

智慧財產法院 99 年度行商訴字第 221 號行政判決

原 告 美商蘋果公司 (Apple Inc.)

代 表 人 凱文·蘇爾 (Kevin)

訴訟代理人 陳玲玉律師

邵瓊慧律師

趙國璇律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花 (局長) 住同上

訴訟代理人 孫重銘

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 9 月 29 日經訴字第 09906063160 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、本件原告主張：

(一)系爭商標係以一四角呈現圓弧狀、底色為黑色，並由銀白色之邊框環繞外圍，於螢幕顯示器中置 16 個整齊排列且經特殊設計之彩色正方形圖示，及於螢幕之下方正中央，置有一圓形凹槽按鈕以及於螢幕上方之正中央，置一長條形凹槽等所組成，且觸控面板螢幕下方之圓形凹槽係出自於原告之領銜技術及向來對產品強調人性化以及簡潔之設計，因而開發出於整個手機版面上僅放置一個按鍵功能之特殊設計，市面上任何手機之其他正面均無此設計，故具有獨特之識別性。又此單一按鍵造型乃原告公司首創並

使用於相關產品如 iPod, iPad 之代表性設計，相關消費者一見到此具有單一按鍵造型之整體設計，立即與原告產生聯想，此單一來源指向之功能，即為本件商標具有先天識別性之明證。系爭商標指定使用於「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。」，不僅使相關消費者得以輕易辨認本商標所表彰之商品來源，並得以與其他商品相區別，乃具有先天識別性。

(二)縱認系爭商標不具有先天識別性，惟系爭商標所表彰之手機於西元 2007 年 6 月 29 日首次於美國上市，並陸續全球多國上市，而系爭商標除於美國、加拿大與歐盟等各國取得註冊外，亦於 2009 年在日本取得商標註冊（註冊號數：0000000）。由於原告公司之產品向來有高度創新性且具有優異品質，早已為消費者引領企盼，並在網路上熱烈討論，上市首日即引起全球消費者大排長龍搶購，並立即搶佔全球各媒體之重要版面，且各大媒體在報導系爭商標所表彰之手機時，均引用系爭商標圖形，在各大媒體強力介紹，手機迷熱情討論下，系爭商標亦隨之深植消費者心中，成為原告之手機之識別標誌。復以系爭商標所表彰之手機於 97 年 12 月 13 日正式在台首賣。又原告使用系爭商標之手機面市以來，並無任何單一手機之上市得造成如此轟動，並創造驚人之銷售額，亦即系爭商標所使用之 iPhone3GS 手機於 99 年 1 月至 3 月之銷售量已逾 875 萬支，是系爭商標之高曝光率，足以證明當相關消費者接觸系爭商標時，將直接聯想本案商標為表彰原告商品之來源，應已取得後天識別性，自得准予註冊。

(三)原處分與訴願決定認定系爭商標均與「iPhone 3G」同時使用，消費者僅會認識該外文「iPhone」為其商標，或僅認知其為行動數位電子器具之外型及螢幕呈現之功能圖示，而認系爭商標不具有識別性。惟系爭商標僅為手機之正面，其上並無任何「IPHONE」字樣，消費者使用時或產品陳列時，其正面均未顯示「IPHONE」字樣或與「iPhone3G」同時使用。且縱認系爭商標不具有先天識別性，由於該商標配合申請人之他件著名商標即

「IPHONE」之商品經大量使用，亦應認為系爭商標具有後天識別性。再者，原告之手機使用蘋果電腦之特殊作業系統，其功能圖示內容及排列方式皆為首創，更與其它手機使用之作業系統與功能圖示截然不同。被告認為市場上手機外觀形狀或螢幕功能圖示之變化大同小異，並未舉證。況系爭申請註冊之商標圖樣係以指定之設計為限，亦無礙於其他業者使用不同之手機外觀形狀或螢幕功能圖示。

(四)系爭商標之獨特性即在於其特殊之整體組合設計，例如僅以一圓形下凹功能鍵置於商標下方，而使消費者直接由本件商標圖樣而無須以品牌名稱即得辨識為原告之產品，從而與市面上其他須於手機正面標示品牌名稱以識別來源之智慧型手機顯然有別。況系爭商標申請註冊之範圍為正面整體組合設計，使用時無法看見背面，與背面是否使用其他商標無涉。詎被告以原告之手機產品背面標有原告其他商標為由，而認為系爭商標不具識別性，其推論顯然有誤，且與系爭商標是否具有識別性完全無關。又經收集目前市面上智慧型手機之行銷資料與本件商標加以比較，市面上所有智慧型手機之正面均有該廠牌之商標文字，例如「htc」、「SAMSUNG」、「NOKIA」、「MOTOROLA」與「BLACKBERRY」等，與系爭商標相較顯然有別，自無構成混淆誤認之可能。系爭商標所使用之手機推出迄今，僅有三種版本，且以每年推出一支同款新一代手機之行銷策略，使用相同之外觀造型深植消費者心中，吸引消費者與市場之目光，不僅屢次造成轟動，原告以系爭商標為主所投入之大量廣告行銷，使系爭商標建立高度識別性。是系爭商標應具有識別性，足以作為消費者區別商品來源之標識，並未違反商標法第5條第2項及第23條第1項第1款不得註冊之規定，自應准予註冊等情。並聲明求為判決：1. 撤銷訴願決定及原處分。2. 被告就我國第000000000號「iPhone trade dress Icon Screen(colour)」商標應准予註冊。

三、被告則以：

(一)系爭商標「iPhone trade dress Icon Screen (colour)」係由四角均為圓弧形之長方形，於其中有16個特殊設計之彩色符號，下方有小正方形，上方有一橫線所構成之圖形，整體造型予消費者寓目印象為行動數位電子器具之外型及以螢幕呈現之功能圖示。原告主張系爭商標之觸控面板螢幕下方之圓形凹槽為其特別設計，由於行動數位電子器具業界多採用以螢幕呈現之圖示作為其商品應用程式之指令圖示，整體商標圖樣予人寓目印象為一種類似行動數位電子器具之外觀圖案，以之為商標指定使用於「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」等商品，不足以使商品之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，自有商標法第23條第1項第1款規定之適用。

(二)由原告提出之使用資料可知，系爭商標均與「iPhone 3G」同時使用，消費者僅會認識該外文「iPhone」為其商標，縱然指定商品已在台灣銷售，

並經報紙及網路報導，惟消費者對於商標圖樣，僅會認知其為行動數位電子器具之外型及螢幕呈現之功能圖示，況該功能圖示之排列方式及數量亦會因各別使用者需求不同而有不同之配置方式及增減，與系爭商標並非完全相同，且其功能圖示之排列方式及數量均由各使用者依個人方式而有不同之配置，亦與系爭商標圖樣不同，從而消費者無法認識其為商標，自無商標法第 23 條第 4 項規定之適用。

- (三)原告主張系爭商標之使用範圍遍及全球，在我國大量使用並廣為一般消費者所熟知。惟原告所販售商品均另標示有「iPhone」、「Apple logo」商標，其附件所附之網路查詢資料，均於商品「背面」標示有「iPhone」、「Apple logo」等商標，而市場上手機外觀形狀或螢幕功能圖示之變化大同小異，消費者通常以各種品牌之文字商標或圖形商標作為選購依據。是原告所提出使用資料尚難認定本件手機外觀形狀及螢幕上之功能圖示具指示及區別商品來源之功能。另原告主張日本、美國、加拿大、歐盟等國之核准註冊資料，因各國國情不同，法制各異，尚不得執為本件商標亦應准予註冊之論據。被告依法核駁其註冊之申請，並無不合等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、參酌本件兩造上開陳述內容，可知本件主要爭點乃為：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？茲分述如下：

- (一)按「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。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」為商標法第 5 條所規定。此亦即商標圖樣必需具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者。」為同法第 23 條第 1 項第 1 款所規定。而「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。」復為同法第 23 條第 4 項所規定。
- (二)經查，本件原告係於 98 年 7 月 23 日以「iPhone trade dress Icon Screen (colour)」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，質言之，本件原告即係以其馳名國際之 iPhone 手機產品外觀，連同手機畫面中所

呈現之 16 個整齊排列之程式圖示 (App) (參附件圖示所示)，申請商標之註冊。按原告所設計銷售之 iPhone 系列手機 (3G、3.5G 或 iPhone4) 於國際間常成為熱烈討論之話題，乃不爭之事實，不論係通信產業界，抑或終端使用之消費者，莫不對蘋果公司所出售之 iPhone 手機寄予高度重視，其所設計之手機款式，甚或隨身聽 (ipod) 等，對於相關領域之產品均會產生重大之影響，究其原因，在於其產品之設計時尚，產品組裝精良，觸手質感不凡，而軟體使用介面切合人性，不分老少均能輕易上手，且因應而生之軟體商店 (App store) 則提供遠高於其他作業系統 (例如 android, winmobile, symbian, Rim 等) 所能提供之軟體數量，供全球各地消費者隨時上網下載使用，於西元 2011 年初其下載次數即已達一百億次，凡此種種，均係堆砌原告產品出眾之重要因素，是以全球各地均有其堅定不移之支持者，網路上亦有諸多文章或網站與此相關。是以，原告之產品所帶動之市場風潮，乃一股無法忽視之重要力量，其影響層面不僅及於硬體之設計，即軟體經營型態亦隨之更易，例如 Nokia 手機為此推出 Ovi store，Google 則推出 Android 軟體商店，Blackberry 手機則推出 App World 等，此等經營型態於原告為 iPhone 手機推出 App store 之前，乃前所未見，由是可知原告所生產銷售之 iPhone 手機對相關市場生態之影響。

- (三)承前所述，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。

（四）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。

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 000000000 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。

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 100 年 4 月 21 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 林欣蓉

法 官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

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（須按他造人數附繕本）。

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 100 年 4 月 25 日

書記官 邱于婷