

智慧財產法院 101 年度行商訴字第 10 號判決

上訴人 黑松股份有限公司

代表人 張斌堂

訴訟代理人 楊祺雄律師

劉法正律師

複代理人 余惠如律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 王美花（局長）

訴訟代理人 林雅淳

參加人 洪震福

訴訟代理人 高進振律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國 100 年 11 月 29 日經訴字第 10006106350 號訴願決定，提起行政訴訟。本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

緣參加人洪震福於民國 98 年 10 月 15 日以「花太郎」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 43 類之「日本料理餐廳、餐廳、麵食館、飲食店、小吃店、速簡餐廳、自助餐廳、火鍋店、咖啡廳、冷熱飲料店、流動飲食攤、流動咖啡餐車、小吃攤、快餐車、點心吧；旅館、飯店」服務，向被告機關申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1417982 號商標。嗣原告以該註冊商標有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，對之提起異議，經被告機關審查，以 100 年 7 月 22 日中台異字第 990721 號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 100 年 11 月 29 日經訴字第 10006106350 號決定訴願駁回。原告對上開訴願決定不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）原告於 98 年間為因應市場之需求，正式推出「黑松茶花綠茶」，並委託廣告公司精心製作多支幽默趣味的「花太郎」廣告短片，以具有戲劇張力之情

節、人物及配音，於廣告中傳頌出「黑松茶花綠茶」之產品特色，每日於各大電視台強力密集播送，自 98 年 4 月 1 日至 99 年 7 月 31 日止，「黑松茶花綠茶」廣告宣傳費用已達 6,910 萬元，各種媒體及文宣均見「黑松茶花綠茶」廣告中的主人翁「花太郎」隨時出現其中，故由原告所創作之「花太郎」人物名稱，除與商品相結合，已足使相關消費大眾能加以辨識，具商標之型態外，且屬著名標誌，識別性甚高，又參加人既為經營提供食品及飲料服務之餐飲業者，對相關競爭同業之資訊必定十分了解，其嗣後始以完全相同之「花太郎」作為系爭商標申請註冊，指定使用於與據爭商標先使用之茶花茶飲等商品類似之冷熱飲料店、咖啡廳、餐廳等服務，實難謂為巧合，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊自有商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

- (二)商標法第 5、6 條規定：「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。」、「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。」、「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」然而，觀諸原告黑松品牌，於旗下黑松茶花綠茶商品之廣告宣傳，皆係以花太郎此一角色連結到黑松綠茶之商品品牌形象，如在知名之 Google、Yahoo、YouTube 等網站，以黑松綠茶作為檢索條件，皆可搜尋到花太郎蹤跡，足見當消費者接觸到黑松綠茶時，自然僅會與花太郎產生單一之連結與聯想。而從消費者對於黑松綠茶之觀察可知，其對於商品包裝之認識，皆相當清楚綠茶瓶罐包裝上之人物為花太郎，此顯係源自原告持續兩年的電視媒體密集廣告促銷，及報紙雜誌大篇幅刊載之成效。
- (三)縱然花太郎為黑松茶花綠茶廣告中的虛偽人物，但參酌前揭條款之規定，一般大眾消費者對於花太郎之認知，顯係商標型態之使用無疑，此徵諸另案確定行政處分（中台異字第 G00971077 號商標異議審定書）亦可印證，該行政處分認定知名之「史瑞克（Shrek）」，雖為使用於其電腦動畫影片名稱及影片主角人名稱，但表彰使用於電影片等影音商品應已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，即可見影片主角人物並非不能作為商標使用，其顯然亦具有表彰商品來源與區別他我之功能，甚至更有成為著名商標之可能。
- (四)參加人洪震福所經營之川井國際餐飲有限公司係成立於 99 年，顯較原告首先使用花太郎商標於飲料商品之時點為晚，而參加人於 iPeen 愛評網推出一系列優惠券活動，更係以「花太郎不變麻豆，要你變身為美食家」作為促銷

口號，與原告花太郎廣告片中為消費者所熟知之廣告語「你想轉行當 model 嗎」所傳達之意念間實有異曲同工之妙，可見參加人無論是商標名稱、指定服務內容或是促銷策略活動等，均明顯為搶搭原告花太郎商標聲譽及知名廣告之便車而來，其惡意彰彰甚明。

(五)我國一般消費者對於日文之熟悉程度，顯然與以該文字作為母語之日本並不相同，而日文的使用習慣亦非我國一般消費者所能掌握，因此對花太郎一詞之識別性高低的判斷，自應依我國相關消費者的理解為標準。今花太郎雖為日本人名，在日本也有少數使用於動漫或店名、人名、電影名稱之情形，然花太郎顯然僅係日本特有之稱謂，並非我國習見之人名或商店之名稱，於原告採用作為識別標識之前，在我國並未見有以花太郎作為商標使用者，因此，縱花太郎在日本被視為習見之人名，對於我國卻顯非如此。(六)按商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，主要係在避免剽竊他人先使用之商標而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務者，即有該款之適用，並非以據爭商標必須「創用」為構成要件。於本案當中，花太郎一詞既經原告率先使用於飲料商品，縱非原告創用，仍足堪認定為此條款構成要件當中先使用花太郎商標之人，原告顯然受有此條款規範之保護利益。再者，花太郎之於茶花綠茶之概念於茶飲市場，不僅在台灣獨創，並使消費者連結聯想到體重控制之健康茶飲料概念實屬業界創舉，黑松茶花綠茶相關系列廣告全數皆係以花太郎為命名，各大報章媒體雜誌亦以花太郎作為黑松茶花綠茶之表徵，因此，原告之花太郎不僅是表彰商品、足賴以區別他我之識別標識，亦為先使用且受本條款規範保護利益之商標，足堪認定。(七)綜上，系爭商標實有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，誠堪認定，原處分與訴願決定均有違法，爰聲明：(1)原處分與訴願決定均撤銷；(2)被告應為異議成立之審定。

三、被告則抗辯：

(一)本件系爭註冊第 01417982 號「花太郎」商標與原告主張先使用之據爭「花太郎」商標（詳如異議理由書所載及實際使用資料）相較，二均有相同之中文「花太郎」，固屬構成高度近似。又系爭商標指定使用之飲食店、小吃店、咖啡廳、冷熱飲料店等服務與原告主張據爭商標先使用之飲料商品，二商品或服務所提供之商品或服務之內容、性質及用途相同或相近，銷售者與消費族群具重疊性，亦屬構成類似之商品或服務。惟依原告檢送之附件 3-原告公司網頁資料，多屬介紹及行銷主力「黑松」品牌各式商品之沿革大事記要，另依附件 4、5-廣告影片光碟及車體廣告、各種廣告宣傳文宣、產品銷量及廣告金額統計表、廣告檔次統計表，雖得證明原告自民國 98 年 4 月推出「黑

「黑松茶花綠茶」商品，迄至 99 年 7 月已投入 6,910 萬元廣告宣傳費用，然核其電視廣告、車體廣告、報章雜誌及網路廣告內容，「花太郎」係原告推出一系列廣告中虛擬出之「前相撲選手」人物名稱，並藉由扮演「花太郎」一人物活潑之動態或靜態廣告語詞來促銷其茶花綠茶飲品，依一般消費者之認知，「花太郎」僅係商品廣告戲劇中人物名稱，尚非作為表彰該茶花綠茶商品來源之標誌，換言之，原告所檢送之行銷事證，予消費者認識者係「黑松」商標，該「花太郎」僅係廣告中之人物名稱，非屬商標之使用。

(二)又本案爭議之中文「花太郎」3 字為日本習見之人名，早於原告在 98 年作為茶飲商品廣告之人物名稱前，2006 年日本首次公演漫畫作家久保帶人之「Bleach 死神」故事劇情中即有「山田花太郎」之人物名稱，足認「花太郎」非原告所創用，此有參加人檢送之動漫「山田花太郎」網路圖片、「花太郎」在日本使用於店名、人名、電影名稱之網路資料及本局自 Google 網站查詢「花太郎」相關網頁資料附卷可稽。此外，原告亦未檢送無其他具體事證得認參加人有因契約、地緣、業務往來等關係剽竊原告使用「花太郎」商標之情事。

(三)觀諸異議附件 4 光碟及訴願附件 5 光碟上各種廣告影片、公車車體廣告等所揭示之內容，「花太郎」僅係原告所推出一系列廣告影片中之「(前)相撲選手、日本名模」人物名稱，原告係藉由「花太郎」人物之電視廣告影片或平面廣告語詞，如「花太郎你別喝啊」等，來促銷其「黑松茶花綠茶」飲品，又查「花太郎」3 字為日本習見之人名，「太郎」係長男之意，亦為國人所習知，如著名之日本童話故事人物「桃太郎」、前日本首相「麻生太郎」等均為其例，故「花太郎」係日本人名為國人所能普遍認知，且原告亦係以之作為廣告中人物名稱或置於廣告文句中，如「(前)相撲選手花太郎」、「日本名模花太郎」、「花太郎你別喝啊」等，實難以使相關消費者認知其係作為商標使用，況於上揭廣告影片最後一個鏡頭或平面廣告上均明顯揭示有原告之「黑松」商標，依相關消費者之認知，「花太郎」僅係單純作為該等廣告中之人物名稱，並不具有表彰該「黑松茶花綠茶」飲料商品來源之標誌性。

(四)原告於訴願理由中雖訴稱參加人所經營之「川井國際餐飲有限公司」係成立於 99 年間（訴願附件 8），較原告使用「花太郎」商標於飲料商品為晚，且其廣告促銷口號（訴願附件 9）與原告「花太郎」片中之廣告語有異曲同工之妙，顯有搶搭便車之嫌云云。惟查，商標之註冊有無違反商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之情形，以申請時為準，為同法第 23 條第 2 項所明定，原告所舉參加人經營之「川井國際餐飲有限公司」成立日期及廣告日期

(訴願附件 8、9) 均在系爭商標申請註冊日 98 年 10 月 15 日之後，自難執為系爭商標之申請註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之論據，所訴核無可採。

- (五)至原告援引中台異字第 971077 號商標異議審定書，主張影片主角人物名稱並非不能作為商標乙節。按影片主角人物名稱固然並非不能作為商標，惟亦不得僅以影片主角人物名稱即認係商標之使用，該人物名稱是否有作為商標使用，仍應視個案所檢送之使用證據資料判斷，該人物名稱之使用態樣是否足以使相關消費者認識其為商標。查本案原告所檢送「花太郎」人物名稱之廣告使用證據資料，客觀上尚不足以使相關消費者認識其為「商標」，非屬商標之使用，已詳如前述，原告所舉案例與本案證據資料不同，案情有別，依商標審查個案拘束原則，自難比附援引，據以指摘原處分，爰請求駁回原告之訴。

四、參加人則陳述：

- (一)早在西元 1958 年 2 月 5 日日本當地即推出「花太郎」電影，多個店家亦以之命名；又民國 91 年日本漫畫作家「久保帶人」於創作之知名漫畫「Bleach 死神」，在民國 95 年 8 月首次公演時，該故事劇情推出虛擬人物「山田花太郎」，是「花太郎」一名詞並非原告所創造。再者，「花太郎」係黑松公司委請廣告公司所創作戲角之人物名稱，並非原告所聲請之商號、商標、商品、品牌名稱。且經國內最大搜尋網路 Google、YAHOO 查詢「花太郎」係顯示參加人「花太郎日本料理」為第一名選單，屬於原告前十名資料也只是廣告中的人物圖像，僅部分圖片中截取黑松公司之廣告片段或 DM，在網站中討論內容也非該茶飲商品。
- (二)依商標法第 5 條第 1 項規定，商標的構成得由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式組成，且其構成要素亦僅能以商標法所明定列舉的客體為限，換言之，商標法法定商標類型僅有文字商標、圖形商標、記號商標、顏色商標、聲音商標、立體商標或其聯合式商標，其他類型的商標則不受商標法之保護。原告於電視廣告中不到三秒口語表示人物稱號「花太郎」之廣告詞，皆非屬上開類型，故不受商標法之保護。
- (三)依商標法第 5 條第 2 項規定，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，此即一般所稱之商標識別性。準此而論，原告所推出之動態電視廣告，其主打內容為「體型壯碩之人」飲用其公司商品所產生什麼樣結果，並非主打「花太郎」這三個字意。又廣告中之「花太郎」僅係虛擬出之相撲選手人物名稱，並藉由扮演「花太郎」一人物活潑之動態或靜態廣告詞來促銷其茶花綠茶飲

品—依一般消費者之認知，「花太郎」僅係商品廣告戲劇中人物之稱號，尚非作為表彰該茶花綠茶商品來源之標誌，其所使用「花太郎」一詞實不具備商標法所承認商標之商標識別性。

(四)原告電視廣告中使用之「花太郎」一詞，僅約佔其全部廣告內容極微小部分——一般消費者根本無法從廣告中認知或意識到該詞之存在，亦即並無可能會看到或聽到「花太郎」一詞即聯想到原告之商品。如據原告異議申請書附件4所示之廣告文宣，原告廣告中並未單獨使用「花太郎」一詞，而係搭配其他字語，使用之花太郎字體極小、標示位置在角落不明顯處。

(五)原告將系爭商標作為飲料商品的使用，而參加人則是餐飲的使用，是就兩者指定使用產品類別，其近似程度低，且原告所使用的「花太郎」並不是用來作為商品的識別性，可參酌鈞院101年度行商訴第170號判決。又參加人否認曾因「契約、地緣、業務往來、商業、僱用、承攬」等關係而知悉原告之廣告曾使用「花太郎」，原告亦未舉證，本件自無商標法第23條第1項第14款規定之適用。爰請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷：

(一)兩造爭執概要：參加人於98年10月15日以「花太郎」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43類之「日本料理餐廳、餐廳、麵食館、飲食店、小吃店、速簡餐廳、自助餐廳、火鍋店、咖啡廳、冷熱飲料店、流動飲食攤、流動咖啡餐車、小吃攤、快餐車、點心吧；旅館、飯店」服務上，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為系爭商標。嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1項第14款之規定，對之提起異議，經被告審查結果，以100年7月22日中臺異字第990721號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部作成駁回訴願之決定，遂向本院提起行政訴訟。因系爭商標之申請日為98年10月15日，核准日期日為99年7月1日，故本件關於系爭商標是否准許註冊之判斷，應依核准審定時有效之92年5月28日修正公布之商標法為斷。原告雖主張據以異議之「花太郎」作為商品之商標使用云云；然被告與參加人均抗辯稱相關消費者認識者為「黑松」商標，「花太郎」僅係廣告中之人物名稱，非屬商標之使用等語。因此，本件之最主要爭點應為：(1)原告使用據以異議之「花太郎」一詞是否符合商標使用之要件；(2)系爭商標有無商標法第23條第1項第14款所規定得撤銷商標註冊之情事。

(二)原告使用「花太郎」一詞是否符合商標使用之要件：

1. 按商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消

費者認識其為商標，商標法第 6 條定有明文。故商標使用必需具備之要件有：

1. 使用人需有行銷商品或服務之目的，此為使用人之主觀意思。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。2. 需有標示商標之積極行為。3. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。茲就原告使用據以異議之「花太郎」一詞是否符合商標使用之要件，析述如后：

2. 原告商品之商標為黑松：經查原告於商標異議與訴願等行政救濟程序，所檢送之原告網頁資料，係介紹及行銷「黑松」商標之各式商品之廣告，非屬「花太郎」商品之商標使用（詳異議卷第 22 至 34 頁；經濟部卷第 26 至 37 頁）。再者，參諸原告所提出之產品銷量、廣告金額統計表及廣告檔次統計表等證據（見異議卷第 35 至 39 頁），其雖得證明原告自 98 年 4 月間推出「黑松茶花綠茶」商品，迄至 99 年 7 月間已投入 6910 萬元廣告宣傳費用，然其係「黑松」商標商品（例如：黑松花茶綠茶、烏龍茶）之廣告支出，並非促銷「花太郎」商標商品（例如：花太郎花茶綠茶、烏龍茶）之費用。是原告前於 1925 年間即已設立，並通過食品 GMP 之認證廠商，並在食品及飲料之消費市場擁有相當之商譽，然原告商品之註冊商標為「黑松」，並非其據以異議之「花太郎」，其行銷廣告所宣傳者亦為「黑松」商標商品，尚難認「花太郎」一詞亦作為表彰原告商品來源之標示。
3. 花太郎為原告商品廣告之人物名稱：觀諸原告提出之廣告影片光碟、車體廣告及各種廣告宣傳文宣等事證（詳異議卷第 22 至 34 頁；經濟部卷第 26 至 37、90 至 99 頁），可知「花太郎」為原告商品宣傳系列廣告中，所虛擬之「前相撲選手」人物名稱，並藉由扮演「花太郎」人物之活潑動態或靜態廣告語詞，促銷其茶花綠茶飲品，依相關消費者之認知，「花太郎」僅為商品廣告戲劇之人物名稱，並非作為表彰該茶花綠茶商品來源之標誌。故原告提出之行銷事證，予相關消費者認識者為「黑松」商標，而「花太郎」僅為廣告之人物名稱，非屬商標之使用。
4. 花太郎非原告商品之名稱或表徵：按是否為商標之使用，應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性，暨是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源等情事綜合認定。經查原告電視廣告中使用之「花太郎」一詞，僅約佔其全部廣告內容小部分，是相關消費者無法自廣告中認知或意識「花太郎」一詞與原告商品有關。再者，原告在廣告中，雖有使用「花太郎」一詞，其均係搭配由真人扮演之「花太郎」人物使用，或與字語連結使用（例如：花太郎首部曲、花太郎二部曲、花太郎三部曲～麻豆篇），並未單獨使用，自原告之廣告文宣，

無法得知「花太郎」一詞有獨立識別性，況原告商品並未以「花太郎」作為商品之命名或為表徵。

5. 未按影片主角人物名稱固非不能作為商標，惟亦不得僅以影片主角人物名稱即認係商標之使用，該人物名稱是否有作為商標使用，仍應視個案所檢送之使用證據資料判斷，該人物名稱之使用態樣是否足以使相關消費者認識其為商標。原告雖主張：原處分機關中台異字第 971077 號商標異議審定書亦認為影片主角人物名稱並非不能作為商標云云。惟查「花太郎」一詞非原告所創用，中文「花太郎」早於原告 98 年將之作為茶飲商品廣告之人物名稱之前，日本先於 47 年 2 月 5 日發行「花太郎」電影，嗣於 95 年間首次公演日本漫畫作家久保帶人之「Bleach 死神」故事劇情，即有「山田花太郎」之人物名稱等事實，有參加人提出之動漫「山田花太郎」網路圖片、「花太郎」在日本使用於店名、人名、電影名稱之網路資料，暨被告自 Google 網站查詢「花太郎」相關網頁資料附卷可稽（見異議卷第 43、55 至 68 頁），可見「花太郎」非原告所創用，而係原告將見於日本之人名、店名、電影片名及知名虛擬動漫人物之名稱，改編為形象廣告；而原告並未就「花太郎」一詞申請或進行商標註冊，且觀諸原告所檢送「花太郎」人物名稱之廣告使用證據資料，客觀上尚不足以使相關消費者認識其為「商標」，非屬商標之使用，已如前述，又原告所舉案例與本案證據資料不同，案情有別，依據商標審查個案拘束原則，自難比附援引，資以指摘原處分違法。

- (三)系爭商標有無公告時商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定得撤銷商標註冊之情事：按「商標有下列情形之一者，不得註冊：十四、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」公告時商標法第 23 條第 1 項第 14 款固訂有明文，惟須以他人先使用之圖文係作為識別商品或服務之商標使用為前提，苟他人先使用之圖文並非作為識別商品或服務來源之商標使用，而僅係廣告創意之行銷手法，客觀上自不足以使相關消費者認為其為商標，而無公告時商標法第 23 條第 1 項第 14 款之適用。查原告並未將「花太郎」一詞作為商標使用，自無公告時商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

- 六、綜上所論，系爭商標與據以異議之「花太郎」一詞雖屬高度近似，且參加人與原告指定使用之商品或服務亦屬類似，然原告使用「花太郎」一詞未符合商標使用之要件，且參加人亦未因特定關係而知悉據以異議之「花太郎」一詞存在，則系爭商標之登記並無商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定不得註冊之情事。從而，原處分為異議不成立之審定，於法並無違誤，訴願決定予

以維持，於法亦無不符。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 5 月 31 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 蔡惠如

法 官 何君豪

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 101 年 6 月 1 日

書記官 張君豪