智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第38號
民國111年9月29日辯論終結

原　　告　美商亞馬遜科技公司 Amazon Technologies, Inc.
代　表　人　艾美馬翰 Aimee Mahan
訴訟代理人　郭建中律師（兼送達代收人）
　　陳思涵律師
　　陳羿愷律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　呂佳穎

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國111年4月12日經訴字第11106302580號訴願決定，提起行政訴訟，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、程序事項：

原告原起訴聲明第2項為：「命被告作成申請第109085020號『AMAZON RELAY』商標准予註冊之處分。」（見本院卷第13頁），嗣於民國111 年7月25日本院準備程序期日更正起訴聲明第2項為：「被告應就申請第109085020號『AMAZON RELAY』商標作成准予註冊之處分。」（見本院卷第335頁）。原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，並經被告表示沒有意見（見本院卷第335頁），故應無行政訴訟法第111條第1項規定之適用。

貳、實體事項：

一、事實概要：

原告前於109年12月1日以「AMAZON RELAY」商標（下稱本件商標，圖樣如本判決附圖所示），指定使用於商品及服務分

類第9類之「貨運查詢、預訂、分配、執行及監視用可下載軟體及已錄電腦軟體；用於協調託運貨物之取貨、運輸及遞送之可下載軟體及已錄電腦軟體；用於配對獨立承運人及駕駛人與託運貨物之可下載軟體及已錄電腦軟體；用於檢視及管理貨運載貨狀態與時程、回報遲延與取消情形及監視績效與合規情形之可下載軟體及已錄電腦軟體；貨運場登記作業用可下載軟體及已錄電腦軟體；商業貨運導航用可下載軟體及已錄電腦軟體；貨運承運人發票及支付管理用可下載軟體及已錄電腦軟體」商品，向被告申請註冊，並聲明以西元2020年6月11日向牙買加申請之第80626號商標申請案主張優先權。經被告審查，認系爭商標有商標法第29條第3項規定之情形，應不准註冊，以110年12月30日商標核駁第0419888號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部111年4月12日經訴字第11106302580號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明請求原處分及訴願決定均撤銷、被告應就本件商標作成准予註冊之處分，並主張：

本件商標之「RELAY」非直接描述性文字，為具先天識別性之暗示性標識，「RELAY」依其詞性而有多重意涵，非僅有「分程傳遞、傳達、轉運、轉播」之意，國家教育研究院雙語詞彙表示「RELAY」在不同技術領域之意涵大不相同，乃一意涵繁複多樣之字詞，我國消費者傾向將之理解為「繼電器」，而本件商標係針對卡車司機和貨運承攬業者所開發之軟體和應用程式而創設之標識，主要功能為「協調卡車物流運輸」，「RELAY」係用以譬喻卡車及貨車司機所跑的每一趟路程，如同超大型接力賽中的每一棒，而司機本人就像接力賽選手，需要通力合作才能順利接替交棒跑完全程，將商品送到消費者手上」，此即「RELAY」一詞所傳達之「接替、接替人員、接力賽的一程、分程傳遞、傳達、轉運」等意涵，即卡車及貨車司機如同進行大型接力賽之暗示性標識。又本件商標已於英國、歐盟、日本等國獲准註冊或取得

核准審定，其先天識別性已獲各國肯認，被告應與國際商標審查實務接軌予以核准，且原告母公司亞馬遜公司為全球最大電商平台，地面運輸為原告與其他電商競爭的策略性武器，包括卡車提供的長途和中距離運輸，以及廂型貨車提供的最終配送服務，而原告所提美國電子工業雜誌報導、官網首頁、美國運輸產業媒體報導、相關論壇討論、軟體教學手冊、YouTube平台影片搜尋結果、人力招募資訊、保單資料等使用事證，用以主張相關消費者均將本件商標表彰之軟體及應用程式與亞馬遜公司做連結，本件商標整體已具先天識別性，另「AMAZON RELAY」軟體及應用程式已經媒體廣泛報導與消費者討論，成為消費者識別原告商品服務之標識，而具有後天識別性。甚者商標法第36條合理使用規定已保障同業「非作為商標」的使用需求，是以，核准本件商標註冊並未損及競爭同業權利。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠本件商標圖樣上之「RELAY」，中譯有「接替、接替人員、接力賽的一程、分程傳遞、傳達、轉運、轉播」等意涵，依消費者認知，指定商品係用於與傳遞、轉達或轉運等功能相關之軟體，通常僅將其視為描述所指定商品之品質、用途或相關特性之說明，競爭同業不容易判斷該等文字是否取得專用權，有致商標權範圍產生疑義之虞，依法應聲明不專用始能取得註冊，本件經通知原告依商標法第29條第3項規定，應就「RELAY」部分聲明不主張專用權，惟原告未為不專用之聲明，自不得註冊。

㈡本件商標之「RELAY」有多數含義，以「RELAY」一詞使用於卡車司機或貨運業者所需使用之軟體及應用程式，容易讓人明瞭所指定之商品係與分程傳遞、傳達、轉運等特性有密切關聯，係屬直接、明顯的描述性標識。且本案指定之電腦軟體商品已明確指定使用於「貨運查詢、預訂、分配、執行及監視」、「協調託運貨物之取貨、運輸及遞送」、「配對獨立承運人及駕駛人與託運貨物」、「檢視及管理貨運載貨狀

態與時程、回報遲延與取消情形」、「貨運場登記作業」等用途，此時「RELAY」對消費者而言，無需額外運用想像、思考，即可解讀其意涵以及該標識與商品間之關聯性，實屬直接描述所指定商品之品質、用途或相關特性之標識。

㈢又商標具有屬地性，且各國國情法制不同，市場交易習性有別，審查實務容有差異，尚難比附援引，執為亦應准予註冊之論據。原告復無提出「RELAY」於指定商品之使用時間長短、營業額與市場占有率、廣告量、廣告費用、廣告使用態樣等證據資料，是原告所稱後天識別性亦難採認。

㈣另考量現今商業交易習慣，商標權人習以公司名稱特取部分為母商標，搭配不同系列商品或服務之子商標併同使用，此為商業上常見且為消費者熟悉之商標使用情形，本件商標即由母商標「AMAZON」與子商標「RELAY」併用，原告所送證據資料雖有本件商標圖樣，然未見特別強調或教育消費者將該「RELAY」文字作為指示商品來源之標識，故一般消費者傾向將注意力放在母商標「AMAZON」，如抽離出「AMAZON」文字，尚難單獨視「RELAY」為其指示商品來源之標識。至原告稱商標法第36條「合理使用」規定已保障同業「非作為商標」的使用需求，核准本件商標註冊並未損及競爭同業權利；惟其僅是於商標權人主張商標權效力時，得抗辯善意先使用之事實及成立與否之問題，與本件得否註冊商標無涉。

四、整理兩造不爭執及爭執事項：

㈠不爭執事項：

如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

㈡爭執事項：

本件商標是否有商標法第29條第3項規定之適用？

五、得心證之理由：

㈠按商標識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者；商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲

明者，不得註冊。商標註冊申請案經審查認有第29條第1項、第3項、前條第1項、第4項或第65條第3項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。商標法第18條第2項、第29條第3項、第31條第1項分別定有明文。

㈡查本件商標係由未經設計之外文「AMAZON 」及「RELAY」所構成，其中外文「RELAY」中譯有「接替、接替人員、接力賽的一程、分程傳遞、傳達、轉運、轉播」之意，使用於本件之特定領域電腦軟體，即便將之解釋為「接力賽」，仍有傳達接力運輸之意涵，對於該等商品之用途、功能屬直接、明顯的描述，消費者無須透過聯想、想像便可理解此商標商品所欲傳達的商品內容。又原告提出之國內主要運輸物流業者雖未使用「RELAY」於其商品服務，然而某一詞彙即使尚沒有競爭同業使用，並不表示該詞彙即非商品或服務品質、功用或其他特性的說明，只要相關消費者所理解的一般而直接的含義，為商品或服務的相關說明，即不具識別性。另被告查詢網路資料，提出西元2020年國立交通大學運輸與物流管理學系「發展接力配送之群眾物流任務指派模式」論文(見本院卷第441至445頁)，即稱「Relay Delivery」（中譯為接力配送）為一種物流配送模式，而國外物流運輸業者如英國Relay Technical Transport、法國Mondial Relay、印度Relay Express皆已使用「Relay」一詞於其所提供之貨物運輸服務(見本院卷第447至462頁)，且消費者多偏好運用貨運業者提供之軟體查詢最新配送進度，於現今全球化發展趨勢下，國際貿易往來便捷，帶動全球物流服務發展迅速，易使國內相關消費者瞭解「Relay」於該領域屬於描述性用詞。因此，以「RELAY」作為本件商標之一部分，指定使用於「貨運查詢、預訂、分配、執行及監視用可下載軟體及已錄電腦軟體；用於協調託運貨物之取貨、運輸及遞送之可下載軟體及已錄電腦軟體；用於配對獨立承運人及駕駛人與託運貨物之可下載軟體及已錄電腦軟體；用於檢視及管理貨運載貨狀態與時程、回報遲延與取消情形及監視績效

與合規情形之可下載軟體及已錄電腦軟體；貨運場登記作業用可下載軟體及已錄電腦軟體；商業貨運導航用可下載軟體及已錄電腦軟體；貨運承運人發票及支付管理用可下載軟體及已錄電腦軟體」等商品，予相關消費者之認知印象，僅在描述該等可下載軟體及已錄電腦軟體商品係具有傳達、轉發貨運查詢、預定、分配、監視、取貨、運輸及遞送等貨運相關資訊之功能，為所指定商品之用途、功能或相關特性之說明，相關消費者尚難認識其為指示商品來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，應不具識別性。

㈢原告雖主張本件商標之外文「RELAY」非直接描述性文字，具有電驛、繼電器、中繼、轉換、轉播及接力等多重意涵，故本件商標應屬暗示性標識，並舉國家教育研究院雙語詞彙（原證四）表示「RELAY」在不同技術領域之意涵大不相同，乃一意涵繁複多樣之字詞，我國消費者傾向將之理解為「繼電器」，而本案商標係針對卡車司機和貨運承攬業者所開發之軟體和應用程式而創設之標識，主要功能為「協調卡車物流運輸」，「RELAY」係用以譬喻卡車及貨車司機如同進行大型接力賽之暗示性標識云云。然按「外國文字有多個含義時，只要其中一個為商品或服務的說明或通用名稱，即不具識別性」為「商標識別性審查基準」第 4.1.3.2節所揭示。查本件商標之外文「RELAY」雖可能有電驛、繼電器、中繼等多種意涵，惟其既具有分程傳遞、傳達、轉發之意，且我國消費者無需運用一定程度之想像、思考、感受或推理，即能理解「RELAY」為前揭指定使用商品之說明性文字。承上，「RELAY」有多重意涵，只要有其中一個為市場或業界常用之含義或名稱，即屬商品或服務之說明，不具識別性，以「RELAY」一詞使用於卡車司機或貨運業者所需使用之軟體及應用程式，容易讓人明瞭所指定之商品係與分程傳遞、傳達、轉運等特性有密切關聯，係屬直接、明顯的描述性標識。其次，本件商標指定之電腦軟體商品已明確指定使用於「貨運查詢、預訂、分配、執行及監視」、「協調託

運貨物之取貨、運輸及遞送」、「配對獨立承運人及駕駛人與託運貨物」、「檢視及管理貨運載貨狀態與時程、回報遲延與取消情形」、「貨運場登記作業」等用途，此時「RELAY」對消費者而言，無需額外運用想像、思考，即可解讀其意涵以及該標識與商品間之關聯性，實屬直接描述所指定商品之品質、用途或相關特性之標識，自難認本件商標應屬暗示性標識，原告此部分之主張自不足採。

㈣又原告主張其母公司亞馬遜公司為全球最大電商平台，地面運輸為原告與其他電商競爭的策略性武器，包括卡車提供的長途和中距離運輸，以及廂型貨車提供的最終配送服務，並附美國電子工業雜誌報導（原證七）、官網首頁（原證八）、美國運輸產業媒體報導（原證九）、相關論壇討論（原證十）、軟體教學手冊（原證十一）、 YouTube平台影片搜尋結果（原證十二）、人力招募資訊（原證十三）、保單資料（原證十四）等使用事證，主張相關消費者均將本件商標表彰之軟體及應用程式與亞馬遜公司做連結，本件商標整體已具先天識別性，復稱「AMAZON RELAY」軟體及應用程式已經媒體廣泛報導與消費者討論，成為消費者識別原告商品服務之標識，本件商標經其使用，相關消費者應可認識本件商標為表彰其商品來源之識別標識云云。但查，原告於申請及訴願階段所提資料，其中申請附件1至4、訴願訴證2至4、6之辭典檢索資料及法院判決，與本件商標之使用無關，申請附件5及訴願訴證5之各國商標註冊資料，為靜態之商標註冊資訊，並非商標之實際使用事證，申請附件6至14及訴願訴證1、7至14媒體報導、網路文章、手機應用程式下載網頁及其使用說明、原告官方網站、論壇討論、YouTube影片、人員招募及保單介紹網頁等資料，雖可見本件商標之標示，惟大部分資料均為國外網站或外文資料，僅有一篇國內報導，且原告復未提出本件商標商品於我國之營業金額、市場占有率、廣告費用等證據資料以供審酌。是依現有證據資料，尚難遽認本件商標業經原告長期廣泛行銷使用，已為我

國相關消費者所認識而取得後天識別性。又依原告於本件行政訴訟階段所提出之上開證據，如同原告所陳「以『RELAY』譬喻亞馬遜公司的全球物流網路中，卡車及貨車司機所跑的每一趟路程，如同超大型接力賽中的每一棒，而司機本人就像接力賽選手，需要通力合作才能順利接替交棒跑完全程，將商品送到消費者手上」，此即「RELAY」一詞所傳達之「接替、接替人員、接力賽的一程、分程傳遞、傳達、轉運」等意涵昭然若揭，以「RELAY」使用於本件商標所指定使用之商品，消費者一望即知為直接、明顯的描述，實難認定本件商標之「RELAY」具商標識別性，復無提出「RELAY」於指定商品之使用時間長短、營業額與市場占有率、廣告量、廣告費用、廣告使用態樣等證據資料，故原告此部分之主張亦非可採。

㈤又按「聲明不專用制度的目的，主要在避免商標註冊後，商標權人就取得之商標權利範圍，因其主觀認知及於客觀上不具識別性之事項，據以主張權利時，將造成競爭同業的困擾，或若未聲明不專用，可能造成註冊商標權利範圍不明確，使競爭者躊躇於該不具識別性事項之使用，亦不利於市場公平競爭」為聲明不專用審查基準第2.1節所揭示。查本件商標圖樣中包含不具識別性之「RELAY」已如前述，則若未將該部分聲明不在專用之列即准予註冊，原告將可能執該部分對他人主張權利，且一般消費者或競爭同業亦未必能直接認知本件商標註冊之權利範圍是否及於該部分，是其商標權利範圍確有不明確而影響市場公平競爭秩序之虞，依商標法第29條第3項之規定，應聲明該「RELAY」部分不在專用之列，始得註冊。惟經被告以110年6月16日（110）慧商20675字第11090634430號核駁理由先行通知書通知原告可就「RELAY」部分聲明不專用(乙證1-3，聲請卷第8至9頁)，原告迄至核駁審定時均未為不專用之聲明，本件商標依商標法第29條第3項規定自不得註冊。

㈥原告主張本件商標已於英國、歐盟及日本等地獲准註冊，被告應考量本件商標於國外獲准註冊之情形，准予本件商標註冊，其先天識別性已獲多國肯認，原處分之判斷有違英語國家對「RELAY」一詞之認知云云。惟按商標法之規定雖已國際化，但在執行層面上，仍有其因各國國情不同，社會文化、市場交易情況及消費者對於商標文字之認知等因素均有不同，商標法制及審查基準互有差異，且商標註冊具有屬地性，商標識別性之認定仍應依我國國內消費者之認知為斷，尚難以國外獲准註冊為由執為我國亦應准予註冊之論據。以歐盟為例，歐盟自2016年已全面刪除商標之聲明不專用制度，對於商標申請案件 採相對審查原則，亦即僅審查有無涉及公共利益而不得註冊之事由，若商標整體具有識別性而可區辨商品或服務來源者即可予註冊，至於商標圖樣中單一部分是否屬於商標權範圍或是否影響競爭同業使用權益乃由當事人檢具事證資料交由司法機關審理，此與我國採行聲明不專用制度顯然不同。因此，各國國情、法制確實有別，實不得僅因本件商標於他國獲准註冊，而逕認於我國亦應獲准註冊，仍應以我國相關消費者對於本件商標圖樣之理解與認知作為識別性有無之判斷標準。承上，原告此部分之主張尚非可採。

㈦末按考量現今商業交易習慣，商標權人習以公司名稱特取部分為母商標，搭配不同系列商品或服務之子商標併同使用，此為商業上常見且為消費者熟悉之商標使用情形，本件商標即由母商標「AMAZON」與子商標「RELAY」併用，原告所提出之證據資料雖有本件商標圖樣，然未見特別強調或教育消費者將該「RELAY」文字作為指示商品來源之標識，故一般消費者傾向將注意力放在母商標「AMAZON」，如抽離出「AMAZON」文字，尚難單獨視「RELAY」為其指示商品來源之標識。至原告稱商標法第36條「合理使用」規定已保障同業「非作為商標」的使用需求，核准本件商標註冊並未損及競爭同業權利；惟其僅是於商標權人主張商標權效力時，得抗

辯善意先使用之事實及成立與否之問題，與本件得否註冊商標無涉。

六、綜上，本件商標之註冊有商標法第29條第3項及第31條第1項規定不得註冊情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應就本件商標作成准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件判決基礎已臻明確，兩造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，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　　10　　月　　20　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

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　　31　　日

書記官　丘若瑤

附圖　　本件商標圖樣
申請案號:000000000 申請日：民國109年12月1日 指定使用類別： (第009類)貨運查詢、預訂、分配、執行及監視用可下載軟體及已錄電腦軟體；用於協調託運貨物之取貨、運輸及遞送之可下載軟

體及已錄電腦軟體；用於配對獨立承運人及駕駛人與託運貨物之可下載軟體及已錄電腦軟體；用於檢視及管理貨運載貨狀態與時程、回報遲延與取消情形及監視績效與合規情形之可下載軟體及已錄電腦軟體；貨運場登記作業用可下載軟體及已錄電腦軟體；商業貨運導航用可下載軟體及已錄電腦軟體；貨運承運人發票及支付管理用可下載軟體及已錄電腦軟體。

AMAZON RELAY