

114020302 有關「正豐及圖」商標廢止註冊事件(商標法§63 I ②)(智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 4 號判決)

爭點：註冊商標使用同一性之判斷，及商標權人為公司代表人時，公司之商標使用行為是否得認定商標權人有使用系爭商標？

系爭商標(判決附圖一)



註冊第 01428901 號

第 005 類「黑穗病治療用化學製劑、農藥、農業用殺蟲劑、除草劑、誘蟲劑、驅鳥劑、除藻劑、展著劑、稻熱病用藥、農藥增效劑、土壤消毒劑、殺草劑、土壤殺菌劑、驅蟲劑、環境衛生用殺蟲劑、環境衛生用殺菌劑、驅蟻藥劑、環境衛生用消毒劑、殺蟲劑」商品

判決附圖二



註冊第 01421017 號

指定商品同註冊第 01428901 號商標

商標權人使用態様

答證 3、6	
答證 5	

答證 6



答證 9



答證 11



答證 25	
答證 55	
答證 56	
訴願證 11	

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款。

案情說明

- 一、原告於民國 98 年 1 月 23 日以「正豐及圖」商標，指定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 5 類之「黑穗病治療用化學製劑、農藥、農業用殺蟲劑、除草劑、誘蟲劑、驅鳥劑、除藻劑、展著劑、稻熱病用藥、農藥增效劑、土壤消毒劑、殺草劑、土壤殺菌劑、驅蟲劑、環境衛生用殺蟲劑、環境衛生用殺菌劑、驅蟻藥劑、環境衛生用消毒劑、殺蟲劑」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1428901 號商標（下稱系爭商標）。
- 二、參加人以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2、5 款規定廢止事由，於 109 年 7 月 20 日申請廢止註冊。案經被告審查，認系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定情形，以 112 年 8 月 31 日中台廢字第 1090445 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，至於有無違反第 5 款規定部分，被告以不影響結果之判斷，未予論究，本件判決復以系爭商標有無商標法第 63 條第 1 項第 5 款之廢止事由既未經原處分審查，自非本件撤銷訴訟審理範圍）。原告不服，提起訴願，經經濟部為訴願駁回決定（下稱訴願決定），原告仍未甘服，遂提起本件行政訴訟。

判決主文

- 一、原告之訴駁回。
- 二、訴訟費用由原告負擔。

〈判決意旨〉

- 一、商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第 64 條定有明文。所謂同一性，是指實際使用的商標與註冊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。實際使用之商標與註冊商標，是否具有同一性之認定，應先釐清註冊商標之主要識別特徵，接著評估實際使用商標是否有改變其主要識別特徵，依一般社會通念及消費者之認知，就具體個案個別認定（最高行政法院 110 年度上字第 51 號判決意旨參照）。

二、按原告於廢止審查行政程序所提使用證據與系爭商標不具同一性，並無法作為系爭商標之實際使用證據：

（一）依原告所提答證 3、5、6 之招牌照片，可見標示直書中文「正豐肥料農藥資材行」、「正豐肥料農藥」，招牌上方復再搭配內嵌由橫書外文「CHENG FONG」結合上下分置直書中文「正」、「豐」而成十字形排列文字之鳳梨外框圖形，其識別特徵即為十字形排列之中外文（「CHENG FONG」、「正豐」）組合與鳳梨圖外框【答證 12 之億萬（陶斯松）農藥標示樣章包裝上之圖樣、答證 14 之正豐農科公司之股權轉讓金全部付清明細表上之圖樣亦與上開圖樣相同】，與系爭商標係由未經設計之橫書中文「正豐」在下，結合在上之抽象鳳梨圖所構成，冠葉部分以墨色填滿，果身部分則留白而與冠葉部分呈現對比圖樣「」之主要識別特徵，具有明顯差異，其構成態樣已產生與系爭商標全然不同之印象，即便搭配單純文字「正豐」及其他與商品相關之說明文字，仍難謂與系爭商標不失同一性，尚無法採認為系爭商標之使用事證。

（二）觀諸原告所提答證 9 之正豐冬（加保扶）農藥標示樣章包裝（100 年 4 月 6 日、同年 12 月 23 日正豐農科公司、105 年 8 月 15 日、107 年 6 月 8 日正豐植保公司）、答證 11 之飛殺滅（加保利）農藥標示樣章包裝（正豐植保公司）、答證 25 之紅星（嘉磷塞異丙胺鹽）農藥標示樣章包裝（正豐植保公司）、答證 55 之速草淨（巴拉刈）農藥標示樣章包裝（台灣正豐植保股份有限公司）、答證 56 之萬能松（托福松）農藥

標示樣章包裝（正豐植保公司），其上標示文字「正豐冬」、「飛殺滅」、「紅星」、「速草淨」、「萬能松」，部分搭配內嵌昆蟲、土層及秧苗不同之示意圖層或照片等圖案之鳳梨外框或圓框圖形，其中文字予人印象與系爭商標文字部分「正豐」皆不相同，鳳梨外框或圓框圖形予人印象亦與系爭商標之抽象鳳梨圖差異顯然有別，其主要識別特徵產生與系爭商標完全不同之印象，難謂與系爭商標具有同一性，並無法採認為系爭商標之使用事證。

（三）又依原告訴願階段所提訴願證 11 之正豐牌（黃金 N-38）肥料包裝標示，其上標示文字「正豐牌（黃金 N-38）」，搭配內嵌甘藍、香蕉、苦瓜、番茄等照片圖案之鳳梨外框，其中文字與系爭商標文字部分「正豐」並不相同，鳳梨外框予人印象亦與系爭商標之抽象鳳梨圖差異顯然有別，兩者之主要識別特徵具有完全不同之印象，難謂與系爭商標具有同一性，亦無法採認為系爭商標之使用事證。至於原告所提訴願證 10 之肥料登記證、訴願證 12 之 107 年 4 月 11 日進口報單，至多僅能證明原告有進口輸入正豐牌（黃金 N-38）商品，均非商標實際使用資料。

（四）再者，附圖 2 商標同樣為原告所申請註冊，嗣於 107 年 1 月 16 日移轉予林○盟所有，由原告分別註冊系爭商標及附圖 2 之不同商標，且均指定使用於相同類別之商品，可見原告亦係認上開兩個不同商標圖樣間並不具同一性，否則即無同時註冊兩個不同商標之必要。而依原告所提出之答證 3、5、6 招牌照片及答證 12、14 之商標圖樣，均與附圖 2 商標圖樣完全相同；答證 9、11、25、55、56 之農藥標示樣章包裝上使用之商標圖樣（即搭配內嵌昆蟲、土層及秧苗不同之示意圖層或照片等圖案之鳳梨外框或圓框圖形），相較於系爭商標而言，更與附圖 2 商標圖樣構成近似，實難作為本件系爭商標之使用證據。

(五) 原告雖主張前揭使用證據之主要特徵為「正豐」，與系爭商標主要識別特徵「正豐」二字相同，至系爭商標之鳳梨圖形設計簡單，為習見圖形，不具識別性，「CHENG FONG」只是「正豐」英文音譯，且為謝○陽所經營公司之英文特取名稱，即便與系爭商標合併使用亦未改變主要識別特徵「正豐」，而與系爭商標仍具有同一性，故消費者會直接將「正豐」文字作為商品辨識來源，況此亦經最高法院 111 年度台上字第 835 號民事判決、被告 106 年 8 月 23 日第 T0382271 號核駁審定書認定在案等等。惟查：

1. 商標法所稱同一性，指實際使用的商標與註冊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要識別特徵，而使消費者產生與原註冊商標相同的印象，認為二者是同一商標，即具同一性，可認為有使用註冊商標。註冊商標實際使用時，僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性。但如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，即不具同一性。又按獲准註冊之商標如為文字及圖形之聯合式，則商標實際使用時，應一併使用該文字及圖形，如僅單獨使用其中一部分，即不認為有使用註冊商標；反之，商標實際使用時，除使用該文字及圖形外，另附加其他文字或註記作為主要識別特徵，依社會一般通念及消費者的認知，已不認為是同一商標，縱係表彰相同之商品或服務來源，亦不具同一性（最高行政法院 109 年度判字第 281 號判決意旨參照）。
2. 查原告主張前揭使用證據即答證 3、5、6 之招牌照片、答證 12、14 之圖樣，雖與系爭商標圖樣均有相同之「正豐」二字及鳳梨圖框，然其「正豐」係附加結合外文「CHENG FONG」以形成十字形之排列文字外觀，並置於鳳梨圖框內，核其所標示之整體商標態樣，與系爭商標圖樣係分別由上下分

置鳳梨圖（冠葉以墨色填滿，果身留白）、「正豐」二字之主要識別特徵不同；又答證 9、11、25、55、56 之農藥包裝、訴願證 11 所標示鳳梨圖樣，僅單獨使用鳳梨圖，並新增內嵌昆蟲、土層及秧苗之示意圖層或照片等圖案，或內嵌甘藍、香蕉、苦瓜、番茄等照片圖案，亦未結合使用「正豐」文字（答證 9 使用之「正豐冬」文字亦與「正豐」不同），完全與系爭商標不同，均非僅為商標圖樣大小、比例、字體或書寫排列方式等略為形式上之改變而已，依一般社會通念及相關消費者認知，與系爭商標並不具有同一性，均不得作為系爭商標使用證據。

3. 至原告所稱最高法院民事判決及被告核駁審定書，僅在闡述系爭商標之文字「正豐」似非習見用語，系爭商標屬創意性商標，識別性強等語，乃就原告另案主張參加人有商標侵權使用行為部分，應就此審認有無可能致消費者混淆誤認之虞，核與本件原告主張商標維權使用之審酌重點，在於其是否實際使用系爭商標或使用商標圖樣是否具有同一性，其使用並應符合一般商業交易習慣，係屬二事，自無從比附援引認其所提使用證據並未改變主要識別特徵而與系爭商標仍具同一性之理。故原告上開所主張，洵無足採。

（六）綜上，原告所提上開實際使用之商標與系爭商標圖樣顯然不同，依一般社會通念及消費者的認知，已喪失其同一性，均無法做為系爭商標之使用證據。

三、原告於訴訟程序所提使用證據均無法作為系爭商標於申請廢止日（109 年 7 月 20 日）前三年內之實際使用證據：

- （一）關於原告所提原證 11 之紙箱照片 3 張、原證 13-1、14-1、15-1 之紙箱設計圖及紙箱實物照片、原證 13-2、14-2、15-2 之出貨紀錄、原證 23 由林○輝拍攝之紙箱照片、原證 35

之「IMG_7853」、「IMG_7862」宏民農藥行倉庫內紙箱照片部分：

1. 原證 11「IMAG2218」之「速草淨」紙箱照片及「IMAG2219」之「陶斯松」紙箱照片，建立（修改）日期均為 106 年 5 月 23 日，並非申請廢止日（109 年 7 月 20 日）前三年內之使用證據。又原證 11「IMAG2529」之「正豐冬」紙箱照片，建立日期為 106 年 7 月 24 日，雖係於申請廢止日前三年所拍攝，惟因照片中紙箱之側面受限於拍攝角度及畫面，均未能見到完整系爭商標圖樣，並無法作為系爭商標之使用證據。
2. 原證 13-1、14-1、15-1 之「正豐冬」、「速草淨」、「紅星」農藥紙箱設計圖稿，均無日期可稽，並非原告實際行銷使用系爭商標之事證。又原證 13-2、14-2、15-2 之台灣正豐訂貨單，以及原證 12 之附件三及原證 33 之附件二之出貨單紀錄，均僅能證明「紅星」、「正豐冬」、「速草淨」等商品曾有銷售事實，然無法證明有實際使用系爭商標之事實。
3. 原證 35 之「IMG_7853」、「IMG_7862」宏民農藥行倉庫內紙箱照片，依其拍攝日期為 107 年 9 月 12 日，雖係在申請廢止日（109 年 7 月 20 日）前三年內。惟觀之該照片拍攝地點不詳，並無任何標示可供辨識，且有關紙箱之畫面模糊難以清楚辨識，無法確認該紙箱之使用者為何人，或該倉庫即係在原告主張其與謝○陽所共同經營之宏民農藥行店內或系爭商標有於實際交易過程中使用之情形，並不足以作為系爭商標之使用證據。至原告就此雖聲請法院至宏民農藥行倉庫勘驗，惟現今縱予勘驗亦無法確認系爭商標有於申請廢止日（109 年 7 月 20 日）前三年內使用之事實，核無必要，附此敘明。

4. 原證 23 由原告前員工林○輝拍攝之「IMAG2525」紙箱照片，建立日期為 106 年 7 月 24 日，業經證人林○輝到庭證述在卷，該農藥紙箱外觀上雖可見標示相似於系爭商標之圖樣及正豐植保公司名稱等，惟觀諸該紙箱外包裝上僅有「骷髏頭圖」、「農藥」、「正豐農藥」、「禁止用於食品」等字樣，並無標示任何產品名稱，核與原告所提其餘紙箱包裝標示均不相同，且該照片中僅有單一紙箱，亦無相關出貨單據等資料可佐證，並不足以僅憑此認定原告有於實際交易中使用該紙箱包裝而足以使相關消費者認識系爭商標之事實。況且，縱認有使用系爭商標之事實，然依該紙箱上所載之使用者為正豐植保公司，亦非原告或謝○陽，自無從作為原告使用系爭商標之證據。

(二) 原告雖主張其係授權謝○陽使用系爭商標，而謝○陽於擔任參加人公司之實際負責人期間，再將系爭商標授權予正豐植保公司、正豐農科公司，實際使用於所銷售「正豐冬」（加保扶）、「速草淨」（巴拉刈）、「紅星」等商品包裝紙箱上，持續至 106 年 11 月 7 日卸任職務時，並提出原證 12 吳○宗出具之聲明書、原證 33 許○豪出具之聲明書等使用證據。惟查：

1. 依原證 12 由吳○宗即水林農藥行出具之聲明書，固載有「…由謝○陽經營之台灣正豐植保股份有限公司使用如同附件一、附件二圖片，銷售正豐冬（加保扶）、速草淨（巴拉刈）農藥，並陸續於 106 年 9 月、10 月間出貨完成交易」等語、原證 33 由許○豪即好田園農業資材行所出具之聲明書，雖載有「…由謝○陽經營之台灣正豐植保股份有限公司使用如同附件一圖片，銷售新正豐丹（丁基加保扶）、正豐冬（加保扶）農藥，並於 106 年 10 月 17 日、106 年 9 月 15 日出貨」等語。

2. 然觀諸原證 12 之附件一「正豐冬（加保扶）」、「速草淨（巴拉刈）」農藥樣章包裝圖片、原證 33 之附件一「新正豐丹（丁基加保扶）」、「正豐冬（加保扶）」農藥標示樣章包裝圖片，其上標示文字「正豐冬（加保扶）」、「速草淨（巴拉刈）」、「新正豐丹（丁基加保扶）」，搭配內嵌昆蟲、土層及秧苗、卡通人形除草動作示意圖層或照片等圖案之鳳梨外框，均與系爭商標之圖樣明顯有別，兩者主要識別特徵不同，不具有同一性，業如前述（參第(三)、5.點），無法採認為系爭商標之使用事證。又原證 12 附件二第 1 張「正豐冬」紙箱照片，受限於拍攝角度及畫面，均未能見到完整商標圖樣，無法作為系爭商標之使用證據；原證 12 附件二第 2 張「正豐冬」紙箱照片、原證 12 附件二第 3 張之「速草淨」紙箱照片，建立日期為 106 年 5 月 23 日，並非申請廢止日前三年內之使用資料，已如前述，以及原證 14-1 之「速草淨」紙箱照片，該紙箱側面雖可見近似系爭商標之圖樣，惟上開紙箱照片無拍攝日期可資確認，並無法得知其實際使用該商標圖樣之時間。準此，原告所提原證 12、33 之聲明書均無從作為系爭商標之使用事證。
3. 又法人與自然人為不同的權利主權，而正豐植保公司即參加人係自 105 年 9 月 7 日起由謝○陽變更為徐○發擔任公司負責人，此有經濟部變更公司名稱函及正豐植保公司變更登記表等可稽，足見謝○陽自 105 年 9 月 7 日起，即系爭商標申請廢止日前三年內已非正豐植保公司之代表人，縱認原告所提前揭紙箱照片具有近似系爭商標圖樣而非不得作為使用證據，惟使用者均為正豐植保公司，並非原告或謝○陽，自無法依註冊商標使用之注意事項第 3.3.1 點規定，以正豐植保公司使用系爭商標之證據推認原告或被授權人謝○陽有使用系爭商標。

4. 原告固提出附件 4 之實務判決（本院 108 年度行商訴字第 134 號行政判決），主張註冊商標使用之注意事項所謂「公司代表人」，應係指實際有權掌握公司營運之實質負責人，而非形式上登記名義人云云。然而，觀諸前開本院行政判決意旨，其認定代表人有授權公司使用商標之行為，係指擔任公司代表人並有實際經營業務之情況，並非指無公司代表人之身分仍得適用註冊商標使用之注意事項第 3.3.1 點規定，故原告之主張並不可採。
5. 原告雖以另案最高法院 112 年度台上字第 1165 號及臺灣高等法院臺南分院 111 年度上訴字第 1208 號刑事判決，已認定謝○陽於 106 年 11 月 7 日因案入獄之前確為正豐植保公司之實質負責人，且徐○發亦於該另案中多次自承謝○陽為該公司之實際負責人，其僅為掛名負責人，再依證人林○輝、吳○宗於本院證述內容，足證謝○陽在 106 年 11 月前確為正豐植保公司之實質負責人，並有對外與客戶洽談農藥商品訂購數量、品項及價格之權限云云。惟查，該案係徐○發對謝○陽提起刑事偽造文書等罪告訴案件，該案判決縱然認定謝○陽於 106 年 10 月 30 日前仍有實際經營正豐植保公司業務，而認其為該公司營運向惠光公司購買農藥原體並在該支票背面蓋用正豐植保公司大小章之支票背書行為，係屬日常公司業務行為等事實，並不成立行使偽造私文書等罪；然該刑事判決之認定與原告就系爭商標有無維權使用之事實完全無涉，依一般社會通念，實際經營公司者不代表必然會授權公司使用自己或取得授權之商標，仍應依彼此有無授權關係判斷，而原告之配偶謝○陽既非代表人，原告亦從未提出授權或再授權正豐植保公司使用系爭商標之證據，反係另案對參加人提起民事訴訟請求侵害系爭商標之損害賠償及排除侵害（參本院 111 年度民商上更一字第 2 號民事判決），即無從以正

豐植保公司使用系爭商標之事證視為原告之使用證據之理。至於證人吳○宗雖到庭證述伊都跟謝○陽購買速草淨、正豐冬農藥，並與他洽談訂購數量、品項、價格等語，然依原告所提出貨單及訂貨單可知，縱係由謝○陽負責出面完成交易，然實際交易對象均為正豐植保公司，並非原告或謝○陽，亦無從作為原告或謝○陽使用系爭商標之證據。故原告主張並不可採。

四、綜上所述，本件原告於系爭商標經申請廢止日前三年內並無使用系爭商標於指定使用商品之事實，復未能提出其他使用證據，是被告認系爭商標於申請廢止日前三年內無正當事由繼續停止使用已滿三年，而有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，所為系爭商標註冊應予廢止之原處分，並無違誤，訴願決定駁回原告之訴願，亦無不當。從而，原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。