

## 加拿大聯邦上訴法院判決無實體酒店仍得就酒店服務註冊商標



加拿大聯邦上訴法院於Miller Thomson LLP v. Hilton Worldwide Holding LLP案指出，儘管企業在加拿大未設立實體店面，但如在加拿大有提供與該實體店相關聯的服務，仍可就其服務使用該企業之商標。

該案背景為希爾頓集團（Hilton Worldwide Holding）在加拿大未有華爾道夫酒店（Waldorf Astoria）的實體店，卻將WALDORF ASTORIA（下稱系爭商標）於加拿大註冊用於「酒店服務」。對造Miller Thomson欲在加拿大註冊「WALDORF」、「THE WALDORF」、「WALDORF HOTEL」等類此名稱的商標，遭希爾頓集團反對。Miller Thomson為此主張商標註冊官應命希爾頓集團依商標法第45條規定，提出有在加拿大使用系爭商標的證明。希爾頓集團指出，系爭商標有使用於全球預訂、付款服務，且加拿大客戶為忠誠會員亦有獎勵積分等。然而，商標註冊官以先前Motel 6 Inc. v. No. 6 Motel Ltd. [1982] 1 FC 638 (FCTD) (“Motel 6”)判決，與加拿大商標異議委員會（Trademarks Opposition Board, TMOB）Stikeman Elliott LLP v. Millennium & Copthorne International Ltd., 2015 TMOB 231 (“M Hotel”) and Maillis v Mirage Resorts Inc, 2012 TMOB 220等案，認為須由實際位於加拿大的酒店，始能提供酒店服務，遂撤銷系爭商標的註冊。

經希爾頓集團提起訴訟後，聯邦上訴法院認為商標法未有「服務」的定義，因此有無使用商標，認定方式應符合現代的商業慣例。聯邦上訴法院指出，無論企業提供的是主要服務、附帶服務或輔助服務，只要消費者從中獲得實質利益，即代表企業已實現其服務。準此，華爾道夫酒店在加拿大雖僅有預訂、付款服務，屬於附帶或輔助服務，但若消費者有因系爭商標的原因，而願意在加拿大利用華爾道夫酒店提供的附帶或輔助服務，並從中獲得利益，則可認定系爭商標有在加拿大被使用。

該判決的重要性在於確立即便在加拿大無實體存在，商標權人仍可將商標與其服務結合，但聯邦上訴法院提醒，僅在加拿大境外在網站上顯示商標，尚不足證明該商標有使用於所註冊的服務。此外，商標若結合於網路服務使用，則商標人與加拿大消費者間須有足夠程度的互動，因此，商標權人為了持續受商標法的保護，有必要詳細記錄業經註冊商標的使用情況，俾利在發生爭議時，有證據資料得以佐證。

### 相關連結

- [Miller Thomson LLP v. Hilton Worldwide Holding LLP](#)
- [Trademarks Act \(R.S.C., 1985, c. T-13\)](#)
- [TRADEMARK USE: NO NEED FOR A “BRICKS AND MORTAR” PRESENCE IN CANADA](#)

### 蔡岳霖

高級法律研究員 編譯整理

上稿時間：2020年12月

### 資料來源：

Miller Thomson LLP v. Hilton Worldwide Holding LLP, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/484960/index.do> (ast visited Nov 4, 2020)

### 延伸閱讀：

Trademarks Act (R.S.C., 1985, c. T-13)<https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/index.html> (last visited Nov 4, 2020).

Colleen Spring Zimmerman of Fogler Rubinoff, TRADEMARK USE: NO NEED FOR A “BRICKS AND MORTAR” PRESENCE IN CANADA, Sep. 30, 2020, <https://www.iintoday.com/2020/09/trademark-use-no-need-for-a-bricks-and-mortar-presence-in-canada/> (last visited Nov 4, 2020).

 推薦文章