

智慧財產法院行政判決

107年度行商訴字第47號

原告 利家傑

訴訟代理人 胡高誠律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 陳泓儒

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國107年3月30日經訴字第10706302420號訴願決定，提起行政訴訟，我們現在判決如下：

主 文

訴願決定及原處分都撤銷。

被告應就原告第000000000號商標申請案為准予註冊之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、爭訟概要：

原告於民國105年8月29日以「發財燒臘FAT CHOI」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「飲食店：小吃店；伙食包辦；流動飲食攤；小吃攤；餐廳；複合式餐廳」服務，向被告申請註冊，經被告認定系爭商標有違商標法第29條第1項第3款之規定，以106年10月5日商標核駁第383538號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經駁回後，原告仍不服，因此向法院提起訴訟。

二、原告主張及聲明：

（一）系爭商標具有識別性：

01 1.參最高行政法院105 年度判字第232 號判決見解，「縱組成
02 商標之文字、圖形等其中包含不具識別性部分，若整體文字
03 、圖形等足以使相關消費者認識其為指示及區別來源之標識
04 ，即具有識別性，所以單獨抽離、區隔或割裂一部分以分析
05 其識別性，並無意義。」因此，商標的識別性，應就組成商
06 標的整體來觀察，不應單獨抽離、區隔或割裂一部分以分析
07 其識別性。系爭商標係結合「FAT CHOI」及「燒臘」作為商
08 標，因此被告應就組成商標之整體加以判斷，惟原處分以及
09 訴願決定書，均係將各項文字（甚至不同語言的中、英文文
10 字）單獨抽離、區隔或割裂一部分加以分析，顯然與前述最
11 高行政法院判決之見解有違。

12 2.前揭訴願決定書更認為「發財」二字係因與其他語詞相結合
13 後成為祝賀語，因此不具識別性，此部分邏輯不成立，因為
14 這就表示「發財」本身並非祝賀語，乃需與其他語詞結合後
15 方為祝賀語，而本件系爭商標並非前述所稱之語詞結合，而
16 係「FAT CHOI」及「燒臘」之結合，並非祝賀語。此外，原
17 告於訴願階段已提出有以「百年好合」的「百年」為商標的
18 ；有以「早生貴子」的「貴子」為商標的，有以「萬事如意
19 」的「如意」為商標的；有以「大吉大利」的「大吉」或「
20 大利」為商標的，也有以「招財進寶」的「招財」或「進寶
21 」為商標的。原告先前也有獲准註冊與本件註冊類別相似，
22 指定使用於第30類「便當」之「發財燒臘」商標（原證3）
23 ，且被告亦准有「發財音樂」商標（原證4）。

24 (二)即便不認為系爭商標具有識別性，系爭商標亦經原告使用且
25 已成為原告商品或服務之識別標誌，應准予註冊：

26 1.原告的父親利○○先生係於76年自香港來台灣發展，80年設

立發財燒臘小吃店（現登記負責人係原告），且於86年出版的「高雄小吃」一書，即有記載本店（原證6），足證原告所經營的「發財燒臘」商標，已年代久遠，且於高雄地區富有盛名。原告於103年成立「發財餐飲有限公司」且以105年開始的資料為例，營業額自每兩個月568萬9012元，到106年9月至10月，營業額已達每兩個月1018萬2409元（每月500萬元以上），以原告經營港式燒臘便當小吃的類別來說，平均每月繳稅已達25萬餘元（參原證7報稅資料），並以本店之價目表與消費單價觀之（原證8），均可證明「發財燒臘」如何深受消費者認同與肯定。

2.再者，若考量同業使用情形以及消費者是否能識別「發財燒臘」，以「發財」、「燒臘」作為關鍵字在Google搜尋引擎搜尋的結果顯示（原證9），都是原告所經營的發財燒臘店，不會與其他同業相混淆，因此也不會讓消費者產生混淆誤認。

（三）聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應就原告系爭商標申請案為准予註冊之審定。

三、被告抗辯及聲明：

（一）系爭商標不具識別性：

1.商標法第29條第1項第3款所稱「商標僅由其他不具識別性之標識所構成」，應指第1、2款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成的情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性的標識所構成者外，應包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成的情形。而所謂「其他不

具識別性之標識」，例如習見的百年好合、早生貴子、事事如意、大吉大利、招財進寶等祝賀語與吉祥語，或好人卡、台客、夯、火紅、樂活（LOHAS）、KUSO、ORZ 等流行用語，依消費者的認知，或為通常祝福、祈福用語，或為流行新概念，不會認為其為指示及區別商品或服務來源的識別標識，因此不具有識別性（「商標識別性審查基準」4.11.2參照）。

2.系爭商標圖樣係僅由設計程度低之中文「發財燒臘」、及「發財」音譯之外文「FAT CHOI」所構成，「發財」表示獲得很多金錢之意，為工商業常用來得以使生意興隆、財源廣進之吉利用語，整體「發財燒臘FAT CHOI」指定使用於「飲食店；小吃店；伙食包辦；流動飲食攤；小吃攤；餐廳；複合式餐廳」等服務，依現有商標審查標準為不具識別性的標識，不足以使該服務的相關消費者認識其為表彰服務來源的標識，並得藉以與他人的服務相區別，有違商標法第29條第1項第3款規定，自應駁回其商標註冊申請。

(二)對原告主張的回應：

原告雖主張系爭商標文字經使用有其識別性等，並提供文宣、網路資料、相關報導、網路視頻及舉出另案數件核准商標等資料。惟其所舉諸多案例，其個案間的所有個別情狀，並非可完全顯現於商標註冊的登記資料中，況各個文字結合後所產生的特定意義，或是文字與其他設計圖案所形成的特定意象，於個案具體審查時涵攝各種判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案審認結果，自有所不同，依商標個案審查原則，自不得比附援引；再者，原告所提供營業額資料僅能表示公司營業情形，並無法由此得知系爭商標於市場使

01 用後的銷售數據，是依現有資料及審查因素，僅能證明原告
02 有實際使用的事實，尚難認定系爭商標業經原告長期廣泛行
03 銷使用而為消費者熟悉並得藉以與他人之服務相區別。

04 (三)聲明：原告之訴駁回。

05 四、我們的判斷理由

06 (一)本件審理範圍及爭點

07 本件被告是以系爭商標的註冊有違反商標法第29條第1 項第
08 3 款（下稱不具識別性條款）的情形，因而對原告就系爭商
09 標的申請，予以核駁。是本件審理範圍及爭點即為系爭商標
10 之註冊是否有違反不具識別性條款之情事？這項爭點，也經
11 過受命法官及審判長在準備程序及言詞辯論程序中向兩造及
12 闡明確認無誤（本院卷第133 及167-169 頁）。以下就說明
13 我們對於這項爭點的判斷及理由。

14 (二)本件適用法律的解釋

15 1.商標只是由其他不具識別性的標識所構成，不得註冊，此為
16 不具識別性條款的明文規定。這是因為商標的基本核心功能
17 就是在使相關消費者能夠識別商標所代表的商品或服務來源
18 ，如果商標只是由不具識別性的標識所構成，就沒有辦法發
19 揮識別商品或服務來源的功能，自然就不應該給予商標註冊
20 。

21 2.基於以上認知，所謂「不具識別性」就必須是完全欠缺識別
22 商品或服務來源的功能。如果使用一般日常生活用語，而不
23 是使用新創語詞作為商標，除非其用語就是在描述指定使用
24 商品或服務的品質、用途、原料、產地或相關特定說明，或
25 者是指定商品、服務的通用標章、名稱（也就是商標法第29
26 條第1 項第2 、3 款的情形），以致不能發揮識別效果，否

則那也只是識別性比較低而已，並不能認為就不具識別性。

3.如果是將一般日常生活用語組合特定物品名稱、外文拼音，並為組合之位置設計，這將使商標權利範圍侷限在此特定組合，在此同時也將提升此特定組合的識別性，而與單純僅以一般日常生活用語作為商標有所不同。這不但可以因此除去將一般日常生活用語作為商標將會影響社會公眾日常生活的疑慮，也將更能夠衡平保障商標權人對於商標選擇的安排，以及社會大眾原本日常生活的正常秩序。畢竟商標註冊申請的審查，其實同時也涉及到商業自由、以商標自我表現的言論自由保護，法律因此對於商標不得註冊的事由，是採取負面表列：只要沒有法定不得註冊事由，就應該准許商標申請註冊（商標法第32條第1項規定參照）。

（三）系爭商標的識別性判別

1.系爭商標如本判決附圖所示，是由較大由上而下的「發財」兩字，搭配較小由左至右的「燒臘」，以及英文拼音的「FAT CHOI」所組成。其中「發財」雖然是一般日常生活用語，而只有較低的識別性，但經以特定的位置排列，搭配「燒臘」兩字的特定菜餚名稱，以及英文拼音的「FAT CHOI」；整體而言，已經相較於單單使用「發財」兩字作為商標，有更高的識別性。尤其在此組合中的「FAT CHOI」英文拼音，並不是國人熟悉的「發財」國語譯音，也不是英文中的既有語詞（FAT 雖在英文中有脂肪、肥胖的意思，但與CHOI連用，並無既有意義），對於系爭商標與一般日常生活用語的區別性已有大大的提升作用，根據前面我們對於適用法律的解釋，應該認為系爭商標已有識別性。

2.雖然被告引用其所發布的「商標識別性審查基準」第4.11.2

節的內容：習見的百年好合、早生貴子、事事如意、大吉大利、招財進寶等祝賀語與吉祥語，或好人卡、台客、夯、火紅、樂活（LOHAS）、KUSO、ORZ 等流行用語，依消費者的認知，或為通常祝福、祈福用語，或為流行新概念，不會認為其為指示及區別商品或服務來源的識別標識，不具有識別性，並因此認為系爭商標的「發財」為工商業常用來得以使生意興隆、財源廣進之吉利用語；整體而言，系爭商標使用於「飲食店；小吃店、火石包辦；流動飲食攤；小吃攤；餐廳；複合式餐廳」等服務，為不具識別性之標識（被告行政訴訟答辯書第2-3 頁，本院卷第108-109 頁）。然而，系爭商標並不是僅僅由「發財」兩字所組成，以「發財」為吉利用語為由，忽視系爭商標另有其他中、英文字的排列組合，直接就說系爭商標沒有識別性，我們認為過於武斷，而不可採納。

3.據上，系爭商標並沒有不具識別性的情形。

(四)結論

根據以上說明及判斷結果，系爭商標既然沒有不具識別性的情形，被告也表示系爭商標沒有其他法定不得註冊的事由（本院卷第167-169 頁言詞辯論筆錄），依法就應該核准為註冊審定，原處分駁回系爭商標註冊申請，訴願決定予以維持，都不符合法律規定，都應該由我們撤銷，並命被告作成核准註冊審定。

五、兩造其餘的攻擊與防禦，經我們審核後，認為於判決結果都沒有影響，就不再一一論述。

中 華 民 國 108 年 3 月 27 日

智慧財產法院第三庭

審判長法官 蔡惠如

法官 伍偉華

法官 蔡志宏

以上為正本係照原本作成。

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	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。

政法院認為適當者
，亦得為上訴審訴
訟代理人

- 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 108 年 3 月 27 日
書記官 張君豪