

出國報告（出國類別：其他(研習)）

赴西班牙參加 2017 年第 16 屆 歐盟國際商標研討會

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：劉真伶 商標高級審查官兼科長

呂姝賢 商標審查官

派赴國家：西班牙

出國期間：106 年 11 月 6 日至 11 月 12 日

報告日期：107 年 1 月 8 日

摘要

EUIPO (European Union Intellectual Property Office 歐盟智慧財產局，以下簡稱 EUIPO) 於 2017 年 11 月 8 日至 9 日間於西班牙阿利坎特舉辦 2017 年第 16 屆國際商標研討會，與會者包括歐盟官方、歐盟普通法院(EU General Court)法官、歐盟上訴委員會委員、商標審查官、律師、商標代理人、顧問經理、事務所代表等，會議內容廣泛，討論內容包括歐盟商標改革、貨物轉口關稅程序、近期 CJEU (Court of Justice of the European Union 歐盟法院，以下簡稱 CJEU)商標判決、上訴委員會重要案例、新商標實施規則及其他重要法律問題等進行討論。本報告主要著重於歐盟商標之新趨勢、新實施法規改革措施、新增證明標章、相對不得註冊事由有關原產地名稱(PDO)及地理標示(PGI)保護客體等實質面規定、增修貨品轉口侵權規定等之介紹。研討會期間，各方就相關議題充分作意見交流，藉此了解彼此立場之間的差異，由於各項安排時間相當緊湊，在二天的討論過程中，藉由與諸位商標專業人士互動，彼此交換經驗及心得，以瞭解 EUIPO 商標之相關法制及審查實務作業情形，強化商標法制及審查實務之比較，俾利將來在從事商標審查相關實務時，能有更寬廣的國際視野與思維，進而提升工作效率與審查品質。

關鍵字：刪除圖文表示、特殊商標、後天識別性、真實使用、絕對不得註冊事由、相對不得註冊事由、證明標章、貨物轉運、脫歐、受保護原產地名稱(PDO)、受保護地理標示(PGI)

目次

壹、目的及過程	1
貳、歐盟新修正商標法規	2
一、2016 年 3 月 23 日生效商標法	2
二、2017 年 10 月 1 日生效商標法	5
三、歐盟授權規則修正重點	10
四、改革能否達到目標	11
參、新型態商標	13
一、修正版歐盟商標法	13
二、對商標註冊新申請案的影響	13
三、對非傳統商標註冊申請量的影響	14
四、新法改革的限制	20
肆、刪除圖文表示	21
一、刪除圖文表示規定	21
二、特殊商標型態	21
三、各類形商標之特殊規定	21
四、公告與註冊	23
伍、新絕對不得註冊事由	24
一、歐盟商標法第 7(1)(e)條	24
二、歐盟商標法第 7(1)(j)條	27
三、歐盟商標法第 7(1)(k)條	29
四、歐盟商標法第 7(1)(l)條	31
五、歐盟商標法第 7(1)(m)條	32
陸、取得後天識別性	34
一、法源依據	34
二、應用於描述性商標	34

三、應用於一般交易習慣之商標	34
四、應用於無識別性商標	35
柒、新相對不得註冊事由一以地理標示為例	36
一、歐盟法律保護之地理標示	37
二、商標法第 8(6)條規定所指地理標示類型	37
三、歐盟商標法保護之地理標示	37
四、成員國法保護之地理標示	38
五、國際協定保護之地理標示	38
六、地理標示保護範圍	38
七、近期案例：R 2006/2016-1	39
八、近期案例：異議決定(OPPOSITION No B 2 690 074)	41
捌、上訴委員會(BOA)精選案例－特別與「商標使用」有關.....	44
一、R863/2011-G Malta Cross International Foundation (FIG. MARK) / Maltese cross (FIG. MARK)－商標使用混淆誤認及意圖仿襲.....	44
二、LAMBRETTA 案例-非商標真實使用	55
三、CACTUS 案例－實際使用與當初註冊商標未盡相同.....	56
玖、最新歐洲法院與普通法院商標案件之案例法	61
一、C-598/14P LAGUIOLE.....	61
二、C-437/15P DELUXE.....	62
三、C-56/16P PORT CHARLOTTO	64
四、T-20/16 INDEUTSCH.....	65
拾、海關程序-貨物轉運.....	69
一、馬爾他情形	69
二、歐盟層級	70
拾壹、脫歐.....	72
一、脫歐智慧財產權意見書	72
二、因應方案	74

拾貳、心得與建議	76
一、心得	76
二、建議	77
議程	79

壹、目的及過程

歐盟為全球最大經濟體，其各項法令制度向為國際矚目之先驅。尤以其智慧財產權法制及審查實務，是我國檢視各相關法規及實務面參考重要指標對象之一。鑒於歐盟大幅度修改各相關法律及規章，各項審查實務隨之變動。期藉本次研習活動，進一步了解其法令改革關於申請註冊程序、申請註冊要件、期日期間限制等各項程序面細部規定，及其新增證明標章、增加相對不得註冊事由有關原產地名稱(PDO)及地理標示(PGI)保護客體等實質面規定、貨品轉口侵權規定等。透過本次課程內容法制及審查實務案例之介紹，了解其實施發展概況，以作為未來修法計畫及檢討審查實務更臻完善之借鏡參考。

本次研習計畫由本局指派 1 名高級審查官兼科長、1 名審查官與會參加（課表詳如議程附錄）。第一天討論焦點在於歐盟商標法最新發展，特別是歐盟商標法改革的實施現況、法院判決、EUIPO 決定及訴願等案例法。第二天則為歐盟商標改革細節、各級法院及上訴委員會關於歐盟設計案例法及商標法最近問題探討。透過本次國際商標研討會，對於歐盟新法實施的現況與實務運作的各項細節有更為深入的了解，藉由歐盟官方、各國商標代理人等多方代表相互交流討論，不僅就專業議題獲得更深入的了解及溝通，無形中也建立良好友誼。

貳、歐盟新修正商標法規

歐盟於 2015 年 12 月 23 及 24 日分別公告新修正歐盟商標法(EU Trade Mark Regulation, EUTMR 2015/2424)及歐盟商標指令。後者於公布後 20 日生效，成員國需在 3 年內將其轉化為國內法；前者則於 2016 年 3 月 23 日生效，此為第一階段修改，第二階段修改則是包括部分歐盟商標法、歐盟商標施行細則(EUTMIR 2017/1431)及歐盟商標授權規則(EUTMDR 2017/1430)，自 2017 年 10 月 1 日起生效。主要修改內容為取消圖文表示要求、新增商標態樣、增加證明標章規定，以及優先權、程序上語言及翻譯的提供、商標無效程序替代方案、傳真的使用、訴願程序相關事項等程序上的改變。

一、2016 年 3 月 23 日生效商標法

(一)費用

原有商標新申請案規費制度為指定使用商品或服務在 3 個類以內，以 900 歐元計價，第 4 個類以上每增加 1 類加收 150 歐元；而新的規費制度每類單一費用制度(ONE FEE PER CLASS SYSTEM)，為指定使用商品或服務第 1 個類，以 850 歐元計價，第 2 個類，以加收 50 歐元計價(總共 2 個類共計 900 歐元)，第 3 個類，以加收 150 歐元計價(總共 3 個類共計 1,050 歐元)，第 4 個類以上每增加 1 類加收 150 歐元，使用者普遍支持使用者付費，以避免商標註冊過程中的各式凌亂的規費造成困擾。另延展案、爭議案、廢止案及訴訟案等規費降低，同時令申請人及代理人感到滿意。

商標註冊申請費(電子申請)			
舊制度(CTM)	費用	新制度(EUTM)	費用
第 1 個類別	指定使用於 3 個類別以下均 900 歐元	第 1 個類別	850 歐元
第 2 個類別		第 2 個類別	50 歐元
第 3 個類別		第 3 個類別	150 歐元
第 4 個類別、後續 每增加 1 個類別	150 歐元	第 4 個類別、後續 每增加 1 個類別	150 歐元

商標延展申請費(電子申請)			
舊制度(CTM)	費用	新制度(EUTM)	費用
第 1 個類別	指定使用於 3 個類別以下均 1,350 歐元	第 1 個類別	850 歐元
第 2 個類別		第 2 個類別	50 歐元
第 3 個類別		第 3 個類別	150 歐元
第 4 個類別、後續 每增加 1 個類別	400 歐元	第 4 個類別、後續 每增加 1 個類別	150 歐元

其他費用		
歐盟商標	舊制度費用	新制度費用
爭議案	350 歐元	320 歐元
廢止案	700 歐元	630 歐元
訴願案	800 歐元	720 歐元

(二)歐盟商標法(EUTMR)第 33 條

有關指定商品或服務的分類的修正，主要依據案例-C307/10(Case IP Translator

C307/10)的判決意旨，須清楚、明確的詳述。

(三)制度及專門用語的改變

過去主管機關全銜為 Office for Harmonization in the Internal Market，簡稱「OHIM」，現今更名為European Union Intellectual Property Office，簡稱「EUIPO」；歐盟商標(Community Trade Mark)簡稱「CTM」，現今更名為 European Union Trade Mark，簡稱「EUTM」；過去主管機關首長稱主席「President」，現今更名為執行長「Executive Director」。

(四)絕對不得註冊事由的改變

歐盟商標法第 7(1)(e)條附加條款或其他特性(another characteristic)，關於功能性商標禁止的新規定，申請人及代理人的滿意度取決於 EUIPO 及法院對該措辭的解釋寬鬆或嚴謹程度。

新絕對不得註冊事由明定於歐盟商標法第 7(1)(j)、(k)、(l)、(m)條，規定受保護原產地名稱 PDO(Protected Designations of Origin)、受保護地理標示 PGI(Protected Geographical Indications)、酒類傳統術語(traditional terms for wine)、獲認證傳統特色(traditional specialities guaranteed)及植物品種名稱(plant variety denominations)等之禁令。

刪除聲明不專用制度，原歐盟商標法(EUTMR)第 37(2)條商標圖樣中不具識別性之部分經聲明不專用後，可核准註冊，該條款已被刪除。

(五)相對不得註冊事由的改變

歐盟商標法第 8(6)條，明定基於受保護原產地名稱(PDO)及受保護地理標示(PGI)相關爭議案及廢止案之特定理由。根據聯邦立法(Union legislation)或國家法律(national law)，在歐盟商標註冊申請日期或優先權日期之前，已經提交了受保護原產地名稱(PDO)、受保護地理標示(PGI)的申請，則在後申請的商標不得註冊。亦即，賦予了受

保護原產地名稱(PDO)、受保護地理標示(PGI)禁止他人後續以之作為商標使用及註冊。

(六)主動重新審查絕對事由

歐盟商標法第 45(3)條明確地闡述 EUIPO 有權在核准註冊前的任何時點主動重新審查絕對事由。

二、2017 年 10 月 1 日生效商標法

(一)第二次立法(The secondary legislation)

新歐盟商標法(EUTMR)包含「歐盟商標施行細則」(European Union Trade Mark Implementing Regulation, EUTMIR)及「歐盟商標授權規則」(European Union Trade Mark Delegated Regulation, EUTMDR)，其中前者詳細規定了執行歐盟理事會（EC）第 207/2009 號歐盟商標規定的細則，而後者補充歐盟理事會（EC）第 207/2009 號條例，並廢除歐盟委員會條例（EC）第 2868/95 號和（EC）第 216/96 號。

第二階段法規修正主要聚焦於歐盟施行細則及歐盟授權規則。前者修正重點有六，申請書內容要件、歐盟商標圖樣、證明標章細部規定、翻譯及其他橫向議題、優先權及在先權利、公告及證明。後者修正重點有三，異議、爭議及訴訟程序規定；聯繫、證據及橫向規定；上訴委員會組織。其中關於申請書內容要件之修正重點有取消圖文表示要求、擴大商標態樣、後天識別性得為次要主張，以及優先權與在先權利。其中多項關於期限的改變，例如：修正前歐盟商標法，被異議商標所有人可要求異議人提供被異議商標公告日前 5 年的使用證據，修正後，使用證據的日期則為被異議商標申請日或優先權日前 5 年。

(二)刪除圖文表示(graphical representation)規定

從 2017 年 10 月 1 日起，過去有關商標註冊申請案圖文表示的要求不再適用，

任何商標圖樣只要能夠用一般普遍可得之技術(generally available technology)，以清楚、明確、完整、客觀、持久、易於理解的方式呈現，都可申請商標，其結果就是「你所看到的，就是你取得的權利(What you see is what you get)」系統，期使歐盟商標更清晰、更容易了解、更容易搜尋。歐盟商標施行細則(EUTMIR)第3條根據商標的具體性質和屬性，制定了最受歡迎的商標類型之具體規則，目的是提高使用者的法律確定性，降低爭議案件機率(The Sieckmann criteria 案例，CJEU C-273/00 of December 12, 2012)。且依該條規定，有所謂商標圖樣原則(Representation Principles)，意即其商標圖樣(Representation)、商標態樣(Type)及商標描述(Description)彼此應相一致。

(三)新增證明標章(EU Certification Marks)

證明標章雖然在歐盟某些會員國中存在多年，但在 EUIPO 來說是一種新類型的商標。新修正歐盟商標法規增訂證明標章於歐盟商標法第 83 條至第 93 條，歐盟商標施行細則規定於第 2(3)條及第 17 條。主要有產品描述、使用規範、標章所有人、證明之商品及服務、特定核駁事由(誤導)，以及地理來源。證明標章是用以證明商品/服務的原料、產品製造方法/服務提供方式、品質或其他特定品質達一定標準的商標。申請註冊證明標章時，除基本的申請資訊例如：標章圖樣、商品/服務資訊等，申請人尚需檢送包含商品/服務特徵、管理使用條件、監督及測試方法等內容的證明標章使用規範。使用規範可在提出申請後兩個月內補正。此外，新增之歐盟證明標章制度尚有重要限制，其一為依證明標章本身證明的特性，證明標章權人不得用於證明商品或服務之業務；其二為證明標章不得用以證明產地(geographical origin)。如果透過電子方式申請，證明標章的費用為 1,500 歐元。

(四)要求以移轉取代申請案無效之可能性

依據 EUTMR 第 21 條規定，在未經商標權人授權(搶註)之情況下，以商標權人之代理人或代表人名義提出申請，在步入 EUIPO 爭議部門(Cancellation Division)或法

院主張侵權階段之前，商標權人有權要求移轉該商標予商標權人，除非其代理人或代表人之行為係屬正當行為。修法前，唯一補救措施只有使該商標為無效之認定。

(五)程序變更(Procedural changes)規定

1.優先權及在先權利：優先權及在先權利規定於歐盟商標法第 35 條及第 39 條，於歐盟施行細則則規定於第 7(f)及(h)條。「優先權聲明」應與申請案同時提出，並應包括首次申請案日期、申請案及申請國。不同於修法前之可在申請案提出後聲明(受理優先權聲明之後 3 個月內)，修法後「主張優先權的文件」應於申請案提出後 3 個月內檢送證明。必要時，EUIPO 得要求申請人檢附翻譯本，但實務上通常不要求。

另一實務上改變之做法為，優先權聲明不再實質審查，僅在必要時確認其程序有效性。

2.取得後天識別性作為次要主張(Acquired distinctiveness as a subsidiary claim)：歐盟商標法規關於商標取得後天識別性，係規定於歐盟商標法(EUTMR)第 7(3)條¹，歐盟商標施行細則(EUTMIR)第 2(2)條²及歐盟商標授權規則(EUTMDR)第 27(3)(a)條³。明定提出主張後天識別性時間點，在遞出註冊申請案時同時提出，或者最遲應於回應核駁理由先行通知時（非訴訟時才首次）提出⁴，且得為主要或次要主張。申請人可以在申請程序開始時或之後，援引 EUTMR 第 7(3)條作為次要主張。次要主張的好處是：只有在對識別性做出最後否定決定時，它才會具體成形。使得申請人在被要求證明取得後天識別性之前，可竭盡其所能主張先天識別性。這意味著除非有必要，否則使用者不需要花費大筆金錢收集和提供使用證據。

1 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 as a consequence of the use which has been made of it.

2 The application may include a claim that the sign has acquired distinctive character through use within the meaning of Article 7(3) of Regulation (EC) No 207/2009, as well as an indication of whether this claim is meant as a principal or subsidiary one. Such claim may also be made within the period referred to in Article 37(3), second sentence, of Regulation (EC) No 207/2009.

3 The examination of the appeal shall include the following claims or requests provided that they have been raised in the statement of grounds of the appeal or, as the case may be, in the cross appeal and provided that they were raised in due time in the proceedings before the instance of the Office which adopted the decision subject to appeal: (a) distinctiveness acquired through use as referred to in Article 7(3) and Article 52(2) of Regulation (EC) No 207/2009;

4 Article 37(3), second sentence, of Regulation (EC) No 207/2009

3.爭議案或無效案件的程序：新法修正有關超過規定期限逾期提交證據之相關認定規則⁵，明定相對不得註冊事由(relative grounds)的可接受性及其證據，並明定放棄(surrender)以及廢止或評定程序(revocation or invalidity proceedings)的做法⁶，例如：歐盟商標涉廢止案時，其放棄歐盟商標的生效前提要件為廢止案被駁回或撤回。

4.實質線上化的可能性(Possibility of online substantiation)：依據 EUTMDR 第 7(3)條⁷，有關在先註冊商標的相關證據資料，可由經過 EUIPO 認可之線上資料來源取得。

5.語言與翻譯：從 2017 年 10 月 1 日起，大多數的證據可以繼續以歐盟的任何官方語言提交。如果所提出證據使用的語言非雙方合意之訴訟程序語言，則只有在 EUIPO 要求的情況下，或由另一方合理的請求才需要翻譯，例如：後天識別性或著名聲譽的證據即屬於此類型。

證據證明(商標申請、註冊、延展或相關法律規定之證明)仍必須在規定提出證據的時間內以訴訟程序之語言提交，或翻譯成該種語言。此外，EUTMIR 第 25 條的「翻譯標準」比以前放寬，如果當事人表示只有部分文件是相關的，則翻譯可能僅侷限於這些部分即可。這些變化為歐盟商標體系的使用者帶來了真正的好處，它們不但促進了經濟發展、簡化程序，並且全面降低相關成本。

(六)擴大商標態樣：

細則第 3(3)條就現有商標態樣重新定義文字、圖形、立體、顏色、聲音等商標態

5 EUTMDR Article 10(7), Where after the expiry of the time limit referred to in paragraph 2, the opposing party submits indications or evidence that supplement relevant indications or evidence already submitted before expiry of that time limit and relate to the same requirement laid down in paragraph 3, the Office shall exercise its discretion under Article 76(2) of Regulation (EC) No 207/2009 in deciding whether to accept those supplementing indications or evidence. For that purpose, the Office shall take into account, in particular, the stage of proceedings and whether the indications or evidence are, prima facie, likely to be relevant for the outcome of the case and whether there are valid reasons for the late submission of the indications or evidence.

6 EUTMR Article 57(2), The surrender shall be declared to the Office in writing by the proprietor of the trade mark. It shall not have effect until it has been entered in the Register. The validity of the surrender of an EU trade mark which is declared to the Office subsequent to the submission of an application for revocation of that trade mark pursuant to Article 63(1) shall be conditional upon the final rejection or withdrawal of the application for revocation.

7 EUTMDR Article 7(3), Where the evidence concerning the filing or registration of the earlier rights referred to in paragraph 2(a) or, where applicable, paragraph 2(d) or (e), or the evidence concerning the contents of the relevant national law, is accessible online from a source recognised by the Office, the opposing party may provide such evidence by making reference to that source.

樣，新增位置、連續性圖案、動態、多媒體及全像圖等商標態樣。

1.文字商標無須描述，亦無需聲明顏色，因為 EUIPO 認為「你所看到的，就是你取得的權利」(WYS/WYG)。圖形商標(figurative mark)則是由圖形或圖形與文字聯合式所構成，申請時應檢送可重現其所有構成元素之圖樣，若圖樣有顏色，應包含可重現之該顏色。在立體商標則擴大其定義，包括容器、外包裝、商品本身或其外觀。立體商標應檢送由電腦生成影像之立體形狀或可重現立體形狀之照片圖像。關於呈現立體圖樣的新格式為 3D 模型的繪圖軟體(3D modelling CAD)。所附圖樣得包含不同視角，若非電子送件，其不同視角之立體圖最多六面。

2.位置商標，係表示商標於商品所在或貼附的位置。應檢送適當指示其商標於商品之位置及其大小、比例。其非屬商標一部分者，應以虛線表示其聲明不專用部分，得選擇一併檢附商標描述，表示其商標如何貼附於商品。連續性圖案表現其圖樣連續性，得為商標描述，表示其圖案如何重複呈現。

3.連續性圖案，表現其圖樣連續性，係表示商標僅由一組圖形規律重複的元素所構成。應檢送顯示其圖形重複之圖樣，得為商標描述，表示其圖案如何重複呈現。

4.顏色商標，商標僅由沒有輪廓的單一顏色所構成，則該商標須以參照一般認可顏色代碼的方式檢送該顏色圖樣及該顏色標示;商標僅由沒有輪廓的顏色組合所構成，則該商標須以檢送商標圖樣的方式呈現，該圖樣以統一及預先確定的方式顯示顏色組合，並參照一般公認的顏色代碼。得為商標描述，詳細描述顏色的系統配置。

5.聲音商標，商標僅由聲音或聲音組合（聲音商標）所構成，則該商標應通過提交聲音檔再現聲音或用音樂符號精確重現聲音。

6.動態商標，商標是由商標元素的位置移動或變化所構成，或由其延伸而成，則該商標應檢附影像檔或一系列連續的靜態圖像，顯示位置的移動或改變。使用靜止圖像時，得為編號或檢附描述以說明其序列。

7.多媒體商標：商標由圖像及聲音組合（多媒體標示）所構成，或由其延伸而成，則該商標應檢附影像檔或一系列連續的靜態圖像，顯示位置的移動或改變。使用靜

止圖像時，得為編號或檢附描述以說明其序列。；

8.全像圖：商標由具有全像特徵的元素（全像標識）所組成，則該商標應檢附影像檔或圖形或照片表示其圖樣，其中包含為充分確定全像效果所必需的視圖。

9 其他：商標不屬於第 3 款所列任何類型，其圖樣應符合第 1 款所列標準，並得檢附描述。

(七)訴願程序

EUTMDR 合併了有關上訴委員會的條款，這些條款以前分散在包括歐盟委員會條例（EC）第 216/96 號「上訴委員會議事規則」在內的各種來源。主要釐清和修改關於：

- 1.理由陳述和回應的內容的要求；
- 2.反上訴⁸(cross appeals) 的形式要件；
- 3.在上訴委員會首次提出的請求、事實或證據被採納的條件；
- 4.上訴委員會發現新的絕對不得註冊事由時可重啟審查程序(reopening the examination on absolute grounds)；
- 5.加快訴訟程序；
- 6.上訴委員會的組織與架構。

三、歐盟授權規則修正重點

(一)異議、廢止及評定程序

歐盟商標異議、廢止及評定程序規定於歐盟授權規則第 2 條至第 20 條，第 7(3)條及第 16(b)條，第 8(1)至第 8(7)條。其中規則第 7(3)條及第 16(1)(b)條規定實質線上化(Substantiation online)，即第 2(a)、(d)、(e)項所提申請或註冊之在先權證據，或成員

8 指在敗訴方當事人已對判決提出上訴的情況下，勝訴方當事人也對該判決提出的上訴，即被上訴人對上訴人提出的上訴，其目的通常為尋求駁回敗訴方的上訴。對反上訴通常和原上訴一起辯論、審理。

國法相關內容之證據，可透過 EUIPO 認可的線上據點遞送。異議人得參照該據點提供相關證據。

(二) EUIPO 以及與 EUIPO 之聯繫方式

依歐盟授權細則規定，現行由 EUIPO 或與 EUIPO 聯繫方式有郵寄、電報、傳真、或電子方式等，但不得個人遞送。未來則採「郵寄加信差」及「電子方式」，傳真部分則自 2018 年 1 月 1 日起逐步淘汰。

(三) EUIPO 執行長官第 Ex 17-4 號決定

本決定文件⁹係規定與 EUIPO 電子聯繫可受理之方法等相關條文。自 2017 年 10 月 1 日起實施。此部分於論壇主要提及三程序要點，其一為歐盟商標申請案及延展之電子送件規費折扣，自 2017 年 10 月 1 日起適用於傳真。但 2018 年 1 月 1 日起，除技術故障妨礙電子申請之備份系統外，不再受理新申請案或延展案傳真。

其二為申請人以傳真遞送歐盟商標申請案，在 3 個工作日內透過電子申請再次提交，可保有申請日；延展案則在最初或延期法定期限屆滿前不超過 3 個工作日以傳真再次遞件，可保有申請日。

其三為 2017 年 10 月 1 日起之商標申請案，圖樣含有顏色元素(包括圖形商標)，不得以傳真方式遞件，因為沒有任何法律條文規定有助於後續彩色圖樣之申請。

(四) 訴願

歐盟授權規則與訴願相關之條文規定於該規則第 21 條至第 48 條，其主要內容如前揭第二次立法章節「(七) 訴願程序」所述。

四、改革能否達到目標

很明顯地 EUIPO 的訴訟案件正在適應互聯網時代(internet era.)，我們實務上需要

9 DECISION NO EX-17-4 OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE OFFICE of 16 August 2017 concerning communication by electronic means

適應新的技術。EUIPO 不僅致力於改進和創新，同時也分享這些改進和創新工具，並且藉由一些合作計畫的幫助改進多個會員國。使用者藉由不斷地參加所有合作計畫來參與 EUIPO 活動，其參與合作計畫的另一個例子是「利益相關者品質保證專案小組」(Stakeholders Quality Assurance Panels，簡稱 SQAP)，由稽核員外部控制或影響 EUIPO 的決定。這些法規修正和技術變更導致歐盟商標體系對於其利益相關者而言更容易使用，更有效率，成本更低，複雜度更低，速度更快，更大的可預測性及法律安全性。代理人相信整體是處於好的狀態，雖然剛開始或許有些害怕，而且中間可能會有點混亂，但未來的結果對我們所有人都應該是正面而積極的。

參、新型態商標

一、修正版歐盟商標法

自 2017 年 10 月 1 日起，修訂後的歐盟商標法已經生效，第 4 條規定：歐盟商標可能包含任何標誌、特別是文字，包括個人的名稱或圖案、字母、數字、顏色，商品的形狀包裝、聲音，這些標誌能夠：(a) 足以使一個企業的商品或服務與其他企業的商品或服務相區別，(b) 呈現歐盟商標註冊簿中，以「使主管機關和公眾能夠清楚、明確的了解商標標的物範疇」之方式提供給商標權人保護。最重要的變革是刪除了「圖文表示」規定。

新歐盟商標施行細則(EUTMIR)第 3 條進一步闡釋了商標圖樣呈現的定義：1.商標應以任何適當的形式使、用一般普遍可用的技術，只要能以一個清楚、明確、完整、客觀、持久、易於理解的方式被重製，使得主管機關和公眾確定清楚、明確地明瞭標的範圍而提供商標權人保護。2.商標的呈現應確定註冊標的之範疇。如果商標的呈現伴隨著根據第 3 (d) (e) (f) (ii) (h) 或第 4 款這種商標圖樣描述，該商標圖樣描述應符合商標圖樣呈現、表示，並不得擴大其範圍。

二、對商標註冊新申請案的影響

實務上，刪除「圖樣表示」意味著：1.歐盟之聲音商標註冊申請案可以是聲音檔的重製或以音符準確呈現（之前必須同時提交）。2.多媒體商標（圖像和聲音的組合）可以提交視聽多媒體檔（不再需要圖文表示連續圖像）。3.全像圖可以通過提交視頻檔案或圖形檔或照片複製（之前要求明確詳盡的商標圖樣描述及足夠的各個視覺角度）。上述改變促進非傳統商標註冊和新型態商標的創新。

商標類型	商標圖樣描述
文字	X
圖形	X
外觀(Shape)	X
顏色(單一)	X
顏色(組合)	非強制性(過去為強制性)
聲音	X
位置	非強制性(過去為強制性)
連續性花樣、圖樣(Pattern)	非強制性
動態	非強制性(過去為強制性)
多媒體	X
全像圖	X

三、對非傳統商標註冊申請量的影響

(一)2017 年 10 月 1 日至 2017 年 11 月 6 日非傳統商標註冊申請量

由非傳統商標註冊申請量觀之，革新後的歐盟商標施行細則，激起了非傳統商標註冊申請量快速的成長。

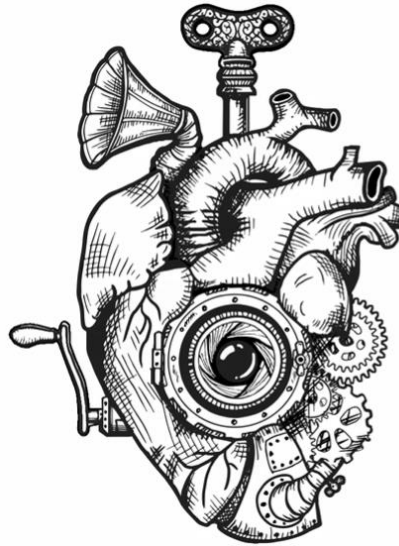
商標類型	件數
聲音	5
多媒體	3
動態	7
連續性花樣、圖樣(Pattern)	4
位置	8

(二)多媒體商標案例一

1.申請案號：017279704

2.商標圖樣

Video



IFORI
INTELLECTUAL PROPERTY & ICT LAW

3.申請人：IFORI

4.指定使用商品/服務：第 45 類，代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律服務。

5.申請日：2017 年 10 月 1 日

6.審查完成日：2017 年 11 月 14 日

7.公告日：2017 年 11 月 15 日

8.異議公告期間截止日：2018 年 2 月 15 日

(三)多媒體商標案例二

1.申請案號：017282203

2.商標圖樣

Video



3.申請人：Christopher Kingsley

4.指定使用商品/服務：第 9 類，行動角色扮演電腦遊戲軟體等；第 28 類，玩具、運動用具等；第 41 類，教育，提供培訓、娛樂、體育和文化活動等。

5.申請日：2017 年 10 月 1 日

本案目前仍在審查中。

(四)多媒體商標案例三

1.申請案號：017451816

2.商標圖樣

Video



Video



Video



3.申請人：Fahnen-Gärtner

4.指定使用商品/服務：第 6 類，金屬旗桿。第 16 類，紙製旗幟。第 24 類，紡織或塑膠製彩色旗幟；布製旗幟；紡織製或塑膠製旗幟。

5.申請日：2017 年 11 月 10 日

- 6.審查完成日：2017 年 11 月 21 日
- 7.公告日：2017 年 11 月 22 日
- 8.異議公告期間截止日：2018 年 2 月 22 日

(五)動態商標案例一

- 1.申請案號：017280281
- 2.商標圖樣

Video

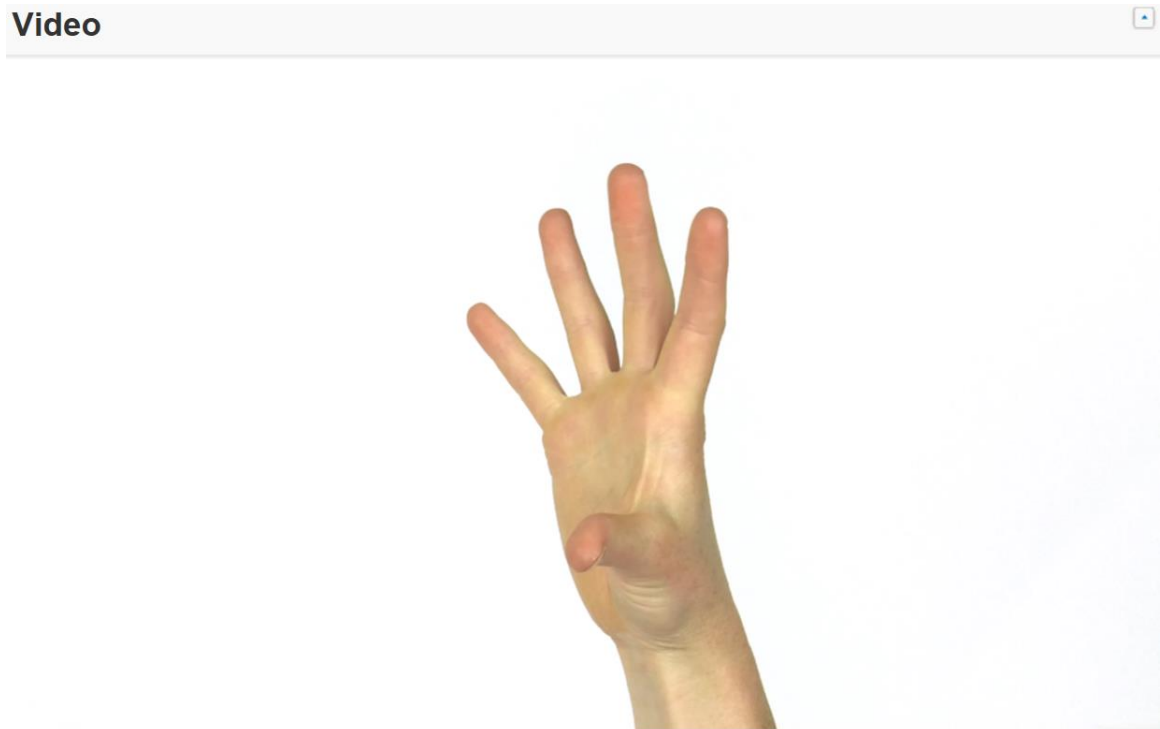


- 3.申請人：Bang & Olufsen A/S
 - 4.指定使用商品/服務：第 9 類，揚聲器、揚聲器裝置、電視屏幕設備、電視機、投影儀、多媒體放映機、家庭影院放映機、用於傳輸音頻、數據或圖像的設備、視聽設備。
 - 5.申請日：2017 年 10 月 2 日
- 本案目前仍在審查中。

(六)動態商標案例二

1.申請案號：017280249

2.商標圖樣



3.申請人：Bang & Olufsen A/S

4.指定使用商品/服務：第 9 類，揚聲器、揚聲器裝置、電視屏幕設備、電視機、投影儀、多媒體放映機、家庭影院放映機、用於傳輸音頻、數據或圖像的設備、視聽設備。

5.申請日：2017 年 10 月 2 日

本案目前仍在審查中。

(七)動態商標案例三

1.申請案號：017364481

2.商標圖樣

Video



3.申請人：Red Bull GmbH

4.指定使用商品/服務：第 41 類，教育；提供培訓；娛樂；體育和文化活動等。

5.申請日：2017 年 10 月 19 日

本案目前仍在審查中。

四、新法改革的限制

雖然改革有利於提交某些非傳統商標，但其效果有限。根據歐盟商標施行細則第 3（9）條規定：「提交樣品(sample)或樣本(specimen)並非適當的商標呈現方式」，歐盟智慧財產權認為，「對於某些商標而言，保護的標的不能藉由一般普通的技術清楚明確地確定¹⁰」。因此，取得氣味商標(smells/olfactory marks)、味覺商標(taste marks)、觸覺商標(tactile marks)核准註冊仍屬困難，或甚至是一件不可能的事。

¹⁰ EUIPO's revised «Guidelines for Examination of EUTMs», p.20, «the subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision with generally available technology»

肆、刪除圖文表示

一、刪除圖文表示規定

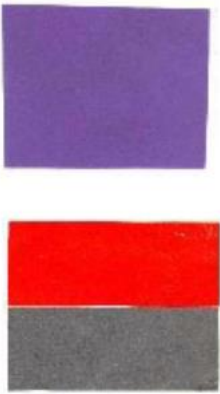
EUIPO 自 2017 年 10 月 1 日起，刪除了圖文表示規定，任何合適的形式均可被註冊為商標，只要它符合清楚、明確、完整、客觀、持久、易於理解的方式呈現。「商標圖樣的呈現」應定義其註冊標的，你所看到的，就是你取得的權利(What you see is what you get)。

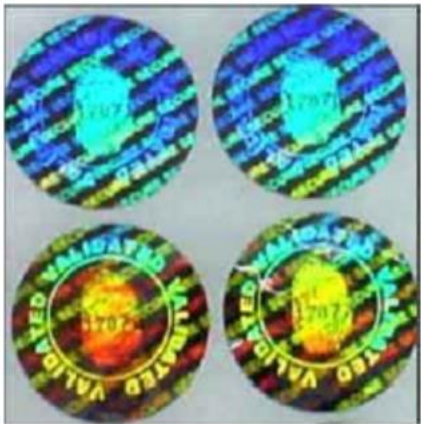
二、特殊商標型態

除了 5 種原本存在的商標(文字、圖形、外觀形狀、顏色、聲音)之外，特殊商標型態包括位置商標、連續性圖形或花樣商標、動態商標、多媒體商標、全像圖等。

三、各類形商標之特殊規定

	• 圖形商標 • 無需商標圖樣描述 • 無需顏色聲明 • 你所看到的，就是你取得的權利(What You See Is What You Get)
	• 外觀形狀商標 • 定義需包含商品外觀描述 • 無需商標圖樣描述 • 新型態商標

	• 顏色商標 • 顏色識別碼仍屬強制的 • 顏色組合商標需詳細闡述顏色組合比例 • 商標圖樣描述非屬強制性
	• 聲音商標 • 必須有聲音檔或音樂符號 • 無需商標圖樣描述
	• 位置商標 • 聲明不專用要件(虛線) • 商標圖樣描述非屬強制性
	• 連續性圖形或花樣商標 • 必需提交商標圖樣 • 商標圖樣描述非屬強制性
	• 動態商標 • 聽覺、視覺電子檔或靜態之影像、圖像 • 商標圖樣描述非屬強制性(惟若以靜止之影像、圖像表示，則需解釋系列圖樣之間的關係)

	• 多媒體商標 • 聽覺、視覺電子檔或靜態之影像、圖像 • 無需商標圖樣描述
	• 全像圖 • 影像檔、圖形或照相的；攝影的重製 • 無需商標圖樣描述
目前尚無相關核准案例	• 氣味商標 • 味覺商標 • 觸覺商標

四、公告與註冊

依據歐盟商標施行細則第 7(C)條¹¹、第 9 條¹²，連接至非圖形商標之電子檔。

11 EUTMIR Article 7(c), the representation of the mark, together with the elements and descriptions referred to in Article 3 where applicable. Where the representation has been provided in the form of an electronic file, it shall be made accessible by means of a link to that file;

12 EUTMIR Article 9, The certificate of registration issued in accordance with Article 45(2) of Regulation (EC) No 207/2009 shall contain the entries in the Register listed in Article 87(2) of Regulation (EC) No 207/2009 and a statement to the effect that those entries have been recorded in the Register. Where the representation of the mark is provided in the form of an electronic file, the relevant entry shall be made accessible by means of a link to that file. The certificate shall be complemented, where applicable, by an extract showing all entries to be recorded in the Register in accordance with Article 87(3) of Regulation (EC) No 207/2009 and a statement to the effect that those entries have been recorded in the Register.

伍、新絕對不得註冊事由

一、歐盟商標法第 7(1)(e)條

本條規定禁止立體形狀註冊的理由，係為防止藉商標賦予專屬永久權利，延長其他如專利或設計之智慧財產權存續期限。本條為關於功能性標識規定，修法前核駁事由僅商品形狀，修法後則新增「其他特徵(other characteristics)」。關於「其他特徵」(other characteristics)，其一，於平面或立體形狀標識之適用，二者並無區別，其二，其適用及於其他型態商標，包括表現立體形狀之圖形商標(figurative marks)。其三，該標識主要特徵必須可適當識別。

(一)歐盟商標法第 7(1) (e) (i)條規定，標識僅由源於商品本身性質的形狀或其他特徵所構成。例如：蘋果實物圖指定使用於蘋果商品。

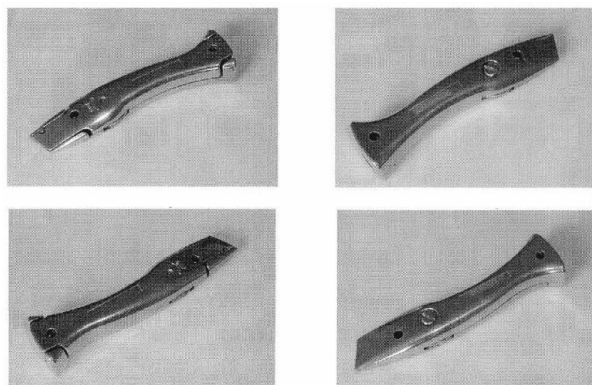


至於所謂源於商品本身性質之其他特徵，例如：聲音商標，機車聲音使用於機車商品；鈴聲使用於鬧鐘商品。氣味商標，氣味使用於香水商品；氣味使用於家庭空氣清新劑。

(二)歐盟商標法第 7(1) e (ii)條規定，標識僅由獲取技術效果所必要之商品形狀或其他特徵所構成。例 1：Case C-48/09P (lego brick)



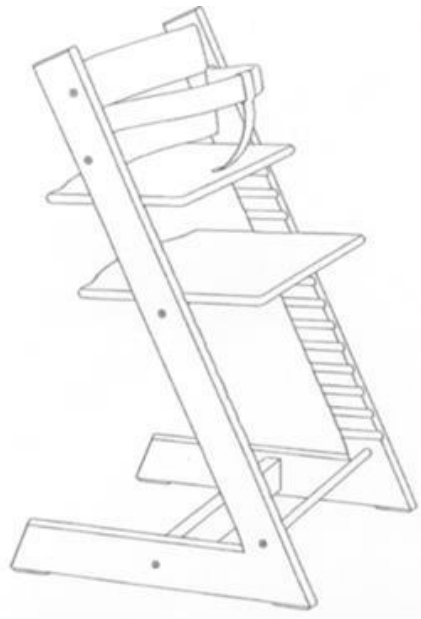
例 2：Case T-16 4/11(knifehandle)



至於所謂獲取技術效果所必要之其他特徵，例如：聲音商標，聲音使用於驅蟲器商品，其事實上可驅蟲。



(三) 歐盟商標法第 7(1) e (iii)條規定，標識僅由賦予商品實質價值之形狀或其他特徵所構成(包括經濟及美觀)。例 1：Case C-205/13 Hauck



例 2：Case T-508/08 Loudspeaker



所謂賦予商品實質價值之其他特徵，例如：聲音商標，特定機車聲音可能吸引大多數公眾。該聲音具吸引力，足以影響消費者購買時的選擇。

(四) 商標法第 7(1) (e)條核駁事由，無法因主張第 7(3)條規定之後天識別性為由，克服該條規定的適用。因為此等標識被核駁或予以註冊無效，與消費者認知無關，無論該特定形狀或其他特徵實際在市場上是否具識別性。

二、歐盟商標法第 7(1)(j)條

歐盟商標法第 7(1)(j) (k) (l)明定以下禁止註冊之相關保護客體：

- 受保護原產地名稱(Protected Designations of Origin，即 PDO)；
- 受保護地理標示(Protected Geographical Indications，即 PGI)；
- 酒類傳統術語(Traditional terms for wine，即 TTW)；
- 獲認證傳統特色(Traditional specialities guaranteed,即 TSG)；及
- 植物品種(plant variety)

(一)商標法第 7(1) (j)條規定依據以下法規拒絕歐盟商標註冊：

提供保護原產地名稱或地理標示之成員國法或歐盟法規，或歐盟為締約方之國際協定。例 1：受保護之原產地名稱，BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)；被核駁的歐盟商標申請案，BEAUX JOURS BEAUJOLAIS，EUTM No. 1 503 259。



例 2：地理標示 TEQUILA；被核駁的歐盟商標申請案 EUTM No. 116404386



(二) 本條規定之適用與圖樣上其他元素是否賦予該商標識別特徵無關。該受保護原產地名稱/受保護地理標示得僅佔聯合式圖樣較小部分。例 1：EUTM No.1561646



例 2：西班牙受保護原產地名稱 QUESO MANCHEGO (ES/PDO/0117/0087)



(三) 「相同涵義」、「翻譯」及「De-localiser expressions」亦適用本條規定，例如：

1. 「相同涵義」：「Bordeaux」地理標示，商標以與其相同涵義之「Bordelais」申請註冊；
2. 「翻譯」：「Pâtes d' Alsace」地理標示，商標以其翻譯「Alsatian Pasta」申請註冊；
3. 「非地理位置表達(De-localiser expressions)」：「Rioja」地理標示，商標以非地理位置表達之「Rioja style red wine」申請註冊。

(四) 本條規定亦適用於誤導性標示，例如：受保護原產地名稱「Moules de bouchot de la Baie du Mont Saint-Michel」註冊於新鮮魚類，軟體動物和甲殼類動物以及由此衍生的產品。以如下 Mount Saint Miche 圖象申請註冊於海鮮商品，有本條規定之適用。



三、歐盟商標法第 7(1)(k)條

(一)本條為商標與酒類傳統術語相衝突之規範，依據 1308/2013 規則第 112 條規定，傳統術語指會員國傳統上使用的術語，用以指示：

- 1.該產品有歐盟或成員國法規定的受保護原產地名稱或受保護地理標示；
- 2.生產或熟成方法，或與受保護原產地名稱或受保護地理標示產品歷史相關的品

質、顏色、地點、類型或特定活動。

(二)TTW 傳達有關葡萄酒特性及品質訊息，原則上補充了受保護原產地名稱或受保護地理標示所傳達的訊息。例如：Gran Reserva de Fondillón’ 為阿利坎特受保護原產地名稱，產品為過熟葡萄之葡萄酒；來自 Médoc 之受保護原產地名稱 Cru bourgeois’，產品為葡萄酒。傳統術語必須是已註冊(相關資訊可參 <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>)。

(三)其使用必須構成規則 1308/2013 第 113(2)條規定情形之一：

1.任何濫用受保護術語，包括伴有風格類型方法任何濫用受保護的術語，包括伴有「風格」、「類型」、「方法」、「生產於」、「模仿」、「風味」、「相近」或「相類似」的表達。

2.任何其他錯誤或誤導產品之性質、特性或主要品質之標示，標示於包裝內部或外部、廣告材料或其相關文書。

3.任何其他可能誤導消費者的行為，尤其是予人有葡萄酒符合受保護傳統術語的印象。

例如：歐盟第 15453491 號商標(19/05/2016)，以 Shenzhen Bojuehongyan Wine Company (CN)公司名義獲准依傳統定義葡萄酒(Château wine)及使用條件之葡萄酒於第 33 類。



四、歐盟商標法第 7(1)(1)條

(一)本條為商標與獲認證傳統特色相衝突之規範，依 1151/2012 規則第 18(1)條規定，一名稱有如下情形描述特定的產品或食品者，有資格註冊為「獲認證的傳統特色」(TSG)：

- 1.符合該產品或食品傳統做法的生產、加工或組成。
- 2.由傳統原材料或成分生產。

例如：*Jamón Serrano*：西班牙火腿，是按照傳統的醃製，乾燥/熟成和老化的方法生產。TSG 並非證明該產品與特定地理區域有關聯。

(二)名稱註冊為「獲認證傳統特色」，應具備下列條件：

- 1.已在傳統上用以指稱特定產品；或
- 2.足以識別產品的傳統或特定特色。

(三)「獲認證傳統特色」相關資訊可在如下網頁，委員會維護的「DOOR」資料庫中找到 <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>。

(四)TSG 受保護範圍比 PDO/ PGI 受保護範圍窄。

(五)根據規則 1151/2012 第 24 條規定，TSG 受保護以防止任何濫用、模仿或任何其他可能誤導消費者的行為。利用 TSG 的聲譽是不夠嚴謹。例如：MOZZARELLA 是義大利註冊於起司的 TSG (IT/TSG/0007/0001)，歐盟商標申請案第 15391741 號，相關公眾會將標識中的「mozzarella」一詞與 TSG 涵蓋的產品產生聯想，該歐盟商標申請案因此被核駁。因此，第 29 類商品限於：符合獲認證傳統特色「Mozzarella」產品規格的起司。



五、歐盟商標法第 7(1)(m)條

本條規定係商標與植物品種相衝突之規範，包含或複製植物品種基本元素的歐盟商標，應予核駁。在先植物品種依歐盟立法或國家法律，或歐盟或成員國為締約方之國際協定命名註冊者，於相同或密切關聯的植物品種，依法提供植物品種權保護。共同體植物品種權理事會條例¹³（CPVRR¹⁴，EC¹⁵）第 2100/94 號建立了共同體植物品種權（CPVR¹⁶）體系，作為唯一且專屬排他的植物品種共同體工業財產權。

植物品種名稱描述了活的植物或農業種子的栽培品種或亞種。品種名稱必須確保清楚明確地鑑定品種，並符合若干標準（CPVRR 第 63 條）。第 7(1)(m)條規定適用要件：

- (一)存在已註冊植物品種名稱（在歐盟或國家層面，包括在 UPOV 締約方的第三國）；
- (二)植物品種名稱先於歐盟商標申請之前註冊；
- (三)歐盟商標申請案由在先植物品種名稱所構成，或複製其主要元素；
- (四)歐盟申請案包括相同於受保護已註冊植物品種名，或與其密切關聯的植物品種。

例如：歐盟商標註冊申請案第 13473665 號

13 Council Regulation，理事會條例

14 CPVRR，Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights

15 European Communities，歐洲共同體

16 Community plant variety rights

Tropical Coast

TROPICAL 在歐盟層級 CPVO 資料庫，於番茄「*Solanum lycopersicum* L.」、菊花「*Chrysanthemum* L.」，及鬱金香「*Tulipa* L.」受保護。據此，構成該申請案之核駁事由，嗣限縮其指定商品後核准，於第 31 類限縮其註冊為：「上述商品不是或不含菊花，鬱金香或番茄，或其增殖或繁殖材。」

陸、取得後天識別性

一、法源依據

歐盟商標法第 7(3)條規定，商標若具有本條第 1 項 (b)、(c) 和 (d) 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之標識者，不適用之。換言之，若整體商標缺乏識別性；或是僅由描述所指定商品或服務之性質、品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者；或是僅由所指定商品或服務之現行語言之習慣或交易之慣例所構成者，惟如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。

二、應用於描述性商標

(一)法規定義

商標僅由描述所指定商品或服務之性質、品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不得註冊。(C-108/97, windsurfing, 歐盟商標法第 7(1)(c)條規定)

(二)「Baby-Dry」之後的判例法

如果至少有一個可能的含義是相關商品或服務的描述或特徵，則必須根據該條款予以拒絕註冊。為了公共利益著想，若該商標與所指定使用的商品或服務類別有關，屬於描述性標誌者，則應可由所有人自由使用。(C-191/01 P, Double-mint, §32)

三、應用於一般交易習慣之商標

歐盟商標法第 7(1)(d)條規定，商標若是僅由所指定商品或服務之現行語言之習慣或交易之慣例所構成者，不得註冊。

四、應用於無識別性商標

依據歐盟商標法規第 4 條規定，無識別性之商標，係指不足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。根據歐盟商標法第 7（1）（b）條所規定的一般公眾利益概念，顯然地與商標的基本功能不可分離，亦即保證所授予權利商標之商品或服務，與原產地之商品相同，或給予消費者或最終使用者之服務相同，不會造成消費者混淆誤認，並得以識別該商品或服務與其他商品或服務的不同來源。（C-37/03 P，BioID，§60）

柒、新相對不得註冊事由一以地理標示為例

地理標示通常被認為是神秘的、農村的、相當奇異的智慧財產權。TRIPS 第 22(1) 條定義為識別商品源自於會員國領域內，或其領域內之地區或地點，其商品之品質、聲譽或其他特性主要歸因於其地理來源。而歐盟商標法(EUTMR)第 8(6)條規定則是在受保護原產地名稱 (PDO) 及受保護地理標示 (PGI)基礎上，分別具體介紹相對不得註冊事由；亦即，受保護原產地名稱 (PDO) 及受保護地理標示 (PGI)得依歐盟商標法被援引為在先權利。至於第 8(4)條及第 8(6)條的實質差別在於，後者不要求原告證明不僅是以區域的含義(more than mere local significance)在商業過程中使用。

歐盟商標法第 8(6)條規定：任何人依相關法律授權所提異議，以行使原產地名稱或地理標示所產生的權利時，根據聯盟立法或成員國法規定保護原產地名稱或地理標示的法律，所申請的商標不得在以下情況下註冊：(i) 原產地名稱或地理標示申請案已依歐盟法律或成員國法提出申請，在歐盟商標註冊申請日前，或申請案主張優先權日之前送件；(ii) 該原產地名稱或地理標示被賦予有權禁止在後商標使用。

地理標示新異議事由規定了此一有利於地理標示及日期在先的特殊型態在先權。自規則第 207/2009 4 號第 8(4a)條修正生效(現行為歐盟商標法第 8(6)條)，僅得依新事由規定引證地理標示。

商標法第 8(6)條規定所指地理標示類型：

- (一)歐盟法律保護之地理標示
- (二)會員國法保護之地理標示
- (三)國際協定保護之地理標示

一、歐盟法律保護之地理標示

- (一)特定食品及特定非食品農產品¹⁷(依規則第 1151/2012 5 號，食品規則)
- (二)酒及氣泡酒(依規則第 1308/2013 6 號，酒規則)
- (三)烈酒飲品 (依規則第 110/2008 7 號，烈酒飲品規則)
- (四)香氣酒產品(依規則第 251/2014 8 號，香氣酒規則)

二、商標法第 8(6)條規定所指地理標示類型

- (一)在歐盟保護制度統一之前已經持續存在的成員國地理標示(依據進一步條件受歐盟全面保護)。
- (二)已在歐盟保護制度統一下申請及註冊之成員國新地理標示。
- (三)來自第三國的地理標示，根據歐盟保護制度向委員會提交的直接申請，該來自第三國的地理標示也受上述商標法保護。

三、歐盟商標法保護之地理標示

- (一)歐盟商標法所保護的地理標示得作為該法第 8（6）條規定異議的有效基礎，允許合法被賦予權利者以有權禁止在後商標使用，主張禁止在後商標註冊。
- (二)僅摘錄或引用歐盟相關線上資料庫，或在烈酒飲品案例摘錄附件三「烈酒飲品規則」是不足的。因為該線上資料庫，沒有足夠資料足以確定在先商標所有相關細節(例如：地理標示所保護異議人權利或其保護之產品)。舉例而言：the E-Bacchus and E-Spirit-Drinks 摘錄/資料庫，或附件三烈酒飲品規則僅顯示地理標示來源國，不足以證明異議人得行使的權利。
- (三)異議人應提供 EUIPO 該地理標示公告及註冊之公報影本(或依歐盟商標授權規則第 7(3)條規定，EUIPO 認可的相關線上資料)。

17 Certain foodstuffs and certain non-food agricultural products

四、成員國法保護之地理標示

成員國法保護的地理標示得作為歐盟商標法第 8（6）條規定異議基礎之情形，僅及於沒有歐盟統一保護之商品地。在食品、葡萄酒、烈酒飲品及香味酒產品領域，歐盟層級給予全面保護，其意為根據第 8（6）條規定提異議者，不得以該等領域產品之內國權利為基礎。例如：C-56/16 Port Charlotte 案。意即上述規則所構成的歐盟保護系統，凌駕且取代食品、葡萄酒、烈酒飲品及香味酒地理標示在國家級的保護。

同法第 8(6)(i)條規定，要求所引據地理標示之註冊證明。相關註冊證明或與其相當之文件，應由有權的國家註冊機關出具。

五、國際協定保護之地理標示

第 8（6）條規定雖未明確提及國際協定所保護的地理標示，但提及聯盟立法及成員國法，應包括國際協定，因為聯盟或會員國為國際協定一方時，該協定是聯盟或會員國法律秩序的一部分。國際協定條款必須直接適用，且必須允許相關地理標示受益人直接採取法律行動，禁止在後商標使用。

六、地理標示保護範圍

地理標示保護範圍在歐盟法規範下分別規定於食品、葡萄酒、烈酒飲品及芳香酒法規第 13（1）、103（2）、16 及第 20（2）條。歐盟商標法第 8(6)條所規定異議基礎，係排除「符合禁止使用」規定者。各相關規則之條文及其具體適用情況，不使用「標識近似」、「商品/服務類似」、或「混淆誤認之虞」等詞。歐盟各相關規則關於地理標示保護範圍使用的文字為「直接或間接使用」、「模仿」、「引起」、「相似產品」。

成員國法或國際協定所保護地理標示範圍規範於相關規定。不論是歐盟法或成員國法保護地理標示之範圍，均不得超過所要求保護之地理標示功能（指定商品來

自特定地理來源，且其特殊品質與該地理來源具關連)。

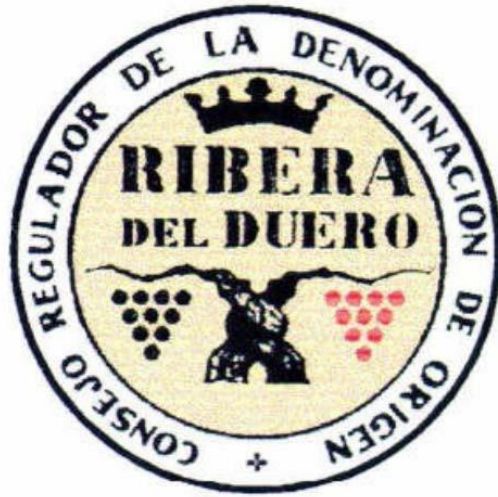
地理標示非用於指示商品之商業來源，且不提供此方面任何保護。若歐盟商標申請案所指定僅限於符合地理標示規格的產品，因該申請案僅涵蓋特定地理來源的產品及與其關聯的特殊品質，則所關心的地理標示功能在該案指定範圍的產品即獲彰顯。

七、近期案例：R 2006/2016-1

本案為 CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO 與 CERVECERA ARTESANA DEL DUERO, S.L.的爭議。CERVECERA ARTESANA DEL DUERO, S.L.申請歐盟商標於第 32 類啤酒商品。如下商標圖樣：



CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO 依歐盟商標法第 8(1)(b)、8(5)及 8(4)條規定對其指定所有商品提出異議，並引證在先權利，其一為較早註冊之註冊第 1079318 號歐盟商標，指定使用於第 16、29、30、31、32、33、39 類。如下商標圖樣：



其二為依歐盟商標法第 8(4)條規定，引證原產地名稱。「RIBERA DEL DUERO」原產地名稱於西班牙獲准註冊，其日期早於系爭商標。異議決定認關於同法第 8(1)(b)條規定，二者商品相同，商標僅「DEL DUERO」一詞相同，其餘元素明顯不同，「DEL DUERO」對部分公眾而言，並非特別顯著，於系爭商標之整體印象亦未特別突出，與據爭商標二者整體印象不同，觀察力敏銳及謹慎之消費者應不致產生相關聯想，應無致混淆誤認之虞。關於同法第 8(5)條規定，所提異議係引證註冊第 1079318 號歐盟商標，同時主張其原產地名稱所有酒商品在西班牙享有聲譽。但關於本條項，最終由於公眾不會對二標識產生聯想，與適用第 8(5)條之必要因素之一不相符合，其餘因素毋庸審查作結。

至於第 8(4)條未註冊商標或其他在商業交易過程中使用之標識，異議決定認為異議人未提供獲法律上保護商業標識類型的足夠資訊，亦即「Ribera del Duero」原產地名稱於酒類獲法律上保護之充分資訊。亦未提供所引證權利可能內容任何資訊，或本案哪些條件(因素)符合，以利其依西班牙法禁止系爭商標使用。所提供證據並無法使異議部門明確逕認其主張之權利為其所指法律規定之權利，及異議人已取得此等權利。從而其提供之證據無法釐清此等權利相對於在後商標，是否占優勢並進一步享有禁止在後商標使用。

關於商標法第 8(5)條，BOA 認異議決定已判定二者標識有近似之處，即應審查

其餘爭執及文件，以確認目標公眾對二者標識是否產生聯想。至於商標法第 8(4)條，BOA 提醒，西班牙原產地名稱受歐盟第 1308/2013 號規則保護，且該規則第 107(1)條規定此等原產地名稱係自動予以保護。更具體而言，E-BACCUS 資料庫本身包含「Ribera del Duero」原產地名稱，且提及保護該來源地標識。EUIPO 審查是否存在核駁之絕對事由時，有義務查核依修正前商標法第 7(j)條規定，申請註冊商標是否與歐盟較早的受保護原產地名稱相衝突。因此，EUIPO 有義務給予所引證依歐盟法核准的商業標識類型，亦即「Ribera del Duero」葡萄酒原產地名稱，至少最低度的法律上保護。

BOA 認為異議部門不能無視於歐盟法規認可及保護的原產地名稱，而是應主動適用，即使異議人未引據。本案支持異議的爭執不包括「Ribera del Duero」受保護原產地名稱註冊證明，及其受保護之成員國法與歐盟法，以及依據西班牙法及歐盟法，就可能禁止系爭商標使用提出具體條件。此並非免除 EUIPO 審查義務，而是必要時仍應要求異議人就其爭執進一步說明。

異議人向異議部門提申，摘錄馬德里最高法院判決(No 991 of 9 June 2011, No 1396 of 22 September 2011 and No 938 of 2 June 2011)，該判決指出原產地名稱 (designation of origin) 之性質及其賦予權利人之權利，記載「Ribera del Duero」受保護原產地名稱可適用法規，及在西班牙公報公告號數之說明書，以及認可「Ribera del Duero」原產地名稱規範及管理委員會。

BOA 認異議人已在異議階段依商標法第 8(4)條，及第 1308/2013 號第 103 條規定提出異議所有理由，包括提供原產地名稱充分資訊，及相關證據。異議部門有義務依據 Macka 案例法進行審查，卻未審查異議人所引據歐盟法賦予保護的原產地名稱。據此廢除系爭決定。

八、近期案例：異議決定(OPPOSITION No B 2 690 074¹⁸)

本案異議人為 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto，商標權人為 Douroazul，系

18 OPPOSITION No B 2 690 074 of August 10, 2017

爭商標為申請第 14 998 521 號商標，指定使用於第 35、39 類服務。異議人係依商標法第 8 (4a) 條規定，引據「PORTO」酒類受保護原產地名稱，對系爭商標提出異議。系爭商標如下：



異議決定：本件在先權與系爭商標爭議係適用第 1308/2013 號規則第 103 (2) 條。第一選項為依該規則第 103 (2) (a)條規定，關於「非符合產品規格之類似產品」所給予之保護。在先標識於酒類受保護，系爭服務則是指定使用於第 35 類：與文具有關的零售服務；與銷售家具有關的零售服務；與銷售服裝和服裝配件有關的零售服務。第 39 類：旅遊業；安排遊輪；遊船；開展觀光旅遊；觀光，導遊和遊覽服務；運輸安排；旅行社安排旅遊服務；旅行社及預訂服務。

根據法院判例法，產品符合第 1308/2013 號規則第 103 (2) 條規定，有共同客觀特徵，例如：產品加工方法、實體外觀，以及使用相同的原材料等。其他可能相關的因素則是從相關公眾角度判斷，相同情況消費及同樣的銷售管道、銷售方式等。而本案關於此部分之判斷，系爭商標於第 35 類及第 39 類服務，與酒不相類似。

第二選項為依第 1308/2013 號規則第 103 (2) a 條規定，受保護情形為於商業上直接或間接使用受保護名稱，及其使用利用地理標示聲譽(第 103 (2) (a)(ii)) 條。異議決定認第 103 (2) (a)(ii) 條第二條件應與商標法第 8 (5) 條的理解相同，即保護商標聲譽或商譽，對抗不正利用其聲譽的行為。但本案因為異議人未主張在先商標聲譽，無法援引本條款規定。其異議申請書相關陳述主張為在先商標係地理標示及引用商標法第 8(4)(a)條規定，本案經審理結果為駁回其異議。

關注點：地理標示係智慧財產權，並非獨佔城市或區域名稱。其主要功能在於保護商品(及其特徵)與地理來源之間的連結，且旨在保護消費者的期望，即特定產品源自其標示上之地理來源。

捌、上訴委員會(BOA)精選案例－特別與「商標使用」有關

一、R863/2011-G Malta Cross International Foundation (FIG. MARK) /

Maltese cross (FIG. MARK)－商標使用混淆誤認及意圖仿襲

(一)商標註冊申請案

1.申請案號：007252554

2.商標圖樣



3.申請人：Malta Cross Foundation International, Inc.,

4.指定使用商品/服務:第 35 類，促銷廣告活動等服務。第 36 類，為免稅組織提供財政捐助活動等服務。第 45 類，為他人舉辦慈善活動、宗教、教育及科學活動等服務。

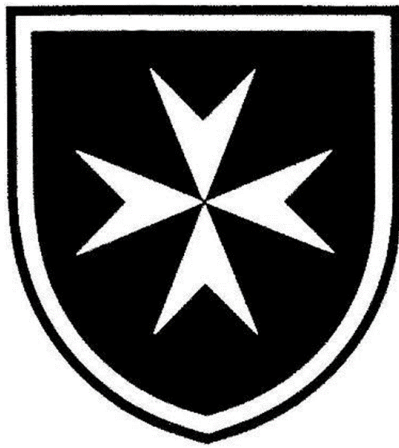
5.申請日：2008 年 9 月 23 日

(二)異議案(OPPOSITION)(R 863/2011-G)

1.在先商標：

(1)德國商標註冊第 2 069 437 號(EUIPO 申請案號：015591415)

(2)商標圖樣



(3)申請人：Malteser Hilfsdienst e. V.

(4)指定使用服務：第 39 類，旅遊，特別是為病人或殘疾人士安排旅行和朝聖目的旅遊；旅客載送，特別是病人或殘疾人士等服務；第 41 類，於急救、衛生服務或自然災害的情況下，事故和災難援助，照顧病人、肢體傷殘人士，安排和舉行會議，舉辦研討會等服務。第 42 類，急救服務；和保健服務；衛生服務，即生物或化學戰爭下，保護監測病人、傷殘人士；社會或慈善機構監測服務，即協助老人，病人和殘疾人之膳食等服務。

(5)德國申請日：1994 年 4 月 21 日(EUIPOU 申請日:2016 年 6 月 29 日)

(6)德國註冊日：1994 年 6 月 28 日

2.異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.主張：

(1)在先商標之信譽極負盛名

(2)為耶路撒冷聖約翰主權軍事和醫院教團中最大的慈善機構。

(3)座落於羅馬，歷經 960 年，該協會組織遍布世界各地。

(4)聞名世界的標誌，為馬耳他醫療教團和世界各地的人道主義活動使用的標



誌

聞名世界的組織，馬耳他教團的馬耳他君主勳爵使用標

誌如下:



它表明已經要求申請人停止在美國使用該商標為窮人和病人申請慈善募款。

(5)在德國屬著名的慈善活動機構。

(6)依據 2008 年之統計數字，在先商標 2008 年在德國有 100 萬個會員和贊助商，超過 59 萬次的救助服務，超過 5, 896, 000 次的殘疾人士運輸，超過 700 多個地方的救援服務處，經營 10 家醫院和 22 個退休人員之家。活動細節詳如下表:

	2007 年	2008 年
贊助商	953,000	978,000
志工人員	35,000	35,700
青年組織成員	8,804	8,621
員工		12,139
在德國之分支機構	700	700
醫院	10	10
老年人之家	22	22
青年藥物治療中心	23	26
移民收容避難所	8	8
Malta 教團日間照護醫院	645,419	619,373
住院病患及門診病患之醫療	618,237	639,502
緊急救護，包括運送病患	588,173	590,258
遍及全球的傷患病患運輸:		
陸運	7,482	
空運	1,184	

醫療診察	2,119	
殘障病患運輸，包括經常性及個案	5,644,000	5,896,000
訓練課程學員	307,242	304,164
急救訓練課程學員	293,194	289,679
在家緊急召喚服務	53,00	85,059
送餐服務	3,900,000	3,900,000
災難救濟物資		1,258
快速調度部隊		269
年度營運小時數		28,130
心理方面緊急狀況照護: 緊急事變壓力管理 危機調解 心理學家的照護支持		22 小組 38 小組 4,369
醫療服務任務出勤		19,536
救濟物資協助		63,037
醫療服務工作小時數		550,442
學校救護人員		3,942
學校救護小組		354
學校援助		17,323
門診病患服務		87
住院病患設備		13
減輕痛苦的服務志工(palliative-service volunteers)	2,000	2,282
臨終病患陪伴	5,188	6,759
重症病患陪伴	2,559	3,769
探訪及陪伴服務	156	170
探訪及陪伴服務志工人員	1,740	1,900
在 225,000 小時的工作期間，服務、幫助及照護了 17,628 位長者病患、殘障者。		

3.申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,主張：

(1)商標圖樣不近似且指定使用服務不類似。

(2)由於所指定之服務通常由不同的實體、企業所提供，「十字圖」並非專屬於異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.所有，因此沒有專屬排他性。另有諸多團體

使用馬耳他十字的圖形，例如:在西班牙、瑞典和美國均有使用於軍事和民

用航空裝飾十字圖  或是 AJ Auxerre 足球隊 。

(3)異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.並沒有證實申請人有第 8 條第 (5) 款的規定之適用。

4.本案爭點：

(1)系爭商標申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,主張：

①十字架是屬於全人類的，不該由某人或某一實體專用。

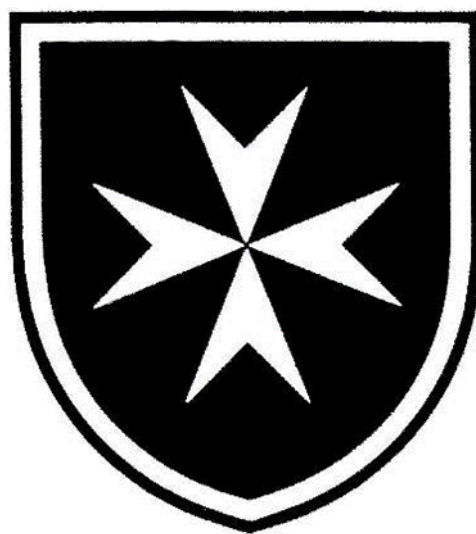
②美國曾有判決宣告對手 Malteser Hilfsdienst e.V.的商標由於惡意申請(bad faith)而無效

(2)異議人 Malteser Hilfsdienst e.V. (Opponent)主張：

①系爭商標有漸進式模仿(圖樣極為近似)的意圖。

②前述所提到美國的判決尚有後續，目前緩辦中。

5.商標是否近似：



6.服務是否類似：

申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,指定使用商品/服務:指定使

用商品/服務：第 35 類，促銷廣告活動等。第 36 類，為免稅的組織提供財政捐助活動等服務。第 45 類，為他人提供舉辦慈善活動、宗教、教育及科學服務以滿足個人需要。

而異議人 Malteser Hilfsdienst e.V.指定使用商品/服務：第 39 類，旅遊，特別是為病人或殘疾人士安排旅行和朝聖目的旅遊；旅客載送，特別是病人或殘疾人士；第 41 類，於急救、衛生服務或自然災害的情況下，事故和災難援助，照顧病人、肢體傷殘人士，安排和舉行會議，舉辦研討會。第 42 類，急救服務；和保健服務；衛生服務，即生物或化學戰爭下，保護監測病人、傷殘人士；社會或慈善機構監測服務，即協助老人，病人和殘疾人之膳食等服務。

尼斯商品或服務分類參考資料之編纂主要目的係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以類似商品或服務之認定，不受前項尼斯商品或服務分類之限制。因此，同一類商品或服務不一定是類似商品或服務，在個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素來斟酌。

7.總體評價

在先商標在德國於第 39、41、42 類服務中的聲譽不容忽視，因此是否造成混淆誤認之虞是整體評估必須考慮的一個因素之一。異議部門認為在先商標聲譽非常崇高，且據有整體識別性。系爭商標圖樣中使用包含「馬耳他十字(Malta Cross)」、「國際(International)」、「基金會(Foundation)」這些詞彙，只會增加德國公眾誤認為其與異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 有關連。

且二者商標圖樣不論外觀、觀念上均高度近似，指定使用之服務部分低度類似，部分與高度類似，即使與在先商標所指定使用之服務類別第 39、41 和 42 類未盡相同，但以德國一般相關公眾，施以正常的注意力，有可能認為系爭商標用於指定服務的來源是源自於異議人 Malteser Hilfsdienst e. V，尤其考慮到在先商標原先在德國的高度識別性與獨特性。

基於上述理由，系爭商標與在先商標之間有可能造成相關消費者混淆誤認之虞。另外，根據歐盟商標法(以下稱 CTMR)第 8 (5) 條規定，申請案必須



被核駁。異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 是德國商標的商標所有權人，該註冊商標所指定使用之商品或服務範圍非常廣泛。就本爭議案而言，針對第 39 類:旅遊，特別是為病人或殘疾人士安排旅行和朝聖目的旅遊；旅客載送，特別是病人或殘疾人士；第 41 類:於急救、衛生服務或自然災害的情況下，事故和災難援助，照顧病人、肢體傷殘人士，安排和舉行會議，舉辦研討會。第 42 類:急救服務；和保健服務；衛生服務，即生物或化學戰爭下，保護監測病人、傷殘人士；社會或慈善機構監測服務，即協助老人，病人和殘疾人之膳食等服務。異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 主張並強調在先商標於上述服務享有高度聲譽。基於歐盟商標法(CTMR)第 8 (1) (b) 條和第 8 (1) (5) 條規定，異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 進一步主張在先商標具高度識別性且與眾不同，申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.以系爭商標圖樣申請商標註冊，二者商標圖樣高度近似，因此有可能造成相關消費者混淆誤認之虞，並進一步認為申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,是不公平地利用異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.的聲譽，進而獲取不當利益。

「歐盟商標法(CTMR)」第 8 (5) 條適用於以下情形：第一，所涉商標圖樣相同或近似；其次，爭議案中在先商標具有一定程度之聲譽；第三，系爭商標之註冊對在先商標會造成不公平的優勢，或不利於在先商標的聲譽或其固有識別性。這些要件是同時並存，而非僅滿足其中一項就足夠適用該條款。為了確定系爭商標的使用是否會對在先商標造成不公平的利益，相關消費者對於系爭商標、商品或服務之間存在關連性極為重要。因此，必須考慮到重要因素包括: (1) 在先商標聲譽及其識別性，(2) 在先商標與系爭商標近似程度，以及 (3) 商品或服務之間類似程度，是否存在混淆的可能性。若是系爭商標所有

人從該商標中獲取不正當利益所造成在先損害存在的事實，系爭商標就應該被禁止。

8.在先商標聲譽的強度和在先商標的識別性

在先商標在德國於第 39、41 和 42 類的服務享有盛譽已經確定，自古以來慈善服務在德國的識別性特別高。該異議人 Malteser Hilfsdienst e. V. 是馬耳他教團內的一個組織，並在全國提供慈善服務（社會和慈善服務，如急救、保健、臨終關懷等）、醫學、醫療服務，供應膳食和 24 小時、永久性義務服務，民防、緊急救援、危機處理等，這個標誌已使用超過 50 年，在德國有 700 個以上之據點。

申請人明顯懷有試圖剝削或傷害在先商標的利益，或是利用搭便車的心態，在先商標是一個負有相當聲譽的商標，系爭商標與在先商標高度相似，服務之間具相當程度之類似關係，因此，系爭商標之申請很明顯係利用不公平的優勢，如此明顯之事實，異議人 Malteser Hilfsdienst e. V. 顯然不需為此提出任何證明。

首先，系爭商標申請人聲稱，它屬於美國的組織，自古至今都隸屬於馬耳他教團的一部分，並使用「歷史主權秩序(Historical Sovereign Order)」一詞彙。此外，系爭商標申請人提到了美國判決中的解釋，據稱馬耳他教團在俄羅斯的一個分支機構可追溯到 19 世紀（但該判決後來被撤銷）。然而，Malta Cross Foundation International, Inc., 主張之美國組織與馬耳他教團有關，事實並非如此，該美國組織並非被馬耳他教團認可並承認為其為正式分支結構之一，或經過其他負有相同的歷史傳統和使命聖約翰教團(Orders of St John)認可的組織。

其次，根據系爭商標申請人 Malta Cross Foundation International, Inc., 歷年來使用過程，證明申請人 Malta Cross Foundation International, Inc., 意圖得寸進尺，一步步模仿接近馬耳他教團(Order of Malta)的標誌。其使用的標誌從原本近似程



度不高之 ，至「耶路撒冷騎士聖約翰主教勳爵」授權之「馬耳他自治工聯合會」(Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights of Malta Federation of



Autonomous Priories)

，到最後是所申請之系爭商標



。系爭



商標實際上不僅結合了在先商標的主要識別部分 ，同時也結合了馬耳他



教團所使用的正式標誌 ，這明顯表明了系爭商標申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,的模仿策略。馬耳他教團的符號，其所申請的商標



八角十字元素  幾乎是完全與異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 的十字



相仿，且兩者都位於予人寓目印象醒目且深刻之正中央位置。申請人以

白色和紅色的色調用於八角十字圖形，正巧是馬耳他教團使用的顏色組合。申請人選擇的皇冠具五個明顯之半拱形結構設計，上方襄有珠寶



，正如同議人 Malteser Hilfsdienst e. V 所述，二者皆為利用金色

色調的皇冠，申請人顯然是模仿了馬耳他教團在官方標誌中所使用之皇冠設計

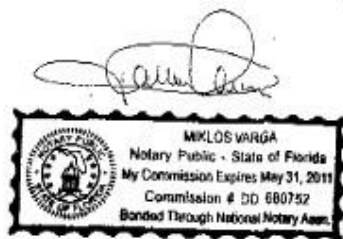


圖形

第三，系爭商標申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,主張:馬耳他十字(Maltese cross)是「全人類的歷史象徵(a historical symbol of all Mankind)」，並且已經被數百個不同的組織自由運用於「廣告」中，或製作成相關紀念品。系爭商標申請人認為，若只允許異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.獨家使用是不公平的。然而，在德國領土上，馬耳他教團及其認可的組織，如:Malteser Hilfsdienst e. V.和 Johanniterorden 所經營者等，均為通過相當大的努力和投資，幾十年來成功地建立起來的聲譽。

第四，訴訟結果亦不贊成系爭商標申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,之論述。申請人把本案所參與的時間網羅在一段很長的階段內，但是關於領土（如美國、法國和英國等）、商業領域（如軍事裝飾和體育俱樂部）和歷史過程發展（在美國和俄羅斯）等均屬無關的陳述。

在審查過程中，審查官要求申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,提交相關組織的正式同意書，申請人交了一份文件自稱它是馬耳他教團(Order of Malta)組織內所建立的分支機構，事實上該份文件誤導了歐盟商標審查員。



12 Nov. 2008

SOVEREIGN ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM
KNIGHTS OF MALTA
FEDERATION OF THE AUTONOMOUS PRIORIES
Grand Magisterial House

DECLARATION

By the present letters the undersigned declare that the Malta Cross Foundation International is authorized to use as its symbols and logo the Eight Pointed Cross, also known as Malta Cross, under the Crown used in the Arms of the Federation as reproduced in attachment to this Declaration.

We furthermore declare that the above mentioned symbols are historically used by the Federation and the rights to that usage were recognized by the Royal Decree of H. M. King Vittorio Emanuele III of Italy given in the city of Brindisi - Italy on January 27th 1944 and co-signed and validated by the Ministers of Italy Badoglio and Acquarone on January 30th 1944, and also by the Sentence of the Court of Law of Santa Agata di Puglia - Italy nr 33 55-N81/55 issued on January 25th 1955 and registered in the Ministry of Foreign Affairs of the French Republic in Paris on September 26th 1955 with registration signed by the French Minister of Foreign Affairs Mr. A. Berthault.

In addition to the above stated we also declare that the Federation of Autonomous Priories of The Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta, besides being a historical Sovereign Order is also a Corporation legally registered since 1977 in the State of New York of the United States of America under section 402 of the Non-for-profit Corporations Law, with registration approved and certified by Mr Allan S. Meyers - Assistant Attorney General of the State of New York, H.H. Alfred Ascione - Judge of The Supreme Court of the State of New York and Mr. Mario Cuomo - Secretary of State of the State of New York.

The present Declaration will be dully notarized by a Public Notary and to it we affix our hands and seals.



H.E.H. Prince Jose M. C.V. Cosmelli
Grand Master and President of the Corporation



KNIGHTS OF MALTA



H.G. Sir George Popper
Lieutenant General and Vice President

由於上述原因，顯示申請人 Malta Cross Foundation International, Inc., 在德國應屬不公平地利用在先商標聲譽之情形。在先商標的商標權人已經證明系爭商標的使用，不論過去或現在，均已經對在先商標造成傷害，且申請人沒有提供證據證明其有正當理由在德國使用該商標。由於上述原因，系爭商標先前異議案決定應被取消，商標註冊申請案在所有指定使用類別應完全被拒絕。

二、LAMBRETTA 案例-非商標真實使用

(一)商標註冊申請案

1.申請案號：001618982

2.商標圖樣

LAMBRETTA

3.申請人：Scooters India Limited

4.指定使用商品/服務：第 6 類，金屬，金屬棒，棒，管；電纜和電線；普通金屬線；螺母和螺栓；螺絲，墊片，墊圈和鉚釘；金屬盒和容器；鎖，掛鎖和鑰匙；鏈條，安全鏈；彈簧等商品。第 7 類，發電機；軸承；剎車片離合器，控制電纜；汽缸和汽缸蓋，火星塞，車輛千斤頂；汽缸；氣缸蓋等商品。第 28 類，遊戲器具和玩具(不包括體操和體育用品)。

5.申請日：2000 年 4 月 19 日

6.核准註冊日：2001 年 10 月 22 日

7.廢止撤銷日(REGISTRATION CANCELLED)：2016 年 4 月 20 日

(二)廢止案(R352/2015-1)

廢止案申請人對以「Lambretta」商標出售零件產生了爭議。由於使用該商標的實際使用證據資料涉及為了修理「Lambretta」摩托車的二手零件，修理「Lambretta」摩托車的二手零件商品不能視為該商標指定使用於第 6 類商品的實際使用。

更具體地說，廢止案申請人對於「實際使用證據中，該商標並未使用於它原有指定使用之商品功能」提出異議，商標所有權人必須更加費心來舉證其實際使用。因為依據歐盟商標法第 14 (c) 條(Art. 14(c) EUTMR)，二手零件商品的使用並非屬商標的「真實使用」，因為二手零件商品其商標權之權利已耗盡。

結論:依據歐盟商標施行細則第 10(3)條指示(indications)及第 10(4)條證據(evidence)規定(Art. 10(3)、(4)CTMIR)，商標所有權人所提之實際使用證據資料，證據僅顯示該二手機車零配件與機車相容，然而二手商品零配件雖有其存在的市場，但並不同於原商標註冊該商品的真實使用，換句話說，二手商品的零售不能算是所謂的商標所有權人真正的使用，並不足以證明其與指定使用商品有關聯。

三、CACTUS 案例—實際使用與當初註冊商標未盡相同

(一)商標註冊申請案

1.申請案號：008489643

2.商標



3.申請人：Del Rio Rodríguez, Isabel

4.指定使用商品/服務：第 31 類，種子，天然植物和花卉。第 39 類，肥料、種子、花卉、植物、樹木、工具和各種園藝用品的儲存、分配和運輸等服務。
第 44 類，園藝，苗圃，園藝。

5.申請日：2009 年 8 月 13 日

6.異議公告日：2009 年 12 月 14 日

7.異議公告截止日：2010 年 3 月 5 日

(二)異議案(C-501/15P)

1.早先註冊商標

(1)申請案號：000963595

(2)商標圖樣



(3)申請人：CACTUS S.A.

(4)指定使用商品/服務：

第 2 類，油漆，防鏽劑和防止木材變質的防腐劑等商品。

第 3 類，香水，化妝品；肥皂等商品。

第 5 類，消毒劑；殺菌劑，除草劑等商品。

第 6 類，電線，鐵絲；金屬家具等。

第 7 類，機床和機床，電剪刀等商品。

第 8 類，手動工具和工具（手動操作）；刀具；剃鬚刀等商品。

第 9 類，照相，計算機，滅火器具等商品。

第 11 類，水壺，熱水壺，電動咖啡機等商品。

第 16 類，書籍，紙餐巾，紙桌布等商品。

第 18 類，手提箱，公文包，書包等商品。

第 20 類，家具，鏡子，相框等商品。

第 21 類，真空瓶，咖啡壺，杯子等商品。

第 23 類，紗線和紗線；亞麻或絲線等商品。

第 24 類，毛毯和床單，桌布等商品。

第 25 類，服裝，鞋，帽子等商品。

第 26 類，鈕扣，鉤眼，人造花等商品。

第 27 類，地毯，地墊；壁掛（非紡織品）等商品。

第 28 類，遊戲器具和玩具；釣具等商品。

第 29 類，果凍，果醬，水果醬等商品。

第 30 類，咖啡，茶，可可等商品。

第 31 類，天然植物和花卉，穀物；新鮮的水果和蔬菜等商品。

第 32 類，啤酒；礦物；水果飲料等商品。

第 33 類，酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒和烈酒等商品。

第 34 類，煙灰缸，火柴，香煙，煙斗，打火機等商品。

第 35 類，廣告；商業管理，市場調查等服務。

第 39 類，運輸；包裝和儲存貨物；旅行安排等服務。

第 41 類，教育，提供培訓；舉辦體育比賽等服務。

第 42 類，咖啡館，餐館；餐飲等服務。

(5)申請日：1998 年 10 月 16 日

(6)核准註冊日：2001 年 5 月 14 日

(7)商標權到期日：2018 年 10 月 16 日

2.爭點：

(1)二者是否有致消費者混淆誤認之虞？

(2)要求實際使用證據資料。

(3)以不同形式出現，變更了商標的識別性，就植物和自然花卉而言，僅保留商標圖樣(無文字)是否具足夠識別性？



3.法規目的：

(1)該商標乃適用於商業發展的需求。

(2)並沒有修改過的識別性標識，外觀視覺上、觀念上相當。

4.結論：

複合式的商標圖樣即使在只有使用其中圖形元素的情況下，也符合同一規則第 15(1) 條第二項(a) 點的「真正使用」的條件。只要該圖形元素的呈現，未改變整體商標圖樣予消費者寓目印象之顯著特徵，如同當初商標註冊申請時的觀念義涵。GC(General Court 普通法院，以下簡稱 GC)認為，由於在先商標圖樣係由二個重要元素組合，不論是文字「仙人掌」或圖形化之「仙人掌」，以各自的形式表達了相同的語義內容，觀念上實質相同。GC 認為「仙人掌」這個詞彙不能被認為具有與「仙人掌」圖有不同的獨特性質，因此在簡化版本商標使用中，沒有這個文字「仙人掌」的元素，消費者在對整個商標的認知上不足以改變其獨特性。

EU IPO 批評 GC 沒有驗證該部分被忽略的程度是錯誤的，亦即未考慮到「仙人掌」文字這個詞彙被忽略是錯誤的。然而，GC 是以宏觀的角度、正確地比較了簡化版的商標圖樣和原始商標註冊申請之商標圖樣。必須強調的一點是相關評估必須考量相關公眾的看法和態度，因為除非發生了實質觀念的改變，否則在簡化版本商標使用中，即使沒有這個文字「仙人掌」的元素，仍不足以改變消費者對整體商標獨特性的認知。

就商標「實際使用的形式」和商標的「註冊形式」而言，依商標的第二款(a) 點的目的，該商標法第 15(1) 條是「容許」商標權人在商業利用時對商標作出應用，適用於商業發展的需求，而在不改變原商標圖樣標識特色的情況下，使商標圖樣能更適應市場推廣商品或服務，參見 2013 年 7 月 18 日「Specsavers International Healthcare and Others」，C 252/12，EU：C：2013：497 第 29 段案例判決¹⁹。GC 認為在先商標文字「仙人掌」與圖形「仙人掌」的兩個要素具有相同的語義內容，所以將這些標識的明確語音(亦即加上文字元素)作比較將是多餘的。

如果一個商標係由文字與圖形所組成的聯合式商標，當文字語言和圖樣之間存在語義或義涵上的等價關係時，即使整體商標圖樣其中語言文字部分之元素被忽

¹⁹ Judgment of 18 July 2013, Specsavers International Healthcare and Others, C-252/12, EU:C:2013:497, paragraph 29)

略，該商標也可以視為真正的商標使用。CJEU 認為：使用沒有語言文字元素的仙人掌，視覺構成的圖形標誌等同於在先商標申請註冊商標圖樣，因為兩個標誌表達相同的語義內容。

玖、最新歐洲法院與普通法院商標案件之案例法

一、C-598/14P LAGUIOLE

本案系爭商標權人 Gilbert Szajner 於 2001 年申請系爭 LAGUIOLE 商標註冊於第 8、14、16、18、20、21、28、34 及 38 類。2005 年獲准註冊為歐盟商標。FDL 公司為刀子及餐刀業者，2005 年 7 月申請系爭商標之註冊無效。主張依法國法，在先企業名稱權賦予該公司禁止在後商標註冊於該公司營業範圍內之商品，包括所有餐刀、剪刀、禮物、紀念品、餐具等商品之製造銷售。BOA(歐盟上訴委員會)認依法國案例法，企業名稱的保護及於公司營業目的涵蓋的所有營業活動。當營業目的不明確，或營業活動未涵蓋於公司營業目的，其保護至少應及於其實際從事的營業。據此部分贊成申請人所提無效案，宣告系爭 LAGUIOLE 商標於所指定電信相關服務以外的商品無效。系爭商標權人不服，提起救濟。GC 判決(Case T-453/11)則持相反看法，認為系爭商標被取消註冊範圍應僅及於 FDL 公司實際經營範圍內之商品，即：刀子、餐具商品，部分廢除原決定。EUIPO 不服，向法院提救濟。法院肯認 GC 判決，衡量會員國成員國法所認可企業名稱的保護，GC 判決應適用會員國法院對於會員國法律之解釋，其實際上亦正確適用了會員國法。

關注議題 1：參照最高法院廢除爭議決定的案例法，GC 可重新審查訴願決定的合法性。「營業名稱受保護僅及於公司實際營業範圍，而非公司章程之規定」，為最高法院 2012 年 7 月判決所支持。

依 2868/95 規則之規則 37，無效案申請人必須提供成員國法內容細節。GC 為確定成員國法內容，應全面審查，且為有效之審查，因此其審查超過所檢送之文件。此作法維護了與會員國法第 8(4)條規定相一致的 207/2009 規則的實際效力。GC 因此在做出決定時，應如同會員國法院解釋成員國法般適用該會員國法。此等重新審查非規則所禁止，根據該規則，GC 應作成決定，找出 BOA 決定應做到而未做到的部

分，以及規則實施的相關時點。並且應給予當事人機會表達意見。然而，就 GC 關於會員國法的解釋與適用向 CJEU 提上訴者，CJEU 僅就會員國法律是否遭 GC 扭曲之請求加以審查。

關注議題 2：GC 是否有權否決成員國法院對成員國法規定的解釋？

即使依 207/2009 規則第 8（4）條規定，會員國法的解釋與適用，相當清楚純粹是法律問題，CJEU 仍認其在訴訟上屬實務問題。

二、C-437/15P DELUXE

申請人 Deluxe Entertainment Services Group Inc. 於 2012 年 10 月以如下圖樣申請註冊於第 9, 35, 37, 39 至 42 及第 45 類商品/服務，遭 EUIPO 以其違反商標法第 7(1)(b) and (c) 條規定，欠缺識別性及傳達消費者相關商品及服務品質資訊核駁其註冊。申請人不服，提起訴願。



BOA 認為，在歐盟境內英語可被理解的地區，“deluxe”此一文字元素本身是普通促銷標識，僅由“宣稱優質”所構成，並不能區別申請人與競爭對手之間的商品及服務。系爭圖樣元素(figurative element)不足以賦予所申請商標識別性。GC 則認為，鑑於系爭商品和服務在性質、特點、意欲使用以及銷售方式等方面存在差異，不能視為同質群組(homogenous category)，認為 BOA 沒有說明系爭商品及服務彼此間有足夠直接且具體之關聯，以構成同質群組。所提到的是「該商品及服務」、「所有商品及服務」、「系爭商品及服務」等一般詞彙，未具體提及系爭類別任何商品及服務，或其群組。認為 BOA 漏未就系爭每一商品及服務考量系爭商標圖樣之識別性，未依 Reg 207/2009 第 7（1）（b）條規定所要求，就系爭類別相關商品或服務進行具

體考量，且未就不可或缺的法律標準敘明理由。僅表示，所有商品及服務無一例外，都可以成為或提供上好品質。

本案上訴至 CJEU，CJEU 認為，為了防止商標被不正確註冊，BOA 必須就申請註冊商標所指定每一商品或服務進行嚴格且全面的審查。然而，如果同一群組的商品或服務有相同核駁理由，只要該群組商品或服務「足夠同質(sufficiently homogenous)」，BOA 得僅運用一般性理由，於相同核駁理由的所有系爭商品或服務。系爭商品及服務必須依其共同特性進行一或多群組的歸類，以及就申請註冊商標於其指定商品或服務是否存在核駁絕對事由進行分析，哪些是相關商品或服務進行歸類。不能排除申請註冊商標所指定全部商品及服務同時存在核駁絕對事由之關聯特性。為此，審查該註冊申請案之核駁絕對事由，可將該等商品及服務歸類放在彼此性質足夠相近的單一群組。

BOA 指稱本案於所有指定商品及服務皆可表達超優品質，或提供超優品質，因此存在 207/2009 規則第 7(1)(b)規定核駁絕對事由分析之關聯特性，亦即該商標使用於其指定所有商品及服務，皆傳達擁有或提供超優品質(superior quality)，因此全部商品及服務皆歸屬同質單一群組。由於該共同關聯特性，申請註冊商標於指定商品及服務構成「宣稱超優品質」。CJEU 指 GC 應審查 BOA 的審查標準(the merits of the BOA's considerations)，亦即該商標是否足以被認為是宣稱超優質，而不是指示商品或服務商業來源之標識，以及是否依照對系爭商標的感知，一致考量系爭商品及服務。然而，GC 排除任何此等可能，且因此犯了法律上錯誤。包括未考慮系爭商標指定商品及服務彼此間儘管不同，仍可能存在共同特性，而可以歸類於單一同質群組。以及「deluxe」此一讚美促銷語詞可適用於系爭商標所有商品及服務。

關注議題：1.作成決定/判決時說明理由必須，(1)使利害關係人知道作成判斷的理由(the justification for the measure)，以使其得以維護權利，(2)使法院得以重新審視決定的合法性(T-304/06, para43].)。2.若 BOA 以理由 X 核駁註冊，依照 BOA 見解適用於 Y 商品/服務，問題是：是否理解 BOA 所說的，理由 X 與每一商品或服務之間的

關聯性？若答案是肯定的，則該決定充分說明了理由的有效性是實質問題，不是形式問題；若答案是否定的，則該決定未充分說明理由(可能僅及於某些商品服務)。此外，在個案中是否有必要一致核准商品或服務？

三、C-56/16P PORT CHARLOTTO

關注議題：歐盟原產地保護制度是否澈底享有排他權？

本案係關於原產地名稱(Appellations of origin)與商標之間的爭議，系爭「PORT CHARLOTT」商標在 2007 年註冊為歐盟商標，主要爭執在於威士忌酒商品。申請人 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) 依 207/2009 規則第 53(1)(C) 條及第 8(4) 條規定，引據原產地名稱「Porto」及「Port」，向 EUIPO 提無效申請。其引據條文基礎為葡萄牙法及 1234/2007 規則第 118m 條，主張「Porto」及「Port」在所有會員國受保護。本案 BOA 認酒類原產地名稱的保護專屬規範於 1234/2007 規則，成員國法不能被援引作為無效訴訟的依據，且其保護條件植基於商業上使用於類似商品，或其使用利用原產地名稱的聲譽，但所提無效申請論據皆與上述條件不相符合，據此駁回其無效申請。申請人 IVDP 不服，向 GC 提救濟。

GC (T-659/14) 認 1234/2007 規則及 207/2009 規則皆未規定該等規則必定解釋為其保護業已詳盡，不受其它保護系統補充。無效理由或可基於歐盟法或會員國法所規範保護之在先權利，不論其為分別或重疊予以保護。1234/2007 規則所賦予原產地名稱及地理標示之保護，若其為 207/2009 規則定義下的在先權利，得受相關會員國法補充，給予額外保護。並認 BOA 錯誤解釋了 207/2009 規則第 53(1)(C) 條及第 8(4) 條規定，據此廢除上訴委員會決定。EUIPO 不服 GC 所為判決，提起上訴。

CJEU 認 1234/2007 規則欲向消費者擔保，標示依該規則註冊之地理標示農產品，由於其來自特定地理區域，具有特定特色，且因此提供了品質保證。若會員國獲准允許其生產者在其境內使用依 1234/2007 規則註冊之標示或標記其中之一，基於較不嚴格要求之國家級權利，其風險是無法獲擔保其品質保證。但對於為了可以使用

1234/2007 規則註冊之地理標示，而努力精進品質的產製者而言，將傷害其權利。因此，CJEU 認為 1234/2007 規則可提供澈底保護，而已受該規則保護之地理標示可適用國家級系統保護，排除他人商標註冊。

CJEU 認 GC 適用法律違誤，誤認為 1234/2007 規則保護地理來源並非澈底窮盡，可以在特定範圍由其他保護系統予以補充。並認為依 1234/2007 規則賦予保護之來源標示(designations of origin)及地理標示，無法由相關會員國法所提供之額外保護予以補充。無效案申請人無法依 207/2009 規則第 53(1)(c)及第 8(4)條規定尋求此等保護。

四、T-20/16 INDEUTSCH

申請人 M/S.Indeutsch International 於 2010 年 2 月依規則 207/2009 向 EUIPO 申請註冊如下歐盟商標，同時有如下描述：本件商標由重複的設計所構成。指定使用於第 26 類之編織針及勾針鉤子商品。同年 8 月獲准註冊。



2013 年 1 月 Crafts Americana Group, Inc.依 207/2009 規則第 52(1)(a)條及第7(1)(a)及(b)條規定向 EUIPO 提無效申請案。2014 年 5 月申請爭議部門(Cancellation Division)以系爭商標圖樣清楚、明確、完整、易於理解、持久、客觀，已滿足 207/2009 規則第7(1)(a)條之要求，具識別性，並強調系爭商標非立體商標，亦非表示其註冊所指定商品外觀，駁回其無效申請。申請人不服，提起訴願。BOA 認卷內所附商品照片及樣品(如下圖)，系爭商標係使用於商品一部分或其整體外觀，其識別性之審查應依適用於平面或立體形狀商標由商品本身外觀或其一部分所構成之原則加以判斷。並強調從系爭商標圖樣及其產品圖樣描述清楚可知，系爭商標是由使用於系爭商品外觀之圖案所構成。申請人註冊及使用的圖案，與可能或實際上製成系爭商品之木紋本

身外觀相似，因此 BOA 描述系爭商標時，稱其為「使用於系爭商品表面的簡單設計」。



BOA進一步提及如下圖照片，認其為勾針商品之彩色裝飾。該申請人所提供證據顯示勾針商品是由其他業者所生產，綜上據此認系爭有彩色木紋圖案僅是表面彩色有變化的裝飾圖案，不具識別性。



系爭商標裝飾性外觀有使相關消費者視其為商品裝飾，標示使用在商品上僅為商品上木紋外觀之裝飾變化，非識別商業來源之標識，欠缺規則207/2009第7(1)(b)條規定所要求之識別性。

GC認為商標圖樣的功能在於界定其商標權保護範圍。判斷商標是否具識別性係依其註冊或申請註冊圖樣，不管其如何使用。鑑於這些考慮因素，當申請或註冊商標由所指定商品2D或3D圖樣所構成，其是否具識別性取決於是否明顯偏離該行業的標準或習慣，及其是否滿足指示產品來源的基本功能。當商標圖樣由其指定商品形狀的一部分所構成，因為相關公眾將立即且無須進一步思考，將其視為係表示系爭商品的細部或某一面。此時決定性因素不是將系爭商標分類為圖形商標，或分類為3D商標或其他，而是事實上它是不可分割的指定商品的外觀。法院認為，誠如爭議部門所指，系爭商標不能有效維持，因為消費者將立即視其為系爭商品細部或其一部，或甚至視其為由申請人所生產織針或勾針商品形狀所構成。

如下圖系爭商品樣品，由於圖案是彩色且不規則分佈，每一面圖形著色不均勻，顏色與顏色之間線條不清晰等，呈現之圖樣多變且不一致。反觀系爭註冊圖樣，則是抽象幾何圖形由二平行線包圍V圖形重複設計之圖案所構成，全部是黑色及白色。



GC持與BOA相反看法，認為BOA以申請人商品表面上多彩的人字形圖案為事實，審查商品外觀顯著特徵，取代審查系爭註冊商標，不構成確認該商標基本特徵過程的一部分，反而是顯著改變這些特徵。此一決定性改變將圖樣為抽象形狀的註冊商標，係保護該抽象形狀圖樣，轉換成係保護圖樣由指定商品特定形狀所構成的商標的效果。這是BOA證明申請人商品表面上的圖案缺乏顯著特徵，所依循的判斷結果。

GC認為，以商標多變的特徵審查系爭商標識別性，違反了207/2009規則第7（1）（b）條規定。如申請人所言，BOA審查系爭商標識別性，以系申請人生產的編織針及勾針表面上的圖形為基礎，違反了該條款，其無效爭議案之決定應予廢止。

拾、海關程序-貨物轉運

歐盟商標法所稱「轉運」是指商標法第 9(4)條規定，貨物自第三國運送進入歐盟，未卸貨投放到該地流通。典型例：馬爾他，貨物自中國(第三國)運送，依海關暫不放行程序(suspensive customs procedure) 置放在馬爾他自由區(馬爾他自由港)；前往阿爾及利亞或摩洛哥或利比亞。

一、馬爾他情形

馬爾他是目前最小的會員國，但根據其每年銷毀的仿冒品數量，成為歐盟最重要的國家之一。主要原因是馬爾他 2004 年 5 月 1 日加入成為會員國以來，貨品在轉運中不斷扣押仿冒品，以及特別法(CHAP. 414 – THE INTELLECTUAL PROPERTY (CROSSBORDER) MEASURES ACT)(2000 年 2 月 29 日生效)，制定了小部分國際法，亦即，TRIPS 協定第 51 條註腳 13，TRIPS 會員國得制定關於海關中止放行轉運中仿冒品之立法。

馬爾他法律提供以下規定，...發現置放於自由區或倉庫的貨品侵害智慧財產權，應予禁止 (ART. 4. CAP. 414 LAWS OF MALTA)。貨物侵害智慧財產權被定義為仿冒品，亦即：貨物包括其外包裝，未經授權標示相同於有效註冊商標的商標於同類型商品，或基本上無法區分此等商標，則依馬爾他法，其侵害商標權人商標。任何商標符號(LOGO，標籤，貼紙，手冊，說明書，使用說明書或保證文件)，不論其是否單獨出現，均與第 1 款規定所提到的商品相同。外包裝標示仿冒品商標，其外包裝與第 1 款規定所提到的商品相同 [art. 2.(1)(a) Cap. 414 Laws of Malta] 。

有趣的是這個法律不是馬爾他商標法的一部分，是一小部分有目的性的特別立法。用國會議員的話說，世界衛生組織在 1999/2000 年推行了這項法案。這個法不會受其他法拘束，但單獨存在。

透過在美國之前就有的立法方案，馬爾他已提供國際保證，在馬爾他以外的仿

冒品，不會在馬爾他找到避難所，即使是裝仿冒品的容器，準備運至第三國而進入馬爾他自由港，亦拒絕放行。綜觀而言，可說馬爾他對於此類型商品完全封鎖。自2000年2月29日起，即馬爾他加入歐盟之前，賦予商標權人有權主張扣押轉運中貼有相同或(接近相同)於馬爾他註冊商標之商標的仿品一事變得可能。

自馬爾他2004年5月1日加入歐盟，此一執法擴及於歐盟商標之執行，最終獲致極佳效益：自2007年起，根據攔截仿冒品總數，馬爾他已經因為攔截仿冒品總數（轉運和非轉運），在歐盟主要國家中扮演重要角色。

2005: 9 th	2011: 8 th
2006: 9 th	<u>2012: 2nd</u>
2007: 11 th	2013: 10 th
2008: 10 th	<u>2014: 2nd</u>
2009: 5 th	2015: 11 th
2010: 10 th	2016: 7 th

二、歐盟層級

所謂的 C-446/09 及 C-495/09 (NOKIA AND PHILIPS)²⁰ 聯合案引導 CJEU 2011 年 12 月 1 日初步規則，暴露泛歐盟層級在此議題缺乏聯合立法。這個立法改革最終以 12 月 23 - 24 日（歐盟指令 2015/2436）及 2015 年 12 月 24 日（歐盟法規 2015/2424）的立法文本為契機。

就歐盟商標而言，歐盟商標法自 2016 年 3 月 23 日起實施，該法第 9(4)條規定如

20 共同商業政策-打擊假冒和盜版物品進入歐盟 - (EC) No 3295/94 和 No 1383/2003 法規-海關倉儲和非成員國貨物的外部轉運，構成貨物的仿造或複製 受歐盟保護的知識產權-成員國當局的行動-條件。

下：

在未侵害歐盟商標申請日或優先權日之前已取得的權利情況下，歐盟商標所有人也有權阻止所有第三人，在商業交易過程中將貨物帶入歐盟，不予放行該地自由流通。該等貨品包括外包裝在內，來自第三國且在未經授權情況下，標示與歐盟註冊商標相同的商標於其指定商品，或其主要部分與該商標無法區別。但歐盟商標所有人根據第一項應享有的權利，如果在判定歐盟商標是否被侵權的訴訟中，根據歐盟第 608/2013 號規則，由聲明人或貨品持有人提供證據，則歐盟商標所有人無權禁止將貨物投放到最終目的國市場。

就會員國商標而言，類似性質立法被要求在 2019 年 1 月 15 日之前頒布(根據歐盟指令 2015/2436 第 10(4)條規定)。但目前為止，除了馬爾他自 2016 年 3 月 23 日起，至少 70 個判決在仿品轉運議題上有利於權利人。其餘會員國法院少有關於歐盟商標法第 9(4)條的判決。簡言之，成千上萬仿品從衣服到鞋子、帽子頭飾、家用清潔品、護膚品、菸品等等，於 2017 年在馬爾他被銷毀，馬爾他經驗已大大給權利人好處，並相應的對消費者有利。

按：歐盟海關可在其控制下扣留疑似侵害智慧財產權貨品，海關當局的干預通常發生於權利人事先的要求，儘管沒有事先請求，為了讓權利人有機會提出請求，海關也可能扣留這些貨品。當申請人要求海關就疑似侵害智慧財產權貨品採取行動時，海關會在特定一段時間就該申請採取行動，但不能超過一年時間。

拾壹、脫歐

一、脫歐智慧財產權意見書

英國脫歐影響層面廣，脫歐，等同於依歐盟協定第 50 條規定，於 2017 年 3 月 29 日提出撤回通知。根據統計，有 51.89%英國投票者(37.44%人口比例)投票贊成脫歐。為此，除非歐盟委會與英國協定延期，歐盟協定應停止適用於英國，不論是委員會通過英國與歐盟協商脫歐協定生效之日起，或者可能是英國脫歐通知歐盟委員會 2 年後。惟脫歐，表示歐盟商標在歐盟受保護的國際商標註冊、已註冊及未註冊之歐盟設計在英國將不再有效。英國法必須賦予權利人在英國相對等權利，亦即協商脫離即涉及 2019 後長達多年的階段性轉換計畫...但歐盟商標法轉換何去何從？如何在英國賦予權利人相對等權利？顯示英國脫歐著實是多層面待處理之龐雜問題。無可避免須由英國及歐盟協商解決。

英國脫歐將對英國和歐盟 27 國在英國的智慧財產權保護方面帶來衝擊與不確定性，影響商品在英國及歐盟 27 國之間繼續流通。歐盟委員會於 2017 年 9 月 6 日就歐盟在脫歐談判中智慧財產權方面的立場和原則，發布英國脫歐智慧財產權意見書(TF 50 position paper to EU27 (September 6, 2017)，於該意見書表示，脫歐協商應該確保：

(一) 脫歐之日前，英國和歐盟 27 國智慧財產權持有人權利應當在英國繼續享有相關保護；並自動認可，包括：更新日期的決定；尊重優先權及在先權利；真實使用及聲譽規則具體情況的適用；歐盟商標權人無須費用；行政上負擔維持在最小；

(二) 與智慧財產權申請相關的程序性權利（如優先權）將被保留，亦即，關於脫歐案提出後之待審申請案，申請人應被賦予保有與在英國所提案件相當之任何優先權日利益，但應當在脫歐後向英國提交相同的申請；

(三) 英國脫歐之日前申請的補充保護證明書(Applications for suppl. protection

certificates)或者保護期延長的權利將被保留；

（四）繼續享有資料庫的法律保護，即英國脫歐前在英國和歐盟 27 國享有的資料庫保護權將被繼續保留；

（五）智慧財產權權利耗盡將不會因英國脫歐而受到影響。即脫歐案提出後，仍保有在歐盟及在英國之權利耗盡。

英國脫歐因應方案力求其間中斷最小、成本最小化，以及保留權利。依前揭脫歐智慧財產權意見書所載，一般原則有五：

（一）歐盟統一智慧財產權

任何在脫歐之日前獲得權利的歐盟統一智慧財產權持有人，英國脫歐後，將繼續在英國領土內享有權利。該原則表明，英國脫歐後，有必要建立國內法律體系以繼續保護智慧財產權。該保護方式應與歐盟法律相一致。該原則的特別實行條件是：歐盟統一智慧財產權自動轉化為英國認同的智慧財產權。該原則的實施不應損害統一智慧財產權權利人的經濟財產，相關行政負擔應該降到最低。

（二）歐盟統一智慧財產權申請

智慧財產權申請在聯盟內具有統一性，根據歐盟法律，具備條件的申請已經被遞交相關機構，英國脫歐後申請的行政程序將繼續進行。申請人在英國提交了相同申請後，未決申請優先權將被保留。

（三）補充保護證書及證書延長的申請

脫歐前權利人在歐盟所申請的補充保護證書及保護期延長，脫歐後在英國可繼續生效，且授權程序繼續進行。任何在保護期內的受批准或延長的證書都享有與英國脫歐前的同等權利。

（四）資料庫的法律保護

英國脫歐前受歐盟成員國保護的資料庫開發者或權利人，英國脫歐後在英國和歐盟 27 國應繼續享有資料庫的智慧財產權保護權。基於此，《資料庫指令》（Database Directive）第 11 條（1）和（2）款應在歐盟 27 國對英國國民及公司豁免，相反，英

國不應撤銷歐盟 27 國國民和公司的資料庫保護。

（五）權利耗盡

英國脫歐前歐盟智慧財產權權利耗盡，英國脫歐後在歐盟 27 國和英國領土內仍然處於權利耗盡狀態。歐盟法律規定了智慧財產權權利耗盡的條件²¹。

二、因應方案

因應脫歐所帶來實務影響，各代理機構及實務從業者無不積極思考因應方案，以「CITMA」代理人機構為例，發展「UK plus」、「The Jersey model」、「The Tuvalu model」、「Veto model」、「The Republic of Ireland model」、「The Montenegro model」、「Conversion」等 7 個方案模式。

以 **Montenegro Scenario 為例**，此模式為：尚有效存在的歐盟商標註冊案，如同在英國的商標註冊案，在英國自動生效，亦即：相同保護範圍、相同註冊日、相同的優先權及在先權利。

以 **Tuvalu Scenario 為例**：與 Montenegro Scenario 相同，尚有效存在的歐盟商標註冊案，如同在英國的商標註冊案，在英國自動生效。但僅及於權利人做出積極決定延伸其商標註冊至英國，可能透過一定期限內提交表格，至於是否同時繳交費用，尚未可知。

（一）意圖使用

關於意圖使用，與英國申請案(加在英國指定國際註冊)相反，歐盟商標不要求善意使用商標。將歐盟商標註冊到英國註冊，沒有意圖使用的條款將破壞英國的註冊狀態。

1.依 Montenegro 模式：1.所有新產生的英國子註冊應推定有意圖使用；2.此類註冊的所有人將被要求在延展註冊時，或延展註冊前，或在執行權利、修改註冊或其他與英國智慧財產局有互動時，確認使用或意圖使用。意圖使用的推定可在廢止程

21 本局翻譯 2017 年 9 月歐盟委員會意見書

序中被挑戰。

2.依 Tuvalu 模式：選擇加入英國註冊的表格/系統應包括實際使用/意圖使用聲明。

(二)未使用之廢止

Montenegro 及 Tuvalu 二方案皆提及歐盟商標註冊案在英國註冊生效之註冊後未使用廢止議題，提廢止及真實使用之要件。所有在英國註冊的子註冊案，將在其歐盟母註冊案註冊後 5 年成為未使用廢止案標的。若權利人被要求證明在脫歐之前有使用商標，在歐盟任何地方有使用該商標，其使用證明可被接受。脫歐之後則只有在英國使用的證據才是有效證明。

(三) 在先權

尚有效存在的歐盟商標註冊案，擁有英國在先權。其英國早先註冊商標已失效。如果沒有具體的規定，這些早期的權利就會喪失。依 Montenegro & Tuvalu 模式：所有失效的英國商標註冊案，其有效在先權聲明應予恢復（沒有回溯更新費用）。這將產生 2 個或更多的英國商標註冊，英國子註冊案以及復活的英國國家註冊案。或者，該子商標註冊案在不同商品或服務接受不同優先權日。

(四) 待審中申請案

提供待審之歐盟申請案是必要的。依 Montenegro & Tuvalu 模式，脫歐之前提出的所有歐盟申請案由歐盟審查，核准後包括異議依照所選方案轉至英國。並沒有脫歐後之歐盟申請案被轉至英國註冊，好處是可免英國積壓案件。

拾貳、心得與建議

一、心得

(一)本次修法改革針對申請程序部分有多項變動，其中關於期限的改變，有主張優先權提交時間、異議期間、提交證據期限、以及延展期限、爭議裁決期限等。此外，不再受理以類別標題等廣泛名稱作為指定商品/服務名稱。商標各程序申請規費亦有所調整，其中申請註冊規費由原 3 個類別內單一收費方式，改為依據跨類類別數計算。而在商標圖樣部分則有取消圖文表示要求，除維持原本即有之概念「你所看到的圖樣，就是你申請的圖樣」外，並保留「其他」為未來新科技型態商標作準備。

(二)關於新增訂證明標章部分，雖為本次法制改革新增訂條文重點之一，對歐盟及其會員國而言，或許是新的制度，但對我國商標法制而言，反而是熟悉而不陌生，除了其證明標章不得證明產地之規定外，歐盟商標法其餘條文規定內容與我國相關規定沒有太大差異，因此報告內容著墨不多。至於其拒絕註冊相對事由新增訂保護原產地名稱及地理標示則頗值關注，因此較為詳盡介紹其法條及實務案例。關於原產地名稱及地理標示保護同時訂於絕對及相對不得註冊事由，渠等受保護標的於歐盟經濟、社會及法律之重要性可見一斑。又該等條文保護原產地名稱及地理標示，圖樣部分構成要件該當與否之判斷，以其屬性不使用「標識近似」、「商品/服務類似」、或「混淆誤認之虞」等詞，歐盟各相關規則使用的文字為「直接或間接使用」、「模仿」、「引起」、「相似產品」等。亦應頗值我們在法條規定及相關審查準則上再次思考。

(三)歐盟商標法新增訂之多媒體商標，於我國實務已有核准案例，例如：註冊第 01778952 號「Hisamitsu (Motion & Sound Trademark)」於第 003、005、010

類商品。

(四)貨品轉口規定加強保護商標權，新修訂歐盟商標法第 9 條規定，商標權人無需證明轉口貨品將投放到歐盟市場，只要滿足以下三個條件，即可認定其侵權：1.該貨品標示與歐盟註冊商標相似或易混淆的商標；2.該貨品在商業交易過程中；3.該貨品在歐盟沒有獲得自由流通資格。但貨品所有人若認為遭扣押貨品不構成侵權，則應就其主張其未侵權負舉證責任。若貨品所有人能證明扣押商品商標在目的地不存在侵權，則扣押貨品應予釋放。過程中造成的損失，由商標權人負擔。此一規定為現行商標法所無，或可思考作為未來修法時，與邊境管制等相關法規一併研議參考。其餘侵權規定的變動，則包括以他人商標作為企業名稱使用、確認商標預備侵權行為、搶註行為的直接認定等。

二、建議

(一)本次研習活動課程安排密集，課程內容涉略層面廣，包括歐盟商標法、歐盟商標施行細則、授權規則等各相關法規修訂內容之介紹。還包括歐盟法院、GC 所為判決研析，上訴委員會決定、EUIPO 決定等實務案例探討，收穫頗豐。本次研討會主辦單位雖非 EUIPO 本身，惟其委由或與民間合作，邀集法院代表及各國或地區實務專家出席參與課程，並提供簡報講授分享，或可作為我們未來新修訂法規時，舉辦研討會模式之參考。另外，歐盟針對本次修法改革，除舉辦系列相關研討會之外，亦開辦線上課程，供未及前往參與者透過線上機制研習相關課程，除建議同仁可依個別需要前往該局網站搜尋相關課程充實所學。又此網路課程或可作為未來相關實務宣導時，安排課程之參考。

(二)該研討會參加人員大多數為商標代理人，來自西班牙、德國、荷蘭、比利時、芬蘭、奧地利、義大利、捷克、拉脫維亞、瑞士、馬爾他、英國等，由於

研討會時間短暫，僅為期 2 日，且因地緣關係，多數與會人為來自 EUIPO 成員國為主。由於 EUIPO 地理位置較為遙遠，為避免舟車勞頓，建議未來可聚焦於參加為期較長之研討會，至少為期一星期，俾利調整時差之餘能更有效率地學習。

(三)由於從確定出席會議至研討會日期僅短短約 1 個月時間，本案經費涉及計畫變更，依據「經濟部及所屬機關（基金）因公出國案件標準作業程序」，必須以簽表合一陳報經濟部變更計畫經費及出國人數，於經濟部核准後，始得辦理後續相關事宜。在接近年底審查業務極度繁忙的情形下，出國人員還必須自行上簽、報部變更，始得行前準備、相關資料研讀及交通、住宿預定等各方面深感倉促。同時因研討會地點位於 EUIPO(西班牙阿利坎特)，並非國際大城市，由於時間緊迫，當時所剩機位有限，班機安排不易，在轉機方面，旅行社安排費用較低之廉價航空，於西班牙當地航空公司櫃檯 check in 時，為了解釋我國為「免申根簽證國家」²²耗費一番功夫，登機時再度因為簽證問題遇到相同困擾。或許廉價航空的服務人員對於我國屬免申根簽證國家並不是很清楚，亦或對我國國名不熟悉，把「TAIWAN」與「THAILAND」混淆了。此外，飛航途中廉價航空機上服務也是相當有限，使得本次出差過程增添些許克難經驗。希望今後參加的同仁能有更充裕的時間準備，俾利獲得更好的學習效果。

22 自 2011 年 1 月 11 日起，載有身分證字號之台灣護照持有者，如欲前往歐洲至一或多個申根協議簽署國觀光、訪親或洽商，如時間少於 90 天，不需申請簽證。免簽適用於：申根國家：德國、奧地利、比利時、丹麥、西班牙、愛沙尼亞、芬蘭、法國、希臘、匈牙利、冰島（非歐盟成員）、義大利、拉脫維亞、列之敦士登（非歐盟成員）、立陶宛、盧森堡、馬爾他、挪威（非歐盟成員）、荷蘭、波蘭、葡萄牙、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、瑞士（非歐盟成員），因此國籍為 TAIWAN 者不需辦理申根短期停留簽證。



Agenda timetable

08.11.2017

- 09:30 Registration and welcome tea and coffee at the EUIPO**
- 10:00 Opening and welcome by the Chairman**
Peter F. Müller (Müller, Schupfner & Partner)
- Welcome to the EUIPO***
- 10:15 News & trends in EU trademarks and what practitioners expect from the EUIPO**
Christian Archambeau (EUIPO), F. Peter Müller (Müller, Schupfner & Partner),
Cristina Bercial (Casalonga)
- 11:30 Questions & audience discussion**
- 11:30 Tea and coffee/networking break**
- 11:50 EU Trademark Reform: the new implementing regulation and delegated acts**
F. Peter Müller (Müller, Schupfner & Partner), Hugh O'Neill (EUIPO),
Cristina Bercial (Casalonga), Myrtha Hurtado Rivas (Novartis International AG)
- 12:30 Brexit: practical consequences for trademark owners - recommendations**
F. Peter Müller (Müller, Schupfner & Partner)
- 13:00 Customs procedures: goods in transit - the Maltesian experience**
Luigi Sansone (Salomone & Sansone)

Agenda timetable

13:30 Business lunch/networking

EU trademarks case-law update

14:30 **20 years of Boards of Appeal: best of case-law**

Gordon Humphreys (EUIPO)

15:00 **BoA trademark case-law update**

- Decisions of the Grand Board of Appeal
- Important decisions in absolute/relative grounds cases
- Q&A session

Case presentation and counterstatement by Philipp von Kapff (EUIPO),
practitioner's statement by Andreas Renck (Hogan Lovells)

16:00 Tea and coffee/networking break

16:30 **CJEU trademark case-law update**

- Laguiole (C-598/14 P): national law under Article 8(4) of Regulation 207/2009
- Deluxe (C-437/15 P): circumstances under which the Boards of Appeal can adopt a 'general' statement of reasons
- Ind Deutsch (T-20/16): importance of the sign 'as registered' vs 'as used'
- Port Charlotte (C-56716 P)

Case presentation and counterstatement by Georgios Gryllos (EU General Court),
practitioner's statement by Andreas Renck (Hogan Lovells)

Agenda timetable

- 17:45 End of Day 1
- Bus transfer to Alicante (City Centre & Meliá Hotel)
- 20:00 **Conference Dinner: Spanish hospitality at its finest!**
- Enjoy an appetizer on the terrace with a view over the Alicante Yacht Harbour and learn more about the typical spanish cuisine at The Yacht Harbour Restaurant. Enjoy a night of fine Spanish food and wine and experience a lively exchange of views in an elegant but relaxed atmosphere!
- 09.11.2017**
- 09:30 **Opening of the second conference day by the chairman**
- 09:40 **First experiences with the EU Trademark Reform: the new implementing regulation and delegated acts and other 'hot' material law questions explained in detail**
- New absolute grounds for refusal
 - New relative grounds for refusal
 - Elimination of graphical representation
 - Acquired distinctiveness
 - Certification marks: filing requirements
 - Changes to the proceedings:
 - Language regime: simplified translation requirements
 - Proof of use: new filing formalities
 - Online sources for substantiating earlier rights
 - New trademark forms
- Thierry van Innis (Van Innis & Delarue), Dimitris Botis (EUIPO), Cristina Bercial (Casalonga), Myrtha Hurtado Rivas (Novartis International AG), Ruta Olmane (ECTA), Benjamin Fontaine (E.G.Y.P.)
- 11:00 Tea and coffee/networking break
- 13:00 **Questions & Discussion with the audience**

Agenda timetable

13:05 Business lunch/networking

14:00 **BoA design case-law update**

- Decisions of the Board of Appeal
- Important decisions in examination and invalidity cases
- Q&A session

Case presentation and counterstatement by Elisabeth Fink (EUIPO), practitioner's statement by Henning Hartwig (Bardehle Pagenberg)

14:40 **CJEU design case-law update**

- Thomas Philipps (C-419/15): licensee's right to sue
- BMW (C-433/16): jurisdiction on non-infringement, interplay with Reg 44/2001 (now 1215/2012)
- Group Nivelles (C-361/15 P & C-405/15 P): novelty, individual character, prior design
- Nintendo (C-24/16 & C-25/16): jurisdiction on co-defendants, applicable law, sanctions, exemption Plus relevant AG Opinions on pending cases, including
- DOCERAM (C-395/16): technical function
- Acacia (C-397/16 & C-435/16): repair clause
- General Court case-law, e.g. Chanel (T-57/16): individual character
+++Plus relevant current decisions that have not yet been published, issued between the editorial deadline and the date of the conference+++
- Q&A session

Case presentation and counterstatement by Charles-Henry Massa (EU General Court), practitioner's statement by Henning Hartwig (Bardehle Pagenberg)

15:25 Tea and coffee/networking break

15:45 **Recent questions from practitioners answered by the experts***

- (1) 3D printing and trade marks Jan Bernd Nordemann (Boehmert & Boehmert)
(2) Trademark infringement on the internet Farah Bhatti (Buchalter)

Agenda timetable

- 16:45 **Say 'Goodbye to Alicante'**
- Closing remarks and official end of the 16th Trademark
 - Conference and fare-well to the participants who will not share the workshops on friday
- 17:00 **Bus transfer to Alicante**
(bus stops at Marriott Hotel, Meliá Hotel and city center)
- 18:30 **Meeting point: Meliá Hotel, Alicante**
- Evening Program: Alicante by night**
- For those who stay in Alicante - Guided walking tour through the Alicante Historic Centre and ending in a typical Tapas Bar

Keynote Speaker

Christian Archambeau

Deputy Executive Director, EUIPO, Alicante

Christian Archambeau took office as EUIPO Deputy Executive Director on 1 December 2010 following his appointment by the Council of the European Union. He supervises, in particular, the activities of the Infrastructure and Buildings Department, the Finance Department, the Academy and the Corporate Governance Department. A native of Belgium, he graduated from Université libre de Bruxelles as a civil engineer and worked in construction in the Middle East before moving to the European Space Agency in facility management. Prior to joining OHIM, he held a number of senior positions in the European Patent Office in Infrastructure, Administration and Human Resources.

Your Speakers

F. Peter Müller

German and European Patent Attorney, Mediator, Partner, Special Adviser to the EUIPO, Müller Schupfner & Partner, Munich

Since 1999 F. Peter Müller has been a partner of Müller Schupfner & Partner, an established law firm in the area of IP, founded in 1931. He is particularly experienced in brand and patent infringement procedure, as well as objections and nullity cases. In June 2014 Peter became president of the European Communities Trade Mark Association (ECTA) in Brussels. Since the end of June 2016 he is immediate past president, ECTA. Peter has been engaged by the EUIPO as Special Adviser in 2017.

Thierry van Innis

Attorney at Law, Van Innis & Delarue, Brussels (Belgium)

Thierry van Innis has litigated more high profile trade mark cases before the CJEU and the Benelux Court of Justice than any other IP lawyer. His work has led to dozens of precedents and landmark decisions. For ages, Thierry has been the go-to lawyer for some of the biggest names in today's world of fashion. Chambers & Partners, the WTR 1000, Legal 500 and the clients they quote have described Thierry as "the pope of trade mark law in Belgium", or "a mastermind in European trade mark law", who "wins praise for his brilliant mind and incredible intellect". In 2006, still the only Belgian lawyer ever, Thierry won a Lifetime Achievement Award at the World Leaders European IP Awards.

Gordon Humphreys

Chairperson, 5th Board of Appeal, EUIPO, Alicante (Spain)

Gordon Humphreys joined the EUIPO Legal Department in 1997, where he acted in several of the earliest Community Trade Mark cases before the (then) Court of First Instance. He served as Head of the Register Service from 2002-2005 before becoming a member of the EUIPO Boards of Appeal in December 2005, handling both trade mark and design cases.

Philipp von Kapff

Member of the 1st Board of Appeal, EUIPO, Alicante (Spain)

Philipp is working for more than 16 years in the Boards of Appeal, as a legal assistant, special assistant to the President of the Boards of Appeal, and as a Member, now in his third mandate. He is the author of a number of publications on European Trade mark law.

Elizabeth Fink

Member of the 3rd (EU Design) Board of Appeal, EUIPO, Alicante (Spain)

Elisabeth Fink is a member of the 4th Board of Appeals (trade marks) and the 3rd Board of Appeals (designs). She joined the Boards of Appeal in 2009 after having served as a judge at the German Federal Patent Court in Munich since 2003. Earlier in her career, she held various posts in the Legal Department and in the Trade Mark Department of the German Patent and Trade Mark Office.

Hugh O'Neill

IP Legal Advisor, International Cooperation & Legal Affairs, EUIPO, Alicante (Spain)

Hugh is a solicitor (England & Wales and Ireland) who has worked at EUIPO since 2010 as examiner and Head of Sector the Operations Department and more recently as an IP legal advisor and litigator in the International Cooperation and Legal Affairs Department. Previously, Hugh worked as Senior Counsel in an international law firm in Alicante renowned for its IP practice and, before that, as Legal Counsel in a blue-chip company based in London. He has participated in numerous projects and conferences in the field of trade mark law, notably the drafting of the EUIPO Guidelines, assisting with the new secondary legislation arising out of the EUTM Legislative Reform package and implementing the changes due to Legislative Reform in EUIPO.

Georgios Gryllos

Legal Secretary, Chambers of Judge D. Gratsias, General Court of the EU, Luxembourg (Luxembourg)

Mr Gryllos started working as a lawyer in Greece in 2000; he specialises in administrative law, IP law, commercial law and corporate law. Since 2004, he has been Legal Secretary at the General Court of the EU and his work focuses on competition, external commercial relations, State aids, trademarks, designs and agriculture.

Charles-Henry Massa

Law Clerk/'Référéndaire', General Court of the European Union, Luxembourg (Luxembourg)

Charles-Henry Massa is a law clerk/'référéndaire' at the General Court of the European Union and a lecturer at the University of Liège where he currently teaches a Design Law course. Prior to his judicial and academic career, he worked as an IP lawyer with Nauta Dutilh law firm in Brussels. He has obtained Masters of Laws from Cambridge and Harvard Universities.

Ruta Olmane

ECTA President, European Trademark and Design Attorney, Metida, Riga (Latvia)

Ruta Olmane has been engaging in intellectual property field since 1999, when she started working as a lawyer for TRIA ROBIT, a patent agency in Latvia. She also worked at Borenus Law Firm and had her own private practice where she took on lawyer and attorney's-at-law role offering services related to Latvian and European Trademarks or Designs. In 2014 Ruta started working at the Latvian office of METIDA Law Firm of Reda Zabolene.

In her daily practice Ruta Olmane helps local and international clients with the protection and enforcement of intellectual property objects. She mainly deals with trademark filing, opposition and appeal cases before the Latvian Patent Office and the EUIPO (European Union Intellectual Property Office), licensing, cases regarding unlawful use of IP rights, detainment of counterfeit goods by Customs or Police, as well as litigates before all court instances.

In 2004 Ruta Olmane became a member of the Association of Patent Attorneys of Latvia. In 2006 she joined the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). Ruta represents the Republic of Latvia before the European Community Trademark Association (ECTA): in 2009 she became a member of the Council. In 2012 she was elected ECTA Second Vice President, in 2014 ECTA First Vice President. In 2016 Ruta Olmane was elected President of ECTA for 2016/2018.

Ruta has lectured in international conferences on intellectual property law and is an author of many articles published in local and international publications.

Myrtha Hurtado Rivas

Global Head Trademarks and Domain Names, Novartis International AG, Basel (Switzerland)

Myrtha Hurtado Rivas is Head Global Trademarks and Domain Names with Novartis International AG in Basel, Switzerland. She is leading the Global Trademark function in Novartis, driving the brand protection strategy cross-divisionally including in the name creation and digital medicines areas and is also in the lead of Parallel Trade defense globally.

Myrtha is a Senior Legal Expert with extensive experience in intellectual property, international business law and pharmaceutical area, in particular Trade Mark, Design, Copyright and Domain Names Law. Lately she has been recognised by Euromoney Institutional Investor Legal Media Group with the 2014 Europe Women in Business Law Award. She has been acknowledged in the In-House Awards category for Managing IP. Myrtha has extensive international practice working in a multicultural environment and is fluent in German, French, English, Italian and Spanish. Myrtha has been in her present role since September 2016.

From 2011 - August 2016 she was Global Head Trademarks, Domain Names & Copyright at Novartis Pharma AG. Prior to joining Novartis Pharma AG, Myrtha was Global Head of Trademarks & Domain Names at Sandoz from 2006 to 2011, and has previously worked at the Swiss Federal Institute of Intellectual Property, Bern, from 2001 - 2006.

Cristina Bercial-Chaumier

Attorney at Law, Managing Partner of the Alicante Office of CASALONGA, ES. (Alicante)

Cristina is an attorney at law admitted to the Alicante Bar (1994) and to the Paris Bar (1995) and the head of the Alicante Office of CASALONGA since 1999. Cristina graduated in Law from the University of Alicante and completed there a master in industrial property law (Magister Lucentinus in Patents Trademarks and Designs).

She is specialized in Industrial Property legal matters relating to Spanish, French and English speaking clients. Cristina's experience includes in particular European Trademarks, Community Designs as well Spanish IP matters. She represents clients before the EUIPO, the Spanish Trademarks Office, the General Court in Luxembourg and coordinates proceedings before the Spanish Courts.

She is a lecturer at the European Union Trademark Module of the Magister Lucentinus at the University of Alicante. Cristina is the author of numerous articles in European Union Trademark matters as well as contributions to the European Union Chapter of the World Trademark Yearbook (World Trademark Law Review). She is Chair of the ECTA Law Committee, a member of the INTA EUIPO Sub Committee, AAA (Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lucentinus) and a Member of the Executive Board of the Industrial Property Section of the Alicante Bar.

Benjamin Fontaine

IP attorney and solicitor, Partner, E.G.Y.P, Alicante (Spain)

Benjamin has been an IP Attorney and a Spanish-qualified lawyer in E.G.Y.P.'s Alicante office since 2003. He oversees the running of the Alicante office's trademark and disputes practice and has been a Partner since June 2014. Benjamin has a broad range of experience in trademarks and related matters. He guides clients from the early consultation stages, to consolidation of rights and through disputes in France, Spain and EUIPO. Benjamin has many years of experience in EU proceedings and disputes and has particular expertise in cosmetics, alcoholic beverages, appellations of origin and domain name piracy. He currently chairs ECTA's Geographical Indications Committee. Benjamin has made presentations on certification marks and is the author of an article on the new certification scheme, to be published in the French magazine 'Propriété Industrielle' in November 2017.

Dr. Luigi A. Sansone

Advocate, Salomone Sansone, Valetta (Malta)

Born in 1969, Luigi read law at the University of Buckingham in the United Kingdom and graduated LL.B. with honours in 1990. He went on to graduate Doctor of Laws (LL.D.) from the University of Malta in 1995. A practising advocate since 1996, he heads the firm. European Patent Attorney, Malta Council Member of the European Patent Institute and of the European Communities Trademark Association (ECTA), overseas member of the Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) in the United Kingdom, and a member of MARQUES, AIPPI, the International Trade Mark Association (INTA) and of the Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG).

Dr. Andreas Renck, LL.M. (Essex)

Attorney at Law, Partner, Hogan Lovells, Alicante (Spain)

Andreas Renck has been advising on intellectual property law, particularly EU trade mark and Community design law, international IP prosecution and litigation for a number of international clients. Having been involved in thousands of application and opposition proceedings before the European trade mark office (EUIPO) in Alicante, his knowledge and skills also span from representing clients in major cases before the General Court and Court of Justice in Luxembourg, to coordinating litigation proceedings in various European countries. Andreas has been coordinating worldwide or regional settlements.

Dr. Henning Hartwig

Attorney-at-Law, Partner, Bardehle Pagenberg, Munich (Germany)

Henning Hartwig's practice involves prosecution and litigation of IP rights in the fields of trademark, design, copyright and unfair competition law. His practice focuses primarily on national and international industrial design law, particularly multinational design infringement proceedings as well as invalidity proceedings before the Office for Harmonisation in the Internal Market in Alicante and the Court of Justice of the European Union in Luxembourg. As the editor of the four-volume casebook 'Design Protection in Europe', the only one of its kind, Henning Hartwig has unique access to unpublished decisions of Community and national design infringement courts throughout Europe. Clients in this field include computer, electronic-games, fitness-equipment and clothing manufacturers. Henning Hartwig was involved in one of the first infringement cases in Germany relating to an unregistered Community design and has coordinated a number of multi-jurisdictional infringement proceedings in Germany, Italy, Switzerland, France, Austria and the Netherlands. His other fields include European and national trademark law, unfair competition law and the global fight against product piracy, in which he represents clients in the sectors of consumer healthcare, direct response television marketing and the food industry. In a prominent case before the German Federal Court of Justice, Henning Hartwig was successful in defending a global chocolate manufacturer against claims asserted for injunctive relief and damages on account of alleged 3D trademark infringement and unfair competition.

Prof. Dr. Jan Nordemann

Attorney and Partner, Boehmert & Boehmert, Berlin (Germany)

Jan Nordemann has specialized in several areas of IP and is today a recognized expert in these fields. In 2007, he was appointed Honorary Professor at the Humboldt University of Berlin. In respect of trademark law, Jan Nordemann represents German and international companies, including companies from the media and IT industries as well as from the area of consumer goods. He manages worldwide trademark portfolios and represents trademark owners before German and EU courts and authorities. He is member of the European Observatory on Counterfeiting and Piracy, which is affiliated to the OHIM. Best Lawyers International 2014 includes him in its list of recommended lawyers for IP, Entertainment and Media, Copyright and Litigation. Legal 500 Germany 2015 accords him special recognition for legal advice in trademark and competition law.



Farah Bhatti

Attorney, Partner, Buchalter, Irvine California (USA)

Farah Bhatti focuses her practice on all aspects of trademark prosecution including advising, counseling and securing trademark protection for clients, with an emphasis on the worldwide selection and enforcement of trademarks, and the enforcement of Internet and domain names. She also works closely with clients in formulating their domestic and international trademark protection and registration strategies. Farah navigates the complexities of issues within the areas of registration and enforcement without difficulty, drawing on experience in private practice as well as her previous position as a trademark examining attorney at the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). While there, she examined more than 2,000 trademark applications and represented the USPTO before the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).