智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第41號

原　　告　章隆工業股份有限公司
法定代理人　章志銘（董事長）
訴訟代理人　江映萱律師
　　黃則瑜律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　陳嬿棻

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109 年3 月12日經訴字第10906301540 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

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104 年9 月23日以「紅色內環標章」向被告申請註冊顏色商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第8 類之「扳手（手工具）」商品，嗣於107 年8 月14日改為申請「位置商標」註冊（下稱系爭商標，如附圖所示）。案經被告審查，認系爭商標違反商標法第29條第1 項第3 款規定，應不准註冊，以108 年10月1 日商標核駁第0000000 號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以109 年3 月12日經訴字第10906301540 號決定訴願駁回（下稱訴願決定），原告不

服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告起訴主張及聲明

㈠主張要旨：

1.系爭商標為位置商標：

①系爭商標係於扳手套孔內非金屬環片之特定位置施以紅色而呈現「紅色◯型字樣」，主要識別特徵是紅色◯型字樣所在之特定位置，被告曾於107 年8 月3 日來函通知原告系爭商標應以位置商標提出申請，並指示原告應將系爭商標描述修正為「本件為位置商標，由標示於扳手套孔內的紅色非金屬環片所構成，虛線部分表示扳手形狀，不屬於商標之一部分」，業經原告於同年8 月14日函覆同意修正，故系爭商標為「位置商標」無疑。因此，審查重點即在於系爭商標是否具有獨創性而足使相關消費者識別扳手商品為原告所製造。

②無論是我國、歐盟或美國，均有位置商標獲准註冊之案例，由這些案例可知位置商標之識別意義在於圖案、文字、或顏色施用於特定商品之「特定位置」，而非該圖案、文字或顏色本身是否獨特。原處分錯把系爭商標當作顏色商標，將識別性審查重點放在「顏色」，漏未就系爭商標主要識別特徵即紅色施用於扳手套孔內之特定位置是否具識別性進行審查，自有違誤。

2.系爭商標具先天識別性：

原告創立於68年迄今已40年，致力手工具商品之研發及製造，尤以棘輪扳手為原告代表性商品，72年原告即大量製造扳手供內、外銷，每月可生產棘輪式梅花扳手達2 萬組，並已成功外銷至世界各地，獲得認證德國DIN 及美國ADSI認證，於104 年申請系爭商標時年度營業額高達新臺幣（下同）9.

4 億元，足證原告於臺灣扳手製造業占有一席之地。臺灣手工具廠商競爭激烈，且以外銷及代工為導向，原告於93年獨創將棘輪扳手套孔內之非金屬環片（飾環）單獨烤漆成紅色，再與棘輪及C 形環組裝於扳手套孔內，使「紅色飾環」凸顯於扳手套孔端之特定位置呈現「紅色◯型字樣」，以此與其他廠商製造之彩色扳手僅係將色彩施用於扳手本體之握把位置之商品相區隔，以差異化商品獲得競爭優勢。此觀被告搜尋之網頁資料及原告提出之2007至2019年手工具年鑑、外銷專刊、車輛零配件總覽等十多本外銷雜誌，均無任何業者在扳手套孔處之特定位置使用與系爭商標相同之「紅色◯型字樣」飾環即明。因此，「紅環扳手」已成為原告獨特之商業識別標誌，應具有先天識別性。

3.縱系爭商標不具有先天識別性，亦應認已取得後天識別性：

①原告之官方網站特別註明：「章隆公司自（西元）2004年起，即將紅/ 藍/ 黃/ 橘色環形商標運用於各式扳手頭部飾環之固定位置，用以表彰製造來源為章隆公司。在購買扳手商品時，消費者應認明紅/ 藍/ 黃/ 橘色環形商標」等文字，亦製作紙本及電子商品型錄供買主選購系爭商標商品。

②中經社為全球買主搜尋臺灣供應商之平臺，其所出版之期刊為臺灣廠商將產品外銷全球之重要宣傳管道；標竿專業媒體有限公司（下稱標竿公司）則為國內知名外銷雜誌出版社。原告長期於中經社出版之「外銷東歐專刊」（2009年）、「台灣手工具採購年鑑」（2010至2020年）、「臺灣車輛零配件總覽」（2015、2017、2018、2020年）及「臺灣五金雜誌（Hardware）」（2013、2014年）等期刊雜誌、中經社官方網站（2017、2019、2020年），以及自2008年起於標竿公司

出版之雜誌上，均刊登系爭商標商品之廣告，廣告內文清楚地告知、提醒消費者選購扳手時應認明系爭商標。

③原告積極參與2009年、2016年至2019年國際性大型展會「臺灣五金展」向國內、外消費者行銷系爭商標商品以提升知名度，並在經濟日報登載之臺灣五金展專刊及廣告特別強調選購扳手時請認明系爭商標。

④99年至108 年十年來，系爭商標商品銷售金額累計達540,779,293 元，以每件扳手平均單價50元計算，累計銷售數量遠達10,815,585件。系爭商標商品具有優良之品質，獲得美國、德國、英國、法國、加拿大、澳洲、日本及韓國等知名手工具品牌商青睞，向原告訂製或委託臺灣貿易商向原告訂製系爭商標商品。

⑤由原告提出之訂購單可知，歐美、加拿大、日韓各國知名手工具品牌商均向原告訂製系爭商標商品，且同一品牌商即使透過不同貿易商，亦均向原告訂製系爭商標商品（例如美國RUBUST、PERFORMANCE TOOL、英國CAROLUS 品牌透過兩家貿易商向原告訂購扳手），足證原告製造之系爭商標商品品質優異且在市場上具高度知名度。另由品牌商或貿易商採購單上記載可知，客戶向原告訂製系爭商標商品，多以「紅色色環」、「紅色壓環」、「with red ring 」、「red color ring」或「Red-O-Ring」指明系爭商標商品；再由品牌商或貿易商所出具之聲明書可知，長期以來，市場上只有原告一家於扳手商品之套孔特定位置使用具有顏色設計之色環而呈現出獨特之◯型字樣，該特殊設計已成為原告扳手商品之識別標誌，更可以證明該標示於扳手套孔特定位置之紅色環片、紅色飾環，已成為消費者識別原告扳手商品之重要特徵，

具有識別來源之意義及商標功能，非僅出於顏色裝飾或美觀，系爭商標已取得後天識別性。

4.消費者不應狹隘限縮於國內終端消費者：

臺灣之手工具產業係以代工及外銷為導向，根據經濟部技術處106 年統計資料，手工具外銷比例高達九成四，且以代工之OEM 或ODM 為主。又外銷包括直接外銷予國外品牌商，及間接外銷即國外品牌商委託國內貿易商訂購再出口予國外品牌商。在「代工及外銷」之產業特性下，臺灣手工具製造廠之交易型態多屬B2B （Business to Business），其交易對象即客戶（需求者）多為國外品牌商或國內貿易商，非終端消費者之B2C 模式（Business to Costumer）。因此，考量原告所處之臺灣手工具產業特殊性（九成外銷及代工），定義系爭商標商品之「消費者」時應包括原告所處B2B 市場之主要交易對象即「品牌商及貿易商，不應侷限於國內之最終消費者。由於臺灣手工具產業之「消費者（需求者）」多為國外品牌商或接受國外品牌商委託下訂之貿易商，手工具製造商最重要之B2B 行銷管道即於中經社及標竿公司出版發行之外銷雜誌上刊登商品廣告，印製商品型錄以及參加國際性之五金展覽會；為吸引全球買主之注意，外銷雜誌及商品型錄自然以英文撰寫。由上述原告刊登之廣告、印製之商品型錄、參加之展覽會可知，原告一再告知消費者應認明系爭商標，確已向相關消費者行銷宣傳及教育消費者識別系爭商標、強化系爭商標識別性之事實。訴願決定逕以外文資料非國內一般消費者所得接觸即不予採認外文資料，顯未考量臺灣手工具產業交易型態特性且未正確識別此產業之「消費者（需求者）」為品牌商及貿易商，狹隘地將「消費者」限縮於

國內終端消費者，自有違誤。

㈡聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應就系爭商標申請案為准予註冊之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

三、被告答辯要旨及聲明

㈠答辯要旨：

1.依原告申請註冊系爭商標之申請書所載：「本件為位置商標，由標示於扳手套孔內的紅色非金屬環片所構成，虛線部分表示扳手的形狀，不屬於商標之一部分，旨在顯示本件商標呈現的位置，特以虛線表示之」。經審視系爭商標，係由在扳手之套孔著上紅色烤漆，作為圖樣整體主要識別部分，單一紅色，實無顯著獨特之處。是以，本案以之作為商標態樣，指定使用於「扳手（手工具）」商品，主要是出於裝飾、美觀之目的，藉以增加商品的吸引力，且市場上單純用以促銷商品之彩色扳手設計五花八門，尚無可資與他人之扳手相區辨，不易被認為具先天識別性，即便是對商品有重要價值，商品的形狀顏色具有裝飾美化的作用，如果由一家事業獨占將影響市場公平競爭，自有商標法第29條第1 項第3 款規定之適用。

2.至原告檢附使用證據資料、西元2007至2019年來銷售額，及美國、歐洲、加拿大、中南美洲及東南亞多國訂單資料，並主張其廣泛及長期使用結果，已形成專屬於原告之商業印象。惟就其檢送之證據資料觀之，就訂單所列品項上之壓環顏色尚有灰、深藍、咖啡色、黃綠、橄欖綠、黃、藍、桃紫、褐色、黃橘、綠等多種顏色，且其實際使用多結合「Chang

loon」外文字及圖形，單獨之「紅色內環」，依消費者的認知，該顏色（紅色）飾環僅具有美觀效果或裝飾目的，而非單獨已成為指示商品來源的識別標識。又原告於廣告行銷時，特別強調以顏色烤漆造型外觀之扳手套孔，幾乎都是「消費者應認明紅/ 藍/ 黃/ 橙環形商標」之字眼，並非單一之紅色內環，實無法使相關消費者確認系爭商標已形成專屬於原告之商業印象，依審查時點判斷，客觀上尚難發揮識別來源之功能，難謂系爭商標已取得後天識別性，應無商標法第29條第2 項規定之適用。

3.至原告舉出其他商標核准案例，稱本件案情與上揭商標案例相當，自無違反商標法第29條第1 項第3 款之規定云云。惟基於商標申請時之時空背景的差異，識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形及時間經過而變化，影響識別性的判斷，因而是否具識別性，則個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，也隨著商標個案之差異而有不同之認定結果，諸如消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然會有不同，故其判斷基準亦有所不同，況依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為系爭商標必具識別性而應准註冊之有利論據，併予陳明。

㈡聲明：

1.原告之訴駁回。

2.訴訟費用由原告負擔。

四、前提事實

前開事實概要欄所載事實，有原告104 年9 月23日申請書、107 年8 月14日申覆書、原處分及訴願決定在卷可證。

五、爭點

系爭商標是否有商標法第29條第1 項第3 款規定不具識別性之情形，而應依商標法第31條第1項規定不准註冊？

六、本院之判斷

㈠本件應適用之法規及申請註冊之範圍

1.按商標註冊申請案之法規基準時，須審究對申請人有利或不利，以決定應適用之法規，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，自應適用該有利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規，基於申請人信賴處分時既得權利狀態不得剝奪，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）。查，系爭商標係於104 年9 月23日申請註冊，並於107 年8 月14日改為申請「位置商標」註冊，被告於108 年10月1 日作成「應予核駁」之審定，本院於109年10月7 日言詞辯論終結，是無論依原告申請註冊時、被告審定時或本院言詞論終結時所應適用之商標法相關規定均未修正，並無審究何基準時法規對原告有利或不利之問題，故系爭商標申請案應否准許註冊，自應以105 年11月30日修正公布，同年12月15日施行之現行商標法為斷。

2.系爭商標之整體圖樣，係在扳手套孔內非金屬環片之特定位置施以紅色而呈現「紅色◯型字樣」，其中以「虛線部分表示扳手形狀」業經原告聲明不在專用之列，原告於提起本件訴訟時亦一再陳明系爭商標係屬「位置商標」，有註冊申請書、申覆書、行政訴訟起訴狀在卷可證（原處分卷第1 、82頁、本院卷㈣第247 至249 頁），而原告復於本案言詞辯論時陳明本案只有針對紅色內環標章之位置商標申請註冊（本

院卷㈣第369 頁），可知本件申請案之系爭商標應為「位置商標」，原告所申請之權利範圍僅限於將「紅色」施用於扳手套孔內之特定位置，先予說明。

㈡系爭商標不具有先天識別性

1.按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」、「商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，不得註冊」，商標法第18條、第29條第1 項第3 款分別定有明文。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。商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性。就先天識別性商標而言，標識用於特定商品或服務被認為具有先天識別性，是因為對消費者而言，該標識具有指示商品或服務來源的功能，而非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊。具有先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標。至於表示商品或服務相關說明的描述性標識、指定商品或服務的通用標章或名稱，以及其他無法指示及區別來源的標識，均屬不具先天識別性的標識。其中圖形為常見的商標態樣，通常具有識別性，但簡單的線條、基本幾何圖形或裝飾性圖案使用於商品或服務，通常難以引起消費者注意，而且即

使消費者注意到，一般不會認為它是指示及區別商品或服務來源的標識，原則上不具識別性。又識別性之判斷，必須以商標與指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離商品或服務單獨為之，故實務上判斷商標是否具備識別性，應考量個案之情況，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之（最高行政法院104 年度判字第31號判決意旨參照）。

2.觀諸被告所提彩色扳手之Google搜尋資料（原處分卷第91至111 頁），可知市場上多有在扳手本體、握把上施以色彩之扳手商品，甚且在原告所稱扳手套孔內之特定位置亦有見施以灰色或黑色設計之扳手商品，並非全無其他競爭同業使用此等相類似之設計。是以，此種在扳手套孔內施以色彩，為習見之裝飾，非具有特殊創意性之設計。因此，縱系爭商標係以在扳手套孔內非金屬環片之特定位置施以紅色，然依一般社會通念，該等設計本身普遍予人認知印象，亦僅為一般扳手套孔內之色彩圖形裝飾，乃業者用以增加扳手視覺美學之裝飾使用，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品或指示商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，難認系爭商標圖樣本身固有指示商品服務來源之功能，自不具先天識別性。是原告主張此一設計已成為原告獨特之商業識別標誌，應具有先天識別性等語，尚無足採。

㈢系爭商標未取得後天識別性

1.按有前項第1 款之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；或第3 款之僅由其他不具識別性之標識所構成者，如經申請人使用且在交易

上已成為申請人商品或服務之識別標示者，得註冊之，商標法第29條第2 項定有明文。此即後天識別性之規定，亦即描述性或其他不具先天識別性之標識，如經申請人於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，則該標識取得後天識別性，而得准予註冊。判斷申請商標是否取得後天識別性，應就申請人提出之證據資料，審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實際交易市場的相關事實綜合審查，是否已使我國消費者將商標與商品或服務產生來源之連結（最高行政法院108 年度判字第566 號判決要旨參照）。又此一後天識別性應由商標註冊申請人提出相關事證證明之，商標法施行細則第29條亦有明定。是以，本件原告主張系爭商標業已取得後天識別性，自應由原告舉證證明之。

2.依原告所提之70年至72年經濟日報、99年至109 年3 月營業額之證據（本院卷㈠第129 至134 頁），雖可證明原告之產能及年營業額最高曾達9.4 億元之事實，然其產能與其他廠商有何差異、市場占有率、銷售區域、市場分佈等，均未見原告提出證據佐證其實際使用狀況；再觀諸紅環扳手商品99年至108 年銷售金額及所佔年營業額比例（本院卷㈠第285 頁），可知原告申請系爭商標之紅環扳手商品，僅佔其年營業額之4.58％至23.29 ％不等，若以原告於104 年間申請系爭商標至本案言詞辯論終結時最近一年108 年之統計數據觀之，亦僅佔年營業額之4.58％至10.43 ％不等，所佔原告總營業額之比例非重。則系爭商標是否業經原告長期廣泛使用，在交易上已成為原告商品識別標識而已取得後天識別性，即不無疑問。

3.又原告所提之中經社期刊及官方網站、標竿公司出版之雜誌上所刊登之廣告（本院卷㈠第137 至256 頁），均為國外期刊、雜誌或官方網站，且所使用者均為外文，難認該等資料或廣告中已為國內相關消費者甚或貿易商所熟知。另由上開廣告、相關報章報導、原告之官方網站、商品型錄及客戶訂購單（本院卷㈠第257 至283 頁、第287 至521 頁、本院卷㈡至卷㈣第201 頁），可知原告之扳手商品，除於扳手套孔內非金屬環片之特定位置施以紅色外，尚有在該特定位置施以黑、灰、藍、黃、橘、綠、紫、咖啡、深藍等多種色彩之扳手商品，且原告於廣告行銷時，係特別強調「消費者應認明紅/ 藍/ 黃/ 橙色環形商標」之字樣；而客戶之訂購單除有「red ring」、「red color ring」、「with red ring」、「壓環顏色：紅壓」外，亦有「orange ring 」、「yellow ring 」、「blue ring 」、「壓環顏色：綠、橘、紫、藍、黑、天空藍、深藍、深綠、咖啡」等，顯見原告非僅有製造、販賣單一種紅環扳手，尚有其他多種色彩之扳手，相關消費者、貿易商所認知者亦為如此。參諸市場上其他業者之扳手商品，亦有在原告所稱扳手套孔內之特定位置施以灰色或黑色設計（原處分卷㈠第91至111 頁），業如前述，此亦呈現相同之顏色○型字樣，故相關消費者、貿易商如何能單以此一紅色（顏色）○型字樣區辨係屬原告之扳手商品或是其他同業之扳手商品？佐以，由原告所提之上開部分資料搭配有外文「ColorRing ®」、「ProRatchet®」、「Chang Loon」併同使用，紅環扳手本體上亦印有「ProRatchet」、「Chang Loon」之字樣，更可以證明國內相關消費者甚或貿易商實不足以單由「紅色○型字樣」即作為辨別商品

來源之標識。而原告雖主張實務上常見權利人併同使用位置商標及文字商標之情形，此種情形不僅不會使位置商標喪失識別性，反而能加強文字、圖案與位置商標彼此間與商品來源之連結性等語，而商標法並無規定不得併行使用數種商標，然此情自與單獨使用系爭商標不盡相同，即消費者可能係藉由上開文字而非系爭商標來區辨商品之來源，自難以此認定相關消費者對於系爭商標之熟悉程度。是以，原告主張系爭商標業經原告長期廣泛使用，在交易上已成為原告商品識別標識而已取得後天識別性等語，尚不足採。

4.至原告雖提出客戶或同業出具之聲明書以證明市場上僅有原告於扳手套孔處之特定位置使用具有顏色設計之色環，因此，當視及扳手商品套孔顏色環片此一特徵時，即知道是由原告所製造等語（本院卷㈣第203 至212 頁、第357 至362 頁），然市場上多有在扳手本體、握把上施以色彩之扳手商品，甚且在原告所稱之特定位置，亦有見施以灰色或黑色設計之扳手商品，業如前述。況且，依原告所稱該等手工具產業競爭激烈，僅原告提出之少數幾家特定廠商及同業出具之聲明書何以即能代表國內大多數相關消費者或貿易商，故此聲明書自不足為有利於原告之認定。

5.從而，依原告所提之現有證據，尚難證明系爭商標經原告長期廣泛使用，在交易上已成為原告商品識別標識而取得後天識別性，自無商標法第29條第2 項規定之適用。

七、綜上，系爭商標有商標法第29條第1 項第3 款所定不准註冊之情形。從而，原處分所為系爭商標不得註冊，應予核駁之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭商

標應為核准註冊之審定，並無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已臻明確，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，無逐一論述之必要，併此敘明。

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

中　　華　　民　　國　　109　　年　　10　　月　　28　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　林怡伸

以上正本係照原本作成。

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
㈠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。
㈡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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　109　　年　　10　　月　　29　　日

書記官　鄭楚君