



## 歐盟商標識別性案例介紹

劉真伶、鄭淑芬\*

### 壹、前言

識別性是商標註冊的積極要件，所謂商標識別性，即指商標能讓消費者認識商品或服務的提供者，而能用以與其他商品或服務提供者相區辨的能力。歐洲共同體商標（the Community trade mark，以下簡稱 CTM）是否有識別性，即是否有共同體商標規則（Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark – codified version of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark，以下簡稱 CTMR）規定絕對不得註冊事由第 7 條第 1 項 b 款（以下簡稱 7(1)(b)款）之適用，在歐洲判決中，針對本款常見釋義為：「所謂不具識別性，即商標無法提供相關消費者在往後想購買相同的商品時，能重複以往正面的購買經驗，或迴避以往負面的購買經驗的能力」<sup>1</sup>。又依 CTMR 7(1)(b)款之「devoid of any distinctive character」，CTM 只要

收稿日：99 年 5 月 20 日

\* 作者劉真伶現任經濟部智慧財產局商標審查官兼科長，作者鄭淑芬現任經濟部智慧財產局商標助理審查官。

<sup>1</sup> devoid of any distinctive character : those which do not enable the relevant public to repeat the experience of a purchase if it proves to be positive, or to avoid it if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition of the goods or services in question.



有最低程度的識別性即無本款之適用<sup>2</sup>。實務上歐洲內部市場調和局（Office for Harmonization in the Internal Market（Trade Marks and Designs），以下簡稱 OHIM）對商標識別性的要求也不高，與商標識別性有關的不得註冊事由，主要為 CTMR7(1)(b)款、(c)款、(d)款<sup>3</sup>，此三款在審查上不可避免地可能有重疊之處。本文擬藉由 OHIM 商標審查部門、上訴委員會（Board of Appeal，以下簡稱 BOA）、初審法院（Court of First Instance，以下簡稱 CFI）及歐洲法院（Court of Justice of the European Union，以下簡稱 ECJ）中，有關標語商標、字母、數字、網域名稱、公司名稱縮寫、商品本身形狀等標識與識別性有關之案例，探求共同體商標識別性審查原則，希對商標最基本且最重要的識別功能之判斷提供不同的思維。

<sup>2</sup> 「a minimum degree of distinctive character is sufficient to render inapplicable the ground for refusal set out in that article.」 (See Judgments of the CFI in Case T-34/00, Eurocool Logistik GmbH /OHIM, “EUROCOOL”, paragraph 39).

<sup>3</sup> 共同體商標規則第 7 條 1 項 b、c、d 款分別相當於我國商標法第 23 條第 1 項第 1 款欠缺識別性、2 款說明性、3 款通用名稱或標章，原文如下：

Article 7 : Absolute grounds for refusal

The following shall not be registered:

- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
- (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
- (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;



## 貳、OHIM 標語商標案例

### 一、歐洲標語商標識別性沿革

約 1988 年，英國專利商標局曾明確闡述標語無法被理解為商標，非商標註冊標的（Non-TM-Matter），其僅被消費者理解為促銷的表達方式，而這樣的理解將失去作為商標的意義，也就是提供商品或服務來源之識別能力，所以英國專利商標局在吉列公司 1989 年申請的「Gillette -The best a man can get」（吉列-男人最好的刮鬍刀）商標案中，認為標語只有在結合另一個可明確作為商標部分才可註冊，而且「The best a man can get」需聲明不專用。接著在 1990 年聯合利華公司申請在第 29 類的「I can't believe it's not butter」（真不敢相信這不是奶油！），英國專利商標局一開始也以非可註冊的標的核駁，但最終考量申請人的申辯及使用證據而准予註冊。聯合利華公司隨後註冊了一系列類似的商標，如：「I can't believe it's not cream」（真不敢相信這不是奶油！）、「I can't believe it's not cheese」（真不敢相信這不是起司）等，這也吸引了一些故意嘲弄、抄襲的申請案，如：申請在第 29 類商品之「You'd butter believe it」（你最好相信！（butter 與 better 的音相似））、申請在第 25 類的「I can't believe it's not Buddha」（真不敢相信這不是佛陀！）等。

OHIM 接受標語註冊的歷史回溯至 1996 年，倩碧公司以「BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD」（美麗不只要看起來年輕，更要看起來美麗）提出商標申請註冊在第 3、42 類的商品及服務，OHIM 審查官以該標語對消費者來說只



是一種促銷文字，不是識別的標識，且非獨創的資訊，屬一般、習見普通概念的描述而不具識別性，以 CTMR 7(1)(b)核駁。申請人向 BOA 提出訴願，BOA 認為標語的促銷功用，對商標功能來說是正面的因素，因為標語不僅可以識別商品來源，也能吸引消費者注意力而具行銷功能。而且商標也不須具獨創性<sup>4</sup>，本標語雖可能是看似簡單的道理，但是並不常見的<sup>5</sup>，所以 BOA 廢棄原核駁處分。

## 二、OHIM 有關標語商標的審查原則

從 OHIM 商標實務手冊<sup>6</sup>有關標語審查的原則可歸納如下：

### (一) 可接受的標語商標

首先，商標實務手冊提到標語只要結合其他具識別性的文字，即可取得註冊，例如：「Carlsberg-Probably the best beer in the world」(嘉士伯-大概是世界上最好的啤酒了)、「Have a break...have a Kit Kat」(休息一下，來片 Kit Kat)、「Today.Tomorrow.Toyota」(今日、明日、豐田汽車)，這三個標語都結合原本就有註冊的商標部分，所以得以註冊。

<sup>4</sup> 「originality is not a criterion for the registration of trade marks」.

<sup>5</sup> R 73/1998-2 BA, 'BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD', 11 February 1999.

<sup>6</sup> Manual of Trade Mark Practice - THE MANUAL CONCERNING PROCEEDINGS BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) PART B EXAMINATION-7.3.6-Slogan.



另標語如果產生了一些奇異的想像、玩文字遊戲、有反諷意義、讀音有音韻或頭韻、有發出潛意識的訊息等等，這也是可以取得註冊的，例如：玩文字的遊戲的標語，如申請在第 41 類的「Your spare change could change your life」（你多餘的零錢可能改變你的一生）、申請在第 9 及 38 類的「Your search ends hear」（你找的就在這裡（hear 與 here 的音相似））。帶有反諷語意的標語，如申請在第 32 類的「Reassuringly Expensive」（令人放心的昂貴），申請在第 30 類的巧克力商品卻說「Not for girls」（女孩不宜），反話意味十足。再者如有音韻或頭韻的使用，例如：申請在第 38 類的運用句尾單字押韻的「Feel at home while you roam」（漫遊時就像在家一樣）；申請在第 12 類的「Don't dream it, drive it」（不要只是夢想，來開就對了！）；申請在第 35、38、42 類的運用頭韻的「Listen, Learn, Lead」（傾聽、學習、領導）。另外有激發潛意識的標語，例如：申請在第 25 類的「Why be normal?」（何必平凡？）；申請在第 25、41 類的「Impossible is nothing」（沒有什麼是不可能的）；申請在第 39 類的「We're on a journey. Come with us」（我們正在旅途上，加入我們吧！）。

## （二）不可接受的標語商標

標語單純用來強調商品或服務有著吸引人的外觀者，應屬無法取得註冊的，例如：申請在第 27 及 37 類的「Looks like grass...feels like grass...plays like grass」<sup>7</sup>，OHIM 以 CTMR 7(1)(b)核駁，訴願後

<sup>7</sup> Case T-216/02 Fieldturf v OHMI (re 'LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS...PLAYS LIKE GRASS') [2004] Par.



BOA 維持核駁決定。申請人上訴至 CFI，CFI 認為本標語的意思，很清楚是指人工草皮「看起來跟真的草皮一樣...感覺像真的草皮一樣...玩起來跟真的草皮一樣」，只是直接告知相關消費者本產品有跟真草皮一樣的品質，而且法官也贊成 OHIM 的觀點，認為這句標語的修辭、詞藻、語氣、排列都不特別到具有識別性，即使認為這句標語有一點點修辭上或語氣上的不同，但仍屬普遍可見的、無法使相關消費者產生一般用於促銷人造草皮以外的用途，即它不具有商標用來識別商品及服務來源的功用，且其他業者沒有使用過也不表示這個標語具有商標的識別性，故維持 BOA 駁回訴願的決定。

另描述性的標語可以用 CTMR 7(1)(b)或 CTMR 7(1)(c)核駁 (..descriptive slogans are also non-distinctive.)，即是商標不具識別性，僅 (exclusively) 由交易上用來顯示種類、品質、數量、用途、目的、價值、原產地、生產時間或其他商品或勞務之特性的標識或標章所組成。

又標語如果只是一般購買的要約、讚賞語、或是用來宣傳該商標申請人具有比他人優越的智能、能友善對待顧客、可幫助客戶獲得經濟上的成功、提供方便的可利用性等等的聲明，則不具識別性，無法取得註冊。例如：申請在第 23 類的「There is a difference」(真的是不同!)，以 CTMR 7(1)(b)核駁；申請在第 14 類鑽石、寶石的「Diamonds transform you」(鑽石可以改變你)，以 CTMR 7(1)(b)核駁；申請在第 36 類保險服務的「We know insurance」(我們懂保險)，以 CTMR 7(1)(b)及(c)核駁；申請在第 9 類的「The most trusted



name in e-security」(e 化保全最值得信賴的名字)，以 CTMR 7(1)(b) 核駁；申請在第 41 類英語學校的「Two days a week」(1 週 2 日)，以 CTMR 7(1)(b)及(c)核駁。

### 三、歐體標語案例介紹

以下簡介歐體幾則與標語商標有關的判決觀點，並就 2010 年歐洲法院對 Audi 公司之「Vorsprung durch technik」標語商標的最新判決加以評析。

#### (一) 2002 年「REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS」(真的人、真的解決方法) 案

「因為依傳統的認知，標語主要滿足的功能與商標功能不同，此種標識僅在其可立即被認知為所欲表彰商品或服務之商業來源的指示，以使相關公眾得以在沒有任何混淆的可能下，識別該商標之商品或服務的來源，與其他商品或服務的商業來源不同，這樣的標識即符合 CTMR 7(1)(b)所規定之具有識別性。」<sup>8</sup>

<sup>8</sup> 「Since slogans primarily fulfil functions other than that of a trade mark in the traditional sense, these signs are only distinctive for the purposes of Article 7(1)(b) CTMR if they may be perceived immediately as an indication of the commercial origin of the goods and services in question, so as to enable the relevant public to distinguish, without any possibility of confusion, the goods or services of the owner of the mark from those of a different commercial origin” (See Judgments of the CFI in Case T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp./OHIM, “REAL PEOPLE. REAL SOLUTIONS”, paragraph 20, and in Case T-122/01, Best Buy Concepts Inc./OHIM, “BEST BUY”, paragraph. 21).」



本案例中 CFI 認為對標語識別性的審查，不能嚴於其他型態的商標，雖然已是一項通則，但是，因為消費者傳統上的認知，標語並不是作為商標之使用，所以標語必須在相關消費者可立即認知該標語是作為指示商品及服務來源標識之要件時，才滿足 CTMR 7(1)(b) 所規定之具有識別性，CFI 認為「REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS」除了顯而易見的促銷意義外，並不能使相關消費者能簡單而即刻地記得它是一個具識別性的商標，且屬純粹傳達促銷的、抽象的訊息，消費者不會花時間去詳細思考它的種種可能功能，或在心理上覺得它是一種商標。

## (二) 2003 年「LIVE RICHLY」(富足地活著) 案

「申請人認為沒有其他競爭者使用與本案相同的文字組合，但必須強調的是，商標識別性的判斷是基於該商標可以即刻讓相關公眾認知，其作為指示所欲表彰商品或服務商業來源的事實，之前沒有其他競爭者的使用，並不理所當然表示相關公眾具有此種認知。」<sup>9</sup>

本案主要觀點為商標的識別性仍取決於該標識可以讓相關公眾立刻認知其為指示商品或服務的來源，如果沒有前述的識別功能

---

<sup>9</sup> 「As regards the applicant's argument that there are no other competitors which make use of the same combinations, it must be stressed that the distinctive character of a trade mark is determined on the basis of the fact that that mark can be immediately perceived by the relevant public as designating the commercial origin of the goods or service in question. The lack of prior use cannot automatically indicate such a perception" (see judgment of the CFI in Case T-320/03, Citicorp/OHIM, "LIVE RICHLI", paragraph 88).」



，即使是沒有人使用過的標語，也不代表當然具識別性。

(三) 2004 年「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」(舒適原則) 案

1. 案情摘要

1998 年德國 Erpo 公司以「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」，英文字義為「The principle of comfort」，申請使用於第 8 類的手工具、第 12 類的陸上車輛及零件、第 20 類的傢俱。1999 年審查官以該組合文字僅是為商品的特性說明不具識別性而核駁。Erpo 公司提出訴願，BOA 認為第 8 類商品可獲得註冊，但其他二類商品仍有 CTMR 7(1)(b)及(c)款適用，訴願駁回。Erpo 公司復上訴至 CFI。2001 年 12 月 11 日 CFI 撤銷訴願決定。OHIM 不服，對本案提起上訴。OHIM 認為 CFI 將 CTMR 7(1)(b)、(c)、(d) 三款混淆，因為只有依 CTMR 7(1)(d)款核駁才需要舉證，(b)、(c) 款並不需要，且依據 CTMR 7(1)(b)或(c)核駁，雖然這二款確有重疊，但各有其判斷的標準。OHIM 希望上訴至 ECJ 以確認未來 OHIM 審查時是否必須到 Google 這類的搜尋引擎，找到該用語是相關業者在實務上經常且普遍使用之證據，才能以 CTMR 7(1)(b)款核駁。2004 年 10 月 21 日 ECJ 判決認為 OHIM 不需舉證該用語已在交易上被通常使用，才得以 CTMR 7(1)(b)或(c)核駁，這係 CFI 對法律的錯誤適用，但本部分不影響最終結果而駁回上訴，本案以 OHIM 敗訴告終。



## 2. 本案與標語識別性相關的觀點

### (1) CFI Case T-138/00

「由標誌及表記所組成，同時也作為廣告標語用的商標，並不會因其僅係作為廣告標語而被排除於商標註冊之外，而且，對標語施以比其他類型的商標更嚴格的審查標準並不適當。」<sup>10</sup>

OHIM 認為「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」係在商業交易上用來說明有關商品之種類或品質相關的文字，應有 CTMR 7(1)(c)款不得註冊事由，但 CFI 認為僅因「BEQUEMLICHKEIT」(comfort)一字而定有 CTMR 7(1)(c)款是錯誤的，應整體觀察之。

另針對 CTMR 7(1)(b)款，CFI 認為很多判決都闡明商標並不必須是具有奇想的，或有額外的原創要素才滿足識別性的條件<sup>11</sup>，BOA 認為標語「必須有製造驚奇且產生強烈印象的想像力，甚至概念上張力 (conceptual tension)」，從而認定本標語不符合 CTMR 7(1)(b)款要求的最低識別性是錯誤的，因為「對標語的識別性審查標準嚴於其他類型的商標是不適當的」。且 CFI 認為 OHIM 沒有證明實務上其他業者也經常使用「DAS PRINZIP DER ....」結合另一名詞，

<sup>10</sup> 「Registration of trademarks consisting of signs and indications that are also used as advertising slogans...is not excluded as such by virtue of such use. Furthermore, it is not appropriate to apply to slogans criteria which are stricter than those applicable to other types of sign” (Judgment of the CFI in Case T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH/OHIM, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, paragraph 44).」

<sup>11</sup> 「lack of distinctiveness cannot be found because of lack of imagination or of an additional element of originality」.



意即「The principle of ...」(舉例來說，可能是「The principle of beauty」、「The principle of safety」等等)，來形容商品或服務的特質，尤其是做為標語使用，無法支持 CTMR 7(1)(b)或(c)款得以適用。CFI 撤銷 BOA 訴願決定。

(2) 歐洲法院的法務官 (Advocate General) Mr.Maduro 意見

2004 年 6 月 17 日，法務官 Mr.Maduro 對 CFI 的裁決內容提出他的意見。雖然對 ECJ 判決沒有影響力，但他對標語商標的看法仍具參考性。

Mr.Maduro 對「以標語組成的商標並不必要是具有奇想的，或有額外的原創要素才滿足識別性的條件」及「對標語的識別性審查標準嚴於其他類型的商標是不適當的」表示認同。但指出 CFI 認為只有在 OHIM 可以舉證其他業者有使用類似「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」的用語，才能以 CTMR 7(1)(b)或(c)款核駁，是不正確的。他認為 CFI 的判決用 CTMR 7(1)(d)款規定「習慣上之日常用語或交易上善意及既成實務的標章或標示，不得註冊」的舉證標準套用在 CTMR 7(1)(b)款是不正確的，這樣讓 CTMR 7(1)(d)款變成多餘。並舉在本案 CFI 判決後，同年 3 月 31 日「Looks like grass...feels like grass...plays like grass」<sup>12</sup>案，針對有無 CTMR 7(1)(b)不得註冊事由之判斷，不僅視其是否為交易上的通常使用，即便僅是有可能被如此使用，亦認有該款適用。

<sup>12</sup> Case T-216/02 Fieldturf v OHMI (re 'LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS...PLAYS LIKE GRASS') [2004] Par.34.



Mr.Maduro 並認為標語像顏色、立體等非傳統商標一樣，促銷性的標語並無法讓公眾認知該商品或服務來自某特定業者，如果沒有其他識別要素，一般公眾並不會馬上認知它是表彰商品或服務的來源，雖然他也同意在「REAL PEOPLE, REAL SOLUTION」、「Looks like grass...feels like grass...plays like grass」等案中所述的觀點，即標語的先天識別性是指可以讓相關公眾沒有疑問的馬上認知該商品或服務的來源與其他業者不同。但單純的表示讚美之詞的標語，通常是要經過使用後取得後天識別性。Mr.Maduro 在本案的立場，似乎認為本標語雖不是直接的商品及服務的描述，但依一般通念，本標語仍可能為其他業者使用，而應以 CTMR 7(1)(b)款核駁。最後他建議把本案發回 CFI 重審，由 CFI 就前次判決疏漏部分加以審酌。

### (3) 本案 ECJ 判決重要觀點

ECJ 在 2004 年 10 月 21 日判決中並未採納法務官意見，而是支持 CFI 對本案的判決。ECJ 認為不同類型的商標所適用識別性判斷標準是一樣的，但很明顯的，不同類型的商標，其相關公眾的認知不必然是相同的。所以某些商標類型要取得識別性比較困難<sup>13</sup>。以本案標語來說，因為本標語是由表彰相關商品的品質的文字組成，它的促銷功能性顯然不亞於其作為指示商品來源的功能，審查機

<sup>13</sup> 「although the criteria for assessing distinctiveness are the same for the various categories of marks, it may become apparent, in applying those criteria, that the relevant public's perception is not necessarily the same for each of those categories and that ... it may prove more difficult to establish distinctiveness for some categories of mark than for others (Judgment of the CFI in Case T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH/OHIM, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, paragraph 34) .



構在這樣的案例中，確實很可能認為相關公眾不會把本標語視為商標，但識別性衡量的困難，不代表可以對標語施以更嚴格的審查標準，而 OHIM 顯然有違此原則<sup>14</sup>。

但 ECJ 不贊同 CFI 的推論，即 CFI 認為需舉證在交易上已被通常使用，才有 CTMR 7(1)(b)不得註冊事由之適用，是不正確。但這部分法律的適用錯誤不影響結果。2004 年本案以 OHIM 敗訴而告終，並成為歐洲法院保護標語商標的重要案例。

#### (四) 2010 年「Vorsprung durch technik」(透過科技取得優勢)案

##### 1. 案情摘要

申請人 Audi AG (以下簡稱 Audi 公司) 自 70 年代起，即大量於汽車廣告中使用「Vorsprung durch technik」(英譯為 advance or advantage through technology)。Audi 公司於 2003 年 1 月 30 日以「Vorsprung durch technik」向 OHIM 提出商標註冊申請案，指定使用於尼斯分類第 9、12、14、16、18、25、28、35、36、37、38、39

<sup>14</sup> 「The possibility cannot be excluded that the case-law mentioned in the foregoing paragraph of this judgment is also relevant to word marks consisting of advertising slogans such as the one at issue in this case. That could be the case in particular if it were established ...that it served a promotional function consisting, for example, of commending the quality of the product in question and that the importance of that function was not manifestly secondary to its purported function as a trade mark, namely that of guaranteeing the origin of the product. ... in such a case the authorities may take account of the fact that average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of such slogans」(Judgment of the CFI in Case T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH/OHIM, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, paragraph 35) .



、40、41、42、43、45 類商品及服務。2005 年 1 月 12 日 OHIM 以 CTMR 7(1)(b)及(c)款核駁本商標註冊於第 9、12、14、25、28、37 到 40、42 等類之部分商品及服務。審查官認為對這些與「科技」有關的商品或服務而言，相關消費者將視本商標為描述性廣告的客觀訊息 (objective message)，所以本商標缺乏識別性，並於核駁文中指出申請人未檢送使用證據證明取得後天識別性，至於第 12 類部分商品則認為係取得後天識別性<sup>15</sup>。

Audi 公司不服，提出訴願，BOA 贊成 Audi 公司得以註冊第 621086 號前案作為在第 12 類之陸上汽車、機動車輛及零組件商品的使用證據，主張取得後天識別性，至於其他商品及服務則無，且 BOA 認為審查官在各不同類別之商品及服務指駁的描述內容不甚明確，BOA 補充解釋：「本案幾乎所指定的商品及服務都與科技有關，即便有的關聯性非常小。即使是服飾業，科技亦扮演重要的角色，相關業者如果有較好的科技能力，與其他競爭者相較之下就有較大的優勢。『Vorsprung durch technik』這句標語，傳遞一個客觀訊息，大意上是說科技優勢得以創造出更好的商品或服務。文字的組合如果僅是傳遞一個平常的、客觀的訊息，原則上不具識別性。考慮到除第 12 類外，申請人並未提出使用證據證明『Vorsprung

<sup>15</sup> Audi 公司在第 12 類商品（汽車及零件）之第 621086 號共同體商標「Vorsprung durch TEChnik」已在 2001 年 4 月 27 日註冊，Audi 公司認為該商標係因先天識別性取得註冊，但 OHIM 審查官於 2004 年 6 月 30 日 OHIM 的發出第 2 次核駁補充通知，說明第 621086 號共同體商標註冊當時，因為行政上的疏失，Audi 公司未被通知其註冊完全係因為取得後天識別性。查詢 OHIM 公告資料，本案確有註記其係取得後天識別性。



durch technik』在公眾心目中已成為一種商標，所以就其他類別的商品及服務而言，本案應予核駁」。

稍後 Audi 公司向 CFI（現稱為「General Court」）提出上訴，Audi 公司認為 BOA 在判斷是否有 CTMR 7(1)(b)款之適用，並沒有就本商標的相關公眾的認知考量，而且主張本商標具先天識別性。但 CFI 認為 BOA 雖未實際就各類商品及服務論述相關公眾的認知，但就判例來看，OHIM 及 BOA 得主張不同商品及服務的相關公眾有一致性的認知，並不需要就各類商品或服務提出差異分析（differentiated assessment），尤其 BOA 針對審查官核駁的補充說明部分，CFI 認為不能否認 BOA 已分析並做出所有商品及服務的相關公眾對本商標有同樣認知的結論。針對「Vorsprung durch technik」的識別性部分，CFI 認同標語只有在能被相關公眾認知為指示商品及服務來源時，才具有識別性。所以即使「Vorsprung durch technik」有很多不同意義的解釋、有點文字組合的趣味，或具想像力的、令人驚訝或超乎預期的，進而讓人容易記憶，但不代表它就有識別性，還是要回歸到相關公眾的認知，而 CFI 認為本標語充其量最多就是一種促銷慣用語（promotional formula）。而且「technik」一詞有多種解釋，所以對很多商品及服務的相關公眾而言，該字不是本標語的識別部分。又「Vorsprung」後接介詞-「durch」，對相關公眾，尤其是說德語的人來說，通常視其為與商品及服務有關的廣告、促銷用語。再者，雖然商標審查必須通體觀察，但仍需考量標語是向廣泛的大眾傳遞訊息，多數向這些廣泛大眾提供商品及服務的其他業者，可能考慮到本標語的促銷特質而使用它，即使大眾對它的



解讀各不相同。2006年2月28日CFI判決Audi公司敗訴。Audi公司不服復向ECJ提出上訴，ECJ最終判決Audi公司勝訴。

## 2. 法律爭點

「Vorsprung durch technik」是否有識別性？CFI是否僅因是標語型態而以更嚴格的標準審查識別性之有無？

### (1) 法院判決

2010年1月21日，歐洲法院判決廢棄初審法院判決及OHIM上訴委員會的決定，並命OHIM支付初審與上訴之費用。

### (2) 判決理由

ECJ先探討CFI是否對標語商標的識別性要求比其他型態的商標更嚴格。在本案中，ECJ援引「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」案判決的看法，認為CFI對標語施以比其他型態的商標嚴苛的審查標準，是不恰當的。ECJ認為僅因標語可能被相關公眾認為是促銷的習見用語，而此種表示讚美的標語，有可能被其他業者使用的事實，無法據此作出它不具識別性的結論。具有促銷意涵的文字商標不表示它無法作為相關消費者識別商品或服務來源的標識，相關消費者可以同時認知它是標語也是商標<sup>16</sup>。ECJ認為相關公眾若認知本件標語係指示商品或服務的來源，即使

<sup>16</sup> Case C-398/08 P Audi AG v OHIM (re ‘Vorsprung durch technik’) [2010] Par.44, 45.



相關消費者事實上同時也理解到它是促銷用語，即與商標本身是不是有識別性無關。

ECJ 認為 CFI 在判決中也提及因為「Vorsprung durch technik」可以有很多不同意義的解釋、有點文字組合的趣味，或被理解為具想像力的、令人驚訝或超乎預期的，所以很容易記憶，雖然之前有提過這些特性不是認定標語識別性的必要條件，但是不可否認的，這些事實極可能賦予該標語有識別性，那 CFI 僅著重於推論本商標是由促銷用語所組成，相關公眾也僅會如此理解，所以不具識別性，顯然自相矛盾。而且 ECJ 認為所有由標識或標記組成的商標，同時也可作為相關商品及服務的廣告標語、品質指示或刺激購買慾的用語等，顯然多少都有作為傳遞客觀訊息之用，但是不能僅因此就判斷沒有識別性。ECJ 認為即使傳達一種客觀的訊息，也不能即否定它具有識別商品及服務來源的功能，即使這訊息是非常淺顯的，而且，因為訊息可能是非常簡潔的，所以不能沒有進一步的分析，就把它歸類為無法指示商品及服務來源。ECJ 基於以下三點認為「Vorsprung durch technik」有識別性：(A) 本標語的訊息不是很明顯就可解讀出來；(B) 本標語呈現出一定的原創要素及發音的共鳴 (resonance)，很容易被記得；(C) 因為 Audi 公司已使用多年，相關公眾已將本標語與 Audi 公司製造的汽車商品建立連結，所以無法排除公眾在其他商品及服務上，會更易於將其來源指向 Audi 公司。最後，ECJ 判決廢棄初審法院判決及 OHIM 上訴委員會的決定。



### (3) 評析

本案 ECJ 持續依循「DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT」判決的觀點，認為標語的識別性必須回歸標語本身來探究，而且對標語識別性的審查標準不能嚴於其他類型。不管是單純文字組合或標語，也不能因為其本身傳遞的訊息看似普通平常，而不加以深入分析不具識別性的原因，即使認定標語僅具促銷功用，也不可倒果為因，以此作為不具識別性的核駁理由。此判決更加確立了標語的可註冊性，識別性的門檻也不高於其他型態的商標，對一些無力負擔訴訟的中小型企業來說，不需再走上漫長訴訟之路，就能取得標語的保護。

另有趣的是 Audi 公司一向主張「Vorsprung durch technik」有先天識別性，而 ECJ 判決中雖有分析本標語有先天識別性，至少有一點創意，但又強調 Audi 公司已使用多年，對其他與汽車不相關的商品及服務的相關公眾而言，本標語仍有識別的功能。觀諸歐體判例裡，對識別性判斷的二項因素，一是考量商標與所指定的商品及服務的關聯，二是考量所指定的商品及服務的相關公眾的認知。而法院很特別的在本案將申請人在一類商品的後天識別性延伸到其他多類，但未敘明二者之間考量的程度為何。但可確定的是標語識別性的審查標準，在本案已經回歸法條規定的最低識別性原則。



## 參、其他欠缺識別性案例

如前面所提到的，判斷商標是否具識別性，指定之商品或服務及相關消費者之認知是二關鍵因素。商標圖樣得由文字、姓名、圖案 (design)、字母、數字、商品形狀，或其包裝所構成<sup>17</sup>。雖然 OHIM 不再考慮二字母或二數字組合欠缺識別性之問題。但對於單一字母或單一數字則仍會援引 CTMR 7(1)(b)款拒絕其註冊(例如 R 63/99-3, OJ OHIM 2000 案，拒絕數字“7”指定於汽車商品註冊)。然而，若單一字母或單一數字經圖形化設計，且整體圖形化設計遠超過單純單一字母或單一數字之印象，則可註冊<sup>18</sup>。簡單的幾何圖形不具識別性，裝飾性、功能性、說明性的圖樣會被拒絕註冊。口語化的辭語<sup>19</sup>無法區別商品或服務，不具識別性。網域名稱如：「.com」等，是表示網際網路可到之處；公司名稱縮寫如：「Ltd., GmbH」等無從增加標識的識別性。至於立體形狀等非傳統商標雖沒有較為嚴格的審查準則，但不易被認為具識別性。

### 一、T-441/05, 13 June 2007 案, 「I」

本案申請人以字母大寫「I」作為商標申請註冊，指定使用於第 35、36、37、39、42 及 43 類服務，商標審查官以其圖樣為單一

<sup>17</sup> 共同體商標條例第 4 條規定：A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

<sup>18</sup> 商標實務手冊 7.5.3。

<sup>19</sup> Verbal elements.



母，缺乏識別性拒絕其註冊。BOA 亦認為本案字母「I」與標準之字母字體無異，字母之二橫截線及深藍色僅是裝飾，無法吸引消費者注意。雖然 CTMR 4 明訂，商標之構成元素得包括字母和數字，但不當然表示該等標識必然符合第 7(1)(b)款所規定在相關商品或服務有「識別性」<sup>20</sup>。本案字母「I」為普通常見字體，缺乏顯著的圖樣特徵<sup>21</sup>，亦欠缺 CTMR 7(1)(b)款所規定得註冊為商標之最低程度識別性。但 CFI 認 BOA 違反了實務原則，CTMR 7(1)(b)款對於不同型態標識之識別性要求並無不同。初審法院進一步援引案例法指出，一標識不能僅因為其普通常見或不夠惹人注目，就認為其欠缺 CTMR 7(1)(b)款所規定之識別性<sup>22</sup>。換言之，一標識得註冊為歐盟商標，非基於其有特定程度之創造力及想像力<sup>23</sup>，而是該標識足以區別申請人與其競爭者之商品或服務的能力<sup>24</sup>。未圖形化的圖樣，相關消費者更容易、更快記憶，且只要該標識尚未被同業普遍使用於其指定之商品或服務領域，相關消費者尚且可以因此重複其正面之購買經驗。

CFI 復指出一商標只要符合 CTMR 7(1)(b)款規定，足以指示商品/服務來源，且相關消費者可以之與其他企業相區別，無須具備特殊涵義，因為任意性標識也具識別性。BOA 以本件商標圖樣與標準字體相比較，推論本件商標欠缺顯著圖樣特徵，顯然錯用 CTMR 4 及 CTMR 7(1)(b)款規定。

<sup>20</sup> Case T-173/00 KWS Saat v OHIM (Shade of orange) [2002] ECR II-3843, par.26.

<sup>21</sup> notable specific graphic features.

<sup>22</sup> EASYBANK, par.17 above, par.39.

<sup>23</sup> Case C-329/02 P SAT.1 v OHIM [2004] ECR I-8317, par.41.

<sup>24</sup> Case T-79/00 Rewe-Zentral v OHIM (LITE) [2002] ECR II-705, par.30.



# I

## 二、R 122/2008-1 案,「5」

本案申請人(上訴人)以「5」申請註冊指定使用於第30類之糖果、口香糖等商品。審查官以其欠缺識別性核駁其註冊。申請人上訴主張本案至少應與 T-441/05 *IVG v OHIM* (‘I’) 案一樣具識別性,既然 CFI 已有該認定前案,本案就應遵循。BOA 反駁,該案 CFI 僅以 BOA 第4部門理由不當廢除原決定,並未直接認定該案字母「I」具識別性,且嗣後 BOA 第1部門已重新作成決定,拒絕字母「I」註冊。

判斷申請註冊商標之識別性,必須假設該商標與其指定商品或服務連結時的一般使用情形,例如可能使用於口香糖商品外包裝,可能使用於報紙、雜誌或電視廣告,或路邊廣告牌,有可能單獨或與其他商標一起出現等。上述情況很可能同時出現字母、數字或其他文數字,包括數字「5」,而不會單獨注意到本件商標。

判斷之關鍵在於相關消費者的看法,標識僅在有合理理由相信  
(1) 消費者會注意到該商標;(2) 消費者會認為與其聯結使用之商品是由特定業者提供;(3) 未來可再次想起該標識。有以上三者



，該標識可稱之為具有識別性。

如前述所提及之商標一般使用情形，大多數消費者不會注意到或認為本件商標是與特定業者相關聯的標識。尤其本案數字「5」僅外觀稍作些微格式化改變，黑白而非彩色，沒有任何足以引起相關消費者注意之部分。相反地，相關消費者反而會認為該數字「5」是表示商品價格或其內包裝個數。故本案欠缺商標應有的識別性。

# 5

### 三、R 1012/2007-2 案,「16PF」

本案申請人（上訴人）Psytech International Limited 依 CTMR 51(1)(a)及(b)款（修正前）規定，主張系爭商標權人 Institute for Personality & Ability Testing Inc.註冊系爭商標於第 9、16、35、41、42 類，違反 CTMR 7(1)(b)、(c)及(d)款規定，請求宣告其註冊無效。經撤銷部門（the Cancellation Division）駁回其主張。申請人不服，提起上訴。

申請人（上訴人）主張「16PF」為心理學理論之縮寫，系爭商標權人則答辯沒有所謂的「16PF 理論」，「16PF」僅指向 Raymond Cattell 及其所創特定型式的人格問卷調查表。BOA 認「16PF」除



用以區別 Cattell 所創調查表特定來源以外，非其他商品或服務所使用之日常或專業用語，也沒有足夠證據顯示「16PF」之相關消費者會認為係上訴人或第三人所提供商品或服務之標識。故「16PF」足以區別其指定商品或服務之來源，並無 CTMR 7(1)(b)款欠缺識別性要件之適用。

若標識在商業上用以描述其指定商品或服務之特性，則不具商標應有指示來源之功能。CTMR 7(1)(c)款之立法目的是為公眾利益，亦即與指定商品或服務特性有關之說明性標識，所有相關業者都可自由使用。本案之「相關公眾」是指一般公眾及心理學領域之專業人士。「16PF」由數字及字母所構成，其數字及字母不論是個別或整體組合觀察，均無特定涵義，顯為創意性組合，以之作為商標，並非用以指示商品或服務之任何特性或相關說明，故無違反 CTMR 7(1)(c)。

CTMR 7(1)(d)款之適用，必須有足夠證據顯示在歐盟境內大多數之相關公眾認為「16PF」僅用以表明其商品或服務，而不是侷限於專業領域業者所知道。易言之，須有足夠證據顯示於系爭商標申請註冊之前，「16PF」已成為日常習慣用語或商業誠信習慣上通用之標誌。BOA 認為專業領域公眾看到「16PF」，雖有可能認為「16PF」是問卷調查之名稱，但並非所有消費者皆知道誰有權製作該問卷調查，且專業人士所認識之「16PF」皆直接指向其創作者 R. Cattell 及系爭商標權人，故對於歐盟境內大多數相關公眾而言，「16PF」尚未成為「人格問卷調查」之習慣用語，本案亦無 CTMR 7(1)(d)



款之適用。

#### 四、R 387/2009-2 案,「ECO LTD」

本案申請人以「ECO LTD」申請註冊商標，指定使用於第 18 類之行李箱、旅行袋、書包等商品；第 25 類之衣服、鞋、帽商品。審查官指 CTMR 7(1)(c)款的核駁事由，無需該商標在申請註冊時即用以描述其指定的商品或服務，或是表示其指定商品或服務的特色，只要該商標有可能作為描述性使用即為已足。且依審查實務，公司名稱縮寫無法增加商標的識別性（商標實務手冊,p.36）。本件商標指定的商品為日常生活用品，其相關公眾為一般消費者，而圖樣是由「ECO」、「LTD」二英文字所構成，「ECO」為「environment, ecology」之字首縮寫，「LTD」為「有限公司」之縮寫，整體予消費者的認知為其商品係來自生態公司，直接明顯表示其商品的種類及出處，為 CTMR 7(1)(c)款所定義的說明性文字，亦欠缺 CTMR 7(1)(b)款規定之識別性。

申請人不服，提起訴願，BOA 認為標識雖非為指定商品的說明，不必然就是具識別性的商標。雖然不排除具識別性的標識可當作公司名稱使用，亦可註冊為商標使用，但標識僅由不具識別性的元素所構成，不會因為在其後加上公司組織型態縮寫，而變成具識別性。從許多案例法之認定，亦可知標識若僅由不具識別性或說明性的字詞結合通用名稱縮寫所構成，仍欠缺識別性。

本件申請註冊之商標僅由「ECO Ltd」所構成，「ECO」係表示



其營業以生態環保為取向<sup>25</sup>，「Ltd」表示其公司型態，以之申請註冊於指定商品上，相關公眾僅會認為它是不具識別性的公司名稱，而不會認為它是表彰商品來自特定業者的商業來源。其整體圖樣無法指示特定的商業來源，並與其他業者相區別，欠缺識別性，不符合 CTMR 7(1)(b)款之規定，是申請人之上訴遭駁回。

### 五、R 1035/2008-4 案,「ADVERTISING.COM」

本件商標申請指定使用於第 35 類的廣告、市場銷售及促銷等服務；第 38 類的通訊、為他人在宣傳及發行報告書領域提供客製化電子商務通訊服務。原處分審查官認本件指定的服務，主要銷售對象是欲透過網際網路在網頁上銷售其產品的企業專業人士，有較高的認識及注意力。整體而言，「ADVERTISING.COM」予消費者之直接觀念印象，為其提供的服務係在網頁上銷售其產品或服務之市場銷售服務，「.com」並未增加「advertising」之識別性，僅指示其提供服務之網頁，故「ADVERTISING.COM」顯示服務提供目的及服務分銷管道的直接資訊，非表示商業來源，有違 CTMR 7(1)(b)款及 CTMR 7(2)款規定。

# ADVERTISING.COM

<sup>25</sup> eco-oriented.



## 六、T-476/08 案, 15 December 2009, 「BEST BUY」

本案申請人 Media-Saturn-Holding GmbH (以下稱“Saturn”公司) 以「BEST BUY」申請註冊於各類商品及服務，審查官以其商標是由描述其商品或服務便宜或降價等相關涵義的普通英文辭彙所構成，依 CTMR 7(1)(b)款拒絕其註冊。BOA 亦持相同看法，認其欠缺識別性，Saturn 公司不服，上訴至 CFI，**主張本件商標有最低程度之識別性**。其商標非一般普通的廣告用詞。特別是字母「B」置於 Best 及 Buy 之起首，消費者會認為該標識足以指示商品或服務之來源，且審查官並未提出其為一般普通的廣告用詞及欠缺識別性的證據。

CFI 參照 T-122/01 Best Buy 案之判決，該判決認為 BEST BUY 及其設計，僅由表示所指定服務之價格及市場上價值的兩個普通外文所構成，相關消費者會認為其為表示其提供的服務是最佳選購或最佳價格之促銷性慣用語或標語，與其商品或服務的商業來源無關，該二字之並列組合不足以認為具創意而有識別性。本案申請指定於廣泛之商品及服務，實際上反而更強化了其圖樣欠缺識別性。CFI 亦認為圖樣上之方形框是簡單的幾何圖形，僅突顯其為商業上之訊息，無從增添標語係用以吸引消費者目光之識別性。

至於字母「B」，CFI 認為 BEST BUY 外觀組合儘管非普通常見，然而依照市場上之行銷型態及習慣，超級市場中之促銷性標語通常與設計圖形一起出現，字母 B 放在二外文起首尚不足使該圖樣因此具識別特徵，且消費者會認為字母 B 很普通，使用常用的字體並



不會增加其圖樣的任何識別性。

Saturn 公司主張原審欠缺本案圖樣不具識別性的證據，CFI 則認為 BOA 已提示判斷其圖樣欠缺識別性的必要法律準則。儘管 BOA 已表達清楚且具說服力之分析，Saturn 公司仍主張本件申請註冊的商標具識別性，該公司即應提出具體充分的訊息，以證明本件申請註冊的商標本身具識別性。

本案再次確認促銷性訊息置於方形框中，並沒有足夠之識別特徵足以表彰來源。CFI 已將市場上實際情況列入考量，亦即在超級市場使用促銷性標語時，業者通常會將標語與設計圖一起使用。也考慮到申請廣泛範圍的商品及服務，更加突顯其申請註冊的商標欠缺識別性。但值得思考的是，為何指定多種商品及服務，被認為會影響商標識別性程度之判斷。



#### 七、T-473/08 案, 17 November 2009, THINKING AHEAD

本案申請人 Apollo Group, Inc., 以「THINKING AHEAD」申請註冊於第 41 類服務，審查官認該標識指定於第 41 類服務欠缺識別性而拒絕其註冊。BOA 維持原處分看法，認為本案爭執所指定的服務為教育娛樂、運動及文化活動，且商標是由二英文所構成，其相關消費者是熟悉英文的英國愛爾蘭及馬爾它的一般消費者，「



thinking」及「ahead」文字組合符合英文語法，表達清楚的文字涵義，亦即「前瞻性思維」或「展望未來」之意，用於教育服務，是一標語，表示在漫長艱難的學習過程，消費者邁向未來、投資未來之前瞻性思維。意指選讀申請人提供之教育服務課程是聰明的選擇，故該標識是一普通平常的提醒<sup>26</sup>，使用於體育活動服務亦同，從事其提供之體育活動，表示益於個人未來健康福祉之前瞻性思維。

依照案例法<sup>27</sup>之判斷標準，除明顯促銷性之意涵外，沒有任何其他足以使相關消費者記住的部分，則由該促銷性標語所構成的文字商標，尚未達最低程度識別性之要求<sup>28</sup>。本案標語文字簡潔、語法結構不完整同樣沒甚麼特別。宣傳廣告、簡短強而有力的標語，通常被用來傳遞市場訊息與記憶，若沒有前述特定意涵，消費會認為它是商業來源標識。故原審認本案申請指定使用於教育等服務欠缺識別性是正確的。

BOA 認為本件申請註冊商標用於指定的「娛樂、文化活動」，有鼓吹消費者對於申請人所提供之表演秀、戲劇表演或音樂會等文化活動預先訂位之意。亦有提供省錢訊息之意涵，消費者若事先購買一整年入場票或預訂長期的服務，享有實質折扣。故本案僅是如同「早起鳥兒有蟲吃」般，是普通平常的提醒。

<sup>26</sup> a banal reminder to consumers.

<sup>27</sup> Case C-64/02 P OHIM v Erpo Möbelwerk [2004] ECR I-10031, par.35, and Case T-122/01 Best Buy Concepts v OHIM (BEST BUY) [2003] ECR II-2235, par.20 and 21.

<sup>28</sup> Case T-130/01 Sykes Enterprises v OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) [2002] ECR II-5179, par.28 to 30.



CFI 認為 CTMR 7(1)(b)款所規定一般利益之觀點<sup>29</sup>與商標基本功能不可分割。該等基本功能是用以證明標有商標的商品或服務之來源，以使消費者或最終使用者能以之與其他來源的商品或服務相區別而不致混淆。

商標具有 CTMR 7(1)(b)款所規定之識別性，必須足以指示其申請註冊的商品或服務來自特定業者，且足以與其他業者的商品及服務相區別。其目的並非傳達商品製造者或服務提供者的精確訊息，只要足以使相關消費者區別商品或服務來自不同商業來源。且足以推斷所有指定的商品或服務均在商標權人控制之下製造、行銷或提供，並為其品質負責。

然而，標識欠缺 CTMR 7(1)(b)款所規定之識別性，則相關消費者再次購買商品或服務時，若其購買經驗是正面的，無法重複其購買經驗；若其購買經驗是負面的，亦無法避免再次購買。

商標之識別性必須考量，第一：申請註冊商標與所指定商品或服務之關聯。第二：相關消費者之認知。所指相關消費者是指消息靈通、敏銳及小心謹慎的相關消費者。本案雖未爭執「相關消費者」，但 CFI 認 BOA 已正確考量一般消費者之因素，所指一般消費者，是指會講英語或具英語基本知識之大部分歐洲消費者。其次，從相關消費者之觀點分析申請註冊商標之個別及整體圖樣的意義，以判斷該商標使用於所指定之服務是否具識別性。

<sup>29</sup> The concept of general interest.



如案例法<sup>30</sup>所指，複合字所構成之各個元素的相關意涵皆須列入考慮，非僅考慮其中之一。故此等標識之識別性不能侷限於考量其個別字或個別組合，而是必須從相關消費者角度整體觀察，個別元素欠缺識別性，並不意味其整體組合亦欠缺識別性。本案「thinking」及「ahead」字義夠明確，組合成單一標識不會有明顯改變。如同 BOA 所指，是正確語法的一般口語化英文，足以清楚傳達，未脫離原有意涵。

CFI 認同 BOA 的看法，認為「THINKING AHEAD」有強烈激發未來之意，當它是促銷性標示時，如同典型的廣告標語「早起的鳥兒有蟲吃」使用於指定之服務，即便該等服務不必然符合消費者的未來需求，而是即刻需求，英語系消費者之注意力相對仍屬較低。因此，申請人所主張「相對於未來，本案爭執之服務更符合現時需求」並非決定性因素，而是該標識即便是在其指定之教育訓練服務符合現時即刻之需求，仍足以使消費者聯想其個人未來發展，喚起潛在消費者加入，以增進其職場機會或提昇其社會地位。

「thinking ahead」亦會與體育活動相關，雖然運動練習符合相關消費者鍛鍊身體及放鬆之即刻需求，該標識使用於運動領域，例如運動中心，仍會使相關消費者聯想未來及體育活動之長期影響，例如：對於健康的正面影響。

申請人並未爭執本件標識具明顯促銷意涵，是易於立即記憶的

<sup>30</sup> Case T-28/06 RheinfelsQuellen H. Hövelmann v OHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) [2007] ECR II-4413, par.32.



識別性商標。若標識不會立即對消費者所欲購買的商品或服務，指示其來源及/或如何使用，而是給予純粹促銷的抽象訊息，相關消費者不會特別留意，也不會花時間查詢其各項可能的功能或將它當作是商標<sup>31</sup>。故本案申請人試圖爭執「thinking ahead」是讚美的廣告標語並未成功，相關消費者會認為它是促銷性標語，而不是商標。

#### 八、T-139/08 案, 29 September 2009,「Figurative mark representing half a smiley smile」

由圓形、線條、方形或五邊形等幾何圖形所構成的標識若過度簡單，消費者不會記得，也不會認為簡單的幾何圖形是商標，除非經由使用取得識別性。

商標具有識別性，非基於其具有特定的語言或藝術創意，只要該商標足以使相關消費者認識其商品或服務之來源，且與其他業者的商品或服務相區別。本案雙方對於標識是否為幾何圖形並不爭執，爭執的關鍵點在於標識「簡單的程度」，申請人主張商標是由相當複雜的兩條線所構成，類似字母「t」，所以具識別性。

CFI 指出 BOA 並非沒有考慮曲線右端的短線，而是該短線並未改變其整體為簡單平凡圖案之觀念印象，故僅具裝飾功能，非可以識別商品來源。

商標是否為裝飾性，與判斷是否具識別性無關。當商標具有識別性以外之功能，若足以指示商品或服務之來源，且足以使相關消

<sup>31</sup> REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, par.8 above, par.29.



費者區別不同來源的商品或服務，沒有任何混淆可能，則該標識雖具裝飾性，仍有最低程度的識別性。

CFI 同意 BOA 之看法，認為本案標識僅是其指定商品（第 14、18、25 類）之裝飾性圖案，即使是較高注意力的相關消費者也不會輕易及立刻記得該標識，且將該標識當作是商標。

本案另一爭點在於申請人主張申請註冊商標是由半微笑曲線所構成，而微笑曲線早已獲准註冊為商標。但法院認為識別性之判斷，必須以「商標能力」為基礎，亦即區別申請人及其他競爭同業在市場上同類型的商品或服務<sup>32</sup>，與該商標是否擷取自其他已註冊商標，或由其他已註冊商標之一部分所構成無關。



### 九、T-201/06 案, 10 September 2008, 「Paint filter」, 第 16、21 類

本案 CFI 認為，消費者看到圖樣上的黃色<sup>33</sup>，會認為是用以指示該物件的頂端，或是該物件的裝飾元件，但不會認為它是識別來源的標識，缺乏商標應有的識別性，因為使用該顏色有可能僅用於

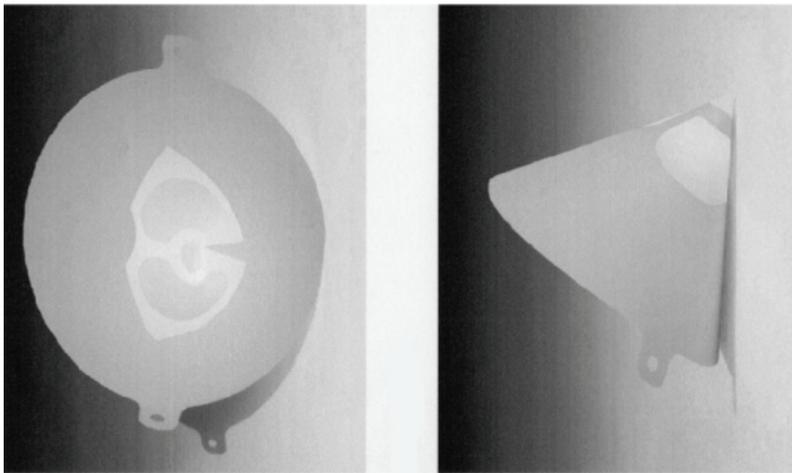
<sup>32</sup> Case T-79/00 Rewe-Zentral v OHIM (LITE) [2002] ECR II-705, par.30.

<sup>33</sup> 圖樣請參見

[http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/jj060201\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/jj060201_en.pdf)。



區別相同產品之不同型號或不同品質，但無法用以區別不同來源之商品。



#### 十、T-28/08 案,8 July 2009,「Shape of a chocolate bar」

申請人 Mars, Inc.,以如下立體形狀申請註冊商標，指定使用於第 5、29、30 類商品獲准註冊。嗣第三人 Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG 以該商標違反 CTMR 7(1)(b)(c)及(e)(i)款申請宣告其註冊無效。撤銷處 (the Cancellation Division) 駁回其申請，認本件商標形狀非其指定商品之說明，亦無違反 CTMR 7(1)、(e)(i) 或 (ii)款。且已符合 CTMR 7(3)規定經由使用而取得識別性。Ludwig Schokolade 公司不服，提上訴，第二上訴委員會依其上訴，宣告本件商標之註冊無效。理由是 (1) 該商標立體形狀外觀並未脫離同業的商業習慣<sup>34</sup>；(2) 毋須考慮是否有 CTMR 7(1)(c)之適用；(3)

<sup>34</sup> its appearance does not depart significantly from the norms and customs of the



申請人檢送經由使用而取得識別性之證據不足。

本案最主要的爭執點，在於申請註冊的立體形狀商標是否欠缺識別性，及其是否經由使用取得識別性。關於 CTMR 7(1)(b)的爭議，一般消費者不習慣在沒有任何圖形或文字的情況下，依商品形狀或商品外包裝推論其商品來源，故證明立體形狀商標取得識別性，較之文字或圖形商標困難<sup>35</sup>。以越接近商品本身之形狀作為商標申請註冊，該形狀越可能欠缺商標應有的識別性<sup>36</sup>。商標只有在完全脫離同業領域標準之模式或習慣<sup>37</sup>，滿足其識別來源的基本功能，才算是沒有欠缺識別性<sup>38</sup>。

CFI 指出，若一立體形狀商標是由商品本身形狀所構成，則其形狀為該類型商品的一般形狀，欠缺識別性。關於識別性，本案巧克力立體形狀並未脫離該領域商品的標準模式或習慣。申請人雖主張該形狀非普通，但亦承認市場上有其他相類似形狀的巧克力商品存在。至於巧克力形狀上的山形設計，消費者僅會認為是裝飾，不是識別來源的標識。申請人並未證明相關消費者會特別注意該山形設計，或巧克力方形末端的圓弧設計。且如同 BOA 所指，最終消費者通常會施予更多注意在商品或包裝上的商標，或商品、包裝上

---

relevant sector.

<sup>35</sup> Case C-136/02 P Mag Instrument v OHIM [2004] ECR I-9165, paragraph 30; Storck v OHIM, paragraphs 24 and 25; and Henkel v OHIM, par.36.

<sup>36</sup> Joined Cases C-456/01 P and C-457/01 P Henkel v OHIM [2004] ECR I-5089, par.39.

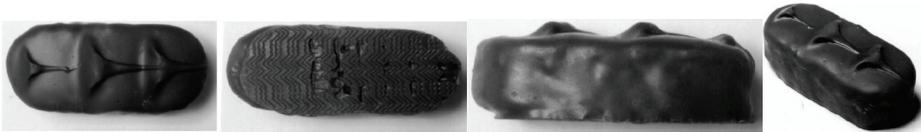
<sup>37</sup> departs significantly from the norm or customs of the sector.

<sup>38</sup> Case C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke v OHIM [2006] ECR I-551, par.31; Storck v OHIM, par.26; and Case C-144/06 P Henkel v OHIM, par.37.



的名稱、印象或圖形設計，而不是商品簡單的形狀。甚至當商品裝入不透明的包裝盒銷售時，消費者通常只有在拆開包裝盒時，才會看到該商品形狀。

BOA 提出必要的法律標準<sup>39</sup>，指出本件商標之形狀特徵，不論是單獨或與其他特徵組合，均不具識別性。其整體立體形狀無法與其他一般巧克力形狀相區別，亦無法使相關消費者在未施予特別注意的情況下，立刻分辨申請人及不同商業來源的巧克力棒。故 CFI 認同 BOA 的看法，認為本案立體形狀商標在其指定之商品欠缺識別性。



### 十一、T-230/06 案，「PORT LOUIS」

本案係指定使用於第 18、24、25 類商品，原處分以申請註冊的商標圖樣僅由地理名稱所構成，該地理名稱為其指定商品地理來源之說明為由，駁回其註冊。由於「PORT LOUIS」是模里西斯首都，系爭商標僅由地理名稱「PORT LOUIS」所構成，「PORT LOUIS」為模里西斯首都，模里西斯之前為英、法殖民地，該地名有可能為該島的英、法前殖民居民所知悉，英、法亦為模里西斯貿易夥伴。

<sup>39</sup> showed to the requisite legal standard.



申請人不服 BOA 之決定，向 CFI 提訴訟，CFI 不同意 BOA 的看法，認為地理名稱並非不能註冊為商標，亦即並非每一地理名稱都是商標法上所稱「地理標示」之意涵。而依共同體商標規則進行絕對事由之審查是依職權審查，故 OHIM 有義務提出具體證據顯示英、法兩國之相關公眾事實上可能知道該地。本案就英、法兩國消費者之知悉程度而言，消費者並不知道該地，且無證據顯示系爭商標申請當時係以紡織聞名，亦無證據顯示其將來可能以紡織聞名。僅提及殖民背景，尚不足以構成駁回其註冊之理由。本案 CFI 認「PORT LOUIS」與其註冊指定商品並無關聯，以之作為商標，非為其指定商品的說明，據此廢棄原決定。

## 十二、T-297/07 案，「Intelligent Voltage Guard」

BOA 以本案商標使用於第 9、11 類商品不具識別性，駁回其申請註冊。申請人不服，向 CFI 提訴訟。CFI 認為，所謂「相關消費」是指其商品相關的專業公眾，較之一般公眾的注意力高。系爭商標圖樣係由外文「Intelligent Voltage Guard」及無區別性的電壓錶圖形所構成。「Intelligent Voltage Guard」意指「智慧電壓保護裝置<sup>40</sup>」，無法作為指示來源的標識，但可能表示商品本身之功能；圖形部分則為一般電壓錶普通常見之外觀，該電壓錶設計圖為典型的電錶原型，消費者雖有可能留下印象，惟仍無法克服其整體圖樣為指定商品普通名詞屬性之整體印象，其整體圖樣仍僅是描述其指定商品的品質、性質及功能。據此採認 BOA 之見解。原告進一步主張，

<sup>40</sup> smart charge protection.



原決定缺乏充分理由，因 BOA 未審理原告所爭執「保留給業者自由使用空間的必要性」之議題，但法院認為該議題僅於 CTMR 7(1)(c) 款扮演重要角色，而不是 CTMR 7(1)(b) 款之關鍵因素。消費者會當作是電子測量器之標準原型，不會認為是指示來源的標識，故不具識別性。



## 肆、經由使用取得識別性

商標取得後天識別性，是指依相關公眾的認知，原欠缺識別性的商標，經由使用足以使相關公眾認識該標識為商標，亦即足以指示商品或服務之特定營業來源<sup>41</sup>。後天識別性之判斷是參考指定之商品或服務，衡量申請人使用該商標的市場占有率、使用該商標之強度、地域範圍寬廣度、使用的期間、宣傳使用該商標的投資額、誰是相關消費者及其認識該商標的程度、公會聲明書等因素綜合判斷<sup>42</sup>。

<sup>41</sup> R 556/2009-1 GOOD UNIVERSITY GUIDE 案。

<sup>42</sup> R1801 2008 4 FULLJET par.30.



## 一、時間點

CTMR 7(3)應解釋為「商標經由使用取得識別性的時間點必須在系爭商標申請註冊日期之前」。也因此，OHIM 不會考慮申請註冊日期之後的使用證據<sup>43</sup>。

- (一) 系爭商標申請註冊日之後所蒐集的證據必須足以證明該商標在申請註冊日已取得識別性<sup>44</sup>。
- (二) 經由使用取得識別性的證據必須顯示使用該商標的時間點是在申請日之前，而不是註冊日之前<sup>45</sup>。

## 二、地域範圍

BOA 指出，依 CTMR 7(3)可獲准註冊之情形，是指其檢送的證據顯示原本在歐盟部分成員國欠缺識別性的商標，經由使用已取得識別性。所指歐盟部分地區或成員國，依 CTMR 7(2)得為單一成員國<sup>46</sup>。

## 三、相關公眾

如前述先天識別性之判斷，依商標圖樣所構成之語文界定其相關公眾。

<sup>43</sup> R 52/2009-2 par.23.

<sup>44</sup> R1801/2008-4 FULLJET par.31.

<sup>45</sup> R 269/2009-1 SHOEBUY par.31.

<sup>46</sup> R 52/2009-2 par.22.



#### 四、商標使用態樣

商標實際使用之圖樣必須是申請註冊的商標圖樣，且必須使用於申請書上所載商品及服務<sup>47</sup>依照申請人檢送之使用證據綜合判斷。在 R 556/2009-1 GOOD UNIVERSITY GUIDE 案：

- (一) 原處分以申請人未成功證明其使用於第 9、16 類商品及第 35、41 類服務已取得後天識別性為由核駁其註冊。經申請人提起上訴，BOA 以該商標使用於「動物訓練」服務，對動物飼主而言，僅會認為「GOOD UNIVERSITY GUIDE」是個古怪的名稱<sup>48</sup>，「古怪」不是 CTMR 7(1)之拒絕註冊事由。同樣適用於「托兒所」服務，對於托兒所服務照顧之對象而言，選擇好的大學不是迫切重要的事，故「GOOD UNIVERSITY GUIDE」指定使用於托兒所服務，不構成 CTMR 7(1)(b)或(c)款核駁事由<sup>49</sup>。
- (二) 本件商標使用於其他指定的商品及服務，如：書籍、卡帶、光碟等，由於該外文有「大學指南；如何選擇好大學」之意，為其商品及服務的相關說明。
- (三) 標識經由使用取得識別性，必須其使用是作為商標使用，且依相關公眾之認知，亦認為它是指示特定營業來源之標識<sup>50</sup>

<sup>47</sup> 歐盟審查基準 7.9。

<sup>48</sup> an eccentric name for the service.

<sup>49</sup> 本案 par.18、19、26、27、31。

<sup>50</sup> 本案決定文 par.37。



。本案申請人檢送使用於書籍及報紙專欄等證據，惟 BOA 以其實際使用於書籍商品上，與書籍之編輯者、次標題、出版年份等相關資訊之相對位置，認其使用態樣非作為商標使用，且相關公眾僅會認為它是刊物、出版物或報紙之標題，不會認為它是商標。

(四) 本件又無其他證據顯示其作為商標使用，是以申請人指定使用於「動物訓練」、「托兒所」服務之上訴有理，此部分之申請案續行，並駁回其餘指定之商品及服務。

從上述案例可知，OHIM 對於商標取得後天識別性之認定較為嚴謹，除依其判斷因素逐一審認之外，個案亦須有具體且充分之證據資料，顯示相關消費者已認識該商標，始足該當 CTMR 7(3)規定之適用。

如 R 474/2009-2 EUROTTECH 案，BOA 認為經由使用取得識別性，必須該商標足以使大部分領域的相關消費者認識該等商品或服務來自特定業者。若僅為一般抽象的資料，例如特定百分比，尚不足夠作為有力證據。本案亦因為檢送在英國參加國際展覽會的證據，非證明英國相關公眾已認知該商標。且在英國的使用證據不能類推至歐盟其他國家。另營業額報表雖顯示 1993-2001 年年度營業額，惟其顯示之年度營業額與其欲證明之商標使用及是否經由使用取得後天識別性無關。2002-2008 投資表亦與其欲證明之商標使用及欲證明之事實無關而無法作為有利證據。



## 五、經由使用取得識別性之案例分析

### (一) R 52/2009-2 案, 「DRUG INFORMATION ASSOCIATION」

申請人以其組織名稱「DRUG INFORMATION ASSOCIATION」申請註冊於第 41 類之教育等服務及第 16 類之印刷品、訓練手冊等商品。審查官認為依相關消費者的觀點，「DRUG INFORMATION ASSOCIATION」為普通組織名稱，只是傳達其商品及服務是由「一群人」所提供，及告知消費者有關藥品及藥物之服務，欠缺識別性。

申請人則主張其協會已成立超過 20 年，為藥物資訊之宣傳並舉辦全球論壇，開放給生技藥學及工業管理等專業人士加入成為會員，會員數約 18,000 人以上，其中 3,000 人在歐洲登錄。經由長期使用，該商標已與申請人產生聯繫，足以區別申請人及其他組織之商品及服務。

審查官認案例法已清楚顯示，商標經由使用取得識別性，必須絕大部分領域之相關公眾因為該商標，足以辨識其商品及服務。但本案證據一般且抽象，未顯示在相關領域（即英國、愛爾蘭及馬爾他）已透過使用取得識別性。且本件商標本身平凡無奇，需要更多具說服力之證據，但本案缺乏之。

申請人提上訴主張本件商標固有表示「提供藥品、藥物資訊服務之組織」之意，但不意味欠缺識別性，反而足以區辨業者提供之服務。BOA 認申請人於原處分階段欠缺在以英語為官方語言之愛爾蘭及馬爾他有使用該商標之證據。上訴階段所檢送之網頁資料、



歐洲年度會議資料、新聞稿、報刊雜誌等使用證據，或欠缺在愛爾蘭及馬爾他之使用證據，或其新聞稿僅在英國發布，無從知悉其傳播流通之地域範圍，或其顯示的使用日期在商標申請註冊日期之後，或其呈現態樣非商標使用等，其證據力亦同樣不足，據此，申請人使用該商標之證據資料不符合 CTMR 7(3)規定而駁回其上訴。

## (二) R 1035/2008-4 案, 「ADVERTISING.COM」

BOA 認所謂取得後天識別性之商標，必須該商標之使用，足以使原不具先天識別性的商標轉變成消費者認識，且足以區別他我商品及服務的商標。且其使用必須與其申請指定商品及服務相關<sup>51</sup>，亦即應符合二條件，該商標使用於歐盟境內相關領域及其指定服務的營業額，經由使用足以使其指定服務之相關公眾認識該商標是商業來源標識<sup>52</sup>。

申請人雖檢送該商標在英國使用於其申請書上所載部分服務之證據，顯示其在英國境內已有許多分銷商藉由其所提供「ADVERTISING.COM」商標之服務，在英國市場上銷售其產品，但未舉證其營業額，或市場占有率，難以認定其實際使用之廣泛度及強度，亦因此無從推斷相關消費者已認識該標識為商標。由於無法滿足本決定文第 13 段<sup>53</sup>所指二條件，本案欠缺具體證據顯示其已符合 CTMR 7(3)規定。

<sup>51</sup> 本案決定文 par.12。

<sup>52</sup> 本案決定文 par.13。

<sup>53</sup> 本案決定文 par.13。



(三) R 511/2008-1 案,「50 CENT」

申請人以「50 CENT」申請註冊指定使用於第 9、14、18、25 類商品，經審查官認「50 CENT」有指示其商品實際價格或折扣價等之意，不會被認為是指示商業來源。申請人則主張其為藝人，「50 CENT」為其藝名，已在全世界享有聲譽，消費者看到「50 CENT」，只會指向他，不會認為是表示價格。

本案原處分以申請人的藝人聲譽未擴及於音樂錄音帶以外之商品，且無該等商品在歐盟之銷售數據，實際使用的圖樣與申請註冊圖樣不同，其他國家之註冊證明非決定性因素，歐盟有其自主性等為由，認其圖樣欠缺後天識別性核駁其註冊。

BOA 認為，歐盟境內消費者看到「50 CENT」會認為它是幣值的表示，不會認為它是品牌名稱，除非申請人宣傳使用「50 CENT」足以使消費者以之與特定產製或交易來源產生聯想。

BOA 雖不否認申請人之藝名「50 CENT」之聲譽，但不認為「50 CENT」因此就是具識別性之商標<sup>54</sup>。

為取得商標後天識別性，商標必須經充分促銷，並與其指定商品緊密連結，使相關公眾認識其來自特定業者。此種促銷必須該商標商品經由銷售及廣告宣傳強力投放到歐盟市場。但 BOA 認為本案缺乏這樣的客觀事證，僅憑申請人藝人聲譽及宣誓書，未顯示銷售數據之授權證明、網頁資料等，不足以證明該商標已取得後天識

<sup>54</sup> 本案決定文 par.25。



別性，據此駁回其上訴。

## 50 CENT

(四) R 1607/2008-4 案, 「SHAPE OF A BLENDER BASE」

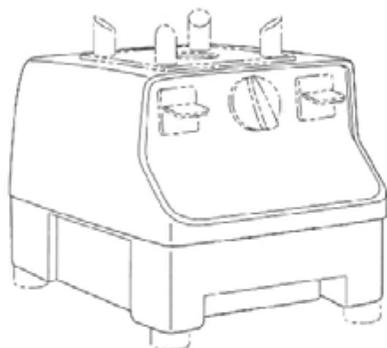
立體商標之審查與一般商標之審查並無不同，但「相關消費者認知」此一因素之判斷，毋須與文字或圖形商標之判斷相同。因為一般消費者對於未附加任何文字或圖形之產品形狀或外觀，尚不習慣於僅由該未附加任何文字或圖形的產品形狀或外觀設想其產品之來源，也因此，立體商標較之一般文字或圖形商標更難取得識別性。立體商標申請人有義務證明該申請註冊的立體形狀具商標功能，而不是僅證明其具美感或技術功能。此當然不排除該引人注目的機件設計，亦可能激發購買者興趣，但不表示該機件設計就是商標。電器的運作效能有可能就等於刺激購買之誘因，但不因此就具備商標功能，外部設計及技術特徵不應列為是否為商標之判斷因素。若上訴人使用該立體形狀商標及促銷其產品之力度夠強，足以使消費者認識該形狀源自某特定企業且因此去購買其產品，則該立體形狀具商標功能。

本件立體商標係申請註冊於第7類的機器及其工具、馬達、引擎、機器連結及傳動組件、家庭及商業用電動食物攪拌機、電動食物處理機、非手動農業器具等商品。BOA 認上訴人僅檢送攪拌機之交易資料，自僅能就「家庭及商業用電動食物攪拌機、電動食物



處理機」商品論其是否透過使用取得後天識別性<sup>55</sup>。

BOA 就申請人所檢送之商標使用態樣，認為其實際使用本件商標時，皆結合「Vita-Mix」或「barboss」使用，且僅在宣誓書可見本件商標單純立體形狀之使用態樣，不足以證明該單純立體形狀已為消費者認識而取得後天識別性。



#### (五) R 476/2008-2 案, 「SHAPE OF PROTECTIVE HELMET」

由於消費者在購買大眾消費品時，對於產品的形狀不會施予太多注意，所以在選購時不太可能因為頭盔外觀形狀決定購買與否，本件商標圖樣是由頭盔的基本形狀所構成，與其他一般頭盔並無顯著不同，僅是外觀形狀有小部分變化，無法與其他相類似的頭盔相區別，也因此無法使相關公眾藉以區別申請人及其競爭同業之商品，故欠缺識別性。

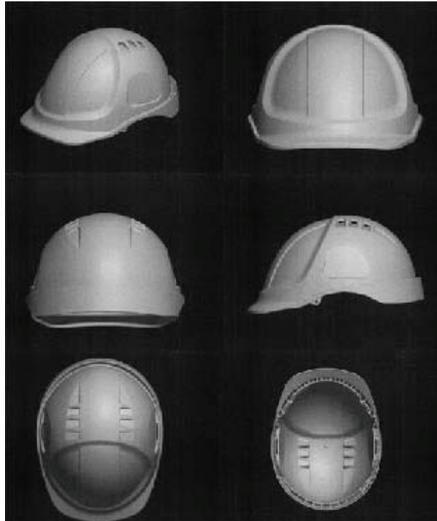
<sup>55</sup> 本案決定文 par.24。



本案關鍵在於在本件商標申請註冊日期之前，大多數的相關公眾是否已被教育看到該頭盔立體商標，就會聯想到申請人企業。BOA 認依申請人檢送的廣告資料顯示，其頭盔圖樣僅表示是商品，不是商標。申請人應檢送該商標在全歐盟已取得後天識別性之證據資料，然而在歐盟許多市場，該商標並未被提及或僅出現在少數商業活動中。申請人有百分之八十五的銷售額集中在英國、瑞典、法國、芬蘭及西班牙等 5 個國家，故難以認定該商標在全歐盟業已透過使用取得識別性。

廣告資料未顯示其廣告之流通數據，且其廣告高度集中於英國，申請人又未提供以頭盔本身形狀在全歐盟促銷之具體數據，無法估算有多少比例之相關公眾知道該商標，故原處分依 CTMR 7(1)(b) 款核駁之決定應予維持。申請人雖提供其在歐盟 17 個國家之銷售額，但缺乏在 Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Slovakia and Slovenia 等國家之銷售數據。雖檢送超過 300 家之經銷商清單，但未包括 Cyprus, Estonia, Lithuania or Luxembourg 等國家。另新聞稿亦僅顯示在英國發布，問卷調查對象雖超過 200 家經營健康安全設備之代表性公司，但 Cyprus, Latvia, Luxembourg or Slovenia 等國家之公司未被列為問卷調查對象。

從上述案例可知，即使申請人檢送聲明書、商品廣告、新聞稿、宣傳單、年度廣告費用等證據資料，BOA 仍以該等資料未包括 Cyprus、Latvia、Lithuania、Luxembourg 等國家之使用資料，而認為該商標未因為使用取得後天識別性。



(六) T-28/08 案, 8 July 2009, 巧克力立體商標

CFI 對於後天識別性之判斷及證據之認定見解如何，或可從本案一窺究竟。

本案申請人上訴主張 BOA 之決定違反 CTMR 7(3)及 CTMR 51(2) (修正前)，並聲明其適用前述法條有誤。在地域範圍部分，申請人主張 BOA 不應要求申請人逐一檢送歐盟境內 15 個成員國之使用證據而未顧及各市場的大小，且只要在「單一市場」內大多數相關消費者認識該巧克力棒是來自申請人就足夠，不應因為未檢送在特定成員國境內的使用資料就排除其註冊。因為其檢送 United Kingdom, Belgium, France, Germany, Italy and the Netherlands 等 6 個國家的使用證據，已代表歐盟 85% 市場。

但 CFI 認為，商標經由使用取得後天識別性，必須絕大部分相



關消費者因為該商標足以區別其商品或服務來自特定業者<sup>56</sup>。其證據必須充分不能僅是百分比等一般抽象資料<sup>57</sup>。依 CTMR 7(3)接受註冊的商標必須在欠缺識別性的國家或地區因為使用取得識別性。本案既經認定在全歐盟欠缺識別性，自應檢送在全歐盟經由使用取得後天識別性之證據。

申請人復以其 BOUNTY 商標商品在歐盟 6 國的市場占有率為 3.8%，與在全歐盟市場的市場占有率 3.57%相近。再加上長期使用該商標，主張 BOA 應以歐盟 6 國的市場占有率推論其他歐盟 9 國的市場占有率。但法院認為申請人檢送之證據資料不僅與其陳述相左，亦不能以 6 國的使用證據推論到其他 9 個成員國。

CFI 援引 Windsurfing Chiemsee 案判決指出，市場調查報告只是所有判斷識別性因素其中之一。且本案所提供的是 BOUNTY 商標使用在巧克力棒商品的市場調查報告，不足以證明該巧克力形狀本身在 Austria, Denmark 等其他 9 個成員國已作為商標使用指示其產品，或消費者已認識其商品來源。

綜合申請人所提證據，CFI 認為本案不僅沒有該商標使用於外包裝、廣告或其他促銷性文宣的使用證據，也沒有認證或聲明書等文件足以佐證，復缺乏相關資料衡量其廣告投資量，廣告成本表又難以確認該等成本是專門廣告促銷本案巧克力棒所產生的成本。故

<sup>56</sup> Case T-399/02 Eurocarmex v OHIM (shape of a beer bottle) [2004] ECR II-1391, par.42.

<sup>57</sup> C-108/97 and C- 109/97 Windsurfing Chiemsee [1999] ECR I-2779, par.52, and Case C-299/99 Philips [2002] ECR I-5475, par.61 and 62.



申請人檢送的證據，不足以證明本案申請註冊之商標在歐盟部分成員國已經由使用取得識別性。

## 伍、結語

依 OHIM 標語審查原則，標語若含有具識別性的部分即可註冊，對照我國審查實務，有標語中含有營業名稱特取部分者，例如：「全家就是你家」、「只有遠傳 沒有距離」、「讓愛遠傳 沒有距離」、「品客一口口片刻不離手」、「華碩品質 堅若磐石」、「健康事交給白蘭氏」等核准案例。其中，「全家」、「遠傳」顯然已不僅是原有「整個家庭」、「遠距離傳播、傳播很遠」之涵義，因為消費者已認識「全家」、「遠傳」就是指向特定公司而具識別性，該等標語也因此具識別性而取得註冊。

OHIM 標語另一可註冊的原因是讀音押韻，押韻文字可朗朗上口、容易記憶，此類型押韻的標語，我國核准的案例有「DON'T DREAM IT, STREAM IT」、「IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT」等。但亦有核駁的案例，如「PROTECT TODAY, PREVENT TOMORROW」<sup>58</sup>等。同樣是押韻標語，但審查結果卻不同的主要原因在於標語識別性判斷的困難，讀音押韻的標語是否就符合識別性的要求？或者必須足以使消費者在看到、聽到或接觸到該標語時，知道它是指向特定來源的標識才具識別性？誠如前面所介紹的諸多 OHIM 標語案例，包括 2010 年「Vorsprung durch technik」案，

<sup>58</sup> T0299413,核駁公告日:0960501,經濟部經訴字第 09606073620 號。



其識別性的判斷，仍然不會偏離「消費者認知」因素。然而在面對更加活潑多元，有更多創意或奇想的標語商標申請案，有無可能在不偏離「消費者認知」，不影響其他同業使用必要，又能兼顧申請人取得商標權的需求下核准標語商標註冊，是可以多思考的問題。

從本文所介紹的其他欠缺識別性案例可知，歐盟對於商標先天識別性的要求不高，但是當申請註冊商標經審認欠缺識別性時，申請人必須舉證證明，該商標在其原欠缺識別性的商品/服務已取得後天識別性，才有可能獲准註冊。包括地域範圍，必須舉證證明該商標在原欠缺識別性之成員國已取得後天識別性。且判斷商標是否具後天識別性，會緊扣「申請註冊之商標與指定商品/服務之關聯性」、「就「相關公眾之認知」，逐一檢視其「使用態樣是否為商標使用而足以讓消費者認識它是商標」、「使用時間點」、「實際使用在哪些商品/服務」、「使用之強度」、「使用之地域範圍」等各項判斷因素，審查其所舉事證是否確實在其聲明指定之商品或服務取得後天識別性。但是依此實務邏輯推論，當一商標因為取得後天識別性而獲准註冊，其商標權受保護之範圍，自限於實際使用取得後天識別性之圖樣，且針對後天識別性證據嚴格地逐一審認的結果，其權利之取得勢必無法及於未使用之商品/服務，而影響其在市場上之排他權範圍。又歐盟與我國在後天識別性認定之基準時點亦有不同，歐盟係採認商標申請註冊日期之前之使用證據，亦即原欠缺識別性之商標，必須在申請註冊日期之前取得後天識別性，始得獲准註冊。而在我



國，取得後天識別性事實狀態認定之基準點則是在「審查時」<sup>59</sup>。申請人除得依先申請先註冊原則儘早提出申請註冊外，審查時，若申請人已透過大量宣傳使用而取得後天識別性，亦可取得商標註冊保護，故我國以「審查時」作為判斷的基準時點，較有利於申請人取得註冊。

後天識別性涉及的另一實務問題是，以後天識性取得註冊之在先商標權人出具同意書，同意在後申請人申請註冊，在後申請人有無可能因此依商標法第 23 條第 1 項第 13 款後段規定獲准註冊？在先商標識別性可否平移至在後商標？個人認為，註冊的商標若係因申請人使用而具後天識別性，表示該商標已具有指示商品來源之功能，後申請人之註冊若無其他是否具識別性之判斷問題時，自應考量有無商標法第 23 條第 1 項第 13 款產生混淆誤認之虞等其他規定之適用即可。惟後申請人申請註冊之商標本身是否具識別性，仍有疑義時，則仍應就該商標之識別性加以審查，在先註冊商標的後天識別性並無法平移至後申請的商標。雖然「消費者認知」因素看似

<sup>59</sup> 查商標法第 23 條第 1 項係規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：」係由舊法第 37 條規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊」修正而來，依據行政院提案修正理由略以：商標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實務上常引起爭議，本項明定「不得註冊」，即以「審查時」作為准駁時點，以杜爭議，至何種情形應以申請時為準，則另規定於第 2 項等文字，新法乃將「不得申請註冊」改為「不得註冊」，顯見新法就商標申請案是否核准，以核准註冊時之事實狀態為準，商標法第 23 條第 2 項規定，即第 1 項所列各款事由，其中之第 12 款、第 14 款至第 16 款及第 18 款規定之情形，至於其他各款（包括第 4 項第二層意義之事實狀態）則依第 23 條第 1 項規定，係以審查時作為判斷的時點（台北高等行政法院 94 訴 03852 號）。



簡單，但是在判斷過程中，往往容易忽略應探知商標本身存在之「固有意義（相關消費者所認知商標之原有涵義）」，當商標之固有意義愈強，與其指定商品/服務之聯結愈強，愈不容易自消費者觀念中拔除或再造新意義時，愈不易產生商標之第二層意義，商品或服務的通用名稱/標章，無法產生第二層意義即是最好之說明。