最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第29號

上　訴　人　日盛金融控股股份有限公司
代　表　人　黃錦瑭
訴訟代理人　洪靜雯　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
參　加　人　日盛證券投資信託股份有限公司
代　表　人　彭祖瀚
訴訟代理人　張東揚　律師
　　廖嘉成　律師
　　鄭耀誠　律師

上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國106年1月25日智慧財產法院105年度行商訴字第107號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、緣上訴人前於民國94年5月3日以「日盛集團JIH SUN GROUP及盛圖（彩色）」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36類「銀行服務、發行信用卡服務、信用調查、有價證券經紀業、抵押貸款、融資服務、證券商業務、投資之評估分析諮詢顧問服務、保險服務、提供財務金融資訊、投資資產管理顧問、證券承銷」服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，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95年3月16日起至105年3月15日止。嗣參加人於104年11月13日以系爭商標有違商標法第63條第1項第2款之規定，向被上訴人申請廢止其註冊。經被上訴人審查，以105年2月1日中台廢字第L00000000號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。上訴人不服，提起訴願，經經濟部於105年6月1

日以經訴字第10506305860號訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。惟本件判決結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害。職是，參加人聲請參加本件被上訴人之訴訟，於法並無不合，原審乃依行政訴訟法第42條第1項之規定，予以准許。嗣經原審判決駁回，上訴人猶未服，提起上訴。

二、上訴人起訴主張：依上訴人檢附之證據資料，實質上並未變更系爭商標「主要識別」之特徵部分，對於一般消費者而言，亦可產生與系爭商標相同之印象，難謂上訴人無使用系爭商標之事實。又系爭商標創設以來，大量使用於上訴人企業發行使用之存摺外觀、金融卡之行號說明、營業處所之外觀設計、店招使用等，可以彰顯系爭商標之相關物品當中，持續廣泛流通於市場中，並實際使用在商業行為上，未曾有停止使用。雖上訴人於100年起有使用其他新商標，然未曾召回使用系爭商標圖樣之存摺/金融卡，更可證明系爭商標迄今亦然時常出現在消費者寓目之中，且符合一般商業交易習慣，顯然不存在應受廢止之事由。另上訴人實際使用之商標雖與系爭商標所註冊之圖樣形式上略有不同，惟並未變更系爭商標「主要識別」之特徵部分，依社會一般通念仍不失其同一性，被上訴人將不具識別性、聲明非專用部分併列為整體審查標準，遽認上訴人未完整使用系爭商標，使上訴人受到廢止處分，應認被上訴人有裁量瑕疵而生違法之虞等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：上訴人所提相關證據資料，有部分或未標示日期，或勾稽後所得日期在系爭商標申請廢止日之後，或未見有系爭商標完整圖樣，無從證明系爭商標有於申請廢止日前3年內使用之事實。又相關新聞報導及第一屆「金桂獎」頒獎新聞稿等資料，其內容均未見有系爭商標，且日期均在系爭商標申請廢止日3年之前，無法證明系爭商標有於申請廢止日前3年內使用之事實。至於存錢筒、手提袋、杯子、

便條紙等商品贈品上固可見系爭商標完整圖樣，惟均無日期可稽，復無其他資料可供勾稽佐證該等商品贈品確係與系爭商標所指定之服務有關，仍難據此逕認系爭商標於申請廢止日前3年內有被依法使用之情事等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

四、參加人則以：上訴人所提附件1、附件2等證據資料，皆未完整使用系爭商標圖樣，自無從作為系爭商標使用事證。又存錢筒、手提袋、杯子、便條紙等商品贈品，雖可見系爭商標完整圖樣，惟無其他資料可供勾稽佐證該等商品贈品確係與系爭商標所指定之服務有關，自不得作為系爭商標之使用證據。另上訴人所提出之所有金融卡、存摺影本，所標示之商標圖樣均未完整使用系爭商標圖樣，且實際使用人分別為訴外人日盛證券股份有限公司（下稱日盛證券）、日盛國際商業銀行股份有限公司（下稱日盛銀行）與日盛期貨股份有限公司（下稱日盛期貨），並非上訴人，自非適格證據等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件兩造之爭執點為：系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款規定廢止註冊之適用：㈠依商標法第5條第1項、第2項、第57條第3項、第63條第1項第2款規定、本院103年度判字第712號判決意旨，系爭商標係由一紅色矩形底上反白之「圓形框內置盛字」之「盛圖」結合置於右側且呈上下排列之墨色中文「日盛集團」及外文「JIH SUN GROUP」所組成，指定使用於「銀行服務、發行信用卡服務、信用調查、有價證券經紀業、抵押貸款、融資服務、證券商業務、投資之評估分析諮詢顧問服務、保險服務、提供財務金融資訊、投資資產管理顧問、證券承銷」服務，則依本案爭點即為上訴人提出之使用證據資料，是否可認上訴人於參加人申請廢止日（104年11月13日）前3年內，有將系爭商標實際使用於前揭服務之事實？惟依上訴人所提證券存摺影本、營業處所大門照片、存款存摺影本、期貨交易款項自動撥轉同意書、銀行提款卡、受託

買賣外國有價證券委託書影本、新聞報導及第一屆「金桂獎」頒獎新聞稿等網頁影本、存錢筒、手提袋、杯子、便條紙、絲巾、筷子等贈品、拍賣存錢筒商品網頁資料影本等證據資料，或未標示其使用日期，或未完整使用系爭商標整體文字及圖樣，或雖有使用系爭商標整體文字及圖樣，然無其他資料可供勾稽佐證係屬與系爭商標所指定之「銀行服務、發行信用卡服務……證券承銷」等服務有關之物品、商業文書或廣告，尚不得作為系爭商標之使用證據，自無法證明系爭商標有於申請廢止日前3年內使用之事實。㈡依上訴人前揭所舉系爭商標之使用證據資料，均核與系爭商標整體文字及圖樣存有差異，此予消費者整體寓目印象當非系爭商標之使用。又其實際使用方法，雖包含系爭商標中之矩形底上反白之「圓形框內置盛字」之「盛圖」、墨色中文「日盛集團」、外文「JIH SUN GROU」等部分文字及圖樣，然此乃僅表彰上訴人控股公司旗下之日盛銀行、日盛證券、日盛期貨等子公司提供銀行、證券、期貨之個別金融服務內容，並非如系爭商標係由紅色矩形底上反白之「圓形框內置盛字」之「盛圖」結合置於右側且呈上下排列之墨色中文「日盛集團」及外文「JIH SUN GROUP」所組成，表彰日盛集團係結合多個事業企業主體於指定之金融服務內容，則相關消費者單就上開個別部分文字及圖樣，即無從藉之區別上訴人或其集團成員間之服務來源，是依前揭使用證據資料與卷附現有證據資料綜合勾稽對照，上訴人實際使用之商標與系爭商標圖樣顯然不同，實質上已有變更，而非僅就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化，二者依社會一般通念，應認已喪失其同一性。至於上訴人實際使用之商標文字及圖樣或與系爭商標不無近似之處，而足使消費者聯想該商標與系爭商標均係同一系列商標，然此與是否為系爭商標之使用，核屬二事，仍無從認為此有使用系爭商標之事實。㈢上訴人提出前揭存摺、金融卡之使用證據，核與系爭商標文字及圖樣明顯有別，依社會一般通念，已喪失其同一性。又原審

99年度民商上字第8號判決之個案事實，與本案上訴人並未使用系爭商標整體文字及圖樣之方法不同，自無從據以比附援引為爭執系爭商標並無存在廢止事由之論據，即認被上訴人之處分有何違法之處。㈣綜上所述，上訴人檢送系爭商標之使用證據，無從證明上訴人於參加人申請廢止日（104年11月13日）前3年內，有使用系爭商標之事實，被上訴人以其違反現行商標法第63條第1項第2款規定，為系爭商標應予廢止之處分，於法並無不合等語，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

六、上訴意旨略以：依商標法第64條規定，上訴人檢附之證據資料，其中銀行提款卡部分標有「日盛集團─日盛國際商業銀行JIH SUN INTERNATIONAL BANK及盛圖(紅底白字)」、證券存摺部分則標有「日盛集團─日盛證券JIH SUN SECURITIES及盛圖（紅底白字）」，雖與系爭商標所註冊之圖樣形式上略有不同，惟皆包含紅底白字「盛圖」，並有中文「日盛」及英文「JIH SUN」部分，顯皆有包含系爭商標「主要識別」之特徵部分。其中雖有「證券」、「國際商業銀行」等，因其為上訴人之子公司，故有傳達予消費者其所指示之服務來源為商標權人之認知觀念，對於一般消費者而言，亦可產生與系爭商標相同之印象，應可認二者具有同一性，難謂上訴人無使用系爭商標之事實。原判決未考量上情，其認定事實顯有違背論理、經驗法則及判決不備理由之違法等語。

七、本院查：

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。」查參加人於104年11月13日以系爭商標有違商標法第63條第1項第2款規定，向被上訴人申請廢止其註冊，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日施行之現行商標法為斷。

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：「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。

㈢經查，原判決就上訴人所提如原判決所示之使用證據資料審認，以上開證據資料，或未標示其使用日期，或未完整使用系爭商標整體文字及圖樣，或雖有使用系爭商標整體文字及圖樣，然無其他資料可供勾稽佐證係屬與系爭商標所指定之「銀行服務、發行信用卡服務……證券承銷」等服務有關之

物品、商業文書或廣告，尚不得作為系爭商標之使用證據，自無法證明系爭商標有於申請廢止日前3年內使用之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。

㈣另按使用註冊商標應以原註冊的商標整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標（商標法第64條參照）。而所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，商標權人於實際上使用註冊商標時，就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化，倘依社會一般通念足使消費者產生與原註冊商標係同一商標之認知時，始應認為係使用其註冊商標。經查，系爭商標實際使用方法，雖包含系爭商標中之矩形底上反白之「圓形框內置盛字」之「盛圖」、墨色中文「日盛集團」、外文「JIH SUN GROU」等部分文字及圖樣，然此乃僅表彰上訴人控股公司旗下之日盛銀行、日盛證券、日盛期貨等子公司提供銀行、證券、期貨之個別金融服務內容，並非如系爭商標係由紅色矩形底上反白之「圓形框內置盛字」之「盛圖」結合置於右側且呈上下排列之墨色中文「日盛集團」及外文「JIH SUN GROUP」所組成，表彰日盛集團係結合多個事業企業主體於指定之金融服務內容，從而原判決認定：相關消費者單就上開個別部分文字及圖樣，即無從藉之區別上訴人或其集團成員間之服務來源，則上訴人實際使用之商標與系爭商標圖樣顯然不同，實質上已有變更，而非僅就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化，二者依社會一般通念，應認已喪失其同一性等情，業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。

㈤更何況，本件系爭商標之註冊申請，原係因違反申請時商標法第23條第1項第13款前段規定（現行法第30條第1項第10款前段），致消費者有混淆誤認之虞，經被上訴人以核駁先行通知書，通知陳述意見，嗣經相關商標權人同意，始由被上訴人依據同條項後段而准許註冊，此有核駁先行通知書、同意書、核准審定書等件，附於系爭商標註冊審定卷可稽，足見系爭商標與其他相關聯商標已有近似或相同，易致消費者混淆誤認之虞，則系爭商標權人在維權使用上，自更應負有義務符合一般商業交易習慣之使用，足以使相關消費者認識所使用方式與註冊之系爭商標不失同一性；商標之維權使用，不應使消費者聯想該實際使用方式與其他關聯商標係同一商標權人之系列商標。如前所述，系爭商標經實際使用方式與系爭商標有上開不同之處，卻足使消費者聯想該商標使用方式與其他關聯註冊商標係同一商標權人之系列商標，自更難認本件與系爭註冊商標為同一性之使用，附此敘明。

㈥從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　1　　月　　17　　日

最高行政法院第四庭

審判長法官　鄭　小　康

法官　沈　應　南

法官　林　文　舟

法官　帥　嘉　寶

法官　劉　介　中

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　108　　年　　1　　月　　17　　日

書記官　劉　柏　君