

108020302 有關「BENTLEY」商標廢止事件(商標法§63I②)(智慧財產法院 106 年度行商訴字第 62 號行政判決)

爭點：商標使用並沒有使用規模的法定要求，在法律解釋上，實在難以認為少量特定的交易就不是商標使用。

系爭商標

BENTLEY

註冊第 00718209 號

第 014 類：珠寶、手鐲、項鍊、人造寶石、寶石、珠玉、戒子、耳環、胸針。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

參加人瑞士商・歐思藍股份有限公司前以「BENTLEY」商標指定使用於第 14 類的「珠寶、手鐲、項鍊、人造寶石、寶石、珠玉、戒子、耳環、胸針」商品，向被告申請註冊，經核准列為註冊第 00718209 號商標（下稱系爭商標）。原告於 104 年 5 月 25 日以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定的情形，申請廢止系爭商標，經被告審查後，認為系爭商標註冊不應予以廢止。原告不服，提起訴願，在經濟部決定駁回其訴願後，原告就提起本件訴訟。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

一、系爭商標註冊並沒有商標法第 63 條第 1 項第 2 款的情形

(一) 無正當事由繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或依據申請廢止註冊，商標法第 63 條第 1 項第 2 款有明文規定（下稱商標未使用條款），其立法意旨在於商

標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，所以商標在本質上，使用是維繫其權利繼續所必要，不應該長期不使用商標，卻一直享有獨占排他使用商標的權利。雖然我國商標法採取註冊主義，不以商標已使用為註冊要件，但已註冊之商標仍應有使用，才能夠繼續維護其商標權利（也就是商標的維權使用），倘若商標權人長期不使用商標或怠於使用，基於公益考量，避免阻礙市場競爭者利用同一商標參與競爭，商標專責機關自應依職權或申請廢止其註冊。不過，按照同款但書規定，商標權人自己沒有使用，而授權他人使用，且被授權人有使用的話，也應該認為商標權人有使用，而沒有商標未使用條款的情形。

(二) 本案在原告於 104 年 5 月 25 日申請廢止系爭商標後，於廢止審查階段，已抗辯：系爭商標於 100 年 7 月 1 日授權瑞陶時公司使用，瑞陶時公司曾於 100 年至 104 年間銷售使用系爭商標的商品給財聚公司等廠商，並提出相關授權合約及銷售發票為證（也就是參加人廢止答辯理由書附件 1、3，廢止卷第 51 頁、第 53~56 頁背面）。審視參加人提出來的這些證據，其中有於 103 年 9 月 1 日由瑞陶時公司銷售給翳仕公司所開立的統一發票，銷售品名包括：Bentley 珠寶、Bentley 戒子、Bentley 項鍊、Bentley 寶石；另有於 103 年 1 月 31 日由瑞陶時公司銷售給財聚公司所開立的統一發票，銷售品名包括：Bentley 鑽戒、Bentley 珠寶、Bentley 胸針等多張發票（廢止卷第 56 頁背面）。由於 Bentley 與系爭商標「BENTLEY」僅是大小寫的差別，依社會一般通念可認為具有同一性，因此可以認為系爭商標在申請廢止時往前回溯三年內（101 年 5 月 26 日至 104 年 5 月 25 日）確實已有使用於多項指定使用商品。而開立統一發票的瑞陶時公司為參加人的被授權人，這也有參加人所提出的商標使用授權合約書可憑，這表示使用

系爭商標的人是參加人的系爭商標被授權人，依商標未使用條款但書規定，就不適用同條款本文的廢止規定。

(三) 原告首先質疑：參加人提出來的商標使用授權合約書，其上雙方的代表人根本是同一人，自可以推論有事後補簽、臨訟製作的可能，且縱使有此授權關係，並不能認定被授權人就有使用商標的事實。然而，商標授權契約依法沒有任何要式的要求，依照民法第 153 條規定，當事人互相表示意思一致者，無論明示或默示，契約即為成立。如果參加人與瑞陶時公司的代表人為同一人，只要此代表人有使參加人授權瑞陶時公司使用系爭商標的意思表示，就能夠認為參加人與瑞陶時公司彼此間有授權使用系爭商標的合意，其據以簽署商標授權使用合約也十分便利，並無造假的需要。原告沒有任何憑據，僅是自行推論有事後補簽、臨時製作的「可能」，就要否定參加人有授權瑞陶時公司使用系爭商標的事實，並不可採信。至於參加人有授權使用系爭商標的事實，並不是要用以推論瑞陶時公司就有使用系爭商標，而是要以瑞陶時公司對於系爭商標的使用，依商標未使用條款但書，排除可以據以廢止商標註冊的法律效果。原告就此部分的質疑，其實是有所誤會。

(四) 原告又說參加人只有提出瑞陶時公司的銷售發票，卻沒有檢附可與發票勾稽的型錄或商品實物，發票金額似乎是隨機填寫，交易真實性值得懷疑。還有，系爭商標商品如果真的有在實際交易市場上行銷，何以參加人不能提出不同買受人的銷售發票，卻僅有財聚公司及翡仕公司兩家買受人？然而：

1. 商標使用並沒有使用規模的法定要求，商標未使用條款中對於商標使用的要求，是所謂的商標維權使用。商標維權使用同樣適用商標法第 5 條規定，只要是基於行銷目的而有將商標用於商品等法定情形，足以使相關消費

者認識其為商標，都是商標的使用，並沒有說一定要有多大的使用行銷規模，也沒有要求必須是直接銷售給消費者的模式(Business to Customer)才算是商標的使用，即使是商標權人或其被授權人與盤商的少量交易(Business to Business)，也一樣符合商標法第 5 條對於商標使用的法律定義。所以原告說參加人無法提出其他不同買受人的銷售發票，就質疑其商標使用事實的真實性，可以說在法律上並沒有根據。參加人本來就可以為維權使用，而與一、兩家特定交易對象，為少量使用商標商品的交易。原告當然可以質疑這樣並不合理，但商標法對於維權使用的行銷規模、對象確實並沒有規定要求，在立法政策上或可以考慮修法解決，但在法律解釋上，實在難以認為少量特定的交易就不是商標使用。

2. 不能僅憑懷疑就否定發票的真實性，銷售發票的開立是營業人銷售貨物時，依加值型及非加值型營業稅法第 32 條所應開立交付買受人的文書憑證，統一發票開立後，隨之將有相關營業稅計算及繳納義務，明知為不實之事項，填製統一發票的，並可能有商業會計法第 71 條，甚至稅捐稽徵法第 41 條詐術逃漏稅捐的刑責。原告只是單純的懷疑，卻沒有實據，實在難以否定這些發票的真實性。況且，就如上一段所述，商標維權使用並沒有一定要有什麼行銷規模，所以不見得就有可與發票勾稽的商品型錄存在，有限的商品於銷售後，也不一定有商品實品可以再提供比對。再者，雖然這些發票中有關「Bentley 珠寶」部分，品名相同，價格不同，原告也以此作為質疑真實性的依據（原告準備程序簡報，本院卷第 121-122 頁），但不同次交易因議價等因素，相同商品，價格不同，也不是沒有合理可能，很難只憑這

樣的情形，就說發票是在沒有交易的情形下，虛假開立。

二、 根據以上的判斷理由，被告所為「廢止不成立」的處分，以及訴願決定予以維持，其理由與本判決雖不完全相同，但結果並沒有不一樣，原告請求撤銷原處分及訴願決定，以及請求命被告為一定行政處分，都沒有理由，應該予以駁回。