

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

王敏銓*

摘要

本文以Henry E. Smith教授的模組（modularity）理論，來探討商標識別性分類的一個例外現象——當商標的通用性與第二意義並存之時，如何處理這種概念上的矛盾現象？商標識別性是一種模組化的思考，可以減少法院管理商標權利的資訊成本。且基於維根斯坦哲學「意義即用法」的原理，商標詞彙的意義是在不斷的變動之中。詞彙的意義不可能精確地適入各個模組之內，意義跨模組的現象——例如同時具有通用性與第二意義——仍會不時出現。這種資訊跨模組流動的時刻，使法院必須建立模組之間的連繫。「事實上的第二意義」原則，即為此種模組間連繫的例子。

關鍵字：模組化（modularity）、管理體制（governance regime）、通用名稱（generic terms）、主要意義判斷標準（primary significance test）、第二意義（secondary meaning）。

收稿日：103年5月24日

* 交通大學科技法律研究所副教授。本文中討論之我國判決案例，受益於謝銘洋院長主持之「TIPA 智慧財產培訓學院102年度第三次智慧財產實務案例研析座談會」（102.09.02），會中並承謝院長及與會先進指正，謹此致謝！

壹、概說

一、思考的起點——Henry E. Smith的模組化理論

模組化在減少複雜性，亦即在減少與特定情境有關的資訊數量，以此降低資訊成本。所謂複雜系統（complex system），是指具有多數內部互動與互賴的系統，或「具有大數量的構成部分，彼此以非簡單（nonsimple）的方式互動的系統¹」。將複雜系統切割為片段，即成為模組（modules）；模組是半獨立的（self-autonomous）。資訊在模組內互動頻繁，但在模組之間即較少有資訊的互動。但模組之間仍具有連繫，只是較少出現。模組化的利益，在使複雜體系易於運作；各個模組能相對獨立運作，而不必牽動整體複雜體系。

模組具資訊隱藏（information hiding）功能，藉此降低情境的複雜性。各個模組是相對封閉的，模組之間僅以某種特定方式加以連接；這使得更動可以僅發生於模組之內，不致引發整個系統的漣漪效應。只有少數資訊會在模組之間流動，多數資訊均只在模組內部被處理；在處理一具體情況時，通常無須知道其他模組發生的事情。亦即模組會「打斷資訊流動」（interrupting information flow）。就組織原理而言，這可以促進系統構成部分的專門化²。資訊被隱藏在模組的邊界之內，外部人僅須知道各個模組的界面條件（interface condition），無須知道模組內的運作情況。財產法即訂定財產模組之間的界面條件³。

法律的形式主義（formalism）實踐模組化的原理，將相關資訊的量加以隱藏與限制；此相對於脈絡論（contextualism）——例如法律經濟分析——是認為被考慮的資訊的量越多越好。模組化使特定情境所涉及的資訊較少（只限於模組內的資訊），可達到減少法院或當事人必須處理的資訊量的效果，也就是可以「較不依賴脈絡」。模組化是程度的問題，正如同形式主義也是程度的問題。在標準化但大範圍的溝通，以及在內聚性（intense）但小範圍的溝通之間，有各種不同程度的平衡。

¹ Henry E. Smith, *Intellectual Property as Property*, 116 YALE L.J. 1742, 1761 (2007), 引 HERBERT A. SIMON, *THE SCIENCES OF THE ARTIFICIAL* (2d ed. 1981).

² Smith, *id.* at 1761-62.

³ *Id.* at 1765.

模組化方法在法律有廣泛的應用，例如，財產法及侵權行為法均使用模組化原理。財產的邊界即為一種模組概念，將邊界內部的使用委由所有人決定，財產內部的使用情況成為外界通常不須知道的黑盒子；財產法只須關心邊界的侵入——亦即排除權的行使——問題，以及模組間的互動——即交易——問題。侵權行為法的模組化，則表現在其兩造（bilateral）結構之上。兩造結構使侵權行為法的權利義務相關概念，例如過失、注意義務、相當因果關係，保持在兩造的範圍之內，而排除其他的脈絡資訊。

商標法有強烈的管理體制（governance regime）精神⁴，在剪裁權利範圍時容納大量的脈絡資訊，此即為混淆誤認參酌因素的作用。但仍不可避免地運用模組化方法，以減少法院的資訊成本。商標的識別性分類即為典型的模組化思考。識別性的經典案例 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World* 案⁵，將識別性畫分為四個層級——獨創性或隨意性標識、暗示性標識、描述性標識、通用標章或名稱⁶，此亦即四個分別的模組。我們可暫且稱之為獨創性或隨意性模組、暗示性模組、描述性模組、通用模組。

這些模組具有典型的資訊隱藏功能：各個模組有其內部定義的資訊變數：例如，暗示性模組考量詞彙描述的間接性，以及消費者所須運用的想像程度⁷；描述性模組考量詞彙的描述性質與第二意義；通用性模組則考量詞录的主要意義。資訊在模組內部有密切活動，但模組之間的互動則極為有限，資訊通常不會跨模組流動。例如，當法院將一標識歸類為獨創性之後，通常即不會再考慮其第二意義為何；除非產生通用化之情況，亦通常不會考量其對消費者的主要意義為何。因此，通用化是一種商標資訊的跨模組現象。

⁴ 關於管理體制（governance regime）與排除體制（exclusion regime）的區別原理，參見 *Id.* at 1782-1819.

⁵ 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

⁶ 以上譯名係依據我國智慧局之「商標識別性審查基準」。

⁷ See MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 53-54 (2d ed.2009)（引用 McCarthy 見解，列出區別暗示性與描述性的六個因素）。

二、商標法作為一種管理體制

依據法律規則使用的資訊變數（information variables），可將法規區分為「排除體制」（exclusion regime）與「管理體制」（governance regime）兩個極端，中間有混合排除與管理的各種法律規則。排除體制使用簡單的資訊變數，例如其是否逾越物之邊界，以排除權（right to exclude）保護在邊界內的各種使用利益，而無須分別處理各種使用的形態，這是資訊成本較低的規範方式。管理體制則是直接以使用的屬性為資訊變數，較精確地測量各個使用的性質與效果，法院對個別的使用必須介入進行管理，這是資訊成本較高的規範方式⁸。

各種主要的智慧財產權法，偏向排除體制或管理體制其實各有不同。專利權較為偏向排除體制，藉由以申請專利範圍作為邊界，對此邊界行使排除權，即得以保護對專利發明的各種使用行為，但法律無須分別各種使用行為，只須由專利權人決定是否允許⁹。著作權則較為偏向管理體制，這是因為著作權的專有權利是以霍非爾德的（Hohfeldian）的方式構成——亦即權利內容是由各別的使用方式一支一支（stick-by-stick）地由下而上構成，我們通常稱著作權的專有權利是「權利之束」（a bundle of rights）——而且也因為著作權使用多種的管理規則，包括權利的限制、合理使用、法定授權，來補充其排除規則¹⁰。

商標權比上述二者更為偏向管理體制，商標權的權利界線並不明確，會受到商標本身識別性強弱、商標近似性與商品類似性的影響；再者，於衡量是否構成侵害，法院須衡量多種參酌因素，這些參酌因素即是對使用行為的性質進行直接衡量，這是管理體制的典型特徵。法院亦以權利的喪失、限制、或例外，來管理對於系爭詞彙的利用行為，例如商標通用化或商標合理使用，都是直接衡量利用行為的屬性，以此進行管理。可以說，因商標權與社會大眾的語彙使用權有本質上的衝突，法院進行平衡性質的管理；但為減少資訊成本，法院也混合形式主義的模組化操作——法院對系爭語詞的第一個動作，即尋找其相應模組。

⁸ Smith, *supra* note 1, at 1783-1784.

⁹ *Id.* at 1784.

¹⁰ *Id.* at 1785-86.

三、意義即用法

維根斯坦的「意義即用法」，意即詞彙的意義取決於它被語言的使用者如何使用，而不是心中的形象、或外在的某個事物對象。將語詞比擬為工具，「使一件工具成為工具的，就是它被『用作』工具，每一種工具都以其特定方式而被使用¹¹」。這個主題呈現於維根斯坦對實指定義（ostensive definition）的批判：所謂「實指定義」，是對事物命名的動作，指著一個物體說：「這個東西叫X」，這個命名的動作本身並不能賦予一個語詞的意義¹²。因為「實指定義在各種情況，可作不同的詮釋¹³」。「僅指著某個東西，說它叫作 ϕ ，留下 ϕ 可被解釋的無盡可能性」；「實指定義本身，絕對無法固定一個字的意義¹⁴」。因此可知，在詞彙與事物之間，並非具有確定、絕對不變的連繫¹⁵。

既然「意義即用法」——「知道如何使用一個表達，是理解它的意義的必要條件」，詞語的意義須指涉一群使用它的實務，亦即由實際使用語詞的行動所構成的網絡：「只有在（字與事物）的關連是置於某個更大的網絡，才能進一步決定」字詞的意義¹⁶。實指定義要能確定一個語詞的意義，「必須已經知道……語詞所使用的環境或脈絡；實指定義只有在已先前建立的語言脈絡中才有作用¹⁷」。用法的改變造成脈絡的改變，意義隨著用法與脈絡的變遷而產生變動——舊的用法消失，新的用法出現——詞彙的意義即隨之改變，語言本身並未施予內在的限制。「新的使用方法出現了，其他的使用方法消失了，這並不是反應語言本質所加的限制，而是反應使用語言的人的目的與需要¹⁸」。

¹¹ MARIE MCGINN, WITTGENSTEIN AND THE PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS 47 (1997). 關於「意義即用法」的說明，參見黃宣範（1983），「語言哲學——意義與指涉理論的研究」，頁 25-27，台北：文鶴。

¹² 王敏銓（2005），「維根斯坦、法律、智慧財產權」，馬漢寶教授八秩華誕祝壽論文集編輯委員會編，「馬漢寶八秩華誕祝壽論文集：法律哲理與制度——基礎法學」，頁 28，台北：元照。

¹³ LUDWIG WITTGENSTEIN, PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS, § 28 (G.E.M. Anscombe trans., 1958)（「一個實指定義，在每個情況可以有不同的詮釋」）。

¹⁴ ROBERT FOGELIN, WITTGENSTEIN 116 (1987).

¹⁵ 參見王敏銓，前揭註 12 文，頁 29（「實指定義本身既不能決定一個語詞的用途，亦不能確定其意義」）。

¹⁶ 以上引文出自 FOGELIN, *supra* note 14, at 121.

¹⁷ 王敏銓，前揭註 12 文，頁 29。

¹⁸ MCGINN, *supra* note 11, at 50.

本月專題

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

語言遊戲這個概念，意指語言的使用是一種行動¹⁹，並且用以打破語言與現實的固定連繫，顯示實指定義會指稱那一個語言遊戲，是開放而不確定的²⁰。字詞的意義與它所對應的實際物體之間，沒有內在必然的連繫。語言的使用是一種行動，意義的合致來自多人的使用方法的合致。對維根斯坦的「遵守規則」問題，社群共識論者認為，遵守規則須基於社會化（訓練）與社群共識——「正確遵守規則，是要求與其他相似處境的社群成員為一致的行為²¹」，亦即遵守規則必須指涉社群的實踐（practices）。相同的，語詞的意義是由使用的行動（即用法）所累積的，用法匯聚而成的實踐，即成為正確理解語詞意義的脈絡背景。只有在使用的語言的行動所構成的脈絡之中，字詞才有其意義²²。

在商標法中，作為商標的詞彙的意義取決於其「主要意義」（primary significance）²³。所謂「主要意義」，即相關消費者中的多數用法（majority usages）²⁴。從而，對於商標詞彙的意義判斷，符合維根斯坦哲學的「意義即用法」。且多數用法匯聚而成的意義，即成為判斷該詞彙在商標法上地位的依據，此亦符合「社群共識論」的看法。另外，美國商標法案例承認語詞意義在實際變動之中，使得詞彙的商標地位是依其現在用法（current usage）決定²⁵；而且詞彙的現在用法會隨著消費者用法的變遷而變動，使詞彙相應的商標地位亦隨之變動，此種看法符合維根斯坦對實指定義的批判。

¹⁹ WITTGENSTEIN, *supra* note 13, § 7 (稱「語言與行動交織的整體為……語言遊戲」& § 23 (「語言遊戲一詞顯明這個事實：語言的說出是行動—或一個生活形式—的部分」)。

²⁰ 王敏銓，前揭註12文，頁29。

²¹ Dennis M. Patterson, *Law's Pragmatism: Law as Practice & Narrative*, 76 VA. L. REV. 937, 947 (1990) (Norman Malcolm 是遵守規則的社群解釋的最主要提倡者)。

²² See Wikipedia, *Language Game*, at [http://en.wikipedia.org/wiki/Language-game_\(philosophy\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Language-game_(philosophy)).

²³ 參見 Lanham Act, § 14 (3), 15 U.S.C. § 1064 (3): (註冊商標對公眾的主要意義，為決定商標通用化的標準)。

²⁴ Marc C. Levy, *From Genericism to Trademark Significance: Deconstructing the De Facto Secondary Meaning Doctrine*, 95 TRADEMARK REP. 1197, 1201 (2005)。

²⁵ *Id.* at 1211 (以 SOFTSOAP 案及 OPRY 案為例)。

貳、通用名稱的判斷——主要意義判斷標準

一、何謂主要意義

商標的通用性取決為相關公眾作商標詞彙的理解，亦即以該詞彙在相關公眾心目中的主要意義為判準²⁶。美國著名法官Learned Hand曰：「問題只有一個」，即消費者的語詞用法²⁷。其意即，消費者對於語詞的用法，決定與語詞相應的權利範圍。所謂「主要意義」，即多數人對於一詞彙的用法。「多數人的用法（majority usage），對一個表徵的主要意義，通常具有決定性²⁸」。於不正競爭法整編亦作此解釋²⁹。

主要意義判斷標準，通常以美國最高法院的*Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*³⁰案為依據。學者McCarthy對主要意義判斷標準的說明如下：「用以決定一詞彙是否具通用性的標準，是對於公眾而言，該詞的主要意義是否為物品的名稱，而非是否具有物品名稱的某些涵意（some significance）³¹」。美國聯邦商標法在1984年的修正，已將主要意義判斷標準納入第14條第（3）款：「註冊標章對相關公眾的主要意義……，應為決定該註冊標章是否為其所使用之商品或服務的通用名稱的標準³²……」。另外，屬種區別（genus-species dichotomy），亦為「什麼是消費者的用法」這個中心問題的另一種表述³³。但終究其基本原理為：「商標的保護，是法院承認符號的心理上的功能」，而賦予相應的權利³⁴。

²⁶ Anthony Silva, Do or Die: *Genericide Prevention*, 19 J. CONTEMP. LEGAL ISSUES 189, 190-191 (2010).

²⁷ Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505, 509 (S.D.N.Y. 1921)("single question ... in all these cases, is merely one of fact: What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending?"); see also Levy, supra note 24, at 1201 (決定某個詞彙是否為通用名稱，是一個實證的調查。此決定依賴相關消費者的真正語言用法)。

²⁸ Jerre B. Swann, *Genericism Rationalized*, 89 TRADEMARK REP. 639, 646 (1999).

²⁹ Restatement (Third) of Unfair Competition § 13 (1995), cited in Vincent N. Palladino, *Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys*, 92 TRADEMARK REP. 857, 863 (2002).

³⁰ 305 U.S. 111, 59 S.Ct. 109, 83 L.Ed. 73 (1938).

³¹ 2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION, § 12:6 (4th ed., 2013).

³² Lanham Act § 14(3), 15 U.S.C. § 1064(3); see also Vincent N. Palladino, *Genericism Rationalized: Another View*, 90 TRADEMARK REP. 469, 470 (2000) (藍能法1984年修正，採取「主要意義標準」，為採行Learned Hand提出的標準)。

³³ Palladino, *id.* at 470 (認為屬種區別至多為處理Hand所指出的問題的一種方式)。

³⁴ *Id.* at 472.

雖然語彙的商標效果是以多數用法為準，但對少數人的用法，法院在判決中仍可適度予以容納，此種彈性體現了商標法的管理體制精神。即使多數消費者認為某詞彙為通用名稱，美國法院仍可能對其「剩餘」（即非主要）的商標意義予以有限度的承認，在所准予的救濟措施之中，利用小心措詞的禁制範圍，對少數用法予以容納。例如在阿斯匹靈案，法院認定ASPIRIN一詞對消費者而言是通用名稱，但對化學家、藥劑師、醫師則具第二意義。故判決，對公眾之直接銷售，其他藥廠得使用Aspirin一詞，無須其他標記；但對於職業買者的銷售，則完全不得使用Aspirin一詞，必須使用「乙醯水楊酸」（acetyl salicylic acid）一詞³⁵。

二、意義的證據

任何關於該詞彙的「用法」的證據，皆可作為間接證據——法院是從過程（用法）的證據，來判斷結果（意義）為何。在通常用以證明通用性的證據，即表現詞彙的意義即由其「用法」所形成，包括競爭者的用法、主張商標權之人的用法、公眾的用法、字典定義（反映公眾用法）、媒體用法、相關業界用法等³⁶。此即聯邦巡迴法院在In re Northland Aluminum Products, Inc.中所謂「公眾對該詞彙的理解的證據，可來自任何有證據能力的來源」之理³⁷。舉例而言，字典的定義能作為證據，理由即在於字典能反映公眾對該字彙的當代用法；媒體用法能作為證據，理由亦為報紙、雜誌的用法能反映目前公眾對一詞彙如何使用³⁸。用法為形成意義的過程，各種用法匯聚而形成詞彙的意義，法院依據這些證據判斷用法所形成的詞彙目前意義為何，然後依據目前意義剪裁排他使用與公眾使用的範圍。

³⁵ Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921); see also 2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:51. 賣給零售藥房的小瓶裝，仍可稱為Aspirin，但包裝箱上只能標記為被告公司製造的乙醯水楊酸，不得使用Aspirin一詞。

³⁶ 2 MCCARTHY, *id.*, § 12:13. 學者McCarthy舉出下述可用以證明通用性的證據：（1）競爭者的用法：指「競爭者的通用性用法，而原告未予爭議者」；（2）原告的用法：「若主張商標權之人自己將該詞彙以通用名稱使用，這是通用性的強烈證據」。主張商標權之人若在公眾面前將該詞用為通用名稱，若經證明，則可能產生禁反言效果；（3）字典定義：字典定義雖不具決定性，但通常是有關的證據。理由是字典定義通常反映公眾對該字彙意義的感覺，以及該字彙之當代用法。但字典意義不必然具有決定性，一方面是因為不能「給字典編輯者摧毀商標的權力」，另一方面也因為字典不必然反映當代用法，美國第七巡迴法院即指出，許多通用名稱在字典中並無收錄；（4）媒體用法：報紙、雜誌對某一詞彙的通用性用法，為公眾認該詞彙為通用名稱的強烈指示。但媒體之中亦可能對某一詞彙的用法不一，例如有些用作通用名稱，有些用作商標，則此類證據仍不足以決定是否為通用名稱；（5）相關業者的證言：相關業者的證言能作為證據，因相關業者熟悉該詞彙在市場中的用法，但必須注意業者是否具有偏見的問題，例如與當事人有受雇或業務往來之人，其證言即不應被賦予太強之證明力。*Id.*

³⁷ In re Northland Aluminum Products, Inc., 777 F. 2d 1556, 1559 (Fed. Cir. 1985).

³⁸ *Id.*

意義既然是經由用法匯集所形成，當然並非某一特定廠商的用法即可決定詞彙的現在意義。故商標權人是否怠於維護其商標，法院固可將之納入詞彙用法的證據之一；但詞彙的意義既然是由多方面的用法匯集而成，商標權人怠於維護之事實亦僅為用法的證據「之一」而已，法院仍應回到依據商標的現在意義剪裁排他與公用範圍界線的原理，依據證據綜合判斷詞彙目前的客觀意義為何³⁹。

意義的直接測量，則為市場調查。市場調查證據，為直接測量公眾對系爭詞彙意義的理解。「市場調查證據，可用以證明潛在消費者如何看待系爭詞彙的證據⁴⁰」。「在通用性問題，市場調查必須針對消費者認為系爭表徵的意義作測量，僅測量消費者是否知道該表徵並非有關的證據⁴¹」。在通用性案件，美國法院通常會期待當事人提出市場調查證據；有些法院甚至認為，若當事人主張某一表徵為通用名稱，卻不提出市場調查證據，則非屬認真提出其主張。但若其他證據已可充分證明系爭表徵是否為通用名詞，則無須再提出市場調查證據。證明通用性（或相反地，證明有商標意義）常用的市場調查有Teflon、Thermos兩種調查，但其他種類的市場調查，例如第二意義或混淆誤認之虞的調查，亦可能與是否具商標意義有關⁴²。

三、意義變動的界限

商標的通用化，或允許通用名稱重新成為商標，都符合維根斯坦的「意義即用法」。但「通用名稱絕對不可能成為商標」（即「超強版本」的事實上第二意義原則），與「意義即用法」有所牴觸。此種「一旦通用，永遠通用」的看法，雖係基於某種政策上的理由，亦即防止單一生產者獨占產品名稱，但基於錯誤的預設，即事物的名稱有內在不變的意義。從維根斯坦對實指定義的批判，可知此預設並不正確。「重獲」（recapture）案件亦顯示語彙意義的流動性。即使曾被法院正式認定為通用名稱者，亦可因公眾用法的改變而重新成為商標。正如LITE案的地院判決所說：「如果公眾認為某一符號代表產品的來源，則法院是否應認

³⁹ See LAFRANCE, *supra* note 7, at 59（「商標權人是否勤勉保護（police）其商標……，並不決定商標是否成為普通名稱，而是取決於公眾如何認知該商標。在某些案件，即使勤勉保護其商標，亦不足以防止公眾將商標採取為產品或服務的通用名稱」）。

⁴⁰ 2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:6.

⁴¹ 2 MCCARTHY, *id.*, § 12:14.

⁴² *Id.*（例如，若市場調查結果為系爭表徵具有強烈的第二意義，則可作為具有商標意義的證據）。

本月專題

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

定公眾錯誤地將品牌意義加在一個通用名稱之上，而拒絕保護此商標？」「符號的真實意義，也就是公眾所認為它的意義⁴³」。

至於詞彙意義的變動，是否有「獨創」(coined)與「普通」(non-coined)詞彙之別？亦即，是否僅有獨創詞彙(例如Aspirin)作為商標，但後來遭通用化者，才可能再「重獲」成為商標；一般詞彙中的普通名稱(例如Air Door)則絕不能成為商標？McCarthy教授的商標法評述，在早期似乎採此種見解⁴⁴，但目前已改變見解，改為支持第三巡迴法院的見解，認為「任何種類被指為通用名稱的字，不論是獨創或非獨創，均應適用消費者理解判斷標準⁴⁵」。理由在於，聯邦商標法已納入主要意義判斷標準，亦即以相關消費者的理解為決定通用性的依據；若法院自行認定某詞為通用名稱，而不顧現行消費者的理解，無異是已預設待決定問題(是否為通用名稱)的答案。「此無異在思考爭點之前，就已經預設結果。依作者(McCarthy)的見解，關於購買人理解的證據，絕不可以不考慮⁴⁶」。McCarthy的新見解，符合維根斯坦的「意義即用法」，以及對實指定義的批判。

⁴³ Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., 503 F.Supp. 896, 907 (D.R.I. 1981).

⁴⁴ Gaylord Entertainment Co. v. Gilmore Entertainment Group LLC., 187 F.Supp.2d 926, 937 (M.D.Tenn. 2002) (引用 2 MCCARTHY ON TRADEMARKS, § 12.11 (4th ed.):「此種情況(指「重獲」案件)並無發生於通常的字典字彙(an ordinary dictionary word)之例；所謂通常字典字彙，指在過去一直作為普通名稱，在其語意歷史中從未作商標之功能」。但注意，此陳述在目前的 § 12:11 節中已不存在，取而代之的是認為公共領域的詞彙成為商標，雖然極度罕見，但發生於「現行用法已一般不知道的舊詞彙」的陳述。2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12.11.

⁴⁵ Berner Intern. Corp. v. Mars Sales Co., 987 F.2d 975, 981-983 (3d Cir. 1993)。Berner 案是關於 Air Door 一詞是否為通用名稱；在判決中，第三巡迴法院特別表明反對第七巡迴法院的「主要意義判斷標準僅適用於獨創性字彙」的見解。「是應由相關消費者，而非由法院，決定某個詞是否表彰(某個產品)的屬」。*Id.* at 981-982.

⁴⁶ 2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12.11.

參、在通用性與描述性之間的詞彙

一、事實上的第二意義

通用性原則的困難案件，出現於一詞彙同時具通用性與第二意義之時。當商標同時具通用性及商標意義時，最能突顯通用性問題的難處⁴⁷。通用性原則被認為過時、無用，其理由是在模組化思考之下，無法反映語意的漸層變化的現實。亦即，一個詞彙的語意，並不是可以截然畫分為商標或普通名稱（或相似地，為描述性、暗示性、隨意性等區別）；意義並非可完全嵌入模組的框架，而無任何不適之處⁴⁸。

通用性原則，在傳統上是基於通用名稱與商標為互斥的想法，亦即一個詞彙僅能為通用名稱或商標的其中一種，不可能同時為通用名稱及商標。此種看法是基於模組化思考而來，亦即識別性的各種層級是不同的模組，各個模組各自有其內在定義的資訊變數及對應的法律效果，詞彙在模組中是「非此即彼⁴⁹」。但就現實層面而言，一詞彙在市場上可能同時具有通用性用法及指示來源（即商標意義）用法，此種詞彙的「雙重角色」的事實並非罕見，因此，這成為商標法的模組無法完整解釋市場上的事實的問題⁵⁰。

此種困難案件，使得說明模組之間的連繫成為必要。資訊通常的互動是在模組之內，但偶然出現的困難案件，有資訊跨模組流動的現象，這些困難案件使得法院必須建構模組與模組間的連繫，雖然用到模組間連繫的頻率，會遠低於僅在模組內部處理資訊的頻率。

此種詞彙意義跨模組的現象，出現於通用名稱與描述性商標之間——亦即同時具通用性與商標意義的現象，即「事實上第二意義」（*de facto secondary meaning*）。美國法院在「事實上的第二意義」案件，試圖建立「通用性模組」與「描述性模組」之間的連繫。「事實上的第二意義」發生在系爭表徵介於通用

⁴⁷ See 2 *id.*, § 12:6.

⁴⁸ Palladino, *supra* note 32, at 470（「通用性原則並未完全反映商標的本質」）。

⁴⁹ *Id.*（通用性原則傳統上是基於非此即彼的二分法（*either / or dichotomy*），據此二分法，詞彙為通用名稱或商標，是互斥的）。

⁵⁰ *Id.* at 470-471（「在事實上，至少有某些商標具雙重角色—消費者或使用者可能在日常談話中將商標用為通用名稱，但在被詢問時，這些人又完全知道該詞彙的商標意義」）。

本月專題

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

名稱與商標之間，其為不受保護的通用名稱或為受保護的商標具有爭議之時。此原則的典型陳述，通常引述紐澤西州最高法院的見解：「第二意義的證明，不論如何強烈，不能使通用字詞獲得商標地位……。若生產者選擇已通常被認為是商品的通用名稱的字來作為商標，即使生產者已成功證明『事實上』（de facto）的第二意義，亦不能被承認是法律上的（de jure）第二意義⁵¹」。從而，此原則為：若系爭詞彙為通用名稱，即使當事人提出商標意義之證據（例如：促銷活動），此種商標意義的證據不予以考慮⁵²。但「證據不予以考慮」（the disregard of evidence）的精確意義為何，法院間有不同的取向。

依據學者McCarthy的整理，「事實上的第二意義」原則具有兩個版本：

首先，通常強度版本（regular strength version），指少數人認知的第二意義不能使通用名稱成為商標；但多數人認知的第二意義可能可以。「一旦系爭詞彙被認定為通用名稱，則只有少數人使用該詞以識別來源的證據，不能使該詞彙轉變為商標」。因此，此種在少數人心目中的第二意義，就被稱為「事實上的第二意義」。此為適用「主要意義判斷標準」的當然結果。

除了聯邦最高法院的Shredded Wheat案判決（詳後述），T.T.A.B.的RECORDED BOOKS決定⁵³亦採「通常強度」版本的事實上第二意義原則。T.T.A.B.認定RECORDED BOOKS為有聲書錄音帶的通用名稱。T.T.A.B.「考慮有關公眾認知該表徵的全部證據，包括後天識別性之證據」；這些「後天識別性的證據推知，至少有某些消費者認為RECORDED BOOKS為商標。然而，若證據全體證明……該詞主要被認為是通用名稱，即令申請人的消費者中有部分認為該詞為商標，亦只能認為是事實上的第二意義，在法律上不能使該表徵獲得或維持商標權」。

⁵¹ Christian Science Board of Directors of First Church of Christ, Scientist v. Evans, 105 N.J. 297, 520 A.2d 1347, 2 U.S.P.Q.2d 1093 (1987); see also McCarthy, § 12:47. Anthony L. Fletcher, *Separating Descriptive Sheer from Generic Goats*, 103 TRADEMARK REP. 487, 487 (2013).

⁵² 「若一表徵的商標意義證據被稱為『事實上的第二意義』，則法院不考慮此種證據」，亦即事實上的第二意義原則「正當化法院不考慮一表徵的商標意義證據」。2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:47.

⁵³ In re Recorded Books, Inc., 42 U.S.P.Q.2d 1275, 1997 WL 196608 (T.T.A.B. 1997).

以上見解可注意的是，關於詞彙意義的證明，是任何關於公眾用法的證據都可作為詞彙意義的證據，最終由法院（或主管機關）綜合決定公眾對詞彙認知的現在意義為何。至於通用名稱是否可轉變為商標，則是證明是否為充分的問題——是否能證明多數消費者認知該詞彙為商標，而不是絕對不能轉變⁵⁴。

但亦有法院採取超強版本（super strength version）的事實上第二意義原則：通用名稱絕對不能成為商標，不論其第二意義的證明有多強。此版本即「一旦通用，永遠通用」看法⁵⁵——「一旦一個表徵已成為通用名稱，則必須永遠為通用名稱，不論消費者的感覺是否已經改變」；「不論多少數量的消費者認知，均不能將該（通用）表徵的地位，轉化為被保護的商標」。即使已經有第二意義的證據，亦僅能認為是「事實上的第二意義⁵⁶」。

對超強版本，僅能以某種「公共政策」之考量來解釋之。亦即基於自由競爭的政策，通用名稱必須能被全部的競爭者自由使用。因此法院不願意使通用名稱轉變為私人財產，並擔心一旦開放此途徑，將會引發對通用名稱主張商標意義的大量訴訟。

但此種版本的事實上第二意義原則應非正確，法院逕自認定某詞彙為通用名稱，而拒絕考慮該詞彙的現行用法，違反商標法的基礎是消費者認知的基本原理。正確的做法，是法院必須在消費者認知與公共政策間作平衡⁵⁷。

小結：事實上的第二意義案件，即詞彙的意義產生跨模組的現象（例如跨通用性模組與描述性模組），而不僅侷限於某一模組之內。這種意義的流動性本為語言的正常現象，但卻對商標法的模組化思考造成難題。美國法院經由「事實上的第二意義」案件，試圖建立通用性模組與其他模組（如描述性模組）之間的連繫。此連繫為，就規範面而言，通用性模組優先於其他模組；除非能克服通用性模組的適用，才能轉而適用其他模組⁵⁸。例如，字詞的意義兼具通用性與第二意

⁵⁴ 「我們不認為申請人的證據足以證明（is sufficient to show）一般消費者——相對於少數消費者——認知 RECORDED BOOKS 為申請人商品的商標」。Recorded Books, 1997 WL 196608, at *8.

⁵⁵ 2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:47 ("Under the 'super-strength' view, once a generic name, always a generic name.") .

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ 例如，第四巡迴法院曾有以下陳述：「除非系爭商標能被認為非通用，否則取得識別性的證據為無關」。Retail Services, Inc. v. Freebies Publishing, 364 F.3d 535, 547 (4th Cir. 2004) ; *see also* 2 MCCARTHY, *id.*, 12:47 n.14.

義時，在規範上以通用性為優先。所以，除非能證明對多數消費者而言，該詞彙已不具有通用名稱意義，即克服通用性模組的適用，否則即使有第二意義，法院亦不考量其第二意義。

「超級強度」的事實上第二意義原則，即指上述的通用性模組的適用是不可克服的；一旦詞彙曾經適用通用性模組，即無法脫離通用性模組；即使資訊適用其他模組的傾向已非常明顯（例如，第二意義已非常強烈）。此種原則不符合語彙意義的流動性質——如McCarthy教授所說：「商標權與其他財產權不同，並非歷時恆久不變。如聯邦巡迴法院的Rich法官所觀察：『這個領域的權利並非固定不變，它們就像海邊的沙灘，會改變位置。公眾行為可能會影響它們』。字的意義是會改變的……法院公然忽視消費者的感覺，是一件大膽的事情⁵⁹」。超強版本亦與SINGER等「重獲」案例不符。應非正確的原則陳述。

二、美國案例的評析

1. Shredded Wheat案

*Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*⁶⁰，主要爭點為Shredded Wheat一詞是商標或通用名稱。在專利過期後，原告National Biscuit仍主張對Shredded Wheat名稱具有專有權利。聯邦最高法院的判決認為，在專利過期之後，不只是製造物品的權利歸屬於公眾，連同物品的名稱亦一併屬於公眾⁶¹。

但問題在於Shredded Wheat一詞兼具第二意義與通用性。原告提出證據，因其與前手在長時期為此物品之唯一製造商，許多消費者將Shredded Wheat一詞與原告作來源的連結。Brandeis大法官在判決文有如下的著名陳述：「要證明Shredded Wheat一詞為商業名稱，原告須證明的不只是這一詞的從屬意義（subordinate meaning）；而是須證明該詞彙的在消費大眾心中的主要意義（the primary significance），不是產品，而是製造者。原告未能如此證明。原告證明的程度，不足以使它對Shredded Wheat一詞獲得專有權利；只能使它有權要求被告盡合理的注意，將被告產品的來源告知公眾⁶²」。

⁵⁹ 2 MCCARTHY, *id.*, § 12:47.

⁶⁰ 305 U.S. 111, 59 S.Ct. 109, 83 L.Ed. 73 (1938).

⁶¹ *Kellogg*, 305 U.S. at 118.

⁶² *Id.* at 118-119.

本判決可作如下解讀：

- (1) 本判決通常被引為主要意義判斷標準之依據，雖然上述句子是從相反方向來陳述——亦即若能證明一詞彙之主要意義為商品來源，則可證明該詞彙之商標意義——但仍達致相同的結論，即多數消費者之語用決定語彙在商標法上的效果⁶³。
- (2) 本判決之上述陳述，並不排除即使是通用名稱，亦可成為商標，這是證明程度的問題⁶⁴。證明從屬意義（指少數人認知的意義）為來源指示，並不足以使一通用名稱成為商標；但若能證明主要意義（即多數人認知的意義）為來源指示，則可有此效果。
- (3) 法院對於少數人認知的意義，仍可試圖在救濟措施中作某程度的容納，在此為被告須明確標示其產品來源。此為商標法為管理體制的體現。
- (4) 詞彙是否為通用名稱，以公眾的認知為斷，與是否勤勉行使權利無必然之關係。在本判決即說到，「Kellogg公司（被告）的權利，並不依賴勤勉的行使⁶⁵」。

2. LITE案

米勒啤酒公司自1972年起，銷售以LITE為名的淡啤酒。之後有其他廠牌的淡啤酒出現，這些競爭者通常以其品牌名稱加上light beer一詞。在本案（*Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp.*⁶⁶）之前，米勒啤酒已經與其競爭者涉訟，但前案均認定light或lite為淡啤酒的通用名稱。在本案，首先涉及米勒啤酒公司是否受前案判決的禁反言拘束——light或lite既為通用名稱，則米勒啤酒公司不能再試圖證明其有第二意義。

⁶³ Palladino, *supra* note 29, at 863; 2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:6.

⁶⁴ 參見 *Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp.*, 655 F.2d 5, 8 n.2 (1st Cir. 1981) 對 Brandeis 大法官的意見的詮釋。不過 *Miller* 案判決並不贊同 Brandeis 大法官的看法。

⁶⁵ *Kellogg*, 305 U.S. at 119.

⁶⁶ 503 F.Supp. 896 (D.R.I. 1981), *rev'd*, 655 F.2d 5 (1st Cir. 1981).

本月專題

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

地方法院的見解認為，前案係關於lite或light於1976年左右的意義，但本案是關於light或lite在1980年的意義，此二者為不同之爭點，故米勒啤酒公司不受禁反言之拘束，可試圖證明LITE在目前有第二意義⁶⁷。再者，從「重獲」(recapture)案件顯示⁶⁸，既然商標可變成通用名稱，通用名稱亦可能變成商標，在通用名稱與商標之間為「雙向的道路」。法院必須以公眾用法的證據，決定詞彙是否為通用名稱。若法官面對第二意義的證據，仍執意稱某詞彙為通用名稱，則無異為假定字詞有絕對、內在正確的意義 (absolute, inherently correct characterization)，而不論公眾認為該詞的意義為何⁶⁹。因此，雖然在早期light與LITE二字均作為淡啤酒的通用名稱，但時間經過，LITE已轉變為指稱米勒啤酒廠為來源。從而，該判決依據使用期間、銷售量、廣告花費……等第二意義之證據，認定LITE為商標。

第一巡迴法院廢棄原判，認為不論多少第二意義的證據，僅為事實上第二意義，不能使通用名稱成為商標。判決中引用Abercrombie案判決之見解：「不論通用名稱的使用者花費多少錢，以促銷其商品，不論多麼成功地達成公眾認知，亦不能剝奪競爭製造商以物品的名稱指稱其產品的權利⁷⁰」。因而，即使「公眾對LITE指示米勒啤酒廠為來源的感覺已經增加，且在公眾心目中已具有支配性，此種證據仍為無關⁷¹」。第一巡迴法院成為「一旦通用，永遠通用」見解的主要代表⁷²。

從本案件可獲得如下觀察：當第二意義與通用性並存，通用性之適用優先於第二意義。法院從「事實上第二意義」案件，試圖建立「通用性模組」與「描述性模組」的關係。第一巡迴法院的見解是認為，通用性模組的適用優先於描述性

⁶⁷ 503 F.Supp. at 911-912.

⁶⁸ 所謂「重獲」案件，指商標曾遭有權機關認定為通用名稱，但後來又因能證明消費者的認知已經改變，而被重新認定為商標。著例為SINGER商標，在Singer Manufacturing Co. v. June Manufacturing Co., 163 U.S. 169, 16 S.Ct. 1002, 41 L.Ed. 118 (1896)，被聯邦最高法院認定為自動縫紉機的通用名稱，但在約60年後，在Singer Manufacturing Co. v. Briley, 207 F.2d 519 (5th Cir. 1953)，第五巡迴法院重新肯認SINGER的商標地位。See Miller, 503 F.Supp. at 910.

⁶⁹ 此為該案判決法官對「超強版本」的事實上第二意義原則的反駁：此版本的原則基於錯誤的預設—物的名稱可與其商業脈絡分離。Miller, 503 F.Supp. at 907.

⁷⁰ 655 F.2d at 8.

⁷¹ Id. at 9.

⁷² 2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:47.

模組，故若一詞彙具有通用性，則第二意義不能被考慮，此為模組的資訊隱藏功能。地方法院的見解則認為，若通用性模組的適用可被克服，則第二意義可被考慮。二者的差別，在於是否能舉證證明一通用名稱已不再具有通用性。從意義即法用的觀點，應以地方法院的見解為正確。字詞的意義都具有流動性。法院所作的「管理」，是在涉訟的特定時點，判斷字詞對社會大眾的現行意義，基於此衡量商標權人的排他、以及社會公眾的語彙使用的相應範圍。

3.OPRY案

OPRY標章涉及一系列訴訟，包括第八巡迴法院判決的*WSM, Inc. v. Hilton*案；⁷³聯邦巡迴上訴法院判決的*Opryland USA Inc. v. The Great American Music Show, Inc.*案⁷⁴；田納西州中區聯邦地院法院判決的*Gaylord Entertainment Co. v. Gilmore Entertainment Group. LLC.*⁷⁵等判決。為敘述簡便起見，本文以時序在後*Gaylord*案為主，回溯敘述之前二前案的見解。

*Gaylord*案事實為，原告*Gaylord*公司為OPRY標章之商標權人，被告（簡稱GEG）註冊使用"The Carolina Opry"標章。本件為原告提起之商標侵害訴訟，被告聲請即決判決。GEG的抗辯主要有兩點：一、opry是通用名稱，原告不得主張有聯邦法、州法、或普通法保護；二、原告應受先前其他訴訟之爭點效拘束，不得否認opry為通用名稱。

前案*WSM, Inc. v. Hilton*⁷⁶，本件原告之前手提起商標侵害訴訟，遭第八巡迴法院判決opry一詞為鄉村音樂音樂會的通用名稱，並且廢止OPRY商標註冊。後來，*Gaylord*之前手*Opryland USA Inc.*，對GEG之前手欲註冊的標章"Calvin Gilmore Presents The Carolina Opry"提起異議，並請求廢止其已獲註冊之"The Carolina Opry"標章。T.T.A.B.於1990年之決定，認為opry一詞為通用名稱，並承認前案*WSM v. Hilton*認定Opry為通用名稱的爭點效。但聯邦巡迴上訴法院廢棄

⁷³ 724 F.2d 1320 (8th Cir. 1984) .

⁷⁴ 970 F.2d 847 (Fed. Cir. 1992) .

⁷⁵ 187 F.Supp.2d 926 (M.D. Tenn. 2001) .

⁷⁶ 724 F.2d 1320 (8th Cir. 1984) .

⁷⁷ *Opryland USA Inc. v. Great American Music Show, Inc.*, 970 F.2d 847 (1992) .

本月專題

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

T.T.A.B.的決定⁷⁷。

本件牽涉到本文所欲討論的兩個問題：一、通用名稱是否為「一旦通用，永遠通用」；二、當事實呈現通用性與第二意義並存時，應如何處理二者之關係。

首先，就是否為「一旦通用，永遠通用」，聯邦巡迴上訴法院在Opryland U.S.A.案之判決，承認公眾感覺對商標的效力「並非邊緣的議題，而是其核心」。由於公眾的感覺可能隨市場的演進而變動，爭點效對通用名稱認定的效果即可存疑，理由在於公眾的感覺隨時間而改變，故「因為從（第八巡迴法院的）前案Hilton以來，情況已可能有改變，所以Gaylord並不受爭點效拘束，而得爭議opry一字的通用性⁷⁸」。在適用爭點效原則之前，應考量情況是否已有實質的改變；因過去的法院，不能決定詞彙在現在的用法及公眾意義⁷⁹。「Opryland並非不能證明公眾對Opry一字的感覺，T.T.A.B.認為Opryland不能提出公眾目前對opry一詞如何理解的證據，此決定為錯誤，因此種證據對於（聯邦商標法）第二條之爭點具有證明力⁸⁰」。易言之，即使在之前有判決認定某一詞彙為通用名稱（或反之，為商標），但因語彙之意義隨用法而改變，在之後的訴訟，欲對該詞彙主張專有或公用之人，仍可試圖證明「公眾對系爭詞彙的現在感覺」（the present public perception of the term），而主張對該詞彙相應的專有或公用範圍。聯邦巡迴上訴法院是認為，目前訴訟的當事人，至少有就語彙的現在意義加以舉證的權利。

田納西州中區聯邦地方法院認同聯邦巡迴上訴法院的看法，認為Gaylord可試圖證明opry的「現在公眾感受」（present public perception）非通用名稱。「Gaylord不受爭點效拘束，而得在本訴訟爭執Opry一字在今日對相關公眾的主要意義。再者，若在原判決之後已有實質的情事變更，爭點效亦不適用，Gaylord希望調查Opry一詞的現在意義是完全適當的⁸¹」。亦即，法院同意商標權是基於公眾對於詞彙的現在意義，當事人至少有權舉證詞彙的現在意義已改變；若詞彙對公眾的現在意義已經不同，則可認為在原判決後已有重大情事變更，而不受原

⁷⁸ *Id.* at 851-853.

⁷⁹ *Id.* at 853-854.

⁸⁰ *Id.* at 853. T.T.A.B. 依據第八巡迴法院在WSM案的認定，認為Opryland應受爭點效之拘束，不得爭執Opry一詞的通用名稱地位。

⁸¹ *Gaylord*, 187 F.Supp.2d at 942.

判決之爭點效拘束。在衡量雙方當事人對於opry一詞對公眾的現在意義的證據之後，法院認為公眾並非不可能認為該詞的主要意義為標章，從而駁回GEG之即決判決聲請⁸²。

關於通用性與第二意義並存的問題，第八巡迴法院在WSM案認為「事實上的第二意義」不予考慮，opry是鄉村音樂音樂會的通用名稱。不論WSM提出多少促銷及公眾認同的證據，都不能剝奪公眾使用通用名稱的權利⁸³。在Gaylord案，雖GEG提出事實上第二意義問題，但法院認為Gaylord有權證明opry並非通用名稱⁸⁴，亦即以此可否定事實上第二意義原則的適用前提。本文則認為，不宜認為通用名稱的通用性絕對不能改變，而是證明對象與程度的問題。以模組化的角度解釋之，僅試圖證明第二意義，而未證明在通用性模組的主要意義已經改變，仍不足以動搖通用名稱的地位；但若第二意義證據的強度，已足以證明該詞彙已喪失通用性，則雖然考量公眾利益，應使此種證明為困難，但不宜認為絕對不可能。

本文認為，即使是通用名稱，其現行意義可能改變，使相應之權利範圍亦隨之改變。既然商標可能演化為通用名稱，相應地，通用名稱也可能演化為商標，即使字彙意義變動的速度緩慢，並不表示它不會變動。證明通用名稱已成為商標，於舉證上不應容易，以維護公眾及競爭者使用通用名稱的利益；但相對地，亦不應否認欲主張權利之人至少有對該字彙的現在意義加以舉證的權利。

三、關於模組間連繫的觀察

「事實上的第二意義」案件，突顯商標法在識別性議題的模組化思考。在「亞伯克隆比」（Abercrombie）判斷標準，奠定商標識別性問題的處理，是設置通用性、描述性、暗示性、隨意性、獨創性等模組；每一個模組各自有其內部設定的資訊變數，例如通用性模組考慮主要意義，描述性模組考慮第二意義，暗示性模組考慮消費者需要想像的程度。每一個模組僅考慮其內部資訊變數，對於案件事實可能出現的其他模組中的資訊變數則不予以考慮，此即模組的資訊隱藏功能。法院在處理一個詞彙的意義、以及相應的商標法效力時，即會首先試圖將系

⁸² *Id.* at 944.

⁸³ WSM, 724 F.2d at 1320, 1326-27.

⁸⁴ Gaylord, 187 F.Supp.2d at 944.

本月專題

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

爭詞彙置入某一個模組。在已置入該模組之後，即僅考慮該模組內部定義的資訊變數，而不考慮其他模組定義的資訊變數。

「事實上的第二意義」，即模組化思考產生的典型現象——法院試圖將系爭詞彙分類為通用名稱或商標，若分類為通用名稱，則接下來法院僅能考慮該詞彙之主要意義為何；即使事實上該詞彙可能具有第二意義，但第二意義為其他模組定義的資訊變數，不是通用性模組所應考慮，如此被「隱藏」的資訊，即稱為「事實上的第二意義」。

上述過程顯示商標識別性議題的形式主義（formalism）思考。然而，字詞的意義並非可如此截然地以「非此即彼」的方式歸類，正如Abercrombie案判決稱識別性的分類是一種「光譜連續」（continuum），個別詞彙的意義必然有落在模組之間的情況，此種「模組重疊」的情形⁸⁵，即立法者或法院必須創立原則來建立模組間連繫之時。

肆、我國案例評析

一、席夢思案

「席夢思」案，涉及「席夢思」一詞為商標或通用名稱。早期「席（蓆）夢思」曾被行政院及主管機關多次認定為通用名稱，然智慧局於民國93年核准美商註冊「席夢思」為商標，我國廠商席夢思床業有限公司對之提起異議。台北高等行政法院及智慧財產法院之見解均可解讀為，依據詞彙對公眾的現行意義，決定該詞彙相應之商標權範圍。「商標是否為說明性或商標是否為通用標章及名稱，應依社會一般通念及客觀證據認定之⁸⁶」。在商標可通用化並無爭議的前提下，高等行政法院之判決，似已明確表達通用名稱與商標之間為雙向之道路：「所指定商品或服務之通用標章或名稱，如經長久或深度之使用，也將因積極之使用而衍生變化，當這個表彰商品之標識，得與他人之商品形成社會上可以認同之區別，即使該商標涉及所指定商品之通用名稱，在這個商標足以產生顯著性時也應該准予註冊」。此與前述美國學者見解相同。

⁸⁵ 關於「模組重疊」的討論，見 Smith, *supra* note 1, at 1765, 1777.

⁸⁶ 台北高等行政法院 97 年度訴字第 932 號判決；智慧財產法院 99 年度行商訴字第 19 號判決。

此二判決認同公眾用法塑造詞彙之意義，從而詞彙之意義會隨著時間而變動⁸⁷。尤其智慧財產法院判決的下述文字，可解釋為認同詞彙之意義係由公眾之用法所塑造：「有鑒於商標與使用密切相關，舉凡商標在交易上經由營業活動、廣告宣傳、持續或間斷使用之狀態等，均足以影響消費者對於該商標之認知與印象。而消費者對商標之認知、評價，經常隨時空變遷、社會文化衍易、經濟活動移轉等客觀情事而有所更異」。影響詞彙意義者，並不僅止於廠商對商標的使用，凡社會公眾之用法均會使詞彙意義變動。而用法匯集而成的現在意義，即法院決定專有與公用界線的依據。「有關商標法第23條第1項第3款之判斷，應以申請註冊時相關公眾的認知為判斷之依據⁸⁸」。故即使一詞彙先前為通用名稱，後來仍可成為商標，此見解應值贊同。

惟一詞彙曾經被認定為通用名稱者，於再度被認定為商標時，法院應對之予以嚴格慎重的審查，以維護消費者及競爭者使用通用詞彙的利益，上述美國學者意見可供參考。即令一通用名稱的多數意義已衍變為商標，法院仍可於其救濟措施中適當兼顧少數用法，以符合商標法作為管理體制的本旨，上述美國法院見解可供酌參。

二、Tutti Frutti案

本件之原告註冊「TUTTI FRUTTI ice cream冰新樂園」商標，用於第043類冷熱飲料店、飲食店等，其中「ice cream」不在專用之列。被告以「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」為名，開設營業據點，販售霜優格。被告向智慧局以「TUTTI FRUTTI及圖」申請註冊於第30類「冰、冰淇淋」等商品，惟智慧局認為Tutti Frutti為義大利文，指「一種含多種細切且通常經糖漬的水果冰淇淋」，為商品的內容、品質之說明，依舊商標法第23條第1項第2款，為不得註冊。後來被告遭原告提起商標侵害訴訟⁸⁹。

⁸⁷ 「因為商標及其使用者，與使用商標之商品，其間表彰之標識並藉以與他人相區別者，會經由使用而衍生變化」(前引台北高等行政法院判決)。「有關商標法第23條第1項第3款之判斷，應以申請註冊時相關公眾的認知為判斷之依據」(前引智慧財產法院判決)。

⁸⁸ 前引智慧財產法院判決。

⁸⁹ 智慧財產法院99年度民商訴字第35號判決。

本月專題

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

法院判斷認為，Tutti Frutti「雖係為義大利文，但已成為英文之外來語詞。Tutti之英文意義為All，而Frutti之英文意義為Fruits。此詞「雖源自義大利文，但業經高階英文詞典蒐錄為英文詞彙，又非原告所創，自非屬獨創性標識」；又「指定使用於冰品或作為銷售相關冰品商店名稱之場合……，並不能認係任意性標示」；且「無任何暗示意義，顯非屬暗示性標識，僅為描述性標識」，而原告「未能證明業經取得後天之識別性」。以上論證過程顯示在商標識別性議題的模組化思考，法院逐一考量各個模組的適用可能性，而最終決定適用描述性模組。既已決定適用描述性模組，則僅考慮該模組定義的資訊變數，即描述性與第二意義。對於其他模組的資訊變數，例如Tutti Frutti一詞的主要意義是否係某種冰淇淋之通用名稱，即無須加以考慮，此即模組的資訊隱藏功能。惟本件所涉及的Tutti Frutti一詞，並非即不可能作為某一種冰淇淋的通用名稱。通用名稱並非僅限於名詞，形容詞亦得為通用名稱。若形容詞是某一商品種類（kind）、屬（genus）、次類別（subcategory）的通常描述性名稱，則該形容詞可為普通名稱⁹⁰。

另外，本件亦值得探討的，字典的使用，以及外語詞彙是否須經翻譯的問題。在本判決中，法院依賴英語字典對Tutti Frutti一詞的解釋。此二問題，可參考美國第五巡迴法院的Chupa案判決⁹¹。該案地方法院認定被告的Chupa Gurts商標，侵害原告的Chupa Chups商標。而Chupa一詞在西班牙文是指「棒棒糖」之意。上訴法院則認為「chupa」一字為西班牙文中棒棒糖的通用名稱，因此法院僅能比較Gurts與Chups是否混淆近似。在該判決中，上訴法院認為「字典證據不具絕對性」，理由在於在通行用法與字典收錄之間，可能具有時間上的遲延；而且字典收錄涉及編者對字詞意義及重要性的判斷，故字典未收錄並不表示不是通用名稱⁹²。

Chupa案判決並指出，外語中的通用名稱不能作為商標，有兩個政策上的理由：一、保護境內消費者中熟悉該外語之人士：此種使用多種語言（multilingual）的消費者，可能認系爭詞彙為商品的通用名稱⁹³。二、國際禮讓

⁹⁰ 2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:10. 通用形容詞（generic adjective）之例，如 ATTIC（閣樓灑水器的通用形容詞）、Light 或 LITE（低酒精、低卡、清淡口味啤酒的通用形容詞），*Id.*

⁹¹ Enrique Bernat F., S.A. v. Guadalajara, Inc., 210 F.3d 439（5th Cir. 2000）。

⁹² *Id.* at 444-445（以英語—西班牙語字典為例，說明編者的裁量權及於英語字詞的意義、以及最接近的西語同義詞，故「翻譯為一種詮釋」）。

⁹³ 例如，KABA 為賽爾維亞語及烏克蘭語的「咖啡」之意，對熟悉斯拉夫語系的消費者，此字係指咖啡這種商品，並無其他意義。2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:41.

(international comity) 及自由貿易政策：若外語中的通用名稱可作為商標，則會阻礙使用該種語言的其他外國廠商銷售該種商品的能力。「如果我們允許 Chupa Chups 壟斷『Chupa』一詞，則會阻礙其他墨西哥糖果廠商在美國的競爭能力⁹⁴」，故「自由的國際貿易政策要求，外國的通用名稱在美國即為通用名稱，即使美國消費者中使用多種語言的人不認為是通用名稱⁹⁵」。在多數案件中，此二政策理由可能導致相同的結論；但若此二政策理由指向不同的結論，則法院須試圖平衡涉及的利益⁹⁶，亦即回到商標法作為管理體制的原理。

伍、結論

儘管商標法有形式主義的思考——如商標識別性問題，採模組化的思考模式——但商標法整體的精神為管理體制，是基於詞彙在公眾心中的現在意義，法院賦予相應的排他與公用的範圍。詞彙的意義是經由公眾的用法所形成，因此，於證明詞彙的現在意義時，任何關於公眾用法的證據皆可作為間接證據；商標權人是否怠於行使權利，固可為間接證據之一，但對詞彙的現在意義為何並不具決定性。另外，市場調查為對詞彙意義的直接測量。

若就模組間的連繫，規範上是以「通用性模組」為優先。這從「事實上的第二意義原則」可看出：若系爭詞彙為通用名稱，即使事實上具有第二意義，此種第二意義並非法律上的 (de jure) 第二意義。但商標意義為變動性的行進過程，因為商標權是對字義的現在狀態給予相應的排他範圍與公眾使用範圍，而字義的變動並無預設的不可到達的界線。通用名稱可能有朝一日成為商標，就如同商標可能通用化一樣。

詞彙的商標效果的根本依據，是社會大眾對於該詞彙的用法所匯集而成的意義。商標法強烈偏向管理體制，法院基於詞彙的現行意義而作權利的管理。語詞的移動沒有必然的界線。「通用名稱不得作為商標」這個命題，應被敘述為「通用名稱極難作為商標」。語詞意義變動得慢，並不等於不會變動；欲使用通用名

⁹⁴ *Id.* at 210 F.3d at 445.

⁹⁵ 2 MCCARTHY, *supra* note 31, § 12:41.

⁹⁶ *Id.*



本月專題

從模組理論看商標通用性與第二意義的連結

稱作為商標者，仍有權試圖證明其具有商標意義。但為顧及競爭者及社會公眾使用通用名稱的公共利益，一旦字彙為普通名稱，要成為商標，雖並非絕對不可開放，但應從嚴審核其主要意義之證據。