

112120302 有關「馬祖高粱啤酒及圖」商標異議事件(商標法§30 I ⑩
⑪)(智慧財產及商業法院 112 年度行商訴字第 22 號判決)

爭點：商標圖樣包含不具識別性之「地理名稱」與「商品名稱」，雖已聲明不專用，惟於商標近似判斷上，仍應列入商標整體作比對，至於是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞，得考量相關產業標示使用情形、各商標為消費者熟悉程度及系爭商標註冊申請是否善意等因素作綜合判斷。

系爭商標

附圖 1



馬祖高粱啤酒

註冊第 02176859 號

第 32 類「啤酒；黑啤酒；生啤酒；
不含酒精之啤酒」商品

據以異議商標

附圖 2

馬祖高粱酒
MATSU KAOLIANG LIQUOR

註冊第 01968136 號

第 33 類「酒（啤酒除外）；高粱酒」
商品

附圖 3

註冊第 01263381 號

第 33 類「高粱酒」商品



附圖 4

註冊第 02212127 號
第 33 類「高粱酒」商品



附圖 5



註冊第 02212196 號

第 35 類「代理進出口服務；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；提供商品行情；電腦網路線上廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；市場行銷；為他人促銷產品服務；建立電腦資訊系統資料庫；企業管理顧問；工商管理協助；提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問；行銷研究諮詢顧問；藉由網路提供企業資訊；公關溝通策略諮詢；公關顧問；拍賣；市場調查；廣告空間租賃；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；籌備商業性或廣告目的性的展示會；展覽會場佈置；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；便利商店；酒零售批發；食品零售批發；飲料零售批發；營養補充品零售批發；水產品零售批發；藉由網路提供商品交換之仲介服務」服務

附圖 6

註冊第 02215954 號

第 33 類「酒（啤酒除外）；高粱酒；烈酒；白酒；蒸餾酒」商品



附圖 7

註冊第 02215955 號
第 33 類「高粱酒」商品



附圖 8

註冊第 02215956 號
第 33 類「高粱酒」商品



參加人另申請之商標

附圖 9



馬祖高粱酒

註冊第 02325444 號
第 30 類「醋；黑醋；白醋；米醋；
結晶醋；調味用水果醋；調味用蜂蜜
醋；啤酒醋；調味品；佐料；調味料」
商品

附圖 10

註冊第 00189055 號
第 41 類「教育資訊」服務



相關法條： 商標法第 30 條第 1 項第 10、11 款

案情說明

參加人林○興前於民國 110 年 1 月 25 日以「馬祖高粱啤酒及圖」商標(聲明不就「馬祖高粱啤酒」文字主張商標權)，指定使用於第 32 類之「啤酒、黑啤酒、生啤酒、不含酒精之啤酒」商品，向被告(經濟部智慧財產局)申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 2176859 號商標(下稱系爭商標)。嗣原告(馬祖酒廠實業股份有限公司)以系爭商標之註冊有商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款規定情形，對之提起異議。經被告審查，以 111 年 8 月 31 日中台異字第 1100659 號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告就上開處分不服，提起訴願，經濟部嗣以 112 年 2 月 20 日經訴字第 11217301530 號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。

判決主文

- 一、 訴願決定及原處分均撤銷。
- 二、 被告就註冊第 02176859 號「馬祖高粱啤酒及圖」商標應作成異議成立、撤銷商標註冊之處分。
- 三、 訴訟費用由被告負擔。

<判決意旨>

- 一、 本件系爭商標係由「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」之圖案，結合中文「馬祖高粱啤酒」所組成，其中中文文字部分聲明不專用(附圖 1)。而據以異議之第 1968136

號商標則係由字體明顯較大之中文「馬祖高粱酒」與字體明顯較小之英文「MATSU KAOLIANG LIQUOR」上下排列組成(附圖 2)；另據以異議之第 1263381 號商標則係由書法字體「馬祖」二字置於交織之麥穗圖案中間，下方另以「馬祖高粱酒」排列組合而成(附圖 3)；而據以異議之註冊第 02212127 號商標、第 02212196 號商標分別為橫書或直書之「馬祖高粱酒」文字(附圖 4、5)；據以異議之註冊第 02215954 號商標、第 02215955 號商標、第 02215956 號商標則除「躍馬圖案」之外，亦均有直書之「馬祖高粱酒」文字(附圖 6、7、8)。茲比較系爭商標與據以異議商標，系爭商標與據以異議商標均有相同之「馬祖高粱酒」五字，而據以異議商標所使用之「馬祖高粱酒」五字早經原告於 95 年、107 年至 109 年申請註冊並經獲准在案，系爭商標於 110 年申請註冊時，原告至少已註冊前開據以異議商標 15 年餘，且我國生產高粱酒之酒廠主要僅有三家，原告即為其中之一，是相較於系爭商標，據以異議商標應屬較為消費者所熟知，殆無疑義。系爭商標雖另有「啤」字而為「馬祖高粱啤酒」，與據以異議商標之「馬祖高粱酒」不同，惟兩者差異細微，就文字部分之比對而言，前開差異不足以構成明顯不同。又系爭商標雖另有「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」之圖案，而據以異議之第 1263381 號商標另有書法「馬祖」二字置於交織之麥穗圖案中間，惟前開圖案僅具視覺效果，無從藉由唱呼而為區別。況對於我國消費者而言，對於含有中文文字之商標圖案仍多以其中文部分作為主要識別部分，以本件為例，我國消費者不會以系爭商標之「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」圖案或據以異議第 1263381 號商標之「具有麥穗及馬祖二字」圖案或其餘據以異議商標之「躍馬圖案」作為唱呼內容，而係以「馬祖高粱啤酒」或「馬祖高粱酒」文字為唱呼，亦即以文字作為主要識別部分。

系爭商標與據以異議商標二者之主要識別部分僅一字之差，近似程度自屬不低。

- 二、系爭商標係指定使用在第 32 類之「啤酒、黑啤酒、生啤酒、不含酒精之啤酒」商品，而據以異議商標 1、2(附圖 2、3)及附圖 4、6、7、8 等據以異議商標則係指定使用在第 33 類之酒(啤酒除外)、高粱酒等酒類商品，兩者商品性質高度類似，且產製者常屬相同，銷售管道及所訴求之消費者亦屬高度重疊，故二者指定使用之商品應屬構成高度類似。
- 三、據以異議商標早於系爭商標申請註冊，並已使用經年，較為消費者所熟知。而系爭商標與據以異議商標主要識別部分近似程度不低，且指定使用之商品高度類似，自有可能致使同一或類似商品之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。被告雖辯稱馬祖乃一島名，為地理名稱，不具先天識別性云云。惟前已述及，原告乃我國三大高粱酒生產廠商，而我國三大高粱酒廠商所生產之高粱酒產品均係以地名名之，例如「玉山高粱酒」、「金門高粱酒」及本件之「馬祖高粱酒」，且原告之據以異議商標產品經其多年使用並向被告申請商標註冊獲准，並多次登上媒體新聞，堪認具有後天識別性，是被告前開抗辯並非可採。被告復稱系爭商標使用中文「馬祖高粱啤酒」，指定使用在「啤酒、黑啤酒、生啤酒、不含酒精之啤酒」商品，依一般社會通念係表示來自馬祖之高粱口味或成分之啤酒，乃產地及成分之說明，客觀上不足以作為表彰商品來源之標識，且經參加人聲明不專用，自不生混淆誤認云云。惟查，系爭商標固有可能解釋為來自馬祖之高粱口味或成分之啤酒，但亦不能排除「由原告生產之高粱口味或成分之啤酒」之解釋可能性，而據以異議商標既早於系爭商標註冊，則系爭商標之註冊是否有致相關消費

者產生混淆誤認之虞，自應審酌系爭商標所有可能之解釋，系爭商標既有可能解釋為「由原告生產之高梁口味或成分之啤酒」，即有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又參加人雖聲明系爭商標之中文部分即「馬祖高粱啤酒」不專用，惟該不專用部分僅在對於後來商標是否有構成侵權疑慮之判斷時，始有應否納入審酌比對範圍之討論必要，於異議程序中先商標權人主張後商標之註冊有無造成混淆誤認之虞之判斷時，仍應以後商標之整體做為比對範圍，並無排除聲明不專用部分再為比對之情形，否則無異鼓勵後商標申請人逕以先商標之文字組合使用，再主張該部分文字不專用，以排除近似程度之比對。由是可知，被告前揭抗辯顯不足採。

四、本件參加人設籍於連江縣，從事導遊業，非生產或外銷啤酒相關業者，當知據以異議商標之存在，其以近似程度不低之系爭商標申請註冊使用在酒類商品，難謂基於善意。況參加人前以相同之「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」圖案，佐以排列於圖案下方之「CHIN GANG JUNG」文字申請註冊商標，指定使用於明顯與酒類商品無關之第 41 類之「教育資訊」服務(附圖 10，該商標嗣因屆期而消滅)，於取得本件系爭商標註冊後，復於 112 年 1 月 6 日以近乎相同於系爭商標之圖案，組合「馬祖高粱醋」文字，指定使用於第 30 類之醋、黑醋、米醋等醋類及調味料等商品申請註冊(附圖 9)，益證其申請系爭商標註冊並非基於善意。

五、綜上所述，本院綜合考量系爭商標之主要識別部分與據以異議商標構成近似，且近似程度不低，而系爭商標與據以異議商標指定使用之商品均為酒精類飲料，兩者商品性質高度類似，且產製者常屬相同，銷售管道及所訴求之消費者亦屬高度重疊，故二者指定使用之商品應屬同一或構成高度類似。加以據以異議商標於系爭商標申請註冊時業已註冊十餘年，較為消費者所熟知，以及參加人申請註冊系爭商標應非出於善意等一切情

狀，認為系爭商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，應不許其註冊。是被告所為異議不成立之處分，自有違誤，訴願決定遞予維持，亦有未洽。原告提起本件訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告機關為異議成立、撤銷系爭商標註冊之處分，即屬有據，應予准許。爰撤銷訴願決定及原處分，並判命被告機關應為異議成立、撤銷系爭商標註冊之處分。