105100305 有關「INDIGO FILMS INTERNATIONAL CO., LTD. 」商標廢止事件(商標法§63I②)(智慧財產法院 105 年度行商訴字第 46 號行政判決)

爭點：「資本投資」、「信託投資公司」服務之定義為何，及系爭商標有無使用於「資本投資、信託投資公司」服務之事實。

系爭商標圖樣

（註冊第 01477678 號）

第 36 類：資本投資、投資之諮詢顧問、信託投資公司。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

原告前以「INDIGO FILMS INTERNATIONAL CO., LTD. 」商標，向被告（經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第 01477678 號商標（下稱系爭商標），嗣參加人對之申請廢止註冊。經被告審查，為系爭商標指定使用於「資本投資、信託投資公司」部分服務之註冊應予廢止；指定使用於其餘服務之註冊，廢止不成立之處分。原告對前揭處分有關廢止成立之部分不服，提起訴願，經經濟部訴願會駁回，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度行商訴字第 46 號行政判決：原告之訴駁回。

<判決意旨>:

一、「資本投資」、「信託投資公司」服務之定義：

（一）「資本投資」服務

教育部重編國語辭典修訂本及維基百科網頁所示，「資本」係指「一種生產要素，為生產未來最終消費財而生產的或培植的生產手段」或「代表金融財富，特別是用於經商、興辦企業的金融資產」；而「投

資」係指「以資本、財物或勞務，直接或間接投入某種企業的經營，以企圖獲利的行為」或「在確認可獲得一定擔保（如存款保險、或事業的投入資本）後，將資金存放、或投入於具有安全性的組織（如金融機構、上市公司）的一種承諾」。又「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」（下稱參考資料）之目錄中，對於第 36 類服務之解釋為「本類主要包括金融、貨幣業務提供之服務，以及與各種保險契約有關之服務。特別包括：下列與金融貨幣業務有關之服務：…(3)投資信託或控股公司之服務。…」，且 95 年 12 月出版之參考資料中對於第 3608「資本投資」組群之定義，係為「對於資本財之投資，例如修建新廠房、添購新設備以生產更多、更好的產品」，中華徵信所企業股份有限公司於 86 年 11 月出版之「國際貿易金融大辭典」對「資本投資」之定義亦同此旨，其中「資本財」意為不直接用於滿足人類消費之需要，而用來生產其他貨物（如機器設備等）之財貨，或指貨幣資本及財產資本者。

（二）「信託投資公司」

信託法第 1 條所明定，「稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係」;前開 95 年出版之參考資料中亦對第 360102「信託投資公司」有所定義，即「以受託人之地位，按照特定目的，收受、經理及運用信託資金與經管信託財產，或以投資中間人之地位，從事特定目的之資本市場投資的金融機構」。

二、系爭商標有無使用「資本投資、信託投資公司」服務之事實

（一）原告公司基本資料所示，其非以受託人之地位，按照特定目的、收受、經理及運用信託資金與經管信託財產，或以投資中間人之地位，從事特定目的之資本市場的金融機構。

（二）101 年 9 月至 11 月刊載於中國時報、Upaper 與蘋果日報等之「變形金剛跨世代特展」廣告、西元 2012 年 11 月至 2013 年 2 月間舉辦之「變形金剛跨世代特展」之影像、旗幟、海報、牆面、背板與公車廣告及周邊商品 DM，及變形金剛－臺北場獲利分配表、原告帳戶紀錄、原告與投資方之投資協議書、原告與被投資方之投資協議書、原告開立收據及蘋果日報廣告，僅可知原告為前揭舉辦展覽之協辦單位之一，其內容固於協辦單位之位置載有系爭商標圖樣，惟相關消費者並無從

就協辦單位之系爭商標圖樣，得以認識系爭商標使用於「資本投資」、「信託投資公司」服務。又原告固主張由其招募投資方（共有豐利公司等 6 投資人）對巡迴展進行資本投資，並有投資方及被投資方匯款紀錄，惟除該「變形金剛台灣巡迴展」活動與前述資本投資服務所指之新廠房、新設備及不動產性質有別，對服務提供者所需具備之產業、市場或財務專業知識等有所不同之外，就原告與豐利公司等 6 人間，僅可知豐利公司等 6 人提供資金予原告並訂有投資協議書共 3 份，並未見原告對該 6 人有使用系爭商標，更遑論以系爭商標提供「資本投資」、「信託投資公司」相關服務。就原告與主辦單位萬世公司間，由雙方協議書觀之，亦僅可得知原告有出資滿足萬世公司之展場支出費用需求，縱原告有以此對不特定第三人提供服務滿足該等需求，其可能仍屬前述被告相互檢索參考資料中第 3601 組群藝文活動、影視產業之資金贊助服務相關範疇，尚非系爭「資本投資」、「信託投資公司」服務之使用。另 101 年 4 月、同年 12 月與 103 年 4 月原告公司投資諮詢顧問合約書，依其合約內容僅可認原告曾擔任他公司之文創產業及一般商業投資諮詢顧問之事實。前揭使用事證均與系爭商標指定使用之「資本投資、信託投資公司」服務無涉。

（三）101 年 12 月至 103 年 4 月原告公司投資合約書，內容所載「合作投資」、「合作拍攝」及「個別投資案回報之獎勵，雙方另行訂簽合作合約」可知，其性質僅為原告公司與第三人合作從事商業或影片拍攝等個案性之投資，與前開第 36 類「資本投資」、「信託投資公司」服務係泛指自行或受他人信託提供資本財投資等有關金融貨幣業務之服務仍屬有別，是前開資料亦均無法作為系爭商標於本件申請廢止日前 3 年內有使用於前揭服務之論據。

（四）原告所稱自 100 年至 103 年參與之所謂資本投資項目（電影、騰訊），觀諸其合約內容所載「合作事宜」、「乙方同意該劇本的著作權，在甲方（即原告）付清全部稿酬後歸甲方所有」、「合作協議書」、「合作協定」可知，其性質仍未脫原告公司與第三人合作從事商業、影片拍攝或著作權授權等個案性之投資或活動，其企劃案及投資說明等相關資料，除可能為原告為與第三人合作之目的所提，非屬滿足消費者之需求外，至多亦僅能認為屬投資之評估、投資之分析或投資之引介相關服務範疇之使用。原告公司之臉書專頁之商標標示，雖出現系爭商標，惟無法證明其有使用於本件系爭服務，至於原告依臺北市產業

發展補助辦法向臺北市政府產業發展局以數位平台整合媒體行銷臺北投資計畫申請獎勵補助、原告為黑貓中隊紀錄拍攝之募資及上集資平台與獨立集資，均與原告從事「資本投資」、「信託投資公司」無關。原告 99 年 5 月、99 年 7 月印刷公司信封紙、公文夾及其應收帳款明細表、發票，為證明原告該信封紙、公文夾使用於業務往來，惟該應收帳款明細表、發票時間非在本件申請廢止日（103 年 10 月 21 日）前 3 年內，而信封紙、公文夾無法看出實際使用時間，亦無法證明原告使用於「資本投資」、「信託投資公司」服務。至於資產負債表雖部分時間在本件申請廢止日（103 年 10 月 21 日）前 3 年內，惟未見系爭商標之標示或相關記載，且與系爭商標之使用無涉，非可作為原告於本件申請廢止日前 3 年內使用系爭商標於「資本投資」、「信託投資公司」服務之事證。職是，原告所提事證無法證明其有將系爭商標使用於「資本投資、信託投資公司」服務之事實。