104) 智專一 (二) 15190 字第 10440192320 號函為本案視為未主張優先權之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、1. 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一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」及「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：一、第一次申請之申請日。二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。三、第一次申請之申請案號數。」、「申請人應於最早之優先權日後 16 個月內，檢送經前項國家

或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。」、「違反第 1 項第 1 款、第 2 款或前項之規定者，視為未主張優先權。」為專利法第 28 條第 1 項及第 29 條第 1 項、第 2 項、第 3 項所明定。又「依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本。」及「第 1 項優先權證明文件，經專利專責機關與該國家或世界貿易組織會員之專利受理機關已為電子交換者，視為申請人已提出。」為同法施行細則第 26 條第 1 項及第 3 項所明定。次按「…三、本作業要點用詞，定義如下：(一) 第一局：係指申請人第一次提出專利申請，為主張優先權基礎案之申請局。(二) 第二局：係指申請人已在第一局提出專利申請後，又就相同創作提出專利申請並主張第一局之專利申請案為優先權基礎案之受理局。(三) 存取碼 (Access-Code)：係指由第一局所核發，可取得申請人第一次提出專利申請之申請案電子檔，確認其申請案號、申請日、專利類別等資料之案件代碼。」、「五、智慧局作為第二局之作業流程：(一) 申請人主張日本優先權，並於最早之優先權日後 16 個月內，向智慧局提出特許廳核發該案之存取碼者，視為已於法定期間內，提出優先權證明文件。(二) 智慧局於收受申請人提出特許廳核發之存取碼者，將該基礎案之申請日、申請案號、專利類別及存取碼等列入主張優先權清單，以網路傳輸方式交換予特許廳。(三) 特許廳於接收智慧局所傳送之主張優先權清單後，將依其作業程序辦理。…」為同法施行細則第 26 條第 3 項授權訂定臺日優先權證明文件電子交換作業要點第 3 點及第 5 點所規定。

2. 準此，專利申請人主張國際優先權者，應於最早之優先權日後 16 個月內檢送受理該申請國家或世界貿易組織會員之優先權證明文件正本。如該受理國家為日本，因我國自 102 年 12 月 2 日開始與日本可為優先權證明文件之電子交換，復訂定臺日優先權證明文件電

子交換作業要點，則專利申請人於我國申請案主張日本優先權時，可向主管機關智慧局提出日本特許廳核發之優先權存取碼，用以取代紙本優先權證明文件。而提供存取碼主要目的，係供我國第二局得以取得該優先權基礎案之電子檔，始能確認專利申請人確於法定期間內已向日本提出申請，故已提供存取碼（Access-Code）視為已提出優先權證明文件正本；逾期檢送或未檢送者，視為未主張優先權。

- 二、原處分機關略以，訴願人於 103 年 9 月 2 日向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2013/9/3、案號：特願 2013-182606、專利類別：發明），惟未記載存取碼。嗣經該局於 103 年 9 月 18 日以（103）智專一（二）原 15179 字第 10341739470 號函請訴願人應於 104 年 1 月 3 日前補送優先權證明文件正本或優先權基礎案之存取碼。訴願人遲至 104 年 1 月 9 日始將本件優先權之存取碼以郵寄方式補送至該局，顯已逾上開法定期間，依專利法第 29 條第 2 項、第 3 項及其施行細則第 26 條第 3 項規定，乃為本案視為未主張優先權之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱我國專利法沒有明定「提交存取碼的期間」，專利法施行細則亦未明定，因此提交「存取碼」的期間，僅是程序上履行作為義務之期間，並非公法實體權利所定之期間，故非屬法定期間。再者，依專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間應適用於優先權基礎案之申請案號數，而非存取碼，原處分機關若欲將提交存取碼的期間，從「程序上為履行作為義務所定之期間」變更為「符合公法實體權利所定之期間」，至少應以專利法明定，而不應以行政規則取代授權命令，例如西元 2015 年日本特許法第 43 條第 5 項修訂增加「經濟產業省令所制定的其它交換事項所必要的事項」。故原處分違反層級化法律保留原則，亦違反比例原則，爰請求撤銷。

- 四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件訴願人於 103 年 9 月 2 日向原處分機關申請「光學膜用共聚合體」發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2013/9/3、案號：特願 2013-182606、專利類別：發明），經原處分機關以 103 年 9 月 18 日（103）智專一（二）15179 字第 10341739470 號函請訴願人於 104 年 1 月 3 日前檢送主張國際優先權之證明文件正本及首頁影本 1 份、首頁中譯本 2 份，並敘明屆期未補送者，將依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權；亦告知訴願人如本案優先權基礎案之受理國家與我國間已合作優先權證明文件電子交換者，請於期限內補送優先權基礎案號、國外申請案專利類別及存取碼。惟訴願人於期限內未檢送主張國際優先權之證明文件正本，且遲至 104 年 1 月 9 日始將補送優先權證明文件存取碼之文件交寄於桃園市平鎮金陵郵局，該文件於 104 年 1 月 12 日送達至原處分機關，此有郵件詳細處理過程清單附原處分卷可稽。是訴願人未於專利法第 29 條第 2 項所定最早之優先權日後 16 個月內（即 104 年 1 月 3 日前）檢送本件專利之優先權證明文件，洵堪認定。
- (二) 訴願人訴稱我國專利相關法規沒有明定提交『存取碼』，且提交『存取碼』之期間非屬法定期間等語。按：
- 1、依專利法第 29 條第 1 項及第 2 項規定，專利申請人主張國際優先權，除應於申請專利同時聲明第一次申請之申請日、受理申請之國家或世界貿易組織會員，以及第一次申請之申請號數外，另應於最早優先權日後 16 個月內，檢送優先權證明文件（正本），方屬適法。復參照最高行政法院 95 年判字第 680 號判決，檢送國際優先權證明文件之期間為法定不變期間。換言之，申請人主張國際優先權即負有依限檢送優先權證明文件正本之義務，且未於期限內檢送者，即生專利法第 29 條第 3 項所定「視為未主張優先權」之法律效果。

- 2、又順應專利申請資訊電子化之國際潮流，申請人檢送優先權證明文件正本之形式，已不限於紙本，我國101年11月9日修正發布之專利法施行細則即增訂第26條第3項規定，倘優先權證明文件（電子資料）經我國專利專責機關與優先權基礎案受理國專利機關已為電子交換時，可視為申請人已提出。亦即，專利申請人可提供原處分機關足夠、必要資料，使原處分機關得與該優先權基礎案受理國進行優先權證明文件之電子交換，取代原本應依限檢送優先權證明文件正本（紙本）的義務。此係降低申請人申請及檢送優先權證明文件正本（紙本）之負擔，並未對申請人產生新的作為義務。而無論申請人選擇以何種方式提出何種形式的文件，檢附優先權證明文件的義務人仍為專利申請人，而非原處分機關，且均應遵守法定不變期間。
- 3、至於國際間如何進行專利文件之電子交換，礙於各國電子系統之差異，並無全球統一的規範，故專利法第26條第3項所謂「已為電子交換」之意涵，無法做單一解釋，需透過我國與他國簽署協議內容加以充實。以我國與日本之電子交換作業而言，臺日優先權證明文件電子交換作業要點第5點規定，原處分機關作為第二局時，需將優先權基礎案之申請日、申請案號、專利類別及日本特許廳核發之存取碼（Access-Code）列入主張優先權清單，再以網路傳輸方式交換予特許廳，始由特許廳依其作業程序辦理優先權證明文件之電子交換作業。由於原處分機關並無代替申請人向日本特許廳申請核發存取碼之義務，故以日本專利申請案為基礎案主張優先權，且欲透過電子交換方式檢送優先權證明文件者，自應先行向日本特許廳申請核發存取碼，並於法定不變期間內將該存取碼檢送至原處分機關，始能認為依限「已為電子交換」，進而發生視為已提出優先權證明文件正本之法律效果。檢送存取碼（Access-Code）是為了藉由電子交換方式取

代原本提出優先權證明文件正本（紙本）之義務，自應遵守法定不變期間。訴願人訴稱提交存取碼之期限僅為程序上履行義務之期間云云，顯有誤解。

（三）綜上所述，原處分機關認訴願人未於最早之優先權日後 16 個月之法定期間內補送優先權證明文件之存取碼，依專利法第 29 條第 2 項、第 3 項及同法施行細則第 26 條第 3 項之規定，所為本案視為未主張優先權之處分，洵無違誤，應予維持。

（四）至訴願人申請到部進行言詞辯論乙節，因本件案情已臻明確，詳如前述，所請核無必要，併予指明。

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

案例二（原申請案經改請後，不得據為改請案之國內優先權基礎案）

本件訴願人於 102 年 2 月 7 日以「一種訊息互動式系統」向原處分機關申請發明專利，並主張受理國家為我國、申請日為西元 2012 年 2 月 13 日、申請案號為第 101104597 號之優先權。經原處分機關編為第 102104877 號發明專利申請案審查（下稱原申請案）。嗣訴願人於 104 年 3 月 25 日向原處分機關提出發明專利改請設計專利申請書，經該局編為第 104301569 號設計專利申請案（下稱改請案），並主張受理國家為我國、申請日為西元 2013 年 2 月 7 日、申請案號為第 102104877 號之優先權（即原申請案）。因此，本件訴願人係將原申請之發明專利案改請為設計專利案，並於改請案據原申請案主張國內優先權，然國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，改請案既係一設計專利申請案，自不得主張國內優先權；且因申請案一經改請後，原申請之發明專利案即已不復存在，而轉變為一設計專利申請案，並非同時存在原申請案及改請案二獨立申請案，是改請案無法以原申請案為標的主張國內優先權。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 9 月 30 日

經訴字第 10406315040 號

訴願人：電○股份有限公司

訴願人因設計專利申請案主張國內優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 4 月 14 日（104）智專一（二）15032 字第 10440653250 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 2 月 7 日以「一種訊息互動式系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以我國 101 年

2月13日申請案號第101104597號專利案主張優先權，經該局編為第102104877號發明專利申請案審查，核其文件齊備，以102年3月13日(102)智專一(二)15177字第10240510910號函，通知訴願人該案將於最早優先權日之次日起18個月後公開。嗣訴願人於104年3月25日向原處分機關提出發明專利改請設計專利申請書，並以我國102年2月7日申請案號第102104877號專利案主張優先權。經原處分機關審查，以104年4月14日(104)智專一(二)15032字第10440653250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」為專利法第30條第1項前段，並於新型專利章為同法第120條所準用，惟該項規定於設計專利章並無準用規定。其原因係國內優先權制度之主要目的係為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以該先申請案為基礎，再加改良或合併新的請求標的而提出後申請案，且能就先申請案已揭露之技術內容享受和國際優先權相同之利益；然設計專利則著重於視覺效果之增進強化，較未涉及技術之改良，而無需國內優先權之保護，是國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，即設計專利申請案不得主張國內優先權，設計專利申請案亦不得作為先申請案，而被據以主張國內優先權（參見專利法逐條釋義103年9月版第99、101頁，及專利審查基準第1-7-6頁）。
- 二、次按「申請設計專利後改請衍生設計專利者，或申請衍生設計專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日」為專利法第131條所明定。改請程序主要是讓已經提出之專利申請案，仍能在一定之期間內，經由改請制度而改為合法及合於申請人權益之其他類

- 型之專利申請案，如果符合一定條件，依法可以承認其改請前申請案之申請日，作為改請後新案之申請日，以避免影響到專利要件實體審查之判斷。而申請案一經改請後，原申請案已不復存在，申請人不得撤回改請申請，回復為原申請案之專利種類(參見專利法逐條釋義 103 年 9 月版第 331 頁，及專利審查基準第 1-13-4 頁)。
- 三、原處分機關略以，本件第 104301569 號「一種訊息互動式系統」設計專利申請案，原係由受理案號第 102104877 號發明專利申請案改請，僅係改變專利種類，並無先、後兩個獨立申請案，故改請案不得據原申請案為基礎案，而主張國內優先權。又本件係由發明改請設計專利，依專利審查基準第 1-7-6 頁之說明，不得主張國內優先權，故本件所主張之國內優先權，應不予受理。
- 四、訴願人不服，訴稱原處分誤解國內優先權和改請的規定，訴願人主張國內優先權之前案(申請第 1011104597 號專利)及後案(申請第 102104877 號專利)均為發明，已為原處分機關不爭執之事實，而改請亦依專利審查基準規定主張，同時主張援用原申請案之優先權，應已符合審查基準之旨意等語，請求撤銷原處分。
- 五、本部決定理由：
- 經查，本件訴願人於 102 年 2 月 7 日以「一種訊息互動式系統」向原處分機關申請發明專利，並主張受理國家為我國、申請日為西元 2012 年 2 月 13 日、申請案號為第 101104597 號之優先權。經原處分機關編為第 102104877 號發明專利申請案審查(下稱原申請案)，核其文件齊備，以 102 年 3 月 13 日(102)智專一(二)15177 字第 10240510910 號函，通知訴願人該案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開。嗣訴願人於 104 年 3 月 25 日向原處分機關提出發明專利改請設計專利申請書，並主張受理國家為我國、申請日為西元 2013 年 2 月 7 日、申請案號為第 102104877 號之優先權(即原申請案)，經該局編為第 104301569 號設計專利申請案(下稱改請案)。因此，本件訴願人係將原申請之發明專利案

改請為設計專利案，並於改請案據原申請案主張國內優先權，然國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，改請案既係一設計專利申請案，自不得主張國內優先權；且因申請案一經改請後，原申請之發明專利案即已不復存在，而轉變為一設計專利申請案，並非同時存在原申請案及改請案二獨立申請案，是改請案無法以原申請案為標的主張國內優先權。從而，原處分機關認本案係由發明改請設計專利，不得主張國內優先權，所為「本案所主張之國內優先權，應不予受理」之處分，揆諸前揭說明，洵無違誤，應予維持。

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

案例三（專利法第 46 條第 2 項—未確實踐行限期申復程序）

- 一、按專利法第 46 條第 2 項已明定專利專責機關就發明專利申請案為不予專利之審定前，應通知申請人限期申復。核其立法意旨在於使專利專責機關於作成不予專利之核駁審定前，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，則不能據以逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。
- 二、原處分機關於作成本件核駁審定之處分前，並未曾援引引證 2（即第 88218122 號新型專利）及引證 3（即第 90109204 號發明專利）作為本案專利不具進步性之論據，亦未曾告知訴願人本案說明書及請求項所述之「引擎 100」、「離合器 101」、「可控前置變速器 102」等構件僅為功能名詞之敘述，而有記載不明確之情事等情，使訴願人有就之申復或修正之機會。是該局於原處分所引用之引證 2 及 3，以及所述本案說明書及請求項所載之引擎等構件僅為功能名詞之敘述等內容，實已超出其原通知訴願人本案應不予專利之理由範疇，而有對訴願人造成突襲之情事。原處分機關倘欲引用該等理由作為核駁本案之事由，仍應依專利法第 46 條第 2 項規定先將該等內容通知訴願人限期申復，經申復無理由或逾期未申復，始得將之引據作為核駁本案之理由。原處分機關未踐行前揭法定程序，即於原處分逕自增列引證 2、3 及增加本案說明書及請求項所述之引擎等構件僅為功能名詞之敘述等內容作為核駁本案之理由，自有違專利法第 46 條第 2 項之規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 2 月 25 日

經訴字第 10506301700 號

訴願人：楊○和君

訴願人因第 95141316 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 8 月 21 日(104)智專三(三)05134

字第 10421115850 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 11 月 8 日以「引擎定速運轉結合可控變速之動力系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 95141316 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，並於 103 年 5 月 26 日及 104 年 5 月 29 日申復及提出本案說明書、申請專利範圍及圖式之修正本。案經原處分機關依 104 年 5 月 29 日說明書、申請專利範圍及圖式修正本（申請專利範圍共 5 項）審查，核認本案有違專利法第 26 條第 1 項、第 2 項及第 22 條第 2 項規定，於 104 年 8 月 21 日以（104）智專三（三）05134 字第 10421115850 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」，不得申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 2 項所明定。另「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」及「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」為同法第 26 條第 1 項及第 2 項所明文。而專利專責機關就發明專利申請案為不予專利之審定前，「應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。
- 二、本件第 95141316 號「引擎定速運轉結合可控變速之動力系統」發明專利申請案，依其 104 年 5 月 29 日申請

專利範圍修正本所示，其申請專利範圍共 5 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。原處分機關執以作成本案不予專利處分之引證 1 為西元 1984 年 11 月 20 日公告之美國第 4,484,083 號「ELECTRIC DRIVE TRAIN FOR A VEHICLE」專利案；引證 2 為 90 年 6 月 16 日公告之 88218122 號「全地形車輛之傳動裝置」新型專利案；引證 3 為 91 年 6 月 1 日公告之第 90109204 號「行駛崎嶇地用四輪車」發明專利案。

三、原處分機關略以：

(一) 本案說明書、申請專利範圍，不符專利法第 26 條第 1 項及第 2 項之規定：

- 1、本案說明書第 18 頁「1033、1035、1037、108、108’、109、122、123、304、130、302、303」標號有誤（未刪除），難謂明確且充分揭露。
- 2、本案請求項 1 至 5 其中各標號，未以括弧表示之，難謂記載明確。
- 3、本案請求項 3「引擎（100）」、請求項 4「引擎（100）」、可控前置變速器（102）、主動調控裝置（1020）、操控驅動介面裝置（105）」已界定於請求項 1，重複界定，難謂記載明確。
- 4、本案說明書及請求項 1 至 5 所述之「引擎 100、離合器 101、可控前置變速器 102、主動調控裝置 1020、人工操作介面 104、操控驅動介面裝置 105…」等，僅為功能名詞之敘述，無法得知其確切的結構，亦無法得知其各功能名詞係以何構件組合連動，難謂記載明確。

(二) 本案請求項 1 至 5 不符專利法第 22 條第 2 項之規定：

- 1、本案說明書及請求項 1 至 5 所述之「引擎 100、離合器 101、可控前置變速器 102、主動調控裝置 1020、人工操作介面 104、操控驅動介面裝置 105…」等，僅為功能名詞之敘述無法得知其確切的結構，亦無法得知其各功能名詞係以何構件組合的連動。

2、引證 1 之代表圖揭示引擎、離合器、飛輪、傳動系統、電氣控制、輸出軸；其摘要則載明「傳輸驅動器具有一飛輪組件，並包括一個電機在具有適於與傳遞驅動的驅動側和獨立旋轉場結構可相的驅動側獨立轉動的傳輸路徑傳輸驅動器。在車輛傳動系的變速器驅動的場結構被連接到旋轉軸通過在恆定轉速和速度變化操作是通過電氣控制實現熱力發動機驅動裝置，連接到其中規定的相對運動期間，電樞電流的電樞字段結構，從而改變傳送到驅動側的功率電樞」。引證 2 全地形車輛之傳動裝置，係於車子之裝有前輪，後方裝設有一配備差速器的後輪傳動組而使車子在轉彎時，後輪有差速作用避免與路面滑動摩擦，以及固定有引擎以及倒車齒輪箱，利用引擎將動力傳遞給倒車齒輪箱的輸入軸，輸入軸與輸出軸之間設有可選擇前進/後退的齒輪系，其輸出軸與後輪傳動組的後輪軸之間，連結有大鏈條最終傳動設計，因此控制倒車齒輪箱前進/後退，變換齒輪搭配便可令輸出軸逆向旋轉，達到倒車目的；又其第 1、2 及 5 圖揭示按下控制排擋軸以帶動撥爪沿輸入軸水平位移，令離合器脫離同輪，使輸出軸不會隨引擎形成正轉方向，其次，撥爪也同步撥動離合器而扣住了配輪，動輪嚙合了配輪轉動，配輪與中間軸、對輪便形成逆向旋轉，對輪又與第二隋輪嚙合，而令第一、二隋輪形成正向旋轉，是此，該與第一隋輪嚙合的同輪因脫離離合器而與輸入軸形成脫離，因此同輪與輸出軸受到第一隋輪的驅動便形成了「負向」旋轉，也就是可以引導外輪、大鏈輪、後輪形成「倒車」的作用；車子的轉彎作用則透過差速器的側傘齒、端傘齒的齒合作用，讓兩後輪軸的轉速不同，達到車子轉彎之目的。引證 3 之請求項 1「一種行駛崎嶇地用四輪車，係作成要將引擎的驅動力傳達到前輪或後輪的行駛崎嶇地用四輪車，其特徵為：在從上述引擎的曲軸到變速機的輸入軸的動力傳達經過路線中設置扭力轉換器，將扭力

轉換器的旋轉軸中心線、與用來將來自於上述變速機的驅動力傳達到前輪或後輪的驅動軸的長軸方向中心線，以車體前後方向中心線當作基準左右相對向地配置」。

- 3、本案請求項 1 與引證 1 至 3 之主要特徵相同，其間雖有形狀構造上之差異，然此些差異處為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成者，並不具進步性。
 - 4、引證 2 已揭示控制倒車齒輪箱前進/後退，變換齒輪搭配便可令輸出軸逆向旋轉，達到倒車目的；車子的轉彎作用則透過差速器的側傘齒、端傘齒的齒合作用，讓兩後輪軸的轉速不同，達到車子轉彎之目的，故本案請求項 2 不具進步性。
 - 5、引證 2 已揭示透過差速器的側傘齒、端傘齒的齒合作用，讓兩後輪軸的轉速不同。引證 3 揭示變速機的驅動力傳達到前輪或後輪的驅動軸的長軸方向中心線，以車體前後方向中心線當作基準左右相對向地配置，故本案請求項 3 不具進步性。
 - 6、引證 1 已揭示離合器、飛輪。引證 2 揭示控制倒車齒輪箱前進/後退，變換齒輪搭配便可令輸出軸逆向旋轉，達到倒車目的；透過差速器的側傘齒、端傘齒的齒合作用，讓兩後輪軸的轉速不同。故本案請求項 4 不具進步性。
 - 7、引證 1 已揭示離合器、飛輪。引證 2 揭示控制倒車齒輪箱前進/後退，變換齒輪搭配便可令輸出軸逆向旋轉，達到倒車目的；透過差速器的側傘齒、端傘齒的齒合作用，讓兩後輪軸的轉速不同。引證 3 揭示變速機的驅動力傳達到前輪或後輪的驅動軸的長軸方向中心線，以車體前後方向中心線當作基準左右相對向地配置。故本案請求項 5 不具進步性。
- (三) 據上論結，本案有違專利法第 26 條第 1 項、第 2 項及第 22 條第 2 項之規定，爰為本案應不予專利之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 引證 1 第 3 圖揭示以引擎動力經齒輪驅動具有兩個電機轉子之傳動部，而由兩個電機轉子分別驅動左右輪，並藉 electrical control 操控電機轉子作不同轉速運轉以使左右輪形成差動以利轉彎；本案係以由引擎動力驅動左右輪專屬可控前置變速器，而藉主動調控裝置操控左右輪專屬變速裝置之輸出速比，以改變左右輪之轉速使左右輪形成差動以利於轉彎。故引證 1 為機電式差速裝置、本案專利則為機械操控式差速裝置，二者不同。
- (二) 本案專利為左右輪分別具有由主動調控裝置操控之可控前置變速器之機械結構，並無引證 2 之差速器以及引證 3 之差速齒輪。本案之左右輪與引擎之間具有可個別由主動調控裝置所操作之可控前置變速器，惟引證 1 為具有兩個獨立電機電樞，藉操控電機作轉速不同之運轉以在轉彎時產生差速功能，引證 2、3 則具有三端軸之差速齒輪，一端軸供輸入引擎動能，兩可差動軸供驅動輪組，供在轉彎時產生差速運轉，故本案與引證 1、2 及 3 之結構及運轉原理均不同。
- (三) 本案專利係以方塊圖代表已知功能元件依組合關連聯結為圖，並將元件運作及組合關係於說明書中詳細撰寫，此種撰寫方式亦為美國、大陸地區所肯認，訴願人以本案專利向美國、大陸地區申請專利亦經核准在案，請求撤銷原處分等語。

五、本部決定理由：

- (一) 查本件原處分機關係以本案說明書第 18 頁「1033、1035、1037、108、108’、109、122、123、304、130、302、303」等標號有誤；請求項 1 至 5 之各標號未以括號表示；請求項 3 及 4 有重複界定之情事；本案說明書及請求項所述之「引擎 100」、「離合器 101」、「可控前置變速器 102」、「主動調控裝置 1020」等，僅為功能名詞之敘述；以及引證 1、2 及 3 可證明本案請求項 1 至 5 不具進步性等理由，認本案不符專利

法第 26 條第 1 項、第 2 項及第 22 條第 2 項之規定，而為「本案應不予專利」之處分。

- (二) 惟按首揭專利法第 46 條第 2 項已明定專利專責機關就發明專利申請案為不予專利之審定前，應通知申請人限期申復。核其立法意旨在於使專利專責機關於作成不予專利之核駁審定前，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，則不能據以逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。而查，原處分機關於本件核駁審定前，固曾以 104 年 3 月 12 日 (104) 智專三 (三) 05134 字第 10420315470 號審查意見通知函載述「(三) 本案說明書、申請專利範圍，不符專利法第 26 條第 1、2 項之規定。1、本案 103 年 5 月 26 日申請專利範圍第 55-74 頁 (美國版本)、第 55-89 頁 (大陸版本) 之修正，均有初審審查意見通知函、或專利核駁審定書之缺失。2、本案說明書多處有『此項裝置可依需要選擇設置或不設置者』之敘述，然其後續之說明均以設置時為之，難謂明確且充分揭露。……3、本案引擎、離合器、變速器、或各裝置均以方塊示意，而將所有習知技術均以『…或…或』籠統概括，難謂明確且充分揭露。4、本案第 1、3 實粗線、實粗線、虛線……等未明確切標示其所代表之物理意義，難謂明確且充分揭露。5、本案請求項 1……其中『油耗效率 (BSFC) 較高…節省燃料』、『較佳之油耗效率』語義不清，難謂記載明確。……(四) 依據引證 1-4 揭示內容，本案請求項 1-18 不符專利法第 22 條第 2 項之規定。……(五) 引證文件：1、US4588040A。2、US4484083A。3、US4543855A。4、US4699025A。」等內容，通知訴願人修正或申復；嗣亦於 104 年 4 月 27 日據訴願人所請辦理面詢，並於面詢記錄表載明「1、圖 1、圖 3、7、9 座標及數值有誤，且有重覆之處 2、申請人擬再送修正本克服審查理由。3、申請人擬

就引證資料所揭示先前技術部份刪去相關說明、圖式、請求專利部份項。」等語。而訴願人亦於 104 年 5 月 29 日提出本案說明書、申請專利範圍及圖式之修正本。惟查，原處分機關於作成本件核駁審定之處分前，並未曾援引引證 2（即第 88218122 號新型專利）及引證 3（即第 90109204 號發明專利）作為本案專利不具進步性之論據，亦未曾告知訴願人本案說明書及請求項所述之「引擎 100」、「離合器 101」、「可控前置變速器 102」等構件僅為功能名詞之敘述，而有記載不明確之情事等情，使訴願人有就之申復或修正之機會。是該局於原處分所引用之引證 2 及 3，以及所述本案說明書及請求項所載之引擎等構件僅為功能名詞之敘述等內容，實已超出其原通知訴願人本案應不予專利之理由範疇，而有對訴願人造成突襲之情事。原處分機關倘欲引用該等理由作為核駁本案之事由，仍應依專利法第 46 條第 2 項規定先將該等內容通知訴願人限期申復，經申復無理由或逾期未申復，始得將之引據作為核駁本案之理由。原處分機關未踐行前揭法定程序，即於原處分逕自增列引證 2、3 及增加本案說明書及請求項所述之引擎等構件僅為功能名詞之敘述等內容作為核駁本案之理由，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。訴願人雖未執言指摘，然依據「行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則」第 26 條第 1 項規定，依其他理由認為原行政處分確屬違法或不當者，仍應以訴願為有理由。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。

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

案例四（不服核准更正處分之救濟程序）

- 一、按人民對於行政處分有所不服時，固得提起訴願以為救濟，惟如所不服者法律另有規定應依其他途徑請求救濟時，應循法律規定之其他途徑請求救濟，自非均得以訴願程序救濟之。
- 二、次按專利法第 71 條第 1 項第 1 款及第 81 條第 1 項已明文規範違反專利更正要件為法定舉發事由，應循舉發程序加以主張；且舉發成立之法律效果概為撤銷專利權，亦非僅撤銷核准更正之行政處分。是相較於訴願程序，舉發程序為法律明定之特別救濟程序，應優先適用。
- 三、準此，訴願人如認原處分機關核准更正之處分有違專利法第 67 條規定，應向原處分機關提起舉發以資救濟，未經提起舉發逕就專利更正核准審定書提起本件訴願，自非法所應許。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 2 月 2 日

經訴字第 10506301370 號

訴願人：美商羅○哈斯電子材料 CMP 控股公司

訴願人因第 85104954 號「用於化學機械拋光操作之定位監測的方法及裝置」發明專利更正事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 7 月 28 日（104）智專三（二）04112 字第 10420997870 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願不受理。

理 由

- 一、按「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」為訴願法第 1 條所明定。而「對於非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內之事項提起訴願者」，應為不受理之決定，訴願法第 77

條第 8 款復有明文。換言之，人民對於行政處分有所不服時，固得提起訴願以為救濟，惟如所不服者法律另有規定應依其他途徑請求救濟時，應循法律規定之其他途徑請求救濟，自非均得以訴願程序救濟之。

二、次按「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」、「依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」、「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」為專利法第 67 條第 2 至 4 項所明定。而「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：一、違反…第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。…」、「發明專利權經舉發審定成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。」復為專利法第 71 條第 1 項第 1 款及第 81 條第 1 項所明定。前揭專利法已明文規範違反專利更正要件為法定舉發事由，應循舉發程序加以主張；且舉發成立之法律效果概為撤銷專利權，亦非僅撤銷核准更正之行政處分。是相較於訴願程序，舉發程序為法律明定之特別救濟程序，應優先適用。準此，倘認專利（核准）更正有違專利法第 67 條第 2 至 4 項規定，依法應對該專利提起舉發，尚不得逕行就專利專責機關所為核准更正之行政處分提起訴願，合先敘明。

三、查案外人美商應○材料股份有限公司（下稱應○材料公司）前於 85 年 4 月 25 日以「用於化學機械拋光操作之定位監測的方法及裝置」向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第 85104954 號審查准予專利，發給發明第 108112 號專利證書。嗣應用材料公司於 103 年 10 月 21 日向原處分機關智慧財產局申請更正系爭專利說明書（誤譯之訂正）。經原處分機關審查，以 104 年 7 月 28 日（104）智專三（二）04112 字第 10420997870 號專利更正核准審定書為「本案應准予更正」之處分，並於 104 年 8 月 21

日將該准予更正事項公告於專利公報。訴願人如認前揭更正有違專利法第 67 條規定，應向原處分機關提起舉發以資救濟，未經提起舉發逕就專利更正核准審定書提起本件訴願，揆諸首揭法條規定及說明，自非法所應許。

四、綜上所述，本件訴願為程序不合法，爰依訴願法第 77 條第 8 款後段之規定，決定如主文。

案例五（專利逐項審查原則）

- 一、按申請專利範圍之請求項有 2 項以上時，專利審查機關應就每一請求項各別判斷其進步性，因專利創作不易，專利審查機關均應就申請專利範圍各請求項詳加逐項審查，以盡其審定之職權，並增加專利申請獲准之機會。是不論是申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查。經逐項審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，蓋申請人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，於專利審查機關踐行專利法第 46 條第 2 項所定之先行通知程序後，倘申請人就不符專利要件部分未予修正，即應為全案核駁之審定（參照 97 年度行專訴字第 34 號判決意旨及 2013 年專利審查基準第 2 篇第 7 章審查意見通知與審定之第 2-7-1 頁）。
- 二、查本件發明專利申請案經原處分機關以審查意見通知函告知訴願人本案各請求項不符合專利要件之理由。訴願人雖提出申復理由及修正本，惟修正後請求項 15 至 20 仍有審查意見通知函所指不具進步性之情事，申復理由亦未能克服該等不予專利之事由，原處分機關自應為全案核駁之審定。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 11 月 4 日

經訴字第 10406314850 號

訴願人：友○光電股份有限公司

訴願人因第 96103853 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 3 月 20 日(104)智專三(五)01103 字第 10420351200 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提

起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 96 年 2 月 2 日以「背光單元與發光二極體封裝結構」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2006 年 9 月 14 日申請之美國第 11/522,214 號專利案主張優先權。經該局編為第 96103853 號審查，不予專利。訴願人不服，於 101 年 3 月 22 日申請再審查，同時提出申請專利範圍修正本，經原處分機關依該修正本審查，以 103 年 9 月 18 日（103）智專三（五）01103 字第 10321294490 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，訴願人旋於 103 年 11 月 3 日提出再審查申復理由書、說明書及申請專利範圍修正本。復經原處分機關審查，以 103 年 12 月 24 日（103）智專三（五）01103 字第 10321797390 號審查意見通知函，將本案修正後仍有不予專利之理由再次通知訴願人申復，訴願人復於 104 年 2 月 2 日提出再審查申復理由書及申請專利範圍修正本。案經原處分機關審酌後，核認應准予修正，惟修正後本案仍有違專利法第 22 條第 2 項規定，以 104 年 3 月 20 日（104）智專三（五）01103 字第 10420351200 號專利再審查核駁審定書為應不予專利之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項之規定申請取得發明專利。惟其發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 2 項所明定。
- 二、本件第 96103853 號「背光單元與發光二極體封裝結構」發明專利申請案，依 104 年 2 月 2 日申請專利範圍修正本所示，其申請專利範圍共 25 項，其中第 1 項、第

15 項、第 21 項為獨立項，餘為附屬項。引證 1 為西元 2005 年 12 月 28 日公開之大陸地區第 CN1713055A 號「直下式背光源」發明專利案。

三、原處分機關略以：

- (一) 本案 104 年 2 月 2 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，依該修正本審查。
- (二) 本案修正後請求項 15 至 20 有不符合專利法第 22 條第 2 項之情事：
 - 1、請求項 15 與引證 1 圖 5A 之差異僅在於，本案第一群發光元件每相鄰兩列之間距（下稱第一間距）為等距，而引證 1 圖 5A 之「第一間距」則非等距。惟調整該發光元件兩相鄰列間之間距並無技術上之困難，且其功效實為本發明所屬技術領域中具有通常知識者所能推知，因此，難謂本案請求項 15 具進步性。
 - 2、請求項 15 所界定第二群發光元件包含「複數列」之態樣，實涵蓋引證 1 圖 5A 之第二群發光元件之配置方式，且就第一群發光元件與基板邊緣之距離而言，亦無申復理由所稱之差異。再者，請求項 15 僅將第一間距限定為「等距」，尚無法依該技術特徵即認較引證 1 圖 5A 具有簡化發光元件數目之功效，蓋由本案與引證 1 所揭示之內容，並無法估算二者所需之發光元件總數。
 - 3、申復理由並未論理或舉證說明，尚難證明本案請求項 15 相較引證 1 圖 5A 具有無法預期之功效。此外，本發明所屬技術領域中具有通常知識者，僅須為簡單測試，即可依所需之「背光均勻度」而決定發光元件間之最適之間距。縱認本案請求項 15 之發明相較引證 1 具有較佳之背光均勻度，惟因該發明為可輕易完成且不具無法預期之功效，是不具進步性。
 - 4、本案請求項 16 至 20 不具進步性之理由，同 103 年 12 月 24 日（103）智專三（五）01103 字第 10321797390 號審查意見通知函所載如下：

- (1) 本案請求項 16 依附於請求項 15，雖進一步限定「第二間距小於三倍之第一間距」，惟調整第二間距之大小，於技術上並無困難；況本案說明書未有數據證明前述技術特徵可產生無法預期之功效，是而無法輔以證明所請發明非為顯而易知。
 - (2) 本案請求項 17 依附於請求項 15，雖進一步限定請求項 15 之「距離」小於 1mm，惟調整發光元件與背板第一邊之距離，於技術上並無困難；況本案說明書未有數據證明前述技術特徵可產生無法預期之功效，是而無法輔以證明所請發明非為顯而易知。
 - (3) 本案請求項 18 與引證 1 相較，引證 1 圖式 5A 已揭示本案請求項 18 之附屬特徵。
 - (4) 本案請求項 19 依附於請求項 18，請求項 20 依附於請求項 15，均為進一步界定發光元件所發射之光顏色。然選擇發光元件之光顏色，於技術上並無困難，為本發明所屬技術領域中具通常知識者，依引證 1 揭示之內容為簡單調整即可輕易完成者。
- (三) 綜上，本案應不予專利。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本案申請專利範圍共計 25 項，審定書理由僅記載請求項 15 至 20 不具進步性，對於請求項 1 至 14、21 至 25 未載明是否符合專利要件，既違反逐項審查原則，亦違反行政程序之說明理由義務。
- (二) 倘原處分機關認本案僅有請求項 15 至 20 不具進步性，而請求項 1 至 14、21 至 25 無不予專利要件之情事，則應依職權通知訴願人減縮申請專利範圍。今原處分機關逕予核駁，違反裁量原則及比例原則。
- (三) 原處分認定請求項 15 及 18 不具進步性，未見於審查意見通知函；又請求項 15 係經再次修正，比對基礎與審查意見函製作時已有不同，原處分機關未予訴願人表示意見之機會，已違反專利法第 46 條第 2 項及行政程序法第 102 條之規定。
- (四) 引證 1 圖 5A 為第一群發光元件相鄰列間具有多種相

異的間距 a_1 、 a_2 、 a_3 ，並未揭露本案請求項 15「一第一群發光元件設置於該基板之該第一區域且排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距」技術特徵；又該圖之第一群發光元件與第二群發光元件之間距為 a_3 ，且第二群發光元件與基板邊緣之距離為 a_4+d_1 明顯大於 a_3 ，故引證 1 並無減少發光元件數目及增加邊緣區域亮度之功效。因此，本案請求項 15 及其附屬項請求項 16 至 20 之技術特徵改善引證 1 之缺失，而具有進步性，爰請求撤銷原處分，併請求到部進行言詞辯論。

五、本部決定理由：

(一) 本案 104 年 2 月 2 日申請專利範圍修正本分別將請求項 1、15 及 21 複數列的第一發光元件，「具有複數個第一間距定義於任意兩相鄰列之間」修正為「每任意兩相鄰列之間具有一第一間距」。核其修正內容僅係將相鄰之第一群發光元件列的間距，由未限定（可為等距或不等距）修正為等距，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，是原處分機關准予修正並依該修正本審查，經核尚無不合，合先敘明。

(二) 本案請求項 15 至 20 不具進步性：

1、本案請求項 15 為獨立項，係界定「一種背光單元，用於一液晶顯示器，包括：一基板，具有一第一邊、一第一區域及一第二區域，其中該第二區域位於該第一區域與該第一邊之間，並且該第二區域係最鄰近於該第一區域；一第一群發光元件設置於該基板之該第一區域且排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距；以及一第二群發光元件設置於該基板之該第二區域，其中該第一區域與該第二區域至少部分地以一第二間距間隔，且該第一間距小於該第二間距；其中該第二群發光元件排列成至少一行，實質上平行於該基板之該第一邊且相距一距離，該距離小於第二間距」之技術特徵。

- 2、本案請求項 15 與引證 1 相較，請求項 15 之基板、第一邊、第一群及第二群發光元件、第一間距小於該第二間距及「該第二群發光元件排列成至少一行，實質上平行於該基板之該第一邊且相距一距離，該距離小於第二間距」技術，對應於引證 1 圖 5A 之背板、第一邊、發光二級管列、發光二級管、 a_2 小於 a_3 、 d_1 小於 a_3 或 a_4 ，是請求項 15 之主要結構已被引證 1 圖 5A 所揭露。故本案請求項 15 為所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 所能輕易完成，難謂具進步性。訴願人訴稱本案請求項 15 第一群發光元件相鄰列之間距為等距，與引證 1 圖 5A 第一群發光元件相鄰列之間距為非等距不同，應具進步性云云。查本案請求項 15 之第一群發光元件相鄰列之間距雖為等距離，與引證 1 圖 5A 所界定之間距為非等距不同，惟引證 1 說明書第 8 頁亦已指明，「本領域技術人員應當理解，這些發光二極管 514 之間間距可視所需情況而調整，其原理同調整二級管列之間間距相似…」，故調整發光元件相鄰列之間距，並無技術上困難，訴願人所訴自無足採。
- 3、本案請求項 16、17、18 及 20 係直接依附於請求項 15 之附屬項，包含所依附請求項之全部技術特徵，並進一步分別界定「該第二間距小於三倍之該第一間距」、「該距離小於 1mm」、「該第一群發光元件以及該第二群發光元件之每個發光元件包括至少三個發光二極體晶片」、「該第一群發光元件以及該第二群發光元件之每個發光元件包括具備發射白光能力之一發光二極體晶片」之技術特徵；惟其調整第一間距、第二間距、距離小於 1mm 及界定發光二極體晶片個數、選擇發光元件之顏色均係簡單之調整或選擇，並無技術上困難，且說明書亦未有任何佐證資料說明可產生無法預期之功效。又請求項 15 不具進步性，業如前述，故本案請求項 16、17、18 及 20 為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 所能輕易完成者，不具進步

性。

- 4、本案請求項 19 係直接依附於請求項 18 之附屬項，包含所依附請求項之全部技術特徵，並進一步界定「該至少三個發光二極體晶片包括具發射紅光能力之至少一第一發光二極體晶片、具發射藍光能力之至少一第二發光二極體晶片、以及具發綠光能力之至少一第三發光二極體晶片」之技術特徵，該發光元件之紅光、藍光、綠光之顏色為習知光三色原（按即紅光、藍光、綠光）之基本組成，該顏色係屬簡單之選擇，亦無技術上困難。又請求項 18 不具進步性，業如前述，故本案請求項 19 為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 所能輕易完成者，不具進步性。

- (三) 訴願人訴稱原處分認定請求項 15 及 18 不具進步性，未見於審查意見通知函，且請求項 15 經修正則請求項 18 之比對基礎已有不同，原處分機關未予訴願人表示意見之機會，已違反專利法第 46 條第 2 項規定等語。惟查，103 年 12 月 24 日 (103) 智專三 (五) 01103 字第 10321797390 號審查意見通知函第 4 頁第 7 點及第 7 頁第 2 行至第 10 行，業已論明本案 103 年 11 月 3 日修正本之請求項 15 不具新穎性以及縱使該項進一步將「第一間距」限定為等距亦不具進步性之理由；又前揭審查意見函第 4 頁第 7 點及 103 年 9 月 18 日 (103) 智專三 (五) 01103 字第 10321294490 號審查意見通知函第 5 頁第 9 點，亦均論明 101 年 3 月 22 日、103 年 11 月 3 日修正本之請求項 18 不具新穎性及進步性之理由；前揭二審查意見通知函均以引證 1 作為核駁引證，原處分機關援引專利法第 22 條第 2 項規定以及引證 1 而為不予專利之處分，所憑之法令依據或證據均未超出前揭審查意見通知函。而 104 年 2 月 2 日修正本，係將請求項 15 之第一群發光元件列的間距，由複數個第一間距（可能為等距或不等距），修正為一第一間距（單一距離即等距），然前揭 103 年 12 月 24 日審查意見通知函已載明第一間距

限定為等距並不具進步性之理由，亦即原處分有關104年2月2日修正本之請求項15不具進步性之理由，相對於103年12月24日審查意見通知函，並非新理由。再者，請求項18為依附於請求項15之附屬項，由於103年12月24日審查意見通知函已記載請求項15將第一間距限定為等距亦不具進步性，以及請求項18所界定之附屬特徵已見於引證1等審查意見，原處分認定104年2月2日修正本之請求項18不具進步性，亦非屬新理由，原處分機關自無須就此二請求項不具進步性之理由再次踐行專利法第46條第2項之程序。

- (四) 訴願人復訴稱原處分未逐項審查及未依職權通知訴願人減縮申請專利範圍而逕予核駁乙節。按申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利審查機關應就每一請求項各別判斷其進步性，因專利創作不易，專利審查機關均應就申請專利範圍各請求項詳加逐項審查，以盡其審定之職權，並增加專利申請獲准之機會。是不論是申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查。經逐項審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，蓋申請人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，於專利審查機關踐行專利法第46條第2項所定之先行通知程序後，倘申請人就不符專利要件部分未予修正，即應為全案核駁之審定（參照97年度行專訴字第34號判決意旨及2013年專利審查基準第2篇第7章審查意見通知與審定之第2-7-1頁）。查本件發明專利申請案經原處分機關審查，業以前揭103年9月18日及同年12月24日審查意見通知函告知

訴願人本案各請求項不符合專利要件之理由。訴願人雖提出申復理由及修正本，惟修正後請求項 15 至 20 仍有審查意見通知函所指不具進步性之情事，申復理由亦未能克服該等不予專利之事由，是原處分機關逕為全案核駁審定，經核尚無不合。

- (五) 綜上所述，原處分機關核認本案請求項 15 至 20 不具進步性，有專利法第 22 條第 2 項規定之適用，爰為「本案應不予專利」之處分，洵無違誤，應予維持。
- (六) 至訴願人請求到部進行言詞辯論乙節，因本件案情及事證均一一釐清，如前所述，已臻明確，所請應無必要，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。

案例六（申請專利範圍之解釋）

- 一、按「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」固為 91 年 1 月 1 日施行之專利法第 56 條第 3 項所明定。惟「所謂參酌專利說明書(圖式)來解釋申請專利範圍，應該僅對申請專利範圍中既有之限制條件(文字、用語)加以解釋，而不可透過或依據專利說明書(圖式)之內容而增加、減少申請專利範圍所記載的限制條件，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利權範圍」(參照智慧財產法院 97 年度行專訴字第 85 號判決意旨)。
- 二、本件專利舉發案之審查，原則上仍應以系爭專利申請專利範圍與舉發證據 2 比對其新穎性及進步性，而系爭專利圖式第 2 圖所示安全繩係呈平行相對，既未記載於系爭專利申請專利範圍，且其申請專利範圍文字內容亦無解釋上之疑義，則訴願人稱系爭專利安全繩呈平行相對與證據 2 相疊結合者不同之主張，顯已逸脫系爭專利權之範圍。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 7 月 7 日

經訴字第 10406309970 號

訴願人：佑○實業有限公司

訴願人因第 100217434 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 104 年 1 月 27 日(104)智專三(三)06020 字第 10420118010 號專利舉發審定書中所為「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」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 100 年 9 月 16 日以「高空安全性背負式

安全帶」向原處分機關智慧財產局申請新型專利(申請專利範圍共 15 項)。經該局編為第 100217434 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M427953 號專利證書。嗣關係人史○特股份有限公司於 101 年 7 月 9 日以該專利有違核准時專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項及第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。訴願人旋分別於 101 年 10 月 5 日、102 年 9 月 10 日、102 年 9 月 24 日、102 年 10 月 24 日等多次提出申請更正，經該局依法函請關係人表示意見，並經關係人於 102 年 12 月 31 日提出補充舉發理由書，及訴願人 103 年 8 月 15 日再提更正本，惟關係人逾期未表示意見，案經原處分機關審查，認其 103 年 8 月 15 日更正本符合規定，准予更正，依該更正本審查本件舉發案，並認系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，於 104 年 1 月 27 日以 (104) 智專三(三)06020 字第 10420118010 號專利舉發審定書為「103 年 8 月 15 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」、「請求項 9 至 15 舉發駁回」之處分。訴願人不服原處分關於「請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷」之部分，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，且無於申請前已見於刊物或已公開使用或申請前已為公眾所知悉等情事者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第 93 條及第 94 條第 1 項所規定。惟如新型「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」，仍不得依法申請取得新型專利，不得取得新型專利，復為同法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項所明定。
- 二、本件系爭第 100217434 號「高空安全性背負式安全帶」新型專利案，依其 103 年 8 月 15 日更正本所示，其請求項共 15 項，第 1 項為獨立項，第 2 至 15 項為附屬項(按第 9 至 15 項內容已刪除，僅保留項次)。

三、關係人所舉發證據 1 為系爭專利之專利說明書公告本；證據 2、3 分別為「Span Set」公司於西元 2003 年 1 月、西元 2008 年 4 月印製之「Height Safety」產品型錄正本各 1 冊。

四、案經原處分機關審查，略以：

(一) 訴願人於 103 年 8 月 15 日提出系爭專利更正本(含說明書及請求項)，或為說明書及請求項不明瞭記載之釋明，或屬請求項之刪除，或屬申請專利範圍之減縮，更正後之請求項未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，應准予更正，本件依該更正本審查。

(二) 系爭專利說明書及請求項並未違核准時專利法第 26 條第 2 項及第 3 項規定。

(三) 證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性：
1、系爭專利請求項 1 與證據 2 相較，系爭專利之網綁帶、安全繩、拉力鉤、工程吊帶及結合部等構件、作動關係及所有技術特徵，已揭露於證據 2 第 8 頁右側圖片中，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。
2、又證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，自具有如系爭專利說明書所載之功效，故系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 顯能輕易完成，不具進步性。

(四) 證據 2 可證明系爭專利請求項 2、3 不具新穎性及進步性：

1、系爭專利請求項 2 係依附於請求項 1 之高空安全性背負式安全帶，其進一步界定安全繩與拉力鉤皆具有一對之附屬特徵，已揭露於證據 2，又系爭專利請求項 1 不具新穎性已如前述，故證據 2 可證明系爭專利請求項 2 不具新穎性。

2、系爭專利請求項 3 係依附於請求項 1 之高空安全性背負式安全帶，其進一步界定網綁帶採用交叉、背負式之連接方式之附屬特徵，已揭露於證據 2，又系爭專利請求項 1 不具新穎性已如前述，故證據 2 可證明系爭專利請

求項 3 不具新穎性。

- 3、證據 2 既已揭露系爭專利請求項 2、3 之附屬特徵，自具有如系爭專利說明書所載之功效，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 2 顯能輕易完成，不具進步性。

(五)證據 2 可證明系爭專利請求項 4 不具進步性：

系爭專利請求項 4 係依附於請求項 1 之高空安全性背負式安全帶，其進一步界定網綁帶係在胸前、背後有著 5 個以上的扣件之附屬特徵，已揭露於證據 2 第 6 頁左邊圖片及第 10、11 頁圖片中，又系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性已如前述，故系爭專利請求項 4 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 顯能輕易完成，不具進步性。

(六)組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 5 至 8 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 5 係依附於請求項 1 之高空安全性背負式安全帶，並進一步界定「該工程吊帶係具有一主帶體、一副帶體以及一連結該主帶體與該副帶體的緩衝帶」之附屬特徵，而查，該等特徵已揭露於證據 3 第 7 頁圖片所揭示工程吊帶係具有一主帶體、一副帶體以及一連結該主帶體與該副帶體的緩衝帶之技術特徵。又系爭專利請求項 1 之技術特徵已揭露於證據 2 亦如前述，則系爭專利請求項 5 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2、3 之組合顯能輕易完成者，不具進步性。
- 2、系爭專利請求項 6 係依附於請求項 5 之高空安全性背負式安全帶，並進一步界定「該副帶體在受力過大的時候會伸展以加長主帶體的長度」之附屬特徵，而查，該等特徵已揭露於引證 3 第 7 頁圖片及說明所揭示副帶體在受力過大的時候會伸展以加長主帶體長度之技術特徵。又系爭專利請求項 5 如前述，已揭露於證據 2、3 之組合中，是系爭專利請求項 6 為所屬技術領域中具有通常知識者依組合證據 2 及 3 顯能輕易完成者，不具進步性。

- 3、系爭專利請求項 7 係依附於請求項 5 之高空安全性背負式安全帶，並進一步界定「其中該緩衝帶係作為主帶體及副帶體突然伸展時的力量緩衝」附屬技術特徵，而查，該等特徵已揭露於引證 3 第 7 頁圖片及說明所揭示緩衝帶係作為主帶體及副帶體突然伸展時的力量緩衝之技術特徵。又系爭專利請求項 5 如前述，已揭露於證據 2、3 之組合中，是系爭專利請求項 7 為所屬技術領域中具有通常知識者依組合證據 2 及 3 顯能輕易完成者，不具進步性。
- 4、系爭專利請求項 8 係依附於請求項 5 之高空安全性背負式安全帶，並進一步界定「其中該網綁帶上具有複數個扣件，並與該安全扣件相連接」附屬技術特徵，而查，該等特徵已揭露於證據 2 第 4 頁圖片所揭示網綁帶上具有複數個扣件，並與該安全扣件相連接之技術特徵。又系爭專利請求項 5 已揭露於證據 2、3 之組合中，是系爭專利請求項 8 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合顯能輕易完成者，不具進步性。
- (七) 綜上，系爭專利 103 年 8 月 15 日之更正事項，准予更正；系爭專利請求項 1 至 8 有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，舉發成立應予撤銷；請求項 9 至 15 經更正刪除，舉發駁回。
- 五、訴願人不服，訴稱系爭專利請求項 1 所界定之結合部 32 結構特徵，並未為證據 2 所揭露；且系爭專利之圖式第 2 圖所示各安全繩(11)為平行相對結構，亦與證據 2 為相疊結合之結構特徵完全不同，故證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性。承上，系爭專利請求項 1 既具新穎性及進步性，則請求項 2 至 4 亦具進步性，並無違系爭專利核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定等語，爰請求撤銷之。
- 六、本部決定理由：
- (一) 按本案原處分機關係依關係人於舉發階段所提之證據及主張之爭點及訴願人於 103 年 8 月 15 日所提系爭專利更正本審查，認該更正本合於規定，且系爭專利專利

說明及請求項未違反核准時專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項之規定；惟證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 至 3 不具新穎性，證據 2 或組合證據 2、3 足以證明系爭專利請求項 1 至 8 不具進步性，而為「103 年 8 月 15 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 8 舉發成立應予撤銷。請求項 9 至 15 舉發駁回。」之處分。訴願人於訴願階段僅就證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性與請求項 2 至 4 不具進步性部分予以爭執，本件訴願爰就此部分予以論究。合先敘明。

- (二)經查，系爭專利 103 年 8 月 15 日更正本(含說明書、申請專利範圍)之更正事項：(1)關於說明書部分：將原說明書第 4 頁第 13 至 14 行所載「兩對拉力鉤跟安全繩」、「其中一組」更正為「二拉力鉤跟二安全繩」、「其中一個拉力鉤與一安全繩」；第 5 頁第 15 行至 17 行所載「所以都要有一個緩衝，所以，當突破該臨界點時，副帶體 34 就會慢慢放開而增加主帶體 33 的長度，但由於有個緩衝帶 35，」更正為「所以都要有一個緩衝 35 作為突然伸展時的力量緩衝，讓副帶體 34 慢慢放開而增加主帶體 33 的長度」，經核上開更正內容係參酌圖式，將原說明書不明瞭記載之內容予以釋明。(2)關於請求項部分：將原請求項 5「一安全扣件」、「一結合部」附屬特徵部分併入原請求項 1，並參酌圖式及載入說明書第 5 頁所描述之用途，改寫列為更正後之請求項 1「一種高空安全性背負式安全帶，提供一使用者於一鷹架移動到另一邊的鷹架時使用，…，一安全繩，其一端係具有一拉力鉤；以及一工程吊帶，其一端具有一安全扣件與該網綁帶相連接，該工程吊帶的另一端具有一結合部，該工程吊帶與該安全繩各別連接於該結合部的相對二側。」；原請求項 5 除上述附屬特徵部分併入原請求項 1 外，係參酌圖式及說明書及原請求項 7，將原請求項 5「緩衝帶」改寫列為更正後之請求項 5「…一連結該主帶體與該副帶體的緩衝帶」，係屬不明瞭記載之釋明，

並已揭露於圖式及說明書及申請專利範圍。另原請求項 9 至 15 刪除，核屬申請專利範圍之刪除或減縮。該等更正後請求項之範圍仍在原所依附請求項範圍內，並未改變原新型所欲解決問題，亦未導致實質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 1 款、第 2 款、第 4 款及第 4 項之規定，原處分機關准予更正，尚無違誤，本件爰依該 103 年 8 月 15 日更正本審查。

(三)證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性：

- 1、系爭專利請求項 1 為一種高空安全性背負式安全帶，提供一使用者於一鷹架移動到另一邊的鷹架時使用，其包含有：一網綁帶，該網綁帶係固定在工作人員身上；一安全繩，其一端係具有一拉力鉤；以及一工程吊帶，其一端具有一安全扣件與該網綁帶相連接，該工程吊帶的另一端具有一結合部，該工程吊帶與該安全繩各別連接於該結合部的相對二側。而證據 2 為「Span Set」公司於西元 2003 年 1 月印製之「Height Safety」產品型錄正本，其中第 8 頁右側圖片(Ergo Soft Stop Lanyard，下稱證據 2)揭示一可固定在工作人員身上之網綁帶及安全帶，安全帶設有安全繩，安全繩一端連接有拉力鉤，另一端連接有工程吊帶，工程吊帶一端具有一安全扣件與該網綁帶相連接，另一端具有一結合部，該工程吊帶與該安全繩各別連接於該結合部的相對二側等結構特徵。
- 2、系爭專利請求項 1 與證據 2 相較：系爭專利所界定之網綁帶構件及技術特徵，可相對應於證據 2 所揭示網綁帶構件及技術特徵；系爭專利之安全繩 11 構件及技術特徵，可相對應於證據 2 所揭示安全繩 (lanyards) 構件及技術特徵；系爭專利之拉力鉤 12 構件及技術特徵，可相對應於證據 2 所揭示拉力鉤 (hooks, scaffold hooks) 構件及技術特徵；系爭專利之工程吊帶構件及技術特徵可相對應於證據 2 所揭示之工程吊帶構件及技

術特徵；另系爭專利之結合部 32 係具有「與安全繩 11 相連接」功能，亦可相對應於證據 2 結合部為一端連接安全扣件，另一端連結安全繩等技術特徵。是以，系爭專利請求項 1 之整體構件間作動關係及技術特徵，已為證據 2 所揭露，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，且證據 2 同樣具有如系爭專利說明書所載述安全帶擁有兩對拉力鉤與安全繩之技術結構及技術手段，可避免當其中一組不小心掉落時作為保命的工具，以達到於高空工作具保護人身安全之功效，故系爭專利請求項 1 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 顯能輕易完成，足證系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 3、訴願人雖主張系爭專利之圖式第 2 圖揭示安全繩係平行相對結構，與證據 2 係相疊結合結構完全不同等語。按「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」固為 91 年 1 月 1 日施行之專利法第 56 條第 3 項所明定。惟「於解釋申請專利範圍時，應以每一請求項所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定，說明書本身並非定義專利權範圍的依據，定義專利權範圍之根本及唯一依據乃申請專利範圍，是以，雖然專利說明書得作為解釋申請專利範圍之參考，惟基於申請專利範圍始為界定專利權範圍之根本依據，專利說明書(圖式)之內容自不可讀入申請專利範圍內。而所謂參酌專利說明書(圖式)來解釋申請專利範圍，應該僅對申請專利範圍中既有之限制條件(文字、用語)加以解釋，而不可透過或依據專利說明書(圖式)之內容而增加、減少申請專利範圍所記載的限制條件，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利權範圍」(參照智慧財產法院 97 年度行專訴字第 85 號判決意旨)。準此，本件專利舉發案之審查，原則上仍應以系爭專利申請專利範圍與舉發證據 2 比對其新穎性及進步性為審查範圍，而查訴願人所舉系爭專利圖式第 2 圖所示安全繩係呈相平行相對，既未記載於系爭專利申請專利範圍，且其申請專

利範圍文字內容亦無解釋上之疑義，則訴願人之主張顯已逸脫系爭專利權之範圍，自無足採。

(四)證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 2、3 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 2 為依附請求項 1，包含請求項 1 全部之技術特徵，並進一步界定「其中該安全繩與該拉力鉤皆具有一對」。而查，該等附屬結構特徵，已揭露於證據 2，證據 2 復可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性已如前述，自亦可證明請求項 2 不具新穎性。又證據 2 既已揭露系爭專利請求項 2 之附屬結構特徵，自具有如系爭專利說明書所載述安全帶結構特徵能達成上述之功效，故系爭專利請求項 2 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 顯能輕易完成，足證系爭專利請求項 2 不具進步性。
- 2、系爭專利請求項 3 為依附請求項 1，包含請求項 1 全部之技術特徵，並進一步界定「其中該網綁帶係採用交叉、背負式的大範圍連接方式」。而查，該等附屬結構特徵，已揭露於證據 2，證據 2 復可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性已如前述，亦可證請求項 3 不具新穎性。又證據 2 既已揭露系爭專利請求項 3 之附屬結構特徵，自具有如系爭專利說明書所載述安全帶結構特徵能達成上述之功效，故系爭專利請求項 3 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 顯能輕易完成，足證系爭專利請求項 3 不具進步性。

(五)證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性：

系爭專利請求項 4 為依附請求項 1，包含請求項 1 全部之技術特徵，並進一步界定「其中該網綁帶係在胸前、背後有著 5 個以上的扣件，增加該網綁帶的強度」。而查，該等附屬技術特徵，已揭露於證據 2 第 6 頁左邊圖片及第 10、11 頁圖片中；又系爭專利請求項 1 之所有技術特徵已揭露於證據 2 第 8 頁右側圖片亦如前所述，故系爭專利請求項 4 為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 2 顯能輕易完成，足證系爭專利請求項 4 不具進步

性。

(六)綜上所述，原處分機關認系爭專利請求項 1 至 8 有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，所為「請求項 1 至 8 舉發成立，應撤銷專利權」部分之處分，洵無違誤，應予維持。

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

案例七（舉發人之舉證責任）

- 一、證據 2 據稱為訴願人之「利○塑膠廠」之庫存明細表，其上載有「產品名稱：冷泡瓶+蓋子 1000 cc」、「查詢期間：100/05/31 至 103/03/05」等文字，並列有購買商家「小○紅茶冰」等。查該明細表為訴願人單方自行製作之私文書，於乏其他相關證據資料佐證下，證據力已嫌薄弱，且其為庫存明細表，亦未揭示所載「冷泡瓶+蓋子」產品之外觀造型。證據 3 為案外人陳○賓之個人資料，其是否如訴願人所主張係「小○紅茶冰」店家負責人資料，訴願人並未提出相關證據資料以實其說，且經查詢本部商業司商業登記資料系統，亦查無該商號資料。證據 5 為一飲料容器實物樣品，該樣品上並無任何之標示，無法知悉其製造日期，亦難以與證據 2 之庫存明細表內容相互勾稽，從而無法確知其是否即為證據 2 所載之「冷泡瓶+蓋子」產品實品，亦無法由證據 2、3 及 5 相互勾稽，證明證據 5 之飲料容器於系爭專利 101 年 6 月 25 日申請前即已公開，故該等證據均難以作為系爭專利是否具新穎性之論據。
- 二、至訴願人請求調查「小○紅茶冰」店家於系爭專利申請日前是否使用證據 5 之飲料容器，或調查「東○塑膠廠」何時製作前揭容器乙節。按舉發審查源於兩造爭執，舉發人對其主張事實負有舉證責任，應提供足以認定待證事實真偽之證據（參見專利審查基準第五篇第一章 4.3.2.4 規定）。是本件訴願人應有提出充分證據，以證明系爭專利不具新穎性之舉發責任。惟訴願人所提出舉發證據 3 之案外人陳君聯絡資料及證據 5 之飲料容器樣品，均無法證實證據 5 之容器係向東○塑膠廠購買及於系爭專利申請日前販售予「小○紅茶冰」店家使用等情，亦未附其他相關證據資料以供原處分機關認定明顯知悉有相關之證據或理由之情形，是依現有證據資料而言，難謂訴願人已善盡應有之舉證責任。況本件經查詢本部商業司商業登記資料，並無訴願人所稱「小○紅茶冰」或「東○塑膠廠」之登記資料，則於訴願人未提供進一步具體資料前，本部自亦無從依職權進行調查。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 8 月 19 日

經訴字第 10406312980 號

訴願人：方○利君

訴願人因第 101303689 號設計專利舉發事件 (N02)，不服原處分機關智慧財產局 104 年 3 月 30 日 (104) 智專三 (一) 03019 字第 10420413910 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

緣關係人健○塑膠企業有限公司前於 101 年 6 月 25 日以「飲料容器 (一)」向原處分機關智慧財產局申請新式樣專利 (即 102 年 1 月 1 日修正施行的專利法所定之「設計專利」)，經該局編為第 101303689 號審查，於 102 年 2 月 19 日准予專利，發給設計第 D152622 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違專利法第 122 條第 1 項第 2 款及第 3 款之規定，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規定，以 104 年 3 月 30 日 (104) 智專三 (一) 03019 字第 10420413910 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作而可供產業上利用者，得依法申請取得設計專利，為專利法第 121 條第 1 項及第 122 條第 1 項前段所規定。又設計如係「申請前有相同或近似之設計，已公開實施者」或「申請前已為公眾所知悉者」，不得依法申請取得設計專利，復為同法第 122 條第 1 項第 2 款及第 3 款所明定。而對於獲准專利權之設計，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，

向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法規定之情事，應由舉發人附具證據證明，並由專利專責機關依舉發理由及證據審查，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 101303689 號「飲料容器（一）」設計專利舉發案，訴願人所提證據 1 為系爭專利證書影本；證據 2 據稱為訴願人之利○塑膠廠「冷泡瓶+蓋子」產品庫存明細表；證據 3 為案外人陳○賓君個人資料；證據 4 為系爭專利圖面影本；證據 5 為飲料容器實物樣品。

三、原處分機關作成系爭專利「舉發不成立」處分之理由，略以：

（一）證據 2 訴願人之利○塑膠廠「冷泡瓶+蓋子」庫存明細表為一私文書，訴願人並未提出其他佐證證明其內容屬實，且無相關佐證證明該表所載「小○紅茶冰」店家產品之具體實物形狀；雖訴願人稱證據 3 所列之案外人陳君姓名、地址與電話號碼係「小○紅茶冰」店家負責人之資料，惟仍未提相關佐證以證其實，故待證「冷泡瓶+蓋子」之具體造型無法由證據 3 與證據 2 相互勾稽而可得知。又訴願人主張證據 2「冷泡瓶+蓋子」產品之形狀即如證據 5 所示，然證據 5 之實物樣品上並無任何足以證明該樣品公開之證據。況依關係人於舉發答辯書中所稱，證據 2 所揭示之「菜○包子」，其店家網頁（其左下角載有 Copy right © 2009）所揭示之豆漿瓶外觀造型與系爭專利不同，是於該網頁確未發現與系爭專利造型相同或近似之飲料容器，關係人之詞應可採，故證據 2 至 5 無法相互勾稽成具證據力之關聯證據，則證據 2 及 3 之組合當無法證明系爭專利不具新穎性。

（二）綜上，系爭專利未違反專利法第 122 條第 1 項第 2 款及第 3 款之規定，爰為「舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

（一）原處分機關以關係人於舉發答辯書所稱證據 2 所揭示

之「菜○包子」店家，其網頁並未顯示與系爭專利造型相同或相近之飲料容器等語，即認關係人說詞可採。惟訴願人係主張「小○紅茶冰」店家之飲料容器即為證據 5 之樣品，並未提及前述「菜○包子」之飲料容器。且原處分機關亦未說明該「菜○包子」飲料容器是否與證據 5 之樣品相同，即將其與系爭專利相較，以及該局如認該容器與證據 5 相同時，兩者間之差異為何。

- (二) 又證據 2 所載之「冷泡瓶+蓋子」產品係訴願人向案外人東○塑膠廠購買，再轉售予「小○紅茶冰」店家，惟東○塑膠廠業已倒閉，訴願人實無法請該廠負責人或員工出面說明，因此檢附證據 3 請求調查「小○紅茶冰」店家是否於系爭專利申請日前即已使用前揭「冷泡瓶+蓋子」產品（即證據 5），或調查東○塑膠廠何時製作證據 5 之樣品，以證明系爭專利是否具新穎性等語。

五、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭第 101303689 號「飲料容器（一）」設計專利，依其圖面所示，係有關於一種供裝盛飲料之容器。該飲料容器之瓶身，由前視觀之時，左右二側為由上下兩端往中間弧形凹入之曲線設計，且該瓶身的前後端面各有一表面平滑區，瓶身的左右側面上各有一縱向之弧形凹陷區。
- (二) 訴願人舉發理由係稱其於 100 年間即曾向案外人東○塑膠廠購買如證據 5 之飲料容器，並將之販售予「小○紅茶冰」店家，有證據 2 及證據 3 為證，且據此主張系爭專利不具新穎性（訴願理由亦為相同主張）。原處分機關則認前揭證據無法相互勾稽，而證明系爭專利不具新穎性。以下爰就此爭點審究。
- (三) 經查，證據 2 據稱為訴願人之「利○塑膠廠」之庫存明細表，其上載有「產品名稱：冷泡瓶+蓋子 1000 cc」、「查詢期間：100/05/31 至 103/03/05」等文字，並列有購買商家「小○紅茶冰」等。查該明細表為訴

願人單方自行製作之私文書，於乏其他相關證據資料佐證下，證據力已嫌薄弱，且其為庫存明細表，亦未揭示所載「冷泡瓶+蓋子」產品之外觀造型。證據 3 為案外人陳○賓之個人資料，其是否如訴願人所主張係「小○紅茶冰」店家負責人資料，訴願人並未提出相關證據資料以實其說，且經查詢本部商業司商業登記資料系統，亦查無該商號資料。證據 5 為一飲料容器實物樣品，該樣品上並無任何之標示，自無法知悉其製造日期，亦難以與證據 2 之庫存明細表內容相互勾稽，從而無法確知其是否即為證據 2 所載之「冷泡瓶+蓋子」產品實品，亦無法由證據 2、3 及 5 相互勾稽，證明證據 5 之飲料容器於系爭專利 101 年 6 月 25 日申請前即已公開，故該等證據自均難以作為系爭專利是否具新穎性之論據。訴願人據之主張系爭專利不具新穎性，自無足採。

(四) 至原處分機關於原處分中提及「菜○包子」網頁未發現與系爭專利相同或近似之飲料容器一節，經查，原處分機關係因關係人於舉發答辯書有主張證據 2 揭示「菜○包子」之豆漿空瓶容器與系爭專利不同云云，乃為審酌兩造主張之理由與證據後對關係人答辯意旨之論述，其與舉發階段所舉舉發證據無涉，雖屬贅論尚不影響本件舉發證據均不足以證明系爭專利不具新穎性之結論，併予敘明。

(五) 綜上所述，證據 2、3 及 5 均無法相互勾稽而不具證據能力，無法作為系爭專利不具新穎性之論據。從而，原處分機關核認系爭專利未違反專利法第 122 條第 1 項第 2 款及第 3 款之規定，所為本件「舉發不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

(六) 另有關訴願人請求調查「小○紅茶冰」店家於系爭專利申請日前是否使用證據 5 之飲料容器，或調查「東○塑膠廠」何時製作前揭容器乙節。按舉發審查源於兩造爭執，舉發人對其主張事實負有舉證責任，應提供足以認定待證事實真偽之證據（參見專利審查基準

第五篇第一章 4.3.2.4 規定)。是本件訴願人應有提出充分證據，以證明系爭專利不具新穎性之舉發責任。惟訴願人所提出舉發證據 3 之案外人陳君聯絡資料及證據 5 之飲料容器樣品，均無法證實證據 5 之容器係向東○塑膠廠購買及於系爭專利申請日前販售予「小○紅茶冰」店家使用等情，亦未附其他相關證據資料以供原處分機關認定明顯知悉有相關之證據或理由之情形，是依現有證據資料而言，難謂訴願人已善盡應有之舉證責任。況本件經查詢本部商業司商業登記資料，並無訴願人所稱「小○紅茶冰」或「東○塑膠廠」之登記資料，則於訴願人未提供進一步具體資料前，本部自亦無從依職權進行調查，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。

案例八(修正前專利法第 94 條第 1 項第 1 款—公開使用之證據認定)

本件舉發證據 3 為「大統長基食品廠股份有限公司」之「大統葡萄籽油」1 公升油品 1 瓶(含玻璃瓶身及瓶蓋組)，其瓶身背面中文商品標籤上方印有「BBE 2012 12 06」及標示「有效日期:標示於瓶上」、「保存日期:2 年」等字樣，可知所標示之有效日期為西元 2012 年 12 月 6 日，保存日期為 2 年，依一般論理及經驗法則判斷，應可往前推算而推知其製造日期為西元 2010 年 12 月 7 日；證據 4 為「新建美興業股份有限公司」之「義大利橄欖油」1 公升油品 1 瓶(含玻璃瓶身及瓶蓋組)，其瓶身背面上方處印有「製造日期:2011.01.19」及「有效日期:2013.01.18」，商品標籤上標示有「保存日期:二年」等字樣，並標示其製造日期為「2011.01.19」。另一般食用油品因涉及人體健康而有一定保存期間之限制，故該等油品商品容器之製造日期，依一般經驗法則判斷，必早於該商品內容物之製造日期，以使油品能儘速裝填並及早上市，因此其容器之製造日期應係更早，是應可推定證據 3、4 實物樣品之瓶蓋組於系爭專利 100 年 3 月 25 日申請前已公開，具證據能力。至訴願人所述證據 3 或 4 之瓶蓋組為限定廠商購買，非為不特定人得知悉其使用狀態，非屬公開使用乙節。惟證據 3 或 4 之瓶蓋組縱為特定廠商才購買，然該廠商並非僅有一家，在瓶蓋組商品市場上仍有多數不特定廠商需購買，如證據 3 或 4 屬不同廠商即可得證，且證據 3 及 4 均係由公開市場購得，已符合公開使用之定義，是證據 3 或 4 之瓶蓋組已有公開使用之事實，訴願人所述容有誤解。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 12 月 8 日

經訴字第 10406317310 號

訴願人：金○興業股份有限公司

訴願人因第 100205399 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 104 年 6 月 17 日(104)智專三(一)02060 字第 10420797780 號專利舉發審定書所為「請求

項 1 至 16 舉發成立」之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 100 年 3 月 25 日以「具防溢流之封口瓶蓋組及其封口瓶」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 100205399 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M410032 號專利證書。嗣關係人林○娟君於 102 年 6 月 14 日以該專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關審查，核認系爭專利無前揭規定之情事，於 103 年 8 月 28 日以 (103) 智專三 (一) 02060 字第 10321201540 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 16 舉發不成立」之處分。關係人不服，訴經本部以 104 年 1 月 15 日經訴字第 10306130080 號訴願決定書，核認證據 3、4 應可作為系爭專利是否有違前揭規定之適格證據，原處分機關逕以舉發諸證據非屬適格證據，自有未恰，乃撤銷原處分，並責由原處分機關重行審酌後另為適法之處分。案經原處分機關依本部決定意旨重為審查，認系爭專利部分請求項不具新穎性，部分請求項不具進步性，違反前揭規定，以 104 年 6 月 17 日 (104) 智專三 (一) 02060 字第 10420797780 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 16 舉發成立應予撤銷」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請新型專利，為系爭專利核准時專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段所規定。又新型如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」仍不得依本法申請取得新型專利，同法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項復定有明文。
- 二、本件系爭第 100205399 號「具防溢流之封口瓶蓋組及其

封口瓶」新型專利案，其申請專利範圍共計 16 項（下稱請求項 1 至 16），其中請求項 1、9 為獨立項，其餘為附屬項。

三、關係人所提舉發證據 1 為已開封之「大統葡萄籽油」空瓶（含瓶身與瓶蓋組）1 只及其照片 1 張，其瓶身上印有有效日期為西元 2015 年 5 月 5 日；證據 2 為已開封之「主婦義大利橄欖油」空瓶（含瓶身及瓶蓋組）1 只及其照片 1 張，其瓶身上印有製造日期為西元 2012 年 2 月 17 日；證據 3 為未開封之「大統葡萄籽油」實瓶（含油、瓶身及瓶蓋組）1 瓶及其照片 1 張，其瓶身上印有有效日期為西元 2012 年 12 月 6 日；證據 4 為未開封之「主婦義大利橄欖油」實瓶（含油、瓶身及瓶蓋組）1 瓶及其照片 1 張，其瓶身上印有製造日期為西元 2011 年 1 月 19 日；證據 5 為喜美生鮮超市 100 年 11 月 23 日收銀機統一發票（品名為「主婦橄欖油」、「大統葡萄籽油」等）正本 1 張。舉發理由係主張證據 3 或 4 可證明系爭專利請求項 1 至 6、8 至 14、16 不具新穎性；證據 1 及 3 或 2 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 1 至 6、8 至 14、16 不具進步性；據證據 2 至 4 與習知技藝之組合可證明系爭專利請求項 7、15 不具進步性，系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定。

四、案經原處分機關審查略以：

（一）證據 5 之發票日期為 100 年 11 月 23 日，明顯晚於系爭專利申請日 100 年 3 月 25 日，已無法證明證據 3 及 4 之公開日早於系爭專利申請日，且該發票上之主婦橄欖油明細與證據 2、4 所揭示之主婦義大利橄欖油，在品名上仍有差異而無法勾稽。

（二）證據 4 之製造日期為西元 2011 年 1 月 19 日及證據 3 之有效日期西元 2012 年 12 月 6 日，保存日期為 2 年，可推知其製造日期為 2010 年 12 月 7 日均早於系爭專利申請日，況且，食用油品商品涉及人體健康及口感風味，依一般經驗法則，製造商必定儘速裝瓶完成

以爭取上市時間，固其容器之製造日期應係更早，甚者，證據 3、4 分屬不同廠商之產品，二者瓶蓋組結構均相同，因此依經驗法則可推知該等瓶蓋組相關結構已為習知技術而可經由買賣取得，已屬公開使用，故證據 3 及 4 之容器及瓶蓋組相關結構可為適格之證據。

- (三) 系爭專利請求項 1 至 6、8 至 14、16 所界定之結構特徵，已被證據 3 或 4 揭露，不具新穎性。
- (四) 證據 3 或 4 之內環件之溢流槽下部之封閉面並未見有回流孔，惟該等將溢流在外之油品回收到溢流槽下方之封閉面處之油引導回至容器內之回流孔設計早為習知技術且可容易思及，故證據 3 或 4 可證明系爭專利請求項 7、15 不具進步性，乃為「請求項 1 至 16 舉發成立應予撤銷」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

瓶蓋組廠商販售模式，係所供給的食用油品商為特定協力廠商，難認證據 3、4 瓶蓋組已公開使用；且食用油品商之行銷模式，常為減少貨存貨成本，會預先存貨，油品可能因未能及時上架或銷售不佳導致屯貨，同時不特定人亦無法由外觀得知瓶蓋組內的結構，遽以推論證據 3、4 於系爭專利申請前已公開甚不合理；況瓶蓋容易被置換，在無其他型錄或廣告傳單等有力證明佐證據 3、4 瓶蓋組之真實性、難謂證據 3、4 具證據能力云云，請求將原處分撤銷。

六、本部決定理由：

- (一) 本件新型專利舉發案，原處分機關係認證據 1、2、5 非適格證據、證據 3 或 4 可證明系爭專利請求項 1 至 6、8 至 14、16 不具新穎性及請求項 7、15 不具進步性，而為舉發成立之處分。訴願人提起訴願，雖僅爭執證據 3、4 不具證據能力，惟除訴願理由爭執之部分外以下併就原處分認證據 3 或 4 可證明系爭專利不具新穎性及進步性之部分予以審究。
- (二) 證據 3 或 4 可作為系爭專利是否有違核准時專利法第

94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定之適格證據：

證據 3 為「大統長基食品廠股份有限公司」之「大統葡萄籽油」1 公升油品 1 瓶（含玻璃瓶身及瓶蓋組），其瓶身背面中文商品標籤上方印有「BBE 2012 12 06」及標示「有效日期：標示於瓶上」、「保存日期：2 年」等字樣，可知所標示之有效日期為西元 2012 年 12 月 6 日，保存日期為 2 年，依一般論理及經驗法則判斷，應可往前推算而推知其製造日期為西元 2010 年 12 月 7 日；證據 4 為「新○美興業股份有限公司」之「義大利橄欖油」1 公升油品 1 瓶（含玻璃瓶身及瓶蓋組），其瓶身背面上方處印有「製造日期：2011.01.19」及「有效日期：2013.01.18」，商品標籤上標示有「保存日期：二年」等字樣，並標示其製造日期為「2011.01.19」。另一般食用油品因涉及人體健康而有一定保存期間之限制，故該等油品商品容器之製造日期，依一般經驗法則判斷，必早於該商品內容物之製造日期，以使油品能儘速裝填並及早上市，因此其容器之製造日期應係更早，是應可推定證據 3、4 實物樣品之瓶蓋組於系爭專利 100 年 3 月 25 日申請前已公開，具證據能力，業經本部 104 年 1 月 15 日經訴字第 10306130080 號訴願決定書論明在案。至訴願人所述證據 3 或 4 之瓶蓋組為限定廠商購買，非為不特定人得知悉其使用狀態，非屬公開使用乙節。證據 3 或 4 之瓶蓋組縱為特定廠商才購買，然該廠商並非僅有一家，在瓶蓋組商品市場上仍有多數不特定廠商需購買，如證據 3 或 4 屬不同廠商即可得證，且證據 3 及 4 均係由公開市場購得，已符合公開使用之定義，是證據 3 或 4 之瓶蓋組已有公開使用之事實，訴願人所述容有誤解。

(三) 證據 3 或 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 6、8 至 14、16 不具新穎性：

- 1、系爭專利請求項 1 為一種具防溢流之封口瓶，其係包括：一瓶體，該瓶體具有一瓶口，且該瓶體於該瓶口

之外周緣形成有一外螺紋段，且該外螺紋段朝異於該瓶口之另一端形成有一段差面；一內環件，該內環件嵌固於該瓶口內，並該內環件設有雙層環狀之一內導流管及一外導流管，該內導流管及該外導流管間朝該瓶口之一端形成一開放端，另端形成一封閉面，且該外導流管、該內導流管及該封閉面之間形成一溢流槽；一瓶蓋，該瓶蓋係螺合封閉於該瓶體，並該瓶蓋對應螺合該瓶體之外螺紋段設有一內螺紋段，且該瓶蓋之一端緣朝該瓶體折入設有一環之擋緣，以抵止於該瓶體之段差面，並該內螺紋段與該擋緣間設有一微連結結構，該瓶蓋設置有一環之定位凸緣；一頂環件，該頂環件卡合於該瓶蓋內，且該頂環件突伸設有一環部，該環部穿套於該內環件出口內，而該頂環件於外端緣卡合於該瓶蓋之定位凸緣。經打開證據 3、4 瓶蓋，揭示該瓶蓋內及玻璃瓶體之開口設有乳白色之內環件及頂環件結構等。證據 3 或 4 已揭露系爭專利請求項 1 瓶體、瓶口、朝異於瓶口另一端形成有段差面之外螺紋段、內環件設有雙環狀之內導流管及外導流管，兩導流管間形成一封閉面，該封閉面與兩導流管三者間形成一溢流槽，瓶蓋設有擋緣及凸緣，卡合於瓶蓋內之頂環件，頂環件突伸設有一環部，並於外端緣卡合於瓶蓋定位凸緣及內螺紋段與擋緣間有一微連結結構等結構特徵。

- 2、系爭專利請求項 2 係直接依附請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「該外導流管之外周緣相對於該瓶體內壁面突設有至少一凸環，以迫抵固定於該瓶體之內壁面。」。證據 3 或 4 內環件之外部可見有外導流管之外周緣相對於該瓶體內壁面突設有至少一凸環，以迫抵固定於該瓶體之內壁面之結構，已揭露系爭專利請求項 2 技術特徵。
- 3、系爭專利請求項 3 係直接依附請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「該內導流管朝異於該瓶體之一端形成有一漸擴狀之錐狀部

- 。」。證據 3 或 4 內環件之內層上端揭示內導流管朝異於該瓶體之一端形成有一漸擴狀錐狀部之結構，已揭露系爭專利請求項 3 技術特徵。
- 4、系爭專利請求項 4、5 係直接依附請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步分別界定「該微連結結構係為環狀，且設有至少一個孔洞。」、「該微連結結構係為環狀，且設有至少一缺口，該瓶蓋於缺口位置形成較周緣壁面較薄之厚度。」。證據 3 或 4 瓶蓋，係為環狀微連結結構，沿著該環形等距離設有連結處，其餘為極為狹長之孔之結構，已揭露系爭專利請求項 4、5 技術特徵。
- 5、系爭專利請求項 6 係直接依附請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「該內環件之外導流管朝開放端突設有一凸緣，該凸緣承靠於該瓶體表面。」。證據 3 或 4 內環件之外端揭示一扁平凸緣，該凸緣承靠於該瓶體表面之結構，已揭露系爭專利請求項 6 技術特徵。
- 6、系爭專利請求項 8 係直接依附請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「該瓶蓋為金屬材質。」。證據 3 或 4 揭示金屬蓋體材質，已揭露系爭專利請求項 8 技術特徵。
- 7、系爭專利請求項 9 為一種具防溢流之封口瓶蓋組，其係包括：一內環件，該內環件設有雙層環狀之一內導流管及一外導流管，該內導流管及該外導流管間一端形成一開放端，另端形成一封閉面，且該外導流管、該內導流管及該封閉面之間形成一溢流槽；一瓶蓋，該瓶蓋設有一內螺紋段，並該內螺紋段之一端緣設有一微連結結構，且該瓶蓋設置有一環之定位凸緣；一頂環件，該頂環件卡合於該瓶蓋內，且該頂環件突伸設有一環部，該環部穿套於該內環件出口內，而該頂環件於外端緣卡合於該瓶蓋之定位凸緣。證據 3 或 4 揭示其瓶蓋組包含一內環件，該內環件設有雙層環狀之內、外導流管、有一封閉面，有一溢流槽，瓶蓋有

內螺紋段、定位凸緣，頂環件卡合於瓶蓋內，且該頂環件有一環部，並於外端緣卡合於瓶蓋定位凸緣等結構特徵，其等已揭露系爭專利請求項 9 所有結構特徵。

- 8、系爭專利請求項 10 係直接依附請求項 9 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「該外導流管之外周緣突設有至少一凸環。」。證據 3 或 4 內環件之外部揭示外導流管之外周緣相對於該瓶體內壁面突設有至少一凸環之結構，已揭露系爭專利請求項 10 技術特徵。
- 9、系爭專利請求項 11 係直接依附請求項 9 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「該內導流管朝該開放端之一端形成有一漸擴狀之錐狀部。」。證據 3 或 4 內環件之內層上端可見有內導流管朝異於該瓶體之一端形成有一漸擴狀錐狀部之結構，已揭露系爭專利請求項 11 技術特徵。
- 10、系爭專利請求項 12、13 係直接依附請求項 9 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步分別界定「該微連結結構係為環狀，且設有至少一個孔洞。」、「該微連結結構係為環狀，且設有至少一缺口，該瓶蓋於缺口位置形成較周緣壁面較薄之厚度。」。證據 3 或 4 瓶蓋，係為環狀微連結結構，沿著該環形等距離設有連結處，其餘為極為狹長之孔之結構，已揭露系爭專利請求項 12、13 技術特徵。
- 11、系爭專利請求項 14 係直接依附請求項 9 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「該內環件之外導流管朝該開放端突設有一凸緣。」。證據 3 或 4 內環件之外端可見一扁平凸緣，該凸緣承靠於該瓶體表面之結構，已揭露系爭專利請求項 14 技術特徵。
- 12、系爭專利請求項 16 係直接依附請求項 9 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並進一步界定「該瓶蓋為金屬材質。」。證據 3 或 4 亦揭示金屬蓋體結構

，已揭露系爭專利請求項 16 技術特徵。是證據 3 或 4 足以證明系爭專利請求項 1 至 6、8 至 14、16 不具新穎性。

(四) 證據 3 或 4 足以證明系爭專利請求項 7、15 不具進步性：

系爭專利請求項 7 係直接依附請求項 1 之附屬項；請求項 15 係直接依附請求項 9 之附屬項，各包含依附獨立項全部之技術特徵，並均界定「該內環件之封閉面位置設有至少一回流孔。」。證據 3 或 4 之內環件之溢流槽下部之封閉面雖未見有回流孔，惟將溢流在外之油品回收到溢流槽下方之封閉面處之油引導回至容器內之回流孔設計早為習知技術且可容易思及，故所屬技術領域中具有通常知識者以證據 3 或 4 可輕易完成系爭專利請求項 7、15 所揭示的技術特徵，系爭專利請求項 7、15 不具進步性。

(五) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，所為「請求項 1 至 16 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。

案例九（專利法第 26 條第 1 項—可據以實現要件之審查）

- 一、按「專利法 26 條第 1 項規定『使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現』，指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並產生預期的功效。」參照 2013 年版專利審查基準第 2-1-6 頁 1.3.1 「可據以實現要件」所載。
- 二、查系爭專利說明書第 5 頁至第 10 頁內容就心軸組之說明，多以「心軸組係具有一盤形彈簧與一驅動軸，該盤形彈簧係內藏於該心軸組內」文字描述，而圖式第 3 圖、第 5 圖及第 6 圖所顯見者，或為心軸組之元件分解圖或心軸組之位置圖，仍無法使系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，從上述描述及圖式瞭解盤形彈簧與驅動軸間的結構配置及連結關係，亦無從瞭解心軸組之盤形彈簧如何對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作，系爭專利說明書之記載未明確且充分揭露，而致所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容並可據以實現，違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 3 月 16 日

經訴字第 10506302510 號

訴願人：林○麋君

訴願人因第 103205715 號新型專利舉發事件(No1)，不服原處分機關智慧財產局 104 年 12 月 14 日 (104) 智專三 (三) 05126 字第 10421689030 號專利舉發審定書所為「請求項 1 至 5 舉發成立應予撤銷」之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人林○麋君前於 103 年 4 月 3 日以「研磨加工機之研磨主軸裝置結構改良（一）」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 103205715 號進行形式審查，准予專利（申請專利範圍共 12 項），發給新型第 M483138 號專利證書。嗣關係人鄭○呈君以該專利說明書及請求項 1 至 5 分別違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項、第 2 項及第 22 條第 2 項規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，認系爭專利說明書及請求項 1 至 5 違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項及第 2 項規定，以 104 年 12 月 14 日（104）智專三（三）05126 字第 10421689030 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 5 舉發成立應予撤銷」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，而可供產業上利用之新型者，得依法申請取得新型專利，為專利法第 104 條及第 120 條準用第 22 條第 1 項前段所規定。又「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」、「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」復為同法第 120 條準用第 26 條第 1 項及第 2 項所明定。

二、原處分機關略以：

（一）本件系爭「研磨加工機之研磨主軸裝置結構改良（一）」新型專利案，申請日為 103 年 4 月 3 日，申請專利範圍共 12 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項。舉發證據 1 為系爭專利之專利公報；證據 2 為 93 年 6 月 11 日公告之我國第 92211023 號「五軸向工具磨床」新型專利案；證據 3 為 94 年 1 月 21 日公告之我國第 93205864 號「磨輪頭與機柱間之昇降結構

」新型專利案；證據 4 為 92 年 4 月 21 日公告之我國第 91215548 號「龍門銑床主軸頭結構改良」新型專利案。舉發理由係主張系爭專利說明書違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項及系爭專利請求項 1 至 5 違反同條第 2 項規定，證據 2、3、4 之組合可以證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性，違反同法第 22 條第 2 項之規定。

(二) 系爭專利說明書違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項規定：

1. 系爭專利請求項 1 「該心軸組係具有一盤形彈簧與一驅動軸，該盤形彈簧係內藏於該心軸組」且「藉由該主軸夾具模組之心軸組內所設之盤形彈簧對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作」為系爭專利之主要技術特徵及解決問題的技術手段，惟系爭專利說明書之【實施方式】，僅於說明書第 6 頁第 2 段第 8 至 9 行記載「
•••並於該心軸組 113 係具一盤形彈簧 1131 及一驅動軸 1132，該盤形彈簧 1131 係內藏於該心軸組 113 內•••」，以及第 8 頁第 3 段第 5 至 7 行記載「又該心軸組 113 係具有一盤形彈簧 1131 與一驅動軸 1132，該盤形彈簧 1131 係內藏於該心軸組 113 內•••」。該所屬技術領域中具有通常知識者，縱使參閱系爭專利之圖示，仍無法瞭解「一盤形彈簧與一驅動軸」的結構配置及連結關係，亦無法瞭解「該主軸夾具模組 (11) 之心軸組 (113) 內所設之盤形彈簧 (1131)」如何「對該砂輪模組 (12) 之樞接座 (121) 進行夾持動作」。
2. 此外，系爭專利說明書及圖式中有關「增壓模組 13 之推刀裝置 132」如何對主軸夾具模組 11 之心軸組 113 的盤形彈簧進行推擠而帶動該砂輪模組 12 呈頂出狀態之記載，亦無法使該所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解系爭專利之技術內容而可據以實現。是系爭專利說明書未明確且充分揭露並可據以實現，違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項之規定。

(三) 系爭專利請求項 1 至 5 違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項規定：

系爭專利說明書未明確且充分揭露並可據以實現，其理由業如前述，而系爭專利請求項 1 所界定「心軸組係具有一盤形彈簧與一驅動軸，該盤形彈簧係內藏於該心軸組」及「藉由該主軸夾具模組之心軸組內所設之盤形彈簧對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作」等技術特徵之記載，無法了解其技術意義，並不明確，既無從經由專利說明書及圖式予以瞭解；請求項 2 至 5 係請求項 1 之附屬項，惟其所界定之技術特徵，對於請求項 1 不明確之部分，亦均無進一步記載或說明，是以，系爭專利請求項 1 至 5 專利範圍之界定未明確且未為說明書所支持，違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定。

(四) 綜上所述，系爭專利說明書違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項之規定；系爭專利請求項 1 至 5 違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定，乃為系爭專利請求項 1 至 5 舉發成立應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭專利主要係為解決傳統砂輪因磨損需修整時所耗費許多設定時間及易產生校正不準確之問題，乃運用 CNC 車床領域中之刀座快換系統理念運用於研磨加工機之研磨主軸裝置領域處。且系爭專利說明書第 8 至第 10 頁及圖式第 3、5 至 6 已明確且充分揭露研磨主軸裝置之各結構內容，足使系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，能明瞭其內容並據以實現。

(二) 又由系爭專利說明書「該主軸夾具模組…，該盤形彈簧 (1131) 係內藏於該心軸組 (113) 內」等語，可知該盤形彈簧與該驅動軸之組裝結合才構成該心軸組，並由第 3、5 至 6 圖可知該盤形彈簧係盤旋於該驅動軸其內處，故盤形彈簧係內藏於該心軸組內並無錯誤。另由系爭專利說明書所載「該增壓模組係具有一基座…，該推刀裝置係耦接於該主軸夾具模組之心軸

組所設之盤形彈簧處；…，且該增壓缸係以氣壓缸或油壓缸之任一者或其兩者組合式所呈現；…」等語，可輕易聯想而知，該盤形彈簧為帶動主軸夾具模組之樞接端之定位軸周緣處所設之各定位端而對砂輪模組之樞接座進行快速定位動作效果，而得以完成該主軸夾具模組之心組軸內所設之盤形彈簧對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作。是系爭專利並未違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項及第 2 項規定。

- (三) 系爭專利於 103 年 4 月 3 日提出申請，經形式審查而准予專利，並未見有違專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項及第 2 項之情事，現原處分機關竟援引上述法條而將系爭專利請求項第 1 至第 5 項專利權撤銷，原處分實有不當，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 系爭專利說明書是否違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項規定：

1. 按「專利法 26 條第 1 項規定『使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現』，指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並產生預期的功效。」參照 2013 年版專利審查基準第 2-1-6 頁 1.3.1「可據以實現要件」所載。
2. 依系爭專利說明書第 4 頁「0006」所載「由於本創作之研磨加工機之研磨主軸裝置結構改良（一），係用於裝設在外來的研磨加工機處之研磨主軸裝置，該研磨主軸裝置係包含一主軸夾具模組，…之砂輪模組；…之增壓模組；及…之驅動模組；其中該主軸夾具模組，係具有一樞接端，該樞接端一端處係設有一朝內延伸之定位軸，且該定位軸周緣處係設有複數個定位端；一位於該樞接端另一端處之固定端；及一定位於該固定端

另一端處之心軸組，該心軸組係具有一盤形彈簧與一驅動軸，該盤形彈簧係內藏於該心軸組；藉此，當該砂輪模組之樞接座係樞設組裝於該主軸夾具模組之樞接端時，藉由該主軸夾具模組之心軸組內所設之盤形彈簧對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作，致使該砂輪模組之樞接座所設之刀柄端及配合端能快速定位於該主軸夾具模組之樞接端所設定位軸及定位端處而呈固定，進而達到快速更換砂輪且定位動作。」等語，再對照系爭專利請求項 1 所載內容「…，其特徵在於：該主軸夾具模組，…，該心軸組係具有一盤形彈簧與一驅動軸，該盤形彈簧係內藏於該心軸組；及…，藉由該主軸夾具模組之心軸組內所設之盤形彈簧對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作…」等語，顯見「心軸組係具有一盤形彈簧與一驅動軸，該盤形彈簧係內藏於該心軸組內」及「藉由該主軸夾具模組之心軸組內所設之盤形彈簧對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作」為系爭專利之主要技術特徵及解決問題之技術手段。

3. 惟系爭專利說明書第 5 頁至第 10 頁內容就心軸組之說明，多以「心軸組係具有一盤形彈簧與一驅動軸，該盤形彈簧係內藏於該心軸組內」文字描述，而圖式第 3 圖、第 5 圖及第 6 圖所顯見者，或為心軸組之元件分解圖或心軸組之位置圖，仍無法使系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，從上述描述及圖式瞭解盤形彈簧與驅動軸間的結構配置及連結關係，亦無從瞭解心軸組之盤形彈簧如何對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作。
4. 訴願人固訴稱系爭專利說明書第 8 頁至第 10 頁實施方式已明確載明系爭專利各結構內容，且盤形彈簧係內藏於該心軸組內，該盤形彈簧為帶動主軸夾具模組之樞接端之定位軸周緣處所設之各定位端而對砂輪模組之樞接座進行快速定位動作效果，而得以完成該盤形彈簧對砂輪模組之樞接座進行夾持動作等語。然由訴願人於訴願書所舉系爭專利說明書記載內容及第 3、5

及 6 圖式以觀，可知系爭專利主軸夾具模組之心軸組一端為驅動軸，另一端為盤形彈簧，其中驅動軸係被固定於增壓模組之基座內，增壓模組之推刀裝置設於基座處（第 5、6 圖）或耦接於心軸組之盤形彈簧處（說明書），惟該推刀裝置係如何推動，推動何元件，而使樞接端對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作。以及由上述圖式可知夾具模組為一體之構件，其一端即驅動軸端已被傳動帶所固定，而內藏於該心軸組之盤形彈簧如何能產生壓縮或伸張而使樞接端對砂輪模組之樞接座進行夾持動作等，系爭專利說明書之記載均未明確且充分揭露，而致所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容並可據以實現，違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項規定。

（二）系爭專利請求項 1 至 5 是否違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項規定：

1. 按「請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。」參照 2013 年版專利審查基準第 2-1-18 頁 2.4.1「明確」所載。
2. 因系爭專利說明書關於系爭專利盤形彈簧係內藏於該心軸組內及藉由盤形彈簧對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作等技術內容並未明確且未充分揭露，而致無法據以實現，已如前述。則其所技術領域中具有通常知識者對系爭專利請求項 1 所界定「心軸組係具有一盤形彈簧與一驅動軸，該盤形彈簧係內藏於該心軸組內」及「藉由該主軸夾具模組之心軸組內所設之盤形彈簧對該砂輪模組之樞接座進行夾持動作」等技術特徵之記載內容，無法明確瞭解其意義，是系爭專利請求項 1 違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項規定。
3. 系爭專利請求項 2 至 5 係直接或間接依附請求項 1，包含請求項 1 全部技術特徵，並進一步界定。系爭專利

請求項 2 至 5 所包含請求項 1 之部分技術內容，有記載不明確之情事，已如前述，而對於上該不明確部分，請求項 2 至 5 並未進一步記載或說明，而使其等請求項明確，是系爭專利請求項 2 至 5 亦違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項規定。

(三)至訴願人主張系爭專利經原處分機關審查，並未見有違專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項及第 2 項之情事，乃准專利乙節。按專利法為防範專利專責機關審查之疏漏，設有舉發制度，凡對於獲准專利之新型，有專利申請權者或任何人，認有違反法定原因者，均得附具證據，向專利專責機關舉發之，此乃欲藉公眾審查之程序，撤銷違法核准之專利權。是系爭專利於核准專利後，既經關係人以證據資料主張原核准專利有違專利法之規定，對之提起舉發，則原處分機關依舉發理由及證據非不得重新審查，並認該證據資料是否足資證明系爭專利有無違反專利法之規定，訴願人執詞指摘，容有誤解。

(四)綜上所述，原處分機關認系爭專利說明書有不明確且未充分揭露而致無法據以實現之情事：及系爭專利請求項 1 至 5 之記載方式不明確，違反專利法第 120 條準用第 26 條第 1 項及第 2 項規定，所為系爭專利請求 1 至 5 舉發成立應撤銷專利權之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。

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

案例一〇（非專利申請權人之認定）

- 一、由證據 2 訴願人的勞工保險資料表影本可知，訴願人於 74 年 4 月 8 日至 96 年 6 月 3 日期間任職於關係人公司，而訴願人於受僱期間曾於西元 2000 年 8 月 8 日撰寫證據 3 之「五印醋釀製說明書」；且依智慧財產法院 104 年 4 月 7 日 103 年度民專訴字第 110 號民事判決，可知訴願人於關係人公司受僱期間所負責職務為一般的釀製五印醋工作，是證據 3 應屬訴願人任職於關係人公司時於其職務上所完成之發明。
- 二、又系爭專利之技術特徵及功效均與證據 3 所揭露者之技術實質相同，是系爭專利申請權應屬關係人所有，訴願人並非系爭專利申請權人。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 4 月 12 日
經訴字第 10506303570 號

訴願人：陳○濶君

訴願人因第 96143932 號發明專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 104 年 11 月 16 日（104）智專三（四）01051 字第 10421539030 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 96 年 11 月 20 日以「一種小麥草糯米醋及其製法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利（申請專利範圍共 21 項），經該局編為第 96143932 號審查，准予專利，發給發明第 I330664 號專利證書。嗣關係人高○企業有限公司以訴願人並非該專利之申請權人，有違核准時專利法第 67 條第 1 項第 3 款規定，向原處分機關提起舉發。案經該局審查，認系爭專利有違前揭規定，於 104 年 11 月 16 日

(104) 智專三(四)01051 字第 10421539030 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 21 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「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」、「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，……。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」為系爭專利核准時專利法第 5 條、第 7 條第 1 項及第 2 項所明定；復按「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：…三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。」同法第 67 條第 1 項第 3 款復定有明文。
- 二、本件系爭第 96143932 號「一種小麥草糯米醋及其製法」發明專利案，其申請日為 96 年 11 月 20 日，申請專利範圍請求項共 21 項，請求項 1、12、14 為獨立項，其餘為附屬項。關係人所舉舉發證據 1 為系爭專利之公告資料影本；證據 2 為訴願人之勞工保險被保險人投保資料表影本；證據 3 為西元 2000 年 8 月 8 日訴願人手寫稿「五印醋釀製說明書」影本。
- 三、本件原處分機關略以：
 - (一) 經查，證據 2 訴願人的勞工保險資料表影本，可證明訴願人於 74 年 4 月 8 日至 96 年 6 月 3 日期間任職於關係人公司，證據 3「五印醋釀製說明書」為訴願人手寫稿影本，撰寫日期為西元 2000 年 8 月 8 日，在訴願人撰寫證據 3 之期間內，關係人與訴願人間具有僱傭關係，且證據 3 內容涉及五印醋釀製技術，與訴願人任職於關係人公司的工作內容有關，是證據 3 應屬訴願人於其職務上所完成之發明。
 - (二) 又證據 3 主要內容為五印醋的製造流程，其第 1 頁已

記載完整之流程，比較其與系爭專利所請之內容，從原料之選擇、發酵的程序乃至於熟成之程序，兩者之間並無實質上的差異。

- (三) 訴願人稱系爭專利之原料小麥草中含有麥桿、麥粒的表皮與麥芽，而證據 3 所使用之原料為麥芽，兩者不同。惟依系爭專利說明書第 7 頁記載，是否包含麥粒與麥桿，實無法確認；而依證據 3 第 2 頁記載，麥籽浸水培育 6 至 7 日後，已吐出葉芽，依該頁有關麥芽之示意圖，麥芽已有相當之長度，可知系爭專利與證據 3 所使用之原料並無實質上的差異。另訴願人稱系爭專利與證據 3 之發酵程序不同，惟依證據 3 第 5 頁之記載，如果酒精濃度在 5% 以下時，不須植菌即會自然長出菌膜，顯示不植菌也是證據 3 所載技術選項之一，只是要注意避免酸度低易腐敗的情形發生，是系爭專利與證據 3 之發酵程序並無實質上之差異。再者，訴願人稱系爭專利克服證據 3 所述不植菌會導致酸度低且易腐敗之技術偏見，有效證明證據 3 僅為系爭專利之先前技術。然系爭專利小麥糯米醋之醋酸度約 7% (參系爭專利說明書第 8 頁)，雖較五印醋酸度 3.2% (參證據 3 第 18 頁) 為高，但該五印醋到底是由植菌所製得或是不植菌所製得，不得而知，訴願人將五印醋酸度低歸責於未植菌，並無根據。又證據 3 第 7 頁雖記載醋酸菌之保存與繁殖法，並不代表證據 3 一定要加入醋酸菌，依第 5 頁記載，如果酒精濃度在 5% 以下時，不須植菌即會自然長出菌膜，可說明證據 3 技術涵蓋添加菌種與不添加菌種兩種選項，是證據 3 不存在須培養及添加菌種問題。
- (四) 綜上，證據 3 所記載之製造流程、使用之原料與發酵程序，與系爭專利所請內容相較，兩者並無實質上差異，又證據 3 為訴願人任職於關係人公司時職務上之發明，是系爭專利實質上為關係人職務上所完成之發明，訴願人非屬真正專利申請權人。
- (五) 據上論結，系爭專利違反核准時專利法第 67 條第 1

項第 3 款之規定，爰為「請求項 1 至 21 舉發成立應予撤銷」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利使用之水質係為「天然良質水」，而證據 3 所使用之水質則為「自來水」；系爭專利使用「麥粒」及「麥桿」進行培育小麥草，其附著有大量之微生物細菌，而證據 3 使用「麥粒」進行培育小麥草，僅能提供發芽長成小麥草的功能；系爭專利係使用整株小麥草，包含根、麥粒、莖及芽葉，而證據 3 使用之小麥草僅為麥粒與芽葉部分；系爭專利之製程方法無須植菌即可進行發酵，而證據 3 之發酵須藉由人工植菌，俾進入後續發酵程序。
- (二) 是以，系爭專利與證據 3 所載之技術特徵明顯實質上不同。故系爭專利非訴願人職務上之發明，訴願人當然為系爭專利之申請權人，並無違反核准時專利法第 67 條第 1 項第 3 款之規定，原處分機關所為「請求項 1 至 21 舉發成立應予撤銷」之處分顯有違誤，請求撤銷原處分等語。

五、本部決定理由：

- (一) 經查，由證據 2 訴願人的勞工保險資料表影本可知，訴願人於 74 年 4 月 8 日至 96 年 6 月 3 日期間任職於關係人公司，而訴願人於受僱期間曾於西元 2000 年 8 月 8 日撰寫證據 3 之「五印醋釀製說明書」；且依智慧財產法院 104 年 4 月 7 日 103 年度民專訴字第 110 號民事判決，可知訴願人於關係人公司受僱期間所負責職務為一般的釀製五印醋工作，是證據 3 應屬訴願人任職於關係人公司時於其職務上所完成之發明。
- (二) 系爭專利之技術特徵是否與證據 3 內容實質相同：
- 1、關於系爭專利請求項 1 部分：
- (1) 查系爭專利請求項 1 係「一種小麥草糯米醋之製法」，而證據 3 係「五印醋」製造流程。依證據 3 第 1 頁記載五印醋製造流程，可知五印醋係由糯米、麥芽與水為原料。又由證據 3 第 2 頁有關「麥芽育成之流程

」及小麥草之示意圖，可見其根、莖、芽種及葉芽部分，與系爭專利說明書第 7 頁第 17 行所載「本實施例係將小麥在溫室中灑水培植，保持其有機性及潔淨，經數日培育，使其長成 3 至 5 公分的小麥草以備用，以 3 至 4 公分為佳」相較，可認證據 3 使用之原料「麥芽」與系爭專利之「小麥草」並無實質差異，足證證據所揭示之「五印醋」係屬於「小麥草糯米醋」。

- (2) 又系爭專利請求項 1 係一種小麥草糯米醋之製法，包含有以下步驟：一、選用及準備原料：選用小麥草、糯米為原料，並將糯米蒸煮成糯米飯；二、混合原料進行糖化：將小麥草攪碎，並與水及糯米飯依適當比例混合進行糖化，以形成米醪；三、取得糖化醪：過濾米醪，以瀝取糖化醪；四、將糖化醪進行酒精發酵及醋酸發酵程序：將糖化醪靜置於陶甕中使其酒精發酵，於酒精發酵完成後，酒醪表面生成醋酸菌膜，待菌膜分解而沈入陶甕中，即完成醋化；五、熟成程序：將醋化完成的醋液封藏一段時間，進行完整的後熟程序。
- (3) 系爭專利請求項 1 與證據 3 相較，證據 3 第 1 頁〔五印醋製造流程〕中「糯米（浸泡、洗滌），蒸煮（25～30 分），混合（麥芽（麥籽 8 公斤）、蒸米 144 公斤、釀造水 240 公升）」與系爭專利請求項 1 之第一步驟「選用及準備原料：選用小麥草、糯米為原料，並將糯米蒸煮成糯米飯」完全相同。
- (4) 證據 3 第 1 頁〔五印醋製造流程〕中於混合麥芽（麥籽 8 公斤）、蒸米 144 公斤、釀造水 240 公升後進行「6～8 小時，液化、糖化，繼續各項轉化（葡萄糖、蛋白質分解），16 小時」，及依證據 3 第 3 頁有關〔炊米之流程〕記載「(C)混合-麥芽、溫水、蒸飯混合攪拌均勻」、第 11 頁(D)記載「糖化桶的米醪」，可知上開步驟已使麥芽（依證據 3 第 2 頁，所述麥芽應為整株小麥草）經過攪拌，而混合後之糖化步驟即形成米

醪，是可為系爭專利請求項 1 之第二步驟「混合原料進行糖化將小麥草攪碎，並與水及糯米飯依適當比例混合進行糖化，以形成米醪」之技術所涵蓋。

- (5) 證據 3 第 1 頁〔五印醋製造流程〕中於糖化後經「壓汁，入甕」，則與系爭專利請求項 1 之第三步驟「取得糖化醪：過濾米醪，以瀝取糖化醪」之技術相同。
- (6) 證據 3 第 1 頁〔五印醋製造流程〕中於「壓汁，入甕」後接續進行「自然酒精醱酵，4~5 天（植醋菌），醋酸醱酵（3~4 月），熟成」。又依證據 3 第 4 頁〔酒精醱酵〕載有「糖化液經壓濾入甕後，約 10~12hr，此期為酵母繁殖期（前醱酵期），溫度不見上升，亦無 CO₂ 產生，過後即進行主醱酵期……。糖化醪，10~12hr，前醱酵，36hr，主醱酵，48hr 後醱酵（酒醪）p. s. 酒精醱酵溫度於 20~24°C 以內，定溫進行最佳」等內容；第 5 頁〔醋酸醱酵〕載有「在常溫常態下，糖化液經 4~5 天的酒精醱酵變成酒醪，即可植入醋酸菌膜進行醋化工程（p. s. 如果酒精濃度在 5% 以下，不需植菌即會自然長出菌膜，但酸度較低易腐敗）……p. s. 醋酸醱酵於 20~26°C 以內，定溫進行，成熟期 120 天，所得醋酸液酸高、味佳」等內容；及第 9 頁載有「（六）醋將熟成時，菌膜呈灰褐色，繼而分解沉入甕底」，可知上開自然酒精醱酵及醋酸醱酵為於甕中同時進行，於菌膜沉入甕底後完成醋化，與系爭專利請求項 1 之第四步驟「將糖化醪進行酒精醱酵及醋酸醱酵程序：將糖化醪靜置於陶甕中使其酒精醱酵，於酒精醱酵完成後，酒醪表面生成醋酸菌膜，待菌膜分解而沈入陶甕中，即完成醋化」之技術手段及功效實質相同。
- (7) 證據 3 第 1 頁〔五印醋製造流程〕中於「熟成」後可汲取調配或加鹽控制，其或可進行「貯藏，調配，裝瓶，出貨」，亦可進行「熟成，封存 1 年以上，陳年醋」，與系爭專利請求項 1 之第五步驟「熟成程序：將醋化完成的醋液封藏一段時間，進行完整的後熟程

序」之技術相同。

- (8) 綜上，系爭專利請求項 1 所載之技術與證據 3 所揭露之技術並無實質差異，故系爭專利請求項 1 之發明與證據 3 為實質相同發明。

2、關於系爭專利請求項 2 至 11 部分：

- (1) 查系爭專利請求項 2 至 11 係直接依附於請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 全部之技術特徵，並為進一步界定。又系爭專利請求項 1 之發明與證據 3 為實質相同發明，已如前述。
- (2) 系爭專利請求項 2 進一步界定為「其中：該小麥草、水及糯米飯的比例為 1.5~2.5:12~18:7~13」，因所述比例並未載明係基於容積比或重量比，無法據以與證據 3 之原料比例比較。又系爭專利說明書第 6 頁之【發明內容】所載，並未以原料比例為其改良特徵，亦未提及任何關於原料比例對產品之性質影響，應認係熟悉穀物醋釀造技術者得視情況輕易加以調整者，是難認系爭專利請求項 2 所進一步界定之比例有明顯不同於證據 3 之技術特徵及功效。
- (3) 系爭專利請求項 3 進一步界定為「其中：該小麥草之長度為 3 至 5 公分」，依系爭專利說明書第 7 頁第 18 行所載，該小麥草係經「數日培育」而成，與證據 3 第 2 頁所載「○5 第 6~7 天已吐出葉芽，即行翻盤」，並無明顯差異。
- (4) 系爭專利請求項 4 進一步界定為「其中：糯米於蒸煮前係先以水浸漬數小時」；系爭專利請求項 5 進一步界定為「其中：進行糖化的溫度為 60 至 70℃」；系爭專利請求項 6 進一步界定為「其中：糖化的時間為數十小時」；系爭專利請求項 7 進一步界定為「其中：混合的原料係置入容器內進行糖化，糖化過程並對該混合的原料定時翻攪」。前揭系爭專利請求項 4 至 7 所進一步界定之技術內容可見於證據 3 第 1 頁之〔五印醋製造流程〕及第 3 頁之〔炊米之流程〕。
- (5) 系爭專利請求項 8 進一步界定為「其中：於醱酵時採

靜置表面醱酵，為時數個月」，可見於證據 3 第 1 頁標題〔表面靜置醱酵法〕。

- (6) 系爭專利請求項 9 進一步界定為「其中，醱酵時之環境溫度為 20 至 25°C」，可見於證據 3 第 4 頁所載「p. s. 酒精醱酵溫度於 20~24°C 以內」及第 5 頁所載「p. s. 醋酸醱酵溫度於 20~26°C 以內」。
- (7) 系爭專利請求項 10 進一步界定為「其中：醱酵時之環境濕度大於 50 度」，可見於證據 3 第 13 頁記載「夏季冷氣開至最強（約在 21~22°C 左右室溫）…以保保持適當濕度及排除碳酸氣，即可改善」。
- (8) 系爭專利請求項 11 進一步界定為「其中：醋液封藏的後熟時間至少一年」，可見於證據 3 第 1 頁之〔五印醋製造流程〕。
- (9) 綜上，系爭專利請求項 2 至 11 之技術並未逸脫證據 3 之創作構思、技術手段及功效，實與證據 3 之技術內容實質相同。

3、關於系爭專利請求項 12、13 部分：

- (1) 系爭專利請求項 12 為一種小麥草糯米醋，係包含有下列原料製成：攪碎的小麥草；釀造水；及煮熟的糯米飯；該小麥草、水及糯米飯係經適當比例混合，利用小麥草的微生物產生醱酵而製成小麥草糯米醋。
- (2) 系爭專利請求項 12 與請求項 1 相較，其差異僅在於請求項 12 揭示「利用小麥草的微生物產生醱酵而製成小麥草糯米醋」，惟證據 3 第 16 頁已揭示「由以上互動關係，讓我們了解本廠製造之食醋，就是因種種微生物互動演變的過去，而獲得優質之產品」，是系爭專利請求項 12 之製法亦已為證據 3 所揭露。
- (3) 至系爭專利請求項 13 係直接依附於請求項 12 之附屬項，其進一步界定之內容相同於系爭專利請求項 2 之附屬特徵，是基於前述關於請求項 2 與證據 3 之比對說明，亦難認系爭專利請求項 13 所進一步界定之比例有明顯不同於證據 3 之技術特徵及功效。
- (4) 綜上，系爭專利請求項 12、13 所載之技術與證據 3

所揭露之技術並無實質差異，故系爭專利請求項 12、13 之發明與證據 3 為實質相同發明。

4、關於系爭專利請求項 14 至 21 部分：

- (1) 系爭專利請求項 14 為一種小麥草糯米醋之製法，包含有以下步驟：一、選用及準備原料：選用小麥草、糯米為原料，並將糯米蒸煮成糯米飯；二、混合原料進行糖化：將小麥草攪碎，並與水及糯米飯依適當比例混合進行糖化，以形成米醪；三、取得糖化醪：過濾米醪，以瀝取糖化醪；四、將糖化醪進行酒精發酵及醋酸發酵：將糖化醪靜置，使其行酒精發酵及醋酸發酵的雙重發酵工程，製成醋液。
 - (2) 系爭專利請求項 14 與請求項 1 相較，其差異僅在於請求項 14 之步驟四未限定「於陶甕中」進行發酵，且未包含系爭專利請求項 1 之步驟五。惟證據 3 之自然酒精發酵及醋酸發酵為於甕中同時進行，已如前述，而熟悉該項技術者可知陶甕為一般釀造技術經常使用之器具，是系爭專利請求項 14 並未與請求項 1 有技術特徵上之明顯差異，其技術內容同樣與證據 3 實質相同。
 - (3) 至系爭專利請求項 15 至 21 係直接依附於請求項 14 之附屬項，其進一步界定之內容，分別相同於系爭專利請求項 2、5、6、7、8、9、3 之附屬特徵。是基於前述關於系爭專利請求項 2、3、5 至 9 與證據 3 之比對說明，亦難認系爭專利請求項 15 至 21 所進一步界定之技術有明顯不同於證據 3 之技術特徵及功效。
 - (4) 綜上，系爭專利請求項 14 至 21 所載之技術與證據 3 所揭露之技術並無實質差異，故系爭專利請求項 14 至 21 之發明與證據 3 為實質相同發明。
- 5、訴願人雖訴稱系爭專利使用之水質係為「天然良質水」，而證據 3 所使用之水質則為「自來水」云云。惟查，系爭專利請求項 1 至 21 均未界定釀造水須為天然良質水，要難據此與證據 3 區別。又訴願人訴稱系爭專利使用「麥粒」及「麥桿」進行培育小麥草，其

附著有大量微生物細菌，而證據 3 僅使用「麥粒」進行培育小麥草云云。惟參酌系爭專利說明書，僅記載小麥草係由小麥培育而成，且其說明書第 7 頁記載「本實施例係將小麥在溫室中灑水培植，保持其有機性及潔淨，經數日培育，使其長成 3 至 5 公分的小麥草以備用，以 3 至 4 公分為佳」，難認有訴願人所稱「使用麥桿進行培育小麥草，其附著有大量微生物細菌」等情。另訴願人訴稱系爭專利係使用整株小麥草；而證據 3 使用之小麥草僅為麥粒與芽葉部分云云。然查，證據 3 第 2 頁載有「麥芽育成之流程」，並繪製有小麥草之示意圖，可見其根、莖、芽種及葉芽部分，並非訴願人所稱其僅使用小麥草之芽葉及芽種部分。再者，訴願人訴稱系爭專利之製程方法無須植菌即可進行發酵，而證據 3 之發酵須人工植菌云云。查關於「無須植菌」之技術特徵，系爭專利請求項 1 之第四步驟僅記載「將糖化醪進行酒精發酵及醋酸發酵程序」、「將糖化醪靜置於陶甕中使其酒精發酵，於酒精發酵完成後，酒醪表面生成醋酸菌膜」，並未以「無須植菌」為其必要技術特徵；又系爭專利說明書第 11 頁載有「本發明之發酵菌種係直接由小麥草而生成，無須另外培養發酵菌種來發酵」，而如前所述，證據 3 既使用與系爭專利相同之小麥草原料，且揭示在特定情況下，不需植菌亦可自然長出菌膜，足認「植菌」與否，僅為證據 3 小麥草糯米醋釀製過程中可視情況加以調整之步驟，自不得據為系爭專利與證據 3 不同之論據。是訴願人所訴均洵不足採。

6、綜上，系爭專利所載之製造步驟、原料選擇、發酵程序及熟成程序等均與證據 3 所揭露之技術無實質上差異，兩者確屬實質相同。

(三) 綜上所述，系爭專利之技術特徵及功效均與證據 3 所揭露者之技術實質相同，且證據 3 為訴願人任職於關係人公司時於其職務上所完成之發明，其專利申請權應屬關係人所有，是訴願人並非系爭專利申請權人。

從而，原處分機關以系爭專利請求項 1 至 21 違反核准時專利法第 67 條第 1 項第 3 款之規定，所為本件「請求項 1 至 21 舉發成立應予撤銷」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。

案例一一（新式樣專利創作性之審查）

- 一、按新式樣專利之創作性最重要者為整體視覺效果之綜合判斷，應依通體觀察原則，就其整體形狀為比對、觀察，而非將其分解支離為各個零組件，再以各零組件之特徵作為比較之依據。
- 二、系爭專利之上、下方均為凸弧面，證據 2 之「the palm ratchet handle 4」僅在上方為凸弧面，下方則為一平面狀。惟查，證據 2 之「the palm ratchet handle 4」為系爭專利申請時之先前技藝，該所屬技藝領域中具有通常知識者當可理解並利用該既有的設計特徵，將證據 2 之「the palm ratchet handle 4」作為一構成單元，運用「上下對稱做展開」之簡易修飾手法，即可完成如系爭專利之整體造形。換言之，該所屬技藝領域中具有通常知識者自有動機依據證據 2 之「the palm ratchet handle 4」上方為凸弧面之教示，運用「上下對稱做展開」之簡易修飾手法，而將其下方從「平面狀」作「凸弧面」之局部修飾，即可得出系爭專利兩面皆為凸弧面之造形，故系爭專利應屬易於思及之設計，證據 2 可證明系爭專利不具創作性。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 6 月 27 日

經訴字第 10506306960 號

訴願人：洪○欽君

訴願人因第 95303153 號新式樣專利舉發事件(N02)，不服原處分機關智慧財產局 105 年 2 月 24 日 (105) 智專三 (一) 03019 字第 10520223830 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 95 年 6 月 7 日以「工具握把」向原處分

機關智慧財產局申請新式樣專利，經該局編為第 95303153 號審查，於 97 年 8 月 22 日准予專利，並發給新式樣第 D126534 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣關係人蘇○銓君於 103 年 6 月 27 日以系爭專利有違核准時專利法第 110 條第 4 項規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 105 年 2 月 24 日（105）智專三（一）03019 字第 10520223830 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者，固得依系爭專利核准時（92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行）專利法第 109 條暨第 110 條第 1 項前段之規定申請取得新式樣專利。惟若新式樣「為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者」，不得申請取得新式樣，為同法第 110 條第 4 項所明定。而對於獲准專利權之新式樣，認有違反專利法第 109 條至第 112 條、第 117 條、第 118 條或第 122 條第 3 項規定者，依同法第 128 條第 1 項及第 2 項規定，任何人均得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。
- 二、本件關係人提起舉發所檢附之舉發證據如下：證據 1 為系爭專利說明書；證據 2 為西元 1998 年 11 月 3 日公告之美國第 5830215 號「REMOVAL APPARATUS AND METHOD」專利案；證據 3 為西元 1936 年 11 月 3 日公告之美國第 D101826 號「KNOB FOR A GEAR SHIFT LEVER OR THE LIKE」專利案；關係人舉發理由主張：證據 2 可證系爭專利不具創作性；另證據 2、3 之組合可證系爭專利不具創作性，故系爭專利違反核准時專利法第 110 條第 4 項之規定。
- 三、原處分機關略以：

(一)系爭專利與證據 2 相對應之握持部握把比較：

證據 2 之扁圓形握持部握把之周邊緣為具有凸齒及凹陷部相間之設置，中央設一圓形區塊，其各凸齒係以圓心為中心點，形成一曲率半徑較大之圓弧形，且各凸齒間的凹陷部為指向中心點之曲率半徑較小的圓凹弧，如是使握把的外輪廓呈現梅花狀或波浪狀，該握持部之輪廓曲線與系爭專利相對應之握持部形狀係近似。至於系爭專利與證據 2 之差異為系爭專利的上、下面為對稱的外凸面，證據 2 則僅在上方側為凸面，下方側則為一平面狀，然所屬技藝領域中具有通常知識者仍可依據證據 2 之凸面教示而於另一對稱之處作一凸面修飾，如是即可得知系爭專利兩面皆為凸面之造形，且該造形與系爭專利相較，已足以證明系爭專利於整體外觀上並未產生特異之視覺效果，故證據 2 可證明系爭專利應不具創作性。

(二)系爭專利與證據 2、3 之組合比較：

證據 3 之旋鈕外觀雖圓周邊緣具有凸齒及凹陷部相間設置，但凸齒周邊長度與凹陷部之範圍各占視覺比例與系爭專利具有明顯之不同，整體觀之，證據 3 之視覺效果較類似於星星狀，系爭專利則是類似於梅花狀，兩者形狀明顯有差異。然查，證據 3 之上下面則皆具有凸面，因此所屬技藝領域中具有通常知識者於參酌證據 2、3 後，由證據 2 握持部之輪廓曲線與證據 3 上下凸面雙重教示應可輕易思及系爭專利之整體形狀特徵。因此，單以證據 2 既已能證明系爭專利應不具創作性，已如前述，而所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 2、3 之組合亦能輕易得知系爭專利之整體造形，則證據 2、3 之組合可證明系爭專利不具創作性。

(三)據上論結，系爭專利有違核准時專利法第 110 條第 4 項之規定，舉發成立應予撤銷。

四、訴願人不服，訴稱：

系爭專利其側視外觀輪廓的上、下面係為彼此相互對稱的凸弧面，證據 2、3 則係上、下面彼此非對稱；系爭專

利之側視外觀輪廓線(A)與凸齒間凹陷部所形成側視輪廓形狀(B)係屬大小比例關係與形狀趨於統一之造型特徵，證據 2、3 之側視外觀輪廓線(C、E)與凸齒間凹陷部所形成側視輪廓形狀(D、F)係屬形狀不同、無一致性原則之造型特徵，系爭專利之整體造型相對於證據 2、3 屬截然不同的視覺效果與表現形式。而且，證據 2、3 所揭示轉鈕底部中央均具有一凸頸部，但系爭專利並無此凸頸部，就根本的產品功能來看，兩者產品所針對的使用者與安裝環境是明顯區隔開來的，系爭專利顯非一般轉鈕產品，故證據 2 或證據 2、3 之組合無法證明系爭專利不具創作性，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

(一)系爭第 95303153 號「工具握把」新式樣專利係一種用於握持工具作正逆向旋轉的握把之外觀設計，依系爭專利說明書之圖面所示，該握把之外觀為一扁圓形，上下面均為凸弧面，圓周邊緣具有凸齒及凹陷部相間設置(如前視圖所示)，中央設一圓形區塊(如俯視圖所示)。而依系爭專利說明書【創作特點】之記載，系爭專利之外觀特點在於其外輪廓造型，其各凸齒均為曲率半徑較大的圓弧形，並各凸齒間的凹陷部則為曲率半徑較小的圓弧形，以致於握把的外輪廓有如梅花狀、或如波浪狀(如俯視圖所示)，以構成系爭專利之整體造形。

(二)系爭專利與證據 2 相比較：

- 1、證據 2 圖 1B、1A 揭示一「the palm ratchet handle 4」(原處分機關稱為「握持部握把」)，與系爭專利之「工具握把」相較，皆可供「握持」之用，用途相同，屬於近似之物品，且證據 2 之公告日(西元 1998 年 11 月 3 日)早於系爭專利申請日(95 年 6 月 7 日)，故證據 2 可為判斷系爭專利是否具創作性之先前技藝。
- 2、經查，證據 2 圖 1B 之「the palm ratchet handle 4」與系爭專利之圖面(如俯視圖所示)相較，證據 2 之「the palm ratchet handle 4」已揭露系爭專利之外輪廓造型，其各凸齒均為曲率半徑較大的圓弧形，並各凸

齒間的凹陷部則為曲率半徑較小的圓弧形，使其外輪廓呈現有如梅花狀、或如波浪狀；另證據 2 圖 1B、1A 之「the palm ratchet handle 4」與系爭專利之圖面（如前視圖、俯視圖所示）相較，證據 2 之「the palm ratchet handle 4」已揭露系爭專利之上方為一凸弧面，圓周邊緣具有凸齒及凹陷部相間設置，中央設一圓形區塊。

- 3、承上，系爭專利與證據 2 之「the palm ratchet handle 4」二者主要差異在於：系爭專利之上、下方均為凸弧面，證據 2 之「the palm ratchet handle 4」僅在上方為凸弧面，下方則為一平面狀。惟查，證據 2 之「the palm ratchet handle 4」為系爭專利申請時之先前技藝，該所屬技藝領域中具有通常知識者當可理解並利用該既有的設計特徵，將證據 2 之「the palm ratchet handle 4」作為一構成單元，運用「上下對稱做展開」之簡易修飾手法，即可完成如系爭專利之整體造形。換言之，該所屬技藝領域中具有通常知識者自有動機依據證據 2 之「the palm ratchet handle 4」上方為凸弧面之教示，運用「上下對稱做展開」之簡易修飾手法，而將其下方從「平面狀」作「凸弧面」之局部修飾，即可得出系爭專利兩面皆為凸弧面之造形，故系爭專利應屬易於思及之設計。而且，該局部修飾之下方凸弧面特徵，占整體「握把」之比例甚小，對系爭專利整體外觀設計並無產生特異的視覺效果。從而，綜合比對、判斷系爭專利與證據 2 之「the palm ratchet handle 4」整體外觀，前述差異之處，並未使系爭專利整體設計產生特異之視覺效果，故證據 2 可證明系爭專利不具創作性。

(三)系爭專利與證據 2、3 之組合相比較：

- 1、證據 3 揭示一「KNOB FOR A GEAR SHIFT LEVER」(原處分機關稱為「旋鈕」)，與系爭專利之「工具握把」相較，皆可供「握持」之用，用途相同，屬於近似之物品，且證據 3 之公告日(西元 1936 年 8 月 22 日)早於系

爭專利申請日（95年6月7日），故證據3可為判斷系爭專利是否具創作性之先前技藝。

2、證據3之旋鈕外觀雖有圓周邊緣具有凸齒及凹陷部相間設置，但凸齒周邊長度與凹陷部之範圍各占視覺比例與系爭專利具有明顯之不同。且整體觀之，證據3之視覺效果較類似於星星狀，系爭專利則是類似於梅花狀或波浪狀，兩者形狀明顯有差異。惟如前述，單以證據2即可證明系爭專利不具創作性，故證據2、3之組合自可證明系爭專利不具創作性。

（四）訴願人雖主張系爭專利上下面對稱之凸弧面及其側視外觀輪廓線(A)與凸齒間凹陷部所形成側視輪廓形狀(B)，與證據2、3之上下面係非對稱及其側視外觀輪廓線(C、E)與凸齒間凹陷部所形成側視輪廓形狀(D、F)為不同設計特徵云云。惟按新式樣專利之創作性最重要者為整體視覺效果之綜合判斷，應依通體觀察原則，就其整體形狀為比對、觀察，而非將其分解支離為各個零組件，再以各零組件之特徵作為比較之依據。故訴願人此部分主張，並無理由。

（五）又訴願人主張證據2、3所揭示轉鈕底部中央均具有一凸頸部，但系爭專利並無此凸頸部，就產品的根本功能來看，兩者產品所針對的使用者與安裝環境是明顯區隔開來的云云。惟系爭專利係由六面視圖所揭露並構成物品外觀之新式樣設計，因新式樣專利所保護者係物品外觀之形狀、花紋及色彩等視覺效果之創作，至於對物品之功能或其功能性設計構造，並非新式樣比對、判斷之範圍。故訴願人此部分主張，亦無理由。

（六）綜上所述，證據2及證據2、3之組合均可證明系爭專利不具創作性，原處分機關以系爭專利有違核准時專利法第110條第4項之規定，所為「舉發成立應予撤銷」之處分，尚無違誤，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。

案例一二（進步性之審查）

- 一、舉發諸證據全無揭露提高日照遮蔽特性之技術內容，亦未揭示系爭專利請求項 1、請求項 2 所界定之 $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ 之 $MxWyOz$ 的組成關係，且在應用領域上，與系爭專利係限制為「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」亦全然不同。
- 二、訴願人雖主張原處分機關將系爭專利請求項 1、2 未記載之「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」技術特徵引入該兩請求項，違反核准時專利法第 56 條第 3 項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之規定等云云。惟按進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量。系爭專利之說明書在【發明所屬之技術領域】中即已明確說明：「本發明為關於汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」。此外，系爭專利說明書在整體技術內容亦全部針對「日照遮蔽用之疊層構造體」之應用標的：「本發明為關於汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」進行說明。故原處分機關在解釋系爭專利之申請專利範圍時，說明其特定之應用領域及範疇，並就相關先前技術之技術領域的關連性、所欲解決之問題的關連性、功能或作用上之關連性逐一檢驗，均應屬發明專利說明書之合理審酌，且係針對系爭專利請求項 1、2 所記載之技術特徵在實際應用上做一更明確的界定，並無任何之變更或限縮，自無違反核准時專利法第 56 條第 3 項及相關「專利審查基準」之規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 2 月 16 日

經訴字第 10506301200 號

訴願人：廣○智權有限公司

訴願人因第 93132143 號發明專利舉發事件(N02)，不服原處分機關智慧財產局 104 年 8 月 19 日 (104) 智專三 (五) 01029 字第 10421099560 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

緣關係人日商住○金屬礦山股份有限公司前於 93 年 10 月 22 日以「日照遮蔽用之疊層構造體」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2004 年 3 月 16 日向日本申請之第 2004-73843 號專利案主張優先權，經該局編為第 93132143 號審查，於 97 年 6 月 23 日准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 I300405 號專利證書(下稱系爭專利)。嗣訴願人於 103 年 3 月 19 日以系爭專利請求項 1、2 有違核准時專利法第 22 條第 1、4 項及第 26 條第 2、3 項規定，對之提起舉發。關係人則於 103 年 6 月 1 日答辯時主張已於 102 年 4 月 29 日在系爭專利舉發一案(N01)提出申請專利範圍之更正申請(下稱 102 年 4 月 29 日更正本)，請原處分機關就該更正案與本件舉發(N02)合併審理。嗣原處分機關以 104 年 1 月 12 日(104)智專三(五)01029 字第 10420026230 號函將 102 年 4 月 29 日更正本交付訴願人表示意見。訴願人則於 104 年 3 月 11 日在原舉發聲明範圍內，依 102 年 4 月 29 日更正本內容重新調整舉發理由(僅主張系爭專利請求項 1、2 有違核准時專利法第 22 條第 4 項規定)及證據。嗣經送交關係人答辯後，案經原處分機關審查准予更正，依 102 年 4 月 29 日更正本進行審查，並以 104 年 8 月 19 日 (104) 智專三 (五) 01029 字第 10421099560 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 2 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利

用者，得依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」，不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 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之規定者，依法得附具證據舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應撤銷其專利權，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、依系爭專利公告本所載，系爭專利申請專利範圍共 19 項，其中請求項 1、2 為獨立項，其餘為附屬項。訴願人於 103 年 3 月 19 日提起舉發，舉發證據為：證據 1（以下稱系爭專利）為系爭專利公告本；證據 2 為西元 2000 年 8 月 29 日公開之日本公開特許第 2000-233929 號「含 $V(1-x)O_2Mx$ 組成之超微細粒子粉末，其製法及紅外線遮蔽材料」專利案；證據 3 為西元 1960 年 9 月 13 日公告之美國專利第 2952575 號「近紅外線光譜過濾介質」專利案；證據 4 為西元 2001 年公開之期刊文獻「Polaron absorption in tungsten oxide nanoparticle aggregates, *Eletrochimica Acta*, 46, 2001, 1967-1971。」；證據 5 為西元 1970 年 4 月 7 日公告之美國專利第 3505108 號「鎢青銅薄膜」專利案；證據 6 為西元 2002 年 1 月 9 日公開之日本公開特許第 2002-6102 號「近紅外線遮蔽性減反射材料及其用途」專利案；證據 7 為西元 2002 年 3 月 28 日公開之美國第 2002/0037071 號「散射射線吸收柵」專利案；嗣訴願人於 104 年 3 月 11 日再提出證據 8 為西元 1985 年 7 月公開之期刊文獻「Structure phase transitions and superconductivity in hexagonal tungsten bronzes, *Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci)*, Vol. 95, Nos 1 & 2, July 1985, pp. 93-102」；證據 9 為西元 1993 年 3 月公開之期刊文獻「Hexagonal and

Pyrochlore-Type Cesium Tungstate Synthesized from Cesium Peroxo-Polytungstate and Their Redox Chemistry, Journal of Solid State Chemistry, Vol. 103, Issue, Pages 1-291, 1993」；證據 10 為西元 1951 年公開之期刊文獻「Contribution to the Knowledge of the Akali Tungsten Bronzes, Acta Chemica Scandinavica (1951) 372-378」；證據 11 為西元 1953 年公開之期刊文獻「Studies on the Hexonal Tungsten Bronzes of Potassium, Rubidium and Cesium, Acta Chemica Scandinavica 7 (1953), 315-324」，嗣並重新調整舉發理由及證據，即：訴願人以系爭專利之先前技術與證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 8、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 11 之組合主張系爭專利請求項 1、2 違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定。

三、原處分機關略以：

- (一)系爭專利係於 93 年 10 月 22 日申請，其優先權日為西元 2004 年 3 月 16 日，於 97 年 6 月 23 日准予專利，系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准時所適用之 93 年 7 月 1 日施行之專利法為斷。
- (二)系爭專利於 97 年 9 月 1 日公告之申請專利範圍共 19 項，請求項 1、2 為獨立項，其餘為附屬項。嗣關係人於 102 年 4 月 29 日提出專利更正之申請，請求更正請求項 1 至 2 及 5 至 7。其中：

- 1、請求項 1 更正後為「一種日照遮蔽用之疊層構造體，係令含有具有日照遮蔽機能之微粒子之中間層，於玻璃板、塑膠、含有具有日照遮蔽機能之微粒子的塑膠所選出之二枚疊層板間中介存在而成者，其特徵為，該具有日射遮蔽機能之微粒子為由一般式 $M_xW_yO_z$ （其中，M 為由 Rb 及 Cs 內選出之一種以上元素，W 為鎢，O 為氧， $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ ）所示具有六方晶或單斜晶之結晶構造之複合鎢氧化物的微粒子所構成」，與公告本之請求項 1 比較，係將鹼金屬族元素限定為 Rb 及 Cs，將請求項 5 之「六方晶或單斜晶之結晶構造」載入請求項 1，屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，合於專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項之規定，應准予更正。
- 2、請求項 2 更正後為「一種日照遮蔽用之疊層構造體，係令不含有具有日照遮蔽機能之微粒子之中間層，於含有具有日照遮蔽機能之微粒子的速交疊層板與自玻璃板、塑膠、含有具有日照遮蔽機能之微粒子的塑膠所選出之疊層板之間中介存在而成者，其特徵為，具有日射遮蔽機能之微粒子為由一般式 $M_xW_yO_z$ （其中，M 為由 Rb 及 Cs 內選出之一種以上元素，W 為鎢，O 為氧， $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ ）所示具有六方晶或單斜晶之結晶構造之複合鎢氧化物的微粒子所構成」，與公告本請求項 2 比較，為將鹼金屬族元素限定為 Rb 及 Cs，將請求項 5 之「六方晶或單斜晶之結晶構造」載入請求項 1，屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，合於專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項之規定，應准予更正。
- 3、請求項 5 更正後為「如申請專利範圍第 1 或 2 項之日照遮蔽用之疊層構造體，其中，該具有日照遮蔽機能之微粒子為具有六方晶之複合鎢氧化物的微粒子」，與公告本請求項 5 比較，係將「微粒子為含有具有六方晶或單

- 斜晶之結晶構造之複合鎢氧化物的微粒子」更正為「微粒子為具有六方晶之複合鎢氧化物的微粒子」，屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，合於專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項之規定，應准予更正。
- 4、請求項 6 更正後為「如申請專利範圍第 1 或 2 項之日照遮蔽用之疊層構造體，其中，該具有日照遮蔽機能之微粒子為使用下述之混合體：該複合鎢氧化物之微粒子：與由 Sb、V、Nb、Ta、W、Zr、F、Zn、Al、Ti、Pb、Ga、Re、Ru、P、Ge、In、Sn、La、Ce、Pr、Nd、Gd、Th、Dy、Ho、Y、Sm、Eu、Er、Tm、Tb、Lu、Sr 及 Ca 所組成群中選出二種以上之元素所構成之氧化物的微粒子、複合氧化物之微粒子、硼化物之微粒子內之至少一種微粒子」，與公告本請求項 6 比較，係將「該鎢氧化物之微粒子及或該複合鎢氧化物之微粒子」更正為「該複合鎢氧化物之微粒子」，屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，合於專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項之規定，應准予更正。
- 5、請求項 7 更正為「如申請專利範圍第 6 項之日照遮蔽用之疊層構造體，其中，該複合鎢氧化物之微粒子，與該由 Sb、V、Nb、Ta、W、Zr、F、Zn、Al、Ti、Pb、Ga、Re、Ru、P、Ge、In、Sn、La、Ce、Pr、Nd、Gd、Tb、Dy、Ho、Y、Sm、Eu、Er、Tm、Tb、Lu、Sr、及 Ca 所組成群中選出二種以上之元素所構成之氧化物的微粒子、複合氧化物之微粒子、硼化物之微粒子內之至少一種微粒子的混合比例，係以重量比計為 95：5~5：95 之範圍」，與公告本之請求項 7 比較，係將「該鎢氧化物之微粒子及或該複合鎢氧化物之微粒子」更正為「該複合鎢氧化物之微粒子」，屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦

無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，合於專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項之規定，應准予更正。(按 102 年 4 月 29 日更正本已公告於 104 年 9 月 11 日第 42 卷第 26 期專利公報)。

- (三)系爭專利係關於汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體。以往，汽車等所用之安全玻璃為在二枚玻璃板間夾住日照遮蔽膜構成疊層玻璃，並以該疊層玻璃遮蔽入射的太陽能量，以減輕冷氣房負荷和人的熱暑感為目的。但是，於作成實用的疊層構造體上，要求更高的日照遮蔽特性，以及顯示透明基材之朦朧程度的霧值越低之解決課題。系爭專利為解決上述問題點，遂提供具有高日照遮蔽特性，且霧值為小，生產費用廉價的日照遮蔽用疊層構造體(系爭專利說明書第 6 至 8 頁參照)。其所採取解決問題之手段為請求項 1 及 2 所揭示之技術內容，請求項 1 所揭露之日照遮蔽用之疊層構造體係令含有具有日照遮蔽機能之微粒子的中間層，於玻璃板、塑膠、含有具有日照遮蔽機能之微粒子的塑膠所選出之二枚疊層板間中介存在而成者，其特徵為，該具有日射遮蔽機能之微粒子為一般式為 $MxWyOz$ 係由具特定 x 、 y 及 z 比例組成之具有六方晶或單斜晶之結晶構造之複合鎢氧化物的微粒子所構成；請求項 2 所揭露之日照遮蔽用之疊層構造體係令不含有具有日照遮蔽機能之微粒子的中間層，於含有具有日照遮蔽機能之微粒子的速交疊層板與自玻璃板、塑膠、含有具有日照遮蔽機能之微粒子的塑膠所選出之疊層板之間中介存在而成者；其特徵為，具有日射遮蔽機能之微粒子為一般式為 $MxWyOz$ 係由具特定 x 、 y 及 z 比例之組成之具有六方晶或單斜晶之結晶構造之複合鎢氧化物的微粒子所構成，依據系爭專利說明書第 19 頁至第 20 頁記載特定比例之 x 、 y 及 z 比例及微粒子具有六方晶或單斜晶之構造時該複合鎢氧化物具有化學上安定性，且近紅外線區域之吸收特性亦佳。又系爭專利說明書第 52 頁以下提供具體之實施例及比較例，圖 1

記載所有實施例及比較例之疊層構造體之可視光穿透率、日照穿透率及霧值之數據，圖 1 所記載之各項數據顯示實施例 1 至 22 之疊層構造體的日照穿透率，在可見光穿透率 76.0% 以下之日照穿透率全部未滿 50.0%，但比較例之疊層構造體的日照穿透率則為 53.2%，可確認實施例之疊層構造體具有優異性質。

- (四) 系爭專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段及所提供輔助性證明資料支持其進步性之內容，已如前述。證據 3 係關於一種鈉鎢鹽微粒子之近紅外線過濾介質；證據 6 係關於一種氧化鋁、氧化鋅、氧化鎢等金屬氧化物之近紅外線遮蔽劑；證據 8 係關於六方晶結構之複合鎢氧化物之超導性及相轉移之學術文獻，係探討六方晶結構之複合鎢氧化物之超導體性質及相轉移間之關係；證據 9 係探討六方晶以及 Pyrochlore 形式之鉍鎢氧化物之製造方法之學術論文；證據 10 係有關鹼金屬鎢氧化物之學術論文；證據 11 係有關探討鎢氧化物之性質之學術文獻。經查，證據 3、6、8 至 11 均無揭露有關係爭專利為汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體，以及於作成實用的疊層構造體上，要求更高的日照遮蔽特性，以及顯示透明基材之朦朧程度的霧值越低之具有高日照遮蔽特性，且霧值為小，生產費用廉價的日照遮蔽用疊層構造體為解決課題，更無任何揭露請求項 1、2 之特定技術內容，訴願人以系爭專利之先前技術與證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 8、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證

據 6、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 11 之組合主張系爭專利請求項 1、2 違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，顯為訴願人主觀之速斷，況系爭專利有具體之實施例及比較例以及圖 1 之各項數據可支持系爭專利之進步性，從而熟悉此項技術者經由系爭專利之先前技術與證據 3、6、8 至 11 之上開組合，皆無法輕易推知系爭專利請求項 1、2 之內容，系爭專利請求項 1、2 具進步性。

(五)據上論結，系爭專利請求項 1、2 無違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，請求項 1 至 2 舉發不成立。

四、訴願人不服，訴稱：

(一)原處分機關將系爭專利請求項 1、2 未記載之「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」技術特徵引入該兩請求項，違反核准時專利法第 56 條第 3 項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之規定；又系爭專利請求項 1、2 所對應之實施例僅有實施例 16 至 19，原處分機關卻根據實施例 1 至 22 所記載之功效與光學性質可支持系爭專利請求項 1、2 之進步性，上開認事用法均有違誤。

(二)系爭專利請求項 1、2 的特徵部分完全相同，差異僅在於前言部分，系爭專利請求項 1 之中間層含有微粒子；系爭專利請求項 2 之中間層不含有微粒子。而系爭專利請求項 1、2 相較於系爭專利之先前技術的差異在於將系爭專利之先前技術已公開之日照遮蔽用之疊層構造體中之具有日照遮蔽機能之微粒子，替換成具有其特徵部分所記載之組成成分與結晶構造之微粒子(一般式 $MxWyOz$ (其中，M 為由 Rb 及 Cs 內選出之一種以上元素，W 為鎢，O 為氧， $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$) 所示具有六方晶或單斜晶之結晶構造之複合鎢氧化物的微粒子)。其中：

1、證據 8 揭示一種具有六方晶結晶構造的複合鎢氧化物，

- 其具有一般式 $M_xW_3O_3$ (其中, M 可以是 Rb 或 Cs, W 為鎢, O 為氧, x 範圍在 0.16 至 0.33 之間), 所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 8 之組合, 可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容, 系爭專利請求項 1、2 不具進步性。
- 2、依證據 9 圖 5 及第 178 頁第 9-14 行、第 180 頁第 6-7 行之記載, 證據 9 揭示一種六方晶結晶構造的複合鎢氧化物, 其具有一般式 $Cs_xW_3O_3$ (其中, M 是 Cs, $0.30 \leq x/y \leq 0.34$ 、 $z/y=3.0$), 所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 9 之組合, 可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容, 系爭專利請求項 1、2 不具進步性。
 - 3、依證據 10 第 377 頁第 6-15 行之記載, 證據 10 揭示一種六方晶結晶相的 Rb 複合鎢氧化物以及 Cs 複合鎢氧化物, 其具有一般式 $M_xW_3O_3$ (其中, M 為 Rb 時, $x=0.27$; M 為 Cs 時, $x=0.32$; $z/y=3.0$), 所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 10 之組合, 可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容, 系爭專利請求項 1、2 不具進步性。
 - 4、依證據 11 第 315 頁第 12-14 行及表 1 之記載, 證據 11 揭示四種具有六方晶結晶結構之鎢氧化物, 其具有一般式 $M_{x/y}W_3O_3$ ($x/y=0.27、0.29、0.30、0.32$; $z/y=3.0$), 所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 11 之組合, 可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容, 系爭專利請求項 1、2 不具進步性。
 - 5、承上, 所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 8、9 之組合, 可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容, 系爭專利請求項 1、2 不具進步性。
 - 6、證據 3 及其實施例 1 揭露一種具有平均粒徑低於約 1000 毫微米之微粒鈉-鎢鹽微粒子, 及經研磨可得到平均粒徑低於 0.4 微米的鈉-鎢鹽青銅微粒子, 所謂鎢青銅即

為一般式 M_xWO_3 的非化學計量化合物， x 介於 0 至 1 之間；證據 8 揭示一種具有六方晶結構的複合鎢氧化物，其具有一般式 M_xWO_3 ，其中 M 可以是 Rb 或 Cs， W 為鎢， O 為氧， x 範圍在 0.16 至 0.33 之間。因此，所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 3、8 之組合，可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容，系爭專利請求項 1、2 不具進步性。

7、承上，所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 3、9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、8、9 之組合，可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容，系爭專利請求項 1、2 不具進步性。

8、依證據 6 第 0036 段之記載，證據 6 已揭示近紅外線遮蔽劑可以是氧化鎢等金屬氧化物材料，所屬技術領域中具有通常知識者可輕易地將鎢氧化物或者複合鎢氧化物應用於玻璃板或塑膠疊層構造中的中間層以作為日照遮蔽之用；證據 8 揭示一種具有六方晶結構的複合鎢氧化物，其具有一般式 M_xWO_3 ，其中 M 可以是 Rb 或 Cs， W 為鎢， O 為氧， x 範圍在 0.16 至 0.33 之間。因此，所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 6、8 之組合，可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容，系爭專利請求項 1、2 不具進步性。

9、承上，所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 6、9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、11 之組合，可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容，系爭專利請求項 1、2 不具進步性。

(三) 訴願人申請言詞辯論。

五、本部決定理由：

(一) 經查，原處分機關認定 102 年 4 月 29 日更正本屬於申請專利範圍之減縮，未超出申請時說明書、申請專利範

圍或圖式所揭露之範圍，亦無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，合於專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項之規定一節，訴願人並無爭執。是以，本件以 102 年 4 月 29 日更正本之申請專利範圍為準，並就訴願人主張系爭專利之先前技術與證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 8、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8、證據 9 之組合可以證明更正後之系爭專利請求項 1、2(以下稱系爭專利請求項 1、2)，違反核准時專利法第 22 條第 4 項規定等爭點而為本件訴願審查之範圍。

(二)第查：

- 1、依系爭專利說明書(下稱系爭專利公告本)之【發明所屬之技術領域】欄所載，系爭專利為關於汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體。
- 2、依系爭專利公告本之【先前技術】欄所載，系爭專利之先前技術(即下述專利文獻 1-5，合稱為系爭專利之先前技術)包括：
 - (1)於專利文獻 1(日本專利特開平 8-217500 號公報(段落 0018))中，揭示於一對玻璃板間中介存在有含有由 0.1 μm 以下之微細粒徑的氧化錫或氧化銦所構成之熱線遮蔽性金屬氧化物的軟質樹脂層的疊層玻璃。
 - (2)於專利文獻 2(日本專利特開平 8-259279 號公報(段落 0012))中，揭示於至少二枚玻璃板之間，設置令 Sn、Ti

- 、Si、Zn、Zr、Fe、Al、Cr、Co、Ce、In、Ni、Ag、Cu、Pt、Mn、Ta、W、V、Mo 之金屬，其氧化物、氮化物、硫化物或 Sb 和 F 之摻雜物或彼等之複合物分散之中間層構成的疊層玻璃。
- (3) 於專利文獻 3(日本專利特開平 4-160041 號公報(申請專利範圍第 1 項、公報 3 項右上欄 9~14 行、公報 3 項左下欄 16 行~末行))中，揭示於透明板狀構材間中介存在 TiO₂、ZrO₂、SnO₂、In₂O₃ 所構成之微粒子與有機矽或有機矽化合物所構成之玻璃成分的汽車用窗玻璃。
- (4) 於專利文獻 4(日本專利特開平 10-297945 號公報(段落 0018))中，揭示於至少二枚之透明玻璃板狀體間設置三層所構成的中間層，於中間層中之第二層的中間層分散 Sn、Ti、Si、Zn、Zr、Fe、Al、Cr、Co、In、Ni、Ag、Cu、Pt、Mn、Ta、W、V、Mo 之金屬、氧化物、氮化物、硫化物或 Sb 和 F 之摻雜物或彼等之複合物，且將第一層與第三層之中間層作成樹脂層的疊層玻璃。
- (5) 於專利文獻 5(日本專利特開平 2001-89202 號公報(段落 0012))揭示於二枚玻璃板間中介存在具有日照遮蔽機能的中間層所構成，此中間層為以含有單獨之六硼化物微粒子或六硼化物微粒子與 ITO 微粒子及/或 ATO 微粒子與乙烯基系樹脂的中間膜所構成的日照遮蔽用疊層玻璃，或者，上述中間層為以位於至少一者之玻璃板內側面含有形成上述微粒子的日照遮蔽膜、和上述二枚玻璃板間中介存在含有乙烯系樹脂的中間膜所構成的日照遮蔽用疊層玻璃(以上均見原處分卷第 87 頁及第 88 頁背面)。
- (6) 上揭專利文獻 1-4 中所揭示之先前的疊層玻璃，均存在於要求高可見光穿透率時之日照遮蔽機能不夠充分的問題點；上揭專利文獻 5 比上揭專利文獻 1-4 所記載之先前的疊層玻璃，可見光穿透率為 70%以上且日照穿透率為被改善至 50%左右。但是，於作成實用的疊層構造體上，要求更高的日照遮蔽特性，更且顯示透明基材之朦朧程度的霧值於車輛用窗材為 1%以下，於建築用窗材

必須為 3%以下，上揭專利文獻 5 所記載之日照遮蔽用疊層玻璃亦仍具有改善的餘地(見原處分卷第 87 頁及其背面)。

(7)是以，系爭專利解決上述問題之主要手段，即為系爭專利請求項 1、2「特徵部分」所載之該具有日射遮蔽機能之微粒子為由一般式 $MxWyOz$ (其中，M 為由 Rb 及 Cs 內選出之一種以上元素，W 為鎢，O 為氧， $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$) 所示具有六方晶或單斜晶之結晶構造之複合鎢氧化物的微粒子所構成，而可達成提供具有高日照遮蔽特性，且霧值為小，生產費用廉價的日照遮蔽用疊層構造體之目的與功效(見原處分卷第 87 頁背面)。

(三)承上，系爭專利請求項 1、2 之差別僅在於日照遮蔽用疊層構造體之結構型態(疊層板及中間層之特性與組合關係)，而在「特徵部分」所界定之日照遮蔽機能之微粒子的化學組成及結晶體構造則屬相同。至於系爭專利請求項 1、2 與證據 8、9、10、11、3、6 分別進行技術比對如下：

1、證據 8 係關於六方晶結晶構造之複合鎢氧化物之超導性及相轉移間之關係的學術文獻，全無揭露提高日照遮蔽特性之技術內容，同時證據 8 亦未揭示系爭專利請求項 1、請求項 2 所界定之 $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ 之 $MxWyOz$ 的組成關係，且在應用領域上，與系爭專利係限制為「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」亦全然不同，故系爭專利請求項 1、請求項 2 非為熟習該項技術者依系爭專利之先前技術與證據 8 所揭露技術內容所能輕易完成，並產生可預期之功效。因此，系爭專利之先前技術與證據 8 之組合不足以證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。

2、證據 9 係關於六方晶以及 Pyrochlore 形式之鉍鎢氧化物之製造方法的學術論文，全無揭露提高日照遮蔽特性之技術內容，同時證據 9 亦未揭示系爭專利請求項 1、

- 請求項 2 所界定之 $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ 之 $MxWyOz$ 的組成關係，且在應用領域上，與系爭專利係限制為「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」亦全然不同，故系爭專利請求項 1、請求項 2 非為熟習該項技術者依系爭專利之先前技術與證據 9 所揭露技術內容所能輕易完成，並產生可預期之功效。因此，系爭專利之先前技術與證據 9 之組合不足以證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。
- 3、證據 10 其主要內容係有關鹼金屬鎢氧化物之學術論文，全無揭露提高日照遮蔽特性之技術內容，同時證據 10 亦未揭示系爭專利請求項 1、請求項 2 所界定之 $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ 之 $MxWyOz$ 的組成關係，且在應用領域上，與系爭專利係限制為「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」亦全然不同，故系爭專利請求項 1、請求項 2 非為熟習該項技術者依系爭專利之先前技術與證據 10 所揭露技術內容所能輕易完成，並產生可預期之功效。因此，系爭專利之先前技術與證據 10 之組合不足以證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。
- 4、證據 11 其內容主要係探討鎢氧化物之性質的學術論文，全無揭露提高日照遮蔽特性之技術內容，同時證據 11 亦未揭示系爭專利請求項 1、請求項 2 所界定之 $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ 之 $MxWyOz$ 的組成關係，且在應用領域上，與系爭專利係限制為「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」亦全然不同，故系爭專利請求項 1、請求項 2 非為熟習該項技術者依系爭專利之先前技術與證據 11 所揭露技術內容所能輕易完成，並產生可預期之功效。因此，系爭專利之先前技術與證據 11 之組合不足以證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。
- 5、承上，系爭專利之先前技術與證據 8 之組合、系爭專利之先前技術與證據 9 之組合、系爭專利之先前技術與證

- 據 10 之組合、系爭專利之先前技術與證據 11 之組合均無法證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性，已如前述。因此，系爭專利之先前技術與證據 8、證據 9 之組合亦無法證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。
- 6、證據 3 之實施例 1 係關於一種鈉鎢鹽微粒子之進紅外線過濾介質的製造方法以及所製成之鈉鎢鹽微粒子的顆粒大小，但證據 3 並未揭露系爭專利請求項 1、請求項 2 所界定之 $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ 之 $M_xW_yO_z$ 的組成關係。且如前述，系爭專利之先前技術與證據 8 之組合、系爭專利之先前技術與證據 9 之組合、系爭專利之先前技術與證據 10 之組合、系爭專利之先前技術與證據 11 之組合均無法證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。因此，系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8 之組合、系爭專利之先前技術與證據 3、證據 9 之組合、系爭專利之先前技術與證據 3、證據 10 之組合、系爭專利之先前技術與證據 3、證據 11 之組合、系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8、證據 9 之組合亦無法證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。
- 7、證據 6 並未揭露系爭專利請求項 1、請求項 2 所界定之 $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ 之 $M_xW_yO_z$ 的組成關係。且如前述，系爭專利之先前技術與證據 8 之組合、系爭專利之先前技術與證據 9 之組合、系爭專利之先前技術與證據 10 之組合、系爭專利之先前技術與證據 11 之組合均無法證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。因此，系爭專利之先前技術與證據 6、證據 8 之組合、系爭專利之先前技術與證據 6、證據 9 之組合、系爭專利之先前技術與證據 6、證據 10 之組合、系爭專利之先前技術與證據 6、證據 11 之組合亦無法證明系爭專利請求項 1、請求項 2 不具進步性。
- (四) 訴願人主張證據 8 揭示一般式 M_xWO_3 (其中，M 可以是 Rb 或 Cs，W 為鎢，O 為氧，x 範圍在 0.16 至 0.33 之間)；證據 9 揭示一般式 Cs_xWO_3 (其中，M 是 Cs， $0.03 \leq$

$x/y \leq 0.34$ 、 $z/y=3.0$)；證據 10 揭示一般式 $MxWO_3$ (其中，M 為 Rb 時， $x=0.27$ ；M 為 Cs 時， $x=0.32$ ； $z/y=3.0$)；證據 11 揭示一般式 $MexWO_3$ ($x/y=0.27$ 、 0.29 、 0.30 、 0.32 ； $z/y=3.0$)；證據 3 揭示一般式 $MxWO_3$ ， x 介於 0 至 1 之間；證據 6 已揭示近紅外線遮蔽劑可以是氧化鎢等金屬氧化物材料，所屬技術領域中具有通常知識者根據系爭專利之先前技術與證據 8、9、10、11、3、6 之組合，可輕易完成系爭專利請求項 1、2 之所有技術內容，系爭專利請求項 1、2 不具進步性云云。惟如前述，證據 8、9、10、11 全無揭露提高日照遮蔽特性之技術內容，且在應用領域上，與系爭專利係限制為「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」亦全然不同。故系爭專利之先前技術與證據 8、9、10、11 之組合並非明顯。且證據 3、6、8、9、10、11 並未揭露系爭專利請求項 1、2 所界定之 $0.001 \leq x/y \leq 1$ 、 $2.0 < z/y \leq 3.0$ 之 $MxWyOz$ 的組成關係，故系爭專利請求項 1、2 非為其所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利之先前技術與證據 3、6、8、9、10、11 所揭露技術內容加以組合所能輕易完成，並產生可預期之功效，故訴願人上開主張，自不可採。

(五) 訴願人另主張原處分機關將系爭專利請求項 1、2 未記載之「汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」技術特徵引入該兩請求項，違反核准時專利法第 56 條第 3 項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之規定；又系爭專利請求項 1、2 所對應之實施例僅有實施例 16 至 19，原處分機關卻根據實施例 1 至 22 所記載之功效與光學性質可支持系爭專利請求項 1、2 之進步性，上開認事用法均有違誤乙節，經查：

- 1、按進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項作成審查意見。又該發明所屬技術領域中具有通常知識者

參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間就下列予以考量：(1)相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性；(2)相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性；(3)相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上之關連性；(4)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議。如前所述，系爭專利之說明書在【發明所屬之技術領域】中即已明確說明：「本發明為關於汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」。此外，系爭專利說明書在整體技術內容亦全部針對「日照遮蔽用之疊層構造體」之應用標的：「本發明為關於汽車等之車輛用、建築用、飛機用之窗材等所用之日照遮蔽用之疊層構造體」進行說明。故在解釋系爭專利之申請專利範圍時，說明其特定之應用領域及範疇，並就相關先前技術之技術領域的關連性、所欲解決之問題的關連性、功能或作用上之關連性逐一檢驗，均應屬發明專利說明書之合理審酌，且係針對系爭專利請求項 1、2 所記載之技術特徵在實際應用上做一更明確的界定，並無任何之變更或限縮，自無違反核准時專利法第 56 條第 3 項及相關「專利審查基準」之規定。故訴願人主張原處分機關將非屬請求項範圍之技術讀入系爭專利請求項 1、2 之情事云云，容有誤解。

- 2、第按說明書應記載一個以上發明之實施方式，必要時得以實施例 (examples) 說明。又「若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌」，為進步性之輔助性判斷因素。查系爭專利請求項 1、2 所界定之技術特徵固然僅與實施例 16 至 19 有關，但實施例 1 至 22 之日照穿透率全部低於 50.0%，而優於比較例之 53.2%，更甚者，與系爭專利請求項 1、2 所對應之實施例 16 至 19，又是所有實施例 1 至 22 中其日照穿透率較優者，系爭專利請求項 1、2 確實可增進功效，故原處分機

關認定系爭專利有具體之實施例及比較例以及圖 1 之各項數據可支持系爭專利之進步性，經核並無違誤。是以，訴願人主張原處分機關有認事用法之違誤云云，自非可採。

(六)綜上所述，系爭專利之先前技術與證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 8、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 11 之組合；系爭專利之先前技術與證據 3、證據 8、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 8 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 9 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 10 之組合；系爭專利之先前技術與證據 6、證據 11 之組合均無法證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性，原處分機關認定系爭專利並無違反核准時專利法第 22 條第 4 項規定，所為「請求項 1 至 2 舉發不成立」之處分，尚無違誤，應予維持。至於訴願人請求進行言詞辯論乙節，因本件案情事證已臻明確，所請應無必要，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。

案例一三（進步性之審查）

證據 2 為一體成型之糖果模具設計，使其在生產軟糖時，在實心一體軟糖外表面形成有一體分佈成型造型面。雖證據 2 之外觀與系爭專利之糖果主體在視覺上類似，惟二者最大不同處，為系爭專利之糖果主體可分解為多片之鄰近構成片，證據 2 卻為一體成型之結構，是證據 2 之糖果模具並未揭露系爭專利之「糖果主體每一構成片 10 含有供併合成一造型外周緣之外周面 11，以及供共同併合之相對內端面 12，每一構成片 10 均含有與鄰近構成片 10 彼此拼接組合之兩側面 13」技術特徵。又證據 2 與系爭專利雖均與糖果有關，但證據 2 為模具設計，系爭專利為包裝設計，其分屬兩種不同應用之物件。另證據 4 雖亦為包裝設計，惟所屬技術領域中具有通常知識者，若參考證據 2 與證據 4，僅會將一體成型之糖果包裝起來，並不會將一體成型之糖果主體變化為多片可分解之結構。是證據 4 亦未揭露證據 2 所未揭露系爭專利請求項 1 之多片鄰近構成片之糖果主體結構等技術特徵。綜上，所屬技術領域中具有通常知識者尚難由證據 2、4 之組合而輕易完成系爭專利請求項 1 之技術特徵，是證據 2、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 3 月 15 日

經訴字第 10506300060 號

訴願人：洪○發君

參加人：蓬○寶島食品有限公司

訴願人因第 96204207 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 104 年 9 月 23 日（104）智專三（一）04078 字第 10421288130 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

緣案外人隆○貿易有限公司前於96年3月16日以「糖果包裝組合結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第96204207號進行形式審查，准予專利（下稱系爭專利，申請專利範圍請求項共7項），發給新型第M317407號專利證書，嗣案外人於98年1月7日申准將系爭專利讓與登記予訴願人。其後，參加人蓬○寶島食品有限公司於103年2月27日以該專利有違核准時專利法第94條第4項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，認系爭專利有違前揭規定，於104年9月23日（104）智專三（一）04078字第10421288130號專利舉發審定書為「請求項1至7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105年2月1日經訴字第1056153010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，得依系爭專利核准時專利法第93條暨第94條第1項前段規定申請取得新型專利。又新型如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，不得依法申請取得新型專利，復為同法第94條第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之規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件系爭第96204207號「糖果包裝組合結構」新型專利案，其申請專利範圍請求項共7項，請求項1為獨立項，其餘為附屬項。參加人所舉舉發證據1為系爭專利說明書影本；證據2為西元1895年2月26日公告之美

國第 534632 號「FLEXIBLE CANDY MOLD」專利案；證據 3 為西元 2002 年 10 月 29 日公告之美國第 US 6471074 B2 號「CANDY HOLDER WITH SPRING-UPS」專利案；證據 4 為 85 年 4 月 1 日公告之第 94219204 號「糖果包材結構」新型專利案；證據 5 為 99 年 2 月 8 日完成之系爭專利技術報告。

三、本件原處分機關略以：

(一) 證據 2、4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：比較系爭專利請求項 1 與證據 2、4，證據 2 揭露糖果主體含有以片併合成一造型外周緣之外周面，以及在中心附近形成共同併合之相對內端面 (Fig. 3)，每一構成片之造型具有彼此相鄰接之側面 (Fig. 3、4)，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之造型糖果主體大部分技術特徵。其差異在於：1、系爭專利請求項 1 之「造型糖果主體由多數構成片所併合而成」、「每一構成片均含有與鄰近構成片彼此拼接組合之兩側面」，而證據 2 為一體成形之片狀糖果外形；2、證據 2 未揭露系爭專利之「包裝層包住由多數構成片所併合而成之糖果主體，以一繫帶綁紮定位」。有關差異 1、僅為證據 2 將一體成型之糖果結構簡單變化為多片之結構，況系爭專利主要目的在提供一種糖果包裝組合結構，使糖果為各種不同併合造型，並且包裝成更具有吸引力之擺飾組合 (參系爭專利說明書)，而證據 2 同樣具有使糖果具片狀併合之外形效果。有關差異 2、查證據 4 請求項記載「一種糖果包材結構，該包材係捆綁於糖果包裝袋的開口處…該糖果包裝袋內可供填裝任何造型的糖果者」，已揭露系爭專利之包裝層包住糖果主體，以一繫帶綁紮定位之技術內容。又證據 2、4 與系爭專利皆為糖果相關之技術領域，該證據 4 之技術可應用至證據 2，據以形成系爭專利請求項 1 之技術內容。是證據 2、4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(二) 證據 2、4 之組合足以證明系爭專利請求項 4、5 不具

進步性：系爭專利請求項 4、5 係請求項 1 之附屬項，查證據 4 揭露透明之包裝材料（參證據 4 第 1 圖），且系爭專利請求項 4、5 之附屬技術內容僅為糖果顏色或包裝材料之簡單變化，係為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，是系爭專利請求項 4、5 不具進步性。

（三）證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 2、3、6、7 不具進步性：

1、爭專利請求項 2 係請求項 1 之附屬項，請求項 3 係請求項 2 之附屬項，查證據 3 之 Fig.3 及第 3 欄第 14、15 行揭露「…糖果具有一中心孔，用以透過桿件 60 固定…」，其中系爭專利請求項 2、3 附屬特徵之中間通口相當於證據 3 之中心孔，其輔助定位管相當於證據 3 之桿件 60。且證據 2、3、4 與系爭專利皆為糖果相關之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者可參考證據 3 於證據 2 之形成中心孔並透過桿件固定，是系爭專利請求項 2、3 不具進步性。

2、爭專利請求項 6 係請求項 1 之附屬項，查證據 4 揭露糖果包裝袋 10 的開口 12 捆綁住一條包材 20，該包材 20 的中央設有蝴蝶結緞帶 23 與花朵飾物 24 者，系爭專利請求項 6 之附屬特徵係將證據 4 所揭露包紮區（包材 20 之區域）位置簡單變化為設置於圍繞在上述中央部外周邊，為所屬技術領域中具通常知識者參考證據 4 顯能輕易完成，是系爭專利請求項 6 不具進步性。

3、系爭專利請求項 7 係請求項 6 之附屬項，查證據 4 已揭露糖果主體之透明包裝材料（參證據 4 第 1 圖），且系爭專利請求項 7 附屬特徵僅為包裝材料、襯飾顏色材料之簡單變化，為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，是系爭專利請求項 7 不具進步性。

（四）據上論結，系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，爰為「請求項 1 至 7 舉發成立應予撤銷」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 證據 2 之軟糖模具係在基板 A 橡膠材料一體成型出多數中空狀模型 a，在模型 a 外表面只為一體分佈成型造型面與底部 a'；又證據 3 之糖果分配器係在各個實心一體糖果 64 各設有一中心孔，將各個糖果 64 依序上下相疊排列，再以糖果架 60 之插銷依序貫穿定位各個糖果 64 之中心孔；另證據 4 係在糖果包裝袋 10 內部填裝任何造型的糖果 11 (圖中所示糖果 11 造型為兩半心形)，且僅供糖果 11 放入袋體內，而沒有包覆、包住、定位出糖果 11 外表形狀。因此，證據 2 之軟糖模具 a 與證據 4 之糖果包裝袋 10、兩半糖果 11 之內，並沒有結合證據 3 之糖果架 60 插銷之動機與目的。且證據 2、3、4 之組合亦未揭露系爭專利之「糖果主體每一構成片 10 含有供併合成一造型外周緣之外周面 11，以及供共同併合之相對內端面 12，每一構成片 10 均含有與鄰近構成片 10 彼此拼接組合之兩側面 13」、「外包裝層 20 包覆各構成片 10 之外周面 11 定位，而避免各構成片 10 朝外散開」等技術特徵。

(二) 綜上，原處分機關所為「請求項 1 至 7 舉發成立應予撤銷」之處分顯有違誤，請求撤銷原處分等語。

五、參加人參加意見則謂：證據 2 (按參加人誤繕為證據 1) 第 3、4 圖揭示該糖果模具有造型由多數構成片所併合而成之糖果主體，糖果主體片含有併合成一造型外周緣之外周面，以及在中心附近形成共同併合之相對內端面，每一構成片之造型具有彼此相鄰接之側面等技術特徵；與證據 3 之糖果固定裝置，及證據 4 之糖果包材結構組合後，可證明系爭專利不具進步性。故原處分機關所為「請求項 1 至 7 舉發成立應予撤銷」之處分並無違誤等語。

六、本部決定理由：

(一) 證據 2、4 之組合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 係一種糖果包裝組合結構，其設有一由多數構成片所併合而成之造型糖果主體，及包覆於上述糖果主體之外包裝層所構成；上述糖果主體構成片含有供併合成一造型外周緣之外周面，以及供共同併合之相對內端面，每一構成片均含有與鄰近構成片彼此拼接組合之兩側面；依上述外包裝層包住由多數構成片所併合而成之糖果主體，以一繫帶綁紮定位。
 - 2、證據 2 為一體成型之糖果模具設計，使其在生產軟糖時，在實心一體軟糖外表面形成有一體分佈成型造型面。雖證據 2 之外觀與系爭專利之糖果主體在視覺上類似，惟二者最大不同處，為系爭專利之糖果主體可分解為多片之鄰近構成片，證據 2 卻為一體成型之結構，是證據 2 之糖果模具並未揭露系爭專利之「糖果主體每一構成片 10 含有供併合成一造型外周緣之外周面 11，以及供共同併合之相對內端面 12，每一構成片 10 均含有與鄰近構成片 10 彼此拼接組合之兩側面 13」技術特徵。
 - 3、又證據 2 與系爭專利雖均與糖果有關，但證據 2 為模具設計，系爭專利為包裝設計，其分屬兩種不同應用之物件。另證據 4 雖亦為包裝設計，惟所屬技術領域中具有通常知識者，若參考證據 2 與證據 4，僅會將一體成型之糖果包裝起來，並不會將一體成型之糖果主體變化為多片可分解之結構。是證據 4 亦未揭露證據 2 所未揭露系爭專利請求項 1 之多片鄰近構成片之糖果主體結構等技術特徵。
 - 4、綜上，所屬技術領域中具有通常知識者尚難由證據 2、4 之組合而輕易完成系爭專利請求項 1 之技術特徵，是證據 2、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- (二) 證據 2、3、4 之組合是否可證明系爭專利請求項 2、3、6、7 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 2、6 係直接依附於請求項 1 之附屬

項，系爭專利請求項 3 係直接依附於請求項 2 之附屬項，系爭專利請求項 7 係直接依附於請求項 6 之附屬項，均包含所直接或間接依附請求項之全部技術特徵，並進一步界定。系爭專利請求項 2 係進一步界定為「其中上述各構成片之內端面共同併合成一內部中間通口及造型內周緣」；系爭專利請求項 3 係進一步界定為「其中上述糖果主體於造型內周緣之中間通口中置入一輔助定位管」；系爭專利請求項 6 係進一步界定為「其中上述外包裝層設有一配合上述糖果主體之中央部，以及圍繞在上述中央部外周邊之包紮區」；系爭專利請求項 7 係進一步界定為「其中上述中央部設為顯露糖果主體之透明材料，上述包紮區設為配合糖果主體造型之襯飾顏色材料」。

- 2、查證據 2、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。又證據 3 與系爭專利請求項 1 相較，證據 3 僅為一糖果裝置，其亦未揭露證據 2、4 所未揭露系爭專利之「糖果主體每一構成片 10 含有供併合成一造型外周緣之外周面 11，以及供共同併合之相對內端面 12，每一構成片 10 均含有與鄰近構成片 10 彼此拼接組合之兩側面 13」技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者尚難由證據 2、3、4 之組合而輕易完成系爭專利請求項 1 之技術內容，該等證據組合不足以證明系爭專利請求項 1 獨立項不具進步性，自亦無法證明直接或間接依附於請求項 1 之請求項 2、3、6、7 等附屬項不具進步性。

(三) 證據 2、4 之組合是否可證明系爭專利請求項 4、5 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 4、5 係直接依附於請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 全部之技術特徵，並分別進一步界定為「其中上述由多數構成片所併合而成之糖果主體設為配合造型之顏色」、「其中上述外包裝層為透明及/或半透明之包裝材料」。
- 2、查證據 2、4 之組合既不足以證明系爭專利請求項 1

獨立項不具進步性，該等證據組合自亦不足證明直接依附於請求項 1 之請求項 4、5 等附屬項不具進步性。

- (四) 綜上所述，系爭專利請求項 1 至 7 未違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定。從而，原處分機關所為「請求項 1 至 7 舉發成立應予撤銷」之處分嫌有未洽，自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 6 個月內重行審酌，另為適法之處分。

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

案例一四（進步性之審查）

系爭專利請求項 1 與證據 2、3 之組合相較：

- 一、在防止標籤凸出於馬達基座之底部並防止標籤脫落方面：系爭專利係將標籤(14、24)容置於容置槽(13、23)中，避免標籤突出基板(11、21)的第二表面(112、212)，而達成防止標籤脫落之目的。而證據 3 所揭示之遮蓋件(3)，亦係利用一個凹槽來防止該遮蓋件突出於底座(2)之底面以及可能之脫落，故系爭專利與證據 3 用來防止標籤(24)或遮蓋件(3)脫落之技術手段完全相同。雖系爭專利多了一作為標籤之附加功能，惟此附加之功能為所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 3 之技術內容所能輕易完成。
- 二、在防止潤滑油之滲漏方面：系爭專利係利用軸管(12、22)之盲孔部(121、221)設計及使該軸管朝向基板(11)之一端形成封閉式儲油空間，作為防止潤滑油滲漏之技術特徵。而證據 2 之中空軸筒(411)亦具有一個等同於系爭專利之軸管及該軸管一端形成盲孔部之技術特徵，故系爭專利與證據 2 之技術特徵及功效均屬相同。
- 三、在吸收及減緩震動方面：系爭專利之吸震塊(15、25)，實際上係用以吸收轉子(18)轉動時對軸管(12)所造成之震動與晃動，故系爭專利之吸震塊係以吸收震動的方式而達到減震功效。而證據 2 之減震元件為填充材料形成(如泡棉、橡膠、乳膠、矽膠等柔軟、耐磨材料)，其軸承可以隔著產生彈性變形之耐磨元件接觸到減震元件，去吸收震動能量；另證據 2 說明書第 8 頁亦載明減震元件產生元件彈性變形所吸收震動的作用力，可達防止震動功效，亦是一種吸收震動的方式。是以，系爭專利之吸震塊等同於證據 2 之減震元件，二者所運用之技術手段相同，皆可達成吸收震動的功效。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 6 月 1 日
經訴字第 10506306600 號

訴願人：馬○倫君

參加人：建○電機工業股份有限公司

訴願人因第 99121048 號發明專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 104 年 11 月 6 日 (104) 智專三 (二) 04024 字第 10421501640 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

緣參加人建○電機工業股份有限公司前於 99 年 6 月 28 日以「馬達基座」向原處分機關智慧財產局申請發明專利(申請專利範圍共 7 項)，經該局編為第 99121048 號審查，准予專利公告後，發給發明第 I434493 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2 項規定，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 104 年 11 月 6 日 (104) 智專三 (二) 04024 字第 10421501640 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 7 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。本部為釐清爭點，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 105 年 5 月 16 日到部進行言詞辯論，並就參加人於 105 年 5 月 23 日檢送之訴願參加暨答辯理由書併予審酌。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項之規定申請取得發明專利。惟發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 2 項所明定。
- 二、本件系爭第 99121048 號「馬達基座」發明專利申請專利範圍共 7 項，請求項 1、5 為獨立項，餘為附屬項。訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利公報及說明書；證據

2 為 96 年 8 月 1 日公告之第 93116452 號「馬達軸承之防震機構」發明專利案；證據 3 為 94 年 5 月 1 日公告之第 92221308 號「散熱風扇轉動元件承樞之軸承結構」新型專利案；證據 4 為 98 年 1 月 11 日公告之第 95138300 號「風扇軸承結構改良」發明專利案。

三、本件原處分機關略以：

(一)系爭專利請求項 5 未違反專利法第 26 條第 2 項之規定：

系爭專利請求項 5 所界定之技術內容已為說明書第一、二、四實施例所揭露，且請求項 5 之範圍亦未超出說明書所揭露之內容，故系爭專利請求項 5 可為說明書或圖式所支持，並未違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

(二)組合證據 2、3 不足以證明系爭專利請求項 1、2 及 5 不具進步性：

1. 系爭專利請求項 1 所界定之容置槽 23 具有一第一槽孔 231 及一第二槽孔 232，該第一槽孔 231 結合一吸震塊 25，該第二槽孔 232 供結合該標籤 24 之技術特徵，並未為證據 2、3 所揭露，亦未有任何教示可將證據 2、3 之技術內容加以組合；又系爭專利可達成吸震、防止漏油及標籤脫落之功效與證據 3 所運用之技術內容及達成功效並不相同，對於所屬技術領域中具有通常知識者並非能由證據 2、3 之內容而輕易完成，故組合證據 2、3 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 系爭專利請求項 2 係直接依附於請求項 1，該附屬項為請求項 1 之進一步限縮，且包含請求項 1 之所有技術特徵，故證據 2、3 之組合亦無法證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
3. 系爭專利請求項 5 所界定「基板設有貫穿該第一表面及該第二表面之一結合孔，該結合孔結合一軸管」（與請求項 1 之差異處），雖已揭露於證據 2，惟系爭專利請求項 5 所界定容置槽具有一第一槽孔及一第二槽孔，該第一槽孔結合一吸震塊，該第二槽孔供結合該標籤等技術特徵，並未為證據 2、3 所揭露，亦未有任何教示可將

證據 2、3 之技術內容加以組合，對於所屬技術領域中具有通常知識者並非能由證據 2、3 之內容而輕易完成，故組合證據 2、3 不足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(三) 組合證據 2、3 及 4 不足以證明系爭專利請求項 3、4、6 及 7 不具進步性：

查組合證據 2、3 不足以證明系爭專利請求項 1、5 不具進步性已如前述。另系爭專利請求項 3、4、6 及 7 與證據 4 之溝槽設置位置並不相同；又證據 4 雖揭露類似於系爭專利請求項 3、4 及 6、7 進一步界定之導油槽及儲油槽，惟仍未揭露系爭專利請求項 1、5 所界定容置槽具有一第一槽孔及一第二槽孔，該第一槽孔結合一吸震塊，該第二槽孔供結合該標籤等技術特徵，亦未有任何教示可將證據 2、3 及 4 之技術內容加以組合，對於所屬技術領域中具有通常知識者並非能由證據 2、3 及 4 之內容而輕易完成請求項 1 及 5 之技術特徵，而請求項 3、4 及 6、7 分別為依附請求項 1 及 5 之附屬項，其技術內容應包含請求項 1 及 5 之技術內容。故組合證據 2、3 及 4 不足以證明系爭專利請求項 3、4 及 6、7 不具進步性。

(四) 綜上，系爭專利未違反專利法第 22 條第 2 項及第 26 條第 2 項之規定，乃為「請求項 1 至 7 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 之軸管 22 與證據 2 之軸筒 411 等同，二者達成防止潤滑油滲漏之功效及技術手段亦相同；系爭專利之吸震塊 25 等同於證據 3 之強力磁鐵 15，二者皆具有吸收及減緩震動之功效；另系爭專利之標籤 24 與證據 3 之遮蓋件 3 相同，二者防止標籤脫落功效亦屬相同，故系爭專利請求項 1 僅將證據 2、3 之先前技術拼湊在一起，並無法產生新功效或產生無法預期之功效，自不具進步性。又系爭專利請求項 2 係依附於請求項 1 進一步界定「該吸震塊 25 之外周面形成一導角 251」技術特徵，而該特徵僅為單純使一元件配合欲設置之空

間的形狀而形成有導角，藉以提升二者的結合便利性，實為所屬技術領域中具通常知識者可輕易思及的技術手段，並未能產生無法預期之功效，故組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

- (二)系爭專利請求項 5 與請求項 1 之差異僅在於請求項 5 「基板設有貫穿該第一表面及該第二表面之一結合孔，該結合孔結合一軸管」部分特徵，其餘技術特徵係與系爭專利請求項 1 相同。而查，證據 2 所揭露者即相當於系爭專利請求項 5 之上開部分特徵，且組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如前述，故組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 5 不具進步性。
- (三)系爭專利請求項 1、5 所界定之軸管、吸震塊及標籤等技術特徵，為證據 2、3 所揭露；且系爭專利請求項 3、4、6 及 7 所進一步界定之導油溝及儲油槽，亦揭露於證據 4，故組合證據 2 至 4 可證明系爭專利請求項 3、4、6 及 7 不具進步性。
- (四)綜上，系爭專利有違專利法第 22 條第 2 項規定云云，請求撤銷原處分。

五、本部為釐清兩造當事人之爭點：組合證據 2、3 或組合證據 2 至 4 是否可證明系爭專利請求項 1 至 7 不具進步性，爰請訴願人、參加人(按參加人複代理人當場所檢送之委任書不合規定，不得參與言詞辯論)及原處分機關派員出席本部訴願審議委員會 105 年 5 月 16 日 105 年第 15 次會議，進行言詞辯論並提出意見如下：

(一)訴願人表示：

1. 系爭專利請求項 1 所界定之軸管 22 等同於證據 2 之中空軸筒 411，二者達成防止潤滑油滲漏之功效及技術手段亦相同，且二者皆具有盲孔部，亦屬習知防漏技術。其次，系爭專利請求項 1 所界定之吸震塊 15、25，係用以吸收轉子 18 轉動時對軸管 12 所造成的震動與晃動。而證據 2 之減震元件為填充材料形成，其軸承可以隔著產生彈性變形之耐磨元件接觸到減震元件，去吸收震動能量，可具吸收、減震功效；證據 3 之強力磁鐵會產生

磁浮現象，不會接觸軸承，防止其直接撞擊底部，讓軸承的震動藉由磁鐵力量產生吸收震動的功效，是系爭專利之吸震塊等同於證據 2 之減震元件及證據 3 之強力磁鐵的吸收、減震功效，為所屬技術領域中具有通常知識者將該等效元件加以替換所能輕易完成。再者，系爭專利請求項 1 所界定之標籤 24，雖與證據 3 之遮蓋片 3 元件之名稱定義不同，但二者皆是不突出地安裝在凹槽中，故二者用來防止構件脫落及防漏的技術手段亦完全相同。綜上，組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2. 其餘理由詳如訴願書所載。

(二)原處分機關代表表示：

1. 系爭專利於說明書提到將盲孔部封閉可防潤滑油滲漏為一習知技術。證據 2 說明書雖未提到盲孔部亦為習知技術，但從圖式結構上可以看出具盲孔部形成封閉儲油空間可達防漏功效，亦為習知技術。其次，系爭專利係利用第一槽孔 231 結合吸震塊 25，以吸震塊 25 吸收及減緩來自盲孔部 221 的震動情形。而證據 2 之減震元件可吸收軸心所產生之晃動及震動，並產生彈性變形以緩衝軸心所受之作用力，亦是一種吸收震動的方式；證據 3 係以強力磁鐵吸附軸心，讓軸心保持在中心的位置，防止左右晃動。二者相較，雖皆可達到減震之效果，惟其所運用之技術手段並不相同或差異很大，所屬技術領域中具有通常知識者並非能輕易互相替換使用，而輕易完成系爭專利之技術內容，故在證據 2、3 並未揭露請求項 1 之技術特徵的情況下，證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2. 其餘理由詳如原處分及訴願答辯書所載。

六、參加人 105 年 5 月 23 日檢送到部之參加意見略以：證據 2 縱有相當於盲孔部之設計，並非用於防止漏油；證據 3 之軸承具自潤性，不需注油，其設置盲孔之目的並非為防止漏油，可見證據 2、3 並未揭露系爭專利之盲孔部係用以防止潤滑油滲漏之結構特徵及功效。其次，

證據 2 之減震元件係直接吸收軸心之震動，吸震塊作用的對象為軸管之盲孔部；而系爭專利之吸震塊則係利用吸收軸管震動方式，吸震塊作用的對象為軸管之盲孔部，二者雖皆可達減震之目的，惟其所欲解決之問題並不相同，且作用對象及方式上亦有差異。況證據 2 之減震元件係對應於系爭專利之耐磨元件，而非對應於系爭專利之吸震塊，故證據 2 之減震元件並未揭露於系爭專利之吸震塊的技術特徵。另證據 3 之強力磁鐵係預先避免產生磨損及噪音；與系爭專利之吸震塊係於震動發生後，以吸收方式，減緩震動，二者在所欲解決之問題及技術手段上，均屬相異，故證據 3 之強力磁鐵亦未揭露系爭專利之吸震塊的技術特徵。再者，證據 3 之遮蓋件並不具有如系爭專利標籤之識別功能，亦非等效元件。是以，系爭專利請求項 1 之盲孔部、吸震塊及標籤等技術特徵，並未揭露於證據 2、3 之組合，自具進步性。其餘請求項 2 至 7 具進步性之理由與原處分內容大致相同。

七、本部決定理由：

(一) 訴願人於訴願階段僅就組合證據 2、3 或組合證據 2 至 4 是否足以證明系爭專利請求項 1 至 7 不具進步性之部分予以爭執，是本件訴願爰就此部分予以論究，合先敘明。

(二) 關於系爭專利請求項 1 是否具進步性部分：

1. 系爭專利請求項 1 係界定一種馬達基座，具有一基板，該基板具有相對之一第一表面及一第二表面，該第一表面設有一軸管，該軸管朝向該基板之一端形成一盲孔部，該基板之第二表面設有供標籤結合的一容置槽，該容置槽具有一第一槽孔及一第二槽孔，該第一槽孔鄰近該軸管之盲孔部，該第二槽孔接鄰該基板之第二表面，該第一槽孔結合一吸震塊，該第二槽孔供結合該標籤；其中在該軸管之徑向上，該第二槽孔之孔徑係大於該第一槽孔之孔徑，該吸震塊卡合於該第一槽孔。而系爭專利請求項 1 所界定上述技術特徵，其創作目的及功效主要

在於：防止標籤凸出於馬達基座之底部並防止標籤脫落；防止標籤因潤滑油之滲漏而脫落；吸收及減緩來自盲孔部之震動。

2. 系爭專利請求項 1 與證據 2、3 之組合相較：

- (1) 在防止標籤凸出於馬達基座之底部並防止標籤脫落方面：系爭專利係將標籤(14、24)容置於容置槽(13、23)中，避免標籤(14、24)突出基板(11、21)的第二表面(112、212)，而達成防止標籤(14、24)脫落之目的。而證據 3 所揭示之遮蓋件(3)，亦係利用一個凹槽來防止該遮蓋件(3)突出於底座(2)之底面以及可能之脫落，故系爭專利與證據 3 用來防止標籤(24)或遮蓋件(3)脫落之技術手段係屬完全相同。雖系爭專利多了一作為標籤之附加功能，惟此附加之功能為其所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 3 之技術內容所能輕易思及完成者，並不具進步性。
- (2) 在防止潤滑油之滲漏方面：系爭專利係利用該軸管(12、22)之盲孔部(121、221)設計及使該軸管(12、22)朝向該基板(11)之一端形成封閉式儲油空間，作為防止潤滑油滲漏之技術特徵。而證據 2 之中空軸筒(411)亦具有一個等同於系爭專利之軸管(22)及該軸管(22)一端形成盲孔部(221)之技術特徵，亦皆屬習知防漏技術，故系爭專利與證據 2 之技術特徵及功效均屬相同。
- (3) 在吸收及減緩震動方面：系爭專利之吸震塊(15、25)，實際上係用以吸收轉子(18)轉動時對軸管(12)所造成之震動與晃動，故系爭專利之吸震塊係以吸收震動的方式而達到吸收、減震功效。而證據 2 之減震元件為填充材料形成(如泡棉、橡膠、乳膠、矽膠等柔軟、耐磨材料)，其軸承可以隔著產生彈性變形之耐磨元件接觸到減震元件，去吸收震動能量，可具吸收、減震功效；另證據 2 說明書第 8 頁亦載明減震元件產生元件彈性變形所吸收震動的作用力，可達防止震動功效，亦是一種吸收震動的方式。是以，系爭專利之吸震塊等同於證據 2 之減震元件，二者所運用之技術手段相同，皆可達成吸

收震動的功效。

(4) 綜上，系爭專利請求項 1 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 2、3 之組合所能輕易完成，故組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三) 關於系爭專利請求項 2 是否具進步性部分：

系爭專利請求項 2 為請求項 1 之直接附屬項，具有請求項 1 之所有技術特徵，並進一步界定「其中該吸震塊之外周面形成一導角」。請求項 1 不具進步性已如前述，請求項 2 之該導角(251)主要在於配合第一槽孔(231)之形狀，使該吸震塊(25)更容易卡合而固定。惟該形成一導角之特徵僅為單純之形狀變更，藉以提升二者結合之便利性，實為其所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及完成之技術手段，並未能產生無法預期之功效。是系爭專利請求項 2 亦不具進步性。

(四) 關於系爭專利請求項 5 是否具進步性部分：

1. 系爭專利請求項 5 係界定一種馬達基座，具有一基板，該基板具有相對之一第一表面及一第二表面，且該基板設有貫穿該第一表面及該第二表面之一結合孔，該結合孔結合一軸管，該軸管朝向該基板之一端形成一盲孔部，在該軸管之軸向上，該軸管之盲孔部與該基板之第二表面之間形成一第一槽孔，該第一槽孔卡合有一吸震塊，該基板之第二表面設有一第二槽孔，該第二槽孔結合一標籤，該第一槽孔與該第二槽孔共同構成一容置槽，在該軸管之徑向上，該第二槽孔之孔徑係大於該第一槽孔之孔徑等技術特徵。
2. 而查，上開技術特徵與系爭專利請求項 1 之差異僅在於「基板設有貫穿該第一表面及該第二表面之一結合孔，該結合孔結合一軸管」部分，惟此等特徵已揭露於證據 2 所揭示之支撐座(21)設有貫穿第一、二表面之結合孔，以及結合孔結合軸筒(211)之技術特徵；又組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性已如前述。是以，系爭專利請求項 5 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 2、3 之組合所能輕易完成，故

組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(五) 關於系爭專利請求項 3、4、6 及 7 是否具進步性部分：系爭專利請求項 3、4 及 6、7 係分別依附於系爭專利請求項 1、5 之附屬項，包含系爭專利請求項 1、5 所有技術特徵，並進一步界定「(請求項 3、6)該軸管之內側周壁形成軸向延伸之數個導油溝」、「(請求項 4、7)該盲孔部設有位於該軸管內部的一儲油槽」等附屬技術特徵。而查，證據 4 圖式第 6、7 圖所揭示套筒(3)內周緣設有複數第三剖溝(32)之特徵，以及利用潤滑劑(5)流動於第三剖溝(32)及凹槽(23)內形成潤滑效果之功效，係等同於系爭專利請求項 3、4、6、7 所進一步界定之導油溝及儲油槽；又組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1 及 5 不具進步性均如前述。是以，系爭專利請求項 3、4 及 6、7 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 2 至 4 之組合所能輕易完成，故組合證據 2 至 4 可證明系爭專利請求項 3、4 及 6、7 不具進步性。

(六) 綜上所述，組合證據 2、3 可證明系爭專利請求項 1、2 及 5 不具進步性，組合證據 2、3 及 4 可證明系爭專利請求項 3、4 及 6、7 不具進步性。從而，原處分機關所為本件「請求項 1 至 7 舉發不成立」之處分，嫌有未洽。訴願人訴請撤銷，尚非無據。參加人陳述之意見，核無足採。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

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

案例一五（進步性之審查—組合動機）

訴願人訴稱證據 4 所揭示者為一種五通碗組，且原處分機關所引用者係五通碗組之「套管」結構，該套管無論在外型上及功能上，均不能與軸承簡易置換，故證據 3、4 之組合動機並不明顯等語。惟查，系爭專利說明書「先前技術」第 2 段記載「現今許多有使用軸承之產品都有輕量化之需求，例如自行車…」，顯見可知現今自行車產品為使各部位得以運轉，通常會使用軸承零件作為結合，而證據 4 之「軸承型卡式五通碗組」，即為常見樞設於自行車五通管之一種軸承零件，至證據 3 本身即為軸承之改良，是無論系爭專利或證據 3、4 均屬軸承結構有關之相關技術領域。再者，系爭專利創作目的係在兼顧軸承耐磨性的考量上，解決軸承重量過重之問題，證據 3 是在改良軸承耐磨材料之問題，證據 4 則係在解決該軸承型卡式五通碗組體積大且重量較重之問題。是以，考量系爭專利與證據 3、4 之先前技術均屬與軸承結構相關之技術領域，且所欲解決者均係與軸承耐磨性及重量有關問題，所屬技術領域中具有通常知識者自難謂無將之結合之動機。

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 7 月 15 日

經訴字第 10406310250 號

訴願人：日○丹下通商股份有限公司

訴願人因第 100114470 號發明專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 104 年 2 月 26 日 (104) 智專三 (三) 05051 字第 10420256130 號專利舉發審定書所為舉發成立之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 100 年 4 月 26 日以「輕量軸承」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，申請專利範圍共 9 項，經

該局編為第 100114470 號審查，准予專利，並公告及發給發明第 I414693 號專利證書。嗣關係人蘇○銓君以該專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，認系爭專利有違前揭專利法規定，以 104 年 2 月 26 日 (104) 智專三 (三) 05051 字第 10420256130 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 9 舉發成立應予撤銷」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第 19 條暨第 20 條第 1 項前段所規定。又發明係「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第 20 條第 2 項復定有明文。
- 二、本件系爭第 100114470 號「輕量軸承」發明專利申請專利範圍共 9 項，第 1 項及第 7 項為獨立項，其餘為附屬項。關係人所提舉發證據計有：舉發證據 1 為系爭專利公報及說明書；證據 2 為 93 年 9 月 11 日公告之第 92217225 號「車頭碗組之迫緊結構改良」新型專利案；證據 3 為 98 年 10 月 1 日公告之第 98203699 號「改良式軸承」新型專利案；證據 4 為 92 年 11 月 21 日公告之第 92200678 號「卡式五通碗組之結構改良」新型專利案；證據 5 為 100 年 4 月 2 日公開之「常用金屬材料密度表」網路資料。
- 三、原處分機關略以：
 - (一) 證據 2 及 4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1、2、4、5、7 及 8 不具進步性，證據 2、4 及 5 之組合亦不足以證明系爭專利請求項 3、6 及 9 不具進步性。
 - (二) 依證據 3 第 5 圖及說明書第 4 頁第 4 至 6 行之記載，證據 3 之第一、三套環 4、6 已揭露相當於系爭專利請求項 1 之外層 34、內層 32，或相當於系爭專利請求項 7 之第二層 24、第一層 22；證據 3 之第二套環 5

已揭露系爭專利之內環 20；證據 3 之滾珠組件 72 已揭露系爭專利之滾動件 40。雖然證據 3 之第三套環 6 與第一套環 4 之材料不同，證據 3 之第三套環 6 相對於第一套環 4 係為耐磨性較高之材料。而系爭專利請求項 7 與請求項 1 之差異僅為內環 20 包括第一層 22 及第二層 24，應屬請求項 1 內層 32 及外層 34 之簡易置換而已。證據 4 第 10 頁已揭示系爭專利不需承受較大外力的結構，而係以輕量化的材質代替之技術，可達到減輕整體的重量之目的，且證據 3、4 與系爭專利均屬軸承相關結構，同屬相同技術領域之創作，具有實質相同的構件組成，所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考證據 3、4 之技術並加以組合，且系爭專利未產生無法預期之功效。故證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 及 7 不具進步性。

- (三) 系爭專利說明書第 3 頁之先前技術已揭露系爭專利請求項 2、5 及 8 之材質，故證據 3、4 及系爭專利先前技術之組合足以證明系爭專利請求項 2、5 及 8 不具進步性。證據 3 已揭露系爭專利之外環之內層及外層結構，及外環的內層是耐磨材料製成，而外層以非耐磨材料製成，相當於系爭專利請求項 4 之技術特徵，故證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。
- (四) 證據 5 常用金屬材料密度表已揭露不銹鋼的密度高於鋁及鈦，而鋁合金及鈦合金隨添加的物質而密度有所差異，但皆小於不銹鋼，應為一般機械常識，系爭專利請求項 3、6 及 9 僅屬材料之選用，故證據 3、4 及 5 之組合足以證明系爭專利請求項 3、6 及 9 不具進步性。
- (五) 綜上，系爭專利請求項 1 至 9 違反核准時專利法第 22 條第 2 項規定，爰為「請求項 1 至 9 舉發成立應予撤銷」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利之創作目的係提供一種重量較習用軸承更輕

的輕量軸承，而所述「可避免因與該等滾動件摩擦而損耗」之功效僅為系爭專利說明書所揭露之較佳效果，非系爭專利之創作目的。而證據 3 係在軸承的第一、二套環之間或第一套環與滾珠組件間，增設有一耐磨塑膠材料的第三套環，相對使第一套環可改為非耐磨材料製成，亦即證據 3 係在比較材料之間的「耐磨性能」，而未探討材質之間的「密度」差異，且依附件 1 之網站研究資料，可知耐磨性能的差異與密度的高低並無直接關連。故證據 3 未揭露系爭專利請求項 1「該外層之密度係小於該內層之密度」之特徵，原處分機關誤將系爭專利所記載之較佳功效視為創作目的而與證據 3 比對，進而誤認證據 3 可達成系爭專利之創作目的，有明顯之瑕疵。

- (二) 證據 4 雖指出其套管可以更輕的纖維材質來取代，惟依其前後文義，並非指套管 20 比相鄰的固定環 30 更輕，而是指套管比習知的套管還輕，至於證據 4 對於固定環 30 的材質、密度、重量則隻字未提，尚無法判斷證據之套管 20 及固定環 30 孰輕孰重。故無論證據 3、4 均未揭露系爭專利請求項 1「該外層之密度係小於該內層之密度」之特徵。
- (三) 又證據 4 所揭示者為一種五通碗組，其標的並非軸承，且原處分機關所引用者係五通碗組之「套管」結構，該套管無論在外型上及功能上，均不能與軸承簡易置換，且證據 4 對於軸承本身完全沒有進行結構改良，故證據 3、4 之組合並不明顯。
- (四) 綜上所述，證據 3、4 之組合無法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、4、5 不具進步性，又基於相同理由，亦無法證明系爭專利請求項 7 及其附屬項 8 不具進步性。另證據 5 亦無法彌補證據 3、4 之不足，故證據 3、4 及 5 之組合亦無法證明系爭專利請求項 3、6 及 9 不具進步性等語，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

(一) 本件原處分機關主要係認證據 3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 1、4 及 7 不具進步性，證據 3、4 及系爭專利先前技術之組合可證明系爭專利請求項 2、5 及 8 不具進步性，證據 3、4 及 5 之組合可證明系爭專利請求項 3、6 及 9 不具進步性，故系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 2 項之規定，而為「請求項 1 至 9 舉發成立應予撤銷」之處分。本件爰就前述原處分機關所認舉發成立之部分予以審究，合先敘明。

(二) 證據 3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 1 界定「一種輕量軸承，包含有：一內環；一外環，具有相互連接之一內層及一外層，該外層之密度係小於該內層之密度；以及多數滾動件，係可滾動地設於該內環及該外環的內層之間。」
- 2、證據 3 揭示一種改良式軸承，包括均為中空且具有一內、外壁之第一套環、第二套環及第三套環，第三套環設置於第一、二套環之間，並有多數滾珠組件設置於第二、三套環之間。由證據 3 第 5 圖與系爭專利請求項 1 相較，證據 3 之第二套環 5 相當於系爭專利之內環，證據 3 之第一套環及第三套環即當相於系爭專利外環之外層及內層，證據 3 之滾珠 72 可滾動地設置於第二套環（即系爭專利之內環）與第三套環（即系爭專利外環之內層）之間，是證據 3 已揭露系爭專利請求項 1 之「內環」、「外環」、「多數滾動件」等構件，及將外環分為「具有相互連接之一內層及一外層」之特徵。
- 3、證據 4 揭示一種軸承型之卡式五通碗組結構改良，主要包括有一心軸，心軸兩側分別設有一軸承，該軸承間設有一套管，該套管與軸承間分別對向設置有一固定環。依證據 4 說明書第 10 頁第 5 至 9 行之記載及參照其第 3 圖，可知證據 4 藉由套管與軸承間設置一固定環 30，使套管毋需直接與抵止軸承，減少其受力，而得採以較輕之碳纖維材質來取代，以達到輕量化

之目的。故證據 4 透過固定環之設計，使套管減輕壓力，而得以輕量化材質代替之手段，已揭示系爭專利將習知之軸承外環分為內層及外層，使內層承受滾珠之磨擦力，而減輕外層之受力並得以輕量化材質代替之技術特徵，即相當於系爭專利請求項 1 所界定「該外層密度係小於該內層之密度」之特徵。據此，系爭專利請求項 1 之全部技術特徵已為證據 3 及 4 所揭露，且證據 3、4 均屬軸承結構有關之相關技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者自有組合之動機，且可輕易完成並達到相同於系爭專利在兼具軸承耐磨性下得以減輕軸承重量之功效。故證據 3、4 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 4、訴願人固訴稱系爭專利之創作目的係使軸承「輕量化」，證據 3 則係在比較材質間的「耐磨性能」，而未探討材質之間的「密度」差異，證據 4 亦非比較套管 20 及固定環 30 二者間之重量差異，故無論證據 3、4 均未揭露系爭專利請求項 1「該外層之密度係小於該內層之密度」之特徵等云云。惟查，依爭專利說明書第 3 頁「先前技術」記載「…由於軸承使用時各該滾動件與該內、外環會持續摩擦，故該等滾動件及內、外環大多係由軸承鋼或不銹鋼等耐磨材料所製成，因此該軸承具有相當之重量」，及說明書第 3 至 4 頁「發明內容」所述「…由於該輕量軸承之內環及外環的內層係由耐磨性較佳的材料製成，可避免因與該等滾動件磨擦而損耗，更重要的是，該外環之外層係由密度較小的材料製成，因此該輕量軸承的重量係明顯小於習用之軸承的重量。」等語，可知系爭專利係為改良習知軸承所使用之耐磨材料重量較重，故將系爭專利外環分作內層及外層，內層仍使用原耐磨性較佳的材料，外層則改以密度較小（即重量較輕）之材料製成，而達到軸承「輕量化」之目的。故系爭專利為達兼具耐磨性及輕量化之目的，所採取的主要手段即係將外環分作內層及外層，因耐磨材質（如鋼或不銹鋼）

通常有相當的重量，故將外層改為非耐磨材質即可減輕軸承之重量。而前揭特徵實為證據 3 說明書第 4 頁「新型內容」所稱「本創作的目的之一，…係增設有一耐磨塑膠材料的第三套環，相對乃使第一套環可改為非耐磨材料製成…」等內容所揭露，雖證據 3 並未明確地揭露非耐磨材料得使用密度較小之材質，惟透過內層及外層之分層設計，減輕外層之受力並以輕量化材質代替之手段，已為證據 4 所揭露，亦詳如前述。是以，系爭專利請求項 1「該外層之密度係小於該內層之密度」之特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 3、4 先前技術之組合可輕易完成者，所訴洵非可採。

- 5、至訴願人訴稱證據 4 所揭示者為一種五通碗組，且原處分機關所引用者係五通碗組之「套管」結構，該套管無論在外型上及功能上，均不能與軸承簡易置換，故證據 3、4 之組合動機並不明顯等語。惟查，系爭專利說明書「先前技術」第 2 段記載「現今許多有使用軸承之產品都有輕量化之需求，例如自行車…」，顯見可知現今自行車產品為使各部位得以運轉，通常會使用軸承零件作為結合，而證據 4 之「軸承型卡式五通碗組」，即為常見樞設於自行車五通管之一種軸承零件，至證據 3 本身即為軸承之改良，是無論系爭專利或證據 3、4 均屬軸承結構有關之相關技術領域。再者，系爭專利創作目的係在兼顧軸承耐磨性的考量上，解決軸承重量過重之問題，證據 3 是在改良軸承耐磨材料之問題，證據 4 則係在解決該軸承型卡式五通碗組體積大且重量較重之問題。是以，考量系爭專利與證據 3、4 之先前技術均屬與軸承結構相關之技術領域，且所欲解決者均係與軸承耐磨性及重量有關問題，所屬技術領域中具有通常知識者自難謂無將之結合之動機，所訴亦非可採。

- (三) 證據 3、4 及系爭專利先前技術之組合可證明系爭專利請求項 2 及 5 不具進步性、證據 3、4 及 5 之組合

可證明系爭專利請求項 3 及 6 不具進步性、證據 3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 4 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 2 至 6 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 全部之技術特徵，並分別進一步界定「其中該外環之內層係由不銹鋼或軸承鋼所製成」、「其中該外環之外層係由鋁、鋁合金、鈦或鈦合金所製成」、「其中該內環具有一與滾動件接觸之第一層，以及一與該第一層連接之第二層，該第二層之密度係小於該第一層之密度」、「其中該內環之第一層係由不銹鋼或軸承鋼所製成」及「其中該內環之第二層係由鋁、鋁合金、鈦或鈦合金所製成。」
- 2、而查，證據 3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已如前述。而系爭專利先前技術已揭示軸承鋼或不銹鋼為習見之耐磨材料，證據 5 之常用金屬材料密度表亦可見鋁、鈦或鈦合金等材質之密度低於鋼，系爭專利請求項 4 將內環分為第一層及第二層之特徵，則僅為請求項 1 將外環分別內層與外層之簡單運用。是以，證據 3、4 及系爭專利先前技術之組合可證明系爭專利請求項 2 及 5 不具進步性、證據 3、4 及 5 之組合可證明系爭專利請求項 3 及 6 不具進步性、證據 3 及 4 之組合亦可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

(四) 證據 3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 7 不具進步性、證據 3、4 及系爭專利先前技術之組合可證明系爭專利請求項 8 不具進步性、證據 3、4 及 5 之組合可證明系爭專利請求項 9 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 7 界定「一種輕量軸承，包含有：一內環，具有相互連接之一第一層及一第二層，該第二層之密度係小於該第一層之密度；一外環；以及多數滾動件，係可滾動地設於該內環的第一層及該外環之間。」請求項 8、9 為請求項 7 之附屬項，進一步界定「其中該內環之第一層係由不銹鋼或軸承鋼所製成」及「其中該內環之第二層係由鋁、鋁合金、鈦或鈦

合金所製成」。

- 2、系爭專利請求項 7 與請求項 1 相較，請求項 1 係「外環，且有互相連接之一內層及一外層，該外層之密度係小於該內層之密度」之特徵，請求項 7 為「內環，具有互相連接之第一層及第二層，該第二層之密度係小於該第一層之密度」，二者技術特徵實質相同，僅為內、外層（或第一、二層）設置於外環或內環之差異。而證據 3 及 4 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已詳如前述；基於相同理由，證據 3 及 4 之組合亦可證明請求項 7 不具進步性。又請求項 8、9 所界定之材質或密度，已為系爭專利先前技術或證據 5 之常用金屬材料密度表所揭露，亦如前述；故證據 3、4 及系爭專利先前技術之組合可證明系爭專利請求項 8 不具進步性、證據 3、4 及 5 之組合可證明系爭專利請求項 9 不具進步性。

- (五) 綜上所述，舉發諸證據既足以證明系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項之規定，從而，原處分機關所為「請求項 1 至 9 舉發成立應予撤銷」之處分，洵無違誤，應予維持。

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

案例一六（進步性之審查—組合動機）

經查，證據 2 並沒有揭示任何馬達之絕緣端板，所以並未揭露系爭專利請求項 1 絕緣端板上「凸柱」之技術特徵，且證據 2 之發明並非關於馬達絕緣端板之設計，其「支柱」係用於將線圈重新定向進而改變線圈纏繞方向以製造出具有不同線圈磁極，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，在面對習知絕緣端板有關係爭專利欲解決之「線圈與電源供應器間之電線連結線段呈現無固定之任意擺動狀態」之問題時，並沒有動機參考證據 2 所揭示將線圈重新定向之「支柱」應用於絕緣端板上；再依據證據 2 請求項 5 所載「如請求項 4 所述之一種力場群組，在該力場群組內其線圈係依第二方向捲繞於其線圈支撐結構上。而非捲繞於第一支柱及第二支柱上」，可知證據 2 特別教示線圈僅藉由「支柱」改變線圈纏繞方向而非捲繞於「支柱」上。故所屬技術領域中具有通常知識者，無法參酌證據 2 推得藉由系爭專利請求項 1「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」之裝置，可達成「將線圈與電源供應器間之電線連結線段，纏繞『兩凸柱』並穿入『兩凸柱』鄰側之『插接部』」，以解決「線圈與電源供應器間之電線連結線段呈現無固定之任意擺動狀態」問題之功效。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 1 月 12 日

經訴字第 10406318650 號

訴願人：正○新能源股份有限公司

訴願人因第 96118772 號發明專利舉發事件（N02），不服原處分機關智慧財產局 104 年 7 月 17 日（104）智專三（二）01159 字第 10420938590 號專利舉發審定書所為「請求項 1 至 8 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

緣關係人吳○淞（原名吳○峰）君前於 96 年 5 月 25 日以「一種絕緣端板」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，申請專利範圍計 8 項。經該局編為第 96118772 號審查，准予專利，並發給發明第 I336159 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 1 項第 1 款及第 4 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，核認系爭專利並未違反前揭專利法規定，以 104 年 7 月 17 日（104）智專三（二）01159 字第 10420938590 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 8 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依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 項前段所規定。又發明如「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所能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，亦為同法第 22 條第 1 項第 1 款及第 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 96118772 號「一種絕緣端板」發明專利案，申請專利範圍計 8 項，其中第 1、5 項為獨立項，其餘為附屬項。舉發證據 1 為系爭專利說明書公告本；證據 2 為西元 2005 年 1 月 25 日公告之美國第 US 6,847,146 B2 號「FIELD ASSEMBLY AND METHODS FOR ASSEMBLING A FIELD ASSEMBLY」發明專利案；證據 3 為 87 年 2 月 1 日公告之第 86210962 號「馬達定子絕緣端板」新型專利案；證據 4 為 88 年 7 月 21 日公告之第 86217298 號「馬達心軸防漏儲油裝置」新型專利案。舉發理由係以證據 2 可證明系爭專利請求項 1 及 2 不具新穎性及進步

性；組合證據 2 及 4 可證明系爭專利請求項 3；組合證據 2 及 3 可證明系爭專利請求項 4 至 6 及 8；組合證據 2、3 及 4 可證明系爭專利請求項 7 不具進步性。主張系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定。

三、原處分機關略以：

- (一) 證據 2 圖 6 之重定向結構 62a-d，是在提供線圈正極轉負極或負極轉正極之改變線圈極性方向功能，而系爭專利請求項 1、5 之兩凸柱係為供線圈延伸端之長度縮減以解決「線圈與電源供應器間之電線連結線段呈現無固定之任意擺動狀態」，且由證據 2 請求項 5 所載「…在該力場群組內其線圈係依第二方向捲繞於其線圈支撐結構上。而非捲繞於第一支柱及第二支柱上」，可知證據 2 之線圈僅藉由「支柱」改變線圈纏繞方向而非捲繞於支柱上，故系爭專利請求項 1 之「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」，並無法由證據 2 所揭示而可直接無歧異得知之技術特徵。是證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性，自亦難證明其附屬項請求項 2 不具新穎性及進步性。
- (二) 系爭專利請求項 3、4 為依附請求項 1 或 2 之附屬項，系爭專利請求項 6、7、8 為直接或間接依附請求項 5 或 6 之附屬項，包括其所依附請求項之所有技術特徵並為進一步之界定；查證據 2、3、4 均未揭露「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」之技術特徵。是證據 2、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性；證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 4、5、6、8 不具進步性；證據 2、3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 7 不具進步性。
- (三) 綜上所述，系爭專利請求項 1、2 未違反核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定；系爭專利請求項 1 至 8 未違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，爰為「請求項 1 至 8 舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：證據 2 所揭露在環緣外緣相異之擋片 42a、42b，其垂直交叉之兩端各別凸設兩個「wire redirection posts 62a-d」，其從字面上翻譯成中文係為重定向柱或重定向結構，實質上就是凸柱，這種凸柱可以提供線圈捲繞之用，證據 2 揭露之凸柱 62a-d 除了可以提供線圈正極轉負極或負極轉正極之改變線圈極性方向功能外，當然也可以供線圈延伸端捲繞以縮短長度而避免線圈與電源供應器間之電線連結線段呈現無固定之任意擺動狀態；此外，證據 2 揭露了在兩端之兩凸柱 62a、62b 間各凸設之一插接部（terminal pockets 56a-d），端板之環緣外端於預設處開設有兩穿孔。故「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設一插接部」事實上已揭露在證據 2 中，又訴願人所述證據 2 至 4 多種組合已完全揭露系爭專利請求項 2 至 8 之技術特徵，系爭專利不具進步性應予撤銷等語。

五、本部決定理由：

（一）關於證據 2 可否證明系爭專利請求項 1、2 不具新穎性及進步性：

- 1、系爭專利請求項 1 係「一種馬達定子用之絕緣端板，包括有一環緣，環緣具有一外表面及一內表面，外表面內緣對向兩端各別延伸有一擋片，環緣外緣相異之擋片之垂直交叉之兩端則各別凸設兩凸柱，該兩端之兩凸柱間各凸設之一插接部，且環緣外緣於預設處至少開設有兩穿孔者」；請求項 2 係「如申請專利範第 1 項所述之馬達定子用之絕緣端板，其中插接部為中空柱狀結構體，兩穿孔則各別開設在兩插接部間者」。
- 2、證據 2 為關於一種具有線圈重新定向結構之馬達組，其係利用該線圈重新定向結構而改變線圈纏繞方向，以製造出具有不同線圈磁極的馬達組。
- 3、經查，證據 2 並沒有揭示任何馬達之絕緣端板，所以並未揭露系爭專利請求項 1 絕緣端板上「凸柱」之技術特徵，且證據 2 之發明並非關於馬達絕緣端板之設計，其「支柱」係用於將線圈重新定向進而改變線圈

纏繞方向以製造出具有不同線圈磁極，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，在面對習知絕緣端板有關係爭專利欲解決之「線圈與電源供應器間之電線連結線段呈現無固定之任意擺動狀態」之問題時，並沒有動機參考證據 2 所揭示將線圈重定向之「支柱」應用於絕緣端板上；再依據證據 2 請求項 5 所載「如請求項 4 所述之一種力場群組，在該力場群組內其線圈係依第二方向捲繞於其線圈支撐結構上。而非捲繞於第一支柱及第二支柱上」，可知證據 2 特別教示線圈僅藉由「支柱」改變線圈纏繞方向而非捲繞於「支柱」上。故所屬技術領域中具有通常知識者，無法參酌證據 2 推得藉由系爭專利請求項 1「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」之裝置，可達成「將線圈與電源供應器間之電線連結線段，纏繞『兩凸柱』並穿入『兩凸柱』鄰側之『插接部』」，以解決「線圈與電源供應器間之電線連結線段呈現無固定之任意擺動狀態」問題之功效。是證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性，自亦無法證明包含請求項 1 全部技術特徵之附屬項請求項 2 不具新穎性及進步性。

(二) 關於證據 2、4 之組合可否證明系爭專利請求項 3 不具進步性：

- 1、證據 4 為有關馬達心軸防漏儲油之裝置。系爭專利請求項 3 係依附於請求項 1 或 2 之附屬項，包含請求項 1 或 2 全部之技術特徵，並進一步界定「其中環緣內表面對應垂直十字交叉之擋片與插接部四方位處，各方位則朝外間隔凸設預設長之兩定位柱者」。
- 2、經查，證據 4 第 1 圖雖揭示「馬達本體 11 的定位座 12 設置有複數定位孔，線圈 41 的端面則設置複數對應該定位孔的定位柱」，惟亦未揭露系爭專利「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」之技術特徵。是證據 2、4 均未揭露系爭專利請求項 3 之技術內容，該等證據組合自無法證明系爭專利請求項 3 不具進

步性。

(三) 關於證據 2、3 之組合可否證明系爭專利請求項 4 不具進步性：

- 1、證據 3 為關於一種用於馬達之絕緣端板，其係利用該絕緣端板可有效隔絕線圈與其他部份接觸，且利用該絕緣端板上的定位勒及勾勒以定位線圈。
- 2、系爭專利請求項 4 係依附於請求項 1 或 2 之附屬項，包含請求項 1 或 2 全部之技術特徵，並進一步界定「其中，兩擋片頂端中央往上再朝外延伸一 L 形定位肋，L 形定位肋平行環緣之外側端緣，則朝內凹設一缺槽，環緣對應該缺槽處則開設一連通之缺口者」。
- 3、經查，證據 3 第 2 圖雖揭示了在絕緣端板所設之兩擋片頂端中央朝外延伸一有 L 形定位肋 321，惟亦未揭露系爭專利「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」之技術特徵。是證據 2、3 均未揭露系爭專利請求項 4 之技術內容，該等證據組合自無法證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

(四) 關於證據 2、3 之組合可否證明系爭專利請求項 5 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 5 係「一種具絕緣端板之馬達定子，主要包括：一馬達定子，係於一中空樞心內壁成形有若干個極塊，以供二線圈纏繞，該樞心與極塊皆為若干個良好磁性片疊置而成，且線圈與樞心、極塊間設有絕緣片；二絕緣端板，係分別環設在樞心兩側，其具有一疊覆在樞心端口緣之環緣，以及位於內壁對應二極塊端緣處延設之兩擋片，且環緣外緣相異於內緣兩擋片垂直交叉之兩端，各自間隔凸設有兩凸柱，兩端之兩凸柱間另凸設有一插接部者」。
- 2、經查，證據 2 並沒有揭示任何馬達之絕緣端板，所以並未揭露系爭專利請求項 5 絕緣端板上「凸柱」之技術特徵，且證據 2 之發明並非關於馬達絕緣端板之設計，其「支柱」係用於將線圈重新定向進而改變線圈纏繞方向以製造出具有不同線圈磁極，故系爭專利所

屬技術領域中具有通常知識者，在面對習知絕緣端板有關係爭專利欲解決之「線圈與電源供應器間之電線連結線段呈現無固定之任意擺動狀態」之問題時，並沒有動機參考證據 2 所揭示將線圈重定向之「支柱」應用於絕緣端板上；再依據證據 2 請求項 5 所載「如請求項 4 所述之一種力場群組，在該力場群組內其線圈係依第二方向捲繞於其線圈支撐結構上。而非捲繞於第一支柱及第二支柱上」，可知證據 2 特別教示線圈僅藉由「支柱」改變線圈纏繞方向而非捲繞於「支柱」上。故所屬技術領域中具有通常知識者，無法參酌證據 2 推得藉由系爭專利請求項 5「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」之裝置，可達成「將線圈與電源供應器間之電線連結線段，纏繞『兩凸柱』並穿入『兩凸柱』鄰側之『插接部』」，以解決「線圈與電源供應器間之電線連結線段呈現無固定之任意擺動狀態」問題之功效。又證據 3 亦未揭露「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」之技術特徵，已如前述。是證據 2、3 均未揭露系爭專利請求項 5 之技術內容，該等證據組合自無法證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

(五) 關於證據 2、3 之組合可否證明系爭專利請求項 6 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 6 係依附於請求項 5 之附屬項，包含請求項 5 全部之技術特徵，並進一步界定「其中，環緣對向兩端收凸設之兩插接部之間，開設有一穿孔，穿孔則供螺絲貫穿後與樞心表面螺孔鎖固結合者」。
- 2、經查，證據 2、3 之組合既無法證明系爭專利請求項 5 不具進步性，已如前述，自亦無法證明包含請求項 5 全部技術特徵之附屬項請求項 6 不具進步性。

(六) 關於證據 2、3、4 之組合可否證明系爭專利請求項 7 不具進步性：

- 1、系爭專利請求項 7 係依附於請求項 6 之附屬項，包含請求項 6 全部之技術特徵，並進一步界定「其中，環

緣內表面對應垂直十字交叉之擋片與插接部四方位處，各別朝外間隔凸設預設長之兩定位柱者」。

2、經查，證據 2、3、4 均未揭露系爭專利「兩凸柱」及「兩凸柱間各凸設之一插接部」之技術特徵，已如前述。是證據 2、3、4 均未揭露系爭專利請求項 7 之技術內容，該等證據組合自無法證明系爭專利請求項 7 不具進步性。

(七) 關於證據 2、3 之組合可否證明系爭專利請求項 8 不具進步性：

1、系爭專利請求項 8 係依附於請求項 5 或 6 之附屬項，包含請求項 5 或 6 全部之技術特徵，並進一步界定「其中，兩擋片頂端中央往上再朝外延伸一 L 形定位肋，L 形定位肋平行環緣之外側端緣，則朝內凹設一缺槽，環緣對應該缺槽處則開設一連通之缺口者」。

2、經查，證據 2、3 之組合既無法證明系爭專利請求項 5 或 6 不具進步性，已如前述，自亦無法證明包含請求項 5 或 6 全部技術特徵之附屬項請求項 8 不具進步性。

(八) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利請求項 1、2 未違反核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定；系爭專利請求項 1 至 8 未違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，所為本件「請求項 1 至 8 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。

案例一七（進步性之審查—組合動機）

按所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除某已知元件之組合或教示某已知元件之組合於技術本質上係不相容，抑或基於先前技術所揭露之技術內容，熟悉系爭專利技術領域人士就該專利之發明所欲解決之問題，將採取與系爭專利發明人所採取技術手段相反之研究方向。查證據 7 藉由於罈體內面鍍上圖案，使其不易脫落、褪色，並未排除圖案與非透明罈體組合；況證據 7 說明書第 4 頁提及一般骨灰罈係由陶器或磁器所製成，並於罈體外表面彩繪或雕刻蓮花等花紋，是證據 7 之技術內容並未妨礙骨灰罈所屬技術領域人士採用非透明罈體內設置圖案之技術手段。證據 4 至 7 與系爭專利皆屬骨灰罈相關技術領域，功能或作用亦相同，所屬技術領域中具有通常知識者自有動機將證據 4 至 7 組合。

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 4 月 1 日

經訴字第 10506303660 號

訴願人：康○來君

訴願人因第 95214489 號新型專利舉發事件（N02），不服原處分機關智慧財產局 104 年 11 月 17 日（104）智專三（三）05078 字第 10421552620 號專利舉發審定書所為「請求項 1 至 6 舉發成立應予撤銷」之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 95 年 8 月 16 日以「具裝飾圖案之骨灰罈」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 95214489 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M307401 號專利證書。訴願人於 98 年 7 月 6 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，更正後申請專利範圍

共 6 項。嗣關係人九〇有限公司以該專利有違系爭專利核准時專利法第 94 條第 4 項規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 104 年 11 月 17 日 (104) 智專三 (三) 05078 字第 10421552620 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發成立應予撤銷」之處分，訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用之新型者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項所明定。惟其「新型雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 94 條第 4 項所明定。
- 二、本件系爭第 95214489 號「具裝飾圖案之骨灰罈」新型專利案，依其 98 年 7 月 6 日更正本所示，申請專利範圍共 6 項，第 1、4、5 項為獨立項，其餘為附屬項。請求項 1 係包括：一石材外罐；一石材外蓋，係設於該石材外罐頂部；一用以存放骨灰之金屬內罐，係設於該石材外罐內，且該金屬內罐之外周壁與該石材外罐之內周壁相緊接；一具特殊意義之裝飾圖案層，該裝飾圖案層係依預定之位置，設於該金屬內罐之內周壁；且該裝飾圖案層係藉由噴漆、轉印其中之一者，設於該金屬內罐之壁上。請求項 4 與請求項 1 之差異在於請求項 4 係界定「裝飾圖案層係藉由雕刻、壓製其中之一者，成形於該金屬內罐之壁上」之技術特徵。請求項 5 與請求項 1 之差異在於請求項 5 係界定「金屬內罐與裝飾圖案層之間更設有一珐瑯層，其中該裝飾圖案層係藉由噴漆、轉印其中之一者，設於該珐瑯層之壁上」之技術特徵。
- 三、關係人所提舉發證據計有：舉發證據 1 為系爭專利公告本及更正後申請專利範圍；證據 2 為系爭專利之專利技術報告；證據 3 為系爭專利 N01 案舉發審定書；證據 4 為 94 年 6 月 11 日公告之第 93207949 號「骨灰罈結構

改良」新型專利案；證據 5 為 94 年 2 月 21 日公告之第 93204336 號「骨灰罈改良結構（三）」新型專利案；證據 6 為 95 年 1 月 21 日公告之第 94217473 號「雙層結構之骨灰罈」新型專利案；證據 7 為 91 年 5 月 1 日公告之第 89218107 號「骨灰罈之改良結構」新型專利案；證據 8 為 92 年 8 月 1 日公告之第 91118716 號「骨灰罈及其製造方法」發明專利案；證據 9 為 85 年 10 月 11 日公告之第 84215957 號「骨灰罈之改良構造」新型專利案。

四、本件原處分機關略以：

- (一) 系爭專利之「一種具裝飾圖案之骨灰罈，其係包括：一石材外罐；一石材外蓋，係設於該石材外罐頂部」技術特徵，已揭露於證據 4 之一種骨灰罈，包括一外罐及一外蓋，其中外罐及外蓋係由礦石製成之技術內容；系爭專利之「一用以存放骨灰之金屬內罐，係設於該石材外罐內」技術特徵，已揭露於證據 4 之用以存放骨灰之不銹鋼材質內罐容置於外罐之容槽中之技術內容；證據 5 係一種骨灰罈，具有外罈、外蓋及本體、內蓋所組成，其中外罈內壁上設有環凸緣與本體相接觸，又證據 6 一種雙層骨灰罈，包括有金屬內層體、內蓋及外層體及外蓋所組成，其中金屬內層體外周壁與外層體內周壁相緊接，如圖 3 所示，證據 5、6 結合已揭露系爭專利之內罐之外周壁與外罐之內周壁相緊接技術特徵。證據 7 已揭露系爭專利之內罐之內周壁藉由噴漆、轉印一裝飾圖案層技術特徵。至於系爭專利之內外罐之材質屬非結構技術特徵，並不會改變或影響系爭專利骨灰罈結構，其材質係屬於習知技術運用，況系爭專利之石材外罐、金屬內罐技術特徵已為證據 4 所揭露。且於陶器罈體表面彩繪亦屬於習知技術（參證據 7 說明書第 4 頁）。證據 4、5、6、7 與系爭專利皆屬於骨灰罈相關連技術領域；又證據 4、5、6 骨灰罈具有內、外罐結構，並於內罐容置往生者之骨灰與系爭專利金屬內罐具有功能或作用

之關連性；再者，系爭專利於骨灰罈內罐內周面裝飾圖案層，與往生者骨灰緊密依存，而證據 7 已教示於內壁轉印圖案，所屬骨灰罈技術領域中具有通常知識者，有動機將證據 4、5、6、7 結合而完成系爭專利請求項 1。故證據 4、5、6、7 結合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 依附於請求項 1，解釋應包含請求項 1 所有技術特徵，再進一步界定「裝飾圖案層係經加熱，以使轉印或噴漆上去之顏料具有較高之附著力」之技術特徵。證據 8 係一種骨灰罈製造方法，於釉層表面依需求將圖樣轉貼於罈體與蓋體的表面，並以 200°C 烘乾三分鐘，已揭露系爭專利請求項 2 之技術特徵。證據 8 係一種骨灰罈結構，與證據 4、5、6、7 及系爭專利具有技術領域之關連性，故證據 4、5、6、7 結合證據 8 亦足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。另系爭專利請求項 3 依附於請求項 1，解釋應包含請求項 1 所有技術特徵，再進一步界定「金屬內罐壁上之裝飾圖案層係為蓮花圖形」之技術特徵。證據 7 之骨灰罈於罈體內之圖案層，通常所使用之圖案為蓮花等各種花紋圖案，已揭露系爭專利請求項 3 之技術特徵。故證據 4、5、6、7 結合亦足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

- (二) 系爭專利請求項 4 與請求項 1 之差異在於請求項 4 之「裝飾圖案層係藉由雕刻、壓製其中之一者，成形於該金屬內罐之壁上」之技術特徵。證據 4、5、6、7 已揭露系爭專利之石材外罐、外蓋、金屬內罐、內蓋、金屬內罐與石材外罐相緊接及一具特殊意義之裝飾圖案層係依預定之位置，設於金屬內罐之內周壁技術特徵，如前理由所述。系爭專利於金屬內罐壁上係藉由雕刻、壓製形成裝飾圖案層技術特徵，已為證據 9 不銹鋼罈本體外緣以雕刻、蝕刻或印刷方式將所需花紋、圖樣刻印其上技術內容所揭露。證據 9 係一種骨灰罈結構，與證據 4、5、6、7 及系爭專利具有技術

領域關連性，故證據 4、5、6、7、9 結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 與請求項 1 之差異在於請求項 5 之「金屬內罐與裝飾圖案層之間更設有一珐瑯層，其中該裝飾圖案層係藉由噴漆、轉印其中之一者，設於該珐瑯層之壁上」技術特徵。證據 4、5、6 已揭露系爭專利之石材外罐、外蓋、金屬內罐、內蓋、金屬內罐與石材外罐相緊接技術特徵，如前理由所述。又系爭專利之一具特殊意義之裝飾圖案層，該裝飾圖案層係依預定之位置，設於該金屬內罐之內周壁，金屬內罐與裝飾圖案層之間設有一珐瑯層，其中該裝飾圖案層係藉由噴漆、轉印其中之一者，設於該珐瑯層之壁上層技術特徵，其「珐瑯」所屬技術領域中具有通常知識者，可知為玻璃質的釉附著在金屬器表面所成，而證據 8 之罈體表面塗飾一層釉層，並以 200°C 烘乾三分鐘等一連串之底釉及塗面釉步驟，將需要之圖樣轉貼於罈體與蓋體的表面之釉層上技術內容，已揭露系爭專利請求項 5 之技術特徵，而圖案層設置位置屬於所屬骨灰罈所屬技術領域中具有通常知識者可輕易改變。故證據 4、5、6、8 結合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。又系爭專利請求項 6 依附於請求項 5，解釋應包含請求項 5 所有技術特徵，再進一步界定「裝飾圖案層係經加熱，以使轉印或噴漆上去之顏料具有較高之附著力」技術特徵。證據 8 於釉層表面依需求將圖樣轉貼於罈體與蓋體表面之釉層，並以 200°C 烘乾三分鐘技術內容，已揭露系爭專利請求項 6 之技術特徵。故證據 4、5、6、8 結合亦足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。乃為「請求項 1 至 6 舉發成立應予撤銷」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件 (N02) 案中之舉發證據 7 即為系爭專利 (N01) 案之證據 9，原處分機關於系爭專利 (N01) 案中認定證據 9 並未揭露系爭專利之金屬內罐具裝飾圖案層之技術

特徵，惟於本案卻認定證據 7 已教示出系爭專利之金屬內罐具裝飾圖案層，原處分機關就同一證據之見解明顯前後不一致。

- (二) 證據 7 罈體及蓋體係由透明玻璃製成，係欲解決習知骨灰罈於外表面圖案層容易脫落、碰撞受損問題，藉由玻璃內面鍍圖案，可直接由外面觀看，以達到圖案層不與外面直接接觸較不易損壞之功效。而系爭專利欲解決金屬罐冰冷感覺，藉由金屬內罐內面圖案與往生者生前喜愛圖案緊密相依之功效，系爭專利與證據 7 不論就所欲解決問題、技術手段或功能皆明顯不具關連性。證據 4、5、6 之罈體皆無法看到內部之非透明罈體結構，在證據 7 具有反向教示而使其本質上無法用以與非透明材質之罈體結合的前提下，所屬技術領域中具有通常知識者並沒有合理動機將證據 7 與證據 4、5、6 組合。系爭專利請求項 1 至 3 自非證據 4、5、6、7 之組合顯能輕易完成。
- (三) 證據 9 於罈本體之外緣雕刻、蝕刻、印刷，並未揭露系爭專利請求項 4 之裝飾圖案層設於金屬內罐之內周壁之技術特徵，且系爭專利欲解決金屬罐冰冷感覺，藉由金屬內罐內面圖案與往生者生前喜愛圖案緊密相依之功效，亦未被證據 4、5、6、7、9 所揭露，故證據 4、5、6、7、9 結合無法證明系爭專利請求項 4 不具進步性。又證據 8 雖揭露系爭專利對圖案加熱之技術手段，仍同樣未揭露系爭專利之裝飾圖案層設於金屬內罐之內周壁之技術特徵，故證據 4、5、6、8 結合無法證明系爭專利請求項 5、6 不具進步性。

六、本部決定理由：

- (一) 經查，證據 4 請求項 2 已揭露由礦石製成之骨灰罈外罐及外蓋，由不銹鋼材質製成之骨灰罈內罐及內蓋；證據 5 說明書第 10 頁倒數第 8 行起記載「外罈內壁上設有環凸緣，而骨灰罈本體周圍表面與該環凸緣相接觸」之技術；證據 6 請求項 1 已揭露具內層體、內蓋及外層體、外蓋之雙層結構骨灰罈，且由圖 2、3

可看出其內層體外周壁與外層體內周壁相連接；證據 7 說明書第 6 頁第 3 行起記載「於該罈體之裡面則以印刷、轉印或彩繪等各種方式塗佈一適當之圖案層」之技術。是證據 4、5、6、7 已揭露系爭專利請求項 1 所界定之「一石材外罐；一石材外蓋，係設於該石材外罐頂部；一用以存放骨灰之金屬內罐，係設於該石材外罐內，且該金屬內罐之外周壁與該石材外罐之內周壁相緊接；一具特殊意義之裝飾圖案層，該裝飾圖案層係依預定之位置，設於該金屬內罐之內周壁；且該裝飾圖案層係藉由噴漆、轉印其中之一者，設於該金屬內罐之壁上」之技術特徵。而證據 4、5、6、7 與系爭專利皆屬於骨灰罈相關連技術領域，證據 4、5、6 骨灰罈皆具有內、外罐結構，並於內罐容置往生者之骨灰與系爭專利功能或作用相同；證據 7 揭露於骨灰罈體內壁轉印圖案層且罈體內放置骨灰之技術，與系爭專利於骨灰罈內罐內周面裝飾圖案層與往生者骨灰緊密依存之功能或作用相同，所屬骨灰罈技術領域中具有通常知識者自有動機將證據 4、5、6、7 組合。訴願理由稱系爭專利與證據 7 所欲解決問題、技術手段或功能皆明顯不具關連性乙節，顯不足採。故組合證據 4、5、6、7 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

- (二) 又系爭專利請求項 2、3 依附於請求項 1，包含請求項 1 所有技術特徵，而組合證據 4、5、6、7 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已如前述。請求項 2 進一步界定「裝飾圖案層係經加熱，以使轉印或噴漆上去之顏料具有較高之附著力」之技術特徵，而證據 8 請求項 6 記載「於釉層表面依需求將圖樣轉貼於罈體與蓋體的表面，並以 200°C 烘乾三分鐘」之技術，已揭露系爭專利請求項 2 之技術特徵。證據 8 係一種骨灰罈結構，與證據 4、5、6、7 及系爭專利具有技術領域之關連性，故組合證據 4、5、6、7、8 亦足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。另系爭專利請求項

3 進一步界定「金屬內罐壁上之裝飾圖案層係為蓮花圖形」之技術特徵，而證據 7 說明書第 6 頁第 5 行已提及「通常所使用之圖案為蓮花等各種花紋圖案」，已揭露系爭專利請求項 3 之技術特徵，故組合證據 4、5、6、7 亦足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(三) 系爭專利請求項 4 與請求項 1 之差異在於請求項 4 係界定「裝飾圖案層係藉由雕刻、壓製其中之一者，成形於該金屬內罐之壁上」之技術特徵。證據 4、5、6、7 已揭露系爭專利之石材外罐、外蓋、金屬內罐、內蓋、金屬內罐與石材外罐相緊接及一裝飾圖案層設於金屬內罐之內周壁技術特徵，如前所述。而證據 9 請求項 3 記載「罈本體係由不銹鋼材質所製成，並得在罈本體之外緣以雕刻、蝕刻、印刷等方式將所需之花紋、圖樣或文字刻印其上」，已揭露系爭專利請求項 4 於金屬內罐壁上係藉由雕刻、壓製形成裝飾圖案層之技術特徵。證據 9 係一種骨灰罈結構，與證據 4、5、6、7 及系爭專利具有技術領域關連性，故組合證據 4、5、6、7、9 自足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

(四) 系爭專利請求項 5 與請求項 1 之差異在於請求項 5 係界定「金屬內罐與裝飾圖案層之間更設有一珐瑯層，其中該裝飾圖案層係藉由噴漆、轉印其中之一者，設於該珐瑯層之壁上」之技術特徵。證據 4、5、6 已揭露系爭專利之石材外罐、外蓋、金屬內罐、內蓋、金屬內罐與石材外罐相緊接技術特徵，如前所述。系爭專利請求項 5 雖於金屬內罐與裝飾圖案層之間設有一珐瑯層，裝飾圖案層係藉由噴漆、轉印於珐瑯層之壁上，然所謂珐(瑯)瑯，係指將玻璃質地的安全釉料附著在金屬、玻璃或陶瓷表面形成之外殼，而證據 8 請求項 1、2 已記載「罈體與蓋體表面塗飾有一釉層」、「罈體於釉層表面可轉貼不同的圖樣」之技術內容，已揭露系爭專利請求項 5 之技術特徵。故組合證據 4

、5、6、8 足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。又系爭專利請求項 6 依附於請求項 5，包含請求項 5 所有技術特徵，再進一步界定「裝飾圖案層係經加熱，以使轉印或噴漆上去之顏料具有較高之附著力」之技術特徵。而證據 8 請求項 6 記載「於釉層表面依需求將圖樣轉貼於罈體與蓋體的表面，並以 200°C 烘乾三分鐘」之技術，已揭露系爭專利請求項 6 之技術特徵。故組合證據 4、5、6、8 亦足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

(五) 至訴願理由稱原處分機關對本案證據 7 之認定與系爭專利 N01 案有不一致情形乙節。惟查，系爭專利 N01 案所引用之組合證據與本案已有不同，且原處分機關於系爭專利 N01 案中係認定該案舉發證據 9 (即本案證據 7) 未揭露系爭專利之金屬內罐之外周壁與石材外罐之內周壁相緊接及金屬內罐之裝飾圖案層技術，縱使證據 9 已揭露骨灰罈罐體之內周壁藉由噴漆、轉印一裝飾圖案之技術，然組合該案舉發證據 2、7 及 9 無法證明系爭專利不具進步性。然本案原處分機關認證據 4、5、6 已揭露系爭專利之石材外罐、外蓋、金屬內罐、內蓋、金屬內罐之外周壁與石材外罐之內周壁相緊接技術特徵，而證據 7 已揭露骨灰罈體之內周壁藉由噴漆、轉印一裝飾圖案層特徵，乃認系爭專利不具進步性。二者尚無不一致情形，訴願理由所述顯不足採。

(六) 另訴願理由稱證據 7 係透明玻璃罐體，基於反向教示，具有通常知識者並沒有合理動機將之與非透明材質之骨灰罈組合云云。惟按所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除該已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容，抑或基於先前技術所揭露之技術內容，熟悉系爭專利技術領域人士就該系爭專利之發明所欲解決之問題，將採取與系爭專利發明人所採取技術手段相反之研究方向。查證據 7 藉由於罈體內面鍍上圖案，使其不易脫落、褪色，並未

排除圖案與非透明罈體組合；況證據 7 說明書第 4 頁提及一般骨灰罈係由陶器或磁器所製成，並於罈體外表面彩繪或雕刻蓮花等花紋，是證據 7 之技術內容並未妨礙骨灰罈所屬技術領域人士採用非透明罐體內設置圖案之技術手段，訴願人所述亦不足採。

七、綜上所述，原處分機關認舉發證據足以證明系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項規定，所為本件「請求項 1 至 6 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。



經濟部訴願審議委員會
訴願案例彙編