

歐盟商標審查實務最新進展

林佳柔

壹、前言

貳、商標識別性之案例—稍經變化之幾何圖形是否具有識別性？

- 一、事實背景
- 二、法律問題
- 三、普通法院判決
- 四、小結

參、著名商標保護之案例—商標聲譽強度與近似程度之互動關係

- 一、事實背景
- 二、法律問題
- 三、普通法院判決
- 四、小結

肆、惡意註冊之案例—申請註冊過度廣泛商品服務的商標是否構成惡意？

- 一、事實背景
- 二、法律問題
- 三、最高法院判決
- 四、小結

伍、結語

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

摘要

《歐洲商標法年度回顧：2024 年回顧》分析 2024 年歐盟關鍵商標案例，涵蓋商標因絕對註冊事由駁回、商標侵權、與著名商標混淆誤認和惡意註冊等主題。本文將從中精選出三則判決，觀察近期歐盟實務對於商標申請註冊之識別性要求、著名商標保護程度、惡意註冊情形判斷的觀點與詮釋，以提供我國商標審查實務新的參考與思維。

關鍵字：商標識別性、著名商標、惡意商標申請

Trademark Distinctiveness、Well-known Trademarks、Bad Faith Trademark Application

壹、前言

本文從《歐洲商標法年度回顧：2024 年回顧》¹ 中精選三則具代表性之案例，包含商標識別性之認定、著名商標之保護範圍，以及惡意申請之認定標準等議題，分析法院判決之最新見解。希望透過本文之整理與分析，掌握歐盟商標法制之最新發展脈絡，並作為我國商標申請審查或爭議處理之參考。

貳、商標識別性之案例—稍經變化之幾何圖形是否具有識別性？（Chiquita Brands v. EUIPO—Compagnie financière de participation²）

一、事實背景

法商 Compagnie Financière de Participation，為一家從事水果和蔬菜生產銷售之公司。美商 Chiquita Brands LLC 是知名香蕉及農產品生產商與分銷商。2020 年 5 月 14 日法商 Compagnie Financière de Participation 公司針對美商 Chiquita Brands LLC 於 2008 年 12 月 29 日申請並獲准註冊於第 29、30、31、32 類商品之藍黃橢圓圖形商標（註冊第 007497191 號商標，如下圖 1）向 EUIPO 提出無效申請，主張該商標違反《歐盟商標法》第 7 條 (1)(b) 所定之絕對拒絕事由，即該標識不具有任何識別性，無法指示商品或服務之來源。



圖 1 Chiquita Brands LLC 註冊之歐盟第 007497191 號商標

¹ Annual Review of European Trademark Law: 2024 in Review, published in the TMR, Vol. 115, No.2.

² Case T-426/23 Chiquita Brands v. EUIPO—Compagnie financière de participation.

2021年11月2日 EUIPO 撤銷部門作出該商標因整體不具識別性而無效之決定。2022年1月6日 Chiquita Brands LLC 不服撤銷部門之決定向 EUIPO 提起上訴。上訴委員會維持第31類新鮮水果商品無效之決定，而新鮮水果以外的其他商品，上訴委員會撤銷撤銷部門之無效決定，理由係 Compagnie Financière de Participation 並未提出系爭商標指定該等商品無效之任何論據及證據。

Chiquita Brands LLC 針對該商標於第31類新鮮水果商品無效之決定不服，遂向普通法院提起訴訟。

二、法律問題

Chiquita Brands LLC 提出兩項訴訟理由：第一，該公司認為上訴委員會在判斷系爭商標是否具識別性時存在錯誤，違反《歐盟商標法》第7條(1)(b)；第二，該公司主張上訴委員會對其所提供足以證明商標已在歐盟全境取得識別性之證據處理有誤，違反同法第7條(3)。

三、普通法院判決

(一) 是否違反《歐盟商標法》第7條(1)(b)

法院指出《歐盟商標法》第7條(1)(b)規定，該標識不具任何識別性即不得註冊。而所稱不具識別性之標識，係指被認定為無法執行商標基本功能之標識，即無法識別相關商品或服務之商業來源，從而使購買該等商品或服務之消費者得以在之後購買時作出相同選擇³。而商標識別性之考量，首先須依據申請指定之商品或服務範圍，其次須依據相關公眾之認知。該相關公眾是指對該商品或服務具有合理認知、合理觀察力和謹慎態度的普通消費者⁴。此外，由基本幾何圖形（例如圓形）所構成之標識，本身無法向消費者傳達令人印象深刻且可記憶之訊息，因此不能被視為具有識別性，除非透過使用取得識別性。只有當此類形狀包含能使其與基本幾何圖形相區別並吸引消費者注意之獨特元素時，才能發揮識別功能⁵。

³ The Smiley Company v OHIM, judgment of 29 September 2009.

⁴ Audi v OHIM, judgment of 21 January 2010.

⁵ judgment of 29 September 2009, Representation of half a smiley face.

根據 Chiquita Brands LLC 主張，系爭商標並非基本橢圓形，而是由特定不規則橢圓形、貝茲曲線、不規則輪廓及環形所構成，整體設計類似賽車跑道，且該設計是對應香蕉之橫截面之圖形，具有特定含義，應具有識別性。

法院則認為，申請人並未提出任何證據證明系爭商標之形狀係具有不規則輪廓且非橢圓形之具體內容。從系爭商標之外觀圖樣來看，仍僅規則橢圓形之形狀，且該圖樣不包含任何能使其與基本幾何圖形相區別並吸引消費者注意之獨特元素，因而無法讓系爭商標具有識別性。另外，縱認系爭商標可被理解為類似賽車跑道，此種類似性亦不足以賦予其識別性，因為新鮮水果之普通消費者在任何情況下並不會將系爭商標之形狀與賽車跑道相聯想。此外，即使系爭商標會被理解為香蕉之橫切面，但申請人仍未能證明此種認知會使相關消費者將其視為商業來源之標識。

而申請人表示，橢圓形形狀已普遍用於香蕉之標籤，因此相關公眾已習慣將此形狀視為商標，並將其與商業來源相連結。法院表示，橢圓形標籤在香蕉行業中普遍使用，反而意味著相關公眾不可能將系爭商標之形狀認知為商業來源之標識，而是將其視為裝飾性元素或其他具有功能性之用途。

在系爭商標之顏色組合方面，Chiquita Brands LLC 主張消費者通常將藍黃色彩之組合與該公司之品牌相連結，且其所形成之視覺印象易於識別且令人印象深刻，應具有識別性。

法院認同上訴委員會之決定，藍色和黃色的組合由原色組成，構成簡單基本的元素，並無法賦予系爭商標識別性。此外，這些顏色在新鮮水果行業中經常使用，申請人沒有提供任何足以反駁之證據。綜上，上訴委員會認定系爭商標指定使用於新鮮水果並不具有先天識別性，並無違誤。

(二) 是否違反《歐盟商標法》第 7 條 (3)

依據《歐盟商標法》第 7 條 (3) 規定，若商標就申請註冊之商品或服務，已因使用而取得識別性，則 (1)(b)、(c) 及 (d) 之規定不予適用。而透過使用取得識別性，要求至少有相當比例的相關公眾因該商標而識別出特定企業所提供之商品或服務。此項標準之評估須考量所有相關因素，包括：該商標之市場占有率、使用之強度、地理範圍及持續時間、企業在行銷推廣該商標上之金額、相關公眾中因該商標而識別出商品來源之比例，以及工商協會或其他行業及專業協會之聲明⁶。此外，透過使用取得識別性之事實，必須在歐盟境內該商標原本沒有任何識別性的地區得到證明⁷。

Chiquita Brands LLC 主張其向 EUIPO 提交之證據足以證明系爭商標已在歐盟境內透過使用取得識別性。法院首先指出，系爭商標必須在整個歐盟境內，即不僅在部分地區，而是在所有成員國透過使用取得識別性。此外，依歐盟理事會法規第 40/94 號中第 7 條 (2)⁸，若拒絕事由僅存在於歐盟部分地區，仍應拒絕其註冊。

然而 Chiquita Brands LLC 所提證據之地理範圍僅涉及比利時、德國、義大利及瑞典四個成員國，且各成員國新鮮水果之市場條件可能存在相當大的差異，而 Chiquita Brands LLC 未能解釋該四國之情況應被視為代表歐盟其他成員國之理由或證據。況所提交之部分證據顯示，系爭商標係與文字或圖形元素結合使用，尤其是「Chiquita」文字，因此難以確認系爭商標單獨使用時已被相關公眾視為其所涵蓋商品之識別來源之標識。另 Chiquita Brands LLC 提出在商標註冊多年後進行的市場調查，不足以證明系爭商標在註冊時已透過使用取得識別性。因此，法院認同上訴委員會所認定之 Chiquita Brands LLC 未能證明系爭商標就第 31 類新鮮水果在整個歐盟境內透過使用取得識別性。

⁶ Windsurfing Chiemsee, judgment of 4 May 1999.

⁷ Storck v OHIM, judgment of 22 June 2006.

⁸ Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.

四、小結

商標圖樣若僅由圓形或矩形等基本幾何圖形所構成，基本上無法向消費者傳遞令人印象深刻的訊息，從而作為一個商品或服務的識別來源標識。本案雖然是經些微變化的橢圓圖形並結合藍黃配色之圖樣，但該些微變化仍無法讓人留下獨特印象，且在香蕉上此種橢圓形標籤已被普遍使用，無法使人視其為一商標。因此，本案商標圖樣須藉由長期和廣泛使用後，使消費者認識其為指示商品或服務之識別來源，取得後天識別性。

然而，本案商標所提出的使用證據多係結合「Chiquita」具識別之文字連同使用，難認僅有本案商標無「Chiquita」文字時，相關消費者已將其視為商品來源之標識。此外，證據資料僅涉及歐盟部分成員國，難僅以少數成員國內之證據而據此代表歐盟境內所有國家之使用情形。是本件商標因欠缺先天識別性，亦無足夠證據資料顯示取得後天識別性，應予撤銷。

參、著名商標保護之案例—商標聲譽強度與近似程度之互動關係（BBF Company EOOD v European Union Intellectual Property Office-INSOMNIA ENERGY⁹）

一、事實背景

2016年10月9日，BBF Company EOOD之前身 Shqëria Tregtare BBF Company SHPK 以「INSOMNIA ENERGY 設計字」（圖2）向 EUIPO 申請歐盟商標註冊指定使用於第32類，包括：調味碳酸飲料、水、果汁、……、含果汁非酒精飲料、維生素強化氣泡水、能量飲料等商品，並於2017年1月31日公告註冊。而 Monster Energy Co. 早於2013年1月9日註冊「MONSTER ENERGY 及圖」（圖3）指定於第32類「非酒精飲料」等商品。

⁹ Case T-59/24 BBF Company EOOD v European Union Intellectual Property Office (INSOMNIA ENERGY).



圖 2 BBF Company EOOD
「INSOMNIA ENERGY 設計字」
商標



圖 3 Monster Energy Co.
「MONSTER ENERGY 及圖」
商標

2020年12月10日，Monster Energy Co. 向 EUIPO 提出申請，依據《歐盟商標法》第 60 條 (1)(a)，結合第 8 條 (1)(b)（混淆可能性）及第 8 條 (5)（聲譽損害及不當利用識別性），請求宣告「INSOMNIA ENERGY 設計字」無效。2022年12月2日，EUIPO 撤銷部門認定：第一，兩商標之間不存在混淆可能性；第二，鑒於兩商標之相似程度極低，即便部分商品相同且在先商標具有相當聲譽，相關公眾仍不會在兩者之間建立聯繫，駁回其申請。

2023年2月1日，Monster Energy Co. 就撤銷部門之決定向 EUIPO 提起上訴。2023年12月7日，EUIPO 上訴委員會作出推翻撤銷部門之決定，並宣告「INSOMNIA ENERGY 設計字」商標無效。其理由為「MONSTER ENERGY 及圖」商標在歐盟非酒精飲料（即能量飲料）領域具有極強聲譽。兩商標皆有「ENERGY」一字，且外觀設計相似，在視覺上具有一定程度之近似。因而認定兩商標之間存在相關連，並強調在先商標之極強聲譽足以抵消兩標識之間近似程度低的影響，並最終認定申請人不當利用了在先商標之知名度，構成第 8 條 (5) 所規定之情形。

BBF Company EOOD 不服，遂向普通法院提起上訴。

二、法律問題

「INSOMNIA ENERGY 及圖」是否違反《歐盟商標法》第 8 條 (5) 之規定，即申請註冊之商標與在先商標相同或近似，不論申請商品或服務與在先商標註冊商品或服務是否相同、類似或不類似；如有在先歐盟商標存在且該歐盟商標在歐盟享有聲譽；或如在先會員國國內商標存在且在該成員國享有聲譽；無正當理由使用申請註冊商標將會不公平地利用或損害在先商標的識別性或聲譽，則申請註冊的商標不得註冊。

三、普通法院判決

首先，法院指出商標的主要功能是指示商品來源，但商標也具有傳遞其他資訊的作用，例如，傳遞其所涵蓋的商品或服務的品質或特殊特徵，以及其所傳達的形象和情感等。因此，每個商標都具有獨立於其註冊商品或服務價值之外的固有經濟價值。具有聲譽的商標或與其相關的商標所傳遞的訊息賦予該商標重要的價值，值得保護，尤其因為在大多數情況下，商標的聲譽是其所有人投入大量精力和資金的結果。所以《歐盟商標法》第 8 條 (5) 確保，對於任何可能對享有聲譽之在先商標形象產生不利影響的相同或近似商標申請，具有聲譽的在先商標均受到保護，即使所申請商標涵蓋的商品或服務與在先註冊的具有聲譽的商標所涵蓋的商品或服務並不類似¹⁰。

此外，由第 8 條 (5) 的條文用語可以明顯看出，該條款的適用須同時符合下列條件：首先，系爭商標必須相同或近似；其次，在先商標必須具有聲譽；第三，系爭商標若無正當理由的使用，必須存在可能導致對在先權利商標的識別性或聲譽產生不當利用，或造成損害之風險¹¹。

本案就兩商標圖樣近似程度之審查部分，BBF Company EOOD 主張兩商標之主要識別部分（「INSOMNIA」vs. 「MONSTER」）截然不同，在外觀、讀音及

¹⁰ Sigla v OHIM – Elleni Holding (VIPS), judgment of 22 March 2007.

¹¹ EUIPO v Puma, judgment of 28 June 2018.

觀念上均不相似，上訴委員會僅以兩外觀顏色為綠色之共同處為據，認為近似，評估有誤。

法院指出，依據判例法，滿足「系爭商標必須相同或近似」的條件，無需證明相關公眾認為在先具有聲譽的商標與申請商標之間存在混淆的可能性；只要這些商標之間的相似程度足以使相關大眾在兩者之間建立「聯繫 (link)」即可¹²。此外，強調 BBF Company EOOD 主張之論點前提錯誤，即：只要商標的主要元素 (dominant elements) 不同，這些商標就必然不同。法院指出，根據過往判例，只有當商標的所有其他組成部分均屬微不足道時，才能僅基於主要元素進行相似性評估¹³。

因此，法院表示，上訴委員會認定出現在兩商標中的文字元素「ENERGY」並非微不足道，係屬正確。儘管該元素對於涉案商品僅具有微弱的識別性，但其大小與顏色，並不會被忽略。另外，上訴委員會認定雖然系爭商標具識別性且主要的元素存在差異（「INSOMNIA」vs. 「MONSTER」），但鑒於共同文字「ENERGY」的存在、使用相同的顏色（黑、綠、白）、高度相似的結構以及「ENERGY」文字在各商標中的相同位置，在外觀、讀音及觀念上仍具有相當程度的近似。

而針對本案在先商標聲譽之審查部分，BBF Company EOOD 主張缺乏證據證明在先商標在歐盟能量飲料領域為人所熟知；亦欠缺客觀社會調查、商標評估及市場占有率數據等。

法院在判決中指出，上訴委員會之處分書中提及該等證據包含客觀資訊，例如確認在先商標權利人所提市場占有率的發票、網站截圖、報導文章及媒體涵蓋範圍報告，包括在各類全球體育賽事中的廣泛促銷活動。此外，從證據中明顯看出，全球行銷活動在世界各地形塑了在先商標的形象，且帶有在先商標的飲料在歐盟每個成員國的多個零售店與據點皆有販售。而上訴委員會根據上述證據，認定在先商標「在系爭商標申請日及無效申請提交日，在相關公眾中享有相當程度

¹² Ella Valley Vineyards v OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), judgment of 9 March 2012.

¹³ OHIM v Shaker, judgments of 12 June 2007.

之聲譽」，並無違誤。法院並認為 BBF Company EOOD 未能提出具體事證證明認定在先商標之聲譽錯誤或不足之處，且未提供反駁上訴委員會關於未經正當理由使用在先商標會不正當地利用或損害在先商標的識別性或聲譽的風險之證據，因而駁回其主張。

四、小結

歐盟商標法第 8 條 (5) 之適用須滿足兩商標相同或近似、在先商標在歐盟享有聲譽、對在先商標之識別性或聲譽有不當利用或損害之風險三項要件。本案之在先商標「MONSTER ENERGY 及圖」於歐盟境內享有聲譽是無庸置疑的。然而兩商標除共同包含「ENERGY」一字外，尚分別結合「MONSTER」、「INSOMNIA」文字，且分別以較大字體呈現，但「ENERGY」之外觀顏色設計，在視覺上仍構成相當程度的近似，又兩商標圖樣整體之綠白黑配色亦有相似之處。此外，判決中強調，在先商標極強的聲譽足以抵消兩商標之間相對較低的近似程度。因此，本案在先商標於市場上之聲譽高，雖兩商標圖樣近似程度相對較低，但兩商標之間的相似程度仍足以使相關公眾在兩者之間產生聯繫，從而影響在先商標之識別性或聲譽，而有前揭法條之適用。

肆、惡意註冊之案例—申請註冊過度廣泛商品服務的商標是否構成惡意？（SkyKick UK Ltd. v. Sky Ltd.¹⁴）

一、事實背景

Sky Ltd 是英國知名媒體集團，主要提供衛星電視、寬頻、電信等服務，擁有多個以「SKY」為核心的商標，涵蓋商品及服務的範圍極為廣泛，包括第 9 類「電腦軟體」、「電腦程式」，以及漂白劑、絕緣材料、馬鞭等明顯與其業務無關的商品。

¹⁴ SkyKick UK Ltd. v. Sky Ltd, UKSC 36, 2024.

SkyKick 是一家美國科技公司，2012 年在美國成立，隨後在 2014 年開始將目標市場轉向歐盟，特別是英國。以「SkyKick」品牌提供兩項核心產品：電子郵件遷移服務（Cloud Migration）及雲端備份服務（Cloud Backup）。

Sky Ltd 主張 SkyKick 提供電子郵件遷移及雲端儲存產品，侵害其多項已註冊的「SKY」商標（如下表）。而 SkyKick 反訴 SKY 商標全部或部分無效。理由有二：第一，每個商標所涵蓋的商品和服務說明缺乏清晰度和精確性；第二，Sky Ltd 惡意申請註冊，因為 Sky Ltd 並無將「SKY」商標使用於其註冊所涵蓋的全部（或至少部分）商品和服務的真正意圖。

表 Sky Ltd 主張之「SKY」商標

商標圖樣	案號	指定商品服務
	歐盟商標 第 3166352 號	第 9、16、18、25、28、35、38、41 和 42 類商品和服務，包括「用於錄製、傳輸或複製聲音或圖像的設備」（第 9 類）、「電信」（第 38 類）和「娛樂」（第 41 類）。
	歐盟商標 第 3203619 號	第 9、16、18、25、28、35、38、41 和 42 類的商品和服務，包括「用於錄製、傳輸或複製聲音或影像的設備」（第 9 類）、「電信」（第 38 類）和「娛樂」（第 41 類）。
	歐盟商標 第 5298112 號	第 9、16、28、35、37、38、41 和 42 類商品和服務，包括「用於錄製、傳輸、複製或接收聲音、影像或視聽內容的裝置；電腦軟體；用於連接資料庫和網際網路的電腦軟體和電信設備；透過網際網路提供的電腦軟體；資料儲存」（第 9 類）、「電信服務；電子郵件服務；網際網路入口網站服務」（第 38 類）和「娛樂服務」（第 41 類）。

（續下頁）

商標圖樣	案號	指定商品服務
SKY	歐盟商標 第 6870992 號	第 3、4、7、9、11、12、16、17、18、25、28、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44 和 45 類商品和服務，包括「用於錄製、傳輸、複製或接收聲音、影像或視聽內容的裝置；電腦軟體；用於連接資料庫和互聯網的電腦軟體和電信設備；從互聯網提供的電腦軟體；資料儲存；上述所有設備，包括遠端和電腦設備及儀器」（第 9 類）、「電信服務；電子郵件服務；網際網路入口網站服務；透過電腦或電腦網路存取和擷取資訊、訊息、文字、聲音、影像和資料的電腦服務」（第 38 類）以及「娛樂服務」（第 41 類）。
SKY	英國商標 第 2500604 號	第 3、4、7、9、11、12、16、17、18、25、28、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44 和 45 類商品和服務，包括「用於錄製、傳輸、複製或接收聲音、影像或電信設備聽的網路和網路設備的電腦設備」（第 9 類）、「電信服務；電子郵件服務；網際網路入口網站服務；透過電腦或電腦網路存取和擷取資訊、訊息、文字、聲音、影像和資料的電腦服務」（第 38 類）和「娛樂服務」（第 41 類）。

針對反訴「SKY」商標無效的部分，本案歷經尋求歐盟法院協助解決該部分之法律釋疑，最後上訴法院認定「SKY」商標申請並非以惡意提出，廣泛的註冊商品及服務類別及名稱並不代表惡意。SkyKick 不服向最高法院提起上訴。

二、法律問題

本案判決包含商標侵權、惡意註冊之認定，惟本案受關注議題為惡意註冊之判斷，是本文僅就該部分進行摘要。本案中 SkyKick 反訴「SKY」商標全部或部分是否屬惡意申請註冊，是否應依據《歐盟商標法》第 59 條 (1)(b) 規定：歐盟商標可透過向 EUIPO 申請或在侵權訴訟中基於反訴而被宣告無效：(b) 申請人在提出商標申請時係屬惡意，宣告無效。

三、最高法院判決

首先，最高法院針對惡意註冊之判斷原則摘要如下：

- (一) 評估註冊歐盟商標之申請是否基於惡意的日期，應為提交該註冊申請之日。
- (二) 「惡意」概念以存在不誠實的精神狀態或意圖為前提，並考慮商標法制定之目標，即建立並運行內部市場，以及建立一個無扭曲的競爭體制。因此，若所有人提交註冊申請的目的並非為了公平競爭，而是基於以下意圖，則惡意異議成立：1、意圖以不符合誠實慣例的方式損害第三方利益；或2、意圖取得不屬於商標功能（特別是指示商品或服務來源的核心功能）之目的的排他性權利。
- (三) 申請人的意圖屬於主觀事項，但必須能夠由主管行政或司法機關根據案件的客觀情況客觀地予以確立。
- (四) 證明註冊商標申請係基於惡意的舉證責任在於提出指控的一方，但當案件情況足以推翻善意推定時，商標所有人應就該註冊申請所追求的目的與商業用途提供合理的解釋。
- (五) 若申請人註冊商標時完全無意將其用於註冊涵蓋的商品及服務，則可能構成惡意。
- (六) 當存在客觀、相關且一致的跡象，足以顯示申請人在提交申請時，具有損害第三方利益或為了取得非商標功能目的之排他性權利的意圖時，才可認定屬於惡意。如果無效理由僅涉及商標註冊所涵蓋的部分商品和服務，則該註冊僅就這些商品和服務被宣告無效。

本文中上訴法院認為僅僅因為申請時沒有意圖使用該商標，或申請的商品類別範圍過大，不足以直接認定為惡意，必須有客觀證據證明申請人是為了「損害第三方利益」或「取得不符合商標功能的排他權」（積極的惡意）而申請。

最高法院認為此種解釋使得第三方幾乎不可能僅憑「註冊類別範圍過廣」就成功指控他人惡意申請。最高法院強調商標的核心功能是「指示來源」，若申請

人基於法律所未預期之目的申請註冊商標，且就該等商品或服務而言，申請人主觀上完全無意將該商標作為「來源之標識」使用，即構成制度濫用。

因此，申請註冊廣泛的商品或服務類別，如一口氣申請第1類至第45類商品及服務，且無法提供合理解釋，這本身就足以推論其具有制度濫用的意圖。此外，應將「申請類別的規模」與「申請人實際業務性質及經營情形」互相比對，若落差過大，則足以推翻善意推定。

另上訴法院判決中提及，Sky Ltd 之高度聲譽、品牌知名度、業務擴張等等因素，足以支持其申請廣泛類別的商標。最高法院說明，雖然高知名度品牌在侵權判定上（如保護其商譽不受淡化）享有較廣的保護範圍，但這不代表他們可以申請那些「壓根沒打算經營使用」的商品服務類別。

在使用通用名稱（general terms）的商品服務名稱上，上訴法院認為，只要申請人打算使用於該通用名稱下的某個下位概念的商品，就不構成惡意。但最高法院認為，商標法雖然允許使用尼斯分類中通用名稱進行申請，但不能僅因符合行政規範之內容，就免除對其背後真實動機是否存在惡意的審查。因此，如果商標註冊申請涵蓋廣泛的通用名稱，且該通用名稱包含申請人從無意圖將該商標使用於任何該下位概念的商品服務名稱（特定用途或目的），則該註冊申請仍可能部分構成惡意申請。

另外，最高法院指出上訴法院沒有充分考慮或根本沒有考慮一些極其重要的事實。在一開始 Sky Ltd 是拿著涵蓋廣泛的商品與服務類別之商標來向 SkyKick 提出侵權訴訟。訴訟延續到面對「惡意申請」的指控時，Sky Ltd 才開始陸續縮減其指定之商品服務範圍。這一事實有力地支持了 SkyKick 提出的論點，即 Sky Ltd 申請註冊涵蓋其從未打算銷售或提供的眾多商品和服務的商標，準備動用這些「SKY」商標的全部權利來對抗一個不太可能造成混淆或不構成不正當競爭的企業。

綜上，最高法院認定 Sky Ltd 以如此寬泛的商品及服務範圍申請商標並採取針對性執法行動，難以令人相信對該等商品服務範圍有使用意圖，屬於惡意申請。

四、小結

本案件因 Sky Ltd 向 SkyKick 提出侵權訴訟，促使 SkyKick 向 Sky Ltd 提出惡意申請之反訴。從本案之判決中可以觀察如何認定申請註冊商標時出於惡意。首先最高法院強調應回歸商標的本質去思考，即商標作為商品服務之識別來源之功能。如果申請人毫無使用意圖，而僅是為了獲得排他之權利，將構成對商標制度的濫用。

接著，若一個商標廣泛註冊於各類商品服務，並不代表就是惡意申請，但存在客觀、相關且一致的證據可顯示申請人係作為執法武器或損害他人利益，且無合理解釋係作為商標使用之意圖時，就可能構成惡意。此外，亦可透過比對「申請範圍的規模」與「申請人實際業務經營範圍」，若兩者明顯不符且無法提供合理解釋，則誠信推定將被推翻。

而 Sky Ltd 申請註冊之商品包含漂白水、皮鞭等商品，明顯超出其實際經營之業務內容，且未能提供出合理解釋其使用意圖，並經反訴後，才在訴訟中被迫縮減註冊範圍，反映出申請之動機並非出於使用該商標作為指定商品服務之來源，從而坐實了惡意申請的指控。

伍、結語

商標法旨在保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭。因此商標制度核心在於建立一套市場穩定且可信賴的識別機制，讓消費者得以辨別商品或服務之商業來源，並使商標權人得就其長期經營投資所累積之商業信譽獲得保護。然而，隨著市場競爭日趨激烈，如何在保護正當權益與防止制度濫用之間取得平衡，是一重要課題。

本文中第一則案例 Chiquita 標籤圖形，從本案中可以知道稍經變化或簡單配色的圖形是否具有商標識別性，以及取得後天識別性的相關使用證據的要求。法院明確指出，單純的幾何圖形或常見顏色組合，若無法提供獨特且可記憶的特徵，仍不足以使消費者認識其係作為商品識別來源標識，不具先天識別性。而業者若

想要在歐盟以「後天識別性」主張權利，必須提供涵蓋全歐盟成員國的具體使用證據，而非僅侷限於少數地區，且該等證據資料是以申請註冊時為準。

在我國商標識別性審查基準中 2.2.3 其他不具先天識別性的標識即有舉出簡單線條或基本幾何圖形屬不具先天識別性之圖樣，並有舉出簡單不規則的線條使用於衣服、褲子等商品不具識別性核駁之案例。此外，在審查實務上，有以漸層藍色之單純箭頭與線條或幾何框線所組成之圖形核駁案例（核駁第 0447993 號），可見縱使簡單線條或幾何圖形，雖經些微圖形或設色上之變化，仍無法予人認知其圖形為一商標，藉以指示或區辨商品服務來源。在我國審查實務對於幾何圖形識別性之判斷與歐盟法院之判斷觀點相近。

第二則案例關於著名商標保護的 Monster Energy 案，歐盟法院指出第 8 條 (5) 之保護機制並不以混淆可能性為前提，而係著重於在先著名商標是否享負盛譽，且其識別性與聲譽是否遭受不當利用或損害之風險。而兩商標間的近似程度要求使公眾產生「聯繫」，而非致生混淆，即便近似程度較低，當在先商標具備極高聲譽時，足以彌補兩商標近似程度相對較低之不足，以防止他人不當利用其商標價值。

而在我國商標法第 30 條第 1 項第 11 款立法目的即在保護著名商標，並訂有商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準作為商標申請註冊及異議、評定案件審理之依據。該條之前段規定須有致相關公眾混淆誤認之虞，而後段須有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。可見我國對於著名商標之保護須造成混淆，或造成著名商標淡化減損，相較歐盟重點在於先後商標間產生「聯繫」，並不強調混淆，且另有明文保護著名商標受不公平利用，此部分與我國較為不同。

最後，第三則案例 Sky Ltd 惡意申請註冊，判決中最高法院強調商標申請必須基於真實的使用意圖，並釐清廣泛申請許多商品服務名稱之商標，該如何判斷其是否構成制度濫用之惡意申請。因此，申請人若僅將商標作為排擠競爭對手的「執法武器」，則其註冊將因違反誠信原則而被宣告無效。從這個案例中，建議企業在未來的商標布局應更精準地對應企業的實際經營範疇，並在追求品牌排他性的同時，確保商標能實質發揮識別來源的功能，避免受到以惡意申請為由之無效爭議。