

111020302 有關「托凱」商標評定事件(商標法§29 I ①、§30 I ⑧)(智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 19 號行政判決)

爭點：以近似於外國酒類地理標示之中文譯名作為商標，指定使用於飲料零售批發、酒零售批發服務，是否不得註冊？

### 系爭商標

托凱

註冊第 01728902 號

申請日：103/12/25

註冊日：104/9/16

第 35 類：廣告企劃、廣告設計、……、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店、飲料零售批發、酒零售批發、食品零售批發。

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 1 款、第 30 條第 1 項第 8 款

### 案情說明

原告前於 103 年 12 月 25 日以「托凱」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 35 類之「廣告企劃……、代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價、代理國內外廠商各種產品之投標、代理國內外廠商各種產品之經銷、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、為其他企業採購商品及服務、協助企業對外採購服務、開發票服務、拍賣、古董拍賣、珠寶拍賣、藝術品拍賣、網路拍賣、……、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店、飲料零售批發、酒零售批發、食品零售批發」等服務，向被告申請註冊。經被告核准列為註冊第 01728902 號商標，權利期間自 104

年 9 月 16 日至 114 年 9 月 15 日止。嗣參加人以系爭商標有違商標法第 29 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 30 條第 1 項第 8 款、第 9 款之規定，對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標指定於「飲料零售批發、酒零售批發」部分服務之註冊有違商標法第 29 條第 1 項第 1 款及第 30 條第 1 項第 8 款規定，以 109 年 9 月 18 日中台評字第 H01060103 號商標評定書為系爭商標指定於前揭部分服務之註冊應予撤銷，其餘指定服務之註冊評定不成立之處分。原告不服前揭評定成立部分之處分，提起訴願，經經濟部 110 年 1 月 20 日經訴字第 11003600010 號決定書為訴願駁回之決定，遂向本院提起本件行政訴訟。

## 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「Tokaj/Tokaji」為匈牙利的一個葡萄酒產區名稱，且早在 2006 年 2 月 17 日即獲得歐盟委員會核准註冊，列為地理標示保護。又觀諸原告及參加人所提事證可知，「Tokaj/Tokaji」於系爭商標申請評定日前，即有「托凱」、「拓凱」或「多凱」等多種中文譯名。由前雖可認「Tokaj/Tokaji」於系爭商標申請日前，並無統一之中文譯名，然而，審酌評定申請書附件 1、2 之 2009 年 2 月 18 日「Tokaj-托凱，貴腐酒故鄉」及 2008 年 2 月 7 日「老酒之的回憶『托凱貴腐酒』」等網路文章，確有相關消費者或民眾將「Tokaj」譯為「托凱」，附件 3 之 2010 年出版之「Hugh Johnson 葡萄酒隨身寶典」中則寫道「Tokaj 是托凱鎮鎮名的拼法；Tokaji 則是托凱酒的拼法」及評定補充理由書附件 14 之 2012 年出版之「酒食聖經」則寫道「托凱貴腐甜白酒 Tokaji/Tokay/Tocai」等事證，足認「托凱」之譯名於本件 104

年 9 月 16 日註冊時，於酒品市場上，相關消費者或業者確實將之作為「Tokaj/Tokaji」地理名稱或葡萄酒地理名稱之譯名。

二、原告雖主張早於 2001 年即以「托凱」商標進口行銷服務，然此情縱然屬實，仍無解前開所述之系爭商標註冊時，在酒品市場上，相關消費者或業者將「托凱」作為「Tokaj/Tokaji」地理名稱或葡萄酒地理名稱之譯名之認定。況且，由原告提出之馬特拉、埃格爾、塞克薩德、維拉尼、布達佩斯為「Matraalja」、「Eger」、「Szekszárd」、「Villány-siklos」、「Budapest」之中譯稱呼以觀，我國消費者或業者確實慣常直譯外文讀音並以讀音對應之中文文字為中譯名稱，而「Tokaj/Tokaji」之外文讀音確與「托凱」讀音即為相近，故相關消費者及業者確實以「托凱」作為「Tokaj/Tokaji」之中譯名稱之一無疑。

三、原告另主張係因其使用推廣，而使「托凱」較「托卡伊」更常被用為「Tokaj/Tokaji」之中譯，然「托凱」與「Tokaj/Tokaji」之外文讀音相近，業如前述，而讀音直譯中文更屬常見，故原告本於個人推論所為之上開主張，實難採認。又原告雖主張「托凱」為罕見地名云云，然「托凱」與「Tokaj/Tokaji」之外文讀音相近，更有前開所述之以「托凱」表示「Tokaj/Tokaji」地理名稱或葡萄酒地理名稱之事證，故原告主張為罕見地名云云，亦不可採。

四、依社會一般通念，酒是指含酒精的飲料，市面上亦不乏販售含微量酒精之水果飲料，故以「托凱」作為系爭商標，指定使用於「飲料零售批發及酒零售批發」部分服務申請註冊，若其指定於該等服務或服務所涉商品非來自於上開產區，有可能使消費者以系爭商標與其指定服務產生錯誤連結，誤認誤信系爭商標之上開服務或服務所涉商品來自於匈牙利葡萄酒產區或與該地有所關聯而對該服務或服務所涉商品之性質、品質或產地發生誤認誤信之虞，系爭商標指定使用於此部分服務之註冊，自有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之適用。

五、系爭商標指定使用於前揭部分服務，倘若如原告所稱其指定提供之酒類飲品服務確係於 91 年間進口自匈牙利「Tokaji」地區所生產之貴腐葡萄酒，則其以「托凱」作為系爭商標，指定使用於來自於上開產區之「飲料零售批發及酒零售批發」部分服務申請註冊，客觀上亦有使相關消費者產生系爭商標所提供之上述服務或服務所涉商品源自於匈牙利葡萄酒產區之印象，或對該產區與其提供之服務或服務所涉商品產生聯想。準此，原告以系爭「托凱」商標指定使用於源自匈牙利葡萄酒產區之上開服務或服務所涉商品，應係僅由描述所指定商品或服務之品質、產地之相關說明，自有前揭商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用。