

智慧財產法院 99 年度行商訴字第 174 號行政判決

原 告 美商美強生股份有限公司 (MEAD JOH.

代 表 人 寇飛·卡瓦亭 (Ko.

訴訟代理人 蔡瑞森律師

陳長文律師

複 代 理 人 郭家君律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花 (局長)

訴訟代理人 許淑真

鄭國銘

顧秋香

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 99 年 7 月 12 日經訴字第 09906059500 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。

被告對原告於民國九十七年十二月十八日申請「TRIPLE HEALTH GUARD」商標註冊事件，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

一、事實概要：原告於民國 97 年 12 月 18 日以「TRIPLE HEALTH GUARD」商標（下稱系爭商標），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 29 類之「牛奶及牛奶製品、奶粉、奶類飲料、豆奶」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標之「Health」，雖經原告聲明不專用，惟其整體「TRIPLE HEALTH GUARD」之中文字義有「三倍健康防衛」之意，係一般習見強調商品功能之說明，以 99 年 2 月 1 日第 320659 號審定書為「不得註冊，應予核駁。」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

（一）系爭商標乃原告所首創，具有極高的識別性，倘以「TRIPLE HEALTH GUARD」此一名稱在於 Google 網頁搜尋，所檢索出來資料多與原告有關。倘非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務之標識，而消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間之關聯性，此種類型之標識，非競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵

之標識，通常還有其他較直接說明文字或圖形等可供使用，因此賦予排他專屬權不影響同業公平競爭，應准予註冊。系爭商標已取得先天識別性，至多僅為暗示性標識，應得註冊。系爭商標縱經被告認定不具先天識別性，然經由原告於市場上使用，使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，足證系爭商標已取得識別性。

(二)系爭商標除在台灣申請外，在美國之申請案已獲註冊，另在菲律賓則已註冊。又各國商標法制審查基準固然不盡相同，然商標註冊之原則應無不同，故商標須具有特別顯著性（即識別性），始得申請註冊，乃放諸四海皆準之原則。而系爭商標在美國及菲律賓皆已獲核准註冊，倘我國採不同之標準而否准其註冊，顯與「商標法規及制度國際化」之世界潮流相悖，且有損我國近年來在推動商標國際化之努力。況且美國與菲律賓均是英語系國家，依舉輕明重之理，系爭商標在非英語系之我國似更無不得註冊之理。

(三)經查詢被告之網站資料，以類似系爭商標含「TRIPLE」或「HEALTH」或「GUARD」等文字在食品類商品或其他商品之獲准註冊商標者不在少數，例如「BONE GUARD」、「BLOOD GUARD」、「HEALTH GUARD」等。上開商標之態樣與系爭商標類似，然均僅聲明部分文字不在專用之列或不須聲明文字不在專用之列，是被告倘准上開商標之註冊，卻認為系爭商標有違商標法相關規定，顯失公允，亦有違行政程序法有關平等原則之規定。

(四)被告於核駁審定書認定系爭商標「TRIPLE HEALTH GUARD」即「三倍健康防衛」之意，為一般習見之強調商品功能之說明。惟被告係以純以字面理解之聯想為推論，倘以網路搜尋或字典檢索皆未顯示其為「一般習見」之用語，至於其導致一般消費大眾對指定商品奶粉、豆奶等性質之直接聯想之佐証付之闕如，相較於原告提呈之網路搜尋資料與字典檢索結果證據資料之取捨，顯避重就輕，難謂公允。又系爭商標至多僅為暗示性標識，自未違反商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定。並聲明求為判決：1. 訴願決定及原處分均撤銷。2. 被告應就原告於 97 年 12 月 18 日申請案號 000000000 號「TRIPLE HEALTH GUARD」商標註冊申請事件，作成核准審定之處分。

三、被告則以：

(一)系爭商標「TRIPLE HEALTH GUARD」之「Health」雖經原告於申請書上聲明不專用，惟其商標整體之意即三倍健康防衛，以之為商標，指定使用於「牛奶及牛奶製品；奶粉；奶類飲料；豆奶」商品，為一般習見之強調商品功能之說明，自有商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之情事，不符合商標法第 19 條規定。

- (二)原告主張系爭商標係原告首創，除在台灣申請外，在美國已獲核准，且在菲律賓已經註冊。各國商標法制固然不盡相同，然商標註冊原則應無差別，倘我國採不同之標準而否准其註冊，顯與商標法規及制度國際化之世界潮流向悖，甚者美國與菲律賓均是英語系國家，依舉重明輕之理，系爭商標在非英語系國家似更無不得註冊之理。惟按各國商標法制互異，國情有別，審查基準亦不相同，並非單純指法制及審查基準而已，亦應包含其他行政配套措施及司法認定侵權之體制整體觀之，如聲明不專用制度之有無等，尚難執為本件商標應獲准註冊之論據。我國商標法第1條規定，為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，特制定本法，即係維護本國法域內之相關利益。又商標既係提供消費者作為區別商品來源之標識，其圖樣中所使用之文字，自應以我國一般消費者最普遍認知所理解之意義，為審查時之考量，而非以個人主觀之意思解釋，亦非比附外國法制，而捨本國人民之利益。復以舉重明輕或是舉輕明重原則，應係相同法域價值之論理結果，例如離婚事件在美國為輕，而在天主教國家即不可謂不重，自難以比附。系爭商標「TRIPLE HEALTH GUARD」或非如同「three times of the defense」來得正確，惟對於一般台灣之消費者，卻能產生一定說明，此皆因文化差異所產生之不同價值。
- (三)原告主張系爭商標已取得識別性，惟先天識別性係商標本身「質」之問題，無待取得。另由被告公告之商標識別性審查基準2.1.1規定，可知在保護人體健康之相關商品風行下，縱為未用過之結合文字，其傳達思維亦未見創新，故不宜准許，避免商業文字之合理使用範圍遭致不合理限縮。又網路搜尋資料僅為資料之比對及堆砌，或可作為使用之程度客觀資料，惟未作資料分析前，非可直接作為具識別性或知名度主觀認知之依據，是系爭商標於搜尋引擎上縱有大量資料，然此非謂其已具後天識別性，況依被告公告之商標識別性審查基準4.3規定，單純數字原則上不具識別性，如將簡單數字輸入並搜尋，其獲得之資料不可謂不多，惟亦不見其直接被認定具有識別性。故商標是否具識別性，具有複雜且浮動因素，故審查亦應隨時代消費型態與觀感跟進，以商標的演進觀察，商標類型除平面商標外，逐漸被接受之立體商標、聲音商標，更甚者外國案例亦有氣味商標。而平面文字商標有相當多類型，然此非謂所有文字組合商標皆得取得商標識別來源之「質」及「能」，而於一般消費市場上，識別性不高或帶有說明意味之文字，仍須商標使用人主觀上有行使之意思，客觀上亦凸顯將其當作標使用之呈現，蓋一般消費者所接觸之消費型態僅傳統認知之商標類型或使用方式，雖原告主觀認知其商標圖樣具有識別性，若未經過使用或

社會催化，一般消費者不會將其當作識別的來源，其識別之功能即無從彰顯。然由原告提出相關資料可知，原告使用系爭商標時，並搭配 VITAMINS（維他命）、PREBIOTICS（益生元）、MINERALS（礦物質）或搭配 Growth、Brain&Eye、Immune System，足見其功能強調意味甚多。或許於推出之初始，須具備一定的想像、思考才能得知其與商品之關連，惟目前健康養生思維高張，消費者對此類強調具有幾重功能之健康商品，已具有直接程度之說明認知，且此類商標於商標審查，亦不乏核駁案例。

（四）原告主張被告以系爭商標「TRIPLE HEALTH GUARD」係「三倍健康防衛」之意，為一般習見之強調商品功能之說明，惟被告對其推論純以字面理解之聯想，網路搜尋或字典檢索皆未顯示其為一般習見之用語，且導致一般消費大眾對指定商品奶粉、豆奶性質之直接聯想之佐證附之闕如，復以被告就原告提出網路檢索證據資料之取捨顯避重就輕，且被告就含有「TRIPLE」、「HEALTH」、「GUARD」等文字在食品類或其他商品獲准註冊標者不在少數，則被告就系爭商標註冊不予核准，違反平等原則。然所謂系爭商標為一般習見之強調品功能之說明，係以一般消費者得理解之意觀察，且經由查詢 GOOGLE 翻譯網站即有「三倍健康防衛」之意，是習見並非指系爭商標為習見，而係指此類強調商品功能之標識之習見。被告非謂系爭商標為一般習見強調商品功能之說明，而係謂系爭商標「TRIPLE HEALTH GUARD」意即三倍健康防衛，以之為商標，指定使用於「牛奶及牛奶製品；奶粉；奶類飲料；豆奶」商品，為一般習見之強調商品功能之說明。另依行政程序法第 6 條規定，相同事件為相同處理，不相同事件不同處理，需具有實質合理差別待遇之事由始得為之。原告所舉諸多案例，有些係因時空背景不同所核准者，有些係因個案核准是否妥切者。惟觀之商標法第 1 條規定，其立法意旨係為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，故商標之使用及審查亦應因應時代變遷所產生的差異，對於某些商標之審查觀念，亦會隨之俱進。且按商標法第 1 條之規定，商標之否准有極為重大之公益考量，個案審查之公平性，亦不得脫離法規規範之目的。

（五）原告將系爭商標「TRIPLE HEALTH GUARD」切割為「TRIPLE」、「HEALTH」、「GUARD」三字，而主張被告核准上開文字之商標註冊案，審查有違平等原則。惟構成商標之圖樣文字是否為說明性文字，仍應與其他因素綜合判斷，始能正確判斷，且個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，是否為說明性用語、說明之程度如何、消費者對商標之印象、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果自有所不同。復以渠

等商標並非僅有「TRIPLE」、「HEALTH」、「GUARD」等字，尚應觀察與其結合之相關文字後認定，依被告公告之聲明不專用審查基準 4.1 規定，原告不能以其他含有其商標內含文字中之一部分，即主張需比附援引，要求作相同有利之結論。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合等情，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、依兩造前揭陳述之內容，可知本件主要爭點乃為：系爭商標「TRIPLE HEALTH GUARD」是否以之為商標，指定使用於「牛奶」等商品，為一般習見之強調商品功能之說明，即系爭商標是否已取得商標法上之識別性？茲分述如下：

(一)按商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者不得註冊，商標法第 23 條第 1 項第 2 款定有明文。又「有第 1 項第 2 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。」復為同法第 23 條第 4 項所規定。

(二)本件原告前於 97 年 12 月 18 日以「TRIPLE HEALTH GUARD」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 29 類之「牛奶及牛奶製品、奶粉、奶類飲料、豆奶」商品，向被告申請註冊，其中「Health」文字部分經原告聲明不專用，而被告所以為否准之處分，主要乃認為系爭「TRIPLE HEALTH GUARD」商標之中文字義有「三倍健康防衛」之意，係一般「習見」強調商品功能之說明云云。經查，本件原告系爭商標之中文文義確屬「三倍健康防衛」，此為兩造所不爭執，茲有疑義者，乃在於系爭商標用語，是否確屬一般「習見」之產品功能說明。對此，被告辯稱所謂一般習見之強調品功能之說明，係以一般消費者得理解之意觀察，非指商標為習見，而係指此類強調商品功能之標識之習見而言，換言之，「三倍健康防衛」一詞乃吾人日常生活中習見之用語云云。惟被告上開說詞，未見其提出任何證據資料以資佐證，是否確如被告所言，此一用詞為吾人日常用語，顯有疑問（姑不論英文部分，僅以中文文字意義而言）。倘此一用語確為國人習用之用語，自應容易提出相關之佐證，惟此部分資料均付之闕如。又倘以系爭商標之文字「TRIPLE HEALTH GUARD」上網搜尋，其結果主要均為原告 Mead Johnson 公司之產品，若將搜尋之範圍限縮至繁體中文資料，其結果亦同，均指向原告美強生（或美贊臣）之產品，未見有一般人於日常生活中使用（指完全與原告產品無關聯性之使用，例如：吃高麗菜、魚、香菇...可提供三倍健康防衛；又或「我吃了三倍健康防衛的雞肉」等），是以，所謂「TRIPLE HEALTH GUARD」一詞是否習用之日常生活用語，確屬可疑。

(三)按所謂「三倍」者，乃一相對比較數值，必須有一基礎比對值，始能據以評斷其數值是否正確，雖吾人日常生活中確有常以比較性之數值用以形容事物之事例，例如：「十分」好喝、「加倍」XX等，指較尋常為多之意，惟以特定數值「三倍」一詞形容事物者，尚屬罕見。反觀，於商標中使用相對性比較數值者，亦不乏其例，例如「加倍潔」指定使用於清潔劑類（註冊第00000000號）即為一例，惟不論就產品性質說明抑或日常習用用語之角度以觀，原告系爭商標均具有其特殊之識別性，且更非吾人日常生活用語。即以英文語系國家而言，原告系爭商標於美國及菲律賓等國家亦獲准註冊，顯然在英語系國家，系爭商標亦具有相當之識別性（以系爭商標搜尋之外文資料，亦均指向原告公司產品，而無一般人民日常使用之情況即足為證），被告僅以案情有別一詞為辯，惟對於何以系爭商標乃日常習用用語（尤其在英語系國家）一節，均未提出證據證明，所為認定難脫恣意之嫌。況依網路搜尋資料，就第29類之「牛奶及牛奶製品、奶粉、奶類飲料、豆奶」商品而言，似亦僅有原告使用系爭商標所表達之文字，於其他食品類商品，亦罕見有相同使用，堪信本件系爭商標應為原告所首創，是本件原告系爭商標是否確屬一般習見強調商品功能之說明，恐非如被告所言。且原告於使用系爭商標時，均係單獨使用，例如於圓圈圖形中以弧形排列系爭商標文字，或以圓圈單獨圈出，以突顯系爭商標與說明性文字之區別，並無在產品說明性文章中，將系爭商標之文字做為產品說明之用，由此益證原告系爭商標確屬非產品性質說明之文字。而系爭商標既非日常生活習用文字，且隱含有超量提供身體所需養分之義，為暗示性標識，具有相當識別性，是被告所為抗辯，尚非可採。至原告使用系爭商標究竟多久，是否已足以使消費者認識系爭商標，與系爭商標是否為習用之一般日常用語，有無識別性一節並無必然關聯，是訴願機關僅以原告所提使用資料無法證明究竟始自何時，認為無法證明原告系爭商標已廣為國內消費者認知云云，亦與原告系爭商標是否自始即因其獨具之創作性而具有相當識別性無關，附此敘明。

五、綜上所述，本件原告系爭商標既非一般「習見」強調商品功能之說明，且為暗示性標識，具有識別性，被告以系爭商標係一般「習見」強調商品功能之說明為由，為系爭商標不准註冊之處分，自屬未洽；訴願決定未予糾正，亦非妥適。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，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由

由，逾此部分請求，不應准許，應予駁回。

六、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，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第200條第4款、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 2 月 17 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 林欣蓉

法 官 汪漢卿

以上為正本係照原本作成。

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 100 年 2 月 17 日

書記官 邱于婷