最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第281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
上　訴　人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
被上訴人　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7月11日智慧財產法院107年度行商更(一)字第4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、本件被上訴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、本件上訴人日盛證券股份有限公司（下稱日盛證券）係智慧財產法院（下稱原審）依行政訴訟法第42條規定命參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，依本院民國97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應併列智慧局為上訴人。

三、緣日盛證券於86年7月16日以「日盛設計圖㈠」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日改制為智慧局）申請註冊。經智慧局審查，於87年11月16日核准公告為註冊第103957號商標（下稱系爭商標）。嗣被上訴人於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，向智慧局申請廢止其註冊。案經智慧局審查，以105年11月8日中台廢字第L00000000號商標廢止處分書為廢止不成立之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人仍未甘服，遂向原審提起行政訴訟，並聲明：撤銷訴願決定及原處分，智慧局應作成廢止系爭商標註冊之處分。原審依職權命日盛證券獨立參加智慧局之訴訟，並以106年度行商訴字第53號行政判決駁回後，被上訴人提起上訴，經本院以107年度判字第571號判決廢棄，發回原審更為審理，經原審更為審理後，以107年度行商更(一)字第4號行政判決如被上訴人之聲明，日盛證券不服，提起本件上訴。

四、被上訴人起訴主張、智慧局暨日盛證券在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠系爭商標為原日盛集團之舊企業識別標誌（即Corporate Identity,下稱CI），日盛證券及其母公司日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控）、同為子公司之日盛國際商業銀行股份有限公司（下稱日盛銀行），與被上訴人、日盛報關股份有限公司、日盛國際租賃股份有限公司等，均曾於日盛金控易手外資前，使用日盛集團舊CI。日盛金控、日盛證券及日盛銀行於98年經營權易手外資，日盛金控於99年12月15日在官網發布新聞稿，其中所謂「對外、改頭換面」，顯示其主觀意圖為全面撤換舊CI改用新CI，特別是對消費者表彰其營業主體來源，所提供客觀服務相關之物品、商業文書、廣告、電子媒體、網路或其他媒介物之標識，將全面更換為新CI。日盛證券各營業據點自99年起陸續全面更換外觀巨型招牌，幾乎於100年、101年全面揚棄舊CI，徹底更換為新CI。此外，日盛證券所有與其提供服務有關之物品、商業文書、廣告、電

子媒體、網路或其他媒介物之標識均已更換為新CI，可知日盛證券已揚棄以系爭商標作為表彰其服務來源之主觀意圖。㈡系爭商標圖樣係由一紅底矩形外框，內置一反白圓形內框，該圓形內框中有一反白之中文「盛」字所組成，李○○、葉○○之證券存摺影本及潘○○證券存摺正本，雖有系爭商標圖樣（其中影本部分為黑白影印），惟證券存摺登載服務係由日盛證券所提供，而非客戶所提供，故客戶提示證券存摺請求日盛證券予以補登之行為，並無為其表彰服務來源，而為促銷或銷售商品或服務之目的，自不得以客戶持標示系爭商標證券存摺進行補登之行為，即謂客戶有於交易日期或登摺日期為日盛證券使用系爭商標之行為。至證券存摺上所標示商標、戶名、帳號僅係供日盛證券辨識客戶之用，客戶辦理證券存摺登載必須實際至日盛證券營業場所，而日盛證券於其營業場所相關物品所標示之商標，自99年之後均已全面更換為新的CI，相關消費者自會認為日盛證券係以新的CI作為表彰其服務來源之標識。㈢受託買賣外國有價證券委託書、興櫃股票委託書之紅色方框內置白色圓框及中文「盛」字右方另標示「日盛金控-日盛證券」字樣，且日盛證券已申請註冊多件以「盛」圖結合「日盛」等文字之商標圖樣，包含註冊第36936、101987、0000000號商標，自應認為不同「盛」圖商標圖樣之間，不具有同一性。另本院107年度裁字第561號裁定亦肯認原審106年度行商訴字第95號行政判決認定紅底方框內置反白圓形「盛」字圖，與墨色正圓圖框內置「盛」字商標不同，故前揭受託買賣外國有價證券委託書、興櫃股票委託書上標示之圖樣，與系爭商標不具有同一性，不得作為系爭商標使用之證據。至期貨交易款項自動撥轉同意書為黑白影本，其上黑色框內置白色圓框及「盛」字右方另標示「日盛集團　日盛期貨股份有限公司」或「日盛集團　日盛期貨」，該「日盛期貨」與日盛證券並非同一主體，顯非用以表彰日盛證券之「證券商業務」服務，自不得作為日盛證券使用系爭商標之證據。㈣日盛證券以104年5月22

日日證字第1043000034 50號函致中華民國期貨業商業同業公會函文附件之景美分公司大門照片，玻璃門上圓形外框內含「盛」字之圖樣，為灰色正圓框內置灰色「盛」字，並無底色方框，與日盛證券註冊之另一第29775號商標，正圓圓框內置「盛」字圖樣較為近似，與系爭商標為紅底方框內有白色圓框及「盛」字之圖樣，有所不同，難認具有同一性。且該函（稿）左上方及該函附件1開戶台、附件8入口設備、附件12傳真機旁文件、附件13公司大樓外觀及入口含招牌，均標示日盛證券新的CI，可證景美分公司之營業場所，已全面更換新的CI作為表彰服務來源之標識，僅憑數十個營業據點一處玻璃門上留有原來的舊CI，尚不足證明日盛證券有使用系爭商標之行為。㈤綜上，日盛證券提出之證據無法證明其於系爭商標申請廢止日前3年內有使用系爭商標之行為，有商標法第63條第1項第2款規定應予廢止之事由，智慧局所為系爭商標廢止不成立之處分，有所違誤，訴願決定予以維持，亦有未合等語，判決撤銷訴願決定及原處分，並命智慧局作成系爭商標應予廢止之審定。

六、本院經核原判決之結論並無違誤。茲就上訴理由再予補充論述如下：

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。

㈢經查，系爭商標係指定使用於「證券商業務」服務，李○○、葉○○之證券存摺影本及潘○○證券存摺正本確有標示系爭商標等情，為原判決確定之事實，而日盛證券接受客戶委託買賣有價證券時，依證券經紀商受託買賣有價證券辦法第

12條規定，須核發證券存摺予客戶，是上開證券存摺之所有人確有委託日盛證券買賣有價證券。上開證券存摺內頁所登載有價證券買賣或餘額登摺之日期，雖可佐證日盛證券確有於上開日期提供證券商業務服務予上述客戶，惟客戶於委託日盛證券進行有價證券買賣之交易過程中，均無須提示證券存摺，是客戶委託日盛證券買賣有價證券時，自無透過證券存摺使用商標之行為。至客戶提示證券存摺請求日盛證券補登有價證券餘額時，並無為日盛證券表彰其服務來源，而為其促銷服務之目的，依上開說明，亦難認客戶有於登摺日期為日盛證券使用系爭商標。日盛證券與客戶簽訂受託買賣有價證券契約，而將系爭商標用於其所核發之證券存摺時，雖有使用系爭商標於提供證券商業務服務之物品，然證券存摺核發交付予客戶後，系爭商標縱可指示該證券存摺係來自日盛證券，而得與其他證券存摺相區別，客戶實係透過服務提供場所之相關物品、商業文書或廣告，抑或數位服務之數位平台之相關標示始得識別其進行證券相關交易時之服務來源是否為日盛證券，日盛證券提供實體服務時，客戶提示標示系爭商標之證券存摺僅係供日盛證券辨識以提供服務，而非日盛證券用以對客戶表彰服務來源之相關物品，日盛證券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。據此，原判決以：日盛證券提出之證券存摺，其封面雖有標示系爭商標，且客戶於申請廢止日（104年11月13日）前3年內有補登存摺或交易行為，仍不能證明日盛證券於申請廢止日前3年內有使用系爭商標之事實，於法並無違誤。上訴意旨主張：李○○、葉○○之證券存摺影本及潘○○證券存摺正本均標有系爭商標，用以受託買賣有價證券之用，依登載之交易日期或登摺日期，可證日盛證券於申請廢止日前3年內有使用系爭商標於證券商業務，原判決忽視日盛證券在本案申請廢止前3年內持續地讓標示有系爭商標之證券存摺在市場上流通，使客戶持續保有此證券存摺，並使客戶藉由其上標示的系

爭商標認識該證券存摺來自日盛證券，並藉以區別其他銀行或證券商的存摺，且日盛證券亦持續對持有該證券存摺的客戶提供買賣有價證券、紀錄交易資料等證券商業務之客觀行為，違背商標法第5條及第18條第2項規定云云，即非可採。

㈣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。查系爭商標圖樣係由一紅底方框內置一反白圓框，該圓框內有一反白之中文「盛」字所組成，而受託買賣外國有價證券委託書、興櫃股票委託書所標示之圖樣係以上開盛字圖結合右側上下併列之「日盛金控」、「日盛證券」字樣所組成，日盛證券景美分公司玻璃大門標示之圖樣則係以灰色正圓框內置灰色「盛」字所組成，並無紅底方框等情，為原判決確定之事實，基此，原判決以：上開使用證據所標示之整體商標態樣，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，與系爭商標不具有同一性，不得作為系爭商標使用證據，依上開規定及說明，於法並無不合。況系爭商標圖樣係以紅底方框突顯反白字體，是其紅底方框之設計即具相當識別性，日盛證券景美分公司玻璃大門照片之標示則無紅底方框，故採墨色字體，顯非單純刪略非主要識別之方形外框，自難認與系爭商標具有同一

性。經濟部於108年8月23日以經授智字第10820032230號令修正發布之註冊商標使用之注意事項3.2.1.2雖認為：「(1)合併其他標識之一部分：本件註冊商標僅為單純圖形設計，實際使用時結合商標權人公司英文名稱的特取部分『FORMOSA』，係以各自獨立方式合併使用，並未改變原註冊商標的主要識別特徵，應認為有使用註冊商標。」然查，上開注意事項乃經濟部為執行商標法，基於法定職權所發布之解釋性行政規則，自不得逾越商標法之立法本旨，上述注意事項所載之實際使用情形雖未改變原註冊商標的主要識別特徵，惟其增加外文作為主要識別特徵，如係表彰相同之商品或服務來源，依社會一般通念及消費者之認知應屬系列商標，而非同一商標，則上開行政規則仍認為具有同一性，實與商標法第64條相牴觸，本院自不受其拘束。至原審102年度行商訴字第124號、102年度行商訴字第103號行政判決均係下級審之判決，本院亦不受其拘束，況102年度行商訴字第103號行政判決之個案事實係就數個商標合併使用，經核與本件實際使用情形有別，而無從比附援引為有利為上訴人之判斷。另原判決援引本院107年度裁字第561號裁定而認定受託買賣外國有價證券委託書、興櫃股票委託書所標示之圖樣與系爭商標不具同一性之論述，雖非妥適，然不影響上開結論。上訴意旨主張：「日盛證券」為日盛證券公司名稱特取部分，不可能使消費者誤認其指向其他來源，「日盛金控」為日盛證券母公司日盛金控對外簡稱，有加強指示服務來源為日盛金控成員的印象，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，至日盛證券景美分公司大門照片標示之「盛」字圖樣，與系爭商標相較，均有相同之圓形外框內含中文「盛」字之圖樣，僅系爭商標另有紅底方框之差異，而刪略非主要識別之紅底方框，並不影響消費者對系爭註冊商標圖樣之認知，亦應認其與系爭商標具有同一性，原判決認上開證據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。

㈤期貨交易款項自動撥轉同意書所標示之圖樣則係由黑色框內置白色圓框及「盛」字外，右方上下併列標示「日盛集團」、「日盛期貨股份有限公司」或「日盛集團」、「日盛期貨」等情，亦為原判決確定之事實，則其所標示之整體商標態樣，即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，與系爭商標不具有同一性，自亦不得作為系爭商標使用證據。縱認期貨交易亦屬證券商業務服務，或日盛證券曾授權日盛期貨股份有限公司（下稱日盛期貨）使用系爭商標，亦不足以證明日盛證券於廢止申請日之前3年內有使用系爭商標。上訴意旨主張：日盛期貨為日盛證券之子公司，其在期貨交易款項自動撥轉同意書上使用系爭商標係經日盛證券授權，期貨交易應在證券商業務範圍之內，日盛期貨在期貨交易款項自動撥轉同意書上使用系爭商標，自得作為系爭商標之使用證據，原審未詳究上開事實，遽認日盛證券提出之期貨交易款項自動撥轉同意書不得作為系爭商標使用證據，違背行政訴訟法第125條第1項、第133條及商標法第63條第1項第2款但書之規定云云，亦不足取。

㈥商標法第5條第1項所稱「行銷之目的」係指基於商業交易之目的，而向市場促銷或銷售其商品或服務，故使用人如非在交易過程基於行銷商品或服務之目的而使用商標，即不具有維持或取得商品或服務市場之經濟上意義，而非商標之真實使用。是否真實使用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷。經查，日盛證券各營業據點自99年起陸續全面更換外觀巨型招牌，於100年、101年所有分店全面將系爭商標換為新CI，且所有與其提供服務有關之物品、商業文書、廣告、電子媒體、網路或其他媒介物之標識均已更換為新CI等情，業據原判決詳述認定之依據，核與卷附證據相符，據此，原

判決以：日盛證券自100年度全面更換新的CI，至被上訴人提起本件廢止申請之104年度間，每年成交金額都在上兆元之譜，穩坐市場佔有率3%以上，足見日盛證券有鉅額之證券買賣交易量，則日盛證券所提出之少量使用證據，與其營業規模相較，顯然不具經濟上意義等情，實係就日盛證券所提出之使用證據不足以證明於廢止申請日之前3年內有真實使用系爭商標予以論述，依上開說明，自無違反商標法第5條之規定。上訴意旨主張：日盛證券已提出證券存摺、受託買賣外國有價證券委託書、興櫃股票委託書、期貨交易款項自動撥轉同意書、景美分公司大門照片等眾多證據資料，原判決竟仍認為日盛證券提出證據不多，顯有未依證據認定事實之情形，日盛證券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，且極可能同時使用原註冊商標，原判決竟因而認定日盛證券無使用系爭商標之意思及客觀使用之事實，違背論理及經驗法則，又商標法第5條並未將「經濟上意義」作為商標使用之構成要件，原判決係增加法律所無之限制云云，均無可採。

㈦綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

七、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、第104條，民事訴訟法第85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