

有關「PHOTON 設計圖」申請註冊事件(商標法§230102) ([智慧財產法院 99 年度行商訴字第 152 號行政判決](#))

爭議標的：商標識別性

系爭商標：Photon 設計圖（申請第 097038611 號）

系爭商品/服務：第 9 類「收集太陽能並蓄積其能量用以發電之太陽能收集器；蓄電器、電纜」、第 40 類之「能源產出之處理服務」及第 42 類之「關於再生能源領域之科學及技術之研究與產品開發設計服務；關於再生能源領域之工業分析及研究服務、電腦軟體與硬體之設計與開發、為他人提供再生能源領域上的技術研究及顧問服務」

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 23 條第 4 項

判決要旨

系爭申請註冊商標使用之商品或服務，多與太陽能或再生能源有關，而能源類產業之特色在於專業程度較高、相關設備成本高昂、獲利回收之非立即性等等，故欲使用此類商品或服務之相關消費者，應為學術研究單位或發展相關產業之企業，故判斷系爭商標是否已在實際使用上成為原告所指定使用之商品或服務之標識，應以此等相關消費者之認定為基準。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告前於民國 97 年 8 月 15 日以「Photon 設計圖」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 9 類之「收集太陽能並蓄積其能量用以發電之太陽能收集器；蓄電器、電纜」、第 40 類之「能源產出之處理服務」及第 42 類之「關於再生能源領域之科學及技術之研究與產品開發設計服務；關於再生能源領域之工業分析及研究服務、電腦軟體與硬體之設計與開發、為他人提供再生能源領域上的技術研究及顧問服務」等商品及服務，向被告申請註冊。經被告審查，於 99 年 1 月 22 日以商標核駁第 320443 號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 99 年 6 月 11 日經訴字第 09906057940 號決定駁回，原告仍未甘服，遂提起本件行政訴訟。

二、本案爭點

(一)「Photon」一字是否為商品或服務之「說明」？

(二)本件系爭商標是否已具有後天識別性？

三、判決理由

(一)「Photon」一字是否為商品或服務之「說明」？

系爭申請註冊之「Photon 設計圖」商標圖樣係由單純之外文字樣「Photon」所構成，而該外文之意義由一般字典或網路字典可查得其為「光子」之意，另以網路 YAHOO、Google 等通用搜尋網頁檢索包括維基百科等所有網頁資料可知，光子是傳遞電磁交互作用的基本粒子。「光子」(photon)一字係由化學家吉伯特·路易斯於西元 1926 年，首先用來稱呼愛因斯坦所提出的電磁波量子化現象中的粒子，之後此字即被物理學家廣泛採用，而太陽能發電本質上即係將太陽光中的光子當成原料，透過相關技術將源源不絕之光子轉換成電流輸出。故外文「Photon」一字於提供再生能源、發電等商品及技術服務業者，應屬熟悉並經常使用之相關說明文字，故原告以外文「Photon」之設計圖作為商標，指定使用於與能源技術相關之商品與服務，即太陽能收集器、蓄電器等商品；能源產出之處理服務及關於再生能源領域之相關服務等服務，依一般社會通念及市場交易情形，確實有予該研究、發展再生能源領域之相關消費者，認知「Photon」商標所提供之商品或服務，與太陽能及再生能源有極密切之關聯，揆諸首開說明，被告認系爭商標屬指定使用商品或服務之說明性文字，堪可採信。惟原告所指定申請之商品或服務，尚包括電腦軟體與硬體之設計與開發，其與「光子」(photon)間有何關聯，被告對此未敘明理由，有違行政程序法第 43 條，關於行政機關為處分或其他行政行為，應將理由告知當事人之規定。

(二)本件系爭商標是否已具有後天識別性？

按行政訴訟以保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能為宗旨，行政訴訟法第 1 條定有明文。同法第 5 條第 2 項規定，人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，此即所謂課予義務訴訟。而關於課予義務訴訟，司法審查之標的為人民請求行政機關應為或應為某特定內容之行政處分是否有理由，則法院應係對法院裁判時原告之請求權是否成立、行政機關有無行為義務之爭議，作成法律上判斷，故其判斷基準時點，原則上應以法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態，作為判斷之基礎。系爭申請註冊商標使用之商品或服務，多與太陽能或再生能源有關，而能源類產業之特色在於專業程度較高、相關設備成本高昂、獲利回收之非立即性等等，故欲使用此類商品或服務之相關消費者，應為學術研究單位或發展相關產業之企業，故判斷系爭商標是否已在實際使用上成為原告

所指定使用之商品或服務之標識，應以此等相關消費者之認定為基準。而無論是學術研究單位或發展此類產業之企業，因該領域對專業知識及投資成本之要求較高，故於目前市場觀之，應非多數，且對該領域之認知，亦絕非僅以中文為限，故依據原告所提之證據，可知國內至少已有數十家相關之科技公司參加其使用系爭商標所舉行之會議，並訂購其所出版之雜誌，且其雜誌所刊載之內容相當廣泛，故至少就系爭商標指定使用之關於再生能源領域之科學及技術之研究、工業分析及研究服務、提供技術研究及顧問服務等服務上，應可認系爭商標於相關商品或服務類別已經原告之廣泛使用而成為該原告所指定服務之標識，而具後天識別性。

四、判決結果

本件被告認系爭商標對原告所指定使用之全部商品或服務，均屬亦使消費者產生聯想之描述性用語，而不具先天識別性，以及被告認原告所提出之證據不足以證明系爭商標已經原告廣泛使用而使相關消費者認識其為表彰原告商品或服務之標識，而不具後天識別性，暨被告認除非原告願依商標法第19條規定，聲明「Photon」不專用，本件始有核准之可能等抗辯，均有上開所述待斟酌之處。而被告於審定時，僅以系爭商標欠缺先天識別性，即予核駁，訴願決定未予糾正，且對原告就後天識別性之提出之證明，未詳加審酌，均有違誤。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。惟系爭商標是否應准予註冊，是否仍有其他不准註冊事由，以及本件所涉行政自我拘束原則之適用，均有待被告查明後，依本判決所示法律見解對原告另為適法之處分。是原告請求命被告應作成核准本件商標審定之處分，尚未達全部有理由之程度，故逾上開部分請求，於法尚有未合，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

Photon