

107080303 有關「吳東法標章五」商標註冊事件(商標法§29 I ①、§29 III)(智慧財產法院 106 年度行商訴字第 158 號行政判決)

爭點：申請商標之圖樣係由申請人繪製時，是否即具獨創性。

系爭商標



第 9 類

手機；智慧型手機；智慧手機護套；手機帶；手機外殼；電腦外殼；電視機外殼；電話機外殼；行動電話外殼；電話機；電話答錄機；電話對講機；電話交換機；無線電話機；汽車電話機；行動電話機；行動電話護套；行動電話；蜂巢型電話；影像電話。

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 1 款、商標法第 29 條第 3 項規定

案情說明

原告(即申請註冊人)前以「觸控手機；全觸控手機」(經原處分機關 106 年 4 月 13 日核駁理由先行通知書請原告補正，惟其逾期未補正視為同意修正為「吳東法標章五」)商標，指定使用於第 9 類之「手機；智慧型手機；智慧手機護套；手機帶；手機外殼；電腦外殼；電視機外殼；電話機外殼；行動電話外殼；電話機；電話答錄機；電話對講機；電話交換機；無線電話機；汽車電話機；行動電話機；行動電話護套；行動電話；蜂巢型電話；影像電話」商品，向被告(即本局)申請註冊。案經被告審查，認系爭申請商標圖樣係由一手機圖所構成，且經原告所述其為手持裝置保護殼，功能為增加手持裝置保護作用，是系爭申請商標指定使用於前揭商品，為指定商品品質、用途、原料或相關特性之說明，有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用，應不准註冊，以商標核駁第 0380119 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以經訴字第 10606311300 號訴願決定駁回，原告不服訴願決定及原處分，遂提起行政訴訟。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

〈判決意旨〉：

一、法律適用基準：

（一）按商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，實務一般認應以行政爭訟程序終結前為法規基準時，惟不能一概而論，應分別究係對申請人有利或不利以決定法規基準時。若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規，得以滿足申請人申請事由之構成要件，應依該有利申請人之法規，若係對申請人不利之法規，則基於申請人所信賴處分時既有權利狀態不得剝奪之理由，則應依審定時法律（最高行政法院 103 年度判字第 688 號、104 年度判字第 792 號判決意旨參照）。

（二）系爭申請商標於 105 年 8 月 8 日申請註冊，被告於 106 年 5 月 22 日作成「應予核駁」之審定，本院於 107 年 5 月 23 日就系爭申請商標之商標註冊案辯論終結，是無論依系爭申請商標申請註冊時或本院言詞論終結時所應適用之法規，均為 105 年 11 月 30 日修正公布、105 年 12 月 14 日施行之現行商標法，並無審究何基準時法規對申請人有利或不利之問題，故系爭申請商標應否准許註冊，自應以現行商標法為斷。

二、商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定部分（先天識別性）：

（一）系爭申請商標圖樣係一觸控手機圖形，整體呈長方型，正面配有黑色觸控螢幕，在正面螢幕下方及側面配有藍色按鍵，螢幕與按鍵之外之部分為紫色，其指定使用於「手機；智慧型手機；智慧手機護套；手機帶；手機外殼；電腦外殼；電視機外殼；電話機外殼；行動電話外殼；電話機；電話答錄機；電話對講機；電話交換機；無線電話機；汽車電話機；行動電話機；行動電話護套；行動電話；蜂巢型電話；影像電話」等商品，整體商標圖樣予相關消費者

之寓目印象，即為一手機或手機外殼之外型，且該圖形乃為坊間一般習見之觸控手機或手機外殼之外型，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品來源之標識，亦即，系爭申請商標圖樣僅為描述所指定商品之品質、用途、原料或相關特性之說明，並無以隱含譬喻方式，暗示說明所指定商品的相關特性，依一般社會通念，消費者僅會將之視為商品之說明，並無可能運用想像與推理後，將該圖形與所指定商品之特性產生聯想之效果，自無將其視為指示及區別來源標識之可能。是以，系爭申請商標圖樣，顯不具有先天識別性，難認係作為識別來源之標示，並得藉以與他人之商品相區別，自有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定不得註冊之情形。

(二) 所謂「獨創性標識」係指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源（商標識別性審查基準 2.1.1 參照），則系爭申請商標圖樣縱為原告所繪製，其與坊間一般習見之觸控手機或手機外殼之外型並無區別，難謂原告非沿用既有的事物繪製而來，系爭申請商標圖樣非屬獨創性標識甚明，原告上開所陳，已屬無據。又系爭申請商標係指定用於手機相關之商品上，則無論其圖樣係手機本身或手機外殼，均與所指定使用之商品密不可分，依一般社會通念，相關消費者將直接認知為手機相關商品之意，無從依系爭申請商標圖樣辨別商品之來源；且從事業競爭角度觀之，相關手機商品同業於交易過程中使用此一圖樣可能性相當高，若允其系爭申請商標註冊取得排他專屬權，將有礙市場公平競爭，自與法不合。原告上開主張，即屬無據。

三、商標法第 29 條第 3 項規定部分（後天識別性）：查系爭申請商標不具先天識別性，業如前述，惟是否經原告使用，在交易上已成為其商品之識別標識，依原告所陳系爭申請商標申請註冊前，其並未將系爭申請商標使用於指定商品上，難認系爭申請商標業經原告在我國市場上已有廣泛行銷使用，已成為表彰其所指定商品來源之識別標識，而取得後天

識別性。又原告固稱其於系爭申請商標申請註冊前，已於個人臉書與粉絲專頁中張貼系爭申請商標圖樣云云，並提出臉書上張貼系爭申請商標圖樣之照片 1 張為憑，然僅憑上開臉書上張貼系爭申請商標圖樣之事證，在無其他相關證據佐證下，尚無從證明相關消費者已認識此一商標，而在交易上已成為表彰其所指定商品來源之識別標識，難認系爭申請商標已具有後天識別性，是原告此部分主張，亦屬無據。至於原告泛言主張：被告無法舉例推翻原告「獨創性標識」合法性，訴願決定並沒有回答原告提問商標圖示到底那邊不符合商標法規定，訴願決定掩飾所屬機關違法行為，沒有依法進行糾正，違反行政訴訟法第 4 條逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論云云。然原告此部分空言所指，不惟誤解商標申請註冊之識別性要件，又不明且曲解行政處分及訴願救濟程序之意涵，要屬無稽，併此敘明。

四、綜上所述，系爭申請商標為指定使用商品之說明性描述，不具先天識別性，且原告亦未舉證證明其實際使用行為，已在交易上成為其指定使用商品之識別標識，而取得後天識別性。從而，系爭申請商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款所定不得註冊之情形，則被告所為系爭申請商標不得註冊，應予核駁之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為准許系爭申請商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。