

有關「iPhone trade dress Icon Screen (colour)」申請註冊事件(商標法§230101) (智慧財產法院 99 年度行商訴字第 221 號行政判決)

爭議標的：系爭商標是否具有識別性？

系爭商標：「iPhone trade dress Icon Screen (colour)」(申請第 098031847 號)

系爭商品/服務：具備傳送及接收電子郵件及其他數位資料並可連結網際網路等功能，使用時為行動電話、數位視聽播放器、手提式電腦、個人數位助理器、電子檔案夾、電子記事簿、電子日曆、計算機及相機等合一之多功能手提式行動數位電子器具商品

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 1 款

判決要旨

1. 類似大螢幕、鈍角、超薄、簡潔、少按鍵設計之手機已不限於原告之產品，即其他主要手機生產廠商（例如 HTC、SE、Samsung、LG、Motorola、Nokia、Blackberry 等）亦多有類似設計之產品於市場上銷售，上開各家廠商所生產之智慧手機外觀均大同小異（亦即均採大螢幕、鈍角、超薄、簡潔、少按鍵設計）。
2. 又各家手機作業系統為方便使用者管理其所下載之程式軟體，均允許使用者自行規劃放置、排列其程式軟體所屬頁面，是以，縱使同一作業系統，同款型式之手機，因使用者不同，其各頁面所顯示之程式圖示亦均不相同，然乍然視之，均係在類似之智慧手機上呈現類似之軟體圖示方塊，倘不予仔細審視，實無法確切區別究竟係何家手機、何種作業系統，換言之，單純以手機外觀、手機畫面呈現之程式軟體作為各家智慧型手機之識別依據，其識別性顯然過低。
3. 原告於其所設計之 iPhone 手機款示已於市場上興起追隨之風潮，且萬家爭鳴多年後，始就其產品外觀（trade dress）申請商標註冊，其商標識別性自屬偏低。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告於民國 98 年 7 月 23 日以「iPhone trade dress Icon Screen (colour)」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 9 類之具備傳送及接收電子郵件及其他數位資料並可連結網際網路等功能，使用時為行動電話、數位視聽播放器、手提式電腦、個人數位助理器、電子檔案夾、電子記事簿、電子日曆、計算機及相機等合一之多功能手提式行動數位電子器具商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標圖樣為行動數位電子器具之外型及以螢幕呈現之功能圖示，以之作為商標圖樣指定使用於多功能手提式行動數位電子器具等商

品，不具識別商品來源之作用，應不准註冊，以 99 年 5 月 24 日商標核駁第 323175 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

系爭商標「iPhone trade dress Icon Screen (colour)」是否有商標法第 23 條第 1 項 1 款規定之適用？

三、判決理由

(一)由於原告所設計之 iPhone 手機對相關市場產生重大影響，於硬體方面，嗣後因應而生之手機乃均採大螢幕、鈍角、超薄、簡潔、少按鍵之設計，此種款式之手機霎時間如雨後春筍般觸目可見，市場上名之曰「智慧手機」，一般消費者對於「智慧手機」之印象亦多為此，此種春筍競冒、萬家爭鳴之現象自原告推出 iPhone 手機迄今已有多多年，換言之，類似大螢幕、鈍角、超薄、簡潔、少按鍵設計之手機已不限於原告之產品，即其他主要手機生產廠商（例如 HTC、SE、Samsung、LG、Motorola、Nokia、Blackberry 等）亦多有類似設計之產品於市場上銷售，上開各家廠商所生產之智慧手機外觀均大同小異（亦即均採大螢幕、鈍角、超薄、簡潔、少按鍵設計），且因各家廠商所販售之手機各有其適用之軟體商店，而上開軟體商店所採之經營方式均係開放由各程式設計人員設計後，經軟體商店經營者完成初步審查，即放置於軟體商店中供消費者付費或免費下載，是以，一般軟體設計者於設計同一軟體程式時，多會將該軟體設計成相容於不同軟體商店，此所以在不同之軟體商店中均可購得相同或近似之軟體，而上開軟體於各家手機畫面中即以相同之程式圖示呈現。又各家手機作業系統為方便使用者管理其所下載之程式軟體，均允許使用者自行規劃放置、排列其程式軟體所屬頁面，是以，縱使同一作業系統，同款型式之手機，因使用者不同，其各頁面所顯示之程式圖示亦均不相同，然乍然視之，均係在類似之智慧手機上呈現類似之軟體圖示方塊，倘不予仔細審視，實無法確切區別究竟係何家手機、何種作業系統，換言之，單純以手機外觀、手機畫面呈現之程式軟體作為各家智慧型手機之識別依據，其識別性顯然過低。原告於其所設計之 iPhone 手機款式已於市場上興起追隨之風潮，且萬家爭鳴多年後，始就其產品外觀（trade dress）申請商標註冊，其商標識別性自屬偏低。(二)原告主張其所銷售之 iPhone 手機因其設計獨特，且每一款手機於短短期間內即創造數百萬隻銷售量，縱不具先天識別性，亦因消費者之搶購熱潮而取得後天識別性，此與市場上其他相類似手機均係在手機正面加註商標名稱以資區別之情形不同，系爭以 iPhone 產品外觀

及畫面上呈現之軟體圖示作為商標內容之商標自具有識別性云云。然查，原告系爭 iPhone 商品雖未在產品正面放置「Apple logo」(即經咬一口之蘋果圖案)，或「iPhone」文字，惟產品背面則分別放置上開文字及圖案，消費者於使用產品時，上開文字及圖案將會面對第三人，使人一望即知其使用之產品為蘋果 iPhone 產品，實際上亦有不少消費者係因為產品上顯現上開圖案及文字，始願意花費高價購買原告產品，倘原告系爭 iPhone 產品前後均無任何蘋果圖案或相關文字，是否仍有消費者願以高價購買此一產品，顯有疑問。而除原告產品外，市場上相類似之智慧手機所以在正面放置其商標文字，其主要目的即在於區別，倘各家智慧手機均不放置任何商標文字，以各家廠商所生產之智慧手機高度近似之情形以觀，消費者恐無法正確區別其產製來源。是以可知，單純以手機外觀及手機畫面中排列有軟體圖示做為區別產品來源之依據，其識別性並不高。原告又舉其系爭商標於美國、加拿大、歐盟、日本等國分別取得商標註冊，足證系爭商標確具有識別性云云。惟查，姑不論各國商標審查標準各不相同，即以目前世界上產製智慧型手機之主要產地而言，例如中國、韓國、芬蘭、台灣等，均尚未准許原告系爭商標註冊，是部分國家准許註冊，仍不能因此即做為我國亦應准許系爭商標註冊之依據。固然，原告為取得系爭以產品外觀做為商標註冊之權利，或貫徹其權利，於美國分別對韓國 Samsung 公司及我國 HTC 公司提起侵害系爭商標權之訴訟，然此仍無法證明系爭商標於我國已取得足以使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性，是原告上開主張尚非可採。

四、判決結果

被告依首揭規定，為應不准註冊之處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告請求撤銷原處分及訴願決定，並請求被告就我國第 098031847 號「iPhone trade dress Icon Screen(colour)」商標註冊事件，應作成准予註冊之行政處分，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

