



澳大利亞商標審查實務

李淑美、劉蓁蓁、張瓊惠、劉真伶、巫春梅、顧秋香*

一、前言

澳大利亞為國際間智慧財產權之領導國家之一，商標法規相當完備且符合國際規範，我國 92 年 11 月 28 日修正施行之商標法，增列立體、聲音及單一顏色亦得作為商標申請之標的，在蒐集各國新型態商標之審查基準及相關案例時，發現澳大利亞之商標審查手冊鉅細靡遺，頗值作為我國之參考。我國與澳大利亞有關智慧財產權方面之交流可回溯自 82 年，當時中央標準局（經濟部智慧財產局之前身）與澳大利亞商工辦事處簽訂保護工業財產權之備忘錄，惟嗣後雙方並無太多的實質交流，直到 93 年 4 月 23 日，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）重新與澳大利亞商工辦事處簽訂保護工業財產權之備忘錄，澳大利亞智慧財產局局長 Dr. Ian Heath 來台參與簽署儀式，嗣後智慧局蔡局長亦應 Heath 局長之邀請，於 94 年 5 月 1 日至 7 日率員回訪，雙方之交流活動始日趨密切。本文係由赴澳 6 位審查官分享其於 94 年 11 月 21 日至 25 日在澳大利亞智慧財產局研修澳洲商標制度之心得成果，尚請外界不吝指教。

二、澳大利亞智慧財產局簡介

澳大利亞智慧財產權依其性質分由不同主管機關職掌，其中專利、商標、新式樣及植物育種人權利係由澳大利亞智慧財產局（Intellectual Property Australia，簡稱 IP Australia，以下簡稱澳大利亞智慧局）負責，

收稿日：95/4/5

* 作者李淑美為智慧財產局商標高級審查官；劉蓁蓁為商標審查官；張瓊惠、劉真伶、巫春梅、與顧秋香為商標助理審查官。



本月專題

著作權及電路佈局屬於司法部 (Attorney General's Dept.) 之職掌，地理標示則由澳大利亞智慧局及葡萄酒及白蘭地公司 (Wine & Brandy Corporation)¹ 共同負責，營業秘密依其性質由不同部會職掌，貿易之智慧財產相關議題由外交事務及貿易部 (Foreign Affairs and Trade Dept.) 負責，智慧財產權執行部分則由海關、聯邦警察及州/聯邦法庭負責。

1. 組織架構、編制及預算

澳大利亞智慧局設立於 1904 年 2 月 13 日，迄今已逾 100 年之歷史，目前係澳大利亞專利、商標、新式樣及植物育種人權利等智慧財產權之主管機關，隸屬於工業、旅遊及資源部 (Department of Industry, Tourism and Resources)，局本部設於首都坎培拉 (Canberra)，截至 2005 年 11 月止，員工共計 857 人，除行政人員外，包括專利審查員 234 人、商標審查員 135 人、新式樣審查員 8 人及植物育種人權利審查員 6 人。此外，於雪梨、墨爾本、伯斯等 7 個主要城市設有州辦公室 (State Offices)，員工共計 30 人。

澳大利亞智慧局設局長 1 人，下設 7 個處，分別為：專利審查及聽證處 (Patent Examination & Hearing Group)、商標、新式樣審查及聽證處 (Trade Marks & Design Examination & Hearing Group)、業務發展及政策處 (Business Development & Strategy Group)、業務及資訊管理決策處 (Business & Information Management Solutions Group)、人力資源處 (Human Resources Management)、顧客服務處 (Customer Operations Group) 及財務管理處 (Financial Management Group)。商標、新式樣審查及聽證處下設 5 個組，分別為商標一組、商標二組、商標聽證及法制組、業務支援及技能發展組、新式樣組。

在 1992 年以前，澳大利亞智慧局的財政支出主要由政府負責，而收入則繳交國庫。自 1992/1993 會計年度開始，轉而採用獨立預算、自負盈虧的方法，即不再由澳大利亞政府的財政撥款。2004/2005 會計年

¹ 該公司係經農業、漁業及林業部依法律授權之單位。



度之收入約為 1 億元澳幣（折合台幣約 25 億元）。

2. 參與國際條約概況

（1）世界貿易組織（WTO）：

「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS）會員及簽署國，自 1994 年 1 月起。

（2）其他組織或條約

亞洲太平洋經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱 APEC），自 1989 年 11 月起。

植物新品種保護國際聯盟（International Union for the Protection of New Varieties of Plants，簡稱 UPOV），自 1989 年 3 月起。

自由貿易協定（Free Trade Agreements）

（3）世界智慧財產組織（WIPO）條約：

世界智慧財產組織公約（WIPO Convention），自 1972 年 8 月起。

巴黎公約（Paris Convention），自 1925 年 10 月起。

專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT），自 1980 年 3 月起。

馬德里議定書（Madrid Protocol），商標國際註冊。自 2001 年 7 月起。

尼斯協定（Nice Agreement），商品及服務國際分類。自 1961 年 4 月起。

布達佩斯條約（Budapest Treaty），微生物寄存。自 1987 年 7 月起。



本月專題

商標法條約 (Trade Mark Law Treaty, 簡稱 TLT), 自 1998 年 1 月起。

三、商標輔助申請服務 (Trade Mark Assisted Filing Service)

澳大利亞智慧局為提升便民服務, 自 2005 年 10 月 3 日起提供商標輔助申請服務 (Assisted Filing Service, 簡稱 AFS), 民眾必須透過澳大利亞智慧財產局網站之電子表單, 並通過信用卡繳交每類 90 澳幣之手續費 (Entry fee) 提出申請, 澳大利亞智慧財產局將依據商標註冊之審查基準, 對申請 AFS 之商標作一評估, 並於 5 個工作天內以電話通知民眾評估結果, 如果該商標不符合註冊要件, 澳大利亞智慧局並將告知問題所在及如何解決, 如果民眾不想繼續申請商標註冊, 澳大利亞智慧財產局會寄送一份簡要之評估報告, 如果民眾要繼續進行正式之商標註冊申請程序, 在繳交第二階段費用 (Part 2 fee) 每類 90 澳幣後, AFS 之申請即正式轉換成商標註冊申請案, 在此種情況下, 申請日係在完成正式之商標註冊申請程序後取得, 而非在提出 AFS 之日。

AFS 主要目的在協助即將提出商標註冊申請的申請人, 針對其商標是否會准予註冊提供簡單而快速的事前評估, 雖然並不保證商標會被受理註冊, 但可使申請人及早知道可能無法註冊的任何障礙, 節省花在被受理機會很小的商標上的時間和費用。故此項服務並不會協助申請人如何選擇或設計商標, 也不會針對下列事項提供法律或業務上之諮詢意見:

1. 商標保護及執行之策略。
2. 商標是否會侵害他人普通法上之權利, 此部分申請人在決定商標前應自行檢索。
3. 如何使企業作出最佳商標使用策略。
4. 為企業尋求最佳之指定使用商品及服務涵蓋範圍。

最後, 澳大利亞智慧局提醒, 如果申請人是希望商標盡快受到保



護，AFS 可能不是最正確之選擇，而是透過商標申請程序提出商標註冊申請案。

四、澳大利亞商標申請註冊實務

澳大利亞商標申請註冊程序與我國基本上差異不大，但在申請程序中有關形式要件之審查期限、申請日之取得及商標分割程序等都有較為詳盡且不同之規定，值得我國參考。另外澳大利亞當局受理系列商標之申請，其適用主要係使商標申請人對於商標實質上同一之近似商標，得以同一案件提出該等多件欲受保護近似商標之申請，但須指定於單一類別為限。而有關商標分割程序，澳大利亞實務上包括部分商標之分割，係一繁複的作業程序，但實質上對申請人商標圖樣中可獨立的文字或圖形部分，而與他人產生衝突者可進行分割，且保留原來之申請日，亦為我國多數申請人所提出之需求，以往囿於商標圖樣產生變更之議題值得研討。再者，澳大利亞於 1995 年即修正其聲明不專用之適用，以自願式申請為限，且於申請中或註冊後均可提出申請，而聲明不主張專用及授權使用者，亦不以未具識別性或說明性等不得註冊者為限，相較於我國目前所面臨聲明不專用制度，在適用上之不一致性及整體不可分與否等實務上判斷之難題，不失為修法方向的重要參考依據。

1. 澳大利亞商標註冊程序

澳大利亞審查實務認為，申請人申請註冊商標係為尋求法律保護其商標。所有權人必須在申請書中充分表示所欲保護之標的，以便給予保護。因此，該商標之申請至少應有申請人所欲尋求註冊的特定商標，及所指定使用的部分商品及/或服務、及提供確認及聯絡申請人的方式。所以商標註冊申請必需符合其載明於商標法施行細則第 4.2 條之最低申請要件。

1.1 商標申請註冊之形式要件

(1) 明確或間接的表示欲尋求註冊



本月專題



商標申請書必需說明意欲尋求該商標之註冊，或包含有前項效果的清楚表示²。一般不太可能不符合本項要件，例如：

- 表格的標題為"商標註冊申請書"或其他類似表格，例如商標主管機關提供使用之認可表格；或
- 有效的聲明"申請人...茲申請註冊商標..."或"在信中提到我打算/意圖註冊一個商標"；或
- 無明確的陳述，但表示申請之意圖，如提供註冊申請所需的資料以及檢附適當的申請費

(2) 申請人名稱之要件

申請書必需註明申請人名稱³。

- 個人 - 依照最低申請要件，註明姓氏之起首字母，但審查時會要求用全名。
- 其他 - 依照最低申請要件，無須指出公司、合夥事業等之全名，(例如：PTY LTD, INC, Co. 等)，但審查時可能要求詳細的資料。

(3) 足以讓商標局聯絡申請人之資料

申請書必須包括足以讓商標主管機關聯絡申請人之資料⁴，可能是申請人地址（包括郵政信箱，由...代轉）、送達地址或電話或傳真號碼。申請人之代理人（如適用）的地址或電話或傳真號碼，任何一項，即符合此項要件。

(4) 足以識別該商標的商標圖樣

商標圖樣必需能清楚辨識該商標⁵。圖樣應能清楚顯示該商標

² 參考澳大利亞商標法第 4.2(1)(a)項規定。

³ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.2(1)(d)項規定。

⁴ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.2(1)(e)項規定。

⁵ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.2(1)(b)項規定。



的特點，是否適合重製的問題不列為最低申請要件。

(5) 載明尋求註冊之商品及/或服務

申請人須載明指定申請之商品及/或服務⁶。至少應指明一項商品或服務。主張某類一切商品、項目、產品或服務之聲明不符合最低申請要件，因為未能明確指出商品或服務名稱。最低申請要件得不要求須註明商品及/或服務之類別。

1.2 不符最低申請要件之後果

不符最低申請要件之申請書需通知補正，直到符合規定才賦予商標申請日。

1.3 視為已提出申請之時間點

如申請符合最低申請要件且檢附適當的費用⁷，商標局於收到該申請之日即視為申請日。如申請未符合最低申請要件及/或未繳納適當費用，商標主管機關應於收到申請書後 14 天內通知申請人限期補正。申請人將有兩個月期間補正該項缺失。如在期間內補正者，申請日應為補正完成日。

1.4 費用

正確申請費應於提出申請時檢附之。如係以傳真方式提出，應證明已經繳費或授權繳費之文件必需於傳真時一併檢附。

1.5 未繳或短繳適當費用之程序

如商標主管機關在收到申請後 14 天內通知申請人未繳納應繳納的費用，該申請案即視為未提出。

(1) 如在兩個月內給付適當費用，該申請案之申請日為申請人繳清

⁶ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.2(1)(c)項規定。

⁷ 參考澳大利亞商標法施行細則第 223 條(5)項規定。



本月專題



費用之日，惟應以符合最低申請要件為前提。其他費用併入以後之收據。

- (2) 如因申請書指定之商品及/或服務類別較申請人指定者多，而導致費用不正確時，申請人有權修訂指定內容，而非給付其他費用。
- (3) 如申請註冊系列商標且金額不正確，申請人有權刪除該系列商標之多餘圖樣，而不必給付系列商標之申請費用。

1.6 其他申請要件

對商標註冊申請案，澳大利亞商標法及商標法施行細則有許多商標註冊必須遵守之其他規定。凡申請不符這些其他規定者，該申請案雖視為已經提出但必需作適度修正。審查時，將會通知申請人這些相關缺失。

- (1) 不符規定文件之處理，依照規定⁸不符規定之文件得視為未提出者，或視為已提出但得補正。
- (2) 提出申請後將儘快通知其他不符規定之情形。有一些像表格問題可以立即修正，但其他則可能造成該系統其他使用人之不便之情形。尤其是，申請書內容禁止寫使用"一切商品"、"一切服務"、"其他一切商品"及"其他一切服務"⁹，將讓資訊查詢使用人很難決定申請人主張專用之範圍。因此，商標主管機關將要求申請人刪除上述用法，但申請人不會被允許以其他商品或服務取代之。
- (3) 如收到通知後兩個月內未能補正缺失者，申請書將歸還申請人，並退還相關費用。兩個月期間不得延展(第 21.28(1)(a)項)，申請書影本應保留兩年以便作記錄保存及未來查詢之用。
- (4) 如在限定期間內收到申請人回覆但並未完全補正該項缺失

⁸ 參考澳大利亞商標法施行細則第 21.4 條規定；第 21.4(a)項；第 21.4(b)項。

⁹ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.4(2)項。



者，申請人應被通知，如可行的話，以口頭通知儘速解決之。

- (5) 如已經補正缺失，收到申請書補正缺失信函之日為申請日。凡符合最低申請要件，將於申請書上作記號以提醒收集資料之人更正申請日以續行商標申請程序。

2. 速件審查

澳大利亞商標審查通常與我國相同，係依申請日期先後順序審查申請案。然不同於我國的是，申請人得要求提前審查¹⁰。如商標組長相信速件審查有合理的理由而批准，即可加速申請案之審查。

(1) 速件審查之申請

申請人得請求商標組長速件審查其申請案，速件審查之請求必需由已經申請商標註冊之人提出。是項請求以書面為之，並須檢附請求理由之聲明書¹¹。申請書必需載明請求理由，商標主管機關如認為合理將同意速件審查之申請。商標主管機關得斟酌核准或拒絕是項申請。經核准速件審查申請之理由如下：

- 申請人有充分的理由相信其商標正被侵害或可能被侵害；
- 申請人已經投資做廣告及/或製造並請求儘早商標註冊，以儘可能減低投資風險。

(2) 商標主管機關的速件審查

澳大利亞智慧局商標組長有權在申請人未請求的情況下，對申請案進行速件審查，只要他/或她認為這是有正當理由的。商標組長可能會進行速件審查的最普通情形如；以協約國申請案為依據之主張優先權商標申請案，一經文件歸檔和編碼完成，立即予以加速審查。

¹⁰ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.18 條；細則第 4.19 條；第 4.18(1)(a)項；(第 4.18(1)(a)項)。

¹¹ 聲明書之要件規定在細則第 21.6 條。



本月專題



- 凡引據用來核駁速件申請案之申請案，引據的申請案如尚未審查應加速審查，包括分割申請案¹²。
- 商標主管機關得自行決定其他情況，且應視個案情況而定¹³。

3. 分割申請

澳大利亞審查分割申請案實務可針對部分商標指定使用於原申請案之全部或部分商品或服務，或全部商標指定使用於原申請案之部分商品或服務。只要符合下列規定，該等申請案之申請日即和原案相同。

3.1 分割申請之事項

- (1) 分割申請案得針對原申請案之部分商標，指定使用原申請案之全部或部分商品或服務¹⁴。
- (2) 與原申請案相同之商標，指定使用於原案申請分割時仍存在之部分商品或服務¹⁵。
- (3) 與原申請案相同之商標，指定使用於原案在分割申請前已排除之部分商品或服務¹⁶。
- (4) 與原申請案相同之商標，指定使用於原案在分割申請前已自商標公報排除之部分商品或服務¹⁷。

3.2 分割之限制

如原申請案已經終止或核駁、撤回、拒絕或註冊，不得提起分割申請。

¹² 請注意：分割申請案非慣常需加速進行審查。

¹³ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.19(3)項。

¹⁴ 澳大利亞商標法第 45 條 (1)(a) 及第 47 條。

¹⁵ 澳大利亞商標法第 48 條，第 45(1)(b)項。

¹⁶ 澳大利亞商標法第 49(2)條，第 45(1)(c)項。

¹⁷ 澳大利亞商標法第 49(4)條，第 45(1)(c)項。



商標公報公告原申請案核准之後，僅有一種情況得提出分割申請¹⁸，且提出分割申請案之期限不得展期¹⁹。

- (1) 得提起分割申請之原申請案係按照商標法第 30 條公告之申請案²⁰。
- (2) 最低申請要件亦適用於分割申請等於其他商標之申請註冊案，不符規定者有相同後果。
- (3) 申請人應於申請書指明該申請為分割申請案且載明原申請案之申請號數。
- (4) 分割申請案不得作為重新提出申請之目的；亦即，不得對與原申請相同之商標，指定用於相同之商品及/或服務提出分割申請。
- (5) 申請註冊系列商標，僅能指定使用於單一類別之商品或服務，且須為非常近似之商標。申請註冊多類商品之系列商標（該系列商標是有效的）時，申請人應選擇進行系列商標指定使用於單一商品或服務，或進行單一商標指定使用於多類商品。分割申請不能指定使用於增加類別之商品及/或服務，或以不構成系列商標之被核駁商標為之。亦即，依澳大利亞商標法第 51 條規定，系列商標之申請不得指定使用於一類以上之商品及/或服務。同樣地，部分商標亦不符合第 51 條規定。因此，增加的類別及被核駁的商標都無法適當構成申請案之一部分且不能以原申請案中不正確的資料提出分割申請。

3.3 申請分割之情形

(1) 原商標之一部分

¹⁸ 澳大利亞商標法第 49(4)項。

¹⁹ 澳大利亞商標法細則第 21.28 條。

²⁰ 法條規定內容：「局長應依商標法施行細則規定，將申請註冊事項公告之。」



本月專題



若申請人意欲確定商標之整體及其特定部分皆受到保護，得針對原商標之一部分提出分割申請。

(2) 原商標及原申請案涵蓋之商品/服務

若原申請案之商品/服務與另一商標申請案或註冊相衝突，申請人得決定自原申請案刪除相衝突之商品/服務，以便進行核准原申請案。同樣地，如僅原申請案部分商品/服務具有第 41 條、第 42 條或第 43 條不准註冊之理由，申請人得決定自原申請案中刪除該等商品/服務以便核准該申請案。惟申請人皆得自行決定刪除相衝突的商品/服務，或提出分割申請。該等分割申請案必須在規定期限內提出。分割申請將依次審查且核准時間將自分割申請案首次核發之日起算。

3.4 部分商標之分割申請

所謂部分商標之分割，係指就原申請案之部分商標指定使用於部分或全部的商品或服務提出分割申請。

- (1) 部分商標之申請必須是原申請案商標可以獨立註冊之部分。
- (2) 分割申請須指定使用於原申請案所指定的商品及/或服務，以及已自原申請案排除的商品/或服務。
- (3) 分割申請必須於原申請案之申請日起 6 個月內及原申請案公告之前提出²¹。6 個月之期限不得展期。
- (4) 不得對被核駁之系列商標提出分割申請，因為分割申請不能依據原始申請案中不正確之部分作成，且對原申請案部分提出分割申請者，該原案應為有效系列商標之部分。例如，就 HIGH SOCIETY 及/或 HIGH SOCIETY 其中之一或二者所提之分割申請，僅能按第 48 條提出指定使用於原系列商標申請仍涵蓋之商品及/或服務，或按第 49 條提出指定用於原系列商標申請

²¹ 澳大利亞商標法第 47(2)項及細則第 4.16 條、第 47(3)項規定。



所排除之商品及/或服務，因該等條款係指“該商標”而非該商標之“一部分”。上述商標之分割申請，不能指定使用於提出分割申請時原申請案所指定之全部商品或服務。

3.5 對相同商標指定使用於分割時原案仍存在之部分商品或服務

分割申請得針對原申請案之相同商標指定用於分割申請時原申請案仍存在之部分商品或服務為之²²。

- (1) 分割申請案之商標必須和原申請案之商標相同。
- (2) 指定使用於原申請案涵蓋之部分商品及/或服務。若以申請註冊相同商標於原申請案一切商品及/或服務，將造成該申請案之重新申請。於法不准。
- (3) 分割申請案所指定使用之商品或服務，須是原申請案於提出分割時，所指定之商品或服務。
- (4) 須在商標公報公告原申請案核准之前提出分割申請。固可能造成原申請案和分割申請案提出之時間差距甚遠，惟分割之申請案僅得指定使用於原案未排除之商品及/或服務，且資料庫隨時對一般大眾開放，因此不會造成其他申請人不便。
- (5) 對相同商標指定使用於原申請案所排除之商品及/或服務提出分割之申請²³。得於商標公報公告核准之前及之後提出²⁴。分割申請必須在通知申請人排除商品及服務修正生效之日起 1 個月內提出²⁵，此一期限不得展期，且應遵守分割申請僅得依據該分割申請提起時仍有效繫屬之規定。
- (6) 商標公報公告原申請案核准之後，就原案所排除之商品及/或

²² 澳大利亞商標法第 48 條、第 48(1)項、第 48(2)(b)項。

²³ 澳大利亞商標法第 49(2)項。

²⁴ 澳大利亞商標法第 49(2)項及第 49(4)項。

²⁵ 澳大利亞商標法細則第 4.17 條及第 6.4 條；21.28(1)(d)條及(e)條。



本月專題



服務提出分割申請者，僅得就指定使用於商標公告所排除之任何或全部商品。此項申請通常發生於異議申請或為避免異議申請而提出分割。

3.6 多類分割申請

可以依據一件以上之原申請案提出分割申請。亦即，得就兩件或多件之原申請案提出多類分割申請，惟原申請案之申請日必須相同，且係針對同一商標為之。此外，所指定之每一類商品/服務必須較原申請案之商品/服務範圍為窄。

- (1) 依據一件或多件原申請案提出之多類分割申請²⁶，必須對該商標之部分為之。多類分割申請案僅得依據具相同申請日之原申請案提出。得主張原申請案之全部或部分商品。
- (2) 只要原申請案為有效之系列商標申請，亦得依據一件以上原申請案提出多類分割申請。

3.7 無法補正分割申請案使其成為有效申請案之情形

分割申請案如資料不符規定，無法視為有效申請案。例如後申請之申請人名稱錯誤，或指定使用於原案所沒有的商品或服務，或未於 1995 年商標法規定之期限內提出。

- (1) 分割申請案係依據 1995 年商標法第 4 章第 3 篇規定提出，則視為有效申請案。但第 3 篇並無補正成為有效分割申請案之規定。
- (2) 1995 年商標法第 65 條並無協助補正分割申請案之相關規定。縱使第 45 條之文字允許補正分割申請，但依 1995 年商標法第 65 條規定修正申請案並不恰當。依第 65(5)項規定，得修正申請案，惟修正後之申請不得擴展申請人效力。如依法許可，補正分割申請案錯誤之修正將具有擴展申請人權利之效力，賦予

²⁶ 參考澳大利亞商標法第 47 條。



申請人較早優先權日之利益。必然不得依據第 65 條規定進行修正。亦即依第 65 條補正，會使分割案變成有效申請，而得到與母案相同的申請日，這樣等於擴張申請人權利。

(3) 分割申請案之過渡期間規定；目前已經無法依據商標法第 242 條規定提出分割申請，因相關期限已於 1996 年 7 月 1 日截止。

五、系列商標

1. 定義

依澳大利亞商標法第 51 條規定，商標所有權人得依第 27 (1) 條規定，就兩個或多個商標指定使用於類似商品或類似服務，提出單一申請案於單一類別中，該等商標需：

- 實質上近似
且該等商標僅以下方面不同：
 - (1) 有關該等商標計畫使用之商品或服務之說明或聲明；
 - (2) 數量、價格、品質或原產地之說明或聲明；
 - (3) 該商標任何部分之顏色；
 - (4) 任何所含項目本身，都非（先天上）用以區別商品或服務而且不影響商標同一性。
- 允許申請人申請註冊系列商標之情形，澳大利亞審查手冊上舉例如罐裝水果及蔬菜之各種標籤（商標特徵相同，但內容名稱及圖樣卻有變化）。這些變化必需僅針對內容，但本身並非用來區別該申請案之商品及服務（例如，商品名稱），以及該等內容之一般圖樣。如果針對原可能被註冊的商品式樣、圖形作改變，則該商標就不被認為是系列商標。
- 字形的系列商標並不常見，通常都是由相同的字而不同拼法所組成。一般文字商標，基本上外觀要相同且讀音要相同，才會被認為是系列商標。



本月專題



2. 系列商標之通則

系列商標申請要件需所申請之商標實質上近似（重要特徵相似），亦即，商標基本特徵相同，且商標間的差異，不能影響其同一性。商標間之相互比較，可就商標外觀和聲音、外觀和讀音效果、聲音和觀念及任何在作商標比較時可能產生改變等因素列入考慮。適用上其強調系列商標必須符合兩要件²⁷，一是實質上近似，一是商標圖樣中具有該條項第(a)款到(d)款之其中一項或一項以上不同。其要件簡述如下：

- （1）系列商標間的變化，不能對商標本身增加新部分或大小。如果是文字商標，則系列商標就僅能是文字。
- （2）字體得有所變化，但僅能使用熟知之傳統字體而非新奇式樣。拼法得有所變化，但讀音及意義需維持不變。
- （3）一個字分開為兩個字或兩個字合併在一起之要件相同：讀音及意義不變。文字外觀必需相同。
- （4）字母拼法或實際排列變更時，亦應將文字列入考量因素。得接受次要變動（例如，PELICAN 及 PELIKAN 或 FASTFOTO 及 FAST-FOTO），其他則不得接受（例如，TABLET 及 TABBLETT 或 TAB-LET、TA-BLET 及 TABL-ET）。

顯然在多數例子中，文字商標增加新圖樣（元素）會構成實質/本質上改變。例外是，簡單習知的裝飾對商標整體不構成影響者。同樣地，必須不影響商標識別功能²⁸，需清楚明白去區分商標特徵和表彰確認商品或服務之特徵明顯不同。對於增加部分不主張專用是沒有實益的，因為不專用的部分對商標整體或觀念仍有影響。

²⁷ 參考澳大利亞商標法第 51（1）條。

²⁸ 參考 1955 澳大利亞商標法第 39(2)條第(a)項及(b)項述及之聲明之說明（等同於現行商標法第 51 條第(a)項及(b)項規定）。



六、聲明不專用制度之探討

澳大利亞審查實務認為，聲明不專用係限制註冊所取得使用及授權使用之商標權²⁹。一般來說，註冊商標所有人對其註冊商標之部分不擁有專用權，僅對商標之整體有專用權及授權使用權。依據澳大利亞 1955 年商標法，聲明不專用是用來限定商標"不具識別性"之部分，亦即，該部分是說明指定商品或服務之特性、業界習用名稱、地理名稱或姓氏。該項規定是強制性的，除非申請人同意作適當之聲明不專用，商標主管機關不會核准註冊。但依據現行商標法規定，商標任何一部分得作為聲明不專用之標的（無論具說明性與否），但是商標主管機關不會主動提出聲明不專用要求。聲明不專用係屬於自願提出。

1. 聲明不專用係自願受限制

商標專責機關不得強制作為註冊條件之一。商標任何一部分得作為限制之標的，無論該部分是否具有識別性。不得以任何方式限制聲明不專用，因此不限於不具識別性之事項。聲明不專用限制註冊所有權人之專用權及授權使用。商標之一部分或部分得聲明不專用，整體商標不能放棄專用。

2. 自願聲明不專用之請求

商標註冊申請人或註冊商標所有權人，得隨時請求聲明不專用登載於註冊簿。此項請求無須付費。

- （1）配合聲明不專用之自願性質，無須審查是項請求。
- （2）審核請求聲明不專用之通知，以確定符合第 74(1)項規定，亦即：
 - 申請人或註冊所有權人以書面提出請求，以及
 - 是項請求載明：「提出請求之當事人聲明放棄使用或授權

²⁹ 參考澳大利亞商標法第 74(1)項。



本月專題



使用該商標任一特定部分之專用權」。

- (3) 不論註冊前或註冊後，聲明不專用之通知得隨時提交商標主管機關。
- (4) 如註冊前通知，將登錄於資料庫。如在核准前通知，將在核准通知及商標公報核准公告中表示。
- (5) 商標主管機關僅需在商標註冊簿登載聲明不專用之事項，不一定要登載提出請求之當事人所建議的文字形式。為配合聲明不專用之自願性質，且多數請求係基於與他人協商之結果，在大多數案件，聲明不專用係因申請人請求而登載。申請人有責任確定在此事項上，其本身利益受到保護。然而，如發現明顯錯誤，應在登載前先詢問當事人。當然，對於商標未包含之部分不得登載。
- (6) 合意之聲明不專用的文字及格式，基本上和已廢除之 1955 年商標法之規定相同。以下變更係為配合新商標法規定所使用之文字。如申請人請求提供如何製作聲明不專用之資訊，應建議下列格式：
本商標之註冊未賦予使用或授權使用商標圖樣中之該文字/圖形之專用權... (明確指出不專用之部分) (*Registration of this trade mark gives no exclusive right to use or to authorise the use of the word/device... [specify part(s) of the trade mark(s)]*)
- (7) 註冊簿登錄應清楚註明是項不專用聲明係自願提出，為達該目的，以下數文字可做開端：
以下聲明不專用依據第 74(1)項規定提出：(*The following disclaimer has been requested under subsection 74(1):*)

此聲明不專用不同於已廢除商標法規定之強制性聲明不專用。

3. 聲明不專用對商標註冊之效力

不專用聲明得界定及釐清註冊所產生之權利。



- (1) "exclusive right to use "(專用權)之效力和 1955 年商標法使用之用語"right to exclusive use of "相同。
- (2) 註冊所有權人無法對商標已經聲明不專用之部分，主張任何法定權利。
- (3) 不專用聲明僅影響已登載之註冊。
- (4) 任何人使用註冊商標聲明不專用之部分者，未侵害該商標(第 122(2)項)。
- (5) 聲明不專用並非權利之完全否定。聲明不專用不影響普通法發生之權利，且註冊商標之聲明不專用無法阻止所有權人於矇混訴訟案件 (passing off action) 取得勝訴。
- (6) 聲明不專用之用語不應暗示，亦不應否定普通法之權利。澳大利亞高等法院在"Eclipse Sleep Products"案中認為：商標主管機關依據 1995 年商標法要求之聲明不專用格式"十分適當"。但是聲明不專用之用語由申請人或所有權人決定。
- (7) 依舊法登載於註冊簿之聲明不專用，於新法實施後，成為新註冊簿之登載事項，且與自願聲明不專用具相同效力(第 238 條)。

4. 聲明不專用對商標審查之效力

無論自願或強制，聲明不專用不影響審查。

- (1) 審查期間之聲明不專用不予考慮。
- (2) 既存之聲明不專用視為自願提出之聲明不專用。(新法實施時，舊註冊簿登載之聲明不專用，成為新註冊簿商標登載事項)。
- (3) 判斷商標整體是否具識別性時，不必考量聲明不專用。
- (4) 為引證目的，先前澳大利亞審查實務之商標整體比較，不論聲明不專用與否，應繼續適用。



本月專題

5. 聲明不專用之修正

在某些情形下，得修正聲明不專用。

- (1) 聲明不專用之修正得於註冊後提出，只要是項修正不構成聲明不專用之撤銷或擴張該註冊之範圍(第 83(1)(c)款)(參照以下 6.3 關於聲明不專用之撤銷)。
- (2) 註冊前或註冊後請求聲明不專用之通知，得予以修正，以更正筆誤或明顯錯誤，或商標專責機關認為公平合理之情形下，得允許修正(第 66 條)。
- (3) 如聲明不專用構成特定申請事項，得於註冊前進行修正，只要是項修正不會擴張申請人因註冊享有之權利(第 65(5)項)。

6. 聲明不專用之撤銷

澳大利亞審查實務上之聲明不專用得予以撤銷，惟只有在註冊所有權人說服商標主管機關，該聲明不專用未適當登載於註冊簿時，始得撤銷之。審閱商標立法之工作小組認為，一旦自願聲明不專用登載於註冊簿，即應予以維持。若允許撤銷聲明不專用，可能擴張獨佔之範圍且會導致不確定性。例如，業者雖然已經查閱註冊簿，並發現其使用某商標之一部分，並未侵害他人之商標，因該部分已經聲明不專用，其後因該項聲明不專用之撤銷，可能造成非惡意侵害他人之商標。

- (1) 依據 1955 年商標法登載於註冊簿之聲明不專用，自新法實施之日起，視為依據新法登載之聲明不專用。由於依商標法第 207 條授權登載該等資料，不得質疑註冊簿登載問題，除非資料從舊註冊簿搬移至新註冊簿時發生筆誤情形。
- (2) 依據 1995 年商標法所為"正確登載於"註冊簿，自願聲明不專用必需符合以下規定：
 - 登載聲明不專用之請求必需符合規定，以及
 - 聲明不專用必需登載在正確之申請/註冊，及/或



- 聲明不專用必需依照法院命令登載。

(3) 聲明不專用包括商標之一部分以上者，放棄專用之每一部分視為獨立聲明不專用之標的。因此，「本商標註冊之文字 BEST、字母 AC 及鑽石圖形，不具專用權或不得授權使用。」實際上構成 3 個不專用聲明。因此，請求從上述文字中刪除 BEST 一字以及 AC 字母，將視為構成撤銷兩項獨立之聲明不專用。

七、商品及服務分類

澳大利亞商標局之商品及服務分類，係使用國際分類，此一分類為 1957 年 6 月 15 日依據尼斯外交會議達成之協定所制定，簡稱為尼斯分類³⁰。目前版本為 2001 年公佈之尼斯第八版，此一分類系統為行政工具，其目的在簡化檢索相關或類似之商品或服務，且商標審查人員亦可利用此一分類系統進行商標相關或類似商品/服務之檢索，申請人或其代理人亦使用該系統檢索商標註冊或申請案，以免與其他商標相衝突，尼斯之詳細分類內容載於世界智慧財產權組織（WIPO）發行之商品及服務國際分類。

澳大利亞商標局詮釋尼斯商品或服務名稱必要時會請教 WIPO。另依據商標法第 32 條³¹賦予商標主管機關對有疑問之商品或服務決定其所屬之類別，以及商標主管機關就其所決定之分類，其他人不得提出上訴。

1. 清楚正確指定所欲申請註冊之商品或服務

由於商標註冊所取得之權利及於註冊簿所載之商品與服務，所以清楚正確之商品及服務分類，將影響對可能相衝突商標之檢索及審查，如

³⁰ 尼斯協定會員國屬保護工業財產巴黎聯盟架構下之特別聯盟，尼斯協定會員國有義務在商標註冊中使用尼斯分類為主要分類或輔助分類，且必須在有關商標註冊之官方文件與出版品中標明註冊之商標所屬之商品或服務之國際分類類別。

³¹ 澳大利亞商標法第 32 條賦予商標主管機關有權就爭議之商品或服務決定其適當之分類，並對其做出之裁決不得上訴，亦不得於本法之上訴程序或其他訴訟程序提出質疑。



本月專題

商標註冊於不正確之類別，及/或無法清楚反映所指定商品或服務本身之項目，對後來申請註冊商標所作之審查，於檢索時可能無法發現或未能完整考量該商標之權利範圍。因此在後申請之商標可能因此註冊，且之後可能依澳大利亞商標法第 44 條³²提出，作為排除相同或類似商標申請註冊之核駁理由。更重要的是，檢索註冊簿之其他人士將因涵義不明之商品或服務之故，而遭受不便，也影響已註冊商標權之穩定性。因此清楚之商品/服務名稱及正確分類都十分重要。

- (1) 澳大利亞商標法細則第 4.4 條規定申請書載明商品及服務之方式。且依據細則第 4.4(6)項規定，商品或服務項目，應使用尼斯及澳大利亞商標局判決案例之名詞。倘無法適用，申請人必需提供充分資訊以便決定商品或服務項目（細則第 4.4(7)項）。
- (2) 模糊、不明確之名稱，例如"應屬本類之一切商品/服務"及"應屬本類之一切其他商品/服務"，以及類似名稱，例如"應屬本類之一切產品"，依細則第 4.4(2)項規定不准使用，如申請案僅主張"一切商品"或"一切服務"，則必須指出確實涵蓋之商品或服務及刪除該等用語。如已經指明部分商品或服務但同時主張"一切其他商品"或"一切其他服務"，則必須刪除"一切其他商品"或"一切其他服務"之主張。相關用語，例如一切項目，亦無法接受。
- (3) 申請人及或其代理人有責任提出符合規定之名稱，而審查員必需檢查適當描述之商品及服務，並依據尼斯之一般分類原則正確分類，若無法依據該原則決定適當分類時，則交付給分類小組決定，並將已決定之適當商品及服務名稱公告且將其增加至線上資料庫。

³² 此部分之澳大利亞商標法第 44 條相當於我國商標法第 23 條第 1 項第 13 款前段之規定，認為對商標註冊申請案有完全相同或欺騙性近似之商標於類似或關係密切之商品或服務時，應予核駁。



2. 商品及服務分類程序

註冊商標之權利範圍由所註冊之商品及服務決定，而非類別決定，尼斯乃是協助檢索之行政工具，故若商標原主張之商品或服務範圍不止於原申請類別時，增加類別並非原申請範圍之擴張。商品及服務之分類，係依據申請時生效之尼斯版本，因為尼斯修正通常自特定日期起生效，該日期以前提出之申請案，應遵照未修正前尼斯之分類，如“臨時住宿服務”現屬於第 43 類，而 2002 年 1 月 1 日以前原屬於第 42 類，故 2001 年 1 月 1 日以前提出之申請案無需考量檢索目前第 43 類“臨時住宿服務”之申請案，反之現在申請第 43 類“臨時住宿服務”則需考量檢索先前申請於第 42 類“臨時住宿服務”之申請案或註冊案。

（1）變更申請範圍之限制規定

依據澳大利亞商標法第 64 條規定，得提出修正以更正筆誤或明顯錯誤，但必須在申請日起 14 天以內³³，以及依據商標法第 30 條規定公告該申請案資料以前提出修正。因此，申請人有短暫期間得以更正包括有關商品、服務或指定類別之筆誤或明顯錯誤。一旦公告申請案資料，僅能按商標法第 65（3）條³⁴及第 65（5）條³⁵提出商品或服務之修正。實務上依據第 65（3）條允許之修正如下：

- 將申請人錯置之類別移至正確之申請類別。
- 適當分類及轉移非尼斯分類而申請人未放置在正確類別之特定商品及/或服務。
- 增加申請類別，如申請人原申請之商品或服務不符一般商

³³ 商標法第 64(b)條：於指定期間內提出修正之請求。而於細則 6.2 條規定商標註冊申請案必須於申請日起 14 天內，提出第一次修正報告。

³⁴ 商標法第 65（3）條：對申請案事實上之錯誤或任何商品或服務分類上之錯誤，得提出更正之請求。

³⁵ 商標法第 65（5）條：除有擴張申請人因註冊享有之權利外，任何其他註冊申請事項，均得請求修正。



本月專題

品或服務名稱，且其他證據資料顯示該商標用於或將用於清楚陳述之商品或服務名稱，但屬不同類別者，無須其他證明，可依據申請人或其代理人之請求增加申請類別。上述情形與申請人意欲將其不符一般商品或服務名稱，擴張至範圍較廣之商品或服務不同。

- (2) 反之不允許已經主張特定項目且分類清楚之商品或服務，辦理移轉類別或增加（擴張）商品或服務項目。

3. 類別標題之範圍

類別之標題僅為商品或服務之一般用語，並非涵蓋該類別之一切商品或服務範圍。尼斯第 8 版之使用者指南說明類別標題之功能及範圍：“類別標題係一種普通表示屬於該類別之主要商品及服務”。故以類別標題為主之主張不等於主張該類別之一切商品或服務。主張類別標題之申請案僅涵蓋確實指出或清楚包括之商品或服務。故主張修正包括該類別標題未明確涵蓋之商品或服務時，有可能會擴張原申請案之範圍。例如：申請於第 35 類服務，於所申請之服務內容僅敘明第 35 類之類別標題“廣告；企業管理；企業經營；事務處理”時，若申請人要求更正申請案之服務為“廣告；企業管理協助；職業介紹”，此時因“職業介紹”並未清楚涵蓋於原申請案主張之類別標題時，並無法主張原申請案之內容包括“職業介紹”，若允許其增加“職業介紹”，則有擴張原申請案內容之嫌，故應拒絕主張原申請範圍包括“職業介紹”。

3.1 商品及服務分類所為之第一次報告

由於澳大利亞商標法施行細則 6.2 條規定商標註冊申請案必須於申請日起 14 天內，提出第一次修正報告。由於第一次報告時，幾乎沒有商品或服務之相關資料，所以第一次報告與其他擁有申請人或代理人提供其他解釋資料之報告角度不同。一般而言，僅在第一次報告中詢問商品及服務分類問題，如：

- 主張之商品或服務明顯不屬於原申請類別且應屬於其他類別。



如主張第 10 類之“醫用清潔劑”，明顯應屬於第 5 類，此時應詢問申請人刪除該項目，或繳納額外費用增加申請類別並將該項目移至正確類別（第 5 類），或將類別更正為第 5 類並刪除“醫用清潔劑”外之所有商品。

- 如主張之商品或服務不明確，如一般參考資料無法發現之技術名稱，或無法決定該申請之商品或服務之類別時，第一次報告應請申請人提供相關資料，最好是小冊子或說明書，或重新提供該申請範圍內之商品或服務名稱。
- 如使用商標法施行細則 4.4（2）條規定不准使用之名稱，如主張“所有商品”、“所有服務”、“所有其他商品”或“所有其他服務”，或類似名稱。此時應要求申請人刪除該項目並不得因此擴張原申請項目之範圍。
- 若主張一般性之商品或服務，而其可能涵蓋於其他類別時，如申請人申請於第 3 類之“清潔劑”，而“清潔劑”分屬 3 個類別，分別為第 1 類之“製程用清潔劑”，第 3 類之“家用清潔劑”及第 5 類之“醫療用清潔劑”，此時不必提出詢問，因為申請人申請於第 3 類之“清潔劑”，即表示申請人所申請的是第 3 類之“家用清潔劑”，故第一次報告不必建議增加其他類別或詢問相關問題。日後若申請人提供相關資訊證據顯示其所申請於第 3 類“清潔劑”，係屬第 5 類之“醫療用清潔劑”時，則應將申請案移至第 5 類並更正錯誤分類。或者其相關證據資料顯示，其所申請之商品確實涵蓋於第 3 類“家用清潔劑”及第 5 類之“醫療用清潔劑”時，應增加第 5 類商品並保留第 3 類及更正分類錯誤。注意應繳納相關費用後才能增加類別。

3.2 分類原則及如何為特定商品或服務項目尋找正確之類別

（1）分類工具：

審查員考量特定商品及/或服務分類之首要參考資料為澳大利



本月專題

亞線上分類資料庫。該資料庫包括尼斯一切資料以及分類小組所作之澳大利亞商標局案例之決定。尼斯分類優於澳大利亞商標局核准案例。當尼斯更新資料登錄時，特別適用是項原則。如指明之商品或服務已經登錄在資料庫，則會直接指出適當之類別代碼。

- (2) 審查員可能有其他線上分類參考資源，但為盡可能一致性，分類優先次序如下：
 - 尼斯分類
 - 澳大利亞商標局核准案例
 - 英國商品分類，包括該局之核准案例
 - 美國商品分類
- (3) 其他名稱可以在主流或專業字典發現，或對一般業者屬易懂之商品或服務名稱，也應接受。
- (4) 申請人必須使用尼斯或出版之澳大利亞商標局核准案例申請涵蓋之商品及/或服務（細則第 4.4(6)項）。但並不一定適用所有申請案，某些項目未出現在分類資料庫。如不清楚該項目為何，應請求申請人提供資料。未載明之商品或服務必需依據尼斯之一般原則分類。如無法根據該項原則決定分類時，則交付給商品分類小組決定。

4. 跨類檢索表

由於尼斯分類系統為行政工具，其目的在簡化檢索相關或類似之商品或服務，由於相關之商品或服務可能分屬於不同類別，彼此間關係密切，故檢索時得延伸超出申請案指定之類別並涵蓋其他相關類別，其相關之檢索類別稱為跨類檢索表。

- 4.1 跨類檢索表係依 1955 年商標法授權所制定的，並廣泛考慮公眾利益及商標所有權人利益之調合。跨類檢索表是將包含同一或類似或有密切關聯商品之類別作連結。大部分的檢索都被限制依跨類檢索表進行。檢索表在 2000 年 9 月放寬，現下須相互檢索的種類



的數目較少，因為澳大利亞 1995 商標法對商標權人利益的保護明顯優於公眾利益，所以拒絕註冊之決定必須建立在"確實具備充分的拒絕理由"之上。因此如果對商品或服務是否類似或具有密切關聯產生懷疑時，即無法達到確實充分的拒絕理由，而拒絕其註冊。

- 4.2 判斷商標近似與否時，應注意商品或服務是否類似。而密切關聯程度愈高之商品或服務，愈有可能被認定為近似商標。分類標準並非是考量商品或服務是否類似的必要因素。兩個圖樣相似的商標可能分別獲准註冊在同一類別但無類似關係的商品上，其判別標準在於系爭商標最終所指定的商品或服務，是否為類似的商品或服務，或彼此間具有密切的關聯。例如，相同商標可以並存於同屬 37 類的「手錶維修」及「房屋拆除」的服務上。
- 4.3 在不同的類別中出現的商品或服務很可能是類似商品或類似服務，例如提供商品安裝、保養或修理等服務，很可能被看作與商品有密切相關。例如電影製作服務(40 類)與電影商品(第 9 類)；電視修理服務(第 37 類)和電視商品(第 9 類)。

(1) 零售服務 v.s 特定商品

尼斯分類沒有"零售服務"此項服務。不過，在尼斯第 7 版裡的說明中將第 35 類的服務描述為：集合各種商品，以利消費者選購的服務。同時並指出第 35 類服務不包括「主要業務為銷售商品的企業」。上述訊息對零售服務的定義留下一些疑義。審查實務接受「商品零售」此項服務，並認為在零售和批發服務之間的連接和在這些通路出售的商品，並不是那樣的密切，在零售服務與在銷售通路中的商品可能有所重疊，然而這樣的的重疊並不重要。考慮到零售服務的真實本質的細微差別，基於可註冊性的推定，審查員不再要求引用一個實質上相同或有欺瞞近似的商標於特定商品與其零售服務，亦即對特定商品及特定商品零售間，於商標註冊申請案時，並不推定為類似商品及服務，當彼此有爭議產生時，依實際使用證據於爭議階段解決。



本月專題



(2) 餐廳服務 v.s 食品

澳大利亞商標局認為餐廳服務(不包括外帶服務)與第 30 類食品商品並不具有密切關聯，食品的行銷管道主要是透過產製商、製造商、通路商及各種零售據點。反之，餐廳服務不可能在食品零售通路中獲得。餐廳服務僅能在特定據點被提供。而第 30 類的食品通常不會在餐廳中銷售。考慮到交易環境情形，很多餐廳確實提供承辦宴席服務，及在經營據點銷售特定產品的服務。然而，依照目前商業交易現況，一般餐廳通常不會製作食品並透過與普通食品相同的行銷管道販售。所以無法做出餐廳服務與食品有密切關聯的結論。為了判斷商品或服務間是否具密切關聯，應清楚說明該服務項目。因此在判斷商品與服務是否近似時，考量服務是否係由商品發展出來的可供作為相關指南。

(3) 第 18 類 (運動用品) 第 25 類 (衣服) 及第 28 類 (玩具) 商品的比較普遍性來說，部分的特定運動商品製造商常將他們的商標使用於服飾商品，譬如網球用具及網球服，高爾夫球道具、高爾夫球袋及高爾夫球裝。這些商品、服飾及設備，通常在相同的體育用品店及百貨公司的體育用品陳列銷售。但無法就此認定運動服與運動用品由同一製造商生產，也不可認為運動時穿著的衣服僅透過和運動用品相同的行銷管道販售。雖然運動衣服和體育用品有一些共同的交易管道和製造商時，但是商品的本質及用途明顯差異遠超過此一關聯性。

由於我國與澳大利亞或其他世界主要各國同樣都是採尼斯分類，原則上對商品或服務名稱採用相同之分類標準，所以各國之商品或服務分類都是大同小異。於審查上我國由於對每個商品有一個對應之代碼以連結與之關係密切的商品或服務，在商標檢索上較澳大利亞商標局以相關類別來跨類檢索，較為精準與迅速。另外就我國商標法第 20 條第 2 項前段規定：商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。此乃由於商標及其指定商品或服務之確定，攸關申請日之認定，以避免不必



要之爭議、減少審查成本及提高審查效率。但實務上由於我國並未強制規定商標註冊申請案商品或服務之寫法，且商標實際辦結月數長達 7 到 8 個月，一般審查員開始審核商品或服務名稱已是申請日後 5 個月以後，雖然商品或服務名稱一經釐清後，翌日起即會在網站上更正，可是長達 5 個月以上才確定商品或服務申請之範圍，自容易造成第三人權益之不確定性，易生爭端，較之澳大利亞商標局強制商品或服務名稱必須使用尼斯或澳大利亞商標局公告核准之案例，及規定於申請日後 14 天內即發出第一次報告，且每次的變更均馬上公告等作法，對申請在先商標申請人申請範圍之確定，及提高申請在後商標申請人對所相關資料查詢的正確性，自能避免不必要之爭議、減少審查成本及提高審查效率，更能符合原本我國商標法第 20 條第 2 項之立法意旨。

八、澳大利亞非傳統商標

澳大利亞是在 1995 年修訂商標法時，擴大商標之定義，於該法第 17 條規定，「A *trade mark* is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person.」，並於同法第 6 條規定「標識 (sign)」之定義為「includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent.」亦即增加了立體、顏色、聲音、商品外觀、氣味等非傳統商標種類。而在此次前往澳大利亞研習過程中，澳大利亞商標局也特別針對該等非傳統商標提供案例進行介紹。

1. 非傳統商標之一般申請要件

非傳統商標之一般註冊要件應注意，並沒有具體的註冊準則 (No specific registrability criteria)。非傳統商標之審查準則，與其他傳統商標之審查準則相同；若商標無法區辨他我商標商品或服務，依澳大利亞商標法第 41 條規定，將予以核駁。因此，圖樣本身是否具識別性，是該



本月專題



商標能否獲准註冊之重要因素，基於市場公平競爭秩序，也必須進一步考慮其他同業在通常營業時，是否需要使用到該商標。

- (1) 依澳大利亞商標法第 40 條規定，標識 (sign) 必須可以用圖文表示 (represented “ graphically ”)。
- (2) 必須有文字描述該圖樣。
- (3) 必須以圖式呈現該圖樣。
- (4) 商標審查員可以要求進一步描述或檢送樣品實物。

2. 立體商標

2.1 圖文表示

所稱立體商標之「圖文表示」是指必須以圖形真實呈現該商標。而且，必須另以「文字描述」，而該文字描述應與申請書相符。「圖文表示」可以是簡單的形狀，或者是詳細的說明。故「圖形呈現」與「文字描述」二要素的組合始構成所申請立體商標已詳細明確表示之要件。

2.2 立體商標之可註冊性 (Registrability of Shapes)

商標是否可以獲准註冊，必須考量以下各項因素：

(1) 識別性

與其他種類之商標一樣，審查立體商標是否可以獲核准註冊，首要考慮的重點是其是否具識別性，而觀察該立體商標形狀是否為業界習慣上通用之形狀，是判斷其是否具識別性的重要判斷準則之一。另外，在判斷其是否具識別性時，如果僅憑初步印象 (prima facie) 即認為不具識別性而予以核駁，也是不妥當的，因為立體商標也有可能取得後天識別性，社會大眾可以透過企業之廣告宣傳而認識該商標。

(2) 業者習慣上通用之形狀 (common to the trade)

如果申請之立體商標是業者習慣上通用之形狀，該立體商標即不可能獲准註冊。澳大利亞商標局將會依商標法第 41 條之規



定予以核駁。至於哪些是業者習慣上通用之形狀，則是透過相關市場領域之調查研究取得資訊。若申請人想要以該商標獲准註冊，於提出申請時，即必須檢送該圖樣具識別力之相關證據。

（3）獨創性（invention）

審查立體商標之獨創性，應該與審查一般文字商標之獨創性一樣。然而最主要之問題在於，如何立體形狀才稱得上是獨創之形狀。商標圖樣是否具獨創性之判斷，與指定之商品性質息息相關。某些類別之商品，由於其商品本身外觀、形狀之多樣性，很難因為其圖樣本身普通、簡單之形狀而獲准註冊。例如：熊立體圖樣，指定使用於玩具類別，如果僅憑單純之熊立體形狀，即難以獲准註冊。除非申請人特別添加外觀裝飾設計，使得該熊立體形狀整體外觀在市場上非一般普通習見，才有可能因此獲准註冊在玩具類。這是玩具類商品本身之特殊性。但是，在某些其他類別則對於獨創性之要求並不高，雖然某些形狀本身並非新穎或有何與眾不同，但因為商品本身之性質，對於某些商品而言，該形狀已稱得上獨特，而足以與他人之商品/服務相區別。因此，判斷商標圖樣本身是否具獨創性，商品本身之性質是重要考量依據。此外，在澳大利亞審查手冊 3.6 也提到另一判斷依據，亦即，如果獨創的平面商標可以獲准註冊，該獨創的立體商標也應該同樣地可以獲准註冊。

（4）功能性（Functionality）

如果申請的立體形狀具功能性，則由於其他同業極可能在他們自己製造的商品或服務上，必須使用該形狀，則該立體形狀即不具先天識別性。至於具功能性之判斷，則有以下各項因素可提供檢視：

- 該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須；
- 該形狀是否為達到某種技術效果所必要；
- 該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好。



本月專題



(5) 美感 (Aesthetics)

在審查立體形狀是否具美感時，並不會因為該立體形狀具美感或吸引力，且其他業者可能想要使用該形狀而被核駁。多數業者都希望他們的商標足以引起消費者注意。立體形狀是否具美感，並非該商標得否獲准註冊之重要判斷因素。

2.3 立體商標案例

- Trade Mark : 674325



Image: SH, CO: BOTTLE, BLACK WITH PURPLE CAP

Endorsements: The trade mark consists of a three dimensional shape of a black coloured bottle with a purple cap as depicted in the representations of the trade mark attached to the application form.*
Provisions of subsection 41(5) applied.*

這是黑色酒瓶、紫色瓶蓋之酒瓶立體商標，使用於其指定之酒商品，依澳大利亞商標法第 41 條第 5 項規定獲准註冊。



- Trade Mark : 758939

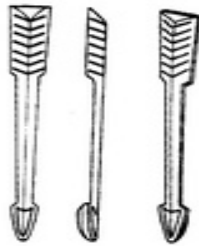


Image: SH: ARROW SHAPED PEN CLIP IN 3 POSITIONS

Class: 16 Writing instruments

Endorsements: The mark consists of the shape and configuration of a clip designed for attachment to a writing instrument, as shown in the representations attached to the application.*

此案例之立體圖樣是箭形的原子筆筆夾，使用於其指定之「書寫用具」商品，獲准取得註冊。比較有趣的是，我們會認為，雖然此一筆夾之造型頗具創意，但是案例所指定之商品為「書寫用具」，這樣的造型是不是也可以表彰使用於「紙、鉛筆盒」呢？以我們的觀點而言，我們會認為申請人不太可能可以該形狀使用於紙、鉛筆盒商品，因此詢問澳大利亞商標局，在審查時，是否會因而要求申請人刪除該等商品？澳大利亞商標局給我們的方案是，不會。他們認為所申請的形狀，如果不是業界需要使用的形狀，也不是業界習慣上通用之形狀。審查時，不會考慮申請人實際上如何使用該形狀於其指定使用之商品上，只會考慮識別性或說明性的問題。尤其是，申請人可以爭執其得以平面商標的方式使用於該等商品，也可以主張將該形狀與該等商品置於同一銷售場所一起使用，例如：米其林人偶與輪胎商品置於同一銷售場所一起使用。



本月專題



- Trade Mark : 735178

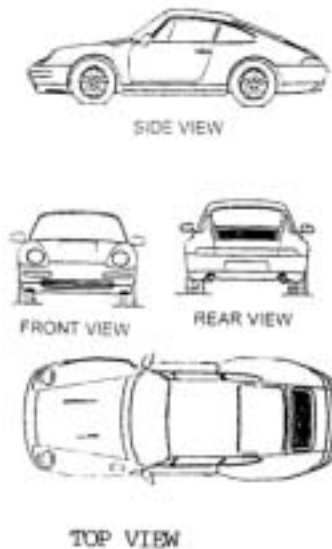


Image: SH: SPORTS CAR

Endorsements: The trade mark consists of the three dimensional shape of a car as illustrated in the representations attached to the application form

這是跑車立體形狀商標，使用於其指定之第 9、14、16、25、28、37 類之商品/服務，獲准取得註冊。比較值得注意的是，指定使用於第 28 類之運動遊戲器具商品，及第 37 類之跑車及各種車輛之維修服務，都可以獲准取得註冊。如果依據該立體形狀是否為所指定商品本身之形狀；是否為業者習慣上通用之形狀；立體形狀本身是否具功能性等因素加以檢視，該立體圖樣指定使用於上述各類別，可以獲准註冊，顯然，澳大利亞的審查準則是比較寬鬆的。



3. 顏色商標

3.1 圖文表示

- (1) 所稱顏色商標之「圖文表示」，是指必須以「文字描述」該顏色，及清楚說明如何使用該顏色在所指定商品或服務上。此外，必須以圖式呈現如何使用該顏色在所指定商品或服務上，尤其是以「文字描述」會很複雜難以理解的情況下，更應該以圖式呈現。
- (2) 申請人於申請時，必須檢附顏色或顏色組合實際使用的樣品，及說明（explanatory description）如何施加顏色在所指定商品或服務上。
- (3) 申請人可以使用顏色辨識系統定義所指定顏色，並且在具結聲明中詳加描述。

3.2 顏色商標之可註冊性（Registrability of Colors）

審查顏色商標是否可以獲核准註冊，首要考慮的重點也是其是否具有識別性。顏色商標指定之顏色或顏色組合可以直接使用在商品上，也可以是商品外觀的一部分。顏色組合相對於單一顏色而言，有較高的先天識別性。至於顏色商標是否可以獲核准註冊，有以下各項因素可提供加以檢視：

- (1) 該顏色是否為業者習慣上通用之顏色；
- (2) 該顏色是否為所指定商品本身之自然顏色；
- (3) 該顏色是否具功能性或具備技術效果；
- (4) 該顏色是否為單一顏色。所稱單一顏色是指將單一顏色施加在商品或其外包裝之整個表面。在“terracotta”一案中，Mansfield 提供了關於單一顏色審查之判斷基準，Mansfield 認為，單一顏色施加在商品上，如果認為具備先天識別性（a colour applied to goods will be inherently adapted to



本月專題



distinguish), 該單一顏色必須有以下之限制：

- 該單一顏色不具實用功能性；
- 該單一顏色不具裝飾功能性；
- 該單一顏色不具經濟功能性；
- 該單一顏色不是競爭同業需要使用之顏色。

依個人的認知，如果沒有錯誤的話，以上對於單一顏色具備識別性之限制，其實就是在判斷競爭同業有無需要使用該顏色，如果其他競爭同業基於善意及實用、裝飾、經濟等顏色功能性因素，需要使用該單一顏色，該單一顏色就不適宜賦予單獨申請人享有商標權。

3.3 顏色商標案例

- Trade Mark：804732

Image: CO: GREEN APPLIED TO WALLS AND CEILINGS

Endorsements: The mark consists of the colour green which is applied to the walls and ceiling of a room, the green coloured room being located in premises within which the specified services are provided, as illustrated in the example depicted in the representation of the mark attached hereto.*

這是不獲准註冊之案例，綠色施加在牆上及天花板，指定使用於第 35 類之動、植物之批發零售等服務，被認為不具識別性。

- Trade Mark：820449

Image: CO:ORANGE

Endorsements: The trade mark consists of the colour ORANGE (Pantone 151) as depicted in the representation attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.*



此案例是以橘色表彰使用於第 35 類之電信、通訊儀器等產品之批發零售服務；第 37 類之電腦維修服務；第 38 類之電信資訊通訊服務，由於申請人檢送大量使用證據，而依據澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。

- Trade Mark : 633545



Image: CO: SKY BLUE APPLIED TO ELECTRICAL TOOLS

Endorsements: The mark consists of sky blue colour applied to the goods, as shown in the representation attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

天藍色之顏色商標，指定使用於第 9 類之電子焊接設備等商品，由於申請人檢送使用證據，而依據澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。



本月專題



- Trade Mark : 774622



Image: CO: RED STRIPE ON HEEL OF SHOE

Class: 25 Men's leather dress and formal shoes

Endorsements: The trade mark consists of a red stripe applied to the heel of a shoe as shown in the representation of the trade mark attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.* Provisions of paragraph 44(3)(b) applied.*

此案例為鞋跟上之紅色條紋，指定使用於男人皮衣及皮鞋商品，依據澳大利亞商標法第 41 條第 5 項及第 44 條第 3 項(b)之規定獲准註冊。

- Trade Mark : 703361





Image: CO; BLUE & YELLOW; SPRAY CAN WITH LID

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the colours BLUE and YELLOW applied to the surface of containers as depicted in the representation attached to the application form.* The provisions of subsection 41(5) applied.*

此顏色商標案例是依申請人檢送之申請圖樣，在附蓋子噴霧罐之外觀施加藍色及黃色，指定使用於第 2 類之防銹劑、第 3 類之除銹劑，及第 4 類之潤滑劑商品，依據澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。

- Trade Mark : 812043



Image: CO;BLUE, YELLOW APPLIED TO MASONRY ANCHOR

Endorsements: The trade mark consists of the combination of a BLUE colour and a GOLD-LIKE colour when used on a masonry anchor as illustrated in the representation attached to the application.*

此案例是在水泥工程錨釘上施加藍色及金黃色，指定使用於水泥工程錨釘商品，由於申請人未檢送使用證據，而未獲准註冊。

本月專題

4. 聲音商標

4.1 圖文表示

所稱聲音商標之「圖文表示」，是指「聲音的描述」，此一描述可以是單純言詞上的描述，也可以是樂譜。然而，一首完整的樂譜則是不被接受的（the complete score of an orchestral or piano piece is of limited use）。此外，申請人必須提供易於重複播放之商標錄音，例如：錄音帶、CD 或其他易於操作使用之媒體。

4.2 聲音商標之可註冊性（Registrability of Sounds）

考量聲音商標之可註冊性，首先，必須審查其是否為業界習慣上通用之聲音，其次是，該聲音是否具功能性。

4.3 聲音商標案例

- Trade Mark : 924027

Image: SO: ENDORSEMENT-ONLY, WOLF WHISTLE FOLLOWED BY AN EXPLODING BOTTLE

Endorsements: The trade mark consists of a gradual crescendo in the form of a whistle lasting approximately two seconds followed by a sharp de-crescendo, to constitute a sound commonly referred to as a "wolf whistle" followed by an exploding bottle, as reproduced on the audio cassettes accompanying the application form.*

本案例之聲音商標就像「爆破的瓶子接著狼叫的聲音」，是由尖銳的聲音接續約持續 2 秒之漸強聲音所構成，指定使用於第 33 類之酒商品，被認為具識別性而獲准註冊。

- Trade Mark : 738848

Image: SO: ENDORSEMENT ONLY (SPROING)



Endorsements: The trade mark consists of the sound of the word "sproing" pronounced such that there is initially a rise in pitch at the "oi" sound, which is then substantially elongated and pronounced with vibrato on the "oing" portion of the word, so as to imitate the sound of a spring reverberating on metal. The sound is recorded on the accompanying tape labelled "26.6.97 Visual Identity Dunlop Springtred Sproings !".*

此案例主要是文字 "sproing"發音之聲音商標，申請人在具結聲明中詳細描述其發音，以之使用於其指定之第 27 類地毯等商品，被認為具識別性而獲准註冊。

- Trade Mark : 844282



Image: SO: ENDORSEMENT-ONLY, FIVE TONE AUDIO PROGRESSION

Endorsements: The trade mark is a sound mark; it consists of a five tone audio progression of the notes D Flat, D Flat, G D Flat and A Flat as represented in the notation in the attached schedule; a recording of the sound mark appears on the accompanying audio



本月專題



tape labelled: "Intel Corporation Sound Mark" dated 15 October 1997.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

這是 Intel 公司申請獲准註冊之聲音商標，包含 5 個音調，使用於其指定之第 9 類之電腦軟體、電腦硬體等商品，被認為具識別性，而獲准註冊。

- Trade Mark : 759707

Image: SO: SHORT,HIGH PITCHED (高音調) "PING" (咻)
SOUND BETWEEN WORDS

Endorsements: The trade mark comprises the words "AH McCain" followed by a "PING" sound, being a high pitched ping sound of short duration (持續時間) , followed by the words "YOU'VE DONE IT AGAIN".*

此案例結合文字構成聲音商標，使用於其指定之第 29、30 之冷凍果蔬等商品，具獨創及識別性，因此獲准註冊。

5. 氣味商標

- (1) 氣味商標之文字描述。因氣味係無法以視覺感知的商標型態，所以為符合商標申請應明確表示之要件，須以文字詳細描述其受保護之內涵。但單純以文字表示仍無法詳實表現氣味商標之明確性，一般多數國家對於氣味商標註冊之審查，常因形式要件不合而核駁其申請。
- (2) 氣味商標之可註冊性 (Registrability of Scent)
考量氣味商標之可註冊性，首先，必須審查其是否為業界習慣上通用之氣味，例如檸檬香用於碗盤清潔劑和洗衣用品。其次，是考量該氣味是否具功能性，例如：除臭用的氣味。



(3) 氣味商標案例

- Trade Mark : 727820

Image: SC:ENDORSEMENT ONLY, SCENT OF MUSK (麝香)

Endorsements: The mark comprises the scent of musk applied to human skin by hand painting the liquid scent over temporary tattoo transfers, stencils and other body art designs

此案例是麝香氣味商標，指定使用於第 3 類，由於麝香味是化妝品同業於產品上經常會使用到的味道，為業者習慣上通用之氣味，不具識別性，因此不獲准註冊。

- Trade Mark : 762286

Image: SC: ENDORSEMENT-ONLY –EUCALYPTUS(尤加利樹) SCENT

Endorsements: The trade mark comprises the scent of eucalyptus, including the eucalyptus scent derived from eucalyptus trees and/or from eucalyptus essential oil.*

此案例是尤加利樹氣味商標，指定使用於第 3 類洗劑商品，由於尤加利樹的用途極廣，其成分可用於配製洗滌劑，業者於製造洗劑產品時，有可能生產或需要使用到，因此，該氣味使用於洗劑產品，不具識別性。

- Trade Mark : 936188

Image: SC: ENDORSEMENT-ONLY, SCENT OF LEMON

Endorsements: The trade mark comprises the smell of lemon for tobacco.*

此案例是檸檬氣味商標，指定使用於第 34 類之菸、香菸商品，



本月專題



由於市場上一般香菸商品有可能加檸檬香味，因此，以檸檬氣味作為商標，指定使用於菸、香菸商品，不具識別性。

6. 聯合式非傳統型商標案例

- Trade Mark : 988764



Image: SH:CO: BLUE & WHITE POOL CLEANER

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the word ZOLTANS, the letter Z, the colours ROYAL BLUE and WHITE and a three dimensional representation of a pool cleaning



apparatus as shown in the representations attached to the application form.*

此一聯合式商標是由文字「ZOLTANS」字母「Z」藍色、白色及立體之水池清潔器形狀所構成，以之使用於其指定之第 7 類之水池清潔設備，包括水池清潔器等商品。可以獲准註冊，可見其具識別性，不具功能性。

- Trade Mark : 804403



Image: AQUARIA STACKED IN ROWS

Endorsements: The mark consists of rows of aquaria that are arranged one on top of the other in a step like arrangement whereby the aquaria are staggered upwardly and rearwardly as illustrated in the accompanying representations, the aquaria being located in premises within with the specified services are provided.*

本案例是一整排的養魚缸，使用於第 35 類，包含魚類販售之動、植物之批發、零售服務，被認為不具識別性而否准註冊。



本月專題



- Trade Mark : 745164

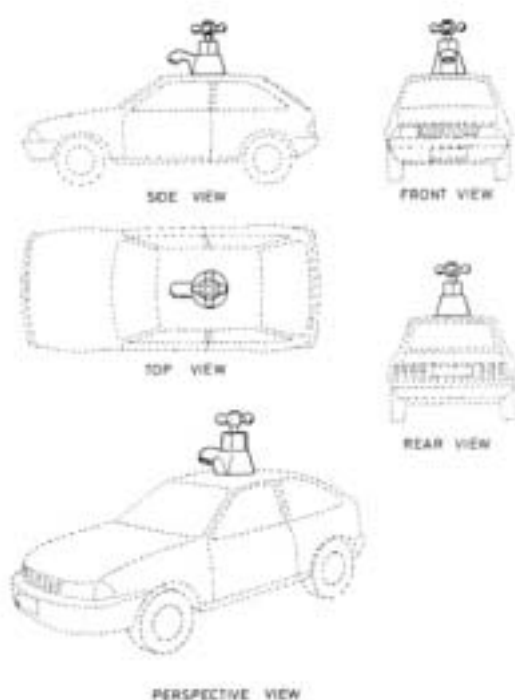


Image: SH:TAP ON ROOF OF VEHICLE

Endorsements: The trade mark consists of a 3-dimensional shape of a tap applied to the roof of a vehicle. The trade mark is shown in the representations accompanying the application, wherein the shape of the vehicle as shown in phantom is to be disregarded.*

此案例是車頂之水龍頭造型，虛線車子輪廓外觀不在商標權範圍內，該圖樣使用於其指定之配管服務，被認為具識別性而獲准註冊。



- Trade Mark : 1037230

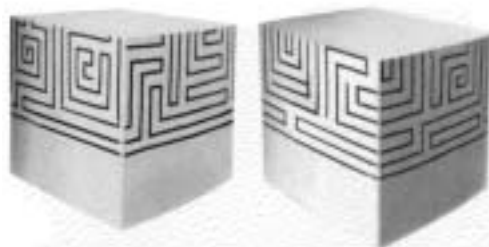


Image: SH: MAZE ON BOX

Endorsements: Trade Mark Description: 3D frontal view and back view of the packaging on which the labyrinth theme is displayed all around as shown on the representations attached to the application form.*

此案例為迷宮圖案之立體盒，使用於其指定之第 9 類之電腦軟體、電腦硬體等商品，被認為具識別性，非一般業者習慣上通用之形狀而獲准註冊。

- Trade Mark : 729542



Image: SH:PLATED OR WOVEN HORIZONTAL WIRES/THREADS SH:TWISTED BUNCH OF WIRES OR THREADS

Endorsements: The trade mark consists of metallic threads interwoven in a repetitive manner with thicker synthetic material threads, and a single synthetic material thread of contrasting colour



本月專題

to the remainder of the synthetic material threads, interwoven in a repetitive manner with the other synthetic material threads, all threads extending throughout the length of the goods

此案例是立體形狀之編織繩，使用於其指定之第 9 類之電氣護繩，被認為不具識別性而否准註冊。

- Trade Mark : 921565

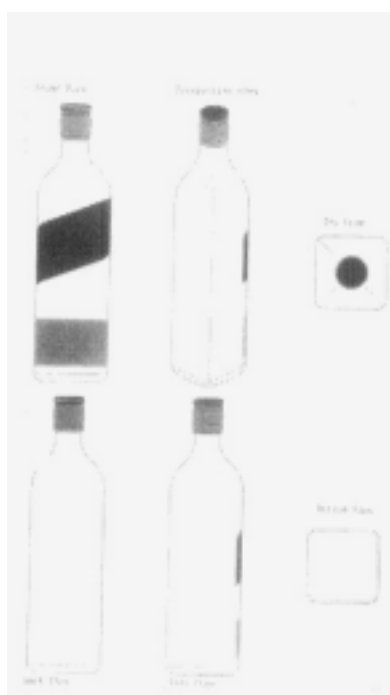


Image: SH: CO: SQUARE BOTTLE WITH BLACK & GOLD LABELS

Endorsements: The trade mark consists of the combination of the shape of a bottle together with the shape, colour and arrangement of labels thereon as shown in the representation of the trade mark attached to the application form. The colours BLACK and GOLD



are claimed as an element of the trade mark.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例之圖樣是由立體形狀，加上顏色及瓶上之標籤所構成。雖然酒瓶本身形狀很普通，沒有以虛線表示，顯然酒瓶之形狀仍有商標權。再加上顏色及標籤，532u/指定使用於第 33 類之酒類商品，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 728074



Image: SH: CO:SCHOOL UNIFORM BLUE, WHITE STRIPED

Endorsements: The trade mark consists of a dress having: (i) a bodice, skirt and sleeves comprised of a BLUE and WHITE "Bengal" stripe fabric; and (ii) a WHITE collar, WHITE sleeve cuffs, a WHITE placket to the waist, a pair of WHITE half-belt tabs; each of the foregoing WHITE elements having a BLUE and WHITE diagonal "Bengal" stripe piping. The features of the trade mark are shown in the accompanying illustrations.

此案例之圖樣是一件洋裝，由上衣、裙子及袖子所構成，有白色衣領，白色袖口，腰部白色口袋，白色條狀前襟，都是藍、白條紋之布料所縫製成。是立體形狀及顏色商標，指定使用於第 41 類之教育訓練服務，不具識別性而否准其註冊。

本月專題



- Trade Mark : 951091

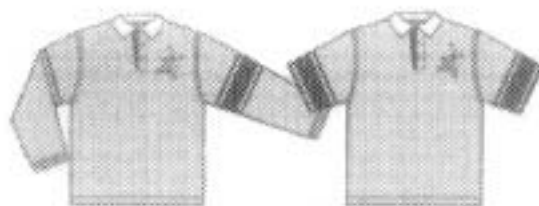


Image: CO: WHITE, GREEN & GOLD ON SPORTS SHIRT WITH SOUTHERN-CROSS, WALLABY & STRIPES

Endorsements: The trade mark consists of the combination of the word WALLABIES, the device of a WALLABY and STARS applied to a GOLD BACKGROUND and arranged on the articles of clothing specified all of which items have WHITE COLLAR and GREEN and WHITE BANDS on the sleeves as shown on the representation attached to the application form.* Provisions of sub-section 41(5) applied.*

此案例之圖樣是由上衣加上文字「WALLABIES」及設計圖所構成，指定使用於第 25 類之襯衫等衣服商品，經由申請人檢送使用之相關證據資料而獲准註冊。

- Trade Mark : 907230

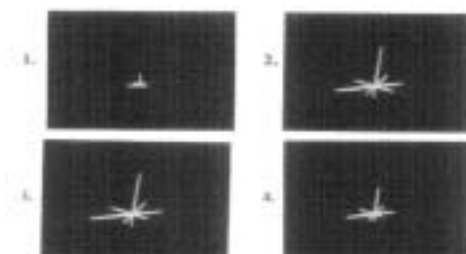




Image: SO: ENDORSEMENT ONLY - HIGH PITCHED PING SOUND WITH BURSTING STAR DEVICE

Endorsements: The trade mark consists of a combination of a sound and a moving image. The sound is a high-pitched ping sound of approximately two seconds in duration and the accompanying image is a star that gradually increases and then decreases in size. The changing nature of the star is exemplified by the representations attached to the application form. The sound and accompanying image are as recorded on a video tape accompanying the application.*

此案例之特點在於其結合聲音及動畫影像，以 4 個分解之畫面描述呈現其圖樣，使用於其指定之第 29、30 類之冷凍果蔬等商品，被認為具識別性而獲准註冊。

- Trade Mark : 585856

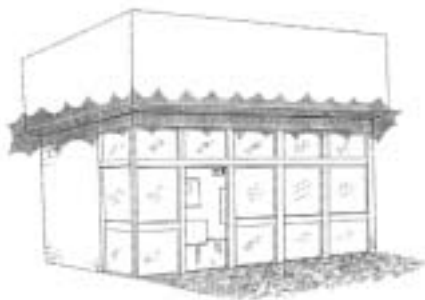


Image: CO:SHOP,DOOR OPEN, SERRATED STRIPE REPRESENTS PINK GLOW

Endorsements: The mark consists of a pink glow created by a row of pink coloured lights extending along a fascia of a building or a pink glow created by pink coloured lights mounted on the exterior or

本月專題



interior walls of a building within which the specified services are provided, as illustrated in the example depicted in the representations of the mark.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例顏色商標是由整體店面、打開的門及鋸齒狀之粉紅光所構成。指定使用於第 42 類之餐飲服務，依澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定，經由申請人檢送使用證據證明具識別性而獲准註冊。

- Trade Mark : 818259

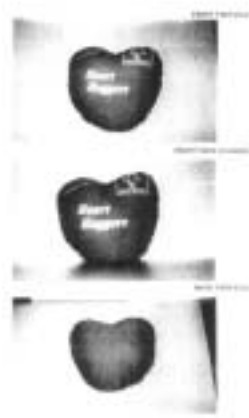


Image: SH,CO: HEART-SHAPED PURPLE PILLOW WITH CROSS,ANDREWS

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the words HEART HUGGERS and the WESLEY HOSPITAL together with the three dimensional shape of a lilac coloured heart shape pillow as depicted in the representations accompanying the application form. The cross on the front of the pillow also forms part of the trade mark.*



此案例是立體形狀及顏色商標，包含紫色心形立體形狀枕頭，文字「HEART HUGGERS」，「WESLEY HOSPITAL」及十字圖案，使用於其指定之第 10、20 類之枕頭商品，被認為具識別性而獲准註冊。

- Trade Mark : 782468



Image: SH, CO; DINOSAUR TAIL

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the three dimensional shape and colours of a stuffed toy tail, the colours being green and yellow as depicted in the representations attached to the application.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例是恐龍尾巴造型之立體及顏色商標，由綠色及黃色所構成，使用於其指定之第 28 類玩具商品，經由申請人檢送使用證據證明具識別性，依澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。

本月專題



- Trade Mark : 773353

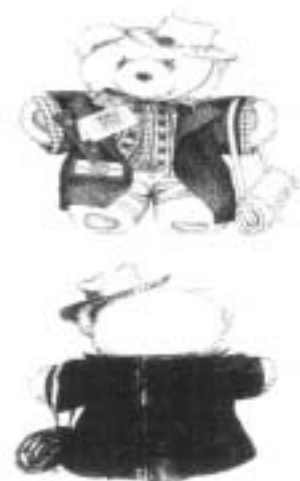


Image: SH;CLOTHED TEDDY BEAR,WEARING DIGGER'S HAT,JACKET,BOWTIE, CHECKED SHIRT,SHORTS,HOLDS SWAG;SWAG AND JACKET HAVE 3 TEDDY BEARS ON LABEL

Endorsements: The trade mark is three dimensional and consists of the get up of a teddy bear, namely the shorts, shirt, bow tie, coat, hat and swag combined with tags featuring the words TAMBO TEDDIES and the device of three bears, as shown in the representations attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例由玩具熊加上文字「TAMBO TEDDIES」, 及夾克、褲子、條紋襯衫、帽子等裝飾, 使用於其指定之第 28 類泰迪熊玩具商品, 經由申請人檢送使用證據證明具識別性, 依澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。



- Trade Mark : 903215



Image: SH:CO: GREEN TABLET HAS NUMBER 8 & HEART ENGRAVED ON 1 SIDE, STAR & 2 TRIANGLES ON OTHER SIDE

Endorsements: Trade Mark Description: Colour Claimed: Green Pantone 623C.; Mark Description: This tablet is characterised by its green Pantone 623C colour and by the fact that it has a stylised 8 engraved in a heart on one side, and a logo made up of a star and two triangles also in intaglio engraved on the other side.* Under the provisions of section 74(1) the registered owner disclaims any exclusive right to the use of the numeral eight (8) apart from the trade mark.*

此案例為藥錠造型之商標，由顏色識別系統 Pantone 623C 之綠色所構成，藥錠之其中一面為心形及數字 8，另一面則為 2 個三角形及一星形圖案。數字 8 並經申請人依澳大利亞商標法第 74 條第 1 項之規定聲明不專用。指定使用於第 5 類之人體用藥商品，被認為具識別性而獲准註冊。

本月專題



- Trade Mark : 754156



Image: SH:BOTTLE HAS LABELS AT NECK AND BASE

Endorsements: The trade mark consists of the combination of the shape of the bottle and the labels containing the word PERRIER and the letters SP as shown in the representations attached to the application form.*

此案例圖樣是由瓶子附加標示有文字「PERRIER」及字母「SP」之標籤所構成，使用於其指定之第 32 類水、礦泉水等商品，認為具識別性而獲准註冊。

- Trade Mark : 1017023

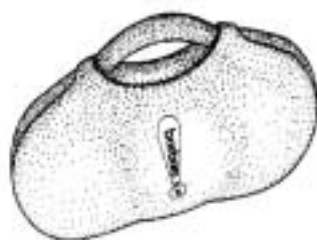


Image: SH: TOOLBOX,ROUNDED-SIDES,CURVED-BOTTOM WITH HANDLE; WORD & LTRS IN EXCLAMATION MARK



ON TOOLBOX

Endorsements: The mark consists of a combination of the three-dimensional shape of a tool-kit that appears rounded on all sides, together with the word and letter combination BARBARA K as shown in the representations attached to the application form. The top portion of the kit has an inward scoop whereas the bottom of the kit has slightly wavy curvatures. An exclamation point containing the words BARBARA K is displayed on the front of the tool-kit. The stippling shown on the representations is shown merely for shading purposes and does not indicate colour.*

此案例是立體商標，由立體造型之工具包，加上文字「BARBARA K」所構成，工具包頂部有一個向內之彎曲凹槽，兩側成圓弧狀，底部彎曲之造型。指定使用於第 8 類含工具之工具包商品，被認為具識別性而獲准註冊。

- Trade Mark : 783868

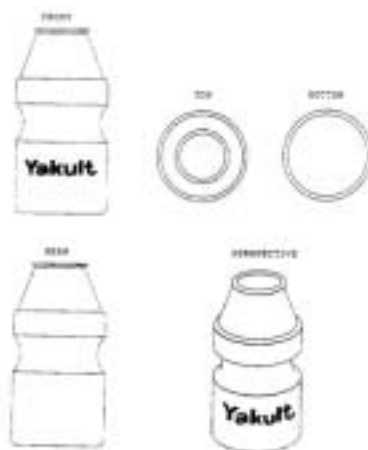


Image: SH:BOTTLE OR CONTAINER, SEVERAL PERSPECTIVES

本月專題



Endorsements: The trade mark consists of a combination of the word YAKULT and the shape of a bottle as shown in the representations attached to the application form.*

本案例是養樂多瓶子造型，加上外文「YAKULT」，指定使用於第 29、30、32 類之咖啡、礦泉水等商品被認為具識別性而獲准註冊。

- Trade Mark : 676547



Image: CO; SERVICE STATION HAS 4 BOWSERS & ROOF

Endorsements: The trade mark consists of the colour GREEN applied as the predominant colour to the fascias of buildings, petrol pumps, signage boards - including poster boards, pole signs and price boards - and spreaders, all used in service station complexes for the supply of the services covered by the registration, as exemplified in the representation attached to the application form.*
Provisions of subsection 41(6) applied.*



此案例是 BP 公司所申請取得註冊之顏色商標，其申請指定之綠色施加在建築物招牌、汽油唧筒、佈告版、旗桿及價目表的營業物上，指定使用於第 42 類之油品批發零售等服務，依澳大利亞商標法第 41 條第 6 項之規定獲准註冊。

- Trade Mark : 861716

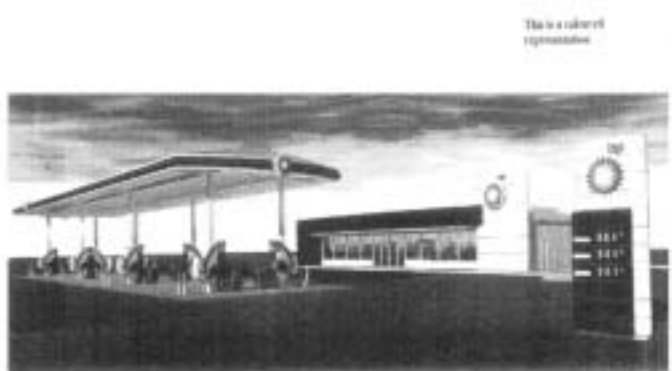


Image: CO:DESC-OF-MARK PETROL STATION GREEN YELLOW & WHITE; FLOWER

Endorsements: The trade mark consists of the green letters "bp" and a WHITE, GREEN, and YELLOW device in combination with the colours WHITE, GREEN and YELLOW applied to the exterior surfaces of buildings, canopies, pole signs, shop facias and bowsers as shown in the representation attached to the application form.*

此案例也是 BP 公司申請取得註冊之顏色商標，在圖樣所示之加油站營業場所建築物之外觀 加油站頂部 旗桿標識 店面招牌、加油庫施加綠色、黃色及白色，使用於第 4 類之工業用油脂等商品，及第 37、38、39、42 類之車輛出租、房間出租、電話、電報傳輸等服務，被認為具識別性而獲准註冊。

本月專題

九、澳大利亞地理標示制度

澳大利亞有關指定使用於第 33 類葡萄酒商標註冊的保護，是採取雙軌制度，也就是除考量現行商標法規相關規定外，尚需符合 1993 年修正之澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法（AWBC Act）規定，此特別法是為保護市場上可能使用葡萄酒名稱之獨立法案。

1. 澳大利亞地理標示法制結構

澳大利亞傳統上並未承認地理標示保護，惟經由最高法院判決、澳大利亞與歐洲共同體所簽署的葡萄酒協定（EU/Australia Wine Agreement），澳大利亞始於 1993 年以立法方式承認葡萄酒之地理標示，但烈酒及其他商品之地理標示保護問題，僅能回歸公平交易法、商標法等一般法律規定保護之³⁶。為履行 TRIPS 協定第 23 條有關地理標示之保護規定，澳大利亞係透過以下法令來履行會員義務：

- （1）競爭法（Trade Practices Act 1974）商標法及其他消費者保護法。
- （2）普通法侵權行為體系下之不實行為（the common law tort of passing off）
- （3）食物品管法（food standards），例如：Australia Food Standards Code Spirit Standard。
- （4）葡萄酒地理標示保護之特別法 - 澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法（Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, AWBC Act）

2. 葡萄酒地理標示保護之特別立法

澳大利亞的葡萄酒地理標示（Geographical Indications），係指澳大

³⁶ 參考謝銘洋教授之「我國實施 WTO 與貿易相關智慧財產權協定（TRIPS）對國內智慧財產權發展之影響及未來配合國際智慧財產權發展的因應策略」研究報告。



利亞葡萄酒地區、產區或次產區的法定正式標示 (an official description of an Australian wine zone, region or sub-region) 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法 (AWBC Act), 係為管理葡萄酒及白蘭地製造、銷售、產品標示、品質監控等目的所制定, 為澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司設立所依據之法令。該法人係法定市場管理機構, 負責有關澳大利亞葡萄酒業在國內及出口市場促銷及管理之各種權利及職務。

- (1) 1990 年在最高法院承認酒類地理標示之獨占地位, 可以受到保護, 且為履行澳大利亞與歐洲共同體簽訂葡萄酒協定義務, 澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法經修訂為 1993 年修正之澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法, 增訂第 VIB 章地理標示保護之明文立法, 以保護葡萄酒地理標示。而此修訂法案使澳大利亞與歐洲經濟共同體 (目前之歐盟) 簽訂之協定, 亦即歐盟與澳大利亞葡萄酒協定 (簡稱“葡萄酒協定 the Wine Agreement”) 得以產生效力。
- (2) 依據葡萄酒協定, 該協定之當事人必需採取措施保護使用於任一會員國產製葡萄酒之特定地理名稱及其他傳統用語, 以及若干葡萄酒品種名稱。這些受保護之名稱及用語必須登錄於澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司控管之註冊簿。受保護之「地理名稱」稱作地理標示 (geographical indications), 簡稱“GIs”。其他受到保護之名稱及用語得稱作傳統慣稱 (traditional expressions), 簡稱“TEs”, 以及有關的受保護用語 (ancillary protected expressions), 簡稱“APEs”。

3. 商標法對地理標示之保護

依據澳大利亞商標法第 61(1)條規定, 申請商標保護之圖樣、文字或內容包含 (contain) 地理標示 或由地理標示所構成 (consists of) 者, 不得准予註冊。對於未登錄的地理標示申請商標, 商標審查員則依一般方式處理, 審核該地理名稱是否具特別顯著性。



本月專題

3.1 依商標法第 41 條不具有識別性核駁

- (1) 單純以葡萄酒的地理標示作為商標提出註冊申請，依據 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定，例如以 Greater Perth³⁷ 作為商標申請，而 Greater Perth 係已註冊地理標示所限定地區出產之葡萄所產製的葡萄酒，該商標即無法與單一貿易商之葡萄酒相區別。
- (2) 因地理標示本身不具先天識別性，將以商標法第 41 條不具識別性核駁。主要是因為地理標示為該地理標示生長葡萄所產製葡萄酒之適當說明；其次，因為葡萄酒協定條款中詳細指明出口葡萄酒必需標示地理標示。如“Greater Perth”一詞通常用來表示 Perth(澳大利亞伯斯)市區及其附近地區之用法。"Greater Perth Vintage"使用於葡萄酒表明來自"Greater Perth"之葡萄酒，縱使沒有如地理標示般的特定意義，若以商標法第 41 條核駁理由則是基於 Greater Perth 係已註冊之地理標示。
- (3) 商標圖樣中包含地理標示，而商標整體具有區辨指定商品產製來源之能力，則不存在第 41 條之核駁理由。

3.2 依商標法第 42 條規定核駁

於遵守若干例外情形之前提下，1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法 (AWBC 法) 禁止申請任何已註冊地理標示，或近似任何地理標示之文字或用詞，以致有被誤認相關產品為已註冊地理標示表示之地區所出產的葡萄酒之虞。若故意違反法令而使用任一地理標示，屬於犯罪行為。

- (1) 澳大利亞受保護名稱註冊簿所登錄之地理標示，如“Greater Perth”僅指定使用於“葡萄酒”商品，除非指定之葡萄酒商品符合地理標示使用規定，否則故意使用包含已註冊地理標示之商

³⁷ “Greater Perth”位於西澳大利亞地區，係澳大利亞受保護名稱註冊簿所登錄之地理標示。



標將違反澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定，而存在商標法第 42(b)款之核駁理由。

- (2) 申請人得以備註註冊條件方式作為符合商標法第 33(2)項規定，以克服第 42(b)款之核駁理由。註冊方式如下：該商標將僅用於來自 (originate) 已註冊 Greater Perth 地理標示地區之葡萄酒 (1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法中所限定)，且該項使用符合 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定。
- (3) 上述『來自或源自 (originate)』一詞在相關於葡萄酒具有特定意義，此定義在商標法第 15 條及澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法第 5D 條。任何葡萄酒僅以外國或澳大利亞的特定領域或地區所釀製時，即被認為係來自該地區。

3.3 依商標法第 43 條有致欺罔及混淆之虞核駁

申請地理標示於非以佔絕大多數 (predominantly) 該地區出產葡萄所產製之葡萄酒有產生欺罔及混淆 (likely to lead to deception and confusion) 之虞，因此違反商標法第 43 條規定。

- (1) 例如 Greater Perth 標籤即屬一例，因為伯斯 (Perth) 會直接地被認為是一個地理區域 (geographic location)，且 Greater Perth 被認定為表示伯斯及其附近地區，又因該地區以葡萄園聞名，標示 Greater Perth 標籤之葡萄酒會被認為與該地區有所關連性，縱使該地理標示並未註冊。
- (2) 如指定商品為葡萄酒，且該地理區域係以葡萄栽植及葡萄酒製造聞名，消費者很有可能會認為該等葡萄酒主要是由該商標上出現的地理區域生長的葡萄所產製者。一旦該區域之名稱註冊為地理標示，如使用於葡萄酒時適用較嚴格的條件。依據澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定，地理標示僅能用在『來自』該地理標示之葡萄酒，亦即該地理標示定義之地區生長之葡萄



本月專題

所製成，而不是僅『佔絕大多數』由該地區葡萄所製成。

- (3) 若以符合澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定將地理標示指定使用於葡萄酒商品上，則不致產生欺瞞或混淆之虞，加上適當的註冊條件備註可以免除依據商標法第 43 條核駁 GREYER PERTH 標籤。

3.4 指定商品範圍包括葡萄酒以外之商品

如為申請一案多類之註冊，或涵蓋第 33 類葡萄酒除外之各種商品，註冊條件備註應變更如下：當指定使用於葡萄酒時，該商標將僅用於來自（如 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地法中所限定）該地理標示之地區＜地區名稱＞之葡萄酒，且該項使用符合 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定。如此地理標示係重要地理區域之名稱者，葡萄酒以外之指定商品可能會被認為是產自該地區。因此，對於非為葡萄酒之指定商品尚需第二項註冊條件備註，以避免產生第 43 條之核駁理由如下：當本商標使用在＜葡萄酒以外之商品（goods）＞時，僅能用在＜地理名稱（geographical name）＞地區生產之＜葡萄酒以外之商品（goods）＞。

3.5 聯合式商標圖樣中含有明確的地理標示

凡標識整體具有識別力，不適用第 41 條核駁理由，且可能克服第 42(b)款以及第 43 條規定。例如 Hunter Valley 是一已註冊地理標示，然而如 LIGHTHOUSE RIDGE 標識內含有 Hunter Valley 仍可申請註冊，只要申請人僅意圖使用該商標於符合 AWBC 法認定使用地理標示的葡萄酒上。審查員應就以下情形通知申請人：

- (1) 地理標示之意義以及其使用不符澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定之後果。
- (2) 可能有第 42(b)款核駁理由之適用，除非所有權人意圖使用該商標於來自地理標示 Hunter Valley 之葡萄酒，且欲以符合澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法方式使用之。



- (3) 又 Hunter Valley 既以產製葡萄酒地理區域聞名，如指定之葡萄酒並非以佔絕大多數來自 Hunter Valley 種植之葡萄所釀製，將有第 43 條有致欺罔及混淆之虞的核駁理由。
- (4) 依據第 33(2)項之權限申請人應被通知，商標主管機關要求含地理標示之任何標識應受限於排除非法使用商標之條件，此種商標其備註將載明如下：該商標將僅使用於來自（如 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法中所限定）已註冊 HUNTER VALLEY 地理標示區域之葡萄酒，且該項使用符合 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定。

3.6 聯合式商標圖樣中含有非明確的地理標示

聯合式商標得包含任一地理標示，但以避開任何地理意義之方式呈現。縱使這些標識使用在該地理標示以外葡萄園種植之葡萄所產製之葡萄酒，不會有欺瞞或混淆之虞。例如登錄於澳州受保護名稱註冊簿之 DOCTOR 一字為德國 Mosel-Saar-Ruwer 地區之明確的地理標示，同時也是非常普通英文字為大眾廣泛應用與理解的。DOCTOR 一字並不會產生德國地理區域之印象，且使用在澳大利亞之葡萄酒不可能造成欺瞞澳大利亞消費者使其認為係產自 Mosel-Saar-Ruwer 之德國葡萄酒。因此，不適用第 43 條商標使用有致欺瞞及混淆之虞的規定。但有可能存在第 42(b)款之核駁理由，除非所有權人意圖使用該商標於來自地理標示 DOCTOR 之德國葡萄酒，且欲以符合澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法方式使用之，並應備註如下之註冊條件：該商標將僅使用於來自（如 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法中所限定）已註冊 DOCTOR 地理標示區域之葡萄酒，且是項使用符合 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定。

3.7 聯合式商標圖樣中含有之地理標示為所有權人姓名

TRIPS（與貿易有關的知識產權協定）第 3 節係有關地理標示保護的相關規定。第 24.8 條項規定「不得侵害任何人於交易過程中使用其



本月專題

姓名或其營業之被繼承人之姓名之權利。但其使用以不致公眾誤認者為限」，特別保護涵蓋任何人使用其姓名於商標之權利。故澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法第 40D(6)項明訂使用個人姓名之免除義務例外情形。而該項規定所指之個人僅指自然人，不包括公司法人及其他法律實體。因此，只要申請人名義為自然人，個人姓名為地理標示之標章將受惠於澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法第 40D(6)項免除義務例外情形，如自然人將其商標權轉讓給其他個人，該項保護仍得以繼續。一旦該標章轉讓給公司法人時，即中止第 40D(6)項之保護，則應適用一般之地理標示核駁理由及相關規定。

3.8 指定商品含地理標示、傳統慣稱及有關的受保護用語

商標註冊申請案其指定之商品應明確且不含糊。指定商品項目名稱應為認可之通用語，各種葡萄酒由單一名詞"Wine"涵蓋。對於註冊時經核准為澳大利亞葡萄酒之通用語，但現在已被認為是地理標示或傳統用語。包括如"beaujolais"及"Madeira"等名稱，現在已經成為註冊地理標示，僅得分別使用在法國及葡萄牙葡萄酒，"hock"目前註冊為傳統用語使用於德國葡萄酒。如商標所有權人係澳大利亞葡萄酒生產者，使用該等描述的葡萄酒對商標而言不再視為合法。

十、結語

此次前往澳大利亞智慧局研習其商標制度，研習過程中每一位團員都深刻感受到澳大利亞智慧局熱誠的接待，與貼心的安排，由於研習議題相當多元，有世界各國所注目之焦點議題，如商標法條約、地理標示，以及審查實務上之商品分類問題、非傳統商標之介紹等等，其中非傳統商標議題，是由雙方針對實際案例進行討論，最令人印象深刻，也藉此使我們更加認識澳大利亞之商標制度及審查實務。其他涉及國際重要議題發展情形如商標法條約及地理標示，因限於篇幅，將配合我國商標法修正討論之研討重點，有機會將另文介紹並探討我國最新配合因應趨勢。