低度識別性商標與混淆誤認之虞的判斷——以英國 OATLY v PUREOATY 高等法院判決為例

張瑜珊 *、林彥丞 **

壹、前言

貳、案例介紹

一、案件事實

二、法規適用

三、判決爭點

參、評析與結論

* 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官。
** 作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

我國商標審查實務上，當二商標有相同的文字，且在指定使用的類似商品或服務廣泛為業者所使用，甚至已為多數業者註冊為商標之一部分，其作為指示單一來源的識別性即隨之降低，在判斷衡量二商標是否構成近似時，將可能對此識別性較低部分施以較少的注意，而關注在其他顯著之部分，或針對商標各自結合其他元素後，是否改變外觀、讀音、觀念予人之整體印象，進一步審酌有無使消費者產生混淆誤認其來源的可能性，個案上存在的不同因素，都可能影響最終判斷的結果。

在燕麥飲料的銷售市場，可見相關業者採用環保材質的紙盒包裝，並以具有燕麥字義的「OAT」或「OATY」作為商品說明刊載於包裝盒上；本文引述參考的判例，是有關燕麥飲料市場的商標戰爭，商標文字均包含「OAT」，搭配環保材質盒裝設計使用，此二商標雖有相同之說明性文字「OAT」，當各自結合其他元素後，該相同之低度識別性文字，於整體觀察時，應不足以產生混淆誤認的可能性，希望藉由此案例審酌過程心證及推論，能釐清並整理出判斷低度識別性混淆誤認的審查原則，俾利作為日後審查及業界實務上可資參考運用方向。

關鍵字：低度識別性、混淆誤認之虞、商標侵權

lower degree of distinctiveness、likelihood of confusion、trademark infringement

壹、前言

商標的功能在於指示該商品或服務的來源，因此，在商標審查上，判斷一個標識具有識別性，並且不會與他人商標產生混淆或誤認與他人商品服務來源具關聯性，至關重要。

商標的類型可簡單區分為「獨創性、任意性、暗示性」三種，其中，「暗示性商標」因其所採用的商標構成要素，係以隱含譬喻的方式，暗示其商品或服務的品質、功用或其他有關成分、性質等特性，具有文字設計上的趣味，較易為消費者所記憶、產生共鳴而留下深刻印象，為許多業者在發想商標時所偏好。但也因為此種商標的構成要素與其商品或服務的特性有關，往往在競爭同業間會發生類似或同時使用相同文字或要素的狀況，而誘發商標有無混淆的侵權疑慮。

本文探討燕麥飲料市場的商標侵權戰[1]，起因於來自英國家族經營的小農（GLEBE 農場食品有限公司，下稱 GLEBE 農場公司）「PureOaty」商標，其與瑞典燕麥奶製造商 Oatly 公司的「OATLY!」商標相較，二者皆包含相同的說明性「OAT」文字，同時採取 wackaging 包裝[2] 來促銷無麩質的飲料商品，在燕麥飲料市場上，是否會造成消費者產生產製來源的錯誤聯想？在先商標權人如何舉證說明二者有使消費者混淆誤認之虞？ Oatly 公司控訴 GLEBE 農場公司有假冒其商標，意圖攀附其商譽加以獲取利益，從而尋求禁制令禁止 GLEBE 農場公司銷售產品，是否有理由？

綜觀市售燕麥奶飲料產品包裝手法，不外乎包含兩大特色：其一為紙盒包裝，其二利用產品外包裝傳遞訊息。本文中兩造均以「OAT」作為燕麥飲料品牌名稱之一部分，並採取藍色富含斑點的包裝紙盒呈現，試想當陳列於貨品架上時，從「PureOaty」標識是否讓人想起 Oatly 產品？或讓人想起純粹是燕麥的概念？兩造的商品是否會使相關消費者誤認其產製來源？是否有削弱「Oatly」原有的識別

[1] OATLY AB, OATLY UK LIMITED v. GLEBE FARM FOODS LIMITED, [2021] EWHC 2189 (IPEC).

[2] 由 wacky packaging 結合而成的新創字，用來表示一種「古怪包裝」，為英國 The Guardian 記者 Rebecca Nicholson 所創造，被戲稱為「會回嘴的包裝」，參考 Collins English Dictionary 及網址 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2014/mar/25/wackaging-trend-food-packaging-innocent-language（最後瀏覽日：2022/04/06）。

性？兩造予人近似的緣由僅因皆包含「OAT」文字，在各自結合其他元素設計變化後，整體在外觀、讀音、觀念上已脫離原既有意象，而賦予獨特識別來源？本文將從法院裁量準則、方向作為探討的核心，同時觀察我國實務過往審查經驗，進行比對歸納，期能作為日後審查上的參考。

貳、案例介紹

一、案件事實

燕麥奶的興起，起初是對於乳糖不耐症及對牛奶過敏的人所產生的替代飲品，隨著對環境的重視及健康意識的抬頭，減糖減塑、就地取材的觀念深植人心，而掀起燕麥奶旋風，深受消費者所推崇喜愛。本判例即為針對乳糖不耐症或對牛奶過敏所研發製造並進行販售燕麥成分飲料的廠商，與原以生產穀類為主的小農，因產業轉型而販售含有燕麥成分飲料，所造成產品競爭關係的商標爭訟。

兩造分別為 Oatly 公司及 GLEBE 農場公司，Oatly 公司是由瑞典研究人員所組成的公司，成立於西元 1990 年代中期，其使用專利酶技術將燕麥轉化為液體，可作為牛奶或乳製品之替代品，原先主要客源為乳糖不耐症或對牛奶蛋白過敏的消費者，規模並不大，而後在 2012 至 2013 年重新定位產品及重塑品牌策略，於 2014 年以呈現手作、實在風格的 Wackaging 包裝，呈現一種非正式、淡化企業集團的印象，突顯更健康、永續的生活方式。2017 年推出用於咖啡的「咖啡師版」燕麥飲，2018 年陸續推出系列產品，其系列產品如圖 1 所示，從銷售資料可知，最暢銷的商品為以灰色紙盒包裝的「咖啡師版」，主要銷售對象為超市。



圖 1　Oatly 公司系列產品

GLEBE 農場公司則為位於英格蘭和威爾斯一家超過 30 年的穀物生產業者，專門生產無麩質燕麥，並經認證為 100% 無麩質，為英國唯一種植和加工無麩質燕麥，以用於製造粥品、燕麥粉和燕麥飲品的農場。大約在 2016 年底開始創造屬於自己的燕麥飲品，透過網站及食品零售商進行銷售，並對自己商品命名進行消費者研究，從原先不具識別性之「OAT DRINK」，經過不斷檢討改進，而後於 2020 年 1 月 15 日[3]正式以「PureOaty」作為產品品牌名稱進行銷售。

Oatly 公司分別於 2000 年 4 月 26 日、2013 年 10 月 1 日、2017 年 2 月 13 日、2018 年 12 月 20 日向英國智慧財產局申請指定使用於第 29、30 及 32 類含有燕麥成分之食品或飲品，並獲准註冊為第 00901626233 號「OATLY」商標、第 00912185311 號「OAT-LY!」商標、第 00916364441 號「OATLY」商標及包含「OAT-LY」圖形商標之註冊第 00918002978 及 00918002991 號商標[4]。

GLEBE 農場公司則於 2019 年 11 月 26 日向英國智慧財產局（UKIPO）提出「PureOaty」商標申請，並指定使用於第 29 類、第 30 類及第 32 類等含有燕麥成分之相關食品及飲品，於 2021 年 8 月 13 日取得註冊，公告為註冊第 00003447065 號商標。

Oatly 公司主張 GLEBE 農場公司實際使用的「PUREOATY」文字及包裝盒正面設計構成 1994 年英國商標法第 10 條第 2、3 項之侵權及假冒侵權。

3　倘若本案構成商標侵權要件，則為計算侵權的起始日。

4　因英國已退出歐盟，歐盟商標會以相應商標進行保護，為區分二者差異，僅在註冊號開頭加上 009 以資區別。



圖 2　兩造商標圖樣及實際使用情形

二、法規適用

（一）英國商標法

英國為世界上最早制定商標法的國家，而後為符合全球經濟發展趨勢、國際條約規範及加入歐盟會員國等因素，配合歐盟商標指令進行國內法的修正；爰此，當本案所涉英國國內商標法規範時，其解釋法規應為調和歐盟各會員國之國內商標法的「歐盟指令」；英國雖於 2022 年 1 月 31 日正式脫歐，並自同年 2 月 1 日起進入為期 11 個月的過渡期，在此期間，歐盟法規及司法實務的案例對英國依然具有拘束力；本文判決為英國脫離歐盟前之案例，仍遵循原先運作模式。

英國商標法明文規範並界定了何謂「註冊商標權之侵害」，即在交易過程中，當該標識與註冊商標近似，並使用在同一或類似的商品或服務上，有致相關公眾產生混淆誤認之虞，或雖無直接造成混淆誤認之虞的情事，但仍會與註冊商標可能產生聯想者，即構成侵害註冊商標權[5]。並援引相關判例指出依據歐盟指令第 5 條第 1 項第 b 款[6]規定商標權人主

[5] 英國商標法第 10 條：Infringement of registered trade mark. …(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because—(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

[6] 相當於英國商標法第 10 條第 2 項。

張商標侵權應滿足之條件，即在未經商標權人同意，在同一或類似之商品或服務的交易過程使用標識之行為，且該標識相同或近似於註冊商標，因而有致一般消費者[7]產生混淆誤認之虞的情形，構成商標侵權，故其判斷侵權的要件包含：1、是否有第三人在相關地域使用標識；2、是否在交易過程中使用該標識；3、是否取得商標權人同意；4、該標識與註冊商標是否相同或近似；5、與註冊商標是否指定使用於同一或類似之商品或服務；6、是否有致混淆誤認之虞[8]。

由於本案原告及其 OATLY 商標在燕麥飲品市場頗負盛名，故本案同時涵攝另一個侵權的法律規範，即「著名商標的保護」，註冊商標如在英國夙負盛譽，當該標識與註冊商標相同或近似，且無正當理由使用該標識，進而不正利用註冊商標的識別性而使之商譽受損的情形，亦屬侵權行為[9]；是否構成此一侵權應回歸到調和各會員國之歐盟指令第 5 條第 2 項下探討，即需滿足下列之所有要件：1、註冊商標須於相關地域享有信譽；2、須有第三人於相關地域使用標識；3、須在交易過程中使用；4、須未經商標權人同意；5、標識須與註冊商標相同或近似；6、須用於相關商品或服務；7、標識與商標間須在一般消費者心中產生連結；8、必須產生下列其一損害：損害商標識別性、或損害商標信譽或不正利用商標識別性或信譽；9、須無正當事由[10]。

---

7 在此所指的一般消費者（average consumer），為見多識廣、小心謹慎且善於觀察，但很少有機會直接比較各商標，而必須仰賴保存於腦海中不完整印象進行比較，相當於我國所稱具有普通知識經驗消費者的說法。惟我國又以是否通常可能會購買指定商品或服務來區分為「相關」和「一般」消費者。

8 Comic Enterprises v Twentieth Centry Fox Film Corp [2016] EWCA Civ 41 at [28] .

9 1994 年英國商標法第 10 條第 3 項：A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade, in relation to goods… a sign which—
(a) is identical with or similar to the trade mark…
where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark."

10 Interflora Inc v Marks and Spencer plc [2014] EWCA Civ 1403 at [69].

（二）混淆誤認之虞判斷的關鍵原則

英國及歐盟明文訂定相關禁止註冊及侵權的法律規定，並以前開指令作為具體的審查標準，而其中「標識須與註冊商標相同或近似」、「是否指定使用於同一或類似之商品或服務」的認定，為判斷是否有致混淆誤認之虞最基本也最重要的兩項要件；一般而言，衡量商標侵權，通常即以是否造成混淆誤認之虞作為審酌的依據，亦援引相關判例揭示其關鍵原則[11]：

1、判斷標識與商標是否有致混淆誤認之虞時，應以一般消費者購買的立場設想，審酌二者所傳達整體印象，而非切割成各部分逐一分析，且需同時權衡二者商標近似與商品或服務類似的輕重程度，倘若有致使一般消費者誤認二者的來源或誤認具有商業關聯性，則有產生混淆誤認之虞。

2、當標識或商標為一聯合式所構成時，判斷是否構成近似，應考量所有組合元素，其識別印象可能受其一或多個組合元素影響，若二商標各自結合其他元素後，已形成獨特的商業識別印象，即使有部分元素相同，亦未必具有引起混淆誤認的可能性。

3、註冊在先商標與生俱有或如因大量使用，而在一般消費者心中形成高度識別性，則他人使用與其近似的商標時，就越容易產生混淆誤認的可能。

4、若兩造僅因商標信譽而使一般消費者產生聯想，未必會導致混淆誤認的可能性。

審酌兩商標相同的元素部分時，需探究兩造產生近似連結的原因、相同的部分是否具識別性。雖然兩造商標具有相同元素部分時，通常會認定具一定程度的近似性，例如以相同的文字或圖形為核心略作變化的情形，但如果該相同部分在所使用的商品或服務領域中是描述性的標識

[11] Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd [2012] EWCA Civ 24 at [52].

時，一般推論，一般消費者會將注意力放在商標的其他部分，來理解、識別各該商標，不太可能僅因具有相同的描述性標識，而認為二者具商業往來的關聯性[12]；誠然，當兩造商標近似的原因為同時包含低度識別性或不具識別性的商標構成要素時，亦不能直接排除混淆誤認的可能性，仍需進一步審酌結合其他元素後，商標整體外觀所呈現之視覺及觀念印象是否足以相區辨[13]。

三、判決爭點

（一）有關英國商標法第 10 條第 2 項部分

法院首先就被告實際使用之「PUREOATY」標識與「OATLY」商標進行整體審酌，外觀上，兩造分別由 8 個字母及 5 個字母所構成，被告商標起首添加「PURE」，且沒有字母 L，雖二者皆有相同「OAT」文字，惟僅存在很輕微的近似程度；讀音上，一般消費者唱呼標識時，會把重音放在第一個音節上，即「PURE」，故近似程度有限；被告商標係由「PURE」、「OATY」兩個說明文字所構成的詞彙，與據爭商標固將眾所周知的說明文字「OAT」加上無意義的後綴「LY」而創造出一個先天上沒有意涵的虛構獨創字相較，二者觀念上相近之處，在於皆有相同外文「OAT」，而存在低度至中度近似。

在判斷是否構成混淆誤認，依據第 10 條第 2 項規定並未要求必須具有實際混淆的情形，僅存在有混淆誤認的可能性即可認定。Oatly 公司未能舉證說明消費者會在「PUREOATY」和「OATLY」間建立連結，就實際使用係以「OAT-LY」採粗字體分成兩行呈現，此種廣泛於市場使用情形，將降低混淆誤認的可能性。

[12] Planetart LLC v Photobox Ltd [2020] EWHC 713 at [26]-[29].
[13] Whyte and Mackay v Origin [2015] EWHC 1271 at [44].



圖 3　兩造市場使用情形

另揭露實際使用上有致混淆誤認之虞的情形，如：產品紙盒包裝手法雷同、小吃店老闆接受電話採訪時，多次將「PureOaty」稱呼為「PureOatly」、參展時主辦單位誤將「PureOaty」稱呼為「PureOatly」、烘焙坊以「Oatly drink」為題進行書信往來、消費者書信回饋意見卻將「Oatly」稱作是「PureOatly」、系列評論將 PureOaty 誤認為是 Oatly 在英國販售的系列品牌等等，惟法院認為此等證據之當事人均理解到原、被告兩造商標產品係源自於兩個不同企業的產品，且這些只是 PureOaty 產品被隨口誤稱為 PureOatly 的例子，並非屬於商業來源混淆誤認的情形，探究緣由是因 Oatly 名稱與說明性文字「Oat」或「Oaty」太過相近而產生的混淆，並未見有將 Oatly 產品稱為 PureOaty 或 PureOatly 的證據。單方面的誤稱情形，並無法認定為有致混淆誤認之虞。

法院衡酌同業亦有使用「OAT」或「OATY」[14] 的需求，認為僅因兩造商標相同部分為說明性文字所造成的近似情形，難以證明有任何的混淆誤認可能性，再者，法院認為，二者包裝紙盒需經過細微觀察才能看出彼此構成近似部分，至於 Oatly 公司所憑藉的實際混淆證據，經與文件內容勾稽確認，皆非屬可採納的具體事證，且以 PUREOATY 取代 OATLY 接手供應的商店亦無發生實際混淆情形為由，推翻 Oatly 公司的說法。

[14] 為英式英文，字義為 of, like, or containing oats，參考 Collins English Dictionary。

既然在單純文字部分都不構成混淆誤認之可能性，即便與紙盒商標皆採取藍色紙盒、包裝盒上的插圖同屬咖啡杯等類似手法呈現商品樣貌，但紙盒設計本存有許多特徵，如被告使用尚有另結合英國國旗、強調純淨無麩質的產品品質宣言，以及拖拉機設備圖形等，尚難僅以些微相似之處，逕予推論消費者會因該細微之處，而認定或聯想二者產品的商業來源具有關聯性；另「OAT-LY!」商標在文字商標中插入連字符號和驚嘆號，更加重二者之間的差異，降低混淆誤認的可能。

基於上述種種理由，法官認為被告實際使用 PUREOATY 標識，以及將該標識使用於紙盒的設計，與原告 Oatly 諸商標間無致混淆誤認之虞，因此駁回原告 Oatly 公司的主張。

（二）有關英國商標法第 10 條第 3 項部分

本案對於前述提及侵權要件 2、3、4 與 6 並無爭議；而是主張被告標識的使用是在相關地域、在交易過程中、未經 Oatly 同意、用於商品或服務。因此，主要爭點在於是否符合要件 1、5、7、8 與 9，並摘述法官的見解如下：

1、要件 1：註冊商標須於相關地域享有信譽

依 Oatly 公司所提之銷售量、行銷金額及其活動等相關資料顯示，依普通顧客的購買習慣，一眼即能在貨架上辨認其產製來源，應肯認原告 Oatly 公司的諸商標具有顯著、廣泛的識別性及信譽，紙盒設計亦屬高度識別性。

2、要件 5：標識須與註冊商標相同或近似

如同在判定第 10 條第 2 項侵權要件所述，二者共同部分為說明性文字「OAT」，其近似程度低，難以認定構成近似。

3、要件 7：標識與商標間須在一般消費者心中產生連結

所謂的連結是指該標識與商標僅需要某種程度上的近似，不一定有實際混淆誤認的情形，而是使一般消費者心中與 Oatly 諸商標產生聯想。本案雖然沒有混淆誤認的確切證據，但如同前述提及評論者比

較 PUREOATY 和 Oatly 產品時，會誤以為「PUREOATY」為「Oatly」在英國販售的系列產品，這意味著在消費者心中已產生連結，故符合本要件。

4、要件 8：必須導致以下三種損害之一

這裡所指的損害情況有三：損害商標識別性、損害商標商譽，或不正利用商標識別性或信譽獲取利益。所謂商標識別性的損害，係因第三人使用相同或近似的標識導致識別來源分散或削弱的情形，無法在消費者心中產生單一來源的印象；而商標商譽的損害，則指因第三人使用相同或近似標識所產生的負面影響；不正利用商標識別性或信譽獲取利益的損害，即所謂攀附他人商譽或搭便車的行為，以獲取利益。本案所遭受的情況屬第三種損害，Oatly 商標信譽卓著，兩造皆使用於相同商品的情況，一般消費者輕易從「PUREOATY」聯想到 Oatly 商標，但由於兩造均有相同的說明性文字「OAT」，導致二者的近似程度低，據此，Oatly 公司所可能遭受的損害相對不易成立。而被告產品的商標圖樣及外包裝改裝僅為出自於個人的發想，並無利用原告商標識別性或信譽的意圖；至被告 GLEBE 農場公司是否知悉原告 Oatly 公司已將咖啡館作為市場目標，而採取相同市場策略及經營手法，因本條文禁止之不正利用，規範目的並非阻止企業向其競爭對手學習，即便是採用與競爭對手相似的方法與表述，僅能認為是向競爭對手學習經營行銷的方式，而非屬利用競爭對手商標識別性及信譽獲取不正利益的行為。

5、要件 9：無正當事由

無正當事由必須在標識與註冊商標產生連結，從而利用商標識別性以獲取不正利益時，方能成立。雖「PUREOATY」與「Oatly」在消費者心中得以產生連結，惟法官認定並沒有不正利用商標信譽或識別性獲取不正利益，則無考慮此要件之必要。

綜合上述，本案原告商標雖在英國享有信譽，且兩造商標使用在同一商品，消費者容易將被告實際使用 PUREOATY 標識與原告 Oatly 商標

產生連結，然因二者相同部分為說明性文字，致使商標整體近似程度低，更難認有不正利用商標識別性或信譽及無正當事由等情事，故法院駁回原告侵權主張。

參、評析與結論

法律之適用所以困難，不在於其原則概念，而在於如何在既有規範下認定事實予以適法處理。本判決係針對兩造各自另結合「ly」、「Pure、y」所創用的「Oatly」、「PUREOATY」商標進行審判，二商標相同部分為「OAT」文字，皆使用於含燕麥成分相關商品，該相同部分自屬商品的說明性文字，不具備使相關消費者區別商品來源的商標識別性，法院針對其整體外觀、讀音、觀念上進行近似性判斷，認為兩造商標的核心文字「OAT」不具識別性，就其變化的形式不同、設計各異，自不得僅以商標文字均包含「OAT」即認定具近似關係而有混淆誤認的可能性。

我國一般消費者對於外國語文的熟悉程度，不若以該外文作為母語的國家，是審酌判斷因素應有所差異。一般而言，判斷拼音性外文近似與否，主要著重在讀音及外觀比對，但若起首外文在類似之商品或服務為常見的前綴詞，則應降低所施以注意的比重[15]。觀諸本案原告商標係由「Oat」結合常見無意義後綴「ly」，賦予一個本身沒有先天意涵但指涉燕麥的虛構詞，固可肯認其跳脫原來的說明意涵，而具有先天識別性；被告商標係由「Pure」結合「Oaty」兩個字詞所組成的複合字，且兩個單獨詞彙都被視為描述性語彙，結合後其語法或文字意義並未有特殊變化，對於以「Pure」作為「Oaty」一詞前綴字，是否應被視為說明性文字而降低其審酌比重，未有相關說明，惟原告係提起商標侵權訴訟，法院自針對在後商標是否構成侵權進行審酌，主要仍在於消費者對於二者商品來源有無產生混淆為判斷。該判決依照商標整體所呈現在消費者的印象，而非切割比對審酌，認各自結合其他元素後整體所形成獨特識別印象足以區辨二者差異，對混淆誤認之虞各判斷要件之心證推演過程論述細緻，值得作為我國審查實務之參考。

[15] 混淆誤認之虞審查基準 5.2.6.6。

本文案例因相同部分為說明性文字，在指定使用於相關商品或服務時，容易形成低度識別性之商標，審查實務上，以該等「低度識別性」文字作為商標的一部分頗為常見，其混淆誤認之虞的裁量空間應如何調整，才符合市場實際交易情形呢？現今審查資訊透明化，申請人或代理人不難從本局資料庫中查詢類此商標並存情形，況且申請註冊商標案件逐年增加，商標審查的複雜程度日趨困難，如何妥善處理此種低度識別性商標之申請註冊案，調和並拉近行政機關與商標申請人的認知差距，考驗著審查人員的智慧。