



商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響 —以「混淆誤認之虞」為中心

張哲倫*

摘要

基於現行商標法之規定，混淆誤認之虞已成為認定商標侵權之核心概念，關於混淆誤認之判斷，首應定性特定交易中相關消費者之領域及範圍，其次應界定在個案事實中相關消費者在該交易過程中所可能付出之注意程度，再以攸關混淆誤認之虞的八個因素，分別檢驗個案中混淆誤認之虞成立之風險，最後以量化之標準判斷是否構成混淆誤認之虞，以供商標侵權認定之參考。

關鍵詞：商標、侵權、混淆誤認、混淆誤認之虞、近似、類似、法益、公益、強勢商標

壹、前言

商標法所保護之法益除了商標權人之私權利之外，尚兼及於公眾之識別利益，此之所以商標權人之私權範圍依商標法第 29 條第 1 項規定，僅及於經註冊指定之商品或服務，然於商標侵權訴訟時尚得依同法第 61 條第 2 項及第 29 條第 2 項等規定，將私權行使之範

收稿日：98 年 10 月 20 日

* 作者為理律法律事務所資深律師暨顧問，本文論點不代表理律法律事務所。



圍擴及於近似之商標及類似之商品或服務。此等基於類似或近似之概念所形成之輻射放大範圍，則端視消費者混淆誤認之虞之程度以為判定。

本文擬以商標法之保護法益及商標權之性質為方法，參考美國判決實務見解，以分析介紹混淆誤認之判斷原則，包括混淆誤認之主體、客體、判斷標準、判斷因素及反向混淆原則等面向，最後搜整我國司法實務見解就商標侵權有關混淆誤認之虞之判斷方法，以歸納現行法院實務對於商標侵權判斷之標準及作法，並提出法律適用之建議。

貳、商標權之性質與商標法之保護法益

一、商標權之性質

商標權或商標法雖然一向與著作權或專利權並列為智慧財產權或智慧財產法，但實際上商標權在性質上，與後兩者有很大的差異，因為著作權及專利權這些權利之所以受保護，是因為他們發現了一些技術，或創造了一些作品，而這樣的發現或創造對於人類文化來說，在某種程度上是新的或前所未見的，基於這樣的發現或創造，法律相對授予保護¹。但商標權的保護並不需要以發現或創造了什麼樣的技術或作品為前提，商標法也從未在這些方面有所要求，某一個商標之所以能夠受到法律的保護，僅須該商標具有識別性，

¹ Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technology Age* 530 (2003).



而第一次為人註冊或使用於商業活動上即可²。

商標權此等迥異於其他智慧財產權之性質，在比較法上曾經發生一件值得觀察的事件，美國在 1870 年由國會通過第一部聯邦的商標法典，但該法典旋即遭聯邦最高法院宣告違憲，因為國會制訂該商標法典的立論基礎，係引述美國憲法第 8 條有關獎勵科學發展及實用技藝的憲法規定³，以之作為商標法立法的中心思想及基礎，但最高法院認為商標權的保護基本上與獎勵科學及實用技藝之發展無關，因為一個商標得在完全欠缺新穎性或原創性的前提下，仍然受到保護，因此最高法院認為國會既係基於憲法上獎勵科學之規定作為商標法立法之基礎，而商標權的保護又與獎勵科學發展無關，那麼國會顯然逾越了憲法授予國會制訂法律的權限，基於此等理由，最高法院認為該部商標法典違憲，國會因此在 1881 年另行訂立一部商標法典⁴。這件違憲案件事後雖鮮為人所引述，但它卻清楚地道出商標權的核心本質⁵。

² 同前註。

³ U.S. CONST. art 1, § 8, cl. 8. “to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” See Edward C. Walterscheid, *The Nature of the Intellectual Property Clause: A study in Historical Perspective* 79-81 (2002).

⁴ *Trademark Cases*, 100 U.S. 82, 94 (1879), in Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, *supra* note 1, at 530.

⁵ 國內學者一般將商標、專利及著作權併列為智慧財產權或無體財產權，而未將商標別除於智慧財產權之外，參見曾陳明汝，「商標法原理」，頁 13，學林，2004 年修訂再版。



二、商標法所保護之法益

商標法主要保護兩大法益，其一為保護消費者識別商品或服務之來源，不致產生混淆或作出錯誤之採購決定（source-identification judgment）⁶；其二為保護商標權人聲名之私權利⁷。由於商標權並非因創造或發明而生，因此保護商標權將不致有獨占知識或技術的顧慮，這樣的性質可以合理解釋為何商標權得以藉由延展而不間斷的取得法律保護，而無權利期間之限制。

另外，基於商標權的前述性質，尚得進一步推論得出商標法所保護之法益，以及何以「混淆誤認之虞」成為判斷商標侵權的中心標準，因為商標權的取得既係以第一次使用或註冊具有識別性之標示為前提，那麼此等論述的另一面意義，即係商標權人以外之他人，得藉由該等具有識別性之標示，區別商品或服務的來源及品質⁸，進而節省消費者的搜尋成本，此即為商標對消費者或社會的經濟功能⁹，如果有人對於此等具有識別性之商標進行抄襲，而法律不介入規制時，則不僅減損了商標權人因該商標本得獲致之利益，亦同時

⁶ Thomas R. Lee, Glenn L. Christensen and Eric D. DeRosia, TRADEMARKS, CONSUMER PSYCHOLOGY, AND THE SOPHISTICATED CONSUMER, 57 *Emory L.J.* 575, 584 (2008).

⁷ Niki R. Woods, Note: Initial Interest Confusion in Metatag Cases: The Move From Confusion to Diversion, 22 *Berkeley Tech. L.J.* 393, 395 (2007).

⁸ See, e. g., *General Baking Co. v. Gorman*, 3 F.2d 891, 893 (1st Cir. 1925), in Beverly W. Pattishall, David Craig Hilliard & Joseph Nye Welch II, *Trademarks and Unfair Competition* 10 (1998) (It should never be overlooked that trademark and unfair competition cases are affected with a public interest. A dealer's good will is protected, not merely for his profit, but in order that the purchasing public may not be enticed into buying A's product when it wants B's product).

⁹ William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* 166-8 (2003).



傷害消費者藉由商標而搜尋其所偏好商品或服務之功能¹⁰，因為消費者原想購買 A 公司產品時，可能因為商標混淆誤認的問題，而錯誤採購 B 公司的產品，因此商標法所保護之法益，除了商標權人之商標權之外，尚兼及於消費者之利益¹¹，而此等保護識別及根據識別而據以搜尋為目的之法律，當然必須以消費者有混淆誤認之虞為前提。

三、商標權的私法權利範圍及外延

既然商標法所保護之法益兼及於商標權人及消費者之權益，則兩不同權益之間的關係為何，即值得進一步探究。少數的美國法院見解認為商標權人對於商標權以及商標的使用有絕對的獨占力，這樣的見解甚至認為商標權的效力及於功能性的使用¹²。但目前美國法院多數的見解認為商標權雖當然是私權利的一種，但是商標權權利的範圍及外延，必須在商標法的架構以及商標法的立法目的的前提下，予以解讀，商標權人的權利範圍，應僅在防止消費者混淆誤認、以及幫助消費者識別商品或服務的來源的範圍內，授予商標權人排他權¹³。

¹⁰同前註。

¹¹Beverly W. Pattishall, David Craig Hilliard & Joseph Nye Welch II, *supra* note 8, at 6. 我國商標法第 1 條亦清楚地表示商標法有兼顧保護公益之目的。

¹²Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., 510 F2d. 1004 (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868 (1975), in Peter B. Maggs & Roger E. Schechter, *Trademark and Unfair Competition Law* 306 (2002).

¹³*See, e. g.*, International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F2d. 912 (9th Cir. 1980), in Peter B. Maggs & Roger E. Schechter, *supra* note 12, at 306; Graeme W. Austin, Tolerating Confusion About Confusion: Trademark Policies and Fair Use, 50 *Ariz. L. Rev.* 157, 164 (2008).



換言之，商標權私權的範圍，係以商標法保護的公益為最大的界線，商標法對於商標權私權的保護，不得超過商標法保護公益的目的。這樣的推論當然與商標權的權利性質有很大的關係，一般其他形式的私權利鮮少有像商標權一般，其權利的內涵兼含有如此深的公益色彩及政策目的¹⁴。而商標權如此特殊的性質，在探討商標侵權時，對於很多具體個別的爭議，將具有深遠的影響，例如商標法與民法在適用上的關係¹⁵及反向混淆¹⁶等爭議，同時更得進一步合

¹⁴ 論及商標權的權利範圍及外延時，這個議題與專利權或著作權的權利範圍及外延，有其相似之處，也有不同之處。相同之處在於三者皆有以公益作為權利範圍及外延的特色，因為專利法兼有獎勵科學技藝發展的公益目的，而著作權法兼有衡平知識發展與流通之公益目的。但不同之處在於專利權與著作權本身的性質有很強的獨占性，因此在探究專利權與著作權權利的外延時，一般出發點都是從防止不當擴大權利的合法獨占力為出發點，思考上較偏重專利法、著作權法與競爭法的關係，也因此專利濫用(patent misuse)與著作權濫用(copyright misuse)的理論，遠較商標權濫用為發達，專利法與著作權法也為了防止不當擴大獨占範圍的目的，在制度上設計有權利期間、申請專利範圍、新穎性及原創性等要求；但商標權在本質上獨占性的色彩比較淡，在探討商標權的權利範圍受公益節制時，出發點較偏向商標法的基本宗旨——防止公眾混淆誤認作思考，這是不同之處。關於此部分一般性討論，參見 Herbert Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy—The Law of Competition and Its Practice* 241-5 (2005); Robert Pitofsky, Harvey J. Goldschmid & Diane P. Wood, *Trade Regulation* 812-3 (2003); *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439 n. 19 (1984) (We have consistently rejected the proposition that a similar kinship exists between copyright law and trademark law, and in the process of doing so have recognized the basic similarities between copyrights and patents).

¹⁵ 大陸法系由於慣於演繹式的體系性思考，很自然地將商標法的民事權利義務關係，視為係民法的特別法，因此實務或學說於特定問題面臨商標法欠缺特別規定時，在法律適用的層面，皆傾向認為應回歸適用民法基本的規定，但是因為民法所保護的私權種類過於一般、廣泛，以致於可能無法具體考量商標權的特殊權利內涵與性質，這樣毫無限制的適用模式，恐反造成問題，而並非解決問題。這樣的情形尤其在專利權此等具有獨占性質的情形，特別明顯，例如美國法制非常嚴肅、小心地處理專利的幫助侵權問題，特別就專利法的幫助侵權，設計很多額外的限制條件(35 U. S. C. § 271(c))，以避免經由



理解釋何以學理上一致主張混淆誤認的概念，在商標侵權的認定上得以居於支配性的地位¹⁷。

前揭商標權私權外延之見解於實定法亦有法源基礎。商標法第29條第1項規定商標權之權利範圍及於「經註冊指定之商品或服務」，但同條第2項卻規定將商標使用於類似商品或近似商標時，亦須取得商標權人之同意，此等從「指定之商品或服務」擴張及於類似商品及近似商標之立法，當然擴大了商標權的權利外延，而此等擴張權利範圍的合理解釋，應即係基於公益的考量，以混淆誤認的標準作為界線而擴大商標權私權保護的範圍，以期藉此擴大保護私權，同時達到保護消費者選擇商品或服務來源之公益考量，既然商標權私權保護範圍之擴張係以追求公益保護為目的，則商標權私權的最大保護範圍，自當以公益保護作為權利的外延及限制。

四、商標權侵害多樣性

鑑於商標權的前述特殊性質，以及混淆誤認之虞在侵權判斷上的重要性，在美國學理上於探究商標侵權的手段或行為類型時，皆盡量保持開放性的立場，從寬承認商標侵權手段的多樣性與不可預測性。是以在商品或服務提供者的一端，與消費者挑選商品或服務

幫助侵權的制度而不當擴大原本專利權本欲授與保護的法定獨占範圍，但如果在我國法制下，因專利法對於幫助侵權未設特別規定，若直接適用民法第185條共同侵權行為的規定，則專利權受保護的範圍將瞬間擴大至無可想像的地步，例如可能包括過失的共同侵害專利權情形，此絕非立法者授予專利權時原先預設權利範圍。

¹⁶ 此部分探討詳後述。

¹⁷ Peter B. Maggs & Roger E. Schechter, *supra* note 12, at 279.



的另一端，任何未經授權介入這兩者中間而破壞或影響商標識別的功能者，論理上皆得將其認定為商標侵權行為¹⁸。我國法院實務上亦有持類似之見解，可供參考¹⁹。

參、混淆誤認概念之定位

一、混淆誤認之虞之判斷主體及其標準

商標法第 5 條第 2 項規定：商標應足使商品或服務之「相關消費者」予以識別。施行細則第 16 條規定商標是否著名應以「相關事業或消費者」是否普遍認知為據。「混淆誤認之虞」審查基準第 5.2.1 條指出商標近似之判斷應以「具有普通知識經驗之消費者，於購買實施以普通之注意」是否會造成混淆而斷。改制前行政法院 74 年判字第 347 號判例指出：「能使一般消費者得藉以與他人商品予

¹⁸ Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972, 973-974 (2d Cir. 1928), in Beverly W. Pattishall, David Craig Hilliard & Joseph Nye Welch II, *supra* note 8, at 9 (It has of recent years been recognized that a merchant may have a sufficient economic interest in the use of his mark outside the field of his own exploitation to justify interposition by a court. His mark is his authentic seal; by it he vouches for the goods which bear it; it carries his name for good or ill. If another uses it, he borrows the owner's reputation, whose quality no longer lies within his own control. This is an injury, even though the borrower does not tarnish it, or divert any sales by its use; for a reputation, like a face, is the symbol of its possessor and creator, and another can use it only as a mask. And so it has come to be recognized that, unless the borrower's use is so foreign to the owner's as to insure against any identification of the two, it is unlawful).

¹⁹ 台灣高等法院台南分院 76 上訴字第 2405 號判決：「按商標專用權之主要功能即在表彰商品之來源及商品之品質，故凡因欲表彰自己所生產、製造、加工、檢選、批售或經紀之商品而欲專用其商標者，皆須依法註冊，苟未得原生產商之同意，將產品加工改造、增減零件、變更外型或電鍍改變顏色，該商品實際上即已非原廠商之同一商品，如仍使用同一商標行銷，以足妨礙他人商標之信譽，自己構成侵害他人商標權」。此見解雖作成之時間極早，但判決意旨所闡釋之見解，實屬擲地有聲之作。



以辨別者」，具商標識別性²⁰。根據此等法令規定及判例意旨，判斷混淆誤認之主體係以處於特定產品或服務市場為前提，一施以普通注意程度之虛擬理性消費者。

在個案判斷上，如何在進行法律分析之前，先界定「相關消費者」主體之性質及注意程度判斷之標準，事實上並非易事。美國法院實務以相當多元的見解，在不同的個案經驗中試圖歸納出一個穩定具體的標準，以界定個案中消費者之地位及注意程度。以交易之性質來說，交易之價格、時間長短、複雜程度及進行該項交易之頻率等，皆可能影響虛擬消費者之界定；就消費者個人之主觀特質觀之，消費者之年紀、性別、教育程度及經濟能力等狀況，亦足以產生個案判斷之差異性²¹。

以交易之價格而言，較低價之商品或隨機、衝動購買型之商品，一般而言消費者付出之注意程度較低，因此造成混淆誤認之可能性將提高²²，例如在便利商店買零食²³、在超市買麵包及奶油²⁴、運

²⁰ 同旨參見改制前行政院 73 年判字第 461 號判例：商標之特別性係指「能引起一般消費者之注意而言」；55 年判字第 75 號判例：膠囊之顏色「為一般藥商習慣上用於膠囊之顏色之一種」，為習慣上所通用，不得註冊商標。

²¹ Thomas R. Lee, Glenn L. Christensen and Eric D. DeRosia, *supra* note 6, at 580.

²² *Recot, Inc. v. M.C. Becton*, 214 F.3d 1322, 1329 (Fed. Cir. 2000); see also *Patsy's Brand, Inc. v. I.O.B. Realty, Inc.*, 317 F.3d 209, 219 (2d Cir. 2003) (finding that consumer sophistication and degree of care exercised is low when purchasing cheaper products sold in grocery stores), in Thomas R. Lee, Glenn L. Christensen and Eric D. DeRosia, *supra* note 6, at 603.

²³ *Beer Nuts, Inc. v. Clover Club Foods Co.*, 805 F.2d 920, 926-27 (10th Cir. 1986); see also *id.* at 926 ("[A] secondary trademark on a small, inexpensive item such as a package of nuts does not eliminate the possibility of confusion because consumers exercise little care in purchasing these products."), *Id.*

²⁴ *Lever Bros. Co. v. Am. Bakeries Co.*, 693 F.2d 251, 259 (2d Cir. 1982) (implying



動商品²⁵、開架式陳列之成藥²⁶、一般的紅酒²⁷及雜誌²⁸等交易。因此若個案事實與此等價格低廉之性質有關，則判斷之消費者注意標準應予降低。

另以交易之時間、型態及長短而言，法院有認為因電視購物頻道之廣告所締結之交易亦屬注意程度較低、混淆誤認風險較高之示例，因為電視購物頻道所訴求的主要對象以衝動型購物的消費者居多，一旦消費者認為價格似屬合理，通常即會作成購買之決定²⁹。再以交易之頻率而言，法院有認為經常需要採購的日常物品（例如嬰兒尿布），因為交易之次數頻繁，消費者所付出之注意程度較低；非經常性或偶而為之採購（例如家用吸塵器），消費者會以較高之注意程度進行交易³⁰。最後以消費者之性別及教育程度來看，法

that self-service markets' low prices and bustling atmosphere leave room for high likelihood of confusion), Id at 604.

²⁵ See *Sports Auth., Inc. v. Prime Hospitality Corp.*, 89 F.3d 955, 965 (2d Cir. 1996), Id.

²⁶ See *Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.*, 973 F.2d 1033, 1046-47 (2d Cir. 1992), Id.

²⁷ See *Vigneron Partners, LLC v. Woop Woop Wines Pty Ltd.*, 2006 WL 1214859, at 7-8 (N.D. Cal. May 5, 2006), Id.

²⁸ See *Brockmeyer v. Hearst Corp.*, 248 F. Supp. 2d 281, 299 (S.D.N.Y. 2003), Id.

²⁹ *Telebrands Corp. v. E. Mishan & Sons*, 46 U.S.P.Q.2d 1493, 1508 (S.D.N.Y. 1997), Id at 609.

³⁰ Compare *Black & Decker, Inc. v. N. Am. Philips Corp.*, 632 F. Supp. 185, 193 (D. Conn. 1986) (finding that consumers of hand-held vacuum cleaners are relatively sophisticated in that such a "product is not the kind of household item that one purchases frequently, but rather is an item that the purchaser expects will last for a lengthy duration and therefore would require care in its purchase"), with *Kimberly-Clark Corp. v. H. Douglas Enter., Ltd.*, 774 F.2d 1144, 1146 (Fed. Cir. 1985) (concluding that consumers of disposable diapers exhibit a "'lesser standard of purchasing care'" given that such products "are relatively inexpensive and frequently replaceable"), and *K-Swiss, Inc. v. USA AISIQI Shoes, Inc.*, 291 F. Supp. 2d 1116, 1125 (C.D. Cal. 2003) ("Athletic shoes are common consumer items and



院發現若相關交易所訴求之消費對象係教育程度較高之消費者，例如具有大學文憑之女性、財經雜誌之選購等，消費者通常會付出較高之注意程度，混淆誤認之機率亦較低³¹。

混淆誤認之虞之判斷主體及其注意程度之界定，對於商標侵權的判斷具有關鍵的影響，因此論者曾戲謔表示若法院傾向認定商標侵權，僅需將消費者界定為感性而亦衝動的注意程度即可；若傾向認定不侵權，則可將消費者之注意程度定性為謹慎可疑³²，可見其重要性。

二、混淆誤認之虞之判斷客體及其標準

混淆誤認可能發生在兩種狀況，一種是同一性或來源的混淆（source confusion），一種是關連性的混淆（sponsorship confusion）³³

often are purchased several times a year. A reasonable consumer, therefore, is unlikely to exercise a high degree of care in selecting shoes."), Id at 619.

³¹ See, e.g., *WE Media, Inc. v. Cablevision Sys. Corp.*, 94 F. App'x. 29, 32 (2d Cir. 2004) (finding targeted audience of women with college education less likely to be confused); *Girl Scouts of U.S. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g Group, Inc.*, 808 F. Supp. 1112, 1130 (S.D.N.Y. 1992) (noting that purchasers of children's books are "undoubtedly literate" and "not necessarily "unsophisticated" despite the low price of the books); *Inc. Publ'g Corp. v. Manhattan Magazine, Inc.*, 616 F. Supp. 370, 381 (S.D.N.Y. 1985) (finding that consumers of business magazines were sophisticated where "demographic studies in evidence show that readers ... tend to be well educated, affluent, and commercially successful"), Id at 627.

³² J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:92 (4th ed. Supp. 2004), Graeme W. Austin, *supra* note 13, at 170.

³³ *King of the Mountain Sports, Inc. v. Chrysler Corp.*, 185 F.3d 1084, 1092 (10th Cir. 1999), in Thomas R. Lee, Glenn L. Christensen and Eric D. DeRosia, *supra* note 6, at 582. 根據學者研究，德國商標法亦有相類之概念，將混淆誤認分為事業同一性之混淆及關連性之混淆，參見劉孔中，「商標法上混淆之虞之研究」，頁 12，五南，1997 年 10 月初版。



。同一性之混淆誤認係指消費者誤將兩不同商標之商品或服務，認為同一來源；關連性之誤認係指消費者雖未將兩不同商標誤認為同源，但卻誤認兩不同商標所表彰之商品或服務為同一系列，或誤認出自於關係企業、加盟關係或其他授權關係等³⁴。

在多角經營普遍盛行的現代商業環境，不同事業主體間異業結合的情形相當常見，例如之前暢銷電影「變形金剛」即係由通用汽車（GM）將旗下四種不同品牌之汽車授權與好萊塢之電影業者合作³⁵。甚至連棒球季賽的開場時間也可以作為交易販售之對象，例如芝加哥白襪隊自從 2007 年季賽開始，就與便利商店 7-11 結合，每一場主場賽事開場的時間都是晚上 7 點 11 分³⁶。因此商標法必須就「同一性」或「關連性」的內涵保持彈性，使其儘可能地包括各種足以造成混淆誤認之狀況，以供法院在個案中進行最適性之判斷，因此「同一性」或「關連性」很難賦予渠等一清楚明確的定義及範圍³⁷。

同時比較混淆誤認之主體及客體，可以發現在消費者之能力範圍內，消費者及其注意程度所能區辨者，原則上僅限於同一性之混

³⁴ 「混淆誤認之虞」審查基準第 3.1 條及第 3.2 條參照。

³⁵ See OJ Fagbire, *Transformer Movie Incorporates the Strongest Product Placement in Film History*, *Product Placement News*, July 16, 2007, <http://www.productplacement.biz/200707172268/news/product-placement/transformer-movie-incorporates-the-strongest-product-placement-in-film-history.html>, in Mark P. McKenna, *TRADEMARK USE AND THE PROBLEM OF SOURCE*, 2009 *U. Ill. L. Rev.* 773, 823 (2009).

³⁶ See Richard Sandomir, *White Sox Have New Start Time: 7-Eleven*, *N.Y. Times*, Oct. 11, 2006, <http://www.nytimes.com/2006/10/11/sports/baseball/11sox.html>, *Id.*

³⁷ Mark P. McKenna, *supra* note 35, at 822. 學者劉孔中亦持相同見解，參見前揭(33)書，頁 12。



淆，即是使最小心謹慎、高教育程度的消費者，亦難區辨關連性之混淆，因為關連性之混淆多與企業之內部行銷策略有關，一般消費者斷難藉由商品或服務之外觀形式予以區辨³⁸，故以被混淆誤認之風險觀之，誤認關連性之風險較誤認同一性之風險為高。

判斷混淆誤認是否得以成立的標準，涉及有多少比例的消費者被混淆誤認時，得以成立法律判斷上之混淆誤認。美國의法院實務呈現多元的見解，部分的法院見解認為超過 15% 比例的消費者誤認或 15%-20% 的消費者誤認，即屬證明混淆誤認存在之強力證據；個案中甚至有法院認為 8.5% 的消費者誤認亦屬強力證據³⁹。然亦有部

³⁸ *Therma-Scan, Inc. v. Thermoscan, Inc.*, 295 F.3d 623, 638 (6th Cir. 2002) (citing *Daddy's Junky Music Stores v. Big Daddy's Music Ctr.*, 109 F.3d 275, 285-86 (6th Cir. 1997)), in Thomas R. Lee, Glenn L. Christensen and Eric D. DeRosia, *supra* note 6, at 582.

³⁹ Courts generally articulate the relevant standard as a question of whether the defendant's use is likely to cause confusion among "an appreciable number of ordinarily prudent purchasers." *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, 599 F.2d 1126, 1130 (2d Cir. 1979) ("An appreciable number of ordinarily prudent purchasers are likely to be misled, or indeed simply confused, as to the source of the goods" (quoting *Mushroom Makers, Inc. v. R.G. Barry Corp.*, 580 F.2d 44, 47 (2d Cir. 1978), cert denied, 439 U.S. 1116 (1979))); see also *Int'l Ass'n of Machinists & Aerospace Workers, AFL-CIO v. Winship Green Nursing Ctr.*, 103 F.3d 196, 201 (1st Cir. 1996) ("The law has long demanded a showing that the allegedly infringing conduct carries with it a likelihood of confounding an appreciable number of reasonably prudent purchasers exercising ordinary care."). While there is no absolute quantitative threshold for determining what level of confusion is "appreciable," courts have generally been persuaded by evidence of 15 percent confusion. See, e.g., *Exxon Corp. v. Tex. Motor Exch. of Houston, Inc.*, 628 F.2d 500, 507 (5th Cir. 1980) (finding a 15 percent level of confusion was strong evidence of likelihood of confusion); *RJR Foods, Inc. v. White Rock Corp.*, 603 F.2d 1058, 1061 (2d Cir. 1979) (finding a 15 to 20 percent level of confusion corroborates likelihood of confusion); *James Burrough Ltd. v. Sign of the Beekeeper, Inc.*, 540 F.2d 266, 279 (7th Cir. 1976) (finding a 15 percent level of confusion was neither small nor de minimis). In one case, the court called evidence of 8.5 percent confusion "strong evidence" of a likelihood of confusion. *Grotian*,



分的法院見解認為 25%-50% 的消費者誤認，始為證明混淆誤認之強力證據⁴⁰。雖然法院就此所示之見解未能統一，不過量化的標準對於法院在個案中作混淆誤認之判斷時，確實有相當程度的幫助⁴¹，法院若能適當地揭露有關此一爭議的量化標準及尺度，亦有助於商標侵權訴訟程序中兩造當事人能夠充分進行證據攻防，採取量化之標準進行混淆誤認之認定及判斷，殊值我國實務運作參考⁴²。

三、混淆誤認之判斷方法及因素

美國法院對於如何判斷是否成立混淆誤認，或於判斷混淆誤認時應本於何等參考標準，亦未有一致之見解。有使用所謂杜邦因素者 (DuPont likelihood-of-confusion factors)，分別就 1) 商標之近似性；2) 商品或服務之類似性；3) 經銷管道之近似性；4) 消費者進行

Helfferrich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 365 F. Supp. 707, 716 (S.D.N.Y. 1973), modified on other grounds, 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975), in Mark P. McKenna, *supra* note 35, n234.

⁴⁰ J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 32:187 (4th ed. Rel. 44, 2007).

⁴¹ 國內學說有認為：「10% 受到混淆之虞，應該是一般可接受的合理門檻」，參見劉孔中，前揭(33)書，頁 10。

⁴² 依專利法第 123 條第 1 項之規定，新式樣專利權人之排除權及於相同或「近似新式樣專利物品」，因此在判斷新式樣專利侵權時，同樣面臨相關消費者就新式樣圖示所顯示之設計概念，與侵權被告產銷之待鑑定物，是否會有混淆誤認之情形，不過因為專利法並不課予專利權人實施專利權之義務，市場上未必會出現實施專利權之物品與侵權物品共同競逐同一群消費者之現象，因此在判斷新式樣侵權時，並未利用量化之標準進行「近似」或混淆誤認與否之判斷。不過，法院在個案中判斷某一新式樣圖示與某待鑑定物之間是否構成近似時，法官或技術審查官事實上仍係假設自己立於相關消費者之立場，就圖示與待鑑定物進行是否構成混淆誤認之虞進行抽象上之判斷，因此量化之標準仍得有適用之餘地，本文以為新式樣專利侵權就近似與否之判斷，得援用參考商標侵權混淆誤認之判斷方法為之。



消費之情境；5)商標權人商標之市場形象；6)系爭市場中競爭品牌之性質及數量；7)混淆誤認之實際情形；8)兩商標併存於市場的時間及是否有發生混淆誤認之狀況；9)商標使用態樣的多樣性；10)兩商標的市場介面；11)商標的強度；12)潛在的混淆誤認機率；13)其他因素⁴³。

有使用 Lapp 因素者 (Lapp factors)，其內容包括：1)商標近似之程度；2)商標權人商標之強度；3)系爭商品之價格及消費者於交易時可能付出之注意程度；4)被告使用其商標而未造成混淆誤認之時間；5)被告使用系爭商標之意圖；6)實際發生混淆誤認之證據；7)商品促銷之管道；8)銷售手法雷同之程度；9)在相關消費者心目中兩商品之間功能雷同之關係；10)其他因素⁴⁴。

⁴³ see *In re E.I. DuPont DeNemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973): (1) The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation, and commercial impression. (2) The similarity or dissimilarity and nature of the goods or services as described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use. (3) The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels. (4) The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. "impulse" vs. careful, sophisticated purchasing. (5) The fame of the prior mark (sales, advertising, length of use). (6) The number and nature of similar marks in use on similar goods. (7) The nature and extent of any actual confusion. (8) The length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion. (9) The variety of goods on which a mark is or is not used (house mark, "family" mark, product mark). (10) The market interface between applicant and the owner of a prior mark (11) The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods. (12) The extent of potential confusion, i.e., whether de minimis or substantial. (13) Any other established fact probative of the effect of use, in David M. Kelly and Stephanie H. Bald, A REVIEW OF RECENT DECISIONS OF THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT: AREA SUMMARY: 2008 TRADEMARK DECISIONS OF THE FEDERAL CIRCUIT, 58 *Am. U.L. Rev.* 947, 953 (2009).

⁴⁴ *Interpace Corp. v. Lapp, Inc.*, 721 F.2d 460, 463 (3d Cir. 1983): (1) the degree of



有使用 Sleekcraft 因素者，其內容包括：1)商標權人商標之強度；2)商品類似程度；3)商標近似程度；4)證明混淆誤認之證據；5)系爭商品經銷管道；6)商品的類型及消費者於交易時之注意程度；7)被告使用系爭商標之意圖；8)系爭商品擴張產品線之可能性⁴⁵。

有使用寶麗來因素者 (Polaroid factors)，其包括：1)商標識別性之強弱；2)商標是否近似暨其近似之程度；3) 商品或服務是否類似暨其類似之程度；4)實際混淆誤認之情事；5) 原告補足市場需求之機會；6)被告是否善意；7) 相關消費者對各商標熟悉之程度；8) 其他混淆誤認之因素⁴⁶。

similarity between the owner's mark and the alleged infringing mark; (2) the strength of the owner's mark; (3) the price of the goods and other factors indicative of the care and attention expected of consumers when making a purchase; (4) the length of time the defendant has used the mark without evidence of actual confusion; (5) intent of the defendant in adopting the mark; (6) evidence of actual confusion; (7) whether the goods, though not competing, are marketed through the same channels of trade and advertised through the same media; (8) the extent to which the targets of the parties' sales efforts are the same; (9) the relationship of the goods in the minds of consumers because of the similarity of function; and (10) other facts suggesting that the consuming public might expect the prior owner to manufacture a product in the defendant's market or that he is likely to expand into that market, Graeme W. Austin, *supra* note 13, at 170.

⁴⁵ *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979): (1) Strength of the [trademark owner's] mark, (2) proximity of the goods, (3) similarity of the marks, (4) evidence of actual confusion, (5) marketing channels used, (6) type of goods and the degree of care likely to be exercised by the purchaser, (7) defendant's intent in selecting the mark, and (8) the likelihood of expansion of the product lines, Niki R. Woods, *supra* note 7, at 395.

⁴⁶ *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961): (1) the strength of the mark; (2) the degree of similarity between the two marks; (3) the competitive proximity of the products; (4) actual confusion; (5) the likelihood the plaintiff will bridge the gap; (6) the defendant's good faith in adopting its mark; (7) the quality of the defendant's products; and (8) the sophistication of the purchasers,



事實上不同標準之間的差異性不大，而且之所以有諸多不同標準之原因，係因不同的上訴審法院可能有各自的判斷標準（例如第九巡迴上訴法院偏好使用 Sleekcraft 因素，第二巡迴上訴法院偏好使用寶麗來因素），因此個案適用上可以綜合觀之，不同標準之間並無一定的選擇必要性。再者，不論採取何等判斷方法，此等複合性之因素皆係供法院認定混淆誤認之虞之參考，混淆誤認之虞之成立不以每一項因素皆已該當為必要，因此在適用上宜保持相當彈性，而不應僵硬套用⁴⁷。

我國經濟部智慧財產局所定頒之「混淆誤認之虞」審查基準係採取：1)商標識別性之強弱；2)商標是否近似暨其近似之程度；3) 商品/服務是否類似暨其類似之程度；4) 先權利人多角化經營之情形；5) 實際混淆誤認之情事；6)相關消費者對各商標熟悉之程度；7) 系爭商標之申請人是否善意；8) 其他混淆誤認之因素等八項因素，以為判斷方法，可茲參照⁴⁸。

in Johnson Kuncheria, CASE NOTES: TRADEMARK LAW - DETERMINING A LIKELIHOOD OF CONFUSION - THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK IMPROPERLY DENIES PRELIMINARY INJUNCTION DUE TO ITS MISCONSTRUCTION OF THE RELEVANT STANDARD AND MISAPPLICATION OF THE POLAROID FACTORS, 73 *J. Air L. & Com.* 97, 100 (2008).

⁴⁷ Graeme W. Austin, *supra* note 13, at 169.

⁴⁸ 「混淆誤認之虞」審查基準第 4 條。



四、申請階段之混淆誤認與權利主張階段之混淆誤認

混淆誤認之概念係商標法規範商標侵權責任之核心因素⁴⁹，然我國現行商標法計有 7 個條文使用「混淆誤認」的概念⁵⁰，加上準用的條文之後，數目更多，彼此間定義及範圍是否一致，不無疑問，因此有關商標申請（第 18 條及第 23 條等）、評定（第 50 條）與廢止（第 57 條）所論及之混淆誤認，與商標侵權階段所檢驗之混淆誤認（第 29 條、第 62 條及第 81 條等），兩者在意義、範圍或判斷方法上有無區別，即值探究。

美國法院的實務認為基本上，判斷商標異議（opposition）與廢止（cancellation）所檢驗的混淆誤認之虞概念，與判斷侵權所適用的混淆誤認之虞概念，是有區別的，因為判斷異議、評定與廢止時檢驗混淆誤認之虞的概念，係以申請商標文件所檢附之文字或圖樣，以及所指定申請之特定商品類型，作混淆誤認之虞的判斷，而未考慮商標的實際使用狀況，因此異議、評定與廢止的混淆誤認之虞比對，其比對的範圍較為有限，通常不及於市場上的情況及實際商業使用情狀⁵¹。然而美國法上商標侵權的認定主要以八個相對性的

⁴⁹ E.g., *Restatement (Third) of Unfair Competition* § 20, cmt. g (1995); J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* 78, § 23:1 (4th ed. 2006); in Thomas C. Folsom, *Space Pirates, Hitchhikers, Guides, and the Public Interest: Transformational Trademark Law in Cyberspace*, 60 *Rutgers L. Rev.* 825, 858 (2008).

⁵⁰ 分別是商標法第 18 條、第 23 條、第 29 條、第 36 條、第 57 條、第 62 條及第 81 條。

⁵¹ In *Jim Beam Brands Co. v. Beamish & Crawford Ltd.*, 937 F2d. 729 (2d Cir. 1991); *Levy v. Kosher Overseers Association of America, Inc.*, 104 F3. 38 (2d Cir. 1997), in Peter B. Maggs & Roger E. Schechter, *supra* note 12, at 288.



參考因素為主⁵²，作為判斷混淆誤認之虞的標準，因此兩者所論及之混淆誤認之虞概念，在此有不同的意義及標準。但是如果美國的商標主管機關或法院於認定商標異議、評定與廢止時，已考慮了商標的實際使用情況及市場因素，美國的學說及實務均認為兩者所論及之混淆誤認之虞的意義及判斷標準，在此時是相同的⁵³。簡言之，美國實務及學說認為原則上，兩種混淆誤認之虞是不同的，在權利申請階段偏向靜態之證據；在侵權階段偏向動態之市場面向證據，但當商標主管機關於審查異議、評定與廢止時，已考量市場動態因素，則兩者是相同的⁵⁴。

智慧財產局頒訂之「混淆誤認之虞」審查基準，對此問題持與美國前揭學說及實務相近但略有差異的看法，審查基準認為判斷商標異議、評定與廢止所檢驗的混淆誤認之虞概念，與判斷侵權所適用的混淆誤認之虞概念原則上是相同的，但因目的性的考量，在個案審酌時，可能會有所區別⁵⁵。

⁵² Peter B. Maggs & Roger E. Schechter, *supra* note 12, at 289. 一般係指 Polaroid factors。

⁵³ 4 J. Thomas Mccarthy, Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition § 32.31[2]; Levy v. Kosher Overseers Association of America, Inc., 104 F.3d 38 (2d Cir. 1997), *Id.*

⁵⁴ 國內學說持類似看法者，參見劉孔中，前揭(33)書，頁23。

⁵⁵ 審查基準第4條：「本法涉及有『混淆誤認之虞』要件之各條款，基於同一用語同一內涵的法理，在判斷時其基本概念的一致性誠屬當然。惟在各參酌因素的斟酌上，猶如個別案件因案情不同，在各參酌因素的強弱要求上可能會有所不同一樣，各條款也可能因其立法旨的不同，所著重的參酌因素也有所不同，自可依其需要而為參酌」。



五、反向混淆

反向混淆 (reverse confusion) 係相對於正向混淆 (direct confusion) 的概念，例如 A 使用甲₁商標，結果與 B 註冊在先之商標甲發生混淆誤認之虞，市場上一般人都認為甲商標係指向 A 所提供之產品或服務，反而無從由甲₁商標聯想到 B 所提供之產品或服務。雖有個案論者認為⁵⁶，如果純就保護私權的角度處理，A 將侵害 B 之商標權；反之，如果思考商標權兼有公益性質，及商標權利範圍及外延的問題，基於反向混淆並未造成消費者之混淆誤認，則根據反向混淆之理論，A 將不致被認定為侵害 B 之商標權。惟在美國 Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 案中，原告“Big O”是一家輪胎製造商，自 1974 年開始使用“Big Foot”商標於輪胎上，被告固特異 (Goodyear) 是一家美國著名的輪胎橡膠公司，從 1974 年開始於輪胎商品上使用“Big Foot”商標，並大量為促銷廣告，消費者看到 Goodyear (固特異) 的電視促銷廣告後，卻跑到 Big O 連鎖店買 Goodyear (固特異) 的“Big Foot”輪胎，已造成消費者混淆，經原告及其分銷商提出抗議，被告仍然繼續其推銷活動。“Big O”爰向科羅拉多聯邦地區法院提起訴訟，地方法院以存在混淆可能性為依據，判定被告侵權，並處賠償金和懲罰性賠償金。被告不服判決，提起上訴，第十巡迴上訴法院支持地方法院的

⁵⁶ Ameritech, Inc. v. American Information Technologies Corp. (6th Cir. 1987); Big O Tire Dealers v. Goodyear Tire & Rubber Co. (10th Cir. 1977), in Peter B. Maggs & Roger E. Schechter, *supra* note 12, at 291-7; 537-42。國內關於反向混淆的一般性介紹，參見王敏銓，「美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究」，智慧財產權月刊 94 期，頁 85 以下，1996 年 10 月。另參照註 63 台灣高等法院 93 上易字第 1221 號判決。



判決。另一在中國大陸發生之案件，係於 2003 年間原告浙江藍野酒業有限公司註冊“藍色風暴”商標，使用於啤酒、水（飲料）、可樂等商品。被告百事可樂公司在 2005 年，強勢推出了同名的“藍色風暴”主題宣傳促銷活動。原告的“藍色風暴”啤酒被認為涉嫌仿冒百事可樂之標識，以致其商品被查封扣押，原告以百事可樂公司構成商標侵權為由起訴，2007 年浙江省高級人民法院作出終審判決，認定被告行為構成商標侵權，應立即停止帶有“藍色風暴”商標產品的生產、銷售、廣告、宣傳行為，並賠償原告經濟損失 300 萬元。

國內曾有一類似案例，數年前一家名為「太平洋電話工程行」的小規模企業，指控「太平洋電信事業股份有限公司」（即目前之「台灣大哥大股份有限公司」）侵害其「太平洋」商標之商標專用權⁵⁷，此案例雖頗符合反向混淆理論所架構的事實情狀，但當時的商標法未將混淆誤認之虞設為獨立之商標侵權要件，法院實務在當時即未能發展出反向混淆理論。若以反向混淆之理論觀之，台灣大哥大使用「太平洋」商標之行為未必會對消費者造成混淆誤認之虞，而不必然單純因使用「太平洋」商標之行為而當然負有商標侵權之責。

在另外一則小廠商指控同業界之知名大廠侵害其商標之案例，法院表示：「侵害他人商標權，無論係冒用他人商標或以相類似

⁵⁷ 參見台灣高雄地方法院 86 年度自字第 729 號判決，台灣高等法院 87 年上易字第 6779 號判決。



商標為自己之商品標示，均係著眼於他人商標之知名度及產業規模，而欲為『搭便車』之行為，以此促進自己商品之銷售數量，達到獲利之目的；故依據上開事證判斷，被告香港商絲連亞洲有限公司台灣分公司即香港商席伊麗亞洲有限公司台灣分公司，應未有明知『絲連SYLA IN』為他人之註冊商標，而以商標中之文字來作為自己公司名稱之行為，蓋被告香港商席伊麗亞洲有限公司台灣分公司所產銷之『SEALY』床墊商品，其品牌之知名度及產業規模，均較原告為優，被告實無必要搭便車，又付出廣告費用為推銷」⁵⁸。此等意旨已揭示了非常類似於反向混淆理論之論述，惜該判決並未明確引用闡述反向混淆之理論，且判決之結論仍認定被控侵權之廠商應成立商標侵害責任。

基於前述商標權之性質及其私權權利範圍之外延之理論，本文以為基於對現行商標法混淆誤認概念之解釋，我國應有建立反向混淆理論之基礎及必要性。

六、混淆誤認之虞與商品類似及產品近似判斷之關連性

依現行商標法主張商標侵權時，依序須分別檢驗商標是否近似、註冊類別是否類似及混淆誤認等三個獨立的法律要件，然法院實務於判斷商標近似或商品類似時，皆習以是否構成消費者之混淆誤認之虞作為判斷近似或類似爭議之方法⁵⁹，因此在個案中因基於兩

⁵⁸ 台灣台南地方法院 93 年度智字第 14 號判決。

⁵⁹ 最高行政法院 80 年度判字第 2161 號判決、智慧財產法院 98 年度民商訴字第 9 號判決：「按判斷商標近似與否，不僅著重其圖樣之通體形象，尚須就其最足引人注意之主要部分隔離觀察，以視其有無發生混淆誤認之虞為斷」。



商標之間具有混淆誤認之虞之關係而認定商標近似，或基於兩物品或服務之間因具有混淆誤認之虞之關係而認定商品或服務類似，以此認定過程之形式上觀之，似已實際上審酌過第三個要件—混淆誤認之虞，則近似或類似爭議所涉及之混淆誤認，與第三個要件之混淆誤認，究係相同或有所區別之概念，即值探究。

實則，商標是否構成近似之爭議，固有必要檢驗混淆誤認之虞，惟此之混淆誤認之虞係指相關消費者對於系爭兩商標之間的關係有無混淆誤認之虞而言，此時所論及之混淆誤認之虞，其認定之客體係指兩商標之間的關係。而商品是否構成類似所檢驗之混淆誤認之虞，亦係指兩不同商品之間，在相關消費者之普通注意程度下，是否構成混淆誤認之虞，此時所論及之混淆誤認之虞，其認定之客體係指兩商品之間的關係。

而第三個要件—混淆誤認之虞的概念，則係指商品或服務來源的混淆誤認，其概念內涵與與商標或商品是否近似或類似所檢驗之混淆誤認之虞概念，並不相同。商標近似或商品類似有可能增加第三個要件之混淆誤認之虞成立之機會，但渠等僅為導致第三個要件之混淆誤認之虞成立之原因，並非結果⁶⁰，在個案中縱商標或商品均因成立混淆誤認之虞而經認定為近似或類似，但不必然代表第三個要件之混淆誤認之虞亦得以成立⁶¹，此等意義內涵及因果關係之

⁶⁰ 劉孔中，前揭(33)書，頁3。

⁶¹ 「混淆誤認之虞」審查基準第2條：「真正形成商標衝突的最主要原因，也是最終的衡量標準乃在於相關消費者是否會混淆誤認。至於商標的近似及商品/服務的類似，應該是在判斷有無『混淆誤認之虞』時，其中的二個參酌因素，而條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為「混淆誤



釐清，不可不辨。

智慧財產法院 97 年度民商訴字第 1 號判決認定：「被告軒維公司與原告間就 tic tac toe 商標訂立授權契約，並約定被告軒維公司經銷之 tic tac toe 產品及其包裝盒即由芹氏公司提供等情，為兩造所不否認，並有 tic tac toe 授權書及授權書各 1 紙附卷可稽，堪信為真實。則被告使用原告授權並提供之印有 tic tac toe 商標之商品包裝盒，係經商標權人同意。且原告指稱被告有於標識 tic tac toe 之櫃子內放置 DOKOMO 商標商品的行為，為被告所否認。而設置於櫃上之商標，係用以『表徵』販賣商品而有『招攬』顧客前來或『美化』之用，並非用以表徵擺設在該櫃內的商品均為該櫃上商標所示之商品，如擺設在櫃內的商品均已清楚標示商標，即不致發生『致相關消費者混淆誤認』情形。本件消費者係在 DOKOMO 專櫃選購 DOKOMO 商品後，被告之員工始使用 tic tac toe 包裝盒予以包裝，當不致有使相關消費者於選購商品時，就 tic tac toe 商標與 DOKOMO 商標發生混淆誤認之情形。再查被告係經芹氏公司授權經銷 tic tac toe 產品，因而有權使用 tic tac toe 商標以招攬顧客前來。縱使被告有於標識 tic tac toe 之櫃內放置 DOKOMO 商標商品的行為，該 DOKOMO 商標商品既經明確標示商標，消費者在清楚認知下選擇購買 DOKOMO 商標之商品，即不致有致相關消費者混淆誤認之虞。是以被告販售之非芹氏公司之鋼項鍊飾品，其包裝盒使

認之虞」的成立，這二個因素是一定要具備的。不過在反面推論時，則要注意，在商標近似及商品/服務類似要件具備的情形下，雖然導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的」。



用芹氏公司提供之印有 tic tac toe 商標之包裝盒，並不符合上揭商標法第 29 條第 2 項各款之規定」。在本案中，原告據以指控之商標（tic tac toe），與被告實際上所使用之商標（即櫃員誤用附有 tic tac toe 字樣之包裝袋），係屬相同，但法院根據個案事實認定消費者對於商品來源不致有混淆誤認之虞，即為適例。

肆、混淆誤認之虞之概念對於商標侵權判斷之影響

一、浮動的商標權利範圍—強勢商標與弱勢商標

混淆誤認向為美國法上判斷商標侵權的關鍵因素⁶²，與舊商標法比較，92 年 11 月生效之現行商標法亦轉以混淆誤認作為判斷商標侵權之重心，因此實務見解於適用現行商標法時，亦已轉而認為：「判斷商標權是否受到侵害，除應判斷商標是否近似、商標所依附之商品是否類似外，尚應考慮他人對於該商標之使用是否違反商標法之立法目的；他人對於該商標之使用如不致使消費者產生混淆誤認之虞，亦未破壞市場上公平競爭之秩序，即無商標權受侵害可言」，「商標乃事業經營者為表彰商品來源之商品標記，商標為達到表彰商品來源之功能，必須具備『顯著性』，商標愈顯著者，愈容易註冊，所可主張之商標權保護範圍愈大，商標顯著性愈低者，所可主張之法律保護範圍愈小，愈不容易構成商標權之侵害」⁶³。

⁶² Peter B. Maggs & Roger E. Schechter, *supra* note 12, at 279.

⁶³ 台灣高等法院 93 上易字第 1221 號判決。同旨民事判決參見台灣台北地方法院 94 年智字第 88 號判決：「按商標所具識別性之強度，與其受保護之範圍密切相關，其愈具識別性者，所受保護之範圍愈廣，其所具識別性愈低者，所受保護之範圍相對縮小」。



此等見解反映了以下兩點商標侵權方面新的觀念，這是在舊商標法時代所未能見者。第一，縱使構成商標近似或商品類似之認定之後，不代表當然得成立商標侵權，因為尚須通過混淆誤認的檢驗，此等見解當然與現行商標法關於商標侵權認定之修法文字有關，但也同時代表基於現行商標法之規定，商標侵權之認定將更趨於彈性及帶有實質認定的傾向。第二，基於商標侵權必須以構成混淆誤認為條件，而商標的顯著性與市場力量，對於認定混淆誤認有重要的影響，因此強勢商標因為識別性較高，遭混淆誤認之機率亦隨之提高，因此其商標權的權利範圍有擴大的傾向，反之，弱勢商標則有相反發展之趨勢，因此商標權之權利範圍，將因此趨於「浮動」，而無僵硬或固定的範圍。

二、司法實務上判斷商標侵權「混淆誤認之虞」之論述類型

於進一步釐清「混淆誤認之虞」於整部商標法之定義之前，本文先行檢視目前司法實務上對於認定商標侵權如何適用「混淆誤認之虞」之概念，以期瞭解「混淆誤認之虞」概念於商標侵權實務之實際運用狀況。根據本文蒐集歸納，現行商標法施行後，司法實務於判斷商標侵權時，對於「混淆誤認之虞」之適用與解釋，計有下列五種方法：

（一）未明確論述混淆誤認之虞心證者

針對美語補習班總店與加盟店之間終止商標授權關係後，遭終止授權之加盟店繼續使用近似於授權商標之事實，法院認為：「原告委請律師於89年5月9日發函終止雙方系爭契約後，被告卻將



原告專用之服務標章圖形略作修改，並將原招牌之服務標章文字從『KID CASTLE』改為近似之『KI CASTLE』，並輔以近似之圖樣，繼續經營『美語班』、『安親班』及『電腦班』等與原告相同或類似之服務，由於被告所使用之商標與圖樣，近似於原告之『吉的堡及圖（KID CASTLE）』之商標與圖樣，且因其文字、圖形、讀音之近似，於客觀上顯有致相關消費者混淆誤認之虞，足使一般消費者誤認為原告授權所設立，顯有侵害原告之商標權」⁶⁴。

由於前揭案件之事實明確，法院於審酌全辯論意旨後，得輕易形成構成混淆誤認而侵害他人商標之心證，因此判決內未明確解釋認定混淆誤認之標準、方法或要件。

（二）斟酌行為人及商標權人主要的業務領域與主要的產品類別

遠傳電信以「I style」商標註冊於數位助理器商品，松下公司販售其「Panasonic」品牌之數位隨身聽商品時，使用「I-style」標示，遭控商標侵權，法院認定：「蓋商標最主要之功能乃在於識別商品或服務之來源，亦即商標權人藉由商標來表彰自己之商品或服

⁶⁴ 台灣台中地方法院 94 年智字第 11 號判決。同旨參見台灣台北地方法院 94 年智字第 88 號判決：「原告公司名稱雖為『金龍裝運有限公司』，客觀上雖難讓人聯想到經營旅行社業務，但原告實際上確實有經營旅行社業務，此由經濟部公司變更登記表中記載原告所營項目中包括『民航代理業務』暨原告並取得交通部旅行業執照在卷可稽（見本院卷第 43 頁、第 46 頁）。故兩造既同經營旅行社業務時，而被告公司名稱又使用原告所註冊之『金龍』文字，極有可能使消費者產生混淆誤認之可能。而被告係於 94 年 3 月 25 日方經核准設立，其於設立登記時，除應查詢公司名稱是否受公司法第 18 條限制外，亦應注意該公司名稱是否為他人註冊商標中所使用之文字，被告明知原告有一此商標，但僅認定該商標之識別性、區別性低，且不至於使消費者產生混淆，故仍將之作為公司名稱，即屬對原告商標權之侵害」。



務，以與他人之商品或服務相區別；消費者則藉由商標來識別不同來源之商品或服務，以進行選購。本件被告於系爭產品包裝、廣告中雖使用『I-style』，惟被告使用之『I-style』乃係以英文字母『I』與常見單字『style』之組合，其字型復為一般常見之英文字型，無論字體、字型均與原告登記註冊之商標圖樣明顯不同，二者所呈現之整體視覺效果亦有差異。此外，原告為國內著名之電信業者，其在行動電話及相關電信類之服務聲名卓著，原告自陳其未生產多功能數位隨身聽等相關產品，且係將『I-style』商標使用在多媒體網路資訊平台、電腦程式、電子報、行動信箱、電話簿編輯軟體等；而被告則係生產家用電器、電子產品等之著名廠商，其經授權使用之『Panasonic』復係國際知名商標，在多功能數位隨身聽及相類產品方面之相關消費者對於『Panasonic』商標應無不知者。鑑於兩造分屬不同領域之著名廠商，且『I-style』與『Panasonic』商標使用之範圍與商品項目明顯有別，被告於使用『I-style』時復會同時使用『Panasonic』與『Give Me5』等商標，使相關消費者得以識別系爭商品之來源為『Panasonic』，故相關消費者應不致誤認『I-style』與『Panasonic』商標為同一來源，亦不致將系爭商品與原告或原告註冊之『I-style』產生聯想，而有誤認系爭商品來自原告或與原告具特定關係之來源之合理可能，因此自無混淆誤認之虞⁶⁵。

⁶⁵ 台灣板橋地方法院 94 年重智字第 16 號判決。同旨參見智慧財產法院 98 年度民商訴字第 2 號：「查本件原告之註冊商標『全國』徵信社及圖登記類別為『偵探社、失蹤人口調查、尋人調查、安全諮詢、衛星定位服務』，其商標圖樣中之『徵信社』不在專用之列。其註冊圖案為『黑色大圓圈中右邊鏤空一橢圓型，黑色大圓圈右下角緊接一小黑圓圈，其右上方有一半弦月鏤空』所組成，



以行為人及商標權人主要的業務領域與主要的產品類別為標準，作為區辨是否構成混淆誤認，固有簡易易行之效，惟作為判斷混淆誤認之標準，此等見解似尚有下列兩項問題尚待克服。第一，目前不同產業之間異業結盟的情形非常普遍，兩不同產業領域之廠商如認為彼此之間的商標形象或商品類別具有共通性或互補性，彼此藉由商標交互授權而攜手進入市場之情形，相當普遍，例如麥當勞與 Hello Kitty 結盟的情形即是，此際兩不同廠商之間雖各有不同之主要產品領域，以及各有不同之主要商品，但經商業行銷活動之後，消費者即有可能將兩者提供之服務或商品視為出於同源，則此時以主要業務領域或商品作為混淆誤認之判斷標準，似可能面臨論理上的盲點⁶⁶。第二，混淆誤認的概念不僅適用於商標法第 61 條傳

此有原告所提出商標註冊證在卷可稽（見本院卷第 5 頁），其中關於『全國徵信社』之文字使用部分，係使用加粗標楷體，並未經特殊設計。至被告所使用之『全國徵信社』之營業事業名稱，與原告前開註冊商標中『全國徵信社』之『全國』文字完全相同，其營業項目為『工商徵信服務業（限供辦公室使用）』，此有原告所提出之營利事業登記資料查詢在卷足憑（見本院卷第 22 頁），以一般具備普通知識經驗之消費者施以通常之辨別及注意，異時異地隔離及通體觀察，顯有混淆誤認。且被告登記之營業項目為工商徵信服務業（限供辦公室使用），不惟與系爭商標指定使用於偵探社等服務相同或近似，且與原告所指定之服務，亦有直接密切之關連，依據一般社會通念及市場交易情形，足使相關消費大眾就被告之公司與原告系爭商標間產生聯想，認為兩者間具有特定之關連，進而對原告之商品與被告所提供之商品或服務來源發生混淆誤認，故原告主張被告之商號名稱會使消費者混淆誤認，堪以採信。被告違反商標法第 62 條第 2 款規定之事實，應堪認定。被告使用『全國』徵信社為其商號名稱，有致使一般消費者就被告之商號與原告註冊商標間產生聯想認為兩者間具有特定之關聯，進而對原告之所提供之服務與被告所提供或服務來源發生混淆誤認之可能，自構成侵害原告之商標權」。

⁶⁶ 美國實務上有一類似情形之案例，可併為參酌，被告 Quality Inns 在美國係大型之平價旅館集團，其準備推出新一系列之旅館品牌「McSleep Inn」，但隨即遭原告麥當勞訴請商標侵權，因為麥當勞主張該商標使用「Mc」字樣，易使



統上的商標侵權，亦適用於第 62 條第 2 款之規定，由於在該條款的場合，行為人與商標權人通常本屬不同之業務領域，亦各有不同之主要商品，此際如依此等標準，則在此等案例勢將難依據此等標準判斷是否構成混淆誤認。

（三）斟酌是否有「攀附」原告之商譽

法院於解釋適用商標法第 62 條規定時，認為：「本件原告另主張商標權侵害行為之態樣不以『作為商標使用』為限，縱被告係使用系爭商標以表示商品之品質、功用或說明等，依系爭商品之包裝均將『健康』二字置於最明顯之位置觀之，被告係將『健康』二字作為表彰營業主體或來源之標識，亦為侵害商標權云云。經查，本件系爭之『橄欖健康調和油』及『橄欖多酚健康油』商品，雖將『健康』二字加入商品名稱中予以引用，惟從系爭商品之包裝設計以觀，『健康』二字並非商品來源之識別重點，已如前述，故無論通體觀察、比較主要部分、或異時異地隔離觀察，或以具有普通知識經驗之相關事業或消費者普通注意之程度判斷，被告公司提供之系爭商品設計，尚無因此而攀附原告之商譽、獲得交易上之優勢，甚或誤導大眾認為兩造間有密切關係，進而產生混淆，影響烹調用動植物油、橄欖油、調和油等商品交易秩序之情形，是原告主張被告將系爭商標中之文字作為自己表彰營業主體或來源之標識，致商品

消費者誤認其與麥當勞有關，雖兩造在業務上或商品服務型態完全無關，但法院仍判定被告構成之行為構成混淆誤認，而該當商標侵權，參見 *Quality Inns International, Inc. v. McDonald's Corporation*, 695 F. Supp. 198 (D. Md. 1988), in *Peter B. Maggs & Roger E. Schechter*, *supra* note 12, at 269.



相關消費者有發生混淆誤認之情形，尚屬無據」⁶⁷。

公平交易委員會於解釋適用公平交易法第 20 條第 1 項規定時，有關如何認定「致與他人商品（營業或服務）混淆」之判斷，已累積相當豐富之案例及見解，根據前揭判決的用詞以及使用「攀附」的概念以判斷是否構成混淆誤認，本文以為前揭判決似已援引公平交易委員會之案例見解，作為法院於解釋商標法上混淆誤認之概念時之參考。此亦不失為一種可資參酌的標準及作法。

（四）擬制侵權斟酌商標近似的認定

亦有實務見解逕以認定商標近似之標準，用以判斷是否構成混淆誤認，而認定：「按未得商標權人同意，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，視為侵害商標權，商標法第 62 條第 2 款定有明文。而判斷是否足以使商品或服務相關消費者混淆誤認，應本於客觀事實，依具有普通知識經驗之消費者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察及通體觀察，有無引起混同誤認之虞為斷」⁶⁸。本文以為，此等認

⁶⁷ 台灣台北地方法院 92 年度智字第 87 號判決。

⁶⁸ 台灣桃園地方法院 94 年重智字第 1635 號判決。同旨參見下列三則判決：
智慧財產法院 98 年度民商訴字第 9 號：「又按判斷商標近似與否，不僅著重其圖樣之通體形象，尚須就其最足引人注意之主要部分隔離觀察，以視其有無發生混淆誤認之虞為斷（最高行政法院 80 年度判字第 2161 號判決意旨參照）」。
智慧財產法院 98 年度民商上字第 3 號：「故系爭商標之『Reun』與被上訴人之『Rein』圖樣，於異時異地隔離整體觀察及唱呼之間，易予人有系列商標之聯想，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，使人產生混淆誤認之虞，屬構成近似之商標」。



定似乎略了「混淆誤認之虞」係商標近似或商品類似之外，構成商標侵權的另一項要件，若逕以商標近似之標準檢驗，恐未能達到商標法以混淆誤認為判斷侵權是否成立的立法用意。況商標法第 62 條第 2 款之規定，依智慧局商標逐條釋義解讀，須以該商標中之相同文字為要件，不及於近似文字之使用。

（五）斟酌智慧財產局頒訂之混淆誤認審查基準之八項因素

實務上於認定商標侵權之混淆誤認概念時，亦有認為：「查經濟部對於商標審查定有『混淆誤認之虞審查基準』，第四點為：『判斷有無混淆誤認之虞之參考因素判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列八項因素：1) 商標識別性之強弱，2) 商標是否近似暨其近似之程度，3) 商品／服務是否類似暨其類似之程度，4) 先權利人多角化經營之情形，5) 實際混淆誤認之情事，6) 相關消費者對各商標熟悉之程度，7) 系爭商標之申請人是否善意，8) 其他混淆誤認之因素」，「另按混淆誤認之類型，不止於商品或服務為同一來源之混淆誤認，尚包括誤以為關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係存在之混淆誤認（審查基準第三點第二條）」，「上訴人事業名稱之特取部分與被上訴人系爭商標文字完全相同，則上訴人是否將之使用於類似服務，於認定混淆誤認之重要性自應降低」，「上訴人簡光山及簡文祥以『沙宣美髮學院』對招生，係未經寶

智慧財產法院 98 年度民商訴字第 8 號：「如附圖 3 所示之圖樣分別與系爭二商標之圖樣整體通體觀察，在構圖意匠及外觀上均極相彷彿。故對於此二者之整體圖樣，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，使人產生混淆誤認之虞。因此，如附圖 3 所示之圖樣近似於系爭二商標圖樣」。



驗公司授權以『沙宣』商標作為其事業名稱之特取部分，並使相關消費者誤認渠等與於被上訴人有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，該當『混淆』之要件」⁶⁹。

本則判決及註 69 所示之智慧財產法院 97 年度民商訴字第 4 號判決，係現行商標法施行以來少數判斷混淆誤認概念之實務見解，

⁶⁹ 台灣高等法院 94 年智上易字第 5 號判決。同旨參見智慧財產法院 97 年度民商訴字第 4 號判決：「按經濟部對於商標審查定有『混淆誤認之虞審查基準』，第四點為：『判斷有無混淆誤認之虞之參考因素：判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列八項因素：1 商標識別性之強弱，2 商標是否近似暨其近似之程度，3 商品／服務是否類似暨其類似之程度，4 先權利人多角化經營之情形，5 實際混淆誤認之情事，6 相關消費者對各商標熟悉之程度，7 系爭商標之申請人是否善意，8 其他混淆誤認之因素』，其中就『商品或服務是否類似暨其類似之程度』並規定：『商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。同理，服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。』、『商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制』、『為便於規範在商標相同或近似時，需相互檢索之商品或服務範圍……至於個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種因素為斟酌』、『商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。』（被告使用之公司名稱亦同為『四海遊龍』，其中文字完全相同，以一般具備普通知識經驗之消費者施以通常之辨別及注意，異時異地隔離及通體觀察，顯有混淆誤認。且被告登記之營業項目尚有食品批發，有被告公司之營業登記資料查詢表附卷為憑（見本院卷第 11 頁），再被告實際營業項目並有飲料之業務等情，亦為被告所不爭執（見本院卷第 120 頁），被告所從事之食品、飲料等事業，不惟與系爭商標使用於飲食類之服務相同或近似，且與原告所販售之豆漿、魚丸湯、貢丸湯、酸辣湯、鍋貼、燒號餅、油條、饅頭、包子、水餃、餛飩、麵條等食品，亦有直接密切之關連」。



其採用智慧財產局的前揭混淆誤認審查基準認定商標侵權之混淆誤認概念，頗值注意及贊同。

三、總結混淆誤認概念之實務發展

根據上述不同實務見解之歸納，可發現實務上對於商標侵權混淆誤認之解釋與判斷標準，似尚未發展出一致之看法，而且不同判決所採用之不同標準，其間差異頗大。設若智慧財產局、智慧財產法院或最高行政法院審查商標異議、評定或廢止對於混淆誤認之解釋適用，係採取審查基準之標準，則相對於前揭商標侵權的實務見解，目前在實務上於判斷商標異議、評定或廢止所適用之混淆誤認，與商標侵權所論及之混淆誤認，兩者顯係採取不同之標準，混淆誤認之概念於整部商標法之定位及定義，於普通法院及智慧財產局、智慧財產法院或最高行政法院之間，顯然有不同之面貌及作法。本文以為未來侵權實務上，不妨參考台灣高等法院 94 年智上易字第 5 號判決及智慧財產法院 97 年度民商訴字第 4 號判決之作法，以智慧財產局於「混淆誤認之虞」審查基準所揭示之八項因素，作為判斷混淆誤認之基礎，如此不僅使混淆誤認之抽象法律概念具有較客觀、全面之複合式判斷標準，亦合於商標侵權彈性認定之精神。

伍、結論

基於現行商標法之規定，混淆誤認之虞之概念已成為認定商標侵權之核心因素，關於混淆誤認之虞概念之掌握及解釋，目前司法實務見解仍處於流動形成之過程中。參考美國法院實務及我國商標



行政審查之相關內規，本文以為商標侵權的判斷過程，首應定性特定交易中相關消費者之領域及範圍，其次應界定在個案事實中相關消費者在該交易過程中所可能付出之注意程度，再以攸關混淆誤認之虞的八個因素，分別檢驗個案中混淆誤認之虞成立之風險，最後以量化之標準判斷是否構成混淆誤認之虞，以提供商標侵權認定之參考，應屬具體可行之認定方法。