

出國報告（出國類別：研究）

赴西班牙歐盟市場調和局(OHIM)
參加「2013 智慧財產夏季學程」

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：朱稚芬 商標審查官

派赴國家：西班牙

出國期間：102/6/29-102/7/08

報告日期：102/9/15

摘要

本次「2013智慧財產夏季學程」係由歐盟內部市場協調局學院(OHIM Academy)、歐洲專利局(EPO)及世界智慧財產組織(WIPO)第一次共同舉辦,課程內容包括歐盟商標簡介、歐盟商標絕對核駁事由、歐盟商標相對核駁事由、國際商標註冊、馬德里體系之商標國際註冊、商品/服務 TAXONOMY(分類法)等議題,共有來自四大洲(亞洲、美洲、歐洲、非洲)64位的學員參加,包括來自歐洲共同體會員國及非會員國專責機關之代表,為期5天,地點在OHIM總部西班牙阿利坎特。

OHIM 多年來皆有邀請本局審查人員參與相關之訓練課程(最近為2006、2008、2009、2010年),而OHIM的相關法制亦是我國修法及實務重要參考依據之一,透過此次5天緊湊的課程,對於OHIM相關法制與實務有進一步的瞭解,並適時與各國商標審查人員交換彼此審查經驗,提昇國際視野。

目次

目次.....	3
壹、目的.....	4
貳、研習過程.....	4
一、歐洲共同體商標制度簡介.....	4
(一) 共同體商標(CTM).....	5
(二) CTM 形式要件.....	5
(三) CTM 審查流程.....	7
二、共同體商標不得註冊之絕對事由.....	7
(一) CTM R7(1) (b) 不具識別性.....	7
(二) CTMR7(1) (c) 說明性.....	10
(三) CTMR7(1) (d) 通用標誌.....	11
(四) CTMR7(1) (e) 立體形狀.....	12
(五) CTMR7(1) (f) 公共秩序和善良風俗.....	13
(六) CTMR7(1) (g) 誤認誤信.....	14
(七) CTMR7(1) (h) 國旗及國家象徵標誌.....	15
(八) CTMR7(1) (i) 特殊公眾利益的徽章.....	16
三、共同體商標不得註冊之相對事由.....	17
(一) CTMR 8(1)(a)&(b) 相同商標/商品及混淆誤認.....	19
(二) CTMR 8(3) 代理人搶註.....	22
(三) CTMR 8(4) 商業使用標誌.....	23
(四) CTMR 8(5) 著名商標.....	24
四、商品/服務 TAXONOMY (分類法).....	25
(一) 背景介紹.....	25
(二) Taxonomy 分類.....	25
參、心得及建議.....	27
一、心得.....	27
二、建議.....	29
附件一：2013 年 OHIM IP 夏季學程表.....	31
附件二：結業證書.....	38
相片一、二: IP 夏季學程會場.....	39
相片三：參與學員及工作人員大合照.....	40
相片四：主辦單位致贈之陶藝品.....	40

壹、目的

本次「2013 智慧財產夏季學程」係由歐盟內部市場協調局學院（OHIM Academy）、歐洲專利局（EPO）及世界智慧財產組織（WIPO）第一次共同舉辦，共有來自四大洲（亞洲、美洲、歐洲、非洲）64 位的學員參加，包括來自歐洲共同體會員國及非會員國專責機關之代表，為期 5 天，地點在 OHIM 總部西班牙阿利坎特。

OHIM 多年來皆有邀請本局審查人員參與相關之訓練課程（最近為 2006、2008、2009、2010 年），而 OHIM 的相關法制亦是我國修法及實務重要參考依據之一，透過此次 5 天緊湊的課程，對於 OHIM 相關法制與實務有進一步的瞭解，並適時與各國商標審查人員交換彼此審查經驗，提昇國際視野。

本次課程於 2013 年 7 月 1 日開課，適逢位於西巴爾幹半島的克羅埃西亞加入歐盟生效日，正式成為歐盟第 28 個成員國。幾乎每一位講師都對克國的加入表達歡迎，也請克國代表發言。克羅埃西亞於 2003 年申請加入歐盟，隔年取得候選國資格，2005 年展開協商，2011 年克國簽署加入歐盟的條約，2012 年舉行公投，全國 2/3 人民支持加入歐盟，經過長達 10 年的努力，終於在 2013 年 7 月 1 日加入歐盟。

貳、研習過程

研習行程自 7 月 1 日（一）早上開始，由主辦單位派車至下榻旅館接所有參與的學員至 OHIM 總部，旋即展開 5 天密集的課程（課表詳如附件一），以下為本次主要研習內容及心得：

一、歐洲共同體商標制度簡介

歐盟內部市場協調局(Office for Harmonization in the Internal Market，以下簡稱

OHIM)，是歐洲一個非營利的機構，總部設在西班牙阿利坎特，主要的任務是在管理歐盟(European Union)¹的共同體商標(Community Trade Marks)和共同體設計(Community Designs) 註冊制度。

(一) 共同體商標(CTM)

歐洲共同體商標(Community Trade Mark, CTM)是根據共同體商標規則(Community Trade Mark Regulation, 以下簡稱 CTMR)的規定獲得 OHIM 准予註冊之商標，由 OHIM 審查核准的共同體商標權，在歐盟的所有會員國直接獲得商標權保護。

依 CTMR 第 1 條第 2 款規定，共同體商標具有單一性，在整體共同體內應有同等效力;就整個共同體對商標予以註冊、轉讓、放棄或者作為撤銷所有人權利或宣佈無效及禁止使用。

(二) CTM 形式要件

依 CTMR 第 26 條規定，申請商標須提供共同體商標註冊申請書、申請人身份的證明文件、申請註冊的商品或服務清單、商標圖樣一張、申請費...等。除前述要件外，針對不同型態的商標案件，尚需提供商標描述或聲明商標圖樣之一部分不專用等。

1. 商標描述 (Mark description)

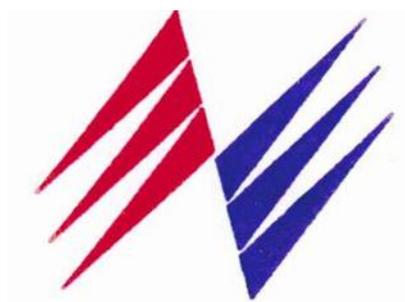
商標描述主要目的在詮釋商標圖樣保護的範圍，在申請 CTM 時，對於其他形態的商標(other marks)²及顏色組合商標，必須要提供商標描述，另針對文字商標則禁止任何的商標描述。

商標描述必須依照商標圖樣客觀呈現，不能以申請人主觀的認知來描述商

¹ 歐盟(European Union)會員國至 2013 年 7 月止，共同體商標(CTM)共有下列 28 個會員國：奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐尼亞、斯洛伐克、西班牙、英國、瑞典，及於 2013 年 7 月 1 日最新加入之克羅埃西亞。

² OHIM 商標形態包括:文字、圖形、立體、聲音、顏色、全息圖、氣味及其他商標。

標³。如商標圖樣：



商標描述(O):本件商標由 3 條藍色的形狀及 3 條紅色的形狀，面對相反的方向所構成。

商標描述(X):本件商標由 2 隻緊握空氣的手所構成。

2. 聲明不專用

針對商標包含不具識別性部分，而這不具識別性部分會引起商標保護範圍的懷疑時，OHIM 可要求申請人聲明不專用⁴:

- (1) 申請人可以將商標圖樣中不具識別性部分，聲明不專用。
- (2) 圖樣中有關指定商品/服務之種類、質量、數量、用途、價值、原產地等說明性部分，無庸聲明不專用。
- (3) 商標圖樣中常用的字，如「the」、「of」...，或其他不具識別性部分，如「邊飾」、「容器的通常形狀」，皆無庸聲明不專用。
- (4) 聲明不專用可在申請後再提出。

3. 商品分類

OHIM 自 2012 年 1 月 1 日採用第 10 版尼斯國際商品分類(Nice International Classification)，共分為 45 類。申請人必須指定使用之商品或服務，才可以界定商標保護的範圍，審查商標圖樣是否具有識別性，及對於在先權利人商標是否有混淆誤認之虞。

指定商品名稱如果涵義廣泛，即使限定某一類別中，還是會被拒絕註冊。

³ GUIDELINES CONCERNING PROCEEDINGS BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS), PART B EXAMINATION, 2008version, 2.7.2 Mark Descriptions.

⁴ CTMR 37(2)

(三) CTM 審查流程

CTM 申請案提出後，OHIM 會對該案的申請文件、指定的商品/服務等進行形式審查。如申請文件不完備，指定商品/服務的範圍等不明確時，則要求申請人於限期內補正。

通過形式審查後，則進行絕對事由之審查。CTMR 第 7 條第(1)項例示不得註冊之情事，包括該商標圖樣是否具有識別性、是否為商品/服務之通用名稱或說明、使公眾誤認誤信…等。

申請案通過形式及絕對事由之審查後，若無不得註冊之情事，OHIM 則會將申請案進行審定公告。自審定公告日起三個月內，第三人認為申請註冊的商標與其申請在先或獲准註冊的 CTM，或與各會員國的國內商標相同或構成近似時，得向 OHIM 提出異議。依 CTMR 第 41 條規定，得提起異議之法律事由，係指同法第 8 條所規定之駁回註冊相對事由。

二、共同體商標不得註冊之絕對事由

CTMR 第 7 條第(1)項例示不得註冊之情事，第(2)項則規定，儘管不得註冊事由只存在於歐盟境內之部分地區，該商標仍不得註冊。以下茲就 CTMR7 (1)

(b) 至 (i) 分述如下:

(一) CTM R7(1) (b) 不具識別性

依 CTMR7(1) (b) 規定，不具任何識別性的商標不得註冊。在判斷商標是否具識別性，應考量商標與指定商品/服務之間的關聯性，並以一般消費者之認知為論斷標準。

1. 有些商標對於特定商品雖不具識別性，但對於其他商品則具識別性。

【案例】

商標圖樣: MILD (有「溫和的」之意)

指定商品:香皂 (X)

指定商品: 椅子 (O)

2. 所有人名及姓氏通常都是可以核准註冊的，即使是有名的人名⁵。
3. 雖然文字本身不具識別性，但通常經過設計的文字商標整體是可以准予註冊，惟如果只是字體或顏色的變化，則還是認為不具識別性。

【案例】

商標圖樣:



以上二商標圖樣之外文「Andalucia」⁶係指西班牙的「安達魯西亞」自治區，「LED」⁷為一種能發光的半導體電子元件，皆不具識別性，惟二者字體皆經設計，OHIM 認其設計字有識別性，可准予註冊。

【案例二】

商標圖樣:



以上二商標圖樣上之文字雖有字體及字體顏色之變化，惟整體商標仍不具識別性。

⁵ 針對此部分，在課堂上有對演講者提出疑問，詳見「心得」內文。

⁶ 安達魯西亞是組成西班牙的 17 個自治區之一。首府為塞維利亞。

⁷ 「LED」為「Light-Emitting Diode」的縮寫，即「發光二極體」，是一種能發光的半導體電子元件。

4. 如果「圖形」的元素是包含在文字中，或者以通常方式附加在文字上，消費者通常不會認為是來源的標識。

【案例一】

商標圖樣:

指定商品:食用油



商標圖樣上之「Halal」即指「伊斯蘭教律法的合法食物」，「Fats」即指「油脂」，就文字部分為指定商品之說明，惟整體文字及圖樣之編排，OHIM 認為整體具識別性。

【案例二】

商標圖樣:

指定商品:第 9 類商品及第 38 類服務

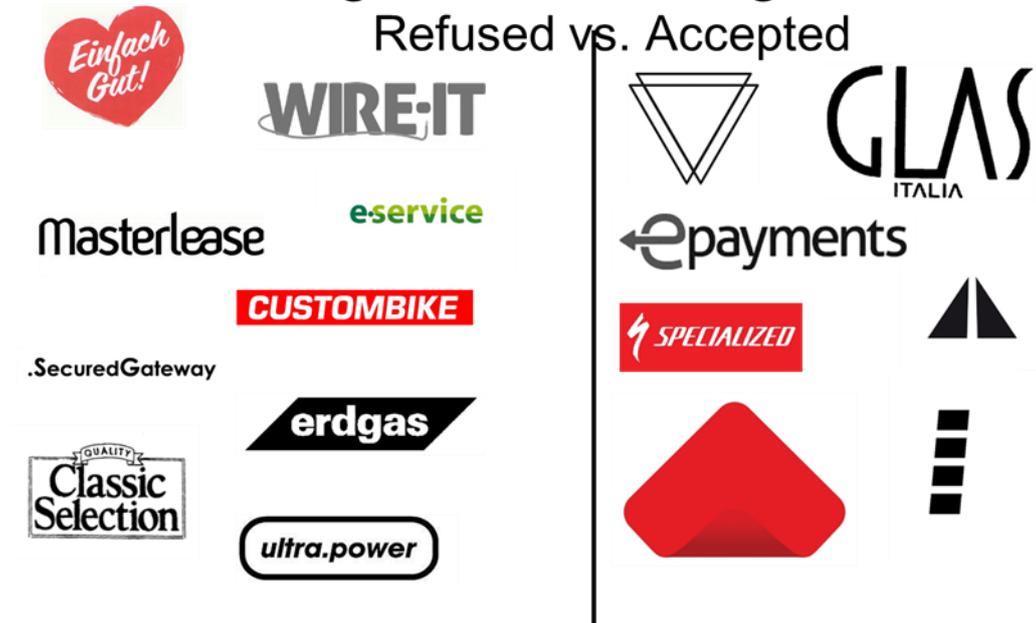


未經設計之「DVB」即「Digital Video Broadcastin」（數位視訊廣播）之意，為商品及服務之相關說明，惟本件商標圖樣上之文字「DVB」係經設計，這樣的設計有足夠設計感。因為擁有最低限度的識別性特質(a minimum of distinctive character)，本件商標可准予註冊。

商標的圖形化設計是否有足夠，而該當最低限度的識別性，有時候是很難判斷的，中間的界線很難畫，以下提供一些准駁之案例供參。

Figurative enough?

Refused vs. Accepted



(二) CTMR7(1) (c) 說明性

依 CTMR7(1)(c)規定，僅由在商業活動中可用於標明商品的種類、質量、數量、用途、價值、原產地商品的生產日期，或提供服務的時間的符號或標誌組成的商標，或標明商品或服務的其他特徵的符號標誌組成的商標，不得註冊。

說明性商標涉及公共利益，所以說明性的標識不應該由特定的申請人所獨佔，避免影響到其他業者使用的權利。

在判斷商標圖樣是否僅為說明性之標識所構成，與其指定之商品/服務息息相關，同時也必須考量相關消費之認知以為論斷。又如果該商標具有多重意義，其中之一該當指定商品/服務之說明，仍有本款之適用。另外，如果申請人本身將該商標當作說明使用，審查官可不用另行舉證。

1. 當審查官引用本條款時，不必然一定要提出商標申請時市場上實際使用的情形做為佐證⁸。
2. 對於商品/服務未來意圖使用之目的，亦可以視為說明性。

【案例】

⁸ ECJ in “Postkantoor” C-363/00, para 97.

商標圖樣:

指定商品: 錄音錄影裝置

“BURN-TO-DVD ”

本件商標圖樣表示，這些錄音錄影裝置可以燒錄至數位視訊影碟，為其對其指定商品意圖功能的說明。

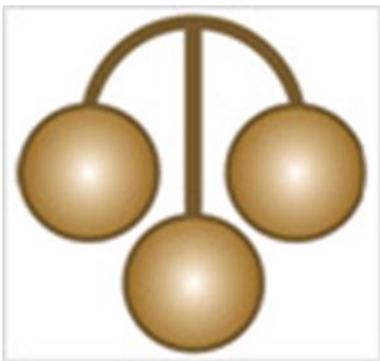
3. 有關地名部分，本款之適用並不限定該地理名稱目前與指定商品間具有相關連，若是該地名未來可能為指定商品之說明，即可以以本款拒絕註冊⁹。

(三) CTMR7(1) (d) 通用標誌

依 CTMR7(1)(d)規定，僅由在習慣用語或善意和公認的商業活動中成為慣用的符號或標誌組成的商標，不得註冊。

在適用本款時，審查官要負舉證責任，證明本件商標僅由慣用之標誌所構成，條款中「慣用」(customary)係定義為「通常」(usual)、「習俗」(in accordance with custom)。所以審查官要提示其他業者使用之證據，至於網路上一些零星的資料，對於申請商標有本款適用之證據，恐怕是不夠的。另外，審查官所提示的所有證據資料應該早於商標申請日。

【案例】歐洲通用的典當標誌¹⁰。



⁹ ECJ in “Chiemsee” C-108&109/97, 1999.

¹⁰ 在歐洲和其他西方國家，典當業以被帶子繫著的 3 個球為象徵。過去認為這個符號源於佛羅倫斯的美第奇家族：傳說查理曼大帝僱用的一個祖先用三袋石頭殺死一個巨人，家族便此製作徽章以資紀念。後來家族因金融事業繁榮，其他人亦爭相仿效。現在的說法是倫巴底商人發明了這個徽章，掛在店前作識別，而三個球原來是三枚金幣。

【案例】星級是國際上相當普遍的評等方法之一，最常用於旅館或餐廳¹¹。



(四) CTMR7(1) (e) 立體形狀

CTMR7(1) (e) 規定，僅由以下形狀組成的標誌，不得註冊。

- (i) 由商品本身的特性所決定的形狀。
- (ii) 獲得一定技術效果所必需的商品形狀。
- (iii) 給商品帶來實體價值的商品形狀。

本條款係基於公共利益的考量，防止個別的業者壟斷特定的立體形狀，因為一些基本(basic)的立體形狀¹²，必須保留給相關業者或公眾來使用。又如果形狀擁有實施特定技術的基本特質，這樣的形狀也必須保留給公眾來使用。

只有立體商標申請案才會有本款之適用，且通常該立體商標也會同時有7(1)(b)及/或 7(1) (c)之情事。

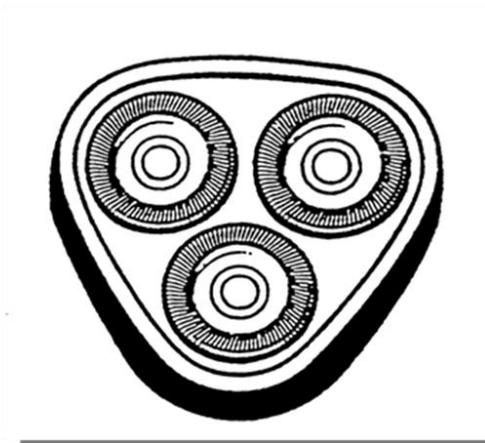
【案例】商品本身的形狀



¹¹ 國際間常用的星級評等，最低為一星級，最高為六星級，其等級的劃分通常以酒店的建築、裝飾、設施設備及管理、服務水平為依據。星級越高通常代表著旅館規模越大、設備越奢華、服務越優良，隨之而來的便是意謂著價格越昂貴。有些旅館沒有任何的星級，通常是因為它可能連一星級的評等標準都未達到。

¹² 保留公眾使用基本(basic)的形狀，並不是指惟一(only)的形狀。

【案例】獲得一定技術效果所必須的商品形狀



(五) CTMR7(1) (f) 公共秩序和善良風俗

依 CTMR7(1)(f)規定，違反公共秩序和善良風俗的商標，不得註冊。

所謂「公共秩序」，係指一個民主社會及法治國家運行所必需之所有法律規則，這法律規則除了歐盟位階的法律，亦包括會員國的法律規則。例如：「恐怖組織的名稱」屬於歐盟的法律位階，「納粹組織名稱及標誌」即為會員國的法律位階。

所謂「善良風俗」，則指一個社會所必須之道德原則。相較於有一定的法規可遵行的「公共秩序」，「善良風俗」的判斷則常涉及個人的主觀認知，什麼是褻瀆的、歧視的或嚴重冒犯的商標？有人覺得備受侮辱，但其他人可能不這麼認為，所以在判斷時要以大部分人的認知為標準，如果多數人會被申請的商標圖樣嚴重冒犯 (seriously offended)，才會有本款之適用，如果只是輕微冒犯 (midly offensive) 的商標圖樣，通常是會被核准註冊。

【案例一】指定使用於第 25 類商品

“DE PUTA MADRE”

本件商標「DE PUTA MADRE」西班牙字面上的意義為「妓女媽媽」，實際使用時也有形容極好之意，OHIM 認為雖然粗俗但並非猥褻，所以可以准予註冊。

【案例二】 指定使用於第 25、33、35 類商品及服務



本件商標「HIJO DE MADRE」西班牙字面上的意義為「妓女的兒子」，OHIM 認為非常粗俗且會很嚴重冒犯所有人，所以拒絕准予註冊。

(六) CTMR7(1) (g) 誤認誤信

依 CTMR7(1) (g) 規定，帶有欺騙性質的，例如有關商品或服務的性質、質量或地理來源的商標，不得註冊。

審查官應假設申請人的善意、及會以誠實信用方式使用商標，並且認知一般消費者具有合理性的注意力，並不會很容易被欺騙。OHIM 特別強調他們不是市場的警察，是以除非商標圖樣包含與商品/服務有明顯衝突的指示，才會以本款拒絕註冊。

【核駁案例一】

商標圖樣：

SARKO Vegetarian foods

指定商品：肉類製品

本件商標有「Vegetarian foods」(素食)，但指定之商品為肉類製品，商標中明顯包括與指定商品相衝突之商品，故拒絕其註冊。

【核駁案例二】

商標圖樣：

BRUNI Silk

指定商品：Nylon stockings(尼龍襪)

本件商標有「Silk」(絲織品)，但指定之商品為尼龍襪，是商標圖樣中明顯包括與指定商品品質相衝突之商品，故拒絕其註冊。

【核准案例一】

商標圖樣：

SARKO Vegetarian foods

指定商品：速食餐

本件商標有「Vegetarian foods」(素食)，指定商品雖然並非「素食」製品，而是一般有可能包括或不包括素食食品之「速食餐」，惟因商標並未與指定商品間有明顯之衝突，可准予註冊。

【核准案例二】

商標圖樣：

BRUNI Silk

指定商品：stockings(襪子)

本件商標「Silk」(絲織品)，指定商品則為一般襪子，該襪子有可能是或不是絲所製成的，惟因商標並未與指定商品間有明顯之衝突，可准予註冊。

(七) CTMR7(1)(h) 國旗及國家象徵標誌

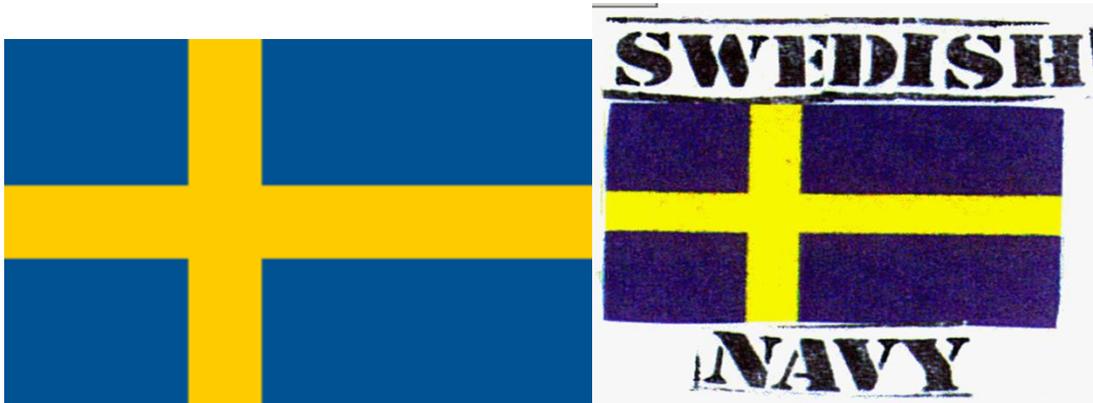
依 CTMR7(1)(7)規定，未經主管機關認可應按照巴黎公約第 6 條之 3 被拒絕註冊的商標。

1. 國家國旗

【核駁案例】

瑞典國旗

CTM 申請案



2. 國家象徵標誌:

【核駁案例】

加拿大標誌

CTM 申請案

Notified Canadian emblem

Trade mark applied for



雖然申請案之楓葉圖為黑白，且其柄稍粗，但予消費者之認知，申請之商標即為仿襲加拿大之標誌。

(八) CTMR7(1) (i) 特殊公眾利益的徽章

依 CTMR7(1) (i) 規定，雖非巴黎公約第 6 條之 3 所指的，但具有特殊公眾利益的徽章、徽記或者紋章圖案的商標，但有關當局同意其註冊的除外。

以下三個標誌:紅十字、紅新月、紅水晶，係基於日內瓦公約所保護，任何商標中只要有該標誌，即不能准予註冊。



【核准案例】圖樣中之十字與紅十字尚非相同，所以可以核准。

+ **TEMPLAR** **+**
Wealth Management

【核駁案例】以下圖樣中之十字，皆被認為與紅十字圖相同，故不准註冊。



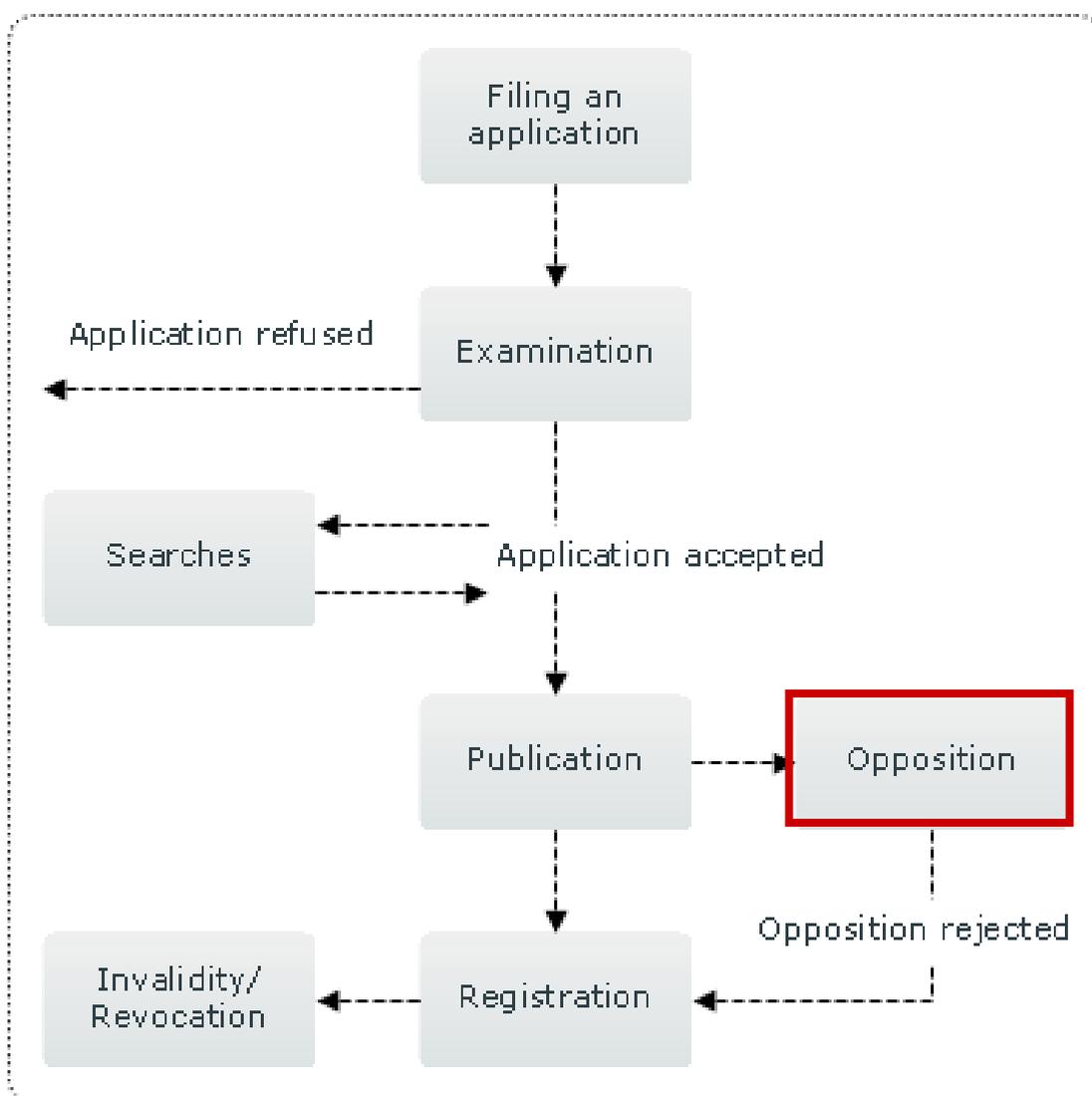
三、共同體商標不得註冊之相對事由

通常在 OHIM 提出之商標申請案，如果沒有違反絕對不得註冊事由，該商標便會先予審定公告。OHIM 並不會對商標申請案進行相對事由之審查，如果該商標申請案有可能侵害第三人之在先商標權，先權利人必須以異議程序來主張。

共同體商標異議制度係發生在商標註冊前的一個爭訟程序(流程圖如下)，異議期間為申請案公告後 3 個月內，異議提起後，OHIM 的審查範圍將僅限於雙方

當事人所提交之事實、證據及相關爭點。

利害關係人在提出異議前，得與申請人會商協議，如取得共識時，申請人依雙方共識修改其申請內容，利害關係人則不會提出異議程序，該 CTM 申請案仍可被核准註冊。但雙方若事先無法取得共識，在利害關係人正式提出異議程序後，雙方仍有一段冷靜期間（cooling-off）進行協商，如果協商成立，異議人就會撤回異議案，而 OHIM 會退回部分規費，但如果協商不成，OHIM 才會真正進入異議審查程序。



依 CTMR 第 41 條規定，得提起異議之法律事由，係指同法第 8 條所規定之駁回註冊相對事由，茲分述如下：

(一) CTMR 8(1)(a)&(b) 相同商標/商品及混淆誤認

CTMR 第 8 條規定如下：

1.申請註冊的商標，因在先商標所有人的異議，不得註冊：

(a) 如果與在先商標相同，且所申請註冊的商品或服務與在先的商標所保護的商品或服務相同者；

(b) 如果相同或近似於在先商標，且商品或服務亦相同或近似，而於在先商標受保護區域內之公眾存在有混淆誤認之虞者；此混淆誤認之虞包括與在先商標之聯想。

2.第 1 項所稱的“在先商標”指：

(a)下列幾種商標之申請註冊日早於共同體商標之申請註冊日，如有必要，應考慮這幾種商標的優先權請求：

(i) 共同體商標；

(ii) 在成員國註冊的商標，或者比利時、荷蘭、盧森堡在比荷盧商標局註冊的商標；

(iii) 在成員國有效的國際註冊商標；

(iv) 在共同體有效的國際註冊商標；

(b) 前述 (a) 項所指的商標申請，取決於他們的核准註冊；

(c) 在共同體商標申請註冊日，或者在共同體商標申請註冊之優先權請求日，在成員國已是著名商標(well known)；此「著名商標」係巴黎公約第 6 條之 2 所使用之文字；

1. 依 CTMR8(1)(a)規定，在先商標與申請案商標必須二商標相同並且指定商品相同，才有有本款之適用。

【案例一】

* 在先商標圖樣：

* CTM 申請案商標圖樣：

DOMINION

指定商品：

資料處理設備及電腦¹³

DOMINION

指定商品：

電腦操作台伺服器及控制器；鍵盤、錄影機及滑鼠開關之電子控制器¹⁴

在以上案例中二商標完全相同，但指定商品是否完全相同不無疑義，但OHIM 最終認定，在先商標指定商品內容包括申請案所指定商品之範圍，認定二商品保護範圍相同，是有本款之適用。

【案例二】

* 在先商標圖樣：

* CTM 申請案商標圖樣：

BIG BROTHER

指定商品：

衣服、鞋子、頭飾¹⁵



指定商品：

衣服、鞋類、頭飾¹⁶

在以上案例中二商標指定之商品應可認定為相同，但就圖樣來說，在先商標係未經設計之外文”BIG BROTHER”所構成，申請案固為相同之外文”Big Brother”所構成，然經些微設計及有大小寫之差異。OHIM 最終認定，在先商標與申請案商標不相同，是無本款之適用。

2. CTM8(1)(b)規定，首先要考量的是商品/服務的類似關係，如果一旦確認商品/服務間不具備任何的類似關係，就不用進一步考量其他要件了，但如果可以

¹³ “data processing equipment and computers”

¹⁴ “serial console servers and controllers as well as electronic controllers for KVM(KVM being an abbreviation for ‘keyboard, video and mouse’) switches

¹⁵ “clothing, shoes and headgear”

¹⁶ “clothing, footwear and headgear”

找到一點類似關係，就必須進行商標圖樣近似的判斷。

【案例】

*在先商標圖樣：



指定商品：鞋類

*CTM 申請案商標圖樣：

HANNIBAL LAGUNA
C O U T U R E

指定商品：衣服

本案在先商標所指定之商品為鞋類，CTM 申請案所指定之商品為衣服，所以必須先考量兩造商標指定商品之類似關係：



	衣服 vs 鞋子		
本質	織布 - 皮革		相同/近似
使用目的	遮蔽及保護身體		相同
使用方式	身體	腳	不同

銷售管道	同樣的零售商店		相同
公眾	一般消費者		相同
來源	時尚設計者		相同
相容性/相配性			Not really
競爭關係			Not really

由以上之圖表可以確認二造商標指定之商品具有類似關係，所以進行商標圖樣之比對。

- (1) 外觀 - 在先商標係由一戴頭盔側臉圖樣，及經設計之外文「anibal」所構成，申請案則為上下兩行未經設計之外文「HANNIBAL LAGUNA」、「COUTURE」所構成，二商標外觀不近似。
- (2) 讀音 - 申請案之外文「HANNIBAL」，在西班牙文中之字首「H」不發音，是與在先商標之「anibal」讀音近似。
- (3) 觀念 -- 先商標之「anibal」係西班牙姓氏，而申請案之「HANNIBAL LAGUNA」則為姓名之意涵，「COUTURE」無意義，是二商標觀念不相同。

綜上所述，在先商標與 CTM 申請案雖然指定商品具有類似關係，但整體商標不近似，應無致混淆誤認之虞，是無本款之適用。

(二) CTMR 8(3) 代理人搶註

CTMR8(3)規定：商標所有人的代理人或代表人，未經該所有人的同意而以自己的名義申請商標註冊的，在商標所有人的異議下，該商標不應予以註冊，除非該代理人或代表人證明其行為是正當的。

本條款需考量以下要件：

- 申請人現在或曾經是商標所有人之代理人
- 該代理人以自己的名義申請商標
- 該申請未得到商標所有人的同意

- 該代理人或代表人未能證明其行為是正當的
- 商標相同或僅稍微修改
- 指定之商品或服務相同或關聯性很高

(三) CTMR 8(4) 商業使用標誌

CTM8(4)規定：申請註冊的商標，經非註冊商標所有人或經在不單限於當地的商業活動中使用另一標誌的所有人的異議，根據成員國有關該標誌的法律規定，不應予以註冊：

(a) 如果該標誌的權利是在申請註冊共同體商標前或在提出申請共同體商標優先權之日前取得的；

(b) 如果該標誌賦予其所有人禁止在後商標使用的權利的；

本條款需考量以下要件：

1. 未註冊商標/商業交易使用之標誌
 - 商業交易使用之標誌，包括交易名稱、公司名稱，但不包括著作權¹⁷。
2. 不單限於當地的商業活動中，判斷標準：
 - 使用的密度(在此標誌下之銷售情形)。
 - 使用時間的長短。
 - 該標誌廣告及出現在媒體的情形，也包括廣告的銷售量。
3. 早於 CTM 商標申請案
 - 如果兩造皆是 CTM 申請案，即以申請日或優先權日先後決定。
 - 如果在先商標是商業交易使用之標誌，則在其會員國國內法所取得權利的時間來論斷。
4. 在會員國國內法賦予其禁止他人使用在後商標的權利
 - 首先必須先確定相關的國內法。
 - 異議人負舉證責任。

¹⁷ Judgment of the Court of First Instance ,T-435/05,2009.

(四) CTMR 8(5) 著名商標

依 CTMR8(5)規定：申請註冊的商標與在先商標相同或近似的，儘管其註冊的商品或服務與在先商標保護的商品或服務不類似的；有一在先共同體商標而且該商標在共同體享有聲譽的；有一在先國家商標而且在有關成員國享有聲譽的；無正當理由使用申請註冊的商標會使在先商標處於不利地位或會給在先商標的顯著特徵或聲譽造成損害的；上述申請註冊的商標，經第 2 款所指的在先商標所有人的異議，不得予以註冊。

本條款需考量以下要件：

1. 在先註冊商標，包括 CTM 及會員國之註冊商標
 - 不保護未註冊之商標。
2. 有聲譽之在先商標
 - 在先商標必須在相當地方具有聲譽，且其聲譽與商品或服務有所關聯，聲譽因素的考量如下：
 - (1) 著名程度：沒有一定的判斷標準、在相當地方的公眾所認知。
 - (2) 使用：市場占有率、使用期間、使用密度、促銷活動。
 - (3) 相關地域：(i) 會員國商標 -- 會員國內有大量或重要地區的使用。
 - (ii) CTM -- 在一會員國內的使用可能就足夠¹⁸。
 - 證據部分：
 - (1) 問卷調查及市場調查。
 - (2) 相關證明文件及得獎資料，報紙及出版品的相關報導。
 - (3) 公司在獲利及營運狀態之年度報告，商業及出貨文件，廣告及促銷資料。
3. 商品/服務不必具備類似關係
 - 雖然在法條中僅指不類似之商品或服務，但在判決中也包括同一或類似之商品或服務。¹⁹

¹⁸ Judgment of the Court (Second Chamber) ,C-301/07, 2009.

¹⁹ Judgment of the Court (Sixth Chamber) ,C-292/00, 2003

4. 相同或近似商標
 - 要有一定的近似程度。
 - 這樣的近似程度要足以使公眾認為二商標有所關聯。
5. 不正行為包括搭便車、侵占
6. 無正當理由

四、商品/服務 Taxonomy（分類法）

（一）背景介紹

尼斯分類是申請商標及註冊商標對於商品及服務分類之依據，在最初思考商品/服務 Taxonomy 時，最重要的原則就是希望尼斯分類下的商品/服務能夠適用在實際的市場中，所以思維上儘可能以市場上實際的銷售或使用情形來分門別類。目前主要係利於申請人及審查官能在分類中快速定位申請指定商品或服務。雖然 Taxonomy 係由 OHIM 所發動，但 OHIM 並非閉門造車，一開始 OHIM 即邀請 WIPO 參與，其間並詢問所有的會員國，請其檢視並提供意見。另外針對使用者部分的意見，OHIM 也透過國際商標協會（INTA）²⁰及歐洲商標權人協會（MARQUES）²¹提供各界溝通的管道。

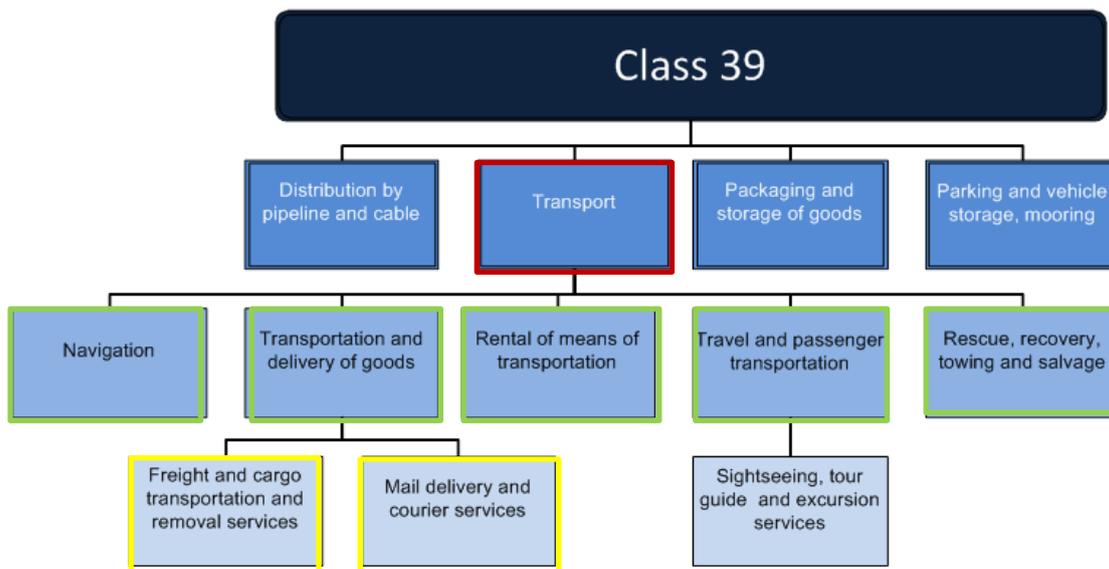
Taxonomy 不是尼斯分類的替代方案，也不是一個新的商品及服務的分類系統，而是以尼斯分類為基礎，在其架構下進一步闡釋分類。所以當尼斯分類修訂時，修訂之內容也會反應在 Taxonomy。

不過 Taxonomy 的分類，並不具備法律上的效力，所以參加的會員國也不受其拘束。對於商品及服務的界定，仍由各國權責機關做最後之認定。

（二）Taxonomy 分類

²⁰ INTA-International Trademark Association(國際商標協會)。

²¹ MARQUES-Association of European Trade Mark Owners(歐洲商標權人協會)。



以尼斯分類第 39 類為例：第 1 層為「經由管及電纜分送」、「運輸」、「貨品包裝及倉儲」、「救援、打撈、拖曳、海灘救助」，在第 1 層的「運輸」下即第 2 層的「航空及航海」、「貨物之運輸及投遞」、「交通工具的租賃」、「旅遊及旅客的運輸」、「救援」，在第 2 層的「貨物之運輸及投遞」下可區分第 3 層的「船舶及航空貨物運輸及卸貨服務」、「郵件投遞及快遞」。

11

PRINCIPLES

OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET

Taxonomy Principles



從以上的例子中，第 1 層「運輸」包括「人」、「動物」及「貨物」從甲

地到乙地之移動，第 2 層即限定於「貨品」的運輸，到了第 3 層及更具體到特定貨物的運輸，如「信件」。這種原則稱為「一般到特定」(genera-to-specific)²²。

Taxonomy 資料庫目前有將近 6 萬 5 千個名稱，包括尼斯的 9 千個名稱。

參、心得及建議

一、心得

- (一) 這次 OHIM 舉辦的課程共有來自四大洲（亞洲、美洲、歐洲、非洲）64 位的學員參加，亞洲地區包括中國大陸、日本、韓國、泰國、越南等均派員參與研習。惟因為學員人數眾多，欲在表訂時間內完成所有課程，勢必要減少許多個案的討論的機會，所以主辦單位在閉幕致詞時表示將會繼續辦理類似課程，但會進一步考量參訓人數與學習效益的問題。這次 OHIM 舉辦的課程與本局以往參與的情況有些不同，本次只有提供本局一個名額（以往皆有 2 個以上的名額），應該就是考量學員人數太多，可能不利於學習效果提升的緣故。由此可知，在學習的領域中並非「數大變是美」，在參與類似的研習課程之前，宜事先衡酌課程內容、參訓人數與研習時間，再設定學習目標，俾能發揮最大學習效益。
- (二) 就共同體商標不得註冊之絕對事由中有關人名部分，講座在投影片上很明確指出，所有「人名」及「姓氏」通常都是可以核准註冊的，即使是「著名姓名」也可能註冊²³，此點與本局現行商標審查實務運作之規定有明顯差異。依據本局公告之「商標識別性審查基準」4.6.1「姓氏」部分之內容，姓氏使用於商品或服務，通常只是用以表示業主的姓氏，而非作為來源的標識，且從競爭的角度觀之，相同姓氏的競爭同業不論其進入市場的時間先後，均有自由使用自己姓氏的需要，故原則上，申請人

²² 外文”genera-to-specific”其中”genera”為生物分類法「界門綱目科屬種」中之「屬」，而”specific”則為「界門綱目科屬種」中之「種」，一般比較常用的是”general-to specific”即「一般到特定」。

²³ “All names of people or surnames are usually acceptable”&” Names of “famous” people are acceptable”

以姓氏作為商標，不具識別性；又我國商標法第 30 條第 1 項第 13 條規定，「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」，不得註冊。惟講座在總結時，特別強調不具識別性部分主要考量的因素為「消費者的認知」、「商標與指定商品/服務之關聯」。於是職在此時針對以「著名姓名」申請共同體商標提出疑問：「如果著名姓名與特定商品有密切關係，是依一般消費者的認知，會認為二者有所聯結，此時 OHIM 是否還會准予註冊？」講座則表示就著名姓名部分，OHIM 原則上並不會考量其與商品間之關係，所以還是會先准予註冊。

(三) 這次主辦單位致贈參與學員的紀念品，係由 APSA 會員手工製作之陶藝品（如後附相片）。APSA 係一非營利組織，早於 1961 年這個協會即致力於改善阿利坎特省內有學習困難人們的生活及提供必要的協助，目前 APSA 透過相關計畫，給予超過 2000 人直接的幫助，APSA 是瓦倫西亞自治區內(Valencian Community)²⁴內非常重要的慈善機構。OHIM 以 APSA 會員手作之陶藝品致贈學員，不僅在實質上幫助這些有學習障礙的人，更推廣 APSA 相關資訊，立意良好，值得學習。

(四) 西班牙因為經濟因素失業率嚴重，所以在治安上有些問題，雖然 OHIM 所在之阿利坎特係西班牙濱海的觀光小鎮，治安尚稱良好，但路上還是會有一些看似無所事事的年輕人聚集，聽說有可能會俟機強奪觀光客的財物，所以在當地還是要盡量避免隻身行動。另外本次去程在法蘭克福轉機，原本就預計要等 7 個小時，加上班機延誤近 2 個小時，以致一個人在機場等了將近 9 個小時，再加上前一段台北到法蘭克福近 13 小時的飛行，以及嗣後又遭遇行李遺失與失而復得的驚險過程，無論在精神與體力上都很難負荷。

²⁴ 瓦倫西亞自治區（瓦倫西亞語：Comunitat Valenciana；西班牙語：Comunidad Valenciana）是西班牙的一個自治區，位於西班牙國土東南部。

二、建議

- (一) 本局商品及服務之分類，在尼斯分類下設有組群(4 碼)及小類組(6 碼)，今年 OHIM 及 WIPO 首度採用 Taxnomy，其概念與本局的分類組群應有異曲同工之處，是建議可將 OHIM 的 Taxnomy 列為研究對象，如能釐清其劃分、歸類之原則，應可作為將來商品及服務組群分類的參考。
- (二) 我國商標法第 29 條第 3 項規定「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」係參考 CTMR 37(2)規定「當商標包含不具識別性部分，而這不具識別性部分會引起商標保護範圍的懷疑時，OHIM 可要求申請人聲明不專用，不專用部分應公告。」惟在 OHIM 的審查基準明定：「當申請人在申請書主動將不具識別性部分聲明不專用，即使審查官認為該部分無庸聲明，仍會保留²⁵。」而本局則為避免造成外界判斷「有致商標權範圍產生疑義之虞」的干擾，明定「無致商標權範圍產生疑義之虞的部分雖經申請人聲明不專用，仍不予公告」²⁶。實務上如果申請人主動聲明之部分非為本局公告之「無須聲明不專用例示事項」，審查官通常會通知申請人該部分不予公告，徒增行政程序。是建議參酌 OHIM 審查基準之作法，若申請人聲明不專用部分非屬「無須聲明不專用例示事項」，審查官即使認為該部分無庸聲明，仍可依申請人之聲明內容公告之。
- (三) OHIM 講師在提到氣味商標時，表示雖然之前 OHIM 曾核准過氣味商標，但後來因為 Sieckmann²⁷判決中表示圖文表示要符合「清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解」的要件，所以後來 OHIM 就沒有再核准過氣味商標，且未來可能要等到相關技術可以克服時，OHIM 才有可能核准氣

²⁵ OHIM EXAMINATION GUIDELINES 8.13.4

²⁶ 本局公告之「聲明不專用審查基準」7.5 請參照。

²⁷ Sieckmann, C-273/00,12/12/2002

味商標。另查 OHIM 審查手冊中有關於氣味商標部分明白表示，氣味商標申請案目前不被接受，因為無法以「清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解」之圖文表示，是以無法取得申請日，所以類似的氣味商標申請案不是以實體原因被拒絕註冊，而是被依程序規定視為未申請²⁸。我國商標法第 19 條第 3 項規定：「商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現。」即參考 Sieckmann 判決之要件所訂定，依 102 年 7 月 1 日施行之商標法，已不限定商標以任何形態商標申請，是本局目前已有多件氣味商標申請案，但就如何符合「清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解」所規定之，尚難有所定論，是建請在相關配套措施或技術尚無法克服時，參酌 OHIM 審查手冊之作法，暫緩受理氣味商標之申請。

²⁸ The Manual Concerning Examination of Formalities, Part B.2 Page 28-29

附件一：2013 年 OHIM IP 夏季學程表

May.23.2013 11:16 915709987

OFICINA TAIPEI

#5695 P.008 /014



Summer School at OHIM
1st – 5th July 2013
Alicante, Spain

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spain
Tel. +34 96 513 9100
Internet: <http://www.oami.europa.eu>

**Summer School at OHIM
1st – 5th July 2013**

Introduction

Summer School with intensive program

For:

- National EU offices
- National non-EU offices
- Users and stakeholders

**Summer School at OHIM
1st – 5th July 2013**

Monday, 1st July	Introduction
8:45 Registration at the OHIM	
9:15-9:30 Welcome speech by Paul Maier, Director of the Observatory	
09:30-11:00	Introduction to OHIM, New website <ul style="list-style-type: none"> - Presentation about main functions and objectives. What does OHIM do and why? - When was OHIM created? Historical perspective linked to the creation of the CTM. - Key principles of CTM (coexistence with national marks, unitary character) - Current organization. - Introduction to Observatory. - Presentation of new website - Challenges in future
<i>Coffee break</i>	
11:30-13:00	Introduction to trade marks and the CTM <ul style="list-style-type: none"> - What is a trade mark and its functions - Main regulating provisions - How to file a CTM: different registration routes, e-filing, formal requirements - Overview of grounds for refusal - Overview of rights conferred by trade mark, scope of protection, classification
<i>Lunch break</i>	
14:00-15:00	Introduction to designs and Community designs <ul style="list-style-type: none"> - What is a design and its functions - Main regulating provisions - Different protection routes - Conditions for protections
15:15-16:00	Introduction to the Cooperation Fund <ul style="list-style-type: none"> - Overview, benefits and current projects
16:00-17:00	Introduction to Taxonomy <ul style="list-style-type: none"> - Basic principles of Taxonomy - Evolution and maintenance of the Taxonomy - Improvements - Initial implementation
<i>End of day one</i>	

**Summer School at OHIM
1st – 5th July 2013**

Tuesday 2 July	
<i>Trade marks</i>	
<i>OHIM presentations</i>	
09:00-10:30	Absolute grounds for refusal <ul style="list-style-type: none"> - Review of condition for a sign to be accepted as Community trade mark - What is the OHIM's practice
<i>Coffee break</i>	
11:00-13:00	Absolute grounds for refusal (cont.) <ul style="list-style-type: none"> - Review of condition for a sign to be accepted as Community trade mark - What is the OHIM's practice
<i>Lunch break</i>	
14:00-15:30	International registration of trade marks <ul style="list-style-type: none"> - Overview of Madrid system - Interface with CTM system
15:30-17:00	Proceedings before the Boards of Appeal, Mediation <ul style="list-style-type: none"> - Appeal proceedings - Mediation
<i>End of day two</i>	

**Summer School at OHIM
1st – 5th July 2013**

Wednesday 3th July		<i>Trade marks (cont.)</i>
OHIM presentations		
09:00-10:30	Relative grounds for refusal: opposition procedure <ul style="list-style-type: none"> - Opposition procedure - Description of the different procedural steps - How to compare goods and services in conflict - How to compare the signs in conflict - Global assessment of likelihood of confusion 	
<i>Coffee break</i>		
10:30-12:00	Relative grounds for refusal (cont.) <ul style="list-style-type: none"> - Opposition procedure - Description of the different procedural steps - How to compare goods and services in conflict - How to compare the signs in conflict - Global assessment of likelihood of confusion 	
<i>Lunch break</i>		
13:00-15:00	Cancellation and revocation procedure <ul style="list-style-type: none"> - Overview of the cancellation proceedings - Overview of the revocation proceedings - Use issue: claims and defences 	
15:30-17:00	Interface between trademarks and GIs <ul style="list-style-type: none"> - What are PGI and PDO - GIs as absolute grounds for refusal 	
<i>End of day three</i>		
<i>21:00 Cocktail offered by the OHIM</i>		

Summer School at OHIM
1st - 5th July 2013

Thursday July World Intellectual Property Organization and European Patent Office

09:00-12:30 Presentation on the Madrid system of international registration of marks and Lisbon System for the International Registration of Appellations of Origin

Lunch break

European Patent Office Presentation

13:30-17:00 Presentation on European Patent system

- The EPO: role and organisation
- What is a patent
- What is an invention
- Why protect technology
- Economic use of patents
- Registration routes
- Conditions for protection
- Scope of protection, enforcement
- The EP procedure
- Insight on the future Unitary patent, and unitary patent court

End of day four

**Summer School at OHIM
1st – 5th July 2013**

<i>OHIM presentations</i>	
09:00-10:30	The (Registered) Community Design <ul style="list-style-type: none"> - Procedure at OHIM - Scope of protection - International registration of designs
<i>Coffee break</i>	
10:30-12:00	The (Registered) Community Design (cont.) <ul style="list-style-type: none"> - Procedure at OHIM - Scope of protection - International registration of designs
12:00-13:00	Interface between trademarks and designs <ul style="list-style-type: none"> - Double protection
<i>Lunch break</i>	
14:00-15:00	IP-Enforcement <ul style="list-style-type: none"> - Presentation of the main procedural aspects of the litigation involving CTM, Community Design and European Patent - Presentation of the Enforcement Directive 2004/48 - Courts strategies
<i>Coffee break</i>	
15:30- 17:00	Procedural Aspects before the European Court of Justice <ul style="list-style-type: none"> - Presentation of the main aspects of the proceedings before the General Court and the European Court of Justice
<i>17:00-17:15 Closing speech</i>	
<i>End of day five</i>	

附件二：結業證書



相片一、二: IP 夏季學程會場



相片三：參與學員及工作人員大合照



相片四：主辦單位致贈之陶藝品

