

有關「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」商標排除侵害事件（商標法 §61）（[智慧財產法院 99 年度民商訴字第 35 號民事判決](#)）

爭議標的：「Tutti Frutti」是否為系爭商標之主要識別部分？

據爭商標：「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」商標（註冊第 1139821 號）



相關法條：商標法第 61 條

判決要旨

1. 「Tutti Frutti」一詞雖源自於義大利文，但業經高階英文詞典蒐錄為英文詞彙，又非原告所創，自非屬獨創性標識。又義大利文於我國雖不普遍，然透過查詢高階之英文詞典仍可明瞭其含義，於指定使用於冰品或作為銷售相關冰品商店名稱之場合，自不具有識別性，並不能認係任意性標示。且「Tutti Frutti」一詞指定使用於冰品或作為銷售相關冰品之商店名稱，並無任何暗示意義，顯非屬暗示性標識，僅為描述性標識。
2. 次查「TUTTI FRUTTI」字樣既係描述性之標識，則自競爭之角度觀察，其他競爭同業於交易過程需要使用此等標識之可能性相當高，若僅賦予一人排他之專屬權，勢將影響市場公平競爭，顯失公平，是原告自須證明「TUTTI FRUTTI」已經使用取得後天識別性，始得謂「TUTTI FRUTTI」為系爭商標之主要識別部分。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一)原告主張：

系爭商標所使用之「TUTTI FRUTTI」字樣，係義大利文「全水果」、「綜合水果」之意，其本身字義至多僅是表明某種冰淇淋口味，而非指冰淇淋產品本身，義大利文本身已非國內消費者所熟悉之英日語，用作商標自然較能引起相關消費者之注意，在國內消費市場，幾無消費者認識義大利文「Tutti Frutti」之意，以此作為冰品來源之標示，應具備強烈之識別性。

(二)被告抗辯：

甲、被告新意公司部分：被告曾向經濟部智慧財產局以「TUTTI FRUTTI 及圖」申請本件原告所未註冊之第 30 類「冰、冰淇淋、無脂冰淇淋」等商品。惟主管機關經濟部智慧財產局認為，「TUTTI FRUTTI」係義大利文，「有指一種含多種細切且通常經糖漬的水果之冰淇淋」，乃表示商品之形狀、品質、功用或其他說明，或有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，違反商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 11 款之規定，不得註冊。因此「TUTTI FRUTTI」本身乃商品內容、品質之說明，並不具有識別性。

乙、被告京站公司部分：「Tutti Frutti」之英文意涵確為「all fruits」，故「Tutti Frutti」此文字敘述應屬甜點口味之說明，而難認其具有識別性。

二、本案爭點

「TUTTI FRUTTI」是否為系爭商標之主要識別部分？

三、判決理由

(一)經查「Tutti Frutti」係義大利文之既有詞彙，其中 Tutti 之英文意義為「All」，Frutti 之英文意義為「Fruits」，再者，「Tutti Frutti」雖係為義大利文，但已成為英文之外來語詞彙，此觀諸牛津高階英漢雙解詞典即蒐錄「tutti-frutti」一詞，並標示解釋為「(portion of) ice-cream that contains various types of fruit and sometimes nuts 什錦水果冰淇淋（有時含堅果）」之事實，不難索解。可見「Tutti Frutti」一詞雖源自於義大利文，但業經高階英文詞典蒐錄為英文詞彙，又非原告所創，自非屬獨創性標識。又義大利文於我國雖不普遍，然透過查詢高階之英文詞典仍可明瞭其含義，於指定使用於冰品或作為銷售相關冰品商店名稱之場合，自不具有識別性，並不能認係任意性標示。且「Tutti Frutti」一詞指定使用於冰品或作為銷售相關冰品之商店名稱，並無任何暗示意義，顯非屬暗示性標識，僅為描述性標識。而原告既未能證明業經取得後天之識別性，自難認「TUTTI FRUTTI」為系爭商標之主要識別部分。(二)次查「TUTTI FRUTTI」字樣既係描述性之標識，則自競爭之角度觀察，其他競爭同業於交易過程需要使用此等標識之可能性相當高，若僅賦予一人排他之專屬權，勢將影響市場公平競爭，顯失公平，是原告自須證明「TUTTI FRUTTI」已經使用取得後天識別性，始得謂「TUTTI FRUTTI」為系爭商標之主要識別部分。而原告雖於報章雜誌上登載「台北 Tutti Frutti 義式冰淇淋」、「TUTTI FRUTTI、文藝復興兩個品牌」、「位在台北天母的 TUTTI FRUTTI」、「TUTTI FRUTTI：台北市○○○路○段 7 號隔壁」、「坐咖啡杯的冰淇淋 TUTTI FRUTTI」、「強調低糖、低脂、高鈣的 TUTTI FRUTTI」、

「佈置得色彩繽紛的 TUTTI FRUTTI 讓你坐在旋轉咖啡杯的座位裡」、「健康取向的 TUTTI FRUTTI 義式冰淇淋」等文字，但因未整體使用其註冊登記之「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」及圖，致相關消費者並不知上開報章雜誌所登載商品來源係出自原告所經營之「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」冰店，反而誤認原告於天母之冰店係美國 Tutti Frutti FROZEN YOGURT 品牌之在台分店，或誤認為原告之冰店係義大利公司來台所開設。是原告於報章雜誌上大量使用「TUTTI FRUTTI」宣告廣告之結果，並未能使相關消費者足以認識商品之來源而取得後天識別性，至為明確。(三)再查新意公司於 99 年 5 月 10 日向智慧財產局申請「Tutti frutti 及圖」商標，指定使用於「乳酸菌飲料、奶昔、水果奶昔、酵母乳、鮮酪乳、優酪乳、乳酸飲料、發酵乳、液態酪乳、調味乳酸飲料、凝態發酵乳、乳酸菌乳粉、冰、冰淇淋、無脂冰淇淋、霜淇淋、冰淇淋粉、雪泥冰、聖代、布丁聖代、外覆圓錐杯之冰淇淋、聖代冰淇淋、霜酪冰淇淋、水果冰、牛奶冰、發酵乳冰淇淋、茶點用冰之零售服務」等商品上（申請案號為 000000000 號），經智慧財產局於 99 年 12 月 1 日以 99 慧商 0216 字第 09990938620 號核駁理由先行通知書，以前揭商標圖樣上之「Tutti Frutti」係義大利文，有指一種含多種細切且通常經糖漬的水果之冰淇淋，以之作為商標，指定使用於前揭商品，有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，而有商標法第 23 條第 1 項第 11 款所定「商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，不得註冊」之情事，認不應准予註冊（詳本院二卷第 310 頁）。嗣新意公司乃於「Tutti frutti 及圖」商標案申請案（申請案號為 000000000 號）中，聲明「Tutti frutti」不在專用之列，遂經智慧財產局於 99 年 12 月 28 日以 99 智商 0216 字第 09990998820 號商標核准審定書通知核准審定在案（詳本院二卷第 272 頁），亦採與本院相同之見解。(四)綜上所述，「Tutti Frutti」指定使用於一般冰品，或銷售冰品之店名，並不具有識別性，而原告將「Tutti Frutti」文字併同「ice cream 冰菓新樂園」及圖（商標圖樣中之「ice cream」不在專用）指定使用於「冷熱飲料店、冰果店」上，其中之「Tutti Frutti」文字自不具有識別性，顯非系爭商標之主要識別部分。

四、判決結果

原告之訴駁回。