

商標法

目錄

第一章 序論

一、商標意義：區別不同來源商品或服務之表徵

二、商標功能

(一) 與他人商品或服務相區別

(二) 廣告

(三) 表彰商品來源

(四) 品質標示

(五) 表彰商譽、代表商業價值

(六) 公司出資

(七) 加盟 (franchise)

(八) 授權 (licensing)

三、商標創立與維護

(一) 品牌定位

(二) 自創品牌

(三) 併購

(四) 「舊料新作」、「擦亮舊招牌」

(五) 著名商標之維護

四、商標發展的新趨勢

(一) 圖像商標之興起

(二) 線上消費者之誕生

(三) 關鍵字搜尋及廣告

(四) 事件之綁架 (kidnapping the event)

(五) 仿冒：組織犯罪集團、危及安全與健康

(六) 不同智財權「從垂直到水平」匯流

第二章 我國商標法

一、起源與沿革

二、現代化：86年

三、修法研議

第三章 國際商標規範

一、巴黎公約(1884年7月7日生效)

(一) 產生過程

(二) 法律定性

(三) 建立聯盟、工業財產的範圍

(四) 商標保護之原則

1、商標申請及註冊之條件由各國自行決定為原則

2、在各國之商標註冊申請相互獨立原則

3、優先權原則 (priority)

(五) 著名標章之特別保護

1、第6條之1 (6bis)

2、僅訓示性要求查扣或禁止輸入非法標示商標之商品

3、保護著名商標具體內容之分析

(六) 不得作為商標之標示 (§ 6-3)

1、不得作為商標之標示

2、程序

二、商標國際註冊馬德里協定（馬德里協定）

- （一）沿革及目的
- （二）建立特殊聯盟（第1條）
- （三）非締約國國民之處遇（第2條）
- （四）國際註冊申請應有之內容（第3條）
- （五）地域之限制及擴張
- （六）國際註冊之效力
- （七）締約國商標局拒絕保護（第5條）
- （八）關於商標中使用之某些要素的正當性（第5條之1）
- （九）國際註冊之影本及檢索服務（第5條之2）
- （十）國際註冊之有效期間及獨立日（第六條）
- （十一）國際註冊之延展（第7條）
- （十二）本協定之正式語文是法文，所以所有文件均採法文

三、商標國際註冊馬德里議定書（馬德里議定書）

- （一）沿革及目的
- （二）異於馬德里協定書之處

四、TRIPS

- （一）保護客體
- （二）所授予之權利
- （三）商標權的限制
- （四）保護期間
- （五）使用規定
- （六）其他規定

(七) 授權與移轉

(八) 地理標示 (GI) 之保護

五、商標法條約

(一) 沿革

(二) 本條約適用之商標 (第 2 條)

(三) 申請 (第 3 條)

(四) 代理人 (第 4 條)

(五) 申請日 (第 5 條)

(六) 申請及註冊之分割(第 7 條)

(七) 商品服務之分類(第 9 條)

(八) 註冊之期間及展延(第 13 條)

(九) 駁回商標註冊申請或變更、更正、展延申請前，應給予申請人在合理期間內表示意見之機會(第 14 條)。

(十) 與巴黎公約之關係

六、世界智慧財產權組織新加坡商標條約

(一) 未能增加授權定義(第 1 條)

(二) 本條約適用之商標(第 2 條)

(三) 通訊(第 8 條)

(四) 未遵守期限時之救濟(第 14 條)

(五) 授權之登記(第 17 條)

第四章、商標法與其他法律

一、商業登記法：純機械性比對商號

二、公司法：純機械性比對公司名稱

三、網域名稱：純機械性比對

- (一) 表彰在網際網路之地址
- (二) 明知為他人著名之註冊商標而以該著名註冊商標之文字作為自己網域名稱，致減損著名註冊商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權(商標法§ 62 No.1)
- (三) 明知為他人之註冊商標而以該註冊商標之文字作為自己網域名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權(商標法§ 62 No.2)
- (四) 財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法 5 條申訴之要件與處理原則

(五) 案例

- 1、案情摘要
- 2、法律問題
- 3、法院判決
- 4、判決理由
- 5、評析

四、公平交易法

- (一) 使用相關事業或消費者所普遍認知之商品或服務表徵，致生混淆 (§ 20)

- 1、相關事業或消費者所普遍認知
- 2、表徵
- 3、公平法之保護體系及其與商標法之競合

- (二) 引人錯誤之標示或廣告 (§ 21)

- 1、虛偽不實與引人錯誤標示或廣告之容忍
- 2、具有準財產價值之標示或廣告

3、業界使用標示或廣告之正當利益

(三) 欺罔或顯失公平之行為 (§ 24)

(四) 平行輸入

(五) 援用公平交易法之方式

1、向公平會檢舉 (§ 26)

2、提起民事訴訟 (§§ 30-32)

3、提起刑事追訴 (§ 35)：再犯，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一億元以下罰金。

五、刑法

(一) 偽造或仿造已登記之商標

(二) 明知為偽造或仿造之商標之貨物而販賣

(三) 就商品之原產國為虛偽標記

六、民法：以商標保護知名人物身後的利益

七、著作權法

八、新式樣法

第五章 商標要件、種類、註冊之申請、審查、公告與註冊

一、商標要件

(一) 識別性 (§ 5II)

1、先天識別性

2、後天識別性：雖不具先天識別性，但因為使用具後天識別性(衍生意義)者

(三) 成分

(四) 應以視覺可感知之圖樣表示 (§ 17 I)

(五) 註冊登記 (§ 2)：但著名商標例外

(六) 消極要件：沒有 § 23 I 不得註冊事由

二、商標種類

(一) 商品、服務商標

(二) 著作名稱

(三) 證明標章 (§ 72)

(四) 團體標章 (§ 74)

(五) 團體商標 (§ 76)

三、商標註冊之申請

(一) 提出申請

1、不再要求「確具使用之意思」 (§ 2)

2、本人

3、商標代理人 (§ 8)

(二) 繳納規費 (§ 11 I)

(三) 檢具相關書件及 (或) 敘明事項

1、申請書

2、商標圖樣 (應以視覺可感知之圖樣表示, § 17 II) : 15 張

3、申請人營業文件

4、卡片二張 (?)

5、相關事項之敘明

(四) 申請事項之變更

1、變更之項目：商標及其指定之商品或服務不得變更，但可減縮指定使用商品或服務 (§ 20 II)

2、變更之條件：智慧局許可 (§ 20 I)

(五) 申請所生之期待權 (§ 22)

1、得移轉 (I)

2、非經請准更換原申請人名義，不得對抗第三人 (II)

四、審查

(一) 形式審查

(二) 實質審查

1、不得註冊事由 (§ 23 I)

2. 認定時點

3. 核駁先行通知 (§ 24 II)

(三) 審查人員

1. 商標審查官應具名 (§ 16 II)

2. 其資格以法律定之：商標審查官資格條例 (§ 15 II)

3. 迴避 (§ 40)

(四) 審定

1. 核准審定

2. 駁回審定：不服可訴願

五、註冊

(一) 註冊及公告

1. 登載於商標註冊簿 (§ 13)

2. 公告於商標公報 (§ 12)

3. 註冊之變更及公告 (§ 32)

(二) 註冊日：商標權之起算日 (§ 27 I)

(三) 註冊證之發給： (§ 25 II)

六、異議：已成多餘

第六章 商標混淆之虞

第七章 著名商標之保護

一、著名標章之一般理論

(一) 著名標章在請求保護國家境內僅需有相當之知名度

(二) 著名標章視情形有時必須有良好聲譽

(三) 著名標章知名之對象與區域無庸遍及全國

(四) 著名標章無庸已在我國註冊、申請註冊或使用

(五) 著名標章之認定因素

(六) 對著名標章提供之保護

二、減損及減損之虞

(一) 如何證明？

(二) 應該區別救濟方法

三、著名商標保護之落實：由權利人負責

四、以著名商標保護營業外觀

(一) 智慧局擬開放任何足以識別其為商品或服務之標識作為商標

(二) 營業外觀的註冊

(三) 避免美國最高法院 2000 年 Wal-Mart 案的錯誤

五、以著名商標之商品作為促銷手段

六、「著名商標保護審查基準」之檢討

七、事後彙整並公示著名商標案件

第八章 市場調查在商標實務之應用

第九章 商標權

一、權利人：註冊為商標權人

二、意義：準物權 (§ 61 I)、銷毀請求權 (§ 61 III)

三、商標權之內容

(一) 排他使用 (§§ 29, 61 III)

1、禁止他人搶先申請註冊 (piracy application)

2、禁止他人仿冒

3、禁止他人攀附

4、例外：合理使用

(二) 授權使用 (§ 33)：限「註冊商標」？未註冊之著名商標如何？

1、登記對抗主義：未登記不得對抗第三人 (II)

2、移轉不破授權 (III)

3、被授權人為授權標示之義務 (IV)

4、被授權人不為授權標示並不於期限內改正者，廢止其授權登記 (§ 34 I)

(三) 設定質權 (§ 37)

1、登記對抗主義：未登記不得對抗第三人 (I)

2、質權人非經授權不得使用該商標 (III)

(四) 銷毀請求權 (§ 61 III)

(五) 損害賠償請求權

1、損害之計算 (法定賠償) (§ 63 I)

2、法院之酌減權 (§ 63 II)

(六) 侵權判決書登載新聞紙請求權 (§ 64)

(七) 商譽之損害賠償請求權 (§ 63 III)

(八) 申請海關查扣 (§§ 65-68)

四、商標權之分割 (§ 31)

五、商標權之移轉

(一) 登記對抗主義：未登記不得對抗第三人 (§ 35)

(二) 各商標權人使用時應附加適當區別標示 (§ 36)

六、商標權之拋棄 (§ 37)

七、商標權之期間及延展

(一) 期間：註冊日起 10 年 (§ 27 I)

(二) 延展：

1、時機：期滿前、後 6 個月 (§ 28 I)

2、期限：10 年 (§ 27 II)

八、評定

九、廢止

(一) 事由 (§ 57 I)

1、自行變換商標圖樣或加附註，致與他人混淆

2、無正當理由迄未或繼續停止使用滿三年者

3、未附加適當區別標示 (§ 36)

4、商標已成為通用標章

5、實際使用時致公眾誤認其性質、品質或產地之虞

6、商標侵害他人之著作權、專利權確定判決

(二) 程序

1、發動：依職權或申請

2、通知商標權人提出書面答辯 (§ 59)

(三) 廢止處分確定者，效果：

1、商標權失效

2、衍生效果：有§ 57 No. 1、No. 6，廢止之日起三年內，不得於同一商品或類似商品註冊、受讓或被授權使用與原註冊相同或近似之商標

第十章 商標法之革新

一、應擴大適用使用保護主義

(一) 原則上國家不得以行政創設私有財產權

(二) 使用保護主義較能滿足市場競爭之需要

二、商標審查應改採部分審查制度

(一) 部分審查制度之優越性

1、符合政府改造的國家政策

2、可改善商標審查官人力不足的現象

3、保持行政機關之公信力

4、有利於商標之國際註冊

5、較有利於「加速審查制度」之採行

6、有利於商標代理業務之合理化

(二) 改採相對審查制度所需之整體配套措施

1、分別規定絕對與相對不得註冊事由

2、對於商標主管機關審查絕對不得註冊事由之結果不得異議

3、相對不得註冊事由經異議審定後，應交由普通法院審理

4、商標爭議案件應統一由普通最高法院為終審法院

第十一章 美國商標法之發展

一、美國

一、1870 年聯邦商標註冊法

二、1905 年制定第一部現代商標註冊法

三、1946 年藍能法：「獨占恐懼」時期

四、1996 年反商標減損法

五、2006 年反商標減損修正法

六、轉變的動力

1、新的經濟學教示

2、新的行銷環境

3、調和、全球化及屬地主義式微

七、混淆之虞的發展：與減損共舞

(一) 引言

(二) 混淆的種類

(三) 從來源混淆到贊助或關聯性的混淆：非競爭商品的困境

(四) 混淆之虞標準的擴張及減損理論

(五) 反向混淆

(六) 證明混淆之虞：「蠻可能」(probability) 是虛幻的混淆標準

(七) 將混淆標準擴張於不以實際買受人為限：1962 年的修正

(八) 銷售前及銷售後混淆

八、Dinwoodie 對現行法的批判意見

(一) 商標保護客體：營業外觀及「中間物」

(二) 權利之範圍：聯邦反減損法

(三) 虛擬空間的商標：與網域名稱的衝突

九、未來展望：放寬轉讓與授權商標之限制

第十二章 德國商標法的發展

一、起源與沿革

二、現代化：1994 年商標法

1、構思與結構

2、重大修正

第十三章 歐盟商標法之發展

第一章 序論

一、商標意義：區別不同來源商品或服務之表徵

二、商標功能

(一) 與他人商品或服務相區別

(二) 廣告

(三) 表彰商品來源

(四) 品質標示

(五) 表彰商譽、代表商業價值

早在 1927 年 Frank Schechter 就主張「將商標說成只是符號，而從未認識到它是創造及永續維持商譽的手段，忽略了商標本質的重要層面以及最需要保護的階段。」從傳統的混淆模型花了數十年才走向 1996 年反減損立法，保護商標權人在創造著名商標時對商譽所作的投資，不被第三人的使用破壞其識別性¹。

「中鋼」、「中船」、「中油」、「中華郵政」改名，等於放棄商譽、商業價值。

2005 年十大台灣品牌

排名 2005(2004)	品牌	公司名	品牌價值 (億美元)	品牌價值成 長率 2004~ 2005
1 (1)	TREND MICRO	趨勢科技	10.77	14%
2 (2)	ASUS	華碩電腦	8.82	4%
3 (3)	ACER	宏碁公司	7.59	15%
4 (6)	BENQ	明基電通	3.54	27%

¹ Marshall Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, in Hugh Hansen (ed.), US Intellectual Property Law and Policy, 2006, 86.

5 (4)	MASTER KONG	康師傅控股	3.17	-14%
6 (5)	MAXXIS	正新橡膠	2.64	-8%
7 (7)	GIANT	巨大機械	2.53	3%
8 (11)	SYNNEX	聯強國際	2.39	20%
9 (8)	ZYXEL	合勤科技	2.36	6%
10 (9)	D-LINK	友訊科技	2.25	2%

2005 年全球前十大品牌

名次	品牌名稱	品牌價值 (十億美元)	品牌國別
1	可口可樂	67.525	美國
2	微軟	59.91	美國
3	IBM	53.376	美國
4	奇異	46.996	美國
5	英特爾	35.588	美國
6	諾基亞	26.452	芬蘭
7	迪士尼	26.441	美國
8	麥當勞	26.014	美國
9	TOYOTA	24.837	日本
10	MARLBORO	21.189	美國

資料來源：Business Week

Interbrand +Business Week 作世界百大商標鑑價之原則：

- 1、每個商標至少要有 10 億美金之價值。
- 2、1/3 以上營收來自其設籍國以外之市場。
- 3、有公開的行銷及財務資料。Visa、Wal-Mart 及 CNN 均因欠缺上述因素或其中之一而未上榜。
- 4、不評價母公司（因此 Procter & Gamble「寶齡」未上榜）。
- 5、不評價航空公司，因為商譽對營收之影響與目的地及班次對營收之影響無法區別。

Interbrand/Business Week 作世界百大商標鑑價之方法：依據對未來五年獲利之預測，再將之折現為現在價值—考慮到此種預估獲利能實現之機率

- 1、公司營收中有多少比例可歸功於商標（McDonald's 之商標幾乎是公司營收的全部）。
- 2、依據 JP Morgan Chase、Citigroup 及 Morgan Stanley 之分析，預估五年獲利及商標所占之銷售量。
- 3、扣除營運成本、租稅、資本成本。
- 4、排除其他無體財產，例如專利及管理優勢，對獲利的影響。
- 5、評價品牌在於認定前述獲利預測的風險 profile，考慮的因素包括市場領導、穩定性、全球擴張性（跨越地理及文化界線），由此得出折現率。

（六）公司出資

公司法第 156 條第 5 項：股東之出資除現金外，得以對公司所有之貨幣債權，或公司所需之技術、商譽抵充之；其抵充之數額需經董事會通過。

（七）加盟（franchise）、授權（licensing）

三、商標創立與維護

（一）品牌定位

- 1、VW：Golf、Touareg、Phaeton

2、Sony 進入內容產業(電影、音樂) v Samsung 不進入內容產業(反而可接各種熱門的電影、音樂)

3、Apple 電腦:Macintosh、iPods、iTunes(免費軟體)、iTunes Music Store(每首歌下載只要 99 分美金)

(二) 自創品牌

1、Intel(是 Integrated Electronics 之簡稱)、EnerGym、美好挺(Manhattan)、FedEx(Federal Express)

2、多品牌 v 單一品牌(Samsung、IBM、Intel)

延續性(商標家族)

台塑集團:台塑、南亞、台塑石化、台朔汽車

聯電集團、鴻海集團

McDonald(愛爾蘭普通的姓名):McChicken, Mcfish, McNuggets, Egg McMuffin

Moto(Motorola)

3、染上外國色彩:左岸咖啡、馬諦氏 Matisse

4、商品化(merchandizing)

5、廣告:蠻牛(廣告等於娛樂)

(1) 費用:Victoria's Secret 品牌廣告支出 3 億美金,1998 年支出 5500 萬美元廣告費,同年之營收則超過 15 億美金

(2) 選擇媒體:消費者對媒體的控制增加(digital videorecorder, TiVo);結合多種媒體;網站(eBay, Google, Yahoo)

(3) 持續性:Out of sight, out of mind:Maidenform, BangBang

(4) 薦證廣告

「薦證廣告又有稱為名人代言廣告、推薦廣告或證言廣告等,名稱不一而足。就此類廣告之表現形式以觀,殆係為突顯代言人之形象、專業或經驗,使其與廣告商品或服務作連結,或使其以消費代言之方式增強廣告之說服力,俾有效取信消費者。故所謂之代言,究其實質,

乃為對廣告商品或服務之「薦證」。且一般廣告中之薦證者，並不以知名公眾人物為限，實務上如以專業人士（機構）所為之薦證，或以一般消費者於廣告中進行消費經驗分享之表現方式，亦屢見不鮮。因之，與其將此種廣告稱為代言廣告，毋寧將其統稱為「薦證廣告」。

(5) 由顧戶為其廣告：Intel inside

Intel在1968年成立於美國，在1970年到1990年間並沒有針對最終用戶大量作品牌行銷，一直到1991年起才發起了「Intel inside」的廣告行銷計畫，教育消費者在其電腦系統中會要求使用Intel的CPU。其做法是在全球130個國家授權6至10萬個個人電腦製造商，在其產品上使用「Intel inside」標誌。其次，Intel在1993年第一次為其CPU命名（Pentium，而不在只是使用工業產品的編號）申請商標註冊，至今為止在全球200個國家和地區共有超過6600個申請和註冊的商標，指定使用在45類的商品及服務²。

(6) 爭取曝光（被告）：Grokster v. Napster

6、攀附

McTea, McChocolate, McNoodles（用於須加熱才能飲、用）
v. Macintosh（Mac）

Microsoft v. 微軟豆腐 v. MicroSoy

Bill Gates v. 「比爾蓋之」

「Sorry! SONY」v. Proton³

² 引自 Intel 亞太區律師 Rembert Meyer-Rochchow 於 2008 年 9 月 7 日-8 日由華東政法大學知識產權學院在上海舉辦之「馳名商標法律保護研討會」之論文：Development of Famous Marks.

³ 2008/10/23 聯合報「Sorry! SONY 電視教父重出江湖」報導（2008/10/23 引自 <http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/4569711.shtml>）：「有台灣電視教父之稱的洪敏泰是國際牌創辦人洪建全的么子、哥哥是台灣松下董事長洪敏弘，他也是台灣第一個電視品牌創辦人…。洪敏泰在1982年創立普騰（PROTON）電視，締造國產電視第一家揚名世界的品牌，那時普騰打出『Sorry! SONY』的廣告詞，成功的打破台灣人當年「日系品牌比國產佳」的迷失。當時才三十出頭的洪敏泰可說是天之驕子、意氣風發，卻忘了品牌之路是崎嶇的，在接下來廿六個年頭中，洪敏泰共經歷三起三落，而他人生最輝煌的時刻給了台灣電視，如今年已六十，洪敏泰仍抱著老兵不死信念，重披戰袍，繼普騰、泰瑞、集穎之後，再成立集品 HD 電視，他自稱這是人生創業的最後一戰，而且是『Sorry! SONY Again』」。

黑人牙膏 v. 白人牙膏 v. 綠人牙膏









BOSS 香菸 v. (Hugo) BOSS

(三) 併購

1、台北銀行 + 富邦銀行 = 台北富邦銀行

2、Yahoo + 奇摩 = Yahoo 奇摩

3. Sprint+Nextel=SprintNextel

4. Price Waterhouse+Cooper=PriceWaterhouseCooper

(四) 「舊料新作」、「擦亮舊招牌」

1、小美冰淇淋

(五) 著名商標之維護

1、持續廣告

Victoria's Secret於全美已有一千家以上的零售店，於2007年被列為前十名的女性內衣品牌，以及網路銷售內衣品牌第二名；2006年銷售額達49億美元；2006年在逾二百個國家發出二千八百萬份目錄；2006年花費的廣告費用達四億五千四百萬美元⁴。

2、取締仿冒

3、適度忽略攀附：

Motorola v. Motorola phones (exporters, suppliers, manufacturers, factories and Distributors related to motorolla phones)

4、對抗混淆、減損或不當利用其商標之行為 (davidoff.com 不當利用 davidoff)

四、商標發展的新趨勢

智慧財產權應建立起自己的法理，一方面為智慧財產權法制的解釋與進一步發展奠定理論根基，另一方面也可以「輸出」影響到其他法律領域。商標法的本質是商事法 (mercantile law) 。目前觀察到市場上有下列數種力量：

(一) 圖像商標之興起

⁴ V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 558 F.Supp.2d 734, 743-44 (W.D.Ky, 2008).

商標可大致分為言詞商標 (verbal) 與非言詞商標，隨著經濟全球化的發展，當代社會為達到全球行銷的目的，商品服務的行銷日趨視覺性 (visuality) 的訴求，不斷減少對語言溝通之依賴，而加強超越語言的圖像訴求，因此圖像商標的重要性日益增強。

(二) 線上消費者之誕生

「我國網路購物市場持續成長，B2C 佔整體市場規模較大，C2C 規模成長速度則顯著較高。觀察我國網路購物市場概況(詳見下表)，預估整體規模於 2008 年將達到 2,530 億元，相較於 2004 年僅為 581 億元，其 2004~2008 年的年複合成長率達到 44.44%，主要反映在線上購物給予買方的便利性，加上虛擬通路進入門檻較低也有利於賣方投入參與，同時網路平台持續加以整併並提供更完善的服務，甚至有針對特定對象提供相關服務，顯示網路購物市場的蓬勃發展呈現出相當大的商機。而就各項服務分析，B2C(企業對消費者)於 2008 年預估規模將達到 1,385 億元，年複合成長率達到 37.34%。線上購物不僅可以大幅縮短搜尋的時間，而且在社群互動之下也可以獲取相關的服務資訊，甚至與實體通路結合而提供宅配到府或由便利商店代收的誘因也滿足消費者的需求，因此 B2C 市場的龐大商機有吸引外商投入，而本國業者則透過併購或合作以擴大市場版圖。

而在 C2C(消費者對消費者)方面，預估 2008 年規模將達到 1,145 億元，其年複合成長率高達 56.27%，顯示各取所需的網路拍賣方式也逐步受到民眾的青睞。由於網路拍賣的商品價格相較於實體商店的商品價格顯著低廉，加上拍賣商品多樣化也提供消費者比價的需求，而且部分網路平台業者為招募賣家也祭出免收手續費，對於網路拍賣的規模成長將有相當的助益。而就整體網路購物市場規模分布，儘管 B2C 所佔比重相較於 C2C 仍高，但比重差距出現收斂的現象，反映在 C2C 市場並非以開店為目的，而僅為滿足雙方的需求，而且參與網路拍賣多為年輕族群，買方所得有限的前提下也更有利於具備商品價格低廉特色的 C2C 市場發展。

台灣網路購物市場概況

單位：百萬元、%

	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年 (e)
B2C	38,922	60,482	82,393	108,074	138,465

年增率	-	55.39	36.23	31.17	28.12
C2C	19,200	31,000	51,600	77,400	114,500
年增率	-	61.46	66.45	50.00	47.93
合計	58,122	91,482	133,993	185,474	252,965
年增率		57.40	46.47	38.42	36.39

資料來源：資策會MIC，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2008年6月⁵。」

在電子商務直追傳統商務的時代，一個由線上購物、行銷與瀏覽所創造的線上消費者（cyber-consumer）已經誕生。線上消費者受到線上購物、行銷與瀏覽的塑造，其消費經驗與對商品及商標之認知，可以是非常在地，也經常是跨國界。

（三）關鍵字搜尋及廣告

「我國網路廣告量逐年成長，關鍵字廣告成長飛速，對於中小型企業將帶來較佳的成本效益。根據 IAMA 對於網路廣告型態的定義可分為兩項，其一為網站廣告，另一為關鍵字廣告。而前者主要為所有在網站媒體上以曝光計價，包括圖像式廣告、一般文字連結或者專區頻道贊助等形式之網路廣告；後者則以點擊次數計價，包括搜尋行銷廣告與內容相關廣告等形式之網路廣告。而觀察我國網路廣告量概況（詳見下表），整體廣告量自 2005 年的 30.48 億元成長至 2007 年的 49.50 億元，預估 2008 年將可達到 59.86 億元，其中 2005~2008 年的網路廣告年複合成長率為 25.23%，主要反映在上網普及率與上網人口持續增長。而且根據調查針對民眾接觸各大媒體的頻率，網路的使用僅次於電視，甚至上網時數與收看电视時數相近，因此民眾對於網路的使用性大大提升。而觀察我國 2007 年傳統廣告市場與網路廣告市場合計總量達到 469.76 億元，其中網路廣告所佔比重僅為 10.54%，相較於電視所佔比重的 38.62% 要低，顯示未來成長空間仍相當大。

⁵ 林進南，網路資訊供應業景氣動態報告，2008年7月11日，頁9以下，2008年10月21日引自台灣經濟研究院產經資料庫（：<http://tie.tier.org.tw>）

而觀察網路廣告各型態變動，預估 2008 年網站廣告量將達到 39 億元，其年複合成長率為 15.24%，佔整體網路廣告量比重則呈現逐年下降，預估 2008 年為 65.15%。相較之下，預估 2008 年關鍵字廣告量將達到 20.86 億元，儘管其佔整體網路廣告量比重較低，但比重明顯增長，預估 2008 年比重將達到 34.85%，其年複合成長率更高達 60.98%。主要反映在我國仍以中小企業型態為主，由於以傳統印製紙張廣告或是在電視媒體宣傳的成本較高，而且網站廣告頻道多由大型企業佔據，因此改採由關鍵字搜尋與點選的廣告方式仍對於中小企業有相對較佳的成本效益。由於我國網路廣告商機龐大，也紛紛吸引外資加碼佈局，其中 Google 台灣則新增代理商以強化通路建置，同時宣布將改進付款機制、增加 ATM 轉帳付款服務並提供統一發票以利中小企業報帳；而美國線上(AOL)也宣佈進軍我國入口網站並將積極拓展網路廣告業務，初期透過經銷商博客邦提供廣告服務，而未來將視發展狀況而提供相關服務。網路廣告的崛起將帶給本產業全新的視野以及經營風貌。

台灣網路廣告量概況

單位：億元、%

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年(e)
網路廣告	25.48	26.98	33.56	39.00
年增率	-	5.89	24.39	16.21
關鍵字廣告	5.00	10.00	15.94	20.86
年增率	-	100.00	59.40	30.87
合計	30.48	36.98	49.50	59.86
年增率	-	21.33	33.86	20.93

資料來源：IAMA 台北市網際網路廣告暨媒體經營協會，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2008 年 6 月⁶。

⁶ 林進南，網路資訊供應業景氣動態報告，2008 年 7 月 11 日，頁 10 以下，2008 年 10 月 21 日

廣告型態與方式的變革持續發展，以點擊次數計價將逐漸受到市場認同。針對網路廣告的方式變革，微軟於 2007 年在印度推出微軟精準成效廣告平台(Microsoft Direct Response Programme, MSDR)，主要依據網路圖像式廣告的點擊次數加以計費。該服務可透過獨特的系統優化分析與遞送機制，針對點閱率的高低以放置廣告最佳的位置，有效為目標族群提供廣告服務，因此可以大幅節省廣告之無效點選的次數支付成本。相較之下，傳統網路廣告多以網站廣告居多，透過購買入口網站特定版位以放置橫幅廣告，或根據不同網站頻道放置不同大小與位置的廣告，依據所購買版位以及刊登時間長短加以收費，因此提高網路廣告的曝光率是廣告主唯一的目的。但由於網站廣告並無特定對象為目標族群，即使在熱門的網站頻道擺置廣告也未必符合該頻道使用者的需求，因此實質成效容易大打折扣。而關鍵字廣告雖同樣以點擊次數計費，但對於無效點擊的杜絕無法控制，由於無法分辨使用族群是否具備實質廣告效益，因此也容易對於廣告主產生不必要的成本支付負擔。而MSDR的優勢便在於具備分析能力，可以針對特定目標族群進行網路廣告行銷，對於廣告主而言將有極大的幫助。而有鑑於提升網路廣告效益逐步受到重視，Yahoo!於2007年併購Right Media之後也推出廣告交換平台，而在我國試營運方面也於2007年第四季展開。在該試營運期間，針對人力銀行、教育機構、金融機構等廣告主不同的需求提供系統計算，搜尋最合適的版位與位置，同時也納入其他聯播網相互合作，預期該服務效益將有顯著的成長⁷。」

(四) 綁架事件 (kidnapping the event)

(五) 仿冒

在非常容易重製的後現代，仿冒大概是無所不在，尤其是針對高單價、高知名度之商品，仿冒可以帶來比毒品還要高的利潤，因此特別吸引組織犯罪團體介入其中。

(六) 不同智財權「從垂直到水平」匯流

專利、商標、著作權、營業秘密是典型的智慧財產權，各有其專

引自台灣經濟研究院產經資料庫 (：<http://tie.tier.org.tw>)

⁷ 林進南，網路資訊供應業景氣動態報告，2008年7月11日，頁12，2008年10月21日引自台灣經濟研究院產經資料庫 (：<http://tie.tier.org.tw>)

門適用的法律，形成垂直、平行、互不干擾的法律體系，但是網際網路的出現逐漸顛覆此種原型，而呈現與通訊傳播法制類似的「從垂直到水平」的規範傾向。具體言之，以在虛擬世界的資產作橫向水平的分類，將傳統的專利、商標、著作權、營業秘密分為創作性資產（creative assets，例如文字、音樂、視覺標的的著作權及著作人身分）、行銷性資產（marketing assets，品牌塑造、知名人物、商標、著作權）、技術性資產（technological assets，如可以有專利及著作權保護的軟體）及資訊性資產（informational assets，例如消費行為之資訊）。

第二章 我國商標法

一、起源與沿革

1904年（清光緒30年）「商標註冊試辦章程」。國民政府民國19年5月6日公布全文40條之商標法，自20年1月1日施行。該法第一條規定：凡因表彰自己所生產製造加工揀選批售或經紀之商品欲專用商標者應依本法呈請註冊。商標所用之文字圖形記號或其聯合式須特別顯著並指定所施顏色。

二、現代化：86年

1、增加「混淆之虞」

2、明文保護著名商標

3、受理零售業註冊服務標章：在86年12月23日前，不受理零售業註冊服務標章

第三章 國際商標規範

一、巴黎公約(1884年7月7日生效)

(一) 產生過程

隨著工業生產在19世紀下半葉成長，跨國保護發明變得有必要，但若任由各國規定，對申請人極為不便。1851年 Great Exhibition

時在英國維多利亞女王夫婿 Albert 王子的建議下，首有制定保護工業財產權國際公約之議。後經 1873 年維也納會議與 1878 年巴黎會議，於 1880 年巴黎舉行之外交會議中起草，而於 1883 年類似會議上由 11 個國家簽署（比、法、巴西、瓜地馬拉、義大利、葡萄牙、薩爾瓦多、Serbia、西班牙與瑞士），厄瓜多爾、突尼西亞及英國隨後加入，而於 1884 年 7 月 7 日生效。

美國因為最高法院於 1879 年判決 1870 年聯邦商標法逾越憲法第一條第八項之授權（「鼓勵科學及實用藝術之進步」）違憲而無法加入，遲至 1887 年 5 月 30 日起才加入巴黎公約。德國因為擔心必須修改其在 1877 年才新制定的專利法，所以至 1903 年才加入巴黎公約，而其加入的理由是 1890 年代德國與美國在染料及電子之專利卡特爾認為，對德國工業之擴張而言巴黎公約是重要的。於 1900 年布魯塞爾會議就不正競爭增加互惠規定，將專利優先權期間延長為 12 個月。

（二）法律定性

第一個關於智慧財產權的多邊國際公約，並採取「開放聯盟」之作法，容許修正及加入⁸。歷經 1886 年羅馬、1890-91 年馬德里、1897 年布魯塞爾、1911 年華盛頓、1925 年海牙、1934 年倫敦、1958 年里斯本、1967 年斯德哥爾摩修正會議。巴黎公約包含四種不同類型之規範：1. 關於會員國權利義務之國際公法（international public law）的規範。2. 要求或允許會員國在工業產財權立法的規範。3. 關於私人權利義務之實體規範，但只是要求會員國應將其國內法適用到私人：（1）國民待遇原則（national treatment）：不得要求互惠。（2）允許會員國直接將巴黎公約適用到私人。至於會員國是否允許直接適用國際條約，則依其內國憲政規範。美、法、荷允許；英國、挪威、瑞典不允許。4. 可直接規範私人權利義務（而不只是要求如何適用會員國之國內法）之規定。最低保護，允許會員提供更多保護。

（三）建立聯盟、工業財產的範圍

締約主體：雖使用 countries，實際是指國際上有締約能力之 states。巴黎公約沒有允許入會（admission）之程序，任由會員國決定是否承認新加入者為 states 以及其會籍。巴黎公約成立國際法上之主體，巴黎公約雖然由一系列在修正會議中議決之內容所組成，但其主體性始終為單一、不變。簽署最後新修正版之公約的國家，立即對各會員國負遵守該版本之義務，不論後者是否已簽署該修正版公

8

約。

加入或退出聯盟是「全有或全無」，換言之，若簽署就必須全部簽署，退出一個版本就是退出以前所有版本之公約。原產地標示（appellations of origin）（產品之品質或特質全部或主要取決於某國家地區之地理環境，包括自然與人文（human）因素）是來源標示（indications of source）之一種。

1925 年海牙修正會議中明白宣示，會員國並沒有義務保護此處所有例示之工業財產權。然而保護某些標的卻是強制性的，例如工業設計、服務標章、團體標章、商業名稱、來源標示、不正競爭之防止，對國際展覽中某些展示品之暫時保護。

（四）商標保護之原則

1、商標申請及註冊之條件由各國自行決定為原則

商標（trademarks）原本不包括服務標章（service marks），1958 年才增訂 § 6-5，將服務標章列入，但並未將之等同商標，各會員國僅允諾保護服務標章，不包括提供服務標章之註冊。巴黎公約無意且不能調和會員國實體商標法之現實，註冊申請及註冊之條件，由各會員國國內法決定之（§ 6I）。申請人在會員國內申請註冊及註冊時，可主張「國民待遇」⁹：

（1）會員國之國民（第 2 條第 1 項）與雖非會員國之國民但在會員國內有住所或真實有效之工商業營業場所者（real and effective industrial or commercial establishment，第 3 條）。

（2）於主張適用本公約時，應具有會員國國籍，至於其是否同時具有其他國籍，並非所問。數人共同主張適用本公約時，必須全體均具備會員國之國籍。

（3）不得要求其他會員國國民必須在本國有住所或設立真實有效之工商業營業場所，方能主張國民待遇（第 2 條第 2 項）—縱使本國國民依本國法必須在該本國有住所或設立真實有效之工商業營業場所始能享有工業財產權。

（4）明示例外規定：在司法與行政程序、管轄權、送達地址之指定與代理人之委任可以有差別待遇（第 2 條第 3 項）。

9

雖然未提及服務標章，但關於服務標章之申請及註冊仍有第 1、2、3 條國民待遇原則之適用。不過有 2 項例外：

(1) 已在來源國 (country of origin) 合法註冊 (最早文字是“申請”) 之商標，其他會員國應依其原本形式「in its original form」 「as is」 (telle quelle) 准許註冊及保護 (§ 6-4I)。

A、國民待遇原則無法充分考量各國在商標註冊上的重大差異，例如單純數字、字母、姓氏、是否以某種語文或字體書寫、立體、聲音得否註冊為商標。其次，商標權人及大眾希望能在不同國家將相同商標適用於相同商品之公共利益。故以此例外規定減緩因為各國差異而導致的衝擊 (但不適用於服務標章)，使相同商標能在不同國家適用於相同商品。

B、此例外規定只限於組成商標之視覺標示 (visual signs) — 適用於數字、字母、姓氏、地理名稱、是否以某種語文或字體書寫。

C、會員國並無義務以異於其內國法之標準去解釋商標的概念，或改變其商標法的實體規定，因此立體商標及聲音商標雖然在一會員國被視為商標，但卻可能在另一會員國不被視為商標。又在一會員國未經審查而註冊之商標，也可能不被要求審查才註冊之會員國接受。

(2) 已在來源國合法註冊之商標在另一會員國侵害第三人已取得之權利、欠缺任何識別性，或純粹由可在貿易中標示商品種類、品質、數量、用途、原產地或生產時間之標示組成、純粹由已成為一般用語、善意且已成為交易慣例之標示所組成，該會員國得不保護該商標 (§ 6-4II)。

2、在各國之商標註冊申請相互獨立原則

不得以在來源國之申請、註冊、延展未生效，而在另一國駁回該商標之申請或廢止其註冊 (§ 6II)，反應商標法是屬地法之現實。

3、優先權原則 (priority)

巴黎公約第 4 條規定優先權，以解決申請人無法同時在多數國家同步提出申請、均取得最早申請日、以取得商標權的難題。第 4 條第 A 項第(1)款首先承認優先權原則：(1)任何人於任一會員國（例如 A 於 2008 年 1 月 1 日在甲國），已依法申請專利、或申請新型或新式樣、或商標註冊者，其本人或其權益繼受人，於法定期間內向另一會員國（例如 2008 年 6 月 1 日在乙國）申請時，得享有優先權。

權利要件是必須為合格的本國申請(regular national filing)，是指依首次申請國之內國法認定之(A(2)，1934 年於 London 會議增加)，足以在該國認定申請日之申請，不論該項申請事後之命運為何(A(3)，1958 年於 Lisbon 會議時增加)。只須形式上正確之申請；或雖然形式不完整或不正確，但仍足以確認申請日之申請。首次申請後，該申請案之命運如何並不影響優先權，故縱使首次申請遭撤回、放棄或駁回，優先權仍然存續。即使首次申請(自始)被視為不具可專利性時，亦同。在會員國內提出首次申請(first application)，避免就相同客體一再主張一連串之優先權。本條雖然未明文規定，但在 C(2)、C(4) 均提及首次申請。

第 4 條第 B 項接著定義優先權的內容：優先權人在前揭期間內，於其他同盟國家內提出之後續申請案，不因其間(2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 1 日)之任何行為，例如另一申請案、發明之公開或經營、新式樣物品之出售、或標章之使用等，而歸於無效(invalidated)，且此行為不得衍生第三者之權利或任何個人特有之權利。

將後續申請視為首次申請，首次申請經常是在匆忙中提出(為了爭取優先權或系爭權利)，所以常無法適當表達申請人之真意。申請人若想以較好的申請取代首次申請，又怕會喪失優先權。Art. 4C(4) 因此在下列明確之要件下，允許以後續申請取代首次申請：必須是在同一會員國就相同標的提出之後續申請；前(即首)次申請在提起後續申請時已被撤回、放棄或駁回；前(即首)次申請未經公開供公眾檢視(public inspection)；前(即首)次申請並未留下任何未決(outstanding)之權利；前(即首)次申請，無論在同一或其他會員國，均尚未被使用為主張優先權之基礎。效果是以後續申請之申請日為優先權之起算日，前(即首)次申請一旦被後續申請取代，即不得在任何會員國作為優先權之基礎。

第四條第 C 項第(1)~(3)款規定優先權期間：(1)專利及新型為 12 個月，新式樣及商標為 6 個月。(2)此項期間應自首次申請案之申請日起算，申請當天不計入。(3)在申請保護其工業財產之國家內，倘有關期間之最後一日為國定假日，或為主管機關不受理申請之日時，此一期間應延長至次一工作日。

主張優先權之程序，程序規定之重要性：避免對不知情之第三造形成「突襲」。1883 年版本未加以規範。至 1911 年華盛頓會議始增加。強制形式要件：主張優先權之人必須聲明下列事項：建立優先權之前申請的日期及向哪個會員國提出前申請。會員國之配合義務：指定主張優先權之人提出前述聲明之最後期限。在相關公報刊載前述聲明之具體事項。但若不公布，並不影響優先權之成立。會員國得另外要求之形式要件。又 1934 年 London 會議時明白規定，依會員國國內法，據以主張優先權之先申請案的申請日之前，第三者已獲得的權利將予以保留。

(五) 著名標章之特別保護

巴黎公約中少數的實體商標法規定之一。

1、第 6 條之 1 (6bis)

巴黎公約於制定之初並未對著名標章之保護有所規定，一直到 1911 年華盛頓外交會議時，法國代表才建議在第 6 條之後再增加一項規定，使得於其來源國取得商標註冊之人，在其他巴黎公約會員國最先使用其商標時，有權在該其他會員國繼續使用，即使第三人已在該其他會員國就該商標取得註冊。惟此項建議並未被接受。事隔 14 年之後，1925 年海牙外交會議決議增加第 6 條之 1，其第一項之內容為：

「於註冊國之主管機關認定商標複製或仿製在其國內已為另一會員國國民所有並使用於同種類或類似種類商品之著名商標，足以導致混淆時，會員國允諾以行政措施（若其立法許可）或依據利害關係人之請求，駁回或撤銷該商標之註冊。」

1934 年倫敦外交會議將之修改為：

「於註冊國之主管機關認定商標複製、仿製或翻譯在其國內已為受本公約保護之人所有並使用於相同或類似商品之著名商標，足以導致混

淆時，會員國允諾以行政措施（若其法律許可）或依據利害關係人之請求，駁回或撤銷該商標之註冊。商標重要部分構成系爭著名商標之複製或足以與之混淆的仿製者，亦適用前段規定。」

1958 年里斯本外交會議對本項規定僅作了些許變動，即將保護之國家由註冊國擴及於使用國，以及增加禁止後商標使用之規定。自此，巴黎公約第 6 條之 1 第 1 項規定為：

「於註冊國或使用國之主管機關認定商標複製、仿製或翻譯在其國內已為受本公約保護之人所有並使用於相同或類似商品之著名商標，足以導致混淆時，會員國允諾依職權（若其立法許可）或依利害關係人之請求，駁回、撤銷該商標之註冊，並禁止其使用。商標之重要部分構成系爭著名商標之複製或足以與之混淆的仿製者，亦適用前段規定。¹⁰」

至於美國提出增加著名商標定義以及擴大保護及於相同或類似商品以外之商品的建議，均未被接受。此外，為了使著名標章權人有充分時間反制後商標之註冊，巴黎公約第 6 條之 1 第 2、3 項規定：

「(2)自（後商標）註冊起至少五年內，得請求撤銷該商標。會員國得規定請求禁止使用之期限。

(3)（後商標之）註冊或使用出於惡意（bad faith）者，不得限制請求撤銷或禁止使用之期限。」

其所謂「惡意」一般係指使用或註冊後商標之人知悉系爭著名標章，並且有意自可能之混淆中得利。

2、僅訓示性要求查扣或禁止輸入非法標示商標之商品

¹⁰其原文為：「(1)The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.」

巴黎公約對於非法標示商標或商業名稱之商品原本想加以查扣或禁止輸入，所以在第 9 條第 1 項至第 5 項規定：

「(1) 非法標示商標或商業名稱之商品，應於輸入保護該商標或商業名稱之會員國時查扣之。

(2) 在附加此項標示之國家或已輸入此等商品之國家亦應查扣之。

(3) 查扣應於檢察官、其他有權機關或任何利害關係人（不論自然人或法人）依據會員國之國內立法提出申請時，為之。

(4) 有關機關並無義務查扣運送中之商品（goods in transit）。

(5) 會員國之立法不允許於輸入時查扣商品者，應以禁止輸入或在該國境內查扣之方式代替之。」

但 1925 年海牙外交會議時再加入第 6 項，使得本條之性質僅為純粹訓示性：「(6) 會員國之立法不允許於輸入時查扣商品，亦不允許禁止輸入或在該國境內查扣者，在其立法依前述規定修改前，前述措施由該國依法對其國民提供之救濟代替。」準此，會員國並無義務修改其立法，俾查扣或禁止輸入非法標示商標（包括著名商標）或商業名稱之商品。這對於著名標章的保護當然是一大漏洞。

3、保護著名商標具體內容之分析

巴黎公約關於著名商標之規定，可分析如下：

(1) 只限於商標而不包括服務標章，不過會員國可以自行決定是否以相同方式保護著名標章。

(2) 著名商標並不以註冊為要件，因為其若已註冊，即可對抗他人類似商標之註冊。比較有問題的是，著名商標是否必須在尋求保護之國家已經使用？因為商標可能只是因為在其他國家知名度之迴響，而在尋求保護之國家已是著名商標—雖然尚未在該國使用。1958 年里斯本外交會議時，美國曾建議著名商標無庸以已在尋求保護之國家中使用為要件，但未被接受。由此可見，會員國並無義務保護未在其領域內使用之著名商標。

(3) 可能導致混淆之方式有複製、仿製或翻譯，或是將商標之重要部分複製、仿製，至於商標重要部分之翻譯（例如 Motorola 只翻譯

其中的 Moto) 雖然條約文字並未提及，但是似乎應該也是可能導致混淆的一種方式。

(4) 著名商標之保護以在相同或類似商品使用為界限。保護著名商標之方式包括駁回、撤銷造成混淆之虞的後商標註冊，以及禁止使用該商標。原則上得請求撤銷後商標註冊之期限不得少於 5 年(自後商標註冊時起算)，至於得請求禁止後商標使用之期限，則交由會員國決定。但是若後商標之註冊或使用係出於惡意，則於任何時間均得請求撤銷其註冊或禁止其使用，並沒有期限限制。

(5) 並未強制要求會員國以邊境措施或查扣仿冒品之方式保護著名商標。

(七) 不得作為商標之標示 (§ 6-3)

1、不得作為商標之標示

(1) 國家標記、管理及擔保之官方標示(I(a))，但包含此等標示之商標使用於不相同或近似商品時，不在此限(II)。

(2) 本聯盟會員國為其成員之國際組織的各種標記，但下列不在此限(I(b)、(c))：(1)在本條約生效前已善意取得權利之人。(2)此種註冊或使用不致向公眾暗示此等標示與系爭組織有關聯。(3)此種註冊或使用可能不會誤導大眾以為使用人與此等組織有關聯。(4)國際組織未向本聯盟國際局告知其標示者(III(b))

2、程序

會員國允諾通知本聯盟其國家標示(III(a))，會員國於接獲國際局通知後 12 個月內得向系爭國家或國際組織提起異議(III)。

二、商標國際註冊馬德里協定(馬德里協定)

(一) 沿革及目的

商標國際註冊馬德里協定(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)於巴黎公約 1890 年馬德里修正會議時所產生，1891 年 4 月 14 日生效，最後一次修正是在 1979

年 9 月 28 日。截至 2008 年 9 月 19 日，總共有 56 個締約國（中國、德國是，但美、英、日均不是），Montenegro 是最後的締約國（2006 年 6 月 30 日¹¹）。馬德里協定的目的是在於以單一的註冊申請而達到同時能在許多指定國家提出註冊申請的效果。詳言之，在來源國已註冊的商標，得以法文在世界智慧財產組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 註冊，此項國際註冊同時具有在多數指定締約國（即多個國內商標註冊之組合）的效力，而被指定締約國有 12 個月的時間可考慮是否拒絕此項申請。國際註冊之期間為 20 年，每次得展延 20 年。在國際註冊前 5 年內，如果來源國之註冊被撤銷或廢止，國際註冊及各國之註冊同被撤銷或廢止，稱為「中心撤銷原則」（central attack）。一直要等國際註冊滿 5 年，才與來源國之註冊完全獨立¹²。

（二）建立特殊聯盟

依據第 1 條，締約國建立國際商標註冊特殊聯盟（I）。締約國國民得經由其來源國商標局向 WIPO 國際局提出其在來源國註冊之商標，使之在其他締約國亦取得保護（II）。來源國之定義：在其有工商產業、住所或是其國民（III）。

（三）非締約國國民之處遇（第 2 條）

非締約國之國民在本協定建立之特殊聯盟領域內符合巴黎公約第 3 條（有工商產業、住所）者，享有與締約國國民相同待遇。

（四）國際註冊申請應有之內容（第 3 條）

1、使用施行細則規定之表格提出，來源國商標局應證明申請書之商標與其國內註冊相同，並指出該註冊之申請及註冊之日期及申請國際註冊之日期（I）。

¹¹ 2008 年 10 月 10 日取自

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

¹² McCarthy, § 29 : 31

2、指定商品及其分類：申請人必須指定其商標保護所及之商品或服務，如果可能的話，並指定其依據尼斯協定之分類。國際局對此分類應商同國內局加以控制，但國際局之意見優先於國內局（II）。

3、申請人主張顏色（color）是其商標特色時，應表明此事實，說明主張之顏色或其組合，並提出系爭商標彩色複本（III）。

4、國際註冊之申請日

若國際局在申請人向來源國商標局申請國際註冊之日起 2 個月內收到此項申請，則應在國際註冊上標明申請人向來源國商標局申請國際註冊之日；若國際局未在此 2 個月內收到，則應在國際註冊上標明其實際收到申請之日期（作為國際註冊之申請日）。國際局應立即將商標註冊、通知被指定之國家，並將註冊商標在其發行之公報公告（IV）。

5、為在各締約國公告註冊商標之目的（publicity），國際局應提供各締約國商標局一份免費公報及數份減價的公報。各締約國不得再要求其申請人其他公告（V）。

（五）地域之限制及擴張

任何締約國均可以書面通知 WIPO 秘書長，依據國際註冊所生之保護只有在該商標權利人明確請求時，才適用於其國家。此項通知在秘書長將之轉知其他締約國之後六個月生效（第 3 條之 1）。若申請將國際註冊之保護擴張及於前曾作地域限制之締約國，則必須在申請中明確表示（第 3 條之 2）。

（六）國際註冊之效力

1、視同直接在相關締約國提出商標註冊申請

自依據第 3 條及第 3 條之 2 在國際局註冊之日起，各締約國應將該商標視為直接向其提出申請；依據第 3 條指定之商品或服務種類，不得拘束各締約國關於該商標得保護範圍之認定（第 4 條第 1 項）。

2、享有巴黎公約第 4 條規定之優先權，且毋庸遵守該條第 4 項之形式規定（第 4 條第 2 項）。

3、取代申請較早但在國際註冊之後的國內註冊（第 4 條之 1）。

(七) 締約國商標局拒絕保護(第 5 條)

1、要件

若締約國之法律允許，則其只得依據巴黎公約允許的事由(§§ 6-1, 6-2)宣布國際局之商標或關於擴張保護地域之請求，不適用於其國家。但不得以其立法只允許對有限或有限種類之商品或服務註冊為由，拒絕保護(I)。

2、期限

前項宣布應連同理由在其國內法規定之期限內向國際局提出，至遲不得逾國際註冊或提出擴張保護之請求時一年(II)。逾越此期限，締約國不得再為拒絕保護之宣布。(V)

3、救濟

國際局應立即將其收到之通知告知來源國及商標權人，利害關係人得向拒絕保護之締約國尋求救濟，如同其國內之商標申請人(V)。

(八) 關於商標中使用之某些要素的正當性 (第 5 條之 1)

締約國商標局若要求對於商標使用之某些要素(例如徽章、紋徽、肖像、榮譽頭銜(honorary distinction)、商業名稱、申請人以外之人名等)，提出其使用正當性之證據文件，則以來源國商標局之證明為限。

(九) 國際註冊之影本及檢索服務(第 5 條之 2)

1、只要繳納歸費，任何人均可請求國際局提供特定商標之複本。

2、國際局得於申請人繳納規費後，為其檢索國際商標。

(十) 國際註冊之有效期間及獨立日(第 6 條)

1、國際局之商標註冊期間為 20 年，得延展，每次 20 年(I)。

2、國際註冊滿五年起才獨立於來源國註冊的國內商標，若在五年內，該國內商標喪失或因之前已開始之程序而停止享有全部或部分之法律保護，則不得再援引國際註冊之保護(II、III)。

3、若來源國因申請或職權撤銷商標註冊，則應請求國際局撤銷該商標註冊(IV)。

(十一) 國際註冊之延展(第 7 條)

延展應繳規費(I)。延展不得變更現有之註冊(II)。國際局應該在屆滿前 6 個月通知商標權人(III)。逾期之註冊人於繳納施行細則規定之罰款後，應有 6 個月的寬限期。

(十二) 本協定之正式語文是法文，所以所有文件均採法文。

三、商標國際註冊馬德里議定書 (馬德里議定書)

(一) 沿革及目的

馬德里議定書 (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) 於 1989 年 6 月 28 日簽署，2006 年修訂。截至 2008 年 9 月 19 日，共有 77 個締約國 (包括中國 (1995)、德國 (1996)、日本 (2000)、英國 (1995)、美國 (2003¹³)、歐盟 (2004))，馬達加斯加 (Madagascar) 是最新的締約國 (2008 年 4 月 28 日¹⁴)，重要性日漸增加。馬德里議定書當初主要的目的是要補充馬德里協定，因此對未加入馬德里協定國家提供一些比較有吸引力的選擇，尤其是美國：允許美國公司在美國提出 ITU (Intent To Use 尚未使用，但有意使用) 申請，然後以英文/美元向 USPTO 提出申請在各締約國註冊商標，各國再依據其國內法審查該申請。此種簡化的程序減少美國公司在歐洲市場銷售其品牌商品而花在外國註冊商標之費用。馬德里協定書締約國與馬德里議定書締約國組成馬德里聯盟 (Madrid Union)。

(二) 異於馬德里協定書之處

不以已在來源國註冊商標，而以已在來源國申請商標註冊為國際註冊之前提，廢止「中心撤銷原則」，允許使用英文、法文及西班牙文，註冊期間 10 年，各國審查之期間延長為 18 個月，依馬德里議定書之申請優先於國內申請的要件，商標的轉讓可以支付一次規費登記單一文件而在所有指定國生效，被撤銷之國際註冊可轉換為國內或區域申請(第 9-4 條)。

¹³ 在 Clinton 政府時代，美國因為馬德里議定書有國際組織 (例如歐盟) 作為締約方，而且有表決權，有重覆計票的問題，而不願加入。

¹⁴ 2008 年 10 月 10 日取自

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

四、TRIPS

(一) 商標

第 15 條規定：

- 1、任何足以區別不同事業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標。此類標識，特別是包含個人姓名之文字、字母、數字、圖形和顏色組合，及此類標識之聯合式，應得註冊為商標。當標識本身不足以區別相關之商品或服務時，會員得基於因使用所生之識別性而准其註冊。會員得規定，以視覺上可感知者作為註冊之要件。
- 2、前項規定，並不限制會員以其他理由核駁商標註冊之申請。但以該等理由不違反巴黎公約(1967)相關條文為限。
- 3、會員得以使用作為商標註冊要件。但商標之實際使用不得作為提出申請註冊之要件，亦不得僅因其意圖之使用未於申請提出後3年內實施而駁回其申請。
- 4、商標所指定使用之商品或服務之性質，不得構成不准商標註冊之事由。
- 5、會員應於註冊前或註冊後立即公告每件註冊之商標，並應提供申請撤銷該註冊之合理機會。會員亦得提供對商標註冊提出異議之機會。

所授予之權利

第 16 條規定

- 1、註冊商標權人應享有排他專屬權，以阻止他人未獲其同意，於交易過程中使用相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，而有致混淆之虞。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。上述權利不得侵害任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。
- 2、巴黎公約(1967)第6條之1之規定準用於服務。決定某一商標是否為著名商標，會員應考慮該商標在相關公眾之知名度，包括因商標之宣傳而在該會員所取得之知名度。

3、有關不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務，巴黎公約（1967）第6條之1之規定於不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務準用之。但以該商標於該等商品或服務之使用，有致相關公眾將該等商品或服務與註冊商標權人產生聯想，且註冊商標權人之利益有因該使用而受損害之虞者為限。

商標權的限制

會員得對商標權做有限度的例外規定，例如說明性用語的合理使用；惟須考慮商標權人及第三人之合法權益（第17條）。

保護期間

商標首次註冊及每次延展註冊之期間，均不得少於7年。商標之註冊應可無限次延展（第18條）。

使用規定

1、若以使用為維持註冊之要件，須商標權人無正當事由至少繼續3年以上未使用，始得廢止其註冊。但商標權人證明未使用係基於正當事由者，不在此限。商標未使用非出於商標權人之意願者，例如對該商標指定使用商品或服務之進口限制或其他之政府規定，應視為未使用之正當事由。

2、如他人使用商標係在商標權人監督之下，則該使用應視為維持商標註冊之使用（第19條）。

其他規定

於交易過程中，不得對商標之使用為特殊要求而造成不合理之妨礙，例如須與其他商標一起使用、須以特別的形式使用，或使用方式有害於識別商品或服務之能力。此規定並不禁止要求將用以表彰生產事業之商標與用於區別該事業指定使用於特定商品或服務之商標一起使用，但不得要求將此二者聯結使用（第20條）。

授權與移轉

會員得規定商標授權與移轉之要件。惟不得為商標強制授權之規定。無論所屬營業是否一併移轉，註冊商標權人應有移轉其註冊商標之權利（第21條）。

（二）地理標示（GI）之保護

第 22 條

1. 本協定所謂地理標示係指，指示一項商品之特定品質、商譽或其他特質主要歸因於其來自某會員領域或該領域之區域或地點的地理來源標示。
2. 會員應針對地理標示提供利害關係人法律手段，禁止
 - （a）在指定或呈現一項商品時，以任何方式標示或暗示該商品源自其真正來源以外之地理區域，誤導大眾該商品之地理來源；
 - （b）構成巴黎公約（1967 年）第 10 條之 1 規定不公平競爭行為之使用。
3. 商標包含地理標示或由地理標示組成，指定使用於非來自所指顯示領域之商品，並誤導會員內大眾該商品之真實來源者，會員應依申請或於其立法許可時依職權駁回或廢止該商品之註冊。
4. 地理標示字義上關於商品來源之領域、區域或地點的描述雖然真實，但卻向大眾不實呈現該商品源自其他領域者，應適用前三項規定禁止之。

解說

（一）相關的國際協定

1. 巴黎公約

第 10 條之 1：「第 9 條（關於海關扣押之任意規定）適用於直接或間接使用不實之商品來源、生產人、製造人或交易商標示之情形。」

2. 1891 年取締不實或欺罔商品來源標示馬德里協定（可在商品進口時扣押）

來源標示（indication of source）依據 WIPO 文件是較廣的概念，包括直接或間接指出來源之國家或地方的標示，而不需顯示某項特定品質、聲譽或特質來自於該「來源」。

3. 1958 年來源名稱保護及其國際註冊里斯本協定

里斯本協定第 2 條第 1 項定義來源名稱 (appellation of origin)：「係指用以指定一項產品 (product) 來源之國家、區域或地點的地理名稱，而該貨品之品質及特質完全或主要來自於地理環境，包括自然及人文因素。」

4. 歐盟保護農產品及食品地理標示及來源指定規則 (No 2081/92，1992 年 7 月 14 日)

第 2 條：「2 (a) 來源指定 (designation of origin)：區域、特定地方或 (在例外情況下) 國家的名稱，用以描述農產品或食品

—來自該區域、特定地方或國家，並且

—該產品之品質或特質主要或完全來自於特殊的地理環境及其固有 (inherent) 的自然及人為因素，以及該產品是在前述地理區域生產、處理及準備；b) 地理標示：區域、特定地方或 (在例外情況下) 國家的名稱，用以描述農產品或食品

—來自該區域、特定地方或國家，並且

—具備可歸於該地理來源之特定品質、聲譽或其他特質，以及該產品是在前述地理區生產及／或處理及／或準備。

4. 地理指定 (geographical designation)

地理指定在符合下列條件下應視為來源指定：系爭產品之原料 (限於活動物、肉及牛奶) 來自比處理所在區域較大之區域或與處理所在區域不同之區域；生產原料之區域有限；原料的生產有特殊條件並且有確保符合該條件之檢查。」

5. Art. 1721 NAFTA

地理標示係指指示一項商品之特殊 (particular) 品質、聲譽或其他特質主要歸因於其來自締約國領域或該領域之區域、地點的地理來源標示。

(二) 解析

1. 最接近 NAFTA 之定義：包括聲譽，對生產／處理／準備之地理未限定。
2. 品質、聲譽或其他特質只要具備一項，就足以作為地理標示。
3. 在 1990 年布魯塞爾部長會議前不久，以「商品(good)」取代「產品(product)」，似乎意味著本條第 1 項不適用於「服務」（因為 GATT & WTO 定義下之商品是不包括服務），但是法文版及西班牙文版並未改變（繼續使用「產品」），不過如果 TRIPS 談判代表希望關於標示規則應同樣適用於商品及服務時，他們會明白表示，例如第 24 條第 6 項。
4. 由於部分會員之立法要求只要有不公平競爭，就應該提供保護，而某些會員國則要求欺罔（著重於保護消費者不被誤導）要素，本條第 2 項妥協而將二者部分都納入。
5. 由於地理標示性質上不能授權他人使用，所以本條第 2 項只是一種負面權利（「禁止他人使用」）。
6. 本條第 2 項與巴黎公約第 10 條有部分重疊（：「直接或間接使用不實之商品來源、生產人、製造人或交易商標示」），後者**有關利害關係人之定義**可用來解釋本條第 2 項。巴黎公約第 10 條只是適用第 9 條之「邀約」（而非強制性要求）規定，並未構成會員國之義務。本條第 2 項則不只是「邀約」，而是強制規定。
7. 本條第 3 項將對地理標示之保護延伸進入商標領域，超越巴黎公約、馬德里協定。但是否意味地理標示之保護優於商標的保護？仍有爭論的空間。Gervais 認為本條第 3 項可視為 Art 22 (2) (a) 邏輯上的補充（？）
8. 本條第 4 項是在於處理一個領域、區域或地點與另一個著名領域、區域或地點相同或近似的情形。這在移民國或殖民地經常發生。

(三) 對葡萄酒及烈酒地理標示之額外保護

第 23 條

1. 會員應提供利害關係人法律手段，禁止使用地理標示指示並非來自該標示所指地方之葡萄酒或烈酒，縱使已標示該等商品之真實來源，或以翻譯使用該地理標示，或附帶標註「種類」、「類型」、「風格 (style)」、「模仿」之類用語。
2. 葡萄酒或烈酒商品之商標註冊包含葡萄酒或烈酒之地理標示或由葡萄酒或烈酒之地理標示組成，並指定使用於非來自此來源之葡萄酒或烈酒者，會員應依申請或於其立法許可時依職權駁回或廢止該商標之註冊。
3. 與葡萄酒之地理標示同名 (homonymous) 且不違反第 22 條第 4 項的規定者，俱應受到保護。會員應在考量相關生產者獲得衡平待遇及消費者不被誤導的前提下，訂定區別同名地理標示之可行條件。
4. 為促進對葡萄酒地理標示之保護，應在與貿易有關智慧財產權協定理事會內，針對在參與會員境內受到保護之葡萄酒地理標示多邊通知及註冊系統之建立，進行談判。

二、解說

1. 由於以歐盟為首的葡萄酒產國要求特別對葡萄酒地理標示提供比一般更多之保護，在談判尾聲時才加入本條規定，本條規定應與第 24 條一併觀察。
2. 本條第 1 項不要求證明大眾有被誤導或構成不公平競爭，因此被認為是額外的保護。本項要求之法律手段，依附註之說明，可以行政作為取代民事救濟程序。
3. 本條第 3 項處理不違反第 22 條第 4 項之同名葡萄酒地理標示（例如「Rioja」葡萄酒在西班牙及阿根廷均有生產），使其均獲得保護。

TRIPS 第 24 條：國際談判：例外

一、條文：

1. 會員同意依據第 23 條規定就加強個別地理標示之保護進行談判。會員不得援引本條第四項至第八項規定拒絕談判或簽訂雙邊或多邊協定。在談判過程中，會員應願意考慮將此四項規定繼續適用於談判標的之個別地理標示。
2. 與貿易有關智慧財產權協定理事會應檢討本節規定之適用情形；第一次檢討應在本協定生效後二年內為之。會員得請求理事會注意任何

影響遵守本節規定義務之事項，並得請求理事會與其無法就此事項經由雙邊或多邊諮商達成滿意解決方案之會員諮商。理事會應採取可被視為有助於本節規定目的之運作及提升的措施。

3. 會員於落實本節規定時，不得減少其在世界貿易組織協定生效前已提供之地理標示保護。

4. 本節規定並不要求會員禁止 1994 年 4 月 15 日前已連續 10 年或在此日期前已在其境內善意使用其他會員之葡萄酒及烈酒特定地理標示於商品或服務之國民或居民，繼續使用該標示及類似標示。

5. 在下列日期前善意申請或註冊商標，或因善意使用而取得商標者，會員為落實本節規定採取之措施，不得以該商標與某地理標示相同或類似為由，破壞該商標之可商標性或註冊之效力：

(a) 本節規定依據第六章規定在會員境內適用前；或

(b) 在該地理標示於來源國受到保護前。

6. 本節規定並不要求會員將其關於其他會員地理標示使用於商品或服務之規定，適用於與其境內通用語文下商品或服務通用名稱相同之標示。本節規定並不要求會員將其關於其他會員地理標示使用於葡萄產品之規定，適用於與其境內在世界貿易組織協定生效日前之葡萄通用種類名稱相同之相關標示。

7. 會員得規定，依據本節規定針對商標使用或註冊之請求，必須在系爭受保護標示之不利使用已在該國廣為人知後或該商標已在該國註冊並同時公告後 5 年內(限於公告日期在不利使用廣為人之前)提出，但惡意使用或註冊地理標示者，不在此限。

8. 本節規定不影響向任何人在貿易中使用其姓名或其業務前手姓名之權利，但以誤導大眾方式使用此等姓名者，不在此限。

9. 本協定並未要求會員保護在其來源國已不被保護或不再使用之地理標示。

五、商標法條約

(一) 沿革

自 1967 年斯德哥爾摩外交會議之後，一共又有四次外交會議希望修改巴黎公約，但均未能如願。既然無法修改巴黎公約本身，由工業國家主導的國際社會於是尋求締結新的國際條約以為替代。世界智慧財產權組織自 1989 年即開始起草「補充巴黎公約商標事項條約」(Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Trademarks are Concerned)，但是各國很快就了解到，比較切合實際的作法是將努力標的局限於程序性規定，因而於 1994 年 10 月簽訂以程序規定為主之商標法條約 (Trademark Law Treaty，於 1996 年 8 月 1 日起生效)。

(二) 本條約適用之商標 (第 2 條)

1、由視覺標示組成之商標，但接受立體商標註冊之國家有義務將本條約適用於立體商標。

2、不適用於雷射立體圖 (hologram marks，全息圖、全像圖)，以及不是由視覺標示組成的商標，特別是聲音商標及氣味商標。

3、適用於商品或/及服務之商標。

4、不適用於集體標章、證明標章及保證標章。

(三) 申請 (第 3 條)

1、單一申請可指定不同商品或/及服務，不論其是否屬於尼斯分類中之一類(V)，應導致單一註冊(第 6 條)。

2、不得要求申請人提出本條未列舉之其他文件，例如

A、商業登記簿之證明。

B、顯示其從事工商活動之表徵或證據。

C、顯示其從事與申請中所指定使用商品或服務相同之工商活動之表徵或證據。

D、系爭商標已在其他締約國或非本條約締約國但為巴黎公約締約國註冊之證據，除非申請人主張巴黎公約第 6 條之 4 (Article 6quinquies¹⁵)。

¹⁵ Article 6quinquies : A (1) Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations indicated

(四) 代理人 (第 4 條)

1、締約國得要求在其境內沒有住所或有效工商產業之人在商標局之程序應由該局認可之代理人代理，或在其境內有送達之地址(I & II)。

2、締約國商標局允許代理人代理者，得要求本人另外出具 (in a separate communication) 委任狀 (power of attorney) (III)。

A、可就現在或未來之全部或部分案件委任。

B、委任狀依締約國商標局規定之文字及本條約施行細則規定之格式以書面提出者，該局不得否認其效力。締約國接受傳真者，不得否認依其規定之文字、施行細則之格式傳真之委任狀的效力。權利人、代理人、申請人變更其姓名、住址時 (第 10 條)、權利人變動時(第 11 條)及更正錯誤時 (第 12 條) 亦同。C、不得要求其他要件。

(五) 申請日 (第 5 條)

1、應給予申請日：締約國在收到依規定文字提出之下列表示文件/要件時，應該給予申請日，但在成為締約國時即已要求必須繳納規費才給予申請日之締約國，不在此限，得繼續維持此項要求 (I、II)。

(六) 申請及註冊之分割(第 7 條)

1、申請之分割

指定使用數種商品之申請(最初申請)，得在商標局就其商標作成決定前、該商標註冊被異議或被申訴之過程中，將其申請分割，分割申請之申請日與最初申請相同(I)。

2、註冊之分割

在向商標局質疑該註冊效力的任何程序中及在申訴該局於前述程

in this Article. Such countries may, before proceeding to final registration, require the production of a certificate of registration in the country of origin, issued by the competent authority. No authentication shall be required for this certificate. (2) Shall be considered the country of origin the country of the Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, or, if he has no such establishment within the Union, the country of the Union where he has his domicile, or, if he has no domicile within the Union but is a national of a country of the Union, the country of which he is a national.

序所作決定之程序中，應允許分割註冊，但締約國允許第三人在商標註冊前提出異議者，不在此限(II)。

(七) 商品服務之分類(第 9 條)

- 1、應依據尼斯公約分類，並提出其分類號碼及名稱(I)。
- 2、商品之分類與商品是否近似無關(II)。

(八) 註冊之期間及展延(第 13 條)

- 1、註冊期間及每次延展之期間，均為 10 年(VII)。
- 2、對延展之申請，締約國不得要求提供商標、該商標已在其他締約國註冊或展延之證據、關於商標使用之聲明及/或證據(III)，亦不得對商標註冊作實質審查(VI)。

(九) 駁回商標註冊申請或變更、更正、展延申請前，應給予申請人在合理期間內表示意見之機會(第 14 條)。

(十) 與巴黎公約之關係

- 1、締約國應遵守巴黎公約商標規定(第 15 條)。
- 2、締約國應註冊服務標章，並適用巴黎公約商品商標之規定(第 16 條)。

六、世界智慧財產權組織新加坡商標條約

2006 年 3 月 13 至 31 日召開採納修正商標條約外交會議，同年 3 月 27 日議決通過新加坡商標條約，共有 54 個簽約國，目前只有 8 國批准，尚未生效(必須有 10 國批准才生效)。其修正重點如下：

(一) 未能增加授權定義(第 1 條)

原本擬增定專屬授權(exclusive license：只授權一個被授權人，權利人不得自行使用或再授權)、2. 單一授權(sole license：只授權一個被授權人，權利人不得再授權，但可自行使用)及非獨家授權(non-exclusive：權利人可自行使用或再授權)的定義，但是未能如願。

(二) 本條約適用之商標(第 2 條)

本條約應適用於由依據締約國法可註冊為商標之標示組成之商標，反之，締約國並無義務將本條約適用於依其相關法律不得註冊為商標之標示。本條約原本擬強調得適用於不是由視覺標示組成之商標，特別是聲音商標及氣味商標，適用於商品或服務或商品及服務之商標，但是不適用於團體標章、證明標章及保證標章。

(三) 通訊(第 8 條)

1、除本條約另有規定之外，締約國不得要求通訊之翻譯必須認證、公證、合法化(legalization)或其他證明。若締約國不要求通訊必須使用商標局接受的語言，則可以要求在合理期間內由正式翻譯或代表 (official translator or representative) 將該通訊翻譯成商標局接受的語言(II)。

2、締約國可以要求書面通訊必須簽名，但是不得要求書面簽名必須認證、公證、合法化或其他證明，除非：

- (1) 締約國法律就放棄註冊之簽名另有規定，或
- (2) 商標局就簽名之真實性有合理懷疑時 (III)。

(四) 未遵守期限時之救濟(第 14 條)

1、締約國得基於當事人在申請或註冊程序期限屆滿前提出的申請，延長該期限(I)。

2、申請人、權利人或利害關係人錯過申請或註冊程序中之期限者，締約國應基於其申請提供下列救濟之一：

- (1) 依施行細則規定之期間延長之；
- (2) 繼續處理系爭申請或註冊；
- (3) 雖然是已盡到適當注意義務仍或因無心而錯過期限，恢復其對系爭申請或註冊之權利(II)。

但施行細則另有規定者，不在此限 (III)。

(五) 授權之登記(第 17 條)

1、若締約國法律有關於向商標局申請登記其授權之規定，得要求該

申請應依據施行細則規定提出申請、佐證文件、繳納規費（I、II）。若一項授權涉及數個註冊商標，可以以一個申請而登記，但是必須載明其註冊號碼、授權人與被授權人均完全相同（III）。締約國不得有其他要求（IV）。修正或撤銷授權登記者，亦同（第 18 條）。

2、不得要求其他文件。

3、未登記授權之效力（第 19 條）。

(1)未向商標局登記授權者，不影響授權標的之商標的註冊效力，或該商標之保護（I）。

(2)締約國不得要求登記授權是行使其依締約國法參加侵權訴訟或自該訴訟就侵害商標取得損害賠償之前提條件。（II）

4、代替權利人使用商標（第 20 條）

締約國不得要求登記授權是將被授權人之使用視為權利人使用之前提條件。

5、未標示授權之效力（第 21 條）

締約國法律若要求標示商標是依據授權而使用，則全部或部分不遵守此項標示義務，不得影響該商標註冊之效力、該商標之保護及第 20 條之適用。

第四章、商標法與其他法律

一、商業登記法：純機械性比對商號

商業在同一直轄市或縣（市），不得使用相同或類似他人已登記之商號名稱，經營同類業務。但添設分支機構於他直轄市或縣（市），附記足以表示其為分支機構之明確字樣者，不在此限（商業登記法§ 28I）。商號並無「名稱專用權」可言。

商業登記法§ 28II：商號之名稱，除不得使用公司字樣外，如與公司名稱相同或類似時，不受前項規定之限制。雖不可使用公司字樣，但得與其他公司之名稱相同或類似？不得違反商標法第 62 條第 1 款。

二、公司法：純機械性比對公司名稱

公司不得使用與同類業務公司相同或類似名稱（公司法§18），公司名稱並無「名稱專用權」可言。聯電：知其公司名，不知產品商標之名；黑人牙膏：知產品商標名，不知公司之名。

明知為他人著名之註冊商標而以該著名註冊商標之文字作為自己公司名稱，致減損著名註冊商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權（商標法§ 62 No. 1）→為何限於註冊著名商標？減損如何證明？

明知為他人之註冊商標而以該註冊商標之文字作為自己公司名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權（商標法§ 62 No. 2）→為何限於消費者混淆誤認？

三、網域名稱：純機械性比對

（一）表彰在網際網路之地址

其實網域名稱分為三層，從最右邊往左，第一個·右邊的是頂級網域名稱，第二個·右邊的是第二級網域名稱，第三個·右邊的是第三級網域名稱。商標法第 62 條的規定過於不嚴謹，似乎是不知道網域名稱的三層結構，也不知道頂級網域名稱分為屬性型頂級網域名稱（generic TLDs, gTLDs）及國家型頂級網域名稱（country code TLDs, ccTLDs）二種，而屬性型頂級網域名稱於 2008 年 6 月由 16 種增加為 21：.aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel，而且未來仍會不斷增加。因此網域名稱不可一概而論，必須先確定其為哪一層網域名稱，再確定其是何種屬性型頂級網域名稱，才能夠論斷是否有減損的問題。

（二）明知為他人著名之註冊商標而以該著名註冊商標之文字作為自己網域名稱，致減損著名註冊商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權（商標法§ 62 No. 1）

（三）明知為他人之註冊商標而以該註冊商標之文字作為自己網域名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權（商標法§ 62 No. 2）

（四）財團法人台灣網路資訊中心

網域名稱爭議處理辦法 5 條規定，申訴之要件與處理原則（依據

ICANN, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法向爭議處理機構提出申訴：(必須三者兼具，依據ICANN, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 4(a): the complainant must prove that each of these three elements are present)

1、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

2、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

3、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

認定前項各款事由之存否，應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。有下列各款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：

(1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。

→「已準備使用」應仍需「善意」

→在收到爭議處理機構通知前(before any notice to you of the dispute)是否妥當?

(2) 註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。

(3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。→「減損」+「獲取商業利益」難上加難

認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形：

(1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

(2) 註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

(3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活

動。

(4) 註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

四、公平交易法

(一) 使用相關事業或消費者所普遍認知之商品或服務表徵，致生混淆 (§ 20)

以往由於我國商標法可作為商標之標章極為有限(依據 92 年 5 月 28 日修正前之商標法第五條第一項限於「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式」)，以及過於強調註冊保護制度，致未註冊之著名標章權人可得到之保障有限，並不能禁止他人單純使用其標章(未以之申請註冊)之仿冒行為，亦無法對後者主張損害賠償。改善之道，以逕行修改商標法本最為直接有效，但是當時立法者為不變動或破壞商標法之基本體系假設，於是參考當時德、日、韓不正競爭防止法之類似規定，選擇在公平法另闢戰場。公平法第 20 條「針對目前嚴重之商業仿冒行為，就現行法所未能規範者，而有礙公平競爭之行為」，禁止事業為使人對相關大眾所共知之「表徵」的「商品主體」或「營業、服務主體」混淆之行為。

其中「相關事業或消費者所普遍認知」係 1999 年修改公平法時，取代法條原本使用之「相關大眾所共知」。在公平會的眼中，「相關事業或消費者所普遍認知」與「相關大眾所共知」之意義並無不同，均是「指具有相當知名度，為相關大眾、事業或消費者多數所周知」，只是為使「本條構成要件更為明確」，才作此用語之變動，而並無任何實質之改變。此外，公平法第 24 條之概括規定(：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」)亦可以，而且確實被公平會用來補充第 20 條。

公平法對於相關事業或消費者普遍認知之表徵的規定，事實上已導致某種程度的「典範轉換」(Paradigmenwechsel)，亦即相關事業以公平法之程序取代了商標法的管道。這或許可以從公平會成立 10 年，就已認定約 40 件相關事業或消費者普遍認知之表徵，而最高行政法院在相同期間內卻僅認定約 10 件著名標章，看出端倪。

1、相關事業或消費者所普遍認知

(1) 意義

依據「對於公平交易法第 20 條案件之處理原則」（94 年 8 月 26 日發布修正，以下簡稱第 20 條處理原則）第二、三點，公平會認為：「二、本法第 20 條所稱相關事業或消費者，係指與該商品或服務有可能發生銷售、購買等交易關係者而言。三、本法第 20 條所稱相關事業或消費者所普遍認知，指具有相當知名度，為相關事業或消費者多數所周知。」公平會 87 年 5 月 11 日（87）公處字第 107 號處分書曾表示：「被處分人係為一專業投資移民諮詢顧問公司，其所引介有意願投資移民之交易者或潛在交易者，皆為社會中較有經濟基礎之特定階層，而此一特定階層即為本案所謂之『相關大眾』」。

(2) 考量因素

依據第 20 條處理原則第十點：「十、判斷相關事業或消費者所普遍認知之考量因素判斷表徵是否為相關事業或消費者所普遍認知，應綜合審酌下列事項：以該表徵為訴求之廣告量是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象。具有該表徵之商品或服務於市場之行銷時間是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象。具有該表徵之商品或服務於市場之銷售量是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象。具有該表徵之商品或服務於市場之占有率是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象。具有該表徵之商品或服務是否經媒體廣泛報導足使相關事業或消費者對該表徵產生印象。具有該表徵之商品或服務之品質及口碑。當事人就該表徵之商品或服務提供具有科學性、公正性及客觀性之市場調查資料。相關主管機關之見解（第 1 項）。審酌前項第七款涉及當事人所提供市場調查資料時，適用本會第 322 次委員會議通過並經第 347 次委員會議修正通過之『行政院公平交易委員會處理當事人所提供市場調查報告之評估要項』處理（第 2 項）。第一項所列之考量事項，應參照其他相關事項綜合審酌之（第 3 項）。」

惟最高法院 87 年度台上字第 744 號判決認為，表徵須有顯著性、獨特性或辨識性，並經長期使用：「公平法第 20 條第 1 項第 1 款所保護之商品容器、包裝、外觀，僅限於經長期使用而達到相關大眾所共知，交易相對人以之作為區別商品來源之認定對象。即廠商用以區別商品來源之特徵，須有顯著性、獨特性或辨識性，經該廠商長期使用於商品上，使一般人一見該表徵即知該產品為某特定廠商所產製，亦即商品之表徵須具有表彰商品來源之功能，始足當之。」台北高等行政法院 88 年度訴字第 1004 號判決則認為，商品與商標法第 5 條第

2 項所指之商標識別性之意義近似，但並非完全相同：「商品表徵與商標法第 5 條第 2 項所指之商標識別性之意義近似，但並非完全相同，商品表徵之判斷，應視該商品有無設計上之獨特性與整體性，而形成一個與其他商品區別之特徵存在。」

2、表徵

(1) 意義

依據第 20 條處理原則第四點：「本法第 20 條所稱表徵，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務（第 1 項）。前項所稱識別力，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供（第 2 項）。第一項所稱次要意義，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義（第 3 項）。」

(2) 例示

依據第 20 條處理原則第八點：「下列各款為本法第 20 條所稱之表徵：姓名。商號或公司名稱。商標。標章。經特殊設計，具識別力之商品容器、包裝、外觀。原不具識別力之商品容器、包裝、外觀，因長期間繼續使用，取得次要意義者。」依據第 20 條處理原則第九點：「下列各款，不具表彰商品或來源之功能，非本法第 20 條所稱之表徵：（一）商品慣用之形狀、容器、包裝。（二）商品普通之說明文字、內容或顏色。具實用或技術機能之功能性形狀。（三）商品之內部構造。（四）營業或服務之慣用名稱。」

至目前為止，公平會、台北高等行政法院及最高行政法院曾認定下列相關事業或消費者所普遍認知之表徵：腦筋急轉彎、中泰賓館、萬客隆、中華賓士、三陽、HONDA、喜美 CIVIC、雅哥 ACCORD、H 形服務標章、企鵝、GUINNESS、特使 SIGMA、特使 SIGMA 圖、三陽圖、Bramax MAX-2、金帝、YAMAHA、兜風及圖、兜風及 GENUINE PARTS、悅氏及圖、Louis Vuitton、LITTLE BOBDOG、BATMAN、太古、AVNET、金門特級高粱酒之表徵（白金龍標籤與長頸圓身透明玻璃瓶）、「特級高粱酒」「金門 38° 特級高粱酒」及其所使用之「雙龍圖樣」、家樂福及「Carrefour 及圖」、黑松沙士、MR. BROWN 伯朗咖啡、「蠻牛及圖」、公賣局「參茸酒」之瓶身標籤、「舒跑運動飲料」外觀，Hugo Boss 生產銷售 Elements Aqua 及 Boss No. 1 二款香水之整體包

裝、「CARTIER」商標、台灣田邊及其五輪圖、「國泰機構」名稱及「」圖案、「快速通樂」、其產品紅色連身提把塑膠瓶及標帖之造型設計等商品外觀、(德國 BOSCH 電動工具臺灣獨家總代理德商美最時公司)「美最時」、寶僑公司「沙宣」、三麗鷗公司「HELLO KITTY」。

3、公平法之保護體系及其與商標法之競合

商標作為區別商品或服務之標記，自然是事業用以競爭之利器，也是被其他事業以不公平手段加以侵害的主要標的。因此，先進國家的商標法是與不正競爭防止法攜手並進的，其最新的發展趨勢是將不正競爭防止法與商標有關的規定集中在商標法，亦即儘量將防止不正競爭的條文列入商標法之中。因此對於公平法第 20 條未來的命運，建議採德國立法例，亦即將之自公平法刪除，而納入商標法之中，儘早結束目前這種分裂的狀態。但是在現行規定下，仍有必要為公平法第 20 條及第 24 條之保護規定建構一個可與商標法著名標章機制妥善區隔的理論與體系。

(1) 公平法第 20 條

A、本條不排除註冊商標

若是從減少公平法與商標法之重疊處著想，本條之商標似不應該包括註冊商標。然而因為我國商標法即使對註冊商標之保護亦不充分，例如不保護其外觀、包裝或商品化使用（例如將平面商標 Hello Kitty 作成立體玩具），所以勢必仰賴公平法以禁止、取締（而非設定權利）之方法補充商標法之不足。因此公平會認為本條之商標當然包括已註冊之商標，最高行政法院 89 年度判字第 254 號判決亦認為：「上開規定既係補充現行法所未能規範者，則其商品之表徵，自與是否申請商標註冊或能否申請商標註冊無關。」

B、表徵之功能重在區別而非表彰來源

依據第 20 條處理原則第 4 點，表彰商品或服務來源（特別是來自某特定事業）是表徵的唯一功能。準此，公平會 90 年 3 月 6 日（90）公處字第 045 號處分認為，國人熟知之「皮卡丘」因為不易被大眾認為是出自一特定來源，所以並非表徵：

按著作物角色，必須使大眾能認為是出自一個單一來源，即表彰該商品由特

定事業所出品，始有爲人攀附之可能；倘系爭角色自始即常以各種媒體出現，即不容易被大眾認爲是出自一特定來源，無法表彰該商品由特定事業所出品，即不具備次要意義，無法受到公平交易法第 20 條之保護。查本案檢舉人於 1998 年 8 月 31 日出資向日本 JAEARL 東日本企劃株式會社取得授權（商品化特許權），於台灣等市場上將「神奇寶貝」動畫影集之人物、名稱製成各種產品或使用於商品或服務上，雖「神奇寶貝」動畫影集自一九九八年 11 月下旬於國內播出以來，收視率高居同時段第一，惟消費者多未注意到上開商品爲檢舉人獲授權引進國內，僅有印象認爲是從日本引進之卡通人物玩偶。復查本案系爭商品在電視、報紙、招牌、文宣海報等各種廣告上，並未能顯現出自一個單一來源，且消費者購買系爭商品之動機在該玩偶造型可愛，具有美感機能，不在於該系爭商品係出自哪一家公司出品，即無法將其與「群英社」或日本任天堂公司產生聯想，不易被大眾認爲是出自一特定來源，而具備識別力或次要意義。意即「皮卡丘」雖出自創作，惟其知名乃係社會大眾共同努力之結果，消費者僅知「皮卡丘」人物源自日本，惟其立體化之商品是否源自日本或何者製造，則非消費者所在意，即難論以公平交易法第 20 條所稱「相關事業或消費者所普遍認知」之商品「表徵」。

不幸的是，最高法院 87 年度台上字第 744 號判決亦採相同見解：

公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款所保護之商品容器、包裝、外觀，僅限於……廠商用以區別商品來源之特徵，須有顯著性、獨特性或辨識性，經該廠商長期使用於商品上，使一般人一見該表徵即知該產品爲某特定廠商所產製，亦即商品之表徵須具有表彰商品來源之功能，始足當之。

認爲將表彰商品或服務來自某特定事業作為表徵的唯一功能，是落伍且不切交易現實的。商標表徵之最基本的功能在於將某商品或服務與其他事業商品或服務區別。在此基本功能之下，又可細分為來源功能、保證功能、品質功能（或信任功能）及廣告功能。其中又以來源功能為 19 世紀歐洲商標法制的典型功能，尤其是在公司商號名稱作為商標之情形，商標可明確指出商品或服務來自某特定事業，所以來源功能最為顯著。德國舊商標法僅保護商標之來源功能，而不保護其他三種功能。此即公平會及最高法院前述見解的源頭。

然而隨著時代的進步，商標的來源功能大打折扣，因為 a. 商標不僅用於區別人我之商品或服務，而且亦常被用於區別同一事業內不同之商品或服務（例如光陽機車不同之車種名稱）；b. 消費者所在意的並不在於是否確實知悉商品或服務來自某一特定事業（例如消費者幾乎都不知道黑人牙膏是由何家廠商生產），而是其產品之同質性。因此，德國現行商標法不再以來源功能為其唯一保護之功能，商標不再附屬於事業而獨立成為事

業可任意處分之財產標的，並且將舊法不保護之保證功能、品質功能及廣告功能納入保護之範圍。

由此觀之，公平會前述之見解顯然已落伍，更何況商標來源功能之法理亦從未要求相關事業或消費者必須確切知道系爭商品或服務來自某一特定事業（有誰知道「神隱少女」是哪家日本動畫公司出品？）。準此，建議第 20 條處理原則第四點以區別功能取代來源功能。

C、識別力之特徵無庸特別顯著

第 20 條處理原則第四點認為「所稱識別力，指某項特徵特別顯著」。毫無疑問，這亦屬過時的見解。因為標章或表徵的最基本功能在於區別，只要能區別不同產品或服務即可，無庸「特別顯著」。商標法於 1993 年修改時，即是以此為由刪除其第五條第一項「特別顯著」之要件。沒想到公平會卻在此重蹈錯誤的歷史。至於台北高等行政法院 88 年度訴字第 1004 號判決，則屬一種玄想：「商品表徵與商標法第 5 條第 2 項所指之商標識別性之意義近似，但並非完全相同，商品表徵之判斷，應視該商品有無設計上之獨特性與整體性，而形成一個與其他商品區別之特徵存在。」綜上所述，建議第 20 條處理原則未來參考商標法第五條第二項修訂為：

本法第 20 條所稱表徵，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品、服務、營業、設施或活動之標識，並藉以與他人之商品、服務、營業、設施或活動相區別。

D、相關事業或消費者普遍認知之表徵需具備極高之知名度

從知名度大小的觀點來看，「著名標章」與公平法第 20 條之「相關事業或消費者所普遍認知之表徵」之關係不外乎大於、小於或等於三種。從立法者於公平法第 20 條捨簡潔復行之多年之「著名標章」，使用極為繞口之「相關事業或消費者所普遍認知」觀之，若將二者視為等於之關係應比較不符合立法者之本旨。本於商標之問題應盡可能優先依據商標法處理、公平法畢竟僅係補充商標法部分不足，而不是要取代商標法成為排他效力更強的超級商標法、公平法主管機關公平會介入本屬單純私權利糾紛時應有比較嚴格之門檻要件（以免一方面浪費公平會有限而寶貴之行政資源，另一方面對商標法之主管機關之一般業務形成牽制）、公平法第 32 條最高三倍之損害賠償規定高於商標法，以

及商標法逐漸增加可註冊為商標之項目等考量，不僅不應將公平法第 20 條之「相關事業或消費者普遍認知之表徵」視為等於商標法之「著名標章」，而且更應該認為高於後者，方屬合理的解釋。隨著商標法的不斷改進，公平法第 20 條存在之必要性應該會逐漸降低，終究會被商標法吸收。

惟學者有主張「公平法規範之重點在於混淆，而不在於普遍認知」、「公平法第 20 條第 1 項第 1、2 款之救濟方式，……尚包含當事人可逕行依該法第 30 條至第 32 條向法院請求各種民事救濟，若僅為公平會本身實務運作資源之考量，即對相關文言作過份嚴格解釋，則對法律上利益受侵害者，或將剝奪其司法救濟的權利」，而持反對之見解。但令人不解的是，何以「公平法規範之重點不在於普遍認知」？表徵人依公平法之權能遠大於商標法（可請求三倍損害賠償），實則等於賦予其大於商標權之權利，若表徵權可輕易取得，商標法又有何存在意義可言？因此建議參考德國舊商標法時代對「聲譽卓著標章」之要求（必須具備極為卓越之交易效力、獨一地位、大眾對該商標有特許的評價），將公平會第 20 條處理原則第三點對「相關事業或消費者普遍得知表徵」之要求提高為「具極高知名度，為絕大多數相關事業或消費者所知悉」。

E、公平會得不受理財力雄厚表徵權人之檢舉案件

具有前述要求極高知名度之表徵，通常雄厚財力，以公平會實際認定為相關事業或消費者普遍認知之表徵為例，幾乎均是如此。相關事業或消費者普遍認知之表徵權人既然資源豐富，所以應該以自己之資源維護表徵。公平會此際得選擇不介入，亦即不受理由此種權利人為自己之表徵所提出之檢舉案件，而責其以民事訴訟途徑保護其表徵，以避免公平會有限的行政資源被用於補貼財力雄厚的表徵權利人。

(2) 公平法第 24 條

公平法第 20 條之保護以相關事業或消費者普遍認知之表徵，以及一般交易大眾因為他人使用近似表徵而對商品或服務、其來源以及表徵主體產生混淆之虞為要件。在此明確界線之外，就有公平法第 24 條適用的可能，例如減損之虞的防止。此種不當行為由於並非公平法第 20 條所窮盡規範，尚有其「剩餘的不法內涵」，故再引用公平法第 24 條加以規範，並不會違反公平會公平法第 24 條案件處理原則二所稱之「補充原則」或學說中

所謂「窮盡規範原則」。尤其我國事業以中小型者占絕大多數(至少 90%以上)，對於渠等而言，智慧財產權法及公平法第 20 條之保護門檻可能太高，民事訴訟的程序又緩不濟急，所以自然會想要訴諸公平法第 24 條。不過公平會應該只有在仿冒行為涉及重大公共利益時，才有必要以公平法第 24 條出面制止襲用或抄襲他人營業標誌之行為，俾公平會的有限資源確實能使用在最大公共利益所需求之處。惟吾人檢視公平會第 24 條之實務發現，似乎均不符此原則，而只是在於保護個別之權利人。

(二) 引人錯誤之標示或廣告 (§ 21)

公平會「商品附加地名之標示與公平交易法第 21 條適用關係」考量因素 (85 年 7 月 10 日第 247 次委員會議通過，94 年 8 月 26 日發布修正第 1 點)：

「一、事業於商品原產地(國)之標示，有以積極方式引人誤認者，則該行為即有違反公平法第 21 條之虞，惟若事業未有以積極行為引人誤認商品之原產地(國)，而僅以商品附加地名之方式標示，則該項地理名詞是否即係表彰商品之地理來源，應以一般或相關大眾之普遍性認知，是否認為系爭商品係來自該地理區域而定。

說明：

(一) 公平交易法第 21 條禁止事業在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之原產地、製造地、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。而行政院公平交易委員會對於公平交易法第 21 條案件之處理原則第 20 點第 23 項亦明訂，商品原產地(國)之標示使人誤為係於該原產地(國)或製造地(國)所生產或製造者，為虛偽不實或引人錯誤，故若事業於商品原產地(國)之標示，有以積極方式引人誤認者，則該行為即有違反公平法第 21 條之虞。

(二) 惟若事業未以積極行為引人誤認商品之原產地(國)，而僅係以商品附加地名之方式標示，則出現於商品名稱中之地名，是否即表示商品之原產地(國)，原則上仍應以一般或相關大眾之普遍性認知，是否認帶有此標示之商品係源自該地(國)而定。例如本會於處理省建設廳函請釋示「新竹米粉」之招牌，被外縣市仿冒是否有違公平交易法案中，即認定「新竹米粉」中之「新竹」僅係口味之表徵，而非係商品地理來源之表徵。

二、商品以附加地名之方式標示者，該地理名詞是否即係地理來源之指示，依商品性質不同而有不同的認定方式，原則上可考量下列因素：

(一) 於天然農、林、漁、牧、礦產品，商品名稱中之地理名詞即係表彰商品之地理來源；但該地理名詞業已轉換為品種名稱者不在此限。

說明：

例如濁水溪米所表彰者，應為產自濁水溪的米，波羅的海鮭魚，即係指於波羅的海補獲之鮭魚。惟若該地理名詞依一般相關大眾通念，業已轉換為品種名稱者不在此限，例如北京狗、哈密瓜所表彰者，僅係品種名稱，而非指產自北京的狗或哈密的瓜。

(二) 於經加工之農、林、漁、牧產品，商品名稱中所含之地理名詞，於強調原料供應來源者，係表彰其原料產地；於強調加工技術者，則係表彰其加工地。

說明：

此類天然產品由於尚需經加工之過程，始可提昇其交易價值，故除了原料來源會影響其品質外，加工之技術或方式亦為相關大眾所關切者，故於相關大眾重視原料供應來源者，其商品名稱中所出現之地理名詞即係表示其原料產地，例如澳洲奶粉所表彰者，係原料來自澳洲之奶粉。

(三) 於其他工業產品，則商品名稱中之地理名詞所表彰之意義，亦應以相關大眾之認知為依據，若商品完全於同一地區製造者，則其商品名稱中之地理名詞即係產地；若商品製造過程涉及數地時，則其商品名稱中之地理名詞即係其內容實質變更地；而於強調技術來源之場合，則商品名稱中之地理名詞即係技術來源地。另於進口產品時，有關其地理名詞之意義，亦可參考海關對原產地標示之認定結論。

三、商品名稱中所出現之地理名詞如有下列情況之一者，該地理名稱之意義業已轉換，而非單純地理來源之表示：

(一) 該地理名稱僅係種類名稱或商品性質描述者。例如法國麵包。

(二) 表彰商品特定供應來源者。例如中國石油。

(三) 該商品名稱業已獲主管機關核可准予商標註冊者。例如摩卡咖

啡。

(四) 其他依一般相關大眾之觀點，商品名稱中之地理名詞已然轉換，而非單純為地理來源表徵者。」

(三) 欺罔或顯失公平之行為 (§ 24)

商品或服務之標示或廣告足以使相當數量之行為相對人就重要事項受到誤導之虞者，構成公平法第 21 條第 1 項所禁止之虛偽不實及引人錯誤。本條項所保護之法益主要有三種，即行為相對人不受誤導之利益、行為人之競爭對手公平競爭之利益以及一般大眾享有不受扭曲之效能競爭之公共利益，其範圍很廣，效力很強。然而經濟生活及外國經驗告訴我們，並不是每一個虛偽不實與引人錯誤之標示或廣告均應一律禁止，而是有時在嚴格的條件下應例外予以容忍。例如：

1、具有準財產價值之標示或廣告

任何廣告主原則上均不得主張其有繼續使用足以誤導大眾之標示或廣告之正當利益，縱使其經年使用該項標示或廣告而從未受到質疑或責難。然而不可否認的是，廣告主長期、未受責難並且特別是善意使用之標示或廣告，對其會具有一種準財產之價值 (Besitzstand)，而在例外的情形有值得保護之正當性，例如當誤導之虞的質與量雖然均非不重要，但終究仍屬輕微，以致公眾利益並不要求禁止該項標示或廣告者。德國聯邦最高法院有一個判決可為適例：一家啤酒股份有限公司成立於 1872 年，該公司 50 年來一直使用「Kulmbach 最早的啤酒」(Erstes Kulmbacher) 之標示，從未受到質疑。事實上，該公司雖然是 Kulmbach 第一家製造啤酒之股份有限公司，但卻不是 Kulmbach 最早的啤酒製造商。不過，此項標示仍然被容忍¹⁶。

2. 業界使用標示或廣告之正當利益

產業界通用的專門用語，對於非專業之行為相對人而言，經常有誤導之可能，但是絕大多數之業者對此卻不會產生誤認 (例如德國油漆業者長久以來使用「琺瑯漆」(Emaillack) 指稱油漆，在業者間並不會產生誤會，但是偶爾自行油漆之非專業買受人卻有可能受到誤導；又例如德國消費者多半認為「松針沐浴精」(Fichtennadelextrakt) 是從松針提煉而來，但是業者都知道事實

¹⁶ BGH GRUR 1957, 285.

上它卻是來自松木及松木皮。此時縱然消費者之認知與業者之專業用語不一致，但是因為消費者多半並非此等商品之直接買受人，因此亦非此等商品標示或廣告所訴諸之對象，所以亦鮮有受欺罔或其他損害之可言。反之，如果禁止業界使用在其同業間專用之標示或廣告，強迫其使用新的標示或廣告，不僅將造成其遠超過少數消費者因為偶然成為該等商品之直接買受人而付出之所謂「誤認成本」為高的財務負擔，並且更可能在業界與專業人員之間造成混淆¹⁷，故在此有必要為業界留下其專業經營所需要的空間¹⁸。此外，若消費者由於不知道系爭商品製造過程之關聯性，因而對於該產品之品質特性有所誤認，則亦沒有理由以此要求業者或質疑其標示或廣告，但其標示必須符合業界之習慣，並且其產品必須具有其實際之製造過程中應有之品質。

3. 商標之使用？

系爭商品或服務之標示或廣告若經權利人依據商標法註冊為商標或標章，則權利人可否以其使用系爭標示或廣告為商標權之正當行使，而援引公平法第 45 條之規定，排除第 21 條之適用？德國聯邦最高法院在 Topfit Boonekamp 一案中對此有極為精彩的論述：「商標法並非自外於一般之競爭法，而歸屬於整體競爭秩序的範疇之中，故商標之使用若有反競爭之效果，則不得再援引商標之保護。準此，使用商標應以不正競爭防止法第 1 條及第 3 條為其界限。」值得同意，而以貫徹公平法第 21 條之諸多法益為優先考量。故使用虛偽不實及引人錯誤之標示或廣告之人，不得以其商標權而排除公平法第 21 條之適用。

（四）平行輸入

商標法只授予商標權人空泛的「商標權」，而沒有正面表列其權利內容，亦未明確規定商標權人是否享有進口權。繼著作權法之後，商標法在 82 年修正時，才開始處理平行輸入的問題。在此之前，我國最高法院領先學界採取支持商標權在第一次銷售時就全球耗盡的明確見解，其立論深入，至為罕見。例如最高法院民事第四庭在 81 年 10 月 22 日台上字第 24444 號判決（本案涉及日本知名商標 F&F CHELSEA）表示：

真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相

¹⁷ Baumbach/Hefermehl, § 3 Rdnr. 101 UWG.

¹⁸ 羅明宏亦採類似見解，見氏著，論不實廣告之判別準則——從消費者角度觀察，公平交易季刊第 2 卷第 2 期，頁 41-67（頁 67），1994 年 4 月。

若，且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場，控制商品價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內應認為不構成侵害商標使用權。

幾乎剛滿一年之後，最高法院刑事第七庭在 1993 年 10 月 8 日台上字第 5380 號判決，更進一步詳細論述真品平行輸入合法的原因（因為應該可以認為商標權人已「概括授權」其代理商以外的其他中間商）、條件（在未經任何加工、改造或變更的情形下，直接以原裝銷售真正商品）以及效益（可以防止市場獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭）：

……又商標專用權人於產銷附有其已註冊商標圖樣之商品，常借助其代理商、經銷商，或一般之進出口貿易商、批發商、零售商等中間銷售商，方能售達消費者手中，形成一整體之產銷商業行為，而商標專用權人，每為維護其商譽，復常約束其所特別指定之代理商或經銷商，負有對消費者保證商品之來源、品質，及未逾有效期限，與良好售後服務等義務，此等代理商及經銷商，自非其他中間銷售商所能擅自冒名使用。故在不違背商標法之立法本旨範圍內，應認為商標專用權人為達銷售商品之目的，於產銷其附有商標圖樣之商品時，除其指定之代理商、經銷商外，亦已概括授權一般進出口商、批發商、零售商等其他中間商，在不致使消費者發生混同，誤認為該商品之製造商、出品人，或其指定之代理商、經銷商之前提下，得原裝轉售商品，並得以為單純商品之說明，適度據實標示該商標圖樣於商品之廣告、標帖、說明書、價目表等文書上，使消費者足以辨識該商品之商標。揆之同一法理，「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之商標專用權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標專用權人之同意為之，……

前述判決要求進口商不得為任何加工、改造或變更應該是正確的（這應該由代理商為之），但是其一再強調應該以「原裝轉售」，就有商權的餘地，因為重新包（封）裝並不一定損及商品的品質（本案標的機器用潤滑油即是如此），而且有時候甚至可以增加商品銷售或提高其價格（例如在講究商品包裝的日本，越是繁複、精緻的包裝，越能

提高其在消費者心目中之價值)。1993 年修正商標法時採取與最高法院一致的見解，將商標權耗盡理論正式納入第 23 條第 3 項：

附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通者，商標專用權人不得就該商品主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。

本項所謂「於市場上交易流通」是否及於事後轉售至其他市場之行為，不無解釋空間，台北地方法院 1994 年度自字第 792 號判決對此採取肯定見解：

因授權之代理商，其銷售對象、地域有一定之限制，被告因不能直接自美國、香港之代理商進口，遂以迂迴方式，請與被告有一定關係之第三者買入再賣出，中間無任何價差，難謂不合常情。綜上所述，被告所辯其販賣係平行輸入之真品，應可採信。末按修正商標法增訂第 23 條第 3 項謂，「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意人於市場上交易流通者，商標專用權人不得就該商品主張商標專用權」。被告所販賣者既係香港、美國之皮爾卡登代理商所售出而於市場上流通者，其且未以積極之行為，致所售商品變質、受損或矇騙消費，自訴人即不得主張商標專用權被侵害，核被告所為與商標法第 63 條及公平交易法第 20 條第 1 項之規定尚不合致。

此項見解可資贊同。本項規定自 92 年 11 月 28 日起改列為第 30 條第 2 項，並稍作修改：

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。

總而言之，商標權人沒有進口權，因此不能禁止他人平行輸入合法使用其商標的商品，除非有防止商品變質等正當事由。不過值得探討的是，為何商標權人在為防止商品變質、受損或其他正當事由時，得以其商標權限制平行輸入合法使用其商標的商品所有人的所有權？

1、是為了保護消費者不受變質、受損商品之侵害？但是這似乎是消費者保護法的管轄範圍。

2、是為了保護商標權人的商譽，不受商品變質、受損而受到影響？但商品所有權人為何有義務在沒有補償的情形下保護與他無任何契約關係、素不相干的商標權人之商譽？

3、是為了防止商品所有人以惡意銷售變質、受損商品之方式加損害於商標權人？但是此時商品所有人首先就必須面對來自其銷售對象所提出的各種指控及責任要求，而且還要面臨商標權人依據民法侵權行為規範（第184條第2項）提起的損害賠償請求，因此理性的商品所有人自始不會去銷售變質、受損之商品。所以本項但書的規定欠缺正當性與必要性。

其次，本項但書將如何實際落實，亦不禁令人懷疑，商標權人得禁止商品所有人銷售變質、受損的商品？商標權人需不需要補償商品所有人？若商品所有人依然繼續銷售，商標權人能否論其侵害商標權？凡此種種，益發令人質疑本項但書。

（五）援用公平法之方式

1、向公平會檢舉（§ 26）

2、提起民事訴訟（§§ 30-32）

3、提起刑事追訴（§ 35）：再犯，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一億元以下罰金。

五、刑法

（一）偽造或仿造已登記之商標

第253條：意圖欺騙他人而偽造或仿造已登記之商標、商號者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三千元以下罰金。

（二）明知為偽造或仿造之商標之貨物而販賣

第254條：明知為偽造或仿造之商標、商號之貨物而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，處二千元以下罰金。

（三）就商品之原產國為虛偽標記

第255條：意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。

六、民法

- (1) 姓名權
- (2) 具有財產利益的人格權
- (3) 以商標保護知名人物身後的利益

知名人物充分利用其知名度從事各種授權或自行以其姓名建立品牌商標（例如 Calvin Klein、溫慶珠等），雖然已逐漸蔚為常見的商業手法，但是有更多的知名公眾人物不願或未將其知名度商業化。後者在身故後，不乏商人利用大眾對其懷念而獲利的情形，最典型的代表就是英國黛安娜王妃，由於她在生前受到英國人民的同情與愛戴，具有全球的知名度，並於英年以戲劇性的方式離世，而在身後引發各種與她有關的商業活動及可觀的經濟利益。

然而，大陸法系的法律觀點是無法處理身故後知名度之經濟利益，因為在法律概念上此種利益來自於人格（其肖像及生平），而依據我國民法第 6 條（「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」）及通說，人格權具高度屬人性，不得轉讓，並因為隨權利人之死亡而消滅，所以亦無從繼承。但是此種源自歐陸絕對人格權理論之教義，在時代流變下會產生重大法律盲點，亦即人格之成份（例如肖像、姓名、聲音等）於權利人身故後若被他人侵害，尤其是加害人因此種侵害行為而獲得經濟利益時，權利人之繼承人或家屬在法律上並沒有可資對抗的工具，坐令權利人生前之聲譽及聲譽帶來之商業利益任由他人侵害或利用，這顯然有違誠信原則、公序良俗乃至保護他人工作成果之法理。

欲解決此項問題，可以有二個觀念上的突破。其中一個是人格權的突破。本書作者已採取德國新近的立論，主張著作人格權應該可以個別轉讓、處分、拋棄、繼承及比照著作財產權之期間而消滅。但是要普遍承認人格權可繼承，我國學說與實務均尚未見成熟，立法者在此限制下亦不太可能修訂相關法律以配合，故在實踐上有其困難。

另一個是商標觀念的突破，即凡是可區別商品或服務的，都可作為商標。準此，黛安娜王妃的姓名、肖像、聲音都可以因為使用而享有之高知名度獲得商標權的保護，既不需要作商標註冊，亦可由其繼承權人加以繼承。至於保護之期限與範圍可視系爭知名人物姓名、肖像知名度之大小與持久性而定。當然不容否認的是，現行商標法對於著名商標之保護並不完整，除第 23 條第 1 項第 12 款禁止與著名商標混淆誤認及有減損其識別性或商譽之虞的後商標註冊外，未註冊之著名商標並不專有商標權，亦無損害賠償請求權。智慧局前述商標法修正

芻議擬不論著名商標是否註冊均賦予損害賠償請求權：「未經商標權人同意，於不類似之商品或服務使用相同或近似於他人著名之商標，有致相關公眾混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽者，為侵害商標權」，但仍未授予著名商標商標權。

第五章 商標要件、種類、註冊之申請、審查、公告與註冊

一、商標要件

(一) 識別性 (§ 5II)

1、足以使人認識其為表彰商品或服務之標識，與他人商品或服務相區別

商品習慣上通用之名稱（大哥大、隨身聽、雪餅）。

商標識別性審查要點(93年5月1日施行)

二、 審查商標有無識別性，應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。

三、 商標具識別性之例示：

(一) 獨創性商標：商標圖樣係運用智慧獨創所得，而非沿用既有之辭彙或事物者。 案例：

- 1、 「PANASONIC」、「SONY」指定使用於電視、收錄音機等商品。
- 2、 「Kodak」指定使用於軟片等商品。
- 3、 「捷安特」指定使用於腳踏車商品。
- 4、 「義美」指定使用於糖果餅乾、冰品、果汁等商品。
- 5、 「 」指定使用於手提箱袋、皮包、服飾用皮帶等商品。
- 6、 「 」指定使用於餅乾等食品。

(二) 隨意性商標：商標圖樣由現有之辭彙或事物所構成，惟與指定商品或服務全然無關者。 案例：

- 1、 「蘋果 APPLE」指定使用於電腦商品。
- 2、 「白馬」指定使用於磁磚、地磚等商品。
- 3、 「大同」指定使用於電視、電鍋等商品。
- 4、 「統一」指定使用於食品、飲料商品。
- 5、 「」指定使用於衣服、手帕、床單等商品。
- 6、 「」指定使用於各種床單、床罩、洗衣劑床墊等商品。

(三) 暗示性商標：商標圖樣以隱含譬喻方式暗示商品或服務之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、特性、功能或目的等，但非為業者所必須或通常用以說明商品或服務者。 案例：

- 1、 「快譯通」指定使用於電子辭典商品。
- 2、 「一匙靈」指定使用於洗衣粉商品。
- 3、 「SNOW WHITE」指定使用於乳霜、乳液、洗面乳等商品。
- 4、 「SAWCUT」指定使用於手動手工具、鋸子、鋸片商品。
- 5、 「」指定使用於椅子、搖椅、涼椅、課桌椅等商品。

2、雖不具識別性，但因為使用具後天識別性(衍生意義 acquired, secondary meaning)者

商標識別性審查要點四、商標不具識別性之例示

(一) 商品或服務習慣上通用標章或通用名稱案例：

- 1、 「食品」、「餅乾」、「豆花」等指定商品之通用名稱。
- 2、 「」指定使用於各種藥物、醫療用品、醫療補助用營養製劑。

(二) 文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，係表示指定商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者案例：

- 1、 「體內環保」指定使用於中、西藥、臨床試驗用製劑。
- 2、 「日語速成」指定使用於書籍、雜誌、月刊等商品。
- 3、 「Body clean & Re-build」指定使用於綜合維他命、醫療補助

用營養製劑。

4、「Best Selection & Healthy」指定使用於衣服、T恤、運動服裝等商品¹⁹。

(三) 簡單線條或基本幾何圖形

1、「{」指定使用於流理台商品。

2、「○」指定使用雪茄、香菸等商品。

(四) 未經設計且無意義之阿拉伯數字

1、「八九八九」指定使用於色紙、紙板、牛皮紙、包裝紙、紙箱、紙盒等商品。

2、「12345」指定使用於撲克牌等商品。

(五) 易使人認係商品或服務裝飾之圖樣

1、「」指定使用於盤子商品。

2、「」指定使用於營養食品商品。

3、「」指定使用於皮包、手提袋商品。

(六) 流行之標語、口號、廣告用語或廣告性質之圖形案例：

1、「心靈改革」指定使用於藥品商品。

2、「提升國家競爭力」指定使用於企業經營管理顧問服務。

3、「健康加倍 活力一百」指定使用於中、西藥品。

4、「」指定使用於襪襪商品。

(七) 常用之成語或用語案例：

¹⁹ 五、本要點三(三)暗示性商標與本要點四(二)說明性商標不同，得就下列事項判斷是否為說明性商標：(一) 是否已為同業競爭者實際交易上所使用。(二) 是否為同業競爭者所必須使用，若由特定業者所專用將有礙公平競爭之虞者。

- 1、 「財源廣進」指定使用於祭祀用品等商品。
- 2、 「風調雨順」指定使用於清酒、茅台酒、高粱酒等商品。
- 3、 「塑身」指定使用於醫療補助用營養製劑。
- 4、 「Happy Birthday」指定使用於貼紙、裝飾用塑膠貼紙、廣告用塑膠貼紙商品。

(八) 國名、習知之地理名稱案例：

- 1、 「奈及利亞」指定使用於電視機商品。
- 2、 「大台北地區」指定使用於包子、饅頭、等商品。
- 3、 「高雄」指定使用於衣服商品。
- 4、 「淡水老街」指定使用於肉羹、肉丸、魚丸、皮蛋、滷蛋、鐵蛋商品²⁰。

(九) 工商企業、機構、組織等名稱之全銜案例：

- 1、 「花昕股份有限公司」指定使用於靴鞋商品。
- 2、 「中國玉器學會」指定使用於珠寶、貴金屬等商品。
- 3、 「臺北市電腦同業公會」指定使用於電腦主機、電腦鍵盤、資料儲存機等商品。

(十) 未經設計之習見姓氏

- 1、 「唐氏」指定使用於糖果商品。
- 2、 「 」指定使用於肉乾、肉鬆、肉醬等商品。

(十一) 習見之宗教標誌

²⁰ 六、 要點四之(八)國名、習知之地理名稱，若有使人誤認、誤信其商品或服務之品質、性質、產地之虞者，應適用本法第二十三條第一項第十一款之規定；若具有產地說明者，應適用本法第二十三條第一項第二款之規定。案例：1、 以「LONDON」為商標指定使用於非產製於倫敦之煙草商品，應適用本法第二十三條第一項第十一款之規定。2、 以「LONDON」為商標指定使用產製於英國或倫敦地區之唱片商品，應適用本法第二十三條第一項第二款之規定。

1、 「卍」指定使用於童裝、肚兜、嬰兒服等商品。

2、 「」指定使用於香爐、香冥紙焚化爐等商品。

(十二) 依一般交易習慣，係所指定商品或服務之規格型號或年份者

1、 「J816」指定使用於標籤、信封、信紙等商品。

2、 「x200」指定使用於汽、機車零組件等商品。

3、 「2001」指定使用於酒、香檳酒、白蘭地酒等商品。

4、 「50年代」指定使用於鈕扣、拉鍊等商品。

(十三) 習知書籍名稱，指定使用於書籍商品案例：簡愛、金銀島、般若實相論

(十四) 採自習知之故事情節或為常見之遊戲名稱，指定使用於電子遊樂器或錄有遊戲程式之卡帶、磁片、光碟片、電路板等商品案例：西遊記、俄羅斯方塊、水果盤

(十五) 習知電影片、電視節目、廣播節目、歌曲等名稱，指定使用於電影片、錄影帶、影碟片、錄音帶、光碟片等商品案例：

1、 「花木蘭」、「台灣之美」指定使用於電影片、錄影帶、光碟片等商品。 2、 「望你早歸」、「安平追想曲」指定使用於錄音帶商品²¹。

九、 本要點四不具商標識別性之例示情形，除四之（一）商品或服務習慣上通用標章或通用名稱外，若經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品或服務之識別標識者，應具商標識別性，有本法第23條第4項規定之適用。 案例：

1、 「大家說英語 Let' s Talk in English」指定使用於書籍、雜誌、期刊等商品。

²¹ 七、本要點四之（十三）、（十四）、（十五），其書籍名稱、電玩遊戲名稱、電影片、電視節目、廣播節目、歌曲等之名稱，若足使相關消費者對其內容產生聯想，為商品或服務本身之說明者，應適用本法第二十三條第一項第二款之規定。案例：1、「六法全書」、「生物學」指定使用於書籍商品。 2、「摔角大賽」指定使用於電玩遊戲卡帶、磁片商品。 3、「國際足球賽」指定使用於錄影帶商品。 4、「臺灣民謠」指定使用於錄音帶商品。

2、「多喝水」指定使用於礦泉水、汽水、果汁等商品。

3、「一番搾」指定使用啤酒、生啤酒等商品。

4、「學前教育」指定於雜誌商品。

十、本法第二十三條第四項規定，應就下列事項綜合審查：

(一) 使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形。

(二) 使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量。

(三) 使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列處所等。

(四) 廣告業者、傳播業者出具之證明。

(五) 具公信力機構出具之證明。

(六) 各國註冊之證明。

(七) 其他得據為認定有識別性之證據。

(二) 成分

1、原則：文字、圖形、記號、顏色²²、聲音²³、立體形狀²⁴或其聯合式(§ 5 I)

營業外觀 (trade dress)：商品之容器、包裝或外觀以及營業場所之規劃、擺設、動線、整體氛圍

²² 施行細則第 9 條：申請註冊顏色商標者，應於申請書中聲明，並載明該顏色及相關說明（第 1 項）。前項商標，得以虛線表現實際使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣（第 2 項）。前項虛線部分，不屬於顏色商標之一部分（第 3 項）。

²³ 施行細則第 10 條：申請註冊聲音商標者，應於申請書中聲明，並以五線譜、簡譜或描述說明表示，同時檢附存載該聲音之光碟片。以五線譜或簡譜表示者，應為相關說明。

²⁴ 施行細則第 11 條：申請註冊立體商標者，應於申請書中聲明，並以立體形狀圖形表示及為相關說明（第 1 項）。為明確表現立體形狀，申請人得同時檢附五張以下不同角度相同比例之視圖或樣本。商標專責機關認有必要時，亦得通知申請人檢附之（第 2 項）。前二項立體形狀包括不主張權利之部分者，應使用實線描繪主張權利之部分，另以虛線表示不主張權利之部分，並聲明不專用（第 3 項）。

修正草案第 5 條：

本法所稱之商標係指任何能以圖文表示之標識，包括文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音、氣味或其聯合式等所組成者。

前項標識，應具有指示商品或服務來源，並與他人商品或服務相區別之識別性。

2、例外：氣味

（四）應以視覺可感知之圖樣表示（§ 17 I）

（五）註冊登記（§ 2）：但著名商標例外

（六）消極要件：沒有 § 23 I 不得註冊事由

二、商標種類

（一）商品、服務商標

聯合商標（舊 § 22 I）：類似商品

自民國 19 年頒佈商標法以來，即承認聯合商標，只不過其內容由最初的「於同一商品使用類似之商標」，擴張為「以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」。我國之所以設聯合商標，是受到日本商標法之影響。觀諸德國及美國商標法，並沒有聯合商標之設。業者對主管機關及最高行政法院之商標近似判斷缺乏信心，以致聯合商標登記註冊曾經浮濫，違反商標法「使用原則」。只要商標近似混淆之判斷獲得改善，即無再保留聯合商標制度之必要，日本商標法於 1996 年廢除聯合商標，我國亦於民國 92 年刪除之。

防護商標（舊 § 22 II）：「同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護商標。但著名商標不受商品性質相關聯之限制。」非類似而性質相關聯之商品，已於民國 92 年刪除。

（二）著作名稱

（三）證明標章

§ 72：

凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章。證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。

前項申請人係從事於欲證明之商品或服務之業務者，不得申請註冊。

2.2.3.2 產地證明標章

產地證明標章與一般證明標章相同，其註冊申請應清楚記載證明之內容，使任何人看到其證明之內容，都可以正確了解其欲證明之商品或服務，及該等商品或服務由於該地理環境因素所具備之品質、聲譽或其他特性。證明之內容應記載其界定之區域範圍、商品或服務具有特定之品質、聲譽或其他特性及其與該地理環境間之關連性。

產地證明標章證明之產品，其製造過程不一定全部要在該地理區域內完成，只要成就該產品品質、聲譽、特性最關鍵的部分是在該地理區域內完成即可。例如：某地理區域內之產品以加工或製造技術聞名，雖然產品所含之原材料全部或部分來自於其他地區，仍可申請註冊產地證明標章。例如：美濃紙傘以傳統手工聞名，作為紙傘支架之竹子雖大部分來自南投竹山，仍可以「美濃」申請註冊為產地證明標章。

1. 界定之區域範圍

產地證明標章界定的區域範圍，若與行政單位所轄區域相符，申請人可以行政單位表示，如縣、市、鄉鎮等地方行政單位。例如：「**嘉義縣政府阿里山高山茶標章**」產地證明標章界定之來源地區包括梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉等6個鄉鎮。如果依照前述行政單位所轄地理區域仍難以界定其來源地區，申請人亦可以非行政單位的地理區域表示。

2. 商品或服務具有特定之品質、聲譽或其他特性及其與該地理環境之關連性

產地證明標章證明之商品或服務可以是**農產品、食品、葡萄酒、烈酒，及工藝品等**。而陳述商品或服務與地理來源之相關連因素，則必須包括商品或服務確實源自該地理區域，及其所表彰之商品或服務所具備之品質、聲譽或特性與該地理環境之自然或人文因素相關連。例如：商品產出之特性、品質與該地理環境的土壤、氣候、風、水質、海拔高度、溼度等特殊自然因素有關之陳述與證據。此外，如果產品本身與當地或地區傳統、公認的製造過程、產出方法、特殊的製造技巧等人文因素相關連者，應一併陳述。

經本局核准註冊之產地證明標章，其證明之內容描述如下：

(1) 「南投縣鹿谷鄉公所凍頂烏龍茶認證標章」證明標章「證明其生產製造之茶葉產自於南投縣鹿谷鄉，鹿谷鄉位於南投縣中心偏西南方，海拔 600~1200 公尺的山坡地，由於氣候涼爽，雨量充足，土壤肥沃，且日照溫和，晝夜常有雲霧籠罩，是生產之凍頂茶品質優良，且符合『南投縣鹿谷鄉公所鹿谷凍頂烏龍茶證明標章使用管理規範』之標準。」

(2) 「嘉義縣政府阿里山高山茶標章」證明標章證明之內容為「證明茶葉產品確實產自阿里山茶區，包括梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉等 6 個鄉鎮。阿里山高山茶產區位於嘉義縣境，北回歸線兩側 50 公里以內，海拔在 1000 公尺至 1500 公尺終年雲霧籠罩的山區，平日日照短，土壤相當適合茶葉生長，氣候與水質極佳，產品品質優良，且符合政府安全用藥規定。」

2.3 使用規範之審查

(四) 團體標章 (§ 74)

1、凡具有法人資格之公會、協會或其他團體為表彰其組織或會籍，欲專用標章者，應申請註冊為團體標章。

前項團體標章註冊之申請，應以申請書載明相關事項，並檢具團體標章使用規範，向商標專責機關申請之。

2、不符合 TRIPS 關於地理標示之規定 (第 22 條以下)

(五) 團體商標 (§ 76)

凡具法人資格之公會、協會或其他團體，欲表彰該團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，欲專用標章者，得申請註冊為團體商標。

三、商標註冊之申請

(一) 提出申請

1、不再要求「確具使用之意思」 (§ 2)

2、本人

3、商標代理人 (§ 8)

(1) 代理人之資格及管理 (§ 8 II)

(2) 專業商標代理人以商標師為限 (§ 8 II)：有無必要及可能？

(二) 繳納規費 (§ 11 I)

(三) 檢具相關書件及 (或) 敘明事項

1、申請書

(1) 指定使用商標之商品或服務及其類別 (§ 17 I)

A、須具體列舉商品或服務名稱 (施 § 49)

B、商品及服務分類表 (§ 17 V)：功能

C、得以一申請案指定不同類別之商品或服務 (§ 17 IV)

2、商標圖樣 (應以視覺可感知之圖樣表示, § 17 II)：15 張

3、申請人營業文件

4、卡片二張 (?)

5、相關事項之敘明

(1) 證明標章 (施 § 43)

(2) 團體標章 (施 § 45)

(四) 申請事項之變更

1、變更之項目：商標及其指定之商品或服務不得變更，但可減縮指定使用商品或服務 (§ 20 II)

2、變更之條件：智慧局許可 (§ 20 I)

(五) 申請所生之期待權 (§ 22)

1、得移轉 (I)

2、非經請准更換原申請人名義，不得對抗第三人 (II)

四、審查

(一) 形式審查

(二) 實質審查

1、不得註冊事由 (§ 23 I)

(1) 商標有下列情形之一者，不得註冊：

- 一、不符合第五條規定者。
 - 二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。
 - 三、所指定商品或服務之通用標章或名稱者。
 - 四、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。
 - 五、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者。
 - 六、相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。
 - 七、相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者。
 - 八、相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者。
 - 九、相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者。
- 一〇 妨害公共秩序或善良風俗者。
- 一一 使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
- 一二 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。
- 一三 相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經

該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。

- 一四 相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。
- 一五 有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。
- 一六 有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。
- 一七 商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。
- 一八 相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。

(1) 互惠原則抵觸國民待遇原則

(2) 酒類商品之範圍太廣，應限於葡萄酒及烈酒

(2) § 59 IV

註冊商標有第 57 條第 1 項第 1 款（自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。）第六款（商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者。）及第 57 條第 2 項（被授權人為前項第一款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。）規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止之日起三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。

2. 認定時點

§ 23 II：前項第 12 款、第 14 款至第 16 款及第 18 款規定之情形，以申請時為準。然而這應只有在申請審查時才有適用。

3. 核駁先行通知 (§ 24 II)

(三) 審查人員

1. 商標審查官應具名 (§ 16 II)

2. 其資格以法律定之：商標審查官資格條例 (§ 15 II)

3. 迴避 (§ 40)

(四) 審定

1. 核准審定

(1) 無 § 23I 者，應核准審定 (§ 25 I)。

(2) 審定書送達二個月內繳納註冊費後註冊公告 (§ 25 II)。
註冊費得分二期繳納 (§ 26)

(3) 不服審定可異議。異議之程序如下：

a. 時機 (§ 40)：於商標公告後三個月內

b. 程序 (§ 41)

c. 主張：

(a) 主張自己已註冊之商標

(b) 主張自己未註冊之商標為著名標章

d. 審定

(a) 撤銷註冊 (§ 46)

(b) 異議確定後之效力：不得就同一事實、證據及理由申請
評定 (§ 48)。

2. 駁回審定：不服可訴願

五、註冊

（一）註冊及公告

1. 登載於商標註冊簿 (§ 13)
2. 公告於商標公報 (§ 12)
3. 註冊之變更及公告 (§ 32)

（二）註冊日：商標權之起算日 (§ 27 I)

（三）註冊證之發給： (§ 25 II)

六、異議：已成多餘

第六章 商標混淆之虞

一、各國皆因混淆之虞引起大量商標爭訟案件

混淆之虞之判斷，系商標法上最具爭議之課題。因其引發之救濟及訴訟亦居實務之大宗，不僅造成商標審查官極大之負擔，並且是商標權人及代理業者經常抱怨之對象。但是此是各國共通的現象。以德國為例，其專利商標局於 1988 年共受理大約 38,000 件商標申請，其中竟有高達 22,000 件之異議²⁵——不過其專利商標局系於人民提出異議時，才對商標是否有混淆之虞進行審查，與我國智慧財產局（以下簡稱智慧局）于申請註冊時即依職權審查不同，故其異議案件之數量原本就會比較大。至於向專利商標局提出之再審查案件，至 1992 年底仍然高達 6,600 百件懸而未決²⁶。相形之下，智慧局受理之異議案、撤銷案及評定案，並沒有德國那麼多，以同年度（即 1988 年）為例，智慧局共受理大約 60,788 件註冊申請案，其中異議案 1,846 件，評定案 676 件，撤銷案 4,963 件。再以 1994 年為例，智慧局共受理大約 67,641 件註冊申請案，其中異議案 1,098 件，評定案 387 件，撤銷案 406 件²⁷。

二、再完美的混淆之虞認定標準亦無法解少商標爭訟

²⁵ Ströbele, Verwechslungsgefahr und Schutzzumfang, 收錄於 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland (Hrsg. : F-K Beier) Bd. 2, 1991, 821-853 (833 FN 56).

²⁶ Blatt für PMZ, Sonderheft, Das neue Markengesetz, 1994, 95(Begründung zu § 64).

²⁷ 參見經濟部，**中華民國 84 年專利商標年報**，第 52-53 頁。

以德國商標法實務為例，儘管其在百餘年之法院判決發展下，有一套堪稱判定是否有混淆之虞之明確標準。但是因為就混淆所為之具體判斷，涉及相當的主觀成分，故商標權人也好，商標申請人也好，在權利意識高漲及營業競爭激烈之雙重促使下，提起爭訟案件之數量，可謂十分驚人。若以為有一周延之標準即可減少商標爭訟，是不切實際的。此正是法治社會法律雖然不斷增加，爭訟並未因此減少之現象。但是若是因此而放棄探討之混淆之虞認定標準，亦不符合實務的殷切需求。因為爭執之雙方互為攻擊防禦時，雖然立論、判斷不同，但若依據明確標準逐項辯論，最後雖然終不免勝敗互見，但因其充分參與判斷形成之過程，故較樂於接受其結果。

三、混淆之虞之認定不宜太寬鬆

商標之功能主要在於區別不同事業之產品，以便其進行競爭，並確保其競爭之成果不被他人不當榨取或接收。故是否准許商標註冊，應從事業競爭之觀點加以衡量，而比較不是著眼于消費者之保護。商標法固然保護註冊商標權人之排他權利，但亦應兼顧欲取得商標以從事競爭之事業的正當利益²⁸。德國商標法甚至承認商標申請人享有請求註冊之權利（第 33 條第 2 項規定「申請日確定之商標申請人，除欠缺登記要件或有絕對不得註冊之事由外，享有請求註冊之權利」）。同理，混淆之虞之認定不宜太寬鬆，以免事業動輒因為與已註冊商標有混淆之虞而無法取得新商標。更何況至民國 84 年底核准註冊之商標已有 73 萬餘件²⁹，若混淆之虞的認定太寬鬆，事業將更難於取得新商標。

混淆之虞之一般法律問題

第一節 混淆之虞

混淆之虞可大致定義為，因為系爭商標及商品相同或近似，致相關事業或消費者（或簡稱相關大眾）中相當部分，雖施以普通所用之注意，仍有將不同事業之商品誤認來自同一來源之虞，或雖知商品來源不同，但有誤認其來源彼此間有關聯之虞。

一、混淆之虞的成因

商標法上產生混淆之虞的原因，必須是因為系爭商標以及其指定

²⁸ H. P. Kunz-Hallstein, Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr, GRUR 1996, 6ff (7).

²⁹ 中華民國 84 年專利商標年報，第 40 頁。

使用之商品相同或近似。此不同於公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款所規定之混淆，後者之成因系以相關事業或消費者所普遍認知（民國 88 年修法以前稱為「相關大眾所共知」）之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品、營業或服務之表徵，致與他人商品、營業或服務之設施或活動混淆。詳言之，後者以相關事業或消費者所普遍認知為要件，前者則無此限制；此外，後者之保護範圍大於前者，而包括姓名、商號、商品容器、包裝、外觀，甚至包括營業或服務之「設施或活動」。

二、混淆之虞的主體

我國歷年之商標法既然從未提及混淆之概念，當然亦無從談論混淆之主體。僅本法第五條第一項可謂間接提及此一問題：「商標……應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識……」以及商標法施行細則第十五條第一項：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，于購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。」在此之前，最高行政法院五十年判字第二號判例曾表示：「……不免有在交易上使一般購買者發生混同或誤認之虞」³⁰。但是在很多情況下，實際之商品購買人並未受到混淆，例如其明知地攤上以極低價格出售之勞力士表或 Levi's 牛仔褲，並非真品。但是事後接觸到此項商品之其他人，並不知道其購買之價格及場所，自然有可能受到混淆，此即不利於勞力士及 Levi's 商標專用權人。美國學說上稱此種混淆為售後非買受人之混淆（Post-Sale Confusion of Non-Customers）³¹。故混淆之主體應該不限於實際之商品購買人，而應該包括潛在購買人，德國聯邦最高法院亦採取相同見解³²。在此理解之下，美國於一九六二年修改其商標法第三十二條（關於侵害商標之民事賠償）時，刪除「購買人（purchasers）」（就該商品及服務之來源）產生混淆、錯誤）³³。吾人亦認為購買人（包括潛在購買人，以下均同）之範圍過度著重於購買關係，有時可能不夠廣泛。例如兒童商品（玩具、衣服）之購買人絕大部分為兒童之父母而非兒童，但是在認定混淆之虞之主體時，應該無法將商品所訴諸之兒童一律排除。故建議參考公平交易法第二十條之用語（不幸的是，「公平交易委員會處理公平交易法第二十條原則」對相關事業或消費者之界定亦偏重購買關係，見該原則第二點：……所稱相關事業或消費者，系指與該商品或服務有可能發生銷售、購買等交易關係者而言。）而以「相

³⁰ 見司法院 81 年編「行政法院判例要旨彙編」（以下簡稱判例要旨），第 594 頁。

³¹ McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 3rd. Ed. 1994, 23-15.

³² BGH GRUR 1963, 622.

³³ McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 5-15。

關事業或消費者」為混淆主體。「相關事業或消費者」主要系指商品所訴諸之對象，以及可能接觸到該商品之人，其範圍在具體個案均可能不同。

此外，必須相關事業或消費者中相當部分的人有陷於錯誤之可能時，才有商標法介入之必要。因為一方面事業或消費者有自行注意商標與商品之義務，故對商標或商品自始即抱持無所謂態度之人，並不值得保護。其次，必須考慮到新商標申請人取得商標以從事競爭的正當利益，故不可因為有部分微不足道或無足輕重的人有陷於錯誤之虞，即禁止新商標之註冊使用。然而何謂「相當部分」，並無固定之數字或比例，必須視個案情況認定之。不過一般而言，相關事業或消費者中有 10% 受到混淆之虞，應該是國際上普遍接受的合理門檻。最後，混淆之虞系一種抽象的危險，換言之，無庸證明相關事業或消費者確實受到混淆。不過，若可證明其確實受到混淆（例如收到打錯的詢問電話或投遞錯誤之信函），則可做為證明混淆之虞的有力證據。

三、混淆之虞的客體

常久以來，我國商標實務上對於混淆之客體（即物件）一向不加以界定，而僅以抽象的「混同誤認之虞」一筆帶過（此可以最高行政法院八十三年度判字第八七號判決為例）³⁴。此項用語足以涵蓋各種可能之混淆型態，無心插柳地順應商標保護發展之世界潮流³⁵，固然值得贊同，但是卻欠缺適用上所必需之說明，故有加以補充之必要。

³⁴ 本書所引之最高行政法院判決，除83年度之判決系向最高行政法院直接影印而來，其餘均來自植根雜誌社之法律資料庫。

³⁵ 前述美國1962年商標法第32條修正案刪除「買受人就該商品及服務之來源 (source of origin)」產生混淆之限制，其目的即在於「使得任何種類的混淆之虞均可構成商標之侵害」(Marathon Mfg. v. Enerlite Products Corp., 767 F.2d 214 (5th Cir. 1985))。德國1995年大幅修改之商標法第9條第1項第2款明文規定「混淆之虞」亦包括「觀念上將二者聯想在一起之虞」(die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden)。究其立法目的亦在於將所有混淆之情形納入：「混淆之虞不限於對商品或服務是否來自於特定事業之來源 (Herkunft) 有所混淆，而是包括所有混淆之情形。」(Blatt für PMZ, Sonderheft, Das neue Markengesetz 1994, S.65)。歐聯自1988年公佈「協調會員國商標法部長會議第一次指令」(First Council Directive 89/104 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks) 以來，即將混淆之虞擴大及於「與前商標發生聯想之虞」(likelihood of association with the earlier trade marks) (該指令第四條第一項 (b) 款)。歐聯商標法第八條第一項 (b) 款，仍然保持此項立場。

混淆之對象可分為事業之同一性 (Unternehmensidentität) 及事業之關聯性 (Unternehmenszusammenhänge) 兩大類³⁶。前者是相關事業或消費者將不同之事業「混同」，即混為單一 (或同一) 事業。換言之，相關事業或消費者將其實為不同事業生產商品誤以為是由同一事業所製造；事業同一性之混淆，在德國法上又稱為「狹義之混淆」。後者是相關事業或消費者雖然知道系爭商標之來源為不同之事業，但是因為商標及商品之近似，而誤以為它們之間有任何經濟上、經營上、組織上或法律上 (例如授權或贊助 (sponsorship)) 之關聯；事業關聯性之混淆，在德國法上又稱為「廣義之混淆」。事業關聯性之混淆在我國商標法實務上一直未被認知 (遑論重視)，即使公平交易委員會處理公平交易法第二十條原則 (第六點：……混淆，系指對商品或服務之來源有誤認誤信而言。) 亦未能有所體認。其實在事業講求合縱連橫、策略聯盟及多角化經營之現代商業社會，事業關聯性之混淆往往比事業同一性之混淆來得嚴重，而更應加以防範禁止。

四、影響混淆之虞認定之因素

(一) 識別力

1. 理論

並非每一個商標均具有相同之保護範圍，而是依其標識力 (Kennzeichnungskraft) 之強弱³⁷，大小不同。商標標識力愈強，其受他人攀附之可能性愈大，故需要保護之範圍愈廣，因此他人之商標及商品只需與之有少許近似，即可構成混淆之虞；反之，商標標識力愈弱，其區別商品來源之功能有限，故受保護之範圍愈小，因此他人之商標及商品若只與之有少許近似，尚不足構成混淆之虞。商標標識力系於商標本身之創意及其因為使用、廣告、商品銷售數量而具有之知名度。此乃德國商標法學說及實務之一致見解³⁸。美國商標法之學說及實務雖然不談「標識力」，但依據所謂「商標之力量」 (strength of marks)，亦將商標區別為強勢商標 (strong marks) 及弱勢商標

³⁶ W. Berlit, Das neue Markenrecht, 2. Aufl. 1997, Rdnr. 171ff.; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12 Aufl. 1985, § 31 Rdnr. 13a, 14.

³⁷ 謝銘洋 (德國之商標制度與實務，見氏著「智慧財產權之制度與實務」一書，第221頁。) 亦采相同用語。標識力不同於識別性，後者為標誌之「可商標性」的要件 (亦即取得註冊之資格要件)，而標識力系指商標在交易上之效力 (Verkehrsgeltung)。

³⁸ Busse/Starck, Warenzeichengesetz 6. Aufl. 1990 § 31 Rdnr. 26; Baumbach/Hefermehl, 前揭書, § 31 Rdnr. 15; Berlit, 前揭書, Rdnr. 136.

(weak marks)，並賦予前者較大之保護範圍³⁹。商標標識力之大小，並非一成不變，弱勢商標可能因為商品行銷及廣告成功，克服其弱勢，而提升為一般甚至強勢商標。反之，強勢商標亦可能退化為弱勢商標。若有相當數量近似商標使用於類似產品之上，則可顯示系爭商標之標識力薄弱(可能自始薄弱或嗣後削弱)，其保護範圍應該縮小。換言之，只要有少許差異，即足以排除商標混淆之虞⁴⁰。故于判斷混淆之虞之際，不應一律忽視其他近似競爭商標(Konkurrenzzeichen)之存在。最近最高行政法院於八十三年度判字第六〇五號判決中亦曾考慮到類似商標「在市場上並存多年」對混淆之虞認定之影響。

2. 實務

在我國商標實務上，一方面認為，應考量商標之創意及著名程度，故智慧局允許「VALENTINO」、「VALENTINO DIU」、「MARID VALENTINO」、「GIANNI VALENTINO」、「ENZO VALENTINO」、「FORTUNA VALENTINO」及「VALENTINO GARAVAMI」之註冊。另一方面，最高行政法院雖然曾間接論及商標之強弱(例如77年判字第298號判決認為皇冠商標在我國是弱勢商標)，並且於83年判字第605號判決並未因為「法蘭迪諾、路迪Valentino Rudy」與「VALENTINO」有一外文完全相同，而認定其近似，但卻又曾明白表示(77年判字第1852、1938、1990號判決以及83年判字第5號判決)近似混淆之判斷不問系爭商標是否具有知名度，呈現前後不一致之情況。

3. 附加上公司名稱特取部分對商標的影響

在商標實務上，不乏將公司名稱之特取部分或經營者之姓名(即所謂的「家族標誌」(house mark))⁴¹放在商標之內。至於其餘部分有混淆之虞之二個商標是否會因其中之一加上家族標誌而排除混淆，未可一概而論，必須視個案中商標其餘部分及家族標誌之標識力而定。商標其餘部分若具有強大標識力，則不論加上之家族標誌標識力如何，原則上均難以排除混淆之虞，因為相關事業或消費者很容易以為二者之間有某種授權或合作關係，或甚至以為家族標誌才是商標

³⁹ Miller/Davis, *Intellectual Property*, 2nd. Ed. 1990, 255; McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 11-125; 王仁宏、馮震宇，*中美商標法律要件之研究*，第26頁以下。

⁴⁰ 德國聯邦法院即堅持此項原則，BGH GRUR 55, 415; 69, 690。美國法院亦認為應考慮「使用於類似商品之近似商標的數量及性質」，美國商標審查程式手冊(*Trademark Manual of Examining Process*, 2nd. Ed. 1993)第1207-1頁參見。

⁴¹ McCarthy, 前揭書, 23-86.

其餘部分之正當權利人（例如「媽媽樂」為著名之洗衣機，但一般人並不知道它是「三洋」公司出品，此時若有大金公司欲申請「大金媽媽樂」，則有可能使人認為媽媽樂是大金公司所生產、製造）。反之，若商標其餘部分之標識力愈弱，而家族標誌之標識力愈強，則可能導致所謂的「逆向混淆」（reverse confusion）⁴²，而使得相關事業或消費者誤以為不加家族標誌之商標系加上家族標誌之商標之簡稱，對前者不利。大概只有在商標其餘部分與家族標誌均具有普通之標識力之情形，加上家族標誌始有可能排除混淆之虞。

（二）商品之特性與價格及相關事業或消費者之知識經驗與注意力

判斷混淆之虞時，應特別考量商品之特性及價格，以及商品訴諸之相關事業或消費者的知識經驗及注意力。而此二項因素實際上亦相互影響。茲舉例說明：糖果及玩具主要訴諸兒童及青少年，而其知識經驗及注意力較成年人為低，故不可以後者衡量前者。醫療藥品因為涉及大眾之健康及生命法益，不容出錯，故應要求較一般為低的知識經驗及注意力。在所謂須經醫師處方之藥品，原則上亦不得因為醫師具有專業知識而提高對於知識經驗及注意力的要求，因為 1. 醫師重視的是藥品的治療效果，而不是品牌；2. 醫師手寫處方，匆忙書寫之間，極不利於病患或藥師閱讀，故容易出錯；3. 在我國醫師處方之藥品管制不嚴，以致一般人亦經常可以購得此種藥品。不過，吾人應可期待相關大眾為專業購買人或在購買昂貴商品時，會比購買日常廉價商品時較仔細觀察，故可要求較高之知識經驗及注意力⁴³。

（三）前案判斷？

由前面（一）、（二）所述可知，每個個案中的商標標識力、商品及相關事業或消費者的特性均有不同，進而影響混淆之虞的認定結果。因此，商標法上混淆之虞的判斷先例（包括標準局之處分實務），對於系爭後案之具體認定，鮮能夠有任何拘束力可言，此即混淆之虞認定上普遍承認「個案審查原則」⁴⁴、「個案拘束原則」；行政法院

⁴² 逆向混淆與「正向混淆」（forward confusion）相反，後者系一般常見之混淆，亦即誤以為新商標系舊商標。而逆向混淆系誤以為舊商標系新商標，McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 23-21.

⁴³ Miller/Davis, Intellectual Property, 263.

⁴⁴ 商標手冊○二、○四、○二中三、（二）、1，行政法院 1988 年度判字第 1929 號判決參見：「商標審查系以個案審查為原則，不能拘泥於舊有案例，比附援引。」美國商標法亦采相同見解，見 In re Sarkli Ltd., 721 F. 2d 353, (Fed. Cir. 1983).

1988年度判字第1929號判決：「商標審查系以個案審查為原則，不能拘泥於舊有案例，比附援引。」美國商標法亦采相同見解，見 *In re Sarkli Ltd.*, 721 F. 2d 353, (Fed. Cir. 1983).

五、混淆之虞之定性：為法律問題

討論「混淆之虞」之定性問題，其主要的意義在於相關訴訟能否上訴至第三審。依據民事訴訟法第476條第1項之規定，「第三審法院，應以第二審判決確定之事實為判決基礎」。刑事訴訟法第394條第一項亦以此為原則（僅在「關於訴訟程式及得依職權調查之事項，得調查事實」，見同條項但書規定）。析言之，若混淆之虞被定性為法律問題，則相關訴訟可上訴至第三審；反之，則只能上訴至第二審。對此問題，我國法院（特別是最高法院）並未明白表示意見。

有趣的是，德國法界與美國法界對此問題的見解正好南轅北轍。德國法院及學界一向認為「混淆之虞」是一個法律概念，因此是一個法律問題；但是在具體案件之判斷上，仍然必須就衝突商標及商品所呈現之事實加以認定，而事實之認定乃事實審法院之職權，故第三審法院只能審查事實審法院判定混淆之虞相關事實時，是否遵守法律上已確定之原則，而不能對其已認定之事實有所質疑。若違反此等法律上已確定之原則，則構成判決違背法令；其所衍生出的另一個法律效果是，市場調查在德國商標法實務上比較不受重視⁴⁵。

相形之下，將混淆之虞定性為事實問題，是美國商標法的一項傳統，除非事實審之事實認定「明顯錯誤」（clearly erroneous），否則上訴法院不得以自己對事實之衡量代替之（聯邦民事訴訟規則第52條第2項）。雖然大法官 White 自1982年以來，連續在不同意見書中表示，最高法院應對混淆之虞為事實或法律問題進行辯論，但是美國絕大多數法院仍然堅持此為事實問題⁴⁶，連帶使得市場調查法被美國專利商標局及法院普遍接受。

本書認為「混淆之虞」為一不確定法律概念，一如公平交易法第20條所規定之「混淆之虞」。因為是否有「相當數量」之相關事業或消費者受到近似商標及商品之「誤導」而「誤認」不同來源之商品來自同一來源，或雖知商品來源不同，但誤認其來源間有關係之虞，

⁴⁵ BGH GRUR 60, 130; Busse/Starck, , § 31 Rdnr. 46; Baumbach/Hefermehl, , § 31 Rdnr. 21; Berlit, 前揭書（注12）, Rdnr. 135.

⁴⁶ McCarthy, , 23-143.

並非以感官即可感受到之事實或狀況，而是涉及多種價值判斷（例如「相當數量」、「近似」、「誤認」），因此是一種法律概念。故若一旦學說及實務對於如何認定混淆之虞已建立起判斷之原則，則事實審法院有義務遵守此等法律原則。反之，在具體事實的認定上，事實審法院之第一手、接近現場的判斷，應受到第三審法院之尊重。在臺灣實務上無論最高行政法院及最高法院均受理基於「混淆之虞」的上訴案件（例如 49 年臺上字 2627 號判例），故可推論其亦認為此系法律問題。

六、混淆之虞的認定時點

是否有混淆之虞的爭議，可能歷經註冊審查、異議、撤銷、評定及其後進行之訴願及行政訴訟程式，前後可延宕十餘年。（以著名的「德士活牌（TEXTWOOD BRAND AND DEVICE）」商標案為例，自民國六十七至八十一年即前後纏訟十四年。當時頗具知名度之德士活，于十餘年後的今天似已為人所淡忘。）而商標標識力之大小會隨其在交易上之效力而變動，因此亦會影響到商標之保護範圍以及混淆之虞的判斷。故混淆之虞的認定，應以實際判斷（不論是註冊、異議、撤銷、評定或訴願及行政訴訟）前之時點為準，而不是不顧商標標識力之變化，于判斷時逆向推測、估計其在發生爭議時是否有混淆之虞（例如于行政訴訟時推測註冊審查時有無混淆之虞）。德國聯邦最高法院亦以最後事實調查結束時為準，認定有無混淆之虞⁴⁷。

最高行政法院曾於 77 年判字第 336 號判決對此問題表示意見。原告系爭商標於註冊後，經關係人申請評定為因近似而有混淆之虞被撤銷。原告雖主張其「自取得系爭商標專用權，已廣泛宣傳，竭力促銷，一般消費者對…商標之商品已具有相當認識，絕不致與據以評定之…商標商品發生混同誤認」，但最高行政法院仍堅持「再查商標之審查，應以申請註冊當時之情況為準，倘申請註冊當時…即不應准予註冊，至核准後使用時間長短及事後已否建立商譽，自無庸審究。」並不考慮原告對智慧局當初准予註冊之信賴，以及其嗣後為推廣該商標所做之投資與努力，對原告極為不公平，並且抵觸商標「強勢商標之保護範圍較廣」之基本原則。故本書倡議以實際判斷時商標具備之識別力及相關事業或消費者之意見，判斷是否有混淆之虞。

⁴⁷ BGH GRUR 60, 130/134.

七、混淆之虞在申請註冊階段，應改為相對不得註冊事由

依據商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，因商標相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊。故是否有混淆之虞為由智慧局依職權審查之「絕對不得註冊事由」。但是此種規定不符合時代潮流，建議修改為由當事人主張之相對不得註冊事由，即商標主管機關于註冊審查時不加以審查，而由當事人于異議期間主張其有混淆之虞不得註冊。因為第一，在新商標申請案、積案、註冊商標及商標爭訟不斷大量增加的現實環境下，若無法擴張商標審查人力，則必須簡化其審查業務，否則吾人殆可預言，目前尚稱迅速之商標審查程式（我國約需時一年，日本為二年，美國則為 14.5 個月）勢必開始牛步化。德國及歐盟商標法亦是基於此種現實的考慮，而不再由商標主管機關審查新申請是否與已有之註冊有混淆之虞。

其次，在爭執商標之權利人間已就如何使用商標達成所謂劃分協議（Abgrenzungsvereinbarung），以便相互區別之情形，利害關係人間既然均已達成協定，商標主管機關又何必斤斤計較其是否有混淆之虞？再者，混淆之虞之認定縱使再客觀，仍然不免為一種主觀上的判斷與認定。對於此種見仁見智的事件，公務部門在當事人間沒有爭執的情形下，應以儘量不主動介入為宜，以免徒然耗費行政資源，吹皺一池春水。因此建議將申請註冊階段之混淆之虞改為由當事人主張之相對不得註冊事由。不過值得注意的是，美國商標法迄今仍與我國現制相同，即申請註冊階段之混淆之虞為專利商標局依職權審查之事項。

八、在不同程序中考慮之因素繁簡不同

依據商標法之規定，可在註冊審查（第三十七條第一項第十二款）、異議（第四十六條）、撤銷（第四十二條第一項、第三十一條第一項第一款）及評定（第五十二條第一、二項）程式中審查是否有混淆之虞。然而在註冊審查時，係由主管機關單方面（*ex parte*）審查，基於審查人力有限之現實考量，故審查應靜態集中在商標是否近似及商品是否類似。至於其具體商品之價格、購買人之範圍、商品之外觀、包裝及容器等，在申請當時多半尚仍在未定之天，故除非申請人主動提供相關資料，主管機關在註冊審查階段，無庸亦無從加以審查⁴⁸。至於在有兩造當事人（*inter partes*）之爭議階段（異議、撤銷及評定），商標是否有混淆之虞則應比較動態地加以判斷，即必須

⁴⁸ 美國商標審查程式手冊第 1207-2 頁參見。

斟酌其實際使用之情形、商品之價格及特性、其包裝形式、銷售管道等其他附隨情況⁴⁹。

第三節 混淆之虞與商標註冊

一、共同註冊

商標本屬私權利之一種，專用權人自然可決定如何使用之。除了授權使用外，亦可包括與申請人達成共同使用協定。雙方可藉此各自取得註冊商標，而避免進行費時費事的商標爭訟。故雙方當事人若就近似商標如何避免混淆（例如訴諸不同消費層或使用不同之銷售方式）有所協定，則沒有不准其共同註冊之理。故美國商標法第二條 d 項允許基於當事人協議之共同註冊（concurrent registration）；「劃分協議」在德國對於避免商標爭訟上亦具有相當重要性⁵⁰。然而在我國現行法下，無法允許共同註冊，當事人間必須進行訴訟以解決糾紛⁵¹，或放棄原先已使用（換言之，已對之投入商業費用）之商標，徒然增加商業經營及競爭之困難。故將來修法時可考慮加入「註冊商標專用權人與申請人達成足以排除混淆之虞之共同使用協議者，得允許其共同註冊」之規定。

其次，依據本法第二十三條第二項之規定，「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束；但以原使用之商品為限；商標專用權人並得要求其附加適當之區別標示。」本項規定為本法第三十六條先申請主義之例外規定。在此消極抗辯權之外，善意使用人若以使用在先之商標圖樣就原使用之商品申請註冊，應無不准之理由，因為其亦有申請註冊以對抗其他不法侵害之正當利益，美國商標法第二條 d 項亦允許基於合法之共同使用而申請註冊。故將來修法時，應考慮允許善意使用人申請共同註冊。

⁴⁹ 方嘉麟采相同之立場，而懷疑「商標近似與否之基準是否在各種場合均應全然一致？」，見氏著「我國現行商標制度之檢討」，收錄于賴源河主持「歐美日各國商標制度之理論與實務及有關國際條約之研究」第157-197頁（第160頁）。

⁵⁰ Baumbach/Hefermehl, , § 31 Rdnr. 178.

⁵¹ 最高行政法院 51 年判字第 317 號判例：查相同或近似於他人同類商品之註冊商標者，不得以之作爲商標申請，……，不能以當事人間之協議，而排除此項規定之適用。見判例要旨，第 595 頁。

二、既存註冊之保護

是否有混淆之虞之判斷，若在具體案件中既可做肯定認定（即有混淆之虞），亦不妨做否定認定（即並無混淆之虞），則商標審查官應如何判斷，即會是一項困難的抉擇。依據訴訟法理，除非法律另有舉證責任倒置（例如消費者保護法第7條第2項）之規定，否則由原告負舉證責任，原告舉證不成，即應為其敗訴之判決。但是在商標法上混淆之虞的判斷，並不適合適用此項法理。因為：1. 商標採註冊公告主義，故後商標使用人若欲申請商標註冊，應事先為充分之調查，以避免與已註冊公告之前商標混淆。2. 前商標註冊人往往將已合法取得之商標使用於交易上，對之已有行銷廣告之投資，該商標亦已取得一定之市場效力及商業價值，相對於後申請人正欲或尚未使用之情況，自然較值得保護。因此在申請及異議案時，若肯定及否定認定僵持不下時，應該保護已合法取得註冊商標並且已將之使用於交易上之前商標使用人，而認定其有混淆之虞。但是在評定及廢止案，由於衝突雙方均可能投入行銷廣告費用，使系爭商標均具有一定商業價值而有保護必要。因此若發生難以認定是否混淆之虞之爭議時，應認為二者並無混淆之虞。其實智慧局曾經在商標手冊第43頁「12. 判斷商標之近似，已盡審酌之能事，而仍難以決斷時，申請案、異議案均認為近似，評定案認為不近似。」應即表示相同之見解，只不過用語過於模糊，一般人不易理解其真義。

「有懷疑時，應保護商標註冊人」（doubt resolved in favor of registrant）原則，亦是美國商標法上之基本原則⁵²，最早可回溯到一九一五年 Learned Hand 法官所做的判決⁵³。

第三章 商標近似

第一節 商標近似之判斷原則

一、通體觀察原則⁵⁴

⁵² 參見美國商標審查程式手冊 1207.01(c) (i)。

⁵³ Lambert Pharmacal Co. v. Bolton Chemical Corp., 219 F. 325, 引自 McCarthy, , 23-134, footnote 1.

⁵⁴ 最高行政法院 36 年度判字第 1 號判例：「就兩商標通體觀察，並無相同或近似之處，則在交易上，決不致有混同或誤認之虞……」，見司法院 81 年編「行政法院判例要旨彙編」（以下

商標是否近似，主要可從其外觀 (sight, Bild)、讀音 (sound, Klang) 及觀念 (meaning, Sinn) 在交易上所呈現之整體印象 (Gesamteindruck)⁵⁵ 判斷，而不得將其組成部分任意割裂，故應先對商標之全體為通體觀察。應加以澄清的是，商標之整體印象固然可能受到其外觀、讀音或觀念之一強烈支配，進而使得系爭商標構成近似。但是這並不表示，系爭商標之外觀、讀音及觀念中有一項近似，即當然構成近似。此在美國商標法⁵⁶、德國商標法⁵⁷ 及日本商標法⁵⁸，已是毫無爭議之定論。但是在我國商標實務上，智慧局及最高行政法院長久以來均認為「商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似，即為近似之商標」(最高行政法院 72 年判字第 218 號判決及 83 年判字第 12 號判決參見)。此種見解，實際上與其所揭示之「整體觀察」原則抵觸，而且過於嚴苛，使得商標之取得更形困難，尤其是與先進國家法制嚴重衝突，極不利於我國商標業務之國際化，應予放棄。

二、比較主要部分原則⁵⁹

(一) 意義

吾人對衝突之商標為通體觀察時，受限於認知能力，自然會對其中之主要部分 (dominant part) 多所留意，商標之主要部分也因此決定商標之整體印象。故在通體觀察後，應就其主要部分比較，不可將一商標之主要部分與另一商標不重要之部分比較。商標中越是具有

簡稱判例要旨)，第 591 頁。

⁵⁵ 美國法上即將此稱為「外觀、讀音及觀念」之三部曲。Plough, Inc. v. Kreis Laboratories, 314 F. 2d 635 (9th Cir. 1963).

⁵⁶ 美國商標審查程式手冊 (Trademark Manual of Examining Process, 2nd. Ed. 1993) 第 1207-4 頁。

⁵⁷ Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12 Aufl. 1985, § 31 Rdnr. 44。至於 Starck 認為外觀、讀音或觀念有一近似即「必然」(muß) 認其為近似 (Busse/Starck Warenzeichengesetz 6. Aufl. 1990, § 31 Rdnr. 48)，應為少數說。

⁵⁸ 智慧局編印之「日本商標法」中「日本商標審查基準及案例」，第 12 頁；以及林國全、林素鳳、陳連順著「日本商標制度之理論與實務」，收錄于賴源河主持「歐美日各國商標制度之理論與實務及有關國際條約之研究」第 1-70 頁 (第 38 頁)。

⁵⁹ 最高行政法院 25 年度判字第 9 號判例：「判斷商標之是否相同或近似，應以其構成商標之主要部分有無特別顯著之差異為準」，見判例要旨，第 587 頁。

幻想性 (fanciful) 或任意性 (arbitrary) 及明顯之部分，越可能是其主要部分⁶⁰。

(二) 與通體觀察在詮釋學上的循環關係

通體觀察與主要部分觀察原則在適用順序先後或重要性大小，並無不同之關係⁶¹，都是在「理解」的過程中不斷交互進行或循環進行的二個程式，亦即透過部分說明整體，又以整體決定部分。因此二者呈現出詮釋學上的循環關係 (hermeneutischer Zirkel)⁶²，彼此為圓狀循環而非直線或平行進行的程式。具體言之，商標之整體印象系由其主要部分構成，然而其整體印象亦會回過頭來影響對主要部分之認知。

(三) 複數文字商標之主要部分

所謂複數文字商標 (compound word marks, Mehrwortzeichen) 系指由二個以上之中文或外文單字組成之商標。在複數文字商標經常是其中一個文字扮演支配角色，決定其整體印象。通常幻想性的或任意性的文字具有此項功能。商標系由中文及外文組成者，並非如舊商標法 (自民國 47 至 82 年之間) 所言：「商標所用之文字，包括讀音在內，以國文為主」，亦非如最高行政法院 79 年判字第 577 號判決所言，「中文與外文均同為商標主要部分」。中文及外文在商標中之重要性必須視情況而定。例如「美好挺 Manhattan」與「曼哈頓 Manhattan」，雖然其中之英文完全相同，但是前者之中文讀音響亮，意義明確，為其商標之主要部份，自然較其英文之部份更值得重視。反之，在「法蘭迪諾 Valentino」、「範倫鐵諾 Valentino」及「瓦連迪諾 Valentino」等商標上之中文，僅是外文 Valentino 不同之音譯，故其重要性當然沒有 Valentino 來得高。

⁶⁰ McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 3rd. Ed. 1994, 23-90；美國商標審查程式手冊 1207.01 (b) (ii)。

⁶¹ 最高行政法院 28 年度判字第 33 號判例（：兩商標就通體觀察雖不無差異，而其主要部分為文字讀音易滋混同或誤認者，仍不能謂非近似之商標。見判例要旨，第 589 頁。）似乎認為主要部分較通體觀察為重要，誠為不妥。

⁶² Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. 1991, 206f.

吾人不妨進一步分析「四季孕女人及圖 the lady of FOUR SEASON」（其商標見圖：）（最高行政法院 83 年度第 261 號判決）一案。本案之商標由五個中文字及五個英文字組成，其中「四季孕女人」屬於幻想性文字組合。相形之下，英文部分之文字既冗長又字體不同，此外亦沒有進一步加強或說明「四季孕女人」之效果，實在不足以引起相關大眾之注意，故應該以中文部分為系爭商標之主要部分，英文部分只是次要部分。不料智慧局及最高行政法院卻以此部分與「淑女牌及圖 Lady」（其商標見圖：）及「勝盛 FOUR SEASONS」（其商標見圖：）中之英文比較，完全不顧三者主要部分（即中文部分）之不同，更何況 Lady 或 four seasons 均只是交易上經常使用、標識力薄弱之文字。遑論前者之英文部分包含後二者之英文部分後，已形成新的獨立意義（即「四季女人」），並不會喚起相關大眾分別對「Lady」及「four seasons」之印象，故應足以排除混淆之虞。不過，本案之癥結也許在於本法第 37 條第 13 款之規定（：「以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一商品或類似商品者，不得申請註冊」）。但是本款規定仍然必須以因此有混淆之虞為其適用之前題，而不可一律禁止以他人註冊商標作為自己商標之一部分。在美國法上即沒有不可以將他人商標之全部做為自己商標一部分之規則，故美國專利商標局不認為「TIC TAC」與「TIC TAC TOE」混淆。

三、隔離觀察原則

相關事業或消費者是否認為系爭商標近似，原則上應以其普通所用之注意為準。因為商品充斥再加上生活步調快速，相關大眾對商品或商標之觀察多半是浮光掠影、匆匆一瞥，而不會將不同商品或商標「並置一處，細為比對」。故審查商標是否近似時，應該將系爭商標「隔離」觀察。隔離觀察是先讓審查人員觀察一個系爭商標，得到一定印象之後，再觀察另一個系爭商標，看其能否喚起先前之印象或與其發生聯想。最高行政法院 26 年判字第 20 號判例有一段話容易引人誤會：「縱令兩商標對照比較能見其差別，然異時異地各別觀察則不易見者，仍不得不謂為近似」，因為隔離觀察必然是「異時」觀察，無庸贅言，但並不一定是「異地」觀察。在商標審查實務上，吾人亦沒有理由認為，審查人員在不同辦公室所為之審查會與在同一辦公室所為之審查有何不同。故建議智慧局之商標手冊及行政法院不再援引

此項判例，而改引最高行政法院僅強調「隔離觀察」之判例。但在此必須強調的是，隔離觀察只是原則（特別是在註冊審查階段），並非一律不准同時觀察。若近似商標之產品確實是並排(side-by-side, nebeneinander)陳列，或系爭二商標均具有高知名度，則強要「隔離觀察」，顯然不合理亦不可能。美國及德國商標實務均以隔離觀察為原則，並未要求「異地觀察」。

四、個案審查原則

「等則等之，不等者不等之」，固然是法律平等原則之要求，但是在商標是否近似之判斷上，由於商標使用之外觀、觀念甚至讀音，對於處於不同時代並受到不同時尚影響之相關大眾而言，並不是一成不變的。因此並不適合直接援引舊有案例證明系爭商標是否近似。

第二節 商標近似之認定

在外觀、讀音及觀念三個要素之中，以讀音最為重要，因為在交易上系以口頭方式傳達文字商標，而且一般人于閱讀文字時，心中都會念出其讀音。在我國自民國 47 年於商標法第一條第三項硬性規定以來，中文之讀音向以國語為準，未重視市場交易上普遍使用之方言。此舉使得商標法流為語言政策之工具，而輕忽市場之實際需要，故學者對此早有批評。前述規定於民國 82 年修正商標法時被刪除，故目前實務上對於中文之讀音已考慮交易中普遍使用之方言發音。

一、外觀

商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，以其構圖、字體（形狀、體積）、大小、排列、設色等構成元素，呈現於外在可為吾人視覺感受之部分。

二、觀念

（一）文字之字義、上下文關係及其與產品之關係

依據商標手冊○二、○四、○二中三、(二)、5、(3)，觀念近似系「指商品圖樣之實質意義有產生混同誤認之虞」。然而何謂「實質意義」，極其抽象模糊，並不具有說明之功能。商標固然不須具備任何意義、思想內涵或觀念，可以是純粹幻想(例如 Key-Eye-Five)。但是若商標中之文字具有觀念或意義(但是外文之意義必須為一般國人所熟知，否則該外文對國人而言，只具有外觀而無意義)，則首先應依據其字義，而字義可參考字典之定義認定之，非當事人得任意主張。字典對文字之解釋通常包括其起源、演變及實際使用情況。其次應考慮文字實際使用之上下文關係(context)，同樣文字在不同上下文關係，可能會有不同之意義，或引起不同之觀念。最後，文字之涵義或觀念尚必須斟酌商標所指定之商品，吾人可以想像「媚登峰」與「妹登峰」在讀音上完全一致，外觀上亦極為近似，但若前者指定使用之商品為女性內衣，後者為女性登山鞋，則二者觀念立即截然不同。又例如「激匠發」與「雞醬法」雖然在讀音上完全一致，但是若前者指定使用於美髮服務，後者指定於調味品，則亦會使二者觀念判然劃分。

商標上中文之觀念，在臺灣商標實務上，往昔一向不考慮方言之意義，但是在交易中使用方言，已是普遍之事實，故在傳統的中文觀念之外，亦可考慮習見方言之意義。例如「運匠」無法以正統中文理解，但在方言中卻是「司機」的意思；又例如「埃莉萊」，中文本身並無意義，固然可能是幻想性的文字，但是更有可能的是方言中「要你來」的意思。

(二) 僅為描述性、暗示性或表示其屬性之首碼或字尾得不觀察之

商標固然應該通體觀察，但是其上僅為描述性、暗示性或表示其屬性之首碼或字尾，既不構成其主要部分，亦不影響其整體印象，故可將之割離，不予觀察。對於此種中文首碼或字尾之處理(例如新、老、真、正或大王)，臺灣實務可謂駕輕就熟。但是對於外文之首碼及字尾，則頗有不足。以下即針對此加以析論。

拉丁語系外文之連續書寫方式與中文不同，可經由附加不同之首碼或字尾而創造新字。此等首碼或字尾既然與其他之字母組成文字，而影響該字之整體印象，故在與其他商標之文字比較時，原則上自然應該一併整體觀察，不得任意割離。但是若外文文字之首碼或字尾僅為描述性(例如 Bed-and-Breakfast)或暗示性(例如以 Euro 做地理上之暗示，或以 kick 暗示足球類商品)或表示其屬性(例如以

tronics 表示其電器之性質或 cola 表示其可樂之性質），並且未與其他字母形成獨特之整體概念，則應該可以將此種首碼或字尾割離，不予觀察，而將近似之審查集中在其他之字母。當然，做為「商標家庭」(Family of Marks)之首碼或字尾(例如 McChicken, McPizza)應受到保護，故不得割離。

在我國實務上，最高行政法院曾於 77 年判字第 236 號判決表示，「依商標圖樣通體觀察原則，仍不得將商標圖樣上之外文之整體予以割裂，而僅就首碼以外之部分比對」，堅持外文絕對不可割離其首碼或字尾。然而系爭商標中使用之首碼「OPTI」，為描述性（與眼睛、光學有關），並非不可割離。依據最高行政法院之見解，交易上經常使用之「OPTI」即變成某商標權人之專用品。吾人若再檢討最高行政法院 77 年度判字第 2087 號判決，亦會發現其認為 SILICON GRAPHICS 與 GRAPHTEC 近似混淆，顯然不妥。因為 graphics 及 graph 是描述性之文字（與繪圖有關），原則上不能做為商標之主要部分。值得贊同的是最高行政法院 77 年度判字第 2206 號判決：「查『MULTIMATE』與『MULTIWAY』二字雖皆含有『MULTI』五字母，但該『MULTI』乃英文中常用之字母，與中文之『多』字同義，其自身不具特別意義，似尚不足作為判別兩字是否近似之依據。」

首碼或字尾之認定，有其一定規則，不可將文字任意支解。在實務上最高行政法院曾於 79 年判字第 537 號判決認為「BALLDONNA」與「BALLY」之首碼「BALL」部分完全相同，而認定二者近似。此判決忽視外文商標之讀音，並且任意將外文支解，顯然不妥。

三、讀音

中文之讀音以國語為原則，但亦可考慮交易中普遍使用之方言發音。商標之讀音應「連貫唱呼」（商標手冊○二、○四、○二中三(二)、5、(2)，商標近似審查基準六，以及最高行政法院歷年判決），但須注意，衝突商標之讀音應分別連貫唱呼，而非同時連貫唱呼，如此才符合隔離觀察原則。隨著臺灣經濟之國際化，商標使用外文及外國商標來臺灣註冊之情形，日益普遍，因而引起之爭議更是不斷增加之中。以「GUCCI」及「CUGGI」案為例，最高行政法院即於 83 年度三、四月間連續作出五個判決，而且結論不同。就現階段而言，臺灣人民之外語能力尚稱有限，故對於外文商標之判斷，多隻重外觀而輕讀音，前述五個行政法院判決雖然認定之結果不同，但是或者籠統只論及「外觀、名稱、觀念及讀音（認為二者不近似的四個判決）」，或

僅論及「外觀」（認為二者近似判決），而未比較或未真正比較其讀音，即是最好證明。此種重視外觀上比對而忽視讀音之態度，違反讀音重於外觀及觀念之通則，亦經常為外國商標權人詬病。

一般而言，業者不會以國人無法讀其發音之外文（例如俄文、韓文、阿拉伯文、泰文等）為其商標，而且由於英文以外第二外語教學在臺灣並不普遍，以致對法文、德文、荷文及義大利文等非英文商標之讀音，國人均習以英文發音。故英文之發音原則上應可以為外文商標讀音之準則。何況讀音原本即以大眾一般之發音為準，而不是以所謂「正確」的發音為準。英文系由二十六個英文字母組成，其字母又可分為五個母音（a, e, i, o, u）及廿一個子音，由母音及子音組成音節。在多音節之情況，又有輕重音之不同。故在其讀音的判斷上，應可考慮其字母之數目、母音及子音之安排順序、音節及其組成，以及其重音之排列模式。此外，由於英文在讀音上重視字頭及字尾之音節，故應特別斟酌字頭及字尾之讀音。此可舉美國第七巡迴上訴法庭於一九五九年認定（DRAMAMINE）及（BONAMINE）為讀音近似之判決為例。該院認為二個文字「具有相同數目之音節；具有相同之重音排列，主要重音在第一個音節，次重音在第三個音節；DRAMAMINE 及 BONAMINE 之最後兩個音節相同（即 AMINE）。其首碼之發音（即「d」與「b」）是所謂的破裂音，聲音近似；子音「m」與「n」為鼻音，聲音近似。唯一不同的是 DRAMAMINE 中的「r」。但讀音上少許的不同不足以保護侵害商標之人」。

基於以上之認知，吾人試圖為最高行政法院「越俎代庖」分析前述「GUCCI」及「大滿貫及圖 CUGGI」一案。系爭商標分別為：二個商標均為五個字母，均由 G. U. C. I 四個字母組成，其中兩個母音及其位置完全相同；首碼「g」與「c」之發音（分別接近國語「葛」與「渴」）極為接近，因為二者在發音上系一對子音，不同之處只是前者為有聲之子音（voiced），後者則是無聲之子音（voiceless）。故系爭二商標之整體讀音應為近似（外觀上亦應為近似），更何況使用 CUGGI 之廠商為本國廠商，其外文商標之來源無非其中文商標之翻譯、音譯及特殊設計。然而其中文部分為「大滿貫」，與 CUGGI 毫無翻譯或音譯之關係，故只剩下特殊設計一途。此時除非其能舉證其如何設計此種幻想性的外文，否則，很難不被認為其不是有意攀附著名商標「GUCCI」。吾人若再仔細比對二商標之子音，即會發現其數目相同但位置恰好相反，若非出於刻意襲用，實在難有此種巧合。此時，吾人不禁想起美國新紐澤西州聯邦地區法院於 1940 年 Baker v. Master Printers Union 一案中之名言「成功的仿冒是運用足夠的共同點以混淆大眾，同時又帶有足夠的不同之處以混淆法庭」。

第四章 類似商品或服務

雖然最高行政法院歷年來已累積了一些關於類似商品之判決，智慧局並於近年公佈一些判斷類似商品之方法及參酌因素，可供參考，但是學說上仍然欠缺深入的討論。本章希望透過比較研究的方式，先分析美國、德國及歐盟商標法上類似商品法制之演變，再具體論述類似商品或服務在臺灣商標法上之相關問題。

第一節 美國商標法制

美國商標法所保護之法益與臺灣商標法相同（見本法第一條），為商標專用權及消費者之利益並重。商標專用權為商標權人努力經營的成果及回報，具有財產權之性質，法律自然應加以保護。此外，商標為消費者信賴及選擇商品及服務時之重要指標，故為使其能基於充分、完整且正確之資訊從事理性之消費行為（而理性消費行為更可進一步促進整體商業競爭之理性發展），商標法有必要保護消費者不受到任何一種混淆，包括商品及服務本身之混淆、來源之混淆，以及附屬、關聯及贊助的混淆（confusion of affiliation, of connection and of sponsorship）。比較常見的侵害商標的行為是，將與已註冊商標近似之商標使用於與前者處於直接競爭關係的商品（例如啤酒與威士卡）上。此種行為一方面使得前者之商標權人平白喪失交易機會，而財產權受到損害，另一方面使得消費者受到混淆、消費之期待落空或大打折扣，故商標法理應出面禁止之。此外，亦有將與已註冊商標近似之商標使用於與前者非處於直接競爭關係的商品上（例如鋼鐵之於棉花），此種行為在商標法上的評價就比較有爭議。乍看之下，商標權人之交易機會並未受到影響，而消費者之信賴亦不值得保護，因此似乎不構成侵害商標之行為，這也是美國商標法早期的見解。但是經由關聯商品或服務之理論的發展，美國商標法已改變其見解，此正是本節研究的重點。

一、美國商標法之演變

美國商標法對於將近似商標使用於非競爭商品之侵害行為的評價經過三個階段的演變。在第一個階段，除非將近似商標使用於直接競爭（directly competitive）商品，否則不會構成侵害商標之行

為；第二個階段則起因於 1905 年商標法將侵害商標之門檻稍微降低，亦即將與已註冊商標近似之商標使用於具有「相同特徵（same descriptive properties）」之商品上構成商標侵害。1946 年 Lanham Act 商標修正法進一步刪去此項限制，而使得由判例法中發展出來的「關聯商品」（related goods）原則得以發展，並自 1960 年代起取得今日通說之地位。不過必須指出的是，美國不同法院（甚至相同法院）在適用關聯商品原則時，經常有衝突矛盾的見解，例如 路易斯安那州聯邦法院曾認為「ALLSTATE」保險與當地「ALLSTATE」抵押仲介並無關聯，但德州聯邦法院卻認為「ALLSTATE」保險與當地「ALLSTATE」洗車公司有關聯。聯邦第三巡迴上訴法院認為「ALLSTATE」駕駛學校侵害「ALLSTATE」保險之商標，而紐約聯邦地區法院卻認為「ALLSTATE」駕駛學校未侵害「ALLSTATE」保險之商標。美國商標法權威 McCarthy 教授即戲稱聯邦第二巡迴上訴法院患有「司法精神分裂症」（judicial schizophrenia）。正因為任何人在主張商品是否為關聯時，幾乎都不難找到可以支援其見解之判決，而且法院之判決都是將每個案件視為獨特之個案，以致在商標法領域中先前裁判對於後案判決之拘束力比起其他法律領域要低。

二、關聯商品原則之意義

關聯商品原則，簡言之，系指「就認定混淆之虞而言，商品或服務不需要是相同或甚至是具有競爭關係，只要申請人及註冊人之商品或服務具有某種關聯（related in some manner），或其行銷之環境可能使得相同的買受人於碰到此二種商品或服務時，會因為其上使用之商標近似而誤以為它們來自于同一生產商或與該生產商具有某種關聯」。所謂的「關聯性」，並不是基於系爭商品具有共同的內在品質、特徵，而是基於買受人可能會認為商標近似之系爭商品來自于相同來源，或是由相同公司所贊助或與該公司有某些關聯。正如聯邦第九巡迴上訴法院所說：「被告使用之商品無庸與原告之原始使用商品相同或處於競爭關係，問題癥結在於，此等使用是否具有如此之關聯性，以至於系爭買受人會將二者連結在一起」。

三、保護關聯商品或服務之理由

商標法之保護範圍由直接競爭商品擴大及於不競爭但關聯之商品的原因，大致包括下列三種：

1. 保護商標權人於鄰近市場使用商標之權利

商標專用權之範圍以「所指定之商品」為限。但是現代商業競爭日益激烈的結果是事業必須從事多角化經營 (diversification)，一方面達到範疇經濟 (economies of scope) 及序列經濟 (economies of sequence)，另一方面也才能滿足人們消費習性由少樣多量轉變為多樣少量之趨勢。多角化經營即意味著商標權人可能在短期內擴張其營業之領域，進入鄰近市場，一般稱為「商品市場自然擴張之領域」 (zone of natural expansion of product market)。然而什麼是商品市場自然擴張之領域，同樣亦取決於消費者之認知，不論商標前使用者 (senior user) 是否確實有此擴張之計畫。換言之，若消費者認為——即使錯誤地認為——某類商品之製造人擴張其生產至另一類商品市場是自然的趨勢，即可能產生混淆。不過商業現實之發展當然又會回過頭來影響消費者之認知。

美國的商業現實自 1960 年以來受到普普藝術 (“pop” art) 之影響，而將球隊、大學及音樂團體之名稱，以及電影、電視及卡通中之人物大量使用於鞋子、襪子、衣服、帽子、馬克杯、啤酒杯、袋子、領帶、領帶夾、毛巾、紙牌、書簽、鎮紙乃至燈飾之上。此種衍生商品產生之收入往往大於原始商品本身。若將與已註冊商標近似之商標使用於此種衍生商品或服務上，則係攀附原始商品之商譽、廣告支出及知名度，屬於不勞而獲並且欠缺正當理由，構成不當得利，故應禁止之。因此，勢必將原始商品權利人之權利範圍擴張及於衍生商品。

2. 保護消費者不受混淆

縱然認為在非競爭商品上使用近似商標並未使商標權人受到直接損害，但不否認的是消費者可能受到混淆。問題是此種混淆是否是商標法所要防止的弊端。如前所述，附屬、關聯及贊助的混淆均是商標法所要避免之現象，在非競爭但關聯商品上使用與已註冊商標近似之商標，會使得消費者誤以為此二商標間具有授權、贊助等關聯，因此是一種應該加以禁止的混淆行為。論者有以為此種混淆本身就對消費者造成一種真實而獨立存在之損害 (real and independent injury)，而不論其是否受到經濟上的不利益。因為我們經常基於對熟悉商標、人物或團體之移情作用，而願意買甚至花更多的錢去買

與其有關之商品。

3. 防止商標被減損

商標之功能原本在於明確標識出商品或服務之來源（儘管買受人可能並不知道其製造商之名稱為何），隨著商標之使用、廣告及行銷，商標之此種標識力會增加；反之，若商標被未經註冊商標權人授權之第三人使用在不同商品，或被使用在品質不佳的商品上，則其商標之標識力及獨特性會被減弱或減損（dilution）。一般稱前者為「因模糊而減損」（dilution by blurring），稱後者為「因蒙羞而減損」（dilution by tarnishment）。由未經註冊商標權人授權之第三人引起的減損，有可能不引起消費者之混淆，例如消費者明知路邊的「圓山」小吃不可能與圓山大飯店有任何關聯，但是圓山大飯店之盛名仍然可能被減損。反之，減損與混淆亦可能同時發生，例如在遊樂區內粗具裝潢、規模之「圓山別館」很可能讓失望的消費者產生混淆及減損效果。在「混淆之虞」之外是否有必要承認商標權人另外有一項基於「減損理論」之救濟權利，在美國商標法上曾是具有高度爭議性的問題。鑒於越是著名、強勢的商標，越是有對抗被減損之需要，以及為配合世界貿易組織烏拉圭回合談判所簽訂的「與貿易有關（包括仿冒品之貿易）之智慧財產權協議」（TRIPs）要求保護著名商標之規定，美國在1996年1月16日通過「聯邦商標減損法」（Federal Trademark Dilution Act of 1995）。該法第四條將「減損」定義為：「減少著名商標指認及區別商品或服務之能力，不論（1）著名商標權人與他造間是否有競爭關係，或（2）是否有混淆之虞、錯誤或欺罔。」依據該法第三條（a）項之規定，著名商標之權利人得訴請法院禁止他人減損其商標之行為（例如「柯達」鋼琴，「別克」（Buick）阿司匹林，「杜邦」皮鞋）。至此，美國商標法正式承認在混淆之虞之外，「減損」亦是一種獨立的侵害商標行為，但其侵害的對象限於著名商標。

四、認定關聯商品或服務之參考因素

關聯商品或服務系混淆之虞整體判斷中諸多因素之一項，必須從混淆之虞的觀點出發。在詳為探討「關聯商品或服務」之相關參考因素之前，必須提醒注意：1. 這些參考因素並非窮盡所有可考慮之因素，法院在個案中仍有可能考慮其他因素；2. 各種參考因素關係

密切且會相互影響 (interrelated)；3. 任何一項因素在特定個案中之重要性都不一樣，有時可扮演決定性角色，有時僅具有支持與配合的角色，有時甚至是無關緊要；4. 不可機械式地使用這些參考因素，亦不可將之割離，而必須整體判斷之。系爭二造當事人亦無庸就此等因素逐一舉證或反駁；5. 實務上並未一般地認定那一個因素為重要或不重要，其重要性亦與其在判決或專利商標局之商標審查程式手冊出現之順序無任何關聯；6. 美國專利商標局所制定之「商品及服務分類」，完全是著眼於商標註冊、審查及收費之行政需要，而與相關大眾對商品或服務之理解、觀念及期待無關。相關大眾鮮有知道此種分類之存在，此種商品及服務分類亦不會影響相關大眾對商品或服務之理解、觀念與期待。因此「相同分類之商品不一定是關聯商品，不同分類之商品亦不一定是非關聯商品」，商品分類既不能限制亦無法擴張已註冊商標之保護範圍。

1. 最終參考因素：相關大眾之認知

後面所論述的所有其他參考因素，最終都必須以相關大眾之認知為依歸。舉凡商品之功能、商標之力量、銷售管道等，無一不是如此。關聯商品或服務認定必須從相關大眾的觀點、想法及期待出發，視其是否會將系爭商品或服務認為可能來自相同來源，或是由相同公司所贊助或與該公司有某些關聯。至於系爭商品或服務之性質及範圍，固然應以商標申請及註冊之內容為準，但是對於該內容之理解，仍然應以相關大眾之觀念為準，例如「公共關係 (public relations)」此項服務之範疇與相關大眾對其之理解息息相關。

2. 功能交互代替性或互補性

關聯商品之概念是由競爭商品之概念放寬而來，因此競爭商品當然是一種關聯商品（不過關聯商品不一定必須是競爭商品，已如前述）。競爭商品系指系爭商品在滿足相關大眾相同目的時具有功能交互代替性 (functional interchangeability) 之關聯，以致于消費者願意以此代彼或以彼代此。除此之外，具有互補性質之商品 (complementary goods) 亦可能是關聯商品，例如相機與底片、葡萄酒與乳酪（起士）、麵包與乳酪，是相關大眾可以或必須一併使用之互補商品，在美國商標法上實務因此被認為是關聯商品。

3. 商標之力量

吾人閱讀美國各聯邦巡迴上訴法院關於混淆之虞之判決後發現，商標之力量（strength of marks）是最常被參考的因素，其中聯邦第二巡迴上訴法院甚至認為系爭商標之力量是首要（first and paramount）之因素。商標之力量首先與商標之顯著性（distinctiveness）成正比，而商標顯著性由弱而強可依次分為四種：種類性（一般性，generic）商標、描述性（descriptive）商標、暗示性（suggestive）商標以及隨意性（arbitrary）或幻想性（fanciful）商標。其次，商標使用之期間、商品之行銷及廣告亦會影響商標之力量。最後，其他近似商標使用于關聯商品的數量越多，越會減弱商標之力量。商標之力量越強，越能對相關大眾發生渲染及聯想之作用，因此其認定之關聯商品範圍也就隨之越大。

4. 銷售管道及場所

商品或服務之流通就是其與相關大眾接觸的過程。商品或服務之流通主要藉助不同銷售管道及販賣場所。理論上，商品若經由相同銷售管道或販賣場所與相關大眾接觸，則後者因為其使用近似商標而誤認其彼此間有某種關聯（即混淆之虞）的可能性，當然會比經由不同銷售管道或販賣場所的商品引起混淆之可能性為大。但是亦不能由此推論出銷售管道或場所相同之商品一定就是關聯商品，或銷售管道或場所不同之商品一定不是關聯商品，因為現代的行銷方法往往將極為不同的商品放在相同之銷售管道及場所，以便降低其成本或增加其賣點，相關大眾對此並不陌生。除非在商標申請書或註冊中限制銷售管道，否則在認定銷售管道時應考慮所有正常的銷售管道。反之，商標申請人可在其申請書中注明或限制其銷售管道，以排除因為銷售管道相同所可能引起之混淆。

5. 價格

價格往往是決定商品銷售管道及場所的主要因素，價格經常亦決定買受人使用注意之程度，價格更可以將買受人區隔為不同種類之買受人。不同的價格可能有助於證明系爭商品無關聯或銷售管道及場所不同。不過，只有當價格可以證明不同當事人之商品系由全然不同階

層之買受人所購買時，價格才具有重要性。不過價格差距很大的商品仍有可能引起混淆，例如低價位商品之買受人知道高價位商品，而誤以為前者為後者之瑕疵品、新產品或所謂「副牌」，或誤以為前者為後者之廉價品而慶倖撿到便宜。同樣地，商標申請人可在申請書中注明其價格以防止混淆之虞。

以下所舉之實例必須再參考其個案之具體情況，才能得出完整而正確之認知，不可據此做出一般的推論而認為某種商品或服務一定就是或不是關聯商品或服務，特別提醒注意。

1. 關聯商品之實例

A & P (超級市場) vs. A & P (貨運公司)

Alladin (煤油燈) vs. Alladin (燈罩)

Allstate (汽車保險) vs. Allstate (駕駛學校)

Arm & Hammer (烘烤用蘇打) vs. Arm in Arm (含有烘烤用蘇打之腋下芳香劑)

Alouette (乳酪) vs. Alouette (葡萄酒)

American Express (旅行有關之服務) vs. American Express (豪華轎車服務)

Bacardi (蘭姆酒) vs. Bacardi (珠寶)

Beef-Eater (琴酒) vs. Beef/Eater (餐廳)

Bic (原子筆) vs. Bic (橡、塑膠製品)

Biggs (傢俱) vs. Biggs (零售店服務)

Black Label (啤酒) vs. Black Label (香煙)

Black & White (蘇格蘭威士卡) vs. Black & White (啤酒)

Brut (男士浴室用品) vs. Brutus (男士服飾)

Camel (香煙) vs. Lucky Camel (糖果做的香煙)

Cherry Cherie (霜淇淋) vs. Cherie (拌霜淇淋吃的薄松餅 wafers)

Churchill Downs (跑道) vs. Churchill Downs (波本威士忌)

Classic (汽車蠟) vs. Classic (汽車服務)

Comsat (通訊) vs. Comcet (電腦)

Date Mates (胸衣、束腰帶、襪帶) vs. Date Mates (化妝品)

Dixie Darling (麵包製品) vs. Dixie Darlin' (冷凍雞)

Don Diego (雪茄) vs. Don Diego (龍舌酒)

Dunhill (煙具) vs. Dunhill (蘇格蘭威士忌)

Esquire (雜誌) vs. Esquire (室內拖鞋)

First Wisconsin (銀行) vs. First Wisconsin (建設公司)

Freeway (汽車輪胎) vs. Freeway (汽油)

Gallo (葡萄酒) vs. Gallo (乳酪)

Giant Food (超級市場) vs. Giant (速食漢堡)

Godiva (巧克力) vs. Dogiva (狗食餅乾)

Golden Flake (洋芋片) vs. Golden Flake (晚餐肉卷)

Golden Harvest (不含酒精之西打) vs. Golden Harvest (葡萄酒)

Goldenrod (霜淇淋) vs. Goldenrod (扁胡桃果)

Gordon (琴酒及伏特加酒) vs. Jas. Gordon (蘇格蘭威士忌)

Greyhound (巴士) vs. Greyhound (古巴旅遊團)

Greyhound (巴士) vs. Greyhound (計程車)

Greyhound (巴士) vs. Greyhound (證券經銷)

Hallmark (卡片) vs. Hallmark (汽車經銷)

Holiday (男鞋) vs. Holiday (男用運動短褲)

Jaguar (汽車) vs. Jaguar (古龍水)

Johnson Aqua De Colonia (化妝品及浴室用品) vs. Johnson (古龍水)

K2 (雪屐) vs. K2 (濾嘴香煙)

KiKi (女褲、腰帶、長襪) vs. KiKi (女用頭巾、緊身褲、襪子)

Kotex (衛生墊) vs. Kotex (經痛藥)

Krinkle (早餐穀類食品) vs. Krinkle (油炸洋芋)

Lady Ester (化妝品) vs. Lady Ester (女用內衣)

Laredo (輪胎) vs. Laredo (車輛)

Levi' s (服飾) vs. Levi' s (男用古龍水)

Life (雜誌) vs. Life (電視機)

Lloyd' s of London (保險) vs. Lloyd' s of London (男用刮胡後古龍水)

Martin' s (乳酪) vs. Martin' s (麵包)

Master Chef (生肉) vs. Master Chef (罐頭食物)

Max Factor (化妝品) vs. Max Factor (女襪)

Mc (餐飲服務之「商標家庭」) vs. McSleep (汽車旅館)

Minute Maid (冷凍果汁) vs. Minute Made (冷凍肉)

Mirada (船) vs. Mirada (旅行汽車 motorhome)

Monopoly (不動產買賣之遊戲) vs. Monopoly (服飾)

Mucky Duck (餐飲服務) vs. Mucky Duck (芥末)

National City (銀行) vs. National City (清洗窗戶)

9000 (汽車模型) vs. 9000 Series (汽車音響喇叭)

Opera (餅乾) vs. Opera (麵粉)

Peaches 'N' Cream (童裝) vs. Peaches 'N' Cream (毛巾)

Penny Wise (罐頭食品) vs. Pennywise (餅乾)

Philco (收音機) vs. Philco (刮鬍刀)

Playboy (雜誌) vs. Playboy (夜總會)

Playboy (雜誌) vs. Playboy (電影院)

Playboy (雜誌) vs. Playboy (汽車供應商)

Polaroid (光學設備、照相機、底片) vs. Polaroid (汽車及加熱設備之安裝)

Powersteel (鐵線、鐵索 wire cable and ropes) vs. Powersteel (輪胎—包括重裝備之輪胎)

Red Devil (畫家及玻璃匠之工具) vs. Red Devil (畫筆、油漆刷子)

Roadway (貨運) vs. Roadway (貨車休息站)

Rolls-Royce (汽車) vs. Rolls-Royce (收音機真空管)

Safeway (超級市場) vs. Safeway (傢俱店)

Safeway (超級市場) vs. Safeway (不動產公司)

Salzberg (乳酪) vs. Salzburg (香腸)

Seiko (手錶) vs. Sako (鞋子)

Seventeen (雜誌) vs. Miss Seventeen (女用束腰帶)

Seventeen (雜誌) vs. Miss Seventeen (旅行箱)

Silver Spoon (霜淇淋) vs. Silver Spoon (麵粉)

Simmons (床墊) vs. Simmons (傢俱維修)

Sprite (不含酒精之飲料) vs. Sprite (雪茄)

Statler (旅館) vs. Statler (花店)

Steelcase (辦公室傢俱) vs. Steelcase (傢俱維修)

Suave (護髮商品) vs. Suave (鞋子)

Sun Apple (不含酒精之蘋果口味飲料) vs. Sun Apple (蘋果口味蜜酒 liqueur)

Teflon (不黏之樹脂表面處理) vs. Eflon (尼龍拉煉)

Tiffany (珠寶) vs. Tiffany Tile (磁磚)

Tiffany (珠寶) vs. Tiffany (電影)

Tiffany (珠寶) vs. Classic Tiffany (汽車)

Tinkertoy (建築玩具) vs. L' il Tinker (Tinkertoy 形狀之兒童貼紙)

Tonka (玩具) vs. Tonk-A-Phone (投幣式電話機)

21 Club (餐廳) vs. 21 Club (服飾)

V-8 (蔬菜汁) vs. V-8 (維他命丸)

Vera (女用圍巾及服飾) vs. Vera (女用化妝品及香水)

The Villager (女裝) vs. Miss Villager (鞋子)

VIP (食物) vs. V. I. P. (寵物食品)

VISA (信用卡) vs. VISA (旅館服務)

Vogue (雜誌) vs. Vogue (女用帽子)

Waterman' s (自來水筆、鋼筆) vs. Waterman (刮胡刀片)

Wells Fargo (銀行) vs. Wells Fargo (建設公司)

Wimbledon(網球公開賽) vs. Wimbledon(以及網球選手之圖片)(古龍水)

Winston (香煙) vs. Sir Winston (茶)

Workmate (工具) vs. Work-Mates (工作服)

Yale (鎖匙) vs. Yale (手電筒)

2. 非關聯商品

Alligator (雨衣) vs. Alligator (香煙)

Allstate (保險) vs. Allstate (抵押仲介)

Amica (保險) vs. Amica (香水)

A0 (地板表面處理) vs. A0 (磁磚)

Apollo 8 (太空任務) vs. Apollo 8 (防蟲商品)

Astra (當地之麻醉劑) vs. Astra (電腦血液分析器)

Autumn (植物奶油) vs. Autumn Grain (麵包)

Beneficial (消費貸款) vs. Beneficial Capital (商業貸款)

Blazon (兒童遊樂設備) vs. Blazon (拖車及露營車)

Blue Boy (不含酒精之飲料及罐頭食品) vs. Blu-Boy (浴室毛巾清潔劑)

Blue Ribbon (啤酒) vs. Blue Ribbon (小麥濃縮液)

Blue Shield (醫療計畫) vs. Blue Shield (床墊)

Bravo' s (餅乾) vs. Bravos (玉蜀黍片)

Cadet (蓄電池) vs. Cadet (燈光裝置 lighting fixtures)

Canyon (新鮮柳橙) vs. Canyon (糖果棒)

Cascade (威士卡) vs. Cascade (烘烤混合物)

Chuckles (糖果) vs. Chuckles (玩具)

Consumers (燃料油) vs. Consumers (煤及木材燃料)

Drizzler (男用高爾夫夾克) vs. Drizzle (女用大衣及雨衣)

Dubonnet (開胃酒) vs. Dubonnet (服飾)

Dunhill (煙具) vs. Dunhill (鞋子)

El Tigre (輪胎) vs. El Tigre (雪車)

Exquisite (女用內衣) vs. Exquisite (紡織品)

Family Circle (雜誌) vs. Family Circle (百貨公司)

Faultless (洗衣漿) vs. Faultless (罐頭食品)

Federal (無線電設備) vs. Federal (電視機)

Fifty Fifty (不含酒精之飲料) vs. Fifty Fifty (香煙)

Foremost (乳製品) vs. Foremost (酒類廣告促銷)

Gold Circle (百貨公司) vs. Gold Circle (保險)

The Greatest Show On Earth (馬戲團) vs. The Greatest Show On Earth Isn' t (假期遊弋)

Haig & Haig (威士卡) vs. Haig & Haig (刮胡香水及泡沫乳)

Hot Shot (殺蟲劑) vs. Hot Shot (刮胡刀)

Hour After Hour (噴霧式芳香劑) vs. Shower To Shower (身體用粉狀芳香劑 body powder deodarant)

Hurricane (舷側馬達) vs. Hurricane (汽車引擎)

JBJ (服飾) vs. JBJ (紡織品印花 fabric printing)

Johnson (蠟) vs. Johnson Mop (拖把及掃把)

Kent (梳子及刷子) vs. Kent (香煙)

L' aimant (香水及化妝品) vs. Aimante (項鏈)

Look (雜誌) vs. Nude Look (裸體雜誌)

Lutece (餐廳) vs. Lutece (化妝品)

Mark (電管) vs. Mark 75 (工業用斷電路器)

Mayflower (運輸倉儲) vs. Mayflower (帆船)

Mini Cinema (家庭電影院) vs. Mini Cinema (色情電影院)

Notorious (女裝及女鞋) vs. Notorious (香水)

OLE (龍舌酒) vs. OL (雪茄)

On-Cor (冷凍食物) vs. Encore (貓食)

Peak (牙膏) vs. Peak Period (芳香劑)

Players (鞋子) vs. Players (男用內衣)

Pure Gold (新鮮柳橙) vs. Fermodyl Pure Gold (洗髮精)

Riva (豪華快艇) vs. Riva (輕型摩托車)

Ritz (旅館) vs. Rit-Z (馬桶座墊)

Scat (電器設備) vs. Scat (降落傘)

Ship-Shape (梳子及刷子清潔劑) vs. Ship-Shape (發膠)

Skol (啤酒) vs. Skola (不含酒精之飲料)

Slenderella (女裝) vs. Slenderella (女性瘦身中心)

Sunbeam (電氣用品) vs. Sunbeam (螢光燈)

Sunkist (水果) vs. Sunkist (麵包製品)

Sun-Maid (樹脂) vs. Sunaid (水果產品)

Sure (抗汗劑) vs. Assure (衛生棉球)

Time (雜誌) vs. T. I. M. E. (貨運服務)

Toro (汽車) vs. Toroid (齒輪)

Tower Of Babble (遊戲) vs. Tower Of Babble (阿斯匹林口號)

Unicap (維他命) vs. Uni-Cap (屋頂表面處理)

White House (茶及咖啡) vs. White House (牛奶)

Xtra (貨櫃租賃) vs. Xtra (汽油)

Zazu (髮廊) vs. Zazu (護髮商品)

第二節 歐盟及德國商標法制

德國第一部商標法誕生於 1874 年。其後二十年頒佈的「商品標誌保護法」(Gesetz über den Schutz von Warenbezeichnungen) 奠定了商標法的骨架，並且大體上維持了近百年。德國在 1994 年 10 月 25 日修正通過的「商標及其它標誌保護法」(Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 以下簡稱商標法)，事實上是與歐盟商標法息息相關，其中關於類似商品之規定，亦複如此。以下分為三部分探討歐盟及德國關於類似商品之法制：第一部分為歐盟商標法出現前之德國商標法，第二部分為歐盟商標法，第三部分為德國新商標法。

一、歐盟商標法出現前之德國商標法

1. 同類商品之判斷與商標無關

德國舊商標法在第 5 條第 3 項及第四項提到同類商品之概念，而不是類似商品。依據第 5 條第 3 項之規定：「商標審查員知悉申請註冊商標與指定使用於相同或同類商品 (gleiche oder gleichartige Waren) 之前申請註冊商標相同 (übereinstimmt) 者，得將前者之公告通知後者之權利人。」同條第四項第一款則規定：「與指定使用於相同或同類商品之後申請註冊商標相同之前申請註冊商標人，得於後申請註冊商標公告後三個月內，基於其申請註冊在前之商標對之提起異議。」本項規定之目的在於劃定商標權之禁止權的範圍。商標權可分為積極性質的排他使用權 (ausschließliches Benutzungsrecht) 及消極性質的禁止權 (Verbotungsrecht)。前者使權利人享有法定獨佔權，不宜過大，故以與商標指定使用之商品相同之商品為其權利之界限。反之，後者禁止他人侵害其商標權，其範圍有必要擴大及於相同商品以外之商品，因為若商標權人只能禁止他人在相同商品上侵害其商標權，他人只要將該商標用於非相同之商品，即可不違法；再者，相關大眾並不清楚商標所指定使用之商品範

圍，故若禁止許可權於相同商品，並不足以保護相關大眾不受到混淆。而前述德國舊商標法之規定即是以「同類商品」為商標禁止權之範圍。

由於德國舊商標法並未定義何謂「同類商品」，故對於如何劃定同類商品之概念，必須借助學說及判例。帝國法院及早期之（至 50 年代）學說採取「相對同類商品概念」（relativer Gleichartigkeitsbegriff），認為同類商品之範圍視系爭二商標近似之程度、在交易上之效力（Verkehrsgeltung）而有不同。但是德國聯邦法院自 1956 年 Magirus 判決以後，即認為相對同類商品概念不能滿足法律安定性之需要，進而主張在判斷系爭商品是否為同類時，不應考慮系爭商標之交易效力及近似程度。換言之，同類商品之認定在著名商標與其他一般商標之判斷上，應無不同。此外，只有在系爭商品所使用之商標相同或近似時，才產生商品是否同類的問題。

2. 同類商品是混淆之虞的前題

依據德國舊商標法第 31 條之規定，「標章形式（Zeichenform）—圖形及文字標章—或表示商品之標識、圖紋（Wappen）、名稱、商號（Firma）及其它標誌（Kennzeichnungen）雖有差異，但交易仍有混淆之虞者，本法規定應適用之。」本條規定所保護之客體不限於商品之商標，而包括商品之圖紋、名稱、商號及其它標誌。此無非是因為市場上不肖商人的不正競爭多半不是一成不變的仿冒商標，而是試圖達到「既可以接收他人商品標章之利益又可以避免違法」的類似性，亦即在不重要之處做改變，但卻繼續保有其整體印象。因此有必要在市場上發生混淆之虞時，適用商標法之相關規定制止之。德國法院認為混淆之虞有二種類型，即狹義的混淆之虞與廣義的混淆之虞。前者是指不同事業被誤認為同一事業，後者是指不同事業因為商標及商品近似而被誤認為具有特殊的經濟上或組織上的關聯。狹義混淆之虞又可分為直接及間接混淆之虞。直接混淆之虞是指相關大眾將不同標章混同（Zeichenverwechslung），進而誤認系爭商品來自同一事業；間接混淆之虞是指相關大眾雖然未將不同標章混同，但卻基於二商標共同之處，而誤認此不同之二商標均來自同一事業（Betriebsverwechslung）。

商標法第 31 條規定之混淆之虞是以系爭商標所指定使用之商品為同類商品為前題，亦即必須先確定系爭商品為同類商品，之後才進一步檢討是否有混淆之虞。商品是否為同類之判斷與是否有混淆之

虞的判斷無關，僅是限制後者客觀的範圍。當然不可否認的是，系爭商品領域越接近，混淆之虞被肯定之可能越大；近似商標在相同商品比在類似商品更可能引起混淆之虞。混淆之虞既然以系爭商品是同類為前題，則其範圍之界定明確（亦即非同類商品間不生混淆之虞的問題，無商標法第 31 條之適用。但可援引姓名權或不正競爭防止法禁止此種在非同類商品間之「混淆」現象。） ，法律安定性較高，不過卻因為欠缺個案正義之考量，而被批評為「抽屜中的思考」（Denken in Schubladen）。

3. 同類商品系法律概念

同類商品之認定取決於相關大眾之認知，而渠等究竟如何認定系爭商品是否為同類，應為事實問題，而非法律問題。但是同類商品作為商標法中的法律用語，自然應該是一種法律概念。故法律審法院雖然不能審查事實審法院關於相關大眾對同類商品之判斷，但其判斷所憑藉的同類商品概念是否正確，卻是法律審法院可以過問之處。

4. 同類商品之認定

(1) 取決於異議時交易（買受人）之觀點

同類商品之認定必須從相關大眾的交易觀點（Verkehrsauffassung）出發，而非著眼於商品本身。因為系爭二種商品若為不同買受人所購買，則無庸擔心其中一群之買受人會因混淆來源而誤買到另一種商品，商標權人亦無異議之理由。若系爭兩種商品之買受人有部分重複，則應以重複部分買受人之觀點為準。例如系爭商品之一以專業人士為買受人，另一商品之買受人則包括專業人士與一般消費者，則此二種商品是否為同類，應取決於專業人士之觀點。交易觀點並非永不改變，但為兼顧法律之安定性，德國聯邦法院認為必須交易觀點發生根本的改變，以致若再遵守已確立之判決實務，將導致令人無法忍受之結果時，才能推翻已確立的判決實務。

(2) 認定因素

在德國商標實務上——如美國的情況——固然發展出許多認定同

類商品之因素，但是對於同一因素，吾人均不難找到互相矛盾的適用結果。因此這些因素只是就一般案件所得出的輔助工具，用以解答關於商品是否同類的問題；不一定要具備全部因素或其中的主要部分才能認定同類商品，一個因素有時就可以認定之。下列是實務上經常被考慮到的因素：

(a.) 系爭商品之一般性生產事業。通常由相同生產事業製造之商品，大都被相關大眾視為同類商品。

(b.) 系爭商品之使用目的 (Verwendungszweck)，

(c.) 系爭商品成分或材料上之特性 (stoffliche Beschaffenheit)，

(d.) 系爭商品之銷售場所 (Verkaufsstätten)。

前述四項因素仍須以相關大眾之認知為準，縱使其對該等因素之正確內容有所誤認，德國學說及實務均認為仍以其錯誤之認知為準。

最後，商品是否為同類與其在商標法上之商品分類 (Warenklasseneinteilung) 無關，並非相同分類之商品均為「同類」，不同分類之商品亦非均為「不同類」。因為商標法上商品分類僅是為了商標行政 (計算規費為主) 之需要而設，與用以界定商標禁止權範圍之「同類商品」的目的、功能均無涉。

5. 特殊案例

商品製造過程中所使用之原料、材料，零、配件，半成品、成品與商品間是否具有同類商品之關係，是德國商標法實務上重要的特殊案例，值得吾人重視。

(1) 原料、材料、半成品 vs. 最終商品

原料、材料、半成品與最終商品間原則上不具有同類關係，因為其使用目的不同，製造銷售之場所不同，買受人不同。例如去漬劑與汽油，刮胡刀片與鋼棒。但是若原料、材料或半成品是最終商品之唯

一或主要之決定因素，例如煙草與香煙間，「可供編織內外衣之布料」（Stoffen zu gewirkten und gestrickten Ober- und Unterkleidern）與「編織服飾」（gewirkte und gestrickte Kleidungsstücke）之間，由於不需要其他素材之介入，則可以例外構成同類商品。

在德國商標實務上，特別是在紡織商品上常見到所謂的「附隨商標」（begleitende Marke），亦即在最終商品（例如衣服）之上，除了標示其製造商之商標外，亦一併標示、廣告其所使用特殊纖維或材質之製造商的商標（後者即為所謂附隨商標）。這是因為特殊纖維或材質對紡織品的功能（例如防水、透氣、保暖、吸汗）具有重大影響（進而亦影響其價值）。此時必須將二商標所標示之商品視為同類商品，附隨商標權利人才可以禁止衣服商品之製造人，未經其同意在與其商品同類之商品（即衣服商品）上標示與其商標相同或近似之商標。此時系爭商品為所謂的「間接的同類商品」（mittelbare Warengleichartigkeit），即相關大眾雖然知道原料與最終商品來自不同之製造商，但是由於二者使用之商標相同或近似，使得相關大眾誤認最終商品所使用之原料可能來自該原料商標所保護之製造商，或誤認最終商品及原料製造商之間具有特殊的經濟上的或組織上的關係。

（2）從物 vs. 主物

德國民法第 97 條第 1 項規定：「非主物之成分、輔助主物之經濟目的、而與之處於為達成前述目的相當距離之動產，為從物。但交易不視之為從物者，不在此限。」德國商標實務認為，從物不一定與主物是同類商品；從物必須純供輔助主物之用而且必然從屬於主物者，方與主物為同類商品。此外，最終商品與將其包裝、覆蓋（Verpackung, Umhüllung）之商品間，亦不當然為同類商品。

（3）零件 vs. 合成物

合成物（Sachgesamtheiten）系由許多零件（Einzelteilen）組合而成，例如汽車、飛機。原則上合成物與其零件並非同類商品，但在零件決定合成物之本質時，亦即若欠缺此等零件，一般交易觀念認為合成物將無法達到其經濟上目的時，例外地可以認為合成物與其零件為同類商品。

二、歐盟商標法

歐盟商標法自 1964 年設立工作小組 (working party) 開始，至 1993 年歐盟部長會議制定「歐盟商標法」(Council Regulation No 40/94 on the Community trademark)，歷經三十年的努力。打從一開始，歐盟商標法就受到荷、比、盧三國商標法之影響，1964 年的工作小組主席即是由荷、比、盧三國商標法之起草人擔任。執行委員會於 1984 年經與歐洲議會諮詢之後，正式向部長會議提出一項草案。由於歐體商標局所在地及官方語言等政治問題爭議不休，部長會議遲於 1988 年先通過「協調會員國商標法部長會議第一號指令」(First Council Directive 89/104 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 以下簡稱第一號指令)。稱第一號指令表示其尚未打算全面調合會員國之商標法，而留待以後以其他指令逐步完成之。在解決前述政治問題之後，歐盟於 1993 年正式通過共同體商標法。第一號指令在第 4 條第 1 項 (b) 款規定：「商標因為與已註冊之商標相同或類似 (identity or similarity; Identität oder Ähnlichkeit)，以及商標含蓋商品或服務相同或類似，致公眾有混淆之虞 (likelihood of confusion, Gefahr von Verwechslungen) 者，不得註冊；雖經註冊，可宣告為無效。」在該指令前言部分的第 10 點考慮理由對此有所說明：「註冊商標提供之保護特別是以確保商標之來源功能 (indication of origin, Herkunftsfunktion) 為目的；在商標與商品或服務均相同之情形，保護是絕對的。前述保護亦及於商標與商品或服務類似之情形。類似之解釋必須著眼于混淆之虞。混淆之虞系前述保護之特定條件 (specific condition, spezifische Voraussetzung)；是否有混淆之虞取決於許多情況，特別是商標在市場上的知名度 (recognition, Bekanntheitsgrad)，系爭商標可引起之觀念上的聯想 (association, gedankliche Verbindung)，以及系爭商標及其標示商品或服務之類似程度。至於確認混淆之虞的方式，特別是舉證責任，為會員國程式規則之事項，不受本指令之影響。」共同體商標法第 8 條第 1 項 (b) 款對第一號指令之前述規定僅增加了幾個字：「致已註冊商標受到保護領域內」(之公眾有混淆之虞)，而其立法理由亦是幾乎沒有變動。

歐盟商標法關於商品類似之規定引發的主要疑義在於，其是否採取所謂相對的類似商品概念？亦即商品類似之判斷是否受到系爭商標之影響？對此，歐洲法院並沒有直接做出判決，但是在 1994 年 6 月 2 日的“Ideal Standard II”判決，歐洲法院採取了與德國聯邦

法院前述 Dolan 判決極為接近的觀點：「商標法應保護權利人禁止第三人以使消費者受到混淆之虞的方式得到其商標之聲譽。在商標指定使用之商品以外，將相同之商標使用於與前述商品密切關係的商品之上，致買受人於此商品看到此商標時不禁會認為系爭二商品均來自同一事業，即是一種混淆。因此類似商品屬於混淆之虞，應依商標法之目的判斷之。」此外，英國高等法院於 1996 年 2 月 7 日的 British Sugar PLC v. James Robertson and Sons 一案明確表示：「類似商品之判斷與系爭商標無關」。負責審理該案之 Jacob 法官並且認為第一號指令第 10 點考慮理由「不過是表示在處理類似問題時，吾人的目的在於觀察商標法的案件。該點理由並未表示，只要有混淆之虞，商品就是類似，而不論其多麼不類似。」除了英國學說中有贊同的意見外，德國學說中亦有支持英國高等法院的見解，例如 Kliems 認為，不能自第一號指令的第 10 點考慮理由得出，「商品類似之認定系於商標之類似或商標之其他因素（反之亦然）。」或「商品類似與商標類似具有交互作用（Wechselwirkung）的相對類似概念」，否則第十點考慮理由應該表示「商品類似之解釋必須著眼於商標之類似，反之亦然。」

由於歐盟商標法直接適用於所有會員國，因此各國極需要歐洲法院對前述問題做出明確判決，以維持歐盟商標法之統一。德國聯邦法院因此於 1996 年 12 月 12 日將其手中之 Canon 案件程式停止，請求歐洲法院針對下列問題做出「先行裁判」（Vorabentscheidung）：判斷系爭商標所及之商品或服務是否為類似時，優先權在先之商標的標識力，特別是其知名度是否應加以考慮，以至於在市場認為商品或服務來自不同之來源時，仍有「混淆之虞」的可能？目前只有靜待歐洲法院作成決定。

三、德國商標法

德國商標法的修正工作因為受到德國統一的影響一度進度較慢，但自 1992 年 4 月 23 日通過工業財產權擴充適用法（Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten）而完成德東與德西之整合後，德國集中心力而於一九九四年十月二十五日完成新商標法之立法工作。德國新商標法之基本構想是將歐盟第一號指令轉化為德國法，並且大幅度遵行共同體商標法，以維持二者間之和諧。新商標法第九條第一項第二款所規定之相對註冊障礙之文字，與歐盟第一號指令第四條第一項（b）款完全相同。但是德國立法者對於此

款規定的說明卻不只是抄襲歐盟第一號指令第十點考慮理由，而使用不少文字，其中特別提到：「若商品或服務相同而商標類似，則應集中檢查商標近似的程度。若商標相同而商品或服務類似，則判斷的結果會受到商品或服務類似程度決定性的影響。若商標及商品或服務均只是類似，則應在檢查時考慮此兩項因素。判斷商品及服務是否「類似」時，應考慮所有相關因素，包括例如商標之強弱、系爭商品製造廠商、銷售管道。只要有混淆之虞，就應有商標保護之適用。未來不能再援引現行法發展出的「靜態」同類概念，因為吾人選擇的新概念必定就保護範圍有新的規定。此外，現行法的同類概念主要是來自於商標的「來源功能」，此項功能雖然亦為未來新法所承認，但卻未表現于混淆之虞的概念中。」 整體而言，立法者認為：「吾人無寧可期待未來會有比較明顯的分級（stärkere Abstufung），它可能導致在絕對註冊障礙自由化之後，本身區別力（Unterscheidungskraft）較低的註冊商標之保護範圍大受限制，而『強勢』商標之保護範圍則相對擴大。」

德國立法者的前述立法理由亦引起其是否改采相對類似的概念的爭議。德國聯邦法院在一九九四年十二月十五日“Oxygenol II”判決中表示：「依據（第九條第一項第二款及第十四條第二項第二款）規定，必須根本改變現行觀察方法，而不只是形式上或表面上的改變；因為「類似」是一個新而獨立的法律概念—縱使未來認定類似程度時，仍必須視個案之情況援用與認定同類商品範圍相同之標準。……。特別是商標法類似概念不再具有舊商標法同類概念之二種功能：在混淆之虞外，為商標保護的「第二根支柱」，以及為商標保護範圍的（固定）界線。無寧，商品類似……只是判斷是否有混淆之虞此項法律問題時，處於交互作用因而在個案中重要性均不相同的諸多因素之一。」

目前文獻上的討論均不認為類似商品之判斷應考慮商標之類似及強弱。主要的理由是，混淆之虞仍然是以系爭商品具有某種類似性為其要件及界限，而類似商品之概念仍然有其絕對的界線。在類似商品以外的，則屬於著名商標保護的領域，已不再是混淆之虞的問題。其中亦有人認為歐盟商標法不應採取美國商標法全然彈性認定類似商品之作法，因為它會帶來太多的不確定性，不利於新商標之申請。商品類似因為取決於市場觀念因而較有彈性，其與判斷混淆之虞的其他因素（包括商標）所具有之「交互作用」表現在混淆之虞的判斷上，而不是每個因素之判斷都受到其他因素的影響。換言之，每個因素在具體個案中都可能強弱不同，因此每個個案的判斷結果都可能不同。例如在系爭商標相同，且已註冊商標具有強大標識力的個

案，縱使系爭商品濱於類似之邊緣，仍然有混淆之虞的可能。又例如，雖然商標相同，商品也類似，但因為已註冊商標之標識力較弱（保護範圍較小），而沒有混淆之虞。總言之，商標標識力越強，並不會使商品越類似，而是使得混淆之虞變得越有可能。

縱使將來歐洲法院（因此德國也必須）採取所謂相對的類似概念，而在類似商品的判斷上考慮商標的因素，但是在此「限制」之外——誠如第一號指令考慮理由第十點所言——各國仍可自行發展認定類似商品的方式。一般據信，德國仍會援用其在同類概念下所發展出來的標準。

第三節 我國商標法制

一、沿革

我國至民國四十七年修訂商標法時，才於第二條增列第十二款，以「相同或近似於他人同一商品、同類商品或雖非同類而性質相同近似之商品之註冊商標……」，做為不得申請商標註冊之原因。但民國六十一年修改商標法時，複於第三十七條第一項第十二款將前述規定改為：「相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標……」，亦即刪除「或雖非同類而性質相同近似之商品」。不知立法者是否有意限縮商品之範圍，若是，則並非明智之舉。民國八十二年修法時，採用各國通用之用語，而將該款修正為「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標。」由於本條款之修訂是為了配合同法第二十一條第二項之修正（將「商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同一商品或同類商品為限」修改為「商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之商品為限。」），故其立法理由必須在後者尋找，而後者之理由為：「……分類……主要目的在便於行政管理，各該類中之商品固然有性質極為相近者，但亦有商品性質相去甚遠者」。換言之，本款之重點並不在於商品之分類，而在於其是否確實具有類似性，因此做此修改。此項修改值得贊同。

本法施行細則於民國八十三年時新增第十五條，其中第二項闡明判斷類似商品時應參酌之因素：「類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產制、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。」第三項則規定「類似服務，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該服務之性質、內容、物件或場所等各種相關因素判斷之。」

此外，智慧局於其商標手冊（第五十一頁）更進一步具體指出類似商品之「判斷方法」：

1. 類似商品之認定，系以相同或近似之商標，分別使用於各該商品時，依一般交易觀念，足以使一般購買人誤認其出於同源者，即應認為類似商品。
2. 商品之類似與否，應就相關市場上一般購買人對商品之認知為準。不受限於商品本身之自然特性。
3. 因商品多元化及關連企業之擴展，須考慮經濟現況及商品交易時各種實際情形，予以個案認定。
4. 判斷商品之類似，應參酌下列因素予以整體考量：（1）生產部門（2）銷售場所（3）原料及品質（4）用途及功能（5）消費者範圍（6）成品與零件。

智慧局民國八十五年「商品服務類似組群參考資料」（修訂版）前言部分又提出下列「判斷商品類似之參酌因素」：

1. 商品之產制者或販賣場所相同或接近。如家庭用果汁機與電鍋之販賣場所均屬家庭電器部門。
2. 商品之用途、功能相同或接近，具有相互替代性者。如金屬門窗與非金屬門窗。
3. 原料或材質相同或接近。如塑膠條與塑膠軟管。
4. 購買或使用之族群相同。如奶瓶與奶嘴均為幼兒使用。
5. 成品與半成品或零組件間有關聯性者。如排油煙機與其外殼，電腦與其電腦外殼。

智慧局之判斷方法及參酌因素，大體而言，尚稱具備合目的性。但是，欠缺理由說明。類似商品之相關問題主要在於其意義為何？應以那種群體的觀點為準？與（國際）商品分類之關係如何？認定類似商品之參考因素有那些？是否必須考慮系爭商標之因素？分別討論於下：

二、類似商品或服務之意義

系爭商品或服務在功能、生產或提供業者、銷售管道與場所、買受人或原材料等項目上具有共同或關聯之處，以致於在其上使用相同或近似商標時，依一般通念及市場交易情形，可導致相關大眾產生混淆之虞（即將其誤認為來自相同或雖不相同但有關聯之來源）者，即為類似商品或服務。

類似商品或服務之意義在於界定商標之保護範圍，因此必須從保護相關大眾不受混淆之觀點加以理解。而所謂混淆之虞，系以商標近似及商品類似為其主要構成要件。因此，商品或服務必須具有某些共同或關聯之處，以致於在其上使用相同或近似之商標時，可導致相關大眾產生混淆之虞，才是類似商品或服務。至於必須具備那些共同或關聯之處，則又必須從是否可能導致混淆之虞著眼。商品或服務之功能、生產或提供業者、銷售管道與場所、買受人或原材料等項目是否具有共同或關聯之處，是常被考慮的因素，但並不以此為限。

三、取決於相關大眾之認知

商標法施行細則第十五條第二項規定，「類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形……」判斷之。然而「一般社會通念」及「市場交易情形」，過於空泛，可參考公平交易法第二十條之用語，以「相關事業或消費者」之觀點、想法及期待將之具體化。而相關事業或消費者主要是指系爭商品或服務所訴諸之對象，即該商品或服務之實際買受人與潛在買受人。買受人依商品或服務之性質，可分為最終商品（final goods）、中間商品及初級商品（primary and intermediate goods）買受人。此外，買受人亦可分為專業商品買受人與一般商品買受人。系爭商品或服務之買受人有部分重複時，應以重複部分之買受人的觀點為準。例如系爭商品之一之買受人為專業買受人，另一商品之買受人則包括專業買受人與一般買受人，則應以專業買受人之觀點判斷其是否為類似商品，因為後商品之一般買受人經常並不知道前商品及其商標，故不會將後商品之來源與前商品之來源混淆。

四、商品及服務類似組群參考資料之功能有限

智慧局仿效日本特許廳「類似商品、服務審查基準」，於民國八十三年五月編訂「商標及服務標章註冊申請之類似商品及服務之參考

資料」，同年八月編訂「國際分類之類似組群參考資料」，復於民國八十五年將之修訂為「商品及服務類似組群參考資料」（以下簡稱參考資料）。此項參考資料提供商標申請人、代理人及審查人員判斷商品或服務是否類似之初步參考，在此限度內，固然可以達到法律的安定性。但是商品及服務是否類似之認定，最終仍然必須取決於相關大眾之認知及市場交易實況（因此是帶有變動性的），而不受參考資料之拘束或限制。參考資料至多至好只是相關大眾認知的初步指標，而不得取代真正的相關大眾之認知。至於類似組群之編定，應本「做得少比做得多好」、「做得慢比做得快好」之原則，以便與市場交易習慣保持適當距離，否則隨時受時尚牽引，變動頻仍，易使商標禁止權之範圍過於不確定。總言之，類似組群之真實意義在於「被歸於同一類似組群之商品或服務在具體個案中被認定為類似的可能性，原則上大於被歸於不同組群或未被備註為組群類似之商品或服務」。

目前參考資料前言之表示（：「本書所編撰之類似商品（服務）組群，僅為類似商品（或服務）之初步認定，主要是……參考資料。對於某些商品（服務）是否類似，必要時仍需依商品（服務）之功能、用途、交易習慣和市場實際情況作判斷」），卻使得該參考資料成為認定商品或服務是否類似之主要依據，僅在例外情況下（即「必要時」。事實上，商標審查員均不會認為有此「必要」，因為其工作負荷原已過重，更何況怕有「圖利他人」之嫌。）方得參考其他因素，甚為不妥。故吾人認為當事人及有關機關均不得僅援引參考資料作為認定之唯一依據，尚必須具體說明認定類似商品或服務所參考之因素。一旦公開其形成認定之理由，不同意見才有相互辯論之機會，法律的適用也才越具有透明性及說服力。

五、與商品或服務分類無關

我國商標法之商品分類於民國八十二年參酌尼斯協議（全名為「商標註冊之商品及服務國際分類尼斯協議」Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services For the Purposes of the Registration of Marks），改采國際分類。而尼斯國際分類的目的是非常實際的，首先是為了商標註冊上之便利：會員國必須以此分類為其主要或次要之商品分類，而依據馬德里協議之國際商標註冊亦必須采行此項分類。其次是為了商標註冊費用之計算，馬德里協議（全名為商標國際註冊馬德里協議Madrid Agreement Concerning the International Registration of

Marks) 第八條(2)項規定，註冊之商品超過三種國際分類者，每超過一種就必須繳納一筆額外費用(supplementary fee)。因此尼斯國際分類與商標混淆之虞中商品類似的判斷是毫無關聯的。尼斯協議第二條第一項規定(「…本分類既不限制會員國就特定商標保護範圍之評估，亦不限制其承認服務標章」)即是最好的證明。我國商標法第三十五條第三項(「類似商品之認定，不受前項商品分類之限制」)及其立法理由遂明白表示：「本法施行細則所訂定商品分類系基於行政管理及檢索之方便而為之分類，並非同一類中之商品，即當然屬於類似商品」。故不得以商品或服務屬於相同之商品或服務分類，而當然認定其為類似商品或服務，亦不得以商品或服務屬於不同之分類，而當然認定其不是類似商品或服務。美國、德國、日本及歐盟均采相同見解。

其次，商品與服務之間亦有可能具有類似性。商品或服務之分類既然僅在於行政管理及檢索之方便，故不得以商品與服務為不同之分類，而徑行認定商品不可能與服務類似，尤其是在服務與系爭商品有關聯之情形(例如眼鏡經銷服務與眼鏡商品)，相關大眾容易產生混淆。美國、德國、日本及歐盟均采相同見解。

六、與商標之因素無關

類似商品之判斷，並不考慮系爭商標之因素，例如其近似之程度或知名度。商標之相同或近似與商品之相同或類似在混淆之虞的認定上具有互補關係，即系爭商標相同或越近似，則雖然商品相同或類似之程度很低，亦有可能構成混淆之虞；反之，系爭商品相同或越類似，則在為了構成混淆之虞所需要的商標近似程度可以不用很高。但是這並不表示，類似商品之判斷應受到系爭商標因素(例如其近似之程度或知名度)之影響，因為就商標法的體系而言，類似商品與近似商標均為混淆之虞的構成要件，構成要件間如何可以相互影響？其次，對新商標註冊申請人而言，類似商品之認定若在相關大眾認知之外尚必須系於商標之因素，則其是否能取得商標註冊將會呈現高度的不確定性。故類似商品之判斷即應僅集中於商品相關之因素，而不考慮商標之因素。當然，若系爭商標為著名商標(權利人有義務證明其商標為著名商標)，則其保護範圍並不以系爭商品或服務是類似商品或服務為界限，而可以在全然不同之商品或服務上保護其商標。

七、認定類似商品或服務之主要參考因素

認定類似商品或服務之主要參考因素，有：

1. 商品或服務之功能，
2. 商品或服務之生產業者或提供業者，
3. 商品或服務之銷售管道及場所，
4. 商品之原、材料或成分，
5. 商品或服務之價格及買受人之範圍，
6. 商品間是否具有成品與零元件之關係，
7. 商品或服務之外觀、包裝及容器。

由於在具體個案認定類似商品時所涉及之商標法條可能不同（例如第二十二條第一項、第三十一條、第三十七條第一項第十二款、第四十二條第一項、第五十二條第二款、第六十二條及第六十五條），相關之交易實況亦有所差異，故此處所例示（而非窮盡列舉）之因素並非在每一個案件都必須逐一加以舉證或反駁之因素。無寧必須視涉及之法條之交易實況而定。一般而言，在註冊審查階段所考慮之因素，比在其他爭議階段要少（例如原則上不考慮商品或服務之價格及購買人之範圍、商品或服務之外觀、包裝及容器）。其次，每個參考因素之重要性在每件個案都可能不同，故沒有一項因素在所有案件中都是當然的決定因素。最後，商標法施行細則第十五條第二項之規定為例示規定，並不妨礙在個案中考慮其他可能重要的因素，因此此處所例示之因素並不抵觸商標法施行細則第十五條第二項之規定。

1. 商品或服務之功能

系爭商品或服務具有相同或近似功能可滿足相關大眾相同需要者（例如鋼筆與原子筆），一般稱為競爭商品或服務，其被視為類似商品或服務之可能性原則上較高。商品或服務之功能雖然不同，但經常或必須一併使用以滿足相關大眾之需要者（例如相機與底片，鋼筆與墨水），可稱為互補商品或服務，因為販賣場所及銷售管道接近，故被視為類似商品或服務之可能性原則上亦較高。

2. 商品或服務之生產業者或提供業者

商品或服務來自具相同或近似生產設備或營業專案之生產業者或提供業者時，被視為相同或類似之可能性原則上大於來自不同生產業者或提供業者之商品或服務。相關大眾雖然對於商品或服務之生產業者或提供業者，往往並不知悉亦不關心，但是依據常理，相關大眾若知悉系爭商品或服務來自相同或近似生產業者或提供業者，則其將之視為類似之可能性原則上大於來自不同業者之商品或服務。

3. 商品或服務之銷售管道及場所

系爭商品或服務之銷售管道及場所越接近，其被相同買受人接觸之機會原則上越大，因而被認為類似商品或服務之可能性原則上越大。商品或服務之銷售管道及場所是相關大眾接觸商品或服務之主要媒介。基於經營場地、專案之限制，事業在安排其產品或服務之銷售管道與場所時，勢必遵循一定之理性方法，而產品或服務之類似性及關聯性正是一般最常採用之方法，相關大眾對商品或服務之認知亦受到此種安排之影響。故商品或服務銷售管道及場所越接近，其被視為類似之可能性原則上就越大。不過爾來市面上出現許多新的行銷方式（例如直銷、大賣場、電子購物及郵購）及新的生活型態（例如「自己動手做」DIY），使得以往一些僅向批發商流通之商品亦流向消費者，而其對傳統銷售管道及場所之重要性的衝擊，不宜忽視。

4. 商品之原料、材料或成分

系爭商品之原料、材料或成分對於初級產品及中間產品之買受人（即所謂工業使用者）而言，具有重要意義，其亦傾向於以其構成要素之原料、材料或成分認定其是否為類似商品。反之，對於最終產品之買受人而言，該產品之原料、材料或成分，原則上並不如其功能來得重要。不過在最終產品之原料、材料或成分決定其功能時，由於二者之重要性難分高下，買受人亦會以之認定最終商品是否為類似。

系爭商品之一為另一商品之原料、材料或成分者，二者原則上並非同類商品，因為使用目的不同、製造銷售場所不同，買受人不同。但前者為後者主要原料、材料或成分，並決定後者之功能及價格者（例

如特殊材質及由其製成之衣服），二者可能為類似商品。

5. 商品或服務之價格及買受人之範圍

系爭商品或服務之價格越接近，買受人之同一性原則上越高，被視為類似商品或服務之可能性原則上越大。商品或服務之功能、原料、材料或成分雖然相同或近似，但是不同的價格常可以將商品或服務判然區隔為各自獨立的市場。例如供專業人士使用之高價位商品市場及供一般人士使用之平價商品市場。此外，商品或服務之價格亦會左右買受人之注意程度。因此系爭商品或服務若因為價格接近而屬於具有相同買受人之市場，則其被視為類似商品或服務之可能性原則上自然比較高。不過價格區間也有不能將市場判然劃分的時候，因為相關大眾可能會誤認低價商品或服務為高價商品或服務之瑕疵品、新產品、副牌產品（在葡萄酒業常有此種現象）或特價品而產生混淆，故必須注意有無此種現象。

6. 商品間是否具有成品與零元件之關係

商品經常由各種零元件或半成品所組成，商品越複雜，其零元件越多（例如汽車之零元件超過一萬件以上）。在系爭商品為其他商品之零元件或半成品之情形，原則上被視為與該其他商品類似之可能性較小。但若零組件或半成品決定最終商品之本質，以致最終商品若欠缺此等零組件、半成品即無法達到其經濟目的者（例如引擎之於汽車），則其彼此間可能為類似商品。

7. 商品或服務之外觀、包裝及容器

商品或服務之外觀、包裝（包括實質物體之包裝以及商業行銷上的所謂「形象包裝」及「廣告」）及容器對相關大眾之認知往往有最直接的影響，因為系爭商品之商業外觀越接近，原則上越容易使相關大眾認為其彼此間有某些關聯而產生混淆。特別是在系爭商品或服務之商標文字為難懂之中文或外文，以致商標文字之重要性顯然低於其外觀、包裝及容器之情形，以及買受人匆匆一瞥即購買系爭商品之情形（例如在加油站中購買之商品），尤其有必要將之列為認定類似商品或服務的參考因素之一。

第四節 結語

類似商品或服務此一法律概念之功能在於界定商標禁止權所及之範圍。若解釋過松，則不利於新商標之申請；反之，若解釋過嚴，則不足以保護已註冊之商標。美國商標法的關聯商品原則，把系爭商標之因素納入關聯商品的考慮之中，而與德國五〇年代的「相對同類商品概念」相彷彿。但是德國五〇年代以後的學說及判例放棄了此種過於不確定的見解，而在類似（或同類）商品的判斷上排除商標的因素。至於歐盟商標法及德國新商標法對此問題採取何種立場，尚待歐洲法院的判決。到底我國商標法對此應採取何種見解，即見仁見智。吾人認為類似商品之認定不應考量系爭商標之因素，因為：

1. 每年註冊之商標多達數萬件，歷年累積之註冊商標更高達七十餘萬件。其中以著名程度偏中、低者居絕大多數，故不適於在類似商品的判斷上考慮商標之因素。否則，不是不當擴大僅具中低標識力之商標的禁止權，而有害新商標之註冊取得，就是徒增註冊審查工作之負擔，而無任何實益，因為標識力不大的商標並不會對類似商品之判斷有何顯著之影響。

2. 固然著名商標之保護有必要超越指定使用之商品，更應不局限於類似商品之內，但此為著名商標保護之特殊問題。不可為保護著名商標而攪亂類似商品或服務之本質。即使立場極為寬鬆的美國，亦已於一九九六年通過聯邦商標減損法，將混淆之虞與著名商標之保護分隔開來。

第七章 商標法著名標章及相關表徵保護

一、著名標章之一般理論

（一）著名標章在請求保護國家境內僅需有相當之知名度

依據巴黎公約，著名標章必須在請求保護之國家境內著名，該國始有加以保護之義務。然而何謂「著名標章」，迄今仍然都是個有待受請求保護國家之主管機關與法院依其市場知識與執法哲學，就國內市場情況加以個案認定之抽象法律概念。著名標章制度，對於許多個人或法制所習慣之註冊保護原則、商標屬地主義以及特定原則（principle of specialty，即商標之保護限於與其註冊或使用之商

品或服務相關之商品或服務)而言,均是程度不一之「破壞」,因而會將之限制為一般商標之特例,並對其要求顯然較高之知名度,以免破壞商標之常態法制。反之,若著眼於維護著名標章權利人之財產權與經濟利益、競爭之公平與消費者不受混淆之需要,則又沒有必要在知名度上做太高的要求。此兩種立場,基本上只是價值判斷上選擇的結果,並無對錯可言。

但是選擇並不是盲目的決定,而是需要周詳考慮所有可能的重要因素,再以充分的理由說明,俾他人檢證其有效性。在考慮選擇前述第一種或第二種的法律解釋取向時,決定性因素是商標法授予著名標章之權能。依據德國商標法第四條第三款之規定,著名標章享有接近註冊商標之完整保護,不再只是商標法原則的例外,而是其中諸多平等、平行之支柱(惟著名標章權利人不得向專利商標局就使用於非類似商品或服務之後標章註冊提起異議),再加上其保護範圍打破特定原則,較一般註冊商標為廣,因此不得不對其要求較高之知名度。反之,我國現行或研擬修正中之商標法並未承認著名標章是一種受商標法保護之獨立且完整的商標類型,而只是將之列為後商標不得申請註冊之事由之一,所以並沒有理由採取德國法制下高知名度取向,更何況後商標並不因為著名標章之存在遂絕對不得註冊,而必須再審查是否具備其他法定要件(例如混淆、減損等),才能有所論斷,因此亦沒有必要因為擔心後商標無法取得註冊而嚴格要求著名標章之知名度。然而在我國商標法上著名標章保護範圍所及之商品或服務較一般註冊商標為廣,故勢必對其知名度有一定程度之要求。本書借用德國法之分類來說,建議著名標章之知名度應高於「具備交易效力標章」或「知名標章」即可⁶³。世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第二條第二項第三款允許會員國以在某一相關部分之大眾中「知名」(known)者即為著名標章⁶⁴,亦可為本書見解之佐證。

(二) 著名標章視情形有時必須有良好聲譽

著名標章最怕他人與之混淆,或不當利用或減損其商標聲譽。在第一種情形,由於混淆並不影響被混淆標章之聲譽,所以其是否具有積極、正面之商譽,並不重要。然而在後二者之情形,若是著名標章

63

64

不具備良好聲譽，則他人之行為縱使再可議，亦應無不當利用或減損其商譽可言，因為必須先有商譽，才有可能被不當利用或減損。所以本書認為未來我國商標法可規定在對抗不當利用或減損其商標譽之行為時，著名標章必須具備良好聲譽之品質特徵⁶⁵。公平會「第二十條處理原則」考慮「具有該表徵之商品或服務之品質或口碑」（第十條第一項第六款），智慧局之「著名標章認定要點」第六點斟酌「商標或標章在市場上之評價」，應該不乏與本書相同或類似之考量。

（三）著名標章知名之對象與區域無庸遍及全國

商品依其特性與價格而各有其不同之銷售對象與區域，其標章知名之程度自然會隨銷售對象與區域之不同而變化，故世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第二條第二項第二、三款規定，標章至少在某一相關部分之大眾中著名，即應被會員國認定為著名標章；標章至少在某一相關部分大眾中知名，即可被會員國認定為著名標章。同條第三項第一款第三目並且禁止會員國要求必須在一般大眾(public at large)中著名者始為著名標章。許多外國學說與實務亦持相同見解。換言之，標章可只在大眾中特定之部分或階層著名，亦可只在某個地區或區域著名，故司法院大法官會議第一〇四號解釋以商標法以全國為適用範圍為由，認為舊商標法第二條第八款所稱世所共知，係指「中華民國境內，一般所共知者而言」，應屬錯誤。故該號解釋號解釋不同意見書一（由二位大法官作成）即指出，所謂「相同或近似於世所共知他人之標章」係指，他人之標章所表彰使用之商品具有良好之商譽，悠久之歷史，以及廣泛行銷之事實，「在其行銷區域內」為一般所共知，而其使用有發生廠商混同之虞者而言。

（四）著名標章無庸已在我國註冊、申請註冊或使用

巴黎公約及智慧財產權協定既不以在請求保護之國家中已經註冊為要件，亦不以曾經在該國使用為要件；此外，世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第二條第三項第一款亦規定，不得以系爭商標是否在請求保護之國家境內使用、註冊或申請註冊認定著名標章。智慧局「著名標章認定要點」第七點，明言著名標章不在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件。

65

（五）著名標章之認定因素

1、例示因素及其法律性質

世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第二條第一項第二款例示六項考慮因素：

（1）系爭標章在相關部分之大眾知悉與認可之程度（degree of knowledge or recognition）。

（2）任何使用系爭標章之期間、範圍及地理區域。

（3）促銷（promotion）系爭標章之期間、範圍及地理區域，包括對使用系爭標章之商品與（或）服務之廣告、公開宣傳以及在展覽或展示會之展出；

（4）在足以反映系爭標章之使用或認可之範圍內，註冊與（或）申請註冊之期間及地理區域；

（5）成功執行系爭標章權利之記錄，尤其是其他主管機關在何種範圍內認定其為著名標章；

（6）與系爭標章相關聯之價值。

前述規定幾乎為智慧局「著名標章認定要點」第五點逐字引用：

「著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：（一）相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。（二）商標或標章使用期間、範圍及地域。（三）商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。（四）商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。（五）商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指經曾經行政或司法機關認定為著名之情形。（六）商標或標章之價值。（七）其他足以認定著名商標或標章之因素。」

在認定某一標章是否著名時，必須考慮諸多相關因素。而每一件個案由於商品或服務以及市場情況之不同，需要考慮的因素亦有差異，因此吾人無法事先窮盡列舉所有可能相關之因素，而否定在個案中尚可能有其他因素值得檢視。一般而言，每個因素在個案中的重要

性都不同，因此世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第二條第一項第三款即明白宣示，其於本條項第二款所例示之考慮因素：

「是協助主管機關認定某標章是否著名之基準，並非作成此項認定之前提要件。無寧，在個案的認定上，須取決於該案之特殊情況。在某些案件中可能前款所規定之全部因素都是有關，在某些案件中可能只有部分因素是有關，甚至在某些案件中可能前款所規定之因素均不相關，而必須基於其他未例示之因素方能認定。此種其他因素可能是本身就有關，或是與前款所示例因素中之一個或多個綜合後而有關。」

對此，該條款解說 (Notes) 2.2 作了妥適的註解：「主管機關不得要求當事人必須提出某項特定因素，…欠缺某項特定因素亦不能當然得出系爭標章為不著名之結論。」

2、其他在個案中可協助認定是否為著名標章之因素

在前文的理解下，智慧局前述要點舊版第四點曾提及「商標或標章識別性之程度」（類似美國商標法第四十三條第三項規定之「標章固有或後來取得之區別力的程度」，或大陸國家工商行政管理局一九九六年八月發布之「馳名商標認定和管理暫行規定」第十一條規定在判定馳名商標的保護範圍時，所考慮該商標之獨創性）、標章權人之「企業規模及其多角化經營之可能性」、該商標之市場占有率、相關聯產品之市場占有率（例如機車之機油），以及相關大眾之使用習慣，均有可能在個案中是協助認定系爭標章是否著名之因素。

（六）對著名標章提供之保護

1、禁止註冊與使用有混淆、不當利用或減損著名標章之虞的後商標

世界貿易組織智慧財產權協定、歐盟、德國與美國之商標法制一致認為，對著名標章之保護除了禁止在相同或類似商品或服務上申請註冊有混淆之虞的商標之外，亦必須禁止在非相同或類似商品或服務上不當利用或減損著名標章區別力及聲譽之商標的註冊。前者旨在防止榨取商譽（或稱形象轉移 image transfer），即相關大眾對於系爭商標所屬事業之同一性或關聯性雖然並未混淆，但是其中之一可能攀附、坐收另一商標之商譽所生的經濟果實；後者則以防止商譽之減損為目的，即著名標章原本因為是市場上有力的指標而具有強大的標識力，因為被競爭對手大量使用於與其原本無關之商品或服務，而隨之減損，而且其價值亦可能受到競爭對手商標負面評價之拖累而貶損。

商標法第 23 條第 1 項第 12 款依然規定商標主管機關應依職權審查是否有此等不得註冊事項，由於其牽涉到之判斷因素太多、太難或太遙遠（因為該商標尚未被使用），顯然是遠超出商標審查官之能力，或必須支出不成比例之時間與成本方能勝任，徒然延長日益拖延之商標審查程序罷了。無怪乎歐盟及德國等已將之改為非商標主管機關審查之相對不得註冊事由，美國專利商標局亦不審查第四十三條第三項之減損情事。在此建議將本款規定改為相對不得註冊事由較為切合實際，換言之，著名標章權利人不可在註冊審查階段對申請中之商標主張被其減損，而必須以訴訟方式向民事法院直接主張其標章因被減損而受損害，要求法院將使其減損之虞的後商標撤銷。

除了以混淆、不當利用或減損著名標章等方式侵害著名標章外，另一種更直接了當的侵權行為就是不申請註冊而單純使用相同或類似商標之行為。故對著名標章之保護，必須包含對後者之禁止規定，方算周延，此亦為巴黎公約第六條之一第一項之要求。而我國商標法對此向無規定，92 年修正時第 62 條第 1 款填補此項缺漏。依據此款規定，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權。此際著名標章權利人得援引第 6 條第一項之規定請求防止、排除使用之行為。我們認為此項修正仍有可進一步改善之餘地。首先，商標是無體財產，對其侵害不同於對其他權利侵害，無法亦無庸具體而實際，特別是當侵害發生在非相同或類似的商品上，或是以減損方式侵害商標時，更是難以證明有實質損害⁶⁶，因此本款規定應以有減損著名標章之識別性或信譽「之虞」即足。其次，本款規定限於已註冊之著名標章始享有此項保護，固然達到世界貿易組織智慧財產權協定之水準，但是著名標章既然不以是否已經註冊為要件，又何必在此將未註冊之著名標章排除在外？因此本款規定宜刪除著名商標須為「註冊商標」之限制。最後，著名標章權人所關切的是如何防止其標章之識別性或信譽被減損，至於行為人是否「明知」其為「著名之註冊商標」，並非所問，更何況要證明行為人「明知」極為困難，因此本書建議，本款規定亦不以行為人「明知」為要件。

2、申請評定後商標註冊無效

為了使著名標章權人有充分時間反制後商標之註冊，巴黎公約第六條之一第二、三項規定自後商標)註冊起至少五年內，得請求撤銷該商標。後商標之註冊或使用係出於惡意者，不得限制請求撤銷或禁止使用之期間。我國商標法第五十一條：

商標之註冊違反第二十三條第一項第一款、第二款、第十二款至第十七款或第五十九條第四項規定之情形，自註冊公告之日起滿五年者，不得申請或提請評定。前條第二項規定之情形，於其判決確定之日起滿五年者，不得申請或提請評定。商標之註冊有第二十三條第一項第十二款情形係屬惡意者，不受第一項期間之限制。

但是，世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第四條第六項進一步建議，若後商標之註冊出於善意，而於註冊後並未使用，則由於其未使用，以致著名標章權利人無法注意到後商標之存在而申請評定，故會員國在此不得限制著名標章權利人申請評定後商標註冊無效之期間。此項意見值得於納入我國商標法。

3、向海關申請採取邊境措施

4、對抗不正當的營業標誌

著名標章亦常在商標之外被他人用作於營業標誌，依據世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第五條之規定，營業標誌可能與著名標章發生衝突的情形一如商標，亦即使人誤以為二者之間有關聯而可能有損著名標章權之利益，或不當減損或利用著名標章之識別性。傳統商標法對於此種跨界行為束手無策，於是只有繞道不正競爭防止法加以保護。德國法制的發展即是如此。不過，從商標法之法理看來，連只是讓消費者模糊知道指定使用之商品可能來源的都能成為商標而受到商標法保護，似乎沒有理由不使讓消費者明確知道商品來自特定營業的營業標誌也能成為商標而受到商標法保護。正是基於此種認知，德國新商標法第一條第二款遂開宗明義承認營業標誌可以是商標而受到保護。二者若發生衝突，即應該依照商標法理加以解決，而不是繼續假裝二者「橋歸橋，路歸路」，永無交集，可以相安無事。在此思維脈絡之下，世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第三條第一項才會規定著名標章不僅可以對抗與其衝突的商標，並且可以對抗與其衝突的營業標示與網域名稱：

「會員國至少自著名標章在其國家成為著名時起，保護著名標章不受與其衝突的商標、營業標示及網域名稱之侵害。」

比較有問題的是，著名標章權人如何去禁止與其衝突之營業標誌只是被作為營業標誌而繼續使用，特別是在營業標誌曾依據相關營業登記法規（例如商業登記法及公司法）辦理登記的情形。首先，相關營業登記法規只是單純經濟行政管理之一環，並不能授予營業登記人任何主觀權利，自然亦不能對抗著名標章之商標權（就此本章第二節尚有詳細論述）。其次，禁止侵害著名標章之營業標誌繼續作為營業標示最有效的方法就是撤銷其營業標示之登記。對於主管營業登記之行政機關而言，其撤銷營業標示登記的基礎不外乎依法令授權及依法院判決二種。在公司法第 18 條第 4 項（「公司不得使用有妨害公共秩序或善良風俗之名稱」）可找到撤銷公司名稱登記之授權。而商業登記法雖然並無直接規定可供撤銷商業名稱，但是法院可依據公平法第三十條（「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。」）判決命其登記人或主管機關撤銷該登記。

（五）對抗網域名稱之搶註行為

隨著網際網路的快速發展，網域名稱（domain names）已由以往單純的網路通訊地址，一躍而成為業界從事電子商務的最重要媒介，進而具有表彰商品與服務來源之功能。因此使得網域名稱與商標發生衝突的可能大幅提高，此在著名標章尤為明顯。因此本小節另外在前小節之外討論如何對抗網域名稱之搶註行為。在網域名稱新興的年代，常見到所謂“網路蟑螂”（cybersquatting）的行為，亦即以他人之著名商標搶先註冊為網域名稱，其目的或許是借用他人著名標章之商譽而銷售自己之商品，或是囤積居奇，以高價售回給原著名標章權利人為其宗旨。而著名標章權利人為了能儘速掌握網際網路的外部性效果，及早開拓電子商務，往往不願意耗時費時對簿公堂，而逕以鉅額“贖金”將該網域名稱買回，間接助長了此種不當的網域名稱搶註行為。

就著名標章之保護的觀點看來，誠然應謀求有效對付網路蟑螂之行為。世界智慧財產權組織在起草著名標章保護條款時，對此項議題討論最久，最後達成的共識表現在其中第六條：

「網域名稱或其主要部分至少在構成著名標章之重製、模仿、義譯或音譯時，且係出於惡意而註冊或使用，視為牴觸該著名標章（第一項）。著名標章權利人得要求主管機關撤銷該網域名稱之註冊或將之移轉給著名標章權利人（第二項）。」

此條規定大致反應了各國法制的共通趨勢，亦合乎事理，故值得支持。惟因網域名稱之登記，並非智慧局主管之業務，所以智慧局之「著名標章認定要點」並未收納前述規定。令人惋惜的是，草擬中的商標法修正案第六十三條第一款卻規定明知而搶註他人著名註冊商標為網域名稱時，必須「致減損著名商標之識別性或信譽者」，始視為侵害商標權，一方面不當地以著名標章之減損概念作為搶註行為之成立要件；另一方面未具體規定著名標章權利人可享有請求撤銷或返還該網域名稱之救濟。

七、著名標章之保護客體

（一）可及於不類似商品或服務

商標權與專利及著作權根本的差異在於，商標法之本質為不正競爭防止法之一環，故商標權之保護範圍並不固定，而係取決於防止不正競爭之需要，防止不正競爭需要有多大，商標權保護的範圍就有多大。而對著名標章之侵害，除了在相同或類似商品或服務上發生之外，亦經常發生在不類似之商品或服務，因此隨著知名度之不斷增加，著名標章之專用權就不能像一般註冊商標一律以指定使用之商品或服務為限，而有及於類似甚至不類似商品或服務之必要，對此本書已在前面論述中多有討論。在此需要強調的是，這並不表示著名標章權利人之權利自動擴及於所有非類似之商品或服務，充其量是在其他不正競爭之要件（例如聯想、污損或利用）亦具備之情形下，始得禁止他人後商標之註冊或使用。

（二）不以商標之法定成分為限

我國商標法於制定之初即一直以「文字、圖形、記號或其聯合式」為商標之成分要件，直到民國八十二年修改商標法時，始於第五條第二項增加新的規定：

「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記

號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性。」

該項立法理由說的對：「顯著性乃一浮動之狀態，可因當事人之努力使用而突顯」，故標章縱使並不具備商標之法定成分，亦可能因為使用而具有識別商品來源之功能，進而可受到如同商標之保護。本項規定所提之「數字」與「字母」僅為立法者的一種例示規定（因其使用「等」），而非窮盡列舉，故應該尚可以包含其他之要素，例如顏色或顏色之組合。特別是在著名標章之情形，其大量製造、行銷商品或服務過程中，使用諸多元素，例如包裝、容器、外觀或廣告旋律（例如「麥當勞都是為你」）等，都具有強烈區別商品或服務之功能，若此種「營業外觀」（trade dress）元素不能因為「著名標章」之法理而受到保護，恐有失衡平。

其次，再從民國八十七年十一月起施行之商標法第五條（：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別（第一項）。不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。（第二項）」）及其立法理由（：「現行第二項係屬顯著性之特例，指原不具顯著性之圖樣經當事人之使用而產生顯著性之情形，其適用之項目係以列舉之方式規定，有欠周延。因第二項係第一項之特別規定，爰引第一項作負面概括方式規定，以資周延。」）亦可得知，立法者有意以此概括規定周延地保護各種具有識別力之營業外裝要素，故在解釋適用之實務上，智慧局與行政法院應可從寬認定著名標章之組成部分，而不以法定成分為限。事實上，最高行政法院早在民國五十一年即以判字第四六七號判決（後被選為判例）明白承認：

「本件參加人之西藥商品外盒圖樣，雖非註冊商標，惟依其請求評定時檢具之各項證據，既足證明該項西藥商品所用之外盒圖形，係世所共知之標章，而原告之天王寺外盒圖商標，與參加人該項西藥商品所用之外盒圖樣，同係長方形、紅底白線框，以黃色小英文字為背景，其正反兩面上下文字之排列及兩側線條之設色，亦屬近似，意匠構造，如出一轍，以之隔離觀察，頗易引起混同誤認，難於辨別其差異。是原告之天王寺外盒商標，不能謂非近似於世所共知之標章，且使用於同一西藥商品，自不得作為商標呈請註冊。…」

第二節 論肖像、名稱之保護

肖像與名稱之保護雖然與本書之主題並非直接相關，但在解釋適用上經常糾纏不清，所以有必要從權利衝突的基礎理論一併加以釐清。本節將建立肖像與名稱保護之理論與體系，並論證商標法第三十七條第十一款本文後段不應該以「全國著名」為商號或姓名之保護前題，而應回歸權利衝突、混淆之虞及著名標章保護之一般法理；同款本文前段對他人姓名、肖像之保護未附加期間限制不妥；對「法人及其他團體」應要求具有知名度及有受保護之利益，否則後註冊商標處於高度的不確定狀態，隨時可能因為突然有法人及其他團體冒出來主張此規定而被異議或評定為無效；同款但書既牴觸著名標章之法理，復不具備可執行之現實條件，以致商標審查實務上不會被商標審查官引用，只會在發生爭訟時，無端地耗損商標主管機關、當事人與法院的精力。

一 商標法第三十七條第十一款立法沿革

前北京政府頒布之商標法第二條第二款規定，未經承諾者，不得以「有他人之肖像、姓名、商號或法人及其他團體之名稱」作為商標，呈請註冊。此款規定一直沿用到民國六十一年始被改為第三十七條第一項第十一款：

「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名，未得其承諾者。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定商品非同一或同類者，不在此限。」

其修改的立法理由為：

「依現行條文第十一款規定，申請註冊之商標，如有他人商號或法人之名稱，未得其承諾者，即不得註冊。依商業登記法及公司法規定，禁止使用同一商號或公司名稱，僅以經營同類業務者為限，而非公司組織之商號僅及於同一縣市，故他人之商號或法人營業範圍內之商品與申請註冊之商標所指定之商品，如非同一或同類，而商號名稱非全國著名者，原不致發生混淆之情形，自不應因其未得承諾即予禁止註冊，爰將該款予以修正，並增訂但書之規定。」

對於應以法人或全國著名商號名稱之哪個部分為認定基準，以及如何

認定非同一或同類商品，實務上顯然有所爭議，經濟部乃於民國七十六年修訂商標法施行細則時增訂第二十九條：

「本法第三十七條第一項第十一款所訂定法人或全國著名之商號名稱，係指其特取部分而言；但書所定商品非同一或同類，依第二十四條之商品類別為認定之依據；商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準，如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之（第一項）。」

並於民國八十三年再將之稍作文字修正後改列為第三十二條第一項：

「本法第三十七條第一項第十一款所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱，指其特取部分而言。商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之。」

民國八十二年修正商標法時，基於「全國著名之藝名、筆名、字號應與全國著名之姓名受相同之保護」的考慮，爰於第一項第十一款中增列此等名號。另為配合第二十一條第二項之修正，而將「同類商品」修正為「類似商品」：

「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號、未得其承諾者。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請人註冊之商標所指定之商品非同或類似者，不在此限。」

92年修正商標法「因現行條文第十一款將自然人之人格權與法人、商號等商業團體並列，使保障商業秩序與保護人格權不分，保護法益混淆」，爰於第二十三條第一項增列第十五及十六款二款商標不得註冊事由：

「十五、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。

十六、有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。」

二、 司法實務

最高行政法院關於本款規定之判決頗多，然而絕大多數是關於系爭商品或服務是否同一或類似之認定，茲不在此贅為引述，而僅就其中與本章有關之部分加以整理分析。

(一) 全國著名之意義與認定

最高行政法院七十一年度判字第八三四號判決曾表示「蓋全國著名，乃聲聞於全國，為國人所共知之謂」；該院於七十二判字第二二〇號及七九一號判決進一步表示：「所謂全國著名，乃聲聞布於全國，並為國人所共知之謂，而此項全國著名事實，必須有確切之證據可資徵信。」該院最近一次對此表示意見的判決是七十六年判字第一一二三號判決，大致仍維持相同的看法：「惟所謂全國著名之商號名稱或姓名，乃其商號或姓名之名聲為我國境內一般人所共知之謂。」

(二) 「有他人商號名稱」之意義與認定

最高行政法院自民國五十四年度判字第二一七號判例起，即採取頗為嚴格而機械的態度理解何謂「有他人商號名稱」：「係指申請註冊之商標內容，有與他人商號名稱特取部分完全相同者而言。」該號判例並認定「阿里山軒餅鋪」之特取部份「阿里山軒」四字與「阿里山牌及圖」商標中之「阿里山」，並非完全相同。最高行政法院並曾判決「東震行」與「東震」字數不同，且意義有別，二者並非完全相同；「新虎跑」與「虎跑」並非完全相同；但是最高行政法院也曾在一些判決中作成較不如此嚴格的認定，例如「台灣巨蛋」與「巨蛋」為完全相同（因為「台灣」代表「中華民國」在台灣之地區名稱），以及「金蘭大同」與「大同」完全相同（因為「金蘭大同」聯合商標圖樣，其圖框內置中金蘭二字，與其下之大同二字，係各自獨立之二部分，尚非不能分別審究）。

三、 比較法的研究

本款規定於民國六十一年修定時，雖然並未於立法理由中提及曾參考日本商標法，但事實上似乎是師法日本商標法的規定。現行日本

商標法第四條第一項第八款規定：「有他人肖像、或他人姓名、名稱、著名雅號、藝名或筆名、或此等之著名簡稱之商標（但已取得他人同意者，不在此限）」不得申請商標註冊。由於筆者不諳日文，所以無法探討該款規定在日本之源起與實際運用狀況，以及學說是否對此規定有所批評，而只能從美國與德國的相關法制，比較推敲本款規定是否具有正當性。

（一）美國法

1. 營業名稱

（1）營業名稱之保護受到與商標相同的限制與條件

美國普通法上將公司、商號及專業組織之名稱統稱為「營業名稱」（trade names）。營業名稱用以象徵系爭事業整體的聲譽，而商標則是用以指稱、區別事業所經手之不同產品或服務。一般而言，營業名稱之保護與商標保護的限制與條件相同，二者在實務上亦經常發生糾葛，例如被告以原告具有商標功能之營業名稱作為自己之商標而使用於商品上，因而侵害原告之商標；或被告使用原告之商標作為其營業名稱，因而侵害原告之商標。

在美國法上，營業名稱之保護既然亦以防止混淆之虞為本旨，因此其關鍵之處在於系爭營業名稱是否為相關大眾所知悉。故若被告使用原告之營業名稱作為商標，則應探究相關大眾是否知悉原告之營業名稱，以致於被告之此種使用行為會導致相關大眾就商品之來源產生混淆之虞。同樣地，若被告使用一個發生爭議之商標作為其營業名稱，則重要的是其客戶是否知悉被告是使用他人之營業名稱。在認定是否侵害營業名稱時，法院必須考慮到與產品或服務相關的因素，因為聯邦第九巡迴上訴法院曾經表示：「原告希望保護的營業名稱利益與其所生產之商品的品質及聲譽有關。」

（2）商標法禁止將他人已使用之「營業名稱」註冊為商標

美國商標法第二條第四款禁止將他人已使用之營業名稱註冊為商標：

「商標包含與他人已在美國使用並且未放棄之營業名稱近似之標示，或由此種標示組成者，若使用於申請人之商品或與之有關之商品，足以導致混淆、錯誤或欺罔者。」

該法第四十五條所定義之「營業名稱」與普通法稍有不同，而係指「任何人用以指稱其營業或職業之名稱」。依據前述規定，美國專利商標局得依據他人已在美國使用之營業名稱，駁回以與之「混淆近似」(confusingly similar) 的標示所提出之商標註冊申請。

總言之，美國法上對營業名稱及商標之保護相同，一切以是否有混淆之虞為斷。因此，只要他人後使用之商標與自己之營業名稱有混淆之虞，而不只是單純與自己之營業名稱相同或近似，即可禁止該商標之註冊，而不論後者是否為「著名」甚至「全國著名」。當然，營業名稱的知名度越高，其越能對抗他人以之作為商標註冊之行為。

2. 個人姓名

美國商標法第二條第一、三款規定，商標有下列二種情形之一者，不得註冊為商標：

「包含可能詆毀他人（不論存歿）或錯誤暗示與該人有關之事項者，或由此等事項組成者；

包含指認特定在世個人之姓名、肖像或簽名，或由此等姓名、肖像或簽名組成者（但得其書面同意者，不在此限）。」

在實務上，美國聯邦巡迴上訴法院曾在一九八三年的一個判決旁論中表示，在完全與商標法上混淆之虞無關的情形下，亦可能依據隱私權或知名權 (right of publicity) 受侵害而得出與適用商標法第二條第一款相同的結果。至於第二條第三款只有在該特定個人是著名人物或在商標指定使用之領域或市場著名，始有適用，而不是用於保護所有與申請註冊為商標相同姓名之人。正如同美國專利商標局「商標審查程序手冊」(The Trademark Manual of Examining Procedure) § 1206.02 規定：

「若該特定個人既非為人普遍知悉或在與系爭產品或服務相關之領域並非著名，則（使用其姓名之）商標應該無法構成本款規定之指認該特定個人，因此不需其同意。」

由此可清楚看出，美國商標法對個人姓名提供不被他人註冊為商標之保護，以其而且僅以其「著名」為要件，並未要求「全國著名」。

（二）德國商標法

1. 營業標誌

德國商標法是一部統一的標示保護法，因此於第一條規定本法保護之客體包括商標、營業標誌及地理來源標示。該法於第五條規定營業標誌之種類：

「（1）事業名稱及著作標題為營業標誌，受到保護。

（2）事業名稱係指在交易上作為某項營業或事業之名稱、商號或特殊標誌而使用之標示。在相關交易圈已具有營業標示效力的營業標誌或用於與其他營業區別之標示，視為營業之特殊標誌。

（3）著作標題係指印刷物、影片著作、聲音著作、舞台著作或其他類似著作的名稱或特殊標誌。」

德國對營業標誌之保護一向假手舊不正競爭防止法第十六條，而不是商標法。該條規定於此次修正商標法時被刪除，而改納入商標法第五條及第十五條之中。惟此項修正只是體系的調整，並未改變既有的法制，因此無論商標法第十二條規定之營業標誌產生保護的原因，或第十五條規定的排他權，均可援用一九九四年十二月卅一日以前針對舊不正競爭防止法第十六條已建立的司法裁判與實務。

依據德國商標法第十二條之規定

「他人在註冊商標申請日前，已就第四條第二款規定之商標或第五條規定之營業標誌取得權利，並且在德國全境內(im ganzen Gebiet)具有禁止使用註冊商標之權限者，得撤銷該註冊商標。」

此條規定為商標相對不得註冊之事由，權利人不得以異議方式請求撤銷，而必須以註冊無效為由向法院提起撤銷後商標註冊之訴訟（第五十一條）。在此值得注意的是，提起撤銷商標註冊之人必須證明其營業標誌已因為使用而在市場上取得交易效力。「交易效力」此項法律

概念在舊商標法時代就已經形成⁶⁷，它要求相關交易圈中有「並非不重要的部分人士」會將標誌與某特定事業聯想在一起，並且於該標誌再次出現時仍能辨認出來。其次，本條規定以營業標誌已在德國全境取得交易效力為前題，因此僅在部分地區具有交易效力的營業標誌固然可在此等地區以其排他權、不作為請求權禁止他人的侵害行為，但無法適用本條而要求撤銷已註冊之商標。

除了提起訴訟撤銷他人不當的商標註冊之外，已取得交易效力之營業標誌權人依商標法第十五條，尚享有廣泛的排他權、不作為請求權與損害賠償請求權：

- 「(1) 取得營業標誌保護之權利人享有排他權。
- (2) 未經授權，他人不得在交易中以足以導致與受保護標誌混淆之方式，使用該營業標誌或類似的標示。
- (3) 雖無混淆之虞，他人亦不得在交易中以不正利用或減損在德國境內知名營業標誌之區別力或聲譽的方式，使用該營業標誌或類似的標示。
- (4) 違反前兩項規定使用營業標誌或類似標示者，該標誌之權利人得請求其停止使用。
- (5) 因故意或過失從事侵害行為者，應賠償營業標誌權利人因此所受之損害。
- (6) 第十四條第七項之規定準用之。」

總而言之，德國商標法對他人營業標誌之保護，以其取得交易效力為要件，即授予排他權、不作為請求權及損害賠償請求權，並且於營業標誌在德國全境內取得交易效力時，復授權其權利人向法院提起撤銷後商標註冊之訴訟；惟並未要求其必須為「著名」或「全國著名」的營業標記。

2. 他人姓名或肖像

對於因為商標註冊而取得之「註冊權」(Registerrecht) 與他人在其註冊之前已取得之權利發生衝突時，應該如何解決，德國在舊

⁶⁷ 其詳細內容請見本書第二章第六節一(一)

商標法時代即已承認後者得對前者提起商標法以外的撤銷訴訟。此種撤銷訴訟被視為不正競爭防止法第一條及民法第八二三條（相當於我國民法第一八四條）、第 1004 條（所有權人之）不作為及除去請求權的結果。德國商標法於一九九五年修正時，把此項主要由司法判決發展出來的法律原則成文化，因此有商標法第十三條的誕生。本條規定是商標法第九條及第十二條以外，第三個相對不得註冊事由的類型。德國商標法第十三條規定：

「（1）於註冊商標之申請日前，他人已取得第九條至第十二條以外的其他權利，並且於德國全境內具有禁止使用該註冊商標之權限者，得撤銷該註冊商標。

（2）第一項所稱之其他權利特別是包括：

1. 姓名權，
2. 自我圖(肖)像權，
3. 著作權，
4. 植物種類名稱，
5. 地理來源標示，
6. 其他的營業保護權。」

本條所稱之其他權利限於商標法第九條至第十二條以外者，因此必須不屬於第九條規定之「已註冊或申請註冊之商標」、第十條規定之「著名標章」、第十一條規定之「代理人標章」，以及第十二條規定之「因為使用而取得權利的商標及營業標誌」。本條所例示說明的姓名權係指德國民法第十二條所規定者，除了自然人的姓名外，在學說與實務上尚承認政黨、社團及財團法人、教派、大學、工會、城市之名稱，乃至紅十字、團體的徽章及徽記亦可享有姓名保護。民法第十二條禁止使用他人姓名是以無權使用以及侵害他人值得保護之利益為前題，因此若只是單純姓名相同，尚不會侵害他人之姓名權，而必須在姓名使用人於全國使用其姓名之利益受到後註冊商標之侵害時（這是不常發生的），才必須以訴訟撤銷後註冊商標的方式加以救濟。

依據迄今仍有效的「藝術及攝影著作著作權法」（Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie vom 9.1. 1907, KUG）第二十二條至第二十四條之規定，本條例示之自我圖像未經本人或於本人死亡後十年內未經其

家屬同意，不得將之散佈或公開展出。而肖像以他人足以辨認即可，因此德國實務上亦承認臉部特徵、體態特徵（例如特定的姿態、鬚鬚，查理卓別林的招牌圓帽及拐杖），乃至於演員之劇照為肖像。

最後，德國商標法第八條（作者說明：本條規定為絕對不得註冊事由，因此係商標主管機關於註冊審查階段應依職權審查之項目，而且也是商標權人可據以異議之事由。）第四款亦可用來處理使用他人姓名或商號名稱作為自己商標之行為。該款規定：「特別足以就商品或服務之種類、特性或地理來源欺罔公眾者」，不得註冊為商標。早在一九〇一年帝國專利法院於 Weber & Field 一案即表示，若他人姓名或名稱之使用者與指定使用之商品或服務（在本案為口琴）之間並無任何事理上的關聯，則此種使用足以欺罔大眾，故應禁止被註冊為商標。但是在此必須提醒注意的是，本款規定不可用來迴避他人姓名或商號名稱並非絕對不得註冊事由之原則，因此只有在他人姓名或商號名稱為商標法第十條要求之巴黎公約下「著名商標」的情形，始可援引本款規定禁止與之相同或近似商標之註冊。

四、 本書見解

（一）名稱之保護理論與體系

名稱可以是自然人之姓名、藝名、筆名、字號，亦可以是各種團體或法人（例如政黨、社團、財團法人、教派、大學、工會、城市）之名稱，乃至團體的徽章及徽記。

1. 名稱之保護來自於使用

自然人之姓名或法人及團體之名稱並未依據民法或特別法規定而當然成為一種排他權利。任何自然人不得以其姓名而排除他人使用相同之姓名。至於商號，依據商業登記法第七條及第八條之規定，在開業前應向所在地主管機關申請登記其名稱。主管機關僅審查其是否使用「易於使人誤認為與政府機關或公益團體有關之名稱」（同法第二十六條），以及其是否與同一縣市內其他已登記之商號名稱相同或近似（同法第二十八條第一項：「商業在同一直轄市或縣（市），不得使用相同或類似他人已登記之商號名稱，經營同類業務。但添設分支機構於他直轄市或縣（市），附記足以表示其為分支機構之明確字樣者，不在此限。」）。其審查之項目非常少，幾乎只是機械性地與

已登記之商號比對，所以很快就可以完成登記。在公司名稱的登記上則更為簡單，負責登記審查的是經濟部商業司，其只審查申請登記之名稱是否與已登記之公司名稱相同（公司法第十八條第一項：「公司名稱，不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，視為不相同」）。對於此種由國家機關單純以其有無與既有之名稱相同或近似而准予登記之名稱，固然可依據商業登記法第二十八條第一項及公司法第十八條第一項而受到保護，但這只是一種反射利益，並無法產生一種「商號權」或「公司名稱權」，因此不能用以禁止他人以與之相同或類似的標誌申請為商標註冊。比較令人信服的是美國多數法院的說法，亦即政府機關授予之公司名稱，在關於此項名稱之權利歸屬的爭議上，不具有任何份量。公司法於民國九十年十一月十二日修正第十八條之立法理由亦表明相同的見解：

「鑒於公司名稱之作用，在於表彰企業主體，賦與企業為各項行為時，作為辨識之用，如同自然人之姓名般，且名稱是否類似，涉及主觀作用，見仁見智，故公司名稱之預查，改為僅審查是否同名而不及於類似與否之審查。倘涉及不公平競爭情事，依公平交易法及民法等相關法令之規定辦理，與行政機關賦予名稱之使用權，係屬二事。」

因此若第三人惡意以他人之著名標章做為自己之商號或公司名稱而登記或（及）使用，而與該著名標章混淆或不當利用或減損該著名標章信譽之虞，則該第三人應該不得援引商業登記法或公司法第十八條第一項後段之規定，主張其已「標明不同業務種類或可資區別之文字」，而仍可保有並繼續使用該商號或公司名稱。公平會及其訴願會曾在三商物流公司、三商廣告公司及三商行股份有限公司就公司名稱特取部分相同而發生爭議的案件中，半對半錯地表示：

「公司法第十八條第二項(作者註：此為公司法於民國九十年十一月十二日修正前之舊規定。)明文容許登記在後之公司，若經營不同業務類別，且於其名稱中加記可資區別之文字，可使用相同之名稱，並不構成名稱相同或類似之使用。故關於公司名稱之侵害，公司法第十八條第二項既就公司名稱是否相同或類似有明文之認定，為維持法規範目的不相衝突之法律間適用和諧性，就相關大眾所共知之公司名稱，是否被相同或類似之使用，以公司法第十八條第二項之規定為基礎，認以普通使用方法使用依公司法登記之公司名稱，若無積極行為使人與相關大眾所共知之他人營業混淆者，不違反前揭規定，應無不妥。」

其錯誤之處在於認為在公司名稱衝突上應「維持法規範目的不相衝突之法律間適用和諧性」；其正確之處在於指出「若無積極行為使人與相關大眾所共知之他人營業混淆者」，仍可合法使用其依公司法登記之公司名稱，從此反面可推出「若積極使人與他人著名標章混

淆，則不可繼續使用其雖合法取得之公司名稱。」

總言之，名稱不能因為民法或特別法之登記規定而當然排除他人以與之相同或近似的標示申請商標註冊，必須已經因為使用而取得值得保護之利益，方能再依據混淆之虞及著名標章之法理，對抗他人之名稱或商標。由此引伸出來的是另一個更為根本原則：關於商標間之衝突或商標與其他權利之衝突，宜改為由當事人以民事訴訟程序向普通法院請求裁判的方式加以解決，而不適合由商標審查官在商標審查程序中加以審查，或由當事人以異議或評定之行政程序，將之交付無權解決當事人權利爭執的行政機關及行政法院處理。將此等事項改為相對不得註冊事由，是商標法未來應該要走的正路。

2. 依一般商標法理保護名稱即可

(1) 著名標章

未註冊為商標之商號或個人名稱，若在交易中因為使用而取得商標之區別功能，則沒有理由不將之視為標章之一種，進而一體適用著名標章之保護標準。如此一來，亦沒有任何正當理由可以特別要求對商號或個人名稱之保護必須以其「全國著名」為要件，否則就是對商號或個人名稱的一種差別待遇。準此，商標法第三十七條第十一款規定本文後段之規定（「全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號」）甚為不妥，而商標法於民國六十一年增列此一要件的唯一理由（「依商業登記法…規定，禁止使用同一商號…，…僅及於同一縣市，故商號名稱非全國著名者，原不致發生混淆之情形…」），逕以商業登記法第二十八條第一項對商號名稱保護之地理範圍作為商號可能發生混淆之地理區域，顯然有誤！商號可能因為知名度跨越同一縣市，而在不同縣市的區域間就已經有必要受到不被混淆之保護，並不一定等到其成為全國著名，才會被他人混淆。相較之下，美國商標法制對營業名稱之保護，並不以其係「著名」（遑論「全國著名」）為前題，而對個人姓名之保護則僅以其「著名」為要件；德國商標法雖然要求已因使用而取得之事業名稱權、姓名權與肖像權，必須在「德國全境」內有禁止他人使用註冊商標之權限，始得向普通法院提起訴訟撤銷該註冊商標，但是此等權限僅以其知名度具有較「著名」為低之「交易效力」為產生條件。

本書認為名稱必須具有相當的知名度以及有受保護之利益，才有以商標法補充保護之必要。具體言之，在我國商標法引進交易效力標章及知名標章之前(詳見本章第四節)，名稱須達於著名之程度。此次商標法修正草案亦認為「姓名、藝名、筆名、字號應以著名為已足，並不以達全國著名為必要。」司法院大法官會議於民國八十八年六月十一日作成之第 486 號解釋亦採類似見解：

「憲法上所保障之權利或法律上之利益受侵害者，其主體均得依法請求救濟。中華民國七十八年五月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第十一款(現行法為第三十七條第十一款)前段所稱『其他團體』，係指自然人及法人以外其他無權利能力之團體而言，其立法目的係在一定限度內保護該團體之人格權及財產上利益。自然人及法人為權利義務之主體，固均為憲法保護之對象；惟為貫徹憲法對人格權及財產權之保障，非具有權利能力之『團體』，如有一定之名稱、組織而有自主意思，以其團體名稱對外為一定商業行為或從事事務有年，已有相當之知名度，為一般人所知悉或熟識，且有受保護之利益者，不論其是否從事公益，均為商標法保護之對象，而受憲法之保障。商標法上開規定，商標圖樣，有其他團體之名稱，未得其承諾者，不得申請註冊，目的在於保護各該團體之名稱不受侵害，並兼有保護消費者之作用，與憲法第二十二條規定之意旨尚無抵觸。」

此號解釋之大方向值得贊同，但仍有可商榷之處，亦即其所要求之知名度必須為「一般人所知悉或熟識」，所要求之知名對象較「著名標章」為廣，令人無法理解，因此難以接受。

最後，商標法第三十七條第十一款但書(「但商號或法人營業範圍內之商品，與申請人註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限。」)於民國六十一年被增訂時，並未附任何理由。正因為如此，實務上對於如何認定「非同一或類似」商品頗有爭議。此項爭議並沒有因為商標法施行細則第三十二條第一項之增修訂而有改善，此可從最高行政法院近年仍有許多判決與此有關窺得端倪。我們認為本款但書不僅沒有任何意義，而且徒增適用上的困擾，以刪除為宜，原因如下：

(i) 與著名標章保護之範圍抵觸

本款本文提及「全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號」，則依著名標章保護之法理，著名標章受保護之範圍原本即可及於與商標申請人所指定之商品或服務不類似的商品或服務，「全國著名」商號及名稱的保護範圍理應比之更為廣泛，然而本款但書卻將其保護範圍限於與商標申請人所指定之商品或服務相同或類似的商品或服務，明顯抵觸著名標章保護之法理。

(ii) 商號或法人營業範圍內之商品審查非商標審查官所能勝任

在商標審查實務上，商標審查官很少真的會適用本款規定，事實上，智慧局亦未提供商標審查官有關他人肖像（這是根本不可能的）、法人及其他團體名稱或全國著名之商號名稱或姓名的資料，因此在欠缺具體後勤支援的限制下，商標審查官亦無從審查商號或法人所登記之營業項目；再者，商號或法人所登記或實際經營之營業項目，並非依據商標法第三十五條授權由施行細則規定之商品或服務分類，硬要商標審查官跨類審查，將打亂商標審查官依此分類所做的專業分工。

(2) 混淆之虞

在無法正確為商標法第三十七條第十一款規定本文後段找出應有的功能定位的限制下，因此也就是在沒有任何商標法理論的引導下，我國最高行政法院自民國五十四年判字第二一七號判例起，即未附任何理由而僵硬地要求所謂「有他人商號名稱」，「係指申請註冊之商標內容，有與他人商號名稱特取部分完全相同者而言。」因而導出其一方面認為「阿里山軒」與「阿里山」、「東震行」與「東震」、「新虎跑」與「虎跑」不同，但另一方面卻又認為「台灣巨蛋」與「巨蛋」、「金蘭大同」與「金蘭」完全相同等恣意裁判的結果。其實，無論從商標法理或德國與美國之商標法制來看，重點均只是在於避免「混淆之虞」，因此就現行規定的解釋也好，或就未來修法的考量也好，都應取決於是否與他人之商號或名稱有混淆之虞，而不是二者是否「完全相同」。

(二) 肖像之保護

我國商標法第三十七條第十一款雖然未明文規定不得以他人肖像作為商標之期限，但是在實務上智慧局及最高行政法院均認為本款規定係為保護人格權而設，而人格權「始於出生，終於死亡」（民法第六條）。美國商標法第二條第一款之保護對象亦是以「在世」個人之姓名、肖像或簽名為限；德國商標法第十三條對姓名之保護亦是依據民法以姓名使用人生存期間為限。惟為避免誤會起見（本文作者即曾誤以為商標法第三十七條第十一款對他人肖像之保護未附期間限制），建議未來修法時明定以肖像權人之生存期間為保護期限。

第三節 旁論國際組織名稱、徽記之保護

在著名標章保護立法的演進上，商標法第三十七條第三款後段禁止以相同或近似於其他國內或國際著名組織名稱、徽記、徽章、標章者，申請為商標註冊，看似與著名標章之保護有關，但是其實不然。為澄清此一謬誤，本節將從商標法第三十七條第三款後段之立法歷史、司法實務、巴黎公約、美國及德國之商標法制以及商標法之基本法理，證明第三十七條第三款後段錯誤地以「著名」為國際組織名稱與徽記之保護要件，並且還有諸多違反巴黎公約第六條之二的地方。

一、商標法第三十七條第三款後段立法沿革

前北京政府於民國十二年頒布之商標法第二條第二款規定不得以「相同或近似於紅十字章，或外國之國旗、軍旗作為商標呈請註冊。」此款規定一直沿用到民六十一年始被修改為第三十七條第一項第三、四款：

「三，相同或近似於聯合國名稱或徽記者。

四，相同或近似於紅十字章，或有中華民國參加之其他國際性組織之名稱或標章，或外國之國旗、軍旗者。」

其修改的立法理由為：

「本條係規定不得作為商標申請註冊之事實，除在形式上就現行法第二條之順序，依國權、國家元首、聯合國、外國國權之尊重及公益、私益之保護，予以調整外，並為左列實質上之修正及增訂：1、於現行條文第四款『相同或近以於紅十字章』之下，增加『或有中華民國參加之其他國際性組織之名稱或標章』字樣，以示我國對國際性組織之尊重。」

前述兩款規定於民國七十二年修法復時被簡化為第三十七條第三款：「相同或近似於紅十字章或其他著名之國際性組織名稱、徽記、徽章者。」其修正理由為：「現行條文第一項第三款因聯合國罔顧正義，早已不受尊敬，故只認屬一著名之國際性組織，爰予刪除，並將第四款改列第三款，將『有中華民國參加之國際性組織』，修正為『其他著名之國際性組織』」、「至外國軍旗因數額繁多，蒐集不易，且

時有變換，爰予刪除。」民國八十二年修改商標法時始將之修正為現行規定之款項與內容，其修正理由為：「第一項第三款有關著名組織之保護應不僅限於國際性組織，爰修正為國內或國際著名組織。」本款規定自制定以來，在最高行政法院的司法實務上從未見到與本款有關之裁判，因此可以說實質意義不大。

二、比較法的觀察

(一) 巴黎公約

巴黎公約於一九二五年海牙外交會議時增加第六條之二(6ter)的規定，以禁止將與國家、政府間國際組織(international intergovernmental organizations)徽記相同或近似的標記作為商標使用或申請商標註冊，因為此種使用或註冊會侵害國家及政府間國際組織控制其主權象徵的權利，並且可能誤導大眾對使用該商標之商品的來源。相較之下，世界貿易組織智慧財產權協定以及商標法條約均未對此議題有所規定，因此以下的探討將僅針對巴黎公約第六條之二。該條共計十項，但只集中討論其中與本章相關的部分。

1. 對國家及政府間國際組織徽記、名稱之保護

巴黎公約一九五八年里斯本外交會議於第六條之二第一項增加第二款及第三款規定，連同該條項第一款、第二項、第三項及第五項至第七項，構成本條之核心內容：

「1.(1) 會員國同意駁回或撤銷於未經主管機關授權，以會員國徽章、旗幟及其他國家徽記、會員國採行管制與保證標記，以及從紋徽學觀點所作之模仿，作為商標或商標要素而提出之註冊；會員國並同意採取適當措施禁止此種商標之使用。

(2) 第一款之規定適用於一個以上(含)會員國為其成員之政府間國際組織徽章、旗幟、其他徽記、縮寫及名稱。但徽章、旗幟、其他徽記、縮寫及名稱已為施行中且旨在落實其保護之國際協定之締約客體者，不在此限。

(3) 會員國無需將第二款之規定適用於本公約在該國施行前已善意取得權利之權利人。第一款規定之使用或註冊若不具有向公眾暗示系

爭組織與徽章、旗幟、徽記、縮寫及名稱之間有關聯的性質，或此種使用或註冊應該不（probably not）具有誤導公眾以為該使用者與該組織有關聯的性質者，會員國無庸適用第二款之規定。

2. 關於禁止使用管制與保證標記的規定，僅於將此標記納入之商標將被使用在相同或類似的商品時，適用之。

3. 本條第一項第二款僅適用於經由國際事務局向聯盟締約國通告之政府間國際組織徽章、旗幟、其他徽記、縮寫及名稱。

5. 涉及國家旗幟者，第一項規定僅適用於一九二五年十一月六日以後註冊之商標。

6. 涉及國家旗幟以外之國家徽記、會員國管制與保證標記，以及政府間國際組織徽章、旗幟、其他徽記、縮寫及名稱者，第一項規定僅適用於自接到第三項規定之通告起二個月後註冊之商標。

7. 涉及惡意者，會員國亦得撤銷於一九二五年十一月六日以前註冊之商標。」

在此值得注意的有六點，第一，本條規定僅針對商品之商標，而不及於服務標章，因此會員國得自行決定是否將本條規定適用到後者。第二，第一項第一款所謂「從紋徽學觀點所作的模仿」，較商標法上一般認為應禁止的模仿為窄。之所以作此種限縮的原因在於，國家徽記經常包含一些共同的符號，例如獅子、熊或太陽等，而此等符號應該可以被自由地納入商標之中——除非涉及紋徽學上區別彼此的特徵。商標雖然將國家或國際組織之標記作些改變，但仍帶有其紋徽上的特徵而且在交易上被視為國家高權或國際組織的表徵，即可能構成紋徽學上的模仿。第三，國家徽記之保護是絕對的，不像政府間國際組織允許一些例外，因此即使在大眾沒有被混淆、誤導之情形，亦不得將國家高權之標記作為商標而使用及註冊。第四，第二項所謂「相同或類似的商品」係指與管制與保證標記所適用之商品相同或類似者。第五，對於未經世界智慧財產權組織國際事務局通告之政府間國際組織之徽記，各締約國並無保護之義務。第六，由於本條第一項第三款已規定會員國無需為保護國際組織之徽記，而損害在本公約於該國施行前已善意取得之權利，因此縱使已取得此等權利之商標是在接到第三項規定之通告起二個月後註冊，亦無需駁回或撤銷其商標之註冊。

（二）德國商標法

德國商標法雖然致力採用歐盟調和商標指令之文字用語，但是在國際組織徽記與名稱的保護上，由於該指令的規定極為精簡，所以德國商標法於1994年修法時大體上仍然沿用1968年舊商標法的規定，而僅稍作增補。

依據德國商標法第八條第二項第八款之規定，商標帶有國家間國際組織之徽章、旗幟、其他徽記、印信或名稱者，為絕對不得註冊事由之一。第八條第四項第四句並且規定，第二項第八款之規定於申請之商標並不足以在大眾中引起其與該國家間國際組織有關聯的錯誤印象時，不適用之。此乃為符合前述巴黎公約第六條之二第一項第三款而於一九九四年修訂時所增訂。此外，鑑於國家間國際組織之徽記與名稱數量龐大，故為避免不當限制事業取得商標註冊之正當利益，德國商標法第八條第二項第八款規定，必須經過德國法務部在聯邦公報公告不得註冊為商標之國際組織徽記與名稱，始受到保護。德國商標法第八條第四項第一句並且禁止「模仿」國際組織徽記與名稱。此項「模仿」，較商標衝突法上之「近似」或「混淆之虞」狹窄，而應與巴黎公約第六條之二第一項第一款規定作相同的解釋（「從紋徽學觀點所作的模仿」）。德國商標法第一四五條第一項第三款規定商業上違法使用或模仿國家間國際組織之徽記、名稱之行為，構成違反秩序的行為，最高可處 之罰鍰。

三、商標法第三十七條第三款後段規定之檢討

先就國際組織名稱、徽記之部分而言，從前述之研究我們可明顯看出，我國商標法第三十七條第三款之規定至少有五處不符合巴黎公約：1. 巴黎公約對於政府間國際組織徽記之保護，並未以其是否著名為要件，而是繫於國際事務局之通告。此次商標法修正草案第十七條第一項第八款就國際性組織已有部分改進（：「相同或近似國際性組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章。」）2. 巴黎公約第六條之二第一項第三款允許三種例外不保護國際組織徽記之情形，亦即已善意取得權利者、未暗示國際組織與徽記之間有關係者，以及並未暗示徽記之使用者與該國際組織之間有關係者。我國商標法對此毫無規定。3. 巴黎公約第六條之二第一項第一、二款要求會員國採取適當措施禁止不當使用國際組織之徽記與名稱，而我國商標法

並無禁止此種使用（而不是申請註冊之）措施。4. 巴黎公約第六條之二第一項亦禁止從紋徽學觀點模仿國際組織徽記、名稱，其範圍比近似或混淆之虞為窄，而我國商標法卻採「近似」之概念。5. 巴黎公約第六條之二第五至七項之避免溯及既往規定，我國商標法亦付諸闕如。最後，商標法第三十七條第三款後段並沒有另外規定國內組織之必要，因為其可以被第十一款所稱之「法人及其他團體」所涵蓋。至於德國商標法要求其法務部將不得註冊為商標之國際組織徽記、名稱公佈於聯邦公報，以便提高商標申請與審查上明確性的作法，值得我國修改商標法時參考。

四、相關表徵之保護

在著名標章制度之外，我國商標法未來應考慮對與之相關的表徵亦提供保護——尤其是具交易效力標章及知名標章，以發揮商標法「維護市場公平競爭」（商標法修第一條）之功能。

（一）具交易效力標章

我國商標法對商標之保護絕大多數是以其已註冊為前提要件，然而商標之註冊與審查畢竟是靜態的，趕不上市場競爭之需要。若因為講求商標行政之安定，而漠視商標人在市場已因為使用而就標章取得交易效力之正當權益，無異是商標法本身最大的諷刺。因此我國商標法誠有必要仿德國商標法制，在傳統註冊保護主義之外，兼採使用保護主義，使得因為使用而取得交易效力之標章亦能得到商標法之保護。至於具交易效力之要件並不高，以標章因為使用而在相關交易圈具有區別商品或服務之功能為己足。

（二）知名標章

在具交易效力標章之上、著名標章之下，歐盟及德國商標法並且保障已申請註冊或已註冊之「知名標章」不受到不當的利用，並防止其區別力及聲譽不受損害。相較之下，我國商標法第二十三條第一項第十二款僅保護「著名標章」之識別性或或信譽不被減損。本書建議我國商標法參照歐盟及德國，授權雖然尚未「著名」但已「知名」之已申請註冊或已註冊標章，即可以對抗不當利用、損害其區別力及聲譽之行為，以發揮商標法「維護市場公平競爭」之功能。知名標章為人知悉之地理範圍無庸遍及我國，其被知悉之層面亦以相關大眾為己

足，此與著名標章並無不同，主要的不同是知名標章之知名度應較著名標章為低。

五、著名商標的減損

傳統混淆之虞理論的範圍，雖已擴大至包括與前註冊商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想，惟後商標之註冊雖不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，但有可能減損註冊時已著名之前商標的識別性或商譽，對此國外商標法制以反減損理論（anti dilution）處理之。

我國商標法為與國際接軌，在 92 年修改時增訂第 23 條第 1 項第 12 款，將「有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞」列為絕對不得註冊事由之一。經過多時的研議，智慧局在 96 年 11 月 9 日公布「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」（以下簡稱著名商標保護審查基準）。

第七章 著名商標之保護

一、著名標章之一般理論

- (一) 著名標章在請求保護國家境內僅需有相當之知名度
- (二) 著名標章視情形有時必須有良好聲譽
- (三) 著名標章知名之對象與區域無庸遍及全國
- (四) 著名標章無庸已在我國註冊、申請註冊或使用
- (五) 著名標章之認定因素
- (六) 對著名標章提供之保護

二、著名商標保護之落實：應該由權利人負責

近年來商標法雖然已大幅度現代化與國際化，而政府有關部門亦將商標權保護列為經貿發展中的重點工作之一，但是外國商會仍迭有反映台灣目前相關法制及執法情形不足，例如其著名之註冊商標，於台灣境內遭其他業者登記、使用為公司名稱、行號名稱或攤販（如檳

椰攤)之名稱等情形相當嚴重。根據台灣歐洲商務協會 2005 年底之估計，以「香奈兒」商標為例，已被台灣多達 1、2 百家企業使用為公司行號或攤販名稱⁶⁸。但是作者在 2007 年 9 月 17 日查詢經濟部商工登記資料公示查詢系統 (<http://gcis.nat.gov.tw>)，發現目前只有「英屬開曼群島商香奈兒精品股份有限公司」及「親善香奈兒視聽歌唱有限公司」使用「香奈兒」為公司名稱特取部份。

歐洲商務協會進而主張藥事法主管機關衛生署應該依職權適用藥事法第 86 條第 1 項，審查有無「擅用或冒用他人藥物之名稱、仿單(藥品或醫療器材附加之說明書)或標識(藥品或醫療器材之容器或包裝上，用以記載文字、圖書或記號之標示物)之行為，農藥管理法應該比照藥事法增加保護農藥標籤之規定，而且應由農藥管理法主管機關農業發展委員會依職權審查有無「擅用或冒用」農藥標籤之情事。

歐洲商務協會的主張其實是反應一個錯誤的心態，即公權力有義務保護著名商標。然而商標之本質為私權，著名商標並無不同，只是其可主張對抗第三人使用表徵的範圍比較大，其次，著名商標通常雄厚財力，以公平會實際認定為相關事業或消費者普遍認知之表徵為例，幾乎均是如此。著名商標及相關事業或消費者普遍認知之表徵權人既然資源豐富，就應該以自己之資源維護表徵，以避免有限的行政資源被用於補貼財力雄厚的著名商標權人。

三、以著名商標保護營業外觀

(一) 智慧局擬開放任何足以識別其為商品或服務之標識作為商標

當代社會日趨視覺性，全球行銷減少依賴語言溝通，因此文字、二維圖像以外可區辨來源的營業外觀(通常是指產品包裝、顏色或設計，例如餐廳的裝潢與氛圍)日益重要。智慧局於 2007 年 3 月提出「商標權法修正之芻議」，擬擴大商標法保護之客體，放棄現行封閉式的列舉規定，此舉符合商標之本質，亦可用於保護營業外觀，故值得贊同。

(二) 營業外觀的註冊

營業外觀可以是簡單的商品設計或商品包裝，也可以是複雜的餐

68

廳裝潢與氛圍。基於註冊保護主義，商標仍然以註冊才受到保護為原則。所幸拜數位科技、寬頻網際網路興起之賜，複雜的營業外觀得以數位攝影的方式記錄下來，足以符合商標需以圖形表現之要件，而且可提供商標相關人員在線上即時查詢，也能滿足商標註冊應公示的要件。

（三）避免美國最高法院 2000 年 Wal-Mart 案的錯誤

美國最高法院 2000 年 Wal-Mart 案的一致見解是，產品包裝可以是具有固有（亦稱先天 inherently）識別性，但是產品設計則不具有，將二者絕對區分（絕對性取向）。最高法院在 Wal-Mart 案以兩個主要理由說明為何產品設計必須有衍生意義：（1）產品設計不當然具備區別產品來源之功能。（2）擔心對產品設計提供寬鬆的營業外觀保護，會有反競爭的效果，因為除了區別來源的功能，設計還有其他功能。然而 Dinwoodie 批評：營業外觀通常是一組特色與包裝的組合，應視為一個整體，而不是個別成分的集合，故當事人在訴訟時會將包裝之要素納入營業外觀，以便主張固有識別性；Wal-Mart 一案只是逼當事人去爭執與商標法目的無關的抽象分類問題——「分類瞎拼」（category-shopping）；在沒有事實支持之下，強化一項它假設的消費者態度作為法律原則，阻礙商標法充分反應消費者行為的變化，忽略全球化行銷下的年輕消費者更傾向以視覺認知，以及忽略商標法日益重視的售後混淆的問題，因為產品包裝被撕去，要區別兩個產品設計，就更為困難⁶⁹。

四、以著名商標之商品作為促銷手段

最近常被討論的一個問題是，以他人著名商標的商品作為自己商品或服務之促銷手段（例如百貨公司週年慶以贈送名牌商品吸引客戶消費）。此種行為對著名商標權利人而言，雖然沒有混淆誤認的問題，但是卻不免覺得對其商標之尊貴形象造成某種程度的減損。然而這並不構成商標法第 62 條第 1 款視為侵害著名商標權之行為態樣，應該無疑問，而且著名商標權已經因為第一次合法銷售而耗盡，不能再拘束合法取得商標附著之商品的權利人的使用權利。但是是否構成公平交易法第 24 條所謂顯失公平之行為（攀附、搭便車），尚有討論的空間。基本上，除非此種促銷行為導致他人著名商標的商品因為被攀附或搭便車而消費者被誤導以致銷售減少，否則似應該允許此種商品或服務促銷手段，以免過度限制營業自由。

69

五、商標法規之檢討

(一) 商標法：著名商標之識別性或信譽有減損「之虞」？

商標法第 62 條規定，未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

智慧局認為商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段「不適用於『可能』有致減損著名商標之識別性或信譽的情況，使著名商標權人非待有實際損害發生時始能主張，無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損的情形相當困難」，故為避免對著名商標保護不周，擬於商標法修正草案在該款規定增加「之虞」的文字。

智慧局認為現行第 62 條第 1 款後段：「『未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權』之規定，因該款規定『明知』之主觀要件無法包含「欲獲取不正利益之意圖」在內，然而，本款規定之意旨，應係禁止具有欲獲取不正利益之意圖，明知為他人著名註冊商標而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱等之第三人不正之行為，因此，修正草案將本款之主觀要件修正為『惡意』」。然而反減損不應適用於競爭對手之間，否則必定會破壞自由及公平競爭之平衡。

(二) 應該區別救濟方法

對於著名商標的減損主要有兩種：第一種是在後商標申請註冊時有減損前著名商標之虞，第二種是在後商標使用時發生實際減損前著名商標的結果。因此救濟的方法在第一種的情形應該是從預防的觀點禁止後商標的註冊，在第二種情形的救濟可以是禁止其使用、廢止其註冊、要求損害賠償三者之一或三者全部。鑑於第二種情形之後商標已經先通過智慧局審查，其權利人可主張信賴智慧局審查的結果，而且所謂著名商標減損的認定又是極其抽象或非常主觀，很容易對後商標權人構成突襲，因此本文建議參照美國聯邦反減損法之規定，僅賦

予著名商標權利人禁止後商標之使用及廢止其商標註冊。

六、「著名商標保護審查基準」之檢討

七、事後彙整並公示著名商標案件

日本、俄羅斯、烏克蘭、中國大陸、芬蘭、捷克等國家接受申請、認定並公告或單純公示著名商標，亦有學說倡議附和。其實踐與學說主張可以分為二大類型：事前申請認定著名商標與事後彙整公示著名商標。然而事前申請認定需要耗費大量時間及成本，若沒有充分反映審查成本的申請規費及充裕的審查人力配套，只是徒增煩擾。就算有此配套，被認定的著名商標短期內勢必無法達到與市場實情相對應的數量，難以提升法律安定性；長期雖然可能達到與市場實情相對應的著名商標數量，但是需要不斷審查。此外，有法律效力的著名商標名錄容易與市場脫節，延長已不再著名商標的壽命，抑制新商標產生。相形之下，事後彙整公示著名商標案件相對簡易，若設計得當，能夠降低不確定性與風險、提升商標法適用透明性與一致性。故本文建議智慧局建立「著名商標及相關表徵案件彙編」線上資料庫，謀求公共利益與著名商標權人私益的平衡。該資料庫以資訊充分、集中、使用者主導以及具時效性為設計原則，收錄直接及間接認定著名商標之案件，並以個別商標為收錄單位。

一、前言

巴黎公約在 1925 年以第 6 條之 1 引進著名商標 (well-known) 保護的制度：在尋求保護的會員國已經著名但是尚未註冊的商標，其權利人可以禁止他人註冊有混淆之虞商標指定使用在相同或類似商品（不包括服務）。世界貿易組織 TRIPS 協定第 16 條第 2 及 3 項進一步將巴黎公約之保護範圍擴張及於服務與不類似商品。因此，世界各國商標法廣泛使用著名商標一詞。然而因為巴黎公約與 TRIPS 協定並沒有定義何謂著名商標，所以各國所規定的著名商標都未必同義⁷⁰。

不過近年來各國卻是有志一同不斷強化著名商標保護，從著名就可以作為一種發生完整商標權及保護之事由，到著名商標可以對抗減損 (dilution)、甚至減損之虞⁷¹，再到可以援用競爭法防止不當比

⁷⁰ Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis*, 3rd ed., 2008, 2.160.

⁷¹ 例如美國 2006 年商標減損修正法改採「減損之虞」，即著名商標權利人在其商標有被減損之虞的情形，就可以申請禁制令。

較廣告攀附著名商標⁷²。沿著強化著名商標保護路徑前進，國際間有少數國家接受申請、認定並公告或單純公示著名商標。根據我們的研究，日本（包括民間團體AIPPI Japan）、俄羅斯、烏克蘭、中國大陸、芬蘭、捷克有此措施，也有少數學者與之應和（以美國Lars Smith教授為代表）。各國實踐與Smith教授倡議之作法可以分為事前申請認定制與事後彙整並公示二大類型，其各有何利弊？我國有無必要採行某種公示著名商標之作法？如果答案是肯定的，則應該如何設計？這些問題引發本文研究的動機。必須敘明在先的是，關於俄羅斯、烏克蘭、芬蘭、捷克的文獻，無論在國內、外均非常少見，因此有時不得不仰賴其主管機關官方網站提供的英文資料。

二、事前申請認定制著名商標名錄

事前申請認定制就是由權利人提出申請，再由受理機關或單位審查系爭商標是否為著名，並加以匯集公告。事前申請認定制著名商標名錄可以分為有法律效力及法律效力兩種，日本特許廳、俄羅斯、烏克蘭及中國大陸認定公告著名商標有法律效力，AIPPI Japan及芬蘭專利及註冊局之名錄則沒有法律效力。

（一）有法律效力

1、日本：特許廳公告准許註冊防護商標之著名商標

日本於1899年成為巴黎公約會員國，於1995年加入WTO。其商標法與不正競爭防止法均對著名商標提供保護⁷³。自1959年起，日本商標法增加防護商標制度（defensive marks，日本幾乎是目前僅有設防護標章的國家），其第64條允許已註冊之著名商標權人在原來註冊

⁷² 例如歐盟2006/114號指令（DIRECTIVE 2006/114/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising (codified version)）第4條第4款禁止比較廣告（discredit or denigrate the trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods, services, activities or circumstances of a competitor）損及競爭者商標、營業名稱、區別標示、商品、服務、活動或情況之信用（discredit）或損害其名譽（denigrate）。

⁷³ Klaus Hinkelmann, *Gewerblicher Rechtsschutz in Japan*, 2. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2008, Rdnr. 504.

指定的或類似的商品或服務之外，將其著名商標申請註冊為以防護混淆之虞為目的（而不是實際使用）的商標，以防止產生混淆之虞⁷⁴。

日本特許廳若認定系爭商標為著名商標，則會准許該申請，並公告該著名商標。日本特許廳認定的著名商標在 1982 年達到高峰，有 513 個之多⁷⁵。目前日本特許廳總共認定 955 個著名商標，並將之公告（有英文版及日文版）在其網址，公告的內容為序號、著名商標名稱、商標日文英譯(transliteration)、註冊號及商標圖樣⁷⁶。

2、俄羅斯：聯邦著名商標名錄提供無限期保護

俄羅斯繼承蘇維埃取得巴黎公約會員國的資格，目前正申請加入WTO當中⁷⁷。俄羅斯 1992 年第 1 部的商標法對於著名商標有提供某種保護，但是並沒有使用「著名商標」一詞。俄羅斯在 1998 年之前並沒有可認定著名商標的有權機關，1998 年 3 月發布「1998 年建立俄羅斯專利商標局最高專利委員會議會第 367 號行政命令」(the Decree of the Government of the RF No. 367 March 1998 "On the Formation of Supreme Patent Chamber of Russian Agency for Patents and Trademarks")，設立最高專利委員會，才賦予其依據俄羅斯加入的國際條約認定著名商標的權利⁷⁸。

俄羅斯專利商標局（2004 年 4 月 21 日起英文名稱改為 Federal Service For Intellectual Property, Patents and Trademarks, Rospatent）在 2000 年制訂「認定俄羅斯聯邦著名商標規則」（the

⁷⁴ Zahra Bahraini, A Comparative Study on Japanese Trademark Protection System with Iranian Trademark Protection System, 2003
www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/asia_ip_e/pdf/wipo/2002_iran.pdf, last visited 19 March 2009), 35.

⁷⁵ Christopher Heath, The Protection of Well-Known Marks in Japan, in Christopher Heath/Kung-Chung Liu (eds.), The Protection of Well-known Marks in Asia, 83, 2000.

⁷⁶ http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl (last visited 19 March 2009)

⁷⁷ Eugene Arievidh/Janet Hoffman, Russian Federation (release in 2007), in Mostert, Famous and Well-Known Marks, 4-295.

⁷⁸ “The Protection of Well-Known Trademarks in the Russian Federation,” at http://www.apec.org/apec/documents_reports/intellectual_property_rights_experts_group/2004.MedialibDownload.v1.html?url=/etc/medialib/apec_media_library/downloads/committees/cti/ipeg/mtg/2004/word.Par.0022.File.v1.1(last visited 19 March 2009)

Rules for Recognizing a Trademark as Well-Known in the Russian Federation), 規定由該局「最高專利審議委員會」(Board of the Supreme Patent Chamber)主管著名商標之認定。申請人必須指明商標在俄羅斯成為著名的日期, 以及提供標章為著名的證據, 包括標章首先使用於俄羅斯的日期、商品銷售的區域、標章使用的程度(包括銷售量與金額、製造商的市場地位), 列出該標章被認定為著名的其他國家, 廣告費用, 反應於年度財務報表的標章價值, 以及消費者調查。標章被認定為馳名之後, 即載入俄羅斯聯邦著名商標名錄(List of Well-known Trademarks in the Russian Federation), 其中項目包括: 標章權利人名稱、註冊日期、標章被認定為著名之日期、被認定為著名的商品或服務⁷⁹。

俄羅斯 2002 年修正「商標、服務標章及商品產地標示法」(Law of the Russian Federation on Trademarks, Service Marks, and Appellations of Origin of Goods)時, 增列關於保護著名商標之規定。該法第 19 條之 2 規定, 著名商標的法律保護依據「專利爭議委員會」(Board on Patent Disputes, 由「最高專利審議委員會」更名而來)的認定(第 1 項)。專利爭議委員會主管專利、商標、著作權等智慧財產權的行政爭議事項⁸⁰。被該委員會認定為著名商標之後, Rospatent 即應將之載入俄羅斯聯邦著名商標名錄(第 2 項), 並應在登載一個月內發給「著名商標證書」(certificate for a well-known trademark)(第 3 項); 著名商標之相關資料並應公告於 Rospatent 公報(第 4 項)。著名商標之保護為無限期(an indefinite period)(第 5 項)⁸¹。

申請認定著名商標的程序是獨立於其他爭議或侵害訴訟的程序。必須由利害關係人請求, 專利爭議委員會始可認定商標為著名。商標被認為著名後, 除可用於核駁第三人之註冊、評定他人之商標註冊為無效、禁止第三人足以構成混淆之虞的使用, 若該商標為已經註冊商標, 則其保護範圍可及於與其指定使用商品不類似商品(第 19

⁷⁹ “Russia—Rules Adopted for the Recognition of Well-Known Trademarks,” at

<http://www.ladas.com/bulletins/2002/0202bulletin/RussiaWellKnownTrademarks.html> (last visited 19 March 2009).

⁸⁰ 關於該委員會之職掌, 可參見其組織章程, 於 http://www.fips.ru/ruptoru/ust_pp.htm (last visited 19 March 2009).

⁸¹ Law of the Russian Federation #3520-1 on Trademarks, Service Marks, and Appellations of Origin of Goods, art. 19-2, at <http://www.fips.ru/ruptoen2/law/tm.htm> (last visited 19 March 2009).

條之1第2項)⁸²。俄羅斯著名商標名錄目前共有73件著名商標⁸³。其公告的內容有：註冊日期、認定著名之日期、決定內容、公告日期、申請人及其地址、著名商標、指定商品或服務等。

3、烏克蘭：一旦被認定為著名，10年有效

烏克蘭在智慧財產保護的領域可以說是後進國家，分別於1991年及2008年才成為巴黎公約及WTO的會員國，因此在2003年商標法(the Law on Protection of Rights in Trademarks and Service Marks)第25條首次始引進認定著名標章的制度。根據該條規定，教育及科技部下轄國家智慧財產局(the State Department of Intellectual Property)再議委員會(the Appellate Chamber)與法院均有認定著名標章的職權(第1項)。向國家智慧財產局再議委員會申請認定著名商標時，商標所有人必須填具表格，繳交費用(第2項)；烏克蘭居民繳交1,500烏克蘭幣，非烏克蘭居民繳交620歐元。再議委員會於認定時，考慮下列因素：商標之著名程度、使用期間、使用數量、廣告量、在其他國家的註冊、成功主張權利的例子、是否在其他國家被認為著名商標⁸⁴。對於再議委員會的決定不服之當事人，於收到決定後兩個月內，得向法院提起上訴⁸⁵。

經上述程序被承認為著名的商標，即使未在烏克蘭註冊，亦給予與註冊的商標相同的保護；此外，著名商標享有跨類的保護，亦即若此商標被他人其他商品或服務類別使用，而有混淆誤導消費者之虞，著名商標權人亦得防止其註冊或使用⁸⁶。被認定為著名者，在商

⁸² “Russia—Rules Adopted for the Recognition of Well-Known Trademarks,” *id.*

⁸³ <http://www.fips.ru> (last visited 19 March 2009)

⁸⁴ State Department of Intellectual Property (Ukraine), “How to Recognize a Trademark to be Well-Known in Ukraine?”, at http://ip.ua/en/ip/trademarks/well_known_marks/index.html (last visited 19 March 2009).

⁸⁵ State Department of Intellectual Property (Ukraine), “How to Recognize a Trademark to be Well-Known in Ukraine?”; “How to Apply to Court for the Protection of Intellectual Property Rights?”, at http://www.ip.ua/applying_court_index.html (last visited 19 March 2009).

⁸⁶ Julia Semeniya, “Trademarks in Ukraine,” at <http://www.ukrainianlawfirms.com/areas/Trademarks;> “On the Regulations for the Board of Appeals,” at <http://sdip.gov.ua/eng/about/appeal/reg/?print=yes;> “Amendments to Ukrainian Trademark Act Now in Force,” at www.konnov.com/file/1170714489561/18-20.pdf (last visited 19 March 2009).

標保護的十年內均有效。烏克蘭著名商標清單目前共列出 32 筆著名商標⁸⁷。其公告的內容包括著名商標、權利人、權利人所屬之國籍、再議委員會決定之日期、智慧局認定之日期與文號、系爭商標成為著名之日期、國際商品分類、商品及服務。

4、中國大陸：商標主管機關認定有一般推定效力，法院認定僅有個案效力

中國大陸將巴黎公約「well-known marks」譯為「馳名商標」⁸⁸。中國大陸在 1982 年制訂商標法，其中並沒有關於馳名商標保護的規定。在 1985 年 3 月加入巴黎公約後，中國大陸學界及政府均認為可以直接援引巴黎公約第 6 條之 1 的規定，以「行政個案保護」的方式保護外國馳名商標，或是駁回與外國馳名商標相同近似之後商標的申請，或是准許欠缺商標要件的外國馳名商標註冊商標⁸⁹。隨著經濟起飛，中國大陸民間盛行各種馳名商標選拔，國家工商管理總局擔心流失認定「馳名」商標的權力，所以在 1996 年 8 月 14 日頒佈「馳名商標認定和管理暫行規定」，授予商標局「行政批量認定」馳名商標的獨占權力，由其主動且終局認定馳名商標⁹⁰。

中國大陸趕在 2002 年加入 WTO 之前，於 2001 年 12 月第一次在商標法第 13 條明確規定馳名商標的法律地位：「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、模仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用」；「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、模仿、或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用」。從此，中國大陸是以「雙軌個案被動認定」的方式—亦即採取行政、司法並行的雙軌模式—保護馳名商標。

(1) 商標主管機關認定的時機與效力

⁸⁷ <http://www.ukrpatent.org/cgi-bin/searchWKM/dict> (last visited 19 March 2009) .

⁸⁸ 黃暉，馳名商標和著名商標的法律保護，法律出版社，頁 46 以下，2001 年。王蓮峰，商標法學，北京大學出版社，頁 158 以下，2007 年。

⁸⁹ Peter Feng, Protection of Well-Known Marks in China, in Christopher Heath/Kung-Chung Liu (eds.), *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, 2000, 31-32. 劉春田，馳名商標的形成和發展，發表在中共最高人民法院知識產權審判庭及華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」，2008 年 9 月 7 日-8 日（上海）。

⁹⁰ Feng, *Protection of Well-Known Marks in China*, 34-35.

依據商標法實施條例第 5 條：「依照商標法和本條例的規定，在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以相應向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標，駁回違反商標法第 13 條規定的商標註冊申請或者撤銷違反商標法第 13 條規定的商標註冊。有關當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。」2003 年 6 月 1 日施行的「馳名商標認定和保護規定」（上述「馳名商標認定和管理暫行規定」同時廢止）確定採用「個案認定」與「被動認定」的原則⁹¹，授予行政機關—商標局、商標評審委員會（商標局與商標評審委員會是在國家工商管理總局之下的平行單位）—認定馳名商標之權。由商標局認定者，包括在商標異議案件及商標管理工作中認定。於商標異議程序中認定，是指對於經初步審定及公告的商標，認為有違反中國大陸商標法第 13 條的情事，而於提出異議時申請認定馳名商標。於商標管理工作中認定，是向案件發生地之地方工商管理部門提出禁止使用的書面請求，受案機關認為屬於商標法第 13 條的情況，而報送商標局⁹²。當事人認為他人已註冊商標違反商標法第 13 條，而向商標評審委員會提出撤銷註冊的請求時，得請求商標評審委員會在商標爭議案件中認定馳名商標。對商標評審委員會的認定不服，得上訴到北京市中級人民法院⁹³。依據「馳名商標認定和保護規定」第 9 條，若未被認定為馳名商標，則自認定結果作出之日起一年內，當事人不得以同一商標就相同事實和理由再次提出認定請求。反之，依據「馳名商標認定和保護規定」第 12 條，當事人要求依據商標法第 13 條對其商標予以保護時，可以提供該商標曾被我國有關主管機關作為馳名商標予以保護的記錄（第 1 項）。所受理的案件與已被作為馳名商標予以保護的案件的保護範圍基本相同，且對方當事人對該商標馳名無異議，或者雖有異議，但不能提供該商標不馳名的證據材料的，受理案件的工商管理部門可以依據該保護記錄的結論，對案件作出裁定或者處理（第 2 項）。但是，如果所受理的案件與已被作為馳名商標予以保護的案件的保護範圍不同，或者對方當事人對該商標馳名有異議，且提供該商標不馳名的證據材料的，應當由商標局或者商標評審委員會對該馳名商標材料重新進行審查並作出認定（第 3 項）。

中國商標局每半年在其官方網站「中國商標網」公告商標局於商

⁹¹ 李軍，論馳名商標的司法認定，安徽大學碩士論文，頁 12-13，2007 年。

⁹² 安青虎，馳名商標和中國的馳名商標保護制度（七），中華商標，頁 35，2005 年 10 月。

⁹³ 安青虎，前揭文，頁 33。商標法第 32 條第 2 項：「當事人對商標評審委員會的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日內向人民法院起訴」。

標管理或異議案件、以及商標審理委員會於爭議案件所認定的馳名商標。以 2008 上半年公告為例，商標評審委員會認定的馳名商標共 59 件。同時期，商標局認定的馳名商標，在商標異議案件共 33 件，在商標管理案件共 136 件。中國商標局公告馳名商標時，僅公告序號、商標註冊人/所有人類別及使用商品/服務，完全不提該商標被認定為馳名的具體案件及相關資料，容易產生弊端，詳見下文（4）馳名商標的濫用與異化。

（2）法院認定的時機與效力

依據 2001 年「最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」第 6 條⁹⁴，以及 2002 年「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」第 22 條第 1 款，人民法院可作馳名商標認定的案件，包括網域名稱糾紛案件及商標糾紛案件。各地區法院，只要在中級以上，即具有認定馳名商標的權限（目前共有四百餘個中級法院及指定基層法院具有商標民事審理權）。人民法院依據下列二原則認定馳名商標：⁹⁵（1）被動認定原則：法院不主動依職權認定商標是否馳名，必須當事人認為其馳名商標權益受損而請求保護時，法院才能加以認定；⁹⁶（2）案情需要原則：即該案件的商標爭議必須對商標是否馳名作出認定，此亦即《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 22 條所謂的「案件的具體情況」，通常為涉及商標跨類保護、惡意註冊他人商標為域名、註冊商標與企業名稱衝突等三情況⁹⁷。馳名商標的認定為「個案有效原則」，僅涉及個案事實，對個案產生效力，對第三人及其他案件不必然會有影響⁹⁸。

⁹⁴ 最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第 6 條：

「人民法院審理域名案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定」。

⁹⁵ 李軍，前揭文，頁 16-17。

⁹⁶ 最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第 22 條第 1 項：「人民法院在審理商標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定」。

⁹⁷ 林廣海/鄭燕輝，廣東省司法認定馳名商標的調查與思考，中華商標，頁 5-6，2007 年 10 月。

⁹⁸ 中國最高人民法院副院長曹建明表示，為防止馳名商標制度被濫用，最高人民法院要求法院對事實嚴加把關，制裁有意造假或串通的，而且馳名商標認定不寫入判決書主文，也不以調解書認定馳名商標，見 2008 年 2 月 19 日文匯報「最高法院：不得濫用馳名商標保護制度」，at news.wenweipo.com/2008/02/19/IN0802190139.htm (last visited 19 March 2009)。

自 2001 年開始到 2007 年底為止，全中國大陸有權審理商標民事案件的法院，共認定了 200 多件馳名商標。令人不安的是，近年法院認定馳名標章的數量快速增加，而且出現在偏遠的西藏與青海，最高人民法院為了使馳名標章保護制度不被濫用，於 2006 年 11 月建立馳名商標「備案」制度，要求各高級法院，將一審、二審涉及馳名商標認定的案件之法律文書，報送最高人民法院知識產權審判庭備案⁹⁹；最高人民法院並且擬發布馳名商標認定原則與標準的司法解釋，但迄今仍停留在研議的階段¹⁰⁰。

(3) 「泛著名」商標認定制度

中國大陸各省市地方政府普遍有自行認定當地「著名」商標的做法，可稱為「泛著名」商標認定制度。

A. 「著名」商標認定制度

依據「馳名商標認定和保護辦法」第六條規定，地方工商管理部門並無認定馳名商標之權。在認定馳名商標的過程中，地方工商管理部門僅具有收受馳名商標申請、對當事人提出的證據資料作初步審查、報送商標局的職權。然而中國大陸各省市地方政府卻普遍有自行認定當地的「著名」商標的做法，雖然商標法中並無「著名」商標此一概念。「著名」商標是「介於普通註冊商標與馳名商標之間的保護」。

「著名」商標是在事前、無糾紛之時認定，採取每年整批認定的方式，因此認定都是由各省市工商行政管理機關為之，不涉及司法機關。有學者指出，「由於認定機關每年均會對『著名』商標進行批量認定，這使得〔…〕申請認定『著名』商標已不再是或主要不是出於特別保護其商標的需要，相反，這種認定更像是一種帶有評獎性質的廣告宣傳活動」。而且，「著名」商標一被認定，通常即具有三年的有效期間，這與商標的「馳名」應該是一種變動的市場狀態亦不相符¹⁰¹。

申請人首先向地方工商管理局提出申請，由地方工商管理局進行初審，若認為符合條件者，則轉送省(市)級工商管理局。省(市)級工

⁹⁹ 中國最高人民法院，關於建立馳名商標司法認定備案制度的通知，2006 年 11 月。

¹⁰⁰ 「馳名商標司法認定管轄法院將相對集中」，中華商標，頁 39，2007 年 11 月；「2008 年最高法院知識產權審判庭工作要點：四大方面、十五個要點」(2008 年 1 月 3 日)，at <http://www.well-knownmark.com/xinwenjiaodian/xinweijiaodian/200801/252.html> (last visited 19 March 2009)。

¹⁰¹ 徐聰穎，著名商標的法律保護，中華商標，頁 35，2007 年 9 月。

商管理局可能組成專門的委員會來審理「著名」商標，例如上海市由「上海市『著名』商標認定委員會」負責審查。若省(市)級工商管理局審查通過，則予以公告，如上海市定期發行「上海市馳名商標保護名錄」。

以上海市為例，申請「著名」商標的條件為：商標須使用達三年；具有較高信譽、較高市場占有率、較高附加值；使用區域大；商品質量優良，且能長時期保持穩定；商標所有人有較強的「商標意識」——指注重商標的使用、管理與保護。¹⁰²上海市 2008 年公告 184 件「上海市『著名』商標」¹⁰³。

B. 其他「著名」商標認定制度

除了前述全國性馳名商標及省市著名商標，還有各地市知名（著名）商標、各縣市知名商標、有關省市知名商號、中國名牌產品、中國世界名牌產品及各省市地方名牌產品，令人眼花撩亂，既破壞商標作為全國通用標示的基本原則，也是地方山頭保護主義產物。

（4）馳名商標的濫用與異化

馳名商標在中國大陸已產生嚴重濫用與異化的問題，商標局在網站上公告馳名商標時，完全沒有提到該商標是在何種案件中被認定為馳名，以致讀者在瀏覽時會誤認為該等商標被一般、廣泛的認為是馳名，這也給予其權利人極大的誘因將被個案認定的馳名商標做不實誇大宣傳，也就是故意掩飾個案認定原本的侷限性，將其商標強調是「中國馳名商標」而大肆廣告。搖身一變為「中國馳名商標」是有多重「好處」的：1、有助於產品的銷售，2、使該商標成為一種強勢商標，可以要求工商主管單位加強保護力度，3、創造並持有「中國馳名商標」的企業容易被政府認定為優良企業，而加以表揚、獎助，甚至給予政治利益（成為進入政界的敲門磚）。相對的，中國大陸各級政府亦非

¹⁰² 上海市著名商標認定與保護暫行辦法第 3 條、第 9 條；北京市著名商標認定和保護辦法第 5 條亦為類似規定。

¹⁰³ 見 <http://www.sgs.gov.cn/sgs/v1/shangbiao/shangbiao12.htm> (last visited 19 March 2009)

常熱衷扶植設籍在其區域之企業取得「中國馳名商標」，因為可以作為其治理之政績，成為學者口中的「政府泡沫化政績的亮點指標」¹⁰⁴。再加上許多以協助業者取得「中國馳名商標」為宗旨的中介團體從旁推波助瀾，在中國大陸形成一股全民瘋狂追求中國馳名商標的熱潮，對於商標局形成無比的道德風險與政治壓力，因而造成認定的馳名商標總數至 2008 年 7 月底為止已經達到大約 1,234 件，而在 2007 年至 2008 年 7 月短短的 18 個月中間就認定 427 件，使得中國大陸看起來像是超英趕美的商標強權國家¹⁰⁵。

人民法院在司法個案判決中認定的馳名商標也同樣遭到業者的濫用，除了上述的不實廣告之外，更嚴重的是甚至出現了「個別商標權利人、法官、律師、被訴侵權人聯合起來，為認定馳名商標而明裡打官司暗地裡分配利益的情形」，「藉助司法權力之手，將本不出名的商標打成『馳名商標』¹⁰⁶」。這或許可以說明法院認定的馳名商標數量為何會從 1996 年 2003 年的 6 件，大幅增加為 2004 年 153 件、2005 年 185 件、2006 年 180 件。為防止馳名商標制度被濫用，最高人民法院要求法院對事實嚴加把關，制裁有意造假或串通的，而且馳名商標認定不寫入判決書主文，也不以調解書認定馳名商標¹⁰⁷。

5、Smith 教授建議具有推定效力的著名商標名錄

美國Louisville大學法學院Lars Smith教授主張，考慮到著名商

¹⁰⁴ 陶鑫良，泛馳名商標認定的誤區與迷津，發表在中共最高人民法院知識產權審判庭及華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」，2008 年 9 月 7 日-8 日（上海）。

¹⁰⁵ 陶鑫良，前揭註。

¹⁰⁶ 鄧忠華，規範馳名商標司法認定的法律思考—以馳名商標司法認定的“異化”現象為視角，法律適用，第 12 期，第 17-19 頁（第 17 頁），2007 年。

¹⁰⁷ 2008 年 2 月 19 日文匯報「最高法院：不得濫用馳名商標保護制度」報導，at news.wenweipo.com/2008/02/19/IN0802190139.htm (last visited 19 March 2009)

標在美國要求極高的知名度，享有的保護是可以含蓋所有 45 類商品及服務（不受到指定商品及服務之限制），因此應該由專利商標局（USPTO）設置並維持「著名商標註冊簿」（Fame Register），與主要註冊簿（Principal Register）及補充註冊簿（Supplemental Register）分別。著名商標註冊簿的主要功能在於推定收錄其中的商標具有著名度，免除權利人必須一再舉證的負擔，權利人只需提出註冊證明，法院就可以推定其商標為著名，而必須由被告以充分證據證明該商標自始或不再是著名¹⁰⁸。其次，權利人必須先提出申請、證明其商標為著名並在著名商標註冊簿取得註冊，才能主張反減損法的保障¹⁰⁹，以便提升交易安全。

依據Smith教授的設計，凡是認為其商標已達於馳名程度之人，不論是否已取得主要註冊簿或補充註冊簿之註冊，都可以向專利商標局提出申請¹¹⁰，並負擔證明著名的義務。專利商標局若肯定系爭商標為著名，就將之公告供各界審視，任何利害關係人都可以提出異議。若公告後無人異議，該案就自動送「商標審議委員會」（Trademark Trial and Appeal Board）審議¹¹¹，須經其再度確認，才能登錄於著名商標名錄。一旦登錄，就自申請日起可獲得全國性的保護，期間與一般商標同為 10 年，可以申請展延¹¹²。若認為著名商標名錄中的商標不是或不再是或著名，則可申請撤銷登錄¹¹³。

¹⁰⁸ Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 93 *Trademark Reporter* 1147(2003).

¹⁰⁹ Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 1152.

¹¹⁰ Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 1125-1126.

¹¹¹ Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 1137-1138.

¹¹² Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 1150.

¹¹³ Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 1140.

（二）無法律效力

1、芬蘭：智財主管機關在商標註冊簿之外作成知名商標名錄

芬蘭先後在1921年及1995年成為巴黎公約及WTO會員國。在2006年芬蘭專利及註冊局（The National Board of Patents and Registration of Finland, NBPR）著名商標在芬蘭保護研究委員會，建議NBPR設立並維持「知名商標」（trademarks with a reputation）特別清單，以便散佈關於知名商標的資訊，並於發生爭議時有助證據的提出¹¹⁴。NBPR在2007年6月6日決定在商標註冊簿之外，設立「芬蘭知名商標名錄」，為需要知名商標資訊的工商業、代理人及所有其他利害關係人提供資訊，同時發揮預防商標爭議的功能。NBPR自2007年8月15日起接受申請將商標列入知名商標名錄¹¹⁵。

（1）知名商標的要件

知名商標的觀念是依據歐盟的商標立法以及歐洲法院的判決¹¹⁶。NBPR以商標鎖定的目標團體（target group）使用該商標之產品或服務來衡量其知名度，審查時會考慮所有相關的因素，例如必須在芬蘭相當的（substantial）地理範圍內具有知名度，系爭商標必須為目標團體中的一部分（considerable part）所知悉。申請登入知名商標名錄時，若未指定目標團體，則NBPR會以全體芬蘭人為目標團體¹¹⁷。申請人必須提出關於知名度的證據，實務上NBPR只接受由中立機

¹¹⁴ Tuulimarja Myllymäki, List of Trademarks with a Reputation in Finland, IPR Info, issue no 1/2008, 41.

¹¹⁵ NBPR, Receipt of applications for entry into the List of trademarks with a Reputation began on 15 August 2007, available at: <http://www.prh.fi/print/en/uutiset/775.html> (last visit 18 March 2009)

¹¹⁶ 歐盟商標法為了折衷荷比盧商標法及其他成員國在同類商品之外對高知名度標章賦予不同保護，而創設知名商標，其知名度之要求低於著名商標，見劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，聯經出版公司，頁22以下，2002年。

¹¹⁷ Myllymäki, id.

構所作的完整市場調查（包括調查方法的說明）¹¹⁸。

（2）知名商標名錄之性質與效力

知名商標名錄只是 NBPR 提供的一項額外資訊服務，並不是具有法律效力的行政處分，因此不可對 NBPR 的決定向法院或獨立司法機關提起救濟。任何人不滿 NBPR 關於列入知名商標名錄或自該名錄除去之申請者，均可向 NBPR 申請「再審查」（re-examination），或是當有新情況發生時，重新提出申請。

此項名錄的效力是，NBPR 在審查商標時若發現申請中之後商標與該名錄中之知名商標有近似混淆之虞，則會主動通知兩造當事人，不論其指定使用之商標或服務類別是否相同或近似。該項名錄並不當然（ex officio）是相對不得註冊的事由（a relative obstacle），知名的前商標權人可以決定是否對後註冊商標提出異議；異議程序的結果也不會當然改變名錄中的資訊。

知名商標名錄雖然不是正式的官方作為，沒有法律效力，但是在法院的商標案件中仍然可能具有影響力，例如可作為證據的一部分¹¹⁹。此外，知名商標名錄在實務上可能會無形中擴大知名商標在芬蘭實際保護範圍的效應，例如中小企業可能會因為無能力承擔商標爭訟的財務風險，而在看到知名商標名錄時就會撤回其申請—儘管系爭商標之間並沒有明顯的法律衝突、甚至不太可能有法律衝突。無論如何，知名商標名錄是其權利人行銷其品牌的實用工具¹²⁰。

（3）申請列入知名商標名錄之程序及費用

凡是認為自己的商標是符合商標法第 6 條第 2 項規定的知名商標

¹¹⁸ Myllymäki, List of Trademarks with a Reputation in Finland, 42.

¹¹⁹ Mia Pakarinen, The Great Reputation of Your Brand Can Be Registered in Finland, IPR Info, issue no 1/2008, 43.

¹²⁰ Pakarinen, The Great Reputation of Your Brand Can Be Registered in Finland, 44.

者，均可向NBPR提出申請將之列入知名商標名錄。申請人於申請時需繳交 1700 歐元，於NBPR決定將之列入知名商標名錄時，需再繳納 800 歐元。反之，認為知名商標名錄中之商標不符合或不再符合商標法第 6 條第 2 項之規定者，則可申請NBPR將之除去，但是需繳交 500 歐元的費用。列入名錄之期間為五年，五年屆滿可申請展延，但是必須提出關於知名度的證據並繳交 2500 歐元¹²¹。

(4) 目前實務

知名商標名錄能否發揮作用，取決於數個因素。例如著名商標權人是如何積極（甚至激烈）地保護其權利，以及NBPR在決定是否將申請商標列入知名商標名錄時有多麼精確及嚴格，因此需要過幾年，才能確定此項名錄的實際功效¹²²。目前為止，NBPR共接到 74 件申請（2007 年不到 4 個月有 53 件，2008 年只收到 17 件，2009 年至 3 月 18 日止只收到 4 件），僅認可 25 件知名商標（都是 2007 年提出申請之案件），其餘申請案均尚在處理中。知名商標名錄公告的項目為：申請案號、商標名稱、被認可列於名冊之日期、商標權人及其他資訊。

2、AIPPI Japan：民間智財團體作成著名商標名錄

國際智慧財產保護協會（Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, AIPPI）日本分會（AIPPI Japan），自 1970 年開始依據問卷調查編輯日本著名商標名錄（*Famous Trademarks in Japan*），並將之出版、分發給各國政府機關、國際組織、與智慧財產權有關的民間團體等。AIPPI Japan於 1998 年出版第 2 版日本著名商標名錄，2004 年出版第 3 版日本著名

¹²¹ NBPR, *ibid.*

¹²² Pakarinen, *ibid.*

商標名錄，第 3 版共認定 2195 個著名商標。至目前為止，AIPPI Japan 尚無意編輯第 4 版日本著名商標名錄，故也不接受收錄申請¹²³。

該名錄第 3 版序言表示，基於在第 2 版出版之後有更多公司要求將其商標包含於該名錄之中，而且該名錄逐漸被名錄內的商標權利人用作證明其為馳名的證據。此名錄出版的宗旨是，希望能繼續被各國法律界人士或商標使用者所廣泛採用，以及促進公眾對日本著名商標的認知¹²⁴。

申請收錄於日本著名商標名錄時，每位申請人必須繳納 3 萬元日幣，其商標被收錄該名錄者，每件需另外繳納 5000 元日幣¹²⁵。其收錄的條件如下：商標必須由日本籍之自然人或企業所有、在日本特許廳有註冊或申請註冊之中，並附具書面證據—包括商標在日本國內及外國實際使用、以及因使用而獲得消費者及（或）商人公知的證據。可提出的資料包括產品型錄、公司背景、銷售成果（產量、銷售量、市占率等）、銷售期間、廣告規模、外銷狀況、在外國的商標註冊、防護標商之存在、認知商標為馳名的法院判決等。

著名商標的認定由日本著名商標選定委員會（Trademark Selection Committee for Famous Trademarks in Japan）為之。該委員會共 11 名成員，包含專利師（共計 5 位）、學術界（1 位）以及由智慧財產相關團體推薦的相關產業代表^{126 127}。AIPPI Japan 編製

¹²³ 依據日本專利師 Keiko Kawakami (IKEUCHI, Sato & Partner Patent Attorneys) 2008 年 8 月 19 日回覆本文作者之電子郵件。

¹²⁴ AIPPI Japan, *Famous Trademarks in Japan* (日本有名商標集), 3rd ed., 7- 8, 2004 年。

¹²⁵ 依據日本專利師 Keiko Kawakami (IKEUCHI, Sato & Partner Patent Attorneys) 2008 年 8 月 19 日回覆本文作者之電子郵件。

¹²⁶ 日本著名商標選定委員會成員名單為：主席：KIMURA, Saburo(專利師，Kimura, Sasaki and Partners)，成員：HIROSE, Fumihiko(專利師，日本專利師協會/HIROSE International Patent & Trademark)、FUJIKURA, Daisaku(專利師，日本專利師協會/NAKAMURA & PARTNERS)、

的日本著名商標名錄，因為限制只有日本籍自然人或企業才能提出申請，所以被外國學者批評為不科學、歧視外國商標¹²⁸。

（三）利弊分析

有法律效力的事前申請認定著名商標名錄或公示具備下列優點：在其有效期間內有更高的法律安定性，又可以避免因為著名商標必須個案認定，導致常被侵害的權利人需要一再證明其商標為著名的，構成其在商標及商譽維護上相當的負擔¹²⁹。無法律效力的事前申請認定著名商標名錄或公示，則沒有此等優點，因為不能免除權利人在事後個案中的舉證責任，故對於權利人並沒有太大實益。AIPPI Japan以私人團體作著名商標名錄或公示，明顯欠缺標準作業程序、不夠透明、週期不定，能有多少推定（其中收錄之商標為著名）或參考的事實作用，頗令人懷疑。芬蘭NBPR耗費可觀心力認定知名商標，但是卻只能主動通知相關當事人，而不得在其審核、評定商標時考量該等知名商標，難脫精神分裂之譏，因此導致芬蘭申請納入知名商標名錄的案件不多，甚至有逐年減少的趨勢。

然而不論有無法律效力，事前申請認定著名商標均需要耗費時間

KISHITA, Hiroshi(日本智慧財產權協會/Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd)、SUZUKI, Takashi(日本智慧財產權協會/Toppan Printing Co.,Ltd)、OIZUMI, Naoto(日本食品專利中心/Kikkoman Corporation)、GORYODA, Kiichiro(日本食品專利中心/Q.P. Corporation)、OSHIMOTO, Yasuhiko(專利師,日本商標協會/Oshimoto Patent and Trademark Offic)、IIZUKA, Tetsuro(日本商標協會/Brandy International Inc.)、KUDO, Kanji(專利師/Soei Patent & Law Firm)及 KUBO, Tsugizo(教授/Faculty of Law, Economics & Humanities, 鹿兒島大學 Kagoshima University), AIPPI Japan, *Famous Trademarks in Japan*, p. 9.

¹²⁷ 依據日本專利師 Keiko Kawakami (IKEUCHI, Sato & Partner Patent Attorneys) 2008年8月19日回覆本文作者之電子郵件, Trademark Selection Committee for Famous Trademarks in Japan 就是該名錄第9頁所列出之編輯委員 (Editing Committee)。

¹²⁸ Heath, *The Protection of Well-Known Marks in Japan*, 73-74.

及成本，若沒有充分反映審查成本的申請規費及充裕的審查人力配套，只是徒增煩擾。就算有此配套，被認定的著名商標短期內勢必無法達到與市場實情相對應的數量，從而難以企望達到提升法律安定性的目的；長期雖然可能達到與市場實情相對應的著名商標數量，但是又面臨需要展延的問題（俄羅斯永久保護著名商標的作法備受質疑），以及不斷重新審查的工作負擔。

此外，有法律效力著名商標名錄或公示更容易與瞬息萬變的市場情況脫節，徒然延長已不再著名商標的壽命，抑制新的商標產生；也很可能會成為獨立的爭議標的，導致商標主管機關及法院需要為登錄或公示與撤銷登錄或公示耗費可觀心力，得不償失。捷克 2004 年起放棄此種作法（詳見下文三），可以為殷鑑。因此，歐美商標法先進國家都沒有採取事前申請認定制著名商標名錄及公示，歐洲商標協會（European Communities Trade Mark Association）在 2005 年「著名商標特別名錄意見書」（ECTA's Position paper on the creation of a special register for well-known trade marks）對著名商標特別名錄也是持保留的態度¹³⁰，國際商標協會（International Trademark Association, INTA）理事會 2005 年 11 月 3 日「著名商標名錄」（Well-Known Mark Registries）決議則是避免對著名商標名錄採取立場¹³¹。

¹²⁹ Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 1119.

¹³⁰ Available at http://www.ecta.org/com6_pp.php (last visited 19 March 2009)

¹³¹ Available at: www.inta.org (last visited 19 March 2009)。不過該決議建議各國建立著名商標名錄時，應維持權利的明確性、適用 WIPO 保護著名商標條款(WIPO Provision for the Protection of Well-Known Marks)的原則，並採取下列措施：公告著名商標登記簿的目的與效益、公告審查機關認定著名商標之標準與程序、公告著名商標登記之效力為 10 年並可申請展延、善意第三者可隨時對著名商標登記簿之登記提出異議並請求刪除、應在法律中明確規定被納入著名商標登記簿固然有助於商標權利之主張，但是被納入著名商標登記簿並不是商標權利主張之前提；

三、由智財主管機關事後彙整並公示著名商標

另一種著名商標公示的方式是事後彙整型，也就是將過去一定期間內被認定為著名的商標或認定著名商標的案件整理與公示，提供各界參考，由其自行依據時間的遠近、個案的情況等因素，判斷其中提及的商標是否仍為著名。事後彙整並公示著名商標的智財主管機關，可以捷克為例。捷克分別於 1993 年及 1995 年成為巴黎公約及 WTO 會員國，其 1988 年商標法原本設有法律效力的著名商標名錄，但是 2004 年修法時廢除此項制度(但第 52 條第 9 項過渡條款使已被宣告著名之商標繼續有效)。依據現行商標法，捷克工業財產局只有在權利人提起的商標異議(第 7 條第 1 項第 3、第 4 款)或宣告無效(invalidity)程序(第 32 條第 3 項)，才能認定著名商標。

捷克工業財產局將認定的著名商標公告於該局網站線上資料庫，稱為著名商標名錄(List of Well-Known Trademarks)¹³²，但是該局在網頁上特別說明，該名錄之效力僅是「提供資訊的摘要」(informative summary)，其中商標是「依據相關程序認定為著名，效力僅及於該案件，並不免除商標權人在其他異議或宣告無效案件中的舉證責任」¹³³。捷克工業財產局公告之「著名商標名錄」包含商標名稱、註冊號碼、認定案件號碼、附註(即適用條文的條號)、圖樣。

未被納入著名商標登記簿，亦不可從而得出不利的推論(例如不是著名商標)等。

¹³² http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=233&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 (last visited 18 March 2009)

¹³³ Ignacio Lazaro, "The Newcomers: National Trademark Protection in the New European Union Countries," at <http://www.petosevic.com/resources/articles/2007/07/000085>; Industrial Property Office (Czech), "Industrial Property Information Databases on Internet," at <http://isdvapl.upb.cz>; Summary of Czech Legislation---Czech Trademark Legislation: Trademark Act of 2004, at <http://zeinerlaw.cz/summary.htm> (last visited 19 March 2009).

目前共有 303 筆著名商標¹³⁴。

此種著名商標公示相對簡易，不需要花費太多成本或配套措施，比較務實。其目的是提供資訊，而不是提供法律安定性，因此也就談不上欠缺法律安定性。

四、事後彙整並公示著名商標案件的必要性

事前申請認定制，不論有無法律效力，耗費甚大，卻弊大於利，因此我國並沒有必要採行。相較之下，事後彙整著名商標案件並公示，應該是值得我國智慧局考慮採取的作法，建議採行，其詳細理由如下：

（一）降低不確定性與風險

畢竟不是每個商標都像可口可樂般著名¹³⁵，而且因為我國實務及學說¹³⁶均對於著名商標知名度之要求不是太高（無庸達到美國商標法要求普遍為全國國民知悉之程度）¹³⁷，所以著名商標的數量應該會越來越多，其中不乏知名度不高或知名度限於小眾團體的商標。事實上，本文作者曾受智慧局委託從事「著名商標名錄及案例評析」研究，過濾 2003 年至 2008 年 6 月間（五年半）最高法院、最高行政法院、台北高等行政法院、高等法院、地方法院、公平交易委員會、智慧局、台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理機構（資策會科法中心及台北市律師公會）涉及著名商標的各種案件，彙整出約三千餘筆著名商標，

¹³⁴ Available at :<http://isdvapl.upv.cz> (last visited 19 March 2009), 此項名錄並不包括依據 1988 年商標法宣告的著名商標。

¹³⁵ Smith, "Implementing a Registration System for Famous Trademarks," 1115-1116.

¹³⁶ 劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，頁 171 以下。

¹³⁷ 美國商標法權威教授 McCarthy 認為需被美國一般大眾 75% 認知，見 Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 24:106 (4th ed., updated 2008)

扣除重覆的商標後，還有大約 970 餘件著名商標¹³⁸，其中例如



Webber 等，相信對很多消

費者而言可能都不熟悉。

其次，許多關於證明系爭商標是否為著名的資料是掌握在權利人手中(例如其廣告行銷之費用及期間)，後商標申請人、律師與專利師無從得知。因此如果沒有檢索系統的協助，著名商標會成為商標實務上最不確定的因素與最大的風險。這種不確定性與風險非常不利於商標及市場競爭。

(二) 提高商標法適用的透明性與一致性

我國認定著名商標的重心可以說是智慧局，因為其大部分的核駁審定書、異議審定書、評定書均詳述認定為著名之理由，而且智慧局一旦作成認定，在後續的爭訟實務上很少被法院推翻。因此，如果能夠將智慧局認定的著名商標及其理由加以彙整公告，可提升在智慧局層面適用商標法的透明性與一致性，事前防範商標爭議發生。如果進一步能夠將所有機關或單位認定之著名商標及其理由加以彙整公告(包括各法院、公平會、台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理機構)，將更可以提升商標法適用的整體透明性，減輕法院在發生商標爭議後事實認定及論證的負擔，並對各單位在認定著名商標時形成壓力，使其重視說明認定的理由。

¹³⁸ 劉孔中/王敏詮，著名商標名錄及案例評析，智慧局 97 年度委託研究，教材系列 234，2008 年。

五、事後彙整並公示著名商標案件的方法

綜合以上所述，事後彙整並公示著名商標案件，是有其合目的性與必要性，故本文建議智慧局建立線上資料庫彙整並公示著名商標案件。

(一) 建立線上資料庫彙整並公示著名商標案件

為避免產生誤導，資料庫不宜使用「著名商標錄」、「著名商標彙編」、「著名商標清單」等名稱，因為會使讀者產生以為凡是收錄在其中的商標「就是」著名商標的錯誤認知。故建議採取中性的名稱：「著名商標及相關表徵案件彙編」，並清楚告知外界：並不當然能從此「著名商標及相關表徵案件彙編」得出某商標「就是」著名商標的結論，其商標權人亦無法免除在系爭個案證明該商標為著名的負擔。反之，沒有被收錄在「著名商標及相關表徵案件彙編」之商標，亦無法得出其一定不是著名的結論。

(二) 「著名商標及相關表徵案件彙編」線上資料庫的規劃

線上資料庫如果要能發揮充分告知的功能，使一般大眾便於、樂於使用，需要在設計原則、案件篩選原則以及更新機制等方面有妥善的規劃。

1、設計原則

線上資料庫的設計原則應該是：資訊充分、集中、使用者主導以及具時效性。

(1) 資訊充分

上述各國所公佈的資訊都不算豐富，僅能達到初步公示之效果，而且容易產生類似中國大陸前述濫用與異化的流弊。為使得著名商標

的認定保持個案認定的性質，而不被誤認為是一般、概括認定，故有必要一併公布認定著名商標案件的相關資訊。本文建議應該提供充分資料，包括著名商標、商品或服務、著名商標權人（含國籍）、日期、文號、認定機關、案件性質、法條、認定理由。此外，應該使得使用者可以透過點選連結的方式，閱覽系爭決定的完整內容，以便自行確認資料庫所檢附的理由是否無誤。

（2）集中

前述各國作法都是公告各認定著名商標之機關及單位的案件，並沒有將其他機關認定之案件一併公告。然而提供一個集中的資料庫便於民眾查詢，是符合現代行政作為應盡可能提供充分資訊要求的便民作法。故建議將各單位及機關認定著名商標之案件集中在此資料庫，使用者不需要再查詢或連結到其他資料庫，滿足資訊時代「一站購足」（one stop shopping）的需要。

（3）使用者主導

資訊充分且集中的線上資料庫，下一步應該賦予使用者使主導性，例如使其可利用試算軟體（例如 Microsoft Office Excel），自行設定檢索的變數。此外，更重要的是，在軟體的設計上應該在每次檢索後提醒使用者：其必須再自行判定系爭商標是否在系爭特定個案仍然是著名商標。

（4）時效性

著名商標的認定是有其時效性，因此將歷年所有被認定為著名商標的案件全部收錄雖然在技術上是可行的，但是卻可能因為將早已被人們遺忘的商標列在其中，而傳遞錯誤訊息，或是使相關大眾誤以為其仍為著名商標，或是給予其權利人及其繼受人不當引用的機會，因此建議只選取過去特定期間的案件資料。基於商標的保護期間為十年

以及市場變化快速（「海角七號」是如何快速成名？）的考慮，建議以商標保護期間的一半為期，也就是收集過去五年的案件資料。

2、案件篩選原則

（1）包括直接及間接認定著名商標之案件

商標法案件以直接或間接認定著名商標之案件為限。所謂間接認定是指雖然並未就系爭商標是否為著名直接加以認定，但是因為適用之條文包含有著名商標此一構成要件，故仍隱含就系爭商標是否為著名的間接認定。至於認定為不是著名商標之案件，則不包括。公平法案件以直接或間接認定「相關事業或消費者普遍認知之表徵」之案件為限。至於被認定為不是「相關事業或消費者普遍認知之表徵」之案件，則不包括。網域名稱爭議案件則以直接或間接認定「著名商標」、「相關事業或消費者普遍認知之表徵」者為限。

（2）以個別商標為收錄單位並重複收錄

同一商標若因不同案件（指定使用商品或服務種類不同、被不同業者侵害、侵害狀態不同）被多次認定為著名商標，則該等案件應該還是一律加以收納，以反應真實。同一案件若涉及多項著名商標，其彼此間可能無關連（常見於商標仿冒案件），也可能是系列商標（例如日商新力電腦娛樂股份有限公司之PlayStation、PSX、PS II等），建議仍然是個別收錄排列，以利讀者檢索。

六、結論

在完善著名商標保護制度的過程中，除了不斷依據國際潮流及社會發展需要修正商標法以外，從智慧財產權法應該謀求公共利益與私人利益平衡的角度而言，社會各界期待商標主管機關的是能夠提供降

低不確定性與風險、提高商標法適用透明性與一致性的配套措施。本文比較國外不同的實踐及學說並分析其利弊後，建議智慧局建立「著名商標及相關表徵案件彙編」線上資料庫，以資訊充分、集中、使用者主導以及具時效性為設計原則，收錄直接及間接認定著名商標之案件，並以個別商標為收錄單位。若運作得宜，「著名商標及相關表徵案件彙編」線上資料庫有機會成為國際商標社群的領先作法。

第八章 市場調查在商標實務之應用

在法律適用的邏輯三段論上，一般法學教育所能提供的訓練較偏重大前題（即法律規範面），而忽略與小前題（即事實面）有關之教育。此項偏差的結果，從個案正義而言，可能導致法律人無法正確掌握事實，因而做出錯誤的法律判斷；從法律學之科學性而言，亦會使得法律學流於主觀之價值判斷，欠缺必要之客觀性；從法律做為一種職業而言，亦容易使法律人成為不受其他專業人士歡迎的對象，因為他只會本位主義地（換言之，盲目地）適用法律而漠視法律所規範之事實及其差異性。因此如何加強法律事實方面之訓練以及將之運用在法律解釋乃至立法過程之中，應該是法律人共同關心的議題。在商標法上混淆之虞的認定上，吾人尤其迫切需要一個可以客觀認定相關大眾認知的科學方法，以改善目前實務上頗為嚴重的主觀及獨斷弊端。吾人認為社會科學中廣泛使用的意見調查法（survey）是個值得引入商標法實務的工具。先進國家的商標實務即經常透過市場調查（market survey, demoskopische Umfrage）認定混淆之虞。截至目前，意見或市場調查在我國法學的研究及實務上，仍是鮮被採用或討論之「法學方法」。

第一節 市場調查在我國運用現況

據吾人所知，商標實務上僅曾因為德士活（TEXTWOOD）與蘋果牌（APPLE）之混淆爭訟而采行市場意見調查，其過程可謂曲折離奇，提供吾人豐富的思考題材，值得詳細介紹。最高行政法院首度在七十年判字第三三七號判決表示「兩商標是否近似有發生混同誤認之虞，確有難於審認之處，乃被告機關未派員就市場實際交易情形為相當調

查以前，遽認為兩商標要難謂非近似，……，自嫌率斷」。智慧局遂依此判決之旨「製作問卷四百份，在住宅部電話號碼簿中選擇一頁由第一名順推至第四百名，各按其姓名住址寄出，嗣收回一〇一份，扣除空白卷及對『是否近似』與『是否會混同誤認』兩問題答案矛盾之部分，尚餘五十九份答卷，其中二十九份認為『近似』、『會混同誤認』，三十份則認為『不近似』、『不會混同誤認』，智慧局即據此認定多數消費者認為兩商標圖樣不構成近似，無從發生混同誤認之虞。但是此項問卷調查之結果不被最高行政法院采信，該院七十三年判字第一六七五號判決認為：「……從事調查之作業過程，理應備有縝密周詳之內部記錄，以供事後復核並昭信實，被告機關甚至對此項問卷之發送收回俱未經通常登記收發程式，其可信性難謂全無瑕疵，且尚有將應作廢不計之答卷併入有效卷數情形，於剔除後所餘有效之正反兩面答卷應各為二十八份，兩者適為相等而並無多數與少數之區別，是此項調查證據之結果尚未悉符經驗法則」。

智慧局受到最高行政法院之指摘後，甘脆完全不進行市場調查，徑行認定系爭商標並無混淆誤認之虞。但此項處分復被最高行政法院批評為「既未再依本院前兩次判決所指明就市場實際交易情形為相當調查，執為認定兩商標是否構成近似之依據，亦未采其他周詳適當之方式從事調查，復未敘明其無法進行市場調查之理由」，而加以撤銷。智慧局于收到此項撤銷判決後，依舊未進行市場調查，但卻改變其原先之見解，而認為系爭商標有混淆之虞，撤銷德士活聯合商標之審定。該處分旋被經濟部撤銷。

接下來智慧局決定委請有調查實務經驗之國立中興大學社會學系進行市場調查，智慧局認為：「……本件系屬例外情形，故審查兩商標是否近似，及有無使消費者發生混同誤認之虞，應顧及市場實際交易情形，取決於消費大眾，……百分之八十五左右之受訪者認為他們想購買這兩個商標產品其中之一時，不會誤買到另一種商標產品；另外有百分之八三·六的受訪者認為，即使這兩個商標的產品，在同時同地販售，他們也不會混同誤認，因而認定兩商標並不近似。此外，經邀請學者專家開會研討結論，多數亦認兩商標不近似。」（引自注8之判決）是以審定兩商標並不近似。但是最高行政法院七十六年判字第一六八八號判決卻認為「就國立中興大學法商學院社會學系對該兩商標辨識問卷調查結果而言，該調查問卷上，將系爭『TEXTWOOD及蘋果圖形』與該據以評定之『蘋果牌APPLE及蘋果圖形』，兩者並列，更據此作為問卷調查之主要資料，以便使受訪者看圖作答，核此情節，實即使受訪者將該兩商標圖樣對照比較，……，有違商標審查以異時異地隔離觀察為原則。……被告機關據此審定其異議不成立，

非無可議。」再度撤銷智慧局之處分。

智慧局遭受前兩次挫敗後，採取與前兩次問卷調查不同之方法，即「分全省北、中、南、東四區實地訪查」（但是「實地訪查」之方式並不可考），結果仍然認定系爭二商標並不近似。蘋果牌商標專用權人遂提起訴願、再訴願及行政訴訟，其中就問卷調查提出幾個非常值得吾人思考的觀點：1. 系爭問卷調查日期系在民國七十六年，距原告對系爭商標提出異議之時（民國六十七年），已有十年之久，此種調查結果豈可用來認定系爭商標在十年前有無混淆之虞？2. 智慧局于委任中興大學社會學系做問卷調查之前，並未邀集二造共同研究問卷之設計；以社會系學生進行調查，並不適任；問卷內容強烈暗示二造商標使用於不同之產品，系屬不同之二個廠商之所有。但最高行政法院對之卻置之不理，而只是自言自語的表示：「參佐被告機關先後自行及委託國立中興大學社會學系所作調查之結果，大多數消費者認系爭商標與據以異議之商標有區別，而原告亦未能提出實際交易有混同誤認之確實具體證據……」而駁回原告之訴，誠可說是判決不備理由。由此亦可看出商標法上混淆之虞的認定，若沒有科學工具之輔助，是可以流為何等之主觀與獨斷。

第二節 市場調查之證據能力及採用時機

一、市場調查之證據能力

當事人提出之人或物，以供證明或釋明其陳述為真實之方法，亦即有權機關據以認定事實真偽之方法，一般稱為證據方法。而於人或物中，有為證據方法之資格者，稱為證據能力。證據能力不同於證據力，後者系有權機關調查證方法之結果，足生認定應證事實真偽之效果者。在商標法實務上若欲使用市場調查，理論上必須先確定其證據能力。

（一）行政程序

智慧局基於其維護商標正當使用、保護消費者及商標專用權人之行政主管機關的職權，不論於事前之審查程序或事後之撤銷及評定程式認定是否有混淆之虞時，應主動調查對當事人一切有利及不利事項。至於其依職權得調查之事項或方法，原則上並無限制，故若其採取市場調查，應無不可。但是行政機關多半不具備市場調查之專業

知識，並且其行政機關之性質，容易使得受調查者心生疑慮而無法或不願表達其真實意見，故原則上委由專業機構從事市場調查，較為可行。由專業第三者所為之市場調查報告，為證據文書，系書證之一種，在行政程序具備證據能力，應無可疑。行政機關並得請製作市場調查報告負責人到場說明。此時該負責人應該是鑑定人，而非證人，因為其受行政機關之選任，而且理論上有權機關無法「委託」原本對系爭事實無所知之第三人為證人。

（二）民事及行政訴訟程序

我國民事訴訟法第二百六十九條第四款規定：「法院因使辯論易於終結，認為必要時，得於言詞辯論前，為下列各款之處置：四、行勘驗、鑑定或囑託機關、團體為調查。」第二百八十九條第一項規定：「法院得囑託機關、學校、商會、交易所或其他團體為必要之調查；受託者有為調查之義務。」相同、類似規定亦出現在行政訴訟法第一百二十一條第三款：「行政法院因使辯論易於終結，認為必要時，得於言詞辯論前，為左列各款之處置：三、行勘驗、鑑定或囑託機關、團體為調查。」及第一百三十八條：「行政法院得囑託普通法院或其他機關、學校、團體調查證據。」同法第一百三十三條並且規定行政法院應依職權調查證據之時機：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；於其他訴訟，為維護公益者，亦同。」因此由民事或行政法院囑託機關、團體進行之市場調查應該具有證據能力。

至於由當事人自行執行之市場調查，因為當事人除不具備市場調查之專業知識外，更因為切身利益牽涉其中，而欠缺市場調查所必要之客觀性，故原則上應屬欠缺證據能力。但是當事人或其訴訟律師參與協助問卷之設計，往往是擬定相關問題及厘清法律爭點所必要，故只要其不執行調查，而委由專業機構為之，該調查報告應該仍然具備證據能力。

但是當事人委託專業第三者所為之市場調查報告，因為其內容均非該第三者親身經歷（例如是否有受到混淆之虞），而系轉述聽聞於受訪人之事實，故可能被認為是傳聞證據（hearsay evidence）。然而即便是傳聞證據，在臺灣民事訴訟法上，尚難謂其無證據能力，只不過可能因證人系轉述第三人之陳述，而證據力較弱。不過，吾人認為市場調查之結果並非傳聞證據，因為受訪人對系爭商標可能會有的心理反應，已透過問卷直接表達出來，只不過由調查報告加以匯總、整理。其次，對造當事人雖然不能交叉詢問（cross-examine）

受訪人，以便探究其真意、受訪之情境、訪員之訪問方式等，但可透過交叉詢問市場調查負責人，以便發覺調查是否客觀、公正、中立及科學，因此市場調查並非傳聞證據。此項觀點可從美國法院後來放棄其早期見解（即認為市場調查為傳聞證據）得到有力佐證。美國一九七五年修訂之聯邦證據法（Federal Rules of Evidence）第七〇三條款亦採取相同見解，依據該條款之規定（專家作證之意見基礎）：

「專家得依據其在審問（hearing）之前或審問時自行得知或自他人得知之事實或資料在個案中形成意見或推論。事實或資料系專家于特定領域就爭點形成意見或推論時所合理依賴者（reasonably relied），該事實或資料得被法院接受為證據（admissible in evidence）」。

依據該條款規定，法院原本不接受之事實或資料，只要系專家所合理依賴者，法院即不得再加以排斥。誠如該法諮詢委員會所言：「本條款規定使得法院能比較合理地依據公共意見調查為判決證據。吾人應注意的是調查所使用的技巧，而非徒然討論此是否涉及傳聞」。

由於市場調查系於受訴法院外為之，故依據民事訴訟法第二九七條之規定，當事人應于言詞辯論時陳述其市場調查之結果，法院並應曉諭當事人就其調查結果為辯論，故當事人應有針對市場調查結果辯論之機會。

總言之，由當事人委任進行之市場調查結果，可具備民事及行政訴訟程序上的證據能力，至於其證據力則端視其客觀、公正及科學的程度而定。

（三）刑事訴訟程序

我國商標法對於「意圖欺騙他人，於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或並科新臺幣二十萬元以下之罰金」（第六十二條），此點類似於德國商標法而與美國商標法不同。因此在刑事訴訟程序上，亦有可能使用市場調查，以確定相關大眾是否受到混淆。由於臺灣刑事訴訟法制度兼采當事人進行主義及職權主義，故除檢察官于公訴案件就被告犯罪事實有舉證責任（刑事訴訟法第一六一條），以及自訴人就被告犯罪事實有舉證責任（刑事訴訟法第三二〇條第一項參見）之外，法院因發現真實之必要，亦應依職權調查證據（刑事訴訟法第一六三條

第二項)。一般而言，無論當事人、檢察官及法院，並不具備市場調查之專業能力。由法院或檢察官委任專業之第三者進行市場調查時，其關係是鑒定人之選任（刑事訴訟法第一九八條）。依據刑事訴訟法第二〇六條第一項之規定，鑒定人應以言詞或書面報告其鑒定之經過及其結果。鑒定人之口頭或書面報告，應該均具備證據能力。

至於由當事人自行執行之市場調查，因為欠缺市場調查之能力與客觀性，故並無證據能力。若其委任專業第三者進行市場調查，則第三人所為之調查報告，為於審判外之陳述，依據刑事訴訟法第一五九條之規定（「證人于審判外之陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。」），原則上欠缺證據能力。學理上對於該條規定究系有關直接審理主義之規定，或有關傳聞法則之規定，頗有爭議。在此可置而不論。若依從前說，此種於審判之外之市場調查結果，必須再經由法院以傳喚市場調查負責人到庭作證的程式，才能具備證據能力；若依據後說，傳聞證據原則上欠缺證據能力，但在有所謂「可信性之情況保證」下，亦即依據市場調查負責人于進行調查及製作調查報告時之外部情況判斷，足令使人相信其報告虛偽之成分不高之情形，則例外承認其證據能力。對於具備證據能力之市場調查結果，依據刑事訴訟法第一六二條之規定，法院應給予當事人辯論之適當機會。

總言之，由法院及檢察官委託進行之市場調查，應系以鑒定為證據方法，具有證據能力。反之，由當事人委託進行之市場調查，原則上必須再經法院傳喚市場調查負責人到庭作證之程式，或具備可信性之情況保證下，才具備證據能力。

二、採用市場調查之時機

市場調查作為一種證據方法，行政機關、當事人、檢察官及法院均可在法律允許的條件下採用，但是其沒有義務在每個案件都必須做市場調查。即使在以普遍接受市場調查的美國法院實務上，亦不要求每個案件都必須做市場調查。但是隨著市場調查的廣泛使用，美國法院對當事人採用市場調查的期待，有日漸增高的趨勢。特別是在當事人有從事市場調查之財務能力，但卻未採用市場調查的情況，會使人懷疑其不做市場調查的原因是市場調查的結果可能對其不利。因此，除非其他證據強而有力，美國於訴訟實務上都會仰賴市場調查之證據方法。德國聯邦法院自八〇年代開始，因為上訴法院欠缺問卷調查而撤銷其判決之情形，亦呈日漸增加之趨勢。

第三節 市場調查之方式及限制

一、市場調查之方式

市場調查做為一種收集市場上資訊之工具，主要可分為自行操作之調查（self-administered survey）以及訪談（interview）二大類型。前者又可分為有監督之自行操作以及無監督之自行操作二類，後者則包括親自訪談及電話訪談二種。以下分別介紹其內容及利弊。

（一）自行操作之調查

顧名思義，自行操作之調查系將先設計好之問卷交給受調查者，而受調查者在不受干擾及引導之情境，自行回答問卷。一般而言，其所需費用較訪談為低，因此可以有比較多的取樣並且涵蓋較廣泛之區域。此外，並且因為避免調查人員與受調查者間面對面接觸，故適於調查較敏感之問題。自行操作若有調查人員在旁提供一般性之說明，回答受調查者提出之問題，觀察受調查者回答問卷之程度及其相互溝通之情形，則稱之為有監督之自行操作。有監督之自行操作中最常見的是在教室、公司、機關內進行的集體自行操作。有監督之自行操作之缺點是無法針對一般大眾為之。反之，受調查者若完全自行回答，則為無監督之自行操作。因為通常系將問卷以郵寄方式寄給受調查者，所以又稱為郵寄調查（mail survey）；當然隨著電腦網路之普及，未來以電子媒體進行問卷調查之情形，應該會日漸增多。前述標準局之市場調查，主要即是採取郵寄調查法。郵寄調查法之困難在於往往無法取得完整而正確的樣母（population universe），以致其取樣不具代表性，標準局「在住宅部電話號碼簿中選擇一頁，由第一名順推至第四百名」之作法，即是適例。此外，郵寄調查法無法掌握填寫問卷之人是否確實是其欲調查之對象，無法調查到文盲之意見，而且回收率不高，均是其缺點。

（二）訪談

訪談系透過直接對話之方式，向受訪人提出事先準備的問卷，以收集受訪人之意見。若訪員與受訪人面對面進行對話，即稱為親自訪談（in-person interview），若系透過電話進行對話，則為電話訪談。

訪談最大的問題在於成本很高，而且訪員必須具備良好的訓練，才能勝任。但是它仍是社會實證研究中最佳的調查方法，而最常為意見調查機構所採用，因為有訪員之投入，可以避免受訪人拒答或太早結束訪談，並且可以回答受訪人之問題，同時透過實際觀察而評估其答案之真實性。隨著亂數字撥號（random digit dialing）技術之採用，電話訪談之採樣範圍、代表性及其調查結果之可信度均獲得重大改善，因而日益受到歡迎。

二、市場調查之限制

在吾人瞭解市場調查之方式之後，亦必須對市場調查之限制有所認知，才不致過度高估市場調查之功能。商標法上市場調查之目的，在於調查相關大眾對系爭商標及商品之反應，而不是其對特定法律問題之看法，法律問題仍應保留專業中立之法院加以判斷。其次，市場調查只是一種人為摹擬出來之部份情境，其所得出之結果，與真實之間仍有一定之距離，並不能拘束法院，故法官仍得斟酌定其證據能力及證據力。

市場調查的另外一項限制就是相關大眾之遺忘曲線（Vergessenskurve）。一般人之記憶容量（Erinnerungsdepot）有限，對於在三至六個月以前之事情，即已很難記憶。因此在前述德士活商標爭訟案件，德士活商標專用權人質疑智慧局以十年後對消費者之問卷調查來證明系爭商標在十年前有無使人混淆之虞，並非沒有理由。但是，問題的癥結在於混淆之虞的認定應以實際判斷時相關大眾之意見為準，而不是「以今推古」（詳見第二章第一節六）。縱使「以今推古」，其調查結果應該視具體情況而打折或加成。德國聯邦法院即曾表示，鑒於市場調查日與優先權日有三年半之距離，應「大量削減」其調查所得到之數值；巴伐利亞邦慕尼黑高等法院則具體表示，現在調查 Dimple 之知名度為 40%，而其在四年半前應減少 7%（約為 33%）。反之，系爭商標、商品在過去之行銷廣告費用若大於現在，而調查結果之數值應酌予加成。

第四節 市場調查在法律實務上應注意之事項

一般而言，好的調查必須具備明確的目標、簡單直接的問題、良好的設計、適當之樣母及採樣、具有信度及效度之調查工具、正確分

析及報告調查結果等要件。基本上，在法律實務可采信之市場調查亦應具備此等要件，此外，市場調查尚必須盡可能摹擬市場之實際交易情況，才能反應出相關大眾在市場上面對商標、商品及競爭行為時的心理情況。本節限於能力，僅探討下列要件。

一、適當樣母之選取

市場調查不同於人口調查，只能就部分人口調查其認知及心理情況。此部分人口即是樣母。樣母的選取是市場調查的第一步，必須先選出適當之樣母，其後續之採樣及調查才有意義。選取樣母可考慮依據商品、商標之地理因素（例如行銷區域）、鎖定目標（target groups 為消費者或零售商）以及交易習慣（即與購買或須經深思）或任何其他有意義的因素。若選取之樣母不適當，則會影響調查結果之證據力。以下舉美國及德國法上的案例，說明適當及不適當之樣母：

（一）適當的樣母

在 James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc. 一案，原告為英國著名琴酒（Beefeater）製造商，被告餐廳則先後於一九五七、一九六四及一九六六年在底特律郊區及城區以 Beefeater 為招牌開設三家餐廳。原告所提出之市場調查系以被告擬在芝加哥開設餐廳所在地方圓五英里內 500 名家長（男女各半）為樣母。第七巡迴上訴法院認為此足以代表消費大眾中相當的部分，而加以接納。

在“SL”一案，原告為德國著名汽車製造商賓士汽車。賓士汽車自五〇年代中期即使用 SL (=Super Long) 之字母於特定高級跑車；被告為義大利汽車製造商飛雅特，飛雅特自一九八四年起使用 Uno 45 SL, Uno 60 SL 及 Uno 70 SL 於其製造之汽車上。德國聯邦法院認為在認定賓士之商譽是否受損時(Rufbeeinträchtigung)，認為賓士高級跑車之買主及可能之買主是應加以調查之相關大眾。

（二）不適當的樣母

不適當的樣母主要有三種類型：不夠廣泛（under-inclusive）、過於廣泛（over-inclusive），以及選錯物件。標準局在前述德士

活案以住宅部電話號碼簿為樣母即是選錯物件，因為電話號碼簿上所登記之人多為已成家、年長之男性，基本上並非德士活及蘋果牌牛仔服裝之銷售對象，所以並不適合做為調查之樣母。

在 *Amstar Corp v. Domino's Pizza, Inc.* 一案，原告為美國著名的糖制產品公司，被告為美國極富盛名的披薩連鎖店。原告提出之市場調查系以十個城市中負責食品採購之女性家長為樣母。但是聯邦第五巡迴上訴法院指出在此十個城市中，八個城市並沒有被告披薩之銷售據點，另外兩個城市的被告披薩銷售點開張不到三個月。因此前述女性家長會經常看到原告的商標，但卻很少甚至未曾看到被告的商標。此外，此項市場調查完全忽略了被告的主要客戶，亦即年輕的男性大專學生，因此被認為不夠廣泛而不被接受。

二、適當樣本之選取

樣本之選取可分為機率取樣 (probability sampling) 及非機率取樣 (non-probability sampling) 二大類型。所謂機率取樣系以數學方式隨機取樣，以致每個人被選為樣本之數學機率為已知。機率取樣又可細分為單純隨機取樣 (simple random sampling)、分層隨機取樣 (stratified random sampling)、系統取樣 (systematic sampling) 及分群取樣 (cluster sampling) 幾種。機率取樣的優點是可以使用確定的數學及統計機率模型而忠實反應樣母。目前最常用使用機率取樣的是電話訪談。非機率取樣也包括幾種不同之型態：便利採樣 (convenience sampling)、滾雪球採樣 (snowball sampling)、配額採樣 (quota sampling) 及焦點團體 (focus group) 採樣。採取非機率取樣之原因，可能是出於便利，或已知具有代表性之樣本，或樣本很難取得 (例如涉及對非法或倫理問題之調查)。在商標法實務上最常使用便利取樣，通常是在購物中心攔截路人，以調查其認知及心理狀況，故亦稱為「購物中心攔截」調查 (「mall intercept survey」)。訪問時會對其性別、年齡、所得、教育程度加以記錄。

非機率取樣之準確度雖然比機率取樣低，但是在社會及行為科學之實證研究上 (特別是在需要將某些東西顯示給受調查人看的情況)，絕大多數 (94%-97%) 的調查是依賴非機率取樣，因此非機率取樣應該也是可以接受之取樣方法。

在採樣上另一個重要問題就是樣本之數量應該有多少才適當。當然樣本數越大，其誤差越小，但是樣本太大除增加費用以外，更會提

高處理上之難度，故樣本數量應控制在適當範圍。一般而言，600份到800份樣本之間的標準誤（standard error）即已十分穩定，而且已可以達到90%以上的正確度。因此600—800份應該是合理的樣本數量。

三、問卷及訪問必須符合公認之標準

市場調查問卷問題之設計、訪員之訓練及訪談之方式，均會影響到市場調查結果之信度與效度，因此必須符合公認慣行之標準。在問題用語之安排上，應該使用一般之用語及完整之語句，問題應該簡單、直接且具體，並且避免使用縮寫、俚語、偏頗及誘導式的問題（slanted or leading questions）、雙重意義的問題（two-edged questions，例如「您是否認為吾人應以稅金繼續支持藝術及體育活動？」將兩項不同的事物放在一起問），以及否定式的問題（negative questions，例如「您是否同意聯合國不應享有更大權力干涉其他國家軍事活動？」）。針對男褲零售商設計的問題：「你認為以女用內衣之商標 SLEEX 使用於男褲，是否會對使用相同商標之男褲造成貶損之效果，以致影響男性購買該商標男褲之意願？」，因為觸及男褲零售商之切身利益，而會影響到其回答問題時之判斷。另外，問卷的問題可以是開放式（open，即受訪人可以使用自己的話回答）或封閉式（closed，即受訪人僅得在問卷上提供之答案中選擇），但是封閉式問題必須提供充分的選擇供受訪人回答，例如德國聯邦法院在涉及商標混淆之案件中即認為，問卷因為未考慮到受訪人根本沒有想到商標之來源廠商此一可能，而無法調查出客觀之結果。

一份設計良好的問卷必須合格訪員的配合，才能搜集到客觀、有效之資料。訪員必須具備相當之能力、知識、技巧及訓練，才能勝任訪談中之各項工作要求，例如防止受訪人拒答或提前結束訪談，回答或澄清受訪人之問題，正確記錄受訪人之答案，與受訪人維持會話般的合諧關係，以視覺輔助判斷答案之真實性等。不過，在美國及我國，擔任訪員多為低報酬之兼職工作。在前述德士活案，標準局曾委託國立中興大學社會學系辦理市場調查，後經蘋果牌商標專用權人主張「已為多位學者所詬病」，但是此項指摘，並未能指出社會學系學生欠缺從事訪談所需要之何種能力及訓練，失之空洞。

另外尚有一個相關的問題值得探討，亦即是否應讓訪員及受訪人知道市場調查之用途系供行政、民事或刑事爭訟之用？吾人認為市場調查固然必須要有明確的目的，以便訪員掌握調查之癥結，以及搜集

到之市場資料能符合其預定之目的。但是訪員並沒有必要知悉市場調查之用途，以避免因為用途本身對訪員之意義、評價不同而影響其執行訪談之態度。同樣地，雖然學界有人主張告知受訪者市場調查之用途是調查研究的倫理要件，但是受訪者可能因此想要扮演專家或仲裁者之角色，而偏離其平常之態度、意見或注意程度，故仍以不告知為宜。

四、接近市場之交易實況

為了要探究相關大眾對於系爭商標、商品及競爭行為之認知，市場調查應盡可能接近市場之交易實況。市場調查越接近市場上交易之實況，其證據力越強。交易實況有主觀及客觀兩種層面。先就主觀層面而言，受訪人應該是處於一種「購物心情」(buying mood)，而不只是善意地配合意見調查工作，因為許多人在後者之情況不會使用他在有意從事交易時使用的注意程度。這也正是為什麼「購物中心攔截」調查法是最常被使用的原因，因為購物中心是處於購物心情之消費者彙集之處。當然這並不表示電話訪問或家庭訪問就一定不能接近交易實況，例如在外送速食服務，一般多半是電話訂購，而直銷產品更只是直接「到府服務」。

其次就客觀層面而言，交易實況系指相關大眾接觸到系爭商品、產品及競爭行為之情況。故若消費者在市場上並未見到系爭商標產品並排陳列，則將之並排陳列詢問消費者意見之市場調查即為不妥。反之，若系爭商標產品在市場上的確並排陳列出售(例如在超級市場)，則將之並排陳列詢問消費者意見之市場調查，即無可議之處。在前述德士活案中，最高行政法院曾於七十七年判字第一六八八號判決，指責中興大學之調查問卷將系爭商標及圖形並列，實即使受訪者將兩商標圖樣對照比較，有違商標審查以異時異地隔離觀察為原則。此舉無異將商標審查之隔離觀察原則一體適用到市場調查，而完全不考慮市場交易實況可能有並列陳售及非並列陳售之差別，有欠妥適。但是行政法院嗣後又於前述八十一年判字第二〇一五號判決，「參佐……國立中興大學社會學系所做調查之結果」，明顯與前述七十七年判字第一六八八號判決抵觸，其是否放棄市場調查均必須隔離觀察之見解，吾人不得而知，只有期盼行政法院能于未來案件中明確表示其立場。

第五節 調查結果之效力及分析

一、調查結果之效力

經符合各種應遵守程式而得出之市場調查結果，不論如何仔細設計、執行及統計，終究不過是真實的一種不完美的倒影，始終帶有社會科學統計方法上的限制。質言之，並沒有所謂「完美」的市場調查。但是若因此否定調查結果之證據力，亦是同樣地不切實際。體諒市場調查之困難，盡可能要求其遵守公認之標準，毋寧是比較持平的看法。市場調查所得之統計資料作為一種證據方法，最多只是有權機關判斷上一種輔助工具，而不能取代或拘束有權機關之獨立判斷。有權機關仍然必須斟酌所有其他之證據再為最後之判斷。

二、調查結果之分析

市場調查所得之結果，縱使客觀、真實，但是仍然有待于吾人從中分析出其對系爭案件之意義，而這又涉及法律目的對吾人評價事實之影響。以前述德士活案為例，中興大學社會學系調查之結果為 90.6% 認為二商標有區別，標準局自行所為之調查結果為「多數」認為不近似（吾人無從得知標準局所謂「多數」的質量，但似乎是半數以上受訪者），但是是否即可認定系爭商標並無混淆之虞？此項問題的答案應自「混淆之虞」之立法目的中尋求。混淆之虞旨在防止相關大眾中相當數量之人受到混淆之危險，但是商標法同時亦必須考量到新事業取得商標以從事競爭之正當利益，因此「相當數量」之人數比例不能太低。鑒諸美國實務，吾人發現美國法院認為相當數量（substantial or appreciable number）之相關大眾受到混淆之虞，即認定商標近似。不過對於何謂相當數量，雖然並沒有固定的質量限制。但是實務及學說均不要求過半數的相關大眾受到混淆，當然若過半數的消費者受到混淆，則可以充分證明有混淆之虞。（在此引述美國法院在具體個案曾認為多少百分比之人受到混淆即為商標混淆，並無太大實益，因為每個案件之附隨情況及證據均不同。）但是值得吾人注意的是，我國有權機關卻以半數以上的消費者不受混淆，而認定商標不近似，與美國的標準有很大的出入。我國應改採美國法院之見解，因為既然已有相當數量（在德士活案約有 10%）之相關大眾受到混淆，即意味著現有商標專用權人之商譽及營業可能受到相當損害，有權機關應該出面保護之。換言之，若有 10% 的人認為商標有混淆之虞，就值得有權機關仔細加以分析、判斷其有無混淆之虞。

商標法是一個與市場及市場行為關係密切的法律領域，法律人不適合再以單純主觀之想像及法律的當為價值判斷加諸於相關大眾。在此不可遺忘德國專利局在 1960 年代“Morelia”一案所犯的嚴重錯誤¹³⁹。因此起碼在市場中事實的認定上，應善用其他社會科學的方法，一方面增加法律判斷之客觀性，另一方面提高法學與其他學科之對話可能性。在法律實務上採用市場調查，不失為一個好的開始。

第九章 商標權

一、權利人：註冊為商標權人

二、意義：準物權 (§ 61 I)、銷毀請求權 (§ 61 III)

三、商標權之內容

(一) 排他使用 (§§ 29, 61III)

1、禁止他人搶先申請註冊 (piracy application)

2、禁止他人仿冒

(1) 意圖欺騙他人

(2) 於同一或類似商品 (但著名商標不受此限制)

(3) 使用相同或近似於他人之註冊商標 (但著名商標無庸註冊)

(4) 致生混淆之虞

3、禁止他人攀附

(1) 商號攀附商標：中泰賓館案

(2) 平行輸入商品：進口商攀附代理商

(3) 商標攀附商標：白人牙膏故意與黑人牙膏並排陳售

(4) 商標攀附著名商號：士林高腳周

4、例外：合理使用

(1) 評論：www.walmarksucks.org

(2) 介紹自己提供之商品或服務

A. 比較廣告

B. 告知廣告：汽車修護廠告知其維修之汽車品牌

(二) 授權使用 (§ 33)：限「註冊商標」？未註冊之著名商標如何？

1、登記對抗主義：未登記不得對抗第三人 (II)

2、移轉不破授權 (III)

3、被授權人為授權標示之義務 (IV)

4、被授權人不為授權標示並不於期限內改正者，廢止其授權登記 (§ 34 I)

(1) 無著作權法 § 37 I：授權約定不明，推定未授權

(2) 無著作權法 § 37 IV：專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。

(三) 設定質權 (§ 37)

1、登記對抗主義：未登記不得對抗第三人 (I)

2、質權人非經授權不得使用該商標 (III)

(四) 銷毀請求權 (§ 61 III)

(五) 損害賠償請求權

1、損害之計算 (法定賠償) (§ 63 I)

2、法院之酌減權 (§ 63 II)

(六) 侵權判決書登載新聞紙請求權 (§ 64)

(七) 商譽之損害賠償請求權 (§ 63 III)

(八) 申請海關查扣 (§§ 65-68)

四、商標權之分割 (§ 31)

五、商標權之移轉

- (一) 登記對抗主義：未登記不得對抗第三人(§ 35)
- (二) 各商標權人使用時應附加適當區別標示(§ 36)

六、商標權之拋棄 (§ 37)

七、商標權之期間及延展

- (一) 期間：註冊日起 10 年 (§ 27 I)
- (二) 延展：

1、時機：期滿前、後六個月 (§ 28 I)

2、期限：10 年 (§ 27 II)

八、評定

第 50 條：

商標之註冊違反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。

商標註冊前，侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經法院判決侵害確定者，準用前項之規定。

九、廢止

- (一) 事由 (§ 57 I)

1、自行變換商標圖樣或加附註，致與他人混淆

2、無正當理由迄未或繼續停止使用滿三年者

3、未附加適當區別標示 (§ 36)

4、商標已成為通用標章

5、實際使用時致公眾誤認其性質、品質或產地之虞

6、商標侵害他人之著作權、專利權確定判決

- (二) 程序

- 1、發動：依職權或申請
- 2、通知商標權人提出書面答辯 (§ 59)

(三) 廢止處分確定之效果

- 1、商標權失效
- 2、衍生效果：有§ 57 No. 1、No. 6，廢止之日起三年內，不得於同一商品或類似商品註冊、受讓或被授權使用與原註冊相同或近似之商標

第十章 商標法之革新

一、應擴大適用使用保護主義

就商標保護產生的原因而論，不外乎商標註冊及使用二種，前者稱為註冊保護主義(Eintragungsprinzip)，後者稱為使用保護主義(Benutzungsprinzip)。依據註冊保護主義，商標因為向主管機關辦理註冊始受到保護，其優點是註冊可提高商標事務之安定性，尤其適於在剛開始建立商標保護制度時採用，因此亦是目前國際上主要採取的制度。反之，依據使用保護主義，商標註冊尚不是或並不是唯一取得商標保護之原因，實際的使用才可或亦可產生保護。若因為實際使用而隨即產生商標之保護，則可進一步稱為無條件的使用保護主義，此可以美國商標法為代表；若要求實際使用必須達於一定程度(例如「在相關交易圈已取得交易效力」)，始賦予商標之保護，則可稱為有條件的使用保護主義，德國商標法自 1894 年起即兼採此項制度。

然而必須指出的是，商標註冊無論如何有效或完美，終究仍是不免與商業現實脫節，所以自巴黎公約於一九二五年不再以註冊為保護著名商標要件之後，採行註冊保護主義的國家莫不紛紛兼採程度不一的使用保護主義，我國亦然。事實上，清光緒三十年(一九〇四年)「商標註冊試辦章程」就是兼採使用保護主義，依據該章程第八條三款後段規定，已公然使用二年之前商標可禁止使用於同種商品之後商標註冊：「不准註冊之商標，如左所列：三、他人已註冊之商標，又距呈請前二年已在中國公然使用之商標相同或類似而用於同種之商品者。」之後商標法的發展則是將使用保護主義限縮回到巴黎公約的

範圍，亦即僅適用於著名商標。公平交易法第二十條的規範雖然擴大保護的標的為表徵，但是仍要求表徵必須是「相關事業或消費者所普遍認知」。

本書建議未來我國商標法應擴大使用保護主義適用之範圍，使之成為平行於商標註冊外另一個獨立的商標保護事由。理由如下：

（一）原則上國家不得以行政創設私有財產權

私有財產制作為法律保護之制度，其正當性的來源不是天賦，亦不是國家得逕行創設或賦予，而是來自於個人作出對他人或社會有貢獻的工作。為了要鼓勵個人有貢獻的工作，國家才以法律後設地承認並保障該有貢獻工作所附麗之財產，而授予其權利的效力。在智慧財產權的領域尤其是如此，否則無以說明國家何以能夠給予智慧財產權人排他作用遠超過一般財產權的權利—若不是智慧財產權人已對社會做出貢獻工作的話！因此，正如同著作權是對已完成之創作加以獎勵與保護，專利法是對已完成之發明加以獎勵與保護，國家商標行政自無從憑空為當事人就其未曾因使用而做出有貢獻工作之標示創設權利，只不過在建立商標制度時，為鼓勵事業使用商標，對尚無人使用而首次由申請人提出商標註冊申請之標示，作出行政安排，使其使用權歸於該申請人使用。因此認真來說，註冊保護主義在適用上應該是有極其嚴格的先決條件，並且不能與他人因實際使用而產生的權利相抵觸，這也是為什麼在商標註冊之後必須設有異議及評定程序以匡正商標註冊之形式與實質權利衝突的問題。從理論出發，美國商標法以使用保護主義為主，再以商標註冊反應商標市場之實況（商標註冊並不能創設商標權），應該是最理想的制度。但是遷就我國採註冊保護主義已近百年的事實，因此本書建議未來商標法至少應該使因為使用而已發揮商標作用之使用商標取得與註冊商標相同之保護。

（二）使用保護主義較能滿足市場競爭之需要

市場競爭瞬息萬變，市場競爭的結果更是無從逆料或規劃，因此在商品及商標的競爭上，很難以靜態的角度一律要求事業必須依循一定商業化及維護權利之步驟，亦很難以系爭標示是否遵循國家商標行政之程序而論斷其是否有以商標加以保護之需要及正當性。在以註冊保護主義維持市場某種安定之外，商標法尚需採使用保護主義與之相輔相成，才能滿足市場動態競爭的需要。

（三）商標審查應改採部分審查制度

商標註冊審查制度可分為全面審查制度及部份審查制度（歐盟及德國為代表）。簡要地說，在部份審查制度下，商標主管機關只審查關係到公共利益之絕對不得註冊事由，而將與公共利益無關之私權利部分，即相對不得註冊事由，交由私人及司法機關處理。反之，全面審查制度則要求主管機關一併主動審查相對不得註冊事由。我國商標註冊審查制度自始採全面審查制度。一九〇四年「商標註冊試辦章程」第一條即開宗明義規定：「無論華洋商欲專用商標者，須照此例註冊。商標者，以特別顯著之圖形、文字、記號，或三者俱備，或製成一二，是為商標之要領¹⁴⁰。」揭櫫商標註冊主義，並簡單敘述對商標的構成要件。該章程第五條明定：「註冊局收受呈紙，『查』無不合例處，存留六個月，其間如無他人呈請與此抵觸者，即將此項商標註冊。」第八條規定四款不准商標註冊事由：1. 有害秩序風俗，並欺瞞世人者，2. 國家專用之印信字樣（如國璽各衙門關防衿印等類）及由國旗軍旗勳章摹繪而成者，3. 他人已註冊之商標，又距呈請前二年以上已在中國公然使用之商標相同或相類似而用於同種之商品者，4. 無著明之名類可認者¹⁴¹。

爾後絕對不得申請註冊的事由從四款、八款、九款、十二款、十三款一直增加到現行商標法第二十三條第一項規定的十八款。主管商標之智慧局對於舉凡商標之可商標性（例如第一至四款）、是否符合公序良俗（第十款）、是否與國家公權力或公信力表徵（第五至七款）或國際組織混淆（第八款）、是否侵害他人標章（例如第十二至十七款），以及是否使公眾對商品之性質、品質或產地產生混淆（第十一款），均必須依職權詳加審查。

全面審查制度在早期對於商標制度之建立與健全發展具有重大貢獻。然而由於工商業快速發展，市場競爭之速度與強度不斷加快、加大，國民之權利與法律意識日益高漲，司法機關商標專業知識之持續累積，全面審查制度逐漸顯露諸多捉襟見肘之處。本書認為未來我國商標法應改採部份審查制度，因此本節將確立部份審查制度之優越性，並提出改採部分審查制度所需要的整體配套措施。

1、部分審查制度之優越性

(1)符合政府改造的國家政策

¹⁴⁰ 引自李茂堂，商標法實務，1997年初版，附錄一。

¹⁴¹ 引自李茂堂，商標法實務，附錄一。

在社會各界對政府精簡的殷切期盼下，未來我國政府將朝規模精簡化的方向改造。以後政府不會再是無所不能、無所不管的家長。精簡後的政府勢必需要將政府職能釋放給民間部門，如此更可為人民創造更多的服務業務。全面審查制與此國家政策格格不入，而部分審查制度則與之深深契合，至為顯然。商標審查官身為公僕自然應為工商業服務，但是不可將之無限上綱為智慧局應為工商業之權利代理人及捍衛者，否則政府不僅不能精簡，反而應該不斷擴編，人民的稅賦亦應該隨之調漲，但這又豈是工商業能接受的結果？

(2)可改善商標審查官人力不足的現象

在我國現制下，商標審查官絕大部份的精力均耗費在相對不得註冊事由之審查。若改採部分審查制度，幾乎立即可以釋放出大量的商標審查人力。雖然其中有部分必須再投入異議程序之處理，但是由於異議的性質丕變，不再是由智慧局主導，而是由當事人進行，智慧局不需投入太多心力調查證據、構成理由，所以在人力的需求上可較為精簡。因此，總的來說，部分審查制度可改善商標審查官人力不足的困境。

(3)保持行政機關之公信力

智慧局之屬性為行政機關，職責為商標註冊制度之建立，以及在商標市場上維護公共利益，故應在商標權人之間保持平衡中立之立場，對其糾紛，不可有先入為主的成見，並不適合主動為個別特定之商標權人採取作為，以免有失公信力。但智慧局在全面審查制度下卻必須依職權介入或甚至挑起前後商標權人之糾紛，一開始在立場上即有失公正，必然引發當事人之質疑以及進一步的爭執。反之，部分審查制度下智慧局不主動介入私權糾紛，於當事人發生爭執時，應當事人之請求始進行裁決，其公信力自然較高。

(4)有利於商標之國際註冊

我國目前雖然尚非任何商標國際條約之簽約國，但由於加入世界貿易組織，我國正逐步重返國際社會之中，因此有必要在商標制度的設計上儘可能與國際條約接軌。馬德里商標國際註冊公約之會員國若並未簽署馬德里商標國際註冊公約議定書，則因為該公約以會員國之國民已在原始國註冊商標為保護之要件，所以若在註冊審查階段不審查相對不得註冊事由，可以加速讓申請人取得商標註冊，進而可以比

較迅速地申請馬德里公約規定之國際註冊。不過對於馬德里商標國際註冊公約議定書簽署國而言，由於商標是否已經註冊並非國際註冊之要件，而只要是已申請，故申請人是否可快速取得商標註冊並不重要。但是同時是馬德里公約及議定書的簽約國，以適用前者較為有利，因為前者的會員國數目較多（保護國際註冊商標之國家因此較多）且費用較低（指定每個會員國之費用為 150 瑞士法郎）¹⁴²。

(5)較有利於「加速審查制度」之採行

為因應商標使用人快速取得商標註冊之實際需要，各國在簡化商標註冊程序之外，常有採行加速審查制度者。在全面審查制度下固然不是不能採行加速審查制度，但是因為全面審查含蓋各種公益與私益項目，所以智慧局勢必要求申請人釐明理由或出具切結書。然而涉及前註冊商標權人權益之事項可否任由後商標申請人具結，法理上即不無疑問；其次，申請人一旦釐明理由，智慧局即需要花時間審查，並不符加速審查制度之本旨。德國商標法即因為採行部份審查制度，所以規定任何商標註冊申請人只需向專利商標局提出申請並繳交規費，即可請求該局加速審查（該法第三十八條），無庸釐明理由或出具切結書。

(6)有利於商標代理業務之合理化

在我國由於商標代理人的管理機制不健全，以致任何人均可代理商標業務，代理業務之競爭價格重於品質，再加上智慧局依職責為申請人全面審查是否與前商標衝突，進一步降低代理人之權威與重要性，使得商標代理業務無法走上正軌。若改採部分審查制度，申請人必定會加強對代理人之倚重，而代理業務之重心亦會移向需要更多、更深的專業知識之爭議案件，因此可協助商標代理業務之合理化。

然而部分審查制度果真有利於商標代理業務之合理化，為何仍有許多代理人反對此制？我國商標代理業務一向依附在專利代理業務

¹⁴² 此公約及議定書雖然在內容上有相互參照之處，並且適用同一個施行細則，但是二者彼此獨立。保護水平較低之議定書主要是為了不符合公約要求之國家而另外產生。因此公約之簽署國之間（縱使雙方亦為議定書之簽署國）不可援用議定書之內容，但是同時為公約及議定書簽署國對於僅為議定書之簽署國，則僅能主張適用議定書。至於公約與議定書二者間之詳細關係可參照 Beier/Kur, Deutschland und das Madrider Markenabkommen, GRUR Int. 1991 Heft 10, 677-687.

之下，而專利代理人比較不重視商標業務，自然不願在商標業務上投資或花費太多心力，凡是但由智慧局承擔者，皆贊成，凡是加重代理人負荷者，悉反對。此外，以專利為主之代理人（除律師外）的專長在技術，較不擅部分審查制度下由二造當事人爭執的爭議程序，因此仍然希望維持由智慧局主導之全面審查制度。

2、改採相對審查制度所需之整體配套措施

國內雖然已有學者鼓吹仿效歐盟與德國商標法制而採部分審查制度¹⁴³，但並未探討我國商標法改採部分審查制度時需要有哪些整體配套措施。本書認為我國商標法改採部分審查制度時，必須一併採取本節建議之周延的配套措施，方能發揮部分審查制度之最大功效。

(1)分別規定絕對與相對不得註冊事由

現行商標法第第二十三條之第一款至第十一款及第十八款，共計十二款涉及公共利益，可規定為絕對不得註冊之項目。其餘六款（即第十二至十七款）僅與私益有關，可規定為由商標權人主張之相對不得註冊事由。

(2)對於商標主管機關審查絕對不得註冊事由之結果不得異議

商標法第四十條第一項採公眾審查制度，使任何人均得對違反第二十三條第一項法定不得註冊事由之商標註冊提起異議。相較之下，德國商標法及歐盟商標規則對於得提起異議之事由均限於相對不得註冊之項目。本書建議絕對不得註冊事由不得成為異議程序之對象，只能在商標註冊後由智慧局依職權或申請再加以評定。

(3)相對不得註冊事由經異議審定後，應交由普通法院審理

若採部分審查制，基於相對不得註冊事由提起之異議程序審定後，若不服，應由普通法院審理。現制採行政救濟程序救濟，有二大缺點，第一，行政爭訟之效力並不及於非為爭訟程序之當事人但卻是實質權利衝突的對造，因此若有當事人之商標權受到侵害，必須在行政救濟之外，再行提起民事訴訟，至為不經濟；第二，進而導致智慧

¹⁴³ 劉孔中，商標法上混淆之虞之研究，1997年，頁21以下。陳昭華，我國與德國關於商標權保護法制之比較與檢討，輔大財經法律系「國際貿易法暨智慧財產權法」學術研討會（1999年12月30日），頁37。

局動輒成為被告，疲於與實際發生權利衝突的當事人反覆爭訟的奇特現象（例如在異議程序被一造當事人告訴，於敗訴後重為處分，結果又被他造當事人告訴）。故建議未來我國商標法循德國商標法制，由普通法院接手處理異議審定以後的程序，並授權普通法院得直接命令智慧局將後商標註冊或撤銷其註冊，而避免在普通法院裁判後，仍然必須再向智慧局提請各種申請程序。由普通法院接手異議審定以後之程序，就是將我國之二元化司法集中在普通法院，因此不再會產生普通法院與行政法院分歧的問題。

(4) 商標爭議案件應統一由普通最高法院為終審法院

在商標法的規範下，對商標主管機關關於准否商標註冊之行政處分必須以行政救濟匡正，而最高行政法院為行政救濟之終審法院。但是，商標權人若對商標侵權案件循民事救濟途徑請求救濟，則普通最高法院又為此程序之終審法院。此種分裂的終審管轄權是令人無法接受的。因此本書建議統一由普通最高法院為商標爭議案件之終審法院，使原本雙軌進行之程序單一化，既精簡復可避免法律見解不一致。由此反推回來的另一個建議就是智慧財產局應設置申訴機制¹⁴⁴，普通法院應設置智慧財產法院¹⁴⁵。

¹⁴⁴ 智慧局民國 95 年 11 月提出之「專利、商標行政救濟程序修正說明」已擬簡併現行專利商標第一級與第二級之行政救濟，而由該局掌管簡併後之爭議救濟。

¹⁴⁵ 智慧財產法院組織法（民國 96 年 3 月 5 日通過立法院三讀）規定，智慧財產法院職掌之審判事務，包括與智財權有關之民事訴訟事件、刑事訴訟案件及行政訴訟事件。其中，民事訴訟的第一審及第二審納入智財法院管轄範圍；刑事案件第一審不納入、第二審才納入管轄，原因在侵害智慧財產的犯罪若屬較輕微，由地方法院依現行刑事訴訟法規定處理即可，智財法院層級屬於高等法院，處理刑事第二審較為合適。

第十一章 美國商標法的發展

一、1870 年聯邦商標註冊法

商標法及不公平競爭法相較於財產法是頗為新進的法制，在 17-18 世紀，只有少量與商標有關的案件。據信 Lord Eldon 在 1803 年首次使用「不公平競爭」一詞。大約自 1803 年起，英法開始從詐欺及欺罔之侵權行為法逐漸發展出另一支法制，稱為“混淆”（“passing off”或“palming off”），即將自己之商品混作為他人商品而銷售。在彼時，強調欺罔的意圖，以防止消費者被欺騙、不肖業者不當得利。

至 1850 年代，混淆已是普遍接受的法制，而對商標之保護擴張，不限於混淆，混淆已不再是不公平競爭法之全部。美國國會在 1870 年通過第一部聯邦商標法（Federal Trademarks Act），不論商標是否用於跨州及國際貿易。美國最高法院於 1879 年判決 1870 年聯邦商標法逾越憲法第一條第八項之授權（“鼓勵科學及實用藝術之進步”）違憲，因為國會只有在行使管制商業之權利時才能規範商標，而美國憲法並沒有明文授權國會規範商標。

經過二年「無法」狀態後，國會在 1881 年制定與外國及原住民商務中註冊商標之規定，涵蓋範圍非常有限。

二、1905 年制定第一部現代商標註冊法

但只有「技術上的普通法商標」（technical common law trademarks）—即純粹是想像且隨意（fanciful and arbitrary）的商標才能註冊，描述性商標、地理名稱、姓名、商號、公司名稱均不得註冊，但在本法生效日前十年已實際且獨家使用者，仍可註冊（稱為十年條款）。由於當時許多其他國家規定外國人必須在其來源國註冊，才能在其國家註冊商標，1905 年法對美國商人在外國之權利影響很大。因而導致一連串的修法，其中以 1920 年的修正最為重要。1920 年修法後，服務標章仍然無法註冊，註冊是永久有效，商標註冊人不須有任何作為即可維持其註冊。到了 1930 年代初期，許多州制定嚴苛的商標法律，以註冊作為商標權的唯一事由，使用再久的商標，若未於立法後六個月內註冊，即歸於公共領域。

三、1946 年藍能法：「獨占恐懼」時期

Fritz Garland Lanham (1880—1965) 自 1938 年至 1946 年推動商標法修法，功不可沒，故一般也將商標法稱為藍能法。司法部原本反對藍能法，認為商標是獨占，只有利大企業，應防止商標被用於違反反托拉斯法。妥協的結果是商標若被用於違反反托拉斯法，其權利喪失，並且授權聯邦交易委員會 (FTC) 可以廢止商標註冊。

美國學者 Beverly Pattishall 在 1950 年創造「獨占恐懼」一詞，描述當時美國普遍存在(學術界、司法界及行政機關)的反商標態度。此項態度源自 1930 年代大蕭條下的反商情節，延續至 1960 年代，根本質疑商標權的正當性：Papandreou 在 1956 年主張商標為商標權人創造獨占力量，以人為的商品差異化加強不理性的消費者需求，阻礙他人競爭。第九巡迴上訴法院在 1968 年 *Smith v. Chanel, Inc.*，一案表示：「商標帶有一種與其所附著商品之品質或價格無關的銷售魅力；在消費者的選擇中加入不理性的要素；商標權人免於價格與品質競爭的壓力」。FTC 政策規劃局官員 Craswell 在 1972 年表示：「考慮採商標強制授權，以消除擁有著名商標之公司的獨占力量」。學界揮之不去的獨占恐懼

1、商標法的財產權化 (propertization)

法學界有人對商標法抱持程度不一的懷疑論，其中最重要的見解是認為商標權的「財產權化」放棄了商標作為保護消費者不被欺罔的核心焦點。懷疑論非常不願意見到的是，商標是一種財產權的觀念進一步取代將商標與不公平競爭防止法分離的想法。1946 年藍能法之後，聯邦商標註冊賦予商標權人全國性的權利，甚至及於註冊人可能永遠不會進入的市場以及商標在其中並無意義的市場。依據該法「使用意圖」的規定，尚未存在的主體亦可享有商標。此外，可商標之標的不斷擴張，現已包括某些營業外觀及商品形狀¹⁴⁶。

2、建立語文的排他性 (Language Exclusivities)

(1) 另一種學說對財產權制的商標制度之批評集中在比較超越 (transcendent) 的問題，亦即授予商標語文排他性，會建立市場進入的障礙而扭曲競爭。但是這言過其實，因為並沒有實際證據顯示適當的商標已瀕臨耗盡；尤其重要的是，定義清楚的財產權制之下的商標權，最後會歸於最重視該商標之使用的人手中。換言之，想得到特定商標的人仍然是能夠得到該商標。

¹⁴⁶ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 87-88.

(2) 此外也有學說主張商標—尤其是著名商標—已經成為通俗文化 (popular culture) 的符號，而商標法給予商標權人更大的控制文句的權力，誤解了商標在呼喚人們 (evocative significance) 上的重要性，若作過頭，會有抑制社會、政治及藝術言論自由的風險。對阻止在描述、評論社會及政治現象時參考援用 (referential use) 商標的傾向，不少學者嚴加批評。當然商標及著作權會限制某種表達溝通，但是商標法已有合理使用及規範性使用 (normative use，例如在商業市調中使用「New Kids on the Block」樂團名稱) 等原理，當然也有第一修正案的適用空間。

此種學說大部分是基於對已逝時代的懷念，而那時候商標只有因為使用而辨認某特定公司之產品或服務時，才可以對抗仿冒商標的行為。然而依據 1960 年代的世界觀，在現代商標法的原來狀態 (pristine state) 下從沒有真正存在過純粹只是保護消費者的商標法模型，理由很簡單，否則將忽略商標在競爭經濟中的其他重要功能：鼓勵投資在商品差異化以及減少消費者搜尋成本¹⁴⁷。

四、1996 年聯邦防止商標減損法

美國商標法制值得國人注意的是商標減損 (dilution) 理論與實務的最新發展。此項機制源自英國與德國，而由 Frank Schechter 於 1920 年代導入美國。經過數十年之演進，減損規範已在美國取得長足進展。除二十六州立法防止商標減損以外，美國國會鑑於各州之救濟不同，以及世界貿易組織智慧財產權協定亦包含了可用來防止著名標章被減損之規定，終於在歷經多次失敗之後，於一九九五年一月十六日通過「聯邦防止商標減損法」(Federal Trademark Dilution Act of 1995)。

依據聯邦防止標章減損法，商標法第 43 條增加第 3 項，授權著名標章之所有人得禁止第三人在其標章著名後使用減損該商標區別力之商標或商業名稱。該項第一款規定：

「著名標章之所有人得依據衡平原則以及法院認定合理之條件，對於在著名標章著名後開始在商業上使用標章或商業名稱而減損其標章區別能力 (distinctive quality) 者，請求禁制令 (injunction) 並得到本項所規定之其他救濟。法院於認定標章是否具區別能力及著名時，得考慮下列因素 (但不以此為限)：

¹⁴⁷ Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 89-90.

- (A)此標章固有或後來取得之區別力的程度 (the degree of inherent or acquired distinctiveness) ；
- (B)此標章使用於商品或服務之期間與範圍；
- (C)此標章廣告與知名度 (publicity) 之期間與範圍；
- (D)使用此標章之交易領域的地理範圍；
- (E)使用此標章之商品的交易管道；
- (F)在此標章所有人及被行使禁制令之他人之交易領域與管道內，該標章受認可 (recognition) 之程度；
- (G)第三人使用相同或類似標章之性質與範圍；
- (H)此標章是否已依據蘭能法之前的二項商標法註冊，或是否已依據蘭能法在聯邦商標登記簿註冊。」

商標法第 45 條進一步規定「減損」之定義：

「減少著名標章指認及區別商品或服務之能力，不論 (1) 著名標章權人與他造間是否有競爭關係，或 (2) 是否有混淆之虞、錯誤或欺罔。」

至此，美國聯邦商標法正式承認在混淆之虞之外，減損著名標章之行為亦為一種獨立的侵害商標行為。Federal Express Corporation v. Federal Espresso, Inc. (2nd Cir 2000)表示：

「原告若要成功主張其被減損，並不需要證明有混淆之虞。商標減損規定的目的在於包含，大眾雖然知道被告與原告並無關聯或未受原告贊助，但因為相關大眾會將原告之標示與一個新而且不同的來源聯想，以致原告標示作為辨別其商品或服務之獨特指標的能力被減弱…因此，古典混淆之虞結束之處就是減損理論的開端¹⁴⁸。」

依據美國法院及學界之通說，減損著名標章之行為可分為二大類，即污損 (tarnishment) 與模糊 (blurring or whittling away) 著名標章之區別力，前者以有損、不雅、貶抑或嘲諷之方式污損著名標章，因而減少其區別力；後者則是在不同之商品或服務使用著名標章，減弱其所指稱之商品或服務來源之獨特性與唯一性。

¹⁴⁸, 2000 年 12 月 5 日取自<http://caselaw.lp.findlaw.com>

在此應提醒注意的是，商標法第 43 條第 3 項並不能適用於美國聯邦專利商標局之申請註冊案件—無論僅有一造或有兩造當事人(Ex Parte or Inter Partes)，而成為異議或廢止商標註冊之理由，因為商標審查官在援引其他商標以對抗僅一造當事人之註冊申請時，僅可以依賴商標法第 2 條第 4 款所規定之混淆之虞。相同地，兩造當事人之爭議(例如異議)是以具備可駁回一造當事人註冊申請之法定事由為基礎，因此亦不得在專利商標局之審查程序引用商標法前述規定。著名標章之所有人僅得向法院請求依據第 43 條第 2 項規定廢止後商標之註冊。

2、案例

(1) Victoria Secret' s一案¹⁴⁹

原告公司擁有 Victoria' s Secret 品牌，銷售女用內衣，全美有 750 家店面，其中 2 家在 Kentucky 與被告之距離很近。原告在 1998 年支出 5500 萬美元之廣告費，同年之營收則超過 15 億美金。被告 Victor Moseley 在 Kentucky 之 Elizabethtown 脫衣舞街開設”Victor' s Secret” 店面，銷售包括女性內衣及成人用品(約佔總商品 5%) 在內之商品。原告經他人告知被告之商號，要求被告停止使用 Victor' s Secret 或任何變化後的名稱，被告則改名為 Victor' s Little Secret。

法律問題：1、聯邦反商標減損法(FTDA)是否要求必須有實際減損(actual dilution)的證據？或有減損之虞即可？2、聯邦反商標減損法(FTDA)是否要求必須證明減損導致實際銷售或利潤之減少？3、「實際減損」應如何證明？4、在混淆、減損之外，有無必要再規範「不當利用著名商標之商譽」？

對此，聯邦巡迴上訴法院見解分歧。第二巡迴上訴法院在 1999 年 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 表示：FTDA 在知名度之外還要求商標必須具有「獨特性」(distinctiveness)，不同意第四巡迴法院在 Ringliny Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Dev., 170F.3d 449,464 (1999)的見解(Utah 州在汽車牌照使用”greatest snow on earth” 是否減損”greatest show on earth”) 要求必須要有「實際減損」，

¹⁴⁹ Victor' s Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc. (Decided March 4, 2003) 537US 418(2003)

因為不清楚第四巡迴上訴法院對於「實際損害」之見解，是否不允許「從相關因素」（例如商標及商品之近似性）（contextual factors）推論出減損，而必須只能依據「實際營收之減損」之證據，或允許「對消費者調查作有技巧的解釋」作為證據，這對第二巡迴上訴法院而言，是對證據方法恣意且沒有依據的限制，所以不同意。

第六巡迴上訴認為 Victoria' s Secret 並不因為有數百家女性內衣品牌使用 secret 一字而喪失其獨特性，無寧，該商標整體而言是”任意且想像性”（arbitrary and fanciful），值得較高程度的保護。其次，該院認為：「儘管消費者在走進 Moseleys' 的店面時不會期盼為找到 Victoria' s Secret 著名的魔術胸罩，但是當消費者聽到”Victor' s Little Secret”時為自動會想到比較有名的商店（著者註：即 Victoria' s Secret）而將之與 Moseleys' 成人玩具業連結。」這是典型以污損方式減損（將 Victoria' s Secret 與性玩具及低品味的咖啡馬克杯聯想）及模糊方式減損（將連鎖店與單一未經授權之商店連結）的例子。有鑑於此，Victoria' s Secret 之減損主張應能成立。

聯邦最高法院的見解：反商標減損法並非普通法的產物。傳統商標侵害法是不正競爭防止法的一部份，源自英國普通法，大體上已成文法化為 1946 年商標法（即藍能法）。反商標減損法並非普通法的產物，而且目的也不在於保護消費者。美國法上最早談及反商標減損的是 Frank Schechter 1927 年在 Harvard Law Review(813)所發表”Rational Basis of Trademark Protection”一文，該文引用德國法院見解（認為鋼鐵產品使用著名的漱口水商標”Odol”是違反善良風俗，稀釋其商標的作法）。在大約 20 年後，Massachusetts 州帶頭制定保護商標不被減損的法律：”有損害商譽或商業名稱或商標獨特性之虞……”，後來約有 25 個州制定類似法律。

美國國會在 1988 年修改藍能法時曾考慮增訂反商標減損規定，但是後來作罷，因為有反對意見擔心此修正可能及於受到憲法修正案第一條言論自由保護之言論。在 1995 年制定 FTDA 時特別加上兩項例外規定，以排除限制言論自由之疑慮，即允許在比較廣告中對註冊商標「合理使用」，以及非商業使用不構成減損。眾院司法委員會法院司法及智慧財產權次委員會向眾議院提出報告指出：「本法之目的在於保護著名商標不被後續之使用模糊、污損或破壞其獨特性—縱使沒有混淆之虞。可被起訴的減損案例有：DUPONT 鞋、BUICK 阿斯匹靈、KODAK 鋼琴。」

與某些州法不同，FTDA 只規定「減損商業名稱或商標的獨特性」，而不及於「損害商業聲譽」，而且 FTDA(15 USC 1125(c))(1)要求他人使用商標或商業名稱「導致」獨特性減損，而不只是「之虞」，對照於第 1127 條之定義提及實際減損。但是這並不表示，必須證明減損的後果，例如銷售或利潤減少。此外，消費者單純觀念上的聯想，還不足以構足違法的「減損」，「模糊」並非觀念聯想的必然結果。

如果從情況證據就可以輕易證明有實際減損，就不需要關於減損的直接證據（例如消費者調查）。

五、2006 年防止商標減損修正法

2006 年「防止商標減損修正法（Trademark Dilution Revision Act of 2006）。但是此舉會將著名商標的權利作超過商標的本質的擴張，會嚴重影響新進業者取得使用商標的競爭自由。在實際執行的過程，必定爭議不斷。

六、轉變的動力

三股持續進行中的力量導致轉變。第一可稱為新的經濟學教示（the new economic learning）：產品差異化的競爭效益、商標減低消費者搜尋成本的重大功能，第二是全球市場及重新架構產業組織下商品銷售的行銷環境，第三是全球智財權調和化的推力。

1、新的經濟學教示¹⁵⁰

現今主流經濟學家認為一個可靠、穩定及有效率架構的商標系統可以減少消費者的搜尋成本，促進競爭性的市場進入。在現代行銷環境，產品種類不斷繁衍、競相爭取被無數產品選擇目瞪口呆之消費者有限注意力，強勢的品牌認同（strong brand identity）更為重要。只要稍為逛一下超市走道及上網瀏覽一下，就很快發現識別性強的商標減少搜尋成本的能力。

此外，產品中包含了越來越多肉眼無法觀察到的無體資訊（例如控制軟體），商標就是可以最有效將此等資訊傳遞給消費者的簡易符號，因為即使廣告或商標不帶有客觀資訊，但是至少向潛在消費者表示，系爭產品存在，其來源業者對該產品有足夠信心才會作廣告。

不過商標也有其競爭上的抵銷效果，因為它雖然可以有效傳達關

¹⁵⁰ Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 93-95.

於產品特徵的資訊（例如 Volvo 是安全，Jaguar 是流線型），但是它也有移轉消費者品味的說服能力（persuasive capacity），致消費者願意為之付出較高價格。然而整體而言，健全商標制度的競爭效益是大於其成本。

總言之，商標強化競爭的過程，可立即傳遞關於產品的豐富資訊，商標傳達產品的價格與效益，也能表現出關於其買受人的資訊。品牌擴展商品的光譜、協助消費者選擇產品、促進品質控制、簡化競爭性的市場進入。傳統視商標僅僅是來源標示的想法，忽略現今市場的動態及新經濟的教訓。

2、新的行銷環境¹⁵¹

自 1970 年代開始，明顯有品牌擴張（brand extension）的傾向，形象商品化（merchandizing）及多角化時代來臨，商標及其他標示歷經重大的觀念更新（re-conceptualization）。商業的全球化是一個支配性的趨勢，電子商務及網際網路超越國界，快速成長，在 1999 年電子商務有 200 億美元的交易額，2004 年增加為 1840 億美元。

在即時通訊的時代，因為高度競爭消費品的國際市場發生根本改變，商標在我們的商業生活中更為重要。今天的消費者要求多種類、更好品質及不斷創新。為滿足此種需要，業者客製化其產品以吸引小眾及日益差異化的利基市場。在此環境中，用以告知大眾與購買決定有關但是無法從其外表得知之產品特色的，就是商標。

以廣告最多的二個商品—運動鞋與汽車—為例。25 年前這兩種商品有多少模型可供消費者選擇？很少，而現在 Nike 每六週推出各種新型運動鞋，周日報紙上有數百種汽車種類可供選擇。

離開純粹以欺罔為基礎的商標制度，就是回應日益國際化的現代商業的行銷需求。在電子商務時代，取得財產權的確定性與速度最為重要。1967 年一年有 40 萬件商標註冊，到 1992 年增加 3 倍為 120 萬件。很顯然地，商標權人需要在國內及國際市場確保其能快速、確定且有效地取得並維護其權利。法院對此種變動環境的反應是，假設商標權人有意將其商標擴張至原本市場以外。

¹⁵¹ Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 91-93.

3、調和、全球化及屬地主義式微¹⁵²

反對擴張性商標權的人士經常忽略美國商標法因為國際壓力而被迫修改的事實，或對此抱有敵意。基於全球化經濟實際商業需要，這些改變已然實現，例如可以基於「善意使用之意圖」取得商標註冊。調和智財權法的多邊努力已使得美國商標法擴大商標權，而與基於註冊（而不是使用）即授予商標權的全球趨勢一致。

除了實質規定的調和化，全球的趨勢是解除商標註冊的行政、程序及技術要求，使得屬地主義日益無法做為商標法或智財權法的原則。我們可以樂觀看待商標法的全球化發展，不過，並不預見商標法會有某種集中式的統一化，反而是在簡化與加速上調和，促使在全球取得與保護商標。開發中國家、第三世界國家及中小企業對擴張性商標權抱持著懷疑態度。但是落後國家的消費者也需要商標協助其作理性選擇；在開發本地品味及滿足其區域內重要的保證與服務上，中小企業是占有優勢的。

七、混淆之虞的發展：與減損共舞

1、引言

混淆之虞是美國商標法的核心，自不正競爭法衍生而出，藍能法第 32 條界定混淆之虞是指「可能造成混淆、錯誤或欺罔」。混淆之虞原則在過去 60 年不斷擴張，這與商標法從保護消費者走向絕對的財產權有關。混淆之虞有很大的彈性，始終在變動中，對商標權人提供更多的保護。

「混淆之虞」是個廣泛的用語，是依據「衡平」的多因素準則（equitable multifactor test）判斷，不只是保護消費者不被欺罔。在認定混淆之虞時，要考慮三個基本問題：(1)藍能法禁止哪些種類的混淆？(2)誰必須被混淆？(3)混淆必須在購買過程的哪個地方與時點發生？法院逐漸擴大混淆之虞的適用範圍，符合新的經濟學教示與現在的市場實況¹⁵³。

2、混淆的種類

¹⁵² Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 96-98.

¹⁵³ Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 111-113.

法院認定的混淆有三種：(1)來源的混淆；(2)贊助或關連性的混淆；(3)反向混淆。因為消費者經常不知道其所購買商品的確切來源（例如 Sprite 是由 Coca-Cola 製造），所以來源的混淆是基於一種「人為建構」（fiction）。商標法長期以來的基本原則是，只要商品或服務被認知為來自單一的來源，即使是不知來源的具體名稱也無所謂。而「來源」不一定要是「製造商」，現今的商品銷售商也可能將其商標用在其購自他人之商品上（OEM，ODM），此時銷售商就是商品的來源。

3、從來源混淆到贊助或關聯性的混淆：非競爭商品的困境

涉及非競爭商品（即並非可相互代替的商品¹⁵⁴）間前後商標是否產生贊助或關聯性混淆時，最困難的是認定此等商品是否充分相關（sufficiently related）？這是商標法上爭論最多的問題，因為現代大型企業生產銷售種類繁多的商品，甚至差異很大的商品。

從歷史角度看，商標權人能夠跨越產品線禁止他人使用類似商標的權利是逐漸擴大。1905 年商標法限定商標保護以「具相同描述特徵」（same descriptive properties）之商品為限。1918 年 *Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co.* 一案，第二巡迴上訴法院才首次跨越產品線，禁止被告將原告使用於鍋餅麵糊之 Aunt Jemima 商標使用於鍋餅糖漿¹⁵⁵。

1946 年藍能法擴張商標的保護以對抗所有可能產生混淆之虞的情況。不過法院對藍能法的反應並不一致，有些採擴張見解，有些採限縮見解。

提供商標權人跨產品線的保護，是給予其較強勢的財產權，也為其保留當初沒有想到的市場供未來之用。若是從傳統消費者欺罔或不公平競爭理論來看，這是比對競爭商品之保護更不容易被正當化。在贊助及關連性混淆的情形，商標權人的利益經常與商品購買人的利益一致。

若產生污損效果（tarnishment），會導致消費者的支持減少，商標權人對行銷其商標及商譽所作的投資會遭破壞。因此若涉及非競爭商品，法院會審查後商標使用人產品之品質，若較前商標使用人差，被認定為侵害的機會就會增加。若後商標使用人產品之品質不比

¹⁵⁴ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 114.

¹⁵⁵ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 115.

前商標使用人差，跨商品線的保護是以另一種方法增加商標權的價值，給予商標權人更大的呼吸空間，可到相關產品市場發展。此時，法院會探究前商標權人是否可能會將商品使用擴及相關產品線¹⁵⁶。

4、混淆之虞標準的擴張及減損理論

判斷混淆之虞時需考慮多項因素：商標之類似性、商品之類似性、被告是否有意造成混淆、實際混淆的情形、購買人涉世的程度、原告商標識別力的強弱、後商標使用人商品之品質、以及原告進入被告產品線的可能性。

上述多項判斷因素在理論上是對商標權的限制，但是在實務上都注定導致混淆之虞標準的擴張，以致於在很多情形將事實上的減損標準納入商標法。

在1996年聯邦反減損法之前，聯邦法院是一致反對以減損作為商標保護之依據。但是反減損還是迂迴地進入美國法制。其模式有二種，第一種反減損隱藏在商品化的權利中：有些法院給予球隊、大學、電影、電視節目、雜誌廣泛保護，以取締第三造將之用於商品上¹⁵⁷。法院是以混淆之虞（其中的贊助混淆）為理由，雖然混淆的可能性很遙遠。第二種模式是為被告「污損」原告商標時，法院以消費者會產生聯想（贊助混淆）而損及原告之商譽，而禁止被告使用系爭商標，例如禁止援用Budweiser著名的啤酒廣告（：Where There' s Life, There' s Bud），用於殺蟲劑廣告（「Where There' s Life, There' s Bugs」）¹⁵⁸。

5、反向混淆

反向混淆是指後商標使用人製造其是前商標使用人產品之來源的錯誤印象，已經被法院認為是商標侵害的獨立理由。反向混淆所保護的利益與一般混淆不同。後者在於防止後商標使用人不當占用前商標使用人之商譽、限制其擴張市場或導致客戶流失。反向混淆則會使消費者誤以為前商標示侵害後商標(p. 122)，因而損及前商標使用人的商譽。因此，若後商標使用人的商品品質較差，對前商標使用商譽的侵害會加深。

¹⁵⁶ Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 119.

¹⁵⁷ Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 120.

¹⁵⁸ Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 121.

主張反向混淆時，應證明混淆可能以銷售被引導而減少、商譽受損或使其喪失對商譽之控制方式，造成商業損害。反向混淆的領導案件是 1977 年第 10 巡迴上訴法院的 Big O Tire Dealer, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co. 一案：Big O Tire 是個小型輪胎製造商，在當地市場銷售商標為 BIGFOOT 的輪胎，後來全國知名輪胎製造商 Goodyear 亦開始大量廣告行銷名為 BIGFOOT 的輪胎。法院判定 Goodyear 造成反向混淆而侵害 Big O Tire 之商標權(p.123)。

反向混淆雖然是頗新的法律發展，但是有效適用於商標法與不正競爭防止法。反向混淆是商標侵害、不實來源標示(藍能法§43(a))、商標註冊異議之事由，不僅適用於競爭商品，也適用於非競爭商品。在支持反向混淆原則的同時，法院再度優先選擇以保護商標權人將與商標有關之商譽資本化的權利。

6、證明混淆之虞：「蠻可能」(probability)是虛幻的混淆標準

「之虞」被解釋成「蠻可能」，而法院一致認為「蠻可能」不僅是「可能」(possibility)。然而法院明顯放鬆對於「蠻可能」混淆的要求，尤其是在涉及藥品等公共健康產品時，「可能」就足以證明「混淆之虞」。如果進一步檢查判決要求被混淆之買受人的實際百分比，就會發現混淆之虞的認定是遠低於「蠻可能」，遠低於半數。第二巡迴上訴法院甚至認為 8%受訪者就是有混淆之虞的強力證據¹⁵⁹。

7、將混淆標準擴張於不以實際買受人為限：1962 年的修正

1946 年藍能法第 15 條規定，若被告使用之商標「足以使買受人對產品或服務之來源產生混淆、錯誤或欺罔」，則構成商標侵害。此規定被解釋為以銷售時的實際買受人為準。1962 年修法時刪除買受人，並簡化為：「足以造成混淆、錯誤或欺罔」，將潛在買受人亦納入考量(不過仍有些法院堅持以實際買受人為主)。然而法院的主流意見是不以銷售時點為限，也不以實際或潛在買受人為限，而是將混淆之虞原則適用於新舊商標間與任何商業關係有關的任何一種混淆。

8、銷售前及銷售後混淆

有相當數量的法院判決將混淆之虞的分析延伸到眼前(immediate)的買受人之外，而包括實際與潛在的投資人、供應商，以及不一定是潛在購買人的一般大眾，因此在買賣交易時發生混淆並

¹⁵⁹ Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, 125.

不是侵權的前提要件。一旦混淆之虞的概念延伸到銷售前與銷售後之事件，則混淆之虞的外緣就已超出消費者欺罔的模型。

售後混淆是第二巡迴上訴法院在 1955 年 *Mastercrafters Clock & Radio Co. V. Vacheron & Consenting-Le Coultre Watches, Inc.* 所首次承認：被告以 1/4 價格銷售原告著名的瑞士錶的仿冒錶，雖然買受人非常清楚知道他所買的是仿冒錶，但是法院還是認定有混淆之虞及商標侵害，因為第三人可能會以為這是真品而不是仿冒錶。另一種產生的售後混淆的情形是，在銷售時因為有其他標示及說明，最初買受人能區別不同之商品，但是一旦被使用，第三人就無從區別不同產品，因為排除混淆的機制已被拆除¹⁶⁰。

傳統商標權的欺罔概念無法解釋售後混淆，因為只要實際買受人對商品來源之認知未被混淆，則又何必理會第三人是否被誤導？其實，售後混淆的真正議題並不是混淆，而是獎勵商標人為在商標上取得商譽所作的投資，隱含對商標因為商標權人的努力而具有之財產權的承認。

銷售前混淆則是另一個將商標法界線延伸的發展中概念。第二巡迴上訴法院在 1987 年 *Mobil Oil v. Pegasus Petroleum Corp.* 一案認定被告之 *Pegasus Petroleum* 與原告著名的「有翼天馬」(*Pegasus*) 符號間有混淆之虞，即使油品交易商很快會發現 *Pegasus Petroleum* 與 *Mobil Oil* 無關。銷售前混淆是發生在締約的開始階段，被告利用原告的商標作為敲門磚，引發第三人與其洽談。雖然最後並沒有發生混淆，但最初因為短暫混淆而被引起的洽談興趣，就足以是可以禁制令救濟的侵害行為¹⁶¹。

有些法院為解釋銷售前混淆造成的商標侵害，會作一些可疑的頭腦體操，而在嚴格的消費者欺罔模型以外，保護商標權人的商譽。「潛意識混淆」(*subliminal confusion*) 就是一個例子。潛意識混淆是指藉由對商標的下意識或潛意識聯想，影響買受人對商品的認知之混淆。賓州西區聯邦法院在 1981 年 *Koppers Co. v. Krupp-Koppers GmbH* 一案駁回被告的抗辯：被告 *Krupp-Koppers* 與原告 *Koppers* 之商標用在昂貴的燃煤氣化工場上，其買受人會仔細區別，故鮮有買受人會被混淆。該院表示，潛意識混淆不限於買受人，而應擴張及於非買受人。

不過，潛意識混淆是個混沌不明的概念，似乎是在認為前商標人

¹⁶⁰ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 128.

¹⁶¹ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 129.

的廣告價值被不當占用時，法院才會使用此概念，而不是保護商標識別來源的功能。就此而言，潛意識混淆就是一種走私的反減損概念！再就實際訴訟的角度來看，潛意識混淆很難應用，因為要如何才能證明潛意識混淆？其實用反減損法直接保護反而比較好。潛意識混淆再次顯示美國法已成熟到可以在 1996 年制定聯邦反減損法¹⁶²。

八、Dinwoodie 對現行法的批判意見

商標法的射程有重大的擴張，測試商標權界限的擴張：1、可商標之客體幾乎已無限制，2、商標權之人權利可用來取締雖未混淆但卻減損其識別性的非競爭使用，3、商標可用來對抗網路蟑螂¹⁶³。學者甚至因而擔憂商標法最近的許多發展欠缺有原則的方向，欠缺在社會現實與市場現實之上建構商標法（目的性分析），商標法可能會淪為競租工具¹⁶⁴。

典型的避免消費者混淆理論其實就遠足以滿足生產者的正當關切，特別是近年來美國法院貫徹下的防止消費者混淆理論。以此做為商標法的極限，能為上述三個困難議題劃出一個平衡而且有彈性的界線。

反應防止消費者混淆理論的目的性分析，比最高法院最近的絕對取向（categorical approach），可能提供營業外觀（trade dress）更寬大的（generous）保護，但會比聯邦反減損立法劃定較窄的商標權，並且在不需要國會細部立法的情形下解決商標與網域名稱的衝突。

隨著不同智財權匯流，商標權被用以保護其他智財權（例如著作權、專利）之客體，商標法以不同於其他智財權規範此種客體之能力，就取決於商標法政策是否能保有其獨特色彩，而目的性分析正能確保商標法保有該色彩¹⁶⁵。

（一）商標保護客體：營業外觀及「中間物」

近年來依聯邦商標法提起侵害營業外觀的案件呈爆炸性成長。營業外觀是指文字、二維圖像以外可區辨來源的客體，通常是指產品包

¹⁶² Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 130.

¹⁶³ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, in Hugh Hansen (ed.), *US Intellectual Property Law and Policy*, 2006, 59.

¹⁶⁴ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 60.

¹⁶⁵ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 61.

裝、顏色或設計。雖然擴張商標客體比保護文字或二維圖像來的更困難，思考如何保護營業外觀卻是完全符合商標法的基本目的。商標法保護標示與區辨商品來源的標誌，避免消費者買錯商品、商標權人的投資被挪用¹⁶⁶。商標保護消費者認知的完整性及生產者在創造商譽上的投資，因此促進生產者與消費者的利益。

若消費者以包裝、顏色或設計特徵辨識商品，則適用同樣的考慮。目的性分析的商標保護支撐 *Qualitex* 及 *Two Pesos* 二案的大部分意見。最高法院部分是因為營業外觀符合商標之目的，才將源自商標客體之性質或分類而對商標保護所加的限制移除。

營業外觀的識別性 (*distinctiveness*) 是近年來最高法院判決主要處理的課題之一，也是擴張商標客體的事實與法律基石。當代社會日趨視覺性，而美國最高法院 1992 年 *Two Pesos* (某墨西哥餐廳的裝潢與氛圍受商標保護) 案¹⁶⁷ 認為言詞商標 (*verbal*) 識別性所適用之原則可類比 (*assimilation*) 到非言詞商標，因此固有識別性 (*inherent*) 與衍生識別性亦可適用於非言詞商標。

但是 *Two Pesos* 案在二方面是不完整的。第一，它沒有說明言詞商標與非言詞營業外觀的識別性應該如何類比。傳統的識別性分析法適用於判斷言詞或圖形商標之可保護性，並不適用於營業外觀，以致下級法院費力想發展出可衡量營業外觀識別性的標準，有的繼續適用文字商標的 *Abercrombie* 標準¹⁶⁸，有的適用 *Seabrook* 標準 (考慮形狀或包裝是否只是一般基本的形狀或設計，或是獨特或不凡)，有的又認為產品包裝之識別性分析方法不適用於產品設計，而為產品包裝及產品設計發展不同標準。有的法院為產品設計所發展¹⁶⁹ 的分析方法過於複雜，保護少於產品包裝，因為其認為設計對消費者而言比較不會被做為商標。

對不同營業外觀發展不同分析識別性的作為，與 *Two Pesos* 案的第二個不完整有關，亦即類比的程度不明確，是否適用於餐廳裝潢以外的營業外觀？特別是否適用於產品設計？試圖為產品設計發展固有識別性原則的法院大多假設 *Two Pesos* 確實要求產品設計有固有識別性的可能，但並未禁止下級法院限制可得出此法律結論的情況。不

¹⁶⁶ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 62.

¹⁶⁷ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 63.

¹⁶⁸ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 64.

¹⁶⁹ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 65.

論是選擇否認固有識別性或發展出可有效排除此種可能的原則，已將包裝與設計絕對區分¹⁷⁰。

橫跨整個 1990 年代，對於營業外觀應採取目的性分析或絕對分類取向並不明確，1995 年承認單一顏色本身可能註冊為商標的 Qualitex 案並未解答這個問題，本判決是擴張可商標的客體，但是將顏色與描述性商標類比，似乎要求顏色須具備衍生意義才可保護(p. 67)。

在 2000 年 Wal-Mart 案，最高法院提供了部分的解答。本案的一致見解是包裝可以是具有固有識別性，但是產品設計則不具有，將二者絕對區分（絕對取向）。對藍能法第 2 條（列舉商標不得註冊之事由）未提及可商標之客體，美國最高法院在 Two Pesos 案的解釋與 Wal-Mart 案截然不同，前者認為因此不可區分不同類型的可商標客體，後者則是認為沒有障礙阻止區分不同類型的可商標客體，並且補充表示“Qualitex 一案是認為顏色只有顯示具備衍生意義時，才能作為商標受到保護”¹⁷¹。

最高法院在 Wal-Mart 案以兩個主要理由說明為何產品設計必須有衍生意義：

(1) 產品設計不當然具備區別產品來源之功能。此種絕對結論也許與現在的社會真實有些關連性，但是並不是所有的社會真實均是如此，而且隨著社會日趨視覺化以及全球行銷減少對語言溝通之依賴，此項結論難以維持。

(2) 擔心對產品設計提供寬鬆的營業外觀保護，會有反競爭的效果，因為除了區別來源的功能，設計還有其他功能。擔心營業外觀保護的反競爭效果，當然也反應在¹⁷²「功能性」設計不能得到商標保護的原理上（功能性原理成為保護競爭的哨兵），然而擔心固有識別性會引起對新進業者的訴訟，其實是源自其欠缺信心，可以為產品設計找到明確的固有識別性標準¹⁷³。最高法院也承認法院在區分產品包裝與設計時會犯錯。

此外，最高法院忽略兩個訴訟策略：(1)營業外觀通常是一組特

¹⁷⁰ Dinwoodie, The Rational Limits of Trademark Law, 66.

¹⁷¹ Dinwoodie, The Rational Limits of Trademark Law, 68.

¹⁷² Dinwoodie, The Rational Limits of Trademark Law, 69.

¹⁷³ Dinwoodie, The Rational Limits of Trademark Law, 70.

色與包裝的組合，應視為一個整體，而不是個別成分的集合，故訴訟當事人在訴訟時會將包裝之要素納入營業外觀，以便主張固有識別性—「分類瞎拼」(category-shopping)¹⁷⁴。(2) 訴訟當事人會費力爭辯其營業外觀有類似包裝的「中間物」(tertium quid)。本案判決只是顯示而不是解決絕對分類的困難。

Wal-Mart有兩個重大缺點，無法成為劃定商標法界線的工具：(1) 逼當事人去爭執與商標法目的無關的抽象分類問題；(2) 在沒有事實支持之下，強化一項它假設的消費者態度作為法律原則(rule of law)，阻礙商標法充分反應消費者行為的變化，忽略全球化行銷下的年輕消費者更傾向以視覺認知，以及忽略商標法日益重視的售後混淆(產品包裝被撕去，要區別兩個產品設計，就更為困難)。Two Pesos及Qualitex的目的性解釋則能避免上開問題¹⁷⁵。

(二) 權利之範圍：聯邦防止商標減損法

美國最高法院在1924年Prestonettes, Inc. v. Coty (264 U.S. 329, 368)一案表示：那麼商標賦予哪些新的權利呢？它並不給予禁止他人使用文字的權利。它不是著作權，商標只給予禁止他人將其商品做為商標權人之商品銷售而侵害後者商譽的權利。若(後)商標的使用未欺罔大眾，則我們認為文字太過稀有，不可被禁止用來表達事實¹⁷⁶。

於1995年制定聯邦防止商標減損法之前，約有半數的州提供反減損之保護。該項立法雖未明文規定，但是被解釋為取締「模糊」及「污損」兩種減損行為¹⁷⁷—但有學者主張反減損不包括「污損」的減損行為。

經過擴張後的避免混淆原則，使得反減損變得沒有如此迫切。反減損將商標法偏離相互保護消費者及生產者的基本目的，而只是保護生產者。一旦脫離消費者保護，就會產生生產者保護是否過度的疑問。欠缺合理界線一事，在法院適用反減損法時表現出的迷惘及結論式(沒有理由)的見解，得到證實。近年法院在說明模糊減損行為之

¹⁷⁴ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 72.

¹⁷⁵ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 73.

¹⁷⁶ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 74.

¹⁷⁷ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 75.

標準時，凸顯了此項困境。在聯邦立法之前，法院在評估模糊減損行為時最常引用第二巡迴上訴法院Sweet法官的六項因素：(1)商標近似，(2)商品近似，(3)消費者的涉世程度，(4)掠奪意圖，(5)資深商標之知名度，(6)資淺商標之知名度¹⁷⁸。

然而「Sweet因素」無法指認出消費者認知反應以外的其他損害，只是判斷混淆因素的稍加變化，其他聯邦法院在適用反減損法時加以援用，或發現其需要進一步論證，或發現其全然不可採。商標侵害一旦偏離混淆原則，就強烈近似著作權侵害，而給予不一定能享有著作權之著名文字或設計事實上的著作權保護，威脅到商標法作為自主規範來源的正當性。要找出一個可操作並且針對反減損所要防止之損害的標準，是非常困難的，因為它沒有一個獨立的理由。只有與避免消費者混淆（即可辨認的損害）相連結，商標法才能為其擴張找到合理限制的羅盤¹⁷⁹。

（三）虛擬空間的商標：與網域名稱的衝突

商標權之範圍依其指定使用之商品，因此允許不同權利人在不同商品使用相同商標，但是united.com只有一家能夠使用。因此在線上環境中，二個商標權人可能因為網域名稱而發生衝突。目前的臨時處置是採「先到先服務」。但這只是迴避誰才是網域名稱的正當權利人的問題，會引發一些長期的問題：1、為適當維護競爭，勢必需要將商標的某些原則注入網域名稱註冊，例如排除某些基本用詞不可註冊為網域名稱，要求註冊後要有「使用」（這雖然違反國際商標法的發展）才能維持網域名稱所有權¹⁸⁰，會導致沒有權利的人註冊網域名稱與權利人爭訟。

早期處理網路蟑螂是非常依賴聯邦防止商標減損立法，因為在立法過程曾經表示希望以本法協助處理網路蟑螂的問題。但這其實與反減損的理由並不一致，法院是將網路蟑螂的事實硬塞入(shoehorned)反減損法，有點像早期以著作權保護電腦軟體。但反應出來兩大主軸：(1)漫無形狀、方向的反減損保護能夠在任何一種環境中被主張；(2)線上商標保護的合理限制不應該是依據單純對商標權人財產的反射性保護(reflexive protection)原則，而必須與保護生產者價值

¹⁷⁸ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 76.

¹⁷⁹ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 77.

¹⁸⁰ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 78.

以外的原則結合。

某些法院開始建構一個由線上購物、行銷與瀏覽所創造的線上消費者，並探究此種消費者的認知¹⁸¹，以此在線上環境建立一定程度的商標保護。國會則在 1999 年通過「反網路蟑螂消費者保護法」(Anticybersquatting Consumer Protection Act)，在商標法增加 43(d)條款，禁止惡意註冊、交易、使用網域名稱俾從他人商譽獲利之行為。然而此種立法只能處理虛擬空間諸多困境的一種，商標權人會致力尋求新的立法處理新的消費者行為¹⁸²。此種一次又一次強化商標保護的系列立法，永遠會落在侵害行為之後，也會喪失來自政治力限制以外其他資源對商標所作的合理限制。貼近商標法的基本原則，接受保護消費者認知完整的內部羅盤指引，就會得出商標的合理限制與處理新問題的彈性¹⁸³。

九、未來展望：放寬轉讓與授權商標之限制

(一)「單獨轉讓」(assignment in gross)與「單純授權」(naked licenses)

藍能法第 10 條規定只轉讓商標而不轉讓該商標代表的商譽—所謂的單獨轉讓—可能構成放棄商標。而授權人不對被授權人行使品質控制之授權稱為單純授權，依據該法第五條，亦可能構成放棄商標權。其想法是基於認定商標的主要功能是來源與品質功能，然而此二項規則是源自公司行銷自己產品且多半集中國內市場的時代。美國是少數幾個要求商譽與商標應一併轉讓的國家，建議美國依循全球趨勢，廢止此項要求。

(二)不得單獨轉讓原則：形式、實質與不一致

美國最高法院在 1918 年 *United Drug Co. v. Theodore Retanus* 一案表示：商標的財產權只能存在於商標相關的事業或營業上的權利¹⁸⁴。將商標與商譽分開單獨出賣，是無效的。受讓人將商標用於不同商品、不同業務，可能會欺罔消費大眾。基於商標法的保證理論，不

¹⁸¹ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 79.

¹⁸² Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 80.

¹⁸³ Dinwoodie, *The Rational Limits of Trademark Law*, 81.

¹⁸⁴ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 99-100.

得單獨轉讓原則據信可向大眾擔保商標代表對品質的法定保證。然而此項原則在實務上大致都已被忽略，只是以形式大於實質的狀態存在。

1、商譽的轉讓

(1) 不得單獨轉讓原則有其內在的不一致性以及實務上的不重要性。商標權人不得單獨轉讓商標的目的是維護其產品品質的一致性，但是即使商標權人也有可能無法始終如一地維持自己品牌產品之品質。判決實務上也從未看到商標權人因為降低產品品質而喪失商標的例子。其次，本項原則誇大單獨轉讓的風險，因為實際上受讓人沒有任何誘因去生產品質較差的商品，否則會受到市場制衡¹⁸⁵。除非商標受讓人想在撈一票短期利益後退出市場，否則不得單獨轉讓原則是沒有理由的。

(2) 司法實務對於不得單獨轉讓原則的適用不一致，其基本條件更發不明確，例如商譽何時已轉讓？（商譽其實是消費者對該商標所投射的評價與好感，如何轉讓？）為使受讓人之商標使用能與讓與人之商標使用保持繼續性（這就是「商譽」最簡單的說法）是否必須一併轉移資產？

(3) 不得單獨轉讓原則的不自然性質 (artificiality) 在以商標作為借貸擔保的情形，尤其顯著。例如 A 以其具商業價值之商標為擔保向 B 銀行貸款，事後 A 無力償還貸款，B 取得商標所有權。問題是 B 不從事 A 的業務，勢必將該商標轉賣，若 A 繼續從事其原來業務，則更為複雜。A 是否已將商譽一併轉讓給 B，將影響 B 轉賣之結果。

2、有效與無效的轉讓及其效果

法院判決不僅對於商譽轉讓的概念不一致，而且對於單獨轉讓的法律效果也極為混淆。有的法院認為單獨轉讓導致放棄商標、無意繼續使用、商標使用的連續性中斷，受讓人不能援用出讓人的優先權日。反之，有的法院則是認為受讓人無法對受讓之商標取得任何權利。但是多數法院不採此二種嚴苛立場，而是逐漸減少不得單獨轉讓原則嚴苛的一面。本項原則名仍存，但重要性日減¹⁸⁶。

¹⁸⁵ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 101.

¹⁸⁶ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 104.

（三）商標授權：以來源作為品質管制

在傳統經銷自己商品的時代，商標代表的是商品的實體來源。然而隨著行銷方法的改變，生產者與消費者間的關係日趨去個人化，導致商標功能的基本想法發生改變。商標品質管制的功能與來源功能結合，使得商標所有權人不再必須是商品的實體來源，而是商品品質確保的來源¹⁸⁷。

1、商標授權：以來源作為品質管制¹⁸⁸

（1） 1946年藍能法第5條首次許可商標權人在行使品質管制的條件下將其商標授權：「註冊商標或註冊中商標正由或可能由相關公司（related companies）合法使用者，若該使用不是以欺罔大眾的方法為之，則該使用應該是有利於註冊人或註冊申請人，並且應該是不會影響該商標或其註冊的效力。」所謂「相關公司」是指就使用商標之商品或服務的性質及品質，合法控制商標註冊人或申請人的人，或受商標註冊人或申請人控制的人。

（2） 依據藍能法第45條，不控制被授權人商品品質，構成使商標喪失其「作為來源標示重要性」的放棄行為，這與不使用的放棄不同，因為未必有意放棄商標。但這二種放棄效果是一樣的。商標權人不得再落實其商標權。

2、單純授權及品質管制要求

（1） 不得單純授權原則也有不得單獨轉讓原則的某些瑕疵，其中多數的問題與基本用語的不明確有關。藍能法並未定義「品質」與「管制」，而法院對此的解釋因個案而異。事實上品質管制與消費者的期待有關，故無法得出絕對的標準¹⁸⁹。審視司法裁判後發現，法院從未就品質管制提出一個可操作的標準（workable standard）。

（2） 司法實務上，法院很不願意認定「單獨授權」，以致對於品質管制的要求很寬鬆，法院接受枝微末節的實際管制，甚至也接受低度或幾乎不存在的管制¹⁹⁰。事實上只有在最顯然的不當授權中，法院才會認定有放棄商標權，因為認定品質管制不足形成剝奪權利。故

¹⁸⁷ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 105.

¹⁸⁸ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 106

¹⁸⁹ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 107.

¹⁹⁰ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 108.

法院對品質管制的要求很低，例如由相同家族之其他成員共同對授權人與被授權人作品質管制，或授權人全部或部分持有被授權人，均被認為有品質管制。

(3) 品質管制的要求有二大問題：

(a) 強迫對授權及不授權的商標權人作不一致的對待¹⁹¹。然而事實上，授權或不授權的商標權人，所作的商標決定都是一樣的，均是要避免商譽損失。

(b) 特別不適用現在的市場，尤其是商品化的情況，因為形象商品化的商標權人並不生產授權商品，故無從以此為基準比較被授權人產品之品質；其次，形象商品化商品之購買人（例如大學標記的各種商品）不是因為商品之品質才購買，而是因為認同商標權人的形象或所代表的意義及訴求。

(4) 商標侵權人企圖主張商標權人「手不乾淨」（unclean hands defense）為其侵權行為抗辯，是法院對品質管制的要求很低的另一個原因。若法院在此適用「不得單純授權原則」，會產生對消費者非常不利的結果，亦即商標權人及侵權人均可繼續使用該商標，大眾必須面臨二個帶有欺罔性的商標¹⁹²。

第十二章 德國商標法的發展

德國第一部商標法制定於 1874 年，當時尚無專利局，亦無獨立的商標註冊，而是採分散式商標註冊（登記於不同的商標登記簿），在商標註冊階段並不審查是否已有對立之商標存在。該法於 1894 年修正後，始於第五條採取所謂「職權先行審查」（amtliche Vorprüfung）制，並由皇家專利局（Das Kaiserliche Patentamt，1877 年設立）在註冊階段審查是否已有前商標之存在。彼時僅圖形可單獨註冊為商

¹⁹¹ Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 109.

¹⁹² Leaffer, *Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia*, 110-111.

標，反之，僅由文字、字母或數字構成之商標，則無法註冊。商標法於 20 年後才指定帝國專利局（Das Reichpatentamt，1919 年設立）為商標法的主管機關。該法雖然歷經一些修改，但其內容大體上適用了 100 年¹⁹³。

相對於德國專利法與著作權法之進步性，德國商標法之現代化可謂進展緩慢。究其原因主要有二，第一是德國苦苦等待的歐盟商標法費時 30 年始實現；第二是兩德統一又造成延宕。依據 1990 年兩德統一條約，統一後之德國暫時維持兩種不同之智慧財產權制度，而於 1992 年制定智慧財產權擴大適用法，才將德國之智慧財產權制度統一¹⁹⁴。

（一）二次世界大戰之前：對前商標之存在採職權先行審查制

1、專利局認為申請註冊之商標與依據一八七四年商標法或本商標法已申請註冊之前商標相同，並指定使用於相同或同類之商品者，可將之函知前商標權人。前商標權人未於收到前述函知後一個月內對申請註冊之商標註冊提出異議者，專利局應將之註冊。除此之外，由專利局以決議認定系爭商標是否相同。

2、專利局未作成前項規定之函知者，並不因而產生賠償請求權。

專利局之函知是已申請註冊之前商標權人提起異議的形式要件，前商標權人只有經由此項通知方能參與專利局之審查程序¹⁹⁵。由於與已申請註冊之前商標衝突，並非公法上駁回後商標申請之事由，

¹⁹³ Otto-Friedrich von Gamm, Warenzeichengesetz, 1965, § 5 Rdnr. 2.

¹⁹⁴ 德國 1995 年新商標法之實際修法時程，短得令人印象深刻。首先是法務部草案僅費時 6 個月（1993 年 2 月-8 月），聯邦政府於三個月後提出正式草案（1993 年 10 月 27 日），先送聯邦參議院（1993 年 11 月 5 日），再送聯邦眾議院（1994 年 1 月 14 日）。聯邦眾議院隨即於同年 2 月 3 日一讀後交法制、預算及財政委員會，再於同年 6 月 14 日二、三讀（未經討論）。聯邦參議院 1994 年 7 月 8 日要求召開二院聯席調查委員會，請求刪去草案第 24 條第二項中「或商標或營業標誌所使用之方式或出現之方式，足以不當影響該商標或營業標誌之價值者」為耗盡原則之例外，其理由如下：「系爭規定與健保改革之重大社會政策目標不一致，對成藥之再進口會有嚴重後果。依據藥品法原則上必須重新包裝此等成藥始准再進口一事，未來可能因此被禁止，進而阻礙較廉價成藥之再進口。本項規定因此抵觸社會保險法（SGB）第 129 條第 1 項第 2 款，迫使藥房在特定情形下放棄進口較廉價之藥品…。此外，本項規定是否符合歐體條約第 30 條及第 36 條，亦有疑問。」二院聯席調查委員會於 1994 年 8 月 31 日建議刪除該項規定。隨後聯邦眾議院於同年 9 月 6 日議決，聯邦參議院於同年 9 月 23 日議決，並於同年 10 月 25 日正式完成立法，而自 1995 年 1 月 1 日起生效實施。

¹⁹⁵ Christian Finger, Das Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen, 3 Aufl., 1926, 179.

所以前商標權人於後商標註冊程序之任何階段均可放棄行使此異議權，或出示同意後商標註冊之聲明¹⁹⁶。若專利局未函知已申請註冊之前商標權人關於後申請註冊之商標，不論是出於故意或過失，亦不分是忽略了本條之要件，或是疏於發出通知，或是認為系爭商標或商品不同，或誤認商標之先後順序，已申請註冊之前商標權人縱使因此受到損害，均不得對帝國國庫、任何機關、公務員或第三人（例如後商標之申請人）主張損害賠償。

雖然依據商標法第五條第一項之規定僅須通知已申請註冊之前商標權人，但是帝國專利局在實務上（尤其是在後商標申請人提出申請時）會先通知後商標申請人，其在異議程序可能面對哪些對立商標，以便其在指定期限內有機會撤回或修正其商標註冊案，或與對立商標權人達成協議。帝國專利局在指定期限經過後才會通知對立之前商標權人¹⁹⁷。

（二）二次大戰之後至 1995 年之前

1、改採公告異議制度

由於在第二次世界大戰最後階段及戰後四年間，德國完全沒有受理商標申請，立法者預期專利主管機關再行受理商標註冊申請時，必定會面臨大量的申請案件，再加上原本自皇家專利局及帝國專利局時代起累積之大量商標資料毀於戰火，專業人力不足，無法繼續戰前所施行之職務先行審查制度，所以計畫在專利局（1949 年成立）重新備妥審查所需要的資料之前，先採取過渡措施，以專利局將認為可註冊商標公告之制度（Aufgebotssystem der Bekanntmachung），取代以往由專利局依職權審查前已申請註冊商標再行通知後商標申請人及其權利人的作法¹⁹⁸。

在此制度下，前商標權人必須自行檢查商標公報上的公告，以便決定是否提起異議，其提起異議之權利不再以專利局之通知為要件。反之，後商標申請人亦無法再僅依賴商標登記簿（因為專利局不再依職權先行審查），而必須時時留意對立商標的出現。

¹⁹⁶ Finger, Das Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen, 178.

¹⁹⁷ Sünner, Abgrenzungshilfe im Warenzeichen-Eintragungsverfahren, Markenartikel 1952, 344-349 (344).

¹⁹⁸ Wilhelm Hartgen, Warenzeichengesetz, 1968, § 5 Rdnr. 1.

2、區別協助之興起與結束

隨著商標檔案的逐漸完備，德國專利局認為應以廣泛甚至接近職權先行審查的區別協助，平衡財力雄厚與財力有限的商標權人，並提升商標權的有效性與安定性¹⁹⁹。因此專利局局長於一九五四年十二月一日發布「德國專利局於商標註冊程序提供區別協助通知」，擴大提供區別協助之對象，不僅對前申請註冊商標權人，並且也對後商標申請人提供區別協助。據說此種協助充分保護沒有商標部門可維護自己權益的中小企業²⁰⁰。但是迫於商標部門工作不斷增加，該局局長不得不於一九六二年五月二十五日公告，自一九六二年六月一日起完全不再提供區別協助²⁰¹。

3、一九九五年商標法本法在於實現一些基本的理念：將歐盟商標指令轉換成德國法、為確保與未來歐盟商標法之發展一致，大量平行使用歐盟之規定、維持德國商標法中經實務淬煉之部分、考量全球商標法整合之發展趨勢促進商標法之單一化與簡化。

(二) 重大修正

- 集中立法，包含商標、標章、不正競爭法上之表徵、地理來源標示以及所有在商業中使用之標誌。此外，並將「商標」與「服務標章」合稱為「商標」。
- 實體商標法遵循歐盟商標規定而制定。
- 徹底改變註冊程序，即於專利商標局審查無絕對不得註冊事由後，逕行註冊，之後始可進行異議程序。
- 現行法有關撤銷商標註冊之分工，即一方面是專利商標局及專利法院，另一方面是普通法院，基本上維持不變。專利商標局得依申請或職權撤銷違反絕對不得註冊事由之商標註冊，至於違反相對不得註冊事由之註冊商標，則由普通法院負責審理撤銷之訴。

¹⁹⁹ Sünner, Abgrenzungshilfe im Warenzeichen-Eintragungsverfahren, 348.

²⁰⁰ v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 5 Rdnr. 9.

²⁰¹ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, 64 Jahrgang, 1962, 302.

—若專利商標局不於特定期間內就當事人提起之訴願作成決定，則訴願人可向專利法院逕行上訴（Durchgriffsbeschwerde）。

—本法儘可能避免就形式事項制定規定，而交由施行細則處理。

—本法不再準用或援引專利法之規定。無論註冊或救濟均在本法完整加以規定。

（1）絕對不得註冊事由

商標法第八條規定商標絕對不得註冊之事由，共計有十一款，可分成七類。第一類是無法以平面圖形表達之標誌（第一項），因為無法以平面圖形表達（graphische Darstellbarkeit）之標誌，無從為商標之註冊。第二類是必須保留給公眾使用者（第二項第一至三款），但在決定准否註冊之前已取得交易效力者，不在此限（第三項）。第三類是有混淆公眾之虞者（特別是關於商品或服務之種類、特性或地理來源）（第二項第四款）。但是為減輕商標審查官之負荷，第三十七條第三項規定必須是「明顯」的混淆之虞，始可以此為由駁回申請。第四類是違反公共秩序或善良風俗（第二項第五款）。第五類是取用國家高權或國際組織之各種標誌（第二項第六～八款）。第六類是依據其他法規應基於明顯公共利益禁止其使用（第二項第九款），例如葡萄酒、果汁、食品、藥品等之標示規定。第七類是明顯以惡意所作的註冊（第二項第十款）

商標註冊違反絕對不得註冊事由者，任何人均得向專利商標局（一九九八年改名）申請撤銷該商標註冊，惟此等事由必須在專利商標局對此申請作成處分時仍繼續存在。商標註冊違反第八條第二項第一至三款者，撤銷之申請必須於註冊日起十年內提出。對於違反第八條第二項第四至九款之商標註冊，專利商標局亦得依職權將之撤銷，惟必須 1、在註冊日起二年內開始撤銷程序，2、該六款事由於該局對撤銷程序作成處分時仍繼續存在，3、系爭商標之註冊顯然違反該六款之規定（第五十條及五十一條）。

（2）相對不得註冊事由

德國商標法共以五個條文（第九條到第十三條）規定相對不得註冊事由。

A. 與已申請註冊或已註冊之商標相同或近似

與已申請註冊或已註冊之商標相同或近似，而有下列情事之一者，可撤銷後商標之註冊（第九條）：（1）後申請註冊之商標與已申請或註冊之商標相同且指定使用之商品或服務亦相同（第一項第一款）。（2）後申請註冊之商標及其指定使用之商品或服務與已申請或註冊之商標及其指定使用之商品或服務相同或類似，致生混淆公眾之虞，包括對此二商標產生聯想之虞（第一項第二款）。或（3）後申請註冊之商標與已申請或註冊之商標相同或類似，二者指定使用之商品或服務雖然不類似，但若後者為在德國境內知名之商標（im Inland bekannte Marke），並且使用後申請註冊之商標將無正當理由而以不正方式利用或損害該知名商標之區別力或聲譽者（第一項第三款）。

至於撤銷後商標之程序，則是向普通法院請求撤銷註冊無效之商標（第五十一條）。此外，前商標權人亦得於後商標註冊後提起異議，但限於後申請註冊商標有第九條第一項第一款或第二款之情形者（第四十二條第二項第一款）。

B. 與著名商標相同或類似

後商標與著名商標（第十條）相同或類似，並且符合前述第九條第一項三款規定之一者，著名商標之權利人可向普通法院請求撤銷後商標之註冊（第五十一條第一項）。著名商標之權利人亦得於後商標註冊後提起異議，惟限於同時符合商標法第九條第一項第一款或第二款之規定者（第四十二條第二項第二款）。

C. 代理人商標（Agentenmarken）

代理人未經本人同意將本人商標為自己註冊者，本人得提起異議（第四十二條第二項第三款），或請求普通法院撤銷其註冊（第十一條），亦可要求代理人轉讓已申請或註冊之商標予本人（第十七條第一項）。

D. 既有之營業標誌

在後商標申請之前，他人已因使用或依第五條就營業標誌取得可在全德禁止後商標使用之權利者，得請求普通法院撤銷後商標之註冊（第十二條），但不得對後商標之商標註冊異議。

E. 其他既存的權利

他人基於姓名權、肖像權、著作權、植物品種名稱、地理標示或其他營業保護之權利可在全德禁止後商標之使用者，得請求普通法院撤銷後商標之註冊（第十三條），但不得對後商標之商標註冊異議。

（3）異議制度

為使商標註冊申請人在專利商標局完成註冊形式要件及絕對不得註冊事由之審查後，立即取得註冊商標的完整保護，而不被異議程序延宕，德國商標法將異議程序置於商標註冊之後。依據商標法第四十二條第一項及第三項之規定，於依據第四十一條公告註冊商標之翌日起三個月內，前商標權人得就該商標之註冊提起異議。異議時應依規定繳納規費，未繳納規費者，視為未提起異議。此種後置的異議程序，有利於新商標的保護，並且便於商標權人依據馬德里商標公約取得國際註冊，因為依據該公約第一條第二項之規定，國際註冊以在本國已註冊為要件²⁰²。

其次，德國商標法為快速處理就商標註冊而大量提起之異議案件，因此將異議制度設計為僅暫時就系爭商標是否有權被註冊作初步判斷的快速程序，而不是用於處理需要進行廣泛且費時證據蒐集的爭議，例如證明已因使用而取得商標權。所以第四十二條第二項窮盡列舉三款得提起異議之相對不得註冊事由：

提起異議限於註冊商標有下列情事之一：

- A、因為已申請或註冊之前商標，得依據第九條第一項第一款或第二款撤銷之，
- B、因為第十條規定之著名商標，得依據第九條第一項第一款或第二款撤銷之，
- C、因為被登記為代理人商標，得依據第十一條撤銷之。

商標註冊有其他不易證明的相對不得註冊事由，亦即商標法第九條第一項第三款、第十二條、十三條，不得對之異議，但是可依據第

²⁰² Fezer, § 42 MarkenG 6.

五十一條向普通法院訴請撤銷²⁰³。

(4) 異議退費機制

德國商標法設有二種退還異議行政規費之機制，第一是由專利商標局退還，第二是由專利法院退還。第六十三條第二項規定，專利商標局得在符合衡平的條件下將異議或申請撤銷之規費全部或部分退還。在作總體判斷時應考慮系爭個案中所有法律上重要的情況。聯邦專利法院曾判決審查官核駁申請時引用未公布之判決主文並且未告知申請人該判決之主要理由，構成應退費之正當事由²⁰⁴。第七十一條第三項規定，專利法院得命令退還依據專利費用法（Patentkostengesetz）繳納之異議規費。本項規定之用字較第六十三條第二項精簡，未提及衡平考慮以及退費之範圍（全部或部分）。不過在解釋上學說與實務則是認為本項規定仍應適用衡平原則，但退費則必須是全部退還²⁰⁵。

²⁰³ Fezer, § 42 MarkenG 29.

²⁰⁴ BpatGE13, 201 引自 Fezer, § 63 MarkenG 13.

²⁰⁵ Fezer, § 71 MarkenG 13.

案例

德國 CHECK IN/checkin.com (柏林上訴法院判決, 5 U 9865/00

, 2001 年 2 月 16 日)

1、案情摘要

原告在科隆和拜魯特以“C”公司的名義經營幾家旅行社。企業負責人是“CHECK IN”文字商標的所有人,該商標使用於旅遊安排、交通運輸服務安排、城市觀光和預訂房間的服務。被告是“checkin.com”網域名稱管理聯繫人(Administrative Contact)。在這個網域名稱下,以“CheckIn®旅行網路資料庫”的標題提供航空公司、位址及網際網路連接以及機場鳥瞰,其中包括所有德國重要機場,整個網頁使用英語,並且明確表示針對“旅行專業人士”,而非“最終用戶”;另外還有針對“鄉村旅行住宿資料庫”(Country Tourism Boards Database)和“全球網路咖啡館”(Internet Cafe's around the World)的鏈結。該網頁沒有任何預定旅行服務之業務。

被告於二〇〇〇年八月一日將該網域名稱轉讓給D/J(美國)。至此,原告或其負責人已經擁有“chek-in.de”、“checkin-de”及“check-in.com”網域名稱。

原告認為依據商標法第十四條對於網域名稱“checkin.com”的使用有不作為請求權,因為“checkin.com”網域名稱被使用於與其商標指定使用之服務相同的服務,因而侵害了商標權,至少產生混淆之虞;商標法第十五條同樣規定一項不作為請求權,因為行業相同,所以公眾會以為本網域名稱是原告的網域名稱;使用CheckIn®若引人錯誤,亦可以從不正競爭防止法第三條得出不作為請求權。

被告認為他雖然是本網域名稱的管理聯繫人,但是與網頁的設計從無關聯。實際上,他是為一個不復存在的“D”公司申請網域名稱。現在是由“Motivators International”公司使用中。新的網域名稱管理聯繫人也是被該公司所僱傭。被告聲稱:就其所知,商標“CheckIn”已在美國申請為文字/圖形商標。

地方法院僅判決被告停止使用“CheckIn®”,但駁回其他的不作為請求權。當事人均提起上訴。被告抗辯,認為不作為請求權雖然能成立,但是罹於消滅時效。原告則繼續堅持上述行為侵犯商標權。

在被告提出全部不作為之聲明，雙方當事人聲稱其法律爭端已經解決。

上訴法院判決本案訴訟費三分之一由被告承擔，三分之二由兩位原告承擔。

法律問題是網域名稱與商標混淆之虞，網域名稱和商標的差別。

3、法院判決

判決主文：根據商標法第十四、十五條規定審查在網際網路中所使用網域名稱的混淆之虞時必須考慮，由於名稱之選用受到限制，以及隨之而來的網域名稱日益類似，迫使公眾必須仔細識別網域名稱及網頁內容的差別。判決理由：（1）原告必須承擔因反對使用網域名稱“checkin.com”的費用。被告承擔使用“CheckIn®”標誌的費用。網域名稱“checkin.com”的網頁是針對全球網際網路用戶，其中包括德國用戶。在德國也可以連上該網頁。由於網頁是英文的，所以大多數人都能懂。就此而言，德國也是結果和行為發生地（柏林上訴法院 NJW 1997, 3321 - concert concept），國際管轄成立。

（2）原告不能依據商標法第十四條第二項要求不作為請求權，因為缺乏必要的混淆之虞。

與被告的主張相反，商標“CHECK IN”對於指定使用之商品和服務尚具有識別力。因為“CHECK IN”並非純描述性，其提供之服務先於一般以“check in”所描述登記動作，並且也不是每一次預定旅遊和交通服務都可稱作check in。“CHECK IN”商標和“checkin.com”網域名稱不相同，但近似。商標相同要求商標和所使用的商標完全相同。用字母為商標者，必須所有的字母相同。而在本案中則不是這樣，因為網域名稱“checkin.com”中沒有空格，而商標不含尾碼“com”。原告不能辯稱：網域名稱不能有空格，以及迄今為止在法律上也不認為頂級網域名稱“.com”具有識別力。在進行商標是否相同判斷的時候，這並不重要。此外，正如原告自己所說，從商標“CHECK IN”並不能必然轉換到網域名稱，因為“checkin.com”與“check-in.com”都是可能的轉換。

綜上所述可知，商標“CHECK IN”與網域名稱“checkin.com”近似。

商標指定的服務和被告在網頁上提供的服務不相同。因為在判斷是否有混淆之虞時，取決於網頁上提供的服務。

原告商標使用於旅遊和交通運輸服務，而被告不做這種仲介服務，僅僅是提供網址。同樣亦不可辯稱，通過與航空公司的網頁相連接間接就可以訂票，因為這並不是被告的服務項目。被告並不因此而收取任何傭金，並且也不特別提示預訂。這種結果是提供電話、傳真、電子郵件和網域名稱所產生的意外效果。如果將其與旅遊仲介相比，那麼每一本包含某一條航線的電話簿就都是潛在的機票仲介。

因此，同樣不能得出存在混淆之虞的結論。審查混淆之虞時要判斷的是，相關大眾混淆之程度。因此，根據本庭的觀點必須考慮的是，在網域名稱對混淆之虞的要求要比非網域名稱之商標來得高。因為可能的網域名稱數量極為有限。既不可能用一個網域名稱僅表示個別的產品或服務組，也不可能在某個區域範圍內使用該網域名稱。每個網域名稱在全世界只能被授予一次，因而可供選擇的名稱越來越少，網域名稱越來越近似。面對這樣的實際情況，使用者不但要更仔細地注意網域名稱的寫法，而且要注意所提供的內容。使用者必須考慮別人可能也使用這個網域名稱，不過自己並不是使用這個網域名稱者的用戶，因為所提供的服務並非針對自己，而是針對國外的、自己根本不認識的人。這與對雜誌名稱的保護類似，因為公眾對雜誌名稱識別力較低一事已習以為常，因而會仔細地注意差別。考慮到這種情況，在本案中不存在混淆之虞。

使用者可以明確地知道，被告所提供的內容不涉及交通服務仲介。整個網頁的形式也證明了這一點。網頁明確表示不是針對最終用戶，僅僅提供資料庫而已。其中所提供的不是仲介服務而是資訊服務。網頁只提供網址，並不提供預定服務。甚至連何時、如何獲得服務的可能性也沒有。即使原告以商標“CHECK IN”在網上提供直接的線上服務，例如預訂機票，亦同，因為被告根本不提供這樣的服務。最多可以取得某家航空公司的網址然後直接在那個航空公司訂票，僅此而已。這跟仲介旅遊服務根本不同，沒有直接訂票。正是因為這個原因，所以不存在混淆之虞，因為想仲介旅遊和交通服務的人，並不希望提供顧客直接訂票的機會。預定旅館的情形（如果能夠經由被告之連結而預定旅館的話）也是如此。與安排城市觀光的混淆之虞，則自始不可能。

(3) 亦無法根據商標法第十五條關於公司名稱混淆之虞的規定，得出不作為請求權。因為同樣沒有混淆之虞。即使假設公司名稱中僅“CHECK IN”有識別力，因為旅行社只是純描述性，仍然沒有混淆之虞，因為鑒於不同的服務不會產生必要的行業近似，所以欠缺混淆之虞。

(4) 民法第十二條的規定亦無法得出不作為請求權

民法第十二條的請求權原則上並不比商標法第十五更寬。根據民法第十二條，沒有混淆之虞就沒有不作為請求權，除非涉及具卓越交易效力之公司名稱 (OLG München, GRUR 2000, 519 - rolls-royce.de; OLG Hamm, NJW-RR 1998, 90 - krupp.de)。而在本案中不存在這種情況。慕尼黑高等法院 (CR 1999, 382, 383 - shell.de) 認為網域名稱 shell.de 只能授予一次，所以民法第十二條的保護在網際網路中要比較廣，本院則不支持這種觀點。雖然只有網域名稱的所有人能享受直接的可連接性，而其他人將被排除在外。但是並不能從由此推導出更寬的法律保護，這是網際網路的基本問題，與民法第十二條之規定無關。惟此種觀點在認定兩個名稱是否相同時是否合理，在本案中無須判定。

5、評析

在網際網路時代，網域名稱是個人及事業在網路上相互區別的唯一憑藉。由於網際網路無遠弗屆且可直接與最終消費者互動，所以網域名稱在商業競爭時代之重要性已不輸傳統的商標。同樣作為區別之標識，商標及網域名稱當然也可能會發生競合或混淆之虞。在具體判斷系爭商標與網域名稱，尤其是網域名稱相互間是否有混淆之虞時，必須充分考慮網域名稱的特殊性，方能避免將不等者等同視之。誠如柏林上訴法院所言，網域名稱在名稱的選用上受到很多限制，其中以每個網域名稱在全世界只能被授與一次最為重要，因此可供選擇的網域名稱會越來越少，網域名稱之間會越來越接近。由此導出的意涵是，在判斷網域名稱是否有混淆之虞時，須考慮相關大眾被迫而且習於仔細判別網域名稱及網頁內容之不同，進而較不容易受到混淆。換言之，對於混淆之虞的要求門檻會比商標較高。

其次，本案 CHECK IN 商標與 checkin.com 網域名稱並非相同但近似，應無疑問。只是商標權人是否得請求網域名稱使用人停止使用該網域名稱，必須取決於是否有混淆之虞。鑑於二者在行業上的重大差異性，以及 CHECK IN 商標並未具有卓越之交易能力，所以認定二者並無混淆之虞，應屬正確之判斷。

第十三章 歐盟商標法之發展

一、「BABY-DRY」案判決 (ECJ C-383/99 September 20, 2001)

、 案情摘要

美國寶鹼（Procter & Gamble Company）公司於 1996 年 4 月 3 日向歐洲商標局申請註冊 BABY-DRY 為歐洲商標，指定使用於拋棄式紙質或纖維質尿布及非拋棄式的紡織品尿布。歐洲商標局於 1998 年 1 月 29 日駁回該項申請。寶鹼不服，向該局第一上訴委員會申訴，被該委員會基於下列理由駁回：BABY-DRY 是純粹由在交易中可用來指定系爭商品用途之文字所組成，同時也欠缺識別性，因此依據歐盟商標規則第七條第一項第（b）、（c）款規定，不得註冊為商標。此外，寶鹼所提關於該商標已在使用後取得歐盟商標規則第七條第三項規定識別性之主張，因為未向歐洲商標局審查官提出，所以不得事後再提出。

寶鹼不服，向歐洲第一審法院上訴。第一審法院判決亦認為 BABY-DRY 是純粹由在交易中可用來指定系爭商品用途之文字所組成，因此必須是自始（intrinsicly）無法區別不同事業間之商品，縱使不得註冊之事由僅存在於歐盟部分成員國。既然尿布的目的是要有吸水性才能保持小寶貝乾爽，所以 BABY-DRY 僅是向消費者傳遞該商品之用途，並沒有其他額外特色而取得識別性。

二、 法律問題

本案的法律問題集中在歐盟商標規則第七條第一項第（b）、（c）款之規定，即何謂純粹描述性標記（purely descriptive signs），以及同條第二項規定「不得註冊事由僅存在於歐盟之部分區域」之意義。

三、 法院見解

（一） 何謂純粹描述性標記

依據歐盟商標規則第七條第一項第（b）、（c）款之規定，欠缺任何識別性，或純粹由在交易中可用於指定商品或服務之種類、品

質、數量、用途、價值、地理來源、生產或提供時間或其他特色之標記組成的商標，不得註冊為商標。依據該規則第十二條之規定，商標權人不得禁止第三人在交易中依據業界之誠實作法使用關商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、生產或提供時間或其他特色之標示。將此二項規定合併觀察，即可明確得知禁止純粹描述性標記註冊為商標的目的是在於，防止與一般指定相關商品、服務或其特色之方式並無不同、無法指認行銷該商品或服務事業、欠缺指認功能所需要識別性的標記被註冊為商標。此項解釋是唯一能與商標規則第四條規定相符的解釋。

因此，只有依消費者觀點在其一般使用可直接或經由提及其主要特徵而指定註冊商標指定使用之商品或服務的，才是商標規則第七條第一項第(c)款規定之標記。而由此類標記組成之商標只有在不包括其他標記，以及未以可與一般指定系爭商品服務或其主要特徵之方法區別的方式表現其整體時，才能駁回其註冊之申請。

在判斷文字商標之描述性時，不得僅依個別之文字，而是必須也要考量個別文字所形成的整體。只要在提出商標註冊申請文字組合與相關消費者一般語法中指定商品服務或其主要特徵之用語間有任何差異，該文字組合就可能有識別性，可註冊為商標。

BABY-DRY 此一文字組合，毫無疑問指涉尿布應具備之功能，而且此二個字個別都可能是用於指定嬰兒尿布功能之日常用語，但是它們在句法上是不尋常的並列(unusual juxtaposition)，並非英語中關於指定嬰兒尿布或描述其主要特徵的常見表達。因此 BABY-DRY 此一文字組合之整體，不能被視為是純粹描述性質，而是用詞上的發明，帶有識別性的力量，不得依據商標規則第七條第一項(c)款規定駁回其商標註冊之申請。

(二) 「不得註冊事由僅存在於歐盟之部分區域」之意義

誠然，歐盟商標規則第七條第二項規定絕對不得註冊事由存在於歐盟之部分區域者，仍有該條第一項規定之適用。該項規定意味著如果文字組合在歐盟貿易中使用的一種語文是純粹描述性質，則就足以使得該文字組合無法成為歐盟商標而註冊。

二、Heidelberger Bauchemie 案 (ECJ C-49/02 June 24, 2004)

案情摘要

本案涉及德國聯邦專利法院對於歐盟 1988 年調和會員國商標法第一次商標指令（以下簡稱第一次指令 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States in relation to trade marks）第二條提出二個問題交歐洲法院解釋。問題的來源是德國 Heidelberger Bauchemie 公司在 1995 年 3 月 22 日向德國專利局（現已改為專利商標局）申請註冊藍色及黃色商標。其申請書「商標再現」欄是一張三角形的紙張，其中上半部為藍色，下半部為黃色，並接著描述該商標：所申請之商標是由申請人企業使用在各種可能形狀、特別是包裝及標示的顏色所組成。而其對顏色的指定是：RAL 5015/HKS 47-藍色及 RAL 1016/HKS 3-黃色。該商標指定使用之商品為建築業的各種產品，包括黏著劑、溶劑、亮光劑、油漆、潤滑劑及絕緣材料。

德國專利局在 1996 年 9 月 18 日駁回其申請，因為其所申請註冊之標記不足以構成商標，無法以圖形表示，並且欠缺任何識別性。但在德國聯邦最高法院 1998 年 12 月 10 日作成「藍色/黃色」判決後，該局重新檢視其立場，而在 2000 年 5 月 2 日改認定該等顏色原則上可以構成商標，但因欠缺識別性而仍然駁回該申請。Heidelberger Bauchemie 不服，向聯邦專利法院上訴。

二、 法律問題

德國聯邦專利法院對下列兩個問題感到不確定，因而將之提交歐洲法院解釋：1. 由未界定形狀之抽象顏色組成的商標是否可滿足第一次商標指令第二條關於「(得以)圖形表示」(graphical representation)之要件，即商標註冊前提要件的精確原則 (the

principle of precision)；2. 對抽象顏色商標之保護程度如何才能與市場上所有經營者 (operators) 需要的法安定性相容，而不致因為對商標權人提供過度獨占權而阻礙商品及服務的自由流動。

三、 歐洲法院的解釋意見

(一) 主文

由無具體形狀之抽象顏色或其組合組成之商標，輔以參考顏色樣本並依據國際承認的顏色分類系統指定等文字說明，在下列二種情形兼備的條件下，可構成第一次商標指令第二條規定的商標：1. 已確認該顏色或其組合依其使用情狀確實代表一個標記 (sign)，以及 2. 商標註冊之申請包括以事先指定且一致方式將系爭顏色作有系統搭配 (a systematic arrangement associating the colours concerned in a predetermined and uniform way)。

縱使顏色組合滿足第一次商標指令第二條商標之要件，商標註冊之主管機關仍有必要決定，該組合是否滿足該指令 (特別是第三條) 關於商標註冊與商標申請人指定商標使用商品或服務之關聯等其他要件。在決定時，必須考慮案件的所有情況，包括申請商標註冊之標記的每一種使用情況，並且須考慮行銷與申請註冊商標指定使用商品或服務相同種類或服務之其他業者的公共利益，不可過度限制其可取得使用的顏色。

(二) 理由

第一商標指令第二條關於商標有三個要件：1. 必須是一個標記；2. 具備可表彰來源的充分識別性；3. 可以圖形表示。

1. 標記：防止商標法被濫用

顏色通常是物品的一項簡單特質。即使在貿易領域，顏色及其組合一般是用於吸引註意及裝飾，而不是用於傳達意義。然而，顏色或顏色組合在使用於商品或服務時，可能可以是一個標記。此項「標記」要件特別是用於防止濫用商標法而獲得不公平的競爭優勢。

2. 可以圖形表示

(1) 目的：界定準確的保護標的

第一次商標指令第二條所要求之圖形表示要件，必須使得系爭標記可以視覺方式表現 (represented visually)，特別經由圖形、線條或文字 (images, lines or characters) 等手段，俾準確界定該標記，也就是界定註冊商標對其權利人所提供保護的準確標的 (precise subject of the protection)。如此，一方面主管機關必須清楚且準確知道組成系爭商標之標記的性質，俾與以前完成的商標申請審查比對，並公告、維持妥當且準確的商標註冊簿。另一方面，市場營運者亦必須清楚且準確知道其現在或潛在競爭對手的商標註冊或商標註冊申請。

(2) 要件：明確且耐久

註冊商標之標記必須始終能被人明確且一致地認知 (must always be perceived unambiguously and uniformly)，才能確保其表彰來源之功能。此外，鑑於商標註冊及展延的期間很長，圖形的表示也必須能耐久 (durable)。因此，由不具備具體形狀之抽象顏色組成的圖形表示，必須以事先指定且一致方式將系爭顏色作有系統的搭配。若只是將二種或更多沒有形狀或輪廓的顏色陳列，或提及任何可想像形狀的二種或更多的顏色 (本案主要程序所涉及

之商標即是如此)，欠缺精確性與一致性，可作許多種不同組合，消費者無法認知並記憶某種特殊的結合，因而無把握重覆其之前購買商品服務之經驗。提供每件系爭顏色之樣本並佐以國際承認的顏色識別碼，即可謂將系爭每件顏色以圖形表示。

3. 識別性

至於顏色或其組合是否足以區別不同事業之商品或服務，取決於該顏色或顏色組合是否能傳遞準確訊息，特別是關於一項產品或服務之來源。顏色雖然能夠傳遞某種觀念的聯想（association of ideas），刺激感覺，不過少有溝通特定訊息的固有能力（inherent capacity），特別是其外觀（appeal）經常被廣為使用於廣告及行銷商品或服務，而不帶有具體訊息。除了在例外情形，顏色本身不具有識別性，但是可能因為使用於商品或服務而取得識別性。在前述的限制下，必須認為抽象指定、沒有形狀的顏色及其組合，可以區別不同事業商品或服務，滿足第一次商標指令第二條之要求。

歐洲法院 “Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer” 案判決

一、案情摘要

美國米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer, MGM）公司於一九八六年向德國專利局申請“CANNON”文字商標，並將之指定使用於下列商品與服務：「錄影於錄影帶之影片，為電影院與電視機構製作、銷售與投放影片。」日本 Canon 公司（Canon Kabushiki Kaisha, CKK）則認為該項申請侵害其已於德國就「靜畫與動畫之攝影機與投放機；電視攝影與錄音設備，電視傳輸設備，接收、重製電視訊號之設備」取得註冊之文字商標“Canon”，因而提起異議。德國專利局認為此二類商品並不類似，遂駁回其異議。CKK 不服，向德國專利法院提起上訴，該院認為舊商標法第五條第四項第一款規定之「類似商品」，只有在系爭商品或服務是如此類似（考慮經濟意義、使用方法，特別是其一般之製造與銷售場所），以致在使用類似商標後，一般購買人可能會誤以為系爭商品係由同一家

事業所製造，而本案並未滿足此項要件，遂駁回 CKK 之上訴。CKK 不服，再提起上訴。

德國聯邦最高法院認為本案必須依據德國自一九九五年起適用之商標法第九條第一項第二款，而該款取自歐盟調和商標指令第四條第一項第二款之規定，故該院暫停該案程序，而將之送交歐洲法院表示意見。德國聯邦最高法院為說明系爭問題的關聯及重要性，向歐洲法院提供下列資訊：

- 本案二商標之讀音完全相同，“Canon”商標具有知名度。一般大眾認為“錄影在錄影帶上之影片”與“錄影機”並非來自相同的製造商。
- 若認定是否有混淆之虞時，可因為系爭二商標所涵蓋商品或服務不類似，而不考慮前商標之知名度，則依據德國聯邦專利法院認定之事實，CKK 之上訴應予駁回。
- 然而亦可以將前述指令第四條第一項第二款解釋為，前商標之知名度不僅可以強化該商標本身之識別性，亦可以排除大眾基於對商品或服務類似性之評估而就該商品或服務之來源所形成的認知。
- 學術界則認為，可能需要在商品之類似性與標示近似之程度與識別性之間，建立下列之相互關聯性：標示越近似、尋求保護之商標識別性越強，系爭商品類似之程度可以較低。

二、 法律問題

本案涉及商標法上二項重大的法律問題。首先，在判斷系爭對立商標是否有混淆之虞時，系爭商標之近似性以及商標所涵蓋商品或服務之近似性之間，有無交互作用之關係，特別是優先權在先之商標的識別性與知名度，是否會影響到商品或服務類似與否的判斷？其次，混淆之虞是否限於事業同一性混淆之虞，抑或包括事業關聯性混淆之虞？

三、 法院判決

歐洲法院認為於判斷系爭商標所涵蓋商品或服務是否類似而足以導致混淆之虞時，必須考量前商標之識別性，尤其是其知名度。其次，該院表示前述歐盟指令第四條第一項第二款所規定的混淆之虞包括事業關聯性混淆之虞，亦即即使相關大眾認為系爭商品來自不同的生產來源，仍有可能發生混淆之虞。其判決之主要理由如下：

（一）援引歐盟調和商標指令前言第十點

歐洲法院開宗明義援引歐盟調和商標指令前言（相當於立法理由）第十點：

「於系爭商標及商品或服務均相同之情形，註冊商標所提供之保護是絕對的。…前述保護亦及於系爭商標及商品或服務為類似之情形…在解釋類似之觀念時，必須著眼於混淆之虞；…是否有混淆之虞取決於許多因素，特別是商標在市場上的知名度，系爭經使用或註冊之商標可能引起之聯想，以及系爭商標與商品或服務之類似程度。」

（二）混淆之虞的認定應採整體判斷原則

歐洲法院在以往判決（C-251/95 Sabèl v. Puma [1997]）即已表示，公眾混淆之虞的認定應採取整體判斷原則（global assessment），而將所有相關因素納入考量。這意味著在相關因素之間存在某種相互依賴性（interdependence），尤其是在商標之近似與商品或服務之類似二項因素之間。準此，商品或服務之類似性較低之事實，可能因為商標之近似性較高而得到平衡，反之，亦然。而此種相互依賴性亦明文表現在前述的前言之中。

（三）重申「商標識別性越強，其受到之保護範圍越大」之原則

依據歐洲法院的判決先例，識別性越強之商標，其遭受混淆之虞的風險也就越大。而對商標之保護是以有混淆之虞為前題，所以識別性較強商標（不論是因為商標本身或因為在市場上之知名度）之保護範圍大於識別性較低的商標。準此，系爭商標所涵蓋之商品

或服務雖然類似性較小，但是系爭商標非常近似而且前商標具高度識別性，則仍然應該依據本指令第四條第一項第二款之規定，駁回後商標註冊之申請。

(四) 考慮前商標之識別性是否會拖延註冊程序並非所問

MGM 與英國政府主張，在認定商品或服務是否類似時，若尚須考慮前商標之識別性，將拖延商標註冊程序。不過，法國政府依據其本身之經驗，並不同意此項懷疑。而且，縱使商標註冊程序可能因此延長，但此亦非法律適用之關鍵所在。重要的是，不應該讓將來可能會被法院質疑的商標取得註冊，如此方能確保法律之安定以及商標行政的妥適性。

(五) 混淆之虞包括事業關聯性的混淆之虞

無論本指令（第二條）或歐洲法院確立之判例法，均認為商標的「來源功能」為其核心功能，因此為了使商標得以實現此種功能，應該讓商標能夠擔保「凡使用該商標之商品或服務均是在同一事業的控制下所產生」。準此，若相關大眾認為系爭商品或服務來自相同事業，或來自具有經濟關聯性(economically-linked)的事業，均構成本指令所稱之混淆之虞。

四、評析

誠然，商標之相同或近似與商品之相同或類似在混淆之虞的認定上具有互補關係，即系爭商標相同或越近似，則雖然商品相同或類似之程度很低，亦有可能構成混淆之虞；反之，系爭商品相同或越類似，則在為了構成混淆之虞所需要的商標近似程度可以不用很高。但是這並不表示，類似商品之判斷本身應受到系爭商標因素（例如其近似之程度或知名度）之影響，因為就構成要件之形式論理而言，某一法律行為之構成要件之間本來即不宜相互影響，因為這會使得各個構成要件的判斷不清楚，尤其在日常需處理大量商標業務之實際操作層面上，更不適宜使個別構成要件之判斷變得複雜。比較好的作業規範也許是，先讓商標審查官就混淆之虞的二個主要構成要件（即商品或服務之近似以及商標之近似）

分別作成判斷，再著眼於是否有混淆誤認之虞而作整體判斷。應該是在此種思考的背景下，英國高等法院於一九九六年二月七日 *British Sugar PLC v. James Robertson and Sons* 一案中明確表示「類似商品之判斷與系爭商標無關。」

至於歐洲法院承認混淆之虞在事業同一性混淆之虞之外，尚包括事業關聯性混淆之虞，符合德國與美國之通說與實務，值得贊同。

歐洲法院“Chevy”案判決

一、案情摘要

美國通用汽車於一九七一年十月十八日在荷比盧商標局取得“Chevy”之註冊商標，其所指定使用之商品為第四、七、九、十一及十二類商品，尤其是汽車商品。通用汽車特別是在比利時將“Chevy”使用於休旅車（vans）或類似車輛。本案他造當事人 Yplon 於一九八八年三月三十日亦在荷比盧商標局就第三類商品取得“Chevy”之註冊商標，並於一九九一年七月十日將指定使用之商品擴及於第一、三、五類商品。Yplon 將該商標主要使用於清潔劑及各種清潔用產品。通用汽車於一九九五年十二月二十八日向 Tournai 商業法院請求制止 Yplon 將“Chevy”用於清潔劑等商品，因為此舉將減損其商標並且因此損害其廣告之功能。通用汽車援引荷比盧統一商標法第十三條之一（1）（C），主張其商標“Chevy”是該條所謂之知名（a trade mark of repute）商標。反之，Yplon 則反駁通用汽車未能證明其商標在荷比盧三國具有知名度（reputation）。Tournai 商業法院認為本案涉及何謂「知名商標」，其知名度是否必須遍及荷比盧三國抑或其中部分即可等問題，此均以釐清歐盟調和商標指令第五條第二項之規定為前題（與荷比盧統一商標法前述規定內容相同），因而將本案中止，並送交歐洲法院表示意見。

二、法律問題

本案主要涉及二項法律問題，亦即何謂知名商標？以及其知名度是否必須遍及於商標註冊國全國？

三、法院判決

歐洲法院認為 1. 知名（註冊）商標必須達於某種知悉門檻（a knowledge threshold），但並沒一定百分比之要求；2. 知名（註冊）商標之知名程度無庸遍及於全國。歐洲法院判決之主要理由如下：

（一）參考比荷法英與執委會提出之意見

在歐洲法院就本案涉及之歐盟指令作成解釋之前，比利時、荷蘭、法國、英國與執行委員會曾分別提出意見書。其共同之處為均未對何謂「知名商標」作抽象之定義，亦均未以特定之百分比為知名（註冊）商標之門檻。其中比利時並且明確表示，「知名商標」與「著名商標」至少有程度上的差異，而執委會更是認為二者顯然不同。

（二）參考各會員國商標法之規定

對於歐盟調和商標指令第五條第二項規定之理解與繼受，各會員國因為語文不同，所以在商標法上之用語均有所差異。經比較各會員國之商標法規定之後，歐洲法院發現德國、荷蘭與瑞典之用語較為中性，而並未指出知悉應有之範圍。反之，其他會員國之用語則在品質層次上（at a qualitative level）要求著某種知悉程度。

（三）知名商標必須達於某種知悉門檻

在發現會員國商標法之間存在著前述細微差異之後，歐洲法院雖然並未明確表示採取何種立場，但是它僅認為：「在統一解釋共同體的關聯下，並比較各會員國之語文版本後，不容否認確實呈現出某種知悉門檻要求。」而並未要求該門檻必須符合某種「品質」要求（例如好的聲譽）。至於知悉之對象，歐洲法院認為取決於系爭商標指定使用並加以行銷之商品或服務，因此可以是一般大眾，亦可以是其中比較特殊的部分，例如特定部門的貿易商。

（四）必須為相關大眾中重要部分所知悉

歐洲法院首先認為無論從歐盟調和商標指令第五條第二項之文字或精神，均無法得出必須有特定百分比之相關大眾知悉該（註冊）商標此項要求。該院接著表示，只要相關大眾中的重要部分（a significant part）知悉該（註冊）商標，應該就滿足該項之規定。歐洲法院在檢視是否具備此項條件時，認為各國法院應該將具體案件之所有相關事實納入考量，尤其是該商標之市場占有率、該商標使用之強度（intensity）、地理範圍與期間，以及事業為行銷該商標所作投資之數量。

（五）知悉之地理範圍無庸遍及全國

就歐盟商標調和指令第五條第二項之文字規定而言，歐洲法院認系爭（註冊）商標「在該會員國」具有知名度，即可滿足其地理範圍之要求，而且只要在其中相當部分（substantial part）知名就足夠了，不得要求知名度必須遍及（throughout）該會員國之全部領域，

（六）註冊商標之識別性與知名度越強越容易被認定受到不當損害

各會員國之法院在適用歐盟商標調和指令第五條第二項之規定時，除了必須先確定系爭商標具有所必須之知名度外，尚必須認定該商標會因後商標之使用而不當地受到損害。歐洲法院在此附帶提到，該商標之識別性與知名度越強，則越容易認定其受到不當損害之可能。

四、評析

歐盟商標法制的一項特色就是在「著名標章」之外，尚規定有所謂「知名標章」。此項規定已經歐盟各會員國接受並轉換為國內商標法之內容。然而對於如何解釋此項概念，各會員國之間呈現不一致之情形，有賴歐洲法院作出統一的解釋。歐洲法院在本案的態度是「緊守本份」，只作了最必要的解釋。值得注意的是，該院並未認為「知名商標」有「品質」的要求，僅認為必須為相關大眾中重要部分在全國相當部分所知悉。由於「知名標章」之保護門檻較「著名標章」為低，較能有效對抗市場上頻頻出現的諸多有

損商標權之行為，有利於改正競爭秩序及保護商標權人。建議我國商標法未來應導入此項法律概念及制度，以對抗不當利用、損害雖尚未著名但已知名標章的區別力與聲譽之不公平競爭行為。

「Davidoff」案判決（ECJ C-292/00 January 9, 2003）

一、 案情摘要

Davidoff & Cie 及 Zino Davidoff SA（以下合稱 Davidoff）是設在瑞士的公司，在許多國家（包括德國）註冊 Davidoff 商標，並指定使用於男性化妝品、干邑酒、領帶、鏡框、雪茄、小雪茄、香煙及相關配件、煙斗、煙斗用菸草及相關配件，以及皮件等商品。Gofkid Ltd 是設在香港的公司，在德國註冊 Durffee 商標，並指定使用於貴金屬及其合金、貴金屬所作或所鍍之商品、包括手工打飾品、餐桌用品（但不包括盤子、刀叉等扁平餐具）、餐桌中央的擺飾品、煙灰缸、雪茄盒、香煙盒、珠寶、銀飾、金飾、寶

石、手錶及計時器等。

Davidoff 在德國提起訴訟，希望法院判決禁止 Gofkid 使用 Durffee 商標，並廢止該商標之註冊。Davidoff 主張，Durffee 商標有與 Davidoff 商標混淆之虞，因為 Durffee 使用與 Davidoff 相同的字體，而且其中之「D」及「ff」字母的特徵與 Davidoff 相同，其目的是經由此項刻意的設計不當利用 Davidoff 商標之價值為其行銷之商品廣告；Durffee 商標的使用損害 Davidoff 商標之商譽，因為大眾不會將中國與高品質奢侈商品聯想在一起。Gofkid 抗辯二商標間並無混淆之虞，亦無不當利用商譽的可能，Davidoff 之英文字體是菸品、手錶、珠寶及其配件中常用之字體。德國一、二審法院均認為二商標並無混淆之虞，皆判 Davidoff 敗訴。

德國聯邦最高法院提出二個問題請歐洲法院解釋：

- (一) 歐盟第一次商標指令第四條第四項(a)款及第五條第二項之規定，是否應解釋為亦授權成員國提供知名商標較廣泛之保護，以對抗指定使用於與該知名商標指定使用商品或服務相同或類似商品之後商標？

- (二) 歐盟第一次商標指令第四條第四項(a)款及第五條第二項之規定雖然允許成員國法律保留對知名商標之保護規定，但是其本身究竟為窮盡規定？或成員國可以由保護知名商標對抗指定使用於與其指定使用商品或服務相同或類似商品或服務之後商標規定予以補充？

二、 歐洲法院的解釋意見

(一) 主文

歐盟第一次商標指令第四條第四項（a）款及第五條第二項之規定應解釋為，亦授權成員國提供知名商標保護，以對抗指定使用於與該知名商標指定使用商品或服務相同或類似商品之後商標。

（二）理由

1. 歐盟第一次商標指令第五條第二項亦適用於後商標使用於不相同或類似商品之情形

歐洲法院認為歐盟第一次商標指令第五條第二項之解釋，不能僅依據其文字本身，而應考慮該指令體系之整體計畫及目標（overall scheme and objectives of the system）。第五條第二項的解釋不能導致知名商標在面對使用於相同或類似商品之標記所享有的保護，比面對使用於不類似商品或服務所享有的保護來得少。對此並無爭執，有爭執的是可否自第五條第一項規定即可得出：保護知名商標可對抗使用於與其指定使用商品或服務相同或類似商品或服務而有損害其識別性或商譽之標示。由於歐洲法院表示在 SABEL 一案（C-251/95 1997 ECR I —6191）即已表示第四條第一項（b）款（本質上與第五條第一項（b）款相同）之規定排除廣泛之解釋（因為第五條第二項之文字本身只適用於不類似商品或服務），所以在沒有混淆之虞的情形，知名商標之權利人不得依據第五條第一項（b）款規定，對抗損害其商標識別性或商譽之行為。綜上所述，問題 1 的答案必定是，對第一次商標指令第四條第四項（a）款及第五條第二項之解釋應該是，授權成員國提供知名註冊商標特定保護，以對抗將與其商標相同或近似之標記使用於與該商標指定使用商品或服務相同或類似商品或服務之行為。

2. 第二個問題

德國聯邦最高法院是以第一個問題答案是否定為前提而提出第二

個問題，而歐洲法院對第一個問題的答案是肯定的，所以並沒有必要回答第二個問題。

「Adidas」案 (ECJ C-408/01 October 23, 2003)

一、 案情摘要

本案涉及荷蘭最高法院對於歐盟 1988 年第一次商標指令第五條第二項提出二個大問題交歐洲法院解釋。問題的緣由是德國 Adidas-Salomon 公司在荷比盧商標局擁有一個註冊圖形商標，指定使用於幾種類型的衣服：由三條等長、平行垂直線條組成的主題，該主題可能以不同尺寸、顏色組合表現，但均與衣服的基色成對比。Adidas-Salomon 將該商標專屬授權給荷蘭 Adidas Benelux BV。Fitnessworld 在荷蘭行銷之衣服採用由與主要顏色成對比的二條等長、平行線條組成之主題。Adidas 主張 Fitnessworld 採用二條線之主題行銷衣服，導致相關大眾將該衣服與 Adidas 帶有三條線的運動

及休閒服聯想而混淆，因此利用 Adidas 商標的知名度。本案繫屬於荷蘭最高法院。

二、 法律問題

荷蘭最高法院向歐洲法院提出下列問題：

1 (a) 是否應將第一次商標指令第五條第二項解釋為，系爭成員國內之知名註冊商標權人，亦可以禁止第三人將相同或近似之商標或標記使用於與該知名註冊商標指定使用商品或服務相同或類似的商品或服務。

(b)

2 若 1 (a) 的答案是肯定的：

(a) 是否必須依據關於來源（直接或間接）混淆以外之標準判斷商標與標記之近似性，若是，是何標準？

(b) 若相關大眾認為系爭標記純粹是裝飾（embellishment），則對其判斷（知名註冊）商標與標記之近似性，有何重要性？

三、 歐洲法院的解釋意見

（一） 主文

1. 成員國行使第一次商標指令第五條第二項規定之授權時，必須提供知名註冊商標權人保護，以對抗第三人以與該商標相同或近似之後商標或標記，使用於與該商標指定使用之商品或服務相同或類似之商品或服務，以及使用於與該商標指定使用之商品或服務不

類似之商品或服務。

2. 第一次商標指令第五條第二項之保護並不要求知名商標與他人標記間有導致相關大眾混淆之虞的近似程度。知名商標與他人標記間近似的程度只要足以使相關大眾認為二者有關聯(link)即可。
3. 一項標記若被相關大眾視為純粹是裝飾，只要該標記與(知名註冊商標)之近似程度足以使相關大眾認為二者有關聯，則無礙於(知名註冊商標)享有第一次商標指令第五條第二項之保護。

(二) 理由

1. 問題 1 (a) 的答案

歐洲法院自 Davidoff 一案 (Case C-292/00 2003 ECRI-389) 以來，就給問題 1 (a) 肯定的答案，而表示若成員國選擇行使第一次商標指令第五條第二項之授權規定時，就必須依該項規定給予知名註冊商標權人法律保護。歐洲法院在 Davidoff 一案認為，斟酌該指令體系之整體計畫及目標 (overall scheme and objectives of the system)，第五條第二項的解釋不能導致知名商標在面對使用於相同或類似商品之標記所享有的保護，比面對使用於不類似商品或服務所享有的保護來得少。有鑒於此，成員國若將第一次商標指令第五條第二項轉換成內國法，則必須使對知名商標之保護及於相同或類似商品以及不類似商品。成員國可選擇是否適用提供知名商標更多保護之原則本身，但成員國授予更多保護時不可選擇該保護所包括之情形。因此問題 1 (a) 的答案必定是，成員國若行使第一次指令第五條第二項之選擇，則必須提供該項規定之保護對抗第三人將與知名註冊商標相同或近似之商標或標記，使用於與該知名商標指定使用之商品或服務相同或類似及不類似之商品或服務。

2. 問題 2 (a) 的答案

此項問題之核心是在於確認，第一次指令第五條第二項之保護是否以知名商標與後標記間有足以導致相關大眾混淆之虞的近似性為前提？吾人一開始就必須注意，第五條第二項與適用於有混淆相關大眾之虞的第五條第一項（b）款不同，對知名商標提供之保護並不以（後標記與之有）混淆之虞為要件，而適用於無正當理由使用系爭標記而不當利用或損害該知名商標之識別性及聲譽的情形。第五條第二項要求後標記與知名商標間特別是有視覺上、聽覺上或觀念上要素的近似性，致相關大眾將二者連接（connection），亦即在不混淆二者的情形下認為二者有關聯。因此問題 2（a）的答案必然是，第一次指令第五條第二項之保護並不要求知名商標與他人標記間有導致相關大眾混淆之虞的近似程度。知名商標與他人標記間近似的程度只要足以使相關大眾認為二者有關聯即可。

3. 問題 2（b）的答案

問題 2（a）的答案必然是，一項標記若被相關大眾視為純粹是裝飾，只要該標記與（知名註冊商標）之近似程度足以使相關大眾認為二者有關聯，則無礙於（知名註冊商標）享有第一次指令第五條第二項之保護。

「Gillette」案 (ECJ C-228/03 March 17, 2005)

一、 案情摘要

原告 Gillette 公司在芬蘭為 Gillette 及 Sensor 二個文字商標取得註冊，並指定使用於商標註冊商品及服務國際分類尼斯協定第八類之商品，亦即手動工具、刀器、隨身兵器、刮鬍刀。Gillette 芬蘭集團在芬蘭行銷刮鬍刀，特別是由把手及可抽換刀片組成之刮鬍刀及刮鬍刀片。被告 LALaboratories 亦在芬蘭銷售由把手及可抽換刀片組成之刮鬍刀及刮鬍刀片，與 Gillette 銷售之商品近似。被告銷售之刮鬍刀片使用 Parason Flexor 商標，而在其包裝上有一貼紙記載：此刀片可使用於 Parason Flexor 及 Gillette Sensor 之刮鬍把手。被告之此項行為未經原告之授權或同意，原告向芬蘭法院提起訴訟，主張被告行為侵害 Gillette 及 Sensor 等二項註冊商標，因而致使消費者心中認為被告之商品與

Gillette 商品有關聯 (link)，或產生被告因為授權或其他理由可使用 Gillette 及 Sensor 商標之錯誤印象。

二、 法律問題

芬蘭第一審法院判決 Gillette 勝訴，被告不服，提起上訴，結果二審法院改判 Gillette 敗訴，理由是：系爭刮鬚刀是由把手及刀片組成；由於消費者可以另外買刀片取代之，所以該刀片可以視為系爭刮鬚刀之零件；被告告知消費者其刀片與 Gillette 之把手通用，是提供其有用的資訊；而且被告產品包裝上有顯而易見的 Parason Flexor 之標記，明確表明其來源，而在貼紙上以不大篇幅之小標準字提及 Gillette 及 Sensor，絕不會使人產生二者有商業關聯之印象。Gillette 不服，提起上訴。芬蘭最高法院因此向歐洲法院提出下列問題，請求其解釋，即在適用第一次商標指令第六條第一項 (c) 款時：

(一)

1. 產品是否為零件 (spare part) 或配件 (accessory) 之判斷標準為何？
2. 雖非零件或配件，但是否仍然為本款規定之商品的判斷標準為何？

(二) 是否應視系爭商品為零件、配件或可依其他理由而仍然是該款規定之商品，而對第三人之使用商標行為是否為法律所允許有不同的判斷？

(三) 應如何判斷使用其商標「是標示商品或服務用途所必要」？若可以不明確提及第三人商標而僅以例如提及系爭商品運作之技

術原則的方式表明該商品之用途，則使用該第三人商標是否仍屬必要？若因為未明確提及第三人商標而導致該標示變得更不易被消費者理解，則對前述之判斷有何影響？

(四) 於判斷是否依業界誠實作法時應考慮哪些因素？在行銷自己商品時提及第三人之商標是否構成向他人表示其商品與第三人商標指定使用之商品的品質、技術或其他特色相當？

(五) 若提及第三人商標之經營者在行銷零件或配件之外亦行銷使用該零件或配件之商品，是否會影響其使用該第三人商標之合法性？

三、 歐洲法院的解釋意見

(一) 主文

1. 依據第一次商標指令第六條第一項(c)款規定使用第三人商標是否合法，取決於此種使用是否是標示該商品用途所必要。第三人使用非其所有之商標，若是在標示其行銷商品同時提供公眾全面且完整(comprehensible and complete)用途資訊俾該商品市場競爭機制不受扭曲的唯一方式，則此種使用有必要。此種使用是否必要，應該由成員國法院斟酌該第三人行銷商品所針對大眾之性質後認定之。既然第一次商標指令第六條第一項(c)款規定在判斷使用系爭商標是否合法時並未區別該商品可能的不同用途，則特別在判斷零件或配件上使用系爭商標是否合法的標準，與在判斷在系爭商品其他可能用途上使用系爭商標是否合法的標準應無不同。
2. 第一次商標指令第六條第一項(c)款規定的誠實使用在本質上要求使用人應舉止公正，以維護商標權人的正當利益，有下列等情

形之一者，使用第三人商標並不符合業界誠實作法：

- 以使人產生第三人與商標權人間有商業關聯印象之方式，
- 經由不當利用系爭商標識別性或聲譽之方式，影響其價值，
- 致系爭商標喪失公信力 (discrediting) 或受損 (denigration)，
或
- 將其行銷之商品表現為使用非其所有商標之商品的仿製品 (imitation) 或重製物 (replica)。

第三人使用非其所有商標以標示其行銷商品之用途，並不必然表示第三人將其商品表現為具有與該商標之商品品質相同或均等之特質。是否有此種表現取決於個案之事實，應由提請解釋的法院認定第三人是否有以提及相關情況的方式作此表現。提請解釋之法院於查證第三人之使用是否符合誠實作法時，應考量第三人是否將其行銷之商品表現為與使用該商標之商品具有相同品質或均等特質。

3. 若使用他人商標之第三人不僅行銷零件或配件，並行銷使用該零件或配件之商品，且在標示其行銷商品用途必要範圍內依據業界誠實之作法為之，則其使用他人商標之行為符合第一次商標指令第六條第一項第 (c) 款之規定。

(二) 理由

1. 第 1、2、3 個問題

應注意的是，商標權是歐體條約希望建立並維持之不被扭曲競爭機制的重要成分。經由限制商標權人依據第五條得到之權利，第一次

商標指令第六條試圖將商標保護之基本利益與商品流通之自由及在歐洲共同市場提供服務之自由調和，俾商標權能在歐體條約希望建立並維持之不被扭曲競爭機制下發揮其重要功能。

(1) 零件及配件只是有必要的例子

第六條第一項第(c)款並沒有提供認定其所謂商品用途的標準，只是要求使用第三人商標必須是標示此用途所必要。此外，既然該款規定提及零件及配件，是以舉例方式說明必然是有必要使用第三人商標之情況，則該款之適用並不限於零件及配件的情況。因此，並沒有必要認定某項商品是否必須是零件或配件。

(2) 使用商標必須是提供全面且完整資訊的唯一方法

本院已經在 BMW 一案表示，使用他人商標以告知大眾使用人以銷售、維修使用該商標之商品為專業，是第六條第一項第(c)款規定之標示該商品用途的使用，該訊息是保護該商品或服務之市場競爭機制不被扭曲所必要。本案被告使用 Gillette 公司商標以告知大眾其行銷商品之全面且完整資訊—亦即與使用該商標之商品可通用，亦然。此外，若第三人不使用非其所有之商標便無法將系爭資訊告知大眾，則其使用之行為是必要的。亦即該項使用必須是提供此種資訊的唯一方法。就此而言，在判斷是否還有其它方式可提供系爭資訊，就必須考慮例如該第三人行銷之商品是否有針對大眾知悉之通用技術標準或規範。此等規範或其他特徵必須能夠提供關於第三人行銷商品全面且完整資訊，才能維護該商品市場之競爭不被扭曲。至於本案之使用使否必要，應該由成員國法院斟酌上揭論述及 LaLaboratories 行銷商品所針對大眾之性質後認定之。

(3) 判斷使用是否合法之標準一律適用於零件、配件以外之其他商品

第六條第一項第(c)款在判斷使用是否合法時並未依系爭商品之不同用途而有所區別。因此特別在判斷零件或配件上使用系爭商標是否合法的標準，與在判斷在系爭商品其他可能用途使用系爭商標是否合法的標準應無不同。至於本案之使用是否必要，應該由成員國法院斟酌第三人行銷商品所針對大眾之性質後認定之。

2. 第4個問題

(1) 何謂業界誠實作法

本院一再表示第一次商標指令第六條第一項(c)款規定的誠實使用在本質上要求使用人應舉止公正，以維護商標權人的正當利益。因此以使人產生第三人與商標權人間有商業關聯印象之方式，或經由不當利用系爭商標識別性或聲譽之方式，影響其價值，或導致系爭商標喪失公信力(discrediting)或受損(denigration)，或將其行銷之商品表現為使用非其所有商標之商品的仿製品(imitation)或重製物(replica)，而使用第三人商標，並不符合業界誠實作法。

至於本案使用 Gillette 公司商標之行為是否符合業界誠實作法，應該由成員國法院斟酌前揭論述及下列因素後認定之：第三人行銷商品之整體表現(overall presentation)，尤其是第三人在該表現中如何呈現非其所有之商標，如何區別該商標與其所有之商標，以及第三人為確保消費者能分辨其商品與使用非其所有商標之商品所做的努力。

(2) 使用第三人商標並不必然表示其商品之品質與後者指定使用之商品相同或均等

第三人使用非其所有商標以標示其行銷商品之用途，並不必然表示第

三人將其商品表現為具有與該商標之商品品質相同或均等之特質。是否有此種表現取決於個案之事實，應由提請解釋的法院認定第三人是否有以提及相關情況的方式作此表現。

3. 第 5 個問題

若使用他人商標之第三人不僅行銷零件或配件，並行銷使用該零件或配件之商品，且在標示其行銷商品用途必要範圍內依據業界誠實之作法為之，則其使用他人商標之行為符合第一次商標指令第六條第一項第 (c) 款之規定。

參考書目

【中文專書】

王蓮峰，商標法學，北京大學出版社，2007年。

安青虎，馳名商標和中國的馳名商標保護制度（七），中華商標，2005年10月。

李軍，論馳名商標的司法認定，安徽大學碩士論文，2007年。

林廣海/鄭燕輝，廣東省司法認定馳名商標的調查與思考，中華商標，2007年10月。

徐聰穎，著名商標的法律保護，中華商標，2007年9月。

陶鑫良，泛馳名商標認定的誤區與迷津，發表在中共最高人民法院知識產權審判庭及華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」，2008年9月7日-8日（上海）。

黃暉，馳名商標和著名商標的法律保護，法律出版社，2001年。

劉春田，馳名商標的形成和發展，發表在中共最高人民法院知識產權審判庭及華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」，2008年9月7日-8日（上海）。

鄧忠華，規範馳名商標司法認定的法律思考—以馳名商標司法認定的”異化”現象為視角，法律適用，第12期，第17-19頁，2007年。

劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，聯經出版公司，2002年。

劉孔中/王敏詮，著名商標名錄及案例評析，智慧局97年度委託研究，教材系列234，2008年。

1. 劉孔中，商標法上混淆之虞之研究，五南圖書出版公司，八十六年十月。
2. 劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，聯經出版事業股份有限公司，九十一年。
3. 劉孔中，公平交易法，元照出版公司，九十二年。
4. 劉孔中，智慧財產權運用與競爭秩序（第三版），經濟部智慧財產局，九十七年三月。
5. 曾陳明汝，商標法，新學林出版股份有限公司，九十三年。
6. 曾陳明汝，工業財產權法專論，七十年八月初版，七十五年九月增訂新版，八十二年增補，國立台灣大學法學叢書編輯委員會編

輯(二十九)。

7. 鄭中人，智慧財產權法導論，五南圖書出版股份有限公司，九十二年。
8. 甯育豐，工業財產權法論，台灣商務印書館，七十一年三月三版。
9. 徐火明，從美德與我國法律論商標之註冊，瑞興圖書股份有限公司，八十一年一月一日初版。
10. 方彬彬著，徐火明主編，產地標示之保護—公平法與智產法系列六，三民書局股份有限公司，八十四年九月。
11. 王仁宏、馮震宇合著，中美商標法律要件之研究，中華民國全國工業總會全國工商反仿冒委員會編印。
12. 李茂堂，商標新論，元照出版，95年。
14. 孫遠釗，品牌/商標授權合約與策略，經濟部智慧財產局，96年。
15. 施振榮，品牌經營與管理，經濟部智慧財產局，96年。
16. 陳永昌，品牌之價值，經濟部智慧財產局，96年。
17. 章毓群，商標申請策略與管理，經濟部智慧財產局，96年。
18. 陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，95年。
陳昭華，商標侵害與救濟之實務與策略，經濟部智慧財產局，96年。
19. 賴文平，商標申請暨維護程序，經濟部智慧財產局，95年。
20. 汪渡村，商標法，97年。

【政府出版品】

1. 商標法逐條釋義，經濟部智慧財產局，九十四年五月。

【外文專書】

1. Christopher Heath/Kung-Chung Liu (ed.), The Protection of Well-Known Marks in Asia, Kluwer Law International, 2000.

2. G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1991.
3. Daniel Gervais, The TRIPS Agreement- Drafting History and Analysis, 3rd. ed, 2008.

AIPPI Japan, Famous Trademarks in Japan, 3rd ed., 2004 年.

Eugene Arievich/Janet Hoffman, Russian Federation, in Mostert, Famous and Well-Known Marks, 2007.

Peter Feng, Protection of Well-Known Marks in China, in Christopher Heath/Kung-Chung Liu (eds.), The Protection of Well-Known Marks in Asia, 2000.

Daniel Gervais, The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis, 3rd ed., 2008.

Christopher Heath, The Protection of Well-Known Marks in Japan, in Christopher Heath/Kung-Chung Liu (eds.), The Protection of Well-known Marks in Asia, 2000.

Klaus Hinkelmann, Gewerblicher Rechtsschutz in Japan, 2. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2008.

Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th ed., 2008.

Tuulimarja Myllymäki, List of Trademarks with a Reputation in Finland, IPR Info, issue no 1/2008.

Mia Pakarinen, The Great Reputation of Your Brand Can Be Registered in Finland, IPR Info, issue no 1/2008.

Lars Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 93 Trademark Reporter, 2003.