

商標實例介紹

■ 江丕群

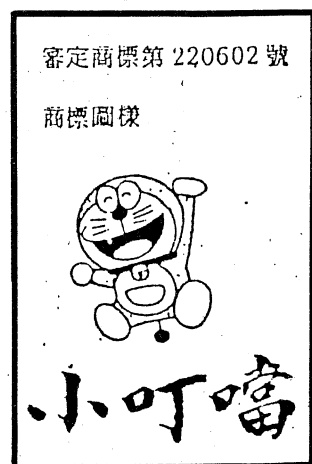
壹、小叮噹及圖商標

一、緣有國人於72年初以日人藤子不二雄君首創之漫畫故事主人翁「小叮噹及圖」指定使用於各種靴鞋商品，向中央標準局申請商標註冊，並獲准列為註冊第二二〇六〇二號商標在案。嗣於七十四年間以業者所製造之運動鞋上有使用近似小叮噹商標圖樣，大量行銷市面之事實，訴請有關單位偵辦。

二、爭點分析：

(一) 原告：

「小叮噹及圖」商標早於72年5月1日為原告獲准註冊，且使用於運動鞋行銷市面甚久，被告既係專營鞋業，對於市場上已有他人註冊之鞋類商標豈有不知之理？又被告使用之「小叮噹」圖形與原告註冊之



圖極其近似，故認被告有仿製其商標犯行之嫌疑。

(二) 被告：

使用「小叮噹」圖於運動鞋上固為事實，唯絲無仿冒原告商標之意圖，蓋本人並不知小叮噹圖已為他人註冊，而使用小叮噹係參照機器貓小叮噹漫畫書印製，並非引用原告商標圖案而來，再者由於小叮噹漫畫人物廣受小朋友喜愛，始將其使用於小朋友運動鞋上，純為引起小朋友注意的一種促銷行為，從使用的觀點而言，僅為裝飾圖案，並無做為商標表彰商品來源之意圖，至於圖形近似，則係屬原告與本人皆採用日人創作之圖形所致，兩者間並無誰仿冒誰可言。

(三) 中央標準局：

①對系爭註冊第二二〇六〇二號「小叮噹及圖」商標，中央標準局審查員業以其違反商標法第37條第1項第6款規定，依法提請評定其註冊為無效，並通知商標專用權人答辯中。

②商標審查員所持理由：
按商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞

者，不得申請註冊，為商標法第37條第1項第6款所明定。所謂有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者係指該商標圖樣有使一般消費者對其商品之來源或產製者發生混淆誤認之情形而言。本件商標圖樣上之中文「小叮噹」與機器貓圖案近似於日人藤子不二雄君首創之漫畫故事主人翁造形，該漫畫並於民國六十五年由陳宗顯翻譯經國立編譯館發給連環圖畫審定執照而開始發行，至七十一年底已發行至第五十四冊，至今已發行近百冊，被提請人以之作為商標申請註冊，難謂無使消費者對其產製主體產生混淆誤信之虞，依首揭法條之規定，不得申請註冊，其已註冊者應評定其註冊為無效。

本案例雖尚未定案，但仍可讓大眾得到一個啓示，由於商標不僅在保障專用權人正當權益，亦須顧及消費大眾利益，因此，在申請商標註冊時，對所使用之商標圖樣有無欺罔公眾或致公眾誤信之虞乙節，應加以斟酌，否則於主張商標權之際，如遭遇主管機關依職權提請評定其註冊為無效之情事發生時，將有得不償失之憾。

貳、熱狗商標

台灣區教育用品工業公會製造橡皮擦會員，早於民國七十一年以前已有以日常用品、食物、水果、動物、昆蟲等作為橡皮擦外形之習慣，甚至有以其形狀（包括外文）標示於包裝

審定聯合商標第 220738 號
正商標第 21479 號

商標圖樣



上，作為橡皮擦之商品名稱，詎於七十二年間業界發生橡皮擦商標訴訟案件，纏訟至今，在業界引起不小震撼。

緣有甲廠商於民國七十一年十月二十四日以「王子熱狗及圖」商標，指定使用於筆、墨、橡皮擦等商品上，向中央標準局申請商標註冊，並獲准列為註冊第二二〇七三八號商標在案。嗣於七十二年間以乙係某公司負責人，明知「HOT DOG」商標圖樣業經甲廠商申請註冊，專用於橡皮擦等文具上，竟於其所製造販賣之橡皮擦產品及包裝上使用相同於甲廠商註冊之「HOT DOG」文字，並在松山機場公開展售，因認已有犯商標法第六十二條第一款之罪嫌，而訴諸法院。

乙否認有上述仿冒商標之犯行，並辯稱：伊公司係以熱狗之形狀作為橡皮擦之外形，並非仿冒甲註冊之「HOT DOG」商標圖樣，而伊在上開橡皮擦上及包裝盒上雖使用「HOT DOG」文字，惟此儘在表示該橡皮擦之形狀，況伊早於七十一年十月間即生產上開橡皮擦，當時甲尚未取得上開商標註冊證，伊無違反商標法犯行。

三、爭點分析：

(一) 按凡以普通使用之方法表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上者，不爲他人商標專用權之效力所拘束，此商標法第廿三條定有明文，故以普通使用之方法如文字圖形等表示自己商品之名稱、形狀、品質或功用，附記於商品上，爲法之所許，本件乙係以熱狗之形狀作爲橡皮擦之外形，並在該橡皮擦及包裝盒上標示「HOT DOG」爲形體之名稱，而包裝盒上另印有乙自己註冊之商標名稱，乙以「HOT DOG」文字使用於橡皮擦上，係用以表示商品之形狀而非仿冒甲註冊商標圖樣甚明。

(二) 乙所生產之上開熱狗型橡皮擦經台灣台北地方法院檢察處送請經濟部中央標準局鑑定結果認：「他人使用之商品形狀或文字、圖案若非商標圖樣或非商標之使用，則他人商標專用權亦無從拘束，縱然與註冊商標圖樣構成相同或近似亦非屬侵害商標專用權之範疇」：經查貴屬函詢鑑定之熱狗形橡皮擦係商品實體與甲註冊第二二〇七三八號「王子熱狗及圖」商標專用權無涉，又熱狗形橡皮擦上之「HOT DOG」

G」字樣係表示商品之形狀，似非他人商標專用權所能拘束」此有該局七十二年六月卅日七十二年台商字第207626號函附在七十二年度偵字第19662號偵查卷可按，是乙並無侵害甲商標專用權。

(三) 甲之「王子熱狗及圖」商標係於七十一年十一月廿四日向經濟部中央標準局申請並於七十二年九月一日取得商標專用權，而乙上開熱狗形橡皮擦早於七十一年十月間即已製造完成，參以台灣區教育用品工業公會函稱：「本會製造橡皮擦會員，早於七十一年之前已有以日常用品、食物、水果、動物、昆蟲等作爲橡皮擦外形之習慣，甚至亦有以其形狀（包括外文）標示於包裝上，作爲橡皮擦之商品名稱」，此有七十二年十一月二日教品會字第四〇四號函影本可憑，足證乙所辯，早已生產該橡皮擦，無仿冒甲商標之犯行。

由上案例可知，商標專用權固不容他人任意侵害，但他人若係以普通使用之方法表示自己商品之名稱、形狀、附記於商品之上者，仍不爲他人商標專用權之效力所拘束，故商標專用權人在主張權利時，應認清此事實，以免無端興訟，浪費時間、精力。

參、馬帝YERBA MATE商標

一、國內廠商進口馬黛茶（YERBA MATE）已有多年的歷史，但直至近年來始引起國人注意，主要乃因七十三年間有報紙披露阿根廷政治家呼籲全民賣血，以償還外債，強調阿根廷國民的血液，其品質世界第一。再加上其

審定商標第 279068 號

商標圖樣

馬帝

YERBA MATE

審定商標第 289723 號

商標圖樣

瑪黛

二、爭點分析：

後報紙對阿根廷人日常飲料的探討並指出阿根廷人血液品質全世界最好是飲用馬黛茶的結果，於是興起引進馬黛茶的熱潮。不意，有某甲廠商分於七十四年四月十五日獲准「馬帝YERBA MATE」商標註冊使用於茶商品，於同年四月十六日獲准「瑪黛」商標審定公告，依法享有商標專用權，進而對業界進口該「YERBA MATE」商品之廠商主張權利，致滋生商標紛爭。

（一）商標專用權人主張「馬帝YERBA MATE」已獲中標局核准註冊，依法享有專用權；「瑪黛」則經中標局審定通過，並公告中。他強調「馬帝YERBA MATE」，「瑪黛」在分別經中標局註冊及審定通過後，即投入上千萬元加以廣告，才造成「瑪黛茶」今天在國內的知名度。所以他人既然明知其所有之「馬帝YERBA MATE」商標已取得我國經濟部中央標準局商標註冊第二七九〇六八號註冊證，可專用於茶、咖啡、可同等商品，依法自不容他人於同一商品上使用相同之商標，否則其專用權豈不毫無意義。進而其對他人主張權利，禁止

他人進口、販賣標明「YERBA MATE」商標之茶葉，完全是依法行事。

(二) 業界認為所進口之「YERBA MATE」產品，係屬原裝進口，並無私自附加商標之情事，且「YERBA MATE」係指馬黛茶，乃為商品名稱，而非商標，自無冒用他人商標之適用。

(三) 中央標準局之見解：

按凡商標圖樣之「文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」不得申請註冊，為商標法第三十七條第一項第十款所明定，所謂「習慣上所通用」，係指一般製造、經銷該項商品者有共通使用之事實為已足，又同法第五條復規定商標所用之文字，包括讀音在內以國文為主其讀音以國語為準，並得以外文為輔。查：

1. 系爭註冊第二七九〇六八號「馬帝

YERBA MATE」商標圖樣上之外文「

YERBA MATE」係巴拉圭茶、馬黛茶之

通用名稱，早已為各大辭典所載明，一般業者亦以之標示於商品上，是以外文

「YERBA MATE」作為商標指定使用於各種茶、咖啡等商品，自有首揭法條之適用，爰依法評決其註冊應作為無效。

2. 系爭審定第二八九七二三號商標，其中文「瑪黛」乃外文「mate」之中譯名，為普通習用之茶葉商品名稱，有西華字典、牛津簡明辭典、遠東英漢大辭典、最新實用英漢大辭典，中華民國海關進口稅則號別〇九〇三、中華民國進出口貨品分類稅則中國商品標準號列三二七四一號、中華民國進出口貨品分類表等有關「mate」為「馬黛茶」之解釋資料可稽，是以外觀雖微有差別，惟國語讀音則完全相同之中文「瑪黛」作為系爭商標，指定使用於茶葉類之商品申請註冊，其所用申請之讀音既即表示申請註冊之商品本身習慣上通用之名稱，自有首揭法條之適用，爰依法應撤銷其審定。

上述案例雖尚未確定，但仍可得知，若以商品名稱申請商標註冊，縱已獲准在案，自有被評定其註冊作為無效之虞，此可供廠商申請商標註冊之參考。

玉山 咖啡紅茶

玉山烏龍茶

肆、玉山商標

一、南投縣中央山脈玉山山系的氣溫、土壤適宜栽培茶樹，近年來由於農會輔導農民試種烏龍茶成功，經專家認定品質優異，不亞於凍頂烏龍茶，並正式命名為「玉山烏龍茶」，由農會繼續推廣，並改進製茶技術、提昇品質。詎於七十四年間玉山商標專用權人寄發存證信函，不准當地茶農與茶商使用玉山烏龍茶，並有產銷廠商被提起侵害商標告訴案件，使茶農茶商們惶恐不已。

二、爭點分析：

(一) 註冊第一〇五八一八號「玉山」商標專用權人，認其「玉山」商標早於民國六十七年十一月即獲中央標準局核准註冊使用於茶葉、紅茶等商品在案，南投縣的「玉山烏龍茶」以玉山命名，已損害到他的註冊權益，而有仿冒其商標名稱之嫌。

(二) 茶商認：

本茶產於南投縣水里鄉信義鄉境內，海拔六〇〇—一、五〇〇公尺山坡地帶，常年籠罩雲霧，氣候四季如春，是「軟枝烏龍茶」生長最佳環境，因栽植於玉山山麓故名「玉山烏龍茶」。足見使用玉山乃表彰烏龍茶產地，並無仿冒他人商標之情事。

(三) 南投縣農業局認：

商標專用權人要求過當，理由牽強，有待溝通，又南投縣水里、信義地區種植茶樹，因產區在玉山山麓，因此民衆乃以玉山烏龍茶命名，並經有關單位大力推廣，始具聲名，況玉山烏龍茶因產地而得名，他人以產地爲註冊商標，實有待商榷。

(四) 南投縣信義鄉公所函示：

本鄉出產之烏龍茶確植於玉山下沙里仙、草坪頭、人和等地區，名符其實之玉山烏龍茶，爲維護本鄉玉山茶區及茶農利益，本所曾函請縣府反映中央標準局將已登錄「玉山」二字商標予以註銷。

(五) 法律見解：

1. 按「凡文字、圖形、記號或其聯合式係表示申請註冊商標所使用商品之說明、或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊。」爲商標法第卅七條第一項第十款著有明文。查「玉山」爲本省最高峯，其中海拔六〇〇—一五〇〇公尺山坡地帶，由於常年籠罩雲霧、氣候四季如春，是軟枝烏龍茶生長之最佳環境，從而台灣省政府農林廳早年即核定以南投縣水里

鄉及信義鄉爲茶葉生產專業區，大力輔導茶農改進生產和製造技術，由於該等烏龍茶之色、香、味得天獨厚，具有高海拔之特性，頗受愛好茶道者厚愛，並以其栽植於玉山山麓，茶農乃稱此地所生產之茶爲「玉山烏龍茶」。南投縣政府有鑒於玉山烏龍茶香氣明朗，帶有一股野薑花香，又極耐泡，茶味凌駕鹿谷著名凍頂烏龍茶之上，且具有高度之成長性，枝葉相當茂盛，兩年即可採收，與一般茶栽種四年後方可採收不同，近來更極力輔導茶農大量試種，並舉辦多次玉山烏龍茶競賽及展售會，是「玉山」除以其爲本省第一高峯著稱外，近亦以產製「烏龍茶」而出名，足徵「玉山」爲關於茶商品本身產地之說明文字，依前揭條款規定應非任何人所得專用。惟專用權人以「玉山」指定使用於茶葉商品申請註冊，始於民國六十七年，當時尙無玉山烏龍茶命名，故以後來之事實來非議以前註冊之商標，仍有待商榷

2. 按「凡以普通使用之方法，表示……其商品之……產地……附記於商品之上者

，不爲他人商標專用權之效力所拘束。
「爲商標法第二十三條所明定，倘本件糾紛能引用此規定，而使真正玉山地區之茶葉可冠以「玉山」之名，又不爲他人商標權利所干涉，亦爲解決此紛爭的一條可行途徑。

3. 按「商標圖樣有欺罔公衆或致公衆誤信之虞者，不得申請註冊。」復爲商標法第卅七條第一項第六款之明文。凡商標圖樣有致使商品購買者對商品之品質、製造者或出產地發生混淆誤認之虞者，皆屬有「欺罔公衆或使公衆誤信」之可能。而「地名」因係一特定地域之專有名稱，一般人對之產生特殊之印象，若將之使用於商品，則易致錯誤之聯想，尤其一地區若以出產某類產品著稱時，更非可以該地名使用於該類商品，蓋其除足使消費者對其品質、生產地誤爲信任外，若該地名得以專用，亦有損及業者權益之虞。本件系爭商標名稱之「玉山」，已成爲以生產高級「烏龍茶」爲

著稱之地區，該地域所生產之烏龍茶，即名之爲「玉山烏龍茶」。其香醇韻味凌駕在凍頂烏龍茶之上，爲國內目前最高貴之茶中極品，今專用權人以之作爲商標使用於同一之茶葉商品，似有使消費者對其商品之品質、製造者及生產地發生混淆或誤認之虞，應屬不得註冊。
本事件固未定案，然不難獲悉，以地名作爲商標名稱申請註冊，會有其瑕疵存在。

申請案號(87) 08174 號
審定商標第 105818 號

玉山