

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行商訴字第30號

民國113年10月9日辯論終結

原告 東震股份有限公司

代表人 鄧安純

訴訟代理人 張東揚律師

複代理人 林怡州律師

訴訟代理人 賴蘇民律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 陳芯慧

參加人 周胤辰

上列當事人間商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國113年3月28日經法字第11317300430號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，判決如下：

主 文

一、原處分及訴願決定關於註冊第01117871號「辰及圖」商標，指定使用於「金、鑽石」商品註冊應予廢止之部分撤銷。

二、原告其餘之訴駁回。

三、訴訟費用由被告負擔五分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

參加人經合法通知（本院卷第117頁），無正當理由於言詞辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，准原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（本院卷第165頁）。

貳、實體方面

一、爭訟概要：

原告（原名東震有限公司）前於民國92年11月26日以「辰及圖」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14類之「金、銀、翡翠、鑽石、瑪瑙、水晶、貴金屬、胸針（珠寶飾品）、袖扣、領帶夾、貴金屬珠寶箱、胸章、獎牌、帽徽、紀念章、鐘、錶、貴重金屬廚房餐具〈特別不包括貴重金屬刀、叉、匙〉、貴重金屬盒、貴重金屬鑰匙圈」商品申請註冊，經核准列為註冊第01117871號商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）。111年3月30日參加人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，申請廢止其註冊。案經被告審查以112年10月30日中台廢字第L01110220號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「金、銀、翡翠、鑽石、瑪瑙、水晶、胸針（珠寶飾品）、袖扣、領帶夾、貴金屬珠寶箱、胸章、獎牌、帽徽、紀念章、鐘、錶、貴重金屬廚房餐具〈特別不包括貴重金屬刀、叉、匙〉、貴重金屬盒、貴重金屬鑰匙圈」部分共19項商品之註冊，應予廢止；其餘指定使用之「貴金屬」部分商品，廢止不成立之處分（下稱原處分）。原告對原處分關於系爭商標指定使用於「金、銀、翡翠、鑽石、瑪瑙、水晶、胸針（珠寶飾品）、袖扣、領帶夾、胸章、貴重金屬盒、貴重金屬鑰匙圈」部分商品（下稱金等12項商品）之註冊應予廢止部分不服，提起訴願，經濟部於113年3月28日以經法字第11317300430號訴願決定駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟。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參加本件訴訟（本院卷第87至88頁）。

二、原告主張及聲明：

- (一)原告提出於廢止申請日前3年內，持續使用系爭商標於「戒指」商品之證據，該戒指採用18K金作為底料，並鑲嵌天然真鑽及寶石，屬於貴金屬製品，可具體對應到系爭商標指定之「貴金屬、金、鑽石」商品，且與「金、銀、翡翠、鑽石、瑪瑙、水晶、胸針（珠寶飾品）、貴重金屬盒、貴重金

01 屬鑰匙圈」商品同屬1401組群，性質相同。「瑪瑙、水晶」
02 俱屬寶石範疇，與黃金、K金、鑽石性質相同。答證6之鑽石
03 胸針及別針可與系爭商標指定之「袖扣、領帶夾」商品對
04 應，且材料是18K金及鑽石，原材料俱屬貴金屬及其合金或
05 製品，亦與系爭商標指定之「貴金屬、金、鑽石」商品屬相
06 同性質。而「胸章」商品價格通常十分昂貴，經常透過專櫃
07 銷售，與珠寶銷售管道高度重疊，與「貴金屬、金、鑽石」
08 商品亦屬同性質，被告就「同性質商品」之見解過苛。又
09 原告提出之戒指單價新臺幣3萬餘元，其價值即因含有貴重
10 金屬，一般社會交易情形會將黃金或白銀製成手鍊、戒指等
11 具體商品，黃金或白銀本質不變，鑽石亦是經切割打磨處理
12 鑲嵌於K金或其他貴金屬上，製成戒指、手鍊等，原處分及
13 訴願決定認原告銷售戒指並非其所含各別成分，悖離一般社
14 會消費通念。

15 (二)聲明：訴願決定及原處分關於系爭商標指定使用於金等12項
16 商品之註冊應予廢止部分均撤銷。

17 三、被告答辯及聲明：

18 (一)依原告所提答證1至3相互勾稽，可認原告於申請廢止日前3
19 年內有以系爭商標實際使用於戒指商品，由商品保證書記載
20 「成份：18K」、「皆為純正K金及天然寶石加工、切割研磨
21 而成……」等描述，可知該特定戒指商品之本質為系爭商標
22 指定使用之「貴金屬」商品之製品，二者具有包含等關係，
23 於商業交易習慣之一般公眾認知情形，可認定系爭商標指定
24 之「貴金屬」商品係有使用。至於系爭商標指定使用之金等
25 12項商品，或為具有高度經濟價值之特定金屬、礦石類之商
26 品，或為具有特定功用、形狀之商品，與實際使用配戴於手
27 指上之戒指商品，並不具上下位、包含、重疊或相當之關
28 係。而答證6商品資料所示日期晚於本件廢止申請日，且原
29 告未提供可相互勾稽之行銷資料，無從認定已將系爭商標表
30 彰於上開商品。在判斷商品或服務是否「同性質」時，不宜
31 援引商品或服務「類似」之概念，以免過度擴張商品使用之

01 保護範圍，而失去商標法第63條第1項第2款規定促使商標權
02 人應積極使用其註冊商標於指定使用商品或服務以維護權利
03 之本旨。

04 (二)聲明：駁回原告之訴。

05 四、參加人經合法通知未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未
06 提出任何書狀為聲明或陳述。

07 五、爭點（本院卷第110至111頁、第147頁、第166頁）：

08 系爭商標於申請廢止日（111年3月30日）前3年內，有無使
09 用於金等12項商品之事實？是否有商標法第63條第1項第2款
10 本文規定之情形？

11 六、本院判斷：

12 (一)應適用之法令：

13 1.商標法第66條規定：商標註冊後有無廢止之事由，適用申請
14 廢止時之規定。參加人於111年3月30日以系爭商標有商標法
15 第63條第1項第2款本文規定情形，向被告申請廢止註冊（廢
16 止卷第9頁），故本件有無廢止事由之判斷，應適用申請廢
17 止時之商標法，即105年12月15日修正施行之商標法（下稱1
18 05年商標法）為斷。

19 2.105年商標法第63條第1項第2款規定：商標註冊後有下列情
20 形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……
21 ☐無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授
22 權人有使用者，不在此限。

23 3.105年商標法第67條第3項規定：商標權人依第65條第2項提
24 出使用證據者，準用第57條第3項規定。同法第57條第3項規
25 定：依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使
26 用，並符合一般商業交易習慣。

27 4.105年商標法第5條規定：（第1項）商標之使用，指為行銷
28 之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為
29 商標：☐將商標用於商品或其包裝容器。☐持有、陳列、販
30 賣、輸出或輸入前款之商品。☐將商標用於與提供服務有關
31 之物品。☐將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣

告。（第2項）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。

(二)系爭商標如附圖所示係由「辰」字旁之右上、左下置圓圈、月亮圖形，復於上開圖形左、右兩側再結合線條、數個小圈圖形所組成，指定使用於附圖所示第14類商品。茲就爭點所示系爭商標於申請廢止日即111年3月30日前3年內有無使用於金等12項商品之事實，依卷附證據審酌如下：

- 1.答證1為鏤刻有系爭商標圖樣之戒指商品實物照片。
- 2.答證2為「戒指」商品自西元2019年1月1日至2022年12月31日之訂貨資料統計表，其上列有「銷貨單號」、「姓名」、「性別」、「品名」、「戒圍」、「字型」、「訂購日期」、「區域」、「分處」、「數量」等欄位，共計126筆資料。
- 3.答證3為卓姓消費者向原告高雄營業所購買品名為「開運戒指 辰」之統一發票證明聯及消費明細單據，其上記載金額為新臺幣3萬2,000元，與答證2之第56筆資料（廢止卷第42頁反面）互核相符。
- 4.綜觀前揭資料，可證卓姓消費者於111年2月15日至原告高雄營業所購買品名為辰之戒指商品，且戒指商品本體之戒面上即有標示系爭商標之文字及圖形，堪認原告於申請廢止日即同年3月30日前3年內有以系爭商標實際使用於戒指商品。而參諸答證6中有系爭商標圖樣之戒指商品保證書（廢止卷第102頁），記載「皆為純正K金及天然寶石加工、切割研磨而成」、「成份：18K/14DS」等描述，可知前揭特定戒指商品為18K金與鑽石之製成品。又依訴願證4資料所示18K金是由75%的黃金與其他金屬所組成的合金，其中白K金和鎳、銅、鋅合成（訴願卷第45至46頁），可知18K金以金為主要原料，不一定有銀。本件以答證1照片搭配答證6保證書內容，可知前揭特定戒指係以金為主要材質，並可見鑽石附在戒指上，金及鑽石為其所標榜宣傳重點，於商業交易習慣之一般

公眾認知情形，可認原告於參加人申請廢止日前3年內，有將系爭商標使用於「金、鑽石」商品之事實。

(三)原告雖主張所提證據可認有使用系爭商標於「銀、翡翠、瑪瑙、水晶、胸針（珠寶飾品）、袖扣、領帶夾、胸章、貴重金屬盒、貴重金屬鑰匙圈」商品之事實云云，然查：

1. 答證4辭典查詢資料、答證5商標註冊資料、訴願證1至訴願證5網路資料、甲證1原處分、甲證2訴願決定、甲證3網路資料等，均非屬系爭商標實際使用事證。
2. 答證6之商品保證書除前述戒指商品部分有答證1至3可資相互勾稽外，其餘墜子、腕飾、胸針、領夾等商品保證書並無行銷資料可資勾稽，且其上記載「日期：2023/01/03」（廢止卷第101頁及其反面、102頁反面至103頁），晚於參加人申請廢止日，無從據以認定原告於申請廢止日前3年內已將系爭商標表彰於前揭商品。
3. 答證1至答證3可認系爭商標有實際使用於前揭特定戒指商品，已如前述。而個案上認定商標實際使用的商品是否與註冊指定商品範圍相符合時，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「性質相當」或「同性質」的商品，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，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而定；二商品具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，得認為其商標實際使用的商品與其指定使用的商品符合。本件原告雖主張金等12項商品均屬性質相當或相同云云，然觀諸前揭戒指為18K金與鑽石之製成品，並未見有「銀、翡翠、瑪瑙、水晶」材質之使用，亦與「胸針（珠寶飾品）、袖扣、領帶夾、胸章、貴重金屬盒、貴重金屬鑰匙圈」等特定功能用途之商品有別，該特定戒指商品與「銀、翡翠、瑪瑙、水晶、胸針（珠寶飾品）、袖扣、領帶夾、胸章、貴重金屬盒、貴重金屬鑰匙圈」商品並不具有上下位、包含、重疊或相當之關係。縱「銀、翡翠、瑪瑙、水

晶、胸針（珠寶飾品）、貴重金屬盒、貴重金屬鑰匙圈」與經認定系爭商標有使用之「貴金屬、金、鑽石」商品俱屬1401群組，依前揭說明，仍應以系爭商標有實際使用之戒指商品，在商業交易習慣上與前揭商品之內容、專業技術、用途、功能等是否相同為判斷。原告以戒指包含於「貴金屬」商品，而貴金屬所屬1401群組有前揭商品，鑽石為天然寶石，而甲證3所示瑪瑙、水晶同屬寶石類商品，主張前揭商品為性質相當或相同云云，顯係逸脫系爭商標實際使用情形所為推論，並不可採。又原告所謂前揭商品通常源自同一產製主體、相同販售管道、滿足相同消費需求而為同一性質商品云云，亦係不當引用界定商標權保護範圍之「類似」商品概念所為涵攝，自不足採。

七、綜上所述，本件依原告所舉證據足認系爭商標於廢止申請日前3年內，有使用於「金、鑽石」商品，此部分並無違反105年商標法第63條第1項第2款規定。從而，原處分依參加人之申請認系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止，即有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止之部分，為有理由，應由本院撤銷。至於系爭商標指定使用於「銀、翡翠、瑪瑙、水晶、胸針（珠寶飾品）、袖扣、領帶夾、胸章、貴重金屬盒、貴重金屬鑰匙圈」商品之註冊廢止成立部分，原處分及訴願決定均無違誤，原告仍執前詞訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，當事人其餘主張、答辯、陳述或援引之證據，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。

九、結論：本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第104條、第218條，民事訴訟法第79條、第385條第1項前段規定，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 11 月 13 日
智慧財產第一庭

審判長法官 汪漢卿

法官 蔡惠如

法官 陳端宜

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 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	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。

01

行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

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 13 日

03

書記官 吳祉瑩