

智慧財產法院 102 年度行商訴字第 75 號行政判決

原 告 瑞士商·諾華公司 (Novartis AG)

代 表 人 ○○·○○○○

○○○·○○○

訴訟代理人 ○○○律師

○○○律師

複代理人 ○○○律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 ○○○ (局長) 住同上

訴訟代理人 ○○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 102 年 5 月 2 日經訴字第 10206100960 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

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：

原告前於民國 101 年 1 月 17 日以「治敏」商標 (如附圖 1 所示，下稱系爭商標)，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 5 類之「眼睛照護與眼科領域用藥劑」商品，向被告申請註冊。經其審查，認系爭商標圖樣上之「治敏」，為所指定使用前揭商品用途或相關特性之說明，應不得註冊，以 102 年 2 月 1 日商標核駁第 0344698 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 102 年 5 月 2 日經訴字第 10206100960 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明：(一)原訴願決定及原處分均予撤銷。(二)被告應就本件申請第 101002620 號「治敏」商標為准予註冊之處分。並主張：

(一)系爭商標早在 70 年原告即以相同之「治敏」二字申請註冊，獲被告列為註冊第 00171363 號商標 (如附圖 2 所示)，足徵「治敏」二字早已經被告肯認在藥品商品具有可註冊性，是依相同之標準，系爭商標實無不得註冊之理。然被告竟逕為核駁之處分，卻未舉出任何資料說明「治敏」二字如何因十年之經過而成為商品本身之說明。是被告謂系爭商標不准註冊顯欠缺具體及正當理由，亦有違平等原則，且審查標準有所矛盾，前後不一。

(二)系爭商標為原告自創之文字組合，並非固有語詞，其與所指定使用之「眼睛照護與眼科領域用藥劑」商品並無任何直接、具體之說明關聯，而系爭商標並無描述上述特性涵義，自非屬說明性文字，以之作為商標確足使消費者知悉其為原告表彰商品來源之標識。

- (三)且被告已核准註冊之商標資料亦可發現，在同一或類似類商品中，以「治」、「止」與「敏」結合，作為商標文字，並獲准註冊者，非少數，如註冊第 01559812 號治敏健商標、註冊第 01373949 號廣欣舒治敏商標、註冊第 01391621 號治敏爵商標、註冊第 01418778 號杏止敏商標、註冊第 01456482 號脫敏商標、註冊第 01484046 號鼻敏治商標。上述文字若直接以組成文字之文義解釋，或可能有治療過敏、停止過敏、脫離過敏等意，惟不但獲准註冊，且均未就其中任一文字聲明不專用，顯見依被告通常之審查標準，以類似文字作為商標者，確非藥品商品之說明文字，系爭商標理應准予註冊。
- (四)標示系爭商標之眼藥水早在 70 年即獲行政院衛生署核發許可證，故原告早已透過關係企業—台灣諾華股份有限公司在台灣販售系爭商標之商品，除亞東醫院、光田綜合醫院、羅東博愛醫院等醫院之官方網頁均有關於系爭商標之眼藥水商品之介紹外，在 Yahoo、Google 網頁搜尋「治敏眼藥水」或「治敏眼藥」所得之結果亦均與原告之商品有關，足徵系爭商標經長期廣泛之銷售及使用，已使相關業者及消費者所熟知，即使原告商品包裝另有外文「Spersallerg」，但對於習用中文之台灣消費者仍會以「治敏」作為原告商品之中文品牌名稱為唱呼，是「治敏」顯然已具有表彰商品來源之功能，惟被告完全忽略系爭商標經原告 30 多年之使用已建立相當識別性之事實，主觀認定系爭商標為商品說明而拒絕註冊，顯漠視原告長期使用系爭商標所建立之商譽及系爭商標應受保護之利益。

三、被告聲明：駁回原告之訴。並抗辯：

- (一)系爭商標圖樣係僅由「治敏」所構成，以之作為商標指定使用於「眼睛照護與眼科領域用藥劑」等商品，予消費者印象為治療過敏藥物，為所指定商品之用途或相關特性之說明，並由 GOOGLE 網路搜尋「SPERSALLER 治敏滅菌眼藥水」其主要識別標示為「SPERSALLER」，而「治敏滅菌眼藥水」為相關說明文字，用以治過敏，主要適應症為：過敏性結膜炎、眼瞼緣炎、角膜炎之治療，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識，不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相區別，自有前揭法條規定之適用。
- (二)原告稱於 70 年間即向行政院衛生署申請獲准核發「治敏滅菌眼藥水」之藥品許可證一節，惟商標識別性之審查與是否獲得衛生署藥品名稱之許可無涉。又稱「治敏」早在 70 年獲得核准列為註冊第 171363 號，本件係原告重新提出申請，原治敏商標專用權於 91 年 2 月 15 日到期未展延而消滅，而商標識別性的有無、強弱，是否為其指定商品之說明，尚非一成不變，會隨著社會環境、消費者之認知及市場實際使用情形等時空背景之變遷而產生變化，依現行商標識別性審查基準，系爭商標圖樣僅由「治敏」所構成，依一般社會通念，如為商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程需要使用此等標識的可能性也相當高，為了業界之公平競爭，不宜由一人獨占使用，若賦予一人排他

專屬權，將影響市場公平競爭。又原告舉出多件其他商標核准案例一節，如：「治敏健」、「廣欣舒治敏」、「治敏爵」、「杏止敏」、「脫敏」、「鼻敏治」等等，其商標案情與本案不盡相同，尚難比附援引，自不得執為本案亦應核准註冊之論據。

四、兩造不爭執事實及本件爭點：

(一)不爭執事項（本院卷第 54 頁）：

1. 原告前於 101 年 1 月 17 日向被告申請「治敏」商標（即系爭商標，如附圖 1 所示）註冊，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 5 類之「眼睛照護與眼科領域用藥劑」商品。
2. 台灣諾華股份有限公司於 70 年間獲行政院衛生署核發「治敏滅菌眼藥水」之藥品許可證，並在亞東醫院、光田綜合醫院、羅東博愛醫院等醫院之官方網站有關商品之介紹，於 YAHOO、GOOGLE 等網頁亦得搜尋到「治敏眼藥水」或「治敏眼藥」商品名稱。
3. 註冊第 171363 號商標（如附圖 2 所示）於 71 年間核准註冊，並於 91 年間因商標權期間屆滿未延展註冊而消滅。

(二)本件爭點：（本院卷第 54 至 55 頁）

1. 系爭商標是否僅屬描述所指定使用商品用途或相關特性直接明顯之說明，而依（101 年 3 月 26 日公布，同年 7 月 1 日施行，下同）商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定不得註冊？

五、本院得心證之理由：

(一)查系爭商標係於 101 年 1 月 17 日申請註冊，經被告審查後於 102 年 2 月 1 日為「不得註冊，應予核駁」之審定，原告起訴除請求撤銷原處分及訴願決定外，並請求命被告為准予系爭商標註冊之處分，核其性質係屬課予義務之訴訟。關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，作成法律上判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實及法律狀態為準，事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態的變更，法律審法院裁判前之法律狀態的變更，均應加以考量（最高行政法院 100 年度判字第 1924 號判決參照）。準此，課予義務訴訟之判斷基準時，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準。查本件於 102 年 9 月 18 日辯論終結，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以 100 年 6 月 29 日修正公布、101 年 7 月 1 日施行之商標法為斷（下稱現行商標法）。本件原告申請商標註冊，被告以系爭商標有現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款情形而為不得註冊之審定，是本件爭點即為：系爭商標是否有現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款所定不得註冊之情事？

(二)按（第 1 項）商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成，而有不具識別性情形者，不得註冊，現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款定有明文。而有同法第 29 條第 1 項第 1 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，同法第 29 條第 2 項復有明文。另商標註冊申請人主張有同法第 29 條第 2 項規定，在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，應提出相關事證證明之（101 年 6 月 29 日修正發布、101 年 7 月 1 日施行之商標法施行細則第 29 條規定參照）。又商標法所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，同法第 18 條第 2 項亦有明文。是依前揭規定明定僅由描述性標識所構成者，不得註冊，係因若該標識僅說明所指定商品或服務的品質、用途、原料、產地等特性，並以文字、圖形、記號等標識作直接、明顯之描述，消費者即容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程亦有使用此等標識來說明商品或服務之需要，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允，自不得核准註冊，而商標是否為說明性，應依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即屬之，並不以一般提供該商品或服務者所共同使用為必要。準此，商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，即不具商標功能，自不得核准註冊。商標是否具備識別性，應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之。

（三）系爭商標不具先天識別性：

經查，原告申請註冊之系爭「治敏」商標之圖樣（如附圖 1 所示），係由單純印刷字體橫書之中文「治敏」所構成。依一般社會通念，「治敏」依其字面文義有「治療過敏」之意，「治」、「敏」兩中文字之結合，即為治療過敏之意並未產生新意義，整體予人寓目印象，仍屬原有治療過敏之意，非如原告所稱為自創之文字組合。因此，原告將系爭商標「治敏」作為商標圖樣，指定使用於「眼睛照護與眼科領域用藥劑」商品，予相關消費者之寓目印象，僅會產生一般說明其商品係用以治療過敏者眼睛不適之意，認其為治療過敏藥物，係屬描述所指定使用商品用途或相關特性直接明顯之說明，實不足以使上開商品之相關消費者認識「治敏」為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，故系爭商標不具識別性，而有現行商標法第 29 條第 1 項第 1 款所定不准註冊之情事。

（四）系爭商標不具後天識別性：

原告固提出諸多證據資料，據以主張系爭商標已因原告廣泛使用具有後天識別性云云。然查：

1. 原告主張標示系爭商標之眼藥水早在 70 年即獲行政院衛生署核發許可證，故原告早已透過關係企業—台灣諾華股份有限公司在台灣販售系爭商標之商品，認系爭商標已具後天識別性，並提出本件商標之眼藥水商品在 70 年獲我國行政院衛生署核發許可證，嗣後因許可證之申請商名稱變更，

而於 81 年重新提出許可申請，並獲核准（即原證 4，見本院卷第 14 頁）及亞東醫院、光田綜合醫院、羅東博愛醫院等醫院之官方網頁關於本件商標之眼藥水商品之介紹（即原證 5，見本院卷第 16 至 19 頁）及在 Yahoo、Google 網頁搜尋「治敏眼藥水」之結果（即原證 6，見本院卷第 20 至 27 頁）等為證，惟查系爭商標商品之介紹「SPERSALLER 治敏滅菌眼藥水」，無論經由 GOOGLE 網路搜尋「SPERSALLER 治敏滅菌眼藥水」及原告提出之亞東醫院、光田綜合醫院、羅東博愛醫院等醫院之官方網頁關於本件商標之眼藥水商品之介紹，其主要識別標示為均「SPERSALLER」，而「治敏滅菌眼藥水」僅為相關說明文字，用以治過敏，主要適應症為：過敏性結膜炎、眼瞼緣炎、角膜炎之治療，客觀上此「治敏滅菌眼藥水」之文字仍予相關消費者係說明治療眼睛過敏藥水之印象，無足使相關消費者認識其為表彰商品來源之標識（本院卷第 56 至 60 頁），而並得藉以與他人之商品相區別，即予消費者寓目印象為治療過敏藥物，為所指定商品之用途或相關特性之說明。且依原告所提出藥品仿單、行政院衛生署許可證資料、各醫院處方藥品查詢網頁及 GOOGLE 搜尋引擎資料等相關證據資料（見本院卷第 16 至 27 頁），固可知台灣諾華股份有限公司於 70 年間即向行政院衛生署申准「治敏滅菌眼藥水」之藥品許可證，且該「治敏滅菌眼藥水」商品亦經實際於市場上行銷，惟其於藥品仿單或包裝上同時亦使用「SPERSALLER」等文字，整體使用方式予人認知，「SPERSALLER」等文字始為其註冊或使用之商標，「治敏」或「滅菌」等則僅為商品用途等相關特性之說明，消費者要難認識其為指示商品來源之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別。況原告所提資料亦屬有限，且缺乏相關實際行銷數量、時間、金額或地區等證據資料佐證，故無從證明系爭商標業經原告於我國長期廣泛使用於所指定之商品，且在交易上已成為原告商品於我國之識別標識，自無現行商標法第 29 條第 2 項規定之適用。

2. 又原告訴稱其曾以「治敏」作為商標圖樣，指定於藥品等商品，申准註冊第 171363 號前商標，現被告認系爭商標欠缺識別性而不准註冊，此一認定顯有違平等原則云云。按商標是否為其指定商品之說明，尚非一成不變，會隨著社會環境、消費者之認知及市場實際使用情形等時空背景之變遷而產生變化。經查原告所主張之註冊第 171363 號商標係於 71 年間核准註冊，並於 91 年間因商標權期間屆滿未延展註冊而消滅，其於 31 年前獲准註冊，當時之時空背景與本案申請時已有相當之差距。而系爭商標圖樣之「治敏」，在現今社會存在多種治療過敏藥物，依現今相關消費者之認知，即為所指定商品之說明，理由已詳如前述，消費者容易將系爭商標視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。且從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程亦有使用治療過敏來說明商品或服務之需要，若賦予原告排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允，自不得核准註冊。是縱原告曾於

71 年間以相同文字申准商標註冊，仍難執以作為系爭商標應准註冊之論據。

(五)又原告所舉另案註冊第 01559812 號治敏健商標、註冊第 01373949 號廣欣舒治敏商標、註冊第 01391621 號治敏爵商標、註冊第 01418778 號杏止敏商標、註冊第 01456482 號脫敏商標、註冊第 01484046 號鼻敏治商標等以「治」、「敏」等作為商標圖樣一部分申准註冊之諸案例（商標核駁卷第 18 至 19 頁之申復附件 3，訴願卷第 10 至 11 頁之訴願附件 3，本院卷第 12 至 13 頁之原證 3）。經核其商標圖樣個別意義不同與系爭商標圖樣「治敏」之說明性文字所構成者仍有差別，且非單純「治敏」中文 2 字，而有出現「治敏」者如註冊第 01559812 號「治敏」健商標、註冊第 01373949 號廣欣舒「治敏」商標、註冊第 01391621 號「治敏」爵商標等，其商標皆有加入其他中文用語加以區別一般性「治敏」，與系爭商標顯有不同，整體觀察其商標圖樣，足供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。而其餘不同之商標案情各異，且屬另案及其妥適之問題，是以個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、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，當然有所不同。因此，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為系爭商標亦應准予註冊之論據，即與行政自我拘束原則及平等原則無違。

六、綜上所述，系爭商標有不具識別性而應不准註冊之情形，被告前於 101 年 7 月 31 日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，通知原告提出意見書（商標核駁卷第 13 頁），經原告於同年 9 月 21 日提出商標申覆意見書並檢附相關證據（商標核駁卷第 14 至 35 頁）後，被告以原處分依商標法第 18 條第 2 項及第 29 條第 1 項第 1 款規定，就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，並命被告就系爭商標應為核准註冊之處分，為無理由，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涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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 102 年 10 月 9 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 歐陽漢菁

法 官 林靜雯

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，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補提上訴理由書；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（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

中 華 民 國 102 年 10 月 9 日

書記官 陳彥君

[●回首頁目錄](#)