最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第279號

上　訴　人　日盛證券股份有限公司
代　表　人　唐承健
訴訟代理人　林志剛　律師
　　楊憲祖　律師
　　黃闡億　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　郭尚文
訴訟代理人　廖嘉成　律師
　　鄭耀誠　律師
　　陳巧宜　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108年4月18日智慧財產法院107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、本件參加人代表人原為彭祖瀚，嗣變更為郭尚文，茲據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、緣上訴人於民國86年7月16日以「日盛及圖」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「證券商業務」服務，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局，下稱被上訴人）申請註冊。經被上訴人審查，於87年9月16日核准公告為註冊第101987號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人於104年11月13日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款之廢止事由，向被上訴人申請廢止註冊。案經被上訴人審查，以107年6月19日中台廢字第1040606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）。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，並聲明：撤銷原處分與訴願決定。原審依參加人之聲請准其獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張、被上訴人暨參加人在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠上訴人於廢止申請日之前3年內未使用系爭商標：1.附件1、8之李○○、葉○○、詹○○、潘○○證券存摺部分內頁影本，固列有廢止申請前3年內證券交易資訊，惟其證券存摺封面所標示之方底圓框「盛」字圖樣，與系爭商標以中文「日盛」搭配圓框「盛」字圖之整體商標態樣有別，無法作為系爭商標之使用事證。2.附件1之林○○證券存摺封面影本，除未能得知使用日期之外，其上標示之方底圓框「盛」字圖搭配右側上下並列「日盛集團」、「日盛證券」、「JIH SUN SECURITIES」之整體商標態樣，亦與系爭商標之主要識別特徵不同，相關消費者會產生與系爭商標不同之印象，且其標示「日盛集團」，並非上訴人之母公司或關係企業，故無法認定有傳達予相關消費者其所指示之服務來源為上訴人之認知觀念，無法作為申請廢止日前3年內系爭商標有使用之事證。3.附件1、7之受託買賣外國有價證券委託書，其空白委託書並無實際使用之情事，104年1月12、13日之受託買賣外國有價證券委託書影本，屬私文書性質之商業文書，未見委託人簽章，無法作為申請廢止日前3年內系爭商標有使用之事證。4.附件1之日盛國際商業銀行（下稱日盛銀行）證券活期儲蓄存摺、活期儲蓄存款存摺、綜合存款存摺、外幣綜合存款存摺等封面影本及其部分內頁影本資料、日盛銀行金融卡及交易明細資料影本，其屬日盛銀行提供之一般金融卡存款、轉帳、提款、扣款等銀行業務服務，與上訴人是否有以系爭商標作為表彰提供證券商業務服務無涉。5.附件1、5之公司

大門照片，其大門上標示之圓框「盛」字圖，非系爭商標之整體使用，且未能得知其表彰之服務項目業務範圍。附件1、5、6之期貨交易款項自動撥轉同意書影本，其上標示之方底圓框「盛」字圖搭配右側上下並列「日盛集團」、「日盛期貨」或「日盛集團」、「日盛期貨股份有限公司」、「JIN SUN FUTURES CO.,LTD.」整體態樣，顯與系爭商標有別，且係日盛期貨股份有限公司（下稱日盛期貨公司）為辦理客戶購買國內期貨與選擇權交易所使用之文件，自與上訴人提供證券商業務之服務有別。6.上訴人與母公司日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）於98年經營權易手外資，因而於99年12月15日發表新企業識別標章橘紅雙色圖樣，上訴人依新經營團隊規劃，採用完全不同之實際使用商標，其主觀認知為系爭商標已不再具有表彰其服務或商品來源。原證1之興櫃股票委託書，其上所標示方底圓框「盛」字圖，搭配右側上下並列「日盛金控」、「日盛證券」所構成之整體商標態樣，已與系爭商標之主要識別特徵不同，非僅商標圖樣大小、比例、字體或書寫排列方式等略為形式上之改變，依一般社會通念及相關消費者認知，非屬系爭商標之使用。又其中「日盛金控」標示，係日盛金控公司而非上訴人，則上開標示是否足使相關消費者清楚辨識商品服務來源為上訴人，容有疑問。㈡綜上，系爭商標有商標法第63條第1項第2款之廢止註冊情形，被上訴人所為系爭商標應予廢止之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等語，駁回上訴人在原審之訴。

五、本院按：

㈠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。」第65條第1項及第2項規定：「（第1項）商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答

辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。（第2項）第63條第1項第2款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。」第67條第3項規定：「（第3項）商標權人依第65條第2項提出使用證據者，準用第57條第3項規定。」第57條第3項規定：「（第3項）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。」準此，商標權人應真實使用註冊商標，其使用須符合一般商業交易習慣，此即商標權人為維護其商標權之使用，亦稱商標之維權使用，如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年，即構成註冊商標之廢止事由。

㈡商標法第5條規定：「（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。」商標最主要功能在於使消費者識別商品或服務來源，另參酌商標法係採屬地主義之原則，商標使用係指使用人基於行銷之目的，於客觀上在國內有積極使用商標於指定之商品或服務之行為（例如商標法第5條規定之使用情形），足使相關消費者認識為指示商品或服務之來源，而得與他人之商品或服務相區別，亦即商標使用係藉以表彰使用人自身所提供之商品或服務來源。消費者與商標權人或其被授權人進行商品或服務交易後，如因此取得標示商標之商品或與服務相關之媒介物（例如：物品、文書或其他媒介物）時，消費者後續持有、使用或處分該商品本身，抑或提示與服務相關之物品或媒介物，而使商標權人或其被授權人依約提供服務之行為，因消費者並非商品或服務之提供者，故消費者之上述行為並無為商標權人表

彰其所提供商品或服務來源，而為其促銷或銷售商品或服務之商業交易目的，自難謂其使用為商標權人之維權使用。經查，系爭商標係指定使用於「證券商業務」服務，上訴人接受客戶委託買賣有價證券時，固曾核發證券存摺予客戶，惟客戶持有證券存摺或使用證券存摺請求上訴人提供服務之行為，並無為上訴人表彰其服務來源，而為其促銷證券商業務服務之目的，則客戶縱曾於廢止申請日前3年內持有標示商標之證券存摺或使用證券存摺請求上訴人提供服務，依上開說明，亦難認客戶有為上訴人使用商標之行為。至上訴人提供證券商業務服務時，縱有須經客戶提示證券存摺之情形，惟客戶係透過服務提供場所之相關物品、商業文書或廣告，始得識別其進行證券相關交易時之服務來源是否為上訴人，客戶提示標示系爭商標之證券存摺僅係供上訴人辨識以提供服務，而非上訴人用以對客戶表彰服務來源之相關物品，上訴人更無積極使用證券存摺所標示之商標以表彰其所提供服務之行為，自不該當於商標法第5條規定之商標使用。

㈢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。所謂同一性，係指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，而認為二者是同一商標，即具同一性。又獲准註冊之商標如為文字及圖形之聯合式，則商標實際使用時，應一併使用該文字及圖形，如僅單獨使用其中一部分，即不認為有使用註冊商標；反之，商標實際使用時，除使用該文字及圖形外，另附加其他文字或註記作為主要識別特徵，依社會一般通念及消費者的認知，已不認為是同一商標，縱係表彰相同之商品或服務來源，亦不具同一性。經查，本件參加人於104年11月13日向被上訴人申請廢止系爭商標之註冊後，上訴人雖提出上開使用證據，惟系爭商標係以方底圓框「盛」字圖搭配中文「日盛」字樣作為商

標圖樣，而李○○、葉○○、詹○○、潘○○證券存摺封面係標示方底圓框「盛」字圖，林○○證券存摺封面係標示方底圓框「盛」字圖搭配右側上下並列「日盛集團」、「日盛證券」、「JIH SUN SECURITIES」等字樣，照片之公司大門係標示圓框「盛」字圖，期貨交易款項自動撥轉同意書影本係標示方底圓框「盛」字圖搭配右側上下並列「日盛集團」、「日盛證券」、「JIH SUN FUTURES CO., LTD」字樣，興櫃股票委託書係標示方底圓框「盛」字圖搭配右側上下並列「日盛金控」、「日盛證券」字樣等情，為原判決確定之事實，經核與卷附證據相符，基此，原判決以：上開使用證據之整體商標態樣，已與系爭商標之主要識別特徵不同，非僅商標圖樣大小、比例、字體或書寫排列方式等略為形式上之改變，依一般社會通念及相關消費者認知，非屬系爭商標之使用，至活期儲蓄存摺、存款存摺及金融卡均係使用於銀行服務，非系爭商標指定之證券商業務服務，均不足以證明上訴人於申請廢止日（104年11月13日）之前3年內有使用系爭商標之事實，故系爭商標有商標法第63條第1項第2款應予廢止註冊之情形，揆諸上開規定及說明，於法並無不合。又受託買賣外國有價證券委託書上所標示之商標既與興櫃股票委託書相同，除方底圓框「盛」字圖及中文「日盛」外，另附加「證券」及「日盛金控」等文字作為主要識別特徵，自與系爭商標圖樣顯然不同，且實質上已有變更，依社會一般通念及消費者認知，實無從認為係同一商標，應認已喪失其同一性。上訴意旨主張：「日盛證券」為上訴人公司名稱特取部分，不可能使消費者誤認其指向其他來源，「日盛金控」為上訴人母公司日盛金控公司對外簡稱，有加強指示服務來源為日盛金控公司成員的印象，可使消費者對商標圖樣表彰之服務來源有更進一步的認識，故興櫃股票委託書及受託買賣外國有價證券委託書上標示之商標與系爭商標具有同一性，原判決認其非屬系爭商標之使用，違背商標法第64條之規定云云，即屬無據。至原判決理由雖記載興櫃股票委託書上

標示商標與系爭商標不同，使用上已不具備「識別性」云云，惟觀其前後文義，應係不具備「同一性」之誤載，是上訴意旨主張：原判決稱興櫃股票委託書標示之商標圖樣在使用上不具備識別性，違背商標法第18條第2項規定云云，容有誤解。

㈣商標權人為證明有使用註冊商標，須檢送申請廢止前3年之使用證據，其使用證據應有註冊商標、日期及使用人的標示，或其他可以辨識其為註冊商標、日期及使用人的佐證資料，或有可將使用證據互相勾稽串聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證，如使用證據為私文書，除經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，而推定其為真正之情形外，應由商標權人證明其為真正，如非真正，即無證據能力。原判決所稱：104年1月12、13日之受託買賣外國有價證券委託書影本，屬私文書性質之商業文書，委託方式記載為電話，未見委託人簽章，無法作為申請廢止日前3年內系爭商標有使用之事證等情，核係就該私文書之真正性予以論述，尚非認私文書均不得作為使用證據，而否認其證據能力。上訴意旨主張：商標法第5條第1項第3款及第4款得作為商標使用之證據，包括與提供服務有關之物品及與商品或服務有關之商業文書或廣告，均可能為私文書，顯然商標法亦未排斥私文書得作為證據，原判決以該受託買賣外國有價證券委託書屬私文書性質之商業文書而否認其證據能力，顯然違法云云，亦無可採。

㈤原判決已論明：審核生效日期自103年4月起至104年2月間之期貨交易款項自動撥轉同意書影本，其上標示之方底圓框「盛」字圖搭配右側上下並列「日盛集團」、「日盛期貨」或「日盛集團」、「日盛期貨股份有限公司」、「JIN SUN FUTURES CO.,LTD.」整體態樣，顯與系爭商標有別等情，則上開使用證據實際使用之商標與系爭商標既不具同一性，縱認期貨交易亦屬證券商業務服務，或上訴人曾授權日盛期貨公司使用系爭商標，亦不足以證明上訴人於廢止申請日之前3

年內有使用系爭商標。上訴意旨主張：上訴人於原審已主張日盛期貨公司為系爭商標被授權人，且上訴人為期貨交易輔助人，期貨交易應包含在證券商業務服務內，期貨交易款項自動撥轉同意書上使用之商標應屬系爭商標之使用，惟原判決未說明不採之理由，顯有判決不備理由云云，亦不足取。

㈥末查，上訴人所提出之使用證據，或係使用商標與系爭商標不具同一性，或係未使用於系爭商標所指定之證券商業務服務，而無法證明其於申請廢止日（104年11月13日）之前3年內確有使用系爭商標於指定之服務之事實，至上訴人所核發之證券存摺縱未收回換發或禁止使用，惟客戶持有證券存摺或使用證券存摺請求上訴人提供服務之行為，並非為上訴人使用商標之行為，且證券存摺上所使用商標與系爭商標並不具同一性，均已如前述，況原判決已就上訴人所提出之使用證據逐一論駁，並無未依證據認定事實之情事，且未認定上訴人提出之證據不多，上訴意旨主張：上訴人並未全數收回換發或禁止消費者使用載有系爭商標之存摺或金融卡，亦無積極使之失效，均證上訴人有積極使用系爭商標之主觀意識及行為，上訴人公司集團雖曾發表新企業識別標章，但不代表因此放棄使用原註冊商標，上訴人已提出存摺、受託買賣外國有價證券委託書、公司大門照片、期貨交易款項自動撥轉同意書、興櫃股票委託書等眾多證據資料，原判決竟仍認為上訴人提出之證據不多，顯有未依證據認定事實之情形，且違背商標法第65條第2項及第57條第3項規定云云，亦無理由。

㈦綜上所述，上訴人之主張均無可採，原判決將訴願決定及原處分均予維持，並駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、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　　109　　年　　5　　月　　21　　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　吳　明　鴻

法官　蕭　惠　芳

法官　曹　瑞　卿

法官　高　愈　杰

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　21　　日

書記官　劉　柏　君