

109120301 有關「Vivo 及圖」商標廢止註冊事件(商標法§63I②)(智慧財產法院 109 年度行商更(一)字第 2 號行政判決)

爭點：商標廢止案件在維權使用判斷上，實際使用商品服務認定的原則如何？

系爭商標



註冊第 01276472 號

第 09 類：通訊器材、晶片、半導體、積體電路。

第 35 類：郵購、網路郵購。

第 36 類：貨幣兌換、款項代收、保證、電子資金轉帳。

第 38 類：網際網路之電信連結、電信通訊。

第 40 類：影像合成處理、晶圓蝕刻處理、半導體封裝處理、積體電路蝕刻處理、晶圓代工。

第 42 類：電腦動畫設計及製作、電腦繪圖、積體電路之設計。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

被上訴人維渥特科技公司前於 95 年 10 月 4 日以「Vivo 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類商品及第 35、36、38、40、41 及 42 類服務，向智慧局申請註冊，經智慧局審查，准列為註冊第 1276472 號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人步步高公司於 105 年 12 月 19 日以系爭商標指定使用於第 38 類服務之註冊有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，申請廢止其註冊。案經智慧局審查，以 106 年 6 月 16 日中台廢字第 1050497 號商標廢止處分書，為系爭商標指定使用於第 38 類服務之註冊，應予廢止之處分。被上訴人不服處分，

為此提起訴願，經濟部嗣以106年9月14日經訴字第10606310440號訴願決定駁回，被上訴人不服決定，遂向原審提起行政訴訟，聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。因原審認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響上訴人步步高公司之權利或法律上之利益，爰依職權命上訴人步步高公司獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟。經原審判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人不服，提起本件上訴，經最高行政法院109年度判字第62號判決廢棄並發回本院更為審理。

判決主文

原告之訴駁回。

第一審及發回前第二審訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

- 一、商標法第63條上開規定所指商標有無使用或其使用是否構成廢止事由，是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言。從法條規定之文義解釋上，上開規定並無申請註冊（或有效性爭議之異議評定事由相同）之第30條第1項第10款或商標權侵害之構成要件上有「類似」商品或服務（商標法第68條第2、3款）之字句，但該商標法第63條規定並無「類似」商品之文字，其認定實際使用的商品或服務範圍，應特別留意實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合，而非誤引「類似」商品或服務之字句。另從商標侵權與維權使用之本質上而言，商標的使用同一性，是屬於商標維權使用的概念範疇，必須按照社會一般通念還是認為兩者為相同商標，而維持商標與指定使用的商品或服務間の同一連結關係，才能認為具有使用同一性；但商品或服務類似致混淆誤認之虞，屬於商標侵權使用的概念範疇，不

限同一商品或服務，包括類似商品或服務；此在侵權保護商標權人方面，不得不採商標的權利範圍有所擴張方式，以求周全保護，若在商標維權使用同一性的概念加以擴張，將使商標權利大幅擴大，不僅缺乏法律依據，也將不當排擠他人的運用未經註冊商標而為商業競爭的自由。總之，商品或服務是否類似是混淆誤認之虞因素之一，與商標法第 63 條規定之真正實際使用並非相同（最高行政法院 108 年度判字第 133 判決參照）。

二、原告於系爭商標申請廢止日（105 年 12 月 19 日 26 日）前 3 年內，於 2014 年 12 月使用系爭商標於前開邀請函之商業文書，然查，該邀請函係有關 bar-code scanner（條碼掃描器）及 IP camera（網路監控攝影機）商品之業務合作邀約，而條碼掃描器無關係爭商標所指定使用如附圖所示第 38 類之服務；另原告雖稱網路監控攝影機可連接手機上傳到 Youtube 或公司網站，與網路通訊有關云云，惟網路監控攝影機雖具有將監控之聲音或影像訊息利用網際網路傳輸給監控者之功能，其性質上應屬於如附圖所示第 9 類之通訊器材商品，與系爭商標所指定使用於第 38 類之「網際網路之電信連結、電信通訊」服務係透過架設實體線路固網或實體無線基地台用以經營電話或網際網路業務業者之機線設備，附加電腦及相關應用系統等軟硬體設備，提供資訊之儲存、檢索、處理及傳送等之電信服務及利用有線電、無線電或光傳輸資訊之通訊，前者為記錄聲音或影像之通訊器材商品，後者為提供資訊之儲存、檢索、處理及傳送等之電信服務，二者之營業內容、專業技術、用途、功能等均不相同，實難認將系爭商標用於網路監控攝影機與指定使用之「網際網路之電信連結、電信通訊」服務具有同一性；且如前最高行政法院判決意旨，商品或服務類似致混淆誤認之虞，屬於商標「侵權使用」的概念範疇，不限同一商品或服務，包括類似商品或服務，乃在侵權時周全地保護商標權人，但於商標「維權使用」時不宜擴張商標同一性的概念。是網路監控攝影機雖具有透過網際網路傳遞訊息之功能，但畢竟不

是提供網際網路之電信連結、電信通訊服務之主體，縱使原告將系爭商標使用於網路監控攝影機，亦難認定原告有使用系爭商標於「網際網路之電信連結、電信通訊」之「同一」服務。

三、況於本件系爭商標申請廢止日前 3 年內原告並無使用系爭商標指定使用商品之進出口紀錄，有財政部關務署 109 年 7 月 27 日台關緝字第 1091015339 號函在卷可參，另參加人委託第三人京華公司訪查臺北地區之電信公司、服務中心、門市、網路購物平台、Google 臺灣分公司等相關商家，受訪者均表示 3 年內從未聽聞系爭商標有使用於如附圖所示之第 38 類服務，有京華公司調查報告附卷可按（本院卷第 107 頁至第 122 頁），是單以 1 紙原告邀請柬埔寨客戶討論在網路監控攝影機業務合作之邀請函，尚難證明原告對系爭商標於如附圖所示第 38 類指定服務有為真實使用，是無法認定原告有於商標廢止申請日前 3 年內有使用系爭商標於如附圖所示指定之第 38 類服務。

四、商標權人應真實使用註冊商標，其使用須符合一般商業交易習慣，此即商標權人為維護其商標權之使用，如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年，即構成註冊商標之廢止事由。承前所述，原告提出之證據不足以證明其於參加人申請廢止日即 105 年 12 月 19 日之前 3 年內有使用系爭商標於如附圖所示第 38 類之指定服務，有商標法第 63 條第 1 項第 2 款應廢止商標註冊之事由，從而被告所為系爭商標指定使用於第 38 類服務之註冊應予廢止之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。