



歐盟及美國商標識別性案例介紹

陳宏杰、楊子儉、顧秋香、朱稚芬、鍾桂華*

壹、前言

識別性是商標註冊與受保護的要件，要如何判斷一個商標是否具有識別性，國內一般都參考美國 *Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World Incorporated* 案所建立的識別性判斷標準，就是將商標分為五種類型：(1) 通用名稱、(2) 描述性的、(3) 暗示性的、(4) 任意性的、(5) 獨創性的，識別性程度依序遞增，但其間的界線有時很難劃分清楚，尤其是介於描述性和暗示性的中間地帶，究竟屬於描述性還是暗示性，不易分辨。又識別性有無的證據認定上，如何審視消費者認知、銷售金額、廣告及促銷費用、使用期間、使用地域等相關考量因素，依個案情形有所不同，以下介紹歐盟與美國關於識別性近期的法院判決及訴願決定，希藉由案例以瞭解判斷重點所在。

貳、歐盟案例

案例 2.1

Procter & Gamble Company v. OHIM

Case C-383/99P

The Court of Justice of the European Communities

2001.9.20

收稿日：96 年 5 月 22 日

* 陳宏杰、楊子儉、顧秋香、朱稚芬、鍾桂華現為智慧財產局商標審查人員。



一、案情摘要

美國寶鹼公司於 1996 年 4 月 3 日向歐洲商標局 (Office for Harmonization in the Internal Market, Trade Marks and Designs, 以下簡稱 OHIM) 提出「Baby-Dry」共同體商標 (Community trade mark) 申請案，指定使用於紙製或纖維材料之拋棄式尿布及紡織材料尿布產品。

OHIM 審查官認為「Baby-Dry」為指定商品之說明文字，缺乏識別性，有商標條例第 7 條 (1) (b) 及 (c) ¹ 不准註冊事項規定之適用，於 1998 年 1 月 29 日駁回該申請案；寶鹼公司稍後向 OHIM 第一訴願委員會 (First Board of Appeal of OHIM) 提起上訴，訴願委員會於 1998 年 7 月 31 日駁回其上訴；寶鹼公司接著向歐洲初審法院 (the Court of First Instance, 以下簡稱初審法院) 提出告訴，初審法院於 1999 年 7 月 8 日判決寶鹼公司敗訴，寶鹼公司再上訴至歐洲法院 (the Court of Justice of the European Communities)。

寶鹼公司主張「Baby-Dry」商標已經由使用取得識別性，符合歐洲共同體商標條例 (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, 以下簡稱商標條例) 第 7 條第 3 項之規定 ²，得以取得共同體商標之註冊。

初審法院認為依據商標條例第 4 條規定 ³，共同體商標得以任何圖

¹ Article 7 of Regulation No 40/94” 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;”

² Article 7 of Regulation No 40/94” ... 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.”

³ Article 4 of Regulation No 40/94” A community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal name, 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.”

本月專題



示、特別是文字所組成，只要這些標識足以與他人之商品或服務相區別。是以判斷一商標是否具有識別性，應考量該商標與指定商品之關連性。「尿布」的功能在於吸收水份，使「嬰兒」能保持「乾爽」，而「Baby-Dry」（嬰兒-乾爽）一詞立即並完整的告知消費者該商標所欲表彰商品的目的與功用，且無其他特徵得以區別該公司與其他公司之同類產品，是以訴願委員會據此認定「Baby-Dry」商標欠缺識別性之決定並無不妥。

二、法律爭點

以「BABY-DRY」之文字組合作為商標，是否為「僅係」（exclusively）商品描述性文字而不能准予註冊？

三、法院判決

歐洲法院於 2001 年 9 月 20 日判決廢棄初審法院的判決及 OHIM 訴願委員會之決定，並命 OHIM 支付初審與上訴之費用。

四、判決理由

（一）商標條例第 7 條（b）、（c）規定在於避免給予完全描述性商標註冊，第 12 條⁴規定則限制商標效力不及於描述性之文字或表徵。對於商標由完全描述性之文字或表徵所構成，即無法與他人之商標相區別，因而欠缺識別性，應不予註冊之規定，為兩造所不爭。且以上之規定與第 4 條關於商標之要件並無不合。

（二）然而審酌以英文所構成之商標，就應以使用英語消費者之立場來

⁴ 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.



判斷該商標是否具有識別性。本案「BABY-DRY」商標所指定之商品為嬰兒尿布，考量重點在於「BABY-DRY」是否為相關消費者對於嬰兒尿布之通常表達方式。本案「BABY-DRY」商標為「BABY」與「DRY」兩個英文字之組合，雖然該二字彙可能都是嬰兒尿布商品上一般常見之用詞，但如此組合方式並不是英文的通常用語，雖整體涵義有暗示該商品之功能，但不能否定其文字上創新的組合而具有識別性。

五、評析

本案歐洲法院對於寶鹼公司抗辯「BABY-DRY」商標已經使用而取得識別性部分，並未論述，而是直接對於「BABY-DRY」是否具有識別性進行分析。對於一個具有描述商品功能與目的之文字商標，在考量其是否足以令大眾區別該公司的產品與其他公司產品時，最主要的重點仍必須回歸到該文字的整體意義，尤其是以文字組合所構成的商標，對於商標中文字的解釋，並應以使用該語言之相關消費者為判斷依據。如為創新之文字排列或組合，應屬非通常之用詞，本身即具有識別性。

鑒於 OHIM 所受理商標圖樣中之文字常包括歐盟各會員國之語言，歐洲法院就本案之判決同時也提供 OHIM 商標審查官在審理非母語之商標文字時應依循之判斷基準。

我國商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定，商標有表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。惟該說明的表示需直接而明顯，如非直接而僅係隱含譬喻或自我標榜者，則不屬之，是以如「BABY-DRY」商標，判斷上應屬暗示商品功能之商標，因而具有識別性。

案例 2.2

Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.

Case C-353/03

The Court of Justice of the European Communities

本月專題



2005.7.7

一、案情摘要

「Have a break ... Have a Kit Kat」和「KIT KAT」是 Société des produits Nestlé SA（以下簡稱 Nestlé 公司）在英國的二個註冊商標，指定使用於尼斯分類第 30 類之「巧克力、巧克力產品、糕餅、糖果、餅乾」商品。Nestlé 公司於 1995 年 3 月 28 日，以「HAVE A BREAK」指定使用於尼斯分類第 30 類商品，向英國商標專利局提出註冊申請，Mars UK Ltd.（以下簡稱 Mars 公司）依歐洲商標指令（European Trademark Directive, Directive 89/104/EC of 21. Dec. 1988, 以下簡稱商標指令）第 3 條(1)(b)規定⁵，提出異議。2002 年 5 月 31 日異議成立，本件申請遭拒絕註冊。

Nestlé 公司不服，上訴至英格蘭及威爾斯高等法院（High Court of Justice of England and Wales），2002 年 12 月 2 日上訴駁回。Nestlé 公司再上訴至英格蘭及威爾斯上訴法院（Court of Appeal of England and Wales），上訴法院認為「HAVE A BREAK」缺乏先天識別性，依商標指令第 3 條(1)(b)規定，應禁止其註冊，但依商標指令第 3 條(3)規定⁶，經由使用取得後天識別性時，得以註冊。

上訴法院並指出「HAVE A BREAK」實質上只是作為「Have a break ... Have a Kit Kat」商標的一部分，並不是一個真正獨立的商標，然而考慮到與商標結合的類似標語詞句，經由重覆使用可以創造個別獨

⁵ Article 3 - Grounds for refusal or invalidity
1.the following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:
b..trade marks which are devoid of any distinctive character;

⁶ 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.



立的印象，因而獲得後天識別性。上訴法院針對本件商標是否獲得後天識別性的問題，向歐洲法院請求預先裁決（preliminary ruling）。

二、法律爭點

商標指令第 3 條(3)所謂的識別性，是否可經由使用而取得，當註冊申請商標是另一註冊商標的一部分，或與另一註冊商標合併使用時？

三、法院判決

依據商標指令第 3 條(3)規定，一商標是另一註冊商標的一部分或與另一註冊商標合併使用，該商標的後天識別性可經由使用而取得。

四、理由

商標指令第 2 條規定⁷，可以區別自己與他人的商品或服務的商標，就具有識別性；商標指令第 3 條(1)(b)規定，商標缺乏任何識別性，不得註冊，如果取得註冊，亦可宣告無效。但如果在註冊申請日前，商標已經由使用而獲得後天識別性，前述規定則不適用。

不論是先天識別性或經使用獲得的後天識別性，識別性的判斷，一方面必須考量註冊申請商標的指定商品或服務，另一方面須考量相關消費者的認知。經由使用獲得後天識別性，而被相關消費者認識為表彰商品或服務來自特定企業的標識，必須是「當作商標使用」（use of the mark as a trademark）的結果。尋求註冊申請的商標不一定需要獨立使用，才能符合「當作商標使用」的要求。事實上，商標指令第 3 條(3)只是規定「經由使用而獲得識別性」，並未對使用方式作任何限制。

「當作商標使用」應僅解釋為商標使用的目的，是作為相關消費者辨認商品或服務來源的識別標識。而這種識別功能以及後天識別性，可

⁷ Article 2 - Signs of which a trade mark may consist
A trade mark may consist of any sign 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.

本月專題



以經由使用而獲得，不論是作為另一註冊商標的一部分，或者是與另一註冊商標合併使用，這兩種情形都足以使相關消費者辨識商品或服務來自於某一特定企業。

五、評析

本案討論重點在於商標的使用方式，是否會影響其識別性之取得。對於經由使用取得的後天識別性的使用方式，會員國間有不同的看法。Nestlé公司和愛爾蘭認為，依據商標指令第3條(3)之規定，註冊申請商標是另一商標的一部分或與另一商標合併使用，該註冊申請商標的後天識別性可經由使用而取得。Mars 公司、英國和歐洲委員會則認為註冊申請商標是聯合式商標的一部分，不能僅由於該聯合式商標的使用而獲得後天識別性。但 Mars 公司和歐洲委員會認為註冊申請商標的後天識別性，可經由與另一商標的合併使用而獲得。英國的觀點則是，作為商標實質物理上的構成部分，該部分可經由使用而獲得識別性。

歐洲法院則認為商標指令第3條(3)的規定，並未限制經由使用而獲得識別性的使用方式，能使相關消費者認識為區別來源標識的使用，即可作為識別性的證明。另外，歐洲法院並指出，得以證明商標成為商品或服務辨認標識的相關事項，必須予以全面考量。可以證明獲得識別性的考量因素包括：市場佔有率、使用密集度、使用地理區域、使用期間、廣告費用、相關消費者認識商品來自該特定企業的比例、以及商會、工會、其他交易和專業協會的聲明。

本案「Have a break」是英文常用口語，要取得後天識別性需要相當的證據，歐洲法院審視商標指令第3條(3)規定與相關考量因素後，認為即使「Have a break」是註冊商標「Have a break ... Have a Kit Kat」的一部分，也不能排除經由其所屬註冊商標的使用而取得識別性。商標的對象是消費者，只要能讓消費者認為是商品或服務來源的辨識標識，其使用方法應無加以限制之必要，歐洲法院之見解較為合理。



案例 2.3

OHIM v Erpo Möbelwerk

Case C-64/02 p

JUDGEMENT OF THE COURT (Second Chamber)

2004.10.21

一、案情摘要 (Facts)

申請人 Erpo Möbelwerk GmbH (以下簡稱 Erpo 公司) 於 1998 年 4 月 23 日以「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」(英譯為 The Principle of Comfort) 向 OHIM 提出註冊申請案, 指定使用於尼斯分類第 8 類「工具(手動)、餐具」、第 12 類「陸地運輸工具及其零件」及第 20 類「家具、辦公傢俱」商品。1999 年 6 月 4 日, OHIM 審查官拒絕其註冊, 因該商標為指定商品特性的說明, 缺乏識別性。Erpo 公司不服, 提起訴願。訴願會撤銷審查官拒絕第 8 類商品註冊的決定; 其餘部分, 則以該商標不符合商標條例第 7 條(1)(b)、(c)及(2)規定, 駁回訴願。Erpo 公司不服, 2000 年 5 月 23 日上訴至初審法院, 請求撤銷訴願決定。初審法院認為 Erpo 公司的主張有理由, 撤銷訴願決定。OHIM 不服, 上訴至歐洲法院。

初審法院基於下列因素, 認為申請人主張訴願決定違反商標條例第 7 條(1)(c)規定, 是有理由的。

- (一) 訴願會認為「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」缺乏任何想像要素, OHIM 亦主張以標語作為商標, 必須擁有其他的獨創性要素, 而「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」並沒有這種獨創性要素。
- (二) 從初審法院判例可以清楚得知, 不得因為欠缺想像性 或獨創性要素, 即認定不具識別性。此外, 以較其他型態商標更加嚴格的標準來看待標語, 是不適當的。

本月專題



(三) 訴願會所提出「缺乏任何創造驚奇且製造強烈印象的概念張力」，只是對於沒有想像性要素的解釋。

(四) 依據商標條例第 7 條(1)(b)規定拒絕註冊，只有在證明「DAS PRINZIP DER...」與指定商品或服務特性說明用語結合所構成的標語，普遍用於商業交流，特別是廣告時，才具有充分理由。

OHIM 主張初審法院認為缺乏識別性而拒絕商標註冊的可能性，限於該商標為相關業界所普遍使用，違反了商標條例第 7 條(1)(b)規定。商標識別性的判斷，須先審查該商標是否使大眾認識為指定商品或服務來自於某特定企業，或者為商標所有人製造、行銷商品的識別標識。如同顏色或立體商標，標語所構成的商標必須含有賦予其識別性的其他要素，此與僅由文字或圖形構成的商標不同。同時，判斷商標的識別性，不必考慮其在市場上的使用。不可否認，如果商標本來可以區別商品或服務來源，但相同類型的標識或名稱是相關大眾所普遍使用的，此時，註冊申請案必須分別以商標條例第 7 條(1)(b)和(d)規定拒絕其註冊。然而，原本就不能區別商品或服務來源的商標，如本件「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」商標，應以商標條例第 7 條(1)(b)拒絕其註冊，而不必提出已被相關大眾普遍使用的證據。

Erpo 公司則提出，初審法院認為本件商標的識別性出自於「DAS PRINZIP DER...」與說明部分「BEQUEMLICHKEIT」的結合，且未要求整體為普通使用的證據，亦不認為「DAS PRINZIP DER...」加強了說明的部分。OHIM 的主張是無理由的。Erpo 公司認為由標語所構成的商標，其識別性不會因為該標語只有廣告功能，就需要其他特殊要素的呈現。依據初審法院判例與 OHIM 實務，標語的廣告功能不會排除其擁有識別性。另外，商標條例第 12 條(b)⁸對於競爭者提供了足夠的保護，

⁸ 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:
(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;



以標語註冊為商標，並不會禁止競爭者結合使用「PRINZIP (PRINCIPLE)」與「BEQUEMLICHKEIT (COMFORT)」。

二、法律爭點

「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」是否具有識別性？有無識別性之判斷標準為何？

三、法院判決

初審法院判決違反共同體法律，但有效部分依其他法律上原因有充分理由，上訴必須駁回。

四、判決理由

判斷識別性的標準，雖然在不同類型商標是相同的，但在適用那些標準時，在不同類型商標相關大眾的認知是不同的。因此，某些類型的商標要證明識別性比較困難，例如廣告標語構成的商標，但不可用特殊標準來判斷。初審法院以訴願會對於廣告標語所構成商標的識別性，給予不同及較嚴格的判斷標準，而撤銷訴願決定並無不妥。然而，初審法院採用了另一項標準，即除非證明本件商標普遍使用於商業交流，特別是廣告，否則不屬於商標條例第 7 條(1)(b)規定的缺乏識別性，而訴願決定並未證明有這種情形存在。

商標條例第 7 條(1)所規定的每一項拒絕註冊理由，都是各自獨立的，須分別審查。因此，第 7 條(1)(b)的適用範圍，限於因普遍使用於商業交流，特別是廣告，而依第 7 條(1)(d)拒絕註冊的商標，是不適當的。自判例可知，商標條例第 7 條(1)(b)所謂的商標識別性，是指該商標得以作為商品來源的識別標識，並與他人的商品相區別。判斷識別性必須考量：第一、註冊申請商標的指定商品或服務，第二、指定商品或服務一般消費者的認知。

初審法院以訴願會未證明「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」普遍使用於商業交流，特別是廣告，因此「DAS

本月專題



PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」不屬於商標條例第 7 條(1)(b)規定的缺乏識別性，而撤銷訴願決定，初審法院適用了第 7 條(1)(b)規定以外的標準，OHIM 主張初審法院判決適用法律錯誤，應屬有理由。但是，適用法律錯誤對於爭議的結果，並無影響。因為訴願決定以本件商標缺乏想像性或獨創性的其他要素，所以不具識別性，拒絕本件商標註冊，顯然是採用了錯誤的標準，訴願決定應予撤銷。

五、評析

「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」是否具有識別性，初審法院主張即使「Bequemlichkeit」（即英文 comfort）本身表示指定商品的品質，相關公眾可能因此而作購買的決定，但應了解「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」文字組合的整體意義，而不是逐字認定其個別的意義是否具有識別性。

英國則認為初審法院未正確適用歐洲共同體法律（European Community Law），即判斷識別性時，需考慮該商標的特性。為滿足識別性的條件，商標必須能夠明確的辨識指定商品或服務的交易來源。如果一般消費者對於相關商品或服務的來源有所懷疑，就不能確保該商標有指示來源的功能。

依據英國的觀點，判斷商標識別性時適用的法律原則，在所有的商標類型都是相同的，而在適用那些原則時，必須考慮商標的特性。英國認為「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」是廣告標語，用來傳達相關商品的製造理念。一般消費者認為廣告標語是商品或服務的來源辨識標誌的可能性很小，尤其是該標語包含商品或服務的特性。但是，如果一個標語使用在相關商品或服務，創造了強烈的印象，除了促銷功能以外，一般消費者最後可能將該標語當作是商品或服務交易來源的標識。

關於缺乏識別性應適用商標條例第 7 條(1)(b)或第 7 條(1)(c)，初審法院主張只有「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」普遍使用於商業交流和廣告時，才能以欠缺識別性拒絕其註冊。英國認為這個見解



違反商標條例第 7 條(1)(b)和(c)規定。初審法院混淆了第 7 條(1)(b)和(c)與(d)⁹的要件。拒絕註冊的理由，以證明該商標成為相關商品或服務交易上的通用名稱為要件，僅適用第 7 條(1)(d)的規定。商標條例第 7 條(1)(b)和(c)分別是拒絕商標註冊的獨立規定，儘管其間有重疊的部分。

我國商標法第 23 條第 1 項第 1、2、3 亦為類似之規定，在實務上第 2、3 款有時會與第 1 款不具識別性之規定併用，法規雖有重疊部分，但各款要件不同，適用時應予釐清，較為妥適。

歐洲法院雖認為初審法院判決適用法律錯誤，但仍以訴願決定以較其它型態商標嚴格的標準，即標語必須呈現想像性，或可以創造驚奇與強烈印象的概念張力，才不致欠缺商標條例第 7 條(1)(b)要求的低程度識別性，來判斷「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」是否具有識別性，顯然無法律上理由，因而撤銷訴願決定。

關於公共利益，Erpo 公司認為商標條例第 12 條(b)已對競爭同業提供充分的保護，歐洲法院則採不同見解，因為註冊申請的審查必須嚴謹而完整，以防止不恰當的註冊，並且確保法律的安定性。

案例 2.4

August Storck KG v. OHIM

Case C-25/05P

The Court of Justice of the European Communities

2005.1.24

一、案情摘要

申請人 August Storck KG(以下簡稱 August 公司)是一家德國公司，

⁹ Article 7: Absolute grounds for refusal
1. The following shall not be registered:

(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;

本月專題



於 1998 年 3 月 30 日向 OHIM 提出一共同體商標申請案，該商標係兩端扭緊的金色糖果包裝紙圖樣，指定使用於尼斯分類第 30 類糖果商品。



OHIM 審查官於 2001 年 1 月 19 日核駁該申請案，理由是「所申請之商標圖樣缺乏識別性，有商標條例第 7 條(1)(b)之適用，且不符第 7 條(3)經使用後取得識別性之規定」。

而 OHIM 的第二訴願委員會 (Second Board of Appeal of OHIM) 也確認了審查官的決定。訴願委員會認為在相關交易中，金色為糖果包裝紙常用顏色，且申請人舉出的證據並未證明本商標經其使用後已取得識別性，特別是在一般糖果或焦糖上。

August 公司接著向初審法院提出告訴。初審法院認為該商標的確缺乏識別性，因其與一般交易中所見到的同種商品外觀相較並沒有特別不同。訴願委員會以日常購買經驗為其分析基礎，在決定書中雖未舉出其他特定糖果或焦糖的包裝型態，但並不會損及對本件商標缺乏先天識別性的判斷。August 公司雖提供 1994 年到 1998 年間，本件商標在歐體境內的銷售數字及廣告支出金額，惟未提供商品的市場佔有率、同類商品市場總量、競爭者的銷售量及同類商品市場廣告總量等資訊，以致無法證明本件商標經其於歐體境內使用後已取得識別性。August 公司在歐體大多數成員國的廣告支出並不是非常高，甚至根本缺乏在成員國的廣告支出數據，在這些情況下，本案商標廣告支出並無法證明在 1994-1998 年間，歐體相關公眾或至少一部分相關公眾認識該標識是表彰商品商業來源的標識。



因此初審法院判決 August 公司敗訴，August 公司於是上訴至歐洲法院。

August 公司主張本件商標與一般交易上使用的其他型式糖果包裝紙完全不同，應具識別性。初審法院及 OHIM 應該提供明確糖果包裝例證；因為訴願委員會沒有提出其宣稱與本案商標相似的糖果包裝紙，使該公司無法確認該事項的定位，而使證明那些包裝紙與本案商標有明顯差異的機會遭到剝奪。認識一個商標並不是建立在缺乏其他更多的著名商標，而是在是否已有足夠大量的商品已經在市場上長時間的散佈，以確保消費者能知悉該商標，因此當確認本商標已在市場上廣泛而大量地散佈了一段長時間之後，判斷其是否經使用取得識別性，就與商品市佔率無關了。歐盟建立的目的是為了要廢除國界並創造單一市場，但 OHIM 反而要求證明本案商標要先在各個會員國使用，該公司認為如果商標申請人能提供該商標已經於歐體部分地區使用後取得識別性，即得依商標條例第 7 條(3)取得註冊，即使該商標在某些會員國並未取得識別性或者該商標申請人無法提供證明。

二、法律爭點

- (一) 以使用於兩端扭緊的糖果包裝紙上之二維金色圖樣作為商標，是否具有先天識別性？
- (二) 審查及訴願階段，機關於決定書中提出之主張，是否須提供明確例證？
- (三) 決定書中欲提出之主張，是否須先行通知當事人並給予答辯機會？
- (四) 主張經使用後已取得識別性，除提供申請人商品銷售數量、金額及廣告花費外，是否須提供商品市佔率、糖果商品市場銷售總額及糖果商品市場廣告總額？
- (五) 缺乏先天識別性的商標，申請共同體商標時，其後天識別性取得範圍之要求是否擴及整個共同體？

本月專題



三、法院判決

歐洲法院於 2005 年 1 月 24 日判決上訴駁回，並命 August Storck 公司支付初審與上訴之費用。

四、判決理由

- (一) 本案包裝紙顏色，不論是稱為淡褐色（焦糖色）或金色，對糖果包裝紙而言為常見基本顏色，其本身並不特別，在市面上可以找到大量這樣包裝的糖果，一般消費者不會將其視為表彰商品商業來源的標識，只會把它看作糖果包裝紙而已。且本審僅為法律審，初審法院專有調查及判斷相關事實及證據的裁判權，本法院不重新檢視相關事實及證據的認定。
- (二) OHIM 可以商標申請者未主張的事實作為決定的基礎。如果 OHIM 的決定確實建立在不具正確性的、不是眾所周知的事實上，該商標申請人可以在初審法院審理時挑戰其正確性。該事項由初審法院審理，非本法院重新檢視之標的。
- (三) August 公司在初審法院審理期間，就可以挑戰訴願委員會所稱，本案糖果包裝紙與糖果市場上通常使用之大量其他包裝紙，並無顯著差異的主張。因此其抗辯權，尤其是陳述意見的權利，已經在初審時提供了。
- (四) 要判斷一個商標是否經使用後取得識別性，以下因素亦應加以考慮：市場佔有率、使用密度、使用期間、使用地理範圍，廣告費用、相關公眾認識該商標來自特定企業的比例，專業機構的聲明等，而廣告費用佔同類商品廣告總額的比例也一樣重要。這些資訊在 OHIM 或初審法院判斷該商標是否符合商標條例第 7 條(3)時，是必須考量的。
- (五) 如果一個商標一開始在部分會員國（含單一會員國）不符合商標條例第 7 條(1)(b)規定，只要提供在該部分會員國經使用取得識別性的證據，就能依商標條例第 7 條(3)規定，取得註冊。而初審



法院依據事實及證據認為，本案商標從一開始在所有會員國就缺乏識別性，且 August 公司並未提供該商標在所有會員國的廣告促銷資料，因此初審法院認為 August 公司雖提供其廣告支出之金額，惟仍未提供該商標已經其使用後取得識別性之其他證明，此見解為正確。

五、評析

本案單純以單一顏色的二維圖樣，使用於兩端扭緊的金色糖果包裝紙上，其態樣相當於我國「立體、顏色及聲音商標審查基準」中所定義之顏色商標。不論審查決定、訴願決定或各級法院判決，皆認為本案商標為糖果包裝常見顏色，不具先天識別性，可見歐盟審查單一顏色商標，須先認定該顏色為使用於指定商品或商品包裝之常見顏色，方稱其不具先天識別性，與前揭我國審查基準所稱「單一顏色，一般來說，消費者對其認知，大都將之作為裝飾的圖案，...原則上不具有先天之識別性」之認定方式似有差異。

而在註冊審查及訴願階段，事實認定是否須提供明確例證方面，OHIM 認為法令要求其審查事實，但並未要求需以明確例證輔助事實調查，法院則以該事項是否為「眾所周知之事實」為判斷基準，如為人盡皆知之事，則不待舉證。

至於商標申請人如不服審查決定，則訴願即為其法定救濟管道；如不服訴願決定，訴訟即為其法定救濟管道；是以本案 August 公司所稱「陳述意見的權利被剝奪」，並不正確。

在後天識別性的證據資料方面，本案 August 公司雖提供其銷售額及廣告費用，惟 OHIM 及法院認為資料不足，應再提供糖果市場銷售總額及糖果市場廣告總額，以確認本件商標指定商品在整個糖果銷售市場或媒體宣傳總量中所佔的比例。此與我國商標審查實務略有不同，前揭我國審查基準僅載有「顏色使用於指定商品之使用量、使用期間之長短、銷售情況、廣告支出、消費者調查報告等，亦是判斷系爭顏色是否具有識別性的考量因素」等文字，並未明確指出需提供各項比例，實務審

本月專題



查上亦無特別要求，通常以各年度銷售金額及廣告支出金額為主，參酌實際市場交易狀況予以判斷。

至於後天識別性的取得範圍部分，因歐盟為結合多國家而成的單一市場，各國文化本不相同，對一商標之先天識別性亦可能出現差異，因此某商標在某國缺乏先天識別性，就應該在該國取得後天識別性方得註冊。

叁、美國案例

案例 3.1

United States Court of Appeal

For The Fourth Circuit

America Online, Inc. v. AT&T Corporation

No. 99-2138

一、案情摘要

America Online, Inc. (以下簡稱 AOL) 成立於 1985 年，目前是全球最大的網際網路服務供應者 (Internet service provider)，有超過 1 億 8 千萬用戶每月付費使用其服務。這些服務包括電子郵件傳送與接收、透過 instant messaging, IM 建立的即時通訊 (real-time communication, chat)。在聊天服務上，AOL 使用「Buddy List」和「IM」描述其服務的特性。「Buddy List」是用戶建立的通訊名單，如果一位「Buddy」在線上被「Buddy List」確認，使用者按「IM」鍵開始和「Buddy List」確認的使用者聊天。AOL 至少自 1997 年起開始使用「Buddy List」和「IM」，並且廣泛促銷這兩個名稱。AOL 聲稱對「Buddy List」和「IM」擁有所有權上的利益 (proprietary interest)。此外，「Buddy List」於 1998 年 6 月 23 日取得 USPTO 主要註冊簿的註冊，並自 1995 年 8 月 31 日開始作為服務商標使用。在 e-mail 服務，AOL 以文字「You Have Mail」、聲音「You've got mail」、圖像「有紅色旗子舉起的傳統信箱」，告知用



戶收到信件。AOL 聲稱自 1992 年起，即使用這些商標描述其 e-mail 服務，並廣泛促銷，因此，應擁有財產上的利益。

AT&T Corporation（以下簡稱 AT&T）是網際網路服務供應競爭同業，使用「Buddy List」、「You have Mail!」、「I M Here」等類似的詞句在其服務上。1998 年 12 月，AOL 聲請禁制令禁止 AT&T 使用這些詞句。AOL 主張 AT&T 使用類似的商標，違反商標法第 43 條淡化規定，以及違反商標法第 32 條規定侵害 AOL 的商標。AT&T 抗辯 AOL 所主張的商標是 e-mail、即時通訊、通訊和相關服務的通用名稱，並提起反訴，請求確認 AOL 的商標是無效的商標，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, 以下簡稱 USPTO）應撤銷「Buddy List」的註冊。

維吉尼亞州東區地方法院（United States District Court for the Eastern District of Virginia）駁回禁制令的聲請，並於確認 AOL 所主張的三個商標都是通用名稱，不具備商標的功能，並命 USPTO 撤銷「Buddy List」的註冊。地方法院判決所依據的證據包括網路字典、Internet 和 AOL 服務使用者指南、競爭同業的使用、AOL 以通用名稱方式的使用。雖然 AOL 提出市場調查以支持「You Have Mail」和「Buddy List」是受保護商標的主張，但因屬通常使用的普通用語，不可以經由聯想成為商標，地方法院認為市場調查是不相關的。AOL 上訴至第四巡迴上訴法院。

AOL 上訴主張分成兩部分。第一、地方法院忽視「Buddy List」為聯邦註冊商標的事實，認定其為通用名稱是錯誤的。AOL 指出「Buddy List」是 USPTO 核准註冊的商標，所以是暗示性商標，地方法院未尊重 USPTO 不要求第二層意義的專業判斷。第二、地方法院只著重於出版物上商標的使用，忽略 AOL 市場調查所證明相關消費大眾的認知，而認定本案商標是通用名稱，未能正確適用主要意義（primary significance）的判斷標準。

本月專題



二、法律爭點

「Buddy List」、「You Have Mail」、「IM」是否為通用名稱？是否取得後天識別性？

三、判決

「Buddy List」之有效性涉及實體上重要爭議，不得由中間判決認定，地方法院認定「Buddy List」為通用名稱及命撤銷其註冊之判決，應予撤銷；地方法院否決「You Have Mail」、「IM」為 AOL 之商標之判決，應予維持。

四、理由

（一）Buddy List

USPTO 未要求第二層意義的證據即核准「Buddy List」註冊，表示其屬暗示性商標，並非僅是描述用語。判斷「Buddy List」是否為通用名稱，地方法院應以其註冊證為註冊有效的表面證據，即「Buddy List」是暗示性的表面證據。註冊證所提供的表面證據足以建立不能經由中間判決認定的重要實體問題。除註冊證以外，地方法院也發現「Buddy List®」是暗示性商標的其他證據，亦承認這些證據可能構成事實上的爭議。然而，由於「Buddy List」是通用名稱的證據是壓倒性的，暗示性的證據是微不足道的。判斷實體事實上的爭議時，法院必須以最有利於非申請方之方式檢視證據，地方法院違反這項原則。

「Buddy List」的有效性不能依本案所呈現的證據由中間判決判定，地方法院認定「Buddy List」為通用名稱的判決，應予撤銷。

（二）You Have Mail

「You Have Mail」未經註冊為商標，AOL 在商標侵權訴訟中必須附舉證責任，以證明商標的有效性與其所有權。上訴法院認為 AOL 未盡舉證之責。第一、依據證據顯示，自 1970 年起，在 AOL 設立之前，



「You Have Mail」就用於通知電腦使用者電子信箱有郵件。AT&T 指出，早在 AOL 成立之前，電腦產業最廣泛使用之一的 UNIX 作業系統即使用「You Have Mail」、「You Have New Mail」，通知使用者收到電子郵件。「You Have Mail」普遍使用在網際網路的電子通訊，目的是在通知使用者電子信箱有電子郵件。此外，相關書籍上敘述 UNIX 系統電腦使用者如何被通知有郵件，顯示了「You Have Mail」的功能性。此外，其他提供 e-mail 服務的公司使用「You Have Mail」或其衍生出來的詞句，通知用戶收到 e-mail。Prodigy Communications 自 1993 年起，在其線上服務使用「You Have New Mail」，也曾使用「You Have Mail」，但已不再使用。Netcom，使用「You Have Mail」通知用戶有郵件...等。這些使用情形，表示 AOL 從未註冊「You Have Mail」，在本訴訟前也不打算使其成為商標。

第二、「You Have Mail」經其他人長期持續使用，AOL 的使用方式與其「You Have Mail」是商標的主張不一致。當使用者打開新訊息，「You Have Mail」會出現在螢幕上，如果用戶開機時沒有郵件，「You Have Mail」不會出現在螢幕上。AOL 使用「You Have Mail」是以是否有郵件為條件，不是描述 AOL 的 e-mail 服務，只是利用一般用語通知用戶電子信箱有郵件。「You Have Mail」功能性的使用方法，與大眾認為「You Have Mail」用於描述是否有郵件的認知一致，並非描述與 AOL 有關的服務。

AOL 未主張「You Have Mail」除了表示用戶有郵件的訊息之外，還有其他含意，只是說明使用「You Have Mail」與對 AOL Service 會員 e-mail 通知服務的關聯。這種用戶郵件通知的使用，除其通用意義外別無其他意義。

分辨作為商標的字或詞句與其語言學上通用意義有何不同，應先了解字或詞句的一般意義和習慣用法，然後再判斷欲成為商標的字或詞句，是否落入一般意義和習慣用法的心臟地帶（heartland）。如果距離一般意義和習慣用法的心臟地帶越遠，越具有識別性。這種判斷在某種

本月專題



程度上是法律問題，但另一方面，相關大眾的認知則是事實問題。

當字或詞句未落入一般意義和習慣用法的心臟地帶，但接近時，須經由使用增強其識別性。因此，字或詞句不是直接描述公司、產品或服務，而是暗示性的，須經由消費者的想像，則可以成為商標。同樣的，標語的使用沒有任何直接的說明，經由使用可以成為商標，因為不是以其一般意義來使用，而是暗示性的。

「You Have Mail」的使用方式落入一般意義和習慣用法的心臟地帶，因此 AOL 不能禁止他人使用相同用語於 e-mail 服務上。這個結論由兩個不爭的重要事實顯示出來，第一、AOL 功能性的使用「You Have Mail」，與該詞句的通用意義一致，就是告知用戶有郵件，第二、相關產業的其他業者持續使用「You Have Mail」或類似的詞句，通知電子信箱有郵件。AOL 沒有提出證據證明以明顯特殊的方式使用「You Have Mail」。因此，AOL 不能以「You Have Mail」作為商標使用在 e-mail 通知服務上。

「You Have Mail」持續被 AOL 和其他業者用於通知用戶電子信箱有電子郵件，除此之外別無他意。這種功能性的使用落入其通用意義的心臟地帶，在 e-mail 服務上不能作為商標。

（三）IM

地方法院認為「IM」是「instant message」起首字母大寫，且在書籍、字典、專門辭典、詞彙表將「instant message」與「IM」共同解釋，例如：「instant message，IM for short」、「instant message (IM)」。Yahoo 促銷其傳呼服務時也聲稱其提供「IMs」服務。基於這些事實，以及 AOL 未主張對於「instant message」有所有權上的利益，因此，地方法院認定「IM」代表「instant message」，AOL 也承認這一點，且「instant message」的主要意義是「instant message」，「IM」是通用名稱。

AOL 主張媒體經常將其與「IM」結合報導，亦無其他業者以「IM」表示自己的即時通訊服務，且 AOL 為第一家提供「IM」公司之一，所



以「IM」表示來源。AOL 未舉證證明其主張，只以結論式的方法聲稱「IM」是商標，並非僅是指其所提供之服務。AOL 之主張應予駁回。

五、評析

AOL 認為地方法院未尊重 USPTO 核准註冊的決定，註冊證的核發表示「Buddy List」是有效的暗示性商標。如果註冊申請商標具有先天識別性，是暗示性的、隨意性的或幻想性的，USPTO 不會要求第二層意義的證據。地方法院承認依據某些證據，「Buddy List」被視為是暗示性的，但依證據顯示僅有的合理結論卻是普通使用。事實上，使用這些詞句的第三人，包括許多 AOL 的競爭同業，將「Buddy List」當作普通名稱使用。

雖然大部分的證據顯示「Buddy List」是網際網路服務上的通用名稱，但不能否認其為註冊商標的事實，其是否為通用名稱，屬於實體上重要爭議問題，上訴法院認為不得由中間判決確認。

對於如何判斷字或詞句是否屬於通用名稱，上訴法院於判決中提供了相當明確的意見與例子。當字或詞句的使用，僅讓人想到它們的通用意義，就屬於通用名稱，作為獨佔財產是不適當的。例如，水果商人用「蘋果」、「黑莓」來銷售水果，不能禁止競爭同業使用類似的字，但電腦商人使用在銷售電腦，則不是普通使用，因此，是可以識別的，電腦商人有權禁止競爭同業使用「蘋果」、「黑莓」來販賣電腦。這個例子可以證明，當字或詞句的使用接近它們的普遍意義時，申請註冊就比較困難。

由於經濟發達及豐富的創造力，產生許多新的產品和服務，現存的字無法形容這些產品和服務，企業和大眾在命名上進行持續的拉鋸戰。企業希望使用在發明上的名稱獲得專有權利，大眾則希望有一個方便的名稱表示新的產品或服務。「Internet」、「pixel」、「chip」、「software」、「byte」、「e-mail」在電子網路、晶體管組件、數位資訊、電子通訊等，也許可以成為區別自己與他人商品或服務的識別標識，但是，由於廣大的使用，使得這些名稱成為通用名稱。即使為新產品所創造的新字成為

本月專題



強勢商標，但大眾廣泛的使用，有時也會造成識別性消失的風險，這就是麥卡錫教授所謂的「商標變成普通名稱 (genericide)」，例如早期的商標「Thermos」、「Aspirin」、「Cellophane」、「Escalator」都成為普通名稱。

從證據可以看出，「You Have Mail」主要用來通知 AOL 用戶有郵件，而習見的字或詞句以其通常的意義作為商標，該商標屬於通用名稱，AOL 無法使「You Have Mail」成為商標。

AOL 雖稱其市場調查顯示，在大眾眼中「You Have Mail」和 AOL 有關聯，這種關聯足以證明已獲得第二層意義。判斷註冊商標是否成為商品或服務的通用名稱，相關大眾對於該商標主要意義的認知是檢視標準。縱然部分大眾將「You Have Mail」與 AOL 聯想在一起，但這個事實無法否定「You Have Mail」的主要意義為通知有郵件、不是功能性的、未落入通常使用的心臟地帶。這種使用方法無法區別 AOL 與其他業者的 e-mail 服務。「You Have Mail」被以普遍了解的方式使用，即不具識別性，而是功能性的傳達其通用意義。AOL 提出的證據得建立所謂事實上的第二層意義，但這種第二層意義不能使 AOL 有權禁止其他業者功能性的使用「You Have Mail」。換句話說，普通字詞以其通用意義功能性的重複使用，無法賦予 AOL 所有權上的利益。

案例 3.2

United States Patent and Trademark

Trademark Trial and Appeal Board

December 28, 2006

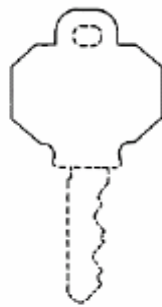
In re The Black & Decker Corporation

Serial No. 76570453



一、案情摘要

申請人 The Black & Decker Corporation 依據商標法第 2(f)規定¹⁰，以下圖向 USPTO 提出註冊申請於主要註冊簿，指定使用於金屬門用器具，即圓形鎖頭、把手、把手組、門栓鎖等商品¹¹。



商標圖樣描述如下：本商標由鑰匙頭部圖樣（key head design）構成，虛線部分不是商標的一部分，只是用來表示本件商標的位置。

¹⁰ 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—
(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act.

¹¹ 本件申請案原為 Baldwin Hardware Corporation 於 2004 年 1 月 16 日提出，聲明第一次用和第一次商業使用於 1982 年 7 月 23 日，其後移轉給 The Black & Decker Corporation。

本月專題



審查官拒絕其註冊，因為本件商標圖樣由商品形狀所構成，缺乏先天識別性，不會被認為是一個商標，且亦無足夠證據證明該商標已獲得後天識別性。申請人不服，向（Trademark Trial and Appeal Board，以下簡稱 TTAB）提出訴願。

申請人為支持本件商標獲得後天識別性的主張，提出的證據包括其行銷副總裁 Bernie Kropfelter 和行銷經理 Juith Drey 的聲明、消費者調查以及第三人註冊資料。

Mr. Kropfelter 聲明申請人自 1982 年起使用本件圖樣，並透過零售商店、分送給業界和媒體的促銷工具、媒體及交易刊物的廣告以及 Baldwin Hardware 的網頁，廣泛促銷及廣告 Baldwin 鑰匙頭部圖樣。2000 年至 2004 年間，申請人廣告和行銷 Baldwin 鑰匙頭部圖樣的費用超過 2 億美金，且在同樣期間的銷貨收入達 50 億美金以上。

Ms. Drey 參與 Baldwin 金屬零件（hardware）行銷工作 13 年以上，她指出 Baldwin 金屬門鎖（metal door locksets）是有名望的產品，某些零售價格超過 800 美金，因此，Baldwin 高品質的鎖具與其他門用金屬器具（door hardware），為業者和消費者所熟知。八角形的 Baldwin 鑰匙頭部圖樣是任意性的設計，是 Baldwin 門用金屬器具的來源識別標識。在鎖具使用不同的、可辨識的鑰匙頭圖樣，是產業界的習慣。其它高級門鎖製造者在鎖頭上使用明顯不同的形狀，而且在促銷 Baldwin 商品時，明顯的以 Baldwin 鑰匙頭部圖樣作為 Baldwin 門用金屬器具的來源識別標識。此外，有 4 年以上期間，Baldwin 鑰匙圖樣的別針大量分送給銷售點的銷售人員。自 2001 年起，在所有呈現出 Baldwin 鑰匙頭部圖樣八角形狀的廣告和廣告工具上，已使用八角形 Baldwin 商標。

申請人主張其所提供的證據清楚顯示其特殊的鑰匙頭部圖樣，已被認為是其商品的來源指示標識。審查官認為申請人的廣告和促銷工具，不足以證明本件圖樣被當成商標來促銷，也就是「看不出是以本件圖樣作為商標的廣告和促銷」（there is no look for advertising and promotion）。雖然審查官承認申請人的銷售和廣告金額很高，但在缺乏



這類型態的廣告和促銷情形下，高額的廣告和銷售金額，只能顯示申請人商品商業上的成功，而不是鑰匙頭部圖樣已獲得作為商品來源指示的後天識別性。至於零售商和消費者的聲明，審查官認為不具說服力，因為零售商不中立，他們和申請人有交易往來，而消費者的聲明又屬於少數。

二、法律爭點

本件商標圖樣是否獲得後天識別性？

三、訴願決定

拒絕註冊之處分應予撤銷。

四、理由

申請人提出的證據，足以成立後天識別性的表面證據案件（*prima facie case*），而審查官未提出反駁。依證據顯示，申請人已持續使用本件商標圖樣 24 年，其鑰匙頭部圖樣醒目的展現在廣告、促銷工具以及銷售人員配戴的別針。審查官也承認申請人的銷售和廣告金額龐大，2000 年到 2004 年間，申請人的總銷售金額超過 50 億美金，廣告費用超過 2 億美金。「看不出是以本件圖樣作為商標的廣告和促銷」並非表示消費者不認為鑰匙頭部圖樣是申請人的商標。又使用不同的、可辨識的鑰匙頭部圖樣在鎖具上，是產業界的習慣，在 *Amsted Industries Inc. v. West Coast Rope & Rigging Inc.*¹² 案中，TTAB 亦認定顏色使用在纜線上作為識別標識，是產業界公認的習慣。申請人也提出 10 張其他門鎖具製造者使用不同鑰匙頭部圖樣的照片，以及 5 份第三人使用於門具上不同鑰匙頭部圖樣的商標註冊資料。

換言之，這些證據顯示，使用鑰匙頭部圖樣作為來源指示標識，是門用金屬器具製造業的普遍習慣，這種情況更加可能使消費者認為本件

¹² *Amsted Industries Inc. v. West Coast Rope & Rigging Inc.* 2 USPQ2d 1755, 1757 (TTAB 1987)

本月專題



圖樣是商標。同時，證據資料也顯示出申請人的八角形鑰匙頭部圖樣，不同於其他門鎖具製造者使用的圖樣。而且，消費者認為八角形鑰匙頭部圖樣是商標，是本案的有力證據。零售商和最終消費者所使用的語言文字，清楚的表達了他們了解本件商標圖樣所代表的意義。綜合考量整體證據及產業習慣，申請人已證明本件商標圖樣已成為申請人及其門用金屬器具的指示標識。

五、評析

TTAB 認為本案圖樣的使用方式，不是證明識別性的關鍵因素，而是以業界習慣作為判斷是否具有識別性的重要依據。審查官認為申請人的廣告和促銷工具，不足以證明本件圖樣被當成商標來促銷，也就是「看不出是以本件圖樣作為商標的廣告和促銷」，TTAB 也同意這點，但不能以此證明消費者不認為鑰匙頭部圖樣是申請人的商標，而且使用鑰匙頭部圖樣作為來源指示標識，是門用金屬器具製造業的普遍習慣，這種情況更加可能使消費者認為本件圖樣是商標。另外消費者明確表示他們了解八角形鑰匙頭部設計是申請人的商標，是另一項有力的證據。

審查官認定申請人所提供的證據，不足以證明本件商標圖樣已獲得後天識別性時，並未提出任何證據反駁申請人的主張，也就是沒有證據顯示其他業者使用非常近似的鑰匙頭部圖樣。

我國商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定，表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。實務上，對於商品形狀之註冊申請，所斟酌之考量因素著重於消費者對於商品形狀的認知，對於業界習慣較為忽略。類似之註冊申請案，通常以消費者認為是商品本身之形狀，不具識別性，予以核駁。參酌本件 TTAB 對於商品形狀識別性的考量因素，對於業界習慣應多予斟酌。

案例 3.3

United States Patent and Trademark



Trademark Trial and Appeal Board

December 11, 2006

In re The Outdoor Recreation Group

Serial No. 76570321

一、案情摘要

申請人 The Outdoor Recreation Group 是一家加州公司，於 2004 年 1 月 16 日依商標法第 2 條(f)規定¹³，以「OUTDOOR PRODUCTS」標準字體向 USPTO 提出註冊申請於主要註冊簿，指定使用於尼斯分類第 18 類之「行李袋、背包、女用手提包、腰包」、第 25 類之「衣服、披風式外套、綁腿、皮褲、大衣、雨衣」等商品。審查官認為「OUTDOOR PRODUCTS」是通用名稱，不能辨識和區別申請人與他人商品，或者，本件商標僅是說明性用語，而申請人未提供足夠證據證明已獲得商標法第 2 條(f)規定之後天識別性，依商標法第 2 條(e)(1)規定，拒絕其註冊。申請人不服，向 TTAB 提出訴願。

申請人主張其為註冊第 1472288、2949243 號商標所有人，商標圖樣及指定商品如下：

¹³ §2 (15 U.S.C. §1052). Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration
(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act.

本月專題



1472288



指定使用於尼斯分類第 18 類之「腰包、背包、行李袋、肩帶女用手提包、輕便型腰包」、第 25 類之「戶外穿著用大衣、褲子、夾克、雨衣、雨披、皮褲、綁腿」商品。

2949243



指定使用於第 18 類之「行李袋、背包、女用手提袋、腰包...」、第 25 類之「衣服、綁腿、皮褲、戶外穿著用大衣、褲子、夾克、雨衣...」等商品。

申請人認為，審查官拒絕與上述二商標圖樣及商品相同之本件商標註冊，是對於申請人不得爭議註冊¹⁴（incontestable registration）的附帶攻擊（collateral attack），且與前案處分不一致。審查官所提出本件商標為通用用語的證據，構成侵害及不當使用申請人的商標。這樣的證據不能作為以通用用語拒絕註冊的正當理由。「OUTDOOR PRODUCTS」商標經申請人廣泛持續使用 30 年以上，可以作為獲得後天識別性的明確證據。由於申請人長期使用的結果，相關購買大眾已經認識「OUTDOOR

¹⁴ 15U.S.C.§1065, 15U.S.C.§1115(b),商標註冊後 5 年間，繼續在商業上使用，且現仍使用者，對於該商標所指定之商品或服務，具有不得爭議之效力。



PRODUCTS」是申請人商品的來源標識。

審查官提出自 Lexis/Nexis 電子資料庫及網頁廣告取得的資料，以支持本件商標是指定商品的通用名稱的論點。依證據顯示，「OUTDOOR PRODUCTS」被認為是商品的種類名稱。相關大眾需要使用和已經使用「OUTDOOR PRODUCTS」來指稱這類商品，申請人未能提出充分證據反駁通用用語的主張。又本件商標圖樣、指定商品與申請人已取得註冊商標之圖樣、指定商品不同，因此，拒絕本件註冊與前案處分並無不一致，不構成對於申請人不得爭議註冊的附帶攻擊。另外，申請人未提供足夠的證據，證明僅是說明性的「OUTDOOR PRODUCTS」已在指定商品上獲得後天識別性，僅以其使用期間來支持獲得後天識別性的主張。

二、法律爭點

「OUTDOOR PRODUCTS」是否為通用名稱？是否取得後天識別性？

三、訴願決定

訴願駁回。本件商標為通用名稱，應依商標法第 2 條(e)(1)規定拒絕其註冊；如本件商標僅是描述性的，因未提供足夠證據證明已獲得後天識別性，依商標法第 2 條(e)(1)規定應拒絕其註冊。

四、理由

如果商標是表示其指定商品或服務的種類或類型，則屬通用名稱。商標是否為通用名稱的判斷標準，是相關大眾對於該商標主要意義的認知。相關大眾認知的證據可來自於任何有力來源，包括證言、市場調查、字典、交易雜誌、報紙、其他出版品。審查官提出自 Lexis/Nexis 電子資料庫及網頁廣告取得的資料，以支持本件商標是指定商品的通用名稱的論點。該證據資料足以證明相關大眾認為「outdoor products」是通用名稱，用來表示申請人指定商品是從事戶外活動者所穿戴和使用的商

本月專題



品。申請人所主張自 1974 年即使用本件商標，與先前註冊商標之所有權，不足以反駁審查官所提出的充分證據。

即使不得爭議之註冊，得以限制審查官對於申請商標予以拒絕註冊，但不得禁止對於通用名稱之拒絕註冊。亦即，以通用名稱為由，撤銷商標註冊，是永遠可行的。商標法第 14 條(3)之規定¹⁵，即允許基於通用名稱挑戰商標的註冊。不得爭議註冊商標的所有權並未賦予申請人以相同或類似商標，申請註冊於不同商品或服務上的權利，即使二商標之商品或服務有緊密關聯。每個申請案都必須個別審查，本案之「OUTDOOR PRODUCTS」與前案註冊商標圖樣、指定商品不同，審查官拒絕其註冊，並未構成對於不得爭議註冊的附帶攻擊。

申請人聲稱審查官提出的證據，對於申請人商標構成侵害與不正當使用，是不具說服力的。依據證據顯示，相關產業的許多業者以通用名稱的方式使用「OUTDOOR PRODUCTS」，且多數的使用情況顯示它並未指向申請人或其他單一業者。簡言之，「OUTDOOR PRODUCTS」是業界通用的用語，用來說明從事戶外活動者使用的衣著和裝備，屬於通用名稱，不能作為商標用來區別申請人與他人商品的識別標識。

另外，即使「OUTDOOR PRODUCTS」不被認為是通用名稱，僅是說明性的，但其為高度說明性用語，需要更多的證據（特別是來自消

¹⁵ 14(15 U.S.C. §1064). Cancellation

At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 4 or of subsection (a), (b), or (c) of section 2 for a registration under this Act, or contrary to similar prohibitory provisions of such said prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.



費者的直接證據)。換言之，說明性程度越高，使用者證明獲得後天識別性的舉證責任越大。除自 1974 年 9 月即使用本件商標，與在前註冊商標之所有權外，申請人並未提供其他後天識別性的證據。而長期使用表示申請人在商業上某種程度的成功，但不能證明消費者將「OUTDOOR PRODUCTS」當作是申請人的來源識別商標。完全缺乏直接證據證明購買申請人商品的相關大眾，將「OUTDOOR PRODUCTS」視為來源指示標識。

五、評析

商標是否為通用名稱的判斷標準，是相關大眾對於該商標主要意義的認知。「OUTDOOR PRODUCTS」就其字義來說，直接令人想到的就是「戶外產品」，不會想到其他意義，相關大眾對於其主要意義的認知，就是其通用意義。審查官提出的證據足以證明「OUTDOOR PRODUCTS」屬於通用名稱，不能作為區別指定商品來源的識別標識。

關於不得爭議之註冊，依商標法第 15 條 (15 U.S.C. §1065) 規定，指商標於註冊後，五年間持續在商業上使用於指定商品或服務上，且現在仍使用者，該商標具有對抗效力。我國商標法第 51 條亦有類似之規定，「商標之註冊違反第二十三條第一項第一款、第二款、第十二款至第十七款或第五十九條第四項規定之情形，不得申請或提起評定」，係考量商標權人及申請人雙方權益之均衡，適當保護註冊後使用多年商標所建立之商譽。

申請人雖主張審查官拒絕本案商標註冊，是對於申請人不得爭議註冊商標之附帶攻擊，並與前案處分不一致，但依商標法第 14 條 (3) 之規定，註冊商標已成為全部或一部商品或服務之普通名稱，得申請撤銷，且本案圖樣與前案註冊圖樣、指定商品不同，依商標個案審查原則，審查官拒絕本案「OUTDOOR PRODUCTS」之註冊，並無不妥。



本月專題



案例 3.4

United States Patent and Trademark

Trademark Trial and Appeal Board

In re Fuji Photo Film Co., Ltd.

Serial No. 75580709

December 19, 2006

一、案情摘要

申請人 Fuji Photo Film Co., Ltd. 於 1998 年 10 月 29 日以「DPOF」標準字體，向 USPTO 提出註冊申請於主要註冊簿，指定使用於尼斯分類第 9 類之「數位相機，沖印裝置，數位影像處理、編輯、掃描、列印、傳送等電腦軟體，攝影機，視頻影像處理裝置」等商品。審查官通知申請人本件商標申請違反商標法第 2 條(e)(1)的規定，於是申請人更改於輔助註冊簿申請註冊。其後，審查官認為「DPOF」不具商標法第 1、2、23、45 條規定所謂的商標功能，拒絕其註冊。申請人不服，向 TTAB 提起訴願。

申請人主張其與商業上合夥人 Eastern Kodak co., 、Canon, Inc. 以及 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 共同開發一種專利技術規格，係關於種類廣泛的數位影像產品如數位相機、印表機、以及經由這類產品產生或複製的影像照片處理服務。該項技術規格係利用申請人與其合夥人所開發的技術，而且，「DPOF」用於識別前述技術規格、申請人的商品，以及符合標準規格的被授權人。申請人及其合夥人同意非專屬授權，允許提供符合「DPOF 協定 (DPOF Specification Agreement)」規格產品的加入者製造、銷售該等產品，同時加入者可以使用「DPOF」於授權產品上，用以告知購買者該產品符合「DPOF」規格。超過 140 家公司加入 DPOF 協定。由於「DPOF」廣泛使用於符合規格的產品及服務，充分反映了商標的授權使用，而不是除了前述專利規格以外的說明。申請人並未管制使用「DPOF」商標的商品數量，而是控制與「DPOF」有關



的相關品質。審查官認為「DPOF」僅是表示產品完全符合特定規格，但未說明為何這樣的功能不具商標功能。

即使這樣的使用不是商標使用，申請人或被授權人將「DPOF」標示在商品上，將來就可以執行商標功能，因此得以註冊於輔助註冊簿。申請人提出與其合夥人關於「DPOF」商標授權使用書面協議影本、標示「DPOF」商品所需規格的書面摘要、「DPOF」註冊資料、智財部門工程經理 Mr. Shoei Imai 的聲明、1998 年 10 月 26 日申請人網頁介紹 DPOF Specification Version 1.00 新聞稿、2000 年 7 月 17 日申請人網頁介紹 DPOF Specification Version 1.10 新聞稿影本、DPOF 協定同意授權影本。審查官未能提出任何證據來支持其所為之拒絕註冊。

審查官認為申請人與其合夥人開發從數位相機直接列印的數位影像列印模式（digital print order format），既非申請人也非其合夥人創造任何與該模式有關的具體裝置或軟體，數位影像列印模式只是文件管理的標準化，「DPOF」為被授權人使用於表示其產品不僅與申請人的產品，也與其他產品相容。符合申請人與其合夥人訂定的標準，是使用「DPOF」在產品上的唯一要求，但申請人未提供任何標示「DPOF」產品的品質、操作該等產品的特定技術、硬體、軟體、專利規格的指導手冊。「DPOF」使用在商品上除了證明符合規格外，授權契約說明「DPOF」的目的是表示標有「DPOF」的商品符合「DPOF」所訂的規格，是「DPOF」的相容商品，這種使用方法提醒消費者「DPOF」不是作為來源指示標識，而是表示與工業標準一致。標示「DPOF」的商品僅是表現數位照片儲存、轉印、列印所遵守的規則，在申請人商業使用之前，「DPOF」也許有先天識別性，但申請人自身及被授權人的使用，改變了「DPOF」的意義，申請人試圖創造一種數位照片規格化的工業標準，「DPOF」就是這種工業標準，不是一個商標，也不可能成為商標。審查官提出 Lexis/Nexis 資料庫與申請人、申請人之合夥人、被授權人使用「DPOF」的相關網頁資料，以支持其論點。

本月專題



二、法律爭點 (Issue)

「DPOF」是否具有商標功能？

三、訴願決定 (Decision)

撤銷審查官拒絕註冊之決定。

四、理由 (Reason)

依據 2000 年 7 月 17 日的說明書，DPOF 讀寫機、DPOF 印表機執行了數位影像轉印、顯示、列印的各種功能。根據申請人提供的資料，「DPOF」不僅是表示數位影像轉印的技術規格或所遵守的規則，也是識別數位影像讀寫機、列印機、電腦軟體等商品的標識。從 DPOF 協定中所訂定使用「DPOF」商標的條件，可以明顯看出以「DPOF」作為商標的意圖，而不只是作為技術說明。

申請人提出的證據足以區別有使用與未使用「DPOF」的商品，沒有證據證明「DPOF」不具商標功能。「DPOF」是由「digital print order format」起首字母大寫組合而成，也是用於辨識符合標準的商品。審查官未提出有力證據支持「DPOF」只是表示一種方法，不能區別申請人與他人商品。

五、評析

「DPOF」是 digital print order format 起首字母大寫組合而成，是一種專利技術規格，為申請人及其合夥人共同研發的技術。只有加入「DPOF」協定且符合該規格的產品，才可以標示「DPOF」。對於消費者而言，「DPOF」是商標？或只是一種工業標準？

申請人認為「DPOF」技術規格的基礎是一種專利，只有加入授權合約者才能使用該項規格，該技術經廣泛授權，已經成為一種工業標準，但是廣泛授權不能改變「DPOF」具備商標的功能。申請人與其商業合夥人建立及管制專利技術的使用並授權他人，申請人控制標示「DPOF」商品的品質，要求所有使用「DPOF」商標者，其產品相容於



符合規格的其他產品，被授權人使用「DPOF」商標，傳達消費者申請人控制產品品質且產品擁有專利技術，以及與其他標示「DPOF」的產品相容。申請人必須控制標示「DPOF」商標產品的品質，標示「DPOF」商標商品的品質是受控制的消費者認知品，顯示了產品標示「DPOF」表示擁有相當品質和特性，也就是與其他同類產品相容，「DPOF」實現了商標功能。

雖然審查官主張申請人在商業上的使用方式，使得「DPOF」不能成為區別申請人與他人商品的辨識標識，以及指定商品來源的指示標識。但就申請人提出的證據，不能排除「DPOF」具有商標功能，以及申請人以之作為商標的意圖，TTAB 認為審查官提出的證據不足以證明「DPOF」僅是一種工業標準，不能區別申請人與他人之商品，

另外，「DPOF」應為商標，而不是審查官所認為的是證明標章。證明標章與商標、服務標章性質不同，證明標章不得為所有人使用，也不是區別自己與他人商品的商業來源標識。本案，「DPOF」是為申請人與被授權人所使用，商標使用者為其所有人，與證明標章所有人不得使用其標章的要件不同，因此，「DPOF」可以區別申請人與他人之商品。「DPOF」不只是用來辨識申請人的商品，也表示第三人生產符合「DPOF」標準的商品。申請人提出的證據顯示，只有申請人和被授權人可以使用「DPOF」。商標或服務標章的所有權可以經由被授權人的使用而獲得與維持。申請人與被授權人可以使用「DPOF」表彰他們的商品，這種使用不能排除「DPOF」可以作為商標的功能。

肆、結語

識別性是商標註冊的積極要件，識別性有無之判斷，關乎商標是否得以註冊，而識別性是抽象不確定法律概念，建立一套判斷標準作為適用規範，並非易事。從以上案例可知，依商標樣態不同，所考量的因素亦有所差異，不能一概而論。歐洲法院對於識別性的認定亦時有不同。例如在 BABY-DRY 案，歐洲法院認為由不同單字組合所構成的商標，判斷其是否具有識別性的原則在於，該文字組合是否為相關商品或服務

本月專題



重要特性的通常表示方式，「BABY」與「DRY」二字彙可能都是嬰兒尿布商品上一般常見之用詞，但「BABY-DRY」是「BABY」與「DRY」不尋常的組合，並非說明尿布或其重要特性的通常表示方式，雖整體涵義有暗示該商品之功能，但不能否定其文字上創新的組合而具有識別性。然而在其後之 DOUBLEMINT 案¹⁶，歐洲法院則認為「DOUBLEMINT」僅是說明性用語，雖然「DOUBLE」和「MINT」組合會產生多種不同的意義，並不表示「DOUBLEMINT」不是說明性的。「DOUBLEMINT」具體的意義是雙重薄荷口味，且被認為是口香糖商品的重要特徵，因此不具識別性。本案歐洲法院適用了較為嚴格的解釋，只要文字組合所含有意義其中之一是指定商品特性的說明，就必須拒絕其註冊。而 BABY-DRY 案的見解則為商標僅是描述性的，才會被拒絕註冊，如文字組合具有其他非說明性的意義，則不會禁止其註冊。

這兩個案例的商標都是型態類似的文字商標，雖然在 BABY-DRY 判決中，提出了判斷原則，而法院對於識別性有無的認定，寬嚴仍然有所不同。對於申請人而言，實有無所適從之感。如何異中求同，降低申請人對於審查不一致的質疑，在審查上尤其應該審慎斟酌。

識別性的有無、強弱，並非固定不變，可以因時間而取得或增加，亦可因時間而消失或減少，而且由於商業行為、行銷手法日益多樣化，非傳統認知的商標，在透過傳播媒體強力廣告推銷之下，很可能在短期內被消費者普遍認識為商標，例如標語式的商標獲准註冊的比例較以往大幅增加，消費者對於商標的認知亦跳脫傳統的觀念，因此在判斷識別性有無時，不能囿於既定不變的觀念，應留意社會脈動，根據案例妥善辨別，才能得到適當的結論。

¹⁶ In Case C-191/01 P, OHMI v Wrigley, Judgment of the Court 23/10/2003