

## 商標通用化的判斷標準

呂靜怡\*

### 壹、前言

### 貳、美國 ELLIOTT v. GOOGLE, INC. 案例介紹

- 一、案例事實
- 二、第九巡迴上述法院的見解
- 三、小結

### 參、我國法院見解

- 一、商標通用化之判斷基準，我國實務亦是採取「主要意義判斷標準」
- 二、必須證明絕大多數消費者認知為通用名稱，始足當之
- 三、以通用化為由廢止商標的裁判基準時點在廢止申請時
- 四、權利人的使用僅為通用化判斷之考量因素之一
- 五、申請廢止人所提證據，須能說明消費者之認知
- 六、僅商標圖樣中之部分文字構成通用化，不構成廢止事由

### 肆、避免商標通用化之方法

### 伍、結語

\* 作者現為萬國法律事務所律師。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

## 摘要

商標註冊後可能發生通用化之情形，惟如何判斷一個已經註冊之商標嗣後發生通用化？其判斷標準為何？可認定發生通用化之事實證據為何？通用化之裁判基準時點為何時？凡此種種，均影響一個有效商標之存廢。本文先從美國 ELLIOTT v. GOOGLE, INC. 案開始，介紹美國實務對於商標通用化之判準，繼而整理我國實務近幾年相關案例之認定標準，最後並說明如何避免商標通用化之方法。

關鍵字：商標、通用化、通用名稱、主要意義判斷標準、蠍尾刷、primary significance test、I googled it、discriminate、indiscriminate、ASPIRIN、CELLOPHANE、ESCALATOR

## 壹、前言

僅由所指定商品或服務之通用標章或通用名稱所構成者，不得註冊為商標，我國商標法第 29 條第 1 項第 2 款定有明文。又商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第 63 條第 1 項第 4 款亦有明文。是以，商標除了在申請當時，已經是相關公眾在特定商品或服務上所使用的通用名稱，因為不具有識別來源的功能而不能獲准註冊外，縱使是在商標已經合法獲准註冊後，嗣後變成特定商品或服務的通用名稱，任何第三人仍得申請廢止該註冊。

因此，通用名稱不能作為商標這點，毫無疑問。但有疑問的是，一個原本具有識別性的商標，在獲准註冊後，如何才能判定該商標在註冊後已經變成商品或服務的通用名稱？其標準為何？

本文擬先介紹去年美國聯邦第九巡迴上訴法院在 ELLIOTT v. GOOGLE, INC. 案中的見解，釐清美國法院對於判定商標通用化的標準，繼而探究我國法院於相關案例中所揭櫫之判準。

## 貳、美國 ELLIOTT v. GOOGLE, INC. 案例介紹<sup>1</sup>

### 一、案例事實

在 2012 年 2 月 29 日到 3 月 10 日之間，原告 Chris Gillespie 把「google」這個字當作網域名稱的一部分，申請並取得了共 763 件網域名稱（下稱「系爭網域名稱」）的註冊，每個域名都以 google 搭配了其他特定品牌、人名、或產品名稱，例如「googledisney.com」、「googlebarackobama.net」及「googlenewtvs.com」。

被告谷歌公司（Google, Inc.）反對這些網域註冊並且很快地向有權處理網域爭議的 National Arbitration Forum（NAF）提出申訴。谷歌公司主張這些網域註冊違反了規範註冊人使用網域及網域侵權（通稱為網域蟑螂）的網域爭議處理規則（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy）。具體來說，谷歌公司主張

<sup>1</sup> Elliott v. Google, Inc., 860 F.3d 1151 (9th Cir. 2017).

這些網域名稱和 GOOGLE 商標造成混淆，而且是惡意註冊。NAF 贊同此主張，因此在 2012 年 5 月 10 日決議把系爭網域名稱移轉給谷歌公司。沒多久，原告 David Elliott 在亞利桑那州地區法院（下稱地區法院）起訴，原告 Chris Gillespie 隨後參加訴訟。David Elliott 聲請撤銷 GOOGLE 商標，基於藍能法第 15 U.S.C. § 1064(3) 條若註冊商標主要被理解為商品或服務的通用名稱就可被撤銷的規定，David Elliott 主張的撤銷理由為，GOOGLE 這個字主要已被理解為描述網路搜尋這個動作的普遍通用詞彙。

2013 年 9 月 23 日，雙方針對通用化這個爭點交叉提出論點。David Elliott 聲請簡易判決並主張（一）大多數相關公眾把 GOOGLE 這個字當作動詞的事實，是不可爭議的，例如大眾會說「I googled it.」。（二）動詞的使用依法構成通用性使用。然，谷歌公司則主張，動詞使用並不會自動構成通用性使用，David Elliott 並未證明 google 商標為通用名稱。具體來說，谷歌公司爭執 David Elliott 並未提出足夠證據證明相關公眾主要將 google 這個字理解為搜尋引擎的通用名稱。地區法院最後贊成谷歌公司的意見，所以判決谷歌公司勝訴。

David Elliott 在上訴審期間提出二個主張，首先，他主張地區法院錯誤運用主要意義判斷標準（primary significance test），且並未認知動詞使用的重要性。第二，他主張地區法院就證據的衡量有違誤。

## 二、第九巡迴上訴法院的見解

第九巡迴上訴法院（下稱「上訴法院」）表示，關於商標保護，上訴法院理解有四個種類：一、通用性；二、描述性；三、暗示性；四、任意性或獨創性詞彙。本案涉及第一種及第四種，兩種恰巧落在是否具有商標保護適格的完全相反的範疇。通用性詞彙為「普通描述」名稱，亦即它只有描述特定商品或服務種類的態樣。通用性詞彙不可受商標保護，因為它並未指示產品來源。任意性或獨創性標章，則一般理解為與產品無關聯，自動可受保護，因為它們本質上就是用來指示產品的特定來源。

時間的經過，可能讓有效商標權人成為商標通用化的犧牲者。通用化發生的時間點在於，當公眾把商標當作通用名稱，擲用在無關其來源之特定商品或服務

時。例如 ASPIRIN、CELLOPHANE 及 ESCALATOR 過去都曾是可保護的任意性或獨創性商標，因為主要被理解為特定商品的指示來源。但是後來公眾挪用了這些商標，aspirin、cellophane 及 escalator 現在主要被理解為其商品的通用名稱。ASPIRIN、CELLOPHANE 及 ESCALATOR 等商標的原始權利人因此成為通用化的犧牲者。通用化的爭點主要在探究，是否商標已經採用了通用化道路的「決定性的步驟（fateful step）」。僅僅是公眾有時候將商標當作商品名稱的事實，並不會立即引起商標通用化。反而是只有在「對公眾而言註冊商標的主要意義」被當作是無關其來源之特定商品或服務的名稱時，才會通用化。

上訴法院經常把此稱作「你是誰／你是什麼（who-are-you / what-are-you test）」測試法。假如相關公眾將一個商標主要理解為描述特定商品或服務是「誰」或它從哪兒來，則此商標仍是有效的。但若是相關公眾主要理解一個商標是描述特定商品或服務是「什麼」，該商標就已經變成通用了。總之，上訴法院要問的是，是否「相關公眾腦海中所認知該詞彙的主要重要意義，現在是產品而不是生產者」。

上訴審期間，David Elliott 主張地區法院錯誤運用主要意義測試原則及並未承認動詞使用的重要性。尤其，他主張地區法院錯誤的認為本案爭點問題應為：是否 google 這個字的主要意義對相關公眾而言是個搜尋引擎的通用名稱，或者特別是指向谷歌公司搜尋引擎的標章。David Elliott 主張，法院應該探究的爭點應是，是否相關公眾將 google 這個字主要當作動詞使用。

第九巡迴上訴法院結論上認為 David Elliott 所提出的問題有根本上的錯誤，基於兩個理由。首先，David Elliott 並未認知到，通用化的主張必須永遠和特定商品及服務連結。第二，他錯誤地假定，動詞使用會自動地構成通用化使用。

首先，上訴法院藉此澄清，通用化或通用的主張必須和特定商品或服務一起判斷。在此，David Elliott 主張 google 這個字已經變成在網路上搜尋這個「動作」的通用名稱，且主張當地區法院聚焦在搜尋引擎時就發生了違誤。上訴法院拒絕 David Elliott 的主張，且結論認為地區法院正確地認知了通用化與特定商品間的固有連結。

藍能法清楚地規定了此要件，當商標變成商品或服務的通用名稱時，就可以聲請撤銷。藍能法進一步規定，若註冊商標變成通用名稱所適用的商品不是全部註冊商品時，可以只聲請撤銷部分商品。最後，藍能法具體規定，基於主要意義測試原則的爭點為「是否註冊標章已經變成特定商品或服務的通用名稱（whether the registered mark has become the generic name of [certain] goods or services.）」<sup>96</sup>。據此，藍能法明白地要求通用化的主張必須和特定商品、服務連結。

上訴法院也注意到，這樣的要件對於維持任意性商標的有效性，是必要的。定義上，任意性商標是一個已經存在的文字，用來指向與這個文字沒有邏輯聯繫的商品之來源。假如沒有要件規定通用化的主張必須和特定商品連結，就像 IVORY 這個商標，當商品是肥皂時為任意性商標，但當商品是象牙製品時就是通用名稱，可以被撤銷。藍能法承認一個詞彙使用在某商品不可被保護，及使用在其他商品可以被保護。據此，任意性商標被當作有效的商標種類這點，支持了上訴法院的結論，亦即通用化的主張必須和特定商品或服務連結。

第二，David Elliott 的另一個論點也不被支持，因為動詞使用不會自動構成通用性使用。David Elliott 主張一個文字只有在被當作形容詞時才屬於商標使用。他的理由是把形容詞的定義及商標拿來比較後，形容詞和商標兩者都提供描述的功能。

David Elliott 的論點與可商標性的基本原則相矛盾。當國會修正藍能法具體規定以主要意義測試原則來規範通用化時，就具體承認，消費者會將商標當作產品的名稱，亦即作為名詞，也會將商標認知為特定來源，亦即當作商標。它進一步解釋：商標可以提供雙重功能，指示其來源的同時仍為產品之命名。不可否認地，假若產品是獨特的，用來指向該商品的商標，仍可能被用來當作是該商品之名稱。但這並非商標是否為通用名稱的決定性因素。據此，國會也已經指出，消費者可能將商標當作名詞，且仍然使用該詞彙作為來源指向的商標使用。

再者，上訴法院已經毫無疑問地拒絕 David Elliott 只有形容詞的使用構成商標使用的論點。在可口可樂案中，可口可樂公司對一個餐廳提出商標侵權訴訟，因為該餐廳經常性地偷偷地把客戶點餐的可樂換成非可口可樂飲料。餐廳以通用名稱為理由抗辯，主張 COKE 商標已經變成所有可樂飲料之通用名稱。為了支持

此論點，餐廳提出員工的宣誓書，宣誓書陳述員工相信點可樂的消費者是基於把這個字當作通用名稱使用。上訴法院拒絕採認此宣誓書，因為他們不是基於個人的認知。更重要的，上訴法院也注意到僅僅是消費者點可樂的事實，即把標章作為名詞使用，並不能證明「消費者想的是什麼」或是否他們已認知其為特定來源。

假若 David Elliott 是正確的，即商標只能在是形容詞時具有指向來源的功能，上訴法院就沒有引證消費者內心想法過程的需要，而只需消費者把商標當作名詞的事實，及要求「coke」能證明消費者並沒有認知為特定來源的事實。據此，上訴法院已經完全拒絕 David Elliott 所稱商標只有在當作形容詞時才具有指向來源功能的論點。

基於這些理由，地區法院正確地駁回了 David Elliott 動詞使用自動構成通用化使用的論點。此外，地區法院適當的創造了「可區辨動詞及不可區辨動詞（discriminate verb and indiscriminate verb）」用以評估 David Elliott 所提出的動詞使用例證及決定是否它們也是通用化使用的標準。儘管新穎，這些詞彙適當地形成相關爭點，即是否消費者有認知特定來源。上訴法院已經承認一個消費者可能使用「可樂」這個名詞，以一個不可區辨的方式，即沒有認知為特定來源之可樂飲料，或以一個可區辨的方式，即認知為可口可樂飲料。依此相同方式，上訴法院現在承認一個網路使用者可能使用 google 這個動詞以一個不可區辨的方式，未認知為特定來源之搜尋引擎，或以一個可區辨方式，認知為谷歌公司的搜尋引擎。

因為通用化的主張必須和特定商品或服務相連結，且因為動詞使用不必然構成通用化使用，地區法院駁回「是否相關公眾主要使用 google 這個字為動詞」的爭點，並無錯誤。此外，地區法院正確地提出本案爭點應為，是否 google 這個字的主要意義對相關公眾而言是一個搜尋引擎的通用名稱，或是被當作指示特定的谷歌公司搜尋引擎的商標。

承上，基於主要意義測試原則，Elliott 應能證明，google 這個字的主要意義，對於相關公眾一般是一個搜尋引擎的名稱，不是被當作區辨谷歌公司搜尋引擎的標章。針對 Elliott 所提之諸多證據，上訴法院也逐一說明駁回：

## （一）消費調查

雖然 Elliott 提出了三個消費調查，但是因為有二個是由不適格之調查者所做，故地區法院僅考量了其中一個由有資格調查專家 Berger 所作之消費調查報告。此調查報告詢問 251 個受訪者：如果你要求朋友於網路上搜尋，哪個字或詞你會告知其使用？超過一半的受訪者回答這個問題，表示會使用 google 這個字當作動詞。雖然動詞使用不會自動構成通用化，地區法院允許 Berger 提供專家意見，即大多數公眾會使用 google 這個字當作通用性及不可區辨的動詞去表示在網路上搜尋這件事。然即使如此，仍不能推翻地區法院就本案已經形成的見解。

## （二）媒體及消費者將 google 這個字當作通用性使用的例證

下一步要考量 David Elliott 所提媒體及消費者的通用使用例證。通用使用的例證可能支持通用化主張，假如它們顯示大量公眾所感知的關於註冊商標的主要意義。然而，若雙方當事人所提證據包括了通用性及商標使用二者的競爭性例證，這樣的證據，典型上就不足以支持通用化。

上訴法院注意到 David Elliott 所提例證僅有動詞使用例證。然而，動詞使用不會自動構成通用性使用。例如，David Elliott 想要提出一個通用使用的例證 T-Pain，那是一個流行饒舌音樂藝術家。但上訴法院並不會就僅僅因為他告訴聽眾去 google 他的名字，就假定 T-Pain 以通用的方式使用 google 這個字。沒有關於 T-Pain 內心思考過程的證據，上訴法院不能了解是否他使用 google 這個字是基於可區辨或不可區辨的意識。據此，David Elliott 所提的許多證據，甚至並不能作為支持大多數相關公眾以通用意思使用動詞 google 的有利推斷。

David Elliott 也企圖提出媒體及消費者以不區辨方式使用動詞的例證。例如，在理由書中，他提出了一個從德國電視節目節錄的手稿，該節目是一個主角要求在維基字典搜尋（googled at Wikipedia）。David Elliott 也提出媒體使用如「googled on ebay」、「googled on facebook」及「googled on pinterest」的例證。最後，David Elliott 提出證據暗示某些消費者透過



「googling」找到一個網站，甚至這些消費者實際上是透過非谷歌公司搜尋引擎找到這些網站。

地區法院適當地排除這些以不區辨方式動詞使用的證據，因為他們並未在 discovery 程序中揭露，且因 David Elliott 並未證明他的延滯是有正當理由或無惡意的。再者，甚至縱使這些例證已經及時揭示，它們仍然與本案爭點無涉。

### （三）專家證言

上訴法院下一步要思考 David Elliott 提出的專家證言。David Elliott 的每一個專家，包括 Dr. Berger、Dr. Patrick Farrell 及 Dr. Allan Metcalf 都認為 google 這個字在被當作動詞使用時是依通用意識被使用。但縱基於此事實，這些專家證言也僅僅支持了地區法院所形成的推斷。

### （四）字典證據

接下來，上訴法院考量 David Elliott 所提出的字典的證據。（援引 J. Thomas McCarthy 所著 Trademarks and Unfair Competition § 12:1（4th ed. 1998）§ 12:13 字典的定義，在決定公眾使用時，是具有說服性的。）David Elliott 並未提出任何證據證明，何處 google 這個字有被定義成搜尋引擎的通用名稱。反倒是，David Elliott 提出的證據顯示了第二個定義，google 才被定義成動詞。例如在 Collins English Dictionary.com<sup>2</sup> 定義 google 主要當作商標，其次才被當作在網路上搜尋之動詞意義；另外，在 Dictionary.com<sup>3</sup> 定義 google 主要是網路搜尋引擎龍頭的品牌名稱，其次才是在網路上搜尋資訊的動詞意義。

### （五）谷歌公司已經將自己商標當作通用性使用

David Elliott 主張，谷歌公司已經將自己的商標作為通用性使用。商標權人通用性使用商標可以做為支持商標通用化的證據。然而，David Elliott 並未提出谷歌公司通用性使用的例證。David Elliott 提出一封從

<sup>2</sup> 網址：<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/google>（最後瀏覽日：2019/02/12）。

<sup>3</sup> 網址：<http://dictionary.reference.com/browse/google>（最後瀏覽日：2019/02/12）。

谷歌公司共同創立人 Larry Page 的 email，鼓勵收件者「覺得有趣且繼續搜尋（have fun and keep googling！）」。然而，David Elliott 所提動詞使用的例證，並不能證明，也不可能證明，當告訴「Google Friends Newsletter」的收件者去繼續搜尋（「keep googling」）時，谷歌公司的共同創立人的腦海中並沒有認知為特定搜尋引擎。

## （六）沒有替代選擇

最後，有關 David Elliott 的論點，即，無論有無使用搜尋引擎，沒有其他像 google 這個字般作為描述在網路上搜尋這個動作的更有效率選擇。然而，通用化的主張，必須和特定商品及服務相連結。為了證明沒有比將 google 這個字作為通用名稱的其他有效選擇，David Elliott 必須證明，若不使用「google」就沒有其他方式可以描述「網路搜尋引擎」。然而，並非單一搜尋引擎競爭者稱自己的搜尋引擎為「google」，且消費公眾也經常在搜尋時提及不同的「網路搜尋引擎」，David Elliott 並未證明，已經沒有其他可以使用的替代文字來取代 google 作為通用名稱。在 Compare, e.g., Q-Tips, Inc. v. Johnson & Johnson, 108 F. Supp. 845, 863 (D.N.J. 1952) 案中，法院認為「medical swab」及「cotton-tipped applicator」是 Q-Tips 的可替代文字。在 Bayer Co., 272 F. at 505 案中，結論認為並沒有其他有效的可替代文字可以取代通用名稱「aspirin」，因為消費者不熟悉「acetyl salicylic acid」這個詞彙。在 Softbelly's Inc., 353 F.3d at 531 案中，法院解釋，直到商標已經變成競爭產品的唯一描述，競爭者沒有使用這個名稱將會無法競爭前，商標通用化並不總會出現。

結論上，第九巡迴上訴法院認為，基於大量無關的證據，David Elliott 不能在簡易判決中獲勝。雖然 David Elliott 已經證明大多數相關公眾以通用意識使用動詞 google，但僅僅這個事實不能支持商標通用化的主張。David Elliott 並未提出足夠的證據證明，相關公眾主要將 google 這個字理解為搜尋引擎的通用名稱，也並未當作指向谷歌公司的特定搜尋引擎的標章。上訴法院因此維持地區法院的判決。

### 三、小結

根據上述第九巡迴法院的見解，goolge 這個字被當作動詞使用這件事，並不能證明 goolge 商標的通用化。因為當消費者將之當作動詞使用時，可能是基於一種可以區辨的意識（為谷歌公司的搜尋引擎），也可能是基於一種不可區辨的意識（不是谷歌公司的搜尋引擎）。然而，當作動詞使用這件事本身，不足以理解消費者的內心想法究竟是否沒有將 goolge 認知為特定來源，亦即是否是基於一種不可區辨的意識。所以雖然現今許多消費者已經將 goolge 這個字當作搜尋引擎這個動作的普通詞彙，仍不能認定 goolge 這個商標已經通用化。

而探究一個商標是否通用化的方法，即主要意義測試原則，在於大量公眾所感知的關於註冊商標的主要意義為何？故其爭點為：大多數消費者是否已經將系爭商標當作特定商品之通用名稱，且消費者並未將其當作特定商品或服務之來源。是以，本案的爭點並不是，是否大量消費者使用 goolge 這個字作為動詞，而是相關公眾對 goolge 這個詞的主要意義是否是使用任何搜尋引擎業者的網路搜尋，或這樣的搜尋是使用谷歌公司的搜尋引擎搜尋<sup>4</sup>。

因此，就算原告證明了 google 這個字業經大眾當作動詞使用，但消費者內心的想法及是否認知 google 這個字已經不是特定來源的事實或已經當作通用名稱的事實，仍不能被證明。所以，動詞使用這件事本身和商標通用化的判斷無涉。

綜觀前開 ELLIOTT v. GOOGLE, INC. 案判決之介紹，美國聯邦第九巡迴上訴法院在該案中所揭櫫之通用化判斷標準約略如下：

- （一）通用化發生的時間點在，當公眾把商標當作通用名稱，擱用在無關其來源之特定商品或服務時。抑且，時間的經過，可能讓有效商標權人成為商標通用化的犧牲者。
- （二）通用化的爭點主要在探究，是否商標已經採用了通用化道路的「決定性的步驟」。僅僅是公眾有時候將商標當作商品名稱的事實，並不會立即引起商標通用化。反而是只有在「對公眾而言註冊商標的主要意義」被當作是無關其來源之特定商品或服務的名稱時，會通用化。

<sup>4</sup> PETER D ROSENBERG, PATENT LAW BASICS, §3.5.How trademarks and service marks may be lost.

- (三) 探究一個商標是否通用化的方式，即主要意義測試原則，在於大量公眾所感知的關於註冊商標的主要意義為何？故其爭點為：大多數消費者是否已經將系爭商標當作特定商品之通用名稱，且消費者並未將其當作特定商品或服務之來源。
- (四) 通用化的主張必須永遠和特定商品及服務連結。
- (五) 動詞使用，不會自動地構成通用性使用。
- (六) 為了證明沒有比將 google 這個字作為通用名稱的其他有效選擇，廢止申請人必須證明，若不使用「google」就沒有其他方式可以描述「網路搜尋引擎」。

## 參、我國法院見解

### 一、商標通用化之判斷基準，我國實務亦是採取「主要意義判斷標準」

由最高行政法院判決 104 年度判字第 488 號之闡釋<sup>5</sup>可知，一個商標是否已經通用化，我國實務所採用之判斷標準，亦是主要意義判斷標準，與美國聯邦第九巡迴上訴法院在 ELLIOTT v. GOOGLE, INC. 案中所適用之判斷標準相同。

另，在智慧財產法院 105 年度行商訴字第 34 號「黑金剛及圖」商標廢止案，廢止申請人因遭到商標權人提出侵權訴訟，遂主張「黑金剛」業已成為公眾用以指稱「陳年特級高粱酒」之通用名稱，故該「黑金剛及圖」商標應予廢止。

<sup>5</sup> 「按商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第 63 條第 1 項第 4 款定有明文。此即商標名稱通用化之規定，意指商標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其商標之識別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商標專責機關廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，學說上稱為『主要意義判斷標準』。」最高行政法院判決 104 年度判字第 488 號闡釋甚明。

被告經濟部智慧財產局（下稱智慧局）認為，由證據資料觀之，對於金酒公司出產之酒品，除「黑金剛」外，亦有「陳年特級高粱酒」等不同名稱及特定包裝，故相關業者或消費者並非單純以「黑金剛」一詞認知金酒公司生產之前述酒品之來源。至多僅能認「黑金剛」為金酒公司出產之黑色紙盒包裝之陳年特級高粱酒之稱呼，而金酒公司及酒類商品之種類繁多，依現有證據資料並無法得知該一文字已成為業者作為其酒類商品所通用之名稱。

智慧財產法院 105 年度行商訴字第 34 號在「黑金剛及圖」商標案中，亦採取主要意義判斷標準，認為系爭商標是否有符合通用化條款之情形，即應判斷系爭商標即「黑金剛及圖」在一般消費者心目中認識的主要意義是否即為其所指定之商品即各種酒（啤酒除外）之通用名稱？而且強調系爭商標必須為某種類酒品之通用名稱，而不能是特定商品來源之名稱，如為特定商品來源之名稱，即無「通用名稱」可言。而依照廢止申請人所提諸多證據，均僅能認定「黑金剛」乃是金酒公司所生產特定酒品即「陳年特級高粱酒」之坊間俗稱或別名，無從認為「黑金剛」已成為某種類酒品之通用名稱<sup>6</sup>。

<sup>6</sup> 智慧財產法院 105 年度行商訴字第 34 號判決：「系爭商標是否有符合商品通用化條款之情形，即應判斷系爭商標即『黑金剛及圖（一）』在一般消費者心目中認識的主要意義是否即為其所指定之商品即各種酒（啤酒除外）之通用名稱？此所謂『各種酒（啤酒除外）』之通用名稱，並無須『黑金剛及圖（一）』本身成為各種酒類之代名詞，即使僅為某特定種類之酒品，亦足當之。惟按照上開最高法院之判決意旨，其仍必須為某種類酒品之通用名稱，而不能是特定商品來源之名稱，畢竟如為特定商品來源之名稱，即無『通用名稱』可言。……惟查：（1）『陳年特級高粱酒』為金酒公司生產之第一代陳年高粱酒，或因係以黑色紙盒加上酒質醇厚，坊間消費者因而將該款酒品俗稱為『黑金剛』，此有原告所提出金酒公司 105 年 2 月 1 日酒法字第 1050001080 號函之說明第二點可憑。然據此而論，『黑金剛』乃坊間消費者指稱金酒公司生產之第一代陳年高粱酒，而『陳年特級高粱酒』，本身就是金酒公司生產之第一代陳年高粱酒，並非某種類酒品之通用名稱。（2）金門縣政府網站上確有標題為『金酒極品黑金剛政商名流最愛』之報導，惟依此標題及其內容觀之，『黑金剛』乃在指稱：『陳年金門高粱酒第一代包裝款式』，亦即其係指金酒公司所生產特定包裝款式之酒類產品，並非某種類酒品之通用名稱。……以上證據，經逐一審酌其內容，亦僅能顯示『黑金剛』酒類產品，廣為市場喜愛，但無從逸脫『黑金剛』乃指金酒公司所生產特定產品即『陳年特級高粱酒』之商品來源，均不足以認定黑金剛已成為某種類酒品之通用名稱。4. 倘如黑金剛確已成為某種類酒品之通用名稱，則原告應能舉出證據證明有多種不同品牌之『黑金剛』均同時在市場銷售，亦即『黑金剛』僅是某種類酒品之通用名稱，不同商品來源之『黑金剛』仍有賴不同品牌（商標）加以識別。然而，觀諸原告所提前開各項證據，黑金剛均是在連結指稱金酒公司所生產之『陳年特級高粱酒』，除此之外，根本未見還有其他品牌的黑金剛或陳年特級高粱酒。也因此，原告亦自承：「金酒公司擁有多款高粱酒，但僅有『陳年特級高粱酒』才被稱為『黑金剛』」、「因『陳年特級高粱酒』釀造方法繁複，耗時久、成本高，僅有金酒公司生產，以『陳年特級高粱酒』一詞於美商 GOOGLE 公司之網頁搜尋，所得出之結果皆為金酒公司出產的『陳年特級高粱酒』（黑金剛），並檢附該搜尋結果列印本為證，足見在一般消費者心目中所認知之『黑金剛』乃用以指稱金酒公司所生產之特定產品即『陳年特級高粱酒』，亦即其為特定商品之來源指示，而非某種類酒品之通用名稱。」

此與前述美國聯邦第九巡迴上訴法院所揭櫫「指示其來源的同時仍為產品之命名。不可否認地，假若產品是獨特的，用來指向該商品的商標，仍可能被用來當作是該商品之名稱。但這不是商標是否為通用名稱的決定性因素。據此，國會也已經指出，消費者可能將商標當作名詞，且仍然使用該詞彙作為來源指向的商標使用。」可謂有異曲同工之妙。

## 二、必須證明絕大多數消費者認知為通用名稱，始足當之

「廢止申請人必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用，而非作為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊（本院前次發回之 104 年度判字第 488 號判決參照）。」最高行政法院 106 年度判字第 656 號闡釋甚明。

在智慧財產法院 104 年度行商更（一）字第 2 號判決中，法院亦明文闡釋，產品於市場行銷後，即可能發生業者以該商標稱呼該產品，然不能因僅僅有消費者或業者如此稱呼，即推斷商標有通用化情事<sup>7</sup>。

此與前述美國聯邦第九巡迴上訴法院所稱「僅僅是公眾有時候將商標當做商品名稱的事實，並不會立即引起商標通用化。」可謂不謀而合。

## 三、以通用化為由廢止商標的裁判基準時點在廢止申請時

有關商標通用化之判斷基準時點，最高行政法院 106 年度判字第 656 號明文闡釋，應以廢止申請案提出時為準，因為商標權人在知悉廢止案提出後可能會努力使用商標而導致通用化的事實消滅，對於廢止申請人不利；而公眾持續不斷使用也會導致通用化的事實益加明顯，對於商標權人不利。因此為了平衡兩造利益，最高行政法院揭櫫，應以廢止申請時為準，此後發生之事實，無論有利或不利於

<sup>7</sup> 智慧財產法院 104 年度行商更（一）字第 2 號判決：「參加人經營之世琳公司於 92 年已有以系爭商標行銷美體按摩刷商品之實，於 94 年 10 月 1 日取得系爭商標後亦有行銷使用系爭商標，均如前述，則以本件系爭商標之『蠍尾』2 字並未傳達美體按摩刷商品的相關資訊，具有指示及區別來源之功能，業者或消費者對此特殊命名自會有深刻印象，是於系爭商標用於美體按摩刷商品行銷後，市場上業者或消費者即有可能以『蠍尾刷』代替美體按摩用刷子的描述，尚難僅以原告所提申請廢止日之前之相關證據資料中，有消費者或業者對於美體按摩刷以蠍尾刷代稱，即逕予推定蠍尾刷已成為市場上通用名稱。」

商標權人，均不得援用作為判斷基礎<sup>8</sup>。

#### 四、權利人的使用僅為通用化判斷之考量因素之一

前開美國聯邦巡迴第九上訴法院亦提及「商標權人通用性使用商標可以做為支持商標通用化的證據。」

在智慧財產法院 99 年行商訴字第 202 號案例中，系爭商標為「諾麗」，指定使用於第 32 類之「汽水、果汁、礦泉水、果汁汽水、可樂、濃縮果汁、果菜汁、綜合果汁、果汁露、果汁粉、奶茶、青草茶、運動飲料及製造飲料用糖漿」等商品，法院便以商標權人自己亦將系爭商標當作普通名詞使用為由，認定系爭商標有通用化情形<sup>9</sup>。

此外，由前述美國第九巡迴上訴法院所揭櫫之見解：「時間的經過，可能讓有效商標權人成為商標通用化的犧牲者。通用化發生的時間點在於，當公眾把商標當作通用名稱，挪用在無關其來源之特定商品或服務時。」足徵，商標是否通

<sup>8</sup> 最高行政法院 106 年度判字第 656 號判決：「再查，上引現行商標法第 66 條係屬法規基準時之規定，就本件事實基準時，法律並未有明文，自應參酌法規規範意旨，以當事人既得權利信賴保護、程序經濟原則或權利救濟的有效性等觀點判斷之。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，何時構成廢止事由，殊難以證明，所以商標法規定於廢止申請時由申請人以申請書載明事實及理由等主張並證明之（商標法第 67 條準用第 49 條第 1 項規定），從規範意旨觀之，應以申請廢止時為事實基準時。另考量商標權人既得權益之保護及廢止申請人程序利益，商標廢止案件亦應以申請廢止時為事實基準時。再就本件商標通用化之廢止情形而言，隨時間與爭訟演進，固然會有更多消費者及業者將該通用化作為商品名稱使用，事實基準時後延使商標通用化之事實更加明顯，此對商標權人不利，而有利於廢止申請人；但另一方面，通用名稱化會因商標權人知悉其被以通用化事由申請廢止，必然會強化商標使用而可能有使商標復活之情形，即因商標使用而回復識別性，事實基準時後延反而會使商標通用化之事實消滅，則屬對商標權人有益，而不利於廢止申請人，申請廢止事實基準時往後延，徒增提出主張及舉證程序不確定，使廢止申請舉證歸於徒勞，從程序經濟原則或權利救濟的有效性及權衡雙方利益觀點，自應以廢止申請時為事實狀態基準時。至於以後之事實，不論有利不利於商標權人，均不得作為裁判時判斷之事實……而事實基準時之認定，不得單以訴訟類型為判斷，而應綜合法規規範意旨，以當事人既得權利信賴保護等原則判斷之，如前所述，是以上訴意旨以：課予義務訴訟之裁判基準時點應為事實審言詞辯論終結時，而非申請廢止時點云云，亦非可採。」

<sup>9</sup> 智慧財產法院 99 年行商訴字第 202 號判決：「另參加人於本院審理時提出其於 98 年 9 月間向原告購買產品時，該產品上面將『諾麗』當成諾麗果汁之普通名稱使用，成份中表示為百分之百諾麗果汁，而與葡萄汁、藍莓汁一起並用，有發票及照片附卷為憑。且參加人並提出原告公司之相關的網頁，亦可見載有大溪地諾麗果汁之相關產品等語，有該網頁資料在卷為憑，顯見原告亦係將『諾麗』當成普通名稱在使用。（8）本件綜合上述相關證據資料，堪認系爭註冊第 841194 號『諾麗』商標於 88 年 2 月 16 日核准註冊後，業因國內相關業者普遍廣泛之使用，及媒體網路之介紹與報導，已成為通常用以表示以諾麗果為原料所做成果汁等商品之通用名稱，而已失其表彰或識別商品來源之功能，應有首揭法條規定之適用。」

用化，與權利人是否努力維持使用，並非絕對，有時雖然權利人很努力使用，但當公眾認知改變時，仍然無法挽回商標通用化的命運。

是以，在智慧財產法院 99 年行商訴字第 202 號案例中，雖原告抗辯其已努力使用，然仍無礙商標通用化之判定<sup>10</sup>。

惟，儘管非絕對，權利人之使用情形，仍可作為判斷商標是否通用化之因素之一。在註冊第 1063925 號 NuBra 商標廢止案，106 年 12 月 28 日智慧局中台廢字第 L01050095 號處分書，即以權利人並無怠於維護系爭商標為由，認為並無通用化情事<sup>11</sup>。

## 五、申請廢止人所提證據，須能說明消費者之認知

前述美國聯邦第九巡迴上訴法院肯認地區法院所創設之「可區辨動詞及不可區辨動詞」作為判斷是否通用化的方式。因此，一個網路使用者可能以一個不可區辨的意識使用 google 這個動詞，亦即並未認知為特定來源之搜尋引擎，或以一個可區辨意識，認知為谷歌公司的搜尋引擎。由於把 google 當作動詞使用這件事本身，不足以了解消費者內心之認知究竟有無將 google 認知為特定來源（即以可區辨之意識），故僅僅是 google 為動詞使用這件事，不足以證明通用化。

<sup>10</sup> 智慧財產法院 99 年行商訴字第 202 號判決：「原告雖主張系爭商標經其使用，始產生流行使用現象，原告業已積極處理使用的狀況，曾函請衛生署及財政部網站更正所使用之名稱，有積極告知該機關『諾麗』其為商標，衛生署及財政部亦都有更正，原告營業金額約在 5 億到 8 億之間，並非如參加人所認定有商品化的現象，並提 92 至 95 年度營業額資料之營利事業所得稅結算申報書為證云云。然查，原告於被告機關除系爭商標外，現存有效者尚有註冊第 844972 號『大溪地諾麗』商標指定使用於第 32 類果汁等商品；第 884378 號『諾麗』商標指定使用於第 3 類皮膚用化妝品等商品；第 891775 號『大溪地諾麗』商標指定使用於第 5 類醫療補助用營養製劑等商品；第 894001 號『諾麗』商標指定使用於第 5 類醫療補助用營養製劑等商品，是以，以上開營業額數據亦難逕予認定係原告單純販售系爭商標商品之有利事證。且查，原告雖稱其自己努力使用該商標，係別人將其當作普通名稱使用，伊不能控制云云。但觀之原告其發函給財政部或其他政府機關更名時，係於 97 年間，然參加人於 98 年 9 月向原告購買產品時，該產品上面亦將『諾麗』當成普通名稱使用，成份中表示為百分之百諾麗果汁，與葡萄汁、藍莓汁一起並用等情，已如前述，足見原告自己都將其當作商品名稱在使用。且依參加人於本院審理時所提出國家標準檢索系統表亦直接把『諾麗果』當成果汁之名稱，亦有該檢索系統表在卷為憑（見本院卷第 79、80 頁），足見系爭商標『諾麗』已為商品之通用名稱，堪予認定。原告前開所述，尚無足採。」

<sup>11</sup> 智慧局中台廢字第 L01050095 號處分書：「參商標權人 105 年 5 月 25 日商標廢止答辯書所列歷年來之維權紀錄，商標權人在 92 年至 101 年間多次對擅自使用『NuBra』商標之業者採取 email 通知或提出刑事、民事告訴等行動，系爭商標當無因商標權人怠於維護系爭商標之識別力，而使其成為商品之通用名稱之情。」



在註冊第 1063925 號 NuBra 商標廢止案，106 年 12 月 28 日智慧局中台廢字第 L01050095 號處分書中亦闡釋了，由於廢止申請人所提證據，尚不足以了解消費者對話間所提者究為系爭商標商品（可區辨意識）或泛指隱形胸罩產品（不可區辨意識），因此不能以之作為通用化之證據<sup>12</sup>。

## 六、僅商標圖樣中之部分文字構成通用化，不構成廢止事由

在註冊第 01303056 號（卡哩卡哩、カリカリ、Calhi-Calhi、CSS，請參考圖 1）商標廢止案，106 年 11 月 28 日智慧局中台廢字第 L01040075 號處分書綜合兩造所提證據後認定「卡哩卡哩」已成為外表一輪一輪螺旋狀古早味零食商品之通用名稱。然因系爭商標並非僅由「卡哩卡哩」文字所構成，並非整體商標圖樣皆通用化，故本案仍廢止不成立，然商標權人不得單獨就該部分主張專用及排他權<sup>13</sup>。

<sup>12</sup> 智慧局中台廢字第 L01050095 號處分書：「申請廢止人檢送網友討論及購物網站網頁等相關資料，除數量不多，其中大部分消費者間對話提及之『NuBra』，究係指系爭商標產品或泛指隱形胸罩產品，尚有不明，難一概而論；又系爭商標經商標權人長期廣泛使用，達著名的程度，且商標權人未怠於維護系爭商標之識別力，皆如前述，自不能以網路上仍有業者未經商標權人同意而使用系爭商標之事證，作為系爭商標外文『NuBra』已成為通用名稱之有利事證。」

<sup>13</sup> 智慧局中台廢字第 L01040075 號處分書：「惟本件系爭商標係由中文『卡哩卡哩』、日文『カリカリ』及外文『Calhi-Calhi』、『CSS』共同置於一底部為綠色之圓形圖內所組成之聯合式商標，且整體文字及圖形之組合，並以綠色、墨色、黃色、白色及紅色等顏色所組成之彩色圖樣呈現，外觀上予人寓目印象深刻，亦即系爭商標並非僅由中文『卡哩卡哩』4 字所構成，本件系爭商標除已為通用名稱之中文『卡哩卡哩』外，另有日文、外文及圓形圖所組成之彩色商標圖樣，自無整體圖樣皆已通用名稱化，從而本件系爭商標指定使用於與餅乾相關之『米果、餅乾、穀製點心片、煎餅、脆餅、酥餅、油煎脆餅』部分商品之註冊，自無商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定之適用。……再者，商標的功能主要在於指示商品或服務的來源，而以之與他人的商品或服務相區別，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能。又商標註冊後，雖然商標圖樣中含有通用名稱的部分，商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標的權利，而非單獨使用商標中特定部分的權利，商標是否造成消費者混淆誤認之虞，其判斷仍應以整體商標圖樣為觀察（本局公告之『聲明不專用審查基準』2.1、2.2.2 參照）。本件系爭商標之中文『卡哩卡哩』4 字既已為古早味零食餅乾等商品之通用名稱，商標權人自不得單獨就該部分主張專用及排他權自明（司法院 102 年度『智慧財產法律座談會』『行政訴訟類相關議題』提案及研討結果參照），併予敘明。」



圖 1 註冊第 01303056 號

## 肆、避免商標通用化之方法

商標權是一個很特殊的權利，和傳統的土地所有權、珠寶所有權很不相同。傳統這些物權，無論依照登記或占有，是你的就是你的，除非你自己處分，不然不動產及珠寶之所有權不會自己不見，權利範圍也很固定，房子多大就是多大，鑽石多大顆就多大顆，不會縮小，也不會脹大。但商標權卻會隨著時間經過、社會觀念的變遷、商標權人的使用狀況、消費者的認知情況等諸多原因發生消長。例如，過去「熊讚」（意指台語「最棒」之意）這二個字可註冊為商標，但消費大眾越用越廣泛後，註冊商標權的範圍也會變得越來越小，到後來甚至已經難以取得註冊。又如，麥當勞，原本也就是普通姓氏，卻因為權利人的廣泛使用，使得商標權範圍越來越膨脹。

那麼，究竟是誰來決定某個詞彙或某個圖樣是否已經通用化變成不是商標？前述美國聯邦第九巡迴上訴法院已經揭櫫「時間的經過，可能讓有效商標權人成為商標通用化的犧牲者。通用化發生的時間點在於，當公眾把商標當作通用名稱，挪用在無關其來源之特定商品或服務時。例如 ASPIRIN、CELLOPHANE 及 ESCALATOR 過去都曾是可保護的任意性或獨創性商標，因為主要被理解為特定商品的指示來源。但是後來公眾挪用了這些商標，aspirin、cellophane 及

escalator 現在主要被理解為其商品的通用名稱。ASPIRIN、CELLOPHANE 及 ESCALATOR 等商標的原始權利人因此成為通用化的犧牲者。」

因此，決定商標是否通用化者，是消費公眾的認知<sup>14</sup>。當消費公眾認為某個詞彙並非商標時，商標權利就會喪失。雖然權利人的使用，仍是影響商標通用化的因素之一，因為權利人努力使用有可能讓消費者認識，進而提高其識別性，商標通用化的可能性將會降低，但仍非絕對。例如美國歷史上的「thermos」商標，雖然權利人很努力使用仍無法避免商標變成通用名稱，因為消費者不喜歡稱此產品原來的名稱為「vacuum bottle（真空瓶）」，其後便演變為，當第一個字母大寫是商標「Thermos」，若為小寫「thermos」則為通用名稱<sup>15</sup>。又例如前述美國判決所提到者，ASPIRIN 原本是商標，後來也變成止痛藥的通用名稱。

當然，也可能發生商標即將通用化，經由權利人的努力搶救使用，後又回復識別性可作為商標，例如 Xerox 商標，因為權利人其後在行銷時使用「Xerox copier」而避免了 Xerox 商標的通用化<sup>16</sup>。是以，商標權和傳統的權利不太一樣，並非權利人努力使用就一定可以避免通用化，很大部分會受到公眾的態度觀念所左右，所以前述美國第九巡迴法院判決才會說，時間的經過，很可能會讓商標權人變成通用化的犧牲者。那麼，如何拯救商標，避免通用化呢？儘管如此，還是有些方法：

- 一、使用®註冊標記，讓人注意到是商標，教育消費者商標是產品的來源，不是產品本身<sup>17</sup>。
- 二、與品名一起使用，例如廣告時將商標和通用名稱一起用而不是只就商標打廣告，例如 Kleenex®Tissue，亦即在商標 Kleenex 後面加上通用名稱 Tissue，使消費者認識到商標為 Kleenex，而商品為 Tissue。

<sup>14</sup> MARY LaFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 59 (2009).

<sup>15</sup> *Id.* at 60.

<sup>16</sup> *Id.* at 60.

<sup>17</sup> Josh Gerben & Eric Perrott, *Court: 'GOOGLE' Not A Generic Trademark. Lessons Trademark Owners Should Learn About Genericide*, <https://www.gerbenlaw.com/blog/court-google-not-a-generic-trademark-lessons-trademark-owners-should-learn-about-genericide/> (last visited Oct. 11, 2018).

三、廣泛使用在多種商品，讓大眾發現原來有許多商品使用該商標，例如：  
可麗舒衛生紙、可麗舒抹布、可麗舒洗碗精等將商標廣泛使用在各項商品<sup>18</sup>。

## 伍、結語

通用化涉及商標權的喪失，對於權利人而言，影響不可謂不大。商標權人首先應該理解商標權的性質本身，會隨著時間、公眾、社會變遷而發生權利消長的特性，儘管並不是權利人一廂情願努力就能完全避免商標通用化，但權利人的使用情形仍可能為影響通用化的因素之一，包括努力使用仍有避免通用化的可能，甚至已經面臨通用化，仍可能透過使用搶救垂死的商標。因此，權利人仍應重視並持續追蹤檢閱自身商標的使用情形。

其次，既然公眾的認知，是影響商標通用化的關鍵，如何讓公眾認知到權利人的商標並且維持消費者心目中的高度識別性，自然為權利人避免通用化可以努力的重要方向。例如在商品上標示®或™標誌，告訴消費者那是商標，或者在廣告過程中教育消費者何者為商標，便可大大降低通用化的風險，因為公眾在被教育的過程中已經認識到是商標，自然較不可能同時認為是通用名稱。其他如將商標和品名一起使用，及廣泛使用在各項商品等方式，凡此種種均意在讓消費公眾認知到權利人之商標，以避免通用化。

是以，雖然商標通用化並不是權利人單方可控制之「結果」，但權利人卻可以努力促成各種讓消費者認知為商標的「因」，盡量讓「結果」不發生。是以，了解商標通用化的形成及原因，對於商標權人而言，自然是維護商標權時重要的一步。

<sup>18</sup> MARY LAFRANCE, *supra* note 14, at 60.