

106040304 有關「森田」商標廢止事件(商標法§63I②) ([智慧財產法院 105 年度行商訴字第 79 號行政判決](#))

爭點:1. 指定商品未被列於既有商品分類時,審查上之分類及實際商品歸屬類別,應依商品性質判斷。

2. 商標權人是否於申請廢止前 3 年內將系爭商標使用於指定商品。

系爭商標圖樣
(註冊第 00964000 號)

森田

第 30 類：酵素。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

參加人以「森田」商標，向被告（經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告核准列為註冊第 00964000 號商標（下稱系爭商標）。原告以系爭商標之註冊有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定廢止事由，對之申請廢止。經被告審查，核認系爭商標無前揭條款規定之廢止事由，以中台廢字第 L01030552 號商標廢止處分書為廢止不成立之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告不服，遂提起本件行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度行商訴字第 79 號行政判決：

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應作成廢止註冊第 00964000 號「森田」商標之處分。

訴訟費用由被告負擔。

〈判決意旨〉：

一、指定商品未被列於既有商品分類時,審查上之分類及實際商品歸屬類別,應依商品性質判斷

參加人縱有授權森田公司使用系爭商標圖樣，行銷廣告「森田酵素」商品，惟該商品與系爭商標註冊登記所指定使用之第 30 類商品，在性質、

用途、販賣單位或地點、通路、消費者、社會觀念、市場交易情形等，皆有明顯不同，仍不構成系爭商標之使用，而有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用：

- (一) 商標法施行細則之商品或服務分類，係為申請註冊時行政上之便利而規定，與商品或服務是否類似，不盡一致，要非受其限制。判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌（最高行政法院 105 年度判字第 614 號判決意旨參照）。準此，商品分類僅為便於行政管理及檢索之用，因市場上商品種類繁多且隨著科技發展及社會經濟型態之改變而日新月異，既有之商品分類時有難以完整納入現有及新興之商品，故實務上於申請商標註冊時，遇有欲指定使用之商品未列於被告公告之既有商品分類中者，仍得依市場上通用名稱指定申請，此於被告編印之各版「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」之前言部分均有記載明確。
- (二) 依被告網站之商品暨服務異動資料公告網頁顯示，第 5 類之「酵素營養補充品」係 97 年 7 月 16 日商標網路公報第 35 卷第 14 期後始為新增。而第 30 類商品僅記載「酵素」，未區分是否為烹調食品發酵用途或人體營養補充用途。然依 105 年 8 月 23 日（105）智商 20438 字第 10580446390 號函覆意旨，酵素商品在行政審查上之分類及實際商品歸屬何類，應依商品性質判斷，烹調食品發酵用之食品酵素為第 30 類商品，基於補充人體需要之酵素營養補充品為第 5 類商品。

二、商標權人是否於申請廢止前 3 年內將系爭商標使用於指定商品：

- (一) 本件經由大地生機中心銷售之森田酵素產品，於包裝盒或產品使用說明上，多載有健康補助食品、素食可用、適用對象：日常營養補給、食用方式：每日 1-2 匙，以湯匙直接舀入口中食用，或舀入水中（45 度 C 以下）稀釋飲用等字句，足可認定為係補充人體需要之酵素營養補充品，依前揭被告函文意旨，顯應歸屬於第 5 類商品，而非第 30 類之烹調食品發酵用之食品酵素。而前者為營養補充品酵素，後者為烹調食品發酵用酵素，二者商品功能用途有別，且本件卷附酵素商品係由大地生機中心銷售，無須再加工或烹調，可直接食用，屬於補充營養品。然而，烹調食品發酵用酵素，並不能直接食用，亦非營養補充品，必須與其他主要食材結合，透過醃製、烘焙、釀造等調理過程，

使主食材產生發酵作用，改變主要食材質地後，才可食用其發酵後之主要食材，通常多透過烹飪材料行等處販售，銷售通路及購買消費者完全不同，依前揭實務見解及說明，以一般社會通念及市場交易情形，尚非屬同一或類似商品。參加人亦具狀承認森田酵素商品，屬於現行商品分類第 5 類之酵素營養補充品。從而，本件前揭卷附商標使用之證據，既均顯示森田酵素商品為第 5 類之營養補充品酵素，而非第 30 類之烹調食品發酵用酵素，依前揭說明，即應認上開使用證據並非使用於其所指定之第 30 類酵素商品。

(二) 系爭「森田」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 30 類之「酵素」商品，權利期間自 90 年 10 月 1 日起至 100 年 9 月 30 日止，嗣系爭商標經申准延展註冊，仍指定於前揭商品，權利期間至 110 年 9 月 30 日止。故參加人申請延展註冊時(100 年 9 月 16 日)，「酵素營養補充品」顯已增列於第 5 類之商品及服務類別中，參加人在申請延展時，自應一併申請更正其登記之商品類別。況且，參加人另有註冊之「森田」商標，申請日期 92 年 7 月 4 日，權利期間 93 年 4 月 1 日至 113 年 3 月 31 日止，指定使用於商品類別第 5 類之商品，商品名稱內容則含「營養補充品」在內，故參加人既然亦有第 5 類之「森田」商標，對商品及服務分類表第 5 類及第 30 類之增刪情形，在申請延展時，合理上應會注意到。又被告言詞辯論時，所提出之參考證物，得見登記商品類別為第 5 類，商品名稱含「纖維酵素營養補充品」在內，前揭與酵素相關之營養補充品，權利期間與延展期間，均在系爭商標之近期前後，其皆登記為第 5 類商品，顯見一般社會通念及市場交易情形，亦能明顯區分第 5 類與第 30 類商品之不同，何況參加人就「森田」商標圖樣，已分別申請註冊登記指定使用於第 5 類及第 30 類之商品，更不能以不知情推諉其更正登記類別之責任。