

114020301 有關「Miamor 設計字」商標廢止註冊事件(商標法§63 I ②)(智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 15 號判決)

爭點：商標授權關係是否須具備要式性及商標使用之認定？

系爭商標



註冊第 01958911 號

第 031 類「商品動物飼料；動物零食；飼料；飼料用奶粉；狗飼料；貓飼料；飼料用乾草；果渣；狗餅乾；動物食品；寵物食品；動物食用穀類加工副產品；動物食用穀物；動物可食用咀嚼物；寵物飲料；動物食用糠類混合飼料；動物食用根菜類；動物用飼養劑；供寵物便溺用香味沙；貓砂」商品

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款。

案情說明

原告之前手林○廉於民國 107 年 6 月 21 日以「Miamor 設計字」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第 31 類之「動物飼料；動物零食；飼料；飼料用奶粉；狗飼料；貓飼料；飼料用乾草；果渣；狗餅乾；動物食品；寵物食品；動物食用穀類加工副產品；動物食用穀物；動物可食用咀嚼物；寵物飲料；動物食用糠類混合飼料；動物食用根菜類；動物用飼養劑；供寵物便溺用香味沙；貓砂」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1958911 號商標（下稱系爭商標），並於 109 年 3 月 30 日准予移轉登記予原告。嗣參加人以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之廢止事由，於 111 年 1 月 18 日申請廢止其註冊。案經被告審查，以 112 年 8 月 30 日中台廢字第 1110021 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。

判決主文

- 一、原處分及訴願決定關於註冊第 1958911 號「Miamor 設計字」商標，指定使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品註冊應予廢止部分撤銷。
- 二、原告其餘之訴駁回。
- 三、訴訟費用由被告負擔十分之三，餘由原告負擔。

<判決意旨>

- 一、系爭商標指定使用於第 31 類商品，依卷附證據審酌，系爭商標於申請廢止日即 111 年 1 月 18 日前 3 年內有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」等 6 項商品之事實如下：

- (一) 被告辯稱廢止答證 1 之珍荃公司 110 年 3 月 18 日、同年 6 月 29 日出貨單，其貨品名稱欄雖載有「miamor 肉肉好燒-香烤雞肉片」、「miamor 肉肉好燒-牛肉片」等，惟該些出貨單之「客戶名稱」均為原告，尚難作為原告對外表彰自己商品來源或行銷自己商品而使用商標之事證等語。惟按商標授權關係有其自律性，無需公權力干預，亦即商標授權契約為不要式契約，只要商標權人與被授權人合意，即生商標授權之效果，其方式不以書面為限，當事人透過口頭合意之方式亦可成立商標授權契約，由證人蕭○綸於本院證稱：「(原告訴訟代理人問：珍荃公司是否你所經營?) 是。(原告訴訟代理人問：珍荃公司使用系爭「Miamor」商標之權利來源為何?) 我在 104 年先在肉乾公司上班，就有接觸到「Miamor」商標，我剛開始做沒有自己的客戶與商品，我先詢問原告商標是否可給我使用。(原告訴訟代理人問：你是否在 104 年就接觸到「Miamor」? 是，因為公司成立之前就接觸到系爭商標，成立後就招攬原本上班所熟識的客人。(原告訴訟代理人問：你是否知道「Miamor」是

107年才註冊登記?)這我不知道,因為我沒有商標這個概念。
(原告訴訟代理人問:但你說你104年就接觸到「Miamor」商標?)我104年就接觸到原告,因我是受他人委託製造代工。
(原告訴訟代理人問:你是否指104年開始就與原告有合作關係?)是。(原告訴訟代理人問:你是否記得從幾年開始有接觸或使用到「Miamor」商標?)至今應該有5年,約從107、108年開始。(原告訴訟代理人問:你一直都是與原告接洽?)最早是一位林先生,後面都是與原告接洽。」等語,可認原告與證人蕭○綸經營之珍荃公司間成立系爭商標授權契約,並且於參加人申請廢止註冊日(111年1月8日)前3年內有使用系爭商標。再由證人曾○乾於本院證述:「(原告訴訟代理人:證人與「優逗寵物量販店」的關係?)「優逗」負責人楊○詠是我老婆,我負責採購。(法官經檢視證人曾○乾身分證,配偶欄確實記載為楊○詠。)(原告訴訟代理人問:優逗有無分店或連鎖店?)在宜蘭跟羅東各1間。(原告訴訟代理人:【法官提示系爭商標予證人】有無見過「Miamor」商標?優逗是否有販售標示有系爭商標「Miamor」之寵物食品?)有見過,我們店裡有賣。(原告訴訟代理人問:「肉肉好燒」,包含有「Miamor」跟沒有「Miamor」的商品,優逗是向誰進貨(前開標示有系爭商標之寵物食品)?)是向葉○蘭(即原告)進貨。(原告訴訟代理人問:你販賣這些商品期間為何?)我賣這些產品差不多有5、6年,約從107、108年左右開始賣。(原告訴訟代理人問:現在是否還有在販賣?)有。(原告訴訟代理人:現在的「肉肉好燒」商品是否標示有「Miamor」商標?)有。(原告訴訟代理人問:中間是否有中斷過?)沒有。」等語,亦可知原告於參加人申請廢止註冊日前3年內有使用系爭商標。

(二) 依據本院 113 年 8 月 5 日準備程序筆錄記載，被告就原告主張訴願卷第 24 頁 108 年 11 月 17 日照片、訴願卷第 25 頁有 2020 年 12 月照片、訴願卷第 26 至 30 頁寵物用品目錄照片上有使用系爭商標，雖不爭執，惟被告認為只有看到商標，但無法勾稽指定使用的商品。被告辯稱縱認原告有授權珍荃公司使用系爭商標，原告仍應提出其或珍荃公司就系爭商標於指定商品在市場上之實際行銷使用事證，以證明其使用事實。經查，證人蕭○綸於本院復證稱：「(原告訴訟代理人問：珍荃公司有無生產寵物食品?)有。(原告訴訟代理人問：何時開始生產?)110 年創立開始生產，但我原本在這個行業做將近 20 年，一直都是從事寵物相關工作。(原告訴訟代理人問：珍荃公司生產寵物食品項目為何?)主要是以貓狗零食、肉乾、罐頭為主。(原告訴訟代理人問：珍荃公司有無自己品牌?有無受託、代工生產?)有自己品牌，主要是接受他人代工生產。(原告訴訟代理人：【法官提示系爭商標予證人】珍荃公司有無以系爭「Miamor」商標用於生產寵物食品或零食?)有。(原告訴訟代理人問：產品項目為何?)肉乾、貓零食、狗零食、罐頭。」等語，證人曾○乾亦證稱：「(原告訴訟代理人：你販賣有「Miamor」商標商品品項為何?) 販賣貓零食、狗零食、潔牙骨這三大類。(原告訴訟代理人：優逗如何銷售該等產品?)實體店面有賣、網路也有賣，但網路上的是沒有「Miamor」商標的。(原告訴訟代理人：除了「Miamor」商標名稱外，產品名稱會寫什麼?)會寫「肉肉好燒」。」等語，佐以證人蕭○綸於開庭後提出之勞工保險、珍荃公司出貨單，證人曾○乾於開庭提出之全宏食品行出貨單，且因貓、狗除係寵物外，亦為動物，本院因認依卷內書面證據及證人證言，足以認定被告於參加人申請廢止註冊日前 3 年內，有將系爭商標使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品之事實。

二、原告雖主張所提證據可認有使用系爭商標於「動物飼料、飼料、飼料用奶粉、狗飼料、貓飼料、飼料用乾草、動物食用穀類加工副產品、動物食用穀物、寵物飲料、動物食用糠類混合飼料、動物食用根菜類、動物用飼養劑、供寵物便溺用香味沙、貓砂」商品之事實云云，然查，原告對於系爭商標有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品以外之事實，至本件言詞辯論終結時未能提出符合 105 年商標法第 5 條規定之使用證據，因此，本院認為系爭商標於參加人申請廢止註冊日前 3 年內不能證明有使用於「動物飼料、飼料、飼料用奶粉、狗飼料、貓飼料、飼料用乾草、動物食用穀類加工副產品、動物食用穀物、寵物飲料、動物食用糠類混合飼料、動物食用根菜類、動物用飼養劑、供寵物便溺用香味沙、貓砂」商品之事實。

三、綜上所述，本件依原告所舉證據足認系爭商標於廢止申請日前 3 年內有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品、寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品，此部分並無違反 105 年商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定。從而，原處分依參加人之申請認系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止，即有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止之部分，為有理由，應由本院撤銷。至於系爭商標指定使用於「動物飼料、飼料、飼料用奶粉、狗飼料、貓飼料、飼料用乾草、動物食用穀類加工副產品、動物食用穀物、寵物飲料、動物食用糠類混合飼料、動物食用根菜類、動物用飼養劑、供寵物便溺用香味沙、貓砂」商品之註冊廢止成立部分，原處分及訴願決定均無違誤，原告仍執前詞訴請撤銷，為無理由，應予駁回。