

序 言

經濟部(下稱本部)主管全國經濟性行政事務，因職掌事務繁多，所主管經濟法規數量龐雜且性質不一，所受理之訴願案件，舉凡本部所屬機關或各縣市政府因執行經濟法規衍生之訴願案，到具實質兩造當事人之智慧財產權訴願案均屬之。包括商標法、專利法、著作權集體管理團體條例、電子遊戲場業管理條例、水利法等其他經濟法規案件及行政程序法等相關法規案件。為使本部於相關訴願案例之實務見解，能夠為各界所知悉，並提供學術研究及實務上處理類似案件之參考，自民國 95 年起每年均精選出該年度具代表性或原則性之案例，予以整理成「訴願案例彙編」，就教於社會大眾。該彙編除分送各級行政法院(含智慧財產法院)、本部所屬行政機關、各縣(市)政府外，從民國 99 年起亦分送給全國各大學。自編印以來，頗獲各界好評，咸認具有參考價值。本年度案例彙編係選自 101 年 7 月至 102 年 6 月底止所審結約 1,500 件訴願案件，共計 93 則。

鑑於現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，其中商標不具識別性不得註冊及商標圖樣聲明不專用之規定已有修正；復明確規範商標使用之態樣等；現行專利法亦於 102 年 1 月 1 日修正施行，導入得就專利請求項逐項舉發、逐項審定制度的規定；對於舉發案件審查期間有更正案者，應合併審查及合併審定等規定，其修正幅度頗巨，且將對後續訴願之決定、行政訴訟之裁判產生連動之影響，故本彙編就前述相關議題之案件予以選錄。又因商標註冊後未能合法使用，致遭廢止註冊者有逐年上升之趨勢，其中多數案件均發生於中小企業，為使該等企業能夠了解如何依法正確使用註冊商標並妥善保存證據，本彙編特別選錄註冊商標合法使用及未合法使用之各類型證據態樣以供參酌；另於專利案件中，關於新型態證據(例如網路資料、碩士論文公開日期)之認定，及組合證據中部分證據不具證據力應如何審查，仍屬較有爭議者；又原處分機關在專利案件審查上，仍有未遵守逐項審查原則、適用法令錯誤、理由不備與處理不一致等情形，特選錄該等案件以供參考；至其他經濟法規案件中，事實之調查與認定，以及孰為行為人之認定等，亦仍屬原處分機關不易掌握之課題，爰選錄相關案件，以

作為各界參考及原處分機關處分時之依循。

本部受理之訴願案件本即具多樣性及專業性，且常涉及兩造當事人之爭議而較為複雜，故審理訴願案所耗費時間與人力較多，惟為增進訴願決定之品質與時效，訴願審議委員會每年仍依需要辦理各項課程或與各原處分機關舉辦業務座談會，以增進同仁專業知識。今年因應新修正專利法之需要，復特別邀請現行專利法修正之主要參考國家日本之專家前來我國講授專利行政救濟議題。又雖受限於訴願法審理期限規定，無法就每一訴願案件進行言詞辯論等程序，然為保障當事人程序參與權及發揮職權調查功能，訴願審議委員會仍視案情需要舉辦言詞辯論，或至現場實施勘驗，或請原處分機關到會說明，以發現真實。今(102)年1月至10月底踐行該等程序者共計有50件。

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

經濟部部長張家祝謹誌

目錄

一、商標法相關案例	7
案例一（修正前商標法第 20 條第 2 項—原處分機關未審究減縮服務之申請）	9
案例二（修正前商標法第 22 條—商標申請權讓與效力之認定）	17
案例三（修正前商標法第 23 條第 1 項第 2 款—商標識別性之審查）	25
案例四（修正前商標法第 23 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款—商標識別性之審查：先天識別性）	30
案例五（修正前商標法第 23 條第 4 項—商標識別性之審查：後天識別性）	39
案例六（修正前商標法第 24 條第 2 項—踐行法定通知程序有瑕疵）	52
案例七（商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 3 款—商標識別性之審查）	58
案例八（修正前商標法第 23 條第 1 項第 10 款—妨害公共秩序或善良風俗之認定）	64
案例九（修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款—誤認誤信商品性質之虞）	69
案例一〇（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段—著名及混淆誤認之虞之認定）	73
案例一一（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款—商標近似、著名商標及商標併存之認定）	86
案例一二（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款—著名商標之認定：知名電影小說名稱）	101
案例一三（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款、現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 10 款—他人商標之認定）	109
案例一四（修正前商標法第 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—著名商標及意圖仿襲之認定）	116

案例一五（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款—商品/服務類似之認定）	132
案例一六（修正前商標法 23 條第 1 項第 13 款—商品類似之認定）	139
案例一七（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文—商標併存之認定）	148
案例一八（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 54 條但書之適用）	154
案例一九（修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款—商標先使用之認定）	171
案例二〇（修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）	184
案例二一（修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）	194
案例二二（修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用及意圖仿襲之認定）	204
案例二三（商標法第 23 條但書—商標圖樣實質變更之審查）	216
案例二四（商標法第 29 條第 3 項—未審查聲明不專用）	224
案例二五（商標法第 29 條第 3 項—商標聲明不專用之審查）	230
案例二六（商標法第 29 條第 3 項—漏未審究聲明不專用）	235
案例二七（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—平等原則或行政自我拘束原則之適用）	242
案例二八（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—情事變更）	250
案例二九（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—部分商品或服務減縮之審查）	257
案例三〇（商標法第 30 條第 1 項第 13 款—藝名之認定）	266
案例三一（商標法第 63 條第 1 項第 1 款—商標使用之認定（變換或加附記））	271
案例三二（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定（同一證據））	284

案例三三（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	296
案例三四（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	309
案例三五（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	320
案例三六（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	330
案例三七（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	341
案例三八（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）	352
案例三九（商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 項—商標使用之 認定）	359
案例四〇（商標法第 63 條第 1 項第 4 款—通用名稱之審查）	366
二、專利法相關案例	381
案例一（處分時專利法第 17 條第 2 項—不可歸責事由之認定）	383
案例二（核駁處分時專利法第 46 條第 2 項—未確實踐行限期申 復程序）	389
案例三（證據之認定）	397
案例四（舉發證據組合中部分證據不具證據能力之審查）	407
案例五（公開日期之認定：碩士論文）	414
案例六（申請專利範圍之記載：未為發明說明及圖式支持）	429
案例七（專利權授權實施登記）	444
案例八（專利權讓與效力之認定）	451
案例九（專利權期間延長之審查）	458
案例一〇（違反逐項審查及明確性原則）	464
案例一一（違反逐項審查原則；理由不備）	471
案例一二（審查標的錯誤）	479
案例一三（核駁處分時專利法第 93 條—新型標的之認定）	485
案例一四（修正前專利法第 93 條—新型之形式審查：新型定義）	

.....	491
案例一五（申請專利範圍之解讀；擬制喪失新穎性之審查）	497
案例一六（擬制新穎性之審查）.....	518
案例一七（進步性之審查）.....	525
案例一八（進步性之審查）.....	532
案例一九（進步性之審查）.....	542
案例二〇（創作性之審查）.....	550
案例二一（適用法令錯誤）.....	554
案例二二（撤回效力之認定）.....	560
案例二三（理由與法條依據不符）.....	564
案例二四（處理不一致）.....	573

一、商標法相關案例

案例一（修正前商標法第 20 條第 2 項—原處分機關未審究減縮服務之申請）

- 一、按商標圖樣及指定使用商品、服務均涉及其註冊後可主張之排他效力範圍，是就申請註冊之商標是否符合本件商標核駁處分時商標法第 23 條第 1 項各款所定要件進行實體審查前，應先確認所審查標的之範圍為何（例如商標圖樣、指定使用之商品、服務等），故申請人如已依同法第 20 條第 1 項及第 2 項規定向原處分機關申請減縮指定使用商品或服務，原處分機關即應就其申請減縮，是否符合規定，先予審究確認並將理由載明於原處分書。
- 二、訴願人書面申覆將原指定使用之「飲料零售批發、水產品零售批發、食品零售批發」服務刪除，原處分機關未先予審究，而仍以原指定使用之服務為審查範圍，作成本件核駁處分，除使處分時商標法第 20 條規定形同具文，且有致本件商標所申請之權利範圍不確定，並可能造成將來不必要之爭議，已有審查程序上之瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 10 月 22 日

經訴字第 10106113460 號

訴願人：○○食品工業股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 5 月 28 日商標核駁第 338885 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

訴願人前於 99 年 9 月 8 日以「聚鍋王及圖 絕佳湯頭」商標，指

定使用於申請時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之「代理進出口服務…商情提供、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物…量販店、百貨商店、飲料零售批發、水產品零售批發、食品零售批發」等服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並聲明圖樣中之「絕佳湯頭、鍋王」不在專用之列，經該局審查，認該聲明不專用部分，應有核駁處分時商標法第 19 條規定之適用，惟本件商標與據以核駁之註冊第 1137828、1146621、1146526、1132613、1214757 號「聚」商標圖樣構成近似，復所指定或使用之服務間具有關聯性，又據以核駁諸商標於本件商標申請註冊前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度，故本件商標之申請註冊有致相關公眾混淆誤認之虞，違反核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段之規定，應不准註冊，爰以 101 年 5 月 28 日商標核駁第 338885 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為本件商標核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。又「商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准。」及「商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。」復為同法第 20 條第 1 項及第 2 項所明定。
- 二、本件「聚鍋王及圖 絕佳湯頭」商標註冊事件，原處分機關略以：
 - (一) 本件商標圖樣上之「絕佳湯頭」為指定服務之說明性文字。另圖樣中之「鍋王」有表示鍋類中的佼佼者之意涵，給予消費者有最具專業性的自我標榜印象，不具識別性。經訴願人聲明不專用，固有核駁處分時商標法第 19 條規定之適用。惟本件商標圖樣上之中文「絕佳湯頭」、「鍋王」非識別服務來源之文字

，其起首較大字體之「聚」與據以核駁諸商標相較，均有相同之「聚」字，在外觀、觀念、讀音上高度近似，應屬構成近似之商標，且近似程度高。

- (二) 又據以核駁商標權人○○餐飲股份有限公司所屬「王○集團」為知名之連鎖餐廳業者，其旗下擁有「王○」、「西○」、「陶○屋」、「聚」、「夏○尼」等多種品牌，○○餐飲股份有限公司於94年1月16日取得註冊第1137828號「聚」商標，指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、火鍋店等服務，並陸續於茶葉、泡沫紅茶、咖啡、咖啡飲料、冰、果汁飲料、蛋糕、麵包、牛奶、果凍、魚肉製品、乾製果蔬等商品及各種食品、飲料、農畜產品、肉品、水產品之零售等服務，取得註冊第1146621、1146526、1132613及1214757號「聚」商標，西元2004年7月成立第1家店，迄今全國已有21家分店，復透過國內報章雜誌等大眾媒體廣為報導宣傳，據此，堪認於本件商標申請註冊(99年9月8日)時，據以核駁諸商標已為其商標權人廣泛使用，而在相關市場建立其知名度，此有中台異字第G00980588、G01000723商標異議審定書等證據資料影本附卷可稽，亦有據以核駁商標權人所檢附商標註冊資料、「創業搶鮮誌」57期封面故事專題企畫、卓越雜誌、Taipei Walker、EZ Japan Woman's 女性長春、HC福華.名牌誌、錢櫃、非凡新聞e周刊、中時晚報、自由時報、經濟日報、工商時報、中國時報、聯合晚報等報章雜誌報導或廣告等證據資料附卷可證。據上相關資料，足堪認定據以核駁諸商標業經廣泛使用，已在市場上建立相當知名度，而為國內消費者所普遍熟知之著名商標。
- (三) 本件衡酌據以核駁商標於餐飲業界已為著名商標，而訴願人以構成近似之商標圖樣申請註冊，指定使用於性質相關聯之「代理進出口服務…商情提供、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物…量販店、百貨商店、

飲料零售批發…食品零售批發」等服務，一般消費者極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自有首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 二造商標雖均有相仿中文「聚」字，惟徵諸國內廠商以中文「聚」結合其他文字、圖形而與據以核駁諸商標併存註冊於同一或類似之商品或服務者，不勝枚舉，顯見中文「聚」之識別性較弱，不致使消費者產生混淆誤認，基於行政自我拘束原則及平等原則，原處分機關自應核准本案之申請。
- (二) 本件商標除中文「聚鍋王」三字外，尚結合有一個鍋子圖形構成整體商標圖樣，且「聚」僅為中文字串中之其中一個單字，不能分割，反觀據以核駁諸商標係由單一中文「聚」字所構成，兩者比對下，外觀構圖及設計繁簡均有差異，又本件商標之中文讀音為「聚鍋王」，不能分割，而據以核駁諸商標之中文讀音僅為「聚」單一音，兩者讀音長短不同，音調亦因多了「鍋王」二字而有差異，故兩造商標無論外觀、讀音及觀念均顯然有別，應非屬構成近似之商標。
- (三) 訴願人前已向原處分機關表示同意刪除「飲料零售批發、水產品零售批發、食品零售批發」服務，其餘指定使用之服務與據以核駁諸商標指定使用之「牛乳..家畜肉、果汁..麵包..」等商品或「食品、飲料、農畜產品、肉品..之零售」等服務，二者性質相去甚遠，其消費族群、銷售場所及管道方面亦迥然有異，況據以核駁諸商標僅著名於餐飲及其相關商品或服務上，並無多角化經營之情形，與本件商標指定使用之服務並無關聯，一般消費者應不難區辨，客觀上無致消費者混淆誤認之虞，惟原處分機關漏未審酌本件商標已刪除部分服務之事實，逕認兩

造商標指定使用之商品或服務具有關連性，顯有違誤。

- (四) 訴願人創立於西元 1977 年，迄今已 30 餘年，專以研發、銷售各式冷凍冷藏調理包食品、滷味食品等商品，訴願人之商品品質優良，為業界率先榮獲「Haccp」食品衛生安全及「ISO22000：2005」國際雙重品保驗證之肯定，訴願人之銷售據點遍及國內各大中小型量販店、超市及早餐通路，西元 2009 年 7 月推出「老東山冰滷味」產品，西元 2010 年推出「聚鍋王」火鍋料理包，均獲得消費者之喜愛，並於 yahoo 購物中心、PChome 商店街、愛合購 ihergo、momo 富邦購物網等網路商店販售，相關電子媒體或網路新聞均有採訪及報導，訴願人亦參加西元 2010 年台灣優良食品暨宅配美食展，同時積極參與公益活動，分送本件商標之火鍋料理予嘉義市家扶中心、再耕園等慈善機構，甚且贊助北區大學校際聯合愛心勸募義賣活動，將募集之善款均捐獻予慈善團體，另本件商標之商品「聚鍋王」火鍋料理包更被評為 yahoo 購物團購熱銷第一名，TVBS 新聞年菜圍爐採購最佳首選，網路美食部落格對於本件商標商品亦多有討論，以「聚鍋王」三字於網路搜尋結果，關於訴願人相關之介紹及報導，俯拾皆是，訴願人架設之網站多達上百萬人參觀，且營業收入高達上億元，顯見本件商標表彰之火鍋料理包廣受消費者喜愛，而本件商標業經訴願人長期廣泛使用，已為消費者所普遍知悉，不致與據以核駁諸商標產生混淆誤認之虞。是以，本件商標之申請註冊自無首揭法條規定之適用，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 按商標圖樣及指定使用商品、服務均涉及其准予註冊後可主張之排他效力範圍，是就申請註冊之商標是否符合本件商標核駁處分時商標法第 23 條第 1 項各款所定要件進行實體審查前，應先確認所審查標的之範圍為何（例如該商標圖樣、指定使用

之商品、服務等)，故申請人如已依同法第 20 條第 1 項及第 2 項規定向原處分機關申請減縮指定使用商品或服務，則原處分機關即應就其申請減縮商品、服務之部分，是否符合同法第 20 條第 2 項規定，先予審究確認並將理由載明於原處分書，合先敘明。

- (二) 經查，本件訴願人申請註冊之「聚鍋王及圖 絕佳湯頭」商標圖樣係由中文「聚鍋王」、「絕佳湯頭」及鍋子圖形所組成（「鍋王」、「絕佳湯頭」業經訴願人聲明不在專用之列），原指定使用於第 35 類之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店、飲料零售批發、水產品零售批發、食品零售批發」服務。嗣經原處分機關審查，以 101 年 4 月 12 日（101）慧商 40027 字第 10190243500 號核駁理由先行通知書通知訴願人限期提出意見書，訴願人旋於 101 年 5 月 8 日以書面向該局申覆，其說明欄所載略以：「…四、…（五）…3、經查，本件系爭商標經申請人同意刪除『飲料零售批發、水產零售批發、食品零售批發』等服務項目後，剩餘『代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店』等服務內容，與據以核駁商標指定使用於『牛乳、牛奶、家畜肉、果汁、汽水、咖啡、麵包…』等商品、或『食品、飲料、農畜產品、肉品、水產品之零售…』等服務，二者商品或服務性質相去甚遠…。」由前述內容可知，訴願人顯有向原處分機關申請將原指定使用之「飲料零售批發、水產品零售批發、食品零售批發」服務刪除，即將原指定使用之服務減縮為「代理進出口服務、代理國內外廠

商各種產品之報價投標經銷、商情提供、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店」服務。惟原處分機關並未就訴願人前揭減縮服務之申請是否符合本件商標核駁處分時商標法第 20 條第 2 項規定乙節先予審究，而仍以原指定使用之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店、飲料零售批發、水產品零售批發、食品零售批發」服務為審查範圍，作成本件核駁處分，嗣於 101 年 8 月 6 日 (101) 智商 40027 字第 101804311170 號函為訴願答辯時始稱訴願人減縮「飲料零售批發、水產品零售批發、食品零售批發」等服務，並不影響本件商標構成近似與否之判斷等語，惟前揭訴願答辯所述理由仍未就訴願人前揭減縮服務之申請是否符合規定予以論明，且其亦未載明於原處分書，尚無法以訴願答辯函補正原處分未先審究訴願人申請減縮服務事項之瑕疵。

- (三) 又觀諸本件商標核駁處分時商標法第 5 條規定之文義，其適用與否除商標本身之構成為判斷重點外，該等商標所表彰之商品或服務亦為要件之一。是以，商標本身及其所指定使用之商品或服務均須具體明確，以免權利範圍不確定。從而，無論本件訴願人申請註冊之商標減縮後之服務是否足以影響其註冊准否之結果，原處分機關應先確定訴願人申請標的之權利範圍後，再行處理本件商標註冊申請之准否。矧原處分機關就訴願人所提出服務之減縮申請未予處理，即遽以原指定使用之服務為審查範圍，而為本件商標應予核駁之處分，此除使本件商標核駁處分時商標法第 20 條「商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准」之規定形同具文，且有致本件商標所申

請之權利範圍不確定，並可能造成將來不必要之爭議。

(四) 綜上所述，本件原處分機關未就訴願人申請減縮服務是否符合本件商標核駁處分時商標法第 20 條第 2 項規定乙節先予審究，已有審查程序上之瑕疵，爰將原處分撤銷，由原處分機關就訴願人減縮服務之申請案先行處理，再就本件「聚鍋王及圖 絕佳湯頭」商標之註冊申請案依商標法所定得否註冊之構成要件併予審查，於收受訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

本件商標圖樣



據以核駁商標圖樣



案例二（修正前商標法第 22 條—商標申請權讓與效力之認定）

- 一、商標申請權一經雙方當事人合意讓與，即生移轉之效力，而受讓人既已取得商標申請權，其就商標專責機關對原申請人所為該商標應予核駁之處分，難謂無權利或法律上利益受損。
- 二、薇○薇公司與訴願人均未將商標申請權讓與之事實通知原處分機關，亦未向原處分機關申辦登記，以致原處分機關仍以薇○薇公司為對象，作成本件商標應予核駁之處分。而訴願人雖非前揭核駁處分之受處分相對人，惟本件商標申請權於 100 年 12 月 7 日已發生移轉予訴願人之效力，則原處分機關所為本件商標應予核駁之處分，難謂對訴願人之權益毫無影響。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 12 月 10 日

經訴字第 10106114020 號

訴願人：韓國商○○歐股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 4 月 19 日商標核駁第 338124 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

緣訴願人之前手韓國商薇○薇股份有限公司(以下簡稱薇○薇公司)前於 99 年 11 月 30 日以「薇歐薇化妝品股份有限公司標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 3 類之「化粧品、粉底、修容餅、隔離霜、蓋斑膏、化粧品組、保養品、唇蜜、卸粧品、化粧筆、面膜、眼線筆、睫毛膏、口紅、唇膏、

指甲油、眉部化粧品、粉餅、蜜粉、皮膚保養用化粧品」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。嗣薇○薇公司將本件商標申請權於100年12月7日轉讓予訴願人，惟未通知該局。案經該局審認本件商標與據以核駁之註冊第64112、64166號「VO5」商標、第808501號「VO5 HOT OIL」等商標構成近似，復指定使用於化粧品、保養品等高度類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，有處分時商標法第23條第1項第13款規定之適用，於101年4月19日以商標核駁第338124號審定書對薇○薇公司為核駁之處分。訴願人不服，於訴願書中檢具其受讓商標申請權之契約，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人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，為本件商標核駁處分時商標法第23條第1項第13款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、本件「薇歐薇化妝品股份有限公司標章」商標註冊事件，原處分機關核駁之理由略以：

本件商標圖樣上之「VOV」，與據以核駁註冊第64112、64166號「VO5」商標、第808501號「VO5 HOT OIL」商標相較，二者整體予人寓目鮮明之主要識別部分均指向「VOV」與「VO5」，

且起首皆有順序相同之外文字母「V」、「O」，而字尾「V」與「5」在羅馬數字觀念上復為相同，應屬構成近似之商標，復均指定使用於高度類似之化粧品、保養品等商品，本件商標之註冊應有致相關消費者產生混淆誤認之虞，自有首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，乃為本案應予核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標圖樣「VOV」係利用文字與底色的黑白反差造成強烈視覺印象之字母「VOV」所構成，而據以核駁諸商標係由單純之字母「VO」與數字「5」，或結合「HOT OIL」等字所組成，二者商標組成字母、圖樣設計無一雷同，雙方整體圖樣外觀極易辨明。且二者商標起首雖皆為「VO」，但本件商標是取自訴願人品牌概念「Vision of Vision」而來，據以核駁諸商標是取自「5 Vitamin Oils」(5 種維他命油)而來，觀念迥異，讀音懸殊，且尚有「HOT OIL」等字顯能區辨異同。況且，羅馬數字於現今社會鮮少使用，消費者一見「V」必然直覺之為英文字母，不可能自動與羅馬數字「V」作聯想，然原處分機關認為本件商標圖樣之末字「V」與據以核駁諸商標圖樣之末字「5」觀念近似，悖離消費者思考邏輯與經驗法則，並與事實不符，二者應非屬構成近似之商標。
- (二) 本件商標為訴願人自創，識別性強於據以核駁諸商標，無攀附混淆之虞，且二者商標已於全球包括台灣市場併存註冊及使用多年，商品領域壁壘分明。本件商標於韓國官方公布係屬 10 大化妝品牌第 5 名，自西元 2003 年起已在台灣銷售，西元 2009 年由亞洲最大通路商屈臣氏獨家引進，進行全面完整之宣傳活動，並與全家便利商店合作，西元 2010、2011 年銷售額達新台幣 3、4 千萬餘元；且以「VOV 彩妝」為關鍵字在 Google 進行搜索，可查得 3 千萬筆中文相關網頁，並補呈本件商標自西元 2005 年 1 月起至 2009 年 11 月商品銷售發票供參；又訴

願人之「VOV」商標已於韓國、法國等多國與據以核駁「VO5」商標並存註冊，足見本件商標在相關消費者間建立極高知名度，故本件商標之註冊應無致相關消費者混淆誤認之虞，而無商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之情事。另原處分引述之案例申請第 97053073 號商標拘束本案，有違商標審查應採個案審查原則云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 按「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」為訴願法第 18 條所明定。所謂「利害關係人」，參照前行政院 75 年判字第 362 號判例意旨，係指法律上之利害關係而言；換言之，須因權利或法律上利益受到侵害之人，始能以利害關係第三人資格就他人之行政處分提起訴願。又「因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人。受讓前項之權利者，非經請准更換原申請人之名義，不得對抗第三人。」為商標法第 22 條所明定。意即，商標申請權一經雙方當事人合意讓與，即生移轉之效力，縱使原申請人或受讓人未向商標專責機關辦理商標申請權移轉登記前，僅不能對抗第三人而已。而受讓人既已取得商標申請權，就商標專責機關對原申請人所為該商標應予核駁之處分，難謂無權利或法律上利益受損，合先敘明。查本件商標係由薇○薇公司於 99 年 11 月 30 日向原處分機關申請註冊，於原處分機關審查期間，薇○薇公司即於 100 年 12 月 7 日將本件商標申請權讓與訴願人，此有訴願人於訴願階段檢送之商標移轉契約書可稽。然薇○薇公司與訴願人均未將前揭商標申請權讓與之事實通知原處分機關，亦未向原處分機關申辦登記，以致原處分機關仍以薇○薇公司為對象，作成本件商標應予核駁之處分。而訴願人雖非前揭核駁處分之受處分相對人，惟依前揭商標法第 22 條規定及說明，本件商標申請權於 100 年 12 月 7 日已發生移

轉予訴願人之效力，則原處分機關所為本件商標應予核駁之處分，難謂對訴願人之權益毫無影響，是訴願人提起本件訴願，應符合訴願法第 18 條規定，自非法所不許。

(二) 經查，本件商標圖樣係由外文「VOV」橫向並列，其中 3 個外文字母「V」、「O」、「V」分別置入 3 個小方格內，其中前後之 2 個字母「V」以墨底白字，中間字母「O」以白底黑字方式呈現所共同組成；而據以核駁之註冊第 64112 號、第 64166 號「VO5」商標圖樣係由外文及數字「VO5」所構成，字體採粗圓體，中間鑲有白色線條所構成、註冊第 808501 號「VO5 HOT OIL」商標圖樣則係由外文及數字「VO5 HOT OIL」所構成。二者圖樣相較，均有引人寓目印象較為明顯且置於起首處之「VOV」與「VO5」，雖或佐以其他文字，惟二者商標主要識別之「VOV」與「VO5」部分均有完全相同之起首外文「VO」，僅末字「V」、「5」之細微差異，而字母「V」在羅馬數字中亦有代表數字「5」之意，觀念亦屬相同，又羅馬數字之使用於我國雖不若阿拉伯數字普及，惟於日常生活中亦不乏見於鐘錶刻度標示、文章書籍頁碼或冊數之標示之例，難謂屬罕見之符號。是以，二者於異時異地隔離通體觀察及交易連貫唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似之商標。

(三) 次查，本件商標指定使用之「化粧品、粉底、修容餅、隔離霜、蓋斑膏、化粧品組、保養品、唇蜜、卸粧品、化粧筆、面膜、眼線筆、睫毛膏、口紅、唇膏、指甲油、眉部化粧品、粉餅、蜜粉、皮膚保養用化粧品」商品，與據以核駁之註冊第 64112 號、第 64166 號商標所指定使用之「頭髮保養品、洗髮精、潤絲精、美髮水、護髮油、髮乳、髮水、髮油、髮膠、噴髮膠水、泡沫髮膠」、第 808501 號商標所指定使用之「化妝品及美容品，即潤髮乳」相較，同屬原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索資料」第 3 類 0301「化粧品…人體用清潔劑」

類似組群，二者皆為有關人體清潔、保養、造型之美妝類商品，具有相同或相近之功能，復常來自相同之產製業者或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，不論在用途、功能、產製者、行銷管道及場所等因素上皆具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情況觀之，應屬類似之商品。

- (四) 訴願人雖於原處分階段及訴願階段檢送證據資料主張本件商標業經其大量使用已有極高知名度，是系爭商標之註冊應無致消費者混淆誤認之虞等語。惟查，我國商標法主要係採註冊主義，首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之意旨，在保護註冊商標或先申請註冊之商標，並以商標近似於他人註冊在先之商標圖樣，復指定使用於類似商品，為前提構成要件，本件商標與據以核駁商標構成近似，指定使用商品構成類似，理由已如前述，且據以核駁之註冊第 64112、64166 號「VO5」商標於 62 年 7 月 1 日即獲准註冊，其專用期限為 62 年 7 月 1 日至 102 年 6 月 30 日期間，自應受較多的保護。至於本件商標是否較為相關消費者所熟悉等固均係判斷混淆誤認之虞之各項輔助參考因素之一，惟尚非本件所涉條款之主要參考因素。況觀諸訴願人於原處分階段檢送之實際使用商品照片及公司網站資料均為韓文，非於我國使用之證據；屈臣氏獨家代理契約及屈臣氏分店明細亦與本件商標之使用無涉；所提商標使用資料亦無日期標示，使用時間不明。而訴願階段所檢附之商標使用資料，其中訴願附件 3、7 係本件商標創用緣由及代言人廣告等資料均為外文，非本件商標在我國之使用證據；訴願附件 6 係百度百科介紹訴願人前手薇○薇公司之網路文章，為大陸地區網站資料，未必為我國相關消費者所熟悉。訴願附件 8 及 18 至 20 係屈臣氏及全家超商於 98 年至 99 年間代理行銷本件商標商品之型錄、門市專櫃照片、網路報導、全國屈臣氏設立「VOV」專櫃門市一覽表及屈臣氏專櫃照片、戶外看板與商品型錄，僅說明本件

商標商品於屈臣氏及全家超商有販售事實，其時間尚屬短暫且無行銷數量可資佐證；訴願附件 9 之 Google 網路搜索結果並非本件商標使用之證據。另訴願附件 15 至 17 為集中使用於西元 2009 年 6 月 10 至 21 日「VOV」彩妝商品上市記者會後 10 日內訊息；訴願附件 21 至 25 係西元 2009 年至 2012 年間於各美妝雜誌、壹週刊及報章媒體刊登廣告之資料，固可知訴願人有行銷廣告本件商標之事實，惟由訴願附件 26 之西元 2010 至 2011 年間屈臣氏銷售本件商標商品銷售數據列表可知，訴願人之「VOV」商標商品在我國化妝品市場之市占率僅有 1%。故綜合上開證據尚難認定本件商標業經訴願人長期大量使用而得與據以核駁諸商標相區辨，而無致生混淆誤認之虞。

(五) 綜上所述，本件衡酌二商標構成近似，且圖樣起首處均有外觀、觀念極相彷彿之「VOV」與「VO5」，近似程度較高；復所指定使用之商品為高度類似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認其商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有致相關消費者混淆誤認之虞。從而，原處分機關以本件商標之申請註冊有首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文規定之適用，所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

(六) 至訴願人所舉其所有之「VOV」商標已於韓國、法國等多國獲准與據以核駁「VO5」商標並存註冊，足見本件商標之註冊應無致相關消費者混淆誤認之虞乙節，經核其所舉商標案例圖樣與本件商標不同，且該等註冊案例僅供參考，尚無拘束我國之效力，況各國國情不同，商標法及其審查基準亦仍有差異，自難比附援引，執為本件商標在我國亦應准予註冊之論據，併予指明。

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

本件商標圖樣



據以核駁商標圖樣



案例三（修正前商標法第 23 條第 1 項第 2 款—商標識別性之審查）

- 一、所謂「商品或服務之說明」係指商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關聯者。商標為商品或服務之說明，應不准註冊，而未具有先天識別性或說明性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。
- 二、本件「Essential/逸萱秀」商標圖樣，其上外文「Essential」為「必要的、精華的、本質的」之意，乃日常生活中普遍使用於各類事物或服務之習見外文，並非專用於特定服務或商品之文字，以之作為商標圖樣之一部分，指定使用於洗髮精等商品，是否即為指定使用商品性質或成分之直接明顯之說明性文字，不無疑義。
- 三、況依訴願人檢送之證據資料可知訴願人於西元 2009 年至 2011 年大量刊登廣告宣傳本件商標表彰之洗髮精、護髮精等系列商品，本件商標因其長期廣泛使用而已成為消費者識別商品來源之標識。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 7 月 4 日

經訴字第 10106108670 號

訴願人：日商○○股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 3 月 30 日商標核駁第 337771 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 99 年 8 月 3 日以「Essential/逸萱秀」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 3 類之「洗髮精（乳）；潤髮精（乳）；護髮製劑；頭髮造型製劑；髮用著色劑；染髮劑；噴髮膠，髮水、髮乳，化粧品；化粧棉」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「Essential」中譯有「必需」、「精華」之意，指定使用於前揭商品，屬指定使用商品性質或成分之說明性文字，故本件商標之申請註冊違反本件商標核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定，應不准註冊，乃以 101 年 3 月 30 日商標核駁第 337771 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願。並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」不得註冊，為本件商標核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 2 款所規定。所謂「商品或服務之說明」係指商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關聯者，即不得註冊。又「.....有第 1 項第 2 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」復為同法第 23 條第 4 項所規定。也就是說，未具有先天識別性或說明性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。
- 二、本件「Essential/逸萱秀」商標註冊案，原處分機關略以：本件商標圖樣上之外文「Essential」，中譯有「必需、本質、要素、精華」之意，指定使用於「洗髮精（乳）；潤髮精（乳）；護髮製劑；頭髮造型製劑；髮用著色劑；染髮劑；噴髮膠，髮水、髮乳，化粧品；化粧棉」商品，予消費者之印象係一種精華液或含某一種精華液的保養商品，依消費者的認知，通常僅將其視為係該商品性質或成分之說明性文字，而非區別商品來源的標識，自有核駁

處分時商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用；又訴願人所檢送之使用證據雖係中文「逸萱秀」結合外文「Essential」使用，惟予消費者之印象主要在於中文「逸萱秀」部分，而外文「Essential」仍僅係商品成分或內容之說明，訴願人雖提出大量之廣告、銷售資料，仍難以證明本件商標圖樣上之外文「Essential」業經其長期廣泛使用，在交易上已成為表彰其商品之識別標識，自無同法第 23 條第 4 項規定之適用，應不准註冊，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標圖樣上之外文「Essential」為一暗喻性文字，蓋「Essential」意指「必要的、本質的」之意，消費者必須用一定程度之思考、想像始得領會「Essential」與洗髮乳等商品間之關連性，自非商品直接明顯之說明性文字，又訴願人另案註冊第 1305339、804304 號等商標上均有外文「Essential」，且均未聲明不專用，皆獲准註冊，顯見本件商標圖樣上之外文「Essential」具識別性應已獲得原處分機關肯認。
- (二) 又訴願人於西元 2009 年 3 月起在我國銷售本件商標之洗髮及護髮系列商品，西元 2009 年至 2011 年間，訴願人於「壹週刊-影劇」、「BEAUTY」、「Cawaii」、「Choc」…等 25 家知名雜誌刊登本件商標之商品，並邀請台日知名藝人擔任代言人，拍攝廣告宣傳，收視率極高，本件商標之商品亦於家樂福、大潤發、愛買、頂好、全聯等大型量販店及超市販售，其他小型銷售據點亦有 2,527 家，經銷商多達 2,508 家，總計全國共有 1 萬 4,503 個銷售點販售本件商標之商品，在訴願人強力宣傳及密集銷售下，本件商標之商品於西元 2009、2010 年之銷售量均達 1 億多元，西元 2011 年 1 月至 4 月亦有 6 千多萬元之銷售額，根據尼爾森調查公司之報告顯示，本件商標之商品於西元 2009、2010、2011 年之市佔率分別 3.6%、3.4%、3.5%，並榮獲「2009 年美人大賞-髮品賞」、「2010 年 FG 美

妝年鑑」等特優獎項，本件商標亦於日本獲得註冊並列為知名商標。再者，訴願人於商品包裝及雜誌廣告上均明顯標示本件商標之外文「Essential」，足使消費者認識該外文「Essential」具有辨識商品來源之功能。綜上，本件商標業已經訴願人長期廣泛使用而為消費者所熟知，具有高度之識別性及知名度，自應准予註冊云云，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 本件訴願人申請註冊之「Essential/逸萱秀」商標圖樣係由外文「Essential」及中文「逸萱秀」分列上下所組成，其中外文「Essential」為「必要的、精華的、本質的」之意，乃日常生活中普遍使用於各類事物或服務之習見外文，並非專用於特定服務或商品之文字，則訴願人以之作為商標圖樣之一部分，指定使用於「洗髮精（乳）；潤髮精（乳）；護髮製劑；頭髮造型製劑；髮用著色劑；染髮劑；噴髮膠，髮水、髮乳，化妝品；化妝棉」商品，是否即為指定使用商品性質或成分之直接明顯之說明性文字，而有核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用，不無疑義，且訴願人另案註冊第 1305339、804304 號商標圖樣上均含有外文「Essential」，皆未聲明該外文不專用，亦均經原處分機關核准註冊於洗髮精、潤髮乳、護髮劑等商品在案；況依訴願人於申請階段及訴願階段檢送之中文網頁資料及試用包（參見訴願附件 8、18、申復理由附件 5）、本件商標商品得獎資料（參見訴願附件 14、申復理由（二）附件 12）、進口報單（參見訴願附件 15、申復理由（二）附件 13）；廣告一覽表及部分廣告內容（參見訴願附件 6、7、申復理由附件 4、申復理由（二）附件 10）配合廣告收視及占有率表（參見訴願附件 9、申復理由（二）附件 11）、商品市占率表（參見訴願附件 13、申復理由附件 9）及國內銷售據點一覽表（參見訴願附件 10、申復理

由附件 6) 等證據資料，亦可知訴願人於西元 2009 年至 2011 年大量刊登廣告宣傳本件商標表彰之洗髮精、護髮精等系列商品，其銷售據點涵蓋各大超市、賣場及其他中小型商店，且訴願人均於商品廣告及外包裝上標示明顯之外文「Essential」，是縱認本件商標圖樣上之外文「Essential」為其指定使用商品之說明性文字，亦因訴願人長期廣泛使用而已成為消費者識別商品來源之標識，符合同法第 23 條第 4 項之規定，而得以排除同法條第 1 項第 2 款規定之適用。

(二) 綜上所述，原處分機關以本件商標圖樣上之外文「Essential」，為其指定使用之洗髮精、化妝品等商品性質或成分之說明性文字，有核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用，且訴願人所提之使用證據亦難以證明本件商標圖樣上之外文「Essential」業於交易上已成為表彰訴願人商品之識別標識，而無同法第 23 條第 4 項規定之適用，所為核駁之處分，嫌有未恰，訴願人執此指摘，尚非全無理由。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 3 個月內重為審酌，另為適法之處分。

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

本件商標圖樣

Essential
逸萱秀

案例四(修正前商標法第 23 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款—商標識別性之審查：先天識別性)

- 一、所謂商品或服務之說明，依一般社會通念，係指商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，不以一般提供該商品或服務者所共同使用為必要。
- 二、系爭「音霸」商標圖樣係由彩色橫書中文「音霸」所構成，而「音霸」一詞於坊間多數字辭典均查無相關說明，可見並非習見字詞，另就「音」、「霸」之各別字義而言，予人寓目印象係「聲音或音樂之首」之意涵。關係人以之作為商標，指定使用於碟影機等商品，其予消費者之理解乃以隱含譬喻方式強調前揭諸商品主要著重在於聲音或音樂，而非前揭商品之品質、用途或相關特性之直接說明，相關消費者會將其視為指示及區別商品來源之標識，應屬暗示性商標而具有識別性。
- 三、觀諸訴願人於評定階段檢送之證據資料，並未見有「音」、「霸」二字連用之使用態樣，又將「音」、「霸」二字組合為「音霸」而作為產品名稱之一部分者，僅有極其少數之喇叭商品，可見「音霸」尚非影音播放產品業者實際用作商品說明之通用詞彙；又據原處分機關卷附商標檢索資料，顯示商標圖樣中包含有「音霸」一詞並指定使用於第 9 類商品之現存有效註冊商標中，除系爭商標外，另有案外人之「真人音霸」與「無敵真人音霸」，及訴願人之「魔力影音霸」商標，而前揭諸註冊商標均未聲明「音霸」不在專用之列，是「音霸」一詞尚非影音播放商品業界已普遍使用之相關說明性文字。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 22 日

經訴字第 10206101990 號

訴願人：○○科技股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 2 月 18 日中台評字第 1000341 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○○股份有限公司前於 98 年 9 月 7 日以「音霸」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「碟影機、碟式錄影機、影音光碟機、數位影音光碟機、攝錄放影機、視頻影碟機、投幣式歌唱錄放影音光碟機、電腦自動點唱機、伴唱機、自動唱片點唱機、錄放音機、音響、音響喇叭、電視機、液晶電視、電唱機、選台器、混聲器、混音器、擴音器、調諧器、耳機、麥克風、麥克風架、揚聲器、揚聲器箱、語言學習機、聲音或影像複製器具、數位音訊合成器、手提式收錄音機、投幣式電視機機械裝置、音頻訊號處理器、隨身式放音機、視聽教學儀器、隨選視訊盒、數位式多媒體播放器、數位音樂播放器、多媒體電腦伴唱機、電腦音樂伴唱機、電腦點歌機、歌唱練習機、麥克風伴唱機、從網際網路下載之音樂、電腦鍵盤、電腦主機、電腦液晶顯示器、資料儲存機、資料處理機、抽取式硬碟、網路卡、音效卡、解壓縮卡、電腦記憶卡、磁片、磁碟、光碟、語言翻譯機、電子翻譯機、電子字典、電子辭典」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 1402824 號商標（權利期間自 99 年 4 月 1 日起至 109 年 3 月 31 日止）。嗣訴願人於 100 年 10 月 4 日以該商標有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用，對之提起評定。適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，

依該法第 106 條第 1 項規定，於本法修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定理由主張之條款業經修正為商標法第 29 條第 1 項第 1 款。經原處分機關審查，認系爭商標並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用，以 102 年 2 月 18 日中台評字第 1000341 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「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊」為現行商標法第 106 條第 1 項所明定。又商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」、「僅由描述所指定使用商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款所明定。所謂商品或服務之說明，依一般社會通念，係指商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，不以一般提供該商品或服務者所共同使用為必要。

二、本件原處分機關略以：

（一）系爭註冊第 1402824 號「音霸」商標係單純橫書中文所組成，其「音」、「霸」，雖各有聲音、腔調、稱雄、能力超越他人等意思，惟 2 字結合之後並非既有詞彙，亦無特定意涵，國人見之，無法直接使消費者知悉意義，尚需透過解釋方知其內涵；復據訴願人檢送之

證據資料觀之，多數業者係使用「... 影音」、「... 音樂霸」、「... 影音播霸」、「... 影音雙霸」、「... 影音霸」等文字，尚非本案所爭執之「音霸」一詞，又使用「單體音霸」文字之業者，其係於上開文字前後附加「《》」符號，予消費者感觀，難謂為商品相關之說明文字，據此，尚難認「音霸」一詞已為同業通常用以描述商品品質、功用等之相關說明文字。又據原處分機關商標檢索資料，早於民國 82 年間，即有案外人等以「音霸」作為商標申請註冊於電唱機、影像音效處理卡，或音響、投幣式歌唱錄放影音光碟機等商品，是「音霸」一詞，指定使用於與影像和聲音的輸入、輸出或播放設備等相關商品，多年來皆有廠商以之申准註冊為商標，顯見以之作為區別商品或服務來源之識別標誌，已為我國相關事業及消費者所普遍接受，其會將之視為區別商品或服務來源之識別標誌，藉以與他人商標相區別，自非屬直接明顯用以表示該等商品之形狀、品質、功用或其他說明之文字，或與商品之品質、用途、原料、產地或相關特性間有密切關聯之文字。

- (二) 本件關係人以「音霸」作為商標申請註冊，指定使用於「碟影機、碟式錄影機、影音光碟機、數位影音光碟機、攝錄放影機、視頻影碟機、投幣式歌唱錄放影音光碟機、電腦自動點唱機... 電子翻譯機、電子字典、電子辭典」等商品上，非屬該等商品形狀、品質、功用有關之說明性文字，且系爭商標足使消費者認知指向特定來源，具識別商品來源之特性，自無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 2 款及商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用，乃為「評定不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標以「音」、「霸」二字結合，仍無法脫離原本說明涵義，與商品本身有密切關聯，而訴願人呈送之證據資料中列舉之「影音播霸」、「音樂霸」、「影音霸」、「單體音霸」等，可知悉在影音播放產品業者中，本就慣以使用「音霸」或包含「音霸」文字之說明詞語作為行銷宣傳。又「單體音霸」前後附加之「《》」符號，屬無意義標點，並未能使之跳脫原來商品相關之說明文字。
- (二) 倘系爭商標非屬描述性說明文字，則註冊第 1241198 號「真人音霸」商標及註冊第 1246737 號「無敵真人音霸」商標，應基於系爭商標為註冊在先之商標而不得註冊，方屬適法。而前揭二商標與系爭商標可先後併存註冊，當可客觀推知「音霸」文字部分應屬描述性之說明辭語，為不具識別性部分。
- (三) 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 19、20、88 及 82 號等判決及原處分機關中台評字第 990380 號商標評定書等案例，其事實內容與本案雷同，而本案卻無法獲得相同待遇，訴願人難以接受云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 經查，系爭註冊第 1402824 號「音霸」商標圖樣係由彩色橫書中文「音霸」所構成，而「音霸」一詞於坊間多數字辭典均查無相關說明，可見並非習見字詞，另就「音」、「霸」之各別字義而言，「音」字有「聲響、聲音」之意，「霸」字則指「首領、稱雄、能力超越他人」之意，是「音」與「霸」二字結合，予人寓目印象係「聲音或音樂之首」之意涵。關係人以之

作為商標，指定使用於「碟影機、碟式錄影機、影音光碟機、數位影音光碟機、攝錄放影機、視頻影碟機、投幣式歌唱錄放影音光碟機、電腦自動點唱機、伴唱機、自動唱片點唱機、錄放音機、音響、音響喇叭、電視機、液晶電視、電唱機、選台器、混聲器、混音器、擴音器、調諧器、耳機、麥克風、麥克風架、揚聲器、揚聲器箱、語言學習機、聲音或影像複製器具、數位音訊合成器、手提式收錄音機、投幣式電視機機械裝置、音頻訊號處理器、隨身式放音機、視聽教學儀器、隨選視訊盒、數位式多媒體播放器、數位音樂播放器、多媒體電腦伴唱機、電腦音樂伴唱機、電腦點歌機、歌唱練習機、麥克風伴唱機、從網際網路下載之音樂、電腦鍵盤、電腦主機、電腦液晶顯示器、資料儲存機、資料處理機、抽取式硬碟、網路卡、音效卡、解壓縮卡、電腦記憶卡、磁片、磁碟、光碟、語言翻譯機、電子翻譯機、電子字典、電子辭典」等商品，其予消費者之理解乃以隱含譬喻方式強調前揭諸商品主要著重在於聲音或音樂，而非前揭商品之品質、用途或相關特性之直接說明，相關消費者會將其視為指示及區別商品來源之標識，應屬暗示性商標而具有識別性。

- (二) 訴願人固訴稱影音播放產品業者本就慣以使用「音霸」或包含「音霸」文字之說明詞語為行銷宣傳，故「音霸」為商品之說明文字云云。惟觀諸訴願人於評定階段檢送之證據資料，其中評定申請書附件 2 係西元 2011 年 9 月 22 日下載列印之 YAHOO! 奇摩購物中心網頁資料，顯示影音光碟機、多媒體播放機、音樂光碟等商品係使用「星光流行音樂霸」、「HD 影音播霸」、「

夜店 HOT 音樂霸」為名稱，並未見有「音」、「霸」二字連用之使用態樣。而評定補充理由書附件 4 係西元 2012 年 1 月 2 日下載列印之 PChome 商店街或東森購物等網頁資料，顯示卡拉 OK 伴唱機或數位相機商品名稱係使用「影音雙霸」一詞，另有喇叭商品之名稱係「《單體音霸》Divoom iTour-PoP」及「無線影音霸奇幻組」者。是姑不論前揭證據資料其下載之日期已在系爭商標註冊日之後，尚難據以認定系爭商標於註冊當時是否有違首揭商標法之規定，況由該等證據，可知於影音光碟機、多媒體播放機、卡拉 OK 伴唱機或喇叭等商品之名稱雖不乏含有「音」、「霸」二字者，然將二字組合為「音霸」而作為產品名稱之一部分者，僅有極其少數之喇叭商品，可見「音霸」尚非影音播放產品業者實際用作商品說明之通用詞彙；又據原處分機關卷附商標檢索資料，顯示商標圖樣中包含有「音霸」一詞並指定使用於第 9 類商品之現存有效註冊商標中，除系爭商標外，另有案外人之註冊第 1241198 號「真人音霸」與註冊第 1246737 號「無敵真人音霸」，及訴願人之註冊 1510703 號「魔力影音霸」商標，而前揭諸註冊商標均未聲明「音霸」不在專用之列，是「音霸」一詞尚非影音播放商品業界已普遍使用之相關說明性文字，所訴洵無可採。

- (三) 復參酌關係人於評定階段所檢送之證據資料，顯示關係人於雜誌、報紙及電視廣告中係將「音霸」一詞直接冠於「電腦伴唱機」或「攝像伴唱機」商品名稱前，且「音霸」一詞常以較顯著顏色或較大字體呈現，又關係人於 87 年起即於報紙刊登「音霸電腦伴唱機」廣告，並於西元 91 年至 95 年間持續於電視節目及雜

誌刊登廣告，凡此有關係人檢送之型錄、報紙、廣告費收據、統一發票、雜誌、電視廣告檔期表及檔次明細表等證據資料附卷可稽（參見評定答辯書附件 4 至 8 及評定補充答辯書附件 10 至 12），是由前揭證據資料顯示之系爭商標實際使用態樣及使用情形，相關消費者一見即知「音霸」一詞係作為商標使用，而非屬電腦伴唱機或攝像伴唱機等商品之相關說明。

- (四) 綜合衡酌系爭商標圖樣之中文「音霸」與其指定使用商品間的關係、競爭同業就「音霸」一詞之使用情形，以及關係人實際行銷使用系爭商標之方式等因素，堪認「音霸」一詞非表示影碟機、碟式錄影機等商品品質，用途之說明性文字，則關係人以「音霸」作為商標申請註冊，系爭商標亦非僅由描述所指定使用商品之品質、用途等相關特性之說明性文字所構成，自無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用。從而原處分機關所為本件「評定不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。
- (五) 另訴願人所舉智慧財產法院 98 年度行商訴字第 19、20、82 及 88 號等行政判決及原處分機關中台評字第 990380 號商標評定書所涉案例（參見評定申請書附件 3），核其商標圖樣及所指定使用商品或服務均與本件不同，案情各異，尚難比附援引，執為本件系爭商標應予評定成立之有利論據。至訴願人所訴案外人獲准註冊之第 1241198 號「真人音霸」及註冊第 1246737 號「無敵真人音霸」商標，應基於系爭商標而不得註冊乙節，核屬另案問題，尚非本件訴願所得審究，併予指明。

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

系爭商標圖樣

音霸

案例五（修正前商標法第 23 條第 4 項—商標識別性之審查：後天識別性）

- 一、於系爭商標註冊前在市面上即常見有業者將飲料商品成分之說明文字放大，置於商品瓶身正中醒目處，以便利消費者於選購商品時能一眼即知其商品成分、性質（如市面上之「黑松茶花綠茶」、「泰山茶花日式綠茶」、「悅氏茶花綠茶」、「古道山茶花綠茶」等商品）。是於一般飲料商品普遍於瓶身包裝上將商品成分放大標示之情形下，消費者一見飲料商品瓶身包裝上該等與商品說明有關之文字，通常係將之作為選購具有特定「性質」或「成分」商品之依據，而不會將之視為區別商品來源之識別標識。
- 二、參加人提出之行銷資料顯示，其係主打「御茶園」品牌，雖附帶可見有「双茶花」等文字，然搭配其原有之「御茶園」商標且一再強調「双茶花」與「2 倍茶花（茶花+茶花子）」等之關聯，反有加強消費者其所行銷之商品為「御茶園」品牌中含有「双茶花」成分之飲料，而「双茶花」即指「2 倍茶花（茶花+茶花子）」之認知印象，而難認識「双茶花」亦為表彰參加人商品之識別標識。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 8 月 16 日
經訴字第 10106111160 號

訴願人：○○股份有限公司

參加人：○○食品股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 2 月 24 日中台異字第 990761 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人○○食品股份有限公司前於 98 年 10 月 29 日以「御茶園雙茶花」商標，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、茶葉製成之飲料、咖啡、可可、巧克力粉、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料、冰、冰淇淋、鹽、醬油、調味醬、醋、調味用香料、糖、蜜、糖果、米果、餅乾、穀製點心片、土司、麵包、蛋糕、漢堡、布丁(粉)、餡餅、饅頭、燒賣、蘿蔔糕、餡料、魚餃、蛋餃、火鍋餃、米、麥片、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、粉圓、西谷米、糯米紙、粥、飯、筒仔米糕、速食麵、牛肉麵、麵條、水餃、餛飩、春捲皮、餛飩皮、生麵糰、酵母、釀麴、種麴、香腸黏結料、家用嫩肉劑、烹調食用增稠劑」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1419820 號商標。嗣訴願人以其有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 2 款之規定，對之提起異議。經原處分機關審查，以 101 年 2 月 24 日中台異字第 990761 號商標異議審定書所為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願。並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，依訴願法第 65 條規定，通知訴願人、參加人及原處分機關到部進行言詞辯論。

理 由

一、按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 2 款所規定。又「有第 1 項第 2 款規定之情形…，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，復為同法條第 4 項所規定。也就是說，未具有先天識別性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。

二、本件原處分機關係以：

- (一)系爭「御茶園雙茶花」商標圖樣，係由中文「御茶園」與「双茶花」分置左、右組合而成，其中「双茶花」依註冊時商標法第23條第4項規定核准，先予敘明。
- (二)本件依參加人所檢送載錄於異議答辯附件1光碟內之98年至99年廣告費、廣告短片、双茶花品牌證明資料等證據資料影本及附件2之經濟部經訴字第09906064800號訴願決定書與該局中台異字第951456號商標異議審定書影本可知，參加人公司係成立於45年，先後推出維他露P汽水、舒跑運動飲料等商品，90年起所推出之「御茶園」日式綠茶等茶飲系列商品，除陸續在國內申准多件商標之註冊外，並投入巨額廣告費，透過電視媒體、報章雜誌刊登「御茶園」系列茶飲廣告，並邀請知名藝人廣告代言。由第391期、第403期及第415期管理雜誌所作調查資料可知，「御茶園」系列商品於西元2006年至2009年間，已為位居我國消費者心中茶類飲料第2名之品牌。參加人復於西元2009年推出「御茶園双茶花」茶飲料商品，其飲料瓶身包裝上除標示有「御茶園」外，瓶身正中間並置有字體粗大鮮明且佐以圓形紅色底圖設計之「双茶花」字樣與字體極為細小之日文「」，其整體文字圖形配置設計與下方標示之「烏龍」、「綠茶」等商品名稱明顯區隔，得使消費者產生「双茶花」為「御茶園」所推出之系列品牌之認知印象，以作為區別商品來源之識別標識。且參加人於西元2009年至2010年間亦投入巨額廣告宣傳費，於西元2009年9月、10月及西元2010年3月至4月、6月至7月與10月分別推出8支「御茶園双茶花」產品形象電視廣告。據AGB Nielsen公司提供之POSTBUY推估，每波廣告達65%之台灣收視人口，每支廣告收視人口推估約1218萬人次。參加人另亦於壹周刊、時尚玩家、台灣山岳等平面雜誌及YAHOO!奇摩等入口網站、網路新聞首頁影音互動看板、公車車體等刊登「御茶園双茶花」產品廣告，且亦參與贊助1111就業博覽會、臺中大坑萬人

健行活動、臺北市政府舉辦之臺北舒跑杯、臺北國際觀光博覽會等活動；其「御茶園雙茶花」茶飲料等商品並透過傳統零售商店、連鎖便利商店、賣場與量販店等實體店面陳列鋪貨，及PChome24h 購物、GOHAPPY 線上快樂購等網路拍賣平台銷售。據西元 2010 年東方線上消費者調查資料(針對包裝茶的市場研究)，就包裝茶飲料一印象最佳之茶飲，「御茶園雙茶花」排名第 3。由此足知，參加人於短時間內即透過密集、廣泛、全面性之宣傳行銷，加深消費者對「御茶園雙茶花」品牌之認知與記憶。

(三)系爭商標圖樣上之中文「雙茶花」，雖有雙倍茶花之意，為其指定商品含有茶花成分之說明。惟據參加人檢送之證據資料顯示，系爭「御茶園雙茶花」商標在交易上已足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。且系爭商標指定使用於「茶葉、咖啡、可可、巧克力粉、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料、冰、冰淇淋、鹽、醬油、調味醬、醋、調味用香料、糖、蜜、糖果、米果、餅乾、穀製點心片、土司、麵包、蛋糕、漢堡、布丁(粉)、餡餅、饅頭、燒賣、蘿蔔糕、餡料、魚餃、蛋餃、火鍋餃、米、麥片、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、粉圓、西谷米、糯米紙、粥、飯、筒仔米糕、速食麵、牛肉麵、麵條、水餃、餛飩、春捲皮、餛飩皮、生麵糰、酵母、釀麴、種麴、香腸黏結料、家用嫩肉劑、烹調食用增稠劑」商品部分，相關消費者亦得藉由「御茶園雙茶花」品牌茶飲料商品之廣泛行銷，而能依系爭商標即認識前述商品係源自參加人所產製之「御茶園雙茶花」系列商品，並與他人之商品相區別。系爭商標之註冊自己符合註冊時商標法第 23 條第 4 項之規定，而無同法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃為「異議不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)「雙茶花」依原處分機關之認定既為雙倍茶花之意，為系爭商標

指定商品含有茶花成分之說明，依註冊時商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定，自不得註冊。

(二)又茶花飲料旋風係緣自於訴願人 98 年間推出茶花綠茶產品，同時以著名「花太郎」系列電視廣告強力行銷，並透過報章雜誌、公車廣告、大樓外牆、捷運車站、車廂、各百貨公司美食街、量販賣場及各網站廣告行銷。自其產品上市至翌年年底，其銷售量即達 547 萬餘打，折算零售金額達新台幣 16 億餘元。因茶花飲料受消費者青睞，各家廠商亦紛紛推出茶花相關飲料。參加人亦於同年 9 月、10 月間趕搭茶花風，並添加茶花子成分，推出系爭商標茶類飲料商品，且於同年 10 月 29 日向原處分機關申請註冊。矧該局竟於對所有以「茶花」作為商標圖樣，指定於第 30 類茶類飲料商品之商標申請註冊案件，皆以茶花為商品成分說明，而未准予註冊之情形下，獨准系爭商標之註冊，實令所有使用茶花成分之廠商陷入窘境。

(三)系爭商標之使用知名度實係來自「御茶園」，參加人亦深知如此，故於所有廣告中皆強調「御茶園」再附帶出「雙茶花」產品，其公司網站全部產品介紹亦皆冠以「御茶園」，足知消費者就系爭商標所認知者為「御茶園」所販售之「雙茶花」飲料，並未認知「雙茶花」為商標，而係將之當作商品成分、品名。且原處分機關亦認系爭商標知名度之起源係來自於「御茶園」，足見無論是參加人、消費者，甚或原處分機關之認知，系爭商標之知名度皆建立於「御茶園雙茶花」，而非「雙茶花」。原處分機關認「雙茶花」具有後天識別性，顯有違誤。況且，原處分機關認系爭商標業經參加人投入密集、廣泛、全面之宣傳行銷而具後天識別性，然對於投入更大金額宣傳且銷售量大於系爭商標商品之訴願人「黑松茶花」商標卻認不具後天識別性，其認定顯亦流於恣意。

(四)另觀諸各品牌有關茶花飲料之包裝，多皆以商品名「茶花」放大字樣加上其品牌名稱，故一般消費者對系爭商標之認知，實係為

「御茶園」之双茶花飲料，其他品牌（如悅氏、古道、清境、黑松等）之茶花類飲料亦皆如此，茶花或双茶花皆為品名，自不應給予「双茶花」商標專用權。

(五)再者，市場公平競爭亦為商標法之立法目的，原處分之認定結果顯會造成獨厚參加人1家使用茶花於商品上，而有妨害其他廠商用以作為商品成分說明之權利，導致市場上不公平競爭，並抵觸商標法基本目的之情事云云，請求撤銷原處分。

四、案經本部審議，為期發現真實及釐清爭點，爰請訴願人、參加人及原處分機關派員出席本部101年7月30日101年第26次訴願審議委員會會議進行言詞辯論：

(一)訴願人於言詞辯論時，除重申前述訴願理由外，並以口頭及書面補充訴稱：自參加人「双茶花」茶飲料商品上市，至系爭商標申請註冊或獲准註冊之期間極短，如何因使用而令「双茶花」具有識別性。況依商標識別性審查基準第3點有關「識別性判斷因素」之(2)亦提及「描述性詞彙或事物常用以表示商品或服務品質、功用或其他特性，競爭同業也需要使用來說明自己的商品或服務，而且描述的程度愈高，競爭同業需要使用的可能性越高，所以競爭同業於市場上的使用頻率可以用來判斷特定詞彙或事物的描述性程度。若在市场上已有一定數量的競爭同業使用特定詞彙或事物作為商品或服務的說明，則無須達到為該產業通用的程度，即可推斷該詞彙或事物具有商品或服務說明的性質。由社會公益的角度觀之，一個純粹提供商品或服務資訊的說明性詞彙或事物，不應保留給特定人專用。且為了業界之公平競爭，亦不宜由一人獨占使用，而使其他競爭同業無法自由地使用該詞彙或事物。」市場上使用「茶花」作為商標者眾多，惟原處分機關卻獨厚參加人，顯有違前揭審查基準規定，並有失公允。再者，該局未要求參加人聲明「茶花」不在專用之內，亦將致使其他廠商有陷入侵權疑義之情事，對於在國內最先使用茶花商標之訴願人

或其他廠商均顯失公平等語。

(二)參加人則當場提出訴願言詞辯論陳述書，並主張：

1. 參加人於 98 年推出「御茶園双茶花」茶飲料商品，其瓶身正中間置有字體粗大鮮明且佐以圓形紅色底圖設計之「双茶花」等，整體文字圖形配置設計與下方標示之「烏龍」、「綠茶」等商品名稱明顯相區隔，得使消費者產生「双茶花」為「御茶園」所推出系列品牌之印象，並以「双茶花」作為區別商品來源之識別標識。經參加人密集、廣泛及全面宣傳行銷，加深消費者對「御茶園双茶花」品牌之認知及記憶，相關消費者實已足可認識「双茶花」為一表彰商品來源之識別標識。
2. 又「双茶花」之字數、字義皆與「茶花」不同。「双茶花」為參加人獨創之標誌，尚非茶飲料商品之品名或必要之添加成分，同業競爭者應無使用「双茶花」之必要，而參加人亦未以之限制其他同業競爭者使用單純之「茶花」二字，是准予系爭商標之註冊，應無礙於市場競爭及交易秩序。
3. 另參加人已打算多角化經營，且獸乳、汽水等商品與茶飲料商品在銷售時多半會陳列於鄰近處所。故系爭商標使用於獸乳、汽水等商品之證據雖不多，然參酌智慧財產法院 98 年行商訴字第 75 號行政判決謂：「…商標足供消費者區別該商品或服務之來源為何人，…，此不因指定使用之商品種類更換而有所不同。進一步而言，只要該商標所欲指定使用之該種類商品或服務足以使消費者區別其生產者或提供者為何人，即足…」。
4. 至於單純之「茶花」二字因已為飲料界普遍使用之茶飲成分，訴願人以「黑松茶花」作為商標，自不具識別性；且因訴願人所提出使用證據之呈現方式、突顯內容等皆與參加人有所不同

(例如訴願人於商品廣告中係以等大之「茶花綠茶」置於瓶身中央，並於廣告中強調「花太郎」之角色，與本件訴願人於行銷時明顯側重於「双茶花」，而使消費者可將注意力集中於此之情況不同)，訴願人自難以其相關申請案遭核駁為由，請求撤銷系爭商標之註冊等語。

(三)原處分機關代表稱：

1. 參加人所檢送之廣告所呈現之使用型態，係將「双茶花」作為商標，且與「御茶園」結合，令消費者有系列商標之聯想。經參加人強力廣告，應可認「双茶花」已取得後天識別性。
2. 至於訴願人所提其以「茶花」作為商標未獲核准註冊之案例，因「茶花」為較直接之說明性文字，故須檢送較多之使用證據，始能取得後天識別性。且競爭同業已有單獨使用「茶花」字樣，但並未見有他人使用「双茶花」字樣，故在經過設計且合併另一更有名商標使用後，「双茶花」得以取得後天識別性。此與訴願人申請之「茶花」相關商標遭核駁案例之案情並不相同。系爭商標經參加人使用後，已可使相關消費者聯想到特定來源，故具有後天識別性等語。

五、本部決定理由：

- (一)經查，系爭註冊第 1419820 號「御茶園雙茶花」商標圖樣係由中文「御茶園」與「双茶花」(双為簡體字)分置左、右組合而成，其中之「双茶花」有雙倍茶花之意，指定使用於「茶葉、茶葉製成之飲料、…」等商品，有說明其商品成分含有茶花或雙倍茶花之意，核屬首揭商標法第 23 條第 1 項第 2 款所定有關商品成分之說明文字，除有同法第 23 條第 4 項所定情事，依法不得核准系爭商標之註冊。又本件系爭商標是否經參加人使用且在交易上已成為參加人商品之識別標識，即應依系爭商標註冊日 99 年 7 月 16 日前即已存在之證據資料予以認定，其後始發生之使用證據資料，尚不得作為認定系爭商標取得後天識別性之證據資料，

是本件參加人於訴願參加理由書附件 4 中 100 年至 101 年之部分廣告短片等證據資料，因晚於系爭商標註冊日 99 年 7 月 16 日之後，自不得作為認定系爭商標取得後天識別性之證據資料。合先敘明。

(二)次查，系爭商標申請註冊時，其圖樣上中文「双茶花」之部分據原處分機關核認符合首揭商標法第 23 條第 4 項規定（即具有後天識別性）。惟系爭商標經核准註冊後，訴願人主張其圖樣上之「双茶花」應屬商品之說明文字，且不符合首揭商標法第 23 條第 4 項規定情事，而仍應有同法條第 1 項第 2 款規定之適用，對之提起本件異議。是本件之爭點在於：系爭商標圖樣上之中文「双茶花」是否有首揭商標法第 23 條第 4 項所定「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」（即具後天識別性）之情事，而可排除首揭商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用？

(三)查參加人固檢送 98 年至 99 年廣告費發票與請款明細、廣告短片、双茶花品牌證明資料等證據資料，主張透過該公司密集、廣泛及全面宣傳行銷，加深消費者對「御茶園双茶花」品牌之認知及記憶，相關消費者已足可認識「双茶花」為一表彰該公司商品之識別標識。然觀諸參加人所提出之相關證據資料，其中：

1. 「御茶園双茶花」茶飲料商品本身之瓶身外包裝，係於瓶身右上方載有字體細小之「御茶園」，正中間置有字體粗大鮮明且佐以圓形紅色底圖設計之「双茶花」字樣及字體極為細小之日文「」，並在下方標示有字體較小之「烏龍」、「綠茶」等字樣。參加人並據此稱其於茶飲料商品上之標示方式已突顯「双茶花」文字，應足使相關消費者認識「双茶花」為表彰其商品之識別標識云云。惟查，於系爭商標註冊前在市面上即常見有業者將飲料商品成分之說明文字放大，置於商品瓶身正中醒目處，以便利消費者於選購商品時能一眼即知其商品成分、

性質（如市面上之「黑松茶花綠茶」、「泰山茶花日式綠茶」、「悅氏茶花綠茶」、「古道山茶花綠茶」等商品）。是於一般飲料商品普遍於瓶身包裝上將商品成分放大標示之情形下，消費者一見飲料商品瓶身包裝上該等與商品說明有關之文字，通常係將之作為選購具有特定「性質」或「成分」商品之依據，而不會將之視為區別商品來源之識別標識。況訴願人於實際使用時，於其飲料商品瓶身左方亦以明顯文字標示「2 倍茶花使用」，更易使消費者於選購其商品時將其瓶身上之「双茶花」與該「2 倍茶花使用」產生直接之聯想，而認「双茶花」即指「2 倍茶花」之意，益難認知「双茶花」為表彰商品來源之識別標識。是以，參加人於其茶飲料商品上之標示方式，實僅能使相關消費者產生該商品為「御茶園」所推出含「双茶花（2 倍茶花）」成分之茶飲料商品而已，而不足以使相關消費者認識「双茶花」亦為表彰其商品之識別標識。

2. 又 98 年至 99 年 7 月間於各大電視台所播放之廣告短片（包括保險篇、保險篇+奶茶、按摩篇…等廣告短片），其內容主要均在強調參加人已為相當行銷之「御茶園」商標，片中雖亦附帶提及或可見有「双茶花」等文字，惟其內容亦同時強調「茶花+茶花子、双料更有效」、「茶花+茶花子、双料伺候」，或在人物之衣服上分別標示「茶花」、「茶花子」。核其廣告整體內容予消費者之認知，「双茶花」仍僅為該「御茶園」品牌之茶飲料商品內含有「茶花+茶花子」雙倍茶花成分之說明，而難認識除「御茶園」外，「双茶花」亦為表彰參加人商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別。從而，參加人縱於電視媒體上密集播放該等廣告短片，消費者仍難透過其內容認識「双茶花」為表彰參加人商品之識別標識。
3. 另相關平面雜誌媒體、入口網站及活動照片等其餘廣告行銷資料，雖顯示參加人有透過壹周刊、時尚玩家、台灣山岳、捷運

報等平面雜誌媒體及 YAHOO! 奇摩等入口網站、網路新聞首頁影音互動看板、公車車體等刊登廣告及舉辦贊助各項活動（如參與贊助 1111 就業博覽會、臺中大坑萬人健行活動、臺北舒跑杯、臺北國際觀光博覽會等）等方式行銷系爭商標商品。惟觀諸其相關廣告文宣內容或於相關活動、賣場所展示者，或係將其茶飲料商品圖片搭配相關廣告文字宣傳，或僅於相關展場等陳列商品及其圖片。而其廣告文宣內容亦係主打其「御茶園」品牌，其上雖可見有「双茶花」字樣，然多同時強調「双料伺候，好享受」、「2 倍茶花」、「日本正宗双茶花概念，御茶園獨家引進」或「天然茶花+茶花子精華 双料更有效」等文字，且如前所述，參加人於其茶飲料商品（或商品圖片）瓶身包裝，亦以明顯文字標示「2 倍茶花使用」之文字。是參加人於行銷仍一再將「双茶花」與「2 倍茶花」等商品成分相關說明連結，更易使相關消費者產生其所行銷之商品為「御茶園」品牌中含有「双茶花」成分之飲料，而「双茶花」即指「双倍茶花」之直接印象或認知，益難認識「双茶花」為表彰參加人商品之識別標識。是以，參加人縱亦透過報章雜誌、公車廣告、大樓外牆、車廂、量販賣場等廣告行銷系爭商標商品，消費者仍難據此認識「双茶花」為表彰其商品之識別標識，並可藉此與他人之商品相區別。

4. 綜上所述，參加人雖提出相當之證據資料，欲證明系爭商標圖樣上之「双茶花」已取得後天識別性。惟該等證據資料顯示，參加人於實際行銷使用時除搭配其原有之「御茶園」商標，且一再強調「双茶花」與「2 倍茶花（茶花+茶花子）」等之關聯，反有加強消費者其所行銷之商品為「御茶園」品牌中含有「双茶花」成分之飲料，而「双茶花」即指「2 倍茶花（茶花+茶花子）」之認知印象，而難認識「双茶花」亦為表彰參加人商品之識別標識。是本件依現有證據資料綜合以觀，實難認定

「双茶花」業據參加人作為商標行銷使用，在交易上已成為參加人商品之識別標識，而可依首揭商標法第 23 條第 4 項規定排除同法條第 1 項第 2 款規定之適用。

(四)另系爭商標指定使用之「茶葉、咖啡、可可、巧克力粉、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料、冰、冰淇淋、鹽、醬油、調味醬、醋、調味用香料、糖、蜜、糖果、米果、餅乾、穀製點心片、土司、麵包、蛋糕、漢堡、布丁(粉)、餡餅、饅頭、燒賣、蘿蔔糕、餡料、魚餃、蛋餃、火鍋餃、米、麥片、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、粉圓、西谷米、糯米紙、粥、飯、筒仔米糕、速食麵、牛肉麵、麵條、水餃、餛飩、春捲皮、餛飩皮、生麵糰、酵母、釀麴、種麴、香腸黏結料、家用嫩肉劑、烹調食用增稠劑」等商品之部分，參加人並未提出實際使用於該等商品之證據資料以供審酌，自亦難認系爭商標圖樣上之「双茶花」業經參加人廣泛行銷使用於該等商品，在交易上已成為參加人商品之識別標識，而可依首揭商標法第 23 條第 4 項規定排除同法條第 1 項第 2 款規定之適用。

(五)綜上所述，本件依現有證據資料尚不足認系爭商標圖樣上之「双茶花」業經參加人使用，在交易上已成為參加人所指定使用商品之識別標識，而無法依首揭商標法第 23 條第 4 項規定，排除同法條第 1 項第 2 款規定之適用。從而，原處分機關遽認系爭商標圖樣上之「双茶花」符合首揭商標法第 23 條第 4 項規定，而無同法條第 1 項第 2 款規定之適用，所為「異議不成立」之處分，於法自有未合。訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受本件訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

御茶園 双茶花



(實際使用態樣)

案例六（修正前商標法第 24 條第 2 項—踐行法定通知程序有瑕疵）

本件商標雖與據以核駁商標構成近似，惟本件商標所指定使用之部分商品原處分機關並未審及，未於處分前再以核駁理由先行通知書告知訴願人可申請減縮商品或申請分割本件商標，給予訴願人選擇保留該部分商品而獲准註冊之機會，即遽為本件核駁之處分，其處理程序難謂無損於訴願人之權益，有未踐行法定程序之瑕疵，原處分自無以維持。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 11 月 12 日

經訴字第 10106113740 號

訴願人：○○傳播有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 6 月 20 日商標核駁第 339836 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 97 年 11 月 21 日以「蘋果線上」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 16 類之「會員卡；桌曆、手冊；封條；廣告畫刊；卡片；日曆；月曆；紙袋；紙盒；紙製包裝袋；塑膠製之袋；食品保存袋；包裝用塑膠收縮膜；包裝用塑膠膜；紙製廣告牌；粘紙商標；紙箱；海報；筆」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經原處分機關審查，認本件商標圖樣與據以核駁之註冊第 283645 號「蘋果 APPLE」商標圖樣相較，二造商標字首皆為「蘋果」，易予人系列商標之聯想，而後者之外文「APPLE

」之中譯為「蘋果」，其予消費者之印象皆源自於「蘋果」之概念，應屬構成近似之商標，復均指定使用於相同一或類似商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以 101 年 6 月 20 日商標核駁第 339836 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，為本件商標核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。又「商標註冊申請案經審查認有前條第一項或第五十九條第四項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起三十日內陳述意見。」復同法第 24 條所規定。

二、本件原處分機關略以：

- (一) 訴願人申請註冊之「蘋果線上」商標圖樣與據以核駁之註冊第 283645 號「蘋果 APPLE」商標圖樣相較，本件商標圖樣中之中文「線上」依訴願人申覆書係為「藉由網路線收聽廣播」或「串流音樂」之意，其說明意味較強，而二商標字首皆為「蘋果」，易予人系列商標之聯想，且後者之外文「APPLE」之中譯為「蘋果」，其予消費者之印象皆源自於「蘋果」之概念，益增二者近似度之聯想，應屬構成近似之商標，且近似程度高；又前者指定使用之「桌曆、手冊；封條；廣告畫刊；日曆；月曆；海報」商品，與後者指定使用之「書籍、雜誌、廣告印刷物、海報、使用手冊、說明書、小冊子、型錄」商品，復屬同一或高度類似之商品。
- (二) 據以核駁商標為商標權人美商○○公司自西元 1976 年即首先創用於電腦及其週邊設備，西元 1977 年起即已在世界各國如美國、加拿大、英國、法國、義大利、德國、瑞士…等國獲准

「APPLE」、「APPLE LOGO」等商標之註冊，在我國則自 72 年起陸續取得註冊第 223845、223846…號等商標，其產品並經由商標權人印製商品型錄、行銷目錄及年報，廣為宣傳，且多年來亦在亞洲地區如我國、香港、大陸等廣為宣傳促銷其「蘋果」電腦，又西元 2004 至 2007 年間該「APPLE」品牌價值於全球排名為第 43、41、41 及 33 名。是堪認於本件「蘋果線上」商標申請註冊之前，該據以核駁商標所表彰之信譽及品質，已廣為業界及相關消費者所熟知，自應給予較大之保護，且其後天識別性較高。

- (三) 綜合衡酌本件商標與據以核駁商標屬高度近似商標，且所指定使用之商品同一或高度類似、據以核駁商標較為消費者所熟悉且後天識別性較高等因素綜合判斷，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察，可能會有所混淆而誤認其商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，有致相關消費者混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 由奇摩搜尋網站鍵入「蘋果線上」即有 6,090,000 個網頁出現，顯見本件「蘋果線上」商標具有高度識別性。又訴願人於申請階段檢送之附件 1 即 ACNielsen 尼爾森廣播大調查，及附件 2 之「Apple Line 蘋果線上」活動照片、海報、電台新聞稿、網站等資料可知，本件商標於 97 年 11 月 21 日申請註冊前即已為著名商標，消費者對其具有相當熟悉度，無致混淆誤認之虞。
- (二) 再者，無論是中文「蘋果」、外文「APPLE」或「蘋果圖形」，均為習見之文字或日常常見之圖形，並非特定人所得壟斷專用。國內歷年來以中文「蘋果」或外文「APPLE」作為商標圖樣之一部分，申准註冊於各類商品或服務者，所在多有，由訴願人於申請階段檢附之附件 3 至 19 均可佐證。即便指定使用於

同一及類似之商品或服務，然其整體觀察意義不同，亦能併存，則本件商標之審查不應有前後不一致之情事。

- (三) 本件商標與據以核駁商標雖均具有「蘋果」字樣，惟兩者尚有不同之中文「線上」可資區辨，其外觀、觀念及讀音截然可分，非屬構成近似之商標，自無首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 經查，本件訴願人申請註冊之「蘋果線上」商標圖樣係由墨色行書體之橫書中文「蘋果線上」所構成。其中「線上」含有「網路線上」或「串流音樂」之意涵，其說明性較強，故引人注意之起首中文「蘋果」二字應為其主要識別部分。而據以核駁之註冊第 283645 號「蘋果 APPLE」係由墨色外文「APPLE」及楷書體之直書中文「蘋果」上下排列所組成。兩商標相較，其予人之寓目印象較為深刻者皆為相同之中文「蘋果」二字，僅該中文字體及字尾中文「線上」、外文「APPLE」有無等差異，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之際施以普通之注意，實不易區辨，固屬構成近似之商標。
- (二) 復查，本件商標指定使用於「會員卡；桌曆、手冊；封條；廣告畫刊；卡片；日曆；月曆；海報」等屬於書籍、雜誌、圖畫、照片、印刷品類商品及「紙袋；紙盒；紙製包裝袋；塑膠製之袋；食品保存袋；包裝用塑膠收縮膜；包裝用塑膠膜；紙製廣告牌；粘紙商標；紙箱；筆」等分別屬於紙製容器、塑膠袋、書寫用具等類商品；惟原處分書理由中僅述及本件商標指定使用之桌曆、手冊；封條；廣告畫刊；日曆；月曆；海報」商品與據以核駁之註冊第 283645 號商標所指定使用之「書籍、雜誌、廣告印刷物、海報、使用手冊、說明書、小冊子、型錄」商品相較，應屬存在相當高程度之類似關係，並未提及本件商標另指定使用之「會員卡；卡片；紙袋；紙盒；紙製包裝袋

；塑膠製之袋；食品保存袋；包裝用塑膠收縮膜；包裝用塑膠膜；紙製廣告牌；粘紙商標；紙箱；筆」等商品與據以核駁之註冊第 283645 號商標所指定使用之「書籍、雜誌、廣告印刷物、海報、使用手冊、說明書、小冊子、型錄」商品是否亦屬類似之商品，即認有首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，已有未洽。又本件商標雖與據以核駁商標構成近似，惟本件商標指定使用於前揭之「會員卡；卡片；紙袋；紙盒；紙製包裝袋；塑膠製之袋；食品保存袋；包裝用塑膠收縮膜；包裝用塑膠膜；紙製廣告牌；粘紙商標；紙箱；筆」商品，與據以核駁商標所指定使用之商品倘非屬類似商品，即無造成相關消費者之混淆誤認之虞，於無其他不准註冊情事之前提下，本件商標倘僅指定使用於該等商品，似可准予註冊。而查，原處分機關雖曾於 98 年 9 月 22 日以慧商 0411 字第 9890636670 號核駁理由先行通知書說明本件有首揭法條規定適用，應不准註冊之事由，請訴願人限期提出意見書；惟該通知書引用據以核駁商標除註冊第 283645 號商標外，尚有另件申請第 097030611 號商標，嗣經訴願人申復後，原處分機關僅引用註冊第 283645 號商標作成本件核駁處分，而本件商標與註冊第 283645 號商標所指定使用之商品相較，倘有前揭部分商品非屬類似商品，則原處分機關並未審及本件商標指定使用於前揭部分商品或可准予註冊，未於處分前再以核駁理由先行通知書告知訴願人可申請減縮本件商標指定之商品或申請分割本件商標，給予訴願人選擇保留該部分商品而獲准註冊之機會，即遽為本件核駁之處分，其處理程序難謂無損於訴願人之權益。

(三) 綜上所述，本件原處分機關疏未判斷本件商標所指定使用之「會員卡；卡片；紙袋；紙盒；紙製包裝袋；塑膠製之袋；食品保存袋；包裝用塑膠收縮膜；包裝用塑膠膜；紙製廣告牌；粘紙商標；紙箱；筆」商品與據以核駁商標所使用之商品是否均

屬類似之商品，僅以本件商標所指定使用之「桌曆、手冊；封條；廣告畫刊；日曆；月曆；海報」商品，與據以核駁商標所指定使用商品構成類似之商品，即認定本件商標之申請註冊有首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，而予以核駁之處分，已有未洽。又本件商標指定使用於前揭之「會員卡；卡片；紙袋；紙盒；紙製包裝袋；塑膠製之袋；食品保存袋；包裝用塑膠收縮膜；包裝用塑膠膜；紙製廣告牌；粘紙商標；紙箱；筆」商品，與據以核駁商標所使用之商品倘非屬類似之商品，則原處分機關於處分前仍應再以核駁理由先行通知書給予訴願人減縮商品或請求分割為二個以上註冊申請案以保有本件商標註冊之機會，惟原處分機關未為前述通知，亦有未踐行法定程序之瑕疵，原處分自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內重行審酌並踐行法定程序後，另為適法之處分。

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

本件商標圖樣

蘋果線上

據以核駁商標圖樣

APPLE

蘋

果

案例七(商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 3 款—商標識別性之審查)

一、商標法第 29 條第 1 項第 1 款：

本件「ね ね仕立」商標之圖樣，係由單純橫書之日文「ね ね仕立」所構成。而「ね ね」及「仕立」分別有「睡覺（睡覺之幼兒用語）」及「縫製」之意，經組合為「ね ね仕立」後，因其文字組合予人印象為一簡短且易於記憶之標語式用語，且其組合後亦未因而產生新的意義或跳脫其原有字義，整體圖樣依其字面文義以觀，實易令人產生其係指「為適合嬰幼兒睡覺（姿勢）而縫製、剪裁者」之認知印象。是以之作為商標，指定使用於「嬰兒紙尿片；嬰兒紙尿褲；紙尿褲」商品，予相關消費者之認知實有說明其紙尿褲等商品之剪裁係適合嬰幼兒睡覺時使用之意，當為其所指定使用前揭商品用途等相關特性直接明顯之說明。

二、商標法第 29 條第 1 項第 3 款：

本件商標指定使用於濕紙巾、事務用紙等商品，雖非該等商品之說明，然予消費者之認知仍僅為一標語式之廣告宣傳文字，亦不足以使商品之相關消費者認識其為指示商品來源，並與他人之商品或服務相區別之識別標識，不具識別性。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 12 月 4 日

經訴字第 10106114840 號

訴願人：日商○○嬌盟股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 8 月 16 日商標核駁第 340715 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 99 年 12 月 23 日以「ㄡ ㄡ仕立」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 16 類之「嬰兒紙尿片；嬰兒紙尿褲；濕紙巾；事務用紙；噴出式紙帶；果實保護紙；濾紙；衛生用紙；紙製餐巾；貼紙；貼胸紙；祭祀用紙製假禮品；水彩；紙尿褲；卡片；書籍；月曆；海報；紙型；相片架；紙製容器；塑膠袋；檔案夾；膠帶；迴紋針；修正液；訂書機；印章箱；書寫用具；筆；筆盒；紙製裝飾品；不屬別類之紙製裝飾品；紙製吊牌；家庭用食品保鮮膜；打字機；封蠟；自然科學教具；縫紉用畫餅；繪圖用尺；製圖用儀器；紙製廣告牌；紙窗簾；製作模型用材料；嬰幼兒用擦拭臀部用濕紙巾；面紙；廚房紙巾；紙抹布；雜誌」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「ㄡ ㄡ仕立」有符合睡覺之幼兒姿勢剪裁之意，以之作為商標，指定使用於「嬰兒紙尿片；嬰兒紙尿褲；紙尿褲」商品，為該等商品有關之說明；指定使用於「濕紙巾；事務用紙；噴出式紙帶；……」等其餘商品，則不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不准註冊，於 101 年 8 月 16 日以商標核駁第 340715 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第 18 條所規定。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、……。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」復為同法第 29 條第 1 項第 1 款及第 3

款所明定。而「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。」同法第 29 條第 2 項另有明文。

二、原處分機關略以，本件訴願人申請註冊之「ㄢ ㄢ仕立」商標圖樣上之「ㄢ ㄢ」為睡覺之幼兒之意，「仕立」為縫製之意，以「ㄢ ㄢ仕立」作為商標，指定使用於「嬰兒紙尿片；嬰兒紙尿褲；紙尿褲」商品，顯有符合睡覺之幼兒姿勢剪裁之意，為該等商品有關之說明；指定使用於「濕紙巾；事務用紙；噴出式紙帶；果實保護紙；濾紙；……」等其餘商品，雖非該等商品之說明，然予消費者之認知為依照嬰幼兒睡姿剪裁之意，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，依商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 3 款規定，本件商標自不得註冊，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件商標圖樣之「ㄢ ㄢ仕立」為訴願人所精心設計者，雖「ㄢ ㄢ」及「仕立」分別有「睡覺之幼兒用語（如中文之「睡覺覺」）及「作成、縫製」等意涵，惟將二者結合之「ㄢ ㄢ仕立」乃訴願人獨創之全新字詞，並非一般固有用法，且無法解讀出原處分所稱「符合睡覺之幼兒姿勢剪裁」之意，而本件商標因其文字組合之創新性，在市場上足以吸引消費者之注目，具有指示及區別商品來源之功能，彰彰自明。一般消費者僅見本件商標，實無法將其與「嬰兒紙尿片；嬰兒紙尿褲；紙尿褲」商品產生直接之聯想，須於市場上實際見到本件商標用於其商品上，且運用一定程度之想像、思考、感受或推理，始可能聯想到訴願人欲藉本件商標傳達其產品適合嬰兒使用之意，本件商標自非其指定使用前揭商品直接明顯之說明。此由訴願人以「ㄢ ㄢ仕立」作為關鍵字於「Google」搜尋網站上查詢，所查得者皆為本件商標商品之相關資料，亦足證本件商標並未為同業競爭者所實際使用，且亦非同業競爭者所必須使用者，若由訴願人專用並無礙於市場公平競爭之虞。本件商標應屬暗示性商標，要無疑義。

- (二) 原處分機關雖另稱「ね ね仕立」為一般敘述用語，惟該日文雖可翻譯為「睡覺覺裁縫」，惟此並非慣用語法，復無法使人了解其所表達之意義，原處分機關稱其不具識別性云云，亦有違誤。
- (三) 又訴願人業以「ね ね仕立」作為商標，於日本、韓國及大陸地區等申准註冊，雖各國商標審查基準不同，惟商標圖樣不具識別性或為商品說明者不得註冊，為商標法之基本原理，且為各國商標法所明定。尤以本件商標圖樣係以日文書寫，既已為日本特許廳認定具有商標識別性，於國內消費者不熟悉日文之情形下，絕無可能將之解讀為「符合睡覺之幼兒姿勢剪裁」之意。本件商標對於國內消費者而言，應僅為不具特定意義之日文平假名與漢字之組合，無法與其指定商品間產生聯想，應請參酌他國審查實務，准予本件商標之註冊。
- (四) 再者，訴願人為著名之衛生用品製造商，並以「ね ね仕立」商標作為其「Moony」商標下之系列商標，自西元2008年9月起使用於嬰兒紙尿褲商品上。西元2008年10月至2011年11月間，該系列商標商品之平均市占率已達16.9%。經訴願人廣泛宣傳、使用，本件商標已為相關業者及消費者所知悉，並成為訴願人商品之識別標識，符合商標法第29條第2項規定，應准註冊等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件訴願人申請註冊之「ね ね仕立」商標之圖樣，係由單純橫書之日文「ね ね仕立」所構成。而「ね ね」及「仕立」分別有「睡覺覺（睡覺之幼兒用語）」及「縫製」之意，經組合為「ね ね仕立」後，因其文字組合予人印象為一簡短且易於記憶之標語式用語，且其組合後亦未因而產生新的意義或跳脫其原有字義，整體圖樣依其字面文義以觀，實易令人產生其係指「為適合嬰幼兒睡覺（姿勢）而縫製、剪裁者」之認知印象。是以之作為商標，指定使用於「嬰兒紙尿片；嬰兒紙尿褲；紙尿褲」商品，予相關消費者之認知實有說明

其紙尿褲等商品之剪裁係適合嬰幼兒睡覺時使用之意，當為其所指定使用前揭商品用途等相關特性直接明顯之說明，依商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，本件商標指定使用於該等商品，自不得註冊。

(二) 又本件商標圖樣之「ね ね仕立」，予人印象為一簡短之標語式文字，已如前述，以之作為商標，指定使用於「濕紙巾；事務用紙；噴出式紙帶；果實保護紙；濾紙；衛生用紙；紙製餐巾；貼紙；貼胸紙；祭祀用紙製假禮品；水彩；卡片；書籍；月曆；海報；紙型；相片架；紙製容器；塑膠袋；檔案夾；膠帶；迴紋針；修正液；訂書機；印章箱；書寫用具；筆；筆盒；紙製裝飾品；不屬別類之紙製裝飾品；紙製吊牌；家庭用食品保鮮膜；打字機；封蠟；自然科學教具；縫紉用畫餅；繪圖用尺；製圖用儀器；紙製廣告牌；紙窗簾；製作模型用材料；嬰幼兒用擦拭臀部用濕紙巾；面紙；廚房紙巾；紙抹布；雜誌」等商品，雖非該等商品之說明，然予消費者之認知仍僅為一標語式之廣告宣傳文字，亦不足以使商品之相關消費者認識其為指示商品來源，並與他人之商品或服務相區別之識別標識，不具識別性，依商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定，本件商標指定使用於該等商品，亦不得註冊。

(三) 訴願人固主張本件商標業經其廣泛行銷使用於嬰幼兒紙尿褲等商品，已具後天識別性，依商標法第 29 條第 2 項規定，應准註冊云云。惟觀諸訴願人所檢送之型錄、報導、廣告光碟及網頁等相關資料，雖可見標示有本件商標圖樣「ね ね仕立」之嬰幼兒紙尿褲等商品，然該等資料或為日文資料，或為大陸地區網頁資料，姑不論其標示或行銷使用方式是否足使相關消費者認識「ね ね仕立」為指示及區別商品來源之標識，於乏該等資料亦於國內行銷使用之相關資料佐證下，至多亦僅能證明訴願人所產製標示有日文「ね ね仕立」字樣之嬰幼兒紙尿褲商品有於日本及大陸地區行銷使用之事實，要難據以作為本件商標亦經訴願人於國內廣泛行銷使用，已為國內消費者所認識，而在交易上已成為訴願人商品之識別標識者之論據。

本件商標自難認有商標法第 29 條第 2 項規定得排除同條第 1 項第 1 款及第 3 款規定適用之情事，所訴要無足採。

(四) 綜上所述，原處分機關核認本件商標有違商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 3 款規定，所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

(五) 至訴願人訴稱其業以「ね ね仕立」作為商標，於日本、韓國及大陸地區等申准註冊乙節。經核各國國情不同，商標法制及審查基準仍有差異，本件商標縱於日本等國家或地區申准註冊，亦難執以作為其於國內亦具識別性，而得准予註冊之論據。又所舉「快譯通」等另案核准註冊之案例，核其商標圖樣與本件有別，案情各異，亦難執為本件有利之論據，均併予指明。

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

本件商標圖樣

ねんね仕立て

案例八(修正前商標法第 23 條第 1 項第 10 款—妨害公共秩序或善良風俗之認定)

- 一、處分時商標法第 23 條第 1 項第 10 款立法意旨在維護社會公共秩序及善良風俗。若以歷史人物名作為商標圖樣之一部申請註冊，並非一概均構成前揭商標法第 23 條第 1 項第 10 款規定，應按註冊時的社會環境，並參酌該歷史人物之著名程度、國民及地方居民對該歷史人物之認識、該歷史人物名稱之利用狀況、該歷史人物名稱利用狀況與指定使用商品、服務間之關係、商標申請人申請之目的、理由，以及該歷史人物與申請人之關係等因素，綜合考量是否給他人不快印象或違反社會公共利益、一般道德觀念。
- 二、「葉問」為已故人名，即指祖籍廣東之香港武術家葉繼問君。近年來因「葉問」系列之香港電影在台上映，國內消費者雖可知悉葉君之姓名，然僅由網路上對人物之靜態敘述，以及電影在台上映等因素，無法逕認國內消費者已熟知「葉問」君其人其事，或對之有相當的歷史評價。則訴願人雖非葉君後人或基於葉君後人之同意而提出本件商標之註冊，惟本件商標指定使用於冷熱飲料店等餐飲服務，圖樣本身並未對葉君有侮辱、不尊重或使一般人產生對葉君及其後人不尊重之不快印象，應未涉及妨害公共秩序或善良風俗。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 10 月 11 日

經訴字第 10106113050 號

訴願人：○○牛排餐業有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 5 月 9 日商標商標核駁第 338697 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 99 年 4 月 19 日以「葉問」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 43 類之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧、泡沫紅茶店、餐廳、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣上之「葉問」為近代著名人物且為國內消費者熟知，以之作為商標指定使用於餐飲等服務，有利用已故著名人物之名聲，獨佔使用於指定之服務，影響市場公平競爭之交易秩序，亦對著名人物及其遺族不尊重，難謂無妨害公共秩序或善良風俗，依應有本件商標核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 10 款規定之適用，以 101 年 5 月 9 日商標核駁第 338697 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「商標有妨害公共秩序或善良風俗者，不得註冊」，為本件商標核駁處分時商標法第 23 條第 1 項第 10 款所明定。本款立法意旨在維護社會公共秩序及善良風俗。公共秩序，指國家社會之一般利益；善良風俗，指社會之一般道德觀念。商標不論在形式上或意義上有妨害國家利益或社會道德觀念都有本款之適用，但仍然需按照註冊當時的社會環境及商標使用之具體內容來認定；又下列情形通常會認為妨害公共秩序或善良風俗，如一、損害國家、民族社會之尊嚴者；…。五、對於某一國家、種族、地區宗教、團體、職業或個人表示侮辱或不尊重者（參見原處分機關 94 年 5 月編印之「商標法逐條釋義」）。惟若以歷史人物名作為商標圖樣之一部申請註冊，並非一概均構成前揭商標法第 23 條第 1 項第 10 款規定，應按註冊時的社會環境，並參酌該歷史人物之

著名程度、國民及地方居民對該歷史人物之認識、該歷史人物名稱之利用狀況、該歷史人物名稱利用狀況與指定使用商品、服務間之關係、商標申請人申請之目的、理由，以及該歷史人物與申請人之關係等因素，綜合考量是否給他人不快印象或違反社會公共利益、一般道德觀念。

二、本件原處分機關認，訴願人申請註冊之「葉問」商標圖樣上之「葉問」為單純文字商標，而「葉問」原名葉繼問，祖籍廣東南海羅村鎮聯星譚頭村，早年居佛山，後移居香港。師承陳○順，在 1950 年代在香港發揚詠春拳，傳人有梁○、駱○、徐○田、黃○樑、李○龍、梁○、長子葉○、次子葉○、姪子盧○錦及劉○成等人，他們都遵照其遺志把「詠春拳」發展至世界各地，故葉問逝世後獲譽為「一代宗師」。近年來，由甄○丹飾演葉問的葉問系列電影於西元 2008 年開拍，至目前為止共拍攝兩集，包括《葉問》及《葉問 2》。另一套以葉問為主題的電影《葉問前傳》，亦隨著作品的散布而廣為人知。職是，「葉問」為近代頗負盛譽之著名人物，且為國內相關公眾所熟知，本件訴願人以之作為商標申請註冊，指定使用於餐飲等服務，應有意圖搭便車，利用已故著名人物之名聲，或獨佔使用於指定之商品或服務，影響市場公平競爭之交易秩序，且未獲該著名人物遺族之同意，亦對於該著名人物及其遺族不尊重，難謂無妨害公共秩序或善良風俗，應有首揭商標法第 23 條第 1 項第 10 款規定之適用，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)首揭商標法第 23 條第 1 項第 10 款之違反公序良俗係指商標圖樣本身所表彰之意義或標誌效果有妨害攸關國家社會一般利益之公共秩序或社會一般道德觀念所認定之善良風俗而言，例如以不堪入目的文字或猥褻圖形作為商標圖樣者，此見智慧財產法院 99 年行商訴字第 150 號判決或台北高等行政法院 94 年訴

字第 4044 號判決。然本件「葉問」商標為已故人名，指定使用於餐飲業，並無不堪入目的文字或猥褻圖形；且以現今社會環境及其本身之具體內容，難謂形式上或意義上有妨害國家社會的一般利益或是社會之一般道德觀念，否則其他核准註冊之已故人名商標均難逃被撤銷註冊之命運（如「諸葛亮」、「劉備」、「達摩」、…、「華陀」、「慈禧」、「貂蟬」等商標）。

（二）又查，「葉問」生前乃以武術著稱，並非經營餐廳而聞名，本件商標指定使用之服務亦非「武術教學」，何來搭便車之意圖？原處分機關將本款「違反公共秩序或善良風俗」之解釋無限上綱，實有欠周延。

（三）原處分機關 101 年 3 月 21 日所發之核駁理由先行通知書稱訴願人使用「葉問」作為商標並指定使用餐飲服務，易使消費者對於著名近代人物與餐飲業者「產生模糊界線之觀感」，有悖於一般國民之文化感情等語，惟就本件商標有何妨害公共秩序或善良風俗之處，語焉不詳，訴願人認有請原處分機關說明清楚以利申復（如訴願附件 3），未料原處分機關竟直接核駁本案，未給予訴願人實質申復機會，有違商標法第 24 條第 2 項規定，處分亦有可議之處云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

（一）經查，訴願人指稱原處分機關未給予實質申復機會乙節，查原處分機關 101 年 3 月 16 日（101）慧商 40247 字第 10190174410 號核駁理由先行通知書業已列明本件核駁之法令依據且已載明理由，縱使訴願人認為原處分機關所憑核駁法令依據及理由不當，仍可提出申復，尚難謂原處分機關未給予實質申復機會，合先敘明。

（二）次查，本件商標圖樣係由單純未經設計之中文「葉問」所構成，依原處分卷附維基百科及 YAHOO！奇摩搜尋引擎查詢結果，「葉問」為已故人名，即指祖籍廣東之香港武術家葉繼問君。近

年來因「葉問」系列之香港電影在台上映，國內消費者雖可知悉葉君之姓名，然除前述卷附維基百科及 YAHOO！奇摩搜尋引擎查詢資料外，並無任何「葉問」系列電影在台上映之時間長短、範圍或賣座票房等具體證據可供佐參，是僅由網路上對人物之靜態敘述，以及電影在台上映等因素，無法逕認國內消費者已熟知「葉問」君其人其事，或對之有相當的歷史評價。則訴願人雖非葉君後人或基於葉君後人之同意而提出本件商標之註冊，惟本件商標指定使用於冷熱飲料店等餐飲服務，圖樣本身並未對葉君有侮辱、不尊重或使一般人產生對葉君及其後人不尊重之不快印象，應未涉及妨害公共秩序或善良風俗，自無首揭商標法第 23 條第 1 項第 10 款規定之適用。從而原處分機關依前揭商標法規定所為核駁之處分，嫌有未洽，應予撤銷。

(三) 至於本件商標是否有其他不准註冊之事由(例如現行商標法第 30 條第 1 項第 8、11、12 款等)，應由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內就重行審酌後，另為適法之處分。

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

本件商標圖樣



葉 問

案例九(修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款—誤認誤信商品性質之虞)

- 一、商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定旨在維護社會公平競爭秩序，並避免一般消費者對所標示商標圖樣之商品/服務性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買。是倘商標圖樣與其指定商品/服務間有「名不符實」之情事，致消費者對商標圖樣之文字或圖形等與所指定使用之商品/服務間產生錯誤之聯想，而有誤認誤信其商品/服務之性質、品質或產地之可能者，即有本款規定之適用。
- 二、本件「青啤」商標圖樣，係由單純未經設計之中文「青啤」所構成；其中「青」字，臺語發音為「ㄍ一ㄟ」，係「生」或「新鮮」之意，與「啤」字相結合，即有「ㄍ一ㄟ啤酒」(「生啤酒」)之意涵。又業界對未經發酵之啤酒，常以「生啤酒」稱之及標示，藉以與經發酵之啤酒為區分。是訴願人以「青啤」作為商標，指定使用於藥味酒等商品，實易使一般消費者產生該等商品與「生啤酒」有關之直接聯想，而有名實不符之情事，本件商標自難謂無使公眾對其所表彰商品之性質產生誤認誤信之虞。

註：智慧財產法院 101 年度行商訴字第 141 號行政判決（主文：訴願決定及原處分均撤銷）

最高行政法院 102 年度判字第 384 號判決廢棄前揭判決，並駁回被上訴人（即訴願人）在第一審之訴。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 7 月 25 日

經訴字第 10106109630 號

訴願人：台灣○○股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 4 月 30 日商標核駁第 338576 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 97 年 9 月 15 日以「青啤」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 33 類之「藥味酒、白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒、水果酒、雞尾酒、清酒、高粱酒、白酒、紅酒、葡萄酒、梅酒、米酒、甜酒、各種酒（麥酒及啤酒除外）、含酒精之飲料（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，認本件商標圖樣之「青啤」，有生啤酒之意，指定使用於「藥味酒、白蘭地酒、威士忌酒…」等商品，有使公眾對其所表彰商品之性質產生誤認誤信之虞，應不准註冊，以 101 年 4 月 30 日商標核駁第 338576 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，為本件商標核駁處分時(修正前)商標法第 23 條第 1 項第 11 款所明定。本款之適用係指商標本身與其指定使用商品有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表彰商品之性質、品質或產地而言；其規範目的在避免消費者對該商標所表彰商品之性質、品質或產地發生誤認誤信之情事。
- 二、原處分機關係認，本件訴願人申請註冊之「青啤」商標，其商標圖樣上之「青啤」即「生啤酒」之意，以之作為商標，指定使用於藥味酒、白蘭地酒、威士忌酒…等商品，有使相關消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，應有修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用，應不准註冊，乃為核駁之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱「青啤」2 字並非任何商品的性質、品質或產地之描述，此由原處分機關業准予另案以「青啤」作為商標圖樣

之全部或一部分之「青啤燒」、「台灣龍泉青啤」、「台灣青啤」等商標分別註冊於生啤酒與非生啤酒等各類商品/服務，足見消費者見到本件商標圖樣之「青啤」，使用於「藥味酒、白蘭地酒、威士忌酒」等商品，實並無對其所表彰之商品性質產生誤認誤信之虞。況且「生啤酒」一般人均讀為「南阿密路」（日文「生ビール」之讀音），原處分機關所揣之讀音，毫無根據。是以，本件商標自無修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用。

四、本部查：

- (一) 按修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定旨在維護社會公平競爭秩序，並避免一般消費者對所標示商標圖樣之商品/服務性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買。是倘商標圖樣與其指定商品/服務間有「名不符實」之情事，致消費者對商標圖樣之文字或圖形等與所指定使用之商品/服務間產生錯誤之聯想，而有誤認誤信其商品/服務之性質、品質或產地之可能者，即有本款規定之適用。
- (二) 查本件訴願人申請註冊之「青啤」商標圖樣，係由單純未經設計之中文「青啤」所構成；其中「青」字，臺語發音為「ㄍ一ㄟ」，係「生」或「新鮮」之意，與「啤」字相結合，即有「ㄍ一ㄟ啤酒」（「生啤酒」）之意涵。又業界對未經發酵之啤酒，常以「生啤酒」稱之及標示，藉以與經發酵之啤酒為區分。是訴願人以「青啤」作為商標，指定使用於「藥味酒、白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒、水果酒、雞尾酒、清酒、高粱酒、白酒、紅酒、葡萄酒、梅酒、米酒、甜酒、各種酒（麥酒及啤酒除外）含酒精之飲料（啤酒除外）」等商品，實易使一般消費者產生該等商品與「生啤酒」有關之直接聯想，而有名實不符之情事，本件商標自難謂無使公眾對其所表彰商品之性質產生誤認誤信之虞，依修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定，應不得註冊。

(三) 綜上所述，本件商標既有修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用，從而原處分機關所為核駁之處分，洵無不合，應予維持。

(四) 至訴願人所舉以「青啤」作為商標圖樣之全部或一部分申准註冊之諸案例，主張本件商標之申請註冊無違修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定乙節。經核所舉案例或商標圖樣與本件不相同，或所指定使用之商品/服務有別，案情各異，為另案問題，且依商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為本件商標亦應准註冊之論據，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

青啤

案例一〇（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段—著名及混淆誤認之虞之認定）

- 一、據以異議商標是否為著名商標，依修正前商標法第 23 條第 2 項規定，判斷時點應以系爭商標申請時為準。由民國 94、95 年間報紙報導及民國 94 至 97 年間於網路媒體報導多以特別明顯之「旭硝子」3 字作為表彰訴願人所經營玻璃基板相關產業之標識，並介紹其在我國投資設廠生產玻璃基板及其業務發展情形，可知該公司為民國 94 至 97 年間全球第二大玻璃基板廠供應商，且以其廣泛行銷據以異議「旭硝子」商標使用於玻璃基板等商品，堪認系爭商標 98 年 12 月 22 日申請註冊時，據以異議「旭硝子」商標使用於玻璃基板商品上所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知而屬著名商標。
- 二、系爭商標指定使用於「眼鏡及其組件」商品，其眼鏡片可為玻璃鏡片，與據以異議「旭硝子」商標著名於玻璃基板商品，二者商品於材料性質上具有相當程度之關連性。且據以異議商標之「旭硝子」3 字並非習見常用語詞，而「硝子」雖為日文「玻璃」之意，然非我國一般消費者所能輕易知悉，在我國曾以「旭硝子」3 字申請註冊者僅有訴願人及關係人。而訴願人以「旭硝子」3 字長期使用於玻璃基板等商品，其識別性較高，他人稍有攀附，即可能引起混淆誤認。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 9 月 12 日

經訴字第 10106107970 號

訴願人：日商○○股份有限公司

關係人：○○開發有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 2 月 29 日中台異字第 990729 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，

本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣關係人○○開發有限公司於98年12月22日以「旭硝子」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「眼鏡及其組件」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1416559號商標。嗣訴願人以系爭商標有註冊時商標法第23條第1項第12款及第14款規定之適用，對之提起異議，並逾期追加主張系爭商標違反同條項第16款規定。案經原處分機關審查，以101年2月29日中台異字第990729號商標異議審定書為「主張商標法第23條第1項第12、14款部分異議不成立；主張商標法第23條第1項第16款部分異議駁回」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，為期釐清事實及法律適用，通知訴願人、關係人及原處分機關派員出席本部101年7月16日101年第24次訴願審議委員會會議進行言詞辯論。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12款及第14款所明定，又該2款規定之情形，以申請時為準，同法條第2項亦有明文。
- 二、本件系爭註冊第1416559號「旭硝子」商標異議事件，原處分機關審查略以：
 - (一)關於系爭商標有無首揭商標法第23條第1項第12款規定之適用：

- 1、系爭商標與訴願人實際使用之據以異議「旭硝子」商標之圖樣，均由相同之中文「旭硝子」三字所構成，應屬構成近似之商標，且中文「旭硝子」非屬普通習見之文字，其識別性相當高。
- 2、綜觀訴願人檢附之證據資料，僅能證明訴願人係創始於西元 1907 年，其在日本、北美、亞洲、歐洲之主要事業項目為建築平板玻璃、汽車玻璃、顯示器玻璃、電子零件、化學品等商品，及訴願人於亞洲、美國及歐洲等地設有子公司、工廠，以及據以異議「旭硝子」商標已於日本及大陸地區獲准註冊於前述各類商品之事實，以及據以異議「旭硝子」商標在日本被認定為著名商標，並收錄於日本有名商標集內之時間為西元 2004 年等情，然並未有關據以異議「旭硝子」商標商品廣為宣傳之相關證據資料可資參酌，是依現有證據資料尚不足以證明於系爭商標 98 年 12 月 22 日申請註冊時，據以異議商標所表彰之信譽及品質已為訴願人廣泛使用，廣為國內相關事業或消費者所普遍認知並達著名商標之程度。
- 3、衡酌兩造商標雖屬構成高度近似，據以異議商標具有相當高之識別性，惟考量據以異議商標之知名度並未達到我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，故系爭商標指定使用於「眼鏡及其組件」商品應無致相關公眾發生混淆誤認之虞，亦無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，自無首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

(二)關於系爭商標有無首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用：

系爭商標與據以異議「旭硝子」商標（詳如異議理由書所載、註冊資料及附件）固屬構成高度近似，據以異議商標並具有相當高之識別性，惟二者之功能、用途、行銷管道、銷售場所及

消費族群等皆明顯不同，應非屬構成同一或類似之商品。再者，訴願人所檢送之資料僅能證明據以異議「旭硝子」商標使用於眼鏡及其組件商品在日本及曾於我國獲准註冊之事實，而其獲准之註冊資料並不同其已使用在先，訴願人復未檢附有關據以異議商標使用於眼鏡及其組件等商品之使用資料以供審酌，亦未就關係人如何知悉據以異議商標之存在提出具體事證。從而，系爭商標自無首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

(三) 系爭商標係於 99 年 7 月 1 日核准註冊公告，其異議期間至 99 年 9 月 30 日屆滿，訴願人於同年 11 月 10 日始追加主張系爭商標有違首揭商標法第 23 條第 1 項第 16 款規定，顯已逾越異議期間，此部分之主張，應予駁回。

(四) 綜上，系爭商標之註冊並未違反首揭商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款規定之適用，乃為「主張商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款部分異議不成立，主張商標法第 23 條第 1 項第 16 款部分異議駁回」之處分。

三、訴願人對其主張首揭商標法第 23 條第 1 項第 16 款部分「異議駁回」之處分並無爭執，惟訴稱：

(一) 關於首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 規定部分：

1、兩造商標圖樣是由單純未經設計之中文「旭硝子」三字所構成，不論主要部分觀察或整體觀察，兩者應屬高度近似。據以異議商標圖樣之中文「旭硝子」係取自訴願人公司名稱之特取部分，「旭硝子」三字在中文並無固有含意，而其為訴願人所獨創，並以之註冊為商標，使用於其所產製之商品，其中「旭」為日文「朝日」之意，「硝子」為日文「GLASS（玻璃）」之意，此三字組成之商標，代表訴願人朝氣蓬勃的生命氣息及該公司奮發向上的態度，經其長期持續、廣泛之使用，已賦予消費者深刻印象，為識別性強之商標。且若

利用台灣網路搜索「旭硝子」三字，即會自動出現「旭硝子○○○○股份有限公司」、「台灣旭硝子」等字眼，所列出之連結內容均與訴願人之「旭硝子」有所關連，或為消費者就訴願人之「旭硝子」商品之討論（參訴願證據 1），可見據以異議「旭硝子」商標在台灣已有高度知名度，消費者目睹或聽聞「旭硝子」時即會與訴願人產生聯想。該等商標經訴願人廣泛使用已在市場上建立相當知名度，消費者較熟知，應受較大的保護。

- 2、訴願人早於西元 1989 年註冊取得據以異議「旭硝子」商標，指定使用於眼鏡片、眼鏡架及其組件等商品，其後並於我國成立「台灣旭硝子○○玻璃股份有限公司」及「台灣旭硝子○○股份有限公司」（參訴願證據 2），致力於玻璃與電子相關事業的發展，在雲林、台南、桃園等地均設有工廠等，其中有關玻璃基板的產製已成為全球第二大玻璃基板廠，西元 2008 年市占率達 30%，為雲林縣政府積極遊說在我國加碼投資的對象，而相關事業或消費者皆以「旭硝子」作為表徵訴願人之商標（參訴證據 3），可知據以異議「旭硝子」商標經訴願人廣泛使用已為國內消費者所熟知，亦積極於大陸地區擴張業務範圍而建立高度知名度，以台灣地區與大陸地區商業往來頻繁現況而論，據以異議「旭硝子」商標實亦為我國消費者所熟知。且由訴願證據 4 可證明訴願人之據以異議商標早為世人所知，而成為眾所周知之著名商標。另參酌訴願人在日本自西元 1950 年起陸續以據以異議「旭硝子」商標指定使用於玻璃製品、化學品、家具及紡織等類商品，在大陸地區自西元 2002 年至 2010 年間註冊取得商標指定使用於各類商品，為日本眾所周知之著名商標（參訴願證據 5、6），此有最新版的日本有名商標集（西元 2004 年出版）為證。而商標之知名度經長時間累積後，甚難想像會於短短

幾年間即喪失知名度，可見據以異議「旭硝子」商標於日本建立之知名度實亦已達到我國相關事業及消費者所熟知。

3、綜上所述，訴願人之「硝旭子」商標為著名商標，且訴願人有多角化經營，關係人以相同之中文指定使用於眼鏡及其組件商品，申准註冊為系爭商標，應有致相關消費者產生混淆誤認之虞，自有首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用。

4、又由訴願證據 8 可知，訴願人對外皆以「旭硝子」作為表彰其商品來源之標識，其全球年營業額上達 12,147 億日圓，據以異議「旭硝子」商標已為相關業者及消費者所普遍認知，具高度著名性。系爭商標以完全相同之文字作為商標註冊，無疑地減弱或分散據以異議商標強烈代表訴願人單一來源之特徵，或使據以異議商標於消費者心中不會留下單一聯想之印象，而有減損據以異議商標著名商標識別性之虞，有首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

(二) 關於首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 規定部分：

衡酌訴願人自創之據以異議「旭硝子」商標早於系爭商標申請註冊前即於我國有使用之客觀事實，且關係人為光學儀器製造業、眼鏡批發及零售業者以觀，其顯係利用業務關係知悉訴願人商標之存在，以外觀與據以異議商標如出一轍之相同商標圖樣，申請註冊於同一或類似之商品上，且關係人除註冊本件系爭「旭硝子」商標外，其尚註冊「康寧」、「科達至尊」及「JUFILENS」等極度近似其他著名之「康寧」、「科達」及「JUFILENS」等商標，無法認定僅為單純之巧合，足證關係人不思自行設計，反而基於「搭便車」之意圖襲用訴願人之著名商標，其申請惡意已昭然若揭，系爭商標應有首揭第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

(三) 綜上所述，系爭商標應有首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款及

第 14 款規定之適用，且本案因事涉範圍較為廣泛，僅以書面恐無法完全陳述云云，請求撤銷系爭商標之註冊，並惠予訴願人陳述意見之機會。

四、案經本部審議，為釐清事實，爰依訴願法第 65 條之規定，通知訴願人、關係人及原處分機關代表列席本部訴願審議委員會 101 年 7 月 16 日 101 年第 24 次會議進行言詞辯論程序，關係人未如期列席。經訴願人之代理人及原處分機關代表列席訴願審議委員會中說明略以：

(一) 訴願人之代理人表示：據以異議「旭硝子」商標使用於液晶玻璃等高科技產品，消費對象為高科技廠商，因未作廣泛的商業性廣告，與一般日常物品之商標使用方式不同，但其於異議階段及訴願階段所提之證據資料中有甚大之中文「旭硝子」，除為訴願人公司名稱之特取部分外，亦為據以異議商標之使用態樣，並經我國報章媒體多篇報導訴願人在我國投資設廠產製玻璃基板，已為相關高科技產業所知悉，據此主張其先使用之據以異議「旭硝子」商標已臻著名；且稱關係人既為同業，必然知悉據以異議「旭硝子」商標之存在，其基於惡意抄襲之意圖，以高度近似據以異議商標之「旭硝子」3 字申請註冊並指定使用於類似商品，會讓人誤認訴願人有授權關係人使用或有其他關係存在，故主張系爭商標之註冊違反首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定等語。

(二) 原處分機關代表表示：商標是指示或表彰商品或服務之來源，商標之使用與公司名稱之使用係屬二事，而究係表彰商品來源或表彰營業主體之表示，仍應依證據資料所呈現之態樣認定之。訴願人所舉之異議證據 6 及訴願證據 7 所標示之「旭硝子」3 字究為公司名稱抑或商標使用，經核該等報導事證均為介紹訴願人在我國投資設廠、生產玻璃基板及在日本銷售等情形，均係表彰訴願人公司之營業主體，而非表彰該玻璃基板商品來

源之標示，自非屬商標之使用；何況訴願人又未檢送廣告宣傳行銷資料足以佐證據以異議商標在我國使用已達著名之程度。另訴願證據 8 類似訴願人公司年報報導，非商標使用之態樣，且其出刊時間較系爭商標申請日（98 年 12 月 22 日）為晚，是依現有證據資料自無法證明系爭商標之註冊違反首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定等語。

五、本部決定理由如下：

（一）關於系爭商標是否有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定適用乙節：

1、按本款規定之適用須符合以下要件：（1）系爭商標與據以異議商標構成近似；（2）據以異議商標先使用之商品與系爭商標指定使用之商品構成同一或類似；（3）他人於系爭商標申請註冊前有「先」使用據以異議商標之事實；（4）關係人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以異議商標存在。倘若前揭要件有一不符合，系爭商標之註冊即無本款規定之適用。

2、經查，系爭商標與訴願人主張實際使用之據以異議「旭硝子」商標（詳如異議理由書、註冊資料及附件等）圖樣，均係由單純中文橫書「旭硝子」3 字所構成，應屬構成近似之商標，此為原處分所論明，並無不合。

3、惟本案有無首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定適用，仍有疑義者在於，兩造商標（指定）使用商品是否構成類似，以及關係人是否因契約、地緣、業務往來或其他關係「知悉」該訴願人先使用之據以異議「旭硝子」商標之存在，進而以不正競爭行為搶先申請註冊。卷查：

（1）系爭商標指定使用於「眼鏡及其組件」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」係列於第 9 類「0922」組群，而據以異議「旭硝子」

商標使用於玻璃基板商品，則屬前揭參考資料「2115」組群之「非建築用半加工玻璃」，二者於商品之產製者、行銷管道及消費族群仍屬有別，難謂為相同或類似商品。

(2) 復查，訴願人並未提出其與關係人間有契約、地緣、業務往來或其他類似關係之證據資料。而由訴願人於異議階段及訴願階段所提之證據資料及本部商工登記資料公示查詢系統下載之關係人公司登記資料可知，訴願人為玻璃基板製造商，而關係人為我國光學儀器製造業、眼鏡批發業（零售業）及醫療器材批發業（零售業）業者，二者所屬專業領域仍有區隔，難謂具有同業競爭關係，且關係人亦未舉證證明究係透過何種關係而知悉「旭硝子」商標之存在。

4、承上所述，兩造商標雖構成近似，且訴願人確有先使用據以異議「旭硝子」商標於玻璃基板等商品，然二者（指定）使用之商品非屬類似，訴願人復未舉證其有先使用於「眼鏡及其組件」之同一或類似商品之事實，亦無法提出其與關係人間因有契約、地緣、業務往來或其他類似關係，已「知悉」據以異議「旭硝子」商標之存在，是系爭商標之註冊難謂有首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。原處分就此部分固非無見。

(二) 惟關於系爭商標是否有首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用乙節：

1、按本款規定之適用，係以相同或近似之他人商標為著名商標為前提要件。而據以異議商標是否為著名商標，依系爭商標註冊時商標法第 23 條第 2 項規定，其判斷時點應以系爭商標申請時為準。又「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」為當時商標法

施行細則第 16 條所規定。

2、系爭商標與據以異議「旭硝子」商標構成近似，已如前述。惟關於據以異議「旭硝子」商標於系爭商標 98 年 12 月 22 日申請時是否已達著名商標之程度，仍應依訴願人於異議階段檢具之異議證據 1 至 8 及訴願階段檢具之訴願證據 1 至 8 等證據資料審認之：

(1) 經核，異議證據 1、異議證據 2、異議證據 5、訴願證據 2、訴願證據 3 及異議證據 7 等資料，僅能知悉訴願人公司在全球營業概況、我國設廠情形及員工福利等情，並非訴願人實際使用據以異議「旭硝子」商標之證據；異議證據 3 與訴願證據 5 為訴願人在日本與大陸地區以「旭硝子」獲准註冊之商標資料，及訴願證據 7 關係人所有獲准註冊商標在原處分機關商標檢索網頁資料，均與據以異議「旭硝子」商標之實際使用證據無涉；異議證據 4 與訴願證據 6 之日本一般社團法人國際知的財產保護協會 (AIPPI-JAPAN) 於西元 2004 年出版的「日本有名商標集」部分頁次影本，雖可證明據以異議「旭硝子」商標當時為日本著名商標之一，惟是否已為國內相關事業或消費者所熟悉之商標，仍應參酌其於國內之使用證據加以判斷；訴願證據 3 據稱為我國之商標使用資料，其中包括用「旭硝子」淨水器產品實物及看板照片一紙與 YAHOO! 奇摩拍賣網站拍賣「AGC 旭硝子 LB-461 電解還原水生成器」網頁資料，前者無日期標示，後者拍賣開始時點「2012-04-24」晚於系爭商標申請日（98 年 12 月 22 日），均不足作為據以異議「旭硝子」商標於系爭商標申請時已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度之證據；訴願證據 8 係西元 2011 年至 2012 年間

- 訴願人公司股東通訊及商品型錄，均為外文資料，且發行日期晚於系爭商標申請日（98年12月22日），自亦無法作為據以異議「旭硝子」商標之使用證據。
- (2) 惟查，異議證據6為民國94、95年間於工商時報、自由時報與經濟日報等報紙報導影本，訴願證據4為民國94至97年間於網路媒體報導影本等資料，該等報導多以特別明顯之「旭硝子」三字作為表彰其所經營玻璃基板相關產業之標識，並介紹訴願人在我國投資設廠生產玻璃基板及其業務發展情形，由該等多篇報導文章指出，日商○○○（即本件訴願人公司）、美商康○、日商○○硝子及日本○硝子等為當時全球四大玻璃基板廠，而訴願人公司更為民國94至97年間全球第二大玻璃基板廠供應商，且透過前揭報紙之報導，可知其廣泛行銷據以異議「旭硝子」商標使用於玻璃基板等商品，堪認系爭商標98年12月22日申請註冊時，據以異議「旭硝子」商標使用於玻璃基板商品上所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，而屬著名商標。
- 3、又查，系爭商標指定使用於「眼鏡及其組件」商品，其眼鏡片可為玻璃鏡片，與據以異議「旭硝子」商標著名於玻璃基板商品，二者商品於材料性質上具有相當程度之關連性。且查，據以異議商標之「旭硝子」3字並非習見常用語詞，而「硝子」雖為日文「玻璃」之意，然非我國一般消費者所能輕易知悉，另由原處分卷附之「布林檢索結果註記詳表」所載內容可知，在我國曾以「旭硝子」3字申請註冊者僅有訴願人及關係人○○開發有限公司。而訴願人以「旭硝子」3字長期使用於玻璃基板等商品，其識別性較高，他人稍有攀附，即可能引起混淆誤認。

4、從而，衡酌系爭商標以與據以異議商標幾近相同之「旭硝子」三字作為商標圖樣，兩造商標近似程度極高、(指定)使用於具關連性之商品及系爭商標申請註冊時(98年12月22日)據以異議「旭硝子」商標使用於玻璃基板等商品已臻著名等因素綜合判斷，系爭商標之註冊，客觀上難謂無使相關公眾產生兩造商標為同一系列商標，或兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，應有首揭商標法第23條第1項第12款前段規定之適用。

5、另據以異議「旭硝子」商標使用於玻璃基板商品上所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，但尚未達到該玻璃基板商品領域以外之一般消費者所普遍認知之高著名程度，系爭商標之註冊，尚無前揭商標法第23條第1項第12款後段規定之適用。

(三)綜上所述，原處分所認系爭商標並無首揭商標法第23條第1項第12款後段及第14款規定之適用，固非無見，惟所認系爭商標亦無同條項第12款前段規定之適用部分，容有未洽。從而，原處分機關所為本件「異議不成立」之處分，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3個月內，依本決定意旨重新審酌後另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第81條第1、2項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣

旭硝子

據以異議商標圖樣



旭硝子
JGC

旭硝子
ASAHI GLASS

案例一一（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款—商標近似、著名商標及商標併存之認定）

- 一、二造商標圖樣相較，固均由單一外文字母結合「ii」所組成，惟外文起首字母對整體外文予人寓目印象有極重要之影響，而二造商標起首字母「Z」及「W」外觀有明顯差異，消費者應能清楚區辨；且字母「Z」及「W」之讀音不同，於連貫唱呼之際，二者讀音亦屬有別，是二造商標整體外觀、觀念及讀音仍可區辨，應屬構成近似程度較低之商標。
- 二、訴願人早於民國 91 年起，即陸續以「Wii」為商標圖樣，向原處分機關申請商標註冊，指定使用於電腦主機、營業用電視遊樂器、提供線上遊戲服務等商品或服務，並於 92 年及 97 年獲准註冊第 1065666、1307063 及 1302093 號等商標。復依訴願人於異議階段所提異議附件 6 於西元 2006 年發行之日本雜誌報導所示，訴願人 2006 年於日本首度推出新款遊戲機「Wii」，將據以異議「Wii」商標實際使用於電視遊樂器相關商品及服務，又依異議附件 10 我國網頁銷售資料、異議附件 12 奇摩知識之網頁討論資料、異議附件 14 之網路媒體報導，可知據以異議「Wii」商標商品除於日本及全球各地引發熱潮外，亦經我國媒體廣泛報導，並引起我國消費者之討論，亦有相關商品於我國網路銷售之事實，堪認於系爭商標 97 年 9 月 23 日申請註冊時，據以異議「Wii」商標業經訴願人廣泛使用於「電視遊樂器相關商品及服務」，除為我國相關業者及消費者所熟知外，亦達非屬該領域之一般消費者所普遍認知之高度著名程度。
- 三、關係人為新加坡電腦多媒體製造商，其於西元 2009 年成立 ZiiLABS 子公司，並推出整合運算單元的「Zii」系統晶片及「Zii」平台等產品。關係人除於 2008 年起即陸續以「Zii」或「ZII」商標圖樣，指定使用於與本件相同之第 9、35、38、41、42 類商品或服務，分別於哥倫比亞、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、泰國、大陸地區、阿拉伯聯合大公國等地獲准商標註冊外，亦於 Engadget、Gizmodo、TechCrunch 等網站推廣

相關訊息，且於 2009 年間廣為「The Business Times」、「Digital life」等媒體所報導。其中「The Business Times」2009 年 1 月 20 日之報導中指出，關係人於 2009 年 1 月在拉斯維加斯舉辦之國際消費性電子產品展期間的 Zii 發表會中聲明，包括我國個人電腦製造商○○科技股份有限公司在內至少 7 名廠商已同意開發使用關係人研發之處理器。此外，關係人於 2009 年 12 月 1 日亦於大陸地區舉辦「Zii Summit 2009」高峰會，以「Zii」商標為主題，展示其相關技術與產品。綜上以觀，堪認關係人已實際使用系爭商標於電腦處理器、電腦軟體、硬體平台等商品或服務，是足堪認定二造商標已有於市場上並存之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 9 月 3 日

經訴字第 10106110970 號

訴願人：日商○○股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 3 月 30 日中台異字第 990196 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○○科技有限公司前於 97 年 9 月 23 日以「ZII (stylized)」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類之「電腦軟體、電腦硬體、奈米電腦、數位電子多媒體裝置之高清晰度螢幕、連接埠及電纜、電腦記憶體、電腦用介面卡、電腦、中央處理器、重低音喇叭、收音機、音頻訊號處理器、微處理機、音效卡、數位音響、電腦圖形卡、數位照相機、磁片、外

部記憶體、隨身式收音機、電腦鍵盤、電腦滑鼠、顯示器、電腦電纜、頭戴式耳機、耳機、數位攝影機、聲音、影像或錄製品之記錄、重製用器具、聲音、影像之接收、紀錄用器具、互動式聲音、影像之錄製品、聲音、影像錄製用載體、互動式電腦軟體、藉由資料庫、網際網路或其他通訊網路所提供之線上電子出版品及數位音樂(可下載)、多功能數位碟片及數位影音光碟、包括高畫質數位影音光碟、唯讀光碟、聲音、影像及電腦資料用之磁碟及磁光碟之播放器及紀錄器、錄有音樂、文字資料、靜止影像及動畫之磁碟及磁光碟、電視機、藍光光碟、虛擬實境軟體、數位音樂(可下載)、揚聲器、電話、行動電話、蜂巢式行動電話、影像電話、電池充電器、電池轉接器、行動電話固定夾、護套及外殼、頭戴式耳機接收器、麥克風、車用電話免持裝置、電子電纜、天線、行動電話固定架、桌上型行動電話用架、全球衛星定位儀之接收機、第三代通訊技術網路(3G)接收器、第四代通訊技術網路(4G)接收器、照相機用三腳架及閃光燈、鍵盤、數位筆、記憶卡、電腦資料卡、數據機卡、擴音器、無線電發射器、音響轉接器、行動電話用手提箱、數位音樂播放器及可攜式數位電子多媒體裝置用手提箱、照相機、數位地圖及數位地圖顯示器、數位音樂播放器及收音機、傳送及接收資訊、圖像及語音通訊之電腦軟體、於手機通訊裝置、可攜式手提數位電子多媒體裝置、數位影音播放器及電腦間傳遞、接收資訊、圖片、訊息及影像用之電腦軟體、於手機通訊裝置、可攜式手提數位電子多媒體裝置、數位影音播放器與電腦間用來收集、儲存、組織、觀看資訊、資料、圖片、訊息及影像用之電腦軟體、電腦軟體用來使手機及數位電子媒體裝置之使用者間分享訊息之電腦軟體、使通訊設備使用者能同時於網路資料庫及全球電腦網路上使用上網服務之電腦軟體及程式、網際網路用通信設備及器材、無線電話、電腦通話軟體、主要由電話及影像電話、語音信箱用軟體及硬體、來方電話顯示用軟體及硬體、網路電話用軟體及硬體、電話顯示螢幕、影像顯示螢幕、影像電話用之螢幕及影像電話用之攝影機組

成之通訊設備、電話資訊恢復用軟體及硬體、手提式電腦、電子記事本、電子記事簿、數位衛星廣播系統，即衛星廣播用接收器、發送器及天線、通用序列匯排流(USB)集線器及轉接器、遠端監控監視器、管理、開關、變換、累積、調整或控制電流之設備及器具、遙控器、電子使用手冊(可下載)」商品及第35類之「廣告服務、企業管理顧問服務、行銷顧問服務、為他人提供促銷服務、廣告宣傳服務、為廣告、商業或交易目的籌辦展示會、為廣告目的籌辦商展、藉由網際網路提供線上廣告、促銷及宣傳服務、廣告場所出租、電台及電視之廣告服務、在網站提供商品及服務廣告場所服務、分類廣告代理、提供廣告宣傳品及廣告宣傳本之籌劃及發表服務、提供企業資訊、廣告宣傳之安排、網際網路網頁之廣告設計、廣告製作、廣告宣傳品之遞送、安排報紙訂閱、商情之提供、企業研究、企業調查、協尋可提供電台及電視商業廣告贊助之服務、商業廣告之製作、藝術家之商業管理、民意調查、經濟預測、統計資訊服務、電子媒體之廣告及商業廣告、廣告或媒體文件複製服務、招聘廣告、廣告及媒體宣傳活動之企劃服務、提供有關職業(教育及訓練消息除外)之資訊服務、所有上述服務之諮詢顧問及相關資訊提供之服務、藉由電腦資料庫或全球網際網路提供上述服務」、第38類之「電信通訊服務、藉由電腦或電腦輔助之通訊傳輸服務、藉由電話、電線、電纜之通訊傳輸服務、行動通訊服務、音樂及無線電廣播服務、廣播節目之播送服務、無線通訊服務、數位資訊、訊息、影像之網路通訊傳輸服務、電子郵件傳送服務、報社(新聞之傳輸)、電子佈告欄服務(通訊服務)、提供視訊會議傳輸、網路社群及聊天室訊息傳送服務、提供線上聊天室或討論室訊息傳送服務、提供網路部落格、聊天室、電子佈告欄、討論室、討論網站、網誌、數位音樂網站之電信連結服務、藉由電信器具傳輸數位音樂服務、電腦資料庫存取時間租賃(非網路服務提供者)、提供進入全球電腦網路之捷徑服務(非網路服務提供者)、提供進入有關提供各種資訊之線上資料庫之捷徑服務(非網路服務提供者)、新聞及

時事資訊之傳輸服務；藉由電腦資料庫或全球網際網路提供所有上述服務之諮詢及相關資訊服務」、第 41 類之「提供線上音樂欣賞服務、提供線上影片欣賞服務、樂譜出版服務、策劃娛樂或教育競賽活動、現場表演之籌辦及製作、作曲、音樂製作服務、表演節目之籌辦及製作、提供錄音工作室之服務、音樂錄音帶、音樂錄影帶、錄音帶及錄影帶之製作服務、音樂錄音帶、音樂錄影帶、錄音帶及錄影帶之發行服務、休閒娛樂資訊服務、音樂及歌曲錄製品之出版服務、音樂教育服務、音樂教學服務、歌唱教學服務」、第 42 類之「網路安全管理服務、網路認證服務、網站或網頁之設計、電腦繪圖及文學作品編輯、建置及維護網站、主持電腦網頁、攝影技巧研究、電腦軟體設計諮詢顧問服務、提供搜尋引擎服務、所有上述服務之諮詢顧問及相關資訊之服務、藉由電腦資料庫或全球網際網路提供上述服務」，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1393395 號商標。嗣訴願人於 99 年 3 月 12 日以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，對之提起異議。經該局審查，認系爭商標之註冊，並無違反前揭商標法之規定，乃以 101 年 3 月 30 日中台異字第 990196 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「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「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款本文及第 14 款本文所規定。
- 二、原處分機關略以：

(一) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定部分：

- 1、系爭註冊第 1393395 號「ZII (stylized)」商標與據以異議之註冊第 1307063、1302093 及 1065666 號「Wii」商標固均由三個字母所組成，且第 2、3 字母皆為「i」，然經查詢我國現存有效之商標，以單一字母結合 II 或 ii 型態作為商標註冊使用在與本案同一或類似商品或服務者所在多有，其中早於據以異議商標申請註冊日者亦不乏其例，有該局商標註冊簿影本附卷可稽，是系爭商標與據以異議諸商標之起首外文「Z」與「W」相較，不論外觀或讀音均差別顯然，二者商標雖屬近似，然近似程度低。
- 2、系爭商標係指定使用在第 9 類之「電腦硬體、電腦軟體、…、行動電話」等商品，與據以異議之註冊第 1065666 號商標指定使用於「電腦主機、筆記型電腦、光碟機、…、喇叭」等商品及第 1307063 號商標指定使用於第 9 類之「行動電話、電話機、傳真機」等商品相較，二者或為電腦硬體、電腦軟體等商品，在功能、材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處。另系爭商標指定使用在第 35 類之「廣告服務；企業管理顧問服務；行銷顧問服務」等服務、第 38 類之「電信通訊服務、藉由電腦或電腦輔助之通訊傳輸服務、…、行動通訊服務」等服務、第 42 類之「網路安全管理服務、網路認證服務、網站或網頁之設計」等服務，分別與據以異議註冊第 1302093 商標指定使用在第 35 類之「電腦網路線上廣告、…、工商管理協助」等服務、第 38 類之「藉由家庭用電視遊樂器通訊傳輸、…、數位資訊傳輸」等服務、第 42 類之「家庭用電視遊樂器設計、電腦系統設計」等服務；及系爭商標指定使用在第 41 類之「提供線上音樂欣賞服務、提供線上影片欣賞服務、…、現場表演之籌辦及製作」等服務，與據以異

議註冊第 1307063 號商標指定使用於第 41 類之「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、…、演藝人員演出服務」等服務相較，二者提供服務之內容相近，可滿足消費者相同或類似之需求，二造商標指定使用之商品與服務間應認存在類似關係。

- 3、訴願人固然提出該局中台異字第 970200、970201 號商標異議審定書、訴願人公司簡介、「Wii」商標商品型錄、「Wii」商標商品於西元 2006 年 8 月間至 2007 年 3 月間在日文雜誌所刊登廣告、「Wii」商標商品於我國網路購物網之銷售資料、2007 年間網友對「Wii」商標商品之討論、部落格文章及相關報導等證據資料影本，主張據以異議諸商標已達著名商標程度。然查，關係人於 1981 年在新加坡創立，為數位生活娛樂產品及個人電腦周邊設備之主要供應商，而其所屬之 ZiiLABS 子公司，為多媒體應用處理器、硬體平台和進階中介軟體領域之廠商，該公司於 2008 年研發出第一代幹細胞計算晶片之後，復陸續推出「Zii」系統晶片及「Zii」平台等產品。另關係人除已在大陸地區、南韓、馬來西亞、俄羅斯、南非、泰國、越南、阿拉伯聯合大公國、印度等申准註冊「Zii」商標，另有「ZII」商標在大陸地區、哥倫比亞、以色列、馬來西亞、墨西哥、阿拉伯聯合大公國等獲准註冊，復自 2008 年底起持續經由在 Engadget、Gizmodo、TechCrunch 等科技網站揭露訊息，引起相關之討論及報導，另關係人於 2009 年 1 月在美國拉斯維加斯舉辦之國際消費性電子產品展（Consumer Electronics Show, CES）中發表「Zii」LABS ZMS-05 系統晶片與 Zii 平台，關係人宣布至少已有 7 名同意開發使用 ZMS 處理器產品的夥伴，其中包括台灣個人電腦製造商○○科技；同年 12 月 1 日與 ZiiLABS 子公司

在大陸地區深圳聯合舉辦 2009Zii 高峰會，展示 Zii 之創新技術與產品。綜上，應堪認定在系爭商標註冊時，二造商標在市場並存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨二者來源有所不同。

4、綜上，系爭商標與據以異議諸商標指定使用之商品及服務固然存在類似關係，然衡酌二造商標構成近似程度低，且二造商標在市場並存之事實已為相關消費者所認識等因素加以判斷，系爭商標之註冊，尚無致相關消費者混淆誤認之虞，自無本款規定之適用。

(二) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定部分：系爭商標與據以異議諸商標近似程度低，且二造商標於市場並存之事實已為相關消費者所認識，已如前述，是系爭商標應無致相關公眾產生混淆誤認之情事，而無本款前段規定之適用。又二造商標近似程度低，亦難符合本款後段須近似程度較高之要求。

(三) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定部分：本件二造商標近似程度低，且早在據以異議諸商標申請註冊日及其商品於 2006 年發行之前，國內已有多件註冊商標係以單一字母結合 II 或 ii 型態作為主要識別部分，指定使用在與本案同一或類似之商品及服務上，是就現有資料，尚不足以證明系爭商標之註冊有本條款規定之適用，乃為異議不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件二造商標外觀上皆為 3 個字母，由 1 個羅馬單字與 2 個羅馬字母「II」相連接所構成，外觀及讀音皆極為近似，構成高度近似之商標，且二造商標均指定使用於遊戲軟體及其相關服務之提供等類似之商品或服務。另關係人所提供之證據資料，僅能證明其有使用系爭商標之事實，無法證明系爭商標確有其他無致消費者混淆誤認之虞之因素存在。又訴願人為一多角化

經營之公司，營業項目包含透過遊戲平台提供遊戲，訴願人網頁亦提供可免費或付費下載之遊戲程序、軟體等商品或服務（訴願證據 2），與關係人所設立之「Ziistore」網頁所提供之應用程式、遊戲等下載之商品或服務方式極為類似，二造商標之並存極有可能致相關消費者產生混淆誤認之虞，系爭商標自有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。此外，歐盟及土耳其商標局亦認定系爭商標與據以異議諸商標構成近似，使用於同一或類似之商品有致消費者混淆誤認之虞，而撤銷其於該地之註冊（訴願證據 3 至 5）。

（二）訴願人為聞名於世之電動遊戲機及遊戲軟體研究開發之日本公司，於西元 2006 年推出新一代電視遊樂器主機 Wii，迄西元 2009 年 3 月為止全球銷售數量已突破 5 千萬台，足證據以異議諸商標已為世界電玩遊戲界之著名商標，此為歐盟及土耳其商標局所肯定，原處分機關於中台異字第 970200 及 970201 號商標異議審定書（訴願證據 6）亦認定訴願人之「Wii」商標已成為全球電玩界之著名商標。另網路媒體相關報導亦提及 Zii 與 Wii 有驚人的相像之處（訴願證據 7），而美國動畫卡通「辛普森一家」其中一集場景甚至模仿訴願人之「Nintendo Wii」主機而稱為「Funtendo Zii」，益證系爭商標確實與據以異議諸商標構成相當程度之近似，易使消費者誤認系爭商標商品或服務為訴願人或其關係企業所提供之可能。又因二造商標近似程度極高，系爭商標之註冊亦有減損據以異議諸商標識別性之虞，而有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（三）訴願人自創使用之「Wii」商標經訴願人長期之努力經營，於國際間及我國取得相當知名度，關係人同為電腦軟體、遊戲之業者，甚難諉為不知據以異議諸商標之存在，竟以酷似之系爭商標指定使用於同一或類似之商品，實難認為單純之巧合，系

爭商標亦有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定部分：

- 1、經查，系爭註冊第 1393395 號「ZII (stylized)」商標為一略經設計之外文字母「Zii」所構成，據以異議之註冊第 1307063、1302093 及 1065666 號等「Wii」商標則係由單純或略經設計之外文字母「Wii」所構成。二造商標圖樣相較，固均由單一外文字母結合「ii」所組成，惟外文起首字母對整體外文予人寓目印象有極重要之影響，而二造商標起首字母「Z」及「W」外觀有明顯差異，消費者應能清楚區辨；且字母「Z」及「W」之讀音不同，於連貫唱呼之際，二者讀音亦屬有別，是二造商標整體外觀、觀念及讀音仍可區辨，應屬構成近似程度較低之商標。
- 2、次查，訴願人早於民國 91 年起，即陸續以「Wii」為商標圖樣，向原處分機關申請商標註冊，指定使用於電腦主機、營業用電視遊樂器、提供線上遊戲服務等商品或服務，並於 92 年及 97 年獲准註冊第 1065666、1307063 及 1302093 號等商標。復依訴願人於異議階段所提異議附件 6 於西元 2006 年發行之日本雜誌報導所示，訴願人 2006 年於日本首度推出新款遊戲機「Wii」，將據以異議「Wii」商標實際使用於電視遊樂器相關商品及服務，又依異議附件 10 我國網頁銷售資料、異議附件 12 奇摩知識之網頁討論資料、異議附件 14 之網路媒體報導，可知據以異議「Wii」商標商品除於日本及全球各地引發熱潮外，亦經我國媒體廣泛報導，並引起我國消費者之討論，亦有相關商品於我國網路銷售之事實，堪認於系爭商標 97 年 9 月 23 日申請註冊時，據以異議「Wii」商標業經訴願人廣泛使

用於「電視遊樂器相關商品及服務」，除為我國相關業者及消費者所熟知外，亦達非屬該領域之一般消費者所普遍認知之高度著名程度。

3、又查，關係人為新加坡電腦多媒體製造商，其於西元 2009 年成立 ZiiLABS 子公司，並推出整合運算單元的「Zii」系統晶片及「Zii」平台等產品。關係人除於 2008 年起即陸續以「Zii」或「ZII」商標圖樣，指定使用於與本件相同之第 9、35、38、41、42 類商品或服務，分別於哥倫比亞、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、泰國、大陸地區、阿拉伯聯合大公國等地獲准商標註冊外（如異議答辯附件 3、12、15），亦於 Engadget、Gizmodo、TechCrunch 等網站推廣相關訊息（如異議答辯附件 5），且於 2009 年間廣為「The Business Times」、「Digital life」等媒體所報導（如異議答辯附件 2）。其中「The Business Times」2009 年 1 月 20 日之報導中指出，關係人於 2009 年 1 月在拉斯維加斯舉辦之國際消費性電子產品展期間的 Zii 發表會中聲明，包括我國個人電腦製造商○○科技股份有限公司在內至少 7 名廠商已同意開發使用關係人研發之處理器。此外，關係人於 2009 年 12 月 1 日亦於大陸地區舉辦「Zii Summit 2009」高峰會，以「Zii」商標為主題，展示其相關技術與產品（如異議答辯附件 6）。綜上以觀，堪認關係人已實際使用系爭商標於電腦處理器、電腦軟體、硬體平台等商品或服務，是足堪認定二造商標已有於市場上並存之事實。

4、綜上、本件二造商標固構成近似，且據以異議「Wii」商標業經訴願人廣泛使用於電視遊樂器相關商品及服務，已達一般消費者所普遍認知之高度著名程度。惟二造商標近似程度較低，且系爭商標亦經關係人實際使用於電腦處理

器、電腦軟體、硬體平台等商品或服務，該等商品或服務之消費者年齡層普遍較年輕，且對於電腦資訊週邊商品之更新具有較佳之敏感度，是二造商標於市場上併存之事實，應可為相關消費者所認識，則綜合考量前揭因素，系爭商標之註冊，尚無使相關公眾對於其所表彰商品及之服務來源或產製主體，與據以異議諸商標產生混淆誤認之虞，自無本款前段規定之適用。

5、又按註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段旨在解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害之情形，故對於二造商標近似程度之要求，較前款前段規定為高。惟本件二造商標圖樣相較，近似程度較低，尚未達前款後段高度近似之程度，已如前述，故系爭商標之註冊尚難認有以不公平方式或不正利用據以評定諸商標之識別性，而有致減損該商標之價值，或因利用該商標之信譽而有搭便車不勞而獲之情形，而無本款後段規定之適用。

(二) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定部分：

經查，系爭商標指定使用於第 9 類之「電腦軟體、電腦硬體、…、電話、行動電話、…、照相機…、電子使用手冊（可下載）」商品，與據以異議之註冊第 1065666 號商標指定使用之「電腦主機、筆記型電腦、…、數位相機、…、軟碟機」商品，及註冊第 1307063 號商標指定使用之「營業用電視遊樂器、家庭用電視遊樂器……行動電話、行動電話護套、電話機…」商品相較；系爭商標指定使用於第 35 類之「廣告服務、企業管理顧問服務、行銷顧問服務、…、藉由電腦資料庫或全球網際網路提供上述服務」、第 38 類之「電信通訊服務、藉由電腦或電腦輔助之通訊傳輸服務、藉由電話、電線、電纜之通訊傳輸服務、行動通訊服務、…、藉由電腦資料庫或全球網際網路提

供所有上述服務之諮詢及相關資訊服務」及第 42 類之「網路安全管理服務、網路認證服務、網站或網頁之設計、…、電腦軟體設計諮詢顧問服務、…、藉由電腦資料庫或全球網際網路提供上述服務」服務，分別與註冊第 1302093 號商標指定使用之「電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、提供廣告資訊服務、…、工商管理協助…」及「…電腦加值網路之電信傳輸、數位資訊傳輸、行動電話電訊傳輸、資訊傳輸服務…」及「…電腦系統設計、…、電腦軟體設計、電腦軟體電腦程式設計與規劃…」服務相較；系爭商標指定使用之第 41 類「提供線上音樂欣賞服務、…、策劃娛樂或教育競賽活動、…、歌唱教學服務」服務，與註冊第 1307063 號商標指定使用之「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂場、…、娛樂活動資訊、休閒活動資訊、…、舉辦各種講座；舉辦討論會、…、舉辦教育競賽及舉辦娛樂競賽、…」服務相較，均係與電腦、電話、數位相關等電子商品，或與電腦軟體應用有關之服務，固屬同一或類似之商品或服務。惟如前所述，系爭商標與據以異議諸商標近似程度較低，且二造商標於系爭商標 99 年 1 月 1 日註冊日前已有於市場上並存之事實，該系爭商標指定使用商品或服務之消費者年齡層普遍較年輕，且對於電腦資訊相關商品之更新具有較佳之敏感度，是其併存之事實應可為相關消費者所認識。是以，系爭商標之註冊客觀上尚無使相關消費者誤認二造商標之商品為來自同源或雖不同但有關聯，或誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，應無本款規定之適用。

（三）系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定部分：

按本款之規定，旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商

標時之權利救濟機會。而查，本件二造商標近似程度較低，已如前述。另訴願人於西元 2006 年於日本首度推出新款遊戲機「Wii」之前，我國已有諸多以單一英文字母結合「ii」或「II」而獲准商標註冊之案例，如註冊第 454718 號「SII」商標、第 796142、1014858 號「TII 及圖」商標、第 79749 號「AII 及圖」商標、第 1232048 號「UII」商標等，其中亦不乏指定使用於與本案相同或類似之攝影機、電腦硬體、照相機等商品或服務之情形，顯見以單一英文字母結合「ii」或「II」之商標圖樣，並非訴願人所首創。此外，關係人於 99 年 6 月 11 日異議答辯理由書第 11 頁亦表示系爭商標係延續關係人「ZEN」系列產品所建立之聲譽而來。而訴願人並未提供其他足認關係人有以不正競爭之方式搶先註冊之具體事證。是僅依現有資料，尚難認系爭商標有本款規定之適用。

- (四) 綜上所述，原處分機關認系爭商標之註冊，無違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款規定，所為「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。
- (五) 至訴願人所舉歐盟及土耳其商標局撤銷關係人系爭商標於該地之註冊乙節（如訴願證據 3 至證據 5）。因商標具有屬地性，各國國情及市場交易習慣不同，且商標法制及審查基準有別，尚難比附援引，執為本件有利之論據，併予指明。

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

The logo consists of the lowercase letters 'z' and 'ii' in a bold, sans-serif font. The 'z' is a simple, thick character. The 'ii' are two lowercase 'i's, each with a solid dot above it.

據以異議商標圖樣

The logo features the word 'Wii' in a stylized, italicized font. The 'W' is composed of three vertical bars of varying heights, creating a sense of motion or a 'W' shape. The 'ii' are lowercase and have a slight shadow or 3D effect.The logo is the word 'Wii' in a clean, sans-serif font. The 'W' is a standard uppercase letter, and the 'ii' are lowercase with solid dots above them.

案例一二（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款—著名商標之認定：知名電影小說名稱）

- 一、按註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，係以在註冊商標申請日前，即有他人實際作為表彰商品或服務來源之「商標」使用之事實，且該商標因廣泛使用使其所表彰之識別性與信譽為我國相關事業或消費者所知普認知，而達「著名商標」之程度為前提要件。
- 二、次按知名小說、影集名稱倘具有相當知名度，而具有較高之商業價值及識別作用，其作為商標使用後，相較於其他自創商標圖樣之業者，自較易因其小說、影集原即具有之知名度，在相關消費族群間迅速累積其商標品牌之知名度而達著名商標之程度。然知名電影小說名稱與著名商標究屬二事，該等知名之名稱倘從未於國內作為商標使用，消費者對其之認知仍將停留在小說或影集名稱之印象，而非將其同時視為一商標之品牌，自難遽以該電影或小說名稱原具有之知名度轉換為商標之知名度而認屬著名商標。
- 三、本件訴願人於異議階段及訴願階段所提供之證據資料，多為與「Gossip Girl（花邊教主）」小說或影集相關之介紹、銷售、電視節目播放等廣告宣傳、媒體報導或消費者討論之資料，並未見有以「Gossip Girl」或「花邊教主」作為商標以表彰其商品或服務而行銷者。雖其中相關商品照片、收益列表、全球被授權廠商名單等為有關將「Gossip Girl」使用於商業化週邊商品之證據資料，惟查，該等資料僅數張照片中可見只標有「Gossip Girl」圖樣之手機殼、遊戲機殼、T 恤等商品，然其係屬國外之使用證據，尚乏於我國行銷該等商品或我國相關事業或消費者得以知悉該等圖樣作為商標使用之事證。是依現有卷附事證，尚難認定訴願人於系爭商標申請註冊時，業於我國以「Gossip Girl」或「花邊教主」作為商標使用，而就我國相關消費者之認知而言，仍僅視「Gossip Girl」或「花邊教主」為單純小說或影集之名稱，而非一表彰商品或服務之商標，縱該「Gossip Girl（花邊教主）」小說及影集於我國已具有相當之知名度，亦難藉以轉換為據以

異議之「Gossip Girl」或「花邊教主」已於我國作為商標使用，更遑論已為著名商標。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 6 月 18 日

經訴字第 10206103180 號

訴願人：美商○○公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 1 月 31 日中台異字第 1010533 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人黃○○君前於 100 年 7 月 12 日以「花邊教主 Gossip Girl」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 43 類之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、泡沫紅茶店、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳、提供餐飲服務、備辦餐飲」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1010533 號商標。嗣訴願人以該商標有違註冊時商標法 23 條第 1 項第 12 款之規定，對之提起異議。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修

正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定。而本件商標異議案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，以 102 年 1 月 31 日中台異字第 1010533 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第 106 條第 1 項所明定。次按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款本文之規定。

二、本件系爭註冊第 1508299 號「花邊教主 Gossip Girl」商標異議事件，原處分機關略以：

(一) 觀諸訴願人檢附之證據資料，可知據以異議之「Gossip Girl (花邊教主)」商標係由訴願人於西元 (下同) 2007 年間以美國作家 Cecily von Ziegesar 出版之小說故事及其劇情改編之電視劇集，且該等小說自 2006 年即於我國出版，其電視劇集亦於 2010 年於我國超視及華視等有線及無線電視臺播映，其光碟影片則自 2008 年即於我國出租及銷售，且中華電視公司於播映

時亦舉辦「我是花邊教主時尚造型師」活動，以宣傳該劇集，惟訴願人並未檢附據以異議商標商品之銷售額、廣告費用及行銷單據等證據資料。又該系列影集雖經美國紐約時報評為 2007 年十大影集之一及經紐約週刊盛讚為史上最棒的 YA 影集，惟各國國情不同，消費者的消費及收視習性亦不相同，外國之著名影集於我國消費者未必均能接受，訴願人復未檢附該影集之收視率、觀眾討論情形等證據資料，致未能證明據以異議諸商標業經訴願人廣泛使用而為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標程度。

- (二) 系爭註冊第 1508299 號「花邊教主 Gossip Girl」商標與據以異議之「Gossip Girl (花邊教主)」商標(詳如異議理由及附件資料)相較，二者均有相同之中文「花邊教主」或外文「Gossip Girl」，二者予人極具關聯性之印象，應屬構成近似程度高之商標。
- (三) 綜上，兩造商標固構成近似，惟據以異議商標依所附證據資料並無法認定在系爭商標申請註冊日前已達著名商標程度，自無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，乃為「異議不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 據以異議「Gossip Girl (花邊教主)」商標其影集之第 1 季係於西元 2008 年 10 月間於我國影視通路公開，續於 2010 年 6 月間於電視頻道開播，迄今已有 5 年，目前該影集之續集經我國得利影視股份有限公司代理經銷於我國市場，已發售至第 5 季，第 6 季之劇情亦有網路可線上觀看，且依訴願證 3 至證 11 之補充資料，該影集相關花絮新聞於網路及平面媒體不斷

流傳，堪認據以異議「Gossip Girl (花邊教主)」商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度。

- (二) 關係人以相同於據以異議「Gossip Girl (花邊教主)」商標圖樣中之中文「花邊教主」及外文「Gossip Girl」之組合申請註冊商標，且其宣傳看板上係使用相同於據以異議商標外文「Gossip Girl」之字體，依一般經驗法則，實難諉為巧合。另系爭商標指定使用之餐飲等服務，其營業場所亦為一般影視娛樂消費者所經常選擇閒聊及閱讀以消遣打發時間之處，故系爭商標之註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 按註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定，係有關著名商標保護之規範，旨在防止著名商標所表彰之來源遭受混淆誤認，或避免其遭受淡化或減損。是本款之適用，係以在註冊商標申請日前，即有他人實際作為表彰商品或服務來源之「商標」使用之事實，且該商標因廣泛使用使其所表彰之識別性與信譽為我國相關事業或消費者所知普認知，而達「著名商標」之程度為前提要件。倘所舉證據非屬商標使用之態樣，或其使用未達著名商標之程度，均無前揭規定之適用，合先敘明。
- (二) 經查，依維基百科網站所述，「Gossip Girl (花邊教主)」為美國作家 Cecily von Ziegesar 所著之小說，該小說於 2002 年正式出版，訴願人則將該小說劇情改編為同名電視劇集，於 2007 年間在加拿大 CTV 及美國 CW 電視台率先播出。次查，依訴願人所附異

議證 2 之 PChome 購物書店等之網頁資料、異議證 3 奇摩部落格、華視官方網站之網頁資料、異議證 4 之聯合追星網等網路媒體報導，可知我國於 2006 年間即出版「Gossip Girl (花邊教主)」系列小說之譯本，且於 2008 年間開始出租及販售其 DVD 影集，並於 2010 年間在我國超視及華視等電視台陸續播出。其中，華視官方網站並宣稱「這部”Gossip girl”在世界各大電視網播出已經造成話題，這 1 年來世界各大網站上的更是議論紛紛…。該影集並被紐約時報評為『2007 年十大影集之一』及紐約週刊盛讚『史上最棒的 YA 影集』」等語。復依訴願人於訴願階段檢送之訴願證 4「Gossip Girl (花邊教主)」DVD 影集於 2008 年至 2012 年間在我國及全球之銷售數額及廣告宣傳費用，顯示該期間「Gossip Girl (花邊教主)」DVD 影集於我國之銷售金額約新台幣 8 百萬元，於全球之銷售金額則高達美金 1.2 億元。此外，訴願人亦提出訴願證 5 我國代理商得利影視股份有限公司所提供之宣傳海報告，及訴願證 3、證 6 至證 9 及證 11 之我國網路媒體報導及部落格等討論資料。綜觀前揭證據資料，「Gossip Girl (花邊教主)」之小說及訴願人改編為電視劇之影集於 2007 年開播以來，於美國等國外地區已相當著名，其於 2008 年經我國業者引進相關 DVD 影集，並於我國超視及華視等電視台陸續播出，且為我國媒體所廣泛報導，堪認該「Gossip Girl (花邊教主)」小說及影集於我國亦具有相當之知名度。

- (三) 按知名小說、影集名稱倘具有相當知名度，而具有較高之商業價值及識別作用，其作為商標使用後，相較於其他自創商標圖樣之業者，自較易因其小說、影集原即具有之知

名度，在相關消費族群間迅速累積其商標品牌之知名度而達著名商標之程度。然知名電影小說名稱與著名商標究屬二事，該等知名之名稱倘從未於國內作為商標使用，消費者對其之認知仍將停留在小說或影集名稱之印象，而非將其同時視為一商標之品牌，自難遽以該電影或小說名稱原具有之知名度轉換為商標之知名度而認屬著名商標。而查，本件訴願人於異議階段及訴願階段所提供之證據資料，如前所述，多為與「Gossip Girl（花邊教主）」小說或影集相關之介紹、銷售、電視節目播放等廣告宣傳、媒體報導或消費者討論之資料，並未見有以「Gossip Girl」或「花邊教主」作為商標以表彰其商品或服務而行銷者。雖其中訴願證 10 之相關商品照片、收益列表、全球被授權廠商名單等為有關將「Gossip Girl」使用於商業化週邊商品之證據資料，惟查，該等資料僅數張照片中可見只標有「Gossip Girl」圖樣之手機殼、遊戲機殼、T 恤等商品，然其係屬國外之使用證據，尚乏於我國行銷該等商品或我國相關事業或消費者得以知悉該等圖樣作為商標使用之事證。是依現有卷附事證，尚難認定訴願人於系爭商標 100 年 7 月 12 日申請註冊時，業於我國以「Gossip Girl」或「花邊教主」作為商標使用，而就我國相關消費者之認知而言，仍僅視「Gossip Girl」或「花邊教主」為單純小說或影集之名稱，而非一表彰商品或服務之商標，縱該「Gossip Girl（花邊教主）」小說及影集於我國已具有相當之知名度，亦難藉以轉換為據以異議之「Gossip Girl」或「花邊教主」已於我國作為商標使用，更遑論已為著名商標。

（四）綜上所述，據以異議之「Gossip Girl（花邊教主）」既非屬著名商標，系爭商標之註冊即難謂有註冊時商標

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 款本文規定之適用。從而，本件原處分機關所為「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣



據以異議商標圖樣



(小說)



(DVD影集)

案例一三（修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款、現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 10 款—他人商標之認定）

- 一、系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 10 款規定，係在保護「他人」著名商標或已註冊之商標或申請在先之商標，準此，此二款規定適用之要件係據以評定商標於系爭商標申請註冊時或註冊時，須為「他人」之商標，亦即，斯時之系爭商標權人及據以評定商標權人必非為同一人。
- 二、系爭「小牛頓」商標係關係人○○科學教育有限公司之前手○○出版股份有限公司前向原處分機關智慧財產局申請註冊，嗣向該局申請移轉登記予關係人並公告於 99 年 9 月 1 日第 37 卷 17 期商標公報；另據以評定註冊第 250392 號「小牛頓」商標係訴願人之前前手○○雜誌社（高○○君）前於 73 年 2 月 23 日申請註冊，於 78 年 12 月 1 日移轉登記予○○出版股份有限公司後，復由訴願人因拍賣取得並經公告於 99 年 11 月 16 日第 37 卷 22 期商標公報。足堪認於系爭商標申請註冊時（94 年 5 月 30 日）或註冊時（95 年 2 月 16 日），兩造商標均為同一人即○○出版股份有限公司所有，揆諸前揭說明，系爭商標當無前揭法條規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 7 日
經訴字第 10206101500 號

訴願人：○○國際開發有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 11 月 28 日中台評字第 990314 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人○○科學教育有限公司之前手○○出版股份有限公司前於94年5月30日以「小牛頓」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41類之「書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之出版、文獻之發行、教科書出版（廣告品除外）、線上電子書籍及雜誌之出版、電子編輯出版、書刊之查詢、文獻之查詢、提供線上電子刊物服務（不可下載）、代理書籍之訂閱、代理雜誌之訂閱、書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、書籍出租、雜誌出租、知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、珠算補習班、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、宗教教育、體操教導、教導服務、育幼院、幼稚園、體能教育、實地訓練（示範）、教學、對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定、舉辦座談會、舉辦會議、舉辦談論會、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、教育資訊、舉辦文教展覽、休閒育樂活動規劃、策劃各種聯誼活動、提供電腦及網路設備供人上網之服務、網路咖啡廳、提供線上遊戲服務（由電腦網路）、虛擬實境遊戲場、舉辦各種學術及文化競賽、影片之製作、錄影片之製作、錄影片之發行、碟影片之製作、碟影片之發行、唱片之製作、唱片之發行、錄音帶之製作、錄音帶之發行、伴唱帶之製作、伴唱帶之發行、電台育樂節目之策劃、電台育樂節目之製作、電視育樂節目之策劃、電視育樂節目之製作、劇本編寫、劇本改編、音樂錄製、音樂合成、唱片錄音服務、攝影、錄影、微影片攝影、攝影報導」服務，向原處

分機關智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第 1197092 號商標。嗣訴願人以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款之規定，對之申請評定（商標權期間 95 年 2 月 16 日至 105 年 2 月 15 日）。原處分機關審查期間，適現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 10 款規定。而本件商標評定案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊，並無前揭商標法規定之適用，以 101 年 11 月 28 日中台評字第 990314 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「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊為商標法第 106 條第 1 項所明定。次按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款本文之規定。另「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。
- 二、原處分機關略以：
 - （一）系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 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 1197092 號「小牛頓」商標與據以評定註冊第 250392 號「小牛頓」商標之圖樣均為中文「小牛頓」所構成，二者之中文「小牛頓」完全相同，屬近似程度極高之商標。
- 2、系爭商標指定使用之「書刊之出版、書籍出版、書刊之發行…雜誌出租」商品，與據以評定商標指定使用之「各種書籍、新聞雜誌、圖畫…票據及不屬別類之印刷品」商品相較，二者或皆為書籍、雜誌等印刷品商品或與其相關之出版、出租服務，在用途、功能、產製者、行銷管道、銷售場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度類似程度之商品或服務。惟系爭商標指定使用之其餘「知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班…攝影報導」服務與據以評定商標指定使用之商品相較，二者商品或服務之性質有別，產製者與服務之提供者差別顯然，依一般社會通念及市場交易情形，無使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者非屬類似。
- 3、綜上，二商標固均有相同之中文「小牛頓」，且所指定使用之部分商品或服務高度類似，惟查系爭商標 95 年 2 月 16 日獲准註冊時，商標權人為○○出版股份有限公司，與斯時據以評定商標權人屬同一人，與本款商標「相同或近似」對象須為「他人」商標之要件不符，自無本款規定之適用。

(二) 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行

商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

系爭商標與據以評定商標應屬構成近似程度極高之商標，已如前述。另就訴願人檢附之法務部行政執行署臺北行政執行處執行命令及小牛頓雜誌歷年獲獎紀錄，固可得知訴願人於 99 年間因拍賣取得據以評定商標並辦理移轉登記在案，及該商標自 74 年起多次榮獲新聞局、教育部及臺北市等機關推薦為優良雜誌及獲獎之事實，惟尚難據此驟認於系爭商標 94 年 5 月 30 日申請註冊日前，該據以評定「小牛頓」商標已廣為國內相關業者或消費者所普遍認知而臻著名。又系爭商標 95 年 2 月 16 日獲准註冊時之商標權人，即斯時據以評定商標權人，亦不符本款相同或近似於「他人」商標之要件，尚無本款規定之適用，乃為「評定不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱系爭商標與據以評定商標之圖樣均為中文「小牛頓」，且指定之商品或服務具有高度類似程。另商標法既然賦予利害關係人提起評定之權利，則在商標評定屆滿前發生「系爭商標」相同或近似於他人同一或類似「據以評定商標」，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，即應認符合申請評定之要件，以維善意第三人之權益。再者，訴願人於申請評定階段提出之證物 3，據以評定之「小牛頓」商標囊括自 74 年度迄 94 年度以來金鼎獎、臺北市優良雜誌及教育部評選優良刊物等多項獎項，非如原處分機關所稱之片段時間，而抹煞了行政院新聞局創設該獎項之用心等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 按首揭系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13

款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 10 款規定，係在保護「他人」著名商標或已註冊之商標或申請在先之商標，準此，此二款規定適用之要件係據以評定商標於系爭商標申請註冊時或註冊時，須為「他人」之商標，亦即，斯時之系爭商標權人及據以評定商標權人必非為同一人，合先論明。

(二) 查系爭註冊第 1197092 號「小牛頓」商標係關係人○○科學教育有限公司之前手○○出版股份有限公司前於 94 年 5 月 30 日向原處分機關智慧財產局申請註冊，嗣向該局申請移轉登記予關係人並公告於 99 年 9 月 1 日第 37 卷 17 期商標公報；另查據以評定註冊第 250392 號「小牛頓」商標係訴願人之前前手○○雜誌社(高○○君)前於 73 年 2 月 23 日申請註冊，於 78 年 12 月 1 日移轉登記予○○出版股份有限公司後，復由訴願人因拍賣取得並經公告於 99 年 11 月 16 日第 37 卷 22 期商標公報，凡此，有原處分卷附商標註冊資料、法務部行政執行署臺北行政執行處 99 年 9 月 15 日北執寅 90 年營所稅執特專字第 00008005 號執行命令及原處分機關網站註冊簿查詢結果明細等資料可稽。是以，足堪認於系爭商標申請註冊時(94 年 5 月 30 日)或註冊時(95 年 2 月 16 日)，兩造商標均為同一人即○○出版股份有限公司所有，揆諸前揭說明，系爭商標當無首揭法條規定之適用。

(三) 綜上所述，本件原處分機關以系爭商標無首揭註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 10 款規定之適用，所為「評定不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

(四) 至於商標權之移轉，如其結果有致相關消費者，混淆誤認之虞者，各受移轉之商標權人使用時應附加適當區別標示，商標法第 43 條已有明文規定，否則，或將構成同法第 63 條廢止註冊之事由，併予敘明。

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：

A faded, light gray version of the Chinese characters "小牛頓" (Xiao Niun頓) in a bold, sans-serif font.

據以評定商標圖樣：

A clear, bold, black version of the Chinese characters "小牛頓" (Xiao Niun頓) in a sans-serif font.

案例一四（修正前商標法第 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—著名商標及意圖仿襲之認定）

一、有關係爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

系爭「漁民 漁民食堂設計圖」商標與據以異議「魚民」等系列商標相較，二者「漁民」與「魚民」僅首字部首不同，然讀音完全相同，字體外觀亦有相仿之處，固應屬構成近似之商標。又訴願人所舉證據資料固可得知據以異議商標在日本使用於居酒屋之服務，已享有一定知名度，惟其知名度僅限於日本國內，訴願人既未在我國以據以異議商標提供餐飲等相關服務，亦無在我國廣泛推廣行銷，國內相關事業或消費者實難僅由有限之網友個人網誌資料或討論，而得以普遍認識據以異議商標之存在，自不足以證明於系爭商標申請註冊前，據以異議商標於日本所建立之知名度已到達我國，亦廣為我國國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，是系爭商標之註冊並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用。

二、有關係爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定部分：

系爭商標主要識別之「漁民」二字，為國人熟悉之意義為「以捕魚維生的人」，係國人日常生活經常可接觸或使用之詞彙；且早於 88 年、89 年間，國內已有他人以「漁民」二字作為商標識別部分之一，獲准註冊使用在餐廳、飲食店、肉乾、肉鬆、新鮮水果及蔬菜、活水產、活禽獸、植物、種子、醫療補助用營養製劑等服務及商品。訴願人並未能提出具體事證證明關係人於系爭商標申請註冊(99 年 2 月 11 日)前，因與訴願人有契約、業務往來或僱傭、承攬等關係而知悉據以異議商標存在；且關係人之「漁民食堂」餐廳位於嘉義市，而嘉義有東石、布袋漁港，漁業發展為其地方產業之一，關係人母親亦早於 90 年 12 月 7 日經嘉義市政府核准設立「漁民食堂」之商業登記，自西元 2006 年 4 月起則陸續有網

友在奇摩知識或個人部落格提及或推薦關係人之「漁民食堂」。且查系爭商標圖樣上「漁民食堂」之「漁」字，乃宋體古字，是關係人於其後，以國人常見之詞彙「漁民」結合「食堂」文字作為系爭「漁民 漁民食堂設計圖」商標圖樣，雖與據以異議「魚民」系列商標構成近似，然應屬偶然之巧合。況查，現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定已增列「意圖仿襲」此一構成要件，而亦無相關事證足以證明關係人係因知悉訴願人商標存在而意圖仿襲。系爭商標之註冊，亦無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定及商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 23 日
經訴字第 10206101580 號

訴願人：日商○○股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 11 月 30 日中台異第 990834 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

緣關係人吳○○君前於 99 年 2 月 11 日以「漁民 漁民食堂設計圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 30 類之「醬油、調味醬、佐料、X O 醬、調味用香料、調味品、蘿蔔糕、年糕、發粿、碗粿、芋粿、芋頭糕、蘿蔔絲餅、便當、飯速食調理包、飯、粿速食調理包、粿仔湯、麵速食調理包、速食粿仔條」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 1430429 號商標，權利期間自 99 年 9 月 16 日起至 109 年 9 月 15 日止。嗣訴願人於 99 年 11 月 4 日以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定，對之提起異議。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原異議主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 12 款規定。經原處分機關審查，以 101 年 11 月 30 日中台異第 990834 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊」為商標法第 106 條第 1 項所明定。次按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款本文之規定。另「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，分別為系爭商標註

冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。

二、原處分機關略以：

(一) 有關係爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

- 1、 經查，系爭「漁民 漁民食堂設計圖」商標圖樣（其中「食堂」二字業經聲明不在專用之內）與據以異議「魚民」等系列商標（詳異議理由及證據）相較，二者「漁民」與「魚民」僅首字部首不同，然讀音完全相同，字體外觀亦有相仿之處，二者固屬構成近似之商標，且近似程度不低。
- 2、 本案據訴願人檢送其公司簡介（異議附件 5）；訴願人公司網頁資料（異議附件 6、7）；據以異議商標於日本之註冊資料（異議附件 8）；訴願人自西元 1993 年至 2010 年 2 月間於日本開設「魚民」居酒屋一覽表（異議附件 9）；訴願人自西元 1998 年至 2010 年 6 月間於「魚民」居酒屋營業額、來客數、店舖數量統計表（異議附件 10）；日本電視台製作之電視節目中介紹「魚民」居酒屋（異議附件 11、12）；訴願人於店外招牌、店面櫥窗、外觀及店內菸灰缸、布簾、餐具、制服、裝飾品、海報、廣告面紙上等使用據以異議商標之相關資料（異議附件 13 至 21）；東京商工會議所出具證明書證明據以異議「魚民」等商標於西元 2007 年前早為眾所周知之著名商標（異議附件 51、52）及訴願人已於日本申請「魚民」防護商標（異議附件 53、54）等可知，「魚民」居酒屋係訴願人所開設連鎖居酒屋之一，早在西元 1997 年即已取得「魚民うおたみ」、「魚民」等商標，自西元

1993年第1家「魚民」居酒屋設立以來，迄2010年2月間，已在全日本設有逾300家分店，固堪認定訴願人之「魚民」居酒屋，在日本已有其知名度。然訴願人前述所舉皆係在其本國日本所使用之資料，據以異議商標如何為我國消費者所普遍認識而達著名商標程度，仍應佐以其他使用事證始得判斷。

- 3、訴願人雖另舉國內消費者撰寫之網誌、旅遊討論區討論（異議附件22至24；異議附件39至40）及媒體報導（異議附件25）等，主張訴願人開設之「魚民」居酒屋經常為國人赴日旅遊之際前往消費之餐廳。惟相較於國人每年前往日本觀光旅遊人數（異議附件47、48），其數量尚難謂多。況訴願人並未在我國設有服務據點，而日本連鎖經營型態之居酒屋眾多，「魚民」居酒屋是其中之一。是尚難據以推論訴願人在日本開設之「魚民」居酒屋是國人赴日旅遊之際經常前往消費之餐廳。訴願人另所檢送臺北市信義區魚民食堂名片及其部落格中介紹施工及開幕資料（異議附件31），其內容係與第三人在國內所開設之「魚民食堂」餐廳有關；香港旅遊雜誌及韓國網頁上介紹據以異議商標「魚民」居酒屋相關資料（異議附件32、33、41），按國內有關日本旅遊書籍雜誌多不勝數，國人參閱該香港旅遊雜誌之情形，尚乏資料可佐；而韓國國民對據以異議商標之認知，亦不足以作為據以異議商標在我國已達著名商標程度之有利事證。此外，日經流通新聞所作西元1998年至2010年間「餐飲業營業實績前100名排行」及日文書籍等資料（異議附件37、38、46），因訴願人集團下有多家包含「魚民」在內之不同品牌名稱之

居酒屋或餐廳，該等資料非可作為訴願人單獨使用據以異議「魚民」商標之事證。另訴願人固稱已在大陸地區、韓國、香港、新加坡等地申請註冊據以異議商標（異議附件 45），然查據以異議商標僅在大陸地區及新加坡申請註冊日期早於系爭商標之申請註冊日。

- 4、 綜上，訴願人所舉證據資料，實不足以證明在系爭商標申請註冊之前，據以異議商標已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標程度，系爭商標並無本款規定之適用。

（二） 有關係爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

- 1、 經查，本案審酌訴願人檢送之使用資料，固堪肯認早在系爭商標申請註冊之前，訴願人已有先使用「魚民」二字在居酒屋等服務上，且系爭商標與據以異議商標應屬構成近似之商標。
- 2、 然查據以異議「魚民」等系列商標，其主要識別部分「魚民」二字並非國人既有使用之詞彙，而系爭商標主要識別之「漁民」二字，為國人最熟悉之意義為「以捕魚維生的人」，係國人日常生活經常可接觸或使用之詞彙。而早在 88 年、89 年間，國內已有他人以「漁民」二字作為商標識別部分之一，獲准註冊使用在餐廳、飲食店、肉乾、肉鬆、新鮮水果及蔬菜、活水產、活禽獸、植物、種子、醫療補助用營養製劑等服務及商品；關係人母親亦早在 90 年 12 月 7 日即已經○○市政府核准設立「漁民食堂」，自西元 2006 年 4 月起則陸續有網友在奇摩知識或個人部落格提及或推薦關係人之「漁民食堂」。據

此，實難謂關係人有知悉他人商標或標章而意圖仿襲之情事。

- 3、 況系爭商標指定商品為「醬油、調味醬、佐料、X O 醬、調味用香料、調味品、蘿蔔糕、年糕、發粿、碗粿、芋粿、芋頭糕、蘿蔔絲餅、便當、飯速食調理包、飯、粿速食調理包、粿仔湯、麵速食調理包、速食粿仔條」，與訴願人所稱先使用於餐廳服務者仍有不同。是系爭商標之註冊，並無本款規定之適用。

三、 訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人○○股份有限公司創立於西元 1983 年，為著名之餐飲連鎖集團，於西元 1993 年 6 月開始將「魚民」系列商標使用於餐飲服務上，截至西元 2009 年 10 月，訴願人於日本、香港及上海共開設 1673 間連鎖餐廳，其中有 372 間店使用「魚民」系列商標，由於「魚民」居酒屋之開設地點多為商業鬧區及車站附近，極易為一般消費者所知悉，是據以異議商標經訴願人長期、廣泛使用及積極行銷下，於日本已成為眾所周知之著名商標。而國人赴日旅遊頻繁，加上日本流行資訊經常藉由網路、刊物等傳播流通，由國內消費者撰寫之網誌、旅遊討論區討論資料即可得知國人赴日旅遊之際，經常前往訴願人開設之「魚民」居酒屋消費，國內媒體更以「日本知名連鎖居酒屋」形容訴願人開設之「魚民」居酒屋，是足以證明據以異議商標於系爭商標申請日前，為我國相關事業及消費者所熟知之著名商標。

- (二) 又系爭商標圖樣上具書法拓印字效果之「漁民食堂」其「漁民」二字與據以異議「魚民」商標相較，字體設計極為雷同；且系爭商標指定使用之商品，與據以異議商標先使用於餐廳服務及餅乾等商品亦具有類似關係。而

關係人為從事餐飲服務之同業，較一般消費者更容易知悉據以異議商標，其以系爭商標申請註冊難謂巧合。再者，○○大學教授出具之法律意見，亦認定關係人使用之「漁民」與據以異議「魚民」商標具有著作之實質近似性。訴願人曾派員實際走訪關係人店面，指出其實際使用之「漁民」商標與據以異議商標極為近似，而之後關係人仍於西元 2010 年 10 月 13 日另以「魚民」及「漁民食堂」商標向原處分機關另案申請註冊，益徵其確有惡意襲用據以異議商標之不法居心。

(三)綜上，系爭商標確有違反註冊時商標法第 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，應不得註冊，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一)有關係爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

1、經查，系爭註冊第 1430429 號「漁民 漁民食堂設計圖」商標圖樣，係由具書法拓印字效果之「漁民食堂」及「漁民」上下排列所組成，其中「食堂」二字與指定商品有關，業經聲明不在專用之內，與據以異議「魚民」等系列商標（詳異議理由及證據）相較，二者「漁民」與「魚民」僅首字部首不同，然讀音完全相同，字體外觀亦有相仿之處，異時異地隔離整體觀察，實不易區辨，固應屬構成近似之商標。

2、惟審視訴願人於異議階段及訴願階段檢附之證據資料：

(1)查訴願人公司簡介資料（異議附件 5；訴證 5）；訴願人公司網站資料（異議附件 6、7；訴證 6）；據以

異議商標於日本之註冊資料（異議附件 8；訴證 7）；訴願人自西元 1993 年至 2010 年 2 月間於日本開設「魚民」居酒屋一覽表（異議附件 9；訴證 8）；訴願人自西元 1998 年至 2010 年 6 月間於「魚民」居酒屋營業額、來客數、店舖數量統計表（異議附件 10；訴證 9）；日本電視台節目介紹「魚民」居酒屋報導（異議附件 11、12；訴證 10、11）；訴願人於店外招牌、店面櫥窗、外觀及店內菸灰缸、布簾、餐具、制服、裝飾品、海報、廣告面紙上等使用據以異議商標之相關資料（異議附件 13 至 21；訴證 12 至 20）等可知，「魚民」居酒屋係訴願人在日本所開設連鎖居酒屋之一，早在西元 1997 年訴願人於日本即已取得「魚民うおたみ」、「魚民」等商標，自西元 1993 年第 1 家「魚民」居酒屋設立以來，至西元 2010 年 2 月間，已在全日本設有逾 300 家分店，固堪認定訴願人之「魚民」居酒屋，在日本已有其知名度。又日經流通新聞所作西元 1998 年至 2010 年間「餐飲業營業實績前 100 名排行」、「日本飲食集團企業營業金額排行」統計資料、日本「2009 年日本飲食業十強」報導及日本書籍「業界のしくみ（業界的構造）」載有訴願人與據以異議商標居酒屋相關資料（異議附件 37、38、46；訴證 21、28、22），固得作為訴願人公司在日本餐飲業營業狀況之參考。然訴願人集團下有多家包含「魚民」在內之不同品牌名稱之居酒屋或餐廳，是訴願人公司之績效排行等資料尚難逕認全部作為訴願人使用據以異議「魚民」商標之事證；且訴願人所舉上開證據資料皆係在其本國日本所使用之資料，據以異議商標如

何為我國消費者所普遍認識而達著名商標程度，仍應佐以其他使用事證始得判斷。

(2)另東京商工會議所出具證明書證明據以異議「魚民」等商標於西元 2007 年前早為眾所周知之著名商標（異議附件 51、52；訴證 23）；訴願人派員前往關係人餐廳採訪錄影之片段（異議附件 34、50；訴證 35）；訴願人於日本申請「魚民」防護商標資料（異議附件 53、54），其資料係晚於系爭商標申請日；「株式会社○○○○」出具之商標設計證明書（異議附件 4；訴證 4），與據以異議商標是否著名無涉；訴願人主張將據以異議商標使用於餅乾等商品資料（訴證 39），其實際銷售情形如何仍應以其他資料佐證之。且上開證據資料固得以作為據以異議商標在日本為其消費者認知之參考，惟並不能代表我國消費者對據以異議商標認識之程度。

(3)再者，據以異議商標於大陸地區、韓國、俄羅斯、香港、新加坡、美國等地申請註冊資料（異議附件 45；訴證 24），僅在大陸地區及新加坡申請註冊日期早於系爭商標之申請註冊日，且商標註冊係為靜態之公示資料，據以異議商標是否已臻著名，尚需其他資料佐證之。香港旅遊書籍介紹據以異議「魚民」居酒屋相關資料（異議附件 32；訴證 29），係香港地區所發行之書籍雜誌，姑不論在國內可否購得，國內有關日本旅遊之書籍雜誌已多不勝數，國人不必然須參閱該本旅遊書，且參閱該書之情形亦乏資料可佐。韓國網頁上介紹據以異議商標及韓國國民於個人部落格撰寫前往「魚民」居酒屋消費之相關資料（異議附件 33、41；訴證 30、31），除數量有

限，且韓文非國人普遍習知之外文，韓國國民對據以異議商標之認知，亦難逕作為據以異議商標在我國已達著名商標程度之事證。韓國有「黃金魚民」獲准註冊（異議附件 42）及大陸地區以「魚民」商標使用於日本料理等資料（異議附件 44），其內容與訴願人無涉，且無法證明據以異議商標是否為國內相關消費者所普遍認知。

(4)此外，國內消費者撰寫之網誌、旅遊討論區討論資料（異議附件 22 至 24、39 至 40；訴證 25、26），多由國內自助旅行者所寫，且相較於國人每年前往日本人次多達一百多萬人次（異議附件 2、3、47、48；訴證 3），上開部分自助旅行者之網誌等資料尚難證明訴願人在日本開設之「魚民」居酒屋為國人赴日旅遊之際經常前往消費之餐廳。況訴願人未在我國開設分店，亦無於我國進行相關之推廣行銷，是自難僅由該等網誌資料或討論推論據以異議商標於國外使用所建立之知名度已到達我國。再者，日本連鎖經營型態之居酒屋眾多，上開討論資料即有網友表示僅係隨意選擇，顯非特別慕名前往。又西元 2008 年 6 月 16 日蘋果日報報導（異議附件 25；訴證 27），其內容固載有「初聞魚民食堂，不由得聯想起日本知名的連鎖居酒屋」等語，然該篇報導重點係在介紹臺北市○○街「魚民食堂」日式餐廳，非訴願人所開設，且僅有一篇，數量極微，故據以異議商標是否為國內相關消費者所普遍認知而達到著名程度，仍應以其他事證佐證之。

(5)其餘有關臺北市信義區「魚民食堂」名片及其部落格中介紹施工及開幕資料（異議附件 31），其內容係

與第三人在國內開設之「魚民食堂」餐廳有關；另以「食堂 日本料理」於 GOOGLE 搜尋結果(異議附件 27)、關係人使用「漁民」相關商標照片(異議附件 28、36；訴證 34)、關係人使用「漁民」相關商標與據以異議商標比對資料(異議附件 29、35、43；訴證 32、37)、關係人另案申請註冊「魚民」及「漁民食堂」資料(異議附件 49；訴證 36)及臺灣大學教授法律意見(有關認「漁民」與「魚民」具有著作之實質近似性之著作，異議附件 55；訴證 33)，查上開資料或未見據以異議商標或僅為商標圖樣之比對資料，均與據以異議商標之使用無涉。

- 3、綜上，訴願人所舉證據資料固可得知據以異議商標在日本使用於居酒屋之服務，已享有一定知名度，惟其知名度僅限於日本國內，訴願人既未在我國以據以異議商標提供餐飲等相關服務，亦無在我國廣泛推廣行銷，國內相關事業或消費者實難僅由有限之網友個人網誌資料或討論，而得以普遍認識據以異議商標之存在，自不足以證明於系爭商標申請註冊前，據以異議商標於日本所建立之知名度已到達我國，亦廣為我國國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，是系爭商標之註冊並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用。

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

- 1、系爭註冊第 1430429 號「漁民 漁民食堂設計圖」商標圖樣與據以異議「魚民」系列商標(詳異議理由及證據)應屬構成近似之商標，已如前述。

- 2、又本案經審酌訴願人檢送之媒體報導、宣傳海報、旅遊書籍雜誌、消費者撰寫之網誌及旅遊討論區討論等證據資料，固堪認早於系爭商標申請註冊前，訴願人在日本已有先使用據以異議「魚民」系列商標於居酒屋等服務上。
- 3、然查，系爭商標主要識別之「漁民」二字，為國人熟悉之意義為「以捕魚維生的人」，係國人日常生活經常可接觸或使用之詞彙；且早於 88 年、89 年間，國內已有他人以「漁民」二字作為商標識別部分之一，獲准註冊使用在餐廳、飲食店、肉乾、肉鬆、新鮮水果及蔬菜、活水產、活禽獸、植物、種子、醫療補助用營養製劑等服務及商品。又查，據以異議商標非為國內相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，已如前述，而訴願人並未能提出具體事證證明關係人於系爭商標申請註冊(99 年 2 月 11 日)前，因與訴願人有契約、業務往來或僱傭、承攬等關係而知悉據以異議商標存在；且關係人之「漁民食堂」餐廳位於○○市，而嘉義有東○、布○漁港，漁業發展為其地方產業之一，關係人母親亦早於 90 年 12 月 7 日經○○市政府核准設立「漁民食堂」(營業項目為餐館業)之商業登記，自西元 2006 年 4 月起則陸續有網友在奇摩知識或個人部落格提及或推薦關係人之「漁民食堂」。凡此，有原處分機關商標檢索資料註記詳表、商業登記公示資料查詢明細及相關網頁資料(異議答辯附件 2)附卷可稽，且查系爭商標圖樣上「漁民食堂」之「漁」字，乃宋體古字，此可由中文標準交換碼全字庫網檢索得知。是關係人於其後，以國人常見之詞

彙「漁民」結合「食堂」文字作為系爭「漁民 漁民食堂設計圖」商標圖樣，雖與據以異議「魚民」系列商標構成近似，然應屬偶然之巧合。況查，現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定已增列「意圖仿襲」此一構成要件，而亦無相關事證足以證明關係人係因知悉訴願人商標存在而意圖仿襲。

- 4、至訴願人主張○○大學教授出具之法律意見，亦認定關係人使用之「漁民」與據以異議「魚民」商標具有著作之實質近似性。而訴願人曾派員實際走訪關係人店面，指出其實際使用之「漁民」商標與據以異議商標極為近似，關係人復於西元 2010 年 10 月 13 日另以他案「魚民」及「漁民食堂」商標向原處分機關申請註冊，可證其確有惡意襲用據以異議商標之不法居心等節。經查，○○大學教授出具之法律意見，認關係人使用之「漁民」與據以異議「魚民」商標具有著作之實質近似性（異議附件 55；訴證 33），為其個人見解，固得參酌，惟關係人申請註冊系爭商標是否有仿襲據以異議商標之意圖，仍須由具體證據證明之；又訴願人派員前往關係人餐廳採訪錄影之片段（異議附件 34；訴證 35），姑不論關係人質疑其旁白內容係經訴願人編排剪輯而不足採，查該訪問內容關係人並無自承早已知悉據以異議商標存在或有仿襲之意圖，是亦未能證明關係人有意圖仿襲據以異議商標之情事。另關係人在接受採訪後以「魚民」及「漁民食堂」商標申請註冊（尚未獲准註冊），核與本案系爭商標無涉，自難據以推論關係人係知悉他人商標存在意圖仿襲，而申請系爭商標之註冊，訴願人主張委無足採

。

5、綜上，依訴願人異議階段檢附之證據資料，固堪認訴願人在日本有將據以異議商標先使用於居酒屋等服務之事實，然在無其他客觀具體事證佐證下，實難謂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，故系爭商標之註冊，應無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定及商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用。

(三)綜上所述，系爭商標之註冊無違首揭註冊時商標法第 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。從而，原處分機關所為「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣



據以異議商標圖樣



案例一五（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款—商品/服務類似之認定）

按「零售服務審查基準」5.1.3「綜合性商品零售服務與商品之間」揭示，百貨公司、超級市場等綜合性商品零售服務，其所要表彰的是一整體性的服務，例如商品的匯集、賣場商品之陳列規劃等，而商品上之商標則係用以指示商品來源，故二者性質不同，原則上互不類似。又「郵購、網路購物（電子購物）、電視購物、網路拍賣」服務依該基準亦屬綜合性商品零售服務，原則上固應參考該審查基準。惟因現今行銷管道之多元化及行銷策略之多樣性，就郵購、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，亦可能同時兼具指示商品零售服務來源之作用，二者仍非無構成類似商品或服務之可能；而食品或畜產品類商品，依現行市場交易習慣，除採實體通路方式銷售外，亦常經由郵購、網路、電視購物等虛擬通路之管道行銷，與系爭商標指定使用之「郵購、網路購物（電子購物）、電視購物、網路拍賣」服務，二者於行銷管道、購買者等因素上仍非無共同或關連之處，應屬類似然類似程度較低之商品或服務。惟是否有致相關消費者混淆誤認，自仍應參酌其他因素後綜合判斷。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 9 月 14 日

經訴字第 10106111570 號

訴願人：朱○○君（即○○商行）

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 5 月 22 日中台異字第 1000328 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 99 年 6 月 21 日以「非常雞車及圖」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 35 類之「郵購、網路購物（電子購物）、電視購物、食品零售批發、畜產品零售批發、網路拍賣」服務，經原處分機關核准列為註冊第 1457440 號商標。嗣關係人○○國際企業有限公司以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，對之提出異議。案經原處分機關審查，認系爭商標與據以異議之註冊第 1217057 號「超級雞車」商標及第 1342096 號「超級雞車及圖」商標構成近似，復指定使用於類似之郵購、網路購物（電子購物）、食品零售批發等商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，以 101 年 5 月 22 日中台異字第 1000328 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 款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、原處分機關略以：

（一）本件系爭第 1457440 號「非常雞車及圖」商標與據以異議之註

冊第 1217057 號「超級雞車」商標及第 1342096 號「超級雞車及圖」商標相較，皆以「雞車」為主要構圖意匠，另各自或配以不同之文字或圖形，經查教育部重編國語辭典修正本「雞車」並非固有詞彙，而「非常」及「超級」皆為程度修飾之用語，後接「雞車」二字，予人之觀感皆有程度等級高於一般「雞車」，二者商標主要識別文字觀念極為近似，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。

(二) 系爭商標指定使用之「食品零售批發、畜產品零售批發」零售服務，係提供食品、畜產品等特定商品作為銷售，與據以異議諸商標所分別指定使用之「米漿、豆花…炸薯條」、「豆花、茶凍…紅豆湯」商品相較，其性質或屬食品相關商品，或為畜產品、畜產加工相關製品，或常於相同銷售管道陳列販售，於原料、用途、銷售管道等因素上具有共同或關聯之處，二者商品或服務間存在高度之類似關係。其次，系爭商標指定之「郵購、網路購物（電子購物）、電視購物、網路拍賣服務」服務，因據以異議商標商品通常可經系爭商標之郵購、網購等服務作為其委託經銷或行銷通路，且系爭商標除「非常雞車」之暗示性文字外，並包括「桶仔雞」之說明性文字及表示「桶仔雞」之動物造型圖形，予消費者之認知為其所提供之服務係與「桶仔雞」產品有關聯之印象，與據以異議諸商標指定使用之炸雞、雞腿、炸雞塊、滷翅膀、滷雞爪等商品間之性質亦有相當之關聯性，二者應存在有非低之類似關係。

(三) 衡酌二造商標近似程度及指定使用商品或服務類似程度均屬不低等因素綜合判斷，系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞，自有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭商標係由文字及圖形所組成，文字有「非常雞車」及「桶

仔雞」二詞，而圖形則為「一隻微笑公雞在桶子裡」，整體觀之，「非常雞車」僅占整個商標的三分之一，非為主要部分。據以異議諸商標文字內容均為「超級雞（鷄）車」，除了「雞車」文字相同外，其他文字讀音及字型均不同，其中註冊第 1217057 號商標僅有文字沒有圖形，第 1342096 號商標圖形沒有桶子，也沒有「桶仔雞」文字，二造商標整體觀之不構成近似。

- (二) 系爭商標指定使用於第 35 類服務，與據以異議諸商標則指定使用於第 29 類商品並不相同，且食品零售批發及畜產品零售批發種類眾多，非僅提供據以異議諸商標指定使用之特定商品之銷售，原處分機關跨越服務及商品種類而認定二造商標所指定使用服務或商品有高度類似關係，實有違誤。
- (三) 訴願人於我國經營桶仔雞生意，共有 3 家分店（訴願附件 8），其店面、餐車、招牌、DM 等均使用系爭商標圖樣（訴願附件 9），ihergo 愛合購網站亦有訴願人桶仔雞事業之相關介紹（訴願附件 10）。另訴願人於 1111 創業加盟網刊登加盟廣告（訴願附件 11），食神美食網也介紹訴願人之店面及飲食（訴願附件 12），訴願人並於網路成立「非常雞車」部落格（訴願附件 13），此外訴願人亦為 Yahoo 奇摩新聞（訴願附件 14）、聯合報（訴願附件 15）及非凡新聞及年代聞所報導（訴願附件 16），足證訴願人近年來於網路、雜誌及實體店面均使用系爭商標且擁有廣大消費者，系爭商標無致消費者混淆誤認之虞等云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 系爭註冊第 1457440 號「非常雞車及圖」商標，係由略經設計之中文「非常雞車」搭配置於桶子中之公雞頭圖樣所組成，桶子圖樣上有中文「桶仔雞」字樣，並經訴願人聲明不在專用之列。據以異議之註冊第 1217057 號「超級雞車」商標，係由單

純未經設計之中文「超級雞車」所構成；第 1342096 號「超級雞車及圖」商標則係由公雞頭圖樣、中文「超級鷄車」及中文「原來，幸福這麼簡單」由上而下排列所組成，其中中文「原來，幸福這麼簡單」經聲明不在專用之列。二造商標圖樣相較，均有中文「非常雞車」或「超級雞（鷄）車」為予人寓目印象深刻之主要部分，其中「雞車」並非既有之詞彙，「非常」及「超級」則均為強調其等級或加強程度之形容字詞，是「雞車」二字始為消費者辨識商標之主要字詞。故二商標整體外觀及觀念均極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。

- (二) 系爭商標指定使用之「郵購、網路購物（電子購物）、電視購物、食品零售批發、畜產品零售批發、網路拍賣」服務，與據以異議之二件商標指定使用之「米漿、豆花、豆漿、…、炸雞、雞腿、炸雞塊、…、魷魚羹、速食海鮮湯、炸薯條」及「豆花、茶凍、肉乾、…、炸雞、雞腿、滷雞夷、…、蔬菜速食調理包、紅豆湯」等商品相較，據以異議諸商標均指定使用於米漿、豆花、炸雞、雞腿等供人食用之食品或畜產品，而系爭商標指定使用之「食品零售批發、畜產品零售批發」服務部分，即係在提供據以異議諸商標指定使用之商品之零售，二者自具高度關聯性，應屬類似之商品或服務。復按「零售服務審查基準」5.1.3「綜合性商品零售服務與商品之間」揭示，百貨公司、超級市場等綜合性商品零售服務，其所要表彰的是一整體性的服務，例如商品的匯集、賣場商品之陳列規劃等，而商品上之商標則係用以指示商品來源，故二者性質不同，原則上互不類似。又「郵購、網路購物（電子購物）、電視購物、網路拍賣」服務依該基準亦屬綜合性商品零售服務，原則上固應參考該審查基準。惟因現今行銷管道之多元化及行銷策略之多樣性，就郵購、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，亦可能同時兼具指示商品零售服務來源之作用，二者仍非無構成類似商品或服務之可能；而食品或畜產品類商品，依現行市場交易習慣，除採實體通路方式銷售外，亦常經由郵購、網路、電視購物等虛擬通路之管道行銷，與系爭商標指定使用之「郵購、網路購物（電子購物）、電視購物、網路拍賣」服務，二者於行銷管道、購買者等因素上仍非無共同或關連之處，應屬類似然類似程度較低之商品或服務，惟是否有致相關消費者混淆誤認，自仍應參酌其他因素後綜合判斷。訴願人雖訴稱系爭商標與據以異議諸商標指定使用商品及服務分屬不同類組，原處分機關跨越群組而認定二者為類似商品有所違誤等語。惟查，原處分機關所編訂商品及服務分類表係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，系爭商標註冊時商標法第 17 條第 6 項亦有明文，所訴自非可採。

- (三) 訴願人另舉訴願附件 8 至附件 16 之網頁資料、廣告文宣、名片、YAHOO 新聞報導、聯合報、非凡及年代新聞電視報導等資料，主張系爭商標業經其大量使用而無致混淆誤認之虞乙節。查前揭證據除部分未見系爭商標圖樣，或日期晚於系爭商標核准註冊日（100 年 4 月 1 日）而尚難採為系爭商標之使用證據者外，其餘附件 8 及附件 13 之 YAHOO 部落格網頁資料、附件 9 之廣告文宣、附件 10 之 ihergo 愛合購網頁資料等證據，其日期均集中於 99 年 9 月至 100 年 3 月間，使用期間不長，資料亦非甚多，此外亦無其他證據可資佐證系爭商標商品銷售數量及使用範圍。是僅依前揭附件資料，尚難證明系爭商標業經訴願人長期大量使用得與據以異議諸商標相區辨，而無致相關消費者產生混淆誤認之虞。
- (四) 綜上所述，本件衡酌二造商標均有中文「非常雞車」或「超級雞（鷄）車」為主要識別部分，近似程度不低，系爭商標指定

使用之「食品零售批發、畜產品零售批發」服務亦與據以異議商標指定使用之商品存在類似關係，二者應有致相關消費者產生混淆誤認之虞。另系爭商標指定使用之「郵購、網路購物（電子購物）、電視購物、網路拍賣」服務與據以異議商標指定使用之商品相較，雖類似程度較低，惟鑑於系爭商標圖樣尚有中文「非常雞車」及「桶仔雞」等字樣，消費者多將之與炸雞、雞腿等商品產生聯想，且系爭商標實際使用證據亦以銷售桶仔雞相關商品為主，客觀上仍難謂無使相關消費者誤認二商標之商品或服務為來自相同或雖不同但有關聯之來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標自有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣



據以異議商標圖樣



案例一六（修正前商標法 23 條第 1 項第 13 款—商品類似之認定）

- 一、按修正前商標法第 17 條第 6 項規定，類似商品或服務之認定，並不受同法施行細則所定商品或服務分類之限制，且由「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」前言部分，可知商品組群僅係作為商品或服務類別及其範圍檢索之用。至於商品是否類似，仍應依一般社會通念及市場交易情形，搭配現今管銷理念、消費者採購習性及企業多角化經營態勢，並參酌該商品或服務之性質、原材料、用途、內容、功能、產製者、提供者、行銷管道及場所或對象等各種相關因素判斷之。
- 二、系爭商標指定使用之醬油等商品與據以評定商標指定使用之蔭瓜等商品相較，前者屬於用以增加食物滋味所常添加之調味醬料，後者多屬以蔬果或豆類等為主要原料，另添加前者如醬油、辣椒醬、豆瓣醬或味精等調味醬料所醃漬製成之加工商品，二者之主要原料與用途自具有關聯性。另由坊間傳統雜貨店、便利商店、連鎖超市或大型量販店等販售商品之擺設情形可知，系爭商標指定使用之調味用商品與據以評定商標指定使用之醃漬加工商品共同陳列於相鄰之處供相關消費者選購者，所在多有，消費族群亦有重疊之處，是依一般社會通念及市場交易情形，系爭商標指定使用之前揭醬油等調味用商品與據以評定商標指定使用之前揭醬瓜等醃漬加工商品縱非相同，仍應屬類似之商品。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 8 月 1 日

經訴字第 10106106810 號

訴願人：○○食品有限公司

參加人：○○食品工業股份有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 2 月 24 日中台評字第 990359 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人○○食品工業股份有限公司前於 90 年 7 月 18 日以「德記及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 30 類之「醬油、芝麻醬、辣椒醬、豆瓣醬、甜麵醬、調味醬、豆鼓醬、甜辣醬、辣豆瓣醬、蒜蓉辣椒醬、味精、辣椒粉、辣椒油、蜂蜜、米果、餅乾、穀製點心片、甜酒釀、紅糟、酒糟」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 1001132 號商標。嗣訴願人以該商標之註冊有當時商標法第 23 條第 1 項第 11 款及第 13 款規定之適用，申請評定。案經原處分機關審查，認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，而以 101 年 2 月 24 日中台評字第 990359 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。案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 101 年 5 月 29 日經訴字第 10106072920 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，並據參加人於 101 年 6 月 15 日提出參加訴願程序暨表示意見之書面資料到部。

理 由

一、按商標「有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」、「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，分別為系爭商標註冊時第 23 條第 1 項第 11 款及第 13 款所明定。

二、本件系爭註冊第 1001132 號「德記及圖」商標評定事件，原處分機關審查略以：

- (一) 系爭商標圖樣係由中文「德記」2 字置於一圓形框線內所組成，非該商標所指定使用之「醬油、芝麻醬、辣椒醬、豆瓣醬、…、蜂蜜、米果、餅乾、穀製點心片、甜酒釀、紅糟、酒糟」等商品之性質、品質或產地之說明，無使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地，又訴願人於評定理由書中未提出關於系爭商標圖樣本身係表彰商品之性質、品質或產地說明之證據資料以實其說。是以，系爭商標之註冊應無首揭商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用。
- (二) 系爭商標與據以評定之註冊第 874470 號「德及圖」商標雖屬構成近似，惟系爭商標指定使用之「醬油、芝麻醬、辣椒醬、豆瓣醬、…、酒糟」商品係屬添加食品口味之調味料或沾醬，與據以評定商標指定使用之「蔭瓜、醬瓜、泡菜、醬菜、蔭薑、黃蘿蔔、醃漬筍、豆腐乳、豆鼓」商品係屬在食用麵飯粥品時搭配之醃漬加工商品，依一般社會通念及市場交易情形雖具關聯性，然在用途、產製過程尚有差異，類似程度較低；另系爭商標指定使用之「蜂蜜、米果、餅乾、穀製點心片」商品係屬據以評定商標指定使用之醃漬加工食品之功能、原料、材質及產製者、行銷管道、販售場所等因素上顯然不同，並無共同或關聯之處，尚無使消費者混淆誤認其來自相同或有關聯之來源，應非屬同一或類似商品。又爭議之「德記」或「德」字並非兩造當事人所創用，於各類商品/服務併存註冊者，所在多有，其識別性不高，訴願人復未檢送據以評定商標為相關消費者較熟悉或二商標有實際混淆誤認等事證資料，依現有資料綜合判斷，系爭商標之註冊難認有使相關消費者混淆誤認之虞，而應無首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，乃為「評定不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 據以評定商標與系爭商標為同一或類似商品之競爭同業，兩造商標圖樣之中文「德」或「德記」相同，應屬構成近似，且系爭商標指定使用於第 30 類近似群組 2908 與據以評定商標指定使用於第 29 類近似群組 2908 同一商品，有致相關消費者誤認該等商品來自同一產地合作關係，且有致相關公眾混淆誤認之虞，系爭商標應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 11 款及第 13 款規定之適用。
- (二) 關係人企圖誤導消費者誤認訴願人有授權或與之有合作關係，其行徑實有混淆視聽，以圖不法損害，為註冊時商標法第 23 條第 1 項第 11 款及第 13 款規定不得註冊者，但原處分機關卻認為系爭商標之註冊不違反前揭規定，其認事用法皆有違誤云云，請求撤銷原處分。

四、參加人參加訴願程序意見略以：

- (一) 系爭商標圖樣係由中文「德記」2 字嵌置於橢圓框內所構成，中文「德記」2 字與前揭商品之性質、品質或產地均不相干，系爭商標圖樣與其指定使用商品間更無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定「名不符實」之情形。
- (二) 兩造商標圖樣相較，訴願人之據以評定商標圖樣上之「德」字於我國消費市場上甚為普通習見，在商標實務上，單以「德」字作為商標申請註冊者，即有 40 餘件之多，故其識別性不高。反觀系爭商標圖樣上之中文「德」字取自參加人公司之創辦人劉○○君之名，以其中之「德」字為表徵，並結合代表傳統商號之「記」字而來，而劉○○君係○○豆瓣醬製造業之廠商，○○縣○山鎮（現為○○市○山區）之鎮誌亦將劉○○君創辦「明德食品廠」列入地方事紀，可見參加人以「德記」作為系爭商標指定使用於豆瓣醬等商品，有其歷史沿革與創設緣由，

且該品牌聲譽早已為相關消費者所熟悉，其高度識別力自非據以評定商標所能比擬，顯見相關消費者已能清楚區辨其差異，自不會視「德」字即與據以評定商標產生單一之聯想。更何況系爭商標指定使用之醬油、豆瓣醬等商品係屬添加食品口味之調味料或沾醬，與據以評定商標所指定使用之蔭瓜、醬瓜等商品係屬食用麵飯粥品搭配之醃漬加工商品相較，依一般社會通念及市場交易情形，在用途與產製過程均有差異；另系爭商標指定使用之蜂蜜、米果等糕點點心商品與據以評定商標指定使用之醬油、豆瓣醬等商品，二者之功能、原料、材質及產製者、行銷管道及販售場所等因素上亦顯然不同，並無共同或關聯之處，應非屬同一或類似之商品加以消費市場上已有不同主體以「德」或「德記」商標指定使用於同一或類似商品或服務併存註冊之情況下，消費者應能根據其所認知購買相關產品，且清晰辨識營業主體為何，消費者自不會導致混淆誤認之虞，系爭商標並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，原處分並無違誤不法之處等語。

五、本部決定理由如下：

(一)關於系爭商標有無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用部分：

1、按商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定所禁止者，乃商標圖樣本身與所指定使用之商品/服務間名實不符，有使公眾誤認誤信其商品/服務之性質、品質或產地之虞者。惟所謂誤認誤信商品/服務之性質、品質或產地，係以「商標圖樣本身」與所指定使用商品/服務之性質、品質或產地作比較，以判斷是否有名實不符之情事，與商標圖樣是否有使公眾誤認其商品/服務係源自於他人無涉。

2、系爭註冊第 1001132 號「德記及圖」商標圖樣係由字體較大

之中文「德記」2字置於一圓形框線內所組成，其中中文「記」字，有標幟、符號之意，而國人喜以某一中文字加上「記」以表彰其商號或商標，此種型態之商標其予消費者印象仍在於該中文所代表之含義或特殊性。復查「德記」二字並無蘊含一定性質、品質或產地之意思，以之作為商標，指定使用於第30類「醬油、芝麻醬、辣椒醬、豆瓣醬、甜麵醬、調味醬、豆豉醬、甜辣醬、辣豆瓣醬、蒜蓉辣椒醬、味精、辣椒粉、辣椒油、蜂蜜、米果、餅乾、穀製點心片、甜酒釀、紅糟、酒糟」之商品，縱如訴願人所稱有使公眾誤認其所表彰之商品係源自於訴願人所產製，或與訴願人所提供之商品品質產生聯想，仍與商標法第23條第1項第11款規定係就商標圖樣本身與所指定商品或服務間作比較，以判斷是否有該款之適用無涉，系爭商標之註冊自無本款規定之適用。

(二)關於系爭商標之註冊有無註冊時商標法第23條第1項第13款規定之適用部分：

1、經查，系爭「德記及圖」商標圖樣係由字體較大之中文「德記」2字置於一圓形框線內所組成。據以評定之註冊第874470號「德及圖」商標圖樣，係由反白中文「德」字及一裝飾圖案環設於一墨色圓形圖內所組成。兩造商標相較，均有相同且主要識別之中文「德」或「德記」文字置於圓形圖中，而商標圖樣中，「記」字如與其他文字連結，置於字尾時，依一般消費者之認知，常認為係表示某一商號或標誌，故二者之外觀、觀念、讀音及構圖之設計意匠上極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，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，應屬構成近似之商標。

2、次按商標法第17條第6項規定，類似商品或服務之認定，

並不受同法施行細則所定商品或服務分類之限制，且由「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」前言部分，可知商品組群僅係作為商品或服務類別及其範圍檢索之用。至於商品是否類似，仍應依一般社會通念及市場交易情形，搭配現今管銷理念、消費者採購習性及企業多角化經營態勢，並參酌該商品或服務之性質、原材料、用途、內容、功能、產製者、提供者、行銷管道及場所或對象等各種相關因素判斷之。而查：

- (1) 系爭商標係指定使用之「蜂蜜、米果、餅乾、穀製點心片」商品，與據以評定商標所指定使用之「蔭瓜、醬瓜、…、醬菜、…」等商品相較，前者屬糖蜜或休閒糕點商品；後者屬蔬果醃漬加工食品，二者之用途及製程明顯不同，是依一般社會通念及市場交易情形，前述二者之商品固不具類似關係。
- (2) 惟查，系爭商標指定使用之「醬油、…、辣椒醬、豆瓣醬、甜麵醬、調味醬、…、辣豆瓣醬、蒜蓉辣椒醬、味精、…」等商品與據以評定商標指定使用之「蔭瓜、醬瓜、泡菜、醬菜、…」等商品相較，前者屬於用以增加食物滋味所常添加之調味醬料，後者多屬以蔬果或豆類等為主要原料，另添加前者如醬油、辣椒醬、豆瓣醬或味精等調味醬料所醃漬製成之加工商品，二者之主要原料與用途自具有關聯性。另由坊間傳統雜貨店、便利商店、連鎖超市或大型量販店等販售商品之擺設情形可知，系爭商標指定使用之醬油、辣椒醬、豆瓣醬、味精等調味用商品與據以評定商標指定使用之醬瓜、蔭瓜、醬菜等醃漬加工商品共同陳列於相鄰之處供相關消費者選購者，所在多有，二者之消費族群亦有重疊之處，是依一般社會通念及市場交易情形，

系爭商標指定使用之前揭醬油等調味用商品與據以評定商標指定使用之前揭醬瓜等醃漬加工商品縱非相同，仍應存在有相當程度之類似關係，自應屬類似之商品。

3、承上所述，衡酌兩造商標構成近似，且其均以一雙圓圈內置有之中文「德」字為主要識別部分，已如前所述，其近似程度不低，又其指定使用之部分商品具有類似關係，已如前述，則原處分機關認兩造商標指定使用之商品非屬同一或類似，系爭商標之註冊，無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，即不無商權之餘地，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。

(三) 綜上所述，原處分審認系爭商標無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用，固無違誤；惟審認系爭商標無同條項第 13 款規定之適用，嫌有未洽，其所為「評定不成立」之處分，自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 3 個月內重為審酌，另為適法之處分。

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

系爭商標圖樣



據以評定商標圖樣



案例一七（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文—商標併存之認定）

按二商標是否因併存使用，而無致相關消費者產生混淆誤認之虞，原應斟酌二商標併存使用之期間長短、相關消費者對各商標之熟悉程度，以及所指定使用商品之類似程度等綜合判斷。而本件依原處分卷附訴願人提出之證據資料所示，系爭商標之使用日期皆在 86 年之後，且幾乎集中於 93 年或之後，其與據以異議商標併存使用之期間不長，亦經臺北高等行政法院 97 年度訴字第 946 號判決認定在案。此外，訴願人於訴願理由復未提出其他系爭商標之使用證據，已難認二造商標有長久併存之事實，自難執此謂系爭商標無致相關消費者混淆誤認之虞。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 12 月 26 日

經訴字第 10106115630 號

訴願人：○○電腦科技股份有限公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 28 日中台異字第 1000447 號商標異議審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 93 年 1 月 15 日以「金嗓」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「磁碟、磁片、影音光碟機、電唱機、錄音機、放音機、伴唱機、自動唱片點唱機、混聲器、混音器、麥克風、調諧器、數位音訊合成器、液晶電視、投幣式電視機機械裝置、電視機、音響」等商品，向原處分機關智

慧財產局申請註冊，經該局審查核准列為註冊第 1166073 號商標。嗣關係人○○電器興業有限公司於 94 年 8 月 25 日以該商標之註冊有其註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，對之提起異議。經該局審查，認系爭商標無前揭商標法規定之適用，以 96 年 5 月 7 日中台異字第 941010 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。關係人不服，提起訴願，經本部審議，認系爭商標與據以異議註冊第 592813 號「金嗓子」商標構成近似，復指定使用於同一或類似之磁片碟、磁片、伴唱機、音響等商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，原處分機關所為異議不成立之處分，嫌有未洽，乃以 97 年 2 月 19 日經訴字第 09706102150 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。訴願人不服，提起行政訴訟，並於 97 年 3 月 11 日向原處分機關申准減縮系爭商標之指定使用商品為「伴唱機」商品，嗣經臺北高等行政法院以 98 年 5 月 20 日 97 年度訴字第 946 號判決駁回原告之訴，並經最高行政法院 99 年 11 月 18 日 99 年度判字第 1228 號判決予以維持。原處分機關重為審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定。而本件商標異議案經原處分機關依前開本部決定及法院判決意旨重為審查，認系爭商標之註冊有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，以 101 年 9 月 28 日中台異字第 1000447 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規

定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 106 條第 1 項所明定。而商標「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。

二、原處分機關係認，系爭註冊第 1166073 號「金嗓」商標係由單純橫書之中文「金嗓」所構成，與據以異議註冊第 592813 號「金嗓子」商標亦係由單純橫書之中文「金嗓子」所構成相較，二者均有相同之中文「金嗓」二字，僅尾字「子」有無之差別，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。另系爭商標減縮後指定使用之伴唱機商品，與據以異議商標指定使用之耳機、音響、喇叭、擴音器等商品相較，均屬播放音樂之相關機器或設備，且前者商品經常須搭配後者之音響、喇叭等商品始能播放，二者具有密切相輔之功能，可共同完成滿足消費者特定之需求，在功能、用途、產製者、購買者及販售場所等因素上具有共同或關聯之處，應屬類似程度高之商品。衡酌前揭因素，系爭商標之註冊有致相關消費者混淆誤認之虞，應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭商標與據以異議商標雖僅有一字之差，但不當然欠缺可區別性，如註冊第 1402824 號「音霸」商標及註冊第 1110887 號「EB 音霸」商標（訴證 1）、註冊第 865422 號「點將家」商標及註冊第 771910 號「點將」商標（訴證 2），均指定使用於第 9 類商品，原處分機關亦准予併存註冊。

(二) 系爭商標減縮後指定使用之「伴唱機」商品，與據以異議商標指定使用之耳機、天線、音響…等商品，雖同屬第 092002「

電視機、音響」小類組，但依商標法第 17 條規定，類似商品之認定不受商品分類之限制，且現今伴唱機早已非單純之聲音播放設備，材質上亦有使用電腦硬碟或晶圓體，與耳機、天線、音響等商品之功能及材質完全不同，財政部及本部工業局相關函文亦將該等商品作不同之商品分類而有課稅上之差別，二者應非屬類似之商品。

- (三) 系爭商標於 86 年起經訴願人使用於電腦伴唱機商品並行銷全國，期間支出大量預算進行廣告，於 Google 網站以「金嗓」搜尋結果，均為訴願人公司之伴唱機商品（訴證 3），顯見系爭商標商品之市場知名度甚高，已為消費者所熟悉，原處分機關僅認定 82 年至 86 年間二商標未併存，忽略於 86 年至 93 年間二造商標在市場確有併存多年之事實，且未有任何消費者產生混淆誤認之情事，顯有違誤，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 系爭註冊第 1166073 號「金嗓」商標係由單純橫書之中文「金嗓」2 字所構成，據以異議之註冊第 592813 號「金嗓子」商標則係由單純橫書之中文「金嗓子」所構成。二造商標圖樣相較，均有相同之中文「金嗓」二字，僅語尾助詞「子」字有無之差別，是二商標整體外觀予人寓目印象極其相似，讀音亦極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。
- (二) 系爭商標減縮後指定使用之「伴唱機」商品，與據以異議商標指定使用之「耳機、音響、喇叭、擴音器」商品相較，均屬原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所載第 092002「電視機、音響」小類組。此外，前開兩造商品均屬播放音樂的機器或設備，且常置於同一市場銷售，產製者亦經常為同一主體，另伴唱機商品中之影音資料，常須搭配耳機、擴音器、音響、喇叭等商品始能播放，以達聽覺

享用之效果，二商品間具有密不可分之相輔功能，故二者於功能、用途、產製者、購買者及販售場所等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。

(三) 訴願人固訴稱其於 86 年起使用系爭商標於電腦伴唱機商品並行銷全國，二造商標於 86 年至 93 年間在市場確有併存多年之事實，且未有任何消費者產生混淆誤認之情事，系爭商標應無致相關消費者混淆誤認之虞等云云。惟按，二商標是否因併存使用，而無致相關消費者產生混淆誤認之虞，原應斟酌二商標併存使用之期間長短、相關消費者對各商標之熟悉程度，以及所指定使用商品之類似程度等綜合判斷。而本件依原處分卷附訴願人提出之證據資料所示，系爭商標之使用日期皆在 86 年之後，且幾乎集中於 93 年或之後，其與據以異議商標併存使用之期間不長，亦經臺北高等行政法院 97 年度訴字第 946 號判決認定在案。此外，訴願人於訴願理由復未提出其他系爭商標之使用證據，已難認二造商標有長久併存之事實，自難執此謂系爭商標無致相關消費品混淆誤認之虞，所訴洵非可採。

(四) 綜上所述，本件衡酌二造商標均有相同之中文「金嗓」，近似程度高，且指定使用於類似之伴唱機等商品等因素，系爭商標之註冊客觀上難謂無使相關消費者誤認二造商標之商品為來自同源或雖不同但有關聯，或誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自有系爭商標註冊時之商標法第 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。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

(五) 至訴願人所舉商標文字僅有幾字之差，均於第 9 類商品獲准註冊之註冊第 1402824 號「音霸」商標及第 1110887 號「EB 音霸」商標、第 865422 號「點將家」商標及第 771910 號「點將

」商標等案例。經查，其中註冊第 1110887 號商標業經原處分機關 97 年 12 月 9 日中台評字第 940361 號商標評定書撤銷註冊在案，且該等商標圖樣均與本案不同，案情各異，或屬另案妥適問題，況基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件有利之論據，併予指明。

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



金噪

據以異議商標圖樣



金噪子

案例一八（修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 54 條但書之適用）

- 一、「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決」處分時商標法第 54 條定有明文。而該條但書規定之適用，係以「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊」為前提要件，倘認該評定案件應為「評決不成立」，自無該條但書規定適用之餘地。
- 二、系爭商標與據以評定諸商標構成近似，且指定使用於同一或類似之商品/服務，惟衡酌兩造商標圖樣中之「義」或「阿義」識別性不高，兩造商標均為相關消費者熟悉，以及參加人申請系爭商標之註冊係屬善意等因素綜合判斷，自無致相關消費者混淆誤認之虞，應無商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文規定之適用。至據以評定之註冊第 985974 號及第 102757 號「阿義」商標部分，原處分機關雖認本件依處分時商標法第 54 條但書規定，應為「評決不成立」之處分，惟其並未具體說明所謂「公益」究係何指？亦即，在商標制度上所謂「公益」應依據那些原則加以判斷？在個案上，例如本案有那些證據可資證明系爭商標已符合該項原則，均未予細究，固有未盡妥適之處。惟此部分亦應認系爭商標之註冊應無違商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文規定，自無援引商標法第 54 條但書規定之必要。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 1 月 18 日

經訴字第 10106116000 號

訴願人：李○○君（○○海產小吃店）

參加人：吳○○君

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局

101年6月25日中台評字第990093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

緣參加人吳○○君前於96年7月18日以「阿義及圖」商標（圖樣中「魯肉飯、1967 創立、華西街及圖」均聲明不專用），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「魯肉飯、米糕、排骨飯、雞腿飯、魚肚飯、鰻魚飯、燒肉飯、魚肚粥、焗肉飯」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1313123號商標（權利期間自97年6月1日起至107年5月31日止）。嗣訴願人以其有違註冊時商標法第23條第1項第13款及第14款規定，對之申請評定。案經原處分機關審查，核認該商標之註冊並未違反前揭規定，以101年6月25日中台評字第990093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。本部為釐清事實，依訴願法第65條規定，通知訴願人、參加人及原處分機關派員於102年1月14日到部進行言詞辯論。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第23條第1項第13款及第14款所規定。又「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之

評決」處分時商標法第 54 條復定有明文。

二、本件系爭註冊第 1313123 號「阿義及圖」商標評定事件，原處分機關略以：

(一)系爭商標無違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定部分：

1. 有關據以評定之註冊第 1340990 號及第 1340991 號「義及圖」商標部分：

系爭商標係於 96 年 7 月 18 日申請註冊，97 年 6 月 1 日公告註冊，而據以評定之註冊第 1340990 號及第 1340991 號「義及圖」商標均為 96 年 12 月 7 日申請註冊，97 年 12 月 1 日獲准註冊，均晚於系爭商標申請註冊日之後，不得作為主張系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之證據。

2. 有關據以評定之註冊第 811673 號、第 102756 號「義及圖」及註冊第 963983 號、第 977899 號「義」商標部分：

(1)系爭商標與據以評定之註冊第 811673 號、第 102756 號「義及圖」及註冊第 963983 號、第 977899 號「義」等商標圖樣相較，系爭商標之主要識別部分中文「阿義」為國人對姓名中有「義」字者之習慣稱呼，而據以評定諸商標主要識別部分係單獨中文「義」字，為「正道」、「合宜的事情」等意義，觀念不同，況系爭商標另結合「魯肉飯」、「1967 創立」、「華西街及燈籠圖」，可資區辨，兩造商標之近似程度較低。

(2)系爭商標指定使用之「魯肉飯、米糕、排骨飯、雞腿飯、魚肚飯、鰻魚飯、燒肉飯、魚肚粥、焢肉飯」商品，與據以評定之註冊第 963983 號指定使用之「...粥、飯糰、便當、油飯、肉粽、炒飯、壽司、速食飯、排骨飯、雞腿飯、咖哩飯、糯米糰、筒仔米糕、八寶粥、糯米粥、

速食粥、燕麥粥、桂圓麥角粥、桂圓花生糯米粥、糯米腸…」等商品，及註冊第 102576 號商標指定使用之「…飲食店、小吃店、餐廳…」等服務，二者或同為米類主食製品，或其服務係在提供系爭商標商品之販售，依一般社會通念及市場交易情形，應認二者商品/服務具同一或高度類似關係。又系爭商標指定使用之前揭商品與據以評定註冊第 811673 號商標指定使用之「肉乾、肉酥、肉脯、肉鬆、肉醬…」等商品及註冊第 977899 號商標指定使用之「…豆腐、冷凍豆腐、豆乾、豆條、豆腐皮、麵糰、麵筋、人造肉、臭豆腐、蛋豆腐、醉豬腳、族魚筋魚鬆、油魚子」等商品相較，前者為米類主食製品，後者則為搭配主食常用之物，二者雖同常為消費者食用，惟考量二者於產製者有相當差異，二者商品雖具類似關係，然類似程度不高。

- (3) 系爭商標圖樣之中文「阿義」，為國人姓名中有「義」字者習見之稱呼，而國內業者以「阿義」作為商標圖樣或圖樣一部指定使用於類似商品獲准註冊所在多有，如註冊之第 182243 號、第 1021287 號、第 964097 號、第 1161851 號、1284059 號等多件商標，是其識別性不高，而系爭商標除中文「阿義」外，尚有「魯肉飯」、「1967 創立」、「華西街及燈籠圖」可資區辨，應認兩造商標可能使相關消費者誤認之程度低微。
- (4) 綜上，衡酌本件兩造商標圖樣近似程度低，且系爭商標具相當識別性，已如前述，而訴願人未能提出據以評定「義」商標指定使用於第 29 類「牛奶、牛乳、羊奶…」、第 30 類「茶葉、紅茶、綠茶…」等商品之使用證據，而所提據以評定「義及圖」等商標之使用資料，則僅有 1 份(評定附件 6)，自難認據以評定「義」、「義及圖」商

標已為相關消費者熟悉而應給予以較大保護，是相關消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察系爭商標與上開據以評定商標時，得依憑系爭商標之整體認識其為表彰商品之標識，並得藉以與據以評定諸商標之商品相區辨為不同來源，而無致相關消費者產生混淆誤認之情事，是系爭商標之註冊，應無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。

3. 有關據以評定之註冊第 985974 號及第 102757 號「阿義」商標部分：

- (1) 系爭商標與據以評定之註冊第 985974 號及第 102757 號「阿義」商標相較，兩造商標主要識別部分雖皆為中文「阿義」，然系爭商標另結合「魯肉飯」、「1967 創立」、「華西街及燈籠圖」，其商標構圖繁簡不同，近似程度仍難謂極高。
- (2) 系爭商標指定使用於「魯肉飯、米糕、排骨飯、雞腿飯、魚肚飯、鰻魚飯、燒肉飯、魚肚粥、焢肉飯」商品，與據以評定之註冊第 102757 號指定使用之「…飲食店、小吃店…餐廳…」等服務，其服務目的即在提供系爭商標商品之販售，依一般社會通念及市場交易情形，應認二者具高度類似關係。又系爭商標指定使用前揭商品與據以評定之註冊第 985974 號商標指定使用之「…豆腐、冷凍豆腐、豆乾、豆條、豆腐皮、麵糰、麵筋、人造肉、臭豆腐、蛋豆腐、醉豬腳、旗魚筋魚鬆、油魚子」等商品相較，前者為米類主食製品，後者則為搭配主食常用之物，二者雖同常為消費者食用，然考量二者於產製者有相當差異，依一般社會通念及市場交易情形，雖認二者具類似關係，惟其類似程度不高。
- (3) 兩造商標圖樣之中文「阿義」，國內業者以之作為商標圖

樣之全部或一部獲准註冊且現仍有效存在者所在多有，已如前所述，其識別性不高。

- (4) 依據訴願人於評定階段所提附件 6 之使用證據資料可知，訴願人經營之「○○活海產店」於 83 年、84 年、89 年獲得第 11、12 屆全國優良食品評鑑金牌獎、第一屆美食評鑑大會金牌獎、最佳口味獎，並經中央日報，85 年亦有電視節目採訪；而系爭商標權人於評定答辯書所檢附之證據附件 6、7，系爭商標及其商品於註冊公告日 97 年 6 月 1 日之前，即參加於 96 年舉辦之台北市第 9 屆傳統美食嘉年華，獲得「最ㄚㄤ人氣獎」，並經中國時報報導在案，其設攤照片可見系爭商標圖樣；又系爭商標於取得註冊後之 97 年至 99 年間，亦分別經「iPeen 愛評網」、「kenny 四處走走」、「蘇珊寶貝隨意窩」、「40 男的單車環島夢(台北三日遊九)」、「Mobil01 萬華超級好吃魯肉飯」等部落格文章介紹、討論，其內容略以：「最ㄚㄤ人氣的魯肉飯…40 年老店的堅持…」、「名號響亮的阿義魯肉飯…已有 40 多年歷史的老店…」等，是兩造商標於評決時應皆為相關消費者熟悉，且併存於市場已有多年，復以訴願人係經營海鮮餐廳，而系爭商標圖樣另有「華西街」、「魯肉飯」等文字，相關消費者對商品來源地及所販售商品可得特定，自可區辨兩者為不同之來源。

- (5) 綜上，系爭商標指定使用前揭商品與據以評定之註冊第 985974 號及第 102757 號「阿義」商標之商品/服務間雖具類似關係，惟考量訴願人提起本件評定案(99 年 4 月 9 日)距系爭商標註冊公告日(97 年 6 月 1 日)已近 2 年，兩造商標併存已有相當時日，訴願人所提據以評定商標使用事證，日期距評決時已 10 年有餘，且僅得觀出使用

於其開設海鮮餐廳之服務及商品，而系爭商標自註冊公告迄評決處分作成前，有將系爭商標持續使用於魯肉飯等商品之事實，復以系爭商標圖樣中之「華西街」、「魯肉飯」等文字，予相關消費者產生商品來源地及所販售商品之印象，兩造商標近似程度並非極高，「阿義」文字識別性不高，商標權人無攀附訴願人信譽之目的，消費者對海鮮餐廳、魯肉飯之經營者可區辨為不同來源，亦無實際混淆誤認情事之事證。是衡酌訴願人據以評定商標於商標法上所具權益及商標權人取得商標註冊之既得權保護後持續使用情事，商標法維護市場公平競爭秩序、促進工商企業正常發展之公益目的，應認系爭商標於評決時，已無致相關消費者與據以評定商標產生混淆誤認情事，依商標法第 54 條但書規定，應為不成立之評決。

(二)系爭商標無違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定：

(1)系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文規定：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、業務來往或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。依前揭規定，申請人有先使用據以評定商標之事實，為本款必須具備之要件；又該款規定之立法意旨在保護商標先使用人之正當利益，及制止惡意之搶註，故本款規定之相同或近似商標，係指先使用商標與後申請商標兩者係屬相同，或其類似程度足以證明為襲用之主觀意圖者，亦即二者商標相同或顯然類似，而可以推知有襲用之事實者，方得依據本款不予註冊(99 年度智慧財產法律座談會彙編第 3 號提案研討結果參照)。

(2)查本件訴願人所提證據資料，並無據以評定「義」商標

實際使用資料，自無從認定訴願人於系爭商標申請註冊日 96 年 7 月 18 日之前，有先使用據以評定「義」商標之事實；而據訴願人於評定階段所檢送附件 6，雖可證明訴願人於系爭商標申請日之前有先使用據以評定「義及圖」及「阿義」商標於「小吃店、餐廳」服務及「香腸」等商品。惟系爭商標非以單純中文「阿義」申請註冊，另結合「魯肉飯」、「1967 創立」、「華西街及燈籠圖」，兩商標已屬有別；又「阿義」先天識別性不高，已如前述，系爭商標圖樣中之「華西街」、「魯肉飯」等文字，予相關消費者產生商品來源地及所販售商品之印象，其近似程度難謂極高，是本件尚無由二商標之近似程度，可觀出商標權人有何襲用之主觀意圖，難謂商標權人有惡意搶註，剽竊他人創用商標而搶先註冊之情事，是系爭商標之註冊，自無前揭規定之適用。

(3) 綜上，系爭商標自無違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 14 款之規定，乃為「評定不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭商標圖樣為中文由左至右較大字體「阿義」結合聲明不專用之較小中文字體「魯肉飯」、「1967 創立」、「華西街及圖」所組，與據以評定「阿義」商標圖樣相較，均有連貫唱呼近似之中文「阿義」，應屬構成近似商標。
- (二) 又系爭商標指定使用之「魯肉飯、米糕、排骨飯、雞腿飯、魚肚飯、鰻魚飯、燒肉飯、魚肚粥、焢肉飯」商品，與據以評定之註冊第 102757 號、第 963983 號商標分別指定使用之「…飲食店、小吃店…餐廳…」等服務及「八寶粥、便當、飯速食調理包、速食麵、麵速食調理包」商品，具高度類似關係。

- (三)另訴願人自民國 60 年間即於臺北市○○東路○段圓環以東人行道、○○路及○○街附近設立 3 家分店，83 遷至臺北市基隆路 2 段 281 號及 283 號後，陸續將「阿義」註冊指定使用於「小吃店、餐廳」、「青草茶、苦茶、枸杞茶…」、「苦茶油、胚芽油、黃豆油…」、「水果酒、雞尾酒、清酒…」、「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」等商品或服務，並持續販售前揭商品或提供前揭服務迄今，是訴願人已有多角化經營之情事。
- (四)再者，據以評定商標有多次獲獎事蹟，並經媒體加以報導，包括(1)83 年獲得自立晚報第 11 屆全國優良食品評鑑金牌獎；(2)84 年獲得中央日報第 1 屆美食評鑑大會最佳口味獎及金牌獎；(3)89 年獲得自立晚報第 12 屆全國優良食品評鑑會金牌獎；(4)85 年 3 月 15 日經臺視「品味生活」美食節目採訪及同年 10 月 25 日「歡樂慶光復」節目專訪；(5)美國紐約世界日報推薦；(6)tttt@CallDoor、cat 幸福方程式、天兵妹啪啪走黑白呷…等部落格介紹。
- (五)另系爭商標權人實際使用招牌為「阿義魯肉飯」、「阿義香菇肉羹」，是其實際使用態樣與據以評定諸商標構成高度近似，原處分機關顯有漏未審酌之情事。
- (六)此外智慧財產局 100 年 3 月 1 日商標核駁第 329251 號等多件審定書亦認系爭商標權人所申請之「阿義伯魯肉飯」或其他有包含義字在內之商標圖樣與據以核駁「阿義」商標構成近似，且指定使用於同一或類似商品或服務，有違首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，乃為應予核駁之處分，是原處分機關處理顯有不一致之情事。又參酌智慧財產法院 98 年度行商訴字第 222 號、99 年度行商訴

字第 37 號、第 53 號等多件行政判決，亦可證系爭商標之註冊有違前揭規定。

(七)綜上，系爭商標之註冊實有致相關消費者產生混淆誤認之虞，自有違首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定云云，請求撤銷原處分。

四、本部為期釐清案情並發現真實，爰請訴願人、參加人及原處分機關派員參加本部訴願審議委員會 102 年 1 月 14 日 102 年第 2 次會議，進行言詞辯論。

(一)訴願人之代理人主要重申訴願理由(參見前揭三訴願理由部分)

(二)參加人及其代理人則答稱：

1. 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定所稱相同或近似於他人之註冊商標或申請在先之商標係指經核准註冊之商標圖樣與據以評定諸商標圖樣相較而言，與其實際使用態樣無涉。
2. 系爭商標圖樣與據以評定諸商標圖樣相較，系爭商標圖樣尚有「魯肉飯」、「1967 創立」、「華西街及燈籠圖」可資區辨，是兩造商標應無致相關消費者混淆誤認之虞等語。

(三)原處分機關代表則重申訴願答辯書，並就有關據以評定之註冊第 985974 號及第 102757 號「阿義」商標部分，本件商標評定案是否有處分時商標法第 54 條但書規定之適用補充答辯略以：

1. 訴願人雖自 62 年開始在台北市○○街夜市營業，83 年始成立○○活海產小吃店，迄今已 37 年之久，87 年取得註冊第 102757 號商標權，於 83 年、84 年、89 年獲得第 11、12 屆全國優良食品評鑑金牌獎、第 1 屆美食評鑑大會金牌獎、最佳口味獎等，並經中央日報、美國紐約時報報導，85 年間亦有電視節目採訪，惟其等事實距系今已 12、13 年以前

之久，且其營業所位於○○路 2 段高架橋邊，地理位置不若系爭商標權人地點為人潮眾多，為觀光人潮必至的熱鬧夜市，且無開設分店，由於餐廳服務的提供，固著於地域的不可移動性，其知名度拓展易受限制，亦未檢附已積極宣傳廣告資料。

2. 系爭商標權人自 62 年起使用「阿義滷肉飯招牌」，並已檢附 71 年起繳納營業稅之證明，而其營業所位於華西街觀光夜市小吃街，為臺北當地人、外地人及國外觀光客經常造訪人潮眾多的著名夜市，復為台北市政府觀光傳播局大力推展促銷觀光賣點商品，且系爭商標申請註冊前已獲得最夯人氣獎，台北市政府觀光傳播局「臺北全攻略」網頁及眾多個人部落格的大力推介資訊，系爭商標申請註冊前已具相當知名度，註冊後，復受到台北市政府觀光傳播局及個人部落格廣為推介，為消費者較熟知之商標，系爭商標其應受較大之保護。
3. 綜上，二造商標足以區辨為不同來源，該局基於尊重長期在市場併存使用並各具知名度之事實，本件商標評定案應有處分時商標法第 54 條但書規定之適用，是原處分並無違誤等語。

五、本部決定理由：

- (一) 按本件訴願人於評定階段固主張系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 14 款之規定，案經原處分機關審查，認系爭之註冊無違前揭各法條之規定，而為「評定不成立」之處分，惟訴願人於訴願階段就原處分機關所認系爭商標無違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款部分已無爭執，是本件之爭點僅在於系爭商標之註冊是否有違首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，其餘並非本案爭點，自毋庸論究。又首揭商標法

第 54 條但書規定之適用，係以「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊」為前提要件，倘認該評定案件應為「評決不成立」，自無該條但書規定適用之餘地。一併先予敘明。

(二)關於據以評定之註冊第 1340990 號及第 1340991 號「義及圖」商標部分：

查據以評定之註冊第 1340990 號及第 1340991 號「義及圖」商標之申請註冊日均為 96 年 12 月 7 日，且於 97 年 12 月 1 日公告註冊，均晚於系爭商標申請註冊日之 96 年 7 月 18 日，自不得作為主張系爭商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之證據。

(三)有關據以評定之註冊第 811673 號、第 102756 號「義及圖」、註冊第 963983 號、第 977899 號「義」商標及註冊第 985974 號及第 102757 號「阿義」商標部分：

1. 系爭商標與前揭據以評定諸商標是否構成近似：

系爭註冊第 1313123 號「阿義及圖」商標圖樣係以墨色長方形為底圖，其上分置較大橫書字體之「阿義」及較小橫書字體「魯肉飯」，並在「阿」字上置一反白較小字體之橫文「1967 創立」，另於左上側置一燈籠，內置直書中文「華西街」所組合而成，其中「魯肉飯」、「1967 創立」、「華西街及圖」部分聲明不在專用之列，惟在與其他商標判斷近似時，仍應包括該部分為整體比對。而據以評定之註冊第 811673 號、第 102756 號「義及圖」商標圖樣係於經設計雙圓圈中置一「義」字所組成；據以評定之註冊第 963983 號、第 977899 號「義」商標圖樣係由單純中文「義」所構成；據以評定之註冊第 985974 號及第 102757 號「阿義」商標圖樣係由單純中文「阿義」所構成。兩造商標圖樣相較，均有相同之「義」或「阿義」字樣，惟系爭商標另結合「華西街及燈籠圖」、「1967 創立」，二者構圖簡繁不同，

予相關消費者印象可為區辨，應屬構成近似程度不高之商標。

2. 系爭商標與前揭據以評定諸商標分別指定使用之商品／服務是否構成類似：

(1) 系爭商標指定使用之「魯肉飯、米糕、排骨飯、雞腿飯、魚肚飯、鰻魚飯、燒肉飯、魚肚粥、焢肉飯」商品，與據以評定之註冊第 963983 號商標指定使用之「...粥、飯糰、便當、油飯、肉粽、炒飯、壽司、速食飯、排骨飯、雞腿飯、咖哩飯、糯米糰、筒仔米糕、八寶粥、糯米粥、速食粥、燕麥粥、桂圓麥角粥、桂圓花生糯米粥、糯米腸...」等商品，及註冊第 102576 號商標指定使用之「...飲食店、小吃店、餐廳...」等服務，二者或同為米類主食製品，或其服務係在提供系爭商標商品之販售，依一般社會通念及市場交易情形，二者商品／服務應屬同一或類似。

(2) 系爭商標指定使用之前揭商品與據以評定註冊第 811673 號商標指定使用之「肉乾、肉酥、肉脯、肉鬆、肉醬...」等商品及註冊第 977899 號商標指定使用之「...豆腐、冷凍豆腐、豆乾、豆條、豆腐皮、麵糰、麵筋、人造肉、臭豆腐、蛋豆腐、醉豬腳、旗魚筋魚鬆、油魚子」等商品相較，前者為米類主食製品，後者則為搭配主食常用之物，二者應屬類似商品。

(3) 系爭商標指定使用之前揭商品與據以評定之註冊第 102757 號指定使用之「...飲食店、小吃店...餐廳...」等服務及第 985974 號商標指定使用之「...豆腐、冷凍豆腐、豆乾、豆條、豆腐皮、麵糰、麵筋、人造肉、臭豆腐、蛋豆腐、醉豬腳、旗魚筋魚鬆、油魚子」等商品相較，後者服務目的即在提供前者商品之販售，或後者商品為搭配前者主食常用之物，依一般社會通念及市場交易情形，應認

二者屬類似商品或服務。

3. 判斷有無混淆誤認之虞其他參考因素：

- (1) 系爭商標圖樣之中文「阿義」，為國人姓名中有「義」字者習見之稱呼，而國內業者以「阿義」作為商標圖樣或圖樣一部指定使用於類似商品獲准註冊所在多有，如註冊第 182243 號、第 1021287 號、第 964097 號、第 1161851 號、1284059 號等多件商標，是兩造商標圖樣中之「阿義」或「義」之識別性不高；此由智慧財產局言詞辯論所檢送「飲食店、小吃店、餐廳」等同業實際使用「阿義」情形，如○○夜市「阿義の腿庫飯」、臺○「阿義紅茶冰」、南投「阿義海產」、沙○「阿義玉米」、○雄「阿義烤鴨」、林○鄉「阿義海鮮餐廳」、○東「阿義海鮮餐廳」、恒○鎮「阿義仔燒烤海產屋」等，可資佐證。
- (2) 依據訴願人於評定階段所提附件 6 之使用證據資料可知，訴願人經營之「○○活海產店」於 83 年、84 年、89 年獲得第 11、12 屆全國優良食品評鑑金牌獎、第一屆美食評鑑大會金牌獎、最佳口味獎，並經中央日報，85 年亦有電視節目採訪；而系爭商標權人於評定答辯書所檢附之證據附件 6、7，系爭商標及其商品於註冊公告日 97 年 6 月 1 日之前，即參加於 96 年舉辦之台北市第 9 屆傳統美食嘉年華，獲得「最ㄟㄟ人氣獎」，並經中國時報報導及部落格之介紹，其設攤照片可見系爭商標圖樣，是兩造商標均為相關消費者熟悉，此由本部以「阿義○○○」或「阿義○○○」字樣於 Google 搜索引擎搜索結果分別有 8 萬餘筆及 9 萬餘筆，亦可資佐證。
- (3) 參加人吳○○君為系爭商標權人，其姓名包含有一「義」字，而以「阿義」稱呼為國人使用臺語之通常習慣，且為從事小吃業的通常用法，況參加人自 62 年起即使用「阿

義滷肉飯招牌」，其並無仿襲意圖，是參加人申請系爭商標之註冊應屬善意。

4. 系爭商標與據以評定諸商標構成近似，且指定使用於同一或類似之商品／服務，固屬事實，惟衡酌兩造商標圖樣中之「義」或「阿義」識別性不高，兩造商標均為相關消費者熟悉，以及參加人申請系爭商標之註冊係屬善意等因素綜合判斷，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應無可能有所混淆而誤認其商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，自無致相關消費者混淆誤認之虞，應無首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文規定之適用。
 5. 有關據以評定之註冊第 985974 號及第 102757 號「阿義」商標部分，原處分機關雖認本件依處分時商標法第 54 條但書規定，應為「評決不成立」之處分，惟其並未具體說明所謂「公益」究係何指？亦即，在商標制度上所謂「公益」應依據那些原則加以判斷？在個案上，例如本案有那些證據可資證明系爭商標已符合該項原則，均未予細究，固有未盡妥適之處。惟此部分亦應認系爭商標之註冊應無違首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文規定已如前述，自無援引首揭商標法第 54 條但書規定之必要。
- (四) 綜上所述，本件原處分機關以系爭商標之註冊無違首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 14 款之規定，所為「評定不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。
- (五) 至訴願人舉出智慧財產局 100 年 3 月 1 日商標核駁第 329251 號等多件審定書及智慧財產法院 98 年度行商訴字第 222 號、99 年度行商訴字第 37 號、第 53 號等多件行政判決，主張本案系爭商標之註冊有違首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文之規定乙節。查前揭案例核其案

情或商標圖樣及指定使用之商品與本案不同，案情各異，為另案問題，且依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件有利之論據。另訴願人主張系爭商標權人實際使用招牌為「阿義魯肉飯」、「阿義香菇肉羹」，是其實際使用態樣與據以評定諸商標構成高度近似，原處分機關顯有漏未審酌之情事乙節。惟查，訴願人實際使用商標態樣為何，係屬有無違反其他或相關法律規定之問題，亦難執為本件有利之論據。併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項及第 2 項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



據以評定商標圖樣



案例一九(修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款—商標先使用之認定)

系爭商標與據以異議之新版人偶圖不論帽子、髮型、臉部神韻、手腳動作均為相同，僅手腳姿勢之比例及角度稍有差異，固屬構成近似程度極高。惟訴願人所檢送之證據資料，或未有據以異議諸商標，或非商標實際使用之具體事證，或無法認定該新版人偶圖於系爭商標申請註冊日前有先使用於衣服等商品上，或衣服商品上並無標示製造日期，且照片亦無拍攝日期，無法證明其使用早於系爭商標申請註冊日之前。另訴願人檢附關於舊版人偶圖標示之證據資料，或僅為單純之新聞報導，或僅為說明圖樣改版之原因及時程，均未顯示有進一步將其圖形標示於商品上，縱認其為表彰商品之標識，但未將該圖樣先作為商標使用於與系爭商標所指定使用之衣服等同一或類似商品上，自無法作為有先使用之證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 11 月 2 日

經訴字第 10106113130 號

訴願人：美商○○人物公司

訴願人因商標異議事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 5 月 14 日中台異字第 990571 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

緣關係人李○○君前於 98 年 9 月 2 日以「李玉燕標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 25 類之「衣服、內衣、內褲、睡衣、睡衣褲、T 恤、汗衫、泳裝、襯衫

、童衣、童褲、童裝、嬰兒服、束腹內衣、束腰、束褲、緊身褸、胸罩襯墊」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 1408265 號商標。嗣訴願人以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 及 14 款之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，以 101 年 5 月 14 日中台異字第 990571 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文及第 14 款本文所明定。又前揭條款規定之情形以申請時為準，復為同法第 23 條第 2 項所規定。而所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，當時商標法施行細則第 16 條定有明文。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。

二、本件原處分機關略以：

(一) 有關首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款之部分：

1、本件系爭註冊第 1408265 號「李玉燕標章」商標與據以異議之註冊第 1275256 號「Strawberry Shortcake & Design」商標及訴願人主張先使用之舊版「Strawberry Shortcake」人偶圖（以下簡稱舊版人偶圖；參見異議申請書附件四）等相較，二者雖均為小女孩之卡通人偶，惟帽子款式不同，頭髮的長度及捲曲樣式有別，眼睛、嘴巴及整體造型復均有明顯差異，二者予人印象、觀感顯然為不同之人偶圖，

尚難謂係相同或近似之商標圖樣，自無首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

- 2、另系爭商標與訴願人主張先使用之新版「Strawberry Shortcake」人偶圖（以下簡稱新版人偶圖；參見異議申請書附件六）相較，二者不論帽子、髮型、臉部神韻、手腳動作均如出一轍，固屬構成近似之商標，且近似程度極高。
- 3、惟訴願人於異議階段所檢送之「Strawberry Shortcake 草莓基礎繪本 2009 風格指南」著作物及其美國第 VA1-729-070 號著作權登記證明書（參見異議理由書附件六）等資料影本，雖新版人偶圖首次發表日期在西元 2009 年 1 月 30 日，較系爭商標 98 年 9 月 2 日申請註冊日期為早，但並非訴願人以該人偶圖作為商標使用之事證。
- 4、又訴願人於異議階段所檢送之副秘書長及助理法務長史○○○西元 2010 年 9 月 8 日為新版人偶圖所為宣誓書（參見異議理由書附件八）、西元 2009 年 5 月 19 日「餅乾罐娛樂公司 2009 年授權展將特別推出全新的永恆經典最愛」新聞稿（參見異議理由書附件九）、西元 2008 年 6 月 11 日紐約時報有關訴願人推出 21 世紀新版人偶圖之報導及西元 2008 年 7 月 9 日、西元 2009 年 2 月 11 日之網路報導（參見異議理由書附件十）等證據資料，主張新版人偶圖之全球代理商餅乾罐娛樂公司已指定新授權夥伴製造新版人偶圖之 T 恤、流行服飾、運動衣等商品，並預定於西元 2009 年秋季開始銷售。惟商標授權屬於靜態事實，商標授權後仍須由商標權人本人或被授權人依照當時商標法第 6 條規定加以「使用」，不能僅以雙方曾簽訂商標授權契約即認該商標業已使用（參照智慧財產法院 98 年度行商訴字第 175 號判決意旨）。是據以異議之新版人偶圖有無先使用在系爭商標指定之相同或類似商品上，仍需其他具體使用資料佐

證。

5、又西元 2008 年紐約國際授權展之參展圖片（參見異議理由書附件十一）、大會月刊摘錄（參見異議理由書附件十二）、展場配置圖及參展場商名錄（參見異議理由書附件十三）等證據資料，未見使用在衣服等指定之商品上。另行政院數位典藏型科技計畫參加紐約國際授權展計劃研究成果報告摘錄（參見異議理由書附件十四）非為新版人偶圖作為商標使用之事證。而訴願人向大陸地區商標局提出商標註冊申請之資料（參見異議理由書附件十五），除申請註冊日期較系爭商標之申請註冊日期為晚外，該等申請案件所用之商標圖樣與新版人偶圖亦非完全相同，且非商標實際使用之具體事證。

6、至於西元 2008 年 12 月出版之草莓甜心娃娃簡介影本及其中文摘譯（參見異議補充理由書附件十六）、大陸地區使用之據以異議商標廣告（參見異議理由書附件十七及十八）等證據資料，均無法證明新版人偶圖有作為商標使用在衣服等指定之商品上。

7、綜上，系爭商標與據以異議之新版人偶圖固屬近似，且近似程度極高，然據訴願人所舉證據資料並無法證明訴願人以新版人偶圖作為商標，先使用於「衣服、內衣、內褲、睡衣、睡衣褲、T 恤、汗衫、泳裝、襯衫、童衣、童褲、童裝、嬰兒服、束腹內衣、束腰、束褲、緊身襪、胸罩襯墊」之同一或類似商品上之事實，系爭商標之註冊自無違反首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定。

（二）有關首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款之部分：

1、本案系爭商標與據以異議之註冊第 1275256 號「Strawberry Shortcake & Design」商標及舊版人偶圖等非屬相同或近似之商標圖樣，已如前述，自無首揭商標法第 23 條第 1

項第 12 款規定之適用。

2、又系爭商標與另據以異議之新版人偶圖相較，二者固屬近似，且近似程度極高，亦如前述；惟訴願人於異議階段所檢送之前述證據資料並無法證明據以異議之新版人偶圖於系爭商標申請註冊前，已有使用於與系爭商標所指定使用之衣服等相同或類似商品上，且有大量廣告及行銷之事實，自不足以認定於系爭商標申請註冊前，訴願人使用據以異議之新版人偶圖於衣服等商品上已達著名商標之程度。是以，系爭商標之註冊自無首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

(三) 綜上所述，系爭商標之註冊應無首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定之適用，乃為異議不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 系爭商標與據以異議之新版人偶圖相較，二者不論帽子、髮型、臉部神韻等均為相同，應屬構成近似程度極高之商標，且二者所使用之商品為相同或類似。又訴願人已知名之「Strawberry Shortcake」系列動畫影集，於西元 2008 年創作後，積極作為商標行銷使用，相關業者及消費者已熟知其係訴願人所有，用以表彰衣服等商品之商標，此有所檢附訴願人授權廠商於西元 2009 年銷售之衣服商品（參見訴願理由書附件五）、美國第 VA1-729-070 號著作權登記證明書（參見訴願理由書附件六）、西元 2008 年 7 月 9 日等網路媒體報導（參見訴願理由書附件七）、商品授權契約影本（參見訴願理由書附件八、九）、西元 2008 年紐約國際授權展（參見訴願理由書附件十）、西元 2008 年之國際授權展新聞報導（參見訴願理由書附件十一）、大會月刊摘錄（參見訴願理由書附件十二）、副秘書長及助理法務長史○○西元 2010 年 9 月 8 日為新版人偶圖所為宣誓書（參見訴願理由書附件十三）等相關證據資料可資證

明訴願人於西元 2008 年推出新版「Strawberry Shortcake 人偶圖」商標後，相關業者及消費者均已認識其為訴願人所有，並已有先使用於相同或類似商品上之事實，故系爭商標之註冊自有違首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定。

(二) 又二造商標似近程度極高，已如前述。而據以異議諸商標早於系爭商標 98 年 9 月 2 日申請註冊前即已廣泛宣傳行銷及使用，並在相關業者及消費者間已臻著名，此有所檢附相關證據可資佐證。是以，相關消費者對據以異議諸商標之熟悉程度自遠高於系爭商標，故系爭商標顯欲利用訴願人之據以異議商標信譽混淆視聽，促銷自己商品，足認系爭商標之註冊亦有首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款不得註冊之情形。

(三) 綜上，系爭商標之註冊有違首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 及 14 款之規定，爰請求撤銷原處分。

四、本部查：

(一) 關於首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定部分：

1、按系爭商標之註冊有無前揭條款之適用，必須符合以下要件：(1)系爭商標與據以異議諸商標構成近似。(2)訴願人於系爭商標申請註冊前有「先」使用據以異議諸商標之事實。(3)據以異議商標使用之商品與系爭商標指定使用之商品同一或構成類似。(4)關係人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以異議商標存在。倘若前揭要件其中之一未符合者，原處分機關即應為異議不成立之處分，合先敘明。

2、本件系爭註冊第 1408265 號「李玉燕標章」商標係由一經設計之女孩卡通圖形，左右邊各佐以四顆草莓圖案所共同組合而成。系爭商標與訴願人據以異議之註冊第 1275256 號「Strawberry Shortcake & Design」商標相較，二者雖均為卡通人偶，惟帽子、頭髮樣式、衣服、人偶姿勢等整

體圖形均有明顯差異，故二造商標整體設計意匠明顯有別，相關消費者於異時異地隔離觀察，應不難從上開差異處區辨二造商標，尚難謂係相同或構成近似之商標圖樣。

3、又系爭商標與訴願人主張先使用之另據以異議之新版「Strawberry Shortcake」人偶圖（以下簡稱新版人偶圖；參見異議申請書附件六）相較，二者不論帽子、髮型、臉部神韻、手腳動作均為相同，僅手腳姿勢之比例及角度稍有差異，固屬構成近似，且近似程度極高。惟依訴願人於異議階段及訴願階段所檢送之證據資料觀之，其中：

(1)西元 2006 年 12 月 11 日宣誓書（參見異議理由書附件五、訴願書附件十五）、西元 2008 年紐約國際授權展大會月刊（參見異議理由書附件十二、訴願書附件十二）、西元 2008 年紐約國際授權展場配置圖及廠商名錄（參見異議理由書附件十三）、紐約國際授權展研究成果報告書摘錄（參見異議理由書附件十四、訴願書附件十一）、西元 2006 年 12 月 5、6 日 Disney 卡通頻道節目表（參見訴願書附件十六）、西元 2010 年 1 月 7 日經濟日報報導（參見訴願書附件十八）等證據資料，均未有據以異議諸商標之標示。

(2)西元 2010 年 8 月 12 日美國著作權登記證明書（參見異議理由書附件六、訴願書附件六）之資料，雖可知據以異議之新版人偶圖首次發表日期為西元 2009 年 1 月 30 日，係早於系爭商標申請註冊日（即 98 年 9 月 2 日），但非訴願人將該新版人偶圖作為商標使用之事證；另新版人偶圖大陸地區商標註冊申請資料（參見異議補充理由書附件十五），除其申請註冊日晚於系爭商標申請註冊日，該商標與據以異議之新版人偶圖亦不同，且非商標實際使用之具體事證。

- (3)西元 2010 年 9 月 8 日宣誓書(參見異議理由書附件八、訴願書附件十三)、西元 2009 年 5 月 19 日新聞稿(參見異議理由書附件九)、西元 2008 年 6 月 11 日紐約時代網路新聞報導(參見異議理由書附件十、訴願書附件七)、西元 2008 年商品授權契約(參見訴願書附件八)及西元 2009 年商品授權契約(參見訴願書附件九)等證據資料,僅能證明有授權製造新版人偶圖之 T 恤、流行服飾、運動衣等商品之事實,訴願人並未提供其本身或被授權人進一步將據以異議之新版人偶圖使用於與系爭商標指定之衣服等相同或類似商品上之證據資料,自無法認定該新版人偶圖於系爭商標申請註冊日前有先使用於衣服等商品上。
- (4)西元 2008 年紐約國際授權展之參展照片(參見異議理由書附件十一、訴願書附件十)、據以異議諸商標之簡介(參見異議補充理由書附件十六)、大陸地區使用情形(參見異議補充理由書附件十七、十八)、新版人偶圖改版說明(參見訴願書附件三)、西元 2009 年 7 月新版人偶圖於上海參展資料(參見訴願書附件十七)等證據資料。雖有新版人偶圖之標示,惟僅為說明圖樣改版之原因及時程,或為參加展覽之當時照片,均未顯示有進一步將其圖形標示於商品上。而商標之標示應足使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識,並得藉以與他人之商品相區別,則該新版人偶圖是否能依前揭證據資料足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識,已不無疑義。況且,縱認其為表彰商品之標識,但前揭證據資料均未將該圖樣有先作為商標使用於與系爭商標所指定使用之衣服等同一或類似商品上。
- (5)又訴願人於訴願階段所檢送之新版人偶圖衣服照片數

張（參見訴願書附件五），雖有新版人偶圖之標示，且標示於衣服之商品上，惟衣服商品上並無標示製造日期，且照片亦無拍攝日期，無法證明其使用早於系爭商標申請註冊日之前，自無法作為有先使用之證據。

4、另本件系爭商標與訴願人主張先使用之舊版「Strawberry Shortcake」人偶圖（以下簡稱舊版人偶圖；參見異議申請書附件四）商標相較，二者均為卡通人偶，雖帽子、頭髮樣式、眼睛、嘴巴及衣服等細部造形稍有差異，但二造商標整體構圖及設計意匠相仿，是以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或交易時施以普通之注意尚不易區辨，應屬構成近似。原處分認二者非屬相同或構成近似之商標，雖有未洽；惟觀諸訴願人於異議階段及訴願階段所檢附之證據資料，僅西元 2008 年 6 月 11 日紐約時代網路新聞報導（參見異議理由書附件十、訴願書附件七）、據以異議諸商標之簡介（參見異議補充理由書附件十六）及人偶圖改版說明（參見訴願書附件三）有舊版人偶圖之標示。然前揭證據資料或僅為單純之新聞報導，或僅為說明圖樣改版之原因及時程，均未顯示有進一步將其圖形標示於商品上。而商標之標示應足使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，則該舊版人偶圖是否能依前揭證據資料足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，已不無疑義。況且，縱認其為表彰商品之標識，但仍未將該圖樣有先作為商標使用於與系爭商標所指定使用之衣服等同一或類似商品上，故無法證明其使用早於系爭商標申請註冊日之前，自無法作為有先使用之證據。

5、綜上，系爭商標與據以異議之註冊第 1275256 號商標相較，非屬構成近似之商標。而系爭商標與另據以異議之新版及

舊版人偶圖雖構成近似，惟依訴願人於異議及訴願階段所檢附之證據資料尚無法證明該新版及舊版人偶圖於系爭商標申請註冊日前有先作為商標使用於與系爭商標指定之衣服等同一或類似商品上，故系爭商標之註冊應無首揭商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

(二) 關於首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定部分：

1、本件系爭註冊第 1408265 號「李玉燕標章」商標訴願人與據以異議之註冊第 1275256 號「Strawberry Shortcake & Design」商標相較，二者難謂係相同或構成近似之商標圖樣。已如前述。

2、系爭商標與訴願人據以異議之新版人偶圖相較，應屬構成近似，已如前述。惟查，依據訴願人於異議階段及訴願階段所提證據資料以觀，其中：

(1)西元 2006 年 12 月 11 日宣誓書（參見異議理由書附件五、訴願書附件十五）、西元 2009 年 5 月 19 日新聞稿（參見異議理由書附件九）、西元 2008 年紐約國際授權展大會月刊（參見異議理由書附件十二、訴願書附件十二）、西元 2008 年紐約國際授權展場配置圖及廠商名錄（參見異議理由書附件十三）、紐約國際授權展研究成果報告書摘錄（參見異議理由書附件十四、訴願書附件十一）、西元 2006 年 12 月 5、6 日 Disney 卡通頻道節目表（參見訴願書附件十六）、西元 2010 年 1 月 7 日經濟日報報導（參見訴願書附件十八）等證據資料，均非該據以異議商標實際使用之直接證據。

(2)而西元 2010 年 8 月 12 日美國著作權登記證明書（參見異議理由書附件六、訴願書附件六）、西元 2010 年 9 月 8 日宣誓書（參見異議理由書附件八、訴願書附件十三）、西元 2008 年 6 月 11 日紐約時代網路新聞報導（

參見異議理由書附件十、訴願書附件七)、西元 2008 年紐約國際授權展之參展照片(參見異議理由書附件十一、訴願書附件十)、新版人偶圖大陸地區商標註冊申請資料(參見異議補充理由書附件十五)、據以異議諸商標之簡介(參見異議補充理由書附件十六)、大陸地區使用情形(參見異議補充理由書附件十七、十八)、西元 2008 年商品授權契約(參見訴願書附件八)、西元 2009 年商品授權契約(參見訴願書附件九)、西元 2009 年 7 月新版人偶圖於上海參展資料(參見訴願書附件十七)等證據資料,或未標示據以異議之新版人偶圖,或未標示日期,或所標示之日期晚於系爭商標申請註冊日(即 98 年 9 月 3 日),均難作為證明據以異議之新版人偶圖於系爭商標申請註冊時已臻著名之證據。

- (3)另新版人偶圖改版說明(參見訴願書附件三)、新版人偶圖之衣服照片(參見訴願書附件五)之證據資料,其標示固有新版人偶圖,惟其改版說明僅為說明圖樣改版之原因及時程,並未顯示有進一步將其圖形標示於商品上。而前揭衣服照片,未標示製造日期,且亦無拍攝日期,並其數量復屬有限,亦無銷售紀錄附卷可稽。
- (4)是依訴願人所檢附之現有證據資料尚難認定於系爭商標 98 年 9 月 3 日申請註冊日前,據以異議之新版人偶圖所表彰之商譽已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。

3、另系爭商標與訴願人據以異議之舊版人偶圖相較,應屬構成近似,已如前述。然依訴願人於異議階段及訴願階段所檢附之證據資料觀之,僅西元 2008 年 6 月 11 日紐約時代網路新聞報導(參見異議理由書附件十、訴願書附件七)、據以異議商標之簡介(參見異議補充理由書附件十六)及

人偶圖改版說明（參見訴願書附件三）有舊版人偶圖之標示。惟前揭證據資料或僅為單純之新聞報導，或僅為說明圖樣改版之原因及時程，均未顯示有進一步將其圖形標示於商品上，均難作為證明據以異議之舊版人偶圖於系爭商標申請註冊時已臻著名之證據，自難認定於系爭商標 98 年 9 月 3 日申請註冊日前，據以異議之舊版人偶圖所表彰之商譽已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而已臻著名。

4、綜上，系爭商標與據以異議之註冊第 1275256 號商標相較，非屬構成近似之商標。又系爭商標與新版及舊版人偶圖固構成近似，惟依訴願人於異議及訴願階段所檢附之現有證據資料尚難認據以異議之舊版及新版人偶圖有作為商標使用於商品上，而於系爭商標申請註冊前已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。則關係人以系爭商標申請註冊，指定使用於「衣服、內衣、內褲、睡衣…」等商品，應無致相關公眾混淆誤認之虞，亦無減損訴願人據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，自無違反首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。

（三）綜上所述，系爭商標之註冊無違首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 及 14 款之規定。從而，原處分機關所為「異議不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

（四）至訴願人所舉智慧財產局 98 年 7 月 18 日中台異字第 951484 號商標異議審定書之案例（異議補充理由書附件十九、訴願書附件四），經核該案系爭第 1223621 號「Strawberry 及圖」商標圖樣與本案系爭商標不同，案情各異，應屬另案問題，自不得比附援引，執為本件有利之論據，併予指明。

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

系爭商標圖樣



據以異議商標圖樣



案例二〇（修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）

由原處分卷附之評定附件及參加訴願附件之「中国狮岭 皮具之都特刊」正本觀之，該特刊最後 6 頁內容提及「今年上半年，狮岭皮革皮具商会理事召开第一次扩大会议。」、「3 月 28 日，在我区狮岭镇的广州皮具数码城举行皮具拍卖大会……」及所附照片背景標示有「2003 年 3 月 28 日上午 10 時…」等時間，並無明顯晚於系爭商標申請日者。再衡酌該特刊正本中介紹參加人公司之彩色頁面左上角標示有據以評定商標圖樣及內附折頁載有「中国广州（狮岭）皮具数码城是狮岭（国际）皮革皮具城第三期大型项目，……」、「第四期广州（香港）大南街皮革五金精品城，……将在 2004 年初建成投入使用」等語綜合判斷，該特刊應係於「西元 2003 年 3 月 28 日」之後至「西元 2004 年初」之前即印製完畢，而距系爭商標申請日（93 年 11 月 10 日）至少有十餘個月之久。因該特刊係刊載各廠商之簡介及產品廣告，依一般社會經驗法則，該特刊為行銷商品之用，應不至在印製完畢後長達十餘個月均未對外發送，故由上開評定附件及參加訴願附件之「中国狮岭 皮具之都特刊」正本所載內容，堪認參加人於系爭商標申請日前在大陸地區已有先使用據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標於背包、提袋等商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 18 日
經訴字第 10206094330 號

訴願人：謝○○君

參加人：大陸地區○○皮具有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 7 月 26 日中台評字第 990185 號商標評定書所為之處

分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分關於系爭註冊第 1166606 號「奧王 AOWANG 及圖」商標指定使用於「傘、陽傘、自動傘、雨傘」商品所為註冊應予撤銷之處分部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。

事 實

緣訴願人之前手蔡○○君（下稱蔡君）前於 93 年 11 月 10 日以「奧王 AOWANG 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 18 類之「皮包、皮夾、錢包、背包、腰包、皮箱、背袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、登山袋、皮包背帶、皮包握把、傘、陽傘、自動傘、雨傘、手杖」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 1166606 號商標。嗣參加人以該商標有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定之適用，對之申請評定。嗣原處分機關就系爭商標審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 12 款規定。案經原處分機關審查，認為系爭商標有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，乃以 101 年 7 月 26 日中台評字第 990185 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議並依訴願法第 28 條第 2 項之規定，於 102 年 1 月 29 日以經訴字第 10206061880 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，並據參加人提出參加訴願程序暨表示意

見之書面資料到部。

理 由

一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第 106 條第 1 項所明定。又「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。

二、本件原處分機關係以：

- (一) 系爭註冊第 1166606 號「奧王 AOWANG 及圖」商標與參加人先使用之據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標圖樣皆有相同之中、外文「奧王 AOWANG」及如出一轍之抽象圖形，應屬構成近似程度極高之商標。且該等中、外文「奧王」、「AOWANG」並無特定字義，將之組合並搭配一圓圈內置一類似箭簇設計之抽象圖形，使用於背包、提袋等商品上，並未直接傳達指定使用商品之相關資訊，亦非競爭同業必須或通常所需使用，據以評定商標應具有較強之識別性。
- (二) 本件據參加人檢附之評定附件四「奧王 AOWANG」及「Aoking 及圖」2 件商標在大陸地區註冊資料影本可知，中、外文「奧王 AOWANG」或箭簇設計圖分別於西元 1998 年及西元 2000 年間在大陸地區申請商標，並獲准註冊於錢包、手提包、旅

行包（箱）等商品；再據評定附件十二「中国狮岭 皮具之都特刊」正本中折頁提及，其已舉辦過大陸地區（獅嶺）首屆及第二屆皮革皮具節（於西元 2001 及 2002 年），及其後內頁載有「將在 2004 年初建成投入使用」等語，徵諸廣東省皮具行業協會出具之證明及本局自南方網新聞中心廣東地市新聞網站下載之 2003-11-09 南方都市報網頁發布第三屆皮革皮具節開幕之訊息可知，該特刊應係西元 2003 年舉辦第三屆皮革皮具節之前所發行，並據其中刊登介紹參加人公司簡介之彩色頁面，左上角明顯標示有據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標圖樣，並刊登多款背包、提袋商品照片，堪認於系爭商標 93 年 11 月 10 日申請前，參加人已有先使用據以評定商標於背包、提袋等商品之事實。

（三）衡酌參加人在大陸地區先使用及註冊據以評定商標之事實，據以評定商標識別性較強，且鑑於兩岸之間地緣、文化背景相近，經貿、觀光、文化交流頻繁，及系爭商標申請人蔡君為○○皮飾股份有限公司代表人，與參加人同為經營皮件皮包等商品相關行業之競爭同業，自不難因對同業動向之高度注意，而知悉據以評定商標商品之存在。從而，系爭商標申請人其後始以高度近似之中、外文及如出一轍之圖形，作為系爭商標申請註冊，並指定使用於與據以評定商標先使用之背包、提袋商品具雷同功能、用途或得以互相搭配使用之「皮包、皮夾、錢包、背包、腰包、皮箱、背袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、登山袋、皮包背帶、皮包握把、傘、陽傘、自動傘、雨傘、手杖」等同一或類似商品，實難諉為巧合，顯有知悉據以評定商標存在，意圖仿襲而搶先申請註冊之情事。

（四）綜上，系爭商標之註冊應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，乃為

系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

三、 訴願人不服，訴稱：

- (一) 參加人雖檢附其在大陸地區之註冊資料，只能證明「奧王 AOWANG」及「Aoking 及圖」商標已在大陸地區取得註冊商標權，但不等於據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標就已有使用。又參加人所提評定附件十二「中国狮岭 皮具之都特刊」完全未記載其出版日期，違反大陸地區出版管理條例之規定，該特刊是否真有對外出版發行令人存疑，且原處分機關竟憑前揭彩色頁面及照片來推論參加人有先使用據以評定商標之事實，即屬錯誤。
- (二) 所謂由黃君簽署之西元 2011 年 3 月 31 日聲明書、廣東省皮具行業協會出具之同日證明書及同年 4 月 19 日廣州市花都區工商業聯合會出具之 2 份證明皆屬私文書，不具證據力，且參加人於評定附件十三自行提到「如文所述證明書及聲明書影本（正本公證中）」，惟截至目前尚未見其有將上述聲明書或證明書正本經公證文件陳報原處分機關，何況前揭 2 份證明書均以黃君為「第一人稱」來聲明，該證明書是否真由上述協會及工商聯合會所「用印、出具」？其真實性令人懷疑，原處分機關竟完全偏袒參加人，不待前揭聲明或證明文件取得公證證明下，斷為認定該等聲明及證明文件具有證據力，並主動上網去幫參加人查詢對其有利之事證，協助撤銷本件系爭商標權之行徑，已失公平云云，請求撤銷原處分。

四、 參加人參加理由略以：

- (一) 「奧王」、「AOWANG」及箭簇設計圖均為參加人所創用，兩造商標圖樣之中、外文及圖形均屬雷同，二者確屬高度近似，此為訴願人所不否認。參加人以該等中、外文及圖形分別申請註冊之時點均早於系爭商標申請日（93 年 11 月 10 日），且實際將

據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標使用於背包、背袋、手提袋、登山袋等商品上，即有評定附件十二「中国狮岭 皮具之都特刊」正本上所刊登之廣告可供參酌。該特刊係配合展覽活動所發行之非常態刊物，雖未標示發行日期，但由該特刊內附其他文章提及「2002 年 10 月投入使用，……」及「……将在 2004 年初建成投入使用」等語，以及原處分機關自行上網搜尋南方都市報西元 2003 年 11 月 9 日報導「第三屆皮革皮具節開幕」之訊息，再搭配評定附件十三係蓋有廣東省皮具行業協會戳印之「证明」及其秘書長黃君出具之「证明」或「声明」、評定附件十五係廣州市花都區工商業聯合總會出具之證明、以及參加訴願附件之完整無缺頁之該特刊正本供酌，堪認該刊物應係 92 年（即西元 2003 年）舉辦第三屆皮具節之前所發行者，得證明參加人在系爭商標 93 年 11 月 10 日申請前亦有先使用據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標於背包、提袋等商品之事實。

- (二) 系爭商標之原申請人蔡君為○○皮飾股份有限公司之負責人，該公司早在 92 年間即與參加人有貿易往來關係，該公司在網路上介紹其代理之品牌包括有參加人之「奧王 AOWANG」產品。況參加人公司早在 74 年（即西元 1985 年）間設立，為大陸地區著名的皮件製造商，「奧王 AOWANG」、「奧王 Aoking 及圖」等獨創品牌之皮包商品早已暢銷於大陸地區各大城市，為同業所知悉，並獲得中國輕工業產品展銷會「暢銷品牌」之證書，其產品遠銷於國際間，他人不可能憑空偶思此等創意文字及圖形，更顯見系爭商標以完全相同之文字及圖形指定使用於同一或類似之皮包、背包等商品，必出於事先知悉之惡意抄襲。
- (三) 綜上，系爭商標與參加人創用之據以評定商標構成高度近似，二商標（指定）使用之皮包、皮夾等商品構成同一或類似，且參加人確實有先使用據以評定商標之事實，訴願人之前手與參

加人有業務往來，以極近似之商標在臺搶註，確有意圖仿襲攀附之情事，系爭商標應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，原處分並無違誤，建請駁回訴願等語。

五、本部決定理由如下：

- (一) 經查，系爭商標與參加人先使用之據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標圖樣，均係由如出一轍之箭簇圓形設計圖及相同之外文「AOWANG」、中文「奧王」上下分列 3 排所組成，二者之讀音、觀念及構圖意匠極相彷彿，應屬構成高度近似之商標。
- (二) 次查，參加人所提評定附件十三及十五之「证明」或「声明」為私文書，證據證明力雖較薄弱。惟由原處分卷附之評定附件十二及參加訴願附件之「中国狮岭 皮具之都特刊」正本觀之，該特刊最後 6 頁內容提及「今年上半年，狮岭皮革皮具商会理事召开第一次扩大会议。」、「3 月 28 日，在我区狮岭镇的广州皮具数码城举行皮具拍卖大会……」及所附照片背景標示有「2003 年 3 月 28 日上午 10 時…」等時間，並無明顯晚於系爭商標申請日者。再衡酌該特刊正本中介紹參加人公司之彩色頁面左上角標示有據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標圖樣及內附折頁載有「中国广州（狮岭）皮具数码城是狮岭（国际）皮革皮具城第三期大型项目，……」、「第四期广州（香港）大南街皮革五金精品城，……将在 2004 年初建成投入使用」等語綜合判斷，該特刊應係於「西元 2003 年 3 月 28 日」之後至「西元 2004 年初」之前即印製完畢，而距系爭商標申請日（93 年 11 月 10 日）至少有十餘個月之久。因該特刊係刊載各廠商之簡介及產品廣告，依一般社會經驗法則，該特刊為行銷商品之用，應不至在印製完畢後長達十餘個月均未對外發送，故由上開評定附件十二及參加訴

願附件之「中国狮岭 皮具之都特刊」正本所載內容，堪認參加人於系爭商標申請日（93年11月10日）前在大陸地區已有先使用據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標於背包、提袋等商品之事實。

- （三）由參加人檢附評定附件五之○○皮飾股份有限公司（下稱○○皮飾公司）基本資料（負責人為蔡君）及評定附件六之參加人與○○皮飾公司於西元2003至2004年間對帳單傳真影本等資料可知，系爭商標申請人蔡君（嗣將系爭商標權移轉予訴願人）為○○皮飾公司之負責人，本身即為經營皮包、旅行箱之買賣業務及有關事業之進出口貿易業務之業者，與參加人具有同業關係，其對於兩岸間同業產品之製造、經銷及廣告宣傳等資訊，自較一般人熟悉相關商品之資訊。又據以評定商標圖樣上之中、外文「奧王」、「AOWANG」或類似箭簇之設計圖形具有獨創性，使用於背包、提袋等商品，具有相當的識別性，系爭商標申請人於其後始以與據以評定商標如出一轍之圖樣作為商標，指定使用於同一或類似之背包、提袋等商品申請註冊，實難謂為偶然之巧合，堪認系爭商標申請人係因與參加人間具有競爭同業關係而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註冊系爭商標。
- （四）惟系爭商標之註冊有無首揭商標法規定之適用，應以兩造商標使用商品構成同一或類似為前提要件；而商品是否類似，應依一般社會通念及市場交易情形，搭配現今管銷理念、消費者採購習性及企業多角化經營態勢，並參酌該商品或服務之性質、原材料、用途、內容、功能、產製者、提供者、行銷管道及場所或對象等各種相關因素判斷之。查：
- 1、系爭商標指定使用之「皮包、皮夾、錢包、背包、腰包、皮箱、背袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、登山袋、皮包背帶、皮包握把」商品，與據以評定商標先使用

之背包、提袋等商品相較，二者皆為日常盛裝物品之相關商品，在功能、用途、產製者、行銷管道及消費族群具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之商品；系爭商標指定使用之「手杖」商品，與據以評定商標實際使用之背包、登山袋商品為登山活動常使用之物件，二者之用途及消費族群具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，亦屬類似商品。

- 2、惟系爭商標指定使用之「傘、陽傘、自動傘、雨傘」4項商品，與據以評定商標實際使用之背包、提袋、登山背包等商品相較，二者非原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所列相同組群或應相互檢索之商品，且前者為遮陽擋雨用具，多以防水材質製成，後者為盛裝物品之用，則以皮革、布類或多元材質製成，其性質、原材料、用途及功能仍有差異，且市面上已有多家傘類專賣店，與背包、提袋、登山包之產製者、消費族群及行銷管道尚可區別，自應非屬同一或類似商品。而原處分機關未將系爭商標指定使用之上開4項商品與其餘指定使用之皮包、皮夾等商品分別判斷，逕認系爭商標指定使用之所有商品均與據以評定商標實際使用之背包、提袋等商品構成同一或類似，而有首揭註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用，即不無商權之餘地。

- (五) 綜上所述，系爭商標與參加人先使用之據以評定「奧王 AOWANG 及圖」商標構成近似，且系爭商標申請人係因與參加人間具有競爭同業關係而知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以系爭商標指定使用於同一或類似之「皮包、皮夾、錢包、背包、腰包、皮箱、背袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、登山袋、皮包背帶、皮包握把、手杖」商品申請註冊，有首揭註冊時商標法第23條第1項第14款及

現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，原處分機關就此部分所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，固無違誤，應予維持。惟該局另認系爭商標指定使用於「傘、陽傘、自動傘、雨傘」商品之註冊亦有前揭商標法規定之適用，此部分所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法則有未合，爰將原處分有關該部分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

系爭商標圖樣



據以評定(實際使用)商標圖樣



案例二一（修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用之認定）

- 一、商標法第 23 條第 1 項第 14 款之立法意旨係在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開條款規定之適用。商標之使用除主觀上係基於行銷之目的，且客觀上有將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物之行為，並有致相關消費者有認識其為商標之效果，始足當之。至於個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱係用以代表行為或權利義務之主體本身，與商標係作為商品或服務提供來源之表彰者仍有不同。因此，個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱之使用如不符合商標法第 5 條所定要件，自不能謂係商標之使用。
- 二、臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度偵字第 22813 號不起訴處分書，固認定訴願人於 97 年間便將有「KJ」字樣之標籤貼紙黏貼於訴願人所生產之避震器。惟訴願人之代表人陳○○君於該案偵查中自承該「KJ」字樣僅係表達訴願人公司之英文名稱縮寫，並非作為商標之使用，且為該不起訴處分書認定訴願人並非將該「KJ」字樣作為商標使用確定在案。況該不起訴處分書並未明確認定訴願人係於關係人 97 年 12 月 8 日申請系爭商標註冊前即有使用「KJ」字樣。尚難以該不起訴處分書即謂訴願人於申請系爭商標註冊前有以「KJ」字樣作為商標使用。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 13 日

經訴字第 10206093240 號

訴願人：○○企業有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 28 日中台評字第 990159 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○○企業有限公司前於 97 年 12 月 8 日以「KJ 設計圖」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 7 類之「法蘭、機械用凡而、機械用氣缸閥、機械用調溫閥、機械用閘閥、機械用壓力調節閥、機械用水位調節閥、避震器、減震器、氣墊避震器、馬達避震器」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 1371809 號商標。嗣訴願人以該商標有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，對之申請評定。原處分機關審查期間，適現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定。案經原處分機關審查，認系爭商標並無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，以 101 年 9 月 28 日中台評字第 990159 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「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。

」為商標法第 106 條第 1 項所明定。又「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。

二、本件原處分機關略以：

- (一) 依訴願人於評定階段所提附件 2 出廠證明書、附件 5 臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度偵字第 22813 號不起訴處分書、附件 12 聲明書綜合觀之，可推知訴願人於系爭商標 97 年 12 月 8 日註冊申請前，有將「KJ」字樣之標籤貼紙黏貼於訴願人公司避震器商品之事實。
- (二) 又系爭註冊第 1371809 號「KJ 設計圖」商標與據以評定之「KJ」商標相較，二者皆有排序相同之外文字母「K」、「J」，應屬構成同一或近似程度極高之商標。另系爭商標指定使用之「法蘭、機械用凡而、機械用氣缸閥、機械用調溫閥、機械用閘閥、機械用壓力調節閥、機械用水位調節閥、避震器、減震器、氣墊避震器、馬達避震器」商品，與據以評定商標先使用之避震器等商品相較，於用途、功能、產製者、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，應屬同一或高度類似之商品。
- (三) 另依訴願人於評定階段所提附件 4 報價單等資料觀之，可知於系爭商標 97 年 12 月 8 日申請註冊前，訴願

人與關係人有聯名對其他廠商報價之行為，足認於系爭商標申請註冊前，兩造間確存有業務關係。

- (四) 惟將關係人於評定階段所提 99 年 9 月 13 日答辯書附件三之銷貨及出廠證明、關係人產品型錄、101 年 3 月 7 日答辯書附件一之統一發票、101 年 5 月 24 日答辯書附件二之統一發票等證據資料相互勾稽，可認關係人使用「KJ」商標之時間應早於訴願人，自難謂關係人有知悉他人商標存在而意圖仿襲之情事。
- (五) 綜上所述，依現有資料尚難認關係人於系爭商標申請註冊前已知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊，自難認關係人有以不公平競爭之目的而搶先註冊之行為，系爭商標之註冊應無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，爰為評定不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：關係人於評定階段所提出關於「KJ」商標之使用證據，顯係偽造、變造，尚難逕予採認，例如：○○工程有限公司之送貨單及收據，業經○○工程有限公司出具聲明書否認，並表示其未曾向關係人購買過「KJ」商標之產品；銷貨及出廠證明書之出具廠商○○廣告設計工作室，係於 95 年 11 月 16 日始核准設立登記，其前身之○○印刷則查無資料，可知其不可能如該銷貨及出廠證明書所述，於 92 年起即承製關係人各項印刷品；另由○○企業有限公司、○○工程有限公司、○○風工程有限公司所出具之聲明書可知，其等向關係人所購買之產品係「乙萱」避震器而非「KJ」避震器；又由訴願人所提出之「乙萱」避震器型錄與關係人提出之「KJ」避震器型錄一模一樣更可證，關係人所提之「KJ」避震器型錄應係偽造、變造。故關係人所提之

使用證據無法證明其有早於訴願人而先使用「KJ」商標之事實，系爭商標應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 按「(系爭商標註冊時) 商標法第 23 條第 1 項第 14 款之立法意旨係在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開條款規定之適用。次按，商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第 5 條定有明文。因此，商標之使用除主觀上係基於行銷之目的，且客觀上有將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物之行為，並有致相關消費者有認識其為商標之效果始足當之。至於個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱係用以代表行為或權利義務之主體本身，與商標係作為商品或服務提供來源之表彰者仍有不同。因此，個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱之使用如不符合商標法第 5 條所定要件，自不能謂係商標之使用。」(參照最高行政法院 100 年度判字第 171 號判決意旨)

(二) 經查，系爭註冊第 1371809 號「KJ 設計圖」商標，與據以評定之「KJ」商標相較，二者皆由排序相同之外文字母「K」、「J」所構成，於異時異地隔離整體觀察或於實際交易連貫唱呼之際，實不易使相關消費者區辨，固屬構成近似之商標。

(三) 次查，本件訴願人雖於評定階段及訴願階段檢送訴願人開立之統一發票、印刷廠出具之出廠證明書、對其他廠商之報價單、請款單、送貨單、其他公司之聲明書、臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度偵字第 22813 號不起訴處分書等證據資料，主張其於系爭註冊第 1371809 號「KJ 設計圖」商標 97 年 12 月 8 日申請註冊日前，已有先使用據以評定之「KJ」商標於與系爭商標所指定使用者同一或類似之避震器等商品之事實，且關係人曾與訴願人有契約、業務往來等關係，則關係人以相同之商標申請系爭商標之註冊，自有違系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定云云。惟查，訴願人於評定階段及訴願階段檢送之證據資料：

1. 評定附件 1 (訴願附件 2) 訴願人 95 年 1 月 20 日開立予關係人之統一發票，其日期雖早於系爭商標註冊申請日，販售商品為「避震器」，惟並未見據以評定之「KJ」商標，尚難遽以認定訴願人於系爭商標申請註冊時，已有將據以評定商標使用於避震器等商品之事實。
2. 評定附件 2 (訴願附件 5) ○○股份有限公司所出具之「出廠證明書」雖記載「…本公司於中華民國 97 年 3 月 12 日承製印刷○○企業有限公司所設計規劃之簽收單(如附件 1)與標籤貼紙(如附件 2)，並附上請款開立之發票(如附件 3)…」，惟為私文書，在無其他具公信力之證據佐證其真實性之情況下，尚難逕予採認。至所附 97 年 3 月 12 日開立予訴願人公司之統一發票，雖亦早於系爭商標註冊申請日，惟其品名欄僅載有「送貨單印刷品」及「貼紙印刷品」字樣，尚

無從知悉該等印刷品是否即為印有「KJ」字樣之印刷品。而所附之簽收單其日期雖早於系爭商標註冊申請日，所附之標籤貼紙其上則有「KJ」字樣，惟簽收單上之貨品型號為「KAA-1-1000」、「KXS-1500」、「KHR-200」，與標籤貼紙上所載型號「KHR-」、「KHS-80」不同，另所附之統一發票其上則無商品型號，自難相互勾稽而遽以認定訴願人於系爭商標申請註冊日前已有將據以評定商標使用於避震器等商品之事實。

3. 評定附件 3（訴願附件 1）訴願人與關係人間投資模具費及庫存數量結算表；評定附件 4（訴願附件 3）訴願人與關係人聯名對其他公司廠商之報價單、請款單、送貨單；評定附件 6（訴願附件 4）關係人代表人簽收之支出證明單，其上未見據以評定之「KJ」商標圖樣，自難據以認定訴願人有先使用據以評定商標。
4. 評定附件 7（訴願附件 10）○○廣告設計工作室之商業登記資料查詢、評定附件 8（訴願附件 11）瑋明印刷商業登記資料查詢，則為訴願人用以主張惠蘭廣告設計工作室於 95 年 11 月 16 日始設立登記，而瑋明印刷則無商業登記資料之證據，並用以主張○○廣告設計工作室或○○印刷皆不可能於 92 年起即承製關係人各項印刷品之印刷。惟按商業設立登記與實際是否營業係屬二事，縱使○○廣告設計工作室或○○印刷於 92 年尚未辦理商業登記，實際上仍有可能承製印刷業務，訴願人既未提出具體事證以實其說，即逕謂○○廣告設計工作室並未承製印刷關係人商品型錄，關係人所提商品型錄係偽造、變造，其主張自難逕予採認。

5. 評定附件 9 (訴願附件 15) 關係人所有之註冊商標檢索資料，以及評定附件 10 關係人網路搜尋資料，為關係人所有之註冊商標與關係人公司資料之介紹，均難以證明訴願人有先使用據以評定之「KJ」商標。
6. 評定附件 12 (訴願附件 7) ○○風工程有限公司聲明書及其附件、評定附件 13 (訴願附件 8) ○○企業有限公司聲明書及其附件，均係在證明訴願人於系爭商標申請註冊前已有先使用據以評定商標之事實。惟該等聲明書皆為私人事後所出具，所載內容是否屬實，仍須提出具公信力之證據佐證。而查，○○企業有限公司聲明書所附之訴願人公司送貨單及統一發票上所載品名為「KBA-300」，與所附避震器實物照片上標籤貼紙所載品名「KBA-」並不完全相同，而難以相互勾稽，況且，該照片上避震器所黏貼之 KJ 坤浚避震器標籤貼紙，係可隨時於事後製作並更換黏貼者，實難據此與前開送貨單及統一發票相互勾稽，而遽以認定訴願人於 97 年 12 月 8 日申請系爭商標註冊前已有先使用據以評定商標之事實。又○○風工程有限公司所附之工程發包確認單及送貨單，皆為私文書，在無其他證據可資佐證為真正之情形下，尚難遽以採認。
7. 訴願附件 13 之智慧財產局書函、關係人函文及型錄，為關係人另案對訴願人之另一商標提起評定之相關資料；訴願附件 14 之臺灣板橋地方法院檢察署 100 年度偵字第 18516 號不起訴處分書、臺灣板橋地方法院檢察署 100 年度偵續字第 526 號不起訴處分書，則為關係人對訴願人提起侵害著作權之告訴案件；訴願附件 17 之臺灣板橋地方法院檢察署 100 年度調偵字第 1479 號起訴書，則為訴願人對關係人公司之代表

人提起侵占之告訴案件；訴願附件 16 則為新北市政府歷任縣市長查詢資料，皆與訴願人有無先使用據以評定商標無涉。

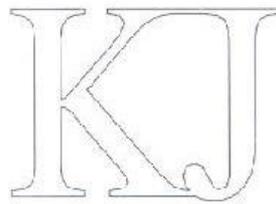
8. 評定附件 5（訴願附件 6）臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度偵字第 22813 號不起訴處分書，固認定訴願人於 97 年間便將有「KJ」字樣之標籤貼紙黏貼於訴願人所生產之避震器。惟訴願人之代表人陳○○君於該案偵查中自承該「KJ」字樣僅係表達訴願人公司之英文名稱縮寫，並非作為商標之使用，且為該不起訴處分書認定訴願人並非將該「KJ」字樣作為商標使用確定在案。況該不起訴處分書係謂訴願人「於『97 年間』將有『KJ』字樣之標籤貼紙黏貼於訴願人公司生產之避震器上」，並未明確認定訴願人係於關係人 97 年 12 月 8 日申請系爭商標註冊前即有使用「KJ」字樣。故尚難以該不起訴處分書即謂訴願人於申請系爭商標註冊前有以「KJ」字樣作為商標使用。
 9. 綜上所述，訴願人所提現有證據資料實無法證明其於關係人 97 年 12 月 8 日申請系爭商標註冊前，已有先使用據以評定之「KJ」商標之事實，系爭商標自無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用。原處分機關僅以前揭臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度偵字第 22813 號不起訴處分書逕認訴願人於申請系爭商標註冊前已有將「KJ」字樣作為商標使用，雖有未合，惟於本件仍應為評定不成立之結果並無影響。
- （四）至訴願人訴稱關係人所提之使用證據無法證明其有早於訴願人而先使用據以評定商標之事實云云。惟查，訴願人所提現有證據資料既無法證明其於關係人 97

年 12 月 8 日申請系爭商標註冊前，已有先使用據以評定商標之事實，則關係人是否有早於訴願人而先使用據以評定商標之事實，自毋庸審究。

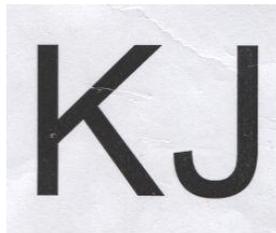
- (五) 綜上所述，本件兩造商標固構成近似，惟訴願人所提現有證據尚無法證明其於系爭商標註冊申請日前即有使用據以評定商標於避震器等類似商品之事實。從而，原處分機關核認系爭商標應無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，所為本件「評定不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

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

系爭商標圖樣



據以評定先使用於避震器等商品商標圖樣



案例二二（修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款—商標先使用及意圖仿襲之認定）

- 一、由關係人所檢附訴願人於 95 年 10 月 17 日寄予關係人之存證信函內容配合該存證信函附件二之相關商品實物照片上標示中外文「鐵基」及「IRON-BASED」等字樣，應足認關係人於系爭商標申請註冊前之 95 年 10 月間即有先使用據以評定之「鐵基 IRON-BASED」商標之事實。訴願人雖訴稱前揭據以評定商標之使用係出於不法侵害訴願人「鐵枝」商標之目的，其使用既為不正競爭之侵權行為，而為法律所禁止者，自不得主張權利等語。惟按先使用人是否侵害他人商標權，係屬民事侵權範疇，依最高行政法院 97 年度判字第 481 號判決意旨，原則上應以民事法院所為排除侵害判決確定為準。查本件據以評定之「鐵基 IRON-BASED」商標雖據原處分機關核認其註冊有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，撤銷其註冊。然商標註冊與商標使用係屬二事，據以評定商標之「註冊合法」與否，與該商標之「使用合法」與否，並無必然之關聯。本件訴願人既未提出相關法院判決等證據資料足認據以評定商標之使用已侵害訴願人之商標權利，自難遽以據以評定商標業遭撤銷註冊，即否認其使用之合法性。
- 二、訴願人固於 87 年間即已註冊「鐵枝」商標於中西藥等商品，而擁有「鐵枝」商標之專用權及排他權，其排他權範圍並可及於排除/限制他人以近似商標（如「鐵基」）使用於同一或類似商品/服務，然其商標之專用權範圍則僅及於中文「鐵枝」2 字，尚不及於近似商標（如「鐵基」）。是訴願人主張因其原已註冊有「鐵枝」商標，即當然得以「鐵基」（或其他近似商標）作為商標圖樣申請註冊，而將其商標專用權亦擴及「鐵基」2 字（或其他近似商標），顯有不當擴張其商標權利範圍之情事，自非可採。訴願人於明知關係人已有先使用據以評定「鐵基 IRON BASED」商標之情況下，仍以與之相同之中文「鐵基」作為系爭商標圖樣申請註冊於類似商品，即難謂無意圖仿襲據以評定商標而申請註

冊之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 2 月 6 日

經訴字第 10206092950 號

訴願人：○○藥品有限公司

訴願人因商標評定事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 8 月 13 日中台評字第 1000037 號商標評定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 96 年 4 月 2 日以「鐵基」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、營養補充品、魚肝油、鮭魚油、大蒜油丸、高蛋白質粉、人蔘精、靈芝精、營養滋補劑、小麥胚芽精油丸、鯊魚軟骨粉、月見草油膠囊、魚油膠囊、胎盤素膠囊、 β 胡蘿蔔素、醫療用減肥飲品、雞精、鱉精、鰻魚精」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 1320751 號商標，權利期間自 97 年 8 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止。嗣關係人○○科技製藥股份有限公司以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，對之申請評定。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 106 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1

項第 12 款。而本件商標評定案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，以 101 年 8 月 13 日中台異字第 1000037 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；……。」為商標法第 106 條第 1 項所明定。又商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，復分別為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款所規定。

二、原處分機關略以：

- (一) 系爭註冊第 1320751 號「鐵基」商標與關係人據以評定之「鐵基 IRON-BASED」及「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」等商標（詳如評定申請書及所檢附之證據資料）相較，其圖樣均有相同之中文「鐵基」，應屬構成高度近似之商標。
- (二) 又系爭商標指定使用之「中藥、西藥、營養補充品、魚肝油、……」商品，與據以評定諸商標所先使用之藥品、營養補充品等商品相較，二者於材料、用途及產製者或銷售場所等因素上具有共同或相關聯之處，復屬同一或類似程度高之商品。

(三) 關係人公司成立於 67 年，為行政院衛生署認可之藥廠，並於 95 年 6 月 2 日申請註冊第 1243473 號「鐵基 IRON-BASED」商標(96 年 1 月 1 日註冊)、95 年 10 月 20 日申請註冊第 1363784 號「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標(98 年 6 月 1 日註冊)，指定使用於第 5 類「中藥、西藥、營養補充品」等商品。而其「立安鐵基丸」商品亦於 95 年 12 月 1 日取得行政院衛生署衛署成製第 14229 號藥品許可證在案。又觀諸關係人檢附評定證據五之訴願人於 95 年 10 月 17 日寄發之存證信函，及訴願人於原處分機關中台異字第 960091 號商標異議案中所檢送關係人使用「鐵基 IRON-BASED」商標之實物照片影本可知，關係人最晚於 95 年 10 月 17 日即有使用據以評定「鐵基 IRON-BASED」於中西藥品、營養補充品等商品之情事。本件自堪認關係人於系爭商標申請註冊之 96 年 4 月 2 日前即有先使用據以評定商標之事實。訴願人雖稱據以評定商標實際上並非使用在先，且關係人就據以評定商標之使用係屬不正競爭行為，不應成為首揭商標法所指應受保護之「先使用之人」云云。惟按首揭商標法所謂「先使用」，係指合法之先使用而言，侵害他人商標權之非法先使用人，當然不在保護之列。惟先使用人是否侵害他人商標權，應以民事法院所為排除侵害判決確定為準(參見最高行政法院 97 年判字第 481 號判決)。是關係人之註冊第 1243473 號「鐵基 IRON-BASED」及註冊第 1363784 號「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標，雖業經原處分機關撤銷註冊確定在案，然訴願人既未能提出關係人先使用據以評定之「鐵基 IRON-BASED」及「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標係侵害他人商標權之確定判決，自難謂其先使用為不合法。

(四) 另由評定證據五之存證信函亦可知，訴願人為避免其另案所有之「鐵枝」商標遭受侵害，曾於 95 年間寄發存證信函予關係人，應已知悉據以評定商標之存在。訴願人雖稱系爭商標之申請，係為擴大保護其自身已使用在先之註冊第 792436 號「鐵枝」商標而來。然查，實質上「鐵枝」、「鐵基」之商標如使用於同一或類似之商品或服務，將構成近似而有致相關消費者混淆之虞，業經原處分機關中台異字第 960091 號及第 990793 號商標異議案確定在案，故相關「鐵枝」之商標註冊登記後，自可限制其他人近似商標之註冊登記，然商標權人並非即可主張自己擁有「鐵基」商標之權利。亦即，「鐵枝」及「鐵基」商標縱因近似有致相關消費者混淆之虞，而有修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款之適用，仍不足以認定擁有「鐵枝」商標之人，即擁有「鐵基」商標註冊登記之權利，而足以否認其他人先行使用「鐵基」商標之事實，訴願人所稱自無可採（參見臺北高等行政法院 97 年訴字 947 號判決意旨）。

(五) 綜上所述，本件衡酌關係人於系爭商標申請註冊前有先使用據以評定商標之事實，訴願人亦不否認於系爭商標申請註冊前即已知悉據以評定商標之存在，則訴願人於其後始以如出一轍或高度近似之中文「鐵基」作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於同一或類似之「中藥、西藥、營養補充品、魚肝油」等商品，顯有意圖仿襲而申請註冊之情事，系爭商標之註冊自有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之適用，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) 訴願人早於 87 年即以「鐵枝」作為商標，指定使用於第 5 類之中西藥等商品，申准註冊第 792436 號商標（嗣陸

續申准註冊第 1294370 號「大鐵枝」、第 1320752 號「鐵雞」及系爭第 1320751 號「鐵基」等系列商標)。而其產製之「鐵枝」商標商品因品質優良，多年來在市場上廣受消費者之喜愛與認同。關係人為攀附訴願人苦心經營之商標商譽以藉此獲利，基於抄襲仿冒之意圖，於 95 年間廣告銷售一字之差且台語讀音完全相同之「鐵基」商標商品，嗣並先後申准註冊第 1243473 號「鐵基 IRON-BASED」及第 1363784 號「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標，造成市場上消費者對於「鐵枝」與「鐵基」商標商品產銷主體之混淆誤認，嚴重損及訴願人商標權利及經濟上利益。針對關係人行為可能涉及商標侵權，訴願人為確保自身應有之權益，乃於 95 年間寄發存證信函敬告關係人切勿觸法，並依修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，對關係人前揭 2 註冊商標提起異議，並據原處分機關將之撤銷註冊確定在案。而註冊第 792436 號「鐵枝」商標既為訴願人創用在先，基於聯合商標之保護概念，及為避免市場混淆並保護消費者，訴願人嗣以近似之系爭「鐵基」商標圖樣，指定使用於與之類似之商品，應為法之所許，且於主觀上亦無以不正競爭手段搶註或仿襲他人商標之意圖，系爭商標之註冊自無違修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定。

- (二) 況且，據以評定之註冊第 1243473 號「鐵基 IRON-BASED」及第 1363784 號「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標係於 95 年 6 月 2 日及同年 10 月 20 日即向原處分機關申請註冊，訴願人於其後始以系爭商標申請註冊，當時訴願人雖另執其註冊第 792436 號「鐵枝」商標，對據以評定之「鐵基 IRON-BASED」商標提起異議，然該異議案尚未據原處分機關審定。則訴願人既係於據以評定二商標申請註冊

後，始申請系爭「鐵基」商標之註冊，又何來「搶先註冊」之說。縱前揭二據以評定商標嗣遭原處分機關撤銷註冊確定，然此亦係因該二商標本身之註冊有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定所致者，亦不應倒果為因，認定系爭商標之申請註冊係屬「搶先註冊」行為，而有違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之情事。

- (三) 關係人雖謂據以評定諸商標為其所先使用，惟其從未檢附據以評定諸商標之客觀使用證據供酌，原處分機關僅以訴願人曾寄發之存證信函、商品照片等，遽認關係人有先使用據以評定商標之事實，顯有違論理及經驗法則。又觀諸關係人所檢附之證據資料，其所稱「先使用」之時間約在 95 年左右，晚於訴願人使用「鐵枝」商標 8 年之久。且據以評定商標之使用係出於不法侵害訴願人「鐵枝」商標之目的，其使用既為不正競爭之侵權行為，而為法律所禁止者，自不得主張其權利。原處分機關雖援引最高行政法院 97 年度判字第 481 號判決內容，謂先使用人是否侵害他人商標權，應以民事法院所為排除侵害判決確定為準。惟關係人使用據以評定之「鐵基 IRON-BASED」及「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標並申請註冊時，當時商標法第 81 條第 3 款即明定「未得商標權人或團體商標權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係屬觸犯刑事罰責之商標非法使用行為。而前揭據以評定商標之使用，有未得訴願人同意，於同一或類似商品，使用與訴願人註冊在先之「鐵枝」商標近似之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之侵權事實，業據原處分機關中台異字第 960091 號及第 990793 號商標異議審定書認定在案

，則該等據以評定商標之先使用行為，當亦違反修正前商標法第 81 條第 3 款規定，顯屬非法使用行為。而原處分機關所引最高行政法院判決，其案情與本件未盡相同（該案之據以評定商標並未曾申准商標註冊），亦不得比附援引，原處分顯有違誤等語。

四、本部決定理由：

（一）關於據以評定商標是否有先使用之事實乙節：

1. 查本件有關據以評定之「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標是否有使用事實乙節，關係人僅提出標示有中外文「立安鐵基丸」與「LIAN IRON BASED PILL」之成藥商品照片（未標示日期），及行政院衛生署於 95 年 12 月 1 日核准「立安鐵基丸」商品（衛署成製 014229 號）之相關網路查詢資料以供審酌。然由該等資料並無法知悉據以評定之「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標商品究係於何時於市場上行銷，固難據該等資料遽認據以評定之「立安鐵基 LIAN IRON-BASED」商標於系爭註冊第 1320751 號「鐵基」商標 96 年 4 月 2 日申請註冊前即有先使用之事實。
2. 惟由關係人所檢附訴願人於 95 年 10 月 17 日寄予關係人之存證信函內容述及「三、本公司（按即訴願人）日前發現『○○科技製藥股份有限公司』（按即關係人）未得本公司同意，即以……『鐵基』近似商標，指定使用於相同或類似之『中藥、西藥、人體用藥品、醫用營養品、營養補充品』等商品，並於電台廣告等消費市場上進行販售（附件二）……。」等語，並配合該存證信函附件二之相關商品實物照片上標示中外文「鐵基」及「IRON-BASED」等字樣，應足認關係人於系爭商標 96 年 4 月 2 日申請註冊前之 95 年 10 月間即有先使用據以評定之「鐵基 IRON-BASED」商標之事實。

3. 訴願人雖訴稱前揭據以評定商標之使用係出於不法侵害訴願人「鐵枝」商標之目的，其使用既為不正競爭之侵權行為，而為法律所禁止者，自不得主張權利等語。惟按先使用人是否侵害他人商標權，係屬民事侵權範疇，依最高行政法院 97 年度判字第 481 號判決意旨，原則上應以民事法院所為排除侵害判決確定為準。查本件據以評定之「鐵基 IRON-BASED」商標前於 96 年 1 月 1 日經原處分機關核准註冊為第 1243473 號商標，嗣雖據該局核認近似於訴願人註冊在先之第 792436 號「鐵枝」商標，復指定使用於同一或類似之中西藥、營養補充品等商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，其註冊有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，以 96 年 9 月 26 日中台異字第 960091 號商標異議審定書撤銷其註冊（該處分嗣經本部以 97 年 1 月 23 日經訴字第 09706101000 號駁回關係人之訴願而告確定在案）。然商標註冊與商標使用係屬二事，據以評定「鐵基 IRON-BASED」商標之「註冊合法」與否，與該商標之「使用合法」與否，並無必然之關聯，要難以該商標之註冊不合法，即據此認其使用亦為不合法或侵權。而本件訴願人既未提出相關法院判決等證據資料足認據以評定商標之使用已侵害訴願人之商標權利，自難遽以據以評定商標業遭撤銷註冊，即否認其使用之合法性，所訴要無足採。

（二）關於兩造商標近似與否：

查系爭註冊第 1320751 號「鐵基」商標之圖樣，係由單純之中文「鐵基」所構成，與關係人先使用之「鐵基 IRON-BASED」商標相較，二者均有完全相同之中文「鐵基」2 字，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「中藥、西藥、營養補充品、……」等商品，與據以評定「鐵基 IRON-BASED」商標所先使用之營養補充品相關商品相較，二者商品於性質、功能、產製者、消費族群及行銷場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，亦屬同一或類似之商品。

(四) 關於訴願人是否因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以評定商標存在乙節：

查依關係人所檢送之訴願人於 95 年 10 月 17 日寄予關係人之存證信函內容，可知早於系爭商標申請註冊之 96 年 4 月 2 日前訴願人即已知悉據以評定「鐵基 IRON-BASED」商標之存在。

(五) 關於訴願人是否「意圖仿襲」而申請系爭商標之註冊乙節：

1. 查訴願人於系爭商標 96 年 4 月 2 日申請註冊前既已知悉據以評定「鐵基 IRON-BASED」商標之存在，嗣於其後以相同之中文「鐵基」作為系爭商標圖樣申請註冊，要難謂無意圖仿襲據以評定商標而申請註冊之情事。
2. 雖訴願人訴稱系爭商標之申請註冊，係為擴大保護其自身已使用在先之註冊第 792436 號「鐵枝」商標而來，該公司並無仿襲據以評定商標之意圖云云。然查，訴願人固於 87 年間即已註冊第 792436 號「鐵枝」商標於中西藥等商品，而擁有「鐵枝」商標之專用權及排他權，其排他權範圍並可及於排除/限制他人以近似商標（如「鐵基」）使用於同一或類似商品/服務，然其商標之專用權範圍則僅及於中文「鐵枝」2 字，尚不及於近似商標（如「鐵基」）。是訴願人主張因其原已註冊有「鐵枝」商標，即當然得以「鐵基」（或其他近似商標）作為商標圖樣申請註冊，而

將其商標專用權亦擴及「鐵基」2字（或其他近似商標），顯有不當擴張其商標權利範圍之情事，自非可採。而訴願人於明知關係人已有先使用據以評定「鐵基 IRON BASED」商標之情況下，仍以與之相同之中文「鐵基」作為系爭商標圖樣申請註冊於類似商品，即難謂無意圖仿襲據以評定商標而申請註冊之情事。

（六）綜上所述，關係人於系爭商標申請註冊前即有先使用據以評定「鐵基 IRON-BASED」商標之事實，訴願人於系爭商標申請註冊前亦已知悉該據以評定商標之存在，則訴願人嗣於其後以相同之中文「鐵基」作為系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用於同一或類似之「中藥、西藥、營養補充品、魚肝油、……」等商品，顯有知悉據以評定商標存在意圖仿襲而申請註冊之情事，系爭商標之註冊自有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定。從而，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：

鐵基

據以評定商標圖樣：



案例二三（商標法第 23 條但書—商標圖樣實質變更之審查）

- 一、按依首揭商標法第 23 條規定，商標圖樣經申請後原則上不得變更，僅例外符合商標法施行細則第 24 條所規定之 4 種非就商標圖樣為實質變更者之情形時，方不在此限。而其中商標法施行細則第 24 條第 1 項第 1 款所規定非就商標圖樣為實質變更之態樣之一為「刪除不具識別性或有使公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者」，然若刪除該部分「有改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象者」，仍屬商標圖樣之實質變更。
- 二、本件「Mit MADE IN TAIWAN」商標圖樣中之外文「MADE IN TAIWAN」為台灣製造之意，而外文「Mit」雖其中字母「M」略經設計，然一般消費者觀之仍可知悉其為外文「Mit」之意。因一般業界常以「MADE IN TAIWAN」表示其商品係產製於台灣，並以「MIT」為其縮寫，故一般消費者觀諸本件商標之「Mit」，即可能與「Made In Taiwan」或「台灣製造」產生聯想。又因「Mit」本身尚可能有不同之意涵，是本件商標以「MADE IN TAIWAN」與上方之外文「Mit」相互對應結合之結果，有加深消費者將「Mit」與為「MADE IN TAIWAN」產生聯結之效果，使消費者可直接無歧異地將「Mit」視為「MADE IN TAIWAN」之縮寫，與單純外文「Mit」予消費者之印象相較，仍有程度上之差異。是訴願人於申請程序中主張刪除「MADE IN TAIWAN」，將影響消費者對於「Mit」認知之程度，進而改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象，核屬商標圖樣之實質變更。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 11 日

經訴字第 10206094010 號

訴願人：蕭○○君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 8 月 31 日商標核駁第 341406 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 100 年 3 月 9 日以「Mit MADE IN TAIWAN」商標(聲明「未經設計之 Mit」及「MADE IN TAIWAN」不專用)，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 3 類之「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、亮光蠟、擦亮劑、非製造程序用油污去除劑、衣物，浴廁，廚房用清潔劑、香料、香精油、線香、香末、環香、沈香、沈香油、檀香、柱香」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，認訴願人來函欲刪除「MADE IN TAIWAN」文字部分，已改變給予消費者識別來源之同一印象，係屬商標圖樣實質變更，本件仍以原申請圖樣進行審查；而本件商標整體圖樣予消費者的認知，即為台灣製造之意，除無商標法第 29 條聲明不專用規定之適用外，依同條第 1 項第 1 款規定應不准註冊，乃以 101 年 8 月 31 日商標核駁第 341406 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、按商標圖樣及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更，但指定使用商品或服務之減縮，或非就商標圖樣為實質變更者，不在此限。」為商標法第 23 條之規定。而「本法第 23 條但書所稱非就商標圖樣實質變更，指下列情形之一：一、刪除不具識別性或有使公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者。二、刪除商品

- 重量或成分標示、代理或經銷者電話、地址或其他純粹資訊性事項者。三、刪除國際通用商標或註冊符號者。四、不屬商標之部分改以虛線表示者。前項第一款規定之情形，有改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象者，不適用之。」復為同法施行細則第 24 條所規定。次按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第 18 條所規定，亦即商標圖樣必需具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：…一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」為同法第 29 條第 1 項第 1 款所規定。
- 二、本件原處分機關認，本件訴願人申請註冊之「Mit MADE IN TAIWAN」商標圖樣係僅由「Mit」及「MADE IN TAIWAN」上下排列所組成，訴願人來函欲刪除「MADE IN TAIWAN」文字部分，已改變給予消費者識別來源之同一印象，係屬商標圖樣實質變更，是本件仍以原申請圖樣進行審查。另本件商標外文「MADE IN TAIWAN」為台灣製造之意，而「Mit」中「M」雖略經圖形化設計，惟予人觀感仍可輕易辨識係「Mit」之拼字，整體商標圖樣予消費者的認知，即為台灣製造之意，然本件商標圖樣係屬整體不具識別性之情形，除無商標法第 29 條聲明不專用規定之適用外，亦不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，依商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定應不准註冊，乃

為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標圖樣之「MADE IN TAIWAN」僅係傳達商品產製國的相關資訊，復為同業競爭者所慣以使用，為業者通常用以表示之名稱，不具識別性，訴願人要求刪除該不具識別性之純粹資訊性事項，應符合商標法施行細則第 24 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定，且未有改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象，本案商標圖樣應准予修正。
- (二) 本件商標圖樣係延續訴願人之另案註冊第 1465650 號「MAXGALE 及圖」商標之「M」設計圖而來，該「M」設計圖為一粗體之變形設計，類似一蝙蝠俠面具，或類似一飛鏢者，予人之強烈印象在於「M」之圖樣部分，自有其識別性。本案商標以極具創意且明顯顯著之「M」設計圖呈現，整體觀之有其顯著性，且聲明「未經設計之 Mit」及「MADE IN TAIWAN」不在專用之列，應准予註冊。
- (三) 另案註冊第 1527240 號、第 1473874 號…等商標亦如同本案單純為一「MIT」文字設計，均以聲明「MIT 不在專用之列」或「未經設計之 MIT 不在專用之列」等方式獲准註冊，原處分機關未考量該等商標均有相同於本案之設計且聲明不專用而仍獲准註冊之事實，顯有差別待遇之違法及不當等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 有關本件商標圖樣之變更：
 - 1、按依首揭商標法第 23 條規定，商標圖樣經申請後原則上不得變更，僅例外符合商標法施行細則第 24 條所規定之 4 種非就商標圖樣為實質變更者之

情形時，方不在此限。而其中商標法施行細則第24條第1項第1款所規定非就商標圖樣為實質變更之態樣之一為「刪除不具識別性或有使公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者」，然若刪除該部分「有改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象者」，仍屬商標圖樣之實質變更，合先敘明。

- 2、次按所謂「刪除不具識別性或有使公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者」，且不致改變給予消費者識別來源之同一印象之情形，例如「義美 新鮮、美味」用於麵包商品，其中「新鮮、美味」為商品特性之說明，僅傳遞商品特性的資訊，且刪除「新鮮、美味」後，不影響原商標圖樣係以「義美」為識別來源之同一印象；而「安侯 企管顧問」用於企業管理服務等，其中「企管顧問」係指明服務本身名稱之用語，並非商標識別來源之部分，且刪除「企管顧問」並不影響原商標圖樣係以「安侯」為識別來源之同一印象；另如「歐肯尼克 Organic」，其中「Organic」係有機之意，刪除「Organic」亦不影響原商標圖樣係以「歐肯尼克」為識別來源之同一印象；又如「義美 MADE IN TAIWAN」用於麵包商品，其中「MADE IN TAIWAN」為商品產地之說明，僅係單純說明使用麵包商品為台灣製造，與該商標作為識別來源標識之「義美」無涉，刪除「MADE IN TAIWAN」之文字部分，並不影響原商標圖樣係以「義美」為識別來源之同一印象，故以上均非屬商標圖樣之實質變更。惟如「Herbasanna」指定使用化妝品等商品，要求變更商

標圖樣為「Herb San」，已影響原商標圖樣給予消費者為識別來源之同一印象，則為商標圖樣之實質變更，依法不應准許。

- 3、而查，本件商標係由略經設計之外文「Mit」及其下方字體較小之外文「MADE IN TAIWAN」所組成，且「未經設計之Mit」及「MADE IN TAIWAN」經訴願人聲明不在專用之列。其中外文「MADE IN TAIWAN」為台灣製造之意，而外文「Mit」雖其中字母「M」略經設計，然一般消費者觀之仍可知悉其為外文「Mit」之意。因一般業界常以「MADE IN TAIWAN」表示其商品係產製於台灣，並以「MIT」為其縮寫，且本部工業局於99年開始推動「臺灣製MIT微笑產品驗證制度」，並於同年5月16日獲准註冊第1411527號「台灣製產品MIT微笑標章」證明標章之註冊，故一般消費者觀諸本件商標之「Mit」，即可能與「Made In Taiwan」或「台灣製造」產生聯想。又因「Mit」本身尚可能有不同之意涵，如美國麻省理工學院之簡稱亦為「MIT」，是本件商標以「MADE IN TAIWAN」與上方之外文「Mit」相互對應結合之結果，有加深消費者將「Mit」與為「MADE IN TAIWAN」產生聯結之效果，使消費者可直接無歧異地將「Mit」視為「MADE IN TAIWAN」之縮寫，與單純外文「Mit」予消費者之印象相較，仍有程度上之差異。是訴願人於申請程序中主張刪除「MADE IN TAIWAN」，將影響消費者對於「Mit」認知之程度，進而改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象，核屬商標圖樣之實質變更，原處分機關所為否准商標圖樣變更之處分，洵無違誤。

(二) 有關本件商標之識別性：

- 1、查本件商標之外文「Made In Taiwan」係台灣製造之意，乃各業用以表示商品係產製於台灣，並以「MIT」為縮寫，故依一般社會通念，「MIT Made In Taiwan」係為符合商品標示相關法令或貿易相關規範之表示，以之作為商標，指定使用於「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑、非人體用清潔劑、亮光蠟、擦亮劑、非製造程序油污去除劑、衣物，浴廁，廚房用清潔劑、香料、香精油、線香、香末、環香、沈香、沈香油、檀香、柱香」商品，極易使相關消費者產生該等商品係台灣製造之聯想，為所指定商品產品有關之說明，應不准註冊。
- 2、又商標法第 29 條第 3 項所稱之聲明不專用，係指商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人始應聲明該部分不在專用之列，至商標圖樣係整體不具識別性時，則不適用聲明不專用之規定。而本件商標圖樣整體不具識別性，業如前述，故訴願人就本件商標圖樣中「未經設計之 Mit」及「MADE IN TAIWAN」聲明不專用，尚無前揭商標法規定之適用。

(三) 綜上所述，訴願人主張刪除本件商標之「Made In Taiwan」既屬商標圖樣之實質變更，依首揭商標法第 23 條規定，自不得變更，且本件商標為描述其所指定使用之化粧品、燙髮液…等商品有關之說明，依商標法第 29 條第 1 項第 1 款之規定，亦應不准註冊。從而，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

(四) 至訴願人另舉註冊第 1527240 號、第 1473874 號…等

同樣以「MIT」為商標圖樣之一部而獲准註冊之案例。查該等商標之圖樣大多除外文「MIT」外，尚有搭配不同之圖形或中文之設計，與本件商標圖樣均有差異；至於註冊第 1328365 號及第 1215286 號商標雖為單純未經設計之外文「MIT」，然該等商標為美國麻省理工學院所申請，以該學院之縮寫「MIT」表示其所提供之商品，與本件案情均非相當。況商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，原處分機關應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。準此，訴願人不得以他案商標註冊案為由，執為本件商標應准註冊之論據，併予指明。

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

本件商標圖樣



案例二四（商標法第 29 條第 3 項—未審查聲明不專用）

- 一、按修正前商標法第 19 條規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」核其立法意旨，係因商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，乃明定申請人就商標圖樣中包含之不具識別性事項應一律聲明不專用，並得於聲明該不具識別性部分不與商標圖樣分離單獨請求專用後，取得註冊，以明確界定其排他效力之範圍，俾免爭議。又因商標圖樣本身涉及其獲准註冊後可主張之排他效力範圍，是就申請註冊之商標是否符合商標法規定之註冊要件進行實體審查前，即應先確認所審查標的（如該商標圖樣、指定使用之商品等）之範圍為何，故申請人如已聲明就申請註冊之商標圖樣中部分事項不專用，原處分機關即應就該聲明不專用之事項，是否符合修正前商標法第 19 條之規定，先予審究確認。
- 二、雖本案核駁處分時，現行商標法已公布施行，修正前商標法第 19 條已移列修正為第 29 條第 3 項，並明定申請註冊之商標圖樣中不具識別性之部分，僅「有致商標權範圍產生疑義之虞」者，始須聲明不專用，而將法定應聲明不專用之事項予以限縮。然於申請人在申請階段已聲明特定事項不在專用之列之情形，因其聲明事項究係屬「無致商標權範圍產生疑義之虞」而無須聲明不專用，或「有致商標權範圍產生疑義之虞」而應准聲明不專用，抑或非不具識別性之部分而不應聲明不專用，仍有待原處分機關審查認定，原處分機關於作成處分前自仍應就申請人聲明不專用之事項先予審究，並於處分書中論明，以資明確。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 2 月 8 日

經訴字第 10206093220 號

訴願人：○○森林股份有限公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 27 日商標核駁第 341631 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 100 年 12 月 23 日以「泰迪森林 LOGO」商標（聲明其圖樣上之「www.bear-garden.com.tw」不在專用之列），指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 28 類之「毛絨熊、布偶熊、發聲熊玩偶、玩具熊、動物布玩偶、布玩偶之衣飾、布玩偶之配件、填充玩具、室內玩具、毛絨玩具」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標與據以核駁之註冊第 511908 號「泰迪熊及圖 TEDDY CLUB TEDDIES FOREVER」商標構成近似，復均指定使用於同一或類似之布偶熊等商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以 101 年 9 月 27 日商標核駁第 341631 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。又「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」復為同法第 29 條第 3 項所明定。

二、原處分機關略以：

- (一) 本件訴願人申請註冊之「泰迪森林 LOGO」商標，與據以核駁之註冊第 511908 號「泰迪熊及圖 TEDDY CLUB TEDDIES FOREVER」商標相較，二者圖樣予人寓目深刻之主要識別印象均有起首中文「泰迪」二字，並結合「二隻圖繪式泰迪熊」圖樣設計，整體構圖意匠、外觀、觀念極相彷彿，應屬構成近似之商標，且其近似程度不低。
- (二) 又本件商標所指定使用之「布偶熊、發聲熊玩偶、玩具熊、……」等商品，與據以核駁商標指定使用之「玩偶、布偶、洋娃娃之衣飾」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，依一般社會通念及市場交易情形，彼此間復存在相當程度之類似關係。
- (三) 另據以核駁商標圖樣之中文「泰迪熊」結合「二隻圖繪式泰迪熊」之圖樣設計，非業界慣用或消費者所習見，係創意性商標，其識別力高，訴願人以極相彷彿之文字及圖形申請本件商標註冊，自易使消費者對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。
- (四) 綜合衡酌本件兩商標近似程度不低、指定商品存在相當程度之類似關係及據以核駁商標之識別力高等因素判斷，相關消費者極有可能會有所混淆而誤認二者商品係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，依商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，本件商標自不得註冊，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標圖樣之中文為「泰迪森林」，且其整體圖樣係以「圓形」為主，消費者關注或事後留於其印象中者為其整體圓形圖案；另其熊圖之構圖意匠與「二隻繪圖式泰迪熊」之姿勢造型亦完全不同，尺寸比例差距甚遠，自無使相

關消費者混淆誤認之虞。

- (二) 又泰迪熊為所有布偶熊及絨毛熊之統稱，舉凡各類材質所設計產出之熊體造型，或穿著衣飾或裸熊，皆稱為泰迪熊。訴願人為國內泰迪熊原物料貿易商，且擁有專業泰迪熊教學教室，並已申准註冊第 1186966 號「泰迪森林 www.bear-garden.com 及圖」商標，其申請本件商標，係為使消費者識別該公司為材料商，強化手感生活及 DIY 手作樂趣，以區隔工廠機械大量製造之無感商品等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件「泰迪森林 LOGO」商標之圖樣，係由一內置有二玩具熊之圓形設計圖形，及分別置於該圓形圖形上緣及下緣之中外文「泰迪森林」及「www.bear-garden.com.tw」所組合而成。訴願人於申請時並已依當時（即修正前）商標法第 19 條規定聲明圖樣中之「www.bear-garden.com.tw」不在專用之列，惟原處分書就該聲明不專用事項是否符合規定，並未予以論明。
- (二) 按修正前商標法第 19 條規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」核其立法意旨，係因商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，乃明定申請人就商標圖樣中包含之不具識別性事項應一律聲明不專用，並得於聲明該不具識別性部分不與商標圖樣分離單獨請求專用後，取得註冊，以明確界定其排他效力之範圍，俾免爭議。又因商標圖樣本身涉及其獲准註冊後可主張之排他效力範圍，是就申請註冊之商標是否符合商標法規定之註冊

要件進行實體審查前，即應先確認所審查標的（如該商標圖樣、指定使用之商品等）之範圍為何，故申請人如已聲明就申請註冊之商標圖樣中部分事項不專用，原處分機關即應就該聲明不專用之事項，是否符合修正前商標法第 19 條之規定，先予審究確認。雖本案核駁處分時，現行商標法已公布施行，修正前商標法第 19 條已移列修正為第 29 條第 3 項，並明定申請註冊之商標圖樣中不具識別性之部分，僅「有致商標權範圍產生疑義之虞」者，始須聲明不專用，而將法定應聲明不專用之事項予以限縮。然於申請人在申請階段已聲明特定事項不在專用之列之情形，因其聲明事項究係屬「無致商標權範圍產生疑義之虞」而無須聲明不專用，或「有致商標權範圍產生疑義之虞」而應准聲明不專用，抑或非不具識別性之部分而不應聲明不專用，仍有待原處分機關審查認定，原處分機關於作成處分前自仍應就申請人聲明不專用之事項先予審究，並於處分書中論明，以資明確。本件原處分機關未先就訴願人請求將本件商標圖樣中之外文「www.bear-garden.com.tw」不列入專用權之主張，先予審究，即遽以本件商標申請註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，而為核駁之審定，揆諸前揭說明，自有未洽。

- (三) 況依原處分機關 102 年 1 月 15 日 (102) 智商 40223 字第 10280016020 號補充答辯函所稱，本件商標圖樣上之「www.bear-garden.com.tw」，僅為連結特定網站之網域名稱，不具識別性，然屬「有致商標權範圍產生疑義之虞」之事項，應聲明不專用，訴願人於申請時聲明該事項不在專用之列，應予准許等語。則該局於作成本件核駁處分時漏未先就此部分審查並於處分書中論明，其處理程序要難

謂無瑕疵。

(四) 綜上所述，原處分既有上述瑕疵，自己無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關針對訴願人聲明不專用之事項，依法先為准否之表示，並依商標法所定得否註冊之構成要件併予審查，於收受本訴願決定書後 3 個月內重為審酌，另為適法之處分。

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

本件商標圖樣



據以核駁商標圖樣

泰迪熊



案例二五（商標法第 29 條第 3 項—商標聲明不專用之審查）

本件商標整體圖樣中之「One Stroke」「Op-Ctrl Device、操一控·裝置」等文字，為商品功能之說明，不具識別性，而其商標圖樣上之外文「Op」、「Ctrl」雖分別隱含為外文字「Operation」、「Control」之縮寫，惟尚非國內一般民眾通常使用之外文縮寫，難使一般消費者或競爭同業得直接認知本件商標權範圍不及於其圖樣上之「One Stroke Op-Ctrl Device、操一控·裝置」等文字，故該部分文字不具識別性，且有致本件商標權範圍產生疑義之虞，依首揭法條規定，自應聲明該部分不在專用之列。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 22 日

經訴字第 10206094600 號

訴願人：羅○○君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 27 日商標核駁第 341687 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 9 月 8 日以【One Stroke Op-Ctrl Device「伊、乙·畫」操-控·裝置】商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類之「電腦、電腦硬體、電腦軟體、硬碟、光碟、光碟機、快閃記憶體、電腦用介面卡、電子書、計算機、收銀機、電視遊樂器、電影片、唱片、電話機、行動電話、電腦螢幕顯示器

、螢幕顯示器、電腦識別卡」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「One Stroke Op-Ctrl Device」及「操-控·裝置」部分不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，而訴願人未聲明不專用，有違商標法第 29 條第 3 項之規定，應不准註冊，以 101 年 9 月 27 日商標核駁第 341687 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 條所明定。又「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊」同法第 29 條第 3 項復定有明文。
- 二、本件原處分機關略以，訴願人申請註冊之【One Stroke Op-Ctrl Device「伊、乙·畫」操-控·裝置】商標圖樣上之「伊、乙·畫」部分為訴願人所獨創，具有相當識別性，且為本案主要識別來源。惟商標圖樣中之「One Stroke Op-Ctrl Device、操-控·裝置」部分，中、英文字意皆隱含一種具備「一筆畫」即足以操作之「裝置」之意，亦即指以手指一筆畫方式進行操控，而隨著電腦、手機相關產品的無鍵盤化，以手觸控螢幕操作的方式逐漸廣泛應用於電子產品，訴願人以之為商標圖樣之一部分，指定使用於「電腦、電腦硬體、電腦軟體、硬碟、光碟、光碟機、快閃記憶體、電腦用介面卡、電

子書、計算機、收銀機、電視遊樂器、電影片、唱片、電話機、行動電話、電腦螢幕顯示器、螢幕顯示器、電腦識別卡」等商品，僅為商品功能性之說明，復以「Op」、「Ctrl」雖分別隱含為外文字「Operation」、「Control」之縮略語，然並非一般坊間所通俗使用之縮寫，是本件商標圖樣上之「One Stroke Op-Ctrl Device、操一控·裝置」文字，不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，訴願人未為聲明不在專用範圍之列，自有違首揭商標法第 29 條第 3 項之規定，應不准註冊，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱本件【One Stroke Op-Ctrl Device「伊、乙·畫」操-控·裝置】商標圖樣具有獨創性，且屬暗示性商標，而原處分機關既認外文「Op」及「Ctrl」並非坊間通俗使用之縮寫，可見外文「Op」及「Ctrl」具有識別性；另原處分機關將本件商標圖樣上之外文「One Stroke」解釋為外文「Unicursal」一筆劃之意，顯然違法云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)經查，本件訴願人申請註冊之【One Stroke Op-Ctrl Device「伊、乙·畫」操-控·裝置】商標圖樣，係由外文「One Stroke」、「Op-Ctrl Device」及中文【「伊、乙·畫」操-控·裝置】等字自上而下排列組合成，其商標圖樣上之「伊、乙·畫」部分為訴願人所獨創，雖具有識別性，惟本件商標圖樣中之外文「One Stroke」「Op-Ctrl Device」及中文「操一控·裝置」部分，均隱含一種具備「一筆畫」或「一擊」即足以操作之「裝置」之意，亦即指以手指一筆畫或一擊方式進行操控，而隨著電腦、手機相關產品的無鍵盤化，以手觸控螢幕操作

的方式逐漸廣泛應用於電子產品，訴願人以之為商標圖樣之一部分，指定使用於「電腦、電腦硬體、電腦軟體、硬碟、光碟、光碟機、快閃記憶體、電腦用介面卡、電子書、計算機、收銀機、電視遊樂器、電影片、唱片、電話機、行動電話、電腦螢幕顯示器、螢幕顯示器、電腦識別卡」等商品，其為商品功能性之說明，不具識別性。

(二)次查，本件商標整體圖樣中之「One Stroke」「Op-Ctrl Device、操一控·裝置」等文字，為商品功能之說明，不具識別性，已如前述，而其商標圖樣上之外文「Op」、「Ctrl」雖分別隱含為外文字「Operation」、「Control」之縮寫，惟尚非國內一般民眾通常使用之外文縮寫，難使一般消費者或競爭同業得直接認知本件商標權範圍不及於其圖樣上之「One Stroke Op-Ctrl Device、操一控·裝置」等文字，故該部分文字不具識別性，且有致本件商標權範圍產生疑義之虞，依首揭法條規定，自應聲明該部分不在專用之列。復查，本案業經原處分機關以101年8月3日(101)慧商20682字第10190580260號核駁理由先行通知書，通知訴願人就本件商標圖樣中之「One Stroke Op-Ctrl Device、操一控·裝置」等文字聲明不在專用之列，惟訴願人逾期未為聲明，自不得註冊。

(三)綜上所述，原處分機關以本件商標之申請註冊，有違首揭商標法第29條第3項之規定，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：

One Stroke
Op-Ctrl Device

「伊、乙·畫」操-控·裝置

案例二六（商標法第 29 條第 3 項—漏未審究聲明不專用）

- 一、依商標法第 29 條第 3 項規定之立法說明，聲明不專用制度之目的，係在於避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾。若該不具識別性部分，並無使第三人對商標權範圍產生疑義之虞，因商標權利範圍明確，該商標申請人自無單獨就該不具識別性部分主張排他使用之可能，商標專責機關應無庸要求該申請人再就該部分聲明不專用。惟該部分若有致商標權範圍產生疑義之虞，仍應就該部分聲明不在專用之列。本條項既明定申請註冊之商標圖樣中不具識別性部分，於「有致商標權範圍產生疑義之虞者」，須聲明不專用，則申請人在申請階段若已就商標圖樣中特定部分聲明不在專用之列，就該聲明事項究係屬「無致商標權範圍產生疑義之虞」而無須聲明不專用，或「有致商標權範圍產生疑義之虞」而應准聲明不專用，抑或非不具識別性之部分而不應聲明不專用，自有待原處分機關審查認定。原處分機關於作成處分前應就申請人聲明不專用之事項先予審究，並於處分書中論明，以資明確。
- 二、本件訴願人申請註冊之「GOLDEN ARTIST COLORS 設計圖」商標，訴願人於申請註冊時依當時（即修正前）商標法第 19 條規定聲明圖樣中之「ARTIST COLORS」不在專用之列，適現行商標法於 101 年 7 月 1 日施行，就該聲明不專用事項應適用處分時之現行商標法第 29 條第 3 項規定，惟原處分書除未列相關聲明不專用之條文外，且就該聲明不專用事項，僅提及「其中『ARTIST』、『COLORS』該二部分雖經申請人聲明不專用，惟『GOLDEN』…為指定商品品質或性質之說明…」等語，餘對「ARTIST COLORS」隻字未提，則該等聲明不專用部分究係無須聲明不專用，或符合或不符合聲明不專用之規定均有未明；且本件商標究係「GOLDEN」或「GOLDEN ARTIST COLORS」商標整體不符合商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，亦未予論述，則原處分機關所為本件商標，應予核駁之審定，自有未洽。
- 三、原處分機關補充答辯書固略以，本件商標整體文字為所指定商品

品質或性質之說明，訴願人即使請求聲明「ARTIST COLORS」不專用，因本件商標整體仍不具識別來源之功能，而為不得為聲明不專用之情形等語；然訴願補充答辯書之性質屬機關內部公文與對外發生法律效果之行政處分明顯不同，所產生之法律效果亦有差異，尚無以訴願答辯書代替行政處分書之餘地。是該局於作成本件核駁處分時漏未先就「ARTIST COLORS」部分審查並於處分書中論明，其處分要難謂無瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 18 日

經訴字第 10206092100 號

訴願人：美商○○○有限責任公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 10 月 2 日商標核駁第 341849 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 98 年 4 月 29 日以「GOLDEN ARTIST COLORS 設計圖」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 2 類之「油漆（顏料）、亮光漆、天然漆；防銹劑和木材防腐劑；著色劑；媒染劑；未加工的天然樹脂；畫家、室內裝璜業者、印刷業者及藝術家用之金屬箔及金屬粉」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並聲明圖樣中之外文「ARTIST」及「COLORS」不在專用之列。案經該局審查，認本件商標圖樣為所指定商品之相關說明，不具識別性，其申請註冊有商標法第 29 條第 1 項第 1

款規定之適用，應不准註冊，乃以 101 年 10 月 2 日商標核駁第 341849 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第 18 條所規定，亦即商標必須具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。……」為同法第 29 條第 1 項第 1 款所規定。另「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」復為同法第 29 條第 3 項所明定。
- 二、本件原處分機關略以：本件訴願人申請註冊之「GOLDEN ARTIST COLORS 設計圖」商標圖樣係由外文「GOLDEN ARTIST COLORS」所構成，其中外文「ARTIST」及「COLORS」雖經訴願人聲明不專用，惟「GOLDEN」指定使用於「油漆（顏料）、亮光漆、天然漆、防銹劑和木材防腐劑、著色劑、媒染劑、未加工的天然樹脂；畫家、室內裝潢業者、印刷業者及藝術家用之金屬箔及金屬粉」等商品，予消費者之認知，有黃金色或優質且屬畫家等級色彩之涵義，為所指定商品品質或性質之說明，不具識別性，而有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用，乃為本件商標應予核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件「GOLDEN ARTIST COLORS 設計圖」商標圖樣係以外文「GOLDEN」為其主要識別部分，整體商標圖樣亦具設計感，故具識別性。
- (二) 本件商標圖樣係源自於訴願人公司名稱「GOLDEN ARTIST COLORS, INC.」之特取部分，而其中之「GOLDEN」則係源自該公司創辦人○○ Golden 之姓氏；又本件商標業經訴願人廣泛使用於該公司網站及商品上（請參見訴願書附件證據 1 及 2），其商品並經由我國代銷商○○股份有限公司（以下簡稱○○公司）在我國市場販售，且自西元 2006 年起迄今之銷售金額已逾新臺幣 600 萬元，凡此有訴願人於西元 2011 年至 2012 年間出貨予○○公司之商業發票及○○公司之銷售發票可資佐證（請參見訴願補充理由書附件證據 16 至 23）；再者，於 YAHOO 台灣網路搜尋引擎上以「GOLDEN ARTIST COLORS」為關鍵字搜尋之結果亦顯示諸多本件商標之相關商品及討論（請參見訴願書附件證據 3），且訴願人自西元 2008 年起即不定時在我國「藝術家」刊物上刊登標示有本件商標圖樣之廣告（請參見訴願書附件證據 24 至 27）及由訴願人公司之商品型錄與使用說明書可知，本件商標業為一般消費者所熟知。另本件商標亦已於加拿大、澳洲、大陸地區等多國及地區（請參見訴願書附件證據 4 至 12）獲准註冊在案云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 依商標法第 29 條第 3 項規定之立法說明，聲明不專用制度之目的，係在於避免申請人於商標註冊後，

濫行主張權利，造成第三人之困擾。若該不具識別性部分，並無使第三人對商標權範圍產生疑義之虞，因商標權利範圍明確，該商標申請人自無單獨就該不具識別性部分主張排他使用之可能，商標專責機關應無庸要求該申請人再就該部分聲明不專用。惟該部分若有致商標權範圍產生疑義之虞，仍應就該部分聲明不在專用之列。本條項既明定申請註冊之商標圖樣中不具識別性部分，於「有致商標權範圍產生疑義之虞者」，須聲明不專用，則申請人在申請階段若已就商標圖樣中特定部分聲明不在專用之列，就該聲明事項究係屬「無致商標權範圍產生疑義之虞」而無須聲明不專用，或「有致商標權範圍產生疑義之虞」而應准聲明不專用，抑或非不具識別性之部分而不應聲明不專用，自有待原處分機關審查認定。原處分機關於作成處分前應就申請人聲明不專用之事項先予審究，並於處分書中論明，以資明確。

- (二) 經查，本件訴願人申請註冊之「GOLDEN ARTIST COLORS 設計圖」商標圖樣，係由未經設計之橫書大寫外文「GOLDEN」反白置於墨色長方型框內，下置字體相對較小之未經設計且有底線之橫書大寫外文「ARTIST COLORS」並列組合而成。訴願人於申請註冊時依當時（即修正前）商標法第 19 條規定聲明圖樣中之「ARTIST COLORS」不在專用之列，適現行商標法於 101 年 7 月 1 日施行，就該聲明不專用事項應適用處分時之現行商標法第 29 條第 3 項規定，惟原處分書除未列相關聲明不專用之條文外，且就該聲明不專用事項，僅提及「其中『ARTIST』、『

COLORS』該二部分雖經申請人聲明不專用，惟『GOLDEN』…為指定商品品質或性質之說明…」等語，餘對「ARTIST COLORS」隻字未提，則該等聲明不專用部分究係無須聲明不專用，或符合或不符合聲明不專用之規定均有未明；且本件商標究係「GOLDEN」或「GOLDEN ARTIST COLORS」商標整體不符合商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，亦未予論述，則原處分機關所為本件商標，應予核駁之審定，自有未洽。

(三) 原處分機關 102 年 2 月 19 日 (102) 智商 00496 字第 10280062240 號函固補充答辯略以，本件商標圖樣上之「ARTIST COLORS」本身已不具識別性，結合具色彩或品質說明意涵之「GOLDEN」後，本件商標整體文字為所指定商品品質或性質之說明，訴願人即使請求聲明「ARTIST COLORS」不專用，因本件商標整體仍不具識別來源之功能，而為不得為聲明不專用之情形等語；然訴願補充答辯書之性質屬機關內部公文與對外發生法律效果之行政處分明顯不同，所產生之法律效果亦有差異，尚無以訴願答辯書代替行政處分書之餘地。是該局於作成本件核駁處分時漏未先就「ARTIST COLORS」部分審查並於處分書中論明，其處分要難謂無瑕疵。

(四) 綜上所述，原處分既有上述瑕疵，自己無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關針對訴願人聲明不專用之事項，依前揭說明先為論明，並依商標法所定得否註冊之構成要件併予審查，於收受本訴願決定書後 3 個月內重為審酌，另為適法之處分。

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

本件商標圖樣



案例二七(商標法第 30 條第 1 項第 10 款—平等原則或行政自我拘束原則之適用)

- 一、按「行政自我拘束原則」或「平等原則」之適用前提要件為二：
- 一、要有相同之行政先例存在。
 - 二、該行政先例為合法，如為不合法或不當之行政先例，即不具拘束力。準此，倘經核准註冊之商標係不合法時，應無行政自我拘束原則之適用，否則將造成前案商標核准註冊後，後案申請的商標，均無法為否准註冊之窘境，且造成更多不應獲准註冊商標之存在。
- 二、查訴願人所舉註冊第 375000 號及第 1410689 號商標之申請人並非訴願人，亦非據以核駁商標權人，且商標圖樣與本件商標均不相同；註冊第 1394761 號、第 1398312 號及第 1515801 號、第 1530216 號商標，其圖樣與本件商標亦非一致，因案情各異，要難比附援引，執為本件有利之論據。另註冊第 1515802 號「Jin-Fa foods 1976 及圖」商標，其與本件商標相較，雖均係訴願人於同日以相同圖樣申請註冊，惟其指定使用於蛋捲、麻花、密麻花、糖果、餅乾、穀製零食、麵包、蛋糕等商品，與本件商標及據以核駁商標均指定使用產品報價及零售等服務有所差異，況「行政自我拘束原則」或「平等原則」之適用，尚須該相同之行政先例為合法妥適，已如前述，是縱審定結果有所差異，亦與行政自我拘束原則及平等原則無違，而係屬另案妥適與否問題。是以，訴願人自不宜逕執他案商標註冊案，作為本件商標亦應准予註冊之論據。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 1 月 28 日
經訴字第 10106116190 號

訴願人：吳○○君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 8 月 22 日商標核駁第 340902 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 29 日以「Jin-Fa foods 1976 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 35 類之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、企業管理顧問、工商管理協助、連鎖加盟經營管理顧問、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店、蜜麻花零售批發、蛋捲零售批發、食品零售批發」服務，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之註冊第 1398413 號「進發生技 JIN FA BIO TECHNOLOGY 及圖」商標構成近似，復均指定使用於同一或類似之代理進出口服務、企業管理顧問、網路購物、食品零售等相關服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以 101 年 8 月 22 日商標核駁第 340902 號審定書予以核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「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「Jin-Fa foods 1976 及圖」商標與據以核駁之註冊第 1398413 號「進發生技 JIN FA BIO TECHNOLOGY 及圖」商標相較，皆有外文「Jin Fa」，僅於欠缺識別性「foods」(食物)與「BIO TECHNOLOGY」(生化科技)之些微差異，在外觀、觀念、讀音上高度近似，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。又本件商標指定使用之服務與據以核駁商標相較，二者皆為代理進出口服務、企業管理顧問、網路拍賣、郵購、電視購物、網路購物、食品零售等相關服務，彼此間存在高度之類似關係。綜合衡酌本件二商標近似程度高、指定使用服務類似程度高及據以核駁商標識別性強，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商標之服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，依商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，本件商標自不得註冊，爰為核駁之處分。

(二) 至訴願人所舉他案商標註冊之案例，核與據以核駁商標指

定使用之商品或服務有別，且部分個案與本件商標圖樣構成不同，案情各異，於個案審認結果，當然有所不同，基於商標審查個案拘束原則，不宜比附援引執為本件有利之論據。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標與據以核駁商標相較，雖均有相同外文「Jin Fa」，惟二商標皆另結合其他文字及圖案，而據以核駁商標予消費者寓目印象較為深刻係上方之蓮花圖案結合中文「發」為其主要識別部分。從而，異時異地隔離觀察，並無使具有普通知識經驗之消費者誤認二商標服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關連之虞。
- (二) 又原處分機關核准他案註冊第 375000 號及第 1410689 號商標與據以異議商標並存註冊。訴願人亦以「進發」、「進發及圖」、「進發食品及圖」及與本件商標相同之「Jin-Fa foods 1976 及圖」圖樣，於先前或同日申請指定使用與本件商標相同或類似之商品或服務，而獲准註冊在案（註冊第 1394761 號、第 1398312 號、第 1515801 號、第 1515802 號及第 1530216 號），依同一審查標準，本件商標亦應核准註冊。
- (三) 另本件商標於網路搜尋或網路詢問皆有一定曝光度，具有普通知識之一般消費者當可輕易區辨本件二商標之差異，而無混淆誤認之虞，本件商標自無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件訴願人申請註冊之「Jin-Fa foods 1976 及圖」商標圖樣，係由外文「Jin-Fa foods」後加一數字「1976」所組成，「Jin-Fa foods」與「1976」間有大拇指比讚之圓形圖案（圖樣中「foods」與「1976」，

雖經訴願人聲明不專用，惟原處分機關認屬不具識別性部分，且無致商標權範圍產生疑義之虞，而敘明依商標法第 29 條第 3 項規定無須聲明不專用)；據以核駁之註冊第 1398413 號「進發生技 JIN FA BIO TECHNOLOGY 及圖」商標圖樣，則由蓮花圖案、中文「進發生技」及外文「JIN FA BIO TECHNOLOGY」由上而下排列所聯合組成，蓮花圖案中央置有中文「發」一字，其中「生技」、「BIO TECHNOLOGY」經聲明不在專用之列。二者相較，均有外文「Jin Fa」，且讀音上亦相彷彿，異時異地整體隔離觀察，實不易區辨，應屬構成近似之商標。

- (二) 又本件商標指定使用之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、企業管理顧問、工商管理協助、連鎖加盟經營管理顧問、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店、蜜麻花零售批發、蛋捲零售批發、食品零售批發」等服務與據以核駁商標所指定之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價、代理國內外廠商各種產品之投標、代理國內外廠商各種產品之經銷、商情提供、提供商業資訊、代辦禮品、代辦紀念品、為企業採購商品及服務、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、網路拍賣、郵購、電視購物、網路購物(電子購物)、農產品零售、飲料零售、食品零售，衣服、服飾配件零售，五金零售、家庭日常用品零售、化學製品零售、藥物零售、營養補充品零售、文教用品零售、電器用品零售、首飾零售、貴

金屬零售、化妝品零售」等服務相較，二者皆為代理進出口服務、企業管理顧問、郵購、電視購物、網路購物、食品零售等相關服務，於服務之性質、內容、提供者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，復屬同一或高度類似之服務。

- (三) 是以，綜合衡酌本件二商標近似程度不低，復指定使用於同一或高度類似之代理進出口服務、企業管理顧問、網路購物、食品零售等服務，相關消費者極有可能誤認本件二商標所表彰之服務係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，依商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，本件商標自不得註冊。
- (四) 訴願人雖稱本件商標經其廣告行銷已足使相關消費者可輕易區辨其與據以核駁商標之異同云云。惟查，訴願人所檢送之網路搜尋資料等相關證據資料，除數量有限外，其實際行銷使用情形，復無相關銷售數量、營業額、市場占有率、銷售區域、市場分布等事項之具體資料可資參酌，自難遽認本件商標業經訴願人長期廣泛使用，已為相關消費者所熟悉，並足以區辨其與據以核駁商標之異同，是訴願人所訴洵非可採。
- (五) 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。
- (六) 至訴願人主張另案商標圖樣之一部或全部同具中文「進發」或外文「Jin Fa」，且指定使用之商品或服務為相同或類似，而仍獲准註冊商標者所在多有乙節。按「行政自我拘束原則」或「平等原則」之適用前提要件為二：一、要有相同之行政先例存在。二、該行政先例為合法，如為不

合法或不當之行政先例，即不具拘束力。準此，倘經核准註冊之商標係不合法時，應無行政自我拘束原則之適用，否則將造成前案商標核准註冊後，後案申請的商標，均無法為否准註冊之窘境，且造成更多不應獲准註冊商標之存在。查訴願人所舉註冊第 375000 號及第 1410689 號商標之申請人並非訴願人，亦非據以核駁商標權人，且商標圖樣與本件商標均不相同；註冊第 1394761 號、第 1398312 號及第 1515801 號、第 1530216 號商標，其圖樣與本件商標亦非一致，因案情各異，要難比附援引，執為本件有利之論據。另註冊第 1515802 號「Jin-Fa foods 1976 及圖」商標，其與本件商標相較，雖均係訴願人於同日以相同圖樣申請註冊，惟其指定使用於蛋捲、麻花、密麻花、糖果、餅乾、穀製零食、麵包、蛋糕等商品，與本件商標及據以核駁商標均指定使用產品報價及零售等服務有所差異，況「行政自我拘束原則」或「平等原則」之適用，尚須該相同之行政先例為合法妥適，已如前述，是縱審定結果有所差異，亦與行政自我拘束原則及平等原則無違，而係屬另案妥適與否問題。是以，訴願人自不宜逕執他案商標註冊案，作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

Jin-Fa foods  1976

據以核駁商標圖樣



相關註冊商標

Jin-Fa foods  1976

案例二八（商標法第 30 條第 1 項第 10 款—情事變更）

本件據以核駁之註冊第 1360948 號商標於訴願階段，已因未依規定繳納第二期註冊費而自 101 年 11 月 1 日起消滅，該據以核駁商標已不構成本件商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，而不得註冊之事由，故情事已然變更，原處分以該據以核駁商標為核駁本件商標申請註冊之依據，已失其正當性。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 2 月 6 日

經訴字第 10206092960 號

訴願人：義大利商○○公司

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 7 日商標核駁第 341516 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

訴願人前於 100 年 5 月 2 日以「DEV (logo)」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「化妝品批發零售；衣服批發零售；服飾配件批發零售；鞋批發零售；眼鏡批發零售；皮件批發零售；鐘批發零售；錶批發零售；珠寶批發零售；文教用品批發零售」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，認本件商標圖樣與據以核駁之註冊第 1360948 號「DEV TECH For professionals」商標及第 1363723 號「DEVA (wordmark)」商標構成近似，且指定使用於同一或類似之商品/服務，

有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以 101 年 9 月 7 日商標核駁第 341516 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「DEV (logo)」商標註冊事件，原處分機關審查略以，本件商標圖樣上之外文「DEV」，與據以核駁註冊第 1360948 號「DEV TECH For professionals」商標相較，皆有引人注意之外文「DEV」字樣；又與據以核駁之註冊第 1363723 號「DEVA (wordmark)」商標相較，二者亦均有外文「DEV」字樣，僅字尾「A」有無之些微差異，應屬構成近似之商標。又本件商標指定使用之「衣服批發零售；服飾配件批發零售；鞋批發零售；鐘批發零售；錶批發零售」等服務與據以核駁註冊第 1360948 號商標所指定使用之「鐘錶零售、衣服零售、鞋子零售、帽子零售」服務相較，二者皆為提供衣服、服飾配件

、鞋、鐘錶商品之零售批發服務，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之服務間應屬存在高度之類似關係。另本件商標指定使用之「化妝品批發零售」服務與據以核駁之註冊第 1363723 號商標所指定使用之「全系列頭髮保養品即護髮品，頭髮用清潔劑，頭髮造型劑，整髮液，洗髮精，潤髮乳，噴髮膠水…」等商品相較，據以核駁商標之商品於消費市場上常透過本件商標提供之服務於行銷管道及販賣場所進行銷售，則所指定使用之商品與服務間應屬存在高度之類似關係。綜合前揭諸因素判斷，本件商標之申請註冊客觀上有致相關消費者產生混淆誤認之虞，自有首揭商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文規定之適用，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 據以核駁之註冊第 1360948 號商標因已逾第二期註冊費加倍繳費期限（101 年 10 月 31 日）仍未繳費，確定消滅，已不構成本件商標註冊之障礙。
- (二) 又本件商標圖樣係由外文「DEV」所構成。其與另一據以核駁註冊第 1363723 號「DEVA (wordmark)」商標相較，二者之外觀、觀念及讀音均不相同，予人之寓目印象顯然有別，非屬構成近似商標。且本件商標指定使用之服務與該據以核駁商標指定使用之商品之營業別不同，非屬同一或類似商品/服務。另訴願人係開設專賣店提供精品零售服務，商品價位偏高，而據以核駁商標指定使用之「護髮品」等商品，須透過其網站或授權之特定經銷商銷售，故二商標無致消

費者混淆誤認之虞，自無首揭法條規定之適用，爰請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 按本件原處分機關係以本件商標與據以核駁之註冊第 1360948 號「DEV TECH For professionals」及註冊第 1363723 號「DEVA (wordmark)」商標相較，應屬構成近似之商標，復指定使用於同一或類似商品/服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，應有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，而為本件商標之申請註冊應予核駁之處分。惟查，據以核駁之註冊第 1360948 號「DEV TECH For professionals」商標因其商標權人逾 101 年 10 月 31 日之第二期註冊費加倍繳費期限，仍未依修正前商標法第 26 條第 2 項規定加倍繳納第二期註冊費，依同條第 3 項規定該商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅，即該商標權已於 101 年 11 月 1 日起消滅，並經原處分機關依法公告於第 39 卷第 24 期商標公報。而按「訴願為行政爭訟程序之一部分，則在行政爭訟程序未終結前，該駁回商標註冊之審定並未確定，在行政爭訟程序中據以核駁之商標因法律規定經撤銷其專用權而情事變更時，應依變更後之情事予以再審查，以保護商標註冊申請人之權益。」此有改制前行政法院 85 年判字第 269 號判決可資參照。又「…據以核駁商標既於本件言詞辯論終結前，已因未依規定延展註冊而消滅，…故情事已然變更，原處分及訴願決定以據以核駁商標為核駁系爭商標申請註冊之依據，已失其正當性…」復有智慧財產法院 100 年度行商字第 15 號判決可資參照。從而，本件據以核駁之註冊第 1360948 號商標

既於訴願階段時，已因未依規定繳納第二期註冊費而自 101 年 11 月 1 日起消滅，該據以核駁商標已不構成本件商標有違首揭條款規定，而不得註冊之事由，故情事已然變更，原處分以該據以核駁商標為核駁本件商標申請註冊之依據，已失其正當性。是本件訴願爰僅就本件商標與另一據以核駁之註冊第 1363723 號「DEVA (wordmark)」商標相較，是否有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定予以審究，合先敘明。

(二) 經查，本件訴願人申請註冊之「DEV (logo)」商標圖樣係由單純有畫底線之外文「DEV」所構成。而據以核駁註冊第 1363723 號「DEVA (wordmark)」商標係由單純外文「DEVA」所構成。二造商標相較，雖本件商標之首尾外文「D」、「V」字母均為大寫，中間「e」字母則為小寫，同時於外文下方畫底線，與據以核駁商標之外文均為大寫不同，且有外文「A」字母有無之別。惟外觀上均有相同之外文「DEV」，予人寓目印象極相彷彿，即使二商標外文有小寫及大寫字體之差異，而文字之異同並未因單純字體格式（大、小寫）之改變而有不同，一般消費者應能輕易認識其文字具同一性，不致造成係不同文字之認知。是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意或實際交易唱呼之際，尚不易區辨，因屬構成近似之商標。

(三) 惟查，本件據以核駁商標之註冊第 1360948 號商標既於訴願階段時，已因未依規定繳納第二期註冊費而消滅，本件商標申請註冊，與該據以核駁商標有致消費者混淆誤認之虞，而有違首揭條款之事由，已不存在。又本件商標與另一據以核駁之註冊第 1363723 號商標雖屬構成近似之商標，惟衡酌本件商標指定使用之

「化妝品批發零售；衣服批發零售；服飾配件批發零售；鞋批發零售；眼鏡批發零售；皮件批發零售；鐘批發零售；錶批發零售；珠寶批發零售；文教用品批發零售」服務與據以核駁之註冊第 1363723 號商標所指定使用之「全系列頭髮保養品即護髮品，頭髮用清潔劑，頭髮造型劑，整髮液，洗髮精，潤髮乳，噴髮膠水，髮膠，泡沫髮膠，染髮劑，潤絲精，髮用染白劑，頭髮用蓬鬆劑，亮髮劑，直髮劑」商品，是否均構成類似之商品與服務，有致消費者混淆誤認之虞，而有首揭商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，即非無疑，容有重行審酌之餘地。

- (四) 綜上所述，本件因據以核駁之情事已變更，原處分機關以本件商標之申請註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，所為應予核駁之處分，尚無予維持，爰將原處分撤銷，由原處分機關依變更後事實，於收受本件訴願決定書後 3 個月內重行審酌後，另為適法之處分。

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

本件商標圖樣：

Dev

據以核駁商標圖樣：

DEV
TECH
For Professionals

DEVA

(圖樣中之「TECH、For professionals」聲明不專用)

案例二九(商標法第 30 條第 1 項第 10 款—部分商品或服務減縮之審查)

- 一、本件商標係指定使用於第 10 類、第 25 類及第 35 類之商品或服務，惟其指定使用之第 25 類「女鞋、男鞋、鞋…鞋用金屬配件」商品，與據以核駁註冊第 1121813 號商標指定使用之「睡衣褲、浴袍、…、女裝、成衣、男裝、牛仔服裝」商品，應屬構成類似商品；另指定使用第 35 類中之「醫療器材零售批發、醫療用材料零售批發」服務，與據以核駁註冊第 1247831 號商標指定使用之「藥用及衛生用製劑、醫用營養品、膏藥、敷藥用材料」服務相較，亦屬類似之服務。
- 二、原處分機關於核駁理由先行通知書，已明文告知訴願人得就前開有致混淆誤認之虞之第 25 類商品及第 35 類部分服務為減縮或分割，而訴願人申復審查意見書既未提出申請，依商標法第 31 條第 3 項規定自不得於訴願階段再為主張，原處分機關自亦無從逕行排除該等服務而准予本件商標之註冊。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 4 月 11 日

經訴字第 10106116170 號

訴願人：周○○君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 10 月 30 日商標核駁第 342186 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
訴願駁回。
事 實

訴願人前於 101 年 4 月 10 日以「杰生健康.足墊 Jason' s Footwear 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 10 類之「醫療用復健器具、矯形用品、足穹護帶、腳指彎曲矯正墊、腳指重疊矯正套環、腳後跟平衡墊、醫療用指套、矯形帶、醫療用帶、醫療用護指、矯形鞋、醫療用靴、矯形鞋弓形支墊、鞋用弓型支墊、扁平足用支撐器、矯形用鞋底、醫療用護具」商品、第 25 類之「女鞋、男鞋、鞋、涼鞋、布鞋、皮鞋、運動鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、鞋墊、鞋襯、鞋面、鞋跟、鞋幫、鞋尖、鞋舌、鞋弓、童鞋、鞋用防滑器、鞋用金屬配件」商品及第 35 類之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、網路拍賣、醫療器材零售批發、醫療用材料零售批發、運動用品零售批發、運動器材零售批發、育樂用品零售批發、鞋零售批發」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊。經該局審查，認本件商標與據以核駁註冊第 1121813 號「JASONS」商標及第 1247831 號「Jasons & Device」商標構成近似，復指定使用於同一或類似之女鞋、男鞋、醫療器材零售批發、醫療用材料零售批發等商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，以 101 年 10 月 30 日商標核駁第 342186 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認

二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、原處分機關認，本件訴願人申請註冊之「杰生健康·足墊 Jason's Footwear 及圖」商標，與據以核駁註冊第 1121813 號「JASONS」商標及註冊第 1247831 號「Jasons & Device」商標圖樣相較，予人寓目印象均有相同英文「JASONS」，僅所有格之標點符號之有無或字體大小寫不同之些微差異，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。本件商標指定使用之「女鞋、男鞋、涼鞋…」等商品，與據以核駁註冊第 1121813 號商標所指定之「睡衣褲、浴袍、汗衫…」商品相較，其間產製過程容有不同，然其使用材質通常相同，使用目的亦同，且依現今管銷理念，消費者整體搭配之採購性及企業多角化經營態勢，二者之銷售通路幾無差異，採同一專櫃販售者，比比皆是，應屬類似商品。本件商標指定使用之「醫療器材零售批發、醫療用材料零售批發」等服務，與註冊第 1247831 號商標所指定之「藥用及醫衛生用製劑、醫用營養品、膏藥、敷藥用材料」等服務相較，二者皆為醫療器材或藥品之零售服務，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，應屬存在相當程度之類似關係。綜合判斷商標在圖樣近似及商品或服務類似之程度等因素，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，乃為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱本件商標係連同「footwear」及圖式一起使用，與據以核駁註冊第 1121813 號商標只單獨用「Jasons」字樣，及第 1247831 號係將「JASONS」排列成「J·A·S·O·N·S」及橢圓形圖案差異極大。另註冊第 1121813 號商標指定使用於服裝類商品，與本件商標指定使用於鞋類商品完全不同，且本件商標是使用於醫療保健鞋類，須持有醫材販賣執照才准許販售，非一般坊間常見鞋款；而一般消費者對於註冊第 1247831 號商標之印象是使用於生活百貨商場，應非類似商品或服務。若本件商標指定使用之第 25 類商品及「醫療器材零售批發、醫療用材料零售批發」服務仍有致混淆誤認之虞，訴願人同意減縮該等商品或服務，並同意不就「Jason's」或「Footwear」等文字主張商標權等語，請求撤銷原處分。

四、本部為期釐清有關本件商標指定使用於第 10 類商品部分，原處分機關是否已審查及審查結果是否有不准註冊事由，乃函請原處分機關補充答辯，並請派員出席本部訴願審議委員會 102 年 4 月 1 日 102 年第 12 次會議，就一商標申請案，其指定多類商品，其中有部分類別經核駁理由先行通知書通知申請人提出意見書，則其餘未經通知之類別者，申請人是否明確瞭解可採取何種方法以保障其權益等問題可到會說明：

(一) 本件商標指定使用於第 10 類「醫療用復健器具、矯形用品…醫療用護具」商品與據以核駁註冊第 1247831 號商標指定使用之「藥用及衛生用製劑、醫用營養品、膏藥、敷藥用材料之零售」服務相較，一為第 10 類之醫療器具及醫療補助品商品，一為第 35

類之藥用及衛生製劑、醫用營養品等零售服務，據以核駁商標指定使用零售服務所涵蓋之商品範圍，並不包括本件商標所指定使用之第 10 類商品，且二者商品及服務性質不同，非屬構成類似商品/服務。倘訴願人於申請階段確依該局 101 年 9 月 18 日核駁理由先行通知書所示減縮或分割存有不准註冊事由之第 25 類商品及第 35 類部分服務，該局應會核准本件商標於第 10 類商品之註冊。

- (二) 該局核駁理由先行通知書已具體載明本件商標與據以核駁諸商標近似，且本件商標所指定使用之第 25 類商品及第 35 類部分服務與據以核駁諸商標構成類似，而有致消費者混淆誤認之虞之理由，並告知訴願人得就前揭商品申請減縮或分割，應已符合行政程序法第 102 條及商標法第 31 條第 2 項規定。且現行法律規定應無法導出該局有於核駁理由先行通知書中，載明本件指定使用於第 10 類商品應准予註冊之理由之義務。
- (三) 又因該局對於商標申請案的審查，只能考量個案商標近似或商品類似等因素，而在後續的商標異議或評定等爭議案件中，當事人可能會提出更多的證據而有不同的考量，若在申請案中直接認定第 10 類商品無致混淆誤認之虞，可能造成與後續爭議案件認定見解之歧異。至於現行商標法第 31 條第 3 項尚有申請案經審定後不得再減縮或分割之規定，本局也將在核駁理由先行通知書中增列前揭法律規定之通知。

五、本部決定理由：

- (一) 本件訴願人申請註冊之「杰生健康.足墊 Jason' s Footwear 及圖」商標，係由字母「F」為腳掌狀設計之外文「Foot」搭配其上、下方之外文「Jason' s」

及「wear」之圖形，共同置於中文「杰生健康.足墊」上方所共同組成，其中外文「Footwear」為鞋類之意，與中文「健康鞋」及「足墊」，乃為其所銷售商品或服務有關之文字，識別性較弱，消費者辨識商標之主要部分在於外文「Jason's」及中文「杰生」。據以核駁註冊第 1121813 號「JAOSNS」商標係由外文「Jasons」所構成，而註冊第 1247831 號「Jasons & Device」則係由外文「J·A·S·O·N·S」置於雙橢圓形圖形之中央所組成。二商標圖樣相較，均有引人注意之外文「Jason's」、「Jasons」或「JASONS」為其主要識別部分，僅符號「'」有無及字母大小寫之些微差異，故二商標整體外觀予人寓目印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。

- (二) 本件商標指定使用之第 25 類「女鞋、男鞋、鞋…鞋用金屬配件」商品，與據以核駁註冊第 1121813 號商標指定使用之「睡衣褲、浴袍、…、女裝、成衣、男裝」牛仔服裝」商品相較，依原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所載，分屬第 2503「鞋」組群及第 2501「衣服」組群，且為前述檢索參考資料所載需相互檢索參考之相關類組商品。再者，女鞋、男鞋、女裝、男裝等均屬供人體穿著搭配使用之商品，相關商品產製者與服務提供者亦有為方便消費者及提升銷售業績之故而多角化經營，同時產銷衣服及其配件、鞋子等系列商品，且常置於同一店面供消費者選購搭配，是二者於商品之功能、產製者、行銷管道及消費場所等因素上具有共同或關聯之處，應屬構成類似商品。另本件商標指定使用之「醫療

器材零售批發、醫療用材料零售批發」服務，與據以核駁註冊第 1247831 號商標指定使用之「藥用及衛生用製劑、醫用營養品、膏藥、敷藥用材料」服務相較，二者皆屬前述檢索參考資料所載第 351907「藥物零售批發」小類組，亦屬類似之服務。

- (三) 訴願人固訴稱本件商標是使用於醫療保健鞋類，須持有醫材販賣執照才准許販售，非一般坊間常見鞋款；而一般消費者對於註冊第 1247831 號商標之印象是使用於生活百貨商場，應非類似商品或服務等云云。惟按商標註冊所指定使用商品或服務，攸關商標權範圍之認定，是比較二商標商品或服務是否同一或類似，應以其申請或註冊所指定使用者為基準，不應以個案實際使用後所限定之特殊條件為據，訴願人所訴洵非可採。
- (四) 綜上所述，本件衡酌二商標均有外文「Jason's」、「Jasons」或「JASONS」，近似程度不低，且指定使用於同一或類似之女鞋、男鞋、醫療器材零售批發、醫療用材料零售批發等商品或服務，本件商標之註冊客觀上難謂無使相關消費者誤認二商標之商品為來自同一或雖不同但有關聯之來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。從而，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。
- (五) 至訴願人稱其同意減縮女鞋、男鞋、醫療器材零售批發等有致混淆誤認之虞之商品或服務，並同意不就「Jason's」或「Footwear」等文字主張商標權一節。按指定使用商品或服務之減縮及不專用之聲明，應於

核駁審定前為之，為商標法第 31 條第 3 項所明定。本件原處分機關於核駁審定前業以 101 年 9 月 18 日(101)慧商 20578 字第 10190716500 號核駁理由先行通知書，明文告知訴願人得就該等有致混淆誤認之虞之第 25 類商品及第 35 類部分服務為減縮或分割，而訴願人於同年月 26 日申復審查意見書既未提出申請，依前揭規定自不得於訴願階段再為主張，原處分機關自亦無從逕行排除該等服務而准予本件商標之註冊。惟為保障申請人權益，仍請原處分機關於核駁理由先行通知書中，增列原處分機關 102 年 1 月修訂之「商標法逐條釋義」中第 31 條「說明」段第 4 點「…申請人得就有不得註冊的商品或服務申請分割或減縮，以取得註冊」之意旨；並依其到會說明所述，將商標法第 31 條第 3 項有關申請案經審定後不得再減縮或分割之規定增列於該通知書中，使當事人充分知悉法律規定及其權利，併予指明。

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。

本件商標圖樣：



杰生健康鞋. 足墊

據以核駁商標圖樣：

Jasons



案例三〇（商標法第 30 條第 1 項第 13 款—藝名之認定）

「藝人」或「藝名」依傳統之社會觀念固僅指從事影視娛樂之表演人員所使用之別名，然參照重編國語辭典及新編國語日報辭典之定義，「藝名」係指藝人本名以外的假名、別名，而「藝人」則係指以表演技藝為職業的人；由前述定義觀之，藝人並未限於影視娛樂之演藝人員，而藝名亦未限於影視娛樂演藝人員之假名、別名。職業運動之運動員係參加一具有表演性質之運動賽事為職業，屬以表演運動技藝為職業之人，而為藝人之一種類型。則職業運動之運動員在從事表演運動賽事時，使用本名以外之別名、暱稱，性質上應可認即屬「藝名」。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 31 日

經訴字第 10206102280 號

訴願人：何○○君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 12 月 28 日商標核駁第 344035 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 101 年 8 月 6 日以「Linsanity」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 30 類之速食麵、麵速食調理包、麵速食調理餐、牛肉麵、甜點、餅乾、牛舌餅、麵包、漢堡、麵條、冰棒、冰淇淋、冰品等商品，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「Linsanity」已指向美籍亞裔球員

林○豪而產生聯想，並廣為相關事業或消費者普遍認知而達著名程度，申請人復未徵得林○豪本人同意，以之作為商標申請註冊，有商標法第 30 條第 1 項第 13 款規定之適用，以 101 年 12 月 28 日商標核駁第 344035 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」，不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 13 款本文所規定。本款旨在於保護自然人的人格權，而姓名、藝名、筆名、字號者，限於達到「著名」的程度方得適用，其所謂「著名」之認定，以申請時為準，同法條第 2 項復有明文。

二、本件商標註冊申請案，經原處分機關審查，略以：

在本件商標申請註冊日前，堪認「Linsanity」已指向美籍亞裔球員林○豪而產生聯想，並廣為相關事業或消費者普遍認知而達著名程度。從而訴願人未徵得林○豪本人之同意，逕以外文「Linsanity」作為本件商標申請註冊，自有前揭法條規定之適用，依商標法第 30 條第 1 項第 13 款及第 31 條第 1 項規定，為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)所謂姓名、藝名、筆名、字號，應屬當事人自己所取，自己對外表示之稱謂，以使他人藉該稱謂識別自己。惟「Linsanity」係人們口耳相傳而創造產生，不屬林○豪之姓名、藝名、筆名、字號。

(二)本件商標圖樣「Linsanity」非專屬於林○豪本人，本件商標之設計理念為 L(Large)加 insanity(瘋狂)，藉以大包裝且豐富的內容物，加上一系列的設計圖樣，來增加購買的樂趣。且本件商標指定使用於第 30 類商

品，與林○豪本人所申請「Linsanity」商標指定使用之商品類別不同，當符合商標法之規定。

四、本部決定理由：

(一)商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」，不得註冊，為商標法第30條第1項第13款本文所明定。又「藝人」或「藝名」依傳統之社會觀念固僅指從事影視娛樂之表演人員所使用之別名，然參照重編國語辭典及新編國語日報辭典之定義，「藝名」係指藝人本名以外的假名、別名，而「藝人」則係指以表演技藝為職業的人；由前述定義觀之，藝人並不限於影視娛樂之演藝人員，而藝名亦不限於影視娛樂演藝人員之假名、別名。復依現今各國職業運動已成為一具有高度商業性質的運動聯盟，其以吸引觀眾觀賞為主要目的，所舉辦之運動賽事多具有表演性質；而聯盟中各隊伍遴選該領域中技術頂尖之運動員，並依據運動員之技術程度及受消費者（觀眾）歡迎之程度給予不同之報酬，故職業運動之運動員以現今狀況，其可稱係參加一具有表演性質之運動賽事為職業，屬以表演運動技藝為職業之人，而為藝人之一種類型。再以職業運動員與運動聯盟、媒體之關係多由經紀人來經營，明星職業運動員的生活動態更常為媒體關注的焦點，其性質與影視娛樂演藝人員亦多有類似。則職業運動之運動員在從事表演運動賽事時，使用本名以外之別名、暱稱，性質上應可認即屬「藝名」。

(二) 經查，林○豪（○○ Lin）為美國國家籃球協會（National Basketball Association，簡稱NBA）第一位台灣裔美國人，其於極短的時間內，從替補球員到帶領紐約尼克隊連贏7場比賽，引起美國及國內的

注意，其精彩賽事透過轉播及媒體的持續密集報導，已成為國內家喻戶曉高知名度之公眾人物。美國球迷和媒體以林○豪的姓「Lin」創造了許多新詞作為其外號、別名，其中最著名者為由「Lin」及「insanity（瘋狂）」所組成之「Linsanity」，以描述在這極短的時間內林○豪所引發的熱潮，該一外文於西元 2012 年 2 月 23 日「Linsanity」獲全球語言觀察機構（Global Language Monitor）認定為英語單字，定義其意為「紐約尼克籃球隊的 23 歲球員林○豪，從在選秀會上落榜且之前默默無聞，到一夕成名所引發的熱潮」，於西元 2012 年 2 月 27 日時代雜誌（Time Magazine）更以林○豪上籃照片配上「Linsanity!」作為該期雜誌封面。準此，美國國家籃球協會既係一職業運動聯盟，林○豪身為美國國家籃球協會之球員，即以參加該協會所舉辦之表演性籃球比賽為業，屬以表演籃球運動技藝為職業之人，而為藝人之一種類型。球迷及媒體因林○豪球場上之精彩表現，為他所取之外號、別名「Linsanity」，依客觀事實僅指向林○豪一人，國內一般人可直接聯想與林○豪有關，揆諸前揭說明，應屬其藝名且已達家喻戶曉之著名程度。

（三）綜上所述，於本件商標申請註冊日（101 年 8 月 6 日）之前，「Linsanity」已為林○豪之著名藝名，訴願人以「Linsanity」作為本件商標申請註冊，復未徵得林○豪本人同意，難謂無損及林○豪之人格權，自有商標法第 30 條第 1 項第 13 款之適用，應不准註冊。從而，原處分機關固未論明其究認「Linsanity」屬本條款姓名、藝名、筆名或字號之任一種，然以本件商標

有前揭商標法規定之適用，所為核駁之處分，仍可維持。

(四)至訴願人稱本件商標具有設計理念，且指定使用之商品與林○豪本人申請「Linsanity」商標註冊之商品不同乙節，因商標法第30條第1項第13款規定之適用，不以申請人主觀理念、或指定使用之商品/服務構成同一或類似為要件，故訴願人所述不足以採為本件商標無首揭商標法規定適用之有利論據。又訴願人所舉「T. J Burke」、「可樂」等商標申准註冊之案例，核其商標圖樣與本件商標完全不同，案情有別，依商標審查個案拘束原則，自不得比附援引執為本案有利之論據，均併予指明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

本件商標圖樣



Linsanity

案例三一（商標法第 63 條第 1 項第 1 款—商標使用之認定（變換或加附記））

系爭商標之實際使用態樣概可分為二大類：

一、未經設計的外文「AIR JUMP」之態樣，包括：(1) 網頁上標示未經設計上下分列或由左而右排列之「AIR」、「JUMP」(2) 眼鏡鏡架內側標示未經設計之「AIR JUMP STAINLESS STEEL」(3) 眼鏡鏡框與鏡架接合處標示未經設計之外文「AIR JUMP」、(4) 眼鏡鏡架側面標示之外文「AIR JUMP」：

前揭商標之使用態樣主要仍為單純之外文「AIR JUMP」，並無特別之設計，與系爭商標註冊圖樣之外型差異有限，觀念亦相同，尚不失其商標之同一性，並無自行變換商標或加附記之情事。

二、惟外文「AIR」、「JUMP」上下分列，且於「JUMP」外圍附加外框之態樣，包括：(1) 上方為白色字體「AIR」，下方為反白外框內置黑色字體「JUMP」，(2) 上方為黑色字體「AIR」，下方為黑框內置白色字體「JUMP」(3) 上方為白色字體「AIR」，下方為黑框內置白色字體「JUMP」(4) 眼鏡鏡片正面標示上方為白色字體「AIR」，下方為黑框內置呈透明狀之「JUMP」：

(一) 前揭商標除將外文「AIR」及「JUMP」上下分列外，復將下方之外文「JUMP」置於一外框內，與系爭商標為由外文「AIR JUMP」所構成，且該外文中之字母「J」係向左下延伸至「A」、「I」及「R」三字母之下方，予人印象為一具設計性之整體者相較，二者圖樣整體設計意匠予人印象顯有差異，該實際使用之商標圖樣依一般社會通念應認已與系爭商標不具同一性，而足認參加人有「自行變換或加附記」使用系爭商標之事實。

(二) 衡酌系爭商標自行變換或加附記之實際使用態樣與據以廢止諸商標相較均有相同予人寓目印象深刻之外文「JUMP」為主要識別部分，近似程度不低，且二者所指定使用之商品為同一或高度類似之商品等因素綜合判斷，系爭商標難謂無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 11 日

經訴字第 10206094000 號

訴願人：○○光學股份有限公司

參加人：○○企業有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 26 日中台廢字第 1000009 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人○○企業有限公司前於 89 年 7 月 3 日以「AIR JUMP 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 9 類之「眼鏡、雪鏡、風鏡、眼鏡框、眼鏡架、眼鏡套、眼鏡鍊、眼鏡掛帶、安全護目鏡、鏡片、防煙護目鏡、射擊用眼鏡、眼鏡止滑墊片、眼鏡及其組件、太陽眼鏡」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 984388 號商標。嗣訴願人於 100 年 1 月 3 日主張該商標於註冊後有當時商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定自行變換或加附記使用，致與訴願人之註冊第 12379819 號「JUMP」及第 1379820 號「JUMP 及圖」商標構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞之情事，向原處分機關申請廢止其註冊。原處分機關審查期間，適現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原申請廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定。而

本件商標廢止案經原處分機關審查，以 101 年 9 月 26 日中台廢字第 1000009 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。案經本部審議後，依訴願法第 28 條第 2 項規定，通知參加人參加訴願程序表示意見，業據其於 102 年 2 月 8 日提出參加訴願程序並表示意見之書面資料到部。

理 由

一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理」為商標法第 107 條第 1 項本文所明定。而「商標註冊後有下列情形之一者，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。…」為同法第 63 條第 1 項第 1 款所規定。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，且二者依社會一般通念已喪失其同一性者而言。

二、原處分機關略以：

(一) 本件系爭註冊第 984388 號「AIR JUMP 及圖」商標廢止案，訴願人檢送於 99 年 11 月 10 日委請律師發函（如廢止申請書附件 5）主張參加人實際行銷時有變換使用之情事，據其檢附參加人於陳列展示之櫥窗或網頁上標示未經設計上下分列之「AIR、JUMP」、橫書「AIR JUMP」、於眼鏡鏡架側面標示未經設計之「AIR JUMP STAINLESS STEEL」、於眼鏡鏡框折合處標示未經設計「AIR JUMP」等情形，其實際使用僅將「AIR」及「JUMP」上下分列或上下交錯分

列，就單純之文字商標而言，其於消費者習慣於自上而下或自左而右讀音，且其觀念相同，外型之差異有限，故與系爭商標相較仍不失同一性，並無自行變換商標或加附記之情事（參照智慧財產法院 99 年度行商訴字第 21 號行政判決）。

- (二) 另訴願人檢送參加人將「AIR、JUMP」二字上下分列，且於「JUMP」外圍附加外框之情形（詳如廢止申請書理由 5 之圖 1 及附件 5、6），該等商標圖樣包括（1）「JUMP」附加反白外框而造成與「AIR」之顏色不相同；（2）「JUMP」附加黑框，而其「JUMP」字樣仍與「AIR」同色之情形；（3）則為「AIR」字體為白色，「JUMP」附加黑框，而其「JUMP」字體則屬透明等 3 種情形，智慧財產法院前揭判決認定該排列及整體設計予人印象確有差異，核此實際使用情形已與系爭商標原註冊之整體圖樣並非相同，而有自行變換商標使用之情形，且與據以廢止之註冊第 1379819 號及第 1379820 號商標構成近似。
- (三) 惟查，訴願人前於 98 年 3 月 24 日就系爭商標之註冊另案申請廢止前，參加人即有將系爭商標變換為「AIR、JUMP」二字上下分列，且於「JUMP」外圍附加外框而使用之情形，而當時據以廢止諸商標皆尚未取得註冊，則參加人於據以廢止諸商標申請註冊前已有持續性變換使用行為，要難謂有致相關消費者混淆誤認為在後註冊之據以廢止商標而影響商標秩序之情形。
- (四) 訴願人主張參加人於眼鏡鏡片正面變換系爭商標為「JUMP」外圍附加外框態樣（如廢止申請書理由 5 之圖 2、附件 6），僅見單純外文「JUMP」，惟依卷附網頁資料及參加人檢送之眼鏡商品實務觀之，該「AIR

」字體為白色」而「JUMP」係附加黑框而透明化之文字，並無何者較為醒目之情形發生，若將該鏡片置於白色背景下，因光線折射之故，此時「AIR」字樣亦非純然之白色，其將呈現與純白不同之色調，故此時「AIR」字樣仍與「JUMP」字樣同為消費者所注意，惟將該片置於暗色系之背景下，因黑色對於光線之反射力較弱，此時黑色「JUMP」字體與背景色融為一體，反而僅呈現「AIR」之字樣，是堪認定參加人非僅標示「JUMP」字體，且參加人之商標使用，多係與未變換之「AIR JUMP」文字商標併存，應不致使相關消費者發生混淆誤認之情形。

- (五) 參加人於全省均有經銷系爭商標商品之眼鏡行，其自 89 年至 99 年銷售憑單之品名亦均記載為「AIR JUMP」，堪認參加人系爭商標自 91 年獲准註冊後，於市場上積極行銷使用已近 10 年之久。反觀，訴願人於 100 年 5 月 20 日雖提出西元(下同)2010 年出貨單及 2004 年至 2010 年行銷資料光碟，惟所附當代眼鏡雜誌廣告，僅第 305 期 2010 年 10 月發行的廣告使用「JUMP」下列「eyewear」商標外，其餘均使用「將門 JUMP 及圖」，再參諸 2002 年至 2007 年間之展覽項目暨品牌一覽表(附件 20-4 至 20-8)均載明「將門 JUMP」商標，均足認定所使用者非本件據以廢止商標，故系爭商標變換使用難謂有使相關消費者與據以廢止諸商標產生混淆誤認之虞，乃為「廢止不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 原處分所稱「據爭商標註冊前，系爭商標已有持續性變換使用行為」，究竟是指須符合「據爭商標之註冊

日必須早於系爭商標」，或是「系爭商標雖註冊在先，但變換使用之行為必須在據爭商標註冊之後」之條件，語意不清，且無論為何者，均為增加法條所無之構成要件，顯有違誤。

- (二) 參加人另案第 1443755 號「AIR JUMP」商標為未經設計之文字「AIR JUMP」，遭原處分機關認定與本件據以廢止諸商標構成近似，且有混淆誤認之虞而撤銷該商標之註冊。原處分機關允許系爭商標變換使用為未經設計的「AIR JUMP」圖樣，變相使被撤銷之註冊第 1443755 號商標可繼續使用，邏輯上亦有矛盾。
- (三) 本件二造商標均指定使用於眼鏡或鏡架等商品，商標均標示於鏡片或鏡架，十分細小，二商標文字一為「JUMP」，一為「AIR JUMP」，實難以分辨，有致消費者混淆誤認之虞。
- (四) 訴願人之另案註冊第 674801 號「將門及圖 JUMP」商標，雖係由中文、外文及圖形之組合，然外文「JUMP」亦為該圖樣中顯著之主要部分，且該商標註冊日為 84 年 3 月 16 日，早於系爭商標之申請日及註冊日，故其使用資料亦應納入考量。此外，訴願人於申請廢止階段所提供之出貨單及光碟（申請書附件 11）、85 年及 86 年型錄（申請書附件 18）、99 年至 101 年世貿展覽照片（申請書附件 19）、中華民國眼鏡發展協會 2002 年至 2012 年展覽品牌一覽表及該協會通知之電子郵件資料（申請書附件 20）、該協會之網站資料（申請書附件 21）、84 年至 86 年及 99 年當代眼鏡雜誌（申請書附件 22）、87 年當代眼鏡指南封面廣告（申請書附件 23），亦可見訴願人有使用系爭商標，此外，訴願人早於系爭商標申請日前，即有使用據以廢

止諸商標（訴願附件 2 至 11）。綜上，系爭商標違反申請廢止時商標法第 57 第 1 項第 1 款規定，請求撤銷原處分。

四、案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項之規定通知參加人參加訴願程序表示意見，參加人於 102 年 2 月 8 日提出訴願參加理由書到部，略以：

- （一）本件訴願人主張應廢止之系爭註冊第 1379819 及第 1379820 號商標，與智慧財產法院 99 年度行商訴字第 21 號行政判決所涉被申請應廢止之商標相同，且為同一廢止申請人，而該判決已認定系爭商標與該案據以廢止註冊第 674801 號商標相較無致消費者混淆誤認之虞，訴願人以同樣之證據再提廢止，基於一事不再理之精神，本件應不予受理。
- （二）系爭商標於 91 年獲准註冊後參加人即積極使用系爭商標，其於全省均有經銷之眼鏡行，並有記載「AIR JUMP」之銷貨憑單。而參加人之眼鏡商品（參加訴願附件 1）中「AIR」及「JUMP」是使用不同色彩，並非訴願理由所表達的只使用「JUMP」。而智慧財產法院於前揭判決已認定系爭商標之實際使用無致相關消費者混淆誤認之虞，縱本件據以廢止商標無中文「將門」，然「AIR JUMP」與「JUMP」或「JUMP 及圖」亦全然不同。另系爭商標之曝光率及行銷流暢程度遠大於註冊第 674801 號商標，此由網路查詢資料可知（參加訴願附件 2），且參加人不僅作國內品牌行銷，也取得大陸地區商標權（參加訴願附件 3），並獲得大陸地區消費者的認同而有相當熟悉度，故系爭商標之註冊無致消費者混淆誤認之虞。

五、本部決定理由：

(一) 系爭商標圖樣係由經設計之外文「AIR JUMP」所構成，指定使用於「眼鏡、雪鏡、風鏡、眼鏡框、眼鏡架、眼鏡套、眼鏡鍊、眼鏡掛帶、安全護目鏡、鏡片、防煙護目鏡、射擊用眼鏡、眼鏡止滑墊片、眼鏡及其組件、太陽眼鏡」商品。訴願人於100年1月3日以系爭商標有自行變換商標或加附記，致與訴願人使用於同一或類似商品之註冊第12379819號「JUMP」及第1379820號「JUMP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，有申請廢止時商標法第57條第1項第1款規定之適用（即現行商標法第63條第1項第1款規定；依同法第107條第1項規定，現行法施行前尚未處分之商標廢止案件適用現行法辦理），申請廢止其註冊。

(二) 查訴願人於申請廢止時所檢附之網頁資料（參訴願人100年1月3日廢止申請書附件5、6），其上載有「○○有限公司」等文字，應堪認其為參加人用以宣傳其眼鏡商品之網頁資料。而由前揭網頁資料、卷附參加人所提供之眼鏡商品實物及訴願人於申請廢止書所主張系爭商標變換或加附記之使用態樣觀之，系爭商標之實際使用態樣概可分為二大類：

1、未經設計的外文「AIR JUMP」之態樣，包括：(1) 網頁上標示未經設計上下分列或由左而右排列之「AIR」、「JUMP」(2) 眼鏡鏡架內側標示未經設計之「AIR JUMP STAINLESS STEEL」(3) 眼鏡鏡框與鏡架接合處標示未經設計之外文「AIR JUMP」、(4) 眼鏡鏡架側面標示之外文「AIR JUMP」。

(1) 經查，前述(2)之使用態樣中，雖尚有外文「STAINLESS STEEL」，惟該外文為「不鏽鋼」之意

，為商品有關之說明文字，故前揭（1）至（4）商標之使用態樣主要仍為單純之外文「AIR JUMP」，並無特別之設計，與系爭商標註冊圖樣之外型差異有限，觀念亦相同，尚不失其商標之同一性，並無自行變換商標或加附記之情事。

（2）綜上，前揭商標使用態樣既無自行變換商標或加附記之情形，自不符合商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之要件。

2、外文「AIR」、「JUMP」上下分列，且於「JUMP」外圍附加外框之態樣，包括：（1）上方為白色字體「AIR」，下方為反白外框內置黑色字體「JUMP」，（2）上方為黑色字體「AIR」，下方為黑框內置白色字體「JUMP」（3）上方為白色字體「AIR」，下方為黑框內置白色字體「JUMP」（4）眼鏡鏡片正面標示上方為白色字體「AIR」，下方為黑框內置呈透明狀之「JUMP」。

（1）經查，前揭商標除將外文「AIR」及「JUMP」上下分列外，復將下方之外文「JUMP」置於一外框內，與系爭商標為由外文「AIR JUMP」所構成，且該外文中之字母「J」係向左下延伸至「A」、「I」及「R」三字母之下方，予人印象為一具設計性之整體者相較，二者圖樣整體設計意匠予人印象顯有差異，該實際使用之商標圖樣依一般社會通念應認已與系爭商標不具同一性，而足認參加人有「自行變換或加附記」使用系爭商標之事實。

（2）次查，據以廢止之註冊第 1379819 號「JUMP」商標，係由單純之外文「JUMP」構成，而第 1379820 號「JUMP 及圖」商標，則係由右至左長度遞減之墨色圓

形圖及三條斜線設計圖形及外文「JUMP」上下併列所組成。與前揭系爭商標自行變換加附記之實際使用態樣相較，雖系爭商標變換使用後消費者仍可同時注意到「AIR」及「JUMP」，惟因外文「JUMP」已與「AIR」分離而呈上下分列之方式呈現，且將「JUMP」置於一外框內，以加強其設計，故外文「JUMP」已可單獨為其予人寓目印象深刻之主要識別部分之一；而據以廢止諸商標亦有引人注意之外文「JUMP」為主要識別部分，故二者整體外觀予人寓目印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。此外，據以廢止諸商標指定使用之眼鏡、眼鏡框、眼鏡架等商品，與系爭商標指定使用之眼鏡、雪鏡、風鏡等商品相較，二者無論於功能、性質、製造者、購買者、行銷管道或販售場所等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，復屬同一或高度類似之商品。

- (3) 原處分固稱參加人早於據以廢止諸商標申請註冊前即有將系爭商標持續變換使用之行為，難謂有致相關消費者混淆誤認其為在後註冊之據以廢止諸商標而影響商標秩序之情形等云云。惟查，商標法第63條第1項第1款旨在避免商標權人於實際使用商標時自行變換或加附記，致與其註冊商標喪失同一性，而有與他人註冊商標發生混淆誤認之虞之情形。因本款廢止事由係以保護他人依法獲准註冊之商標為目的，故無論係系爭商標之變換使用被誤認為據以廢止商標，或據以廢止商標獲准註冊後被誤認為

變換使用之系爭商標，均屬本款所規定「有使相關消費者混淆誤認之虞」之情形。是據以廢止商標，是否早於系爭商標變換使用前獲准註冊，即非所問。故原處分機關僅以參加人早於據以廢止諸商標註冊前即有將系爭商標變換使用之行為，即謂二者無致混淆誤認之虞，認事用法顯有違誤。

- (4) 另原處分及參加人稱參加人於全省均有經銷系爭商標商品之眼鏡行，其自 89 年至 99 年銷貨憑單之品名均記載為「AIR JUMP」，堪認參加人系爭商標自 91 年獲准註冊後於市場上積極行銷已近 10 年之久，應較為消費者所熟悉而給予較大之保護乙節。經查，本件參加人於廢止答辯附件 8 所附之銷貨憑單品名規格欄所載為未經設計之「AIR JUMP」字樣，充其量或能認定參加人於 86 年至 99 年間有使用系爭商標之事實，然尚難逕予推論為參加人有長久使用變換後之商標之情事。另參加訴願附件 2 之網頁查詢資料，未見系爭商標變換使用後之圖樣；參加訴願附件 3 則為大陸地區之商標註冊資料，該圖樣與系爭商標及其變換使用後之圖樣均不相同。是以上均難認屬參加人長久使用變換後之商標，而應給予較大保護之論據，原處分及參加理由均非可採。
- (5) 又參加人主張本件業經智慧財產法院 99 年度行商訴字第 21 號判決認定在案，基於一事不再理之精神，本件應不予受理乙節。按對於異議確定或評定處分之註冊商標，依商標法第 56 條或第 61 條規定，固不得就同一事實，以同一證據及同一理由申請評定，惟商標廢止案並不適用，亦無類似規定之限制。況且前揭智慧財產法院判決所涉

據以廢止之商標為註冊第 674801 號「將門及圖 Jump」商標，該商標係由中文「將門」、「三斜線之圖形」及外文「JUMP」所共同組成，與本件據以廢止諸商標相較，二者尚有中文「將門」有無之差異，案情不同，自難執為系爭商標變換後之商標圖樣與據以廢止諸商標無致混淆誤認之虞之論據。

(三) 綜上，本件系爭商標實際使用的二種態樣（見五、本部決定理由（二）1. 及 2.），其中第 1 種態樣：未經設計的外文「AIR JUMP」，固無自行變換或加附記之情事；惟第 2 種態樣：外文「AIR」、「JUMP」上下分列，且於「JUMP」外圍附加外框之態樣，有變換使用，衡酌其與據以廢止諸商標相較均有相同予人寓目印象深刻之外文「JUMP」為主要識別部分，近似程度不低，且二者所指定使用之商品為同一或高度類似之商品等因素綜合判斷，相關消費者實極有可能誤認二者之商品係來自相同或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，系爭商標自難謂無商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之適用。是本件原處分機關所為「廢止不成立」之處分，嫌有未洽，而無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

系爭商標圖樣



實際使用圖樣



五(二)1. 態樣(1)



五(二)1. 態樣(1)



五(二)1. 態樣(2)



五(二)2. 態樣(1)



五(二)2. 態樣(2)



五(二)2. 態樣(3)(4)

據以廢止諸商標



案例三二（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定（同一證據））

- 一、商標法第 33 條第 1 項規定「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權。…。」，是每一註冊商標應分別依商標法之內容享有個別的權利，亦應負擔個別的義務。
- 二、參加人既分別取得系爭「黑金剛」商標及另案（註冊第 711914 號）「黑金剛及圖（一）」商標之註冊，顯見參加人係將二者視為不同之商標，又參加人所提出之商標使用證據，業經本部認定係為註冊第 711914 號商標之使用證據，因此參加人使用於該商標商品上之同一圖樣，自難認亦可作為系爭「黑金剛」商標之使用證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 1 日

經訴字第 10206094990 號

訴願人：謝○○君

參加人：○○生技股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 10 月 25 日中台廢字第 1000251 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣案外人○○製藥股份有限公司前於 84 年 3 月 6 日以「黑金剛」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 33 類之各種酒（啤酒除外）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，准列為第711913號聯合商標（權利期間自85年3月16日起至90年7月31日止），嗣於85年8月19日申請移轉予○○企業股份有限公司，經原處分機關為移轉登記。○○企業股份有限公司並申准第一次延展註冊至100年7月31日止。其間，修正前商標法於92年11月28日修正施行，依該法第86條規定，該聯合商標自是日起視為獨立之註冊商標。又○○企業股份有限公司嗣後更名為○○生技股份有限公司（即本件參加人），並申准系爭商標第二次延展註冊至110年7月31日止。訴願人於100年7月11日，以該商標有違修正前商標法第57條第1項第2款之規定申請廢止其註冊。原處分機關審查期間，適現行商標法於101年7月1日修正施行。依現行商標法第107條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第63條第1項第2款之規定。案經原處分機關審查，認系爭商標並無現行商標法第63條第1項第2款規定之情事，於101年10月25日以中台廢字第1000251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。案經本部審議並依訴願法第28條第2項之規定，以102年4月30日經訴字第10206070410號函、102年5月14日經訴字第10206070420號函通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人於102年5月17日及102年5月29日提出參加訴願程序暨表示意見之書面資料到部。

理 由

一、按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，

尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 107 條第 1 項所規定。次按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：...二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為同法第 63 條第 1 項第 2 款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。而商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定復有明文。

二、本件系爭註冊第 711913 號「黑金剛」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

(一) 經查，本件系爭註冊第 711913 號「黑金剛」商標係於民國 85 年 3 月 16 日獲准註冊，並獲准延展權利期間至 110 年 7 月 31 日，指定使用於「各種酒（啤酒除外）」商品。據參加人於答辯時檢附之「附件 1」未具日期之菸酒稅產品登記申請表影本 1 紙，其上載有菸酒類別「料理酒」、產品名稱「黑金剛料理米酒」、酒精成分「19.5 度」、保特瓶裝「600ml/瓶，12 瓶/箱」字樣；「附件 2」載有「黑金剛」商標之料理米酒商品實物照片 1 張；「附件 3」受文者為「○○生技股份有限公司」之 100 年 3 月 28 日財政部臺灣省南區

國稅局屏東縣分局函影本 1 紙，該函內載有「貴公司申請菸酒稅產品登記，經查符合規定，准予登記」、「復 貴公司未具日期申請書」、「核准登記產品內容（菸酒類別/產品名稱/產品編號/酒精度/規格/稅額/計稅單位）：（二）料理酒/黑金剛料理米酒/469450006102/19.5 度/0.6 公升/9 元/公升」等字樣；「附件 4」100 年 3 月 31 日開立之統一發票影本 1 紙，其上載有「黑金剛料理米酒 600ml」、「數量「6 瓶」等字樣；「附件 5」100 年 3 月之菸酒稅廠商計算稅額申報書影本 1 紙，其上載有產品編號「469450006102」、品名規格「黑金剛料理米酒 19.5 度 0.6 公升」、本月完稅數量「3.60」、單位稅額「9.0」、應納稅額「32」、繳納日期「100.4.15」、參加人公司大小章及標示 100.4.20 之財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局菸酒稅收件章等字樣；「附件 6」100 年 3 月之菸酒稅廠商產銷月報表影本 1 紙，其上載有產品編號、本月減少量（出廠完稅）「3.60」等字樣。

- (二) 由前揭證據資料觀之，「附件 1」菸酒稅產品登記申請表及「附件 2」料理米酒商品實物照片，雖均未具日期，然觀諸參加人所提之「附件 3」載有「復 貴公司未具日期申請書」等字樣之 100 年 3 月 28 日財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局函影本 1 紙，可推知該申請表及實物照片係參加人在 100 年 3 月 28 日前向主管機關申請菸酒稅產品登記時所附之文件及資料，雖實物照片上所標示者為直書中文「黑金剛料理米酒」，然其主要識別部分「黑金剛」等字，與系爭商標僅文字為橫書或直書之不同，及前者字體略經設計之些微差異，實質上沒有變更系爭商標主要識別部

分，二者應認具有同一性；再者，前揭「附件 4」100 年 3 月 31 日開立之統一發票雖為影本，然發票上除蓋有參加人「○○生技股份有限公司」之統一發票專用章外，其販售日期係在 100 年 3 月 28 日獲主管機關核准菸酒稅產品登記後所為，且距本件申請廢止日（100 年 7 月 11 日）已有 3 個多月左右，並非在申請廢止日前 3 個月內所為，又其品名欄內載有「黑金剛料理米酒 600ml」、數量欄內載有「6 瓶」等字樣，其中 600ml 即為 0.6 公升，6 瓶共有 3.6 公升，此觀諸參加人所提之「附件 3」財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局函內所載核准登記產品內容之資料（如前所述）、「附件 5」蓋有財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局菸酒稅收件章之 100 年 3 月之菸酒稅廠商計算稅額申報書內所載之資料，如產品編號、品名規格、本月完稅數量等（如前所述）與「附件 6」100 年 3 月之菸酒稅廠商產銷月報表內所載之資料（如前所述）相互勾稽串聯，應可認參加人主觀上有為行銷之目的，除於 100 年 3 月 28 日獲主管機關核准登記菸酒稅產品外，並於 100 年 3 月 31 日即有販售系爭「黑金剛」商標商品之事實，乃為「廢止不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- （一）在商標廢止案商標權人不僅就其是否真實使用其商標之事實應負舉證責任，並應證明其使用已符合商業交易習慣，商標權人應提出證明其商標有真實使用之證據資料。如果只是為維持商標註冊而臨時製作或象徵性使用證據，不符合商標係用來只是商品或服務來源之功能，不具商標保護之必要性。
- （二）細觀本件參加人向原處分機關所提證據，根本不足證

明其確有真實使用系爭商標於所指定商品上之事實：

1. 參加人所提呈之附件一至三—該等資料根本無從直接證明參加人確有將所登記之系爭「黑金剛料理米酒」商品在市場上積極行銷販售之事實；況「黑金剛」三字乃為金門馬祖陳年高粱酒之別稱、俗名，此有自由時報、Yahoo 電子新聞及網路銷售資訊以及金酒公司甄選技術員筆試題庫可參。從而該等資料能否足使消費者認識其為表彰、指示商品或服務來源之識別標誌，進而視為系爭商標有合法使用之事實，誠有可議。
2. 參加人所提附件一申請表與附件二照片並無日期之標示，無從作為系爭商標於本件廢止申請前已使用於所指定使用商品之證據，更無法相互勾稽，原處分機關逕自勾稽作為系爭商標有合法使用之證據，值得商榷。況且，縱使將附件一與附件三加以比對，更可發現參加人向主管機關辦理產製登記之申請日期約略早於 100 年 3 月 28 日，距離本件廢止案申請日僅 3 個月，且只有一張，，系爭商標早於 85 年 3 月 16 日即已獲准註冊，參加人遲至 100 年 3 月始向主管機關辦理產製登記，顯非合理。
3. 參加人所提附件四銷售發票內容，不僅看不出買受人為誰？該等數量更是極為少數，時間均集中在 100 年 3、4 月間，有臨訟製作之嫌。至於參加人所提之附件七聲明書，僅為不具公信力之私文書，證據力薄弱，亦無法與附件四相互勾稽（發票未載明購買人）；再者，附件七之廠商聲明書載明系爭商標商品係由參加人販售，然據徵信調查報告內容所示，參加人曾清楚

表示其公司不負責生產及行銷業務，而是交由子公司「○○生物科技製藥股份有限公司」負責，此點明顯與參加人附件七之聲明書有矛盾。

4. 參加人曾於原處分機關審查階段檢附購買廠商「宏○行」出具之聲明書（廢止答辯補充理由書附件 7），並執此作為系爭商標有合法使用之相關證據。然經訴願人委請徵信人員調查，發現「宏○行」僅為一般住家兼里長辦公室，外觀極為老舊，尤其徵信人員進到屋內不僅未發現有任何有關係爭商標使用於指定商品上之情形，且詢問里長，也告知並未販售系爭商品。足見參加人向原處分機關提出該商家所出具之聲明書，其真實性存疑，顯有事後造假、臨訟製作之可能，參加人其餘相關使用證據，亦有諸多啟人疑竇、不合常理之處，原處分機關遽以採信，顯有違誤偏頗。
5. 此外，訴願人委請徵信人員調查結果及參加人專屬網站上，僅提及參加人之產品包含肌樂噴劑、大鵬系列藥酒、天味紅麴米酒、天味料理米酒等產品系爭「黑金剛」商標竟付之闕如，足見系爭商標並無合法使用之事實。
6. 參加人另曾有註冊第 706445 號、第 697808 號「黑金剛」及第 703565 號「黑金剛及圖」商標前經訴願人同樣以三年未使用為由，另案提出廢止，均因參加人提不出相關使用證據而遭原處分機關予以廢止。

（三）系爭商標註冊後，確有無正當事由迄未使用或繼續停止使用以滿三年之情事，應予廢止，原處分應予撤銷。

四、參加人參加訴願程序之意見略以：

（一）參照商標法逐條釋義內容，商標之使用，至少必須符

合二要件：一是使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標；二是使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標。參加人依「菸酒稅稽徵規則」第 8 條規定，於 100 年 3 月 28 日向財政部國稅局屏東分局准予登記，顯見參加人確具使用意思，為行銷之目的，將欲使用行銷之系爭商標商品依法申請登記，乃為系爭商標符合註冊商標使用的主觀要件之直接證明。其次，依商標法第 64 條規定以及原處分機關所訂定發布之「註冊商標使用」，除了原註冊商標整體使用態樣外，使用態樣與註冊圖樣若具有「同一性」，亦可認為有使用註冊商標。參加人實際使用之「黑金剛料理米酒」標籤，外觀係以直書之「黑金剛」置於墨色金剛設計圖與「料理米酒」中間，字體有別於「料理米酒」，整體使用態樣足令相關消費者領略其表達重點在突出使用的「黑金剛」3 字，而該標籤上直書的「黑金剛」與系爭商標註冊態樣，僅僅是直書橫書、書寫字體稍有不同形式上些微差異，並未改變註冊商標主要識別特徵，二者應具備同一性，系爭商標應有使用的事實。

- (二) 訴願人稱系爭商標早於 85 年間獲准註冊，卻於 100 年 3 月始向主管機關辦理產製登記，銷售時間亦集中在 100 年 3、4 月間，明顯悖於一般商業交易習慣等語。系爭商標並非參加人主力商品，且係少量生產提供與特定廠商進行販售之方式，雖銷售量不大，但確實有標示系爭商標與銷售該商品之事實，又如前所述，酒類商品依法需申請登記後，始能產製行銷，參加人提出的系爭商標使用證據集中於 100 年 3、4 月乃合理合法。至於所提其他被廢止的「黑金剛」商標則

與本案無關，純屬個案問題。

(三) 訴願人再次質疑參加人所提廢止答辯補充理由書附件 7 之真實性乙節。事實上，「宏○行」主營批發，倉庫位於另一處，徵信社人員查訪地址外觀顯非營業場所，卻有人登門詢問營業事項，且經告知僅從事批發業務後，仍詢問能否購買零售米酒，一般受訪者均會存疑，自然不會提供詳盡資訊。而且訴願人徵信報告調查時間為 102 年 4 月 29 日，無法以之推斷系爭商標於訴願人申請廢止日（100 年 7 月 11 日）前 3 年是否無使用之事實，況且，徵信人員之訪查行為啟人疑竇，使受訪者無法放心表明營業事實，加以徵信報告內容與受訪者印象迥異，訴願人顯係以捏造的情節企圖駁斥參加人使用證據真實性，該報告並未真實呈現調查時的全貌，徵信報告內容與事實不符，不具證明力。

(四) 系爭商標依據參加人歷來檢證已足供勾稽認定，原處分機關所為「廢止不成立」之處分，並無違誤，原處分應予維持。

五、本部決定理由如下：

(一) 經查，系爭註冊第 711913 號「黑金剛」商標係由單純橫書中文「黑金剛」三字所構成，別無其他圖樣或文字相佐，並指定使用於各種酒（啤酒除外）商品。訴願人主張系爭商標有註冊後無正當理由繼續停止使用已滿 3 年之情事，參加人則提出菸酒稅產品登記申請書（附件 1）、系爭商標實際使用於商品之實物照片（附件 2）、財政部國稅局屏東縣分局核准菸酒產品登記函（附件 3）、100 年 3、4 月間統一發票影本 7 張（附件 4）、100 年 3 月菸酒稅廠商計算稅額申報書

(附件 5) 及 100 年 3 月菸酒廠商產銷月報表 (附件 6)，主張其有使用系爭商標之事實。

- (二) 按「所謂商標使用者，係指客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標，即實際使用商標應與註冊之商標相同或不失同一性，反之，倘實際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。」(智慧財產法院 99 年度行商訴字第 226 號行政判決參照。)。參加人固主張其實際使用之「黑金剛料理米酒」標籤，整體使用態樣足令相關消費者領略其表達重點在突出使用的「黑金剛」3 字，而該標籤上直書的「黑金剛」與系爭商標註冊態樣，僅僅是直書橫書、書寫字體稍有不同形式上些微差異，並未改變註冊商標主要識別特徵，二者應具備同一性等語。惟查，依參加人所檢送據稱系爭商標實際使用之實物照片觀之，貼於瓶身標籤上之商標係由直書中文「黑金剛」(文字)置於墨色「金剛設計圖」(圖形)下方所組成之文字與圖形之聯合式商標圖樣，與系爭商標僅為單純文字「黑金剛」所構成，已有差異。又商標法第 33 條第 1 項規定「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權。…」，是每一註冊商標應分別依商標法之內容享有個別的權利，亦應負擔個別的義務。查本案參加人另案獲准註冊第 711914 號「黑金剛及圖(一)」商標圖樣係由墨色橫書之粗體中文「黑金剛」及下方置有墨色金剛設計圖所組合而成，亦指定使用於「各種酒(啤酒除外)」商品。且於該註冊第 711914 號商標廢止案，參加人所提出之使用證據與本件系爭商標廢止案之使用證據相同(即本案證據

附件 1 至 6)，該等證據經原處分機關審認得作為該註冊第 711914 號商標之使用證據，乃就該案為廢止不成立之處分，並經本部審議，認該註冊第 711914 號商標圖樣與參加人所提出實物照片貼於瓶身標籤上之圖樣，不失同一性，乃以 102 年 4 月 30 日經訴字第 10206094670 號訴願決定書為訴願駁回在案。參加人既分別取得系爭「黑金剛」商標及另案「黑金剛及圖（一）」商標之註冊，顯見參加人係將二者視為不同之商標，又參加人所提出之商標使用證據，業經本部認定係為註冊第 711914 號商標之使用證據，因此參加人使用於註冊第 711914 號「黑金剛及圖（一）」商標商品上之同一圖樣，自難認亦可作為系爭「黑金剛」商標之使用證據。

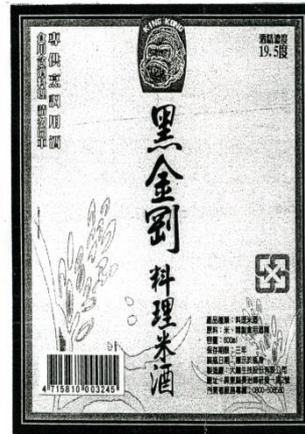
（三）綜上所述，參加人所提證據無法證明其於訴願人申請廢止日前 3 年內有以系爭商標作為商標使用於「各種酒（啤酒除外）」商品之事實，則原處分機關認系爭商標指定使用於前揭商品之註冊無首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為廢止不成立之處分，於法自有未合，爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌後，於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

系爭商標圖樣

黑金剛

實際使用商標態樣



案例三三（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、商品型錄並無日期標示，無法得知其使用日期。
- 二、統一發票、扣抵聯及存根聯影本備註欄雖均載有「金 KING」字樣，惟均為影本，經本部職權調查，而依財政部北區國稅局桃園分局等函所檢附之前揭統一發票收執聯影本，其備註欄或為空白或僅載有阿拉伯數字，均未見有「金 KING」字樣。訴願人固再檢送包含有前揭存根聯在內之統一發票正本供核，惟多數統一發票存根聯正本均未見有「金 KING」字樣。依一般商業交易習慣，若發票備註欄之「金 KING」字樣係訴願人因販售系爭商標商品開立發票當時所同時複寫至各聯者，斷無存根聯、扣抵聯均與收執聯產生記載不一致之情形，又前揭統一發票日期欄之月日部分係位於備註欄正上方，依一般常理推斷，應無日期部分業經複寫至各聯，而備註欄部分卻僅複寫至存根聯與扣抵聯而不及於收執聯之理，是訴願人所提之前揭證據，核與商標法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定使用證據應符合一般商業交易習慣之要件不符，自難單以其所送前揭統一發票備註欄上所載「金 KING」字樣，遽認訴願人所販售者即為系爭商標商品或於關係人申請廢止日前 3 年內已有使用系爭商標於其所指定使用商品之事實。
- 三、又前揭統一發票品名欄所載「KSD-340」、「KFD-360」或「KSD-340TP」等商品型號固與訴願人於廢止階段答辯時所檢送之型錄所載商品型號相符，所載商標為外文「KING」特別放大，「金」字縮小置於左側者；惟關係人於廢止階段亦檢送有內容幾近相同之型錄正本，而該型錄正本則僅使用外文「KING」而未有中文「金」字，可見訴願人於不同型錄有使用商標態樣不一致之情形，則前揭統一發票究應與何本型錄相互勾稽為關聯性證據，在無其他證據資料佐證前，單以型號無從判斷。
- 四、報價單並未見有系爭商標圖樣，僅於產品名稱欄或備註欄載有「KFD-360」或「CAF-40」等商品型號。就型號「KFD-360」部分，因訴願人於不同型錄有使用商標態樣不一致之情形，業如前述，在無其他佐證前，單以型號無從確認報價單應與何本型錄相互

勾稽。而就型號「CAF-40」部分，訴願人所檢送之型錄雖載有中外文「金」、「KING」字樣，然其並無日期標示，且為彩色單○張列印文件，證據證明力薄弱，在無其他具公信力之佐證下，亦難採認該彩色單張型錄係於99年販售「CAF-40」固定式夾頭商品時即已製作完畢並用以行銷、廣告。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 22 日
經訴字第 10206092210 號

訴願人：○○機械有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 8 月 31 日中台廢字第 1000084 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○○工業股份有限公司前於 71 年 8 月 4 日以「金 KING（墨色）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 27 條第 92 類之「各種農工機械器具、販賣機、抽水機、車床、及其他一切應屬本類之商品」，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 214497 號聯合商標，其後並經申准變更為正商標及 2 次延展商標權期限。嗣該註冊商標之商標權經案外人移轉予○○機械企業有限公司，再經該公司於 99 年 9 月 7 日移轉予訴願人。而後，關係人簡○○君以系爭商標有修正前商標法第 57 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定之適用，於 100 年 2 月 25 日向原處分機關智慧財產局申請廢止其註冊，嗣

訴願人於 101 年 3 月 9 日向該局申請減縮系爭商標所指定使用之商品，業經該局以 101 年 4 月 20 日(101)智商 40263 字第 10180210610 號函核准其減縮後所指定使用商品為第 92 類之「鑽床機，自動進刀鑽床，攻牙機，鑽孔機、氣動打釘機（槍），氣動手工具、桌上鑽孔機，油壓虎鉗，空油壓固定式夾頭，油壓動力手工具、磁性鑽孔攻牙機、打釘機、馬達、泵浦機，幫浦，壓縮機、軸承，鑽孔夾頭，彈簧，齒輪、工作台、傳動皮帶、空油壓固定夾頭、金屬加工機械用鑽頭；虎鉗夾頭，手動虎鉗，鋸條，鋸片，手動手工具」商品。而於原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 1 款及第 2 款之規定。案經原處分機關審查，核認系爭商標有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之事實，應有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，以 101 年 8 月 31 日中台廢字第 1000084 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 107 條第 1 項所規定。次按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為

同法第 63 條第 1 項第 2 款所明定。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。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 214497 號「金 KING (墨色)」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

- (一) 訴願人所檢送之商品型錄 (參見 100 年 5 月 20 日答辯書附件及 100 年 11 月 9 日附件及 101 年 3 月 9 日附件)，於型錄封面，或內頁左上方，或封底左下方等處，固標示有「金 KING」圖樣，惟該等商品型錄除無日期可稽外，且無相關資料，如製作型錄費用收據等，足資勾稽其係在本件申請廢止日前 3 年內所印製。況將之與關係人所提型錄相較，二者排版格式、商品照片及相關型號幾近雷同，惟前者在「KING」外文一字之前附加有字體比例明顯較小之中文「金」一字，後者則僅使用「KING」外文一字，訴願人復未能舉證證明該等型錄使用期間，自難據以採認訴願人所檢送之前開商品型錄係屬關係人申請廢止日 (100 年 2 月 25 日) 前 3 年內使用系爭商標於指定商品之有利事證。
- (二) 本件訴願人所檢送之發票資料，係三聯式統一發票之第二聯扣抵聯，惟第二聯扣抵聯及第三聯收執聯係交

付買受人收執，出賣人則僅保存第一聯存根聯，而訴願人未提供其所保存之第一聯存根聯資料，反而提出應交付買受人收執之第二聯扣抵聯資料，顯非合理。又該等發票之「備註」欄位上，固書寫有「金 KING」等字樣，惟其「品名」欄下所載銼床、輕型銼床、輕型攻牙機等商品及其相關型號，是否係指系爭商標商品，需其他相關證據相互勾稽始能客觀認定。查訴願人所檢送的商品型錄，無日期可稽，核不足採，已如前述。縱將該等發票與其所送的商品型錄勾稽對照，惟觀訴願人所送之商品型錄，其在商品機台本身所標示之使用態樣即有 3 種：(1)單純標示「KING」一外文字者(例如「高速鑽床(KSD-340、KSD-420)、自動進刀鑽床(KFD-360、KFD-500)、攻牙機(KSD-340TP、KSD-420TP)、離合器攻牙機(KING-10、KING-13)」等)。(2)中外文結合使用之「金 KING」圖樣者(例如「氣動打釘機(K-630)、高速精密桌上鑽孔機(KSD-4)、磁性鑽孔攻牙機(KING-25T.P)」等)。(3)無任何中外文標示者(例如「高流量泵浦機(K-P-1)、活塞式下壓注油泵浦機(K-DSP)、槓桿吸取式泵浦機(K-P-0.6)」等)，而查發票上品名欄中所載之商品型號，固可與前述商品型錄相互勾稽，惟核該等商品機台本身僅見標示外文「KING」一字。再查訴願人於 101 年 3 月 9 日所附「快速虎鉗、空油壓固定式夾頭」商品型錄，該等商品亦無法與發票上所載之品名項目相互勾稽。是訴願人雖於發票上之「備註」欄加註有「金 KING」等字樣，惟缺乏證據資料證明其係指系爭商標商品。又縱與訴願人所附商品型錄勾稽對照，亦難認訴願人有合法使用系爭商標於指定商品之事實。

(三) 訴願人所送報價單上並未見系爭商標之「金 KING」字樣，且核其「產品名稱」欄下所列之產品項目，是否即係指系爭商標商品，仍需其他相關證據資料佐證始能客觀證明。查訴願人所檢送的商品型錄，無日期可稽，已難憑採，已如前述。縱將該等報價單所載產品項目與前述商品型錄勾稽對照，或有無法勾稽對照者，或於「備註」欄中所載「KFD-360 自動鑽床(空壓開關全配)」商品型號可與訴願人 100 年 5 月 20 日及 100 年 11 月 9 日所送之商品型錄相互勾稽，惟如前所述，該商品機台本身僅單純標示外文「KING」一字，與系爭商標註冊圖樣不同。另報價單上所載「固定型夾頭 CAF-40、氣壓固定型夾頭商品 CAF-40(備註欄並加註：空油壓固定型夾頭)」產品名稱，固得與訴願人所送商品型錄上之「空油壓固定式夾頭」商品相互勾稽，惟將該「空油壓固定式夾頭」商品型錄，與關係人所送○○實業有限公司(以下簡稱○○公司)商品型錄相較，二者產品外觀及型號(CAF-40/CAF-70)幾近雷同，僅二產品名稱之字首「空」一字有無之別。訴願人於答辯時固稱該型錄產品照片係徵得○○公司同意，惟訴願人並未檢送○○公司同意其使用該產品照片之相關證明文件以資證明，另訴願人答辯復稱○○公司亦獲其商標授權使用，且提出商標授權使用合約書證明，惟商標授權合約書僅係一種權利證明，系爭商標有無使用係屬事實認定問題，應依其實際使用證據資料始能客觀認定，況查開立報價單之公司及訴願人所送「空油壓固定式夾頭」商品型錄上所顯示之公司名稱，皆係訴願人本身，而非○○公司，按一般社會通念及商業交易習慣，該等資料顯非屬授權使用事

證，訴願人前述主張，顯不足採。另訴願人於 101 年 3 月 9 日所附型錄上之「快速虎鉗」商品，亦無法與報價單所列產品名稱相互勾稽，併予指明。綜上說明，前揭報價單上所列商品，缺乏證據資料證明其即係指系爭商標商品。又縱與訴願人所送商品型錄勾稽對照，亦難認訴願人有合法使用系爭商標於其指定使用商品之事實。

(四) 觀諸關係人所檢送列印日期為 2011/1/25、2011/3/14、2011/3/14 等訴願人公司網頁資料(參見 100 年 3 月 24 日及同年 6 月 14 日附件)，期間橫跨申請廢止日(100 年 2 月 25 日)前後，且該等網頁資料僅見使用「KING」圖樣，而訴願人於網頁上介紹其公司相關資訊時亦表示「…將"金剛鑽床"宣揚國際，以獨立商標"KING"闖蕩國內外機械界龍頭，…」(參見 100 年 6 月 14 日附件)，綜觀上述事證，訴願人於申請廢止日前後，有單純以外文「KING」一字作為表彰商品來源標誌之事實，且核該等網頁資料所使用之官方語言，主要仍係以中文為主而非英文，訴願人謂其係為設計英文版供外國客人瀏覽等語顯非合理，反而突顯其係在申請廢止日後始完整使用系爭商標之事實。

(五) 綜上所述，本件依據現有資料判斷，尚難認定商標權人於本件申請廢止日前 3 年內有合法使用系爭商標於其所指定使用商品之事實，系爭商標既有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事，依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，自應廢止其註冊，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) 原處分機關雖指訴願人 100 年 5 月 20 日所提統一發

票係扣抵聯而非存根聯顯非合理，惟訴願人於接獲答辯通知後，即聯絡買受人取回扣抵聯，由於存根聯與扣抵聯內容完全相同，故訴願人僅提出扣抵聯，而原處分機關竟未通知訴願人補正存根聯即作成原處分，訴願人茲提出存根聯如訴願書附件 2。前揭發票「備註」欄上載有「金 KING」字樣，即為系爭商標之標示，且發票上均有日期，為合法之使用證據，為證明其真實性，請貴部向國稅局調閱發票第三聯即得明證。

- (二) 原處分機關雖指訴願人所提之統一發票與型錄(100年5月20日答辯書附件)無法勾稽且型錄無日期標示，惟實務上型錄通常無日期標示(見訴願書附件3)，且由型錄可見型號與發票品名欄位相符，系爭商標有使用之事實應可確認。又訴願人提出之型錄與關係人提出者雖幾近雷同，惟訴願人之系爭商標商品自72年即使用至今，且銷售於國外內市場，訴願人所提之國內市場型錄標示有「金 KING」字樣，而關係人所提之型錄係訴願人於外銷國外市場使用者，故僅標示外文「KING」而無標示中文「金」字。
- (三) 訴願人檢送之報價單(101年3月9日答辯書附件)備註欄記載「KFD-360 自動鑽床(空壓開關全配)」(有標示日期為99年12月29日)，與前揭型錄可相互勾稽；又該報價單上產品名稱欄位記載「固定型夾頭 CAF-40」(有標示日期為99年12月29日)，與訴願人101年3月9日檢送之型錄可相互勾稽，亦與關係人101年5月28日檢送之○○公司型錄可相互勾稽，且○○公司型錄所標示之系爭商標已獲訴願人之授權，訴願人亦提出授權合約(101年7月10日答辯書附件)，而關係人與訴願人不具相同之利害關係，雙

方所提出之型錄既可相互勾稽，足見訴願人所提型錄為真。而報價單及型錄雖均顯示訴願人公司名稱而非○○公司，然訴願人公司與○○公司分別以其公司名義製作該產品型錄，豈可因訴願人報價單及型錄上顯示訴願人公司名稱而非○○公司，即否認○○公司型錄上有使用系爭商標之事實。

- (四) 訴願人 101 年 3 月 9 日所檢送之「快速虎鉗」型錄，雖與前揭報價單無法勾稽，然該快速虎鉗產品非訴願人所主張之產品，與本案無涉，應毋庸論究。
- (五) 綜上所述，訴願人有使用系爭商標之事實，被授權人○○公司亦有使用，系爭商標並無註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 經查，系爭註冊第 214497 號「金 KING (墨色)」商標係由字體比例較大之中文「金」、字體比例較小之外文「KING」上下併列，及置於該外文下方之幾何線條圖形所組成，並指定使用於第 92 類之「鑽床機，自動進刀鑽床，攻牙機，鑽孔機、氣動打釘機 (槍)，氣動手工具、桌上鑽孔機，油壓虎鉗，空油壓固定式夾頭，油壓動力手工具、磁性鑽孔攻牙機、打釘機、馬達、泵浦機，幫浦，壓縮機、軸承，鑽孔夾頭，彈簧，齒輪、工作台、傳動皮帶、空油壓固定夾頭、金屬加工機械用鑽頭；虎鉗夾頭，手動虎鉗，鋸條，鋸片，手動手工具」等商品。
- (二) 觀諸訴願人於廢止階段及訴願階段所提出之證據資料，包含有商品型錄、統一發票影本、報價單及授權書等，茲分述如下：

1、商品型錄：

訴願人所檢送之商品型錄（參見 100 年 5 月 20 日、100 年 11 月 9 日及 101 年 3 月 9 日答辯書附件），於型錄封面、內頁左上方或封底左下方等處，標示有紅色之中外文「金」、「KING」字樣，惟該些商品型錄並無日期標示，無法得知其使用日期。

2、統一發票影本：

(1) 訴願人於廢止階段檢送其於 99 年 11、12 月及 100 年 1、2 月間開立予案外人「○○有限公司」、「○○實業有限公司」、「○○國際有限公司」、「○○企業股份有限公司」及「○○實業有限公司」等之統一發票扣抵聯影本（參見 100 年 5 月 20 日答辯書附件），該些發票顯示訴願人曾販售「鑽床 KSD-340」、「輕型鑽床 KDF-360」或「輕型攻牙機 KSD-340TP」等商品予案外人等，該些發票於「備註」欄載有「金 KING」字樣，其餘欄位則未見有系爭商標圖樣。因原處分就訴願人所送發票非其保存之存根聯而為買受人之扣抵聯有所質疑，訴願人於訴願階段復檢送前揭統一發票之存根聯影本（共計 13 張），其備註欄雖亦載有「金 KING」字樣，惟仍均為影本，經本部依職權進行調查，而依財政部北區國稅局桃園分局、三重稽徵所、南港稽徵所及汐止稽徵所回復函所檢附之前揭統一發票收執聯影本（共計 13 張）所載，其備註欄或為空白或僅載有阿拉伯數字，均未見有「金 KING」字樣。訴願人對其開立予○○公司之統一發票收執聯與存根聯記載不一致之情事，固於補充訴願理由書中表示現今距離發票開立當時數年，已不復記憶，可能係因當時所使用之複寫紙較小或擺放不正，致使備註欄

處未複寫到等語，並檢送包含有前揭存根聯在內之統一發票正本供核。惟經檢視訴願人所送之統一發票正本，發現多數統一發票存根聯正本均未見有「金 KING」字樣，而訴願人於訴願階段所檢送之統一發票存根聯影本所載固與正本相符，且於其備註欄處見有「金 KING」字樣，惟依一般商業交易習慣，若發票備註欄之「金 KING」字樣係訴願人因販售系爭商標商品開立發票當時所同時複寫至各聯者，斷無存根聯、扣抵聯均與收執聯產生記載不一致之情形，又前揭統一發票日期欄之月日部分係位於備註欄正上方，依一般常理推斷，應無日期部分業經複寫至各聯，而備註欄部分卻僅複寫至存根聯與扣抵聯而不及於收執聯之理，是訴願人所提之前揭諸使用證據，核與商標法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定使用證據應符合一般商業交易習慣之要件不符。故本件訴願人所檢送之統一發票存根聯、扣抵聯上所載「金 KING」是否確為販售系爭商標商品，而於開立發票當時即為之註記，尚有疑義，自難單以其所送前揭統一發票備註欄上所載「金 KING」字樣，遽認訴願人所販售者即為系爭商標商品或於關係人申請廢止日（100 年 2 月 25 日）前 3 年內已有使用系爭商標於其所指定使用商品之事實。

(2) 又前揭統一發票品名欄所載「KSD-340」、「KFD-360」或「KSD-340TP」等商品型號固與訴願人於廢止階段答辯時所檢送之型錄所載商品型號相符，所載商標為外文「KING」特別放大，「金」字縮小置於左側者；惟關係人於廢止階段亦檢送有內容幾近相同之型錄正本（亦載有「KSD-340」、「KFD-360」、「KSD-340TP」

等商品型號)，而該型錄正本則僅使用外文「KING」而未有中文「金」字，可見訴願人於不同型錄有使用商標態樣不一致之情形，則前揭統一發票究應與何本型錄相互勾稽為關聯性證據，在無其他證據資料佐證前，單以型號無從判斷，自不足以證明訴願人於關係人申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於其所指定使用商品之事實。

3、報價單及授權書：

訴願人所檢送之報價單（參見 101 年 3 月 9 日答辯書附件）並未見有系爭商標圖樣，僅於產品名稱欄或備註欄載有「KFD-360」或「CAF-40」等商品型號。就型號「KFD-360」部分，由訴願人檢送之型錄與關係人檢送之型錄可見訴願人於不同型錄有使用商標態樣不一致之情形，業如前述，在無其他佐證前，單以型號無從確認報價單應與何本型錄相互勾稽，而認訴願人於關係人申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於其所指定使用商品之事實。而就型號「CAF-40」部分，訴願人所檢送之型錄（參見 101 年 3 月 9 日答辯書附件）雖載有中外文「金」、「KING」字樣，然其並無日期標示，且為彩色單張列印文件，證據證明力薄弱，在無其他具公信力之佐證下，亦難採認該彩色單張型錄係於 99 年販售「CAF-40」固定式夾頭商品時即已製作完畢並用以行銷、廣告，至於關係人於廢止階段所檢送之案外人○○公司型錄除未有日期標示外，亦未見有系爭商標圖樣，不論訴願人有無授權○○公司使用系爭商標，該型錄仍未能證明系爭商標於關係人申請廢止日前 3 年內有使用於指定使用商品之事實。

(三) 綜上所述，本件依現有證據資料審查，尚難認訴願人或其被授權人○○公司於關係人申請廢止日（100年2月25日）前3年內有使用系爭商標於所指定使用商品之事實，訴願人復未聲明其未使用商標有何正當事由。從而原處分機關依首揭商標法第63條第1項第2款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

系爭商標圖樣



案例三四（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、由參加人店內陳設照片、統一發票影本以及一般藥局均常販售各式營養食品、嬰幼兒用品及化粧品商品之經驗法則推論，固可認參加人於訴願人申請廢止日前 3 年內，有提供前揭特定商品零售服務之事實，然由參加人店家外觀照片亦可見，其店面招牌及入口處上方之醒目標示係「信○藥局(股)公司」、「信○」或「鳳梨標及圖」，前揭統一發票上所載亦均以「信○藥局股份有限公司」為商品之買受人，是無法證明參加人對外有以系爭商標作為提供前揭商品零售服務之識別標識。
- 二、參加人店內陳設照片固顯示有一壓克力板貼附於店內櫥窗後方之展示櫃側板上，且該壓克力板上載有直書「無毒的家」及「有機食品」等字樣。惟該壓克力牌上之「無毒的家」與「有機食品」等字併用，予人寓目印象為有機食品廣告宣傳用語之意，又該壓克力牌之正面係位於櫥窗陳列商品之後方，位置隱蔽且有商品遮阻視線，難以引起消費者之注意，而參加人復未將系爭「無毒的家」商標使用於其他與提供服務有關之物品、商業文書或廣告，是僅由參加人於店內位置隱蔽處張貼單一壓克力牌上同時以「無毒的家」及「有機食品」字樣並列之使用情形而論，依一般商業交易習慣，其使用態樣客觀上並不足以使消費者認識其有以「無毒的家」作為表彰其所提供之食品等商品零售服務之識別標識，與商標法第 5 條第 1 項所定「商標之使用」要件不符，自難認參加人於訴願人申請廢止日前 3 年內有以系爭商標使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 5 日

經訴字第 10206093440 號

訴願人：○○科技股份有限公司

參加人：○○藥局股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 20 日中台廢字第 990413 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分關於系爭註冊第 188190 號「無毒的家」商標指定使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」部分所為廢止不成立之處分部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人前於 91 年 7 月 9 日以「無毒的家」商標(原服務標章)，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 35 類之「企業買收之仲介及有關之諮詢顧問，行銷研究諮詢顧問，企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務，食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為第 188190 號商標。嗣訴願人以該商標有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，於 99 年 8 月 9 日申請廢止其註冊。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。案經原處分機關依現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定審查，以 101 年 9 月 20 日中台廢字第 990413 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於前揭「企業買收之仲介及有關之諮

詢顧問，行銷研究諮詢顧問，企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務」之註冊應予廢止，系爭商標指定使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」之註冊廢止不成立之處分。訴願人對前揭處分有關廢止不成立之部分不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議並依訴願法第 28 條第 2 項之規定，以 102 年 1 月 14 日經訴字第 10206060880 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人於 102 年 1 月 29 日提出參加訴願程序暨表示意見之書面資料到部。

理 由

- 一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 107 條第 1 項所規定。次按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為同法第 63 條第 1 項第 2 款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。而商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定復有明文。
- 二、本件系爭註冊第 188190 號「無毒的家」商標廢止註冊

事件，經原處分機關審查略以：

- (一) 系爭商標係指定使用於第 35 類之服務，是其所指定使用之「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」服務名稱之意涵，應指「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品」之零售服務，訴願人所指系爭商標權範圍包含「食品，嬰兒用品，奶粉」商品，顯然有所誤解，先予論明。
- (二) 據參加人檢送其自 96 年至 99 年間，向○○藥品有限公司、○○生技有限公司等廠家，購買不同品牌食品、洗髮乳、蜂膠液食品、…、奶粉、成長奶粉、嬰兒奶粉、潤唇膏、保健食品、蘆薈精華露等商品之進貨發票（見 101 年 4 月 16 日答辯書附件）及店內照片（99 年 11 月 9 日及 100 年 9 月 13 日答辯書附件）觀之，應可認定參加人係將不同品牌之「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品」等商品匯集於其店內，供消費者瀏覽與選購，即參加人確實有提供「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品」等商品之零售服務。而觀參加人提出店內展示櫃黏貼有「無毒的家有機食品」告示牌之照片（99 年 11 月 9 日及 100 年 9 月 13 日答辯書附件），其黏貼時間雖然僅有○○廣告社負責人出具證明書證明該告示牌確係其於 92 年間受參加人委託所製作，及參加人公司二位員工分別出具證明書證明該告示牌確實自 92 年及 94 年到職日即已存在店內迄今（101 年 4 月 16 日答辯書附件），證據力較為薄弱，然佐以照片上告示牌已有污漬，應可推論非參加人於系爭商標遭申請廢止後始製作黏貼。從而參加人將系爭商標標示於告示牌上，黏貼於店內開放之位置，已足以使消費者認識系爭商標係用以表彰參加人所提供

「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品」零售服務之事實。是系爭商標指定使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」部分之註冊應無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。又前揭告示牌固以系爭商標「無毒的家」與「有機食品」等字並列，惟系爭商標非註冊指定使用於特定商品，前已說明，消費者應可認識系爭商標所表彰者係前述服務，參加人未販售「無毒的家」品牌之有機食品，本非系爭商標註冊使用之範圍，自不待言。

(三) 系爭商標指定使用於「企業買收之仲介及有關之諮詢顧問，行銷研究諮詢顧問，企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務」部分，參加人固辯稱其所製作「無毒的家有機食品」壓克力板告示牌及其他旗幟，均足以引起消費者之注意，並進而向其洽商諮詢顧問等服務，並未發生未有諮詢顧問服務等情事等語。然查，消費者向店家詢問產品之相關問題，業者向消費者說明商品之成分、特性、用途等，其目的仍在於推銷其商品，與業者提供諮詢顧問服務並收取費用之服務顯然不同。是參加人既未提出前述服務之積極使用證據供本案審酌，亦未說明有何未使用之正當事由，系爭商標指定使用於「企業買收之仲介及有關之諮詢顧問，行銷研究諮詢顧問，企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務」服務之註冊，依法應予廢止。

(四) 綜上所述，系爭商標指定使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」部分應無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，而系爭商標指定使用於「企業

買收之仲介及有關之諮詢顧問，行銷研究諮詢顧問，企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務」服務之註冊，則有前揭法條規定之適用。爰為系爭商標指定使用於「企業買收之仲介及有關之諮詢顧問，行銷研究諮詢顧問，企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務」之註冊應予廢止，及系爭商標指定使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」之註冊，廢止不成立之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 參加人業以「○○」、「○○鳳梨標」、「鳳梨圖」等商標申准註冊，亦指定使用於食品、奶粉、嬰兒用品、化妝品之報價、投標、經銷業務之服務。且觀諸參加人公司外觀照片，均以○○字樣、鳳梨標、鳳梨圖樣置於明顯處，顯見參加人係以○○、鳳梨標或鳳梨圖而非以「無毒的家」作為該店之商標。
- (二) 據參加人於廢止階段 100 年 9 月 13 日答辯附件 5 照片觀之，具「無毒的家有機食品」字樣之壓克力板係黏貼在產品陳列櫃背面的玻璃上，字面朝外，由該單張照片，難以判斷壓克力板的位置與擺放方式，但依其照片如果將產品密集陳列架上時，該壓克力板可能被遮住而無法被顧客所觀看到。
- (三) 參加人將壓克力板置於店內之陳列架背面，亦非顯而易見之處，依商業交易習慣，可推斷參加人主觀上並無以「無毒的家」作為商標表彰其提供食品、化妝品、嬰兒用品、奶粉零售服務之意圖。又「無毒的家有機食品」8 字僅提及食品，由其字面觀之，僅與有機食品之銷售有關，與奶粉、嬰兒用品及化妝品均無關

連，是原處分機關認定參加人有將系爭商標使用於奶粉、嬰兒用品、化妝品之零售服務，訴願人難以接受。

- (四) 參加人公司經營者於日前散發傳單至訴願人所營之無毒的家連鎖店，表明可將全球知名連鎖無毒的家商標授權予訴願人之加盟主(見訴願證物6)，而訴願人辛苦經營無毒的家品牌多年，完全是訴願人之功勞，請貴部重新考量參加人於本案中所提之證據是否充分云云。

四、參加人參加訴願程序意見略以：

- (一) 自94年起，參加人於營業場所設有「無毒的家」專櫃，販賣有機化粧品及有機奶粉食品(詳如廢止階段答辯書附件)。而參加人於92年委託案外人○○廣告社製作「無毒的家有機食品」壓克力牌，黏貼於展示櫃上，此展示櫃面向大門口入口處，消費者一進門即可見櫃子擺設的貨品有食品、化妝品、奶粉、嬰兒用品等，且長久使用迄未間斷，由展示櫃及告示牌已有污漬之情形即可明瞭。又參加人於廢止階段答辯書所附之店內照片及統一發票影本，顯示參加人確有於營業場所販賣營養食品等商品。
- (二) 參加人將系爭商標標示於告示牌上，且黏貼於店內開放之位置，已足使消費者認識其係表彰參加人提供「食品、嬰兒用品、奶粉、化粧品」零售服務之事實。又前揭告示牌固以系爭商標「無毒的家」與「有機食品」等字並列，惟系爭商標並非指定使用於特定商品，消費者應可認識系爭商標所欲表彰者係前述服務等語。

五、本部決定理由如下：

- (一) 經查，系爭註冊第 188190 號「無毒的家」商標圖樣係由未經設計之橫書中文「無毒的家」所構成，指定使用於第 35 類「企業買收之仲介及有關之諮詢顧問，行銷研究諮詢顧問，企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務，食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」服務。
- (二) 本件訴願人以系爭商標之註冊有修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之適用，於 99 年 8 月 9 日向原處分機關申請廢止其註冊。案經原處分機關審查，作成系爭商標指定使用於「企業買收之仲介及有關之諮詢顧問，行銷研究諮詢顧問，企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務」之註冊應予廢止，系爭商標指定使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」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表示不服，是本件訴願審究範疇僅在於：參加人於訴願人申請廢止日（99 年 8 月 9 日）前 3 年內，是否有以系爭商標使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」之事實？
- (三) 觀諸參加人於廢止階段所檢送之諸使用證據：
- 1、查 99 年 11 月 9 日答辯書附件及 100 年 9 月 13 日答辯書附件 5 係參加人「○○藥局股份有限公司」店家外觀及店內擺設照片。101 年 4 月 16 日答辯書附件係案外人「○○生物科技企業股份有限公司」、「○○製藥股份有限公司」等開立予參加人之統一發票影本，顯示參加人於 96 年至 99 年間曾向多間廠商購買爽身粉、霜乳膏、隔離乳液、隔離霜、營養食

品及奶粉等商品。100年9月13日答辯書附件10係案外人「○○股份有限公司」開立予參加人之統一發票影本，其顯示訴願人曾於98年7月22日及同年8月18日向該公司購買營養食品商品。由前揭參加人店內陳設照片、統一發票影本以及一般藥局均常販售各式營養食品、嬰幼兒用品及化粧品商品之經驗法則推論，固可認參加人於訴願人申請廢止日前3年內，曾向案外人購買食品、嬰兒用品、奶粉、化粧品商品並置於店內販售，而有提供前揭特定商品零售服務之事實，然由參加人店家外觀照片亦可見，其店面招牌及入口處上方之醒目標示係「○○藥局(股)公司」、「○○」或「鳳梨標及圖」，前揭統一發票上所載亦均以「○○藥局股份有限公司」為商品之買受人，是由前揭店家外觀照片或統一發票等證據資料，無法證明參加人對外有以系爭商標作為提供前揭商品零售服務之識別標識。

- 2、次查，前揭參加人店內陳設照片固顯示有一壓克力板貼附於店內櫥窗後方之展示櫃側板上，且該壓克力板上載有直書「無毒的家」及「有機食品」等字樣。惟照片本身並無顯示日期，且參加人檢送之案外人陳○○君（○○廣告社）或參加人公司員工所出具之證明書均屬私文書，在無其他具公信力之證據得佐證前，證明力殊嫌薄弱而無法遽認可證明參加人使用系爭商標之確切時間點。
- 3、縱依前揭參加人店內照片上顯示該壓克力牌之髒污情形，而可推論該壓克力牌非臨訟製作，惟該壓克力牌上之「無毒的家」與「有機食品」等字併用，予人寓目印象為有機食品廣告宣傳用語之意，又該

壓克力牌之正面係位於櫥窗陳列商品之後方，位置隱蔽且有商品遮阻視線，難以引起消費者之注意，而參加人復未將系爭「無毒的家」商標使用於其他與提供服務有關之物品、商業文書或廣告，是僅由參加人於店內位置隱蔽處張貼單一壓克力牌上同時以「無毒的家」及「有機食品」字樣並列之使用情形而論，依一般商業交易習慣，其使用態樣客觀上並不足以使消費者認識其有以「無毒的家」作為表彰其所提供之食品等商品零售服務之識別標識，與首揭商標法第 5 條第 1 項所定「商標之使用」要件不符，自難認參加人於訴願人申請廢止日（99 年 8 月 9 日）前 3 年內有以系爭商標使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」之事實。

（四）綜上所述，依現有證據資料無法證明參加人於訴願人申請廢止日前 3 年內有以系爭商標作為商標使用於「食品，嬰兒用品，奶粉，化粧品零售服務」之事實，則原處分機關認系爭商標指定使用於前揭服務之註冊無首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為廢止不成立之處分部分，於法自有未合，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據，而參加人所述核無足採。爰將原處分有關該部分撤銷，由原處分機關重行審酌後，於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

系爭商標圖樣

無毒的家

案例三五（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、商標權人所檢送之證據資料中，如有一項證據資料已足以證明其有使用該商標之事實，即可為商標權人於他人提起廢止商標註冊前 3 年內確有合法使用該商標之事實認定。
- 二、系爭註冊第 711914 號「黑金剛及圖（一）」商標圖樣係由墨色橫書之粗體中文「黑金剛」及下方置有墨色金剛設計圖所組合而成，指定使用於「各種酒（啤酒除外）」商品，而關係人檢送之黑金剛料理米酒實物樣品照片，雖其上所標示之商標圖樣係以直書中文「黑金剛」置於墨色金剛設計圖下方之組合方式呈現，與系爭商標圖樣所呈現之組合方式不同，然其僅文字與圖形之排序方式變更，屬於形式上略有不同，不失其同一性；又實物照片上所標示之商標圖樣雖於墨色金剛設計圖上方增加較小字體之白色橫書外文「KING KONG」。惟查，消費者一見該文字即了解其為「金剛」之意，故關係人實際使用之商標雖增加系爭商標圖樣所無之外文「KING KONG」，實質上並無變更系爭商標圖樣主要識別之特徵，二者應認具有同一性。
- 三、由上述證據相互勾稽綜合判斷，因黑金剛料理米酒實物照片確有標示系爭商標，可認定關係人於 100 年 3 月 28 日經主管稽徵機關核准登記菸酒稅產品，旋於 100 年 3 月 31 日即有販售系爭「黑金剛及圖（一）」商標商品之事實。是關係人於本件訴願人申請系爭商標廢止日前 3 年內，有以行銷為目的，使用系爭商標於「各種酒（啤酒除外）」商品之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 4 月 30 日

經訴字第 10206094670 號

訴願人：謝○○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 101 年 10 月 15 日中台廢字第 1000250 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○○製藥股份有限公司於 84 年 3 月 6 日以「黑金剛及圖（一）」商標，作為其註冊第 530242 號「金剛」商標之聯合商標，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 33 類之「各種酒（啤酒除外）」商品，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 711914 號聯合商標，權利期間自 85 年 3 月 16 日起至 90 年 7 月 31 日止。嗣○○製藥股份有限公司於 86 年 5 月 28 日申准移轉該聯合商標予○○企業股份有限公司，○○企業股份有限公司並申准第一次延展註冊至 100 年 7 月 31 日止。其後，商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依該法第 86 條規定，該聯合商標自是日起視為獨立之註冊商標。又○○企業股份有限公司嗣後更名為○○生技股份有限公司（即本件關係人），並申准系爭商標第二次延展註冊至 110 年 7 月 31 日止。嗣訴願人於 100 年 7 月 11 日以系爭商標有當時商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之情事，向原處分機關申請廢止其註冊。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。案

經原處分機關依現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定審查，認依關係人所檢送之證據資料，堪認關係人於申請廢止日前 3 年內有合法使用該商標於其指定使用之各種酒（啤酒除外）商品之事實，以 101 年 10 月 15 日中台廢字第 1000250 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 107 條第 1 項所規定。次按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為同法第 63 條第 1 項第 2 款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。又商標權人提出之使用證據，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 711914 號「黑金剛及圖（一）」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：本件據關係人於廢止審查階段答辯時檢送之未具日期之菸酒稅產品登

記申請表影本 1 紙、標示系爭「黑金剛及圖(一)」商標之料理米酒商品實物照片 1 張、100 年 3 月 28 日財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局函影本 1 紙、關係人開立之 100 年 3、4 月份統一發票影本 7 紙、關係人 100 年 3 月之菸酒稅廠商計算稅額申報書影本 1 紙、關係人 100 年 3 月之菸酒稅廠商產銷月報表影本 1 紙等證據資料以觀，其中菸酒稅產品登記申請表及料理米酒商品實物照片，雖均未具日期，然觀諸 100 年 3 月 28 日財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局函載有「復 貴公司未具日期申請書」等字樣，可推知該申請表及實物照片係關係人在 100 年 3 月 28 日前向主管稽徵機關申請菸酒稅產品登記時所附之文件及資料，雖實物照片上所標示之商標圖樣係以直書中文「黑金剛」置於黑金剛圖案下方之組合方式呈現，然其僅文字與圖形之排序有異，實質上並無變更系爭商標圖樣主要識別之特徵，二者應認具有同一性；再者，關係人 100 年 3 月 31 日開立之 100 年 3、4 月份統一發票雖為影本，然發票上除蓋有關係人「○○生技股份有限公司」之統一發票專用章外，其販售日期係在其 100 年 3 月 28 日向主管稽徵機關申准菸酒稅產品登記後所為，且距本件申請廢止日（100 年 7 月 11 日）已有 3 個多月左右，並非在申請廢止日前 3 個月內所為，又其品名欄內載有「黑金剛料理米酒 600ml」及數量欄內載有「6 瓶」，其中 600ml 即為 0.6 公升，6 瓶共計 3.6 公升，此與財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局函核准登記產品內容（產品名稱：黑金剛料理米酒、產品編號：469450006102、規格：0.6 公升）、關係人 100 年 3 月之菸酒稅廠商計算稅額申報書所載內容（產品編號：469450006102、品名規格：黑金剛料理米

酒 0.6 公升、本月完稅數量 3.60)及關係人 100 年 3 月之菸酒稅廠商產銷月報表所載內容(本月減少量(出廠完稅):3.60)相互勾稽串聯,應可認關係人主觀上有為行銷之目的,於 100 年 3 月 28 日獲主管稽徵機關核准登記菸酒稅產品後,旋於 100 年 3 月 31 日即有販售系爭「黑金剛及圖(一)」商標商品之事實。是本件系爭註冊第 711914 號「黑金剛及圖(一)」商標於本案申請廢止日 100 年 7 月 11 日前 3 年之內,並無訴願人所指之未使用於所指定商品之情形存在,自難認本件系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用,乃為「廢止不成立」之處分。

- 三、訴願人不服,訴稱:本件關係人於廢止審查階段答辯時所提出之系爭「黑金剛及圖(一)」商標使用證據,其真實性令人起疑且有可議之處,其可信度均有待釐清,其中:(一)附件 1 及 3 僅能證明關係人曾依菸酒稅稽徵規則規定向財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局辦理菸酒稅登記,且「黑金剛」3 字為金門馬祖陳年高粱酒之別稱、俗名,消費者僅會將「黑金剛」視為「陳年金門高粱酒」;(二)附件 1 之申請書及附件 2 之商品照片並無標示日期;(三)附件 4 之發票 7 紙影本並無揭示買受人,數量既少且銷售時間集中於 100 年 3、4 月間;(四)附件 4 至 6 之產品名稱大多記載為「金剛」料理酒而與本件系爭商標中文名稱「黑金剛」不一致;(五)附件 7 之聲明書係私文書;另訴願人委請徵信公司調查結果顯示關係人並未使用系爭商標於其指定使用之商品,又經網路查詢人力銀行、求職網站、台灣黃頁、工商快訊及訴願人公司網頁,均未發現關係人簡介中提及註冊已 10 餘年之系爭商標及其產

品；綜上，原處分認關係人於本件系爭商標申請廢止日即 100 年 7 月 11 日之前 3 年內，有使用系爭商標於所指定使用之各種酒（啤酒除外）商品之事實，自有未洽云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 按註冊商標經他人以「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之事由提起廢止註冊之申請者，商標權人應檢附證據資料證明於他人提起廢止商標註冊前 3 年內確有合法使用該商標之事實，至於已註冊之商標是否迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年，係屬事實認定問題，商標專責機關應依客觀證據認定之。而商標權人所檢送之證據資料中，如有一項證據資料已足以證明其有使用該商標之事實，即可為商標權人於他人提起廢止商標註冊前 3 年內確有合法使用該商標之事實認定，合先敘明。
- (二) 經查，系爭註冊第 711914 號「黑金剛及圖（一）」商標圖樣係由墨色橫書之粗體中文「黑金剛」及下方置有墨色金剛設計圖所組合而成，指定使用於「各種酒（啤酒除外）」商品。
- (三) 觀諸關係人於廢止審查階段答辯時所檢送之證據資料：
 - 1、附件 1 之菸酒稅產品登記申請表及附件 2 之料理米酒商品實物照片，雖均未具日期，惟依本部 102 年 3 月 8 日經訴字第 10206064260 號函請財政部南區國稅局屏東分局（原財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局，102 年 1 月 1 日更名）提供關係人申請菸酒稅產品登記有關黑金剛料理米酒（產品編號：469450006102）產品之相關書件及其附件等資料供核。觀諸該分局 102

年 3 月 13 日南區國稅屏東銷售字第 1021164517 號函所檢送關係人申請菸酒稅產品登記(產品名稱：黑金剛料理米酒，產品編號：469450006102)所附菸酒稅產品登記申請表影本 1 紙、黑金剛料理米酒製造流程影本 1 紙及實物樣品照片影本與其翻拍照片各 1 紙，該菸酒稅產品登記申請表之核准登記日期(由稽徵機關填寫)係載「100.3.25」字樣，實物樣品翻拍照片與附件 2 之料理米酒商品實物照片相符，又附件 3 之 100 年 3 月 28 日財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局函載有「復 貴公司未具日期申請書」等語，可知該申請表及實物照片確係關係人在 100 年 3 月 25 日前向主管稽徵機關申請菸酒稅產品登記時所附之文件及資料，雖實物照片上所標示之商標圖樣係以直書中文「黑金剛」置於墨色金剛設計圖下方之組合方式呈現，與系爭商標圖樣所呈現之組合方式不同，然其僅文字與圖形之排序方式變更，屬於形式上略有不同，不失其同一性；又實物照片上所標示之商標圖樣雖於墨色金剛設計圖上方增加較小字體之白色橫書外文「KING KONG」。惟查，金剛(King Kong)是電影中的虛構怪獸，一種巨大的猩猩，最早出現在西元 1933 年的電影「金剛」之中，之後西元 1976 年及西元 2005 年各有一部同名的重拍電影。外文「King Kong」固由英文字典無法查得其義，惟經由一系列「金剛」電影及影集之播放，外文「King Kong」已為我國一般民眾所普遍熟悉之詞語，消費者一見該文字即了解其為「金剛」之意，故關係人實際使用之商標雖增加系爭商標圖樣所無之外文「KING KONG」，實質上並無變更系爭商標圖樣主要識別之特徵，二者應認具有同一性。

- 2、 附件 4 之 7 紙發票，其中 1 紙係關係人 100 年 3 月 31 日開立之 100 年 3、4 月份統一發票影本，其品名欄及數量欄分別標示有「黑金剛料理米酒 600ml」及「6 瓶」，並有蓋有○○生技股份有限公司統一發票專用章之章戳，是依其所載品名「黑金剛料理米酒 600ml」及數量「6 瓶」可計算得知，600ml 即為 0.6 公升，6 瓶共計 3.6 公升；附件 5 之關係人 100 年 3 月之菸酒稅廠商計算稅額申報書載有「469450006102(產品編號)」、「黑金剛料理米酒 0.6 公升(品名規格)」及「3.60(本月完稅數量)」。而查，菸酒稅法第 12 條第 1 項前段規定：「產製廠商當月份出廠菸酒之應納稅款，應於次月十五日以前自行向公庫繳納，並依照財政部規定之格式填具計算稅額申報書，檢同繳款書收據向主管稽徵機關申報。」是關係人該(0.6 公升)黑金剛料理米酒其 100 年 3 月之出廠數量為 3.6 公升；而前揭附件 3 之財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局函說明二核准登記產品內容則載有「黑金剛料理米酒/469450006102/19.5 度/0.6 公升」，是依一般商業交易習慣及經驗法則判斷，堪認關係人所提出附件 4 其中 100 年 3 月 31 日所開立之該統一發票所銷售之商品即為前揭附件 1 至 3 及 5 之黑金剛料理米酒(產品編號：469450006102)，二者得以相互勾稽。
- 3、 由上述證據相互勾稽綜合判斷，因黑金剛料理米酒實物照片確有標示系爭商標，可據以認定關係人於 100 年 3 月 28 日經主管稽徵機關核准登記菸酒稅產品，旋於 100 年 3 月 31 日即有販售系爭「黑金剛及圖(一)」商標商品之事實。是由上開證據可以證明關係人於本件訴願人申請系爭商標廢止日即 100 年 7 月 11 日前 3 年內，關係人有以行銷為目的，使用系爭商標於「各

種酒（啤酒除外）」商品之事實。

- 4、至訴願人訴稱附件 4 之發票影本並無揭示買受人乙節；按統一發票使用辦法第 9 條第 1 項第 3 款之規定：「營業人對買受人為非營業人所開立之統一發票，…得免填買受人名稱及地址。…」而查，附件 4 之關係人 100 年 3 月 31 日開立之 100 年 3、4 月份統一發票影本係二聯式統一發票，依一般商業交易習慣，得免填買受人名稱，且依其所載品名「黑金剛料理米酒 600ml」及數量「6 瓶」可計算得知，600ml 即為 0.6 公升，6 瓶共計 3.6 公升，此與附件 5 之關係人 100 年 3 月之菸酒稅廠商計算稅額申報書所載黑金剛料理米酒 0.6 公升本月完稅數量 3.60(公升)相符，已如前述，是訴願人所訴，核無足採。又訴願人所舉實地訪查及網路查詢等調查資料而謂關係人未使用系爭商標，及主張「黑金剛」3 字為金門馬祖陳年高粱酒之別稱、俗名，消費者僅會將「黑金剛」視為「陳年金門高粱酒」等節；按本件係屬商標註冊後有無使用之商標廢止案件，而關係人有使用系爭商標之事實，已如前述，至「黑金剛」3 字是否為金門馬祖陳年高粱酒之別稱、俗名，與本件系爭商標是否有前揭條款規定之適用，尚屬二事，是訴願人所訴對於本案結論尚無影響，爰不再贅論。
- (四) 綜上所述，本件依原處分卷附現有資料，足以認定系爭商標於本件申請廢止日（100 年 7 月 11 日）前 3 年內有使用於所指定之各種酒（啤酒除外）商品，是系爭商標並無註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事，自無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。從而，原處分機關所為本件廢止不成立

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



實際使用商標圖樣



案例三六（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、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。
- 二、觀諸該等出口報單所示，係將訴願人所產製之跑步健身機等商品出口至美國，則該跑步機外包裝盒已標示有系爭商標，而商標右上角已標示有「TM」2 字（即外文「Trade Mark」之縮寫），此種於出口相關物品之商標標示使用方式，依其相關消費者之認知，應得明白該 TM 即為 Trademark 之縮寫，亦即中文「商標」之意，進而可認訴願人於本件商標廢止註冊申請日前 3 年有將系爭商標使用於跑步健身機商品並外銷之事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 6 月 5 日

經訴字第 10206094130 號

訴願人：○○實業股份有限公司

參加人：英商○○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 101 年 11 月 20 日中台廢字第 960148 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 91 年 3 月 14 日以「MOTION CONTROL」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 28 類之「划練器、拉力器、握力器、擴胸器、曲臂練習器、划船健身器、擴胸健身器、仰臥起坐椅、腳踏

平衡健身器、腳踏健身車、跑步健身機、舉重訓練器、全身運動健身機、腹肌臂力訓練器、倒懸訓練器」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 1039340 號商標。嗣參加人英商○○國際有限公司於 96 年 5 月 2 日以該註冊商標於所指定使用於上述全部商品，有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，向原處分機關申請廢止其註冊，其後又於同年 10 月 22 日增列主張該商標之註冊亦有違同條項第 4 款規定。原處分機關審查期間，適逢商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 款之規定。案經原處分機關依現行商標法審查，核認系爭商標有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，以 101 年 11 月 20 日中台廢字第 960148 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。案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 102 年 5 月 7 日經訴字第 10206071140 號函請參加人參加訴願程序暨表示意見，並經其於 102 年 5 月 28 日聲明參加訴願程序並提出具體書面到部。

理 由

- 一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 107 條第 1 項所規定。次按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：... 二、無正當事由迄未使用或繼續停止

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

二、系爭註冊第 1039340 號「MOTION CONTROL」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

- (一) 由訴願人印製之 MOTION CONTROL SENSOR (動作控制感應器) 商品型錄 (參見 97 年 5 月 19 日補充答辯書加強證據 1 與 98 年 11 月 6 日補充答辯書附件 1 之 3，以下簡稱附件 1) 可知，其係將外文「MOTION CONTROL」作為該感應器商品之商標，惟其非屬系爭商標指定使用商品之範疇，不得作為系爭商標之使用證據。另由上述附件 1 訴願人產製型號 880 之 Motorized Treadmill (電動跑步機) 商品型錄 (參見 98 年 11 月 6 日補充答辯書附件 2)、採購訂單及訴願人公司網頁資料 (參見 96 年 7 月 12 日補充答辯書附件 3)、印製有「INCLUDES: Motion Control™」之外箱包裝圖樣影本 (參見 97 年 5 月 19 日補充答辯書加強證據 2、3、4 及 98 年 11 月 6 日補充答辯書附件 7) 及「高島健康生活館」印製之光感應樂跑機商品型錄 (參見 97 年 5 月 19 日補充答辯書加強證據 5、6、7) 可知，其

係將外文「MOTION CONTROL」(動作控制之意)作為跑步機商品配備中之電子操控系統名稱,屬商品功能之說明文字,而非作為表彰商品來源之標識,故亦難認上開證據作為系爭商標使用之證據。

- (二) 又由前揭外箱包裝圖樣影本與出口報單影本(參見 98 年 11 月 6 日補充答辯書附件 8)相互參照可知,該等出口報單影本上均無系爭「MOTION CONTROL」商標之標示,可見「MOTION CONTROL」僅係作為跑步機商品配備之控制系統組件之名稱,非屬訴願人所產銷之跑步機商品之商標。
- (三) 再者,訴願人開立予○○運動器材有限公司、○○運動器材行、○○企業社等相關客戶之統一發票影本(參見 98 年 11 月 6 日補充答辯書附件 4)均無商標之記載,自無法作為系爭商標之使用證據。
- (四) 另由訴願人所檢附之統一發票及出口報單影本(參見 98 年 11 月 6 日補充答辯書附件 3、5 及 6)可知,該等統一發票均無商標之標示,且其中型號 880 之電動跑步機商品固有附件 2 之型錄可資對照,惟型錄中所載「MOTION CONTROL」字樣亦僅為功能說明文字,並非作為該跑步機商品之商標,已如前述,故無法作為系爭商標之使用證據。至於部分出口報單上固有「W/REEBOK +MOTION CONTROL」、「W/O MOTION CONTROL」、「W/MOTION CONTROL」或「MOTION CONTROL SET」、「MOTION CONTROL SENSOR」、「MOTION CONTROL PCB BOARD」等商品名稱之記載,然「MOTION CONTROL」字義上具動作控制之意,僅得作為跑步機商品所配備之動作控制系統之名稱,亦即商品功能之說明文字,並非作為跑步機商品之商標使用。

- (五)復由參加人於本件申請廢止階段所檢附之附件 5 至 7、9 至 11 及 21 關於各款跑步機商品之國外網頁資料，均敘述該等商品具有「Auto Motion Control」、「Motion Control」、「Auto Motion Speed Control (AMSC)」之功能或配備，予相關消費者之認知外文「MOTION CONTROL」係為商品功能之說明文字，而非作為表彰商品來源之標識，自難認訴願人有將系爭商標之外文作為商標使用之情事。
- (六)是依現有資料判斷，在訴願人未檢送其他使用證據，復未聲明有何未使用之正當事由，足堪認定系爭商標指定使用於「划練器、拉力器…、跑步健身機、…」等商品之註冊，有違現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願本不服，訴稱：

- (一) 訴願人為一以專業代工為經營走向之企業體，為 ADIDAS 及 REEBOK (英商)、SMOOTH (美商) 及高島等知名品牌商品之代工廠，凡此皆有訴願人於歷次之廢止答辯理由書中檢附之產品型錄、商品訂單及商業發票可資證明，是相關消費者已知上述知名品牌之「MOTION CONTROL TREADMILL」或「MOTION CONTROL 電動跑步機」商品係由訴願人所代工製造，且訴願人亦積極將系爭「MOTION CONTROL」商標使用於商品包裝箱、產品面板、特製型錄、各式商業文書、商業發票及產品說明書中 (請參見訴願人歷次之廢止答辯理由書)，業已符合現行商標法第 5 條規定，而有以行銷為目的使用系爭商標之事實。
- (二) 由訴願附件三可知，○○私人有限公司 (新加坡商) 向原處分機關申請之第 95008017 號「MOTION

CONTROL」商標係指定使用於運動及體操用器具、運動訓練用器具，是該外文組合並非業界慣用名詞，且訴願人所提之產品訂單、商業發票或出口報單僅係作為確定雙方交易明細之用，非用以作為商標或其他用途之文宣物品或廣告材料，故無原處分所認外文「MOTION CONTROL」係為控制系統之名稱，或為商品功能之說明文字。

(三) 又參加人亦於西元 2009 年 4 月 21 日向大陸地區之國家工商行政管理總局商標局以訴願人連續 3 年（即西元 2006 年 4 月 21 日誌 2009 年 4 月 20 日）停止使用「MOTION CONTROL」商標於所指定之腳踏平衡健身器等商品為由，申請廢止其註冊，然為該局為該註冊商標繼續有效之決定，顯見在 96 年 5 月 2 日前，訴願人不僅於我國有輸出系爭商標商品（請參見歷次答辯書中所檢附之出口報單及統一發票影本），以及使用系爭商標（請參見歷次答辯書所檢附之產品型錄及說明書）之事實。

(四) 綜上，系爭「MOTION CONTROL」商標就特定相關消費者而言，已為一知名標誌，無違現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，請求撤銷原處分。

四、參加人則謂：

(一) 訴願人於本件廢止階段所檢送之型錄、採購訂單、外箱包裝圖樣影本、網頁資料、統一發票影本等證據資料，或無「MOTION CONTROL」商標圖樣之記載，或其商標使用方式僅係標示於面板上作為指示性按鈕，或於文件單純作為跑步健身機配備中之電子操作/控制系統名稱，外觀上僅僅單純商品功能說明性文字，非為行銷為目的用以表彰商品來源，不符合商標法中「

使用」之概念，亦即不符主觀上出自行銷之目的，客觀上足使相關消費者認識其為商標之概念。況訴願人亦聲稱其公司於產品訂單、商標發票或出口報單等文件純粹屬公司內控之私文書，並非用以作為商標或其他用途之文宣物品或廣告材料，故該等證據顯非系爭商標之使用證據。

(二) 訴願人固主張 MOTION CONTROL 就運動器材界而言乃為其首創等語。然訴願人並未提供相關證據資料以供佐證，且以「motion control」或「motion control in sport」為關鍵字於我國網路搜尋引擎查詢所得之資料（參見訴願參加陳述書附件 1）顯示，皆與訴願人之商品無關。況「MOTION CONTROL」均為日常生活常見之英文字彙，分別代表動作、控制之意，訴願人並未將系爭商標以符合商標法規定之方式加以使用，反將之列為產品配備項目之一，其予相關消費者之認知，僅係商品功能之說明性文字，而非代表商標。

(三) 另由訴願人網站中所列之產品列表觀之，一般消費者可透過該網站選購訴願人公司商品（參見訴願參加陳述書附件 2），並非如訴願人所述該公司產品之銷售對象僅為品牌業者。又該網站之產品列表亦未見系爭商標商品之蹤跡，且由訴願人所提供之前揭證據資料上「MOTION CONTROL」之標註方式，無從使一般消費者有認識其商標之可能，不符合商標法上關於商標之使用要件。系爭商標之註冊有現行商標法第 63 條第 1 項規定之適用。

五、本部決定理由如下：

(一) 經查，系爭註冊第 1039340 號「MOTION CONTROL」商標圖樣係由未經設計之外文「MOTION」及「CONTROL

」左右並列所構成，指定使用於「划練器、拉力器、握力器、擴胸器、曲臂練習器、划船健身器、擴胸健身器、仰臥起坐椅、腳踏平衡健身器、腳踏健身車、跑步健身機、舉重訓練器、全身運動健身機、腹肌臂力訓練器、倒懸訓練器」商品。

(二)本件爭點在於訴願人所檢送之證據資料是否足以證明於參加人 96 年 5 月 2 日申請廢止系爭商標註冊前 3 年，系爭商標有使用於其所指定使用之上述商品？

- 1、訴願人 96 年 7 月 12 日所提出之附件 1 之 3 與 97 年 5 月 19 日所提出之加強證據 1 及 98 年 11 月 6 日所提出之附件 1 均為跑步健身機之型錄正本，其上標示有一左手貼在三環形圖樣之圖型及系爭商標「Motion Control™」，惟其 COPYRIGHT©顯示為 2003 年；96 年 7 月 12 日所提出訴願人公司網頁資料，有「MOTION CONTROL™」標示，其 COPYRIGHT 顯示為©2000-2004。上述證據所揭示之時間，因均在系爭商標廢止註冊申請日 96 年 5 月 2 日前 3 年之前，無法作為系爭商標於本件商標廢止註冊案申請前 3 年有使用之事實。
- 2、訴願人 96 年 7 月 12 日所提出之西元 2004 年 8 月 5 日、西元 2005 年 11 月 8 日及西元 2006 年 9 月 6 日之採購單影本，其上固均可見「MOTION CONTROL」字樣，惟因該等字樣係置於「X-FIT1」品名規格欄項下，予消費者寓目印象該「MOTION CONTROL」僅係品名規格，而非商標之使用，是該證據無法作為系爭商標有使用於跑步健身機商品之證明。
- 3、訴願人 97 年 5 月 19 日所提出加強證據 5 至 7 為「TAKASIMA 高島」光感應樂跑機商品型錄正本；98 年

11月6日所提出附件4係以○○運動器材有限公司為買受人之94年1月7日至95年10月27日統一發票影本30紙，因其上商品品名與上述型錄正本所載型號並不相同，無法相互勾稽，成為一組關聯證據。上述該等型錄並無日期揭載，且由該型錄上所載「Motion Control 光感應控制系統 (M.C.S)」、「…利用動作控制管理<Motion Control>的原理…」等語以觀，「Motion Control」在該等型錄正本上應為跑步機功能說明；而統一發票有日期，但並無系爭商標之標示，故該等證據亦難作為系爭商標之使用證據。

- 4、訴願人97年5月19日所提出加強證據3及4，據訴願人稱為跑步機外包裝圖樣，其上固有「Motion Control™」字樣，但因該外包裝圖樣上無揭示日期，自亦無法作為系爭商標於申請廢止註冊前3年內有使用之證據。
- 5、訴願人98年11月6日所提出之附件2為訴願人所產製之「fitcrew 880 Motorized Treadmill」產品型錄正本，其copyright為©2003，附件3為94年2月至95年5月17日統一發票影本8紙及訴願人所產製商品之出口報單影本33紙，品名欄上有「880」或「MOTION CONTROL」之記載。縱因二者皆有「880」字樣，而寬認為一組關聯證據，但由上述產品型錄內容以觀，「MOTION CONTROL」係置於「CONTROLS」或「EQUIPMENT」欄位內，且於跑步機機身儀表板上所示為「880fitcrew」字樣，消費者依該等型錄表示方式，尚難認為「MOTION CONTROL」係作為商標使用；統一發票上並無系爭商標之標示，

而部分出口報單上固有見「MOTION CONTROL」字樣，然於該等報單上均載明該等商品為「NO BRAND」，亦即在該等報單上，「MOTION CONTROL」為貨物名稱或規格，並非為商標。是上述證據亦難認證明系爭商標有使用之事實。

6、訴願人 98 年 11 月 6 日所提出之附件 5 及 6 訴願人所產製商品 94 年至 95 年出口報單影本，其上於貨品欄上或記載「NO BRAND」或商標名稱為「REEBOK」，並未有以「Motion Control™」作為商標之貨品銷售之記載，是該等證據亦無法證明系爭商標有使用之事實，則原處分機關認上述證據資料不足以證明於本件商標廢止註冊申請日前 3 年，系爭商標有使用於所指定商品之事實，固非無見；惟

(三)由訴願人 97 年 5 月 19 日所提出加強證據 2 與 98 年 11 月 6 日所提出附件 7 均為跑步機外包裝盒圖樣，其上載有「Motion Control™」及「SMOOTH 6.25E TREADMILL」字樣，雖無日期揭載，然與 98 年 11 月 6 日所提出附件 8 訴願人 94 至 95 年間所產製商品之出口報單中之 94 年 9 月 15 日、22 日、10 月 13 日、11 月 24 日、12 月 21 日、95 年 2 月 28 日、7 月 13 日、9 月 14 日、11 月 7 日、11 月 21 日及 12 月 29 日等出口報單上載有「SMOOTH 6.25 TREADMILL」字樣，二者可相互勾稽，而認屬一組關聯證據；又觀諸該等出口報單所示，係將訴願人所產製之跑步健身機等商品出口至美國 (United States)，則該跑步機外包裝盒已標示有系爭商標，而商標右上角已標示有「TM」2 字 (即外文「Trade Mark」之縮寫)，此種於出口相關物品之商標標示使

用方式，依其相關消費者之認知，應得明白該 TM 即為 Trademark 之縮寫，亦即中文「商標」之意，進而可認訴願人於本件商標廢止註冊申請日前 3 年有將系爭商標使用於跑步健身機商品並外銷之事實。參加人固主張訴願人所提證據資料顯示之「MOTION CONTROL」之標註方式無從使一般消費者認識其為商標云云。然查系爭商標既經獲准註冊，並依其獲准註冊之圖樣完整使用於所指定使用之跑步健身機商品，業如前述，是參加人所言尚不可採。

- (四) 綜上所述，原處分機關未審及系爭商標有使用之事實，就本件系爭商標廢止註冊案遽為其註冊應予廢止之處分，即有未洽，訴願人執詞指摘，難謂無理由。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內，重新審酌，另為適法之處分。

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

系爭商標圖樣

Motion Control

案例三七（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

- 一、訴願人檢送之 2010 禮品誌目錄正本第 6 頁至第 7 頁上方可見標示有一 V 字圖形下置外文「Valentino Coupeau」圖樣，惟由此圖樣之 V 字圖形所占整體圖樣比例甚大及其與外文「Valentino Coupeau」緊密結合之使用方式觀之，一般消費者應將之視為一個商標之使用，即消費者會將之視為一聯合式商標，而非為二不同商標之合併使用，且該聯合式商標之使用態樣，與系爭商標單純文字之型態已失其同一性，自非為系爭商標。
- 二、太平洋日報廣告除刊載系爭商標及商品外，同時臚列訴願人其他多件商標及諸多商品，卻未登載商品之實際圖片或介紹商品內容，與一般商業交易習慣，業者為引起消費者注意或購買欲望，將商標及某些特定商品之外觀或特徵等以圖片或文字刊登於報紙，以吸引消費者注意而達行銷商品之目的者，顯然有別，訴願人復未就該等刊登廣告之商品之實際銷售情形舉證以實其說。則該報紙廣告自難認為係訴願人有為行銷之目的，在報紙上促銷其經營之商標商品，而符合一般商業交易習慣之商標使用證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 6 月 27 日

經訴字第 10206103360 號

訴願人：○○股份有限公司

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 1 月 28 日中台廢字第 1010101 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 85 年 7 月 30 日以「Valentino coupeau」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 21 類之「杯，碗，盤，壺，鍋，茶壺，燉鍋，彩色鍋，保溫杯，咖啡杯，馬克杯，咖啡調製器，花瓶，花盆，風鈴，瓷玉花，水晶製、玻璃製、陶瓷製裝飾品、擺飾品，玻璃製容器，陶瓷、瓦製容器」商品，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准列為第 875724 號註冊商標。嗣後訴願人向原處分機關智慧財產局申請分割，經原處分機關核准分割為註冊第 1445601 號商標指定使用於「燉鍋，鍋，杯」商品及第 1445602 號商標指定使用於「碗，盤，壺，茶壺，彩色鍋，保溫杯，咖啡杯，馬克杯，咖啡調製器，花瓶，花盆，風鈴，瓷玉花，水晶製、玻璃製、陶瓷製裝飾品、擺飾品，玻璃製容器，陶瓷、瓦製容器」商品。嗣關係人○○公司以註冊第 1445602 號商標有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，於 100 年 3 月 10 日向原處分機關申請廢止其註冊。訴願人旋於廢止審查階段向原處分機關申請分割註冊第 1445602 號商標，經原處分機關核准分割為註冊第 1463680 號商標指定使用於「碗、馬克杯、盤、咖啡調製器」商品、第 1463681 號商標指定使用於「壺、咖啡杯、風鈴、花瓶、花盆」商品、第 1463682 號商標指定使用於「茶壺，瓷玉花，水晶製、玻璃製、陶瓷製裝飾品，陶瓷、瓦製容器」商品及第 1469683 號商標指定使用於「保溫杯，彩色鍋，水晶製、玻璃製、陶瓷製擺飾品，玻璃製容器」商品，經關係人表示就註冊第 1463682 號商標續行申請廢止。訴願人復向原處分機關申請分割註冊第 1463682 號商標，經原處分機關核准分割為註冊第 1490203 號商標指定使用於「瓷玉花」商品及註冊第 1490204 號商標指定使用於「茶壺、水晶製、玻璃製、陶瓷

製裝飾品，陶瓷、瓦製容器」商品，關係人復表示就註冊第 1490204 號商標續行申請廢止。訴願人再就註冊第 1490204 號商標向原處分機關申請分割，經原處分機關核准分割為註冊第 1506227 號商標指定使用於「陶瓷製裝飾品」商品及註冊第 1506228 號商標指定使用於「茶壺、水晶製、玻璃製、陶瓷、瓦製容器」商品，並經關係人表示就本件系爭註冊第 1506228 號商標續行申請廢止。原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理；但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。案經原處分機關依現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定審查，核認系爭註冊第 1506228 號商標有前揭條款規定之適用，以 102 年 1 月 28 日中台廢字第 1010101 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。」為商標法第 107 條第 1 項本文所明定。而商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，亦為同法第 63 條第 1 項第 2 款本文所規定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、

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

二、本件系爭註冊 1506228 號「Valentino coupeau」商標廢止註冊事件，經原處分機關審查略以：

- (一) 訴願人 101 年 6 月 1 日答辯書附件 1 之授權登記核准函僅能證明訴願人與○○企業有限公司（以下簡稱○○公司）有登記授權之事實，然該公司有無使用系爭商標並符合商標法第 63 條第 1 項第 2 款但書規定之適用，仍需依據相關事證始能認定。而 101 年 6 月 1 日答辯書附件 2 及 100 年 6 月 24 日答辯書附件 1 之 2011 禮品誌目錄僅有與申請廢止日同年之年份標示，惟無日期可稽，訴願人復未檢附其他可證明該目錄確實日期之資料佐證，自不足證明系爭商標於申請廢止日前 3 年內有使用之事實。
- (二) 訴願人 100 年 6 月 24 日答辯書附件 1、2 及 101 年 6 月 1 日答辯書附件 2 之實物照片，並無日期可稽，又 100 年 6 月 24 日答辯書附件 2 及 101 年 6 月 1 日答辯書附件 3 之「世界名品精選」雜誌係 86 年出刊，自不得作為申請廢止日（100 年 3 月 10 日）前 3 年內之使用事證。
- (三) 100 年 6 月 24 日答辯書附件 2 之 99 年 9 月 7 日「太平洋日報」廣告，日期雖在申請廢止日前 3 年內，且除登載有系爭商標外，並載有系爭商標指定使用之「玻璃製容器」及「壺」等類似之商品名稱，並有「商

品款式多、樣式新穎，歡迎贈品商、消費者大量採購」等字樣，及載有訴願人公司名稱及服務電話。惟該報紙版面除刊載系爭商標及商品外，同時臚列訴願人其他商標及諸多商品，其餘版面則多為各類遺失廣告，與一般商業交易習慣，業者為引起消費者注意或購買慾望，將商標及商品之外觀或特徵等以圖片或文字刊登於報紙，且置於較為消費者瀏覽之版面，以吸引消費者注意而達行銷商品之目的者，顯然有別，不符合一般商業交易習慣，無法使相關消費者認識其所表彰之商標商品，達到刊登廣告之行銷目的，訴願人復未就該等刊登廣告之商品實際銷售情形舉證以實其說，則憑上開報紙廣告，自不足認定訴願人有真實使用系爭商標以行銷商品之事實。

- (四) 綜上，本件依現有資料判斷，尚難認訴願人於本件申請廢止日（100年3月10日）前3年內，已有使用系爭商標於其指定商品之情事。系爭商標應有商標法第63條第1項第2款規定之適用，爰為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人自86年即覓得○○公司製造相關商品販售而持續使用系爭商標迄今，不僅曾於86年刊登皮件商品之廣告於「世界名品精選」雜誌，並於同年12月刊出被授權人○○公司之「杯、碗」等商品廣告，乃至近年之商品目錄皆有系爭商標持續使用之事實。
- (二) 原處分機關雖稱訴願人於廢止階段所提出之2011禮品誌目錄不足認定訴願人於申請廢止日前3年內有使用系爭商標之事實云云。惟依訴願人於訴願階段檢附之被授權人○○公司印刷該禮品誌目錄之發票可知，

該 2011 禮品誌目錄雖係 100 年之目錄，實則於 99 年底即交由印刷廠大量印製，並於 100 年 2 月出刊，後印刷廠始於同年 4 月份向○○公司請款。原處分機關竟認該目錄不能作為訴願人於申請廢止日前有使用系爭商標之事證，實無可採。

- (三) 訴願人於廢止階段所提出之太平洋日報廣告，載明「商品款式多、樣式新穎，歡迎贈品商、消費者大量採購」等語，意即在引起一般消費者及廠商之注意及與訴願人買賣或合作之慾望。原處分機關竟謂該廣告非以行銷之目的刊載，敢問訴願人何故花費成本登載該廣告？
- (四) 訴願人並於訴願階段再提出○○公司 2010 年禮品誌目錄，輔以上述訴願人於太平洋日報所刊載之廣告，已足以相互勾稽證明訴願人確實有於申請廢止日前 3 年內使用系爭商標之事實。綜上所述，系爭商標並無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，系爭註冊第 1506228 號「Valentino coupeau」商標圖樣係由單純外文「Valentino」與「coupeau」分列上下所構成，並指定使用於「茶壺、水晶製、玻璃製、陶瓷、瓦製容器」商品。本件爭點在於：訴願人於關係人申請廢止日（100 年 3 月 10 日）前 3 年內，是否有以系爭商標使用於前揭指定使用商品之事實？
- (二) 訴願人雖於廢止階段及訴願階段檢送相關證據資料，主張其於本件申請廢止日（100 年 3 月 10 日）前 3 年內有使用系爭商標之事實，惟查：

1. 授權登記部分：

101年6月1日廢止答辯書附件1及訴願附件1之授權登記申請書、授權登記核准函，固能證明訴願人註冊第1445602號商標（系爭商標係分割自該註冊商標）已授權予○○公司，且授權期間係自99年10月1日至102年9月30日，授權商品則包含系爭商標所指定使用之「茶壺、水晶製、玻璃製、陶瓷、瓦製容器」等商品。惟被授權人○○公司有無使用系爭商標，仍需依相關使用證據始能認定。

2. 商品實物照片部分：

100年6月24日廢止答辯書附件1、101年6月1日廢止答辯書附件2及訴願附件4之商品及外包裝盒照片影本，雖於商品本體或外包裝盒上可見「Valentino Coupeau」或「Valentino Coupeau 及 V圖」，惟前揭照片或其所示之外包裝盒上均無日期可稽，自無法作為系爭商標於本件申請廢止日前3年內有使用之事證。

3. 雜誌及單張型錄部分

100年6月24日廢止答辯書附件2、101年6月1日廢止答辯書附件3之「世界名品精選」雜誌影本，其上雖載有「Valentino Coupeau」字樣，惟該雜誌係86年12月30日出刊，自不得作為本件申請廢止日前3年內之使用證據。另100年6月24日廢止答辯書附件2、101年6月1日廢止答辯書附件3之范倫鐵諾·古柏型錄封面影本，固見有「Valentino coupeau 及 V圖」字樣及茶壺等商品，惟無日期可稽，且所標示之製造商係「○○工業有限公司」，訴願人復未提出其有授權○○工業有限公司行銷販售系

爭商標商品之證據，自亦無法作為訴願人有於本件申請廢止日前 3 年內使用系爭商標之證據。

4. 2011 禮品誌目錄部分：

100 年 6 月 24 日廢止答辯書附件 1、101 年 6 月 1 日廢止答辯書附件 2 之○○公司 2011 禮品誌目錄影本，雖見有「Valentino Coupeau」字樣，惟僅有與申請廢止日同年之年份標示，並無月份之標示。訴願人雖訴稱該目錄係於 100 年 2 月出刊，印刷廠並於同年 4 月向○○公司請款，並提出訴願附件 2 之案外人「○○廣告印刷事業股份有限公司」100 年 4 月 25 日開立予○○公司之統一發票影本，主張該統一發票可證明前揭目錄之出刊日期早於申請廢止日云云。惟查，該統一發票品名欄所載之「100○○目錄-膠裝」與前揭目錄封面所載「2011 Catalog 禮品誌」並不完全一致，尚難逕予勾稽認定該統一發票上所載之目錄即為前揭禮品誌目錄，況該統一發票之開立日期（100 年 4 月 25 日）晚於本件申請廢止日，訴願人復未檢附其他可證明前揭目錄出刊日期之證據資料佐證，自難遽以該統一發票及 2011 禮品誌目錄作為系爭商標於本件申請廢止日前 3 年內有使用之事證。

5. 2010 禮品誌目錄部分：

訴願附件 3 之○○公司 2010 禮品誌目錄影本，其年份標示為西元 2010 年，且標示有「Valentino Coupeau」等字樣，惟因其係影本且僅有部分內頁，本部乃於審議另註冊第 1506231 號商標廢止事件訴願案時，函請訴願人檢送該目錄正本到部，經檢視訴願人所檢送之該禮品誌目錄正本，核與訴願附件 3 之影本內容一

致。又該目錄之封面載有「2010 Catalog」字樣應可推定係訴願人之被授權人○○公司於99年間所使用。惟查該目錄內容係包含諸多不同商標之商品，其中與系爭商標指定使用之商品相同，且可見系爭商標「Valentino Coupeau」字樣者，僅第6頁至第7頁之茶壺、磁化保溫杯、陶瓷燉盅等商品；及第27頁、第53頁之茶壺、磁化保溫杯等商品。而查其中第6頁至第7頁除上方可見標示有一V字圖形下置外文「Valentino Coupeau」及中文「料理東西軍[®]」下置外文「COOK POT」，側邊標示「料理東西軍」與「Valentino Coupeau」字樣，惟該V字圖形下置外文「Valentino Coupeau」圖樣（即以引人注目之「V」字前置於紅、白、藍圖形並下置比例明顯較小之外文「Valentino Coupeau」所組成者），惟由此圖樣之V字圖形所占整體圖樣比例甚大及其與外文「Valentino Coupeau」緊密結合之使用方式觀之，一般消費者應將之視為一個商標之使用，即消費者會將之視為一聯合式商標，而非為二不同商標之合併使用，且該聯合式商標之使用態樣，與系爭商標單純文字之型態已失其同一性，自非為系爭商標。另前揭各頁與系爭商標所指定相同之商品關於商標之標示，分述如下：

- (1)第6頁：型號「06H-0921」茶壺商品，其圖片上未見任何標示，更未見系爭商標。型號「06P-B05B」、「06P-B05R」磁化保溫杯商品，其圖片亦無相關標示，亦未見系爭商標。
- (2)第7頁：型號「07BC-A034」冷水壺商品，其商品圖片僅見「MOMA」標示，而無系爭商標。型號「07GU-672」陶瓷燉盅商品，其商品圖片未見任何標示，亦無系

爭商標。

- (3)第 27 頁：型號「27H-0936」、「27H-0934」茶壺商品，其商品本身均無任何標示，雖外包裝盒上可見一 V 字圖形下置外文「Valentino Coupeau」之圖樣，惟如前所述，並非系爭商標。型號「27H-0935」茶壺商品，其商品本身及外包裝盒之圖案均未見系爭商標，雖然其下方記載商品名稱為「V 牌飄香職火壺」，惟單以商品名稱之「V 牌」2 字實無從確認實際使用於該商品之商標為何。
- (4)第 53 頁：型號「P-B051」瓷化保溫杯商品本身可見一 V 字圖形下置外文「Valentino Coupeau」之圖樣。惟如前所述，並非系爭商標。

6. 報紙廣告部分：

100 年 6 月 24 日廢止答辯書附件 2 及訴願附件 5 之 99 年 9 月 7 日太平洋日報廣告影本，其日期固於本件申請廢止日前 3 年內，且載有「Valentino Coupeau」字樣，並載有「壺、玻璃製容器、…」等商品名稱，且有「商品款式多、樣式新穎～歡迎贈品商、消費者大量採購～」等字樣，及載有訴願人公司名稱及服務電話。惟該報紙廣告除刊載系爭商標及商品外，同時臚列訴願人其他多件商標及諸多商品，卻未登載商品之實際圖片或介紹商品內容，與一般商業交易習慣，業者為引起消費者注意或購買欲望，將商標及某些特定商品之外觀或特徵等以圖片或文字刊登於報紙，以吸引消費者注意而達行銷商品之目的者，顯然有別，訴願人復未就該等刊登廣告之商品之實際銷售情形舉證以實其說。則該報紙廣告自難認為係訴願人為行銷之目的，在報紙上促銷其經營之商標商品，而符合

一般商業交易習慣之商標使用證據。

- (三) 綜上所述，訴願人所檢送之證據資料均難證明系爭商標於 100 年 3 月 10 日被關係人申請廢止日前 3 年內確有使用於所指定之「茶壺、水晶製、玻璃製、陶瓷、瓦製容器」商品之事實，自有首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款本文規定之適用，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。

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

Valentino
coupeau

實際使用態樣(禮品誌目錄)



案例三八（商標法第 63 條第 1 項第 2 款—商標使用之認定）

西元 2009 年 6 月 15 日新浪部落之「懶喵 兒滴窩」網路文章登載有關「義諾塔克 ENOTECA 葡萄酒專賣店 & 地中海料理 開幕酒會」資料，固可見案外人有以外文「ENOTECA」作為表彰其所提供餐飲服務之店名，然由網路查詢該「義諾塔克 ENOTECA 葡萄酒專賣店」之相關資料可知，該店為葡萄酒專賣店並提供地中海輕食，而依本部公司行號營業項目代碼表可知，該「義諾塔克 ENOTECA 葡萄酒專賣店」，應係從事「F501060 餐館業」或「F501050 飲酒店業」，而系爭商標指定使用之「食品及飲料零售」服務，係屬「F203010 食品什貨、飲料零售業」，二者性質相去甚遠，難認系爭商標於「食品及飲料零售」服務有使用事實。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 28 日

經訴字第 10206102310 號

訴願人：○○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 102 年 2 月 18 日中台廢字 1010091 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 6 月 14 日以「ENOTECA」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 類之為企業企劃折扣卡以銷其商品或服務為目的之服務、為他人促銷產品服務、行銷研究諮詢顧問、公關、為工

商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、食品及飲料零售等服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第 1144749 號商標。嗣關係人○○股份有限公司以該商標指定使用於「食品及飲料零售服務」之註冊有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，於 101 年 3 月 8 日申請廢止於該等服務之註冊。原處分機關審查期間，適現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。而本件原申請廢止之修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定業經修正為現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定。案經原處分機關審查，於 102 年 2 月 18 日以中台廢字第 1010091 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「食品零售及飲料零售」服務之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為現行商標法第 107 條第 1 項所明定。而「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、…。二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。…。」、「廢止得就註冊商標所指定使用之部分商品或服務為之。」分別為同法第 63 條第 1 項第 2 款及第 67 條第 1 項準用第 48 條第 2 項所明定。

二、本件原處分機關係以：

本案經審酌訴願人所檢送相關事證，其中附件 1：訴願人與外國酒廠洽商及下單資料、附件 2：系爭商標酒標設計及產品上市計畫討論信件等，均為訴願人產銷新品酒類商品之內部資料，尚非屬系爭「ENOTECA」商標實際使用事證；附件 3：「e-coffee」商標經本局核准延展註冊函文，與本件系爭商標有無使用無涉。附件 5：ADVINI S.A. 出具之代工證明書，亦無系爭商標之標示。附件 4：西元 2009 年 6 月 15 日於新浪部落之「懶喵 兒滴窩」網路文章登載有關「義諾塔克 ENOTECA 葡萄酒專賣店 & 地中海料理 開幕酒會」資料，訴願人固主張該店為其關係企業○○公司之客戶，其同意授權該店使用系爭商標云云，惟訴願人並未檢送任何授權相關證明文件以資證明，又該等證據資料固得見案外人有使用外文「ENOTECA」作為表彰其所提供餐飲服務之標誌，然該餐飲服務性質，應係指供消費者於現場點叫後食用之服務，與系爭商標指定使用之「食品及飲料零售」服務，係指以特定專賣形式於同一場所匯集食品、飲料等特定範圍之商品，以方便消費者瀏覽與選購之服務性質不同，且零售服務通常係經由零售商店、批發商店等實體店面，或藉由郵購、網際網路、電視購物等電子媒介方式來提供，與餐廳消費場所環境不同；再者系爭商標所提供之食品、飲料等特定範圍之商品，按一般社會通念，應係指供消費者日常生活食用之消費性產品及不含酒精成分之飲料產品，與酒類商品性質相去甚遠。是本案縱認案外人「義諾塔克 ENOTECA 葡萄酒專賣店」為系爭商標之被授權使用人，惟基於上開事證說明，亦難認系爭商標於「食品及飲料零售」服務有使用之事實。綜上

事證，本件系爭商標指定使用於「食品及飲料零售」服務部分之註冊有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事自堪認定。乃為系爭商標指定使用於「食品零售及飲料零售」服務之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

訴願人就系爭商標確實授權「義諾塔克 ENOTECA 葡萄酒專賣店」使用，該授權廠商之店家名稱標示「ENOTECA 葡萄酒專賣店」，即足顯示確實使用於「食品及飲料零售」服務。又該「義諾塔克 ENOTECA 葡萄酒專賣店」之營運內容為何？是否未含有「食品及飲料零售」服務？均尚待釐清，尚非不得透過訪視或由訴願人補正資料以釐清事實，而非僅憑原處分機關對於餐飲服務之既定印象，即為不利於訴願人之認定云云。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件系爭註冊第 1144749 號「ENOTECA」商標圖樣係由未經設計之外文「ENOTECA」所構成，指定使用於「為企業企劃折扣卡以銷其商品或服務為目的之服務、為他人促銷產品服務、行銷研究諮詢顧問、公關、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、食品及飲料零售」服務。關係人以系爭商標指定使用於「食品及飲料零售」服務部分之註冊，有前揭商標法廢止註冊事由之適用而申請廢止，原處分機關亦於申請廢止範圍內作成處分，故本件僅就系爭商標有無使用於前揭服務乙節加以審究，合先陳明。
- (二) 於關係人 101 年 3 月 8 日申請廢止前 3 年，訴願人有無使用系爭商標於「食品及飲料零售」服務上？

- 1、經查，訴願人於原處分機關答辯時所檢送之證據計有附件 1 至附件 5，其中附件 1 為訴願人與外國酒廠洽商「REINA」紅酒之相關資料、附件 3 為註冊第 921365 號「e-coffee」商標核准延展註冊函、附件 5 為 ADVINI S. A. 出具之代工證明書，均無系爭商標之標示，與系爭商標有無使用無涉；而附件 2 為系爭商標酒標設計往來信件及產品上市計畫書，僅係內部文書，亦非屬系爭商標實際使用於「食品及飲料零售」服務之具體事證。
- 2、又附件 4 為西元 2009 年 6 月 15 日新浪部落之「懶喵 兒滴窩」網路文章登載有關「○○葡萄酒專賣店 & 地中海料理 開幕酒會」資料，訴願人固主張系爭商標確實已授權案外人「○○葡萄酒專賣店」使用云云，惟查附件 4 固可見案外人有以外文「ENOTECA」作為表彰其所提供餐飲服務之店名，然由網路查詢該「○○葡萄酒專賣店」之相關資料可知，該店為葡萄酒專賣店並提供地中海輕食，而依本部公司行號營業項目代碼表可知，「零售業」(代碼 F2) 與「餐飲業」(代碼 F5) 係屬不同中類，且其中「F501060 餐館業」定義為：從事中西各式餐食供應點叫後立即在現場食用之行業，「F501050 飲酒店業」定義為：從事酒精飲料之餐飲服務，但無提供陪酒員之行業，「F501040 飲料店業」定義為：從事非酒精飲料服務之行業，「F203010 食品什貨、飲料零售業」定義為：從事食品什貨、飲料零售之行業，「F203020 菸酒零售業」定義為從事菸酒零售之行業。故該「○○葡萄酒專賣店」依前述資料所示，應係從事「F501060 餐館業」或「F501050 飲酒店業」，而系爭商標指定使用之「食品及飲料零售」服務，係

屬前揭所述之「F203010 食品什貨、飲料零售業」，是二者性質相去甚遠。且依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」觀之，「飲料零售批發」係屬「3519」組群中之「351902」小類組，「食品零售批發」係屬「351926」小類組，而「菸、酒零售批發」係屬「351937」小類組，亦可知系爭商標所指定使用之「飲料零售」係提供「非酒精飲料」特定商品之零售服務。因此，姑不論訴願人並未檢送任何有關授權之相關證明文件以資證明，縱認該「○○葡萄酒專賣店」為系爭商標之被授權使用人，惟基於上開事證說明，亦難認系爭商標於「食品及飲料零售」服務有使用之事實。訴願人於廢止階段 3 次答辯或訴願階段，均僅稱案外人有販售葡萄酒商品或從事餐飲業，堪認系爭商標已使用於食品、飲料零售服務云云，並未提出案外人有將系爭商標使用於非酒精飲料零售或餐飲服務以外之食品零售服務之具體事證，是依現有證據資料，尚難謂系爭商標於本案申請廢止日（101 年 3 月 8 日）前 3 年內，有使用於食品及飲料零售服務而無繼續停止使用已滿 3 年之情形。

五、綜上所述，原處分機關認依訴願人所檢送之使用證據無法證明系爭商標於本案申請廢止日（101 年 3 月 8 日）前 3 年內，有使用於食品及飲料零售服務，所為系爭商標指定使用於「食品及飲料零售」服務之註冊應予廢止之處分，洵無不合，應予維持。

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

系爭商標圖樣

ENOTECA

案例三九（商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 項—商標使用之認定）

綜合發票、採購單、報價單等證據，堪認訴願人於 99 年 8 月 25 日有販售汽車維修工具包。惟系爭商標指定使用於「汽車及其零件配備、機車及其零件配備、自行車及其零件配備」之零售服務，其零售之特定商品應為汽車、機車、自行車之車身本體或其組成零件配備。然前揭發票所載之汽車維修工具包，性質上為更換零件、校正、拆裝、維修、保養等所需之工具，非屬汽車、機車、自行車之車身本體或其組成零件配備，自未能證明系爭商標有使用於「汽車及其零件配備、機車及其零件配備、自行車及其零件配備」之零售服務。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 4 月 16 日

經訴字第 10206094850 號

訴願人：○○機械股份有限公司

訴願人因商標廢止事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 11 月 19 日中台廢字第 1000164 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 92 年 6 月 18 日以「PUMA」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「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供，為他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、家具及室內裝設品零售、五金及

家庭日常用品零售、建材零售、電氣及電子器具零售、汽車及其零件配備零售、機械器具零售、機車及其零件配備零售、自行車及其零件配備零售、空氣壓縮機零售」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 1171875 號商標。嗣關係人德商○○股份有限公司以該註冊商標指定使用於「汽車及其零件配備零售、機車及其零件配備零售、自行車及其零件配備零售」服務，有修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之情形，於 100 年 4 月 21 日向原處分機關申請廢止。適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。案經原處分機關審查，認系爭商標有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，以 101 年 11 月 19 日中台廢字第 1000164 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「汽車及其零件配備零售、機車及其零件配備零售、自行車及其零件配備零售」服務之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」為商標法第 107 條第 1 項所規定。次按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：... 二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為同法第 63 條第 1 項第 2 款所明定。所謂商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文

書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。

二、本件原處分機關略以：

據訴願人所檢送廢止答辯理由書及其證據資料觀之，其中訴願人之國內外商標註冊一覽表及經濟部商業司公司基本登記資料，與系爭商標是否有真實使用於前述服務項目無關；而系爭商標產品廣告型錄影本，除無日期可稽外，且顯示訴願人僅將系爭商標標示在空氣壓縮機或氣動工具等商品之情事。至 99 年 8 月 10 日、12 日訴願人與日商客戶之往來信函內容中，無法判斷日商公司欲採購之商品為何；且由供應廠商之報價單與產品目錄、訴願人向供應廠商購買產品之採購單、進貨單、帳款明細表等資料，僅能說明訴願人有購買 COLLISION REPAIR KITS 相關產品的事實；而同年 8 月 25 日之發票及運送收據，則僅證明訴願人有販售「AIR TOOLS」與日商客戶之事實。上述事證與系爭商標指定之「汽車及其零件配備零售、機車及其零件配備零售、自行車及其零件配備零售」服務之零售服務性質不同，是不足認定訴願人於本件廢止申請日（100 年 4 月 21 日）前 3 年內有合法使用系爭商標於前揭服務之情事，訴願人復未聲明有何未使用之正當事由，乃為系爭商標指定使用於前揭服務之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，於訴願程序另行檢送之附件計有：附件 1 產品陳列場所照片 3 張、附件 2 之「醫療應用器具」目錄影本、附件 3 之「千斤頂」目錄影本、附件 4 之「引擎吊車」目錄影本、附件 5 之「變速器支架」目錄影本、及附件 6 之桃園、台南、高雄服務站之營業稅稅籍證明或營業登記證影本。並訴稱：

（一）關係人申請廢止所檢送之徵信報告書內容，僅為個人片面之詞，乃在先有訴願人未銷售任何其他車輛產品及相關配件之結論

後，才進行徵信調查，故對系爭商標之使用情形未做真實的報告。

- (二) 由訴願人與日商客戶之來往電子郵件、發票、運送收據及與供應商來往之產品目錄、帳務明細表等，足證該日商客戶確有向訴願人購買「汽車及其零件配備、機車及其零件配備、自行車及其零件配備」中之一種零件配備。又訴願人工廠所在地目前為廠辦合一，在其中一辦公室 2 樓設有一大型產品陳列場所，供陳列展示訴願人目前所有營業項目之相關產品，除包含主要營業項目之「各種空壓系列產品、氣動工具及相關零件配備」外，亦包含次要營業項目之「汽車及其零件配備、機車及其零件配備、自行車及其零件配備」等商品，如汽車維修工具包、千斤頂、引擎吊車、變速器支架等，匯集於同一場所以供消費者瀏覽選購；且訴願人分別於桃園市、台南市及高雄市設立「服務站」，進行「買賣總公司產品」或「空調器及零件零售、未分類其他機械器具零售」之營業，即包含「汽車及其零件配備、機車及其零件配備、自行車及其零件配備」等商品之買賣，自不能據以判斷訴願人無提供汽車、機車、自行車及其零件配備商品，以特定專賣形式匯集於同一場所，以方便供消費者瀏覽與選購之零售服務。

四、本部決定理由如下：

- (一) 本件爭點在於關係人 100 年 4 月 21 日申請廢止前 3 年內，訴願人有無使用系爭商標於「汽車及其零件配備零售、機車及其零件配備零售、自行車及其零件配備零售」服務上？經查：
- 1、訴願人所檢送答辯證據 1 之國內外商標註冊一覽表、答辯證據 3 之公司登記資料、訴願附件 6 之訴願人桃園服務站之營業稅稅籍證明、台南服務站及高雄服務站之營業登記證，均與訴願人有無實際使用系爭商標無關。
 - 2、而訴願附件 2 之廣告型錄為影本，其上雖有「2012 COPY

RIGHT」等之著作權日期註記，惟晚於關係人申請廢止之日期（100年4月21日），無法證明系爭商標在申請廢止日前3年內有使用之事實。又訴願附件3、4、5為千斤頂、引擎吊車、變速箱支架之彩色單張型錄，其上亦僅有「2002 NEW!」字樣，充其量僅能證明訴願人於2002年（民國91年）有使用系爭商標，然無法證明系爭商標在申請廢止日之100年4月21日前3年內有使用之事實。另訴願附件1之訴願人工廠所在地所設產品陳列場所照片3張，無拍攝日期或顯示展示架上張貼系爭商標圖樣之確實日期，故以上各證據均無法證明系爭商標在申請廢止日前3年內已使用於前揭服務。

- 3、答辯證據4之訴願人與日商客戶間電子郵件、供應商之報價單、產品目錄、帳務明細表及訴願人之採購單、進貨單、運送收據等文書，或無系爭「PUMA」商標，或僅作為公司名稱（如「PUMA INDUSTRIAL CO., LTD.」）使用，並非合於商標法第5條規定之商標使用態樣。
- 4、至於答辯證據4中之99年8月25日發票（INVOICE），該發票左上角雖印有系爭商標圖樣，而該張發票販售之商品為型號AE-10512之「10 Ton Portable Power」，據採購單及進貨單之記載，料品編號「AE-10512」或「07AE-10512-A」之商品，其品名規格為「10 Ton Portable Power HA210B」；再對照供應商之報價單及產品目錄，型號（Model）「HA210B」之商品又稱為10T 鈹金組或Collision Repair Kit（意為汽車維修工具包），故綜合前述發票、採購單、報價單等證據，堪認訴願人於99年8月25日有販售汽車維修工具包。惟查，系爭商標指定使用於「汽車及其零件配備、機車及其零件配備、自行車及其零件配備」之零售服務，其零售之特定商品應為汽車、

機車、自行車之車身本體或其組成零件配備。復參酌原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料，第1206組群之「汽車、汽車零組件、機車、機車零組件」亦係指「汽車、……、齒輪、貨櫃、汽門、車體、車軸、車輪、輪圈、活塞、……、車輛引擎控制器、備胎護罩、汽車點煙器」等車身本體或組成車輛零件。然前揭發票所載之汽車維修工具包，性質上為更換零件、校正、拆裝、維修、保養等所需之工具，非屬汽車、機車、自行車之車身本體或其組成零件配備，自未能證明系爭商標有使用於「汽車及其零件配備、機車及其零件配備、自行車及其零件配備」之零售服務。

5、末查，答辯證據2及補充答辯附件為空氣壓縮機或氣動工具等商品之廣告型錄為影本，雖可見型錄上方及商品機身標有系爭商標，惟僅顯示訴願人有將系爭商標使用於空氣壓縮機或氣動工具等商品，仍無法證明有使用於「汽車及其零件配備、機車及其零件配備、自行車及其零件配備」之零售服務。

(二) 訴願人固稱關係人所檢送之徵信報告書僅係片面之詞，並未就系爭商標之使用為真實報告云云，惟前揭徵信報告書僅係關係人向原處分機關釋明系爭商標有未使用之消極事實存在，系爭商標是否確未使用，原處分機關已就雙方所提事證綜合判斷，並非單以該徵信報告書作為本件處分之依據，訴願人容有誤解。

五、綜上所述，依現有證據資料均不足以證明系爭商標於本案申請廢止日（100年4月21日）前3年內有使用於前揭服務之情事，訴願人復未聲明有何正當理由，從而原處分機關所為「註冊第1171875號『PUMA』商標指定使用於『汽車及其零件配備零售、機車及其零件配備零售、自行車及其零件配備零售』服務之註

冊應予廢止」之處分，洵無不合，應予維持。

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

系爭商標圖樣

The image shows the word "PUMA" in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slightly irregular, hand-drawn appearance. The word is centered horizontally and occupies the middle of the page.

案例四〇（商標法第 63 條第 1 項第 4 款—通用名稱之審查）

- 一、商標法第 63 條第 1 項第 4 款所稱通用名稱或形狀，則指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀者而言。而本款規範之意旨，係在於商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別力，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，自應由商標專責機關廢止其註冊。
- 二、綜觀參加人所檢送之證據資料，奧菲美容專賣之美容用品專用報價單、林○美容百貨有限公司之 DM、及○○國際有限公司網站，雖有銷售品名為「蠍尾刷」等之商品，但均未有日期之標示。而 ihergo 愛合購及露天拍賣等銷售「蠍尾刷」之證據資料，多為參加人於西元 2011 年 11 月 26 及 27 日下載之網頁資料，且數量甚少。又 babyhome 雖係國內許多媽媽或女性朋友分享家庭、美容及育兒經驗之網站，而「女人我最大」則係女性相關消費者熟知的電視節目，有相當收視率，惟該等網頁及書籍等證據資料數量有限。另蘋果日報雖於西元 2006 年第二季閱報率名列全國第一名，但關於蠍尾刷之報導並無刊登日期可稽，尚不足以證明系爭商標之中文「蠍尾刷」於其 94 年 10 月 1 日註冊後，已因多數業界普遍使用而已成為美體按摩刷商品之通用名稱。
- 三、訴願人亦檢送其他業者或消費者稱該等按摩刷為商品「瘦身刷」、「撥筋刷」、「纖體按摩刷」及「美體按摩刷」之具體事證，依現有資料尚難認定本件系爭「蠍尾刷」商標註冊後，已成為多數業界所普遍使用於美體按摩刷商品之通用名稱。
- 四、訴願人對於他人使用中文「蠍尾刷」於美體按摩刷商品之行為，業於參加人申請廢止前及申請廢止後分別發出權利人檢舉通知書及侵權檢舉等相關電子郵件，自難認訴願人因怠於維護其商標之識別力，而使其成為商品之通用名稱。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 23 日

經訴字第 10206093700 號

訴願人：陳○○君

參加人：林○○君

訴願人因商標廢止事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 10 月 25 日中台廢字第 1000273 號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分關於系爭註冊第 1175440 號「蠍尾刷」商標指定使用於「美體按摩刷」商品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 93 年 12 月 28 日以「蠍尾刷」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 10 類之「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器、美體按摩刷」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，並聲明商標圖樣中之「刷」不在專用之列。經該局審查，核准列為註冊第 1175440 號商標（商標權期間自 94 年 10 月 1 日至 104 年 9 月 30 日止）。嗣參加人林○○君以該註冊商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款及第 4 款規定之情事，於 100 年 8 月 3 日申請廢止其註冊，原處分機關審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正後之規定辦理。本件原廢止

主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 款規定。而本件商標廢止案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 款規定之適用，以 101 年 10 月 25 日中台廢字第 1000273 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條規定通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人提出書面參加意見到部。

理 由

一、按「本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響（第一項）。本法一百年五月三十一日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之廢止案件，不適用第六十七條第二項準用第五十七條第二項之規定（第二項）。」為現行商標法第 107 條第 1 及 2 項所明定。又「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。…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」復為同法第 63 條第 1 項第 2、4 款所明定。惟廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊，為同法第 63 條第 4 項所明定。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。又商標權人提出使用證據者，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，為同法第 67 條第 3 項準用同法第 57 條第 3 項所明定。另所稱通用標章，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌；所稱通用名稱或形狀，則指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀者而言。而本款規範之意旨，係在於商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別力，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，自應由商標專責機關廢止其註冊。

二、本件系爭註冊第 1175440 號「蠍尾刷」商標廢止案，原處分機關略以：

- (一) 有關係爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品部分：本件審酌參加人所檢送證據資料，判斷系爭商標註冊後，是否因商標權人怠於維護其商標之識別力，而使其成為「美體按摩刷」商品之通用名稱。又綜觀參加人檢送之證據資料（參照廢止申請書附件 7、9、10、11 及廢止補充理由書附件 26、28、34、36、37、38、48、50、52、62）可知，坊間業者販賣以手握操作，且刷面有很多小圓錐形凸點的身體按摩刷品牌眾多，該等商品均在刷子正面明顯處刻印有楓葉、花、蠍子、「MOSTY」或「B&B」等不同之文字或圖案，除可知有不同品牌之身體按摩刷外，亦可知與訴願人之美體按摩刷上刻印之外文「selling」不同，惟仍有不少業者或消費者稱該等按摩刷為「蠍尾刷」，顯然該「蠍尾刷」商標留存在消費者心目中的印象及主要涵義

是產品名稱而非指示產製者之標識，足堪認定本件系爭「蠍尾刷」商標註冊後，已成為業界所使用於美體按摩刷商品之通用名稱，從而本件系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品之註冊，應有首揭商標法第63條第1項第4款規定之適用，自應依法廢止其註冊。

(二) 有關係爭商標指定使用於「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器」商品部分：

按商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯。其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊，乃為商標法第65條第1及2項所明文。訴願人固檢送2006年9月份第107期全國美容雜誌、2010年參加台灣國際健康暨醫療展覽會現場照片、商品實物照片、美容沙龍店面照片、發票等證據資料影本，主張其自94年10月1日取得系爭商標後，即將之依法使用於美體按摩刷商品，迄今從未間斷等語；惟系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品有商標法第63條第1項第4款規定之情形，依法應予廢止其註冊，已如前述。至於另指定使用之「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美

膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器」商品，訴願人未檢送有標示系爭商標於該等商品之事證，亦無相關之廣告文宣或行銷事證可稽，自難認訴願人於本件申請廢止日前 3 年內有合法使用系爭商標於該等商品之情事。

(三) 綜上，依現有證據資料判斷，足堪認定本件系爭「蠍尾刷」商標註冊後，已成為業界所使用於「美體按摩刷」商品之通用名稱，自有首揭商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用。復依現有證據資料尚難認定訴願人於參加人申請廢止日之前 3 年內有將系爭商標使用於所指定之「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器」商品之事實，是系爭商標有註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用於該等商品已滿 3 年之事實，自有首揭商標法第 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：系爭商標圖樣之中文「蠍尾」二字，並非習見，應為創意之商標。又依所檢附 92 至 101 年間系爭商標之使用事證(參照訴願書附件 1 至 10)，足以證明系爭商標使用於美體按摩刷商品，並未有停止使用之情事，且因系爭商標有持續使用，亦足使消費者認識其商標。而訴願人之產品上雖無刻印「蠍尾刷」三字圖樣，但出售產品時皆有在本產品之外觀封膜後，以貼紙標示出「蠍尾刷」商標，足使消費者認識「蠍尾刷」為該商品之商標，並非商品之名稱。再者，由於系爭

商標之美體按摩刷商品極受消費者所肯定，在美容業界廣受熱銷，因此業界即直接以商標名稱稱呼「蠍尾刷」，係指商標權人商標之商品。至於他人使用「蠍尾刷」名稱，則為侵權行為，一經訴願人發現，即為維護商標之識別力，向相關單位提出告發，自不得以他人侵害系爭商標權之使用，據以認定「蠍尾刷」為業界所通用之名稱，故系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品，自無首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 4 款規定之適用，爰請求撤銷原處分。

四、本案經本部審議，並依法通知參加人參加訴願表示意見到部略以：

- (一) 訴願人為○○有限公司之負責人，其並將系爭商標授權○○有限公司使用，然該公司網站亦無將「蠍尾刷」作為商標用於其所販賣之商品，僅於網頁上將「蠍尾刷」一詞放在「產品名稱」，無特別強調「蠍尾」，復於網站以「selling【蠍尾刷】通過 SGS 檢驗認證（使用安全材質）」為產品介紹。此種販售商品之方式，依一般消費者的認知，僅會將「蠍尾刷」作為商品名稱看待，並不會認為其為商標（參照參加訴願陳述書證物 4）。又無論是網路、報紙、書籍、一般商家等皆是以「蠍尾刷」作為「商品之名稱」，而非「商標」，已不具識別性。商標權人將「蠍尾刷」註冊使用於「美體按摩刷」，惟「蠍尾」已不再是表彰「美體按摩刷」之商標，蠍尾刷本身即是商品。商標權人即不得再使用此「商標」而享有商標法之保護（參照原處分所採用之證據及參加訴願陳述書證據 2、5、16、17、18、19）。另商標為通用名稱之認定並不以「坊間所有人皆稱呼系爭產品為蠍尾刷」為要件，僅需

「國內相關業者普遍廣泛之使用，及媒體網路之介紹與報導，使商標失其表彰或識別商品來源之功能」（參照智慧財產法院 99 年度行商訴字第 202 號判決）。故系爭商標指定使用之「美體按摩刷」商品，有首揭商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用。

- (二) 又系爭商標另指定使用之「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器」商品，有註冊後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 款規定之適用。

五、本部查：

- (一) 關於原處分認系爭商標指定使用之「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器」商品，有註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事，而有首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用部分，訴願人於訴願階段未予以爭執，自無庸審究。故原處分機關就系爭商標指定使用於前揭商品之註冊，所為「應予廢止」之處分部分，應予維持。
- (二) 關於系爭商標指定使用之「美體按摩刷」商品，是否有首揭商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用部分：
- 1、本件系爭註冊第 1175440 號「蠍尾刷」商標圖樣係由

單純之中文「蠍尾刷」所構成。而系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品有無違反首揭商標法第 63 條第 1 項第 4 款之規定，應審酌訴願人及參加人於廢止階段及訴願階段所檢送全部證據資料，綜合判斷系爭商標註冊後是否因訴願人怠於維護其商標之識別力，而使其成為「美體按摩刷」商品之通用名稱。合先敘明。

2、依參加人於廢止階段及訴願參加階段所檢送之證據資料觀之，其中：

(1)坊間業者銷售之使用情形：

○○美容專賣之美容用品專用報價單、林○美容百貨有限公司之 DM、及○○國際有限公司網站（參照廢止申請理由書附件 16、17、18），均有銷售品名為「美體蠍尾刷」、「蠍尾刷(藍)橢圓」、「蠍尾刷」之商品。另 ihergo 愛合購網頁分別說明「熱力美腹凝膠 500ml+無敵蠍尾刷」、「蠍尾刷功能說明」等文字及「二代無敵蠍尾刷一體成形」，其所附圖示均刻有花圖案之按摩刷（參照廢止補充理由書附件 26、37 及參加訴願陳述書證物 8）。又露天拍賣網站，其標題為「雕塑身材、消水腫、消橘皮必殺小工具蠍尾刷~真正德國制作品質佳」，圖示則為刻有蠍子圖案之按摩刷，及拍賣之物品標題為【幸福 SPA 按摩油&水療浴油】250ML，其問題 1 與答覆內容：「…你們有賣蠍尾刷是嗎？…」(2010-02-14) / 「…蠍尾刷單售 290 元…」(2010-02-15)（參照廢止補充理由書附件 38 及參加訴願陳述書證物 2）。該網站另拍賣之物品標題為「蠍尾刷」，雖無商品圖，但觀其問題 1 與答覆內容：「請問是 mosty 的嗎?謝謝」(2011-09-07) /

「是的~~原價 600+運費 60 出清價 360 含運…」(2011-09-07)等，可知係拍賣 Mosty 品牌之按摩刷(參照廢止補充理由書附件 52)。

(2) 相關網路部落格、討論區及書籍等文章與報導：

- ① babyhome 入口網站 2007 年 8 月 14 日討論區之內容：「各位水水的媽咪!你們有聽過蠍尾刷嗎?一定要買 selling 的蠍尾刷嗎?其他沒標制的蠍尾刷是一樣的嗎?…」(作者: 安安의 媽咪) / 「我有買過別的 沒牌子彈(但)我覺得用起來差不多 我去按摩 小姐也是拿蠍尾刷」(作者: 瑤)(參照廢止申請書附件 7 及參加訴願陳述書證物 14)。
- ② 蘋果日報關於蠍尾刷之報導：「…，然後拿蠍尾刷沿胸部外圍，以逆時針方向，慢慢邊按壓邊按摩，…，蠍尾刷網路有賣一支 2000 元左右」(參照廢止申請書附件 9)。
- ③ 蔡〇〇「我要當腰精」(西元 2011 年 3 月 14 日出版)一書提及：「《女人我最大》節目中，蠍尾刷曾經得到明星們的極力推薦。蠍尾刷主要是對人體的局部按摩來促進血液循環，…。大部分蠍尾刷的刷面有很多小圓錐形的凸點，…。在選擇蠍尾刷時，材質不能太硬，也不能太軟，…」(參照廢止申請書附件 11 及參加訴願陳述書證物 15)。
- ④ 西元 2008 年 5 月 10 日發表於 Yahoo! 奇摩部落格綺莉貝比的小小天地，即介紹廠商提供的 MOSTY (蠍尾刷) 使用方法，其圖示為刻有外文「MOSTY」字樣之按摩刷(參照廢止補充理由書附件 35、參加訴願陳述書證物 3 及 11)。
- ⑤ 西元 2011 年 9 月 24 日發表於痞客邦 PIXNET 之文

章，內文描述「剛好發現這款，就跟去外面按摩的時候美容師會用的工具--蠍尾刷」，所附實品圖係刻有「B&B」等字樣之按摩刷（參照廢止補充理由書附件 48 及參加訴願陳述書證物 3）。

⑥西元 2008 年 6 月 17 日於 YAHOO! 奇摩知識+之問題「哪裡有賣體刷〈蠍尾刷〉為什麼有勺賣便宜 有勺較貴 有甚麼差別嗎？如何變別」，而西元 2008 年 6 月 23 日之回答為「其實可以到您家附近的美容材料店看看，幸運的話可以買到 200 塊以內的物品，或是上網找網拍的物品…，據我所知道勺價格，有 200 塊以內勺，也有 1200 塊以下勺價格…」（參照廢止補充理由書附件 50 及參加訴願陳述書證物 17）。

⑦西元 2012 年 7 月 29 日發表於無名小站狼晶晶部落格文章：「【預購中】減肥 推推脂-MOSTY100% 同款蠍尾刷（正品）」，其內容提及「之前我有說過只有 MOSTY 這個牌子才是明星藝人和專業沙龍推薦的正宗蠍尾刷」（參照廢止補充理由書附件 62 及參加訴願陳述書證物 16）。

⑧西元 2009 年 9 月 5 日發表於痞客邦 PIXNET 之文章，內文描述「首先介紹的是~健康美體刷(蠍尾刷) 輕鬆. 保健. 浪漫一把刷」，所附實品圖係刻有「楓葉型」圖樣之按摩刷（參照參加訴願陳述書證物 3）。

(3) 綜觀前揭參加人所檢送之證據資料可知，○○美容專賣之美容用品專用報價單、林○美容百貨有限公司之 DM、及○○國際有限公司網站，雖有銷售品名為「蠍尾刷」等之商品，但均未有日期之標示。而 ihergo 愛合購及露天拍賣等銷售「蠍尾刷」之證據資料，多

為參加人於西元 2011 年 11 月 26 及 27 日下載之網頁資料，且數量甚少。又 babyhome 雖係國內許多媽媽或女性朋友分享家庭、美容及育兒經驗之網站，而「女人我最大」則係女性相關消費者熟知的電視節目，有相當收視率，惟該等網頁及書籍等證據資料數量有限。另蘋果日報雖於西元 2006 年第二季閱報率名列全國第一名（參照廢止申請書附件 10），但關於蠍尾刷之報導（參照廢止申請書附件 9）並無刊登日期可稽。是以，僅依前揭證據資料似尚不足以證明系爭商標之中文「蠍尾刷」於其 94 年 10 月 1 日註冊後，已因多數業界普遍使用而已成為美體按摩刷商品之通用名稱。

3、其次，依訴願人於廢止答辯階段及訴願階段所檢送之證據資料觀之，其中：

相關使用情形：

①坊間業者銷售之使用情形：

翔駿商行刊登於西元 2006 年 1 月之全國美容雜誌之廣告所載之品名為「瘦身刷」。而〇〇天然美容世界之 DM 所載之品名為「健康纖體刷【撥筋刷】」，雖無明確標示日期，但 DM 上記載「2006 年 2 月 23~2 月 27 日世貿展出及示範」，可知其 DM 為西元 2005 年至 2006 年間發表（參照訴願書附件 12 及商標廢止答辯書附件 2）。又〇〇貿易有限公司刊登於西元 2007 年 3 月之全國美容雜誌之廣告，所載之品名為「美體按摩刷」及「纖體按摩刷」（參照訴願書附件 12）。

②相關網路部落格及討論區等文章：

於西元 2010 年 7 月 29 日發表於痞客邦 PIXNET 之文

章，內文描述「瘦身刷又名魔蠍刷」，所附實品圖係刻有「MOSTY」等字樣之按摩刷（參照訴願書附件 12 及商標廢止答辯書附件 2）。

③綜觀前揭訴願人所檢送之證據資料，可知訴願人亦檢送其他業者或消費者稱該等按摩刷為商品「瘦身刷」、「撥筋刷」、「纖體按摩刷」及「美體按摩刷」之具體事證，依現有資料尚難認定本件系爭「蠍尾刷」商標註冊後，已成為多數業界所普遍使用於美體按摩刷商品之通用名稱。

(2)又訴願人對於他人使用中文「蠍尾刷」於美體按摩刷商品之行為，業於參加人 100 年 8 月 3 日申請廢止前之西元 2011 年 6 月 15 日及申請廢止後之 2012 年 8 月 20 日分別發出權利人檢舉通知書及侵權檢舉等相關電子郵件（參照訴願書附件 14 及 15），自難認訴願人因怠於維護其商標之識別力，而使其成為商品之通用名稱。

4、綜合衡酌訴願人及參加人於廢止階段及訴願階段所檢送全部證據資料可知，參加人所檢附之證據資料尚不足以證明本件系爭「蠍尾刷」商標註冊後，已成為多數業界所普遍使用於美體按摩刷商品之通用名稱。是系爭商標指定使用之「美體按摩刷」商品，並無首揭商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用。

(三)綜上所述，本件原處分機關認系爭商標使用於所指定之「溫灸器、物理治療電療短波治療用醫療器、離子治療器、遠紅外線治療器、按摩器、減肥機、紋眉機、指壓器、皺紋消除器、電氣美容儀器、人體用護膚器、低頻按摩機、按摩椅、蒸臉器、美膚機、按摩棒、穴道理療機、美顏器、超音波洗顏器」商品之註冊

，有註冊後無正當事由繼續停止使用已滿 3 年之情事，自有首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，此部分訴願人於訴願階段已無爭執。是以，原處分機關就系爭商標指定使用於前揭商品之註冊，所為「應予廢止」之處分部分，尚無違誤，應予維持；惟本件系爭商標另指定使用於「美體按摩刷」商品之註冊，並無首揭商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用，原處分機關就系爭商標指定使用於「美體按摩刷」商品之註冊，所為「應予廢止」之處分部分，於法嫌有未合。爰將原處分有關該部分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

系爭商標圖樣

蠍尾刷

二、專利法相關案例

案例一（處分時專利法第 17 條第 2 項—不可歸責事由之認定）

- 一、本件處分時專利法第 17 條第 2 項規定所稱不可歸責於己之事由，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由皆屬之。若僅屬主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀。
- 二、訴願人公司除董事長楊○○君外，尚有 3 位董事，縱如訴願人所稱其公司代表人(即董事長)楊君因罹癌病需長期住院治療屬實而有不能行使公司職權之情形，然依公司法第 208 條第 3 項關於公司董事長代理制度之規定，訴願人公司董事長楊君依法可指定董事一人代理之，倘其未能指定代理人時，亦可由公司董事互推一人代理之，以維持公司業務之正常運作。是以，訴願人公司之代表人縱因病請假無法處理公司職務以致延誤專利年費法定納費期間者，亦係該公司未依法產生董事長代理人執行上開職務之內部問題，尚非屬因天災或不可歸責於己之事由而延誤法定納費期間者，自無從准予其回復原狀，

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 4 月 12 日

經訴字第 10206094270 號

訴願人：○○科技股份有限公司

訴願人因發明專利申請回復原狀事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 11 月 13 日（101）智專一（一）15164 字第 10142282610 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文
訴願駁回。
事 實

緣案外人張○○君前於 94 年 12 月 23 日以「可同時顯示多個句子以上的 DVD 播放系統及其字幕產生之方式」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 94146080 號審查，准予專利，並於申請人依法繳納證書費及第 1、2 年專利年費後，以 95 年 12 月 22 日(95)智專一(一)證字第 09572076920 號函核發發明第 I269271 號專利證書，並於同函主旨明示「自民國 97 年起，每年應於 12 月 20 日屆期前繼續繳納年費」，旋案外人張君於 96 年 1 月 23 日將該專利案申請權讓與訴願人，經原處分機關以 96 年 4 月 12 日(96)智專一(一)15142 字第 09620202910 號函核准登記並換發發明第 I269271 號專利證書，並於同函說明三明示「第 3 年年費應於 97 年 12 月 20 日前預繳」，嗣訴願人分別於期限內繳納第 3 年至第 5 年年費，惟未於 100 年 12 月 20 日前繳納第 6 年專利年費，亦未於 101 年 6 月 20 日前加倍補繳，致該專利權依法自 100 年 12 月 21 日起當然消滅。其後，訴願人於 101 年 10 月 31 日向原處分機關申請回復原狀並檢附相關證明文件以證明其係因天災或不可歸責於己之事由致延誤第 6 年專利年費補繳期限。案經原處分機關以其所送回復原狀之證明文件內容，並非屬本件處分時專利法第 17 條第 2 項規定之天災或不可歸責於己之事由，乃以 101 年 11 月 13 日(101)智專一(一)15164 字第 10142282610 號函為申請回復原狀歉難照准之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：……三、第 2 年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日消滅。但依第 17 條第 2 項規定回復原狀者，不在此限。」、「發明專利第 2 年以後之

年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿 6 個月內補繳之。但其年費應按規定之年費加倍繳納。」、「申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內得以書面敘明理由向專利專責機關申請回復原狀。但延誤法定期間已逾 1 年者，不在此限。」分別為本件處分時專利法第 66 條 3 款、第 82 條及第 17 條第 2 項所明定。

二、本件原處分機關係以，本件第 94146080 號「可同時顯示多個句子以上的 DVD 播放系統及其字幕產生之方式」發明專利案之第 6 年年費應於 100 年 12 月 20 日前繳納，或於其後 6 個月內加倍補繳（即 101 年 6 月 20 日前），然訴願人並未於上開期限內繳納，依首揭專利法第 66 條第 3 款之規定，該專利權自 100 年 12 月 21 日起當然消滅。訴願人雖以其公司代表人於 96 年罹患癌症，致專利年費未依限繳納為由主張回復原狀；然依一般社會通念，尚難謂係屬首揭專利法第 17 條第 2 項規定之天災或不可歸責於己之事由，乃為申請回復原狀歉難照准之處分。

三、訴願人不服，訴稱本案第 6 年專利年費繳納事宜係因訴願人公司代表人楊○○君於 96 年 6 月確定罹癌後，多次進出醫院治療，於第 6 年年費繳納有效日（即 101 年 12 月 20 日）至過期加倍補繳期限日（即 101 年 6 月 20 日）的這段期間，因楊君住院治療之故，其表達能力較差，且相關人員亦不便打擾病人休養，而導致遺漏專利年費繳納事宜，待楊君出院後立即處理該項事宜，故本案訴願人實非出於故意而未於期限內繳納第 6 年專利年費，應有首揭專利法第 17 條第 2 項「…不可歸責於己之事由延誤法定期間」規定之適用，自得申請回復原

狀云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一)按首揭專利法第 17 條第 2 項規定所稱不可歸責於己之事由，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由皆屬之。若僅屬主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀。
- (二)經查，本件第 94146080 號發明專利申請案前經原處分機關准予專利，並以 95 年 12 月 22 日(95)智專一(一)證字第 09572076920 號函核發發明第 I269271 號專利證書，其主旨欄中已載明自民國 97 年起，每年應於 12 月 20 日屆期前繼續繳納年費。復以 96 年 4 月 12 日(96)智專一(一)15142 字第 09620202910 號函核准本案專利權讓與訴願人之登記並換發發明第 I269271 號專利證書，並於同函說明三明示「第 3 年年費應於 97 年 12 月 20 日前預繳」，訴願人並分別於期限內(97 年 12 月 22 日、98 年 8 月 28 日及 99 年 12 月 9 日)繳納第 3 年至 5 年年費。本案第 6 年年費繳納期限為 100 年 12 月 20 日前，而依首揭專利法第 82 條規定，發明專利第 2 年以後之年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿 6 個月內加倍補繳，故本案第 6 年專利年費之加倍補繳期限係至 101 年 6 月 20 日止。惟訴願人均未依上開期限繳費，依同法第 66 條第 3 款之規定，本案專利權應自第 6 年年費原繳費期限屆滿之次日即 100 年 12 月 21 日起當然消滅。
- (三)訴願人雖以其公司代表人楊君因罹癌長期住院治療為由，主張其第 6 年專利年費未於補繳期限屆滿前加倍繳納係屬不可歸責於己之事由，應有首揭專利法第 17 條第 2 項回復原狀規定之適用等語。然按「董事長對內為

股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。」為公司法第 208 條第 3 項所明定；再經檢視本部商業司網站工商登記資料公示查詢系統—公司登記資料查詢欄所登記之訴願人公司董、監事資料查詢結果可知，訴願人公司除董事長楊○○君外，尚有 3 位董事(張○祺君、張○焚君及謝○澤君)，據此，縱如訴願人所稱其公司代表人(即董事長)楊君因罹癌病需長期住院治療屬實而有不能行使公司職權之情形，然依前揭公司法第 208 條第 3 項關於公司董事長代理制度之規定，訴願人公司董事長楊君依法可指定董事一人代理之，倘其未能指定代理人時，亦可由公司董事互推一人代理之，以維持公司業務之正常運作。是以，訴願人公司之代表人縱因病請假無法處理公司職務以致延誤專利年費法定納費期間者，亦係該公司未依法產生董事長代理人執行上開職務之內部問題，尚非屬因天災或不可歸責於己之事由而延誤法定納費期間者，自無從依首揭專利法第 17 條第 2 項規定准予其回復原狀，訴願人所訴核不足採。

- (四)從而，原處分機關以本案未依限繳納第 6 年年費，並非屬因天災或不可歸責於訴願人之事由，所為申請回復原狀歉難照准之處分，洵無違誤，應予維持。
- (五)至訴願人請求到部陳述意見乙節，查本件訴願人未依限繳納第 6 年專利年費，非屬因天災或不可歸責於訴願人之事由，無從依首揭專利法第 17 條第 2 項規定准予其

回復原狀，已臻明確，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（核駁處分時專利法第 46 條第 2 項—未確實踐行限期申復程序）

- 一、原處分機關於作成再審查核駁審定書前，即應依專利法第 46 條第 2 項規定程序，先將核駁理由通知申請人，且不以一次為限，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此既為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。
- 二、本件原處分機關再審查核駁審定書認本案申請專利範圍第 10 項「馬達輸出軸」之記載難謂明確，有違專利法第 26 條第 2 項及第 3 項規定部分，並未於審查意見通知函中通知訴願人，給予其提出修正或申復之答辯機會，即作為本案應不予專利之處分，有未踐行法定程序之瑕疵，要難謂符合本案核駁處分時專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 2 月 8 日

經訴字第 10206093230 號

訴願人：日商○○電機製作所股份有限公司

訴願人因第 94108474 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 6 月 19 日（101）智專三（三）05073 字第 10120592810 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 94 年 3 月 18 日以「帶子捲取裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，同時聲明以其於西元 2003 年 4 月 8 日在日本申請之特願 2004-114312 號申請案，主張優先權，經該局編為第 94108474 號審查，並以 94 年 9 月 6 日(94)智專一(二)15071 字第 09441563640 號函為「本案申請日應為 94 年 8 月 2 日」及「本案不得主張優先權」之處分確定在案(參見本部 95 年 3 月 24 日經訴字第 09506164220 號訴願決定書及臺北高等行政法院 95 年度訴字第 01756 號裁定)，其後該局審查不予專利。訴願人不服，申請再審查，復經該局以 100 年 10 月 24 日(100)智專三(三)05073 字第 10020949630 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 101 年 2 月 23 日提出本案說明書及申請專利範圍修正本，案經原處分機關依前揭修正本再審查，以 101 年 6 月 19 日(101)智專三(三)05073 字第 10120592810 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，得依本案核駁處分時專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。惟如發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第 22 條第 4 項定有明文。又申請發明專利，其「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」、「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」復

為同法第 26 條第 2 項及第 3 項所明定。次按「經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前應先通知申請人，限期申復」，同法第 46 條第 2 項定有明文，故原處分機關於作成再審查核駁審定書前，即應依法定程序，先將核駁理由通知申請人，且不以一次為限，使其知悉核駁理由內容，俾有提出申復或修正說明書之機會，此既為法定應踐行之程序，若核駁理由未先行通知申請人，則不能逕為核駁之審定，以保障申請人之合法權益。

二、本件第 94108474 號「帶子捲取裝置」發明專利申請案，訴願人於 101 年 2 月 23 日提出本案說明書及申請專利範圍修正本，因其並未超出申請時原專利說明書或圖式所揭露之範圍，應准予修正，本案依前揭修正本審查，其申請專利範圍共 10 項，第 1 項至第 3 項為獨立項，餘為附屬項。案經原處分機關審查略以：

(一) 本案有違核駁處分時專利法第 26 條第 2 項及第 3 項之規定：

1. 本案圖式第 3 圖將離合器 26 與離合器齒輪部先置入盒體 30 與蓋板 31 之模具中，其置於盒體之內模具，無法脫出；又本案專利說明書第 19 頁（按應為第 17 頁之誤繕）記載「盒體 30 與離合器 31 一體構成」；另本案申請專利範圍第 5 項界定「蓋板和前述盒體為一體形成」，難謂明確記載。
2. 本案螺旋輪 32 產生軸向推力，其係作用於連結螺釘 21 或盒體 30，而非直接作用於框架 12 之腳板 16，而本案申請專利範圍第 6 項界定「螺旋輪所作用之軸線方向的力，直接作用於腳板的構造」，難謂明確記載。
3. 本案申請專利範圍第 10 項界定之「馬達之輸出軸」，應為「馬達之旋轉軸」之誤，難謂明確記載。
4. 綜上，本案有違核駁處分時專利法第 26 條第 2 項及第 3

項之規定。

(二)西元 2000 年 4 月 25 日公開之日本特開 2000-118352 號「シートベルトリトラクタ及びシートベルト装置」專利案(下稱引證 1)可證明本案申請專利範圍第 1 項至第 4 項及第 7 項至第 10 項有違核駁處分時專利法第 22 條第 4 項之規定：

1. 引證 1 專利說明書第【0026】段至第【0046】段已揭示一種安全帶捲取裝置，包括「一對相互對向的腳板」、「框架」、「捲取軸」、「馬達」、「盒體」與「齒輪」等元件與結構所形成之技術內容，如其圖 1 及圖 2 揭露元件 3、5、13、21、23、27、33 與 31，顯示連接馬達之齒輪與捲取軸「同軸」，收容於盒體內，同時與齒輪嚙合，將齒輪之旋轉傳達至捲取軸，使捲取軸朝安全帶捲取方向旋轉之態樣，是本案申請專利範圍第 1 項至第 3 項獨立項之主要元件技術特徵，均已見於引證 1，其對應元件之組合方式、結構與功效相同，而本案使用螺旋齒輪與螺旋轉動輪傳動，僅係習用之齒輪配合元件，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證 1 圖 1(B)的齒輪系元件 33、31、29 及 27 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
2. 本案申請專利範圍第 4 項附屬項係依附於第 3 項獨立項，其界定「前述盒體在與固定於前述腳板側之相反側備有蓋板，…」，而引證 1 圖 1 及圖 2 已揭露盒體 23、盒體有蓋板，是本案申請專利範圍第 4 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證 1 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
3. 本案申請專利範圍第 7 項附屬項係依附於第 3 項獨立項，其界定「前述離合器，在前述捲取軸側產生旋轉時，會動作遮斷在前述捲取軸側所產生之旋轉的傳達，防止其

傳達至前述螺旋輪」，而引證 1 圖 3 至圖 5 已揭露離合器在捲取軸側產生旋轉時，會動作遮斷在捲取軸側所產生之旋轉的傳達態樣，是本案申請專利範圍第 7 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證 1 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

4. 本案申請專利範圍第 8 項附屬項係依附於第 3 項獨立項，其界定「前述馬達配置於前述前述一對腳板之間」，而引證 1 圖 1 及圖 2 已揭露腳板 3、馬達 21，是本案申請專利範圍第 8 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證 1 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
 5. 本案申請專利範圍第 9 項附屬項係依附於第 3 項獨立項，其界定「馬達之旋轉軸和螺旋齒輪之軸平行配置」，而引證 1 圖 1 及圖 2 已揭露馬達 21 軸 25 和齒輪 33 平行，是本案申請專利範圍第 9 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證 1 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
 6. 本案申請專利範圍第 10 項附屬項係依附於第 3 項獨立項，其界定「馬達之輸出軸的位置在與前述背板相反側，配置於前述前述一對腳板之間」，而引證 1 圖 1 及圖 2 已揭露腳板 3、框架 5 及馬達 21 軸 25，是本案申請專利範圍第 10 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證 1 之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
- (三) 綜上，本案有違核駁處分時專利法第 26 條第 2 項、第 3 項及第 22 條第 4 項之規定，乃為本案應不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本案申請專利範圍第 1 項獨立項係藉由螺旋齒輪 34 之旋轉，使螺旋輪 32 旋轉之際，沿著螺旋輪 32 之軸線方向的推力，會朝盒

體 30 的腳板 16 固定側，讓推力朝向盒體 30 之腳板固定側，而非朝向盒體之蓋板側，可使盒體及蓋板之強度及剛性不需特別加以提高，故可縮小盒體及蓋板之體積；反觀，引證 1 係利用普通齒輪，而非未利用螺旋齒輪帶動螺旋輪，自無法達成本案使推力朝向盒體之腳板固定側，以縮小盒體及蓋板體積之功效，是本案具進步性；又本案申請專利範圍第 2 項及第 3 項獨立項亦具有前揭特徵，亦具進步性。另直接或間接依附於第 3 項獨立項之第 4 至 10 項附屬項亦應具進步性。再者，原處分機關僅以引證 1 已揭露腳板、框架、捲取軸、馬達、盒體及齒輪等元件，即認本案申請專利範圍第 1 項至第 3 項獨立項不具進步性，而現有安全帶捲取裝置均有前揭元件，依原處分機關所認，則不可能再有任何的安全帶捲取裝置獲得專利，足見其認事用法均有違誤，是本案申請專利範圍各請求項均具進步性。

(二)本案專利說明書第 6 頁第 1 行至第 7 行(101 年 2 月 23 日本案專利說明書修正本，訴願人誤繕為第 8 頁第 4 行至第 10 行)已述及螺旋輪所作用之軸線方向之推力作用至腳板過程，是本案申請專利範圍第 6 項具明確性；又專利說明書第 17 頁第 1 行以下之說明(101 年 2 月 23 日本案專利說明書修正本，訴願人誤繕為第 19 頁第 20 行至第 23 行)，係為盒體 30 與蓋板 31 直接鑄成一具有蓋板之盒體，是本案申請專利範圍第 5 項具明確性；另本案申請專利範圍第 10 項界定為「馬達輸出軸」，惟原處分機關認用語應為「馬達旋轉軸」，亦即原處分機關知悉其意義，亦難謂有不明確，是本案無違核駁處分時專利法第 23 條第 2 項及第 3 項之規定云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)經查，本件原處分機關以本案再審查核駁審定書為應不予專利之處分前，固曾於 100 年 10 月 24 日以(100)智專三(三)05073 字第 10020949630 號審查意見通知函說明

四(三)敘明「本案發明說明，不符專利法第 26 條第 2、3、4 項之規定。1. 本案申請專利範圍第 1 項…。2. 本案申請專利範圍第 5 項…，難謂明確記載。3. …，本案申請專利範圍第 6 項…，難謂明確記載。4. 本案申請專利範圍第 9 項…，難謂明確記載。5. …」等語，通知訴願人提出修正或申復，嗣訴願人於 101 年 2 月 23 日提出申復理由書，同時提出發明專利說明書及申請專利範圍修正本，前揭修正本修正本案說明書第 12 頁及申請專利範圍第 1 項、第 2 項、第 3 項及第 9 項，並主張本案原申請專利範圍第 5 項及第 6 項並無記載不明確之情事及本案具進步性等語。案經原處分機關審查，雖認前揭修正內容，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，同意依修正後內容審查，但認：1. 本案申請專利範圍第 5 項、第 6 項及第 10 項違反核駁處分時專利法第 26 條第 2 項及第 3 項之規定；2. 引證 1 足以證明本案申請專利範圍第 1 項至第 4 項及第 7 項至第 10 項有違同法第 22 條第 4 項之規定，乃為「本案應不予專利」之處分。

(二)惟查，前揭 100 年 10 月 24 日(100)智專三(三)05073 字第 10020949630 號審查意見通知函固與 101 年 6 月 19 日本案再審查核駁審定書之法條依據相同，均為本案核駁處分時專利法第 26 條第 2 項、第 3 項及第 22 條第 4 項之規定，然前揭再審查核駁審定書所認本案申請專利範圍第 10 項「馬達輸出軸」之記載難謂明確，有違前揭專利法第 26 條第 2 項及第 3 項規定部分，原處分機關並未於前揭審查意見通知函中通知訴願人限期申復，此部分原處分機關自應先將該部分理由以審查意見通知函通知訴願人申復或修正，經申復或修正後仍認無理由或逾期未申復修正者，始得於再審查核駁審定書內載明之，

並據以核駁本案專利之申請。詎原處分機關未將本案原申請專利範圍第 10 項如何不符核駁處分時專利法第 26 條第 2 項及第 3 項之上開部分理由通知訴願人，給予其提出修正或申復之答辯機會，即作為本案應不予專利之處分，即有未踐行法定程序之瑕疵，要難謂符合本案核駁處分時專利法第 46 條第 2 項規定之立法意旨。

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

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

案例三（證據之認定）

- 一、證據 2 揭示有型號「AHS-05」之泵浦產品，證據 3 發票品名欄上載有「AHS-05-1」，二者固有末碼「-1」有無之差異。惟參加人言詞辯論時敘明「AHS-05」泵浦產品之馬達有「1 相」及「3 相」2 種規格，證據 3 發票之品名欄於型號「AHS-05」後附加末碼「-1」係指其販售者為「1 相」之產品，故證據 2 及 3 所揭示者係為同一產品等語，並提供鶴○公司採購單作為佐證。而查，證據 2 型錄上於「Features」項下（第 3 項）確載有「single phasing or three phase units」等文字，足認其所揭示型號「AHS-05」之泵浦產品確有「1 相」及「3 相」2 種規格。且鶴○公司採購單內容亦可見其「客戶產品編號」欄記載「AHS-05-1」，而其「規格/說明」欄載明「AHS-05」、「1PH」（1 相）之情形（其他型號如「AHS-10」等產品亦有相同情形）。是參加人稱證據 3 發票所載「AHS-05」後附加之「-1」係指其馬達為「1 相」，應堪採信。證據 2 及 3 所載之型號雖有末碼「-1」有無之差異，惟其應係指相同「AHS-05」產品，而可相互勾稽，並認證據 2 所揭示之「AHS-05」產品於 95 年 6 月 20 日即已公開銷售，早於系爭專利之申請日。
- 二、再由 WAYBACK MACHINE 網站回溯查詢西元 2007 年 5 月 16 日「APEC PUMP」（鶴○公司）網站，亦確有如參加人所提出言詞辯論簡報所載相關網頁內容及其附件 1 之「AHS Series」操作手冊，而該操作手冊所載「AHS Series」產品即包括有「AHS-05」之產品。由此亦足佐證證據 2 所揭示之「AHS-05」產品於西元 2007 年 5 月亦有公開銷售之事實，早於系爭專利之申請日，而得作為論斷系爭專利是否具創作性之適格證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 6 日

經訴字第 10206101730 號

訴願人：○○科技股份有限公司

參加人：○○股份有限公司

訴願人因第 99301755 號新式樣專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 101 年 12 月 27 日 (101) 智專三 (一) 03027 字第 10121527480 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 99 年 4 月 9 日以「幫浦 (一)」向原處分機關智慧財產局申請新式樣專利，經該局編為第 99301755 號審查，准予專利，發給新式樣第 D138084 號專利證書。嗣參加人○○股份有限公司以該專利有違核准時專利法第 110 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 128 條第 1 項第 3 款規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關審查，核認系爭專利有違核准時專利法第 110 條第 4 項規定，於 101 年 12 月 27 日以 (101) 智專三 (一) 03027 字第 10121527480 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第 109 條第 1 項暨第 110 條第 1 項前段規定申請取得新式樣專利。惟新式樣如「為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者」，仍不得依法申請取得新式樣專利，復為同法第 110 條第 4 項所明定。

- 二、本件系爭第 99301755 號「幫浦（一）」新式樣專利案，其幫浦整體係包含一長筒狀之本體，於本體底部具有一連結部，此連結部側向具有一排出孔，且連結部下方環設有一欄柵，整體而言係具有適當之長寬比例。又其底部之連結部周緣皆以圓弧構成，而該排出孔係由連結部側向凸出，連結部底部之欄柵於外型上係排列有多數個矩形結構間隔構成者。
- 三、參加人所舉舉發證據 1 為系爭專利之專利公報；證據 2 為「DENSAN IZUMI」品牌、型號「AHS-05」之廢水泵浦產品型錄正本 1 紙；證據 3 為參加人於 95 年 6 月 20 日開立予○○企業有限公司（下稱○○公司）之統一發票影本（發票號碼「MU403***」）1 紙；證據 4 為自本部國際貿易局網站查詢列印之○○公司（其英文名稱為「○○ ○○ ENTERPRISE CORP.」）廠商基本資料；證據 5 為幫浦實物照片數幀；證據 6 為參加人印製之「TP 系列沉水泵」產品型錄正本 1 紙；證據 7 為參加人於 95 年 7 月 10 日開立予○○電機股份有限公司之統一發票影本（發票號碼「NU402***」）1 紙；證據 8 為參加人 95 年 8 月 17 日公司變更登記表影本。
- 四、本件原處分機關略以：
- （一）證據 3、7 統一發票之正本業經參加人於原處分機關辦理面詢時提出，經核與影本相符。
 - （二）證據 5 並無公開日期，參加人雖稱證據 5 係證據 2 之實物產品照片，但並未見有相關型號可資勾稽。
 - （三）證據 3 及 4 僅能證明○○公司與參加人間有買賣交易記錄。證據 2 為單張產品型錄，雖無印製出版或公開日期，惟其內所揭示型號「AHS-05」之廢水泵浦，與證據 3 發票品名欄所載型號「AHS-05-1」之產品應可勾稽為關聯證據，且證據 3 發票之開立時間早於系爭專利之申請日。又證據 2 型號「AHS-05」之沉水泵浦已揭示如系爭專利有一長筒

狀之本體，於本體底部具有一連結部，此連結部側向具有一排出孔，且連結部下方環設有一欄柵，而該排出孔係由連結部側向凸出，連結部底部之欄柵於外型上係排列有多數個矩形結構間隔構成等形狀特徵。雖證據 2 於底部欄柵設成斜張狀與系爭專利係呈圓弧狀者不同，而難證明系爭專利不具新穎性，惟系爭專利此局部差異並未產生特異之視覺效果，實為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 2 所易於思及，故證據 2 及 3 可證明系爭專利不具創作性。

(四) 證據 6 單張產品型錄雖無印製出版或公開日期，惟其內所揭示型號「ATP-04-50」之沉水泵浦，與證據 7 品名欄所載型號「ATP0450-B22」之泵浦產品，應可勾稽為關聯證據，且證據 7 發票之開立日期早於系爭專利申請日。又證據 6「ATP」系列之沉水泵浦已揭示如系爭專利有一長筒狀之本體，於本體底部具有一連結部，此連結部側向具有一排出孔，且連結部下方環設有一欄柵，而該排出孔係由連結部側向凸出，連結部底部之欄柵於外型上係排列有多數個矩形結構間隔構成等形狀特徵。雖證據 6 於底部欄柵設成斜張狀與系爭專利係呈圓弧狀者不同，而難證明系爭專利不具新穎性，惟系爭專利此局部差異並未產生特異之視覺效果，仍為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 6 所易於思及，故證據 6 及 7 亦可證明系爭專利不具創作性。

(五) 另系爭專利已有前述不符專利要件而應撤銷專利權之情事，自無再審究系爭專利之專利申請權歸屬（即系爭專利是否有違核准時專利法第 128 條第 1 項第 3 款規定）之實益。

(六) 綜上所述，系爭專利有違核准時專利法第 110 條第 4 項規定，爰為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一) 證據 2 型錄僅揭示單一型號「AHS-05」規格之產品，證據 3 發票中卻載有「AHS-05-1」之型號，消費者如何依證據 2 採購到型號「AHS-05-1」之規格產品，此顯背離一般消費模式。是原處分機關認證據 2 及 3 可相互勾稽，尚嫌率斷。再者，證據 2 僅揭示單一規格之「AHS-05」產品，由證據 3 發票及參加人聲稱「發票品名末碼的-1 代表泵浦是 1 相的規格」，「AHS-05」型號卻具有多種規格，此亦有重大矛盾。況產品如有同款不同規格於型錄中通常會一併列出，以供消費者依其需求選購，證據 3 有多種規格卻隱而不載，亦背離市場常態。
- (二) 證據 6 及 7 亦無對應之型號、編號，如何能相互勾稽為關聯證據。且由參加人於舉發理由中所稱「發票品名-B22 為舉發人（按即參加人）公司的電腦編碼，代表規格代號……」此一說詞，亦可見證據 6 及 7 無法勾稽。依一般市場銷售習慣，產品型號即已對應產品及規格，何需再另製編號，且於本件型錄發行人與產品生產者為同一人，並非通路商之情形，更無理由再另行編製與產品型錄不同之代號。另發票品名欄中之記載有無「-」分隔所代表之內容應不相同，故「ATP0450-B22」與「ATP-04-50-B22」難謂為相同，證據 6 及 7 顯難相互勾稽。而依一般市場常態與習慣，系列產品型錄均會將其產品完整編列於型錄中，證據 6 既宣稱為「TP 系列沉水泵浦」型錄，卻未見有證據 7 所載之型號「ATP0750」，足見證據 6 隱藏部分型號未載，或證據 7 所載之系列品名並非全指證據 6 之型號，證據 6 及 7 根本無法相互勾稽。
- (三) 綜上所述，證據 2、3 及證據 6、7 間皆存有重大瑕疵，不具證據力。再由舉發理由聲稱證據 5 為證據 2 型號「AHS-05

」廢水泵浦之實際產品照片，然二者明顯係屬不同產品，益足見參加人舉發理由之真實性實蕩然無存等語。

六、案經本部審議，認證據 2 及 3 所載型號分別為「AHS-05」及「AHS-05-1」，證據 6 及 7 所載型號則分別為「ATP-04-50」及「ATP0450-B22」，二者均非完全相同，應有請原處分機關及參加人就其差異部分作進一步說明，並與訴願人辯論之必要。爰通知訴願人、參加人及原處分機關派員出席本部訴願審議委員會 102 年 4 月 29 日 102 年第 15 次會議，進行言詞辯論。

(一) 參加人於言詞辯論時當場遞交言詞辯論簡報，並主張：

1. 由證據 2 型錄「single phasing or three phase units」等記載，可知其所揭示之「AHS-05」泵浦產品有「single phasing」(單相)及「three phase units」(3相)之規格。一般而言，馬達產品除其基本型號外，會因其頻率、相位、變壓數等去作副碼之編排。為再進一步釐清此爭議，參加人此次亦於網站上下載「AHS Series」產品操作手冊(參見言詞辯論簡報附件 1)，由該手冊內容可知，「AHS」系列產品之外觀皆相同，僅因其馬達大小會有胖瘦高低之差別。且「AHS」系列產品共有 4 個型號，其中「AHS-05」產品有「1 相」及「3 相」之規格。另由言詞辯論簡報附件 2 之○○公司採購單亦可見其型號「AHS-05」產品，因其規格為「1PH」，故其發票上會載為「AHS-05-1」(如為「3PH」，則於型號後會載為「-3」)；其他型號產品亦均會因相位不同，而於末編加「-1」或「-3」，以區別其係採購「1 相」或「3 相」馬達之產品。由上述可知，證據 3 所載「AHS-05-1」產品確即為證據 2 所揭示型號「AHS-05」之產品，僅於銷售時為辨識其為單相馬達之產品，故於記載時附加「-1」。

2. 又由言詞辯論簡報附件 3 及 4 可知，網站時光回溯器所檢索得的資料係具有證據能力者。而由該回溯器查得「AHS」系列產品於西元 2007 年 5 月 16 日即於 APEC PUMP（○○公司）網站公開銷售（即證據 2 照片），並可由該網站點選下載型錄及操作手冊（言詞辯論簡報附件 1 即由此下載）。由此可知，「AHS」系列泵浦產品確於西元 2007 年即已公開銷售。
3. 另由證據 6 型錄下方可知，其產品有多種規格（1 相/3 相、110V/220V 等，其中「ATP-04-50」產品僅有 1 相的規格）。而由言詞辯論簡報附件 5 通過 ISO 認證之參加人公司編碼原則可知，其代碼「A」係代表「60Hz」、「B」代表「50Hz」，「11」代表「110V」，「22」代表「220V」，故「B22」係代表「50Hz」、「220V」等，此記載與證據 6 顯示「ATP-04-50」產品規格內容相符。是證據 7 於產品型號後因其馬達不同而附加不同副碼應符合交易習慣，原處分機關之認定應無違誤。
4. 至於發票上之型號係依客戶之要求作標示，針對○○公司的採購會依其採購要求於發票上作標示（參見○○公司採購單）。另一張發票則係參加人公司之編碼，參加人公司之編碼原則可見於言詞辯論簡報附件 5 等語。

（二）訴願人補充訴稱：

1. 依專利審查基準 5-1-30 頁，型錄所載產品型號須與統一發票完全相同，始可合理推論二者有關聯性。本件型錄與發票之型號並不相同，自非可認屬關聯證據。
2. 又證據 2 型錄上並無公司地址、電話及印製日期，欠缺必要內容，依專利審查基準第 5-1-28 頁，非屬完整之型錄，且其邊緣另有裝訂孔，應非單一型錄，參加人所提出之型錄並不完整，不具證據能力。證據 6 型錄亦有類似情形，

故其形式上亦有瑕疵，且其所載型號為「ATP-04-50」，與證據 7 發票上所載型號「ATP0450-B22」，二者亦不相同。雖參加人稱「B22」為規格之記載，然其形式上已有不同，依專利審查基準，自難合理推論其間之關聯性。

3. 是以，證據 2 及 3 或證據 6 及 7 不具關聯性，原處分機關稱二者「應可」相互勾稽，有違專利審查基準及一般經驗法則，原處分應予撤銷。
4. 至於參加人於本次辯論時所提資料皆為私文書，並未於原處分作成時提出，且非本件 95 年間之採購單，應屬另案，自不足採。另參加人就國內外採購之編碼分別為「-1」及「-B22」，此點亦有違其編碼原則，不足採信。
5. 況且，系爭專利之欄柵部分係採圓弧造型，與舉發證據之造型為錐狀者，二者外觀並不相同，至於二者皆為圓柱體係因馬達本身即為圓柱體，故舉發證據應不可採等語。

(三) 原處分機關代表則稱，依一般交易習慣，於發票上會作較詳細之品名註記，而此編碼上之註記，乃就其產品尺寸、規格所作之定義，而非針對產品之造型。型錄上型號一致，應可認定造型一致，差別只在尺寸或相關規格明細而已。故證據 2 及 3 或證據 6 及 7 可相互勾稽。至於系爭專利與舉發證據雖有外觀上之差異，惟其差異僅為習知造型，系爭專利自不具創作性等語。

七、本部決定理由：

(一) 經查，證據 2 為單張型錄正本，堪信為真正。訴願人雖質疑其真實性，惟並未提出具體事證以實其說，空言指摘，自無足採。證據 3 為參加人於 95 年 6 月 20 日開立予○○公司之統一發票影本，參加人並已於本部辦理言詞辯論時提出其正本以供查核，經核該影本與正本相符，訴願人對其真偽亦不爭執，自亦堪採信為真正。

- (二) 又證據 2 揭示有型號「AHS-05」之泵浦產品，證據 3 發票品名欄上載有「AHS-05-1」，二者固有末碼「-1」有無之差異。惟參加人業於 102 年 4 月 29 日言詞辯論時敘明「AHS-05」泵浦產品之馬達有「1 相」及「3 相」2 種規格，證據 3 發票之品名欄於型號「AHS-05」後附加末碼「-1」係指其販售者為「1 相」之產品，故證據 2 及 3 所揭示者係為同一產品等語，並提供○○公司採購單作為佐證。而查，證據 2 型錄上於「Features」項下（第 3 項）確載有「single phasing or three phase units」等文字，足認其所揭示型號「AHS-05」之泵浦產品確有「1 相」及「3 相」2 種規格。且○○公司採購單內容亦可見其「客戶產品編號」欄記載「AHS-05-1」，而其「規格/說明」欄載明「AHS-05」、「1PH」（1 相）之情形（其他型號如「AHS-10」等產品亦有相同情形）。是參加人稱證據 3 發票所載「AHS-05」後附加之「-1」係指其馬達為「1 相」，應堪採信。證據 2 及 3 所載之型號雖有末碼「-1」有無之差異，惟其應係指相同「AHS-05」產品，而可相互勾稽，並認證據 2 所揭示之「AHS-05」產品於 95 年 6 月 20 日即已公開銷售，早於系爭專利之申請日（99 年 4 月 9 日）。
- (三) 再由 WAYBACK MACHINE 網站回溯查詢西元 2007 年 5 月 16 日「APEC PUMP」（○○公司）網站，亦確有如參加人所提出言詞辯論簡報所載相關網頁內容及其附件 1 之「AHS Series」操作手冊，而該操作手冊所載「AHS Series」產品即包括有「AHS-05」之產品。由此亦足佐證證據 2 所揭示之「AHS-05」產品於西元 2007 年 5 月亦有公開銷售之事實，早於系爭專利之申請日，而得作為論斷系爭專利是否具創作性之適格證據。
- (四) 查證據 2 型號「AHS-05」之泵浦產品已揭示如系爭專利有

一長筒狀之本體，於本體底部具有一連結部，此連結部側向具有一排出孔，且連結部下方環設有一欄柵，而該排出孔係由連結部側向凸出，連結部底部之欄柵於外型上係排列有多數個矩形結構間隔構成等形狀特徵。雖證據 2 於底部欄柵設成斜張狀與系爭專利係呈圓弧狀者不同，惟系爭專利此局部差異並未產生穎異之視覺效果，實為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 2 易於思及者，故證據 2 足可證明系爭專利不具創作性。

(五) 綜上所述，原處分機關核認系爭專利有違核准時專利法第 110 條第 4 項規定，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，應予維持。

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

案例四（舉發證據組合中部分證據不具證據能力之審查）

- 一、按舉發人所提之證據（組合）能否證明系爭專利不具進步性，原處分機關應就原舉發理由之主張予以審酌。如訴願人所提證據組合中，其中部分證據不具證據能力，原處分機關於剔除無證據能力之證據後，是否審究其餘適格證據，仍應視該等證據所主張之理由而定，始屬完整審究舉發主張。
- 二、本件訴願人於舉發階段係以證據 2、3、4、5 及 6 之組合、證據 2、3、4 及 6 之組合、證據 2、3、4、6 及 7 之組合主張系爭專利違反修正前專利法第 22 條第 4 項規定。雖該等證據組合中之證據 6 不具證據能力，惟剔除無證據能力之證據 6，其餘證據倘已揭示系爭專利之技術特徵，而足可證明系爭專利不具進步性，該剔除證據 6 之證據組合是否非訴願人所欲主張之範圍，即非無疑義，自宜先行通知訴願人就其主張之事由補充說明後再為審酌，俾免對當事人造成突襲。是本件原處分機關仍宜就訴願人原舉發理由主張範疇內之其餘適格證據與系爭專利進行實體技術比對，或再向訴願人闡明是否剔除證據 6 就其餘證據之組合而為主張，尚不得遽以證據 6 不具證據能力，即認排除證據 6 等其他證據組合態樣，皆非訴願人之主張而逕不予審酌。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 7 月 4 日

經訴字第 10106108940 號

訴願人：謝○○君

參加人：○○科技股份有限公司

訴願人因第 94102161 號發明專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 101 年 2 月 10 日（101）智專三（二）02062 字第 10120126390 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣參加人前於 94 年 1 月 25 日以「金融資訊多視窗投影顯示系統及其方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 94102161 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 I275070 號專利證書。嗣訴願人以該專利違反專利法第 22 條第 4 項規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，核認系爭專利未違反前揭規定，於 101 年 2 月 10 日以 (101) 智專三 (二) 02062 字第 10120126390 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項規定，通知參加人參加訴願程序表示意見，業據參加人於 101 年 6 月 14 日提出參加意見書到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。另發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得依本法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。
- 二、本件系爭第 94102161 號「金融資訊多視窗投影顯示系統及其方法」發明專利案，其申請專利範圍共 11 項，第 1 項、第 6 項及第 11 項為獨立項，其餘為附屬項。第 1 項係一種金融資訊多視窗投影顯示系統，包括：一系統設定模組，至少設定有一整合視窗，且該整合視窗係由複數個切割視窗組成；一資料設定模組，分別設定該些切割視窗在該整合視窗中的顯示區域；一初始化設定模組，分別設定該些切割視窗所欲顯示的索引資料；一資料源解譯模組，解譯各金融交易所傳來的金融資訊為一可顯示的輸出數值；一畫面顯示模組，接收該輸出數值，並將該輸出數值分別

與該些切割視窗所設定欲顯示的索引資料進行分析比對，且依據比對結果將該輸出數值分配到符合設定顯示內容所對應切割視窗中；以及一投影裝置，投影顯示該整合視窗。第 6 項係一種金融資訊多視窗投影顯示方法，包括下列步驟：設定至少一整合視窗，其中該整合視窗係由複數個切割視窗組成；分別設定該些切割視窗在該整合視窗中的顯示區域；分別設定該些切割視窗所欲顯示的索引資料；解譯各金融交易所傳來的金融資訊為一可顯示的輸出數值；將該輸出數值分別與該些切割視窗所設定欲顯示的索引資料進行索引分析比對；根據前述分析結果，將該輸出數值分配到符合設定顯示內容所對應切割視窗中；以及投影顯示該整合視窗。第 11 項係一種電腦可讀取之記錄媒體，包括：一第一程序碼，至少設定有一整合視窗，且該整合視窗係由複數個切割視窗組成；一第二程序碼，分別設定該些切割視窗在該整合視窗中的顯示區域；一第三程序碼，分別設定該些切割視窗所欲顯示的索引資料；一第四程序碼，解譯各金融交易所傳來的金融資訊為一可顯示的輸出數值；一第五程序碼，接收該輸出數值，並將該輸出數值分別與該些切割視窗所設定欲顯示的索引資料進行分析比對，且依據比對結果將該輸出數值分配到符合設定顯示內容所對應切割視窗中；以及一第六程序碼，用以輸出顯示該整合視窗。

三、訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利說明書影本；證據 2 為 93 年 11 月 21 日公告之我國第 92134571 號「整合視窗控管系統及方法」發明專利案；證據 3 為 93 年 6 月 21 日公告之我國第 89123348 號「可顯示多個視窗畫面之電腦系統」發明專利案；證據 4 為 93 年 6 月 1 日公告之我國第 91132758 號「螢幕上顯示視窗分割之方法」發明專利案；證據 5 為臺灣證券交易所股份有限公司交易資訊使用管理辦法；證據 6 為 94 年 2 月 1 日公告之我國第 91110722 號「投影顯示裝置」發明專利案；證據 7 為 93 年 6 月

1 日公告之我國第 89118148 號「影像顯示器單元及程式或節目記錄媒體」發明專利案。

四、原處分機關略以：

- (一) 證據 6 之公告日 94 年 2 月 1 日，晚於系爭專利申請日 94 年 1 月 25 日，故證據 6 非為系爭專利申請日之前的公開技術，無法用以證明系爭專利不具進步性。而訴願人以證據 2、3、4、5 及 6 之組合主張系爭專利請求項第 1 項至第 5 項違反專利法第 22 條第 4 項規定；證據 2、3、4、6 之組合主張系爭專利請求項第 6 項至第 10 項違反專利法第 22 條第 4 項規定；證據 2、3、4、6、7 之組合主張系爭專利請求項第 11 項違反專利法第 22 條第 4 項規定等，因證據 6 不具證據能力，故前揭各證據之組合皆未能證明系爭專利違反專利法第 22 條第 4 項之規定。
- (二) 訴願人所提舉發各證據間亦非補強證據（關聯證據）之關係，而係個別之獨立證據，復依參加人之舉發答辯理由書，並未針對排除證據 6 等之其他證據組合態樣進行主動答辯。故排除證據 6 等之其他證據組合態樣，皆非訴願人之主張而無庸審酌。
- (三) 據上，系爭專利未違反專利法第 22 條第 4 項規定，爰為「舉發不成立」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一) 證據 6 之申請日係 91 年 5 月 22 日，依專利法第 36 條規定推論，證據 6 至遲應於 92 年 11 月 23 日已公開，早於系爭專利之申請日 94 年 1 月 25 日，故證據 6 得作為系爭專利是否具進步性之論據。
- (二) 證據 2、3、4、5、6 已揭露系爭專利請求項第 1 項之技術特徵，該等證據之組合可證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。證據 2、3、4、5、6、7 已揭露系爭專利請求項第 6 項之技術特徵，該等證據之組合可證明系爭專利請求項第 6 項不具進步

性。證據 2、3、4、6、7 已揭露系爭專利請求項第 11 項之技術特徵，該等證據之組合可證明系爭專利請求項第 11 項不具進步性。

六、案經本部審議，依訴願法第 28 條第 2 項之規定，於 101 年 5 月 21 日以經訴字第 10106072450 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，參加人於 101 年 6 月 14 日提出訴願參加意見書到部，其理由略以：證據 6 之公告日為 94 年 2 月 1 日，晚於系爭專利之申請日 94 年 1 月 25 日；而我國發明專利早期公開制度之實施係以 91 年 10 月 26 日起提出之發明專利申請案始適用之，證據 6 之申請日（91 年 5 月 22 日）早於前揭制度之適用日期，且確實並未早期公開，故證據 6 不具證據能力。又證據 2 未揭示系爭專利請求項第 1 項之系統設定模組；證據 4 未揭示系爭專利請求項第 1 項之資料設定模組及初始化設定模組；證據 3 未揭示系爭專利請求項第 1 項之資料源解譯模組；證據 2、4 未揭示系爭專利請求項第 1 項之畫面顯示模組；證據 3、4、6 未揭示系爭專利請求項第 1 項之投影裝置。是證據 2 至 6 皆未揭露系爭專利請求項第 1 項之技術特徵，該等證據之組合無法證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。證據 2 至 7 皆未揭露系爭專利請求項第 6 項之技術特徵，該等證據之組合不能證明系爭專利請求項第 6 項不具進步性。又系爭專利請求項第 7 至 10 項，係依附於請求項，自一併具有進步性。證據 2、3、4、6、7 皆未揭露系爭專利請求項第 11 項之技術特徵，該等證據之組合亦無法證明系爭專利請求項第 11 項不具進步性。

七、本部查：

（一）證據 2、3、4、7 之公告日分別為 93 年 11 月 21 日、93 年 6 月 21 日、93 年 6 月 1 日、94 年 2 月 1 日及 93 年 6 月 1 日，均早於系爭專利之申請日 94 年 1 月 25 日，皆得作為系爭專利是否具進步性之論據。而證據 6 之公告日為 94 年 2 月 1 日，

晚於系爭專利之申請日 94 年 1 月 25 日；訴願人雖稱證據 6 之申請日為 91 年 5 月 22 日，依專利法第 36 條規定可推論，至遲應於 92 年 11 月 23 日即已公開云云，惟我國發明專利早期公開制度之實施係以 91 年 10 月 26 日起提出之發明專利申請案始適用之，此為專利法第 41 條所明定，證據 6 之申請日早於前揭制度之適用日期，且確實並未早期公開，訴願人復未提出證據 6 於系爭專利之申請日前即已公開之相關證據資料以供審酌，所訴顯不足採，故證據 6 仍無法作為系爭專利是否具進步性之論據。

- (二) 惟按舉發人所提之證據（組合）能否證明系爭專利不具進步性，原處分機關應就原舉發理由之主張予以審酌。如訴願人所提證據組合中，其中部分證據不具證據能力，原處分機關於剔除無證據能力之證據後，是否審究其餘適格證據，仍應視該等證據所主張之理由而定，始屬完整審究舉發主張（參見本部 100 年 9 月 21 日經訴字第 10006103900 號訴願決定書）。查本件訴願人於舉發階段係以證據 2、3、4、5 及 6 之組合主張系爭專利請求項第 1 至 5 項違反專利法第 22 條第 4 項規定；證據 2、3、4、6 之組合主張系爭專利請求項第 6 至 10 項違反專利法第 22 條第 4 項規定；證據 2、3、4、6、7 之組合主張系爭專利請求項第 11 項違反專利法第 22 條第 4 項規定。雖該等證據組合中之證據 6 不具證據能力，惟剔除無證據能力之證據 6，其餘證據倘已揭示系爭專利之技術特徵，而足可證明系爭專利不具進步性，該剔除證據 6 之證據組合是否非訴願人所欲主張之範圍，即非無疑義，自宜先行通知訴願人就其主張之事由補充說明後再為審酌，俾免對當事人造成突襲。是本件原處分機關仍宜就訴願人原舉發理由主張範疇內之其餘適格證據與系爭專利進行實體技術比對，或再向訴願人闡明是否剔除證據 6 就其餘證據之組合而為主張，尚不得遽以證據 6 不具證據能力

，即認排除證據 6 等其他證據組合態樣，皆非訴願人之主張而逕不予審酌。綜上所述，原處分機關逕以證據 6 不具證據能力，未審究是否應就其他證據組合態樣與系爭專利作實體技術比對，遽為舉發不成立之處分，顯有違誤。

(三) 綜上所述，本件原處分既有前述之瑕疵，自無可維持，爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定書後 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。

案例五（公開日期之認定：碩士論文）

- 一、依學位授予法第 8 條規定，關於博、碩士論文應以文件、錄影帶、錄音帶、光碟或其他方式，於國立中央圖書館保存之；又著作權法第 15 條第 1 項第 3 款規定，依學位授予法撰寫之碩士、博士論文，著作人已取得學位者，推定著作人同意公開發表其著作。而國家圖書館就「紙本論文」之閱覽服務依前開規定，採公開閱覽為原則（參照「國家圖書館學位論文公開閱覽及延後公開處理原則及方式說明」規定意旨）。
- 二、查本案證據 2 之碩士論文紙本的出版日期為 93 年 7 月，亦即，證據 2 之出版日期係指研究生通過碩士論文考試後所發表之日期而言。再查，證據 2 得檢索之來源有二：一為國家圖書館網站之「全國博碩士論文資訊網」檢索系統，而經檢核國家圖書館全球資訊網網站該論文網路電子檔之論文基本資料記載有「論文出版年：2004」，再由國家圖書館網站館藏目錄查詢系統檢索出該館亦典藏有該論文紙本之出版品，並經其編定索書號於西元 2005 年 6 月 7 日正式上閱覽架供一般民眾閱覽；二為國立中山大學圖書館網站，經檢索該學校圖書館館藏查詢系統網頁該論文紙本之基本資料亦記載有出版項：民 93[2004]，並經其編定索書號提供閱覽。本件姑不論證據 2 之「電子全文」部分是否經著作權人授權公開上網，及國立中山大學圖書館典藏該「論文紙本」部分於何時上閱覽架提供閱覽服務，僅就國家圖書館所典藏上述證據 2 之「論文紙本」而言，即可認定證據 2 至遲應於 94 年 6 月 7 日已為公開之刊物而為不特定之多數第三人可以共聞共見者。是以，本案應可認定證據 2 刊物於系爭專利申請日（97 年 6 月 6 日）前已有公開之事實而得為舉發證據。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 1 月 30 日

經訴字第 10206092290 號

訴願人：○○光電股份有限公司

訴願人因第 97210086 號新型專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 101 年 7 月 12 日 (101) 智專三 (三)05128 字第 10120694860 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 97 年 6 月 6 日以「雷射加工裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 97210086 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M353060 號專利證書。嗣關係人○○科技股份有限公司於 98 年 12 月 4 日以該專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發。訴願人於 99 年 4 月 8 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經該局審認該更正本有不准更正之情事，爰以 100 年 2 月 16 日 (100) 智專三 (三)05128 字第 10020121120 號函請訴願人限期再提更正本，旋訴願人於 100 年 2 月 24 日重新提出系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關審查，認該更正本屬申請專利範圍之限縮，且未導致實質擴大或變更申請專利範圍，符合前揭專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，准予更正，並依前揭專利法第 108 條準用第 71 條第 3 項規定函請關係人表示意見，並經關係人 101 年 2 月 8 日函主張其於 98 年 12 月 4 日所提舉發理由書中主張系爭專利更正前申請專利範圍第 7 至 9 項及第 11 項不具進步性之舉發證據中應再結合證據 2。案經原處分機關依關係人 98 年 12 月 4 日所提舉發理由書

、99年9月28日所提補充舉發理由書、前揭101年2月8日主張理由及100年2月24日系爭專利申請專利範圍更正本審查，核認系爭專利有違前揭專利法第94條第4項之規定，乃於101年7月12日以(101)智專三(三)05128字第10120694860號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第93條暨第94條第1項前段所明定。惟其新型如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第94條第4項所規定。
- 二、本件系爭第97210086號「雷射加工裝置」新型專利案，依100年2月24日更正本審查，其申請專利範圍共9項，第1項為獨立項，其餘為附屬項。關係人所提舉發證據1為系爭專利說明書公告本影本；證據2為93年7月發表之國立中山大學機械與機電工程學系碩士論文(論文名稱：「振動式微發電機之振動結構研究」)；證據3為西元1989年4月18日公告之美國第4822974號「LASER HOLD DRILLING SYSTEM WITH LENS AND TWO WEDGE PRISMS INCLUDING AXIAL DISPLACEMENT OF AT LEAST ONE PRISM」專利案；證據4為西元2002年3月26日公告之美國第6362454B1號「METHOD FOR DRILLING CIRCULAR HOLES WITH A LASER BEAM」專利案；證據5為國立中山大學學位論文全文系統的詳細資訊網路頁

面；證據 6 為國立中山大學圖書館使用辦法（證據 5、6 併同證據 2 審查）。

三、經原處分機關審查略以：

（一）訴願人 100 年 2 月 24 日所提系爭專利申請專利範圍更正本，係將原公告本申請專利範圍第 2、4 及 12 項附屬項併入第 1 項獨立項，並刪除原第 2、4 及 12 項，且於第 1 項增加「以精確地控制該工件上所形成之加工深度」之文字，並重新排列附屬項之依附項次；另原公告本申請專利範圍第 8、9 項依附於原第 7 項因配合已刪除之原第 2、4 項，則更正為改依附於第 5 項，系爭專利原公告本申請專利範圍第 1 項即已包含鏡片總成及雷射光源之技術特徵，而第 1 項增加原第 2、4 及 12 項等技術內容係對「鏡片總成」及「雷射光源」之技術特徵作進一步之界定，屬於申請專利範圍之減縮；而第 1 項所增加「已精確地控制該工件上所形成之加工深度」技術內容，亦已揭露於原說明書第 9 頁倒數第 4 行中，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更申請專利範圍；另原公告本申請專利範圍第 3 項及第 5 至 11 項相對應於更正後第 2 至 9 項，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未導致實質擴大或變更申請專利範圍，符合前揭專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，應准予更正，並依該更正本審查。

（二）查系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項及第 8、9 項與證據 2 相較，系爭專利申請專利範圍上開各項所界定之技術內容，並未揭露於證據 2 之中，且系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項及第 7 至 9 項非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之先前技術顯能輕易完成者，故證

據 2 無法證明系爭專利前開各項有違前揭專利法第 94 條第 1 項第 1 款或第 4 項之規定；又系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 4 至 9 項與證據 3 相較，系爭專利申請專利範圍前揭各項所界定之技術內容，並未揭露於證據 3 之中，證據 3 無法證明系爭專利申請專利範圍前開各項有違前揭專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定。

(三) 惟系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2、3 之組合相較，系爭專利所界定之雷射波長約為 193 奈米至 1064 奈米雷射光源、鏡片總成及致動裝置等技術特徵，已揭露於證據 2 之中；二者差異處在於證據 2 未揭露系爭專利之相鄰鏡片間之距離可調整等技術特徵，然該等差異實為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2、3 先前技術之組合顯能輕易完成者，故證據 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第 2 至 4 項及第 7 至 9 項，或為證據 2 所揭露、或為習知技術之運用，為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2、3 先前技術之組合顯能輕易完成，故證據 2 組合證據 3 可證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 4 項及第 7 至 9 項不具進步性。

(四) 另系爭專利申請專利範圍第 5 至 7 項所界定之附屬技術特徵，或為證據 3、4 所揭露，或為習知技術之運用而已，為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2、3 及 4 組合之先前技術顯能輕易完成，不具進步性，故證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 5 至 7 項附屬項不具進步性。

(五) 綜上，系爭專利申請專利範圍各項有違前揭專利法第 94 條第 4 項之規定，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 證據 2 為國立中山大學於 93 年 7 月發表之「振動式微發電機之振動結構研究」碩士論文，僅限於特定人之閱覽，並非公開發行之刊物；且由中山大學學位論文全文系統網站鍵入「振動式微發電機之振動結構研究」查詢結果，該網頁僅記載論文名稱、作者姓名、系所、畢業年度及三行論文提要，此外並無任何記載；另中山大學的校內網路確實需要被該校授權之帳號及密碼才能登入使用，就不特定第三人並無法取得該校校內的網路帳號及密碼而得以下載證據 2，故原處分對舉發證據 2 公開日期之認定，存有重大瑕疵。
- (二) 證據 2 及證據 3 之稜鏡旋轉等技術內容與「工件的加工深度精確控制」無關，而原處分亦未說明或解釋證據 2 及證據 3 之稜鏡旋轉等技術內容與「工件的加工深度精確控制」間有何關聯性；證據 2 及證據 3 既無任何關於系爭專利申請專利範圍第 1 項另界定「精確控制工件的加工深度」之揭露或教示，則證據 2 及 3 之組合不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，證據 2 及 3 之組合亦不足證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 4 項及第 7 至 9 項附屬項不具進步性；證據 2、3 及 4 之組合亦不足證明系爭專利申請專利範圍第 5 至 7 項附屬項不具進步性。
- (三) 綜上，證據 2、3 之組合或證據 2、3 及 4 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍上開各項有違前揭專利法第 94 條第 4 項之規定，系爭專利自具進步性，原處分認事用法顯有違誤云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

- (一) 按本件原處分機關以訴願人於 100 年 2 月 24 日所提系

爭專利申請專利範圍更正本與其 98 年 3 月 21 日公告本相較，為申請專利範圍之限縮，且未變更實質內容，符合前揭專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，准予更正並依該更正本審查，認系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項及第 8、9 項所界定之技術內容，未揭露於證據 2 之中；第 1 項及第 4 至 9 項所界定之技術內容，未揭露於證據 3 之中，故證據 2 或證據 3 無法證明系爭專利有違前揭專利法第 94 條第 1 項第 1 款之規定，且系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項及第 7 至 9 項非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之先前技術顯能輕易完成者；惟證據 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項、第 7 至 9 項不具進步性，證據 2、3 及 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 5 至 7 項不具進步性，有違前揭專利法第 94 條第 4 項之規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。是以，本件訴願應以證據 2、3 之組合或證據 2、3 及 4 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍前揭各項有違前揭專利法第 94 條第 4 項之規定為審查範圍，合先敘明。

- (二) 訴願人雖質疑證據 2 係僅發表於國立中山大學校內之碩士論文「振動式微發電機之振動結構研究」，非屬公開刊物，不具證據能力等語；惟查，依學位授予法第 8 條規定，關於博、碩士論文應以文件、錄影帶、錄音帶、光碟或其他方式，於國立中央圖書館保存之；又著作權法第 15 條第 1 項第 3 款規定，依學位授予法撰寫之碩士、博士論文，著作人已取得學位者，推定著作人同意公開發表其著作。而國家圖書館就「紙本論文」之閱覽服務依前開規定，採公開閱覽為原則(參照「國家圖書

館學位論文公開閱覽及延後公開處理原則及方式說明」規定意旨)。查本案證據 2 之碩士論文紙本的出版日期為 93 年 7 月，亦即，證據 2 之出版日期係指研究生通過碩士論文考試後所發表之日期而言；再查，證據 2 得檢索之來源有二：其一為國家圖書館網站之「全國博碩士論文資訊網」檢索系統，而經檢核國家圖書館全球資訊網網站該論文網路電子檔之論文基本資料記載有「論文出版年：2004」，再由國家圖書館網站館藏目錄查詢系統檢索出該館亦典藏有該論文紙本之出版品，並經其編定索書號(446 009M 93-78)於西元 2005 年 6 月 7 日(見該網站 MARC21 書目－記錄詳細檢視－選擇格式：機讀記錄 OWN |a CAT35 |b20050607 網頁資料)正式上閱覽架供一般民眾閱覽；其二為國立中山大學圖書館網站，經檢索該學校圖書館館藏查詢系統網頁該論文紙本之基本資料亦記載有出版項：民 93[2004]，並經其編定索書號(008 32M 93 8235)提供閱覽。本件姑不論證據 2 之「電子全文」部分是否經著作權人授權公開上網，及國立中山大學圖書館典藏該「論文紙本」部分於何時上閱覽架提供閱覽服務，本案僅就國家圖書館所典藏上述證據 2 之「論文紙本」而言，即可認定證據 2 至遲應於 94 年 6 月 7 日已為公開之刊物而為不特定之多數第三人可以共聞共見者。是以，本案應可認定證據 2 刊物於系爭專利申請日(97 年 6 月 6 日)前已有公開之事實而得為舉發證據；至證據 5 國立中山大學學位論文全文系統影本上所載之論文使用權限，雖有記載「校內一年後公開，校外永不公開」，僅指「電子全文」之網路公開而言，為論文發表後一年後可於校內網路下載，但永不對學校以外之網路提供下載；另證據 6 係國立中山大學圖書館

使用辦法等限制內容，均屬國立中山大學對該校博碩士論文下載系統之內部管控機制，並無礙於證據 2 為系爭專利申請前已公開刊物的事實，訴願人所訴核不足採。

(三) 經查，系爭專利申請專利範圍第 1 項係界定一種雷射加工裝置，用以加工一工件，係包含有：一雷射光源，波長約為 193 奈米至 1064 奈米，適以提供一第一光線；一鏡片總成，該第一光線入射該鏡片總成後射出一第二光線，該第二光線相對於該第一光線具有一角度偏移量，其中該鏡片總成包含至少一鏡片，該至少一鏡片具有一入射面與一出射面，該出射面為一傾斜面，俾利該第一光線由該出射面射出時產生該角度偏移量，其中該等相鄰鏡片間之一距離係可調整，俾利調整因該角度偏移量所造成偏移該第一光線行進方向的一光線偏移距離；以及一致動裝置，適以旋轉該鏡片總成，俾利該第二光線於該工件上形成一封閉軌跡，以精確地控制該工件上所形成之加工深度者。而證據 2 係揭示一種振動式微發電機之振動結構裝置，主要係利用體型微細加工及雷射加工，製作振動式微發電機之振動結構，其研究也採用了 355nm UV Nd:YAG 雷射加工製作振動結構，雷射加工則可縮短製作原型結構之時程，在雷射加工系統中，證實了利用兩片可調整相對相位之稜鏡，可改變雷射光路，當進行雷射切割加工時，雷射光將以類似銑刀切削方式進行加工，藉由調整兩片稜鏡之初始相對相位，可改變雷射切割之線寬，文中亦對加工後的結果做了多項討論，此技術成功地在矽基材上加工出深寬比為 10，特徵尺寸為 50 μm 之微結構，亦成功地製作圓形式螺旋彈簧為振動式微發電機之振動結構者。證據 3 係揭示一種雷射光用於鑽孔或洞切割之加工系統，主要係利用雷射

光所產生之光束，經過設置於旋轉固定件之第一稜鏡，將光束折射一角度而產生一新的光束方向，新光束再經過設置於旋轉固定件之第二稜鏡，將光束折射另一角度，當雷射持續放射時，若將稜鏡設計成一體而由一單元旋轉器驅動繞著軸旋轉，可精確切割一圓形孔洞，且稜鏡間具有一位移裝置可控制稜鏡間之距離者。證據 4 係揭示一種雷射光用於鑽孔或洞切割之加工方法，主要係利用雷射加工裝置之雷射產生雷射光束，該雷射光束通過一光束旋轉器，該光束旋轉器是藉由齒輪連接至馬達，由馬達帶動而旋轉，進入之雷射光束經光束旋轉器中的鏡片組合進行反射後，再經由鏡片或擴散元件的光學裝置引導至工件上，使雷射光束於工件上切割出孔洞者。

- (四) 次查，就系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2、3 之組合比較，系爭專利所界定 (1) 雷射波長約為 193 奈米至 1064 奈米雷射光源；(2) 鏡片總成，由第一光線入射該鏡片總成後射出一第二光線，該第二光線相對於該第一光線具有一角度偏移量，其中鏡片總成包含至少一鏡片，該至少一鏡片具有一入射面與一出射面，該出射面為一傾斜面，俾利第一光線由該出射面射出時產生該角度偏移量行；及 (3) 致動裝置，適以旋轉該鏡片總成，俾利該第二光線於該工件上形成一封閉軌跡，以精確地控制該工件上所形成之加工深度等結構特徵，已揭露於證據 2(含第 43 頁第 4~9 行及圖 3-17、圖 3-18) 所揭示 (1) 波長為 355nm 雷射光源；(2) 利用兩個可旋轉之稜鏡，用以改變雷射光行進方向，當雷射光射入稜鏡，稜鏡射入面及射出面具一傾斜角度，使射出雷射光偏移一角度及 (3) 可由稜鏡旋轉 180，經過聚焦透鏡

，焦點會聚焦到另一位置，當稜鏡持續旋轉，焦點會不斷以圓形繞行等元件結構特徵之中。雖證據 2 未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定相鄰鏡片間的距離可調整等技術，然該等相鄰鏡片間之一距離可調整，俾利調整因該角度偏移量所造成偏移該第一光線行進方向的一光線偏移距離之動作原理與結構元件，已揭露於證據 3（含第 3 欄第 58~61 行）之具有一位移裝置（250）可控制稜鏡間之距離等技術內容，為所屬技術領域中具有通常知識者可經由證據 2 組合證據 3 所揭示之技術顯能輕易完成者，故組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性。

（五）又查，系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項所進一步界定第 1 項所述「雷射加工裝置，其中該鏡片總成包含複數鏡片，依序排列，各該鏡片具有一入射面與一出射面，且各該出射面為一傾斜面，俾利該第一光線由各該出射面射出時分別產生一角度偏移分量，該角度偏移量等於各該角度偏移分量之總和」等特徵，已揭露於證據 2（含圖 3-17 及圖 3-18）所揭示之複數個稜鏡具有不同入射面及出射面，經由各入射角度及出射角度組合，射出後會使雷射光束產生一角度偏移量之技術內容，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬特徵不具進步性；承上，組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，則組合證據 2、3 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項附屬項不具進步性。

（六）系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項所進一步界定第 1 項所述「雷射加工裝置，更包含一工件平台，適以置放該工件，且該工作平台適可移動，俾利該第二光線於該

工件上產生一加工路徑，其中該加工路徑係為該封閉軌跡所組成」之特徵，已揭露於證據 2（見第 42 頁、第 51 頁及圖 4-6）所揭示之具有可作四軸運動之工作平台及揭露配合加工平台移動之速度而可切割出所述之轉圈狀路徑，且封閉軌跡之加工路徑為可由調整加工平台各軸之參數所能獲得之習知技術運用者，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬特徵不具進步性；承上，組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，則組合證據 2、3 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項附屬項不具進步性。

（七）系爭專利申請專利範圍第 4 項附屬項所進一步界定第 1 項所述雷射加工裝置，其中該封閉軌跡為一圈狀軌跡特徵，已揭露於證據 2（含第 43 頁第 2 段）所揭示之稜鏡持續旋轉，焦點會不斷的以圓形繞行，相當於雷射光束會產生圓形軌跡之技術手段，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項附屬特徵不具進步性；承上，組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，則組合證據 2、3 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項附屬項不具進步性。

（八）系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬項所進一步界定第 1 項所述「雷射加工裝置，其中該致動裝置包含一馬達、一傳動裝置，該傳動裝置分別連接至該馬達與該鏡片總成，俾利該馬達旋轉該鏡片總成」之特徵，已揭露於證據 3（見第 3 欄第 50~53 行及第 4 欄第 48~53 行）所揭示之稜鏡可依單元旋轉器(22)之驅動而繞著軸(112)旋轉，由馬達控制齒輪驅動器經編碼器來讀取稜鏡方位等技術手段及證據 4（第 5 欄第 57~58）所揭示之行光束旋轉器(104)可藉由齒輪(110、112)連接至一馬達之技

術內容，其中，證據 4 之齒輪傳動，相當於系爭專利之傳動裝置。故證據 3、4 可證明系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬特徵不具進步性；承上，組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，則組合證據 2、3 及 4 可證明系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬項不具進步性。

(九) 系爭專利申請專利範圍第 6 項附屬項所進一步界定第 5 項所述雷射加工裝置，其中該傳動裝置包含至少一齒輪等特徵，已揭露於證據 3 所揭示之齒輪驅動器及證據 4 之齒輪等技術手段，故證據 3、4 可證明系爭專利申請專利範圍第 6 項附屬特徵不具進步性。承上，組合證據 2、3 及 4 可證明系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬項不具進步性，則組合證據 2、3 及 4 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 6 項附屬項不具進步性。

(十) 系爭專利申請專利範圍第 7 項附屬項所進一步界定第 5 項所述雷射加工裝置，其中該傳動裝置包含一皮帶輪以及一皮帶之細部特徵，其中，皮帶輪及皮帶作為傳動裝置僅為習知材質之簡易置換及習知技術之運用而已。承上，組合證據 2、3 及 4 可證明系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬項不具進步性，則組合證據 2、3 及 4 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 7 項附屬項不具進步性。

(十一) 系爭專利申請專利範圍第 8 項附屬項所進一步界定第 1 項所述雷射加工裝置，其中該雷射光源係一固態紫外光雷射光源之細部特徵，已揭露於證據 2(含第 42 頁)所揭示之 Diode-Pumped Solid-State UV Laser 結構特徵，故證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 8 項附屬特徵不具進步性。承上，組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，則組合

證據 2、3 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 8 項附屬項不具進步性。

(十二) 系爭專利申請專利範圍第 9 項附屬項所進一步界定第 1 項所述雷射加工裝置，其中該雷射光源係一固態紅外光雷射光源之細部特徵，僅為習知雷射光源之簡易變換而已。承上，組合證據 2、3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，則組合證據 2、3 亦可證明系爭專利申請專利範圍第 9 項附屬項不具進步性。

(十三) 訴願人雖訴稱證據 2 及證據 3 之稜鏡旋轉等技術內容與「工件的加工深度精確控制」無關，而原處分亦未說明或解釋證據 2 及證據 3 之稜鏡旋轉等技術內容與「工件的加工深度精確控制」間有何關聯性；又證據 2 及證據 3 既無任何關於系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定「精確控制工件的加工深度」之揭露或教示，故證據 2 及 3 之組合不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項及第 7 至 9 項不具進步性等語。惟查，證據 2 第 43 頁第 6~8 行及第 51 頁第二段分別記載「當稜鏡持續旋轉，則焦點會不斷的以圓形繞行。配合平台的移動，可進行切割加工，焦點所繞圓形之直徑即為切割之線寬。以此機構設計可進行高深寬比之鑽孔及切割。」及「在此實驗中，共有四項參數可控制，分別為雷射功率、雷射頻率、平台移動速度及稜鏡轉速。」等技術內容可知，雷射加工可由雷射功率、雷射頻率、平台移動速度及稜鏡轉速等參數來進行加工之控制，而加工物件之高深寬比亦可經由控制參數之調整來達到良好的加工精度；又證據 2(含圖 4-7、圖 4-10 及其說明)已揭露不同之雷射功率、雷射頻率可切割不同厚度之工件，且以雷射功

率來控制工件之加工深度為習知技術的運用，故由證據 2 及證據 3 利用雷射功率、雷射頻率及稜鏡旋轉等技術內容已可達成工件的加工深度之控制功效，且證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項及第 8 至 9 項不具進步性，證據 2、3 及 4 之組合足以證明第 7 項不具進步性，亦已如前述，故訴願人所訴核不足採。

(十四) 綜上所述，組合證據 2、3 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項及第 8 至 9 項不具進步性；組合證據 2、3 及 4 足以證明系爭專利申請專利範圍第 5 至 7 項不具進步性。從而，原處分機關所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。

(十五) 至訴願人請求到部進行言詞辯論乙節，查本件組合證據 2、3 或組合證據 2、3 及 4 分別足以證明系爭專利申請專利範圍各請求項有違首揭專利法第 94 條第 4 項之規定，前已論述甚詳，是本件案情已臻明確，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。

案例六（申請專利範圍之記載：未為發明說明及圖式支持）

- 一、按「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」，為系爭專利核准時專利法第 26 條第 3 項定有明文。
- 二、系爭專利圖式雖已揭示「氣嘴塞組座係一桿體」、「腔室之外徑為小於前述內空間之內徑，該腔室之內徑為大於充氣孔之孔徑」、「氣嘴塞為圓體」、「該圓體套入腔室內徑之厚度不超出於腔室之深度」等技術特徵，惟系爭專利之說明書並未揭露系爭專利請求項 1「氣嘴塞組座係一桿體」、「該腔室之內徑為大於充氣孔之孔徑」、「氣嘴塞為圓體」、「該圓體套入腔室內徑之厚度不超出於腔室之深度」之技術特徵，故系爭專利請求項 1 雖已為圖式所支持，惟並未完全得到說明書所支持，且訴願人所提出之更正本仍未將前揭技術特徵加入說明書中，故系爭專利請求項 1 有違核准時專利法第 26 條第 3 項之規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 6 月 25 日

經訴字第 10206094920 號

訴願人：黃○○君

參加人：張○○君

訴願人因第 95132924 號發明專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 101 年 12 月 28 日 (101) 智專三 (三)02063 字第 10121532350 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 95 年 9 月 6 日以「充氣嘴」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 95132924 號審查，訴願人並於 97 年 10 月 30 日提出申請專利範圍修正本，經該局依該修正本審查後，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 I307388 號專利證書。嗣參加人張○○君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、第 26 條第 3 項及第 49 條第 4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。訴願人旋於 100 年 1 月 17 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關以 100 年 9 月 16 日（100）智專三（三）02063 字第 10020819300 號審查意見通知函通知有不予更正之情事，訴願人復於 100 年 10 月 11 日提出新的申請專利範圍更正本，並經原處分機關准予更正。案經原處分機關依該 100 年 10 月 11 日更正本審查，以 101 年 12 月 28 日（101）智專三（三）02063 字第 10121532350 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。本部為釐清事實，依訴願法第 65 條規定，通知訴願人、參加人及原處分機關派員於 102 年 6 月 17 日到部進行言詞辯論。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，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。惟如發明「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」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項所明定。另「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且

必須為發明說明及圖式所支持」同法第 26 條第 3 項亦定有明文。又申請人固得依專利法第 49 條第 1 項至第 3 項規定補充、修正其說明書或圖式，惟其所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，同條第 4 項亦定有明文。

二、本件系爭第 95132924 號「充氣嘴」發明專利案，依其 100 年 10 月 11 日申請專利範圍更正本所示，其申請專利範圍共 2 項，第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項。其獨立項第 1 項為一種充氣嘴，該充氣嘴主要由一外殼、一氣嘴塞組座、一氣嘴塞、一頂心管及一帽蓋組成，藉以與輪胎之氣嘴接合打氣者，其特徵在於：該外殼的第一端開設有一充氣孔，外殼於相對充氣孔的第二端之內圓為一內空間，其中該充氣孔孔徑上設第一內螺紋與輪胎之氣嘴接合，而該內空間相對於充氣孔之另一端開口內緣設有第二內螺紋；該氣嘴塞組座係一體成型為一中心開設有輸氣孔之桿體，其桿體一端相對於前述外殼位置具有圓徑擴大之腔室，其中該腔室之外徑為小於前述內空間之內徑，而該腔室之內徑為大於前述充氣孔之孔徑；該氣嘴塞為一套設於前述腔室中之圓體，中心開設有一貫穿孔，其中該圓體套入腔室內徑之厚度不超出於腔室之深度；該頂心管為一中心開設有出氣孔之管體，並恰可穿設於前述氣嘴塞之貫穿孔間；該帽蓋為一中心開設有一通孔供前述氣嘴塞組座之桿體穿設，而帽蓋相對於該通孔之另一端開設有外螺紋與前述外殼之第二內螺紋螺接。

三、關係人所提舉發證據 1 為系爭專利公告說明書；證據 2 為 94 年 10 月 1 日公告第 94205222 號「可調式旋鈕氣嘴」新型專利案；證據 3 為西元 1977 年 4 月 12 日公告

美國第 4017057 號「ADJUSTABLE VALVE CORE DEPRESSOR」專利案；證據 4 為西元 1932 年 8 月 30 日公告美國第 1874915 號「AIR CHUCK」專利案；證據 5 為系爭專利原申請專利範圍及其 97 年 10 月 30 日所提申請專利範圍修正本之劃線本。

四、本件原處分機關略以：

- (一) 訴願人於 100 年 10 月 11 日所提之更正本，主要係將原公告請求項 1 第 4 行「外殼一端」更正為「外殼的第一端」、「外殼於相對充氣孔一端」更正為「外殼於相對充氣孔的第二端」，第 8 行「氣嘴塞組座」更正為「氣嘴塞組座係一體成型」，第 10 行「外圓徑」更正為「外徑」、「內圓圓徑」及「內圓徑」更正為「內徑」，第 14 行「套設」更正為「穿設」，第 17 行「陽螺紋」更正為「外螺紋」；將原公告請求項 2 及 3 合併為更正後請求項 2，同時刪除原請求項 3 及 4。該更正本之更正皆為不明瞭記載之釋明或申請專利範圍之減縮，並未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合核准時專利法第 64 條第 1 項第 1 款、第 3 款及第 2 項之規定，應准予更正，本件舉發案依該更正本審查。
- (二) 系爭專利原說明書之圖式第 2、5 圖已揭示「氣嘴塞組座係一桿體」、「腔室之外徑為小於前述內空間之內徑，該腔室之內徑為大於充氣孔之孔徑」、「氣嘴塞為圓體」、「該圓體套入腔室內徑之厚度不超出於腔室之深度」、「桿體具有圓徑擴大之腔室」等技術特徵，修正後請求項 1 未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未違反核准時專利法第 49 條第 4 項之規定。惟查，系爭專利發明說明未揭露請求項 1「氣嘴塞組

座係一桿體」，「該腔室之內徑為大於充氣孔之孔徑」、「氣嘴塞為圓體」、「該圓體套入腔室內徑之厚度不超出於腔室之深度」之技術特徵，故更正後請求項 1 仍無法得到發明說明及圖式所支持，違反核准時專利法第 26 條第 3 項之規定。

- (三) 系爭專利請求項 1 之技術特徵已為證據 2 圖式第 1 至 3 圖所揭示之一外殼(1)、一頂心管座(5)、一風嘴塞(2)、一頂心螺管(3)及一帽蓋(6)組成等技術特徵所揭露。系爭專利請求項 1 全部技術特徵已為證據 2 所揭露，且為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 所能輕易完成，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性。
- (四) 系爭專利請求項 2 為直接依附於請求項 1 之附屬項，包括其所依附項之請求項 1 所有技術特徵。查證據 4 揭示閥本體(31)之技術特徵與系爭專利仍有不同，且系爭專利相對證據 4 具無法預期功效，故系爭專利請求項 2 並非所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 2 及 4 所能輕易完成者，組合證據 2 及 4 實不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。惟查，證據 3 圖式第 3 圖已揭示相當於系爭專利請求項 2 進一步界定之氣嘴塞貫穿孔一端的周緣設有可容納該頂心管凸緣的凹緣之技術特徵，又證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 全部技術特徵，已如前述。故系爭專利請求項 2 為所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 2 及 3 所能輕易完成者，自不具進步性。
- (五) 綜上所述，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，以及同法第 26 條第 3 項之規定，爰為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利請求項 1 之「氣嘴塞組座係一桿體」、「該腔室之內徑為大於充氣孔之孔徑」、「氣嘴塞為圓體」、「該圓體套入腔室內徑之厚度不超出於腔室之深度」等技術特徵，均在原圖式中有明確揭露，且為所屬技術領域中具有通常知識者依原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異得知。故原處分認系爭專利違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定，顯有違誤。
- (二) 系爭專利之創作動機係欲解決製程較繁複、組裝較不易，致使成本無法進一步降低之缺失，以及由二個元件套設在一起的套設處會有縫隙存在，無法完全保持氣密而會有從縫隙洩氣之問題，而證據 2 係提供一種可以調整對汽閥頂針之底掣形成的氣嘴，以解決氣嘴與充氣嘴連接時會有氣閥頂針被過度壓觸而洩氣，或壓觸不足而不能充氣之問題，故系爭專利與證據 2 之創作動機不同。又系爭專利僅在氣嘴塞組座(3)開設置腔室(310)與輸氣孔(32)等技術特徵而使製程大幅簡化，與證據 2 之頂心管座(5)的第一端具有進氣嘴(52)，第二端形成內腔(51)，進氣嘴(52)設有與內腔(51)相通的進氣孔(53)，內腔(51)設有內螺紋(54)，防鬆環圈(4)則置於頂心管座(5)之內腔(51)的底緣，其製程複雜且組裝不易之技術特徵並不相同。另系爭專利之充氣嘴可藉由更換不同形式的頂心管而可適用不同類別之輪胎氣嘴，證據 2 則無法達到相同功能，系爭專利藉由頂心管(4)與氣嘴塞組座(3)分離之設計，可以簡化製程、組裝更易，進而降低製造成本，證據 2 之設計其製程複雜、組裝不易，而無法降低製造成本，故系爭專利與證據 2 之功效並不相同。是以

，證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性。

(三) 系爭專利請求項 2 係進一步界定頂心管(4)之一端外緣凸設有一凸緣(41)。藉此，頂心管(4)組合於氣嘴孔(5)的貫穿孔(51)時，進一步藉由設於頂心管(4)的凸緣(41)與設於管穿孔(51)端部的凹緣(52)配合定位，以避免頂心管從氣嘴塞脫離。而系爭專利請求項 2 之貫穿孔(51)的第二端內緣形成一擴大內徑的凹緣(52)，頂心管(4)的第二端周緣形成有凸緣(41)，且頂心管沒有設置外螺紋，該貫穿孔(51)的一端設有凹緣，係提供頂心管(4)穿入該貫穿孔(51)後，使其一端的凸緣(41)容置於該凹緣(52)等技術特徵，與證據 2 之通孔(21)兩端的內緣都沒有形成擴大內徑的凹緣，頂心螺管(3)的外徑設有外螺紋(32)，其兩端周緣無法形成凸緣，以及證據 3 之頂心管(16)外圓被切割成四等份，使得頂心管(16)的鎖固部(32)的四個凸緣抵頂管狀塞體(24)的內徑後形成四個點狀的凹緣，其餘沒有抵頂到的部分則無凹緣存在，其頂心管(16)一端的圓柱(33)的中心沒有開設出氣孔，另一端設置有外螺紋(34)，中段外緣凸設有一鎖固部(32)，其鎖固部(32)被切割成四等份，只留下小條狀的鎖固部(32)，且並沒有設置相同或類似於系爭專利之凸緣等技術特徵，皆有明顯差異，故組合證據 2 及 3 無法證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(四) 綜上所述，原處分顯有違誤，請求撤銷原處分等語。

六、本部為期釐清爭點及瞭解系爭專利核准時專利法第 26 條第 3 項與同法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定間之審查關係等問題，爰請訴願人、參加人及原處分機關

派員出席本部訴願審議委員會 102 年 6 月 17 日 102 年第 6 次會議，進行言詞辯論：

(一) 訴願人指稱：

1. 訴願人於 97 年 10 月 30 日即已提出系爭專利修正本，原處分機關並未認為系爭專利違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定而核准該修正本，事後即不得再認定系爭專利違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定。且系爭專利係於舊法時所核准，而依舊法之規定，申請專利範圍僅須為說明書或圖式其中之一所支持即可，而系爭專利申請專利範圍已為圖式所支持。故系爭專利請求項 1 並未違反核准時專利法第 26 條第 3 項之規定。
2. 系爭專利是將證據 2 的充氣嘴加以改良，系爭專利相較於證據 2 其元件更簡單、製造更簡單、可以達到完全緊密降低摩擦力的功能，且證據 2 是訴求可以調整用之充氣嘴，以配合不同的頂心管作調整，而系爭專利則沒有此功能，故系爭專利與證據 2 之結構特徵與功效皆不相同。另證據 3 相較於系爭專利，並沒有如系爭專利於凸緣內設置凹槽，而係將橡皮塞塞進凸緣內，使其產生變形頂住凸緣，與系爭專利之凹槽結構完全不同，且證據 3 此種技術只要稍微施加力量仍可使頂心管移動，但系爭專利的凹槽是可固定完全不會移動的，二者產生之功效亦完全不同。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，組合證據 2 及 3 無法證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(二) 參加人指稱：

1. 系爭專利請求項並未限制其結構性定義，無論從訴願人之舉發答辯書或訴願理由書中均僅從系爭專利之

圖式解釋系爭專利申請專利範圍，導致其申請專利範圍過大，而未被說明書所支持。

2. 系爭專利雖經過更正，但是證據 2 已揭露系爭專利一體成形之氣嘴塞組座、外殼、氣嘴塞、頂心管等主要技術特徵，故證據 2 自可證明系爭專利不具新穎性及進步性。

(三) 原處分機關指稱：

1. 系爭專利核准時專利法第 26 條第 3 項規定申請專利範圍須為說明書「及」圖式所支持，而非規定須為說明書「或」圖式所支持，即申請專利範圍必須同時被說明書及圖式同時支持，故系爭專利申請專利範圍僅為圖式所支持仍有不足，必須將圖式所支持部分加入說明書中才符合核准時專利法第 26 條第 3 項規定。
2. 又系爭專利雖經審查違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定，惟其申請專利範圍仍屬明確而能瞭解其內容，且舉發人除前揭專利法規定外，另有主張系爭專利不具新穎性及進步性，則基於爭點審理原則，避免漏未審酌等情形，本局仍須就系爭專利是否不具新穎性及進步性之爭點予以審查。
3. 系爭專利之一體成形的氣嘴塞組座、外殼、氣嘴塞、頂心管等主要技術特徵皆已揭露於證據 2 中，且證據 2 具有藉由頂心螺管與頂心管座分離的設計之技術，具有簡化製程，組裝更為容易，從而降低製造成本之功效，而可輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性。而證據 3 頂心管一端外緣凸設有一鎖固部，且鎖固部份抵掣於管狀塞體定位，鎖固部份抵於管狀塞體形成凹緣，以避免頂心管從管狀塞體脫離之技術

特徵，相當於系爭專利請求項 2 氣嘴塞貫穿孔一端的周緣設有可容納該頂心管凸緣的凹緣，證據 2 結合證據 3 具有系爭專利請求項 2 避免頂心管從管狀塞體脫離之定位功效，故組合證據 2 及 3 可證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

4. 訴願人雖訴稱其提出之修正本經該局核准同意，可見系爭專利並未違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定云云。惟縱使初審及再審階段核准專利，並不表示嗣後即不能於舉發階段認定系爭專利違反專利法之規定而為舉發成立之處分。

七、本部決定理由：

- (一) 系爭專利 100 年 10 月 11 日申請專利範圍更正本係將原公告請求項 1 第 4 行「外殼一端」更正為「外殼的第一端」、「外殼於相對充氣孔一端」更正為「外殼於相對充氣孔的第二端」，第 8 行「氣嘴塞組座」更正為「氣嘴塞組座係一體成型」，第 10 行「外圓徑」更正為「外徑」、「內圓圓徑」及「內圓徑」更正為「內徑」，第 14 行「套設」更正為「穿設」，第 17 行「陽螺紋」更正為「外螺紋」；將原公告請求項 2 及 3 合併為更正後請求項 2，同時刪除原公告請求項 3 及 4。經查，更正後請求項 1 第 10 行「外圓徑」更正為「外徑」、「內圓圓徑」及「內圓徑」更正為「內徑」，第 14 行「套設」更正為「穿設」，第 17 行「陽螺紋」更正為「外螺紋」，均為使其文義更為明確之更正，屬不明瞭記載之釋明；而請求項 1 第 4 行「外殼一端」更正為「外殼的第一端」、「外殼於相對充氣孔一端」更正為「外殼於相對充氣孔的第二端」，第 8 行「氣嘴塞組座」更正為「氣嘴塞組座係一體成型」，均

為使請求項原內容與發明說明及圖式揭露內容不一致部分明確之更正，而所屬技術領域具有通常知識者自原說明書及圖式所記載之內容均能明顯瞭解其固有涵義，故可允許對該不明瞭記載作釋明，亦屬不明瞭記載之釋明。另原公告請求項 2 及 3 合併為更正後請求項 2，並將原公告請求項 3 及 4 刪除部分，經查，更正後請求項 2 主要係增加原請求項 3 之附屬技術特徵，且該附屬技術特徵為進一步界定之技術特徵，並將原請求項 3 及 4 刪除，均屬申請專利範圍之減縮，且未改變更正前申請專利之產業利用領域或所欲解決之問題，而未實質變更申請專利範圍。綜上所述，前揭更正均為處分時專利法第 64 條第 1 項第 1 款「申請專利範圍之減縮」或第 3 款「不明瞭記載之釋明」之更正，且未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合同法第 64 條第 2 項之規定。原處分機關准予更正，並依該更正本審查本件專利舉發案，經核並無不合，合先敘明。

(二) 關於證據 2 可否證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性乙節：

1. 經查，系爭專利請求項 1 之結構特徵係由一外殼(1)、一氣嘴塞組座(3)、一氣嘴塞(5)、一頂心管(4)及一帽蓋(2)等所組成，其整體組合結構係將頂心管(4)組套於氣嘴塞(5)的貫穿孔(51)中（藉由頂心管(4)的凸緣(41)與貫穿孔(51)的凹緣(52)相互配合定位），並將氣嘴塞(5)與頂心管(4)一起置入氣嘴塞組座(3)的腔室(310)內。反觀證據 2 之結構特徵則係由一外殼(1)、一風嘴塞(2)、一頂心螺管(3)、一防鬆環圈(4)、一頂心管座(5)、一帽蓋(6)及一套頭(7)等所組成，

其係於外殼(1)的內空間設置一頂心管座(5)，並於頂心管座(5)的內腔(51)裝置一頂心螺管(3)、一防鬆環圈(4)及一風嘴塞(2)，該頂心螺管(3)係以螺旋方式組合於頂心管座(5)上，並藉由防鬆環圈(4)與頂心螺管(3)接觸產生的摩擦力來防止頂心螺管(3)任意移動。系爭專利請求項1與證據2之結構特徵相較，可知二案之細部結構特徵與組合方式均顯不相同，故證據2自無法證明系爭專利請求項1不具新穎性。

2. 次查，系爭專利請求項1係將頂心管(4)與氣嘴塞組座(3)分離設計，且頂心管(4)與氣嘴塞(5)套合後，可直接置入氣嘴塞組座(3)之腔室(301)內，整體設計可以簡化製程，且組裝亦較容易。反觀證據2之頂心管座(5)的內腔(51)設有內螺紋(54)，而頂心螺管(3)的外徑設有外螺紋(32)，另防鬆環圈(4)置於頂心管座(5)之內腔(51)底緣，再將頂心螺管(3)之外螺紋(32)鎖入防鬆環圈(4)內徑及頂心管座(5)之內螺紋(54)，藉由螺絲起子旋轉頂心螺管(3)之一凹槽(31)，以調整頂心螺管(3)與頂心管座(5)的相對位置之設計，其整體元件之製造較複雜，且組裝不易。又系爭專利請求項1之充氣嘴可藉由更換不同形式的頂心管而可適用於不同類別之輪胎氣嘴。故系爭專利請求項1不僅其結構及技術特徵與證據2不同，且具有製程簡化及組裝容易之優點，非為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2所能輕易完成者，證據2自無法證明系爭專利請求項1不具進步性。

(三) 關於組合證據2及3可否證明系爭專利請求項2不具進步性乙節：

1. 經查，證據3係可調式氣嘴，頂心管(16)一端外緣凸

設有一鎖固部份(32)，且鎖固部份(32)抵掣於管狀塞體(24)定位，鎖固部份(32)抵於管狀塞體(24)形成凹緣，以避免頂心管(16)從管狀塞體(24)脫離。

2. 次查，系爭專利請求項 2 係依附於請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 全部技術特徵，並進一步界定「該頂心管之一端外緣凸設有一凸緣，該氣嘴塞中心開設一貫穿孔，該貫穿孔提供該頂心管穿入的一端設有容置該頂心管凸緣之凹緣」。藉此，系爭專利請求項 2 之頂心管(4)組合於氣嘴塞(5)的貫穿孔(51)時，進一步藉由設於頂心管(4)的凸緣(41)與設於貫穿孔(51)端部的凹緣(52)配合而定位，以避免頂心管從氣嘴塞脫離。另一方面，證據 3 之頂心管(16)與管狀塞體(24)之細部結構特徵及技術手段則與系爭專利之頂心管(4)與氣嘴塞(5)不同，證據 3 係採用軟性之管狀塞體(24)，當管狀塞體(24)被四個分離的鎖固部(32)抵頂時，即產生變形而形成四個凹緣；反觀系爭專利是直接以頂心管(4)的凸緣(41)與氣嘴塞(5)之貫穿孔(51)第二段內緣之凹緣(52)相互抵掣。另證據 3 的鎖固部(32)必須藉由頂心管(16)之外螺紋(34)螺入頂心管座(11)之內螺紋，才能使鎖固部(32)抵掣於管狀塞體(24)定位，雖然管狀塞體(24)被四個分離的鎖固部(32)抵掣時會形成類似於系爭專利氣嘴塞(5)之凹緣(52)，而可達到與系爭專利相同之堅固定位之目的，但證據 3 之設計較複雜，且在使用過程中管狀塞體(24)會有疲勞損壞的問題，故證據 3 之功效亦顯然不如系爭專利。綜上，系爭專利請求項 2 不僅其結構特徵及技術手段與證據 3 不同，且非為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 3 所能輕易完成者，又系爭專利

請求項 1 相較證據 2 具進步性，其附屬項請求項 2 相較證據 2 自亦具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 2 及 3 仍無法輕易完成系爭專利請求項 2 之技術特徵，組合證據 2 及 3 自無法證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(四) 關於系爭專利請求項 1 是否違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定乙節：

經查，系爭專利圖式雖已揭示「氣嘴塞組座係一桿體」、「腔室之外徑為小於前述內空間之內徑，該腔室之內徑為大於充氣孔之孔徑」、「氣嘴塞為圓體」、「該圓體套入腔室內徑之厚度不超出於腔室之深度」等技術特徵，惟系爭專利之說明書並未揭露系爭專利請求項 1 「氣嘴塞組座係一桿體」、「該腔室之內徑為大於充氣孔之孔徑」、「氣嘴塞為圓體」、「該圓體套入腔室內徑之厚度不超出於腔室之深度」之技術特徵，故系爭專利請求項 1 雖已為圖式所支持，惟並未完全得到說明書所支持，且訴願人所提出之更正本仍未將前揭技術特徵加入說明書中，故系爭專利請求項 1 有違核准時專利法第 26 條第 3 項之規定。訴願人雖訴稱系爭專利既經原處分機關核准專利，事後自不得再認定其違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定云云，惟查，專利舉發制度係採公眾審查原則，藉此以補專利專責機關審查之不足，是系爭專利既經參加人提起舉發，主張其有違首揭專利法之規定，則原處分機關自應依據參加人於舉發階段所提證據及理由，重新審查系爭專利之合法性，訴願人執此指摘原處分機關審查前後不一致，容有誤解。

(五) 綜上所述，系爭專利請求項 1 固有違核准時專利法第

26 條第 3 項之規定。惟系爭專利請求項 1 之結構及技術特徵與證據 2 不同，且較證據 2 具有製程簡化及組裝容易之優點，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；另組合證據 2 及 3 亦無法證明系爭專利請求項 2 不具進步性，從而，原處分機關未審及此，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，嫌有未洽，訴願人訴請撤銷，尚非全然無據，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。

案例七（專利權授權實施登記）

- 一、按本件處分時專利法第 59 條係規定「發明專利權人以其發明專利權…授權他人實施…，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」申言之，專利權人就該專利權授權他人實施獲致合意之日雖已生效，惟其所生效力僅存在於當事人間，倘欲產生對抗第三人之效力，則必須向專利專責機關完成登記。是專利專責機關之專利權授權實施登記係屬對抗要件。又專利法並未對申請授權實施登記之期限有明文規定，若認申請授權實施登記之期限必須於「專利權期間屆滿」之前，亦即以「專利權存續期間」為申請授權實施登記期間者，則除專利權授權實施行為在專利權期限屆滿後始生效之情形外，申請人倘於專利權存續期間已提出登記申請，專利專責機關自無不受理申請授權實施登記之法律上依據。又專利專責機關因其審查程序之時間經過，致專利權存續期間期滿，其所生之不利益亦不應由申請人承受。
- 二、依本件處分時專利法第 66 條規定，專利權期滿時，自期滿之次日當然消滅，是其消滅之效力係往後發生，並不影響消滅前之專利權效力，且對於發生在前之已生效之專利權授權實施行為亦不生影響。又專利授權實施登記係屬對抗要件，並非生效要件，且原處分機關受理系爭專利權授權實施登記申請案件，其應予登記之標的係「已生效之授權實施行為」，並非「專利權本身」，則系爭專利權授權實施之行為既不因該專利權期間屆滿而失其效力，自應受理其申請。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 4 月 3 日

經訴字第 10206094860 號

訴願人：台灣○○股份有限公司

訴願人因第 81106737 號發明專利權授權實施登記申請事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 20 日 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10120993000 號函所為之處分，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○○公司於 81 年 8 月 26 日以「具有內電容器之印刷電路板」向前中央標準局 (88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局) 申請發明專利，經該局編為第 81106737 號審查，准予專利，並於公告期滿後發給發明第 62765 號專利證書 (專利權期間：自 82 年 4 月 11 日至 101 年 8 月 25 日止；下稱系爭專利)，嗣○○公司於 88 年 4 月 12 日經該局核准變更公司名稱登記為「○○拉拉有限公司」。其後，訴願人於 100 年 11 月 7 日備具法定文件向原處分機關智慧財產局申請將系爭專利權授權實施登記予訴願人 (授權期間：自 98 年 6 月 30 至 101 年 6 月 30 日止)。經原處分機關審查，以 101 年 2 月 22 日以 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10120173700 號函准予授權實施登記，訴願人旋於 101 年 8 月 23 日以郵寄方式再向原處分機關智慧財產局申請將系爭專利權授權實施登記予訴願人 (授權期間：自 101 年 6 月 30 至 101 年 8 月 25 日止)，並分別於同年 28 日、31 日備齊授權文件及繳費單據到局，案經原處分機關審查，以系爭專利權業於 101 年 8 月 25 日期滿，該專利權自 101 年 8 月 26 日起已當然消滅，授權標的已不復存在為由，乃以 101 年 9 月 20 日 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10120993000 號函為本件「授權實施登記申請，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「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」為本件處分時專利法第 59 條所明定。又「申請專利權授權他人實施登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附授權契約或證明文件。前項之授權契約或證明文件，應載明授權部分、地域及期間；其授權他人實施期間，以專利權期間為限。」復為同法施行細則第 42 條所規定。準此而論，專利專責機關之專利權授權實施登記係屬對抗要件。另專利權授權實施之當事人依前揭專利法施行細則規定檢齊相關書面資料，向專利專責機關申請專利權授權實施登記，經專利專責機關形式審查符合法定形式要件後，即應准予專利權授權實施登記。

二、本件訴願人申請第 81106737 號發明專利授權實施登記乙案，經原處分機關審查略以，系爭專利權因於 101 年 8 月 25 日期滿，該專利權自 101 年 8 月 26 日起已當然消滅在案，故本案授權標的已不復存在，乃為訴願人所請授權實施登記之申請應不受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 首先，專利權人或被授權人提出授權實施登記之申請時點，本件處分時即修正前專利法並未作任何限制，而當時專利法施行細則亦僅就授權契約或證明文件應載明之事項以及授權實施期間有所規範。換言之，不論處分時專利法或專利法施行細則皆未限制專利權之專利權人或被授權人必須於「專利權屆滿」之前提出授權實施登記之申請，詎原處分誤認「提出授權實施登記之申請的時間點」係以「專利權期間」為限；而以本案「專

利權期滿已當然消滅」為由，逕為不受理之處分，顯係增加法律所無之限制，已剝奪訴願人合法申請之權利。退萬步言，縱認原處分機關增設法所未明文之限制(即授權實施登記必須於「專利權屆滿」前提出申請)為合法，然查訴願人係於 101 年 8 月 23 日(即本案專利權至 101 年 8 月 25 日期滿前)向該局提出專利授權實施登記之申請，則原處分機關卻仍為本案應不受理之處分，亦已違反同法第 17 條第 1 項規定。

- (二) 其次，無論處分時專利法規定或原處分機關向來之慣行實務，對於專利申請及相關程序，均設有補正機制，僅需當事人之補正並未逾法定期間或指定期間，原則上均不影響其申請日或相關程序之合法性，更不會造成該「申請日」之改變。查訴願人係於系爭專利之專利權期間屆滿之前提出申請(即 101 年 8 月 23 日提出；同年 24 日送達該局)，雖有若干相關文件係訴願人於事後完成補正程序，然此一補正行為並不影響訴願人實際提出申請係在系爭專利之專利權期間屆滿前之事實，詎原處分機關卻以訴願人「補件」或「繳費」之日作為訴願人提出申請之日而為本案應不受理之處分，亦已剝奪訴願人依法得為補正行為之權益。
- (三) 縱查，系爭專利之專利權期間雖已屆滿，然訴願人係就系爭專利之專利權期間屆滿(101 年 8 月 25 日)前之特定期間(101 年 6 月 30 日至 101 年 8 月 25 日止)的授權實施事實，向原處分機關申請登記，仍應具有法律上及經濟上之重大利益(即訴願人申請免稅或退稅以及對抗第 3 人之效力)，然原處分機關卻以該專利權已消滅為由，已無為授權登記之必要，而為本申請案應不受理之處分，均與事實認定及法律規定相悖，是以，原處分亦有理由不備之違法，且違反行政程序法第 9 條所揭禁之「有利不利一律注意」原則，自應予撤銷。
- (四) 再者，原處分機關對於本案訴願人提出系爭專利權授權實施登

記之申請案，僅須作書面形式審查即可(如：確認當事人間是否確有授權實施之合意、授權實施期間是否係於專利權期間、專利證書號數是否正確、授權內容及地域是否記載明確等情為已足)，至於當事人申請授權實施登記之動機或所持理由為何，在所不問。從而，原處分機關以「與處分時專利法第 59 條規定無關」之理由，所為本案應不受理之處分，亦顯有違法或不當，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 按首揭專利法第 59 條係規定「發明專利權人以其發明專利權…授權他人實施…，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」。申言之，發明專利權人就該專利權授權他人實施獲致合意之日雖已生效，惟其所生效力僅存在於當事人間，倘欲產生對抗第三人之效力，則必須向專利專責機關完成登記。準此而論，專利專責機關之專利權授權實施登記係屬對抗要件。又前揭專利法第 59 條及同法施行細則第 42 條並未對申請授權實施登記之期限有明文規定，若認申請授權實施登記之期限必須於「專利權期間屆滿」之前，亦即以「專利權存續期間」為申請授權實施登記期間者，則除專利權授權實施行為在專利權期限屆滿後始生效之情形外，申請人倘於專利權存續期間已提出登記申請，專利專責機關自無不受理申請授權實施登記之法律上依據。又依同法第 17 條第 1 項「凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限繳納者，應不受理。…」規定，申請人倘於專利權存續期間提出登記申請，並無延誤法定或指定期間之情事者，則專利專責機關因其審查程序之時間經過，致專利權存續期間期滿，其所生之不利益亦不應由申請人承受。準此，專利權授權實施之當事人只要於其專利

權存續期間內，向專利專責機關提出專利權授權實施登記之申請，專利專責機關即應就該申請案形式審查，如認已具備法定形式要件，即應准予專利權授權實施登記，先予論明。

(二) 經查，本件訴願人與系爭專利權人○○有限公司前於 98 年 6 月 30 日簽訂系爭專利權授權予訴願人實施契約(授權期間：自 98 年 6 月 30 日至 101 年 6 月 30 日止)，並經原處分機關智慧財產局於 101 年 2 月 22 日函准予授權實施登記在案，嗣訴願人復於 101 年 8 月 23 日向該局申請系爭專利權授權(授權期間：自 101 年 6 月 30 日至 101 年 8 月 25 日止)實施登記予訴願人，並分別於 101 年 8 月 28、31 日補正系爭專利權授權契約書相關文件及繳費等資料。次查，系爭專利權期間係自 82 年 4 月 11 日至 101 年 8 月 25 日止，而訴願人既係於系爭專利權存續期間內提出授權實施登記之申請(101 年 8 月 23 日)，並無延誤上述法定或指定期間之情事，則原處分機關因其審查程序之時間經過，致系爭專利權存續期間屆滿，自非可歸責於訴願人之事由；再者，依本件處分時專利法第 66 條規定，專利權期滿時，發明專利權自期滿之次日當然消滅，其消滅之效力係往後發生，並不影響消滅前之專利權效力，且對於發生在前之已生效之專利權授權實施行為亦不生影響。又依同法第 59 條規定，專利授權實施登記係屬對抗要件，並非生效要件，且原處分機關受理系爭專利權授權實施登記申請案件，其應予登記之標的係「已生效之授權實施行為」，並非「專利權本身」，則系爭專利權授權實施之行為既不因該專利權期間屆滿而失其效力，自應受理其申請。

(三) 綜上所述，本案訴願人係於系爭專利存續期間提出授權實施登記之申請，其授權實施期間亦在系爭專利權存續期間，縱於原處分機關未為形式審查其是否符合形式要件前，系爭專利權因

期滿而消滅，惟揆諸首揭法條規定及前揭說明，原處分機關仍應受理系爭專利權授權實施登記之申請，經形式審查如認其已具備法定形式要件，即應為核准登記之處分，至多另以附註方式載明系爭專利權嗣後已消滅之事實，始謂適法。詎原處分機關疏審及此，逕自以系爭專利權業經期滿當然消滅，其授權標的已不復存在為由，遽為系爭專利權授權實施登記之申請應不受理之處分，於法自有未合，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內，另為適法之處分。

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

案例八（專利權讓與效力之認定）

- 一、按「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」為修正前專利法第 108 條準用第 59 條所規定。準此，我國專利權之讓與係採登記對抗主義，而不採登記生效主義，有關專利權之讓與，以雙方當事人合意即生效力，登記僅為對抗要件，非經登記不得對抗善意第三人。換言之，有關專利權之讓與，在雙方當事人於專利讓與契約簽訂完成時，即已產生專利權移轉之效力，至於何時經主管機關完成登記，僅產生對抗第三人之效力，並不影響該專利權人已經變更之事實。
- 二、原處分機關為專利專責機關，負責辦理專利舉發事件及專利讓與登記事件等各項專利相關業務，當雙方當事人合意讓與，並檢具讓與契約書及相關文件向原處分機關申請讓與登記時，即已知悉舉發案之專利權人已變更為後手，如舉發案尚未審結（即舉發審定書尚未發文），自應依當時舉發案進行之程序，改以後手為專利權人續行審查，並依修正前專利法第 108 條準用第 70 條之規定，作成舉發審定書，送達專利權人，方屬適法。
- 三、本件訴願人已於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬○公司，並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向原處分機關申請讓與登記，原處分機關既已知悉系爭專利權有讓與之情事，自應依當時舉發案進行之程序，改以後手為專利權人續行審查，並以後手為舉發案之處分對象，將舉發審定書向後手送達。然本件原處分機關於 101 年 5 月 7 日發文之舉發審定書卻仍以已非專利權人之前手為處分對象並對之為送達，顯非適法。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 11 月 13 日

經訴字第 10106114260 號

訴願人：李○○君

參加人：陳○○君

訴願人因第 96211306 號新型專利舉發事件(N01)，不服原處分機關智慧財產局 101 年 5 月 7 日 (101) 智專三 (一) 05017 字第 10120442340 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 96 年 7 月 11 日以「櫥櫃之鎖釦結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 96211306 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M327399 號專利證書。嗣參加人陳○○君於 99 年 9 月 24 日以其違反專利法第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關審查，認系爭專利違反專利法第 94 條第 4 項之規定，於 101 年 5 月 7 日以 (101) 智專三 (一) 05017 字第 10120442340 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。案經本部審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 101 年 9 月 12 日經訴字第 10106079580 號函通知參加人參加訴願程序表示意見，並據參加人於 101 年 9 月 27 日提出參加訴願並表示意見之書面資料到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用之新型者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第 93 條及第 94 條第 1 項前段所規定。惟其新型如係「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，為同法第 94 條第 4 項所明定。又「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第

三人。」復為同法第 108 條準用第 59 條所規定。準此，我國專利權之讓與係採登記對抗主義，而不採登記生效主義，有關專利權之讓與，以雙方當事人合意即生效力，登記僅為對抗第三人之要件。

二、本件系爭第 96211306 號「櫥櫃之鎖釦結構」新型專利案，申請專利範圍共 1 項，主要包含：一扣件，係為一片狀，其中央段呈連續之垂直、水平彎折，前緣設有一扣孔，後緣則設有對稱之兩固定孔；以及一扣環，係為一長狀片體，於中央設有一長形穿孔，上、下端分別設有固定孔；藉由前述構件的組合，該扣件係供安裝於櫥櫃之側壁，該扣環則供安裝於櫥櫃門板之開孔，俾當櫥櫃門於關閉時，該扣件恰可由扣環之長孔及門板之開孔穿過，以供一鎖具由扣件之扣孔穿扣鎖合。

三、參加人所提舉發證據 1 為系爭專利說明書；證據 2 為○○實業有限公司發行之「CHEN HUEI 2006」五金、配件型錄正本；證據 3 為○○實業有限公司委託印製「產品型錄」之 95 年 2 月 20 日統一發票影本。舉發理由以前揭證據 2 及 3，主張系爭專利違反專利法第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項之規定，不具新穎性及進步性。

四、原處分機關略以：

- (一)查專利法第 94 條第 1 項第 2 款所謂申請前已為公眾所知悉者，係指以口語或展示方式揭露技術內容，惟舉發證據為已公開之資料，不符合前揭條款之規定，故系爭專利未違反前揭條款之規定。
- (二)查證據 2 及 3 之日期均早於系爭專利申請日，然證據 3 統一發票之品名欄所列產品型錄是否即為證據 2，尚難勾稽，故證據 3 與證據 2 關聯性尚有疑義。惟證據 2「2006」型錄正本，係一整本之型錄正本，依一般商業習慣仍足堪採認為 2006 年年末時即已存在之刊物且早於系爭專利之申請日。

(三)又查證據 2 內頁第 D-19 頁管仔鎖已顯示一 N 型鐵片及扣孔，又第 D-2 頁左第 3 圖 ITEN NO. 509-22 亦揭示一長狀片體，該長狀片體具有一長形穿孔及二固定孔，雖然證據 2 之鎖具如管仔鎖與系爭專利之櫥櫃鎖扣結構，在外形及組裝上有異於系爭專利之鎖扣結構，而難證系爭專利不具新穎性。惟就系爭專利以呈連續之垂直、水平彎折段 11 之「扣件 1」(N 型鐵片)，以及為一「長狀片體」於中央設有一長形穿孔 21 之扣環 2，可由扣環之長孔及門板之開孔穿過，以供一鎖具由扣件之扣孔穿扣鎖合之主要技術內容，實質上已為證據 2 之 N 型鐵片及具有長形穿孔之長狀片體之鎖具組件所揭示，顯屬習知技術。因此，系爭專利藉由前述構件的組合，該扣件係供安裝於櫥櫃之側壁，該扣環則供安裝於櫥櫃門板之開孔，俾當櫥櫃門於關閉時，該扣件恰可由扣環之長孔及門板之開孔穿過，以供一鎖具由扣件之扣孔穿扣鎖合之技術功效，乃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者，不具進步性，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

(一)證據 2 型錄僅在其封面上記載有 CHEN HUEI 2006 等字樣，並無任何公開發行資訊，不能證明該型錄係於西元 2006 年所印製，而證據 3 統一發票之品名欄僅記載「產品型錄」字樣，與證據 2 無法相互勾稽，其關聯性尚有疑義，因此，原處分機關認證據 2 為西元 2006 年年末時即已在在之刊物，難符論理法則與經驗法則。

(二)證據 2 第 D-19 頁中的 N 型鐵片係使用於「管仔鎖」上，而第 D-2 頁中 ITEN NO. 509-22 之長狀片體則使用於一般「門鎖」上，分別屬於不同鎖具中的個別零件，均與系爭專利「櫥櫃之鎖扣結構」無涉，對於系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，難以依上開不同鎖具中的個別零件加以組合構成系爭專利之「櫥櫃之鎖扣結構」，證據 2 不能證明系爭專利不具進步性云云，請求撤銷原處

分。

六、案經本部審議認為：原處分機關認舉發證據 2 足以證明系爭專利不具進步性，固非無見。惟查，本件訴願人已於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬○實業有限公司（以下簡稱萬○○公司），並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向原處分機關申請讓與登記，原處分機關既已知悉系爭專利權有讓與之情事，應立即通知後手，請其針對舉發理由答辯，並以後手為舉發案之處分對象。惟查，本件原處分機關未通知後手答辯，且於 101 年 5 月 7 日發文之舉發審定書仍以前手（即訴願人）為處分之相對人，似有未洽。並決議依訴願法第 28 條第 2 項規定，通知參加人陳○○君參加訴願表示意見。

七、參加人指稱：訴願人雖於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬○○公司，並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向原處分機關申請讓與登記，惟讓與登記之完成日係 101 年 5 月 11 日，而舉發審定書之發文日係 101 年 5 月 7 日，故原處分機關將舉發審定書發給訴願人（李○○君），並無未洽。再者，萬○○公司負責人李繼○君與訴願人李瑞○君為兄弟關係，該公司設立登記之地址亦與李瑞○君之地址相同，對系爭專利權所處之狀態應向李瑞○君了解外，亦應對系爭專利權之異動一併概括承受等語。

八、本部查：

（一）按「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」為專利法第 108 條準用第 59 條所規定。準此，我國專利權之讓與係採登記對抗主義，而不採登記生效主義，有關專利權之讓與，以雙方當事人合意即生效力，登記僅為對抗要件，非經登記不得對抗善意第三人。換言之，有關專利權之讓與，在雙方當事人於專利讓與契約簽訂完成時，即已產生專利權移轉之效力，至於何時經主管機關完成登記，僅產生對抗第三人之效力，並不影響該專利

權人已經變更之事實。而原處分機關為專利專責機關，負責辦理專利舉發事件及專利讓與登記事件等各項專利相關業務，當雙方當事人合意讓與，並檢具讓與契約書及相關文件向原處分機關申請讓與登記時，即已知悉舉發案之專利權人已變更為後手，如舉發案尚未審結（即舉發審定書尚未發文），自應依當時舉發案進行之程序，改以後手為專利權人續行審查，並依專利法第 108 條準用第 70 條之規定，作成舉發審定書，送達專利權人，方屬適法。

(二)查本件訴願人已於 101 年 3 月 19 日將系爭專利權讓與案外人萬○公司，並於 101 年 3 月 30 日檢具讓與契約書向原處分機關申請讓與登記，原處分機關既已知悉系爭專利權有讓與之情事，自應依當時舉發案進行之程序，改以後手（萬○○公司）為專利權人續行審查，並以後手為舉發案之處分對象，將舉發審定書向後手送達。然本件原處分機關於 101 年 5 月 7 日發文之舉發審定書卻仍以已非專利權人之前手（李瑞○君）為處分對象並對之為送達，顯非適法。雖然參加人稱後手萬○○公司負責人李繼○君與前手李瑞○君為兄弟關係，該公司設立登記之地址亦與李瑞○君之地址相同云云。惟查，萬○○公司與李瑞○君係不同之人格主體，各有其獨立之法律上權利，自不得以本件所謂兄弟關係或地址相同，將二者混為一談，而剝奪後手應有之權利，所述核無可採。至原處分機關 101 年 9 月 27 日補充答辯書所稱該局於 101 年 5 月 11 日准予讓與登記函說明四中，亦已通知兩造本案另有舉發案審理中，故萬○○公司當已實質承受原處分乙節。查本件舉發案早已於 101 年 5 月 7 日審定並發文，故前揭原處分機關 101 年 5 月 11 日核准讓與登記函說明四所稱「本案另有舉發案審理中」，顯然與當時之事實狀態不符，且該函之說明亦無法治癒本件舉發審定書以前手為專利權人之瑕疵，所述亦不可採。

(三)綜上所述，原處分既有上述處分對象不合法之瑕疵，顯已無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審查，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。

案例九（專利權期間延長之審查）

- 一、依修正前專利審查基準第二篇「發明專利實體審查」第八章「專利權期間延長」之 3.2.1.4「說明許可證之有效成分及其用途與申請延長專利之申請專利範圍之關連性」一節規定，對於醫藥品、農藥品或其製法之發明，須說明許可證上記載之有效成分及其用途與申請專利範圍之關連性。且許可證記載之有效成分必須能與申請專利範圍相對應。
- 二、訴願人 99 年 11 月 15 日執以申請延長本件發明專利權期間之行政院衛生署衛署藥輸字第 025205 號藥品許可證及外盒、仿單、標籤黏貼表所載之藥品「舒發錠」，其有效成分包括 Efavirenz、Emtricitabine、Tenofovir Disoproxil Fumarate 等，與本件專利相較，本件發明專利申請專利範圍第 1 項僅揭露如前揭 Tenofovir Disoproxil Fumarate 成分之化合物，第 15 項甚或專利說明書其他部分並未教示 Tenofovir Disoproxil Fumarate 尚可與習知之何種藥物或成分結合運用於治療被病毒感染或有感染病毒危險之病人的藥學組成物。則本案請求延長專利權期間之標的（即本件發明專利所請之專利權範圍），核與前揭衛署藥輸字第 025205 號藥品許可證所載之藥品有效成分未能相互對應，揆諸首揭專利法及專利審查基準規定，衛署藥輸字第 025205 號藥品許可證並非本件發明專利權之實施，依相關法律規定所取得之第一次許可證，自不得執為延長本件發明專利權期間。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 12 月 6 日

經訴字第 10106115100 號

訴願人：美商○○科學股份有限公司

訴願人因申請延長發明專利權事件，不服原處分機關智慧財產局

101年7月10日(101)智專三(四)01027字第10120686490號發明專利權延長案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86年7月27日以「核苷酸類似物」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86110757號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第137852號專利證書(專利權期間自90年7月1日至106年8月20日止)。訴願人嗣於97年1月10日備具申請書及證明文件(如衛署藥輸字第24690號許可證)，依專利法第52條規定，向原處分機關智慧財產局申請延長專利權期間；惟於原處分機關尚未作成准否之處分前，訴願人即於99年7月23日撤回申請，並另於99年11月15日備具申請書及證明文件(如衛署藥輸字第025205號許可證)，向該局申請延長專利權期間。案經原處分機關審查，認本件專利申請專利範圍第1項所請之專利權範圍對應於衛署藥輸字第025205號許可證，僅為該許可證記載之「舒發錠」三種有效成分之一，而非三種有效成分的組合，故前揭許可證並非屬「第一次許可證」，乃以101年2月29日(101)智專三(四)01027字第10120198700號發明專利延長案審查意見通知函限期令訴願人提出申復說明後，以101年7月10日(101)智專三(四)01027字第10120686490號發明專利延長案核駁審定書為「本案發明專利權期間應不准予延長」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「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時2年以上者，專利權人得申請延長專利2年至5年，並以1次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需

期間，取得許可證期間超過 5 年者，其延長期間仍以 5 年為限。」
「前項申請應備具申請書，附有證明文件，於取得第 1 次許可證之日起 3 個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前 6 個月內，不得為之。」
「主管機關就前項申請案，有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響力，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。」為專利法第 52 條第 1 至 3 項所明定。又依專利法第 52 條第 3 項規定授權本部、行政院農業委員會、行政院衛生署於 93 年 3 月 3 日會銜修正發布，同年 7 月 1 日施行之專利權期間延長核定辦法第 9 條規定，「核准延長專利權期間之標的，以許可證所載之有效成分或用途為限」。另依專利審查基準第二篇「發明專利實體審查」第八章「專利權期間延長」之 3.2.1.4「說明許可證之有效成分及其用途與申請延長專利之申請專利範圍之關連性」一節規定，對於醫藥品、農藥品或其製法之發明，須說明許可證上記載之有效成分及其用途與申請專利範圍之關連性。且許可證記載之有效成分必須能與申請專利範圍相對應，例如許可證記載之有效成分若為 a+b 二個有效成分之組合時，則所對應之申請專利範圍亦必須為由 A+B（A，B 分別為 a，b 之上位概念）所組成者，若所對應之申請專利範圍僅為 A（或 B），或為 A+B+C（C 為第三個有效成分）等，均屬無法對應的情形，合先敘明。

二、原處分機關係認：

- （一）依據訴願人 99 年 11 月 15 日所提申請書及其附件，許可證記載為包括 Efavirenz、Emtricitabine、Tenofovir Disoproxil Fumarate 三種有效成分組合的舒發錠。而本件專利請求項 1 之專利權範圍對應於許可證者，僅為所請化合物中「Z 係 -OC(R₂)₂OC(O)OR'；A 係式(1b)；R₂ 係-H；R' 係異丙基」，即舒發錠其中之一 Tenofovir Disoproxil Fumarate 有效成分，而非三種有效成分的組合。

(二) 復依專利審查基準第 2-8-11、12 頁規定，所謂第一次許可證係以許可證記載之有效成分及用途兩者合併判斷，故可得本件專利據以延長專利權期間之許可證非屬第一次許可證，應不予延長專利權期間，乃為「本案發明專利權期間應不予延長」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件發明專利申請專利範圍共有 22 個請求項，其中第 1 項為化合物，第 15 項為包含第 1 項化合物之用於治療被病毒感染或有感染病毒危險之病人的藥學組成物，第 16、17 項為製備化合物之方法，第 22 項為具有特定式之化合物，餘為附屬項。而前揭第 15 項獨立項所請之藥學組合物，係記載為：「一種用於治療被病毒感染或有感染病毒危險之病人的藥學組合物，其『包含』治療有效量之如申請專利範圍第 1 項之化合物。」因該項所記載的连接詞為『包含』，其為開放式连接詞，故本件專利申請專利範圍第 15 項的組成成分，除已有記載的申請專利範圍第 1 項之化合物（即 Tenofovir Disoproxil Fumarate）外，可以不排除包含第 15 項未記載的其他已知之有效成分例如 Efavirenz、Emtricitabine 在內。因此，包含有 Efavirenz、Emtricitabine、Tenofovir Disoproxil Fumarate 等三種有效成分，而用於治療被 HIV-1 感染或有感染 HIV-1 危險之病人的藥學組合物，當然屬於前揭第 15 項所請之藥學組合物。再者，本件專利申請專利範圍第 15 項所請之藥學組合物其用途即如舒發錠藥品許可證中之適應症欄所載「用於治療 HIV-1 感染」，依據前述藥學組成物之有效成分及用途兩者合併判斷，本案完全符合專利審查基準第 2-8-11、12 頁所述「所謂第一次許可證係以許可證記載之有效成分及用途兩者合併判斷」之要件。

(二) 本件發明專利之實施態樣涵蓋如衛署藥輸字第 025205 號『舒

發錠』藥品許可證，訴願人亦已依專利權期間延長核定辦法第 5 條規定呈送相關證明文件，原處分機關不准本件專利權期間延長之審定，確有不當違法之處云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

- (一) 經查，本件第 86110757 號「核苷酸類似物」發明專利依其 97 年 2 月 26 日申請專利範圍更正本觀之，其申請專利範圍共 22 項，其中第 1、15、16、17、22 項為獨立項，餘為附屬項。而其第 1 項為一種是 (1a) 化合物 其中 Z 分別是 $-OC(R_2)OC(O)OR'$ 或 $-OC(R_2)OC(O)N(R'')$)₂; A 是具有式 (1b) 之抗病毒的磷酸基甲氧基核苷酸類似物的殘基；R₂ 分別為-H 或 C₁-C₆ 烷基；R' 分別是 C₁-C₆ 烷基；以及 R'' 分別是 H 或 C₁-C₆ 烷基，但是一個 R'' 為 C₁-C₆ 烷基；以及其鹽類或互變異構物。第 15 項則為一種用於治療被病毒感染或有感染病毒危險之病人的藥學組成物，其包含治療有效量之如申請專利範圍第 1 項之化合物。而訴願人 99 年 11 月 15 日執以申請延長本件發明專利權期間之行政院衛生署衛署藥輸字第 025205 號藥品許可證及外盒、仿單、標籤黏貼表所載之藥品「舒發錠」，其有效成分包括 Efavirenz、Emtricitabine、Tenofovir Disoproxil Fumarate 等，二者相較，本件發明專利申請專利範圍第 1 項僅揭露如前揭 Tenofovir Disoproxil Fumarate 成分之化合物，第 15 項甚或專利說明書其他部分並未教示 Tenofovir Disoproxil Fumarate 尚可與習知之何種藥物或成分結合運用於治療被病毒感染或有感染病毒危險之病人的藥學組成物。則本案請求延長專利權期間之標的（即本件發明專利所請之專利權範圍），核與前揭衛署藥輸字第 025205 號藥品許可證所載之藥品有效成分未能相互對應，揆諸首揭專利法及專利審查基準規定，衛署藥輸字第 025205 號藥品許可證並非本件發明專利權之實施，依相關法律規定所取得之第一次許可

證，自不得執為延長本件發明專利權期間。

(二)從而，原處分機關依專利法第 52 條規定，所為「本案發明專利權期間應不准予延長」之處分，洵無違誤，應予維持。

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

案例一〇（違反逐項審查及明確性原則）

- 一、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。
- 二、本件原處分機關於原處分中僅稱本案申請專利範圍修正本於請求項 1 修正加入「該第二散熱構件之第二接觸面與該第一散熱構件之第一接觸面相互面對」之特徵已見於引證案 1，訴願人再審查申復理由不成立，應維持「原處分」，即遽論結本案有違專利法第 22 條第 2 項規定，而為本件「本案應不予專利」之處分。核原處分機關除未就本案請求項 1 至 8 逐項審查並作成審查意見，且該局於原處分中亦未敘明其所稱應維持之「原處分」為何，亦難據此知悉本案核駁之完整理由及除引證案 1 以外之具體引證為何。且本件縱綜合本案初審及再審查階段之文件以觀，原處分核駁之理由仍非明確。原處分顯有違逐項審查及明確性原則，自無以維持。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 6 月 27 日

經訴字第 10206102670 號

訴願人：○○工業股份有限公司

訴願人因第 98105034 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 3 月 13 日（102）智專三（一）02017 字第 10220302540 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 98 年 2 月 17 日以「發光體之散熱模組」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局列為第 98105034 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查。案經原處分機關依其 101 年 10 月 16 日申請專利範圍修正本審查，核認本案有違專利法第 22 條第 2 項規定，於 102 年 3 月 13 日以 (102) 智專三 (一) 02017 字第 10220302540 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「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 2 項所明定。
- 二、本件第 98105034 號「發光體之散熱模組」發明專利申請案，依其 101 年 10 月 16 日申請專利範圍修正本所示，其申請專利範圍共 8 項（下稱請求項 1 至 8），其中請求項 1 為獨立項，請求項 2 至 8 為直接或間接依附於第 1 項之附屬項。
- 三、原處分機關係以：
 - (一) 本案 101 年 10 月 16 日申請專利範圍修正本，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，准予修正，本件依該修正本審查。
 - (二) 訴願人申復理由主張本案經修正加入「該第二散熱構件之第二接觸面與該第一散熱構件之第一接觸面相互面對」之特徵後，可緊密貼合增加散熱面積……云云。惟初審引證案 1（按即第 96200441 號「LED 崁燈」新型專利案）圖 2 已揭露兩個散熱構件（組合單元 111）及其相互貼合之組合面 112 亦為相互面對且貼合，其中兩個貼合單元 111 相

當於本案之散熱構件 2、3，其相互貼合面 112 相當於本案之第一、二接觸面 21、31，是本案修正加入之特徵已見於引證案 1，申復理由不成立，應維持原處分。

(三) 綜上所述，本案有違專利法第 22 條第 2 項規定，爰為「本案應不予專利」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

(一) 由本案說明書之記載可知，本案「所欲解決之問題」為改善習知 LED 基板或發光二極體與散熱座因接觸不確實及導熱面積不足所產生散熱效果不佳之問題；「解決問題之技術手段」係「該第二散熱構件之第二接觸面與該第一散熱構件之第一接觸面『相互面對』」及「該發光體基板之基板二相對『平面』分別與第一散熱構件之第一接觸面及第二散熱構件之第二接觸面貼接」；「對照先前技術之功效」則為確保該第一接觸面 21 及第二接觸面 31 分別緊密貼合於基板 12 之二相對平面，藉此形成較大之熱傳導面積，以提升散熱效果。

(二) 引證案 1「所欲解決之問題」為改善習知具有散熱裝置之 LED 燈具結構複雜難以拆解、不利修護等問題；「解決問題之技術手段」係「組合單元 111 之組合面 112 設有一容置溝槽 114，可容該燈罩 12 與該發光組件 12 內嵌其中，使燈罩 12 與發光組件 20 嵌入後，不易鬆脫」；「對照先前技術之功效」則為藉由容置溝槽 114，使該燈罩 12 與該發光組件 20 嵌入組合單元 111 後，達到不易鬆脫之功效。是本案與引證案 1 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均不相同，原處分機關未整體予以考量，逕認本案之技術特徵已為引證案 1 完全揭露，應有違反專利審查基準所示「進步性之審查原則」。

(三) 況且，引證案 1 兩組合單元 111 用以結合發光組件 20 之

「平面」係朝向同一方向，並未相互面對，且其發光組件 20 係嵌合於二組合單元間，故其二組合單元 111 僅係直接可分拆之結合，引證案 1 並未揭示本案該第二散熱構件之第二接觸面與第一散熱構件之第一接觸面相互面對，使該基板之二相對平面，可與該第一散熱構件及第二散熱構件緊密貼接為較大之熱傳導面積之技術特徵，而本案對照於先前技術具有「增加散熱面積以提升熱傳導效能」之無法預期功效，本案自非所屬技術領域中具有通常知識者依引證案 1 所能輕易完成者。

- (四) 至原處分機關雖認引證案 1 之兩貼合單元 111 相當於本案之散熱構件 2、3，其相互結合面 112 相當於本案之第一、二接觸面 21、31。惟引證案 1 貼合面 112 之作用係「結合」，而非如本案第一、二接觸面 21、31 之作用在使基板與該第一散熱構件及第二散熱構件緊密貼接為較大之熱傳導面積，故引證案 1 之貼合面 112 並非等同於本案之第一、二接觸面 21、31，原處分之認定顯與事實不符。
- (五) 因此，於引證案 1 未教示發光組件 20 與殼座 11 之兩組合單元 111 形成面接觸或貼接之前提下，由於本案第一散熱構件 2 之第一接觸面 21 與第二散熱構件之第二接觸面 31 均與該發光體基板 1 之二相對平面呈緊密貼接，倘本案與引證案 1 燈具消耗之電功率及結構尺寸、鰭片數量及其尺寸、材質等條件因素均相同時，縱無量化比較之證據，所屬技術領域中具有通常知識者仍可輕易得知本案較引證案 1 具有「增加散熱面積以提升熱傳導效能」之無法預期功效，是由引證案 1 之內容並無法輕易完成本案之發明。
- (六) 另引證案 2（按係指西元 2004 年 9 月 7 日公告之美國第 6,787,999 B2 號專利案）僅揭示散熱器 22 如何組裝於該電子組件 14 之輸出連接器 52，及 LED 模組由一導熱件 25

結合於一散熱器 22，該散熱器 22 適當組裝於該電子組件 14 之輸出連接器 52，並未揭露本案該第二散熱構件之第二接觸面與第一散熱構件之第一接觸面相互面對，使該基板之二相對平面，可與該第一散熱構件及第二散熱構件緊密貼接為較大之熱傳導面積之技術特徵。是所屬技術領域中具有通常知識者並無組合引證案 1、2 之動機，縱組合引證案 1、2 亦無法輕易完成本案之發明。

(七) 綜上所述，引證案 1 或組合引證案 1 及 2 無法證明本案請求項 1 不具進步性。而本案請求項 2 至 8 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，本案請求項 1 既具進步性，該等附屬項自亦具進步性等語。

五、本部決定理由：

(一) 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（參見「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第 3.3 節「進步性之審查原則」）。

(二) 查本件原處分機關於原處分中僅稱本案 101 年 10 月 16 日申請專利範圍修正本於請求項 1 修正加入「該第二散熱構件之第二接觸面與該第一散熱構件之第一接觸面相互面對」之特徵已見於引證案 1，訴願人再審查申復理由不成立，應維持「原處分」，即遽論結本案有違專利法第 22 條第 2 項規定，而為本件「本案應不予專利」之處分。核原處分機關除未就本案請求項 1 至 8 逐項審查並作成審查意見，且該局於原處分中亦未敘明其所稱應維持之「原處分」為何，亦難據此知悉本案核駁之完整理由及除引證案 1 以外之具體引證為何。

(三) 而觀諸原處分機關於作成本件處分前所發 101 年 9 月 4 日

(101) 智專三(一)02017 字第 10120920640 號審查意見通知函內容，亦僅說明本案 100 年 10 月 21 日申請專利範圍修正本於請求項 1 修正增列基板之二相互表面為「平面」之特徵已見於引證案 1 及 2，並未逐項敘明本案各請求項有違專利法第 22 條第 2 項規定之理由及相關引證資料。是由本案再審查階段之相關文件顯難知悉本件核駁之完整理由。

- (四) 另查，原處分機關於本案初審階段發給訴願人之 100 年 4 月 21 日 (100) 智專一(五)05154 字第 10020323070 號審查意見通知函，原係認本案請求項 1 至 8 皆已為引證案 1 及 2 或引證案 1 及 3 (按係指西元 2007 年 10 月 4 日公開之美國第 2007/0230186 A1 號專利案) 之組合所揭露，不具進步性。嗣經訴願人提出申復，該局乃以 100 年 9 月 23 日 (100) 智專一(五)05154 字第 10020849890 號專利核駁審定書理由欄(二)2、稱「……；引證 3 之基板從未與整個散熱鰭片接觸，是故後續以引證 1、2 論述之；……申請專利範圍第 1 項為引證 1、2 之簡單組合、改變，並未產生無法預期之功效，不具進步性」等語，並於「(三) 引證文件」列引證案 1 及 2，似已捨棄引用引證案 3 作為本案不具進步性之論據。惟該審定書理由欄(二)3、復稱「本案請求項 1 至 8 不具專利要件之理由同原審查意見通知函所述」，又似仍採前揭 100 年 4 月 21 日審查意見通知函之全部理由內容作為初審核駁理由，亦即認引證案 1 及 3 之組合亦可證明本案請求項 1 至 8 不具進步性。則原處分機關前揭初審之 100 年 9 月 23 日核駁審定書究係認本案請求項 1 至 8 僅為引證案 1 及 2 之組合所揭露，抑或認引證案 1 及 3 之組合亦揭露本案請求項 1 至 8 之技術特徵，而可證明本案不具進步性，似仍有疑義。是本件

縱綜合本案初審及再審查階段之文件以觀，原處分核駁之理由仍非明確。

- (五) 綜上所述，原處分機關於原處分中僅就本案請求項 1 修正增列之技術特徵與引證案 1 作比對，即遽謂本案不具進步性，有違專利法第 22 條第 2 項規定，未逐項論究本案各請求項之進步性及相關引證，且由原處分內容亦無法令人明確知悉該局認定本案各請求項違反前揭規定之完整理由及具體引證為何，原處分顯有違逐項審查及明確性原則，自無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本件訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

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

案例一一（違反逐項審查原則；理由不備）

- 一、依專利審查基準規定，進步性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具進步性作成審查意見。…附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。
- 二、本件原處分機關再審查核駁審定書僅論述訴願人於再審查階段所提申復理由主張本案申請專利範圍第 1 項所揭技術內容具進步性不予採納之理由；惟申復理由另主張「本案申請專利範圍第 2 至 7 項具有進步性」等內容，原處分卻未對於本案申請專利範圍第 4 項獨立項及附屬項（第 2、3 項、第 5 至 7 項）究如何不具進步性，敘明理由予以逐項審查，自有違專利審查基準所規定之逐項審查原則，且有理由不備之瑕疵。
- 三、原處分機關雖陳稱本案可逕行援引該局前審查意見通知函之內容，作為本案申請專利範圍各請求項不具進步性之理由等語；惟查該再審查審查意見通知函僅簡述「原初審逐項審查之理由仍予維持」等語，且該通知函係針對訴願人再審查申請書理由所為之審查意見通知，僅屬本案於作成最終行政處分前之預告內容而已，原處分機關仍需將其通知內容載明於本案再審查核駁審定書之中，始發生對外法律效果，則依首揭專利審查基準規定，原處分機關自應就本案申請專利範圍各獨立項及附屬項逐一作實質上研判，並就每一請求項不具進步項逐項作成審查意見，方屬適法。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 3 日

經訴字第 10206101640 號

訴願人：陳○○君

訴願人因第 96149712 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 24 日(101)智專三(一)02017 字第 1012002700 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 96 年 12 月 24 日以「可快速散熱的發光二極體照明裝置及其製造方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 96149712 號審查進行審查，並以 99 年 10 月 6 日(99)智專一(五)02063 字第 09920710190 號審查意見通知函通知訴願人申復或修正，嗣訴願人於 99 年 11 月 18 日提出專利補充、修正申請書及申請專利範圍修正本。案經原處分機關審查認本案 99 年 11 月 18 日申請專利範圍修正本並未超出原說明書所揭露範圍，依該修正本審查，以 100 年 1 月 5 日(99)智專一(五)02063 字第 10020005680 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，於 100 年 3 月 3 日申請再審查，嗣原處分機關以 101 年 1 月 19 日(101)智專三(一)02017 字第 10120063150 號審查意見通知函通知訴願人申復或修正，嗣訴願人於 101 年 4 月 23 日提出申復說明申請書，復經原處分機關審查仍認本案不具進步性，不符發明專利要件，以 101 年 9 月 24 日(101)智專三(一)02017 字第 1012002700 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，得依本案核駁處分時專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。又「發明雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」復為同法第 22 條第 4 項所明定。而依當時專利審查基準（西元 2009 年版）第二篇「發明專利實體審查」第三章「專利要件」第 3.3「進步性之審查原則」準用第 2.3.1「逐項審查」規定，進步性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具進步性作成審查意見。…附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見，合先論明。
- 二、本件第 96149712 號「可快速散熱的發光二極體照明裝置及其製造方法」發明專利申請案，經原處分機關審查略以：
 - (一) 本案再審審查意見通知書已詳述引證案 1(即 96 年 5 月 1 日公告之第 95220098 號「發光二極體散熱模組」新型專利案)揭露以導熱層 30 作為熱傳導媒介，已隱含任何散熱介質均可取代，足可教示熟悉該項技藝者運用任何散熱介質而可完成者，且散熱特性愈佳者愈適合，亦為顯而易見之推理，因此，本案藉由錫鍍方式而達成此目的，乃其所屬技術領域中具有通常知識者經由引證案 1 所能輕易完成者；又引證案 2(即 96 年 5 月 11 日公告之第 95220216 號「LED 照明散熱裝置」新型專利案)說明書第 8 頁第 2 段亦已揭露導熱凸部 13，以相對接觸該

led 發光二極體 30 之導熱凸座 33，並且兩者間可直接貼置之外，亦可採用焊接方式或導熱膠黏接等內容；而該焊接之教示，亦已於本案（初審）審查意見通知函明白指出。因此，本案之錫焊技術，實乃熟習該技術者可輕易經由引證案 1、2 所能輕易完成者，不具進步性。

（二）綜上，本案違反核駁處分時專利法第 22 條第 4 項之規定，乃為本案應不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）首先，本案原處分書（即本案再審查核駁審定書）認為本案為熟習該項技術者可輕易由引證案 1、2 思及並完成，違反核駁處分時專利法第 22 條第 4 項規定云云。然查，本案經修正後有 7 項請求項，但原處分書所述之本案係指所有請求項？亦或指修正後之請求項 1？亦或指部分的請求項？於該原處分書並無法了解，故本案原處分書有理由疏漏不備之違法，也難謂符合進步性在審查時必需逐項審查之規定。

（二）其次，本案原處分書為原處分機關最終的審定結果，惟其審定內容不僅未提到每個請求項不具進步性之心證理由，且僅提到 2 件引證案，亦未說明是否同意本案專利核駁審定書（初審）之審定結果，故初審審定理由是否適用於原處分機關之最終審定結果，由原處分書亦無法確定，故原處分書審定內容亦不符合行政處分明確性原則。

（三）再者，引證案 1 圖 3 之共平面沒有以文字明示，且該發明不存在需要共平面之條件，而共平面係審查推測而得，因此，本案之共平面同步鉸固並無法由該圖 3 直接且無歧異得知。引證案 1 之導熱層雖包含數個意義，但不得認定本案請求項 1 鉸錫技術特徵可由引證案 1 導熱層

技術內容可得而知，另引證案 2 之銲接方式雖包含數個意義，但亦不得認定本案請求項之錫銲可由引證案 2 之銲接方式直接而無歧異得知。又引證案 1 之貼附結合與本案之錫銲結合是完全不同的技術知識，故引證案 1、2、皆無法達到本案錫銲技術所達成固結功效。

- (四) 綜上，本案全部請求項相較於全部引證案（引證案 1 至 5），皆在於散熱支撐座單元 31 的導熱塊 312 的銲接面 314 與發光二極體封裝單元 32 的熱傳接面 322 藉由錫銲固結，且銲接面 314 與電路板單元 33 的板體 331 的頂面 335 共平面等必要技術特徵之差異，該等技術特徵差異處，亦使得本案各請求項皆具有能產生極佳散熱效果之無法預期功效，自無違核駁處分時專利法第 22 條第 4 項之規定，原處分顯有違誤云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件第 96149712 號「可快速散熱的發光二極體照明裝置及其製造方法」發明專利申請事件，訴願人係於 96 年 12 月 24 日提出本件第 96149712 號「可快速散熱的發光二極體照明裝置及其製造方法」發明專利申請案，其申請專利範圍共 11 項，其中第 1 項及第 7 項為獨立項，餘為附屬項，經原處分機關智慧財產局審查，以 99 年 10 月 6 日 (99) 智專一(五)02063 字第 09920710190 號審查意見通知函通知訴願人申復或修正，嗣訴願人於 99 年 11 月 18 日提出專利補充、修正申請書及申請專利範圍修正本，修正後申請專利範圍共 7 項，其中第 1 項及第 4 項為獨立項，其餘為附屬項。案經原處分機關審查，認本案 99 年 11 月 18 日申請專利範圍修正本並未超出原說明書所揭露範圍，爰依該修正本審查，以 100 年 1 月 5 日 (99) 智專一(五)02063 字第

10020005680 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人於 100 年 3 月 3 日申請再審查，嗣經原處分機關以 101 年 1 月 19 日(101)智專三(一)02017 字第 10120063150 號審查意見通知函通知訴願人申復或修正，旋訴願人於 101 年 4 月 23 日提出申復說明申請書，復經原處分機關審查仍認本案不具進步性，不符發明專利要件，以本案專利再審查核駁審定書為應不予專利之處分。

- (二) 惟查，原處分機關再審查核駁審定書所為本案應不予專利處分之理由，僅於審定理由(二)1. 載明「…再審審查意見通知書已詳述『查引證案 1 主張以導熱層 30 作為熱傳導媒介，該主張實已隱含任何散熱介質均可，該主張實足可教示熟悉該項技藝人士運用任何散熱介質而完成，且散熱特性愈佳者愈適合亦為顯而易見之推理，因此藉由錫銲方式而達此目的乃熟習該技藝者經由引證 1 而輕易思及並完成』。又，引證案 2 說明書第 8 頁第 2 段亦已明示『…導熱凸部 13，以相對接觸該 led 發光二極體 30 之導熱凸座 33，並且兩者間可直接貼置之外，亦可採用焊接方式或導熱膠黏接。』，該焊接之教示，已於初審審查意見通知書明白指出，因此本案之錫焊技術，實乃熟習該技術者可輕易經由引證案 1、2 而思及並完成，申復理由歉難成立。」等語，即本件原處分機關再審查核駁審定書僅於審定理由(二)1. 論述訴願人於再審查階段所提之申復理由主張「本案熱傳界面與導熱塊的焊接是藉由錫焊而固結，而引證案 1 是以 k2 方式將散熱膏經貼合，因此本案之方式具有較好之散熱效果以及穩固而耐震動之功效」等針對本案申請專利範圍第 1 項所揭技術內容具進步性不予採納之理由；

惟申復理由另主張「本案申請專利範圍第 2 至 7 項具有進步性」等內容，而原處分卻未對於本案 99 年 11 月 18 日申請專利範圍修正本第 4 項獨立項及附屬項（第 2、3 項、第 5 至 7 項）究如何不具進步性，敘明理由予以逐項審查，自有違首揭專利審查基準所規定之逐項審查原則，且有理由不備之瑕疵。

（三）又查，原處分機關 101 年 12 月 18 日訴願答辯書雖陳稱本案可逕行援引該局前揭 101 年 1 月 19 日審查意見通知函之內容，作為本案申請專利範圍各請求項不具進步性之理由等語；惟查該局 101 年 1 月 19 日再審查審查意見通知函四（一）僅簡述「原初審逐項審查之理由仍予維持」等語，而所謂「初審」即指該局 100 年 1 月 5 日專利核駁審定書曾針對本案 99 年 11 月 18 日之申請專利範圍修正本其第 1、4 項獨立項及第 2 至 3 項及第 5 至 7 項附屬項等內容已分別揭露於引證案 1 至 5 或習知技術之中部分加以論述，然此等論見僅係針對訴願人 99 年 11 月 18 日專利補充、修正申請書及申復理由所為申復不成立之指駁內容；況且，原處分機關 101 年 1 月 19 日審查意見通知函係針對訴願人再審查申請書理由所為之審查意見通知，僅屬本案於作成最終行政處分前之預告內容而已，原處分機關仍需將其通知內容載明於本案再審查核駁審定書之中，始發生對外法律效果，則依首揭專利審查基準規定，原處分機關自應以本案 99 年 11 月 18 日申請專利範圍修正本為審查依據，就其申請專利範圍各獨立項及附屬項逐一作實質上研判，並就每一請求項不具進步項逐項作成審查意見，方屬適法。

（四）綜上所述，原處分機關未就本案申請專利範圍各請求項

不具進步性之具體理由於原處分書中充分敘明，自不符逐項審查之原則，且有理由不備之瑕疵，訴願人對此亦有不服。從而，原處分機關所為本案應不予專利之處分，即有未洽，而無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內重行審查，另為適法之處分。

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

案例一二（審查標的錯誤）

- 一、本件發明專利申請事件訴願人於 100 年 3 月 7 日提出申復說明及申請專利範圍修正本，經原處分機關審查認其未超出申請時原專利說明書及圖式所揭露之範圍，本案即應依該修正本審查。
- 二、原處分機關再審查核駁審定書理由（四）所引之申請專利範圍第 1 項之技術特徵為原申請專利範圍第 1 項所界定之技術內容，而與本案修正後申請專利範圍第 1 項（即原申請專利範圍第 10 項）所界定之技術內容並非完全相同。又理由（五）所引為本案修正前申請專利範圍第 7 項及第 5 項所界定之技術特徵，而非屬本案修正後申請專利範圍第 2 至 6 項之技術特徵。準此，原處分機關再審查核駁審定書審查標的即有違誤，原處分自難謂無瑕疵。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 11 月 27 日

經訴字第 10106114880 號

訴願人：○○科技股份有限公司

訴願人因第 95113751 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 6 月 29 日(101)智專三(二)04119 字第 10120655350 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 95 年 4 月 18 日以「無線頻率辨識系統及其控制方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 95113751 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，經原處分機關審查認本案有不予專利之情事，於 100 年 1 月 6 日以 (100) 智專三 (二) 04119 字第 10020010510 號審查意見通知函通知訴願人限期申復或就

專利說明書予以修正，訴願人於 100 年 3 月 7 日提出申復，同時修正申請專利範圍。案經原處分機關審查，仍認本案有違專利法第 22 條第 4 項規定，以 101 年 6 月 29 日 (101) 智專三 (二) 04119 字第 10120655350 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。又發明「雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。而違反專利法第 22 條第 4 項規定者，應為不予專利之審定，同法第 44 條定有明文。

二、本件第 95113751 號「無線頻率辨識系統及其控制方法」發明專利申請案，經原處分機關審查略以：

(一) 該局曾於 100 年 1 月 6 日以 (100) 智專三 (二) 04119 字第 10020010510 號審查意見通知函通知訴願人限期申復或修正，訴願人於 100 年 3 月 7 日提出申復，同時修正申請專利範圍，經查該修正本乃刪除原申請專利範圍第 1 至 9 項及第 16 至 20 項，未超出申請時原說明書及圖式所揭露之範圍。本案修正後之申請專利範圍共 6 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。

(二) 經查，94 年 11 月 11 日公告之第 93128713 號「RFID 應用於特定人、物之行動監控及分析 (診斷) 系統」發明專利案 (證書號：I243345，下稱引證案) 之申請專利範圍第 1 項及圖式第 1 圖所揭示之技術特徵可輕易完成本案申請專利範圍第 1 項 (按原處分誤植為第 10 項) 之辨識系統包含一讀取器接收一標籤識別碼；一記憶體，儲存一時間設定及第 1、2 標籤識別碼；一處理器，在時間設定點啓 (原處分誤植為放) 動讀取器以判

別該第 2 標籤是否於無線通訊範圍之技術特徵；另引證案之射頻辨識系統主要是由一個或多個標籤，一組或多組讀取器內，讀取器可讀出、寫入標籤內部的資訊，其中讀取器之讀取或寫入相當於本案申請專利範圍第 1 項記憶體之特徵，引證案之系統也提供多個標籤以供同時監控數個病患或物品，其可輕易完成本案申請專利範圍第 1 項之第 1 標籤識別碼及第 2 標籤識別碼之技術特徵。又本案申請專利範圍第 1 項之慣性偵測器係利用一計步器來偵測該無線頻率辨識系統是否有移動變化，此與引證案揭示之偵測配戴特定標籤之人、物之移動方向、位移量、位移速度，進而進行定位、標記與分析，並無顯然差異而可輕易完成該慣性偵測器所能達成之功效。故引證案所揭露之技術特徵雖須在特定場所安裝多個讀取器及透過遠端伺服系統進行標籤定位，惟其已揭露標籤若加裝電池成為主動式標籤發送訊號，可使感應距離變長；於讀取器部分，若外加陣列天線，或多個天線後，擴充成數個陣列天線組，即可成為一無線定位系統，其可為一 PDA 或行動電話，可隨身攜帶來顯示所有標籤位置及資料，故可輕易完成本案申請專利範圍第 1 項直接接收並判別讀取器在一無線通訊範圍內接收之標籤識別碼。本案申請專利範圍第 1 項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證案之先前技術所能輕易完成，自不具進步性。

- (三) 另查，引證案揭露之資訊標籤分析系統伺服器、預警資訊系統、不斷電系統、顯示裝置及警示器（如引證案之申請專利範圍第 1 至 5 項、圖式第 1 圖）之技術特徵，而本案申請專利範圍第 2 至 6 項揭露一電源裝置以太陽能或發電裝置供給電力，該系統可為一 PDA 或手機，一輸入啟動讀取裝置，及當標籤不在通訊範圍內發出聲響及顯示訊息之技術特徵，前揭技術為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證案所揭示之技術內容簡單改變而輕易完成，自不具進步性。

(四) 綜上所述，本案有違專利法第 22 條第 4 項之規定，乃為本案應不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 引證案僅揭露本案申請專利範圍第 1 項之「一記憶體，儲存一第二標籤碼」及「判別上述第二標籤是否存在於上述無線通訊範圍之內」之技術特徵，並未揭露本案申請專利範圍第 1 項之「一慣性偵測器，偵測無線頻率辨識系統之移動，以及一處理器，根據上述慣性偵測器偵測結果，以啟動上述讀取器」之技術特徵，且根據引證案專利說明書第 8 頁第 9 至 14 行可知，引證案藉由讀取器所接收到之標籤資訊對該標籤之位移方式進行分析，非如本案係對於本身位移進行偵測，故引證案並未揭露本案申請專利範圍第 1 項中「一慣性偵測器，偵測無線頻率辨識系統之移動」之技術特徵。
- (二) 引證案之讀取器必須持續啟動方可偵測標籤之移動，此外，引證案並未揭露任何關於啟動讀取器之時機，由於讀取器必須在啟動狀態下方可偵測標籤，當引證案之讀取器在關閉時無法偵測標籤之前提下，根本無法依據標籤之移動來啟動讀取器，故熟知此項技術者無法根據引證案所揭露之內容完成本案專利申請專利範圍第 1 項之慣性偵測器偵測到本體在移動時才啟動讀取器之技術特徵。
- (三) 引證案必須透過一遠端定位資訊伺服器，於特定位置架設讀取器，再透過讀取器來探測移動中之標籤發射訊號在上述特定位置之衰減，來界定配戴標籤之人與這些讀取器之間之相對位置，藉以得到標籤之移動、位移量及位移速度，故未考慮讀取器本身之移動情形。又根據本案專利說明書第 5 頁先前技術之說明即可瞭解過去使用者在檢查隨身用品上之不便，以及行動裝置無法自動提醒使用者之問題，而本案申請專利範圍第 1 項之技術特徵讓使用者於離開所在地點時，藉由無線頻率辨識來判

斷是否遺留物品，進而達到適當時機主動提醒使用者之目的，且進一步減少電源消耗，已產生不可預期之效果，應具有進步性。

- (四) 本案申請專利範圍第 2 至 6 項均依附於第 1 項獨立項，基於上述理由亦應具進步性，故本案應無專利法第 22 條第 4 項規定之適用等語，請求撤銷原處分。

四、本部查：

- (一) 本件第 95113751 號「無線頻率辨識系統及其控制方法」發明專利申請事件，訴願人係於 95 年 4 月 18 日向原處分機關提出申請，同時提出專利說明書及圖式，其申請專利範圍共 20 項，其中第 1、10、16 項為獨立項，餘為附屬項，案經原處分機關審查，以 98 年 2 月 27 日 (98) 智專二 (三) 04127 字第 09820115930 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之審定。訴願人旋於 98 年 4 月 27 日提出再審查申請，經原處分機關審查，認其申請專利範圍第 1 至 20 項皆為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證案之先前技術所能輕易完成者，不具進步性，乃於 100 年 1 月 6 日以 (100) 智專三 (二) 04119 字第 10020010510 號審查意見通知函將本案申請專利範圍第 1 項至第 20 項不符專利法第 22 條第 4 項規定之理由通知訴願人限期申復並提出修正，嗣訴願人於 100 年 3 月 7 日提出申復說明及申請專利範圍修正本，刪除原申請專利範圍第 1 至 9 項及第 16 至 20 項，其餘項次依序重新排列，經原處分機關審查認其未超出申請時原專利說明書及圖式所揭露之範圍，本案即應依該修正本審查。

- (二) 惟查，本件原處分機關再審查核駁審定書於理由 (四) 載有「…經由引證案所揭示之技術特徵可輕易完成申請專利範圍第 10 項 (按應為第 1 項之誤植) 之辨識系統包含一讀取器接收一標籤識別碼；一記憶體，儲存一時間設定及第 1、2 標籤識

別碼；一處理器，在時間設定點放（按應為啓之誤植）動讀取器以判別該第 2 標籤是否於無線通訊範圍之技術特徵；…」等語，該審定理由所引之申請專利範圍第 1 項之技術特徵為原申請專利範圍第 1 項所界定之技術內容，而與本案修正後申請專利範圍第 1 項（即原申請專利範圍第 10 項）所界定之技術內容並非完全相同。又前揭理由（四）復載有「...再者，本請求項之慣性偵測器係利用一計步器來偵測該無線頻率辨識系統是否有移動變化…」等語，前揭技術特徵亦與本案修正後申請專利範圍第 1 項所界定之技術特徵並非完全相同；再者，理由（五）所載「...經由引證案所揭示之技術特徵可輕易完成本項一電源裝置以太陽能或發電裝置供給電力，該系統可為一 PDA 或手機，一輸入啟動讀取裝置，及當標籤不在通訊範圍內發出聲響及顯示訊息之技術特徵，本項技術經由引證案之教示使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依引證案所揭示技術內容簡單改變而輕易完成申請專利範圍第 2 至 6 項之發明。...。」等語，惟前揭審定理由所引「該系統可為一 PDA 或手機」、「一輸入啟動讀取裝置」分別為本案修正前申請專利範圍第 7 項及第 5 項所界定之技術特徵，而非屬本案修正後申請專利範圍第 2 至 6 項之技術特徵。準此，本件原處分機關再審查核駁審定書未完全依據本案 100 年 3 月 7 日申請專利範圍修正本予以審查，其審查標的即有違誤，原處分自難謂無瑕疵。

（三）綜上所述，原處分機關未依本案 100 年 3 月 7 日修正本審查，其審查標的即有違誤，原處分自難謂無瑕疵，而無以維持。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後六個月內重為審酌後，另為適法之處分。

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

案例一三（核駁處分時專利法第 93 條—新型標的之認定）

- 一、「申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定，應判斷二項要件，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵（例如形狀、構造或組合），亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合。所以，物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。」為原處分機關新型專利審查基準之規定。
- 二、本件新型專利申請案，其第 1 項獨立項係界定「一種可彎折的睫毛刷具組裝結構，包含有填裝化妝膏液料的容器本體，本體瓶口外側以一蓋體鎖裝封閉，蓋體內部以塞座組裝延伸的刷桿及睫毛刷整用的刷毛頭購件；其特徵在於：刷桿以撓性中空管件製作，一端固裝於蓋體內部之塞座頂端，而刷桿延伸外端呈一實心端頭狀，供組裝刷毛頭，構成延伸外端可任意彎折的睫毛刷具組裝結構。」是以，由前述內容觀之，本件專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵所揭露者係包括有一結構特徵，符合物品之形狀、構造或裝置之規定。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 4 月 1 日

經訴字第 10206093630 號

訴願人：○○塑膠廠股份有限公司

訴願人因第 101205124 號新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 11 月 8 日(101)智專一(四)04088 字第 10121210840 號新型形式審查核駁處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 101 年 3 月 21 日以「可彎折的睫毛刷具組裝結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 101205124 號進行形式審查。嗣該局審認本件專利並非新型專利之標的，有違核駁處分時專利法第 93 條規定，乃以 101 年 5 月 10 日 (101) 智專一 (四) 04088 字第 10140974170 號函通知訴願人應提出補充、修正或申復到局，訴願人旋於 101 年 6 月 7 日提出申請專利範圍修正本，除將原申請專利範圍第 4 項刪除外，並修正第 1 項至第 3 項。經原處分機關審查，認修正後之本件專利仍有違前開規定，以 101 年 9 月 24 日 (101) 智專一 (四) 04088 字第 10141930810 號函再次通知訴願人應提出補充、修正或申復到局。訴願人於 101 年 10 月 25 日提出申復，案經原處分機關依訴願人 101 年 3 月 21 日新型說明、圖式及 101 年 6 月 7 日申請專利範圍修正本進行形式審查，認本件專利不符新型專利形式要件，依據核駁處分時專利法第 97 條第 1 項第 1 款規定，以 101 年 11 月 8 日 (101) 智專一 (四) 04088 字第 10121210840 號新型形式審查核駁處分書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」、「申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。…」、「申請專利之新型，經形式審查認無第九十七條所定不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」分別為本件核駁處分時專利法第 93 條、第 97 條第 1

項第 1 款及第 99 條所明定。又「申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定，應判斷二項要件，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵（例如形狀、構造或組合），亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合。所以，物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。」復為原處分機關新型專利審查基準（西元 2013 年版）第四篇新型專利形式審查第 4-1-2 頁所論明。

- 二、原處分機關略以：本件第 101205124 號「可彎折的睫毛刷具組裝結構」新型專利申請案，係依訴願人 101 年 3 月 21 日新型說明書、圖式與 101 年 6 月 7 日申請專利範圍修正本進行形式審查。而本件申請專利範圍第 1 項有別於先前技術之實質貢獻的技術特徵為利用刷桿的撓性，其非屬物品之形狀、構造或裝置，乃依本件核駁處分時專利法第 97 條第 1 項第 1 款之規定，為應不予專利之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱：依本案 101 年 6 月 7 日專利範圍修正本所載內容觀之，其揭示刷桿以撓性中空管件製作，一端固裝於蓋體內部之塞座頂端，而刷桿延伸外端呈一實心端頭狀，供組裝刷毛頭，構成延伸外端可任意彎折的睫毛刷具組裝之結構，已明確界定其結構特徵，實為一材料搭配結構改良的結構組合創作。且本件專利不論刷桿結構、刷毛頭之組裝及刷桿與外蓋體間相互組裝固定的架構裝設，與本案說明書所述之先前技術並不相同，符合新型專利要件。原處分主觀偏離創作事實，所為不予專利之處分，顯有違誤，請求撤銷原處分等語。
- 四、本部為釐清新型專利申請案關於新型定義之形式審查

基準以及實務上審查情形，爰函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 102 年 3 月 25 日 102 年第 11 次會議到會說明。原處分機關代表到會說明略以：依西元 2013 年版新型專利形式審查基準內容，對於新型專利申請案之審查，只要其申請專利範圍所載技術特徵有一為形狀、構造或裝置（組合）之結構特徵即符合新型定義，無須與先前技術進行比對判斷，至於涉及先前技術等實體內容，屬後續如有舉發案件之審查事項。而本件新型專利申請案，訴願人業於 101 年 6 月 7 日將申請專利範圍第 1 項所載之「刷桿以撓性件製成」修正為「刷桿以撓性中空管件製作」，依前開審查基準，其申請專利範圍係包括一結構特徵，符合新型之定義等語。

五、本部決定理由：

- (一) 按依據首揭專利法第 93 條、第 99 條等規定及原處分機關新型專利審查基準（西元 2013 年版）第四篇新型專利形式審查第 4-1-2 頁所揭示原則，有關新型專利申請案，係採形式審查，不涉及實體技術之認定，而其申請專利範圍所載技術特徵只要有一結構特徵（例如形狀、構造或裝置（組合）），該新型即屬物品之形狀、構造或裝置（組合），而合於新型專利標的之規定，合先敘明。
- (二) 經查，本件第 101205124 號「可彎折的睫毛刷具組裝結構」新型專利申請案，依訴願人 101 年 6 月 7 日所提申請專利範圍修正本及原說明書及圖示觀之，其申請專利範圍共 5 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。其第 1 項獨立項係界定「一種可彎折的睫毛刷具組裝結構，包含有填裝化妝膏液料的容器本體，本體瓶口外側以一蓋體鎖裝封閉，蓋

體內部以塞座組裝延伸的刷桿及睫毛刷整用的刷毛頭購件；其特徵在於：刷桿以撓性中空管件製作，一端固裝於蓋體內部之塞座頂端，而刷桿延伸外端呈一實心端頭狀，供組裝刷毛頭，構成延伸外端可任意彎折的睫毛刷具組裝結構。」是以，由前述內容觀之，本件專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵所揭露者係包括有一結構特徵，符合物品之形狀、構造或裝置之規定。

- (三) 又本案經原處分機關派員於 102 年 3 月 25 日列席本部訴願審議委員會 102 年第 11 次會議時亦論明依西元 2013 年版新型專利形式審查基準內容，對於新型專利申請案之審查，只要其申請專利範圍所載技術特徵有一為形狀、構造或裝置（組合）之結構特徵即符合新型定義，無須與先前技術進行比對判斷，而本件新型專利申請案，依訴願人 101 年 6 月 7 日所提申請專利範圍修正本，其申請專利範圍第 1 項係包括一結構特徵，符合新型之定義等語。凡此有前揭會議之到會說明記錄附卷可稽。
- (四) 綜上所述，本案申請專利範圍第 1 項所載內容，依前揭相關規定及原處分機關代表到會說明之論述，是否如原處分所認定非屬首揭專利法第 93 條所規定新型專利之標的，即顯有疑義。從而，原處分機關認本案申請專利範圍第 1 項不符合新型專利形式要件，依據首揭專利法第 97 條第 1 項第 1 款規定，所為本案應不予專利之處分，嫌有未恰。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後六個月內重為審酌，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項及第

2 項之規定決定如主文。

案例一四（修正前專利法第 93 條—新型之形式審查：新型定義）

- 一、審查基準第四篇新型專利形式審查 3.1 節所稱之「判斷申請專利範圍獨立項，如係以二段式方式撰寫，其單一請求項指明該特徵部分在於材料或方法，則非屬適格之標的」，乃指單一申請專利範圍中所指明之該特徵部分全部為材料或方法而言。
- 二、本案申請專利範圍第 1 項係以二段式方式撰寫，其指明該特徵部分中所界定之「樞接頭外端兩側分設翼片向外凸伸…，即可組成具方便拆卸組裝的完整剪刀結構」部分，雖為剪刀具樞接組裝之操作方法。但另界定之「固定側之刀片的樞軸孔，設成具有定位邊面之孔形，一固定座，一側設有與樞軸孔形狀相同的凸緣面，相對插組於樞軸孔，並由固定側之刀片另一側，以一樞接頭相對插組接，再以一螺桿由固定側之刀片外側，貫穿固定座鎖固樞接頭，共同組成一樞軸桿結構」部分，則屬物品之形狀、構造或裝置。本案應非為前揭審查基準所規定之情形。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 11 月 28 日

經訴字第 10106113800 號

訴願人：李○○君

訴願人因第 101204811 號專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 6 月 29 日（101）智專一（四）04088 字第 10120655900 號新型形式審查核駁處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 101 年 3 月 16 日以「簡便鎖組裝的剪刀樞接結構」

向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 101204811 號進行形式審查，先以 101 年 5 月 10 日 (101) 智專一 (四) 04088 字第 10140972570 號函通知訴願人，本件專利申請專利範圍第 1 項部分文字揭露不清或不一致，應予修正；又本案申請專利範圍第 1 項 (獨立項) 非屬物品之形狀、構造或裝置之創作者，不符新型標的，有違專利法第 97 條第 1 項第 1 款及第 5 款規定，限期於文到次日起 1 個月內補充、修正或申復。經訴願人於 101 年 5 月 17 日補呈申請專利範圍修正本。經原處分機關依訴願人 101 年 3 月 16 日新型說明、圖式及 101 年 5 月 17 日申請專利範圍修正本進行形式審查，認本案有違專利法第 97 條第 1 項第 1 款規定，以 101 年 6 月 29 日 (101) 智專一 (四) 04088 字第 10120655900 號新型形式審查核駁處分書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」、「申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。...」、「為前項處分前應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。」分別為專利法第 93 條、第 97 條第 1 項第 1 款及第 2 項所明定。又「新型專利之標的僅限於有形物品之形狀、構造或裝置的創作，非僅屬抽象的技術思想或觀念，因此舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品，甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的。」復為新型專利審查基準 (2009 年版) 第四篇新型專利形式審查第 4-1-2 頁之第 2 節新型之定義所論明。
- 二、本件第 101204811 號「簡便鎖組裝的剪刀樞接結構」新型專利申請案，原處分機關係以本案經該局以 101 年 5 月 10 日 (101) 智

專一（四）04088 字第 10140972570 號函限期訴願人為補充、修正或申復，經訴願人於 101 年 5 月 17 日提出新型專利申請專利範圍修正本，本案依訴願人 101 年 3 月 16 日新型說明、圖式及 101 年 5 月 17 日申請專利範圍修正本進行形式審查，認本案申請專利範圍第 1 項（獨立項）請求之標的為方法，非屬物品之形狀、構造或裝置之創作，乃依首揭專利法第 97 條第 1 項第 1 款之規定，為應不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱原處分書僅載明「本案申請專利範圍第 1 項請求標的係為方法」，未詳細說明本案專利何種技術特徵為方法。且就本案申請專利範圍第 1 項所載內容觀之，其主要特徵部分明顯揭示依固定側之刀片及活動側之刀片分別之樞接結構，已明確界定其結構特徵，其後再敘明樞接組裝之操作，以組成完整簡便樞接之剪刀結構。故本案申請專利範圍第 1 項其揭示整支剪刀具的樞接結構之改良特徵，非為方法，自無違首揭專利法第 97 條第 1 項第 1 款之規定，爰請求撤銷原處分。

四、本部為釐清有關新型專利案之新型定義審查基準以及實務上審查情形，爰函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 101 年 11 月 19 日 101 年第 41 次會議到會說明；原處分機關代表到會說明略以：新型專利申請專利範圍採二段式寫法，即其指明該特徵部分在於…等寫法。若該特徵部分全部為組裝之方法，依照專利審查基準為非屬新型定義，不符新型專利形式要件。而本案申請專利範圍第 1 項係屬二段式寫法，而該特徵部分中，前半段之技術特徵為形狀、構造或裝置，後半段之技術特徵為方法，並非全部之技術特徵為方法，故符合新型之定義等語。

五、本部查：

（一）按「申請專利之新型是否符合新型之標的，首先應考量申請專利範圍之記載，其次再配合新型說明之內容，以確認該新型是否屬物品之形狀、構造或裝置。…(1)判斷申請專利範圍獨立

項，如係以二段式方式撰寫，其單一請求項指明該特徵部分在於材料或方法，則非屬適格之標的。」「專利專責機關就申請專利之新型是否符合新型標的，係由申請專利範圍並配合新型說明所載的特定技術特徵判斷之。特定技術特徵係指申請專利之新型對於先前技術具有實質貢獻的技術特徵，基於新型形式審查並未進行前案檢索及實體審查，故就該新型對於先前技術之實質貢獻，僅係依據申請人於新型說明所載之先前技術，檢視獨立項所載之創作明顯有別於先前技術的部分，是否屬物品之形狀、構造或裝置。」為專利審查基準第四篇新型專利形式審查第 4-1-2 頁之第 3.1 節物品之形狀、構造或裝置所明文。合先敘明。

- (二) 經查，本件「簡便鎖組裝的剪刀樞接結構」新型專利申請案，依 101 年 5 月 17 日所提修正本觀之，申請專利範圍共 5 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。其第 1 項獨立項係界定「一種簡便鎖組裝的剪刀樞接結構，包含一固定側的剪刀刀片及樞接的活動側之刀片，兩相互樞接之刀片中段，分設有相對樞接的樞軸孔和鎖組的樞軸桿構件；其特徵在於：固定側之刀片的樞軸孔，設成具有定位邊面之孔形，一固定座，一側設有與樞軸孔形狀相同的凸緣面，相對插組於樞軸孔，並由固定側之刀片另一側，以一樞接頭相對插組接，再以一螺桿由固定側之刀片外側，貫穿固定座鎖固樞接頭，共同組成一樞軸桿結構；樞接頭外端兩側分設翼片向外凸伸，供與活動側之刀片的樞軸孔所設槽形孔相對，將活動側之刀片的樞軸孔對正樞接頭插合後，樞轉活動側之刀片到剪切相對位置，即可組成具方便拆卸組裝的完整剪刀結構」。由前述內容觀之，本案申請專利範圍第 1 項係以二段式方式撰寫，其指明該特徵部分在於：固定側之刀片的樞軸孔，…，即可組成具方便拆卸組裝的完整剪刀結構。其中所界定之「樞接頭外端兩側分設翼片向外凸伸，供

與活動側之刀片的樞軸孔所設槽形孔相對，將活動側之刀片的樞軸孔對正樞接頭插合後，樞轉活動側之刀片到剪切相對位置，即可組成具方便拆卸組裝的完整剪刀結構」部分，雖為剪刀具樞接組裝之操作方法。但另界定之「固定側之刀片的樞軸孔，設成具有定位邊面之孔形，一固定座，一側設有與樞軸孔形狀相同的凸緣面，相對插組於樞軸孔，並由固定側之刀片另一側，以一樞接頭相對插組接，再以一螺桿由固定側之刀片外側，貫穿固定座鎖固樞接頭，共同組成一樞軸桿結構」部分，則屬物品之形狀、構造或裝置。

- (三) 次查，前揭審查基準第四篇新型專利形式審查 3.1 節所稱之「判斷申請專利範圍獨立項，如係以二段式方式撰寫，其單一請求項指明該特徵部分在於材料或方法，則非屬適格之標的」。其所謂「單一請求項指明該特徵部分在於材料或方法」，乃指單一申請專利範圍中所指明之該特徵部分全部為材料或方法而言。而本案申請專利範圍第 1 項所指明該特徵部分雖有部分技術特徵為材料或方法，但亦有部分技術特徵為物品之形狀、構造或裝置，已如前述，故應非為前揭審查基準第四篇新型專利形式審查 3.1 節所規定之情形。又本案經原處分機關派員於 101 年 11 月 19 日列席本部訴願審議委員會 101 年第 41 次會議時已指稱新型專利申請專利範圍採二段式寫法，即其指明該特徵部分在於…等寫法。若該特徵部分全部為組裝之方法，依照專利審查基準為非屬新型定義，不符新型專利形式要件。而本案申請專利範圍第 1 項係屬二段式寫法，而該特徵部分中，前半段之技術特徵為形狀、結構或裝置，後半段之技術特徵為方法，並非全部之技術特徵為方法，故符合新型之定義等語。凡此有本部訴願審議委員會 101 年第 41 次會議到會說明記錄附卷可稽。則本案申請專利範圍第 1 項所載內容，依前揭專利審查基準相關規定及原處分機關代表到會說明之論述，是否不

符合首揭專利法第 93 條新型專利定義之適格標的，即有重新審酌之必要。

(四)從而，原處分機關以本案申請專利範圍第 1 項請求之標的係為方法，非屬物品之形狀、構造或裝置，不符新型專利形式要件，所為本案應不予專利之處分，嫌有未恰，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書後六個月內重為審酌，另為適法之處分。

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

案例一五（申請專利範圍之解讀；擬制喪失新穎性之審查）

- 一、按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」修正前專利法第 56 條第 3 項定有明文，準此，解讀申請專利範圍時，若申請專利範圍所載之範圍已足以使人清楚而無疑義時，應以申請專利範圍所載文字為準，若有所疑義則才須參考說明書以確認其範圍。而查系爭專利申請專利範圍第 1 項已明確界定圖案化導線層之一部分(銅材質)係位於貫孔內，而證據 1 之第二開口(對應於系爭專利之貫孔)內係以鉍錫為導電材質，二者自屬有異。況且參酌系爭專利說明書第 11 頁第 2 段所載、亦可得知系爭專利之貫孔內係填充部分圖案化導線層，並以銅作為導電材料，與前揭申請專利範圍所載相符，至於系爭專利說明書同段所載以導電膠作為貫孔內導電材料之內容，僅係揭露另一種導電連接之替代技術手段，核與系爭專利申請專利範圍第 1 項界定之發明有別，自不得將之作為解讀之依據。
- 二、次按「直接置換」不具新穎性，係指差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，亦即申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。是以如何謂可「直接置換」即有下列幾個可能的判斷標準：(一)「直接置換」只能以單一先申請案為比對對象。(二)該先申請案與系爭案比對後有部分技術特徵不同，而該差異係以通常知識即可置換。(三)以通常知識將技術特徵置換，係基於兩者對於系爭案整體技術不會產生不同功效。而觀諸訴願人於舉發階段所提之通常知識佐證資料，均未揭露以銅作為貫孔內導電材料之技術特徵，尚難稱該差異係為所屬技術領域中熟習該項技術者以系爭專利申請時之通常知識所能直接置換者，復據訴願書所載，可知訴願人所稱貫孔內之導電材料除鉍錫外，尚有鎢等其他材質之可能，且各材質之選用係取決於與上下各層間之應力或緩衝等目的，並非僅以導電性為唯一考量，是熟悉該項技術者尚不必然會以銅來直接置換

證據 1 之鍍錫，又倘以銅來置換鍍錫，置換前後之功效亦不相同，故前述差異並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 1 即能直接置換者。

三、系爭專利是否擬制喪失新穎性，係以系爭專利申請專利範圍所載之發明與證據 1 所揭露之技術內容作判斷，並非以二者之說明書內容進行比對。而依前述系爭專利申請專利範圍 1 項所載內容可知，系爭專利之被動元件係由位於矽基板及晶片上之外部線路之圖案化導線層(銅材質)的部分結構所構成，而證據 1 所揭露之被動元件並非位於晶片上方，亦非由銅導線之部分結構所構成，二者自非相同，況且參酌系爭專利說明書所載，亦可知系爭專利之被動元件係位於圖案化導線層間或以圖案化導線層之一部分所構成，並非如證據 1 之被動元件為晶粒形式之外加元件。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 1 月 10 日

經訴字第 10106116160 號

訴願人：○○科技股份有限公司

訴願人因第 90133195 號發明專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 101 年 8 月 17 日 (101) 智專三 (二)04069 字第 10120840210 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣案外人米○科技股份有限公司前於 90 年 12 月 31 日以「晶片封裝結構及其製程」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 90133195 號審查，准予專利，並

於公告期滿後發給發明第 163882 號專利證書，嗣經申准將該專利權讓與予關係人○○電子股份有限公司。而後，育○科技股份有限公司（下稱育○公司）以該專利有違其核准時（即 90 年 10 月 24 日修正公布）專利法第 20 條之 1 規定，不符發明專利要件，對之提起舉發；育○公司於 101 年 5 月 31 日與訴願人公司合併，由訴願人為存續公司（惟訴願人遲至 101 年 10 月 15 日始向原處分機關陳報前揭公司合併之事實）。關係人嗣於 101 年 4 月 6 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關審認該更正本應准予更正，且舉發證據不足以證明系爭專利更正本有違前揭專利法規定，以 101 年 8 月 17 日（101）智專三（二）04069 字第 10120840210 號專利舉發審定書對育○公司為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第 19 條暨第 20 條第 1 項之規定申請取得發明專利。惟如「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」復為同法第 20 條之 1 所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法第 19 條至第 21 條規定者，依同法第 72 條第 1 項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、本件系爭第 90133195 號「晶片封裝結構及其製程」專

利案，依關係人 101 年 4 月 6 日所提申請專利範圍更正本所載，其申請專利範圍共 77 項，其中第 1、2、3、4、41 項為獨立項，餘為附屬項。育○公司於舉發階段所提舉發證據 1 為 92 年 5 月 12 日公告之第 90123655 號「晶圓型態擴散型封裝之製程」發明專利案；證據 2 為西元 1979 年出版之「MICRO ELECTRONIC：Digital and Analog Circuits and Systems」第 115 頁及第 167 頁部分影本；證據 3 為西元 1997 年出版之「MICROELECTRONICS PACKAGING HANDBOOK」第 I-12、I-13、I-64、I-65、I-82~87 頁及第 II-133 頁部分影本；證據 4 為西元 1999 年出版之「Chip Scale Package」第 156-161 頁部分影本；證據 5 為西元 1989 年出版之「Electronic Materials handbook Volume 1 Packaging」第 104 至 111 頁部分影本；證據 6 為 88 年發行之「半導體封裝工程」第 9-5 頁部分影本。據 101 年 6 月 20 日舉發補充理由書所載，訴願人係主張依據證據 1（證據 2 至證據 6 為用以證明系爭專利申請時熟習該項技術者之通常知識之佐證資料）足以證明前揭系爭專利更正本申請專利範圍第 1 至 77 項違反核准時專利法第 20 條之 1 規定。

三、本件第 90133195 號「晶片封裝結構及其製程」發明專利舉發案（N01），經原處分機關依 101 年 4 月 6 日申請專利範圍更正本審查略以：

（一）證據 1（證據 2 至證據 6 為用以證明系爭專利申請時熟習該項技術者之通常知識之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性：

1、經查證據 1 第 12 及 17 圖揭示一種晶圓型態擴散型封裝結構，至少包括：一矽基板（6，說明書中第 16

頁第 7 行列舉基材可為玻璃、陶瓷及矽晶)；一晶片 (2a)，該晶片具有一主動表面及對應之一背面，且該晶片更具有複數個金屬墊 (4)，其配置於該主動表面上，而該晶片係以該背面貼附於該矽基板 (6) 上；以及一積層線路層 (由 10、12、14、16 構成)，配置於該矽基板 (6) 及該晶片 (2a) 上，該積層線路層 (10、12、14) 具有一外部線路 (由 12、14 構成)，其中該些外部線路係電性連接該晶片之該些金屬墊 (4)，且至少部分該外部線路係延伸至該晶片之該主動表面上方以外的區域，並且該外部線路具有複數個接合墊 (18)，其位於該積層線路層 (由 10、12、14、16 構成) 之表層，而每一該些接合墊 (18) 係分別電性連接至該晶片之部分該些金屬墊 (4) 之一，其中該積層線路層至少包括一圖案化導線層 (由 12、14 構成) 及一介電層 (10, 16)，而該介電層係配置於該矽基板及該晶片之上，其中該介電層 (10, 16) 具有複數個貫孔 (12)，且該圖案化導線層 (由 12、14 構成) 係配置於該介電層 (10) 之上，並穿過該介電層 (10、16) 之該些貫孔 (12) 而電性連接該晶片之該些金屬墊 (4)，其中該圖案化導線層 (由 12、14 構成) 係構成該外部線路 (由 12、14 構成) 及形成該外部線路之該些接合墊 (18)，第 16、17 圖揭示將晶粒電容 2a, 2b 或 2c 植入到玻璃基座 (6) 上。證據 1 第 13 及 14 圖揭示圖案化導線層 (12、14) 係由銅導線 (14) 與焊錫 (12) 所構成。

- 2、依據系爭專利申請專利範圍第 1 項所載「圖案化導線層係配置於該介電層之上，並穿過該介電層之該

些貫孔而電性連接該晶片之該些金屬墊」，可知圖案化導線層係配置於介電層之上並穿過貫孔而連接至晶片金屬墊之材質均為銅，與證據 1 所揭示之圖案化導線層係由銅導線 14 透過焊錫 12 連接至鋁墊 4 所構成之線路層，兩者之材質即有不同，因證據 1 未揭示以銅作為貫孔內之材料，故申請專利範圍第 1 項非熟習該項技術者依據證據 1 能直接且無歧異得知，且銅與焊錫兩者間亦非上下位概念，再者，誠如訴願人於 101 年 6 月 20 日舉發補充理由書第 10 頁所述「證據之焊錫可當作一緩衝區，減少不同層之間不同材質所引發的應力不平衡問題」，更益證證據 1 之焊錫與系爭專利之銅金屬具有不同特性，導電性亦不同，故系爭專利申請專利範圍第 1 項之銅亦非由證據 1 之焊錫所能直接置換。

- 3、再者，依據系爭專利申請專利範圍第 1 項所載「該外部線路更包含至少一被動元件，其中該被動元件係由圖案化導線層之部分所構成」，並參酌說明書第 24 頁第 15 至 25 頁第 10 行揭示「被動元件 644 可配置於單層圖案化導線層 642a 上，或兩層相鄰圖案化 642a 之間，如第 9A、9B 圖所示，可將被動元件 644（如電阻材料）利用印刷或其他方式，配置於圖案化導線層 642a 之兩接點，或是如第 10A 圖所示，直接利用單一圖案化導線層 642a 之梳狀結構來形成被動元件，…或如第 11A 圖所示是利用單層圖案化導線層 642a 之圓形螺旋狀結構或方形螺旋結構來形成被動元件」，可知系爭專利之被動元件係由圖案化導線層本身或由圖案化導線層本身結合介電層來達成，而證據 1 揭示之晶粒電容係外加於晶片之側邊，該

晶粒電容係一外加元件，並非由圖案化導線層之部分所構成，故證據 1 之晶粒電容與系爭專利申請專利範圍第 1 項被動元件係由圖案化導線層之部分結構所構成（即被動元件係由圖案化導線層本身之部分結構所構成，並非一外加元件），兩者之技術手段及結構均不同，非參酌引證文件即能直接置換。且證據 1 至 6 均未揭示或教示系爭專利申請專利範圍第 1 項之被動元件係由圖案化導線層之部分結構所構成之技術特徵，故由證據 1（參酌證據 2 至證據 6 之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性。

（二）證據 1（證據 2 至證據 6 為用以證明系爭專利申請時熟習該項技術者之通常知識之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 2 項擬制喪失新穎性：系爭專利申請專利範圍第 2 項與前述第 1 項之差異在於「一晶片」與「複數個晶片」之不同，因證據 1（證據 2 至證據 6 為用以證明系爭專利申請時熟習該項技術者之通常知識之佐證資料）尚難證明第 1 項擬制喪失新穎性之理由已如前述，故證據 1（參酌證據 2 至證據 6 為用以證明系爭專利申請時熟習該項技術者之通常知識之佐證資料）亦尚難證明系爭專利申請專利範圍第 2 項擬制喪失新穎性。

（三）證據 1（證據 2 至證據 6 為用以證明系爭專利申請時熟習該項技術者之通常知識之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 3 項擬制喪失新穎性：

- 1、經查證據 1 第 5 至 9 圖揭一種晶片封裝製程，至少包括：提供一矽基板（6，圖 5，說明書中第 16 頁第 7 行列舉基材可為玻璃、陶瓷及矽晶），該矽基板具

有一表面；提供複數個晶片（2a），其中每一該些晶片分別具有一主動表面及對應之一背面，且每一該些晶片更分別具有複數個金屬墊（4），其分別配置於對應之該主動表面上，並將該些晶片以該背面貼附於該矽基板之該表面；配置一第一介電層（10，圖6）於該矽基板之該表面及該些晶片之該主動表面之上；以及配置一第一圖案化導線層（14, 12, 18）於該第一介電層之上，其中該第一圖案化導線層（14, 12, 18）係穿過該第一介電層（10），而電性連接該些晶片之該些金屬墊（14），且部分該第一圖案化導線層係延伸至該些晶片之該主動表面上方以外的區域，並且該第一圖案化導線層具有複數個第一接合墊（18）；其中在配置該第一介電層之後，且在配置該第一圖案化導線層之前，更包括圖案化第一介電層而形成複數個第一貫孔（13），其分別對應該些金屬墊而貫穿該第一介電層，證據1說明書第12頁19行揭示「接著，在鎳/金（Ni/Au）或化鎳層11上方的第二開口13內利用錫鉛（solder）12以網印（printer）技術填滿該第二開口13。接著，以紅外線（IR）迴流（reflow）固化（Curing）此錫鉛（solder）12，然後，全面性地濺鍍一層鈦/銅（Ti/Cu）19於剩餘的環氧樹脂10與錫鉛（solder）12的上面，以作為銅種子層（seeding layer），如圖八所示。接著，如圖九所示，以光阻（未圖示）定義銅導線圖案，利用電鍍方式形成銅導線於鈦/銅（Ti/Cu）19的上面」。

- 2、比較系爭專利申請專利範圍第3項與證據1，其差異在於系爭專利之第一導線層與第一導電插塞為同時

形成且材料均為銅，而證據 1 係先以焊錫填入開口形成插塞後形成一層鈦/銅 (Ti/Cu) 作為銅種子層後，再形成銅導線於鈦/銅 (Ti/Cu) 19 的上面，兩者導電插塞之材料及步驟即有差異，非熟習該項技術者依據證據 1 能直接且無歧異得知，且焊錫與銅兩者亦非上下位概念，再者，誠如訴願人於 101 年 6 月 20 日舉發補充理由書第 10 頁所述「證據 1 之焊錫可當作一緩衝區，減少不同層之間不同材質所引發的應力不平衡問題」，更益證證據 1 之焊錫與系爭專利之銅金屬具有不同特性，導電性亦不同，故系爭專利之銅亦非由證據 1 之焊錫所能直接置換。故由證據 1 (參酌證據 2 至證據 6 之佐證資料) 尚難證明系爭專利請求項 3 擬制喪失新穎性。

(四) 證據 1 (證據 2 至證據 6 為用以證明系爭專利申請時熟習該項技術者之通常知識之佐證資料) 尚難證明系爭專利申請專利範圍第 4 至 40 項擬制喪失新穎性：

- 1、關於系爭專利申請專利範圍第 4 項，經查證據 1 並未揭示系爭專利申請專利範圍第 4 項之「配置一絕緣層於基板之第一表面」、「配置一絕緣層於該基板之該第一表面；並將該些晶片以該主動表面貼附於該絕緣層上」、「平整化及薄化該填充層及該些晶片」、「提供一矽基板，該矽基板具有一第二表面，並將該矽基板以該第二表面貼附於該填充層及該些晶片上；移除該基板」等步驟，故證據 1 (參酌證據 2 至證據 6 之佐證資料) 尚難證明系爭專利申請專利範圍第 4 項擬制喪失新穎性。
- 2、系爭專利申請專利範圍第 5 至 40 係直接或間接依附於第 4 項，因證據 1 尚難證明系爭專利申請專利範

圖第 4 項擬制喪失新穎性，故證據 1（參酌證據 2 至證據 6 之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 5 至 40 項擬制喪失新穎性。

（五）證據 1（證據 2 至證據 6 為用以證明系爭專利申請時熟習該項技術者之通常知識之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 41 至 77 項擬制喪失新穎性：

1、關於系爭專利申請專利範圍第 41 項，經查證據 1 並未揭示「平整化及薄化該填充層及該些晶片」、「提供一矽基板，該矽基板具有一第二表面，並將該矽基板以該第二表面貼附於該填充層及該些晶片上；移除該第一填充層及該基板」等步驟，故證據 1（參酌證據 2 至證據 6 之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 41 項擬制喪失新穎性。

2、系爭專利申請專利範圍第 42 至 77 項係直接或間接依附於第 41 項，因證據 1（參酌證據 2 至證據 6 之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 41 項擬制喪失新穎性，故證據 1（參酌證據 2 至證據 6 之佐證資料）尚難證明系爭專利申請專利範圍第 42 至 77 項擬制喪失新穎性。

（六）綜上所述，系爭專利未違反首揭專利法第 20 條之 1 規定，爰為本件「舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

（一）原處分機關於關係人 101 年 8 月 1 日提出補充答辯後，未給予訴願人提出舉發補充理由之機會，漠視訴願人的權益。

（二）系爭專利申請專利範圍第 1、2 項並未界定圖案化導線層如何穿過介電層。而依系爭專利說明書第 11 頁第 1 段可知系爭專利之圖案化導線層也可能是透過一

導電膠穿過介電層，也就是，系爭專利申請專利範圍第 1 項之貫孔內部分(導電插塞)的材料可以是一導電膠。因此系爭專利申請專利範圍第 1 項並未界定貫孔內材料之差異，其與證據 1 在貫孔材料上無差異。又不論以銅或焊錫作為圖案化導電層或作為貫孔內的導電插塞的材料，皆為所屬技術領域所習知。

(三) 原處分機關將系爭專利申請專利範圍第 1、2 項「該被動元件係由該圖案化導線層之部分結構所構成」解讀為「被動元件係由圖案化導線層本身之部分所構成，並非一外加元件」，惟由系爭專利說明書第 23、24 頁可知系爭專利說明書僅說明被動元件配置於圖案化導線層之上，並沒有敘述被動元件不是相對於圖案化導線層本身之一外加元件。又系爭專利說明書第 24 頁並未說明螺旋狀結構或方形螺旋狀結構是在何處形成，亦未說明其又是如何「整合」的，因此螺旋狀結構或方形螺旋狀結構亦可能是在外部另外形成後才移置於圖案化導線層上。而因為被動元件同樣是配置於圖案化導線層上，證據 1 之被動元件亦可視為由圖案化導線層之部分結構所構成，因此系爭專利之技術特徵已為證據 1 所揭露。

(四) 系爭專利之「基板」、「使用金屬材料或矽材料作為散熱層」及「以矽為封裝材料」僅為改變證據 1 之非主要技術特徵，而證據 5 已說明基板係作為微電子電路之支持結構，用來放置各種微電子電路且必須為絕緣體等，證據 5 另說明基板選用時應注意其熱傳導性與絕緣性，而實務上於晶片之被動面形成一散熱層僅為加強作用而非關鍵技術特徵，又證據 6 已揭露使用在封裝之主要材料包含有各類絕緣物與金屬，其中已明

確揭露矽可作為封裝材料。

(五) 系爭專利之主要技術特徵為積層線路層(140)包含圖案化導電層(144)、導電插塞(142b)及金屬墊(126)，而證據 1 之線路層則包含銅導線(14)、鍍錫(12)及鋁墊(4)，其差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。證據 1 之銅導線(14)、鍍錫(12)及鋁墊(4)分別為系爭專利之圖案化導電層及導電插塞之下位概念，又縱使系爭專利之導電插塞使用銅金屬，然僅為鍍錫之直接置換。證據 1 之所以另聲明銅之下有鍍錫，乃欲增進與下層金屬墊物理接合之功效。鍍錫可當作一緩衝區，減少不同層之間不同材質所引發的應力不平衡的問題。在半導體製程後段之多層次的金屬銅製程中，上下兩銅金屬層之間仍會有鍍插栓與一層合金當緩衝層或阻障層，也是類似的道理。因此，縱使系爭專利之導電插塞進一步限定為銅材質，仍與證據 1 之鍍錫屬相同之技術特徵而不具新穎性。

(六) 綜上所述，系爭專利申請專利範圍第 1、2 項擬制喪失新穎性云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由如下：

(一) 經查，本件關係人前於 101 年 6 月 4 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，依該更正本所載，更正後申請專利範圍共 77 項，其中第 1 至 4 項及第 41 項為獨立項，餘為附屬項。該更正本與原公告本相較，係將原公告本申請專利範圍第 12 項（第 12 項依附於第 10 項、第 10 項依附於第 6 項、第 6 項依附於第 1 項）改寫為獨立項第 1 項，將原公告本申請專利範圍第 43 項（第 43 項依附於第 41 項、第 41 項依附於第 37 項、第 37 項依附於第 30 項）改寫為獨立項第 2 項，將

原公告本申請專利範圍第 73 項（第 73 項依附於第 72 項、第 72 項依附於第 61 項）改寫為獨立項第 3 項，並於前揭各獨立項中針對「介電層」及「圖案化導線層」之結構或形成步驟作進一步限定，同時將原公告本申請專利範圍獨立項第 102 項及其附屬項第 103 項至 175 項變更項號為更正本獨立項第 4 項及其附屬項第 5 至 77 項，並刪除原公告本其餘項次。而查，前述更正屬於申請專利範圍之減縮，且更正本獨立項第 1 至 3 項就「介電層」及「圖案化導電層」所進一步界定之技術特徵已見於申請時原說明書之內容（參見原公告本申請專利範圍第 7、38 項及說明書第 11 頁第 8 至 11 行），且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，故該更正本未超出申請原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，原處分機關准予更正於法尚無不合，本件應依前揭更正本為審查。又原處分機關依前揭更正本審查，認證據 1（參酌證據 2 至證據 6）不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 77 項擬制喪失新穎性，乃為本件「舉發不成立」之處分。而訴願人僅對原處分機關所認前揭舉發證據不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項擬制喪失新穎性部分表示不服，是本件訴願僅就該些項次為審查範圍，合先敘明。

（二）證據 1（參酌證據 2 至證據 6）是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性：

- 1、系爭專利申請專利範圍第 1 項係一種晶片封裝結構，至少包括：一矽基板；一晶片，該晶片具有一主動表面及對應之一背面，且該晶片更具有複數個金屬墊，其配置於該主動表面上，而該晶片係以該背面

貼附於該矽基板上；以及一積層線路層，配置於該矽基板及該晶片上，該積層線路層具有一外部線路，其中該些外部線路係電性連接該晶片之該些金屬墊，且至少部分該外部線路係延伸至該晶片之該主動表面上方以外的區域，並且該外部線路具有複數個接合墊，其位於該積層線路層之表層，而每一該些接合墊係分別電性連接至該晶片之部分該些金屬墊之一，其中該積層線路層至少包括一圖案化導線層及一介電層，而該介電層係配置於該矽基板及該晶片之上，其中該介電層具有複數個貫孔，且該圖案化導線層係配置於該介電層之上，並穿過該介電層之該些貫孔而電性連接該晶片之該些金屬墊，其中該圖案化導線層係構成該外部線路及形成該外部線路之該些接合墊，該外部線路更包括至少一被動元件，其中該被動元件係由該圖案化導線層之部分結構所構成，其中該圖案化導線層之材質為銅。

- 2、將前揭系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 1 所揭露之技術內容相比對，可知證據 1 第 12 圖及說明書相關內容所揭露之晶片封裝結構包括有：一矽晶底座（參見證據 1 說明書第 10 頁第 17 至 18 行或第 16 頁第 7 至 8 行）；一晶粒（2a），該晶粒（2a）具有一主動表面及對應之一背面，且該晶粒（2a）具有複數個金屬墊（4），其配置於該主動表面上，而該晶粒（2a）係以該背面貼附於該矽晶底座上；鍍錫（12）、銅導線（14）與環氧樹脂（10、16）係配置於該矽晶底座及該晶粒（2a）上，其中銅導線（14）與鍍錫（12）係電性連接於該晶粒（2a）之該些金屬墊（4），且至少部分銅導線（14）係延伸至該晶粒（2a）之該主動表面上方以

外的區域，該銅導線(14)可用作與焊錫球(18)相結合之接合墊，而銅導線(14)係電性連接至該晶粒(2a)之該些金屬墊(4)之一，環氧樹脂(10、16)係配置於該矽晶底座及該晶粒(2a)之上並具有複數個第二開口(13)與第三開口(15)，且該銅導線(14)係配置於環氧樹脂(10)之上；另證據 1 第 16、17 圖揭示可另將晶粒電容(2b)等被動元件納入封裝結構之中。即證據 1 之矽晶底座、晶粒(2a)與金屬墊(4)對應於系爭專利之矽基板、晶片與金屬墊，證據 1 之鍍錫(12)、銅導線(14)與環氧樹脂(10、16)對應於系爭專利之積層線路層，證據 1 之鍍錫(12)與銅導線(14)對應於系爭專利之外部線路，證據 1 之銅導線層(14)、環氧樹脂(10、16)以及第二開口(13)對應於系爭專利之圖案化導線層、介電層與貫孔，而證據 1 固已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之多數技術特徵，然二者仍有下列兩項差異：(1)證據 1 用來填充第二開口者係鍍錫(12)，即證據 1 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之「…該圖案化導線層係配置於該介電層之上，並穿過該介電層之該些貫孔而電性連接該晶片之該些金屬墊，…該圖案化導線層之材質為銅」技術特徵。(2)證據 1 之被動元件係以晶粒(2b)形式與晶粒(2a)共同封裝，即證據 1 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之「…外部線路更包括至少一被動元件，其中該被動元件係由該圖案化導線層之部分結構所構成…」技術特徵。

- 3、針對前述差異(1)，訴願人固訴稱系爭專利申請專利範圍第 1 項並未界定圖案化導線層如何穿過介電層，而由系爭專利說明書第 11 頁可知貫孔內材料可以是

一導電膠，故系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 1 在貫孔材料上無差異；又縱使系爭專利之導電插塞使用銅金屬，然僅為錒錫之直接置換云云。惟查：

- (1) 按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」修正前專利法第 56 條第 3 項定有明文，準此，解讀申請專利範圍時，若申請專利範圍所載之範圍已足以使人清楚而無疑義時，應以申請專利範圍所載文字為準，若有所疑義則才須參考說明書以確認其範圍。而查，由系爭專利申請專利範圍第 1 項「…該圖案化導線層係配置於該介電層之上，並穿過該介電層之該些貫孔而電性連接該晶片之該些金屬墊，…該圖案化導線層之材質為銅」文字所載，可知該項所界定之圖案化導線層乃係以銅為材質，而其相對其他構件之位置關係則為位於介電層上並經由貫孔延伸至與晶片之金屬墊相接觸而呈電性連接，是該項已明確界定圖案化導線層之一部分(銅材質)係位於貫孔內，而證據 1 之第二開口(對應於系爭專利之貫孔)內係以錒錫為導電材質，二者自屬有異。況且參酌系爭專利說明書第 11 頁第 2 段所載「…在介電層 142 上形成一圖案化導線層 144，其中部分圖案化導線層 144 之導電材料將直接填入貫孔 142a 之內，用以形成導電插塞(Via) 142b，其中例如以銅(Cu)作為圖案化導線層 144 之材質。…」亦可得知系爭專利之貫孔內係填充部分圖案化導線層，並以銅作為導電材料，與前揭申請專利範圍所載相符，至於系爭專利說明書同段所載以導電膠作為貫孔

內導電材料之內容，僅係揭露另一種導電連接之替代技術手段，核與系爭專利申請專利範圍第 1 項界定之發明有別，自不得將之用作為解讀之依據。

- (2) 次按「直接置換」不具新穎性，係指差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，亦即申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。是以如何謂可「直接置換」即有下列幾個可能的判斷標準：①「直接置換」只能以單一先申請案為比對對象。②該先申請案與系爭案比對後有部分技術特徵不同，而該差異係以通常知識即可置換。③以通常知識將技術特徵置換，係基於兩者對於系爭案整體技術不會產生不同功效（參見智慧財產法院 99 年度行專訴字第 43 號判決意旨）。經查，就貫孔內之導電材質，系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 1 所揭露者乃有「銅」與「錒錫」之差異已如前述，而觀諸訴願人於舉發階段所提之通常知識佐證資料（證據 2 至 6），均未揭露以銅作為貫孔內導電材料之技術特徵，尚難稱該差異係為所屬技術領域中熟習該項技術者以系爭專利申請時之通常知識所能直接置換者，復據訴願書第 13、14 頁所載「…證據 1 之所以另聲明銅之下有錒錫，乃欲增進與下層金屬墊物理接合之功效。焊錒可當作一緩衝區，減少不同層之間不同材質所引發的應力不平衡問題…」以及「…在半導體製程後段之多層次的金屬銅製程中，上下兩層銅金屬之

間仍會有鎢插栓(W plug)與一層合金(如 TiN)緩衝層或阻障層…」，可知訴願人所稱貫孔內之導電材料除鍍錫外，尚有鎢等其他材質之可能，且各材質之選用係取決於與上下各層間之應力或緩衝等目的，並非僅以導電性為唯一考量，是熟悉該項技術者尚不必然會以銅來直接置換證據 1 之鍍錫，又倘以銅來置換鍍錫，置換前後之功效亦不相同，故前述差異並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 1 即能直接置換者，訴願人所訴核無可採。

- 4、針對前述差異(2)，訴願人固訴稱系爭專利說明書僅說明被動元件配置於圖案化導線層之上，並沒有敘述被動元件不是相對於圖案化導線層本身之一外加元件，以及證據 1 之被動元件同樣位於圖案化導線層上，亦可視為由圖案化導線層之部分結構所構成云云。惟查，系爭專利是否擬制喪失新穎性，係以系爭專利申請專利範圍所載之發明與證據 1 所揭露之技術內容作判斷，並非以二者之說明書內容進行比對。而依前述系爭專利申請專利範圍 1 項所載內容可知，系爭專利之被動元件係由位於矽基板及晶片上之外部線路之圖案化導線層(銅材質)的部分結構所構成，而證據 1 所揭露之被動元件(2b)並非位於晶片(2a)上方，亦非由銅導線(14)之部分結構所構成，二者自非相同，況且參酌系爭專利說明書第 24 頁所載「在形成積層電路層 640 時，…，可將被動元件 644 (如電阻材料) 利用印刷或其他方式，配置於圖案化導線層 642a 之兩接點間，或是…直接利用單一圖案化導線層 642a 之梳狀結構來形成被動元

件 644 (如梳狀電容)，…或如…，利用單層圖案化導線層 642a 之圓形螺旋狀結構或方形螺旋結構 (未繪示) 來形成被動元件 644 (如電感)，…」，亦可知系爭專利之被動元件係位於圖案化導線層間或以圖案化導線層之一部分所構成，並非如證據 1 之被動元件為晶粒形式之外加元件，訴願人所訴核無足採。

5、綜上所述，證據 1 (參酌證據 2 至證據 6) 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之全部技術特徵，且二者之差異非熟習該項技術者依申請時之通常知識所能直接置換者，是證據 1 (參酌證據 2 至證據 6) 尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性。

(三) 證據 1 (參酌證據 2 至證據 6) 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項擬制喪失新穎性：

1、系爭專利申請專利範圍第 2 項係一種晶片封裝結構，至少包括：一矽基板；複數個晶片，每一該些晶片分別具有一主動表面及對應之一背面，且每一該些晶片更分別具有複數個金屬墊，其配置於對應之該主動表面上，而每一該些晶片係分別以該背面貼附於該矽基板上；以及一積層線路層，配置於該矽基板及該些晶片上，該積層線路層具有一外部線路，其中該些外部線路係電性連接該些晶片之該些金屬墊，且至少部分該外部線路係延伸至該晶片之該主動表面上方以外的區域，並且該外部線路具有複數個接合墊，其位於該積層線路層之表層，而每一該些接合墊係分別電性連接至該些晶片之部分該些金屬墊之一，其中該積層線路層至少包括一圖案化導

線層及一介電層，而該介電層係配置於該矽基板及該些晶片之上，其中該介電層具有複數個貫孔，且該圖案化導線層係配置於該介電層之上，並穿過該介電層之該些貫孔而電性連接該些晶片之該些金屬墊，其中該圖案化導線層係構成該外部線路及形成該外部線路之該些接合墊，該外部線路更包括至少一被動元件，其中該被動元件係由該圖案化導線層之部分結構所構成，其中該圖案化導線層之材質為銅。

2、經查，前述系爭專利申請專利範圍第 2 項與系爭專利申請專利範圍第 1 項所載之內容相較，僅為晶片單複數之差異，其餘技術特徵均相同，而證據 1（參酌證據 2 至證據 6）不足以證明第 1 項擬制喪失新穎性之理由已如前述，故證據 1（參酌證據 2 至證據 6）亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項擬制喪失新穎性。

（四）綜上所述，證據 1（參酌證據 2 至證據 6）不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2 項擬制喪失新穎性，系爭專利無違首揭專利法第 20 條之 1 規定，從而原處分機關所為本件舉發不成立之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。

（五）訴願人固訴稱系爭專利之「使用金屬材料或矽材料作為散熱層」及「以矽為封裝材料」等技術特徵為證據 5 及證據 6 所揭露云云。惟查，該些技術特徵並未見於系爭專利申請專利範圍第 1、2 項所載之內容，自與系爭專利申請專利範圍第 1、2 項是否擬制喪失新穎性之判斷無涉，訴願人容有誤解。至訴願人訴稱原處分機關在關係人 101 年 8 月 1 日提出補充答辯後，

未給予其提出舉發補充理由之機會，漠視其權益乙節。經查，本件原處分機關認關係人 101 年 6 月 4 日所提系爭專利申請專利範圍更正本屬可更正事項，業依專利法第 71 條第 3 項規定，以 101 年 4 月 17 日(101)智專三(二)04069 字第 10140794080 號函通知訴願人表示意見，訴願人乃於 101 年 6 月 20 日提出舉發補充理由書，而原處分機關俟關係人於 101 年 8 月 1 日提出補充答辯後始作成原處分，其審查過程已使雙方充分行使其攻擊防禦方法，又訴願人於原處分機關審定前，已於 99 年 10 月 27 日、100 年 8 月 10 日、101 年 1 月 20 日及 101 年 6 月 20 日多次提出舉發補充理由，尚難謂原處分機關之審查程序有瑕疵而損其權益，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。

案例一六（擬制新穎性之審查）

本件原處分主要係謂本案「袖套結構」之構造特徵與技術手段，已為引證 1 之座體所揭露，而其他各構造特徵內容亦與引證 1 相同，是本案專利擬制喪失新穎性。惟本案專利在熱管之內部裝設一氣流發電元件(或扇葉、線圈、磁鐵)，藉由蒸氣流的推動而促使線圈旋轉，以產生電能之技術思想雖已揭露於引證一，但引證一之座體與本案專利之袖套結構在空間構造及作用上並非完全相同，本案專利所揭示呈縱向延伸之袖套結構具有使氣流聚集(加速)之作用，此結構特徵及作用並未揭示於引證一中，本案專利應無擬制喪失新穎性之情事。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 8 月 20 日

經訴字第 10106107740 號

訴願人：財團法人○○○院

訴願人因第 95147920 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 2 月 23 日(101)智專三(三)05073 字第 10120180480 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 12 月 20 日以「熱管式發電元件」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 95147920 號審查，訴願人並於 96 年 5 月 4 日及 99 年 4 月 30 日提出申請專利範圍修正本，經該局審查後，不予專利。訴願人不服，申請再審查，嗣於 99 年 8 月 26 日及 100 年 12 月 28 日提出專利說明書及申請專利範圍修正本，並將發明名稱修正為「熱管式發電元件、熱發電裝置、熱能回收裝置

」，案經原處分機關依該修正本審查，以 101 年 2 月 23 日 (101) 智專三 (三) 05073 字第 10120180480 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第 21 條及第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利，惟「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」復為同法第 23 條所明定。
- 二、本件第 95147920 號「熱管式發電元件、熱發電裝置、熱能回收裝置」發明專利申請案，依其 100 年 12 月 28 日申請專利範圍修正本所示，其申請專利範圍共 26 項，其中第 1、9、12、14、23 項為獨立項，餘為附屬項。
- 三、本案原處分機關援引 95 年 8 月 7 日申請，97 年 2 月 16 日公開之第 200809085 號「熱管式發電機」發明專利案（下稱引證 1）為本案應不予專利之核駁理由，略以：
 - （一）本案袖套結構承載氣流發電元件之旋轉部分，與引證 1 座體是提供樞設部供扇葉樞設，二者技術手段相同。且引證 1 氣流須通過座體之孔洞，引導氣流流線，而使氣流聚集通過扇葉之作用，已揭露本案袖套結構之構造特徵，故訴願人之申復並無理由。
 - （二）本案申請專利範圍第 1 項一種熱管式發電元件、熱管、袖套結構、氣流發電元件、電極結構；第 2 項微渦輪蒸氣發電元件；第 3 項電極結構；第 4 項線圈與該磁鐵元件；第 5 項管壁包括一外壁、一內壁；第 6 項管壁的該外壁係一連續的密閉殼體；

第 7 項電極結構；第 8 項光與熱轉換結構之構造特徵，與引證 1 熱管式發電機之熱管、座體、磁鐵轉子、扇葉、發電線圈內容相同，故引證 1 可證明本案申請專利範圍第 1 項至第 8 項擬制喪失新穎性。

- (三) 本案申請專利範圍第 9 項一種熱管式發電元件，包括一熱管、一袖套結構、一氣流發電元件、一電極結構之構造特徵；第 10 項微渦輪蒸氣發電元件；第 11 項電極結構之構造特徵，與引證 1 熱管式發電機之熱管、座體、磁鐵轉子、扇葉、發電線圈之內容相同，故引證 1 可證明本案申請專利範圍第 9 項至第 11 項擬制喪失新穎性。
- (四) 本案申請專利範圍第 12 項一種熱管式發電元件，包括一熱管、一袖套結構、一氣流發電元件、一電極結構之構造特徵；第 13 項導磁物塊是磁鐵物塊之構造特徵，與引證 1 熱管式發電機之熱管、座體、磁鐵轉子、扇葉、發電線圈之內容相同，故引證 1 可證明本案申請專利範圍第 12 項及第 13 項擬制喪失新穎性。
- (五) 本案申請專利範圍第 14 項一種熱發電裝置，其將熱管式發電元件設置於容置空間之構造特徵，實為所屬技術領域中具有通常知識者可無歧異得知，且其所述如第 1 項、第 9 項或第 12 項之熱管式發電元件，已為引證 1 所揭露，故引證 1 可證明本案申請專利範圍第 14 項擬制喪失新穎性。又本案申請專利範圍第 15 項電能集合結構；第 16 項微渦輪蒸氣發電元件；第 17 項電極結構；第 18 項線圈與該磁鐵元件；第 19 項管壁包括一外壁、一內壁；第 20 項管壁的該外壁係一連續的密閉殼體；第 21 項電極結構；第 22 項光與熱轉換結構之構造特徵，與引證 1 熱管、扇葉、磁鐵轉子、發電線圈之內容相同，故引證 1 可證明本案申請專利範圍第 15 項至第 22 項擬制喪失新穎性。

- (六) 本案申請專利範圍第 23 項一種具有熱能(源)回收功能的裝置，其主體單元會產生一廢熱源之結構特徵，實為所屬技術領域中具有通常知識者可無歧異得知，且其所述如第 1 項、第 9 項或第 12 項之熱管式發電元件，已為引證 1 所揭露，故引證 1 可證明本案申請專利範圍第 23 項擬制喪失新穎性。又本案申請專利範圍第 24 項渦輪蒸氣發電元件；第 25 項電極結構；第 26 項管壁包括一外壁、一內壁之結構特徵，與引證 1 熱管、扇葉、磁鐵轉子、發電線圈之內容相同，故引證 1 可證明本案申請專利範圍第 24 項至第 26 項擬制喪失新穎性。
- (七) 綜上所述，本案之申請違反專利法第 23 條之規定，乃為應不予專利之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 引證 1 之座體係提供樞設部供扇葉樞設，因此座體與扇葉為整體之構件，又座體係直接設置於熱管之內管壁上，若座體移除則扇葉將無法設置。再者，該座體僅為一圓盤狀結構，並未包圍扇葉與磁鐵轉子，其覆蓋面積有限不會避免氣流凝結於覆蓋之中間部分，且座體之孔洞係為了讓氣流流通，因此，座體之圓盤結構不會使氣流聚集。綜上可知，引證 1 之座體並未揭露本案之袖套結構，故包含有袖套結構特徵之本案申請專利範圍第 1 項至第 24 項並未被引證 1 所揭露。
- (二) 引證 1 之座體係二個體結構，以提供樞設部供扇葉樞設，而樞設部係位於扇葉之中心以提供支撐，且該座體之二個體係薄片狀，為使氣流通過，而設置孔洞讓氣流通過，以達成如箭頭所示之氣體流動；又扇葉之一部分係位於座體之二體之間，扇葉大部分直接接受氣流的推動，而沒有匯集氣流的效果，甚至若該孔洞太小，不但無法匯集氣流更會阻擋氣流。反觀本案之袖套結構則需要環繞氣流發電元件，該氣流發電元件在袖套結構之一內表面上之一部分，且袖套結構在熱管的縱向延伸程度大

於氣流發電元件，並非如引證 1 之座體的二體之薄片狀。故引證 1 之座體並未揭露本案袖套結構配合氣流發電元件之結構與產生之作用。

(三) 另引證 1 之座體都是位於扇葉之後方，因此通過孔洞之氣流不會到達扇葉，故該座體並非本案匯集氣流以驅動氣流發電元件，同時避免氣體凝結於熱管之中間區域。故引證 1 之座體並未揭露本案袖套結構之結構與作用。

(四) 綜上所述，引證 1 並未揭露本案之袖套結構，而本案申請專利範圍第 1、9、12、14、23 項皆包含前述袖套結構，而第 2 至 8 項、第 10 至 11 項、第 13 項、第 15 至 22 項、第 24 至 26 項則為前揭獨立項之附屬項，亦包含前述袖套結構，故引證 1 並未揭露本案申請專利範圍第 1 至 26 項全部結構特徵，原處分顯有不當，請求撤銷原處分等語。

五、本部決定理由：

(一) 查引證 1 是一種熱管式發電機，包括：一熱管，該熱管內部係形成真空之狀態，並填充有少量可形成相態變化之工作液體；一扇葉，該扇葉係樞設於熱管內部，並位於工作液體蒸氣之流動路徑上，使該扇葉可受蒸氣推動而產生轉動；一磁鐵轉子，該磁鐵轉子係於一轉子架周緣設有磁鐵排列成多極對磁區所構成，該磁鐵轉子並與扇葉為連動關係，且其周緣形成相當靠近熱管內壁之結構型態；至少一發電線圈，該發電線圈係形成相當靠近熱管外壁並相對於磁鐵轉子，使該發電線圈能受磁鐵轉子旋轉時切割磁力線而感應發電者。

(二) 本件原處分主要係謂本案「袖套結構」之構造特徵與技術手段，已為引證 1 之座體所揭露，而其他各構造特徵內容亦與引證 1 相同，是本案專利擬制喪失新穎性，而有首揭專利法第 23 條規定之適用。訴願理由指稱本案修正後之專利特徵已含蓋袖套結構，其設置於熱管內管壁上的中間部分，而「氣流發電元

件」在袖套結構的一內表面上的一部分，且被該袖套結構所包圍與承載，該「氣流發電元件」本身具有旋轉的結構，其支撐結構是屬「氣流發電元件」的一部分，與袖套結構是不同的結構與作用。訴願理由又謂，引證一之座體僅是一圓盤狀結構，並未包圍扇葉與磁鐵轉子，其覆蓋面積很有限不會避免氣流凝結於覆蓋的中間部分，又座體的孔洞是要讓氣流流通，氣流先通過扇葉，然後才通過座體的孔洞，因此，座體的圓盤狀結構也不會使氣流聚集。查上述訴願理由，有關於引證一座體之結構及作用之敘述應屬可採。雖然本案專利在熱管之內部裝設一氣流發電元件(或扇葉、線圈、磁鐵)，藉由蒸氣流的推動而促使線圈旋轉，以產生電能之技術思想已揭露於引證一，但引證一之座體與本案專利之袖套結構在空間構造及作用上並非完全相同，本案專利所揭示呈縱向延伸之袖套結構具有使氣流聚集(加速)之作用，此結構特徵及作用並未揭示於引證一中，本案專利應無擬制喪失新穎性之情事。

- (三) 至於訴願理由另指稱，引證一如果沒有座體，則扇葉無法設置，而座體與扇葉是整體的構件，又座體直接設置於熱管的內管壁上，座體並不是袖套結構。惟引證一之座體固係供扇葉支撐固定之用，而沒有座體則扇葉無法設置，但引證一之座體是藉由一軸承供扇葉之軸心樞設，座體與扇葉並非一體，併予指明。
- (四) 綜上所述，本案專利在熱管之內部裝設一氣流發電元件(或扇葉、線圈、磁鐵)，藉由蒸氣流的推動而促使線圈旋轉，以產生電能之技術思想雖已揭露於引證一中，惟引證一之座體與本案專利之袖套結構在空間構造及作用上並非完全相同，是相較於引證一，本案專利並無擬制喪失新穎性之情事。
- (五) 綜上所述，原處分機關以引證一作為本案專利擬制喪失新穎性之論據，顯有未恰。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌

，於收受本訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

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

案例一七（進步性之審查）

系爭專利與證據 2 主要不同之處在於系爭專利另設有一第一彈性體（50）於升降體（30）上，利用升降體及第一彈性體之上下運動，以使探測棒（322）前端因被測點（面）的縱向位置改變，造成轉動座與第二彈性體旋轉，進一步使轉動座上的顯示板位置變更，由窗口即可顯示出間距偵測的訊息。然而，證據 2 之偵測機構（3）之彈性元件（34）與顯示單元、頂掣單元結合後，頂掣單元透過一端之探針壓迫牆面而同時向顯示單元方向頂推，由頂掣單元之頂推塊二側之凹弧面，帶動顯示單元內側壁之斜凸塊，讓顯示單元旋轉並利用彈性元件壓縮，進而使顯示單元顯示偵測結果。而系爭專利之第二彈性體（60）與證據 2 之彈性元件（34）皆有抵頂上下表面之縱向壓縮功能。系爭專利雖於升降體上另設有第一彈性體與第二彈性體分別具有縱向壓縮功能，但其壓縮功能為第一彈性體與第二彈性體所組成。然而，證據 2 以一彈性元件（34）同時兼具抵頂在上下表面及縱向壓縮功能，其壓縮力量為彈性元件（34）所構成，但壓縮力量大小可藉由選用不同彈性係數之扭力彈簧即可調整，故證據 2 之單一彈性元件（34）即可達到系爭專利使用兩個彈性體之功能，系爭專利在縱向運動之靈敏度無功效之增進，此兩案均同樣將偵測兼具結果的訊息呈現於窗口或視窗部，二者結構十分相近、作動原理及功效均相同。是以，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者依申請之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 16 日

經訴字第 10206101530 號

訴願人：○○實業有限公司

訴願人因第 99208901 號新型專利舉發事件(N01)，不服

原處分機關智慧財產局 101 年 11 月 15 日 (101) 智專三 (一)04076 字第 10121256660 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 99 年 5 月 13 日以「間距偵測裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 99208901 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M389253 號專利證書。嗣關係人○○有限公司以其有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經原處分機關審查，於 101 年 11 月 15 日以 (101) 智專三 (一) 04076 字第 10121256660 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准時專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段所規定。惟如新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，仍不得依法申請取得新型專利，同法第 94 條第 4 項復有明文。
- 二、本件系爭第 99208901 號「間距偵測裝置」新型專利舉發案，申請專利範圍共 1 項獨立項，為一種間距偵測裝置，設置或附著在被測主體物上，其構成包括：一殼體及一承座；承座結合於殼體內側，其中任一或兩者同時附著或固定在被測主體物上；殼體具一頂板對應於第一彈性體上方、一窗口對應於轉動座的顯示板；承座具有

一可供轉動座轉動的空間，轉動座下側的底板設置一供升降體作縱向運動的非圓形孔，於一側牆上設凹槽供轉動座的顯示板轉動的空間，在一側牆上設溝槽供第二彈性體的第二末端固定；一升降體及第一彈性體：設置在轉動座的底板的非圓形孔上，具有與該孔互相牽制成可上、下運動的柱，柱下方設置探測棒，升降體的上方具圓形管及一孔，該孔供設置第一彈性體，該彈性體的上方頂掣於頂板，使升降體保持向下的壓力，升降體的外圍凸出並設置至少二斜面，該斜面與轉動座的導引塊配合，使升降體上、下運動時造成轉動座的旋轉；一轉動座及第二彈性體：轉動座設置於承座內部及升降體之間；設置對應於升降體的斜面的導引塊；設置具有二末端的第二彈性體；其第一末端設置於轉動座上，第二末端置於承座的凹槽上，並使轉動座保持橫向掣壓升降體的壓力；上述構成中，在探測棒的前端因被測點（面）的縱向位置改變，而導致升降體的縱向位置改變升降體的斜面乃使導引塊迫使轉動座旋轉，轉動座上的顯示板位置因而變更，吾人由視覺即可由窗口察知間距偵測的訊息。

三、關係人所提舉發證據 1 為系爭專利之專利說明書公告本；證據 2 為 96 年 7 月 21 日公告之第 96202075 號「吸附力之偵測裝置」專利案，主要揭示一種吸附力之偵測裝置，其包括有：一殼體，其一側係具有一容置區，且該容置區之一面上係設有一視窗部；一吸附機構，係設置於上述殼體中；以及一偵測機構，係設置於上述殼體之容置區中，該偵測機構至少包含有一結合座、一活動設置於結合座中之頂掣單元、一套設於頂掣單元上之顯示單元、及二端分別連接結合座與顯示單元之彈性元件

，而該頂掣單元之一端係外露於結合座，且該顯示單元之一面係具有與容置區所設視窗部對應之二辨識區。舉發理由係依據前揭證據主張系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定。

四、原處分機關略以：比較系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2，系爭專利之殼體 10、承座 20、升降體 30、轉動座 40、第二彈性體 60，對應證據 2 之容置區 13 殼體、結合座 31、頂掣單元 32、顯示單元 33、彈性元件 34，兩者差別在於系爭專利升降體上另容置有一第一彈性體 50，使升降體 30 保持壓力，而證據 2 以「偵測機構 3 之頂掣單元 32 利用其外露於結合座 31 之探針 322 壓迫於牆面 4 上並同時往顯示單元 33 之方向頂推，使該頂掣單元 32 之頂推塊 321 以其二側之凹弧面 3211 頂推帶動顯示單元 33 內側壁之斜凸塊 331，使顯示單元 33 旋轉且壓縮彈性元件 34，而讓顯示單元 33 之綠色辨識區 333 對應於容置區 13 所設視窗部 131」利用旋轉與壓縮之位移效用，與系爭專利第二彈性體與轉動座之旋轉、第一彈性體與升降體壓縮之位移效用，皆是利用彈簧旋轉與壓縮之位移效用，而可由窗口或視窗部察知間距偵測的訊息之功效相同，系爭專利並未產生不可預期之功效。舉發答辯理由雖謂系爭專利之縱向彈簧即第一彈性體可增加縱向運動之靈敏度云云，然縱向運動之靈敏度係受縱向剛性之影響，選用不同彈性係數之扭力彈簧（第二彈性體 60、彈性元件 34），即可改變旋轉與縱向力量之變化，亦即改變縱向靈敏度，故系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者依申請之先前技術顯能輕易完成，不具進步性，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：證據 2 採用單一彈簧而系爭專利之縱向、徑向各有彈簧，以系爭專利所揭示之實施例，確實可提供更佳之縱向運動之靈敏度，因而當其他構件作徑向運動時不易被元件間的灰塵、濕氣甚至構件的粗糙面等因素影響使形成遲滯及摩擦力等狀態，造成偵測上的誤差，提供更佳之縱向運動的靈敏度效能，具有進步性，懇請撤銷原處分云云。

六、本部決定理由如下：

(一) 經查，系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2 相較，系爭專利之殼體 (10) 相當於證據 2 容置區 (13) 之殼體；系爭專利之承座 (20) 相當於證據 2 結合座 (31)；系爭專利之升降體 (30) 相當於證據 2 頂掣單元 (32)；系爭專利之轉動座 (40) 相當於證據 2 顯示單元 (33)；系爭專利之第二彈性體 (60) 相當於證據 2 彈性元件 (34)。前者第二彈性體 (60) 之上面抵頂於頂板 (10b) 內側面，下面抵在轉動座 (40) 之隔板 (40b)；後者之彈性元件係上面抵頂於容置區 (13) 內和視窗部 (131) 內側面同一平面之內側面，下面抵在顯示單元 (33) 之辨識區 (332) 與斜凸塊 (331) 間類如隔板之結構 (參見證據 2 第四圖)。因此系爭專利之第二彈性體 (60) 與證據 2 之彈性元件 (34) 皆有上面抵頂於內側面與下面抵在隔板之相同功能。惟系爭專利在專利說明書第 6 頁指出：「上述構成中，第一彈性體 50 構成升降體 30 縱向運動的彈力大於第二彈性體 60 形成轉動座 40 對升降體 30 的壓力。」故其壓縮力量為第一彈性體結合第二彈性體所組成。是以，此兩彈性體/彈性元件皆有類似抵頂在上下表面之縱向壓縮功能。

(二) 系爭專利與證據 2 主要不同之處在於系爭專利另設有一第一彈性體 (50) 於升降體 (30) 上，利用升降體及第一彈性體之上下運動，以使探測棒 (322) 前端因被測點 (面) 的縱向位置

改變，造成轉動座與第二彈性體旋轉，進一步使轉動座上的顯示板位置變更，由窗口即可顯示出間距偵測的訊息。然而，證據 2 之偵測機構 (3) 之彈性元件 (34) 與顯示單元、頂掣單元結合後，頂掣單元透過一端之探針壓迫牆面而同時向顯示單元方向頂推，由頂掣單元之頂推塊二側之凹弧面，帶動顯示單元內側壁之斜凸塊，讓顯示單元旋轉並利用彈性元件壓縮，進而使顯示單元顯示偵測結果。如前所述，系爭專利之第二彈性體 (60) 與證據 2 之彈性元件 (34) 皆有抵頂上下表面之縱向壓縮功能。系爭專利雖於升降體上另設有第一彈性體與第二彈性體分別具有縱向壓縮功能，但其壓縮功能為第一彈性體與第二彈性體所組成。然而，證據 2 以一彈性元件 (34) 同時兼具抵頂在上下表面及縱向壓縮功能，其壓縮力量為彈性元件 (34) 所構成，但壓縮力量大小可藉由選用不同彈性係數之扭力彈簧即可調整，故證據 2 之單一彈性元件 (34) 即可達到系爭專利使用兩個彈性體之功能，系爭專利在縱向運動之靈敏度無功效之增進，此兩案均同樣將偵測兼具結果的訊息呈現於窗口或視窗部，二者結構十分相近、作動原理及功效均相同。是以，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者依申請之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

- (三) 綜上所述，原處分機關認證據 2 得以證明系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，應予維持。
- (四) 至於訴願人稱系爭專利與證據 2 在專利權範圍上互不重疊，依一般專利法的「全要件原則」，原處分書理由亦無記載云云。所謂「全要件原則」係為專利侵權之鑑定原則，適用於專利侵害訴訟中，分析專利權之申請專利範圍之所有構成要件及被告對象之所有構成要件，再逐一加以比對，以決定是否構成侵害。本件係屬專利舉發案，審究系爭專利是否為所屬技術領域中具

有通常知識者依申請之先前技術顯能輕易完成？有無具備專利要件之進步性要件？以確認系爭專利應否給予專利權。專利舉發案之審查與專利侵權之鑑定，本屬不同，訴願人容有誤解，併予指明。

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

案例一八（進步性之審查）

- 一、系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2 所揭露之技術內容相較，證據 2 並未揭露系爭專利「…第一及第二結合單元之延伸面為不同寬度，且設有不同數量之栓設孔」之技術特徵，且證據 2 亦未揭露系爭專利「…第一及第二結合單元之延伸面一側設側延伸面，前述側延伸面並設有栓設孔」之技術特徵，遑論揭露系爭專利「…利用不同寬度之延伸面與側延伸面，以配合不同比例之上、下層鋼板之栓設固定」之技術特徵。次就系爭專利所能達成之功效或目的而言，依系爭專利說明書第 3 至 6 頁所載，其係針對證據 2 進行改良，並利用第一、第二結合單元上設有不同寬度之延伸面、另增設有側延伸面，以及於前揭延伸面、側延伸面上設有栓設孔等技術手段，使固定結構得以配合不同寬度比例之上下鋼板，以解決因尺寸比例不同所造成的施工問題。是以，證據 2 所揭露之技術內容與系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之發明，二者間既有延伸面之寬度設計、側延伸面有無等技術特徵之差異，且系爭專利藉由該些差異之技術特徵，可達成證據 2 所不及之功效或目的，因而所屬技術領域中具有通常知識者由引證 2 所揭露之內容及參酌系爭專利申請時之通常知識，尚無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第 1 項之創作，故證據 2 尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- 二、系爭專利申請專利範圍第 2 至 15 項係第 1 項之附屬項，為針對第一、第二結合單元之延伸面、側延伸面或直立面等技術特徵之進一步限縮，而證據 2 既不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，已如前述，是證據 2 亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 15 項不具進步性。
- 三、訴願人固訴稱系爭專利所揭露之技術內容與正常的施工步驟不符，系爭專利將固定結構置於鋼板之波峰面上，且直立面對應鋼板之波谷，會使直立面或鋼板之波峰變形云云。惟按進步性之有無，係以申請專利範圍所載之創作為判斷對象，而查系爭專利申請專利範圍第 1 項所請求之標的及其內容，係金屬建築鋼板之固定

結構，屬於物之創作，自應就該項所載之構件及各構件間之連接關係等要件進行審查，核與施工方法或步驟無涉；又依系爭專利所示固定結構與上、下鋼板之配置方式，第一、第二結合單元之直立面或鋼板之波峰是否會受擠壓而產生形變，與直立面之材質、厚度，下鋼板之厚度、硬度，以及所承載之上鋼板重量等多項因素相關，訴願人復未提出實驗數據或相關資料加以佐證，所述不足採。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 3 月 26 日

經訴字第 10206094450 號

訴願人：林○○君

訴願人因第 99222981 號新型專利舉發事件（N01），不服原處分機關智慧財產局 101 年 11 月 19 日（101）智專三（三）06020 字第 10121273430 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人黃○○君前於 99 年 11 月 26 日以「金屬建築鋼板之固定結構」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，並於 100 年 3 月 15 日提出專利說明書修正頁，經該局編為第 99222981 號形式審查准予專利後，發給新型第 M402912 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 101 年 11 月 19 日（101）智專三（三）06020 字第 10121273430 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，

提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，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。惟若新型係「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，不得依法申請取得新型專利，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規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反專利法規定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反專利法之規定者，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件系爭第 99222981 號「金屬建築鋼板之固定結構」新型專利案，依其公告本所載，申請專利範圍共 15 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。
- 三、訴願人所提之舉發證據 1 為系爭專利公報；舉發證據 2 為 99 年 6 月 11 日公告之第 98223855 號「屋面鋼板隱藏咬合式固定件」新型專利案；舉發理由係主張證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 15 項不具進步性，系爭專利違反首揭專利法第 94 條第 4 項之規定。
- 四、本件原處分機關審查略以：
 - (一) 證據 2 係有關一種屋面鋼板隱藏咬合式固定件，係包含由兩背向貼靠的兩相對直角彎折板，在兩縱向板上端以相對延伸拱狀彎折片結合組成一中空的扣結頭部，而由兩底側橫向延伸板可結合於屋頂結構之底層鋼板上，以提供兩側屋面鋼板相對扣合端先後彎折包

覆扣結頭部，而以隱藏式扣結銜接組成者。證據 2 與系爭專利皆為一種金屬建築鋼板之固定結構，二者係屬相同之技術領域。

- (二) 就證據 2 與系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之技術特徵比對，系爭專利申請專利範圍第 1 項所記載關於設有第一及第二結合單元之固定座，第一及第二結合單元設直立面，直立面上方設彎折端，第一及第二結合單元之彎折端互相並靠形成上層鋼板之扣合部，第一及第二結合單元之直立面下方設延伸面，延伸面並設有栓設孔等技術特徵，已對應揭露於證據 2 所設有第一及第二結合單元之直角彎折板 (50)，第一及第二結合單元設直立面，直立面上方設彎折端，第一及第二結合單元之彎折端互相並靠形成上層鋼板之拱狀彎折片 (53)，第一及第二結合單元之直立面下方設橫向延伸板 (54)，橫向延伸板 (54) 並設有結合孔 (541) (詳證據 2 之圖 4、5)。
- (三) 惟查，系爭專利申請專利範圍第 1 項之「第一及第二結合單元之延伸面為不同寬度，且設有不同數量之栓設孔」、「第一結合單元與第二結合單元結合，並形成兩側有延伸面之固定座，並利用不同寬度之延伸面與側延伸面，以配合不同比例之上、下層鋼板之栓設固定」等技術特徵可於上、下層鋼板之寬度不符合整數之比例時，為配合上層鋼板與固定座之結合，可將前述固定座與下層鋼板之間的結合稍為偏向一側，亦即藉由固定座之延伸面的第一栓設孔 (105) 與第三栓設孔 (107、117) 與下層鋼板 3 栓設結合，而具有可配合不同比例之上層鋼板 2 與下層鋼板 3 搭設之功效 (如圖 10、11)。證據 2 之固定座兩底側延伸板所形

成具結合孔的基部雖可結合於屋頂結構之底層鋼板上，惟其並未揭示系爭專利「第一及第二結合單元之延伸面為不同寬度，且設有不同數量之栓設孔」以配合不同寬度比例之上下層鋼板栓設固定之技術特徵及所達成之功效。綜上說明，由於兩者構造不同，且系爭專利具有解決上、下層鋼板之寬度尺寸比例不同之金屬建築施工問題，故證據 2 尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

- (四) 系爭專利申請專利範圍第 2 至 15 項均係進一步說明或限定第 1 項，在前揭證據 2 尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性的前提下，自無法證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 15 項不具進步性。
- (五) 綜上所述，系爭專利無違首揭專利法第 94 條第 4 項之規定，爰為「舉發不成立」之處分。

五、訴願人不服，訴稱：

- (一) 如系爭專利第 10 及第 14 圖所示，系爭專利讓承受上層鋼板壓力的直立面(110)底端對應下層鋼板的波谷，如此上層鋼板的重量會壓迫直立面(110)朝向下層鋼板方向變形，而造成難以預料的災害，其與正常的施工步驟不符，換言之，系爭專利就其技術特徵上之揭示，僅是該領域熟習技術者所採用的現場適應性焊接手段，以微調物件組裝上的些許誤差，只是系爭專利將其誇飾化，變成實際上不會發生、難以運用的技術型態。
- (二) 在正常的結構形式下，下層浪板係以波谷底面與下層結構直接抵接，若將之設置於波峰面上，則固定結構上方再搭接其他上層浪板或鋼板結構時，其重量會壓迫該固定結構向下擠壓波峰，而使波峰朝下方的間隔

空間變形，因此該領域者不會將固定結構設置在波峰面上，而會如證據 2 設置於波谷面上。

(三) 證據 2 係為一用於固定屋頂鋼板用途的固定座（對應系爭專利之固定座），並設有第一、二結合單元，該第一、二結合單元設有一直角彎折板 50（對應系爭專利之直立面）及一橫向延伸板 54（對應系爭專利之延伸面），直角彎折板 50 係與橫向延伸板 54 為 L 形一體連接，且設有複數之鉚結部 51（對應系爭專利之栓設孔），以及直角彎折板 50 上方設有一拱狀彎折片 53（對應系爭專利之扣合部），第一、二結合單元的拱狀彎折片 53 呈相互對應夾設以定位上層鋼板。因此證據 2 已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之主要技術特徵，而系爭專利雖定義第一、二結合單元之延伸面為不同寬度，然其充其量僅係以證據 2 為基礎，將該領域施工時慣用的焊接拼組而微調尺寸的手段寫入，且揭露了錯誤的實施態樣與目的，相較證據 2 為一不具進步性之專利案。

(四) 至於系爭專利申請專利範圍第 2 至 15 項，均只是在正常施工步驟下，對證據 2 採取其結構上的形狀簡單變化、尺寸調整而已，以該領域熟習技術者的通常知識水平及角度為參酌，均未產生無法預期的功效，故系爭專利申請專利範圍第 2 至 15 項同樣不具進步性云云，請求撤銷原處分。

六、本部決定理由如下：

(一) 經查，系爭專利申請專利範圍第 1 項係一種金屬建築鋼板之固定結構，至少包含：固定座，設有第一及第二結合單元，前述第一及第二結合單元設直立面，前述直立面上方設彎折端，並於第一及第二結合單元結

合後，讓前述第一及第二結合單元之彎折端互相並靠形成上層鋼板之扣合部；前述第一及第二結合單元之直立面下方設延伸面，前述第一及第二結合單元之延伸面為不同寬度，且設有不同數量之栓設孔，並於第一及第二結合單元之延伸面一側設側延伸面，前述側延伸面並設有栓設孔；如此，得將前述第一結合單元與第二結合單元結合，並形成兩側有延伸面之固定座，並利用不同寬度之延伸面與側延伸面，以配合不同比例之上、下層鋼板之栓設固定。

- (二) 次查，證據 2 說明書及第 4 至 6 圖揭露有一種屋面鋼板隱藏咬合式固定件，主要包含有背向貼靠的兩直角彎折板(50)，在兩直角彎折板(50)上端以相對延伸拱狀彎折片(53)結合組成一中空的扣結頭部(53')，而由兩底側橫向延伸板(54)可結合於屋頂結構之底層鋼板上，以提供兩側屋面鋼板(40)相對扣合端(41)先後彎折包覆扣結頭部(53')，而以隱藏式扣結銜接組成者。
- (三) 系爭專利申請專利範圍第 1 項與前述證據 2 所揭露之技術內容相較，證據 2 之扣合固定件設有兩個直角彎折板(50)即對應於系爭專利「固定座，設有第一及第二結合單元」之技術特徵；證據 2 之兩個直角彎折板(50)設有直立面（見證據 2 第 4 圖）且直立面上方設有拱狀彎折片(53)，而於兩直角彎折板(50)結合後，讓兩拱狀彎折片(53)互相併靠組成扣結頭部(53')（見證據 2 第 5 圖），該扣結頭部(53')係供屋面鋼板(40)扣合之用（見證據 2 第 6 圖），即對應於系爭專利之「…第一及第二結合單元設直立面，前述直立面上方設彎折端，並於第一及第二結合單元結合後，

讓前述第一及第二結合單元之彎折端互相並靠形成上層鋼板之扣合部」之技術特徵；又證據 2 之兩直角彎折板(50)之直立面下方各設有橫向延伸板(54)，且各橫向延伸板(54)上設有 2 個結合孔(541)，即對應於系爭專利「…第一及第二結合單元之直立面下方設延伸面，…，且設有…栓設孔」之技術特徵。由上述可知，系爭專利之固定座、第一/第二結合單元、直立面、彎折端、扣合部、延伸面、栓設孔等技術特徵，固分別為證據 2 之扣合固定件、兩直角彎折板(50)、拱狀彎折片(53)、扣結頭部(53')、橫向延伸板(54)及結合孔(541)所揭露，惟證據 2 之兩橫向延伸板(54)之寬度及橫向延伸板(54)上之結合孔(541)數量並非不同，即證據 2 並未揭露系爭專利「…第一及第二結合單元之延伸面為不同寬度，且設有不同數量之栓設孔」之技術特徵，且證據 2 亦未揭露系爭專利「…第一及第二結合單元之延伸面一側設側延伸面，前述側延伸面並設有栓設孔」之技術特徵，遑論揭露系爭專利「…利用不同寬度之延伸面與側延伸面，以配合不同比例之上、下層鋼板之栓設固定」之技術特徵。次就系爭專利所能達成之功效或目的而言，依系爭專利說明書第 3 至 6 頁所載，其係針對我國公告第 M382348 號新型專利案（即證據 2）進行改良，並利用第一、第二結合單元上設有不同寬度之延伸面、另增設有側延伸面，以及於前揭延伸面、側延伸面上設有栓設孔等技術手段，使固定結構得以配合不同寬度比例之上下鋼板，以解決因尺寸比例不同所造成的施工問題。是以，證據 2 所揭露之技術內容與系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之發明，二者間既有延伸面之寬度

設計、側延伸面有無等技術特徵之差異，且系爭專利藉由該些差異之技術特徵，可達成證據 2 所不及之功效或目的，因而所屬技術領域中具有通常知識者由引證 2 所揭露之內容及參酌系爭專利申請時之通常知識，尚無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第 1 項之創作，故證據 2 尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

- (四) 系爭專利申請專利範圍第 2 至 15 項係第 1 項之附屬項，為針對第一、第二結合單元之延伸面、側延伸面或直立面等技術特徵之進一步限縮，而證據 2 既不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，已如前述，是證據 2 亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 15 項不具進步性。
- (五) 訴願人固訴稱系爭專利所揭露之技術內容與正常的施工步驟不符，系爭專利將固定結構置於鋼板之波峰面上，且直立面對應鋼板之波谷，會使直立面或鋼板之波峰變形云云。惟按進步性之有無，係以申請專利範圍所載之創作為判斷對象，而查系爭專利申請專利範圍第 1 項所請求之標的及其內容，係金屬建築鋼板之固定結構，屬於物之創作，自應就該項所載之構件及各構件間之連接關係等要件進行審查，核與施工方法或步驟無涉；又依系爭專利所示固定結構與上、下鋼板之配置方式，第一、第二結合單元之直立面或鋼板之波峰是否會受擠壓而產生形變，與直立面之材質、厚度，下鋼板之厚度、硬度，以及所承載之上鋼板重量等多項因素相關，訴願人復未提出實驗數據或相關資料加以佐證，自難逕認系爭專利確有訴願人所主張之缺點存在，所訴並不足採。

(六) 綜上所述，原處分機關認系爭專利未違反首揭專利法第 94 條第 4 項之規定，所為本件舉發不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

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

案例一九（進步性之審查）

系爭專利係應用於儀器設備散熱，基座上表面設有環狀排列之複數葉片等結構則是為了增強扇葉結構、擴大入風面積以提昇散熱效能。而證據四係應用於排油煙機，其導流葉片之設置，是為了增壓加速排煙，以解決習知排油煙機風輪與風箱間空間過大或過小，影響排煙效率之缺點。證據六即系爭專利之先前技術，未揭露系爭專利申請專利範圍第 1、4 項之複數葉片底部係無間隙地環狀排列於該基座之上表面之上，且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸的技術特徵。由前述說明可知，系爭專利、證據六之散熱風扇與證據四之排油煙機增壓導風箱，其應用、設計目的或功效均有所不同，系爭專利所屬技術領域者並無動機將證據四之排油煙機導流葉片結構組合至散熱風扇結構，故系爭專利申請專利範圍第 1、4 項非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據四或組合證據四、六之技術所能輕易完成者，應具進步性。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 5 月 7 日

經訴字第 10206100790 號

訴願人：黃○○君

訴願人因第 93102369 號發明專利舉發事件（N02），不服原處分機關智慧財產局 101 年 12 月 22 日（101）智專三（三）05052 字第 10121482910 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人○○電子工業股份有限公司前於 93 年 2 月 3 日以「風扇結構及其扇葉結構」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 93102369 號審查，准予專利後，並於公告期滿後發給發明第 I233469 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。關係人於 101 年 7 月 12 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經原處分機關審認，前揭更正本符合處分時專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，准予更正，本案依該更正本內容審查，並請訴願人及關係人表示意見及答辯，亦認定系爭專利無違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，於 101 年 12 月 22 日以(101)智專三(三)05052 字第 10121482910 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，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」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 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第 21 條至第 24 條規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、本件系爭第 93102369 號「風扇結構以及其扇葉結構」發明專利案，依 101 年 7 月 12 日申請專利範圍觀之，其申請專利範圍共 6 項，全為獨立項。訴願人所提舉發證據計有：證據一為西元 1987 年 3 月 3 日公告之美國第 4647271 號「離心送風機扇葉」(Impeller of Centrifugal Blower) 專利案；證據二為系爭專利相對應的美國第 7387496B2 號「風扇組合及扇葉」(Fan Assembly and Impeller thereof) 專利申請案；證據三為系爭專利相對應的大陸地區第 200410005398.4 號「風扇及扇葉組件」發明專利申請案；證據四為 92 年 6 月 21 日公告之第 91208247 號「排油煙機增壓導風箱結構」新型專利案；證據五為 83 年 6 月 21 日公告之第 83202407 號「風扇之改良結構」新型專利案；證據六為系爭專利說明書所載之先前技術。

三、案經原處分機關審查略以：

- (一) 證據一之扇葉構造包含有輪轂、輪轂板、數片扇葉、單體及輪轂環等元件，且該等元件為一體成型，輪轂環的環槽係供輪轂板的端部嵌接。系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項之扇葉結構，均包括有基座及複數環狀排列於該基座之上表面並形成環狀的葉片，而該環狀結構之外徑分別係大於或等於或小於該基座之外徑，且該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸。證據一與系爭專利之扇葉構造及技術不同，故無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具新穎性及進步性。
- (二) 證據四之排油煙機增壓導風箱結構，包含有吸煙風葉輪及導流增壓葉片組，其中該導流葉片呈多角形片狀，內緣呈彎折狀且具有一平台焊接部供焊接於中隔板

，該導流葉片之側端設有一接片，用以供焊接至風箱內壁，其目的為增壓快速排煙，與前述系爭專利申請專利範圍第 1、4 項之風扇構造和功效不同。證據六係於基座底部環設延伸出一連接部，葉片與基座間形成有一間隙，並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1、4 項之葉片係環狀排列於該基座之上表面之上，且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸的結構。故系爭專利申請專利範圍第 1、4 項非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據四或組合證據四、六之技術所能輕易完成者，應具進步性。

- (三) 證據五之風扇結構包含有底座、網體、主馬達、離心式扇葉、副馬達、導風體、電熱構件及數開關等元件，其中扇葉以固接元件螺固於主馬達之心軸，扇葉內部具有可供容氣的空間，其目的在使氣流具有較佳的流動狀態。證據六係於基座底部環設延伸出一連接部，葉片與基座間形成有一間隙。證據五、六並未揭露系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項扇葉結構的葉片係環狀排列於該基座之上表面之上，且每一葉片底部之一部分沿著側壁向下延伸的結構，以及可增強扇葉結構提供較大入風面積的作用，二者之結構及功效不同，故系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據五或組合證據五、六之技術所能輕易完成者，應具進步性。
- (四) 綜上所述，系爭專利無違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，而為「舉發不成立」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

- (一) 系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項並無原處分

理由所認「且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸的結構，可增強扇葉結構」之技術特徵，原處分理由顯與事實不符。

(二) 由訴願附件 1-1 (為系爭專利圖式第 3C 圖與證據四圖式第 3 圖之比較圖) 以觀：

1、證據四雖未直接揭露系爭專利之基座具有側壁及中心點，惟證據四之會旋轉的吸煙風葉輪當然會有中心點，系爭專利之「該基座更具有側壁，每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸」構造等於證據四之「該每一導流葉片之底部之一部分係向下延伸呈滴垂部」構造，證據四之導流葉片可使用於外徑尺寸較寬的馬達以提供與系爭專利具有相同功率，將證據四之「該數片導流葉片」組合在證據六 (即系爭專利圖式第 1B、2B 圖) 所揭露具有一側壁之「基座」上會與系爭專利具有相同之作用及效果，故證據四或組合證據四、六可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

2、又將證據四「排油煙機」之「扇葉結構」可轉用於「風扇、散熱風扇」之扇葉結構，為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者，且證據四之「該數片導流葉片」組合在證據六 (即系爭專利圖式第 1B、2B 圖) 所揭露具有一側壁之「基座」上會與系爭專利具有相同之作用及效果，故證據四或組合證據四、六可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

(三) 由訴願附件 1-2 (為系爭專利圖式第 3C 圖與證據五圖式第 3 圖之比較圖) 以觀：系爭專利申請專利範圍第 2、5 項之「該環狀結構之外徑等於該基座之外徑」構造係對等於證據五之「該數片導流葉片係形成一環狀

結構，且該環狀結構之外徑等於該基座之外徑」構造；而系爭專利申請專利範圍第 3、6 項之「該環狀結構之外徑係小於該基座之外徑」結構雖未被證據五所揭露，但該差異僅為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。又證據五之「離心式扇葉係環排列於該基座之上表面之上並形成一環狀結構」構造與系爭專利相同，且證據五之「離心式扇葉」組合在證據六（即系爭專利圖式第 1B、2B 圖）所揭露具有一側壁之「基座」上會與系爭專利具有相同之作用及效果，故證據五或證據五、六之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項不具進步性云云，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由如下：

- (一) 系爭專利 101 年 7 月 12 日申請專利範圍更正本屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，符合處分時專利法第 64 條規定，原處分機關准予更正並無不合。又訴願人對於證據一無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具新穎性及進步性等節，已無具體敘明理由聲明不服，本件訴願僅就證據四或組合證據四、六能否證明系爭專利申請專利範圍第 1、4 項不具進步性，證據五或組合證據五、六能否證明系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項不具進步性等節為審究範圍。合先敘明。
- (二) 經查，系爭專利申請專利範圍共 6 項，均為獨立項；其中第 1 項之扇葉結構，包括有基座及複數葉片等主要構件，第 4 項之風扇結構包括有風扇外框、馬達、基座及複數葉片等主要構件。前述第 1、4 項之複數

葉片之底部均係環狀排列於該基座之上表面之上，並形成一環狀結構，該環狀結構之外徑係大於該基座之外徑，且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸的結構。由系爭專利說明書內容可知，系爭專利係應用於儀器設備散熱，前揭基座上表面設有環狀排列之複數葉片等結構則是為了增強扇葉結構、擴大入風面積以提昇散熱效能。而證據四為一排油煙機增壓導風箱結構，包含有吸煙風葉輪及導流增壓葉片組，其中，導流葉片呈多角形片狀，內緣呈彎折狀具有一平台焊接部供焊接於中隔板，該導流葉片側端亦可有一接片用以供焊接至風箱內壁；證據四係應用於排油煙機，前揭導流葉片之設置，是為了增壓加速排煙，以解決習知排油煙機風輪與風箱間空間過大或過小，影響排煙效率之缺點。證據六即系爭專利之先前技術，未揭露系爭專利申請專利範圍第 1、4 項之複數葉片底部係無間隙地環狀排列於該基座之上表面之上，且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸的技術特徵。由前述說明可知，系爭專利、證據六之散熱風扇與證據四之排油煙機增壓導風箱，其應用、設計目的或功效均有所不同，系爭專利所屬技術領域者並無動機將證據四之排油煙機導流葉片結構組合至散熱風扇結構，故系爭專利申請專利範圍第 1、4 項非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據四或組合證據四、六之技術所能輕易完成者，應具進步性。

(三) 系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項界定之技術特徵，除無如第 1、4 項「且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸」之技術特徵外，第 2、3

項所界定之基座及複數葉片之技術特徵與第 1 項大致雷同，第 5、6 項所界定之風扇外框、馬達、基座及複數葉片之技術特徵與第 4 項亦大致雷同，第 2、3、5、6 項與第 1、4 項之差異分別僅在於前者之複數葉片之底部形成環狀結構之外徑「等於」或「小於」該基座之外徑，而後者之複數葉片之底部形成環狀結構之外徑「大於」該基座之外徑。再者，證據五風扇結構之離心式扇葉係利用固接元件螺固於主馬達之心軸，扇葉內部具有可供外界氣體被吸引的空間，該扇葉與網體之間之二導風板形成二缺口；證據六之風扇葉片與基座之間容有間隙。證據五、六所揭露之扇葉結構均與系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項之複數葉片係環狀排列於基座之上表面之上之結構與技術不同，原處分機關誤以系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項所無之「且每一該等葉片之底部之一部分沿著該側壁向下延伸」技術特徵與證據五、六相比對，雖有不當，然證據五、六確實未揭露系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項所界定複數葉片係環狀排列於該基座之上表面之上之結構及技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項之整體技術特徵非為所屬領域中具有通常知識者依證據五或組合證據五、六之技術所能輕易完成者，應具進步性。

- (四) 綜上所述，舉發諸證據無法證明系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定。從而，本件原處分機關所為舉發不成立之處分，仍可維持。

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

案例二〇（創作性之審查）

證據二與系爭專利相較，證據二之把手部略呈扇形，計分板表面上設有大、小圓槽及數個大小圓孔，上下夾合件為對應弧形夾片，且夾片上設連續圓孔，連結組件兩側表面為略呈三角狀彎弧片，底部支撐座為略呈半橢圓形殼體，車輪為三幅支架輪框且胎面無花紋；而系爭專利之把手部略呈盾形，計分板表面為中央浮凸狀而兩側凹弧，且兩邊具有勾形缺槽，下方具設有左、右兩圓槽，上下夾合件為對應蝴蝶形夾件，且夾件內側設連續細直條紋，連結組件為兩側表面設有似迴力鏢狀之浮凸面，且迴力鏢中以局部缺槽形成如羽毛狀飾邊，底部支撐座為 U 形彎管架，車輪為五幅支架輪框且胎面具有多數細環紋。二者之把手部、計分板、上下夾合件、連結組件、支撐座、車輪等整體形狀特徵明顯不同，所屬技藝領域中具有通常知識者尚難由證據二既有之形狀而易於思及系爭專利之整體形狀；故證據二自難證明系爭專利不具創作性。

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 7 月 20 日

經訴字第 10106109300 號

訴願人：○○企業股份有限公司

訴願人因第 99303525 號新式樣專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 101 年 5 月 4 日 (101) 智專三 (一) 03011 字第 10120436960 號專利舉發審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人○○企業有限公司前於 99 年 7 月 16 日以「高爾夫球車

」向原處分機關智慧財產局申請新式樣專利，經該局編為第 99303525 號審查准予專利後，發給新式樣第 D140797 號專利證書。嗣訴願人以該專利有違專利法第 110 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，認系爭專利未違反前揭專利法規定，以 101 年 5 月 4 日 (101) 智專三 (一) 03011 字第 10120436960 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新式樣專利，為專利法第 109 條及第 110 條第 1 項前段所明定。又新式樣如「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」，不得依法申請取得新式樣專利，復為同法第 110 條第 4 項所規定。而對於獲准專利權之新式樣，任何人認有違反專利法第 109 條至第 112 條規定者，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，自應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 99303525 號「高爾夫球車」新式樣專利，其外觀特點在於由上、下車桿體與兩側腳架相互連結處設有一由連結組件，其上車桿體頂端係對應組裝有兩側微縮的門型把手部，且把手部上設有中央浮凸兩側凹弧的計分板，而下方具有左、右圓槽的置球架，於把手部與上車桿體銜接處設有一外張 C 型的上夾合件，而上夾合件兩端具有中央弧凹狀的夾件，續，於連結組件上設有如回力標的浮凸面，且回力標上設有數缺槽，而連結組件兩側對應樞設有側腳架，而側腳架則對應結合側輪，下車桿體末端接設一外張 C 型的下夾合件，而下夾合件兩端具有中央弧凹狀的夾件，且下夾合件上具有一 U 形支撐座，而下方則樞接有一具有倒

U 形狀之又架的前輪組。

三、訴願人所提舉發證據一為系爭專利公告影本；證據二係 98 年 2 月 1 日公告之第 97301781 號「高爾夫球車」新式樣專利案；證據三至九為系爭專利與證據二之比較圖（併證據二審查）。

四、原處分機關以系爭專利未違反專利法第 110 條第 4 項規定，作成本件「舉發不成立」處分之理由略以，證據二與系爭專利相較，二者把手部、計分板、上下夾合件、連結組件、支撐座、車輪等形狀特徵明顯不同，通體觀察，二者整體形狀差異顯著，難謂系爭專利為其所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及者而不具創作性。

五、訴願人不服，訴稱由證據五比對圖可知，系爭專利與證據二相較，二者於展開狀態時同樣呈三角錐狀；其車架側面之造型及輪廓皆如出一轍；其車架中間部份明顯雷同。又系爭專利與證據二之把手部、計分板、上下夾合件、支撐座及車輪固略有不同，惟前揭零件可隨時變換，系爭專利有違專利法第 110 條第 4 項規定，請求撤銷原處分。

六、本部查：

（一）證據二之「高爾夫球車」車架係四折式，上車架為把手管呈向後仰傾狀態，中間車架呈弧狀，並與兩後輪輪架形成一弧凹曲線，下車架係呈由上往下之傾斜狀，底端復連結第三輪（前輪），第三輪並可內縮收合。

（二）證據二與系爭專利相較，證據二之把手部略呈扇形，計分板表面上設有大、小圓槽及數個大小圓孔，上下夾合件為對應弧形夾片，且夾片上設連續圓孔，連結組件兩側表面為略呈三角狀彎弧片，底部支撐座為略呈半橢圓形殼體，車輪為三幅支架輪框且胎面無花紋；而系爭專利之把手部略呈盾形，計分板表面為中央浮凸狀而兩側凹弧，且兩邊具有勾形缺槽，下方具設有左、右兩圓槽，上下夾合件為對應蝴蝶形夾件，且夾件內側設

連續細直條紋，連結組件為兩側表面設有似迴力鏢狀之浮凸面，且迴力鏢中以局部缺槽形成如羽毛狀飾邊，底部支撐座為U形彎管架，車輪為五幅支架輪框且胎面具有多數細環紋。二者之把手部、計分板、上下夾合件、連結組件、支撐座、車輪等整體形狀特徵明顯不同，所屬技藝領域中具有通常知識者尚難由證據二既有之形狀而易於思及系爭專利之整體形狀；故證據二自難證明系爭專利不具創作性。

(三)綜上所述，原處分機關認本件舉發證據不足以證明系爭專利有違專利法第110條第4項之規定，所為「舉發不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項之規定決定如主文。

案例二一（適用法令錯誤）

- 一、行政程序法第 101 條所謂「顯然錯誤」者，應限於行政處分所記載之事項非行政機關所欲規制者，或行政處分漏載行政機關所欲規制之事項而言，倘屬行政機關於意思形成過程中發生錯誤，例如事實之認定與評價存有瑕疵，或法律之適用有所違誤，即非屬得予更正之「顯有錯誤」，應屬行政處分具有違法之原因而應予撤銷。
- 二、本件訴願人係申請將發明專利改請新式樣專利，應適用專利法第 114 條規定，始為適法。然原處分機關係依據同法第 102 條規定為訴願人所請「應不予受理」之處分，適用法令顯有違誤。原處分機關固曾於 101 年 10 月 24 日以 (101) 智專一 (二) 13029 字第 10121144130 號函通知訴願人，依行政程序法第 101 條規定將原處分說明二更正為「查專利法第 114 條規定『申請發明或新型專利後改請新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起 60 日後，不得改請。』」。惟該等法律適用之錯誤，係屬行政機關於意思形成過程中發生錯誤，非屬行政程序法第 101 條規定所稱之「顯然錯誤」，自不得依前開規定予以更正。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 4 月 17 日

經訴字第 10106128520 號

訴願人：國立○○科技大學

訴願人因發明專利改請新式樣專利事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 9 月 6 日 (101) 智專一 (二) 15172 字第 10141795230 號函所為之處分，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 97 年 6 月 5 日以「具顯示日期功能之印章裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 97120867 號審查，並認本案違反當時專利法第 22 條第 4 項規定，以 101 年 5 月 16 日 (101) 智專一 (五) 05134 字第 10120468550 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。嗣訴願人於 101 年 7 月 18 日向原處分機關申請將原發明專利案改請新式樣專利，經該局重編為第 101304158 號審查，並認其申請已逾專利法第 102 條所規定 60 日之法定期間，以 101 年 9 月 6 日 (101) 智專一 (二) 15172 字第 10141795230 號函為「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「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。」為行政程序法第 101 條所明定。行政處分之顯然錯誤固得由行政機關逕予更正，然為免有害法之安定性並損及人民之權益，所謂「顯然錯誤」者，應限於行政處分所記載之事項非行政機關所欲規制者，或行政處分漏載行政機關所欲規制之事項而言，倘屬行政機關於意思形成過程中發生錯誤，例如事實之認定與評價存有瑕疵，或法律之適用有所違誤，即非屬得予更正之「顯有錯誤」，應屬行政處分具有違法之原因而應予撤銷(參照高雄高等行政法院 92 年度簡字第 272 號判決)。次按「申請發明或新型專利後改請新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之

申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起 60 日後，不得改請。」為本件處分時專利法（下稱專利法）第 114 條之規定。

二、本件原處分機關認，訴願人申請之第 97120867 號發明專利申請案，經該局審認應不予專利，其核駁審定書經訴願人代理人之大樓管理委員會之管理員於 101 年 5 月 18 日簽收在案，已發生合法送達之效力，惟訴願人遲於同年 7 月 18 日始提出改請之申請，已逾 60 日之法定期間，應不予受理。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)本案係由發明專利改請為新式樣專利，不應適用當時專利法第 102 條規定，原處分適用法律顯有違誤。

(二)另訴願人代理人之營業處所原設址於高雄市○○區○○路○○號 10 樓之 3，然該址之房屋租約已於 101 年 5 月 10 日到期，此有代理人與該址房屋所有權人簽定之房屋租賃契約書、建物所有權狀及照片為憑，代理人並於同年 11 日遷入高雄市○○區○○路○○號 9 樓之 1，此亦有該大樓管理委員會出具之書面可資確認。又訴願人已於 101 年 9 月 17 日向原處分機關申請前揭地址之變更，惟原處分機關於同年 21 日至同年 10 月 3 日所發出郵件之地址仍不一致，顯見原處分機關認定之送達地址缺乏具體標準及依據，難以令人信服等云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)按發明專利申請案經審查後，應由專利專責機關智慧財產局作成審定書送達申請人。而依首揭專利法第 114 條規定。申請發明專利後改請新式樣專利者，應

於原申請案准予專利或不予專利之審定書送達之日起 60 日內提出申請，否則，即不得改請。因該改請期間係屬法定不變期間，故延誤法定期間始提出改請者，應不予受理，合先敘明。

(二) 經查，本件訴願人於 97 年 6 月 5 日以「具顯示日期功能之印章裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經原處分機關審查，以 101 年 5 月 16 日 (101) 智專一 (五) 05134 字第 10120468550 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分，訴願人則於同年 7 月 18 日向原處分機關申請將原發明專利案改請新式樣專利。查該核駁審定書係於同年 5 月 18 日送達於訴願人，此有訴願人代理人所在地之應受送達處所 (即高雄市○○區○○路○○號 10 樓之 3) 管理員簽名之送達證書附原處分卷可稽，故訴願人應於同年 7 月 17 日以前提出改請之申請，方為適法。惟訴願人卻遲至同年 7 月 18 日始提出申請，此有原處分卷附之總收文條碼可稽，是本件新式樣專利改請案已逾前開 60 日之不變期間，洵堪認定。

(三) 訴願人訴稱其代理人於高雄市○○區○○路○○號 10 樓之 3 (下稱 A 址) 之房屋租約已於 101 年 5 月 10 日到期，且於同年 5 月 11 日遷入高雄市○○區○○路○○號 9 樓之 1 (下稱 B 址)，故原處分機關前揭核駁審定書送達不合法等語，並舉相關房屋租賃契約書、建物所有權狀、照片及管理委員會出具之書面等資料為證乙節。惟按「行政程序之代理人受送達之權限未受限制者，送達應向該代理人為之」、「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之」、「於應受送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事

理能力之同居人、受雇人或應受送達處所之接收郵件人員」分別為行政程序法第 71 條前段、第 72 條第 1 項前段及第 73 條第 1 項之規定。另「申請人委任專利代理人者，應檢附委任書，載明代理之權限及送達處所」、「專利代理人之送達處所、印章變更時，應向專利專責機關申請變更」為專利法施行細則第 8 條第 1 項及第 7 項所明定。是申請人委任代理人申請專利及辦理有關事項時，應檢附委任書並載明送達處所，專利專責機關之相關書件的送達則應依前揭行政程序法相關規定向委任書所載之送達處所為之。若代理人之送達處所有變更時，代理人負有向專利專責機關主動申請變更送達處所之義務；倘其疏未向專利專責機關提出申請，致專利專責機關仍向原陳報之送達處所為送達時，自不得以此主張有送達不合法之情事。查本件訴願人於 97 年 6 月 5 日向原處分機關申請發明專利時所附委任書載明代理人之事務所地址為 B 址，嗣該代理人於 97 年 12 月 26 日向原處分機關申請變更地址為 A 址，且訴願人於 100 年 12 月 9 日向原處分機關提出本件申請專利範圍修正本時，申請書所載代理人之地址亦為 A 址，迨至 101 年 9 月 17 日該代理人始向原處分機關申請變更地址為 B 址。是以，該代理人於 97 年 12 月 26 日至 101 年 9 月 17 日期間向原處分機關所陳報之送達處所均為 A 址，而本件原處分機關於 101 年 5 月 16 日所為之專利核駁審定書即依其前述陳報之送達處所 A 址為送達，並經應受送達處所 A 址之接收郵件人員簽收在案，自屬合法送達，所訴洵非可採。

(四) 惟查，本件訴願人係申請將發明專利改請新式樣專利

，應適用專利法第 114 條規定，始為適法。然原處分機關係依據同法第 102 條規定為訴願人所請「應不予受理」之處分，適用法令顯有違誤。原處分機關固曾於 101 年 10 月 24 日以 (101) 智專一 (二) 13029 字第 10121144130 號函通知訴願人，依行政程序法第 101 條規定將原處分說明二更正為「查專利法第 114 條規定『申請發明或新型專利後改請新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起 60 日後，不得改請。』」。惟由前揭高雄高等行政法院 92 年度簡字第 272 號判決意旨，可知該等法律適用之錯誤，係屬行政機關於意思形成過程中發生錯誤，非屬行政程序法第 101 條規定所稱之「顯然錯誤」，自不得依前開規定予以更正。

- (五) 綜上所述，本件原處分機關核認訴願人遲於 101 年 7 月 18 日始提出將原發明專利案改請新式樣專利，已逾 60 日之法定期間，固無違誤，惟其依專利法第 102 條規定為應不予受理之處分，法律適用顯有違誤，且非屬行政程序法第 101 條所規定可得更正之範疇，自無以維持。訴願人執此指摘，尚非無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 2 個月內另為適法之處分。

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

案例二二（撤回效力之認定）

- 一、按對於專利申請案之撤回及請求撤銷撤回之意思表示的法律效果，專利法並無特別規定，行政程序法亦無相關規定，惟公法與私法，雖各具特殊性質，但二者亦有其共通之法理，私法規定之表現一般法理者，應亦可適用於公法關係，行政法院 52 年判字第 345 號可資參照。
- 二、申請人申請撤回，自其書面意思表示到達原處分機關即生撤回效力。本案代理人既代理訴願人為本案之申請、撤回、捨棄、變更、…等相關之一切行為，其代理權自非屬民法第 105 條但書規定所稱其意思表示係完全依照本人所指示之意思而為之情形，則訴願人申請本案之撤回，是否有意思欠缺、被詐欺、被脅迫，或明知其事情，或可得而知其事情，致其效力受影響時，其事實之有無，自應以代理人於代理訴願人申請撤回時之意思表示決之。
- 三、意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。民法第 88 條第 1 項前段固有明文，惟同條項後段亦規定以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。衡酌訴願人迄未就代理人錯誤無過失之利己事實，舉證以實其說，僅辯稱撤回申請係代理人誤會其因費用考量而指示將本件專利申請案撤回云云，自無足採。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 6 月 17 日

經訴字第 10206103000 號

訴願人：德國商○○太陽能股份有限公司

訴願人因發明專利申請案撤回申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 1 月 30 日（102）智專一（二）14004

字第 10220129980 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

緣本件訴願人前於 99 年 8 月 24 日以「電解質組合物」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 99128224 號審查。嗣訴願人先於 102 年 1 月 3 日向該局提出「專利申請案撤回申請書」，復於同年 1 月 11 日去函撤銷上開撤回申請書。原處分機關則以 102 年 1 月 30 日（102）智專一（二）14004 字第 10220129980 號函復訴願人准予撤回，並於說明段說明訴願人撤回申請之書面意思表示到達專利專責機關即生撤回效力，無由受理嗣後之意思變更，是所請歉難照辦。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、按對於專利申請案之撤回及請求撤銷撤回之意思表示的法律效果，專利法並無特別規定，行政程序法亦無相關規定，惟公法與私法，雖各具特殊性質，但二者亦有其共通之法理，私法規定之表現一般法理者，應亦可適用於公法關係，行政法院 52 年判字第 345 號可資參照。次按「非對話而為意思表示者，其意思表示，以通知達到相對人時，發生效力。但撤回之通知，同時或先時到達者，不在此限。」、「申請人申請撤回，自其書面意思表示到達專利專責機關即生撤回效力。」為民法第 95 條第 1 項、專利審查基準第 1 篇第 1 章 5「撤回」所揭示。復按「代理人之意思表示，因其意思欠缺、被詐欺、被脅迫，或明知其事情，或可得而知其事情，致其效

力受影響時，其事實之有無，應就代理人決之。但代理人之代理權，係以法律行為授與者，其意思表示，如依照本人所指示之意思而為時，其事實之有無，應就本人決之」、「意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。」民法第 105 條及第 88 條亦定有明文。

二、原處分機關略以：本件專利申請案訴願人申請撤回，自其撤回之書面意思表示到達原處分機關即生撤回效力，訴願人嗣後欲變更其撤回之意思，因已生撤回效力，無法受理其意思變更，所請撤回一事，歉難照辦。

三、訴願人不服，訴稱：訴願人因誤解代理人之意思，於 102 年 1 月 3 日向原處分機關提出之撤回申請書係錯誤之意思表示，復於同年 11 月 11 日請求撤銷前揭撤回之意思表示，核係撤銷錯誤之撤回申請意思表示。且本案係由訴願人本人以法律行為授予代理人為之，是依民法第 105 條規定，訴願人本案撤回申請之意思表示錯誤，其事實之有無應就訴願人本人為之。惟原處分機關僅認其為單純意思變更，未詳慮有無意思表示錯誤得以撤銷等情形，竟仍准許訴願人原撤回之申請，可謂理由不備，自係違法等語。

四、本部決定理由：

（一）經查，本件第 99128224 號「電解質組合物」發明專利申請案，訴願人前於 102 年 1 月 3 日向原處分機關提出「專利申請案撤回申請書」，依前揭相關規定，申請人申請撤回，自其書面意思表示到達原處分機關即生撤回效力。是本件發明專利申請案自訴願人前揭「專利申請案撤回申請書」於 102 年 1 月 3 日到達原

處分機關時，即生撤回之效力，合先敘明。

(二) 次查，本案代理人既代理訴願人為本案之申請、撤回、捨棄、變更、…等相關之一切行為，其代理權自非屬首揭民法第 105 條但書規定所稱其意思表示係完全依照本人所指示之意思而為之情形，則訴願人申請本案之撤回，是否有意思欠缺、被詐欺、被脅迫，或明知其事情，或可得而知其事情，致其效力受影響時，其事實之有無，自應以代理人於代理訴願人申請撤回時之意思表示決之，非如訴願人所稱其事實之有無，應就訴願人本人決之。另按意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。民法第 88 條第 1 項前段固有明文，惟同條項後段亦規定以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。本案訴願人訴稱原撤回申請之意思表示係意思表示陷於錯誤所致，欲請求撤銷之，惟該錯誤情事之有無，應就代理人決之，已如前述。衡酌訴願人迄未就代理人錯誤無過失之利己事實，舉證以實其說，僅辯稱撤回申請係代理人誤會其因費用考量而指示將本件專利申請案撤回云云，自無足採。從而，原處分機關就訴願人撤銷「102 年 1 月 3 日撤回本案申請」之請求，所為歉難受理之處分，洵無違誤，應予維持。

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

案例二三（理由與法條依據不符）

- 一、依原處分機關代表於 102 年 6 月 24 日到會說明所述之處理原則，若單就「專利名稱」而言，如有無關之文字，應適用專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項有關專利名稱不得冠以無關之文字之規定，依專利法第 112 條第 3 款規定予以核駁；然就「專利名稱」及「說明書」內容而言，如整份說明書皆以自創文字為敘述，會影響整份說明書形式上揭露的明確與否，則應適用專利法第 112 條第 5 款規定為核駁。
- 二、本件新型名稱「全新的連伊畫操作控制之裝置」，其中文字「連伊畫」應非屬技術用語，而為與專利內容無關之文字。訴願人以之作為本件專利名稱之一部份申請專利，應有專利法第 112 條第 3 款規定之適用。惟查，原處分機關於本件核駁處分書中，係僅就本案專利名稱審查，並未就本案說明書之內容審查認定有何違法之處，其法條依據即應適用專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項有關專利名稱不得冠以無關之文字之規定，依專利法第 112 條第 3 款規定予以核駁；詎料本件核駁處分書卻以本案揭露明顯不清楚，依專利法第 112 條第 5 款之規定為核駁之處分，顯然對專利法第 112 條第 3 款及第 5 款規定之適用混淆不清，其處分理由與法條依據不合，顯有未洽。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 10 日

經訴字第 10206103230 號

訴願人：羅○○君

訴願人因第 101206530 號新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 3 月 7 日（102）智專一（四）05183 字第 10220274200 號新型形式審查核駁處分書所為之處分，

提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 101 年 4 月 11 日以「全新的連伊畫操作控制之裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 101206530 號進行形式審查，先於 101 年 7 月 12 日以 (101) 智專一(四)05183 字第 10141425820 號函通知訴願人，本案新型名稱中之文字「全新的」為與名稱無關之文字，違反當時專利法第 108 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露形式，應予刪除；又本案新型名稱中之文字「連伊畫 (Link-E1-Stroke)」，未敘明該文字係為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，致揭露明顯不清楚，違反當時專利法第 97 條第 1 項第 5 款之規定，應予修正，請訴願人於文到次日起 1 個月內補充、修正或申復。惟訴願人逾限未為補充、修正或申復。原處分機關復於 101 年 10 月 16 日以 (101) 智專一(四)05183 字第 10142080770 號函，以上揭相同之理由，再請訴願人於文到次日起 1 個月內補充、修正或申復。惟訴願人逾限仍未為補充、修正或申復。嗣專利法於 102 年 1 月 1 日修正施行，原處分機關乃以本案之新型名稱中之文字「連伊畫 (Link-E1-Stroke)」，未敘明該文字係為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，致揭露明顯不清楚，違反現行專利法第 112 條第 5 款之規定，於 102 年 3 月 7 日以 (102) 智專一(四)05183 字第 10220274200 號新型形式審查核駁處分書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或

組合之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第 104 條及第 120 條準用第 22 條第 1 項之規定。惟如新型經形式審查有「違反第 120 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露方式者」或「說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚者」之情形者，仍應為不予專利之處分，復為同法第 112 條第 3 款及第 5 款所明定。而專利法第 26 條第 4 項係規定「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」。又「新型名稱，應簡明表示所申請新型之內容，不得冠以無關之文字。」為專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項所規定。另「發明名稱中不得包含非技術用語，例如人名、地名、代號等…」復為專利審查基準第二篇第一章 1.2.1「發明名稱」所揭示，此項記載原則屬於形式審查範疇，依專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項規定之意旨，於新型專利形式審查時自亦有適用。蓋記載專利名稱之目的在於表示創作內容，其應記載申請標的，並完整反應其範疇，且專利名稱不得包含非技術用語及模糊籠統之用語。

二、本件第 101206530 號「全新的連伊畫操作控制之裝置」新型專利申請案，原處分機關略以，本案新型名稱中之文字「連伊畫」，未敘明該文字係為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，致揭露明顯不清楚，不符新型專利形式要件，乃依專利法第 112 條第 5 款之規定，為本案應不予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)本件新型專利名稱為「全新的連伊畫操作控制之裝置」，「連伊畫」是已經核准之私人智慧財產權，該商標文字

具有特定的中文字義，有其一定的技術意涵在內，進而可明確與商品本身之專利內容有直接或是間接的關聯性，當然就不是所謂的「致揭露明顯不清楚」。

- (二) 訴願人之專利申請案，已經有第 101208212 號「全新的由伊畫操作控制之裝置」、第 101221813 號「軌跡輸入及辨識操作控制之裝置」及第 101207483 號「全新的一筆畫操作控制之裝置」等 3 件新型專利案，業經原處分機關核准專利，並無違反專利法第 112 條第 5 款之規定，依相同之法律解釋及審查標準，本案亦應准予專利。

四、經查，訴願人除向原處分機關提出本件新型專利申請案外，尚提出第 101206018、101206212、101206790、101208041 及 101214844 號新型專利申請案，均經原處分機關審查不予專利，其中第 101206018 號及第 101206212 號申請案係依專利法第 112 條第 3 款規定為核駁，其餘 3 案及本案則依專利法第 112 條第 5 款規定為核駁。因前述各案案情類似，核駁條款及理由卻有不同，為釐清原因及法律適用之疑義，乃函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 102 年 6 月 24 日 102 年第 23 次會議到會說明，據原處分機關代表說明略以：

- (一) 就訴願人提出之前揭 6 件申請案，若單就「專利名稱」而言，如有無關之文字，應適用專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項有關專利名稱不得冠以無關之文字之規定，依專利法第 112 條第 3 款規定予以核駁；然就「專利名稱」及「說明書」內容而言，如整份說明書皆以自創文字為敘述，會影響整份說明書形式上揭露的明確與否，則應適用專利法第 112 條第 5 款規定為核駁。前揭 6 件專利申請案適用條款不同，係因各案審查委員於審查時之看法深淺寬窄不同而為不同之判斷適用

所致。

- (二)一申請案若同時不符合兩個條款時，該局原則上會將不符合的條款皆記載於核駁理由中。至部分案件審查意見通知函雖告知不符合兩個條款，但最後核駁審定書卻只載明一個條款，可能是該案審查委員僅以較為明顯，或較為有利的理由為最終核駁的理由。
- (三)又以輕重緩急而言，「群乙畫」等字樣之違規情節會較「全新的」更為明顯，所以有些案件對於「全新的」部分就較為忽略，而未一併列為核駁理由，但原則上「全新的」一詞仍不得為專利名稱。訴願人所舉其另案經該局核准之案例，例如「全新的一筆畫操作控制之裝置」，其專利名稱亦含有「全新的」之文字，應係該局審查之疏失。至專利名稱中含有「全新的」文字之部分，應適用專利法第 112 條第 3 款之規定核駁較為適當。

五、本部決定理由：

- (一)本件「全新的連伊畫操作控制之裝置」新型專利申請案，依原處分機關代表於 102 年 6 月 24 日到會說明所述之處理原則，若單就「專利名稱」而言，如有無關之文字，應適用專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項有關專利名稱不得冠以無關之文字之規定，依專利法第 112 條第 3 款規定予以核駁；然就「專利名稱」及「說明書」內容而言，如整份說明書皆以自創文字為敘述，會影響整份說明書形式上揭露的明確與否，則應適用專利法第 112 條第 5 款規定為核駁。準此原則審查，本件新型名稱「全新的連伊畫操作控制之裝置」，其中文字「連伊畫」，非屬一般公知或通用之技術用語，且訴願人亦未敘明該文字是否為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，是「連伊畫」應非屬技術用語，而

為與專利內容無關之文字。訴願人以之作為本件專利名稱之一部份申請註冊，違反專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項「新型名稱，…，不得冠以無關之文字」之規定，有專利法第 112 條第 3 款規定之適用。又於本案說明書內容中亦不斷出現「連伊畫裝置」、「連伊畫軌跡輸入」、「連伊畫軌跡辨識」…等包含有「連伊畫」之文字敘述，因「連伊畫」非屬技術用語，意義不明，致整份說明書內容揭露明顯不清楚，另有專利法第 112 條第 5 款規定之適用。惟查，原處分機關於本件核駁處分書中，係僅就本案專利名稱審查，認其中之文字「連伊畫」，未敘明該文字係為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，並未就本案說明書之內容審查認定有何違法之處，其法條依據即應適用專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項有關專利名稱不得冠以無關之文字之規定，依專利法第 112 條第 3 款規定予以核駁；詎料本件核駁處分書卻以本案揭露明顯不清楚，依專利法第 112 條第 5 款之規定為核駁之處分，顯然對專利法第 112 條第 3 款及第 5 款規定之適用混淆不清，其處分理由與法條依據不合，顯有未洽。

(二)次查，本件原處分機關前於 101 年 7 月 12 日以 (101) 智專一(四)05183 字第 10141425820 號函通知訴願人，本案新型名稱中之文字「全新的」為與名稱無關之文字，違反當時專利法第 108 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露形式，應予刪除；又本案新型名稱中之文字「連伊畫 (Link-El-Stroke)」，未敘明該文字係為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，致揭露明顯不清楚，違反當時專利法第 97 條第 1 項第 5 款之規定，應予修正。嗣原處分機關另於 101 年 10 月 16 日以 (101)

智專一（四）05183 字第 10142080770 號函，再次以相同之理由請訴願人限期補充、修正或申復。是原處分機關兩次通知函均有一併就本案新型名稱中之文字「全新的」予以審查，請訴願人刪除。且原處分機關代表於 102 年 6 月 24 日到會說明時，亦明確表示「全新的」係與專利名稱無關之文字，不得列入專利名稱中等語。惟原處分機關於本件核駁處分書中，卻僅審認本案新型名稱中之文字「連伊畫」非屬技術用語，不符新型專利形式要件，對於「全新的」亦為與本案專利名稱無關之文字一節，隻字未提，亦有欠妥。

（四）再查，除本件第 101206530 號「全新的連伊畫操作控制之裝置」新型專利申請案外，訴願人尚以「全新的群乙畫操作控制模式之裝置」、「全新的莫乙畫操作控制之裝置」、「全新的吾乙畫操作控制之裝置」、「全新的伊乙畫操作控制之裝置」及「天伊畫操作控制之裝置」向原處分機關申請新型專利，分別經該局編為第 101206212、101206018、101208041、101206970 及 101214844 號進行形式審查。本案與前揭各案專利名稱中均含有「連伊畫」、「群乙畫」、「莫乙畫」、「吾乙畫」、「伊乙畫」及「天伊畫」等非技術用語，案情相似，惟原處分機關除第 101206212 及第 101206018 號申請案係以專利名稱中之「群乙畫」、「莫乙畫」為無關之文字，依專利法第 112 條第 3 款規定為核駁處分外；本案第 101206530 號及其餘第 101208041、101206790 及 101214844 號案則均以訴願人未敘明該等專利申請案專利名稱中之「連伊畫」、「吾乙畫」、「伊乙畫」或「天伊畫」究為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，致揭露明顯不清楚為由，依專利法第 112 條第 5 款規定為核駁之處分，顯

有處理不一致之情形。原處分機關代表於 102 年 6 月 24 日到會說明時固稱前揭各案處理方式之歧異，係因個案審查委員對案情看法之差異所致。惟查，原處分機關受理各種專利申請案件，雖分由不同之審查委員審查，或有個人見解上之差異，但既適用相同之審查基準，對於專利法各條款適用之先後順序及適用範圍均應有相同之瞭解及認識，不應該因為對案情看法之差異而產生條款適用上之歧異；尤其是對於相同或類似案件之處理，原處分機關內部應建立相互檢索及溝通協調之機制，縱然遇有審查委員對案情看法不同，亦可經由討論溝通，對外採取一致之處理方式，避免歧異，以維護申請人之權益及人民之信賴。本件原處分機關於同時審查訴願人所申請之前揭類似案件時，分別以違反專利法不同條款規定，限期通知訴願人說明補充、修正或申復已非妥適，復於訴願人未依限回復，而分別以不同條款為核駁處分，復未具體敘明各案本質上有何差異之處，有處理不一致之情形，顯非妥適。

- (四) 綜上所述，本件原處分機關僅審認本案專利名稱中之「連伊畫」非技術用語，卻依專利法第 112 條第 5 款之規定為核駁之處分，其處分理由與法條依據不合，已有未洽；復未論及本案專利名稱中之「全新的」一詞亦屬與專利內容無關之文字，亦有欠妥；且原處分機關對於訴願人類似之申請案件，分別依專利法第 112 條第 3 款及第 5 款之不同規定予以核駁，有處理不一致之情事，顯非妥適。訴願人雖未就此執詞指摘，惟依行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 1 項之規定，訴願理由雖非可取，而依其他理由認為原行政處分確屬違法或不當者，仍應以訴願為有理由。爰將原處分

撤銷，由原處分機關重為審查，並就類似案件予以通盤檢討，於收受本件訴願決定書後 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。

案例二四（處理不一致）

專利專責機關受理專利案件之申請，本應設立前後一貫之審查流程，對於各條款彼此之關係，亦應分別先後始末之適用順序，尤其對於相同或類似案件之處理，內部更應建立相互檢索及溝通協調之機制，採取對外一致之處理方式，避免歧異，以維護申請人之權益及信賴。原處分機關未慮及此，於同時審查訴願人所申請之類似案件時，分別以其違反不同專利法規定，限期通知訴願人補正說明、修正或申復，已非妥適，而訴願人未依限回復後，逕以不同條款為核駁處分，有處理不一致之情形，復未具體敘明各案本質差異之處，顯非妥適。

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 7 月 5 日

經訴字第 10206103030 號

訴願人：羅○○君

訴願人因第 101206018 號新型專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 1 月 23 日(102)智專一(四)04157 字第 10220078390 號新型形式審查核駁處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 101 年 4 月 3 日以「全新的莫乙畫操作控制模式之裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 101206018 號進行形式審查，先以 101 年 7 月 6 日(101)智專一(四)04216 字第 10141380850 號函通知訴願人，本件專利名稱中「全新的」係無關之文字，「莫乙畫」

無法得知其意且與所謂之「裝置」無涉，有違當時專利法第 108 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露形式者，限期於文到次日起 1 個月內補充、修正或申復。惟訴願人逾限未回復。其後，現行專利法於 102 年 1 月 1 日修正施行，前揭條款業經修正為專利法第 120 條準用第 26 條第 4 項規定。而本件新型專利申請案經原處分機關依現有資料審查，認有違專利法第 120 條準用第 26 條第 4 項及專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項之規定，爰依同法第 112 條第 3 款之規定，以 102 年 1 月 23 日(102)智專一(四)04157 字第 10220078390 號新型形式審查核駁處分書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯及補充答辯到部。

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，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第 104 條及第 120 條準用第 22 條第 1 項之規定。惟如新型經形式審查有「違反第 120 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露方式者」或「說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚者」之情形者，仍應為不予專利之處分，復為同法第 112 條第 3 款及第 5 款所明定。另專利法第 26 條第 4 項規定「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」而「發明名稱，應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字。」為專利法施行細則第 17 條第 4 項之規定，依同法施行細則第 45 條規定，於新型專利亦準用之。又「發明名稱中不得包含非技術用語，例如人名、地名、代號等…」復為專利審查基準第二篇第一章 1.2.1「發明名稱」所揭示，

此項記載原則屬於形式審查範疇，依前揭專利法施行細則第 45 條規定準用第 17 條第 4 項規定意旨，於新型專利形式審查時自亦有適用。記載專利名稱之目的在於表示創作內容，而非判斷申請專利範圍，其應記載申請標的，並完整反應其範疇，且專利名稱不得包含非技術用語及模糊籠統之用語。

- 二、本件第 101206018 號「全新的莫乙畫操作控制模式之裝置」新型專利申請案，原處分機關係以本案專利名稱中之「全新的」係無關之文字，「莫乙畫」無法得知其意且與所謂之「裝置」無涉，違反專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項規定，故不符專利法第 120 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露方式，爰依同法第 112 條第 3 款之規定，為「本案應不予專利」之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱「莫乙畫」一詞具有特定中文字義，並非人名，亦非地名，屬暗示性標誌，與專利內容本身有直接或間接的關聯性，並非完全無關文字，不適用專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項規定。且訴願人之另案第 101208212 號、第 101221813 號及第 101207483 號新型專利申請案均經原處分機關核准專利在案，為維持一致性的處分標準，本件亦應准予專利等語，請求撤銷原處分。
- 四、本件訴願人除向原處分機關申請本案新型專利外，尚提出第 101206212、101206790、101214844、101206530 及 101208041 號新型專利申請案，均經原處分機關核認不予專利，其中本案及第 101206212 號申請案係依專利法第 112 條第 3 款規定為核駁，其餘係依專利法第 112 條第 5 款規定為核駁。因前述各案案情類似，核駁條款及理由卻有不同，為釐清原因及法律適用之疑義，乃函

請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 102 年 6 月 24 日 102 年第 23 次會議到會說明，原處分機關代表說明略以：

- (一) 若單就專利名稱而言，本件訴願人類似之申請案，應該當專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項有關專利名稱不得冠以無關之文字之規定，依專利法第 112 條第 3 款規定為核駁。然就專利名稱及說明書內容而言，如整份說明書皆以自創文字為敘述，會影響整份說明書形式上揭露的明確與否，則應適用專利法第 112 條第 5 款規定為核駁。其差異係因各案審查委員於審查時看法深淺寬窄不同，所以導致適用條款亦有不同。
- (二) 一申請案若同時不符合兩個條款，該局原則上會將不符合的條款皆載於核駁理由中。至部分案件審查意見通知函雖告知不符合兩個條款，實際核駁審定書卻只載明一個條款，可能是該案審查時僅以較為明顯，或較為有利的理由為最終核駁的理由。
- (三) 又以輕重緩急而言，「群乙畫」等字樣錯誤之處會較「全新的」更為明顯，所以有些案件對於「全新的」部分就較為忽略，但原則上「全新的」一詞仍不得為專利名稱。訴願人所舉其另案經該局核准之案例，其專利名稱亦含有「全新的」之文字，應係該局審查之疏失。至專利名稱含有「全新的」文字之部分，應適用專利法第 112 條第 3 款較為適當。

五、本部決定理由：

- (一) 查本件訴願人申請之「全新的莫乙畫操作控制模式之裝置」新型專利，其中「全新的」係無關之文字；而「莫乙畫」一詞，非為固有之詞彙，且非為本案專利所屬操作控制裝置技術領域慣用之技術用語。又訴願

人於 100 年 4 月 20 日即以包含中文「莫乙畫」字樣之「莫乙畫 More-El-Stroke」商標，指定使用於電腦、電腦硬體等商品，向原處分機關申請註冊，並經原處分機關核准註冊第 1487725 號商標在案，顯見「莫乙畫」係訴願人用以表彰商品來源之商標，核非屬技術用語，為與專利內容無關之文字。訴願人以「全新的」及「莫乙畫」為專利名稱之一部，自有違首揭專利法施行細則第 45 條準用第 17 條第 4 項規定，而有專利法第 112 條第 3 款規定之適用，固非無據。

(二) 惟查，除本件第 101206018 號「全新的莫乙畫操作控制模式之裝置」新型專利申請案外，訴願人尚以「全新的群乙畫操作控制之裝置」、「全新的伊乙畫操作控制之裝置」、「全新的吾乙畫操作控制之裝置」、「全新的連伊畫操作控制之裝置」及「天伊畫操作控制之裝置」向原處分機關申請新型專利，分別經該局編為第 101206212、101206790、101208041、101206530 及 101214844 號進行形式審查。前揭各案專利名稱含有「莫乙畫」、「群乙畫」、「伊乙畫」、「吾乙畫」、「連伊畫」及「天伊畫」等非技術用語，案情與本案相似，惟原處分機關除本案及第 101206212 號申請案係依專利法第 112 條第 3 款規定為核駁處分外，其餘各案則以訴願人未敘明該等專利申請案之名稱「伊乙畫」、「天伊畫」、「連伊畫」或「吾乙畫」究為專有、譯名、通俗或所屬技術領域中之技術用語，致揭露明顯不清楚為由，而依專利法第 112 條第 5 款規定為核駁之處分，顯有處理不一致之情形。原處分機關於到會說明時固稱前揭各案處理方式之歧異，係因個案審查委員對案情看法之差異所致。惟按，姑不論原處分機關於

前述個案法律適用是否有誤，專利專責機關受理專利案件之申請，本應設立前後一貫之審查流程，對於各條款彼此之關係，亦應分別先後始末之適用順序，尤其對於相同或類似案件之處理，內部更應建立相互檢索及溝通協調之機制，採取對外一致之處理方式，避免歧異，以維護申請人之權益及信賴。本件原處分機關未慮及此，於同時審查訴願人所申請之類似案件時，分別以其違反不同專利法規定，限期通知訴願人補正說明、修正或申復，已非妥適，而訴願人未依限回復後，逕以不同條款為核駁處分，有處理不一致之情形，復未具體敘明各案本質差異之處，顯非妥適。

(三) 綜上所述，原處分機關對於訴願人類似之申請案件，分別依專利法第 112 條第 3 款及第 5 款之不同規定予以核駁，有處理不一致之情事，亦有未妥。訴願人雖未就此執詞指摘，惟依行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 1 項之規定，訴願理由雖非可取，而依其他理由認為原行政處分確屬違法或不當者，仍應以訴願為有理由。爰將原處分撤銷，由原處分機關就類似案件作通盤檢討後，於收受本件訴願決定書後 6 個月內另為適法之處分。

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