

智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第20號

民國111年10月12日辯論終結

原告 晉泰科技股份有限公司

代表人 安達鑫投資股份有限公司

上一人

法定代理人 吳星澄

訴訟代理人 李旦律師

江俊賢律師

蘇厚安律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 杜政憲

參加人 韓商現代汽車公司

代表人 張在勛 (Jae Hoon, CHANG)

訴訟代理人 楊理安律師

上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國111年1月14日經訴字第11006310860號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

一、訴願決定及原處分關於廢止註冊第1052077號「Genesis及圖」商標指定使用於「軟體；電腦操作軟體（已錄）；電腦

01 程式；已錄之電腦程式；檔案之管理及統合電腦軟體」商品
02 之註冊部分均撤銷。

03 二、訴訟費用由被告負擔。

04 事實及理由

05 壹、程序方面：

06 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。被告於訴
07 之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變
08 更或追加，行政訴訟法第111條第1項本文及第2項定有明
09 文。本件原告起訴時原聲明請求：訴願決定及原處分均撤銷；
10 嗣於民國111年9月30日具狀變更聲明為：訴願決定及原
11 處分關於廢止註冊第1052077號「Genesis及圖」商標指定使
12 用於「軟體；電腦操作軟體（已錄）；電腦程式；已錄之電
13 腦程式；檔案之管理及統合電腦軟體」商品之註冊部分撤銷
14 （見本院卷二第33至35頁）。被告及參加人於訴之變更無異
15 議而為本案之言詞辯論（見本院卷二第92頁），合於上開規
16 定，應予准許。是被告廢止上開商標指定使用於「軟體保護
17 器」商品之註冊部分，不在本件審理範圍，合先敘明。

18 貳、實體方面：

19 一、事實概要：

20 原告前於90年8月31日以「Genesis及圖」商標，指定使用於
21 當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之
22 「軟體；電腦操作軟體（已錄）；電腦程式；已錄之電腦程
23 式；檔案之管理及統合電腦軟體；軟體保護器」商品，向被告
24 申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1052077號商標
25 （下稱系爭商標，如附圖所示），並准予延展註冊至112年7
26 月31日止。嗣參加人於110年5月5日以系爭商標有商標法第6
27 3條第1項第2款規定情形，向被告申請廢止其註冊。案經被
28 告審查，以110年7月29日中台廢字第L01100264號商標廢止
29 處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分（下稱原處分）。
30 原告不服，提起訴願，經濟部以111年1月14日經訴字第1100
31 6310860號訴願決定駁回（下稱訴願決定）。原告不服，提

01 起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定
02 及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，
03 乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

04 二、原告主張及聲明：

05 (一)原告公司成立於83年6月24日，嗣將公司英文名稱中之「GEN
06 ESIS」加上圖樣成為「Genesis及圖」商標（如附圖所示，
07 下稱系爭商標圖樣），指定使用於商品及服務分類表第9類
08 （即系爭商標）與第42類之電腦程式設計等服務（即註冊第
09 0157459號商標），並將系爭商標使用於原告自行研發之「G
10 TiMES」系統（智慧工廠管理系統，下稱MES系統）及「VC M
11 anager視訊會議管理系統」（下稱視訊系統）之系統登入網
12 頁以及報價單、合約書、安裝光碟、說明書等文書上，而有
13 於系爭商標申請廢止日即110年5月5日前3年內，將系爭商標
14 使用於銷售「軟體；電腦操作軟體（已錄）；電腦程式；已
15 錄之電腦程式；檔案之管理及統合電腦軟體」商品（下稱系
16 爭商品）之事實。原處分廢止系爭商標指定使用於系爭商品
17 之註冊，訴願決定認定原告僅將系爭商標圖樣使用於第42類
18 之服務而維持原處分，均有違誤。

19 (二)並聲明：訴願決定及原處分關於廢止系爭商標指定使用於系
20 爭商品之註冊部分撤銷。

21 三、被告答辯及聲明：

22 (一)參加人係於110年5月5日以系爭商標有商標法第63條第1項第
23 2款規定之情形，申請廢止其註冊，經參加人派員前往原告
24 登記地址進行查訪，並與原告協理會面詳談後得悉，系爭商
25 標僅使用於名片、辦公室入口處及官網上，未印製於商品
26 上；再經參加人派員至新竹地區之15家電腦資訊業者查訪，
27 亦未見販售系爭商標商品。經被告依法限期通知原告證明有
28 使用之事實，惟原告逾期未提出任何系爭商標之使用證據，
29 復未聲明有何未使用之正當事由，被告自得逕行廢止系爭商
30 標之註冊；原告於訴願及行政爭訟階段提出之系爭商標使用
31 證據，並無審酌之必要。縱使原告曾於申請廢止日前3年內

01 使用系爭商標圖樣於MES系統及視訊系統，惟電腦軟體如果
02 是線上提供且不可下載、必須客製化後才能使用，應屬第42
03 類之服務，而非第9類之商品，原告所舉證據均無從證明其
04 有使用系爭商標於系爭商品之事實。

05 (二)並聲明：原告之訴駁回。

06 四、參加人陳述：

07 (一)依商標法第65條第2項規定，商標權人經被告通知答辯而未
08 依限答辯，被告得逕行廢止商標註冊，原告自不得於原處分
09 作成後始補提使用證據。又原告之MES系統及視訊系統均係
10 依客戶之需求整合軟、硬體，原告縱有將系爭商標圖樣使用
11 於上開系統，亦係表彰「服務」，而非「商品」。況原告所
12 提出之部分使用證據，或於主觀上非基於行銷目的，或於客
13 觀上不足以表彰商品或服務之來源，並不符合商標法第5條
14 所定之商標使用，故原處分並無違法不當。

15 (二)並聲明：原告之訴駁回。

16 五、本院得心證之理由：

17 (一)按商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定，商
18 標法第66條定有明文，本件參加人係於110年5月5日申請廢
19 止系爭商標之註冊（見廢止卷第6頁），故系爭商標有無廢
20 止事由，應以105年11月30日修正公布，同年12月15日施行
21 之商標法規定為斷。復按商標法第63條第1項第2款規定：
22 「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據
23 申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止
24 使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」，又
25 同法第5條第1項、第2項規定：「商標之使用，指為行銷之
26 目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商
27 標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、
28 販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務
29 有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書
30 或廣告。」、「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網
31 路或其他媒介物方式為之者，亦同。」，另同法第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。」，並經第六節「廢止」節之第67條準用之。蓋商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用。商標之維權使用必足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，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第57條第3項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第5條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。是可知認定為商標使用，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需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4款行為態樣，有一即足；③需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣。商標之維權使用，使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標。所謂「行銷目的」之內涵與「交易過程(in the course of trade)」的概念類似。但不限於有償的銷售或具營利性質的交易行為。隨著商業活動的發展，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，應依具體個案所提供的商品或服務是否能為相關消費者所認識並藉以辨別來源加以判斷（最高行政法院110年度上字第51號判決參照）。

(二)又商標法第66條係屬法規基準時之規定，就本件事實基準時，法律並未有明文，自應參酌法規規範意旨，以當事人既得權利信賴保護、程序經濟原則或權利救濟的有效性等觀點判斷之。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，何時構成廢止事由，殊難以證明，所以商標法規定於廢止申請時由申請人以申請書載明事實及理由等主張並證明之（商標法第67條準用第49條第1項規定），從規範意旨觀之，應以申請廢止時為事實基準時。另考量商標權人既得權

01 益之保護及廢止申請人程序利益，商標廢止案件亦應以申請
02 廢止時為事實基準時。按事實乃經驗概念，自應由證據方法
03 予以認知。事實狀態會因其後新事實或法律狀態之發生而改
04 變；事實狀態改變以致於行政法院於裁判時面臨應用何時之
05 事實狀態來涵攝所該當之構成要件，此為裁判事實基準時之
06 問題。但是，證據提出時係指行政法院於審理之際，得使用
07 當事人所提出何時資料即證據，方能以此證據證明待證事
08 實，而關涉當事人應於何時提供行政法院判斷事實資料所提
09 出時點，此證據提出時與上述事實基準時，應加以區別。補
10 強證據而應加以審究者，應以事實審言詞辯論終結時為據
11 （最高行政法院106年度判字第656號判決參照）。又商標法
12 第65條第2項規定：「第63條第1項第2款規定情形，其答辯
13 通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答
14 辯者，得逕行廢止其註冊。」，僅係規範商標權人經被告限
15 期通知而未答辯者，被告得逕行廢止其註冊，無職權調查之
16 必要，非謂一經被告廢止註冊，商標權人提起訴願、行政訴
17 訟時，即不得再行提出證明其有使用事實之補強證據。被告
18 及參加人抗辯原告未於原處分作成前提出使用證據，即無權
19 於訴願、行政訴訟階段再行提出補強證據云云，顯有誤認。
20 本院仍得審酌原告提出之各項證據，判斷其有無於申請廢止
21 日前3年內使用系爭商標於系爭商品。

22 (三)依原告所舉證據，足認原告於申請廢止日前3 年內，有使用
23 系爭商標於系爭商品之事實：

24 1.原告主張MES系統、視訊系統係由其自行開發，業據其提出1
25 08年、109年年報為證（見外放原證4年報第77至86頁、原證
26 5年報第79至88頁）；原告主張其於參加人申請廢止系爭商
27 標日（110年5月5日）前3年內，曾於MES系統、視訊系統商
28 品之合約書、報價單等商業文書上使用系爭商標，亦據其提
29 出與訴外人東碩資訊股份有限公司（下稱東碩公司）就MES
30 系統簽訂之109年11月12日系統建置合約書及附件報價單、
31 發票（即訴願書附件2、3，見訴願卷第21至30頁），與訴外

01 人聚鼎科技股份有限公司（下稱聚鼎公司）就MES系統簽訂
02 之108年12月20日系統建置合約書及附件報價單、專案異動
03 需求單、發票（即訴願書附件4，見訴願卷第31至41頁），
04 以及訴外人台灣興勝半導體材料股份有限公司（下稱興勝公
05 司）於107年7、8月間向原告採購MES系統之採購單、原告出
06 具之報價單及發票（即訴願書附件6，見訴願卷第47至49
07 頁），訴外人台灣水泥股份有限公司、台灣耐落螺絲工業股
08 份有限公司、瑞昱半導體股份有限公司分別於108年間向原
09 告採購視訊系統之採購單、原告出具之報價單及發票（即原
10 證12至14，見本院卷一第133至161頁）等為證。上開原告與
11 東碩公司、聚鼎公司簽訂之合約書以及報價單、發票，作成
12 日期均為110年5月5日前3年內，且均於原告之公司名稱旁標
13 示系爭商標圖樣（見訴願卷第22、27至31、38、40至41
14 頁），另觀原告出具之報價單，其與東碩公司、聚鼎公司簽
15 約建置MES系統，除需提供導入顧問服務或專案管理服務等
16 服務項目外，尚須提供「GTiMES Advanced Module License
17 e」軟體（下稱MES軟體）授權（見訴願卷第27、38頁），可
18 知原告與東碩公司、聚鼎公司簽約銷售者，確實包含MES軟
19 體商品。又以電腦操作MES軟體時，前台畫面左上角以及軟
20 體註冊資訊欄位均會顯示系爭商標，亦有原告輔佐人黃國庭
21 當庭展示MES軟體之畫面截圖在卷可稽（見本院卷一第476、
22 489、491頁）。由上可知，原告係在商業交易過程中，將系
23 爭商標使用於上開報價單、合約書、發票等商業文書，且將
24 系爭商標以電子方式呈現於MES軟體畫面中，而系爭商標圖
25 樣包含原告之英文名稱「Genesis」以及球體造型，並緊接
26 於原告之公司名稱標示，應足以使相關消費者認識其為商
27 標，其使用亦符合一般商業交易習慣。是原告主張其曾為行
28 銷之目的，於系爭商標申請廢止日前3年內，將系爭商標使
29 用於系爭商品及銷售系爭商品有關之商業文書，而有使用系
30 爭商標於系爭商品之事實，應屬有據。

01 2.被告及參加人雖稱上開證據僅能證明原告曾將系爭商標圖樣
02 使用於第42類之「服務」，而非第9類之「商品」云云。惟
03 查，被告自承電腦軟體如果是線上提供且不可下載，應該屬
04 於第42類的服務，可以下載的電腦軟體才是屬於第9類的商
05 品，以尼斯分類來說，有提到可下載與不可下載，如果必須
06 要連到服務提供者才能使用該電腦服務時，是屬於服務；此
07 外，軟體如果可以下載但是必須客製化後才能使用，應該是
08 屬於服務的一環，如果不需要修改客戶就可以使用，就屬於
09 第9類的商品使用（見本院卷二第98至100頁）。而任職於聚
10 鼎公司負責系統資訊工作之證人方○○於本院審理中到庭具
11 結證稱：我有看過附件4合約書、報價單、專案異動需求
12 單，有參與該MES系統的建置，聚鼎公司依附件4合約向原告
13 採購的範圍是生產製造系統，系統就是電腦軟體組成的，從
14 109年底系統建置完成迄今，每天只要使用這套系統，登入
15 系統時就會看到有「Genesis及圖」的畫面，安裝系統時，
16 是我們把系統的環境開放給原告的工程師從網路連線做安
17 裝，使用該系統時需要登入，但不是連到原告公司的伺服器
18 器，而是連到我們公司的伺服器，沒有使用年限的限制，使
19 用過程中也不需要透過雲端系統連線，如果沒有更新，系統
20 可以使用，但可能會缺乏我們所需要的功能，如果是更新系
21 統修正，就不需要收費，新增需求、功能才需要收費等語
22 （見本院卷一第477至482頁）。由證人方○○上開證述可
23 知，原告銷售予聚鼎公司之MES軟體，係以網路連線方式下
24 載至聚鼎公司伺服器之方式進行安裝，安裝完畢後，聚鼎公
25 司人員無須連線至原告之伺服器即得使用該軟體；又原告陳
26 稱其開發之MES軟體有一個標準版本，客戶可以直接使用標
27 準版本，無須客製，訴願書附件2、6之專案（即東碩公司、
28 興勝公司之專案）僅提供標準版軟體，並未客製化（見本院
29 卷一第483頁、卷二第95頁），觀諸原告出具予東碩公司之
30 報價單「備註說明」欄第3點載明：「本專案為純晉泰科技G
31 TiMES軟體授權服務報價，無系統功能修改」（見訴願卷第2

7頁），出具予興勝公司之報價單「品名」欄僅記載「GTiME S」執行系統1套（見訴願卷第47頁），可知原告銷售之MES軟體確實包含無須客製化之標準版軟體。綜上可知，原告銷售之MES軟體亦符合被告所稱可下載、無須連線至原告伺服器、無須客製化即可使用之第9類軟體「商品」定義。

3.參加人雖提出其委託京華商信事業有限公司所製作之110年4月14日調查報告（見本院卷一第291至312頁），用以佐證在申請廢止日之前3年內，原告並未使用系爭商標，並援引證人方○○之證述，辯稱系爭商標客觀上不足以表彰商品或服務之來源云云。然上開調查報告僅能說明原告之主要業務範圍為提供企業通訊系統規劃與整合服務，因業務性質而未印製簡介或型錄，未將系爭商標印製於商品上，以及調查人員訪查之新竹地區電腦資訊業者、商家未聽過系爭商標；且調查人員訪查之對象多為順發、燦坤等販賣一般消費性電子產品之商家（見本院卷一第308至312頁），與原告銷售系爭商品之對象為企業客戶有別，況依原告所舉前揭證據，其確有使用系爭商標之事實，業如前述，自不得僅憑上開調查報告，逕認原告未實際使用系爭商標於系爭商品。又證人方○○固證稱其沒有特別注意原告公司英文名稱、不清楚原告有將「Genesis及圖」申請商標（見本院卷一第479至480頁），惟商標能否用以識別商品之來源，應以相關消費者而非單一消費者之認知為準，且應考量相關消費者之注意程度，所謂「相關」消費者，則係指已經有購買或使用特定商品或服務經驗的實際消費者，及未來有可能購買或使用該特定商品或服務的潛在消費者而言；證人方○○僅為原告客戶聚鼎公司負責系統資訊之人員，尚難僅憑其所為前揭證述，遽行推論已有購買或使用原告軟體商品經驗之所有實際消費者，以及未來可能購買或使用之相關消費者，在交易市場上均無從以系爭商標識別商品之來源。

六、綜上所述，依原告所舉證據，足以證明原告於申請廢止日（110年5月5日）前3年內，確有基於行銷目的，將系爭商標

使用於其指定之第9類「軟體；電腦操作軟體（已錄）；電腦程式；已錄之電腦程式；檔案之管理及統合電腦軟體」商品，使相關消費者在交易市場認係爭商標為識別或區分商品之來源；就上揭商品以觀，系爭商標並無商標法第63條第1項第2款之廢止註冊情形。原處分廢止系爭商標指定使用於系爭商品部分之註冊，訴願決定予以維持，均有未洽。原告不服，訴請撤銷訴願決定及原處分關於上開廢止註冊部分，為有理由，應予准許。

七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 10 月 26 日

智慧財產第四庭

審判長法 官 林欣蓉

法 官 吳靜怡

法 官 陳蒨儀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。

	2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02 中 華 民 國 111 年 10 月 26 日
 03 書記官 林佳蘋

04 附圖：
 05

系爭商標圖樣
註 冊 號：0000000 註冊公告日期：92年9月1日 專用期限：112年7月31日 商標名稱：Genesis及圖 商品類別：第009類 商品名稱： 軟體；電腦操作軟體（已錄）；電腦程式；已錄之電腦程式；檔案之管理及統合電腦軟體；軟體保護器。

