

智慧財產及商業法院行政判決

115年度行商訴字第5號

民國115年5月27日辯論終結

原告 鄧湘全

訴訟代理人 洪國華律師

黃橙陽律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 陳彥儒

上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國114年11月27日經法字第11417306990號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、爭訟概要：

原告於民國112年4月12日以「台灣寵物信託」商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭申請商標），指定使用於被告所公告商品及服務分類第36類、第44類及第45類服務（詳如附圖所示）申請註冊。經被告審認系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定情形，應不准註冊，於114年8月28日以商標核駁第448420號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於114年11月27日以經法字第11417306990號決定駁回訴願（下稱訴願決定），原告不服，提起本件行政訴訟。

貳、原告主張及聲明：

一、原告為全臺使用系爭申請商標之第一人，更與銀行合作提供完整全套之寵物信託服務，顯可與他人作區辨，系爭申請商標以原告在寵物界的聲量，具有為寵物發聲、爭取權益之重要內涵及核心理念，並因此得以連結至原告提供的服務，顯

01 具高度識別性。系爭申請商標業經原告不斷於網路、報紙、
02 廣播電台使用，使大眾廣為知悉，相關消費者已經能將其視
03 為指示及區別一定來源之標識，一般具有搜尋能力之消費
04 者，均能在看到「台灣寵物信託」品牌時，搜尋到原告事務
05 所以及原告提供的寵物信託服務，加上「台灣寵物信託」網
06 頁高居搜尋結果第一，陽昇法律事務所臉書頁面也使用具有
07 系爭申請商標圖樣之文章宣傳寵物信託業務，系爭申請商標
08 具有很強的識別性。在臺灣從事寵物信託最有創意的，莫過
09 於原告，若謂創意性更是有理由核可商標。註冊商標中由
10 「台灣」加上名詞之商標所在多有，原處分及訴願決定有違
11 平等原則。在原告長期投入時間、心力宣傳及經營下，系爭
12 申請商標除本身之先天識別性外，亦已具有高度之後天識別
13 性，相關消費者一想到此領域，均透過品牌商標聯想到原告
14 提供之服務，被告及訴願機關未注意相關事實，所為原處分
15 及訴願決定不合法，應予撤銷。

16 二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應就系爭申請商標為
17 准予註冊之審定。

18 參、被告答辯及聲明：

19 一、系爭申請商標圖樣僅由未經設計之「台灣寵物信託」文字所
20 構成，「台灣」是我國地理名稱，為不具識別性的說明文
21 字，亦為被告公告「無須聲明不專用例示事項」之一，而
22 「寵物信託」經查有指涉將欲照顧寵物的資金交付信託，由
23 受託機構控管、支付寵物的照顧費用，並可設信託監察人監
24 督寵物之照顧狀況，以確保寵物在飼主過世或重病時，仍能
25 獲得妥善照料等類似意涵，是以「台灣寵物信託」作為商標
26 指定使用在附圖所示第36、44、45類等銀行、信託、投資、
27 動物美容及醫療、法律等相關服務，僅傳達指定服務所涉主
28 題內容、經營地或相關特性之說明，不足以使相關消費者認
29 識其為表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務
30 相區別，有商標法第29條第1項第1款規定之適用。系爭申請
31 商標之「台灣」、「寵物信託」文字意義上並未經特殊變

01 化，依然維持詞彙原來的說明意義，網路上已有諸多新聞媒
02 體、週刊雜誌、文章與影音資料針對「寵物信託」相關議題
03 進行介紹與報導，國內消費者可輕易查詢、接觸並得知其相
04 關內涵，是姑不論「台灣寵物信託」一詞是否為原告首創，
05 我國相關消費者無需運用一定程度之想像、思考、感受或推
06 理，即能理解該整體文字係與系爭申請商標所指定服務具密
07 切關聯之說明文字，系爭申請商標不具先天識別性。又依現
08 有證據資料，尚難逕認系爭申請商標業經原告於我國長期廣
09 泛行銷或大量使用於指定服務，在交易上已成為原告服務之
10 識別標識而具後天識別性。另原告所舉其他註冊商標縱均含
11 有中文「台灣」，惟各該商標整體文字與系爭申請商標不
12 同，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引執為系爭申
13 請商標應准註冊之論據。

14 二、聲明：駁回原告之訴。

15 肆、爭點（本院卷第171頁）：

16 系爭申請商標是否有商標法第29條第1項第1款規定不得註冊
17 之情形？

18 伍、本院判斷：

19 一、商標法第18條規定：「（第1項）商標，指任何具有識別性
20 之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、
21 全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2項）前項所稱
22 識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品
23 或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」；同法第
24 29條第1項第1款、第2項規定：「（第1項）商標有下列不具
25 識別性情形之一，不得註冊：□僅由描述所指定商品或服務
26 之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。
27 ……（第2項）有前項第一款或第三款規定之情形，如經申
28 請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識
29 者，不適用之」。

30 二、系爭申請商標圖樣係由單純未經設計之中文「台灣寵物信
31 託」所構成，其中「台灣」為我國地理名稱，「寵物信託」

是一種為寵物設立的金融照護機制（飼主將財產交給信託機構管理，指定新照顧者為受益人，確保自身因疾病、過世等突發狀況無法照顧時，寵物的生活與醫療費用仍能持續獲得支付，申請卷第73頁），而「台灣寵物信託」一詞，一般消費者由其字面意義，通常會直接理解為以臺灣作為創設（發源）地或服務提供地、經營地之寵物信託相關意涵。是原告以之作為商標，指定使用於附圖所示第36類、第44類及第45類之銀行、信託、投資諮詢、動物美容、醫療及法律等相關服務，整體予消費者之認知印象，僅係傳達指定服務所涉主題內容、經營地或相關特性之說明，客觀上不足以使相關消費者認識其為表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性，應有前揭商標法第29條第1項第1款規定之適用。

三、原告主張系爭申請商標申請時，在臺灣只有原告使用此一用語及文字，原告推出寵物信託服務在市場上取得領先優勢，更是與合作金庫商業銀行推出全臺第一個寵物信託商品之業界先驅，在銀行尚未核可相關服務前，原告已開始使用「台灣寵物信託」標識洽談服務，原告係此服務之開創者，系爭申請商標可與他人的商品或服務相區別，具有高度先天識別性。且原告使用系爭申請商標之服務有做出許多宣傳內容，利用多角化經營，以不同媒體平台廣為宣傳投放，現今市場上若提到「台灣寵物信託」，相關消費者最先想到的會是該標識表彰原告所提供之服務，更具後天識別性云云，並提出附件2之中國時報及YouTube影片就原告提案連署「寵物減稅」修法之報導，附件3之毛宇宙來了！寵物比新生兒還多？[律由經Ep. 71]影片截圖，附件4之佳音廣播電台主持人彭蕙仙之廣播宣傳貼文，附件5之《嗆新聞》陳家頤專訪寵物律師鄧湘全之YouTube直播網站，附件6之facebook粉絲專頁「陽昇法律事務所」2則宣傳貼文，附件7之聯合報114年5月24日、同年6月7日紙本報導，附件8之橘世代「寵物安心託孤課」課程網站，附件9之陽昇法律事務所官網「臺灣寵物

01 信託專欄」內容，附件10之聯合報114年6月21日報導「不是
02 請家人顧毛小孩就OK！律師教寫寵物遺囑省去4糾紛」為證
03 （本院卷第51至67頁、第71頁、第195至203頁）。經查：

04 (一)市場上新開發之商品或服務，開發廠商所賦予之商品或服務
05 名稱，雖為首創，惟若為商品或服務的直接明顯說明，因其
06 容易讓人明瞭所指商品、服務為何或其技術內容，其他同業
07 也需要使用該等簡單、明顯、直接的表述，則不宜由一人取
08 得排他專屬權，雖為申請人所首創，仍應認為其屬商品或服
09 務的相關說明，不具識別性（「商標識別性審查基準」4.1
10 意旨參照）。系爭申請商標僅由未經設計之中文「台灣寵物
11 信託」所構成，予消費者印象僅停留在原本文字意義上，亦
12 即以臺灣作為創設（發源）地或服務提供地、經營地之寵物
13 信託相關意涵，而網路上已有諸多新聞媒體、週刊雜誌、文
14 章與影音資料針對「寵物信託」相關議題進行介紹與報導
15 （申請卷第10至21頁），國內消費者可輕易查詢、接觸並得
16 知其相關內涵，「台灣寵物信託」一詞不論是否為原告首
17 創，我國相關消費者無需運用一定程度之想像、思考、感受
18 或推理，即能理解該整體文字係與系爭申請商標所指定服務
19 具密切關聯之說明文字，自不具先天識別性。

20 (二)觀諸原告所提前揭證據資料：1.附件2至附件5、附件7及附
21 件8、附件10等，固顯示原告有透過諸多管道平台為寵物權
22 益發聲，並有探討或提倡寵物相關議題及制度之情形，然均
23 未見系爭申請商標之完整字樣，且其中所見「寵物信託」字
24 樣皆僅在指涉該議題或問題本身，予消費者仍不脫為法律、
25 金融等相關服務說明文字之認知印象。2.附件6粉絲專頁貼
26 文僅有2則，數量有限，點讚數僅11、8個，且內文所載「陽
27 昇法律事務所首創『台灣寵物信託』，開辦寵物信託服務，
28 ……，為您心愛的毛孩買一份保險」、「『台灣寵物信託』
29 協助每一位飼主規劃寵物信託、指定照顧人、安排醫療與照
30 護方向」及「放眼台灣，或許能看到討論寵物信託的議題，
31 但『台灣寵物信託』絕對是陽昇法律事務所獨有獨創」等內

容（本院卷第61、63頁），仍易使相關消費者認知「台灣寵物信託」係在指涉於臺灣或由臺灣業者所提供的寵物信託相關服務等類似之說明意涵。3.附件9所示陽昇法律事務所官網首頁，雖可見「台灣寵物信託」字樣，惟其係與「政府採購法」、「LEGAL DESIGN」、「經典案例」、「財經專欄」等選項併列，經點擊「台灣寵物信託」欄位進入該頁面後，可見該字樣係與「[台灣寵物信託]-就是這個問題的答案」、「[我們的目標]-為寵物提供終生照護」、「參考並採用日本及美國成熟的寵物照護規劃方式並提供一站式專業整合服務」、「提供專業的遺囑與信託服務，讓毛小孩得到完善照護」、「我們的專業團隊會協助您與信託管理機構簽訂寵物信託契約」、「台灣寵物信託服務，讓您無須擔心毛小孩們無人照護的問題」等有關服務目標、內容及運作方式之敘述說明併同使用，並附有「寵物信託流程圖」，其整體使用方式僅會使消費者認知「台灣寵物信託」為原告及該事務所提供服務項目說明，消費者尚難認識該字詞係表彰服務來源之識別標識。4.就原告所稱與合作金庫商業銀行推出全臺第一個寵物信託商品部分，經被告查詢合作金庫商業銀行114年9月22日「合庫銀行創新推出『圓滿信託暨寵物信託』打造全方位信託生態圈」新聞稿（申請卷第75至76頁反面），內容僅在說明「寵物信託」商品之內容及執行方式，未見系爭申請商標字樣。5.原告所述Google檢索結果頁面顯示排序涉及網頁標題、內容標記及關鍵字輸入等因素，於不同時間點以相同關鍵字進行檢索，顯示之結果及其排序未必相同（申請卷第11、39、50、74頁，訴願卷第31頁），亦與商標是否具備識別性無直接關聯，且參諸被告以「台灣寵物信託」為關鍵字於Google進行檢索，亦可見「法律百科」、「中華民國信託商業同業公會」、「動物友善網」、「工商時報」、「金麟生命禮儀公司」等不同網站資料來源，分別介紹寵物信託在臺灣可能的發展與規劃（申請卷第74頁正反面），綜觀上情，實難以網路搜尋檢索呈現之排序結果，改

變「台灣寵物信託」一詞在消費者認知僅為描述性用語的意義，並推斷相關消費者認識「台灣寵物信託」一詞為表彰原告所提供服務之標識，此外，原告並未檢附系爭申請商標使用於指定服務之營業額、廣告金額及數量、相關消費者接觸系爭申請商標指定服務情形等具體佐證資料，是依現有事證，實難認系爭申請商標在交易上已成為原告相關服務之識別標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自無前揭商標法第29條第2項規定之適用。

四、原告主張註冊商標中使用「台灣」一詞且無任何設計之純文字商標註冊案例不少，只有系爭申請商標遭到核駁，原處分及訴願決定違反平等原則云云，並舉「台灣海」、「台灣Pay」等商標字樣（申請卷第40、41頁，訴願卷第51至56頁）為據。然原告所舉他案之商標文字與本件不同，指定使用之商品及服務有別，因個案事實及證據樣態之差異，於個案之法律及事實狀態基準時亦有不同，在個案中調查審認結果，當然有所不同，基於商標審查個案拘束原則，實難比附援引為本件之論據，被告並無原告所指違反平等原則情事。

陸、綜上所述，系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，請求命被告為系爭申請商標准予註冊之處分，即無理由，應予駁回。

柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

捌、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2條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 6 月 24 日

智慧財產第一庭

審判長法官 汪漢卿

法官 蔡惠如

法官 陳端宜

以上正本係照原本作成。

- 一、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；如於本判決宣示或公告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）。
- 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
- 三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4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. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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	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

01

審 訴 訟 代 理
人

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。

02

中

華

民

國

115

年

7

月

3

日

03

書記官

吳祉瑩