智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第108號

原　　告　優視傳播股份有限公司
代　表　人　林之晨（董事長）
訴訟代理人　徐胤真律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人　廖宴冬
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26日經訴字第10906308010 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本件被告之訴訟，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

一、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38類之「電視播送、有線電視播送、無線電視播送、電台廣播、電話通訊傳輸、加值網路之電信傳輸、網際網路之電信連結、線上資訊傳輸、全球電腦資訊網路之電信連結、電子佈告欄（電信服務）、光纖網路通訊傳輸、提供有關電信通訊之資訊服務」服務（下稱系爭服務），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，如附圖所示），並准予延展註冊，權利期間至117 年12月31日止。嗣參加人陳嘉行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，於108 年5 月14日申請廢止其註冊。案經被告審查，以109 年3 月2 日中台廢字第1080204 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以109 年8 月26日經訴字第10906308010 號決定駁回，原告即向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張略以：

㈠「焦糖哥哥」是原告指定參加人在原告節目中扮演角色之名稱，並非參加人之藝名。系爭商標經原告於其所製作之節目標示在扮演該角色人物旁向公眾播送，除了介紹角色名稱，同時兼有標示商標使大眾識別該節目是由原告所提供之服務的功能，自屬第38類之商標使用，此乃兒童親子娛樂產業就角色名稱商標慣用之使用方式。原告自系爭商標註冊後，即以前開方式使用系爭商標，被告既核准延展系爭商標，且被告亦在媒體採訪中表示如有播過「焦糖哥哥」相關節目，就代表系爭商標仍在使用中，上開情事足為合理信賴基礎，原處分已有違信賴保護原則。

㈡並聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告則以下列等語抗辯：

㈠原告檢送之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- 陳嘉豪」、「主持人焦糖哥哥- 陳嘉豪」等，且係以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現，予消費者之認知僅為介紹主持人／演出人員名稱之字幕，而非作為表彰系爭服務，或作為指示服務來源之識別標識，不符合商標法第5 條之商標使用。原告所稱媒體採訪報導，核屬擷取媒體之部分報導內容，及對商標使用概念容有誤解，無法作為判斷原告有無商標法第63條第1 項第2 款規定情形之證據。

㈡並聲明求為判決：原告之訴駁回。

四、參加人除援引被告答辯外，並補充如下：

㈠原告並未將系爭商標使用於提供通訊方式之服務，而是透過既存的電視台或網路播送其製作之節目內容，與系爭商標指定使用第38類服務有別。商標法自92年修正後對申請延展已改採形式審查，另媒體訪問報導僅為個人意見表達，原告均不得據以主張信賴保護。

㈡並聲明求為判決：原告之訴駁回。

五、本院得心證之理由：

㈠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。」查參加人係於108 年5 月14日以系爭商標之註冊有違商標法第63條第1 項第2 款規定申請廢止系爭商標之註冊，故本件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商標法，即100 年6 月29日修正公布，101 年7 月1 日施行之商標法（下稱商標法）為斷。

㈡次按商標法第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。又使用之商品或服務是否同一，固不受商品及服務分類表拘束，但仍得為解釋之重要參考。依「商品與服務國際尼斯分類之各類別分類資訊」有關第38類服務之說明，所謂第38類的服務包括提供一方可與另一方通訊的方式。這類服務包括直接通訊服務，例如通話、訊息傳輸、或藉由電腦或其他電子設備通訊，以及運用電腦或其他系統（例如透過電視或無線電等媒介）提供聲音或影像通訊。值得注意的是，第38類的服務在於提供通訊的方式，而非提供通訊活動可能涵蓋的內容或主題。經查，本件爭執要點在於：原告於本件申請廢止日（108 年5 月14日）前3 年內，是否有將系爭商標使用於系爭服務？

㈢原告所提使用事證無法證明申請廢止日前3 年內有將系爭商標使用於系爭服務：

1.原告所提96年至102 年間原告與參加人及其經紀公司間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資料（廢止卷答證15至17，見外置證物袋），固能證明原告於96年至102 年間為了製作「MOMO歡樂谷」等節目並在MOMO親子台頻道播出，或將前開節目錄製成專輯之目的，與參加人或其經紀公司簽訂節目主持人/ 演出人員之契約，然該等資料尚非系爭商標實際使用之直接事證，仍須參酌其他證據，以綜合判斷系爭商標是否有指定使用於系爭服務之事實。

2.原告所提西元2016年至2019年2 月間之Youtube 影音節目、106 年5 月1 日數位影音服務合約書、中華電信MOD 及台灣大哥大my Video節目資料、西元2007年至2019年4 月間之節目清單、專輯MV歌曲、實體DVD 目錄，以及銷售與播送前開

節目/ 專輯之通路資料；Youtube 註冊帳號資料；Momo購物網及Pchome線上購物等購物網站資料（商品出版日期為西元2008至2018年）；105 年至108 年3 月間之統一發票及對帳單；西元2017及2018年之「MOMO歡樂谷」專輯封面及影片；西元2014年原告記者會播放之MOMO親子台影片檔（即廢止卷答證5 、7 、8 、13、14、18、19、20、37，見廢止卷第81至90頁、97至148 頁、159 至180 頁、278 頁及外置證物袋），雖可證明原告於申請廢止日前三年所製作之MOMO歡樂谷等系列節目或專輯中，參加人有以「焦糖哥哥」名稱擔任主持人或演出人員，且該等專輯或節目所發行之DVD 、CD等商品有於網路上播送或行銷販售之事實，但原告在電視或網路上播送、傳輸節目內容或銷售節目DVD 等商品之行為，實與提供「電台廣播、電話傳輸通訊、加值網路之電信傳輸、網際網路之電信連結、線上資訊傳輸、全球電腦資訊網路之電信連結、電子佈告欄（電信服務）、光纖網路通訊傳輸、提供有關電信通訊之資訊服務」服務無涉；又「電視播送、有線電視播送、無線電視播送」等服務，是指以有線或無線播送系統，播送影像、聲音，以供公眾收視、收聽或接取之服務，原告所製作的MOMO歡樂谷系列節目，乃「電視播送、有線電視播送、無線電視播送」等服務所播送之「內容」無法認為原告是使用「焦糖哥哥」作為「電視播送、有線電視播送、無線電視播送」之服務。更何況，上開標示有「焦糖哥哥」文字者，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- 陳嘉豪」、「主持人焦糖哥哥- 陳嘉豪」等字樣，且是以在參加人臉部旁邊加註之方式呈現，因此上開使用方式會使消費者認知「焦糖哥哥」

四字是在介紹該位主持人或演出人員之名稱叫做「焦糖哥哥」，「焦糖哥哥」乃用以指涉特定的個人或角色，消費者不會認知原告是以「焦糖哥哥」來提供本件系爭「電視播送…提供有關電信通訊之資訊」等服務。以上，實難認原告於廢止日前3 年內有將系爭商標使用於系爭服務。

㈣原告雖稱：「焦糖哥哥」並非參加人的藝名而是註冊商標，又系爭商標本質上兼有「角色名稱」的特性，符合商業習慣的商標使用方式即是在角色出場時搭配向大眾展示該商標，以行銷原告「MOMO歡樂谷系列」等節目，使收視觀眾認識該角色並與原告產生連結，提高節目知名度，自符合商標使用，此亦為兒童親子娛樂產業就角色名稱商標慣用之使用方式，否則原告可在MOMO歡樂谷節目人物出場時標示東森幼幼已註冊的「水蜜桃姊姊」，將造成業界混亂、使收視觀眾陷於混淆誤認云云。然查，「焦糖哥哥」是否為參加人之藝名，實與本件爭點無涉，本件重點應在於原告使用「焦糖哥哥」之方式，是否可認為有將系爭商標使用在本件第38類的系爭服務中，原告既稱其在節目中使用「焦糖哥哥」是為了行銷MOMO歡樂谷系列節目，顯見原告並非將「焦糖哥哥」用以行銷本件第38類的通訊傳播服務，因第38類服務內容乃「提供通訊服務」，著重在提供通訊服務的「方式」（通話、訊息傳遞或聲音影像傳遞），而不是提供通訊服務的「內容」，本件原告所製作之節目雖有在角色出場時在角色旁展示系爭商標，但原告並非以之提供通訊傳播服務，顯不屬於第38類服務之範疇，況原告使用方式乃在以「焦糖哥哥」指涉特定的個人或角色，亦非使用「焦糖哥哥」提供系爭服務。又角色名稱甚至個人姓名，只要能作為識別其所指定使用之商品

或服務來源，當然可註冊為商標，然在探討商標維權使用時，必須細究該商標是否確實有符合交易習慣真實使用在其指定之商品或服務上。兒童親子娛樂產業將角色名稱註冊為商標，所註冊之類別涵蓋甚廣，原告在本件雖無法被認定為有將系爭商標使用在系爭服務（第38類），然仍可能構成其他註冊類別之使用，端視其使用之方式與指定之商品、服務之是否性質相同而定，原告稱本院上開認定將會推翻兒童親子娛樂產業慣行作法、造成觀眾混淆誤認云云，自不可採。

㈤另原告雖舉本院103 年度行商訴字第89號判決，主張第38類「有線電視播送」等服務之商標使用，只需有透過播送設備使公眾得以接收節目內容即屬之，而原告所製作之電視節目及網路影音內容中有使用「焦糖哥哥」並透過有線電視及網際光纖網路向公眾播送，即屬本件商標使用云云。然該案為商標註冊案而非廢止案，且該案僅是在闡述第38類「有線電視播送服務、電視播送服務」不限於「有線或無線廣播電視系統經營者」，尚包含「頻道供應者」（見廢止卷第79頁），與本案情節不同，自無法比附援引執為有利之論據。

㈥原告又稱，本件被告既准予延展系爭商標，被告更曾在媒體表示如有播過「焦糖哥哥」相關節目，就代表系爭商標仍在使用中，顯見原處分有違信賴保護原則云云。然按92年5 月28日修正前商標法第25條第1 項、第2 項第2 款原規定：「申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前、後六個月內申請。但於期滿後六個月內申請者，應加倍繳納規費。」、「「前項申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限。其有左列情形之一者，不予核准：二、於商標專用期間屆滿前申請延展註冊而於申請前三年內無正當事由未使

用者。三、於商標專用期間屆滿後申請延展註冊而於商標專用期間屆滿前三年內無正當事由未使用者。」嗣修正時廢除延展申請實體審查規定，而改採形式審查，因此縱使被告於107 年間准予延展系爭商標註冊，但被告當時既未就系爭商標是否有3 年內未使用之情事為實體審查，即難作為本件系爭商標不具廢止事由的信賴基礎。又商標是否符合維權使用要件，應以商標權人檢送之使用證據加以判斷，非以媒體採訪內容為準，況被告商標組組長在媒體所稱「MOMO親子台如果在過去3 年，曾經播過『焦糖哥哥』的相關節目，就代表該商標仍在使用中」（見廢止卷第158 頁），僅是就通案表示意見，上開內容並未針對原告節目使用「焦糖哥哥」之方式與「焦糖哥哥」商標所註冊之商品或服務類別，依商標維權使用之要件為分析，自不足以作為原告信賴保護之依據。因此原告主張原處分違反信賴保護原則，自不足採。

㈦至原告對於本件情形是否屬於第38類商標維權使用，聲請囑託鑑定（見本院卷第161 頁），然商標是否構成商標法第63條第1 項第2 款廢止註冊事由，乃本院認定事實及適用法律之職權，且本院認為原告所提證據無法證明系爭商標有使用於系爭服務，理由已詳述如前，自無送鑑定之必要，附此敘明。

六、綜上所述，本件依原告所提使用證據，均無法證明其於系爭商標申請廢止前3 年內，有符合交易習慣而真實使用於所指定之系爭服務之事實，故系爭商標之註冊自有商標法第63條第1 項第2 款之情形，而應廢止其註冊。從而，原處分所為「系爭商標之註冊應予廢止」之處分，於法並無不合，訴願決定，予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願

決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

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　林洲富

法　官　蔡如琪

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。	

中　　華　　民　　國　　110　　年　　5　　月　　3　　日

書記官　邱于婷