

110080302 有關「海菲爾」商標評定事件(商標法§29 I ①)(智慧財產法院 109 年度行商訴字第 123 號行政判決)

爭點：文字涉及植物品種名稱之識別性認定？

系爭商標

海菲爾

註冊第 1942623 號

申請日：107/3/29

註冊日：107/10/1

第 31 類：新鮮水果、新鮮蔬菜、無花果、花苗、樹苗、植物種苗、草苗、果苗、無花果苗。

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 1 款

案情說明

原告於民國 107 年 3 月 29 日以「海菲爾」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 31 類之「新鮮水果、新鮮蔬菜、無花果、花苗、樹苗、植物種苗、草苗、果苗、無花果苗」商品，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第 1942623 號商標。嗣被告商標審查人員以系爭商標有違商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 3 款之規定，依職權提請評定。經被告審查，核認系爭商標指定使用於「無花果、無花果苗」部分商品之註冊有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用，以 109 年 7 月 10 日中台評字第 1070185 號商標評定書為系爭商標指定使用於前揭部分商品之註冊應予撤銷；其餘指定使用商品之註冊評定不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭經濟部以經訴字第 10906310690 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

## 判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

### 〈判決意旨〉

- 一、查系爭商標是於 107 年 10 月 1 日核准註冊公告，則系爭商標之註冊有無商標法第 29 條第 1 項第 1 款之評定事由，其事實狀態之判斷基準時點亦應為 107 年 10 月 1 日。
- 二、「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、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者。」復為同法第 29 條第 1 項第 1 款所規定。商標有無識別性，應就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等因素，綜合判斷是否足以使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。商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，倘為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款不得申請註冊之適用（最高行政法院 90 年度判字第 1846 號、90 年度判字第 724 號判決參照）。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聯者，即不得申請註冊。
- 三、系爭商標係由單純未經設計之橫書中文「海菲爾」所構成，指定使用於「新鮮水果、新鮮蔬菜、無花果、花苗、樹苗、植物種苗、草苗、果苗、無花果苗」商品。被告認定原告係以「海菲爾」作為「無花果」之品種名稱而於我國行銷，且為相關消費者所認知，故系爭商標指定使用於「無花果、無花果苗」部分商品，為該等商品之說明文字，有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用，爰撤銷系爭商標指定於該部分商品之註冊，故本件應判斷系爭商標註冊時（即 107 年 10 月 1 日），我國消費者是否已認知「海菲爾」為「無花果、無花果苗」商品之說明文字。

四、觀諸 107 年 2 月至 8 月間 Facebook 之「無花果交流種植討論區」等，包含原告在內之相關業者發布「無花果交流種植討論區」有提到「今年二月份自美國加州羅伯特海菲爾先生農場，引進他個人培育的這個品種-海菲爾，在四月初我有送四枝條到高雄農改場植物保護研究室給陳技正化……」（原告於 107 年 8 月 24 日在無花果交流種植討論區發表）、「……海菲爾系列……原海菲爾品種已引進臺灣……」（Bernice Hatfield 於 107 年 6 月 20 日在無花果技術交流發表）、「……海菲爾無花果特點簡介：…（3）全世界唯一皮潤不易破皮之品種……」」（原告於 107 年 2 月 14 日在無花果交流種植討論區發表）、「四月定植的品種……黃長頸，摩洛哥黑，MR，海菲爾，義大利 258 ……」（夏天一和黃○政 107 年 6 月 7 日）等文字；另「寶信無花果」107 年 3 月 20 日於 Facebook 網站所發布之貼文，亦提及「現在每個品種枝條或苗株不一定都有現貨…品種有…西萊斯特、…、長頸黃、…、MR、…、摩洛哥黑、…海菲爾、…等」。綜合上開資料，可知於系爭商標註冊公告前（107 年 10 月 1 日），將「海菲爾」文字與「無花果、無花果苗」商品相結合，對於販售、購買「無花果、無花果苗」之相關業者、消費者而言，係在表彰「無花果、無花果苗」之商品或其相關說明，難以使相關業者、消費者產生識別商品來源之印象，且從競爭的角度觀之，其他競爭同業於購買相同之海菲爾無花果枝條或種苗進行栽種後，在交易過程自亦有使用此等文字來表示「無花果、無花果苗」商品之需要。是以，系爭商標指定使用於「無花果、無花果苗」商品，予相關業者及消費者之認知印象僅在描述具特定植物群體性狀之無花果、無花果苗商品，而為該等商品相關特性之說明，不具識別性，應有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用。

五、原告雖主張：行政院農委會 110 年 4 月 7 日農授糧字第 1100706690 號函，已證明「無花果」並非植物品種及種苗法公告適用之植物種類，則可證「無花果」既非屬植物種類，則「海

菲爾」亦非屬無花果之「植物種類」，詎原處分及訴願決定，逕認「海菲爾」係在說明無花果之植物種類，顯屬無稽，故原處分及訴願決定，不利原告之部分，均應予撤銷等語。惟「品種」為原告所使用之名稱，已如以上所述，原處分用語雖有「無花果、無花果苗」商品之品種或品系，訴願決定之用語亦有「無花果、無花果苗」商品之品種，惟被告於本件已敘明「行政院農業委員會農糧署 107 年 11 月 23 日農糧生字第 1071025225 號函之說明三載，『無花果』非該會公告適用植物品種及種苗法之植物種類，則『海菲爾』一詞用於『無花果、無花果苗』商品，是否為我國消費者認知為不具識別來源之描述性文字，應由其他具體事證認定之」等語，且原處分及訴願決定均已認定系爭商標指定使用於「無花果、無花果苗」部分商品之註冊應有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定不具識別性之情形，而與品種無涉。因此，原告上開主張，並不足採。

六、原告主張系爭商標業已取得後天識別性，自應由原告舉證證明之。

依原告所述，係主張被告及訴願機關所列事實及證據，反足以說明原告常推銷使用系爭商標，使其具有第二層意義，具識別性云云，然原告並未提出系爭商標使用於「無花果、無花果苗」部分商品之營業額與市場占有率；廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等；銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；各國註冊的證明；市場調查報告；其他得據為認定有後天識別性的證據，無法認定系爭商標指定使用於「無花果、無花果苗」部分商品業經原告長期廣泛使用，在交易上已成為原告商品識別標識而取得後天識別性，自無從依商標法第 29 條第 2 項規定排除同條第 1 項第 1 款規定之適用，是原告上開主張，亦不足採。

七、綜上所述，系爭商標指定使用於「無花果、無花果苗」部分商品之註冊有商標法第 29 條第 1 項第 1 款所定不具識別性之情形，且無同條第 2 項規定之適用，從而，被告所為系爭商標指定使用

於「無花果、無花果苗」部分商品之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不當。