

108080302 有關「BIEKE 361 °及圖」商標異議事件(商標法§30 I

⑫)([智慧財產法院 107 年度行商訴字第 86 號行政判決](#))

爭點：商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用，於商品類似判斷之標準如何？

系爭商標-附圖 1

註冊第 01828929 號

商標權人：葉○○



第 009 類：眼鏡；雪鏡；風鏡；眼鏡框；眼鏡架；夾鼻眼鏡；太陽眼鏡；近視眼鏡；遠視眼鏡；散光眼鏡；眼鏡止滑墊片；隱形眼鏡；眼鏡盒；眼鏡袋；眼鏡鏡片；眼鏡鼻墊；老花眼鏡；防眩用眼鏡；眼鏡組件；矯正鏡片。

據爭商標-附圖 2



原告先使用之商標
先使用之商品→運動鞋

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款

案情說明

參加人申請以「BIEKE 361 °及圖」商標，指定使用於第 9 類的「眼鏡；雪鏡；風鏡；眼鏡框；眼鏡架；夾鼻眼鏡；太陽眼鏡；近視眼鏡；遠視眼鏡；散光眼鏡；眼鏡止滑墊片；隱形眼鏡；眼鏡盒；眼鏡袋；眼鏡鏡片；眼鏡鼻墊；老花眼鏡；防眩用眼鏡；眼鏡組件；矯正鏡片」商品，經被告核准列為註冊第 01828929 號商標（下稱系爭商標，詳見附圖 1 所示）。原告則以其先前即已使用「361°」、「BIEKE 及圖」等商標（併同單純外文「BIEKE」，以下合稱據爭商標，其中圖案部分詳見附圖 2 所示）為由，提起

異議。經被告審查，於民國 107 年 1 月 30 日中台異字第 G01060429 號商標異議審定書為「異議不成立」處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經駁回後，仍然不服，因此向法院提起訴訟。

判決主文

訴願決定及原處分都撤銷。

被告應撤銷第 1828929 號「BIEKE 361 °及圖」商標之註冊。

訴訟費用由被告負擔。

<判決意旨>

一、系爭商標註冊違反防止搶註條款：

商標法第 30 條第 1 項第 12 款(防止搶註條款)之的全文為：申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務的商標，不得給予註冊。依據這項規定，商標註冊違反防止搶註條款的要件有三：第一，系爭商標相同或近似於據爭商標；第二，據爭商標為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標；第三，系爭商標之申請人因特定關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊；也就是說申請人有搶註的意圖。以下即分別說明我們對於以上三要件於本件之判斷結果及理由。

二、系爭商標近似於據爭商標：

系爭商標是由「BIEKE361°及圖」所組成，其中圖的部分表現在對「BIEKE」外文字中「K」字母的設計呈現，另外則是於「361°」的左側還有經過設計的類似阿拉伯數字「3」，詳可見附圖 1。系爭商標的「361°」以及「BIEKE」部分，分別都與據爭商標完全相同。如果將據爭商標與系爭商標在不同時間不同地點分別觀察，相關消費者很容易會認為系爭商標與個別的據爭商標有聯盟共同行銷或衍生副品牌的授

權關係，畢竟系爭商標中都有與據爭商標完全相同的部分。

因此，系爭商標近似於據爭商標可以認定。

三、 據爭商標已經先使用於類似商品：

(一) 據爭商標已在大陸地區先使用而有相當知名度

據爭商標中之「361°」商標於94年9月經大陸地區國家質量監督檢驗檢疫總局頒發中國名牌產品證書；接著於97年2月27日又經大陸地區國家工商行政管理總局商標評審委員會以商評字(2008)第00758號爭議裁定書認定「361°」商標已通過在運動鞋等商品上的長期使用和廣泛宣傳，為大陸地區相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽，可以認定屬於馳名商標。其後於GOOGLE搜尋引擎以103年1月1日至105年7月31日為搜尋日期區間，也可以發現多則網路媒體的報導，例如：於104年6月15日經報導「361°」跑步鞋系列「361° SENSATION」被美國雜誌《跑者世界》評為推薦產品；105年4月22日有以「361° SENSATION 台灣囡仔設計的跑鞋」為題的報導，其內大幅報導使用「361°」的商標的跑鞋產品等等。

此外，「361°」商標也曾於99、103年間贊助臺灣網球選手謝淑薇參加亞運賽，並由謝淑薇穿著印有「361°」商標的運動服、帽而為商標的廣告使用。由以上事證可以認定：「361°」商標已在大陸地區經先使用，且持續至系爭商標註冊申請日(105年8月24日)前，均維持相當知名度。

(二) 先使用及近似情形可以影響類似商品的認定範圍

防止搶註條款的立法目的在於：調和商標註冊主義與商標先使用秩序可能造成的矛盾，在一定條件及程度上，為先使用商標保留成為註冊商標的機會，避免相同或近似商標的先使用者與註冊權利人分裂而造成相關消費者的混淆誤認，並防止商標搶註者攀附先使用者商譽，掠奪先使用

者對於商標價值的投入，以維護商標註冊及使用秩序的公平正義。

基於以上認知，商標先使用並沒有地域限制，但先使用的區域與臺灣的民眾互動交流越頻繁，且先使用商標的知名度越大的話，接觸先使用商標的相關消費者就會越多，搶註將更容易造成混淆誤認，造成掠奪先使用者商標價值的情形也會更加嚴重。此時，相關消費者可能認知先使用者商標會合理跨域經營的商品，都應該認為屬於類似商品，以達到避免混淆誤認及不當掠奪先使用商標價值的立法目的。

在本案中，據爭商標之「361°」商標是在大陸地區已經先使用的商標，且其先使用的情形是在系爭商標註冊申請日前都持續維持有相當知名度，已詳如前述。雖然先使用的商品是在運動鞋，但近年來運動風氣盛行，運動時所須穿搭的服飾、鞋品乃至如眼鏡的個人配件，都可能同時受到相關消費者注意而具有相關性。對於相關消費者而言，一個在運動鞋具有相當知名度的商標品牌，進一步跨足經營於服飾、眼鏡及其他個人配件，應該是合理可預見或認知的事情。尤其兩岸民眾互動往來頻繁，接觸過大陸地區有知名度品牌的相關消費者應該不少，對於這些相關消費者來說，大陸地區品牌跨地區前來銷售經營，會將經營商品擴及於原本商標使用商品的周邊整體穿搭商品，也應該是合理的。因此，系爭商標所指定使用的類的「眼鏡；雪鏡；風鏡；眼鏡框，……，防眩用眼鏡；眼鏡組件；矯正鏡片」商品，與據爭「361°」商標所使用的運動鞋商品，應該可以認為是類似商品。

四、 參加人有因地緣關係而搶註系爭商標的意圖

- (一) 據爭「361°」商標本身沒有本來的文字涵意，僅是單純的阿拉伯數字與度量單位的結合，其原創程度很高，其他人

因為英雄所見略同，剛好想到完全相同商標的機會很低。但系爭商標其中一部分卻與此「361°」一模一樣。此外，系爭商標的另一部分「BIEKE」也剛好與據爭商標中的「BIEKE」完全相同，連其中「K」字母的設計都沒有什麼不同。如果參加人不是事先接觸過而知悉據爭商標，會在偶然間將「361°」與「BIEKE」以及經設計的「3」，加以組合而申請註冊系爭商標的可能性幾乎微乎其微。再加上從異議階段以來，一直到我們言詞辯論終結為止，參加人都沒有對於為何會剛好選中系爭商標註冊的緣由為任何抗辯或說明。因此，參加人因為仿襲而有搶註系爭商標的意圖，可以說是非常明顯。

(二)如前所述，因為兩岸民眾往來頻繁，系爭商標中的「361°」商標又在大陸地區有相當知名度，據爭商標也都剛好是原告在大陸地區註冊的商標，都有指定使用於運動鞋。因此，參加人是因為地緣關係而接觸知悉據爭商標而有仿襲搶註意圖，也可以認定。

五、綜上所述，系爭商標的註冊已經符合防止搶註條款的三要件，原告所提出異議應該成立，原處分為異議不成立的審定，訴願決定予以維持，都不符合法律規定，應該由我們加以撤銷，並命被告撤銷系爭商標的註冊。