智慧財產及商業法院行政判決

115年度行商訴字第9號

民國115年7月22日辯論終結

原　　告　楊萬鐀

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

訴訟代理人　顏杏娟

　　陳智瑜

參　加　人　美商SSG國際有限責任公司(SSG INTERNATIONAL, LLC)

代　表　人　迪恩 丁曼(Dean Dingman)

訴訟代理人　廖嘉成律師（兼上二人及次二人之送達代收人）

　　洪子洵律師

　　劉淳瑜律師

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114年12月10日經法字第11417307540號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

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：

原告於民國108年8月5日以「Zenergy」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第3、24、2

5、28類商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第2052053號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。嗣參加人以系爭商標指定使用於第28類「運動用護膝、運動用護腕、運動用護胸、運動用護手、運動用護肘、運動用護脛、運動用護腰、載重背心、綁足踝負重包、運動用護頭帶、運動用手套、舉重運動腰帶、運動用頭帶、運動用腕帶、運動塑腰帶、運動服之防護塞墊、男性運動員下部護具、運動用具、擴胸器、健身踏板」商品有商標法第63條第1項第2款規定情形，對之申請廢止其註冊。被告以114年7月30日中台廢字第L01120602號商標廢止處分書為系爭商標「指定使用於第28類商品之註冊應予廢止」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年12月10日經法字第11417307540號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟，本院認本件判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟。

二、原告主張要旨及聲明：

㈠原告有向訴外人健豪印刷訂購系爭商標的「標帖、標籤」，且有向訴外人永林針織襪子工廠訂購商品，有出貨單與實物照片可稽，符合商標法第5條之「使用於商品包裝、容器、標帖」。此外，原證3之銷售收據影本多數是2024年期間，另原證3-1銷售收據影本亦可證明在112年12月15日前3年即有使用系爭商標。

㈡原告起初以系爭商標與馬來西亞的代理商Rowel Beauty Centre合作，出口的產品皆以系爭商標為標識。然馬來西亞當地行銷方式以口耳相傳為主如銷售單所示，而順豐速運開立之電子發票依規定不會在出貨單上載明商標，但商品包裝上皆有明確標示。至訴願決定書所提原告有註冊的「楊萬鐿標章」、「eosvita」、「OXYgenius」等商標是台灣國內使用無外銷，因此被認定「前述寄託物實際使用之商標為何尚需其他具體事證佐證」乙詞，乃屬臆測之言論。

㈢聲明：訴願決定、原處分均撤銷。

三、被告答辯要旨及聲明：

㈠除原告與永林針織襪子工廠之往來電子郵件、出貨單、下單畫面等資料字體過小難以辨識，原告未予補正外，審酌原告所提資料，並無法相互勾稽佐證系爭商標於申請廢止日前3年內有使用於所指定之第28類商品。

㈡原證3銷售收據影本應有其他證據佐證其內容之真實性。又除112年5月11日之單據外，其餘單據日期皆已在系爭商標申請廢止日後，且該等單據亦有單據編碼在先，開立日期在後（例如：NO15316，日期17/12/24；NO15317，日期11/5/23）之情形，顯有異於常理，是於無其他客觀事證佐證下，實難遽認系爭商標於申請廢止日前3年內有使用於所指定之第28類商品之事實。

㈢聲明：原告之訴駁回。

四、參加人陳述要旨及聲明：

㈠原告於廢止階段及本件訴訟所提出之證據資料難以相互勾稽，不符合真實使用態樣，均無法證明其於112年12月15日前3年有實際使用系爭商標於第28類商品之情事。另原告雖提出甲證4至6，然商品條碼申請僅屬前階段準備行為，申請人亦非原告，且甲證4、5護膝與護腕商品皆使用同一條碼，顯與前揭GTIN之一物一號原則不符，亦查無任何商品資訊（丙證4），甲證4、5、6之真實性顯有疑義。

㈡原告自陳廢止程序之答證係馬來西亞地區消費者之使用反應（參原告商標訴願理由書第3頁），本件既有事證均無法證明系爭商標指定使用之第28類商品在我國境內有為實際交易或向我國消費者使用之事實，且原告所謂之使用，亦有悖於屬地主義原則。

㈢聲明：原告之訴駁回。

五、爭點（本院電子卷1第138頁）：

系爭商標指定使用於第28類商品之註冊，有無商標法第63條第1項第2款之廢止事由？

六、本院的判斷：

㈠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。系爭商標於108年8月5日申請，於109年4月1日註冊公告，參加人於112年12月15日申請廢止其註冊，故系爭商標有無廢止事由，應依申請廢止時即105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之商標法為斷（以下僅稱商標法）。

2.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：……二、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：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、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。」是否有「行銷之目的」而構成商標使用，應依具體個案所提供的商品或服務是否能為相關消費者所認識並藉以辨別來源加以判斷。

3.另商標法第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。

4.商標最主要功能在於使消費者識別商品或服務來源，商標使用係指使用人基於行銷之目的，於客觀上在國內有積極使用商標於指定之商品或服務之行為（例如商標法第5條規定之使用情形），足使相關消費者認識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，亦即商標使用係藉以表彰使用人自身所提供之商品或服務來源。而「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、72年商標法「行銷國內市場或外銷」，82年修正為「行銷之目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外銷」之用語，解釋上較為狹隘，但修正後以行銷目的，結合所列各種交易過程中的使用態樣，本條之目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與「與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement)」第16條第1項所稱交易過程（in the course of trade)之概念類似。因此，「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」（in the course of trade）相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」（參照本條100年6月29日修正之立法理由）。上開規定所稱之「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。如其商標使用並非基於行銷商品或服務之目的，而無商業交易行為或計劃，致其

使用不具經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰所指定商品或服務之來源，即非真實使用（最高行政法院110年度上字第303號判決參照）。

㈡系爭商標係由「Zen」 及「ergy」分別著以不同顏色之外文「Zenergy」所構成（如附圖1所示），指定使用於附圖1所示之商品。參加人以系爭商標指定使用於系爭第28類商品有商標法第63條第1項第2款所定情形申請廢止其註冊。原告應檢附系爭商標於申請廢止日（112年12月15日）前3年內，有使用於系爭第28類商品之證據，且所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。茲審酌如下：

1.原告與永林針織襪子工廠之往來電子郵件、出貨單、商品實物照片（乙證1-4答證1）、原告於吉川國際有限公司蝦皮賣場下單畫面、雙方LINE通訊軟體對話截圖、商品實物照片（乙證1-4答證2）、原告於澄觀精品百貨商行蝦皮賣場下單畫面、雙方LINE通訊軟體對話截圖（乙證1-4 答證3），原告淘寶帳號資料、下單畫面、商品實物照片、原告收單存根聯（乙證1-4答證4）、原告帳號資料、下單畫面、商標圖樣電子檔資訊及圖檔（乙證1-4答證5），前述電子郵件、出貨單、下單畫面等資料字體甚小難以辨識，且原告自陳係向永林針織襪子工廠、吉川國際有限公司、澄觀精品百貨商行購入護膝、護腕商品後再自行黏貼系爭商標標貼後出口至其他國家，則原告與該等業者間之電子郵件、出貨單、下單畫面等資料應無系爭商標相關資料，而原告向前述業者購得之機能護套、能量護腕、竹炭手套商品圖片，亦未見標示或顯示系爭商標相關資訊，且原告所主張之竹炭手套，難認屬系爭第28類商品。此外，乙證1-4答證4氣泡信封袋之外箱圖片未見系爭商標，原告縱有訂購系爭商標標貼（乙證1-4答證5），充其量僅為使用商

標之前階段準備行為，仍應有該商標用於商品或其包裝容器等處，足使相關消費者認識系爭商標之證據資料，始足以判斷有無真實使用之情事，惟原告並未提出其他客觀事證以為證明。

2.原告所提之系爭商標品牌授權書（乙證1-6答證7），至多顯示原告授權Rowel Beauty Centre公司在馬來西亞推廣系爭商標品牌全系列商品之市場推廣與維護工作，惟系爭商標有無以外銷方式真實使用於系爭第28類商品之事實，仍應有實際使用事證相佐。其餘馬來西亞Rowel Beauty Center公司基本資料（乙證1-6答證7）、智慧財產法院106年度行商訴字第99號判決（乙證1-4答證6）及系爭商標使用證據時序圖（乙證1-6答證15），均非商標實際使用事證。

3.又客戶存根及順豐速運開立之電子發票證明聯（乙證1-4答證4、乙證1-6答證8至11），均未見系爭商標，且客戶存根上「托寄物」僅「Knitted fiber socks」、「Knitted fiber sleeve」、「Knitted fiber kneepa」、「Knitted fiber protect」等文字描述，衡酌原告另有註冊第02052044、02052045、02052054號等多件商標，亦指定使用於第28類運動用護膝等商品，則需有相關事證以證明前述托寄物為系爭商標指定之系爭第28類商品之事實。

4.另護腕、護膝之商品照片（乙證1-6答證12），其上顯示之系爭商標，係以可隨時黏附之標貼標示於產品外包裝上，且無日期可稽，無從知悉係於何時拍攝或黏貼，亦無事證可證明其為馬來西亞Rowel Beauty Center公司收貨後回傳之照片，自無從與前述客戶存根及順豐速運開立之電子發票證明聯相互勾稽，以證明原告寄送之商品為標示系爭商標之商品。至Rowel Beauty Centre有關貨品品質

之對話截圖（乙證1-6答證13、14），從對話內容及張貼之商品圖片，均無從觀出與系爭商標商品之關聯性。

5.原告於本院審理時所提之原證3、3-1銷售收據影本，部分單據日期皆在系爭商標申請廢止日之後，且部分單據亦有單據編碼在先，開立日期在後（例如：NO15316，日期17/12/24；NO15317，日期11/5/23）之情形，而收據欄位固包含「Zenergy」字樣，然無其他客觀事證佐證，無從持此認定系爭商標於申請廢止日前3年內有使用於所指定之系爭第28類商品之事實。另甲證4之護膝產品的保護套及外包裝、甲證5之護腕產品的保護套及外包裝，並無其他客觀證據足以勾稽係於申請廢止日（112年12月15日）前3年內，基於行銷目的而使用。

6.此外，原告於本院審理時自陳其產品均銷售至國外，並未於臺灣境內銷售等語（本院電子卷1第206至207頁），且甲證6之美美事業有限公司申請商品條碼之資料，原告並非申請人，商品條碼僅屬前階段之準備，無足證明原告於國內有真實使用系爭商標。揆諸前揭最高行政法院110年度上字第303號判決見解，原告並未基於在我國領域內之地域行銷其商品而使用系爭商標之目的，無法僅憑原告所提之事證係屬其在臺灣地區內有使用系爭商標證據。

㈢綜上所述，原告未能證明其於申請廢止日（112年12月15日）前3年內，確有基於行銷目的，將系爭商標使用於其指定之系爭第28類商品，使相關消費者在交易市場認系爭商標為識別或區分商品之來源，且其於此3年期間內未使用並無正當事由，故系爭商標指定使用於系爭第28類商品部分有商標法第63條第1項第2款之廢止註冊情形，被告所為系爭商標指定使用於系爭第28類商品之註冊應予廢止之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請訴願決定、原處分均撤銷，為無理由，應予駁回。

㈣本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

七、結論：

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　　115　　年　　8　　月　　7　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　陳端宜

法　官　蔡惠如

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　　115　　年　　8　　月　　19　　日

書記官　邱于婷