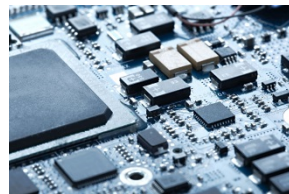




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2019 年 5 月份電子報



Newsletter of May 2019



目錄

報導 1.	韓國改善專利審查制度保護生物健康領域的創新技術	003
報導 2.	設計專利權保護期間由 12 年延長為 15 年	004
報導 3.	108 年第 1 季智慧財產權趨勢	006
報導 4.	「著作權法第 87 條及第 93 條條文」修正案於 108 年 5 月 3 日生效	008
報導 5.	中國大陸藉由與外商投資法相關的 IP 改革打開了新的局面	010
報導 6.	關於 PCT 制度在中國大陸實施狀況的調查報告(2018 年)	011
報導 7.	連續圖案商標簡介	014
報導 8.	借力人工智慧開啟智慧審查——中國大陸商標網商標圖形智慧檢索功能正式上線	015
報導 9.	智慧財產法院 106 年度行商訴字第 50 號行政判決	016

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯

報導 1.

韓國改善專利審查制度 保護生物健康領域的創新技術

——擴大保護客製化精密醫療技術專利的機會。

隨著第四次工業革命，KIPO 於 2019 年 3 月 18 日開始實施專利・實用新型申請案審查標準的修訂計劃，其主要內容為允許客製化藥物和數位診斷技術獲得專利，並闡明允許與智慧新藥開發相關技術專利的標準。

以前，即便開發了僅在具有特定基因的癌症患者中具有顯著治療效果的標靶藥物，若藥物在前案中對於相同的目標疾病具有相同的成分，則該藥物很難獲得專利。

然而，根據修訂計劃，透過生物大數據(例如基因訊息)尋找一組對於特定藥物具有高敏感性的病患是可獲專利的。此外，即使藥物具有相同的成分來治療相同的疾病，如果確認藥物僅在一組特定患者中具有特定效果，則該藥物是可獲專利的。

此外，雖然基本上診斷身體的方法屬醫療行為而為不可專利的，但是對應於在電腦上訊息處理的診斷技術(例如生物大數據處理方法等)，透過闡明該等診斷技術除非醫療人員執行，其並不落於醫療行為的範圍中，則可作為專利保護。

同時，沒有建立標準來確定創新技術是否結合生物大數據-AI 技術(例如智慧新藥開發)是作為電腦發明還是藥物發明，很難預測這種技術是否具有可專利性。

然而，現在，透過使用 AI 搜索新藥的方法被歸類為電腦軟體發明，以電腦發明審查基準來審查。此外，對於透過使用 AI 開發的新藥，需要在申請案中描述製備方法或藥效，如同化合物發明。

報導 2.

設計專利權保護期間由 12 年延長為 15 年

立法院於 4 月 16 日通過「專利法部分條文修正草案」，設計專利權保護期間由 12 年延長為 15 年，有助我國設計產業發展；鬆綁發明及新型專利核准審定之分割限制；並可提升專利救濟案件的審查效能，建立更完善的專利保護制度。

為配合法規鬆綁，因應國際規範調整及完備專利審查實務，智慧局提出專利法部分條文修正草案，於 107 年 12 月 27 日行政院會議通過函請立法院審議，本次修正條文共計 17 條，修正重點如下：

一、擴大核准審定後分割之適用範圍及期限

現行規定限於發明專利核准審定後 30 日始可分割，此次放寬發明專利申請案於初審核准審定書或再審查核准審定書送達後 3 個月內得申請分割；另擴大新型專利亦得適用之。

二、提升舉發審查效能

為避免舉發程序中，雙方當事人不斷補提理由、證據或提出更正，因而延宕審查，此次修正舉發人應於三個月內補提理由，逾期不予審酌；另亦配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之期間。

三、修正新型得申請更正案之期間及審查方式

因新型專利未經實質審查，為避免新型專利權利範圍可事後透過更正任意更動，從而影響第三人權益，修正新型專利得申請更正之時間點，且由目前形式審查改採實質審查。

四、設計專利權期限 12 年延長為 15 年

參考工業設計海牙協定之設計專利權期限為 15 年，強化對設計專利權之保護，將設計專利權期間由 12 年延長為 15 年，有助我國設計產業之發展。



五、解決專利檔案儲存空間不足之困擾

依現行規定專利檔案須永久保存，已累計高達210多萬件檔案，也造成須不斷擴增檔案儲存空間之嚴重問題，爰參考國際規範修正為分類定期保存，無保存價值者可定期銷燬，以解決檔案儲存空間不足之困境。

智慧局透過此次修法落實法規鬆綁，提升專利審查效能，有利企業專利布局並促進台灣工業設計之發展，未來也將積極加強宣導，使民眾瞭解本次修法之內容。

報導 3.

108 年第 1 季智慧財產權趨勢

智慧局公布 108 年第 1 季專利申請案件數，三種專利整體申請量為 17,243 件，較去年同期略減 2%，其中設計專利增加 2%，連續 3 季正成長。另外，商標註冊申請件數為 19,475 件，減少 4%。本國人發明專利申請件數與去年同期相當，外國人在設計專利則有較大幅度的成長。發明專利申請人方面，友達及阿里巴巴分居本外國申請人第一。

一、108 年第 1 季專利申請部分

設計專利連續 3 季正成長

三種專利中，發明件數大致持平，較去年同期減少約 1%，新型 3,956 件，較去年同期減少 8%，設計 1,984 件，則增加 2%，連續 3 季正成長。

外國人設計專利件數大幅成長

本國人三種專利中，發明專利 4,067 件，申請件數與去年同期相當，新型 3,689 件及設計 940 件，專利件數下降。外國人部分，發明 7,236 件及新型 267 件，專利申請件數下降，但在設計專利部分為 1,044 件，增加 18%，表現亮眼。而設計專利成長主要來自於法國申請件數大幅增加(共 88 件，成長 450%)，其他主要國家如日本(共 372 件，成長 12%)及美國(共 172 件，成長 9%)等，亦呈現正成長所導致，顯示外國申請人愈來愈重視台灣市場產品外觀設計的保護。

本國法人友達發明專利申請連續 8 季正成長

108 年第 1 季，企業發明專利申請件數增加，占本國人發明專利申請件數比率亦較去年同期為高，自 105 年第 3 季以來，件數穩定成長，維持一定的研發動能。申請人中，友達 187 件，申請件數最多，自 106 年第 2 季以來，已連續 8 季呈現快速成長。件數居次者為台積電 163 件，第三名為宏碁 96 件，前三大申請人申請件數與去年同期相較分別增加 23-68%不等，均有大幅成長，其中，台積電申請件數較去年同期增加 68%，為前三大申請人增加幅度最大者。



清華大學發明專利申請件數成長四成

108 年第 1 季，各大專院校之發明專利申請件數減少，其中，公私立學校各申請 158 件、122 件，分別占大專院校發明專利申請件數之 56%、44%。國立大學方面，清華大學以申請 24 件居首位，大幅成長 41%；私立學校中，亞東技術學院及逢甲大學以 11 件居首。

工研院之發明專利申請件數成長

研究機構整體之發明專利申請件數減少，惟排名第一的工研院以 52 件與位居第二的中研院 10 件較去年同期分別增加 4%及 25%，其餘單位則減少 20-43%。

外國法人阿里巴巴發明專利申請表現積極

108 年第 1 季，外國人發明專利申請，以日本 3,669 件最多，略成長 1%，自 106 年第 1 季以來，大多維持穩定成長。外國申請人中，以香港阿里巴巴 267 件，件數最高且較去年同期成長 251%，其件數與成長率均為前十大外國申請人之首，且件數連續 2 季均有大幅成長。

二、108 年第 1 季商標申請部分

本國人商標申請件數小幅下降

108 年第 1 季，商標註冊申請案 19,475 件，較去年同期減少 4%。本國人申請 14,004 件，外國人 5,471 件，均較上年同期減少；本國人件數略減 2%，外國人則受到日本(減少 6%)及美國(減少 16%)等主要國家申請件數下降所影響，件數下滑 8%。

外國人以中國大陸申請件數最多

外國人部分，以中國大陸申請件數 1,331 件最高，較去年同期增加 15%，日本 1,102 件及美國 879 件分居第二、三位。在我國申請件數前五大，亞洲國家(地區)占 4 席，分別為中國大陸、日本、南韓及香港相對其他地區來得積極。

報導 4.

「著作權法第 87 條及第 93 條條文」修正案 於 108 年 5 月 3 日生效

中華民國 108 年 4 月 16 日立法院通過之「著作權法第 87 條及第 93 條條文」修正案，業經 5 月 1 日總統令公布，並依中央法規標準法第 13 條規定，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。

修正內容主要為新增著作權法第 87 條第 8 款，其內容為：

明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者：

- (一)提供公眾使用匯集該等著作網路位址之電腦程式。
- (二)指導、協助或預設路徑供公眾使用前目之電腦程式。
- (三)製造、輸入或銷售載有第一目之電腦程式之設備或器材。

因此，未來業者提供利用機上盒或 APP 應用程式連結侵權網站，將處以 2 年以下有期徒刑之刑事責任，或科或併科最高新臺幣 50 萬元以下罰金。

因應新興科技衍生的侵權型態而加以立法規範，將有效遏止惡性重大的網路侵權問題。近年來部分市售的機上盒或 APP 應用程式，提供民眾便捷管道連結侵權網站觀看非法影音內容，業者未經授權竟藉由收取月租費或賣斷機上盒的方式謀取暴利，嚴重損害著作財產權人或合法取得授權 OTT 業者的權益，進而影響國內內容產業之發展。

為落實我國重視智慧財產權之保護，立法委員提出修正草案，增訂下列三種行為視為侵害著作權，行為人除需負擔民事損害賠償外，並有 2 年以下有期徒刑之刑事責任，或科或併科最高新臺幣 50 萬元以下罰金：

- 一、將匯集非法影音網路連結的 APP 應用程式(俗稱追劇神器)上架到 Google Play



商店、Apple Store 等平臺或其他網站給民眾下載使用。

二、未直接提供電腦程式，而是另以指導、協助或預設路徑供公眾下載使用電腦程式，例如：機上盒雖然沒有內建前述的 APP 應用程式，但卻提供指導或協助民眾安裝；或是在機上盒內提供預設路徑，供民眾安裝使用。

三、製造、輸入或銷售載有前述電腦程式的設備或器材，例如：製造、進口或是在市面上銷售內建此類 APP 應用程式的機上盒。未來明知銷售的機上盒可供民眾連結侵權內容而仍繼續販售，也會觸法。

由於不肖業者以免月租費或終生免付第四台費用等廣告煽惑消費者購買匯集許多侵權內容連結的機上盒，修正草案僅聚焦打擊此類惡性重大的機上盒或 APP 應用程式。惟基於科技中立原則，對於一般沒有內建連結侵權內容 APP 的手機、平板或合法 OTT 機上盒等裝置，並不會受到影響。此外，就算已經購買到此類機上盒或 APP 的民眾雖未觸法，但因此類機上盒或 APP 提供的著作內容並不合法，隨時會被查獲而斷訊，智慧局也提醒民眾切勿購買來路不明的機上盒。

報導 5.

中國大陸藉由與外商投資法相關的 IP 改革
打開了新的局面

在最近牽涉中國大陸立法機關（全國人民代表大會）和行政部門（國務院）的動作中，中國大陸已經全面修訂了兩項最重要的入境智慧財產權相關投資立法。

第一個重大變化是 2019 年 3 月 15 日通過了新的“外商投資法”（Foreign Investment Law，FIL）。新的 FIL 將於 2020 年 1 月 1 日生效，自 1980 年代以來外國直接投資法的現有立法（目前分散於外資三法中）將在同日廢除。本文將重點放於 FIL 下的智慧財產權相關發展。

在與正在進行的美中貿易談判主要骨架明顯相關的發展中，新的 FIL 包含了對外國投資者智慧財產權保護的一些明確保證，包括受指控的 IP 強制轉讓以獲准進入市場。

與 FIL 通過相關的第二個重大變化是在新法生效同時廢除了“技術進出口管理條例”和“中外合資企業法實施條例”中一些最具爭議和限制性的智慧財產權相關條款，其係根據 2019 年 3 月 2 日國務院頒布的行政法令，並於 2019 年 3 月 18 日頒布。這一變化對牽涉許可證和技術轉讓的大多數跨境交易至關重要，對許多國外投資者來說已等待許久，該些國外投資者視其為將智慧財產權引入中國大陸的障礙。

報導 6.

關於 PCT 制度在中國大陸實施狀況的調查報告 (2018 年)

2018 年中國大陸國家智慧財產權局繼續開展 PCT 制度在中國大陸實施狀況調查。

PCT 申請量保持高速增長態勢

根據世界智慧財產權組織發佈資料顯示，2018 年來自中國大陸的 PCT 國際專利申請量 53345 件，排名全球第二。2013 年至 2017 年，中國大陸申請人提交的 PCT 申請件數一直保持兩位數增長，2016 年增長率最高，為 48.5%，2018 年增長率為 9.1%，相比 2017 年增速 13.2%雖略有放緩，但仍維持大幅度正成長。2017 年中國大陸非自然人提交的 PCT 申請占比達 99.3%，自然人申請占比仍在持續降低。

中國大陸申請人利用 PCT 途徑提出的申請所占比例由 2012 年的 42.9% 上升至 2015 年的 57.9%，與 2015 年全球 57.6% 的平均水準基本持平，顯示 PCT 途徑成為中國大陸申請人向海外申請專利的主要管道。

PCT 申請地域分佈和技術領域分佈維持集中局面

地域分佈方面，2017 年中國大陸 PCT 申請仍集中在廣東、北京、江蘇等地區，廣東、北京、江蘇三地申請量合計高達 76.9%。湖北省 PCT 申請件數呈劇烈增長，2017 年申請件數為 2013 年的 6.7 倍。

2013 年至 2017 年間，中國大陸在數位通信、電腦技術、電氣機械領域的 PCT 申請件數始終位列前三，而控制和運輸技術領域申請件數增長最快，2017 年分別是 2013 年的 6.2 倍和 4.6 倍。

PCT 申請代理率較高，電子申請成為主要申請方式



2013年至2017年期間，中國大陸國家智慧財產權局受理的中國大陸申請人作為第一申請人提交的PCT申請代理率分別為92.6%、88.0%、85.9%、80.5%和85.7%，明顯高於同期國內發明專利申請的代理率(2013年至2017年分別是66.0%、65.8%、65.6%、68.5%和70.5%)。

PCT申請以電子申請為主，近5年紙件申請僅占2.6%；電子申請中PCT-SAFE方式逐年減少，CE-PCT成為電子申請主要方式，2017年占比達到71.2%。

補充說明，在中國大陸，專利申請人可以通過CE-PCT電子申請網站和PCT-SAFE電子申請軟體兩種方式提交PCT國際專利申請在國際階段的相關文件。PCT-SAFE是世界智慧財產權組織(WIPO)的電子申請軟體，專利申請人可用它來準備並提交完全電子形式的PCT國際專利申請；而CE-PCT系統是由中國大陸國家智慧財產權局設計開發，其由接收採集子系統、流程管理子系統、檢索初審子系統、查詢統計子系統、電子申請子系統組成。其中，電子申請子系統主要用於申請人提交PCT國際專利申請在國際階段的申請檔。需要注意的是，若申請人以PCT-SAFE方式提交新專利申請，後續的相關中間文件只能採用紙件方式提交。

中國大陸PCT申請進入國家階段的領域分佈相對集中

中國大陸PCT申請進入PCT國家階段比例較高的領域是光學、半導體、視聽技術、數位通信、電腦技術領域。其中，光學、半導體、視聽技術和數位通信領域的進入比例超過50%，光學領域更是達到71.7%。

部分申請人運用PCT制度的效率明顯改善

2012年至2014年，美國、歐洲、日本和韓國仍是中國大陸PCT申請進入國家階段的主要目標國和地區。期間，平均每件中國大陸PCT申請進入外國國家階段的次數從0.78增長到0.85。

部分申請人在運用PCT制度方面表現優異。2012年至2014年，在PCT國家階段進入總量排名前10位的申請人中，前4位申請人(華為、華星光電、京東方、中興通訊)的國家階段進入量占前10位總進入量的88.2%，其中，華為進入國家階段的總次數(9917次)和華星光電進入國家階段的比例(92.2%)遙遙領先。此外，歌爾聲學、小米和京東方在進入外國國家階段占比(分別為97.6%、92.6%、89.8%)和平均每件PCT國際申請進入國家的次數(分別為3.5、2.3、1.2)方面表現突出。

中國大陸國家智慧財產權局作為受理局、國際單位的履職能力得到認可

74.8%被訪申請人認為中國大陸國家智慧財產權局作出的PCT國際檢索報告

充分、全面。關於中國大陸國家智慧財產權局作出的 PCT 國際檢索書面意見，超過七成的被訪申請人和被訪代理機構認為書面意見客觀準確，評述問題全面，對技術方案理解透徹。世界智慧財產權組織的被調查者表示，其與中國大陸國家智慧財產權局的溝通管道暢通，工作對接順利，國家智慧財產權局工作效率較高。

<中國大陸申請人運用 PCT 制度的主要問題和需求調查>

中國大陸申請人在 PCT 制度運用方面的效率和品質還有提升空間

相對發達國家而言，中國大陸 PCT 申請人的制度運用效率還不夠高。2014 年，中國大陸平均每件 PCT 申請進入國家階段的國家數目為 1.1 個，還低於美國 (3.1 個)、日本 (2.8 個) 等發達國家的水準。還存在個別申請人 PCT 申請進入國家階段比例明顯偏低的情況。調查分析，造成中國大陸申請人 PCT 制度運用效率和品質不高的主要原因包括：一是部分申請人利用 PCT 制度的認識有待提高。部分申請人提交 PCT 申請的目的僅停留在企業宣傳、產品推廣、獲得政策支援層面，缺乏進入國家階段獲權程式的動力。二是 PCT 外國國家階段費用較高。中小型創新主體對於國家階段的費用更為敏感，進入發達國家的國家階段支出成為其 PCT 申請能否進入國家階段的主要考慮因素。三是創新主體海外專利佈局的能力有待提高。問卷調查顯示，超過一半的企業表示不熟悉相關國家的 PCT 法律制度和程式規則，成為 PCT 申請進入國家階段的業務障礙。

中國大陸申請人希望進一步完善 PCT 國際階段審查程式

申請人和代理機構希望進一步完善 PCT 制度中的國際程式。問卷調查顯示，95.8% 的申請人和 84.5% 的代理機構認為有必要在國際檢索階段設置溝程式，並希望在國際檢索報告作出之前與審查員溝通。

中國大陸申請人願意自主選擇國際主管單位

大部分申請人和代理機構對“自主選擇國際單位”表示歡迎。問卷調查顯示，為便於日後進入國家階段的審查，節省審查時間，81.2% 的申請人和 83.5% 的代理機構願意或非常願意自行選擇主管國際單位。使用者在選擇國際主管單位時通常考慮以下三個因素：檢索品質、檢索費用、將來進入的國家和地區。使用者在選擇國際主管單位時首要考慮主管單位的檢索費用，占比為 78.3%，其次為國際主管單位覆蓋將來進入的國家和地區，占 76.7%，國際主管單位的檢索品質高低因素占 75.0%。而代理機構建議使用者選擇國際主管單位的順序是，首要考慮將來進入的國家和地區，占比為 85.4%，其次是檢索品質占 84.5%，再次是檢索費用占 78.3%。

報導 7.

連續圖案商標簡介

智慧財產局在 2012 年 7 月 1 日修正實施之新商標法開放受理非傳統商標，業者可以利用商標之新制度，審慎評估商標策略，保護有創意的行銷手法。

連續圖案商標意義：連續圖案商標指以連續性重複出現的圖案，延伸使用於商品或其包裝容器；提供服務有關的物品或是服務場所等客體之全部或部分表面，且該連續圖案本身具有區別商品或服務來源的功能。連續圖案商標可僅由單一構圖元素所組成，亦可能由設計圖案、數字、字母，或是其他文字等元素共同組成。

連續圖案商標之審查：連續圖案商標之商標圖樣可以連續圖案之構圖元素及連續排列之方式呈現，亦得以虛線表現商標使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣；尤其是將連續圖案使用於商品部分特定位置的情形，以明確表現商標實際使用態樣，並於商標描述中詳為說明，該等虛線部分不屬於商標之一部分。

多數連續圖案商標在申請註冊當時，因經商標審查機關認同具有後天識別性，得以獲准註冊，證實連續圖案通常被認定不具有先天識別性，惟有透過實際的大量使用，在消費者印象中，建立品牌形象，才能增加獲准註冊的可能性。

商標第 01145265 號

商標權人：法商克莉絲汀迪奧香水股份有限公司



報導 8.

借力人工智慧開啟智慧審查——中國大陸
商標網商標圖形智慧檢索功能正式上線

2019 年 1 月 25 日，中國大陸商標網商標圖形智慧檢索功能正式上線，這是中國大陸商標資訊化建設繼商標網上服務系統全面上線、商標資料庫免費向社會開放後新的里程碑，標誌著中國大陸商標審查從自動化向智慧化轉變的新起點。

為破解中國大陸圖形商標審查智慧化程度低、審查員工作強度大的難題，實現審查效率與審查品質雙提升的改革目標，中國大陸商標局積極探索人工智慧技術在商標審查中的應用。自 2016 年 4 月成立圖形檢索工作小組以來，多次組織專題調研。2018 年 7 月，在北京華智經緯公司、上海依圖公司、騰訊公司的大力支持下，中國大陸商標智慧檢索功能在 6 家商標審查協作中心推廣試用，經規模化測試，達到預期效果。

智慧檢索技術的應用，實現了中國大陸商標審查工作由純人工檢索向“以圖搜圖”智慧檢索的轉變，有效避免了人工判斷可能存在的標準不一的問題。通過大幅壓縮商標近似比對數量，解放了審查生產力，查看數量從原來的數萬件商標圖樣減少到約五千件。

據瞭解，截至目前，在商標五方成員國（中國大陸、美國、歐盟、日本、韓國）中，中國大陸發揮資料優勢，積極探索，後來居上，率先實現將圖形智慧檢索功能應用到審查實踐，摸索出一條適合中國大陸近 3500 萬存量商標資料的智慧審查道路。

下一步，中國大陸商標局將繼續推動人工智慧技術與商標審查深度融合，擴大人工智慧等新技術在商標領域的應用範圍，加強資訊化建設，進一步提升商標審查品質和效率，不斷提升商標公眾服務水準。

報導 9.

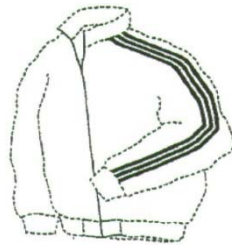
智慧財產法院 106 年度行商訴字第 50 號 行政判決

判決日期：2018 年 8 月 1 日

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
案情說明如下：

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。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。

判決理由詳列如下：

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，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，此種識別性又稱為「後天識別性」或「第二層意義」，即得核准其註冊。

依商標法施行細則第 29 條規定，商標後天識別性之判斷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 4 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，故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，加以被告之數張圖片，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，自難以推認消費者並未以系爭申請商標辨別來源。

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。」「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，所以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。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，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，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。



兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2019 年 5 月份
電子報



兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

聯絡資訊

地址：105 台北市松山區敦化北路 102 號 9 樓

電話：+886-2-2717-4088

傳真：+886-2-2717-4099

信箱：email@woodwu.com.tw

網站：<https://woodwu.com.tw>