智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第53號
民國111年12月22日辯論終結

原　　告　紐西蘭商a2牛奶公司
（The a2 Milk Company Limited）
代　表　人　Jaron James McVicar
（傑倫・詹姆斯・麥克維卡爾）
訴訟代理人　郭建中律師(兼送達代收人)
許綾殷律師
吳霈栩律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　林政憓
參　加　人　瑞士商雀巢製品股份有限公司
代　表　人　Isabelle de Blic-Hamon
（伊莎貝拉 德 畢莉-哈蒙）
訴訟代理人　陳長文律師
蔡瑞森律師(兼送達代收人)
複 代理 人　廖瑋婷律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國111年4月27日經訴字第11106303180號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立本件訴訟，本院判決如下：

主　文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國106年11月27日以「a2 MILK」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5類、第29類、第32類、第35類、第41類、第43類商品或服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1991255號商

標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖所示）。嗣參加人以系爭商標之註冊有商標法29條第1項第1款、第2款及第3款規定情形，對之提起異議。被告認系爭商標之註冊有商標法第29條第1項第1款規定之適用，以110年11月30日中台異字第G01080424號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以111年4月27日經訴字第11106303180號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。又本院認本件判決結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張：

㈠原告a2公司係全球第一家無乳糖牛乳之生產製造公司，其專營販售百分之百無乳糖之「a2」品牌牛乳及嬰幼兒奶粉。「a2」品牌於原告戮力推廣下，消費者直接印象係將該「a2」品牌之乳製品，劃歸為追求「有機健康」生活而值得高價購買之頂級健康乳品，具有指示商品來源之作用。系爭商標係由外文字母「a」、數字「2」及「MILK」所共同組成，主要識別部分為「a2」，其中「a2」並非字典中存在之既有詞彙，亦非日常生活所使用之用語。相關消費者認識由「英文字母」與「數字」組成之系爭商標為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。而我國一般社會大眾並不知悉「a2」之意涵，且外文資料、學術性文章、研究報告，並非一般公眾所能接觸到的資訊，我國消費者無從知悉「a2」所暗示之意涵，只會將其作為指示商品或服務來源之標識。遑論我國同業於系爭商標註冊時，皆未有使用「a2」或相關詞彙之需求，雖有少數同業（如鮮乳坊）使用「A2β酪蛋白」描述其商品，惟系爭商標係於108年6月1日註冊，目前臺灣市面上各大品牌，未發現有任何與「A2」、「a2」相關辭彙之產品販售之情事。被告引用參加人於異議階段所提出之「GNPD 全球新產品數據庫」資料中，有多項商品本

屬於原告自己之商品，或是原告授權其他廠牌聯名使用之商品。

㈡原告公司藉由「a2」、「a2 Milk」品牌乳品之全球熱銷，已成為紐西蘭市值最大之公司，其於中國大陸已超過10,000間實體店面，在美國、英國亦分別有超過9,000、1,600間零售店面可購買系爭商標及a2品牌商品，雖然原告尚未直接於我國開設實體店面，許多線上購物/拍賣網站，甚至是公司官網都可以直接購得系爭商標商品及a2品牌商品，並運送至臺灣，系爭標商品於一般消費物品通路均可取得，相關消費者甚為熟悉，系爭商標因熱銷已具有極高知名度及識別性。是以原告耗時多年研究建立起代表高級健康牛乳的「a2」品牌，並早在96年（即西元2007年）起，即向被告申請註冊「a2」系列品牌之商標（包括「A2 MILK」、「a2 MILK」、「a2」等），從未遭受被告質疑其識別性，相關消費者都知道「a2 MILK」商標乳品之來源為原告公司。今被告不察，僅因同業競爭對手惡意攀附使用之意圖，而認定原告使用多年之系爭商標不具識別性，而要求原告拱手讓出辛苦建立的品牌識別標誌，違背商標法保護商標權人及維護市場競爭秩序之目的。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠商標與指定使用商品或服務之關係：

「A2牛奶」為牛奶產品種類，A2β-酪蛋白與母乳中的β-酪蛋白相似，相關期刊文獻、網路文章以及新聞報導等資料，將含有A2-β酪蛋白牛奶產品，稱為「A2牛奶」、「A2 Milk」或「A2型牛奶/奶粉」。系爭商標由「a2」結合有牛奶之意之「MILK」所組成，雖其起首外文字母「a」係採小寫設計，給予相關消費者之整體印象仍未逸脫「A2 Milk」或「A2牛奶」之意，描述指定商品品質、成分之說明，缺乏指示來源之功能，相關消費者難認識其為表彰商品或服務來源之識別標識，並得藉以與他人商品或服務相區別，不具識別性。原告雖主張特別選用小寫字母「a2」，惟「a2」與「A

2」觀念及讀音並無差異，不會影響予人描述指定商品含有a2優質蛋白質之整體印象，原告實際販售標有系爭商標商品時，亦多混用大小寫字母，難認消費者可認識大小寫有何不同。

㈡全球競爭同業使用情形：

市場上已有一定數量的競爭同業使用「A2」、「a2」及「A2 Milk」作為其牛乳商品成分之說明，將「A2」或「a2」使用於牛奶商品外包裝或作為官網上的產品介紹，或以「A2 Milk」作為產品介紹，則系爭商標以「a2」作為商標主要識別文字，其後並連接有牛奶之意之外文「MILK」，顯係直接明顯描述其指定商品及服務所涉之商品內容含有A2牛奶之品質與成分，而相關競爭同業亦有使用該等文字以說明其商品品質與成分之可能與需要，自不宜由一人取得排他專用權。

㈢商標權人使用方式與實際交易情況：

據參加人檢送原告於中國、香港、紐西蘭官網資料，該等網站內容皆有解釋何為「A2-β酪蛋白」，並說明「a2牛奶」與一般牛奶、奶粉的不同之處，原告將其用以指涉僅含有「A2-β酪蛋白」而不含「A1-β酪蛋白」之乳品，若為商品或服務的直接明顯說明，容易讓人明瞭所指商品、服務為何或其技術內容，不宜由一人取得排他專屬權，縱使該名稱為原告所首創，仍應認為其屬系爭商標指定商品及服務之相關說明而不具識別性。另原告實際於線上購物網站銷售標有系爭商標之「a2 Platinum」（a2白金版）商品時，亦於商品外包裝標示「ONLY A2 BETA-CASEIN PROTEIN」作為其牛乳所含成分之說明，則系爭商標以「a2 MILK」作為商標圖樣，相關消費者會認識其為表彰牛乳相關商品之成分，或將其聯想或理解為指定服務所涉商品之相關說明，而不會認為系爭商標為表示特定來源的標識。

㈣原告主張中國國家知識產權局就「A2」商標准予註冊云云，惟因各國或地區商標使用情形及消費者認知與我國未盡相同，案情並非相當，自不得援引執為本案有利之論據。承

上，系爭商標有商標法第29條第1項第1款規定之適用。至於系爭商標之註冊是否尚有商標法第29條第1項第2、3款規定之情事，已不影響結果之判斷，即無庸論究。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

除援引異議階段之理由、被告之答辯及歷次書狀，另補充「a2」係表明商品含有「a2」β酪蛋白之成分，是直接描述牛奶相關商品品質及成分說明性文字，其主要認讀部分在「a2」β酪蛋白中完全相同。原告僅是較早開始商業化產製「a2」牛奶的業者，而非「a2」或「a2 MILK」名稱之創用者。目前國內業者僅有鮮乳坊開始商業化產製並銷售「a2 MILK」產品，且鮮乳坊為另案「a2」商標之異議人，足證其對「a2」商標文字有使用之必要。鮮乳坊對於「a2」之避免使用無疑直接證明了系爭商標的註冊已然造成其他同業恐被控告侵權之風險而無法於乳製品上使用相關縮寫與簡稱。包括參加人在內的其他業者，使用「a2」文字時，是因搭配其他設計而整體有識別性。而參加人所舉專家機構的研究文章，是佐證「a2」牛隻及牛奶的研究出處，說明「a2」為既有商品說明，消費者從廣泛的媒體報導及各國其他乳品業者之使用即可知悉「a2」牛奶商品。又歐盟、美國、澳洲、墨西哥、新加坡等商標主管機關，均認定原告「a2」相關商標無識別性。縱有少數案件中有不同認定，其存在個別案件不同的案情或特殊背景，不得比附援引。況原告早期註冊之「a2 MILK」商標已遭廢止，可證明原告於我國並無使用「a2 MILK」或「a2」商標。另原告於另案110年度行商訴字第52號、111年10月31日準備程序曾提及「a2」之命名乃出自於產品成分包括「a2」β酪蛋白，使用「a2」乃有別於「a1」β酪蛋白，原告使用「a2」其實就是商品成分的說明。

五、本件爭點：

系爭商標是否有商標法第29條第1項第1款規定之適用？

六、得心證之理由：

㈠按異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。查系爭商標於108年6月1日註冊公告（乙證4卷第23至25頁），自應以該時點判斷系爭商標是否具有識別性。嗣參加人於同年8月16日以系爭商標之註冊有違商標法第29條第1項第1款、第2款及第3款規定，對之提起異議（異議卷一第15頁），被告於110年11月30日作成前揭審定，則系爭商標無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故系爭商標之註冊是否有異議事由，應依系爭商標註冊公告時即105年11月30日修正公布、105年12月15日施行之商標法（下稱商標法）為斷。

㈡系爭申請商標具先天識別性：

1.按商標為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性者，係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。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者，因不具識別性，自不得註冊。商標法第18條及同法第29條第1項第1款分別定有明文。所稱相關消費者之範圍，係指我國之消費者而言。識別性之判斷應以商標與指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。一般日常用品或服務，應以社會大眾為判斷標準。倘屬專業性之商品或服務，應以專業人士之觀點加以判斷。而以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性。反之，倘該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服

務之相關特性。又具先天識別性的標識，包括獨創性標識、任意性標識、暗示性標識三種。「獨創性標識」指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源。「任意性標識」指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因此種型態的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識。「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，暗示性的描述與商品或服務的直接描述不同，消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性。

2.原告係全球第一家無乳糖牛乳之生產製造公司，其專營販售百分之百無乳糖之「a2」品牌牛乳及嬰幼兒奶粉。經實驗結果證實，其產品可被乳糖不耐症者正常消化。目前全球經營範圍包括牛奶、嬰幼兒配方奶粉及乳製品（參原告於訴願階段所提出之訴證1）。系爭商標係由外文字母「a」、數字「2」及「MILK」所共同組成；其中「a2」並非字典中存在之既有詞彙，亦非日常生活所使用之用語，故系爭商標最醒目之主要識別部分即為「a2」。消費者無法直接得知該文字所代表之意涵為何，當然不會認為「a2」字樣與所指定使用之商品或服務有何等關聯性，或有任何直接描述商品或服務性質之意涵。「a2」品牌於原告戮力推廣下，消費者直接之印象，係將該「a2」品牌之乳製品，劃歸為追求「有機健康」生活而值得高價購買之頂級健康乳品，具有指示商品來源之作用。

3.參加人所提出之證據資料，其中異議證62號(異議證據均外放於乙證3證據袋，下同)所示資料未提及A2牛奶相關論述；異議證47、48號所示資料僅一次提及「A2型Beta酪蛋白」，並未提到任何關於A2牛奶之用語。又參加人於本件行政訴訟

所提出之參證1至17、21、25至28、30-1，其資料日期(本院卷二第69至309頁、第327至333頁、第369至407頁、第419至421頁)均在系爭商標108年6月1日註冊公告日之後，而參證22至24、29 、31、32並無日期顯示(本院卷二第337至367頁、第409至417頁、第427至439頁)。故上開證據資料均無從作為系爭商標不具先天識別性之證明。

4.查系爭商標就本件爭議部分指定使用於第5類「嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫療用食療食品；醫療用食療飲品；膳食補充品及營養補充品；蛋白質膳食補充品；醫療用蛋白質製劑」、第29類「乳粉；乳；奶油；乳酪；乳脂；酸乳酪；以獸乳為主的乳類飲料；蛋白質牛奶；乳清；乳清粉」商品、第32類之「乳清飲料；含蛋白質的運動飲料；製飲料配料」商品及第35類之「食品、飲料、嬰兒食品、嬰兒奶粉、膳食補充品及營養補充品、乳粉、乳之零售服務」，核屬日常生活可接觸之一般商品，揆諸前開說明，應以我國社會大眾之立場，作為判斷有無識別性之基準。觀諸異議證57號係中國大陸之研究文章，一般而言，社會大眾不會主動亦不易接觸此種研究性質之資料，而異議證11至26、49、69、70號分別係美國、大陸、越南、澳洲、泰國及印度A2牛奶之相關商品照片或資料，審酌奶類製品多需低溫保存，不易長途運送，相關消費者購買奶製品多會於國內市場搜尋商品，較不會特意搜尋其他國家之奶製品，亦無法認定相關消費者會接觸到此部分資料。又上開各項證據多為外國資料，被告及參加人並未舉證證明我國相關消費者實際接觸前開資料之人數及其情形，自無從據以認定我國相關消費者均已接觸上開資料。

5.復查系爭商標主要識別部分係以橫書英文及阿拉伯數字「a2」二字所構成。而「a2」二字並非固有之英文單字，無法於英文字典上查得其字義，卷內亦無證據顯示或證明英文「a2」二字為固有或已為國人習用之詞語。被告辯稱：牛奶之蛋白質有乳清白和酪蛋白，其中β酪蛋白有兩種主要變異型，即A1β酪蛋白、A2β酪蛋白，而原告所產製之a2品牌牛

奶，是源自含有純A2β酪蛋白的奶牛，依網路及相關報導，將產出A2β酪蛋白而不含A1β酪蛋白之奶牛，稱為A2奶牛；而A2奶牛生產的牛奶，則稱為A2牛奶，是「a2」、「A2」為牛奶商品之說明云云。惟查，系爭商標「a2」係由英文字母「a」、阿拉伯數字「2」組成，但由於「a2」英文二字並非沿用既有之詞彙或事物，其本身亦不具特定既有之含意，則消費者在解讀系爭商標「a2」二字時，是否即如被告所稱普遍認知理解為「牛奶商品之一種」，實非無疑。又「a」字為單純之英文小寫字母、而「2」為單純之阿拉伯數字，將「a」、「2」二字結合，消費者在解讀「a2」二字時，是否即如被告所稱普遍認知理解為「含有A2β酪蛋白之牛奶」等說明性內涵，實非無疑。再者，「a2」與「A2β酪蛋白」兩者用字非完全相同，消費者需運用一定程度的想像、思考、感受或推理，而領會系爭商標與「A2β酪蛋白」間之關聯性，且觀之參加人所提前開資料中，其中異議證1、71號之標示係「Organic A2 Half & Half」、「A2β-酪蛋白」、「100% A2」、訴願證1號之標示係「A2 Protein」、「A1& A2 Protein」，可知業界對於「含有A2β酪蛋白之牛奶」之標示有多種方式，非僅限於「a2」之標示方式，是原告以此作為商標，並指定使用於第5類「嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫療用食療食品；醫療用食療飲品；膳食補充品及營養補充品；蛋白質膳食補充品；醫療用蛋白質製劑」、第29類「乳粉；乳；奶油；乳酪；乳脂；酸乳酪；以獸乳為主的乳類飲料；蛋白質牛奶；乳清；乳清粉」商品、第32類之「乳清飲料；含蛋白質的運動飲料；製飲料配料」商品及第35類之「食品、飲料、嬰兒食品、嬰兒奶粉、膳食補充品及營養補充品、乳粉、乳之零售服務」，非必然得使相關消費者於見諸系爭商標使用於其所指定之上開商品時，即得視為牛乳相關商品及服務之說明，故被告此部分所辯，並非可採。

6.被告雖辯稱：由異議證2、10、32號所示之文章，可推知消費者容易將系爭商標視為牛乳相關商品及服務之說明文字云

云。然細繹異議證32號及異議證27至35、56、57號之內容，其所刊登之牛奶圖片即原告所生產之產品，其內文記載均係介紹原告公司研究「A2β-酪蛋白牛奶」之原因、歷程、現況及「A2β-酪蛋白牛奶」實際上之功效，文章內容並未提及其他同業是否有銷售「A2β-酪蛋白牛奶」之狀況，亦未提及國內消費者已將「a2」二字視為「A2β-酪蛋白牛奶」之代稱；而異議證2號小兒感染科黃瑽寧醫師撰寫之文章記載「最近在門診從一些住在國外的媽媽口中，聽到一個特別的名詞：A2牛奶。她們告訴我，A2牛奶在美國、紐澳、英國等地，幾乎席捲了各大超市，很多媽媽甚至是『非A2牛奶就不買』的極端擁護者，孤陋寡聞如我，只知道A4是紙張的大小，A2牛奶是聞所未聞，請教媽媽們那是什麼東西？得到的答案不外乎這種牛奶比較好消化、比較不會過敏，還有人跟我說可以降血壓，聽起來簡直是仙液下凡，瓊漿玉露，我不敢怠慢，趕緊上網查資料做做功課。」，可知該名醫師原本亦不知A2牛奶，係經由居住國外媽媽們的告知，始開始查詢相關資料，一般而言，母親養育仍處於飲用奶品階段之嬰幼兒，如有奶品過敏或飲用上之問題，經常詢問小兒科醫師之意見，是小兒科醫生對於奶品導致過敏之相關議題應較為清楚，然前開小兒科醫師於撰寫該文時並未知悉A2牛奶係何物，如何可推知相關消費者已知悉「a2」即為「A2牛奶」，亦無法僅依此文章可知消費者可認知「a2」即為「A2牛奶」。再者，被告及參加人所提我國於系爭商標註冊後關於A2牛奶之相關資料僅前開2篇，數量甚少，無法據此認定國內相關相費者見諸系爭商標使用於其所指定之上開商品時，即得視為牛乳相關商品及服務之說明，是被告此部分辯稱，不足採信。另異議證10號民視新聞「A2鮮乳進軍食品業營養學家對功效持疑」新聞報導所示資料雖係國內關於A2牛奶之介紹，然僅有此一篇資料，無從認定我國相關消費者會因此份資料，而普遍將「A2」視為「A2β酪蛋白」之代稱，並進而認定「a2」即為「A2牛奶」。

7.被告又辯稱：依美國、越南、澳洲、泰國、印度銷售a2牛奶之照片或資料，可知牛乳及奶油相關業者，於其產製之牛乳或奶油商品上，會將「A2β-酪蛋白」、「A2 Protein」、「A2 Cow Milk」、「A2 Milk」作為其商品成分之說明；而泰國所示之商品以「a2+」作為其牛乳商品含有「β-Casein A2 Protein」成分之說明，堪認市場上已有一定數量之競爭同業使用「A2」作為其牛乳商品成分之說明，則系爭商標具有與牛乳相關產品及服務說明之性質云云。然查，對於「含有A2β酪蛋白之牛奶」之標示有多種方式，非僅限於「a2」之標示方式乙情，業如前述，被告所列前開其他國家業者標示方式非僅有「A2」或「a2」二字，其前後尚加註其他文字或符號，並非僅單以「A2」或「a2」二字作為牛乳商品成分之說明。是系爭商標指定使用於第5類「嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫療用食療食品；醫療用食療飲品；膳食補充品及營養補充品；蛋白質膳食補充品；醫療用蛋白質製劑」、第29類「乳粉；乳；奶油；乳酪；乳脂；酸乳酪；以獸乳為主的乳類飲料；蛋白質牛奶；乳清；乳清粉」商品、第32類之「乳清飲料；含蛋白質的運動飲料；製飲料配料」商品及第35類之「食品、飲料、嬰兒食品、嬰兒奶粉、膳食補充品及營養補充品、乳粉、乳之零售服務」，係以隱含譬喻方式暗示商品或服務之性質、用途或相關特性，相關消費者需運用一定程度的想像、思考、感受或推理，並將該標識與商品或服務間為連結始能理解「a2」係代表「含有A2β酪蛋白之牛奶」，可知系爭商標應屬暗示性標識。又暗示性標識並非競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵的標識，通常還有其他較直接的說明文字或圖形等可供使用，因此賦予排他專屬權不影響同業公平競爭，是被告此部分所辯，仍無足採。

8.從而，相關消費者於觀察系爭商標時，因「a2」二字非固有詞彙或事物，得將其作為表彰商品或服務之標識，又系爭商標並非同業競爭者通常必須使用來傳達「含有A2β酪蛋白之

牛奶」之商品或服務之品質、用途或其他特性之文字，故系爭商標應具先天識別性，而無商標法第29條第1項第1款之適用。另本件既已認系爭商標具先天識別性，即無再探究是否具後天識別性之必要，併此敘明。

㈢依參加人所提「光泉廠農通訊」標題為「A2牛乳是基因學的一時風潮還是乳業未來？」文章內容（異議證64號），固提及牛乳之乳蛋白質中約78%是酪蛋白，β-酪蛋白約占牛乳30%蛋白質量，可分為純A1型β-酪蛋白牛乳、混合A1A2型β-酪蛋白牛乳及純A2型β-酪蛋白牛乳，並以「A1牛乳」、「A2牛乳」分別代稱純A1型β-酪蛋白牛乳、純A2型β-酪蛋白牛乳等語；惟觀諸該「光泉廠農通訊」之性質屬專業研究性論文，相關消費者在選購商品前無法輕易接觸此種論文資料而獲悉其研究內容，且該「光泉廠農通訊」及上開網路文章雖均以「A2牛乳」作為含有純A2型β-酪蛋白牛乳之代稱，然並非使用「ATWO」文字。又參加人所提相關業者對於含有「純A2型β-酪蛋白」牛乳之說明，雖有以「A2（A1 Free）」、「A2β-酪蛋白」、「A2 beta」等不同方式稱呼，然未見有以「a2」作為商品之描述(異議證12至26、63、66、67；參證18至20，本院卷二第311至323頁)，可知除了業者對於含有純A2型β-酪蛋白牛乳之標示或稱呼方式並未統一之外，亦均無將「a2」直接作為「A2型β-酪蛋白」之描述或簡稱。故原處分遽以系爭商標「a2」僅係表明其指定商品中含有A2-β酪蛋白（A2-β-casein）成分，而為描述性之標識，無法作為商品來源之識別，尚不可取。

㈣系爭商標之註冊並不影響國內同業者使用「A2-β酪蛋白」作為商品之說明文字：

1.參加人雖以全球乳品市場已有大量業者使用「A2」於商品包裝及網站之產品介紹，以描述含有「A2-β酪蛋白」商品，自不能由原告取得系爭商標專用權，並提出競爭同業之商品網路資料及全球新產品數據庫商品查詢結果。惟觀諸該國外相關業者所使用之名稱為「A2 MILK」、「A2 platinum」、

「MILK A2」、「TRUE A2」、「ONLY A2」等，並非直接使用系爭商標「a2 MILK」文字；又縱認「a2」得以理解為「A2」文字，然上開商品網路及查詢資料均為國外業者、並非國內競爭同業使用之名稱，自無從認為國內業者必有使用「a2」文字作為說明同類商品之需求。

2.況系爭商標既屬暗示性商標，非屬商品本身之明顯直接描述，亦即國內競爭同業仍可選擇其他得以直接描述商品成分特徵之說明文字，依商標法第36條第1項即不受系爭商標權之效力所拘束，例如國內業者「鮮乳坊」即直接使用「A2β酪蛋白」於行銷牛奶商品。因此不致於在原告取得系爭商標權之後，即會造成國內其他競爭同業無法使用「A2-β酪蛋白」作為商品說明文字，而影響市場公平競爭或商業正常發展之問題。故參加人前揭所辯並非可採。

㈤綜合判斷，依國內相關消費者之認知及一般社會通念，因系爭商標尚非其指定商品本身之明顯直接描述，為具暗示性描述之商標，且非屬同業競爭者所必須使用以傳達含有「A2β酪蛋白」牛奶等商品之說明文字，故具有先天識別性，自無商標法第29條第1項第1款規定之適用。

㈥國外商標主管機關認定「a2」系列商標不具識別性之個案，無從作為系爭商標不具識別性之證據：

1.按世界各國對商標是否具有識別性之判斷，會隨其產業發達狀況、人民消費習慣、教育普及程度乃至於對各類文字之熟悉程度而有所不同，同一商標於一國註冊後，未必即能於他國註冊，仍有因國情或相關消費者認知不同而致個案審查上之差異，基於商標註冊之屬地原則，仍應以我國相關消費者對於系爭商標圖樣之理解與認知作為識別性有無之判斷標準，不得僅因系爭商標於其他國家未能獲准註冊，即逕認於我國亦不應獲准註冊或不具有識別性。

2.依參加人所提「a2」系列商標於歐盟、墨西哥、韓國、新加坡、美國、泰國、越南、澳洲商標核駁決定書或商標異議決定書等（異議證36至46號、異議證50至55號、異議證58至61

號、異議證65號、異議證68號、異議證73至75號），雖有認「a2」系列商標不具識別性為由而駁回商標註冊之案例，惟依原告提出訴願證九至十一之全球多國註冊資料等資料（外放訴願案件附件袋），亦有在歐盟、英國、澳洲等其他國家取得商標註冊之事證，堪認在各國對於該商標之使用情形及消費者認知未盡相同，案情並非相當，自不得援引執為本案有利之論據。況國外商標主管機關係就「a2」系列商標所為審定，並非系爭商標「a2 MILK」，自難以參加人所提原告「a2」系列商標曾有在國外申請商標註冊不准之案例，即認定系爭商標在國內亦不具先天識別性。

七、綜上所述，本件系爭商標之註冊並無現行商標法第29條第1項第1款所定不准註冊之事由，被告就系爭商標異議案所為系爭商標註冊應予撤銷之原處分，應有違誤，訴願決定予以維持，亦有未合。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無再逐一論述之必要。

九、據上論結，本件原告之訴為有理由，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　　112　　年　　1　　月　　19　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

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）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
（一）符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
（二）非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所	

示關係之釋明文書影本及委任書。

中　　華　　民　　國　　112　年　　2　　月　　8　　日

書記官　丘若瑤

附圖 系爭商標圖樣

註冊第1991255 號
申請日：民國106年11月27日
註冊日：民國108年6月1日
註冊公告日：民國108年6月1日
指定使用類別：
(第005類)嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫療用食療食品；醫療用食療飲品；膳食補充品及營養補充品；蛋白質膳食補充品；醫療用蛋白質製劑。
(第029類)乳粉；乳；奶油；乳酪；乳脂；酸乳酪；以獸乳為主的乳類飲料；蛋白質牛奶；乳清；乳清粉。
(第032類)不含酒精之飲料；乳清飲料；水果冰沙飲料；含蛋白質的運動飲料；茶口味之不含酒精飲料；咖啡口味之不含酒精飲料；製飲料配料。
(第035類)食品、飲料、嬰兒食品、嬰兒奶粉、膳食補充品及營養補充品、乳粉、乳之零售服務；廣告；為他人促銷產品服務；消費者忠誠度方案的管理；網路購物。
(第041類)透過網際網路、線上平台或行動網路應用程式提供烹飪教導之資訊及食譜線上瀏覽服務。
(第043類)提供餐飲服務；酒吧服務；咖啡館；自助食堂；學校、工廠之附設餐廳；點心吧；餐廳；自助餐廳；備辦餐飲；藉由數位網路及行動網路提供備辦餐飲及備辦宴席之線上互動式資訊。

01

