

102040303「鼎創達股份有限公司標章」商標廢止事件(修正前商標法§570102) ([智慧財產法院 101 年度行商訴字第 130 號行政判決](#))

爭議標的：原告有無將註冊商標使用於指定之服務上

系爭商標：「鼎創達股份有限公司標章」商標（註冊第 110559 號）

系爭商品/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」等服務

相關法條：修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款

判決要旨

1. 按商標權人於商標廢止事件，其證明有使用之事實，應符合商業交易習慣，修正前商標法第 59 條第 3 項定有明文。蓋商標之使用不僅為商標人之權利，亦為其義務所在，是未經使用之商標，縱使取得商標註冊，亦無法作為表彰商品或服務來源之功能。蓋商標與企業經營有密切之關聯，倘商標無法與企業相結合，附著於商品或服務行銷，其充其量僅屬一種設計形式，不具商標應有之表彰功能。而使用之概念應著重於客觀之實際使用，並非申請註冊人主觀上是否有使用之意思。換言之，商標使用著重於商業上之實際使用，而非僅為保留其權利而象徵性使用該標章。以避免無實際使用商標之人，阻礙他人善意使用商標，導致產生不公平競爭，違背商標制度存在之目的。
2. 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而直接換取收入為必要。正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者，相關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，並未再向相關消費者收取提供銷售服務之費用。因量販店或便利商店係透過商品之銷售獲取利潤，故在銷售商品之發票上標示註冊商標，應認係屬註冊商標之使用。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告鼎創達股份有限公司（下稱鼎創達公司）更名前為大霸電子股份有限公司（下稱大霸公司），大霸公司於民國 87 年 6 月 3 日以如本判決附圖所示之大霸電子公司標章服務標章，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等服務，向前中央標準局申請註冊，經中央標準局審查，核准列為註冊第 110559 號服務標章，而該服務標章自 92 年 11 月 28 日之商標法修正施行日起視為商標（稱系爭商標），原告並於 97 年 9 月 24 日獲准變更商標名稱為鼎創達公司標章，復延展註冊至 108 年 6 月 15 日止。參加人嗣於 96 年 2 月 8 日以系爭商標有違 100 年 6 月 29 日修正公布，101 年 7 月 1 日施行前之商標法（下稱修正前商標法）第 57 條第 1 項第 2 款規定之情事，向被告申請廢止其註冊。案經被告審查，以 100 年 1 月 7 日中臺廢字第 960035 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分，原告不服，經濟部以 100 年 5 月 12 日經訴字第 10006099380 號訴願決定駁回訴願後，復提起行政訴訟，經本院於 100 年 12 月 29 日以 100 年度行商訴字第 98 號判決將訴願決定及原處分均撤銷確定。嗣被告依前開判決意旨重為審查，以 101 年 3 月 27 日中臺廢字第 1010086 號商標廢止處分書為：系爭商標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、電腦租賃服務之註冊應予廢止。系爭商標指定使用於產品之外觀造型與結構設計服務之註冊，廢止不成立之處分。原告對前開所為「應予廢止」之處分部分表示不服，提起訴願，經濟部以 101 年 6 月 26 日經訴字第 10106108240 號訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

系爭商標是否無正當理由，而於 96 年 2 月 8 日之申請廢止日前 3 年內未使用或繼續停止使用於指定之「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」等服務？原告有無提出使用證明？

三、判決理由

（一）商標使用之要件：

1. 商標使用為維持商標權之要件：

按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。所稱商標使用者，係指為行銷之目的，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。修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款與第 6 條定有明文。職是，商標使用不

僅為商標權人之權利，亦係維持商標權之要件。審究原告是否有使用系爭商標，自應綜合考慮如後之要件：1. 原告需有行銷商品或服務之目的，此為使用人之主觀意思。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。2. 原告有標示系爭商標之積極行為。3. 原告所標示者需足以使相關消費者認識其為系爭商標。4. 平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性，暨是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源。

2. 原告應舉證證明使用系爭商標符合商業交易習慣之事實：

按商標權人於商標廢止事件，其證明有使用之事實，應符合商業交易習慣，修正前商標法第 59 條第 3 項定有明文。蓋商標之使用不僅為商標人之權利，亦為其義務所在，是未經使用之商標，縱使取得商標註冊，亦無法作為表彰商品或服務來源之功能。蓋商標與企業經營有密切之關聯，倘商標無法與企業相結合，附著於商品或服務行銷，其充其量僅屬一種設計形式，不具商標應有之表彰功能。而使用之概念應著重於客觀之實際使用，並非申請註冊人主觀上是否有使用之意思。換言之，商標使用著重於商業上之實際使用，而非僅為保留其權利而象徵性使用該標章。以避免無實際使用商標之人，阻礙他人善意使用商標，導致產生不公平競爭，違背商標制度存在之目的。揆諸前揭說明，原告應提出相關證據證明，其於 96 年 2 月 8 日之前 3 年內，有行銷目的之主觀意思，客觀上將系爭商標用於商品、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系爭商標，且其使用符合商業交易習慣之事實。

(二) 原告提出之證據無法證明系爭商標有使用之事實：

1. 商業交易使用服務商標之認定：

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而直接換取收入為必要。正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者，相關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，並未再向相關消費者收取提供銷售服務之費用。因量販店或便利商店係透過商品之銷售獲取利潤，故在銷售商品之發票上

標示註冊商標，應認係屬註冊商標之使用。職是，系爭商標由共同一垂直筆劃經設計之外文字母「d」及「b」所構成，如本判決附圖所示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、電腦租賃服務。原告自應提出有標示系爭商標之商業交易文件，作為商業交易使用服務商標之證明。

2. 原告與 NEC 公司間之交易文件無法證明有使用商標事實：

原告雖主張其與日本 NEC 公司於 94 年 5 月 27 日簽訂之開發協議書，原告提供日本 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。原告旋依上開協議書為 NEC 公司開發型號為 MH210、MH220 之無線網路電話，並提供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云云。並提出開發協議書；NEC 臺灣分公司於 94 年 8 月 8 日向原告訂購 MH210 產品之訂購單；中華電信公司電信所對原告 MH210 產品之審定合格證明；NEC 臺灣分公司於 95 年 6 月 9 日向原告訂購零組件，並要求提供模具設計及與程式支援之訂購單，暨原告簽發之收據；原告 95 年 1 月 31 日、95 年 1 月 26 日開立予 NEC 公司之商業發票可憑。然查：

(1) 原告與日本 NEC 公司簽訂開發協議：

原告與日本 NEC 公司簽訂之開發協議，雖約定原告提供有關 MH 210、220 產品之硬體規格及軟體規格設計等。參照原告提出之 95 年 1 月 26 日、同月 31 日商業發票品名欄記載：SPAR-E PARTS(備件)、TOOLING FEE；OTHER EXPENSES(工具費；其他費用)等項目。自其記載之內容可知，均為商品名稱，而與購買商品費用、硬體規格有關。惟無法與原告提出之開發協議書所載之軟體規格、使用者介面、可靠性規格與測試標準等項目之設計相互勾稽。至於訂購單內容記載：ENGINEERING SUPPORT(工程支援)等語。其定義過於籠統，無法知悉其服務之具體內容，亦難判斷工程支援服務與系爭商標所指定使用服務間之關聯性，無法據以認定系爭商標有使用於所指定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、電腦租賃服務之事實。

(2) 交易文件無法表徵系爭商標權人為商業交易主體：

商標權人欲證明其有使用註冊商標，衡諸商業交易習慣，自可檢送標示有服務商標圖樣之營業文件、營業場所照片等，併同提供服務之收入憑證，如統一發票、收據、估價單等或廣告證明文件。查原告雖依

據其與客戶間日本 NEC 公司簽訂之開發協議，就約定之交易內容，開立統一發票或訂購單交付予客戶作為商業交易之憑證，惟統一發票或訂購單均未記載如本判決附圖所示之商標圖樣，實無法積極表徵商標權人為商業交易之主體，不符合商業交易習慣。準此，原告提出其與 NEC 公司間之開發協議書、訂購單、商業發票等商業交易憑證，難以作為其有使用系爭商標之證明，不足以證明其有使用系爭商標之事實。

3. 原告與 D&B Holding 公司間契約無法證明有使用商標事實：

原告固主張其於 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云云。然前揭授權使用契約之標的為手機軟體，係屬商品，而系爭註冊商標係指定使定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服務上。職是，前揭授權使用契約之授權標的，顯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。

4. 原告於廢止程序提出之其他證據無法證明使用商標事實：

(1) 96 年 5 月 29 日商標廢止答辯理由書檢附之證據無法證明：

原告於 96 年 5 月 29 日商標廢止答辯理由書檢附之證據，無法證明系爭商標有使用之事實，茲說明如後：(1) 證據 1 商標註冊資料與證據 2 之大霸電子公司股票照片，均為靜態之權利表徵，並非商標使用之證據。(2) 證據 3 至證據 8、證據 11、14、15 之相關型號手機、充電器、電池等商品照片、銷售資料等，為系爭商標使用於手機、充電器、電池等商品之資料，而非使用於前述電腦程式設計、資料處理等服務之證據。(3) 證據 9 之原告員工名片與識別證、證據 10 之原告信封、紙、證據 12 之原告支票簽收單、證據 13 之工廠外觀照片、證據 16 之人事命令與護照影本，其上或無日期，或無系爭商標，或無從認定係將系爭商標使用於前述電腦程式設計及資料處理之服務。(4) 證據 15 之大霸公司網路下載資料，其下載日期為 96 年 5 月 16 日，在系爭商標被申請廢止之後，網頁上則未見實際使用日期，無從作為系爭商標之使用證據。(5) 證據 18 之有關中華電信公司電信所函、中華電信公司電

信所電信終端設備審定證明、WALA N 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資料，均係針對原告生產之手機產品所為之測試報告或認證，並非系爭商標使用於指定服務之證據。

(2)96 年 11 月 12 日商標廢止答辯理由書檢附之證據無法證明：

原告於 96 年 11 月 12 日商標廢止答辯理由書檢附之附件 1 營利事業登記證影本，係原告公司營業登記資料，並非系爭商標之使用證據。

5. 其他手機製造業者註冊商標案例與判斷使用系爭商標無關：

原告雖主張於科技匯流整合之趨勢下，手機產品逐漸演變成同時具備通訊、電腦及消費功能之 3C 產品，故在手機產品之開發製造過程中，手機製造業者會同時將其商標申請註冊於第 9 類之電話機商品；第 42 類之電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析；暨諮詢顧問及產品之外觀造型與結構設計服務，如手機製造業宏達電公司所申請註冊之商標及英華達公司所申請之商標云云。惟查商標具有表彰商品或服務之來源之功能，商標之使用不僅為商標權人之權利，亦為其義務所在，商標經註冊後未使用或繼續停止使用滿 3 年者，構成廢止之事由，其與商標申請註冊時指定於何項商品或服務，並無關聯。準此，上開抗辯與原告於商標核准註冊後，是否有使用系爭商標於指定服務之認定無涉，原告該抗辯，尚難執為有利之論據。

(三) 系爭商標有廢止事由：

綜上所述，本院審酌原告提出之開發協議書、訂購單、商業發票、手機軟體授權使用契約等事證，均無法證明原告於申請廢止日前 3 年內有使用系爭商標於指定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、電腦租賃服務，亦未提出相關證據證明有何不使用之正當事由。職是，原告於我國逾 3 年未使用系爭商標於指定之服務，依據修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，系爭商標應予廢止。

四、判決結果

被告依修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，將系爭商標指定使用於上開服務之註冊予以廢止成立之處分，核無違誤；訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

