109060302 有關「BARRIGEL+logo」商標廢止註冊事件(商標法§63 I ②)(智慧財產法院 108 年度行商訴字第 126 號行政判決)

爭點：商標法第 63 條第 1 項第 2 款之正當事由認定？

系爭商標

註冊第 01629306 號
第 05 類：前列腺癌放射療法時用以保護直腸之凝膠。
第 10 類：醫療器具及儀器。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

原告前手瑞士商葛〇〇公司於民國 102 年 8 月 9 日以「BARRIGEL+logo 」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 5 類的「前列腺癌放射療法時用以保護直腸之凝膠」商品及第 10 類的「醫療器具及儀器」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1629306 號商標（下稱系爭商標，如本判決附圖所示），並於 105 年 9 月 9 日核准移轉登記予原告。之後參加人以系爭商標指定使用於前揭第 5 類商品有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定的情形，於 106 年 9 月 4 日申請廢止其註冊。經被告審查，於 108 年 4 月 12 日以中台廢字第 L01060426 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於第 5 類商品之註冊應予廢止的處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以

同年 8 月 20 日經訴字第 10806309950 號決定駁回，原告即向本院提起行政訴訟。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

〈判決意旨〉

一、系爭商標有無使用係以在我國境內有無使用於指定商品為斷，因為原告所提出之前揭證據均非於我國實際行銷使用系爭商標之事證，自無法證明系爭商標有在我國境內被合法使用。又原告主張系爭商標商品已取得歐盟認證標誌，得於歐盟各成員國內銷售云云。然查，取得第三方認證與商標之使用無關，況且基於商標註冊屬地原則，原告應提出其商標於我國境內有實際使用之證據；縱原告取得歐盟認證標誌，仍非屬系爭商標在我國境內之使用證據，我國相關消費者無從憑藉此證據而知悉或認識系爭商標。原告復主張系爭商標於澳洲、中國中國大陸、香港、日本及歐體均已取得註冊云云，並提出註冊資料為佐。但查，原告於歐體所取得之註冊業因其無法提出使用證據、經歐盟智慧財產局判定自 2018 年 11 月 7 日起撤銷，原告就該證據形式之真正不爭執， 觀其內容可見不僅在我國境內，原告之商標亦因未使用而於歐盟遭撤銷。況且，商標之註冊資料僅為商標權利之證明，與系爭商標是否實際使用無涉；系爭商標縱於他國取得註冊，仍應於我國有實際使用之事實，原告所提他國註冊證並非系爭商標之使用證據。

二、原告固主張系爭商標因在歐盟涉有專利爭訟而無法使用，且於爭訟期間有積極開發、推廣及合作試用計畫，屬商標法第63條第1項第2款所稱之「正當事由」。惟查：

原告所稱在歐盟涉有專利爭訟一事，與海運斷絕等天災地變等事實上之障礙，並不相當。又歐盟及我國專利權之取得及保護係採屬地主義，在他國家地區涉有侵害專利權案件，不必然在我國亦有相同情事，再者，由原告所述其相關商品皆為國外製造後進口至臺灣銷售，難於臺灣另覓未曾合作廠商代為製造等語，亦可觀出其未能在我國產製藥品及使用商標，係因企業基於自身商業政策之決定，屬其自發性之策略訂定，即其未於我國將系爭商標使用於所指定之第5類商品，非屬依客觀標準不能預見或不可避免之事由。

三、原告乙證1-3提出證1號歐盟「CE」標誌認證文件，乙證1-5證3號「neXimetry,LLC」及商品介紹，證4號「neXimetry,LLC」與醫療機構信函，證5號研討會資料，稱其於歐盟專利爭訟期間有積極開發、推廣及合作試用計畫，已符合前揭法條之正當事由一節，惟據原告所提之乙證1-7證8、9號歐盟商標查詢頁面，可知原告於西元2013年間即於歐盟，分別申請單純文字之「BARRIGEL」商標，及文字及圖形組成之「BARRIGEL + logo」商標於第10類商品，惟乙證1-3證1號歐盟「CE」標誌認證文件上載「FOR the product cate gory（ies）」及「Barrigel」，無從認定該認證文件係系爭「BARRIGEL + logo」商標之認證文件，且其亦非使消費者知悉為商標之使用事證，而乙證1-5證3號「neXimetry,LLC」及商品介紹，係以商業人士為主之社群網站之「LinkedIn」網站之個人專頁，且與乙證1-5證4號信函、證5號研討會資料，其文內皆僅載「Barrigel 蛍」、「Barrigel」，**自無從觀出係在推廣「BARRIGEL + logo」商標，且與藥品商品上市之前已向我國藥政主管機關提出申請，因繫屬於該主管機**

關，審查期程非原告所能掌控之情形有別，是原告所提事證，尚無從認定其未於我國使用系爭商標於第 5 類商品，係屬不可歸責於己之正當事由。

四、若僅主觀上有所謂不可歸責於己之事由者，即非屬「正當事由」。因此，**該等「正當事由」並不包括商標權人基於自身因素考量，自行不使用之情形。**況查：(1)原告所稱於歐盟所涉專利爭訟係原告主觀上自己認為恐有侵權之虞，並不必然表示於我國亦構成侵權而無法使用系爭商標，況於我國，藥品必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，然系爭商標於 103 年 2 月 16 日獲准註冊至今，原告均未提出其有向我國藥政主管機關申請審查之事證，自難認未使用系爭商標有何正當事由。

五、原告固主張其係因專利侵權爭議未決，故無法量產並銷售系爭商標商品云云。惟查，系爭商標指定使用之商品類別為「第 5 類、第 10 類」，其相關商品種類繁多，並非僅限於原告所指「有侵害他人權利之商品」，且商標使用之定義依法並非僅限於使用於指定之商品，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告亦屬之(參見商標法第 5 條第 1 項第 4 款)。**縱依原告所述其原先欲產製之商品有侵權疑慮，原告亦可以取得授權、協商，或迴避設計、變更設計等方式產製不侵權之商品，並將其商標使用於相關商業文書或廣告**，即足當之。然原告係基於自身主觀上之預慮及商業考量，自行決定不使用系爭商標，顯非任何客觀上致其無法使用之障礙事由。

六、**系爭商標商品之技術是否取得專利，應屬相關技術能否受專利權保障之問題，本與系爭商標之使用與否無涉。**原告一方面主張其因專利爭議程序而無法商業化量產並銷售系爭商標商品，另一方面又自承其持續進行系爭商標商品之研發、市場開發、推廣及合作試用計畫，顯然未受專利爭議程序之影響，均顯見原告未量產及銷售系爭商標係基於自身因素考量，

自行不使用之情形，因屬其自發性之策略訂定，自非客觀上無法使用系爭商標之情形，不符合商標法第 63 條第 1 項第 2 款之正當事由。

七、綜上所述，依現有證據資料，尚不足認定原告於本件申請廢止日（106 年 9 月 4 日）前 3 年內未使用系爭商標於其指定使用之第 5 類「前列腺癌放射療法時用以保護直腸之凝膠」商品有正當事由，故系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定應予廢止的情形。