

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商更一字第1號

民國113年1月4日辯論終結

原告 美商亞馬遜科技公司

(AMAZON TECHNOLOGIES, INC)

代表人 愛美馬翰 Aimee Mahan

訴訟代理人 郭建中律師

陳思涵律師

陳羿愷律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 杜政憲

陳冠勳

上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109年9月16日經訴字第10906308670號訴願決定，提起行政訴訟，經本院於110年3月24日以109年度行商訴字第106號判決後，原告提起上訴，經最高行政法院於112年2月23日以110年度上字第462號判決廢棄發回更審，本院判決如下：

主 文

一、訴願決定及原處分均撤銷。

二、被告就申請第108051441號「TRUEMESH」商標註冊事件，應依本判決之法律見解另為處分。

三、原告其餘之訴駁回。

四、第一審及發回前上訴審訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

甲、程序方面

被告之原代表人洪淑敏於民國112年3月13日退休，由廖承威接任局長並於同年5月22日具狀聲明承受訴訟，有經濟部函文及聲明承受訴訟狀在卷可稽（本院卷第121至125頁），核無不合，予以准許。

01 乙、實體方面

02 壹、爭訟概要：

03 原告於108年8月6日以「TRUEMESH」商標（圖樣如附圖所
04 示，下稱系爭申請商標），指定使用於被告所公告商品及服
05 務分類第9類商品與第35類、第38類、第42類及第45類服務
06 （嗣修正商品或服務如附圖所示，復聲明圖樣中之「MESH」
07 不專用），向被告申請註冊，並以108年2月12日於牙買加申
08 請第76899號商標案主張優先權。經被告審認系爭申請商標
09 有商標法第29條第1項第1款規定應不准註冊情形，以109年6
10 月4日商標核駁第0406427號審定書為核駁之處分（下稱原處
11 分）。原告不服提起訴願，經濟部以109年9月16日經訴字第
12 10906308670號訴願決定駁回（下稱訴願決定），原告不服
13 提起行政訴訟，經本院以109年度行商訴字第106號（下稱前
14 審）判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政
15 法院110年度上字第462號判決廢棄原判決並發回本院更為審
16 理。

17 貳、原告主張及聲明：

18 一、系爭申請商標於全球各地申請指定於第9、35、38、42、45
19 類商品或服務，已經美、加、英、澳、紐等以英語為母語之
20 主要國家或地區商標審查認定具有識別性而取得商標註冊，
21 被告並未提出任何我國消費者對於TRUEMESH之特殊認知與理
22 解，應依商標識別性審查基準第5.1.(5)點准予註冊。TRUEME
23 SH並非字典可查得之單字，為原告創新組合詞彙，亦為原告
24 研發的新技術，僅相容於旗下eero LLC（下稱eero公司）之
25 設備，消費者藉由TRUEMESH此一特殊文字組合，可辨識相關
26 產品與服務來自於原告，屬於暗示性標識，原處分錯誤認定
27 TRUEMESH係一描述性文字。況被告亦核准其他以「TRUE」或
28 「MESH」與其他英文單字組合而成之組合字註冊商標，足見
29 系爭申請商標確具有識別性。於臺灣常用之搜尋引擎以「tr
30 uemesh」為關鍵字搜尋結果均與eero公司、eero家用無線網
31 路設備使用之專有TRUEMESH技術介紹，以及該等eero設備如

何與亞馬遜公司著名之「ALEXA」智慧家庭系統整合有關，可證競爭同業並無使用TRUEMESH文字之需求。原告就系爭申請商標中MESH部分已聲明不專用，但並不影響系爭申請商標整體之識別性，而從描述性標識不能註冊的立法目的以觀，對於系爭申請商標識別性之認定不宜過於嚴格。系爭申請商標縱認無先天識別性，亦因原告之使用而取得後天識別性。

二、原處分未具體審酌TRUEMESH與指定商品及服務間之關連，以判斷其使用於何種商品或服務時不具識別性，且未給予原告縮減或分割申請案之機會，違反商標法第31條規定。系爭申請商標具有識別性，縱認TRUEMESH係描述商品或服務可提供或憑藉「網狀網路技術」，系爭申請商標指定之商品或服務中，亦僅有少部分具有暗示其與「網狀網路技術」有關之特性與功能，原處分概以欠缺識別性為由全部核駁，顯有違誤，應予撤銷。

三、聲明：(一)原處分及訴願決定均撤銷。(二)被告應作成系爭申請商標准予註冊之處分。

參、被告答辯及聲明：

一、系爭申請商標圖樣僅由單純未經設計之TRUEMESH文字所構成，TRUE有真實的意涵，MESH則有「網格、網狀」意涵，二者結合後，考量MESH一詞指定使用於第9、35、42、45類商品及服務，經常指向「Mesh WiFi」的意涵，而「Mesh WiFi」係指近幾年逐漸成熟的網路傳輸技術，與傳統WiFi不同處在於採用多個硬體設備實現單個網路，通常意味單個路由器以無線方式連接到許多Mesh節點。這些節點形成一個提供完整WiFi覆蓋的單一網路，可覆蓋在每個角落，消除WiFi盲區，優化實體空間中的網路訊號強度。即使系爭申請商標圖樣外文並未與WiFi結合使用，依相關消費者消費經驗及理解能力，並不難以直觀地認知TRUEMESH係傳達「真實網格網路」的意涵，而為指定商品與服務之性質、所涉技術或相關特性之說明，實不足以使消費者認識其為指示及區別商品或服務來源的標識，而得藉以與他人之商品或服務相區別，縱

原告聲明就MESH文字不主張商標權，其商標圖樣整體仍不具識別性。以系爭申請商標指定使用於「視訊監視器」及「麥克風」為例，前者本身即係一種可以透過網路連線來監控的設備，市面上常見的無線網路攝影機雲端智慧攝影機即為適例。而後者可以透過網路連線來使用，例如瀏覽網站時，允許雲端網站使用裝置的實體有線麥克風，或無線麥克風透過網路傳輸音訊資料，亦為使用經驗上常見的功能。

二、外國文字係以兩個說明性文字構成的組合字，是否具有識別性，須以組合字的整體作為考量，只是將兩個單純說明性文字連結，未改變原來的說明意義者，仍不具識別性（審定時即101年版商標識別性審查基準第4.1.3.1點參照），以國人英文教育程度，系爭申請商標易為消費者閱讀辨識為「TRUE MESH」，且原告申請附件3、8所示，原告實際使用多以「TrueMesh」呈現，實際上係用於商品所涉技術說明，在系爭申請商標指定商品及服務領域，已有不特定多數消費者及業者針對「哪些條件才能稱為真正的MESH網路」一事多有討論或標榜，此有網路檢索資料可稽，系爭申請商標予人寓目印象仍為說明性文字。又在市場上新開發之商品或服務，開發廠商所賦予之名稱縱為首創，若係由商品或服務的說明性文字所構成，因其容易讓人認知為所指商品或服務相關說明、或指其所涉技術等，仍不具商標識別性。至於原告雖舉他國核准註冊乙節，雖可參採他國註冊情形，然判斷關鍵仍應以我國相關消費者之認識為主，原告所舉我國其他經核准註冊之商標圖樣與本件不同、或商品服務不相類似，案情有別，難以比附援引為本件應准予註冊之論據。又原告並未提供系爭申請商標商品在臺灣銷售量、營業額、廣告量、廣告費用、促銷活動、市占率等證明已取得後天識別性之證據資料，尚難僅依他國註冊即認定系爭申請商標在我國已成為原告商品和服務之識別標示。

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、本件爭點（本院卷第153頁）：

01 系爭申請商標是否有商標法第29條第1項第1款規定之適用？

02 伍、本院判斷：

03 一、商標法第18條規定：「（第1項）商標，指任何具有識別性
04 之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、
05 全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2項）前項所稱
06 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
07 或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，同法第
08 29條第1項第1款、第2項規定：「（第1項）商標有下列不具
09 識別性情形之一，不得註冊：□僅由描述所指定商品或服務
10 之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。
11 ……（第2項）有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請
12 人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，
13 不適用之」。商標之主要功能在於識別商品或服務來源，若
14 一標識僅說明所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地
15 等特性，消費者容易將之視為商品或服務之說明，而非識別
16 來源之標識，從競爭者角度觀之，其他競爭同業於交易過程
17 亦有使用此等標識來說明商品或服務之需要，若賦予一人排
18 他專屬權，將影響市場公平競爭，並非公允，故不得核准註
19 冊。而商標是否僅由商品或服務品質、用途、原料、產地或
20 相關特性之說明所構成而不具識別性，應以商標與指定商品
21 或服務之關係為中心，依社會一般通念及客觀證據認定之。
22 經查：

23 (一)系爭申請商標係由單純外文「TRUEMESH」所構成，其中「TR
24 UE」有「真實的、確實的」之意，而「MESH」有「網狀物、
25 網狀結構」之意。系爭申請商標之「TRUE」與「MESH」雖無
26 空格，但因兩字詞文義並不艱澀，我國消費者容易將系爭申
27 請商標外文朗讀獲致「TRUE」與「MESH」，即真正的網格、
28 真正的網狀（網路）之理解。而在網際網路領域中，依其網
29 路中各個節點互相連接之排列方式，可分為星狀（Star）、
30 樹狀（Tree）、網狀（Mesh）等不同網路拓樸，將網狀（Me
31 sh）拓樸之技術應用於無線網路中，可使每個節點都能夠作

為路由器或終端設備，使各個節點相互連線、溝通，當其中一個節點故障時，其他節點依然能夠繼續運作，並自動修復連接方式及分配流量，以達到零死角無線網路覆蓋範圍及網路連線品質，此有西元2004年10月26日iThome「網狀網路讓WLAN更自由」、西元2018年12月18日痞客邦「認識全新的Wi-Fi系統 網狀網路（Mesh Wi-Fi）簡單說給你懂」、西元2018年3月23日T客邦「新一代Mesh Wi-Fi路由器好用在哪裡？一次將5款市售Mesh Wi-Fi路由器功能看完」及西元2020年5月28日C00L3C「Mesh Wi-Fi無線網路是什麼？網狀Wi-Fi、Mesh技術與優勢介紹」等網路文章在卷可參（訴願卷第54至72頁）。再徵以網路通訊傳輸領域，因各家商品之技術差異，而多有探討真偽Mesh情況乙情，亦有網路搜尋資料可佐（乙證1卷第231至236頁）。原告以「TRUEMESH」作為商標，指定使用於附圖所示第9類商品及第35、38、42、45類服務畫線部分，或係所指定商品名稱本身即具網路傳輸功能的通用名稱者（例如：路由器、無線網路延伸器、無線基地台等）；或為指定商品或服務名稱中（包含：網路、連結、橋接、連網、物連網、通訊、分享、傳送、傳輸、串流傳輸、接收、收發、遠端存取、上載、下載、電信、資訊技術諮詢等字詞），直接明顯描述涉及網路技術及功能者，整體與相關消費者之認知印象，僅在說明該等商品或服務具有真正網狀網路覆蓋技術之功能，或是採用該技術來提供之服務或與之密切相關，當為所指定商品或服務功能、性質、內容或相關特性之說明，不足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性。原告行政訴訟準備(四)狀附表四所列指定商品及服務與「網狀網路技術」無關之說明（本院卷第247至256頁），刻意忽略前揭商品或服務可得涉及網狀網路之技術或功能，並非可採。雖前述附圖所示畫線部分商品或服務不乏有經美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭及新加坡、中國、香港、日本、韓國等國家或地區獲准註冊之商品或服務類別，有原

告提出之原證13系爭申請商標於各國申請及註冊資料、行政訴訟準備(三)狀附表二及三各商標指定商品或服務比較表在卷可稽（前審卷一第313至418頁，本院卷第181至199頁），然我國商標法係採屬地主義，系爭申請商標是否具識別性，仍應以我國商標法規及國內相關消費者之認知為準，尚難逕以系爭申請商標前揭商品或服務類別在其他國家申准註冊，執為我國亦應准予註冊之論據。系爭申請商標指定使用於附圖畫線部分之商品或服務不具識別性，依商標法第29條第1項第1款規定，應不准註冊。

(二)原告雖主張系爭申請商標屬暗示性商標，競爭同業並無使用TRUEMESH字樣之需求云云，並以前審提出之原證3英漢字典查詢「TRUE」與「MESH」涵義結果、原證6系爭申請商標商品於知名線上購物網站銷售頁面、原證7線上翻譯軟體對描述性用法與系爭申請商標用法的翻譯結果、原證8系爭申請商標相關中英文媒體報導、原證15同業提及系爭申請商標之相關新聞報導；原證11搜尋引擎對TRUEMESH進行檢索結果及原證12同業使用MESH資料為證（前審卷一第153至160頁、第167至283頁、第483至500頁，第293至312頁）。然商標是否僅由商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成而不具識別性，應以商標與指定商品或服務之關係為中心，依社會一般通念及客觀證據認定之，並非以一般提供該商品或服務者所共同使用為必要，系爭申請商標文義有真正的網狀網路之意，將該外文用於附圖所示第9類商品及第35、38、42、45類服務畫線部分，不僅關係密切之程度高，且可明顯解讀該外文係在描述所指定商品或服務係與真正的網狀網路有關，相關消費者無需想像或思考，即可理解到其與商品或服務間之關聯性，尚難認屬暗示性商標，原告所提前揭使用證據，核無礙於前述系爭申請商標於附圖畫線部分商品或服務不具識別性之認定，原告所為主張不可採。

(三)原告主張被告亦核准其他以「TRUE」或「MESH」與其他英文單字組合而成組合字註冊商標，依平等原則及行政自我拘束

01 原則，應准許系爭申請商標之註冊云云，並以前審提出之原
02 證9含有「TRUE」之商標檢索查詢結果、原證10含有「MES
03 H」之商標檢索查詢結果為佐證（前審卷一第285至291
04 頁）。然觀諸原告所舉其他註冊案件或與本件文字不同，或
05 商品、服務不相類似，因個案事實及證據樣態之差異，於個
06 案中調查審認結果，當然有所不同，基於商標審查個案拘束
07 原則，自難比附援引為系爭申請商標應准註冊之論據。

08 (四)原告主張系爭申請商標中「MESH」部分已聲明不專用，商標
09 權範圍已極為限縮，應准予註冊提供最低限度之保護云云。
10 然商標法第29條第3項「商標圖樣中包含不具識別性部分，
11 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
12 專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊」之規定，在商
13 標有同法條第1項不得註冊之情形，依同法第31條第1項規
14 定，即應予核駁，並無前揭聲明不專用規定之適用，系爭申
15 請商標使用於附圖所示畫線部分商品及服務有商標法第29條
16 第1項第1款規定之情形，已如前述，原告就系爭申請商標之
17 外文「MESH」聲明不專用，仍無礙於前述系爭申請商標於附
18 圖畫線部分商品或服務不具識別性之認定。

19 (五)原告主張縱認系爭申請商標無先天識別性，亦因原告之使用
20 而取得後天識別性云云，並以前審提出之前述原證6系爭申
21 請商標商品於知名線上購物網站銷售頁面、原證8系爭申請
22 商標相關中英文媒體報導為證（前審卷一第167至194頁、第
23 213至283頁）。觀諸原證8眾多報導確有提及「TrueMes
24 h」，然由各該報導前後內容觀之，係將「TrueMesh」作為
25 技術描述說明，而併同於報導中出現之文字或圖片，多有原
26 告另一商標「eero」出現，則相關消費者觀之，會以外文
27 「eero」作為商品或服務之識別來源。而原證6購物網站呈
28 現「Advanced TrueMesh technology」、「Powered by Tru
29 eMesh The next generation of wireless mesh technolog
30 y is custom-built from the ground up to work perfect
31 ly with the eero」、「eero's TrueMesh consistently f

inds the best route for your network traffic」、「uses TrueMesh technology to enable great WiFi performance and reliability」、「TrueMesh technology -Eero intelligently routes traffic to avoid congestion, buffering, and dropoffs」、「Powered by proprietary True Mesh technology」（前審卷一第171頁、第175頁、第177頁、第180頁、第186頁、第190頁），係將「TrueMesh」用以指稱特定技術，並非作為商品或服務之識別來源，且呈現上開文句之同一篇幅，均可見原告另一商標「eero」，相關消費者觀覽購物網站內容，亦係以外文「eero」作為商品或服務之識別來源。原告雖復主張行銷系爭申請商標出現另一「eero」商標屬商業上常態，消費者可將「TRUEMESH」與eero公司相連結，具有指向特定來源之識別性云云（本院卷第99頁），惟綜觀前揭原證6與部分原證8內容為外文資料，我國消費者接觸情況不明，原告又未提供系爭申請商標商品在臺灣銷售量、營業額與市場占有率、廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等證明有後天識別性的證據資料，尚難認系爭申請商標有前揭商標法第29條第2項規定之適用，原告主張不足採。

二、識別性為商標指示商品或服務來源，並與其他業者之商品或服務相區別之特性。故識別性之判斷，必須以商標與指定商品或服務間之關係為依歸。商標申請案之審定固採全案准駁，而不得為部分准駁，惟商標法第31條規定：「（第1項）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。（第2項）前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。（第3項）指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之」，是商標專責機關受理商標註冊申請案，應以商標與指定商品或服務間之關係為中心，判斷商標之識別性，若僅部分指定使用之商品或服務不

具識別性，經商標專責機關將核駁理由以書面通知申請人後，申請人得於核駁審定前以減縮該商品或服務之方式加以排除，或透過申請案分割之方式，以先取得部分商品或服務之註冊。經查：

(一)系爭申請商標指定使用於附圖所示第9類商品及第35、38、42、45類服務畫線部分，不具識別性，已如前述。而附圖所示商品及服務未畫線部分，尚難逕認係所指定商品名稱本身即具網路傳輸功能的通用名稱；或為指定商品或服務名稱中，直接明顯描述涉及網路技術及功能，而有不具識別性之情形，參酌系爭申請商標指定使用於前揭類別商品或服務，於歐盟智慧財產局、美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等以英語為母語之國家業經申准註冊乙情，業據原告提出原證13系爭申請商標於各國申請及註冊資料在卷可佐（前審卷一第313至418頁），原告主張系爭申請商標指定使用於附圖所示未畫線部分商品或服務，具有識別性，並非無稽，原處分僅泛稱系爭申請商標予人寓目印象傳達「真正的網格、真正的網狀（網路）」等意涵，為指定商品或服務之性質、所涉技術或相關特性之說明，並未具體說明系爭申請商標與附圖所示未畫線部分之關聯性，自難採憑。

(二)原告於前審主張系爭申請商標指定使用於第9類商品及第35、38、42、45類服務，並非均與網狀網路技術有關，並提出系爭申請商標指定使用商品及服務與「網狀網路」無關之附表供參（前審卷二第43至45頁）。雖被告於作成原處分前，以109年2月11日（109）慧商20841字第10990130500號核駁理由先行通知書，通知原告系爭申請商標圖樣僅由單純未經設計之「TRUEMESH」文字構成，予人寓目印象有傳達中譯「真正的網路、真正的網狀（網路）」等意涵，指定使用於第9類全部商品及第35、38、42、45類全部服務，為指定商品和服務之性質、所涉技術或相關特性之說明，不足以使消費者認識其為指示及區別商品的標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，為不具識別性之標識。然該通知書係記

載「於意見書中可為下列之說明：(一)本件商標如何使用或實際使用之態樣；(二)非商品和服務說明之具體事證；(三)已取得識別性之證據（例如該商標商品之銷售或服務之提供，廣告數量、廣告業者或傳播業者出具之促銷證明，各國註冊之證明等）」（乙證1卷第32頁），並未具體說明系爭申請商標與各該指定商品及服務之關聯性，致原告無從依上開通知書之內容於原處分審定前為減縮指定商品/服務或分割本件申請案之決定，為保障原告之權益，被告應重行踐行核駁理由通知之程序。

陸、綜上所述，原處分僅泛稱系爭申請商標外文「TRUEMESH」予人寓目印象有傳達中譯「真正的網路、真正的網狀（網路）」等意涵，為指定商品或服務之性質、所涉技術或相關特性之說明，不具識別性，即認系爭申請商標有違商標法第29條第1項第1款規定不准註冊，略嫌速斷，訴願決定予以維持，亦有未洽，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原告就系爭申請商標是否申請減縮指定商品/服務或分割申請案，以及系爭申請商標指定使用於第9類商品及第35、38、42、45類服務部分有無其他不准註冊事由，其事證均未明確，應由被告就系爭申請商標之註冊申請事件，依本判決之法律見解另為適法之處分。原告請求命被告應作成核准系爭申請商標註冊之處分，並未達全部有理由之程度，此部分之請求，不應准許，應予駁回。

柒、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

捌、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依110年12月10日修正施行之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、第200條第4款、第104條，民事訴訟法第79條規定，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 1 月 25 日

智慧財產第一庭

審判長法官 彭洪英

法 官 汪漢卿

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	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。

01

為適當者，
亦得為上訴
審訴訟代理
人

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。

02

中 華 民 國 113 年 1 月 25 日

03

書記官 吳祉瑩