103060302「黑金剛」商標廢止註冊事件(修正前商標法§57Ⅰ②、商標法§63Ⅰ②)（智慧財產法院 102 年度行商訴字第 103 號行政判決）

爭議標的：商標是否有使用、商標同一性
系爭商標：註冊第 711913 號「黑金剛」商標
系爭商品/服務：第 33 類之「各種酒（啤酒除外）」商品。

系爭商標　　另案註冊第 711914 號商標

相關法條：修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款、商標法第 63 條第 1 項第 2 款

判決要旨

1 依原告所提商品實物照片，貼於瓶身標籤係由直書「黑金剛料理米酒」文字置於「金剛」圖案下方所組成，其中「黑金剛」3 字較「料理米酒」4 字為大，其標示方式，已足以使一般商品購買人認識該商品係以「黑金剛」為標示商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，雖該商品上「黑金剛」三字係直書，與系爭商標為橫書不同，字體亦因略經設計而有細微差異，然上開差異實質上並未變更系爭商標主要識別部份，自不影響其商標之同一性。

2. 被告辯稱相同的使用證據不可用在兩個商標云云，然查所辯尚乏條文依據可資支持，且在現行商場交易習慣中，於商品上標示複數商標所在多有，則該等複數商標之使用證據均相同，若謂不同之商標不可援引相同之使用證據，實對商標權利人增加法所無之限制，且各該商標是否應予廢止，將會因該等證據是否已先使用於他案而有不同，而非取決於各該商標是否真有使用之事實，如此一來，實有違商標制度之本旨。

【判決摘錄】

一、本案事實

訴外人東發製藥股份有限公司前於民國 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（下稱系爭商標，如附圖一所示）…參加人謝○○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。…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。參加人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到經濟部。案經經濟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 號函通知原告參加訴願程序表示意見，業據原告於 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經濟部。嗣經經濟部以 102 年 7 月 1 日經訴字第 10206094990 號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原告不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本案爭點

系爭商標是否無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年，而違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定？

三、判決理由

（一）按「商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。」，現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款定有明文，又按「（第 1 項）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。（第 2 項）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。」同法第 5 條亦有規定，另依同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定，商標之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。又同法第 64 條規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」

（二）經審酌原告於廢止程序中所提使用證據，其附件 1 未具日期之菸酒稅產品登記申請表（見廢止卷第 72 頁），其上記載菸酒類別「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」，與原告所提附件 3 財政部台灣省南區國稅局屏東縣分局 100 年 3 月 28 日南區國稅屏縣三字第 1000007788 號函記載：「復貴公司未具日期申請書」、「核准登記產品內容：（二）料理酒/ 黑金剛料理米酒/000000000000/19.5 度/0.6 公升/9 元/ 公升」相符（見廢止卷第 74 頁），足見原告確實於產製「黑金剛」料理米酒前，依菸酒稅稽徵規則第 8 條規定提出申請在案。再觀諸原告所提附件 4 之 100 年 3 月 31 日發票影本，其上記載「黑金剛料理米酒 600ml」、「6 瓶」（見廢止卷第 75 頁），亦與原告所提附件 5、6 之菸酒稅廠商計算稅額申報書、菸酒稅廠商產銷月報表上所載產品編號、品名規格及數量可相互勾稽（見廢止卷第 78 至 79 頁），雖上開統一發票未記載買受人之姓名或名稱，惟此乃二聯式統一發票，依統一發票使用辦法第 9 條第 1 項第 3 款本文規定：「營業人對買受人為非營業人所開立之統一發票，除前款規定外，得免填買受人名稱及地址。」是未載買受人，於法並無不合，亦合於一般商業交易習慣，復觀之原告所提商品實物照片（見廢止卷第 73 頁），其商品上亦有「黑金剛料理米酒」文字。以上證據，足證原告於 100 年 3 月 28 日經主管機關核准登記菸酒稅產品後，即於同年月 31 日有銷售系爭商標商品（即黑金剛料理米酒）之事實，上開時間早於本件廢止案申請日（100 年 7 月 11 日）前 3 個多月，是原告主張系爭商標並無於申請廢止日前 3 年內未使用或繼續停止使用滿 3 年等情，堪信為真實。

（三）被告雖辯稱原告所提之照片可以看出原告之使用方式已喪失商標之同一性，且相同之使用證據不可用在兩個商標云云。惟查：

1. 按為行銷之目的，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，依商標法第 5 條第 1 項第 4 款規定，亦為商標之使用，因為其可以傳遞已行銷於市場或即將行銷於市場的商品或服務等商業訊息，達到商標指示商品或服務來源的功能，例如將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，或報紙、雜誌、宣傳單、海報等廣告，使消費者透過該等文書認識該商標，均為商標使用態樣之一。查原告所提使用證據除商品實物照片外，尚有統一發票為證，觀諸 100 年 3 月 31 日統一發票，其上已明確記載「黑金剛料理米酒」，足見原告已將系爭商標「黑金剛」用於發票上，依上開說明，已符合商標之使用，是該項證據已可認定原告有使用系爭商標之事實。

2. 再者，依原告所提商品實物照片所示，貼於瓶身標籤係由直書「黑金剛料理米酒」文字置於「金剛」圖案下方所組成，其中「黑金剛」3 字較「料

理米酒」4 字為大，其標示方式，已足以使一般商品購買人認識該商品係以「黑金剛」為標示商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，雖該商品上「黑金剛」三字係直書，與系爭商標為橫書不同，字體亦因略經設計而有細微差異，然上開差異實質上並未變更系爭商標主要識別部份，自不影響其商標之同一性，是以上開使用方式已足認原告有使用系爭商標。至原告雖於系爭商標上又附加註冊第 711914 號如附圖二所示商標中之金剛頭像圖形，然法並未禁止複數商標之合併使用，只要排除其他商標後系爭商標仍具有識別性且未喪失其同一性，即可認係商標之使用，被告認原告之上開使用方式已喪失商標之同一性云云，要無足採。

3. 此外，原告所有如附圖二所示另案註冊第 711914 號商標，亦經參加人於 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 款規定為由申請廢止註冊，經智慧局為廢止不成立之處分，參加人提起訴願後經被告為訴願駁回之決定，參加人不服提起行政訴訟，復經本院 102 年行商訴字第 72 號判決駁回參加人之訴，該案中原告所提之使用證據與本案相同等情，為兩造所不爭執。被告雖辯稱相同的使用證據不可用在兩個商標云云，然查，被告上開所辯尚乏條文依據可資支持，且在現行商場交易習慣中，於商品上標示複數商標所在多有，則該等複數商標之使用證據均相同，若謂不同之商標不可援引相同之使用證據，實對商標權利人增加法所無之限制，且各該商標是否應予廢止，將會因該等證據是否已先使用於他案而有不同，而非取決於各該商標是否真有使用之事實，如此一來，實有違商標制度之本旨，被告上開所辯，要無足取。

四、判決結果

系爭商標於申請廢止日（100 年 7 月 11 日）前 3 年內並無迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形，自無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。從而，訴願決定認系爭商標違反上開規定，因而撤銷原處分命原處分機關另為適法之處分，自有未洽，原告聲明求為撤銷訴願決定，為有理由，應予准許。