歐盟商標制度檢討——馬普報告重點介紹

董延茜*

摘要

馬普報告為馬普智慧財產及競爭法研究所（Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law，以下簡稱馬普研究所）受託，就歐盟商標制度，包括歐洲共同體商標及各會員國國內商標法運作的情形進行分析，以作為未來歐洲共同體商標條例（CTMR）及商標指令（TMD）修正的參考。馬普研究所於 2011 年 2 月 15 日向歐盟執委會提交「歐盟商標制度整體運作研究報告（Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System）」，該報告並於同年 3 月 8 日對外公開。

馬普報告細膩地分析了歐洲共同體商標條例及歐盟商標指令的規定，也詳細探討實務適用的情形，並提出相關修正建議，內容包含商標申請、註冊、維權使用、侵權救濟及商標權與公平競爭維護的衡平等層面，其分析全面且深入，值得介紹給國內商標界參考。

關鍵字：歐盟商標制度、馬普報告、歐盟商標指令、歐洲共同體商標條例、立體商標、非傳統商標、後天識別性、混淆誤認、真實使用、商標並存、著名商標、未使用抗辯、介入權、侵權抗辯、指示性合理使用、合理使用、圖文表示、強勢商標、註冊擁塞、Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System、intervening right、double identity、nominal use、referential use、descriptive indication

收稿日：101 年 5 月 24 日

* 作者現為商標權組商標審查官。

壹、前言

2011 年 2 月 15 日馬普智慧財產及競爭法研究所（Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law，以下簡稱馬普研究所）向歐盟執委會提交「歐盟商標制度整體運作研究報告（Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System）」，並於 2011 年 3 月 8 日對外公開。該報告共分為「序文」、「事實發現」、「法律分析」、「共同體商標制度運作－實體法議題」、「共同體商標制度運作－程序法議題」、「馬德里協定與馬德里議定書之施行」、「內部市場調和局（OHIM，以下稱歐盟商標暨設計局）－規費、任務與授權」、「國內法與實務的調和」、「共存與合作」及「結論」等 7 個章節，對於歐盟商標法制進行了完整的法律與實務面分析。本文除分別就「歐盟商標指令與歐洲共同體商標條例的共通議題」、「共同體商標制度的運作情形」簡介馬普報告重點外，並針對「商標權與競爭保護的衡平」及「後天識別性的檢視」二議題作較深入的介紹。

貳、歐盟商標指令與歐洲共同體商標條例的共通議題

一、可得註冊之標識

歐洲共同體商標條例（以下簡稱商標條例）第 4 條[1]及歐盟商標指令（以下簡稱商標指令）第 2 條[2]為商標標的的定義性規定，依該等條文規定，「標

[1] **Article 4Signs of which a Community trade mark may consis**t
A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

[2] 歐盟商標指令絕大部分的規定同於歐洲共同體商標條例之規定，為節省篇幅，二者規定內涵相同者，只註記後者之規定。

識必須能以圖文表示（signs capable of being represented graphically）」。

在 Dyson 案（Case C-321/03，Dyson/Registrar of Trade Marks），歐洲法院指出，要構成商標指令第二條所稱之商標，申請標的必須具備 3 個要件：首先，它必須是一個標識（sign）；其次，它必須能以圖文表示；第三，它必須具有識別性。Dyson 公司所欲註冊者，為任何可想到的「透明集塵箱」，該透明集塵箱構成真空吸塵器外觀的一部分，歐洲法院認為該註冊標的非關形狀，而為一種觀念（concept），故不符合法條對於標識的定義。

至於商標必須能以圖文表示的部分，歐洲法院（Court of Justice，簡稱 ECJ）於 Sieckmann 案（C-273/00）闡釋了圖文表示要件的具體內涵，亦即圖文表示必須「清楚、明確、完整、容易理解、持久且客觀（clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective）」。

關於非傳統商標的圖文表示方式，依歐洲法院見解，在單一顏色商標的情形，僅於商標圖樣顯示所欲註冊的顏色，並不符合前述圖文表示的要求（Case C-104 / 01 Libertel / Benelux Merkenbureau），若額外以國際公認的識別碼指明顏色，則可以符合該要件。顏色組合則必須是既定且為單一形式的系統性安排（Case C-49 / 02 Heidelberger Bauchemie / DPMA）。

在音樂性質的商標，若音樂的表現方式係利用五線譜，區分為小節，並以例如譜號、音符、休止符等，表現相對值，若有必要，亦應包括臨時符號，則符合商標須以圖文表示的要求（Case C-283 / 01- Shield Mark / kist）。針對聲音以聲紋圖（sonogram）作為商標圖樣的情形，目前歐洲法院尚未有相關裁決，但歐盟商標暨設計局接受以聲紋圖作為商標圖樣並附加該聲音電子檔提出申請的方式。

在氣味商標，化學式、文字說明、寄存氣味樣本或前述方式的組合，均不符合圖文表示的要求（Sieckmann 案；一般法院（General Court）T-305/04－成熟草莓的氣味）。目前尚未有其他形式的表現方式，例如色彩層析譜（chromatograms），提出於一般法院或歐洲法院請求解釋的案例。

馬普研究所諮詢的商標使用者團體中，有相當多的團體表示圖文表示是過時的要求，並認為法律規定應予以修正，以使實務操作上，非傳統商標的表現可更為自由。但該等團體也強調，圖文表示的放寬不應損及 Sieckmann 案關於法律確定性的要求（指商標權確切範圍得由商標註冊本身予以界定）。

因此馬普報告建議修正商標條例第 4 條及商標指令第 2 條之規定，使識別性成為商標取得保護的基本要件，並將商標必須以圖文表示之規定自該等條文中刪除。亦即標識只要得以商標註冊制度所要求的方式呈現，即可取得註冊，至於呈現方式的細節，則留待施行細則予以規範，如此一來，尤其是對於氣味或聲音等非傳統商標，商標制度可以保有較大的彈性。此外，並建議在商標條例及商標指令的前言（Preamble）增加一段文字，以表示抽象的主觀要素（例如觀念），不受商標法的保護。

二、商品本身的形狀及顏色商標

對於商品本身的形狀賦予商標權保護，就像對工業設計賦予設計專利保護，會對他人製造及在市場上銷售相同的物品造成阻礙，但在取得商標註冊的情形，該阻礙的效果沒有時間上的限制，可以無限延長。考量商標註冊保護的特殊性，馬普報告建議對於商品本身的形狀註冊為商標，應採取較嚴格的態度，只有在證明取得後天識別性的情況下，才能註冊。並建



議顏色商標的情形應為相同處理。

三、使用要件：以近似商標取得多個商標註冊

關於一商標已取得註冊的情況下，其使用得否作為與其近似之其他註冊商標的使用證據問題，在 Bainbridge 案，初審法院[3]（Court of First Instance）明確表示商標權人不得以一註冊商標的使用證據作為另一註冊商標的使用證據（亦即「BRIDGE」註冊商標的使用證據不得作為「THE BRIDGE」註冊商標的使用證據），該案上訴至歐洲法院（Case C-234/06 P），歐洲法院在判決中並未駁斥初等法院見解，表示：註冊商標未經證明有使用的事實，不得藉另一註冊商標之使用證明，將有使用註冊商標的保護擴及於僅在形式上有微小改變的其他註冊商標。

馬普報告表示前述見解引起了爭議，並造成法律適用的不確定性，故建議修正商標指令第 10 條及商標條例第 15（1）（a）條[4]的規定，明定即便一商標經取得註冊，其使用仍得作為其他近似註冊商標的使用證據。

四、著名商標與具聲譽之商標（well-known and reputation marks）

巴黎公約第 6 條之 2 賦予同盟國保護註冊及未註冊著名商標的義務，

[3] 初審法院（Court of First Instance）於 2009 年 12 月 1 日歐盟取得法人資格後，改稱一般法院（General Court）。

[4] **Article 15Use of Community trade marks**
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;

但該義務僅及於相同及類似商品。與貿易有關的智慧財產權協定（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 簡稱 TRIPS 協定）第 16（3）條將對於著名商標的保護範圍擴及不類似的商品或服務，但以該使用指示使用者與註冊商標權人間有所關聯，而且註冊商標權人的利益因該使用有受到損害之虞的情形為限。故巴黎公約對於著名商標的保護不因商標是否取得註冊而有不同，但 TRIPS 協定對於著名商標的的擴大保護，卻與商標是否取得註冊有關。

著名商標的概念及其保護範圍在「世界財產權組織關於著名商標保護的聯合備忘錄（WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks，簡稱 JR1999）」中有進一步的闡釋。依聯合備忘錄第 2（1）條，尤其與著名商標認定有關的，是商標在相關公眾間的知名程度；商標使用或推廣的時間長短、程度及地理區域；商標具有的價值等因素。依聯合備忘錄第 2（2）條，相關公眾包含相關商品或服務實際或潛在的消費者；行銷管道的參與者及相關商品或服務的處理業者。依聯合備忘錄第 4 條，對於著名商標的保護擴及於 TRIPS 協定使用於不類似商品的情形，若該使用會對著名商標造成淡化或取得不正利益。依聯合備忘錄，該擴大保護的請求，不限於在尋求保護的國家取得註冊時始得主張。馬普報告認為，雖然該聯合備忘錄對於歐盟或其會員國並無拘束力，但通常會作為歐盟與第三國家洽談夥伴關係協議或聯盟協定時的談判議題，故歐盟本身應遵守該聯合備忘錄的原則。

歐洲法院在 Nieto / Franquet 案（Case C-328 / 06）表示，要在會員國被認定為巴黎公約第 6 條之 2 所稱之著名商標，其著名無須遍及於該會員國的領域，只要在大部分地區著名（be well-known in a substantial part of it）

即為已足。該看法也於 General Motors/Yplon 案（Case C-375/97）類推適用於指令第 5（2）條，關於在會員國認定商標是否具有聲譽的情形。至於在會員國或一地區（例如荷比盧）判斷商標是否具有聲譽，應考量的標準及層面包括：必須證明在先商標於其商品或服務相關消費者中的顯著部分（significant part）具有知名度；相關公眾包括全部的公眾以及特定範圍的公眾，例如一個特定領域的交易者；此外還須考量該商標的市占率、使用的強度、地理區域的範圍、使用的期間以及為推廣該商標的投資金額大小等因素。

商標條例第 8（2）(c）條[5]及第 8（5）條[6]分別規定著名商標及具有聲譽商標為核駁註冊之相對事由，商標指令於第 4（2）(d）條及第 4（4）(a）條亦有相當之規定。著名商標與具有聲譽商標的關係為何？一般均認為有釐清的必要。

馬普報告認為，關於決定一商標是否具有聲譽，歐洲法院列出的考慮因素，與「世界財產權組織關於著名商標保護的聯合備忘錄」第 2（1）、(2）

[5] **Article 8 Relative grounds for refusal**
2. For the purposes of paragraph 1, 'earlier trade marks' means:
(c) trade marks which, on the date of application for registration of the Community trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the Community trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words 'well known' are used in Article 6*bis* of the Paris Convention.

[6] **Article 8 Relative grounds for refusal**
5. Furthermore, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier Community trade mark, the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

條，關於著名商標如何決定的內容非常相近（差異在於該備忘錄另將國際性的聲譽納入著名商標判斷時的考慮因素），而且歐洲法院認為著名商標與具有聲譽商標的概念有非常密切的關係（為同類的概念"kindred concepts"）。故前述因素足以獲致以下之結論：達到有資格受到擴大保護的具有聲譽商標，應該亦受巴黎公約第 6 條之 2 關於著名商標規範之保護，反之亦然。這表示著名商標也符合商標條例第 8（5）條、第 9（1）（c）條[7]及商標指令第 4（4）（a）條及第 5（2）條關於具有聲譽的要件規定。

因為商標指令的保護範圍僅及於註冊商標，因此在商標指令中並無關於使用著名商標的侵權救濟規定，而由各會員國內商標法作規定。此外，商標條例亦缺乏相關規定。

馬普報告建議釐清商標指令現行條文第 4（4）（a）條之規定，使其可適用於未經註冊之著名商標。關於著名商標侵權保護的要件及範圍應於指令第 5 條加以規範，並應釐清商標符合在會員國內具有聲譽的要件時，同時也符合巴黎公約第 6 條之 2 關於著名商標的定義。著名商標的保護範圍除混淆之虞的情形外，還應擴及對著名商標造成損害，或對著名商標的聲譽或識別性取得不正利益的侵權行為。至於註冊與否，則不應作為著名商標取得保護的要件。

---

[7] **Article 9 Rights conferred by a Community trade mark**
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 trademark.

關於商標條例，馬普報告建議應增加歐盟領域著名商標的保護規定，使其受到相同於共同體商標權人所受之保護，該規範的明顯效果，在於該等於歐洲共同體著名但未註冊之商標，得以利用依商標條例建立的司法制度尋求保護。此外，應將未註冊商標納入商標條例第 8（5）條，作為核駁註冊相對事由的情形之一。

五、混淆誤認之虞

依歐洲法院的中和理論（neutralization theory）見解，二商標觀念上的差異得以抵銷二商標視覺或聽覺上的近似性，而產生在後商標無混淆之虞的判斷結果（Case C-361 / 04P-Picasso / PICARO; C-206 / 04P-SIR / Zirh），理由在於相關公眾對於商標的觀念，是在判斷商標近似程度時，所有相關考量因素之一，就像其他因素一樣，觀念上的差異可能具有決定性的影響力，但也可能沒有，端視個案具體情形而定。歐洲法院認為並沒有理由排除將商標觀念上的差異性納入考量。

與此相關的是藥品商標衝突的問題，依據歐洲法院的判例，關於處方藥，相關公眾的範圍，包括醫師與藥劑師等專家以及產品的最終使用者（Case C-412/05 P－TRIVASTAN/TRAVATAN），因為最終使用者也在考慮之列，所以似乎應該考慮最終消費者對於商標僅有不完整的記憶，而可能將一藥品誤認為另一藥品。但歐洲法院接受一般法院的見解，認為相關消費者，包括最終使用者，會施以特別的注意力，因此產生藥品商標間的近似程度可能高於其他消費性產品近似程度的情形。這導致了一個令人遺憾的結果，據報導，歐洲藥物管理局（European Medicines Agency，簡稱 EMA）在判斷新藥名稱是否妥適時，有超過 50%的藥品名稱因為與既存藥品名稱

過於近似，而遭到拒絕，但該等名稱可能已經取得商標註冊並且繼續作為有效的註冊商標。

馬普報告建議，即便不可能單就藥品商標的近似性訂定特別規定，但是歐盟商標暨設計局應嘗試重新定位這類案件的處理實務，然後才能期待一般法院及歐洲法院會改變見解，尤其是在當事人於法院提出相關事實分析的情形。而且也鼓勵歐盟商標暨設計局與歐洲藥物管理局建立合作關係，使藥物名稱得以在相關實務操作上獲致一致性的判斷。

關於強勢商標與弱勢商標（“strong” and “weak” marks）的保護範圍，馬普報告批評判例法並未適當區分具有先天識別性的商標，以及經由使用而於市場具有穩固基礎的商標（marks well-established on the market through use）二種情形。馬普報告認為，具有先天識別性的商標，在未使用時，應該被認為具有一般性的識別性（“average” distinctiveness），而商標經由在市場上使用，具有穩固基礎者，其使用可能使商標獲致高度的識別性。其次，判例法在承認尋求保護者為弱勢商標時，通常仍會將高度識別性商標始應受到的保護，授予給該弱勢商標，而不會拒絕該弱勢商標的保護請求。在 FLEX / FLEXI AIR 案，在後申請之 FLEX AIR 商標因與在先註冊之共同體商標 FLEX 近似，並均指定使用於第 3 類的護髮產品，而受到在先商標權人異議，在後商標申請人認為在先註冊商標僅有微弱的識別性，所以只有在後商標與在先商標完全相同時，始能作成混淆之虞的判斷。初審法院認為即便在先註冊商標只有微弱的識別性（weak distinctive character），而且在後申請商標並非完全相同的商標，仍可能存在混淆之的可能性，尤其在商標及商品或服務為近似的情形。該見解受到歐洲法院（Case C-235/05 P）的支持，並表示，申請人的看法漠視商標近似性的概

念，基於在先商標識別性而作成有利於當事人一方的判斷，但這樣是對於識別性賦予過度的重視，並不恰當。結果會造成當在先商標為弱勢商標時，不論商標間近似程度如何，混淆之虞只會發生於在後商標與在先商標完全相同的情形。如此一來，就可能使得以在先弱勢商標與其他僅具低度識別性要素所組成的複合商標，亦可取得商標註冊，即便消費者會認為該二標識間微小的差異，僅是反映產品本身性質的變化或因應行銷的考量，並不會認為標識間的差異係指示不同的商品來源，而存在混淆可能性的情形。

馬普報告認為歐洲法院在 FLEX / FLEXI AIR 案的見解，與重要的 Canon 判例（Case C-39/97）以及其他相關判例（Case C-251 / 95 *SABEL v Puma*）揭櫫的混淆之虞判斷原則並不一致。尤其在 Canon 案中，歐洲法院表示，在先商標識別性愈高，混淆的可能性愈大，既然商標保護取決於是否存在混淆的可能性，具有高度識別性的標識，不論是因為其本身具有高度識別性，或是因為在市場取得聲譽，相較與僅具有較低程度識別性的商標，應享有更為廣泛的保護。

馬普報告建議在商標條例及商標指令的前言中，明確揭櫫下列基本原則：

> 具有高度識別性的商標應較低度識別性的商標受到更大的保護。商標必須經由廣泛使用，使其在市場上為人所知曉，始具有高度識別性。若商標包含或係由本身不得註冊要素所構成，則不能因二商標均包含該要素或均由該要素所構成，而作成存在混淆之虞的認定。

六、侵權

標誌「作為商標使用（used as a mark）」是構成侵權的要件，因此馬普報告建議維持判例所建立「使用必須以指示及區別商品或服務的商業來源為目的」的要件。此外，馬普報告建議應修改商標指令及商標條例，將在商業過程中，非以區別商品或服務為目的使用商標或近似標誌，而該使用可能誤導消費者，使消費者誤認商標權人與該使用之第三人間有經濟上的關聯性，或該使用有悖於工商業誠信慣例，可能對商標的識別性或信譽造成損害或對之取得不正利益的情形，納入註冊商標的保護範圍。

七、轉口貨物

關於貨物不進入歐洲共同市場自由流通，則無侵權救濟措施可供利用的法律現況，有改進的必要。馬普報告建議修正現行法，只要該貨物於目的國也構成侵權，則附有侵權商標的轉口貨物應被認為是侵權品。但此規定應限於 TRIPS 協定第 51 條的附註 14（a）[8]定義的侵權品，亦即未經授權，貨物附有有效註冊於該貨物的商標，或附有與該有效註冊商標主要部分無法區別的商標。

八、未使用抗辯

依商標條例的規定，在後之共同體商標申請人及在後之註冊共同體商標權人得於異議及評定程序援引在先商標未使用作為抗辯事由。但依商標

[8] 14.For the purposes of this Agreement:
(a) "counterfeit trademark goods" shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation;



指令，未使用抗辯僅在評定程序為強制規定，在異議程序，則為任意規定，由各會員國決定是否於國內法異議程序採納未使用作為抗辯事由。馬普報告建議修改商標指令第 11（2）條[9]使其成為強制規定，以確保在後的國內商標申請人得於異議程序享有相同的權益。

九、商標指令與商標條例的調和

商標指令與商標條例提供商標的保護應一致，馬普報告建議儘量讓該二規範的架構與條文規定一致，一些目前在商標指令中的任意性規定應改為強制規定。

參、共同體商標制度的運作情形

一、歐洲共同體內部的真實使用

馬普報告強調共同體商標在整個歐盟為單一商標權的原則，認為共同體商標已在多少個會員國使用，不能作為真實使用的判斷標準，但馬普報告也指出，這並不意謂關於「真實使用」，在國內商標與共同體商標採取完全相同的標準。因此，歐洲法院對於共同體商標所採真實使用的標準較國內商標為嚴格，可能是考量歐盟相較於各會員國地域範圍更為廣闊的結果。

二、與在後商標並存

只要商標有真實使用的事實，即可維持共同體商標註冊，所以即使該

[9] Article 11Sanctions for non-use of a trade mark in legal or administrative proceedings
2. Any Member State may provide that registration of a trademark may not be refused on the ground that there is an earlier conflicting trade mark if the latter does not fulfil the requirements of use set out in Article 10(1) and (2) or in Article 10(3), as the case may be.

商標只使用在小部分的歐盟領域，共同體商標註冊仍得以有效維持。而當共同體商標長期未在某特定會員國使用，共同體商標權人仍得對該會員國在後的國內商標提起異議或評定，即便市場上的衝突純粹只是想像而已。

因此馬普報告建議在一定的情形下，如果共同體商標權人在真實使用之外，並未將其使用擴展到其他的歐盟領域，則可限制共同體商標權人對在後國內商標提起爭議的權利。例如若會員國與在先註冊的衝突共同體商標使用地區距離遙遠，且該共同體商標已經註冊超過 15 年，只要在後國內商標的申請註冊及使用出於善意，則其註冊及使用應受允許，該國內商標註冊應與共同體商標並存，惟共同體商標於該會員國仍為有效，故共同體商標權人可於該會員國使用其商標並執行其商標權。

但馬普報告表示，前述共同體商標與國內在後商標並存的狀況，應該僅能適用於共同體商標只在歐盟一部分領域為少量使用，且該使用地區與國內商標會員國距離遙遠的情形，建議應將該等要件明定於條文。

三、後天識別性

馬普報告指出，應維持所謂經使用取得識別性，必須是共同體商標在原本不具識別性的地區，經使用後取得識別性的情形，這與共同體商標為單一權利的原則相符合，但採用這樣的原則，可能會造成實務上根本不可能有商標能夠證明取得後天識別性的情形。因此馬普報告建議，例如在商標由立體形狀或僅由顏色構成的情形，若能證明商標於該等原先不具識別性地區的大多數市場具有識別性，則應認為該商標取得後天識別性。



四、當具聲譽商標（reputation marks）產生商標衝突時，所受保護的範圍

馬普報告肯認歐洲法院在 PAGO 案（C-301/07）建立的原則，亦即，當商標於一會員國具有聲譽，即符合「在共同體」具有聲譽的要求，認為原則上，應由歐洲法院利用判例的方式，發展具有聲譽的共同體商標的保護法則，但是建議修正商標指令的前言，規定在先共同體商標必須在個別會員國，符合具有聲譽商標保護的全部要件時，該商標始於該會員國受保護，例如共同體商標僅在歐盟的一部分領域具有聲譽，則該商標在歐盟其他未具聲譽的領域，即不受關於具有聲譽商標規定的保護。

五、侵權救濟

現行制度下係由會員國內法決定侵權案件可獲得的救濟，這被認為會對商標法的調和造成限制，也不符合共同體商標為單一權利的特性，馬普報告建議商標條例應涵蓋侵權的救濟規定，商標指令並應與商標條例作一致的規定。不僅應將智慧財產權執行指令（Directive 2004 / 48 / EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights，簡稱 IPR Enforcement Directive 或 Enforcement Directive）納入商標條例，並應重新檢視例如確認訴訟等相關執行規定。馬普報告還建議侵權威脅（threatened infringement）的情形應於商標條例明定，而非留待會員國內法為規定。

六、調和實體法的規定

馬普報告並建議調和下列領域的實體法：

- 關於具有聲譽的商標，建議商標指令將對具有聲譽商標的保護改為

強制規定。

- 關於商標作為財產權的標的部分，建議調和商標移轉、授權及擔保的要件、規定及登記。
- 關於未註冊標誌的保護，建議調和未註冊商標於各個法律體系不同的保護方式。

七、註冊擁塞（cluttering / congestion）

註冊擁塞是受到廣泛討論的問題之一，有些人認為太多商標過於容易取得註冊，以及太多類別只須以低廉的成本即可取得註冊，導致新的商標非常難以取得註冊。但有些人則認為註冊商標的數量，只是反應歐盟市場上存在的品牌數量而已。也有人提到共同體商標註冊制度吸引大量商標註冊，排擠了會員國內註冊的申請，不但如此，在先註冊的共同體商標會妨礙在後衝突的國內商標註冊，但該共同體商標可能根本不會在該會員國內使用，這也突顯了共同體商標真實使用的問題。

馬普報告表示，受限於證據的因素，尚無法就現有資訊對商標是否存在擁塞的問題下定論，但也表示現行制度可能有造成一定程度擁塞的傾向。如果註冊擁塞真的存在，那麼應該如何解決，馬普報告內容提及的解決方案包括：

- 馬普報告花費相當多的篇幅討論商品分類的問題，嘗試分析無須支付額外的費用即可指定 3 個類別以及得使用分類標題，是否為導致新商標選擇越來越困難，以及撤銷與廢止在先註冊商標的成本越來越高昂的原因。雖然沒有明顯的證據，馬普報告還是建議放棄目前

3 個類別收取 1 個費用的原則，改就各類別分別收取費用，故申請註冊基本費可指定 3 個類別應減少為 1 個類別，並同時降低申請註冊基本費。

- 改變目前註冊類別名稱可取得該類別內所有商品或服務保護的實務作法，必須依指定商品或服務名稱的意涵決定保護範圍，除非類別名稱本身即足以涵蓋該類別內全部商品或服務，否則不能在該類全部商品或服務受保護。至於哪些類別屬於類別名稱涵蓋該類別內全部商品或服務的情形，需要由會員國及歐盟商標暨設計局來決定。
- 以申請人具有使用意圖作為申請商標註冊的要件之一。
- 將目前商標使用的 5 年優惠期縮短為 3 年。

馬普報告另外也討論到引入使用聲明的作法，該作法應可有效降低未實際使用的商標取得商標註冊的情形。但是考量 5 年優惠期後商標人仍未使用的情形，並沒有可靠的統計資料可供參考，此外，比較法上只有少數國家採取使用聲明的作法，因此馬普報告認為該作法應該作為註冊簿上存在的未使用註冊數量過多，因而產生重大問題時的終極手段。

八、程序與實務的調和

馬普報告指出，程序上的不一致是限制商標指令與商標條例影響力的重要原因之一，在歧異的程序及一般法治的環境下操作商標實體法，降低了實體法的調和效果。故建議未來應調和下列領域：

- 商品及服務的分類規定。

- 在法院關於費用裁判的執行部分，要求會員國指定執行機關。
- 歐盟領域全部的會員國應於異議程序中提供未使用的抗辯機制。
- 申請日要件、商標呈現及其他事項。
- 進入各會員國不同商標系統的共通平台。

九、商標權保護的執行

馬普報告還討論將各商標局的授權範圍擴及於執行的想法，既然商標局「賣」給申請人商標保護的承諾，應該保證達到某個程度的效果。基於這個邏輯，馬普報告提出加強各會員國商標局及歐盟商標暨設計局關於執行商標權保護功能的想法。但各界對於這個問題的看法相當分歧，而且還需要進行相關法律的修正，因此馬普報告並未表明建議的作法。此外馬普報告還提及商標權延展費用分配給各國商標局的問題，建議一半的費用平均分配，另一半則依各會員國商標申請案（包括依馬德里申請指定的案件）的數量來分配。

肆、商標權與競爭保護的衡平——除外規定、權利限制以及抗辯

未受扭曲的競爭原則是一種著眼於「商標保護及商品/服務於內部市場自由流通的利益」與「其他市場參與者以合法目的依誠信方法使用標誌的利益」間衡平的分析，特別反映在當商標權人的合法利益未受不利影響時，允許第三人以相同或近似於商標或商標組成的部分，使用於指示商標權人商品及作為說明性用語使用。



此外，經濟要能良好運作，很重要的是取得商標本身在競爭上必須具有中立性（competition-neutral），也就是專用該標誌本身，並不會使得該標誌所有人因排除他人使用，從而具有競爭上的優勢。創意性的文字及其他的傳統商標大部分可以符合競爭中立性的要求，該等標誌的數量無限，並不需要為第三人利益禁止其註冊。反之，由於顏色本身構成的標誌以及商品／服務名稱數量有限，賦予顏色或商品／服務名稱商標權將產生排除他人使用的效果，有礙競爭，法律必須為相關規範。故馬普報告建議審視下列問題：

一、將雙重相同區分為二種類型

雙重相同（double identity），指相同於註冊商標之的標誌，使用於相同於該註冊商標指定之商品或服務的情形。馬普報告建議將雙重相同區分為二種類型，一種是用以指示侵權商品或服務的來源，另一種則用以指示商標權人的商品或服務，前者情形下，商標指示來源的功能受到損害，後者情形下，則屬指示性使用（nominal / referential use），並不會影響商標指示來源的功能，但應受雙重相同規定之規範。

依現行法規定，雙重相同的情形下，無須判斷消費者是否產生混淆之虞，但該保護並非絕對，當商標使用於非源自於商標權人的商品或服務，卻未影響商標指示來源的功能時，會因為公眾未將之視為識別來源的標識，而不構成侵權。

消費者將商標作為來源的標識，是商標指令第 5（1）（a）條及商標條例第 9（1）（a）條[10]適用時內在固有的限制。當商標用以指示商標權人的

[10] **Article 9 Rights conferred by a Community trade mark**

商品或服務時（指示性使用），首先應該適用的，是商標指令第 6 條與第 7 條、商標條例第 12 條[11]與第 13 條[12]及其他就合法商業溝通（commercial communication）界限為規定之法律（例如歐盟比較性廣告指令）中例外及權利限制規定[13]。

---

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:
(a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to,the Community trade mark and the identity or similarity ofthe goods or services covered by the Community trademark and the sign, there exists a likelihood of confusion onthe part of the public; the likelihood of confusion includesthe likelihood of association between the sign and the trademark;
(c) any sign which is identical with, or similar to, theCommunity trade mark in relation to goods or serviceswhich are not similar to those for which the Communitytrade mark is registered, where the latter has a reputation inthe Community and where use of that sign without duecause takes unfair advantage of, or is detrimental to, thedistinctive character or the repute of the Community trademark.

[11] **Article 12 Limitation of the effects of a Community trade mark**
A Community trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in the course of trade:
(a) his own name or address;
(b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
(c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts, provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

[12] **Article 13 Exhaustion of the rights conferred by a Community trade mark**
1. A Community trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.
2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

[13] Directive 2006/114 on comparative advertising
Article 4
Comparative advertising shall, as far as the comparison is concerned, be permitted when

馬普報告建議在法律前言中釐清雙重相同的二種類型。考量增訂指示性使用的特別規定，以規範使用相同或近似於註冊商標的標誌於商業溝通中，用以指示商標權人的商品／服務或用以行銷真品的情形，並將商標條例第 9（1）（a）條[14]及商標指令第 5（1）（a）條保留給商標用以指示商標權人以外第三人之商品／服務的情形，將造成現行法條架構的重大改變，所以不建議這麼做。至於無關商標指示來源的品質保證、溝通、投資及廣告等功能，不影響雙重相同時保護範圍的決定，即使該等功能受到損害，亦不影響雙重相同法則所賦予的保護。

二、引入誠信指示性使用例外

排他權利的範圍及標誌必須作為商標使用（use as a mark）的要件，是馬普研究所為了馬普報告舉辦的國際性學術研討會中重要的討論主

the following conditions are met:
(a) it is not misleading within the meaning of Articles 2(b), 3and 8(1) of this Directive or Articles 6 and 7 of Directive2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market ('Unfair Commercial Practices Directive') (1);
(b) it compares goods or services meeting the same needs or intended for the same purpose;
(c) it objectively compares one or more material, relevant, verifiable and representative features of those goods and services, which may include price;
(d) it does not discredit or denigrate the trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods, services, activities or circumstances of a competitor;
(e) for products with designation of origin, it relates in each case to products with the same designation;
(f) it does not take unfair advantage of the reputation of a trademark, trade name or other distinguishing marks of a competitor or of the designation of origin of competing products;
(g) it does not present goods or services as imitations or replicas of goods or services bearing a protected trade mark or trade name;
(h) it does not create confusion among traders, between the advertiser and a competitor or between the advertiser's trademarks, trade names, other distinguishing marks, goods or services and those of a competitor.

[14] 請參註 10。

題，雖然與會專家普遍認為目前歐洲法院對於這些議題並沒有一致的見解，法院的作法也不讓人滿意，但是對於要如何達到更透明及更一致的作法，並未形成共識。有一些人認為「作為商標使用」應該盡可能作寬泛的解釋，以涵蓋商標法規範的所有商標使用態樣，其他人則呼籲勿將商標保護範圍擴張得太大，因為這將增強商標權人禁止他人使用其商標的力量，並以自由競爭與消費者資訊作為代價。有人認為商標法所規範的一些使用態樣，例如指示性使用，若該行為符合誠信慣例，則一開始就不應該被認為是侵權行為，應該由商標權人證明該行為不法，而不是把證明的責任轉由被指控侵權之人負擔，也就是這種抗辯的模式不應以限制或例外來處理。

除了相同於註冊商標的標誌外，與註冊商標近似的標誌也會被用來指示商標權人的商品或服務，例如用於比較性廣告、網際網路關鍵字或平行輸入的真品，在現行法下，這些案件會用混淆的角度來處理，也就是以商標指示來源的功能受到損害為要件。但是在這些情況下，原則上商標指示來源的功能不受影響，並不屬於商標條例第 9（1）（b）條[15]及商標指令第 5（1）（b）條所規範的情形，該等使用應屬於雙重相同情形下指示性使用的範疇，而應依指示性使用的相關法則處理。

商標指令第 6（1）（c）條及商標條例第 12（c）條[16]只是商標用以指示商標權人商品或服務的一種情形，較合宜的做法，是以一個較廣的規定，將「誠信指示性使用（honest referential use）」自侵權行為排除。此外，依現行法，指示性使用被認為是與第三人商品有關的使用（Case C-533/06

[15] 請參註 10。
[16] 請參註 11。



－O2 案），而且商標指令第 5（1）（a）條不僅用以保護商標指示來源的基本功能，還兼及於其他品質保證、投資及溝通功能（C-487/07 –L'Oréal 案），結果很多指示性使用的案件會該當商標指令第 5（1）（a）條及商標條例第 9（1）（a）[17]條的規定，而該條文提供的保護是絕對的，除了功能性的分析外，並不考慮利益間的衡平。雖然很多誠信指示性使用屬比較性廣告的情形，而得援引歐盟比較性廣告指令第 4 條[18]關於比較性廣告的保護規定，現行法律仍有改善的空間。

故馬普報告建議在法律前言將指示被控侵權人商品／服務的使用以及指示商標權人商品／服務的使用清楚區分開來，並且闡明在第二種情形，無須進行商標功能性的分析。至於新增條文則應就指示性使用為一般規定，並例示現行商標指令第 6（1）（c）條及商標條例第 12（c）條[19]指示可更換的配件、零件或服務的使用，及現行法未規範的作為評論（commentary）及批評（criticism）目的的使用。法條還必須指明譏諷（parodies）屬評論及批評的特殊型態，亦為該條文所規範，而該使用只要不牴觸工商事務誠信慣例的原則，均在允許的範圍內。

至於比較廣告目的的指示性使用，在符合歐盟比較性廣告指令規定時，亦屬合法。

另外還要注意，以溝通的目的使用商標或將商標使用於藝術作品中，具有言論自由的特性，不屬於商標指令第 5（1）條及商標條例第 9（1）條[20]商標排他權利的範圍。非用於商業過程中區別商品或服務的使用，為前述新條文所規範，即蘊含商標排他權利受到「合理使用（fair use）」的

[17] 請參註 10。
[18] 請參註 13。
[19] 請參註 11。
[20] 請參註 10。

限制。此外，為闡明商品或服務非由商標權人或未經其同意投放於歐盟市場時，不得主張關於該商標之使用為誠信指示使用，馬普報告建議商標條例第 13 條及商標指令第 7 條應就此為明文規定。

依商標條例第 12（b）條[21]之規定，當被告使用一用語於說明商品或服務，則其面對侵權指控時，可主張「合理使用（fair use)」的例外，當該用語僅在特定的地理區域具有說明的意涵時，宜認為前述例外僅能適用於該等特定地理區域，而不及於整個歐盟領域。

三、改變工商業務誠信慣例的但書規定

指示商品用途、目的的商標使用，構成商標效力的限制（商標指令第 6（1）(c）條、商標條例第 12（c）條[22]），但不限於法條例示的配件或零件情形。依 Gillette 案（Case C- 228/03），若第三人（1）使用方式造成該第三人與商標權人間有經濟上關聯性的印象；或（2）其使用對商標的識別性或信譽取得不正利益，而影響該商標的價值，或貶抑或詆毀該商標；或（3）第三人以他人標示商標的商品複製品來呈現自己的商品，則該第三人以指示商品用途的目的使用他人商標，並不符合誠信慣例。

馬普報告建議商標指令第 6（2）條及商標條例第 12（c）條明文規定不符合誠信商業慣例的情形，包括使用造成經濟上關聯性的印象、使用影響商標識別性或信譽及使用貶抑或詆毀商標的情形。

四、改變技術、功能及賦予價值特徵的限制

依商標條例第 7（1）(e)(i）～（iii）條[23]及商標指令第 3（1）(e)

[21] 請參註 11。
[22] 請參註 11。
[23] **Article 7 Absolute grounds for refusal**



（i）～（iii）條[24]的用語，該等條文僅適用於商品形狀商標（shape of product marks），但歐洲法院判例顯示，呈現立體物的平面商標應適用相同於立體商標的審查標準，亦即商標條例第 7（1）（e）條及商標指令第 3（1）（e）條應適用於平面商標（C-25/05 P－Storck/OHIM 案）。此外，該條文僅就形狀作規定太過狹隘，例如美國商標法[25]對於功能性的規定就不限於立體形狀，亦可適用於例如顏色、氣味及聲音等所有的商標態樣。

商標條例第 7（1）（e）（i）、（ii）條及商標指令第 3（1）（e）（i）、（ii）條賦予商標保護的除外規定，是維護智慧財產制度架構下利益的平衡所需，當形狀完全由商品本身的特性或其功能、技術特徵所決定，若該形狀歸屬於單一的製造者，而沒有任何時間限制，會造成市場永久的獨占，導

---

1. The following shall not be registered:
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape which results from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape which gives substantial value to the goods;

[24] **Article 3 Grounds for refusal or invalidity**
1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape which results from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape which gives substantial value to the goods;

[25] **§ 2 (15 U.S.C. § 1052). Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration**
No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—
(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 1054 of this title, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

致嚴重的競爭扭曲。但這樣的論理無法適用於商標條例第 7（1）（e）（iii）條及商標指令第 3（1）（e）（iii）條的規定，該二條文的規範目的並不明確，而且會造成兩難的局面：依歐洲法院判例所形成的標準，只有當商品形狀與該商品過去存在的形式有重大差異時，始具有先天識別性，但依前述二個條文的法律邏輯，這卻會使得該形狀無法受到保護。

這個問題的產生，是因為形狀是否為技術所必要，其判斷標準穩定且客觀，至於形狀是否賦予商品實質價值（substantial value），要視公眾的認知而定，涉及主觀的判斷，而該判斷無疑會隨時間而改變。當形狀最初以其美觀吸引消費者，其後發展出高度的識別性，並主要因為該識別性使得商品受消費者喜愛，則歐洲法院在 Philips 案（Case C-299/99）就商標指令第 3（1）（e）條所為的說理就沒有適用的餘地。

基於前述考量，馬普報告建議修正商標條例第 7（1）（e）（i）條及商標指令第 3（1）（e）（i）條之規定，使其涵括所有完全由商品本身的特性或其技術效果所決定的標誌，至於商標條例第 7（1）（e）（ii）條及商標指令第 3（1）（e）（ii）條則無須修正，另外，應刪除商標條例第 7（1）（e）（iii）條及商標指令第 3（1）（e）（iii）條之規定，或修正為決定商品商業價值的形狀必須在經使用取得識別性後，始受保護。

五、抗辯事由（defenses）

商標指令第 6 條及商標條例第 12 條[26]規定商標權人排他權利的 3 個例外規定：使用自己的名稱或地址、說明性使用及指示商品用途的使用，這些例外的適用前提是該使用必須符合工商業的誠信慣例。至於以商標未使用作為會員國內法之抗辯事由，馬普報告亦有相關檢討。

[26] 請參註 11。



（一）自己名稱的抗辯（Own name defense）

歐洲法院對商標指令第 6（1）（a）條為寬泛的解釋，不限於自然人名稱的情形（C-245/02-Anheuser-Busch / BudejovickyBudvar），因此，目前商標指令第 6（1）（a）條及商標條例第 12（a）條[27]適用於所有的商業名稱（trade names），即便該名稱中不含商業所有人自己的名字。馬普報告認為這樣的見解將使得商業名稱與商標產生衝突時，因為在對抗在後商標時，商業名稱通常被賦予不受限制的保護，因而產生不公平的現象，故馬普報告建議商標指令第 6（1）（a）條及商標條例第 12（a）條應該限制於自然人名稱的情形，始有適用。

（二）說明性用語的使用（Use of descriptive indications）

商標指令第 6（1）（b）條及商標條例第 12（b）條[28]目前主要適用於作為說明性用語（descriptive indication）使用的情形，亦即該用語本身依商標指令第 3（1）條及商標條例第 7（1）（c）條[29]規定，在未取得識別性的情形下，不得註冊。該商標效力的除外規定應適用於其他欠缺任何識別性的標誌或用語，此外，應擴大商標指令第 6（1）（b）條及商標條例第 12（b）條[30]的規定，以涵蓋商標

---

[27] 請參註 11。

[28] 請參註 11。

[29] **Article 7Absolute grounds for refusal**
1. The following shall not be registered:
(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

[30] 請參註 11。

本身具有識別性，但相關公眾未將之作為商業來源標識的情形，這種情況不應受商標指令第 5（1）（a）、（b）條及商標條例第 9（1）（a）、（b）條[31]的保護，但會落入商標指令第 5（5）條[32]的規定範圍（馬普報告並建議該條文修改為強制規定）。只有使用不符合誠信慣例時，才需要加以禁止。

（三）依會員國內法所為之未使用抗辯（Non-use defense under national laws）

關於未使用抗辯，商標條例第 42 條[33]異議程序、第 57 條[34]基於

[31] 請參註 10。

[32] **Article 5Rights conferred by a trade mark**
5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

[33] **Article 42Examination of opposition**
2. 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.
3. Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community.

[34] **Article 57 Examination of the application**
2. If the proprietor of the Community trade mark so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark, being a party to the invalidity proceedings, shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of the application for a declaration of invalidity, 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 application, or that there are proper reasons for



在先權利的撤銷程序、第 99 條[35]及第 100 條[36]的侵權程序有相關規定。但在商標指令，並未強制會員國於異議程序及侵權程序提供未使用抗辯，各會員國可自行決定是否於該等程序提供未使用抗辯[37]。

馬普報告建議商標指令應給予國內商標相同的保障，在現有的商標指

non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. If, at the date on which the Community trade mark application was published, the earlier Community trade mark had been registered for not less than five years, the proprietor of the earlier Community trade mark shall furnish proof that, in addition, the conditions contained in Article 42(2) were satisfied at that date. In the absence of proof to this effect the application for a declaration of invalidity 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 purpose of the examination of the application for a declaration of invalidity, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

3. Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for usein the Community.

[35] **Article 99Presumption of validity — Defence as to the merits**

3. In the actions referred to in Article 96(a) and (c) a plea relating to revocation or invalidity of the Community trade mark submitted otherwise than by way of a counterclaim shall be admissible in so far as the defendant claims that the rights of the proprietor of the Community trade mark could be revoked for lack of use or that the Community trade mark could be declared invalid on account of an earlier right of the defendant.

[36] **Article 100Counterclaims**

1. A counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity may only be based on the grounds for revocation or invalidity mentioned in this Regulation.

[37] **Article 11Sanctions for non-use of a trade mark in legal or administrative proceedings**

1. A trade mark may not be declared invalid on the ground that there is an earlier conflicting trade mark if the latter does not fulfil the requirements of use set out in Article 10(1) and (2), or in Article 10(3), as the case may be.

2. Any Member State may provide that registration of a trade mark may not be refused on the ground that there is an earlier conflicting trade mark if the latter does not fulfil the requirements of use set out in Article 10(1) and (2) or in Article 10(3), as the case may be.

3. Without prejudice to the application of Article 12, where a counter-claim for revocation is made, any Member State may provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established as a result of a plea that the trade mark could be revoked pursuant to Article 12(1).

令第 11（1）條[38]評定的未使用抗辯外，於異議程序增加類似的規定，亦即商標指令第 11（2）條[39]應改為強制規定。

六、在先權利（Earlier rights）

關於商標權人不得以其商標權對抗基於在先權利使用相同或近似商標之人，商標條例及商標指令並沒有明確的條文規定（商標條例第 99 條[40]的規定模糊而不夠明確），故馬普報告建議在商標條例第 9 條[41]及商標指令第 5 條增加侵權主張不得損害在先權利的規定。

七、介入權（Intervening right）

商標條例第 57（2）、（3）條[42]規定，若在後共同體商標係於在先共同體商標或國內商標有未使用廢止情形時取得商標註冊，則該在後共同體商標得免於被評定無效（此即「介入權」，intervening right），但侵權條文沒有相關規定（商標條例第 99（3）條關於侵權抗辯，僅規定為侵權行為之時點，在先商標有未使用的廢止事由，作為抗辯主張），商標指令則沒有任何關於介入權的規定。侵權案件存在前述情形時，應保護在後商標權人，不僅無須負侵權責任，其商標也不能被評定無效，因此關於侵權，商標條例及商標指令應同時明定介入權及未使用抗辯的規定。

此外，關於在後商標申請或註冊時，在先商標有無效事由，在先商標權人得否評定在後商標無效並阻止其使用，商標條例及商標指令並未規

[38] 請參註 37。
[39] 請參註 37。
[40] 請參註 35。
[41] **Article 9Rights conferred by a Community trade mark**
[42] 請參註 34。

定，馬普報告建議為相關規定，以保障在後商標權人於前述情形主張介入權的利益。

當在先商標未於市場使用，以致不能以混淆之虞或以商標具有聲譽對抗在後商標，其後，即使在先商標經使用，仍不得以前述理由主張在後商標無效，亦即在後商標權人仍得主張介入權，馬普報告建議應於商標條例及商標指令為相關規定。

伍、後天識別性的檢視

關於後天識別性的討論，主要是針對立體商標中商品形狀商標（shape of product marks）的情形。商品本身形狀若不具識別性、具有說明的用途或為通用的形狀，則不受商標法保護（商標條例第 7（1）（b）～（d）條[43]、商標指令第 3（1）（b）～（d）條）。此外，商標法關於立體商標的可註冊性還額外有所規定，若立體商標僅由商品本身特性所決定的形狀、獲致一定技術效果所必要的商品形狀或賦予商品實質價值的商品形狀所構成，則不能取得商標註冊（商標條例第 7（1）（e）（i）～（iii）條[44]、商標指令第 3（1）（e）（i）～（iii）條）。

[43] **Article 7**Absolute grounds for refusal
1. The following shall not be registered:
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

[44] 請參註 23。

一、識別性及說明性（Distinctiveness, descriptive character）

（一）議題與判例檢視

歐洲法院判例所建立的原則為：不論商標型態為何，識別性判斷的標準並無不同(合併審理案 C-53/01～C55/01－Linde、Winward 及 Rado 案)。但在購買大眾的認知中，像是形狀（以及顏色）非傳統型態商標，相較於傳統商標，較不可能會傳遞商業來源的訊息，因此相較於文字或圖形商標，實務上要證明商品本身的形狀具有識別性比較困難（Linde、Winward 及 Rado 案，對於顏色商標持相同觀點者為 C-104 / 01-Libertel 案)。

原則上，商品形狀商標與商品通常的形狀越相近，該形狀越可能被認為缺乏識別性，只有當商標與商品通常的形狀有顯著差異，因而具備商標指示來源的基本功能時，才不會被認為缺乏識別性（C-136/02 P－Mag Instruments/OHIM 案、合併審理案 C-456/01 P 及 C-457/01 P－Henkel/OHIM 案)。至於競爭者得使用該形狀的利益，則非屬商標條例第 7（1）(b）條[45]及商標指令第 3（1）(b）條的考量範圍（C-173/04 P－SiSiWerke/OHIM 案)。

商品形狀商標若具有說明的性質，應予以核駁，明定於商標條例第 7（1）(c）條[46]及商標指令第 3（1）(c）條，在該等條文下，同時應考量商品形狀是否應得以自由使用，而不宜賦予商標權。

[45] 請參註 43。
[46] 請參註 43。

（二）馬普報告意見及建議作法

雖然說原則上商品形狀商標若與該商品市場通常可見形狀有顯著差異，可取得註冊，但多數的法院及商標主管機關在遵守歐洲法院的法律見解時，似乎對於認定商品形狀具有先天識別性，採取相當謹慎的態度，即便存在於個案認定商品形狀具有先天識別性的情形，也常常缺乏清楚的說理。商標條例第 7（1）（b）條/商標指令第 3（1）（b）條及商標條例第 7（1）（c）條／商標指令第 3（1）（c）條是核駁商品形狀商標註冊的主要條款，但因該等規定並不是針對商品形狀這樣的非傳統商標作規定（例如商標條例第 7（1）（c）條／商標指令第 3（1）（c）條關於說明性的例示，均為傳統商標的情形），所以適用不易，這些原因造成歐盟商標暨設計局及各會員國內商標局註冊實務的不一致。

要處理這個問題，可以明定證明取得後天識別性為註冊要件，雖然這樣會使少數商標不能以具有先天識別性的理由取得註冊，但這不會造成現行實務作法的重大改變，而且可以消彌現行作法不一致的情形。而且若商品形狀明顯異於習見形狀，在未取得識別性前，通常可以受到商業設計的保護，再配合放鬆後天識別性認定的作法，商品形狀以後天識別性取得保護，是實際可行作法。

二、保護的永久排除（Permanent exclusion from protection）

（一）議題與判例檢視

商標指令第 3（1）（e）條[47]的重要判例為 C-299/99－

[47] Article 3 **Grounds for refusal or invalidity**

Philips/Remington 案，系爭商標為顯示三頭刮鬍刀的圖形商標，歐洲法院於裁決中表示，支持商標指令第 3（1）（e）條排除商標註冊規定的原理在於：避免以商標保護，賦予個人商品技術解決方案或功能特徵的獨占權，而該技術解決方案或功能特徵是消費者可能會希望其他競爭者商品能具備的。

商標指令第 3（1）（e）條的規範目的在於避免商標賦予的權利，擴及於用於區別商品或服務來源以外的標誌，而構成競爭者自由提供含有該技術解決方案或功能特徵商品的障礙。關於商標指令第 3（1）（e）（ii）條，歐洲法院指出該條文係用以排除基本特徵具有技術功能的形狀註冊，因商標權專用的本質將限制競爭者提供含有該功能的商品，或至少會限制競爭者採用該技術解決方案以使商品包含該功能的選擇自由。關於在有其他形式可達相同技術效果的情形下，商標指令第 3（1）（e）（ii）條的規定是否仍有適用的問題，歐洲法院表示，商標僅由商品形狀構成，若該形狀的主要功能特徵僅用以達到特定技術效果，即便存在其他形狀可達到相同的技術效果，仍不影響該條文於核駁註冊或評定註冊無效之適用。基於相同的理由，歐洲法院維持歐盟商標暨設計局上訴委員會及普通法院撤銷 LEGO 積木共同體商標註冊的決定（Case C-48/09 P）。

---

1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape which results from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape which gives substantial value to the goods;
相當於商標條例第 7(1)(e)(i)～(iii)的規定（註 23）

在 C-371/06－Benetton/G-Star 案，歐洲法院被詢問到，若商品外觀（牛仔褲上因針腳安排產生的圖案）起初屬商標指令第 3（1）（e）（iii）條賦予商品實質價值的情形，但其後，經過密集的廣告宣傳取得後天識別性，以至於在該商標提出申請時，該商品的信譽主要來自於該商標的吸引力，而非來自於該形狀所具備的美感，該商品形狀商標得否取得保護？歐洲法院指出商標指令第 3（1）（e）條不屬於同條第 3 項（第 3（3）條[48]）得以後天識別性取得註冊的情形，故不能以證明取得後天識別性的方式克服不得註冊的規定。其後，歐盟商標暨設計局上訴委員會第一委員會依商標指令第 3（1）（e）條拒絕擴音器形狀[49]的註冊，雖然該形狀之前在普通法院的判決中（T-508/08－Bang &Olufsen/OHIM），被認為具有先天識別性。

[48] Article 3 **Grounds for refusal or invalidity**
3. 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.

[49]



（二）馬普報告意見及建議作法

依商標條例第 7（1）（e）（i）～（iii）條、商標指令第 3（1）（e）（i）～（iii）條的用語看來，該等條文僅適用於商品形狀商標，但歐洲法院的判例要求，對於描繪立體物品平面商標的審查，必須適用相同於立體商標的審查標準，故前述條文很可能適用到平面商標（C-25/05－P-Storck/OHIM）。例如 Philips 案涉及的是平面圖形，但雙方當事人、承審法院均同意系爭商標為立體商標，歐洲法院也將之作為立體商標來看待。在 Benetton 案，也有人認為牛仔褲上特殊針腳設計構成的圖案，嚴格來說是否屬立體商標是有疑問的。雖然前述條文在適用時做廣義的解釋，但是條文文字僅侷限於形狀，可能是太狹隘了，美國法的相關條文就不限於形狀，而能適用於例如顏色、氣味及聲音等所有型態的商標。

商標條例第 7（1）（e）（i）、（ii）條及商標指令第 3（1）（e）（i）、（ii）條是為了達成智慧財產體系架構下利益間的平衡，所為的二種永久排除於商標保護的規定。當形狀僅由商品本身特性所決定或為獲致一定技術效果所必要，若單一製造者始能使用，且沒有任何時間限制，將會造成市場上永久的獨占，而導致競爭的嚴重扭曲。但是這個理由很難套用到商標條例第 7（1）（e）（iii）條、商標指令第 3（1）（e）（iii）條的規定，該等規定的規範目的並不清楚，而且在非常特殊的設計的情形，也產生判斷上的困境：依歐洲法院的判例見解，只有顯著不同於現存的形狀才會被認為具有先天識別性，但是，如果該設計也對消費者特別具有吸引力，依照 Benetton 案的邏輯，卻會使得該形狀永遠都不能獲得註冊。

會出現這個問題，是因為形狀是否為特定技術所必要，其評估是穩定且客觀的，但是形狀是否賦予商品實質價值（由商品商業上的吸引力來決定），主要是由消費者的認知來決定，牽涉主觀的評價，而該評價無疑將隨時間而改變，而當消費者的評價一旦改變，將直接影響該標識所具有的比較利益型態。當形狀起初以它外觀上的吸引力吸引消費者，但後來發展出高度的識別性，並且主要是因為識別性的因素受到消費者喜愛，歐洲法院在 Philips 案闡述的基本邏輯就沒有適用的餘地。

綜上，馬普報告建議修改商標條例第 7（1）（e）（i）條及商標指令第 3（1）（e）（i）條規定，使適用於所有型態的商標；商標條例第 7（1）（e）（ii）條及商標指令第 3（1）（e）（ii）條無須修正；商標條例第 7（1）（e）（iii）條及商標指令第 3（1）（e）（iii）條則予以刪除，或修改規定為：賦予商品實質價值的形狀除非經使用取得後天識別性，否則不得註冊。

三、喪失識別性與取得後天識別性——期日問題（Loss of distinctiveness and acquired distinctiveness-relevant date）

（一）議題與判例檢視

商標條例第 7（1）（b）～（d）條[50]為共同體商標註冊應予以核駁的規定，歐盟商標暨設計局認為不僅申請日不得有該等不得註冊情形存在，自申請日持續至註冊日均不得有該等不得註冊的情

[50] 請參註 43。

形。這樣的解釋被認為與商標條例第 52（2）條[51]，商標於註冊後經使用取得識別性時，即不得評定其註冊無效規定的規範意旨一致。因此，歐盟商標暨設計局認為在處分時若商標缺乏識別性，即得予以核駁。但是歐洲法院近期的決定（C-332/09 P –OHIM / FroschTouristik）表示，判斷商標得否註冊的基準日為申請日，似乎意指申請日後商標喪失識別性亦不得核駁其註冊。

後天識別性規定於商標條例第 7（3）條[52]及商標指令第 3（3）條[53]，若商標經使用取得識別性，不得以商標條例第 7（1）（b）～（d）條[54]或商標指令第 3（1）（b）～（d）條之理由核駁其商標註冊或評定其註冊無效。商標條例明定當商標於申請日前取得識別性，其具有可註冊性，此並為強制規定。此外，各會員國亦可規定商標在申請日後註冊日前或註冊日後取得識別性，即具有可註冊性[55]。歐盟商標暨設計局認為商標條例第 7（3）條應解釋為商標必須在申請日前取得識別性，歐洲法院支持該看法（C-542/07 P－Imagination Technologies Ltd / OHIM）。歐盟商標暨設計局上訴委員會委員表示，若移動判斷可註冊性（例如後天識別性）的時點（relevant date）

[51] Article 52Absolute grounds for invalidity
2. Where the Community trade mark has been registered in breach of the provisions of Article 7(1)(b), (c) or (d), it may nevertheless not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.

[52] **Article 7Absolute grounds for refusal**
3. 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.

[53] 請參註 48。

[54] 請參註 43。

[55] 即商標指令第 3（3）條之規定（註 48）。



（relevant date）不致對第三人造成損害，則贊成改以註冊日作為可註冊性的判斷時點。

（二）馬普報告意見及建議作法

若以申請日作為可註冊性的判斷時點，可能造成註冊時不具可註冊性的商標取得註冊，而該商標後來也無法以欠缺識別性或為說明性評定其註冊無效。依商標條例第 51（1）（b）條[56]的規定，商標註冊後以商標本身的發展狀況而得以評定其註冊無效的，僅有該商標成為通用名稱的情形。而且對審查人員而言，以處分日判斷可註冊性，較以申請日判斷為容易。

至於後天識別性，商標條例及各會員國商標法對於識別性判斷時點並不一致，使得商標在歐盟內部取得保護的條件有所差異，馬普報告建議應該在共同體商標及國內商標尋求一致性的作法。

目前歐盟商標暨設計局的實務作法忽視了經由商標使用產生的市場效果，可以使得公眾的認知在數個月內發生變化，如果申請人不能在申請日後以證明後天識別性取得註冊，申請人就必須提出新申請案，這將造成申請人額外的負擔，降低註冊程序的效率；從另一個角度來看，也不宜讓申請日後取得後天識別性的採認損及第三人利益。因此，應將可註冊性的判斷時點自申請日推移至向歐盟

[56] **Article 51Grounds for revocation**
1. The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:
(b) if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, the trade mark has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered;

商標暨設計局證明商標取得後天識別性之日，而無須提出新的註冊申請，而該證明取得識別性之日應登載於註冊簿並公告，而成為判斷衝突權利何者在前的申請日，且若商標在註冊後取得識別性，不得評定該商標無效（商標條例第 52（2）條[57]）。第三人在註冊商標未具識別性前取得的權利會作為介入權（intervening rights）處理，亦即它們不會被已存在在先商標為由，而受到該商標的爭議。

馬普報告建議在法律前言或商標條例第 7（1）條及商標指令第 3（1）條明定判斷絕對不得註冊理由的相關日期為處分日，商標條例第 7（3）條及商標指令第 3（3）條應明定申請日後註冊日前得為後天識別性的證明，此時，用來決定商標間衝突的申請日應作相應調整。

四、共同體商標保護的地域問題（Further territorial issues of CTM protection）

商標條例第 7（3）條[58]規定，不具識別性或說明性的不得註冊事由，得藉由使用取得的識別性而克服。歐盟商標暨設計局實務上要求必須要證明商標在歐洲共同體不具識別性的部分取得後天識別性，這樣的原則與同條文第 2 項的邏輯相呼應[59]，並受到歐洲法院的肯認（C-25/05 P－August Storck）。

---

[57] 請參註 51。

[58] 請參註 52。

[59] **Article 7 Absolute grounds for refusal**
2. Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.



就文字商標而言，歐盟商標暨設計局要求證明於使用或知曉該文字的歐盟地區取得識別性；就由形狀或顏色構成的商標而言，通常要求於整個歐盟地區取得識別性，雖然如此，歐盟商標暨設計局並不要求申請人就每一個個別會員國提出證據，而是將歐盟內的市場納入考量，普通法院的判例似乎有要求申請人證明在所有的會員國取得識別性的意味（普通法院案件 T-399/02－Eirocermex、T-402/02－August Storck），而歐洲法院肯認普通法院的見解（歐洲法院案件 C-25/05－August Storck）。

雖然對於後天識別性所要求的地域證明看法不一，但基於共同體商標權利的單一性特質，經由使用而於原先欠缺識別性的歐盟區域取得的識別性的原則，應予以維持。例如申請的共同體商標在歐盟境內某種語言有說明性，即使該語言僅在一個小的會員國使用，仍須在該會員國取得識別性，否則不得註冊。不論缺乏識別性的是語言或是語言以外的事項（例如形狀或顏色），宜認為必須證明在該不具識別性相關區域的大部分市場具有識別性，始符合後天識別性的要求。

此外，雖然巴黎公約（Paris Convention）第 6 條之 5 第 C 項規定[60]，決定一商標是否受保護應考量一切實際情形，尤其是商標已使用之時間長短（此為強制規定），該原則也為歐洲法院判例（C-363/09－Postkantoor）所肯認，但是歐盟商標暨設計局及歐洲法院對於使用期間的長短並未施以足夠的注意，也不常將之作為判斷經使用取得識別性的決定性因素。因此，建議引入巴黎公約第 6 條之 5 第 C 項的規定，藉由該規定的適用，申請人得以證明他實質上專用商標於歐盟相關區域，作為主張後天識別性的

[60] Article 6quinquies, Section C
(1) In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

表面證據，從而無須提出市場佔有率或推廣該商標的投資金額等後天識別性證據。

依商標條例第 7（2）條[61]的意旨，商標必須於原先不具識別性的區域取得後天識別性，始得註冊。但適用上比較有爭議的，是例如形狀或顏色這種在任何地方均不具先天識別性的情形，如果遵循普通法院現行見解，該等商標必須證明於每一個會員國都取得識別性，這將使得該等商標極難取得共同體商標註冊。此外，依國別（country-by-country）判斷識別性並不符合歐盟為單一市場的基本原則。因此馬普報告建議，判斷識別性時應將歐盟視為一個整體，並且建議採納巴黎公約第 6 條之 5 第 C 項的精神，判斷後天識別性時，應將該標誌實質使用且未受第三人挑戰的期間納入考量。

陸、結論

馬普報告相當細膩地分析了商標條例、商標指令的規定及實務適用的問題，關於非傳統商標的表現形式，是否會在圖文表現要件部分有所突破；關於著名商標與具有聲譽商標，是否在公眾知名度的程度為相同；關於未註冊著名商標是否會納入商標條例及商標指令予以保護；關於賦予立體形狀實質價值的特徵規定，將如何修正；關於商標權的限制 ── 指示性合理使用、自己名稱的抗辯等等，都是值得繼續關注的議題。尤其是關於介入權的規定，我國修正後商標法（於 100 年 6 月 29 日經總統令修正公布，並訂於 101 年 7 月 1 日施行）已引入據以評定或廢止商標使用義務之規定，但是異議及侵權行為尚無相關規範，另外，據以評定商標於經使用

[61] 請參註 59。

後，再度對衝突商標提起爭議時應如何處理，歐盟相關法律及實務操作的現況與發展，應具有重要的參考價值。