

智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第114號

原告 得裕盛業股份有限公司

代表人 莊金龍（董事長）

訴訟代理人 林榮華律師

王新發律師

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 孫重銘

彭清波

參加人 中國電器股份有限公司

代表人 周麗真（董事長）

訴訟代理人 李逸文律師

複代理人 王筱涵律師

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108年7月25日經訴字第10806307750號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原處分關於廢止註冊第00000000號「東亞TONYA及圖」商標指定使用於第9類「防火鞋」商品部分之處分，及該部分訴願決定均撤銷。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國98年9月16日以「東亞TONYA及圖」商標，指定

01 使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第
02 9 類之「救生防護用具附求生裝備之工作服、無塵衣、電腦
03 用防護衣、焊接用防護衣、噴灑農藥用防護衣、抗靜電衣、
04 防爆衣、工業用安全帶、工業用防護手套、安全網、工業用
05 防X光手套、防彈背心、工人用護膝墊、防事故和防輻射和
06 防火服裝、防事故和防輻射和防火用鞋、摩托車運動用安全
07 防護衣、防火衣、防火鞋」商品，向被告申請註冊，經被告
08 審查，核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如
09 附圖一所示）。嗣參加人以系爭商標有商標法第63條第1 項
10 第2 款規定之情形，於106 年10月18日向被告申請廢止其註
11 冊。經被告審查，以108 年3 月29日中台廢字第1060520 號
12 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
13 服，提起訴願，經經濟部108 年7 月25日經訴字第10806307
14 750 號決定駁回，原告就原處分及訴願決定認「防事故和防
15 輻射和防火用鞋、防火鞋」廢止成立之部分不服，向本院提
16 起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原
17 處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃裁
18 定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

19 二、原告主張略以：

20 (一)由被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例
21 示」可知，是以每一個商品描述來計算個數，因此「防事故
22 和防輻射和防火用鞋」因功能不同，應指「防事故用鞋」、
23 「防輻射用鞋」及「防火用鞋」3 種不同之鞋類商品，非必
24 須集「防事故、防輻射、防火」3 功能於一身之鞋類商品甚
25 明。依原告所提之統一發票、訂購單、防火工作鞋及「牛皮
26 鋼頭安全鞋」實物（與「牛皮耐踩安全鞋」、「牛皮安全鞋

01 』合稱系爭安全鞋）、包裝之鞋盒、PChome Online 商店街
02 網路資料，可勾稽原告於申請廢止之日前3 年內有使用系爭
03 商標於系爭安全鞋上，又系爭安全鞋具有護趾、耐衝擊達30
04 至100 焦耳，及抗壓扁力達4.5 至15千牛頓重（相當於102.
05 04公斤）之特殊功能，確屬系爭商標所指定之「防事故用鞋
06 商品，又原告於104 、105 、107 年亦有少量客製化販售
07 「防火耐熱鞋」商品給勤美股份有限公司（下稱勤美公司）
08 。以上，足證原告確有將系爭商標使用於「防事故和防輻射
09 和防火用鞋、防火鞋」商品。

10 (二)並聲明求為判決：原處分關於廢止註冊第00000000號商標指
11 定使用於第9 類之防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋商品
12 部分之處分及該部分訴願決定均撤銷。

13 三、被告則以下列等語抗辯：

14 (一)「防事故和防輻射和防火用鞋」商品屬尼斯國際分類所列之
15 商品名稱，由其原文可知應指兼具有防事故、防輻射及防火
16 功能之單一鞋款。原告所提大潤發商品訂購單、電子發票、
17 實物等雖可相互勾稽證明原告於本件廢止申請前3 年內有使
18 用該等鞋盒上之商標於系爭安全鞋上，但該安全鞋與系爭商
19 標指定使用之「防事故和防輻射和防火用鞋」不同，亦不具
20 上下位概念關係，無法作為系爭商標有使用於該商品之論據
21 。

22 (二)有關「防火鞋」部分，勤美公司消費者證明書、統一發票仍
23 無法證明有實際交易，防火靴照片、網頁資料並無系爭商標
24 標示其上，故原告所提之證據均不足以作為系爭商標有使用
25 於「防火鞋」之論據。

26 (三)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

01 四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：

02 (一)系爭安全鞋商品除與系爭商標所指定之商品不同外，原告使
03 用在PChome Online 商店街網頁之商標，及出售給勤美公司
04 之銀色耐熱防火鞋上所使用之商標，均將系爭商標割裂為外
05 文TONYA、球形設計圖而分別單獨使用，且由工業繪圖軟體
06 還原可知，二者之球形設計圖呈現完全不同圖樣及效果，故
07 不具商標使用之同一性，無法認為有使用系爭商標。

08 (二)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

09 五、本院得心證之理由：

10 (一)按商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之事由，適用
11 申請廢止時之規定。」其立法理由載稱：「明定商標廢止案
12 件法規適用之基準時點，以申請廢止時之規定為準。」查參
13 加人於106年10月18日以系爭商標有違反商標法第63條第1
14 項第2款規定，向被告申請廢止其註冊（見廢止卷第12頁）
15 ，故本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請
16 廢止時之商標法，即100年6月29日修正公布，101年7月
17 1日施行之現行商標法為斷。次按商標法第63條第1項第2
18 款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依
19 職權或據申請廢止其註冊：…二無正當事由迄未使用或繼續
20 停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」
21 又同法第5條第1項、第2項規定：「商標之使用，指為行
22 銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其
23 為商標：一將商標用於商品或其包裝容器。二持有、陳列、
24 販賣、輸出或輸入前款之商品。三將商標用於與提供服務有
25 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
26 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。」另同法第57條第3項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」並經同法第67條準用之。蓋商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，故商標在本質上仍以使用為必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用。商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第57條第3項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第5條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。認定為商標使用，應符合下列要件：①使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；②需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4款行為態樣，有一即足；③需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣。

(二)原告僅就原處分及訴願決定認「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」廢止成立之部分不服，是本件之爭點在於：原告於本件106年10月18日商標權申請廢止日前3年內，有無將系爭商標使用於指定「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」商品之事實。經查：

1. 「防火鞋」商品部分：

(1)依原告所提104年2月16日及105年5月20日之發貨單，其上記載產品名稱「620 銀色防火耐熱鞋」數量各為3、6雙，購買金額為分別為新臺幣（下同）6,900元（未稅）、13

01 ,800元（未稅），客戶名稱：勤美公司，與買受人為勤美公
02 司之統一發票上記載之品名、數量、價錢相符（見本院卷第
03 196 至199 頁）。而本院於109 年2 月5 日準備程序傳喚證
04 人即勤美公司之總務人員○○○，證人並當庭提出108 年間
05 向原告採購之防火耐熱鞋實物，經本院拍照附卷，且為兩造
06 確認無誤（見本院卷第387 、395 至398 頁），由上述「防
07 火耐熱鞋」實物可看出外包裝盒及鞋底上有東亞球形圖樣（
08 如附圖二所示），證人○○○並證稱：勤美公司以前到現在
09 都是向原告購買防火鞋等語（見本院卷第387 頁），本院再
10 依上開104 年、105 年發貨單客戶簽收欄記載「勤美謝」，
11 而傳喚證人即勤美公司人員○○○到庭作證，其證稱：104
12 年及105 年發貨單上的客戶簽收欄簽名為其所簽，勤美公司
13 確實有在104 、105 年間向原告採購防火鞋，當時所採購之
14 產品與○○○庭呈法院的實物相同，在鞋盒與鞋底均有相同
15 的東亞球形圖樣，雖採購日期距今已有4 、5 年前，但因為
16 勤美公司向原告訂貨之防火鞋特殊，只有高溫業務人員使用
17 ，鞋子價格很貴，所以比較有印象等語（見本院卷第425 至
18 427 頁），故由前開發貨單、發票、商品實物、證人證述相
19 互勾稽，堪認原告確實有在本件申請廢止之日106 年10月18
20 日前3 年內，在其所產製之防火鞋上（鞋盒及鞋底）使用附
21 圖二所示圖樣。

- 22 (2)按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般
23 通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法
24 第64條定有明文。所謂同一性，是指實際使用的商標與註冊
25 商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主
26 要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費

者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性（最高行政法院108 年判字第133 號判決意旨參照）。查系爭商標是由經以紅色為底色設計之球形圖內置中文「東亞」二字及較小外文「Tonya 」上下排列所組成（如附圖一所示），而原告實際使用態樣，在鞋盒是將東亞球形圖樣置於鞋盒左上方，右下方置斗大且經設計之粗體Tonya 字樣，在鞋底則是將東亞球形圖樣下置「Safety Shoes」字樣（如附圖二所示），雖鞋盒的東亞球形圖樣是將經緯線全部覆蓋於球形面積，與系爭商標球形圖樣的經緯線只分布在球形的上下半部不同，且鞋盒與鞋底均未在東亞球形圖樣下方置較小外文「Tonya 」，然依圖樣整體觀察，系爭商標予人寓目印象較為深刻者，應為該略經設計之東亞球形圖樣，因為其內置有國人習見之中文字彙「東亞」，且以經設計的球形圖樣呈現，消費者當會以之作為系爭商標主要識別性特徵，而足使消費者認識該東亞球形圖樣即為原告所使用之商標，而附圖二防火鞋所使用之商標圖樣亦有極為相似的東亞球形圖，其實際使用之態樣並未變更前揭系爭商標主要識別的特徵，依一般社會通念，與系爭商標圖樣仍不失其同一性，可認仍屬系爭商標之使用。準此，堪認系爭商標於本件申請廢止之日106 年10月18日前3 年內，有使用於「防火鞋」商品上。

- (3)參加人雖辯稱：原告實際使用態樣乃將球形設計圖與TONYA 割裂使用，且由工業繪圖軟體還原可知二者球形圖樣不同，故不具商標同一性等語。然系爭商標是以球形圖樣作為主要識別特徵，已如前述，又商標是否具備同一性，是以一般社會通念及消費者之認知為判斷標準，不是以工程繪圖軟體之

細微參數差異作為判斷標準，故縱使原告實際使用方式並未
在東亞球形圖樣下置較小的TONYA 字樣，或在工程繪圖軟體
還原製圖方式發現兩球形圖樣構圖方式、參數等繪圖規則不
同，但仍無礙於在社會通念之下，兩者主要識別特徵相同而
不失同一性之認定，是參上人上開主張，並不足採。

2. 「防事故和防輻射和防火用鞋」商品部分：

(1) 系爭商標所註冊之商品為「防事故和防輻射和防火用鞋」，
由其文義可知乃「防事故和防輻射和防火」用鞋，為兼具3
種功能之鞋子商品，且我國商品及服務分類標準，係參照尼
斯國際分類表而來，由尼斯國際分類表所列第9 類商品之原
文「shoes for protection against accidents ,irradiat
ion and fire」（見本院卷第81頁），其譯文為「防事故和
防輻射和防火用鞋商品」，依其文義亦指具有防事故、防輻
射及防火等複合功能之鞋子商品。再者，系爭商標所指定之
商品除「防事故和防輻射和防火用鞋」商品外，亦有「防火
鞋」商品，可見原告於申請註冊時即可辨別「防事故和防輻
射和防火用鞋」商品係指單一商品且具有複合功能，否則原
告即屬重複申請註冊「防火鞋」商品。因此，原告主張系爭
商標註冊的「防事故和防輻射和防火用鞋」商品，應解釋為
「防事故用鞋」、「防輻射用鞋」及「防火用鞋」3 種不同
鞋類商品，自不足採。

(2) 觀諸原告所提之證據，廢止答辯附件3 、4 之106 年9 月18
日大潤發商品訂購單（訂購號碼：13.00000000）、西元2017
年9 月19日電子發票證明聯（於備註欄載有前述訂購號碼）
，及「貨號：232297；牛皮耐踩安全鞋#042R」鞋子商品實
物之吊牌及鞋盒側面之貼紙，有使用東亞球形圖；另廢止答

01 辯附件7、9之106年10月16日大潤發商品訂購單（訂購號
02 碼：06.00000000）、2017年10月17日電子發票證明聯（於備
03 註欄載有前述訂購號碼），及「貨號：204672；品名：牛皮
04 鋼頭安全鞋#242R」、「貨號：204721；品名：牛皮安全鞋
05 #322R」之鞋子及鞋盒，於鞋盒上標示有略經設計之外文「
06 Tonya」、左上角之「東亞」球形圖，以上可相互勾稽，證
07 明原告於本件申請廢止前3年內有使用該等圖樣於「牛皮耐
08 踩安全鞋」、「牛皮鋼頭安全鞋」或「牛皮安全鞋」等商品
09 上；另由原告所提PChome Online商店街販售資料，在商品
10 照片下方有使用系爭商標圖樣，且由商品介紹可知原告販售
11 之品名「Tonya 防穿刺安全鞋P042黑（工作鞋．鋼頭安全鞋
12 ．得裕．特品Topping．東亞Tonya．安全工作鞋）」，此產
13 品於工地、電機業、玻璃煉鋼、紡織機械、化學化工、石
14 油化工、鋼鐵鑄造等產業廣泛採用，且產品之鋼頭為進口
15 歐規；鞋底則以高密度橡膠製作，可耐電壓3300V達一分
16 鐘以上、可耐壓15 kN以上，耐衝擊200焦耳，其餘Tony
17 a Y世代超寬楦安全鞋、Tonya Y世代超寬楦防穿刺安全
18 鞋、Tonya 魔帶自黏式安全鞋、Tonya 中統安全鞋其特性
19 亦相同；另Tonya休閒運動安全鞋之產品特性為超輕玻纖
20 鋼頭，耐壓15kN（見本院卷第495至504頁），將上開產
21 品與消費者回覆之評價分數、訂單明細互相勾稽，確有部
22 分銷售紀錄屬於本件申請廢止日前3年內者（見本院卷第
23 507、509至511、513、514、516至518、520至52
24 3頁），亦可證明原告於本件申請廢止前3年內有使用系
25 爭商標於PChome Online商店街網頁上用以銷售安全鞋產
26 品。然而，以上所示商品均為「牛皮耐踩安全鞋」、「牛

01 皮鋼頭安全鞋」或「牛皮安全鞋」等商品，其雖具備鋼製
02 前襯（俗稱鋼頭），有保護腳趾、耐衝擊之保護功能，但
03 由前開商品介紹可知，無法證明該安全鞋同時具有防火、
04 防輻射功能，故上揭證據並不足以作為系爭商標有使用於
05 「防事故和防輻射和防火用鞋」商品之論據。

06 (3)至原告所提其他證據，部分無日期可稽、或日期早、晚於本
07 件申請廢止之日前3年、或無法勾稽出實際使用日期外（如
08 廢止答辯附件5至6、8、10），且所有證據均顯示商品為
09 「安全鞋」或「防火鞋」商品，而無法證明該等商品「同時
10 具有防輻射」之功能，是上揭證據均無法作為系爭商標有使
11 用於「防事故和防輻射和防火用鞋」商品之論據。

12 (4)原告雖稱：由被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計
13 算原則及例示」可知，是以每一個商品描述來計算個數，因
14 此「防事故和防輻射和防火用鞋」乃指「防事故用鞋」、「
15 防輻射用鞋」及「防火用鞋」3種不同之鞋類商品云云，然
16 被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示
17 」，只是被告為計算註冊申請費，指定使用之商品或服務個
18 數所為之計算原則及例示，與廢止案須使用於實際商品上無
19 涉，是原告上開主張，自不足採。

20 六、綜上所述，本件依原告所提相關事證，堪認系爭商標於本件
21 106年10月18日申請廢止前3年內，有使用於所指定之「防
22 火鞋」商品之事實，此部分並無商標法第63條第1項第2款
23 規定之適用，是原處分就此部分為廢止成立之處分，尚有未
24 洽，訴願決定予以維持，亦有未合，原告訴請撤銷此部分之
25 原處分與訴願決定，為有理由，應予准許；至於「防事故、
26 防輻射和防火用鞋」商品，並無證據證明於本件申請廢止日

前3年內有使用之事實，而有商標法第63條第1項第2款規定之適用，是原處分就上開部分為廢止成立之處分，並無違誤，訴願決定就該部分予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷該部分原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

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，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，智慧財產案件審理法第1條，依行政訴訟法第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 5 月 7 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳忠行

法 官 蔡如琪

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 109 年 5 月 18 日
書記官 邱于婷