

最高行政法院 107 年判字第 442 號有關 「BENTLEY」商標廢止事件行政判決

【爭點】

- 一、商標授權契約嗣後被解除，而使契約效力溯及消滅，或因其他法律原因而無效，倘被授權人基於信賴，於授權期間係依授權契約對系爭商標為真實使用，其使用仍應視為參加人之商標維權使用。
- 二、商標是否真實使用，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。

【案件事實】

參加人（即商標權人）以「BENTLEY」商標，指定使用於第 9 類之機車用安全帽等商品，獲准為註冊第 1334869 號商標（下稱系爭商標）。上訴人英商·賓利汽車有限公司主張系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，申請廢止註冊。案經經濟部智慧財產局審查，認為系爭商標指定使用於「行動電話電池、電話機、電話答錄機、電話對講機、汽車電話機、電視遙控會談裝置、傳真機、行動電話機、行動電話護套、行動電話車用免持聽筒、行動電話免持聽筒、視訊會議裝置」等 12 項商品（下稱行動電話電池等 12 項商品）之註冊廢止不成立；指定使用於其餘商品之註冊，應予廢止之處分（下稱原處分）。上訴人對於廢止不成立之部分，提起訴願，經決定駁回，乃向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。經原審判決駁回後，遂提起本件上訴，後經最高行政法院 107 年度判字第 442 號判決駁回上訴。

【判決見解】

- 一、商標權人雖未使用或繼續停止使用商標已滿 3 年，但其有授權他人使用商標時，被授權人之使用可視為商標權人使用，即不構成廢止事由。因商標之維權使用，係重在其使用行為於客觀上是否使消費者將商標與商品或服務產生具體連結之事實，縱商標授權契約嗣後被解除，而使契約之效力溯及消滅，或因其他法律原因而無效，倘被授權人於授權期間，基於授權契約為有效之

信賴，於客觀上對商標為真正實際使用，足使消費者將商標與商品或服務產生來源之具體連結，已實現商標作為識別來源之主要功能，亦可視為商標權人有合法使用商標。依原審確定之事實，參加人係於西元 2011 年 10 月 1 日與瑞陶時公司簽訂授權合約書，將系爭商標授權予瑞陶時公司使用，授權期間為西元 2011 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，雖斯時參加人之代表人鄭○○亦為瑞陶時公司之代表人，而有雙方代表之情事，縱雙方所簽訂商標授權契約之效力應適用我國公司法第 108 條準用第 59 條及第 223 條規定，且參加人之股東於事後亦否認上開契約，致其無效，然依上開規定及說明，倘被授權人瑞陶時公司於上開授權期間係依授權契約對系爭商標為真實使用，其使用仍應視為參加人之商標維權使用。

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。另依行政訴訟法第 176 條準用民事訴訟法第 358 條第 1 項規定：「私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正。」參加人提出授權合約書係用以佐證其授權瑞陶時公司於西元 2011 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用系爭商標之事實，上訴人並未爭執上開契約業經雙方代表人鄭○○簽名或蓋章，則依上開規定及說明，參加人與瑞陶時公司間之授權契約於意思表示合致時即已生效，且上開授權合約書於形式上亦推定為真正，上訴人雖泛稱因參加人與瑞陶時公司代表人為同一人，故上開契約係通謀而為虛偽意思表示，然未提出證據予以佐證，則法院自得就卷內相關證據資料，根據經驗法則，依自由心證判斷上開私文書是否足以證明授權契約之存在。

三、商標法第 5 條規定所稱之「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國內法及採屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。商標最主要功能即在於識別商品或服務來源，故商標之真實使用，

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。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畫，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。至於是否真實使用，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。原判決依參加人於廢止審查階段提出附件3之統一發票及財政部北區國稅局以106年3月3日北區國稅中和銷審字第1060471701號函，認為訴外人瑞陶時公司確有先後於101年8月1日、103年11月1日分別開立編號DK04204254號、CZ26576554號統一發票計2張予訴外人財聚公司，另於103年9月1日、同年11月1日分別開立編號CE26738620、CZ26576557號統一發票計2張予訴外人翡仕公司。另依上開4張統一發票品名欄、商品數量、單價之記載，佐以附件4之商品實物照片及105年4月28日函文附件1之商品實物照片，暨證人陳○○之證詞，認定訴外人瑞陶時公司確係有於101年8月1日、103年9月1日、同年11月1日，販售品名「Bentley 手機」、「Bentley 電話」、「Bentley 行動電話電池」、「Bentley 行動電話」予訴外人財聚公司及翡仕公司，且於手機（行動電話）商品上及包裝盒內、外正面均有標示系爭商標之事實，而足以證明參加人於申請廢止日（104年5月25日）前3年內，確有基於行銷目的，將系爭商標使用於手機、電話、行動電話電池、行動電話等商品之事實，業經原審依調查證據並斟酌全辯論意旨之結果依法認定，並詳述其得心證之理由，核與卷附證據相符，其認事用法，均無違誤。

四、按電信法第42條第1項規定：「連接第一類電信事業所設電信機線設備之電信終端設備，應符合技術規範，並經審驗合格，始得輸入或販賣；其技術規範由電信總局訂定公告之。」第67條第1、2、4項規定：「（第1項）有下列各款情形之一者，處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰：……三、違反第42條第1項規定，輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者。（第2項）前項第3款情形，並得沒入其設備；……（第4項）依前2項規定沒入之設備或器材，不問屬於何人所有，均得為之。」訴外人瑞陶時公司確有販

賣使用系爭商標之手機、行動電話等商品予訴外人財聚公司及翡仕公司，業如前述，縱其商品並未依法經審驗合格，核係其是否違反電信法第 42 條第 1 項規定，而應依同法第 67 條規定處罰及沒入之問題，與其交易行為是否屬實，以及其使用行為是否該當真實使用商標無涉。

系爭商標

BENTLEY

註冊第 1334869 號

第 9 類：機車用安全帽、安全帽護目鏡、安全帽鏡片、……、行動電話電池、電話機、電話答錄機、電話對講機、汽車電話機、電視遙控會談裝置、傳真機、行動電話機、行動電話護套、行動電話車用免持聽筒、行動電話免持聽筒、視訊會議裝置。……。已曝光 X 光膠片。打卡鐘。雷射指示棒。