

「加碼茶」商標評定事件(商標法§52、23 I ②、③) (智慧財產法院判決 100 年度行商訴字第 107 號)

爭議標的：系爭「加碼」是否為商品之相關說明、是否為業者所共同使用標章或用以表示商品之名稱

系爭商標：「加碼」商標 (註冊第 01310087 號)



系爭商品：第 30 類之茶葉製成之飲料、茶葉包、茶磚、茶精、茶葉粉、香片茶、茶葉、清茶、可可、巧克力粉，咖啡、巧克力製成之飲料、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆、可可豆、冰、冰淇淋、蜜、餅乾。

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 2、3 款、第 52 條

判決要旨

1. 智慧財產案件審理法第 33 條為減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，容許關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人得就同一撤銷或廢止理由補提新證據（即獨立作為證明系爭商標或專利具有原撤銷或廢止理由之主要證據），有限度地開放新證據於行政訴訟程序之提出。至補強證據，本無提出時點之限制，即使於智慧財產案件審理法 97 年 7 月 1 日起施行後，當事人仍得於行政訴訟提出補強證據。
2. 商標是否為通用標章或名稱，應依社會一般通念及客觀證據認定之。有鑒於商標與使用密切相關，舉凡商標在交易上經由營業活動、廣告宣傳、持續或間斷使用之狀態等，均足影響消費者對於該商標之認知與印象。而消費者對商標之認知、評價，經常隨時空變遷、社會文化衍異、經濟活動移轉等客觀情事而有所更異，因此，商標是否為商品或服務本身之說明或商品通用名稱，應參酌客觀證據資料綜合論斷。

【判決摘錄】

一、本案事實

參加人前於民國 95 年 5 月 22 日以「加碼」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定當時商品及服務分類表第 30 類之「茶葉製成之飲料、茶葉包、茶磚、茶精、茶葉粉、香片茶、茶葉、清茶、可可、巧克力粉，咖啡、巧克力製成之飲料、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆、可可豆、冰、冰淇淋、蜜、餅乾」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第 01310087 號商標（下稱系爭商標）。嗣原告於 99 年 8 月 23 日以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款及第 13 款規定，對之申請評定，嗣後追加同條項第 1 款之主張，並刪除同條項第 13 款之主張。經被告審查，以 100 年 2 月 25 日中台評字第 990241 號商標評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年 6 月 16 日經訴字第 1000100450 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

1. 系爭「加碼」是否有商標法第 23 條第 1 項第 2、3 款所規定不得註冊之情形？
2. 補強證據（補助證據）有無提出時點之限制？

三、判決理由

- （一）按原處分作成時之商標法（99 年 8 月 25 日修正公布）第 52 條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」查系爭商標係於 95 年 5 月 22 日申請註冊，於 97 年 5 月 1 日公告註冊，是評定系爭商標之註冊有無違法事由，應以 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法為斷。
- （二）原告於 99 年 8 月 23 日以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款及第 13 款規定，對之申請評定（見評定卷第 20 至 23 頁），嗣於同年 11 月 30 日追加同條項第 1 款之主張，並刪除同條項第 13 款之主張（見評定卷第 140 至 141 頁）。經被告審查，認為系爭商標並無同條項第 1 款、第 2 款、第 3 款規定之適用，而為「申請不成立」之處分，其後原告就原處分關於同條項第 2 款、第 3 款部分提起訴願，經濟部亦認系爭商標並無同條項第 2 款、第 3 款規定之適用，而決定維持被告之原處分。惟原告提起本件行政訴訟時，復主張系爭商標不具識別性，而應依同條項第 1 款規定撤銷其註冊云云（見本院卷第 8 至 10 頁），就此新主張，乃另一撤銷系爭商標註冊之理由，自無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之適用。故原告不得再提出關於 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 1 款之撤銷理由，而本件

爭點即為系爭商標有無違反同條項第 2 款、第 3 款規定，此經兩造於準備程序時表示同意（見本院卷第 114 頁之準備程序筆錄）。

(三)本件得以審酌之證據資料：

1. 按原處分作成時之商標法（99 年 8 月 25 日修正公布）第 52 條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」此係立法者明訂之事實狀態基準時規定，若無其他特別規定（如第 54 條但書規定），自應依此基準為之。是原則上有無違法事由之事實狀態基準時，為被評定商標註冊公告時（最高行政法院 100 年度判字第 2262 號判決參照）。查系爭商標係於 95 年 5 月 22 日申請註冊，於 97 年 5 月 1 日公告註冊，即應以此公告日前之證據資料，判斷系爭商標有無 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款所定不准註冊之情事，合先敘明。
2. 原告於申請評定時所提之附件 2，並無任何日期標示（見評定卷第 27 至 30 頁）；附件 3 之檢索日期係於 99 年間（見評定卷第 31 至 35 頁）；原告於本件行政訴訟所提之原證 18、24 的檢索日期係於 100 年間（見本院卷第 63、167 頁）。以上證據資料均在系爭商標公告日（97 年 5 月 1 日）之後，不得作為本件認定事實之佐證。至原告所提之其餘證據，均早於系爭商標公告日，即得予以審酌。
3. 原告於本件行政訴訟所提新的補強證據：
 - (1)按傳統商標或專利行政訴訟係採爭點主義，僅審酌當事人原於商標、專利專責機關審查階段所提出之撤銷或廢止理由及證據，於行政爭訟程序中始提出之新撤銷或廢止事由、以及新證據（即以其本身獨立作為證明系爭商標或專利具有撤銷或廢止理由之證據），即非行政救濟審理機關所應審酌之對象。至依附於原有申請異議、評定、廢止、舉發證據（主要證據），以增強或擔保原有證據之證據能力及證明力之補強證據（補助證據），因與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關連範圍內，即無提出時點之限制，行政救濟審理機關本得加以審酌（最高行政法院 93 年度判字第 746 號判決參照）。
 - (2)智慧財產案件審理法第 33 條為減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，容許關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人得就同一撤銷或廢止理由補提新證據（即獨立作為證明系爭商標或專利具有原撤銷或廢止理由之主要證據），有限度地開放新證據於行政訴訟程序之提出。至補強證據，本無提出時點之限制，即使於智慧財產案件審理法 97 年 7 月 1 日起施行後，當事人仍得於行政訴訟提出補強證據。

(3)查原告於申請評定時，提出附件 1 至附件 8 作為證明系爭商標違反 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款規定之證據（見評定卷第 23 頁），嗣於提起訴願時提出證 1 至證 17（見訴願卷第 9 至 10 頁），復於提起本件行政訴訟時提出原證 1 至原證 28（見本院卷第 15 至 16、121 至 122 頁），其中原證 2、3、18、20 至 26、28 係屬新的證據資料，經核均屬原告為補充、加強原先所提主張及證據之證明力的補強證據，而非智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所稱「就同一撤銷或廢止理由之新證據」，本院本得予以審酌，無須援引同法第 33 條之規定。

(四)關於「茶葉製成之飲料、茶葉包、茶磚、茶精、茶葉粉、香片茶、茶葉、清茶」商品部分：

1. 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定：

(1)系爭商標圖樣係由單純未經設計之印刷字體中文「加碼」由左至右排列所構成。被告固參照經濟部經訴字第 09506171670 號訴願決定書意旨，認為：「『加碼』一詞，依教育部網路版國語辭典簡編本查詢結果所示，或係指一種為商品訂價的方法。即在成本之外，酌加若干百分點作為利潤，以決定產品售價、或有加大尺寸之意。是按其傳統字義，並非茶葉、紅茶、茶包等商品之形狀、品質、功用等之說明，未傳達該等商品的相關資訊，不具有商品／服務說明意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識，應屬隨意性商標，具有商標識別性。」（見本院卷第 23 頁之原處分第五(一)項）。然商標是否表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明，應探究相關消費者就整體商標圖樣之認知與理解，教育部網路版國語辭典簡編本所提供之字辭解釋，僅為判斷參考之一，合先敘明。

(2)外文「 γ 」為希臘字母表第 3 個字母，英文寫法 gamma，中文翻譯有稱為「伽瑪」或「伽馬」者，而與系爭商標圖樣中文字「加碼」同音。區少梅教授編著「神奇的 γ 加碼胺基丁酸—吃 GABA 降血壓」一書，其封面書名將「 γ 」與「加碼」並列（見評定卷第 25 頁），目錄標示書名：「吃 GABA 降血壓—神奇的 γ （加碼）胺基丁酸」，足使人理解「加碼」即為「 γ 」之音譯（見評定卷第 26 頁之附件 1）。又聯合報……。是以風行日本及我國茶葉產業界的「加碼茶」，其主要成分即為「 γ —胺基丁酸」、「胺基丁酸」，而以「加碼」簡稱之。

(3)觀諸原告所提之……聯合報、聯合晚報之報導、……經濟日報…、碩士論文……。足見「佳葉龍茶」是富含 γ —胺基丁酸的純天然茶葉製

品， γ -氨基丁酸之英文簡稱為「GABA」，是以「佳葉龍茶」又稱「GABA茶」或「GABARON茶」（日本人稱），最早由日本國立茶業試驗場津志田博士於西元1987年研究茶樹胺基酸代謝時無意中發現，當茶菁原料經長時間厭氧處理後，會有大量 γ -氨基丁酸及丙胺酸，由於含豐富有益於人體保健之特殊胺基酸 γ -氨基丁酸，故命名為GABA茶，除保留茶葉原來具有的良好保健功效外，更兼具有良好的降血壓功效及解酒功能，1988年日本即有大量佳葉龍茶商品化上市，之後並引進臺灣，行政院農業委員會茶業改良場為促進我國茶葉之多元化發展與利用，並提升經濟價值，多年來積極研發改良及輔導茶農產製佳葉龍茶之技術，並於民國91年6月成立南投縣名間鄉特用作物產銷第12班，又稱「加碼茶班」，…，以「加碼茶」、「佳葉龍茶」來介紹含有GABA成分的茶之效用，復透過相關媒體廣為宣傳報導「加碼茶」，成為南投名間之茶葉特產。

- (4)綜上，含有「 γ -氨基丁酸」、「胺基丁酸」成分之「佳葉龍茶」源自日本，其後經行政院農業委員會引進，並積極輔導茶農改良產製，於91年6月成立南投縣名間鄉特用作物產銷第12班（「加碼茶班」），且於92年3月14日舉行「加碼茶」產品說明記者會，廣為宣傳「加碼茶」。故以系爭商標之「加碼」圖樣作為商標，指定使用於「茶葉製成之飲料、茶葉包、茶磚、茶精、茶葉粉、香片茶、茶葉、清茶」商品，是否易使相關消費者產生該等商品即含有「 γ -氨基丁酸」（簡稱「加碼」）成分之「加碼茶」的認知，而有同年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第2款所定之情事，即非無疑。且參加人之配偶李振昇為南投縣名間鄉特用作物產銷第12班之班長，共同參與「加碼茶」之研發、改良與行銷，與其配偶即參加人共同經營「晉昇茶廠」，推廣「加碼茶」，參加人於本院審理時辯稱其與李振昇傾財行銷「加碼茶」，原告因「加碼茶」出名始違法混淆藉用，原告所舉之他人產品，多是「加碼茶」之侵權品等語，則系爭商標有無同條第4項「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」之情形，未經被告審查，亦未經原告、參加人陳述意見，亦非明確。

2. 92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第3款規定：

- (1)按92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第3款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：二商標有所指定商品或服務之通用標章或名稱之情形者。」而商標是否為通用標章或名稱，應依社會一般通念及客觀證據認定之。有鑒於商標與使用密切相關，舉凡商標在

交易上經由營業活動、廣告宣傳、持續或間斷使用之狀態等，均足影響消費者對於該商標之認知與印象。而消費者對商標之認知、評價，經常隨時空變遷、社會文化衍異、經濟活動移轉等客觀情事而有所更異，因此，商標是否為商品或服務本身之說明或商品通用名稱，應參酌客觀證據資料綜合論斷。

(2)如前所述，「佳葉龍茶」源自日本，經行政院農業委員會積極輔導茶農改良產製，於91年6月成立南投縣名間鄉特用作物產銷第12班（「加碼茶班」），且於92年3月14日舉行「加碼茶」產品說明記者會，其後利用媒體廣為宣傳「加碼茶」，而成為南投縣名間鄉之特產。是以於系爭商標95年5月22日申請時，「加碼茶」是否已為將烏龍茶茶菁在無養狀態下發酵製成之茶葉的通用名稱？另參加人於本院審理時亦稱：「原證16非為加碼茶產銷班班員，冠益茶廠莊氏乃為同原告之商標侵權案被告之一」等語（見本院卷第101頁），則是否僅限於「加碼茶產銷班班員」所產製之茶葉始可使用「加碼茶」之名稱？參加人及其配偶李振昇均為個人，所經營之「晉昇茶廠」亦為私人事業，能否以李振昇身為南投縣名間鄉特用作物產銷第12班之班長，參與「加碼茶」之研發、改良與行銷乙情，即允許參加人得以個人名義申請取得商標註冊之專用權，而排除他人（含「加碼茶產銷班班員」）之使用？

3. 綜上，就「茶葉製成之飲料、茶葉包、茶磚、茶精、茶葉粉、香片茶、茶葉、清茶」商品部分，系爭商標之註冊是否不符92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第2款、第3款規定，事證未臻明確。

(五)關於其餘商品部分：

原告雖主張系爭商標指定使用於「.....、可可、巧克力粉，咖啡、巧克力製成之飲料、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆、可可豆、冰、冰淇淋、蜜、餅乾」商品，有違92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第2款、第3款規定云云，然綜觀原告於申請評定、訴願及行政訴訟所提之證據資料，至多僅能證明「加碼茶」於日本研發、引進我國後成為保健飲品新時尚之發展情形，無法證明「加碼」一詞指定使用於「加碼」「.....、可可、巧克力粉，咖啡、巧克力製成之飲料、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆、可可豆、冰、冰淇淋、蜜、餅乾」商品上，依一般社會通念，係為該等商品之直接描述或商品之形狀、品質、功用、說明之用語，或予人直接聯想與商品本身之說明有密切關連，或係競爭業者所必需使用之特定詞彙、用語。因此，就「.....、可可、巧克力粉，咖啡、

巧克力製成之飲料、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆、可可豆、冰、冰淇淋、蜜、餅乾」商品部分，系爭商標之註冊並無同法第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款所定不准註冊之情形。

四、判決結果

- (一)系爭商標指定註冊於就「.....可可、巧克力粉，咖啡、巧克力製成之飲料、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆、可可豆、冰、冰淇淋、蜜、餅乾」商品部分，並無 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款所定不得註冊之情形。從而，原處分就系爭商標此部分註冊所為「評定申請不成立」之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷此部分原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
- (二)惟系爭商標指定註冊於「茶葉製成之飲料、茶葉包、茶磚、茶精、茶葉粉、香片茶、茶葉、清茶」商品部分，有無 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 3 款、第 4 項規定之適用，因被告未及斟酌原告於訴願、行政訴訟所提新的補強證據（即訴願 6 至 17、原證 5、7 至 15、17、28），即為「評定申請不成立」之處分，於法尚有未洽，訴願決定未及糾正，而維持原處分，亦非妥適。原告據此請求撤銷此部分訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。而系爭商標有無不應准予註冊之理由，尚待審查，故本件事證未臻明確，本院無從逕予判斷，有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量，是原告請求被告應為撤銷系爭商標註冊之審定部分，為無理由，應予駁回。