

有關「MARLBORO Roof Device Finger Print Label (Excl.MARLBORO)」商標申請註冊事件(商標法§230101)([智慧財產法院 99 年度行商訴字第 50 號](#)行政判決)

爭議標的：商標圖樣是否具識別性？

系爭商標：MARLBORO Roof Device Finger Print Label (Excl.MARLBORO) (申請註冊號：097040491)

系爭商品/服務：菸、菸草；菸草製品，雪茄、香煙、小雪茄煙、菸絲、菸捲、煙斗用煙草、嚼菸、鼻菸、丁香菸、含非醫用菸草代用品之菸草製品、非醫療用含菸草代用品香菸；菸具，捲菸紙，煙管，濾煙器，煙罐，煙盒及煙灰缸，煙斗，袖珍捲煙機，打火機；火柴商品

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 1 款

判決要旨

綜觀系爭商標之商標圖樣與原告主張註冊第 1271259 號及註冊第 1403708 號商標圖樣，均有一類似屋頂圖形之「」之共同圖形，而此圖形亦經被告認為具有相當識別性，否則即無可能給予註冊。另原告所推出之「Marlboro」香菸其標籤主要由簡單但具高度識別性的屋頂圖商標所組成，而此一屋頂圖乃是由上方為水平線條，兩側為垂直線條及兩條向上向內的斜對角線所組成的五邊形，原告及其關係企業、授權人在全世界銷售著標有屋頂圖商標的香菸，從目前在我國販售的 Marlboro 香菸商品來看，屋頂圖商標已長期廣泛使用於原告產製的菸草製品上等情，業據原告提出 Marlboro 香菸網頁檢索資料、Marlboro 香菸包裝盒等影本在卷為憑，足見上開圖案顯然已具相當識別性，其辨識度不可謂低，與其他第三人之同類產品特色顯有不同，足以與他人提供之商品相區別，使一般消費者認識其為代表特定來源，即原告之標識系爭商標自難謂不具識別性。

【判決摘錄】

一、事實

原告前於民國 97 年 8 月 28 日以「MARLBORO Roof Device Finger Print Label (Excl. MARLBORO)」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 34 類之「菸、菸草、…」商品（下稱系爭商標），向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊。經被告審查，認系爭商標圖樣為一般裝飾圖形，

與香煙盒包裝極為相似，以之作為商標圖樣，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，以 98 年 9 月 30 日商標核駁第 317991 號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 98 年 12 月 30 日經訴字第 09806123870 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

系爭商標之註冊是否具有識別性，有無違反商標法第 23 條第 1 項第 1 款不得註冊之事由？

三、判決理由

(一) 所稱表彰商品或服務之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品或服務之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品或服務相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品或服務，具有辨識性。故**判斷商標或服務標章是否具備「識別性」**，應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。

(二) 系爭商標「MARLBORO Roof Device Finger Print Label(Excl.MARLBORO)」之商標圖樣係由類似指紋之淺灰色長方形圖為底圖，並於該圖上半部置一由「」符號組合而成。原告主張系爭商標係將其核准註冊第 1271259 號屋頂圖形商標稍作變化而成的圖形置於長方形指紋底圖，為突顯該屋頂圖形，原告將屋頂圖上細紋方向設計的與長方形上細紋方向不同，而除原有的邊線，原告亦將屋頂圖底部邊線加粗等情，業據原告提出被告所不爭執之核准註冊第 1271259 號屋頂圖形商標（如附圖 2 所示）。另如附圖 3 所示之註冊第 1403708 號商標亦經被告於 99 年 3 月 1 日核准註冊之申請；與系爭商標所含屋頂圖極度近似之如附圖 4 所示之商標(申請號第 000000000 號，註冊第 0000000 號)亦經被告於 99 年 4 月 1 日核准註冊等情，均業據原告提出商標註冊證兩件附卷為憑（見本院卷）。是綜觀上述商標圖樣，可知均有一類似屋頂圖形之「」之共同圖形，而此圖形亦經被告認為具有相當識別性，否則即無可能給予註冊。另原告所推出之「Marlboro」香菸其標籤主要由簡單但具高度識別性的屋頂圖商標所組成，而此一屋頂圖乃是由上方為水平線條，兩側為垂直線條及兩條向上向內的斜對角線所組成的五邊形，原告及其關係企業、授權人在全世界銷售著標有屋頂圖商標的香菸，從目前在我國販售的 Marlboro 香菸商品來看，屋頂圖商標已長期廣泛使用於原告產製的菸草製品上等情，業據原告提出 Marlboro 香菸網頁檢索資料、Marlboro 香菸包裝盒等影本（見原處分卷第 68 至 81 頁、第 101、102 頁）在卷為憑，足見上開圖案顯然已具相當識別

性，其辨識度不可謂低，與其他第三人之同類產品特色顯有不同，足以與他人提供之商品相區別，使一般消費者認識其為代表特定來源，即原告之標識系爭商標自難謂不具識別性。

(三) 被告雖稱系爭商標圖樣，係一般裝飾圖形，與香菸盒包裝極為相似，以之作為商標使用於所指定之商品，無法使商品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，應不具識別性云云。惟查，原告系爭商標中有關類似屋頂圖形之「」之共同圖形，業經取得商標註冊，已如前述，且佐以原告上開有關屋頂圖案之識別性說明，已堪認為本件系爭商標中有關類似屋頂圖形部分應具識別性。此所以被告亦就此部分圖案准予商標註冊緣故，是以與系爭商標所含屋頂圖幾乎完全相同及與其極度近似之商標既已具備識別性而經被告核准註冊，即使將系爭商標所含屋頂圖置於空白的長方形中，系爭商標仍應已具備識別性而得以註冊。又系爭商標雖由長方形指紋底圖加上屋頂圖形組合而成，但並非香菸盒包裝之裝飾圖形，亦非其他善意的競爭同業在一般交易過程中，可能需要用來表示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關的說明。況將菸盒包裝正面的主要部分作為商標圖樣申請註冊，被告亦核准大量以類似概念作為商標圖樣之商標註冊，有相關註冊資料在卷可佐（見原處分卷第 111 至 148 頁），顯見被告向來不認為將菸盒包裝正面的主要部分作為圖樣之商標不具識別性，何以本件即認不具識別性？是以本件系爭商標所含屋頂圖與菸草製品結合後對於消費者而言已具有指示商品來源之功能，且被告既已核准第 1271259 號商標及申請第 098024794 號商標之註冊，何以仍認為系爭商標為類似香菸盒包裝之裝飾圖形而欠缺識別性，其判斷是否有不依法令及行政自我拘束原則，而流於恣意，亦有所疑。被告就上開爭議均未詳予辨別，即遽認本件系爭商標不具識別性，自屬有誤。

四、判決結果

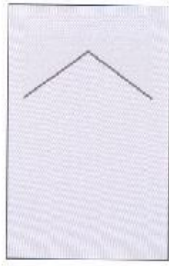
本件被告認為原告系爭商標不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具商標識別性，應不准予註冊，而為核駁之處分，殊嫌率斷；訴願決定未予糾正，亦非妥適。原告執以指摘，於法有據。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又系爭商標是否應准註冊，是否另有核駁事由，尚有待被告查明後另為適法之處分。是原告請求命被告應作成核准本案商標審定之處分，並未達全部有理由之程度，逾此部分請求，不應准許，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

關係商標

註冊第 1271259 號



註冊第 1403711 號
(即申請第 098024794 號)

