智慧財產及商業法院行政判決

113年度行商訴字第56號
民國114年3月27日辯論終結

原　　告　金小原
訴訟代理人　朱子慶律師
　　江沁澤律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　廖承威
訴訟代理人　彭清波
　　孫重銘
參　加　人　黃綉玲
訴訟代理人　林咏芬律師

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113年8月21日經法字第11317304580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

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、爭訟概要：

(一)羅馬磁磚工業股份有限公司（已廢止）前於民國89年8月8日以「ROMA設計圖」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19類之「岩石，碎石，板岩，大理石原石，花崗石原石，混凝土石，地磚，壁磚，瓷磚，紅磚，陶土，水泥磚，隔熱磚，隔音磚，耐火磚，玻璃馬賽克，矽砂，石膏板，水泥板，混凝土，玻璃瓷磚，磨石地磚，水泥地磚，陶藝用黏土，馬賽克瓷磚，玻璃瓦」商品，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第988039號商標（下稱系爭商標）。嗣系爭商標經輾轉移轉登記予原告，並經申准延展註冊至123年1月31日止。

(二)參加人於111年12月14日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之情形，申請廢止其註冊。經被告審查，以113年4月30日中台廢字第1110737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）。原告不服，提起訴願，經經濟部以113年8月21日經法字第11317304580號訴願決定駁回（下稱訴願決定）後，向本院提起本件訴訟。又本院認本件訴訟之結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告主張及聲明：

(一)系爭商標之實際授權使用地係在中華民國境內之臺北市，且於商標註冊後持續使用，並不該當商標法第63條第1項第2款之廢止事由：

1.商標之專屬授權使用係實際使用形態之一，原告於107年3月17日在臺北市與被授權人黃岳鴻簽訂商標及著作權專屬使用授權書（甲證2，下稱甲證2授權書），故系爭商標業經商標權人以簽訂專屬授權使用之方式為實際使用。又原告與被授權人均為住居在臺北市之中華民國國民，該授權書之簽約地在臺北市，系爭商標之實際授權使用地確係在臺北市。而依甲證2授權書所示第3條：授權使用內容及範圍之約定，系爭商標之授權使用地區及範圍包括：「1、全球網路及通路，2、中華民國（含臺灣、澎湖、金門、馬祖）境內及境外，3、中華人民共和國境內及境外。」足認被授權人及其所屬公司在中國地區使用系爭商標乃合於甲證2授權書約定之使用地區及範圍，且係基於原告之授權系爭商標始得在中國地區合法為實際使用，故在臺北市所簽訂甲證2授權書，乃商標權人與被授權人雙方在中國大陸地區合法實際使用為本件系爭商標之法源依據及規範基礎，顯見系爭商標係以專屬授權之方式在中華民國境內及中國大陸地區為實際使用之事實。

2.又被授權人黃岳鴻其所屬公司確有於109至112年間在臺灣地區及大陸地區，以進行簽訂契約販售商品之方式實際使用系

爭商標之事實，此有甲證3至甲證10所示羅馬磁磚產品經銷合同書、羅馬磁磚戰略工程經銷合同書、紙箱委託生產合同2份及照片、廣東羅邁思陶瓷有限公司於109年1月10日與臺灣地區羅馬國際建材公司簽訂之羅馬磁磚產品經銷合同書、廣東羅邁思陶瓷有限公司於110年3月1日與臺灣地區鑫新建材公司簽訂之羅馬磁磚產品經銷合同書、陶城報等使用證據可稽，足認系爭商標及其產品確有在臺灣地區及大陸地區，以簽訂契約販售商品之方式為實際使用之事實。又觀甲證5所示紙箱委託生產合同，其使用上均有載明「臺灣羅馬磁磚集團授權出品」之繁體字樣，可見系爭商標及其產品在中國大陸地區為實際使用時，確有標明授權及出處係來自臺灣地區之臺灣羅馬磁磚集團。另依甲證10之陶城報以觀，更載明「台湾第一品牌，拥有48年的历史，市场知名度高。」、「台湾第一品牌，拥有49年的历史，市场知名度高。」、「1968始于台湾」等字樣，顯見系爭商標及其產品在中國大陸地區為實際銷售及使用時，確有表明商標及產品之根源及出處係來自臺灣。

(二)原告信賴使用系爭商標之態樣屬合於業界常態之維權使用，不致使系爭商標遭廢止，即於113年1月8日申請延展系爭商標之專用期限並繳納延展註冊費。被告嗣於113年2月20日准許系爭商標專用期限延展至123年1月31日（甲證11），且未認定系爭商標有何繼續停止使用滿3年而應予廢止之情事。是被告既未以原告自始未使用系爭商標或繼續停止使用滿3年為由廢止系爭商標，原告基此信賴，繼續以相同方式使用系爭商標。又觀諸原告之被授權人於臺灣地區以系爭商標經銷販售之事實，即證明系爭商標仍在使用中。準此，原告合理信賴其使用系爭商標之行為，符合被告認定之商標維權使用，原處分廢止系爭商標即有違信賴保護原則。

(三)聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告答辯及聲明：

(一)原告所提使用證據顯示系爭商標之廣告及使用地點，皆不在我國領域內，自難證明原告或其被授權人於本件申請廢止日前3年內有於我國使用系爭商標於指定商品之事實，且其未使用系爭商標並無正當事由：

1. 甲證1（同答辯附件1、訴願證物1）之准予商標移轉登記函文，與商標使用無涉；甲證2授權書（同答辯附件2、訴願證物2）雖記載原告無償專屬授權黃岳鴻及其所經營公司製造、使用並於全球網路及通路、我國及大陸地區境內外實體店鋪販售系爭商標商品，授權期間自107年3月17日起至117年3月16日止。然將商標專屬授權他人使用，仍須以商標權人或被授權人在我國管轄境內，有沒有使用註冊商標在指定的商品或服務判斷，與其宣稱商標來自何處無涉，原則上商標權人應提出被授權人有於我國境內使用於指定商品之事證，不得援引被授權人非於我國領域內之使用證據執為論據。

2. 答辯附件3之產品手冊、宣傳活動照片、店面照片、榮譽證書等及答辯附件5之西元2019年10月頒發之獲獎證書，部分無日期可稽或日期非在本件申請廢止日前3年內，或未見系爭商標且內容均以簡體中文呈現，並可見「中國營銷總部：羅蔓思陶瓷（上海）有限公司」、「華北分公司」「華南營銷中心：佛山市羅蔓思陶瓷有限公司」等大陸地區公司名稱、地址、電話及傳真等資訊，足認前開事證均係於大陸地區以大陸消費者為行銷對象之使用事證，非為行銷於我國市場之目的並以我國消費者為主要訴求而使用系爭商標，自非屬在我國行銷使用系爭商標之事證。

3. 甲證10（同答辯附件4、訴願證物10）刊登於西元2015年1月16日、西元2016年10月18日、西元2017年4月28日及同年5月5日、西元2020年7月20日及西元2021年7月20日之陶城報廣告，雖可見系爭商標，惟部分日期早於本件申請廢止日前3年，部分廣告日期雖在本件申請廢止前3年內，惟內容均以簡體中文呈現，並可見「佛山市羅蔓思陶瓷有限公司」、「

中國陶瓷產業總部基地西區D座」等大陸地區公司名稱、網址及電話等資訊，足認前開事證均係於大陸地區使用之事證，且係以大陸地區消費者為行銷對象，而非為行銷於我國市場之目的並以我國消費者為主要訴求而使用系爭商標，仍非屬在我國行銷使用系爭商標之事證。

4. 答辯附件6至8、10、11及訴願證物3、4、6至7與甲證3、4、6、7之西元2020至2022年羅馬磁磚產品經銷合同書、西元2020年羅馬磁磚戰略工程經銷合同書、西元2022年羅馬磁磚工程經銷合同書，其契約有效期間/簽約日期雖在本件申請廢止日前3年內者，惟其內容多係廣東/佛山市羅邁思陶瓷有限公司「羅馬/羅馬磁磚ROMA/榮聯羅馬ROMAX/羅馬凱薩ROMAX」等系列磁磚產品，再授權予位於大陸地區之公司、行號及個人於青島市、內江市、潮州市、哈爾濱市、長春市、四川省、瀋陽市、常州市、遼寧省等地或全大陸地區經銷使用，其契約當事人為大陸地區之公司、行號或個人，且指定經銷或契約簽訂地點均為大陸地區，可知前開事證並非為行銷於我國市場之目的而以我國消費者為行銷對象。

5. 甲證8、9（同訴願證物8、9）之羅馬磁磚產品經銷合同書雖係廣東羅邁思陶瓷有限公司與我國公司簽訂，且載明經銷區域為我國，然原告並未檢送於我國實際行銷使用系爭商標之具體證據以供審酌，故前述經銷合同書仍無法證明系爭商標在我國已有實際使用於所指定商品之事實。

6. 甲證5（同答辯附件9、訴願證物5）之西元2021年5月8日及同年月9日杏頭實業印刷廠與廣東羅邁思陶瓷有限公司簽訂之紙箱委託生產合同及紙箱外包裝照片，固能證明廣東羅邁思陶瓷有限公司於本件申請廢止日前3年內有委託該印刷廠生產製造用以包裝羅馬系列磁磚產品之紙箱，惟其契約二造當事人均為大陸地區之公司、行號，且紙箱外包裝照片無日期可稽，原告復未提出實際將該等紙箱使用於包裝系爭商標商品並於我國行銷之相關資料，衡酌一般市場交易情形及成本考量，商品外包裝與商品本身之製造地通常具有相當之地

緣關係，應認前開紙箱之生產並非為行銷我國市場之目的而以我國消費者為主要訴求而使用系爭商標，仍難認屬在我國行銷使用系爭商標之事證。

(二)原告主張其申請系爭商標專用期間核准延展業經被告許可，是基於此信賴關係應該准予繼續使用。惟因商標延展目前採取形式審查，並不會實質審查有無實際使用，且甲證11亦說明系爭商標已有廢止案存在，是原告主張其繼續使用系爭商標受信賴保護云云，並不可採。

(三)聲明：原告之訴駁回。

四、參加人答辯及聲明：

(一)檢視原告所提相關事證，至多僅能顯示原告之被授權人有在中國地區之製造、販售系爭商標商品行為，但無任何自臺灣外銷（輸出）至外國行為，是本件申請廢止日前三年內，原告並未提出任何事證足以證明於我國境內有實際使用系爭商標於指定商品之事實存在，原處分及訴願決定並無違誤，至於原告主張商標之專屬授權使用亦為實際使用型態之一，容有誤會。

(二)聲明：原告之訴駁回。

五、本件爭點：系爭商標有無商標法第63條第1項第2款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者」之情形，而應廢止註冊？

六、本院判斷：

(一)應適用之法令：

1.商標法第66條規定，商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。本件參加人係於111年12月14日申請廢止系爭商標之註冊，故系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時即105年12月15日施行之商標法（下僅稱商標法）為斷。

2.按商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：□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。」。又同法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：□將商標用於商品或其包裝容器。□持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。□將商標用於與提供服務有關之物品。□將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）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。」。上開規定所稱「行銷」，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係採國內法及屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言（最高行政法院110年度上字第303號判決意旨參照）。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。」並為同法第67條第3項準用之。是否真實使用，應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷，並由商標權人提出證據證明之。商標權人為證明使用商標之事實，所檢送之使用證據應有註冊商標、日期及使用人的標示，或其他可以辨識其為註冊商標、日期及使用人的佐證資料，或有可將使用證據互相勾稽串聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證（最高行政法院112年度上字第373號判決意旨參照）。

(二)依原告所提證據無法證明其於參加人申請廢止前3年內，在我國有積極使用系爭商標於指定商品之真實使用情形：

1.甲證1之商標移轉登記函文（本院卷第49至50頁）與系爭商標之使用無涉；甲證2授權書（同上卷第51至59頁），雖有記載原告無償專屬授權黃岳鴻及其所經營之公司得製造、使用並於全球網路及通路、我國及大陸地區境內外實體店鋪販售系爭商標商品，授權期間自107年3月17日起至117年3月16日止，然被授權人黃岳鴻是否有於系爭商標申請廢止前3年內在我國領域境內使用於指定商品，仍須有實際使用之證據資料，尚無法僅憑該授權書即視為在我國領域內之使用證據，亦無法以被授權人黃岳鴻係居住在臺北市之中華民國國民

，即視為系爭商標有被實際使用於臺北市之我國境內。又甲證3、4、6、7之西元2020及2022年羅馬磁磚產品經銷合同書、西元2020年羅馬磁磚戰略工程經銷合同書、西元2022年羅馬磁磚工程經銷合同書（同答辯附件6、7、10、11；訴願證物3、4、6、7）、廢止附件8之西元2021年羅馬磁磚產品經銷合同書（見廢止卷第165至172頁）等證據，均無法證明被授權人如何使我國國內相關消費者認識系爭商標為指示商品或服務之來源，而得與他人之商品或服務相區別之情形，核與商標實際使用無涉；且上開契約有效期間或簽約日期雖係在本件申請廢止日前3年內，惟其內容多係廣東佛山市羅邁思陶瓷有限公司等將「羅馬／羅馬磁磚ROMA／榮聯羅馬ROMAX／羅馬凱薩ROMAX」等羅馬系列之磁磚產品，再授權予位於大陸地區之公司、行號及個人於大陸地區青島市、內江市、潮州市、哈爾濱市、長春市、四川省、瀋陽市、常州市、遼寧省等地或全大陸地區經銷使用，核其契約兩造當事人為大陸地區之公司、行號或個人，且指定經銷或契約簽訂地點均為大陸地區，可知前開事證並非為行銷於我國市場之目的，所行銷對象亦非我國消費者。

2. 甲證5之紙箱委託生產合同及紙箱外包裝照片（同答辯附件9、訴願證物5，本院卷第81至89頁），固能證明廣東羅邁思陶瓷有限公司於本件申請廢止日前3年內有委託杏頭實業印刷廠生產製造用以包裝羅馬系列磁磚產品之紙箱，惟契約兩造當事人均為大陸地區之公司、行號，且紙箱外包裝之照片無日期可稽，原告復未提出實際將該等紙箱使用於包裝系爭商標商品並於我國行銷之相關資料，則衡酌一般市場交易情形及成本考量，商品外包裝與商品本身之製造地通常具有相當之地緣關係，堪認前開紙箱之生產非為行銷我國市場之目的並以我國消費者為主要訴求而使用系爭商標，難認屬在我國國內行銷使用系爭商標之具體事證。

3. 甲證10（同答辯附件4、訴願證物10，本院卷第119至123頁

）刊登於西元2015年1月16日、2016年10月18日、2017年4月28日及同年5月5日、西元2020年7月20日及2021年7月20日陶城報之廣告雖可見系爭商標，惟部分日期早於本件申請廢止日前3年，部分廣告日期雖在本件申請廢止前3年內，然廣告文宣內容均以簡體中文呈現，並可見「佛山市羅邁思陶瓷有限公司」、「中國陶瓷產業總部基地西區D座」等大陸地區公司名稱、網址及電話等資訊，足認上開廣告文宣均係於大陸地區使用並以大陸地區消費者為行銷對象，顯非在我國行銷使用之事證。

4.原告先前所提答辯附件3之產品手冊、宣傳活動照片、店面照片、榮譽證書等（見廢止卷第70至117頁）及答辯附件5之西元2019年10月頒發之獲獎證書（同上卷第152至154頁），部分無日期可稽，或該日期非在本件申請廢止日前3年內，或未見系爭商標且內容均以簡體中文之形式呈現，並可見「中國營銷總部：羅邁思陶瓷（上海）有限公司」、「華北分公司」、「華南營銷中心：佛山市羅邁思陶瓷有限公司」等大陸地區公司名稱、聯絡地址、電話及傳真等資訊，足認前開事證均係於大陸地區使用之事證，且係以大陸地區消費者為行銷對象並非為行銷於我國市場之目的，亦非以我國消費者為主要訴求而使用系爭商標，自非屬在我國行銷使用系爭商標之事證。

5.至於甲證8、9之羅馬磁磚產品經銷合同書（同訴願證物8、9，本院卷第99至117頁），其內容雖係與我國公司簽訂，且載明經銷區域為我國，原告雖主張此可證明系爭商標有以簽訂契約販售商品之方式為實際使用之事實。然而，商標之真實使用，係指於我國國內實際使用系爭商標用以表彰所指定商品或服務來源之客觀行為，上開經銷合同書無法證明被授權人如何使我國國內相關消費者認識系爭商標為指示商品或服務之來源，而得與他人之商品或服務區別之客觀情形，且原告亦未檢送於我國實際行銷使用系爭商標之具體證據以供

審酌，故前述經銷合同書仍無法證明系爭商標在我國已有實際使用於所指定商品之事實。

6.基上，依原告所提證據資料均無法證明原告或其被授權人於本件申請廢止日之前3年內，有於我國臺灣地區使用系爭商標於所指定「岩石，碎石，板岩，大理石原石，花崗石原石，混凝土石，地磚，壁磚，瓷磚，紅磚，陶土，水泥磚，隔熱磚，隔音磚，耐火磚，玻璃馬賽克，矽砂，石膏板，水泥板，混凝土，玻璃瓷磚，磨石地磚，水泥地磚，陶藝用黏土，馬賽克瓷磚，玻璃瓦」商品之事實，且其未使用系爭商標亦無正當事由。

(三)原處分廢止系爭商標並無違反信賴保護原則：

原告雖主張被告未以其自始未使用系爭商標或繼續停止使用滿3年為由，廢止系爭商標，原告信賴使用系爭商標之態樣合於業界常態之維權使用，不致遭廢止，即於113年1月8日申請延展系爭商標之專用期限並繳納延展註冊費，被告嗣於同年2月20日准許系爭商標專用期限延展至123年1月31日（甲證11，本院卷第203至205頁），原告合理信賴使用系爭商標之行為符合被告認定之商標維權使用，原處分廢止系爭商標有違信賴保護原則等等。惟查，商標權之延展僅為程序審查，無涉於商標有無實際使用的實體審查，且依甲證11函文說明第四點已明確告知系爭商標另涉及廢止案，若因受廢止成立確定，將廢止其註冊，由此可知，商標延展之審查與商標廢止處分核屬二事，原告執此主張原處分有違信賴保護原則，並不足採。此外，本件原告所提使用證據至多僅能證明被授權人授權他人在中國大陸製造、生產及銷售，均無法證明原告或其被授權人有在我國臺灣地區積極使用系爭商標於指定之商品之真實使用情形，已如前述，是原告所提甲證12之本院112年度行商訴字第52號行政判決所為個案認定，核與本案事實無涉，無從比附援引而執為對原告有利之論據，附此敘明。

七、綜上所述，本件原告於系爭商標經申請廢止日前3年內並無於我國境內使用系爭商標於指定商品之客觀事實，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3年內無正當事由繼續停止使用已滿3年，依商標法第63條第1項第2款規定所為系爭商標註冊應予廢止之原處分，並無違誤，訴願決定予以駁回，核無不合。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述必要，附此敘明。

九、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　4　　月　　24　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

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；如於本判決宣示或公告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）。

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，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。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3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件

㈠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。
㈡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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　114　　年　　5　　月　　1　　日

書記官　蔣淑君