

## 103040302 「萃取」商標廢止事件(商標法§5 I、§63 I ②) ([智慧財產法院 102 年度行商訴字第 115 號行政判決](#))

爭議標的：商標使用

系爭商標：「萃取」

系爭商品/服務：第 7 類之「電動吸塵器、廚房用菜屑處理機、集塵機、打氣筒、魚缸用幫浦、電動削果皮機、家庭用果菜機、家庭用榨汁機、家庭用電動果汁機、電動手工具」商品。

# 萃取

註冊第 1255857 號

相關法條：商標法第 5 條第 1 項、第 63 條第 1 項第 2 款

### 判決要旨

使用<sup>®</sup>字符號是否即為商標使用，仍須依據客觀使用事證判斷其是否足以使消費者認識其為商標，始具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。查原告提出之包裝外盒或部分廣告資料中固可見「萃取」2 字標明註冊商標符號『<sup>®</sup>』記號，惟觀其前後連接文字所呈現之「生機精華萃取機」整體字義、字體一致及排版位置等使用方式，消費者尚難將該「萃取」2 字抽離，並認知其為表彰商品來源之標誌，反觀置於上方且字體較大之中文「貴夫人」商標係消費者所熟知，得為辨識商品來源。故本件原告縱在系爭「萃取」商標右上方標示有商標註冊符號『<sup>®</sup>』，或於「萃取」2 字前後以區隔方式呈現，亦難認定該「萃取」2 字已使消費者認知為表彰商品之商標，其主張自不足採。

### 【判決摘錄】

#### 一、本案事實

緣原告前於民國 95 年 6 月 9 日以「萃取」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「電動吸塵器、廚房用菜屑處理機、集塵機、打氣筒、魚缸用幫浦、電動削果皮機、家庭用果菜機、家庭用榨汁機、家庭用電動果汁機、電動手工具」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1255857 號商標（下稱系爭商標，如本判決附圖一所示）。嗣參加人於 100 年 12 月 12 日以該商標有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，申請廢止其註冊。被告審查期間，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。案經被告審查，核認系爭商標有迄未使用或繼續停止使用已滿3年之情事，自有現行商標法第63條第1項第2款規定之適用，以102年2月18日中台廢字第1000430號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部102年8月13日經訴字第10206105040號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，若認應將訴願決定及原處分撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

## 二、本案爭點

使用方式是否足以使消費者認識其係表彰商品之商標使用？

## 三、判決理由

- (一)經本院協議兩造同意本件兩造之爭點為：原告是否將系爭商標於100年12月12日申請廢止日前三年內作為商標使用？（見本院卷第85至86頁）
- (二)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。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。」，同法第63條第1項第2款定有明文。又按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」、「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」，復為商標法第5條第1、2項所明定。而依據被告頒布之「商標法逐條釋義」有關前揭法條規定「商標使用之認定」包括下列3項要件：1. 使用人需有為行銷商品或服務之目的；2. 需有使用商標之積極行為；3. 需足以使相關消費者認識其為商標。換言之，縱其使用方式符合前揭商標法第5條各款所定之態樣，惟在客觀上尚應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的。
- (三)關於非屬系爭商標申請廢止註冊日前3年內即97年12月12日起至100年12月12日期間之使用證據部分：1. 廢止答辯附件1、5（置於WA001768

證物袋內)及訴願附件 8、9 (置於 WA001823 證物袋內)中使用日期介於 95 年至 97 年 11 月間及 100 年 12 月 31 日之名特公司開立予原告之統一發票、廣告計費通知單、原告開立予其經銷商之統一發票、每日銷售憑單等證據資料;廢止答辯附件 2、3 (置於 WA001768 證物袋內)及訴願附件 11、12(置於 WA001823 證物袋內)之蘋果日報、常春月刊、壹週刊、VOGUE、商業周刊…等報章雜誌刊登之商品廣告等證據資料中使用日期介於 96 年 9 月至 97 年 11 月間及 100 年 12 月 15 日後之證據資料;廢止答辯附件 6 (置於 WA001768 證物袋內)、訴願附件 14 (置於 WA001823 證物袋內)中原告製作之商品 DM 部分,其使用時間為 96 年 4 月 27 日至同月 29 日;廢止答辯附件 7 (置於 WA001768 證物袋內)為網頁搜尋資料,其上標示有「(c) 2012 Yahoo! Taiwan All Right Reserved」,係 101 年下載之資料,均非在 97 年 12 月 12 日起至 100 年 12 月 12 日期間內,故前揭證據資料均非屬系爭商標申請廢止註冊日(100 年 12 月 12 日)前 3 年內之使用證據。2. 廢止答辯附件 6 (置於 WA001768 證物袋內)、訴願附件 14 (置於 WA001823 證物袋內)之產品包裝盒以及廢止答辯附件 8 (置於 WA001768 證物袋內)為原告公司網頁資料,其上均未標示日期,自難作為商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適格證據,不具證據能力。

- (四)關於無法證明系爭商標於申請廢止註冊日前 3 年內有使用於所指定商品之使用證據部分:1. 廢止答辯附件 1、5 (置於 WA001768 證物袋內)、訴願附件 8、9 (置於 WA001823 證物袋內)及起訴階段原證六、七、八、九、十(見本院卷第 28 至 32 頁)係於系爭商標申請廢止註冊日(100 年 12 月 12 日)前 3 年內之統一發票、廣告計費通知單及每日銷售憑單,而廢止答辯附件 4 (置於 WA001768 證物袋內)、訴願附件 13 (置於 WA001823 證物袋內)之百貨公司周年慶宣傳廣告等證據資料,其品名欄、備註欄或商品名稱係記載「貴夫人生機精華萃取機」、「貴夫人萃取機」、「生機精華萃取機」、「健康食品萃取機」、「生機食品萃取機」等文字,惟上開於前後結合之「貴夫人生機精華」、「貴夫人」、「生機精華」、「健康食品」、「生機食品」、「機」文字之「萃取」2 字尚難認定為指示商品來源之商標,而僅係為商品功能等說明性文字或宣傳性文字。2. 廢止答辯附件 2 (置於 WA001768 證物袋內)及訴願附件 11(置於 WA001823 證物袋內)係於系爭商標申請廢止註冊日前 3 年內之報紙廣告,其係將「30 年生機萃取的先驅者」、「生機萃取第一品牌」、「萃取生機飲食唯一標準」等字樣,與「貴夫人」、「ladyship 仕女圖」、「ladyship 及圖」、「雷迪迅浦」、「Laurel」以不同形式混合搭配使用,又廢止答辯附件 3 (置於 WA001768 證物袋內)、訴願附件 12 (置於 WA001823 證物袋內)係於系爭商標申請廢止註冊日前 3 年內之雜誌廣告,其係將「讓萃取成為生機飲食唯一最高標準」、「生機精華萃取機」、「萃取生機飲食的唯一標準」等字樣,與「貴夫人」、「ladyship 仕女圖」、「ladyship 及圖」以不同形式混合搭配使

用，予人寓目印象深刻者係「貴夫人 Ladyship 及仕女圖」或「LauRel」品牌的「生機精華萃取機」，尚難將前後結合其他文字之「萃取」2 字認知為指示商品來源之商標，因認僅係商品功能等說明性文字或宣傳性文字。

3. 廢止答辯附件 3（置於 WA001768 證物袋內）、訴願附件 12（置於 WA001823 證物袋內）之 No. 399 期壹週刊、No. 149 期 GQ 等雜誌之使用方式係以較大字體「真功夫」置於正中央，於其左下置有「萃取是一種堅持」及「創新領先的貴夫人專利—萃取」，並與「Ladyship」搭配使用；廢止答辯附件 3（置於 WA001768 證物袋內）、訴願附件 12（置於 WA001823 證物袋內）之 99 年 5 月號 VOGUE、第 1120 期商業周刊等雜誌之使用方式係將「萃取才是王道」置於上方，搭配「有效的生機萃取專利技術唯有貴夫人能做得得到」及「Ladyship」文字使用；廢止答辯附件 3（置於 WA001768 證物袋內）、訴願附件 12（置於 WA001823 證物袋內）之 No. 438、445 期壹週刊等雜誌之使用方式係將「唯有十秒鐘瞬間萃取生機食材活化不氧化確保營養成分不變質」等文字置於左方中央，搭配正下方之「生機精華萃取」等字樣使用，均亦難將其中之「萃取」2 字認知為指示商品來源之商標，而僅係商品功能等說明性文字或宣傳性文字。至於前揭證據中雖包含有「萃取」2 字，且部分證據資料標示「萃取」2 字或與其他文字以空隔或「—」隔開，或將其放大，惟該等文字表現方式，依一般社會通念，其予相關消費者之認知，「萃取」2 字僅為表示機器具有將物品本身予以分離、精製取出之功能之說明或前揭功能之宣傳用語，消費者無法由該等文字中切割「萃取」2 字，並將「萃取」2 字認知為商品之商標，實不符首揭商標法第 5 條第 1 項本文之規定，是前揭證據資料均無法證明系爭商標於申請廢止註冊日前 3 年內有使用於所指定之商品。

4. 至於原告所提出之附件 10（置於 WA001823 證物袋內）之「純喫茶無糖綠茶」發票，核其使用態樣係將商品名稱「無糖綠茶」置於「純喫茶」商標名稱之後，而得使消費者清楚認識表彰商品之來源為「純喫茶」，與原告上揭使用態樣自屬有別，自難比附援引，執為有利於原告事實之論據。而原告於訴願階段所提出之附件 7（置於 WA001823 證物袋內）之各國專利證明影本，係果菜料理機等專利技術取得之證明文件，與系爭商標之使用無關，亦非系爭商標於申請廢止註冊日前 3 年內有使用之證據。

- (五)原告於本件訴訟中所提出之紙箱包裝 3 個(證物外放)，型號分別是 588、599、528，其中一個即為原證十 LS528，其餘則為如原證四、五之 588、599，經本院勘驗原證四、五、十光碟之建立日期分別為 2009 年 4 月 23 日、2009 年 4 月 22 日、2010 年 5 月 19 日均在系爭商標申請廢止註冊日前 3 年內，為被告所不否認（見本院卷第 83 至 85 頁），惟觀諸包裝外盒上之「萃取」2 字固印上之記號，然而其前後分別連接「生機精華」、「機」等文字所呈現之「生機精華萃取機」整體字義，以及同頁面以較大字體外文「Ladyship 及仕女圖」，搭配中文「貴夫人」之使用方式，且「貴夫人」

為消費者所熟知之商標，故該廣告予消費者之印象，應係表彰原告「貴夫人 Ladyship 及仕女圖」品牌所產製之「生機精華萃取機」，尚難認使消費者將上揭「萃取」2 字單獨抽離而認知其為表彰商品來源之標誌，難認原告係將「萃取」作為商標使用而產生識別性。至於本件原證 11「LS-528 貴夫人生機精華萃取機」外包裝盒原證 12、13、14 統一發票等資料，固見有「萃取」2 字，惟其結合「貴夫人生機精華萃取機」，與「貴夫人」、「ladyship 及仕女圖」、「ladyship 及圖」以不同形式混合搭配使用，所欲行銷使用之商標商品應係「貴夫人 Ladyship 及仕女圖」或「LauRel」品牌的「生機精華萃取機」，則上開「萃取」2 字結合其他文字僅為商品功能等說明性文字或宣傳性文字，尚難認知「萃取」2 字係指示商品來源之商標，亦難使消費者認知其為表彰商品之商標。

(六)另原告主張其實際使用於 DM 及包裝外盒上，在系爭「萃取」商標之右上角均標示有國際通用註冊符號『®』字，且於「萃取」2 字前後皆留有空格與其他文字做區隔，藉以凸顯「萃取」之商標性及識別性，其使用方式明顯已呈現系爭商標之存在等語。惟使用®字符號是否即為商標使用，仍須依據客觀使用事證判斷其是否足以使消費者認識其為商標，始具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。查原告提出之包裝外盒或部分廣告資料中固可見「萃取」2 字標明註冊商標符號『®』記號，惟觀其前後連接文字所呈現之「生機精華萃取機」整體字義、字體一致及排版位置等使用方式，消費者尚難將該「萃取」2 字抽離，並認知其為表彰商品來源之標誌，反觀置於上方且字體較大之中文「貴夫人」商標係消費者所熟知，得為辨識商品來源。故本件原告縱在系爭「萃取」商標右上方標示有商標註冊符號『®』，或於「萃取」2 字前後以區隔方式呈現，亦難認定該「萃取」2 字已使消費者認知為表彰商品之商標，其主張自不足採。

(七)綜上，依現有資料，雖可認原告有銷售電動果汁機等商品，惟其所使用「萃取」2 字之方式，整體予人印象為與商品有關之說明文字，而不足以使相關消費者認識其為表彰商品之商標，並得藉以與他人之商品相區別，自無法認為已有合法使用該商標，系爭商標有繼續停止使用已滿 3 年之情事足堪認定，自應依法廢止其註冊。

#### **四、判決結果**

本件依據原告所提出之證據資料，雖可認原告有銷售電動果汁機等商品，惟尚難認其於參加人申請廢止日(100 年 12 月 12 日)前 3 年內，有合法使用系爭商標於所指定前揭商品之事實，原告復未聲明並證明有未使用系爭商標之正當事由存在，從而，被告認系爭商標應有首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，而為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦屬合法。原告徒執前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。