

裁判字號：智慧財產法院 101 年行商更(一)字第 5 號判決

裁判日期：民國 102 年 05 月 30 日

裁判案由：商標廢止

智慧財產法院行政判決

101年度行商更(一)字第5號

民國102年5月16日辯論終結

原 告 洪以芳

訴訟代理人 林志剛律師

黃闡億律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

訴訟代理人 王德博

參 加 人 韓商・愛敬產業股份有限公司

代 表 人 Kwang Hyun Ko

訴訟代理人 劉法正律師

楊祺雄律師

複 代 理 人 陳巧宜律師

上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國100 年 9 月27日經訴字第10006104110 號訴願決定，提起行政訴訟。經本院101 年5 月31日100 年度行商訴字第151 號判決駁回原告之訴，原告不服提起上訴，經最高行政法院101 年10月11日101 年度判字第894 號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

第一審及發回前第二審訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

案外人000000000（下稱○○○○）前於民國（下同）82年5 月6 日以「耿昌LUNA及圖」商標，作為其註冊第158309號「耿昌JADDIN」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第6 類之商品，向被告中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局）申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第619829號聯合商標（下稱系爭商標），權利期間自82年11月16日起至90年8 月31日止。嗣系爭商標經移轉登記予案外人000000000（下稱○○○○），並由該公司申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期限至100 年8 月31日止。另處分時商標法於92年11月28日修正施行，依處分時商標法第86條第1 項之規定，該聯合商標視為獨立之註冊商標。嗣參加人於99年1 月21日對之申請廢止

註冊，系爭商標於審查期間，再經申准移轉登記予原告。被告審查後，認系爭商標之註冊應予廢止。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人等之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張

(一)系爭商標於申請廢止日前3年內有使用系爭商標於其指定商品之事實：

1.參照原告所提其前手○○○○○於99年1月5日及99年1月6日向00000000000購買玻尿酸原液之相關統一

發票、○○○○○於99年1月8日委託虎力威商行印製標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品目錄相關統一發票、○○○○○所印製標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品目錄、○○○○○於99年1月8日銷售標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品所開立之免用統一發票收據、○○○○○於99年1月9日銷售標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品所開立之免用統一發票收據及標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品實物及其包裝盒足證，○○○○○確曾於本案申請廢止日即99年1月21日前向00000000000購買

玻尿酸原液，製成「天然玻尿酸原液」玻璃瓶裝產品並標示系爭商標，再由○○○○○及○○○○○於市場上行銷販售，並委託○○○○○印製標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品目錄以促銷該商品。該「天然玻尿酸原液」產品實物於包裝紙盒正面上方顯眼處及上方紙蓋均標示有系爭商標完整圖樣，其內之玻璃瓶上亦標示有系爭商標圖樣，且前開產品目錄上同標有系爭商標完整圖樣，顯見原告前手即○○○○○確有使用系爭商標之事實，客觀上消費者亦得辨識系爭商標係在表彰商品或服務之來源。另由產品包裝紙盒及目錄上之說明，可知該「天然玻尿酸原液」商品係敷於臉上，其功能在於臉部皮膚之吸水保濕，應與化粧水、潤膚膏、乳液等具有相同性質，亦屬系爭商標所指定使用之「各種化粧品」商品，足證原告前手○○○○○確曾於申請廢止日前3年內有使用系爭商標於其指定商品之事實。另由原告所提之資料亦可證明上開○○○○○開立之統一發票與標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品目錄間之關聯性及○○○○○、○○○○○所開立之免用統一發票收據影本與標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品實物間之關聯性。

2.依一般生活經驗可知，基於便利考量，當商標圖樣含有許多文字或含有圖形，相關行銷發票或收據品名欄上通常不會載明其商標完整圖樣，僅會記載商標圖樣中之部分文字以特定其商品即可，若將商標圖樣中之所有文字，甚或繪出商標圖樣中之圖形，顯有刻意突顯商標圖樣之意圖而有違背一般商

業交易習慣，原告前手提出之前述統一發票、免用統一發票收據上既已記載「luna目錄影印」、「luna耿昌玻尿酸」或「luna耿昌玻尿酸原液」等足以特定其指涉者為系爭商標「天然玻尿酸原液」產品目錄及標有系爭商標之「玻尿酸原液」商品文字，自己符合一般商業交易習慣。原告前手所檢送標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品目錄正本上雖無日期之標示，惟原告前手委託○○○○○所印製標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品目錄之相關統一發票上已載明其日期為99年1月8日，相互對照，自能確認該產品型錄為99年1月8日印製。而證人亦證明其在96、97、98年已有持續銷售標有系爭商標之產品。

3. 前開原告前手○○○○○委託○○○○○印製之產品目錄之地址係當時公司登記之地址，○○○○○地址經主管機關核准變更日期係於99年6月23日，產品目錄上除地址外，尚有消費者服務專線0000-000000 電話，而該0000-000000 電話自93年7月22日申請迄今未曾中斷。

4. 關於參加人於答辯狀對於○○○○○指摘之部分：

○○○○○經國稅局核定為免用統一發票之商號，其屬經營藥品調劑、供應業務之收入，應核定主持藥師、藥劑生之執行業務所得，依法課徵綜合所得稅，尚無課徵營業稅及開立統一發票問題。又原告前手○○○○○於96年5月2日開立之統一發票係真實且有報稅並無不實，原告前手於100年10月初將所有帳務全權委託會計事務所查對並經會計事務所代為申報、補繳稅金、利息，之後會計事務所再向原告前手請款，縱有疏漏，乃因原告前手對於會計帳務不甚了解且因事務繁忙未仔細查看更正之帳務，然於101年5月10日前審言詞辯論時，經法官諭示原告提出統一發票或會計憑證，原告前手始再尋找會計資料而發現上開統一發票，並得知該發票於100年10月28日已補申報，故於101年5月16日提呈之統一發票，應屬真實，且若屬臨訟製作發票，提出發票者極可能未申報營業稅，或提出於法院後始申報營業稅，惟上開統一發票補申報日期100年10月28日早於提呈之日期即101年5月16日，且亦與其他發票補申報營業稅，亦足證上開統一發票應屬真正。

(二)原告前手即○○○○○就系爭商標於申請廢止日前3年內有使用系爭商標於其指定商品之事實，所提使用證據並非臨訟製作：

1. 因原告前手於99年1月5日接獲其原商標代理人通知系爭商標需辦理延展註冊，而原告前手基於過去辦理商標延展之經驗，認申請商標權期間延展須檢附前三年內有使用商標之證據，原告前手便著手收集系爭商標之使用證據，且因當月份之資料收集最易，而原告前手亦未刻意保留過去之使用證據，故造成其提出之行銷事證日期皆集中於99年1月份，且前開行銷事證日期集中於99年1月份之事實，與原告前手於收

受本案廢止申請書前是否知悉參加人將申請廢止，並無關聯性。又原告前手向鋪貨之藥局購回產品，乃係為申請延展註冊之需要所為之證據收集行為，故該購回產品之事實與原告前手於收受本案廢止申請書前是否即知悉參加人將申請廢止，亦無關聯性。

2. 依一般生活經驗判斷，受託調查他人商標使用情形之徵信公司調查員與商標權人訪談時，應不可能透露委託人有意提出廢止申請，況調查員亦未必知悉委託人委託調查他人商標使用情形之目的，而調查員於訪談時亦會避免受訪談人知悉其調查之意圖，則以原告前手於99年1月4日曾與申請廢止人之調查員面談之事實，作為其認定原告前手於收受本案廢止申請書前即知悉參加人將申請廢止之理由，顯有違一般經驗法則。
3. 縱原告前手為避免系爭商標不准延展註冊而於申請廢止日前三個月內開始使用標示有系爭商標之商品，僅為原告前手使用系爭商標之動機，其是否有為行銷系爭商標商品之目的，而將系爭商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，仍應視其提出之客觀證據認定之，倘依客觀之證據資料顯示原告前手確有為行銷之目的，而使用系爭商標於其商品及產品目錄足以使相關消費者認識其為商標，則應認定原告前手有使用系爭商標之行為。不應以前開避免系爭商標不准延展註冊之動機，而否認其確有為行銷之目的而使用系爭商標之行為。

(三)參加人之訴訟代理人所為之代理行為，顯有不當：

1. 參加人之訴訟代理人即聖島國際專利商標聯合事務所（下稱聖島事務所）於82年代理原告前手○○○○，向被告申請系爭商標之註冊。然聖島事務所竟於98年02月26日為參加人提出同為LUNA化妝品商標之申請，且於98年12月31日前委託0000000000向原告前手○○○○○進行徵信調查，聖島事務所顯已違反律師法、律師倫理規範及禁反言原則之明文規定，然參加人之訴訟代理人即聖島事務所既代理參加人，卻又於99年1月5日製作系爭商標延展通知書，並在99年1月5日後以平信郵寄通知原告前手○○○○○系爭商標即將到期，應辦理延展註冊，顯已違反律師法及律師倫理規範之規定。而參加人之訴訟代理人即聖島事務所之前開行為，亦構成雙面代理。
2. 參加人之訴訟代理人聖島事務所已於答辯狀中自承系爭商標係其代理原告前手○○○○向被告申請註冊，並代理至91年，且82年至91年代理期間並未向商標主管機關變更商標代理人登記，則其辯稱代理僅至85年移轉○○○○止，於86年移轉給○○○○○後並不承認其代理，惟商標之轉讓係概括承受前手之商標權，受讓人應概括承受前手之權利義務，則自86年間移轉給○○○○○後，聖島事務所若不願再代理該公

司所受讓之系爭商標，自應通知○○○○○並依比例退費，然○○○○○既未收到退費亦無收到其不再作為系爭商標代理人之掛號通知。則聖島事務所既於系爭商標註冊受委任，又於系爭商標廢止受委任，已違反律師法、律師倫理之利害相衝突之同一或有實質關連之事件的禁止規定、誠信原則及禁反言之相關規定。

(四)為此起訴聲明請求原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告之答辯

(一)觀諸原告所檢送之00000000年1月5、6日向0000

0000000購買玻尿酸原液統一發票正本、99年1月8

日○○○○○向○○○○○印製產品目錄統一發票正本及載有系爭商標產品目錄正本、標示有系爭商標玻尿酸原液商品實物一瓶及包裝盒，包裝盒並載有「製造日期:2010.1.6」及99年1月8、9日○○○○○向○○○○○、○○○○○購得系爭商標商品所開立之收據正本，其收據品名欄並載有「luna護唇膏」、「luna耿昌玻尿酸」字樣，並參酌原告所檢送上述業務往來之商行、藥局等負責人出具之證明書等證據資料，縱前述事證間可相互對照早於99年1月21日本件申請廢止日有整體使用系爭商標於玻尿酸原液、護唇膏等化粧品商品上，惟觀○○○○○既係於99年1月8日始委由○○○○○印製產品目錄及標示有系爭商標之產品目錄，其何能於同日即得向○○○○○與○○○○○購買含有系爭商標之商品及標示有系爭商標之玻尿酸原液商品，○○○○○與○○○○○又係何時向原告之前手○○○○○進貨，而原告於何時將其所印妥之產品目錄交付各藥局，○○○○○與○○○○○何以願意於毫無商品目錄之情形下，向○○○○○進貨銷售，原告就上開疑問，均未提出任何證據說明，例如其內部向各藥局鋪貨之出貨證明、各藥局向○○○○○進貨之付款憑證、及○○○○○因此出具予各藥局之統一發票等，故上開藥局是否確曾於98年10月21日至99年1月20日之間向上宏大公司購買標示有系爭商標之商品，尚屬有疑。至原告所提上宏大公司於99年1月5日及同年月6日向○○○○○購買玻尿酸原液之統一發票，其上並未註記任何品牌名稱，自不能據此證明系爭商標確有使用之事實。

(二)其餘原告或○○○○○所提出之○○○○○行營業登記資料、名片正本、財政部稅務入口網網頁、通信紀錄、○○○○○登記或保險等相關資料、另案註冊商標資料、他廠商之型錄正本、匯款予○○○○○之匯款單影本等證據資料，或係在佐證其所提出統一發票之真實性，或未見有任何系爭商標之標示，或與系爭商標無涉，亦均難執以作為系爭商標使用之依據。又原告雖亦檢附原告前手○○○○○於96年5月2日統一發票影本及出貨單影本，除未顯示原告商標圖形，無法證明商標實際使用情形，且該證據數量僅有1張，如商標權人確實於於市場上廣泛促銷其經營的商品，應不致於僅有1

張統一發票影本及出貨單影本，顯然有違一般社會通念及市場上交易習慣。綜上所述，依現有證據資料綜合以觀，尚難認原告之前手○○○○○於參加人申請廢止之99年1月21日前3年內有合法使用系爭商標於所指定使用之商品等事實。被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人之答辯

(一)原告所提出各式原告之前手○○○○○之使用資料，實不足證系爭商標有於廢止申請日即99年1月21日前3年內使用之事實：

1.原告提出○○○○○生產並標示系爭商標之護唇膏及其相關商業交易文件，縱先不論是否為真，參照被告所頒佈之註冊商標使用之注意事項及相關實務見解，因其缺少系爭商標中之中文「耿昌」部分，自不足作為系爭商標之使用證據。

2.原告提出00000000000000000000年1月5、6日開立予

○○○○○之統一發票，亦先不論其真偽，其原料在當時尚未製成成品，而該等原料何時交付○○○○○，○○○○○何時將原料製成成品，以及成品上是否標示系爭商標圖樣皆無相關證據相互佐證。則依「註冊商標使用之注意事項」，該等原料既未標示系爭商標圖樣，亦不足作為系爭商標之使用證據。再原告提出○○○○○行99年1月8日開立予○○○○○之統一發票、標示系爭商標圖樣的商品型錄以及○○○○○出具之證明書，於真實性尚屬有疑之前提下，於當時商品型錄尚未印製完成，該等型錄何時交付○○○○○，○○○○○何時將產品型錄發送給消費者使消費者認識○○○○○銷商品等亦皆無相關證據相互佐證，同前述之「註冊商標使用之注意事項」，該等商品型錄未發送相關消費者，僅為○○○○○私自印製之文件，自難作為認定系爭商標有經使用之證據。

3.○○○○○、○○○○○所提出之收據及證明書係單方製作文書，不足作為系爭商標之使用證據：

○○○○○與○○○○○皆屬營業稅法中所稱之營業人，銷售玻尿酸產品予非營業人之消費者時未依統一發票使用辦法之規定開立二聯式統一發票，顯與前開辦法不符，非屬正常交易，不足以證明系爭商標有經使用。縱原告辯稱上開藥局為免用統一發票之小額營業人，惟原告並未提出任何官方證明為證。縱原告所出具可事後倒填日期之免用統一發票收據影本，為單方所製作之私文書，並無任何證據能力。至若原告所提出兩藥局開具之證明書，亦為單方所製作之私文書，無從得知其真實性，亦不具證據能力。

4.證人○○○即○○○○○負責人其於102年3月14日庭呈出貨單暨其證詞，亦不足以證明○○○○○銷售標示系爭商標圖樣之產品予○○○○○：

□ 證人前於102年3月14日準備程序時提出○○○○○出具於96年5月2日、98年11月20日及99年1月8日標示有「luna

耿昌玻尿酸」、「LUNA特殊護唇膏」之出貨單三紙，其中98年11月20日之發票所供對照實品係為未標示「耿昌」字樣之護唇膏，自無從作為系爭商標之使用證據。而關於玻尿酸產品，依據證人○○○於102年3月14日準備程序之證稱，可知其曾為多次之交易，原告確僅能提出顯屬有疑之第TZ00000000號發票及此二張出貨單，而此二張出貨單皆為可事後製作之私文書，無法證明待證事實。96年5月2日出貨單並無任何當時之玻尿酸實物可供比對，原告所提出之玻尿酸實物係三年後之實品，無法證明當時之包裝即標示有系爭商標，不足採信。99年1月8日之出貨單，因係得知將被提起廢止後之證物，亦不足作為系爭商標之使用證據。

(二)原告提出各式99年1月5日後之使用資料，係為避免系爭商標遭廢止而臨時製造之證據，不得作為系爭商標之使用證據：

1.參照000000000000、○○○○○開立之統一發票

、商品型錄以及○○○○○與○○○○○開立的免用統一發票收據與證明書、證人○○○於102年3月14日庭呈99年1月8日出貨單等使用證據，皆集中於99年1月5日後，時間點上過度緊密相連，與一般商業交易習慣不符。而○○○○○亦於廢止程序中自承，其於99年1月4日曾與參加人調查員接觸，顯見其於1月4日與參加人調查員接觸後，考量系爭商標將被廢止，故於99年1月5日即申請廢止前三個月內開始使用。而聖島事務所於98年11月亦曾寄發商標延展之業務拓展函予○○○○○，何以○○○○○並非自當時即開始蒐集使用證據，足見○○○○○蒐集使用證據與延展無關，純係99年1月4日與參加人調查員接觸之結果。且參照商標註冊簿，○○○○○當時擁有之另兩件商標於99年1月時正在辦理延展申請，其應正與該件之商標代理人洽談，顯見○○○○○當時已有辦理商標延展之經驗，並知曉當時延展商標並無任何提出使用證據之必要。故關於原告主張99年1月5日以後之使用資料係為申請延展之必要所準備者，實不足採。

2.原告及證人○○○所提出之○○○○○於96年5月2日開立之發票，不足以作為系爭商標之使用證據：

- ○○○○○於96年5月2日開立之系爭發票，於100年10月28日方向國稅局補報。其補報行為與發票日期係相差四年多，以其相隔時間之久方知漏報，其可能性甚小，顯不符一般商業交易習慣及經驗法則。縱有稅務機關要求保留進銷存原始憑證之法定義務，原告仍宣稱其因搬家導致資料大量滅失。而搬家前即96年5月2日開立之系爭發票何以於搬家證物滅失後三年又突然出現，實屬有疑，且○○○○○補報系爭發票之時點，恰於訴願結束後之法定救濟期間，亦引人起疑。原告既有如此證明力極強之證據，何以於起訴時及審理中皆未提出，卻於辯論終結後方提出上開發票。○○○○○之

負責人與原告為配偶關係，○○○○○向國稅局補報上開發票，原告實無不知之理，原告未於訴訟進行中適時提出，亦可證明係臨訟補具。

- 3.參照相關法規規定可知，○○○○○本應受領三聯式統一發票，且為抵扣進項稅額，亦須受領三聯式統一發票。則其發票顯非正常之交易狀態，其發票顯為臨時製作。另依相關法規辦法之規定，不論係○○○○○或○○○○○當有保存各式帳簿與會計憑證之義務。惟自本案申請廢止日即99年1月21日後，原告遲至101年5月16日方提出發票存根聯。而○○○○○恰於同時提出對應收執聯發票，然原告未能提出除上開發票外之其他○○○○○所開立之發票佐證。若證人○○○○○所言為真，因營業人有保存各式帳簿與會計憑證之義務，○○○○○自96年以來當有數張統一發票可以提出，而○○○○○亦保有數張銷售系爭商標商品的發票。惟原告並未能提出前述之數張發票佐證，且發票係事後補報不足為採，無法證明原告有以標有系爭商標之商品為交易。

(三)本案並無雙面代理之情形

- 1.○○○○○確曾於82年間委託聖島事務所申請系爭商標註冊，而該等委任關係僅止○○○○○與聖島事務所之間。嗣後系爭商標於85年間移轉予○○○○○，聖島事務所與○○○○○未有委任契約，實已非系爭商標之代理人。縱認○○○○○未向商標主管機關變更商標代理人登記，在官方資料上仍由聖島事務所出任代理人，惟系爭商標迭經移轉並於91年申請延展時，系爭商標之代理人已經變更為○○○○○，足證聖島事務所至遲於91年間已非系爭商標註冊簿登記之代理人。而聖島事務所亦未曾與其後之受讓人○○○○○或原告洪以芳訂立委任契約，自無所謂雙面代理之情形。另關於聖島事務所於99年1月間寄送予原告前手○○○○○提醒系爭商標延展信函，純屬業務拓展，非謂聖島事務所即負有代理人之義務。
- 2.系爭商標廢止案係針對96年1月21日後新發生之事實，與聖島事務所於82年受○○○○○委任申請案時所知悉之資訊並無關聯，而業界亦無10年代理期間之慣例，受委任擔任商標代理人之期間，應視雙方實質委任契約內容而定，如委任內容係個別程序委任，該程序委辦事務處理完畢後，委任關係即告消滅，於經濟部智慧財產局資料上之代理人僅為送達代收人之功能；該商標如遇延展、訴願、行政訴訟、異議案、廢止案等程序，均需另行委任。另關於原告所提出之88年2月5日○○○○○委託聖島事務所一併辦理之其他商標之申請案與訴願案，就註冊第879176號商標、註冊第879177號商標、註冊第97031號正商標、註冊第625822號聯合商標、註冊第544443號聯合商標之商標延展訴願案件，係於88年辦結，前二者之商標代理人亦已由他代理人出任，而後三者商標權早已消滅，並無利害衝突之問題。為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷

(一)按律師本人或同一律師事務所之律師曾受委託人之相對人之委任，或曾與商議而予以贊助者，不得執行其職務。律師法第26條第1項第1款定有明文。觀其立法意旨，係為保護當事人權益、確保律師公正執業及律師之品德操守，並課予律師忠誠之義務，而認為有前開各款所列情事者，即不應再受委託執行律師職務，避免對另一方造成不利之影響。另按依律師公會之目的事業主管機關法務部101年12月22日法檢字第10104172480號函示，以「律師法第26條等規定參照，法務部自94年起，對該條第1項第1款相關函示，不再侷限於同一事（案）件，而係認除同一事（案）件，律師不得受託執行職務外，縱非同一事（案）件，律師得否受託執行職務，仍須檢視受託後，有無利用曾受委託人相對人委任或曾於商議而予以贊助時，所知悉之資訊而對其造成不利影響而定，故應依實際具體個案判斷，且不限於進行中或已結案件或當事人形式上是否相同。」。查本件原告主張參加人之訴訟代理人所屬之聖島事務所，先於82年間受原告之前前手○○○○委任，以系爭商標向被告申請註冊，而於系爭商標獲准註冊後，復於99年間受參加人委任，擔任系爭商標廢止事件之訴訟代理人，則聖島事務所就本案應屬有利害衝突之情形，故其代理參加人所為之訴訟行為應屬無效云云。惟查觀諸系爭商標申請註冊時之委任狀可知，原告之前前手○○○○係委任聖島台中商標聯合事務所為系爭商標申請註冊（見審定卷第6頁），而依參加人申請廢止系爭商標註冊之廢止申請書所附委任狀，其受任人所屬之事務所為聖島國際商標聯合事務所（見廢止卷第15頁），且因申請商標註冊及申請商標廢止事件，二者性質並不相同，前者係為使尚未註冊之商標發生效力，後者係為使已註冊之商標失其效力，故二者應非屬同一事件，參照前開函示意旨，聖島事務所得否受託執行職務，仍應依實際具體個案判斷之，而不應以進行中或已結案件或當事人形式上是否相同判斷之。本案縱參加人之訴訟代理人所屬聖島事務所之律師曾先後擔任系爭商標申請註冊及廢止申請時之受任人，惟查本案之商標廢止事件，係因參加人認原告於系爭商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，則系爭商標之廢止申請是否能成立，應以申請廢止日之前三年內，系爭商標是否有使用之事實為斷，此等是否有經使用之事實，應屬客觀上一般消費者得共見共聞之事實，並非參加人之訴訟代理人所屬之聖島事務所因曾擔任系爭商標申請註冊之受任人，即可知悉之資訊，且原告復未能舉證聖島事務所所有利用因其擔任系爭商標申請註冊事件受任人所知悉之資訊，而於本件商標廢止事件對原告造成不利之影響，則聖島事務所之律師自非不得於本件之商標廢止事件受參加人之委任而擔任訴訟代理人。況按律師有違反前開律師法第26條之規定時，應付懲戒，律師法第39

條復定有明文。則依前開條文之規定可知，縱聖島事務所有違反律師法第26條之規定，僅生是否應送律師懲戒委員會處理之問題，非謂其代理委任人所為之訴訟行為即因此而無效，故原告主張本件參加人之訴訟代理人所為之訴訟行為無效部分，並無理由，合先敘明。

- (二)查案外人○○○○前於82年5月6日以「耿昌LUNA 及圖」商標，作為其註冊第158309號「耿昌JADDIN」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第6類之「各種化粧品、化粧水、髮油、粉餅、粉撲、爽身粉、香水、眼影、潤膚膏、眉筆、面霜、乳液、口紅、指甲油、防曬膏、腮紅、護手膏、古龍水、化粧棉」商品，向被告中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第619829號聯合商標，權利期間自82年11月16日起至90年8月31日止。嗣該商標經移轉登記予案外人○○○○，並由該公司申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期限至100年8月31日止。另處分時商標法係於92年11月28日修正施行，依處分時商標法第86條第1項規定，該聯合商標視為獨立之註冊商標。參加人於99年1月21日主張系爭商標註冊後有處分時商標法第57條第1項第2款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事，向被告申請廢止系爭商標之註冊。審查期間，該商標於99年4月20日再經申准移轉登記予原告，而前揭廢止申請案經被告審查，認原告雖提出系爭商標於申請廢止日前3年內之使用證據，惟應屬申請廢止日前3個月內始開始使用，自無處分時商標法第57條第3項規定不予廢止其註冊之適用，應有處分時商標法第57條第1項第2款規定情事，於100年5月2日以中台廢字第990027號商標廢止處分書為其註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，亦經經濟部訴願審議委員會以相同之理由駁回原告之訴願。故本件之爭點為系爭商標是否於參加人申請廢止日即99年1月21日前3個月，因知悉他人將申請廢止而開始使用以及系爭商標有無正當事由未使用或繼續停止使用已滿3年之情事。

- (三)按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，處分時商標法第57條第1項第2款定有明文。而本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；又商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，復為同法第6條及第59條第3項所明定。再依處分時商標法第57條第3項之規定，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。經查，觀諸原告所提前手○○○○○於99年1月8日委託○○○○○印製標有系爭商

標之「天然玻尿酸原液」產品目錄相關統一發票、○○○○○所印製標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品目錄、○○○○○於99年1月8日銷售標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品所開立之免用統一發票收據、○○○○○於99年1月9日銷售標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品所開立之免用統一發票收據等相關資料影本及標有系爭商標之「天然玻尿酸原液」產品實物及其包裝盒（見本院前審卷第42至56頁）可知，原告之前手○○○○○縱提出上開使用證據，惟均係於申請廢止日即99年1月21日前3個月內所為。而原告不否認其前手○○○○○之負責人○○○曾於99年1月4日與參加人之調查員面談，惟辯稱其前手○○○○○係因99年1月5日接獲須就系爭商標辦理延展之函文，故向鋪貨藥局，購買產品並要求載明系爭商標等語（見本院更（一）卷第27至31頁），然查依據該函文之通知時間為99年1月5日（見廢止卷第105頁），此時間並不當然代表○○○○○於該日即已接獲通知，況原告所提向000000000購買玻尿酸原液之時間為99年1月5、6日（見前審卷第42頁），且其產品外包裝之製造日期為99年1月6日（見廢止卷第143頁），故其是否係因接獲延展通知後而準備使用證據，確實有疑，況於延展通知上，亦並未有請○○○○○準備使用證據之說明，故原告稱其雖提出廢止前3個月之使用證據，但係因接獲延展通知而為，尚難採信。而原告既自陳○○○○○負責人○○○於99年1月4日有與參加人之調查員面談，且有調查報告在卷可憑（見廢止卷第21至30頁），則不論調查員有無明白告知將對系爭商標申請廢止之事實，一般商標權人，對於其商標獲准註冊後，若有怠於使用商標之情形存在，則於接獲相類之詢問時，應會特別加以注意，此由原告無法提出99年1月4日前之使用證據，而僅能提出該日之後迄申請廢止日前之使用證據，亦可為證，故被告及參加人主張上宏大公司自99年1月4日與參加人之調查員面談時起，已知悉系爭商標之使用情形為他人注意而有廢止之可能，應較為可採，且○○○○○縱非當時即已知悉，亦係於調查後將調查內容詢問專業意見後，為避免有人將申請廢止而開始使用系爭商標，自屬處分時商標法第57條第3項所規定，因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用系爭商標，仍應廢止其註冊。

- （四）原告雖於前審即請求傳訊○○○○○之負責人○○○，並經本院於102年3月14日行準備程序時傳訊到庭作證（見本院更（一）卷第71至76頁），惟依其證述之內容可知，證人○○○雖證稱其自94年間即開始批進標有系爭商標之商品，惟查其僅能提出由○○○○○自行製作之商品外包裝（見本院更（一）卷第79至88頁）及出貨單三紙（見本院更（一）卷第90至92頁），並無其他證據足以證實其確切

之使用日期，而其所提出96年5月2日所開立字軌號碼TZ00000000號之統一發票（見本院更（一）卷第89頁），經本院函詢財政部中區國稅局臺中分局，○○○○○於96年5月2日所開立字軌號碼TZ00000000號二聯式統一發票是否申報，經財政部中區國稅局臺中分局102年4月12日以中區國稅臺中銷售字第1020154382號函回覆，上開發票係由○○○○○於100年10月28日補行申報（見本院更（一）卷第156至157頁），則觀諸上開財政部中區國稅局臺中分局函覆之內容可知，前述○○○○○於96年5月2日所開立字軌號碼TZ00000000號之統一發票並非於該年度即行申報，係於系爭商標廢止案之訴願程序結束後，方補行申報，則上開發票之憑信性實屬有疑，蓋此種手填之二聯式發票，屬私人製作之文書，若無其他證據能佐證其真實性，以本件事後補行申報之情形觀之，難認上開發票之開立時間為96年間，況本院亦命原告提出00000000年度至98年度之帳簿及會計憑證，證明確有上開交易紀錄，然原告迄未提出，故亦難僅憑上開證人○○○之證述及96年5月2日所開立字軌號碼TZ00000000號之統一發票，即認原告之前手○○○○○有於96年5月2日銷售標有系爭商標商品之事實。

六、綜上所述，原告並不能提出其於申請廢止日前3年之使用證據，而其所提出申請廢止日前3個月之使用證據，難認非係因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止日前三個月內開始使用系爭商標，故被告廢止其註冊，依法並無不合，訴願決定予以駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，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1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 5 月 30 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 曾啟謀

法 官 熊誦梅

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 102 年 6 月 3 日
書記官 陳士軒

資料來源：司法院法學資料檢索系統