

## 商標是否真實使用之證據認定實務

李汝婷\*

### 壹、前言

### 貳、真實使用概念介紹

- 一、商標審查基準說明及案例
- 二、我國最高行政法院判決
- 三、小結

### 參、商標使用的本質與範圍

- 一、須具有識別來源功能之使用
- 二、須係交易過程中之公開使用
- 三、須與商品／服務相關之使用

### 肆、結論

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

歐盟商標法第 47 條第 2 項規定，提出異議的在先歐盟商標權人，需提出在被爭議商標申請日或優先權日前 5 年在歐盟地區之使用事證。該條規定與我國商標法第 57 條第 2 項規定相仿，其目的均在於商標權人在取得商標註冊後須善盡使用之義務，於市場上真實使用，以維護其商標權。而商標是否具「真實使用」之事實，必須藉由客觀之證據加以認定，本文擬介紹歐盟商標審查基準中有關商標使用之證據採認原則及案例，進而觀察我國在維護商標權存續之廢止案件中的證據採認情形，期能藉由比較兩者之異同，作為未來審查實務認定商標是否符合真實使用事證之參考。

關鍵字：真實使用、廢止、商標審查基準、使用證據

genuine use、revocation、Guidelines for Examination、Proof of Use

## 壹、前言

歐洲聯盟（European Union，下稱歐盟），是歐洲多國共同建立的政治及經濟聯盟。歐洲議會及歐盟理事會通過之《歐盟商標法》（European Union Trade Mark Regulation，EUTMR），即在規範歐盟地區商標之申請、保護等事項。為增加或刪除絕對／相對不得註冊事由、擴大商標態樣、辦理文件翻譯及緩辦案之辦理期限、證據提呈方式等的實體及程序事項<sup>1</sup>，該法及《歐盟商標施行細則》（European Union Trade Mark Implementing Regulation，EUTMIR）及《歐盟商標授權規則》（European Union Trade Mark Delegated Regulation，EUTMDR）進行修正，並分二階段於西元（下同）2016年3月23日及2017年10月1日起生效。

鑒於上述法規的修正，原來辦理歐盟商標審查事項之「內部市場調和局」（Office for Harmonization in the Internal Market，OHIM），更名為「歐盟智慧財產局」（European Union Intellectual Property Office／下稱歐盟智慧局），該局並於2020年2月1日之歐盟智慧局期刊中公告2019年12月新修訂的歐盟商標和註冊共同體外觀設計審查基準（Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office，Guidelines for Examination）／該手冊之第一部分即針對歐盟商標之審查（下稱商標審查基準）。

有關維護商標權利的使用（下稱商標維權使用），歐盟商標法第58條第1項即明列無正當理由連續暫停使用達五年，為該項廢止事由之一<sup>2</sup>。是以，歐盟

<sup>1</sup> 呂姝賢，歐盟商標法規最新發展，智慧財產權月刊235期，頁17、18，2018年7月。

<sup>2</sup> EUTMR Article 58(1), The rights of the proprietor of the EU trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings: (a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Union in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor's rights in an EU trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed.

商標權人為免除其因未使用而遭他人廢止之情形，負有積極的商標使用義務，至於歐盟商標權人所提證據能否符合歐盟商標使用之相關規定，商標審查基準 D 部分 2.2<sup>3</sup> 指出，相關證據的實質評估，適用商標審查基準 C 部分異議程序<sup>4</sup> 第 6 節使用證據（Proof of Use）的相關說明。

基於歐盟商標法及我國商標法，對商標使用皆課予註冊人有真實使用商標之情事，是本文以真實使用（genuine use）為探討的核心。惟商標審查基準 C 部分第 6 節真實使用的內容，有關使用地點部分，主要係在說明在歐盟註冊的商標、在歐盟會員國註冊的國家商標，或在比荷盧經濟聯盟註冊的商標，如何認定屬於上開地區之使用；而手冊該節中有關使用時間的部分，則在說明歐盟商標法 2016 年 3 月 23 日修正前、後，註冊人檢送證據時間之計算問題，是本文將議題集中在商標審查基準中有關真實使用之本質、使用範圍審查標準之相關說明及案例，並觀察我國司法實務相關見解，進行比對並作出初步的結論，期能作為未來在商標廢止案件中，判斷商標是否真實使用的參考。

## 貳、真實使用概念介紹

### 一、商標審查基準說明及案例

歐盟商標法第 8 條第 1 項、第 47 條第 2 項、第 58 條第 1 項 (a) 款等規定，條文中皆提及真實使用，惟其內涵為何，則未具體指明。是以，在商標審查基準中就此部分援引歐洲法院判決、歐盟智慧局前身之 OHIM 的決定說明其內涵，本文摘錄重點如下：

<sup>3</sup> Guidelines for Examination, Part D, Section 2, 2.2 Non-use of the EUTM – Article 58(1)(a) EUTMR, The practice rules applicable to the substantive assessment of proof of use of earlier rights in opposition proceedings are applicable to the assessment of requests for revocation based on non-use (see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use, paragraph 2). However, there are a number of particularities to be taken into account in the context of revocation proceedings, which will be examined below.

<sup>4</sup> 歐盟商標異議程序之審查，規定在歐盟商標法第 47 條，該條第 2 項規定提出異議的在先歐盟商標權人，須先提出在被異議歐盟商標之申請日或優先權日前五年期間內，其已真正在歐盟使用於註冊的商品或服務之事證。從而，不論在異議程序或廢止程序，在歐盟提出之商標使用事證，皆必須符合真實使用之相關規範。

在 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* 案<sup>5</sup> 中，歐洲法院認為真實使用必須是實際使用，須非僅為保存商標權利而所做的象徵使用；且必須要將商標投射於將銷售或已銷售之市場，而不能僅在註冊人事業／企業的內部使用。而在評估是否真實使用時，須考慮所涉商品或服務的性質，是否有在經濟活動中維持或創造商品或服務市場占有率，有關市場的特性，以及商標使用的規模和頻率，因此不是一定須具有數量上的意義才會被視為真實使用。

在 *La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA.* 案<sup>6</sup> 中，除再次強調在判斷使用是否足以維持或創造有關商品或服務的市場占有率，須取決於商品和服務的特性，商標使用的頻率或規律性，以及不能制定一個商標使用數量上的最小原則（*de minimis rule*）外，另提出在判斷時須考量商標是用於註冊人所有或是部分的商品或服務等情形；又如有事證顯示進口行為確實對註冊人具有正當的商業理由，則單一客戶進口註冊商標商品，亦可認為所註冊的商標為真實使用。

歐盟智慧局依法院判決及該局決定<sup>7</sup>，則提及商標真實使用之事證，必須以在相關市場上有效和充分的客觀證據來判斷，即便是聲稱為著名商標的所有人，也必須提交證據；而依歐洲法院判決提及之不能制定「最小原則」意旨，該局於決定中更進一步指出，商標最小使用的範圍係取決於每個案例，一般規則是在具有真正商業目的時，只要於商品和服務的相關市場中最小限度地使用商標，就足以認定為真實使用，特別是對於昂貴的商品，有非常少量的使用就足夠了。所提出的使用證據可能具有間接／非主要的性質，但可能扮演決定性的角色，因此，歐盟智慧局對所提交的證據應整體、相互評估，分開評估、個別考慮是不適合的。

## 二、我國最高行政法院判決

對於維權使用之定義，最高行政法院 106 年度判字第 163 號、108 年度判字第 133 號判決指明，「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，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要

<sup>5</sup> Case number : C-40/01

<sup>6</sup> Case number : C-259/02

<sup>7</sup> Case number : T-382/08、T-409/07、T-387/10、R0035/2007-2、T-30/09

件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用」。

另最高法院 107 年度判字第 571、572、590 號判決則闡述，維權使用之識別來源等功能，必須是表彰使用人自身所提供之商品或服務來源，而非他人所提供之商品或服務來源；另指出，「因商標之維權使用須足使消費者於交易過程中得以識別商品或服務來源，如商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造該商標商品或服務之市場或通路之經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰商品或服務之來源，即非真實使用。至於是否真實使用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷」。

### 三、小結

在探討商標真實使用時，依商標審查基準及我國最高法院見解，應就註冊人提出之使用證據作整體、綜合的評價。惟註冊人應檢具如何之事證，始得符合商標真實使用之認定？以下即以商標審查基準所列商標的功能、交易過程的使用、與商品／服務相關等面向，就真實使用的證據採認進行介紹。

## 參、商標使用的本質與範圍

### 一、須具有識別來源功能之使用

#### （一）商標審查基準介紹

歐盟商標法第 18 條、第 47 條第 2 項規定所指的商標，其基本功能在識別商品或服務的來源，其性質與基本功能非在識別商品或服務的來源之證明標章、團體商標或受保護的地理標誌，皆不相同，是商標註冊人提出商標使用之事證，必須係與商品／服務有關，且須具備識別其來源之功能。

商標審查基準復指出公司名稱的目的是識別公司，而商業名稱、商店名稱的目的是指向正在運營的企業，故原則上不可將公司名稱、商業名稱或商店名稱之使用，視為與商品或服務有關之商標使用；然在下列情形，註冊人使用公司、商業或商店名稱，可以被視為「與商品有關」：(1) 將有公司名稱、商號名稱或商店名稱的標誌 (sign) 貼附於商品，或者 (2) 雖未貼附商標，註冊人以公司名稱、商業名稱、商店名稱與商品／服務間建立聯繫的方式使用標誌<sup>8</sup>，其理由在於公司或商業名稱所使用之文字元素，並不排除被作為商品／服務的商標<sup>9</sup>。歐盟普通法院在 *Eugen Popp and Stefan M. Zech v. OHIM* 的案件中指出，在訂單或發票上方顯示企業名稱，根據標誌如何出現的狀態，可能支持註冊商標的真實使用<sup>10</sup>。然商標審查基準亦特別指出，如僅在發票上方使用企業名稱，而沒有明確的指向特定的產品／服務，則不足作為真實使用之證據。

將標誌用在網域名稱中之情形，商標審查基準如同上開公司、商業及商店名稱之看法，認為如僅係單純註冊含有商標之網域名稱，此一事實尚不足證明商標有真實使用，然如該網址係連結到註冊商標商品和服務出現的網站，依據情形，可能是註冊商標的使用。

## (二) 我國法院相關判決

在商標註冊人將公司、商業或商店名稱標示於商品或服務時，所提事證究是在表示營業主體，抑或是在表彰商品或服務來源之商標使用？二者如何區分？觀察我國司法實務見解，原則上會以註冊人之表示方式，來判斷其為公司名稱的普通使用或屬商標使用。例如，智慧財產法院 108

<sup>8</sup> Guidelines for Examination, Part C, Section 6, Opposition, Proof of use, 2.3.1.1, Use of a business, company or trade name can be regarded as use 'in relation to goods' where (a) a party affixes the sign constituting its company name, trade name or shop name to the goods or; (b) even though the sign is not affixed, the party uses the sign in such a way that a link is established between the company, trade or shop name and the goods or services.

<sup>9</sup> *Id.*, the fact that a word element is used as the company's trade name does not preclude its use as a mark to designate goods or services.

<sup>10</sup> *Supra* note 8, For example, the presentation of the business name at the top of order forms or invoices, depending on how the sign appears on them may be suitable to support genuine use of the registered trade mark. (Case number : T-463/12)

年度行商更（一）字第3號判決，「系爭商標商品實物標貼或標籤上已記載『總代理』或『代理商』為『美斯公司』等文字，僅係表示代理販售經銷商品的營業主體名稱為美斯公司而已」。而智慧財產法院104年度行商訴字第129號行政判決，「參加人提出之……統一發票，其上方之公司名稱全銜分別以較大且略經設計之『全日美』字樣及較小且未經設計之『實業股份有限公司』字樣予以表示，……，可以認定參加人以該設計方式，除作為公司名稱之表示外，亦透過將『全日美』字樣以字體放大且與系爭商標文字態樣相同之設計方式用以表彰作為商標使用」。

惟在少數個案上，法院並未遵循上開原則審理，如智慧財產法院107年度行商訴字第55號行政判決，「商品上品名為『蜜釀蘋果醋』，並標示有『臺大生農學院山地實驗農場出品』，雖其標示方式易使一般消費者認為係提供產製者之資訊，然因『台大』或『臺大』均為著名商標，且系爭水果醋上標示產製者資訊之方式，亦具有指示商品來源之效果，即一般消費者於選購時，仍會因理解該商品之來源為『臺大』所產製」。

### （三）小結

商標審查基準與我國實務見解在公司、商業或商店名稱之普通使用部分，原則上皆不會係作為商標使用，至於智慧財產法院107年度行商訴字第55號行政判決，與商標審查基準所舉例外情形（1）—將公司名稱、商號名稱或商店名稱的標誌貼附於商品之情形雷同，該判決另亦加入了註冊商標為著名商標的因素而為判斷。

基於我國為成文法國家，公司名稱與商標本即分屬不同法律所規範。學者謂公司名稱的普通使用，是依公司名稱原本所具有之法律意義與功能，亦即將之作為表示法律行為效果或權利義務歸屬之主體，加以使用<sup>11</sup>；從而，僅在公司名稱在超出普通使用，已具有表彰商品或服務來源之特性

<sup>11</sup> 黃銘傑，公司名稱之人格權保護與商標法、公平交易法間之糾葛—評台灣高等法院九十六年上更（一）字第一二六號「東森不動產仲介經紀有限公司」v.「東森建業不動產仲介經紀股份有限公司」判決，月旦法學雜誌160期，頁200，2008年9月。

時，始可賦予商標使用之法律地位及效力。是以，商標審查基準所列例外情形，在我國仍應視具體個案情形，觀其是否已脫離公司名稱普通使用之範疇，不宜一律認為有將公司、商號、商店名稱貼附於商品，即謂公司、商業或商店名稱與商品有關，並進而作為商標真實使用之事證，較為妥適<sup>12</sup>。

## 二、須係交易過程中之公開使用

### (一) 商標審查基準介紹

#### 1、公開使用

商標使用除須與其已銷售或將要銷售之商品／服務有關外，必須是公開的使用，如僅在私人領域或在公司內部、集團公司間使用，皆非真正之使用。因而，所謂公開使用，必須是對於商品或服務的實際或潛在客戶是顯而易見的，然非一定係針對終端消費者的使用，亦可以是來自中間者，如經銷公司所販售的產品是向原始製造商購買的<sup>13</sup>。

另在 J & F Participações SA v. OHIM 案件<sup>14</sup>中，商標如已在市場公開使用，由同一集團中之經銷公司在市場上銷售，是在交易過程中很常見的商業方法，因此經銷公司之使用不能純粹的視為是公司內部之使用；又經銷公司與商品間具有經濟上聯繫所構成的商標使用，係假定在商標註冊人同意下，因此經銷公司的使用，可作為商標註冊人之使用。

<sup>12</sup> 與智慧財產法院 107 年度行商訴字第 55 號行政判決案情雷同之 107 年度行商訴字第 54 號行政判決，其事實及理由陸、四「……依原處分卷附件 5『水果醋』商品照片，包裝盒上係標示「臺大生農學院山地實驗農場出品」、「臺大山地實驗農場出品」文字，並載明地址、電話、網址等，由其標示方式整體觀之，雖「臺大」二字為相關消費者識別商品來源之主要依據，惟因其後附加產製者之相關資訊，容易給相關消費者印象為標示商品產製者之名稱，而產生是否符合商標使用之疑慮，……尚不足以證明系爭商標於申請廢止前三年內，有使用於所指定之商品。」兩判決就公司、商業、商店名稱標示於商品上，得否作為商標使用，見解不一。

<sup>13</sup> Case number：C-442/07, C-40/01, T-524/12

<sup>14</sup> Case number：T-324/09

## 2、商業活動使用

在商業活動中免費提供的商品和服務，如有維持或創造商品或服務銷路的意圖，可構成真實使用，法院在 Verein Radetzky-Ordenv. BundesvereinigungKameradschaft 'Feldmarschall Radetzky' 案<sup>15</sup>提及，慈善協會不創造盈利的事實，並非意味其後不會有商品或服務的銷路通路。

因此，如無於市場維持或創造商品或服務銷路的意圖，難謂有真實使用。在 Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH. 案<sup>16</sup>中，註冊在先之權利人在第 25 類和第 32 類中擁有「WELLNESS」商標，在出售其「WELLNESS」服裝時，將標有「WELLNESS」商標之小瓶飲料作為禮物發放，且無單獨出售之事實。因此，法院判決以發放促銷品作為出售其他商品的獎勵，該商標在促銷商品上失去商業存在理由，且不能視為在該類商品市場的真正使用。

### (二) 我國法院相關判決

#### 1、公開使用

智慧財產法院 104 年度行商訴字第 153 號、106 年度行商訴字第 7、86 號行政判決皆提及，「所謂真正使用係指商標權人將商標使用於指定之商品或服務市場，而非僅將商標於商標權人之事業範圍內做內部使用」。從而，如註冊商標權人所提事證無從推論出有外部行銷之事實，其單純內部之文書等事證，尚難採為真實使用之具體事證。例如，智慧財產法院 104 年度行商訴字第 153 號行政判決謂，「原告所提之訴願附件 2、3，至多僅能證明原告有……委託他人設計及生產標示有系爭商標之……外包裝盒，……僅係原告於其事業範圍內之內部使用，而非實際為行銷之目的而真正使用商標之行為」。

<sup>15</sup> Case number : C-442/07

<sup>16</sup> Case number : T-459/07

在涉及具有關係之事業主體間，其商標使用之判斷，智慧財產法院 106 年度行商訴字第 86 號行政判決認，「參加人辨稱其為生產製造工廠，王牌公司為對外經營之行銷公司，二者係以分授權經營模式以利企業穩定發展等語，非不可採。……王牌公司使用系爭商標係基於參加人之授權關係，且非作為事業範圍內之內部使用，應可作為參加人之使用證據」。

## 2、商業活動的使用

有關將註冊商標標示於贈品，可否作為商標使用，實務上有不同看法。智慧財產法院 99 年度行商訴字第 113 號判決，「參加人所提出之上開 DM 與照片均無法證明其確有銷售系爭商標商品，反足以證明該實品僅係單純之贈品，且係置放檳榔攤內，並不符合一般商業交易習慣，則上開 DM 並非作為系爭商標指定使用之商品之廣告甚明。……按作為贈品之物，雖非不可直接銷售，然亦不能因有贈品於市面上出現，即可推定已於市面上有直接銷售行為」。

惟智慧財產法院 98 年度行商訴字第 202 號行政判決，「將商標商品用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，與單純之贈與有別，而應認為是商標之使用」；智慧財產法院 103 年度行商訴字第 128、140 號行政判決，「原告係針對單櫃消費達 5 萬元以上之客戶，方贈送標示有本案商標之香水，係附有條件之贈與，與單純贈與有別，原告將標示系爭商標之香水用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，屬於使用商標之行為，堪予認定。」、「原告……將標有系爭商標之「ABSOLU」香水商品作為促銷活動之贈品，贈送來店消費滿 5 萬元以上之客戶……，足使消費者認識系爭商標，且藉由優惠促銷之商業交易過程，贈送標示有系爭商標之香水商品，傳遞行銷於市場的商業訊息，達到商標指示商品來源的功能，使消費者透過香水贈品認識系爭商標，應已符合商標法第 5 條所稱之『商標使用』」。

### （三）小結

我國實務如同歐盟商標審查基準，亦強調真實使用必須是對外且公開（outwardly and publicly），單純的內部文書等事證，於無可供相互勾稽認定有對外公開使用之事證，皆不予採認。

至於在註冊人將註冊商標交由他人使用時，歐盟商標法第 18 條第 2 項規定<sup>17</sup>，經商標權人同意使用該歐盟商標，即視為構成商標權人的使用。依該規定只須註冊人有同意他人之意思表示，而只須有該他人有真實使用商標之情事，即可作為註冊人之使用。然我國商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定<sup>18</sup>，須實際使用商標之人，已獲註冊人之授權，始得將被授權人之使用作為商標權人之使用。惟授權行為為法律行為，須具備成立及生效要件，始生合法授權之效力，進而始可將授權使用之效力歸屬於註冊人。然如前述，商標有無真實使用，係事實認定問題，從而，在授權行為有瑕疵時，其使用所生之效力得否歸屬於註冊人，即生爭議。

最高行政法院 107 年度判字第 442 號判決指出，「因商標之維權使用係重在其使用行為於客觀上是否使消費者將商標與商品或服務產生具體連結之事實，縱商標授權契約嗣後被解除，而使契約之效力溯及消滅，或因其他法律原因而無效，倘被授權人於授權期間，基於授權契約為有效之信賴，於客觀上對商標為真正實際使用，足使消費者將商標與商品或服務產生來源之具體連結，已實現商標作為識別來源之主要功能，亦可視為商標權人有合法使用商標」。

上開判決實已將授權法律行為是否合法有效，與商標是否使用脫勾處理，其主要考量因素即在商標使用為事實行為，如實際使用人確已符合對外公開之真實使用，應即已符合維權使用之目的，不應以授權行為是否生效，而妨礙商標有使用之事實。該見解實已趨近歐盟商標法第 18 條第 2 項同意使用之概念，亦可作為未來修法時之參考。

<sup>17</sup> EUTMR Article 18(2), Use of the EU trade mark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.

<sup>18</sup> 我國商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定：「商標無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」

有關贈品之使用，歐盟見解重在有無在市場維持或創造商品或服務銷路的意圖之判斷，我國司法實務判決則因消費者就主商品支付了相當金額始獲得贈品，非屬絕對無償的情形，故認有使用商標，與歐盟見解有相當程度的不同。實則，在具體個案中，註冊人主觀上有無將贈送之商品投射於所註冊商品之市場一事極難判斷，僅能由客觀事證推論，從而，我國判決始將客觀上具附有條件之贈與行為作為註冊人有維持或創造商品或服務市場或銷路意圖之判斷依據，該判斷雖易於作為裁判者之立論依據，然在現今商業經營模式下，以「滿額贈」作為行銷手法，極為普通習見，在註冊人已取得商標註冊滿3年的情形，卻僅能提出有條件贈與之商標使用事證時，實應審慎評估是否適合作為商標有真實使用之判斷依據。

### 三、須與商品／服務相關之使用

#### （一）商標審查基準介紹

##### 1、與商品／服務有關之證據認定

註冊人提交的證據，必須與其所註冊之商品或服務有關，依歐盟商標授權規則第10條第4項規定<sup>19</sup>，可以是包裝、標籤、價目表、型錄、發票、照片或廣告等，因此用在商品或包裝上的並不是唯一證明與商品有關的使用方法，如果在商標和商品有適當的連結，就足夠認定商標和商品間有關聯，如用於小冊子、傳單、貼紙等，即在商品上加貼商標非屬必要。

又商標雖非必然附加於商品上，然得否採為商標註冊在商品上之具體使用事證，應按個案認定。如僅單純在型錄、廣告、袋子、發票上標示商標，原則上係零售服務之使用，而非商品之使用，在

<sup>19</sup> EUTMDR Article10(4), The evidence referred to in paragraph 3 shall be filed in accordance with Article 55(2) and Articles 63 and 64 and shall be limited to the submission of supporting documents and items such as packages, labels, price lists, catalogues, invoices, photographs, newspaper advertisements, and statements in writing as referred to in Article 97(1)(f) of Regulation (EU) 2017/1001.

Schuhpark Fascies GmbH v. OHIM 案<sup>20</sup>，歐盟普通法院裁定，在鞋類的廣告、袋子和發票上使用 Schuhpark 標誌，是鞋類零售的公司名稱或商業名稱，不足被認為可以在 Schuhpark 標誌和鞋子商品間建立聯繫，其標示可能是鞋類零售的商標，但非作為商品的商標。惟在 Engelhorn KGaA v. OHIM 案<sup>21</sup>，則因基於所提交之型錄，可看出註冊人出售 80 多種標有 PETER STORM 商標的商品，且型錄中列有關於訂購的詳細訊息及在英國購買的地點等，故認為該型錄可作為商品之商標使用。

至於服務之商標使用，因無法直接標示於服務上，故標示在商業文書、廣告等處，已足認定為真實使用，在 Eugen Popp and Stefan M. Zech v. OHIM 案<sup>22</sup>，註冊商標指定服務為專利律師的服務，歐盟普通法院認為在發票、名片和商務信函上使用，已足作為專利代理人服務有真實使用的證明。

## 2、廣告及網路使用之證據認定

商標審查基準中提及，以廣告方式使用商標，須與已經上市或即將上市的商品或服務有關<sup>23</sup>，然其得否以廣告認定有真實使用，仍取決於個案。在 Leopoldo Blume Schnitzer v. Donau Verlag Kriener & Potthoff KG 案<sup>24</sup>，OHIM 上訴委員會認為，註冊在先之權利人雖然沒有提供任何發票、訂單或銷售數字，但因廣告的書籍、雜誌及新聞、型錄上皆有註冊 BLUME 商標之表示，足以認定該等證據與註冊商標指定使用於第 41 類之出版服務間有真實連結。而在 Rolando Mario Toro Araneda v. Christina Arrieta D. Gross 案<sup>25</sup>中，註冊在先的權利人僅提出廣告作為事證，OHIM 上訴委員會認為該廣告無法作為有向潛在客戶銷售的證據，也無法證明商標指定使用於第 16、41 類商品／

<sup>20</sup> Case number : T-183/08

<sup>21</sup> Case number : T-30/09

<sup>22</sup> Case number : T-463/12

<sup>23</sup> Case number : C-40/01

<sup>24</sup> Case number : R 681/2001-1

<sup>25</sup> Case number : R 1149/2009-2

服務的銷售範圍或數量，因此不予採認在先權利人有真實使用其註冊商標於指定商品／服務之情事。

在網路使用之部分，商標審查基準首先提及，除非在網站上能顯示使用的地點、時間和範圍，或另外提供相關資料，否則僅在網站上呈現商標，本身不足以證明有真實使用，例如，在 *Karl Klink GmbH Werkzeug- und Maschinenfabrik v. Sharp Corporation* 案<sup>26</sup> 中，OHIM 認為，簡單印出自己公司的網頁資料，在沒有另外的資料下，是不能證明在特定商品的商標使用。而所謂額外的資料，其指出可以提出消費者拜訪特定網站記錄的證據，來增強網路證據的價值者；所提出網路日期，在下面情形係屬可靠的：（1）網站在每次進入時皆會加上時間戳，可以提供有關於文件或網頁的修改歷史訊息；（2）由 Google 搜索引擎的緩存，會將索引日期附予網頁；（3）有給日期的網路截圖資料。

## （二）我國法院相關判決

### 1、與商品／服務有關之證據認定

智慧財產法院 105 年度行商訴字第 4 號行政判決<sup>27</sup>，法院認為註冊人所送發票及送貨單，僅係銷售成人紙尿褲及衛生棉等商品之資料，無法據以得知註冊人是否有將系爭商標使用於商品匯集以提供方便消費者瀏覽與選購之零售服務。

智慧財產法院 106 年度行商訴字第 155 號行政判決<sup>28</sup> 固曾認定，註冊人產製之網路監控攝影機，為需要網路信號為傳遞之產品，有利

<sup>26</sup> Case number : R 1809/2010-4

<sup>27</sup> 所涉為註冊第 164775 號「全日美及圖」商標（原服務標章），指定使用於第 35 類之「嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉、奶瓶、奶嘴、衛生醫療補助品之零售，布疋、衣著、服飾品零售，五金及家庭日常用品零售，代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」服務之商標廢止註冊事件。

<sup>28</sup> 所涉為註冊第 1276472 號「Vivo 及圖」商標，指定使用於第 38 類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之商標廢止註冊事件。

用網際網路傳輸聲音或影像通訊等訊息，與邀請客戶參訪註冊人產製之條碼掃描器與網路監控攝影機產品參訪邀請函與電子信件內容相互勾稽，可作為註冊人使用於第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之使用事證。惟該案經最高行政法院109年度判字第62號判決以第一審法院有於訴訟程序未踐行一造辯論判決之程序瑕疵，發回智慧財產法院重為審理，該院嗣以109年度行商更（一）字第2號作成「原告之訴駁回」之行政判決，其判決理由載明，商標權人所送為第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」服務均不相同。

## 2、廣告及網路使用之證據認定

就廢止案件中，如以Internet Archive：Wayback Machine（時光回溯器）網站資料作為使用事證時，智慧財產法院105年度行商訴字第27號、106年度行商訴字第104號、107年度行商訴字第90號、108年度行商訴字第76號等行政判決，皆肯認其證據能力。智慧財產法院106年度行商訴字第38號行政判決更提及，「本院認為網站時光回溯器所保存之歷史網頁，為客觀公正之資料，非可事後任意偽造，且被告於審查專利申請或舉發案件時，亦常使用網站時光回溯器作為查證引證案或舉發案證據之網頁公開日期之工具，故原告提出之網站時光回溯器網頁資料，應可採為證據」。

而在網路使用事證部分，智慧財產法院108年度行商訴字第76號行政判決就消費者無法於我國網站直接購買商品，必須藉由我國網站連結至國外網站始得購買商品之情形，判決認為倘若商標註冊人並無行銷我國消費者之意，根本不需架設我國網站，也不用在我國網站提供擊連結國外網站之功能，因此認定商標註冊人有行銷我國之意<sup>29</sup>。

<sup>29</sup> 該號判決之事實及理由陸、(三)「……系爭日本網站之購物英文介面，與一般設有購物車之繁體中文介面，就下單資訊之排序，並無不同，……系爭日本購物網站確實未提供直接運送下單商品至我國之服務，……，但其有提供數個推薦之轉運服務業者，……，倘若參加人並無行銷我國消費者之意，何庸架設系爭臺灣網站、何庸於系爭臺灣網站提供點擊連結系爭日本網站功能，可見參加人應有行銷我國之意，……」。

### 3、小結

商品為具體有形之實物，服務則為無形之勞務提供，二者依其內容，提出之使用事證原則上應有不同，此看法為智慧財產法院 105 年度行商訴字第 4 號、109 年度行商更（一）字第 2 號行政判決所採認，是在處理商標廢止案件時，自應審慎評估商標權人所提事證，究為商品或服務之使用事證。

在網路使用的部分，本局「註冊商標使用之注意事項」3.4.2 列有網路使用之相關認定標準，其亦如同商標審查基準所載，其網路使用資料，仍應須足以認定商標使用的地點、時間和範圍，否則僅在網站上呈現商標，本身不足以證明是真實使用。在網路的網址列非「.tw」時，依本局上開注意事項，尚須進一步判斷，始得採為有真實使用商標之具體事證。然在智慧財產法院 106 年度行商訴字第 104 號行政判決中，以 Wayback Machine 網站搜尋所得之公司官方網頁網址，為美國地區「.com」之網頁資料且內容均為英文，判決仍直接認定該網頁資料可作為系爭商標之使用事證<sup>30</sup>。觀諸該案，因註冊人尚有提供出口報單、他公司訂購單等事證，判決作成系爭商標有使用之結論固為適當，然如將該外國公司網頁作為扮演決定性角色的間接事證，再與其他所提交之證據整體、相互評估<sup>31</sup>，進而推論註冊商標於我國確有真實使用，實較為妥適。

<sup>30</sup> 判決理由伍、(二)「……」。原告雖主張，上開官方網頁之網址乃美國地區「.com」網頁資料，且內容均為英文，不得作為在臺灣地區有使用系爭商標之證據云云，惟查，在現今網路媒體及國際貿易蓬勃發展之時代，企業設立之官方網站大多以英文為主要語言，世界各地（包含我國）之潛在客戶或相關消費者均可透過網際網路連結企業之官方網站，了解其所提供的商品或服務，並進行相關交易，不再受到地理區域之限制，第三人誠城公司之官方網站縱使設於美國地區，惟臺灣地區之相關消費者仍可透過網際網路瀏覽觀看，自得作為系爭商標之使用證據，……」。

<sup>31</sup> Case number：T-30/09

## 肆、結論

真實使用為商標維權使用之核心，個案中商標註冊人所提事證固有不同，然藉由商標審查基準所列原則與個案介紹，其所提事證應不得脫離商標使用之本質，方得予以採認。我國司法實務見解大致與商標審查基準所列原則一致，僅於少數個案中有歧異的見解。是我國商標審查人員在商標註冊人所提客觀證據中，亦應依循商標審查基準所列面向，就所提證據是否具有識別商標來源之功能，是否即為所指定商品／服務之事證，是否係交易過程中的公開使用，仔細審查所提事證的證據能力與證明力，並予以取捨及評價。

我國司法實務上，固曾有「商標使用證據個別認定」之見解<sup>32</sup>，然最高行政法院 107 年度判字第 726 號判決中明確指出，將證據資料予以分別割裂論斷，有違證據法則及論理法則。從而，審查人員在審理商標廢止案件時，應避免將證據割裂判斷，而在事證相互勾稽後仍無法認定有真實使用時，亦應於理由中交待無從勾稽串連的原因。

在法規層面上，商標使用既著重在事實上的真實使用有無，在第三人使用註冊商標時，實無須拘泥於註冊人之授權行為是否有效，未來修正商標法第 63 條第 1 項第 2 款但書規定時，或可以獲得註冊人之同意來取代授權行為之有效性，避免因授權行為瑕疵而衍生的諸多問題，且亦較符合商標維權使用的真正內涵。

<sup>32</sup> 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 107 號行政判決理由六、(二)「……使用商標之證據，除補強證據外，應個別觀察其是否符合前述認定商標使用之三要件，而非以商標人提出之全部證據綜合觀察；……，依前揭『商標使用證據個別認定』之說明，即無斟酌前述包裝盒上商標實際使用方式之餘地……」。