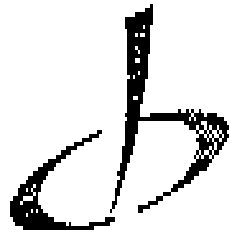


有關「大霸電子股份有限公司標章」商標廢止事件(商標法§57 I ②)
(智慧財產法院判決 100 年度行商訴字第 98 號)

爭議標的：系爭商標是否有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定廢止事由之適用

系爭商標：「大霸電子股份有限公司標章」商標（原服務標章，註冊第 110559 號）



系爭服務：第 42 類之「電腦程式設計及資料處理；電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問；電腦計算、電腦資料處理、電腦租賃；產品之外觀造型與結構設計」服務

相關法條：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

判決要旨

註冊商標使用於服務上，其具體之使用態樣得為於營業場所標示註冊商標，或於營業文件上標示註冊商標，而商標權人僅須實際上藉由註冊服務所指定之服務獲取利益，即可認商標權人於營業場所或營業文件上標示註冊商標，符合商業交易上之商標使用，並不以提供註冊商標之服務直接換取收入為必要。如一般量販店或便利商店之註冊商標使用於商品銷售之服務上，消費者至量販店或便利商店購買商品時，量販店或便利商店均會於發票上標示其註冊商標，發票上之品名通常均為消費者所購買之物品，並未再向消費者收取提供銷售服務之費用，然量販店或便利商店本質上就是透過商品之銷售獲取利潤，故於銷售商品之發票上標示註冊商標自應認係屬註冊商標之使用。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告（更名前為大霸電子股份有限公司）以「大霸電子股份有限公司標章」（97 年 9 月 24 日獲准變更商標名稱為「鼎創達股份有限公司標章」）商標（下稱系爭商標），指定使用於第 42 類之「電腦程式設計及資料處理；電

腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問；電腦計算、電腦資料處理、電腦租賃；產品之外觀造型與結構設計」服務，經核准列為註冊第 110559 號商標，權利期間自 88 年 6 月 16 日至 98 年 6 月 15 日止，復延展註冊至 108 年 6 月 15 日止。嗣參加人傅恩媛於 96 年 2 月 8 日以該註冊商標有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，向被告機關申請廢止其註冊。案經被告機關審查，以 100 年 1 月 7 日中台廢字第 L00960035 號商標廢止處分書為「第 00110559 號『鼎創達股份有限公司標章』商標（原服務標章）之註冊應予廢止」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 100 年 5 月 12 日以經訴字第 10006099380 號決定「訴願駁回」，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

系爭商標於申請廢止日前 3 年內是否有使用之事實，且其使用符合商業交易習慣？

三、判決理由

- (一)按註冊商標使用於服務上，其具體之使用態樣得為於營業場所標示註冊商標，或於營業文件上標示註冊商標，而商標權人僅須實際上藉由註冊服務所指定之服務獲取利益，即可認商標權人於營業場所或營業文件上標示註冊商標，符合商業交易上之商標使用，並不以提供註冊商標之服務直接換取收入為必要。如一般量販店或便利商店之註冊商標使用於商品銷售之服務上，消費者至量販店或便利商店購買商品時，量販店或便利商店均會於發票上標示其註冊商標，發票上之品名通常均為消費者所購買之物品，並未再向消費者收取提供銷售服務之費用，然量販店或便利商店本質上就是透過商品之銷售獲取利潤，故於銷售商品之發票上標示註冊商標自應認係屬註冊商標之使用。經查原告將系爭商標標示於其於 95 年 1 月 31 日、同年 2 月 26 日出具予日本 NEC 公司台灣分公司之統一發票上，已據提出統一發票 2 件在卷為證，足堪信為真實（詳本院卷第 43、46 頁）。另原告於 94 年 5 月 27 日與日本 NEC 公司簽訂開發協議，提供日本 NEC 公司有關 MH210、220 產品之硬體規格、軟體規格、使用者介面、可靠性規格與測試規格之設計，亦據提出開發協議 1 件在卷可按，而堪信為真實（詳本院卷第 28、30 頁）。而系爭商標係經指定使用於「電腦程式設計及資料處理；電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問；電腦計算、電腦資料處理、電腦租賃；產品之外觀造型與結構設計」，原告既與日本 NEC 公司簽訂開發協議提供有關 MH210、220 產品之硬體規格設計服務，即提供產品之結構設計服務，自

屬藉由提供系爭註冊商標指定之服務而獲取利潤。則原告即於 94 年 5 月 27 日仍與日本 NEC 公司簽訂開發協議，藉由提供系爭註冊商標指定之服務而獲取利潤，且又於其 95 年 1 月 31、26 日出具予日本 NEC 公司台灣分公司之統一發票上標示系爭註冊商標，其就系爭註冊商標之使用已符合通常商業習慣。

(二)被告雖主張：原告所提出商業發票上之品名記載為備件、工具費、其他費用，或屬商品購買之內容、或定義過於籠統無法知悉服務之內容，不能認系爭註冊商標有使用於指定服務之事實云云。惟按被告機關於 97 年 6 月 25 日公布之註冊商標使用之注意事項 3.5.1. 標示商標記載：「證明有使用註冊商標，可以檢送的使用證據如下：……標示有服務商標圖樣的營業文件、營業場所照片等，併同提供服務的收入憑證，如統一發票、收據、估價單等或廣告證明文件。」而原告所提出標示有系爭註冊商標之商業發票即屬標示有服務商標圖樣之營業文件，原告所提出之開發協議則可用以證明其仍提供系爭註冊商標指定之服務而獲取利潤，自己符合被告機關所公布之註冊商標使用認定標準。再者，如發票上必須記載所提供服務之項目與對價始能認定註冊商標使用於指定之服務上，以註冊登記使用於餐廳之商標為例，則無異謂餐廳未向消費者收取服務費，於發票上標示註冊登記商標，即不可認定係屬註冊商標之使用，必須餐廳向消費者收取服務費，始能認定係屬註冊商標之使用，顯屬違反通常商業習慣。核被告此部分之主張，顯屬不足採信。

(三)原告雖另主張：原告於 93 年 1 月 2 日與 D&B HOLDING 公司簽訂「手機軟體授權使用契約」，約定原告自 93 年 1 月 1 日起至 93 年 12 月 31 日止，同意將其所研發之手機軟體授權予 D&B HOLDING 公司使用，並同意 D&B HOLDING 公司將上述手機軟體再授權予上海迪比特有限公司，故確實有將系爭商標使用於提供 D&B HOLDING 公司就其授權手機軟體之生產、製造及測試等技術服務上云云。惟查前揭授權使用契約之標的為手機軟體，係屬商品，而系爭註冊商標係經使定使用於「電腦程式設計及資料處理；電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問；電腦計算、電腦資料處理、電腦租賃；產品之外觀造型與結構設計」之服務上，前揭授權使用契約之授權標的顯然與系爭註冊商標指定使用之服務無關，自不得作為原告使用系爭註冊商標之證據。

(四)依原告所提出原證三至六之組合綜合觀察可認其於 95 年 1 月 26、31 日仍有使用系爭註冊商標，至於原告所提出之證據七自不能作為證明其有使用系爭註冊商標之事實。

四、判決結果

原告應有於參加人申請廢止之 96 年 2 月 8 日之前 3 年內使用系爭註冊商標於其指定使用之「產品之結構設計」服務上之事實。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。