

智慧財產及商業法院行政判決

114年度行商訴字第3號

民國114年6月26日辯論終結

原告 向虹有限公司

代表人 黃秉森

訴訟代理人 顏紘頤律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 潘宇珍

杜政憲

陳冠勳

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國113年1月21日經法字第11317306690號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國112年2月9日以「輪胎立體圖」立體商標（如附圖，下稱系爭申請商標），指定使用於被告所公告商品及服務分類第8類之「手動手工具；手動式農業用器具；園藝用手動手工具」商品，向被告申請註冊。案經被告審查，認系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定之情形，應不准註冊，以113年7月12日商標核駁第438837號審定書為核駁處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以113年11月21日經法字第11317306690號訴願決定駁回（下稱訴願決定）後，向本院提起本件訴訟。

二、原告主張及聲明：

（一）系爭申請商標為立體商標，由類螺旋形之立體面板以及車輛輪胎外型、輪軸、輪框所構成，車輪外型上並有不規則幾何紋路形狀，因其特殊設計須投入較高成本，並非業界同類商

品常見之設計，其指定使用於「手動手工具；手動式農業用器具；園藝用手動手工具」，係為使相關消費者在選購同類商品時，得以快速藉由該主要識別部分，即類螺旋形立體面板搭配輪軸之獨特設計而識別其為表彰商品來源，非僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成，應具有先天識別性。又系爭申請商標使用生產之商品實物已銷售多年，廣受相關消費者喜愛，系爭申請商標並已取得新型專利，更因原告多次參與我國農業機械暨資材展，透過系爭申請商標之主要識別部分即類螺旋形立體面板搭配輪框中間特殊輪軸設計，給予相關消費者強力印象，足以作為識別商品來源之標識，因而招致其他業者所仿冒，具有高知名度，故系爭申請商標亦具有第二意義而取得後天識別性，得為商標註冊等語。

(二)聲明：

1. 訴願決定及原處分均撤銷。

2. 被告應就申請案號第112007446號「輪胎立體圖」商標為核准註冊之行政處分。

三、被告答辯及聲明：

(一)系爭申請商標圖樣係僅由具車輛輪胎外型、輪軸、輪框及類螺旋形之立體面板構成之輪胎立體圖，車輛輪胎外型上並有不規則幾何紋路形狀，以之作為商標，指定使用於「手動手工具；手動式農業用器具；園藝用手動手工具」等商品，易予人產生係該等商品相關零件本身形狀之聯想。又系爭申請商標之立體形狀為「車輪整體」，其「輪軸」部分僅以線條輪廓描繪，所佔比例與形狀非屬引人注意，尚難判定商標之主要識別部分為輪軸，且該輪軸形狀亦非屬極其特殊或與業界通常採用的形狀有極為顯著不同，而為所指定商品之品質、用途或相關特性之說明，不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別。另由原告所提實物照片、新型專利證明、行銷DM、參展資料、針對仿冒品事件之聲明截圖等，尚無法確認系爭申請商標與

其指定商品具體勾稽外，復無其他可資證明系爭申請商標行銷使用於指定商品之銷售量、營業額與市場占有率、廣告量等相關具體事證可資參佐，依現有證據資料觀之，尚難認定系爭申請商標業經原告使用於本案指定商品，在交易上已為相關消費者認識其為識別商品來源之標識而具識別性。至系爭申請商標商品是否招致其他業者仿冒，或該輪軸圖樣有無取得新型專利，與在相關消費者或同類型商品間是否具有高知名度，係屬二事，難以原告主觀之對外聲明即推斷本案形狀已具一定知名度而有後天識別性。

(二)聲明：原告之訴駁回。

四、本院判斷：

(一)系爭申請商標指定使用於「手動手工具；手動式農業用器具；園藝用手動手工具」，有商標法第29條第1項第1款規定之適用，不得註冊：

1.按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不得註冊，商標法第29條第1項第1款亦有明定。蓋因商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，而不具有識別性，即不具商標功能，自不得核准註冊。又「立體商標要能註冊，如同其他型態的商標一樣，必須該立體商標足以指示商品或服務來源，使消費者能以之與他人的商品或服務相區別。相較於傳統平面商標，立體形狀要具有識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀，因其與商品密不可分或有緊密的關聯，依消費者的認知，通常將之視為提供商品功能的形狀或具裝飾性的設計，較不會認為該形狀傳遞了商品來源的訊息，因此證明立體形狀之識別性，較平面商標為困難」（參「非傳統商標審查基準」第3.2.3點就立體商標識別性說明）。

2.查系爭申請商標圖樣係由具車輛輪胎外型、輪軸、輪框及類螺旋形之立體面板所構成之輪胎立體圖，車輛輪胎上並有不規則幾何紋路形狀所構成，其立體形狀為「車輪整體」，又

01 該車胎輪軸僅單純以螺旋形線條輪廓描繪，核該輪軸形狀與
02 一般車輪輪軸相較非屬特殊，亦與業界通常採用的形狀並無
03 顯著的不同，況輪軸線條所佔整體商標圖樣之比例與形狀，
04 或輪胎上之不規則幾何紋路形狀，客觀上均不足以特別吸引
05 他人注意，倘指定使用於第008類之「手動手工具；手動式
06 農業用器具；園藝用手動手工具」商品，依其整體外觀極易
07 予人產生係該類手工具、農用器具等商品相關零件本身形狀
08 之聯想，核屬其所指定商品之品質、功能用途或相關特性之
09 說明，亦即相關消費者通常會將之視為商品品質或功能之說
10 明，並不會將其視為指示區別來源的標識，不具識別性，自
11 有商標法第29條第1項第1款規定之適用。

12 3.至原告雖主張該類螺旋形立體面板之特殊輪軸設計，須投入
13 較高成本，並非業界同類商品常見之設計，具有識別性云云
14 。惟立體形狀是否具有識別性，端視其是否足以指示商品或
15 服務來源，而使消費者能以之與他人的商品或服務相區別，
16 與是否投入較高研發成本無涉。又由該輪軸線條所佔整體商
17 標圖樣之比例與形狀，客觀上尚不足以特別吸引他人注意，
18 業如前述，是原告主張該特殊輪軸之設計具有識別性云云，
19 應屬其個人之主觀意見，並不足取。

20 (二)系爭申請商標並無商標法第29條第2項規定之適用：

21 1.按「有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請人使用且在
22 交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。
23 」商標法第29條第2項定有明文。是不具先天識別性的標識
24 ，未必不能取得商標註冊，如果申請人可以證明該標識於市
25 場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的
26 標識，此時，該標識具有商標功能，仍可以核准註冊。而判
27 斷標識是否取得後天識別性，應就權利人提出之證據資料，
28 審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實際
29 交易市場的相關事實，綜合審查是否已使我國消費者將其與
30 商品或服務產生來源之連結。

01 2.原告主張系爭申請商標圖樣經其行銷多年，給予相關消費者
02 強力印象，已具後天識別性云云。惟觀之原告所提實體商品
03 及照片（原處分卷第16頁正反面、訴願卷第13頁，同本院卷
04 第35頁）、商品行銷DM（原處分卷第17頁正面）、參展照片
05 （訴願卷第15至18頁，同本院卷第39至42頁）、「農用座椅
06 移動車輪」新型第M516827號專利證書（訴願卷第14頁，同
07 本院卷第37頁）、原告針對仿冒品事件之聲明截圖（訴願卷
08 第19頁，同本院卷第43頁）等資料，至多僅能知悉原告生產
09 製造農用採收椅實體商品之輪框外型與系爭申請商標圖樣形
10 狀相似，或因該實體商品具備技術性申請新型專利獲准之相
11 關資料，或該實體商品之行銷資料及參展照片等，然均未能
12 揭露系爭申請商標行銷使用於指定商品之銷售量、營業額與
13 市場占有率、廣告量等相關具體事證，以證明系爭申請商標
14 圖樣為我國相關消費者將其與商品或服務產生來源之連結；
15 又原告所提行銷廣告及參展照片予人寓目印象，至多亦僅讓
16 人認知實體商品之輪框外型，尚非表彰商品來源之標識；又
17 原告針對仿冒品事件之聲明僅係其單方面製作，亦無從憑此
18 認定係因系爭申請商標之圖樣具有高知名度所致，是依現有
19 證據資料，尚難遽認系爭申請商標業經原告長期使用，在交
20 易上已為相關消費者認識其為識別商品來源之標識而具後天
21 識別性。

22 3.另專利法目的在於鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創
23 作，以促進產業發展，為了在鼓勵技術創新與公眾利益之間
24 找到最佳利益平衡點，專利法賦予有限期間的保護，時間經
25 過後，該發明、新型或設計即成為公共財，任何人均能自由
26 使用。至於商標目的則為表彰商品或服務之來源，商標法保
27 護期間為10年，商標權屆滿可藉由延展再延10年，不限次數
28 進而取得永久保護。因此是否取得專利權與商標得否註冊審
29 究之範疇不同，原告尚不得執其所販售實體商品係受專利保
30 護而得為本件商標應核准註冊之論據，併此敘明。

五、綜上所述，本件系爭申請商標指定使用於「手動手工具；手動式農業用器具；園藝用手動手工具」商品，因有商標法第29條第1項第1款規定不得註冊之情事，原處分因而駁回原告之申請，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求命被告就系爭申請商標為准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件判決基礎已經明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的必要。

七、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 7 月 31 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

法 官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人

形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02 中華民國 114 年 8 月 6 日
03 書記官 蔣淑君