

經濟部訴願決定書

中華民國113年3月18日

經法字第11317300180號

訴願人：新析生物科技股份有限公司

代表人：廖仲麒君

代理人：陳豫宛君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 112 年 8 月 29 日商標核駁第 431793 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 111 年 6 月 13 日以「Microscoop」商標，指定使用於原處分機關智慧財產局所公告商品及服務分類第 42 類之「軟體即服務（SaaS）；平台即服務（PaaS）；科學研究；電腦平台的開發；生物學研究；科學及技術性研究；提供研究和開發；為他人研究和開發新產品；實驗儀器租賃；科學實驗室服務」服務，向原處分機關申請註冊。經該局審查，認本件商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之情形，應不准註冊，以 112 年 8 月 29 日商標核駁第 431793 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「（第1項）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。（第2項）前項所稱識別性，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。」為商標法第18條所規定。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、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。」復為同法第29條第1項第1款所明定。另「有前項第一款或第三款規定之情形，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識者，不適用之。」同法第29條第2項亦有明文。亦即，未具有先天識別性之商標，如經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。惟是否具有後天識別性，仍須申請人提出充分且具體之證據證明之。

二、原處分機關略以：

本件「Microscoop」商標係僅由單純外文「Microscoop」所構成，該外文為荷蘭文「顯微鏡」之意，以之作為商標，指定使用於「軟體即服務（SaaS）；…；科學實驗室服務」服務，予消費者印象為指定服務所涉儀器工具等相關特性之說明，而非識別來源之標識，不具識別性，訴願人所提事證復無法證明本件商標具有後天識別性，依商標法第29條第1項第1款規定，應不准註冊，

爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 本件商標係由「Micro-(微小的)」、「scoop(勺子)」組合而成，表徵能抓取細胞內蛋白質之意，且指定服務係使用「光標靶儀」(實驗用高階儀器，非傳統顯微鏡)，運用訴願人首創針對細胞及蛋白質等分子之光學標靶技術，提供可「微量的挖掘、抓取」蛋白質及觀察、鑑別進而取得研究數據之技術服務，故本件商標應屬暗示性標識。
- (二) 業界常用的顯微鏡外文為英文「Microscope」，並非「Microscoop」，該外文縱在荷蘭文有顯微鏡之意，因荷蘭文並非我國消費者熟悉的語言，且本件商標服務之相關消費者為生物醫療科學研究領域之專業人士，對品牌之識別程度較高，不會認知本件商標為荷蘭文之「顯微鏡」。又本件商標所表彰使用光標靶儀設備提供研究數據之服務為業界創新之技術，其結合習知顯微鏡儀器與訴願人特殊設計之軟體、控制器與光學掃描引擎、雷射共同組合而成之平台，於外觀、功能、性質與傳統顯微鏡有別，目前無其他同業競爭者使用，網路搜尋結果亦多指向訴願人，准予本件商標註冊並無影響公平競爭之情事。
- (三) 訴願人自西元2020年5月成立迄今，積極行銷宣傳本件商標服務，除參與國內外醫療科學領域之展覽、年會、競賽、營隊，獲得國內外多個獎項並屢經媒體報

導介紹外，亦在社群網站「Linked in」廣告行銷，故本件商標已為消費者所熟悉，相關消費者會將之視為指示服務來源之標識，具有後天識別性，應准註冊。

(四) 綜上，爰請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 經查，本件訴願人申請註冊之「Microscoop」商標，係僅由未經設計之外文「Microscoop」所構成，而「Microscoop」為荷蘭文「顯微鏡」之意，且依原處分卷附以「Microscoop」為關鍵字之 Google 網頁搜尋結果，亦出現諸多不同品牌顯微鏡商品之說明、介紹或圖片。是訴願人以之作為商標，指定使用於「軟體即服務 (SaaS)；平台即服務 (PaaS)；科學研究；電腦平台的開發；生物學研究；科學及技術性研究；提供研究和開發；為他人研究和開發新產品；實驗儀器租賃；科學實驗室服務」服務，予相關消費者之認知印象，係在傳達該等服務係使用顯微鏡相關儀器設備或與之有關，為所指定服務相關特性之說明，客觀上不足以使相關消費者認識其為表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性，依商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，自不得註冊。

(二) 訴願人固訴稱本件商標之外文「Microscoop」係由「Micro- (微小的)」、「scoop (勺子)」組合而成，表徵能抓取細胞內蛋白質之意，以之指定於訴願人首創可「微量的挖掘、抓取」蛋白質及觀察、鑑別進而

取得研究數據之光標靶儀技術服務，應屬暗示性標識，且尚無同業使用准予本件商標註冊，並無影響公平競爭之虞；又縱該外文有荷蘭文「顯微鏡」之意，亦與業者熟知之顯微鏡英文「Microscope」有別，具備生物醫療科學研究專業之相關消費者，不會認知「Microscoop」為荷蘭文之「顯微鏡」云云。惟按：

- 1、「我國一般消費者對於外國語文的熟悉程度，與以該文字作為母語者並不相同，且外文的使用習慣，通常非我國一般消費者所能掌握，故原則上外國文字或其組合文字的識別性判斷，應依我國相關消費者的理解為標準。外國文字雖有其字義，惟該文字本身或組合後之字義於指定商品或服務，如非為業者間所慣用或係非正確語法之創意用語，對消費者而言，並非商品或服務的相關說明，則具有識別性。反之，整體文義如仍予消費者為指定商品或服務相關特性或功能的說明，不具識別性。」為商標識別性審查基準第4.1.3節所明定。
- 2、本件商標外文「Microscoop」並非習見之英文字彙，經原處分機關以之為關鍵字於Google網頁搜尋結果（原處分卷第92頁以下），「Microscoop」有荷蘭文「顯微鏡」之意，並有不少不同品牌顯微鏡商品之說明、介紹或圖片列表使用該外文，或將之與英文「Microscope」併同使用為顯微鏡商品之名稱。又訴願人使用光標靶儀技術服務之報導或介紹，亦可見有「已

成功打造全球唯一結合顯微鏡準確抓取未知蛋白質及核酸的技術平台-Microscoop™」（訴願附件 11）、「Microscoop」「SYNCELL 光標靶儀 世界第一套“可抓式”顯微鏡」（訴願附件 13）、「新析生技用 AI 捕捉蛋白質 超級顯微鏡助攻新藥」、「新析生技在顯微鏡的觀測基礎上，開發出可捕捉到蛋白質的技術，再創顯微鏡運用的新紀元」、「…Microscoop 光標靶儀，結合…讓顯微鏡不再只能看，也能將…特定蛋白質『抓下來』分析。」（見原處分卷第 29 頁）、「新析生技『超級顯微鏡』能用 AI 捕捉蛋白質」、「…『Microscoop 光標靶儀』開創顯微鏡運用新世紀…」（見原處分卷第 53 頁）等說明，是我國消費者應會將「Microscoop」理解為功能較強大之高階顯微鏡儀器或與之相類之設備。

- 3、據此，外文「Microscoop」顯為實驗儀器業者或實驗室分析、研究、儀器租賃業者經常會使用於顯微鏡儀器之字彙，相關消費者自無須運用想像及推理，單純由該外文即會認知其為描述指定服務係使用「顯微鏡」儀器設備或與之有關之說明性文字，應不具識別性。縱如訴願人所稱，目前並無其他同業使用，仍不能改變其為服務說明之性質。至訴願人所述「Microscoop」意在表徵能抓取細胞內蛋白質之意一節，純屬其商標主觀設計理念，並非相關消費者依商標圖樣之外觀所能查知，所訴並不足採。

(三) 訴願人復稱本件商標業經其廣泛使用，已為我國相關消費者所認識，具後天識別性云云。查訴願人於申請及訴願階段所提參加競賽、展覽、年會獲獎之 Youtube 影片、報導、照片、「Microscoop」之 Google 網頁搜尋結果、官網、技術平台之說明介紹、贊助活動及國內外服務銷售發票、報價單及相關匯款單據影本等證據資料，或非本件商標實際使用事證，或為國外參展之外文報導、網頁資料，部分雖可見本件商標使用於指定服務，然投放之廣告數量、Youtube 影片點閱數量或關注人數均有限，媒體報導篇數不多，服務銷售發票時間多為 111 年至 112 年間，銷售時間不長，金額亦難謂為鉅，整體使用數量有限。是依現有證據資料，尚難認本件商標業經訴願人於我國長期廣泛或大量使用於指定服務，於交易上已成為表彰其服務之識別標識而具後天識別性，自無法依商標法第 29 條第 2 項規定，排除同條第 1 項第 1 款規定之適用。

(四) 綜上所述，原處分機關認本件商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用，所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 羅翠玲
委員 王文智

委員 王孟菊
委員 王怡蘋
委員 沈宗倫
委員 郭茂坤
委員 黃相博
委員 楊華玲
委員 詹鎮榮
委員 蔡宏營
委員 蕭述三

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 8 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內
向智慧財產及商業法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5
樓)提起行政訴訟。