



## 從歐美商標審查實務觀點看混淆

### 誤認之虞參酌因素的運用

陳宏杰\*

#### 壹、前言

現行商標法於民國 92 年 5 月 28 日修正公布，同年 11 月 28 日實施後，經濟部因應商標法第 23 條第 1 項第 13 款商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致混淆誤認之虞者」，不得註冊規定之修正，於民國 93 年 4 月 28 日訂定發布「『混淆誤認之虞』審查基準」，5 月 1 日施行，作為審查商標註冊申請、異議、評定、廢止案件所遵行之判斷基準，並提供各級法院、政府機關與社會大眾參考。

該基準參酌國內外相關案例，整理出 7 項判斷混淆誤認之虞時較為常見的參酌因素，並考量個案特殊性，而預留有其他參酌因素之可能。惟該基準中原則性之論述甚多，導致即使經過多年實際運作，仍有許多案例中的近似觀念讓人難以理解，並無法與混淆誤認之虞整體判斷融會貫通，甚而產生基準內容是否前後矛盾之議論。例如，判斷二商標間有無混淆誤認之虞時，各項參酌因素本應綜合

---

收稿日：99 年 5 月 20 日

\* 作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。



考量後方能得到結論，為何未在每個案件中皆針對每個參酌因素予以討論？又商標近似與否僅為判斷混淆誤認之虞參酌因素之一，為何在審酌商標近似與否時，即須判斷近似之程度是否有「混淆誤認之虞」？此種近似的「混淆誤認之虞」，與綜合考量後所得之「混淆誤認之虞」，二者內涵是否相同？如否，差異之處為何？凡此疑慮，皆有進一步澄清之必要。

智慧財產權相關之法律通常具有國際共通性，西方國家的商標混淆誤認之虞理論早已發展多年，歐美商標主管機關皆針對其過往審查決定的實務及各級法院判決進行蒐集、分析與整理，系統性地撰寫商標審查實務手冊，供審查或訴願審理商標案件者參酌運用。以下便分別針對美國專利商標局<sup>1</sup>之「商標審查程序手冊<sup>2</sup>」及歐洲內部市場調和局<sup>3</sup>之「商標實務手冊<sup>4</sup>」中，有關前述「混淆誤認之虞」應加以釐清部分進行解析，並輔以較為經典或值得比較參考之案例說明，最後與我國「『混淆誤認之虞』審查基準」相對照，希望能藉此解決前述爭議。

<sup>1</sup> United States Patent and Trademark Office (USPTO).

<sup>2</sup> Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) (6th ed., Rev. 1, Oct. 2009).

<sup>3</sup> Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

<sup>4</sup> Manual of Trade Mark Practice.



## 貳、美國商標「混淆誤認之虞」審查實務

美國藍能法第 2 條第(d)款<sup>5</sup>規定，若申請人的（商標）商品可以與他人的商品相區別，則該商標因其性質不得被拒絕註冊於主要註冊簿，除非有以下情形：(d)包含或由一商標所構成，該商標與已註冊於美國專利商標局之商標，或他人在美國已使用在先且未拋棄之商標或營業名稱很像，以致於若使用於申請人之商品或相關聯之物品上，有造成混淆誤認之虞<sup>6</sup>。該條文是以「與另一商標有混淆誤認之虞」作為理由核駁註冊的法律基礎。

美國海關及專利上訴法庭<sup>7</sup>在 1973 年的杜邦案<sup>8</sup>中曾論及有關決定混淆誤認之虞的因素，這是美國專利商標局最常引用的一套混淆誤認之虞參酌因素，被通稱為「杜邦因素」(DuPont factors)。在商標的單造審查程序中，有關混淆誤認之虞的爭點通常圍繞著商標的近似性或不近似性，以及商品或服務間的相關性打轉。就美國實務而言，以下因素通常被認為是最相關的：

<sup>5</sup> 15 U.S.C. §1052.

<sup>6</sup> No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it ... (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion.....

<sup>7</sup> Court of Customs and Patent Appeals.

<sup>8</sup> E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973).



- 商標整體的近似性或不近似性，包含外觀、讀音、觀念及商業印象。
- 商品或服務與另一申請案、註冊案或在先使用商標之商品或服務間的關連性。
- 現有且可能持續之交易管道的近似性或不近似性。
- 銷售情況與對象，意指「衝動購物」與「小心而經驗豐富的購物」間的差異。
- 正使用在類似商品上的近似商標的數量與性質。
- 申請人與在先註冊商標權人間的有效同意契約。

然而，這些參酌因素是否在每個案件中都要全數討論或考量？由美國聯邦巡迴上訴法院的幾個判決可以看出其見解。

事實上，有關如何決定及闡述混淆誤認之虞，聯邦巡迴上訴法院早在 1985 年的判決<sup>9</sup>中就提到：「決定商標間混淆的基本原則，在於商標必須被整體比較且必須與其使用之特定商品或服務共同被考量。這是來自另一原則：混淆誤認之虞不能將商標割裂觀察，意即不能只觀察商標的某一部分。換句話說，針對混淆誤認的議題，在闡述理由以歸納出結論時，只要最終結論是基於商標整體考量而得，則合理地針對商標各個特性部分給予不同權重，應無不妥。的確，此種分析看來是無可避免的」。

其後聯邦巡迴上訴法院於 1997 年 1 月 27 日針對 DIXIE

<sup>9</sup> National Data Corp., 753 F.2d 1056, 1058, 224 USPQ 749, 750-51 (Fed. Cir. 1985).



RESTAURANTS, INC.案<sup>10</sup>之判決中有進一步討論：在1993年1月，Dixie Restaurants公司（以下簡稱Dixie）申請註冊「THE DELTA CAFÉ及設計圖」於「專門提供南美菜餚之餐廳服務」。Dixie並將商標圖樣中之「café」聲明不專用。由於系爭商標與已於1987年註冊且指定使用於旅館、汽車旅館及餐廳服務之商標「DELTA」間有混淆誤認之虞，美國專利商標局審查官依藍能法第2條第(d)款核駁系爭商標註冊。Dixie向美國專利商標局的商標審判及訴願委員會<sup>11</sup>提出上訴，該委員會肯認商標審查官核駁該商標註冊之處分，Dixie遂向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

Dixie主張上訴法院應依法撤銷該委員會之決定，因為該決定「並未完全且適切地考量必要的13個杜邦因素」。法院認為Dixie的主張是對的，「依據所有證據加以考量是否有可能混淆誤認，是審查官、委員會及法院在判定案件時的責任<sup>12</sup>」。為了履行該責任，「如果案卷中有」關於13個杜邦因素的證據，則該等因素「必須被考量」。然而法院亦認為「並非所有的杜邦因素，在每個案件裡都有關或者重要性都差不多<sup>13</sup>」，各個杜邦因素「在任何特定判決中，都扮演不同重要性的角色<sup>14</sup>」，任何一個因素都可能控制某個特定案件。

<sup>10</sup> Dixie Restaurants, Inc., 105 F.3d 1405, 1406-07, 41 USPQ2d 1531, 1533 (Fed. Cir. 1997).

<sup>11</sup> Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

<sup>12</sup> 1973年杜邦案判決，同註8。

<sup>13</sup> Opryland USA Inc. v. Great Am. Music Show, 970 F.2d 847, 850, 23 USPQ2d 1471, 1473 (Fed. Cir. 1992).

<sup>14</sup> Shell Oil, 992 F.2d at 1206, 26 USPQ2d at 1688.



上訴法院注意到，該委員會的決定中已有提及 Dixie 「花了某些篇幅討論每個杜邦因素，...且本委員會已經考量過每個適用的因素」。此外，該委員會的決定中包含了以 Dixie 在上訴中所主張的證據為基礎，對最相關且重要的因素進行的分析。上訴法院認為該委員會的決定已聚焦於其認為應處理的杜邦因素上，而且「決定不需要針對每個提出的主張都提到<sup>15</sup>」，因此就該委員會針對其認為具決定性杜邦因素所做出的決定，上訴法院認為並無錯誤。

而在聯邦巡迴上訴法院於 2003 年的 Majestic Distilling Co. 案<sup>16</sup> 判決中，該法院除了引用前述 Dixie Restaurants, Inc. 案判決外，並認為除了商標近似、商品／服務類似與否之外，在杜邦案中所列的其他因素只在案卷中有相關證據時才需要被考量。該判決中提到「訴願委員會及各造都沒有提到有關第 9、11、12、13 個杜邦因素的主張，因此本庭也不討論該等因素。...本庭已經考量過 Majestic 公司的其他主張，且認定該等主張不具說服力」，並肯認訴願委員會的結論與決定。

美國商標審查實務上認為，在決定混淆誤認之虞時，並沒有機械性的測試，每個案件都必須依其事實做出決定。判決上並強調藍能法第 2 條所規定的「混淆誤認之虞」並非指實際商品是否有被混淆誤認之虞，而是商品的來源是否存在混淆誤認之虞<sup>17</sup>。

<sup>15</sup> Koster v. United States, 231 Ct.Cl. 301, 685 F.2d 407, 414 (1982).

<sup>16</sup> Majestic Distilling Co., 315 F.3d 1311, 1315, 65 USPQ2d 1201, 1204 (Fed. Cir. 2003).

<sup>17</sup> Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1208, 26 USPQ2d 1687, 1690 (Fed. Cir. 1993).



美國實務判斷二商標是否有混淆誤認之虞時，通常由商品及服務類似性開始，如果註冊人與申請人同時將近似的商標使用在其商品或服務上，看起來可能造成混淆誤認，下一步驟則為評估在商品及服務上的商標本身。依杜邦案判決，需審查「商標整體的近似性或不近似性，包含外觀、讀音、觀念及商業印象」。這個混淆誤認之虞因素的測試，並非指將商標放在一起比較的情況下是否可以區別，而是指商標間的近似性是否達到對商品或服務來源有混淆誤認之虞的程度。

當考量商標近似性時，「與外觀、讀音、觀念有關的所有因素都必須考量，因為這些因素中的一個或多個可能足以支持商標近似或不近似的決定<sup>18</sup>」，且重點必須是基於一般消費者之記憶，這些人通常只記得一般的、非特定的商標印象<sup>19</sup>。商標在外觀、讀音或觀念等其中一部分構成近似，並不會自動導致混淆誤認之虞成立，即使商品相同或關係緊密。更確切地說，判斷規則是將個案的所有相關因素列入考量，而近似性雖然只是單一因素，也可能足以支持商標係混淆地近似的決定<sup>20</sup>。如果商品相同，「必須要說明商標間的近似程度，以支持最終可能混淆誤認的結論<sup>21</sup>」。

<sup>18</sup> Recot, Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1899 (Fed. Cir. 2000).

<sup>19</sup> Sealed Air Corp. v. Scott Paper Co., 190 USPQ 106, 108 (TTAB 1975).

<sup>20</sup> Lamson Oil Co., 6 USPQ2d 1041, 1043 (TTAB 1987).

<sup>21</sup> Century 21 Real Estate Corp. v. Century Life of America, 970 F.2d 874, 877, 23 USPQ2d 1698, 1701 (Fed. Cir. 1992), cert. denied 506 U.S. 1034 (1992).



由以上論述看來，美國實務上在審酌商標近似與否時，即須判斷近似之程度是否有「混淆誤認之虞」。而這種「混淆誤認之虞」是否就是所謂的「混淆地近似<sup>22</sup>」呢？

在美國藍能法中，「混淆地近似」一詞並未出現於與「有致混淆誤認之虞<sup>23</sup>」相關的條文，僅重複出現於商標與網域名稱<sup>24</sup>相衝突之有關係文中<sup>25</sup>，該等條文之特色在於網域名稱與商品或服務並不一定有關連，且條文中通常強調「與兩造商品或服務無關<sup>26</sup>」，因此其規定中所稱之相同或混淆地近似，係就商標與網域名稱本身之比較而言。換句話說，此處所稱之「混淆地近似」一詞，係以「混淆地」描述近似之程度，也就是「近似到讓人將二者圖樣／名稱搞混」之意。但在美國的商標實務上，「混淆地近似」一詞有時用於說明商標近似程度，有時卻與「混淆誤認之虞」混用而無清楚的區分，舉例如下：

- 指定使用於水管液體疏通劑商品上的「小小水管工」商標，與指定使用於規劃水管商品廣告文件及印刷品服務的「小小水管工及圖」商標，二者間不構成混淆地近似<sup>27</sup>。

<sup>22</sup> confusingly similar.

<sup>23</sup> be likely to cause confusion.

<sup>24</sup> domain name.

<sup>25</sup> 15 U.S.C. § 1114(2)(D)、1125(d)(1).

<sup>26</sup> without regard to the goods or services of the parties，或可譯為不論兩造商品或服務為何。

<sup>27</sup> Local Trademarks, Inc. v. Handy Boys Inc., 16 USPQ2d 1156 (TTAB 1990).





- 指定使用於同軸電纜商品上的「QR」商標，與指定使用於如複印機用燈泡、燈管等與影印領域相關之各種商品上的「QR」商標不構成混淆地近似<sup>28</sup>。
- 更確切地說，判斷規則是將個案的所有相關因素列入考量，而近似性雖然只是單一因素，也可能足以支持商標係混淆地近似的決定<sup>29</sup>。
- 外觀近似性是決定商標間是否有混淆誤認之虞的一個因素。即使附加、刪減或取代字母或單字，商標在外觀上還是可能混淆地近似<sup>30</sup>。
- 「TMM」商標與「TMS」商標混淆地近似，二者都指定使用於系統軟體<sup>31</sup>。
- 一般而言，僅對混淆地近似的商標附加或刪除公司專用系列商標，或有說明，或暗示商品或服務性質之部分，尚無法避免混淆誤認之虞<sup>32</sup>。
- 法文商標「CHAT NOIR」與其英文同義詞商標「BLACK CAT」構成混淆地近似，因為他們有相同觀念<sup>33</sup>。
- 如果商標並非弱勢或高度暗示性，且在觀念與讀音上近似，則該

<sup>28</sup> Quartz Radiation Corp. v. Comm/Scope Co., 1 USPQ2d 1668 (TTAB 1986).

<sup>29</sup> TMEP 1207.01(b)(i) Word Marks.

<sup>30</sup> TMEP 1207.01(b)(ii) Similarity In Appearance.

<sup>31</sup> Weiss Associates Inc. v. HRL Associates, Inc., 902 F.2d 1546, 14 USPQ2d 1840 (Fed. Cir. 1990).

<sup>32</sup> TMEP 1207.01(b)(iii) Comparing Marks That Contain Additional Matter.

<sup>33</sup> Ex parte Odol-Werke Wien Gesellschaft M.B.H., 111 USPQ 286, 286 (Comm' r Pats. 1956).



等商標會被認為係混淆地近似<sup>34</sup>。

綜合前述觀察，就美國法制與實務而言，商標近似與否之判斷中，確有混淆概念出現，但該等混淆概念係指「混淆商標圖樣」或「混淆商標商品或服務之來源」？有些指前者之情形，亦有指後者之情形。

## 參、歐洲商標「混淆誤認之虞」審查實務

依歐盟商標指令<sup>35</sup>第4條第1項第(b)款、共同體商標條例<sup>36</sup>第8條第1項第(b)款規定，如因一商標相同或近似於一在先商標，且商標指定使用商品或服務同一或類似，而於在先商標受保護領域部分之公眾存有混淆誤認之虞，則該商標不應被註冊<sup>37</sup>。

混淆誤認之虞構成共同體商標受保護的特定情況，此明確表示於共同體商標條例的立法說明8中。該說明提到與闡釋混淆誤認之虞相關的數個因素，並要求「關於混淆誤認之虞，應闡釋類似性／近似性之概念<sup>38</sup>」，意指商標近似、商品／服務類似係判定混淆誤認

<sup>34</sup> TMEP 1207.01(b)(vi)(C) Likelihood of Confusion Factors Still Apply When Assessing Whether Marks are Confusingly Similar.

<sup>35</sup> DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

<sup>36</sup> COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark, 舊版本為 COUNCIL REGULATION (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark。

<sup>37</sup> A trade mark shall not be registered... (b) if because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected...

<sup>38</sup> An interpretation should be given of the concept of similarity in relation to the



之虞的要件<sup>39</sup>。

在歐洲法院<sup>40</sup>與初審法院<sup>41</sup>的眾多判決中，「混淆誤認之虞」、「混淆誤認的風險<sup>42</sup>」、「混淆誤認的危險<sup>43</sup>」等詞都將被當成同義詞使用，即使單純從語義學的角度來看各個詞的涵義不完全相同，但這些詞都被解讀為混淆誤認之可能性。歐洲法院曾於案件中<sup>44</sup>對「混淆誤認之虞」做出如下定義：公眾可能相信商品或服務來自相同企業或有經濟上連結之企業的風險，構成混淆誤認之虞<sup>45</sup>。如果公眾看起來不可能相信商品或服務來自相同企業或有經濟上連結之企業，則不會有混淆誤認之虞<sup>46</sup>。

歐洲內部市場調和局在評估混淆誤認之虞時，採用以下參酌因素：

- 商品及服務的類似程度，如申請人要求異議人提供使用證據，則本項比較僅限於異議人已證明有使用的商品及服務；

---

likelihood of confusion.

<sup>39</sup> *conditio sine qua non*.

<sup>40</sup> Court of Justice of the European Union.

<sup>41</sup> Court of First Instance.

<sup>42</sup> risk of confusion.

<sup>43</sup> danger of confusion.

<sup>44</sup> Case C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1998] OJ OHIM 12/98.

<sup>45</sup> ... the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion ... (paragraph 29).

<sup>46</sup> ... there can be no such likelihood [of confusion] where it does not appear that the public could believe that the goods or services come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings. (paragraph 30).



- 商標的近似程度；
- 在先商標的先天或後天識別性、強度或信譽的程度；
- 相關公眾的熟悉與注意程度，所稱相關公眾即該類商品或服務的實際或潛在消費者；
- 在相同領域之市場上，有衝突商標並存；
- 有實際混淆誤認之情事；
- 共同體或國家當局對涉及相同或近似商標衝突案件的在先判決。

依該局實務，是否有混淆誤認之虞的問題，必須依前述因素以及任何可能與個案相關的其他因素決定之。只有當商品及服務與商標都相同時，才可以不用繼續評估，因為該等案件適用商標的當然保護而非防止混淆誤認之虞的保護，所有相同的商品及服務都應被拒絕註冊。

依據歐洲法院在 Sabèl 案<sup>47</sup>的判決，混淆誤認之虞必須被整體評估，將特定案件相關情況的所有因素納入考量。每個案件必須依其案情做出判決，且須對所有相關因素進行整體評估，包含與特定案件相關的所有因素。

在每個案件中，評估混淆誤認之虞的各個因素並沒有一個固定、標準的重要性差異。更確切地說，這些因素的重要與否隨案件而變化。重要的是商品及服務的類似性與商標的近似性程度，在先商標識別性的程度，以及任何其他相關影響因素的程度。最終結果視

<sup>47</sup> Case C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997] OJ OHIM 1/98.



各相關因素的程度（重要性）間的平衡而定。

僅僅判斷出商品及服務類似及商標近似，並不當然導致混淆誤認之虞。因此在決定書中僅提及商品及服務是類似的、商標間是近似的，對決定並無助益，審查官必須說明的是近似與類似的「程度」。如果商品及服務低度類似，但商標高度近似，且在先商標有高度識別性時，可能會被認定有混淆誤認之虞；而即使商標相同，如果商品及服務低度類似，且在先商標只有一般程度或低度之識別性，就可能會被認定沒有混淆誤認之虞；即使在先商標享有高度識別性，混淆誤認之虞仍要依商品及服務類似程度及商標近似程度來決定。

由於「similarity」一字在歐盟商標法令中，既用於商品及服務的類似性，亦用於商標的近似性。因此，歐盟實務上認為評估商品及服務類似與否的基本原則，同樣也能應用在評估商標近似上。首先，前面曾經提到，共同體商標條例的立法說明 8 指出「關於混淆誤認之虞，應闡釋類似性／近似性之概念」，此應用於商品／服務類似性之判斷時，歐盟亦將其解釋為「對商品／服務類似性的闡釋，應與混淆誤認之虞有關<sup>48</sup>」，併同參酌法院對混淆誤認之虞的定義，可以推論出：就混淆誤認的內涵而言，對於「商品／服務間類似」這個關連因素的要求，必須達到能暗示商品／服務來自相同或有經濟上連結之企業的程度；就商標近似性判斷而言亦是相同，「評估商標近似性，必須考慮混淆誤認之虞，意即考慮衝突商標是否能

<sup>48</sup> Similarity of goods/services [has] to be interpreted in relation to likelihood of confusion. (The Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 2B I 1.2).



暗示商品或服務來自相同或有經濟上連結之企業<sup>49</sup>」；其次，歐盟實務上認為評估商品及服務的類似性之時，不能考慮具體案件中衝突商標的近似性或在先商標的識別性因素，意即認為商品及服務的類似性、商標的近似性，或在先商標識別性等參酌因素，在逐一判斷時必須要相互獨立。

依此概念，在類似與不類似商品及服務之間，可以畫出一條「絕對」的邊界線。意指所比較的商品及服務不是在邊界線內，就是在線外。這條邊界線係由以下測試來定義：假設商標相同，如果公眾會相信該等商品及服務來自相同或有經濟上連結的企業，則商品及服務類似。

同樣的原則應用於評估商標近似性：假設商品相同且在先商標具有一般識別性，如有混淆誤認之虞，意即相關公眾可能相信附有在後商標之商品與附有在先商標之商品來自相同或有經濟上連結的企業，則商標近似<sup>50</sup>。

歐盟商標審查實務上，通常從商品及服務的比對開始。審查可能因為所比較的商品及服務不類似而結束，前提是假設案件中其他

<sup>49</sup> [T]he similarity of signs... must be evaluated in view of the likelihood of confusion, that is in view of the conflicting marks being capable of suggesting that the goods or services have their origin in the same or economically-linked undertakings. (The Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 2C I).

<sup>50</sup> Signs are similar if under the assumption that the goods are identical and the earlier sign has a normal (or high) degree of distinctiveness, there would be likelihood of confusion in the sense that the relevant public might believe that the goods carrying the younger mark and the goods carrying the earlier mark come from the same or economically-linked undertakings. (The Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 2C I).



混淆誤認之虞相關因素都達到最大程度，尤其是商標完全相同且在先商標有高度識別性的情況下，用在這些商品及服務上仍然不會有混淆誤認之虞。這種情況必須在決定書中明白地闡述，通常採用以下文字：「有鑑於以上考量，這個商品及服務不類似的判斷，不會因為其他混淆誤認之虞相關因素都達到最大程度，尤其是商標相同且在先商標有高度識別性的情況下，而使結果有所不同。由於商品及服務類似是混淆誤認之虞成立的法定要件，既然商品及服務顯然不類似，就沒有混淆誤認之虞。因此，審查就沒有必要繼續進行，尤其是不須再比對商標」。

如果商品及服務並非顯然不類似，則任何混淆誤認之虞在此階段就無法被顯然排除，因此商標也要被比對；如果商品及服務間的關聯性被判定會讓公眾認為二者來自相同或有經濟上連結的企業，則審查繼續往下進行，且結論中必須提到產品間的類似程度。

在第二階段，應評估商標的近似程度。第三階段則進行對所有相關因素的整體評估，包含商標間的近似程度及商品與服務間的類似程度、在先商標識別性的程度、系爭商品及服務之一般顧客的注意程度，及任何其他相關因素。對所有相關因素的評估旨在確立是否有混淆誤認之虞。

前述闡述架構也可以反過來套用在商標不近似的情況下：當二商標圖樣間的差異非常明顯，即使混淆誤認之虞的其他相關因素都滿足，甚至是在二者商品及服務相同且在先商標具高度識別性的情況下，混淆誤認仍明顯不會發生。在這類案件中，審查就可從商標



間的比對開始，然後在論證出二者顯然不近似後，立刻做出結論，採用以下文字：「有鑑於以上考量，這個商標不近似的判斷，不會因為其他混淆誤認之虞相關因素都達到最大程度，尤其是商品及服務相同且在先商標有高度識別性的情況下，而使結果有所不同。由於商標近似是混淆誤認之虞成立的法定要件，既然商標顯然不近似，就沒有混淆誤認之虞。因此，審查就沒有必要繼續進行，尤其是不須再比對商品及服務」。

當商標的絕對不近似性並不是非常明顯，且某些商品相同、其他商品類似時，如仍認無混淆誤認之虞，歐盟實務上通常採用以下文字說明：「依前述分析，商標在外觀、讀音及觀念方面有許多差異。考量在先商標僅具有一般程度之識別性，前述商標的差異足以充分地排除在先商標在其所使用地域的混淆誤認之虞，即使是使用於相同商品上。如此更不用說在其他不完全相同的商品上會有混淆誤認之虞了！因此不需要對其他商品進行類似性分析，且該案在所有主張的商品及服務上都不成立」。

值得注意的是，歐洲內部市場調和局在「商標實務手冊」中告誡其審查官：由於在決定混淆誤認之虞時，可能有許多因素都很重要，因此審查官絕對不可以在商標案件裡使用「混淆地近似」這樣的字眼。商標可能是近似的，但混淆誤認之虞仍須在整體評估之後才決定。使用「混淆地近似」來說明商標，會給人錯誤的印象，讓人以為僅依商標的近似性判斷成立，就能使混淆誤認之虞成立。

以下舉一歐盟商標異議案為例，說明歐洲內部市場調和局及法





院論述「混淆誤認之虞」之決定書或判決架構：

Tinkerbelle Modas 公司於 2004 年 2 月 13 日依 1993 年 12 月 20 日第 40/94 號共同體商標條例（目前已由 2009 年 2 月 26 日第 207/2009 號規則取代），向 OHIM 提出一共同體商標申請案「GREEN by misaco」，指定使用於第 3 類香水、第 25 類服裝、外套及服飾配件、第 35 類商業顧問及管理服務、商業組織諮詢、商業研究、加盟服務、商品進出口服務等。該註冊申請案於 2004 年 12 月 20 日起開放供第三人在 3 個月內提出異議。

異議案申請人 Frag Comercio Internacional 公司依共同體商標條例第 42 條（新版第 41 條），於 2005 年 3 月 18 日對前述商標註冊案所有商品提出異議。異議人主張二商標間有共同體商標條例第 8(1)(b)款規定的混淆誤認之虞。該異議案據爭商標有於 2001 年 9 月 14 日註冊、指定使用於第 18 類「皮及仿皮，以及由該等材料製成、不包含於別類之商品；動物皮；手提包及錢包；皮箱及旅行袋；雨傘、陽傘及拐杖...」等商品及第 25 類「服裝、靴鞋、帽子」之第 1767078 號共同體商標「MI SA CO」，以及於 2000 年 11 月 6 日註冊、指定使用於第 35 類店鋪型零售服務之第 2310129 號西班牙國家商標「MI SA CO」（以下簡稱在先商標）。

歐洲內部市場調和局異議組<sup>51</sup>於 2006 年 9 月 25 日之異議處分<sup>52</sup>中，僅就二商標進行圖樣比對，經過圖樣外觀、讀音、觀念分析，

<sup>51</sup> Opposition Division.

<sup>52</sup> DECISION of 25/09/2006, RULING ON OPPOSITION No B 816 480.



獲得商標不近似之結論後，直接做出二者無混淆誤認之虞的結論。異議人不服異議組處分，於 2006 年 11 月 23 日向歐洲內部市場調和局提起上訴。

歐洲內部市場調和局第二訴願委員會於 2008 年 2 月 14 日之決定<sup>53</sup>中，首先就二商標進行商品及服務比對，認為在先商標之第 18 類及第 25 類商品與系爭商標之第 25 類商品相同或類似，系爭商標之第 3 類商品則與在先商標商品及服務不類似，二商標之服務部分則因缺乏細節而判斷不類似。第二階段進行商標圖樣比對，經過圖樣外觀、讀音、觀念分析，皆認為二商標不近似。第三階段進行整體評估，委員會僅針對在先商標識別性及系爭商標識別性分析，未再對其他因素說明，並綜合前述判斷做出無混淆誤認之虞的結論。異議人不服，再向初審法院提起上訴。

法院於 2009 年 11 月 11 日之判決<sup>54</sup>中，首先就二商標進行商品及服務比對，其次比對圖樣，皆支持委員會見解，而後認為商標不近似，已無法滿足混淆誤認之虞的法定要件，即做出二者無混淆誤認之虞的結論。

<sup>53</sup> Decision of the Second Board of Appeal of OHIM of 14 February 2008, case R 1527/2006-2.

<sup>54</sup> JUDGMENT OF THE COURT OF FIRST INSTANCE (Fifth Chamber), 11 November 2009, Case T-162/08.



## 肆、我國實務之比較

### 一、判斷二商標間有無混淆誤認之虞時，各項參酌因素是否需逐一討論？

就美國實務而言，所有的杜邦因素（以及其他判例中所分析過的因素）都應考量，但畢竟個案案情（商標圖樣、商品／服務及證據等）不同，並非所有因素的重要性都相同，有些因素並不適用，有些因素則因資訊不足而無法進行判斷。因此於處分或判決中判斷有無混淆誤認之虞時，只要最終結論是基於商標整體考量而得，應可僅就相關且重要的因素進行分析說明，並強調「已綜合考量過每個適用的因素」。

歐盟實務與美國相差無幾，但歐盟更強調判斷有無混淆誤認之虞的步驟，其三階段架構清楚，前階段若不成立，後階段就可選擇不判斷；前階段若成立，則須說明其程度，以於最終階段加入整體評估。進入整體評估的因素來自判例，並無硬性規定因素為何，引用判例時也不一定要全篇判例重點都引用，只要引用所須段落並註明即可。

我國「『混淆誤認之虞』審查基準」亦有提到<sup>55</sup>，「在大多數新申請註冊案，由於商標尚未使用，不必然呈現所有參酌因素」、「商標異議或評定案件，亦得依其個案案情暨當事人是否主張為斟酌」、「若相關因素已然呈現於審查資料中，則應儘可能予以綜合斟酌

<sup>55</sup> 審查基準 4、判斷有無混淆誤認之虞之參考因素。



」、「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」，其中心思想與歐美見解應無二致。在決定混淆誤認之虞時，並沒有機械性的測試，只要本於整體考量，因重要性與可論述性而適當取捨參酌因素是無可避免且可被接受的。

## 二、審酌商標近似與否時，是否須判斷近似之程度有「混淆誤認之虞」？此種近似的「混淆誤認之虞」，與綜合考量後所得之「混淆誤認之虞」內涵是否相同？

依美國實務，判斷商標近似時，應考量商標近似性是否達到對商品或服務來源有混淆誤認之虞的程度，在判斷商品及服務類似性時亦同，皆須緊扣「是否達到對商品或服務來源有混淆誤認之虞」的標準；歐洲實務亦強調「評估商標近似性，必須考慮混淆誤認之虞，意即考慮衝突商標是否能暗示商品或服務來自相同或有經濟上連結之企業」。

我國「『混淆誤認之虞』審查基準」中有關商標近似、商品類似、服務類似之定義則為「二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯<sup>56</sup>」、「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

<sup>56</sup> 審查基準 5.2.1。



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<sup>57</sup>」、「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<sup>58</sup>」，此種定義之精神與歐美亦全然相同。

由於混淆誤認之虞成立的重點，在於是否會讓相關消費者以為商品或服務來自同一來源或有關聯之不同來源，因此各國商標實務界為了判斷有無混淆誤認之虞，藉由理論之推演與市場交易實際情形之歸納分析，發展出許多的參酌因素，每個因素在特定情況下或多或少地影響相關消費者對商品或服務來源的判斷結果。反過來說，這些參酌因素都是為了判斷有無混淆誤認之虞而生，運用每個因素時當然都要以相關消費者之立場，檢視個案中的情況是否會讓相關消費者以為商品或服務來自同一來源或有關聯之不同來源。因此，不僅判斷商標近似與否時須判斷近似之程度有無「混淆誤認之虞」，考量其他因素時亦應判斷其程度是否會讓相關消費者以為商品或服務來自同一來源或有關聯之不同來源。

然而，歐盟實務上所說的「各參酌因素相互獨立」究為何義？其實這是科學分析方法的落實。在科學實驗的分析上，當影響一件事物的變因過多，實驗設計者就會先針對每個變因進行個別分析，在評估某個變因的表現與影響時，會先將其他變因的值固定，先讓

<sup>57</sup> 審查基準 5.3.1。

<sup>58</sup> 同註 57。



其他變因不影響結果，這些先被控制不動的變因被稱為「控制變因」，留下將評估的變因被稱為「操縱變因」，受到變因的變動而跟著變動的結果被稱為「應變變因」。

落實到「混淆誤認之虞」的分析上，由於參酌因素甚多，如何釐清每個因素在個案中是否確實存在及其影響程度為何就顯得非常重要，必須先針對每個因素的表現與影響進行分析。於分析「商標近似」時，必須先將其他因素變動之影響排除，意即將商品及服務視為相同、商標識別性視為一般…，該等暫時排除影響的變因即為「控制變因」，保留有影響的「商標近似」單一因素則為「操縱變因」，在此觀察操縱變因的表現是否會使「混淆誤認之虞」這個「應變變因」受到影響，意即是否會有混淆誤認之虞。如「商標近似」之程度，在排除其他因素影響的情況下，會使相關消費者對商品及服務來源有「混淆誤認之虞」，則可以說「此二商標在『混淆誤認之虞』的判斷下，其商標近似程度確實可能導致相關消費者以為商品或服務來自同一來源或有關聯之不同來源」。其它參酌因素之分析亦同。

但「混淆誤認之虞」的判斷仍須就個案中各種因素綜合考量，方能得到最後的結論。因此，各參酌因素分析中的「混淆誤認之虞」，與綜合考量後所得之「混淆誤認之虞」，皆是指「有使相關消費者以為商品或服務來自同一來源或有關聯之不同來源」，其差別僅是在於個別因素分析時，為了釐清單一因素之表現與影響，而將其他因素之影響排除，此假設情況與綜合考量「混淆誤認之虞」之個案完整情況不同而已。



## 伍、結語

綜上所述，我國「『混淆誤認之虞』審查基準」所列判斷參酌因素之運用方式及原則，與歐美實務見解並無不同。在決定混淆誤認之虞時，只要本於整體考量，因重要性與可論述性而適當取捨參酌因素是無可避免且可被接受的。

由於商標近似、商品／服務類似等二參酌因素為混淆誤認之虞成立之要件，因此一旦商標明顯不近似或商品／服務明顯不類似，就無繼續探究混淆誤認之虞的必要。當商標並非明顯不近似，但商標經分析後仍傾向不近似，且在先商標識別性普通，即使某些商品相同、其他商品類似時，仍難成立混淆誤認之虞，則可逕推導出混淆誤認之虞不成立的結果，此即歐盟實務說明所採「依前述分析，商標在外觀、讀音及觀念方面有許多差異。考量在先商標僅具有一般程度之識別性，前述商標的差異足以充分地排除在先商標在其所使用地域的混淆誤認之虞，即使是使用於相同商品上。如此更不用說在其他不完全相同的商品上會有混淆誤認之虞了！因此不需要對其他商品進行類似性分析，且該案在所有主張的商品及服務上都「不成立」之意。

相反地，若商標高度近似，而商品／服務高度或中度類似且在先商標識別性高或普通，此種情況成立混淆誤認之虞的機率極高，如本於整體考量其他因素影響程度不足以撼動前述因素之影響，則可逕推導出混淆誤認之虞成立的結果，此即美國實務上所主張「近似



性雖然只是單一因素，也可能足以支持商標係混淆地近似的決定<sup>59</sup>」之意。

而參酌因素都是為了判斷有無混淆誤認之虞而生，運用時都要以相關消費者之立場，檢視個案中的情況是否會讓相關消費者以為商品或服務來自同一來源或有關聯之不同來源。只是在個別參酌因素分析時，為了釐清單一因素之表現與影響，需將其他因素之影響排除。這種個別參酌因素分析下的假設情況，與綜合考量「混淆誤認之虞」之個案完整情況並不相同，但「是否會讓相關消費者以為商品或服務來自同一來源或有關聯之不同來源」的標準則從未改變。

---

<sup>59</sup> 同註 20。