

智慧財產法院 102 年度行商訴字第 103 號行政判決

原 告 大鵬生技股份有限公司

代 表 人 溫○○

訴訟代理人 楊○○律師（兼送達代收人）

劉○○律師

複代理人 陳○○律師

被 告 經濟部

代 表 人 張○○（部長）住同上

訴訟代理人 劉○○

楊○○

參 加 人 謝○○

訴訟代理人 徐○○律師

姜○○律師

上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國 102 年 7 月 1 日經訴字第 10206094990 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

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），嗣於 85 年 8 月 19 日申請移轉予尚譜企業股份有限公司（下稱尚譜公司），經原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）為移轉登記。尚譜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。又尚譜公司嗣後更名為大鵬生技股份有限公司（即本件原告），並申准系爭商標第二次延展註冊至 110 年 7 月 31 日止。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。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。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、原告主張：

（一）原告有使用系爭商標之事實，而無現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款之適用：

1、原告主觀上確具系爭商標使用意思：

原告為產製「黑金剛」料理米酒，早已依「菸酒稅稽徵規則」第 8 條規定，檢附樣品照片依法提出申請在案。財政部台灣省南區國稅局屏東縣分局亦於 100 年 3 月 28 日准予登記，核准登記之產品內容為「料理酒／黑金剛料理米酒／000000000000／19.5 度／0.6 公升／9 元／公升」，由上述原告積極向主管機關提出菸酒稅產品申請之行為足可證明，原告確有主觀使用之意圖。

2、在參加人申請廢止日前，原告已有於消費市場上販售系爭「黑金剛」商標商品之事實：

原告於取得國稅局所核發之核准函後，即積極將系爭商標所表彰之商品付諸市場銷售，售貨發票與稅額申報書可相互勾稽，均可證明原告確有行銷之事實。

（二）原告所提之使用證據可認為是系爭商標之使用：

1、原告實際使用之「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。又系爭商標與另案註冊第 711914 號商標（如附圖二所示），於 92 年商標法修正施行前，均為註冊第 530242 號「金鋼」商標之聯合商標，此二商標本質實為一體之延伸，系爭商標圖樣恰為註冊第 711914 號商標圖樣之一部份，使用註冊第 711914 號商標圖樣時，自會同時使用到系爭商標圖樣，根本無從避免，況系爭商標圖樣為單純之文字「黑金剛」，原告既已將之標示於指定商品上，並向市場銷售，即符合商標使用之要件，即便另結合有其他圖形或文字，亦不影響原告確有使用系爭商標之事實。

2、原告實際上使用系爭商標時，對系爭商標並無任何變更，無須討論實際使用與申請圖樣相同與否之同一性問題：

(1)原告係在瓶身標示兩個商標（系爭商標，及註冊第 711914 號大猩猩頭像商標），原告係將系爭商標「黑金剛」三字整體使用，僅變更書寫排列方式，並無任何形式之變更，仍屬該商標之使用。

(2)兩個以上商標合併使用，已屬今日商場上屢見不鮮之標示樣態，本件係屬複數商標合併使用，符合商場交易習慣。且實務如本院 100 年度行商訴字第 154 號判決見解、智慧局「商標識別性審查基準」認為，在商標使用證據適格上，與其他商標合併使用的資料只要單獨具有識別性，仍可作為該商標之使用證據。今本件雖將系爭商標與其他商標合併使用，然將大猩猩頭像商標圖樣予以排除後，系爭商標「黑金剛」三個字標示於產品說明性文字「料理米酒」之上，字體較料理米酒 1.5 倍大，消費者自然一望即知此係為商標，仍得以藉之識別商品來源之標示，具有商標所應具備的識別性，應無疑義。被告認「已使用於註冊第 711914 號商標之使用證據，不可再作為本件系爭商標使用證據」，其未揭示法條依據，且此見解勢必不利於將複數商標標示於商品之權利人，並與前開將複數品牌合併標示以增加知名度與市場能見度之市場潮流相悖。此外，使用證據認可與否，應回歸證據本身的使用樣態來判斷，與另案無關，被告之上開見解將造成日後商標爭議案判斷標準轉為先調查另案是否已提出之現象，且於商品常標示複數商標之現今交易習慣中造成日後舉證困難，並悖離商標使用的制度本旨，是訴願決定自有違誤。

(三)並聲明求為判決：(1)訴願決定應撤銷。(2)訴訟費用由被告負擔。

### 三、被告抗辯：

- (一) 依原告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，故並非同一商標。
- (二) 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。查原告另案獲准附圖二所示註冊第 711914 號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，原告所提出之使用證據與本件系爭商標廢止案之使用證據完全相同，該等證據業經原處分機關及被告審認得作為該註冊第 711914 號商標之使用證據，而原告既分別取得系爭商標及註冊第 711914 號商標之註冊，顯見原告係將二者視為不同之商標，原告所提出之商標使用證據，既經被告認定係為註冊第 711914 號商標之使用證據，原告自難再引為本件系爭商標之使用證據。
- (三) 查系爭商標固然依據註冊時商標法註冊為第 530242 號「金鋼」商標之聯合商標，惟依 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 86 條規定：「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章；其存續期間，以原核准者為準。」，基於商標申請註冊，取得商標權後，必須透過實際使用，才能發揮商標之功能，並避免僅占有商標權利而不使用，修正前商標法第 6 條及現行商標法第 5 條均有明定商標使用之定義，並於修正前商標法第 57 條及現行商標法第 63 條均規定課予商標權人使用註冊商標的義務，規範商標註冊後應依法就商標圖樣在不失同一性之情形下整體使用於所指定之商品。是以，系爭商標既已依法註冊為獨立之商標，原告自應依法使用各該註冊商標，尚難以系爭商標原屬聯合商標而在使用義務上有所不同，執為有利之論據。
- (四) 並聲明求為判決：駁回原告之訴。

### 四、參加人部分：

援引被告之答辯。另稱，商標的使用要讓消費者認識其為商標，原告所提使用證據不足以使相關消費者認為其為商標之使用證據。並聲明求為

判決：駁回原告之訴。

五、上開事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有系爭商標商標註冊證（見廢止卷第 11 頁）、商標廢止書、訴願決定書（見本院卷第 20 至 30 頁）在卷可稽，堪認為真正。

六、參加人於 100 年 7 月 11 日以系爭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，嗣於本件處分前，商標法於 101 年 7 月 1 日施行，依現行第 107 條第 1 項規定，本件即適用現行之規定辦理。是本件爭點為：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，而違反現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定？經查：

（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（見廢止卷第 73 頁），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。

七、綜上所述，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，自無現商標法第 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。

八、本件事證已明，兩造及參加人之其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依 智慧財產案件審理法第 1 條、行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 103 年 3 月 26 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 林秀圓

法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴

訟代理人，並提出委任書。(行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段)，但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人(同條第 1 項但書、第 2 項)。

| 得不委任律師為訴訟代理人之情形                                                     | 所 需 要 件                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人                                           | 1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。<br>2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。<br>3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。                                |
| (二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人                             | 1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。<br>2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。<br>3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。<br>4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 |
| 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。 |                                                                                                                                                            |

中 華 民 國 103 年 4 月 2 日  
書記官 邱于婷

附圖一：系爭商標（註冊第 711913 號）

申請日：84 年 3 月 6 日（權利期間：85 年 3 月 16 日－110 年 7 月 31 日）

商標權人：大鵬生技股份有限公司

商品或服務名稱：第 33 類：「各種酒（啤酒除外）。」商品。

黑金剛

附圖二：註冊第 00000000 號

申請日：84 年 3 月 6 日（權利期間：85 年 3 月 16 日－110 年 7 月 31 日）

商標權人：大鵬生技股份有限公司

商品或服務名稱：第 33 類：「各種酒（啤酒除外）。」商品。

黑金剛

