智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第101號

原　　告　優視傳播股份有限公司
代　表　人　林之晨
訴訟代理人　吳祚丞　律師
　　楊智全　律師
　　李彥麟　律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　李澤艷
參　加　人　陳嘉行
訴訟代理人　顏紘頤　律師
　　蕭郁潔　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109年8月5日經訴字第10906306490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

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告於民國97年6月27日以「焦糖哥哥」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；提供線上電子刊物服務（不可下載）；舉辦各種講座；舉辦各種親子活動節目；教育資訊；透過網路、

電視、廣播提供教學；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動；影片錄影片碟影片之製作發行；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標），並准予延展註冊至117年12月31日止。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，前於108年5月13日申請廢止其註冊。案經被告審查，認系爭商標確有前揭商標法規定之情形，以109年3月2日中台廢字第1080199號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服處分而提起訴願，經濟部嗣以109年8月5日經訴字第10906306490號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷一第101至106頁）。

貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，其主張略以：

一、原告有使用系爭商標於服務之情形：

(一)原告提出多項證據證明系爭商標之使用：

依原告於系爭商標廢止審查程序檢送之節目主持人合約書、演出合作契約書、著作權約定同意書等資料，可知自96至102年間，原告為製作、發行、行銷「MOMO歡樂谷」系列專輯等影音商品，而與參加人及其經紀公司間簽訂之演出合作契約書、代理發行契約書、商品合作合約書、採購合約書、經銷契約書等契約影本資料，並於前開期間製作兒童電視節目

。參諸原告於同程序檢送之原告使用證據清單（含光碟）、節目YouTube截圖（含光碟）、「momo親子台」YouTube註冊帳號資料、販售通路網頁及歡樂谷專輯及販售訂貨單據網頁資料、中華電信MOD及台灣大哥大myVideo、販售之專輯封面及影片內容截圖等證據資料，可證明參加人使用原告指定且經註冊為商標之角色名稱「焦糖哥哥」，參與原告所製作之MOMO歡樂谷系列、小玩家「香港特輯」、小學pk王、momo親子台、東摸摸西摸摸及來去北京過新年等專輯及節目（下合稱原告系列節目）主持人或演出人員，且該等專輯及節目發行之DVD、CD等商品，並於網路上有行銷販售等事實。況原告於該等電視節目，有使用系爭商標於電視節目。

(二)原告就系爭商標有為維權使用：

1.客觀上足使相關消費者將系爭商標與服務產生具體連結：

⑴系爭商標使用於指定服務項目：

原告製作之原告系列節目，均屬於親子活動節目及電視育樂節目。原告使用系爭商標，作為由真人扮演之哥哥、姐姐等角色名稱，以進行兒童節目及電視育樂節目之主持與表演，係因兒童電視節目除內容需要活潑有趣外，亦應考量兒童之心智發展，常處於學習日常生活詞彙之階段，結合適合與兒童觀眾互動之方式，以便利兒童學習記憶、吸引兒童持續收視。此等表演互動模式，已屬家喻戶曉。尤以系爭商標註冊服務類別，原告以真人擔任特定角色名稱「哥哥」、「姐姐」帶動親子唱跳為內容，而提供舉辦親子活動、節目策劃製作等服務，原告提供之服務為主要客群知悉，相關消費者於接受原告服務時，接收到服務之出場人物角色為「焦糖哥哥」名稱標示，可立即識別服務提供者或服務來源為原告。

⑵原告系列節目使用系爭商標而與服務產生具體連結：

原告於原告系列節目畫面中，在所扮演角色人物處標示其扮演角色名稱，其屬標示商標名稱之最佳與最常用方式，目的係使相關消費者收看節目時，藉由該等畫面字幕標示，除知悉出場角色為「焦糖哥哥」外，因「焦糖哥哥」角色名稱亦為原告註冊商標，且角色曾於原告所製作或提供之其他兒童節目、親子帶動唱跳表演或影片中演出，而將「焦糖哥哥」角色名稱與原告所製作之節目產生連結，而辨識節目由原告製作提供，經持續收視後，即內化為原告之服務品牌，凡是有收視上開兒童節目之家庭，提及系爭商標之角色名稱時，即能使收視者直接聯想到原告所製作之原告系列節目。準此，原告使用系爭商標之行為，客觀上足使相關消費者將商標與服務產生具體連結之事實。

2.原告於主觀上基於行銷目的而使用系爭商標：

兒童節目或電視娛樂節目能持續製作之因素，必須節目有一定基本忠實收視觀眾，無收視觀眾則無收入。為爭取收視觀眾，除持續製作更活潑有趣之節目內容外，亦要製造更多與收視觀眾互動之機會，而原告採取之方式，是在節目中安排便於兒童記憶及學習之角色名稱供演出人員扮演，搭配賦予角色人物之不同屬性特質，以吸引收視觀眾之注意，使收視觀眾因認識、喜愛該等角色之名稱、人物設定及形象，而變成支持者，繼續消費收看原告提供之節目。原告於節目內容內標示系爭商標，其目的在建立收視觀眾對扮演角色之認同感，進而使收視觀眾因喜愛該扮演角色，成為節目之忠實收視觀眾，足證原告於主觀基於行銷目的而使用系爭商標。準此，原告使用系爭商標之行為，足使相關消費者認識為指示

服務之來源，而得與他人之服務相區別，是原告行為符合系爭商標之維權使用。

(三)系爭商標非參加人之藝名：

1.參加人扮演原告指定之角色人物：

依據原告於系爭商標廢止審查程序檢送之節目主持人合約書、演出合作契約書、著作權約定同意書等資料可知，自96年至102年間，原告為製作、發行、行銷「MOMO歡樂谷」系列專輯等影音商品，而與參加人及其經紀公司間簽訂之演出合作契約書、代理發行契約書、商品合作合約書、採購合約書、經銷契約書等契約影本資料，並於前開期間製作兒童電視節目。審酌上開契約書等資料，並無文件記載「焦糖哥哥」為參加人之藝名，且依契約文件約定，參加人扮演原告指定之角色人物。

2.系爭商標依約為角色扮演：

原處分明知參加人於原告所製作之節目使用系爭商標，屬當事人談定之合作模式及契約自由原則，系爭商標為原告與參加人及其經紀公司依契約約定之角色扮演，原處分竟認定系爭商標為陳嘉行之藝名，有理由矛盾之違誤。系爭商標非參加人之藝名，係參加人應徵原告策劃製作「MOMO歡樂谷」節目，經錄取後，始由原告決定與指定其於節目中扮演角色名稱為「焦糖哥哥」。是參加人未確定能夠錄取為MOMO歡樂谷節目之演出者，自無藝名可言。前揭事實，業經「MOMO歡樂谷」節目製作人蔡蒔瑤、節目企劃楊佳茹及節目執行製作黃鈺能等人，均於相關民事事件結證為憑。

(四)系爭商標兼有角色名稱之特性而為商標使用：

系爭商標「焦糖哥哥」為原告與參加人及其經紀公司依契約

約定之角色扮演，系爭商標非參加人之藝名。原告在節目中安排便於兒童記憶及學習之角色名稱供演出人員扮演，藉此與收視觀眾互動，並藉由該等角色人物之不同屬性特質，以吸引收視觀眾之注意，增加收視率。原告為能使相關消費者識別使用角色名稱而提供服務之來源，故申請將該角色名稱註冊為商標，並經被告准許，因系爭商標本質上同屬原告所提供服務中「角色名稱」，依其性質最合適與符合商業交易習慣之商標使用方式，自為在角色出場時，搭配向不特定之閱聽大眾展示系爭商標為出場角色名稱，使大眾知悉、識別該節目或表演，由原告所提供之服務，藉此行銷節目及原告所經營之電視台。準此，節目畫面之顯示，兼有標示商標之功用、目的，此為「兼為角色名稱」商標，最常見與最合適之作法。

二、原處分違反信賴保護原則：

原告於98年1月1日取得系爭商標註冊後，均以電視標示之相同方式使用系爭商標，被告未以原告自始未使用系爭商標或繼續停止使用滿3年為由，廢止系爭商標。原告信賴使用系爭商標之態樣屬合於業界常態之維權使用，不致使系爭商標遭廢止，前於107年9月7日申請延展系爭商標之專用期限，並繳納延展註冊費。被告嗣於107年10月12日准許系爭商標專用期限延展至117年12月31日，且未認定系爭商標有何繼續停止使用滿3年而依職權應予廢止之情事，原告基此信賴，繼續以相同方式使用系爭商標。觀諸被告於媒體採訪時，曾說明MOMO親子台倘於過去3年，曾播過焦糖哥哥之相關節目，就代表系爭商標仍在使用當中等語。準此，原告合理信賴原告使用系爭商標之行為，符合被告認定之商標之維權使

用，是原處分之認定有違信賴保護原則，侵害原告之商標權。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、原告之證據資料不得為系爭商標實際使用事證：

系爭商標由單純「焦糖哥哥」文字所構成，原告應提出申請廢止日108年5月13日之前3年內，為行銷目的，在商業交易過程中，真實使用系爭商標於前揭指定服務之事證。查原告提出82年商標法修正條文對照表、新聞報導網頁資料、原告旗下藝人及演出節目清單、「HARRY POTTER」美國商標註冊及電影資料、本院106年度行商訴字第155號行政判決、美國USPTO及TTAB之商標審查程序及案例、經濟部經訴字第10406315900號訴願決定書，其未見系爭商標或非屬商標使用之態樣，均不得作為系爭商標實際使用之事證。

二、原告與參加人間契約書不足認定為維權使用：

原告與參加人及其經紀公司自96年至102年間所簽訂之節目主持人合約書、演出合作契約書、著作權約定同意書等契約書影本及原告為製作、發行、行銷「MOMO歡樂谷」系列專輯等影音商品與案外人公司間簽訂之代理發行契約書、商品合作合約書、採購合約書、經銷契約書等契約，經互相勾稽資料，固能證明原告自96年至102年間有基於製作「MOMO歡樂谷」系列專輯等節目，並在「MOMO親子台」頻道播出，或將節目錄製成專輯之目的，而與參加人或其經紀公司簽訂節目主持人/演出人員之契約，並為行銷相關商品之代理發行/經銷等事宜與案外人公司簽訂之行銷契約/合約書。然該等資料非系爭商標實際使用之直接事證，須參酌其他資料綜合以觀。

三、原告系列節目畫面非系爭商標實際使用事證：

原告提出如後資料：㈠契約資料；㈡96年至108年4月間之節目清單、專輯MV歌曲、實體DVD目錄，暨銷售與播送前開節目/專輯之通路資料；㈢102年至108年2月間之Youtube影音節目；㈣101年間之Youtube註冊帳號資料；㈤商品出版日期自97至107年之Momo購物網及Pchome線上購物購物網站資料；㈥105年至108年3月期間之統一發票及對帳單；㈦中華電信MOD及台灣大哥大myVideo節目資料；㈧106年「MOMO歡樂谷」專輯封面及影片。經相互勾稽證據資料，固可證明參加人於申請廢止日前3年內，以「焦糖哥哥」名稱擔任原告所製作原告系列節目之主持人或演出人員，且該等專輯/節目發行之DVD、CD等商品有於網路上播送或行銷販售。惟前開使用事證資料，均同時或僅標示「MOMO歡樂谷」、「momo親子台」、「MOMO」等字樣，其中雖有部分影片或照片可見「焦糖哥哥」文字，然其大多標示為「焦糖哥哥彤彤姐姐」、「焦糖哥哥飾主持人」、「主持人焦糖哥哥-○○○」、「主持人焦糖哥哥-○○○奶油哥哥-○○○」等，且以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現，予相關消費者之認知，僅為介紹演出人員名稱之字幕，用以指涉特定個人、對象或角色，並非作為表彰所指定之服務，或指示服務來源之識別標識，非屬系爭商標實際使用之事證。

四、原告之主張均不足為本件論據：

原告雖主張節目中多個角色名稱，均曾由不同人演繹，足見該等角色名稱之商標權屬於原告所有云云。核其係屬當事人談定之合作模式及契約自由原則，而與本件系爭商標有無商標法第63條第1項第2款規定之適用不同。觀諸原告檢送之證

據資料，僅得認定其實際使用情形，予相關消費者之認知，係「焦糖哥哥」藝名/主持人/演出人員之觀念印象，無從觀出商標所有權人有以之作為商標，表彰其註冊指定之服務。至原告所舉被告於媒體採訪時說明：倘momo親子台在過去3年，曾經重播過焦糖哥哥之相關節目，就代表商標仍在使用云云。然該報導核屬擷取媒體之部分報導內容，並對商標使用概念容有誤解，系爭商標是否有前揭條款之適用，應以原告檢送之證據資料，加以判斷。

肆、參加人聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、原告未對系爭商標為維權使用：

綜觀原告於系爭商標廢止審查程序所檢送之節目主持人合約書、電視節目委託製作合約、節目企劃書、台灣HD兒童台節目週表等、節目YouTube截圖、台灣大哥大myVideo及中華電信MOD播送清單等資料。固可證明原告製作「MOMO歡樂谷」等節目，並經由「MOMO親子台」頻道及網際網路於YouTube、MOD及myVideo影音平台供相關消費者收看，且參加人於節目中以「焦糖哥哥」身分參與演出或主持，尚不能僅依參加人以「焦糖哥哥」身分演出或主持原告所製作之原告系列節目，即認為屬對系爭商標使用，仍需視相關消費者能否認識節目中出現「焦糖哥哥」字樣為商標而定。詳言之，縱在原告系列節目中，有「焦糖哥哥」等字樣出現，惟應考量其版面之配置與字樣大小、伴隨出現之文字內容。倘一般收視觀眾認為電視節目中標示於出場人員旁之字樣，屬於對出場人員身分之介紹，而無特別之顯著性，並非商標使用。就如同財經節目以字幕介紹操盤老師、文藝節目以字幕介紹主持學者、新聞節目以字幕介紹主持人。準此，一般收視觀眾閱聽

原告系列節目時，直覺認為畫面上「焦糖哥哥」字樣，是對節目出場人員藝名或身分介紹，而不會將「焦糖哥哥」與原告商標產生連結，致相關消費者無法得知「焦糖哥哥」有獨立識別性，進而認識其為商標。

二、原處分與信賴保護原則並無牴觸：

被告對於是否准許系爭商標延展註冊，並未就原告是否使用系爭商標進行實質審查之義務，故未審查系爭商標是否有持續使用之情形，是被告未為原告有持續使用系爭商標之認定，原告不得以被告曾准許系爭商標延展，作為系爭商標不具廢止事由之信賴基礎。再者，原告雖主張被告人員於媒體採訪時，稱MOMO親子台倘於過去3年，曾經播過焦糖哥哥相關節目，就代表商標仍在使用云云。然前開報導僅是媒體節錄商標組長受訪內容之片段，是否完整呈現商標組長之原意，非無疑義。查原告所引述之報導內容，僅係被告商標組長受媒體訪問之個人意見表達，並無行政處分或行政命令等直接或間接之法效性，進而產生規制作用，非行政機關執行職務時表現於外之特定行為，不得作為信賴基礎。且被告商標組長受訪日期為108年5月13日，係參加人向被告申請廢止系爭商標之日。參加人與原告在被告做成廢止處分前，分別提出廢止理由及答辯理由供被告審查，顯見商標組長之受訪內容僅是表達通常情形，並非針對本件個案進行具體認定及答覆。

伍、本院得心證之理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行

政訴訟法第132條準用之。準此，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷一第173至192頁之110年3月2日之準備程序筆錄）。

(一)不爭執事項：

原告於97年6月27日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；提供線上電子刊物服務（不可下載）；舉辦各種講座；舉辦各種親子活動節目；教育資訊；透過網路、電視、廣播提供教學；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動；影片錄影片碟影片之製作發行；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為系爭商標，並准予延展註冊至117年12月31日止。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，並於108年5月13日申請廢止其註冊。案經被告審查，認系爭商標確有前揭商標法規定之情形，以109年3月2日為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服而提起訴願，經濟部嗣於109年8月5日訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。

(二)主要爭執事項：

本件當事人主要爭點，厥為系爭商標有無違反商標法第63條第1項第2款規定。申言之，參加人是否在系爭商標廢止申請日108年5月13日之前3年內，就指定使用於第41類「各種書

刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；提供線上電子刊物服務（不可下載）；舉辦各種講座；舉辦各種親子活動節目；教育資訊；透過網路、電視、廣播提供教學；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動；影片錄影片碟影片之製作發行；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務，有無使用系爭商標之行為。準此，原告應提出具體事證證明有維權使用系爭商標。

二、系爭商標廢止註冊事件之準據法：

系爭商標之申請日為97年6月27日，核准公告日為98年1月1日。而現行商標法於105年12月15日施行，原告嗣於108年5月13日申請廢止其註冊，並經被告審查，復於109年3月2日作成原處分（見本院卷一第47至54頁）。本件為現行商標法修正施行後，始依法進行程序之商標廢止案件。準此，系爭商標是否應廢止註冊，應依現行商標法判斷。

三、系爭商標違反商標法第63條第1項第2款規定：

按商標註冊後，商標權人無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，原則上商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。例外情形，係被授權人有使用者。商標法第63條第1項第2款定有明文。可知我國商標法採註冊主義，商標雖不必先經使用，即得申請註冊，惟商標權人或被授權人無正當事由，迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，應構成廢止之原因。所謂正當事由者，係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標。故商標

使用為維持商標權之要件，而維權使用必需符合真實使用，是商標權人應於商標註冊指定使用之商品或服務上使用，使相關消費者在交易市場，認為該商標為識別商品或區分服務之來源。原告雖起訴主張其於原處分及本院訴訟階段所提出證據，均足證系爭商標於「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；提供線上電子刊物服務（不可下載）；舉辦各種講座；舉辦各種親子活動節目；教育資訊；透過網路、電視、廣播提供教學；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動；影片錄影片碟影片之製作發行；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務，其於系爭商標廢止申請日前3年內，有指定使用於登記之服務情形云云。然被告與參加人均抗辯稱原告於系爭商標廢止申請日前3年內，未指定使用於登記之服務等語。準此，本院首應說明商標使用之維權要件；繼而探討原告於參加人申請廢止日前3年內，是否有使用系爭商標於其指定使用於第41類之前開服務（參考本院整理當事人爭執事項）。

(一)商標維權使用之要件：

註冊商標應有使用之事實，始得保有其商標權，此為繼續維護其商標權利，稱為商標之維權使用。商標法第63條第1項第2款為商標權人為維護其權利而使用之典型，輔以使用主義，係註冊主義之補充制度，故商標權人應有真實使用，始不違反本款規定。商標之維權使用，應使相關消費者有識別商品或服務之功能，以表彰商標來源或信譽。如何判斷商標

權人自己真正使用，應考量商標法第5條商標使用規定，客觀判斷商標之維權使用，是否對其指定商品或服務範圍內為之。商標權人所行銷之商品或服務時，不在商標所指定之商品或服務範圍，致不足以使相關消費者可識別商品或服務，以表彰商標來源或信譽，而無法認定商標權人有真正使用註冊商標。準此，本院審究原告是否有使用系爭商標於其指定之第41類服務？有無符合商標維權使用之要件？本院應綜合考慮因素如後：1.原告之主觀意思，係以行銷為目的。2.原告在客觀將商標用於前開第41類服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標。3.原告應使用整體系爭商標，不得任意分割。4.原告不得隨意變換或加附記使用，致有誤認為他人商標之虞。5.系爭商標應使用於註冊時，所指定之第41類服務。6.系爭商標註冊後，未使用之期間不得逾3年。

(二)原告應證明於申請廢止日之前3年內有使用系爭商標：

按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。商標有無使用之事實，應由商標權人負舉證責任，即提出相關證據證明商標於申請廢止日前3年內，有使用商標於指定商品或服務之事實，其使用應符合商業交易習慣，並足以使相關消費者識別標識與商品、服務表彰商標權人之來源或信譽，始符合為商標權人自己註冊商標之真正使用（參照最高行政法院98年度判字第356號、101年度判字第597號行政判決）。準此，原告為系爭商標之商標權人，其應提申請廢止日108年5月13日前之3年內，有使用系爭商標於指定第41類「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯

；各種書刊雜誌文獻之出版發行；提供線上電子刊物服務（不可下載）；舉辦各種講座；舉辦各種親子活動節目；教育資訊；透過網路、電視、廣播提供教學；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動；影片錄影片碟影片之製作發行；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務之事實，其使用符合商業交易習慣，證明原告並無未使用商標之消極事實。

(三)原告於廢止申請前3年內未使用系爭商標：

1.原告無銷售與授權系爭商標於指定服務之事實：

⑴不得作為系爭商標實際使用之事證：

原告就其使用系爭商標為維權使用之事實，提出證物如後：①108年7月16日廢止答辯書答證1之82年商標法修正條文對照表；②新聞報導網頁資料；③原告旗下藝人及演出節目清單；④「HARRY POTTER」之美國商標註冊及電影資料；⑤本院106年度行商訴字第155號行政判決；⑥美國USPTO及TTAB之商標審查程序及案例；⑦經濟部經訴字第10406315900號訴願決定書；⑧Google搜尋結果頁面；⑨維基百科「市場行銷」條目頁面（上均見卷外證物袋；廢止卷第59至101頁；本院卷一第431至434、443至452頁；本院卷二第35至53頁）。然本院審視上開證據可知，未見系爭商標或非屬商標使用之態樣，均不得作為系爭商標實際使用之事證。

⑵原告與參加人之契約不足認定原告之維權行為：

相互勾稽原告與參加人及其經紀公司於96年至102年間所簽訂之節目主持人合約書、演出合作契約書、著作權約定同意

書契約書影本（見卷外證物袋），暨原告為製作、發行、行銷原告系列節目之專輯等影音商品，而與案外人公司間簽訂之代理發行契約書、商品合作合約書、採購合約書、經銷契約書等契約影本資料（見卷外證物袋）。固能證明原告於96年至102年間有基於製作原告系列節目，並在「MOMO親子台」頻道播出，或將前開節目錄製成專輯之目的，而與參加人或其經紀公司簽訂節目主持人/演出人員之契約，而為行銷相關商品之代理發行/經銷等事宜與案外人公司簽訂之行銷契約/合約書。然該等資料為當事人間之契約關係，並非系爭商標實際使用於指定服務之事證，仍須參酌其他資料，綜合判斷系爭商標是否有維權使用之事實。

⑶節目使用焦糖哥哥文字非等同於商標使用：

原告雖主張節目使用焦糖哥哥文字同於商標使用，並提出如後證據資料為憑：①2007年至2019年4月間之節目清單、專輯MV歌曲、實體DVD目錄，暨銷售與播送原告系列節目/專輯之通路資料；②2013年至2019年2月間之Youtube影音節目；③2012年間之Youtube註冊帳號資料；④Momo購物網及Pchome線上購物等購物網站資料，商品出版日期為2008至2018年；⑤105年至108年3月期間之統一發票及對帳單；⑥中華電信MOD及台灣大哥大myVideo節目資料；⑦2017年「MOMO歡樂谷」專輯封面及影片；⑧通訊軟體對話紀錄截圖；⑨關於「焦糖哥哥」與陳嘉行之網路論壇PTT文章截圖（上均見卷外證物袋；本院卷一第239至344、415至430、435至442、453至486頁）。然本院相互勾稽上開證據與契約資料，僅可證明參加人於申請廢止日前3年內，有以「焦糖哥哥」名稱擔任原告所製作原告系列節目或專輯之主持人或演出人員，且

該等專輯/節目發行之DVD、CD等商品有於網路上播送或行銷販售。因原告提出之前開使用事證資料，均同時或僅標示「MOMO歡樂谷」、「momo親子台」、「MOMO」字樣，其中雖有部分影片或照片，可見「焦糖哥哥」文字，然其大多標示為「焦糖哥哥彤彤姊姊」、「焦糖哥哥飾主持人」、「主持人焦糖哥哥-○○○」、「主持人焦糖哥哥-○○○奶油哥哥-楊子梨」字樣，且係以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現，予相關消費者之認知，僅為介紹主持人/演出人員名稱之字幕，係用以指涉特定個人、對象或角色，並非作為表彰所指定之演藝經紀人等服務，或指示前揭服務來源之識別標識，非屬系爭商標實際使用之事證。

⑷角色設定或扮演非商標使用：

法院認定是否為商標之使用，應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性，暨是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源等情綜合認定。原告雖主張節目中多個角色名稱，均曾由不同人演繹，該等角色名稱之商標權屬於原告所有云云。並提東森幼幼台使用「YOYO家族」角色名稱商標之截圖為憑（見本院卷一第415至430頁）。然各個角色情況屬當事人談定之合作模式及契約自由原則問題，而與本件系爭商標有無商標法第63條第1項第2款規定之適用不同。觀諸原告檢送之證據資料，就節目中實際使用情形，可知顯示之圖像、影音或版面之配置，「焦糖哥哥」文字並無特別顯著性，予相關消費者之認知，係「焦糖哥哥」藝名/主持人/演出人員之觀念印象，自無從使相關消費者藉以區別所表彰之服務來源。申言之，「焦糖哥哥」文字係為介紹主持人或演出人員名

稱，而以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現，標示「焦糖哥哥」為節目或活動之角色，依相關消費者之通常認知，「焦糖哥哥」僅為節目、活動之人物或角色名稱，無法自節目、活動中認知或意識「焦糖哥哥」與系爭商標指定之服務項目有關。參諸原告在節目中雖有使用「焦糖哥哥」文字，然大多與其他名稱連結使用，自原告之節目無法得知「焦糖哥哥」一詞有獨立識別性，無法作為表彰所指定之服務項目，非屬商標之維權使用。

2.原處分與被告主張未牴觸信賴保護原則：

⑴被告人員接受媒體採訪內容未牴觸信賴保護：

原告雖主張被告於媒體採訪時，說明momo親子台倘於過去3年，曾重播過焦糖哥哥之相關節目，就代表商標仍在使用等語之報導，被告不得違反信賴保護云云（見卷外證物袋之答證4；本院卷一第431至434、487至492頁）。然上開報導核屬擷取媒體之部分報導內容，並對商標使用概念容有誤解。系爭商標是否有適用商標法第63條第1項第2款規定，參諸商標個別審查之原則，應以原告檢送之證據資料，加以判斷，並非以媒體採訪內容為準，況接受媒體採訪者非實際審查系爭商標者，其未必知悉系爭商標之廢止事證。準此，原告前開主張不足執為系爭商標服務之註冊應為廢止不成立之有利論據。是依原告檢送之現有證據資料，尚難認定原告於本件申請廢止日前3年內，有使用系爭商標於指定服務之情事，系爭商標之註冊違反商標法第63條第1項第2款規定。

⑵允許延展商標不等同有信賴基礎：

①修正前商標法第28條原條文第2 項規定，申請商標延展註冊時，主管機關須審查該註冊商標所指定之商品實際有無使用

之規定，基於此規定，註冊商標實際未使用於指定商品時，依修正條文第57條第1 項第2 款及第59條規定，可廢止其註冊，而於申請延展時，實無須逐一審查有無使用，以防其弊。因有使用者必可檢送證據，無使用者有廢止制度藉以防堵。申請延展註冊時，發現有原條文第37條第1 至8 款情形之一者，依修正條文第50條第1 項得撤銷其註冊，且原條文第2 項所列違法註冊情形在實務則屬罕見。因大多數商標申請延展均為合法使用，僅因少數延展申請案不使用商標，而須花費相當行政資源加以審查，並非妥適，故國際上商標法條約第13條第6 項明文禁止就申請延展註冊時進行實體審查。為落實行政程序法第1 條保障人民權益，提高行政效能之宗旨，使申請人儘速取得延展之商標專用權，故廢除延展申請時之實體審查，而以相關制度輔助之，爰予刪除（參照92年4 月29日商標法第28條修正理由）。

②是商標法自92年4月29日修正後，對申請延展已改採形式審查。被告於107年審查系爭商標延展註冊時，我國商標法已採形式審查，被告對於是否准許系爭商標延展註冊，除無就原告是否使用系爭商標進行實質審查之義務外，被告亦未審查系爭商標是否有持續使用之情形，足認被告未為原告有持續使用系爭商標之認定。參諸我國近10年，每年均約7萬不等之商標核准註冊數量，基於有限之行政資源，被告不可能有相對應之行政能量，而得對各商標是否均有被實際使用而進行實質審查。準此，原告主張被告曾准許系爭商標延展，作為系爭商標不具廢止事由之信賴基礎云云，容有誤會。

3.原告於申請廢止日之前3年內未使用系爭商標：

經本院勾稽卷內現有證據資料，可徵原告於本件申請廢止日

108 年5 月13日之前3 年內，未將系爭商標使用於其指定「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；提供線上電子刊物服務（不可下載）；舉辦各種講座；舉辦各種親子活動節目；教育資訊；透過網路、電視、廣播提供教學；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動；影片錄影片碟影片之製作發行；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務。準此，系爭商標未使用於指定於電視節目之策劃製作等服務之註冊，適用商標法第63條第1 項第2 款規定，註冊應予廢止。

四、本判決結論：

綜上所述，本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果，可證明原告於參加人申請廢止日前3年內，未使用系爭商標於其指定之第41類「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；提供線上電子刊物服務（不可下載）；舉辦各種講座；舉辦各種親子活動節目；教育資訊；透過網路、電視、廣播提供教學；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動；影片錄影片碟影片之製作發行；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務，使相關消費者在交易市場認系爭商標為識別或區分服務之來源，就上揭商品以觀，系爭商標構成商標法第63條第1項第2款之廢止註冊情形。準此，被告所為本件系爭商標部分廢止成立之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，核屬相合

。原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

五、本件無庸審酌部分說明：

本件事證已明確，原告雖聲請囑託學者鑑定原告主張之系爭商標使用態樣，是否該當於維權使用，並聲請函詢東森電視公司，為說明藝名與商標之使用差異，故在系爭商標廢止申請日之前3年內，原告有使用系爭商標之行為云云（見本院卷一第234至236頁）。然原告未使用系爭商標之事實與證據，已如前述。參諸是否適用商標法第63條第1項第2款之廢止註冊情形，係本院認定事實與法律適用之職權，學者鑑定與東森電視公司並不能證明原告是否有為系爭商標之使用。至當事人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰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　　110　　年　　4　　月　　22　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

以上正本證明與原本無異。

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　　110　　年　　4　　月　　22　　日

書記官　蔡文揚