

出國報告（出國類別：實習）

## 赴歐盟智慧財產局參與「智慧財產權 案例法研討會」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：陳宏杰 商標審查官兼科長

趙宗彥 商標助理審查官

派赴國家：西班牙(阿利坎特)

出國期間：107年5月5日至107年5月10日

報告日期：107年7月10日

## 摘要

歐盟智慧財產局（EUIPO）於 107 年 5 月 7 日至 5 月 8 日第 2 次舉辦「智慧財產權案例法研討會」，前次研討會係於 105 年 5 月舉行。本次研討會場次包括：著作權、商標與設計專利間之關係；擔任爭端解決機構的上訴委員會；歐盟普通法院上訴程序問題；調和各成員國與歐盟之商標制度；歐盟商標與未註冊標識等。各場次皆包含 5 至 6 個主題，圍繞著與商標爭端解決有關之實體與程序面問題，由來自歐盟普通法院與歐盟成員國法院法官、歐盟智慧財產局上訴委員會官員、歐盟成員國與美國之智慧財產局官員、歐盟執業律師等，針對各主題介紹歐盟法制規範與實務操作情形，並對聽眾分享己身經驗與評論。

# 目次

壹、 目的 .....	1
貳、 過程 .....	1
參、 研討會內容 .....	1
一、 著作權、商標與設計專利間之關係 .....	2
(一) 將屬於公共財領域之作品作為商標註冊：合法亦或功能錯誤重疊？ .....	2
(二) 商標法與著作權誣譎仿作抗辯之衝突 .....	5
(三) 設計專利與著作權法間的重疊 .....	9
(四) 著作權人資訊：從美國觀點下看公營及私營部門資料庫的角色 .....	11
(五) 公共秩序 .....	12
二、 擔任爭端解決機構的上訴委員會 .....	14
(一) 在歐盟智慧財產局上訴委員會有效解決爭端 .....	14
(二) 上訴委員會的道德準則 .....	16
(三) 克羅埃西亞智慧財產權上訴委員會的複審範圍 .....	17
(四) 概略比較歐盟智慧財產局上訴委員會與普通法院的複審範圍 .....	18
(五) 美國商標審判與上訴委員會的實務，對審查官的核駁處分的複審與其範圍 .....	20
三、 歐盟普通法院上訴程序問題 .....	21
(一) 在普通法院擔任私人的訴訟代理人 .....	21
(二) 普通法院與歐盟法院是否受理智慧財產權案件（期限、當事人適格性、重要的形式要件） .....	22
(三) 普通法院與歐盟法院的智慧財產權案件參加人 .....	24
(四) 透過歐盟法院電子系統（E-CURIA）提出文件 .....	26
(五) 在普通法院上訴程序中進行移轉之程序面議題 .....	26
(六) 針對上訴委員會的決定，向普通法院提起上訴的事由 .....	27
四、 調和各成員國與歐盟之商標制度 .....	29
(一) 對於商標實務整合的倡議 .....	29
(二) 整合措施如何形塑歐盟和各國智慧財產局實務 .....	30
(三) 各國判決對歐盟智慧財產局和歐盟法院程序的影響：絕對事由，多方程序和一事不再理 .....	34
(四) 從美國法的角度來看非傳統型態的商標 .....	36
(五) 圖文表示要件廢除對氣味商標的影響：各成員國和歐盟系統之間的比較 .....	38
五、 歐盟商標與未註冊標識 .....	40
(一) 網域名稱與商標 .....	40
(二) 法國觀點的商號標識（SHOP SIGNS）與公司名稱 .....	42
(三) 德國法上的商業標識（BUSINESS IDENTIFIER）制度 .....	44
(四) 假冒行為與延伸假冒行為（EXTENDED PASSING OFF） .....	46
(五) 從德國觀點談作品名稱保護 .....	48

(六)    對個人標章與個人肖像的保護－美國觀點.....	50
肆、    心得 .....	52
伍、    建議 .....	53

## 壹、目的

歐盟之智慧財產權相關法令與實務，一直為國際所矚目，亦為我國思考、檢討、調整或建立智慧財產權相關法令規章與形成實務見解時，重要的參考對象。因此，與歐盟及其成員國智慧財產權主管機關之交流往來，向為我國智慧財產局（以下簡稱智慧局）所重視。本次歐盟智慧財產局（EUIPO）舉辦「智慧財產權案例法研討會」，邀請智慧局派員參與，我方本於積極向各國學習與交流之立場，遂促成本次與會。

## 貳、過程

歐盟智慧財產局於 107 年 5 月 7 日至 5 月 8 日第 2 次舉辦「智慧財產權案例法研討會（IP Case Law Conference）」，前次研討會係於 105 年 5 月舉行。本次研討會場次包括：著作權、商標與設計專利間之關係；擔任爭端解決機構的上訴委員會；歐盟普通法院上訴程序問題；調和各成員國與歐盟之商標制度；歐盟商標與未註冊標識等。各場次皆包含 5 至 6 個主題，圍繞著與商標爭端解決有關之實體與程序面問題，由來自歐盟普通法院與歐盟成員國法院法官、歐盟智慧財產局上訴委員會官員、歐盟成員國與美國之智慧財產局官員、歐盟執業律師等，針對各主題介紹歐盟法制規範與實務操作情形，並對聽眾分享己身經驗與評論。

## 參、研討會內容

謹將研討會重要內容分述如下：

## 一、著作權、商標與設計專利間之關係

### (一) 將屬於公共財領域之作品作為商標註冊：合法亦或功能錯誤重疊？

本主題由在 Turin 大學任教智慧財產法之 Marco Ricolfi 教授所主講，其主軸為：在著作權保護期間屆滿後，進入公共財領域之藝文作品可否作為商標被註冊？之所以會有此項討論，基本的問題點在於如何保留予藝文作品充足地商標保護，但同時不侵害公共財領域。

商標權與著作權間是否為另一個重疊的領域？就法律上來看，可以參考歐盟商標指令(2008/95/EC)第4條第4項第b款第iii目之相對不許註冊事由之規定：「此外，任何成員國都可以規定，商標不得註冊，或者如果註冊了商標，則應當在下列情況下被宣布為無效：(c)主張本段第2款和(b)段提及的權利以外的權利可以禁止使用該商標，特別是：(iii)著作權」。

其次，則是該指令第3條第1項第e款第iii目之規定：「1.以下情形不得註冊商標，或應被撤銷：(e)商標僅由下述內容構成：(iii) 該形狀對該商品具有重要價值」，則是說明，在著作權保護會賦予該註冊標識的商品重要價值的情況，即不許註冊。

對於公共財領域藝術作品之註冊，Marco Ricolfi 教授首先介紹德國的「mona lisa」商標案例（BPatG GRUR 1998, p. 1021 - application for figurative mark 「Mona Lisa」），作家達文西的蒙娜麗莎畫作經常被使用於各種商品上，但消費者並不會將之當作識別商品來源的標識，而僅將其作為引人注目用的圖案。德國聯邦專利法院認為，對「Mona Lisa」作品申請註冊並不違反公共政策及善良風俗。而將Mona Lisa 畫作挪用至商標法的基礎下，並不會違反文化創作在經過著作權保護

期限後應開放予公眾的原則。儘管如此，法院仍以未證明具備必要的識別性為由拒絕註冊。該畫作經常被第三人用於廣告，法院認為消費大眾僅僅會將 Mona Lisa 畫作視為一個廣告圖案，而非指示來源的標識。並且因為該圖經常被用在廣告行銷上，在商業交易上已經成為通用的圖樣。相對來說，申請人希望透過註冊而利用該文化標識的名聲，藉此課以其他商業使用人向其取得授權之義務。對此歐盟法院創立數項因素用以判斷申請是否惡意。特別是申請人是否知情或可得而知第三人使用相同或近似的圖樣，以及申請人意圖去排除第三人繼續使用該標識。

從法院的見解來看，目前是傾向於不使用有礙善良風俗及公共秩序為由拒絕註冊。除非在惡意搶註文化遺產的情形，法院才會針對申請人惡意禁止他人使用該文化遺產標識予以拒絕註冊。

歐盟法院拒絕承認對於具文化重要性之標識，將「需要對公眾或競爭同業保持開放使用」作為侵權分析時的參考因素。而一旦在新型態的或非傳統的商標中，歐盟允許具文化重要性的標識因取得識別性賦予商標權利，將鼓勵企業投資大量廣告去呈現一個具有文化上重要性的標識當作其商業來源指示。也就是說，一個文化標識被註冊為商標，這個註冊很可能被商標權人有計畫性地用來當成在無關商業活動時威脅第三人的工具，進而妨礙公平競爭。因此，有必要考量大眾對於公共領域的使用自由，尤其在文化活動時，至少應該給予其描述性合理使用的抗辯。

其次則是「Vigeland」的案例，該案是歐盟法院就挪威奧斯陸市政府對於藝術家古斯塔夫·維格蘭（Gustav Vigeland）的數十個藝術作品申請註冊為商標的案例，挪威工業產權局（NIPO）以欠缺識別性為由，拒絕其中部分商標的註冊，或者僅包含可賦予商品重要價值的形狀。但其中一部分商標仍被允許註冊。

奧斯陸市政府並對挪威工業產權局的處分不服，因而上訴至挪威工業產權局

訴願委員會（Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights）。

在訴願程序中，委員會還考慮了這些處於公有領域的標誌的註冊是否可能違背「公共秩序或善良風俗」，即歐盟商標指令第 3 條第 1 項第 f 款之規定：「此外，任何成員國都可以規定，商標不得註冊，或者如果註冊了商標，則應當在下列情況下被宣布為無效：(f) 違反公共秩序或善良風俗的商標」。訴願委員會將該條款適用之問題提交至歐盟法院。

歐盟法院於 2017 年 4 月 6 日做出裁決認為，著作權保護和商標保護「追求不同的保護目標，適用不同的法律條款，並牽涉到不同的法律結果」。原則上，同一標識非不能同時受商標法和著作權法之保護。而 2008/95/EC 指令第 3 條第 1 項第 f 款涵蓋兩種情況，即「違反公共秩序」和「違反善良風俗」，兩種情況皆可單獨構成拒絕商標註冊的理由，前者基於對客觀標準的評估，而後者則基於對主觀價值觀的評估。法院認為，作為已過著作權保護期的作品，其商標註冊本身並不當然違反「違反公共秩序」和「違反善良風俗」。

首先，關於對商標是否違反「善良風俗」，法院指出，某些藝術作品作為一國文化遺產的重要組成部分，作為國家主權或國家根基和價值觀的象徵，可能享有特殊地位。商標註冊甚至可能被認為是對藝術家作品的濫用或褻瀆，尤其是在商標在一些與該藝術家價值觀相左的商品和服務中獲得註冊的時候。因此，法院認為，是否以「善良風俗」條款拒絕將含有藝術作品的標誌註冊為商標，應當視情況而定。在評估這一問題時，應當考慮作品被濫用或褻瀆的風險。其次，在「公共秩序」方面，法院認定，只有當標識僅僅包含一件公有領域作品，並且該標識的註冊將會對社會根本利益構成真正的、足夠嚴重的威脅時，才可以拒絕將該標誌註冊為商標。



## (二) 商標法與著作權詼諧仿作抗辯之衝突

本主題由在劍橋大學任教智慧財產法之 Lionel Bently 教授所主講，其探討之重點為：在歐洲，根據資訊社會指令，詼諧仿作是著作權侵權之除外規定，但在商標法體系中是否應該存在相同的抗辯？該抗辯將影響商標權人權利至何種程度？

所謂詼諧仿作 (Parody) 是一種重要的言論表現。合理範圍內的詼諧仿作，是著作權法所規定的免責事由。如果可以用商標法賦予的專用權來遏止詼諧仿作，可能是很詭異的。講者並以下列實際案例，說明商標權人確實會積極對詼諧仿作之創作人主張侵害其商標權。

【Laugh It Off Promotions v South Africa Breweries Int'l [2005] ZACC7】

Trade Mark No. 1991/09236: D's T-shirts



Lionel Bently 教授引述了另案將「Black Label」商標改作成「Black Labour/White Guilt」案中 Moseneke J 法官的意見：對於商標形式中言論自由與智慧財產權之間的交互關係，不僅僅是學術性上的討論。而是一個對經濟運作有重要和持久影響的問題，並且是普遍社會大眾所關心的。

就「詼諧仿作」是否須於商標法中特別增訂除外的保護規定，以下分就肯否

兩方見解分析，不需就諛諧仿作於商標法中增訂除外保護規定的六個理由為：

1. 商標法並不禁止在交易過程之外的使用；
2. 商標法只會影響可能使消費者混淆來源的諛諧仿作：在此，Lionel Bently 教授同時引述 Red Bull v Sun Mark [2012] EWHC 1929 (Ch) [110]一案之判決，強調雖然創作人將「Red Bull」的飲料瓶改作成「BULLET」字樣，但法院認為，普通消費者會認為該經諛諧創作的標語是一個文字遊戲，並且一般消費者多會欣賞該創作中的幽默元素。因此，一般消費者不會嚴肅看待該改作的字樣，並且認為該字樣反映 RED BULL 的飲料品質，進一步而言，該使用不致於有害商標的聲譽。
3. 諛諧會減少對潛在商標減損的影響；
4. 對著名商標所創造的額外保護僅限於無正當理由使用的情況；
5. EUTMR(2017/1001)前言第 21 條提供彈性運用的空間：該條文為：「第三人為藝術表達的目的而使用商標，只要符合交易上的誠實慣例，就應認為是合理的使用。此外，本條例的適用應確保充分尊重基本權利和自由，尤其是言論自由。」
6. 商標法的詮釋需要從憲法的角度。

而認為商標法內在限制不足以保護諛諧仿作創作人，應明文訂定除外保護規定的六個理由：

1. 商標權人權利範圍具有重大不確定性；
2. 對 EUTMR(2017/1001)說明部分第 21 條可運用性的質疑；
3. 判例法對於誠實慣例係以不構成商標減損為條件：對於誠實慣例及商標減損，在 The Gillette Company, v. LA-Laboratories(17 March 2005)的案例中，法院認為，商標使用若敗壞或詆毀他商標之名譽，即不符合商標指令第 6 條第 1 項 c 款誠實慣例的規定。
4. 判例法對正當事由係以不構成商標減損為條件：對於誠實慣例及商標減損，在 The Gillette Company, v. LA-Laboratories(17 March 2005)的案例中，法

院認為，商標使用若敗壞或詆毀他商標之名譽，即不符合商標指令第 6 條第 1 項 c 款誠實慣例的規定。

5. 憲法的影響範圍不易判斷；
6. 有力的企業經營者經常試著抑止表達性使用。

緊接著上開爭議的討論，Lionel Bently 教授談到，若對詼諧仿作除外規定，應該以何種情況為要件？或許有以下五種可能：

1. 僅在不構成商標淡化的情況；
2. 僅在非用於指示來源的時候；
3. 僅允許非商業使用；
4. 僅允許不妨礙公平競爭的合理使用；
5. 僅在非歧視性使用時允許。

相反地，若將詼諧仿作認為屬無條件的絕對除外規定，其要件設定可往以下的角度思考：

1. 是否需要商標的修改？在「與原商標明顯不同」的情況下聯想至該商標？
2. 是否需要「表達幽默或嘲弄」的成分？若是非幽默性的批判如何？
3. 目標性模仿與攻擊性模仿。

在決定就詼諧仿作應如何於商標法設立規範時，可同時參考美國法第 43 條就商標稀釋之修訂條文（2006 年取代 1946 年商標舊法），第 43 條第 c 項第 3 款：「以下條款的模糊或淡化或減損行為不構成可請求救濟的商標減損：

（A）任何合理使用，包括第三人對著名商標的指示性或描述性合理使用，或有助於上開合理使用，除了用以指示第三人自己的商品或服務的來源外，包括與以下事項有關的用途：

- （i）使消費者比較商品或服務的廣告或促銷活動；

- (ii) 識別、諷刺模仿、批評或評論著名商標或著名商標權人的商品或服務。
- (B) 所有形式的新聞報導和新聞評論。
- (C) 商標的任何非商業用途。」

【非使用於交易過程的案例】

**UK00002284163**

- BECAUSE YOU'RE WORTH IT
- For Perfume etc

**BANKSY (2004)**



**Michelin**



**National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada**



【是否為交易過程有爭議的案例】

UK00002219024  
In Class 25



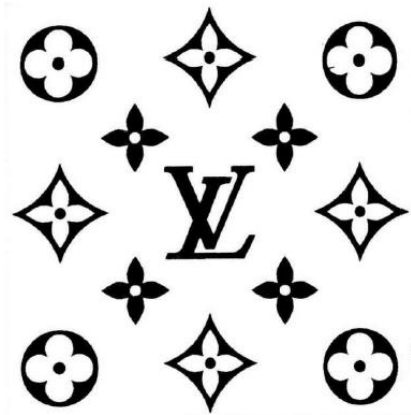
Parody T-Shirts by Snozip on  
spreadshirt.co.uk



Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog 案

**Trade Mark**

**Dog Toy**



### (三) 設計專利與著作權法間的重疊

本主題由在倫敦大學任教智慧財產權之 Uma Suthersanen 教授所主講，其演講係聚焦於歐盟體系中著作權法與設計專利間的交互作用。

在目前立法框架下，相關的立法有 2001 年 12 月 12 日第 06/2002 號條例中關

於共同體設計專利：「在沒有與著作權法完全調和的情況下，當允許成員國自由確立著作權法保護的程度以及賦予著作權保護的條件，重要的是確定共同體設計專利和著作權法下的重疊保護的原則。」

在「未經授權而將受著作權法所保護的作品用於設計中」的情況則可參照共同體設計條例（2002）第 25 條第 1 項第 f 款：「無效事由：將未經授權而使用受著作權保護的作品使用於設計中」、實施「共同體設計條例」之委員會條例第 28 條第 1 項第 b 款第 iii 目：「對於受著作權保護之作品以及著作權利人的確認，是依照各成員國的法律而為之」。

Uma Suthersanen 教授進一步談到有關設計與現有版權之間的衝突，其引述了 Landmark 案 Viejo Valle（關於餐具的設計）中之見解，首先是評估作品是否受著作權保護：

1. 享有著作權之始點為創作完成時（公開並非強制要件）；
2. 該作品事實上存在的證據；
3. 個案中接受銷售票據和產品目錄做為事證。

其次，則是受著作權保護作品的所有權：

1. 依照宣告申請案無效的各成員國法律進行分析；
2. 支持事證：依所受法院判決認定。

若在未經授權而將受著作權法所保護的作品使用於爭議設計中的情況，此時不應將爭議設計整體進行比較，而應就在後設計中所出現的著作權作品予以判斷。在本件個案中，受保護的作品幾乎相同的存在於有爭議的設計的表面。



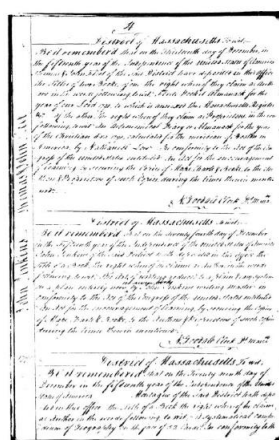
## (四) 著作權人資訊：從美國觀點下看公營及私營部門資料庫的角色

本主題由美國專利商標局首席政策官及國際事務處 Shira Perlmutter 處長所主講，其講述之內容，係關於線上環境中針對授權對著作權人資訊資料庫的開發日漸重要之議題。在美國，著作權註冊及記錄系統已經推出了公開資料庫，包括以作品取得美國註冊為提起訴訟之先決條件。與此同時，美國及其他地方的私人也開設了不同的註冊機構。在演講過程中，並探討了不同類型資料庫的相對優勢、標準標別代碼及詮釋資料的角色以及公私夥伴關係的潛在發展。

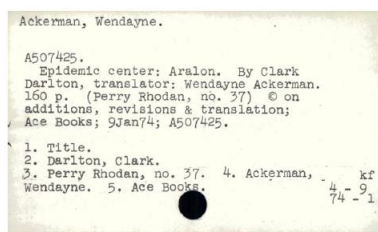
從美國網路政策工作小組的角度，其認為何人於何地擁有何種權利之可靠及最新資訊，是取得授權最基本的先決條件。因為使用人需要找到權利人以取得許可，並且需要與權利人或權利人的代表人連繫以確認使用條件。

而關於著作權當局的記錄方式演進，是從 1790 年代的手寫，到 1974 年代的打字卡式，到現今 2018 年的數位化歷史記錄。

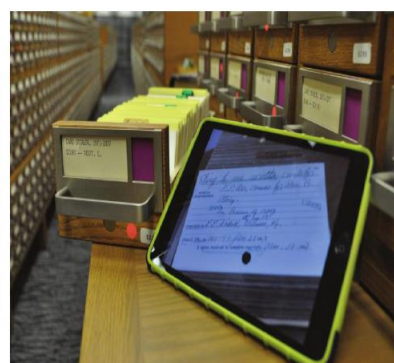
**1790: Decentralized, Handwritten Records**



**1974: Centralized, Typewritten cards**



**2018: Digitization of Historical records**



著作權局所作的所有權人資訊記錄是有價值但也相當有限的資料庫，但私人所經營的部門則可以提供了廣泛而多樣的資訊來源。對於未來的展望，應聚焦在對各種資料來源提供連結及最佳化，以及讓使用人更易於註冊著作權及得到關於著作權利人的資訊。

## （五）公共秩序

本主題由任教於 Strasbourg 大學法律學的 Christophe Geiger 教授所主講，其探討重點為：基於公共政策及道德原則的考量，當商標的文化素材屬於公共財領域時，可能以此為由核駁商標的申請註冊（舉例而言，近期歐洲自由貿易聯盟法院於 Vigeland 案所作出之判決）。公共財領域的元素，可能會基於歐盟商標法（第 2017/1001 號規則）第 7 條第 e 項第 iii 款加以核駁。

從歐洲普通法院之 DANJAG vs OHIM 即「Dr No」案、德國聯邦專利法院之「Mona Lis」案（25 November 1997, case 24 W (pat) 188/96）等判決，可認為藝術作品通常不具備商標識別性。但在藝術作品中，則可能包含可作為有效商標的部分。

而在挪威奧斯陸市政府的「Vigeland」商標申請一案中，歐洲自由貿易聯盟法院則同意，以下藝術作品指定使用於玩具的商標申請案，係屬賦予指定商品重要價值的形狀，而不許註冊。





同案中法院並認為：「一個藝術作品可能會被拒絕註冊為商標，舉例而言，在該藝術作品的註冊被認為被認為是對某些基本價值觀的真實和嚴重威脅，或者基於保護公共財領域（該藝術作品本身被視為基本的社會利益）的需要時」。

Christophe Geiger 教授一併引述，在英國法中，對於「公共秩序」的概念應該嚴格地適用。有三種情況可能構成英國商標法第 3 條第 1 項第 f 款的適用：(i) 具有犯罪內涵的商標；(ii) 具有冒犯性宗教內涵的商標；和 (iii) 被認為是模糊的或禁忌的標識。而法國商標實務，則在「PRAY for PARIS（為巴黎祈禱）」或「Je suis Paris（我是巴黎）」的商標申請案中，認為所謂公共秩序的概念，包括可能使人認為是官方的服務、政府管制的活動，非法活動或非私人活動。

接著，Christophe Geiger 教授並介紹歐盟普通法院於 2018 年對「La Mafia se sienta a la mesa」商標申請一案所作之判決，該案之背景為，申請人企圖將「La Mafia se sienta a la mesa（坐在桌旁的黑手黨）」作為其商標而申請註冊，商標於 EUIPO 獲准註冊後，則遭到義大利政府提出異議，異議理由認為該商標包含「黑手黨」之犯罪組織名稱，若將黑手黨註冊為商標，是違反公共秩序及善良風俗的。

#### 【爭議商標】



法院大致地同意上開異議理由，判決認為黑手黨犯罪問題極具嚴肅性，縱使經過結合玫瑰圖形或「se sienta a la mesa（作在桌旁）」的短標語，試圖傳達較輕鬆的氛圍，仍無法改變其屬犯罪組織之印象。且若該文字被註冊為商標，極有可能會冒犯到黑手黨犯罪行為中的受害者及其家人，以及任何敏感度與容忍度處於平均水準的理性自然人。除此之外，法院認為，黑手黨經常以暴力、恐嚇或謀殺之方式進行各種犯罪活動，活動範圍超越義大利，甚至已經嚴重威脅歐洲安全，其存在違背歐盟憲章第 2 條、第 3 條和第 6 條的基本價值觀，尤其是對人格尊嚴的尊重以及自由的精神。

從上述法院判決觀察，對於是否「違反公共秩序」的分析應從「敏感度與容忍度處於平均水準的理性自然人」的角度判斷。且上開自然人範圍，不限於所指定商品或服務之相關消費者，尚應包括偶然遇到該標識的消費者。

並且，由於歐盟各國的語言，歷史，社會和文化原因不同，對違反公共秩序或善良風俗的標識判斷可能不盡相同。因此，所進行的評估必須考慮到所有歐盟成員國共同的情況以及僅與個別成員國有關的情況。

## 二、擔任爭端解決機構的上訴委員會

### （一）在歐盟智慧財產局上訴委員會有效解決爭端

本主題由任職於歐盟智慧財產局上訴委員會第 2 庭成員 Sven Stürmann 所主

講，其探討重點為：歐盟政府機關所採行之行政行為，有兩種法律複審的制度：一方面，機關的上訴委員會審查內部決定是否符合所適用之規範；另一方面，則是初審法院複審上訴委員會的決定。這是不是有效率的救濟制度呢？

歐盟商標法立法說明第 30 段提到，為確保受智慧財產局處分影響之兩造皆受到與商標法令特殊性相稱的法律保護，應規定智慧財產局各部門作出之處分皆可上訴，由上訴委員會處理上訴案件。同段說明提到，上訴委員會的任務，在於提供專業且特定的法律保護，並確保受到智慧財產局之絕對事由核駁、異議、評定與廢止等處分影響之歐盟商標權人的權益。同立法說明第 42 段提到，上訴委員會應以透明、完善、公平、公正之程序，有影響力、有效率且完整的複審智慧財產局處分。歐盟商標授權細則（European Union trade mark delegated regulation，EUTMDR）立法說明第 9 段提到，為確保上訴委員會為有影響力且有效率的組織，上訴委員會主席與成員皆應確保作出之決定具高品質與一致性，以及上訴程序之效率。

然而，上訴委員會經歷了案件量的猛烈增長，從 1990 年的 881 件上訴案，審結 246 件，到 2017 年的 2948 件上訴案，審結 2718 件，如何能及時且有效地解決爭議呢？由於「遲來的正義不是正義」（Justice delayed is justice denied），歐盟智慧財產局應對所有未結爭議案提供整體解決方案，且須快速處理；並應於上訴委員會之指引下，提供解決爭議之機制，更要提供高品質的決定。要達到這些目標，應從品質管理與主動管理案件方面著手。

品質管理部分，包括增進處分書品質、知識分享、品管圈、強化一致性等方面，其中品管圈需制定品管計畫、辨識風險、執行稽核、要有負責品質之人員，且要將品管活動記錄下來；一致性則要增加可預測性與法律確定性，減低處分書撰擬過程的壓力，使該過程更加順暢，並注意處分之見解應與上訴委員會見解儘量一致。

主動管理案件部分，該局有專門的書記（rapporteur）對爭議案件進行分析，能夠在爭議解決過程中引導兩造，可說是最有效的爭議解決工具。爭端解決已不像以前，僅由委員會審理案件、舉辦聽證、或是加速上訴程序來達成，還包括調解與仲裁。在傳統方法的處理下，已經造成有特定案件（BABY-DRY 案）最長歷經 21 年，至今還無法讓爭議程序完結，此時就需要調解或仲裁。

採用調解時，由書記鼓勵兩造將爭議案件結束，提出兩造將案件善意和解的提議，個別與各造透過電話、視訊會議或電子郵件進行諮商，負責的書記不能偏袒，要公平對待兩造，且須注意避免對案件結果表達任何意見。

仲裁則依歐盟仲裁指令進行，是自願、無拘束力、且具保密性之程序，由中立者協助兩造經過協商程序達成和解。仲裁人不能由上訴委員會處理該爭議案件的人員擔任，且仲裁時不只是關注法律議題，而是主要在關注兩造的商業利益，且可以將相同兩造間同時進行的其他訴訟程序納進來一起處理。在判斷案件是否適合仲裁時，通常會考慮兩造在其他國家是否也有相同或類似的訴訟在進行；或者相同兩造另有針對例如發明專利、設計專利、著作權或網域名稱等其他智慧財產權的爭訟在進行；或者兩造其實已有長時間的合作關係，例如授權關係、代理或代表人關係、管理人與公司老闆關係、親戚關係等；或者兩造曾試圖協商，但未能成功；或者兩造都各自有較強與較弱的法律主張同時存在，這些都是可能適用仲裁的案件。

## （二）上訴委員會的道德準則

本主題由任職於北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，簡稱 NATO）行政法庭主席 Chris de Cooker 所主講，其報告各種行政法庭的不同行為準則，以及例如利益衝突或利益迴避規範等其他可適用於上訴委員會的道德條

款。

目前約有 40 個國際行政法庭 (tribunal)，其中僅有 4 個訂有行為準則，包括聯合國爭端法庭與上訴法庭、國際貨幣基金行政法庭、北大西洋公約組織行政法庭、以及亞洲開發銀行行政法庭。這些法庭的準則都非常相似，只有北大西洋公約組織行政法庭的準則較為特別，適用對象不僅是法官，也包含法庭登記處人員。也有一些行政法庭曾考量或正在考量訂定行為準則，或者以其程序規則或法令規定處理包括高道德品格要求、不適任員工規定、利益衝突與迴避原則、免職規定等議題。值得討論的部分包括：應由誰決定通過這些準則，為什麼要或不要採行這些準則，是否具拘束性，是否有應遵從之機制，以及採行之後會有哪些影響。而問題可能在於是否影響獨立性、是否真能培養廉正風氣、是否能做到不偏袒、程序的合適性如何、權限與注意程度如何拿捏等。

### (三) 克羅埃西亞智慧財產權上訴委員會的複審範圍

本主題由任職於克羅埃西亞智慧財產權上訴委員會主席 Andrej Matijević 所主講，其探討重點為：儘管智慧財產法在實體議題上已有明顯調合，解決智慧財產爭議所採用的程序仍存有差異，尤其是上訴部分。有些歐盟成員國設有上訴委員會，作為複審商標與設計相關處分合法性的手段，有些成員國卻沒有。不只如此，並非所有的上訴委員會都有相同的複審範圍，通常因先前的程序不同而有差異。本主題從一個歐盟成員國上訴委員會的角度，聚焦上訴委員會的複審範圍與角色。

該國自 2008 年開始採行上訴委員會制度，該委員會為具獨立性之準司法機關，有一位主席、兩位副主席與 14 位委員，負責複審該國智慧財產局之處分，目前主要目標在於讓實務具可預測性與一致性。處理案件時，每個庭有 3 位委員，以克羅埃西亞文撰寫決定書，每案僅能交叉答辯一次，決定（送達）後 30

日內可以向行政法院提起上訴。委員會複審範圍包含單造及兩造案件，形式審查與實質審查皆須進行，單造程序複審核駁之絕對事由，兩造複審程序只能考量兩造提出之證據與主張，但在異議與評定程序中比較商品與服務時，則不限於兩造證據與主張。另須注意不利益變更禁止原則（*reformatio in peius*）之適用。

上訴委員會有義務於決定書中敘明理由，這是行政處分完整性的基本要求，不能出現矛盾的理由，或者根本沒有理由的情形。而在該委員會程序中，兩造都能提出的新事實與證據，但補充證據就只限於會影響結果者才能提出；而在行政訴訟階段，就只能提出新證據，不准提出補充證據。該國智慧財產局與上訴委員會雖然提供口頭聽證程序，但目前為止沒有用過，而行政法院則每個案件都經過言詞辯論。

講者認為該國上訴委員會複審案件範圍很廣，正在努力創造可預測且一致的審查與複審實務，且要求處分與決定書應有明確理由，並努力促成智慧財產局、上訴委員會、行政法院、最高行政法院之間的溝通。

#### （四）概略比較歐盟智慧財產局上訴委員會與普通法院的複審範圍

本主題由任職於歐盟智慧財產局上訴委員會第 2 庭成員 Stefan Martin 所主講，其探討重點為：歐盟智慧財產局上訴委員會與普通法院，都在複審下級機關作成之處分。這些複審功能有許多共通的面向，但也有重要的差異，例如有關於新證據的處理，改變處分或以自己的理由取代下級機關理由的範圍。而當歐盟智慧財產局各層級之間適用功能延續性原則（*doctrine of functional continuity*），普通法院的複審範圍卻較為受限。法院在最近的判決中，例如 Laguiolle 案（C-598/14 P），已經釐清普通法院在面對上訴委員會時的角色。本主題在比較歐盟商標制度中的這兩級救濟機關的角色。

講者建議應重新定義普通法院複審上訴委員會決定的標準，由於上訴委員會所執行的是高度技術性的評估，或有時可行使其裁量權，此時普通法院應僅能複審上訴委員會於評估時是否有明顯錯誤或權利濫用，只須要求「合理性」，而非總是全面複審「正確性」。講者為此提出許多理由：

1. 向普通法院上訴的案件不斷增加，其中有許多顯然、無必要的訴訟不斷地被提出，例如申請下圖的標識，指定使用於金融服務，不可能存在商標識別性，應該設法停止這種現象；

[第 T-665/16 號案件之系爭商標圖樣]



2. 行政完整性原則（principle of sound administration）應被尊重，一個案件是否真有必要被評估 3 次？應注意良好行政品質與司法資源妥善運用的原則，不要浪費行政與司法資源；
3. 上訴委員會是具高度特殊性的組織，雖然是準司法機關，亦即依法設立、有永久性組織、具強制管轄、處理兩造程序、適用各種法律原則、具獨立性，且在有案件繫屬而須其作出司法性質之決定時，可向歐盟法院提出問題，仍非真正的法庭，但至少其決定應受一定程度之尊重；
4. 上訴委員會不僅受行政功能延續性的迷思所苦，卻也同時受到類似於司法救濟的限制，例如應適用不利益變更禁止原則、不得依職權重開審查程序等，二者觀念與要求似有矛盾；

5. 歐盟法律接受有限制的司法複審，且應符合人權相關法律規定，不應有過多重複性、廣泛性的救濟，歐盟部分成員國（如英國）或其他國家（如加拿大），就商標或其他智慧財產領域案件也有類似的要求。

## （五）美國商標審判與上訴委員會的實務，對審查官的核駁處分的複審與其範圍

本主題由任職於美國專利商標局商標審判與上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，簡稱 TTAB）之行政法官 Marc Bergsman 所主講，其探討重點為：美國商標審判與上訴委員會與歐盟智慧財產局上訴委員會之間，二者工作在許多方面具有差異。本報告為商標審判與上訴委員會的活動與複審實務之概述。

美國專利商標局的商標審判與上訴委員會，在 2017 會計年度收到 3158 件核駁訴願案、6156 件異議案、2101 件評定案，作成 649 件處分；訴願案之平均結案期間為 38.8 週，審判案件（異議、評定等）則為 157.2 週。在 2017 年，委員會辦結了 270 件因混淆誤認之虞認定而訴願之案件，其中維持 240 件，有 30 件被撤銷原處分，代表訴願維持率達 89%；而委員會辦結之 107 件因說明性認定而訴願之案件，其中維持 95 件，12 件撤銷原處分，維持率同樣為 89%，這代表該局核駁處分維持高水準。

委員會的職權來自於商標法（藍能法）、商標案件實務規則、包含聯邦巡迴上訴法院判決與委員會先前決定的案例法、該局命令或通告、以及商標委員會程序手冊與商標審查實務手冊等額外來源。其主要作為商標行政法庭，管轄權僅在商標註冊案件審查，不包含不正競爭、商標侵權、刑事行為、侵害著作權、以及反壟斷法案件。該委員會所提供之救濟結果，包括維持或撤銷商標審查律師的核駁處分、認定異議成立或駁回異議、評定成立或不成立，該委員會不能裁定損害



賠償或核發禁制令，當然也不會判定律師費由何造負擔，但該委員會的程序比法院更快且更節省成本。

在單造訴願程序中，訴願人可以針對商標審查律師之核駁處分提出，並須繳交規費。美國的商標核駁事由規定於商標法第 2 條，包括第 a 項的誤認誤信之虞（已不適用於不道德、貶抑、毀謗等情形）、第 b 項的官方標識、第 c 項的在世人名或近似名稱、第 d 項的混淆誤認之虞等。

訴願通知須於核駁註冊處分後 6 個月內提出，訴願書必須於訴願通知後 60 日內提出，內容不能超過 25 頁（不含附件），商標審查律師之答辯書則在訴願書提出後 60 日內提出，之後非經委員會同意，不能再提出新證據，但申請人（訴願人）可以針對審查律師的答辯書，提出不超過 10 頁的回應意見書；申請人也可以要求舉行口頭聽證，聽證由 3 位法官組成的法庭審理，商標審查律師會代表該局出席，但法官、審查律師或申請人等所有參與人員，都可以遠距方式（視訊）參加。言詞辯論限制時間，申請人有 20 分鐘、審查律師有 10 分鐘，申請人可以將部分時間保留，作為回應審查律師之用。

處分最終由 3 位行政法官組成的法庭作出，其中 1 位法官由庭長指派為主筆之受命法官，判決須考量所有相關證據與主張。可提出的證據形式包括申請人的聲明書或宣誓書；來自期刊或電子資料庫、證明他人如何看待或使用該商標的新聞報導文章；外國出版品或網站應依案情判斷，看美國相關消費者能否看到該等外國出版品或網站；他人註冊資料在證明商標識別性高低（意即其保護範圍或獨家使用情形）時很有用，也可用於證明在日常語法中如何使用特定詞彙。

### 三、歐盟普通法院上訴程序問題

#### （一）在普通法院擔任私人的訴訟代理人

本主題由任職於歐盟普通法院登記處之行政官員 Ionut Dragan 所主講，其介紹律師在普通法院擔任一造訴訟代理人的法律架構與案例法。

依歐盟法院法（Statute of Court of Justice）第 19 條規定，為訴訟當事人之私人，應（強制）由律師代理。於歐盟成員國或全歐經濟區（All-European Economic Area）成員國批准可在法院執業的律師，才能在普通法院代理或協助當事人。普通法院程序規則（Rules of procedure of GC）亦有相同規定。

由於專利與商標代理人不一定是律師，即便其在各國法院的特定程序中可以代表客戶，但不能在普通法院代理訴訟業務。欲擔任訴訟代理人，除了律師、成員國批准等 2 條件之外，還須為獨立第三人。要求獨立性的原因，在於防止私人在沒有中介者的情況下，直接在普通法院代表自己，並確保私部門法人由很不相同（sufficiently distant）的人代表與辯護。

所謂律師的獨立性，不只是律師與客戶間沒有雇傭關係，也包括沒有任何其他依存關係，如此才不會被這些關係所影響，而成為真正的獨立第三人。例如在某協會中擔任高階經理人職務者，非屬獨立第三人，則不得成為該協會於歐盟各級法院的訴訟代理人；而聲請裁判之人的律師如為其合夥人，就不能當成第三人。聲請裁判之案件，如有違反前述條件，則該聲請將不予受理，即便一開始只由商標代理人簽署之裁判聲請，後來補上了律師的簽證，仍應不予受理。

## （二）普通法院與歐盟法院是否受理智慧財產權案件（期限、當事人適格性、重要的形式要件）

本主題由任職於歐盟普通法院登記處之行政官員 Natalie Schall 所主講，其探討重點：為避免智慧財產權案件在普通法院與上訴到歐盟法院時不受理，必須滿足特定受理標準。本主題介紹其中某些主要的受理標準，例如期限、當事人適格

性（*locus standi*）與重要形式要件等。

智慧財產權案件是否受理，應注意期限、當事人適格與其他重要形式要件。期限部分，不服上訴委員會決定之案件，應於該決定通知後 2 個月內向普通法院提起上訴；如不服普通法院判決，亦應於判決通知後 2 個月內向歐盟法院提起上訴。前述期限應延長一次在途期間 10 日，另有到期日為週六、週日與官方假日之計算規定。若可於期限內將文件以傳真方式提出，並於其後 10 日內將該等文件簽署正本（必須為簽署紙本），連同所需附件與副本送至法院登記處。

當事人適格部分，普通法院開放給受上訴委員會處分不利影響之參與該程序任一當事人提起上訴；歐盟法院則由於普通法院之主張一部或全部未能勝訴的一造提起上訴。

其他重要形式要件則包括強制由律師代理訴訟、文件簽署、文件遞交、正式文件、其他強制資訊等。上訴聲請中應指明被告，普通法院程序規則第 172 條規定，上訴聲明應針對歐盟智慧財產局提出，而該局上訴委員會作出該決定，則成為被告；同規則第 177 條第 2 項規定，若上訴人並非歐盟智慧財產局上訴委員會程序中的唯一當事人，則上訴聲請中應包含所有當事人的姓名與送達地址，同條第 1 項則規定，上訴聲請應包含上訴人姓名與地址、上訴人之訴訟代理人執業身分與地址、上訴所針對之機關名稱、訴訟客體、法律爭點、主張與其摘要、訴之聲明。

歐盟法院程序規則（Rules of procedure of CJ）第 168 條規定，上訴聲請應包含上訴人姓名地址、所針對之普通法院判決、相關案件於普通法院的所有當事人姓名、法律爭點、主張及其摘要、訴之聲明，並指明普通法院判決送達上訴人之日期。向歐盟法院提起之上訴限於法律審，該院對於訴訟案件中的事實沒有管轄權，也不能僅針對判決金額或哪造應負擔提起上訴，不能因為文書處理錯誤或明

顯不正確而上訴要求改正。

### （三）普通法院與歐盟法院的智慧財產權案件參加人

本主題由任職於歐盟普通法院之 Andrej Stec 秘書所主講，其分析與智慧財產權案件參加相關聯的實務問題、參加的範圍、以及提出交叉請求（cross claim）的可能性。

普通法院程序規則第 173 條規定如何成為參加人。依該規定，在上訴委員會程序中，上訴人以外之當事人，得於上訴聲請後一定期限內依規定方式，要求以參加人身分參與在普通法院的上訴程序。而上訴人以外之當事人，為了提出程序文件，也須以參加人身分參與在普通法院的上訴程序，而且要在對上訴主張提出答辯的規定期限之前要求參加。如果參加人沒有在一定期限內，依規定方式對上訴主張提出答辯，參加人就會失格。參加人也要注意強制訴訟代理規定。

事實上，參加有助於法官在討論訴訟客體的重要部分時，有另一種觀點可參；參加人通常在法院程序中，會在特定論點上搬出技術專家，其他當事人（尤其是歐盟機關/機構）可能不會提供這些資訊；上訴人以外之當事人並無參加普通法院訴訟之義務，而沒有參加也不會讓人認為案件判決或所涉法律問題認定的重要性降低。不論如何，在普通法院的訴訟程序中，歐盟智慧財產局的訴訟代理人總是應該扮演提出有利於上訴委員會決定之答辯的角色。

同條第 3 項規定，智慧財產權案件的參加人，與訴訟之主要當事人享有相同的程序權利，可支持一造訴之聲明，也可獨立提出自己的訴之聲明與法律觀點。相較於參與的一般規則，這是針對智慧財產權領域的特殊規定，因此在智慧財產權案件，參加人不僅能支持一造，也能要求更多，參加人甚至可要求舉辦聽證會。在歐盟智慧財產局擔任「另一造」、後來在上訴程序擔任參加人，通常會在訴之

聲明主張「駁回上訴」；而常被提出、卻無法主張的是「肯認被上訴之決定」，普通法院認定，有關參加人要求肯認被上訴決定部分，由於「肯認被上訴之決定」相當於駁回上訴，該部分聲明（肯認）無法從前一部分聲明（駁回）分離出來（因此非獨立請求）。

參加人可能採取的另一種行動，就是在規定應對上訴提出答辯的期限內，依程序規則第 182 條及相關條文提出交叉請求，該請求須與答辯文件分開提出。同規則第 183 條規定，交叉請求應包含提出一造之姓名地址、訴訟代理人執業身分與地址、法律爭點與主張、訴之聲明。同規則第 184 條第 1 項規定，交叉請求係依上訴申請沒有提到的觀點，要求撤銷或修正上訴委員會的決定；第 2 項要求在法律爭點與主張中，須指明欲爭執之決定理由部分。同規則第 185 條規定如何回應交叉請求，另一造應於送達後 2 個月內針對交叉請求的訴之聲明、法律爭點與主張提出答辯。同規則第 186 條規定，在交叉請求提出後，書面程序部分將於對其答辯提出後結束。同規則第 187 條規定主要訴訟與交叉請求之關係，若上訴人不續行訴訟，或者主要訴訟經裁定顯然不應受理，則視為未提出交叉請求。而同規則第 188 條規定，普通法院訴訟程序的當事人，不得於請求中變更在上訴委員會程序中的客體，交叉請求或參加人之答辯也不得如此。

普通法院也會在智慧財產權案件中裁定一般性的參加，例如在第 T-123/12 號案件中，容許上訴人的競爭者提供第三人意見，因為上訴委員會決定中數度提及該競爭者，而該競爭者以其為該案結果之利害關係人，向普通法院要求參加。而在 Red Bull 公司的雙色顏色商標案（第 T-101/15 與 T-102/15 號案件），歐洲商標權人協會（Association of European Trade Mark Owners，簡稱 MARQUES）也參加該訴訟以輔助上訴人。歐盟法院也曾在案件中裁定國際商標協會（International Trademark Association，簡稱 INTA）之參加，以輔助歐盟智慧財產局，因為 INTA 是商標權人組織，而該案中所提出的一些問題對於其會員非常重要。

而在歐盟法院層級，除了歐盟成員國與歐盟機構以外，只有受普通法院判決直接影響的參加人才能提起上訴。

#### （四）透過歐盟法院電子系統（E-CURIA）提出文件

本主題由任職於歐盟普通法院登記處之行政官員 Joris Plingers 所主講，其探討重點為：歐盟法院電子系統是歐盟法院讓成員國的律師與歐盟機構、局處與機關人員使用，允許透過專屬的電子方式與歐盟法院及普通法院交換程序文件的程式。本主題試圖解釋如何以該程式要求存取及提出程序文件。

e-Curia 是歐盟法院自 2011 年 12 月啟用的程式，專以電子方式交換程序文件之用，只有歐盟機關人員或律師才能透過歐盟法院網站（Curia）存取該程式。至 2017 年底，只剩下 16% 的文件沒有經過該程式提送，而目前數據已經沒有明顯變化了。然而，其中智慧財產權案件僅有 63% 利用該程式，其他案件平均利用率則有 91%；而在智慧財產權案件，歐盟機關人員完全利用該程式提交文件，但律師們僅有約 50% 利用該程式。因此，未來如強制使用該程式，衝擊最大的將會是辦理智慧財產權案件的律師。

歐盟法院希望未來可以強制使用該程式，目前的目標在於增加 e-Curia 的使用率，以確保連繫無礙及減少掃描作業，揚棄不可靠的傳真方式，簡化工作方法，包括減少不同的工作流程，並修正提送文件之要求。目前需要解決沒有帳號的個人或企業，如何利用該程式的問題，以及解決無法轉換為 PDF 檔的附件問題。後續將修改程序規則，經過技術調整後施行。

#### （五）在普通法院上訴程序中進行移轉之程序面議題

本主題由任職於歐盟普通法院之 Katarzyna Pocheć-Pilipavicius 秘書所主講，其

探討重點為：在普通法院程序中申請更換先前在上訴委員會程序中的一造的形式要件，以及權利移轉後的受讓人的程序權利與義務。

前面議程的講者已提到上訴當事人適格性與參加之相關規定，本主題係討論智慧財產權移轉的時機，承受訴訟的程序，後手的權利與義務等。首先，如果在上訴委員會決定後、向普通法院提起上訴前進行部分或全部移轉，則後手必須向法院證明自己是權利人；若於提起上訴後才移轉，則須進行承受程序。

承受規定於普通法院程序規則第 174 條，若上訴委員會程序中的一造，已經將受影響的智慧財產權移轉他人，則由後手向普通法院聲請承受前手在程序中的地位；同規則第 176 條第 2、3、4 項規定，倘若承受會影響訴訟當事人的合法利益，或移轉有違反內國法之無效情事，得提出反對，法院可直接作出書面裁定，或於程序終結裁判中處理，並裁定費用是否由聲請承受之人負擔。後手得於訴訟任一階段聲請承受，惟應強制訴訟代理，且應單獨提出聲請，並依同規則第 175 條規定，附上承受聲明與證明文件（移轉契約書與歐盟智慧財產局移轉登記文件）。

後手的權利義務則規定於同規則第 176 條第 5 項，包括接受該案在聲明承受時的狀態，如同自己提起上訴一般，意即受已進程序的時限所拘束；並受前手已提送文件之拘束，這會造成先前已經進行過的訴訟程序，不能要求再進行一次。



## （六）針對上訴委員會的決定，向普通法院提起上訴的事由

本主題由任職於歐盟普通法院之 Chloé Binet 秘書所主講，其探討重點為：依據歐盟商標法第 72 條規定，針對上訴委員會的決定，得向普通法院提起上訴的事由包括管轄錯誤（無權受理）、違反重要程序要件、違反歐盟運作條約（TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION，簡稱 TFEU）、違反歐盟商

標法或其任何執行規範、或權力濫用。本主題提供部分上訴事由的案例。

主張該等上訴事由時，須提出相應的抗辯，以說明所上訴之決定在作成之時有該等事由而無效。常提起的上訴事由包括歐盟商標法第 7 條的絕對不得註冊事由規定，涵蓋無識別性、說明性、通用性、欺騙性、違反公序良俗等。

歐盟商標法第 8 條的相對事由，即是否使部分公眾有混淆誤認之虞，也是常見的上訴事由，例如第 T-398/16 號判決即在判斷是否與在先星巴克商標混淆誤認，原經上訴委員會認定無混淆誤認之虞，後經普通法院撤銷決定。

Mark applied for	Earlier Marks
	

其他上訴事由包括管轄錯誤。歐盟商標法第 95 條第 1 項規定，歐盟智慧財產局在程序中應依職權審查案件事實，惟於涉及相對不得註冊事由的程序中，歐盟智慧財產局應將其審查限於各造所提出之事實、證據與抗辯主張及救濟請求。在依該法第 59 條規定之評定撤銷註冊程序中，歐盟智慧財產局應將其審查限於各造所提出的事由與抗辯主張。例如第 T-504/09 號判決認定，若向上訴委員會提起之訴願，僅針對註冊申請案或異議案之部分商品或服務，則該訴願讓上訴委員會對該異議案僅能針對所提及的部分商品或服務進行新的實體審查，因為訴願人並未針對註冊申請案與異議案的其他商品或服務提出訴願。

上訴事由還包括應針對訴願案件整體作出決定之義務。依歐盟商標法第 71 條第 1 項規定，在上訴委員會審查受理訴願案後，應針對該訴願案作出決定。而第 T-238/15 號判決認定，在該案中，上訴委員會未針對訴願所要求駁回異議處分



有關獸用藥劑部分作出決定。上訴委員會將異議客體的商品範圍搞錯，因此也將訴願客體的商品範圍搞錯。因此，上訴委員會違反應針對訴願案件整體作出決定之義務。

敘明理由的義務也是上訴事由。歐盟商標法第 94 條規定，歐盟智慧財產局之處分/決定，應敘明理由，且應僅基於各造有機會陳述意見的理由或證據。若智慧財產局舉行聽證會，則處分/決定可以口頭作成，但最終仍須以書面處分/決定通知各造。有些案件雖然認定有違反敘明理由義務，但不足以造成處分/決定之無效。例如第 T-16/02 號判決指出，上訴人對於以程序瑕疵為由撤銷決定沒有合法利益，因為撤銷決定只會導致與原處分實質上相同的處分。前述（第 94 條）規定也包含了訴訟當事人陳述意見的權利，此亦為上訴事由，但只在可能讓案件有不同結果時才會導致決定無效；如果損害陳述意見權利的部分，即為構成決定基礎之部分，則應撤銷該決定，例如第 T-715/13 號判決，由於該案無法針對異議人所提有關在先商標延展之證明資料陳述意見，因此撤銷原決定。

## 四、調和各成員國與歐盟之商標制度

### （一）對於商標實務整合的倡議

本主題由歐盟國際合作與法律事務部門之 João Negrão 主任主講，其主要談論到，歐盟智慧財產局整合計畫致力於聯繫當局與各國智慧財產局以及使用者協會，在各國智慧財產局採取不同做法的範圍內達成共識。其一任務是在共同合作基金下建立共同的資訊技術工具。

該整合計畫共計有 188 位工作者，來自 26 個不同的歐盟成員國智慧財產局，並有 4 個非歐盟國智慧財產局及 11 個使用者協會為觀察員。

整合計畫在 2012 年至 2018 年間，共有 7 個主要項目，於 2012 年，其整合商

品服務的標題；至 2013 年，則調和商品服務的分類以及對於黑白商標的保護範圍一致；至 2014 年，則完成相對不許註冊事由中混淆誤認之虞的部分，以及對包含無識別性部分的平面商標識別性的認定；2014 年至 2015 年則統一刪除設計須以圖文表示的要件。

對實務作業的整合，是為求對申請人及行政機關而言能建立清晰、法律明確、高品質及實用的體系，其具體目標是要建立共通的實務模式，在該目標下，共通的實務模式不需要立法修正，由參與各成員國家智慧財產局、荷比盧經濟聯盟智慧財產局和歐盟智慧財產局共同付諸實踐，並且這將以所有的歐盟語言提供。

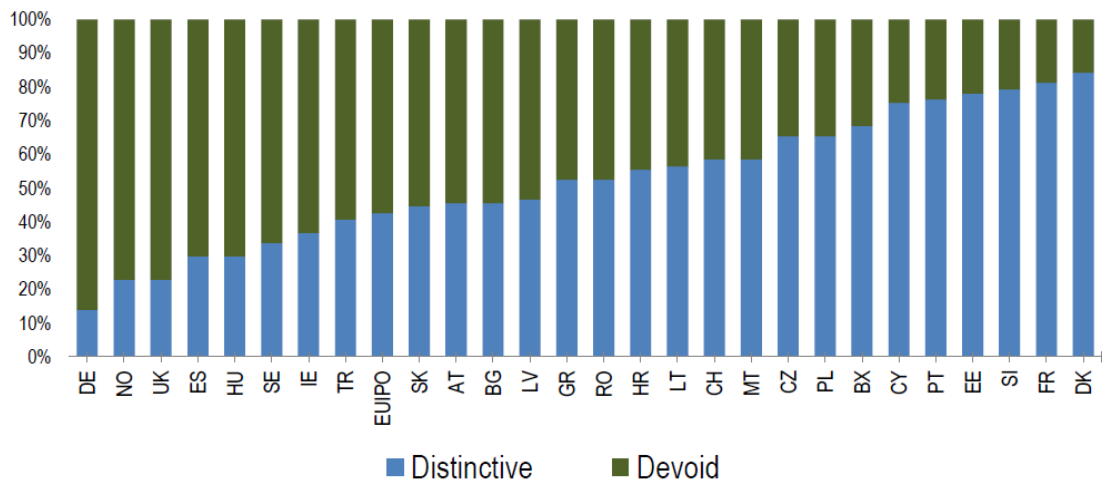
## （二）整合措施如何形塑歐盟和各國智慧財產局實務

本主題由擔任丹麥專利商標局首席法務顧問之 Dimitris Botis 主任所主講，其分析整合的措施對商標實務的變動和影響。

對於商品服務分類的趨同上，第一步是試圖調和資料庫及分類方法，第二步則是以尼斯分類標題為一般通用，第三步是對分類辭彙的可接受性建立準則。

其次是對於識別性的部分，平面商標若包含說明性或無識別性的文字時，整合計畫試圖建立一個通用的實務操作，即平面商標即使包含純粹不具識別性的文字，但因圖樣中的部分可以提供具有識別性的元素，即可以通過絕對不許註冊事由的審查。

以下總體調查的結果，是以 8 個不同的個別標準（字體、顏色、記號、使用簡單幾何圖形等）作成一些案例寄給工作小組，統整的結果顯示了各智慧財產局間的審理區別。



個別標準（字體、顏色、記號、使用簡單幾何圖形等）的結合如何影響識別性，則如下表，紅色區域部分是不具識別性，綠色區域則是具識別性的部分。

<p>1. <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and Aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <b>Flavour and Aroma</b></p>	<p><b>F.L.A.O.R.A.O.A.</b> <b>FlavOur and ArOma</b></p>
<p>2. <b>Flavour and aroma</b> <i>Flavour and aroma</i> <b>Flavour and aroma</b> <b>Flavour and aroma</b></p>	<p><i>Flavour and Aroma</i> <b>Flavour and Aroma</b> <b>Flavour and Aroma</b></p>
<p>3. <i>Fresh sardine</i> <b>Fresh sardine</b> <i>Fresh Sardine</i> <b>FRESH SARDINE</b></p>	<p><i>resh Sardine</i> <b>Fresh sardine</b> <b>FRESH SARDINE</b></p>

再來，則是談到如何調和對於黑白或灰階商標保護範圍的不同解釋。整合計畫已經成功的趨同以下三項目標：

第一，對於優先權「同一」的解釋，原先於各國的審查實務，申請商標圖樣與優先權商標圖樣必須完全相同，不允許有任何差異，包括商標顏色。但是在整合後的實務做法中，放寬了「相同商標」的定義。申請一件黑白或灰階商標並要求優先權時，雖然通常仍不會認為與在先的彩色商標相同。但若該商標之顏色或

灰色的區別並非極為顯著，而不易被一般消費者所注意時，則可認為二商標為「相同商標」而主張優先權。

第二，對於混淆誤認之虞事由中「同一」的解釋，一般消費者通常會注意到在先的黑白或灰階商標與同一商標的彩色版本的區別，因此兩種商標不應視為相同。只有在例外情況下，商標才視為相同，即：顏色和陰影之間的對比的差別非常微小，普通消費者只有將它們置於一處並排對比才能發現其差別。換言之，在判斷商標是否相同時，商標顏色的差別必須是對於一般消費者來說是相當微小而難以察覺的。

第三，對於在商標是否有真實使用之判斷，要構成維權使用的證據，若提供的彩色商標使用，相對於原註冊的黑白或灰階商標，該顏色不能是使商標具有識別性的主要部分，而黑白商標圖樣以彩色使用可能會改變識別的特點。



第三項講者則是談到相對不許註冊事由中「混淆誤認之虞」的認定，在假設所指定的商品和服務相同的情況下，圖樣中無識別性或低度識別性的部分會在判斷上有何影響，試圖整合實務做法。

引起本項整合的觸發點，則是基於計畫開始時所施行的調查顯示，在 28 個主管機關中只有 14 個針對該項問題定有作業準則。且案例法中對於弱勢部分的保護是不明確的。

【不構成混淆誤認之虞的案例】

Impact on LOC when the components have low degree of distinctiveness

T-665/13



ZITRO SPIN BINGO

No LOC

T-485/14



No LOC

另外，雖然歐盟商標指令內容引領了歐盟商標法對圖文表示要件的廢除，但它不包含對下述事項的指導：

- 第一：商標的可接受類型及其定義。
- 第二：該申請案表現的方式和其他申請要件。
- 第三：對商標類型或其描述給予的價值。

而隨後歐盟與各國智慧財產局對於新型態商標進行的共同溝通討論，該討論獲得了歐盟智慧財產局管理委員會的背書，並於 2017 年 12 月發布，該討論包括了新型態商標的定義和表現方式、適用於聲音，動作，多媒體和全像圖標記的電子文件格式等。

### （三）各國判決對歐盟智慧財產局和歐盟法院程序的影響：絕對事由，多方程序和一事不再理

本節由巴黎斯特拉斯堡大學智慧財產權研究中心的 Michel Vivant 教授主講，著力於分析成員國各國之裁判結果對於歐盟案例法、歐盟智慧財產局以及歐盟法院的影響。

在歐盟範圍內包含 28 個成員國及歐盟的智慧財產局，分別有其商標制度，而各國商標法院均得對歐盟商標及國內商標加以審理，復考量商標有註冊程序及侵權程序，在在都容易造成歧異及複雜化。

依據歐盟商標法第 63 條第 3 項的規定：「若涉及相同訴訟標的、訴訟事由以及相同當事人的申請，已經依法裁判，不管是在本局或是依第 123 條所設之歐盟商標法庭，該對於廢止或無效宣告的請求，即不得許可。本局或該歐盟商標法庭對該請求所作之決定具有最終決定的權限。」

#### 【商標案例 1】



EUTM 8170953

本件歐盟商標在 2015 年時，在法國的歐盟商標法庭以反訴方式主張無效，但遭法院駁回。隨後在 2016 年時亦向 EUIPO 上訴委員會主張涉有絕對不許註冊事由而無效，但委員會必須受到在前判決所拘束，因而不予接受該無效的主張。

就上述關於判決一致性的案例，講者也提出幾點質疑，在成員國的法院內得提出反訴撤銷歐盟商標，但在各國的歐盟商標法庭並沒有針對歐盟商標提出無效

的直接程序，且在歐盟智慧財產局也無法對各成員國商標提起反訴或直接訴求無效，上述程序的設計是否有疑慮？可以從一個註冊商標為何需要被重新評估的角度來思考。

**【商標案例 2】**

**1st Opposition Proceedings**



v  
*Kinder*

**2nd Invalidity proceedings**



v  
*Kinder*

在第一次的異議程序中，該異議主張被 EUIPO 駁回。而第二次的無效宣告程序，則被 EUIPO 認為可以進行審理而不受到前次異議程序結論所拘束，因為從歐盟商標法的規定來看，撤銷部門的權力沒有受到限制。換言之，在 EUIPO 當局的決定中，並沒有一事不再理的適用。

對此種情形，講者的質疑在於，如果在後案中，並沒有新事實新證據的發生，為何異議部門的決定並不拘束後續撤銷的案例。相反地，依據歐盟商標法第 63 條第 4 項之規定，權利人已提起無效宣告或在侵權程序中提出反訴者，若是在第一次請求或反訴時得主張的事由，即不能對同一權利再次提起無效宣告或是反訴。但若針對前撤銷部門所作之決定，具有影響案情的新事實、新證據或新的事由時，為何在後的撤銷案仍須受到前撤銷部門決定之拘束？換言之，是否受到一事不再理的拘束，應以是否具有影響案情的新事實新證據來判斷，較為合理。

最後，講者也強調，依據歐盟商標法第 33 點說明，矛盾的裁判應該予以避免。然而，為達成該目的，現今的立法架構有無需要加以改革，值得進一步思考。

#### （四）從美國法的角度來看非傳統型態的商標

本主題由任教於舊金山大學法學院的 DAVID FRANKLYN 教授所主講，其主要從美國法的角度來講解非傳統型態的商標。

所謂的商標，是指「任何文字、名稱、象徵、圖樣或其聯合式」以表彰其所提供之商品，且得與其他人所製造或販賣之商品相區辨，並顯示該商品之來源。因此，任何可以被人感官所察覺的事物，若是被用以識別和區辨商品或服務來源，均得做為商標加以保護。從上述的說明可知，並沒有理由要求商標必須是視覺上可以感知的標識。至今為止，在美國專利商標局總共有 699 件非視覺商標註冊，而其中有 304 件商標仍然有效存在。

在聲音商標方面，作為商標中相對少見的類型，聲音確實具有作為商標或服務標章的能力，現在有超過一百件（被明確定義的）聲音商標已經在美國專利商標局中註冊。但在識別性的認定上，若是普通習見的或是具功能性的聲音則屬無識別性。

其次為氣味商標，第一件的氣味商標核准於 1990 年，現今僅有約十多件的氣味商標仍然註冊於美國專利商標局。在申請過程中，需要極為充分的證據才能證明一個氣味具有商標的功能。現今美國註冊的案例包括有註冊第 4618936 號將麝香味使用於電子產品零售商店服務、註冊第 4113191 號將椰子氣味使用於拖鞋、涼鞋、海灘球及鑰匙圈的零售商店服務等等。

而味覺商標則不被認為具有先天識別性，味覺幾乎都是商品的功能特徵，需要展現非功能性質及第二意義，才能取得識別性。在 2006 年，商標審判與上訴委員會於 N.V.Organon (2006 WL 1723556) 一案中，對於將柳橙口味指定使用於抗憂鬱藥錠的申請予以核駁，其認為柳橙口味在藥品工業的一般實務上經常作為

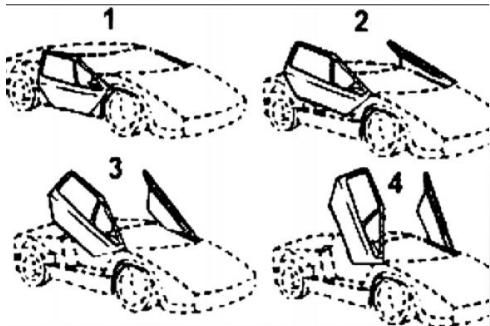


藥丸調味使用。在 2014 年的 *New York Pizzeria, Inc. v. Syal* 案 (56 F. Supp. 3d 875)，聯邦法院駁回了披薩和義大利麵口味的味覺商標，法院認為食物的味道無疑會影響它的品質，因此是商品的一個功能性元素。

將商標權範圍僅僅限定為觸覺的商標相當少，全世界僅有個位數的觸覺商標註冊。其問題在於，觸覺的標識通常是功能性的或者僅僅是裝飾性的，無法識別來源。觸覺商標的註冊案例包括美國第 3896100 號註冊商標將酒瓶中間表面具有皮革質感的觸覺，指定使用於酒商品；以及哥倫比亞商標局核准皺褶、碎裂的堅硬質地酒瓶觸覺予帝亞吉歐 (Diageo) 公司。

所謂動態商標，是指對於影像或物體連續變化的動態，可以用以指示來源。對動態標識的分析，與其他商品設計外觀的分析相同。但功能性再次成為動態標識註冊為商標的重大阻礙。在 2010 年，加拿大智慧財產局則公布準則，明確允許將動態標識和全像圖註冊為商標。

【美國動態商標註冊案例- 註冊第 2793439 號 LAMBORGHINI】



最後講者則介紹到圖像互換格式 (Graphics Interchange Format，簡稱 GIF)，GIF 是一種動態的數位影像，通常是一段簡短及重複播放及未結合音訊的電視或電影剪輯，現今廣泛使用於社群媒體和訊息傳遞方面，而各大品牌也在利用及製作 GIF 影像檔案在一般數位消費上。但有關 GIF 註冊的議題在於，GIF 如何與商品相結合？則有待日後進一步思考。

## （五）圖文表示要件廢除對氣味商標的影響：各成員國和歐盟系統之間的比較

本主題是由任職於羅馬歐洲大學以及義大利智慧財產局上訴委員會之 Valeria Falce 教授所主講，其主要在探討在現今科技下氣味是否可能克服可註冊性的要件而避免被核駁？並進一步討論消除圖文表示要件對於歐盟氣味商標可註冊性的影響。

嗅覺可能是人類強烈的記憶點，也因此，促使企業經營者有意地以氣味作為消費者辨別商品來源的標示( 案例第 T-305/04 號，伊甸案)。在覆盆子案( 第 R 711 / 1999-3 號) 也提及，溝通可能因人類的嗅覺而產生，因此氣味得作為識別標識。

修正後的歐盟商標法第 4 條，商標申請圖樣不再需要以圖文表示為要件，取而代之的是「以讓主管機關與公眾得以判斷權利人獲得保護之明確客體的方式表示」。在立法說明第 10 段中也提到，只要圖文表示清晰、精確、獨立完整、易於取閱、可理解、持久且客觀，則應允許使用一般可用的技術以任何適當的形式表示標識，不一定要以圖文的方式表示。

在 Sieckmann 一案 ( Case C-273/00 ,12 December 2002) 中，歐盟法院曾認為化學式、文字敘述、氣味樣品及其前述組合皆不符合氣味商標圖文表示要件。而非視覺可感知的標識可作為商標，前提是該商標能以圖文表示，特別是以圖像、線條或字的方式表示，且該圖文表示應清晰、精確、獨立完整、易於取閱、可理解、持久且客觀。

圖文表示的要件應使商標註冊系統的完整操作可以達成以下目的：

1. 確定所保護的確定客體；
2. 使主管機關和公眾能夠易於接近該商標；

- 3.確保事先進行適當和精確的註冊審查、公告和維護；
- 4.提供關於第三人權利的明確信息；
- 5.確定商標的確切性質；
- 6.在時間經過下提供確定性並避免主觀價值判斷。

歐盟商標法修正後，Sieckmann 案所設立之標準在未來是否會有不同的解釋？講者認為，只要主管機關和相關公眾可以確定保護的客體，商標圖樣表現的方式為圖文或其他方式並不重要。然而，從主管機關的角度，結合文字描述、化學式和氣味樣品的申請案，可否滿足新的註冊要件？若是持續地加以使用非習見的氣味，並配合大量廣告，是否能讓公眾了解明確的保護客體？以上均為新修法後尚待思考的議題。

歐盟商標施行細則第 3 條規定：「商標應使用一般普遍可得之技術以任何適當形式表示」，因此講者認為，以氣味作為品牌的可能性，似乎更多地取決於技術上的創新，或者說是，取決於這種技術的普遍可用性。另外尚須考慮到細則中說明 6 的部分：「對於圖文表示的技術替代方案和歐盟商標體系的現代化，應確保該體系與馬德里協定的體系保持可互動操作的空間。」

現今對於表示氣味的科技狀態，包括氣相色譜法，嗅覺螢幕和人造鼻均可成功地用於代表嗅覺標識，以符合新的標準。然而，這些方法仍然被認為是不精確的（WIPO），或者並非公眾普遍可得者。講者認為，短期內科技仍然不容易使氣味被精確的呈現，但人工智能和物聯網技術的快速發展，很快會使氣味商標更容易取得註冊。

在歐盟第 R 711/1999-3 號覆盆子氣味的案例中，上訴委員會認為，覆盆子的氣味對於所指定的商品而言，沒有明確可供區別的特徵，因為消費者會將所添加的覆盆子香味視為工業上試圖使發動機燃料的氣味更令人可以接受的嘗試之

一，並不會將其視為區別商品來源的標識。該案理由表示，對於氣味標識識別性的標準與其他型態的商標並無區別，都必須要求其對應於所指定之商品，具有獨立功能性和自主性。

下列氣味不得註冊為商標：(i) 僅由商品性質所產生的 (i) 僅是取得技術成果所必需 (iii) 僅給予商品實質價值的。因此對於商品天然散發的氣味或者為了掩蓋商品的不愉快氣味而添加的氣味，該氣味商標的申請很可能會被核駁。現實中很難想像氣味不會增加商品的吸引力，但氣味可能並不代表該經營者品牌策略的基本要素。

在美國法下，氣味標識不得僅為功能上所必要，並應具備識別性。在 2017 年 2 月 14 日，Hasbro 公司提交一件氣味商標申請，該氣味是 Play-Doh 自 1950 年代即開始使用的氣味。USPTO 發現 Play-Doh 的氣味與其他結構化合物相似，因此即要求 Hasbro 公司提出取得識別性的補充證據。

綜合上述討論，對於氣味商標的註冊，現今仍未有定論。對於氣味商標的呈現方式，「一般普遍可得之技術」仍然難以達成。其次，在不增加商品實質價值如影響消費者選擇、增加商品吸引力的情況下，仍然鼓勵氣味商標申請註冊。但在註冊困難度的現況下，或許考慮以著作權或營業秘密為補充的保護手段，較為可行。

## 五、歐盟商標與未註冊標識

### (一) 網域名稱與商標

本主題是由任職於 Taylor Vinters 法律事務所、處理商業爭議之合夥律師 Gareth Dickson 所主講，其主要探討：法院已將商標法制應用於網域名稱制度中，以解決出現的衝突。然而，兩個制度之間仍然存有許多差異。尤其網路名稱是全

球性的現象，而商標卻是依內國法、有地域性限制的權利。不僅如此，其註冊制度也有很明顯的差異。什麼是保護網域名稱最有效的方法呢？試圖將其註冊為商標，或只是註冊為網域名稱，哪個相對上較有利呢？

首先，要先學著辨識網域名稱，例如 `http://sign.tld/directory/filename.extension`，其中只有 `http://sign.tld/` 是本議題欲探討之網域名稱部分。網域名稱的獨特性，在於它不像商標一樣有使用要件；它要繳年費、而不是商標延展費用；它的權利範圍是全球性的、而不像商標是國內或地區性的權利。

如果要依歐盟商標法第 8 條第 4 項規定，以未註冊商標作為相對不得註冊事由提出異議，需要研究幾個問題：首先，有在交易過程中使用嗎？這樣的使用屬於可以依法產生排他權利的商標使用嗎？還是只有註冊、根本沒用，而只產生在網路上技術性排他的權利呢？

其次，不能只是地區性的使用，所以註冊在通用頂級網域（gTLD）的名稱，可能不只是地區性使用，但註冊在國家或地區網域（ccTLD 或 geoTLD）的名稱，就可能只是地區性使用。

另外，依歐盟或其成員國法令，網域名稱是否有權禁止在後商標使用？例如主張假冒侵權（passing off）或商標侵權的司法救濟，或者只能採取各種網域爭議處理機制所提供的救濟，例如「統一域名爭議解決政策」（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy，簡稱 UDRP），就須證明與該標識相同或有混淆性近似、有權或有合法利益、遭他人惡意註冊或使用等要件。

講者認為，網域名稱提供以極低成本與最少義務，取得類似全球壟斷的權利，但大多數的網域名稱爭議，卻是商標權人挑戰網域名稱註冊人，而不是反過來。基於前述多項疑慮，依歐盟商標法第 8 條第 4 項，以註冊網域名稱排除商標

註冊，可能不易成功。

## （二）法國觀點的商號標識（SHOP SIGNS）與公司名稱

本主題是由任職於 Meridian Avocats 法律事務所之合夥律師 Julien Canlorbe 所主講，其主要探討：用來表示營業主體的公司名稱與商號名稱，與用來指示商品或服務由特定企業製造或行銷的商標不同。依據巴黎公約第 8 條規定，交易名稱無須任何註冊要件，即可獲得保護；店舖或商號的標識通常固定在建築物上，用來表示商號或確認其位置。依歐盟商標法第 8 條第 4 項，這些標識可以用來對在後之商標註冊提出異議。本主題檢視這些標識之間的差異，以及其相對的使用要件，從單純在交易上最早使用，到要求有一定認識程度或有信譽的使用等程度不同的要件。

本議題相關的國際與歐盟法律規範，包括巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）、與貿易有關的智慧財產權（Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPS）協定、及歐盟商標法第 8 條第 4 項。巴黎公約第 8 條規定，商號名稱（trade name）無須申請或註冊即應受所有巴黎聯盟成員國保護，不論其是否構成商標之一部分；TRIPS 協定則未針對商號名稱提供定義或特定條款規範；歐盟商標法第 8 條第 4 項則規定，於交易過程中使用的任何標識，非僅為地區性使用，且於（他人）歐盟商標註冊申請日前已取得權利，並依歐盟或其成員國法規，該標識權人有權禁止在後之商標使用，則可依該項規定提出異議以排除他人商標註冊。

法國亦有相關法律規範，包括民法第 1240 條規定，以不正競爭與假冒侵權（passing-off）的民事責任，保護商標以外的營業標識；消費者法第 L.121-2 條規定，商業行為若導致與競爭者商品或服務、商標、商號名稱或其他營業標識混淆誤認，則構成誤導行為；智慧財產法第 L.711-4 條規定，標識或侵害在先權利，

則不得（註冊）為商標，尤指（particularly）以下情形：在公眾心中與公司名稱、或全國周知的商號名稱或招牌（signboard）有混淆誤認之虞。

由於第 L.711-4 條規定採用「尤指」之文字，使該條文在先權利之範圍變得開放，其中已列出的商號名稱、商號標識與公司名稱，並非性質相同的權利，因此依法國法其他名稱與標識也是相關在先權利，包括政府單位（例如國家公共圖書館）、非營利組織、政黨等；而該條規定所賦予權利係禁止在後商標之「使用」。

在此要先探討各種權利的性質。公司名稱是用來表示法人存在且有運作的名稱，且公司必須正式設立，並於公司文件中與市場上使用該名稱，才能有效獲得保護；商號名稱是商號為消費者所知的名稱，商號標識或招牌則是附於商號營運處所外觀、用來指示與區辨該商號的名稱或徽記，這些標識無須註冊，只要在法國境內公開作為商號名稱使用，就能獲得保護。不論是公司名稱、商號名稱或商號標識，為了獲得禁止有混淆誤認之虞的在後標識或商標的保護，必須有足夠的識別程度。

依法國法規禁止在後商標註冊或使用的權利，必須考量地理因素。商號名稱與商號標識必須於在後商標申請註冊日或優先權日之前，即於法國全國周知，且其業務必須於法國全境營運，此可由廣告、訂單、發票等證據證明；而法國公司名稱則不管其使用的地理區域，皆可禁止在後法國商標註冊或使用，惟若在後商標為歐盟商標，則依歐盟商標法第 8 條第 4 項規定，不能僅有地區性使用，才能禁止在後歐盟商標註冊。

在混淆誤認之虞的判斷上，仍須整體觀察。涉及公司名稱的混淆誤認之虞，所考慮的商品或服務並非公司登記資料中的商品或服務，而是該公司在市場上實際提供的商品或服務。

法國為執行歐盟商標指令（第 2015/2436 號指令），將可以公司名稱對法國商標提出異議，而以商號名稱或商號標識對法國在後商標申請評定的程序（向法國智慧財產局 INPI 提出行政評定撤銷註冊之程序）將會簡化；政府單位的名稱將獲得與公司名稱相同的保護，可作為異議事由。

法國自己則有對地方機關名稱與標識的特殊保護。依法國法規，若在後商標有致與地方機關混淆誤認、有損地方機關信譽或利益，政府機關、地方自治團體名稱與圖像應可適用智慧財產法第 L.711-4 條的相對不得註冊事由獲得保護。但這些標識是否依歐盟商標法規定意旨，已經「在交易過程中」使用呢？值得進一步探討。

### （三）德國法上的商業標識（BUSINESS IDENTIFIER）制度

本主題是由任職於 Freshfields 法律事務所之合夥律師 Andrea Lensing-Kramer 所主講，其主要探討：德國法上的商業標識制度歸類於歐盟商標法第 8 條第 4 項規定的「其他標識」定義之中。雖然在歐盟智慧財產局鮮少有人主張使用，此制度仍可有效地「擊敗」歐盟商標申請案或註冊商標，因此可以成為訴訟者彈藥庫裡效果強大的武器。此外，在證明真實使用時，作為商業標識使用是否構成商標之使用，總是會衍生複雜的問題。

德國的商業標識，可以適用歐盟商標法第 8 條第 4 項，作為商標相對不得註冊事由。依法條架構，須依歐盟法規解釋「非僅為地區性使用」與「在交易過程中使用」等 2 觀念，另依德國內國法（標章法）解釋「依內國法受保護的在先標識」（德國標章法第 5 條第 2 項與第 6 條）與「權利人有權禁止在後商標使用」（同法第 15 條）等 2 部分。

依德國法所保護之商業標識，規範於標章法第 5 條第 2 項。它與同法第 4 條



規定，用於識別商品及服務的商標不同；亦與同法第 5 條第 3 項規定，用於識別著作物的作品名稱不同。商業標識用於識別商號、商業機構或企業，可依是否具有名稱功能加以區分，有名稱功能的標識稱為商業名稱，係指商業機構或企業在交易過程中使用的名稱、公司名稱（包含標語或縮寫）或特殊名稱，都只有文字；沒有名稱功能的其他商業標識，係指用以與其他商業機構相區別、在交易圈中視為商業機構識別標識的商業表徵與其他標識，例如圖文組合、標誌、顏色、立體標識、聲音或店舖設計等，這些標識應與商業機構的特殊名稱等同看待。

商業標識不論有無名稱功能，皆應在交易過程中使用方能獲得保護，該使用必須直接對外，而不只是對企業內部、或尚在企業籌備階段，此可藉由商業登記資料、租借商用不動產、對外展示的廣告、使用網域名稱（而非僅註冊）等證據證明其商業活動。保護的前提也包含商業標識的識別性，相關公眾的認知具決定性，但沒有固定的比例或門檻，須參考市場占有率、使用地理範圍、使用期間、信譽與市場投資金額等加以判斷。商業名稱只有在沒有先天識別性時，才須證明於交易圈中取得後天識別性；但其他商業標識則一概須證明取得後天識別性，其後天識別性評估方式與商標類似。前述規定也適用於在德國使用商業標識的外國公司。

至於受保護的地理範圍，原則是德國全境，惟若業務僅限於特定區域，沒有擴張情形，則只能獲得區域性的保護，例如餐廳、旅館、藥房、地區店舖或其他服務提供者就常有這種情形。然而，即使是區域性的商業標識，也能在對歐盟商標的異議程序中獲勝（例如歐盟法院第 C-326/13 P、C-325/13 P 號案）。至於這種情形是否符合歐盟商標法第 8 條第 4 項規定之「非僅為地區性使用」，則是值得探討的問題。

至於商業標識權利的起算時點，對於商業名稱而言，從在交易過程中（對外）使用該名稱之時起算；如為其他商業標識，則從取得後天識別性之日起才有權

利。若在交易過程中停止使用商業標識、暫時未使用該標識、標識喪失識別性（包含後天識別性）、或名稱因故從營業中分離出來，都會使該標識喪失保護。

以商標禁止在後商標使用之規定，訂於德國標章法第 14 條；以商業標識禁止在後商標使用的規定則與前者不同，訂於同法第 15 條，第 2 項規定禁止他人未經同意，在交易過程中使用近似於商業標識之標識，有致混淆誤認之虞者；第 3 項針對在德國具信譽的商業標識提供更高水準的保護，他人在交易過程中使用近似標識，即使無前項所稱的混淆誤認之虞，惟會利用在先商業標識識別性或信譽獲取不正利益，或使之受損的使用行為仍應禁止。而在判斷混淆誤認之虞時，須考量業務範圍的類似性，可由相關公眾的預期（包含可預期的授權範圍）、可預期的業務擴張範圍、可能發生售後混淆的範圍等面向綜合考量。

雖然前述保護看似充分，惟異議程序中罕見以商業標識主張權利者，因為其保護要件多難證明，例如證明符合標章法第 5 條第 2 項的商業標識定義、已在交易過程中使用、具有先天或後天識別性、使用的地理範圍、有致混淆誤認之虞等。

至於從商標角度而言，是否可以商業標識的使用，作為商標真實使用的證據呢？一般而言無法用來證明商標真實使用，因為商業標識只是用來識別營業主體；然而，如果已將商業標識用於商品或服務上，就能拿來當成商標真實使用證據。凡此皆須依個案情形判斷，例如使用方式、使用量、地理範圍等。

#### （四）假冒行為與延伸假冒行為（EXTENDED PASSING OFF）

本主題是由任職於英格蘭與威爾斯高等法院之 Richard Arnold 法官所主講，其主要探討：在英國，假冒法原則確認「交易者不得將其商品假冒為他人之商品」。然而，假冒行為常被形容為變化多端的侵權行為（protean tort），因為其傳

統界線已經為了因應當代市場需求而遭到延伸。

大多數健全的法律制度，都認定應控制不正競爭行為，但所採取的手段各有不同。英國法並無針對不正競爭侵權行為予以明定，但這不代表英國沒有不正競爭法。英國以多種法律機制混合履行巴黎公約第 10 條之 2 的要求，包括消費者保護法令（尤其是將歐盟不正商業行為指令與誤導及比較性廣告指令轉換後的內國法規）、普通法上的假冒與惡意造假（malicious falsehood）侵權行為、保密違反的衡平法主張（equitable claim for breach of confidence）等。

一般而言，假冒行為法令可作為針對不實表示之不正競爭行為的救濟。大家都知道「沒有人可以把自己的商品假冒成別人的」，但假冒侵權行為的內涵比一般人的認知更廣。欲成立假冒行為，不要求須為故意（或過失）造成的不實表示，也不要求被告須與原告有直接競爭關係。由於假冒行為是普通法上的侵權行為（意即法官造法），長久以來持續發展並適應新的交易情形。

假冒行為的基本要件，稱為傳統 3 要件（Classical Trinity），包括原告於其所銷售商品或服務上，有商譽（goodwill）連結著所主張的一個或多個標識（只有信譽[reputation]還不夠）；被告在交易過程中，不實表示自己的商品或服務是原告的，或不實表示二者間有關聯（只有混淆誤認還不夠）；已損害、或可能損害原告的商譽（如已有商譽，又有不實表示，通常就可以推定有損害之虞）。

公認的假冒行為態樣，包括將原告的二手商品當成新品銷售；將被告的商品裝在原告的容器中銷售；將原告針對外國市場製造的較低品質商品，平行輸入國內銷售；不實表示被告係原告集團中的一家公司；不實表示原告認可被告商品或服務，或被告商品或服務經原告授權（製造與銷售）；將原告所提供商品或服務，不實宣稱係被告所提供商品或服務（反向假冒行為）等。

至於延伸假冒行為，係指將特定種類產品為人所知的特定描述（例如著名地理標示），或混淆性近似的名稱，用於不符合該描述的商品上即屬之，例如在非產自法國香檳區的酒商品上使用「西班牙香檳（spanish champagne）」、「香檳蘋果酒（champagne cider）」或「接骨木花香檳（elderflower champagne）」等文字，或是在非產自西班牙的葡萄酒商品上標示「雪莉酒（sherry）」，或是在產自英國的蛋酒商品上標示「老英倫荷蘭蛋酒（old English advocaat）」，或是在非產自瑞士的巧克力商品上使用「瑞士小木屋（Swiss Chalet）」，或者在由伏特加酒與其他酒類混合而成、酒精濃度只有 22%的酒精飲料商品上標示「Vodcat」，或是在非產自希臘的優格商品上標示「希臘優格（Greek yoghurt）」，這些行為亦屬被禁止之侵權行為。值得注意的是，此種侵權救濟可以由供應真品的任何一個或一群業者提出，但是不能由產業協會提出。

假冒行為在適合的情況下，可於異議、評定案件或反訴時適用歐盟商標法第 8 條第 4 項，法條中的「非僅地區性使用」意指必須將標識真實使用於英國的大部分區域，英國的法院以前述規定處理非常多的假冒行為案件；而普通法院曾於異議個案中，以前述規定處理延伸假冒行為。

## （五）從德國觀點談作品名稱保護

本主題是由任職於 WürtenbergerKunze 法律事務所之 Roland Kunze 律師所主講，其主要探討：依歐盟法令，作品名稱為內國權利，構成歐盟商標法第 8 條第 4 項所稱之「在先權利」。因此，可以作品名稱作為據爭權利，對申請案提出異議或對已註冊商標提起評定。本主題希望對使用者提供更多有關德國法保護文字名稱之資訊。

與前述講者相同，皆討論歐盟商標法第 8 條第 4 項之適用。作品名稱權人或經同意使用該名稱之人，如在交易過程中使用該名稱，且非僅地區性使用，又早

於歐盟商標註冊申請日之前、依內國法獲得權利，且依內國法有權禁止在後商標之使用，則可排除在後商標之註冊。

德國標章法第 5 條第 1 項規定，公司表徵與作品名稱應享有與商業名稱（commercial designation）相同之保護；同法第 5 條第 3 項規定，作品名稱係指印刷出版品、攝影作品、音樂作品、戲劇作品或其他類似作品之名稱或特殊名稱；同法第 15 條第 2 項規定，禁止他人未經同意，在交易過程中使用近似於商業標識之標識，有致混淆誤認之虞者。作品名稱是將精神與智慧努力成果個性化（individualise），並藉以與其他作品相區別的標識，因此作品名稱主要在表示作品內容，不必然是來源的表徵。欲適用前述規定，作品名稱仍須有先天識別性，或是經使用取得後天識別性，惟對於識別性之要求門檻比商標來得低，且依作品種類而有差異。法院於 1998 年曾認定，對於新聞與期刊標題的識別性要求門檻不能太高，因為在該市場中，常見以沒有色彩（只有墨色）的類名作為名稱銷售新聞與期刊。依據德國判例，「其他類似作品」則包括網域名稱、手機軟體名稱、電腦軟體名稱、經典遊戲名稱、比賽或活動名稱等。

為符合歐盟商標法第 8 條第 4 項規定，作品名稱須在交易過程中使用，且非僅地區性使用，因此作品名稱權利因使用而產生，因不使用而喪失，但是可以藉由先行公布作品名稱、之後再於交易過程中使用該名稱，以技巧性地將權利起算日提前至公布日。應注意的是，2009 年普通法院曾於第 T-435/05 號判決中認定，不論如何，作品名稱皆須作為據爭商品與服務之商業來源指示使用，才能適用歐盟商標法第 8 條第 4 項，若僅作為作品創作來源之指示，則無法適用該規定。

實務上，作品名稱權利之歸屬並非總是很明確，依法院判例，一開始合法地將名稱使用於作品上的任何人，就是原始的作品名稱權人；書籍的作品名稱權人是作者；報紙/雜誌的作品名稱權人是出版商；電影/電視節目的作品名稱權人是製作公司；音樂作品名稱的權利人是樂團成員、作曲家。作品名稱權通常可以移

轉，但在法院判例中還沒有一致性原則。

欲以作品名稱權禁止在後商標使用，須證明有混淆誤認之虞。依德國判例，評估 2 個作品名稱之間是否有致相關公眾混淆誤認之虞，須綜合考量下列因素：作品間的類似性、作品名稱間的近似性、作品名稱的識別性等。欲認定在先作品名稱受侵害，須因二者名稱相同或近似，使得所涉交易圈中大部分的人錯認該等名稱所指作品，意即有致交易圈混淆誤認二者作品之虞。

若 2 個作品名稱所涉作品種類不同，通常都會排除有直接混淆的假設，因為二者作品缺乏類似性，例如非小說之書籍與雜誌所附的小冊子就不類似；紙本週刊與入口網站也不類似；小說與電影則屬類似；以電影為基礎的書或遊戲，與以電影為基礎的電腦遊戲應屬類似。

## （六）對個人標章與個人肖像的保護－美國觀點

本主題是由任職於美國專利商標局商標審判與上訴委員會之行政法官 Susan J. Hightower 所主講，其主要介紹對於美國法保護個人肖像，以及與商標互動關係之理解。

美國商標法第 2 條第 a 項規定，商標不得核駁註冊於主要註冊簿，除非包含錯誤暗示與在世或已故人物、機構、信仰或國家標誌有關、或藐視或貶損的事項，或由該等事項構成。美國稱此規定為錯誤連結（false association），規定中包含隱私權與相關權利公開的概念，保護對「名稱」或「肖像」的控制權。

適用前述規定的案件，都有以下幾個部分：首先，申請人的商標與異議人或機構在先使用的名稱相同或很近似；其次，申請人的商標唯一且無誤地指向異議人；第三，異議人與申請人以該商標提供之商品或服務無關；最後，異議人的名

稱有足夠的聲譽或信譽，使得申請人的商標用於商品或服務上時，會被認為與異議人有關。

美國商標法第 2 條第 c 項規定，商標不得核駁註冊於主要註冊簿，除非包含表示在世個人的姓名、肖像或簽名，或由之構成，但經其書面同意者不在此限。此規定保護在世個人姓名與照片免於遭到商業利用，除非經其同意。

適用前述規定的案件，都有以下幾個部分：包含在世特定個人姓名（包括暱稱）、照片、肖像或簽名，或由之構成的商標；該個人相當著名，使公眾合理地認為該商標與該個人有關；該個人公開地與指定商品或服務的業務範圍或領域有關，因此被認為有關聯。案例包括「凱特王妃（PRINCESS KATE）」、「歐巴馬睡衣（OBAMA PAJAMA）」、「查爾斯王子（PRINCE CHARLES）」等，其中查爾斯王子商標案，美國專利商標局商標審判及上訴委員會認定該等文字指示特定著名在世個人，且案卷中未見同意書，即便現存的確不只有一個查爾斯王子，也不表示每個查爾斯王子不是特定在世個人，因此仍應適用美國商標法第 2 條第 c 項之規定。前項規定尚包含對已故美國總統姓名、簽名或肖像的保護，除非經其遺孀書面同意，否則遺孀在世時皆禁止註冊包含該等元素，或由之構成的商標。

至於美國商標法第 2 條第 a 項與第 c 項的區別，在於第 a 項只適用於使用時可能錯誤暗示與該等人物有關、或藐視或貶損的情形，但第 c 項絕對禁止註冊指示個人的名稱、肖像或簽名；第 a 項包含在世或已故人物與機構，解釋上甚至包含公司，但第 c 項只包含特定在世個人；第 a 項並無以同意書排除之規定，第 c 項則須以同意書排除適用。

美國商標法第 2 條第 e 項第 4 款規定，商標不得核駁註冊於主要註冊簿，除非主要僅由姓氏所構成。若對消費大眾而言，用於商品或服務上的文字主要意涵只是姓氏，則可適用前述規定，且其適用與相關人的聲譽無關，只能依個案情況

判斷，考慮文字是否經設計？有無額外部分？是否有與申請人有關的任何人屬此姓氏？使用背景情況是否與姓氏意涵有關？該姓氏是否有其他公認的意涵，包括地名或歷史人物姓氏？姓氏文字的結構與發音如何？是否很少當成姓氏？有無其他相關證據？...等問題。

美國商標法第 43 條第 a 項規定，任何人在商業上將任何文字、名稱、符號或圖形、或其聯合式，用於任何商品或服務上，有致與他人商品、服務或商業活動之間，混淆誤認二者來源、或經同意、或有贊助等關聯之虞，則應於該他人認有損害之虞提起民事訴訟時負擔民事責任。此規定即可用於提供個人名稱與肖像免於侵權之保護。

## 肆、心得

- 一、 本次的研討會主題中，關於商標與著作權的重疊部分，藝術作品可否註冊為商標加以保護，對我國商標實務審查應具有參考價值，尤其關於藝術作品註冊為商標時，是否有害於公序良俗，歐洲實務於個案中所揭櫫的參酌因素，值得注意。進一步來說，在此觀點下，即不排斥將受著作權保護的創作註冊為商標加以保護，即使是已超出著作權保護期間而落入公共財領域的藝術作品，然而，講者對此多有批判，是否成為定論，仍有待觀察。
- 二、 研討會聚焦於討論歐盟商標系統與各成員國商標系統之調和，此議題於我國應較無發揮空間，但其中課程就非傳統商標，尤其氣味商標的部分詳細介紹現今歐盟及美國的法規適用情況，在我國氣味商標申請案的審查上，也可作為參考。惟現今氣味商標的商標描述，依據講者所介紹，實仍受限於技術困難，而無法符合商標註冊之程序要件，就此點而言，則尚須留待人工智慧或物聯網等科技的進步以突破實務作業的困難處。
- 三、 本次出國參與研討會行程，智慧局奉派參與人員於第一天即碰上西班牙常見的竊盜問題，導致護照文件遺失。所幸經局內長官同仁幫忙，在時差之



下仍於深夜緊急聯繫駐西班牙代表處的人員，經確定處理程序後，才於隔日前往馬德里的駐西班牙代表處重新申辦護照。過程中，尤其感謝駐西班牙代表處經濟組的李組長、舒秘書給予大力協助，才能在慌亂之中，重新順利申辦護照，最終趕上預定班機返台。

## 伍、建議

- 一、 歐盟智慧財產局為了促進久未解決的爭議案件儘速解決，於原有的業務之外，引進調解與仲裁的業務功能，該局設有專人處理調解與仲裁業務。我國智慧局實務上也常見案件經久難結的情形，可能是兩造交互程序延宕，或兩造有多種程序或多件訴訟進行中，或各層級法院見解不一等因素所造成，基於弭平爭端的角度，建議智慧局可針對是否引進或轉介爭議案件當事人進行調解或仲裁之議題進一步研究。
- 二、 歐盟商標法第 95 條第 1 項規定，歐盟智慧財產局在程序中應依職權審查案件事實，惟於涉及核駁註冊相對事由的程序中，歐盟智慧財產局應將其審查限於各造所提出之事實、證據與抗辯主張及救濟請求；克羅埃西亞智慧財產權上訴委員會於兩造複審程序中，亦僅能考量兩造提出之證據與主張。反觀我國，智慧局與經濟部訴願委員會於兩造程序及其後續訴訟程序中涉入較深，機關中立地位易遭質疑，且影響承辦同仁辦理其他案件之效率，建議我國商標爭議制度降低「職權主義」色彩，朝向「當事人進行主義」之兩造對審方式，並且限制考量事實、證據範圍，減少職權調查之機會。
- 三、 歐盟智慧財產局上訴委員會之地位，類似於我國之經濟部訴願委員會，該局商標爭議案件皆須先經爭議相關組室審定後，不服者方可向該局上訴委員會提出訴願。而由本次研討會內容可知，歐盟與我國相同，皆已出現檢討商標等智慧財產權案件救濟層級過多的聲音，建議智慧局可參考本次研討會相關內容，適時檢討相關制度是否有修改之必要。