

智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第23號

原告 美商約克資本管理公司 YORK CAPITAL MANAGEMENT

GLOBAL ADVISORS, LLC

代表人 理查·史旺森 Richard P. Swanson (法務長)

訴訟代理人 許綾殷律師

郭建中律師

上一人

複代理人 吳達彥律師

鄭忻忻律師

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 交匯投資股份有限公司

代表人 顏杭 (董事長)

訴訟代理人 桂齊恒律師

複代理人 何娜瑩律師

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108年1月30日經訴字第10706314270號訴願決定，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，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：參加人前於民國90年3月30日以「交匯YORK」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「對各種生產事業、證券投資公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業及興建商業大樓、國民住宅等事業之投資」服務（下稱：事業之投資服務），向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第000000000號商標（下稱：系爭商標，如附圖所示）。嗣原告以該商標有商標法第63條第1項第2款規定之情形，於106年7月7日申請廢止其註冊。案經被告審查，以107年9月18日中台廢字第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108年1月30日經訴字第10706314270號訴願駁回，原告不服，向本院提起訴訟。惟本件判決結果，倘認定原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

二、原告起訴主張：（一）原告曾於104年11月26日派員至參加人公司訪查，其內部員工表示「該公司僅負責處理集團內部事務，實際上並不對外營業，亦無提供任何投資或顧問服務」等語，由參加人公司之登記營業地址，係設在他公司營業處所內部之某一小辦公室，可印證其員工所稱「實際上並不對外營業」之事實。原告再於106年6月13日派員至參加人公司訪查，其內部員工仍然表示該公司「並不對外營業，也無法提供任何進一步訊息」等語，參酌系爭商標係自91年間即經核准註冊，至廢止申請日已長達15年，參加人完全無法提供符合一般商業交易習慣之使用資料，網路上亦遍尋不著參加人公司網站或品牌投資實績，堪認系爭商標有迄未使用或繼續停止使用已滿3年之事實。（二）參加人於廢止審查階段雖提出附件4之邀請函影本，此為其與第三人公司往來

之信函影本，惟內容全無提及「交匯YORK」投資品牌，況雙方往來信件均無郵戳、公司收文章等寄發、簽收日期可稽，可依需要隨時製作，其證據力薄弱。又參加人之回函左上角雖可見系爭商標標識，惟並無任何使用系爭商標於所指定服務之情形，非屬系爭商標於指定商品之使用。再者，該第三人公司之函文屬於商業邀請投資信函，其目的僅係為邀約參加人公司投資該公司之LED 燈具相關產品，客觀上並不認識系爭商標係參加人公司提供各項指定服務之品牌。（三）參加人於廢止審查階段雖提出附件6 之宣傳單、發票影本，然該宣傳單印製，僅早於廢止申請日前6 日，由於原告先前已對系爭商標提出廢止案未成功，此次再度派員至參加人公司訪查系爭商標使用狀況，參加人因此知悉原告欲提出廢止申請，而假造其有使用系爭註冊商標之證據，屬商標法第63條第3 項「知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者」之情形，不能認為係有效之使用證據。又該宣傳單內容空泛，沒有表示為他人提供商品或服務之意思，亦無行銷任何商品或服務之主觀意圖，且該證據可隨時依需要製作，參加人所提出之發票影本之品名內容為「彩印型錄」，無從勾稽其確實即為宣傳單之發票影本等語。求為判決：撤銷訴願決定及原處分，被告應就系爭商標廢止案作成應予廢止之處分。

三、被告抗辯：依參加人提出附件4 之邀請函影本，可知，第三人誠加科技股份有限公司（下稱：誠加公司）於105 年11月15日曾邀請參加人前往參觀，文內載「…誠摯邀請貴公司於105 年12月15日…參觀本公司…並考慮未來投資本公司的機會」。參加人於同年月30日回信誠加公司，信函略以：「…

01 尚無投資LED 照明產業之規劃…」，信封左上角則標示系爭
02 商標整體。再依參加人所提宣傳單與統一發票（附件6），
03 可知，參加人於106 年7 月1 日有委請「彩印視界圖文輸出
04 社」印製型錄，除型錄下方印有系爭商標外，上方亦有「27
05 年專業投資」等文字，堪認參加人有以行銷之目的，於申請
06 廢止日（106 年7 月7 日）前3 年內，將系爭商標標示於事
07 業之投資服務有關之商業文書及廣告，且足使相關消費者認
08 識其為商標，則系爭商標之註冊，自無商標法第63條第1 項
09 第2 款規定之適用等語，資為抗辯。求為判決：駁回原告之
10 訴。

11 四、參加人則以：參加人公司自78年成立以來，即以系爭商標對
12 外作為「投資服務」之宣傳標識，規劃以具有前瞻性、發展
13 指標性之公司為投資標的，進而入股、獲利、再投資之經營
14 模式，經由長年經營投資品牌之努力，在一般投資市場上已
15 建立良好之投資商譽，也因參加人多年來的投資經驗，熟悉
16 市場上具有獲利潛能之公司並進而投資，使業界新創公司欲
17 積極邀請參加人入股投資，此所以於105 年11月15日即有第
18 三人誠加公司來信邀請參加人是否可考慮未來投資該公司，
19 亦有參加人回覆誠加公司之回函，參加人確有在資本市場進
20 行投資之事實，且已在市場上建立良好的投資商譽，並藉由
21 系爭商標作為表彰參加人從事專業投資項目之標識。又參加
22 人為推廣自身之投資專業，於106 年7 月1 日委請「彩印視
23 界圖文輸出社」印製宣傳型錄，上方不僅印有「27年專業投
24 資」之字樣，更於下方標註系爭商標、參加人公司名稱全銜
25 、公司地址及參加人電子郵件信箱，使有意募集資金之第三
26 人慕名而來。在在可證參加人確將系爭商標使用於指定之投

資服務上，且符合投資市場之交易習慣，為合法且有效的商標使用，被告之認定並無違誤等語，資為抗辯。求為判決：駁回原告之訴。

五、得心證之理由：

（一）法律適用：

按商標法第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。」其立法理由載稱：「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。」。查參加人於106年7月7日以系爭商標違反商標法第63條第1項第2款規定，向被告申請廢止其註冊，則系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止（106年7月7日）時即105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法為斷。

（二）本件爭點：

上開一事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有商標廢止處分書、訴願決定書各1件在卷可稽（見本院卷第15-19、21-27頁），堪認為真正。又本件經依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第268條之1第2項規定，整理並協議簡化爭點後，兩造均同意就協議簡化之爭點為辯論範圍，則本件爭點為：系爭商標是否有申請廢止時之現行商標法第63條第1項第2款規定廢止註冊之適用（見本院卷第171頁）？

（三）使用證據判斷：

1.按商標法第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：「（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。」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

133 號判決意旨參照)。準此，原告為系爭商標之商標
權人，其應提出使用證據證明系爭商標於申請廢止日（
106 年 7 月 7 日）前 3 年內，有符合商業交易習慣使用
於事業之投資服務事實，如原告提出之使用證據可證明
系爭商標之維權使用事實，即不得廢止系爭商標之註冊
。

2. 系爭商標整體圖樣係以上方隸書體之交匯二字與下方英
文 YORK 所構成，並指定使用於事業之投資服務。又參加
人於廢止、訴願及本院訴訟程序檢送之使用證據資料包
含：(1)106 年 10 月 3 日商標廢止答辯書附件 3：報紙廣
告、廣告費收據影本（見乙證 1 廢止卷第 38-43 頁）、
(2)106 年 10 月 3 日商標廢止答辯書附件 4：訴外人誠加
公司邀請函影本及參加人回函影本（見乙證 1 廢止卷第
44 頁）、(3)106 年 10 月 3 日商標廢止答辯書附件 5：電
子郵件影本（見乙證 1 廢止卷第 45 頁）、(4)106 年 10 月
3 日商標廢止答辯書附件 6：宣傳單、發票影本（見乙
證 1 廢止卷第 46-47 頁）、(5)106 年 10 月 3 日商標廢止
答辯書附件 7：106 年 6 月 13 日 10 時 20 分未約訪人員記
錄表、柏傑公司基本資料（見乙證 1 廢止卷第 48-49 頁
）、(6)108 年 8 月 23 日參加狀參證 4：國泰世華商業銀
行「匯出匯款賣匯水單」及中國信託商業銀行代理部出
具之「東興科技股份有限公司股東持有股份資料表」影
本（見本院卷第 245-246 頁）、(7)108 年 8 月 23 日參加
狀參證 6：參加人將系爭商標標示於公司門口之照片（
見本院卷第 249-252 頁）。惟查，被告係以前揭附件 4
、6 所示之證據相互勾稽，認定系爭商標有於申請廢止

01 日（106 年7 月7 日）前3 年內使用事實之事證，其餘
02 廢止證據並未經被告審查判斷，且參加人及原告於本院
03 準備程序，亦均陳明同意以前揭附件4 、6 之證據資料
04 （見乙證1 廢止卷附件4 、6 ），據為判斷系爭商標有
05 無於申請廢止日（106 年7 月7 日）前3 年內之使用事
06 實（見本院卷第165 頁）。是以，本件就附件4 、6 之
07 使用證據判斷，析述如下：

08 (1)商標廢止答辯書附件4 之使用證據包含2 函文：①誠
09 加公司董事長李○○於105 年11月15日發函予參加人
10 ，其內容略以：「…誠摯邀請貴公司於105 年12月15
11 日（四）參觀本公司，希望董事長能參加並考慮未來
12 投資本公司的機會。」；②參加人於105 年11月30日
13 回覆誠加公司略以：「由於該日已排訂出國行程，故
14 不克參加。…目前本公司尚無投資LED 照明產業之規
15 劃，…」。經查，前開參加人回覆予誠加公司之函文
16 ，已於函文頁首左上角標示系爭商標圖樣；且依其回
17 覆內容，可知，參加人應有從事事業投資，而為業界
18 所知悉之事實，始會有誠加公司邀請其投資之情事，
19 是以，參加人於申請廢止日（106 年7 月7 日）前3
20 年內，有將系爭商標使用於指定之事業之投資服務事
21 實，應堪認定。

22 (2)商標廢止答辯書附件6 之使用證據包含：①參加人之
23 宣傳單1 張，內容印製參加人「27年專業投資」、「
24 全方位尋找透析台灣企業潛力新明星」、「發掘關鍵
25 產業、高潛能的台灣新希望」等語；②彩印視界圖文
26 輸出社106 年7 月1 日開立予參加人之發票，內容為

：「（品名）彩印型錄；（數量）30；（單價）15；（金額）450」。經查，前開宣傳單中於頁面下方已明確標示參加人公司名稱、地址、聯絡信箱，並於該等訊息左方標示系爭商標整體圖樣，且該宣傳單中印有「27年專業投資」等文字，核認參加人將系爭商標用於與其提供之事業之投資服務之廣告上。是以，將前開宣傳單與發票內容相互勾稽，亦可認定參加人於申請廢止日（106年7月7日）前3年內，有將系爭商標使用於指定之事業之投資服務之事實。

3.原告主張之論駁：

(1)原告主張：「註冊商標使用之注意事項」第2.2點明文：「商標使用於服務，必須對他人實際提供勞務或活動，且與銷售自己商品所必須提供的相關服務不同。如果商標所提供的服務只是專為自己的事物或商品，不是對一般不特定多數人所提供的服務，即使有使用該商標的事實，仍不認為已合法使用。」，且智慧局104年7月27日中台廢字第L000000000號商標廢止處分書認定自己投資非商標使用。今參加人並無營業，未為「他人」提供勞務云云（見本院卷第69-70、284-286頁）。惟查：①商標使用於服務之情形固可為「為他人提供勞務，將商標用在所提供服務營業上的相關物品」，亦可能是「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」（「註冊商標使用之注意事項」第2.2點參照），其態樣不一而足，無非係探究是否足使一般消費者識別標識與服

務表彰商標權人來源或信譽。準此，本件原告雖稱其派員訪查參加人公司時，經員工表示公司並不對外營業云云，惟此僅有原告單方作成之調查報告（見廢止卷第12-24 頁），並無相關事證可資佐憑，況依卷附參加人公司106 年6 月13日上午10時20分「未約訪人員記錄表」所示（見乙證1 廢止卷第48頁），當日訪查過程係由自稱為柏傑公司之黃小姐於前往參加人公司，並詢問參加人公司之投資項目，因適逢參加人公司之代表人休假，故再由參加人公司員工於同年6 月20日、同年7 月28日與黃小姐聯繫投資等情，則原告主張參加人公司表示公司並不對外營業云云，已難憑採。又本院依附件4 、附件6 之使用證據，堪信參加人有從事投資事業，並有將系爭商標使用於與事業之投資服務有關之商業文書（即附件4 回函內容）或廣告（即附件6 之廣告單）上，並無違背前開「註冊商標使用之注意事項」之情事可言。②至於原告主張之另案商標廢止案處分，本無拘束本院判決之效力，何況另案商標廢止案，係遭被告廢止使用於「資本投資、信託投資公司」之部分服務，本件系爭商標所指定使用之事業之投資服務服務，並不包含「資本投資、信託投資公司」在內，自難以另案商標廢止案處分書內容，遽為有利於原告之認定。

(2)原告主張：使用證據應足以證明商標之真實使用且符合一般商業交易習慣，因附件4 無郵戳、無信封、無收文章，無法證明為真實，且由董事長親自回函沒有承辦人，違反常理，且參加人之回函係婉拒邀約，無

投資之意圖或行為云云（見本院卷第281-283 頁）。然查，附件4 所示參加人公司回覆誠加公司之函文，蓋有公司及代表人大小章印文，表彰確實為參加人公司出具之函文，而業主與客戶如何聯繫、由誰聯繫，本即可能依各公司規模、交易對象、交易習慣等各情而有差異，縱該前開參加人公司之回函是由其代表人親自署名發函，該函文上並無承辦人之記載，亦難認有何違背一般商業交易慣行。又參加人上開回函內容係婉拒誠加公司之邀請投資事宜，然從誠加公司主動向參加人聯繫邀約投資一事觀之，可知，此乃出於誠加公司已知悉參加人有從事相關事業之投資服務，方會主動聯繫自薦甚明。再者，參加人之回函上明顯標示系爭商標整體圖樣，亦可知其於事業之投資服務相關業務往來過程確有使用系爭商標之事實，縱然參加人婉拒誠加公司之投資邀請，仍不影響參加人確有使用系爭商標事實。原告上開主張，尚無可取。

(3)原告主張：參加人提出之宣傳單印製，僅早於本件廢止申請日前6 日，由於原告先前已對系爭商標提出廢止案未成功，此次再度派員至該公司訪查其商標使用狀況調查，參加人因此知悉申請廢止人欲提出廢止申請，而假造其確有使用系爭註冊商標之證據。又該宣傳單內容空泛完全沒有表示為他人提供商品或服務之意思，亦無行銷任何商品或服務之主觀意圖。而發票影本之品名內容為「彩印型錄」，無從勾稽其為前開宣傳單之發票影本云云（見本院卷第76-78 頁）。然查，本件系爭商標廢止申請案之時日決定，係繫諸於

原告之考量而非參加人所得決定，尚不得以宣傳單之
印製日期為106年7月1日僅早於申請廢止日（106
年7月7日）前數日，即認定該使用證據係臨訟製作
。況且，原告所稱106年6月13日再度派員前往參加
人公司訪查時，前揭參加人公司「未約訪人員記錄表
」所示員工與自稱為柏傑公司之黃小姐之對話內容，
並無參加人公司未有營業之事實，已如前述，參加人
何以因自稱為柏傑公司之黃小姐之前去詢問參加人公
司之投資事宜，即可知悉他人將申請廢止系爭商標，
而臨訟製造附件6廣告單之使用證據，均未見原告提
出相關事證佐憑；況且，廣告單亦屬型錄一種，經核
附件6之統一發票內容，該彩色型錄之單價僅為15元
，依現行市價行情自不可能為一本說明書，是發票上
品名欄內雖記載：「彩印型錄」（見本院卷第289頁
），其實際印製內容為附件6之彩色廣告單，亦難謂
有何不合交易常情之處。再者，廣告單之內容及印製
數量本繫於派發場合、所宣傳之商品或服務之性質、
所欲形塑之特色等情，是否鉅細靡遺並無一定，原告
雖質疑參加人之廣告單空泛、印製數量稀少云云（見
本院卷第289頁），然參加人已說明此係因附件6之
廣告單只是單純提供資料給予同業做參考等語明確（
見本院卷第273頁），則其印製30張之廣告單數量，
亦無不合。至於原告質疑附件6之統一發票係由位於
基隆市之廠商所開立，而參加人公司登記處所位於台
北市卻遠至基隆市印製廣告單，該廣告單係出於臨訟
製作云云（見本院卷第289頁），然而，參加人依其

01 考量本可自行選擇在何處、何一印刷廠印製廣告單，
02 原告徒憑主觀臆測，空言爭執，實屬無稽。

03 六、綜上所述，參加人於廢止審查階段檢送系爭商標之使用證據
04 （見乙證1 廢止卷附件4 、6 ），已可證明其於本件申請廢
05 止日（106 年7 月7 日）前3 年內，有使用系爭商標於事業
06 之投資服務之事實，即無申請廢止時商標法第63條第1 項第
07 2 款規定適用之情形，被告就系爭商標註冊所為廢止不成立
08 之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原
09 告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，及被告應就系爭
10 商標廢止案作成應予廢止之處分，為無理由，應予駁回。

11 七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張、答辯或未經援
12 引之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一
13 論列，併此敘明。

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

16 中 華 民 國 108 年 9 月 30 日

17 智慧財產法院第三庭

18 審判長法 官 蔡惠如

19 法 官 黃珮茹

20 法 官 張銘晃

21 以上正本係照原本作成。

22 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
23 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
24 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
25 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

26 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。

01 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴
02 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
03 文書影本及委任書。
04

05 中 華 民 國 108 年 10 月 1 日
06 書記官 葉倩如