

111120303 有關「ACE」商標評定事件(商標法§63I②)(智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 84 號行政判決)

爭點：商標維權使用有關證人證詞的採認

系爭商標

ACE

註冊第 742635 號

第 4 類：黑油、黃油、潤滑油、齒輪油、基礎油、機車油、工業用牛油、機油、循環油等。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

訴外人油泰企業有限公司（下稱油泰公司）前於民國 85 年 3 月 15 日以「ACE」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條第 4 類之「黑油、黃油、潤滑油、齒輪油、基礎油、機車油、工業用牛油、機油、循環油」商品，向被告申請註冊，經核准列為註冊第 742635 號商標（下稱系爭商標），於 95 年 1 月 6 日將系爭商標移轉登記予原告，復經被告准予延展系爭商標之商標權期間至 116 年 3 月 31 日。嗣參加人於 109 年 6 月 2 日以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之廢止事由，向被告申請廢止註冊。案經被告審查以 110 年 6 月 30 日中台廢字第 1090318 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，經濟部於 110 年 10 月 6 日以經訴字第 11006308310 號訴願決定駁回，原告不服，向本院提起行政訴訟。本院認本件判決結果，將影響參加人之權利或法律上利益，依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。。

判決主文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

<判決意旨>

一、依原告所提 107 年 10 月 22 日起至 108 年 11 月 9 日之交運單 8 張，其上記載產品名稱分別為「ACE 90」、「ACE 20W40」、「ACE 15W40」、「環保 2T」、「ACE 環保 2T」、「ACE20W40 機油」等，產品單價分別為 2,500 元、3,000 元，交易對象為三義農機行，左下角則有油泰公司名稱。且經證人即昇保農機行負責人鄧○昇於本院準備程序時證稱：

我父親經營三義農機行時起，即向原告經營之「油泰」商號購買機油、齒輪油、二行程機油等油品，而有業務上往來，延續到我所經營昇保農機行迄今。我購買油品流程是以電話向原告訂貨，約定 20 日結算一次款項，油品送貨時會檢附送貨單，我或家人則於單據上簽收，購買頻率為大月時一個月約兩次，最近則沒有訂貨。原告所提出 107 年 10 月 22 日起至 108 年 11 月 9 日之交運單 8 張，該等內容確為我向原告購買機油、齒輪油、二行程機油之資料，其中 108 年 3 月 6 日、108 年 11 月 9 日、108 年 10 月 8 日交運單上「鄧」、「鄧○森」均是我簽的，「鄧○森」是我之前的名字；其餘交運單上「鄧」應為我母親所簽，又該等交運單上所載之品名「ACE 90」是齒輪油、「ACE 20W40」是柴油引擎專用油、「ACE 15W40」是汽油引擎專用油、「環保 2T」與「ACE 環保 2T」都是二行程機油，交運單上收貨人位置雖載「三義農機行」，然實際上均為我與原告間之油品交易內容，油品均送貨至昇保農機行，可能是原告念舊，所以交運單上還是寫我父親之前經營之「三義農機行」。另原告所提關於「ACE」商標圖樣之商品、包裝箱等照片及商品型錄等資料，其中答證 1-1 照片是我向

原告購買油品商品之外包裝，答證 1-2 照片上黃色瓶裝是「ACE 20W40」、藍色瓶裝是「ACE 15W40」、黑色瓶裝是「ACE 15W40」的新包裝，答證 1-3 照片上是「ACE 90」齒輪油，答證 1-4 照片上黑色瓶裝是「環保 2T」、「ACE 環保 2T」，答證 1-5 照片是商品所裝箱之外包裝，這些都是我向原告買過之商品及看過之外包裝。答證 2 之商品型錄內容除了剛剛陳述過之商品外，我亦有看過黑色這瓶化油劑、清潔劑、紅色蓋子之潤滑劑等語，此有原告所提出「ACE」商標圖樣之商品、包裝箱等照片及商品型錄在卷為憑。

- 二、由證人鄧○昇證述內容與上開交運單、「ACE」商標圖樣之商品、包裝箱等照片及商品型錄相互勾稽，堪認原告確實有在本件申請廢止之日即 109 年 6 月 2 日前 3 年內，於其產製銷售之齒輪油、機油等商品上之外包裝使用系爭商標，而符合商標法第 5 條第 1 項第 1、2 款規定之要件。參加人雖以原告遲至本院審理程序始提出上開交運單及傳喚證人鄧○昇，而質疑該等證據真實性云云，然證人鄧○昇已證稱上開交運單內容均係向原告購買前述機油、齒輪油等油品，且該等單據上簽名確為其或其母所簽，並一一詳述單據上品名為何種商品種類及用途，且如何對應於原告所提出之商品、外包裝照片及產品型錄，又證人鄧○昇與兩造、參加人均無親屬或僱傭關係，且已具結擔保其證言之真實性，應無甘冒偽證罪之處罰，蓄意偏袒原告而為虛偽陳述之虞。參加人僅認原告於本院審理期間提出而認該等證據非可信實，仍乏推論之依據，難認有據。至原告所提其他證據，或無法證明該等單據上簽名者為何人、或無法認定交易明細及物流單內容與交易油品之關聯性、或無法證明其名片使用期間與方式等，是其餘證據均無法作為系爭商標有使用於指定商品之論據。
- 三、按個案上認定商標實際使用的商品或服務是否為註冊指定商品或服務範圍相符合時，為免於商標權人逐一舉證之負擔，

對於註冊指定範圍內與實際使用的部分商品或服務「性質相當」或「同性質」的商品或服務，可在此合理範圍內認定有使用。其判斷標準應就商標實際使用的商品或服務，就其內容、專業技術、用途、功能等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定；二商品或服務具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，得認為其商標實際使用的商品或服務與其指定使用的商品或服務符合（最高行政法院 106 年度判字第 163 號、104 年度判字第 429 號判決參照）。

- 四、系爭商標所指定使用之商品均屬「工業用油及油脂、潤滑油、機油」性質之商品無誤。又系爭商標指定商品名稱之定義、使用內容及範圍，其中「黃油」係在基礎油加入潤滑添加劑製成之機械零件潤滑劑；「工業用牛油」係以潤滑油脂為成分，可運用在汽機車、機械工具等商品之潤滑、防鏽等用途；「基礎油」通常係指組成潤滑油、潤滑油脂成品之液態成分，任何一種潤滑油、脂的主要成分（一般佔質量 67%-90%）都是基礎油；「黑油」通常指原油；「機油」俗稱黑油，係專門用在內燃機之潤滑油，係給引擎各個金屬部分產品摩擦潤滑之效果；「齒輪油」係一種高黏度之潤滑油，專供保護傳輸動力零件，亦是一種用於各種齒輪傳動裝置之潤滑油；「循環油」通常係指一直固定流量循環之潤滑系統用油，例如引擎機油或轉動機械之軸承潤滑油。又上開「黃油、潤滑油、機車油、機油、循環油、齒輪油」商品，均屬潤滑油（脂）商品，係以「基礎油」物性為基礎，並經功能添加劑強化或調整其濃度，以符合不同工況需求，作為潤滑、降低磨損等用途，同為油品業者所產製提供，於機車行、油品行等相同販賣場所並列銷售，此觀諸被告所提行政訴訟補充答辯書狀所載可明，足徵系爭商標使用於「機油、齒輪油」商品，與系爭商標指定使用之「黑油、黃油、潤滑油、基礎油、機車油、工業用

牛油、循環油」商品，確屬性質相當之商品，在商業交易習慣上，一般公眾應能認定二者具重疊或相當關係之同質性商品。準此，原告所提前揭證據資料既可證明系爭商標於申請廢止日前 3 年內有基於行銷之目的被使用於指定之「機油、齒輪油」商品，自得認同性質之「黑油、黃油、潤滑油、基礎油、機車油、工業用牛油、循環油」商品亦有使用之事實。