淺談混淆之虞

一、引言

*趙晉枚

商標法及相關的法令判解對混淆之虞的內涵未予闡明，學者論著欠缺，致使用法者適用相關規定時，僵硬而不得要領。

商標是辨識符號，有商標權者，法律賦予專用及排他權利，否則可能造成消費者的混淆。商標也代表著一項資訊，即產品出自某一來源，或具有相同的品質水準。消費者憑此資訊作購買的決定。如果他人使用相同或近似的商標，消費者產生混淆，即無法獲得正確的資訊。此時對於具有商標權的廠商，也因消費者無法獲得正確完整的資訊，而處於不利的競爭地位。因此，商標法的基石即在避免在購買大眾的腦海中造成混淆之虞。¹

商標法有諸多條文，都在避免混淆之虞。例如二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似的商標，各別申請註冊時，只准最先申請者註冊（第三十六條）；商標圖樣有使公眾誤認誤信商品的性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊（第三十七條第六款）；商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊（第三十七條第十二款）；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（第三十七條第十三款）；侵害商標或仿冒商標者，有民刑責任（第六十一條至第六十八條）。

不過，商標法及相關的法令判解對於混淆之虞的內涵，並未予以闡明，學者的論述也很有限。用法者適用避免混淆之虞的規定，難免只知僵硬的招式，無法得其精妙。亦有只

** 本文作者任教於文化大學法律學系

¹ 參看麥卡錫著「商標與不公平競爭」(McCarthy, Trademarks and Unfair Competition)，一九九六年第四版，增補至一九九八年九月，計六冊（此套書下稱「麥卡錫書」），第一冊第 2:8 節。

重政府不得已的政策或個人不切實際的道德觀念，而作判斷。

本文擬就混淆之虞的概念做一般性的探討，以拋磚引玉。

二、什麼是混淆之虞？

簡單的說，混淆之虞是指兩個不屬同一人所有的商標，在市場上出現，而可能使購買人對於這兩個商標所表彰的商品或服務或供應者造成混淆的一種狀態。所謂混淆，例如誤以為某一商標所表彰的商品或服務是源自另一商標所表彰商品或服務的供應者。

爲了讓大家更進一步的認知混淆之虞的概念，現在把它剖析如下。

(一)混淆之虞所指的是一種可能混淆的狀態。² 換言之，縱使沒有人實際受到混淆，如果有可能混淆的狀態，就可成立混淆之虞。³

(二)混淆之虞是因爲兩個商標在市場上使用而產生。如果其中有一個或兩個商標還未在市場上出現，不會有混淆之虞的情形。

(三)混淆之虞是指對於所牽涉到商品或服務的購買人可能造成混淆。所以認定是否有混淆之虞，要從這些購買人的觀點來看，不能從商標審查員、法官、檢察官等的角度來評價。不過，當審查員或法官等面臨混淆之虞的爭議時，他們眼前並沒有一群「購買人」站在旁邊。所以審查員等要合理地設想出一群「購買人」，來憑以判斷爭議。⁴

(四)混淆之虞發生在市場上，而不是在法庭、教室、或智慧財產局內。所以認定混淆之虞必須要虛擬相關的市場情

混淆之虞指兩個不屬於同一人所有的商標，在市場上出現，可能使購買人對其次二商標所表彰的商品或服務或供應者造成混淆的狀態。

² 參看麥卡錫書第三冊第 23:3 節。

³ 參看麥卡錫書第三冊第 23:12 節。

⁴ 參看麥卡錫書第三冊第 23:58 節。

境。⁵

三、近似不等於混淆之虞

商標法有多處提到商標近似，例如商標法第三十六條，第三十七條第十二款等。近似規定的著眼點是爲了避免混淆之虞。但是近似並不當然等於混淆之虞。近似是就兩個商標圖樣的相似度來觀察，以評價這兩個商標是否有混同誤認之虞（參看商標法施行細則第十五條第一項）。當然，決定近似問題也要考慮到可能的市場狀況。不過，近似的著重點在商標圖樣。這一點和混淆之虞不盡相同（詳後述）。

近似並不當然等於混淆之虞；近似的著重點在於商標圖樣。

近似不一定會造成混淆之虞。例如兩人分別偶然地創設了幾近相同的商標圖樣，決定用在同樣的商品上，如果此兩人都還未在市场上使用商標，不會有混淆之虞。但這兩個商標會構成近似。如果其中一人先申請商標註冊，另一人隨即也申請，法律只准先申請的人獲得註冊，在後的申請便會因近似而遭拒絕（商標法第三十六條），以避免將來的混淆之虞。因爲如果准許兩個近似的商標同時註冊，將來在市场上同時出現，極可能造成混淆之虞。

四、混淆之虞會構成商標侵害

商標法對於商標侵害提供了法律救濟，但是什麼叫做商標侵害，未見法院或行政主管機關予以界定。其實，商標侵害的基礎在於混淆之虞。如果某一商標雖然已經註冊，但還沒有在市场上出現，沒有混淆之虞的問題。

⁵ 同前註。

五、他山之石－美國的實務

美國有極多關於混淆之虞的案例，頗能闡述此一抽象的概念，現在簡介如下，使讀者能獲得一個全盤性的瞭解。

一 混淆之虞的概念

在美國法下，使用他人標章而造成混淆之虞時，有下列四項法律效果：(1)構成商標侵害；(2)如果以他人之標章申請註冊，美國專利商標局會不予註冊(藍能法 Lanham Act 第 2(d)條)；(3)申請商標註冊如經審定公告，利害關係人得提起異議(藍能法第 13(a)條)；⁶ (4)商標如經註冊，利害關係人得申請撤銷註冊(藍能法第 14 條)。⁷

所謂混淆之虞，指後使用人(junior user)使用相同或相似的標章，而可能對購買人等造成來源(source)、贊同(sponsorship)、聯結(affiliation)(指結為關係企業或組織)或關聯(connection)的混淆。⁸

(1)何人被混淆？

認定混淆，通常是以購買人是否被混淆為準。⁹ 商標是針對消費者的符號，目的在取得消費者的認同，如美國最高法院法官法蘭克福特(Frankfurter)於一九四二年所說：

「商標的保護，是法律承認符號的心理作用。我們是靠符號而生活，如果此話是真，則我們靠符號而購買商品，亦為真。商標是一項交易的捷徑，它導引購買人選擇他所要的，

商標的保護，是法律承認符號的心理作用，若他人竊取商標所有人創設符號的商業魅力，所有人能獲得法律救濟。

⁶ 美國藍能法未明文規定得異議的理由。混淆之虞為異議最常援用的理由(參看麥卡錫書第三冊第 20:13 節及第 20:14 節)。

⁷ 美國藍能法無評定無效的制度。註冊如有違法情事，得予撤銷。撤銷的理由，該法規定不十分明確。混淆之虞為撤銷最常援用的理由(參看麥卡錫書第三冊第 20:52 節及第 20:53 節)。

⁸ 參看麥卡錫書第三冊第 23: 5 節、第 23: 8 節、及第 24: 6 節。

⁹ 參看麥卡錫書第三冊第 23: 5 節。

或別人使他認為是他所要的。商標的所有人利用人類的這種傾向，而盡力把一個令人愉快的符號的吸引力溶入商標的氣氛。不管使用什麼方法，目標是一樣的，即透過商標，在可能的顧客的腦海中，傳達附有商標商品的宜人之處。此一旦達成，商標所有人即擁有有價值的東西。如果他人竊取商標所有人所創設符號的商業魅力，所有人能獲得法律的救濟。」¹⁰

商標遭侵害時，消費者區別各廠商產品的能力即被剝奪。美國最高法院法官歐康諾(O'Connor)說：

侵害者剝奪所有人
耗時耗力得來的商
譽及消費者的區別
能力，其認定應自消
費者認知的角度觀
察。

「…公然的商標侵害遏止競爭，並破壞了藍能法的兩個目標。侵害者把商標用於非商標所有人所生產的商品上，商標所有人花費力量、時間、金錢所獲得的商譽即被侵害者剝奪…。同時，消費者區別各競爭製造商商品的能力亦遭侵害者剝奪。」¹¹

因此，混淆之虞的認定，應該自消費者認知(consumer perception)的角度來觀察。消費者在商標侵害中具有最高的利益。美國第七巡迴上訴法院曾說：

「…考慮商標侵害的證據時，法院必須擴大常用的兩造間一對一的對抗方法。第三者，即消費大眾，也是局中人，有至高無上的利益。因此，當證據顯示消費大眾有混淆、受騙或誤認之虞時，即認為有侵害…。所侵害的不是『商標』。所侵害的是公眾免於混淆的權利，以及商標所有人控制產品信譽的同義權利。」¹²

除了購買人外，可能的購買人(potential purchaser)也是混

¹⁰ 美國最高法院一九四二年案 Misakawa Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co, 316 U.S. 203, 205。

¹¹ 美國最高法院一九八二年案 Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 854, n. 14, 214 U.S.P.Q. 1, 6, n. 14。

¹² 美國第七巡迴上訴法院一九七六年案 James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 274, 192 U.S.P.Q. 555, 561-562。

淆的對象，縱使雙方並未成交。¹³ 在若干情形下，受混淆的人不是購買人，而是購買後看到或使用商品的第三人，這種售後混淆也構成侵害。¹⁴ 例如在跳蚤市場花美金二十七元購買一只勞力士假錶，購買者知道是假錶，但是看到錶的他人(朋友或受禮者)並不知情，因而混淆。此種非購買人的混淆也可訴究。¹⁵

(2) 多少人可能被混淆？

如果購買人中有足以引人注意的人數(an appreciable number)可能被混淆，侵害即告成立。所謂足以引人注意的人數，美國法院並未給予一個絕對的數字或百分比。一切均憑個案認定。為認定可能被混淆的人數，法院會採納調查(survey)作為證據。某調查顯示百分之十一的人被混淆，美國法院認為該調查足以支持混淆之虞的認定。¹⁶

侵害的成立在於若購買人中有足以引人注意的人數(就個案認定數量)可能被混淆。

(3) 對於何事混淆？

美國法上的混淆，指關於來源(source)、聯結(affiliation)(指結為關係企業或組織)、關聯(connection)、或贊助(sponsorship)的混淆。¹⁷ 例如 AUNT JEMIMA 標章用於製作鬆餅的麵糊(pancake batter)，他人以之用於吃鬆餅所用的甜漿(pancake syrup)，消費者可能會以為二者出自同一來源，即可能以為甜漿是製售麵糊者所製售；¹⁸ 將 LIFE 標章用於電視

¹³ 參看麥卡錫書第三冊第 23: 6 節。

¹⁴ 參看麥卡錫書第三冊第 23: 7 節。

¹⁵ 美國第十一巡迴上訴法院一九八七年案 United States v. Torkington, 812 F.2d 1347, 2 U.S.P.Q.2d 1166。

¹⁶ 參看麥卡錫書第三冊第 23: 2 節。

¹⁷ 參看麥卡錫書第三冊第 23: 8 節，藍能法第 43(a)條。

¹⁸ 美國第二巡迴上訴法院一九一七年案 Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407。按本段所引案例，係選自麥卡錫書第三冊第 24: 7 節。

機，看到的人可能會認為 LIFE (生活)雜誌贊同該電視機的品質；¹⁹ SEVENTEEN(十七歲)為少女閱讀的雜誌，如有人以 MISS SEVENTEEN (十七歲小姐)用於衣服，十幾歲的少女可能認為 SEVENTEEN 雜誌為這些衣服的品質背書；²⁰ SILVER SPOON(銀匙)是冰淇淋的商標，家庭主婦看到此商標用於麵粉時，很可能會以為製冰淇淋的公司擴充營業，生產麵粉；²¹ 熟悉 YALE 鎖的人看到 YALE 用於手電筒時，可能會以為該手電筒與 YALE 鎖公司有關聯，或為該公司所贊同；²² 與通訊衛星公司(Communications Satellite Corporation)商標 COMSAT 相似的商標 COMCET 被他人用於電腦時，即使有相當技術背景的工程師也可能認為通訊衛星公司支持該電腦的銷售。²³

美國實務上認定混淆之虞的考慮因素，最早而具代表性的因素表，為 1938 年侵權行為法律整編 (Restatement of Torts) 所規定的因素表。

二 認定混淆之虞的考慮因素

美國實務上會參酌若干因素，以認定是否會有混淆之虞。最早而具代表性的因素表，當推一九三八年侵權行為法律整編 (Restatement of Torts) 所規定的因素表(第 731 條)。²⁴ 此整編列出下列九項因素：

(1) 行為人(按指被控造成混淆之虞之人)之商品、服務或

¹⁹ 美國明尼蘇達地方法院一九五四年案 Time, Inc. v. Life Television Corp., 123 F. Supp. 470, 103 U.S.P.Q. 131。

²⁰ 美國第二巡迴上訴法院一九四八年案 Triangle Publications, Inc. v. Rohrlich, 167 F. 2d 969, 77 U.S.P.Q. 294。

²¹ 美國海關及專利上訴法院一九六八年案 Shawnee Milling Co. v. Sidney Wanzer & Sons, Inc., 390 F.2d 1002, 157 U.S.P.Q. 57。

²² 美國第二巡迴上訴法院一九二八年案 Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972。

²³ 美國第四巡迴上訴法院一九七〇年案 Communications Satellite Corp. v. Comcet, Inc., 429 F.2d 1245, 166 U.S.P.Q. 353。該案後申請上訴至美國最高法院，但被拒絕受理 (400 U.S. 942, 27 L. Ed. 2d 245, 91 S. Ct. 240, 167 U.S.P.Q. 705 (1970))。

²⁴ 商標侵害為一種侵權行為。

專論 - 商標

營業被誤為他方者之可能性；

- (2) 他方擴展營業與行為人競爭之可能性；
- (3) 行為人之商品或服務與他方之商品或服務有共同購買或使用人之範圍；
- (4) 行為人之商品或服務與他方之商品或服務經由相同管道行銷之範圍；
- (5) 行為人之商品或服務與他方之商品或服務之功能之關係；
- (6) 商標或商業名稱(按此應指該他方所有者)之識別性程度；
- (7) 購買行為人之商品或服務或他方之商品或服務時，通常對於營業標誌注意之程度；
- (8) 行為人使用表徵(designation)(按商標為一種表徵)之期間；
- (9) 行為人採用表徵之意圖(intent)。

以上九項斟酌因素，成為各巡迴上訴法院訂定自己因素表的參考資料。巡迴上訴法院所訂的因素表，以第二巡迴法院(紐約州屬其管轄區)於拍立得案所訂定的因素最為有名，稱為「拍立得因素」(Polaroid factors)，計包括下列八項：

- (1) 標章(按指所稱被侵害之標章)之強度(strength)；
- (2) 二標章間相似之程度；
- (3) 產品之相近(proximity)；
- (4) 先使用人推出後使用人產品之可能性；
- (5) 實際混淆；
- (6) 被告採用標章之善意；
- (7) 被告產品之品質；

美國第二巡迴法院
(紐約州屬其管轄區)於拍立得案所訂定的因素表最著名，稱為「拍立得因素」(Polaroid factors)。

(8) 購買人之精明。²⁵

另外，美國不公平競爭法律整編(第三階段)也列出混淆之虞的考慮因素。²⁶

美國專利商標局為認定是否有混淆之虞，而應拒絕予以註冊，採美國海關及專利上訴法院(美國上訴法院聯邦巡迴法院的前身)杜邦案的十三項斟酌因素。²⁷

三 商標強度(strength)

認定混淆之虞的斟酌因素表，大致上會包括商標(指可能被侵害的商標)的強度。

商標強度有時稱為商標的識別性，指商標在市場上被認為是辨識符號的強弱，決定商標相對的強弱。

²⁵ 美國第二巡迴上訴法院一九六一年案 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 128 U.S.P.Q. 411。該案後申請上訴至美國最高法院，但被拒絕受理 (368 U.S. 820, 7 L. Ed. 2d 25, 82 S. Ct. 36, 131 U.S.P.Q. 499)。

²⁶ 該部分整編業已定稿完成，但筆者尚未取得定稿之條文。依照它一九九〇年第二號暫定草案第二十條與第二十三條的規定，認定混淆之虞，應該考慮下列八項因素：(1)相衝突表徵相似之程度；(2)行銷方法與經銷管道之相近；(3)可能購買人之特性及其注意之程度；(4)先使用人標章識別性之程度；(5)商品或服務非競爭者，可能購買人預期先使用人擴展進入後使用人行業之可能性；(6)商品或服於不同之地域銷售者，先使用人之表徵於後使用人之地域內被知悉之程度；(7)後使用人之意圖；(8)實際混淆之證據 (參看麥卡錫書第三冊第24:29節)。

²⁷ 美國海關及專利上訴法院一九七三年案 In re E. I. Du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 U.S.P.Q. 563。該案所列的十三項斟酌因素為：(1)就外觀、讀音、觀念及商業印象的整體而觀，標章的相似或不相似；(2)就前標章使用的商品或服務，申請書或註冊上所述商品或服務的類似或不類似及其性質；(3)已建立及可能繼續的交易管道的相似或不相似；(4)銷售的條件狀況及售與購買人的條件狀況，即「一時衝動」相對於仔細、精明的購買；(5)前標章的名聲(銷售、廣告、使用期間)；(6)用於類似商品的相似標章的數目及性質；(7)任何實際混淆情事的性質及範圍；(8)無實際混淆證據情形下的同時使用的期間及條件狀況；(9)標章使用或未使用之商品的多樣性(主標章(house mark)，「家族」標章，產品標章(product mark))；(10)申請人與前標章所有人的市場介面：(a)僅「同意」註冊或使用，(b)指定用以排除混淆的協議條款，即各當事人繼續使用標章的限制，(c)標章、申請、註冊及相關聯業務的商譽的移轉，(d)可歸責於前標章所有人及表示無混淆的延誤(laches)及禁止翻言(estoppel)；(11)申請人有權排除他人使用其標章於其商品的範圍；(12)可能混淆的範圍，即是否些微或重大混淆；(13)可證明使用後果的任何其他已確立的事實。

所謂商標的強度，有時稱為商標的識別性 (distinctiveness)，指商標在市場上被認為是辨識符號的力量。²⁸ 美國第二巡迴上訴法院說：「商標的識別性決定商標相對的強弱。換言之，標章的強度，指『它傾向於表彰以該標章出售的商品係出自某一特定的…來源。』」²⁹ 法律整編認為：「標章的識別性或『強度』，是就使用標章的商品或服務，測量標章表示來源的能力。」³⁰

標章的強度愈大，他人使用相似的標章就愈可能與之混淆。換言之，強勢標章的所有人比較容易主張法律救濟，因而所受的保護也就較大。³¹ 例如強勢標章即使被仿用於非競爭性的產品，也很可能造成混淆。³² 又如他方商標圖樣相似的程度即使不高，也有可能被認為造成混淆。此外，他人在強勢標章未被使用的地域仿用強勢標章，也可能產生混淆。³³

何以商標愈強勢，他人仿用便愈容易造成混淆之虞？此乃因商標愈強勢，它愈有識別性、獨特、著名，它在公眾的腦海中留下的印象也較深，於是當他人仿用時，也就愈可能產生混淆。³⁴ 法律整編也說：

「標章的識別性(按指強度)愈大，可能的購買人發現其他商品、服務或營業上相同或相似的表徵時，把它與先使用人

商標愈強勢，代表其獨特、著名、具高識別性，在公眾腦海中留下較深刻的印象，他人仿用愈易造成混淆之虞。

²⁸ 參看麥卡錫 (J. Thomas McCarthy) 著「麥卡錫智慧財產權桌上百科全書」(McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property) (一九九五年第二版)「標章的強度」(strength of mark) 的討論 (第四一六頁)。

²⁹ 美國第二巡迴上訴法院一九八三年案 Plus Prods. v. Plus Discount Foods, Inc., 772 F.2d 999, 1005, 225 U.S.P.Q. 373, 378。

³⁰ 第三階段整編 — 不公平競爭法，一九九五年，第 21 節評註 I，引自前註麥卡錫書第四一七頁。

³¹ 參看麥卡錫書第一冊第 11:73 節。

³² 參看麥卡錫書第三冊第 24:49 節。

³³ 參看麥卡錫書第一冊第 11:73 節、第 11:74 節。

³⁴ 美國第三巡迴上訴法院一九六四年案 Family Circle, Inc. v. Family Circle Associates, Inc., 332 F.2d 534, 141 U.S.P. Q. 848。

聯想在一起的可能性就愈大。因此和識別性或市場認知度較低的『弱勢』表徵比較起來，具有高度識別性的『強勢』標章的保護範圍較廣，可阻止他人使用相似的標章於較廣的商品或服務範圍。」³⁵

認定商標的強度，應衡量下列兩項強度：³⁶

(1) 觀念上的強度：此指標章在識別性強弱表(spectrum of distinctiveness)上的地位。此係對於標章在初次使用(即取得商標權)時先天上的識別力量，予以評價。在識別性強弱表上，新奇的(fanciful)或任意的(arbitrary)標章比暗示性的(suggestive)標章強，而暗示性的標章又比說明性的(descriptive)標章強。³⁷

(2) 商業上的強度：此指標章在市場上被認識的程度，以認定是否有混淆之虞之時為準，著重標章在市場上所具有的實際辨識力量。

以上兩種強度，各有其價值，必須同時予以斟酌，如美國上訴法院第二巡迴法院所言：

「認定標章的強度，一般是把商標分類為類名(generic)、說明性的(descriptive)、暗示性的(suggestive)、任意的(arbitrary)標章四類，它的識別性依次遞增。雖然此分類體系有助於釐清該模糊課題的概念，它不具決定性，因為標章的強度『最後取決於購買大眾眼中所認為的識別性或「表示來源」的品質』。」³⁸

³⁵ 同註三十。

³⁶ 參看麥卡錫書第一冊第 11:83 節。

³⁷ 美國法上新奇的標章指新造的用語，例如 KODAK (用於照相機)、XEROX (用於影印機)。任意的標章指標章雖為一般語言上的用語，但如用於某商品或服務，既不暗示也不說明此特定商品或服務的品質或特性。而暗示性的標章指標章用於商品或服務時，就該商品或服務有所暗示，但不直接說明。而說明性的標章用於商品或服務時，直接說明該商品或服務。說明性的標章必須取得第二重意義(secondary meaning)，方可成為商標，而受保護。

³⁸ 同註二十九。

標章強度最後取決於購買大眾眼中所認為的識別性或「表示來源」的品質。

四 混淆之虞時出諸禁令

美國採使用主義，最先在美國使用商標者，取得商標權。但是一般廠商使用商標，未必會擴及全美各地，大都侷限於特定的地域範圍。此時如有他人在其他地域使用同一或相似的標章，商標權人(先使用人)可否禁止該他人使用？美國法院是以混淆之虞的概念來處理此問題。

解決此問題的通用法(common law)規定，是由美國最高法院兩件名案所訂立。第一案通稱「茶玫瑰」(TEA ROSE)案，³⁹ 第二案則稱為 Rectanus 案。⁴⁰

在茶玫瑰案，原告約在一八七二年最先使用 TEA ROSE 商標於麵粉。至訴訟之時，原告已在俄亥俄州、賓夕法尼亞州、及麻薩諸賽州銷售產品。被告在不知原告已於北部諸州使用商標的情形下，約在一九〇四年開始在美國南部使用同一商標於麵粉。截至法院審判之時，被告已於密西西比州、喬治亞州、阿拉巴馬州、及弗羅里達州銷售產品。被告當初選用 TEA ROSE 商標，純屬巧合，並不知原告業已在北部諸州使用的情事，直到本件訴訟在一九一二年提起之前不久，方才知悉。雙方使用標章的地理區域，並未重疊，且各未在他方的營業區域內銷售或廣告。因此原告無法證明有混淆之虞。但原告聲稱它在美國最先使用，所以有權阻止他人在全美各地使用該標章。

美國最高法院拒斥原告的辯解，認原告無權禁止被告在南方各州使用商標。最高法院說，僅僅是最先使用，無法防阻善意的(good faith)使用人在遙遠的(remote)地理區域使用標章。

依美國通用法規定，商標最先使用者無法排除遙遠地善意使用人，即除聯邦另有立法規定，不得先占遙遠地區。

³⁹ 美國最高法院一九一六案 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 60 L. Ed. 713, 36 S. Ct. 357。

⁴⁰ 美國最高法院一九一八年案 United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 63 L. Ed. 141, 39 S. Ct. 48。

在 *Rectanus* 案，原告在一八七七年在麻薩諸賽州使用 REX 商標於藥品，是在美國最先使用者，截至審判之時，原告已在新英格蘭(美國東北部諸州的總名)各地銷售。被告是肯塔基州路易斯維爾(Louisville)的小藥店，在一八八三年初次在該地使用 REX 標章於藥品，當初並不知原告在東北部各州使用的情形。被告的銷售一直限於路易斯維爾。在一九一二年之前，雙方都只在遠隔的地域使用標章。自一九一一年起，原告在路易斯維爾開設藥店。原告在一九一一年六月知悉被告在路城使用 REX 標章，但在一九一二年運出第一批 REX 藥品給路城的某經銷商。

依美國通用法規定，商標最先使用者無法排除遙遠地善意使用人，即除聯邦另有立法規定，不得先占遙遠地區。

美國最高法院一如茶玫瑰案，判認原告不得禁止被告在路城的善意使用，並進而強調原告是新進路城者，應該受制於被告已經善意取得的權利。由於原被告都在路城使用同一商標於同一商品，混淆在所難免。但最高法院未就此問題判決，因為被告並未訴請禁令。以後的案例中，法院就類似本案的情形，判令先使用者不得在善意的後使用人的地域內使用標章。⁴¹

綜合前述案例的見解，依照通用法的規定，在全美最先使用標章者，無法排除在遙遠地區善意使用標章之人，如果全國最先使用者嗣後進入此遙遠地區，必須受制於在當地因善意而取得的權利。理由是最先使用人，除聯邦另有立法規定外，無法先占遙遠地區。⁴²

依照多數說，適用前述茶玫瑰及 *Rectanus* 案的通用法原則，先使用人欲阻止後使用人使用標章時，後使用人如欲主張抗辯，必須證明以下二要件：(1)他最初使用是出於善意；(2)它的最初使用是在遙遠地區。以上二要件的成立，是以後使用人最初使用之時為準。所謂遙遠地區，指後使用人最初

⁴¹ 參看麥卡錫書第三冊第 26:3 節。

⁴² 參看麥卡錫書第三冊第 26:4 節。

使用時，先使用人的標章在該地區不為人知，因而不會造成來源的混淆。所以遙遠地區並非指地理上的隔絕，而純粹是混淆之虞的問題。⁴³

何謂善意？多數說認為指知情而言。換言之，如果後使用人在遙遠地區知悉先使用人已在他地先使用標章，後使用人即無法主張抗辯，即使後使用人並無「不利於先使用人利益的意圖」(design inimical to the interests of the first user)。⁴⁴

以上所述，是通用法的規定。如果商標依照聯邦藍能法(Lanham Act)註冊，則發生視為通知(constructive notice)的效果，即該註冊視為註冊人主張標章所有權的通知(藍能法第 22 條)(指對全國的通知)，前述的善意抗辯便無法成立。雖是如此，要對後使用者實施禁令，仍須有混淆之虞。⁴⁵

商標近似再加上其他條件，會產生不同的後果。

六、什麼是商標近似？

商標近似指兩個相同或相似的商標圖樣會造成購買人混同誤認之虞（參看商標法施行細則第十五條第一項）。

如前所述，商標近似不以二相同或相似的商標已經在市場上出現為必要，而且商標近似的著重點在商標圖樣。所以商標近似並不當然等於混淆之虞。不過，商標圖樣相似的程度是認定混淆之虞的最基本因素。又關於商標近似的規定目的在避免混淆之虞。所以在認定商標是否近似，應該慮及混淆之虞的因素，以免無謂地超越立法目的。

七、商標近似有何後果？

如果有商標近似，再加上其他的條件，會產生不同後果。

⁴³ 同前註。

⁴⁴ 參看麥卡錫書第三冊第 26:9 節。

⁴⁵ 參看美國第二巡迴上訴法院一九五九年案 Dawn Donut Co. v. Hart Food Stores, Inc., 267 F.2d 358。

主要情形如下：

- (1) 商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊（商標法第三十七條第十二款）。
- (2) 商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限（商標法第三十七條第七款）。
- (3) 二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊（商標法第三十六條）。

商標近似與否，取決於購買人的整體可能感受（眼觀、耳聞、意義）

此外，商標法第二十二條第一項、第二十三條第二項、第三十一條第一項第一款及第五項、第四十二條等，均有關於近似的規定。

八、以購買人的感受來認定近似

如前所述，商標是否近似，應該考慮到購買人是否會有混同誤認之虞（參看商標法施行細則第十五條第一項）。換言之，近似問題應取決於購買人的感受，這可分眼觀（sight）、耳聞（sound）、意義（meaning）三方面。我國實務上稱此為外觀、讀音、觀念。現在舉下列實例來予說明：

- (1) 外觀近似：例如「北海」與「比海」、「口樂福」與「樂口福」、「MS」與「ms」等。
- (2) 讀音近似：例如「新新」與「馨馨」、「爽得」與「爽德」、「多保利」與「多寶力」等。
- (3) 觀念近似：例如「國花」與「梅花」、「星牌」與「STAR」、「三九牌」與「999」等。

應該斟酌外觀、讀音以及觀念三者的整體印象

以上的舉例，只是為便於說明消費者感受的類型，並不

表示兩商標圖樣如果在外觀、讀音、或觀念方面有一近似，即當然可憑以認定此兩商標圖樣為近似（實務上有異見）。由於消費者購物時，通常會對於商標產生概括的、整體的印象，而忽略若干不重要的細節，在認定消費者的可能感受時，也應該自整體著眼。雖然在適當的情形下，外觀、讀音或觀念有一近似，可認定商標近似，不宜一概只就外觀、讀音或觀念之一來認定近似。

九、宜虛擬市場情境

如前所說，商標近似的規定在於避免混淆之虞。而混淆之虞的情形是否存在於市場，應該虛擬市場情境，來加以判斷。商標圖樣是否近似，當然也要自虛擬的市場情境著手。換言之，決斷者必須就本案所涉商標及商品虛擬可能的購買人在市場上做採購選擇的情境，才能使近似的認定不致與現實的生活脫節。判斷者不應該在平和安靜的辦公室內，沉湎於冗長而細微的比對，因為這並不是購買人面對商標的情境。⁴⁶

雖然決斷者在作判斷時是面臨著兩個並列的衝突商標，例如並列在書狀內，或放大並列展示於室內，決斷者應該摒除個人的評估，因為這種商標展現不是一般購買人在市場上看到衝突商標的情景。重點在於一般的消費者在市場時是否可能會混同誤認，不問決斷者個人是否認同。⁴⁷

基於以上市場情境，決斷者認定商標是否近似時，應該考慮到下列市場現象：

- (1) 整體觀察：購買人採購時通常只會對於商標產生一個概括的、整體的印象，而可能忽略若干細節。所以認定近似應該以商標的整體觀察為原則，禁止將商標分

決斷者須就個案所涉及商標即商品虛擬市場情境，即一般消費者是否在市場上可能混同誤認。

⁴⁶ 參看麥卡錫書第三冊第 23:58 節。

⁴⁷ 同前註。

割。⁴⁸

(2) 主要部分觀察：購買人可能對於商標的某一部分印象較深，並且以此部分來辨認商品的來源。這一部分實務上稱為主要部分。在進行整體觀察時，可以對於主要部分予以著重，因為主要部分通常比較能重大影響購買人對於商標的整體印象。⁴⁹ 至於什麼是主要部分，不可以作僵硬的界定，應該視個案情形來認定。宜注意者，商標的構成部分並不一定是主要部分。我國實務上多以主要部分作為認定商標近似的原則，而且對於主要部分的判定非常寬鬆，導致商標近似的情形增加，引發各界的議論。

(3) 並列觀察或隔離觀察：在許多情形下，消費者購買商品不會看到掛著衝突標章的商品並陳一起，消費者會在不同的場地先後看到這兩個衝突的標章。此種情形下，認定近似應採隔離觀察的情境。換言之，消費者是否會混同誤認，取決於消費者對於之前所看到的商標的「記憶」，而非「視覺上的比對」。也有若干商品會並排陳列來銷售，例如超級市場的洗衣精等，此時衝突的商標也會並列呈現在消費者眼前，消費者會有機會比對二商標，她是否會混同誤認，不靠回憶。我國商標實務一體採隔離觀察。⁵⁰

(4) 短促觀察：在眾多情形下（尤其是價位低的民生或大眾化商品），一般的消費者採購時，觀看商標的時間都很短促，不會仔細端詳，對於商標內

整體觀察市場現象
時，視個案情形認定
商標的主要部分為
何並予以著重。

⁴⁸ 參看麥卡錫書第三冊第 23:41 節、第 23:58 節。

⁴⁹ 參看麥卡錫書第三冊第 23:42 節。

⁵⁰ 例如行政法院四十六年判字第七十七號、二十八年判字第二十一號、二十七年判字第四十七號、二十七年判字第七號、二十六年判字第二十號等判例。

涵的印象不會很完備精確，事後也只能留下粗略的印象或回憶。認定商標近似必須要考慮到這個現象。⁵¹

- (5) 商品、消費者及商品的銷售方式及管道：消費者對於兩個商標是否會產生混淆誤認，除了以上的現象外，也取決於商品、消費者以及商品銷售方式及管道的型態。例如兩個衝突標章的商品出現在兩個相當區隔而不同的市場，購買人被混同誤認的可能性當然就大大地降低了。⁵²

十、我國商標法上相關規定的適用及解讀

商標法上涉及混淆之虞的規定很多，但是並沒有任何單一整體性的規定可包括前述混淆之虞的概念。現在就以下主要規定配合以上的討論，說明應如何適用及解讀。

一 第三 七條第七款

此款規定，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊。

- (1) 此款是商標法中對於混淆之虞較原則性的正面規定。規定中所說的「公眾混淆誤認之虞」，宜參照前述「混淆之虞」的概念來解釋。
- (2) 不過，此處所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，應包括將來的「混淆之虞」。因為此時申請註冊的商標未必已經在市場上出現。
- (3) 如前所述，認定混淆之虞，要考慮前商標的知名度，前商標愈知名，後商標就愈可能與之產生混淆之虞。

⁵¹ 參看麥卡錫書第三冊第 23:59 節。

⁵² 參看 MacSweeney Enterprises, Inc. v. Tarantino, 235, 235 Cal. App. 2d 549, 45 Cal. Rptr. 546, 146 U.S.P.Q. 557 (3d Dist. 1965)。

我國商標法 37 條第 7 款是對於混淆之虞原則性的正面規定，前商標須為著名商標或已註冊的商標。

雖是如此，要成立混淆之虞，前商標無須著名（參看同條第十二款）。不過，本款下混淆之虞的規定，前商標必須限於著名商標或標章。

- (4) 本款的前商標無須已經註冊。此款規定實質上是註冊主義的例外。即非註冊的商標原則上不受保護，但如果它是著名商標，可以防阻他人註冊會造成混淆之虞的商標。當然，本款也可適用於已註冊的前商標。

我國商標法 37 條第 12 款是法定混淆之虞的具體類型，不須考慮混淆之虞的因素，僅認定商標與商品的相同、近似、類似即可。

二 第三十七條第二款

此款規定，商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊。適用本款，宜注意下列各點：

- (1) 雖然本款未明文提及「混淆之虞」或第七款的「公眾混淆誤認之虞」，本款的目的是避免混淆之虞，而且是法定混淆之虞的具體類型。換言之，如果商標相同或近似，且商品相同或類似，法律就認為會有混淆之虞。認定符合本款，不須考慮混淆之虞的因素，只要認定上述商標及商品的相同、近似或類似即可。此點與第三十七條第七款不同。依照第七款，決斷者必須先參酌相關的因素，不限於商標及商品的相同、近似或類似。
- (2) 由於本款的目的是避免混淆之虞，如果能認定縱有本款情形，而實際上無混淆之虞，智慧局認為仍然可予以註冊。依照智慧局的實務，智慧局依照本款核駁之前，會以核駁理由先行通知書，告知申請人可提出無混淆之虞的有利事證。參照智慧局的實務，本款實質上相當於混淆之虞的推定。
- (3) 本款所保護的前商標，是於後商標申請時已經註

冊的商標。

三 第三 八條

本條規定，二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似的商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊。

- (1) 此條是先申請主義的規定，即先申請者得先取得註冊。
- (2) 認定先申請的範圍，是以兩申請的商標是否會造成混淆之虞，即商標與商品是否相同、近似或類似。所以本條也如同第三十七條第十二款的規定，是一種法定的混淆之虞具體類型，在適用時請參看前述第三十七條第十二款（1）及（2）的討論。
- (3) 本條前申請的商標於後申請提出時，必須尚未註冊。

我國商標法 61 條第 1 項規定的侵害，限於已發生的混淆之虞，不包括未來可能發生。

四 第六 一條第一項

此項規定，商標專用人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。

- (1) 侵害是指在民事上對於商標權侵害。所謂的侵害，法條並沒有予以定義，判例也未直接探討侵害的意義和本質，學者就此論述的情形，似乎也很少見。商標侵害的本質無它，「混淆之虞」而已。
- (2) 前述若干商標法的規定，著重混淆之虞不得註冊的法律效果。各該規定所說的混淆之虞，可包括將來的混淆之虞。換言之，申請註冊的商標或已註冊的商標縱使還未在市場出現，無現時的混淆之虞，也在禁止註冊之列。而第六十一條第一項規定的侵害，只限於已發生的混淆之虞，而不包

括未來的混淆之虞。因此，如果已註冊的商標尚未出現於市場，不為人知時，應不致發生混淆之虞，在此之前也就無被侵害可言。只有當二個衝突的商標都已出現於市場時，才可能引發侵害的問題。

- (3) 本項所保護的權益是商標專用權。此權利於商標註冊後方產生（商標法第二十一條第一項），所以第六十一條第一項所保護的商標，只限於註冊的商標。

我國商標法目前無關於混淆之虞的整體性規定，仍操之於智慧局及法院。

十一、結語

混淆之虞是一個容易混淆的概念。它在商標法內或公然地或潛伏地運作，當事人常因此喪失權益而不知所以然。如前所述，商標法沒有混淆之虞的整體性規定。處理混淆之虞的案件，大致上操之於智慧局或法院之手。不過，智慧局或法院究竟憑什麼標準或因素來認定是否有混淆之虞，不易為外人所知。決斷者常常就是否有混淆之虞，根據一項所謂的規定或認定標準，下一個很快的結論。至於何以會導致此結論，讀者或受決斷者不一定能看出端倪。本文嘗試提出一些簡單的觀察與心得，除了供讀者參考外，也期望智慧局等能釐訂出具體的準則。