智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第8號
民國111年7月27日辯論終結

原　　告　元家企業股份有限公司
代　表　人　顏元博
訴訟代理人　鍾亦琳律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　倪麗萍

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國110年11月23日經訴字第11006309720號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要

原告前於民國108年5月23日以「藍鑽蝦」商標，指定使用於商品及服務分類第29類之「蝦仁；蝦捲；蝦仁丸；非活體蝦子；非活體水產；非活體水產製品；非活體小龍蝦；非活體甲殼類動物；非活體明蝦；非活體蝦；非活體龍蝦；海鮮沙拉；海鮮速食調理包；冷凍海鮮速食調理包；水產速食調理包；冷凍水產速食調理包；速食海鮮湯」商品（下稱系爭申請商標，如附圖所示），向被告申請註冊。經被告審查，認系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定之情形，應不准註冊，以110年8月12日商標核駁第416464號審定書為核駁之處分(下稱原處分)。原告不服，提起訴願，經經濟部以110年11月23日經訴字第11006309720號決定訴願駁回（下稱訴願決定）。原告不服，遂向本院提起本件訴訟。

二、原告起訴主張及聲明：

㈠主張要旨：

1.系爭申請商標為原告所獨創，是以「藍鑽蝦」一詞在教育部重編國語辭典資料庫及行政院農業委員會漁業署(下稱漁業署)之「縱橫魚蝦貝類網」(魚蝦類學名俗名之資料庫），均查無資料。另以系爭申請商標商品進口之來源，即沙烏地阿拉伯廠商所提供之食品健康產證記載之「Litopenaeus vannamei」，於漁業署「魚蝦類學俗名對照表」查詢之學俗名為「白蝦、美洲白蝦、白蝦仔、南美白蝦」，而非藍鑽蝦；漁業署亦函覆稱「藍鑽蝦為原告對其產品名稱之稱呼，並非業界習慣使用之普遍名稱」，可證「藍鑽蝦」並非蝦品種之俗名或學名。又原告係以「藍鑽蝦」表示品牌商標商品，並非用以指稱物種，且「藍鑽」與廣告文字「鹽度很高，肉質比一般的白蝦還要更緊實Q彈」、「肉質鮮脆」等商品品質或特性毫無關係，並非商品原料、成分或相關特性之說明。再者，被告曾核准審定於水產製品之商標中，多有將魚、蝦等物種名詞結合其他文字，仍可作為商標使用，且原告實際使用系爭申請商標時，多有加上引號標示，相關消費者足將其認識為表彰商品來源之標識，具有先天識別性，而非商品品質或特性之說明。

2.原告從事水產運銷已逾40年，於全台實體門市及網路通路均有販售「藍鑽蝦」，且不僅使用「藍鑽蝦」文字，亦包含有BLUE DIAMOND(藍鑽）。又系爭申請商標自99年起即為參展使用，迄今已長達十餘年，並無其他業者使用，而由103年至109年銷售量及銷售額統計，可知原告銷售成績逐年成長，甚且在108年更有新臺幣1億5600萬元之銷售業績，且以蝦類極小之單位重量進行銷售，仍能達成539,162公斤的巨額銷售量。再由市場調查報告之結果，可知原告長期投入大量的廣告宣傳及計畫性地促銷，在網路上得到5,000,303的實際曝光數及11,005的實際點擊數，達成率遠超過預期的百分之兩百，現仍持續大量行銷宣傳，可預期將來之曝光數只會有增無減；且「藍鑽蝦」為原告之主要品牌之一，經於家樂福、頂好超市等實體商店以及PChome24小時購物、PChome

商店街、九江水產等電商進行廣告銷售，且每年投入數百萬之廣告費用行銷，並與知名之福容飯店和樂雅樂餐廳合作，至今若於GOOGLE輸入關鍵字「藍鑽蝦」，查詢結果皆單一指向原告之商品來源，更廣經各大媒體及報紙報導而具有高知名度，亦於包裝上使用固定之格式使消費者將商品與「藍鑽蝦」予以連結，該等證據均足證明相關消費者以系爭申請商標作為識別商品或服務來源之標識，自已取得後天識別性。

3.又系爭申請商標並未與商品成分或相關特性有直接、明顯之關聯，在臺灣市場上僅有原告銷售系爭申請商標之商品，且相關賣家所提供之商品來源均為原告，因此，系爭申請商標之使用而賦予原告排他專屬權，並不影響同業公平競爭。另市場上其他同業多有使用如：「小狀元蝦」、「鋼鐵蝦」、「黃金蝦」、「金饌蝦」、「御皇蝦」等，該等品牌之命名顯然在長久市場上的習慣，已足令消費者清楚該名稱是用以辨別商品來源之品牌，不至於讓人聯想至所指商品、服務為何或其技術內容。另被告將註冊第01628028號「將軍鮑魚」、註冊第01851072號「藍領虱目魚」、第1912186號「蠻果魚」商標，與由蝦與其他文字結合之商標進行差別對待，而無正當理由否准系爭申請商標之註冊，顯然違反行政程序法第6條之規定。

㈡聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應對系爭申請商標之商標註冊申請案作成「核准審定」之處分。

三、被告答辯要旨及聲明：

㈠主張要旨：

1.系爭申請商標僅由單純「藍鑽蝦」之文字所構成，且「藍鑽蝦」係指生長於含鹽量高的紅海海域的蝦種，因鹽度很高，其肉質較一般的白蝦更緊實Q彈，而業者於所販售之藍鑽蝦商品標示「蝦蟹貝種類：藍鑽蝦」等文字，均傳達「藍鑽蝦」為蝦類品種之意，以之作為商標之全部，並使用於如附

圖所示之指定商品，為所指定商品之品質或相關特性之說明，消費者容易將之視為商品的說明，而非識別來源的標識，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別。

2.原告所提出之使用資料，在包裝盒上多結合鑽石及蝦子設計圖，並非單純使用系爭申請商標之商品，在申請商標經常與其他商標合併使用之情形下，通常需要較多之使用證據取得商標之識別性；再以原告使用態樣及以網路搜尋眾多銷售平台，均係以「藍鑽蝦」作為商品之說明販售，且業者於所販售之「藍鑽蝦」商品標示，多係以「藍鑽蝦」作為蝦子品種名稱，自難認消費者透過該種使用方式會認知到「藍鑽蝦」係作為指示商品來源之商標，僅會將其視為商品品質或特性之說明，並不會將其認識為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，至銷售數額統計表係為原告自行製作，證明力較低，是依現有證據資料尚難認定系爭申請商標業經原告長期大量廣泛使用，在交易上已成為表彰其商品來源之識別標識。

3.又行政院農業委員會水產試驗所(下稱水產所)函覆內容已稱「水產市場對尖額蝦有俗稱藍鑽蝦」，且原告前於97年間即有申請「藍鑽蝦 Blue Diamond Shrimp設計圖」商標，業以第0315387號核駁在案，是「藍鑽蝦」應為相關商品之說明。縱系爭申請商標「藍鑽蝦」為原告所首創，然該詞彙客觀上既容易使相關消費者理解為所指定商品之品質或相關特性之說明，從競爭角度觀之，其他競爭同業於交易過程可能需要使用此等標識，若賦予一人排他專屬權，有使其他競爭同業無法自由地使用該詞彙，將影響市場公平競爭，顯失公允。

㈡聲明：原告之訴駁回。

四、爭點：（本院卷㈡第59頁）

系爭申請商標有無商標法第29條第1項第1款規定不具識別性之情形，而應依商標法第31條第1項規定不准註冊？

五、本院之判斷

㈠本件應適用之法規

按商標註冊申請案之法規基準時，須審究對申請人有利或不利，以決定應適用之法規，若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規，得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應以事實審法院言詞辯論程序終結前之法律狀態為準，而適用該有利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規，基於申請人信賴處分時既得權利狀態不得剝奪，則應依審定時法律（最高行政法院103年度判字第688號、104年度判字第792號判決意旨參照）。查本件系爭申請商標係於108年5月23日申請註冊，被告於110年8月12日作成「應予核駁」之審定，本院於111年7月27日辯論終結。是無論依原告申請註冊時、被告審定時或本院言詞論終結時所應適用之法規，均為105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法，並無審究何基準時法規對申請人有利或不利之問題，故系爭商標申請案應否准許註冊，自應以現行商標法為斷。

㈡系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定不具先天識別性之情形

1.按商標，指任何具有識別性之標識，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；又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，不得註冊，商標法第18條、第29條第1項第1款分別定有明文。又該款所謂「描述性商標」或「說明性商標」，係指用於直接描述商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明者，因欠缺識別性，原則上不得作為商標，惟如因經長期反覆使用，使消費者對之已經產生商品或服務之聯想，而產生第二層意義具識別性者，則例外承認其具商標屬性，可得申請註冊。至商標是否為說明性、有無識別性，應以商標與指定商品或服務

間的關係為中心，依社會一般通念及客觀證據認定之。所謂「商品或服務之說明」，係指依一般社會通念，該標識為對於商品或服務本身的形狀、品質、功用或其他有關的成分、性質等特性之直接且明顯描述，因消費者容易將之視為商品或服務本身的說明，而不具識別來源之功能，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要（最高行政法院99年度判字第560、1163號判決意旨參照）。

2.系爭申請商標係由未經設計之中文字「藍鑽蝦」所構成，而「藍鑽」及「蝦」均為既有之中文詞彙，其中「蝦」即為商品本身之說明，不具識別性，「藍鑽」由其字面上之意思即為藍色鑽石之意，而鑽石一般因硬度極高且折射率高，被認為係價值極高之珠寶。又由原告之行銷廣告記載，其所販售之蝦子外觀具有「碧藍色澤閃閃發亮有如閃耀的鑽石」（本院卷㈠第541頁），且宣傳廣告內文稱「『藍鑽蝦』係指生長於沙烏地阿拉伯紅海海域，因該地區高溫少雨，促使紅海海域成為全世界鹽度最高的海域(鹽度達4.1%)，造就藍鑽蝦肉質無腥味、口感Q彈，甜度更優於明蝦，可謂『海洋之鑽』、『蝦中極品』」（本院卷㈠第511頁），可知原告將「藍鑽」及「蝦」結合之用意，不僅係因該等生長於沙烏地阿拉伯紅海海域之蝦子具有「碧藍色澤閃閃發亮」之外觀，更寓指其品質係屬海洋之鑽、蝦中極品之意，則以「藍鑽蝦」即系爭申請商標作為商品名稱除有直接描述其蝦子外觀略呈藍色之特性外，亦有直接描述其品質極高、為蝦類商品中等級最高之說明。再觀諸原告所出具之SGS檢驗報告及網路商品銷售平台所載之「產品名稱」亦均為「藍鑽蝦」、「紅海藍鑽蝦」，其中更有標示商品之「主成分」為藍鑽蝦（本院卷㈠第543、595頁），且以藍鑽蝦於Yahoo圖片搜尋之結果，除有將「藍鑽蝦」與「天使紅蝦」並列顯示之結果外，亦有顯示「阿拉伯天使藍蝦」（本院卷㈠第721頁），以及原告所提供之原證7廣告促銷相關資料，其中「元家企業藍鑽蝦宣傳操作 October,2018 Bybyclicks」簡報之碎石子

調查，即有消費者認為「高價買到的藍鑽蝦是真的假的，是不是有被其他品種混合充數」、「覺得藍鑽蝦聽起來好像是很貴的食材」（本院卷㈠第241、255頁），可知相關消費者係認知「藍鑽蝦」為蝦類品種之一，且價格高昂，益徵相關消費者係將「藍鑽蝦」視為商品成分、品質、原料及其相關特性本身之說明，而非識別來源之功能。因此，以「藍鑽蝦」作為商標之全部，並指定使用於如事實概要所示之第29類商品，依一般社會通念，當會使消費者認知到僅為表達所販售之商品名稱、成分、品質、原料或相關特性有關之印象，消費者容易將之視為商品的說明，而不具識別來源之功能，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自不具有先天識別性。

3.至原告雖主張系爭申請商標為其所獨創，別無其他競爭同業以之作為商標或商品說明之使用情形，並提出銷售通路商之聲明作為佐證等語，而漁業署於111年6月14日漁四字第1111208953號固函覆稱「生物名稱只有學名係世界通用，其他名稱均為俗名，受各地文化、習慣等因素而異。『藍鑽蝦』應為元家企業股份有限公司對其產品之稱呼，並非業界習慣使用之普遍名稱。」（本院卷㈡第217頁），惟系爭申請商標係屬商品之成分、品質、原料或相關特性之說明，均如前述，是縱使現僅有原告使用系爭申請商標，其後仍可能因各地文化、習慣之因素而有以「藍鑽蝦」作為俗名之可能。參以，水產所於111年5月30日農水試漁字第1112308757號函覆稱「我國水產市場販售的尖額對蝦(Penaeus stylirostris)，市場俗稱包括：藍蝦、藍鑽蝦、南美藍對蝦等。另淡水觀賞蝦市場流通有多齒新米蝦(Neocaridina denticulata)其體色呈藍色的品種，水族玩家亦稱藍鑽石蝦。」（本院卷㈡第151頁），且經以網路搜尋「藍鑽蝦」之結果，亦可於FISH PLAY網站上查得販售「藍鑽蝦」商品、「藍鑽蝦」為觀賞蝦系列之賞析簡介、「藍鑽蝦外型特徵_寵物魚餵養」之頁面(原

處分卷第13至14頁反面、本院卷㈠第715頁），而廣義之水產生物亦包含有觀賞用蝦，足見其他水產業者於市場上交易過程中仍有使用「藍鑽蝦」文字，作為商品名稱、成分、品質、原料或相關特性說明之可能性，尚不宜由原告一人獨占取得專屬權。

4.原告另主張其市場上其他同業多有使用眾多名稱以標示蝦品牌之事，且被告將魚與其他文字結合之商標，與由蝦與其他文字結合之商標進行差別對待，而否准系爭申請商標註冊，有違平等原則及行政自我拘束原則等語。惟行政法上之平等原則，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言；倘事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許（參照司法院釋字第596號解釋意旨）。而商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，商標專責機關應視不同具體個案，就商標與指定使用商品或服務關係、競爭同業使用情形及原告使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之，並正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束；是個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然會有不同。查原告所稱「將軍鮑魚」、「藍領虱目魚」、「蠻果魚」商標等雖經被告核准註冊，然該等註冊商標之海產魚類所結合之其他文字均與本件結合之文字「藍鑽」不同，個別實際使用之情形自有所不同，尚不得比附援引。反觀海產魚、蝦、蟹類與本件結合之文字「藍鑽」相同者，除就該等文字聲明不專用者外，均經被告審查後予以核駁（如藍鑽蟹、太食記藍鑽蟹）（本院卷㈡第111至114頁），自難認被告有何違反平等原則及行政自我拘束原則之情事。

㈢系爭申請商標未取得後天識別性：

1.按有商標法第29條第1項第1款之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；如

經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示者，得註冊之，商標法第29條第2項定有明文。此即後天識別性之規定，亦即描述性或其他不具先天識別性之標識，如經申請人於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，則該標識取得後天識別性，而得准予註冊。判斷申請商標是否取得後天識別性，應就申請人提出之證據資料，審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實際交易市場的相關事實綜合審查，是否已使我國消費者將商標與商品或服務產生來源之連結（最高行政法院108年度判字第566號判決要旨參照）。又此一後天識別性應由商標註冊申請人提出相關事證證明之，商標法施行細則第29條亦有明定。是以，本件原告主張系爭申請商標業已取得後天識別性，自應由原告舉證證明之。

2.依原告所提出之官方網站截圖、系爭申請商標商品參展照片、2014年之2020年銷售量及銷售額統計、廣告量、廣告費用及促銷活動資料、網路廣告點擊數及曝光度相關等系爭申請商標使用事證之資料(原處分卷第192至218、28至158頁、本院卷㈠第95至827頁)，就相關網路電商通路廣告行銷部分（本院卷㈠第445至467、489至493、509至625、667至681頁），大多將「藍鑽蝦」作為商品名稱而以之販售(本院卷㈠第511頁)，可知相關消費者係將「藍鑽蝦」視為商品成分、原料及其相關特性本身之說明，而非識別來源之功能，亦如前述；另就銷售量及銷售額統計資料(原處分卷第159頁、本院卷㈠第141頁)，僅為原告所自行統計製作，並無相關銷售實績可互相勾稽，且該等銷售額是否已足以使相關消費者認識系爭申請商標為一指示及區別一定來源之標識，尚有賴市場上之具體使用狀況加以判斷；就銷售通路之部分，原告雖有提出其在家樂福、喜互惠生鮮超市、PChome24h購物、PChomeOnline、 Rakuten樂天市場、台北市農會網路商城、台糖健康易購網、元家企業宅配鮮購物網、松果購物、蝦到家泰國蝦等實體及網路通路販售系爭申請商標商品(本

院卷㈠第399至689頁），惟就其市場佔有率、相關消費者所得直接接觸商品之廣告數量等，僅有提出1紙總結案報告供本院審認(本院卷㈠第701頁)，其上亦僅記載於1219-1227此一區間之廣告刊登「得到5,000,303的實際曝光數及11,005的實際點擊數」，尚難證明系爭申請商標業經原告長期反覆廣泛使用，且在交易上已成為原告商品或服務之識別標識者，使商標圖樣於原本意義外，亦產生表彰商品或服務來源之意義，而具有後天識別性，是本件自無商標法第29條第2項規定之適用。

六、綜上，本件系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定不具識別性之情形，依商標法第31條第1項規定應不准註冊。從而，原處分所為系爭申請商標不得註冊，應予核駁之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭申請商標應為核准註冊之審定，並無理由，應予駁回。

七、本件判決基礎已臻明確，兩造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，無逐一論述之必要，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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　　111　　年　　9　　月　　7　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　王碧瑩

法　官　林怡伸

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　　111　　年　　9　　月　　16　　日

書記官　鄭楚君

附圖

附圖一：系爭申請商標

01

申請號：000000000
商標名稱：藍鑽蝦
申請日：108年5月23日
商標圖樣顏色：墨色
指定使用類別及名稱：
第29類：蝦仁；蝦捲；蝦仁丸；非活體蝦子；非活體水產；非活體水產製品；非活體小龍蝦；非活體甲殼類動物；非活體明蝦；非活體蝦；非活體龍蝦；海鮮沙拉；海鮮速食調理包；冷凍海鮮速食調理包；水產速食調理包；冷凍水產速食調理包；速食海鮮湯。

藍鑽蝦