

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行商訴字第44號

民國114年2月20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（兼送達代收人）

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 林淑如

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5月24日經法字第11317302380號訴願決定，提起行政訴訟，並經參加人聲請獨立參加本件訴訟，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、事實概要：

原告之前手羅馬磁磚工業股份有限公司於民國86年7月25日以「羅馬ROMAX」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「水泥、磁磚」商品，向被告經濟部智慧財產局之前身中央標準局（88年1月26日改制為）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第840688號商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖所示），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。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112年12月29日中台廢字第1110735號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政

01 訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應
02 予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，是本院准許
03 參加人聲請獨立參加本件訴訟。

04 二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張：

05 原告於107年3月17日在台北市與被授權人黃岳鴻簽訂商標及
06 著作權專屬使用授權書（下稱系爭授權書），系爭商標經商
07 標權人原告以簽訂專屬授權使用之方式為實際使用。又原告
08 與被授權人均為住居在台北市之中華民國國民，授權書之簽
09 約地在台北市，系爭商標之實際授權使用地確係在中華民國
10 境內之台北市，且依甲證5之授權文件、甲證6之文件以觀，
11 其使用上均有載明：「臺灣羅馬磁磚集團授權出品」之繁體
12 字樣，系爭商標及其產品在中國大陸地區為實際銷售及使用
13 時，確有表明商標及產品之根源及出處係來自台灣。另依本
14 院112年度行商訴字第52號判決意旨，倘系爭商標用於指定
15 商品以外銷方式未於國內販售，亦屬於商標使用行為，本件
16 可援引前開判決之法律認定，原告之被授權人黃岳鴻及其所
17 屬公司在中國地區均以行銷為目的使用系爭商標，即屬於商
18 標使用行為，更何況被授權人於台灣地區亦有行銷之事實，
19 本件顯已符合商標法第63條第1項第2款但書之要件，況商標
20 法並無禁止以授權他人方式使用商標，如有禁止限制人民使
21 用方式，應有明確之法令始符合法律保留原則。而本件被告
22 所為授權使用並非實際使用之認定，並無明確之法令依據，
23 實有違法律保留原則。

24 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

25 系爭授權書僅得觀出原告有授權黃岳鴻及其公司製造販售系
26 爭商標商品之情事，仍應有黃岳鴻及其公司已依商標法第5
27 條規定，客觀上將系爭商標用於指定之商品或其包裝容器等
28 處，主觀上有行銷我國市場之目的，足以使我國相關消費者
29 認識為商標之使用事證，始得將黃岳鴻及其公司之使用作為
30 原告之使用，先予敘明。依原告檢送之現有證據資料（附件
31 3至13），尚難認定原告及其被授權人於本件申請廢止日（1

11年12月14日)前3年內，有使用系爭商標於其指定使用商品之事實，堪認系爭商標有繼續停止使用已滿3年之情事，應有商標法第63條第1項第2款規定之適用，依法自應廢止其註冊。至原告所提之紙箱規格圖檔及文宣資料上所載之前揭字樣，充其量僅得證明其產製之羅馬磁磚產品係經台灣廠商所授權，或僅係標榜產品來自台灣知名品牌的宣傳用語，本件由原告所送事證，尚無從觀出其被授權人有真實於我國境內行銷販售系爭商標商品，未有於我國境內產生經濟上意義之使用行為，是原告主張，自無足採。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

援引被告之答辯。另主張，原告於起訴狀並未提出任何實際使用之新事證，僅稱商標專屬授權行為亦為實際使用型態之一，然原告仍未證明其於系爭商標申請廢止前3年有實際使用行為。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

如事實及理由欄一、事實概要所示。

(二)本件爭點：

系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款規定廢止註冊之事由？

六、得心證之理由：

(一)按「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：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第63條第1項第2款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式

01 有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復
02 為同法第5條所明定。又商標權人提出之使用證據，應足以
03 證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第67
04 條第3項準用第57條第3項亦定有明文。

05 (二)觀諸原告於廢止答辯、訴願階段及本件行政訴訟所提出證據
06 資料，無法證明系爭商標有於申請廢止日之前3年內使用於
07 臺灣地區(含澎湖、金門、馬祖，下同)之事實：

08 1.廢止答辯附件1(同訴願證物1、本件甲證1)被告准予商標移
09 轉登記函文，與系爭商標使用無涉；廢止答辯附件2(同訴
10 願證物2、本件甲證2)之「商標及著作權專屬使用授權書」
11 雖記載原告無償專屬授權黃岳鴻及其所經營之公司得製造
12 使用並於全球網路及通路、臺灣地區及大陸地區境內外實
13 體店鋪販售系爭商標商品，授權期間自107年3月17日起至11
14 7年3月16日止，惟被授權人黃岳鴻是否確有於本件申請廢止
15 日之前3年內在臺灣地區將系爭商標使用於其指定商品，仍
16 須有實際使用證據資料證明之。

17 2.廢止答辯附件13(同訴願證物11、本件甲證11)刊登於西元
18 2016年10月18日、2017年4月28日及同年5月5日陶城報之廣
19 告文宣，僅見「ROMA 羅馬磁磚」文字，未見系爭商標完整
20 中外文，且日期早於本件申請廢止日之前3年，無法證明原
21 告或其被授權人於本件申請廢止日之前3年內有使用系爭商
22 標於指定商品於臺灣地區之事實。

23 3.廢止答辯附件3之產品手冊、宣傳活動照片、店面照片、榮
24 譽證書等，部分或無日期可稽，或未見系爭商標完整圖樣，
25 或日期非在本件申請廢止日之前3年內，且內容均以簡體中
26 文呈現，並可見「中國營銷總部：羅邁思陶瓷(上海)有限
27 公司」、「華北分公司」、「華南營銷中心：佛山市羅邁思
28 陶瓷有限公司」等大陸地區公司名稱、聯絡地址、電話及傳
29 真等資訊，足認前開事證均係於大陸地區使用之事證，且係
30 以大陸地區消費者為行銷對象，而非為行銷於臺灣地區市場
31 之目的，以臺灣地區消費者為主要訴求而使用系爭商標，自

01 非屬在臺灣地區行銷使用系爭商標之事證。

02 4.廢止答辯附件4、5、7、9至12（同訴願證物 3至4、7至10、
03 本件甲證3至4、7至10）之2020至2022年羅馬磁磚產品經銷
04 合同書、2020年羅馬磁磚戰略工程經銷合同書、2021至2022
05 年羅馬磁磚工程訂貨合同書、2021至2022年羅馬磁磚工程經
06 銷合同書，其契約有效期間/簽約日期雖有在本件申請廢止
07 日之前3年內者，惟其內容係羅邁思陶瓷公司分別將「羅馬/
08 羅馬ROMA/榮聯羅馬 ROMAX/羅馬凱薩 ROMAX」等羅馬系列之
09 磁磚產品授權他人經銷，其契約二造當事人均為大陸地區之
10 公司、行號或個人，且指定經銷或訂購地點均為大陸地區，
11 可知前開事證並非為行銷於臺灣地區市場之目的，以臺灣地
12 區消費者為主要訴求而使用系爭商標，亦非屬在臺灣地區行
13 銷使用系爭商標之事證。

14 5.原告主張廢止答辯附件6、8（同訴願證物5至6、本件甲證5
15 、6）之2020年5月10日、2021年5月9日、2022年5月9日由羅
16 邁思陶瓷公司授權杏頭印刷廠印製羅馬品牌商標磁磚商品之
17 紙箱規格圖檔上均有明載：「臺灣羅馬磁磚集團授權出品」
18 之繁體字樣，及其陶城報之文宣資料載明「台灣第一品牌，
19 擁有48年的歷史，市場知名度高」、「台灣第一品牌，擁有
20 49年的歷史，市場知名度高」、「1968始于台灣」等字樣（
21 附件13），主張系爭商標確有在臺灣及中國大陸等區域實際
22 使用，且2021年5月8日及同年月9日杏頭印刷廠與羅邁思陶
23 瓷公司簽訂之紙箱委託生產合同能證明羅邁思陶瓷公司於本
24 件申請廢止日前3年內有委託杏頭印刷廠生產製造用以包裝
25 羅馬系列磁磚產品之紙箱云云。但查，該些契約兩造當事人
26 均為大陸地區之公司，於規格圖檔末端所載工廠地址、聯絡
27 電話及傳真亦均位於大陸地區，原告復未提出實際將該等紙
28 箱使用於包裝系爭商標商品並於臺灣地區行銷之相關資料，
29 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
30 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
31 並非為行銷於臺灣地區市場之目的，以臺灣地區消費者為主

要訴求而使用系爭商標，仍難認屬在臺灣地區行銷使用系爭商標之事證。

6. 綜上，依現有證據資料，尚難證明原告或其被授權人於本件申請廢止日之前3年內有於臺灣地區使用系爭商標於所指定之「水泥、磁磚」商品之事實，且其未使用系爭商標並無正當事由。從而，被告依商標法第63條第1項第2款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤。

(三)原告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14，見本院卷第278至280頁)，準此，原告合理信賴原告使用系爭商標之行為，符合被告認定之商標之維權使用，是原處分之廢止認定有違信賴保護原則，侵害原告之商標權等語。然查，商標權之延展僅為程序審查，不做商標有無實際使用的實體審查，且甲證14被告函說明第四點已明確告知原告若系爭商標權因受廢止成立之處分，並刻正於訴願中，倘最終行政救濟成立確定，應廢止其註冊。可知，商標延展之審查與商標廢止處分核屬二事，原告主張被告一方面准許系爭商標延展，一方面卻做成系爭商標廢止註冊之處分，有違信賴保護原則，並不足採。

(四)原告主張依本院112年度行商訴字第52號判決(甲證15，見本院卷第282至300頁)意旨：「至原告雖指稱參加人所提證據有假造之嫌，主張系爭商標商品銷售至東南亞國家為主，國內並無販售該商品云云。惟依前揭說明，本件參加人於申請廢止日前3年，確有使用系爭商標於指定商品之事實，且縱其使用於外銷產品，無從為我國消費者所知悉，仍屬我國領域有關之商標使用行為」等語，倘系爭商標用於指定商品以外銷方式未於國內販售，亦屬於商標使用行為，本件亦可援引前開判決之法律認定原告之被授權人黃岳鴻及其所屬公司在

01 中國地區均以行銷為目的使用系爭商標，亦屬於商標使用行
02 為，更何況被授權人於臺灣地區亦有行銷之事實云云。然
03 查，原告已於本件言詞辯論自承其臺灣使用之資料有提甲證
04 12、13契約書(本院卷第120至130頁)，但沒有在臺灣實際鋪
05 貨的資料等語(見本院卷第305頁第13至21行言詞辯論筆錄記
06 載)，顯見本院上開認定系爭商標產品並無在臺灣地區行銷
07 之事實，並無違誤，又甲證15本院112年度行商訴字第52號
08 行政判決認定註冊商標商品外銷符合商標法使用之規定，但
09 本件原告均是在中國大陸製造、生產及銷售，並無在臺灣地
10 區生產外銷之情形，與上開判決案情並不相當，自難比附援
11 引，執為本件對原告有利之論據。

12 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
13 使用系爭商標於指定使用之商品之客觀事實，其復未能提出
14 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
15 正當事由繼續停止使用已滿3年，有商標法第63條第1項第2
16 款規定情形，為系爭商標之註冊應予廢止之處分，並無違誤
17 ；訴願決定復駁回原告之訴願，亦無不當。原告仍執陳詞，
18 訴請撤銷原處分及訴願決定，即無理由，應予駁回。

19 八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由
20 ，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

21 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
22 2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

23 中 華 民 國 114 年 3 月 6 日

24 智慧財產第一庭

25 審判長法 官 汪漢卿

26 法 官 吳俊龍

27 法 官 曾啓謀

28 以上正本係照原本作成。

29 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
30 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
31 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
(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，	

01

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 114 年 3 月 14 日

03

書記官 丘若瑤