

智慧財產法院行政判決 100 年度行商訴字第 98 號判決

原 告 鼎創達股份有限公司

代 表 人 郭佩芝

訴訟代理人 羅明通律師 朱秀晴律師 陳璿伊律師

複代理人 葉恕宏律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 林政懋

參 加 人 傅恩媛

上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國 100 年 5 月 12 日經訴字第 10006099380 號訴願決定，提起行政訴訟。本院依職權裁定命參加人獨立參加訴訟，判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告(更名前為大霸電子股份有限公司)前於民國 87 年 6 月 3 日以「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)，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 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，向前中央標準局(88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局)申請註冊，經被告審查，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。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張：

- (一)按商標法第 6 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標。」可知，依條文文義所稱商標之使用，必須使用人主觀上必須有為行銷目的，且其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標。當商標權人證明有使用註冊商標，其舉證之事實亦應符合商業交易習慣（商標法第 59 條第 3 項規定）。至於使用的方式則可將商標使用在商品、服務或其有關的物件或文書，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，呈現其商標的使用態樣，使相關消費者認識它是商標，以促銷其商品或服務。又註冊商標使用之注意事項第 3.5.1 點就使用商標圖樣於服務，得以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等作為標示商標之證據（附件 1）。
- (二)經查：系爭商標之圖樣係原告公司英文名稱「DBTEL」中「db」的圖案化設計，即「d」和「b」共用一中間垂直筆畫而形成，前經原告於 87 年 6 月 3 日以「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，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 42 類之「電腦程式設計及資訊處理；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，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 110559 號商標在案。
- (三)次查：原告於 94 年 5 月 27 日與 NEC 公司簽訂開發協議書（參原證 3），其中 SECTION 1 第（5）點約定由原告提供 NEC 公司就附件二所示產品（即 MH210 及 MH220）之硬體規格、軟體規格、使用者介面、可靠性規格及測試標準之研發、規劃及工業設計等服務。而原告與 NEC 公司簽訂開發協議後，旋即依據前揭協議為 NEC 公司開發型號 MH210（即原告型號 DB-6645）及 MH220（即原告型號 DB-6647）之 WLAN Phone 無線網路電話。(四)而在提供前揭服務之過程中，原告為表彰其提供之「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」及「產品之外觀造型與結構設計」服務，將系爭商標標示依據前揭協議為 NEC 公司開發型號 MH210（即原告型號 DB-6645）

之WLAN Phone無線網路電話上，並於94年間向中華電信股份有限公司電信研究所申請審驗測試安全合格（參原證5）。嗣NEC臺灣分公司於95年間向原告訂購型號MH220（即原告型號DB-6647）產品之零組件，並要求提供模具設計及工程支援之服務，原告並將系爭商標完整標示於95年1月26日及31日簽發予NEC臺灣分公司之商業發票上（參原證6），亦屬常見，顯符合一般商業交易習慣，足證原告係基於行銷之目的，確有於本件廢止案提出前三年內（即93年2月8日至96年2月8日）實際使用系爭商標於「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」及「產品之外觀造型與結構設計」之服務。（五）再查：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」（參原證7），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（包含使用該手機軟體所須移轉的生產、製造及測試等技術）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。（六）而在提供前揭服務之過程中，原告僅係單純的移轉其所研發手機軟體之生產、製造及測試等技術予D&B HOLDING公司，並將其商標實際標示於其授權手機軟體上，此可由上海迪比特有限公司生產製造之手機開機畫面可證，足見原告確有於本件廢止案提出前三年內（即93年2月8日至96年2月8日）將系爭商標實際使用於「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」之服務。（七）綜上所陳，原告確有於本件廢止案提出前三年內，將系爭商標實際使用於「電腦程式設計及資訊處理；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，並未構成應予廢止商標之事由。原處分及訴願決定其認事用法均有違誤而應予撤銷。

三、被告之主張：

- （一）原告固提出證據1 商標註冊資料及證據2 所發行之股票等影本，說明系爭商標確實已成為一具有知名度之商標，應可視為著名商標，惟前述資料充其量可說明原告商標註冊之情形及有發行股票之事實，與系爭商標有無使用在指定服務上係屬二事。
- （二）另據原告提出證據3 至證據8，係原告所製造銷售手機、手機電池、手機充電器、無線網路電話等商品之相關資料，證據9 原告員工名片及識別證、證據10 原告使用之信封及信紙、證據11 原告之「手機零

件」之出口報單、證據 12 原告之支票回條、證據 13 原告工廠外觀照片、證據 14 手機廣告、手機照片、手機電池標貼、包裝箱等資料影本，均與系爭商標指定使用之「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」服務無涉。

(三)另證據 15 係網路資料，其下載日期在系爭商標被申請廢止之後，網頁上則未見實際使用日期，且「圖鈴下載服務」亦與系爭商標指定使用服務有別；證據 16 係案外人莊詠清先生之人事命令、護照影本及 2 頁手機圖片，充其量僅能證明原告公司設有工業設計部門；證據 17 「手機軟體授權使用契約」未見系爭商標之標示，且授權使用之標的是「手機軟體」商品，非系爭商標指定使用之服務；證據 18 中華電信股份有限公司電信研究所函、中華電信股份有限公司電信研究所電信終端設備審定證明、「WLAN PHONE」安全通則檢驗報告、原告對型號「DB-6645」之「承認書」、加拿大驗證單位之「技術核准證明」及日本驗證單位之「認證書」等影本均係針對原告生產之手機產品所為之測試報告或認證，尚難謂得作為系爭商標使用在指定服務之有利事證。

(四)由原告檢附之證據 8、18 等資料影本，縱堪認定日本 NEC 委託原告製造手機，並在證據 18 開發協議書之內容提及由原告提供硬體、軟體及工業設計等等予 NEC，然原告僅提供該開發協議書首尾共 3 頁及附件 2，至多可證明原告提供工業設計於 NEC 公司，惟原告除系爭商標外，尚有『大霸』、『DBTEL』等商標，原告是否使用系爭商標在『產品之外觀造型與結構設計』服務，仍應有相關證據相佐。其餘所指提供硬體及軟體，與原告是否提供「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」等服務，尚無法從該開發協議書內容得知。且由原告於 96 年 11 月 12 日提出附件 2 至附件 4 之發票內容觀之，開立項目分別為「SPARE PARTS」（備件）、「TOOLING FEE」；「OTHEREXPENSES」（工具費；其他費用）及「ENGINEERINGSUPPORT」（工程支援），該等項目或為商品，或含意不明，均無法證明於系爭商標遭申請廢止日前 3 年，原告確實有將系爭商標使用在『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』，系爭商標之註冊依法自應予廢止。(五)綜上論述，本局原處分詢無違誤，請求駁回原告之訴。

四、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

五、本院之判斷：

(一)兩造爭執概要：參加人於96年2月8日以原告無正當理由逾未使用或繼續使用系爭商標已滿3年為由，向被告機關申請廢止系爭商標。原告則主張：(1)原告與日本NEC公司於94年5月27日簽訂開發協議，前開發協議第1條第5款約定，「產品規格」係指原告提供予日本NEC公司如附件2所示（包含但不以此為限）之硬體、軟體與工業設計等規格，以作為此後由原告設計與開發，而由日本NEC公司確定之目標產品規格，而附件二則進一步界定MH210、220產品之工作項目包括硬體規格、軟體規格、使用者介面、可靠性規格及測試標準（參原證三，附於本院卷第28、30頁），嗣由日本NEC公司台灣分公司於94年8月5日向原告訂購MH210產品（詳原證四，附於本院卷第4頁），原告並於94年8月25日就廠牌DBTEL，型號：DB-168及廠牌：NEC，型號：MH210系列產品向中華電信股份有限公司電信研究所申請審驗，經該所於同年9月7日函復原告符合規定（詳原證五，附於本院卷第32頁），嗣日本NEC公司台灣分公司再於95年6月9日向原告訂購型號DB-6647產品之零組件，並要求提供模具設計及工程支援，原告於95年1月31、同年月26日出具予日本NEC公司之商業發票上，有標示系爭商標於其上（註：商業發票附於本院卷第43、45頁）；(2)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（即原證七，詳本院卷第47頁）等語。至於原告前於被告機關所提出經被告認定不足採信之證據，原告未於本院審理中主張仍予援用，先予敘明。

(二)按商標法第57條第1項規定：「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…2、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6條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目

的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」；同法第 59 條第 2、3 項規定：「第 57 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。」、「前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。」因此商標之使用，須係商標權人本身或被授權使用人主觀上有為行銷於我國市場之目的，將該商標用於其指定之商品、服務或其他有關物件，或利用媒介物之行為，足以認為使用人在商業交易過程中真實的使用商標，且其使用有使相關消費者認識其商標之來源。查系爭商標係由英文字母 d、b 之圖案化設計，即在 d、b 共用一中間垂直筆畫而形成，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」之服務上，本件參加人係主張系爭商標有首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，於 96 年 2 月 8 日向被告申請廢止其註冊，依前揭規定，原告自應提出相關證據證明系爭商標於 96 年 2 月 8 日之前 3 年內有使用之事實，且其使用符合商業交易習慣為已足。

(三)次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。

(四)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。

(五)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。

(六)是以，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。

六、綜上所述，原告應有於參加入申請廢止之 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，原處分認原告不能證明有於申請廢止前 3 年內使用系爭商標於指定之商品，而廢止系爭商標之註冊，即有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 12 月 29 日智慧財產
法院第一庭審判長法 官 李得灶法 官 蔡惠如法 官 何君豪
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，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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 12 月 29 日
書記官 張君豪