智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第9號

民國111年9月14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　彭清波

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25日經訴字第11006309790號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，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

壹、程序方面

原告起訴時訴之聲明原為「一、訴願決定撤銷。二、請撤銷異議不成立之審定，撤銷本案商標註冊」（本院卷第15頁），嗣於民國111年6月21日、同年9月14日當庭將訴之聲明更正為「一、訴願決定及原處分均撤銷。二、被告就註冊第01916890號『綏靖侯』商標應作成應予撤銷之處分。」（本院卷第170至171頁、第290頁），此部分更正僅使聲明更為明確，非屬訴之變更或追加，合先敘明。

貳、實體方面

一、事實概要

參加人於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14類之「護身符（珠寶）；鐘；錶；鐘組件；錶組件；鑰匙圈（小裝飾品或墜飾）；鑰匙圈之裝飾品；袖扣；領帶夾；項鍊；戒指；別針（首飾）；珠寶墜飾；念珠；獎牌；獎杯；紀念章」商品，向被告申請註冊。經被告審查於107年6月1日核准列為註冊第01916890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，認系爭商標之註冊未違反前揭商標法規定，以110年7月30日中台異字第1070575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，經經濟部以110年12月25日經訴字第11006309790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。本院因認本件判決結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告起訴主張及聲明

㈠主張要旨：原告為一獨立民間團體，成立於7年，以護駕城隍爺為宗旨，不隸屬城隍廟，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。而系爭商標沒有圖樣，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，被奉為威靈公)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」，因此，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，並得藉以與他人之商品或服務相區別，依商標法第29條第1項第1、3款規定，自不得註冊。又依被告於106年5月15日發布之解釋函表示神明之名稱不能作為商標註冊，而被告既承認系爭

商標是州級的城隍爺封號，可見系爭商標是神明之名稱，以神明名稱之單純文字用以登記商標，有違常理。

㈡聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告就系爭商標應作成應予撤銷之處分。

三、被告答辯要旨及聲明

㈠主張要旨：系爭商標有無商標法第29條第1、3款規定之情事，不屬原異議範疇，自非本件所得審究。而系爭商標圖案係由單純中文「綏靖侯」所組成，依參加人所提出嘉義市「市定古蹟嘉義城隍廟」研究報告（書）、商標授權契約，可知「綏靖侯」確屬光緒年間皇帝封給嘉義城隍爺之專有稱號，而參加人所授權他人使用系爭商標者，該等團體均認同「綏靖侯」為參加人所奉祀城隍神之專有稱謂，且以其為全台唯一主廟之尊；再由參加人供給香客及來訪信眾之吊飾、擺飾、尊神項鍊、紀念酒等商品包裝盒及隨緣箱、感謝狀上均標示有系爭商標字樣，足以證明系爭商標業經參加人商業上長期使用而具有識別性。至原告所檢送之使用證據，其中相關照片之使用日期及使用情形均不明；所提出之Google搜尋結果網頁，數量不豐且多有重複，使用情形與參加人相關與否亦待進一步證明。故綜合現有證據資料，自不足以證明在系爭商標註冊之前，「綏靖侯」已成為業者通常用以表示系爭商標指定使用商品之名稱，自難認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。

㈡聲明：原告之訴駁回。

四、參加人陳述要旨及聲明：

㈠陳述要旨：援用原處分書及其內容。另本件嘉義城隍「綏靖侯」係經文獻考據，而與通用之土地公、媽祖、關公等不能作為商標註冊之神明名稱不同。

㈡聲明：原告之訴駁回。

五、爭執事項：（本院卷第173頁）

系爭商標之註冊是否有商標法第29條第1項第2款規定不得註冊之事由而應撤銷其註冊？

六、本院之判斷

㈠本件原告係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（原處分卷第14、128頁），原處分審查後認系爭商標之註冊並未違反上開規定，而為異議不成立之處分；嗣原告另以系爭商標有商標法第29條第1項第1、3款之不得註冊事由提起訴願，經訴願機關認非屬訴願範圍而未予審究。是原告本件起訴理由所主張系爭商標有商標法第29條第1項第1、3款規定不得註冊事由（本院卷第17頁），既未經被告及訴願機關審認，自非本件行政訴訟所得審理之範圍，故本件僅就原處分審認之商標法第29條第1項第2款為審理之範圍，先予敘明。

㈡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。查系爭商標係於106年8月21日申請註冊，並經被告於107年6月1日核准註冊公告，故系爭商標之註冊有無不得註冊之事由，應以105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法為斷。

㈢次按商標僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者，不具識別性，不得註冊，商標法第29條第1項第2款定有明文。蓋通用標章為業者就特定商品或服務所共同使用之標識，通用名稱則為業者通常用以表示商品或服務之名稱，亦包括其簡稱、縮寫或俗稱。是對於消費者而言，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。

㈣查系爭商標係單純由未經設計之中文「綏靖侯」所構成，而以「綏靖侯」一詞於「教育百科」平臺提供之教育雲線上辭典查詢，並查無相關資料；改以「綏靖」一詞於上開線上辭典查詢，其意旨為「具有安撫、平定之意思」（訴願卷第23

至26頁）；再以「綏靖」一詞於google網頁搜尋，亦僅查有「綏靖政策」、「綏靖主義」、「綏靖公署」等搜尋結果或「綏靖」二字之意，而查無「綏靖侯」之結果（訴願卷第27至28頁）。又觀諸「城隍」之維基百科網路資料顯示，明太祖洪武二年官方曾給城隍封號封爵，但在次年即取消此一制度，僅稱某府州縣城隍之神，當時官方封號，京都城隍享王爵（封福明靈王）、府城隍享公爵（封威靈公）、州城隍享侯爵（封靈佑侯）、縣城隍享伯爵（封顯佑伯）（訴願卷第33頁）；再參酌參加人嘉義市城隍廟臉書網頁所載「台灣唯一擁有州城隍『綏靖侯』封號的縣級城隍爺。光緒元年(1875年），皇帝敕封嘉義城隍神封號曰『綏靖』，亦即加封縣級『顯佑伯』城隍成為州級『綏靖侯』，是臺灣各縣級城隍，唯一加尊號的神祇。」（訴願卷第29頁）及參加人所提出之「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」內文記載「光緒元年正月初十日，廷諭：『……敕封臺灣嘉義縣城隍神封號曰『綏靖』」等語（原處分卷第39頁反面），且嘉義市政府編印之「嘉義市史蹟專輯」內文亦有記載「光緒元年，敕封福建嘉灣嘉義縣綏靖城隍之神，即加封城隍神顯佑伯為綏靖顯佑伯，成為臺灣各縣級城隍中，唯一加尊號之神祇」(原處分卷第42頁)，可見「綏靖」為清代光緒帝特別敕封予嘉義縣城隍神之封號，而「侯」則為爵位制度階級之名稱，並非所有城隍神均具有「綏靖侯」之稱謂。是以，依現有卷證資料，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，並無其他城隍神祇享有相同之封號，則原告主張所有州城隍均可能被奉為「綏靖侯」，自非有據。

㈤系爭商標係指定使用於「護身符（珠寶）；鐘；錶；鐘組件；錶組件；鑰匙圈（小裝飾品或墜飾）；鑰匙圈之裝飾品；袖扣；領帶夾；項鍊；戒指；別針（首飾）；珠寶墜飾；念珠；獎牌；獎杯；紀念章。」商品之名稱，依前述「綏靖侯」名稱之釋義及出處，一般相關消費者皆不會以

「綏靖侯」表示系爭商標指定使用之商品，且市面上未見到「綏靖侯」已普遍使用於該等指定商品之情形，足見系爭商標與指定商品間全然無關，非屬所指定使用商品之通用標章或通用名稱，是系爭商標之文字內容即「綏靖侯」未傳達所指定使用商品相關資訊，不具有商品名稱之說明意義，相關消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識。

㈥另原告所提出之異議附件「主神：城隍綏靖侯」之宮廟團體照片編號1至6（原處分卷第19至25頁）及西元2017年7月21日(早於系爭商標申請日106年8月21日)列印之以「嘉義綏靖侯駕前什家將」為關鍵字google搜尋網頁（原處分卷第26頁），雖可見除參加人以外，尚有其他廟宇團體使用「綏靖侯」之情形，然由參加人於異議階段所提答辯附件4至8之參加人同意授權台南小南城隍廟、板橋義橋宮、太保府、城天宮、嘉邑山海鎮刑堂綏靖侯駕前什家將等多家廟宇、家將團使用系爭商標之授權契約影本（原處分卷第48至62頁反面），可知該等團體使用系爭商標均係經參加人同意授權，並非如原告所稱係因系爭商標已成為通用之神明稱謂；而Google搜尋結果共10筆，其中7筆為「嘉邑山海鎮刑堂綏靖侯駕前什家將」、1筆為「嘉義城天宮綏靖侯駕前什家將-Home Facebook」，均為前述參加人所同意授權使用系爭商標之團體「嘉邑山海鎮刑堂綏靖侯駕前什家將」、「城天宮」，其餘2筆為「嘉義城隍廟綏靖侯駕前吉勝堂什家將」，即為原告之團體名稱。是依現有證據，可認僅有原告、參加人及參加人所同意授權使用之團體使用系爭商標，益徵系爭商標非屬通用之神明稱謂。況依參加人於異議階段所提答辯附件9介紹家將文化之「家將」一書所載（原處分卷第63至65頁），可知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，而原告在起訴書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（本院卷第15頁），是原告使用「綏靖侯」文字係因此淵源，並非因「綏靖侯」已成為州城隍神之通用名稱。

㈦至原告雖再以參加人另案（第108003132號）商標申請案核駁先行通知書謂「綏靖侯」不足使消費者認知係表彰商品之標識等語（本院卷第19、57頁）。惟商標申請准否，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。況且，另案所先行核駁認為有不得註冊事由之理由為商標法第29條第1項第1、3款之規定，要與本件所審究之同條項第2款規定有別，尚難認該另案之核駁先行通知書內容與本件情況相同而得為有利於原告之認定。

七、綜上所述，原告所提事證，均無法證明系爭商標為其指定使用服務之通用標章或名稱，自無第29條第1項第2款不得註冊之情形。從而，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，並請求被告應就系爭商標作成應予撤銷之處分，均為無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已臻明確，兩造及參加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，無逐一論述之必要，併此敘明。

據上論結，原告之訴為無理由，爰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　　10　　月　　12　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　蔡惠如

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　　10　　月　　12　　日

書記官　楊允佳

附圖：系爭商標
申請號：000000000 註冊號：00000000 商標名稱：綏靖侯 申請日：106年8月21日 註冊日：107年6月1日 商標圖樣顏色：墨色 指定使用類別及名稱： 第14類：護身符（珠寶）；鐘；錶；鐘組件；錶組件；鑰匙圈（小裝飾品或墜飾）；鑰匙圈之裝飾品；袖扣；領帶夾；項鍊；戒指；別針（首飾）；珠寶墜飾；念珠；獎牌；獎杯；紀念章。 綏靖侯