

# 經濟部訴願決定書

中華民國110年5月25日

經訴字第11006304420號

訴願人：林暉哲音樂社有限公司

代表人：林暉哲君

代理人：林佳瑩君、張志朋君、林姿妤君

訴願人因商標廢止註冊事件，不服原處分機關智慧財產局110年3月26日中台廢字第1090249號商標廢止處分書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人之前手林暉哲音樂社前於96年8月3日以「蘇打綠 Sodagreen」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16類之「筆記簿、筆記本、小筆記簿、海報」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第1311107號商標，嗣於102年6月21日申准移轉登記予訴願人，復申准延展註冊至117年5月15日止。嗣關係人蘇打綠有限公司以該商標有商標法第63條第1項第2款規定情形，於109年5月7日申請廢止其註冊。經原處分機關審查，以110年3月26日中台廢字第1090249號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到

部。

## 理 由

一、按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、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。」為商標法第 63 條第 1 項第 2 款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 5 條所明定。又商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項亦定有明文。

二、原處分機關略以：

- (一) 訴願人所檢附之實體唱片封面、109 年 5 月份發票、佳佳唱片網路商店之網頁截圖及博客來、誠品書局、KKBOX 網站之網頁截圖與 youtube 等平台之網頁截圖（廢止答證 2 至 6）等證據，均非系爭商標使用於指定商品之事證。
- (二) 訴願人主張因與系爭商標同名之樂團休團、團員不配合訴願人活動、系爭商標遭禁止處分等情，有不可歸責於己之未使用正當事由等語。惟系爭商標於註冊商

標權尚存之期間，訴願人本於商標法之規範，可於註冊指定使用之「筆記簿、筆記本、小筆記簿、海報」商品上，行使排除他人使用系爭商標之權利，同時負擔將系爭商標使用於該等商品之義務，該等使用不必然須與所謂同名樂團及其活動有所關聯；又禁止處分之申請時點，與本件廢止案申請時點接近，本難影響訴願人於申請廢止日前三年內使用系爭商標於其指定商品之機會，皆難謂其未使用系爭商標有正當事由。

- (三) 綜上，訴願人檢送之現有證據資料，尚無法證明訴願人在本件申請廢止日（109年5月7日）前三年內有使用系爭商標於所指定「筆記簿、筆記本、小筆記簿、海報」商品之事實，且無未使用之正當事由，自有商標法第63條第1項第2款規定之適用，爰為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 據關係人檢附之調查報告，其中訴願人員工受訪查之內容有誤、調查期間僅2日，亦未載明調查人員人別、人數及調查對象，且受訪店家銷售型態本無提供音樂創作之周邊商品，故該調查報告無法證明及釋明訴願人有連續三年未使用系爭商標之情事。
- (二) 據訴願人檢附之實體唱片封面、109年5月份發票、佳佳唱片網路商店之網頁截圖及博客來、誠品書局、KKBOX網站之網頁截圖與youtube等平台之網頁截圖（訴願附件4至8，同廢止答證2至6）等證據，

可認訴願人於 108 年間為規劃旗下藝人之行銷目的，即使用系爭商標發行唱片、拍攝電影、舉辦演唱會、推出周邊商品與廣告宣傳等，此為一整體商業活動，應符合商標使用之事實。

(三) 縱認訴願人未使用系爭商標，係基於與系爭商標同名之樂團休團、團員不配合訴願人活動及系爭商標遭禁止處分等情所致，應認有不可歸責於訴願人之未使用正當事由。

(四) 綜上，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 經查，系爭註冊第 1311107 號「蘇打綠 Sodagreen」商標圖樣係由略經設計之中文手寫字體「蘇打綠」及外文「Sodagreen」所組成，指定使用於「筆記簿、筆記本、小筆記簿、海報」商品。關係人於 109 年 5 月 7 日以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情形，向原處分機關申請廢止其註冊。是以，本件爭點在於：訴願人於關係人申請廢止日（109 年 5 月 7 日）前三年內，有無將系爭商標使用於其指定商品之事實？

(二) 訴願人於廢止及訴願階段所檢送主張有使用系爭商標之證據資料如下：

1、廢止答證 2 至 6 及訴願附件 4 至 8 之實體唱片封面、109 年 5 月份發票、佳佳唱片網路商店之網頁截圖及博客來、誠品書局、KKBOX 網站之網頁截圖與 youtube 等

平台之網頁截圖，僅見系爭商標使用於唱片或線上音樂作品，並非系爭商標使用於指定之「筆記簿、筆記本、小筆記簿、海報」商品之事證。

2、其餘如法院判決、電子郵件影本等證據資料，則皆與系爭商標之使用無涉。

3、訴願人訴稱其於 108 年間為規劃旗下藝人之行銷目的，即使用系爭商標發行唱片、拍攝電影、舉辦演唱會、推出周邊商品等，此為一整體商業活動，應符合商標使用之事實云云。經查，縱訴願人主觀上確有基於行銷之目的而規劃以系爭商標推出系列商品或服務之意思，仍需積極持續將商標用於與指定商品有關之商業文書或廣告，或以電子媒體等其他方式行銷其商品，客觀上使相關消費者認識其為表彰該等商品之商標，始得將正式銷售商品前後行為視為一整體商業活動而認符合商標之使用。惟前揭證據資料，並無訴願人使用系爭商標拍攝電影、舉辦演唱會之相關敘述，亦未見系爭商標實際使用於唱片「周邊商品」之具體態樣，相關消費者無從認識系爭商標係表彰訴願人所欲提供之「筆記簿、筆記本、小筆記簿、海報」商品來源之識別標識，自無法證明系爭商標已被合法使用，所訴尚非可採。

(三) 訴願人復主張其未使用系爭商標有不可歸責於己之正當事由云云。惟按商標法第 63 條第 1 項第 2 款所稱「正當事由」，係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標而言。所

謂不應歸責於己之事由，係指依客觀標準，以通常人的注意，而不能預見或不可避免的事由；若僅主觀上有所謂不應歸責於己的事由者，即非屬之。因此，商標權人如果基於自身商業因素考量，自行不使用商標者，非屬具有正當理由。例如：公司基於遷移、重建或有關商業政策等之決定而未使用註冊商標，應屬其自發性的策略決定，並非不可歸責於己，尚難認符合前述所稱的正當理由（參照原處分機關發布之「註冊商標使用之注意事項」3.3）。查訴願人雖稱因系爭商標同名之樂團休團、團員不配合，致相關商業活動受阻而無法使用系爭商標云云。惟商標之使用除應符合商標法第5條規定外，並未限定須結合其他商業活動，前揭使用規劃係訴願人出於自身商業政策考量後所為，自非屬不可歸責於己之正當事由。又商標經假扣押而禁止處分係禁止系爭商標移轉或為其他處分，並非不得使用，況且，系爭商標於109年7月16日始經公告禁止處分，訴願人於申請廢止日（109年5月7日）前三年內仍得使用系爭商標，凡此顯與因事實上之障礙或不可歸責於己之事由致無法使用商標等情形，尚屬有間，自不符首揭商標法第63條第1項第2款規定所稱之「正當事由」。所訴均非可採。

- （四）綜上所述，依現有證據資料，尚難證明訴願人於本件申請廢止日前三年內有使用系爭商標於所指定之「筆記簿、筆記本、小筆記簿、海報」商品之事實，且其未

使用系爭商標並無正當事由。從而，原處分機關依首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

(五) 至訴願人訴稱關係人檢附之調查報告無法證明及釋明系爭商標有連續三年未使用之事實一節。按申請人依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定申請廢止他人已註冊之商標，只需提供相關證據，以釋明（亦即，使主管機關得生薄弱之心證，可信其大概如此）其主張為真實即可，並無庸提出非常完整的證據以證明系爭商標確實無使用之事實，而申請人就他人商標註冊後「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」之消極事實已向商標專責機關為釋明者，商標權人即應依商標專責機關通知答辯，並就其有使用商標之積極事實，負舉證責任。基此，本件關係人於申請廢止時檢送系爭商標之使用調查報告已可使原處分機關產生薄弱之心證，信其大概如此，而已盡其釋明之責，且原處分機關係於審酌訴願人所提事證後認系爭商標無使用事實，並非片面採信關係人所提調查報告作為本案判斷依據，所訴容有誤解，併予敘明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員 胡箕文  
委員 王文智  
委員 王孟菊

委員 王怡蘋  
委員 沈宗倫  
委員 郭茂坤  
委員 黃相博  
委員 蕭述三

中 華 民 國      1 1 0      年      5      月      2 5      日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內  
向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5 樓)提起  
行政訴訟。