

最 高 行 政 法 院 裁 定

111年度上字第33號

上 訴 人 明昌油封科技有限公司

代 表 人 陳益昌

訴訟代理人 陳居亮 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 日商武藏油封工業股份有限公司

代 表 人 武藤正弘

訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）

楊憲祖 律師

吳宗樺 律師

上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國110年9月30日智慧財產及商業法院110年度行商訴字第20號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產及商業法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋，則應揭示該解釋之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所

列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產及商業法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

二、上訴人之前手銘鋁橡膠有限公司於民國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，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，核准列為註冊第1049125號商標（下稱系爭商標，如原判決附圖一所示）。嗣系爭商標輾轉移轉登記予上訴人並經准予延展註冊（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，向被上訴人申請廢止其註冊。案經被上訴人審查，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（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願遭駁回，循序提起行政訴訟，求為判決撤銷訴願決定及原處分，經原判決駁回。

三、上訴人對原判決提起上訴，主張略以：系爭商標「MUSASHI」於申請註冊時，商標本體就只是「MUSASHI」文字而已，而上訴人使用於該些產品包裝盒時其商標本體「MUSASHI」文字仍然是「MUSASHI」文字，上訴人並無就註冊商標本體之文字自行加添其他文字、圖樣或態樣致使實際使用的商標與其註冊商標不同之情事，該些產品包裝盒上出現之「OILSEAL」文字係商品通用名稱（即油封之意）、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD」係公司英文名稱；「OILSEAL」文字係位於系爭商標「MUSASHI」下方且相互平行、各自獨立存在，「OILSEAL」字體又是明顯地大於系爭商標「MUSASHI」字體甚多，故「OILSEAL」文字不可能會是系爭商標「MUSASHI」所加之任何附記；「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD」

01 文字位於據爭商標（即參加人註冊第01601794號「M&Devic
02 e」商標、第01601795號「武藏油封工業股份有限公司圖
03 形」商標，如原判決附圖二、三所示）裡由小方塊排列成之
04 兩列幾何直線圖形下方及於據爭商標不完整之圓形（約四分
05 之三圓）內部，與「OILSEAL」文字間係被據爭商標以小方
06 塊排列成之兩列幾何直線圖形所隔開，所以據爭商標與「OI
07 LSEAL」文字間、或與系爭商標「MUSASHI」文字間，已被明
08 顯地區隔開來，即系爭商標並未將據爭商標作為「附記」在
09 使用，原判決認上訴人有變換商標與加附記之行為，有認定
10 事實與證據不符合及判決適用法規不當之違法。又上訴人一
11 直爭執參加人僅提出申證11、15之影印本，並未提出原本供
12 比對，乃當庭表示否認申證11、15的真正，原判決未予審酌
13 上訴人之抗辯，對於參加人提出之該申證11、15影印本資料
14 予以照單全收，係有違背行政訴訟法第133條及第163條第1
15 款規定之應依職權調查證據義務之違法。

16 四、惟原判決已論明：(一)、商標法第63條第1項第1款規定旨在避
17 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
18 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
19 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
20 虞者而言。所謂自行變換商標或加附記使用，係指就註冊商
21 標本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以
22 變更或加添其他文字、圖樣或態樣，使得實際使用的商標與
23 其註冊商標不同，且有使相關消費者對其所指示商品/服務
24 來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。(二)、依臺灣彰化
25 地方法院104年度訴字第302號刑事判決、臺灣彰化地方檢察
26 署檢察官103年度偵字第6960號起訴書及相關扣案物照片等
27 證據，足證上訴人位於彰化縣○○市○○○路00號之工廠
28 （亦為上訴人登記地址）於103年5月8日為警持法院搜索票
29 執行搜索，扣得印製標示菱形「M」圖、抽象幾何排列與不
30 完整圓圖形及外文「MUSASHI」、「OILSEAL」、「MUSASHI
31 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。又上訴人於103年4月9日至12日「第30屆台北國際汽車零配件展覽會TAIPEI AMPA」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」、「OILSEAL」、「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；2016年1月間在阿拉伯聯合大公國杜拜曾取締查獲上訴人關係企業「銘鋁油封有限公司」（當時系爭商標之註冊人，該公司負責人及當時登記地址與上訴人相同）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「銘鋁油封有限公司」所出口之商業發票、系爭商標註冊證、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，上訴人雖否認申證11、15證據之真正，為不足採信。上訴人在系爭商標註冊（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。又系爭商標係由外文「MUSASHI」所構成，而上訴人實際使用之圖樣，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「OILSEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO., LTD.」、「MADE」、「TAIWAN」等圖文所組成，與系爭註冊商標單純文字之設計態樣差異明顯，依一般社會通念觀察，上訴人自有變換商標與加附記之行為。上訴人自行變換加附記後之圖樣，與據爭商標1、2相較，二者皆有幾近相同之抽象幾何排列與不完整圓圖形，且與據爭商標2同有菱形「M」圖構圖意匠極相仿，如標示於相同或類似之商品，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普通之注意，可能會誤認二造商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二者近似程度極高；系爭商標指定使用之商品，與據爭商標指定使用之商品相較，其商品原料、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。據爭商標圖樣與所指定使用之油封、墊圈、襯墊等商品形狀、品質、功用無關，相關消費者會直接將之視為表彰商品之標識，具有高度之識別性，符合商標法第63條第1項第1款規定之廢止事由等得心證之理由。上訴意旨雖以原判決違背法令為由，惟核其上訴理由，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使為指摘，並重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言論斷違法，核與所謂原判決違背法令之情形顯不相當，均難認對原判決如何違背法令已有具體之指摘，依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。

五、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 111 年 2 月 17 日

最高行政法院第三庭

審判長法官 帥 嘉 寶

法官 鄭 小 康

法官 李 玉 卿

法官 洪 慕 芳

法官 林 玫 君

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 111 年 2 月 17 日

書記官 邱 鈺 萍