

[智慧財產法院99年度行商訴字第50號](#)行政判決

原告 瑞士商菲利普莫里斯產品公司 (Philip Morris Prod

代表人 乙○○○○○○ (G

甲○○○○○○○○

訴訟代理人 陳長文律師

蔡瑞森律師 (兼送達代收人)

被告 經濟部智慧財產局

代表人 丙○○ (局長) 住同上

訴訟代理人 丁○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 98 年 12 月 31 日經訴字第 09806123870 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告民國九十七年八月二十八日第 000000000 號「MARLBORO Roof Device Finger Print Label (Excl. MARLBORO)」商標註冊申請案，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。

事實及理由

壹、程序方面：

被告經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第 218 條準用民事訴訟法第 386 條各款所列情形，爰依原告聲請由其一造辯論而為判決。

貳、實體方面：

一、事實概要：

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、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（下稱系爭商標，如附圖 1 所示），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、原告之主張：

(一)原告已長期使用屋頂圖形商標，該圖形已成為著名商標，並在我國單獨取得以屋頂圖為概念之商標註冊。因此，含有幾乎完全相同或極度類似圖形的系爭商標應已具備先天識別性。早自西元 1924 年開始，Philip Morris 即在美國製造及販售「Marlboro」香菸。而「Marlboro」品牌的現代史則是緣於西元 1954 年 Philip Morris 決定重新塑造「Marlboro」香菸後開展，重新上市的目標之一，即是全部重新設計包裝盒及標籤。塑造後的「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。西元 1955 年，Philip Morris 即在美國引進這款標有屋頂圖商標的新「Marlboro」香菸。而至少自西元 1957 年起，Philip Morris 及其關係企業、授權人即已在世界各地銷售標有屋頂圖商標的香菸。經歷了西元 1960 年、1970 年、1980 年及 1990 年代，標有屋頂圖商標的香菸於全世界的商業銷售以極快的速度擴張。目前，原告及其關係企業、授權人在全世界超過 160 個國家銷售著標有屋頂圖商標的香菸。而西元 2001 年至 2008 年由 Interbrand 品牌顧問公司與 Business Week 商業週刊合作調查並公佈之最具品牌價值的前 100 大全球品牌中，Marlboro 品牌始終維持在前 14 名之內，其中西元 2002 年至 2005 年更連續榮登前 10 名。而從前揭原告於訴願階段所附之證物及曾在或目前在我國販售的 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。原告除因此已取得第 1271259 號等商標之註冊及申請第 098024794 號商標之核准審定外，以屋頂圖為概念之商標更已深植於所有菸草製品消費者甚至一般公眾的心中，無庸置疑。

(二)系爭商標並非簡單的線條、基本幾何圖形或裝飾性圖案，而係原告將其著名的註冊第 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，如此設計使得屋頂圖形清楚地突出於長方形指紋底圖。另外，兩條加粗且向上向內的坡狀斜線更增添了系爭商標之識別性。因此，系爭商標應具備先天的識別性，無庸置疑。而鈞院在第 096059393 號「snack device (in colors)」

商標註冊行政訴訟一案中認為「該案系爭商標有關『一長條形之紅色波浪綴以白色水滴狀』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。是縱認本件原告於具備識別性之圖案上放置「巧克力、牛奶、榛果」等習見之食品，且該等食品圖案因係商品內容之說明而不具識別性，能否因此即致使系爭商標整體因而不具識別性，非無疑問」，因此撤銷原處分及訴願決定，可參 98 年度行商訴字第 127 號判決，且該案圖案已取得第 0000000 號商標註冊。同理可證，原告認為若將原本具識別性的圖樣，加入長方形底圖中即謂其喪失原本之商標識別性，其論理顯有違經驗法則及前揭判決。例如將註冊第 879078 號商標及註冊第 1156806 號商標加入長方形底圖中，消費者仍然可以藉由已具備商標識別性的圖樣區別商品的來源。同樣地，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。原處分及訴願決定以機械性的比對方式認定系爭商標所含屋頂圖與前揭屋頂圖註冊圖樣不同，而認定系爭商標不具識別性，顯有濫用裁量權之違法。此外，系爭商標除了屋頂圖外，其指紋底圖的設計亦為同業間的創舉，而能使相關消費者留下深刻的印象及記憶。因此，系爭商標應具備先天的識別性，無庸置疑。

(三)所謂的菸盒包裝，與系爭商標圖樣大不相同。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，而係具備先天識別性的商標。更何況將菸盒包裝正面的主要部分作為商標圖樣申請註冊，不但是菸草業界行之已久的習慣，被告亦核准大量以類似概念作為商標圖樣之商標註冊，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。原處分及訴願決定未考慮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的功能，且被告既已核准第 1271259 號商標及申請第 098024794 號商標之註冊，若被告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，顯有違平等原則及前揭「商標識別性審查基準」的規定，而有濫用裁量權之違法。

(四)被告先前核准多件類似於系爭商標設計概念之圖形商標之註冊有註冊號數第 982513、914016、0000000 號等 40 餘件，而其中註冊第 982513 號商標亦以「幾何圖形置於長方形內之設計圖」註冊於菸草製品上，更足證系爭商標應已具備識別性。實無不准系爭商標註冊之理。況被告於 99 年

3 月 1 日已核准原告另案申請之商標「Roof Device Finger Print Label」(申請案號第 000000000 號，註冊第 0000000 號)，上述商標與系爭商標皆為申請人將其著名之註冊第 1271259 號屋頂圖形商標稍作變化而成之商標置於長方形指紋底圖而，二商標之構圖幾近完全相同，其識別性有無之認定，其結論理應相同。此外，與系爭商標所含屋頂圖極度近似之「」商標(申請號第 000000000 號，註冊第 0000000 號)亦已於 99 年 4 月 1 日獲准註冊，依行政程序法第 6 條之規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」，原告已分別取得上述第 1403708 號及第 1403711 號商標註冊，被告實無不准系爭商標註冊之正當理由。因此，原處分及訴願決定均有違法不當之處，應予撤銷。

(五)系爭商標已在多國取得註冊，雖各國商標審查實務或有不同，然對於商標應具識別性始准予註冊之規定則別無二致。原告目前亦以相同於系爭商標之商標取得瑞士註冊第 576733 號商標，歐盟第 981005 號商標註冊(由國際註冊指定而來)，日本第 981005 號商標註冊(由國際註冊指定而來)，土耳其第 981005 號商標審定，國際註冊第 981005 號註冊(指定保護國家包括俄羅斯、土耳其、澳大利亞、冰島、越南等)，墨西哥第 0000000 號註冊，菲律賓第 0-0000-000000 號，澳門第 N38272 號等，正足以佐證系爭商標應已具備識別性。並聲明：求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標註冊申請案應作成核准審定之處分。

三、被告未於言詞辯論期日到場，惟據其於準備程序及答辯狀所載稱如下：

(一)按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，為商標法第 5 條第 2 項所明定，又「商標不符合第 5 條規定者，不得註冊」，復為商標法第 23 條第 1 項第 1 款所明定。判斷商標是否具有識別性，應依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼、觀念與指定使用商品之關係，是否足以使相關消費者認知為區別商品或服務來源之標識。經核系爭商標圖樣，係一般裝飾圖形，與香菸盒包裝極為相似，是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，自有首揭法條規定之適用。

(二)至原告稱系爭商標構圖意匠，係出自其註冊第 1271259 號屋頂圖形商標稍作變化置於長方形指紋底圖之設計，且有同樣屋頂概念之申請第 098024794 號(註冊第 1403711 號)商標核准案例，應具備先天識別性云云，並舉出多件幾何概念設計之核准案例。惟查系爭商標與原告長期使用之屋頂圖形商標樣態不同，案情有別，自不得比附援引，執為系爭商標應

予核准之論據。至所舉第 096059393 號「snack device (in colours)」商標，查係具備識別性圖案放置「巧克力、牛奶」等說明性圖案，與系爭商標圖樣整體不具識別性之案情，自不相同；又稱於瑞士、歐盟、土耳其等國家已獲准註冊一節，或因商標圖樣有別或因各國國情不同、法制互異，尚不得以系爭商標曾獲他國核准註冊，而執為於我國亦應核准之論據。並聲明求為判決駁回原告之訴。

四、本件之爭點：

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。

五、本院得心證之理由：

(一)按商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標

識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，商標法第 5 條第 2 項定有明文。次按商標不符合第 5 條規定者，不得註冊，商標法第 23 條第 1 項第 1 款亦有明文。另「有不符第 5 條第 2 項規定之情形，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。」，為同法第 23 條第 4 項所明定。又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 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。

六、綜上所述，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。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第 200 條第 4 款、第 104 條、民事訴訟法第 79 條、第 385 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 6 月 30 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 汪漢卿

法 官 王俊雄

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 6 月 30 日

書記官 王英傑