

109080301 有關「ifixit」商標廢止事件(商標法§63I②)(智慧財產法院 108 年度行商訴字第 134 號行政判決)

爭點：下位商品之使用，與其他下位商品之間，可否認為係同性質商品，而作為有使用之事證？

系爭商標

註冊第 01633931 號



第 008 類：手動手工工具；起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工工具）。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

參加人於 101 年 9 月 7 日以「ifixit」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 8 類的「手動手工工具；起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工工具）」商品，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第 1583371 號商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖所示）。之後原告於 106 年 9 月 20 日以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定的廢止事由，向被告申請廢止其註冊。經被告審查，認為系爭商標並無上述商標法規定的適用，以 108 年 3 月 26 日中台廢字第 L01060460 號商標廢止處分書為「廢止不成立」的處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年 9 月 17 日經訴字第 10806311050 號決定駁回，原告即向本

院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，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。

判決主文

原處分及訴願決定關於「『ifixit』商標，指定使用於起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工具）商品廢止不成立」部分撤銷。

上開撤銷部分，被告應作成「『ifixit』商標，指定使用於起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工具）商品」部分廢止成立，應撤銷註冊之處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。

<判決意旨>

一、商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項亦定有明文。觀諸參加人於廢止答辯時所檢送之證據資料：

廢止答辯附件 1 為訴外人偉博公司向訴外人暉泰公司採購商品之採購單，採購日期為西元 2017 年 8 月 15 日，其上登載有「採購單號：WB-00000000」、「產品編號：WB-SDSQ」、「品名／規格：SDS 鑿壁快脫接頭…雷射 LOGO：ifixit」、「數量：1000」、「單價：80」等，並註明：「09／13 先

交 300」；廢止答辯附件 2 是「六角轉四溝快脫接桿」商品照片，可見其商品及外包裝上均印有系爭「ifixit」商標圖樣；廢止答辯附件 3 係暉泰公司 106 年 9 月 13 日出貨予偉博公司之出貨記錄單，其上登載「品名：SDS 雷射 ifixit」、「數量：300pcs」。以上證據所載日期皆在本件申請廢止日（106 年 9 月 20 日）前 3 年內，且均可見系爭商標圖樣之標示，又其品名、出貨日期、數量均大致相符，應可相互勾稽，並可與廢止答辯附件 4 之暉泰公司於 106 年 9 月 22 日開立給買受人偉博公司之統一發票上所載「品名：WB-SDSQSDS 鑿壁快脫接頭」、「數量：300」、「備註：WB-00000000」相互勾稽。又上開廢止答辯附件 4 之統一發票為依廢止答辯附件 1、附件 2、附件 3 等在 106 年 9 月 20 日之前完成交易而開立，經本院函詢得知，暉泰公司 106 年 9 月營業稅申報銷項有買受人偉博公司所開立的廢止答辯附件 4 之統一發票，營業人偉博公司有憑該發票申報抵扣銷項稅額等情，有本院 109 年 4 月 15 日函、財政部中區國稅局 109 年 4 月 17 日函、財政部中區國稅局臺中分局 109 年 4 月 20 日函、（見本院卷第 221 至 231 頁），綜上事證，堪認於本件 106 年 9 月 20 日申請廢止日前 3 年內暉泰公司確有將系爭商標使用於「SDS 鑿壁快脫接頭」商品之事實。

二、商標使用之授權為不要式之契約行為，不以書面為其成立要件，只須商標權人與被授權人間意思表示合致，即生授權之效力，且被授權人之使用經提出使用證據者，依首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款但書規定，即可認係商標權人之使用。查依據原告於廢止申請時所提出泛亞徵信有限公司之徵信報告及暉泰公司登記資料查詢表，可知參加人為暉泰公司代表人，並實際經營該公司業務。則參加人讓暉泰公司使用系爭商標於「SDS 鑿壁快脫接頭」商品，依一般

社會通念及經驗法則，自堪認參加人已授權暉泰公司使用系爭商標於該商品，而可認為係參加人之使用。

三、原告固主張參加人所提出廢止答辯附件 1 之採購單品名／規格欄載有：「SDS 鑿壁快脫接頭…電動溝歐美日機種的電鑽均可使用…」，且廢止答辯附件 2 之商品外包裝圖中亦顯示有電鑽圖樣，可見該商品係屬動力手工具相關商品，並非系爭商標指定使用之手動手工具等商品云云。惟經濟部於本件訴願階段，曾就廢止答辯附件 1 採購單所載標示有系爭商標「ifixit」圖樣之「SDS 鑿壁快脫接頭」商品，以 108 年 8 月 27 日經訴字第 10806172580 號函詢採購該商品之偉博公司，是否於 106 年 8 月 15 日至 9 月 13 日間曾向暉泰公司購買該商品及該商品是否屬「手動手工具」商品。偉博公司業以 108 年 9 月 2 日偉博字第 10801 號函復稱：「一、本公司於 106 年 8 月 15 日至 9 月 13 日有向偉泰五金工具有限公司購買標示有『ifixit』商標之『SDS 鑿壁快脫接頭』商品。

二、『SDS 鑿壁快脫接頭』該商品可用於手動工具與電動工具上（圖示如附件一、二）。三、因早期電動工具較不發達，較多的快脫接頭都是與手動工具配合進行各種鑿孔或鑿壁作業。因近年來電動工具的應用越來越普及，以及設備越方便，所以變成大宗都與電動工具配合較多」等語。由此可知，上述「SDS 鑿壁快脫接頭」商品亦可用於手動工具上，而可認係屬系爭商標所指定之「手動手工具」商品。是堪認參加人已有將系爭商標使用於所指定之「手動手工具」商品上。

四、除「SDS 鑿壁快脫接頭」商品為手動手工具外，參加人之使用證據無法證明其有使用於手動手工具之外的 15 項商品，即應將其餘 15 項商品撤銷註冊：

(一)參加人所提出之使用證據，雖可讓 SDS 鑿壁快脫接頭歸類為手動手工具，惟系爭商標指定使用之商品多達 16 項，而參加人僅提出屬於第 8 類上位概念之「手動手工具」使用證據，

且與下位概念之其他 15 項商品性質不同，本院仍應就其他 15 項商品是否有廢止事由為審酌。

(二)按 99 年 5 月 21 日司法院智慧財產法律座談會行政訴訟類第 1 號會議決議謂：「本件商標權人僅提出其中一種指定商品之使用證據，其他指定商品之使用證據則未提出，自難謂已盡證明使用之責。智慧財產局應續令商標權人提出全部指定商品之使用證據，如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定。」。

(三)次按，「商標法第 63 條上開規定所指商標有無使用或其使用是否構成廢止事由，是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言。使用註冊商標，應特別留意實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合。…另商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務，若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用。如以上開該注意事項所舉例而言，化妝品為上位商品，粉餅則為下位具體商品，使用粉餅，得認定為使用於註冊之化妝品。又銀行服務為上位服務，而使用於具體之信用卡發行服務，則得認定為使用」（最高行政法院 106 年度判字第 163 號判決）。

(四)經查，系爭商標經註冊指定使用於第 8 類之「手動手工具；起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工具）」等 16 項商品；而參加人於原處分作成前，僅提出其 1 項商品，即「六角轉四溝快脫接桿」（參原證 5 即乙證 1-3 附件 2）或稱「SDS 鑿

壁快脫接頭」（參原證 4 即乙證 1-3 附件 1），作為系爭商標之使用證據。依前開 99 年司法院智慧財產法律座談會之意旨，被告至多僅能就參加人有提出使用證據之商品作成廢止不成立之處分，若其餘 15 項未提出使用證據之商品，仍應作成廢止系爭商標之處分。

(五)次查，於本件 109 年 3 月 9 日準備程序開庭時，當受命法官詢問被告訴訟代理人是否認為有逐項審查？被告訴訟代理人答稱：「因為手動手工具是上位概念，其他註冊的商品都在此上位概念範圍之內，故認為都有使用到而為廢止不成立之處分」等語，本院 109 年 3 月 9 日準備程序筆錄第 3 頁可稽（見本院卷第 199 頁），可知被告自承沒有就各該指定使用商品逐項審查，亦即被告係以參加人提出之「六角轉四溝快脫接桿」或「SDS 鑿壁快脫接頭」資料，該當第 8 類上位概念「手動手工具」之使用證據，即認系爭商標所有下位概念之指定使用商品均有使用，實違反最高行政法院 106 年度判字第 163 號判決所闡釋：「若使用概括之上位概念商品，不得認係使用具體下位概念商品」之意旨。

(六)末查，參加人提出之前開「六角轉四溝快脫接桿」或「SDS 鑿壁快脫接頭」之使用證據，雖屬於第 8 類上位概念之「手動手工具」商品。惟所謂「六角轉四溝快脫接桿」或「SDS 鑿壁快脫接頭」，係由鉻釩鋼材質所製成，使用方式係安裝於電鑽上，用以轉接四溝式鑽頭而言，已如前述。核其用途、功能，均與系爭商標註冊指定使用之其他 15 項下位概念商品「起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工具）」不同，不可認為係同性質商品。

五、 綜上所述，系爭商標指定使用於起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工具）商品部分，有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定的廢止事由，故原處分及訴願決定關於該部分廢止不成立部分應予撤銷，且上開部分，本件事證已臻明確，爰依行政訴訟法第 200 條第 3 款之規定，命被告應作成「系爭商標指定使用於起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工具）商品」部分廢止成立，應撤銷註冊之處分，至於原處分及訴願決定其餘部分，並無誤違，故原告其餘之訴應予駁回。判決如主文。