

108020303 有關「PICASSO 及夢女人圖」商標廢止事件(商標法§63I

②) (最高行政法院 107 年度判字第 726 號行政判決)

爭點：商標權人倘已檢附足資佐證之證據資料，是否應就關連性證據相互勾稽，依經驗法則及論理法則，本於推理作用，俾以認定有無使用商標。

系爭商標



註冊第 01232156 號

第 003 類：

甲：「美髮水、護髮霜、泡沫髮膠、面霜、香水、潤膚乳液、防晒乳液、口紅、粉底霜、美白霜、指甲油、爽身粉、眉筆、化粧棉、化粧品、嬰兒乳液、妊娠霜、卸妝液、減肥霜、日霜、晚霜、美白面膜、護膚保養品、保濕液、燙髮劑（液）、染髮劑（液）、香皂、洗面乳、沐浴乳、洗髮精、潤髮乳、人體用清潔劑。香精油、按摩精油。」商品

乙：「洗衣粉、洗碗精、地板地毯清潔劑、洗衣物用漂白劑、冷洗精、濃縮洗衣粉、浴廁廚房用清潔劑、非人體用清潔劑、地板蠟、傢俱亮光劑、汽車及器具用亮光臘、汽車雨刷精。茶浴包、植物根莖葉綜合製成之浴包。磁碟片清潔液。牙膏、漱口水。皮革油、鞋油、皮革清潔劑、皮革亮光劑。檀香。乾燥劑、除濕劑。動物用洗滌劑。噴霧式口腔清香劑。」商品

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

緣上訴人於民國 94 年 3 月 29 日以「PICASSO 及夢女人圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務

分類表第3類商品，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，於95年10月16日核准公告為註冊第1232156號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人於104年7月30日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款所定廢止事由，向被上訴人申請廢止其註冊。案經被上訴人審查，以105年3月31日中臺廢字第L01040308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）。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

判決主文

原判決關於駁回註冊第1232156號「PICASSO及夢女人圖」商標指定使用於附表所示甲商品部分及該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產法院。

其餘上訴駁回。

駁回部分上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>

- 一、商標法第63條第1項第2款規定：「（第1項）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。」第65條第1項及第2項規定：「（第1項）商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。（第

2 項) 第 63 條第 1 項第 2 款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。」第 67 條第 3 項規定：「……(第 3 項) 商標權人依第 65 條第 2 項提出使用證據者，準用第 57 條第 3 項規定。」第 57 條第 3 項規定：「……(第 3 項) 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。」準此，商標權人應真實使用註冊商標，且其使用須符合一般商業交易習慣，此即商標權人為維護其商標權之使用，亦稱商標之維權使用，如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年，即構成註冊商標之廢止事由。又商標權人雖未使用或繼續停止使用註冊商標已滿 3 年，但其有授權他人為其使用，且被授權人之使用符合商標真實使用時，亦可視為商標權人有使用，而不構成註冊商標之廢止事由。

二、商標法第 39 條第 1 項及第 2 項規定：「(第 1 項) 商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。(第 2 項) 前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。」準此，商標授權係採登記對抗主義，亦即授權契約於意思表示合致時，於契約當事人間即發生效力，至於未經商標專責機關核准授權登記，僅該授權不得對抗第三人，並不影響商標授權於契約當事人間之效力，且其授權方式並不以書面為限，口頭合意亦屬之。又上開「第三人」係指主張未經登記有正當利益之第三人，旨在保護交易行為的第三人，申請廢止人並非上開正當利益之第三人，自不得主張商標授權未經登記而據以抗辯。經查，上訴人係於 100 年 6 月 8 日至 105 年 10 月 10 日授權曾○○使用系爭商標於所指定使用商品，且曾○○已於 100 年 5 月 28 日支付商標使用授權金予上訴人，此有原證 1 之商標授權使用契約書可稽，是上訴人與曾○○就系爭商標之授權

契約，業已因意思表示合致，而於契約當事人發生效力，依上開說明，縱未向被上訴人申請核准授權登記，亦不影響商標授權之效力，則被授權人曾○○如於參加人申請廢止日（104年7月30日）前3年內有真實使用系爭商標於指定之商品時，亦可視為商標權人即上訴人有使用系爭商標，而不構成上開廢止事由。

三、廢棄部分（附表所示甲商品部分）：

- （一）商標法第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。」商標之維權使用，著重於其是否實際使用，以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，故商標之維權使用必足使一般消費者識別標識係表彰與商品或服務之來源或信譽，而應符合下列要件：（1）使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；（2）需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）；（3）需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。至於是否真實使用，應考量商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般商業交易習慣等因素，而為事實判斷。再者，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。職是，商標權人所檢送之使

用證據如有部分未標示註冊商標，倘已檢附足資佐證之證據資料，自應就關連性證據相互勾稽，依經驗法則及論理法則，本於推理作用，俾以認定有無使用商標。此外，依商標法第 63 條第 4 項規定：「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」是商標有無繼續停止使用滿 3 年而構成廢止事由，應就註冊商標所指定使用之各商品或服務分別判斷。

- (二) 查上訴人於原審主張曾○○曾委託浩得公司、卡樂卡公司代工製造銷售系爭商標商品，且曾○○係以美斯公司為代理販售系爭商標商品之營業主體名稱，惟美斯公司並非曾○○再為授權之系爭商標使用人等情，並就附表所示甲商品部分，分別提出各商品之實物照片、委託設計包裝、製造及出貨單之單據，以面膜商品而言，上訴人已提出原證 5 卡樂卡公司西元 2013 年 12 月 20 日報價單、第一商業銀行付款證明及原證 6 之電子郵件（日期分別為 2013 年 10 月 9 日、同年 10 月 10 日、10 月 14 日、11 月 6 日）用以佐證曾○○曾於 102 年 10 月至 12 月間以上訴人之名義，委託卡樂卡公司設計及製造使用系爭商標之面膜包裝盒，並提出原證 7 之「遠紅外線面膜」實物照片用以佐證其面膜包裝盒確有使用系爭商標，且面膜包裝袋記載「MFG：2014.07.28EXP：2017.07.28」，依通常交易習慣係表示上開面膜商品係 103 年 7 月 28 日製造，復提出原證 9 之出貨單用以證明於 103 年 8 月 12 日、103 年 9 月 23 日、103 年 10 月 7 日、103 年 11 月 19 日、103 年 12 月 8 日分別銷售面膜商品予余○○、黃○○、陳○○、巫○等人，原審復已傳喚證人曾○○及曾○津到庭作證，以調查曾○○是否確有於參加人申請廢止日（104 年 7 月 30 日）前 3 年內販賣原證 7 及原證 9 所示商品予不特定人之

事實，暨商品包裝上標示總代理為美斯公司之緣由，且上開證人均當庭陳明與上訴人代表人間具有親屬關係，並具結以擔保其證詞之真實性，詎原判決並未對上訴人上開主張及證據能否相互勾稽予以具體論斷系爭商標有無實際使用於指定之各該商品，即概括認定：上訴人於廢止階段所提之契約書、出貨單、報價單、單據、網路銷售紀錄、支票、估價單、證明書，均未標示系爭商標，故均無法證明確與系爭商標之商品有關，上訴人並未證明其曾以何方式使原證 7 標示系爭商標之商品達到不特定多數相關消費者可得而知之程度，該商品可能僅係上訴人或其授權人等少數內部人使用，且曾○津為上訴人代表人許○○之配偶，而證人曾○○則為曾○津之妹（原判決誤載為曾○○為曾○津兄），故曾○○、曾○津關於系爭商標使用之證詞，並無相關出貨資料之佐證下，其證詞之證明力有所不足云云，顯係將證據資料予以分別割裂論斷，而有違證據法則及論理法則，復未就各該商品之使用證據分別說明其無法勾稽或不可採之理由，而有判決理由不備之違法。上訴意旨就此部分，指摘原判決有違反證據法則及理由不備之當然違背法令事由，並求予廢棄，為有理由。因上訴人之請求是否有理由，尚須由原審調查並認定事實始能判斷，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審更為審理。

四、上訴駁回部分（附表所示乙商品部分）：依上訴人於原審所提出之實際使用商品一覽表所示（見原審卷(一)第 198 頁），其並未使用系爭商標於除洗衣精外之附表所示乙商品或其類似商品。至上訴人雖主張其有使用系爭商標於洗衣精商品，並提出原證 7 之商品型錄以為佐證，惟查上開商品型錄雖有標示系爭商標，並記載「蛋白酵素洗衣精」之商品名稱，然無印製日期，亦無實際交易之單據，而無從認定其實際使用

日期。原判決據此認定上開證據不足以證明上訴人或其被授權人曾○○確有於參加人申請廢止日（104 年 7 月 30 日）前 3 年內將系爭商標使用於附表所示乙商品部分，尚無違誤，上訴意旨猶執詞主張原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。