

從歐洲聯盟案例論英國地理名詞商標之註冊性

葉芳如

前言

歐洲法庭在 Windsurfing Chiemsee 對 Boots and Attenberger 一案之判決書中再次重申地理名詞商標之審查重點，其大致內容為：

為統合各會員國之商標法而於 1988 年 12 月制定之首次會議準則第三條第一款 c 項說明可能遭核駁之地理名詞商標包括：

- 一、該地理名詞所指稱之地點會讓相關階層人士直接聯想到該商標所指定之商品；
- 二、該地理名詞所指稱之地點可能在未來被相關產業當作與該地理名詞商標所指定之商品有關之原產地標示。

即使相關階層人士目前對該地理名詞與指定商品之間並未產生聯想，然若主管機關在進一步評估後，能夠合理地推斷該地理名詞在相關階層人士心中可以做為相關產品之原產地標示者亦不能獲准註冊。

在做評估時，必須慎重考量相關階層人士對該地理名詞、對該地理名詞所指稱之地點的特性、對相關產品之熟悉程度如何，且必須注意的是會讓人產生聯想之產品並不限於當地所製造之產品。

歐洲法庭之判決與現行英國實務相去不遠，因雙方皆認為，在評估地理名詞商標能否註冊時，必須適當地考量是否能合理地推斷，該地理名詞不論是現在或未來有否可能被當作產品或服務之原產地標示。

判決書上亦明示，適當修改地理名詞商標之審查實務是有必要的，因審查方針雖仍須依居住人數而定，但更重要的考量點是如何

合理地推斷一地理名詞是否可能被當作指定產品或服務之原產地標示，特別是在評估一地理名詞是否會被當作原產地標示使用時，應注意消費大眾對該地理名詞之熟悉程度，並比較所牽涉之指定產品或服務與該地理名詞所指稱之地點是否有關聯。若一地理名稱對消費大眾而言知名度甚低，則該地理名詞商標應可註冊；即使是著名的地點，但其知名度與指定商品或服務完全無關，且該地點的特性在合理地推斷下不可能在可知的未來被當作相關產品或服務之原產地標示使用時，仍可獲准註冊。

“原產地標示”之定義

歐洲法庭之判決書中說明，若為商品標章時，所謂“原產地標示”通常指產品製造地，但也可能指產品設計地或其他與產品有關者；若為服務標章時，則通常指提供服務者之所在地或提供服務之區域。

舉例說明，地理名詞 Blackpool（黑澤，英格蘭西北部之城市）不能獲准註冊在 T 恤或礦石上，因有說明產品是來自黑澤之紀念品之意，即使 T 恤或礦石是在當地設計或製造的也不行；同理可知，地名 Cotswolds（科茲窩德山，位於英格蘭西南部）亦不能使用在紀念品上；而地名 Bond Street（龐德街）不能註冊在珠寶類產品，因當地以珠寶零售馳名。至於不具知名度之地名是否可作為產品之原產地標示，則尚有爭議。

有人詢問歐洲法庭，依首次會議準則第三條第一款 c 項之規定評估一件地理名詞商標能否註冊時，是否應把第六條第一款 b 項列入考慮？歐洲法庭之答覆如下：

“首次會議準則第三條第一款 c 項係以公眾利益為主，亦即與欲申請註冊之商品或服務有關之描述性符號或標示必須讓任何人都能夠自由使用，而不能由單一個體獨得專用權。”

“首次會議準則第六條第一款 b 項與第三條第一款 c 項並非是對立的，其在解釋第三條第一款 c 項上也不具有決定性的意義，此條

款只是用來解決因地理名詞商標之註冊而衍生之問題，換言之，此條款僅賦予第三者有權以描述性方式使用已註冊之地理名詞，而未准許第三者可將已註冊之地理名詞當作商標使用。”

換言之，在評估一件地理名詞商標能否註冊時，首次會議準則第六條第一款 b 項並不重要。

英國現行實務

下列審查方針適用於新申請或審查中之地理名詞商標：

英國地名

人口數不多之地名

人口數少於一萬之英國地名基本上是可註冊的，但有下列情形時則不能註冊：

- 1、此地名在指定商品/服務或非常相近之指定商品/服務上享有相當的知名度；
- 2、此地方之特性讓人有理由相信，其地名有可能被當作產品之原產地標示；
- 3、申請案涵蓋之服務為具有地方特色之服務，如美髮或櫥窗清潔等，且當地之人口數超過五千人。

舉例說明，位於農業地帶之小城鎮 East Anglia（東盎格魯）不能註冊在天然產品，如水果及蔬菜上，但可能可以註冊在經過加工之天然產品，如啤酒，只要當地並非以生產啤酒聞名。

若地理名詞商標因違反首次會議準則第三條第一款 c 項之規定而遭核駁時，即使申請人要求限定其指定商品為不包括來自當地之產品亦無法克服核駁；惟若申請人要求限定其指定服務為不包括具有當地特色之服務，則可能可以挽救因違反首次會議準則第三條第一款 c 項之規定而遭核駁之地理名詞商標。

人口數較多之地名

人口數超過一萬之地理名詞依法是不能註冊的，但仍須考慮：

- 1、此地方之知名度如何？
- 2、當地著名之商品及服務有哪些？
- 3、此地之其他特色，包括其面積。

經合理的評估後，若認定欲申請註冊之地理名詞在可見的未來不可能被當作指定商品/服務之原產地標示者，仍可取得註冊。

湖名、海洋名及山名

海洋名若使用在具有其特色之服務或商品時將遭核駁，故 Mediterranean（地中海）不能使用在運輸服務，而 Atlantic（大西洋）不能使用在魚類產品。歐洲法庭在 Windsurfing 一案之判決書上說明：

“若相關階層人士認定一地理名詞商標所指稱之湖泊係包括湖岸或其鄰近區域，則不能排除該湖泊名可能被當作某些產品，包括本案之運動服等之原產地標示。”

地理名詞商標與海洋、湖泊或山名有關時，能否註冊之關鍵就在於其知名度，以 Windsurfing 一案而言，Chiemsee 湖以戶外運動（如滑水）聞名，故在評估地理名詞商標 Chiemsee 能否註冊於運動服時，須列入考慮。

倫敦自治區以外之其他行政區名

倫敦自治區因知名度高，不得註冊為地理名詞商標，至於其他行政區名則因較少被當作產品之原產地標示，故通常可註冊為地理名詞商標。

海外地名

海外地名若位於歐洲聯盟境內，則人口數在十萬人以下之地名應該可以獲准註冊為表彰商品或服務之標章；惟若作為服務標章，則其所指定之服務項目若可以從海外直接提供服務給英國國民，如金融服務，則不能獲准註冊；此外，若地名在指定商品/服務上享有相當的知名度，亦不能取得註冊。

一般而言，人口數超過十萬人以上之地名即使在指定商品/服務上並未享有知名度亦不能取得註冊，但若此地方之特性讓其地名不可能被當作指定商品/服務之原產地標示，或英國國民對該地名並不熟悉者，仍可能可以取得註冊。

若欲申請註冊之地理名詞商標所指稱之地點係位於歐洲聯盟以外者，則是否能取得註冊須考量以下各點：

- 一、此地方之知名度如何？
- 二、指定商品/服務之性質？
- 三、此地名在指定商品/服務或非常相近之指定商品/服務上是否享有相當的知名度？
- 四、地方大不大？其所在國與英國之貿易關係重不重要？
- 五、若欲註冊於服務項目，則其服務是否可以從海外直接提供給英國國民？

若對上述第 3 項之答覆是肯定的，則絕對不能獲准註冊；若對上述第 1、4 及 5 項之答覆是肯定的，且因此可合理地假定與指定商品/服務相同或近似之商品/服務可能從該地方進口至英國或提供服務給英國國民者亦不能獲准註冊，否則以歐洲聯盟以外之地名組成之地理名詞商標基本上是可註冊的。

案例

包含英國地名之地理名詞商標其人口數在一萬人以下者

最重要的註冊要件是該地名並未因指定商品/服務而享有知名度，亦即一個地方即使沒有人口，或人口數不多，但卻擁有商標申請案可以利用之特徵時，仍可能遭核駁，譬如，Amplethorpe Fell 是居住人數不多的一座山，此座山的特徵是有許多天然湧泉，因此其山名不能申請註冊在礦泉水上，因必須保留給其他同業用於說明產品之來源地，但此山名應可獲准註冊在早餐穀類或登山用之高熱量點心，因此座山並未因出產高熱量點心而享有知名度。

Windermere (溫得美湖，位於英格蘭西北部) 是一個著名的湖泊及觀光勝地，人口數七千九百人，因人口數低於一萬人，依人口審查標準應該可以註冊在任何商品及服務項目上，但在考慮其知名度後，正確的處理方向應該是：

- 一、該地名若申請註冊在 T恤、礦石及其他可能在觀光勝地販賣之產品時將遭核駁，因溫得美湖是一個著名的旅遊勝地。
- 二、因該地人口數不多，屬於鄉下地方，製造業不發達，故其地名若申請註冊在空氣清靜設備應不會被核駁。

人口數超過一萬之地理名詞商標

Bridgend 人口數三萬一千人，以製造業聞名，故即使該地目前並未生產某些特定產品，但可能在未來成為所有製品之原產地，因此 Bridgend 不能註冊在包括冷氣機等產品上。

Canterbury 人口數四萬，以觀光業聞名，因此該地名可以註冊在工業用化學品，而不能註冊在紀念品上。

人口數很多之地理名詞商標

Southampton 人口數超過二十萬，像這種大地方的地名很可能成為許多商品或服務的原產地標示，但仍然可以註冊在一些較具有想像空間的產品上，如礦泉水。

位於北美之 Kansas 人口數超過二百萬，地方非常大，是英國與美國間重要的貿易中心，其地名是否能註冊為商標使用，須視欲申請註冊之商品是否為該地著名之產品，譬如若申請註冊 Kansas 在餐飲服務時不會因描述服務之來源地而遭核駁，因 Kansas 不曾因料理或烹飪而聞名；但 Kansas 若申請註冊在葵花油則可能因描述商品之來源地而遭核駁，因 Kansas 以出產葵花油聞名。

India (印度) 人口數超過七億，是英國重要的貿易夥伴，不曾因出口電動車輛而聞名，故若使用在電動車輛上是具有顯著性的，若使用在餐飲服務則不具有顯著性，因印度餐飲素有名氣。