

論註冊商品停產後之維權使用— 以台朔汽車商標廢止案件判決為中心

王義明*

摘要

商標註冊後未使用滿3年，依商標法第63條第1項第2款規定申請廢止的情形，為實務上判斷「維權使用」最主要的案例類型。商標「維權使用」的客體，一般是以註冊商標指定之商品服務為限，本件判決針對商標權人已經停止生產之汽車商品，認定因被授權人仍持續提供中古車輛買賣及車輛保養與零件維修服務，其情形與車輛商品之商業交易習慣相當，已符合「維權使用」之要求。該項認定標準具有創新參考之價值而與以往之判斷原則不同，本文作者嘗試歸納國內外實務見解及其他相關案例加以分析，期能提供未來實務運作之參考。

關鍵字：台朔汽車、商標使用、維權使用、真實使用、一般商業交易習慣、註冊商標指定之商品服務、售後服務（after-sales services）、直接相關（directly related）、歐盟法院

* 作者現為經濟部智慧財產局商標高級審查官兼科長，本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

商標使用是商標法上的核心議題，學理上可區分為「維權使用」與「侵權使用」，所謂「維權使用」，是指商標權人為維持其權利所為之使用¹。商標行政審查上須就商標「維權使用」進行認定的案件類型，除了依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定（商標註冊後未使用滿 3 年）申請廢止的情形外，還包括以商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定申請評定，而其據以評定商標之註冊已滿 3 年的情形²。對上述案件，實務上是就商標權人或申請評定人所提出之使用證據，依照商標法第 5 條、第 57 條第 3 項³及 101 年 4 月 20 日經濟部智慧財產局智商字第 10115001130 號函修正發布之「註冊商標使用之注意事項」（以下簡稱「使用注意事項」）等規定，判斷商標權人是否有為行銷之目的，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有使用商標之情形，而足以使相關消費者認識其為商標，並符合一般商業交易習慣，而能滿足真實使用之要求。

依商標法第 35 條所規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，此即所謂商標的專屬使用權⁴。然而，商標註冊之目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可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，彰顯商標的價值。如果商標權人只是取得註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，有違商標法保護商標權的立法目的，也因此失去商標應有的功能與價值⁵。因此，採取註冊主義之國家，多以商標註冊後，於一定期間內未使用或停止使用，即構成商標廢止或撤銷之事由。

¹ 陳昭華，「將商標使用在廣告或贈品上是否構成維權使用之探討」，智慧財產權月刊第 166 期，頁 111，2012 年 10 月。

² 商標法第 57 條第 2 項規定：「以商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿 3 年者，應檢附於申請評定前 3 年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證」；另可參，陳盈竹，「未使用商標排他效力限制之案例評析」，智慧財產權月刊第 194 期，頁 51-71，2015 年 2 月。

³ 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。」

⁴ 謝銘洋，「智慧財產權法」，頁 230，自版，2012 年 9 月第 3 版。

⁵ 101 年 4 月 20 日經濟部智慧財產局智商字第 10115001130 號函修正發布之「註冊商標使用之注意事項」1。

本月專題

論註冊商品停產後之維權使用—以台朔汽車商標廢止案件判決為中心

本文所探討之智慧財產法院 102 年度行商訴字第 124 號判決，針對商標權人已經停止生產之汽車商品，認定因被授權人仍持續提供中古車輛買賣及車輛保養與零件維修服務，其情形與車輛商品之商業交易習慣相當，已符合「維權使用」之要求。該項認定標準具有創新參考之價值而與以往之判斷原則不同，以下即簡述其判決內容大要，並嘗試歸納國內外實務見解及其他相關案例加以分析，期能提供未來實務運作之參考。

貳、案例事實

原告註冊第 1033546 號「台朔汽車公司標誌圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於「汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎車裝置、自行車、輪船、飛機」等商品。參加人以該商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定而申請廢止。經被告經濟部智慧財產局（下稱智慧局）為系爭商標之註冊應予廢止之行政處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願經駁回，遂提起行政訴訟。

參、爭點

- 一、系爭商標是否無正當理由，迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年？
- 二、原告提出之事證，是否可作為系爭商標之使用證明？
- 三、使用於指定商品之範圍為何？

肆、判決要旨

一、系爭商標有使用於車輛與其零組件等商品

原告於 95 年授權台宇公司使用系爭商標於車輛與其零組件之製造、銷售、維修及保養業務。台宇公司有將系爭商標使用於部分指定商品：

- (一) 關於避震器與傳動軸等商品部分 (略)
- (二) 原告提出之台宇公司服務廠工作承攬明細表，可知台宇公司在臺灣地區之特約服務廠計有 34 處，特約服務廠遍及臺灣地區。就其中特約服務廠道成公司之工作承攬書、廠房外懸招牌、客戶維修單、100 年 2 月 16 日開立予客戶之發票及維修零件照片等件以觀，均有標示系爭商標，使相關消費者知悉公司提供台朔汽車零件之維修保養。綜合比對上揭發票、維修零件、廠房外懸招牌及聲明書等件，可知系爭商標自 91 年 12 月 11 日起至 102 年 10 月 16 日止之期間，有使用於車輛零件維修保養。
- (三) 被告雖抗辯稱台宇公司出售予晟楓公司之商品實物，除未標示日期外，系爭商標指定使用商品亦不包括輪圈飾蓋、避震器、機油芯、汽門蓋墊片、偏心軸油封、正時皮帶等類似商品，而後避震器總成商品僅為系爭商標指定使用車輛懸吊裝置之部分零件云云。然除輪圈飾蓋照片及成品交運單之零件件號相同，既如前述外，參諸車輛通常之結構與必備之零組件，應包括輪圈飾蓋、避震器、機油芯、汽門蓋墊片、偏心軸油封、正時皮帶及後避震器總成等商品，該等零組件均屬車輛結構之一部，難謂非屬系爭商標指定使用之車輛商品範圍。職是，足認台宇公司與晟楓公司於 99 年 7 月 12 日簽約起，均有銷售標示系爭商標之指定使用商品。
- (四) 判決引據證人證言，認定晟楓公司自 89 年底起為系爭商標被授權人台宇公司之特約服務廠，除晟楓公司自 98 年 1 月 11 日起至 101 年 1 月 10 日止期間，曾使用系爭商標外，臺灣地區之特約服務廠亦使用系爭商標。晟楓公司於 97 年前有買賣有系爭商標之台朔新車，現持續買賣有系爭商標之中古車與車輛零件。車輛輪胎有分鐵圈與鋁合金鋼圈，鋁合金鋼圈通常有飾蓋，具有美觀作用，成為鋼圈之一部，避震器屬於車輛懸吊系統之重要裝置。晟楓公司自 92 年間迄今，均有使用原告之零件手冊，而台宇公司之特約服務廠負責零件銷售之承辦人，均依據零件手冊訂購零件，特約服務廠之廠長及服務人員之名片、維修檢查單等印刷品，均載有系爭商標，以表彰商品之來源。
- (五) 互相勾稽證人證言及台宇汽車經銷商合約書、特約服務廠合約書、聲明書、發票、成品交運單、商品照片、台宇汽車公司成品異動清單、保養修護紀

錄、德旭汽車工作單、發票、避震器、汽車買賣合約書、零件手冊等資料，可知晟楓公司自 98 年 1 月 11 日起至 101 年 1 月 10 日止之期間，將系爭商標使用於車輛與其零組件等商品。衡諸車輛交易常情，經營車輛業者經銷車輛範圍，除包含原廠新車與中古車外，亦從事車輛保養與零件維修等項目。縱使原告雖停止生產新型車輛，然原告就已出售之車輛，仍應繼續提供車輛之保養與修繕，故應持續生產相關汽車零組件供使用。準此，台宇汽車與其特約服務廠簽約，繼續提供車輛維修檢查之必要車輛零組件。

(六) 車輛與其零組件商品涵攝範圍甚廣，為使車輛經銷與維修作業標準化，台宇汽車特約服務廠依據有標示系爭商標之零件手冊為之，自與車輛經銷與維修流程相合。原告印製之零件手冊內容詳列車輛與其零組件等資料，涵蓋系爭商標指定使用之汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎車裝置等商品。

(七) 因車輛與其零件，相較自行車、輪船及飛機等商品，前者為陸上具有動力之交通工具或裝置，後者之自行車通常藉由人力行動，輪船及飛機則為海上與空中之交通工具或裝置，故在商品有關功能、材料或產製者等因素，不具共同或關聯處。原告所提事證雖可證明系爭商標使用於指定之車輛與其零件等商品，然就一般社會通念及市場交易情形而言，顯無法證明系爭商標使用於指定自行車、輪船及飛機。被告抗辯系爭商標就自行車、輪船、飛機等商品部分，具有商標廢止事由，洵屬正當。

二、本判決結論

原告於 95 年間起迄今，授權台宇公司使用系爭商標於車輛與其零組件之製造、銷售、維修及保養業務，台宇公司在臺灣地區有多家特約服務廠，原告雖於 97 年後停止生產新型車輛，然特約服務廠仍從事中古車輛買賣及車輛保養與零件維修等項目。本件依原告所提證據資料，足堪認定原告於參加人於 101 年 1 月 10 日申請廢止前 3 年內，確有將系爭商標使用於其指定使用之汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎

車裝置等商品。故系爭商標就此部分，自無依商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定適用。被告以系爭商標未使用於上揭指定商品部分，違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，為該部分廢止成立之處分，尚有未合。至於系爭商標使用於其指定使用之自行車、輪船、飛機等商品部分，依本件原告所提證據資料，無法證明原告於參加人申請廢止前 3 年內確有將系爭商標使用於其指定使用之該商品部分，系爭商標就「自行車、輪船、飛機」商品部分，自有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。是被告就系爭商標有關自行車、輪船、飛機等商品部分，所為廢止成立之處分，核無違誤。

伍、國內外實務見解之觀察

一、國內法規實務見解

依商標法第 35 條規定，商標權人註冊取得之專屬使用權，是以該註冊商標所指定使用的商品或服務為限，復基於「權利予之，義務相隨」的法理，判斷商標「維權使用」的客體，也應該是以獲准註冊的商標以及註冊指定使用的商品或服務為範圍。所以，商標法第 63 條規定所指商標有沒有使用及其使用是否構成廢止事由，是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言。商標權人亦必須提出「經註冊指定商品或服務」之使用證據，才能達到維持商標權能的效果。對此，司法實務即認為：已註冊之商標，雖經使用，而其所使用之商品，非註冊時所指定之商品者，仍應認為「未使用」⁶。

另一方面，商標法第 63 條第 4 項亦規定：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。因此，在判斷「維權使用」的案件中，所謂「未使用」註冊商標，當指未使用於其所指定之各項商品或服務而言。換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。若商標權人僅提出其中一項指定商品之使用證據，其他指定商品之使用證據則未提出，自難謂已盡證明使用之責，應依前述商標法第 63 條第 4 項之規定，就該無使用證據部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申

⁶ 改制前行政院 58 年判字第 87 號判例要旨。

請（廢止）不成立之處分⁷。因此，實務上在判斷商標「維權使用」時，會特別留意實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合⁸。

此外，最高行政法院在「快安及圖（墨色）」商標廢止案之判決理由中，特別指出：單以修正前商標法第6條（即現行商標法第5條）關於使用之定義性規定判斷商標維權使用，尚有不足，應該增加一項客觀判斷標準，就是商標應對其指定商品或服務範圍內而為使用，若商標權人所使用之商品或服務，不在其所指定之商品或服務者，既不足以使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，自難謂係為商標權人自己註冊商標之真正使用⁹。

上開最高行政法院判決並進一步指出：在判斷商標「維權使用」之際，應嚴予區分其實際使用者係在表彰商品或服務，以認定是否為指定商品或服務範圍內之自己真正使用。因此，於該案中法院認為：在其他具商標之藥品包裝上除原藥品商標外再加附「快安及圖」商標而販售之，從消費者之觀點，應係購買原藥品商標所產製表彰之商品，顯未能識別「快安及圖」商標與該售出藥品商品之聯結，充其量僅能識別係由「快安及圖」商標權人因販售藥品之「服務」而購得，則該標示行為所表彰者為「快安及圖」商標之「服務」而非「商品」。此種案例屢見不鮮，就如同在某知名電腦賣場購買另一某品牌電腦，該賣場有販售電腦服務之商標，而該品牌電腦則有該電腦商品之商標，二者均標示於該所購買之電腦或包裝上，但一般消費者識別該兩標識之商品或服務之來源或商譽，當然有所不同¹⁰。

此外，於101年9月28日所舉行「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」之商標議題三，曾針對依商標法第63條第1項第2款規定申請廢止時，商標權人之舉證範圍如何？使用證據與指定使用商品／服務間應如何認定？商標法第5條第1項第2款所謂「持有、陳列」商品的認定標準為何？修法前後之對於廢止案使用證據的審查標準有無產生改變等疑義進行討論，並作成下列研討結果：

⁷ 司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟類第1號，智慧財產法院99行商訴字第54號行政判決。

⁸ 「註冊商標使用之注意事項」3.2.2。

⁹ 最高行政法院101年判字第597號判決理由五、（二）。

¹⁰ 同前註。

- (一) 如申請廢止人主張系爭商標應予全部廢止註冊時，原則上，商標權人應提出系爭商標所有指定使用商品／服務之使用事證；反之，申請廢止人若僅主張系爭商標部分商品／服務應予廢止註冊時，商標權人得僅就該申請廢止之商品／服務舉證。
- (二) 使用證據與指定使用商品／服務間之認定原則：
1. 概括性商品名稱，只要檢送該概括性商品所包含其中之一的具體商品，即可認為該概括性商品有使用，可參考「商品或服務分類暨相互檢索參考資料」類別項下區分組群6碼（組群未分類至6碼者，以4碼為準）商品／服務。例如指定商品為化粧品，檢送「口紅」之使用證據，可認為有使用在「化妝品」。
 2. 具體性的商品／服務名稱，原則上應逐一個別檢送，檢送之使用證據非為註冊指定的具體商品／服務者，不能認為有使用。但所檢送之部分具體商品／服務的使用證據，對於與之同性質的其他類似商品／服務，雖未檢送亦可認為有使用。所謂「同性質」之商品／服務，可參考智慧局商品或服務分類6碼之商品／服務，6碼商品／服務組群項下之商品／服務名稱，原則上認定為性質相同，在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品／服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定，若認定其商品性質不同，仍得認為未使用而廢止該商品／服務之註冊。
- (三) 修法前後對於廢止案使用證據的審查標準並無改變，修正前商標法第6條對於「商標之使用」雖採概括性規定，其商標使用樣態內涵與現行法並無不同。為解決實務見解之不一致，本次修法明定商標使用行為態樣，包括在交易過程中持有、陳列、販賣、輸出或輸入已標示該商標商品的商業行為。而商標廢止案件之審查，為避免商標權人未真實使用而臨訟製作使用事證，註冊商標提出之使用證據必須足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。

由上述我國法規實務之內容觀之，要判斷系爭商標之「維權使用」是否發生效果，先前之標準極為明確固定，原則上只能從其註冊指定使用之商品入手，視原告能否逐一個別檢送於「汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎車裝置、自行車、輪船、飛機」等商品上，真實使用系爭商標之證據資料。如已檢送之部分具體商品的使用證據，對於與該具體商品「同性質」之其他指定商品，雖未檢送亦可認為有使用。

因此，就本案而言，如調查相關事證之結果，已足認定原告有於「傳動軸」、「輪圈飾蓋（輪圈）」與「避震器（車輛懸吊裝置）」等3項商品上「真實使用」系爭商標，對於其他與該3項商品「同性質」之註冊指定商品，亦可認為有使用。似無於系爭商標註冊指定使用商品範圍之外，另行考量原告是否於97年停止生產車輛商品後，仍委由特約服務廠從事中古車輛買賣及車輛保養與零件維修等「服務」項目之空間。

二、歐盟法規實務見解

歐盟有關商標「維權使用」之規範，是規定在其「商標指令」第19條（標題為「缺乏真實使用的廢止事由」“Absence of genuine use as ground for revocation”）第1項：「商標權人在成員國內連續5年未將商標真實使用於註冊指定之商品或服務上，且商標權人沒有不使用其商標之正當事由者，得廢止其商標。」¹¹

由上開規定之標題內容可知，歐盟維權使用之關鍵在於必須是「真實使用」。而所謂真實使用，根據歐盟法院向來所持之見解：商標之真實使用，係指其使用符合商標之最主要的功能而言。亦即商標可對消費者或最後購買人保障商品／服務之來源同一性，並可與其他商品／服務之來源相區別，不致發生混淆誤認之虞者。此外，商標使用之目的必須是為了開創或確保商品／服務之銷售市場。若該商標使用只是象徵性地使用，目的只是為維護因商標所賦予之權利，則非屬商標的使用¹²。

¹¹ Article 19 (1) of “DIRECTIVE (EU) 2015/2436”: “A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous five-year period, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use.”

¹² 陳昭華，同註1，頁116-117。

關於商標權人已經停止生產之註冊指定商品，如何才能滿足歐盟對於商標真實使用之要求，而得以維持註冊商標之存續，歐盟法院於 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* 案（以下簡稱「*Ansul* 案」）之初步判決¹³ 中提出極具參考價值之見解。該案之事實緣於 *Ansul BV* 公司以文字「Minimax」指定使用於包括滅火器及其相關商品，但 *Ansul BV* 公司自 1989 年起就沒有在市場上販售新的滅火器商品，僅就先前所販售的滅火器商品繼續提供保養、檢查和維修的服務，*Ajax Brandbeveiliging BV* 公司遂於 1995 年間對 *Ansul BV* 公司之「Minimax」商標提出廢止申請。地方法院駁回了廢止申請，申請廢止人上訴至上訴法院後，上訴法院將地方法院之判決廢棄，並廢止了 1971 年註冊的「Minimax」商標，案經 *Ansul BV* 公司上訴至荷蘭最高法院，最高法院認為本案涉及當時在歐盟尚未明確界定的「真實使用」概念，遂轉而請求歐盟法院對此作成初步判決¹⁴。

歐盟法院認為，判斷註冊商標之「真實使用」，應該考量商標權人於相關產業中的使用行為，是否確實有可能在相關商品或服務市場中，發揮維持或取得市場佔有率（maintain or create a share in the market）的效果。同時應考量的因素，還包括系爭商品或服務的性質、相關市場的特性，以及使用註冊商標的範圍與頻率。歐盟法院並進一步指出，對於昔日銷售的註冊商品雖目前並未銷售，但在下列兩種情形下，可以被認定為真實使用¹⁵：

- （一）商標權人仍販售昔日銷售商品之組成或結構之一部分（例如：零件），可被認為與昔日販賣的商品有關，此真正使用行為，視為維護昔日商品之商標權的努力。
- （二）帶有商標的商品／服務，雖非昔日銷售商品之組成或結構之一部分，但與昔日銷售商品直接相關（directly related），且足以滿足昔日商品之消費者的需求（例如：售後服務（after-sales services）或者提供保養或維修服務），此使用商標的行為，仍可能被認定為真實使用。

¹³ Case C-40/01 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* [2003] ECR I-2439，轉引自謝國廉，「歐盟與英國商標『真正使用』之概念與實務」，載：「商標使用」規範之現在與未來，頁 54，2015 年 4 月，初版。

¹⁴ 謝國廉，同前註，頁 56-58。

¹⁵ 同前註，頁 60-61。

如依據上開歐盟法院就「*Ansul*案」所作成初步判決之法律見解，本案就原告系爭商標所指定於97年後停止生產之「汽車」商品而言，無論是繼續銷售與停產汽車商品相關的汽車零件，如避震器、傳動軸、鋁合金鋼圈等商品，或者持續對先前已售出而目前停產之汽車商品繼續提供車輛之保養與修繕服務，只要其活動之內容與昔日販賣的汽車商品有關，並發揮維持商標權人於汽車商品市場佔有率的效果者，在歐盟就足以視為已努力維護昔日商品之商標權，而符合對商標「維權使用」之要求。

三、美國法規實務見解

依照美國聯邦商標法¹⁶第14條(15U.S.C. § 1064)之規定，一旦商標已經被放棄(has been abandoned)，任何因商標權之行使受有損害或將有受損之虞的人，得檢具理由，繳交規費，申請廢止該註冊商標¹⁷。

而會造成商標「放棄」(abandoned)的情形，依據美國聯邦商標法第45條(15U.S.C. § 1127)之規定，有下列兩種：

- (一) 商標權人停止使用其商標，而且有「不再重起使用的意圖」(intent not to resume such use)¹⁸。
- (二) 因商標權人之作為或不作為，致使商標成為所表彰商品或服務之通用名稱¹⁹。

上述兩項規定中，與本文所欲探討之商標「維權使用」相關者，為第一種情形。在判斷商標權人有無停止使用其商標，而且有「不再重起使用的意圖」之時，

¹⁶ 現行的美國聯邦商標法 15 U.S.C. § 1051- § 1127 係於 1946 年通過，又稱為 Lanham Act。

¹⁷ See 15U.S.C. § 1064 (3) (“ A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, by the registration of a mark on the principal register established by this chapter, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:…(3) At any time if the registered mark …has been abandoned,…”)

¹⁸ See 15U.S.C. § 1127 (“ *Abandonment of mark*. A mark shall be deemed to be “abandoned” if either of the following occurs: (1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. abandoned,…”)

¹⁹ See 15U.S.C. § 1127 (“ *Abandonment of mark*. A mark shall be deemed to be “abandoned” if either of the following occurs: (2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark.…”)

必須注意同條（15U.S.C. § 1127）中三個具證據法上意義的規定²⁰。第一是「不再重起使用的意圖」可由情況證據所推論²¹（circumstances evidence）。第二是商標連續未使用達3年時，可視為「放棄」初步證據²²（prima facie evidence），因而有「推定放棄」的效果。第三是商標的「使用」指在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，並且不是僅僅為了維持商標的有效性而使用²³。

由上開規定之內容可知，申請廢止人已就系爭商標連續3年未使用之事實，盡到其提出初步證據之舉證責任，接下來，就必須由商標權人提出客觀證據（具體之活動或事件）去推論其主觀上「重起使用的意圖」，藉此排除「推定放棄」的法律效果²⁴。此時，舉證活動的範圍，將圍繞在系爭商標是否有在通常的交易活動中為使用，而判斷的重心將會回到探究商標權人的活動是否合於「善意」使用的內涵。

關於商標權人處於停止生產或準備結束營業狀態下之銷售活動，是否合於「善意」使用的要求，而得以維持註冊商標之存續，美國第九巡迴上訴法院於2006年的 *Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.* 案²⁵（以下稱「*Electro Source* 案」）之判決中指出：美國聯邦商標法第45條（15U.S.C. § 1127）在意的是「不再重起商標使用的意圖」而非「預備在未來放棄商標的意圖」（a prospective intent to abandon the mark in the future），在「使用」仍然持續的狀況下，儘管商標權人曾宣示預備在未來不使用系爭商標，但這也跟「不再重起商標使用的意圖」之判斷無關。

上訴法院進一步指出，商標放棄的前提是「完全的停止或不繼續商標使用」（complete cessation or discontinuance of trademark use）。儘管從事「名義上的」

²⁰ 陳秉訓，「論美國聯邦商標法之商標維權使用—以聯邦上訴法院為中心」，載：「商標使用」規範之現在與未來，頁11，2015年4月，初版。

²¹ See 15U.S.C. § 1127 (“Intent not to resume may be inferred from circumstances”).

²² See *id.* (“Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment.”)

²³ See *id.* (“‘Use’ of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.”)

²⁴ 陳秉訓，同註20，頁11-12。

²⁵ *Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.*, 458 F.3d 931 (9th Cir. 2006)，轉引自陳秉訓，同註20，頁18。

(nominal) 銷售行為，也就是為了維持商標有效而進行的銷售，只要商標權人有「正當的商業理由」(legitimate business reason)，上訴法院仍然會承認此種銷售行為屬於「善意」使用。換言之，上訴法院不認為事業處於「走下坡」階段的商標權人，就可視為該業者放棄其商標，因為該業者有可能必須在經營走下坡時仍維持其「聲譽」(goodwill)，以便未來有重整再起之機會²⁶。

因此，如果依上開美國第九巡迴上訴法院於就「*Electro Source* 案」所表示之法律見解，參酌商標權人主觀心態去認定商標「維權使用」效果之判斷思維過程，則原告系爭商標所指定之「汽車」商品雖然於97年後已停止生產，而無於「汽車」商品上商標使用之事實，但商標權人仍有持續買賣系爭商標之中古車或車輛零件之事實，縱使其目的只是為了維持商譽不墜或商標有效而進行的銷售，此種銷售行為在美國仍然有可能被認為具有「正當的商業理由」而承認屬於「善意」使用，並符合對商標「維權使用」之要求。

陸、近來實務走向之發展

智慧財產法院撤銷或變更原處分之判決，對原處分機關而言，除了依照行政訴訟法第216條發生拘束效力外，其實還蘊有更深一層的指引效果，原處分機關除了依判決意旨就個案重為處分，多會進一步思考判決理由中所揭示的法律意見，是否有抽象化成為一般判斷原則之可能。以本文探討之智慧財產法院102年度行商訴字第124號判決為例，該案所提出就商標權人已經停止生產之汽車商品，得因被授權人仍持續提供中古車輛買賣及車輛保養與零件維修服務，係與車輛商品之商業交易習慣相當，而符合「維權使用」要求之判斷原則，有無適用在其他案例類型之可能，其實存在不同之看法。

實務上於註冊第01036836號「Delta Chrome」商標指定使用於第9類之「晶片」等商品之廢止案件中，對商標權人已停止生產銷售之「晶片」商品，可否因為該商標之被授權人，仍於其官網持續提供該等「晶片」商品驅動程式更新之服務，即可認為符合商標「維權使用」之要求，兩造當事人有不同之主張。對此，

²⁶ 陳秉訓，同註20，頁20-22。

商標權人持肯定之見解；而申請廢止人則主張前揭驅動程式下載，性質上屬「電腦軟體更新服務」，並非系爭商標指定微處理器及晶片等商品之提供，故不構成系爭商標之使用。

智慧局之處分則是考量指定商品之功能、用途，衡酌電腦、電子科技產品之使用，常須伴隨電腦軟體之驅動方得產生作用，或須持續提供軟體更新方得獲更佳之效能，甚至與其他電腦軟體相容之運作，進而認定驅動程式更新之服務，屬於行銷顯示晶片之必要附隨服務。從而，依據商標權人所提出其對系爭商標商品於2011年間仍持續提供驅動程式更新之網頁，認定系爭商標仍有持續使用事實，並作成廢止不成立之處分²⁷。

嗣申請廢止人對上述「廢止不成立」之處分不服，向經濟部提起訴願。於訴願階段，參加人（即系爭商標權人）因網頁資料誤植，捨棄原處分認定之關鍵證據—即2011年間提供系爭商標顯示晶片商品驅動程式下載更新服務之網頁內容，其後所提出之補強證據，雖亦足證明自西元2005年至2013年8月26日有於被授權人公司官方網站提供系爭商標顯示晶片商品驅動程式下載服務之事實。然而，提供系爭商標顯示晶片商品之「驅動程式下載服務」，尚不得逕行認定系爭商標有於其所指定商品使用之事實。

訴願決定表示：智慧財產法院102年度行商訴字第124號判決意旨，係衡酌零組件係屬汽車結構之一部及經銷車輛範圍亦包含車輛保養與零件維修項目等，並認縱汽車商品已停止生產，惟只要有後續於市場販售之情事，基於保養及維修係為使用汽車商品所不可或缺之必要附隨服務，相關消費市場即有持續生產汽車相關零組件與提供保養維修服務之需求，故而認該案系爭商標實際使用前揭汽車零組件商品及汽車維修保養服務可視為商標之使用。

訴願決定並進一步認為：該案系爭商標使用之顯示晶片係搭配「3C」商品，此類3C產品規格接近，替代性高，產品生命週期較短（約1年），是晶片商品推出於市場銷售後，往往會因所搭載之前述電腦或電子產品升級等因素被取代而遭淘汰不再生產或停止其驅動程式之更新。從而，系爭商標顯示晶片商品無論於

²⁷ 經濟部智慧財產局中台廢字第L01020338號廢止處分書，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm30303.jsp?bid=159912>，（最後瀏覽日：2016/05/27）。

性質、市場交易狀況與消費者使用習慣皆與該案之汽車及其零組件等商品不盡相同，無法援引智慧財產法院 102 年度行商訴字第 124 號判決之意旨，執為本件有利之論據。遂將智慧局之「廢止不成立」之原處分撤銷²⁸。該案目前已由商標權人向智慧財產法院提起行政訴訟，惟尚未至判決之階段。

柒、結語

關於商標「維權使用」之判斷認定，我國與歐盟、美國在法規面部分之差異不大，然就商標權人處於停止生產註冊指定商品之情形，商標權人如何之舉措，可以滿足維持商標存續的需求？其實各有不同之看法。就歐盟而言，在同時考量商品或服務的性質、相關市場的特性，以及使用註冊商標的範圍與頻率等因素之情形下，商標權人就停止生產之商品，無論是繼續銷售相關的零件，或者持續提供直接相關且足以滿足商品消費者需求之售後服務，只要能達到維持其於停產商品市場佔有率的效果者，就足以符合對商標「維權使用」之要求。至於美國，由於是採行使用主義，一般註冊之商標通常皆已於市場上使用，其對於繼續停止使用的商標，除了在意於客觀上是否「完全的停止或不繼續商標使用」，更關注商標權人主觀上是否有「不再重起商標使用的意圖」以及是否合於「善意」使用的要求，此種將商標權人主觀意圖納入考量的判斷方式，對我國實務而言較為陌生。

而我國現行實務對商標「維權使用」於客體（指定使用商品或服務）上的判斷模式，其標準雖然明確，但仍以註冊指定之「同一商品」或同組群之「同性質商品」為範圍，似乎缺乏因應不同商品服務性質或不同行業市場特性加以調整之彈性，亦未考慮將商標權人事業所處之商業情境或其主觀意願納入參酌考量，有無參考國外實務作法，轉化為審查上操作判斷原則之空間，仍有待進一步討論與思考。

²⁸ 經濟部經訴字第 10406312830 號訴願決定，<https://aadmz.moea.gov.tw/AADoms/jsp/AA90/AA901011.jsp#searchResult>（最後瀏覽日：2016/05/27）。