

107040301 有關「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE LOGO (HORIZONTAL)」商標註冊事件(商標法§29Ⅲ)(智慧財產法院 106 年度行商訴字第 98 號行政判決)

爭點：將著名商標結合不具識別性部分申請註冊，且該不具識別性部分亦有致商標權範圍產生疑義者，經由申請人廣泛使用是否已使該不具識別性之部分脫離原先概念，與整體商標圖樣結合成為一不可分割單元，而無須將該不具識別性部分聲明不專用。

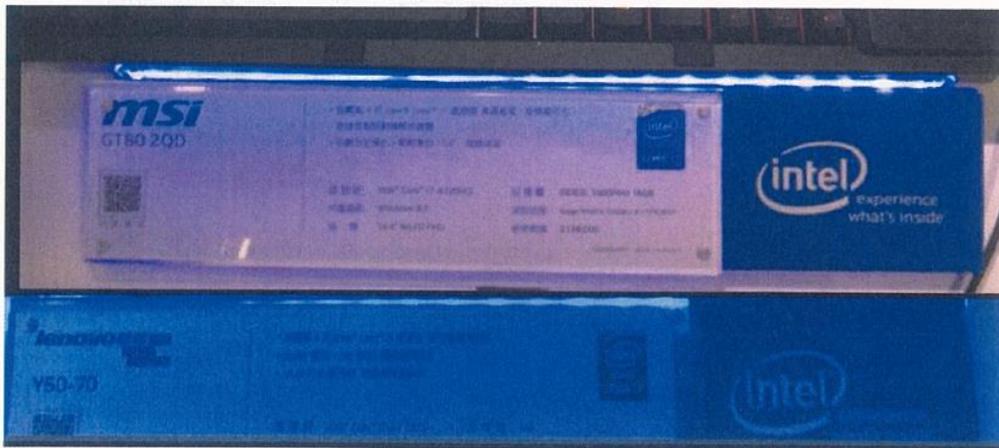
本件商標



第 104023900 號商標申請案

第 9 類及第 38、4142 類之「電腦…電腦硬體及軟體之設計與開發」等商品／服務商品／服務

本件商標產品包裝圖示



相關法條：商標法第 29 條第 3 項

案情說明

原告於民國 104 年 4 月 30 日以商標（下稱本件商標，如上附圖所示），指定使用於第 9 類、第 38 類、第 41 類及第 42 類之「電腦…電腦硬體及軟體之設計與開發」等商品／服務申請註

冊，經被告(即智慧局)審查，認本件商標圖樣上之「experience what's inside」有「體驗內在」之寓意，以之指定使用於上揭商品／服務，予人為廣告標語口號之感，不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，惟原告未為不專用之聲明，依商標法第29條第3項之規定，應不准註冊，以106年1月25日商標核駁第377705號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，原告不服，遂向法院提起行政訴訟。

判決主文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就申請第104023900號「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE LOGO (HORIZONTAL)」商標應為准予註冊之處分。

訴訟費用由被告負擔。

<判決意旨>:

- 一、查本件原告申請註冊之本件商標圖樣係由字體較大之外文「intel」置於橢圓形框內及其右下角字體較小之外文「experience what's inside」等兩部分所聯合組成，惟該兩部分所占比例相等，其中外文「experience what's inside」有「體驗內在」或「體驗裡面有什麼」之意，以之作為商標之一部分，指定使用於「電腦；手持電腦；迷你電腦；電腦硬體…電腦硬體及軟體之設計與開發」等商品／服務（詳如不爭執事項所載），予相關消費者之印象及認知，僅為一種「廣告用語」或「標語」，不會將之視為區別來源的識別標誌，尚難認識其為指示商品／服務來源之標識，並得藉以與他人之商品／服務相區別，不具先天識別性。
- 二、惟查，原告創立於西元1968年，為全球最大之電腦晶片製造商，於1991年起開始大量使用「intel（置於橢圓形框內）」、「INTEL INSIDE」商標字樣於微處理器、電腦、其產品外包裝及廣告宣傳上，因而成功打響英特爾品牌名號。又原告授權全球數以千計及臺灣超過一千家以上之電

腦製造商使用其商標，如 IBM、戴爾、惠普等電腦大廠，更早在 1998 年起，即在臺灣市場不斷戮力宣傳其優良產品，據 1998 年「INTEL INSIDE」商標於歐美及亞洲之知名度調查顯示，約 80% 以上的人知曉「INTEL INSIDE」商標，可見經原告之長期努力宣傳下，「intel（置於橢圓形框內）」、「INTEL INSIDE」商標已達高度知名，使一般消費者一見到「intel（置於橢圓形框內）」、「INTEL INSIDE」此一文字組合和特殊圖形設計之商標，即會聯想至原告。原告除自 81 年起，即陸續取得「INTEL INSIDE」商標之註冊，且該商標亦已在世界二百多國獲准註冊（原證四）。有鑑於「intel（置於橢圓形框內）」、「INTEL INSIDE」之高度識別性及知名度，原告於我國更廣泛沿用並註冊一系列以「intel（置於橢圓形框內）」、「INTEL」和「INSIDE」為核心元素之商標，如「INTEL INSIDE OUT」、「INTEL LOOK INSIDE」及「THE JOURNEY INSIDE」等（原證五），故以「intel（置於橢圓形框內）」、「INTEL」及「INSIDE」為關鍵字組合之系列商標，已成為原告獨特之識別標識。

三、本件商標明顯係以原告著名之「INTEL」及「INSIDE」為核心元素所設計之系列商標，且包含原告極著名之「intel（置於橢圓形框內）」圖樣，由於前述「INTEL INSIDE」及「intel（置於橢圓形框內）」商標之高著名性，以及該商標所處市場領域之專業性，本件商標整體予相關事業及消費者寓目之感，傳達並產生原告英特爾公司之單一商業印象，相關事業及消費者以本件商標整體為觀察時，「intel（置於橢圓形框內）」部分與組合之「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，也因而與原告英特爾公司之印象連結。且本件商標整體經原告大量使用後，已在相關事業及消費者心中產生原告英特爾公司單一商業印象，詳述如下：

（一）查多家等電腦大廠如「MSI 微星」、「lenovo 聯想」均使用原告產品於其電腦商品中，為表示該電腦商品在使用原告產品下產生高處理效能之特性，普遍習慣於產品包裝上標示有本件商標（如上附圖所示），以作廣告行銷之用。

另各大網路銷售通路之原告產品網頁，亦以本件商標整體標示於產品說明之上方角落，作為表彰原告商品來源之商標使用，與產品說明內容及廣告標語相互區隔，可證本件商標業已於相關產業業者心中，產生獨特且單一商業印象，得以之識別為原告之商品服務，因而將本件商標整體作為商標使用。此外，原告亦大量標示本件商標於其產品宣傳文宣，以其圖樣整體傳達原告之商業印象，使相關消費者得以識別商品與服務來源，並對本件商標整體產生單一之商業印象。

(二)原告為宣傳本件商標，更邀請知名歌星蔡依林與網路圖文作家 Duncan 一同參與宣傳與行銷本件商標之系列產品。相關網路媒體經常報導原告之最新商品資訊，或原告所舉辦之電腦遊戲競賽，文中時常援用本件商標整體圖樣作為商標使用，用以指示原告英特爾公司，可證明本件商標整體於一般消費者心中，已產生指向原告之單一商業印象。原告於臺北市「三創數位生活區」開設之 INTEL 概念店，更大量使用本件商標。透過該概念店中各種各樣之活動，以及相關親身體驗原告產品等互動行銷模式，已使相關消費者知悉本件商標之整體圖樣，並成功產生整體圖樣與原告之印象連結，且眾多消費者於社群網站，亦張貼為推廣本件商標所舉辦之活動，可見本件商標整體經過原告之大量使用後，在相關消費者心中已產生單一商業印象。另外，亦有眾多相關消費者於部落格及討論區，分享體驗原告產品之心得，文中更經常出現本件商標，可見本件商標整體不但已獲高度識別性，更已在相關消費者心中，亦產生指向原告之單一商業印象。

(三)原告為創造新一代產品形象，結合「INTEL」及「INSIDE」核心識別標誌，並增加「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，以凸顯新系列產品之使用者虛擬互動體驗，商標圖樣設計本即已強調該部分，嗣經原告上述之大量廣泛使用，相關事業及消費者認識原告之新系列商標時，更會將關注重點放在「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，以茲作為識別原告新系列產品來源之標誌，因而使該部分取得更高

之識別性，亦使本件商標整體構成不可分割之單元，指向原告。

(四)本件商標經原告大量使用後已具有相當之後天識別性。職是，原處分不當忽略本件商標大量使用證據，和本件商標整體圖樣在市場上形成單一商業印象之事實，顯有違誤。

四、本件商標之註冊不影響市場公平競爭，且「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分已因大量使用取得後天識別性，無聲明不專用之必要：

(一)依「聲明不專用審查基準」第 2.1 點規定，申請人往往為了促銷的目的，喜將與商品或服務有關的品質、功能、產地說明等不具識別性的事項，納入商標圖樣中一併申請註冊，雖然商標整體具有識別性，應可取得註冊，但商標權人及競爭同業對於商標圖樣中所含前述事項是否具有專用權可能看法各異。聲明不專用制度的目的，主要在避免商標註冊後，商標權人主觀認知其取得之商標權利範圍及於客觀上不具識別性之事項，據以主張權利而造成競爭同業的困擾，或因商標權利範圍不明確，使競爭者躊躇於該不具識別性事項之使用，而不利於市場公平競爭。為兼顧審查時效及市場公平競爭，在商標圖樣經審查認為不具識別性的部分，「有致商標權範圍產生疑義之虞」者，始須透過不專用的聲明，使整體具有識別性的商標的權利範圍明確。亦即，該審查基準規定，商品服務之說明性或業界通用之圖形及文字，或其他不具識別性部分，原則上須聲明不專用，以免商標權人獨占相關競爭同業使用需求量大之圖文符號，以維持市場公平競爭。惟若無識別性情形已屬明確，或已因大量使用取得後天識別性，為減少審查時間成本，即例外無須聲明不專用。倘商標權利範圍未有疑義，不影響競爭同業公平競爭之利益，即無聲明不專用之必要，而應准許整體具有識別性且權利範圍明確之商標註冊。

(二)「聲明不專用審查基準」第 4 點及第 4.3 點指出，若商標中不具識別性的部分與其他部分結合結果，使不具識別性事項脫離原先的概念，並傳達出新奇獨特的商業印象，因其結合已成為一不可分割的單元，而具有單一性，即無須

將該不具識別性事項聲明不專用。例如，該商標在市場上之大量使用，使商標整體不具先天識別性部分因而取得後天識別性，通常在消費者心目中已產生不可分割的單一商業印象，此時即無須就商標該部分所包含之不具先天識別性部分聲明不專用。因此，即便商標包含不具先天識別性部分，商標申請人仍可透過整體商標之使用，使商標整體或欠缺先天識別性部分取得後天識別性，使商標之文字組合產生指向單一之商業印象，即無須就該部分聲明不專用。

- (三)查本件商標權利範圍明確並無疑義，就本件商標整體而言具有識別力，被告之原處分亦肯認之，合先敘明。又查，原告為主打使用者科技互動體驗之新系列產品服務，組合關鍵字「INTEL」、「INSIDE」及新增的「experience」元素，創設本件商標乃「INTEL INSIDE」系列商標，本身即具有完整且單一之商業印象，而且本件商標中「EXPERIENCE WHAT' SINSIDE」部分，業已因原告大量且廣泛使用，而取得更高之後天識別性，已如上述，使整體具有識別性之系爭商標權利範圍明確，且在相關事業及消費者心目中產生不可分割之單一印象，因此，若本件商標中「EXPERIENCE WHAT' S INSIDE」部分，不影響競爭同業公平競爭之利益，應無須聲明不專用，爰就此續行說明如下。

五、本件商標在電腦資訊市場上廣為競爭同業所知悉，其註冊不影響競爭同業公平競爭之利益：

- (一)查原告為電腦資訊產業之領導大廠，在業界本即具高知名度，相關業者或媒體皆經常關注報導原告之經營動向，本件商標已於WIPO、韓國、香港、丹麥、牙買加、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、秘魯、馬來西亞…等多國獲准註冊，亦可證本件商標在全球有相當之知名度。次查，原告在Google搜尋引擎中，以「INTEL EXPERIENCE WHAT' S INSIDE」為關鍵字搜尋，共約有4,030,000項搜尋結果，且絕大部分係原告系爭商標之相關產品或報導等，可證本件商標已大量且廣泛地充斥在無國界電腦資訊領域中，相關競爭同業對本件商標應當有所知悉，可知原告在持續強力行銷下，

將本件商標整體塑造成不可分割之新產品概念單元，用以傳達原告所推出之新一代產品訴求，應已廣受電腦資訊業者所關注。

- (二) 職是，本件商標之權利範圍即為商標圖樣整體，且競爭同業業者亦已知悉，本件商標之外文「experience what's inside」係與其著名之外文 intel（置於橢圓形框內）圖樣組合整體經大量使用而具有後天識別性。本件商標之權利範圍應屬明確，且已廣為電腦資訊業者所關注，競爭同業業者亦已清楚知悉本件商標之權利範圍，而無影響市場公平競爭之情事，故「experience what's inside」部分無聲明不專用之必要。本件商標之註冊並無違反商標法第 29 條第 3 項規定。