

智慧財產法院 100 年度行商訴字第 107 號行政判決

原 告 永信藥品工業股份有限公司

代 表 人 李芳全（董事長）

訴訟代理人 羅明通律師

吳存富律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 林政懌

參 加 人 歐碧幸

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國 100 年 6 月 16 日經訴字第 10006100450 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分關於註冊第 01310087 號「加碼」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」商品部分均撤銷。被告應就註冊第 01310087 號「加碼」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」商品部分之商標評定事件，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：

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，如附圖 1 所示）。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、原告聲明求為判決：(一)原處分及訴願決定均撤銷。(二)被告應為撤銷第 01310087 號「加碼」商標註冊之審定。並主張：

(一)系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定：

- 1.參加人之加碼茶商品包裝與產品行銷 DM，均將系爭商標「加碼」與「 γ 」並列，足證參加人申請註冊系爭商標，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、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」，有使相關消費者認為該等商品內含 γ -胺基丁酸（GABA），使用後具有紓解情緒與調整睡眠品質之功效，為所指定商品之成分、功用之相關說明，而非識別來源之標識。
- 2.參加人將「加碼茶」之英文商品名稱譯為「GABATEA」，亦於其發表之文章中將加碼茶與 GABA 茶併用，亦足以證明參加人主觀上亦認為「加碼」即「2GABA」。
- 3.參加人所提供使用系爭商標之「台灣加碼元氣精華」及「加碼茶」產品，其成分標示皆為「含加碼胺基丁酸」，足證「加碼」僅係作為標示商品品質、功用、成分等特性作為商標名稱，而使消費者將之視為商品或服務之說明。

(二)系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 3 款規定：

- 1.第 1 個進行「加碼茶」人體實驗者係日籍教授大森正司，「加碼茶」係由農委會茶業改良場中興食科系共同研發，嗣由名間鄉農會配合成立「加碼茶」產銷班，再由李振昇擔任產銷班班長以及茶業同業者普遍認知「加碼茶」亦為「佳葉龍茶」別稱之一。足證「加碼」於系爭商標 97 年 5 月 1 日註冊前，即 91 年至 94 年間早已成為茶葉及茶製飲料商品業者所共同使用標章或用以表示商品之名稱。
- 2.現今市場及學術使用上，將含有「 γ -胺基丁酸」成分茶類或加工品稱為「加碼茶」，比比皆是，被告及訴願機關竟憑「教育部網路版國語辭典簡編本」及「 γ 」之傳統音譯即斷定系爭商標與相關產品並無密切關聯性，忽置現今科技發展情形及市場使用狀況，顯與法有違。

三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

(一)系爭商標，係由單純橫書中文「加碼」二字所構成。參照經濟部經訴字第 09506171670 號訴願決定書意旨得知，中文「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。又外文 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，相關消費者見到中文「加碼」一詞應無法馬上瞭解其即為「 γ -氨基丁酸」或「GABA」之意。

(二)參酌被告中台異字第 G00940987 號商標異議審定書內容可知，「佳葉龍茶」是一種含豐富 γ -胺基丁酸的純天然茶葉新製品， γ -胺基丁酸英文簡稱 GABA，所以「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 年研究發現，1988 年日本即有大量佳葉龍茶商品化上市，之後行政院農業委員會茶業改良場於民國 91 年 6 月成立南投縣名間鄉特用作物產銷第 12 班，班長李振昇（參加人之先生）為最早投入加碼茶產製的茶農，而中文「加碼」係參加人所先使用之品牌，92 年 3 月 14 日並舉行「加碼茶」產品說明記者會，復透過相關媒體廣為宣傳報導。「加碼」商標之註冊，指定使用於「茶葉、紅茶、紅茶包、綠茶、清茶、茶葉包、茶磚、茶精、茶葉粉」等商品，依一般消費者之認知，在交易上應足以使一般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而有識別性。且「加碼」一詞，雖與 GABA 或希臘字母 γ 之讀音有所雷同之處，然將之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、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，仍非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，消費者尚需運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能理解其係暗示系爭商標商品富含 GABA 成分，系爭商標僅為隱含譬喻或標榜性文字，而非直接描述性之標識。

(三)據原告檢送之證據資料以觀，可知「加碼」茶葉係一品牌，為商家所自行命名，尚非競爭業者所必需用以指示「茶葉、茶包」等商品之特定詞彙、用語。

四、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

(一)系爭商標文字「加碼」起初指定於第 30 類「茶葉.....袋茶」等商品（註冊第 1154457 號商標），當商標出名時，基於多元經營理念，進而申請系爭商標指定於同樣於第 30 類「茶葉製成之飲料、可可.....餅乾」等商品，並適法取得註冊。然原告起訴理由皆圍繞於混淆 GABA 與早已註冊指定於「茶葉.....袋茶」的「加碼」之關係，而「茶葉...袋茶」之「加碼」是否為

通用、說明，早為茶農同業所爭，業已釐清、證明並無通用、描述、說明等事，而取得專用於第 30 類商品。

(二)原告所舉之理由與證據，全然無關係爭商標之申請註冊，而參加人申請之系爭商標，指定商品包含非茶葉的咖啡，有別於原告所舉的其他「加碼」商標。

(三)原證 1、2、3 反而證明「加碼」盡於商標推廣，特加註已註冊符號，主動說明品牌。又原告至今仍誤把 GABA 當成 1 種酵素，一般消費大眾那有可能如其所說地對 GABA 習知，如何連想？

(四)原告所舉關於產品、文宣、報導、研究等全部證據皆於註冊第 1154457 號商標 92 年 02 月 28 日申請後始出現，無關係爭商標之指定「茶葉製成之飲料、可可……餅乾」商品。而原證 1 至 9、11 至 15、17、18 之產品、文宣、通路、報導皆為參加人與先生李振昇傾財行銷所為，原證 16 非為加碼茶產銷班班員，原證 10、19 更可證明「加碼」申請後的推廣知名，商標因出名被引用並無違反任何商標法條，原告亦因「加碼」茶出名始違法混淆藉用。而原證 20、21，「加碼」一詞非為同類別產品業者間所必須使用，GABA 至今亦非一般消費者所熟知，本不致產生聯想。另原證 22 至 24 實非參加人所另有的正牌「加碼茶」族類，多是「加碼茶」之侵權品。原證 25、28，反而證明「加碼」非為通用說明。

五、得心證之理由：

(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)按 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 5 條規定：「（第 1 項）商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，（第 2 項）前項商標，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。」第 23 條第 1 項第 2 款、第 4 項規定：「（第 1 項）商標有下列情形之一者，不得註冊：二表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。（第 4 項）有第 1 項第 2 款規定之情形或有不符合第 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。」而商標是否為說明性，應依社會一般通念及客觀證據認定之。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品本身之說明，或與商品本身之說明有密切關聯者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。又商標重在足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，而具有識別性。如商標圖樣整體為說明性或不具識別性者，即有同法第 23 條第 1 項第 2 款之適用。

(2)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。

(3)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）。又聯合報記者洪敬浚於 92 年 3 月 15 日、同年 4 月 18 日、同年 8 月 3 日報導：「名間鄉茶農昨天發表新產品，烏龍茶菁經過多重厭氧發酵製成『加碼茶』，這種茶葉含有豐富的『 γ 胺基丁酸』……共同研發的中興大學食品科學系教授區少梅說，『加碼茶』每百公克的『 γ 胺基丁酸』含量超過一百七十毫克……」「……名間鄉茶農推出新產品，烏龍茶菁經過多重厭氧發酵，製成『加碼茶』，含有豐富的『 γ 胺基丁酸』……」「……把烏龍茶菁經過多重厭氧發酵，製成加碼茶，含有豐富的 γ 胺基丁酸，……」（見本院卷第 40 至 42 頁之原證 5，即訴願證 8）。又經濟日報記者楊超惟於 93 年 3 月 20 日報導：「……在日本近幾年非常風行一種新型態保健茶『加碼茶』（GABATEA），這種茶只要將茶菁原料經過厭氧發酵處理，即可生成高含量的 γ -胺基丁酸（ γ -aminobutyric acid，簡稱 GABA）……在諸多富含 GABA 的天然食品中，以加碼茶的製作與取得罪容易……」（見本院卷第 47 至 48 頁之原證 9，即訴願證 11）。聯合報記者蔡政諺於同年 9 月 10 日報導：「……加碼茶是以烏龍茶茶菁在無氧狀態下發酵，將一般茶葉所含的麩氨酸轉換成胺基丁酸……」（見本院卷第 56 頁之原證 13，即訴願證 13）。另依中央社記者劉良蓉於同年 12 月 28 日之報導：「近來在臺灣茶葉市場異軍突起的『加碼茶』，其實研發自日本，卻在臺灣被發揚光大，第一個進行『加碼茶』人體實驗的籍教授大森正司……『加碼茶』是烏龍茶在無氧狀態下發酵的茶葉，保留 γ -胺基丁酸的成分，日本大學教授大森正司博士時多年前首次以人體試驗其成分及作用，提出長期飲用有降血壓的效果，在日本風行至今。臺灣則是在近幾年開始有茶農投入產製，並由中興大學區少梅教授列為行政院國家科學委員會專案計畫研究，名間鄉農會也積極輔導茶農產製，終於在國內掀起另類的喝茶新選擇。……日本的加碼（另稱佳葉

茶)重在滋味,而臺灣的加碼茶則重香氣,臺灣的製茶廠設備相當先進,茶中的『加碼』成分在二、三百間,如能提升到四百會更好喝。.....區少梅教授也指出,加碼茶除了含有烏龍茶、綠茶的兒茶素外,由於製程不同,不會像一般茶葉多喝會睡不著,反而有助睡眠.....」(見本院卷第 57、178 頁之原證 14、27,即評定附件 8、訴願證 7)。又聯合報記者莊芳銘、陳紹聖於 94 年 3 月 10 日報導:「.....邱垂豐昨天帶著凍霜茶葉製作的加碼茶,.....這種茶葉含高量的胺基丁酸,是製作加碼茶的良好材料.....這次受損的茶菁,茶質可能以破壞,如果用來製成『加碼茶』,恐怕胺基丁酸的成分會比正常茶菁少很多」(見本院卷第 62 頁之原證 17,即訴願證 17)。再國立高雄餐旅學院於同年 7 月舉行之「中華茶文化教學研討會」,其成果報告收錄行政院農委會茶業改良場林木連場長演講「臺灣茶葉的品類與評鑑」文稿:「.....佳葉龍茶是一種含高 γ -胺基丁酸的茶類,亦稱 GABA 茶、『加碼茶』,有調節血壓之效果,是一種保健茶類.....」(見本院卷第 66、69 頁之原證 19)。另國立中興大學 95 年 6 月陳筱慧碩士論文用 HPLC 方法檢測發芽種子、發芽玄米、加碼茶、以及市售 GABA 膠囊中 GABA 含量」記載:「(七)富含 GABA 的天然食品 1.加碼茶.....茶葉中的其他成份(主要為兒茶素)可以和 GABA 產生相成效果,使降血壓效果更好.....」(見本院卷第 177 頁之原證 26,即評定附件 4)。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。

(4)觀諸原告所提之聯合報記者洪敬淦 92 年 3 月 15、18 日、同年 8 月 3 日於聯合報、聯合晚報之報導(見本院卷第 40 至 42 頁之原證 5,即訴願證 8)、聯合報記者陳紹聖同年 6 月 7 日之報導(見本院卷第 45 頁之原證 7,即訴願證 7)、經濟日報記者楊超惟 93 年 3 月 20 日報導(見本院卷第 47 至 49 頁之原證 9,即訴願證 11)、聯合報同年 7 月 1 日報導(見本院卷第 52 至 53 頁之原證 11,即訴願證 13)、經濟日報記者楊超惟同年 8 月 28 日報導(見本院卷第 54 至 55 頁之原證 12,即訴願證 12)、聯合報記者蔡政諺同年 9 月 10 日報導(見本院卷第 56 頁之原證 13,即訴願證 13)、中央社記者劉良蓉同年 12 月 28 日報導(見本院卷第 57、178 頁之原證 14、27,即評定附件 8、訴願證 7)、聯合報記者陳紹聖同年 12 月 29 日報導(見本院卷第 59 頁之原證 15,即訴願證 16)、聯合報記者莊芳銘、陳紹聖 94 年 3 月 10 日報導(見本院卷第 62 頁之原證 17,即訴願證 17)、國立中興大學 95 年 6 月陳筱慧碩士論文「利用 HPLC 方法檢測發芽種子、發芽玄米、加碼茶、以及市售 GABA 膠囊中 GABA 含量」

(見本院卷第 177 頁之原證 26，即評定附件 4)、國立彰化師範大學地理學系楊蕙禎 93 年度碩士論文「南投縣名間鄉茶葉產銷活動之研究(見本院卷第 187 至 188 頁之原證 28)」，佐以被告所參酌之 95 年 2 月 9 日中台異字第 G00940987 號商標異議審定書第 4 至 5 頁第五(一)項之內容(見評定卷第 124 至 125 頁)。足見「佳葉龍茶」是富含 γ -胺基丁酸的純天然茶葉製品， γ -胺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 -胺基丁酸及丙胺酸，由於含豐富有益於人體保健之特殊胺基酸 γ -胺基丁酸，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」，原先成員有 10 人，班長李振昇(即參加人之配偶)為最早投入加碼茶產製的茶農，經由行政院農業委員會及中興大學輔導，成功改良傳統的佳葉龍茶(GABA 茶)的風味，所推出臺灣本土的加碼茶，92 年 3 月 14 日並舉行「加碼茶」產品說明記者會，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。

(5)綜上，含有「 γ -胺基丁酸」、「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 -胺基丁酸」(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。

六、從而，

(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。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，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 104 條，民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 1 月 31 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 何君豪

法 官 蔡惠如

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。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（均須按他造人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）。

中 華 民 國 101 年 1 月 31 日

書記官 林佳蘋