

出國報告（出國類別：實習）

出席 2019 年歐盟智慧財產局「絕對
不得註冊事由研討會（IP Seminar
on Absolute Grounds）」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：鄭淑芬 商標審查官

派赴國家：西班牙

出國期間：108 年 3 月 5 日至 3 月 12 日

報告日期：108 年 5 月 23 日

摘要

歐盟智慧財產局（EUIPO）於 2019 年 3 月 6 日至 8 日於西班牙阿利坎特歐盟總部舉辦本年度第一場研討會，名為「絕對不得註冊事由研討會（IP Seminar on Absolute Grounds）」，與會者主要來自歐盟會員國及部分非會員國之審查人員、法官等，主講者有歐盟智慧財產局資深審查人員、歐盟商標局上訴委員會之官員及法律事務所執業律師、教授等，針對包含聲音商標、動態商標、多媒體商標、形狀商標、標語、單一字母、顏色商標、地標性建物（Landmark）、雕塑或畫作等藝術創作品、照片或肖像、著名姓名、簽名、藝名等識別性的探討，分享歐盟修正後商標法及近期判決案例之專業觀點，帶領與會各國審查人員深入淺出的探討商標最重要的功能—識別性的演變及未來可能面臨的挑戰。

目次

壹、目的與過程.....	4
貳、前言.....	5
參、歐盟商標識別性案例.....	6
一、標語.....	6
二、聲音商標.....	10
三、動態商標及多媒體商標.....	13
四、語言中的慣用語或交易實務中善意及公認的標誌.....	22
五、畫作、雕塑或其他藝術創作的識別性.....	26
參、心得及建議.....	29
肆、議程.....	30

壹、目的與過程

歐盟智慧財產局（EUIPO）於 2019 年 3 月 6 日至 8 日於西班牙阿利坎特歐盟總部舉辦「絕對不得註冊事由研討會（IP Seminar on Absolute Grounds）」，本次研討會係由負責內部人員專業訓練及促進歐盟會員國智慧財產機構之夥伴知識成長的教育訓練學院（The EUIPO Academy）所舉辦本年度的第一場研討會，參與者主要係歐盟會員國成員之智慧財產局商標審查人員及法界人士，少數非歐盟國參與者來自中南美洲、非洲、亞洲、澳洲、加拿大等地，並有歐盟商智慧財產局內部人員隨同加入研討，主要雖聚焦於歐盟之相關法規，但因有非歐盟會員國之參與者，針對各國不同法制規定及審查原則上亦多有交換意見之機會，尤其識別性係商標最主要功能，即使各國經調和後，原則差異不大，但各國的國情不同，識別性之認定看法略有差異，尤其現今商業市場行銷手法創新速度極快，加以非傳統商標態樣變化之大，亦對商標識別性之認定造成挑戰。本次針對不同商標態樣進行識別性之討論，有大量的案例討論，非常充實有趣，除了考量商標是否具識別性而授予專用權外，更延伸思考商標的專用權對公眾領域相關利益的影響。研討會的最後一堂，主持人再次提問大家如何思考商標識別性？現場那麼多商標老手，經過三日會議後，卻沒有茅塞頓開之領悟，反而有語塞之感，只能說商標跟商業市場靈活多變息息相關，這就是探討商標法制跟審查標準有趣的地方吧！

貳、前言

新修正之歐盟商標法（「EU Trade Mark Regulation 2015/2424」，以下簡稱 EUTMR）自 2017 年 10 月 1 日起生效，其中重大變革為取消商標圖樣之圖文表示要求，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，其權利範圍明確定義為「所見即所得（What you see is what you get）」。所以歐盟可接受的商標態樣，包括文字、圖形、立體、顏色、聲音、位置、連續圖案、動態、多媒體、全像圖等，而且不止於此，當然短期間技術可能尚未能突破如氣味、味覺、觸覺等態樣。此變革對因應新科技及行銷手法之媒介或工具大幅開啟了商標註冊大門，但在此同時，有幾塊敲門磚也必須在前線對歐盟智慧財產局識別性審查提出挑戰。除了非傳統商標型態的識別性判斷，傳統商標之文字或圖形其實也一直有新面向，值得探討；如標語、單一字母或簡單符號、圖畫等藝術創作、名人的名字或其素描、照片或簽名、藝人藝名、著名地標或通用名稱等識別性的討論，於此次研討會中更有諸多案例分享。

什麼得以註冊為商標？依據 EUTMR 第 4 條規定：¹「歐盟商標可包含任何標識，特別是文字，其中包括人名、圖案、字母、數字、顏色、商品形狀或其包裝組成、或聲音，只要這些標識具備：(1)足以將一個企業的商品或服務與其他企業的商品或服務相區別；(2)必須可登記於歐盟商標登記簿中，且提供所有人保護的內容應以主管機關和公眾可清楚及準確判斷的方式呈現」。

又 EUTMR 7(1)規定歐盟商標絕對不得註冊事由，其中之：(a) 不符合第 4 條要求的標誌（signs which do not conform to the requirements of Article 4）；(b) 缺乏識別性的商標（trade marks which are devoid of any distinctive character）；(c) 僅由在商業活動中可用於標明商品的種類、品質、數量、用途、價值、原產地

¹ An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of: (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and (b) being represented on the Register of European Union trade marks ('the Register'), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.

商品的生產日期，或提供服務的時間的符號或標誌組成的商標，或標明商品或服務的其他特徵的符號標誌組成的商標（trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service）。(d) 僅由為現行語言中的慣用語或為善意和公認的交易實務中成為慣例的符號或標誌組成的商標（trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade）；(e) 僅由以下形狀組成的標誌：(i) 由商品本身的特性決定的形狀或其他特徵所構成（the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves）；或 (ii) 由獲取技術效果所必要之商品形狀或其他特徵所構成（the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result）；或 (iii) 由賦予商品實質價值之形狀或其他特徵所構成（the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods）。

以上各款皆與商標識別性相關，又(b)、(c)、(d)款得依 EUTMR 第 7 條第 3 項主張後天識別性。

參、歐盟商標識別性案例

本次研討會許多講者舉出不少有趣的案例，下面就來自歐盟商標局人員主講的幾種商標態樣做介紹。

一、標語

標語的識別性判斷可依據 EUTMR 7(1) (b) 缺乏識別性的商標及 7(1) (c) 僅由在商業活動中可用於標明商品的種類、品質、數量、用途、價值、原產地商品的生產日期，或提供服務的時間的符號或標誌組成的商標，或標明商品或服務的其他特徵的符號標誌組成的商標等規定審理。

首先以歐盟商標審查基準規定為說明。當相關公眾僅將標語視為一種促銷用語，就屬 EUTMR 7(1) (b) 之缺乏識別性，但是如果相關公眾能把它跟促銷性質區隔開，而視其為商品或服務來源，那就具有識別性。歐盟法院在判例中列示了幾個標準：1.有玩文字遊戲的 2.有令人感到有趣或驚奇的概念，而視為

充滿想像、驚奇或無法預期的 3.有些特別的獨創性或文字唸讀上的共鳴 (Resonance)4.能引發相關公眾心智運行認知或進行理解的過程。另外如果句法結構是不尋常的或運用語言或字體設計的方式，譬如頭韻、隱喻、尾韻、文字的矛盾等也是創造標語識別性的方法。例如「SITEINSIGHTS」註冊於第 9 類及第 42 類，因「SIGHT」及「insights」有文字結合的趣味，屬文字遊戲的創意。「WET DUST CAN'T FLY」，註冊於第 3、7、37 類。灰塵如果濕了就不是灰塵了，也就不會飛了。所以「WET DUST」的並列使用予人概念有想像力並有識別性。但是這些在評估上必須小心，畢竟廣告標語本就是一種慣以非正統文法、簡短方式呈現的態樣，為了精簡而省略介係詞或定冠詞、連接詞亦屬習見，這些微小的變化可能無法創造識別性出來，譬如”Safety 1st”，法院認為以 1st 代替 First 並不特別，沒有增加什麼識別性。法院同時認為相關公眾的專業程度高低並不必然影響標語識別性的判斷，即不因其對象是專業程度高，就可以主張標語識別性可以低一點。何況若只是一種促銷用語，不論專業性高低都會施予相對低的注意力。

另外如果標語只是立刻傳達出商品或服務的種類、品質、用途或其他特性等，則有 EUTMR 7(1) (c) 不得註冊事由適用，如「FIND YOUR WAY」在第 9 類衛星導航系統，「BUILT TO RESIST」在第 16 類紙、紙製品及 18 類的皮件、25 類的衣服上。

本次講者首先就標語與商標的定義說起。根據字典的定義²：「標語是一個容易記憶的短句，通常用在廣告或政黨或其他組織，當他希望人們記得他說什麼或賣什麼」，標語的特色是「簡單而且易於記憶」，另一個與「slogan」概念接近的英文是「catchword」，所謂「口號」是指因為流行而為人熟知的單字或句子，通常會將口號與特定企業連結而產生識別印象。而商標的主要功能是讓消費者區辨商品或服務來自某特定來源，而且可以因商標識別而成功的重複之前的消費經驗。

綜合本次研討會及審查基準的例子可以歸納幾種的准駁案例:

² <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slogan>

Collins English Dictionary: 「A slogan is a short phrase that is easy to remember. Slogans are used in advertisements and by political parties and other organizations who want people to remember what they are saying or selling.」

(一)文字的遊戲

文字組合變化有很多奇特效果，譬如唸讀上的共鳴，如奧迪汽車的「Vorsprung durch Technik」(科技領導創新)，申請於第 12 類，已取得後天識別性註冊，後續案件於 9、14、25、28、37~40 及 42 類皆認定具識別性。

「WHEN PASSION MEETS INNOVATION」，註冊於第 7、9、37、42 類，經 BOA 認定屬暗示性，且有文字遊戲成分，「SION/TION」字尾讀音上亦有共鳴效果，且「PASSION」、「INNOVATION」二字不是習見結合一起使用的字，認有識別性。

但是，法國食品公司 Dr. Oetker 的「La qualité est la meilleure des」(法文:品質是最好的食譜)，於第 16 類因為與食物無關，認有識別而註冊，在第 29、30、32 類，認其文字語法皆正確，且「品質」與「食譜」二字於食物商品上亦屬習見用字，加以一般消費者對經常大量購買的日常食品注意力較低，本標語整體予人僅是促銷文字之感而缺乏識別性，依 EUTMR 7(1)(b)核駁，上訴法院亦維持。

另一種文字遊戲譬如自相矛盾的文字結構，如前述「WET DUST CAN'T FLY」。因為灰塵不會是濕的，只有乾的塵土稱為灰塵也才能四處飄散，所以這文字組成是矛盾的。

As Green As
White Can Be 

在第 1、2 類顏料及相關化學品上被核駁，因為「Green」與「White」既是顏色又有環保之意，審查官認為它傳達了白色是最環保的意涵而無識別性，BOA 認為審查官就綠色的意涵過度解讀，BOA 認為直覺上消費者是先認知顏色而讓標語產生文字上的矛盾趣味，消費者無法一眼即知，需運用相當想像而有創意，具識別性。

「THE IMPOSSIBLE BECOME POSSIBLE」(第 32 類)、「SEE THE UNSEEN」³(第 9、35 類)皆有相同之文字矛盾結構及趣味，筆者認為讀音上亦

³ R1073/2015-2 訴願決定書中敘及，前有相同之「SEE THE

有(一)所述的共鳴效果。

還有一種是完全沒有意義的文字組合，譬如「SIMPLE OUTSIDE CLEVER INSIDE」⁴ (第 10 類)、「EURORealTIME」(第 1、5、9、10 類)，因為完全無法理解這些文字組合究竟有何涵義，即使認為是一種廣告標語的使用，亦不必然沒有識別性。

(三)促銷式訊息

促銷性標語在基準裡的案例很多，不再重述。以下舉的是本次研討會提供之近幾年較新案例，而且很多是上訴到法院仍敗訴的。



指定於第 6、10、20 類。

「WORLD LAW GROUP」指定於第 9、16、35、41、45 類。「COOKING CHEF GOURMET」指定於第 7、11 類。「FEEL FREE」指定於第 39 類。

「Fotoparadies」指定於第 1、9、16、38、40、42 類。「HAPPY LIFE」指定於第 10 類。「MOBILE LIVING MADE EASY」指定於第 5、7、9、11、12、19、20、21、22 類。「WE KNOW ABRASIVES」指定於第 3、7 類。「ROMANTIK」(德文：浪漫)指定於第 39、43 類。「MAKING IMPOSSIBLE POSSIBLE」指定於第 40、42 類。「LIFE WITHOUT PLASTIC」指定於第 8、16、21、35 類。「DO YOUR THING, PROTECTED」指定於第 8、16、21、35 類。

這些縱然有若干案情相仿的標語已註冊成功，但是法院或 BOA 仍認為該等促銷性標語沒有識別性，即使有一些錯誤拼法或與指定商品或服務無法產生任何連結，可能因為越來越習見的文字遊戲已漸失創意，所以即使歐盟法院曾表示，對標語施予比其他型態的商標申請更嚴格的審查標準是不恰當的⁵，但是目前許多案例看起來，標語識別性的認定又略趨向緊縮，但這樣嚴格的標準是有必要的嗎？或許申請人將來必須提出更有創意的標語才能挑戰成功。

UNSEEN」註冊在第9類，但本案審查官卻無衡量前案註冊情形，BOA認為前案註冊係有不當，但應予考量。

⁴ R2124/2013-2

⁵ Judgment of 12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach

二、聲音商標

EUTMR 修法取消商標圖樣之圖文表示要求，對聲音商標來說最適用，算是修法的獲益者。依據歐盟商標法細則（The EU Trademark Implementing Regulation，以下簡稱 EUTMIR）第 3（3）（g）規定⁶，聲音商標僅限於聲音，若結合其他元素，如影像，即屬於多媒體商標。聲音商標必須用錄有該聲音的音頻檔或能精準呈現該聲音的樂譜呈送申請。其他用擬聲詞、音波圖、單純音符等都不可接受，因其無法使得主管機關和公眾充分清楚、明確地理解註冊保護客體的範圍。無法精準呈現聲音商標保護範圍的申請案即落入 EUTMR 7(1)（a），即不符合 EUTMR 第 4 條規定之「商標的定義」。

由於一般消費者仍比較習慣使用文字或圖形標誌作為識別商品或服務來源，聲音通常不具識別功能，只有與在該商業領域習用之規範與標準，有顯著區隔開來的聲音，才具有識別來源的重要功能。所以在沒有其他具體使用證據下，下列四種聲音商標可能無識別性：(1)只有 1、2 個簡單音符的簡短聲音；(2)在公眾領域習見的聲音（如法國國歌 *la marseillaise* 或貝多芬的給愛麗絲 *Für Elise*）；(3)聲音長到無法視其為指示來源的標誌；(4)會跟特定商品或服務產生聯想的聲音。

但是若上述無識別性的聲音，另有其他具識別性的成分如文字或歌詞，將考慮其整體呈現的聲音。將來如有更多的組合，如聲音與形狀或聲音與文字的結合態樣？依據 EUTMIR 第 3（4）規定⁷，只要符合用一般可得技術，使主管機關和公眾充分清楚、明確地理解註冊保護客體的範圍，就不能排除註冊，且有可能以附商標描述來克服。

以下為幾個 EUTMR 7(1)（b）核駁案例：

EUTM017277864 號⁸申請案使用於第 9、38 類，長達 39 秒的過分複雜聲音、

⁶ Where the application concerns any of the trade mark types listed in points (a) to (j), it shall contain an indication to that effect. Without prejudice to paragraphs 1 or 2, the type of the trade mark and its representation shall accord with each other as follows:

(g) in the case of a trade mark consisting exclusively of a sound or combination of sounds (sound mark), the mark shall be represented by submitting an audio file reproducing the sound or by an accurate representation of the sound in musical notation;

⁷ Where the trade mark is not covered by any of the types listed in paragraph 3, its representation shall comply with the standards set out in paragraph 1 and may be accompanied by a description.

⁸ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017277864>

樂器、旋律組成，以致消費者不會產生商業識別來源的印象。

EUTM016432874 號⁹申請案使用於第 12 類電動車，為 10 秒長的汽車引擎加速燃燒運轉後漸漸變小聲所構成，雖然電動車應該沒有引擎聲，但是習見為了道路安全採用人造引擎聲音是公眾知悉的事實，算是其指定商品的功能及描述，而不具識別性。

EUTM012826368 號¹⁰申請案使用於第 9、38、42 類，僅簡短 5 秒重複「plim plim」二次，因為太習用而平庸無奇，BOA 亦認為對相關消費者來說，太常聽到的簡短鈴聲基本上是不會去注意且記憶的，應不具識別性。但是這個案子有針對後天識別性之認定提起訴願，仍維持無識別性之認定。

但簡單的鈴聲也有註冊案例，第 011530326 號¹¹PSD 銀行指定於第 16、36、42 類的鈴聲商標，BOA 認為聲音商標的極端一個是極短又簡單，一個是旋律複雜又冗長到僅專業的音樂家能記得，而本件商標是四個從一開始音階下降四分之一再逐漸上升最後收在中音的鈴聲旋律所構成，在極端值中間，長度適中容易記憶，應具識別性。同樣案情如也是金融業者 Yapital GmbH 申請的註冊第 11893054 號¹²。

另一個比較有趣的案例是第 011747045 號¹³申請案指定使用含第 28 類的聖誕樹固定底座，申請人的聖誕樹固定底座在聖誕樹立好時會發出一聲清脆響鈴聲，表示動作已完成。這具有指示功能的聲音，不具識別性。

講者提出聲音商標的 4 個觀察重點：是否僅為 1 至 2 個音符的簡短聲音？是否是該產品品質所直接表徵的聲音？是不是僅被視為單純音樂欣賞的聲音？是不是純粹功能性的聲音？（譬如摩托車引擎聲音使用於摩托車商品）。

講者另外提出如果是國歌申請註冊聲音商標，應有不具識別性及違反公共秩序之虞，或有含法西斯主義、暴力主義、令人覺得受冒犯的聲音申請商標，

⁹ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016432874>

¹⁰ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012826368>

¹¹ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011530326>

¹² <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011893054>

¹³ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011747045>

則有違反公共秩序 (public order)之虞，可能適用 EUTMR 7(1) (f) ¹⁴。

雖目前所見案例多以 EUTMR 7(1) (b) 核駁，但若是以音樂指定使用於與音樂相關的商品或服務或與舉辦嘉年華會或音樂會等有關，即有說明性之虞，可能適用 EUTMR 7(1) (c)，在其他與音樂無關的商品或服務上，雖不屬說明性，仍可能視為美化裝飾性的音樂而無識別性，判斷時點以申請日為準。

至於音樂是不是會有美感功能性而落入 EUTMR 7(1) (e) (iii)的「其他特徵」之範圍內?本條款的考量，主要是為了不讓商標權與著作權產生權利上的衝突，且本款無法主張後天識別性。但是商標申請須指定使用的商品或服務，若適用本款，其能對應的僅及於音樂商品嗎?而且知名的音樂旋律若已過著作權保護期 (歐盟為著作權人死亡後 70 年)，是不是應該屬於人類的共同文化遺產?

講者舉了不只在英國有名，甚至可說全球都相當熟悉的 Colonel Bogey March (布基上校進行曲)¹⁵，1939 年因為被改編成一首諷刺希特勒的歌曲而普遍為英國人民知悉甚至是完全溶入英國人民的生活裡，自從二次大戰之後就被改編傳唱多種版本，這音樂已過著作權保護期，若有人以此申請聲音商標，雖可落入屬基準所示之「公眾領域習知音樂」，而無識別性，但這是可以用後天識別性克服的條款，另外講者另舉 2018 年克莉絲汀迪奧公司推出的「Joy by Dior」香水廣告，由知名奧斯卡影后珍妮佛羅倫斯代言，影片以滾石合唱團發表於 1967 年的歌曲「She is like rainbow」為廣告歌曲，歌曲中的簡短鮮明鋼琴旋律非常有識別性，本案著作權人還在世，克莉絲汀迪奧公司也付了授權金使用 (詳細授權內容不明)，是一個雙贏局面，但若滾石合唱團最後一個團員過世 70 年後，即過著作權保護期後，會發生什麼事呢?這個旋律原唱並沒有使用到著名程度，卻因為「Joy by Dior」香水廣告全球強力放送而為一般人所知悉，如果克莉絲汀迪奧公司將那段簡單鮮明鋼琴旋律，申請聲音商標在香水商品上，識別性應該無庸置疑的存在。講者認為目前歐盟商標法沒有完善的平衡與著作

¹⁴ EUTMR 7(1) (f) : trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality.

¹⁵ 為有「英國進行曲之王」(The British March King)之稱的英國軍官作曲家 F. J. Ricketts (1881-1945) (筆名 Kenneth J. Alford) 創作於 1914 年，於 1957 年被電影《桂河大橋》採用並改編為電影主題曲《桂河進行曲》(The River Kwai March)，此曲也隨著該部電影的成功而廣為世人所熟悉。

權之間的衝突，與此有關的規定缺乏系統性，而且非常模糊不明。

三、動態商標及多媒體商標

動態商標與多媒體商標本質上相當接近，EUTMIR 第 3 (3) (h)¹⁶動態商標定義為：「包含，但不僅限於此，一個動作或在一個標誌上某個組成元素位置的變化」，所謂「但不僅限於此」係指不限於動態影像本身，也可動作結合文字、圖形的元素，如標語或標籤等，但不能含聲音。若同時含有影像及聲音則屬「多媒體」商標態樣。動態商標申請案以影像檔呈送即可符合形式要件，但亦可接受一系列靜止之影像、圖像表示，應解釋系列圖樣之間的關係

(一)動態商標案例

註冊案：

第 017492513 號¹⁷：有文字跟標語的組合，長度為 2 秒。



第 017934434 號¹⁸：指定於第 5、9、41、42、44 類與醫療相關商品與服務上，雖看似有與健康照護或醫療相關文字訊息，但每個氣球之百分比意涵不明，具識別性。



¹⁶ A trade mark consisting of, or extending to, a movement or a change in the position of the elements of the mark (motion mark), the mark shall be represented by submitting a video file or by a series of sequential still images showing the movement or change of position. Where still images are used, they may be numbered or accompanied by a description explaining the sequence;

¹⁷ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017492513>

¹⁸ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017934434>

異議案例：

第 017954790 號¹⁹：指定於第 35 類提供 IT 產業商業管理、商業仲介、數據資料庫管理。申請人為荷蘭 Dynasource B.V.，但法國電信公司 Orange Brand Services Limited 依據 EUTMR 8 (1) (b)提出異議，目前進入冷靜期 (cooling-off period)。



法國 Orange Brand Services Limited 據以異議之註冊商標：



第 017891056 號²⁰：申請人為瑞典的電信商，指定於第 9、35、36、37、38、41、42、45 類，目前有西班牙的國內註冊案對本案第 35 類依據 EUTMR 8 (1) (b)有致混淆誤認之虞提出異議，目前進入冷靜期。



據以異議西班牙國內註冊案圖樣：

¹⁹ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017954790>

²⁰ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017891056>



第 017906814 號²¹：義大利商 AUDITEL S.r.l.註冊於第 9、35、38、41、42 類，但德國奧迪汽車以 EUTM 第 017253493 號「AUDI」對本案全部類別提出異議，另西班牙 Audiovisuales Y Telecomunicacion, S. A.亦依據 EUTMR 8 (1) (b)對其提出異議，目前二案仍進行中。



西班牙 Audiovisuales Y Telecomunicacion, S. A 之歐盟商標及西班牙國內註冊案商標圖樣，據以異議第 9、35、38、42 類。

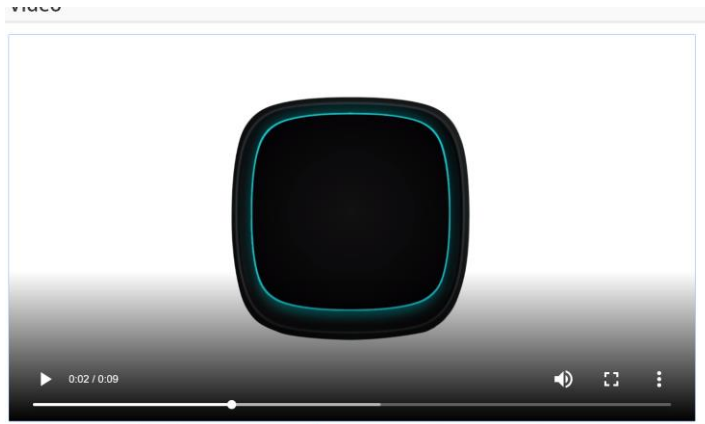


核駁案例：

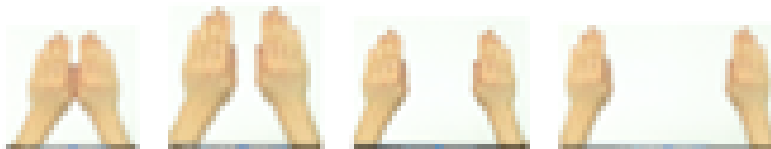
第 017794281 號²²：指定使用於第 9 類的通訊器材、汽車通訊介面組件及第 12 類的汽車及其零組件。審查員認為不具識別性，以 EUTMR 7(1) (b) 核駁。本案沒有訴願。審查員並沒有多加論述此動態商標不具識別性的原因，但是看起來就像是汽車上配置的通訊系統界面啟動電源的畫面。

²¹ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017906814>

²² <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017794281>



第 017280215 號²³：指定使用於第 9 類的揚聲器、揚聲器裝置、電視屏幕設備、電視機、投影機、多媒體放映機、家庭影院投影機、傳輸聲音數據圖像的裝置、視聽設備。審查員認為在許多商品上已有用手部或手指動作讓設備感應而啟動的技術，在申請人指定之商品上，本件動態商標亦僅為開啟設備之手勢，不具識別性，以 EUTMR 7(1) (b) 核駁。



第 017350901 號²⁴：指定於第 9 電腦遊戲軟體等及 41 類提供娛樂服務及線上遊戲等。本件之商標描述：「該商標由一個帶有正方形的動畫序列組成，其中可變對象逐漸出現，並將正方形從外部填充成螺旋運動」。

看起來就是遊戲畫面，完全沒有識別特徵，以 EUTMR 7(1) (a) 核駁。



第 017852187 號²⁵：指定使用於第 30 類冰淇淋甜點。這樣把冰淇淋從盒子倒出來的分解動作組成的動態商標，為一般消費者習見的動作，沒有識別性，

²³ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017280215>

²⁴ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017350901>

²⁵ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017852187>

以 EUTMR 7(1)ba) 核駁。

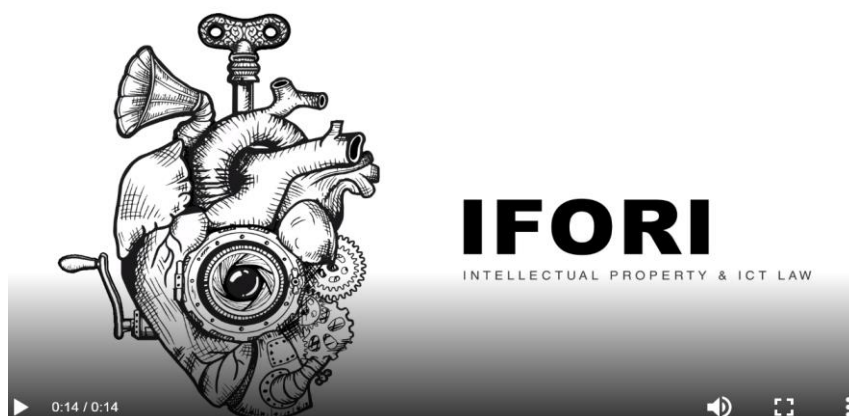


EUTMIR 第 3 (3) (i)多媒體商標²⁶定義為：「包含，但不僅限於此，影像與聲音的組合，必須提交含該影像與聲音組合之影音檔案」，所謂「但不僅限於此」係指也可結合文字、圖形的元素。

(二)多媒體商標案例

註冊案：

註冊第 017270704 號²⁷:指定於第 45 類服務



註冊第 017411315 號²⁸：指定於第 9、28、41 類

²⁶ A trade mark consisting of, or extending to, the combination of image and sound (multimedia mark), the mark shall be represented by submitting an audiovisual file containing the combination of the image and the sound;

²⁷ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017279704>

²⁸ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017411315>



第 017451816 號²⁹：指定於第 6、16、24 類。



註冊第 017961198 號³⁰：指定於第 9、28、41 類，目前英國博奕委員會已提出異議中。



英國樂透協會（UK National Lottery Commission）之國內註冊案圖樣：

²⁹ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017451816>

³⁰ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017961198>



申請中：

第 017282203 號³¹：申請人為英國自然人，指定於第 9、28、41 號，長度達 25 秒內容就是類似狙擊手的射擊電玩遊戲的畫面，復有血腥、令人不悅之感，目前審查中，可以注意後續 EUIPO 會如何認定本案是否具識別性或有其他絕對不得註冊事由。

BOA 的上訴案例：

(1)第 016433369 號³²動態商標申請案

2017 年因為獨特的撒鹽手勢影片爆紅引起模仿進而吸引許多名人光顧消費的土耳其廚師努斯雷特·戈克切，網友戲稱「灑鹽寶貝」、「灑鹽哥」³³，2017 年 3 月 4 日提出撒鹽動作的動態商標申請，指定使用於第 25、30、43 類，只有 3 秒的動作分割成六個 0.5 秒的畫面，用大量細節文字作為商標描述：

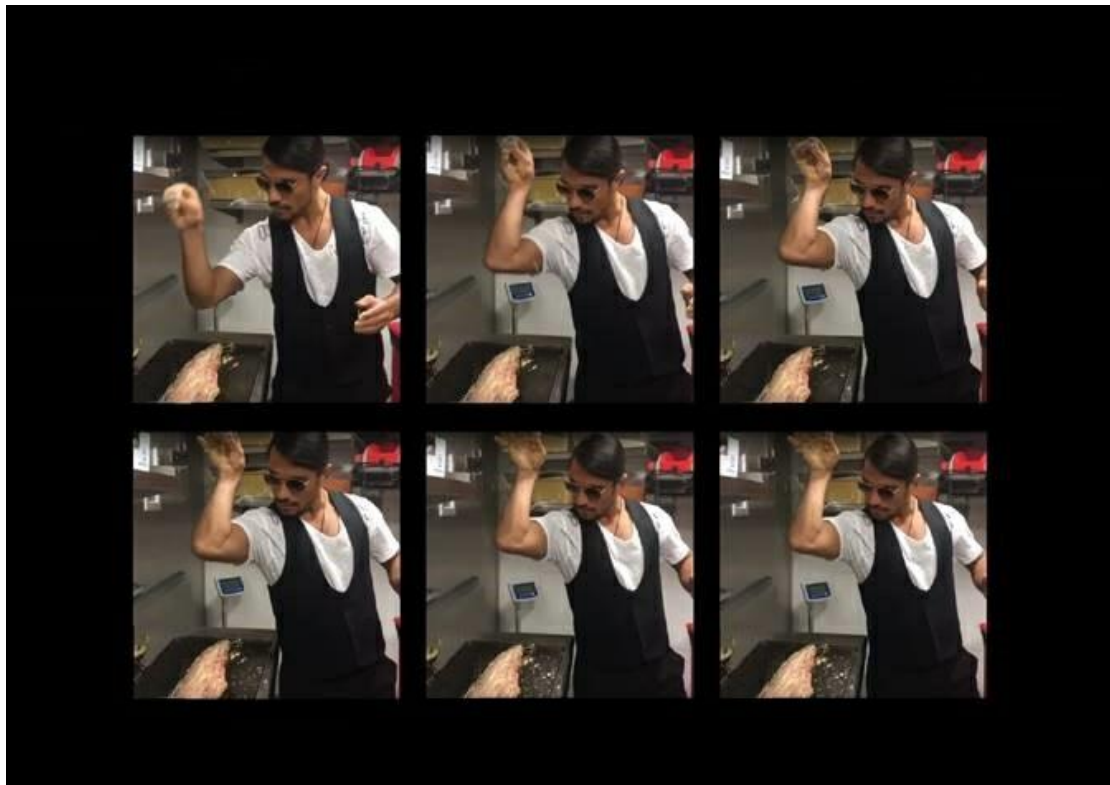
「這是一個彩色的動態商標，代表一個持續時間約為 3 秒的影像序列。序列中的靜止圖像間隔約 0.5 秒。動作序列始於上行的左上角，終於下行的右下角。在向下移動到下一行之前，動作在每行中從左向右進行。從劇照中顯示的圖像可以看出整個場景發生在廚房。這個場景描述了廚師在向腰部高處嘗試對一塊肉上加鹽時的動作。最初靜止影像顯示一位廚師站起來，看著肉塊。廚師的身體垂直於肉塊放的位置，身體的右側靠近托盤，而身體的左側遠離托盤。他的右臂在肉塊上方，右手的手指同同拿著一小撮鹽。他的左臂幾乎在他的軀

³¹ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017282203>

³² <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016433369>

³³ <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%81%91%E9%B9%BD%E5%AF%B6%E8%B2%9D>

幹旁邊，而他的左前臂相對於他的左臂呈 90 度角。第二個仍然顯示廚師已經移動他的軀幹稍微向前靠進肉塊。他以這樣一種方式抬起他的右臂，沿著他的肩膀線，水平地放在裝有肉塊的托盤上。他的右前臂垂直在肉塊上方位置，他的手指，現在位於右手肘上方，略微落後於右手肘，當廚師將頭放在肩膀上時，他的手開始撒鹽，他的左臂略微偏離他的軀幹。第三，第四，第五和第六影像，在將鹽灑在肉上時重現了廚師右手手指的動作，廚師靜止不動，除了右手的手指在最後兩個動作中打開手指使鹽的最後殘留物落在肉塊上的自然效果，從而結束了整個動作。在對肉撒鹽的過程中，廚師身體的其餘部分幾乎沒有移動，大部分時間保持在第二個影像描述的位置。」



審查員認為本案是一個平庸無奇的對肉撒鹽的烹調過程會做的動作，尤其在第 43 類餐飲服務上，給予相關消費者印象係準備食物的動作，一般競爭者也會做這樣的動作，實在無法具有識別性，即使申請人有送使用證據，但審查員認為有些在社交網路上的照片或影片資料的日期是在申請日之後，即使少數在申請日之前的影片或舉辦的展示活動，亦無法證明有顯著的相關消費者已認知以這樣的動作能識別商品或服務來自申請人，而無法有後天識別性 EUTMR 7(3)適用，以 EUTMR 7(1) (b) 核駁。申請人不服提出訴願，BOA 的認定蠻有趣的，BOA 認為在某些商品或服務上這個撒鹽動作確實平凡無奇，所以在本案

爭議的第 43 類中，只要跟準備食物 (the services with relate to the provision of food)有關的都屬於沒有識別性，但準備飲料 (the services for providing of drink)及其他服務都有識別性。BOA 亦否決其後天識別性主張，認為社交媒體已是現今習見行銷方式，追隨者或瀏覽量數字不代表相關消費者的數量。所以灑鹽哥動態商標是以具先天識別性在他主要爭取及使用的餐廳服務以外 (衣服、咖啡、提供飲料、旅館服務等)註冊。

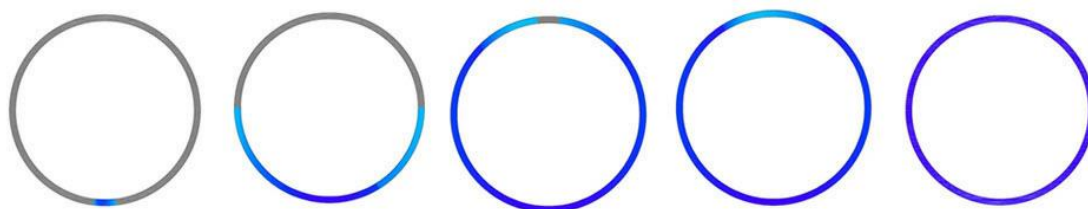
與會的新加坡審查員恰巧亦以本案在新加坡申請的觀點作為分享的案例，在美國³⁴、澳洲³⁵也有申請，美國案件與歐盟完全相反，申請人主動減縮其他商品及服務，僅保留第 43 類與提供食物及飲料相關的餐廳、自助餐廳、雞尾酒吧、點心吧等，而且附上他本人同意公司使用其肖像申請商標的文件，目前該案美國還在審查中。澳洲則是全部核准註冊，新加坡則全部核駁。

(2)第 015765936 號³⁶動態商標申請案

這是美國亞馬遜公司申請的動態商標，顯示藍色在圓環內的流動變化，指定使用於第 9、35、41、42 類。

審查員認為這個動態商標，即使有圖樣描述仍並不能準確而清晰地做為可識別的動態商標。對於商標描述也沒有澄清動作本質，因為它沒有提及速度或方向，而這兩個元素都是流動運動的基本組成部分，以 EUTMR 7(1) (a) 核駁。申請人不服提起訴願，並檢送本件動態商標類似分鏡圖來呈現藍色的流動變化，BOA 認為本案圖樣與描述具商標特徵足以構成動態商標，將原決定廢棄，發回審查是否另有 EUTMR 7(1) (b) 適用。

申請圖樣:

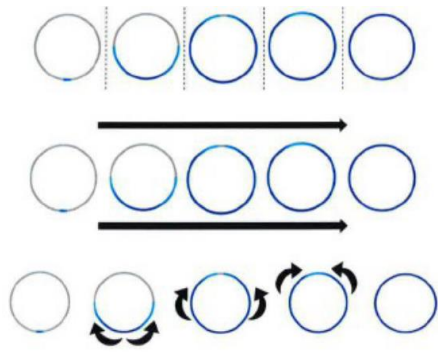


訴願書中之說明圖樣:

³⁴ <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4810:2dr6t2.3.1>

³⁵ <https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1840549?q=1840549>

³⁶ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademark圖s/015765936>



亞馬遜公司使用之態樣:



動態跟多媒體商標確實很符合目前的市場行銷潮流，但是如果完全沒有與文字或有識別的圖形有關的元素，就目前幾個案例來說，識別性有無的判斷到底來自哪個部分就不無疑義，例如灑鹽哥的案例，在各國看法就明顯不一致，新加坡審查員提出他無法想像這樣的動態商標要如何實際的使用於所指定的衣服或咖啡飲料上呢？多媒體商標與一般常見短篇廣告影片到底如何區分呢？講者說目前法院判例太少了，就識別性認定來說，還需後續更多判例解讀。

四、語言中的慣用語或交易實務中善意及公認的標誌

EUTMR 7(1) (d) 規定:「僅由為現行語言中的慣用語或為善意和公認的交易實務中成為慣例的符號或標誌組成的商標」，不得註冊。另 EUTMR 58(1) (b)³⁷亦明定若商標已成為商品或服務交易上的通用名稱，將可廢止註冊。

EUTMR 7(1) (d)適用的判斷時點是商標申請時，必須由二點評估適用與否，一是與商品或服務的關聯性，二是由該標誌的目標群眾的認知評估。如果原來

³⁷ if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, the trade mark has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered;

沒有意義的字或本來有其他的涵義，因為使用成為該商品或服務有關的慣用語，也適用本款。而且不只文字適用，圖形亦有本款適用情形，例如習見背景為藍色的白字「P」代表停車場，或者如刀子與叉子的形狀輪廓通常為餐廳業者習用，或蛇杖符號為藥事人員所習用。

下圖案例指定於第 9 類，因與國際通用高壓電警示符號相同，以 EUTMR 7(1) (d) 核駁。



EUTMR 7(1) (a)、(d) 規定雖可能有重疊之處，但是標誌的慣用性質與商品或服務本身具有的特質或屬性無關，因 EUTMR 7(1) (d) 排除註冊的標誌並不是因為其具有描述性質，而是基於在與該商品或服務有關之交易活動中已是習見使用所致。

至於若是因為商標權人的作為或不作為而讓商標變成所註冊的商品或服務的通用名稱 (common name)，則可依據 EUTMR 58(1) (b) 規定廢止商標註冊。這規定是希望在促使商標權人去積極使用商標，以確保商標保有它的主要功能，及讓其他同業競爭者能使用足以用來指示他們的商品或服務的標誌，二者利益間找出平衡點。是不是已成為通用名稱的評估有二點，一是該商標已成為所指定商品或服務的通用名稱³⁸，二是其係由於商標權人的作為或不作為所導致。

首先就判斷是否已成通用名稱來說，有五個疑問要回答：要什麼證明?由誰舉證?相關公眾是誰?相關的時間點為何時?相關的地理範圍在哪裡?

(1)證明的型態 (What to prove)：只要顯示商標已成為業者或消費者使用指稱該商品或服務的通用名稱，也包含網路上的使用，而且能舉出交易上已指向該商品或服務的實際使用證據，至於是否有別的用語可以替代稱呼並不重要，

³⁸ 主講人交叉使用 common name 或 generic，這二字在歐盟的認定似乎是相同概念，惟我國所謂通用名稱是無法舉證後天識別性取得註冊，EUTMR 7(1) (d) 的慣用語是可以舉證後天識別性取得而註冊。

暗示性商標有比較大的風險會成為通用名稱。³⁹

(2)舉證責任 (Burden of proof)：應由提出廢止的申請人舉證，廢止申請人須檢附證據資料，而且 EUIPO 只會審查這些檢附的證據資料，不會發動依職權的調查，這些資料也必須顯示相關公眾的認知。

(3) 相關的公眾 (Relevant public)：對誰來說是一個「通用名稱」呢?講者舉了「Kornspitz」案例，奧地利一家生產製麵包用的雜糧預拌粉 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH 公司在奧地利註冊的「Kornspitz」商標，但是他的下游廠商買了他的預拌粉製做麵包捲後，卻直接稱呼那種麵包捲為「Kornspitz」，該公司也沒有積極促使下游廠商要註明因係使用「Kornspitz」商標的原料，所以以此稱呼，導致終端消費者直接將視「Kornspitz」為該種麵包捲的名稱，奧地利另一家同業之第三人對其「Kornspitz」商標提出廢止，奧地利法院提請歐盟法院就歐盟商標指令適用相關問題做先行裁決⁴⁰，先行裁決中對「相關的公眾」解釋為「標示有該商標的產品行銷過程中間之所有的參與者，包含消費者或最終使用者，且視其產品的市場特性，涵蓋所有因商業因素而經手該產品的人」，但「消費者或最終使用者的觀點具決定性」，所以「Kornspitz」由消費者觀點來說，已成為該種麵包捲的慣用名稱，最終 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH 失去了使用在麵包捲的商標權，但仍保留了使用在預拌粉、麵團的權利。

(4) 相關的時間點 (Relevant point of time)：EUTMR 58(1) (b) 規定廢止申請人必須證明系爭商標是在註冊後已成為通用名稱。而 EUTMR 59(1) (b) 評定事由時及 EUTMR 7(1) (d) 規定適用時點是申請時。同一撤銷案件中不能以二者同時作為理由。

(5) 相關的地理範圍 (Relevant territory)：在 T-718/16 「SPINNING」⁴¹判決中闡明，即使只有在捷克 SPINNING 被認定是一種運動訓練形式或與從事該運

³⁹ 但某些案例卻顯示越著名的商標越容易被消費者通用化，譬如Xerox、Google等。

⁴⁰ C-409/12

⁴¹ T-718/16，「SPINNING」原意為「紡織」，後有「飛輪運動」之意，1996年美國加州的Mad Dogg Athletics, Inc.向歐盟提出申請於第9、28、41類，2000年取得註冊，捷克Aerospinning Master Franchising, s.r.o.在2011年註冊Aerospinning商標，Mad Dogg Athletics, Inc.寄出侵權警告信，並提出訴訟，Aerospinning Master Franchising, s.r.o.提出反訴，主張因Mad Dogg Athletics, Inc.的作為及漠視，「SPINNING」已成為運動型態之名稱，目前雙方商標爭議仍懸而未決。

動訓練相關商品的通用名稱，仍可以成立，意即，縱使僅在歐盟其中一國之內成為通用名稱亦足以認定為廢止理由。因為歐盟商標是提供歐盟境內一致性的保護，也不能只針對其中一國做商標權的廢止，在此情況下依據 EUTMR 139(1) (b) 規定，轉換為國內申請案可以大幅減低完全喪失歐盟商標權的嚴重後果。

至於權利人本身作為或不作為而致商標成為通用的情況，譬如權利人本身即以通用稱呼使用之，或權利人同意的授權人以些微變化之態樣，而可能讓人以為是通用名稱的使用方式，或者使用上不標示或表明為註冊商標。

主動作為的方式，譬如應督促他的下游廠商要告知終端消費者該文字是他的商標，在「Kornspitz」先行判決中，提到可以合理衡量屬於主動作為的方式為：廣告、置放警告標籤、引起交易者注意該名稱是商標、授權使用並監督使用的一致。

歷史上商標被通用化的受害者不少，如「Aspirin」、「Heroin」、「Escalator」、「Zipper」、「ZIP code」、「Trampoline」、「Nylon」、「Dry Ice」、「Yo-Yo」、「Thermos」（在美國屬通用名稱，某些國家還是註冊商標）。研討會中澳洲審查官分享了「UGG」漸被作為雪靴的通稱。

有些業者，如影印機大廠全錄公司則是盡全力讓自己不要進了商標博物館，意識到商標 Xerox 被消費者漸漸通用化後，開始大力宣傳 Xerox 是商標，使用也必附加或 TM。又按 EUTMR 12 規定⁴²：「如果在字典、百科全書或類似的參考作品中印製歐盟商標，予人印象為指定註冊之商品或服務的慣用名稱，則該書刊作品的出版者應回應歐盟商標權人的要求，確保在下一版最新印製出版品中必須指出其為註冊商標。」目前在 EUIPO 審查上最常引用的 Collins Dictionary，經查詢亦有明確指出其為商標，其他有通用化危機的「Google」、「Frisbee」、「iPOD」等亦然。

講者分享幾個很常被通用化的商標：

⁴² EUTMR 12：「If the reproduction of an EU trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the EU trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark at the latest in the next edition of the publication is accompanied by an indication that it is a registered trade mark.」



五、畫作、雕塑或其他藝術創作的識別性

以畫作、雕塑或以藝術創作為商標圖樣申請註冊，往往可能被視為規避專利或著作權之保護年限，尋求商標註冊以取得永久保護，但在 2014 年歐盟法院之 *Case C-205/13 Stokke AS* 的 *Tripp Trapp* 兒童成長座椅的先行裁決中，法院認為基本上歐盟法規並未排除以不同權利，如著作權與商標或設計專利同時與商標取得保護，即使註冊設計專利並不當然排除以同樣立體形狀註冊為商標的可能，只要它符合商標註冊要件。



另外雕塑是否不具識別性或有其他考量？講者舉挪威的「Vigeland」的案例，

藝術家古斯塔夫·維格蘭（Gustav Vigeland）是挪威知名藝術家，在奧斯陸的 Vigeland 公園展示 214 座他的作品，而藝術家古斯塔夫·維格蘭於 1943 年過世，他的著作權於 2014 年 1 月 1 日到期。奧斯陸市政府欲將其數十個藝術作品申請註冊為商標，挪威工業產權局（NIPO）以欠缺識別性、描述性及係屬賦予商品重要價值的形狀等為由，拒絕指定於貴金屬、印刷品、紙張上的部份商標註冊，在玩具及遊戲類別則成功取得註冊。奧斯陸市政府不服提出訴願，在訴願程序中，訴願會另考量其是否有違反公共秩序或善良風俗；由於挪威、瑞典、冰島及列支敦士登不是歐盟會員國，該等國家屬區域性經濟組織—歐洲自由貿易聯盟（The European Free Trade Association，EFTA），所以挪威工業產權局訴願委員會將本案條款適用問題，提交至歐洲自由貿易聯盟的法院，歐洲自由貿易聯盟法院在 EFTA Court 6/4/2017 裁決書認為將著作權以過期的藝術創作尋求商標註冊保護一事並不違反公共秩序，但應視個案而定，主觀上來說，有關「善良風俗」的違反，某些作品可能被視為是國家的文化遺產或國家主權、社會的根基及價值的象徵，將其註冊商標可能被視為不恰當或貶損該作品，一般消費者可能視其註冊為冒犯的行為而違反普遍接受的道德原則。至於客觀來說，有關「公共秩序」的違反，認定是在將該作品註冊商標將對社會的基本價值或公共領域利益的維護造成真正的、嚴重的威脅時才構成。



另外一個比較久遠的案例是 1992 年的 C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kis* 關於貝多芬名曲「Für Elise」（給愛麗絲）前 9 個音符的聲音商標註冊案，這也是著作權消滅的創作，該先行裁決雖主要是關於該商標是否符合聲音商標註冊要件之爭，但是佐審法官 RUIZ-JARABO COLOMER 在其意見書書提及「考慮公眾利益，支持限制某些標誌註冊可能性，以使其能夠被所有交易者自由使用」，而且他覺得難以接受，「屬於人類共同文化遺產一部分的心智創作，是否得以適當的在市場上被一個人作為區別製造的商品或提供的服務來源，擁有連創作者本身的遺產都沒享有的專屬權」，該佐審法官同時也是在 C-299/99

Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Limited 案中表示對其他權利意圖藉由商標註冊取得永久保護的反對立場。

若是其他藝術創作呢?德國法院曾就蒙娜麗莎的畫作是否得註冊作出判決⁴³，認為蒙娜麗莎的畫作沒有識別性，因為已經於交易實務上所習見使用，但是並沒有違反善良風俗或公共秩序之虞。不過這樣的看法是否一體適用於所有藝術品上?或者只適用於那些非常知名的藝術品?



另外如荷蘭畫家林布蘭的名畫「夜巡」，在 2015 年荷比盧商標局否准註冊的理由是因為畫作本身太複雜，商品上若有此圖樣，不能清楚的作為商品或服務來源指示。

但 2017 年在歐盟卻成功註冊在第 1 類商品上。⁴⁴



另外有名的畫作註冊案例，如 17 世紀荷蘭畫家揚·弗美爾(Johannes Vermeer)的作品「戴珍珠耳環的少女」⁴⁵註冊在第 31 類、「倒牛奶的女僕」⁴⁶註冊在第 29 及 30 類。法國後印象派畫家羅特列克（法語：Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa）的紅磨坊畫作被註冊在多類上⁴⁷。

⁴³ 1997 年 11 月 25 日 case 24w(pat)188/96

⁴⁴ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016613903>

⁴⁵ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011363645>

⁴⁶ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010625143>

⁴⁷ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009967829>



參、心得及建議

一、心得

- (1) 本次研討會對歐盟多媒體商標的案例印象深刻，相對我國之非傳統商標審查，雖非傳統商標審查基準明訂聯合式的非傳統商標是可以接受的。但我國目前檢索系統上係將影像結合聲音的聯合式的非傳統商標歸類於「動態商標」項下，以「動態商標」結合「聲音商標」描述之，類似這種型態，應可考慮以歐盟使用的多媒體商標稱呼之，畢竟目前基準 11.所舉聯合式非傳統商標類型亦僅舉此二種結合之態樣為例，其他如「顏色」與「位置」或「立體」與「顏色」等態樣並無在此章節多闡述。
- (2) 另外我國非傳統商標審查基準規定：「動態商標或為電子產品開機、開啟特定軟體或功能時填補等待時間的動態畫面，或為利用多媒體的動態廣告，消費者通常不會直接將該等動態影像視為指示商品或服務來源的標識，故原則上不具先天識別性，須透過使用，消費者才可能將該動態影像與特定商品或服務來源作連結，此時該動態影像始產生商標指示來源的功能，而取得後天識別性。至於動態商標包含具有高度識別性的圖形或文字商標，消費者在初次接觸該動態影像時，不僅會意識到該動態影像與特定商業來源有關，且會將該動態影像作為指示特定商品或服務來源的標識，則具先天識別性。」（非傳統商標審查基準）。以目前註冊案例觀之，已成功註冊的 7 件動態商標都在影像中顯示了具識別的文字商標，近日核准臉書公司的按讚大拇指（申請第 105060412 號），並認定該圖案經平面取得註冊後已具高度識別

性。可見動態商標的識別性認定門檻相當高，但不管是歐盟的多媒體商標或我國註冊的動態商標，確實與多媒體的動態廣告難以區分，何況又有具識別之註冊的文字或圖形商標，這樣的影音片段對相關消費者來說究竟是動態商標或是利用數位影音、電子媒體的商標行銷上的使用呢？所以將識別性門檻提高有其必要性。

- (3) 「動態商標指連續變化的動態影像，而且該動態影像本身已具備指示商品或服務來源的功能。動態商標所欲保護者，為該動態影像所產生整體的商業印象，亦即，係就該動態影像的整體取得商標權，並未就該變化過程中所出現的文字、圖形、記號等部分單獨取得商標權；如欲就該文字、圖形等要素取得商標權，應另申請註冊一般文字或圖形商標」，但是在「灑鹽哥」的案例上亦可窺見，識別性究竟來自那個爆紅的廚師的臉或是他撒鹽的動態手勢？或者二者結合之整體商業印象？本案在澳洲的註冊商標圖樣與美歐略有不同，係影片及音樂結合的六秒短片，還附註有廚師的肖像使用同意。如果該案來我國申請，應該也會採類似新加坡的審查觀點，認為這個手勢動態影像本身先天是沒有指示商品或服務來源的功能，而無法類似歐盟將該動態手勢視為任意性，註冊在提供餐食服務除外的商品及服務上。但若「灑鹽哥」先註冊其肖像的圖形商標，是否就如同其他註冊案一樣而得以成功註冊動態商標？如歐盟講者所期待，只能冀更多的判例來釐清多媒體商標識別性的判斷原則。

二、建議

本次研討會係由歐盟免費提供一個名額，全額負擔飛行航班及食宿費用，各項安排都非常完善，善盡東道主情誼，是非常值得參加的課程，亦有相當多機會與他國審查人員交流，尤其同為來自亞洲之商標局人員彼此因地緣關係更容易親近，也發現亞洲國家如新加坡、泰國、日本、韓國等絕大多數與會人員都相當年輕，審查年資也不長，但是已能獨當一面積極參與國際會議的討論，建議以後類似這樣既免費又能增加國際觀的好機會也能多鼓勵局內年輕的審查官參加。

肆、議程

IP Seminar on Absolute Grounds

“Revisiting the basics: what is distinctive character”

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
6–8 March 2019



IP Seminar on Absolute Grounds

Wednesday, 6 March 2019

Venue: Brussels Room

09:00 – 09:15	Arrival at EUIPO – Registration
09:15 – 09:30	Welcome <i>Patricia GARCÍA-ESCUADERO, Director of the Academy, EUIPO</i>
09:30 – 10:30	The European Tower of Babel: Linguistic Diversity and Distinctive Character <i>Stefan MARTIN, Boards of Appeal, EUIPO</i>
10:30 – 11:30	Absolute Grounds: What are the Underlying Principles of Article 7(1)(b), (c) and (d) EUTMR — Public Interest, the Need to Keep Free [Freihaltebedürfnis], Freedom of Expression and What Else? <i>Dominik HANF, International Cooperation and Legal Affairs Department, EUIPO</i>
11:30 – 12:00	<i>Coffee Break</i>
12:00 – 13:00	Workshop: ‘Do’s and Don’ts of Survey Research’ <i>Dr. iur Almut PFLÜGER, Pflüger Rechtsforschung GmbH</i>
13:00 – 14:30	<i>Lunch and Family Picture</i>
14:30 – 15:30	Too short to be a trade mark or does a single letter say it all? <ul style="list-style-type: none">• Single letters• Simple signs <i>Iza JUNKAR, Hogan Lovells</i>
15:30 – 15:50	<i>Coffee Break</i>
15:50 – 17:00	Shape Marks: at the Crossroads of Copyright, Design and Trade Mark Law <i>Professor Sylvain CHATRY, University of Perpignan</i>
20:30	<i>Official Dinner</i>

6 - 8 March 2019

Thursday, 7 March 2019

Venue: Brussels Room

- 09:00 – 10:00 **Colour Marks and the Psychology of Colours: is it True that Colours per se are Not Perceived as Trade Marks?**
Peter KOIJEN, In2motivation
- 10:00 – 11:15 **Distinctiveness of Trade Marks consisting of Photographs, Portraits, Signatures, Names of Famous Persons, Stage Names**
Ellen GEVERS, Knijff TM Attorneys
-
- 11:15 – 11:45 **Coffee Break**
-
- 11:45 – 12:30 **Sound Marks**
Philipp VON KAPFF, Boards of Appeal, EUIPO
- 12:30 – 13:15 **Distinctiveness of Trade Marks consisting of Paintings, Sculpture and Other Works of Art**
José CRESPO, International Cooperation and Legal Affairs Department, EUIPO
-
- 13:15 – 14:30 **Lunch**
-
- 14:30 – 16:00 **Roundtable with National Offices: Presentations on Distinctiveness of Trade Marks consisting of Colour Marks, Shape Marks, Sound Marks and Multimedia Marks**
Moderator: Stefan MARTIN, Boards of Appeal, EUIPO
-
- 16:00 – 16:20 **Coffee Break**
-
- 16:20 – 17:20 **Movement Marks and Multimedia Marks, are they able to Distinguish Goods and Services?**
Virginia MELGAR, Boards of Appeal, EUIPO

Friday, 8 March 2019

Venue: Brussels Room

- 09:30 – 10:30 **Trade Mark Protection for Landmarks: are Names of Monuments, Edifices and other (Geographical) Locations -Distinctive Trade Marks?**
Axel Paul RINGELHANN, Kunz Wallentin Rechtsanwälte GmbH
- 10:30 – 11:30 **The Impossible Slogan or how to Kill a Slogan?**
Christoph BARTOS, Boards of Appeal, EUIPO
-
- 11:30 – 12:00 **Coffee Break**
-
- 12:00 – 13:00 **Customary in the Current Language or in the Bona Fide and Established Practices of the Trade?**
Inês RIBEIRO DA CUNHA, International Cooperation and Legal Affairs Department, EUIPO
-
- 13:00 – 14:30 **Lunch**
-
- 14:30 – 16:00 **Workshop: How to Assess Evidence of Acquired Distinctiveness:**
- **Presentation: General Remarks and what is Necessary to prove?**
 - ***The European Mosaic – Where to prove it?***
 - **Case Studies**
 - **Reporting Session**
- Tobias KLEE, Operations Department, EUIPO*
-
- 16:00 – 16:20 **Coffee Break**
-
- 16:20 – 17:20 **From ‘BABY-DRY’ to ‘Vorsprung durch Technik: Defining the Concept of Distinctiveness’ - Old and New Criteria.**
Dr. iur. Alexander VON MÜHLEND AHL, Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB. Visiting Professor at Queen Mary, University of London
- 17:20 **Closure**
EUIPO Academy