有關「3-Strips underarm（the image of the clothing is not part of the application）」商標申請註冊事件(商標法§230101、§2304)（<u>智慧財產法院 100 年度行商訴字第 154 號行政判決</u>）

爭議標的：商標後天識別性

系爭商標：3-Strips underarm（the image of the clothing is not part of the application）（申請第 096928407 號）

系爭商品：衣服

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 1 款、第 23 條第 4 項

<u>判決要旨</u>

1. 系爭「3-Strips underarm（the image of the clothing is not part of the application）」商標實係由使用於衣服側邊之腋下至腰部之「三條等寬平行直線」所構成，而相關服飾業者亦習以各色複數線條以直向或橫向排列設計作為衣服商品之裝飾圖案，俾以增加服飾商品之視覺美學，是依一般社會通念，系爭商標之「三條線圖樣」予人寓目印象者，實為衣服之裝飾性線條圖案，消費者通常不會以之作為指示與區別商品來源之標識，故不具先天識別性。
2. 申請商標經常與其他商標合併使用的情形下，欲證明申請商標在排除與其合併使用的商標後，仍單獨具有識別性，固然需要較多的使用證據，然申請商標與其他商標合併使用之資料尚非不得作為申請商標之使用證據，自不得置該部分資料而不論，況經由反覆長期大量合併使用申請商標與其他已具高度識別性之商標或申請人之商業名稱之結果，亦具有使消費者得以將申請商標與申請人產生聯結之高度可能性，而足以相關使消費者以該申請商標作為識別商品或服務來源的標識。
3. 原告自 62 年間起即已陸續獲准註冊一系列以三條平行直線為主要圖樣所設計之商標（第 00054533、00054534、00072937 號）於衣褲商品，並已積極使用上開商標標示於運動衣褲商品加以行銷廣告，調查報告間接佐證三條平行直線圖形設計雖原係裝飾性圖案，惟已因原告長期廣泛行銷使用，而已具有使消費者聯想其來源為原告之功能。應堪證明系爭商標已足使我國相關消費者

認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而取得第二層意義，是以依商標法第 23 條第 4 項規定即排除同法第 23 條第 1 項第 1 款之適用。

判決摘錄

一、本案事實

原告前於民國 96 年 6 月 15 日以「3-Strips underarm （the image of the clothing is not part of the application）」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第 13 條修正（99 年 5 月 4 日修正附表）前所定商品及服務分類表第 25 類之「衣服」商品，向被告申請註冊，經其審查，認系爭商標整體圖樣為所指定衣服商品之說明，自有商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用，以 97 年 7 月 30 日商標核駁第 0308902 號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以 98 年 2 月 5 日經訴字第 09806105360 號訴願決定書為訴願駁回之決定，原告提起行政訴訟，案經本院以 98 年 7 月 9 日 98 年度行商訴字第 60 號行政判決撤銷前揭訴願決定及原處分。嗣被告依前揭判決意旨重為審查期間，原告於 98 年 10 月 8 日聲明系爭商標圖樣中之「以虛線表示之衣服外觀圖樣」不在專用之列，其後被告認系爭商標整體圖樣仍不具識別性，不符商標法第 19 條聲明不專用之規定，依同法第 23 條第 1 項第 1 款規定應不准註冊，以 100 年 4 月 18 日商標核駁第 0330303 號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 100 年 9 月 27 日經訴字第 10006104090 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

原告主張系爭商標業據其長期大量使用而成為交易上商品之識別標識，而具後天識別性等語，被告則認原告均未檢送系爭商標已單獨於我國市場交易上經過多年長期廣泛使用於「衣服」商品之具體有利事證（如：使用該商標於指定商品之實際營業額、廣告數量、市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所，廣告業者、傳播業者出具之證明等）以之參酌，實難謂已足使我國相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而取得商標後天識別性?

三、判決理由

(一)按「（第 1 項）商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。（第 2 項）前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」及「(第 1 項)商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者。…

(第4項)有第1項第2款規定之情形或有不符合第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」分別為商標法第5條及第23條第1項第1款、第4項所明文。其中商標法第5條第2項規定為商標之先天識別性，同法第23條第4項規定為商標之後天識別性。次按，判斷申請商標是否取得後天識別性，應將申請人提出的證據資料，就指定使用商品或服務特性的差異，及其各項可能影響判斷結果的因素，衡酌個案實際交易市場的相關事實加以綜合審查。若證據顯示申請商標確實作為指示及區別商品或服務來源的標識使用，且應有相當數量的相關消費者以該商標作為識別商品或服務來源的標識，則可核准註冊，而依個案情形而有不同，下列資料可以作為申請商標已取得識別性的證據：(1)商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；(2)銷售量、營業額與市場占有率；(3)廣告量、廣告費用、促銷活動的資料；(4)銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；(5)各國註冊的證明；(6)市場調查報告；(7)其他得據為認定有後天識別性的證據等。

(二)另按商標法第23條第1項規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：」係由舊法第37條規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊」修正而來，參照同條修正理由略以：「商標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實務上常引起爭議，本項明定『不得註冊』，即以『審查時』作為准駁時點，以杜爭議，至何種情形應以申請時為準，則另規定於第2 項」等文字，蓋現行法將「不得申請註冊」改為「不得註冊」，以「審查時」作為准駁時點，係就有關商標申請後所產生的期待利益與申請前他人已存在之權利所作的調整，以使申請人之期待利益保護至商標審查機關審定時，現行法就商標申請案是否核准，以核准註冊審查時之事實狀態為原則，例外則另規定於同條第2項以申請時為準。非第2項明示規定之其他事由，應依第1項規定以審查時作為判斷之時點。另按，商標法第23條第2項所規定特別事由為：「前項所列各款事由，其中之第12款、第14款至第16款及第18款規定之情形，以申請時為準。」亦即僅包括著名商標、先使用於同一或類似商品之商標、著名自然人姓名權、著名法人名稱權、酒類地理標示等之保護等事由之規定，以申請時為準，至於修正後商標法第23條第2項特別規定之外其他各款，包括同條第4項取得第二層意義之事實狀態，則依第23條第1項規定，係以審查時作為判斷的時點，此從法規文義解釋及立法經過可得。再者，因同法第4項之事由而取得後天識別性者，原則上並無與申請前他人已存在之權利相衝突，若申請人於審查期間一再為商標之使用，僅係商標註冊申請人自信其所申請之商標符合得註冊規定而為，並無與社會大眾或他人權

利相衝突，解釋同條第 4 項取得第二層意義之事實狀態，依第 23 條第 1 項規定，而以審查時作為判斷的時點，自合於後天識別性之規範目的及申請人之期待利益（最高行政法院 98 年度判字第 1483 號判決要旨參照）。是以，判斷申請商標是否取得後天識別性，係以被告審查時作為判斷之時點，而本件系爭商標申請案先前經被告以 97 年 7 月 30 日商標核駁第 0308902 號審定書為應予核駁之處分，嗣原告不服提起訴願，經經濟部為訴願駁回之決定，原告提起行政訴訟，前經本院以 98 年 7 月 9 日 98 年度行商訴字第 60 號行政判決撤銷原處分及訴願決定確定在案，被告乃依前揭判決意旨重為審查，而另以 100 年 4 月 18 日商標核駁第 0330303 號審定書予以核駁之處分，是以系爭商標是否具有識別性，即應以被告於 100 年 4 月 18 日審查時作為判斷之時點，合先敘明。

(三)經查，本件「3-Strips underarm（the image of the clot hing is not part of the application）」商標整體圖樣業經原告於 98 年 10 月 8 日聲明「本件商標由三條等寬的平行線置於外衣一側或兩側三分之一以上的位置所構成，虛線描繪之衣服外形係用來指示該商標標示在衣服的位置及相關比例大小」（見原處分卷第 16 頁），而指定使用於衣服商品，原告之訴訟代理人亦於本院準備程序陳明：系爭商標與註冊第 54533 號商標差別在於系爭商標是標示在商品的特定位置，就是腋下到腰部的三條平行線條等語（見本院卷(一)第 301 頁），是系爭商標實係由使用於衣服側邊之腋下至腰部之「三條等寬平行直線」所構成，參酌被告提出之運動服飾商品網頁資料，國內運動服廠商經常將單一或複數線條作為運動服飾側邊之裝飾圖案(見原處分卷第 129、130、135 頁），而相關服飾業者亦習以各色複數線條以直向或橫向排列設計作為衣服商品之裝飾圖案，俾以增加服飾商品之視覺美學（見核駁卷第 134 、136 至 142 頁），是依一般社會通念，系爭商標之「三條線圖樣」予人寓目印象者，實為衣服之裝飾性線條圖案，消費者通常不會以之作為指示與區別商品來源之標識，故不具先天識別性。

(四)原告主張系爭商標業據其長期大量使用而成為交易上商品之識別標識，而具後天識別性等語，被告則認原告均未檢送系爭商標已單獨於我國市場交易上經過多年長期廣泛使用於「衣服」商品之具體有利事證（如：使用該商標於指定商品之實際營業額、廣告數量、市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所，廣告業者、傳播業者出具之證明等）以之參酌，實難謂已足使我國相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而取得商標後天識別性云云。惟按，申請商標經常與其他商標合併使用的情形下，欲證明申請商標在排除與其合併使用的商標後，仍單獨具有識別性，

固然需要較多的使用證據，然申請商標與其他商標合併使用之資料尚非不得作為申請商標之使用證據，自不得置該部分資料而不論，況經由反覆長期大量合併使用申請商標與其他已具高度識別性之商標或申請人之商業名稱之結果，亦具有使消費者得以將申請商標與申請人產生聯結之高度可能性，而足以相關使消費者以該申請商標作為識別商品或服務來源的標識。茲本院以下即就原告所呈證據綜合審查，系爭商標是否已有相當數量的相關消費者以該商標作為識別商品或服務來源的標識，而可核准註冊。

1.原告所提出之使用證據如下：

(1)西元 1998、2002 年原告印製之商品型錄中包含有系爭商標之運動衣（見本院卷(二)第 14 至 21 頁），部分係單獨使用系爭商標，部分則係與「adidas」及三條斜線之商標合併使用。

(2)西元 2003 年 8 月之雜誌刊登男女模特兒穿著使用系爭商標之運動衣（見本院卷(二)第 23 至 26 頁），部分係單獨使用系爭商標，部分則係與「adidas」及三條斜線之商標合併使用。

(3)西元 1995 年 7 月 3 日世界知名長跑選手 Haile Gebrselassie 於比賽中穿著使用系爭商標衣服之圖片 1 份，衣服上合併使用「adidas」商標（見本院卷(二)第 27 頁）。

(4)西元 1996 年奧運比賽中英國選手穿著使用系爭商標衣服之圖片 1 份（見本院卷(二)第 28 頁）。

(5)西元 1998 年 3 月 10 日世界知名網球選手 Tim Henman 於比賽中穿著系爭商標衣服之圖片 1 份（見本院卷(二)第 29 頁）。

(6)西元 2003 年 6 月 7 日世界知名網球選手 Justine Henin Hard enne 於比賽中穿著系爭商標合併使用「adidas」及三條斜線商標衣服之圖片 1 份（見本院卷(二)第 30 頁）。

(7)西元 2004 年奧運比賽中舉重選手穿著單獨使用系爭商標衣服之圖片 1 份（見本院卷(二)第 31 頁）。

(8)西元 2009 年德國柏林跨欄比賽中運動員穿著系爭商標合併使用「adidas」及三條斜線商標衣服之圖片 1 份（見本院卷(二)第 32 頁）。

(9)網路維基百科有關美國 NBA 職業籃球隊之林書豪運動員介紹資料 1 份，其中第 3 頁中之圖片顯示林書豪於西元 2010 年代表金州勇士隊出賽時係穿著使用系爭商標運動衣（見本院卷(二)第 56 頁）。

(10)西元 2010 年 4 月 Cool 雜誌有關 Adidas 邀藝人劉心悠及藍鈞天穿著使用系爭商標衣服之報導（見本院卷(一)第 224 頁）。西元 2010 年自由時

報刊登女星楊丞琳穿著系爭商標合併使用「adidas」及三條斜線商標之運動衣（見本院卷(一)第 231 頁）。

2.由上開使用證據可見系爭商標多係與「adidas」及三條斜線商標合併使用，惟系爭商標係自西元 1995 年起持續使用迄今，是其使用之時間甚長，且其廣告方式多係贊助知名運動員所參與之大型運動賽事或係由知名藝人廣告代言，而經報紙及雜誌等廣告媒體傳播，而使得更多消費者得以接觸系爭商標，並將系爭商標與「adidas」商標或原告之商業名稱「Adidas」產生一定之聯結，且由於「adidas」及三條斜線商標已廣為消費者所知悉，並強烈指示該商品之特定來源為原告，則經原告長期大量合併使用及廣泛行銷之結果，已促使消費者將原僅具裝飾性效果之系爭商標圖樣與原告產生聯想。

此外，原告使用系爭商標之衣服於我國之銷售據點高達 1 百多家，遍及全省各地，此亦有銷售店點細目表在卷可參（見本院卷(一)第 141 至 148 頁、卷(二)第 232 至 235 頁），而依原告所呈宣誓書及商品型錄圖片所示，其使用系爭商標之衣服於 2010 年及 2011 年之銷售量分別為 56,898 件、62,737 件，營業額高達 58,502,740 元、62,853,360 元(見本院卷(二)第 152 至 169 頁)，足徵確有相當數量之消費者已購買使用系爭商標之商品，而較能識別其來源為原告。再者，參酌系爭商標業經原告於美國、澳洲、加拿大、丹麥、智利、義大利、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓等國家核准註冊（見本院卷(一)第 200 至 207 頁），另經原告於西元 2007 年 11 月委由中華徵信所企業股份有限公司進行市場調查結果，經提示運動衣之右臂上側及運動褲外側均有由上至下為三條墨色平行直線之照片（其上未有任何 adidas、三條斜線、三葉設計圖或其他商標，見本院卷(一)第 163 頁），供來自北中南等地區之消費者辨識結果，1000 位消費者即有 410 位能立即聯想運動衣褲品牌為愛迪達（adidas），僅 114 位認為係一般的運動服，而聯想為其他品牌商品（例如：Nike、POLO、Reebok、Lanew、Lee、Sonora、Jordan、亞瑟士、和美、三花牌、Puma、Hangten 、Converse、K-SWISS ）商品之消費者數量更少，至於聯想運動衣褲品牌為愛迪達(adidas)之消費者中則有 406 位消費者係因三條直線之標誌而產生上開來源之聯結（見本院卷(一)第 167 至 169 頁），雖上開調查報告之運動衣褲所使用商標與系爭商標之標示位置不同，惟原告自 62 年間起即已陸續獲准註冊一系列以三條平行直線為主要圖樣所設計之商標（第 00054533、00054534、00072937 號）於衣褲商品（見本院卷(一)第 130 至 132 頁），並已積極使用上開商標標示於運動衣褲商品加以行銷廣告（見本院卷(一)第 115 至 128 、134 至 138 頁），上開調查報告尚非

不得間接佐證三條平行直線圖形設計雖原係裝飾性圖案，惟已因原告長期廣泛行銷使用上開系列商標，而已具有使消費者聯想其來源為原告之功能。

3.綜上，上開證據應堪證明系爭商標已足使我國相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而取得第二層意義，是以依商標法第 23 條第 4 項規定即排除同法第 23 條第 1 項第 1 款之適用。

(五)被告雖辯稱相關運動服商品業者，已習以複數線條作為運動褲商品之裝飾圖案或基本裝飾線條等事實，若核准系爭商標註冊，恐有影響限制同業使用線條裝飾運動褲之自由，除有失公允之虞外，甚而易導致競爭妨礙，而有違反商標法之立法目的云云，惟查，依被告於 Yahoo 奇摩網站查詢資料所示，雖相關業者確有將各色複數線條以橫向、斜向或直向排列設計作為衣服商品之裝飾圖案，惟並無於衣服腋下使用三條直線之圖案（見原處分卷第 81 至 84 頁、第 134 、136 至 143 頁），而運動服飾業者雖常使用直線標示於衣褲之左右兩側，作為運動服裝之裝飾性圖案，惟多係使用二條平行直線，此有網頁資料可參（見原處分卷第 129 、130 、13 5 頁），而非使用三條平行直線，若有使用三條平行直線者均係原告之商品（見核駁卷第 132 頁），而原告既已限定系爭商標之權利範圍為標示於衣服側邊之腋下至腰部位置之「三條等寬平行直線」，即不得擴大其權利範圍至標示於衣服之不同位置或其他方向、數量或不等寬之直線圖形設計，自無限制同業以其他方式使用線條作為裝飾性圖案之情事，附此敘明。

四、判決結果

系爭商標依商標法第 23 條第 4 項之規定已取得第二層意義，即無同法第 23 條第 1 項第 1 款不得註冊之情形。原處分以系爭商標有商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定之情形，而核駁系爭商標之註冊，於法不合，訴願決定未予糾正，亦有未洽，原告訴請將原處分及訴願決定一併撤銷，自無不合，應予准許。又被告並未陳明系爭商標除商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定外，尚有何其他不准註冊之法定事由存在，故原告請求命被告就系爭商標申請案為准予註冊之審定，為有理由，且本件事證已臻明確，應予准許。