



## 商標商品化初探

王敏銓\*、黃楠婷\*\*

### 摘要

「商標商品化」(trademark merchandising)指「商標構成產品的一部分，而非僅是作為來源的指示」。<sup>1</sup>大學、球隊、著名商標權人、運動競賽之主辦單位等，將其商標用於衣服、帽子、首飾、文具、杯子等商品。消費者購買此種商品，可能是因為商標的裝飾作用，或者表示對組織之忠誠。此種「商標商品化」實務可形成龐大的產業。但就商標法的原則及政策目標而言，商標權人不必然對將其商標作裝飾性使用（即非作指示來源的使用）行為有獨占的權利。<sup>2</sup>

於97年度民商訴字第10號判決，我國智慧財產法院處理商標商品化之問題。該案涉及製造銷售外型近似他人商標圖樣之鑰匙圈，該判決認為此種行為並非商標之使用，從而無商標侵害可言。我國其他法院於過去多次處理過類似案件，其結論有認為係商標侵害者，亦有認為非商標侵害者。究竟以何見解為宜，抑或應採取第三種視角，此為本文所初步探索之問題。

關鍵字：商標商品化、商標使用、混淆誤認之虞、商品化權

Keywords: trademark merchandising, trademark use, likelihood of confusion, merchandising right

收稿日：99年12月22日

\* 國立交通大學科技法律研究所副教授兼所長。

\*\* 國立交通大學科技法律研究所碩士班研究生。

<sup>1</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *The Merchandising Rights: Fragile Theory or Fait Accompli?* 54 EMORY L.J. 461, 464 (2005).

<sup>2</sup> *Id.* at 462.



## 壹、美國法院對「促銷商品」案件的看法

### 一、「促銷商品」案件之起源

上述案件類型，在美國商標法實務中即為「促銷商品」(promotional goods)案件。即將他人之商標，飾於 T-shirt、帽子、咖啡杯、鑰匙圈等單價不高的商品加以販售。此種情況是否構成商標侵害？被告之商品與原告之商品或服務是否具有關聯性？此種商品稱為「促銷商品」，是因為「商標被非常明顯地展示於商品之上，使得穿戴該商品的人成為一個活看板」。<sup>3</sup>

對此問題，美國法院於歷史上亦有肯定與否定兩派見解。認為構成侵害者，以第五巡迴法院的 Boston Professional Hockey Association, Inc., v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.<sup>4</sup>案為首。Boston Professional Hockey 案的原告是「全國冰上曲棍球聯盟(National Hockey League; NHL)」及其下的若干球隊，被告為一帽子及飾徽的製造商，因未經原告授權而製造銷售原告球隊標章的飾徽，而被控商標侵害。此判決認為將他人之商標予以商品化，構成商標之使用——「即使商標覆蓋被告產品的全部表面，仍不改變商標已被使用於商品的銷售的事實」。至於是否有混淆之虞，該判決認為不至於有來源之混淆（消費者不至於認為此類紀念品為原告球隊所製造），然混淆之虞的概念已不限於來源之混淆，本案之事實應可構成贊助關係的混淆——「購買人對該商標的來源是原告的事實有『某些知識』(certain knowledge)，滿足了商標法的要求（指混淆之虞）」。

認為不構成商標侵害者，以第九巡迴法院的 International Order of Job's

<sup>3</sup> Peter B. Maggs & Roger E. Schechter, Trademark and Unfair Competition Law 208 (6th ed., 2002).

<sup>4</sup> 510 F.2d 1004 (1975).



Daughters v. Lindeburg & Co.<sup>5</sup>案為首。此案原告為 International Order of Job's Daughters，為一姊妹會組織。被告 Lindeburg 從事珠寶之製造及銷售工作，其後未經 Job's Daughters 之授權，便製造銷售 Job's Daughters 之徽章形狀的珠寶，遭原告提起商標侵害訴訟。第九巡迴法院之判決認為無商標侵害。在本判決中，第九巡迴法院並且指摘 1975 年的第五巡迴法院判決，認為將商標權及於對商標本身的「功能性」使用，為太過擴張商標權人之權利。

於判決理由中，第九巡迴法院並非以混淆誤認之虞的參酌因素來處理，而是以非商標使用來立論：「在本案的脈絡，(原告)的名稱與徽章是珠寶的美學功能成份 (functional aesthetic components)，是因為其內在價值而被銷售，而不是作為來源或贊助關係的指稱而被銷售」，「是該產品的美學功能成份，而非商標」，因而結論為商標不侵害。該判決的重點在於，商標權人的專有權利不應及於對商標作「主要為功能性 (primarily a functional purpose) 的使用，包括所謂「美感功能性」(aesthetic functionality) 的使用——亦即他人將該商標用於裝飾其商品，使購買人得表現其認同 (例如對組織或地區) 或個性，雖然可能亦次要地有商標的作用，但此種用途非商標權效力所及。為區別該使用究竟為功能性的使用或作為商標之使用，該判決認為法院「應詳細檢查物品本身、被告的商品化實務、以及消費者是否真正將被告產品與商標權人連結的證據」。

但有學者認為，依據目前之商業實務發展，應以 Boston Professional Hockey Association 判決的見解較為合適。理由在於，許多知名商標的商標權人已多年來進行積極的授權實務，將其商標用於促銷商品之上，因而現

<sup>5</sup> 633 F.2d 912 (9<sup>th</sup> Cir. 1980).



代消費者會傾向認為此類商品是經過商標權人授權的，從而未經授權的使用可能會造成贊助關係的混淆。因此，由於授權實務的演進，使促銷商品會被認為與商標權人原本的商品或服務具有關聯性。<sup>6</sup>

然而，此種案件有一種「雞生蛋、蛋生雞」的問題。以法律為雞，以消費者的感覺為蛋；若法律要求在促銷商品上使用他人商標須經授權，則日久消費者會產生此種商品必已經授權的感覺，則未經授權的使用會有贊助關係的混淆之虞；反之，若法律不要求授權，則消費者會看到許多未經商標權人授權的促銷商品，即不會假設此種商品之製造銷售須先經授權，因此即不會有贊助關係的混淆之虞。<sup>7</sup>亦即，法律雖在保護消費者的感覺免受混淆，但法律亦形塑於未來消費者如何感覺。

## 二、後續發展—「商品化權」是否存在

關於「商品化權」(merchandising right) 是否應存在，美國法院之間自 1970 至 1980 年代起即有正反兩派見解。一般咸認支持商品化權者，以第五巡迴法院的 Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc. 為首，而反對商品化權者，以第九巡迴法院的 International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co. 為首。在其後的發展，各法院仍有採肯定或否定說者，仍未有一致之看法。

第五巡迴法院嗣後有判決認為商標之商品化不構成商標侵害。在 Supreme Assembly, Order of Rainbow for Girls v. J.H. Ray Jewelry Co.<sup>8</sup> 此案

<sup>6</sup> 參見 Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks 603 (2003).

<sup>7</sup> Id.

<sup>8</sup> 676 F.2d 1079 (5<sup>th</sup> Cir. 1982).



是關於姊妹會組織之徽章被用於珠寶，法院採信多數姊妹會組織並不控制誰生產其徽章之飾品，且購買人不管飾品生產商與姊妹會有無關係，只在乎飾品有姊妹會徽章的證據，而認為無混淆之虞。從本案可得知第五巡迴法院對「商品化權」並非毫無保留。

第九巡迴法院的 Kozinski 法官在 *Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company*<sup>9</sup> 認為「促銷商品」的購買人並不在乎商品之來源是否為商標權人或其授權，而是以穿著或使用該商品以表現自己的情感。亦即本判決仍然維持第九巡迴法院在 *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg* 的立場。

美國學者 Stacey L. Dogan 與 Mark A. Lemley 曾為文反對將與混淆無關的「商品化」當作商標權人的權利。此二學者認為，將商標商品化，並非商標權人固有的專有權利之一，僅在個案中商標權人證明消費者認為該使用為來源之指示、以及具有混淆之虞時，商標權人方可得到救濟。但即使是以上情況，法院亦可適當地運用「功能性」(functionality) 原則，特別是「美感功能性」(aesthetic functionality) 原則，認為該商標設計是商品外觀的一部分，並且無法以其他設計替代而達到相同功能，藉以保存市場上之競爭，<sup>10</sup> 前述的 *International Order of Job's Daughters* 案，為將功能性原則作侵害抗辯的主要案件。

## 貳、國內實務見解

將他人已註冊之平面商標作成立體商品，是否屬於商標使用？又是否

<sup>9</sup> 713 F. Supp. 1329 (C.D. Cal. 1989).

<sup>10</sup> Dogan & Lemley, *supra* note 1, at 496-505 (2005).



會構成商標侵權？此問題在實務上仍有所爭議，以下將以高等法院之民刑事判決和智慧財產法院民刑事判決為檢視之對象，並將其分成肯定說及否定說來加以探討。

### 一、肯定說

對於「Hello Kitty」註冊商標予以商品化，採肯定說之判決認為：「…直接將該商標立體化為商品，以凸顯該品牌之流行或高品質之價值意識，達到美觀之目的，確已吸引消費者，引起消費者廣泛迴響。因此一大眾只要見識該標識，無論其呈現之型態如何，一般均將之視為同一來源，且商標商品化除美觀外，仍具有商標之表彰商業信譽與商品來源之功能。是以，商品化、裝飾化不僅符合消費常態，與商標功能並不相斥。故被告將系爭商標主要表徵部分立體化、裝飾化，堪認為商標使用型態之一種。」<sup>11</sup>

嗣後，採肯定說之判決進一步指出，商標法上之「使用」一詞於各條條文中之意義並非一致，修正前商標法第六條之「商標使用」是指商標之正當使用，與修正前商標法第六十二條第一款（九十二年五月二十八日新修正公布之商標法已移至第八十一條）所規定「使用他人商標之處罰」，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義並非一致。換言之，縱使商標法暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念：「（修正前）商標法第五條規定：『商標所使用之文字、圖形、記號、顏色組合或其他聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。』，雖就得

<sup>11</sup> 台灣高等法院台南分院 89 年訴字第 95 號民事判決。



申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括『立體商標』，然此係因行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等等因素，暫不容許商標專用權人將所有商標以立體呈現之型態註冊，此由司法院咨行政院之院字第一八七六號解釋謂：『如紙造或絹製花枝為商標，其商標之形狀、位置、排列、顏色，殊難保其永久確定不變』等語，得到證明，是申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括『立體商標』，乃為避免商標『形狀、位置、排列、顏色』之改變，並未禁止商標之立體使用。…按商標法上『使用』一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，（修正前）商標法第六條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因『未使用』遭撤銷，與（修正前）商標法第六十二條第一款所規定『使用他人商標之處罰』，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。…」

該判決認為，修正前商標法第六十二條規定之「近似他人商標圖樣」之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益：「商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，而商標法所稱之『商標使用』，係指為行銷之目的，將商標使用於商品或其包裝、容器等物件上，而持有、陳列或散布，（修正前）商標法第六條規定甚明，又依（修正前）商標法施行細則第十五條規定：『商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買實施以普通所用之



注意，有無混同誤認之虞判斷之』，(修正前)商標法第六十二條規定之『近似他人商標圖樣』之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益。此不僅合於商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，亦符合人民之感情期待與法律常識。」

該判決進一步認為只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，不論是平面或立體化，均屬商標使用之態樣之一，再加上法院認為被控侵權之物品已造成消費者混淆，因此最後認定構成商標權之侵害：「…是以，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參修正前商標法第五條）即可，並未限定『平面』使用，或限定於『平面繪製』之樣，被告將該表徵立體化，如立體造型之鬧鐘，與將該造型商品拍照後，使用於包裝盒上，亦為商標使用之一種型態，是被告有誤導消費者之意圖甚為明顯。本件判斷系爭鬧鐘及其包裝盒上圖示，是否侵害告訴人之商標專用權，應依『異地異時隔離』原則及『通體觀察』原則為準，縱二者對造比較，能見其差別，但異時異地，個別觀察，則不易見其差別時，就仍構成近似。再者，『通體觀察』原則，其外觀與告訴人之商標相仿，足以使具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意時，致生混淆，當已侵害告訴人之商標專用權。」<sup>12</sup>

智慧財產法院在判斷將他人商標商品化是否構成商標之使用時，有判

<sup>12</sup> 臺灣高等法院高雄分院 89 年度上易字第 1019 號刑事判決。類似見解：臺灣高等法院高雄分院 89 年度重上字第 95 號民事判決、最高法院 92 年台上字第 1879 號民事裁定、臺灣高等法院 90 年度上易字第 279 號刑事判決、臺灣高等法院 91 年度上易字第 2805 號刑事判決、臺灣高等法院 90 年度上易字第 3782 號刑事判決、臺灣高等法院 90 年度上易字第 2192 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院 90 年度上易字第 2168 號刑事判決、臺灣高等法院 90 年度上字第 1032 號民事判決。



決指出若將他人商標商品化係用作「主要為功能性」之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用；反之，如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，則即屬商標之使用：「對於判斷商標之商品化是否構成商標權之侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。若將他人商標商品化係用作『主要為功能性』之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用。反之如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，則即屬商標之使用。另就有無構成混淆誤認之虞部分，如一般消費者於購買時會認為該商品係來自商標權人或得其授權者，則會有混淆誤認之虞。本案扣案如附表一編號 4 至 8 所示之有關之商品即與附表二所示之『史努比』、『多拉 A 夢』、『小熊維尼』商標圖樣近似，…，顯見該扣案之有關之商品已使用該告訴人取得專用之商標圖樣，且係用作表彰商品之來源，並非用以功能性或裝飾性之設計，而商標之使用，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限定『平面』使用，或限定於『平面繪製』之樣。…次查，扣案如附表二之商品，一般消費者於購買時施以普通之注意，異時異地以觀，該商品立體形狀與告訴人如附圖二之商標，自有混淆誤認之虞，是與告訴人等如附表二之商標構成近似無訛…。」<sup>13</sup>

## 二、否定說

在開放立體商標註冊之前，有判決指出申請商標專用權時原不給予立

<sup>13</sup> 智慧財產法院 98 年度刑智上更（三）字第 2 號刑事判決。



體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護，此外，亦認為將卡通角色立體化以吸引顧客，要屬著作權法「重製」與否之問題，與商標專用權之保護無關：「…或謂：商標法申請登記雖暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與其保護範圍係屬二個不同層次之觀念，固非無見。惟於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護。…立體物上以立體形式單純性質再現平面美術或圖形著作之著作內容（例如小鴨卡通圖製成小鴨立體玩具），且該玩具改變小鴨卡通圖之著作內容者，非著作權法第三條第一項第五款所定之『重製』行為。而著作物亦有取得 good will（營業信譽）與吸引顧客力量之時，在報紙、雜誌與電視上出現的漫畫與電影角色，例如大力水手、米老鼠等，製造商要在自己商品使用，與其說是利用該角色在著作物上之價值，無寧是要利用有趣角色的 good will，亦即利用顧客吸引力之關係（參楊崇森教授著，著作權之保護，第七頁）。因此，將卡通角色立體化以吸引顧客，要屬著作權法『重製』與否之問題，與商標專用權之保護無關。綜上所述，被告行為雖有可議，然事屬著作權法或公平交易法（不公平競爭部分即德國、日本之不正競爭防止法）（公平交易法有所謂先行政後司法原則）範疇，惟此部分未經起訴，本院無從審理。」<sup>14</sup>

<sup>14</sup> 臺灣高等法院 91 年度上易字第 1083 號刑事判決。類似見解：臺灣高等法院高雄分院 91 年度上易字第 942 號刑事判決。



九十二年五月二十八日修正公布之商標法已於第五條規定商標得以立體形狀為立體商標之申請，採否定說之判決除了延續之前述否定說判決之見解外，亦進一步認為「立體商標」與「商標之商品化」仍係二種截然不同之概念，「立體商標」之承認，仍不等於商標商品化之禁止：「…九十二年五月二十八日修正公布之商標法已於第五條規定商標得以立體形狀為立體商標之申請（但須公布日起六個月後始施行），所謂之『立體商標』仍係指該立體物係作為『商標』而使用者，亦與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。亦即『立體商標』與『商標之商品化』仍係二種截然不同之概念，『立體商標』之承認，仍不等於商標商品化之禁止。…」<sup>15</sup>該判決中認為修正前商標法第六十二條第一款之「使用他人商標」（九十二年五月二十八日新修正公布之商標法已移至第八十一條），其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為，因此，商標之商品化行為，自難謂為侵害他人商標權之行為：「商標是營業者為識別自己和其他人之商品而使用之標識，因此，商標之識別性乃商標專用權取得之積極要件。商標重在商品於市場上之識別機能，而以人物造形或角色等為內容之商品化權目的，乃著眼於其市場上之行銷力與經濟利益機能，兩者屬於不同之概念。苟認為對此種人物造形或角色名稱以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的。因此，（修正前）商標法第六十二條第一款之『使用他人商標』，其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為，而與將他人商標直接作為商品，而未有仿冒他人商標註記於該商品之行為，顯非相同，自與商標法所謂之使用他人商標之情形有異，是以商標之商品化行為，自難謂為侵害他人商標權之行為。」

<sup>15</sup> 臺灣高等法院高雄分院 92 年度上易字第 996 號刑事判決。



該判決中亦指出一般消費者在於購買商品時，若是作為商品之來源及品質之辨識而加以購買，則是將其當作商標看待；反之，若一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，係因其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜而加以購買，則顯非將該等玩偶視之為一商標之辨識，作為購買決定之因素，也就是消費者根本未將該玩偶直接視之為商標。硬將縱消費者亦不視為係一「商標」之玩偶商品，逕視為商標，而牽強適用商標法處罰並不妥適：「…商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，已述之如前，以利於一般購買人辨識之用。然反觀本件所涉之玩偶，一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，無非在於其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，其消費時所注意在於該等造型、式樣之創作，令人喜愛是以購買，絕非類如商標，係在於購買商品時，作為商品之來源及品質之辨識而加以購買，亦即消費者在進行購買決定之際，顯非將該等玩偶視之為一商標之辨識，作為購買決定之因素。也就是消費者根本未將該玩偶直接視之為商標甚明，此應係消費者購買該等玩偶，進行消費決定之實態，應無須司法實務強行擬制，硬將縱消費者亦不視為係一『商標』之本案玩偶商品，逕視為商標，而牽強適用商標刑法處罰。」<sup>16</sup>

智慧財產法院在馬桶洋行猴頭案中傾向否定說之見解。判決理由中認為被告係製造立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品販賣，並非將平面猴頭圖樣作為時鐘及鑰匙圈商品之商標行銷使用，核與商標法第六條規定「商標

<sup>16</sup> 類似見解：臺灣高等法院臺南分院 94 年上訴字 473 號刑事判決、臺灣高等法院臺南分院 94 年度上更(一)字第 625 號刑事判決、臺灣高等法院臺南分院 96 年度上更(二)字第 262 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院民國 90 年度上易字第 1466 號刑事判決、最高法院 75 年台上字第 6201 號裁判。



使用」之定義不符。故被告所為並非商標之使用，且被告所販售之立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品，與原告系爭商標指定使用之衣服等商品並不相同，亦不類似，因此無侵害原告系爭商標權可言。<sup>17</sup>該判決似亦認為，須被告將原告之商標作為自己之商品商標加以使用，才會符合商標法侵權意義下之「使用」，因此認為商標商品化並非商標使用。

### 三、小結—國內實務見解

將他人已註冊之平面商標作成立體商品，是否屬於商標使用？又是否會構成商標侵權？在高等法院民事判決部分，多數法院採取肯定說；在高等法院刑事判決部分，九十一年以前傾向肯定說，但於九十一年以後則轉趨採否定說，且民國九十二年五月二十八日開放立體商標註冊後，高等法院刑事判決仍維持否定說之見解。此外，在智慧財產法院民刑事判決上，有採肯定說，亦有採取否定說。故至目前為止，實務上仍尚未完全一致之見解。

之所以未有一致之見解，原因之一在於：例如於刑事判決中，採肯定說者認為，商標法條文中雖出現「使用」一詞多次，但在不同之條文中會有不同之意義，修正前商標法第六條<sup>18</sup>之「商標使用」是指商標之正當使用，與修正前商標法第六十二條第一款（九十二年五月二十八日新修正公布之商標法已移至第八十一條）所規定「使用他人商標之處罰」，處罰侵

<sup>17</sup> 智慧財產法院 97 年度民商訴字第 10 號。

<sup>18</sup> 修正前商標法第 6 條：本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。  
九十二年五月二十八日新修正公布商標法第 6 條：本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。



害他人商標專用權之不正當使用，其意義並非一致，因此，侵害商標權之「使用」並不受限於修正前第六條之定義；反之，採否定說者認為，修正前商標法第六十二條第一款之「使用他人商標」（九十二年五月二十八日新修正公布之商標法已移至第八十一條），其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為，因此認為商標商品化係將他人商標直接作為商品，而非將他人商標作為自己商品之商標，難謂侵害商標權。因此可看出因對於侵權領域中之「使用」一詞未有一致見解，進而使商標商品化是否構成侵權領域中之「使用」有不同之結論。

雖實務上見解未一致，但多數法院似乎有一個共通之判斷標準：一般購買者是否會認為屬表彰商品之表徵。亦即將他人註冊商標加以商品化，若一般商品購買者認識該表徵為表彰商品來源之表徵，並得以藉與他人商標相區別，並作為營業上商品之識別標識，縱為立體造型之鬧鐘，亦屬於商標使用；反之，若消費者購買時，所注意的是其造型之新穎、樣式令人喜愛而加以購買，亦即在購買之際，顯非將該商品視為商標，因此不需強以商標法處罰。看起來似乎可以截然劃分，但在實際個案上之判斷仍會造成不一致之結論，例如：同樣「Hello Kitty」之商標圖樣製作成玩偶，法院在上述標準下有不同之結論，採否定說之法院認為消費者在進行購買決定之際，顯非將該等玩偶視之為一商標之辨識，而是以造型可愛作為購買決定之因素，也就是消費者根本未將該玩偶直接視之為商標，不應強以商標法處罰<sup>19</sup>；採肯定說之法院認為該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別即可，縱將表徵立體化，亦

<sup>19</sup> 參照臺灣高等法院高雄分院 92 年度上易字第 996 號刑事判決。



屬商標使用。<sup>20</sup>

### 四、國內學說見解

學者認為立體商標與商標商品化係屬不同之範疇問題，但無可否認的，在承認立體商標後確實更易造成混淆誤認，因為若將一平面商標做成商品，除非其另有標示其他商標，否則極易使消費者認定其為立體商標。故不論將他人註冊之平面商標立體化或將立體商標平面化，只要足認為係以表彰商品或服務之商標型態，即構成侵權。簡言之，是否有使人認其為表彰商品或服務之商標使用，若有，即屬使用近似商標於同一或類似商品上，構成商標權之侵害。<sup>21</sup>

亦有學者認為以我國商標法目前之架構而言，商標法第六十一條規範侵害商標權之「使用」，係專指「作為自己商標」之使用，因此，商標商品化之問題非本條所規範之行為。學者亦進一步認為，「立體商標」與「商標商品化」仍係兩種截然不同之概念，「立體商標」之承認，仍不等於商標商品化之禁止，再加上商標商品化，本得以著作權法及公平交易法加以保障，法律保護既已存在，若非仍有不足，實不應擴張商標法之適用。<sup>22</sup>

### 參、個人見解

#### 一、商標之商品化是否致混淆誤認之虞

從上述美國法院判決之例，法院之間對商標之商品化是否構成商標侵

<sup>20</sup> 參照臺灣高等法院 90 年度上字第 1032 號民事判決。

<sup>21</sup> 陳昭華，將平面商標做成立體商品是否侵害商標權，月旦法學教室，第 55 期。

<sup>22</sup> 周天泰，何謂商標法中侵害商標權之「使用」？—檢討「商標商品化」之合法性，月旦法學雜誌，第 114 期。



害，並無一致之結論。似乎可作以下觀察結論：在商標之商品化案件仍宜著重有無混淆誤認之虞。若可證明購買人多認為該商品之製造銷售應得商標權人授權，則未經授權而製造銷售即可能致「贊助關係」(sponsorship—即指授權關係)的混淆之虞；反之，若消費者多認為未經商標權人授權的該種商品履見不鮮，且消費者亦不在乎該商品之製造商是否真與商標權人有關，則此種商品化不致有混淆之虞。亦即，法官應探求在個案中具體的消費者感覺，並參酌該商品的商品化實務（例如是否有多人製造銷售相同的未授權商品），無法一概而論。本件判決強調「符合人民之感情期待與法律常識」，可能係指消費者有無該商品已獲授權的期待、以及是否有混淆誤認之虞而言。

## 二、商標之商品化是否為商標使用

在商標法中，「使用」一詞出現多次，恐難認為「使用」在法條中的每一處均為相同的意義。本件判決認為「按商標法上『使用』一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，（修正前）商標法第六條乃指商標之正當使用而言，與（修正前）商標法第六十二條第一款（九十二年五月二十八日新修正公布之商標法已移至第八十一條）處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致」，其見解應可認同。

商品化問題的判斷，應著重在混淆誤認之虞，而非著重於商標之使用，否則對有混淆之虞的情況即無法適當處置。在一方面，商標權不應被看成與著作權或專利權相同，對商標權的保護均應回歸到防止消費者混淆誤認的本旨，若無混淆誤認之虞即無商標侵害；另一方面，有時消費者會期待某個商標的商品化情形應屬已得商標權人之授權，於此種情形，即可



能有混淆誤認之虞。

但無論如何，不宜承認有「商品化權」(merchandising right)的存在。將他人之商標予以商品化，是否構成商標侵害，應以是否有商標使用及造成消費者的混淆之虞為斷，「商品化」本身並非商標權人固有的專有權利之一，上述 Dogan 與 Lemley 二學者的見解可茲參考。另外，參酌前述之美國案例及學說，法院亦可適度運用「功能性」原則，於適當情況認定原告商標在被告商品之上為「美感功能性」的作用，以考量市場上競爭者使用相同標誌於其產品設計的需求。

### 肆、結論

在商標的商品化情形，即使商標覆蓋商品的大部分或全部表面，但仍可認為商標是已被使用於商品之上。惟法院仍可考量被告是否將系爭商標用作「主要為功能性」的用途—亦即純粹作為裝飾或使購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源。然而，對此爭點，法院即應細究被告的商品化實務、該商品本身、以及真正混淆之證據，以探究其使用究竟是功能性的使用或是作為商標的使用。

對於此類案件，法官宜探究消費者對於此種商品是否須經商標權人授權的一般感覺，以決定商品關聯性與混淆之虞二爭點。然法官亦須注意到，其判決亦可能就此塑造此種商品是否須經授權以及相關消費者的感覺，而影響到日後此種案件的走向。