

歐洲聯盟訴願案例

葉 芳 如

前言

歐洲聯盟商標申請案因絕對核駁事由遭歐聯商標局核駁註冊後，申請人可向歐聯訴願委員會提訴願爭取。歐聯商標法第七條第一款規定，絕對核駁事由包括：

- a、不符合歐聯商標法第四條規定之標示（註一）；
- b、完全不具顯著性之商標；
- c、純粹由說明商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、原產地、或產品製造時間或服務提供時間、或商品或服務之其他特性組成之商標；
- d、純粹由在現行語文或貿易實務上已變成慣例之符號或標示組成之商標；
- e、純粹由下列標示組成之商標：
 - i. 商品或其包裝之自然外觀；
 - ii. 製造技術上所需之商品或其包裝之外觀；
 - iii. 可增加商品實際價值之商品或其包裝之外觀。
- f、違反公共秩序或善良風俗之商標；
- g、使公眾誤信其商品或服務之性質、品質或原產地之商標；
- h、未經相關當局合法授權，故依巴黎公約第六條規定不得註冊之商標；
- i、由巴黎公約第六條規定以外之徽章、徽記、紋章組成之商標，已取得相關當局同意註冊者除外；
- j、酒類商標包含或由原產地標示組成，而其所出產之酒類產品卻未實際產自該原產地。

不服訴願結果者可在收到訴願結果後二個月內向歐洲共同體之初

審法院提上訴，但初審法院僅就當事人是否適格、是否違反必要程序要件、是否違反歐聯商標法之規定、及是否濫用公權力等方向進行判決。不服初審法院之判決結果者可再向歐洲法庭提上訴爭取。

案例

"MAXIMA"

Medtronic, Inc. 申請註冊「MAXIMA」商標在第 10 類之外科及醫療設備，遭審查員以不具顯著性為由核駁註冊，因 MAXIMA 意指 quality（品質）。

申請人反駁 MAXIMA 使用在指定商品時並無任何特殊意義，故非描述性商標，且確具顯著性。申請人表示該商標已取得丹麥、芬蘭、西班牙及英國之註冊專用權，其中之英國註冊最具影響力，因英國是歐聯各會員國中審查程序最嚴格的國家之一。

針對申請人所提之答辯，審查員核發最後核駁通知表示，歐聯商標局不受制於歐聯會員國之國內註冊或會員國之實務及政策，且本商標之所以能取得英國註冊是因為 MAXIMA 在英文裡並無意義，然在葡萄牙文及義大利文則代表 "the best quality in general（一般而言品質最好的）"，而依歐聯商標法之規定，核駁理由只要適用於某些歐聯會員國即可。

為爭取註冊，申請人向歐聯訴願委員會提出訴願，訴願理由包括：

- 一、 MAXIMA 使用在指定商品時並無意義，雖 MAXIMA 在葡萄牙文及義大利文代表一般而言品質最好的，然本商標已取得義大利註冊，而葡萄牙之審查尺度寬鬆，故若本商標向葡萄牙提出申請亦應可順利取得註冊；
- 二、 MAXIMA 經申請人自 1990 年起持續在歐聯境內使用後，已確具顯著性。

訴願委員會接受申請人提出之訴願理由，故申請案發回歐聯商標局續行。

"OPTIMA"

Cobe Laboratories, Inc. 申請註冊「OPTIMA」商標在第 10 類之氧合器及其零件，遭審查員以不具顯著性及說明商品為由核駁註冊，因 OPTIMA 在葡萄牙文裡為形容詞，意指“excellent, very good, outstanding, best, grand（優秀的、非常好、傑出的、最好的、最高級的）”。

訴願委員會對本商標之判決迥異於案例一，因：

- 一、申請人在訴願理由中同意 OPTIMA 在葡萄牙文裡意指最好的，且承認 OPTIMA 在某些程度上而言是一常見文字，而常見之讚賞性文字依訴願委員會之觀點而言是不能註冊為商標的，即使其指定商品只有老練的消費者才能在專業市場上購得亦不行；
- 二、申請人雖同樣強調 OPTIMA 商標已取得葡萄牙註冊，然並未提示本商標已在葡萄牙使用；
- 三、MAXIMA 所傳達的訊息是潛意識的，而 OPTIMA 在葡萄牙文裡是常見的品質形容詞，其所傳達的訊息是直接的，並非潛意識的，故為說明性文字。

"OILGEAR"

The Oilgear Company 申請註冊設計字體之「OILGEAR」商標在第 7 類之液壓式馬達及液壓式工作母機及第 12 類之陸地車輛用液壓式馬達，審查員認為本商標僅由 oil 及 gear 組成，有說明商品之種類及特性，即以油操作之設備，故以不具顯著性為由核駁註冊。雖申請人反駁本商標為設計字體，非一般字體，但審查員認為設計字體並不足以讓本商標具有顯著性。

申請人提出訴願，主張審查員不應將商標拆開來審查，以整體而言，OILGEAR 並未說明商品，且以設計字體使用亦增加商標之顯著性，而在歐聯境內已使用超過五十年之事實已使得本商標確具顯著性。

訴願委員會同意申請人所提之訴願理由，認為在決定一件商標是否確具顯著性時，應考量其整體外觀，且應將設計字體列入考慮，委

員會認為 OILGEAR 僅暗示商品，而非說明商品，任何人可合法使用暗示其商品或服務之商標，因暗示性商標不會阻礙其他同業促銷相同之商品或服務，故訴願委員會判決申請案應發回歐聯商標局續行。

"NETMEETING"

Microsoft Corporation 申請註冊「NETMEETING」商標在第 9 類之電腦軟體及與網路有關之電腦程式，遭審查員以不具顯著性為由核駁註冊，因本商標由 net 及 meeting 組成，在商業上使用時有說明其電腦軟體係用於在電腦網路上提供入口供多人同時使用，故為說明性文字。申請人不服審查結果，續向訴願委員會提訴願爭取。

訴願委員會認同申請人提出之訴願理由，認為 NETMEETING 一字有某些程度之原創性及顯著性，且審查員並未從商標之整體外觀來考量其是否具備顯著性。訴願委員會認為 net 一字通常指 networks（網路），但 meeting 使用在電腦程式及資訊系統時並無意義，故無說明指定商品之嫌，而依歐聯商標法第七條第一款 C 項之規定，純粹由說明性文字組成之商標才不得獲准註冊，因此本商標依法可取得註冊。

"COMPLETE"

Procter & Gamble Company 申請註冊「COMPLETE」商標在第 3 類之化妝品，遭審查員以完全不具顯著性為由核駁註冊，因 complete 意指 "having every necessary part or element; entire, perfect in quality or kind（具備每一必須零件或成分；品質或種類精純、無瑕）"。

申請人向訴願委員會提訴願，強調 complete 有其他與指定商品無關之意義，且本商標已取得美國註冊。但訴願委員會駁回申請人所提之訴願，認為：

- 一、 不能因一件商標之文字具有其他與指定商品無關之意義即斷定其具有顯著性，且商標是否足以表彰商品之來源亦不能僅根據其是否為說明性文字來判斷；

- 二、 本商標由單一文字 complete 構成，未附加任何想像的或創造性的成分，而 complete 是常見的廣告文字，無法表彰商品之來源，且必須保留給所有人能合法使用該字；
- 三、 complete 確有說明產品功能之嫌，亦即使用後具有完美或無瑕的效果；
- 四、 美國註冊無法左右歐聯商標局之判決，歐聯商標局必須就個案判斷商標是否有任何絕對核駁事由。

"TOPTOOLS"

Hewlett-Packard Company 申請註冊「TOPTOOLS」商標在第 9 類之電腦軟體及相關產品；第 16 類之印刷品，特別是使用手冊；第 42 類之電腦程式設計及相關服務。申請案遭審查員以完全不具顯著性核駁註冊，因本商標之組成文字 top 意指"highest degree or point, the best (最高級或頂點、最好的)"，而 tools 一般指工具，電腦用語則指"a small program executed as a shell command (執行外殼命令用之小程序)"，故「TOPTOOLS」使用在指定商品及服務時明顯表示其為高品質產品。

訴願委員會並未接受申請人提出之訴願理由，因訴願委員會認為：

- 一、 將 top 及 tools 合併在一起使用並無任何創新之意；
- 二、 本商標雖已取得美國註冊，然非歐聯會員國之註冊只有在該註冊國之商標審查標準與歐聯相近時，審查員才可能將其註冊列入考慮，因此審查標準較一致之歐聯各會員國之國內註冊較可能影響審查員之判決，但在判定商標是否具有任何絕對核駁事由時，審查員仍擁有決定權。

"SIECLE 21"

Century 21 Real Estate Corp. 申請註冊「SIECLE 21」商標在第 16 類之產品及第 36 類之不動產經紀服務，遭審查員以不具顯著性，且有說明指定商品及服務之嫌核駁註冊，因 SIECLE 21 意指未來，特別是新的世紀，使用在不動產經紀服務及相關之印刷品時，

很容易被解讀為“the future of real estate(不動產的未來)”、“real estate in the next millennium(下一世紀之不動產)”、“innovative activities in the field of real estate(不動產業之革新活動)”等。

然訴願委員會認為，審查員考量的重點是 SIECLE 21 傳達了未來的形象，但這方面的考量只有在商標所指定的商品會因為技術上不斷改進而快速改變時（如電腦）才有其必要性，不動產服務是有關不動產之銷售及租賃，憑藉的是銷售人員的技巧與經驗，而不會因為科技進步等未來形象而有所改變，同樣地，與不動產有關之印刷品也不可能受惠於未來的形象，故訴願委員會判決申請案應發回歐聯商標局續行。

“標語商標”

Visa International Service Association 申請註冊標語「WORLD'S BEST WAY TO PAY(世界上最好的付款方式)」及「WORLD'S BEST WAY TO PAY AND BE PAID(世界上最好的付款及受款方式)」在第 36 類之金融服務遭訴願委員會核駁註冊，因標語意指申請人所提供的服務是世界上最好的，此類標語不能讓一人獨得專用權，而損害他人之權益。標語若能表彰商品或服務之來源，並足以與他人之商品或服務相區別者，即可獲准註冊，然此二件標語商標並未符合此項標準。

Clinique Laboratories, Inc. 申請註冊標語商標「BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT ABOUT LOOKING GOOD(無瑕的美與年齡無關)」在第 3 類之化妝品及相關產品，被審查員以常用在化妝品及相關服務上之陳腐標語，完全不具顯著性為由核駁註冊。

申請人提訴願表示，陳腐不應是核駁註冊的理由，因一些陳腐的標語早就獲准註冊，譬如「EXTEND YOUR REACH」獲准註冊在通訊服務、「GO FLY A KITE」獲准註冊在玩具、體育及遊戲器具。

訴願委員會認同申請人提出之訴願理由，認為原創性並非商標的註冊標準之一，因此審查員認為本件標語商標未傳達一富創意的訊息

並不合理，而審查員認為本件標語商標有可能被當作是促銷用語，而非商標，但可能被當作促銷用語反而應視為商標的特徵之一，因不僅能表彰商品及服務之來源，且能吸引消費者的注意，故訴願委員會判決申請案應發回歐聯商標局續行。

“色彩商標”

由單一顏色組成之色彩商標被視為完全不具顯著性，故只有經長期而廣泛之使用後，被大部分消費者認同為商標時，才有可能取得註冊。

Wm. Wrigley Jr. Company 申請註冊「light green（淺綠色）」在第 3、5 及 30 類之口香糖上遭訴願委員駁回，因淺綠色常被用在廣告及產品包裝上以代表新鮮及接近自然，淺綠色並非獨特的色調，沒有驚人的效果，故不具備顯著性特質。

TY Nant Spring Water Limited 申請註冊「cobalt blue（鈷藍色）」用在飲料瓶的表面遭核駁註冊。申請人強調自 1989 年起即開始使用此顏色，並提出下列佐證資料：

- 一、 1989 年 1 月取得之創新產品包裝獎之獎狀影本；
- 二、 在英國及其他歐洲各國批發及零售經銷商之名單及零售管道；
- 三、 1990 年至 1997 年之年銷售額；
- 四、 廣告宣傳資料及其他公司及團體提供之證明。

針對不具顯著性之商標如何證明其經過使用後已確具顯著性，訴願委員會提出下列二項必備條件：

- 一、 商標必須在全歐聯或至少在大部分歐聯會員國有實際使用；
- 二、 在商標提申時，大部分相關階層之消費者即認定此商標確具顯著性。

因申請人提出之資料顯示本件色彩商標僅在英國有實際使用，其知名度亦侷限在商業圈，而未及於一般消費者，因此訴願委員會判定訴願駁回。

“幾何圖形商標”

Atma Societa Consortile S.R.L. 申請註冊由十六個大小相同之正方形組成之大正方形為商標，使用在數個類別之商品及服務，遭審查員以不具顯著性，無法藉以區別自己與他人之產品及服務為由核駁註冊。

申請人提訴願強調，本件商標之圖形設計並非常見之幾何圖形，而是類似西洋棋盤的想像圖形。訴願委員會表示，簡單的幾何圖形亦可以獲准註冊，關鍵在於幾何圖形使用在商品或服務時是否能夠讓消費者辨別商品或服務之來源，因本商標之幾何圖形設計與指定商品或服務並無關連，不須保留給其他同業能自由使用此圖形設計，故判決申請案應發回歐聯商標局續行。

“立體商標”

立體商標純粹由一般容器、瓶子、盒子等之外觀，或純粹由商品的標準或常見的外觀組成者不得獲准註冊。

British Petroleum Company PLC 申請註冊一件由稍微設計過之石油容器構成之立體商標遭訴願委員會核駁註冊。訴願委員會認為本件立體商標僅邊緣部分經過設計，再從稍微上仰的角度素描一個普通的石油容器，無任何創新之處，並不足以表彰商品之來源。

歐聯商標局已核准一件立體商標，即樂高積木組成之立體商標，但並非因圖形設計具有顯著性特質而核准註冊，而是因本件樂高商標經過使用後已確具顯著性而取得註冊。

註一：歐聯商標法第四條規定：「歐聯商標可由任何能生動地呈現出來之標示組成，特別是文字，包括人名、設計圖、字母、數字、商品或其包裝之外觀，只要這些標示能夠讓一事業單位之商品或服務與其他事業單位之商品或服務相區別。」