

智慧財產及商業法院行政判決

110年度行商訴字第20號

民國110年8月26日辯論終結

原告 明昌油封科技有限公司

代表人 陳益昌（董事）住同上

訴訟代理人 陳居亮 律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 林淑如

參加人 日商武藏油封工業股份有限公司

代表人 武藤正弘（代表取締役社長）

訴訟代理人 林志剛律師

楊憲祖律師

黃闡億律師

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110年1月14日經訴字第10906313410號訴願決定，提起行政訴訟。

本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告之前手○○橡膠有限公司（下稱○○公司）於民國91年6月12日以「MUSASHI」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17類之「橡膠、塑膠製油封墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈、油封」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1049125號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣系爭商標輾轉移轉登記予原告並經准予延展註冊（商標權期間至112年6月30日止）。其後，參加人日商武藏油封工業股份有限公司於107年11月23日以系爭商標有商標法第63條第1項第1款規定之廢

止事由，向被告申請廢止其註冊。案經被告審查，以109年8月31日中台廢字第1070472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，經經濟部110年1月14日經訴字第10906313410號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、原告主張：

一、原處分及訴願決定機關未詳查參加人於申請評定前三年內有無使用據爭商標之情事：

(一)據爭註冊第1601794號「M&Device」商標、第1601795號「武藏油封工業股份有限公司圖形」商標(下稱據爭商標1、2，並合稱據爭商標，見原處分卷第84頁，商標圖樣如附圖二、三所示)。參加人稱其公司成立於西元1948年(參申證1第1頁上方)，然參加人早期係日本當地貿易商之工廠，只以生產為主，並不介入外銷銷售，近年來參加人雖然改變經營策略亦開始自行外銷銷售其產品，然參加人從來就不曾企圖以臺灣為其外銷市場，多年來在臺灣市場上均不曾見過參加人之產品。參加人雖提出「申證1」西元2014年商品型錄影本(原處分卷第25至61頁)欲作為於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，然該份型錄並未在臺灣發行或散布，不得作為參加人有真實使用據爭商標之證據，且光憑一份內容全為英文之商品型錄欲作為其有真實使用據爭商標之證據，此亦與臺灣一般商業交易習慣不符合。

(二)再者，參加人於其107年12月18日商標申請廢止補充理由書，檢附西元2016年9月20日、2016年11月22日、2016年12月21日、2017年5月03日、2018年8月05日及2018年9月4日由○○貿易股份有限公司(下稱○○公司)直接進口之進口報單6份(申證6，見原處分卷第112-143頁反面)，然上該6份進口報單內均註明其「商標(品牌)」為「MUSASHI」，而非據爭註冊第1601794號、第1601795號商標。且上該6份

進口報單之「賣方(30)」欄位，業經參加人予以塗蓋遮掩，無法確認參加人是否就是上該6份進口報單之出賣人，惟由進口報單所載賣方地址為大阪市(OSAKA)，而參加人公司地址是在日本的東京市(TOKYO)，顯見上該6份進口報單之出賣人並非參加人。既然上該6份進口報單之商品並非由參加人出口販賣到臺灣，則參加人即無在臺灣使用據爭商標於其主張之商品之行為。原處分及訴願決定認定參加人「於申請評定前三年有使用據爭商標於指定之商品或服務」之結論，自有違誤。

二、原告並無就系爭商標自行變換商標或加附記之行為：

(一)參加人雖提出申證2臺灣彰化地方法院(下稱彰化地院)104年度訴字第302號刑事判決(下稱刑事判決，原處分卷第61-1至70頁反面)指摘原告有違反商標法之犯罪行為云云，惟查，該案刑事判決僅係認定原告使用據爭商標於商品包裝盒上「有使相關消費者混淆誤認之虞」，而非認定原告使用系爭商標並加上附記而該當違反商標法之行為。原告使用系爭商標於商品包裝盒上「有使相關消費者混淆誤認之虞」。原告公司及其法定代理人陳益昌於上述刑事案件繫屬之前並不知參加人有申請據爭商標，以為據爭商標之圖形純係包裝盒上之裝飾性線條圖案而已，直至參加人於103年5月8日向檢調單位聲請搜索扣押原告公司之包裝盒時，始知悉參加人申請有據爭商標，原告及其法定代理人於收到起訴書之後即未再使用據爭商標，而是使用除去據爭商標圖樣之新包裝盒，有原證1可證(本院卷第175至187頁)。是故上開刑事判決理由指述之情形，僅指原告公司於103年5月8日以前之行為而已。原告及法定代理人陳益昌於上述刑事判決業經依法科處刑罰確定，原處分又為本件廢止系爭商標註冊之處分，無異是就原告之單一行為為兩次科罰，於此顯有不公平之處。

(二)依參加人提出之申證2、4、5等證據，其中系爭商標大寫英文「MUSASHI」者，仍是以單純之大寫英文「MUSASHI」字樣之外觀出現，並未變換為其他字樣、也未加上有任何附記。

01 至於「OILSEAL」文字係商品通用名稱（即油封之意），而
02 「MUSASHI OIL SEAL MFG.CO.,LTD」係公司英文名稱，此亦
03 為兩造所不爭執。因「MUSASHI OIL SEAL MFG.CO.,LTD」文
04 字與「OIL SEAL」文字之間係被據爭商標以小方塊排列成之
05 兩列幾何直線圖形所隔開，所以系爭商標「MUSASHI」文字
06 與「OILSEAL」文字、與「MUSASHI OIL SEAL MFG.CO.,LT
07 D」文字以及與據爭商標圖樣等，均係獨立存在，原告在使
08 用系爭商標時未有任何變換，並無參加人所稱之「自行變換
09 商標或加附記」之情形。

10 三、並聲明：原處分及訴願決定均撤銷。訴訟費用由被告負擔。

11 參、被告答辯：

12 一、於申請廢止前三年，參加人有將據爭商標使用於油封商品之
13 事實：

14 (一)依參加人所提申證9之外包裝盒照片(原處分卷第195頁)，可
15 知西元2002年參加人即有使用標示菱形「M」圖、抽象幾何
16 排列與不完整圓及參加人之公司外文名稱特取部分「MUSASH
17 I」、商品名稱「OIL SEAL」、公司外文名稱「MUSASHI OIL
18 SEAL MFG.CO.,LTD.」、地名「Tokyo」、「Japan」所組成
19 之商標圖樣於型號「T1165」之油封商品上，與申證6參加人
20 代理商○○公司之106年05月03日、107年08月05日進口報單
21 上貨物名稱、商標(牌名)及規格等欄位所載之「OIL SEAL”
22 MUSASHI”」、「T1165」等內容(原處分卷第129、138頁)可
23 相互勾稽，堪認參加人截至107年8月5日間仍延續使用標示
24 菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓及外文「MUSASH
25 I」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG.CO.,LTD.」
26 所組成之商標圖樣於型號「T1165」之油封商品上。再參酌
27 該期間內○○公司於進口報單上所載之「F4107、F4134、N2
28 113、N2287」等規格型號，申證7之○○公司於西元2015年1
29 2月至2018年11月間估價單上廠牌、品名及料號欄位所載之
30 「MUSASHI」、「油封(後輪外/後輪內/前輪/後內)…」、
31 「F4134、N2113」等內容(原處分卷第144至148頁)，以及申

證12之○○公司向中間貿易商訂貨之訂貨單、中間貿易商回覆○○公司及中間貿易商向參加人訂購商品之採購訂單等(原處分卷第222至237頁),對照申證1之參加人西元2014年所印製(封面標示有菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD」所組成之商標圖樣)之商品型錄(原處分卷第25至61頁),內頁所臚列之前揭商品規格型號,益證參加人至少自西元2002年至2018年8月間應有持續使用,標示菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD」所組成之商標圖樣,且「T1165、F4107、F4134、N2113、N2287」等規格型號之油封商品並有進口至臺灣販售之事實。

(二)觀諸參加人前揭使用之商標圖樣,其菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓之圖形部分,與據爭商標相較,二者均有相仿之抽象幾何排列與不完整圓設計圖或/及菱形「M」圖,構圖意匠極相彷彿,堪認於申請廢止前三年,參加人有將該等據爭商標使用於油封商品之事實。是以,參加人主張系爭商標有違商標法第63條第1項第1款規定申請廢止,註冊第01601794號、第01601795號商標均得作為據爭商標進行實體審查。

二、依參加人所檢送之申證2、4、5、8、13之彰化地院104年度訴字第302號刑事判決、臺灣彰化地方檢察署(下稱彰化地檢)檢察官103年度偵字第6960號起訴書及相關扣案物照片、參展資料、商品型錄、臺灣士林地方檢察署(下稱士林地檢)檢察官106年度偵字第5547號不起訴處分書及士林地檢檢察官106年度偵續字第216號不起訴處分書,可知參加人至遲於91年間即有使用由抽象幾何排列與不完整圓及外文「MUSASHI」、「OILSEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG.CO. LTD」所組成之商標圖樣於油封產品,同年5月間並有透過國內代理商○○公司進口標示前揭商標圖樣,貨號「T1165」之油封商品至國內販售之事實。原告「明昌油封科技有限公

司」及其前手「○○油封有限公司」，於102年10月1日前後有印製標示菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO. LTD」、「MADE」、「TAIWAN」所組成之商標圖樣，使用於油封商品，販售予國外客戶，2014年4月間原告並有以前揭商標圖樣標示使用於油封商品之外包裝盒，參加於南港展覽館舉辦之第30屆台北國際汽車零配件展覽會等情事。

三、系爭商標係由外文「MUSASHI」所構成，而原告實際使用之商標圖樣，係以系爭「MUSASHI」商標，附加菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓及「OILSEAL」、「MUSASHIOILSEAL MFG. CO. LTD」、「MADE」、「TAIWAN」等圖文所組成，與系爭商標單純文字之設計態樣差異明顯，依一般社會通念觀察，原告自有變換商標與加附記之行為。

四、系爭商標變換或加附記後有造成使相關消費者與據爭商標產生混淆誤認之情事：

原告自行變換加附記後之商標圖樣，與據爭商標相較，二者皆有引人注目之抽象幾何排列與不完整圓圖形，構圖意匠極為相仿，應屬構成高度近似之商標。

系爭商標指定使用之「橡膠、塑膠製油封墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈、油封」商品，與據爭商標使用之「塑膠製油封；橡膠製油封」商品相較，二者均屬橡膠及塑膠製油封、墊圈、襯墊等相關商品，商品原料、功能、用途相同或相近，產製者、消費族群及行銷管道亦有重疊之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或高度類似之商品。

五、綜上所述，原告確有將系爭註冊商標自行變換或加附記使用之情事，且衡酌系爭商標變換或加附記使用之圖樣與據爭商標構成近似程度高，所指定使用之商品間存在同一或高度類似關係，據爭商標復具有相當識別性等因素判斷，應有使相關消費者誤認兩者商標所產製之商品為同一來源，或者誤認兩者商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或

其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標應有商標法第63條第1項第1款規定之適用，依法自應廢止其註冊。

六、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人之陳述：

一、參加人於申請廢止前三年有將據爭商標使用於油封商品之事實：

(一)參加人提出之油封商品外包裝盒照片(申證9，原處分卷第195頁反面)顯示型號「T1165」之油封商品上即標示與據爭商標相同之菱形「M」圖、「抽象幾何排列與不完整圓圖形」、參加人之公司外文名稱特取部分「MUSASHI」及不具識別性之商品名稱「OIL SEAL」、公司外文名稱「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD.」、地名「Tokyo」、「Japan」，該外包裝盒與申證6，參加人代理商○○公司之106年5月3日、107年8月5日等進口報單上貨物名稱、商標(牌名)及規格等欄位所載之「OIL SEAL “MUSASHI”」、「T1165」等內容相互勾稽(原處分卷第112至143頁反面)，足認參加人截至107年8月5日間仍持續使用菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓圖形，及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD.」所組成之圖樣於型號「T1165」之油封商品上。

(二)再參酌○○公司於進口報單上所載之「F4044」、「I3600」、「I3607」等油封商品之規格型號(原處分卷第130至132頁)，對照申證7之○○公司於西元2015年12月至2018年11月間給予臺灣客戶之估價單上廠牌、品名及料號欄位所載之「MUSASHI」、「油封(後輪外/後輪內/前輪/後內)…」、「F4044、I3600、I3607」等內容(原處分卷第144至148頁)，及申證12○○公司向中間貿易商訂貨之訂貨單(ORDER)、中間貿易商回覆○○公司之訂購確認單(SALES CONFIRMATION)及中間貿易商向參加人訂購商品之採購訂單(原處分卷第222至237頁)，對照申證1之參加人西元2014年所印製(封面標示有菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓圖形及

01 外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MF
02 G.CO.,LTD」所組成之圖樣)之商品型錄(原處分卷第25至61
03 頁),內頁所臚列之前揭商品規格型號,益證參加人至少至2
04 018年8月間仍持續使用,標示菱形「M」圖、抽象幾何排列
05 與不完整圓圖形及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUS
06 ASHI OIL SEAL MFG.CO.,LTD」所組成之圖樣,且「T1165、
07 F4044、I3600、I3607」等規格型號之油封商品並有進口至
08 臺灣販售之事實,故據爭商標均得作為實體審查。

09 二、系爭商標有變換或加附記使用之情形：

10 (一)依參加人檢送之士林地檢第5547號不起訴處分書(申證8,
11 原處分卷第192-193頁反面)、型號「T1165」之油封商品外
12 包裝盒照片(申證9,原處分卷第195頁反面)及士林地檢第21
13 6號不起訴處分書(申證13,原處分卷第238至241頁),可
14 知參加人至遲於91年間即有使用抽象幾何排列與不完整圓圖
15 形及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEA
16 L MFG. CO., LTD.」所組成之圖樣於油封產品,同年5月間
17 並有透過國內代理商○○公司進口標示前揭圖樣,貨號「T1
18 165」之油封商品至國內販售之事實。

19 (二)根據○○地院刑事判決、○○地檢起訴書及相關扣案物照片
20 (申證2,原處分卷第61-1至83頁反面),足證原告位於○
21 ○縣○○市○○○路00號之工廠於103年5月8日為警持法院
22 搜索票執行搜索,扣得印製標示菱形「M」圖、抽象幾何排
23 列與不完整圓圖形及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「M
24 USASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD.」、「MADE」、「TAIWA
25 N」所組成之圖樣,使用於油封商品,並販售予國外客戶之
26 事實。又原告於103年4月9日至12日「第30屆台北國際汽車
27 零配件展覽會TAIPEI AMPA」會場攤位上散發商品型錄,該
28 型錄內確載有由抽象幾何排列與不完整圓圖形及外文「MUSA
29 SHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LT
30 D.」等所組成之圖樣使用於油封產品包裝之照片(申證4,
31 原處分卷第85至89頁)及商品型錄(申證5,原處分卷第90

至105頁)可稽。再者，西元2016年1月間在阿拉伯聯合大公
國杜拜曾取締查獲原告關係企業○○公司自臺灣出口之標示
上開圖樣之油封商品，此有申證11及15相關商業發票、產地
證明書、提貨單、現場查獲照片等可供證明(原處分卷第197
頁、第248至266頁)。以上各項證據，堪認原告在系爭商標
註冊(92年7月1日)後，有為行銷之目的將前揭圖樣使用於油
封商品之事實。

三、系爭商標係由外文「MUSASHI」所構成，而原告實際使用之
圖樣，則以系爭「MUSASHI」商標，附加菱形「M」圖、抽
象幾何排列與不完整圓圖形及「OIL SEAL」、「MUSASHI OI
L SEAL MFG. CO., LTD.」、「MADE」、「TAIWAN」等圖文所
組成，與系爭商標註冊時單純文字之設計態樣差異明顯，依
一般社會通念觀察，原告自有變換商標與加附記之行為。

四、系爭商標變換或加附記後有造成使相關消費者與據爭商標產
生混淆誤認之情事：

原告自行變換加附記後之圖樣，與據爭商標相較，二者皆有
幾近相同之抽象幾何排列與不完整圓圖形，構圖意匠極相
仿，二者近似程度極高。系爭商標指定使用之「橡膠、塑膠
製油封墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈、油封」商品，與
據爭商標使用之「塑膠製油封；橡膠製油封」商品相較，二
者均屬橡膠及塑膠製油封、墊圈、襯墊等相關商品，商品原
料、功能、用途相同或相近，產製者、消費族群及行銷管道
亦有重疊之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成
同一或高度類似之商品。

五、綜上所述，原告確有將系爭商標自行變換或加附記使用之情
事，且衡酌系爭商標變換或加附記使用之圖樣與據爭商標圖
樣近似程度極高，所指定使用之商品間存在同一或高度類似
關係，且據爭商標與其指定之商品間並無關聯性，應具有相
當識別性，原告變換或加附記後之圖樣有參加入英文公司名
稱「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD.」，整體構圖意匠
與參加入實際使用於油封商品外包裝之圖樣幾近相同，其顯

有惡意攀附之意圖等因素，原告變換或加附記使用後之圖樣應有使相關消費者誤認其表彰之商品與據爭商標商品為同一來源，或者誤認二者存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標應有商標法第63條第1項第1款規定之適用，依法自應廢止其註冊。

六、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

伍、得心證之理由：

一、本件之爭點為：系爭商標是否有商標法第63條第1項第1款之廢止事由？

二、按商標法第63條第1項第1款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」。本款規定旨在避免註冊後就商標本體自行變換或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。所謂自行變換商標或加附記使用，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以變更或加添其他文字、圖樣或態樣，使得實際使用的商標與其註冊商標不同，且有使相關消費者對其所指示商品/服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。商標權人有無變換加附記使用系爭商標之事實，應就客觀事實證據認定之。至於「有使相關消費者混淆誤認之虞」之判斷，可參「混淆誤認之虞」審查基準（參見智慧財產局編印110年版商標法逐條釋義）。

三、又按，以註冊商標有第63條第1項第1款規定申請廢止，其據以廢止商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請廢止前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，且所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，商標法第67條第2項準用第57條第2項及第3項，亦有明定。本件參加人於申請廢止時，其據以廢止商標之註冊已滿三年，

01 自應檢附於申請廢止前三年有使用於據以主張商品或服務之
02 證據。

03 四、參加人於申請廢止前三年有使用據爭商標於油封商品之事
04 實：

05 (一)依參加人提出之油封商品外包裝盒照片(申證9，原處分卷第
06 195頁反面)顯示型號「T1165」之油封商品上即標示與據爭
07 商標相同之菱形「M」圖、「抽象幾何排列與不完整圓圖
08 形」、參加人之公司外文名稱特取部分「MUSASHI」及不具
09 識別性之商品名稱「OIL SEAL」、公司外文名稱「MUSASHI
10 OIL SEAL MFG. CO., LTD.」、地名「Tokyo」、「Japan」，
11 該外包裝盒與申證6，參加人代理商○○公司之106年5月3
12 日、107年8月5日等進口報單上貨物名稱、商標(牌名)及規
13 格等欄位所載之「OIL SEAL “MUSASHI”」、「T1165」等
14 內容相互勾稽(原處分卷第112至143頁反面)，足認參加人截
15 至107年8月5日間仍持續使用菱形「M」圖、抽象幾何排列與
16 不完整圓圖形，及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUS
17 ASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD.」所組成之圖樣於型號「T1
18 165」之油封商品上。

19 (二)再參酌○○公司於進口報單上所載之「F4044」、「I360
20 0」、「I3607」等油封商品之規格型號(原處分卷第130至13
21 2頁)，對照申證7之○○公司於西元2015年12月至2018年11
22 月間給予臺灣客戶之估價單上廠牌、品名及料號欄位所載之
23 「MUSASHI」、「油封(後輪外/後輪內/前輪/後內)…」、
24 「F4044、I3600、I3607」等內容(原處分卷第144至148
25 頁)，及申證12○○公司向中間貿易商訂貨之訂貨單(ORDE
26 R)、中間貿易商回覆○○公司之訂購確認單(SALESCONFIR
27 MATION)及中間貿易商向參加人訂購商品之採購訂單(原處
28 分卷第222至237頁)，對照申證1之參加人西元2014年所印製
29 (封面標示有菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓圖形及
30 外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MF
31 G. CO., LTD」所組成之圖樣)之商品型錄(原處分卷第25至61

頁)，內頁所臚列之前揭商品規格型號，益證參加人至少至2018年8月間仍持續使用，標示菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓圖形及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHIOILSEALMFG.CO.,LTD.」所組成之圖樣，且「T1165、F4044、I3600、I3607」等規格型號之油封商品並有進口至臺灣販售之事實，故本件廢止案得以據爭商標進行實體審查。

(三)原告雖主張，參加人提出申證1之2014年商品型錄並未在臺灣地區發行，且為英文，不得作為在臺灣使用之證據，進口報單上記載的商標為「MUSASHI」，而非據爭商標，而且進口報單上記載之出賣人地址為日本大阪市，非參加人公司地址，因此，無法證明參加人確有在臺灣使用據爭商標之事實云云，惟查：參加人提出之2014年商品型錄(申證1)，其封面及內頁商品包裝盒照片可見有據爭商標圖樣，對照2017年、2018年間之進口報單(申證6)，其上記載之商品型號相吻合，可確認參加人有透過臺灣代理商將據爭商標產品銷售至臺灣之事實，進口報單上記載之出賣人為中間貿易商，此有參加人提出之○○公司向中間貿易商訂購之訂貨單、中間貿易商回覆○○公司之訂購確認單、中間貿易商向參加人訂購商品之採購訂單等相關單據(申證12)在卷可稽，以上各項證據足以認定進口報單上記載之商品確係參加人產製之據爭商標產品。再者，衡之一般生活經驗，商品型錄上大多印製商品照片，記載商品的尺寸、型號，以方便客戶瀏覽、選購，未必有翻譯為中文之必要，參加人既然有透過臺灣代理商將據爭商標產品銷售至臺灣，則參加人將其印製之商品型錄，提供給臺灣的客戶瀏覽、選購乃一般正常、合理之交易習慣，原告主張申證1商品型錄不得作為使用證據云云，並不可採。

五、原告有將系爭商標自行變換使用之情事：

(一)依○○地院104年度訴字第302號刑事判決、○○地檢檢察官103年度偵字第6960號起訴書及相關扣案物照片(申證2，見原處分卷第61-83頁)等證據，足證原告位於○○縣○○市

○○○路00號之工廠（亦為原告公司登記地址）於103年5月8日為警持法院搜索票執行搜索，扣得印製標示菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓圖形及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG.CO.,LTD.」、「MADE」、「TAIWAN」所組成之圖樣，使用於油封商品，並查有販售予國外客戶之事實。又，原告於103年4月9日至12日「第30屆台北國際汽車零配件展覽會TAIPEIAMP」會場攤位上散發商品型錄，該型錄內確載有由抽象幾何排列與不完整圓圖形及外文「MUSASHI」、「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG.CO.,LTD.」等所組成之圖樣使用於油封產品包裝之照片（見原處分卷第103頁反面至第104頁），此有第30屆台北國際汽車零配件展覽會TAIPEIAMP原告公司參展資料（申證4），及參加人派員前往展覽會場取得之商品型錄（申證5）可稽。再者，2016年1月間在阿拉伯聯合大公國杜拜曾取締查獲原告關係企業「○○油封有限公司」（當時系爭商標之註冊人）（該公司負責人及當時登記地址與原告公司相同）自臺灣出口之標示上開圖樣之油封商品，此有申證11之2016年1月25、26日在阿拉伯聯合大公國杜拜取締「○○油封有限公司」所出口之商業發票、系爭商標註冊證（見原處分卷第197頁）、申證15由阿拉伯聯合大公國律師出具之聲明書及經我國駐阿拉伯聯合大公國杜拜商務辦事處認證之扣押相關商業發票、產地證明書、提貨單、現場查獲照片等可稽（見原處分卷第248-267頁），原告雖否認申證11、15證據之真正，本院認為不足採信。由以上各項證據，堪認原告在系爭商標註冊(92年7月1日)後，有為行銷之目的將前揭圖樣使用於油封商品之事實。

(二)系爭商標係由外文「MUSASHI」所構成，而前揭原告實際使用之圖樣，則以系爭「MUSASHI」商標，附加菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓圖形及「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD.」、「MADE」、「TAIWAN」等圖

01 文所組成，與系爭註冊商標單純文字之設計態樣差異明顯，
02 依一般社會通念觀察，原告自有變換商標與加附記之行為。

03 六、系爭商標變換使用後有造成相關消費者與據爭商標產生混淆
04 誤認之虞：

05 (一)商標是否近似暨其近似之程度：

06 原告自行變換加附記後之圖樣，與據爭商標1、2相較，二者
07 皆有幾近相同之抽象幾何排列與不完整圓圖形，且與據爭商
08 標2同有菱形「M」圖構圖意匠極相彷彿，如標示於相同或類
09 似之商品，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普
10 通之注意，可能會誤認二造商品來自同一來源或雖不相同但
11 有關聯之來源，二者近似程度極高。

12 (二)商品是否類似暨其類似之程度：

13 系爭商標指定使用之「橡膠、塑膠製油封墊圈、墊片、襯
14 墊、封環、護油圈、油封」商品，與據爭商標指定使用之
15 「橡膠製墊圈；塑膠製墊圈；橡膠製襯墊；塑膠製襯墊；塑
16 膠製油封；橡膠製油封；密封墊」等商品相較，二者均屬橡
17 膠及塑膠製油封、墊圈、襯墊等相關商品，其商品原料、功
18 能、用途相同或相近，產製者、消費族群及行銷管道亦有重
19 疊之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或
20 高度類似之商品。

21 (三)商標識別性之強弱：

22 據爭商標圖樣係由不完整圓形（約四分之三圓）及由小方塊
23 排列成兩列之幾何直線圖形所構成，或由不完整圓形（約四
24 分之三圓）及由小方塊排列成兩列之幾何直線圖形，再加上
25 菱形「M」圖所構成，據爭商標圖樣與所指定使用之油封、
26 墊圈、襯墊等商品形狀、品質、功用無關，相關消費者會直
27 接將之視為表彰商品之標識，具有高度之識別性。

28 (四)綜上，本院審酌系爭商標實際變換使用之圖樣，與據以廢止
29 商標構成高度近似，所指定使用之商品間存在同一或高度類
30 似關係，據爭商標具有高度之識別性等因素綜合判斷，原告
31 變換後之商標圖樣，有致相關消費者誤認與據爭商標之商品

01 為同一來源，或者誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授
02 權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，
03 符合商標法第63條第1項第1款規定之廢止事由，原告雖辯
04 稱，原告及法定代理人陳益昌於違反商標法刑事案件業經科
05 處刑罰，原處分又為廢止系爭商標註冊之處分，無異係單一
06 行為分兩次科罰，顯有不公云云。惟查，系爭商標既有商標
07 法第63條第1項第1款規定之廢止事由，被告依法予以廢止註
08 冊，並無違誤，至於原告及其法定代理人因違反商標法之行
09 為而受刑事追訴處罰，與本件系爭商標是否有廢止事由之判
10 斷，乃屬二事，原告之主張，不足採信。又商標法第63條第
11 1項第1款規定，並無時間之限制，只要商標權人自行變換商
12 標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註
13 冊商標構成相同或近似，有使相關消費者混淆誤認之虞，即
14 符合應予廢止之要件，不因商標權人經發現後，已停止其行
15 為而受影響，故原告主張其於刑事案件起訴後已無使用據爭
16 商標之行為，亦無從採為有利之論據。

17 七、綜上所述，系爭商標有商標法第63條第1項第1款規定之廢止
18 事由，原處分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，並無不
19 合，訴願決定維持，亦無違法，原告起訴請求撤銷原處分及
20 訴願決定，為無理由，應予駁回。

21 八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，經審酌後認
22 與判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

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

25 中 華 民 國 110 年 9 月 30 日

26 智慧財產第二庭

27 審判長法 官 汪漢卿

28 法 官 吳俊龍

29 法 官 彭洪英

30 以上正本證明與原本無異。

31 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
☐ 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	☐ 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。 ☐ 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 ☐ 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	☐ 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。 ☐ 稅務行政事件，具備會計師資格者。 ☐ 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ☐ 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 110 年 10 月 7 日

書記官 郭宇修