

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行商訴字第23號

民國113年10月17日辯論終結

原告 大陸地區·衡所華威電子有限公司

代表人 周 洋

訴訟代理人 蔣文正律師

複代理人 林美宏律師

訴訟代理人 江郁仁律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 張雅婷

參加人 許淑珍

訴訟代理人 蔡瑞森律師

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113年3月1日經法字第11317300370號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加，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

一、事實概要：原告之前手美商漢克公司前於民國102年4月30日以「HYSOL」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」(下稱商品及服務分類)第1類之「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」商品，向被告機關申請註冊，經被告機關准列為註冊第1623918號商標(如附表所示，下稱系爭商標)。嗣系爭商標輾轉移轉登記予原告並獲准延展註冊(商標權期間至123年1月31日止)。其後，參加人於111年2月14日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定

情形，申請廢止其註冊。案經被告機關審查，以112年8月31日中台廢字第1110097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，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為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，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告主張略以：系爭商標實際使用之「環氧模塑膠(料)」商品係以環氧樹脂為基體，再加入各式必要添加劑，依比例混煉而成之單一組合物，性質上應屬「化學合成製品」，屬於工業運用之範疇。該商品無論在外觀、成分、性質、功能、產製過程及用途等方面，均未脫離「化學品」之定義及「工業用」之範疇，將之納入第17類「半導體封裝樹脂」商品，限縮「環氧模塑膠(料)」之定義與用途，顯無理由。伊在系爭商標申請廢止日前3年內即持續將標示有系爭商標之「環氧模塑膠(料)」商品銷售予訴外人TEXAS INSTRUMENTS TAIWAN LTD(德州儀器工業股份有限公司，下稱德州儀器公司)，而「環氧模塑膠(料)」在性質上屬於化學合成製品，更屬於工業運用之範疇，所謂化學品，乃指天然或人工合成之化學元素、化合物及含有該元素、化合物之混合物及物品，準此，以環氧樹脂為主體材料、以酚醛樹脂為固化劑，添加諸多助劑後經加熱擠煉所得之環氧模塑膠(料)自該當於化學品之要件。況參酌大陸地區海關總署公告西元2010年第15號意見對商品之描述，環氧模塑膠(料)先經熔化後再模製成型，係類似「鑄造用製模劑」商品，應屬第0101組群之工業用化學品。伊雖僅提出「環氧模塑膠(料)」商品之使用證據，惟其會在產製過程中藉由改變環氧樹脂及添加劑之調配比例，及溫度、壓力、時間等變數，製作客製化商品並臚列於官方網頁，供不特定消費者挑選，故伊確有將系爭商標使用於指定之「工業用化學品：作為橡膠及塑膠填料之工業用

化學品」商品，及同性質之「回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑」等商品。系爭商標於申請廢止日前3年內確有被使用於所指定之商品，並無商標法第63條第1項第2款規定之適用等語。聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告則以：系爭商標係指定使用於商品及服務分類表第1類之「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」商品，原告就系爭商標於申請廢止日(111年2月14日)前3年內確有使用於上開商品之具體事實自應負舉證責任。本件原告於廢止程序中固曾提出答證7之Google搜尋結果、答證11「環氧樹脂」維基及百度百科、答證13勞動部職業安全衛生法化學品管理介紹、答證14「環氧氯丙烷、雙酚A、多元醇」維基百科、答證15職業安全衛生法化學品管理之優先管理化學品介紹及「環氧乙烷」維基百科、答證9經濟部商工登記、答證16大陸地區海關總署公告、答證18他案判決書、答證17之產品簡介網頁等資料，惟上開資料或者並非系爭商標之使用資料，或者日期晚於申請廢止日(111年2月14日)，均不足以作為系爭商標之使用證據。而依原告所提答證1商品照片、答證2產品安全技術說明書、答證3發票、答證4收款帳號電子回單、答證5海關進出口文件及答證6原告與銷售對象之計畫協議書等資料，可知其在西元2020年8月21日及同年10月16日曾透過海運進口「HYSOL GR 825-73B」商品銷售予德州儀器公司，嗣於2021年1月4日開立銷售發票予德州儀器公司，德州儀器公司亦於同年1月15日完成轉帳付款，雙方並於2021年12月28日訂有協議書，前揭交易文件上可見「HYSOL」商標、型號「GR 825-73B」及品項名稱「環氧模塑膠(料)(Epoxy Molding Compound)」並可與商品上標示之「HYSOL GR825-73B」相互勾稽，固可認為原告有將系爭商標使用於「環氧模塑膠(料)(Epoxy Molding Compound)」商品。惟依參加人於廢止程序中所提申

證3環氧模塑膠介紹，可知原告所販售之「環氧模塑膠(料)(Epoxy Molding Compound)」商品，其成分為環氧樹脂30%、酚醛樹脂15%、二氧化硅粉50%、脫模劑1%、阻燃劑3%、著色劑等，係以環氧樹脂為基體樹脂，再輔以各式必要添加劑，主要應用於封裝積體電路，屬有特定用途之商品，應為商品及服務分類表第17類之「半導體封裝樹脂」商品；且我國商標指定使用商品及服務分類係採用國際尼斯分類(下稱尼斯分類)，參照尼斯分類第1類商品分類資訊之說明，系爭商標實際使用之「環氧模塑膠(料)(Epoxy Molding Compound)」商品具有特定用途、功能及性質，與加工前之「環氧樹脂」原料已屬不同商品，應為商品及服務分類第17類商品，並非系爭商標指定使用第1類之「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」商品。是依現有證據資料，尚難認定原告於本件申請廢止日前3年內有將系爭商標使用於其指定商品之情事，依商標法第63條第1項第2款規定自應予廢止等語。聲明：駁回原告之訴。

四、參加人則略以：原告於本件廢止案作成後，另以相同之商標申請註冊於第17類商品，並經獲准，可見原告亦認為其實際使用之商品應歸類於第17類。其就相同商標既已取得第17類商品保護，系爭商標之廢止對其使用系爭商標及商品不致產生影響。又系爭商標之申請日為102年4月30日，認定商標有無使用之事實自應以系爭商標為準，不宜參酌原告於78年間另案申請商標之狀況。餘援引被告答辯內容等語。聲明：駁回原告之訴。

五、本件爭點：系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款規定之情形，應廢止註冊？

六、本院得心證之理由：

(一)按本件參加人係於111年2月14日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定情形，申請廢止其註冊，自應依申請廢止時

之商標法即105年12月15日施行之商標法(下稱105年商標法)為判斷依據。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。」為105年商標法第63條第1項第2款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第5條所明定。是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。又對於註冊指定範圍內與實際使用之部分商品或服務，是否為性質相當或同性質之商品或服務，其判斷標準應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，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(註冊商標使用之注意事項第3.2.2參照)。

(二)系爭商標係由未經設計之外文「HYSOL」所構成，指定使用在商品及服務分類表第1類之「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡膠及塑膠填料之工業用化學品」商品，參加人主張原告自111年2月14日起算前3年內未將系爭商標使用於上開商品，有商標法第63條第1項第2款規定情形，申請廢止其註冊，原告辯稱其在系爭商標申請廢止日前確有使用系爭商標於指定使用商品之事實，依前開說明，自應就其使用之事實舉證證明。經查，原告於廢止程序中曾提出「HYSOL EPOXY MOLDING COMPOUNDS」Google搜尋結果及「HYSOL GR 825-73B | Black Epoxy Mold Compound」網頁

介紹(廢止答證7)、德州儀器公司之商工登記(廢止答證9；訴願附件4)、「環氧樹脂」維基百科及百度百科(廢止答證11)、環氧模塑料產品介紹(廢止答證12；訴願附件11)、勞動部職業安全衛生法化學品管理介紹(廢止答證13；訴願附件12)、「環氧氯丙烷、雙酚A、多元醇」維基百科(廢止答證14)、職業安全衛生法化學品管理之優先管理化學品介紹及「環氧乙烷」維基百科(廢止答證15；訴願附件13)、大陸地區海關總署公告2010年第15號意見(廢止答證16；訴願附件14)、另案法院判決(廢止答證18；訴願附件3)及原告網站產品介紹頁面(廢止答證17；訴願附件15)等資料，用以證明其確有在系爭商標申請廢止日前3年內將系爭商標使用在指定使用之商品之事實。惟查，上開資料或為搜尋查詢結果之列表，無法得知商標具體使用之情形，或未見系爭商標，或日期在系爭商標申請廢止日後，均非系爭商標於廢止申請日前3年內實際使用於指定商品之證據。而依原告所提出其實際使用系爭商標於「環氧模塑料(HYSOLGR 825-73B)」商品之照片(廢止答證1；訴願附件10；本院卷第129頁至第137頁)、前開商品安全技術說明書(廢止答證2；訴願附件7；本院卷第171頁至第180頁)、德州儀器公司向原告購買前揭商品之2021年1月4日銷售發票副本(廢止答證3；訴願附件8)、原告收取前揭交易貨款之網上銀行電子回單(廢止答證4；訴願附件9；本院卷第187頁)、原告2020年8月21日及同年10月16日銷售進口前揭商品予德州儀器公司之海關進出口文件(廢止答證5；訴願附件6；本院卷第147頁至第169頁)、原告與德州儀器公司於2021年12月28日所訂銷售計畫協議書(廢止答證6；訴願附件5；本院卷第139頁至第146頁)等證據，固可知原告於2020年8月21日及同年10月16日曾透過海運進口標示有系爭商標之「環氧模塑膠料」(型號「HYSOL GR 825-73B」)商品銷售予德州儀器公司，並於2021年1月4日開立銷售發票予德州儀器公司，德州儀器公司亦於同年1月15

01 日完成轉帳付款，雙方並曾於2021年12月28日訂有銷售計劃
02 協議書，且前揭交易文件上之商品型號「HYSOL GR 825-7
03 3B」及名稱「Epoxy Molding Compound」可與商品照片及
04 其安全技術說明書上標示之型號「HYSOL GR 825-73B」及
05 「環氧模塑膠(料)」之中文品名相互勾稽，堪認原告於本件
06 申請廢止日(111年2月14日)前3年內確有將系爭商標使用在
07 「環氧模塑膠(料)(Epoxy Molding Compound)」商品之事
08 實。惟依廢止答證7「Hysol GR 825-73B | Black Epoxy Mold
09 Compound」產品網頁所載「Hysol GR 825-73B is a black, se
10 miconductor grade epoxy moldingcompound that 『was designe
11 d for SOIC packages』...It has since been used in mass producti
12 on on this 『semiconductor package』...」(廢止卷乙證1第75
13 頁)等內容，與廢止申證3之環氧模塑膠介紹、廢止答證11之
14 「環氧樹脂」維基百科及百度百科(廢止卷乙證1第131頁)、
15 廢止答證12與訴願附件11之環氧模塑料產品介紹(廢止卷乙
16 證1第137頁至第142頁背面、本院卷第189頁至第200頁)及原
17 告訴願理由第4頁至第5頁等資料，可知系爭商標實際使用之
18 「Epoxy Molding Compound(HYSOL GR 825-73B)」商品，
19 其中文品名為「環氧模塑膠(料)」，係以環氧樹脂為基體樹
20 脂，再輔以二氧化矽增強劑、酚醛樹脂為固化劑、固化促進
21 劑、脫模劑、阻燃劑、偶聯劑及著色劑等各式必要添加劑，
22 依比例經過加熱擠煉而成，原告並可依客戶需求製成粉狀、
23 顆粒狀或圓柱固體(見廢止卷乙證1第74頁之廢止答證7網頁
24 商品照片)；該商品主要應用於封裝積體電路，由於具有高
25 電絕緣性、高耐熱性、高耐化學腐蝕性等優點，為積體電路
26 之重要封裝材料。是以，系爭商標使用之前揭「環氧模塑膠
27 (料)(Epoxy Molding Compound)」商品係經過特殊加工加熱
28 處理，且添加其他化學助劑擠煉而成，可煉製成粉狀、顆粒
29 或圓柱體狀並具特定用途之樹脂商品，與「環氧樹脂」原
30 料，於外觀形狀、成分、特性及用途上已有顯著差異，應屬

01 商品及服務分類第17類之「半導體封裝樹脂」商品，非第1
02 類之商品。

03 (三)原告雖主張所謂「環氧模塑膠(料)」性質上為化學合成製
04 品，仍屬工業用範疇，參酌大陸地區海關總署公告2010年第
05 15號意見對商品之描述，環氧模塑膠(料)係先經熔化後再模
06 製成型，類似「鑄造用製模劑」商品，屬第0101組群之工業
07 用化學品云云。惟查，我國商標指定使用之商品及服務分類
08 係採用國際商品及服務之尼斯分類，尼斯分類提供區分各類
09 商品或服務分類之提醒或說明，對於正確歸類商品與服務類
10 別極具參考價值。參照目前11-2018版「商品與服務類別之
11 各類別分類資訊」第1類商品分類資訊之說明揭示：化學品
12 用於工業和其他一般性應用，是歸屬於第1類，不過當有特
13 定用途時，則可能歸屬於其他類...。本類有許多商品被用於
14 製造屬於其他類別的產品。例如未加工人造樹脂通常為黏性
15 液體的形式，歸屬於第1類。當人造樹脂被製成半成品，例
16 如棒狀或片狀，他們不再是第1類，而是歸屬於第17類。進
17 一步將這些半加工樹脂製成的成品，可能歸屬於其他類別，
18 如第20類的成品等語。足見即使同屬工業用化學品，亦可能
19 因有無進一步加工、加工程度或有無具備特定用途等因素，
20 而實際歸屬於不同商品類別。系爭商標使用之「環氧模塑膠
21 (料)」商品經加工成為固態之半成品後，與未經加工之「環
22 氧樹脂」原料已顯著不同，並成為半導體積體電路絕緣封裝
23 之重要材料，具有特定用途，依前揭說明，自應歸屬商品及
24 服務分類第17類商品，而非第1類商品。準此以解，原告前
25 開所提系爭商標使用於「環氧模塑膠(料)(Epoxy Molding Co
26 mpound)」商品之證據，仍難據以認定有將系爭商標使用於
27 指定之第1類「工業用化學品；未加工人造樹脂；未加工塑
28 膠；回火及焊接製劑；防腐保存劑；工業用黏著劑；作為橡
29 膠及塑膠填料之工業用化學品」商品之事實。至原告所提大
30 陸地區海關總署公告2010年第15號意見為該地區管理進出口

貨物稅則號列之分類說明，並非國際上商標使用商品及服務分類之準據，尚難執以作為系爭商標實際使用之前揭商品應屬第1類商品之論據。

七、綜上所述，依原告所檢送之證據資料尚難認其於本件申請廢止日（111年2月14日）前3年內有將系爭商標使用於所指定之商品，被告機關依商標法第63條第1項第2款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，自無違誤，訴願決定復駁回原告之訴願，亦無不當。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，即無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 11 月 21 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

法 官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

一、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；如於本判決宣示或公告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）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4項）。

得不委任律師	所需要件
--------	------

為訴訟代理人之情形	
(一) 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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。	

02 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日
03 書記官 洪雅蔓