

有關「大長今」商標申請註冊事件(商標法§23 I ⑫) (智慧財產法院 99 年度行商訴字第 232 號行政判決)

爭議標的：「大長今」是否為著名商標

系爭商標：「大長今」（申請第 093936545 號）

系爭商品：藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零售...



據爭商標：

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 12 款

判決要旨

- 1.著名商標之認定標準，並不以在我國註冊、申請註冊或已使用為前提，其保護範圍亦較一般商標為廣。原告主張商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用限於在我國合法註冊之商標云云。惟按，欲取得商標權者，固應依商標法之規定申請註冊，同法第 2 條定有明文，取得商標權之人於商標權期間內，具有排除他人使用或申請註冊相同或近似於其註冊商標於同一或類似商品之權利，如無法律上權源而擅自使用其註冊商標者，應負侵害商標權之民事責任（包含除去侵害及損害賠償）及刑事責任。然著名商標之保護，重在保護相關事業或消費者免於混淆誤認之虞，惟僅止於消極之保護（即排除他人申請註冊），而未及於積極之保護。倘著名商標未經註冊，其所有人並未享有商標權，即使遭受他人侵害，並不能依商標法之規定，享有侵害除去請求權或損害賠償請求權，亦無刑事救濟之可言。易言之，同法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標之規範目的及保護範圍，與商標註冊制度賦予權利人取得商標權迥然有別。再者，綜觀我國商標法全文，所規定「註冊商標」，意指經核准商標註冊者，始取得商標權而受各該條文之權利保護。而第 23 條第 1 項第 12 款規定使用「著名商標」一詞，並非「著名『註冊』商標」，立法者顯然有意區別之，故為保護相關事業或消費者免於對著名商標之商品來源及出處發生混淆誤認之情事，著名商標是否已為註冊，並非所問。
- 2.經濟部為協助下級機關認定商標法第 23 條第 1 項第 12 款所稱之著名商標或標章，特訂頒「著名商標或標章認定要點」以供遵循，其中第 7 點規定：「本要點著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件。」並無違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定意旨，符合保護著名商標之立法

精神，且未因此增加法律所無之限制或負擔，行政機關辦理相關案件時，亦可以加以援用。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告前於 93 年 8 月 6 日以「大長今」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 35 類之「藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、畜產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務，向被告申請註冊，經被告審查認本件商標圖樣「大長今」與韓國 Munhwa Broad-casting Corp.（下稱韓國 MBC 電視台）所製播著名之「大長今」戲劇名稱相同，指定使用於前揭藥膳零售等服務，有致相關公眾對其表彰服務之來源，產生混淆誤認之虞，自有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，應不准註冊，以 94 年 7 月 15 日商標核駁第 286476 號審定書為核駁之處分。原告不服，訴經經濟部於 94 年 11 月 30 日以經訴字第 09406141220 號訴願決定書駁回訴願後，再向臺北高等行政法院提起行政訴訟，經該院以本件被告所提事證，尚難推認據以核駁商標於本件商標申請時已屬廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，以 96 年 2 月 15 日 95 年度訴字第 429 號判決為「訴願決定及原處分均撤銷；被告對於原告 93 年 8 月 6 日『大長今』商標註冊申請案（申請案號：000000000），應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。」，經被告依該院前揭判決意旨，補強證據後重為審查，認本件商標仍有前揭法條規定之適用，於 99 年 7 月 7 日以商標核駁第 324485 號審定書為本件商標之申請註冊應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 99 年 10 月 20 日經訴字第 09906064180 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

- (一)據以核駁商標為「大長今」(電視劇名)，系爭商標申請註冊時，是否為著名商標？
- (二)現代科技的發達促進商品之流通與資訊之交換，國與國之界線逐漸消弭，商品之跨國交易日漸興盛，而表彰商品來源之商標即使尚未於本國註冊，如其高知名度已為本國相關事業或消費者所知悉，不乏藉機搶先註冊或搭便車之人。

三、判決理由

(一)按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段定有明文。

- 1.現代科技的發達促進商品之流通與資訊之交換，國與國之界線逐漸消弭，商品之跨國交易日漸興盛，而表彰商品來源之商標即使尚未於本國註冊，惟由於其高知名度已廣為本國相關事業或消費者所知悉，不乏藉機搶先註冊或搭便車之人，由於相關事業或消費者對於著名商標具有深刻之印象，如他人恣意於商品上使用相同或近似於該著名商標，相關事業或消費者難免誤以為該商品與著名商標指定使用之商品出自同源，甚而如該商品品質低劣，導致相關事業或消費者對著名商標之商品產生不滿或抱怨，反而損及著名商標所有人之營業信譽，有悖於商標法保障商標權及消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展之立法目的。除保障著名商標之所有人或商標本身外，為保護相關事業或消費者免於受混淆誤認，我國商標法、各國立法例及相關國際公約均重視著名商標之保護。
- 2.著名商標之認定標準，並不以在我國註冊、申請註冊或已使用為前提，其保護範圍亦較一般商標為廣。欲取得商標權者，固應依商標法之規定申請註冊，同法第 2 條定有明文，取得商標權之人於商標權期間內，具有排除他人使用或申請註冊相同或近似於其註冊商標於同一或類似商品之權利，如無法律上權源而擅自使用其註冊商標者，應負侵害商標權之民事責任（包含除去侵害及損害賠償）及刑事責任。然著名商標之保護，重在保護相關事業或消費者免於混淆誤認之虞，惟僅止於消極之保護（即排除他人申請註冊），而未及於積極之保護。易言之，同法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標之規範目的及保護範圍，與商標註冊制度賦予權利人取得商標權迥然有別。再者，綜觀我國商標法全文，所規定「註冊商標」，意指經核准商標註冊者，始取得商標權而受各該條文之權利保護。而第 23 條第 1 項第 12 款規定使用「著名商標」一詞，並非「著名『註冊』商標」，立法者顯然有意區別之，故為保護相關事業或消費者免於對著名商標之商品來源及出處發生混淆誤認之情事，著名商標是否已為註冊，並非所問。

(二)本件商標圖樣與據以核駁商標圖樣高度近似：

本件商標係以未經設計、單純自左至右橫書之墨色中文印刷體「大長今」3字所構成，此非屬我國國人習知習見之普通中文詞彙，識別性較強。惟此與韓國 MBC 電視台於 92 年 9 月 19 日在韓國製播、我國八大電視台於 93 年 5 月 18 日在我國首播之「大長今」歷史宮廷劇之中文名稱完全相同，在

外觀及讀音上，具普通知識之消費者施以普通之注意，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，會造成混淆誤認之虞，應屬高度近似之商標。

(三)據以核駁商標為著名商標：

1.據以核駁商標確為商標之使用：

(1)韓國 MBC 電視台於「大長今」一劇播放期間，廣泛販售使用「大長今」圖樣之周邊商品，包含紅蔘釀造之養身酒、玄米飲品、人蔘米等。而韓國 The Korea Licensing Group 向韓國 MBC 電視台取得據以核駁商標授權後，即將之使用於米、醬油、水餃、圍裙、裝飾品等商品，此有 The Korea Licensing Group 網站內多種大長今相關商品型錄可證。其中「大長今安全米」外包裝上緣更印有日期「03.12.30」，足見據以核駁商標圖樣中「大長今」之韓文及漢字，於 92 年 12 月 30 日以前，即已基於行銷商品之目的，將之表彰其商品之標識，作為商標之使用。此外，93 年 8 月 5 日自由新聞網、大紀元動態網均報導「大長今」一劇在韓國播放時，周邊商品熱賣暢銷，其中以紅蔘釀造養身酒及以玄米茶為主之「大長今御用飲品」最受觀眾青睞，銷售數量逾 10 萬組，此有網路新聞報導附卷可稽。

(2)早於本件商標申請日 93 年 8 月 6 日前，華亞國際傳播股份有限公司自 93 年 5 月 12 日起至同年 7 月 27 日止，陸續向新聞局辦理登錄「大長今」戲劇第 1 至 70 集之臺灣地區家用錄影節目影片，至遲於同年 7 月 9 日，在博客來 DVD 館網站銷售「大長今」VCD、DVD，此有錄影節目影片明細資料在卷可證。另八大電視台於同年 8 月 4 日，為紀念「大長今」韓劇之真實故事，經由韓國 MBC 電視台之授權，在臺推出「大長今」相關產品，包含「大長今御用保健飲品」及「大長今電視劇 DVD 上下兩部共 70 片」，出貨日期為同年 10 月 10 日，該飲品、DVD 及其包裝盒上均印有據以核駁商標之圖樣，此有群英社公司 95 年 12 月 27 日函、八大電視台網頁資料附卷可稽。

(3)綜上所述，「大長今」3 字起初雖作為戲劇節目名稱使用，惟由於備受韓國與我國的觀眾歡迎，韓國 MBC 電視台及我國八大電視台、華亞國際傳播股份有限公司均將據以核駁商標圖樣中「大長今」之韓文及漢字廣泛使用於眾多周邊商品，並積極促銷，藉此吸引喜愛「大長今」韓劇的消費者樂於購買。

2.我國相關業者與消費者對據以核駁商標之熟悉程度高：

(1)查我國各電視台自 88 年起引進播出「藍色生死戀」、「火花」、「浪漫滿屋」、「大長今」、「巴黎戀人」、「愛上女主播」、「情定大飯店

店」、「明成皇后」、「愛在哈佛」等多部韓劇，均造成我國觀眾的熱烈迴響，引發哈韓劇風，因韓劇所帶動的「韓流」，舉凡與韓國相關商品亦因此搭上韓劇的順風車，尤其是韓劇影音產品、韓國旅遊（如以參觀韓劇拍攝地點為宣傳重點）及韓國料理（如泡菜、拌飯、烤肉、蔘雞湯）等，極度吸引我國相關消費者的注意。而由於商機無限，相關產業亦對韓劇衍生之相關產業與商品，施以高度的注意力。此有 93 年 11 月 1 日銘報新聞、90 年 9 月 23 日今週刊報導在卷可稽。

(2)本件商標申請日（93 年 8 月 6 日）雖距「大長今」一劇在我國開播時間（同年 5 月 18 日）約 3 個月，姑不論通常電視台推出新戲劇節目上檔之前，為加深觀眾的印象，均多會在所屬頻道強力宣傳新劇的劇情大綱及開始播映日，甚或於新聞媒體上發布相關新聞稿，八大電視台密集播放「大長今」韓劇，獲得廣大公眾的高度注目，更引發大眾對其中劇情的廣泛討論，以其知名度，足使相關消費者明確知悉該劇乃韓國 MBC 電視台所製作，加以其劇情內容強調食材、藥膳、養生之特殊風格，搭配相關周邊商品之販售，輔以韓國 MBC 電視台及我國八大電視台廣泛行銷與各傳播媒體之強力報導，致我國消費者信賴「大長今」相關食材、藥膳、養生商品之品質優良，業已建立其信譽，故據以核駁商標顯較本件商標為我國相關事業與消費者所熟知。至原告主張「大長今」在臺播出僅 3 個月，並不符合著名商標之認定標準云云，顯無可採。

(3)原告主張「大長今」實因歷史戲劇書籍而著名，並非商標所表彰之商品或服務已達著名程度云云。惟查：

「大長今」一詞起初確因韓國 MBC 電視台改編歷史人物「長今」的人生故事，拍攝成古裝宮廷連續劇而為韓國及我國觀眾耳熟能詳，惟由於廣受歡迎，韓國 MBC 電視台、The Korea Licensing Group 及我國八大電視台、華亞國際傳播股份有限公司相繼於韓國及我國將之使用於各式周邊商品，並大力促銷，促使我國相關事業及消費者一見「大長今」3 字，立即可聯想到「大長今」韓劇、參與演員及其周邊商品，彼此間密不可分。故「大長今」中文及韓文之商標圖樣，不僅因歷史人物及韓國藝人之名氣，更因廣泛使用於各式商品而使相關事業及消費者認明其標誌，已達著名之程度。原告此部分主張，即無可採。

3.綜上所述，據以核駁商標於本件商標於 93 年 8 月 6 日申請註冊時，其所表彰之信譽及品質，已廣為據以核駁商標所使用商品之實際或可能消費

者、及經營該商品之相關業者所普遍認知而臻著名之程度，係屬著名商標。

(四)本件商標有致相關公眾混淆誤認之虞：

- 1.審酌據以核駁商標與本件商標之圖樣高度近似、據以核駁商標之著名程度，原告以完全相同的中文「大長今」作為本件商標圖樣，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 35 類之「藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、畜產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務等與韓國享有國際盛譽之人蔘相關商品，有致藥材、養生、藥膳之相關公眾對其表彰之商品來源或產製主體，產生混淆誤認之虞。
- 2.至原告主張其所申請使用之商品與「大長今」韓劇所描述之古代朝鮮宮廷劇情內容無涉，並無致公眾混淆誤認之虞云云。惟按著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識。如前所述，「大長今」韓劇固以朝鮮時代發生於皇宮中權力鬥爭、權謀心機與「長今」醫女的人生起伏為主軸，惟劇中有關宮中傳統飲食文化及藥草學、婦女病、針灸等醫學常識，介紹諸多藥材、食材、烹調方式等食療、養生方法、醫理等東方文化，鉅細靡遺地教導如何製作藥膳、用中藥調理身體及治病救人，足使觀眾認知「大長今」一詞與藥材、養生、藥膳高度相關之鮮明印象，與原告申請指定使用於第 35 類之服務，具有相當共同或關聯之處。故原告此部分主張，尚有未洽。

(五)衡酌本件商標與據以核駁商標之近似程度極高，據以核駁商標於系爭商標 93 年 6 月 8 日申請註冊前，所表彰之信譽及品質，已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度，且二者指定商品間復具有關聯性等因素，本件商標之註冊，有可能使相關公眾誤認二商標之商品為源自相同或雖不同但有關聯之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，自有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用。

四、判決結果

從而，被告以本件商標之註冊申請有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定而為申請核駁之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合。

五、兩造商標

系爭商標

大長今

據爭商標

大長今