

104040304 有關「活力及圖 HOLE-IN-ONE (彩)」商標廢止事件(商標法§630102) ([智慧財產法院 103 年度行商訴字第 53 號行政判決](#))

爭議標的：同一性之認定

系爭商標：系爭商標



系爭商品/服務：第 4 類之工業用油及油脂、潤滑油、機油。。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款、第 65 條第 2 項、第 67 條第 3 項、第 57 條第 3 項

判決要旨

- 一、按行政訴訟之目的攸關公益，並保護當事人私權，商標訴訟多涉及當事人私人之財產權，法院就舉證責任分配法則以及心證程度，只要認一造當事人取得「證據之優勢」，已足使法院取得蓋然性心證，認可符合真實之經驗，即可肯定待證事實之存在。證據之證明力較為強大、更為可信者，足以使審理事實之法院，對於爭執之事實認定其存在，更勝於不存在，亦達到前開蓋然性心證。在具體案件審理中，若兩造所主張之事實及提出之證據，經衡量後對「待證事實」可達到前開所稱蓋然性心證時，法院即應為信該當事人所主張之事實為真。
- 二、商標法第 64 條規定「商標權人實際使用之商標與註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其為註冊商標。」立法意旨係由於「商標權人雖應依所註冊之商標而使用，惟因實際上使用商標時，常就大小、比例或字體等加以變化，如依社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者，仍應屬註冊商標之使用」，是與商標權人實際使用註冊商標在商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化使用，並以社會一般通念觀之，足以產生兩者屬同一商標之認知者判斷。依此，觀察附圖所示之系爭商標圖樣，可知中文之「活力」為主要識別部分之一，晉億公司單使用系爭商標圖樣上半部之「HOLE-IN-ONE 與高爾夫球」圖樣，欠缺中文「活力」部分，該商標使用僅能視為單純圖形商標之使用；若視為圖形加文字聯合式商標之使用，則將該中文「活力」變更為「義大利活力石油總代理」或「活力科技石油總代理」，以中文為主之我國社會，晉億

公司只使用系爭商標圖樣上半部，已非在商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等之變化使用，可認已實質改變系爭商標之主要識別部分，不符合商標法第 64 條同一性規定，故原告此部分主張，並不可採。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告於民國（民國）95 年 7 月 31 日以「活力及圖 HOLE-IN-ONE（彩）」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 4 類之「工業用油及油脂、潤滑油、機油」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1264126 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標指定使用於上述全部商品，有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情形，於 101 年 11 月 20 日向被告申請廢止，案經被告審查，認系爭商標之註冊，有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，乃以 102 年 8 月 28 日中台廢字第 1010537 號商標廢止處分書，為系爭商標之註冊應予廢止之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告仍為不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本案爭點

未使用系爭商標之中文部分，是否可主張同一性商標？

三、判決理由

（一）經查：

- 1、參加人係以其委託訴外人汎亞徵信有限公司所作中文及英文徵信調查報告書為證據，向被告提起系爭商標廢止之申請，其調查結果略以：於 101 年 10 月 18 日徵信人員前往原告處所查訪，發現為兩層樓獨棟建物，一樓為油品批發店面，二樓為住家，外側牆壁掛有「晉億行」之中文招牌；進入店面後，見該店內販售各種機油，在機油、潤滑油等油品之紙箱外側發現印有本件所欲調查之「HOLE-IN-ONE」商標圖案，但未發現使用「活力」中文商標字樣；將來意告知店內人員許○○後，其交付之名片上左邊印有所代理經銷油品品牌，並發現有「HOLE-IN-ONE」商標圖案，但未發現使用「活力」中文商標字樣；店內人員表示，「HOLE-IN-ONE」品牌機油是該公司自義大利進口原料後請工廠分裝的自有品牌產品，目前以內銷為主，產品包括機油、潤滑油等油品；離去後所帶機油、潤滑油之產品上僅有「HOLE-IN-ONE」，

未發現使用「活力」中文商標字樣；經登上晉億公司網站發現其產品使用「HOLE-IN-ONE」商標圖案，未發現使用「活力」中文商標圖樣等語，並提出紙箱外觀照片、油品外觀照片、許○○名片、晉億公司網站資料等為證。

2、被告函請原告答辯，原告提出答辯證據如下：

- (1)原告於 96 年 6 月 1 日取得系爭商標註冊後，將系爭商標授權晉億公司使用，雙方所訂立之授權契約書。
- (2)貼有系爭商標貼紙之油桶照片。
- (3)訴外人巨肯公司出具記載「收件日期 100 年 4 月 28 日」之商標貼紙出貨單，然在該出貨單右下角顯示「10.25.2012--50」字樣之日期記載。
- (4)晉億公司自 99 年 3 月 6 日起至 101 年 7 月 20 日銷售予訴外人大成公司機油、潤滑油產品所開立之統一發票、請購單，該發票等僅有抬頭大成公司、營業人晉億公司、油品名稱與價格之紀錄，並無系爭商標圖樣之記載。
- (5)晉億公司之公司變更事項登記卡影本。

3、原告於訴願程序中提出下列證據：

- (1)訴外人巨肯公司聲明書，其表示：「..本公司接到智慧局來文釋明本所開予許先生（即本件原告）編號第 000127 號出貨單，上載『商標標貼』為何，逾期未說明一事，由於本公司成立至今未收過此種來文，一時之間不知如何撰文回覆智財局，亦不知此不作為造成許先生上述商標遭廢止成立。編號第 000127 號出貨單確為本公司所開立，且自民國 96 年至今，本公司持續受許先生委託產與附件相同之商標標貼，其圖文皆與註冊第 1264126 號『活力及圖 HOLE-IN-ONE(彩)』商標相符..」等語，並附上印有系爭商標圖樣之實物貼紙、貼有系爭商標圖案之油品空桶實品照片為證。
 - (2)訴願機關函請原告提出上述附件 4 由其開立予大成公司 101 年 2 月 23 日發票號碼 YU00073771、101 年 3 月 7 日發票號碼 AH01539907 與 101 年 3 月 13 日發票號碼 AH01539909 等 3 張統一發票之正本，及處分卷附件 2 表面貼有系爭商標及「HG-220 特級齒輪油」貼紙之油桶實物樣品到部，原告提供上開發票及貼有「HG-220」型號之空桶實品照片。訴願機關查核該統一發票上所載字跡油墨一致，且與其影本筆跡相符，認定該等統一發票為真正。
- (二)綜觀上開事證，因參加人發現使用系爭商標之晉億公司僅使用「HOLE-IN-ONE」圖樣，對於系爭商標之「活力」中文圖樣而提出廢止申請，因之，原告即應提出其所授權之晉億公司使用系爭商標之證據，以證明系爭商標係真實使用且符合一般商業交易習慣，惟：1.原告提出上述附件 1 之商標授權契約書，僅可認定原告自 96 年 6 月 1 日取得系爭商標註冊後，即於同日將系爭商標授權予晉億公司至 106 年 5 月 31 日止，此授權書僅能證明原告與該公司間有商標授權關係，並不能證明原告使用系爭商標之意思。是否有使用系爭商標之事實，仍須視晉億公司有無使用之證據，而依晉億公司變更事項登記事項等資料，均非屬系爭「活力及圖 HOLE-IN-ONE（彩）」商標實際使用事證。2.上述附件 2 之貼有系爭商標貼紙之油桶照片，該照片無

拍攝日期，此與訴願程序中所送「HG-220 特級齒輪油」油桶實物照片，均係以貼紙方式黏貼於油桶桶身，並無製造日期或包裝日期，及產製或經銷者之標示，該等貼紙處於容易撕起狀態，該附件 2 之多數油桶為鐵製材質，以貼紙黏附，不能保持長久，而「HG-220 特級齒輪油」油桶為塑膠材質，黏貼系爭商標貼紙極易以手撕掉，是與一般油桶以印製或油漆等方式附合於油桶上，不易分離者，明顯不同。原告謂係因成本考量才以貼紙製作等語，但此與參加人提出晉億公司使用「HOLE-IN-ONE」油品照片外觀顯示在包裝紙盒上印製之「HOLE-IN-ONE」圖樣及小油瓶外包裝使用常見貼紙包裝者相異，而參加人提出之照片、名片與晉億公司網站資料證據係在無預警下所拍攝及蒐集，並有網站搜尋日期（2012 年 10 月 15 日），則在上述附件 2 無拍攝日期及參加人所蒐集證據，可認原告於參加人廢止申請日前 3 年係使用「HOLE-IN-ONE」圖樣作為商標，而非「HOLE-IN-ONE 及圖」之系爭商標圖樣，是難認原告提出之附件 2 等油桶實物照片為本件廢止申請日前 3 年使用系爭商標之證據。3. 上述附件 3 為原告委託訴外人巨肯公司印製商標貼紙之出貨單，該出貨單右下角印製日期係列印「10.25.2012--50」，而收件日期欄則係手寫「100 年 4 月 20 日」，兩者日期不一致。原告於訴願階段雖提出巨肯公司出具之聲明書，並於本件起訴狀主張該出貨單右下角所標示之「10.25.2012--50」為該出貨單之「應改版日」但依社會常情，出貨單如有其他日期記載，應係標示「日期及份數」，以使業者知悉該出貨單之印製與數量，如需為改版，不至於在已印製之出貨單上印製改版日期，且原告或巨肯公司亦未提出於 2012 年 10 月 25 日改版後之出貨單與上述出貨單之比較，巨肯公司是否改版，並無證據可證，則該出貨單真實性存有疑義。又被告曾向巨肯公司查詢其製作之「商標標貼」內容，巨肯公司未予回覆，雖嗣後於訴願程序中，出具聲明書係單方面表示自 96 年至今持續受原告委託產製系爭商標貼紙，然亦未檢附發票等相關單據佐證，是難認其聲明書可證明原告持續委託其印製系爭商標標貼。4. 原告雖提出附件 4 自 99 年至 101 年間年起提供桶裝油品予客戶之統一發票、請購單及出貨單等件，並表示其中部分出貨單標示有「HOLE-IN-ONE 及圖」圖形、「義大利活力石油總代理或「活力科技石油總代理」文字，然該發票等並無系爭商標之標示，且未能與其他證據資料勾稽，自無法證明系爭商標有使用之事實。5. 依上所述，原告提出之證據並不能證明系爭商標已真實使用，原處分及訴願決定認原告提出之事證，依一般經驗法則，尚不足作為相互勾稽系爭商標有真實使用之情事，難認定原告於申請廢止日（101 年 11 月 20 日）前 3 年內，已有合法使用系爭商標於指定商品之情事，於法並無不合。

- (三)原告雖主張被授權人晉億公司雖未使用系爭商標之中文「活力」，而僅使用「HOLE-IN-ONE」圖樣，且在開立予大成公司之發票上亦有部分記載「義大利活力石油總代理」或「活力科技石油總代理」文字，足使消費者將實際使用圖樣與系爭商標註冊圖樣認為同一，符合商標法第 64 條之同一性規定等

語。惟商標法第 64 條規定「商標權人實際使用之商標與註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其為註冊商標。」，立法意旨係由於「商標權人雖應依所註冊之商標而使用，惟因實際上使用商標時，常就大小、比例或字體等加以變化，如依社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者，仍應屬註冊商標之使用」，是與商標權人實際使用註冊商標在商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化使用，並以社會一般通念觀之，足以產生兩者屬同一商標之認知者判斷。依此，觀察附圖所示之系爭商標圖樣，可知中文之「活力」為主要識別部分之一，晉億公司單使用系爭商標圖樣上半部之「HOLE-IN-ONE 與高爾夫球」圖樣，欠缺中文「活力」部分，該商標使用僅能視為單純圖形商標之使用；若視為圖形加文字聯合式商標之使用，則將該中文「活力」變更為「義大利活力石油總代理」或「活力科技石油總代理」，以中文為主之我國社會，晉億公司只使用系爭商標圖樣上半部，已非在商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等之變化使用，可認已實質改變系爭商標之主要識別部分，不符合商標法第 64 條同一性規定，故原告此部分主張，並不可採。

(四)原告雖舉出本院 99 年度行商訴字第 215 號行政判決、99 年度行商訴字第 54 號行政判決等情，惟查：

- 1、99 年度行商訴字第 215 號判決係以：該件參加人以「三樹 SANTREE 及圖申請註冊商標，原告其有 3 年未使用之事實申請廢止註冊，而認「系爭商標實際使用時，於襪子本體上，係將外文『St』設計圖及外文『SanTree』置於一長方框內標示；而於襪子吊牌上，則同時併列『St』設計圖、中文『三樹棉襪』及外文『SanTree』。是以，參加人於襪子本體上雖未使用中文『三樹』，惟於與襪子本體緊密結合一併展示販售之襪子吊牌上則明確標示有外文『St』設計圖、中文『三樹棉襪』及較大之外文『SanTree』。是系爭商標實際使用於襪子商品時，固有變換使用系爭商標之情形。惟與系爭商標圖樣相較，系爭商標自行變換後之使用態樣，仍於襪子本體上，係將外文『St』設計圖及外文『SanTree』置於一長方框內標示，而於襪子吊牌上，則同時併列『St』設計圖、中文『三樹棉襪』及外文『SanTree』之情形，雖參加人係標示『三樹棉襪』而非『三樹』，然棉襪本係商品之說明文字，是以予人寓目印象，參加人標示『三樹棉襪』，仍足認其係為系爭商標之使用。因此，本件系爭商標雖有自行變換商標之情事，惟其變更後之實際使用情形以觀，就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化，依社會一般通念亦足使消費者產生與原註冊商標係同一商標之認知，應認為係使用其註冊商標之同一性。」等語，此與本件晉億公司將系爭商標主要識別部分之「活力」中文文字刪除之情形不同。
- 2、99 年度行商訴字第 54 號行政判決，係以：該件參加人之「FLORAGLOLUTEIN」註冊商標，原告認有 3 年未使用之事實，申請廢止，判決略以：「系爭商標自行變換後之使用態樣與系爭商標圖樣相較，兩者雖均有外文

「FLORAGLOLUTEIN」字樣，系爭商標自行變換後之使用態樣係由英文、圖形二部分所構成，並無特別寓目之部分，應一併予以觀察，而系爭商標自行變換後之使用態樣，仍由英文『FLORAGLO』及『LUTEIN』所構成，仍以上下分列之『FLORAGLO』及『LUTEIN』為主要部分，其箭頭部分所占比例僅三之一，並非主要部分，並無所謂『引人注意』之情形發生。因此，本件系爭商標雖有自行變換商標之情事，惟其變更仍為使消費者注意此為『FLORAGLO』及『LUTEIN』之組合，並非如參加人所言，會使消費者只注意到引人注意且構成主要部分之箭頭，且參加人之商標使用，無論係在DM文宣或實際之葉黃素相關商品上，多係與未變換之『FLORAGLOLUTEIN』文字商標併存，且上揭原告所提出之參加人產品外包裝盒上雖另印製有『Dr.Lutein』商標，亦不影響系爭商標之使用，均應無使相關消費者混淆誤認之虞。故原告主張系爭商標之使用已失其同一性，非有理由。」，依此，該件之變換商標係在註冊商標之文字範圍內變換，與本件由晉億公司將主要之「活力」中文部分刪除者不同。

- 3、最高行政法院 98 年度判字第 352 號判決，係以「上訴人提出之商品包裝所示，其正面有如原判決附圖 2 所示之圖樣，而該圖樣右側另顯示「佛手」圖樣，系爭商標與該包裝袋上「佛手」二字相比，二者差異極微，字體並無明顯改變，則依社會一般通念並不失其同一性」等語，依此，該件包裝袋上使用「佛手」二字與註冊之「佛手」商標相比，均係相同字樣，與本件晉億公司刪除「活力」中文字者不同。
- 4、依上述，原告雖以前開判決佐證其論點，認為只要消費者之客觀寓目印象可將實際使用圖樣與原註冊商標圖樣彼此間產生連結，即可認為該商標已達「使用」之目的。惟上開原告所提之判決事實與本件被授權人晉億公司於實際使用系爭商標時，完全將系爭商標識別之「活力」中文二字未放入實際使用之商標上，是難以使消費者產生實際使用商標與註冊商標之印象產生連結，故原告此部分主張，並不可採。

四、判決結果

原告告檢送系爭商標被授權人晉億公司之商標使用證據，不足以證明原告於參加人申請廢止日（101 年 11 月 20 日）前 3 年內，有使用系爭商標之事實，且原告實際使用商標與註冊商標間不具同一性，被告以其違反現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之事實，為應予廢止之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，核無理由，應予駁回。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)