智慧財產法院 99 年度行商訴字第 180 號行政判決

原 告 永洪貿易有限公司

代 表 人 陳永記

訴訟代理人 桂齊恆律師

複 代 理 人 江郁仁律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 陳愛玉

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 99 年 7 月 9 日經訴字第 09906059610 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國 98 年 5 月 14 日以「纖柔毛第 1 品牌 soft 及圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 21 類之「牙刷、電動牙刷、洗臉刷、毛刷、衣刷、洗車刷、動物刷、地板刷」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標以中文「纖柔毛」為圖樣之一部，為所指定使用之牙刷、洗澡刷等商品之說明，應不准註冊，以 99 年 3 月 16 日商標核駁第 321252 號審定書所為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

（一）原告以系爭商標「纖柔毛第 1 品牌 SOFT 及圖」申請註冊時，即聲明商標上之「SOFT」及「第一品牌」，均不在專用之列，已符合商標法第 19 條有關聲明不專用之規定，並經被告予以肯定，是上開文字是否違反商標法規定，已非本件爭執之範圍。系爭商標經設計之中文「纖柔毛」及搭配之毛球娃娃圖，為圖樣上最吸引消費者注目之部分，足以使人據以與他人所產製之商品相區別，依被告所公告之商標識別性審查基準第 4 條規定，可知系爭商標整體上既無關商品之說明，自應准予註冊。被告僅以「纖柔毛」為牙刷等商品之說明，認定系爭商標有商標法第 23 第 1 項第 2 款規定之適用，為核駁之處分，即違反被告所公告商標識別性審查基準第 4 條規定之整體觀察原則。

(二)系爭商標之中文「纖柔毛」具有獨創性，其中「纖」字有纖瘦、纖細、纖密、纖維、纖弱、纖微等意思，而「柔」字則可使人與柔順、柔美、溫柔等產生聯想，是系爭商標之中文「纖柔毛」未必即使人直接認係商品相關之說明，是被告所稱「刷毛」、「柔軟」、「纖維」等含義，仍係運用較多想像、思考，始能使人領會出它與商品關聯之推論方法，充其量僅能將系爭商標歸納為暗示性的商標，惟被告仍不得據此主觀解釋，逕認系爭商標有不得註冊之情事。另由檢索商標註冊資料可知，在與纖瘦、纖維、柔軟、柔細或毛髮、毛刷等相關之商品中，以「纖」、「柔」、「毛」任一、二字作為商標文字一部分者，實所在多有，且被告就註冊第 536034、804328、474180、567577 等商標均准予註冊，且被告並未認其屬商品之說明，則原告商標以「纖柔毛」為商標文字之顯著部分，並配合可愛毛球娃娃圖形及已聲明不在專用之列之「SOFT」及「第一品牌」，整體更難謂屬商品之說明，被告逕認不准註冊，自有違誤。

(三)原告創業於民國 80 年，長期致力於牙刷新品研發及口腔保健之推廣，設有研發部及牙刷整廠設備，歷年來已成功移轉技術到世界 100 多家牙刷廠，目前月產牙刷 3500 萬支，為全球最具規模之牙刷自製、代製專業工廠，且為遠東地區第一家通過 ISO9001、ISO2000 之牙刷廠，品質獲世界肯定，自有品牌及代製之產品業已行銷全球各地。系爭商標「纖柔毛第 1 品牌 SOFT 及圖」係原告於 93 年間創用之另一標誌，專為表彰當時所推出之 3D 科技牙刷。原告對系爭商標於數年間已建立優異口碑，且原告近三年之營業額每年成長值為 10%。又原告長期於「流通快訊」雜誌上刊登全頁廣告，並將自創之「纖柔毛」標誌置於廣告頁中最顯著中央位置，足使人留下印象，除平面媒體外，原告亦製作商品宣傳影片，不定期在國內各大電視媒體、有線電視頻道播放，透過新聞及綜藝節目間之廣告穿插，系爭商標「纖柔毛第 1 品牌 SOFT 及圖」品牌知名度確已建立，足使消費者據以辨知商品之產製來源，並藉以與他人之商品相區別，難謂不具識別性，此有原告於 96 年至 98 年間在民視、衛視中文台、年代、東風、三立都會、三立新聞、中天、緯來、非凡、TVBS、TVBS-N、東森綜合、東森新聞、八大等電視媒體播放之廣告排期表、影片樣張及企劃書等可稽。復以原告提撥 2000 萬費用同步搭配物流車隊之車體廣告、賣場形象廣告、平面廣告等媒體，達到多方媒體通路之曝光，將「纖柔毛第 1 品牌 SOFT 及圖」形象強力深植消費者心中。

(四)原告長期投注鉅額費用於商品之廣告及宣傳，足見系爭商標為原告所創用之副品牌之一。且原告自 93 年即結合主商標「刷樂 Shallop」商標使用於

商品，透過廣告及宣傳活動，必為消費者所熟悉，堪認系爭商標在交易上已成為原告商品或服務上之識別標識，賦予排他專屬權亦不影響同業之公平競爭，依商標法第 23 條第 4 項規定，應取得後天識別性。詎被告未審酌原告以系爭商標作為「刷樂」以外之另一品牌，即認定系爭商標係商品說明，而忽視原告所檢送使用資料上顯著且足予消費者深刻印象之「纖柔毛」字樣，逕以原告將「刷樂 SHALLOP」商標與系爭商標共同使用為由，認定系爭商標並非商標之使用型態而屬說明文字，自與相關消費者之認知經驗、法律規定相違背，是被告之原處分依法應予以撤銷等情。並聲明求為判決：1.撤銷訴願決定及原處分。2.被告應就申請第 098020245 號「纖柔毛第 1 品牌 SOFT 及圖」商標為准予註冊之處分。

三、被告則以：

(一)原告申請註冊系爭商標「纖柔毛第 1 品牌 soft」，其中「第 1 品牌 soft」不具識別性，經原告聲明不專用，應有商標法第 19 條規定之適用，其並不影響本件商標不得准予註冊之判斷。又商標是否得以註冊，仍應以其整體圖樣為準。原告申請註冊系爭商標係由「纖柔毛」、「第 1 品牌」、「SOFT」及圓形圖案組合而成，其中字體較大且佔文字版面極大比例之「纖柔毛」，客觀上予人直接印象為一種質感細軟之材料名稱，其指定使用於具有刷毛並注重是否具柔軟特性之「牙刷、洗澡刷、乳牙刷、毛刷、衣刷、洗車刷、動物刷」等商品，有該等商品之刷毛係屬柔軟纖維製成之意，依一般社會通念，自為指定商品之直接說明，有商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用。

(二)原告主張被告就註冊第 536034、804328、474180、567577 等商標准予註冊，卻不准系爭商標之註冊。惟渠等商標與系爭商標不同，且其指定使用商品亦有不同，案情自屬各異，依商標個案審查拘束之原則，自不得比附援引，執為系爭商標應准予註冊之論據。況由本件申覆意見書附件 2 之刊於雜誌廣告使用資料、附件 4 之車體廣告、附件 5 及 6 之宣傳圖片等證據可知，系爭商標多搭配具有識別性之「刷樂 SHALLOP」共同使用，足證系爭商標僅為商品之說明，而非作為區別商品來源之識別標誌。另由本件申覆意見書附件 3、行政訴訟起訴狀證物 5 之電視廣告播放表之產品名稱為「刷樂牙刷」，而「纖柔毛」則標示於「篇名材料」項下，此即為「纖柔毛」係商品說明之最佳明證。復由 98 年 4 月 13 日經濟日報之報導所載「永洪公司董事長陳永記表示，拜材料科技之賜，受惠杜邦材質纖柔毛材料科技的革命性改變，於 92 年採用杜邦材質研製「纖柔毛」使用於牙刷，刷毛尖而不刺、質地柔軟、韌性強，可深入牙縫，提高清潔功能」可知，

該「纖柔毛」確係商品材質之說明，且該科技材質業已廣泛運用於其他如得利公司所出產之「纖柔毛」油漆刷等商品上，是「纖柔毛」為具有刷毛商品之說明文字。

(三)系爭商標除「纖柔毛」、「第 1 品牌」、「SOFT」等不具識別性之說明文字外，同時多搭配具有識別性之「刷樂 SHALLOP」共同使用，實難認定系爭商標已因長期大量使用，一般商品購買人得將之視為作為區別商品來源之識別標誌，是被告依法核駁系爭商標註冊之申請，並無不合等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、參酌上開兩造之陳述，可知本件主要爭點乃為：系爭商標「纖柔毛第 1 品牌 soft 及圖」是否有商標法第 23 條第 1 項 2 款規定之適用？茲分述如下：

(一)按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用、或其他說明者」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 2 款所明定。所謂「商品之說明」係指商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得註冊之適用。而「有第 1 項第 2 款規定之情形，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。」復為同法第 23 條第 4 項所規定。

(二)本件原告前於 98 年 5 月 14 日以「纖柔毛第 1 品牌 soft 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 21 類之「牙刷、電動牙刷、洗臉刷、毛刷、衣刷、洗車刷、動物刷、地板刷」等商品，並聲明商標上之「SOFT」及「第一品牌」，均不在專用之列，向被告申請註冊，而系爭商標中除上開聲明不專用部分外，其中毛球娃娃圖形部分乃原告另案取得註冊之商標，是本件系爭商標中主要識別部分即為「纖柔毛」一詞。據原告所述，所謂「纖柔」者，其中「纖」字有纖瘦、纖細、纖密、纖維、纖弱、纖微等意思，而「柔」字則可使人與柔順、柔美、溫柔等產生聯想，準此，則系爭商標中所謂「纖柔毛」者，可解之為「纖細柔順的毛」、「纖微柔順的毛」等。而原告系爭商標係指定使用於牙刷、電動牙刷、毛刷、衣刷等刷毛類物品，是若消費者欲購買牙刷時，目睹系爭商標中所使用之「纖柔毛」文字，其所立即產生之寓目印象，應為該牙刷刷毛非常纖細柔軟，至少絕不致與硬毛刷產生聯想，依此以解，所謂「纖柔毛」者，其所給予消費者之印象應為刷毛產品之品質說明，而非僅係單純之商標文字。況依原告公司負責人陳永記於 98 年 4 月 13 日接受經濟日報之採訪時自陳「永洪公司董事長陳永記表示，拜材料科技之賜，受惠杜邦材質纖柔毛材料科技的革命性改變，於 92 年採用杜邦材質

研製『纖柔毛』使用於牙刷，刷毛尖而不刺、質地柔軟、韌性強，可深入牙縫，提高清潔功能」等語可知，該「纖柔毛」確係商品材質之說明。

(三)原告雖又稱除平面媒體外，其亦製作商品宣傳影片，不定期在國內各大電視媒體、有線電視頻道播放，透過新聞及綜藝節目間之廣告穿插，同時提撥 2000 萬費用同步搭配物流車隊之車體廣告、賣場形象廣告、平面廣告等媒體，達到多方媒體通路之曝光，將「纖柔毛第 1 品牌 SOFT 及圖」形象強力深植消費者心中，足使消費者據以辨知商品之產製來源，並藉以與他人之商品相區別，難謂不具識別性云云。惟查，依原告所提之雜誌廣告使用資料、車體廣告、及宣傳圖片等證據資料所示，原告於使用系爭商標時，多搭配具有識別性之「刷樂 SHALLOP」共同使用，而其所提供之電視廣告播放表所示產品名稱則為「刷樂牙刷」，至「纖柔毛」一詞則標示於「篇名材料」項下，由此亦證所謂「纖柔毛」一詞乃商品說明之最佳明證，而「纖柔毛」或系爭商標因絕少脫離「刷樂 SHALLOP」商標單獨使用，自難因此認為系爭商標已因長期大量使用，一般商品購買人已將其作為區別商品來源之識別標誌，因而取得先天或後天之識別性依據。原告上開主張，自屬無稽。

五、綜上所述，被告依首揭規定，為應不准註冊之處分，並無不合。訴願決定予以駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告就系爭商標應作成准予註冊之行政處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第 1 條、行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 12 月 30 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 林欣蓉

法 官 汪漢卿

以上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 12 月 30 日

書記官 邱于婷