

智慧財產法院 100 年度行商訴字第 154 號行政判決

原 告 德商阿迪達斯公司 (Adidas AG)
代 表 人 加布里埃爾·戴雷恩 (Gabriele Dirian)
馬庫斯·A·柯坦 (Marks A. Kurten)

訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師 (兼送達代收人)
邵瓊慧律師

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 王惠慈

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 100 年 9 月 27 日經訴字第 10006104090 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就原告第 096928407 號「3-Stripsunderarm
(theimageoftheclothingisnotpartoftheapplication)」商標申請案為准予註冊之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：緣原告前於民國 96 年 6 月 15 日以「3-Stripsunderarm
(theimageoftheclothingisnotpartoftheapplication)」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、原告之主張：

(一)系爭商標虛線部分非屬商標申請範圍，被告及經濟部誤以系爭商標整體圖樣進行審查，明顯違法：

1. 系爭商標圖樣依其商標名稱可知係三線圖設計，不包含衣服圖形（以虛線表示），其申請註冊範圍未含不具識別性之衣服整體外觀。系爭商標申請註冊者為經特殊設計、具有識別性之三線圖設計平面商標，其實際使用位置係在衣服左右兩側腋下至腰際處。惟該商標圖樣使用時之整體包含不具識別性之衣服形狀，故以虛線構圖部份標示，而將系爭商標擬欲註冊之實際使用位置，以實線呈現，以資區別。
2. 原告從未意圖以包含衣服整體形狀之虛線部分申請註冊，亦無意就該衣服整體形狀取得商標註冊。此由系爭商標圖樣即記載「(the image of the clothing is NOT part of the application) 衣服圖形非本件申請部分」可稽。不論該衣服造型是長袖、短袖、高領或圓領，均與系爭商標之申請註冊範圍無關。
3. 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 60 號判決理由已承認原告可以虛線表示不主張商標權利部份，僅需再就該虛線部分依商標法第 19 條主張是否要聲明不專用。同判決理由亦可知縱然被告提呈業界各品牌運動休閒服圖示佐證衣服商品經常使用直條紋作為裝飾圖案，然法院並未採信，相反已肯認單純三條線圖樣（不含放棄專用權之衣服形狀外觀）本身未直接說明衣服商品，亦無任何功能性。
4. 原告 98 年 10 月 8 日修正之商標申請書進一步說明系爭商標為如商標圖樣所示之「位於衣服腋下至腰際處之左右對稱兩組三條等寬的平行直線，依衣服尺寸不同及剪裁設計，放置在整件衣服一側或兩側三分之一或三分之一以上的位置」，無論三條線佔衣服比例長短為何，原告欲註冊及主張之權利範圍都僅在衣服腋下至腰際特定位置之三條等寬的平行線，虛線衣服外形不屬於系爭商標之一部分，僅用來輔助說明系爭商標之位置。詎料，被告及經濟部竟謂系爭商標不具有商標識別性之積極要件而為駁回之處分與決定，其見解明顯抵觸前開判決理由。
5. 被告從未舉證系爭商標為運動休閒服相關業者習用之裝飾圖案，相關業者中唯一有使用三條線運動衣褲之廠商即為原告，並無其他廠商使用三條線之圖案。至於其他運動休閒服上衣或有整體橫紋或條紋設計都不是使用三條線，何況其使用之圖樣、位置與系爭商標完全不同，且根本沒有在衣服左

右兩側腋下至腰際處之特定位置使用複數線條圖案者。故縱有部分相關業者使用其他複數線條之設計，然而該等設計圖案及使用位置與系爭商標無關，亦非本案申請註冊之標的，被告與訴願機關將該等無關之複數線條與系爭商標混為一談，泛稱系爭商標為相關業者習用之裝飾圖案，與事實不符。

6. 系爭商標申請註冊之範圍，僅係使用於衣服特定位置之商標，依前開判決肯認單純三條線圖樣（不含放棄專用權之衣服形狀外觀）本身與衣服商品本身之功能形狀無涉，故進一步可推論系爭商標具識別性。再者，縱有其他廠商以其他複數線條圖案作為裝飾圖案，但原告長期以來即以系爭商標使用於商品上，並已取得各國註冊，行銷全球。因此，消費者確已認知其為原告之商標，而具有識別性無疑，並有市場調查報告可稽。因此其他廠商是否以其他複數線條圖案做為裝飾圖案，即與本案無關。
7. 被告從未舉證使用在衣服左右兩側腋下至腰際處之系爭商標為運動衣商品之美學功能或為運動衣之共通圖案飾紋，且從未附呈其他國內外產銷運動衣之廠商有使用三條線在衣服左右兩側腋下至腰際處的證據資料。縱有相關業者使用其他複數線條（一條、二條、四條等）之圖樣，然而該等圖樣與系爭商標無關，並非使用於衣服左右兩側腋下至腰際處之特定位置，亦非本案申請註冊之標的，被告將該等無關之複數線條與系爭商標混為一談，而稱系爭商標為具美學功能之圖案飾紋，顯無依據，並與事實不符。
8. 況如依被告所述卷附在國內知名雅虎奇摩拍賣網站上搜尋之衣服商品，即可發現國內外運動衣褲廠商產製銷售之運動上衣使用之裝飾圖案，變化多端，花色繁多，僅有其中一部分商品使用複數線條，更有完全未使用（三線圖）商標者。被告僅選擇性引用部分有其他複數線條（非三線圖）之運動衣圖片，而刻意排除大多數未使用複數線條設計之運動衣資料，顯然以偏蓋全誤導之嫌。足見被告卷附資料顯不可採，且系爭商標絕非如被告所稱為具美學功能之圖案飾紋。

(二)若系爭商標不具先天識別性，但已依商標法第 23 條第 4 項規定取得識別性，即應准予註冊：

1. 原告於審查階段已依據「審查要點/審查基準」提出相關證據，足證系爭商標經長期大量使用而成為交易上商品之識別標識，具後天識別性：
 - (1)原告於西元 1949 年成立後，首創系爭商標使用於所生產之球鞋，嗣後於西元 1967 年開始將該商標使用於所生產之衣服、褲子商品行銷世界各地至今，已逾 40 年以上，該三條線之標識歷經數十年之使用，且為配合不同商品之商品形狀及造型，遂演變出多種以三條線為基礎之衍生圖樣，以

配合標示於不同形狀之商品上，惟其核心基本圖樣即為代表性之系爭商標，故該商標早已為世界各地之消費者所熟知，並據為辨識原告商品來源之依據，為了於全球促銷商品，原告長期廣泛印製中文、英文及德文等不同語文之商品型錄，製作各式廣告於平面報章雜誌或電視等媒體強力播放，並持續贊助各種體育運動賽事，包括廣為全球各國人民注目之西元 2008 年北京奧運、2010 南非世界盃足球賽亦未缺席贊助，原告之商標圖隨時出現於運動員、消費者身上或眼前，報章雜誌等媒體更經常加以報導，尚有原告世界各國之廣告贊助資料、原告在臺灣舉辦之運動盛事之報章雜誌報導、在亞洲地區包括台灣贊助選手之運動服裝、運動鞋等用品之贊助資料及世界各國知名歌星、影星、運動員穿著原告系爭商標運動衣褲資料等。

(2)自 60 年代，原告在臺灣已為其在運動衣、褲、鞋等產品上獨有的

「3stripeslogo」（三線圖）向被告提出數件商標申請，並於 62 年陸續分別獲准註冊為第 54422 號、第 54532 號、第 54533 號、第 54534 號、第 71526 號、第 72937 號、第 95399 號商標分別在「紙盒」、「各式運動靴鞋」、「各式運動衣褲、運動訓練衣褲及衣服」、「運動衫、運動夾克、運動套頭衫」、「各式褲外側使用三線圖樣之運動用長褲、短褲、緊身褲」、「各種襪子、褲襪商品」，該等商標（包括系爭商標）經實際使用於各式運動衣、褲、鞋等商品上，長期於我國市場上流通銷售，更足以使我國相關消費者認識其為商標。原告亦單獨使用單純「3stripeslogo」（三線圖）於其所產製之運動衣、褲、鞋上，包括僅標示單純「3stripeslogo」（三線圖）商標之商品型錄影本、西元 2006 年 11 月 4 日有關原告在台北之忠孝旗艦店正式開幕所舉辦之「3-Stripesarecoming!（三線圖商標來了！）」活動之新聞報導，足證原告係單獨將「3stripeslogo」（三線圖）作為商標使用。原告亦提出在臺灣發行之型錄彩色影本，證明系爭商標單獨使用於原告所出品之各式衣服（無特定衣服圖形）左右兩側腋下至腰際處，故臺灣消費者早已認識系爭商標為原告產製之運動衣產品標識。

2. 使用該商標於指定商品之營業額或廣告數量：原告之系爭商標商品自西元 2005 年至 2007 年之年銷售額約新台幣 3 至 5 億元，西元 2005 年至 2007 年之年廣告促銷費用約新台幣 5 至 7 千萬元，是系爭商標透過長期大量廣泛行銷，在交易上已成為原告商品之識別標識，而已取得後天識別性。訴願機關並未提呈任何實際證據證明前揭數據資料並非僅係系爭商標商品之實際營業額、廣告數量。退萬步言，縱然訴願機關所言屬實，原告標示有系爭商標之商品眾多，每年之實際營業額及廣告數量居高不下，給予相關

消費者整體印象即為系爭商標商品係 adidas 所出品，為 adidas 之代名詞，不論（三線圖）商標係使用在衣服何位置上（包括系爭商標標示之衣服左右兩側腋下之腰際處位置），皆能作為辨識商品來源依據。

3. 使用該商標於指定商品之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所：系爭商標商品已在全國約 370 個運動用品店、百貨公司長期廣泛銷售，有臺灣銷售據點一覽表可證。
4. 廣告業者、傳播業者出具之證明：原告已提出大量之廣告資料，詳如原證 4 的光碟之臺灣專賣店照片、廣告影片、平面媒體及電視報導可證。
5. 具公信力機構出具之證明：原告在審查階段已提出與系爭商標相同之含有「3stripeslogo」（三線圖）的運動衣褲識別度市場調查報告，結果有高達 83.3% 的消費者在調查過程中，可辨識出未含有「adidas」及三葉設計圖形，而僅含有「3stripeslogo」（三線圖）之系爭商標之運動衣褲品牌為原告 adidas 出品，充分可證消費者已能僅藉由看到「3stripeslogo」（三線圖）即識別出系爭商標商品為原告產品之表徵。另中國、韓國之市場調查報告及全球各主要市場之調查報告，亦皆足以證明世界各地大多數民眾均可藉由看到系爭商標之商品後，正確辨識出為原告產製之品牌。
6. 各國註冊之證明：系爭商標亦在全球其他國家，包括美國、澳洲、比荷盧等各國取得商標註冊。
7. 原告茲再檢附下述證據資料證明本件系爭商標中之三線圖已因長期廣泛使用在衣服左右兩側腋下至腰際處而為相關消費者所熟知，應而取得後天識別性：

- (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 2 份。西元 2003 年 8 月刊登於報章雜誌之廣告 4 份，其中廣告內之模特兒身穿系爭商標之衣服。西元 1995 年 7 月 3 日世界知名長跑選手 HaileGebrselassie 於比賽中穿著系爭商標衣服之圖片 1 份。西元 1996 年奧運比賽中英國選手穿著系爭商標衣服之圖片 1 份。西元 1998 年 3 月 10 日世界知名網球選手 TimHenman 於比賽中穿著系爭商標衣服之圖片 1 份。西元 2003 年 6 月 7 日世界知名網球選手 JustineHeninHardenne 於比賽中穿著系爭商標衣服之圖片 1 份。西元 2004 年奧運比賽中舉重選手穿著系爭商標衣服之圖片 1 份。西元 2009 年德國柏林跨欄比賽中運動員穿著系爭商標衣服之圖片 1 份。國際型長跑、丟鉛球、網球、體操、跳高、籃球、划船各式比賽中多位運動員穿著系爭商標衣服之圖片 10 份。國內多場男籃及女籃比賽中多位運動員穿著系爭商標衣服之圖片 11 份。網路維基百科中文介紹有關美國 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，係穿著標示有系爭商標運動衣。西元2012年2月20日中國時報、爽報有關林書豪代表紐約尼克隊出賽前進行體能練習之報導2份，其中林書豪及其隊友係穿著系爭商標運動衣。西元2012年2月14日Nownews今日新聞網上有關「籃球看人生、從林書豪身上學到的10堂人生課題」文章1份，其中最後一頁圖片為林書豪穿著系爭商標衣服。林書豪穿著系爭商標運動衣之圖片3份。標示有多件有關係爭商標運動衣之圖片22張，該等衣服為臺灣專櫃或百貨公司所販售之商品。包含原告上述原證21至29號之型錄、廣告資料、世界各國運動員圖片中標有系爭商標之使用證據的光碟片1張。

(2)復查系爭商標之商品在臺灣自西元2009年至2011年之年銷售量及年銷售額分別：2009年數量約6萬件，金額約新臺幣(下同)5千零80萬元；2010年數量約6萬5千件，金額約5千4百70萬元；2011年數量約6萬9千件，金額約6千零43萬元。雖然原告為配合不同衣服之形狀及設計演變出將三條線使用在不同位置上，然而其核心基本圖樣皆為代表性之系爭商標，光單單用在衣服左右兩側腋下至腰際處之三線圖商品在台就有極高銷售量及金額，顯然系爭商標在臺灣市場上已透過長期大量廣泛行銷，在交易上業成為原告商品之識別標識，而已取得後天識別性。

(3)上述證據資料顯示原告長期贊助國內外體育運動賽事之運動員的運動服，該等體育運動賽事包括廣為全球各國人民注目之奧運比賽、國內多場籃球賽、近日撼動籃球界甚至成為國內外全民新聞話題主角—林書豪之美國NBA籃球賽等。在國內，各大報章雜誌或電視新聞長期報導國內各籃球隊之比賽時皆時常會見到原告之「3stripeslogo」(三線圖)出現於運動員身上。又近日林書豪在美國NBA多場籃球賽事上亦常出現穿著系爭商標之運動服，透過臺灣各大電視新聞或運動頻道之強力播送，以及相關網站資訊之高點閱率，系爭商標應已為國內大眾所熟知。林來瘋(Linsanity)颯起之炫風，不僅將林書豪運動員推向國際舞台，也一併將原告之標有「3stripeslogo」(三線圖)的系爭商標推往高知名度，因穿著系爭商標已成為一種時尚流行風潮，許多林書豪迷更是搶購與偶像林書豪相同之標有三線圖的系爭商標衣服，故相關消費者單獨見到系爭商標極易能將其視為原告營業之表徵，顯然已具有後天識別性。

(三)原告於我國所獲得系爭商標在其他位置及商品上之註冊，及系爭商標在各國註冊之證明乃識別性重要相關證據：

1. 原告提出之於我國所獲得系爭商標在其他位置及商品上之註冊，及系爭商標在各國註冊資料足證各國主管機關審查時，均不認為系爭商標有任何商品說明性而認其已具備識別性，自為重要之參考依據，顯見原告長期以來係以「商標使用之方式」將系爭商標直接使用於商品作為商標使用，而非僅僅作為運動衣褲之裝飾圖案。何況，各國註冊之證明為被告「審查要點」及「審查基準」相關證據之一，原告依法提出後，被告及訴願決定機關反置之不理，顯為自相矛盾。被告及訴願決定機關根本未具體說明系爭商標有何與世界各國註冊相異之情況，亦有違其舉證之責。
 2. 原告曾向被告另案申請包含三條線之商標註冊在同為第 25 類之「鞋子」商品上，經原告聲明「『鞋子外形』不在專用之列，且描述該商標由鞋子上的三條平行線所構成，這三條平行線位於鞋帶和鞋底之間區域的前半部，鞋子外形不屬於該商標之一部分，僅用來標示該商標之位置」而獲准註冊為第 1456981 號商標，顯然依被告向來之見解，商品外形得不屬於該商標之一部分，僅用來標示該商標之位置，可依商標法第 19 條聲明不專用。且三條線設計圖予人直接寓目印象並非商品部份之裝飾圖案，與商品本身不具有不可分割性之關係，故審查單純三條線商標認為其具有識別性而得以獲准註冊。
 3. 韓國智慧財產法庭於西元 2009 年 9 月針對與系爭商標同樣含有相同之三條線的商標作成兩判決，撤銷韓國智慧財產局所為之核駁處分，並肯認其商標在韓國分別使用於「短外套」及「褲子」之產品上已逾 40 年，而廣被認識之程度，已足使一般消費者及同業將之辨識為特定人所擁有之商標，足以合理將該三條線商標視為已因使用而具有第二意義。韓國智慧財產法庭於上述判決中，主要認定三條線之使用已歷時長久，又原告雖有將本件三條線商標與各商標為相類商標一起合併使用，該種使用乃有效增加消費者將三條線商標與原告產生聯想，進而辨識產品來源之重要理由，系爭商標與各該商標相近，且共同使用，實亦取得後天識別性。
- (四)市場調查報告係具公信力之客觀調查結果，具參考價值而不得空言否認，相較於原告另案申請之包含三條線的商標（使用在「鞋子」上），被告已接受該份臺灣市場調查報告結果而核准該商標註冊，該案被告並未爭執原告所提呈之市場調查報告之公信力及可信度，而在本案卻採相反矛盾之見解，顯然有失公允。
1. 原告提呈之市場調查報告確已由具公信力之中華徵信所企業股份有限公司製作，報告內亦具體說明、分析其抽樣基礎、調查方式、問卷內容設計、內容與結論之關聯性等因素，且問卷之調查地點包括台北、台中及高雄主

要都市之不同據點，問卷調查份數高達全省一千名消費者，具有相當代表性。

2. 被告及訴願決定機關罔顧市場調查報告的參考價值，亦未進行任何客觀調查或提出具體數據，以推翻原告市場調查報告之結論，即片面草率以調查地區難謂具廣泛性之因素認其欠缺公正客觀性，恣意否定市場調查報告之可信度，且與接受原告另案獲准註冊第 1456981 號商標提呈之市場調查報告做法不一致，顯有違其調查舉證之責，亦有違平等原則。

(五) 綜上所陳，系爭商標為相關消費者藉以區別商品來源之重要識別標識，因長期使用並廣泛行銷全球包括臺灣，更時常贊助各國體育運動賽事，具有識別性，而符合商標法第 23 條第 4 項規定之適用。被告未依法審酌原告之證據資料及交易實況，遽為核駁系爭商標之註冊，自屬違法。

- (六) 並聲明：1. 訴願決定及原處分均撤銷；2. 被告應就原告民國 96 年 6 月 15 日申請案號第 096928407 號（原申請案號第 096028407 號）

「3-Stripsunderarm

(theimageoftheclothingisnotpartoftheapplication)」商標註冊申請事件，作成核准審定之處分；3. 訴訟費用由被告負擔。

三、被告辯稱：

- (一) 系爭商標圖樣上之圖形，其整體構圖意匠予人即為一件圖繪式衣服的平面圖，又衣服內左右兩側腋下至腰際各有三條直線條紋設計，給人直接寓目印象者，實為衣服部分之裝飾圖案，與商品本身具有不可分割性之關係，且在相關服飾交易市場，其他業者亦常以各色直線或橫線複數線條設計，作為衣服商品上部分之裝飾圖案，藉以增加商品之視覺美學，並吸引相關消費者注意，達到引起相關消費者購買衣服慾望的功能。又透過 Google 引擎搜尋愛迪達(adidas) 商品網站，於衣服產品型錄中均可看出無論線條是橫或直或長或短，或線條數是三或複數，其使用的方式任意分佈於衣服不同的位置作裝飾圖樣呈現，甚至可見多件衣服的外觀有複數橫線條紋裝飾圖的使用，如：連帽外套及胸前開扣的羊毛衣等商品，足見其線條裝飾圖使用的態樣不一而足，不僅僅只有單純三條直線線條圖置於衣服腋下位置的使用，是以系爭商標圖樣之直線線條圖指定使用於衣服商品，依相關消費者之認知，均易將其視為提供商品之美學功能之圖案飾紋，即無法區別商品來源，尚未具特殊性，難謂具有商標識別性之積極要件。是系爭商標應無單純適用申請聲明「虛線描繪之衣服外形部分」不專用之列而得予核准註冊之餘地，自無商標法第 19 條規定之適用，而有商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定之適用。

(二)原告所舉註冊第 54532、54533、54534、72937、95399 商標圖樣其構圖態樣與本案容有差異，自無法以彼執為系爭商標亦應予核准之論據；而系爭商標固有在國外獲准註冊取得商標權等情形，然商標具有屬地性，又各國國情不同，市場交易習性相異，尚難比附援引。又韓國判決案例僅供參考，反觀類似本件相仿之「Jacketwith3stripes」商標有我國最高行政法院 99 年度判字第 635 號判決書肯認其不具商標識別性在案，另國內所作市場報告之整套運動服圖片，其三條線圖樣均置於運動外套及長褲之外側側面，與系爭商標圖樣設計迥然有別，且慮及原告市場調查報告僅部分採樣，欠缺客觀性，難逕予認定相關消費者得以認知其為表彰商品來源之識別標識。

(三)系爭商標商品固有實際使用之情形，惟據原告檢附之商品型錄，其三條線圖樣均搭配其外文「adidas」及「三葉設計圖形」商標使用，客觀上消費者係以該外文「adidas」及「三葉設計圖形」作為區辨商品來源之識別標誌，且參諸被告卷附在國內知名雅虎奇摩拍賣網站上搜尋之衣服商品，已有很多國內外廠商將複數線條作為衣服之裝飾圖案，且不論衣服上複數線條設計位置或橫直方式不同，其作為裝飾設計用之概念極為明顯，況商標法之立法目的，除為保障商標權及消費者利益外，復在維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，衡諸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。又依識別性審查基準 5.1 規定，是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，自無商標法第 23 條第 4 項之適用。

(四)另所舉註冊第 1456981 號商標認與本案情節相當，自可透過聲明不專用方式而獲准註冊一節。查註冊第 1456981 號商標，其檢附的證據資料業已足證其經過大量且長期廣泛使用於鞋子商品，並取得商標第二層意義，依商標法第 23 條第 4 項規定核准，核與本案案情有別，基於商標審查個案拘束原則，自不得比附援引，執為本件亦應准予註冊之論據。

(五)並聲明：1. 原告之訴駁回；2. 訴訟費用由原告負擔。

四、本院得心證之理由：

(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-Stripsunderarm

(theimageoftheclothingisnotpartoftheapplication)」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 HaileGebrselassie 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 TimHenman 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 JustineHeninHardenne 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）。

(11)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、135 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。

- 五、綜上所述，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。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 5 月 23 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 汪漢卿

法 官 林欣蓉

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 101 年 5 月 23 日

書記官 周其祥