

105060303 有關「ADIDAS GAZELLE」商標註冊事件(商標法§30I⑩)(智慧財產法院 104 年度行商訴字第 143 號行政判決)

爭點：商標包含著名商標文字，可作為是否會與在先商標造成混淆誤認之虞的重要依據

系爭商標

(申請第 102068106 號)

據以核駁商標

(註冊第 01471050 號)

ADIDAS GAZELLE

GAZELLE

第 25 類：鞋；靴；有邊帽；無邊帽；頭巾；衣服；圍巾；領結；領帶；圍兜；禦寒用耳罩；襪子；服飾用手套，禦寒用手套；腰帶，吊褲帶；圍裙；睡眠用眼罩。

第 25 類：衣服；靴鞋；圍巾；頭巾；領帶；領結；冠帽；禦寒用耳罩；襪子；服飾用手套；禦寒用手套；腰帶；吊褲帶。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

案情說明

原告（荷蘭商阿迪達斯國際行銷公司）前以「ADIDAS GAZELLE」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 25 類之商品，向被告（經濟部智慧財產局，下稱智慧局）申請註冊。經被告審查，為系爭商標不得註冊，應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，復為經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度行商訴字第 143 號行政判決：被告對於申請第 102068106 號「ADIDAS GAZELLE」商標註冊案，應依本判決之法律見解另為審定。

<判決意旨>：

一、經查系爭商標係以由左至右橫書之外文「ADIDAS GAZELLE」所組成；據以核駁二商標則以由左至右橫書之「GAZELLE」所構成，二者所使用之外文字體均為常見之印刷字體，並無任何變化或特殊設計元素，因此並未於單純之文字外觀或意義上產生任何商標設計者欲傳達之概念或意象，應均屬單純之文字商標。而外文「GAZELLE」的中文意思為「瞪羚」，

即羚羊的一種，兩造商標相較，均有相同之文字「GAZELLE」，且均以橫書之方式呈現，就二者之外觀、讀音、觀念而言，確屬近似之商標。惟查系爭商標所結合之外文「ADIDAS」，為已臻著名之商標文字，將其單獨作為商標使用，屬著名商標，此為被告於行政訴訟答辯書及105年3月3日言詞辯論時所肯認，則二造商標雖因均有「GAZELLE」而認構成近似，然因系爭文字商標之組成，係由已臻著名之商標文字「ADIDAS」，及中文意思為動物羚羊之外文「GAZELLE」所組成，故其近似程度之高低值得斟酌。

二、次查商品產製者為區分其產品系列之不同，常將已經消費者可以辨識之文字或圖案，結合其他足以表彰或區別其產品系列之文字或圖案，作為其系列商標之設計，使相關消費者於觀察此類商標時，能立即以此類商標中較為消費者所熟知之文字或圖案，區辨商品之來源，並以其所結合之文字或圖案，區別其所表彰之系列產品。原告係世界知名商標「ADIDAS」之商標權人，且原告多角化經營之商品及服務遍及世界各地，則二造商標雖因均有相同之外文「GAZELLE」而有其近似之處，然系爭商標之外文「GAZELLE」係連接於原告已臻著名之「ADIDAS」商標字樣之後，則相關消費者於觀察系爭商標所表彰之商品時，應非不能輕易區辨相關商品為原告所產製，況我非英語系國家，二造商標所指定使用之商品亦多為一般日常生活運動之消費商品，對廣大之臺灣消費者而言，「GAZELLE」並非一望即知其中文意思為「瞪羚」之外文單字，則對臺灣消費者而言，其僅為一拉丁文字之組合，則已臻著名之商標文字「ADIDAS」應係構成系爭商標辨識商品來源的主要部分，故若核准系爭商標之註冊，是否有致相關消費者與據以核駁二商標所表彰之商品發生混淆誤認，並非無疑。

三、至被告辯稱商標註冊制度採先申請主義，若允許系爭商標之註冊，將使據以核駁二商標遭到稀釋，造成先申請人之不利益等語云云。惟查，系爭商標係由著名且足以使相關消費者區辨商品產製來源之外文「ADIDAS」與「GAZELLE」所組成，由於「ADIDAS」不僅係著名商標，且於二造商標所指定使用之鞋類、服飾等商品類別之著名程度相當之高，再加上原告多角化經營之鞋類或服飾等產品亦相當之多，則相關消費者於觀察系爭商標時，應係以外文「ADIDAS」區別商品來源，而以外文「GAZELLE」識別商品之系列，此與據以核駁二商標僅以外文「GAZELLE」作為區別商品來源之唯一依據，並不相同，顯見系爭商標之主要部分應為

「ADIDAS」，據以核駁二商標之主要部分則為「GAZELLE」，故倘二造商標足以使消費者區辨時，則即使核准系爭商標之註冊，亦應與商標註冊制度所採之先申請主義無違。且外文「GAZELLE」之中文意思為一動物名稱羚羊之一種，而羚羊予人之主要印象即係奔跑之動物，則經營鞋類商品之產製者，特別是運動鞋類的商品，非無可能思及以此文字作為相關商品之商標，則倘逕以二造商標均有相同之外文「GAZELLE」，即否准系爭商標之註冊，不啻以商標註冊之先申請主義，使據以核駁二商標壟斷外文「GAZELLE」字樣於其所指定使用商品類別之註冊，此應非先申請主義之保護意旨。又原告主張據以核駁二商標係由個人申請，且使用在本國之流行女鞋上，銷售於夜市商圈之女性流行服飾鞋店，知名度不高，而系爭商標使用在運動鞋上已經多年且高度知名，應不致使消費者混淆誤認等語。按商標之保護重在使用，據以核駁二商標於市場上之使用情形，於本件系爭商標包含著名商標文字之情形下，亦應可作為系爭商標之使用是否會與據以核駁二商標造成混淆誤認之重要依據，惟遍觀卷內所附資料，均無先申請人就據以核駁商標實際於市場上之使用事證，故並無法判斷被告所稱倘二商標併存，會稀釋先申請商標之識別性，而與商標之先申請主義不合等語。

四、綜上所述，原處分僅以二造商標均有「GAZELLE」之文字即認系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第10款之規定，而不准系爭商標之註冊，略嫌速斷，訴願決定予以維持，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。惟本件事證尚有未臻明確之處，仍有待被告機關參酌本件判決意旨後重為審定，則原告聲明求為判決命被告機關應作成系爭商標核准審定之處分，尚未達全部有理由之程度，是原告此部分之請求，即難准許，應予駁回。