智慧財產及商業法院行政判決

110年度行商訴字第84號
民國111年10月5日辯論終結

原　　告　張基相
訴訟代理人　曾信嘉律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　林淑如
參　加　人　阿毅輪胎有限公司
代　表　人　翁喬毅
訴訟代理人　方勝新律師

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10月6日經訴字第11006308310號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主　　文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

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，如附圖所示），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（下稱原處分）。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。

二、原告主張：

㈠原告對外於名片上使用系爭商標表明販賣愛士潤滑機油，並實際銷售消費者印有系爭商標或代表系爭商標簡稱之「A」之油品，例如原告於107年10月22日至108年11月9日間出售印有系爭商標之「ACE 90」齒輪油、「ACE 20W40」柴油引擎專用油、「ACE 15W40」汽車引擎專用油、「ACE 環保2T」二行程機油等型號之油品與昇保農機行即鄧文昇；於107年8月4日及108年2月16日出售「ACE 15W40」汽車引擎專用油與何泰達；於108年10月1日販售「ACE 15W40」汽車引擎專用油與「阿偉」；於109年3月13、16日、4月23日間販售「ACE 15W40」汽車引擎專用油或「ACE 90W140」型號油品與百威工程行或公司；於108年4月25日販售代表系爭商標簡稱之「A」之油品與立誠農機行等。又原告倉庫內確有印製系爭商標之多種商品及外包裝紙箱，該等商品規模及多樣化程度，顯非短時間內所能製作，是原告於參加人申請廢止之日即109年6月2日前3年內有使用系爭商標於其指定使用之商品上，原處分與訴願決定以商標法第63條第1項第2款為由廢止系爭商標之註冊，違法有誤。

㈡並聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

三、被告抗辯：

㈠原告所提出之商品實物、外包裝紙箱及倉庫照片，均無拍攝日期、產製者，無法得知該等商品何時產製、產製者是否為原告，無從作為認定原告使用證據。原告所提出之產品型錄上亦無日期，且型錄上顯示之商標「MULTIPURPOSE 愛士 ACE OIL 及圖」與系爭商標不同，難以據此作為系爭商標之使用證據。原告所提出之交運單、存摺封面及內頁、簽收單

等，出貨與匯款時間差距11個月是否符合商業交易習慣、收貨人與匯款是否為同一人、單據真實性等均屬有疑，且交運單下方印有油泰公司及「愛士潤滑機油 ACE OIL及圖」商標，並非原告名稱與系爭商標，又油泰公司於91年12月20日經臺中市政府解散登記在案，嗣於95年即將系爭商標遞次移轉給油泰行張基相、原告，交運單開立內容與商業交易習慣不符。綜觀原告提出之上開證據，均無法相互勾稽以證明原告於109年6月2日前3年內有使用系爭商標於其指定使用商品之事實。另原告最近一次所設立之油泰行，其設立時間係於本件申請廢止日後，復未見油泰行招牌或相關資訊，足認原告所經營之油泰行原已歇業，係於知悉系爭商標將遭廢止後始申請復業，亦可證原告早於本件申請廢止日前3年已停止使用系爭商標。

㈡並聲明：

1.原告之訴駁回。

2.訴訟費用由原告負擔。

四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：

㈠原告於原處分程序所提出之交運單、存摺明細、託運單等資料，其上手寫文字均為原告自行填寫，參加人否認其真正，且該等證據具有大量瑕疵，屬臨事捏造，不能採信；而原告遲至16個月始於本院審理程序提出之交運單及傳喚證人鄧文昇，真實性極為可疑，無其他證據可佐證，亦無法證明使用行為。又油泰行早已歇業3年，不可能有營業行為，更遑論實際使用系爭商標，且油泰公司於解散後並未進入清算程序，則其就系爭商標之移轉行為因未經全體股東同意而無效，現油泰公司法人格早已消滅，系爭商標之權利亦隨同消滅。縱認原告主張屬實，然其所提出交易總金額僅新臺幣（下同）5萬4,500元，是原告使用行為極為少量而不具經濟上意義，就機油產業而言難謂真實使用，故不能認其符合3年內使用系爭商標。

㈡並聲明：

1.原告之訴駁回。

2.訴訟費用由原告負擔。

五、得心證之理由：

㈠按商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。商標法第66條定有明文。查參加人於109年6月2日以系爭商標有違反商標法第63條第1項第2款規定，向被告申請廢止其註冊（見廢止卷第12頁），故本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時之商標法，即105年11月30日修正公布、105年12月15日施行之現行商標法為斷。次按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：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。商標法第63條第1項第2款亦有明文。又按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。此觀同法第5條規定即明。再按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項復有規定。準此，商標權人應真實使用註冊商標，其使用須符合一般商業交易習慣，此即商標權人為維護其商標權之使用，亦稱商標之維權使用，如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年，即構成註冊商標之廢止事由。至於是否真實使用，應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等為事實判斷（最高行政法院110年度上字第303號判決意旨參照）。另註冊商標的使用證據除標示註冊商標、日期及使用人之證據外，其他可以辨識其為註冊商標、日期及使用人的佐證資料，或有可將使用證據互相

勾稽串聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證，亦可資為註冊商標之使用證據。

㈡查系爭商標圖樣係由未經設計之外文「ACE」所構成（如附圖所示），指定使用於第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。參加人於109年6月2日以系爭商標指定使用於前揭指定商品有商標法第63條第1項第2款規定之情事，對之申請廢止註冊。被告作成系爭商標指定使用於前開指定商品註冊應予廢止之處分，是本件爭點為：原告於參加人109年6月2日申請廢止日前3年內，有無將系爭商標使用於前揭指定商品之事實？茲審酌原告於原處分、訴願及本案訴訟程序檢送之使用證據資料，析述如下：

㈢經查：

1.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（見本院卷第123頁至第126頁）。且經證人即昇保農機行負責人鄧文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」、「鄧文森」均是我簽的，「鄧文森」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（即答證1-1至1-5、答證2）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（見本院卷第142頁至第146頁），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（見廢止卷第37頁至41頁背面），則由證人鄧文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文昇，而質疑該等證據真實性云云，然證人鄧文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，又證人鄧文昇與兩造、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。

2.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）。本件審酌原告所提出前開使用證據資料，足堪認定申請廢止日即109年6月2日前3年內，原告將系爭商標使用於所指定「機油、齒輪油」商品之事實。且查，系爭商標於85年3月15日申請時之第4類商品主要包括「工業用油及油脂；潤滑劑（油）；吸收、濕潤、凝聚灰塵用品；燃料（包括馬達用）及照明用油、蠟燭、燈心」，而其指定使用商品內容則係編列於當時第4類040200「工業用油及油脂、潤滑油、機油」組群，有83年7月15日修正發布之商標法施行細則第49條之商品及服務分類表、中央標準局85年8月編印之「商品及服務類似組群參考資料（修訂版）」等件在卷可參（見本院卷第271頁至第273頁、第279頁至第281頁），可知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（見本院卷第237頁至第238頁），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。

3.參加人雖辯稱：原告所提出系爭商標使用證據極少，不具經濟上意義，並非真實使用云云，然系爭商標確經原告標示在所指定使用商品之外包裝上，並有銷售之事實，業經本院認定如前，足徵原告係為行銷之目的，將系爭商標使用於前述商品或其包裝容器，並足以使相關消費者認識其為商標，且有銷售標示系爭商標商品之事實，應符合商標法第5條第1項第1、2款之規定，足以作為系爭商標確有使用之具體事證無誤。又原告銷售前述系爭商標商品之次數、金額等事實於本件並非判斷商標有無真實使用之因素，於參加人未進一步提

出具體事證輔以證明之情況下，自難執為系爭商標未合法使用之論據。另參加人所辯：油泰公司於解散後並未進入清算程序，則其就系爭商標之移轉行為因未經全體股東同意而無效，現油泰公司法人格早已消滅，系爭商標之權利亦隨同消滅云云，查依參加人於原處分程序所提出之油泰公司之公司基本資料（見廢止卷第66頁），油泰公司係於91年12月20日為解散，惟尚未清算完結登記，是其法人格於清算範圍內並未消滅，而商標權屬於財產權一種，油泰公司固已登記解散，仍得依公司法相關規定於一定範圍內繼續經營業務，或為了結現務及便利清算之目的，而將系爭商標移轉予他人繼續使用，又系爭商標於95年1月6日經油泰公司移轉原告之行為業經登記公示在案，此觀智慧局商標檢索系統關於系爭商標之詳細報表可資證明（見本院卷第37頁），益徵原告於起訴時確為系爭商標之商標權人。此外，參加人就系爭商標移轉行為無效、油泰公司法人格消滅等情均未提出任何證據以實其說，是其所辯前情，實非可採。

六、綜上所述，系爭商標於申請廢止日即109年6月2日前3年內，就其所指定使用「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，並無繼續停止使用已滿3年之情形，即無商標法第63條第1項第2款規定之適用。從而，被告所為就系爭商標註冊應予廢止之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，是原告訴請撤銷原處分與訴願決定，為有理由，應予准許。

七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　11　　月　　9　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　林惠君

法　官　潘曉玫

以上正本係照原本作成。

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
（一）符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.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。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.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	1.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。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.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　　111　　年　　11　　月　　9　　日

書記官　李建毅

附圖：

系爭商標
註冊號：00000000 商標名稱：ACE 申請日：85年3月15日 權利期間：86年1月1日至95年12月31日 核准延展權利期限：116年3月31日 核准延展商標類別： 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。」 