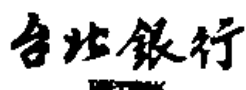


103120309「台北銀行 TAIPEIBANK」商標廢止註冊事件(修正前商標法§57 I ②、商標法§63 I ②)([智慧財產法院 103 年度行商訴字第 60 號行政判決](#))

爭議標的：商標同一性及商標使用之認定

系爭商標：註冊第 00070262 號



系爭服務：第 003 類之「銀行業務之服務」

相關法條：修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款、商標法第 63 條第 1 項第 2 款

判決要旨

1. 所謂同一性，是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，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，不認為有使用該註冊商標。…參加人提出之金融卡正反面影本，其正面載有中文「台北銀行」，背面亦載有英文「TAIPEIBANK」，是由系爭商標之主要部分為「台北銀行」字樣，及金融卡正反面無從分離之情形下，上開金融卡整體予相關消費者之寓目印象，足可認知「台北銀行 TAIPEIBANK」為表彰參加人使用於「銀行業務之服務」上之標示，與系爭商標圖樣並不失其同一性。
2. 觀諸卷附帳號為 873936 號之存摺及內頁交易明細影本，亦可窺見該存摺封面左上角同有標示系爭商標，且該存摺係於營業部開戶，內頁交易明細中之「日期摘要欄」，自 97 年 4 月 18 日起至 98 年 1 月 22 日止，有包括利息、匯入款、轉支、存現、自網轉收及提款等交易紀錄共 8 筆。由此足見，上揭標有系爭商標之存摺，於本件申請廢止註冊日（98 年 12 月 25 日）前 3 年內確能正常使用。
3. 又銀行發給存戶之存摺及金融卡，係提供存戶與銀行間從事金融交易服務時作為憑證之用，是銀行自無將存摺及金融卡區分銀行內部人員與一般消費者而有不同功能之實益，坊間亦無此商業習慣，是自難僅因上開存摺係參加人之資深經理柯○○所持有並使用，即否認參加人合併前所印製之存摺及發行之金融卡仍可繼續使用之事實。是以，參加人於所有之存摺及金融卡上標示系爭商標，並授權存戶使用，其目的在使存戶於使用銀行服務

時，得以辨識其所使用銀行服務之營業主體，故自係以行銷之目的使用系爭商標。

【判決摘錄】

一、本案事實

參加人由台北銀行股份有限公司（下稱台北銀行）與富邦商業銀行股份有限公司（下稱富邦銀行）於民國 94 年 1 月 1 日合併，並由台北銀行存續且更名為台北富邦商業銀行股份有限公司前於民國 82 年 6 月 9 日以「台北銀行及 TAIPEIBANK」商標（原服務標章，下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第 25 條所定商品及服務分類表第 3 類之「銀行業務之服務」，向前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局，即被告）申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第 70262 號商標，權利期間自 83 年 5 月 16 日起至 93 年 5 月 15 日止，並經參加人申准延展註冊至 113 年 5 月 15 日止。嗣原告於 98 年 12 月 25 日以該商標之註冊有違當時商標法（即 99 年 9 月 10 日修正公布，同年 12 月 12 日公布施行之商標法，下稱修正前商標法）第 57 條第 1 項第 2 款規定，向被告申請廢止其註冊。被告審查期間，適商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原申請廢止主張之前揭條款業經修正為現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定。案經被告依修正後之規定審查，以 102 年 7 月 29 日中台廢字第 980346 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。原告不服，提起訴願，復經經濟部為訴願駁回之決定，原告仍不甘服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依其聲請裁定參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本案爭點

銀行更名後，註冊商標有無使用，可否依更名前存摺、金融卡持續提供服務的事證進行判斷？

三、判決理由

（一）按商標法 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用商標法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響，現行商標法第 107 條第 1 項定有明文。經查，參加人係

於 98 年 12 月 25 日以系爭商標有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定申請廢止其註冊，嗣於本件處分前，商標法於 100 年 6 月 29 日修正公布，於 101 年 7 月 1 日施行，依修正後第 107 條第 1 項規定，本件即應適用修正後之規定辦理。又系爭商標所涉修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，核與修正後商標法第 63 條第 1 項第 2 款所規範之內容相當。是以，本件應審酌者厥為系爭商標有無現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定應廢止其註冊之情形。

- (二) 次按商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第 63 條第 1 項第 2 款前段定有明文。又所謂商標之使用，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 6 條定有明文，修正後商標法則將之移置第 5 條，並修正為：「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。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。」易言之，無論係修正前或修正後，關於商標之使用均應具備下列要件：1. 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2. 使用人需有行銷商品或服務之目的；3. 需有標示商標之積極行為；4. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。次按使用註冊商標應以原註冊的商標整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標（商標法第 64 條參照）。而所稱同一性，是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，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，不認為有使用該註冊商標（被告公告之「註冊商標使用之注意事項」3.2.1 參照）

- (三) 就參加人提出系爭商標之使用證據分析如下：

1. 戶名為「柯○○」及帳號為「873936」之存摺封面及內頁之交易明細影本，暨卡號為「000000000000-00」之金融卡正反面影本：

- (1)經查，觀諸卷附戶名為「柯○○」之存摺及內頁交易明細影本，可窺見該存摺封面左上角標示有系爭商標，而該存摺係於台北銀行北投分行開戶，內頁交易明細中之「日期摘要欄」，自96年3月6日起至97年12月20日止，有股款交割、自網轉支、利息及代發等交易紀錄共11筆；另觀諸卷附帳號為873936號之存摺及內頁交易明細影本，亦可窺見該存摺封面左上角同有標示系爭商標，且該存摺係於營業部開戶，內頁交易明細中之「日期摘要欄」，自97年4月18日起至98年1月22日止，有包括利息、匯入款、轉支、存現、自網轉收及提款等交易紀錄共8筆。由此足見，上揭標有系爭商標之存摺，於本件申請廢止註冊日（98年12月25日）前3年內確能正常使用。
- (2)次查，依系爭商標圖樣觀之，系爭商標係由較大字樣且由左至右橫書之中文「台北銀行」及於下方由極小字樣之英文「TEIPEIBANK」組合而成，而「台北銀行」之英文即為「TEIPEIBANK」，由此足徵系爭商標引人注意之主要部分應為「台北銀行」字樣，殆無疑義。又揆諸參加人提出之金融卡正反面影本，其正面載有中文「台北銀行」，背面亦載有英文「TAIPEIBANK」，是由系爭商標之主要部分為「台北銀行」字樣，及金融卡正反面無從分離之情形下，上開金融卡整體予相關消費者之寓目印象，足可認知「台北銀行 TAIPEIBANK」為表彰參加人使用於「銀行業務之服務」上之標示，與系爭商標圖樣並不失其同一性。又合併前之富邦銀行曾於88年間與IBM公司簽訂系統維護主約「IBM客戶合約」，而該主約第35條即約定：「就可延展服務，除一方於服務期滿一個月以前以書面通知他方不再延展外，於合約期間將依原合約期間長度自動延展」等語。嗣富邦銀行於合併前之93年另與IBM公司訂立上開主約之附約「IBM服務工作說明書」，而該說明書其中附錄一「台北銀行與富邦銀行業務整合應用系統功能」編號第16號發卡規則部分已載明：「……2. 需同時接受四種卡片：『北銀磁條卡』……『北銀晶片卡』……」等語，此有參加人提出之「IBM客戶合約」、「IBM服務工作說明書」節本在卷可稽。由此可知，富邦銀行於88年間與IBM公司簽訂之「IBM客戶合約」，在雙方未通知不再延展之情形下，該合約即延展至今。且富邦銀行於與台北銀行合併前，即已就合併後金融卡之系統維護與IBM公司簽訂系統維護合約，使該系統於合併後得以使用「北銀磁條卡」及「北銀晶片卡」。而另由參加人於101年6月15日與IBM公司簽訂之「IBM主機及週邊軟硬體設備維護服務合約」第1條「概述」部分記載：「……雙方同意適用雙方於民國88年12月09日所簽署之IBM客戶合約（ICA01）之相關

條款，且該條款將視為本合約之一部分……」等語，足以證明關於台北銀行金融卡，參加人確仍有陸續為系統之維護，且從系爭前案審理時，該案之兩造訴訟代理人曾於100年9月29日一起見證，以設置在本院內之臺灣銀行自動櫃員機，由持卡者持該金融卡操作，並得提領現金新臺幣1,000元等情，益證參加人迄100年9月29日就該金融卡之相關服務確實仍有為系統之維護，故該標示系爭商標之金融卡當時確實仍可使用。是以，原告空言主張上揭合約均無法佐證標示系爭商標之金融卡仍可繼續使用之事實云云，要非可採。

- (3)原告固稱：參加人所提出之存摺、交易明細及金融卡，係參加人總行「分行作業管理部」資深經理柯○○所持有及使用，並非一般銀行存戶所持有及使用，是否因其持卡人之「特殊身份」而加諸「特殊功能」，使該金融卡及存摺之使用功能未受限制，已啟人疑竇，復未見參加人提出「其他一般存戶」所有之事證資料，是該等證據均不足以證明「其他一般存戶」確可繼續使用印有系爭商標之金融卡或存摺之事實等語。惟查，銀行發給存戶之存摺及金融卡，係提供存戶與銀行間從事金融交易服務時作為憑證之用，是銀行自無將存摺及金融卡區分銀行內部人員與一般消費者而有不同功能之實益，坊間亦無此商業習慣，是自難僅因上開存摺係參加人之資深經理柯○○所持有並使用，即否認參加人合併前所印製之存摺及發行之金融卡仍可繼續使用之事實。
- (4)原告另稱：參加人所提出之存摺或金融卡，其所有權人均為存戶，而存戶進行補摺，或持卡人使用金融卡進行提款之行為，均屬存戶確認或請求返還寄託物之行為，並非「參加人使用系爭商標之行為」之表徵等語，惟查，依參加人提出①原告定型化之存款戶開戶約定書，其中「開戶相關約定事項」第一部分「總則」第6條約定：「立約人領用之存摺每頁均有頁次，立約人不得撕去或自行填寫塗改」等語，及第四部分「電子化服務使用約定」第2條第4項約定：「辦理結清銷戶或不願再使用金融卡時，應將金融卡繳還貴行……」等語，及金融卡各項業務申請書其中活期（儲蓄）存款契約附屬金融卡約定書第11條約定：「存款人得隨時終止本契約，……並應將金融卡繳還貴行……」等語；②中華郵政股份有限公司定型化之「郵政VISA金融卡約定條款」第6條第3項約定：「持卡人之VISA金融卡屬於貴公司之財產，持卡人應妥善保管及使用。……」等語，可知銀行發給存戶之存摺及金融卡，其所有權為銀行所有，僅提供客戶與銀行間從事金融交易服務時作為憑證之用，故客戶不得擅自撕毀或塗改存摺，客戶辦理帳戶結清或不願再使用金融卡時，

依約應將存摺、金融卡繳還銀行。至補登存摺或提領款項之行為人雖為存戶，但授權存戶使用者亦為銀行，倘非銀行授權存戶使用，並持續為系統之維護，該存戶自無法僅憑存摺或金融卡為補登或提領款項之行為。是以，參加人於所有之存摺及金融卡上標示系爭商標，並授權存戶使用，其目的在使存戶於使用銀行服務時，得以辨識其所使用銀行服務之營業主體，故自係以行銷之目的使用系爭商標。從而，原告前開主張，即非可採。又100年9月29日之自動櫃員機交易明細表固係原告申請廢止後之使用證據，惟此僅係要佐證參加人於合併後確有陸續為系統之維護，使標示系爭商標之金融卡迄100年9月29日仍得繼續使用之事實，是自不因該提領之時間係在原告申請廢止後，而影響本件之判斷，附此敘明。

- (5)原告雖又稱：原告於102年8月22日持標示系爭商標之存摺及金融卡為補登存摺及餘額查詢之操作，卻均遭拒絕，足證就一般存戶而言，持合併前台北銀行所發行之存摺及金融卡，於合併後根本無法繼續在自動櫃員機進行餘額查詢之操作，亦無法在自動補摺機進行補摺之操作，而無使用系爭商標之可能等語。惟查，依原告提出公證書之附件一所示之照片觀之，原告使用參加人於合併前所發行標示系爭商標之金融卡，其上並無晶片，核與上揭卡號為「000000000000-00」之金融卡正面已標示「晶片金融卡」不同，故原告所持操作之金融卡應為「磁條金融卡」，而磁條金融卡業於99年1月1日全面停用，此有被告提出之台灣商會聯合資訊網之網路新聞及參加人提出之中華民國銀行公會新聞稿在卷足憑，再參以原告操作時所顯示之訊息為「交易失敗 311 無法進行磁條卡交易」等情，堪認原告係持已停用之磁條金融卡於參加人之自動櫃員機進行餘額查詢，是該金融卡自然無法操作。至存摺無法補登之原因甚多，原告並未依其操作後所顯示之訊息「存摺錯誤請洽櫃檯行員」、「請洽櫃檯（或換摺）」，向參加人所經營之行庫尋求協助，自難僅因該存摺無法補登即遽認合併前之舊存摺已無法使用。因此，原告就此部分之主張，洵非可採。

2. 標示「台北銀行代理市庫委託代收稅款處」字樣之招牌：

- (1)查台北銀行之前身乃「台北市銀行」，係台北市政府於58年間設立，嗣於73年更名為「台北市銀行股份有限公司」，於82年間更名為「台北銀行股份有限公司」，復於88年11月30日改制民營，由台北市政府持有多數股份，且於91年間成為富邦金融控股股份有限公司（下稱富邦金控公司）之子公司，並於94年1月1日與富邦銀行合併，合併後由台北銀行為存續公司，並更名為「台北富邦銀行」，而台北市政府

則透過持有富邦金控公司之股份，間接持有參加人之股權等情，有臺北市政府 88 年 7 月 30 日府財一字第 8804883500 號函、經濟部 98 年 9 月 18 日經授商字第 09801216690 號函、公司變更登記表附於系爭前案卷宗可稽，且為被告及參加人所不爭執。又原合併前之台北銀行為存續公司，富邦銀行為消滅公司，雖嗣後更名為台北富邦銀行，然有關原台北銀行所辦理之業務，於合併後仍由參加人繼續辦理。是以，原以台北銀行名義委託各行庫代為收受各項地方稅款業務，仍以「台北銀行」名義委由各行庫賡續辦理，此有卷附照片所示參加人懸掛於兆豐國際商銀、聯邦銀行仁愛分行、安泰商業銀行等受託同業門口之「台北銀行代理市庫委託代收稅款處」招牌可資佐證。職是，參加人於合併後，確實仍有繼續使用系爭商標之事實，應堪認定。

- (2)原告雖稱：系爭商標之圖樣為包含中文及英文之聯合式商標，而參加人懸掛於受託同業門口之招牌，僅載有「台北銀行」中文字樣，並無「TAIPEIBANK」英文字樣之記載，依被告公告之「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.2 及本院 101 年度行商訴字第 46 號行政判決意旨，上揭標示「台北銀行代理市庫委託代收稅款處」字樣之舉，不得作為系爭商標仍有繼續使用事實之證明等語。然查，如前所述，系爭商標雖為聯合式商標，但因中文字樣「台北銀行」為系爭商標之主要部分，且「TEIPEIBANK」僅為台北銀行之英譯，揆諸商標法第 64 條規定之意旨，自應認該招牌標示「台北銀行」之使用方式，與系爭商標圖樣並不失其同一性，消費者看到此一招牌，即能清楚知悉參加人於合併後仍繼續提供「代收稅款」之服務。是故，參加人藉此促使消費者能多加利用此項服務，以增加參加人之銀行業務量而獲取商業利益，故該招牌自為參加人以商業行銷之目的而使用系爭商標之證明。至原告所提本院 101 年度行商訴字第 46 號行政判決所涉及之商標，雖亦由中、英文及圖形組合而成，惟其中、英文字樣之比例差異不大，核與本件案情不盡相同，自難比附援引。而被告公告之「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.2 固記載：「註冊商標實際使用時，應使用其商標之全部，不得僅單獨使用其中一部分，僅使用其中一部分，不認為有使用註冊商標。……獲准註冊的商標若是中文與外文的聯合式，該中文與外文應一併使用，如果分別在不同物件上使用註冊商標的一部分，不認為是聯合式商標的使用。」惟此記載與前開注意事項 3.2.1 載明之意旨並不相衝突，亦即獲准註冊之商標若是中文與外文之聯合式，該中文與外文應一併使用，惟倘中文為其主要部分，而其使用亦不失其同一性，自仍得認屬商標之使用。是

以，系爭商標之主要部分既為「台北銀行」字樣，且「TEIPEIBANK」僅係台北銀行之英譯，則參加人於該招牌標示「台北銀行」字樣，依一般社會通念並不失其同一性，自屬使用系爭商標之行為。從而，原告就此部分之主張，亦無足取。

(四) 據上，參加人於合併後，雖另以台北富邦銀行對外營業，惟系爭商標確仍有繼續使用之事實，縱其使用量已不若往昔，惟尚不能因此即謂參加人已停止使用系爭商標，是原告主張參加人於申請廢止註冊日前3年內並未繼續使用系爭商標云云，尚非可採。

四、判決結果

綜上所述，系爭商標於本件申請廢止註冊日前3年內既無繼續停止使用已滿3年之事實，則系爭商標即無商標法第63條第1項第2款規定之適用。從而，被告所為廢止不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成廢止系爭商標之處分，核無理由，應予駁回。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)