

102020301「SERVE NETWORK」商標申請註冊事件(修正前商標法§230101) ([智慧財產法院 101 年度行商訴字第 90 號行政判決](#))

爭議標的：商標識別性、商標後天識別性

系爭商標：SERVE NETWORK（申請第 099025895 號）

系爭商品/服務：第 9 類：處理銷售點交易用之裝置等商品。第 36 類：金融服務。

第 38 類：透過全球電腦網路提供信用卡等資料之電子傳輸服務、電信傳輸、線上資訊傳輸等服務

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 3 款、第 29 條第 2 項

判決要旨

屬地主義與獨立保護原則：原告固主張系爭申請註冊商標在美國及歐盟獲准註冊，足見系爭申請註冊商標具識別性云云。然各國對於商標之保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在。不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國取得註冊。準此，商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以公示方式作為於註冊國取得商標專用之證據。原告固主張他國審查結果，作為被告應作成系爭申請註冊商標應予審定之依據云云。然各國國情、商標法制、商標審查基準及交易市場互有差異，自不得執為系爭申請註冊商標，自應准註冊之依據。。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告前於民國 99 年 5 月 28 日以如本判決附圖所示「SERVE NETWORK」商標（下稱系爭申請註冊商標），指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類之處理銷售點交易用之裝置：磁性編碼信用卡、記帳卡、付款卡、儲值卡與簽帳卡，磁性編碼卡、機器識別卡、條碼卡、磁性編碼儲值卡與磁性編碼簽帳卡、電腦硬體與電腦軟體、電腦介面卡、信用卡交易處理機、條碼解讀機等商品；第 36 類之金融服務：信用卡、記帳卡及付款卡服務，消費儲值與簽帳卡交易處理服務，透過全球電腦網路提供保值卡、儲值卡及簽帳卡交易處理與提供電子付款服務、金融服務，即利用線上帳戶進行銷售交易之電子處理、認證及結算、保值卡、儲值卡及簽帳卡交易認證及結算服務、電子付款處理服務，即保值卡、儲值卡與簽帳卡及線上帳戶付款資料之電子處理，透過全球電腦網路提供金融資訊，暨前述相關服務之顧問服務、銀行與信託服務、證券服務、金融之評估分析諮詢顧問、財務之評估分析諮詢顧問；暨第 38 類之透過全球電腦網路提供信用卡、記

帳卡、付款卡、保值卡、儲值卡與簽帳卡及線上帳戶付款資料之電子傳輸服務、電信傳輸、線上資訊傳輸等服務，向被告申請註冊。經被告審查結果，認系爭申請註冊商標圖樣上之外文「SERVE NETWORK」，有提供網路或提供網路服務之意，以之作為商標圖樣，指定使用於第 9 類之處理銷售點交易用之裝置等商品、第 36 類之金融服務及第 38 類之透過全球電腦網路提供信用卡等服務，予相關消費者之認知印象，僅為行銷宣傳用語，不具識別性，且原告所舉證據資料無法證明系爭申請註冊商標已為我國相關消費者所熟悉，而有 100 年 6 月 29 日修正公布，101 年 7 月 1 日施行前之商標法（下稱修正前商標法）第 23 條第 1 項第 1 款、第 23 條第 4 項規定之適用，應不准註冊，以 101 年 2 月 29 日商標核駁第 336509 號審定書為核駁之處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部以 101 年 5 月 16 日經訴字第 10106105060 號訴願決定駁回之，原告不服而向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

系爭商標申請註冊，是否違反商標法第 29 條第 1 項第 3 款之識別性、第 2 項之第二意義？其內容大致與修正前商標法第 23 條第 1 項第 1 款、第 23 條第 4 項之規範相同。

三、判決理由

（一）商標之識別性要件：

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。商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，因不具識別性，自不得註冊。商標法第 18 條、第 29 條第 1 項第 3 款分別定有明文。原告雖主張業者或一般人未將系爭申請註冊商標圖樣文字，使用在其指定之服務，故系爭申請註冊商標具有識別性云云。然被告抗辯稱系爭申請註冊商標圖樣由未經設計之單純外文印刷體「SERVE NETWORK」所構成，其有提供網路、提供網路服務之意，予相關消費者之認知印象，僅為行銷宣傳用語，不具商標識別來源之功能等語。準此，本院自應審究系爭申請註冊商標圖樣「SERVE NETWORK」，是否具有識別性？茲探究如後：

1. 商標識別性之強弱程度：

所謂通用名稱，係指相關社會大眾用以稱呼該類商品或服務之名詞，相關消費者無法藉由該名詞而聯想商品或服務之來源，故通用名稱為社會所共有，

不得由特定人獨占。而描述性商標或說明性商標，用於直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點者；商標圖樣本身有其固有涵義，其涵義與使用該圖樣商品有關，社會大眾均得使用，用以描述其所生產之商品或提供之服務，因其欠缺表彰商品或服務來源之識別性，不得作為註冊商標；除非反覆長期使用，對相關消費者已產生商品或服務之聯想，而產生第二意義而具有識別性。至於暗示性商標，係以間接之方式描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點，使相關消費者經由想像之空間產生商品或服務與商標圖樣之聯想。

2. 構成商標圖樣之文字識別性判斷：

以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字係新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性；反之，倘該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字原係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務的相關特性。簡言之，構成商標圖樣之文字並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者於運用想像與推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果，相關消費者得將其視為指示及區別來源的標識時，該構成商標之文字即具有先天識別性。經查：

- (1) 習見或通常之祝賀語、吉祥語、祝福語、祈福語或流行新概念。例如，百年好合、早生貴子、事事如意、大吉大利、招財進寶、好人卡、臺客、夯、火紅、樂活、KUSO、ORZ 等用語。依相關消費者之認知，衡諸常情，均不致會認為其為指示與區別商品或服務來源之識別標識，不具有識別性，具有商標法第 29 條第 1 項第 3 款之事由，應認不具商標之積極註冊要件，商標專責機關應予以核駁商標之註冊申請。
- (2) 系爭申請註冊商標圖樣，係未經設計之單純外文印刷體「SERVE NETWORK」所構成，其意為網路或網路服務提供之意，以之作為商標圖樣申請註冊，指定使用在第 9 類之處理銷售點交易用裝置等商品、第 36 類之金融及第 38 類之透過全球電腦網路提供信用卡等服務，予相關消費者之認知印象，僅為行銷宣傳用語，不足以使服務之相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，應不具識別性。
- (3) 原告亦有與系爭申請註冊商標相同之申請前案，經被告以第 T0336508 號處分核駁，且原告前註冊案中有第 1475404 號、第 1514511 號商標均就

「NETWORK」、「SERVE NETWORK」聲明不專用。益徵系爭申請註冊商標圖樣不具識別性。

(4) 綜上所述，系爭申請註冊商標圖樣「SERVE NETWORK」，為單純外文之組合，未經特殊之設計，為習見常用於表達網路使用或流行用語，除能彰顯其文字本身之特定意義外，並無法使系爭申請註冊商標指定服務之相關消費者，經由想像空間產生服務與商標圖樣之聯想，繼而認識其為表彰服務之標識，且得藉以與他人之服務相區別，應不具先天識別性，自不得准予商標註冊。

(二) 商標之第二意義要件：

按有商標法第 29 條第 1 項第 1 款或第 3 款規定之情形者，倘經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，即取得後天之識別性，商標法第 29 條第 2 項定有明文。故商標之標識雖未符合第 18 條第 2 項規定之識別性，倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義或次要意義。申言之，第二意義之商標圖樣，係指該圖樣之原有意義，雖不具備識別性，然因商標申請人之長期繼續使用，使該圖樣於原有意義外，產生表彰商品或服務之識別性意義，其商標之識別性非其所固有，係事後所取得。原告固主張其以系爭申請註冊商標廣泛促銷提供之數位服務，透過各大著名財經報章雜誌廣告與網路，宣傳介紹系爭申請註冊商標，是相關消費者可清楚辨識其為原告之標識，已成為原告營業上之重要標識云云。惟被告抗辯稱原告所檢附資料非在我國實際使用或營運者，無法認定系爭申請註冊商標已為國內相關消費者所熟知云云。職是，本院自應審究系爭申請註冊商標，是否已取得第二意義之識別性？茲討論如後：

1. 第二意義之參考因素：

判斷是否具備第二意義，得就下列事項綜合審查：1. 使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形；2. 使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量；3. 使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等；4. 廣告業者、傳播業者出具之證明；5. 具公信力機構出具之證明；6. 各國註冊之證明；7. 其他得據為認定有識別性之證據。

2. 系爭申請註冊商標未取得後天之識別性：

按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：1. 將商標用於商品或其包裝容器。2. 持有、陳列、販賣、輸

出或輸入前款之商品。3. 將商標用於與提供服務有關之物品。4. 將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第 5 條定有明文。因說明性商標或描述性商標，係使用在直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途、特點或其他有密切關聯者。商標圖樣本身有其固有涵義，其涵義與使用該圖樣商品有關，社會大眾均得使用，用以描述其所生產之商品或提供之服務，不具識別性來源之功能。除非反覆長期使用，對相關消費者已產生商品或服務之聯想，而產生第二意義而具有識別性。經查：

- (1)參諸原告檢送之中國報新聞網、財華網 finet.hk、中央日報網路報等資料，僅為數位錢包服務「SERVE」之相關報導（見本院卷第 28 至 44 頁），其並無為行銷之目的，而使用系爭申請註冊商標之事實。準此，原告對於不具先天識別性之系爭申請註冊商標，未舉證證明該商標已經使用而取得識別性，是不符核准商標註冊之要件。
 - (2)後天識別性之取得，應以國內相關消費者之認知為判斷標準，故商標申請人檢送商標使用於指定商品或服務之實際使用證據，應以國內使用資料為主，倘檢送國外使用資料，須國內相關消費者得以獲知該國外使用情形之有關資訊時，始足以採證。本院審視原告所檢附之新聞報導資料與網站內容觀之，除均為外國媒體或為我國媒體引用外電所作之報導外，其內容亦非於我國實際使用或營運之證據資料，僅為國外之網站資料，況原告未舉證國內相關消費者得以獲知國外使用情形之有關資訊。
 - (3)綜上所述，本院尚難認定系爭申請註冊商標業經原告長期在我國國內大量使用，其已為國內相關消費者所熟知，在交易上已成為其營業上服務之識別標識，足以作為相關消費者辨識其為表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之服務相區別，而具有後天之識別性。
- (三)商標個案審查原則：
- 原告雖主張在商標註冊實務上，類似本案之案情，得以在同一或類似商品或服務併存註冊之商標，所在多有云云。惟參諸原告所舉之註冊商標。可知該等商標圖樣有結合其他具識別性之文字或圖形，或者就圖樣上說明性文字聲明不專用，其與系爭申請註冊商標圖樣各有差異，案情並非相當。況商標申請准否，依商標審查個案拘束原則，適用商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，被告應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。職是，原告不得執他案商標註冊案為由，作為系爭申請註冊商標，亦應准予註冊之論據。
- (四)屬地主義與獨立保護原則：

原告固主張系爭申請註冊商標在美國及歐盟獲准註冊，足見系爭申請註冊商標具識別性云云。然各國對於商標之保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在。不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國取得註冊。準此，商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以公示方式作為於註冊國取得商標專用之證據。原告固主張他國審查結果，作為被告應作成系爭申請註冊商標應予審定之依據云云。然各國國情、商標法制、商標審查基準及交易市場互有差異，自不得執為系爭申請註冊商標，自應准註冊之依據。

四、判決結果

本院審酌商標之先天識別性要件、後天識別性要件、商標個案審查原則、屬地主義與獨立保護原則等事項，認系爭申請註冊商標有違商標法第 29 條第 1 項第 3 款、第 2 項不得註冊事由。職是，原處分所為核駁註冊申請之審定，其於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤可言。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

SERVE NETWORK