

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 113年度行商訴字第24號

03 民國113年11月13日辯論終結

04 原 告 品沐實業有限公司（原名：傳歆有限公司）

05 代 表 人 林馨怡 住同上

06 訴訟代理人 郭峻誠律師

07 複代理人 蘇三榮律師

08 被 告 經濟部 設臺北市中正區福州街15號

09 代 表 人 郭智輝 住同上

10 訴訟代理人 蔡宜雯 住同上

11 參 加 人 富宥服飾行 設臺灣省嘉義縣大林鎮中興路2段398
12 號

13 代 表 人 劉美純 住同上

14 訴訟代理人 徐偉峯律師

15 上列當事人間因廢止商標授權登記申請事件，原告不服經濟部中
16 華民國113年3月6日經法字第11317301110號訴願決定，提起行政
17 訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

18 主 文

19 一、原告之訴駁回。

20 二、訴訟費用由原告負擔。

21 事實及理由

22 一、程序方面：

23 (一)原告原名「傳歆有限公司」，嗣於民國113年5月2日更名為
24 「品沐實業有限公司」，並於同年6月4日具狀更正其名稱
25 (本院卷第13、73至75頁之起訴狀、陳報狀及商工登記公示
26 資料)，核無不合，應予准許。

27 (二)被告代表人原為王美花，嗣變更為郭智輝，茲據新任代表人
28 聲明承受訴訟（本院卷第103、107頁之聲明承受訴訟狀、被
29 告網站之首長簡歷網頁），核無不合，應予准許。

01 (三)原告原聲明：「原訴願決定撤銷。」(本院卷第14頁)，嗣
02 於113年9月30日具狀追加請求撤銷「經濟部智慧財產局113
03 年5月28日(113)智商40263字第11380391140號函」(本院
04 卷第185至191頁)，此追加之訴並不合法，本院另以裁定駁
05 回，附此敘明。

06 二、爭訟概要：

07 (一)訴外人林浚暘前於92年10月3日以「ECSTASY及圖」商標，指
08 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
09 第25類之「衣服、背心、毛衣、襯衫、T恤、內衣褲、褲
10 子、裙子、女裝、男裝、牛仔服裝、鞋子、圍巾、頭巾、帽
11 子、襪子、服飾用手套、腰帶」商品，向經濟部智慧財產局
12 (下稱原處分機關)申請註冊，經原處分機關核准列為註冊
13 第1098681號商標(下稱系爭商標，如附圖所示)。系爭商
14 標嗣輾轉移轉予訴外人香港商安圖公司、衣皓實業有限公司
15 (下稱衣皓公司)及邱博群，最後移轉予原告。

16 (二)其後參加人檢附授權登記申請書及其與當時商標權人邱博群
17 簽訂之商標授權合約書，向原處分機關申請系爭商標授權登
18 記，經原處分機關以111年8月8日(111)智商40015字第111
19 80499840號函核准授權登記(授權期間：自111年6月30日起
20 至121年6月29日止)。嗣原告檢附廢止授權登記申請書、商
21 標授權合約書及112年6月8日通知參加人終止商標授權合約
22 書之律師函等件，以參加人違反授權契約約定，業經其終止
23 授權契約為由，向原處分機關申請廢止前揭授權登記。經原
24 處分機關以同年8月8日(112)智商40015字第11280545630
25 號函為准予系爭商標廢止授權登記(自同年6月16日起終止
26 授權登記)之處分(下稱原處分)。參加人不服，提起訴
27 願，經被告以113年3月6日經法字第11317301110號訴願決定
28 為「原處分撤銷，由原處分機關於3個月內另為適法之處
29 分」，原告不服前開決定，向本院提起訴訟。本院認本件訴
30 訟的結果，如認定應撤銷訴願決定，參加人之權利或法律上
31 利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

01 三、原告主張要旨及聲明：

02 (一)廢止授權登記申請書並未要求原告載明申請依據，而自原處
03 分書之內容無法得知原處分機關係依何規定廢止授權登記，
04 則訴願決定究係如何認定原處分之依據係商標法第41條第3
05 款規定，已有未明。原處分機關在訴願程序針對該條第3款
06 進行答辯，並不一定代表原處分之依據即該款規定。參加人
07 與象鼻人公司、衣皓公司所簽訂之「服裝採購暨商標授權協
08 議書」（下稱系爭授權合約書）第2條既明定「.....不符
09 甲方規定之情事，甲方得隨時終止授權，乙方不得提出異
10 議」，可見終止授權之事由係由甲方（即原告）之後自行規
11 定，屬商標權人「任意」終止授權關係之約定，故本件應屬
12 同法第41條第2款所定任意終止授權關係之情形。參加人於
13 其訴願理由所作之解釋，不符合民法第98條之意旨而不可
14 採，原訴願決定既認原處分之依據係商標法第41條第3款規
15 定，自應給出相當的解釋，否則即有處分不備理由之違誤。

16 (二)縱認本件屬於商標法第41條第3款之情形，參加人並未履
17 約，確實存在違約之事實，而系爭授權合約書第2條既明定
18 「乙方不得提出異議」，參加人所提之異議即應認不生效
19 力、無效，應視為無異議，故本件符合同法第41條第3款之
20 情形，原訴願決定適用法規顯有錯誤。

21 (三)聲明：原訴願決定撤銷。

22 四、被告答辯要旨及聲明：

23 (一)被授權人即參加人業以112年6月16日及28日律師函向原告表
24 明其無權終止本件商標授權關係之意，即就雙方契約關係是
25 否已合法終止有所爭執，自無法視為被授權人默示同意原告
26 終止授權關係。系爭授權合約書第2條之約定亦不影響商標
27 授權契約終止之合法性存有爭議，而有待司法機關就此私權
28 爭議事項為判斷，原處分機關尚無從逕為認定而准予廢止本
29 件商標授權登記，故本件與商標法第41條第3款所定「被授
30 權人無異議」之要件未符。

01 (二)原處分機關於本件訴願程序，業已答辯說明本件廢止授權登
02 記處分之依據為商標法第41條第3款規定，並副知被授權人
03 使其知悉，另被告通知原告參加訴願程序時，檢附原處分機
04 關上開答辯書影本乙份予原告，原告至遲於參加訴願程序時
05 已知悉原處分之法令依據為上開條款規定，堪認本件原處分
06 原未載明之法令依據已於訴願程序中補正且為原告所知悉。

07 (三)聲明：駁回原告之訴。

08 五、參加人陳述要旨及聲明：

09 (一)依民法第98條解釋意思表示之規定，關於授權合約書第1
10 條、第2條規定，解釋上必須是乙方（參加人）確有違反授
11 權合約之規定，甲方始有終止授權之權利，並非甲方或任一
12 方有權任意終止/解除授權合約，本件顯非商標法第41條第2
13 款之商標權人或被授權人得任意終止授權關係之情形，而應
14 適用第3款之規定，即授權人主張被授權人違約且被授權人
15 無異議時，授權人始得廢止本件授權登記。

16 (二)實際上，參加人並未違反系爭授權合約書，純係原告片面不
17 實指述，參加人也多次委託律師回函反駁原告之不實指控，
18 明確表達不同意原告之片面解除商標授權關係。此外，系爭
19 授權合約書第2條明白規定甲方終止之前提是乙方（參加
20 人）有違約之情事，但違約與否絕非任何一方得片面認定，也
21 非任意剝奪乙方對違約與否提出異議之權利，除非乙方（參
22 加人）對甲方所主張的違約事由無異議，否則即應由司法機
23 關解決此雙方間之私權爭議，原告片面主張參加人違約且參
24 加人不得異議或參加人提出之異議等同無異議等等，實屬無
25 稽。

26 (三)聲明：駁回原告之訴。

27 六、本院的判斷：

28 (一)商標法第41條規定：「商標授權期間屆滿前有下列情形之
29 一，當事人或利害關係人得檢附相關證據，申請廢止商標授
30 權登記：□商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授
31 權者，亦同。□授權契約明定，商標權人或被授權人得任意

01 終止授權關係，經當事人聲明終止者。□商標權人以被授權
02 人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契約，
03 而被授權人無異議者。□其他相關事證足以證明授權關係已
04 不存在者。」其中第2款係因授權契約明定商標權人或被授
05 權人得任意終止授權關係；第3款則以被授權人違反授權契
06 約約定，經商標權人通知解除或終止契約而對之無異議為要
07 件。

08 (二)原告係於112年6月19日檢附廢止授權登記申請書、商標授權
09 合約書及同年6月8日律師函等書件，以參加人違反授權契約
10 約定，業經其終止授權契約為由，向原處分機關申請廢止本
11 件商標授權登記，經原處分機關為准予登記之處分（即原處
12 分）。此有商標授權合約書、112年6月8日律師函、廢止授
13 權登記申請書（本院卷第37至47、53至55頁之甲證3至6、
14 9）附卷可稽。雖原告所提之廢止授權登記申請書未具體記
15 載其事由，僅檢附表明因未出貨給付遲延而解除契約、並依
16 系爭授權合約書第2條規定終止契約等旨之律師函（本院卷
17 第45至47頁之甲證6），原處分亦未記載其准予廢止授權登
18 記之依據，然原處分機關於訴願階段以112年9月25日答辯書
19 說明本件廢止授權登記處分之依據為商標法第41條第3款規
20 定，並副知原告使其知悉，被告亦於113年1月9日通知原告
21 參加訴願程序時，一併檢附前述原處分機關答辯書影本（訴
22 願卷第30至32、59至61頁），原告至遲於參加訴願程序時已
23 知悉原處分之法令依據為商標法第41條第3款規定，故原處
24 分原未載明之法令依據已於訴願程序中補正，且為原告所知
25 悉（最高行政法院97年度判字第214號判決意旨參照）。

26 (三)綜觀系爭授權合約書第2條全文「乙方（即參加人）使用上
27 開商標時，其商品之製造或服務事項願受甲方（即商標權
28 人）之監督與支配，乙方並保證保持與甲方產品或服務相同
29 品質，若發現有不符甲方規定之情事，甲方得隨時終止授
30 權，乙方不得提出異議。」（本院卷第41、43頁之甲證4、
31 5），係以參加人使用商標時有關商品製造或服務需受甲方

01 監督、支配，並保證有相同之品質，若有不符甲方規定之情
02 事，甲方得隨時終止授權，參加人不得異議，是以甲方之終
03 止權，係以參加人未符規定為要件，並非甲方得任意終止，
04 故本件並無商標法第41條第2款規定之適用。再者，參加人
05 業以112年6月16日、28日律師函表明其無權終止本件商標授
06 權關係之意（本院卷第137至151頁之參證1至3），業就雙方
07 契約關係是否已合法終止有所爭執，自無符商標法第41條第
08 3款所稱被授權人（即參加人）違反授權契約約定，經商標
09 權人通知解除或終止契約而對之無異議之要件，即無該款規
10 定之適用。

11 (四)綜上所述，原處分機關所為廢止本件商標授權登記之處分，
12 自有違誤，被告將原處分撤銷，並命原處分機關於收受訴願
13 決定書後3個月內重行審酌，另為適法之處分，核無不合。
14 原告訴請撤銷原訴願決定，為無理由，應予駁回。

15 (五)本件並無因本院113年度民商訴字第40號（原案號：113年度
16 度民補字第101號）民事事件而應停止訴訟程序：

17 1.依行政訴訟法第177條第1項規定，行政訴訟之裁判須以民
18 事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬
19 尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序。所謂行政
20 訴訟的裁判須以民事法律關係是否成立為準據，是指二者
21 成立本案與先決關係而言，即行政訴訟的裁判應依民事訴
22 訟確定的法律關係為先決問題，此時為避免裁判結果分
23 歧，應以裁定停止行政訴訟程序；如係針對相同法律問題
24 所為的判斷，並非所謂的先決問題，縱使彼此互有牽涉，
25 亦屬行政法院得視個案決定有無裁定停止訴訟程序之必要
26 的問題（最高行政法院104年度判字第753號、108年度判
27 字第35號、108年度上字第1144號、109年度判字第197號
28 判決意旨參照）。

29 2.原告申請廢止授權登記，原處分機關認符合商標法第41條
30 第3款規定而作成原處分，原訴願決定則認不符前開規定
31 而撤銷原處分，已於前述。依此，原處分及訴願決定是否

01 合法有據，悉依上開規定判斷，而該規定本身除以參加人
02 是否違反授權契約約定為要件外，並應「被授權人（即參
03 加人）對商標權人解除或終止授權契約無異議」，故本件
04 並非單以原告與參加人間商標授權契約存在與否之民事法
05 律關係為準據，故不因本院113年度民商訴字第40號民事
06 事件審理中，即認本件應依行政訴訟法第177條第1項規定
07 裁定停止訴訟程序。

08 (六)本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果
09 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

10 七、結論：

11 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
12 段，判決如主文。

13 中 華 民 國 113 年 12 月 18 日

14 智慧財產第一庭

15 審判長法 官 汪漢卿

16 法 官 陳端宜

17 法 官 蔡惠如

18 以上正本係照原本作成。

19 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
20 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
21 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
22 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
23 他造人數附繕本）。

24 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，
25 逕以裁定駁回。

26 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
27 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
28 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
29

得不委任律師為 訴訟代理人之情 形	所 需 要 件
-------------------------	---------

<p>(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。
<p>(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</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。
<p>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。</p>	

中 華 民 國 113 年 12 月 30 日

書記官 邱于婷