

106120304 有關「日盛設計圖(一)」商標廢止事件(商標法§63 I ②)([智慧財產法院 106 年度行商訴字第 53 號行政判決](#))

爭點：於證券存摺封面上標示商標，為商標法第 5 條第 1 項第 3 款所定「將商標用於與提供服務有關之物品」之情形。

系爭商標



實際使用商標圖示



第 36 類：證券商業務。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

參加人前於民國 86 年間以「日盛設計圖(一)」商標，指定使用於第 36 類之「證券商業務」服務，向被告即前中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經被告核准列為註冊第 103957 號商標（下稱系爭商標），嗣復申准延展註冊權利期間至 107 年 5 月 15 日止。原告係於 104 年 11 月 13 日以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定廢止事由，申請廢止其註冊。案經被告審查，以中台廢字第 1040603 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，經經濟部以經訴字第 10606302460 號訴願決定駁回。原告不服原處分及訴願決定，遂向法院提起行政訴訟。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

〈判決意旨〉:

一、參加人於申請廢止日（104 年 11 月 13 日）前 3 年內實際使用之商標與系爭商標完全相同，應認參加人有使用系爭商標：

（一）觀諸參加人所提出之證據資料，其中李婉○、葉成○之證券存摺封面，明顯印有系爭商標，因參加人原提供之證據資料為黑白影印之影本，與系爭商標外觀上有細微之不同，惟與系爭商標具同一性，又檢視參加人於本院審理中據原告之聲請，由本院命其提出之其所發行之潘○○之證券存摺正本，其封面上之彩色商標圖樣即參加人實際使用之商標與系爭商標完全相同，應可證參加人有使用系爭商標。再者，從上揭李婉○、葉成○之證券存摺以觀，可知係作為「記錄」參加人受託買賣證券之用，自屬參加人提供「證券商業務」服務有關之物品。其次，依前揭證券存摺內面之登載內容，諸如：「000 00 00 鴻海精密 買進 1,000（股）」、「000 0000 遠傳 餘額登摺 餘額 1,000（股）」（見廢止卷第 84 頁）、「000 00 00 台塑 買進 1,000（股）」（見廢止卷第 85 頁），堪認參加人於前揭交易日期或登摺日期有提供「證券商業務」服務之事實。另由參加人所提出之潘○○存摺以觀，雖無發摺日期及發摺單位核章，惟係參加人公司發摺且藉由機器印製交易紀錄，應非虛假，由其內容可知亦係作為「記錄」參加人受託買賣證券之用，自屬參加人提供「證券商業務」服務有關之物品，依該證券存摺內面之登載內容，諸如：「000 00 00 奇鉞賣出提出數額 208 餘額 0（股）」、「000 00 00 合晶劃撥配發存

入數額 1,000 餘額 1,000 (股)」、「000 00 00 立錡收購轉發提出數額 1,000 餘額 0 (股)」，亦堪認參加人於前揭交易日期或登摺日期有提供「證券商業務」服務之事實。承上，足見前揭標示有系爭商標之證券存摺及上揭證券買賣交易或餘額登摺等紀錄，應可證明參加人於申請廢止日（104 年 11 月 13 日）前 3 年內有使用系爭商標於指定前揭服務之情事。

(二)消費者補登存摺之行為即屬系爭商標之使用行為：

1. 按凡有效、可使用且於一般消費市場中流通之存摺，皆可視為商標有正確使用之態樣，此為司法實務見解所明揭，詳如後述。又凡於股票、期貨以及金融商品市場中進行買賣之投資人，必多透過於特定機構開立之帳戶進行交易，故投資人持有之證券存摺不僅是交易憑證，更為投資人取得參加人提供服務之重要憑據。參加人所提之任一存摺，自發行至今，仍在外流通，且均可繼續使用，消費者仍可進行存摺補登，從未間斷，此觀上揭潘○○存摺分別於 103 年 8 月 29 日、104 年 1 月 5 日…、104 年 10 月 7 日等共 23 筆均在原告對系爭商標提起廢止日前 3 年內持續之補摺資料，即可知參加人所言為真。
2. 依本院 103 年度行商訴字第 60 號行政判決，該案原告即主張消費者補登存摺之行為並非商標使用，惟該論點遭本院上開判決所不採，該判決認定若存摺仍在外流通，且可繼續使用，即屬商標之使用，判決理由略謂：「…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」，該判決業經最高行政法院 104 年度裁字第 129 號行政裁定維持而確定。

3. 其次，依本院 99 年度民商上字第 8 號民事判決亦持相同看法，該判決理由略謂：「…另載有系爭『台北銀行 TAIPEI BANK』商標字樣之金融卡、信用卡、存摺等金融文件目前仍在外流通，上開載有系爭商標之金融卡、存摺仍可進行補摺、領款等金融業務，綜合上述證據資料可知，雖上訴人於歷經公司合併程序後，另以台北富邦銀行對外營業，並另行取得『台北富邦』、『Taipei Fubon』商標之註冊，惟系爭商標『台北銀行 TAIPEI BANK』仍有繼續使用之事實，縱使其使用量已不若往昔，甚或不如『台北富邦』商標，惟尚不能因此即謂上訴人已停止使用系爭商標，是被上訴人抗辯上訴人並未使用系爭商標云云，尚非可採」，同樣認為繼續在外流通且可繼續使用之存摺，為商標使用之證據，該判決業經最高法院 102 年度台上字第 769 號民事判決維持而確定。
4. 再者，依本院 104 年民商上字第 14 號民事判決亦持相同見解，該判決略謂：「上訴人雖已使用系爭商標以外的其他商標，惟仍有使用系爭商標之存摺發給客戶持有使用中，上訴人對於客戶持有該些印有系爭商標之存摺除於營業時間提供客戶臨櫃服務外，亦積極提供補摺機供客戶於營業時間內外之服務，尚難謂非系爭商標之積極使用。」同樣認為可進行補摺之存摺，為商標使用之積極使用證據。
5. 承上，參加人所提出之存摺均載有系爭商標，且至今仍可進行補摺等業務，依本院前揭判決之意旨，自應認定參加人於原告申請廢止前 3 年內確有使用系爭商標於「證券商業務」服務之行為。

二、原告固主張系爭商標之使用應以參加人印製該等存摺後實際「發行」予消費者開始使用之時間為準，而且，參加人並未再將商標與提供服務相關之物品相結合後提供予消費者，並未發生任何讓相關消費者有認識系爭商標之積極事實云云。然查，參加人於證券存摺封面上標示有系爭商標，顯係基於行銷之目的，藉由存摺為媒介物以提供其證券商業務之服務，即為商標法第 5 條第 1 項第 3 款所定「將商標用於與提供服務有關之物品」之情形，自屬讓相關消費者有認識系爭商標之積極事實。再者，前揭標示有系爭商標之證券存摺上登載之證券交易日期，除可證明參加人提供受託買賣證券之服務外，亦可證明參加人於營業時間內提供客戶臨櫃登摺，以及提供補摺機供客戶於非營業時間補摺等證券商業務之服務，非如原告所稱於存摺發行後即未再將系爭商標使用於所提供服務有關之物品。職是，原告前開主張，即非可採。

三、原告另主張參加人之母公司日盛金融控股股份有限公司於 98 年後統一將旗下公司標章變更，其後參加人之營業場所內外以及對帳單均統一使用母公司變更後之標章圖樣等語。惟查，本件參加人發行印有系爭商標之證券存摺既由證券戶持有使用中，且依照參加人與客戶間之契約，持續由參加人積極提供相關服務，則參加人雖於西元 2010 年起另使用母公司之創新商標，惟在系爭商標之權利有效存在，且參加人仍有繼續使用系爭商標的情形下，難謂參加人有放棄以系爭商標作為其繼續行銷證券商業務之標識的意圖。

四、綜上所述，參加人所提出李婉○、葉成○、潘○○之證券存摺，應可證明其於申請廢止日（104 年 11 月 13 日）前 3 年內有使用系爭商標於指定前揭服務之情事，並無違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，被告所為「廢止不成立」之處分，尚無違誤，訴願決定予以維持，亦屬合法。原告為無理由，應予駁回。