

## 從歐盟及我國商標實務見解探討商標實際使用 之同一性認定問題

夏禾\*

### 摘要

「使用」是商標法領域中一個相當重要的概念，貫串了整部商標法，不論是在商標申請註冊階段之後天識別性相關舉證，到註冊後之維權使用證明，甚至是商標權人本於其註冊商標主張權利時，商標是否被正確、有效地「使用」，均可能是影響能否成功取得、維繫，抑或是主張權利的關鍵。而提出有效的商標使用證據，必須滿足實際使用商標與申請註冊商標間之「同一性」要求，係為一不可或缺的前提要件。

衡諸市場上的業者在實際使用商標之際，可能有諸多商業上或現實面的考量，要求嚴格的同一性不僅實益有限，反而可能會對市場上之業者帶來不必要的限制。爰此，我國商標法所要求之同一性為「實質上同一」，具有一定的彈性，亦即商標法第64條所規定的：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」不過，究竟在多大的差異性範圍內可以承認二商標為「實質上同一」，則留下了偌大的解釋空間，並易造成實務運作上之不確定性。

有鑒於商標使用的同一性認定，可能存在有上述之不確定性，我國商標專責機關經濟部智慧財產局公告有「註冊商標使用之注意事項」，以提醒及輔導商標權人正確地使用註冊商標，有效維持商標權，其中並對註冊商標使用之「同一性」認定問題多有著墨。然而，目前的內容，似欠缺對註冊商標「實際使用時添增其他元素」，抑或是「與其他商標或標識合併使用」等實務上常見態樣的例示說明。此外，申請註冊階段有關後天識別性舉證的使用證據同一性認定問題，雖在「商標識別性審查基準」中有相關的論述，惟在內容上篇幅有限，也是較為可惜之處。

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標助理審查官。本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

所幸，不論是我國的審判實務，抑或是歐盟實務的相關見解，均可對上述問題的內涵有所增益。爰此，透過對歐盟實務相關見解的介紹與分析，並對照我國之實務操作情形，本文希望能為上述「註冊商標使用之注意事項」所未涵蓋的註冊商標「實際使用時添增其他元素」，抑或是「與其他商標或標識合併使用」等問題，找到理論與實務操作上的基礎脈絡，作為未來「註冊商標使用之注意事項」增修時的參考資料，俾期商標實務的參與者能獲得更為明確、可資參照的依循指標。

關鍵字：商標法、商標指令、共同體商標規則、歐洲法院、先行裁決、同一性、實質同一性、維權使用、真實使用、後天識別性。

# 壹、商標「同一性」認定問題概述

在商標法的領域裡，「使用」是一個相當重要的概念，並可能有多種不同的內涵。首先，在商標申請的階段，目前世界上主流的作法是採行「先申請先註冊」原則，我國亦然。在這樣的原則下，如果該商標本身具有先天識別性，則商標使用並非其獲准註冊必備的積極要件之一，即便其根本還不曾被使用於交易市場，還是有可能獲准註冊。反之，在商標不具有先天識別性的情況下，則必須要透過實際將商標使用於交易市場，證明其已透過使用取得後天識別性，方能獲准註冊。

不過，即便一商標本身具有先天識別性，並順利獲准註冊，實際上如何將商標使用於交易市場，對商標權人而言，同樣具有相當之重要性。更具體地來說，實際將商標使用於交易市場，可能會是權利人維繫和主張商標權之前提要件。例如我國在 100 年修正商標法的重點之一，便新增：如欲以「他人所使用之註冊商標與自己使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」為據，進而依商標法第 57 條第 1 項<sup>1</sup>、第 63 條第 1 項第 1 款<sup>2</sup> 提出評定或廢止申請時，依同法第 57 條第 2 項及第 67 條第 2 項之準用規定，「應檢附於申請評定（廢止）前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證<sup>3</sup>。」復依同法第 63 條第 1 項第 2 款之規定：「商標註冊後，商標權人及其被授權人均無正當事由，迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊<sup>4</sup>。」

由上述規定以觀，如果一註冊商標持續未使用達於 3 年，不僅無法據以對他人之商標依商標法第 57 條第 1 項<sup>5</sup>、第 63 條第 1 項第 1 款<sup>6</sup> 規定提出評定或廢止申請，更可能會因商標專責機關依職權或據他人之申請而被廢止註冊，失去商標

<sup>1</sup> 商標法第 57 條第 1 項規定：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」

<sup>2</sup> 商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」

<sup>3</sup> 商標法第 57 條第 2 項。商標法第 67 條第 2 項規定：「以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者，準用第五十七條第二項及第三項規定。」

<sup>4</sup> 商標法第 63 條第 1 項第 2 款。

<sup>5</sup> 同註 1。

<sup>6</sup> 同註 2。

權。是以商標權若要能持續發揮其功能、保有其權利，必須在市場上實際使用該商標，方能讓其權利維繫不墜。而這種為了維繫商標權之有效性而持續進行之商標使用行為，一般又被稱作「維權使用」。

商標法之所以會加諸此一「維權使用」要件，其主要的理由是為了維繫保護商標的本質目的，同時避免對他人進入競爭市場造成不當的阻礙與限制。進一步言，商標之所以應該受到保護的一個重要原因，是為了避免市場參與者辛苦建立的商譽被他人所攀附、盜用，進而影響市場競爭秩序。然而，在先申請先註冊原則下，註冊商標如果一直沒有被使用，根本不可能建立起商譽，不具有受到商標法保護之意義，反而可能因此在特定商品或服務之相關領域內，獨占部分文字的使用權，不當限縮他人進入市場和參與競爭的機會。爰此，透過「維權使用」的要求，可望能調和先申請先註冊原則下可能產生的不合理情況。

再者，要讓「維權使用」確實達到上述目的，其內涵與要件的定義就成了相當重要的問題，一般而言，所謂的「維權使用」必須是將該商標做符合一般商業交易習慣的「真實使用<sup>7</sup>」。換言之，在使用的方式上應該要確實將商標使用於商業，並且讓消費者可以認知到其為一商標，而非僅是為了維繫商標權所為之象徵性使用等表面功夫。

此外，在實際使用商標時，還必須要滿足「同一性」這個要件。易言之，商標權人「申請註冊之商標」與「實際使用於市場之商標」，理論上應該彼此相同。惟在市場運作實務上，二者經常會有所不同，而商標法關於「維權使用」的規範其實也能容忍一定程度之差異性，如我國之商標法第64條即規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標<sup>8</sup>。」不過，究竟在多大的差異性範圍內可以承認此二商標為「實質上同一」，則留下了偌大的解釋空間，進而容易造成實務操作上的不確定性，並讓商標使用人無所適從。

<sup>7</sup> 商標法第57條第3項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」

<sup>8</sup> 商標法第64條規定。

更有進者，實際使用商標與註冊商標間是否具有同一性之問題，並非僅在判斷商標能否滿足「維權使用」的認定上有其影響性。一如前述，在申請評定或廢止時，如須依商標法第 57 條第 2 項<sup>9</sup>或第 67 條第 2 項<sup>10</sup>之準用規定，檢附於申請評定或廢止前 3 年有將據爭商標使用於據以主張商品或服務之證據，其所提送之實際使用證據，自然也應符合同一性之要求。此外，在商標之申請註冊階段，如欲舉證該商標使用於所指定之商品或服務已具有後天識別性，所舉之相關使用證據與申請商標圖樣間，亦應滿足同一性之要求，此並為商標識別性審查基準所明文<sup>11</sup>。

由是以觀，無論是在申請註冊階段對於已取得後天識別性之相關舉證，抑或是於商標獲准註冊後，須舉證證明有真實使用註冊商標之際，均應滿足「同一性」的要求。而能否滿足此一要求，直接牽動著權利之取得或維繫的成功與否。爰此，在個案中應如何認定實際使用之商標與申請註冊之商標間是否具有同一性，對於商標相關之實務參與者而言，無疑是一重要的問題。

## 貳、註冊商標使用之注意事項<sup>12</sup>

有鑒於商標在實際使用上，可能存在有前述不確定性之問題，我國商標專責機關經濟部智慧財產局（下簡稱「智慧財產局」），將其商標審查上之實務案例，以及經濟部訴願會和法院過去所做出之重要決定及相關見解加以彙整，公告有「註冊商標使用之注意事項」，以提醒及輔導商標權人正確地使用註冊商標，有效維持商標權，其中並對註冊商標使用之「同一性」認定問題多有著墨，茲整理簡述如下：

<sup>9</sup> 同註 3。

<sup>10</sup> 同前註。

<sup>11</sup> 商標識別性審查基準 5.1 (1) 提到：「申請商標與實際使用商標應具有同一性，實際使用時會將商標的大小、比例或字體配合商品包裝圖樣作變化，若其差異並未改變商標同一性，則仍得以該實際使用資料作為使用證據。又申請商標應為指示商品或服務的來源使用，而非僅作為表示商品或服務的相關說明」。參見經濟部智慧財產局，「商標識別性審查基準」，頁 45，經濟部智慧財產局，101 年 7 月。

<sup>12</sup> 經濟部智慧財產局，「註冊商標使用之注意事項」，經濟部智慧財產局，101 年 7 月。

## 一、「同一性」之定義<sup>13</sup>

「註冊商標使用之注意事項」針對同一性之內涵，援引臺北高等行政法院 95 年度訴字第 3716 號判決指出：我國商標法範疇下所稱之同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，不認為有使用該註冊商標<sup>14</sup>。

## 二、同一性問題在不同個案中之認定方式

進一步言，可以被認定為具有同一性之情形，又大致可類型化出幾種不同的態樣：

### （一）變更商標圖樣的大小、比例、字體、排列方式<sup>15</sup>

實際使用註冊商標之際，若僅係對商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等有所變更，通常只屬於形式上略有不同，尚不失其同一性。惟個案中的情況是否具有同一性，仍應依一般社會通念及消費者的認知，就具體個案個別而為認定。此外，個案中之註冊商標，如果是由不具識別性之文字衍生設計而成，在聲明不專用後，僅就設計後的文字或非正確表示的文字取得專用權，故在實際使用時，應以經設計過後之註冊商標態樣為使用，方可做為該註冊商標的使用證據。倘若對字體或書寫排列方式加以變更，即有可能會被認定未使用該註冊商標<sup>16</sup>。

<sup>13</sup> 同前註，頁 5。

<sup>14</sup> 臺北高等行政法院 95 年度訴字第 3716 號判決：「商標之使用應以原註冊申請時之商標圖樣整體使用為原則，其縱因實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，仍須依社會一般通念可認識與註冊商標不失其同一者，始可認係屬註冊商標之使用。至若將商標圖樣中最引人注意之主要部分刪略不用，致與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異者，則依社會一般通念已不足以可認識與註冊商標維持其同一，自非可認有使用其註冊商標。」

<sup>15</sup> 經濟部智慧財產局，同註 12，頁 6-7。

<sup>16</sup> 同前註，頁 19-20。

### (二) 變更註冊商標的顏色

註冊商標在實際使用之際，應依其原所註冊之顏色而為使用。如予變更，是否仍具同一性之認定問題，同樣應依實際使用情形個案判斷。惟大抵而言，若一商標係以「墨色」獲准註冊，在實際使用時選用了其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如果只是形式上略有不同，實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，可認為有使用註冊商標。不過，若一商標係以墨色之外的顏色（實務上稱為「彩色圖樣」）取得註冊，且顏色是該商標主要識別的特徵，則實際使用墨色或其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如果已實質改變該商標主要識別的特徵，就不具同一性，不認為有使用註冊商標<sup>17</sup>。

再者，若個案中所涉者為一「顏色商標」，在判斷上與前述一般商標之情形將有所不同。蓋所謂之顏色商標，係以顏色為主要訴求，由單一顏色或顏色組合所構成，並依其商標圖樣描述，在特定位置施以顏色。爰此，「顏色」無疑是「顏色商標」的主要識別特徵，若實際使用顏色商標之際選用墨色或其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，已實質改變其商標主要識別的特徵，便不具同一性，無法作為註冊商標之使用證據<sup>18</sup>。

### (三) 部分使用

註冊商標於實際使用時，應就其全部而為使用，不得僅單獨使用其中一部分<sup>19</sup>，倘若僅使用其中的一部分，恐將不會被認為有實際使用該註冊商標。如：臺北高等行政法院 95 年度訴字第 3716 號判決即指出：「系爭商標為中、外文與圖形之聯合式商標，而原告提出之發票及眼鏡樣品照片，前者沒有標示商品所使用之商標，後者則僅標示外文及圖形而沒有中文字樣，……。依該照片所示眼鏡上標示之商標圖樣仍僅有系爭商標圖樣中之圖形及外文「ELEGANCE」字樣，並無標示系爭商標圖樣中最顯著醒目之中文『逸錦』，依前述說明，仍不能認係系爭商標之使用<sup>20</sup>」。

<sup>17</sup> 同前註，頁 7。

<sup>18</sup> 同前註，頁 8。

<sup>19</sup> 臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1223 號判決：「獲准註冊的商標圖樣是中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中一部分」。

<sup>20</sup> 臺北高等行政法院 95 年度訴字第 3716 號判決。

由是以觀，若想就註冊商標中之一部分單獨而為使用，仍應依商標法之規定，以該部分單獨申請註冊。以中文與外文共同組成之聯合式商標為例，當一商標以此種聯合式的態樣取得註冊，於實際使用之際，便應將中文與外文一併使用，倘若係分別在不同物件上使用註冊商標的一部分，像是在產品的包裝盒單獨使用中文，在產品的玻璃罐單獨使用外文，因為是各自在不同物件上使用註冊商標的一部分，並不會被認為是原註冊聯合式商標的使用，長此以往，可能會構成商標法第 63 條第 1 項第 2 款<sup>21</sup>所規定之「未使用註冊商標」的廢止事由<sup>22</sup>。

值得一提的是，前面所強調的不能省略註冊商標中之一部分而為使用，主要係針對「識別部分」而言。若所省去之部分並非一商標圖樣之識別或主要部分，參照「註冊商標使用之注意事項」所舉之例（如下圖 1 所示），依然有被認定為「實質同一」的空間。惟如前述，是否具有同一性的認定，仍應在個案中加以判斷。

註冊商標圖樣



實際使用商標圖樣

圖 1 「註冊商標使用之注意事項」所舉具同一性之實際使用例<sup>23</sup>

<sup>21</sup> 同註 4。

<sup>22</sup> 同註 20。

<sup>23</sup> 轉引自經濟部智慧財產局，註 12，頁 7。

### 三、「註冊商標使用之注意事項」所未觸及的問題

「註冊商標使用之注意事項」的公告，無疑提供了商標權人、競爭同業，抑或是潛在的市場進入者一個較為簡明的途徑，讓「同一性」此一不確定法律概念，在實務操作上能夠更容易地為人所預測、理解。不過，一些「同一性」相關之重要問題，目前似無法從中獲得充分的解答或指引。

舉例言之，該注意事項雖有論及「部分使用」的情形，亦即實際使用商標時僅使用了註冊商標之一部分，而沒有使用完整的註冊商標圖樣。但在實務上，商標權人於實際使用其商標之際，可能總是將該商標與其他商標（trademark）或標識（sign）搭配而為使用<sup>24</sup>，抑或是添增有其他構成部分（element）<sup>25</sup>。而這些使用態樣是否可以作為註冊商標有效的實際使用證據，也經常成為實務認定上的難點，卻非為「註冊商標使用之注意事項」的內容所及。

再者，「註冊商標使用之注意事項」，顧名思義，係以獲准註冊之商標為討論主題。在這樣的範圍限制下，申請註冊階段的同一性認定問題，自然不在該注意事項的討論範疇。不過，申請註冊階段的同一性認定問題，在智慧財產局所公告之「商標識別性審查基準<sup>26</sup>」中，其實有相關之論述。依該基準之規定：「申請商標與實際使用商標應具有同一性，實際使用時會將商標的大小、比例或字體配合商品包裝圖樣作變化，若其差異並未改變商標同一性，則仍得以該實際使用資料作為使用證據。又申請商標應為指示商品或服務的來源使用，而非僅作為表示商品或服務的相關說明<sup>27</sup>」。

此外，該基準更進一步提到了「註冊商標使用之注意事項」所未論及的「商標在實際使用之際並非單獨使用，而是與其他商標合併使用」之情形。依基準之規定：「合併使用的資料亦得作為申請商標的使用證據，但申請商標必須在排除

<sup>24</sup> 參照商標法第18條第1項之規定：「商標，指任何具有識別性之標識，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。」為期本文後續內容之論述能讓讀者容易了解，本文將主要以「識別性之有無」來區分「商標」與「標識」此二用語，前者具有識別性，後者則無，而若使用「標章」一詞，則可能同時包含前述二者，謹說明之。

<sup>25</sup> 此處所指「構成部份」可能係「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」，但添增此構成部份，尚不會讓相關消費者認知到其所看到的客體，係為兩個獨立之商標，抑或是商標與另一獨立之標識的合併使用，而仍然是理解到一單一整體的商標印象。

<sup>26</sup> 經濟部智慧財產局，「商標識別性審查基準」，經濟部智慧財產局，101年7月。

<sup>27</sup> 同前註，頁45。

與其合併使用的商標，仍單獨具有識別性者，始得註冊。在申請商標經常與其他商標合併使用的情形下，要證明申請商標取得識別性，通常需要較多的使用證據。例如『焦點亮白』使用於身體及美容化妝品等商品，申請人檢送的證據均為『焦點亮白』與『歐蕾』或『OLAY』合併使用，客觀上『焦點亮白』予相關消費者的印象，僅為商品功能說明的一般廣告用語，主要識別商品來源的部分仍為『歐蕾』或『OLAY』，故『焦點亮白』並不因與前述二商標合併使用而取得識別性；又例如：『鑽石恆久遠 一顆永流傳』與『DE BEERS』合併使用，因為長期及大量的使用證據，足以證明單獨使用『鑽石恆久遠 一顆永流傳』已能讓消費者認知該標語指向特定來源，故可認為該標語已經由使用取得識別性。<sup>28</sup>」

儘管「商標識別性審查基準」就同一性認定問題之論述，似乎剛好填補了「註冊商標使用之注意事項」所未涵蓋的內容，不過，同一性認定問題雖在商標申請註冊及註冊後的階段同樣存在，但二者對商標使用的要求，以及對同一性的判斷標準是否完全相同，能否完全交互援引、參照，似仍有相當之討論空間，值得我們進一步去思考。

## 參、同一性問題在歐盟實務的運作情形

參諸前揭說明，部分與商標實際使用相關之同一性認定問題，目前尚無法從智慧財產局所公告的「註冊商標使用之注意事項」中找到解答。不過，商標使用的「同一性」認定問題，並非我國所獨有，如歐盟在其共同體商標規則<sup>29</sup>第15條第1項第2小段a款即規定：「使用上改變部分共同體商標之構成要素，但並未

<sup>28</sup> 同前註。

<sup>29</sup> 原文是 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark，一般簡稱「Community trade mark regulation」，後為 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark 所取代。歐盟透過共同體商標規則，建立出了一套以全歐盟為範疇的共同體商標系統及其主管機關「歐盟內部市場調和局」(Office for Harmonization in the Internal Market, 下簡稱 OHIM)。惟在 2016 年 3 月 23 日，新修的商標規則正式生效，原所稱之「共同體商標」更名為「歐盟商標」(European Union Trademark)，而「歐盟內部市場調和局」則更名為「歐盟智慧財產局」(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)。由於本篇投稿日期及相關所述情事皆早於 2016 年 3 月 23 日，故本文仍維持新修商標規則正式生效前之名稱或用語。另本文所討論的案例，因其所作成之年份，可能涉及不同版本的共同體商標規則，請參見各該註腳的引註內容。

改變該商標所註冊之識別特徵」，仍然可以被認定為符合商標的「真實使用」<sup>30</sup>。但究竟在多大的差異性範圍內可以被認定為「並未改變該商標所註冊之識別特徵」，也同樣留下了偌大的解釋空間。

### 一、歐洲法院<sup>31</sup>之先行裁決

針對此一問題，歐洲法院曾在數則先行裁決中對實際使用商標之相關同一性問題進行解釋，如其就 *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*<sup>32</sup>、*Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*<sup>33</sup>，以及 *Specsavers International Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.*<sup>34</sup> 等案件所作出之先行裁決，不僅提供了歐盟實務運作上重要的「同一性」相關見解，也剛好觸及了前述我國「註冊商標使用之注意事項」所未涵蓋的「取得後天識別性之證據資料的同一性認定問題」，以及「實際使用之商標，相對於申請註冊之商標圖樣，總是搭配有其他商標或標識而為使用，是否能作為有效之實際使用證據的認定問題」，對我國而言有相當之研究、參考價值，爰歸整介紹如下：

<sup>30</sup> 2009年版的共同體商標規則 Article 15(1)(a) 的內容為：「1. The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph: (a) use of the Community trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered」。但在2016年3月23日正式生效的歐盟商標規則中，該規定修正為：「The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph: (a) use of the EU trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered, regardless of whether or not the trade mark in the form as used is also registered in the name of the proprietor」。

<sup>31</sup> 歐盟的司法系統是由歐洲法院、普通法院，以及專門法院所共同組成。其中，歐洲法院可謂是歐盟體系之最高法院，負責審理自普通法院上訴之案件，以及對歐盟法規之適用和有效性進行解釋，讓歐盟各國之內國法院可資遵循，避免發生對歐盟法規解釋適用上之歧異。

<sup>32</sup> Case C-353/03, *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*, 2005 E.C.R. I-6135.

<sup>33</sup> Case C 12/12, *Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74629> (last visited Feb. 29, 2016).

<sup>34</sup> Case C-252/12, *Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.*, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139753&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74884> (last visited Feb. 29, 2016).

## (一) Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.<sup>35</sup> (下簡稱「Nestlé v Mars」案)

### 1、背景事實與訴訟歷程<sup>36</sup>

本案原本繫屬於英國之英格蘭及威爾斯上訴法院 (England and Wales Court of Appeal, 下簡稱 EWCA)。原告為雀巢公司, 其本身為許多商標的擁有着, 如: 「KitKat」、「HAVE A BREAK...HAVE A KITKAT」均為其例。除此之外, 雀巢也希望能夠以本案的所涉商標「HAVE A BREAK」取得註冊。

該商標在 1995 年提出申請, 指定於第 30 類之巧克力、巧克力產品、烘焙產品、糖果及餅乾等商品。惟此一商標申請案遭到另外一家公司「Mars」以欠缺識別性為由, 提出了註冊前異議, 且這樣的主張, 獲得了英國商標主管機關的支持, 進而做出了異議成立的決定。對於這樣的結果, 雀巢公司雖上訴至英格蘭及威爾斯高等法院 (High Court of Justice of England and Wales), 卻遭到駁回, 繼而上訴至 EWCA。在 EWCA 的階段, 法院認定「HAVE A BREAK」這樣的標語, 並不具先天識別性, 但就後天識別性之認定部分, 則裁定停止訴訟程序, 就本案所涉之法律問題, 提請歐洲法院進行先行裁決。

這邊所謂的「先行裁決」, 是一種歐洲法院與歐盟會員國之內國法院間的一種合作機制, 因為在歐盟的體制下, 不論是歐盟層級的法院, 抑或是歐盟會員國之內國法院, 均應適用效力及於全歐盟的「聯盟法」。惟在實際適用上, 各法院可能會因為不同的法規解釋方式, 而產生不一致的情形。為解決上述問題, 歐盟會員國之內國法院可以在訴訟過程中, 裁定停止訴訟程序, 提請歐洲法院先就該案所涉歐盟法規之正確解釋方式, 抑或是該歐盟法規之有效性問題進行裁決。換言之, 先行裁決的功能, 係在解決歐盟法規的相關解釋適用, 或者是其有效性之問題, 故先行裁決的結論會是指出正確的法規解釋方法, 或是法規之有效與否, 而不是做出勝訴或敗訴之判決。先行裁決所涉爭訟之最後判決結果, 會在先行裁決做出並發回原繫屬之內國法院後, 由內國法院依照先行裁決所指示之內容、方向, 來做出實體的判決。

<sup>35</sup> Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32.

<sup>36</sup> *Id.* para. 6-17.

EWCA 在審理 Nestlé v Mars 案的過程中，其希望能透過歐洲法院獲得進一步解釋的法律面問題是：在商標指令<sup>37</sup>第3條第3項<sup>38</sup>及共同體商標規則第7條第3項<sup>39</sup>規定之範疇下，一商標能否「透過作為另一商標之一部分」，抑或是「與其他註冊商標合併用」之使用態樣來取得識別特徵（後天識別性）<sup>40</sup>？

以雀巢公司的實際商標使用態樣為例，下圖2為KitKat的一種實際產品包裝態樣，在這個包裝上，雀巢公司已經就「Nestlé」、「KitKat」，以及「HAVE A BREAK...HAVE A KITKAT」取得商標權，倘若在實際使用之際，這三個商標總是一起出現，我們可以說，這是一種將複數商標「合併使用」的態樣。而回到本先行裁決所涉訴訟案件的系爭申請商標圖樣「HAVE A BREAK」，其在下圖2所示的實際使用例中，係作為「HAVE A BREAK...HAVE A KITKAT」商標中的「一部分」來使用。

<sup>37</sup> 原文為 First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)，一般簡稱為「Trade Marks Directives」，後為 Directive No. 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks 所取代。而商標指令的功能，在於讓歐盟成員國依據指令的內容修正其內國商標法規，以達到使各成員國之商標法規彼此調和的目標。其和註腳29所介紹的「共同體商標規則」，一起在歐盟建立出了一套雙軌並行的商標法規制度，歐盟成員國的市場從業者可以自己選擇要申請共同體商標或者是歐盟各成員國的國內商標。實際上，商標指令和共同體商標規則所規定之內容，有部分條文非常相像，彼此間有對應之關係。而隨著歐盟商標改革立法的通過，商標指令也有所修正，最新的版本為 Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council，簡稱「歐盟商標指令」(EU Trade Mark Directive)，而透過本次修正，商標指令的內容和歐盟商標規則也有了更進一步的調和。

<sup>38</sup> Article 3(3) of Trade Mark Directives 89/104 provides that: “A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.”

<sup>39</sup> Article 7(3) of Trade Mark Regulation 40/94 provides that: “Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.”

<sup>40</sup> 原文為「May the distinctive character of a mark referred to in Article 3(3) of [the directive] and Article 7(3) of [the regulation] be acquired following or in consequence of the use of that mark as part of or in conjunction with another mark?」，參見註32，第17段。



圖 2 雀巢公司的商標實際使用例<sup>41</sup>

不過，這種「作為其他商標的一部分而為使用」的態樣，應為「與其他商標合併使用」之概念下一種可能的態樣。換言之，複數商標或標識合併使用的態樣可能包含左右並列、上下排列等各個商標並未相互連接、碰觸彼此的情形，亦可能包含將一商標或標識直接附加或蓋過另一商標圖樣之一部分的使用方式，但為期能讓相關之討論更為細緻，故再細分出此一合併使用下的子態樣。

又如果以前揭圖 2 的實際使用例來對本先行裁決待解釋問題加以說明，該問題所要探討的重點是：如果「HAVE A BREAK」被認定為不具先天識別性，而需提出已藉由實際使用取得識別特徵、具有後天識別性的相關證據，申請人能否以「HAVE A BREAK, HAVE A KITKAT」這樣的實際使用態樣，來作為其已就該商標所包含之一部分「HAVE A BREAK」取得後天識別性的實際使用證據？

## 2、法律問題分析

由於本案所涉者係為英國之國內商標而非以全歐盟為範疇的共同體商標，故所應解釋的法規應該是調和歐盟各成員國之國內商標法的「商標指令」，至於「共同體商標規則」應該不在被解釋的範圍之中<sup>42</sup>。爰此，歐洲法院認為本案真正之待

<sup>41</sup> 轉引自 [www.maniapark.com](http://www.maniapark.com)（最後瀏覽日：2016/02/29）。

<sup>42</sup> *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*, *supra* note 32, para. 18.

解釋問題應該是：「商標指令第3條第3項<sup>43</sup>所提及之識別特徵，是否能因將該標識作為另一註冊商標的一部分而為使用或與之合併使用的結果而後天取得<sup>44</sup>」。

對於此一問題，歐洲法院的答案是「有可能」，更具體地來說，歐洲法院認為不論是「將標識作為註冊商標的一部分而為使用」，抑或是「將個別標識與另一註冊商標合併使用」，均可能讓一標識從而取得識別特徵<sup>45</sup>。但在這邊有一個前提要件必須被滿足，亦即：在這兩種情況下，使用的結果都必須足以讓相關消費者真實地認知到系爭申請商標圖樣所指定、標註的商品或服務，是來自於特定的營業來源<sup>46</sup>。

歐洲法院得出此一結論背後的理由在於，儘管其曾經指出：不論一商標之識別特徵係先天具有或後天取得，是否具識別特徵，一方面必須考量申請註冊之商標所涉的商品或服務，另一方面必須考量前揭商品或服務範疇之一般消費者<sup>47</sup>的假設性期待<sup>48</sup>。而在有關透過使用取得識別特徵的個案情況，相關公眾之所以能夠識別商品或服務來自於特定營業，應該是由於有將標識作為商標使用的結果<sup>49</sup>。不過，要滿足此一條件，並不意味著申請註冊的標識必須要獨立地使用<sup>50</sup>。

事實上，商標指令第3條第3項<sup>51</sup>之規定，並沒有限制在實際使用時僅能使用該標識的本身<sup>52</sup>，前面所提及「將標識作為商標使用」的內涵，應係本於讓所涉商品或服務之相關公眾可以識別特定商品或服務來源之目的來使用標識<sup>53</sup>。而不論是「將標識作為註冊商標的一部分而為使用」，抑或是「將標識與另一註冊

<sup>43</sup> Article 3(3) of Trade Mark Directives 89/104, *supra* note 38.

<sup>44</sup> 原文為：「whether the distinctive character of a mark referred to in Article 3(3) of the directive may be acquired in consequence of the use of that mark as part of or in conjunction with a registered trade mark.」，同註32，第19段。

<sup>45</sup> *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*, *supra* note 32, para. 32.

<sup>46</sup> *Id.* para. 30.

<sup>47</sup> 這邊所指的一般消費者（average consumer），應該是擁有合理而充分的資訊、觀察力，以及謹慎程度的消費者；較類似我國所指具普通知識經驗消費者的說法。但與我國以是否通常可能會購買指定商品或服務來區分之「相關」和「一般」消費者的概念有所不同。

<sup>48</sup> *Case C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.*, 2002 E.C.R. I-05475 para. 59 and 63.

<sup>49</sup> *Id.* para. 64.

<sup>50</sup> *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*, *supra* note 32, para. 27.

<sup>51</sup> Article 3(3) of Trade Mark Directives 89/104, *supra* note 38.

<sup>52</sup> *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*, *supra* note 32, para. 28.

<sup>53</sup> *Id.* para. 29.

商標合併使用」，其使用的結果若足以使相關消費者確實地認知到個案所涉標識指定、標註的商品或服務，是來自於特定的營業來源，則這兩種態樣的使用證據，均為可能用以支持特定商標已透過使用而取得識別特徵這樣的事實<sup>54</sup>。

最後，歐洲法院也援引了 *Windsurfing Chiemsee* 此一先行裁決進一步指出：在認定一商標是否已達到足以識別所涉商品或服務之來源的程度時，必須綜合各相關因素來加以判斷。而在判斷過程中，該商標在市場上的佔有率、業者在宣傳標識上所投入的金額、藉該標識識別商品係來自特定業者的相關公眾占比，以及商、工業主管機關或其他交易和專業協會的意見等，均係可納入考量的參考因素<sup>55</sup>。

### 3、小結

在本先行裁決做出後，雀巢的「HAVE A BREAK」商標已於 2006 年順利取得了註冊。透過此一先行裁決，歐洲法院確立了「透過使用而取得後天識別性的情形，該使用的態樣可能同時包含「作為註冊商標之一部分來使用」，以及「與其他註冊商標合併使用」這兩種態樣，而非僅有單獨使用申請註冊之商標圖樣的實際使用例，方可作為有效的後天識別性相關使用證據。這樣的見解也在下面繼續要看到的先行裁決「*Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*」中被援用，成為該先行裁決論理上重要的骨幹。

## （二）*Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*<sup>56</sup>（下簡稱「*Colloseum v Levi's* 案」）

### 1、背景事實與訴訟歷程<sup>57</sup>

本先行裁決所涉訴訟案件的當事人為 *Levi Strauss & Co.*（下簡稱 *Levi's*）和 *Colloseum Holding AG*（下簡稱 *Colloseum*）。*Levi's* 為數個商標的所有人，其中又以指定使用於衣服的共同體商標「LEVI'S」，以及註冊第 NO DD 641687 號商標（下簡稱 *Mark No 3*）最為著名。而 *Mark No 3* 之圖樣係由一口袋設計圖案，以及一內置「LEVI'S」文字、被安排在口袋邊緣左上角的紅色小矩型所共同構成

<sup>54</sup> *Id.* para. 30.

<sup>55</sup> *Joined Cases C-108/97 and C 109/97, Windsurfing Chiemsee*, 1999 E.C.R. I-2779 para. 49 and 51.

<sup>56</sup> *Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*, *supra* note 33.

<sup>57</sup> *Id.* para. 12-24.

## 論述

從歐盟及我國商標實務見解探討商標實際使用之同一性認定問題

(如下圖 3 所示)，指定使用於「褲子；襯衫；女用襯衫；男生、女生、兒童之夾克」商品。

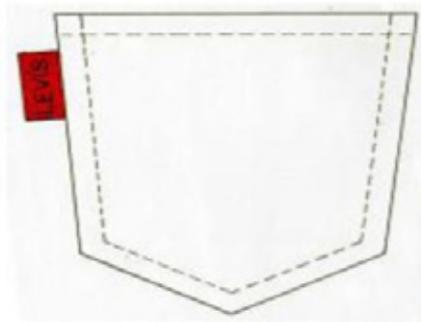


圖 3 Mark No 3<sup>58</sup>

此外，Levi's 也是 No 2292373 號彩色的共同體圖案商標（下簡稱 Mark No 6）之所有者，該商標由紅色和藍色所構成，指定使用於「褲子」商品。根據該商標之說明，此為一「位置商標」，其包含有一紅色、紡織製的矩型標籤，縫製於褲子、短褲，抑或是裙子後面口袋的左側縫線上緣，並在申請之際即聲明本件商標不就口袋之形狀和顏色本身主張任何專屬權利。而其後來獲准註冊，實際上係建立在共同體商標規則第 7 條第 3 項<sup>59</sup> 規定，已經透過使用而取得識別特徵的基礎之上。

<sup>58</sup> 轉引自 <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74629>（最後瀏覽日：2016/02/29）。

<sup>59</sup> Article 7(3) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 39.

圖 4 Mark No 6<sup>60</sup>

被告 Colloseum 則是一家外衣零售商，其在實際從事營業之際，將標有「COLLOSEUM, S. MALIK and EURGIULIO」文字的牛仔褲陳列於市場上販售，而這些褲子商品，在褲後口袋縫線的右上緣均縫製有一紅色紡織材質的矩型標籤，其中並標有「SM JEANS」文字。

當 Levi's 發現此事後，旋即在德國向管轄之初審法院提出禁制令聲請，主張 Colloseum 提供、行銷褲子商品的行為，以及為了上述目的所為之投資，均應被禁止。Colloseum 則以 Mark No 6 欠缺實際使用來做為其主要的抗辯事由。

面對雙方的主張，本案的初審法院同意了 Levi's 的禁制令聲請，而 Colloseum 對此所提之上訴，也遭到了上訴法院的駁回。儘管到了德國聯邦最高法院的階段，聯邦最高法院廢棄了上訴法院的判決，並將本案發回上訴法院，上訴法院卻依然駁回了 Colloseum 的上訴。隨著 Colloseum 又一次的上訴，本案再度來到了聯邦最高法院的面前。

當聯邦最高法院再次面對本案時，其認為本案存在有幾個法規面之解釋適用問題應先予確認，故而裁定停止訴訟，並將以下問題提請歐洲法院進行先行裁決：

<sup>60</sup> 轉引自 <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74629>（最後瀏覽日：2016/02/29）。

以下對於共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>61</sup> 規定之解讀方式是否正確：

- (a) 一個商標是另一組合商標 (composite mark)<sup>62</sup> 的構成部分之一，並且純然是因為該組合商標的使用結果而取得後天識別性，在這樣的情況下，如果在實際使用時都是以組合型態呈現，仍然符合「真實使用」之要求，而可保有其權利。
- (b) 一商標總是只和另外一個商標一起使用，公眾可以辨識出兩個來自不同商標的獨立標識，且此二商標所組合而成之整體也已經獲准註冊為另一獨立的商標，在這樣的情況下，該商標仍能保有其權利。

換言之，在本案中，歐洲法院所要處理的法律問題是：以下兩種型態的商標使用方式，是否合於同一性之要求，進而能滿足「真實使用」之要件：

- (a) 當註冊商標權人在實際使用商標時，總是將該商標作為其他商標的構成部分之一而為使用；
- (b) 當註冊商標權人在實際使用商標之際，總是將其註冊商標與其他商標合併使用，且此二商標所組成之整體圖樣亦已獲准為一註冊商標。

## 2、法律問題分析<sup>63</sup>

針對以上這些問題，歐洲法院認為將他們綜合考量才是正確的作法。而根據過往的案例，共同體商標規則第 7 條規定對識別性之定義為：一標識可被用以識別其所指定之商品是來自於特定營業，並和來自於其他營業之商品相互區辨<sup>64</sup>。而商標必要的功能就是去識別商品的營業來源<sup>65</sup>。

<sup>61</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94 provides that: “If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use.”

<sup>62</sup> 此處所指「組合商標」應係指同時包含有「文字」和「圖案」部分之商標。參見 EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, at 42 (Dec. 2015), available at <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice> (最後瀏覽日：2016/02/29)。

<sup>63</sup> *Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*, *supra* note 33, para. 25-36.

<sup>64</sup> *Case C-311/11, P Smart Tech. v OHIM*, 2012 E.C.R. I-0000 para. 23.

<sup>65</sup> *Case C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v Bud jovický Budvar, národní podnik*, 2004 E.C.R. I-10989 para. 59.

又在 Nestlé v Mars 案<sup>66</sup>中，歐洲法院已表示過：共同體商標規則第 7 條第 3 項<sup>67</sup>規定下之「透過使用而取得識別性」的情形，該使用的態樣可能同時包含作為註冊商標的一部分使用，抑或是將個別的商標合併使用。前提是在這兩種情況下，使用的結果都足以讓相關消費者真實地認知到商標所指定、標註的商品或服務，是來自於特定的營業來源<sup>68</sup>。

此外，歐洲法院也已經表示過：前述 Nestlé v Mars 案<sup>69</sup>之見解，可以通案適用，並能被應用於判斷在先商標是否具有特殊的識別特徵，以確認個案中有無共同體商標規則第 8 條<sup>70</sup>規定下之混淆誤認之虞情事<sup>71</sup>。按照共同體商標規則的範圍與目標，以及同規則第 15 條第 1 項<sup>72</sup>規定的文字，前述 Nestlé v Mars 案<sup>73</sup>之見解也應該可以運用於判斷註冊商標權人就其商標，是否已滿足共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>74</sup>規定，為了維繫商標權所為之「真實使用」要求<sup>75</sup>。

儘管在共同體商標規則第 7 條第 3 項之規定<sup>76</sup>下，為了取得後天識別性所為標識的實際使用，和共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>77</sup>規定下，為了持續保有商標權，在商標獲准註冊後之真實使用，其內涵未必相同。但從歐洲法院在 Nestlé v Mars 案第 27 到 30 段所表示之見解，可以清楚地認知到：商標之「使用」，同時包含單獨使用、作為其他商標之一部分來使用，抑或是和其他商標合併使用等態樣<sup>78</sup>。

<sup>66</sup> Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32.

<sup>67</sup> Nestlé v Mars 案實際上系爭對商標指令第 3 條第 3 項之規定來加以解釋，但該規定之內容與共同體商標規則第 7 條第 3 項規定之內容大抵相同，故而可予援用。而本先行裁決所涉之 1994 年版本的共同體商標規則第 7 條第 3 項規定之內容，可參見註 39。

<sup>68</sup> Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 30.

<sup>69</sup> *Id.*

<sup>70</sup> Council Regulation 207/2009, art. 8, 2009 O.J. (L 78) 1, 4 (EC).

<sup>71</sup> Case C 488/06, P L & D v OHIM, 2008 E.C.R. I 5725 para. 50-52.

<sup>72</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.

<sup>73</sup> Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32.

<sup>74</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.

<sup>75</sup> Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 30.

<sup>76</sup> Article 7(3) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 39.

<sup>77</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.

<sup>78</sup> Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 27-30.

且一如德國和英國在法院審理過程中所指出的：使用的範疇依然是一個基本性的問題，在判斷上不能因為其係為了要取得識別特徵進而獲得商標權所為之使用，抑或是為了維繫權利所為之真實使用，而有不同的標準。如果一標識的使用態樣可以讓其因而取得商標權之保護，此一使用態樣也必然能被用以維繫這樣的保護。爰此，是否符合這兩種使用要求之有關認定方式，其實是可以相互類比的<sup>79</sup>。

然而，歐洲法院復指出：誠如德國、英國和歐盟委員會所表示的見解，不論商標係僅作為另一組合商標中的一部分，抑或是和其他商標合併而為使用，該商標必須要能持續被相關消費者認知到其具有識別不同產品來源的識別性，才能滿足共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>80</sup> 規定下真實使用的要求<sup>81</sup>。

### 3、小結

綜上所述，構成共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>82</sup> 規定下所謂「真實使用」的情形，可以包含：

- (a) 一註冊商標原本係因作為其他商標之一部分的態樣來使用，並因而取得識別特徵，在獲准註冊後仍繼續僅以作為該其他商標之一部分的態樣被使用；
- (b) 一註冊商標僅以和其他商標合併使用的態樣被使用，即便此二商標所共同組成之整體本身也已經註冊為另外一個商標。

### (三) Specsavers International Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.<sup>83</sup> (下簡稱「Specsavers v Asda 案」)

#### 1、背景事實與訴訟歷程<sup>84</sup>

本先行裁決所涉之訴訟案件，為原繫屬於 EWCA 的 Specsavers v Asda 案。在該案中，原告和上訴階段的上訴人，為英國最大的光學產品業者「Specsavers

<sup>79</sup> Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 33-34.

<sup>80</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.

<sup>81</sup> Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 35.

<sup>82</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.

<sup>83</sup> Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd., *supra* note 34.

<sup>84</sup> *Id.* para. 9-16.

集團」。而被告及被上訴人則是連鎖超市業者 Asda，在 Asda 所經營的超市中也有販售眼鏡的部門，並且是 Specsavers 集團的主要競爭者。2009 年 10 月之際，Asda 發表了一款以原告 Specsavers 集團為目標的廣告。在此一廣告的內容中，Asda 使用了「“Be a real spec saver at Asda” and “Spec savings at ASDA”」這樣的標語，和以下圖樣：



圖 5 Asda 實際使用之圖樣<sup>85</sup>

面對 Asda 的廣告，Specsavers 集團旋即在 2009 年 10 月 19 日向英國的英格蘭及威爾斯高等法院對 Asda 提起訴訟，主張其侵害了該集團所擁有之數個共同體商標。實際上，Specsavers 集團註冊有不少共同體商標，包含 Specsavers 的純文字商標，灰階版的圖案商標，黑底的圖案商標，以及無文字的圖案商標，如下圖 6 所示：



圖 6 Specsavers 所擁有之圖案商標態樣<sup>86</sup>

<sup>85</sup> 轉引自 [http://www.mishcon.com/news/briefings/specsavers\\_v\\_asda\\_registering\\_logos\\_and\\_brand\\_names\\_separately\\_08\\_2013](http://www.mishcon.com/news/briefings/specsavers_v_asda_registering_logos_and_brand_names_separately_08_2013)（最後瀏覽日：2016/02/29）。

<sup>86</sup> 轉引自 <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>（最後瀏覽日：2016/02/29）。

2010年10月6日，英格蘭及威爾斯高等法院認定Asda並未侵害Specsavers集團的共同體商標，並同時廢止了Specsavers集團所擁有之無文字圖案商標。對於此一判決結果，Specsavers集團向EWCA提起了上訴。2012年1月31日，EWCA認定：就共同體文字商標，以及圖樣中包含「Specsavers」文字的共同體圖案商標部分，原告關於共同體商標規則第9條第1項c款<sup>87</sup>規定之主張為有理由，可阻止Asda使用系爭標語。而就無文字圖案商標的部分，EWCA則整理出了5個問題，提請歐洲法院進行先行裁決。此處僅就涉及商標「同一性」認定的前三個問題加以介紹：

- (a) 當經營者分別以「圖案商標」和「文字商標」的態樣註冊有共同體商標，並將二者一起使用，這樣的使用是否可以構成共同體商標規則第15條<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Article 9(1)(c) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:

- (1) A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
- (c) any sign which is identical with, or similar to, the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

<sup>88</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:

- (1) If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for nonuse.

The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph:

- (a) use of the Community trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered;
- (b) affixing of the Community trade mark to goods or to the packaging thereof in the Community solely for export purposes.

和第 51 條<sup>89</sup> 規定下，對「圖案商標」之使用？如果答案為是，應如何就該圖案商標之使用問題進行認定？

(b) 第一個問題之認定，是否會因為以下狀況的存在而有所不同：

- I. 文字商標被附加於圖案部分之上。
- II. 經營者就「圖案部分」和「文字商標」結合而成之圖樣亦已獲准註冊為共同體商標。

(c) 前兩個問題的答案是否須視商標中之圖案部分及文字部分能不能夠被一般消費者認知為二個不同的標識 (sign)；或是各自擁有獨立之識別作用 (distinctive role) 而定？如果答案為是，該如何認定？

## 2、法律問題分析<sup>90</sup>

針對前述的三個問題，歐洲法院認為其彼此相關，且應該一起被回答。此外，歐洲法院並將上述三個問題重新整理、解讀，其認為 EWCA 實際上要問的內容是：「一共同體圖案商標只以將另一共同體文字商標『附加』 (superimpose) 於其上之方式而為合併使用，且此二商標所組成之整體態樣並已進一步獲准註冊為另外一個共同體商標。則該共同體圖案商標是否能滿足共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>91</sup> 及第 51 條第 1 項 a 款<sup>92</sup> 所定義之真實使用？」也就是說：這樣的使用，能否作為有效的實際使用證據，而使該共同體圖案商標不會被他人廢止。

<sup>89</sup> Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:

(1) The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office [for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)] or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

(a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the [European Union] in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor's rights in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed.

<sup>90</sup> *Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.*, *supra* note 34, para. 17-31.

<sup>91</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

<sup>92</sup> Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 89.

面對這樣的法律問題，要得出一個判斷的結論，應該要先找到適當的判斷基礎。而過去歐洲法院曾於 Rintisch 案<sup>93</sup>中，就商標指令第 10 條第 2 項 a 款<sup>94</sup>之規定進行解釋，該規定之內容與共同體商標規則第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款<sup>95</sup>之規定相較，內容幾近相同，是彼此對應的條文。根據歐洲法院在該案中之見解可推論而知：只要在整體圖樣中，圖案商標部分為一獨立之識別部分，則將文字商標附著於其上的合併使用型態，亦可構成共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>96</sup>、第 51 條第 1 項 a 款<sup>97</sup>規定下之真實使用。易言之，這種合併使用型態，可以落入共同體商標規則第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款所規定「以不同於註冊商標之型態來使用」的情形<sup>98</sup>。但應該注意之前提要件是：這樣的使用必須未改變註冊商標之識別特徵，且該識別特徵應可藉以區辨不同之商品或服務來源<sup>99</sup>。

此外，前已述及的 Nestlé v Mars 案先行裁決，也揭示了註冊商標中之識別特徵可能係因以下型態的使用方式而產生：1. 作為其他註冊商標之一部分；2. 作為一個別的商標而與其他註冊商標合併並用。因為以上二種型態之使用結果，均可能足以使相關公眾藉該商標確實認知到所涉之商品或服務係來自於特定的來源<sup>100</sup>。

進一步言之，這樣的結論並不會因為文字「Specsavers」本身，以及該文字與無文字圖案商標的結合型態均已獲准註冊的事實而有所影響<sup>101</sup>。因為歐洲法院已經表示過：共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>102</sup>規定下的真實使用，即便在該商標只有以「作為其他商標之構成部分」來使用，抑或是「僅以和其他商標合併使用的態樣使用，且此二商標所共同組成之整體本身也已經被註冊」的情況下，依然

<sup>93</sup> Case C 553/11, Bernhard Rintisch v Klaus Eder, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128901&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16040> (last visited Feb. 29, 2016).

<sup>94</sup> Article 10(2)(a) of Trade Marks Directive 89/104, entitled “Use of trade marks” provides that:

(2) The following shall also constitute use within the meaning of paragraph 1:

(a) use of the trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered.

<sup>95</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

<sup>96</sup> *Id.*

<sup>97</sup> Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 89.

<sup>98</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

<sup>99</sup> Bernhard Rintisch v Klaus Eder, *supra* note 93, para. 30.

<sup>100</sup> Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 30.

<sup>101</sup> Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd., *supra* note 34, para. 25.

<sup>102</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

可能被滿足<sup>103</sup>。由是以觀，前述兩種使用型態並非僅能作為二商標組合而成之整體圖樣的使用證據。

歐洲法院之所以會得出這樣的結論，大致有以下幾點原因：首先，從目的論解釋來看，共同體商標規則第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款<sup>104</sup> 規定之立法目的，是要避免去要求「實際使用於交易之商標型態」與「註冊商標」間必須滿足嚴格的一致性，以期能讓商標之所有者，在實際對該標識進行商業上利用時，可在不改變其識別特徵的前提下對標識進行微調，以更符合指定商品或服務在行銷和推廣上的需求。如果再對其加諸一些法條所無之限制，勢將阻礙此一目的之達成<sup>105</sup>。再從文義解釋來看，共同體商標規則第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款<sup>106</sup> 規定之解釋與巴黎公約第 5 條 C 項第 2 款<sup>107</sup> 規定是相契合的，在該條文中沒有任何內容指出：當一標識已經獲准註冊為商標後，該商標之使用即不能被援引，作為識別特徵相同但有其他不同之商標的使用證據。

### 3、小結

綜上所述，歐洲法院對於前 3 個問題的答案是：只要商標在實際使用時的相關變化未改變其識別特徵，則以下商標使用型態，仍可能滿足共同體商標規則第 15 條第 1 項<sup>108</sup> 和第 51 條第 1 項 a 款<sup>109</sup> 規定下之真實使用：

- (a) 該商標只有以作為其他商標的一部分而為使用，抑或是
- (b) 與其他商標合併使用，即便此二商標所組合而成的整體本身已獲准註冊。

如果我們將本先行裁決所揭示的判斷原則套用到其所涉訴訟案件之背景事實，或許能對上述原則之實際操作方式有更為清晰的理解。在該案的背景事

<sup>103</sup> Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 36.

<sup>104</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

<sup>105</sup> Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 29.

<sup>106</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

<sup>107</sup> Article 5C (2) of Convention for the Protection of Industrial Property signed in Paris on 20 March 1883 provides that: "Use of a trade mark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union [for the Protection of Industrial Property, established pursuant to Article 1 of the Paris Convention] shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark."

<sup>108</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

<sup>109</sup> Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 89.

實中，Specsavers 於實際使用無文字圖案商標之際，總是以該圖案與純文字的「Specsavers」商標的結合型態來呈現，且該結合型態已獲准註冊為另一商標。故這樣的實際使用方式，可謂是將該無文字圖案商標「作為另一註冊商標之一部分而為使用」，抑或是與前揭「Specsavers」文字商標的「合併使用」態樣。而這兩種實際使用態樣下，只要構成該無文字圖案商標的「雙圓輪廓圖形」部分，總是可以讓相關消費者藉以連結到標有該商標之商品或服務的來源，並因而得與他人之商品或服務相區別，這樣的使用態樣，仍然可構成對該無文字圖案商標的「真實使用」，進而滿足「維權使用」的要求。

至於實際的訴訟案件發展情形，本案在回到英國後，侵權訴訟部分，兩造和解，故 EWCA 需判斷的爭議僅剩墨色無文字圖案商標的廢止案部分。而 EWCA 衡諸 Specsavers 所提出之長期、大量的使用證據、圖樣具有先天識別性，並參酌 Asda 之內部資料與有關證人之證詞後，最終認定文字與圖案結合的實際使用態樣可作為無文字圖案商標的實際使用證據，該無文字圖案商標依然有效存在<sup>110</sup>。

#### （四）歐洲法院所建構之同一性判斷方式及歐盟普通法院判決所帶來的增益

透過前面所介紹的三則先行裁決，我們似乎已能窺見歐洲法院對於同一性判斷的基礎脈絡。大抵而言，歐洲法院所建構的測試方法，首先要決定申請註冊商標圖樣中之識別和主要部分為何，接著則是要釐清他們是否有在實際使用的態樣中被呈現出來，識別特徵有沒有被改變<sup>111</sup>。倘若在實際使用之際沒有將識別特徵加以呈現，抑或是識別特徵已有所改變，這樣的實際使用例，仍不符合「真實使用」的要求，無法作為有效的商標使用證據。

此外，前面所介紹的先行裁決，觸及了我國「註冊商標使用之注意事項」所未說明到：在「實際使用之商標態樣，相對於申請註冊之商標態樣包含有更多元素，甚至是包含於或搭配其他註冊商標一起使用」等不同情況下，應如何認定是否具有同一性的問題。而此些問題的判斷上，重點依然是落在商標之識別特徵是

<sup>110</sup> Specsavers International Healthcare Ltd & Ors v ASDA Stores Ltd & Anor, [2014] WLR(D) 428, [2014] EWCA Civ 1294 (15 October 2014).

<sup>111</sup> EUIPO, *supra* note 62, at 27.

否已被改變，換言之，即便於實際使用商標之際添增或搭配其他元素、標識，抑或是和其他商標合併使用，只要該商標之識別特徵並未被改變，依然可能滿足同一性之要求。

由是以觀，如何正確地判斷一商標所包含之「識別特徵」為何，無疑是商標使用之同一性認定問題的關鍵所在。而就「識別特徵」的判斷，除了前述歐洲法院所提及：必須考量「申請註冊之商標的所涉商品或服務」，以及「前揭商品或服務範疇之一般消費者的假設性期待」外，歐盟的普通法院對於商標使用之同一性判斷問題，實際上也有不少相關之論述。其透過判決確立了：要評估出一個複雜商標中的一個或更多構成部分之識別或主要特徵，必須以「各該構成部分的內部質量」，以及「在商標內部的安排中，不同構成部分的相對位置」，來作為判斷的準據<sup>112</sup>。

申言之，許多標章可能會在不改變註冊商標之識別特徵的情況下被同時使用<sup>113</sup>。倘若個案中所添增的元素不具識別性，是弱勢及／或不具主要地位的話，並不會改變註冊商標的識別特徵<sup>114</sup>；相對於添增其他元素而為實際使用的情形，若是在實際使用之際略去申請註冊商標所包含的部分元素，也未必就會失去同一性。如果被略去的元素是在次要的位置，並且不具識別性，這樣的節略也沒有造成商標識別特徵的改變<sup>115</sup>，依然能保有商標之同一性。

## 二、OHIM 的實務操作方式

除了歐盟的司法部門，商標使用之同一性問題，對歐盟主管共同體商標的行政機關 OHIM 而言，自然也是一至關重要的問題。為期在審查及爭議案件遇到同一性認定問題時，於判斷上能有可資依循的準據，OHIM 已將前述歐洲法院、普通法院的見解彙整於其審查基準<sup>116</sup>中，並歸納出諸多不同類型的情況，分別予以說明。其中也包含了我國目前註冊商標使用之注意事項較無討論的部分，如添增

<sup>112</sup> Case T-135/04, GfK AG v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2005 E.C.R. II-04865 para. 36.

<sup>113</sup> Case T-29/04, Castellblanch, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2005 E.C.R. II-05309 para. 34.

<sup>114</sup> Case T-482/08, Atlas Transport GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2010 E.C.R. II-00108 para. 36 et seq.

<sup>115</sup> GfK AG v Office for Harmonisation in the Internal Market, *supra* note 112, para. 37.

元素或搭配其他標識或商標而為使用之問題，頗具參考價值，爰歸整介紹如下：

### （一）OHIM 在同一性判斷上的基本操作方式

依據歐盟共同體商標審查基準之規定，在判斷商標使用之相關同一性問題時，OHIM 通常必須去評估實際使用之商標是否對註冊商標型態構成了可以或不可以被接受的「改變」(variation)。爰此，有兩個問題是應該要被回答的。首先，必須要釐清註冊商標的識別特徵為何。再來是必須去評估實際使用的商標，是否改變了此一識別特徵，而這些問題應依據個案中不同的情況來加以判斷<sup>117</sup>。

又在前面所建構的二階段測試法中，「商標識別特徵的強度」亦為一相關之參考因素，牽繫著實際使用商標態樣中的改變會帶來的影響程度。更具體地來說，具有較強識別特徵的商標，相對於僅具限縮識別特徵的商標，比較不會受到改變的影響。倘若一個由數構成部分所組合而成的商標，其中僅有一個或一些構成部分具有識別性，進而讓該商標整體可以被註冊，如係對前揭具有識別性的部分加以改變，抑或是將其略去或以其他構成部分予以取代，通常即意味著識別特徵有被改變之情事。而在實際判斷「經過改變之商標的使用能否被接受」，抑或是「識別特徵有無被改變」這樣的問題時，也必須將相關營業或交易領域之實務運作方式，以及相關公眾的認知納入考量<sup>118</sup>。

### （二）在實際使用之際添增元素或與其他商標或標識合併使用的相關案型判斷

關於我國「註冊商標使用之注意事項」所未討論到的「於實際使用商標時『添增』構圖元素」之相關問題，歐盟的審查基準先將其大致歸納出：1. 同時使用數個商標或標識；2. 添增其他文字部分；3. 添增其他圖案部分等幾種不同的類型，分別予以探討：

<sup>116</sup> EUIPO, *supra* note 62.

<sup>117</sup> *Id.* at 28.

<sup>118</sup> *Id.*

## 1、同時使用數個商標或標識

在一些市場領域中，商品及服務除了標有他們個別的商標外，也會同時標上企業或產品集團之商標（house mark），是頗為常見的做法。在這些個案中，註冊商標並不會被認為是以不同於其原本註冊的態樣來被使用，而會被認為係將兩個獨立的商標有效地同時使用<sup>119</sup>。如：「L. 114」是一個法國的商標，註冊在第5類之醫藥產品，但其實際的使用態樣則為「Lehning L 114」。對此，法院認定「L. 114」相對於「Lehning L 114」，雖然在L後少了一個句點，但這僅屬些微的差異，不足以剝奪原註冊商標「L. 114」的識別特徵<sup>120</sup>。而將商標「L. 114」與house mark「Lehning」加以連用，非屬重要的改變，亦未變更共同體商標規則第15條1項a款<sup>121</sup>定義下之識別特徵<sup>122</sup>。

此外，將商標搭配地理標示而為使用，也是常見的情形之一。如以「CRISTAL」搭配地理標示「香檳」<sup>123</sup>，即為一例。此外，以商標搭配公司名稱或產製酒類商品的葡萄莊園一起使用，也可能是共同體商標系統所接受的態樣之一。更明確地來說，在共同體商標系統下，並沒有一戒律（precept），賦予共同體商標規則第42條第2項<sup>124</sup>規定下的異議人，必須提出「單獨使用」在先商標之證據這樣的義務。兩個或兩個以上的商標，可以在不改變在先註冊商標之識別特

<sup>119</sup> *Id.* at 29.

<sup>120</sup> Case T-77/10 & T-78/10, *Certmedica International GmbH and Lehning entreprise v Office for Harmonisation in the Internal Market*, para. 53, available at <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119801&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271923> (last visited Feb. 29, 2016).

<sup>121</sup> Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

<sup>122</sup> *Certmedica International GmbH and Lehning entreprise v Office for Harmonisation in the Internal Market*, *supra* note 120.

<sup>123</sup> *Castellblanch, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market*, *supra* note 113.

<sup>124</sup> Article 42(2) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.”

徵的情況下，以各自獨立的方式被一起使用，抑或是和公司名稱一起被使用<sup>125</sup>。

畢竟在前面已經介紹過的 *Colloseum v Levi's* 案先行裁決中，歐洲法院已經確認過：不論是在「一商標被當作另一個組合商標的一部分來使用」，抑或是「與其他商標合併使用」這兩種情況下，都可能滿足共同體商標規則對於註冊商標的真實使用要求<sup>126</sup>。

此外，透過 *Specsavers v Asda* 案之先行裁決，法院也釐清了在實際使用之商標與註冊商標間的差異並未改變註冊商標之識別特徵的情況下，一圖案商標與一文字商標合併使用，且文字商標係直接附加於圖案商標之上，即便此二商標所結合而成之整體本身已經被註冊為另外一個商標，這樣的使用態樣仍可構成對該圖案商標的真實使用要求<sup>127</sup>。不過，當一註冊商標在和其他商標合併使用之際，會被認知為僅係一裝飾性的構成部分時，其能否構成真實使用就會存有疑義了<sup>128</sup>。

具體的例子如：註冊商標「MINUTO」，在實際使用之際搭配「DUBOIS」一起使用，被 OHIM 之上訴委員會認定為是二個別的商標，因為根據異議人所提出之證據顯示，「DUBOIS」是其所擁有之老品牌，有其識別性，並在市場上已經搭配數個其他標識一起使用，而在像是葡萄酒此類特別商品的領域，這是常見的做法。當問及「MINUTO」時，儘管相關消費者會認知到此一葡萄酒商品被包含在「DUBOIS」之產品線，但「MINUTO」本身還是會被認知為一商標，即便其在收據、小冊子，及／或產品標籤上出現在「DUBOIS」的旁邊亦然<sup>129</sup>。

不過，在異議案中，異議人必須提出實際使用註冊商標時所附加的標識，事實上是一獨立的、用以指涉公司、產製者等資訊的商標或標識的相關證據<sup>130</sup>。儘管歐盟之審查基準在此處並未提及「舉證已取得後天識別性」的情形，但參酌前面的操作方式，在提出實際使用證據來證明已取得後天識別性時，應由商標之申請人來證明，在其所提實際使用證據中，附加在申請商標圖樣以外的商標或標識，事實上是一獨立的，且在功能上係用以指涉公司、產製者本身等相類的資訊。

<sup>125</sup> EUIPO, *supra* note 62, at 29.

<sup>126</sup> *Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*, *supra* note 33, para. 36.

<sup>127</sup> *Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.*, *supra* note 34, para. 24.

<sup>128</sup> EUIPO, *supra* note 62, at 32.

<sup>129</sup> *Id.*

<sup>130</sup> *Id.*

## 2、添增其他文字部分

原則上，文字，抑或是字母的不同，會構成對於識別特徵的改變。爰此，對原有的商標圖樣文字添增更多文字或字母而為使用，可能無法作為真實使用的有效證據。然而，若是下面三種添增文字的情形，依然可能例外符合真實使用的要求：

### (a) 添增非屬主要部分之文字

如「COLORIS」係為一註冊商標，該商標在實際使用之際，於其下方搭配有「GLOBAL COLORING CONCEPT」文字（如下圖 7 所示）。惟該「GLOBAL COLORING CONCEPT」文字並未佔有顯著部分，且其對於所指定之商品也有一些說明性的意涵，因而被認為沒有改變商標「COLORIS」的識別特徵<sup>131</sup>。



圖 7 「COLORIS」商標之實際使用例<sup>132</sup>

### (b) 添增具有通用或描述性意義的部分

將註冊商標與指示產品的通用名稱或說明性文字一起使用，依然可以被認為是對該註冊商標的真實使用。因為添增這些部分，僅係在指示諸如種類、質量、數量、目的、價值、地理來源，抑或是商品的產製時間或服務的起源時點等商品及服務的特徵，一般並不會被認為是在使用改變後的商標，而仍可落入使用註冊商標本身的範疇<sup>133</sup>。

<sup>131</sup> Case T-353/07, Esber, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2009 E.C.R. II-00226.

<sup>132</sup> 轉引自註 111，頁 33。

<sup>133</sup> EUIPO, *supra* note 62, at 33.

以「HALDER」商標為例，其與「HALDER I」、「HALDER II」、「HALDER III」、「HALDER IV」等實際使用例相較，由於「HALDER」之後所接之羅馬數字簡短、識別性特徵弱，並且係居於輔助性的位置，這樣的數字添加，尚未構成對註冊商標之識別特徵的改變<sup>134</sup>。

### (c) 其他可接受的添加態樣

其他可能被接受的添加態樣，還包含添加諸如「標點」等不重要的元素（insignificant element），因為這樣的添加並不會改變商標的識別特徵。以「PELSPAN PAC」商標和實際使用時出現的態樣「PELSPAN-PAC」為例，雖然實際使用之態樣中間增加了標點「-」，但並沒有構成對識別特徵的改變，仍然符合真實使用的要求<sup>135</sup>。而除了標點外，類似的情況也及於有意義之文字的單、複數變化<sup>136</sup>，添增表示「企業型態」的文字<sup>137</sup>，均為可能被接受的添增態樣。

## 3、添增圖形部分

在圖形部分僅扮演微小角色的個案中，註冊商標的識別特徵並不會被影響。如純文字商標「BIONSEN」，在實際使用之際於右下角搭配有一圓形圖案，惟由於其相對較小的占比，以及其所處的位置不是在「BIONSEN」下方就是在右側，使其難以被一般消費者所注意到，應屬可以被忽略的部分（如下圖 8 所示）<sup>138</sup>。反之，如果圖形部分不被視為僅係裝飾性的部分，而是占有商標所傳達之整體印象的主要及識別部分時，該圖形之改變則會造成商標之識別特徵的改變，因而無法符合同一性的要求。

<sup>134</sup> Case T-209/09, Alder Capital Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2011 E.C.R. II-00099 para. 58.

<sup>135</sup> EUIPO, *supra* note 62, at 33.

<sup>136</sup> *Id.*

<sup>137</sup> *Id.*

<sup>138</sup> *Id.* at 36.



圖 8 「BIONSEN」商標之實際使用例<sup>139</sup>

## 肆、我國行政與審判實務之運作情形與歐盟實務可能帶來的增益

回到我國的情形，雖然在「註冊商標使用之注意事項」中，並沒有就添增元素及註冊商標與其他商標或標識合併使用的情況多做說明，卻不代表我國之審判及行政實務未曾處理過這樣的問題。而歸納過去處理的結果，大抵而言，若所添增的元素或搭配的商標或標識本身不具有識別性，並且非占有主要部分，一般並不會影響註冊商標之識別特徵，仍然具有同一性。

類似的實務案例如：「該網頁左上角標示有『艾菲而展示架 EIFFEL 及圖形』商標圖樣，該圖樣之中外文、圖形之外觀及載於圖樣上之位置與系爭商標均相同，僅中文大小比例、外文實心或空心等形式，稍有差異，依一般社會通念及相關消費者之認知，予人視覺印象大致相同，並未實質改變系爭商標之主要識別特徵，應不失其同一性。至於網頁所示圖樣雖較系爭商標中文增加『展示架』文字，惟『展示架』乃商品名稱，依相關消費者之認知，應能認識該網頁為系爭商標使用於展示架商品之廣告行銷資料，網頁所示商標並不因有『展示架』而與系爭商標失其同一性<sup>140</sup>。」

<sup>139</sup> 轉引自註 62，頁 36。

<sup>140</sup> 智慧財產法院 103 年度行商訴字第 50 號判決。

即便是在實際使用之際搭配具有識別性的其他商標或標識，智慧財產法院亦曾於 102 年度行商訴字第 103 號判決中指出：「至被上訴人雖於系爭商標上又附加註冊第 711914 號如原判決附圖二所示商標中之金剛頭像圖形，然法並未禁止複數商標之合併使用，只要排除其他商標後系爭商標仍具有識別性且未喪失其同一性，即可認係商標之使用。（三）上訴人雖辯稱相同的使用證據不可用在兩個商標云云，然查在現行商場交易習慣中，於商品上標示複數商標所在多有，則該等複數商標之使用證據均相同，若謂不同之商標不可援引相同之使用證據，實對商標權利人增加法所無之限制，且各該商標是否應予廢止，將會因該等證據是否已先使用於他案而有不同，而非取決於各該商標是否真有使用之事實，有違商標制度之本旨……<sup>141</sup>」，且該判決並經最高行政法院以 103 年度裁字第 1005 號裁定<sup>142</sup>所維持。

透過該案之相關判決，法院明確肯認了註冊商標在實際使用之際可搭配其他商標一起使用，只要在排除其他商標後，系爭商標仍具有識別性且未喪失其同一性，即可認係商標之使用。此外，系爭商標與所搭配的其他商標並可望援用相同之實際使用證據來滿足維權使用的要求。這樣的見解和「商標識別性審查基準」就後天識別性之使用證據的同一性認定標準，似有幾分相近之處，二者均肯認申請註冊之商標可與其他商標合併使用，也和前面所介紹的歐洲法院先行裁決結論旨趣相同。

事實上，複數商標或標識的合併使用，在交易市場中本屬常見，只要各該商標仍保有其識別特徵，具有獨立可資區辨的位置，自不會因為與其他商標或標識同時出現在同一商品或服務之相關物品上，即被認定失去同一性。爰此，此類合併使用態樣之所以能夠為商標審判及行政實務所接受，應不難理解。且不論是在申請註冊階段的後天識別性證明，抑或是商標獲准註冊後的真實或維權使用<sup>143</sup>證明，這種合併使用態樣均為可以被接受的使用方式。

<sup>141</sup> 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 103 號判決。

<sup>142</sup> 最高行政法院 103 年度裁字第 1005 號裁定。

<sup>143</sup> 此處所稱「真實使用」，主要係指我國商標法第 57 條第 2 項及第 67 條第 2 項規定所要求證明之「於申請評定或廢止前三年，就據以主張權利之商標，有實際使用於指定商品或服務」。

不過，OHIM 在其審查基準中特別指出：共同體商標規則第 7 條第 3 項<sup>144</sup> 規定有關證明透過使用取得識別特徵的相關要求，與依據同規則第 42 條第 2 項<sup>145</sup> 規定證明真實使用的情況並不相同。在第 7 條第 3 項<sup>146</sup> 之規定下，商標申請人必須去證明其就申請商標圖樣之使用已經符合資格，亦即讓相關公眾將本質上欠缺識別特徵的標識認知為具有識別性。而證明真實使用背後的理由，則全然不同，其目的是要限制註冊及受到保護之商標數量，並進而減少註冊商標間可能發生的衝突<sup>147</sup>。

而這種規範目的上的差異性，或許也會表現在商標之合併使用態樣能否作為有效使用證據的問題上。更明確地來說，為了證明已取得後天識別性所提出之使用證據，如果係搭配具有識別性的其他商標而為使用，依我國之「商標識別性審查基準」5.1 (1) 之規定，雖可作為實際使用之證據<sup>148</sup>，但在商標審查及判決實務上，這樣的使用方式反而可能會削弱該證據之證明能力。如智慧財產法院 104 年度行商訴字第 9 號判決所涉系爭商標「Innovation that excites」與「NISSAN 及圖」或「NISSAN」商標搭配而為使用<sup>149</sup>、103 年度行商訴字第 126 號判決所涉系爭商標「以詩歌和春光佐茶」搭配「飲冰室茶集」商標而為使用<sup>150</sup>，均被認為消費者主要係以具有先天識別性之「NISSAN 及圖」、「NISSAN」商標，抑或是「飲冰室茶集」商標作為識別商品或服務來源之標識，進而使各該合併使用之態樣，在關於後天識別性之舉證上，難以對不具先天識別性之標語「Innovation that excites」及「以詩歌和春光佐茶」帶來實質的幫助。

反之，在關於真實或維權使用的舉證上，倘若一商標係透過證明已具有後天識別性而獲准註冊，縱於註冊後與其他具先天識別性的商標合併使用，只要排除該其他商標後，系爭商標仍具識別性且未喪失其同一性，應仍為有效之商標使用

<sup>144</sup> Article 7(3) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that: “Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.” See also Article 7(3) of Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of December 2015.

<sup>145</sup> Article 42(2) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 124.

<sup>146</sup> Article 7(3) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 144.

<sup>147</sup> EUIPO, *supra* note 62, at 94.

<sup>148</sup> 經濟部智慧財產局，同註 26，頁 45。

<sup>149</sup> 智慧財產法院 104 年度行商訴字第 9 號判決。

<sup>150</sup> 智慧財產法院 103 年度行商訴字第 126 號判決。

證據，亦不會因此而被認為證據證明力較為低落。此係由於該商標既已在申請註冊階段被認為已具有後天識別性，自不會僅因嗣後與其他商標合併使用的結果，便被認為該識別性不復存在，抑或是發生改變，進而不足以作為真實或維權使用的證據。前面所介紹之歐洲法院的 *Colloseum v Levi's* 案先行裁決內容，亦同此旨<sup>151</sup>。

由是以觀，將兩商標或標識合併而為使用，雖然在申請註冊階段及註冊後階段，均可能被認定為不失同一性，而得以作為證明已取得後天識別性，抑或是真實或維權使用的證據。惟如此之使用態樣，在證據證明力上，於前述兩種不同的階段，卻有相當之差異性。

在認定一標識是否已取得後天識別性之際，所關注的重點應係相關消費者是否會將該標識視為指示特定商品或服務來源，並可藉以與其他來源之商品或服務相互區辨的標識。故而即便認定實際使用之態樣與申請註冊之商標圖樣間不失同一性，仍需該實際使用態樣的證明力足以證明上情，方可認定已取得後天識別性而得獲准註冊。反觀商標權人是否有滿足真實或維權使用的認定，待證的重點在於有無確實使用註冊商標，故原則上僅需證明實際使用商標與註冊商標間不失同一性，並為符合一般社會通念及市場交易習慣的商標使用，即為已足。

又相對於單純將複數商標或標識予以合併使用的態樣，更為複雜的個案情況，應該是複數商標或標識在實際使用之際不僅被合併使用，且彼此間有包含或部分重疊之關係，如前面所介紹之三則歐洲法院的先行裁決，均涉及此類態樣，在這種態樣下，被合併使用的複數商標或標識，因實質上有部分重疊之情事，故而可能被視為一個整體，亦即「另外一個獨立的商標」。在這樣的情況下，是否仍能將被合併使用的複數商標均視為獨立的個體，且其識別特徵並未發生改變，即易生爭議。

關於此類實際使用態樣在我國能否作為有效使用證據的問題，從可口可樂、三得利角瓶，以及美麗果等立體裸瓶的獲准註冊<sup>152</sup>，似乎可以得到肯定的答案，因為他們在實際使用的時後都不是以裸瓶呈現，而係搭配有其他的標籤和文字，

<sup>151</sup> *Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*, *supra* note 33, para. 33.

<sup>152</sup> 參見註冊第 1234979、1159333、1461700 號商標。

依然成功地證明了其具有後天識別性。復參酌歐洲法院之 *Colloseum v Levi's* 案<sup>153</sup> 先行裁決，這樣的使用態樣，自然也可以做為往後證明真實或維權使用之證據。

不過，如欲藉由此種合併使用態樣來舉證已透過使用取得後天識別性，同樣也會面臨到前述證據證明力較低的問題。誠如前揭 *Nestlé v Mars* 案先行裁決的佐審官<sup>154</sup> 在其書面意見所提及的：如果要證明一標識已經作為另一組合商標的一部分而為使用取得了識別特徵，僅係單純提出組合後之整體商標態樣的使用證據是不足夠的。申請人還必須去證明相關消費者了解系爭構成部分若是在「單獨使用」的情況下，能夠指示商品係來自特定營業，因而讓其可與來自其他營業的商品相互區辨，方為已足<sup>155</sup>。

而這樣的見解，在歐洲法院去年就 *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.* 做出之先行裁決<sup>156</sup>（下簡稱「*Nestlé v Cadbury* 案」），似乎獲得了進一步的驗證。該案的所涉商標係雀巢集團欲就「KitKat」巧克力脆餅的「四指」外觀（如下圖 9 左側圖樣所示）申請之立體商標。儘管 KitKat 這種巧克力脆餅最早自 1935 年即已問世<sup>157</sup>，迄今在脆餅的外觀上也不曾有太多改變，惟從下圖 9 右側的實際使用態樣可以看到，其在實際使用之際，於巧克力脆餅的表面總是浮雕有「KitKat」文字，與申請商標圖樣沒有文字的表面並不相同，故也產生了該實際使用態樣，是否足以證明雀巢已就該巧克力脆餅的「四指」形狀取得後天識別性的事實面問題，以及在認定是否取得後天識別性之際應採取什麼樣之標準等法律面問題。

<sup>153</sup> *Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*, *supra* note 33.

<sup>154</sup> 歐洲法院在實務運作上會有 9 位「佐審官」（Advocates General）可以就個案提供相關之法律意見。此一制度的設計是希望能讓法官在審理的過程中獲得獨立而公正的法律意見，儘管佐審官所寫的書面意見對法官不具拘束性，惟其論述的範圍不像法院會受到訴訟標的之限制，涵蓋面較廣，在論述內容上也經常具有相當之參考價值，對歐盟實務見解之形成，仍然具有相當之影響性。

<sup>155</sup> Kokott, Opinion of Advocate General for Case C-353/03, *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*, para. 43.

<sup>156</sup> Case C-125/14, *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.*, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d50d0ec8ed1ac04c3abdf8df56160f6b72.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbh0?text=&docid=166827&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=407869> (last visited Feb. 29, 2016).

<sup>157</sup> 「KitKat」巧克力脆餅最早被稱之為「Rowntree 的巧克力脆餅」，1937 年改名為「KitKat 巧克力脆餅」，之後再被縮略為「KitKat」。參見 Case C-125/14, *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.*, para. 9.

## 論述

從歐盟及我國商標實務見解探討商標實際使用之同一性認定問題



圖 9 申請商標圖樣（左）與實際使用態樣（右）之比較<sup>158</sup>

透過該案之先行裁決，歐洲法院於其結論指出：為了依商標指令第 3 條第 3 項<sup>159</sup>之規定，透過經使用取得識別特徵來獲得商標註冊，不論該使用是否係作為其他註冊商標的一部分，或者是與該其他商標合併使用，商標申請人必須證明相對於其他可能一起被呈現的商標，相關公眾能完全藉由該申請註冊之商標認識到其所指定之商品或服務係來自於特定公司<sup>160</sup>。而這樣的結論也和我國智慧財產局於「商標識別性審查基準」所述之「合併使用的資料亦得作為申請商標的使用證據，但申請商標必須在排除與其合併使用的商標，仍單獨具有識別性者，始得註冊」<sup>161</sup>，遙相呼應。

此外，不同於一般複數商標或標識合併使用的態樣，倘若一註冊商標與其他商標或標識合併使用的態樣，存在彼此包含或部分重疊之關係，除非其像 Colloseum v Levi's 案<sup>162</sup>之所涉商標一樣，原本就是透過這種合併使用之態樣證明

<sup>158</sup> 轉引自：<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1416850>（最後瀏覽日：2016/02/29）。

<sup>159</sup> Article 3(3) of Trade Mark Directives 2008/95 provides that: “A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1(b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.”

<sup>160</sup> Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd., *supra* note 156, para. 67.

<sup>161</sup> 經濟部智慧財產局，同註 26，頁 45。

<sup>162</sup> Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33.

已取得後天識別性，要以此種合併使用態樣作為真實或維權使用的證據，在個案中可能也會面臨到較多的困難。畢竟這種態樣除了更容易被認定為識別特徵已有所改變，也同樣必須要證明構成合併使用態樣之一部分的註冊商標，即便在單獨使用之際也能夠作為指示及區別不同商品或服務來源之標識<sup>163</sup>。

就如本文所介紹的 *Specsavers v Asda* 案<sup>164</sup>，該案在回到英國後，系爭「無文字圖案商標」雖然被認為符合真實使用之要求，但 EWCA 之法官卻也在判決中指出：*Specsavers v Asda* 在其眼中是一個「不尋常的案件」，通常來說，背景圖案並不會被一般消費者認識為是指示來源的標識<sup>165</sup>。爰此，EWCA 復於判決中特別強調：不是所有類似情況的案子都會得出相同的結論，最終還是要回歸個案事實，綜合所有相關因素而為審酌<sup>166</sup>。

就以該案之證據認定內容為例，EWCA 在該案中即綜合考量了多種不同的證據。首先，*Specsavers* 自 1984 年開始營業，現今在英國有超過 630 家眼鏡店，年營業額超過 10 億歐元，市佔率約莫 40%。且其自 1995 年起開始大量、全面地使用其包含有雙圓輪廓之商標，從店面的外觀到商品均係如此。此外，*Specsavers* 投入在廣告、行銷宣傳的金額也極其可觀，從廣告牌、新聞報紙、雜誌、電視，到直接郵寄廣告，其於 2009 年之廣告費用就已達 4 千 5 百萬歐元之譜，其中，電視廣告的花費超過 1 千 3 百萬歐元，且這些電視廣告總是引人注目並充滿諧趣，*Specsavers* 甚至因而獲得不少廣告或行銷方面的獎項<sup>167</sup>。

再者，據該案的相關證據資料顯示，2009 年 9 月，*Asda* 合作的設計公司 *Checkland* 寄了一些圖樣給 *Asda*，並特別告知 *Asda* 「第 1 個圖樣最像 *Specsavers* 的商標」，*Asda* 內部更稱呼這些圖樣為：「*Asda version of Specsavers – rip off*」。而這些圖樣後來就進入了 *Asda* 高層的行銷會議，以決定究竟要在新的廣告中使用哪一款圖樣。由是以觀，*Asda* 似乎希望自己所使用的圖樣能和 *Specsavers* 的商標產生連結，惟於此同時，他們也希望能確保自己所使用的圖樣不會被認定和

<sup>163</sup> 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 103 號判決。

<sup>164</sup> *Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.*, *supra* note 34.

<sup>165</sup> *Specsavers International Healthcare Ltd & Ors v ASDA Stores Ltd & Anor* para. 37, [2014] WLR(D) 428, [2014] EWCA Civ 1294 (15 October 2014).

<sup>166</sup> *Id.*

<sup>167</sup> *Id.* para. 24.

Specsavers 的商標構成混淆誤認之虞。為了達到上述目的，在 Asda 內部討論的過程中，雙圓圖形彼此間的距離，一直是一個討論上的重點。而最後的結論認為「將兩個圓拉到差不多剛好碰在一起」，可達到與 Specsavers 之商標產生連結，卻又不致構成商標侵權的效果。從這樣的討論過程也可以看出，在 Asda 的觀點下，雙圓圖形其實是消費者藉以和 Specsavers 產生連結的重要構成因素，而法院認為 Asda 作為 Specsavers 的競爭同業，其對於市場的本質有相當好的解讀能力，所以他們的思考脈絡，其實是很有說服力的證據<sup>168</sup>。

除了前述證據資料外，法院也引述 Specsavers 的創辦人之一 Dame Mary Perkins 的證詞，提到其在賣場中總是會用雙圓形狀來找尋 Specsavers 的店鋪。且其在搭計程車時會固定詢問司機一般是「如何辨識、找到 Specsavers 的店鋪」這樣的問題，而大部分司機的回答為：「會尋找兩相重疊的綠色橢圓」。對於此一證詞，法院認為具有相當之可信度，能作為一般消費者之認知的縮影<sup>169</sup>。

植基於上述理由，EWCA 方得出：即便將「Specsavers」文字置於無文字的雙圓輪廓商標中，後者的識別特徵仍未改變，依然足以讓相關消費者藉以區辨不同來源這樣的結論。惟從上述證據認定的內容以觀，在個案中，這種作為其他商標之一部分，抑或是與其他商標部分重疊的合併使用態樣，雖然可能被用以證明真實或維權使用，實際上卻也存在著相當的舉證難度與不確定性。

## 伍、結論

商標使用的同一性問題，不論是在商標申請註冊階段之後天識別性取得的相關舉證，到註冊後之維權使用的證明，甚至是商標權人欲本於其註冊商標來主張權利，均可能是影響能否成功取得、維繫，抑或是主張權利的重要關鍵。有鑒於市場上之業者在實際使用商標之際，可能有諸多商業上或現實面的考量，我國商標法所要求之同一性為「實質上同一」，具有一定的彈性，而在個案中判斷實際使用商標與申請註冊商標間是否具有同一性的關鍵，應為識別特徵是否有發生改變。

<sup>168</sup> *Id.* para. 26-32.

<sup>169</sup> *Id.* para. 33.

惟這樣的大原則仍然過於寬泛，故經濟部智慧財產局透過「註冊商標使用之注意事項」，對於已獲准註冊之商標應如何使用，以及同一性之相關認定方式，多有著墨。然而，該注意事項目前似欠缺對註冊商標「實際使用時添增其他元素」，抑或是「與其他商標或標識合併使用」等實務上常見態樣的例示說明，較為可惜。

所幸，商標使用之同一性認定問題並非我國所獨有，如本文所介紹之歐盟實務的相關見解，即對實務上應如何處理上述問題有諸多論述與增益。在 OHIM 的共同體商標審查基準中，已整理了歐洲法院及歐盟普通法院之見解，歸納出判斷商標使用之相關同一性問題時基本的「二階段測試法」，亦即：必須先釐清註冊商標的識別特徵為何，再來是必須去評估實際使用之商標是否改變了前揭識別特徵，而這些問題應依據個案中不同的情況來加以判斷。此外，該審查基準還區分出「同時使用數個商標或標識」、「添增其他文字部分」、「添增其他圖案部分」等幾種在實際使用商標之際添增其他圖樣元素的態樣，個別予以探討。

在上述態樣中，最具爭議性的子類型應該是「複數註冊商標合併使用，且彼此間存在相互包含或部分重疊之關係」此類特殊的實際使用態樣。本文所介紹的 *Colloseum v Levi's* 案及 *Specsavers v Asda* 案之先行裁決，均涉及此類實際使用態樣，並確認了只要識別特徵未被改變，前述使用態樣依然能夠作為證明「真實使用」之證據的結論。

另一方面，*Nestlé v Mars* 案之先行裁決則處理了申請註冊階段的商標使用同一性認定問題，確立「透過使用而取得後天識別性的情形，該使用的態樣可能同時包含「作為註冊商標之一部分來使用」，以及「與其他註冊商標合併使用」這兩種態樣，並非僅有單獨使用申請註冊之商標圖樣的實際使用例，方可作為有效的後天識別性相關使用證據。而在去年所做出之 *Nestlé v Cadbury* 案先行裁決中，歐洲法院則進一步就舉證上的相關要求有所闡釋，亦即：依商標指令第 3 條第 3 項之規定，透過經使用取得識別特徵來獲得商標註冊，不論該使用是否係作為其他註冊商標的一部分，或者是與該其他商標合併使用，商標申請人必須證明相對於其他可能一起被呈現的商標，相關公眾能完全藉由該申請商標認識到其所指定之商品或服務係來自於特定來源。



## 論述

從歐盟及我國商標實務見解探討商標實際使用之同一性認定問題

此外，除了前述歐盟實務見解，我國之審判實務其實也有諸多判決就前揭註冊商標「實際使用時添增其他元素」、「與其他商標或標識合併使用」，以及「申請註冊階段用以證明後天識別性之取得的商標使用」等態樣之同一性認定相關問題，有諸多具體的論述，均有助於歸納出實務上應如何處理此類問題的基礎脈絡，期望能作為我國未來增修「註冊商標使用之注意事項」，甚至是「商標識別性審查基準」之際重要的參考素材，俾使商標實務之參與者獲得更為明確、可資參照的依循指標。