智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第5號

民國111年8月10日辯論終結

原　　告　嘉義市城隍綏靖侯駕前吉勝堂什家將會

代　表　人　黃建祥

輔　佐　人　黃紹聰

　　林宗楠

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏

訴訟代理人　盧耀民

參　加　人　財團法人台灣省嘉義市城隍廟

代　表　人　賴永川

輔　佐　人　葛永樂

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國110年11月16日經訴字第11006309230號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，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：

參加人於民國106年8月21日以「綏靖侯」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「宗教用品零售批發；食品零售批發；農產品零售批發；文教用品零售批發；家庭日常用品零售批發；網路購物；郵購；電視購物」服務，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第1912469號商標（下稱系爭商標，如附圖所示）。嗣原告以系爭商標有商標法第29條第1項第2款所定不得註冊之情形，對之提起異議，案經被告審查，以110年7月16日中台異字第G01070508號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經濟部以110年11

月16日經訴字第11006309230號訴願決定駁回（下稱訴願決定）。原告不服，提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠原告為一民間團體，成立於7年，以護駕城隍爺為宗旨，為一獨立團體，不隸屬於參加人，每年城隍爺出巡都會給付報酬，平時以應聘出軍收取報酬及出租外燴桌椅維持會務費用。原告成員於106年3月30日向嘉義市政府申請籌組社團立案登記，參加人知悉後即阻止原告立案登記，嘉義市政府以名稱有爭議等理由拒發立案證書，原告向內政部提起訴願，經訴願成立發回後，嘉義市政府一直拖延到107年12月21日始准許立案。參加人阻擋立案登記理由之一有「名稱爭議」事項，當時原告曾表示「綏靖侯」三個字，沒有商標登記，誰都可以用，參加人或許因此而引起其申請系爭商標註冊的動機。

㈡系爭商標註冊沒有圖樣，係由單純中文「綏靖侯」所構成，民眾一般把「城隍」歸為：都城隍、府城隍（享公爵，被奉為靈公）掌管省或府，州城隍（享侯爵，被奉為「綏靖侯」或「靈佑侯」掌管州，縣城隍（享伯爵，被奉為顯佑伯)掌管縣，而其他地區的城隍爺也可能被奉為「綏靖侯」，故以「綏靖侯」純文字為商標使用於指定商品，不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品或服務相區別。

㈢本件「綏靖侯」申請商標有5件，被告承辦人於參加人在另案「綏靖侯」註冊申請，曾作成核駁理由先行通知書即108年7月1日(108)慧商40069字第10890639190號函，表示「綏靖侯」使用於指定商品，整體商標圖樣予消費者寓目印象，非作為區別商品來源的標識，係為商品相關說明或其他不具識別性文字，不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標

識，請參加人於函文到達後1個月內提出意見等語。但本件原處分仍為原告異議不成立之決定，訴願決定理由亦係自行編撰理由而作成決定，違反應公正執行職務法則，均與法有違。另「綏靖侯」係「州級城隍爺」之封號，既是神明封號，卻以單純文字圖案登記商標，有違常理。

㈣並聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.被告應就系爭商標為異議成立，撤銷註冊之處分。

三、被告答辯：

㈠系爭商標圖案係未經設計之中文「綏靖侯」所構成，於教育部重編國語辭典修訂本，查無「綏靖侯」一詞，僅有「綏靖」一詞。原告雖指稱「綏靖侯」為城隍神之封號，非系爭商標指定使用「宗教用品零售批發；食品零售批發；農產品零售批發；文教用品零售批發；家庭日常用品零售批發；網路購物；郵購；電視購物」服務之名稱云云，但坊間未見有以「綏靖侯」稱呼前揭服務，足見中文「綏靖侯」非前揭服務通用標章或名稱，系爭商標自無商標法第29條第1項第2款規定之適用。

㈡原告稱州級城隍皆是「綏靖侯」，其他地區城隍爺亦可能被奉為「綏靖侯」，故系爭商標非嘉義城隍專有封號。惟依參加人檢附之「嘉義市『市定古蹟嘉義城隍爺』調查研究」等證據，可見「綏靖」為清代光緒帝特別敕封之封號，而「侯」為爵位制度階級名稱，非所有州城隍均具有「綏靖侯」之稱謂，且參加人奉祀之主神為國內唯一擁有「綏靖侯」封號的縣級城隍爺。

㈢參加人異議階段所提答辯證據，顯示參加人同意授權臺南小南城隍廟、板橋義橋宮、太保府、嘉邑城天宮綏靖侯城隍尊神、嘉邑山海鎮刑堂綏靖候駕前什家將等多家廟宇、家將團使用系爭商標之商標授權契約，顯示照片中廟宇、家將團使用「綏靖侯」，均係經參加人授權同意使用。又依參加人所介紹家將文化之「家將」一書所載，原告係依附嘉邑城隍廟

為主神之什家將團，並有出軍護駕之義務，且原告亦自陳其舊有會址係位於參加人廟址南側，嗣後為參加人收回利用，可見原告使用「綏靖侯」文字係因此淵源，非因「綏靖侯」已成為州城隍通用名稱。原告所舉被告之核駁理由先行通知書，且該案目前待相關「綏靖侯」註冊商標爭議案確定而緩辦中，未為核駁處分。

㈣並聲明：原告之訴駁回。

四、參加人則稱：

㈠「綏靖侯」為清朝光緒皇帝賜名給嘉義城隍廟即參加人，是獨一無二，由參加人使用迄今，「綏靖侯」並非通用名稱。參加人平常就有舉辦廟宇及慈善活動，為大眾所支持，現在少數有使用「綏靖侯」之廟宇，都是參加人授權同意使用其等使用，其餘均引用被告之答辯理由。

㈡並聲明：原告之訴駁回。

五、得心證之理由：

㈠按異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第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。本件系爭商標申請日為106年8月21日，註冊公告日為107年5月1日，原告對系爭商標提起異議後，經被告於110年7月16日作成異議不成立之原處分，則本件註冊及異議審定均在105年12月15日施行之商標法後，並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，自應依系爭商標註冊公告時即現行105年12月15日施行之商標法為斷。又原告以系爭商標違反商標法第29條第1項第2款規定提出異議，原處分審查後認系爭商標之註冊並未違反上開規定，而為異議不成立之原處分，原告於本院準備程序時亦陳稱：本件係爭執系爭商標違反商標法第29條第1項第2款規定而不得註冊等語（見本院卷第144頁），是本件爭點即為：系爭商標之註冊是否有違反商標法第29條第1項第2款規定之情形？

㈡原告主張系爭商標圖案為純文字，係通用名稱，不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品或服務相區別，系爭商標之註冊違反商標法第29條第1項第2款規定等情，為被告、參加人所否認，並以前詞置辯。經查：

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通用標章或名稱所構成者，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2款分別定有明文。又按商標法第29條第1項第2款規定之通用標章係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌；通用名稱則是業者通常用以表示商品或服務名稱，因其等對消費者而言均為一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，缺乏識別來源的功能，且若由一人取得排他專屬權將影響公平競爭，故不得取得註冊。

2.查系爭商標係以橫書中文未經設計之「綏靖侯」三字所構成，就系爭商標之中文「綏靖」二字，具有安撫、平定之意思；中文「侯」一字，具有中國古五等爵位之一之意思，然就「綏靖侯」三字則查無釋義內容，此有教育線上字典網頁資料、教育部國語辭典簡編本之網頁資料在卷可查（見訴願卷第22頁至第25頁、本院卷第179頁至第181頁），復參酌參加人所提出之「嘉義市『市定古蹟嘉義城隍廟』調查研究」第二章「嘉義城隍的歷史研究」內容（見異議卷第37頁背面），記載「光緒元年正月初十日，廷諭：『以保衛城池，敕封臺灣嘉義縣城隍神封號曰『綏靖』，即敕封嘉義縣級城隍神顯佑伯為州級之綏靖侯」等語，足徵「綏靖」有安撫、平定之意思，「侯」則為爵位制度階級之名稱，「綏靖侯」本無特別之意，始為清代光緒帝特別敕封嘉義城隍神之封號，是原告主張：所有州城隍均具有「綏靖侯」稱謂乙事，已非無疑。又系爭商標指定使用於「宗教用品零售批發；食

品零售批發；農產品零售批發；文教用品零售批發；家庭日常用品零售批發；網路購物；郵購；電視購物」服務，依前述「綏靖侯」名稱之釋義及出處，系爭商標予相關消費者之印象實非其所指定使用於前述服務本身名稱之意義，且與指定使用之服務本身全然無關，是系爭商標之文字內容即「綏靖侯」未傳達消費者所指定使用服務相關資訊，不具有服務說明意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識。另依卷內證據資料並無法證明系爭商標之文字內容「綏靖侯」已在上開服務類別之同業間被普遍共同使用，難認系爭商標係屬所指定前揭服務之通用標章或名稱。基此，系爭商標應具有先天識別性，而無商標法第29條第1項第2款規定不得註冊之情形。

3.原告雖稱：州級城隍皆是「綏靖侯」，其他地區的城隍爺也可能被奉為「綏靖侯」，系爭商標非嘉義城隍專有封號，應屬通用名稱，故以「綏靖侯」純文字為商標使用於指定商品，不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品或服務相區別云云，並提出全國各地主神為綏靖侯奉祀之宮廟資料及照片、GOOGLE查詢嘉義綏靖侯駕前什家將之網頁資料為佐（見異議卷第16頁至第23頁）。惟查，系爭商標具有先天識別性乙情，業如前述。復觀諸上開GOOGLE網頁資料，原告並非以「綏靖侯」三字作為查詢檢索，而係以「嘉義綏靖侯駕前什家將」進行搜索，所查得內容並不足以作為證明「綏靖侯」是州級城隍通用名稱之相關證據；又觀以其所提出之宮廟及廟宇活動照片，至多僅得證明該等地區之宮廟有使用「綏靖侯」文字作為城隍神明之名稱，然無從據此認定系爭商標所指定服務之業者將「綏靖侯」作為其所提出服務所共同使用之標誌，或用以表示服務之名稱，本院自無從依前揭證據資料而認系爭商標僅由描述所指定之前述宗教用品零售批發等服務之通用標章或名稱所構成者，則原告據此主張系爭商標有商標法第29條第1項第2款規定不得註冊之情形，與法未符。況依參加人所提出商標授權契約

（見異議卷第46頁至第60頁背面），可知上開使用「綏靖侯」文字之宮廟除原告外，其餘小南城隍廟、板橋義橋宮、太保府、嘉邑城天宮綏靖侯駕前什家將、嘉邑山海鎮刑堂綏靖侯駕前什家將等宮廟，均係經參加人同意授權其等使用其所註冊之「綏靖侯」商標（包含系爭商標），併審酌參加人所提出介紹家將文化之「家將」一書所載（見異議卷第61頁至第63頁），原告係依附嘉邑城隍廟為主神之什家將團，並有出軍護駕之義務，而原告亦自陳其舊有會址係位於參加人廟址南側，嗣後為參加人訴請返還所有物等情（見異議卷第133頁至第135頁），可見原告係因前與參加人間之關聯性而使用「綏靖侯」文字，並非其所述「綏靖侯」已成為州城隍之通用名稱。另無論系爭商標之文字「綏靖侯」是否為州城隍之通用稱謂，國人皆不會以「綏靖侯」稱呼與系爭商標指定之宗教用品零售批發等服務或與之連結。故原告所稱上情，洵非可採。

六、從而，系爭商標具先天識別性，而無商標法第29條第1項第2款不得註冊之情形。被告所為異議不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求命被告就系爭商標為異議成立撤銷註冊之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

八、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　　8　　月　　30　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　何若薇

法　官　潘曉玫

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　　8　　月　　30　　日

書記官　李建毅

附圖：

系爭商標
註冊號：00000000 商標名稱：綏靖侯 申請日：106年8月21日 權利期間：107年5月1日至117年4月30日 商品類別： 第35類「宗教用品零售批發；食品零售批發；農產品零售批發；文教用品零售批發；家庭日常用品零售批發；網路購物；郵購；電視購物。」 綏靖侯