

智慧財產法院行政判決

107年度行商訴字第86號

原告 大陸地區·三六一度（福建）體育用品有限公司

代表人 丁輝煌（董事）住同上

訴訟代理人 桂齊恒律師

複代理人 江郁仁律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 孫重銘

參加人 葉玉梅

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國107年8月17日經訴字第10706305790號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告的訴訟，我們現在判決如下：

主 文

訴願決定及原處分都撤銷。

被告應撤銷第00000000號「BIEKE 361」。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、爭訟概要：

參加人申請以「BIEKE 361」，
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00000000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G00000000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。

貳、當事人的主張及抗辯

一、原告方面

（一）據爭商標已達著名程度：

1.原告前身「福建省晉江市萬事樂鞋塑有限公司」（下稱萬事樂公司）自西元1999年起即陸續以「圖形」、「BIEKE」、「361°」9、18、25、28類商品及第41、42、43類服務在中國大陸申請註冊獲准，且授權予關係企業「別克（福建）鞋業有限公司（下稱別克公司）」使用於鞋、服裝等運動裝備，2003年原告成立後，前述商標已移轉予原告所有。又為因應全球市場拓展之需要，前述商標已在世界多國如中國大陸、台灣、香港、澳門等獲准註冊。據爭商標商品（下稱據爭商品）已在中國運動用品市場位居領先地位，其中「BIEKE」商標於2002年被認定為「福建省著名商標」，「圖形」及「361°」被認定為馳名商標。

2.原告主要從事運動產品的生產製造，包括運動鞋、男女服裝及相關配件、童裝等，產品銷售及宣傳範圍早已遍及全球，此有2010、2011、2014年產品手冊；2011、2012年新聞報導；戶外廣告圖片及新聞報道；體育賽事贊助及圖片；銷售合同及票據可證（證物三，本院卷三第245-278頁、本院卷四第5-172頁）。原告於2014年3月在彰化成立台灣分公司（

香港商宇彌國際有限公司台灣分公司），為推動據爭商品的設計開發與海外市場銷售，於2016年委託「圓創運動行銷有限公司」提供公關規劃及執行，藉由台灣各主流媒體宣傳報導「361°」，2016年11月4日以「361°

找寶成老將打江山」為標題的中時電子報報導、台灣官方網站下載之資料、合約書、促銷宣傳活動資料為證（證物六，本院卷一第105-139頁）。2016年起原告已在新光三越A11、新光三越桃園大有店、台中大遠百、高雄左營新光三越、金門台開風獅爺商店街設立直營店，且透過全省10家摩曼頓、全台37家經銷店銷售，同時透過原告台灣官方網站（<http://www.361sport.com.tw/>）、pchome、奇摩商城網站陳列販售，自己為台灣相關消費者及同業所認識（證物七，本院卷一第141-230頁）。

3.原告長期透過在台灣、中國大陸、歐洲、美洲及巴西的平面及網路媒體刊登各式廣告及舉辦活動、設立攤位加以宣傳，其中包括在全球深具影響力的專業跑步雜誌「跑者雜誌」、「RUNNING MAGAZINE」刊登廣告；則以現今資訊流通迅速，台灣路跑活動風行以及喜愛跑步運動之消費者眾多，據爭商標透過台灣新聞媒體大量曝光及報導，且在台灣設立營業據點及通路，已足使台灣相關事業或消費者普遍廣泛認識據爭商標的存在，台灣相關業者與消費者在運動用品相關領域中，凡提到「361°」，已具有高度識別性，並達到著名商標之程度無疑。

(二)隨著原告多角化經營，據爭商品從運動鞋、服飾及其配件，延伸到童裝、提袋背包等商品，今年更進軍電競市場，此可參酌2018年3月14日「品牌年輕化361度夥QG拓電競市場」

一文報導（證物十一，本院卷第65-69頁），則系爭商標既與據爭商標高度近似，且指定使用於與運動或體育賽事密切相關之眼鏡、雪鏡、風鏡、太陽眼鏡、防眩用眼鏡……等運動用裝備商品，於交易市場上，自可能因消費者早已知悉據爭商標，以致於誤認系爭商標所表彰的商品為原告多角化經營所提供，或為系列商標之一，有致生混淆誤認的情事。

(三)依商標法逐條釋義中關於第30條第1項第12款的說明，該條款所稱「先使用」的商標，不限於國內先使用的商標，也包括國外先使用的商標。至於知悉他人商標存在的原因為何，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」的關係外，並概括規定「其他關係」；「其他關係」，應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，或雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者。若在Google搜尋引擎上，以「361 度」為關鍵字，針對2014年1月1日至2016年7月31日期間（即系爭商標申請日前約3年），以台灣地區為檢索範圍，搜尋的結果即出現有「361度跑步鞋系列『361-Sensation』被美國雜誌《跑者世界》評為『推薦產品』」、「品牌故事—361°

、「把中國運動鞋推向奧運的台灣人—今周刊」、「運動型穿戴裝置—低調樸實卻令人驚艷之361度Chromoso跑鞋開箱文！」、「361° sensation 台灣囡仔設計的跑鞋」等多筆相關資料，顯見據爭商標不僅在系爭商標申請註冊之前即已先使用，且已為台灣相關消費者及同業所熟知，並建立相當之知名度。

(四)承前述，兩岸經貿往來頻繁，參加人難以藉詞不知據爭商標

的存在。況且「361°」，

及符號組合，又系爭商標圖樣與據爭商標實際使用之態樣極為相仿，且兩者指定商品皆與運動或體育賽事密切相關，實屬同一或類似，自難謂系爭商標與據爭商標之雷同係出於巧合，參加人顯欲促使消費者誤認兩商標的商品為同一來源，或誤認兩商標的使用人間有所關聯，有意圖仿襲原告著名商標之嫌，更足以造成消費者混淆誤認，依商標法第30條第1項第12款之規定，系爭商標之註冊應予以撤銷。

(五)聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應撤銷系爭商標之註冊。

二、被告方面

(一)系爭商標係由數字「361°」，「BIEKE」及不規則線條圖案組成，與原告據爭商標相較，兩者數字符號及外文均相同，以具有普通知識經驗的消費者，於購買時施以普通的注意，可能會誤認兩者來自同一來源或雖不相同但有關聯的來源，應構成高度近似的商標。

(二)據爭商標的數字符號「361°」，「BIEKE」，與原告指定使用的鞋類等商品，並非直接說明商品的內容或特性，亦非與其有密切關聯性，因此消費者會直接將據爭商標視為指示及區別來源的標識，具有相當之識別性。

(三)本件難以認定據爭商標於系爭商標申請註冊時已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度：

1.證物二中的中台評字第H00000000 號評定書，係認定訴外人別克公司及其關係企業萬事樂公司，有先使用據爭商標於旅遊鞋、時裝鞋等商品的事實。該處分書中所提據爭商標的使

用情形、獲獎事證，距今已逾10餘年，該商標是否仍持續使用而維持其著名性，仍須參酌其他相關證據加以判斷，而依原告於異議、訴願、行政訴訟階段所檢送的證據資料，皆未見據爭商標之使用事證，因此難認定其著名性仍持續存在。

2.原告雖於訴願時提出其受讓自前手萬事樂公司之大陸地區註冊第00000000 號「361」，

政管理商標評審委員會肯認其在運動鞋等商品上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，可以認定為馳名商標，惟其是否已為國內相關事業或消費者所普遍認識而達著名商標程度，仍需審視該商標於國內實際使用或被報導討論的情形，才能認定在大陸地區所建立的知名度是否已到達我國。證物四之原告公司簡介及發展沿革；證物六之中時電子報報導、全台經營據點列表；證物七之各運動用品公司或體育社經銷合約、在台中大遠百與新光三越百貨店站前店之舉辦展售會或設櫃合約、PChome Online 網站線上訂購合約書；證物七至十之贊助金門馬拉松、2016彰化戀戀二水跑水馬拉松、2016年奧林匹克路跑活動、運動選手參賽用品及校園大使路跑活動等報導、合作協議書等資料，雖可得知原告確有經營國內市場上並持續贊助國內各項運動賽事，以行銷據爭「361」，

市場國內外品牌眾多，競爭激烈，前述事證並未能呈現國內消費者實際接觸據爭商標的情形及數量，在未有進一步資料佐證的情況下，尚難據以認定原告藉由前揭贊助活動或在國內設立營業據點及通路，於系爭商標註冊時（105 年8 月24 日），已使我國相關事業或消費者普遍廣泛認識據爭「361」。

4 之銷貨合約及出貨

單據（訴願卷第138-150 頁背面）與證物13之天貓網站之361°，

際使用的事證，或者下載時間晚於系爭商標申請註冊的日期。證物七之一亨運動用品公司等實體通路105年8月至106年4月的銷貨發票，僅少部分之銷售情形係發生於系爭商標申請註冊日之前，且銷貨金額僅數仟元至數萬元不等，整體銷售數量不多，在無其他客觀事證足資證明我國相關事業或消費者已普遍廣泛認識據爭「361°」，

據爭「361°」。

而達著名商標之程度。

3.原告又於行政訴訟階段提出證物一至十三，然除證物六之「圓創運動行銷有限公司」合約書及促銷宣傳活動資料、證物九之0000-0000金門馬拉松賽事資料、證物十三之產品實際照片等證據資料係於訴訟階段始提出之新證據，其餘的證據資料均與訴願時所提出者相同。至於證物六即香港商宇彌國際有限公司台灣分公司委託圓創運動行銷公司辦理前述之校園大使路跑、2016年奧林匹克路跑活動、2016彰化戀戀二水跑水馬拉松以及追夢環島路跑等活動並於PCHOME、麗台運動報、台中及高雄大遠百、遠企等網路、媒體及百貨公司推廣該等活動，雖可知原告確有經營國內市場上並持續贊助國內各項運動賽事，以行銷據爭「361°」，

遠百之展售活動、2016彰化戀戀二水跑水馬拉松皆已晚於系爭商標申請日，且因運動用品市場國內外品牌眾多，競爭激烈，證物六所呈現的證據未能表現出國內消費者實際接觸據爭商標之情形及數量，於未有進一步資料佐證之情形下，尚難據以認定在系爭商標註冊時，我國相關事業或消費已普遍

金門馬拉松賽事資料、證物十三之產品實際照片，或無日期可稽，或舉辦日期已晚於系爭商標申請日，均無法作為對原告有利的事證。

(四)綜上，兩商標近似程度雖高，據爭商標又具相當識別性，惟依原告檢送的證據資料，尚難認定系爭商標申請註冊時據爭商標已為國內相關事業或消費者所普遍認知而臻著名；是故，客觀上應無導致相關公眾產生混淆誤認的可能性，也沒有減損據爭商標的識別性或信譽之可能，故自無商標法第30條第1項第11款規定之適用。

(五)兩商標所指定使用之商品非屬類似商品：

據爭商標指定使用於之運動服裝、鞋類等商品與系爭商標指定使用於之「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」商品相較，分屬被告編印的商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列無需相互檢索之第250102「西服、大衣、外套、運動服」小類組、第2503「鞋」組群與第0922「眼鏡、眼鏡組件」組群，且前者商品或係穿著於人體以保護人體免於天氣與環境的傷害的服裝、或穿著在腳上，提供足部的保護、保暖的鞋類商品，與後者商品係透過透鏡鏡片之配戴以矯正視力、保護眼睛或為裝飾用途，兩者在功能、用途、原材料、商品性質有別，依一般社會通念及市場交易情形，非屬類似商品。又，由於商標法第30條第1項第12款規定係以兩商標指定使用之商品或服務為同一或類似為構成要件，本件自無商標法第30

01 條第1 項第12款規定之適用。

02 (六)聲明：原告之訴駁回。

03 三、參加人經合法通知，並未於準備程序及言詞辯論中到場，亦
04 未提出書狀為任何聲明或陳述。

05 參、我們的判斷理由

06 一、本件審理範圍及爭點

07 (一)本件原告是以系爭商標有商標法第30條第1 項第11、12款的
08 情形，因而向被告提出異議。經被告審核後認為系爭商標的
09 註冊並未有違反商標法第30條第1 項第11款及第12款的情形
10 ，而為異議不成立的原處分。因此，本件審理範圍及爭點就
11 是系爭商標註冊是否有商標法第30條第1 項第11款及第12款
12 的法定不予註冊事由（以下分別稱為著名商標保護條款及防
13 止搶註條款）。這也是受命法官當庭與到場當事人協同確認
14 的爭點（本院卷四第245 頁）。下面就說明我們對於此爭點
15 的判斷及理由。

16 (二)原告在我們審理中雖然表明據爭商標應有四個（本院卷四第
17 569 頁），但對照原告於異議階段所提出的據以異議商標（
18 異議卷第10頁）及相關卷證，以及被告已表明於異議階段是
19 以「361 ° BIEKE 及圖」以及單純外文「BIEKE 」來
20 進行審酌，原告後來也改稱「361 ° BIEKE 及圖」以
21 及單純外文「BIEKE 」都經被告於異議階段審酌，請一併列
22 為據以異議商標；另言詞辯論當日所提出簡報第2 頁下方左
23 側的圖樣及第5 頁下方第4 列的圖樣，是作為防止搶註條款
24 中有關意圖仿襲的佐證（本院卷四第571 頁）。因此，本件
25 的據爭商標只有以「361 ° BIEKE 及圖」（如本判決
26 附圖2 所示），以及單純的外文「BIEKE 」商標。

二、系爭商標註冊違反防止搶註條款

(一)防止搶註條款的全文為：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「BIEKE 361」，表現在對「BIEKE」外文字中「K」字母的設計呈現，另外則是於「361」。

「3」，詳可見附圖1。系爭商標的「361」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

1.據爭商標已在大陸地區先使用而有相當知名度

①據爭商標中之「361」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（異議階段附件2，異議卷第184頁）；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（訴願階段附件3，異議卷第231-236頁）。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（訴願階段附件11，訴願卷第76頁），例如：於104年6月15日經報導「361°」。

「361° SENSATION」被美國雜誌《跑者世界》評為推薦產品（訴願階段附件11，訴願卷第78-79頁）；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°」。

（訴願階段附件11，訴願卷第80-87頁）等等。此外，「361°」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°」，

標的廣告使用（訴願階段附件7，訴願卷第55-61頁）。

②由以上事證可以認定：「361°」。

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。

2.先使用及近似情形可以影響類似商品的認定範圍

①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。

01 ②基於以上認知，商標先使用並沒有地域限制，但先使用的區
02 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
03 大的話，接觸先使用商標的相關消費者就會越多，搶註將更
04 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
05 更加嚴重。此時，相關消費者可能認知先使用者商標會合理
06 跨域經營的商品，都應該認為屬於類似商品，以達到避免混
07 淆誤認及不當掠奪先使用商標價值的立法目的。

08 ③在本案中，據爭商標之「361」。

09 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
10 都持續維持有相當知名度，已詳如前述。雖然先使用的商品
11 是在運動鞋，但近年來運動風氣盛行，運動時所須穿搭的服
12 飾、鞋品乃至如眼鏡的個人配件，都可能同時受到相關消費
13 者注意而具有相關性。對於相關消費者而言，一個在運動鞋
14 具有相當知名度的商標品牌，進一步跨足經營於服飾、眼鏡
15 及其他個人配件，應該是合理可預見或認知的事情。尤其兩
16 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
17 消費者應該不少，對於這些相關消費者來說，大陸地區品牌
18 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
19 品的周邊整體穿搭商品，也應該是合理的。因此，系爭商標
20 所指定使用的類的「眼鏡；雪鏡；風鏡；眼鏡框，……，防
21 眩用眼鏡；眼鏡組件；矯正鏡片」商品，與據爭「361」。

22 商標所使用的運動鞋商品，應該可以認為是類似商品。

23 (四)參加人有因地緣關係而搶註系爭商標的意圖

24 1.據爭「361」。

25 阿拉伯數字與度量單位的結合，其原創程度很高，其他人因
26 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」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，參加人也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。

2.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（本院卷二第101、112頁）。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。

三、根據以上爭點的判斷結果，已經可以做成終局判決，其他的爭點已經沒有判斷必要。又對於以上爭點，當事人的其他攻擊防禦方法，經我們審酌結果，都對於判決結果沒有影響，也就不再一一論述。

中華民國 108 年 7 月 17 日

智慧財產法院第三庭

審判長法官 蔡惠如

法官 伍偉華

法官 蔡志宏

以上為正本係照原本作成。

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）。

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241條之1第1項前段），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1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備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	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

，亦得為上訴審訴訟代理人

- 。
- 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。

中 華 民 國 108 年 7 月 17 日

書記官 張君豪