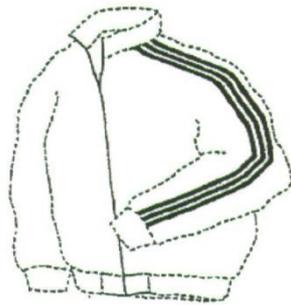


107100302 有關「3-Stripes jacket」商標註冊事件(商標法§29I③、
§29II)(智慧財產法院 106 年度行商訴字第 50 號行政判決)

爭點：與其他商標併行使用的實際使用例，亦可能作為證明取得後天
識別性的證據。

系爭商標



申請第 103028298 號

第 25 類：夾克。

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 3 款、第 29 條第 2 項
案情說明

原告前於民國 103 年 5 月 20 日以「3-Stripes jacket」商標(圖樣中「以虛線表示之夾克外觀圖樣」聲明不專用)，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「夾克」商品，向被告申請註冊(下稱：系爭申請商標)。經被告審查，認系爭申請商標圖樣之設計僅屬具美學功能之裝飾性圖案，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，不具識別性，又原告雖聲明不就「以虛線表示之夾克外觀圖樣」主張商標權，惟本件整體商標圖樣不具識別性，為不得聲明不專用之情形，依商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定，應不准註冊，乃以 105 年 10 月 4 日商標核駁第 374290 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以 106 年 3 月 24 日經訴字第 10606302670 號為訴願駁回之決定，原告不服，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟。

判決主文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就申請第 103028298 號「3-Stripes jacket」商標為准予註冊之處分。

訴訟費用由被告負擔。

<判決意旨>

- 一、以本件非傳統商標申請註冊之「位置商標」為例，即指將標識使用在商品特定位置作為指示商品來源的商標，然該特定「位置標識」要獲得商標保護，必須具有指示商品來源之功能，亦即，在交易上已成為指示申請人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別為必要...查系爭申請商標之 3 條線圖樣，乃不具先天識別性的標識，已如前述，惟如經原告於市場行銷使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識具有商標功能，此種識別性係經使用而取得，非標識本身所固有，故又稱之為「後天識別性」或「第二層意義」，此際，當原來不具識別性的標識取得後天識別性，對消費者而言，該標識的主要意義已轉變為來源的指示，而成為消費者對該標識的主要認知，故商標為描述性或其他不具先天識別性的標識，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品之識別標識者，即為標識取得「後天識別性」，基於取得商標第二層意義而具有之後天識別性，即得核准其註冊。至於商標後天識別性之判斷，依商標法施行細則第 29 條規定，應由申請人提出相關事證證明之。此外，在考量原不具識別性之標識是否因申請人之使用取得後天識別性時，可審酌下列證據：(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資料，綜合審酌之。經查，原告就其已取得後天識別性已提出下列事證：

- (一) 商標的使用方式、時間長短及同業使用情形：①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，包括西元 2008 年北京奧運、2010 南非世界盃足球賽、2014 年巴西世界盃足球賽。②原告早自民國 62 年在台陸續獲准註冊為第 54532 號商標、第 54533 號商標、第 54534 號商標、第 72937 號商標、第 95399 號商標、第 1456981 號商標、第 1534125 號商標，且幾乎原告在台灣市場銷售之所有運動衣、褲、鞋各側邊部分，例如夾克之肩膀至袖口處皆使用三條線標誌商標。③原告亦單獨使用單純三條線於其所產製之運動衣、褲、鞋上，包括僅標示單純三條線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-Stripes are coming! (三條線商標來了!)」活動之新聞報導。
- (二) 銷售量、營業額與市場占有率：原告之 3 條線商品自西元 2005 年至 2007 年在台灣之銷售額如下：2005 年：超過 3 億 1 千 8 百萬元；2006 年：超過 3 億 6 千 6 百萬元；2007 年：超過 4 億 1 千 4 百萬元。系爭申請商標夾克上衣商品自西元 2011 年至 2013 年之年銷售額如下：2011 年：約 2 億 4171 萬元；2012 年：約 2 億 7971 萬；2013 年：約 3 億 1887 萬元。
- (三) 廣告量、廣告費用、促銷活動的資料：原告於審查階段提出西元 2012 至 2014 年在台灣各大報章雜誌上有關系爭申請商標商品的促銷活動或報導之彩色影本；3 條線產品自

西元 2005 年至 2007 年在台灣之廣告促銷費用如下：2005 年：超過 5 千 4 百萬元；2006 年：超過 6 千 1 百萬元；2007 年：超過 6 千 7 百萬元。西元 2011 年至 2014 年原告邀請代言人拍攝廣告並刊登於台灣各大平面報章雜誌及電視，發行商品型錄及文宣，舉辦各式運動競賽活動，專賣店之店頭刊版及店內外設計，與健身房合作舉辦運動訓練營等行銷活動之廣告費如下：2011 年：超過 2 億 2 千 5 百萬元；2012 年：超過 2 億 6 千 8 百萬元；2013 年：超過 2 億 8 千 9 百萬元；2014 年：超過 3 億 6 千 1 百萬元。

- (四) 銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍：系爭申請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。
- (五) 各國註冊的證明：系爭申請商標已於歐盟、法國、德國、比荷盧、英國、美國、加拿大、南韓、中國大陸、香港、新加坡、泰國、澳洲、紐西蘭、希臘、西班牙、智利、丹麥、愛爾蘭、墨西哥、南非等國取得平面商標註冊，而於日本亦取得立體商標註冊，有原告提出之各國註冊資料為憑。
- (六) 市場調查報告：申請人於申請時提出其於西元 2007 年針對三條線運動衣褲於臺灣作成之市場調查報告，嗣於本院訴訟程序中亦提出其委託中華徵信所企業股份有限公司於 107 年 2 月 2 日至 107 年 2 月 14 日調查訪問之「三條線之商標識別度調查」市場調查報告（下稱：系爭市調報告）。

二、原告提出之系爭市調報告，雖應排除作為認定系爭申請商標具後天識別性之證據，惟綜觀其提出之前揭後天識別性之使用證據資料，可知，原告於系爭申請商標申請前，便已投入大量之

行銷與廣告費用，更至少於 100 年起，即有使用系爭申請商標於夾克袖口外側之情，且系爭申請商標已於諸多國家取得商標註冊，是綜合原告前揭提出之使用證據，隨著實際使用情形及時間經過而變化，應可證明系爭申請商標具有後天識別性。

三、被告抗辯：原告稱其在我國之行銷據點眾多、營業額及廣告行銷費用鉅大，惟其所稱營業額及行銷費用應係指所有愛迪達商品在我國之全部營業額及廣告行銷費用而言，而由前揭資料並無法得知標示系爭申請商標商品之實際營業額、廣告數量；且據檢附之商品型錄，其 3 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云云。惟查，原告前揭所舉使用證據資料，並非全數使用系爭申請商標之商品均有搭配「adidas」及「三葉設計圖形」商標使用。況查，商標法並無規定不得併行使用 2 商標，亦未要求欲證明取得後天識別性，需以單獨使用之證據證明之，故即便系爭申請商標多與「adidas」及「三葉設計圖形」商標合併使用，惟系爭申請商標使用之時間甚長，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申請商標，並將之與「adidas」商標或原告之商業名稱「Adidas」產生一定之聯結，因「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申請商標圖樣與原告產生聯想，可徵，確有相當數量之消費者於購買使用系爭申請商標之商品，而能識別其來源為原告所屬 adidas（愛迪達）之品牌商品。

四、被告抗辯：系爭申請商標，依現今相關消費者之認知，為運動服商品習用之裝飾線條圖（無論單複數線條），而非識別來源

的標識云云，並提出以「衣服夾克 3 條線加裝飾之用」作為關鍵字檢索自網路超級商城平台若干衣服圖片；復以，我國小學、國中的體育服也有類似本件系爭註冊申請商標的三條線圖樣設計，桃園縣文山小學的體育服就是一模一樣的 3 條線云云。查被告於本院審理時自陳：「至於該些商品的圖片是何時存在，並無法確認，可以確認的是目前這些商品全都還有在販售中。」云云，惟按系爭申請商標是否取得後天識別性，應以申請時為斷，然被告既無法確認系爭申請商標申請時，是否有前揭商品之販售與使用，加以被告所提出之區區數張圖片，相較於原告提出之系爭申請商標的使用證據，不僅數量不多，且無具體銷售或行銷區域等數據可參，自難以前揭若干衣服圖片，推認消費者並未以系爭申請商標辨別來源。再者，系爭申請商標係因線條本身係原屬裝飾性之用而不具有先天識別性，僅能透過市場上之行銷使用，而使相關消費者認識其為商品或服務來源之標識，若以線條為裝飾性圖案之理由推論系爭申請商標不具後天識別性，不啻使得系爭申請商標永無取得後天識別性之可能，益徵，被告前揭抗辯，並不可採。

五、被告另辯稱：從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程亦有使用線條圖於衣袖外側之需要，若賦予原告排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允云云。惟查，原告訴訟代理人已於本院言詞辯論期日明確陳稱：「至少我們瞭解現在的現況，原告在取得鞋子的三條線商標跟腋下的三條線商標後，他們在採取保護權利的行動時，都是只針對外觀是使用三條線且看起來也跟愛迪達商標非常近似或混淆，他們才採取法律行動，據我瞭解，他從來沒有針對一條、兩條或四條、五條採取法律行動。且假設有使用，善意先使用的主張還是有可能存在。」「世界各國有很多的申請案，...就我所知，目前也沒有產生什麼很嚴重的後果，台灣的情況又更特別，因為臺灣早就准三條線了，

其實鈞院目前考慮擔心的問題其實早就已經在了，那個範圍又更大，愛迪達沒有因為那個商標的存在就去告所有的衣服類，原告對於權利的取得及行使還是有相當的謹慎，今天這件的範圍是更明確更限縮，如果准了，會讓業者覺得這是人家指定的商標存在，一般做裝飾性的你可以去做，做分別，我相信愛迪達認為三條線就是他獨創的，希望別人不要用。被告提出的網路的圖片有兩條線也有一條線，並不是全部是三條線，原告一直的主張就是三條線，實務上我們代理他，他也不會主張一條線或兩條線，單純以複數條紋做裝飾並不在他主張的權利行使範圍。」。準此，本院雖認為系爭申請註冊之3條線圖樣，已取得後天識別性，得做為指示商品或服務來源為原告之依據，但並未排除市面上其他廠商生產之夾克衣袖外側採用線條圖案作為裝飾性圖案之用，又即便於夾克衣袖外側使用與系爭申請商標全然相仿之3條直線條紋圖案，究竟其目的係做為美學功能之裝飾性圖案，抑或是做為指示特定商品或服務來源之標識，仍須依個案情況進行判斷，且亦不無主張善意先使用之可能，尚不致於當然構成侵害系爭商標權或排除他人使用致影響市場之公平競爭，是被告上開所辯，尚無可採。

六、此外，系爭申請商標已於世界各國申請獲准商標註冊，而我國於相同位置商標圖樣審查及司法實務判斷，當不應自絕於國際社會之外，雖我國於市面上仍有若干於夾克衣袖外側使用與系爭申請商標相仿之直線條紋設計圖案，惟此等於夾克衣袖外側使用直線條紋圖案之商標識別性，隨著時代演進，尤其相對年輕族群消費者對於其為表彰商品來源標識而具有商標識別性之認知，自係遠較於中高年齡層消費者更為強烈，亦屬不爭事實，佐以，系爭申請商標之愛迪達品牌運動商品所訴求之相關消費者，既以學生或年輕族群為主，本院於本件系爭申請商標註冊個案之判斷，自不能無視此一客觀事實，又考量原告自陳

歷來對於業已取得相同於系爭申請商標圖樣之商標於指定使用商品，均係採行自我約束之商標權利行使，且為衡平我國長期以來市面上仍有若干於夾克衣袖外側使用直線條紋圖案之事實，更避免無端衝擊第三人之事業經營，是原告日後於取得系爭申請商標註冊後，尤應審慎行使商標權利，併此敘明。