

## 歐盟商標法規最新發展

呂妹賢\*

### 摘要

歐盟商標法近期大幅修改，第一階段修法為 2015 年 12 月 23 日公告新修正歐盟商標法，並於 2016 年 3 月 23 日生效，主要修改內容包括相關費用的變更、絕對不得註冊事由的改變、相對不得註冊事由的改變等。第二階段修法是包括部分歐盟商標法、歐盟商標施行細則及歐盟商標授權規則，並自 2017 年 10 月 1 日起生效，主要修改內容為取消圖文表示要求、新增商標態樣、增加證明標章規定，以及訴願程序相關事項等各項程序上的改變。本文擬針對歐盟商標法、歐盟商標施行細則及授權規則等各相關法規重要修訂內容作介紹。另有關海關程序中貨物轉運之部分，第一階段修法歐盟商標法第 9 條第 4 項亦有相關變革，對貨物轉運規範造成相對之影響。身為歐盟成員國之一的馬爾他，在此部分的實務做法有亮眼的成效，值得與各會員國及其他國家分享，因此在本文中一併介紹。

關鍵詞：歐盟商標法、歐盟商標施行細則、歐盟商標授權規則、圖文表示、證明標章、優先權、絕對不得註冊事由、相對不得註冊事由、後天識別性、受保護原產地名稱、受保護地理標示。

\* 作者為現任經濟部智慧財產局商標審查官兼科長。  
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

## 壹、前言

歐盟為全球最大經濟體，其各項法令制度向來為國際矚目之焦點。有鑒於歐盟大幅度修改商標法相關法律及規章，各項審查實務亦隨之變動，尤以其智慧財產權法制及審查實務，為我國檢視各國相關法規及實務面重要參考指標對象之一。

歐盟新修正歐盟商標法（European Union Trade Mark Regulation, EUTMR 2015/2424）第一階段修改於2016年3月23日生效。第二階段修改則是自2017年10月1日起生效，包括部分歐盟商標法、歐盟商標施行細則（European Union Trade Mark Implementing Regulation, EUTMIR 2017/1431）及歐盟商標授權規則（European Union Trade Mark Delegated Regulation, EUTMDR 2017/1430）二大部分。主要修改內容聚焦在取消圖文表示要求、新增商標態樣、增加證明標章規定，以及優先權、程序上語言及翻譯的提供、商標無效程序替代方案、使用傳真方式的可行性、訴願程序相關事項等各項程序上的改變。

本文擬針對歐盟商標法、歐盟商標施行細則及授權規則等各相關法規重要修訂內容作介紹，期藉由本文進一步了解其法令關於申請註冊程序、申請註冊要件、期日期間限制等各項程序面細部規定之改革，並對新增證明標章、相對不得註冊事由有關原產地名稱（Protected Designations of Origin, PDO）及地理標示（Protected Geographical Indications, PGI）保護客體等實質面規定、增修貨品轉運侵權規定等，有關歐盟新法實施的現況與實務運作的各項細節有更為深入的了解。本文將彙整相關重點關鍵，供商標審查實務參考，冀望對我國商標法規面及實務面之發展有所助益。

## 貳、歐盟新修訂商標法規

### 一、商標法第一階段修重點（2016年3月23日生效）

#### （一）費用

原有商標新申請案規費制度為指定使用商品或服務在3個類以內，以900歐元計價，第4個類以上每增加1類加收150歐元；而新的規費制度每類單一費用制度（ONE FEE PER CLASS SYSTEM），為指定使用商品或服務第1個類，以850歐元計價；第2個類，以50歐元計價；第3個類，以150歐元計價；第4個類以上每增加1類加收150歐元。使用者普遍支持使用者付費，以避免商標註冊過程中的各式凌亂的規費造成困擾。另延展案、爭議案、廢止案及訴訟案等規費降低，同時令申請人及代理人感到滿意。

表1 商標註冊申請費（電子申請）

商標註冊申請費（電子申請）			
舊制度		新制度	
3個類以內	指定使用於3個類以下均900歐元	單1類	850歐元
		增加1個類	50歐元
第4個類開始每增加1個類	150歐元	後續每增加1個類150歐元	

表2 商標延展申請費（電子申請）

商標延展申請費（電子申請）			
舊制度		新制度	
3個類以內	指定使用於3個類以下均1,350歐元	單1類	850歐元
		增加1個類	50歐元
第4個類開始每增加1個類	400歐元	後續每增加1個類	150歐元

表 3 其他費用

其他費用		
歐盟商標	舊制度	新制度
爭議案（含無效案 Invalidation 及撤銷案 Cancelation）	350 歐元	320 歐元
廢止案	700 歐元	630 歐元
訴願案	800 歐元	720 歐元

## （二）歐盟商標法第 33 條

有關指定商品或服務分類的修正，須清楚、明確的詳述。要求申請人尋求保護的商品或服務權利範圍必須滿足清楚和明確的要求，並足以使主管當局和第三人能準確地確定其商品或服務範圍，進而賦予保護。它並不排除使用尼斯分類的一般標題來作為確定商標保護的商品和服務範圍，前提條件是此類尼斯商品或服務的標題必需足夠清楚和明確<sup>1</sup>。

## （三）制度及名稱的修正

過去主管機關全銜為 Office for Harmonization in the Internal Market，簡稱「OHIM」，現今更名為 European Union Intellectual Property Office，簡稱「EUIPO」；歐盟商標（Community Trade Mark）簡稱「CTM」，現今更名為 European Union Trade Mark，簡稱「EUTM」；過去主管機關首長稱主席「President」，現今更名為執行長「Executive Director」。

## （四）絕對不得註冊事由

歐盟商標法第 7(1)(e) 條附加條款或其他特性 (another characteristic)，關於功能性商標禁止的新規定，申請人及代理人的滿意度取決於 EUIPO 及法院對該措辭的解釋寬鬆或嚴謹程度。

<sup>1</sup> 依據案例 C307/10 (Case IP Translator C307/10) 的判決意旨。

新絕對不得註冊事由明定於歐盟商標法第 7 (1) (j)、(k)、(l)、(m) 條，明定以下相關保護客體禁止註冊：受保護原產地名稱、受保護地理標示、酒類傳統術語 (Traditional Terms for Wine, TTW)、獲認證傳統特色 (Traditional Specialities Guaranteed, TSG<sup>2</sup>) 及植物品種名稱<sup>3</sup> (Plant Variety Denominations) 等。

刪除聲明不專用制度，原歐盟商標法第 37 (2) 條商標圖樣中不具識別性之部分經聲明不專用後，可核准註冊，該條款已被刪除。

### (五) 相對不得註冊事由

歐盟商標法第 8 (6) 條，明定基於受保護原產地名稱 (PDO) 及受保護地理標示相關爭議案及廢止案之特定理由。根據聯邦立法 (Union legislation) 或國家法律 (national law)，在歐盟商標註冊申請日期或優先權日期之前，已經提交了受保護原產地名稱、受保護地理標示的申請，則在後申請的商標不得註冊。亦即，賦予受保護原產地名稱、受保護地理標示得禁止他人後續以之作為商標使用及註冊。

### (六) 主動重新審查絕對事由

歐盟商標法第 45 (3) 條明確地闡述，EUIPO 有權在核准註冊前的任何時點主動 (initiative) 重新審查絕對事由。

## 二、商標法第二階段修正重點 (2017 年 10 月 1 日生效)

新歐盟商標法包含「歐盟商標施行細則」及「歐盟商標授權規則」，其中前者詳細規定了執行歐盟理事會 (European Commission, EC) 第 207/2009 號歐盟商標規定的細則，而後者補充歐盟理事會第 207/2009 號條例，並廢除歐盟理事會第 2868/95 號和第 216/96 號。

<sup>2</sup> 「獲認證傳統特色」相關資訊可在如下網頁之中，委員會維護的「DOOR」資料庫中找到 <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html> (最後瀏覽日期：2018/5/23)。

<sup>3</sup> 本條規定係商標與植物品種相衝突之規範，包含或複製植物品種基本元素的歐盟商標，應予核駁。在先植物品種依歐盟立法或國家法律，或歐盟或成員國為締約方之國際協定命名註冊者，於相同或密切關聯的植物品種，依法提供植物品種權保護。

第二階段法規修正主要聚焦於歐盟施行細則及歐盟授權規則。前者修正重點有六項，包括：申請書內容要件；歐盟商標圖樣之圖文表示（representation）、證明標章細部規定、文件翻譯、優先權及在先權利<sup>4</sup>（seniority）、公告及證明。後者修正重點有三，包括：異議、爭議及訴訟程序規定；聯繫、證據提呈方式（線上或紙本）、文件翻譯及緩辦案（Suspension）之辦理期限；上訴委員會組織。其中關於申請書內容要件之修正重點有取消圖文表示之要求、擴大商標態樣、後天識別性得為次要主張，以及優先權與在先權利之相關規定。另外，關於期限的改變，例如：修正前歐盟商標法規定，被異議商標所有人可要求異議人提供被異議商標「公告日」前5年的使用證據。但修正後使用證據的日期，則為被異議商標之「申請日」或「優先權日」前5年。

### （一）刪除圖文表示（graphical representation）規定

從2017年10月1日起，過去有關商標註冊申請案圖文表示的要求不再適用，任何商標圖樣只要能夠用一般普遍可得之技術（generally available technology），以清楚、明確、完整、客觀、持久、易於理解的方式呈現，都可申請商標，也就是「你所看到的，就是你取得的權利（What you see is what you get）」，期使歐盟商標更清晰、更容易了解、更容易搜尋。歐盟商標施行細則第3條根據商標的具體性質和屬性，訂定了商標類型之具體規則，目的是提高使用者的法律確定性，降低爭議案件機率<sup>5</sup>。且依該條規定，有所謂商標圖樣原則，意即商標圖樣、商標態樣及商標描述彼此應相一致。

### （二）新增證明標章（Certification Marks）

證明標章雖然在歐盟某些會員國中存在多年，但對EUIPO來說，是一種新類型的標章。新修正歐盟商標法於第83條至第93條增訂證明標章，歐盟商標施行細則並規定於第2(3)條及第17條。主要有產品描述、使用規範、標章所有人、證明之商品及服務，以及地理來源。另外針對

<sup>4</sup> Articles 35 and 39 EUTMR, Articles 4 and 6 and Article 7(f) and (h) EUTMIR. Claiming seniority of a national trade mark in an application for an EU trade mark or subsequent to the filing of the application.

<sup>5</sup> The Sieckmann criteria 案例，CJEU C-273/00 of December 12, 2012。

特定核駁事由，例如：有致消費者產生誤認誤信（misleading）之虞等亦有相關規定。證明標章是用以證明商品／服務的原料、產品製造方法／服務提供方式、品質或其他特定品質達一定標準的標章。申請註冊證明標章時，除基本的申請資訊例如：標章圖樣、商品／服務資訊等，申請人尚需檢送包含商品／服務特徵、管理使用條件、監督及測試方法等內容的證明標章使用規範。使用規範可在提出申請後兩個月內補正。此外，新增之歐盟證明標章制度尚有重要的限制；其一依證明標章本身證明的特性，證明標章權人不得從事於欲證明商品或服務之業務；其二證明標章不得用以證明產地（geographical origin）<sup>6</sup>，受保護產地或地理標示應以 PDO 或 PGI 保護。如果透過電子方式申請，證明標章的費用為 1,500 歐元。

### （三）要求以移轉取代申請案無效之可能性

依據 EUTMR 第 21 條規定，在未經商標權人授權之情況下，以商標權人之代理人或代表人名義（搶註）提出申請，在步入 EUIPO 爭議部門（Cancellation Division）或法院主張侵權階段之前，商標權人有權要求移轉該商標予商標權人，除非其代理人或代表人之行為係屬正當行為。修法前，唯一補救措施只有使該商標為無效之認定。

### （四）程序變更（Procedural changes）規定

1. 優先權及在先權利：優先權及在先權利規定於歐盟商標法第 35 條及第 39 條，以及歐盟施行細則規定之第 7 (f) 及 (h) 條。「優先權聲明」應與申請案同時提出，並應包括首次申請案日期、申請案號及申請國。不同於修法前之可在申請案提出後聲明（受理優先權聲明之後 3 個月內），修法後「主張優先權的文件」應於申請案提出後 3 個月內檢送證明。必要時，EUIPO 得要求申請人檢附翻譯本，但實務上通常不要求。

<sup>6</sup> 歐盟之證明標章與我國相較，相同之處為申請人皆不得從事於欲證明之商品或服務之業務，而不同之處在於我國之證明標章依證明事項可區分為「一般證明標章」及「產地證明標章」，前者證明商品或服務之品質、精密度、原料、製造方法或其他事項，後者則證明商品之產地或服務之提供地。當證明標章用以證明產地者，該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性。因此，我國證明標章可用以證明產地，而歐盟之證明標章則不得用以證明產地。

另一實務上改變之做法，為優先權聲明不再實質審查，僅在必要時確認其程序有效性。

2. 取得後天識別性作為次要主張（Acquired distinctiveness as a subsidiary claim）：歐盟商標法規關於商標取得後天識別性，係規定於歐盟商標法第 7（3）條<sup>7</sup>，歐盟商標施行細則第 2（2）條<sup>8</sup>及歐盟商標授權規則第 27（3）（a）條<sup>9</sup>。明定提出主張後天識別性時間點，在遞出註冊申請案時同時提出，或者最遲應於回應核駁理由先行通知時（非訴訟時才首次）提出<sup>10</sup>，且得為主要或次要主張。申請人可以在申請程序開始時或之後，援引 EUTMR 第 7（3）條作為次要主張。次要主張的好處是：只有在對識別性做出最後否定之決定時，它才會具體成形。使得申請人在被要求證明取得後天識別性之前，可竭盡其所能主張先天識別性。這意味著除非有必要，否則使用者不需要花費大筆金錢收集和提供使用證據。
3. 爭議案的程序：新法修正有關逾期提交證據之相關認定規則<sup>11</sup>，明定相對不得註冊事由（relative grounds）的可接受性及其證據，並明定放棄（surrender）以及廢止或評定程序（revocation or invalidity

<sup>7</sup> 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 as a consequence of the use which has been made of it.

<sup>8</sup> The application may include a claim that the sign has acquired distinctive character through use within the meaning of Article 7(3) of Regulation (EC) No 207/2009, as well as an indication of whether this claim is meant as a principal or subsidiary one. Such claim may also be made within the period referred to in Article 37(3), second sentence, of Regulation (EC) No 207/2009.

<sup>9</sup> The examination of the appeal shall include the following claims or requests provided that they have been raised in the statement of grounds of the appeal or, as the case may be, in the cross appeal and provided that they were raised in due time in the proceedings before the instance of the Office which adopted the decision subject to appeal: (a) distinctiveness acquired through use as referred to in Article 7(3) and Article 52(2) of Regulation (EC) No 207/2009.

<sup>10</sup> Article 37(3), second sentence, of Regulation (EC) No 207/2009.

<sup>11</sup> EUTMDR Article 10(7), Where after the expiry of the time limit referred to in paragraph 2, the opposing party submits indications or evidence that supplement relevant indications or evidence already submitted before expiry of that time limit and relate to the same requirement laid down in paragraph 3, the Office shall exercise its discretion under Article 76(2) of Regulation (EC) No 207/2009 in deciding whether to accept those supplementing indications or evidence. For that purpose, the Office shall take into account, in particular, the stage of proceedings and whether the indications or evidence are, prima facie, likely to be relevant for the outcome of the case and whether there are valid reasons for the late submission of the indications or evidence.



proceedings) 的作法<sup>12</sup>，例如：歐盟商標涉廢止案時，其放棄歐盟商標的生效前提要件為廢止案被駁回或撤回。

4. 實質線上化的可能性 (Possibility of online substantiation)：過去相關證據資料部分是以紙本或實體證物 (例如：光碟、CD) 方式遞交，現今逐步朝向全面電子化方向實施。依據歐盟商標授權規則第 7 (3) 條<sup>13</sup>，有關在先註冊商標的相關證據資料，可由經過 EUIPO 認可之線上資料來源取得。
5. 語言與翻譯：從 2017 年 10 月 1 日起，大多數的證據可繼續以歐盟的任何官方語言提交。如果所提出證據使用的語言非雙方合意之訴訟程序語言，只有在 EUIPO 要求的情況下，或由另一方合理的請求下，才需要翻譯，例如：後天識別性或著名聲譽的證據即屬於此類型。

證據證明 (商標申請、註冊、延展或相關法律規定之證明) 仍必須在規定提出證據的期限內以訴訟程序之語言提交，或翻譯成該種語言。此外，歐盟商標施行細則第 25 條的「翻譯標準」比以前放寬，如果當事人表示只有部分文件是相關的，則翻譯可能僅侷限於這些部分即可。這些變化為歐盟商標體系的使用者帶來了真正的好處，它們不但促進了經濟發展、簡化程序，並且全面降低相關成本。

## (五) 擴大商標態樣

歐盟商標施行細則第 3 (3) 條就現有商標態樣重新定義文字、圖形、立體、顏色、聲音等商標態樣，新增位置、連續性圖案、動態、多媒體及全像圖等商標態樣。

<sup>12</sup> EUTMR Article 57(2), The surrender shall be declared to the Office in writing by the proprietor of the trade mark. It shall not have effect until it has been entered in the Register. The validity of the surrender of an EU trade mark which is declared to the Office subsequent to the submission of an application for revocation of that trade mark pursuant to Article 63(1) shall be conditional upon the final rejection or withdrawal of the application for revocation.

<sup>13</sup> EUTMDR Article 7(3), Where the evidence concerning the filing or registration of the earlier rights referred to in paragraph 2(a) or, where applicable, paragraph 2(d) or (e), or the evidence concerning the contents of the relevant national law, is accessible online from a source recognised by the Office, the opposing party may provide such evidence by making reference to that source.

1. 文字商標無須描述，亦無需聲明顏色，因為 EUIPO 認為「你所看到的，就是你取得的權利」（WYS/WYG）。圖形商標（figurative mark）則是由圖形或圖形與文字聯合式所構成，申請時應檢送可重現其所有構成元素之圖樣，若圖樣有顏色，應包含可重現之該顏色。在立體商標則擴大其定義，包括容器、外包裝、商品本身或其外觀。立體商標應檢送由電腦生成影像之立體形狀或可重現立體形狀之照片圖像。關於呈現立體圖樣的新格式為 3D 模型的繪圖軟體（3D modelling CAD）。所附圖樣得包含不同視角，若非電子送件，其不同視角之立體圖最多六面。
2. 位置商標，係表示商標於商品所在或貼附的位置。應檢送適當指示其商標於商品之位置及其大小、比例。其非屬商標一部分者，應以虛線表示其聲明不專用部分，得選擇一併檢附商標描述，表示其商標如何貼附於商品。
3. 連續性圖案，表現其圖樣連續性，係表示商標僅由一組圖形規律重複的元素所構成。應檢送顯示其圖形重複之圖樣，得為商標描述，表示其圖案如何重複呈現。
4. 顏色商標，商標僅由沒有輪廓的單一顏色所構成，則該商標須以參照一般認可顏色代碼的方式檢送該顏色圖樣及該顏色標示；商標僅由沒有輪廓的顏色組合所構成，則該商標須以檢送商標圖樣的方式呈現，該圖樣以統一及預先確定的方式顯示顏色組合，並參照一般公認的顏色代碼。得為商標描述，詳細描述顏色的系統配置。
5. 聲音商標，商標僅由聲音或聲音組合（聲音商標）所構成，則該商標應通過提交聲音檔再現聲音或用音樂符號精確重現聲音。
6. 動態商標，商標是由商標元素的位置移動或變化所構成，或由其延伸而成，則該商標應檢附影像檔或一系列連續的靜態圖像，顯示位置的移動或改變。使用靜止圖像時，得為編號或檢附描述以說明其序列。

7. 多媒體商標：商標由圖像及聲音組合（多媒體標示）所構成，或由其延伸而成，則該商標應檢附影像檔或一系列連續的靜態圖像，顯示位置的移動或改變。使用靜止圖像時，得為編號或檢附描述以說明其序列。
8. 全像圖：商標由具有全像特徵的元素（全像標識）所組成，則該商標應檢附影像檔或圖形或照片表示其圖樣，其中包含為充分確定全像效果所必需的視圖。
- 9 其他：商標不屬於歐盟商標施行細則第 3（3）條所列任何類型，其圖樣應符合歐盟商標施行細則第 3（1）條所列標準，並得檢附商標圖樣描述。

## （六）訴願程序

歐盟商標授權規則合併了有關上訴委員會的條款，這些條款以前分散在包括歐盟委員會條例第 216/96 號「上訴委員會議事規則」在內的各種來源。主要釐清和修改有關：

1. 理由陳述和回應內容的要求。
2. 反上訴<sup>14</sup>（cross appeals）的形式要件。
3. 在上訴委員會首次提出的請求、事實或證據被採納的條件。
4. 上訴委員會發現新的絕對不得註冊事由時可重啟審查程序（reopening the examination on absolute grounds）。
5. 加快訴訟程序。
6. 上訴委員會的組織與架構。

<sup>14</sup> 指在敗訴方當事人已對判決提出上訴的情況下，勝訴方當事人也對該判決提出的上訴，即被上訴人對上訴人提出的上訴，其目的通常為尋求駁回敗訴方的上訴。對反上訴通常和原上訴一起辯論、審理。

### 三、歐盟商標授權規則修正重點

#### (一) 異議、廢止及評定程序

歐盟商標異議、廢止及評定程序規定於歐盟商標授權規則第 2 條至第 20 條，第 7 (3) 條及第 16 (b) 條，第 8 (1) 至第 8 (7) 條。其中規則第 7 (3) 條及第 16 (1) (b) 條則規定實質線上化，即第 2 (a)、(d)、(e) 項所提申請或註冊之在先權利<sup>15</sup>的相關證據，或成員國法相關內容之證據，可透過 EUIPO 認可的線上據點遞送。異議人得參照該據點所提供之相關證據。

#### (二) EUIPO 對外界聯繫以及外界與 EUIPO 聯繫之方式

依歐盟商標授權規則規定，現行由 EUIPO 或與 EUIPO 聯繫方式有郵寄、電報、傳真、或電子方式等，但不得個人遞送。未來則採「郵寄加信差」及「電子方式」，傳真部分則自 2018 年 1 月 1 日起逐步淘汰。

#### (三) EUIPO 執行長官第 Ex 17-4 號決定

本決定文件<sup>16</sup>係規定與 EUIPO 電子聯繫可受理之方法等相關條文。自 2017 年 10 月 1 日起實施。此部分於論壇<sup>17</sup>主要提及三程序要點：

其一為歐盟商標申請案及延展之電子送件規費折扣，自 2017 年 10 月 1 日起適用於傳真。但自 2018 年 1 月 1 日起，不再受理新申請案或延展案傳真，只有當技術故障、妨礙電子申請之備份系統運作時，才可以例外地以傳真方式送件。

其二，2018 年 1 月 1 日以後，申請人以傳真遞送歐盟商標申請案，在 3 個工作日內必須透過電子申請再次提交，才可保有原來之申請日；延展案則在最初或延期法定期限屆滿前不超過 3 個工作日以傳真再次遞件，才可保有原來之申請日。

<sup>15</sup> 同註 4。

<sup>16</sup> DECISION NO EX-17-4 OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE OFFICE of 16 August 2017, concerning communication by electronic means.

<sup>17</sup> 2017 年第 16 屆歐盟國際商標研討會 (16th International Trademark Conference 2017) 於 2017 年 11 月 8 日至 9 日在西班牙阿利坎特 EUIPO 舉行。

其三為 2017 年 10 月 1 日起之商標申請案，圖樣含有顏色元素（包括圖形商標），亦即彩色商標圖樣不得以傳真方式遞件。

#### （四）訴願

歐盟授權規則與訴願相關之條文規定於該規則第 21 條至第 48 條，其主要內容如前揭「（六）訴願程序」所述。

### 參、海關程序—貨物轉運（Goods in transit）

第一階段修法歐盟商標法第 9（4）條亦有變革，對貨物轉運規範有相當程度之影響。歐盟商標法所稱「轉運」是指商標法第 9（4）條規定，貨物自第三國運送進入歐盟，未卸貨投放到該地流通。典型案例：貨物自中國（第三國）運送，依海關暫不放行程序（suspensive customs procedure）置放在馬爾他自由區（馬爾他自由港），該貨物目的地為前往阿爾及利亞或摩洛哥或利比亞。

#### 一、馬爾他情形

馬爾他是目前最小的會員國，但根據其每年銷毀的仿冒品數量，成為歐盟最重要的國家之一。主要原因是馬爾他 2004 年 5 月 1 日加入成為會員國以來，貨品在轉運中不斷扣押仿冒品，以及 2000 年 2 月 29 日生效之特別法（Chap.414—The Intellectual Property [Crossborder] Measures Act），將小部分國際法，亦即，與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）第 51 條，TRIPS 會員國得制定關於海關中止放行轉運中仿冒品之相關規定納入特別法中。

馬爾他法律提供以下規定，若發現置放於自由區或倉庫的貨品侵害智慧財產權，應予以禁止（Art. 4. Cap. 414 Laws of Malta）。貨物侵害智慧財產權被定義為仿冒品，亦即：貨物包括其外包裝，未經授權標示相同於有效註冊商標於同類型商品，或基本上無法區分此等商標者，則依馬爾他法，為侵害商標權人商標。

任何商標符號（LOGO、標籤、貼紙、手冊、說明書、使用說明書或保證文件），不論其是否單獨出現，均與第 1 款<sup>18</sup> 規定所提到的商品為相同處理。

有趣的是，這是針對一小部分有目的性的特別立法，屬於特別法，不是馬爾他商標法的一部分，用馬爾他國會議員的話形容，世界衛生組織在 1999~2000 年推行了這項法案，這個法不會受其他法拘束，但單獨存在<sup>19</sup>。

在馬爾他以外的仿冒品，不會在馬爾他找到避難所，即使是裝仿冒品的容器，準備運至第三國而進入馬爾他自由港，亦拒絕放行。綜觀而言，可說馬爾他對於此類型商品完全封鎖。自 2000 年 2 月 29 日起，即馬爾他加入歐盟之前，賦予商標權人有權主張扣押轉運中貼有相同或接近相同於馬爾他註冊商標之商標的仿品一事，變得有可能。

自馬爾他 2004 年 5 月 1 日加入歐盟，此一執法擴及於歐盟商標之執行，最終獲致極佳效益：自 2007 年起，根據攔截仿冒品總數，馬爾他已經因為攔截仿冒品總數（轉運和非轉運），在歐盟主要國家中扮演重要角色。

## 二、歐盟層級

所謂的 C-446/09 及 C-495/09（NOKIA AND PHILIPS）<sup>20</sup> 聯合案引導 CJEU 2011 年 12 月 1 日初步規則，暴露泛歐盟層級在此議題缺乏聯合立法。這個立法改革最終以 2015 年 12 月 23 - 24 日（歐盟指令 2015/2436）及 2015 年 12 月 24 日（歐盟法規 2015/2424）的立法文本為契機。

<sup>18</sup> ART. 2.(1)(a) Cap. 414 Laws of Malta:

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires- "goods infringing an intellectual property right" means:

(a) counterfeit goods, namely:

(i) goods, including the packaging thereof, bearing without authorisation a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of the same type of goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such trademark, and which thereby infringes the rights of the holder of the trademark in question under Maltese law.

(ii) any trademark symbol (logo, label, sticker, brochure, instructions for use or guarantee document) whether presented separately or not, in the same circumstances as the goods referred to in sub-paragraph (i).

(iii) packaging materials bearing the trademarks of counterfeit goods, presented separately in the same circumstances as the goods referred to in sub-paragraph (i).

<sup>19</sup> ... This legislation will not be tied to any other law but will remain separate....

<sup>20</sup> 共同商業政策—打擊假冒和盜版物品進入歐盟—（EC）No 3295/94 和 No 1383/2003 法規—海關倉儲和非成員國貨物的外部轉運，構成貨物的仿造或複製受歐盟保護的智慧財產權—成員國當局的行動—條件。

就歐盟商標而言，歐盟商標法自 2016 年 3 月 23 日起實施，該法第 9 (4) 條規定如下：

縱使在歐盟商標申請日或優先權日之前，歐盟商標所有人也有權阻止第三人，在商業交易過程中將貨物帶入歐盟，不予放行該地自由流通。換句話說，即使在未侵害歐盟商標申請人（未來的權利人）權利之情況下，歐盟商標所有人也有權要求海關對於認為有問題的該批貨物不予放行。該等貨品包括外包裝在內，來自第三國且在未經授權情況下，標示與歐盟註冊商標相同的商標於其指定商品，或其主要部分與該商標無法區別者。但歐盟商標所有人根據歐盟商標法第 9 (1) 條應享有的權利，如果在判定歐盟商標是否被侵權的訴訟中，根據歐盟第 608/2013 號規則，由聲明人或貨品持有人提供證據，則歐盟商標所有人無權禁止將貨物投放到最終目的國市場。

就會員國商標而言，類似性質立法被要求在 2019 年 1 月 15 日之前頒布（根據歐盟指令 2015/2436 第 10 [4] 條規定）。但目前為止，除了馬爾他自 2016 年 3 月 23 日起，至少 70 個判決在仿品轉運議題上有利於權利人。其餘會員國法院少有關於歐盟商標法第 9 (4) 條的判決。簡言之，成千上萬仿品從衣服到鞋子、帽子頭飾、家用清潔品、護膚品、菸品等等，於 2017 年在馬爾他被銷毀，馬爾他經驗已大大給權利人好處，並相應地對消費者有利。

歐盟海關可在其控制下扣留疑似侵害智慧財產權貨品，海關當局的干預通常發生於權利人事先要求，儘管沒有事先請求，為了讓權利人有機會提出請求，海關也可能扣留這些貨品。當申請人要求海關就疑似侵害智慧財產權貨品採取行動時，海關會在特定一段時間就該申請採取行動，但不能超過一年時間。

## 肆、結論

本次歐盟修法改革針對申請程序部分有多項新修訂變動，其中關於期限的改變，有主張優先權提交時間、異議期間、提交證據期限、以及延展期限、撤銷裁決期限等。此外，不再受理以各類別標題等廣泛名稱作為指定商品或服務名稱。商標各程序申請規費亦有所調整，其中申請註冊規費由原 3 個類內單一收費方式，

改為依據跨類類別數計算。而在商標圖樣部分，則有取消圖文表示要求，除維持原本即有之概念「你所看到的圖樣，就是你申請的圖樣（What you see is what you get）」外，並保留「其他」為未來新科技形態商標作準備。

關於新增訂證明標章部分，雖為本次法制改革新增訂條文重點之一，對歐盟及其會員國而言，或許是新的制度，但對我國商標法制而言，反而是熟悉而不陌生，除了其證明標章不得證明產地之規定外，歐盟商標法其餘條文規定內容與我國相關規定沒有太大差異，因此本文內容著墨不多。至於其拒絕註冊相對事由新增訂保護原產地名稱及地理標示，則頗值關注。

原產地名稱及地理標示保護同時訂於絕對及相對不得註冊事由，渠等受保護標的於歐盟經濟、社會及法律之重要性可見一斑。又該等條文保護原產地名稱及地理標示，圖樣部分構成要件該當與否之判斷，以其屬性不使用「標識近似」、「商品／服務類似」、或「混淆誤認之虞」等詞，歐盟各相關規則使用的文字為「直接或間接使用」、「模仿」、「引起」、「相似產品」等。

而這次歐盟商標法新增訂之多媒體商標，於我國實務上已有核准案例，例如：日商久光製藥股份有限公司之註冊第 01778952 號「Hisamitsu（Motion & Sound Trademark）」商標，指定使用於第 3 類「化粧品、化粧水、乳液」等商品、第 5 類「人體用藥品、西藥、中藥」等商品及第 10 類「醫療器具、醫療儀器、電氣美容儀器」等商品，在我國列為動態商標。

此外，針對貨品轉運規定加強保護商標權，新修訂歐盟商標法第 9 條規定，商標權人無需證明轉運貨品將投放到歐盟市場，只要滿足以下三個條件，即可認定其侵權：1. 該貨品標示與歐盟註冊商標相似或易混淆的商標；2. 該貨品在商業交易過程中；3. 該貨品在歐盟沒有獲得自由流通的資格。但貨品所有人若認為遭扣押貨品不構成侵權，應負舉證責任。若貨品所有人能證明扣押商品之商標在目的地不存在侵權，則扣押貨品將予釋放。過程中造成的損失，由商標權人負擔。針對商標權人扣押轉運貨品是否須提供對價擔保，或是因為誤扣押該貨品所造成第三人的相關損失及損害賠償規範，此部分為我國現行商標法所無，或可思考其合理性與合法性，以作為未來修法時，與邊境管制等相關法規一併研議參考。