

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商訴字第17號

民國112年9月7日辯論終結

原告 興記有限公司

代表人 許家華律師

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 郭林初旭

訴訟代理人 沈孟生律師

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112年2月1日經訴字第11106310710號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、本件被告之代表人原為洪淑敏，嗣於訴訟程序中變更為廖承威，業據其具狀聲明承受訴訟在卷(本院卷第83頁)，經核並無違誤，爰准許之。

二、事實概要：

訴外人郭禮忠前於民國100年9月20日以「東門興記及圖」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30類之「水餃、餃子皮、餛飩、餛飩皮、麵條、意麵、油麵、烏龍麵、麵糰、義式水餃、米苔目、米粉、通心麵、義大利麵條、冬粉、豆簽、粉條、麵線、蛋餅皮」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1527846號商標(下稱系爭商標，如附件編號1所示)。嗣原告於109年10月8日以系爭商標之註冊有商標法第63條第1項第2款規定情形，向被告申請廢止其註冊。嗣110年12月30日參加人以郭禮忠已於106年2月12日死亡，系爭商標權業經臺灣臺北地

方法院107年度重家財訴字第9號民事判決分配予伊為由，向被告申請移轉系爭商標權，經被告於111年5月27日核准系爭商標移轉登記予參加人，參加人並於111年8月15日向被告聲明承受被廢止人地位續行廢止程序。經被告審查，以111年9月28日中台廢字第1090633號商標廢止處分書為系爭商標「指定使用於『餃子皮、餛飩皮、麵條、意麵、油麵、烏龍麵、麵糰、米苔目、米粉、通心麵、義大利麵條、冬粉、豆簽、粉條、麵線、蛋餅皮』部分商品之註冊應予廢止」、「其餘指定使用部分商品(即水餃、餛飩、義式水餃等商品)之註冊，廢止不成立」之處分。原告就上開廢止不成立部分之處分不服，提起訴願，經濟部嗣以112年2月1日經訴字第0000000000號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人權利或法律上之利益，乃依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

三、原告主張略以：商標權人郭禮忠已於106年2月12日辭世，至109年始經法院選任臨時管理人，在沒有代表機關之期間內，原告內部並無任何有權限開立發票或管理行銷之經理人或代表人，自始欠缺使用商標之意思表示，如何有商標使用行為，網友之貼文截圖並非商標權人或原告所為之商標使用行為，且無從代表使用之日期。又系爭商標權為郭禮忠之遺產，應由全體繼承人(即本案全體參加人)同意或外部行為可供他人審視，否則不能逕行推定有同意授權關係存在。郭禮忠辭世後，繼承人對於原告公司經營方式並無一致結論，始經法院選任臨時管理人，原處分認繼承人有默示授權，並非事實。答證1之發票並無任何系爭商標使用情形，統一發票所示品名無法與相關產品型號勾稽，答證2僅能說明原告仍有營業之事實，而答證3、4之包裝袋亦無法與答證1相互勾稽，均無法證明系爭商標使用情形，不能作為系爭商標使用之證據。縱認答證3之包裝袋上涉及系爭商標使用部分有標示1個「」圖案，加上英文「XING JI FOOD」、英文加

01 數字「SINCE1950」及中文字「東門興記」，茲參照商標權
02 人及其他廢止案「興及圖XING JI FOOD」(註冊號：0115457
03 5)答辯內容與本件完全相同，可知答辯3應有同時使用系爭
04 商標及另案「興及圖XING JI FOOD」2個商標合併使用之情
05 形態樣，惟答辯3之包裝袋正面或反面均僅有1個「」圖
06 案，相對於中文字「東門興記」而言，英文「XING JI FOO
07 D」與「」圖案位置非常接近，應為另案商標之使用態
08 樣。至於僅存之中文字「東門興記」及英文「SINCE1950」
09 之配置，僅滿足系爭商標「東門興記及圖」之中文「東門興
10 記」字樣，並無另一個「」圖案可供組合為系爭商標，
11 屬部分使用商標情形，與系爭商標申請態樣不符，非系爭商
12 標之使用。伊已繼續停止使用系爭商標滿三年，亦未有授權
13 他人使用情事，縱有商標使用之形式外觀，亦非經伊授權使
14 用，且自始欠缺使用商標之意思表示，原處分及訴願決定均
15 有違誤等語。聲明：(一)訴願決定及原處分關於本件商標指定
16 使用於「水餃、餛飩、義式水餃」廢止不成立部分均撤銷。
17 (二)被告就系爭商標指定使用於「水餃、餛飩、義式水餃」之
18 商品應作成廢止成立之處分。

19 四、被告則以：由乙證1-5之答證7、8之痞客邦網頁，可知有消
20 費者分別於西元2018年1月4日、5月2日於其在痞客邦所設部
21 落格中以「新年爆殺!【東門興記】手工水餃…」等文字為
22 題，或宣傳行銷水餃產品，或記錄其購買及食用心得，於前
23 開文章中可見冷凍水餃商品包裝之正、背面照片，包裝袋上
24 有與商品無關之麥穗緞帶合抱之經設計中文「興」字、外文
25 「XING JI FOOD」及中文「東門興記」，包裝袋背面製造公
26 司名稱為「興記有限公司」，地址為「○○市○○○路0段0
27 00號」，與原告之工商登記資料相符，消費者於購買水餃商
28 品時，自可由包裝袋認知系爭商標。原告雖稱上開部落格文
29 章日期非系爭商標之使用日期，惟上開文章業已載明「新年
30 爆殺」等文字，顯係當年之節日行銷活動，應認已符合為行
31 銷目的而使用商標之行為。另乙證1-3答證3之產品包裝袋照

片、乙證1-5答證6益傑股份有限公司(下稱益傑公司)聲明書之包裝袋照片等均與前揭部落格照片外觀相同，前開聲明書亦載明原告曾於107年委託益傑公司生產包裝袋之事實，益傑公司開立之統一發票買受人亦記載原告，品名為「韭菜豬肉水餃」、「高麗菜豬肉水餃」，與前揭部落格文章所述口味相符，可知原告於107年1月至5月間確有委託益傑公司印製含有系爭商標之水餃商品包裝袋。至上開統一發票雖未記載系爭商標名稱，惟前揭證據相互勾稽，仍可得知使用之事實。原告雖又稱前開包裝袋排除另案使用之商標後，僅有使用「東門興記」，未使用系爭商標整體云云。惟前開水餃包裝袋上係標示麥穗緞帶合抱之「興」字、外文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」及中文「東門興記」，其中麥穗緞帶合抱之「興」字、直書中文「東門興記」即本件系爭商標整體之圖形及文字，並未失其同一性，無礙系爭商標使用之認定。至郭禮忠辭世後其全體繼承人有無明示或默示同意繼續授權系爭商標予原告使用，由於授權關係不因郭禮忠之死亡而消滅，仍應由全體繼承人承受，是原告仍得繼續合法使用系爭商標，而原告確有自107年1月5日以來繼續使用系爭商標行銷「水餃」商品之事實，已有前述證據可證，自不能以原告無代表機關而謂無使用之事實等語置辯。聲明：駁回原告之訴。

五、參加人略以：消費者於部落格之文章以及所附照片，益傑公司所提聲明書及開立之統一發票等，均足以證明原告於107年1月至5月間有使用系爭商標行銷「水餃」等商品之事實。郭禮忠原為原告之代表人，其於申請系爭商標後授權原告使用，生前亦有以原告名義使用系爭商標於所販賣之水餃等商品，於郭禮忠辭世後，原告仍依向來之方式繼續銷售及營業，並無任何繼承人對原告之商標使用行為表示反對或異議，是原告於申請廢止日前3年內確有使用系爭商標之事實，且為系爭商標之被授權人。原告之臨時管理人於申請廢止系爭商標後，同時申請註冊系爭商標，企圖以此取得系爭

01 商標權利，有違誠信原則，屬權利濫用。至原告前以相同理
02 由對註冊號第01154575號商標所提廢止案，分別經本院110
03 年度行商訴字第91號判決、最高行政法院111年度上字第833
04 號裁定駁回確定在案，足見原告所為主張並無理由等語為
05 辯。聲明：駁回原告之訴。

06 六、本件爭點：

- 07 (一)原告有無被商標權人授權使用系爭商標？期間及範圍為何？
08 (二)系爭商標於本件申請廢止日(109年10月8日)前3年內，有無
09 使用於「水餃、餛飩、義式水餃」商品之事實？
10 (三)系爭商標使用之實際態樣與系爭商標註冊圖樣是否有同一
11 性？
12 (四)原告提起訴訟主張廢止自己使用之商標有無權利濫用之情
13 形？

14 七、本院得心證之理由：

- 15 (一)按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三
16 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法
17 第63條第1項第2款前段定有明文。次按商標之維權使用必足
18 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
19 譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第57條第3項
20 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
21 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
22 範圍內而為使用之客觀判斷標準。是可知認定為商標使用，
23 應符合下列要件：(1)使用人係在從事行銷等商業交易過程
24 而使用；(2)需有使用商標之行為，即商標法第5條第1項所
25 列之4款行為態樣，有一即足；(3)需足以使相關消費者認識
26 其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣(最高行政法
27 院103年度判字第712號判決參照)。
- 28 (二)原告確經商標權人授權使用系爭商標，期間及範圍未限制：
29 系爭商標前由郭禮忠於100年9月20日申請註冊，經被告於10
30 1年7月16日公告核准註冊，而郭禮忠於106年2月12日辭世前
31 均擔任原告代表人，此部分事實有經濟部商工登記公示資料

查詢服務公司基本資料(歷史資料)及營業人銷售額與稅額申報書(401)負責人姓名欄資料可稽(廢止卷即乙證1第14頁、第50頁至第51頁背面)。原告亦不否認郭禮忠於申請取得系爭商標註冊後，即授權原告使用系爭商標(廢止申請書第1頁，即廢止卷第10頁)，是郭禮忠辭世前，原告確有使用系爭商標之事實，堪予確認。原告雖主張郭禮忠身為公司代表人，又為系爭商標之商標權人，不能自己授權給自己，須由公司股東代為接受授權云云(本院卷第138頁)。惟查，原告公司於核准設立後並未設有監察人，除郭禮忠自己之外，亦未列有其他股東(廢止卷第14頁)，是郭禮忠於取得系爭商標註冊後，以商標權人身分授權原告使用，形式上係自然人授權法人使用系爭商標，並非自己授權自己，事實上原告亦無其他股東得代表公司接受授權，是原告前揭主張，並非可採。而郭禮忠於辭世前授權原告使用系爭商標並未設有使用期限，亦未約定是否有償，則在郭禮忠辭世後，除經全體繼承人共同表示終止授權意旨外，郭禮忠生前所為之授權意思表示自仍屬有效，原告與全體繼承人間就系爭商標之授權使用關係一如郭禮忠生前授權之條件。而郭禮忠授權原告使用系爭商標既無對價、期限與範圍之限制，則原告使用系爭商標自亦無前開事項之限制。

(三)系爭商標於件申請廢止日(109年10月8日)前3年內，有使用於「水餃、餛飩、義式水餃」商品之事實：

1. 承前所述，系爭商標之申請日為100年9月20日，核准公告日為101年7月16日，而現行商標法於105年12月15日施行，原告嗣於109年10月8日申請廢止其註冊，並經被告審查，復於111年9月28日作成原處分。是本件為現行商標法修正施行後始依法進程序之商標廢止案件，關於系爭商標是否廢止註冊之判斷，自應依現行商標法規定。前已述及，本件原告係於109年10月8日申請廢止系爭商標，是原告是否確有繼續停止使用系爭商標已滿3年之事實，應以原告申請廢止日前3年內之事實為判斷。經查，本件原告於109年10月8日申請廢止

01 系爭商標前3年內，即106年10月9日至109年10月8日間，曾
02 有消費者於107年1月4日及同年5月2日於痞客邦網站部落格
03 中以「新年爆殺!【東門興記】手工水餃…超值含運組下殺1
04 470!」、「台北東門市場-《東門興記》手工水餃(厚皮)老
05 店林青霞愛店20180210」為題發表其個人購物經驗及心得
06 (廢止卷第107頁、第115頁)，由上開部落格文章所附水餃包
07 裝袋照片，可見直書「東門興記」文字及「」圖樣、外
08 文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等(廢止卷第107頁、
09 第110頁背面、第111頁及背面、第115頁背面)，雖外文「XI
10 NG JI FOOD」、「SINCE1950」等文字並非系爭商標註冊文
11 字，而直書「東門興記」文字與系爭商標係採橫書方式不
12 同，惟系爭商標主要之「」圖樣與「東門興記」文字均
13 已呈現，對消費者而言，上開標示足以使消費者將其作為辨
14 識商品產製者或來源之主要依據，且不違背系爭商標之同一
15 性。

- 16 2. 原告雖稱上開部落格文章及所附照片雖記載發表日期分別為
17 107(2018)1月4日及5月2日，惟不能因此認為即為當年度所
18 發表云云。然查，前開部落格發表日期確於當年農曆新年前
19 (107年之農曆新年為1月28日)，上開文章載明「新年爆殺」
20 等文字，堪信上開文章確係為當年度之促銷活動而發表。另
21 稽乙證1-5答證6(廢止卷第106頁)即為原告製作包裝袋體之
22 益傑公司所出具之聲明書所附包裝袋照片，與前述部落格文
23 章所附之包裝袋照片外觀相同，前開聲明書亦載明原告曾於
24 107年委託益傑公司生產包裝袋之事實，益傑公司開立之統
25 一發票買受人亦記載原告，品名為「韭菜豬肉水餃」、「高
26 麗菜豬肉水餃」，與前揭部落格文章所述口味相符，可知原
27 告於107年1月至5月間確有委託益傑公司印製含有系爭商標
28 之水餃商品包裝袋。至上開統一發票雖未記載系爭商標名
29 稱，惟前揭證據相互勾稽，仍可得知使用之事實。是依上開
30 證據資料可證原告於申請廢止系爭商標註冊前，確有使用系
31 爭商標於「水餃、餛飩、義式水餃」等產品之事實。

01 (四)系爭商標使用之實際態樣與系爭商標註冊圖樣仍具有同一
02 性：

03 前已述及，上開部落客所發表文章及照片，以及益傑公司所
04 出具之聲明書所附照片設計及圖案均屬相同，而上開照片所
05 示之包裝袋均可見直書「東門興記」文字及「」圖樣、
06 外文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等(廢止卷第107
07 頁、第110頁背面、第111頁及背面、第115頁背面)，雖外文
08 「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等文字並非系爭商標註
09 冊文字，而直書「東門興記」文字與系爭商標係採橫書方式
10 不同，惟系爭商標主要之「」圖樣與「東門興記」文字
11 均已呈現，依社會一般通念及消費者之認知，上開標示仍足
12 以使消費者將其作為辨識商品產製者或來源之主要依據，可
13 使消費者與系爭商標之圖樣文字產生相同之印象，足認原告
14 於實際使用之標示與系爭商標之圖樣二者仍為同一商標，不
15 違系爭商標之同一性，仍可認為係系爭商標之使用行為。

16 (五)原告提起訴訟主張廢止自己使用之商標有權利濫用之情形：

17 前已述及，系爭商標係由原告原代表人郭禮忠申請註冊後，
18 授權原告使用，於郭禮忠辭世後，原告仍有繼續使用之事
19 實。原告明知其公司登記地址及系爭商標向來實際使用之場
20 所為「○○市○○區○○○路0段000號」，惟其提起本件廢
21 止系爭商標註冊之申請，卻以郭禮忠個人所設之戶籍地址
22 「○○市○○區○○○路○段000巷00號之1號」住宅外觀照
23 片，主張商標權人並無使用系爭商標之事實(廢止卷第10
24 頁、第13頁、第20頁及背面)，企圖以郭禮忠個人未使用系
25 爭商標之事實，作為證明系爭商標於申請廢止前3年內未使
26 用之事實之用，明顯係以不實之資訊申請廢止系爭商標之註
27 冊。又原告明知系爭商標於向來之使用地址(即○○市○○
28 區○○○路0段000號)仍有持續使用之事實，卻一方面申請
29 廢止系爭商標，一方面以相同圖樣文字申請註冊商標(參附
30 件編號2)，顯係以此方式侵害郭禮忠之全體繼承人權利，自
31 有違誠信原則，構成權利濫用。

01 八、綜上所述，本院綜合前述部落格文章及所附照片，以及益傑
02 公司所出具之聲明書及所附照片、統一發票等資料整體觀
03 察，認為各證據互相勾稽後，可證明原告於109年10月8日申
04 請廢止系爭商標前3年內確有使用系爭商標於「水餃、餛
05 飩、義式水餃」等產品之事實，被告就此部分商品所為廢止
06 不成立之處分，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合。
07 原告提起本件訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分就前開部分
08 之審定，並就上開部分商品為廢止成立之處分，即屬無據，
09 應予駁回。

10 九、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理
11 由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
12 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依修正前智慧財產案件審
13 理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

14 中 華 民 國 112 年 9 月 28 日

15 智慧財產第二庭

16 審判長法 官 彭洪英

17 法 官 曾啓謀

18 法 官 汪漢卿

19 以上正本係照原本作成。

20 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
21 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
22 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
23 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
24 他造人數附繕本）。

25 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，
26 逕以裁定駁回。

27 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
28 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
29 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
30

得不委任律師 為訴訟代理人	所需要件
------------------	------

之情形	
(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。	

02 中 華 民 國 112 年 10 月 11 日
 03 書記官 邱于婷