

智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第104號

原告 日商東急股份有限公司 (TOKYU CORPORATION)
代表人 高橋和夫 Kazuo Takahashi (董事長暨代表董事)
訴訟代理人 李文傑律師
劉倫仕律師
沈佩娟律師
被告 經濟部
代表人 王美花 (部長) 住同上
訴訟代理人 林俞廷
參加人 東急屋實業有限公司
代表人 郭建能 (董事) 住同上
訴訟代理人 曾信嘉律師
複代理人 陳敬如律師

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14日經訴字第10906308140號訴願決定，提起行政訴訟。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

一、事實概要：原告前於民國103年2月6日以「東急」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類、第36類、第39類、第41類、第43類及第44類之服務，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局列為申請第000000000號商標審查。嗣原告於104年1月

7 日申准將該商標註冊申請案分割為2 件申請案，其中分割後之申請第000000000 號商標，指定使用於第35類之「廣告；百貨公司；超級市場；郵購；網路購物；畜產品零售批發；水產品零售批發；食品零售批發；化妝品零售批發；飲料零售批發」、第36類「不動產租售；不動產買賣租賃之仲介」及第43類「餐廳；旅館；咖啡廳；點心吧」服務，經智慧局准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖所示），權利期間自105 年5 月1 日起至115 年4 月30日止。參加人以系爭商標指定使用於第35類服務部分有商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止事由，於108 年6 月26日申請廢止其註冊。案經智慧局審查，以109 年2 月10日中台廢字第1080263 號商標廢止處分書為系爭商標「指定使用於第35類之『廣告；超級市場；郵購；網路購物；畜產品零售批發；水產品零售批發；食品零售批發；化妝品零售批發；飲料零售批發』部分服務之註冊，應予廢止」、「其餘指定使用於第35類服務之註冊，廢止不成立」之處分（下稱原處分）。參加人不服前揭廢止不成立部分之處分，提起訴願，經被告109 年8 月14日經訴字第10906308140 號決定「原處分關於『本件商標其餘指定使用於第035 類服務之註冊，廢止不成立』部分之處分撤銷，由原處分機關於4 個月內另為適法之處分。」原告因認該訴願決定有違法，爰依法向本院提起行政訴訟。本院認本件訴訟之結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張略以：

(一)本件所涉為系爭商標指定使用於「百貨公司」服務部分，依

01 原告於107 年11月至108 年6 月間在我國多次參加旅展，於
02 旅展中發放含有系爭商標之宣傳品、優惠券，並販售內含東
03 急百貨店用5%購物優惠券之東急電鐵一日套票組，復於「遊
04 日盟族」社群網站進行網路廣告宣傳，應認已與我國消費者
05 有類似預約服務之行為，顯見原告確實有在我國境內向我國
06 消費者宣傳行銷「百貨公司」服務，並非僅「藉由跨國廣告
07 文書」為之，亦已符合商標法第5 條第1 項第4 款商標使用
08 之規定。被告以系爭商標所指定百貨公司服務「未有任何一
09 部分之交易過程係在我國進行」，否認屬於商標之使用，顯
10 然架空商標法第5 條第1 項之規定，且增加法所無之限制，
11 違反憲法第15、23條與司法院大法官釋字第730 號解釋。是
12 訴願決定顯有違誤，應予撤銷。

13 (二)並聲明求為判決：訴願決定撤銷。

14 三、被告則以下列等語抗辯：

15 (一)我國商標法採註冊主義及屬地主義，商標法第5 條所謂「行
16 銷之目的」，著重在「（我國）市場上客觀之商業交易行為
17 」，同條第1 項第4 款之規定並非屬地主義之例外，是如僅
18 有單純的廣告宣傳活動，而無商業交易行為，其使用不具有
19 維持或創造該商標商品或服務之市○○○路之經濟上意義，
20 自難謂其使用為商標之維權使用。原告並未在我國境內實際
21 經營百貨公司，其在我國旅展上所發送之優惠券僅為單純的
22 廣告宣傳活動，對我國消費者而言，必須在位於日本境內之
23 百貨公司方得使用該優惠券購買其服務，不論是服務提供地
24 乃至購買該服務之整個商業交易行為皆在日本，未符合商標
25 法第5 條及第67條第3 項準用第57條第3 項規定之真實使用
26 ，自應廢止系爭商標指定使用在「百貨公司」服務之註冊。

01 (二)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

02 四、參加人除援引被告答辯外，並補充如下：

03 (一)原告所提的旅展、宣傳品照片未標示拍攝日期；宣傳單雖有
04 記載發行日期，但內容僅以日文及英文撰寫，是否曾在我國
05 發送，尚有疑義；東急電鐵一日票套組只是為了行銷原告所
06 提供的鐵路交通服務，原告雖稱內含東急百貨店用5%購物優
07 惠券，然並無「東急百貨店」之標示，以上無法證明有原告
08 所稱之使用事實。又商標之真實使用必須要在我國有經濟活
09 動，若只是單純在我國廣告，所有消費行為都在國外，對我
10 國市場未產生經濟上之意義，即不屬維權使用。

11 (二)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

12 五、本院得心證之理由：

13 (一)訴願決定撤銷原處分關於「系爭商標其餘指定使用於第035
14 類服務之註冊，廢止不成立」部分之處分，該部分即為「百
15 貨公司」服務，故本件爭點在於：系爭商標指定使用於「百
16 貨公司」服務之註冊，是否有商標法第63條第1項第2款規
17 定之適用。又商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之
18 事由，適用申請廢止時之規定。」其立法理由載稱：「明定
19 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
20 準。」查參加人於108年6月26日以系爭商標有違反商標法
21 第63條第1項第2款規定，向智慧局申請廢止其註冊（見廢
22 止卷第15頁），故本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷
23 ，應適用申請廢止時之商標法，即105年11月30日修正公布
24 ，同年12月15日施行之現行商標法為斷。

25 (二)再按商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列
26 情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…

01 …二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者。但
02 被授權人有使用者，不在此限。」第65條第2 項規定：「第
03 63條第1 項第2 款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權
04 人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註
05 冊。」第67條第3 項規定：「商標權人依第65條第2 項提出
06 使用證據者，準用第57條第3 項規定。」第57條第3 項規定
07 ：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使
08 用，並符合一般商業交易習慣。」準此，商標權人欲證明商
09 標於申請廢止日前3 年內有使用之事實者，應提出符合一般
10 商業交易習慣之「真實使用」證據。

11 (三)經查，由原告所提之「東京急行電鐵」維基百科、業務委託
12 契約書、業務完了通知書兼承諾書及請求書等資料（見廢止
13 卷第81至82頁、第106 至116 背頁），可知原告為日本東急
14 集團之母公司，該集團主要經營鐵路運輸事業，旗下並有百
15 貨公司（如東急百貨店）、飯店、不動產等關係企業；西元
16 2017年5 月11日及2018年3 月30日東急百貨店與原告簽署業
17 務委託契約，約定自西元2017年4 月起至2019年3 月底止由
18 原告執行以訪日外國人為對象之媒體宣傳、代為出展、針對
19 參加展覽活動之消費者進行問卷調查及其相關業務等，是堪
20 認原告與東急百貨店為同屬東急集團之關係企業，且具有合
21 作及授權關係，雙方並約定由原告以訪日外國人為對象執行
22 東急百貨店位於日本之百貨公司之宣傳業務。再由原告所提
23 2018年11月至2019年5 月間於我國舉辦之國際旅展與參展攤
24 位背板、現場發放之廣告宣傳冊、一日票套組、購物優惠券
25 照片以及「遊日盟族」臉書頁面、相關新聞報導、IPass 一
26 卡通臉書貼文等證據資料（見廢止卷第83至91頁、第101 至

105 背頁、本院卷一第122 至148 頁、第427 至463 頁、卷
二第24至54頁），可知原告於上述期間曾以「東急電鐵」、
「東急集團」或「東急電鐵集團」等標識，代表東急集團於
我國旅展對我國消費者行銷其日本鐵道旅遊服務，及與我國
一卡通公司聯名合作之相關套票商品，並印製發送含關係企
業東急百貨店介紹之宣傳冊與其所經營之百貨公司購物優惠
券，上開證據可證明原告於本件申請廢止日（108 年6 月26
日）前3 年內，有透過我國舉辦之國際觀光旅遊展，在我國
宣傳促銷「東急百貨店」於日本經營之「東急」百貨公司服
務。參加人雖稱上開證據沒有日期，無法證明有原告所述之
使用事實云云，然由前開參展照片與相關媒體報導可知，原
告確實有於上述期間在我國參加旅展，並於旅展中販售東急
電鐵一日票套組，而相關媒體報導記載該一日票套組含「東
急百貨5%折價券」（見本院卷二第24、26、29、30頁），是
上開證據相互勾稽，應認確實有原告所稱的使用事實，參加
人上開主張並不足採。

(四)由原告前開所舉之使用事證，其對於系爭商標指定使用於「
百貨公司」服務之商標使用態樣，應屬商標法第5 條第1 項
第4 款之「將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告
」，然原告並未在我國設有百貨公司，亦無任何百貨公司服
務之「實際交易行為」發生在我國境內，則系爭商標有在我
國進行廣告宣傳，但卻無任何實際交易行為發生在我國時，
是否符合「商標真實使用」？此即本件之主要爭點所在。本
院認為，本件原告之使用態樣，並不符合「商標真實使用」
，理由如下：

1.商標法第1 條規定：「為保障商標權、證明標章權、團體標

章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」其立法理由謂：「商標法乃在建立註冊商標制度，以鼓勵申請註冊，藉由商標權之保護，使商標權人得以專用其註冊商標，並使消費者易於辨識，不致產生混淆誤認，故商標法之立法目的，除保障商標權人及消費者利益外，實亦寓維護市場公平競爭秩序之功能。」我國商標法採屬地主義，除個別條款（如商標法第30條第1項第11款著名商標）外，僅在其獲准商標權之領域內受保護，因此在商標屬地主義原則下，判斷商標註冊後有無使用，原則上是以商標權人或其同意使用之人，在我國管轄境內，有無使用註冊商標在其指定的商品或服務加以判斷。又61年商標法第6條原規定：「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言。」72年商標法第6條修正理由為：「本條現行規定所稱『行銷市面』，應包括行銷國內市場及外銷之情形，為明確計，爰將『行銷市面』修正為『行銷國內市場或外銷者』。」現行商標法第5條改以「行銷之目的」取代，然其修正理由特別說明：「所謂『行銷之目的』，與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS Agreement）第16條第1項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似。」由上「商標使用」規定之立法過程可知，商標之使用，前提須有「行銷之目的」，而所謂的「行銷之目的」，依商標屬地主義之精神，必須是基於商業交易之目的，在我國市場上銷售商品或提供服務，有客觀之商業交易行為，始能謂「行銷之目的」。也就是說，「行銷之目的」，並非僅僅單純「讓消費者認識該商標」而已，而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合，讓

我國消費者對於該商標所表彰之商品或服務，在我國市場上有實際之交易可能，如此，才有商標法立法目的所謂「保護我國消費者在我國領域內不會混淆誤認」、「維持我國境內市場公平競爭」可言。再者，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，我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，故已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此即為商標之維權使用。商標維權使用，除應符合上開「行銷之目的」外，更著重在商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍內之銷售市場，始能認為是商標的真實使用，如果只是單純在我國行銷商標形象，卻無全部或一部之交易行為在我國，我國消費者無法在我國就該商標所表彰之商品或服務為交易，該商標即未具備在我國開創或創造其商品或服務之市○○○路的經濟上意義，顯然失去商標之意義，即非屬商標之維權使用。例如餐飲業者將商標註冊指定使用於餐飲服務，於我國將商標標示在菜單、價目表、名片等相關文書，或在電視、新聞紙刊登廣告促銷其提供之餐飲服務，然而卻未在我國境內開設任何餐廳，而是促銷其在國外之餐廳服務，則該商標所指定之餐飲服務在我國並未產生任何跟餐飲服務有關具經濟價值的市場，自難認為符合商標之維權使用。

2.由本件事實可知，原告所提前揭資料固可見系爭商標及「百貨店」之標示，但原告並未在我國境內實際經營百貨公司，其在旅展所發放之購物折價券或宣傳單，僅是單純的廣告宣傳活動，我國消費者仍必須在原告位於日本境內的百貨公司才能使用該購物優惠券購買其服務，系爭商標所指定使用之

百貨公司服務，不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為，均發生在日本，而在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動，則依本院前開說明，即未符合商標之真實使用，不能認定原告在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務上。

3.原告雖稱：消費者付費購買的一日票套組內含東急百貨店5%購物券，是原告就東急百貨服務已與我國消費者有類似預約或預訂服務之行為，已有一部分交易行為在我國，符合商標之真實使用云云。然而，原告在旅展販售之一日票套組名稱為「東急電鐵一日票套組」特惠價350元，內含東急電鐵一日票、透明收納袋、一卡通造型卡、東急百貨店5%優惠券、TOKYU PLAZA 500日元折價券、TOKYU HANDS 5%優惠券，因此，消費者支付350元之目的主要是要購買東急電鐵一日券，其餘均屬附隨贈品，消費者取得其內之東急百貨店優惠券未必會前往消費，尚難認我國消費者因購買「東急電鐵一日票套組」，即在我國與東急百貨店達成預約或預定百貨公司服務之意思，原告主張其百貨公司服務已有一部分交易行為在我國云云，顯不足採。

4.原告又稱：若認為需有交易一部分在我國才能認定是商標真實使用，將會架空商標法第5條第1項之規定，增加法所無之限制，違反憲法第15、23條與司法院大法官釋字第730號解釋云云。然查，商標法第5條第1項第4款「為行銷之目的，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告」之商標使用態樣，前提仍需「為行銷之目的」，此由條文架構即可得知，而所謂「為行銷之目的」即著重於在我國市場上客觀之商業交易行為，此乃商標屬地主義之重要體現，且商標

之維權使用，本應具備經濟上意義，才能認為是商標真實使用，本院已詳述如前，因此並無架空該款規定、增加法所無限制及違反憲法與大法官解釋可言，若依原告解釋，則外國人僅在我國註冊商標，卻未在我國就該商標所指定使用之商品或服務有任何實際交易，而是僅透過形式上的廣告或文書取代其在我國實際提供商品或服務之義務即可維護其商標權，顯然有悖於商標法促進我國工商企業正常發展之立法本旨，也違反商標屬地主義之精神。

5.至原告所引我國案例，其中最高行政法院106 年度裁字第1956號裁定案例事實乃商標商品在長榮航空國際線上販售，但因長榮航空為我國籍航空器，在長榮航空之航空器內販售物品當然屬在我國領域內，與本案情節不同。智慧局98年2 月26日中台廢字第L00000000 號廢止處分書，該案商標權人出版之「東方文華酒店集團2007指南」標示「台灣」為亞太區國際訂房辦事處之一，並有標示「台灣」之服務專線，可知我國市場的消費者可直接透過商標權人針對我國消費者設立之臺灣訂房辦事處，直接在本國預定商標權人所提供之服務，因此消費服務之地點雖在國外，但仍有部分交易過程是在我國境內，亦與本案情節不同。另臺北高等行政法院93年度訴字第959 號、第960 號案例事實為商標指定使用在租車或飯店餐飲服務，上開判決記載「……其中臺北旅行同業公會會員名冊顯示盛興旅行社（有限公司）為『赫茲租車公司』之台灣區總代理」、「…凡世華銀行信用卡之卡友，除了享有Hertz（赫茲）租車超值優惠價格，還可享有5%的折扣優惠，讓卡友出國租車無論是為了商務或旅遊，皆有物超所值的享受。」、「…只需在台灣出發取車2 小時以前，與Hert

01 z 租車台灣總代理盛興旅行社聯絡…，即可享有上述雙重優
02 惠。」、「活動洽詢：Hertz 租車台灣總代理盛興旅行社TE
03 L：…」、「…中華航空公司在西元2003年3月1日至6月30
04 日間（即92年3月1日至6月30日）曾提供其華夏會員向參
05 加人租車之優惠方案，而觀其網頁所示之『赫茲訂車專線：
06 請電臺北00-0000-0000』由上開判決內容可知，該案商標
07 權人美商赫茲租車公司確有與我國之旅行社、銀行及航空公
08 司以代理或折扣優惠之方式合作，使我國消費者「可先在國
09 內預訂其服務」，嗣後再赴國外取得利用，已在我國產生具
10 經濟意義的交易行為。因此，上開案例均與本件不同，自無
11 法比附援引執為有利原告之論據。

12 6.另本院曉諭兩造可提供國外類似判決供法院參考，原告提出
13 日本智慧財產高等法院2017年11月29日第10071號判決、韓
14 國特許法院2010年10月21日00000000號判決節本用以支持原
15 告之主張（見本院卷二第123至127頁、第153至194頁）
16 ，然上開日本判決之案例事實為商標權人在網站上販賣「CO
17 VERDERM」商標商品並刊登廣告，該網站有以日文介紹商標
18 品牌歷史，且日本消費者可直接在該網站上訂購商品，顯見
19 該案確實有實際交易行為在日本境內，顯與本案情節不同。
20 另原告所提上開韓國判決乃在韓國註冊「Sea World」商標
21 指定使用在海豚秀之公開演出服務，該判決是出自於日本網
22 站的簡報資料，該簡報僅擷取判決片段稱「與商品不受場所
23 之制約不同，服務僅能在服務所需設備所在地提供該服務，
24 因為這樣的提供受到場所的制約，所以縱使商標權人沒有在
25 韓國境內經營其商標所指定使用之服務，但為了吸引韓國國
26 內消費者前往自己的國家，其既然已在韓國境內註冊商標並

01 進行該指定服務的廣告行為，也應認為是韓國國內註冊商標
02 之正當使用行為」，然上開段落僅為節文，本院無從了解該
03 判決案例事實之全貌為何，其所稱的「廣告行為」是只有單
04 純的廣告，或者韓國消費者可在韓國境內訂購該服務，實無
05 法得知，亦難認定該案情節與本案相同。更何況，本院前開
06 理由已說明，我國法商標之維權使用，必須在我國境內產生
07 經濟上之意義，才可算是真實使用，依本件原告之使用方式
08 ，並不符合我國法商標維權使用之定義。

09 六、綜上所述，依原告所提事證，尚難認定原告有於本件申請廢
10 止日（108 年6 月26日）前3 年內，將系爭商標真實使用於
11 第35類「百貨公司」服務之事實，自有商標法第63條第1 項
12 第2 款規定之適用，因此訴願決定將原處分關於「本件商標
13 其餘指定使用於第035 類服務之註冊，廢止不成立」部分撤
14 銷，由原處分機關另為適法之處分，並無違誤，原告訴請撤
15 銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

16 七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院
17 審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
18 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
19 1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

20 中 華 民 國 110 年 1 月 28 日

21 智慧財產法院第一庭

22 審判長法 官 李維心

23 法 官 林洲富

24 法 官 蔡如琪

25 以上正本係照原本作成。

26 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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

	、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。	

中 華 民 國 110 年 2 月 8 日
書記官 邱于婷