

110040302 有關「東急」商標廢止註冊事件(商標法§63 I ②)(智慧財產法院 109 年度行商訴字第 104 號行政判決)

爭點：認定商標維權使用的證據資料，是否以「實際交易行為」發生在我國境內為限？

系爭商標

東急

註冊第 01768451 號

第 035 類：廣告；百貨公司；超級市場；郵購；網路購物；畜產品零售批發；水產品零售批發；食品零售批發；化妝品零售批發；飲料零售批發。

第 36 類及第 43 類

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

原告前於民國 103 年 2 月 6 日以「東急」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 35 類、第 36 類、第 39 類、第 41 類、第 43 類及第 44 類之服務，向智慧局申請註冊，經列為申請第 103006470 號商標審查。嗣原告於 104 年 1 月 7 日申准將該商標註冊申請案分割為 2 件申請案，其中分割後之申請第 103880452 號商標，指定使用於第 35 類之「廣告；百貨公司；超級市場；郵購；網路購物；畜產品零售批發；水產品零售批發；食品零售批發；化妝品零售批發；飲料零售批發」、第 36 類「不動產租售；不動產買賣租賃之仲介」及第 43 類「餐廳；旅館；咖啡廳；點心吧」服務，經智慧局准列為註冊第 1768451 號商標（下稱系爭商標，如附圖），權利期間自 105 年 5 月 1 日起至 115 年 4 月 30 日止。參加人以系爭商標指定使用於第 35 類服務部分有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之廢止

事由，於 108 年 6 月 26 日申請廢止其註冊。經智慧局以 109 年 2 月 10 日中台廢字第 1080263 號商標廢止處分書為系爭商標「指定使用於第 35 類之『廣告；超級市場；郵購；網路購物；畜產品零售批發；水產品零售批發；食品零售批發；化妝品零售批發；飲料零售批發』部分服務之註冊，應予廢止」、「其餘指定使用於第 35 類服務之註冊，廢止不成立」之處分（下稱原處分）。參加人不服前揭廢止不成立部分之處分，提起訴願，經被告 109 年 8 月 14 日經訴字第 10906308140 號決定「原處分關於『本件商標其餘指定使用於第 035 類服務之註冊，廢止不成立』部分之處分撤銷，由原處分機關於 4 個月內另為適法之處分。」原告因認該訴願決定有違法，依法提起行政訴訟。

## 判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

### <判決意旨>

- 一、經查，由原告所提之「東京急行電鐵」維基百科、業務委託契約書、業務完了通知書兼承諾書及請求書等資料，可知原告為日本東急集團之母公司，堪認原告與東急百貨店為同屬東急集團之關係企業，且具有合作及授權關係，雙方並約定由原告以訪日外國人為對象執行東急百貨店位於日本之百貨公司之宣傳業務。再由原告所提 2018 年 11 月至 2019 年 5 月間於我國舉辦之國際旅展與參展攤位背板、現場發放之廣告宣傳冊、一日票套組、購物優惠券照片以及「遊日盟族」臉書頁面、相關新聞報導、IPass 一卡通臉書貼文等證據資料，可知原告於上述期間曾以「東急電鐵」、「東急集團」或「東急電鐵集團」等標識，代表東急集團於我國

旅展對我國消費者行銷其日本鐵道旅遊服務，及與我國一卡通公司聯名合作之相關套票商品，並印製發送含關係企業東急百貨店介紹之宣傳冊與其所經營之百貨公司購物優惠券，上開證據可證明原告於本件申請廢止日（108年6月26日）前3年內，有透過我國舉辦之國際觀光旅遊展，在我國宣傳促銷「東急百貨店」於日本經營之「東急」百貨公司服務。參加人雖稱上開證據沒有日期，無法證明有原告所述之使用事實云云，然由前開參展照片與相關媒體報導可知，原告確實有於上述期間在我國參加旅展，並於旅展中販售東急電鐵一日票套組，而相關媒體報導記載該一日票套組合「東急百貨 5%折價券」，是上開證據相互勾稽，應認確實有原告所稱的使用事實，參加人上開主張並不足採。

二、由原告前開所舉之使用事證，其對於系爭商標指定使用於「百貨公司」服務之商標使用態樣，應屬商標法第5條第1項第4款之「將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告」，然原告並未在我國設有百貨公司，亦無任何百貨公司服務之「實際交易行為」發生在我國境內，則系爭商標有在我國進行廣告宣傳，但卻無任何實際交易行為發生在我國時，是否符合「商標真實使用」？此即本件之主要爭點所在。法院認為，本件原告之使用態樣，並不符合「商標真實使用」，理由如下：

（一）我國商標法採屬地主義，除個別條款（如商標法第30條第1項第11款著名商標）外，僅在其獲准商標權之領域內受保護，因此在商標屬地主義原則下，判斷商標註冊後有無使用，原則上是以商標權人或其同意使用之人，在我國管轄境內，有無使用註冊商標在其指定的商品或服務加以判斷。現行商標法第5條改以「行銷之目的」取代，然其修正理由特別說明：「所謂『行銷之目的』，與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS Agreement）第16條第1項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似。」由上「商標使用」規定之立法過程可知，商標之使用，前提須有「行銷之目的」，而所謂的「行銷之目的」，依

商標屬地主義之精神，必須是基於商業交易之目的，在我國市場上銷售商品或提供服務，有客觀之商業交易行為，始能謂「行銷之目的」。也就是說，「行銷之目的」，並非僅僅單純「讓消費者認識該商標」而已，而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合，讓我國消費者對於該商標所表彰之商品或服務，在我國市場上有實際之交易可能，如此，才有商標法立法目的所謂「保護我國消費者在我國領域內不會混淆誤認」、「維持我國境內市場公平競爭」可言。

- (二) 再者，商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要，我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，故已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此即為商標之維權使用。商標維權使用，除應符合上開「行銷之目的」外，更著重在商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍內之銷售市場，始能認為是商標的真實使用，如果只是單純在我國行銷商標形象，卻無全部或一部之交易行為在我國，我國消費者無法在我國就該商標所表彰之商品或服務為交易，該商標即未具備在我國開創或創造其商品或服務之市場或通路的經濟上意義，顯然失去商標之意義，即非屬商標之維權使用。例如餐飲業者將商標註冊指定使用於餐飲服務，於我國將商標標示在菜單、價目表、名片等相關文書，或在電視、新聞紙刊登廣告促銷其提供之餐飲服務，然而卻未在我國境內開設任何餐廳，而是促銷其在國外之餐廳服務，則該商標所指定之餐飲服務在我國並未產生任何跟餐飲服務有關具經濟價值的市場，自難認為符合商標之維權使用。
- (三) 由本件事實可知，原告所提前揭資料固可見系爭商標及「百貨店」之標示，但原告並未在我國境內實際經營百貨公司，其在旅展所發放之購物折價券或宣傳單，僅是單純的廣告宣傳活動，我國消費者仍必須在原告位於日本境內的百貨公司才能使用該

購物優惠券購買其服務，系爭商標所指定使用之百貨公司服務，不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為，均發生在日本，而在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動，則依前開說明，即未符合商標之真實使用，不能認定原告在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務上。

- (四) 至原告所引我國案例，其中最高行政法院 106 年度裁字第 1956 號裁定案例事實乃商標商品在長榮航空國際線上販售，但因長榮航空為我國籍航空器，在長榮航空之航空器內販售物品當然屬在我國領域內，與本案情節不同。智慧局 98 年 2 月 26 日中台廢字第 L00970079 號廢止處分書，該案商標權人出版之「東方文華酒店集團 2007 指南」標示「台灣」為亞太區國際訂房辦事處之一，並有標示「台灣」之服務專線，可知我國市場的消費者可直接透過商標權人針對我國消費者設立之臺灣訂房辦事處，直接在本國預定商標權人所提供之服務，因此消費服務之地點雖在國外，但仍有部分交易過程是在我國境內，亦與本案情節不同。另臺北高等行政法院 93 年度訴字第 959 號、第 960 號案例事實為商標指定使用在租車或飯店餐飲服務，上開判決記載「……其中臺北旅行同業公會會員名冊顯示盛興旅行社(有限公司)為『赫茲租車公司』之台灣區總代理」、「…凡世華銀行信用卡之卡友，除了享有 Hertz (赫茲) 租車超值優惠價格，還可享有 5% 的折扣優惠，讓卡友出國租車無論是為了商務或旅遊，皆有物超所值的享受。」、「…只需在台灣出發取車 2 小時以前，與 Hertz 租車台灣總代理盛興旅行社聯絡…，即可享有上述雙重優惠。」、「活動洽詢：Hertz 租車台灣總代理盛興旅行社 TEL：…」、「…中華航空公司在西元 2003 年 3 月 1 日至 6 月 30 日間(即 92 年 3 月 1 日至 6 月 30 日)曾提供其華夏會員向參加人租車之優惠方案，而觀其網頁所示之『赫茲訂車專線：請電臺北 00-0000-0000』由上開判決內容可知，該案商標權人美商赫茲租車公司確有與我國之旅行社、銀行及航

空公司以代理或折扣優惠之方式合作，使我國消費者「可先在國內預訂其服務」，嗣後再赴國外取得利用，已在我國產生具經濟意義的交易行為。因此，上開案例均與本件不同，自無法比附援引執為有利原告之論據。

- (五) 另本院曉諭兩造可提供國外類似判決供法院參考，原告提出日本智慧財產高等法院 2017 年 11 月 29 日第 10071 號判決、韓國特許法院 2010 年 10 月 21 日 00000000 號判決節本用以支持原告之主張，然上開日本判決之案例事實為商標權人在網站上販賣「COVERDERM」商標商品並刊登廣告，該網站有以日文介紹商標品牌歷史，且日本消費者可直接在該網站上訂購商品，顯見該案確實有實際交易行為在日本境內，顯與本案情節不同。另原告所提上開韓國判決乃在韓國註冊「SeaWorld」商標指定使用在海豚秀之公開演出服務，該判決是出自於日本網站的簡報資料，該簡報僅擷取判決片段稱「與商品不受場所之制約不同，服務僅能在服務所需設備所在地提供該服務，因為這樣的提供受到場所的制約，所以縱使商標權人沒有在韓國境內經營其商標所指定使用之服務，但為了吸引韓國國內消費者前往自己的國家，其既然已在韓國境內註冊商標並進行該指定服務的廣告行為，也應認為是韓國國內註冊商標之正當使用行為」，然上開段落僅為節文，本院無從了解該判決案例事實之全貌為何，其所稱的「廣告行為」是只有單純的廣告，或者韓國消費者可在韓國境內訂購該服務，實無法得知，亦難認定該案情節與本案相同。更何況，前開理由已說明，我國法商標之維權使用，必須在我國境內產生經濟上之意義，才可算是真實使用，依本件原告之使用方式，並不符合我國法商標維權使用之定義。

- 三、綜上所述，依原告所提事證，尚難認定原告有於本件申請廢止日（108 年 6 月 26 日）前 3 年內，將系爭商標真實使用於第 35 類「百貨公司」服務之事實，自有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，因此訴願決定將原處分關於「本件商標其餘指定使用

於第 035 類服務之註冊，廢止不成立」部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分，並無違誤，原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。