智慧財產法院行政判決

107年度行商更（一）字第6號

原　　告　日盛證券投資信託股份有限公司
代　表　人　彭祖瀚（董事長）
訴訟代理人　廖嘉成律師
　　鄭耀誠律師
　　陳巧宜律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　孫重銘
參　加　人　日盛國際商業銀行股份有限公司
代　表　人　黃錦瑭（董事長）
訴訟代理人　劉秋絹律師
　　翁林瑋律師
　　林佳慧律師

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106 年5 月9 日經訴字第10606305290 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院於同年12月21以106 年度行商訴字第79號判決後，原告不服，提起上訴，經最高行政法院於107 年10月11日以107 年度判字第590 號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理，本院判決如下：

主　文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就註冊第00000000號「盛及圖」商標指定使用於「銀行」之服務，應作成廢止成立之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

參加人於民國90年10月23日以「盛及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第36類之「銀行」服務，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第00000000號商標（下稱：「系爭商標」），於91年12月16日註冊公告，復申請延展註冊，權利期間至111 年11月15日止。原告於104 年11月13日以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止註冊事由，申請廢止其註冊。經被告審查，以105 年12月16日中臺廢字第L00000000 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於106 年5 月9 日以經訴字第10606305290 號訴願決定駁回。原告不服，再向本院提起行政訴訟。經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，並以106 年度行商訴字第79號判決「原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔」後，原告不服，提起上訴，經最高行政法院107 年度判字第590 號判決將原判決廢棄發回本院更為審理。

貳、兩造、參加人之聲明及陳述要旨：

一、原告方面：（一）參加人所提結合有商標之存摺、金融卡發行日均不明，無法證明何時實際提供予存戶使用，以及首次與服務相結合之時間在系爭商標申請廢止日前3 年內，迄今亦未提出其他證據資料，且參加人早已自其營業場所移除標示系爭商標之招牌等物件，更換為現行商標圖樣，且參加人提供服務予消費者之物件亦僅標示現行商標圖樣。銀行等金融相關服務，具有長期交易往來之性質，消費者僅有在選擇服務提供者時，需藉由各種商標標示判斷服務之提供者，一

旦選定後，即依據契約接受選定服務提供者之服務，而非憑藉後續持以交易憑證上之商標。（二）參加人將系爭商標標示於存摺或金融卡並發行予消費者之行為固屬商標使用行為，惟認定該商標使用之時點仍應限於該標有系爭商標之存摺或金融卡交付予消費者之時點，於後續提供服務時並無再將商標與其服務依商標法第5 條規定加以結合之情事，存戶「○振源」、「簡○○」、「巫○○」、「○○敏」、「○○業」，及「00000-- 」、「00000-- 」、「00000-- 」、「00000 --」、「00000-- 」等金融卡帳號之使用人每次進行交易縱均有提出存摺或金融卡，亦不構成參加人使用系爭商標之行為。（三）縱認持有標有系爭商標之存摺或金融卡之消費者為系爭商標維權使用之合法主體，仍難逕推論消費者單純利用該存摺或金融卡之行為過程，足以使其他消費者認識該商標存在，而達到該商標之識別來源、品質保障與廣告功能。消費者並非同時身兼系爭商標使用行為之行為人與對象，參加人應提出其他使用證據，始足作為系爭商標之合法使用證據，並聲明撤銷訴願決定及原處分，被告應作成廢止系爭商標註冊之處分。

二、被告方面：（一）參加人所提之「○振源」存摺封面及封底明顯標示系爭商標，該存摺係作為存款、提款或記錄交易資料之用，自屬銀行服務有關之物品。再審視其內頁登載：「104.10.01 040利息收入」及「104.10.02 040網路轉帳」等，堪認參加人於該等日期有提供轉帳等銀行服務之事實。另審視帳號為「00000-- 」之金融卡，背面下方亦標示有系爭商標，且與該帳號相符之存款帳戶明細亦載有：「104.10.2322 ：11：00ATM 提款」等內容，堪認參加人於該等日期有

提供提款等銀行服務之事實。另由存戶「簡○○」、「巫○○」、「○○敏」、「○○業」等戶名之存款存摺內頁，及「00000-- 」、「00000-- 」、「00000-- 」、「00000-- 」等金融卡帳號之存款帳戶明細，亦顯示上開帳戶之存款、提款、轉帳等交易紀錄，皆在申請廢止日前3 年內期間。故由前揭存款存摺及其內頁登載紀錄、金融卡及存款帳戶明細等，可證參加人於申請廢止日前3 年內有使用系爭商標於其指定服務之事實。（二）參加人於存摺封面、封底及金融卡背面標示有系爭商標，顯係基於行銷之目的，藉由存摺、金融卡為媒介物以提供其銀行業務之服務，即為商標法第5 條第1 項第3 款所定「將商標用於與提供服務有關之物品」之情形，自屬讓相關消費者認識系爭商標之積極事實。前揭存摺登載之轉帳或ATM 提款等交易日期，可證明參加人於該等交易日期確實有提供銀行服務及發行後，仍有持續提供客戶臨櫃登摺，或提供登摺機供客戶自行登摺，或ATM 提款機供客戶提款等銀行業務之服務，是系爭商標仍有持續使用之事實，非如原告所稱於存摺或金融卡發行後即未再將系爭商標使用於所提供服務有關之物品。（三）綜上，前述存摺、金融卡及帳戶明細影本，可證明參加人於申請廢止日前3 年內有使用系爭商標於所指定銀行服務之情事，並聲明判決駁回原告之訴。

三、參加人方面：（一）消費者持標示有系爭商標之存摺從事補登或提領款項等取得相關銀行服務之行為時，即同時寓有參加人授權消費者使用參加人提供之服務，並使其得以辨識營業主體為參加人，故參加人係以行銷之目的使用系爭商標。如消費者合法授權第三人持存摺至補摺機補登存摺，或至參

加人營業場所提領款項，此際接受銀行服務之人顯已擴及其他不特定之消費者，足使潛在消費者認識系爭商標，而達到參加人行銷之目的。參加人已提出客戶仍持有使用中，且明顯標示有系爭商標之存摺封面、封底及金融卡帳號之帳戶明細，又該等帳戶之存款、提款、轉帳等交易紀錄，皆持續在原告申請廢止日前3 年內，至今仍可進行補摺及提領款項等業務，自應認定參加人於原告申請廢止前3 年內確有使用系爭商標於銀行服務之行為。（二）參加人於存摺及金融卡上標示有系爭商標並以此作為媒介物持續提供客戶相關銀行服務，即屬商標法第5 條第1 項第3 款所定「將商標用於與提供服務有關之物品」商標之使用。（三）參加人發行印有系爭商標之存摺及金融卡既由客戶持有使用中，亦依約持續積極提供相關銀行服務，縱已將標有系爭商標之招牌等物件自其營業場所移除或客戶持有標有系爭商標之存摺或金融卡於用罄或消磁後，及參加人換發非標示有系爭商標之新版存摺或金融卡，難謂有放棄以系爭商標作為其繼續行銷銀行業務之標識的意圖，並聲明判決駁回原告之訴。

參、得心證之理由

一、本件爭點：

系爭商標係由正方黑底上圍以反白圓圈之內置「盛」字圖文設計所構成，並指定使用於「銀行」服務類別（見申請卷第1 、3 、15、16頁）。原告於104 年11月13日以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止註冊事由，向被告申請廢止其註冊（見廢止卷第8 、10頁），經被告審核後以系爭商標並無前述廢止註冊事由，而為廢止不成立之處分（見廢止卷第1 頁）。準此，本件爭點應為：系爭商標有無商標

法第63條第1 項第2 款規定之廢止註冊事由？

二、法律基準時點：

商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定」，其立法理由略以：「明定商標廢止案件法規適用之基準時點，以申請廢止時之規定為準」。原告於104 年11月13日以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止註冊事由，向被告申請廢止其註冊（見廢止卷第8頁），則系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時之100 年6 月29日修正公布，101 年7 月1 日施行之商標法（下稱：「100 年商標法」）為斷。

三、商標維權使用事實之判斷及其基準時點：

（一）「現行商標法第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廢止時為事實基準時」（最高行政法院106 年度判字第656 號判決意旨參照）。

（二）「商標法第63條第1 項第2 款規定：『商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。』又同法第5 條第1 項

、第2 項規定：『商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網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。』並經廢止章節之第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」（最高行政法院108 年度判字第29號判決意旨參照）。

（三）「商標法第5 條規定：『（第1 項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識

其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2 項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。』商標最主要功能在於使消費者識別商品或服務來源，另參酌商標法係採屬地主義之原則，商標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之商品或服務之行為（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，亦即商標使用係藉以表彰使用人自身所提供之商品或服務來源，而非他人所提供之商品或服務來源。另因商標之維權使用須足使消費者於交易過程中得以識別商品或服務來源，如商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造該商標商品或服務之市○○○路之經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰商品或服務之來源，即非真實使用。至於是否真實使用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷。又消費者與商標權人或其被授權人進行商品或服務交易後，如因此取得標示商標之商品或與服務相關之媒介物（例如：物品、文書或其他媒介物）時，消費者後續單純使用或處分該商品本身，抑或透過與服務相關之媒介物，使商標權人或其被授權人依約繼續提供服務之行為，因消費者並非商品或服務之提供者，故消費者之使用行為自無為商標權人表彰其所提供商品或服務來源

，而為其促銷或銷售商品或服務之目的，更不具有維持或創造該商標商品或服務之市○○○路之經濟上意義，自難謂其使用為商標權人之維權使用」（最高行政法院107 年度判字第590號判決意旨參照）。

（四）綜上所述，商標廢止案件應以申請廢止時為事實基準時，而商標之維權使用，需為商標權利人即商品或服務提供者，在從事行銷等商業交易過程中使用，而為具有經濟上意義之使用，而非消費者之使用；且需足使「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，而非僅使用之消費者認識其為商標而已。

四、系爭商標具商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止註冊事由：

（一）查參加人與存戶簽約後，參加人交付金融卡及存摺予存戶使用，存戶持金融卡至自動化服務設備進行交易，或持存摺至銀行櫃台進行交易時，因銀行服務之提供者為參加人，而非存戶，故存戶提出標示系爭商標之金融卡或存摺進行存提款及轉帳之行為，並無為參加人表彰其服務來源，而為其促銷或銷售服務之目的，依前開說明，自不得以存戶持標示系爭商標之金融卡或存摺進行交易之紀錄，即謂存戶有於交易日期為參加人使用系爭商標之行為。

（二）商標使用於服務，係指為他人提供勞務，將商標用於所提供服務營業上的相關物品，或將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式，以促銷其服務，易言之，商標使用於服務係供消費者識別服務之來源為商標權人，用以與他人所提供之服務相區別。依「活期（儲蓄）存款契約附屬金融卡

定型化約款範本」所示，存戶與銀行簽訂活期存款契約時，存戶得向銀行申請核發金融卡，其一般功能為利用銀行所設置之自動化服務設備進行存提款、轉帳、繳費、密碼變更、查詢餘額等交易，存戶使用上開服務時，係將金融卡插入自動化服務設備，並輸入所設定之金融卡密碼，始得進行交易，如輸入密碼錯誤達一定次數，則金融卡將被自動化服務設備鎖卡或留置而無法進行交易，易言之，存戶使用金融卡與銀行進行上開交易時，銀行係透過自動化服務設備讀取金融卡上磁條或晶片所載存款人資訊，並核對密碼確認無訛後，始提供銀行服務，故參加人透過自動化服務設備提供銀行服務時，其用以表彰服務來源者，係提供服務場所之相關物品及自動化服務設備上所標示之商標，而與金融卡上所標示之商標無涉，自非使用金融卡所標示之商標以表彰其服務。至於存摺則係存戶與銀行間進行交易之紀錄，雖存戶亦得使用存摺至銀行櫃台辦理存提款及交易紀錄補登之銀行服務，惟存戶於交易時係藉由營業場所相關物品（例如：營業招牌、員工制服、介紹板、廣告文宣、存提款或轉帳之相關文書等）上所標示之商標，用以識別服務來源是否為參加人，至存摺上所標示商標、戶名、帳號均係供參加人辨識存戶之用，故參加人於營業場所提供銀行服務時，亦非使用存摺所標示之商標以表彰其服務。又參加人核發予存戶之金融卡及存摺固係其提供銀行服務之相關物品，其上標示有系爭商標，僅於參加人交付金融卡及存摺表示同意為存戶提供銀行服務時，始具有表彰其所提供服務來源之功能，至參加人嗣後依約提供銀行服務時，究係以何標識表彰其所提供服務之來源，

則應視其提供服務時有關之物品、商業文書、廣告、電子媒體、網路或其他媒介物之標識，始得判斷參加人究係以何商標表彰其所提供服務之來源，存戶或其被授權人持存摺或金融卡進行交易時，其所使用者實為該存摺或金融卡之物品本身，並無促銷參加人所提供服務之意圖，自無使用存摺或金融卡上所標示系爭商標之行為。

（三）參加人陳稱：存摺與金融卡係屬「與提供服務有關之物品」，參加人將系爭商標使用於存摺或金融卡，自屬商標法第5 條第1 項第3 、4 款規定之使用商標行為，最高行政法院判決切割交易過程，逕認存戶使用系爭金融卡時，與金融卡上所標示之商標無涉，而忽略一般金融交易過程等語（見本案卷第213 頁）。惟參加人所核發標示有系爭商標之金融卡及存摺予存戶之行為，縱係其提供銀行服務之相關物品之商標使用行為，但此僅於參加人交付金融卡及存摺表示同意為存戶提供銀行服務時，始具有表彰其所提供服務來源之功能，至存戶或其被授權人持存摺或金融卡進行交易時，其所使用者實為該存摺或金融卡之物品本身，並無促銷參加人所提供服務之意圖，自無使用存摺或金融卡上所標示系爭商標之行為。

（四）原告陳稱：「附件一第15頁至第17頁之大門照片，附件五景美分公司照片係為其他法人主體即訴外人日盛證券股份有限公司景美分公司之大門，與參加人無關，不得作為系爭商標之使用證據」（見本案卷第184 頁）。查廢止卷第52、53頁之照片影本，其拍攝地點及該處所提供之服務，均未見於其中，難認為參加人使用系爭商標於「銀行」服務之證據。另廢止卷第85至87頁背面之新聞報導，均無系

爭商標，難認為使用系爭商標之證據。

（五）關於雲林縣○○鎮○○街○○號之營業場所外自動化服務設備，金融監督管理委員會銀行局函文及其附件（見本案卷第175 至177 頁），僅記載參加人於99年10月12日啟動自動化服務設備乙臺，並因設置據點為業務配合，因租約到期，故進行遷移，故於107 年5 月15日申請裁撤該營業場所外自動化服務設備，惟參加人並未舉證證明該臺自動化服務設備之設置，必然伴隨系爭商標之招牌，以實其說，是該函文及附件，並未能證明參加人於何時使用系爭商標，無法用以證明參加人是否於申請廢止日前3 年內確實使用系爭商標於該自動化服務設備。

（六）參加人所提參證三標示系爭商標之招牌照片（見本案卷第139 頁），其電子郵件寄發時間為107 年11月13日，晚於申請廢止日，且該照片並無法證明參加人是否確於申請廢止日前3 年內使用系爭商標。

（七）參加人所提「日盛銀行—虎尾分行大成商工萊爾富ATM 招牌拆除報價單」及照片影本等（見本案卷第241 至255 頁），至多僅能證明107 年7 月18日自動化服務設備移交時，該招牌尚屬存在，無法證明該招牌何時開始存在，故無法證明參加人是否確於申請廢止日前3 年內使用系爭商標。

（八）參加人陳稱：其再次註冊系爭商標之行為，更證其有繼續使用系爭商標之意思，否則不可能再花費註冊商標費用再次申請云云（見本案卷第217 頁）。惟按：「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」（最高行政法院108 年度判字第29號判決意旨參照），是以參加人縱再次申請註冊系爭商標，並不能證明參加人於申請廢止日前3 年內確有使用系爭商標。

（九）綜上所述，參加人所提證據，均無法勾稽證明其於系爭商標申請廢止日前3 年內有何使用系爭商標之行為。

肆、結論：參加人所提證據，均無法證明其於系爭商標申請廢止日前3 年內有何使用系爭商標之行為，應認其無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年，從而被告所為本件系爭商標廢止不成立之處分，核無理由，訴願決定予以維持，亦有違誤。原告聲明撤銷原處分與訴願決定，並命被告應廢止系爭商標之註冊，為有理由，應予准許，且本案事證已臻明確，爰依行政訴訟法第200 條第3 款規定，命被告作成系爭商標應予廢止之審定。

伍、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或舉證，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

陸、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、第200 條第3 款，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　5　　月　　15　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　蔡志宏

法　官　伍偉華

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
㈠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。
㈡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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　108　　年　　5　　月　　24　　日

書記官　劉筱淇