

「國外商標判決案例與分析」 教育訓練一

主講人 蔡明誠教授

1

蔡明誠教授

- 第一場：十月十三日(一) 9:00~12:00
- 第三場：十月十五日(三) 9:00~12:00

許忠信教授

- 第二場：十月十三日(一) 14:00~17:00
- 第四場：十月十七日(五) 9:00~12:00

2

大綱

- 一、傳統商標及新型態之之識別性認定
- 二、著名商標淡化之相關問題
- 三、商標權限制之法律實務
- 四、兩岸間商標實務之爭執
- 五、地理名稱之問題
- 六、網路侵權相關問題
- 七、歐洲共同體邊境管制措施
- 八、不公平競爭法制與商標法制間之分際

3

一、傳統商標及新型態商標之識別性認定

4

一、傳統商標及新型態之之識別性認定

■ 一、傳統商標之識別性認定

1. 歐洲共同體
 - (1) Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) v. WM Wrigley Jr Company (2003)
 - (2) Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux Merkenbureau (2004)

■ 二、顏色商標

1. 美國
 - (1) Unique Sports Products, INC. v. Babolat VS, et al. (2005)
 - (2) 3M Company v. Intertape Polymer Group, Inc., et al. (2006)
2. 歐洲共同體
 - (1) Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau (2003)
 - (2) KWS Saat AG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

3. 澳洲
 - (1) Woolworths Ltd v. BP plc (No 2) (2006)

5

■ 三、立體商標

1. 歐洲共同體
 - (1) Henkel KGaA v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (2004)
 - (2) Develley Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

2. 澳洲
 - (1) Mayne Industries Pty Ltd v. Advanced Engineering Group Pty Ltd (2008)

■ 四、聲音商標

1. 歐洲共同體
 - (1) Shield Mark BV v. Joost Kist H.O.D.N. Memex (2003)

■ 五、氣味商標

1. 歐洲共同體
 - (1) Eden SARL v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

6

一、傳統商標之識別性認定 1. 歐洲共同體 (1)

【案例名稱】

OFFICE FOR HARMONISATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) (GERMANY AND ANOTHER, INTERVENING) v. WM WRIGLEY JR COMPANY
Case C-191/01P
October 23, 2003

【事實】

申請公司申請以「Doublemint」於歐體註冊為其口香糖之商標，OHIM 不允許其註冊請求。申請人向OHIM之申訴委員會提起訴願，委員會以該商標其乃描述商品之特徵為由，不允許其註冊。申請人上訴至歐洲第一審法院，第一審法院認為該文字並非單純或完全屬於描述性而允許其請求，OHIM對此不服，向歐洲法院提起上訴。上訴法院則以該文字乃係描述商品之特徵，因此須保持自由以供所有交易人使用為由，認為一審法院之決定與歐體商標規則第七條(1)(c)之規定相違。

7

【商標圖樣】



8

【參考法條】

《歐體商標條例^[1]》

第七條(1)(b)&(c)^[2]

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

(b) 商標不具顯著之特性；

(c) 商標為商品之生產或勞務之提供之標準或標示；惟其僅在交易中顯示種類、品質、數量、用途、目的、價值、原產地、生產時間或其他商品或勞務之特性者。

^[1] Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

^[2] Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

.....

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

.....

9

【法務官(Advocate General)之意見】

- 歐洲第一審法院認為，「doublemint」有二種可能的意義（亦即具有多義性），因此並非完全的描述性；本案商標與Procter & Gamble v OHIM（以下簡稱Baby-Dry）一案之商標有類似之處，然而該案之判決要旨常受到誤解，因此應加以釐清。
- 而歐體商標條例第七條(1)(c)條文中，所謂「完全由...」（exclusively）之用語乃在限制「組成」（consist）這個動詞，亦即指該商標是否完全由某些元素組成而非該商標是否有完全表徵特徵之能力之問題。（判決原文為The word "exclusively" in that provision qualifies the verb "consist"; it refers to the elements of which the mark is composed and not to their capacity to designate characteristics.）
- 本案法務官不同意一審法院多義性之見解，因為所謂多義性，係指只要其中一義具有描述性即可被拒絕註冊；亦即只要該標識具有描述性意義即符合，而無須其他非描述性定義。
- 描述性標識幾乎「缺乏任何識別力」，但法務官認為應採取折衷見解，亦即不合併二者，但亦不將二者認為無效上即為獨立。基於原則獨立之見解，本案須就第七條(1)(c)案加以判斷。因此，申請人Wrigley除非提出第二意義之主張，否則對於消費者無視「double-mint」為其商標一點在此並無重要性。而與 Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau一案不同地，法務官認為須區別（商品的）「特徵」之重要性。

10

- 申請人Wrigley主張類推Baby-Dry一案，但法務官認為兩案在省略性、不尋常構造等程度上差別之可能，而本案之程度與Baby-Dry相差甚遠，因為Baby-Dry對英語人士而言，由於字序倒置，而未能獲得一個完整而立即之文法意義。反觀Double-mint並未倒置順序，因此結構與句法上並非不尋常，因此，該組合在文法上未具有省略性格，亦未能對抗文法分析，所以仍屬描述商品之特徵。

- 何謂Baby-dry案中所稱之「任何可察知之差異」？法務官在此藉由本案而加以澄清，係指該差異必須對交易商及消費者而言，該標識整體已明顯地不適於在交易之一般通常語言中作為系爭商品之特徵表達；雖然此種判斷標準難免有主觀成分存在。依此，在Baby-Dry案中，由於其不尋常之句法特徵（倒置），使其在交易之一般語言中再被認為用以描述商品的特徵，而doublemint則被認為作為描述使用。有關判斷主體之認定問題，本案及Baby-Dry一案皆認為應以說英語之消費者為基準，亦即以該語言作母語認為之觀點為準。

11

- 歐體商標條例第七條(1)(c)之目的，乃對於描述性標識，認為應保持自由與所有交易商（如競爭者、同業者）使用；本人認為，限制規定亦是限制有關交易商，其二者間有關；亦即，本規定並非在限制一般描述性名稱之獨占，而是在限制不能取得法律保護之描述性商標之註冊。後者乃在彌補前者之漏洞，且本人承認，實際上價值未如法律規定之高。不論如何，法院在Baby-Dry及Windsurfing Chiemesse Produktions- und Vertriebs GmbH v Boots-und Segelzubehör Walter Huber and Attenberger（以下簡稱Chiemsee）案中，皆肯定描述性標識自由保持之公共使用。

12

【理由】

- 按歐體商標條例第七條(1)(c)之規定，可作為該申請註冊商標所使用商品之特徵的標識，不得予以註冊，此一規定認定該標識未能扮演來源表示之功能，除非經使用而具有識別性（第二意義）。此規定之目的，乃在追求描述性標識保持公眾自由使用之公共利益，此類標識不必在申請註冊商標時已實際上被使用為描述性標識，而只需此些標識或文字可能被用於描述性目的即屬之。
- 在本案中，第一審法院所使用之測試標準為該標識或文字是否「完全地描述性（exclusively descriptive）」，並因double mint具有多義性而認為不適用第七條(1)(c)之規定。第一審法院在此顯然誤解該條文之規定而使用錯誤的測試方法，而疏未考量該文字是否可能被其他競爭者用來描述該商品之特徵，因此原審判決應被廢棄，發回並另為適法之判決。

13

一、傳統商標之識別性認定 1. 歐洲共同體 (2)

【案例名稱】

KONINKLIJKE KPN NEDERLAND NV v. BENELUX-MERKENBUREAU
Case C-363/99; 2004 ECJ CELEX LEXIS 212; 2004 ECR I-1619
October 01, 1999; February 12, 2004

【事實】

原告在荷蘭申請以「Postkantoor」註冊為紙類、郵票、通訊等商品或服務之商標；由於該文字乃荷蘭文中「郵局」之意思，因此被告以其對所施用之商品或服務完全具有描述性而不具識別力為由拒絕其註冊申請。在申請註冊程序中，法院請求歐洲法院對歐體商標準則第三條等問題作一初步決定，包括在何種情況下完全由具有描述商品特徵之元素所組成之標識可能被認為其本身已不具有描述性。歐洲法院認為，將二個以上之具有描述性之元素（例如文字）加以單純的組合而未有不尋常之前後關係（例如造詞或造字）變動或定義之變動者，並未能使其變成不具描述性標。

14

【商標圖樣】



15

【參考法條】

《巴黎公約》^[1]

第六之四條C(1)^[2]

決定一商標之可否受保護時，應考量一切實際情形，尤其是商標業已使用之時間長短。

[1] The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20, March 1883, as last revised at Stockholm on 14 July 1967.

[2] Article 6 quinquies C(1): In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

16

《歐體商標準則》^[3]

第三條(1)(b)、(c)&(d)^[4]
[3] First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

[4] Article 3

Grounds for refusal or invalidity

1. the following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:

.....

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

.....

17

【法務官(Advocate General)之意見】

- 荷蘭法院欲瞭解，一標識能否構成商標之審查，或必須抽象為之，或必須參考該案之特別情況而具體為之？

- 有關此一問題，法務官認為，除了圖文表示要件具有抽象性格外，其他部分均應具體、特定為之，並考量該案之整體情況。此解釋乃為與巴黎公約第六之四條C(1)相符，因此主管機關必須審查該標識是否符合歐體商標準則第三條(1)(b)、(c)及(d)之條件，每一條件皆個別獨立而須個別之審查。

- 識別性的判斷無法抽象為之，而須具體、相對於該商品服務而觀察同類型商品或服務之一般消費者觀點，此種消費者被推定為具有合理完全被告知 (reasonably well-informed) 及具有合理地觀察力及小心謹慎 (reasonably observant and circumspect) 之消費者。語文（外文）的問題不能只以該語言之消費者觀之，而是要看該消費者（不論其語言）能否合理也預期得從該標識中觀察出一種意義而使其符合準則第三條(1)(b)、(c)及(d)之規範。

18

- 荷蘭法院亦提出，德國法上之保持公共使用的必要性（Freiheitsbedürfnis）（即識別性外仍有公益而須保持其自由），在歐體商標準則中是否亦有適用？
- 歐洲法院在Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v Boots-und Segelzubehor Walter Huber and Attenberger（以下簡稱Chiemsee）一案中曾作出解釋，認為歐體商標準則第三條(1)(c)之規定，乃為追求描述性標識不被某一事業獨占為其商標而應保持自由與大眾之公共利益，有關地理來源之標識，歐洲法院則認為，符合要求之標識亦有保持公共使用的必要性。
- KPN一案之受理法院認為此一原理應被類推適用到全部之描述標識中，Chiemsee案中，法院認為準則第三條(1)(c)之原理在於對描述性標識作判斷時須受到保持公共使用的必要性之指導，但保持公共使用的必要性不必如德國判決所要求之真實、現存或嚴肅之需求，而只須合理期待。然而，如此的判斷在準則第三條(3)之識別性（第二意義）實乃不可能，因為第三條(3)有關(後天)識別性之判斷，並未允許因地理標識保持自由對其他競爭者之可查知之重要性而有所區別。
- 與Chiemsee案不同地，Baby-Dry一案亦涉及描述性標識不能撤註之原理，但該案中，法院認為描述性標識使用與商標使用於一般描述品者，特徵用法相同，無法使用認知其乃一商標，因此欠缺識別性而不得註冊為商標；本案並未論及保持公共使用的必要性之公益問題，顯然上訴人主張第一審判決在一定程度上承認保持公共使用的必要性，但歐洲法院迴避回答該主張，而以一般性之用語來判決。

19

- KPN一案之受理法院認為Baby-Dry一案之見解雖未重申Chiemsee之看法，但亦未違反之，因此，歐體商標準則第三條是否有保持公共使用的必要性理論之適用，仍有待將來之判決加以釐清。KPN一案之受理法院認為，由於此一不確定性，因此，在判斷描述性時應謹記可能性，即Chiemsee案所發現之某程度之保持公共使用的必要性乃屬可能之公共利益考量。
- 本人認為描述性標識不應被獨占而不利於其他之競爭者，因此，在歐洲法院作出清楚判決之前，有關Chiemsee一案中所闡述之原則仍應有所適用，而歐體商標準則在某種程度上承認保持公共使用的必要性理論，而且，如Baby-Dry一案所示，描述性僅就其組合整體為之。
- KPN一案之受理法院認為描述性標識與功能性形狀不能被註冊乃具有相同之原理（保持公共使用的必要性），描述性標識乃保持公共使用的必要性的問題，是否具有描述性或識別性或種類性乃係相對於該商品或服務來加以判斷，而描述性則包括將來在合理可能性之描述性商標。

20

【理由】

- 本院認為，在是否「完全無任何識別力」、「是否描述性」及「是否為種類」之判斷時，不可抽象為之，有無歐體商標準則第二條之拒絕理由，須參考所使用之商品或服務而作特別判斷。且在判斷準則第三條(1)(b)之「缺乏任何識別力」之識別性時，除參考所使用商品或服務外，亦須參考相關大眾之觀點，而此處之相關大眾乃指合理地被告告知、合理有觀察力及小心謹慎之人。
- 歐體商標準則第三條(1)(c)之規定乃追求描述性標識被任何人自由使用之公共利益，因此不允許其註冊成商標而被獨占，公共利益要求此類標識須為全體之企業自由使用，除非有準則第三條(3)第二意義之具備。在此情況下，主管機關必須決定該商標是否在相關交易圈中現正代表對商品或服務之描述或可以合理認定為將來所可能。若是，則必須拒絕註冊（亦即為肯定後，再視競爭者對之有無保持公共使用的必要性）；而且，是否有其他可經常被用以描述該特徵之標識並無須加以考量，因為準則第三條(1)(c)之規定雖要求「完全由... (consist) exclusively」，但並未要求其乃描述該特徵之唯一標識，相類似地，有必要使用它之競爭者數量之多寡，並非決定之因素，因為任何一個競爭者無論有現在之要求或將來之要求均須予以尊重而必須保持自由。

21

- 準則第三條(1)之各項拒絕註冊的理由乃彼此獨立而須作各別之認定與判斷，尤其是(b)、(c)、(d)三項，縱使三者之間有明白之重疊，而且各該絕對拒絕註冊之理由，乃是考量各該理由之公共利益，因此，主管機關不能認定某一標識對該商品或服務乃非具描述性為由即認為非「完全不具任何識別力」，若符合上述標準之平均相關交易圈認為該標識對該商品或服務完全缺乏任何識別力，則須拒絕其註冊申請；若其他商品或服務之平均消費者認為該商標有描述性則無關連性。
- 有關現實性要件，描述性標識只要有一可能意義，即構成描述性而應拒絕註冊，有關「完全由...」（即直接要件）原則上若只是將數個對該商品有描述性之標識（例如文字）單純加以結合而未引進任何不尋常之變動，尤其是有關意義等方面，則該標識仍是由「完全由...」所組成。然而，若該結合並非僅為單純的結合，而與單純結合有足夠的差距時，則其已不再具描述性（已喪失描述性）。在文字商標而言，其目的乃欲被用來讀或聽，因此，需在讀音或視覺上皆已失描述性方可，以上情形在一文字標識乃由數文字所組合而成者，亦同。又，不論是否有同義字可做該用途，而且所被描述之特徵並無重要性之差別。

22

二、顏色商標 1. 美國 (1)

【案例名稱】

UNIQUE SPORTS PRODUCTS, INC., Plaintiff, v. BABOLAT VS; BABOLAT VS NORTH AMERICA, INC.; and ROCKY MOUNTAIN SPORTS, INC. OF BOULDER, USA, Defendants.
403 F. Supp. 2d 1229; 2005 U.S. Dist. LEXIS 40023
November 30, 2005, Decided; November 30, 2005, Filed

23

【事實】

原告申請淺藍色為其網球拍把柄之顏色商標，至1999年，即於原告銷售LIGHT BLUE TOURNA GRIP的20年後，向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）以淺藍色作為商標，申請使用於其TOURNA GRIP握把布上，並於2001年2月13日取得商標註冊（No. 2,428,076）。

被告Babolat VS為一法國公司，為世界上最大的運動球拍公司之一，其商品包括網球相關商品如球拍、握把布、球袋等，被告自1970年代進入美國市場起，即販售各種藍色的握把布，包括淺藍色、粉藍色、寶藍色等，被告於1999年發表其「PRO TEAM」握把布（以下簡稱PRO TEAM），PRO TEAM握把布為藍色，其上並印有被告之「BABOLAT」與「PRO TEAM」商標，被告PRO TEAM握把布之尾端膠帶乃是以黑色為之，而原告之LIGHT BLUE TOURNA GRIP則是以紅色為之。

原告主張被告之PRO TEAM藍色握把布侵害其LIGHT BLUE TOURNA GRIP之淺藍色商標，因此於2002年對之提起商標侵害訴訟，被告為其競爭者，亦生產銷售相仿之球拍把柄，原告因此控告對方侵害商標權以及商標沖淡。

24

【商標圖樣】



25

【參考法條】

《美國聯邦商標法》^[1]

第三十二條(1)(a)^[2]

損害救濟；侵權；非有意之侵權

(1)任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任，但於本條(b)項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。

(a)於商業行為中，將註冊商標加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認，或為欺罔者。

^[1]Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

^[2]15 U.S.C. §1114(1)(a)

Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers.

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant -

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

26

《美國聯邦商標淡化法》 著名商標淡化之損害賠償

- (1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟，判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：
- (A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
- (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
- (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
- (D)標章使用於交易之地區範圍。
- (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
- (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
- (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
- (H)標章是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。
- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。

27

- (3)依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗普通法或州法提出防止沖淡標章，標誌或廣告樣式識別性之請求。

- (4)下列事項不受禁止之限制：

- (A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
- (B)使用標章非作為商業使用。
- (C)任何形式的新聞報導或評論。

【兩造主張】

■ A、原告簡式判決之請求

(1)原告用於握把布之淺藍色商標是否有致

針對功能性 (Functionality) 此部份，原告請求簡式判決，其主張認為，對於淺藍色握把布不具備功能性一點，並無事實上的爭執，原告提出證據證明以淺藍色作為握把布得與他人商品相區別，且淺藍色並不會對握把布之製造、成本、品質等造成影響，僅是用以表彰商品來源，被告則提出證據認為，淺色較深色有助於水分吸收，而藍色為受歡迎的握把布顏色，因此淺藍色在市場上已受到青睞，相對照之下，原告對於其他種顏色的握把布並未積極尋求保護，即可得知該淺藍色是具有功能性。

28

(2) 原告對於該淺藍色商標之註冊是否因詐欺而取得

被告主張，原告於向USPTO申請商標註冊時，謂其將淺藍色使用於握把布一事係於1977年起即已實質地、排他地使用；惟事實上，至少有十三家網球公司販售超過五十五種品牌的各種藍色握把布，因此，原告取得該商標註冊，乃係因詐欺而取得。

原告對此則主張，其中申請時所謂有關「實質排他地使用淺藍色商標」等語乃為真實，是到近期才開始有業者使用與其相似的淺藍色作為握把布。

(3) 原告是否怠於行使權利

關於此點，被告主張其係於1983年即開始使用與原告相類似之藍色於握把布上，而原告卻於20年之後始提起訴訟。

29

■ B、被告簡式判決之請求

(1) 混淆誤認之虞 (likelihood of confusion)

1.原告商標的強度

被告主張，有相當多的業者亦長時間使用與原告之淺藍色商標相類似的顏色於握把布上，因此原告之商標強度相當弱。又，原告授權與他人使用其淺藍色商標，卻未加以標示為原告之商標，更削弱了原告商標的強度。

原告則主張其進行長時間的廣告宣傳，以提升大眾對於淺藍色商標的認知，而其廣告乃是由網球明星，例如山普拉斯 (Pete Sampras)，使用其淺藍色握把布，因此得使消費者將該淺藍色商標與原告之握把布加以連結。

2.商標之近似性

被告主張其與原告之商標並不相似，因為其PRO TEAM握把布與原告之LIGHT BLUE TOURNA GRIP所使用的色度並不相同，且在被告之商品上，尚標示出被告「BABOLAT」與「PRO TEAM」的商標，此外二者所採用的尾端膠帶顏色不相同。

3.被告之意圖

被告雖然承認其意圖抄襲了原告商品具有功能性的部分，但並未意圖抄襲原告之商標。原告則主張，有證據顯示被告最初乃試圖向原告購買其商標權，遭原告拒絕後便推出其PRO TEAM握把布，使用與原告相同之商標。

30

【理由】

■ A、採行簡式判決之判斷標準

根據聯邦民事訴訟法第五十六條(c)之規定，當事人欲請求簡式判決者，應對於無事實上的爭點存在負舉證責任。法院在認定是否准予簡式判決之請求時，應考量被請求者之所有事實，尤其是有利的事實；如果事實上的爭點不足以影響判決結果，並不排除簡式判決的採行。請求者應提出足以支持其請求之證據，被請求者則應證明仍有事實上爭點存在而不宜以簡式判決為之。

31

B、原告簡式判決之請求

(1) 原告用於握把布之淺藍色商標是否有效

- (a) 功能性 (Functionality)
- 功能性與非功能性商品外觀的區別並不明確，有二個測試標準可用以判斷。第一個測試標準乃謂，如果一商品外觀為該商品之使用或其目的所不可或缺，或將對該商品之成本或品質有所影響者，則具有功能性。第二個測試標準則認為，一商品外觀之排他性使用，如果將造成競爭者非與聲譽相關之顯著不利益時，該商品外觀則具有功能性。
- 法院認為，依據被告所提出的證據顯示，淺藍色為一自然存在的顏色，其受到業者的青睞乃係因消費者的喜好。且淺藍色較其他色度的藍色更具有吸水性，因此對於淺藍色是否具有備功能性一點，仍有事實上的爭點存在，因此不應以簡式判決為之。

32

■ (b) 第二意義 (secondary meaning)

- 第二意義乃指消費者對於商標與商品製造者之間關連性的認知。要證明第二意義的具備，原告必須證明大眾對於淺藍色的認知，得與原告作為握把布商品之來源加以連結。此外，原告尚須證明其第二意義之取得時間，早於被告開始使用相同或類似的藍色於商品上。
- 雙方對於開始使用該淺藍色的時間點有相當大的爭執。此外，法院認為，根據被告所提出的證據顯示，市場上有相當多的業者亦已長時間販售藍色的握把布，因此可認為消費者並無法將該顏色與特定製造者加以連結。
- 故針對此一問題，法院認為仍有事實待釐清，因此不得為簡式判決。

33

(2) 原告對於該淺藍色商標之註冊是否因詐欺而取得

- 因詐欺取得商標註冊而得加以撤銷者，必須證明原告於申請時對於其虛偽之聲明有所認知，且意圖詐欺USPTO。
- 原告申請時之宣誓書中聲明其主張為真實且善意；而被告所提出反駁之唯一證據，則為一封於原告申請註冊之前一個月，被告之回覆原告要求停止販售與原告相同顏色握把布的信件。該信件中被告允諾停止販售與原告相同淺藍色的握把布，其條件為原告提出商標註冊之證明；於該信件中亦告知原告，尚有二家業者亦使用與原告相同的淺藍色於握把布上。因此被告認為，原告在向USPTO提出申請時有關「實質排他地使用淺藍色商標」之聲明為虛偽一事是否知悉，並非無事實上之爭點。

34

(3) 原告是否怠於行使權利

- 怠於行使權利乃為美國聯邦商標法關於商標及營業包裝 (trade dress) 侵害之抗辯事由。要主張原告怠於行使權利之抗辯，被告必須證明：(1) 對於其權利或主張的聲稱有所遲延；(2) 該遲延為無理由的；且 (3) 將對被告造成不當的侵害。此一判斷標準是有彈性的，必須嚴格審查該遲延與其所造成的侵害。
- 有關遲延期間的認定，美國聯邦上訴法院第十一巡回法院曾提出其見解認為，應從原告知悉或應知悉有可證明侵權的主張開始起算四年。
- 原告遲延主張其權利之時間未達四年，因此尚未到達怠於行使權利的程度。

35

C、被告簡式判決之請求

■ (1) 混淆誤認之虞 (likelihood of confusion)

- 請求商標侵害之損害賠償，原告必須證明：
 - (1) 其商標具有優先權利；
 - (2) 被告將該商標作為商業上使用；
 - (3) 被告之商標有造成消費者混淆誤認之虞，而判斷是否有混淆誤認之虞，必須考慮下列要素：
 - (1) 原告商標的強度；
 - (2) 商標之近似性；
 - (3) 商品之類似性；
 - (4) 通路商及購買者之近似性；
 - (5) 被告之意圖；
 - (6) 事實上的混淆。
- 在混淆誤認之虞的考量要素中，本案例中絕大多數乃有利於原告，因此對於被告請求簡式判決的部分，應不予允許。

36

■ (2) 淡化

- 原告於本案中尚主張聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act，FTDA）之商標淡化。欲主張商標淡化，原告必須證明：
 - (1) 其淺藍色商標為著名商標；
 - (2) 被告使用其PRO TEAM藍色握把布係在原告之淺藍色商標著名之後；
 - (3) 被告淡化原告之淺藍色商標；
 - (4) 被告對於其PRO TEAM之商標使用為商業上之使用。

37

■ 雙方爭執為原告之淺藍色商標是否著名，以及被告的使用是否造成原告商標的淡化

■ 1. 原告之淺藍色商標是否著名

FTDA所保護者，為著名商標。雖然對於著名商標之判斷，法院間並無一致的看法，但在本案中，法院認為，原告之淺藍色商標雖在網球市場中著名，並未達到FTDA所欲保護之著名商標的程度。且，國會在制定FTDA時，對於著名商標所有人提供相當大的保護範圍，例如著名商標所有人得禁止他人就其商標為任何實質上的使用，不論是否有競爭上的混淆。因此僅在部分市場著名的商標，應限制其在FTDA的保護。

38

■ 2. 被告之藍色握把布是否造成原告淺藍色商標之淡化

縱使原告之淺藍色商標屬於FTDA所保護的著名商標，仍須審查是否有證據顯示有事實上的淡化產生。原告對此並未提出任何證據證明有事實上的淡化產生，僅指出被告使用與其相類似的商標即足以支持其淡化的主張。因此法院認為，被告所使用者，僅為與原告類似之商標，並非完全相同，且原告亦無法提供實際上造成淡化之證據，關於此點，並無事實上的爭點存在，因此得以簡式判決為之。

39

二、顏色商標 1. 美國 (2)

【案例名稱】

3M COMPANY, Plaintiff, v. INTERTAPE POLYMER GROUP, INC., CENTRAL PRODUCTS COMPANY, and INTERTAPE POLYMER CORPORATION, Defendants.
423 F. Supp. 2d 958; 2006 U.S. Dist. LEXIS 17111
March 24, 2006, Decided

【事實】

原告3M COMPANY（以下簡稱3M）自1987年起開始販售藍色無痕膠帶，在當時3M的無痕膠帶是具有獨特性的，因為它可以輕易的撕除且不會傷及黏貼的表面。3M乃是於1988年發表其新商品於市場上，並指出為了與其他膠帶商品相區別，所以採用藍色作為新商品的顏色。3M公司並在一九九八年獲得藍色之顏色商標註冊；被告公司自一九九〇年起開始生產並銷售藍色膠帶。

40

- 原告3M擁有其藍色無痕膠帶之藍色商標權。其聲稱被告侵害其藍色商標，因此主張美國聯邦商標法及明尼蘇達州普通法之商標侵害、淡化、及不正利益。被告Intertape Polymer Group, Inc.、Intertape Polymer Corp.及Central Products Company（以下合稱IPG公司）銷售與原告相競爭的無痕膠帶。被告提出抗辯謂，原告之商標乃係因詐欺USPTO而取得，且該商標具有功能性，因此不應受到保護。被告對於原告提出之主張均請求簡式判決（summary judgment）；而原告則對於功能性的問題及詐欺USPTO而取得商標註冊的部分請求簡式判決。

41

【商標圖樣】



42

【參考法條】

- 《美國聯邦商標法》第三十二條(1)損害救濟：侵權；非有意之侵權
- (1)任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任，但於本條(b)項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。
 - (a)於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列、散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認，或為欺罔者。
 - (b)將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包裝、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散佈或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者。

43

■ 第四十三條(a)

民事訴訟

- (1)任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認為因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：
 - (A)有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或
 - (B)於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。
- (2)本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

44

【兩造主張】

■ 1. 原告是否因詐欺USPTO而取得商標註冊

被告主張，原告在其註冊申請中指出其藍色無痕膠帶在市場上為「實質排他地使用」，然事實上原告知悉市場上尚有十家業者在販賣藍色膠帶。

■ 2. 原告之藍色商標是否具有功能性

被告提出證據認為藍色會影響到膠帶抗紫外線的功能，並且認為藍色為顏色碼之一部分，因而主張藍色商標具有功能性。

■ 3. 原告之藍色商標是否具有第二意義

被告主張，一般大眾無法將該藍色與3M的膠帶相互連結，並且提出專家的證言、消費者調查、廣告宣傳等證據證明之，依此主張原告藍色商標不具識別性。

45

■ 4. 原告是否適用默示禁反言原則

被告主張3M所遞交的商標註冊影本僅具通知之目的 (informational purposes)，但3M並未表現出希望被告停止銷售藍色膠帶。被告主張其信賴3M在1999年會議上之行為並且繼續銷售藍色膠帶，因而認為原告應有禁反言原則的適用。然而3M辯稱其遞交商標註冊影本予被告不是為了通知目的，而是欲警告若被告不停止製造藍色膠帶，則3M可能會提起訴訟。

46

【理由】

■ A、因詐欺USPTO而取得商標註冊

- 原告對於被告指稱因詐欺USPTO而取得商標註冊故應予撤銷一點，請求簡式判決。
- 要主張詐欺取得註冊而得撤銷該商標者，必須證明：
 - (1)申請時有虛偽的事實；
 - (2)須有詐欺的意圖。

於本案，中法院認為，縱使原告對於USPTO的陳述有所虛偽，但被告僅提出原告聲稱藍色無痕膠帶在市場上為「實質排他地使用」的主張而事實上知悉市場尚有其他業者販賣藍色膠帶，因此認為其申請主張為虛偽不實。且原告3M提出證據證明當時其商品市場占有率為85%至93%，因此應由被告負舉證責任，證明原告並無實質排他的使用其藍色無痕膠帶，然被告並未能提供證據足以證明原告有詐欺的意圖。因此法院認為關於此一議題，並無事實上的爭點存在，因此允許原告簡式判決的請求。

47

■ B、功能性

- 如果一商品外觀為該商品之使用或其目的所不可或缺，或將對該商品之成本或品質有所影響者，而其排他性的使用，將造成競爭者非與聲譽相關之顯著不利益時，則該商品外觀具有功能性，功能性是一個事實的問題，在判斷時應就整體觀之。
- 單獨的顏色本身，如不具備任何重要的功能性，可以藉由使用該標識而與他人商品來源相區別，而符合商標使用的最低要求。此外，具有實用性質的顏色碼 (color code)，除非為阻礙競爭者使用該顏色所耗費的成本過高，仍得賦予商標權的保護。然而，將顏色使用於商品上，就實用的目的而言可能影響競爭，因而使得顏色具有功能性。

48

- 本案3M的藍色商標已獲准註冊，因此必須假設該商標是不具功能性的，故針對此一議題，必須由被告提出證據以推翻該假設。
- 法院認為在功能性的議題上，仍有事實上的爭點存在：
- (1) 被告提出證據試圖證明藍色會影響到膠帶抗紫外線的功能；而若藍色事實上會影響膠帶的抗紫外線功能，則其具有實用目的而會影響競爭，將會被認為具有功能性而不受保護的。因此有關藍色是否會影響膠帶的抗紫外線功能，應交由陪審團來決定之。
- (2) 被告提出證據試圖證明藍色是具有功能性的，因為它是顏色碼的一部份，且要禁止被告或其他競爭者使用該藍色所耗費的成本是相當高的。雖然顏色或顏色碼本身並非必然具有功能性，但如果在阻礙競爭對手使用該顏色耗費過高的成本時，始認為該顏色具有功能性而不予保護。因此在事實部分仍有爭點存在。

49

■ C、第二意義

- 顏色商標不具備固有識別性（先天識別性），因此必須取得第二意義始得准予商標法上之保護。為證明第二意義之取得，商標使用人必須證明，藉由持續且排他地使用於其銷售商品上，而在一般大眾腦海中能將該商標與商品來源相互連結，而與他人商品相區別。在判斷一商標是否取得第二意義，須考量包括消費者的混淆、消費者調查、廣告宣傳、銷售的數額、消費者認同的證據等因素；第二意義的認定乃係事實問題，因此不宜以簡式判決為之。
- 因為3M的藍色商標已取得商標註冊，因此必須假設其具有識別性，亦即已取得第二意義，故針對此一議題，必須由被告提出證據以推翻該假設。被告提出於法院的證據，乃為專家的證言、消費者調查、廣告宣傳等，試圖證明一般大眾無法將該藍色與3M的膠帶相互連結，因此不具識別性。3M公司亦對此提出反證。法院認為關於此一議題仍有事實上的爭點存在，因此不允許簡式判決。

50

■ D、淡化、不正競爭、不正利益

被告在淡化、不正競爭及不正利益的主張上，亦請求簡式判決。有關此三個主張，均須證明商標之識別性。而按前述分析，法院認為，3M之藍色商標是否已具備識別性或已取得第二意義，仍有事實上的爭點待釐清，因此拒絕以簡式判決為之。

■ E、默示禁反言 (estoppel by acquiescence)

被告主張，3M於被告銷售與其相競爭的藍色膠帶時保持緘默，因此應有禁反言原則的適用。通常，商標侵權訴訟會因默示的禁反言原則而被駁回，因為商標所有人明示或默示同意該侵權行為。法院認為此處有事實上的爭點存在，因為對於3M是否同意被告銷售其藍色膠帶，有相衝突的證據，因此法院拒絕被告簡式判決的請求。

51

■ F、急於行使權利

- 被告主張3M急於行使其權利。欲主張急於行使權利，被告必須證明3M無理由遲延提起訴訟，而該遲延造成其不當的損害。遲延起訴可以「逐漸侵害原則 (progressive encroachment doctrine)」解釋之，亦即當被告在市場上開始使用商標，並運用其銷售或製造的能力，取得與原告更直接正當的競爭地位時。
- 關於此議題，法院認為有事實上的爭點待釐清。第一，被告（之前手）在1990年即已開始銷售藍色無痕膠帶，亦有證據顯示3M與被告之藍色膠帶間的競爭具有重要的程度，且不論被告是否藉由運用銷售或製造的力量，使其與3M公司藍色膠帶之競爭逐漸正當化。而且對於3M是否遲延提起訴訟，亦有相衝突的證據，因此法院拒絕被告簡式判決的請求。

52

二、顏色商標 2. 歐洲共同體(1)

【案例名稱】

LIBERTEL GROEP BV v. BENELUX-MERKENBUREAU
Case C-104/01; [2004] Ch 83
6 May 2003

【事實】

- 原告為荷蘭之電信業者，於1996年8月27日向被告荷比盧商標局（BENELUX-MERKENBUREAU）申請以「橘色」註冊為商標，使用於電信商品及服務。在申請表格中，原告僅附上橘色的長方形樣本，說明欄則僅填入「orange」字樣，並未參考任何顏色分類碼（colour code）。
- 被告於1997年先以暫時性駁回通知原告，其商標不具有識別性，不符合荷比盧商標法第六條之二(1)(a)之規定，因此將拒絕其註冊申請。原告雖表示異議，但被告最終仍駁回其中請案。根據荷比盧商標法第六條之三的規定，原告對此提起上訴，仍於1998年被駁回。原告繼續上訴至荷蘭最高法院。

53

- 在荷蘭最高法院的審理中，依據荷比盧商標法第六條之二(1)(a)，亦即歐體商標準則第三條(1)(b)之規定，提出若干問題，移請歐洲法院作一初步的決定（preliminary ruling），包括：
- A、被指定為國際顏色碼之單一顏色，得否具備識別性而符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定？
- B、如是，則（a）在何種情況下，單一顏色始具備識別性？（b）如要將其註冊使用於大量的商品或服務上，是否將與註冊使用於特定（或特定種類）商品或服務有所不同？
- C、在判斷單一顏色之識別性時，是否應考量公眾使用的利益，例如地理來源標識？
- D、在審查商標識別性是否符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定時，荷比盧商標局（the Benelux Trade Marks Office）是否是採用抽象的理論加以判斷，或必須以個案實際情形加以考量，包括該商標之使用及使用方式等？

54

【參考法條】

《巴黎公約》^[1]
第六之四條C(1)^[2]
決定一商標之可否受保護時，應考量一切實際情形，尤其是商標業已使用之時間長短。

- ^[1]The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20, March 1883, as last revised at Stockholm on 14 July 1967.
- ^[2]Article 6 quinquies C(1): In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

55

《歐體商標準則》^[1]
第三條(1)(b)&(c)^[2]
第三條(3)^[3]
第五條(1)^[4]

^[1]First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

- ^[2]Article 3
Grounds for refusal or invalidity
1. the following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:
 -
 - (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
 - (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
 -

56

^[3]Article 3
Grounds for refusal or invalidity

3.A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.

^[4]Article 5
Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
 - (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
 - (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

57

【理由】

- 歐洲法院認為，顏色本身必須符合下列三個要件，使可作為歐體商標準則上所謂之商標：（1）必須是一個標識（sign）；（2）該標識可以圖文表示；（3）該標識必須表彰商品或服務之來源而與他人之商品相區別。

■ A、在判斷單一顏色之識別性時，是否應考量公眾使用的利益？

在判斷特定顏色是否具備商標識別性時，必須要考量到其是否具有一般的利益而必須保留給公眾使用。根據法院的觀察，以現在的技術是可以辨識出很廣的色度，但是在判斷顏色本身是否得作為註冊商標時，則必須站在相關大眾之立場來考量。

在本案中所指的相關大眾，在沒有其他不同的證據資料下，則係指具有合理認知與注意之一般消費者。顏色對於一般大眾而言，能具備識別能力是有限的，因為很少有以顏色直接作為商品的區別的情形，因此大部分的顏色要用以區別商品或服務來源的功能，應該被受到限制。

58

- 大多數的獨占行為與公平競爭制度是相違背的，尤其當交易之一方有取得不正當競爭優勢的影響時。不論是對經濟的助益或企業精神的發展，以顏色註冊商標事實上僅是提供其單獨的利益，而損及其他交易者。因此，限制顏色作為商標註冊的可能性基於公共利益之考量，並非不適當。

- 因此，在判斷顏色是否具有潛在的識別性而得作為商標時，應考慮到對於其他提供相同型態商品或服務的交易者，其一般利益是否會受到不當的限制。

59

■ B、被指定為國際顏色碼之單一顏色，得否得使特定商品或服務具備識別性而符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定？如是，則在何種情況下，單一顏色始具備識別性？

- 顏色本身未經使用而具有識別性，是無法想像的，除非在例外的情形，例如當使用該商標的商品或服務的數量是非常有限的，或相關市場是非常特定的。然而，縱使顏色本身無法符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定於一開始即具備識別性，但可能經由使用而符合第三條(3)之識別性規定，因此主管機關在審查時，應就整體證據觀察判斷之。

- 針對不具空間概念的顏色本身是否得使特定商品或服務具備識別性而符合歐體商標準則第三條(1)(b)及第三條(3)的問題，尤其當它可以被清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的被圖文表示時。

- 本案系爭顏色雖不能僅透過紙上的樣本而符合相關要件，但是可以藉由以國際顏色分類碼的指定為之。而在相關大眾的考量方面，該商標則得以表彰商品或服務的來源。

60

- **C、如要將其註冊使用於大量的商品或服務上，是否將與註冊使用於特定（或特定種類）商品或服務有所不同？**
- 依照前述分析，關於顏色本身的註冊，不論是否將之使用於大量的商品或服務，或使用於特定或特定種類之商品或服務，均應考量是否具備識別性，以及是否對於公共利益造成不當的限制，而加以認定。
- **D、在審查商標識別性是否符合歐盟商標準則第三條(1)(b)之規定時，特比盧商標局（the Benelux Trade Marks Office）是否採用抽象的理論加以判斷，或必須以個案實際情形加以考量，包括該商標之使用及使用方式等？**
- 在歐盟商標準則前言第十二點的部分已提及，所有會員國均應受到巴黎公約（the Paris Convention of Industrial Property）之拘束，且準則之規定內容必須符合巴黎公約之規範。而巴黎公約第六之四條C(1)謂：決定一註冊商標是否受保護時，應考量一切實際情形，尤其是商標已經使用的時間長短。

61

- 在申請商標註冊時，通常在申請書中即已指定其使用的商品或服務類別。因此在審查商標識別性時，應該考量相關商品或服務，以及該商標相關大眾的認知。
- 主管機關在審查時，則不應以抽象的理論作為衡量依據，而應以實際情形加以判斷，因此應以該商標之實際資料加以審查，包括該商標使用的情形。

62

二、顏色商標 2. 歐洲共同體(2)

【案例名稱】

KWS Saat AG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Case C-447/02 P
October 21, 2004

【事實】

- 原告KWS為一德國公司，於1998年3月17日向歐洲商標局（Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)，以下簡稱OHIM）以「橘色」申請商標註冊，使用於尼斯協定註冊商標國際分類之第7類、第11類、第31類及第42類之種子處理設備、種子乾燥設備、農藥、園藝、森林相關商品、植物栽培技術及商業諮詢服務等類別。被告OHIM於1999年認為不符合歐盟商標條例第七條(1)(b)之識別性規定，駁回其申請，原告不服提起上訴，仍遭上訴審查委員會駁回。
- 原告KWS於2000年上訴至歐洲法院，請求廢除違反歐盟商標條例第七條(1)(b)，以及第七十三條和第七十四條之原決定。歐洲第一審法院認為，對於註冊商標國際分類第7類、第11類及第31類之商品，以橘色作為商標對相關商品而言並非少見的，因此相關大眾並無立即地且確切地知悉商品來源；而若使用於第42類之服務，相關大眾則得以識別其來源，KWS對此再提起上訴，主張駁回下級法院廢除其申請案的部分；被告則主張駁回上訴。

63

KWS SAAT AG



64

【參考法條】

《歐盟商標條例》^[1]

第七條(1)(b)^[2]

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

(b) 商標不具顯著之特性。

第七條(3)^[3]

拒絕之絕對事由

(3)所表彰商品或勞務之商標已經使用而且具識別性者，如經申請註冊不適用第(1)項(b)，(c)及(d)款。

^[1] Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

^[2] Article 7

1. The following shall not be registered:

.....
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

^[3] Article 7

Absolute grounds for refusal

3. Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.

65

【兩造主張】

原告KWS主張，在判斷單一顏色是否具備商標識別性時，應採用與文字、符號等其他型態商標相同的判斷標準，而不應加諸更嚴格的認定要件。在審查時亦不應考量是否有其他顏色亦用來表彰商品或服務來源，而是應考量在個案中大眾是否得藉由該顏色而認知特定的來源。若同時有數家製造者使用不同顏色表彰其來源，消費大眾正好可以藉由這些不同顏色的資訊來認知不同來源的商品。此時則應認為其具備識別性。

KWS主張第一審法院在下列幾點的認定有誤：（1）對顏色商標採用更嚴格的標準；（2）對於識別性，亦即單獨具備表彰來源的功能的標準，認定有誤；（3）對於相關領域的認定。

66

【理由】

- 上訴法院認為，在識別性的判斷標準上，第一審法院認為歐體商標條例第七條(1)(b)並未將不同型態的商標加以區分，然而相關大眾的認知在顏色商標的案件與在文字或符號商標的案件中，則不必然相同，此乃正確的見解。一般大眾習慣藉由文字、符號而能立即認知商品來源，但在顏色商標係屬於商品外觀之一部分的情形，則不盡然相同。因此顏色本身要具備識別性，應是依照商標條例第七條(3)之規定，經由使用為之。而顏色本身未經使用而具有識別性，是無法想像的，除非在例外的情形，例如當使用該商標的商品或服務的數量是非常有限的，或相關市場是非常特定的情形。
- 針對本案原告KWS申請顏色商標註冊使用於國際分類第7類、第11類及第31類之種子處理設備、種子乾燥設備、農業、園藝、森林相關商品的部分，第一審法院認為KWS並未提供相關證據足以認定該橘色的使用是少見的。因此第一審法院並未對於顏色商標採取較其他型態商標更嚴格判斷標準；而本案系爭顏色確實無法表彰商品的來源而不具備識別性，因此第一審法院在適用歐體商標條例第七條(1)(b)上，亦無建誤。

67

【二、顏色商標 3. 澳洲】(1)

【案例名稱】

WOOLWORTHS LTD v. BP PLC (No 2)
70 IPR 25; [2006] AIPC 92-224; 2006 WL 2538685; [2006] FCAFC 132
31 July, 1 August, 4 September 2006, Melbourne

【事實】

本案被告BP plc (以下簡稱BP)自1920年起，在英國以盾形中加上BP字樣作為商標，早先是以黑色盾形及紅色字體為之，1923年後改以綠色盾形及黃色字樣為之。自1954年起，BP開始以該商標於澳洲市場中使用。BP自1950年代開始統一在全球加油站的整體形象，至1995年12月全澳洲共有1356家BP加油站採用其新的外觀；此一全球性的計畫預算為五億美元。BP廣泛的促銷其新形象，在電視廣告、平面媒體均然。

原告Woolworths Ltd (以下簡稱Woolworths)於1996年6月進入澳洲油品零售市場，至1998年12月為止，共有83家Woolworths加油站，但其使用了不同的商標名稱。於2000年時，數家Woolworths加油站開始與超級市場合併營業，並使用超級市場的商標，亦即為紅色、綠色及白色外觀。

68

被告BP申請註冊二枚綠色商標，使用於其加油站之外觀：原告Woolworths對之提起異議。主管機關對於原告以BP之商標不具識別性提出之異議加以駁回。一審法院亦認為，BP之顏色商標縱不具備固有識別性（先天識別性），但得因使用而取得第二意義，而得註冊之。原告不服提起上訴，上訴內容主要包含三個部分，其中與本議題較具關聯者為：BP之商標是否能根據先前的使用而表彰其商品及服務，且一審法院對於BP依據商標法第四十一條(6)註冊之認定是否有誤。

69

【商標圖樣】



70

【參考法條】

《澳洲商標法》
第四十一條(3) (5)&(6)
不能區別申請人商品或服務的商標：

- (3) 在決定商標是否能夠將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來的問題時，註冊者必須首先考慮商標在什麼樣的程度上被原始設計用來將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來。

71

- (5) 如果註冊長官認為該商標在一定程度上被設計用來將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來，但他不能僅以此為依據決定商標是否足以區分指定商品：
- A 註冊長官應考慮是否因為下列各項的組合效果，商標區分了或即將區分申請人的指定商品或服務：
- a 商標被原始設計用來區別指定商品或服務的程度；
- b 申請人對商標的使用或即將使用；
- c 任何其他情況。
- B 如果註冊長官這時能夠認定該商標區分了或即將區分指定商品，則該商標被認為能夠將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來。
- C 如果註冊長官認為商標沒有區別或不能區別指定商品，則該商標被認為不能將申請人的商品服務與他人的商品或服務區別開來。
- (6) 如果註冊長官認為商標沒有被設計用來將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來，則下列規定適用：
- A 如果申請人證實因為他在申請日前使用該商標的程度，該商標區分了申請人的商品或服務，則該商標被認為能夠將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來。
- B 在其他情況下，該商標被認為不能將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來。

72

【兩造主張】

原告之主張，BP在申請前所使用之商標，乃為「BP之字樣」與「盾形中加上黃色BP字樣」，並非綠色商標，縱使BP曾於廣告中使用綠色作為商標，但仍未達到商標法第四十一條(6)在申請前即具備識別性的要件，因此一審法院認定BP之商標已表彰其商品或服務來源之見解有誤。

【理由】

如商標不符合商標法第四十一條(3)及(5)之規定，則應適用同條(6)之規定。該條(6)係謂：如果申請人能證明，該商標在申請前已經申請人使用，且得以區別申請人與他人之商品或服務，而在其他的情形下，該商標並無法用以區別商品或服務。對於顏色商標之註冊，並未採取不同之方式，因此有此原則之適用。

73

- 依據第四十一條(3)及(5)之規定，本申請案中之綠色並不具有識別性而能表彰BP之商品或服務，所以依據上述原則，應審酌其申請前使用之情形：
 - (1) BP是否將該特定綠色作為商標使用；
 - (2) 一般大眾對於油品及其服務之提供，是否能認知該特定綠色乃是表彰特定來源，縱使不一定知悉該來源為何。
- 一枚標識的使用可能有許多目的，只要其中一個目的是為了在交易過程中區別其所提供的商品或服務來源，即是所謂商標的使用。因此在審查BP對於其顏色商標的使用時，有必要就客觀整體環境加以認定其使用是否表彰商品或服務的來源。而在為相關認定時，必須該在申請前所使用之商標與申請註冊之商標為相同始可。

74

- 對於顏色商標要適用商標法第四十一條(6)之情形，法院曾於他案中指出，應考慮二點要素：

- (1) 該顏色在申請案中之描述，是否即為申請前所使用之商標；
- (2) 該顏色是否能事實上區別商品來源。

上訴法院亦採取此一審查標準。而依照上訴法院之見解，一審法院之審查乃是根據BP加油站之外觀加以認定，但以加油站的外觀來探討此一問題，是有疑義的。最主要者在於，相關調查會變成探討單獨的綠色是否具備識別性的問題，而非商標法第四十一條(6)的問題。而且相關證據清楚顯示，BP使用該綠色僅是作為其商標的一部份，而不符合商標應為申請案標之要件；商標法第四十一條(6)所規範者，應針對申請案中所述之商標，而非商品或服務外觀或包裝的部分。因此本院同意原告Woolworth所主張，一審法院認定BP之商標已表彰其商品或服務來源之見解有誤。

75

三、立體商標 1. 歐洲共同體(1)

【案例名稱】

HENKEL KGAA v. OFFICE FOR HARMONISATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) (OHIM).
2004 ECJ CELEX LEXIS 72; 2004 ECR I-5089
November 26, 2001; April 29, 2004

【事實】

- 原告Henkel（即上訴人，以下簡稱Henkel）向歐洲商標局（以下簡稱OHIM）提出二件立體商標的申請案，一件包含了白色層及紅色層相疊之洗濯皂塊，另一件為白色層和綠色層相疊者，申請註冊使用於尼斯協定註冊商標國際分類第3類之洗濯皂塊類別。

76

- OHIM於1999年駁回其註冊申請，理由認為該商標不具備識別性，因此不允許註冊。OHIM之上訴委員會（the Board of Appeal of OHIM）亦維持原見解，認為該洗濯皂塊之實際形狀對消費者而言，並未能用以識別該商品來源；且一立體形狀必須足夠特殊（unique）使易於在腦海中留下印象，且能較該產業所通常有的形狀更引人注目。
- 1999年底，Henkel向歐洲第一審法院（the Court of First Instance）提起二件訴訟，請求撤銷OHIM的決定。歐洲第一審法院認為，原告之立體商標並不符合歐體商標條例第七條(1)(b)所要求之識別性，因此駁回原告之主張。Henkel再度提起本案之上訴。

77

【參考法條】

《歐體商標條例》

第四條

共同體商標所包括之標章任何足以區分事業之商品或勞務之標章，其足以彰顯地理性，尤其是文字包括個人名，設計，字母，數字，商品之形狀或其包裝皆得成為共同體商標。

第七條(1)(b)

拒絕之絕對事由

- (1) 有下列情形之一者，不得註冊：
- (b) 商標不具顯著之特性。

第七條(3)

拒絕之絕對事由

- (3) 所表彰商品或勞務之商標已經使用而且具識別性者，如經申請註冊不適用第(1)項(b)，(c)及(d)款。

78

【兩造主張】

■ A、商標之識別性

■ 1. Henkel之主張

- Henkel主張第一審法院在判斷商標是否具有識別性時，採用錯誤的審查標準。在本案中，法院應先確定系爭皂塊的外觀是否與通常所使用者不相同，或是因為技術上的需求而必須使用？此外，第一審法院認為用於洗潔劑商品的顏色無法表彰商品的來源，而僅是使消費者認知到該商品是由不同成分所組成。然而在原告所提出的資料顯示，大眾對於洗潔劑商品顏色組合的認知，就如同是其外觀一樣。另，法院在判斷是否具備識別性時，忽略了市場上僅有Henkel一家事業使用紅色於洗潔劑商品上，此在判斷商標是否具備識別性而得使大眾將之與商品來源相連結時，是非常重要的。

79

- 其次，Henkel主張第一審法院所依據的事實，大部分的前提是建立在本案洗潔皂塊的形狀及顏色乃是由基本的幾何形狀與基本顏色所組成，而在保持公共使用的必要性之考量下，應認為不具識別性。然，法院在1999年的相關案例^[1]中，卻持相反的看法。

- Henkel並指出，商標有效性的要求並非在禁止如同本案例結合形狀與顏色之商標的使用。至於形狀的選擇，是製造者根據特定的技術條件而得自由選擇的。從技術的角度而言，在本案中其他競爭者似乎並非一定得製造此一形狀之皂塊始能供消費者使用。另外，並無保留特定顏色組合供利用之必要。如果消費者看見這樣的顏色組合，他並不會認識到是一種技術要件，而會認知到是該商品獨特的自由、有想像力的表現。最後，商標有效性的要件中，並未禁止將形狀與顏色結合的商標申請註冊。

[1] Windsurfing Chiemsee 1999 ECR I-2779 (Joined Cases C108/97 and C-109/97).

80

■ 2.OHIM之主張

- OHIM則認為，第一審法院對於本案系爭商標不符合歐盟商標條例第七條(1)(b)之商標保護要件之認定，實屬正確。因為本案之立體商標所包含的外觀顯然為相關商品之典型，因此無法使大眾藉此與其他商品來源相區別。此外OHIM並認為，如果一個商品的立體外觀要符合歐盟商標條例第七條(1)(b)之保護目的，則必須是原創的(original)、獨特的(unusual)、或任意性的(arbitrary)；然而普通的(commonplace)、不顯著的(unremarkable)、或顯而易見的形狀或與之的結合物，則不具有識別性。
- 洗衣機或洗碗機的洗潔皂塊主要是具有功能性的，對消費者而言，其形狀是長方形或其他基本形狀乃屬通常顯而易見。大部分的消費者會認為，不同顏色代表不同的成分，並不會認知其為商品來源的標識。

81

- OHIM認為，第一審法院以商標的整體印象來判斷其識別性之存否，乃是正確之見解。此種方式是與OHIM為商標審查時所採取者一致，尤其是在立體商標的情形。總而言之，OHIM認為本案系爭洗潔皂塊之商標申請，乃為基本且普通的形狀，因此不得允許其註冊，除非依照歐盟商標條例第七條(3)之規定，已經由廣泛的使用而建立起特定製造者的地位始可。

- 再者，考慮到對特定標識的保持公共使用的必要性，OHIM認為Henkel所提出的看法，是德國法院早期的見解，現已被廢棄。縱使Henkel說明如何將洗潔劑商品與市場銷售加以連結，仍有特定的標識應保持其需求自由；而該說明即顯示出，相關競爭業者從最初即使用長方形、圓形、及第二種顏色於洗衣機或洗碗機的洗潔皂塊上。

82

■ B、一般消費者之注意

■ 1. Henkel之主張

- Henkel主張認為，一般消費者之注意程度，會因商品的種類而有不同；然而，與第一審法院的認定相反的，並沒有任何依據可顯示消費者對於日常生活用品不具有較高的注意程度。Henkel認為，對於如本案系爭之日常用品，消費者不僅知道是何種商品，反而對商品的特性有更大的興趣。而且，洗衣機或洗碗機商品的製造者，相當重視其各種商品品質的宣傳，因此，一般具有合理認知與注意之消費者，即能將例如品質等要件與特定商品相連結，而試圖藉由商品的外觀來作區別。

■ 2.OHIM之主張

- OHIM則主張，第一審法院認定本案的相關大眾乃僅以全體消費者為對象，因為洗衣機或洗碗機的洗潔皂塊是廣泛使用的日常用品。因為洗潔皂塊通常是以散裝的方式銷售，而消費者在使用的時候只要放入所需的數量即可，消費者持有該洗潔皂塊的時間僅有短短數秒，因此一般消費者對於洗潔皂塊的形狀及顏色所施以的注意程度是很少的。

83

■ C、商標識別性認定之時點

■ 1. Henkel之主張

- Henkel指稱，第一審法院並未對於商標識別性認定之時點加以判決。Henkel主張商標識別性是否具備之認定時點，應以提出註冊申請時為之；如此申請人才能對於其申請註冊之內容有所認知。

■ 2.OHIM之主張

- OHIM則辯稱，第一審法院未對此部分加以判決，是因為即使以本案申請之時點觀之，系爭商標仍不具有識別性。而本案之商標事實上在形狀與顏色之組合上即已不具備識別性。

84

【理由】

■ A、商標之識別性

- 依據歐體商標條例第四條之規定，任何足以區別商品或服務來源之標識，能被圖文表示（represented graphically）者，即得作為商標；該條文中亦明白顯示，商品的形狀及顏色，是得受到該條所保護的商標。因此，洗衣機或洗碗機洗滌皂塊的形狀及其顏色組合，原則上得作為商標。
- 然而，一枚商標縱使符合歐體商標條例第四條所保護之客體，並不必然具有第七條(1)(b)所要求之識別性。若商標不具備識別性的要件，則不應允許其註冊。商標欲符合第七條(1)(b)識別性之要求，必須要能顯示出該商標是由特定事業所獨創，且能藉此與他人的商品相區別。識別性之認定，應考量：(1) 商標申請時所提出與商品或服務相關之資訊；(2) 相關大眾的認知，所謂相關大眾，係指在系爭商品或服務中具有合理認知與注意之一般消費者。

85

- 第一審法院指出，在判斷立體商標之識別性時，所採用的標準與其他商標是相同的，而在適用該判斷標準時，相關大眾對於立體商標的認知乃係將形狀與顏色相結合而為商品本身的一部分，與對文字或象徵性的標識乃是與獨立於商品外觀之外的認知，不必然相同。一般大眾並不習慣在缺乏圖形或文字的情形下以商品的形狀或包裝的形狀作為商品來源的推斷，這也使得在證明立體商標之識別性時較文字等商標更為困難。只有當商標抽離後仍能具有表彰商品來源的功能時，才符合識別性要件的要求。由此可知，第一審法院在識別性的認定上亦屬正確。
- Henkel主張第一審法院有關商標有效性要件的審查，應係指有關識別性要件的審查部分。按歐體商標條例第七條(1)(b)不允許商標註冊之各項理由，乃係個別獨立而應分別審查之，而各項理由均係以公共利益為基礎。因此，縱使第一審法院將公共利益亦列入識別性的考量，亦並未違反法律之規定。
- 綜上所述，Henkel有關商標識別性之主張，應予駁回。

86

■ B、一般消費者之注意

- 根據第一審法院的判決，洗衣機或洗碗機洗滌皂塊為日常生活用品，一般消費者對於其形狀及顏色所施的注意程度並不高，此乃為確認的事實。因此，有關消費者注意程度之主張亦應加以駁回。

■ C、商標識別性認定之特點

- 根據第一審法院之見解，本案之商標因無法符合歐體商標條例第七條(1)(b)有關識別性之要件，因此不應予以註冊，亦無必要再針對判斷識別性之時間點加以探討。本院認為第一審法院之見解並無違誤，因此有關此點主張，應予以駁回。

87

三、立體商標 1. 歐洲共同體(2)

【案例名稱】

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Case C-238/06 P
October 25, 2007

【事實】

原告Develey於2000年2月14日向歐洲商標局以瓶子的立體形狀申請商標註冊，使用於尼斯協定註冊商標國際分類之第29類（胡椒、蕃茄濃縮、牛奶及牛奶製品、優格、食用油等）、第30類（香料、調味料、芥末及芥末製品、美乃滋及美乃滋製品、醋及醋製品、蛋黃醬、香料檸檬酸、蘋果酸、酒石酸、辣椒、番茄醬及番茄醬製品、沙拉醬等）及第32類（蔬菜汁、果汁、飲料等）。

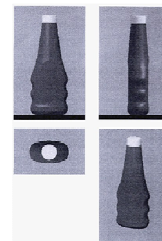
88

- 審查委員於2003年根據歐體商標條例第七條(1)(b)之規定駁回其註冊申請，其理由認為，OHIM不受先前各會員國法律規範之拘束（此非本議題探討之重點，故不加以贅述），且立體形狀不具有特定且清楚的表彰來源的特性，因此無法藉由形狀而區別市場上的商品而表示其來源。OHIM上訴委員會亦贊同此一見解，並更進一步表示，以包裝形狀作為商標，必須要考慮相關大眾對其之認知與文字商標、標號商標，或與商品外觀無關之立體商標，是不必然相同的。因此最終使用者通常會較注意瓶子上的標籤，而非容器的形狀。因此，上訴委員會仍認為，本案原告申請之立體形狀無法使消費者認知其為商品來源，故駁回其註冊申請。

- 原告Develey於2004年上訴至歐洲第一審法院，提出四項請求，但均遭駁回，因此再上訴至本院。

89

【商標圖樣】



90

【參考法條】

《歐體商標條例》^[1]

第七條(1)(b)^[2]

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

(b) 商標不具顯著之特性。

^[1]Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

^[2]Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

.....

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

.....

91

【兩造主張】

- 原告Develey申請註冊之立體商標，是否具備歐體商標條例第七條(1)(b)識別性之規定，分析如下：

(1) 歐洲第一審法院在認定商標之整體印象時有誤，亦即對於本案為爭立體商標：瓶身平坦的部分、表面彎曲的曲線、成為一拱形，創造出一入口的意象，在審查商標整體印象時，應具備識別性。

(2) 第一審法院在審查相關商品中的商標識別性時，並未區分不同濃度的食物商品或調味品，例如為水狀的、液狀的、較濃的、固狀的、乾的，而全數一併考量，是有誤的。

- OHIM則主張，依據第一審法院所認定之事實，此上一訴應予駁回。

92

【理由】

- 原告Develey申請註冊之立體商標，是否具備歐體商標條例第七條(1)(b)識別性之規定，分析如下：

- 根據案例法 (case-law) 之見解，商標識別性之判斷必須考量

(1) 申請註冊之商標所使用之商品或服務類別

(2) 相關大眾的認知

對於屬於商品外觀之立體商標，雖亦採取相同的審查標準，然而相關大眾對於立體商標的認知，與對文字或象徵性的標識乃是與獨立於商品外觀之外的認知，不必然相同。一般大眾並不習慣在缺乏圖形或文字的情形下以商品的形狀或包裝的形狀作為商品來源的推斷，這也使得在證明立體商標之識別性時較文字等商標更為困難。只有當商標抽離後仍能具有表彰商品來源的功能時，才符合歐體商標條例第七條(1)(b)識別性要件的要求。而在考量商標整體印象時，並非先一一檢視其外觀的特徵，而是在審查其整體印象的過程中，審查其組成的要素。

93

- 第一審法院在認定識別性時，對於商標形狀之要件以及整體印象均予考量。在審查作為商標申請之商品外觀的個別特徵時，申請者無法要求法院針對何種特徵、何種程度細節加以審查，或應使用何種措辭；而本案例中「對於瓶身平坦的部分、表面彎曲的曲線、成為一拱形，創造出一入口的意象」的部分，並未在第一審法院的分析中呈現，因此並非如原告所述應得認定為商標識別性之具備而法院卻未予考量。

- 其次，在審查商標整體印象以判斷其識別性時，一個與通常形狀不同的特徵，並不必然表示其具有識別性。在第一審法院的認定，原告申請之商標與通常形狀不同之處，僅為側面的一個凹陷處，且即使認為該特徵並非平常的而具獨特性，其本身仍不足以使消費者認為其為商品來源，因此原告Develey無法請求法院廢除原決定。由上可知，第一審法院之判決在認定上並無建誤。

94

三、立體商標 2. 澳洲 (1)

【案例名稱】

MAYNE INDUSTRIES PTY LTD (ACN 059 053 851) Applicant
and ADVANCED ENGINEERING GROUP PTY LTD (ACN 104 559 917) Respondent
2008 WL 187954 (FCA), [2008] FCA 27
26 March 2007 and 27 March 2007, 23 January 2008.

【事實】

原告為一註冊之S型立體商標擁有者，並將該商標施用於圓圈上。被告自紐西蘭進口具有該形狀之圓圈商品，欲於澳大利亞販售，同時並在產品的手冊、目錄以及宣傳品中使用該形狀用以描述其產品。原告主張被告侵害其商標權；被告則聲稱該形狀具有功能性，而且在其手冊、目錄及宣傳品之使用並非作為商標之使用，而是描述性的使用。

96

- 關於原告對於未區分不同種類商品之主張，根據歐體商標標準則之規定，主管機關在拒絕商標註冊時，必須分別對申請使用之商品或服務類別加以說明其理由。但若對於同一類別之商品或服務是基於相同理由者，則得以一個通常的理由一併說明之。若依據此一見解，本案商標申請使用之商品或服務乃屬日常消耗食品，而消費者首先見到的是該包裝容器的瓶子。此外，本案商標所申請使用之商品或服務，僅分屬於三個類別，因此，不能認為第一審法院以一個一般的理由認定之即屬錯誤。

95

【參考法條】

《澳洲商標法》^[1]
第二十五條(1)^[2]
第一百二十條(1)^[3]
第一百二十二條(1)(b)(i)&(1)(c)^[4]

[1]TRADE MARKS ACT 1995.

[2]SECT 25

Trade mark relating to article etc. formerly manufactured under patent

(1) This section applies if:

- (a) a registered trade mark consists of, or contains, a sign that describes or is the name of:
 - (i) an article or substance that was formerly exploited under a patent; or
 - (ii) a service that was formerly provided as a patented process; and
- (b) it is at least 2 years since the patent has expired or ceased; and
- (c) the sign is the only commonly known way to describe or identify the article, substance or service.

97

[3]SECT 120

When is a registered trade mark infringed?

(1) A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

[4]SECT 122

When is a trade mark not infringed?

(1) In spite of section 120, a person does not infringe a registered trade mark when:

.....

(b) the person uses a sign in good faith to indicate:

- (i) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or
 - (ii) the time of production of goods or of the rendering of services; or
- (c) the person uses the trade mark in good faith to indicate the intended purpose of goods (in particular as accessories or spare parts) or services; or

.....

98

【兩造主張】

- 原告主張，被告自一家紐西蘭公司進口實質上與原告之S型立體商標相同之圓圈扣環，並於澳洲販賣；且被告使用「獨特扣環」及S型扣環的圖像作為廣告，是為商標法第一百二十條(1)之商標侵害。原告指出，被告使用其商標一事，應綜合事件來龍去脈加以整體審查，如此即能清楚的顯示，被告乃是使用原告之標識來表彰其他業者之商品來源。
- 被告則主張，雙方之爭執主要在於該S型扣環使用的部分，而原告使用此一S型立體商標，至少一部份是基於功能的目的。因此，該扣環形狀乃是基於功能性的目的，故被告使用該形狀並於廣告中描述之，並非原告商標的使用，而僅是在描述其功能性與實用性。
- 被告並指稱，按商標法第六條及第十七條之規定，商標係指在交易過程中使用或意圖使用於區別由不同人提供之商品或服務的標識，而以形狀作為標識者，亦同。被告並引用法院於Kenman Kandy Australia Pty Ltd v. Registrar of Trade Marks一案中之見解，認為對於具有功能性的形狀的使用，並非商標使用。因此，有證據顯示該形狀具有功能性時，使用該形狀並不能認為是該商標的使用。故被告主張其使用該形狀於廣告說明中，並非在表彰商品的來源，而僅是在描述商品的內容及特徵而已。

99

【理由】

- **A、形狀的使用**
 - 首先應探討者為，被告之商品所包含的彎桿，是否與原告之註冊商標相同。法院認為，比較原告註冊之商標與被告扣環的形狀，原告的商標雖非包含圓圈支架的整體部分，且為符合不同的圓圈該S扣環的數量與長度會有所修改，但二者在S型的部分實質上是相同的。
 - 法院認為被告目錄中對該形狀之描述與原告之商標是實質上相同的。
- **B、作為商標使用**
 - 法院在審的相關證據後認為，原告之商品是具有高度實用性的，在農村的設置上，可以增加其耐用度且提高其性能，其最主要發揮功能的是在該扣環，據原告之證據顯示，該設計可以容易的安裝、節省時間、取代細小彈簧夾以及細綁、保持張力和形狀、且可避免圓圈的滑動。該扣環取得專利乃是因為採用S型扣環解決了在當時技術上明顯的功能問題，而該S型扣環的形狀即為改進的關鍵。該形狀不僅是一個功能性物品的部分功能，而是表現該功能的基本要素。因此，被告對於該扣環的使用並非商標的使用。

100

■ C、商標法第二十五條

- 商標法第二十五條之規定謂，註冊商標如為包含一描述先前專利之標識，而該專利期間已屆滿者，商標所有人於專利屆滿至少兩年內終止其專用權且不得授權與他人。原告之商標是否符合商標法第二十五條之要件，應作如下考量。
- 本案系爭商標之標識，所指的即為商標整體，亦即為該形狀。而該形狀是否為先前專利之描述？
- 法院認為原告之形狀，實質上描述了先前的專利。故該專利期間已於1984年10月8日屆滿，因此原告自1986年10月9日起即終止其專用權，且不得授權與他人。

101

■ D、商標法第一百二十二條(1)

- 依據商標法第一百二十二條之規定，如果對該商標乃係善意使用以指稱種類、品質、數量、目的、價值、地理來源等，則不構成商標侵害。被告使用該標識，乃是用以表示其特徵在使圓圈支架鉤住、固定中間的金屬線；其使用亦被認定是善意的，因為考慮是否具備第一百二十二條的善意，係指誠實的，意圖欺騙者不足以認定為善意使用。
- 本案中，依被告證人所提出的證詞，被告認定於2003年時已無任何S型扣環的專利權存在（均已屆期）；原告之商標則係於2001年提出申請，並於2003年10月13日獲准註冊。就整體情況觀之，被告提出第一百二十二條之抗辯，是可以理解的。
- 綜上分析，原告對於其擁有之S型立體商標，並無專用或授權之權利，因為基於商標法第二十五條之規定，該商標曾取得專利並且該專利已於1984年屆其，因此原告之專用權已於1986年終止，因此本案基於商標侵害之訴訟，應予駁回。

102

四、聲音商標 1. 歐洲共同體(1)

【案例名稱】

SHIELD MARK BV v. JOOST KIST H.O.D.N. MEMEX
Case C-283/01
November 27, 2003

【事實】

- 原告Shield Mark共擁有十四個註冊商標，申請使用於電腦軟體、報紙、雜誌、法律服務等類別，其中包括由五線譜及音符所組成多音「給愛麗斯 (Für Elise)」，「Kukelekuuuu」(公雞叫聲之荷蘭擬聲字)、「公雞之叫聲」等聲音商標。
- 被告Kist從事通訊顧問工作，尤其與廣告法及商標法相關者，安排一些智慧財產權和行銷的專題討論會議，並處理一些相關問題。Kist自1995年起進行廣告活動，使用「給愛麗斯」前九個音符的旋律，同時亦販賣電腦程式，當開啟時會發出公雞的叫聲。
- 原告Shield Mark對Kist提起侵權訴訟，主張商標侵害與不公平競爭。法院允許其民法上的請求，但駁回其商標法之主張，其理由為按荷比盧之規定並不允許聲音商標之註冊。

103

- Shield Mark上訴至荷蘭最高法院。在荷蘭最高法院審理過程中，請求歐洲法院對本案相關問題，作一初步決定，包括：

A、

- (a) 歐體商標準則第二條之規定，是否禁止聲音作為該條所謂之商標？
- (b) 如否，歐體商標準則中是否規定聲音商標具備之要件？

B、

- (a) 如歐體商標準則未禁止聲音作為商標，按準則第二條規定，應如何加以圖文表示？在申請案中應如何表示？
- (b) 如果是以音符、擬聲字的描述，以其他方式描述、超音波等圖示、附於申請案中之錄音、網路上的數位錄音、或上述方法之結合等方式為之，是否符合前述(a)之要求？

104

【參考法條】

《歐體商標準則》^[1]
第二條^[2]

[1] First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

[2] Article 2

Signs of which a trade mark may consist

A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

105

【兩造主張】

- A、(a) 歐體商標準則第二條之規定，是否禁止聲音作為該條所謂之商標？
(b) 如否，歐體商標準則中是否規定聲音商標具備之要件？

- 原告Shield Mark指出，依據歐體商標準則前言第七點之規定，準則第二條並非在列舉商標的種類，因此，只要一個標識能夠表彰商品或服務的來源而與他人商品相區別，原則上即得作為商標。因而，聲音亦得扮演商標的角色。此一解釋亦曾於相關案例^[1]中受到歐體商標準則、歐體商標條例、OHIM審查基準等的支持。在荷蘭、法國、義大利、奧地利、英國等國家，亦認同之。

- 歐體商標準則第二條所謂之商標，必須能被圖文表示，且能表彰商品來源而與他人商品相區別。聲音得被人類所感知，而得藉由對聲音的認識區別商品或服務的來源，因此得被圖文表示而作為商標。而歐體商標準則第二條所列者，並非是對之加以限制的，因此聲音只要表彰商品或服務來源不會有混淆之處，即得作為商標。

- [1] Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer in Case C-273/00 Sieckmann 2002 ECR I-11737.

106

- B、(a) 如歐體商標準則未禁止聲音作為商標，按準則第二條規定，應如何加以圖文表示？在申請案中應如何表示？
(b) 如果是以音符、擬聲字的描述，以其他方式描述、超音波等圖示、附於申請案中之錄音、網路上的數位錄音、或上述方法之結合等方式為之，是否符合前述(a)之要求？

- 原告Shield Mark、各會員國政府及審查委員會均認同，能被圖文表示之聲音，仍須符合其他要件始足以符合作為商標。對此，原告認為，該圖文表示應清楚、精確，且對於第三者不須過當的努力即可被理解。最後，審查委員會認為，該表示必須是清楚、精確、穩定的，且必須使第三人容易瞭解該商標保護的範圍。

107

- 至於圖文表達的形式，原告Shield Mark、法國、奧地利及英國政府、及審查委員會均認為，音樂的五線譜表得符合歐體商標準則第二條之圖文表示。與英國政府及審查委員會不同的，Shield Mark、法國政府認為像「給愛麗斯」這種著名著作之前九個音符，亦得符合圖文表示的要件。而與法國及英國政府不同的，Shield Mark及審查委員會認為，以像「E, D, E, D, E, B, D, C, A」的旋律描述方式，亦符合圖文表示的要件。另外，原告Shield Mark、法國及奧地利政府原則上同意以超音波方式得符合圖文表示要件，而英國政府則不接受此一方式之。至於以擬聲字的方式為之，原告Shield Mark贊同之，而英國政府及委員會則認為在清楚且無模稜兩可之情形下得被接受。

108

【理由】

- A、(a) 歐體商標準則第二條之規定，是否禁止聲音作為該條所謂之商標？(b) 如否，歐體商標準則中是否規定聲音商標具備之要件？
- 歐體商標準則第二條乃係規範商標之種類。而按其規定所指的商標，僅指得以視覺感知、二度或三度空間的、且可以以字母、文字或圖形表示者。然而綜合該條與準則前言第七點規定之「舉例說明 (list of example)」可知，準則第二條之規定並非以此為限。因此誠如原告 Shield Mark 所述，聲音並非在其本質上即不得作為表彰商品或服務來源之標識。既然歐體準則允許聲音作為商標，會員國則不得禁止其為之。

109

- B、(a) 如歐體商標準則未禁止聲音作為商標，按準則第二條規定，應如何加以圖文表示？在申請案中應如何表示？(b) 如果是以音符、擬聲字的描述、以其他方式描述、超音波等圖示、附於申請案中之錄音、網路上的數位錄音、或上述方法之結合等方式為之，是否符合前述 (a) 之要求？
- 既然歐體商標準則第二條所指之商標，不限於視覺感知的二度或三度空間者，嗅覺或聲音亦得包括之。而應如何以圖文表示，則係由各國法院自行決定，因此各國法院有權決定要符合歐體商標準則第二條之規定，必須要以何種方式加以圖文表示之。
- 若聲音商標是以文字來描述，並不能將之排除在歐體商標準則第二條的規範之外。然而在本案中「給愛麗斯」前九個音符的描述、「公雞之叫聲」的描述，並不精確或清楚，且無法以此界定其保護的範圍，因此並無法符合準則第二條所要保護的商標。

110

- 本案中之「E.D., E.D., E.B.D.C.A.」，並不符合歐體商標準則第二條之規範。因為這樣的表示方式既不清楚、精確，也非獨立的，無法認知其音調、長短、或旋律為何。而若是將五線譜分成小節，尤其是包括譜號、音符、休止符等相關標記，得以瞭解音調、長短等，而能表現出其旋律、音者，即能符合商標要求清楚、精確、完整獨立、易被接近、可被理解、持久的、客觀存在的要件。縱使該些表示並非立即可被感知，但仍是屬於容易被理解的，因此是可以被主管機關、交易者、或一般大眾所瞭解的。
- 歐體商標準則第二條所指的標識，並非限於以視覺所感知者，只要能被圖文表示，尤其是以影像、線條、符號表示，且須是清楚、精確、完整獨立的、易被接近的、可被理解的、持久的、客觀存在的。而本案中系爭聲音商標，僅以文字描述聲音的含意，或僅為組成歌曲的音符，或僅說明為動物的叫聲，或僅為音符。擬聲字，並不符合上述要件。要符合此要件者，該標識須是以五線譜呈現，且包括其節拍及演奏，尤其是譜號、音符、休止符、長度、臨時符號等。

111

- 本案中之聲音商標，乃係以文字描述之，例如以音符組成、或謂為動物的叫聲、或為簡單的擬聲字等，而無其他的說明，因此無法符合圖文表示的要件。亦即如要符合圖文表示，必須該標識是以五線譜呈現，且包括其節拍及演奏，尤其是譜號、音符、休止符、長度、臨時符號等。

112

五、氣味商標 1. 歐洲共同體(1)

【案例名稱】

Eden SARL v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Case T-305/04
October 27, 2005

【事實】

1999年3月26日 Laboratoires France Parfum SA (以下簡稱LFP) 向歐洲商標局 (Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 以下簡稱OHIM) 申請商標註冊該商標為一氣味標識，無法以視覺感知，因此係以「成熟的草莓氣 (smell of strawberries)」之文字加以描述，並附上顏色的意象。

113

- 審查委員於2003年8月7日依據歐體商標條例^[1]第三十八條之規定，拒絕其註冊，其理由認為：(1) 氣味標識無法以圖文表示，不符合條例第七條(1)(a)所謂之商標；(2) 不符合條例第七條(1)(b)商標識別性之規定。LFP於2003年10月6日提起向OHIM上訴仍遭駁回。嗣後LFP於2004年將該商標轉讓與Eden SARL，並通知OHIM；本申請案之上訴程序仍繼續進行。
- OHIM則支持原上訴委員會之見解，認為原告商標不符合條例第四條圖文表示之要件。

[1] Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

114

- French company Eden SARL
- Strawberry "smell-mark"



115

【參考法條】

《歐體商標條例^[1]》

第四條^[2]

共同體商標所包括之標章

任何足以區分事業之商品或勞務之標章，其足以彰顯地理性，尤其是文字包括個人名，設計，字母，數字，商品之形狀或其包裝皆得成為共同體商標。

^[1]Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

^[2]Article 4

Signs of which a Community trade mark may consist

A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

116

第七條(1)(a)&(b)^[1]

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

- 標章不符第四條所定之要件者；
- 商標不具顯著之特性。

^[1]Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

- signs which do not conform to the requirements of Article 4;
- trade marks which are devoid of any distinctive character;

.....

第三十八條^[2]

審查拒絕之絕對事由

1.依第七條之規定，共同體商標之申請，其商標之註冊不得涵蓋商品或勞務之全部或一部者，應就該部分之商品或勞務，駁回其申請。

117

- 商標含有不具顯著性之成分，且該成分作為商標之一部分將引發商標保護範圍之疑義者，官廳得要求申請人放棄對該成分之專屬權，以作為註冊該商標之條件。放棄之聲明應與共同體商標之申請或註冊一併公告之。
- 官廳在申請人未經給予撤回或修改其申請或提出其意見之機會前，不得駁回其申請。

^[1]Article 38

Examination as to absolute grounds for refusal

1. Where, under Article 7, a trade mark is ineligible for registration in respect of some or all of the goods or services covered by the Community trade mark application, the application shall be refused as regards those goods or services.

2. Where the trade mark contains an element which is not distinctive, and where the inclusion of said element in the trade mark could give rise to doubts as to the scope of protection of the trade mark, the Office may request, as a condition for registration of said trade mark, that the applicant state that he disclaims any exclusive right to such element. Any disclaimer shall be published together with the application or the registration of the Community trade mark, as the case may be.

3. The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity of withdrawing or amending the application or of submitting his observations.

118

【兩造主張】

1.原告主張

- 法院雖曾於他案^[1]指出，標識得作為商標不以視覺可感知者為限，包括聲音或氣味，只要能以圖文表示，即得作為商標。而在該案中，法院認為氣味得以圖形 (images)、線條 (lines) 或特徵 (characters) 加以圖文表示，且必須是可以被清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的被圖文表示。法院更指出，對於氣味標識的圖文表示，並不以化學公式、文字描述、或氣味樣本的提出或合併提出為足。
- 原告認為，OHIM上訴委員會將案例法 (case-law) 適用於本案，卻未考慮本案請案之特性。首先，本案之申請既未提出依本亦未以化學公式為之，原告主張上訴委員會應考量本案申請時，所提出有關成熟草莓的文字及顏色等圖文表示，是否符合歐體商標條例第四條之規定。
- 其次，原告指出，上訴委員會對於圖文表示要件的分析有誤。在文字的分析上，上訴委員會認為原告之描述過於主觀，但原告認為，對於標識的感知本來就會因人而異。一俟標識是否得作為商標，是要視其是否符合使消費者認知其表彰商品來源的功能。

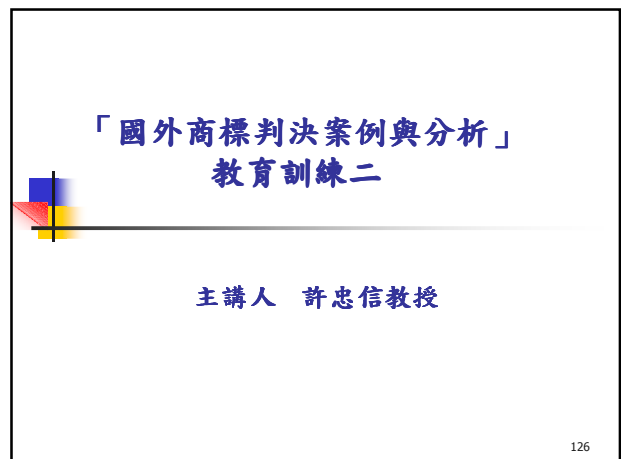
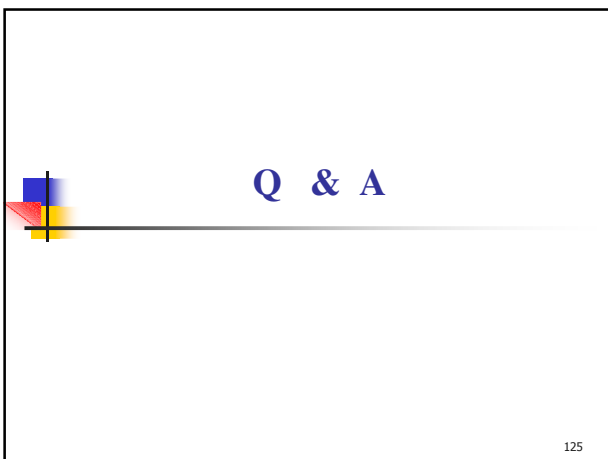
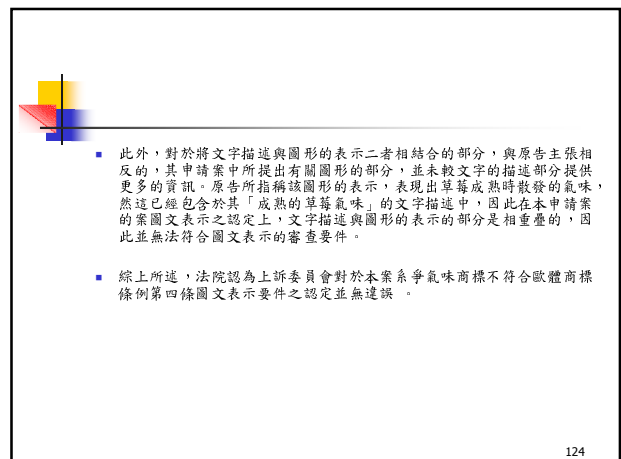
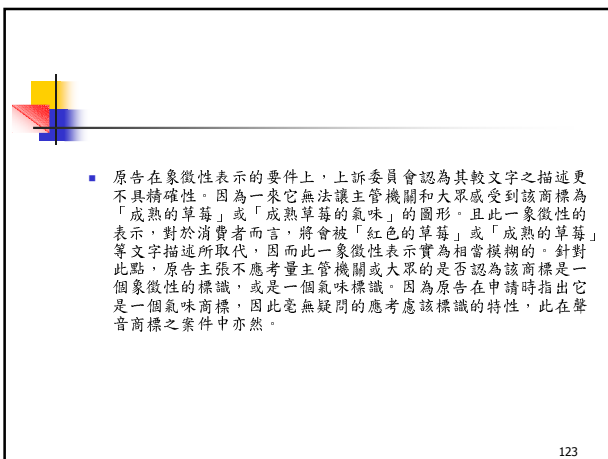
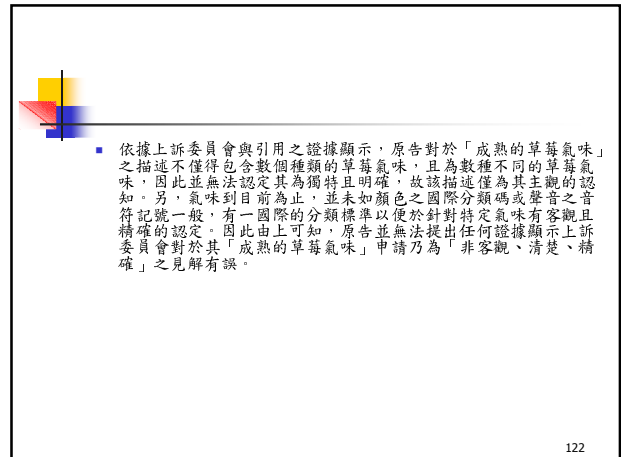
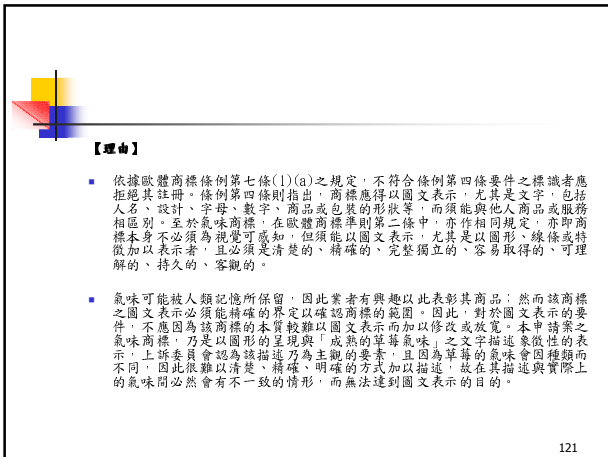
^[1]Case C-273/00 Stockmann 2002 ECR II 1737.

119

2.上訴委員會主張

- 上訴委員會指出，因為有相當多種類的草莓，因此原告之描述與實際上之氣味不相同一事，原告認為是不正確的。因為事實上草莓的氣味並不會因為種類不同而不相同，是在其品嚐的味道不相同，因此原告主張其「成熟的草莓氣味」之描述是穩定且持久的。
- 其次，在象徵性的表示上，原告主張上訴委員會並未解釋為何文字描述與圖形的結合不符合精確及清楚的要件。原告指出，雖然該成熟草莓氣味的要義無法單獨使公眾或主管機關加以感知，但可以與「成熟的草莓氣味」之描述與「氣味商標」加以連結。
- 最後，在文字描述與象徵性圖形相結合的部分，上訴委員會亦認定，既然原告之文字描述及圖形無法符合圖文表示的要件，二者相結合當然亦無法符合，原告則對於，上訴委員會將文字描述獨立判斷而卻未以商標整體判斷之，加以批評。因此如從圖文表示之要件觀之，原告主張，其描述符合案例法中清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的等要件，因此符合歐體商標條例第四條之規定，而得與註冊。

120



大綱

- 一、傳統商標及新型態之識別性認定
- 二、著名商標淡化之相關問題
- 三、商標權限制之法律實務
- 四、兩岸間商標實務之爭執
- 五、地理名稱之問題
- 六、網路侵權相關問題
- 七、歐洲共同體邊境管制措施
- 八、不公平競爭法制與商標法制間之分際

127

二、著名商標淡化之相關問題

128

二、著名商標淡化之相關問題

■ 1. 美國

- (1) 7-Eleven, Inc. v. Lawrence I. Wechsler (1998) (智慧財產局所提供指定案例)
- (2) Victor Moseley and Cathy Moseley, DBA Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, INC., et al. (2003)
- (3) AutoZone, Inc. and Speedbar, Inc. v. Tandy Corp. (2004)
- (4) AU-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc., et al. (2006)
- (5) ITC Limited and ITC Hotels Limited v. Punchgini, Inc., et al. (2007)
- (6) Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, et al. (2007)

129

■ 2. 歐洲共同體

- (1) Davidoff & Cie SA and another v. Gofkid Ltd (2003)
- (2) Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa SA/NV v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (2005)

■ 3. 澳洲

- (1) Pfizer Products Inc Applicant and Joseph Karam Respondent (2006)

■ 4. 英國

- (1) Premier Brands UK Ltd v. Typhoon Europe Ltd and another (2000)
- (2) Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom Ltd (2006)

130

1. 美國 (1)

【案例名稱】

7-ELEVEN, INC. v. LAWRENCE I. WECHSLER
Opposition No. 91117739; to application Serial No. 75543909
filed on August 27, 1998

【事實】

本判決乃為美國商標審判與上訴委員會之商標行政法官所為有關商標註冊爭議之判決。商標註冊申請人Lawrence I. Wechsler申請以標準字體呈現之「GULPY」文字商標註冊，使用於「可攜式動物水食物以及動物水容器」之商品上。相對人7-Eleven公司根據美國聯邦商標法（簡辦法）第二條（d）之規定，主張該商標與其所擁有用以表徵礦泉水飲料之「BIG GULP」商標及其他「GULP」商標系列有造成混淆之虞，因此反對其註冊之申請。之後相對人又修正其異議書之內容，增加以簡辦法第十三條（a）及第四十三條（c）之沖淡規定為反對註冊之另一理由。

131

- 異議人在美國約有五千三百家直營或連鎖店，並且自一九八三年起耗費數百萬美元廣告及推銷其Gulp系列商品，包括與職棒大聯盟合作之全國性促銷活動、店內廣告、櫥窗廣告、收音機與電視廣告、網路上廣告、甚至在好幾部電視劇、廣播節目及電影內為置入性行銷等。因此，該系列商品自一九八五年起之每年平均銷售額為一億八千萬美元，而且根據異議人所自行進行之市場調查研究，一般消費大眾對「BIG GULP」商標有73%之知名度。
- 申請人之「GULPY」商標在二〇〇一年三月二十九日被首次商業使用於可攜式寵物給水器，而且繼續使用迄今。其幾乎在美國各州皆有意義，而且已賣出超過二十萬個給水器。申請人希望透過寵物店、寵物食品、寵物相關商品之所有行銷管道來銷售其商品。而且亦在商品展、網路及寵物期刊或出版品中刊登廣告，此外，亦向潛在顧客寄發宣傳單。

132

【參考法條】

《美國聯邦商標法》
第十三條

異議

- (a)任何人如認為因標章註冊於主要註冊簿而有損其利益，得繳納規費，在本法第十四條(a)項之公告後三十日內，檢附理由，向專利商標局提出異議。於三十日期間屆滿前，得以書面申請將異議期間延長三十日。於延長期間屆滿前得再提出延長之申請，如有正當理由局長得依申請准予再延長異議期間。局長應將每次延長異議期間通知異議人。異議之聲明得依局長所定之條件修正。
- (b)除異議成立外，
- (1)符合第一條(a)項註冊於主要註冊簿之要件時，或依第十四條之規定可註冊於專利商標局時，應核發註冊證，其註冊之通知亦應公告於異議商標局之公報中
- (2)如申請人係依第一條(b)項之規定申請註冊，則應發核准通知予申請人。

133

第四十三條(c)

著名商標淡化之損害賠償

- (1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：
- (A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
- (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
- (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
- (D)標章使用於交易之地區範圍。
- (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
- (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
- (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
- (H)標章是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

134

- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3)依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章、標誌或廣告樣式識別性之請求。

- (4)下列事項不受禁止之限制：

- (A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
- (B)使用標章非作為商業使用。
- (C)任何形式的新聞報導或評論。

135

【兩造主張】

■ 《混淆之虞》

- 所使用商品之類似性

有關此方面，異議人主張(1)兩造皆出售可回收攜帶式飲料容器；(2)由於給寵物之水容器可與給人類飲料容器一起使用，因此兩者有互補性；(3)異議人亦有出售寵物相關商品。

- 行銷管道之類似性與否

異議人主張，由於申請人之商品可能在便利商店販售，而且由於異議人亦出售寵物相關商品，因此，銷售管道有所重疊。

- 《沖淡》

異議人亦主張沖淡所構成之請求權，根據藍能法第十三條及第四十三條(c)之規定，異議人主張申請人之商標將會構成異議人之「Gulp」系列商標識別性之模糊化。

136

【理由】 《混淆之虞》

本案件混淆之虞存否之判斷，乃係根據本案件與 *In re E.L. du Pont de Nemours & Co.* (以下簡稱 *du Pont*) 一案判決所示之判斷要素相關之事證所為。

■ A. 商標家族 (Family of Marks)

- 根據 *J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp.* 一案之見解，所謂商標家族乃指一群具有共同可辨識特徵之商標，而其商標之組成以及使用方式使得消費大眾不僅將其中之個別商標而且將其家族間之共同特徵與商標所有人聯想在一起，因此，單是使用一系列之近似商標並不足以形成一商標家族，而是需消費大眾將該共同特徵認為該商品之共同來源之表徵方可。

- 當其間共同元素 (特徵) 之使用形式足以表示該家族之來源 (源自該家族) 時，對該商標家族之認知便已達到與一般之商標一樣，商標家族所具有之權利乃及於其所使用之商品。誠如 *Merritt Foods Co. v. Americana Submarine* 一案所指出，商標家族之理論基礎在於商標權人在其努力的範圍內一起使用及促銷具有共同特徵之數個商標而使該共同特徵具有第二意義

137

- 本案證據並未顯示動物食物或附屬品曾被異議人以其商標家族加以使用或促銷，因此，無法認為「Gulp」商標家族之知名度 (recognition) 擴及於可攜式動物水商品，因此，申請人之商標與異議人之商標家族是如此地不同，以致於消費者並不會認為申請人之「Gulpy」商標屬於異議人之商標家族之一成員。

- 雖然申請人之商標不會被認為屬於異議人之商標家族之一員，不過，若申請人之商標與異議人之先前註冊或使用商標之任一者有混淆之虞，則異議人之請求仍會被允許。在異議人之商標家族中以「GULP」及「BIG GULP」最顯著，因此，以下將以此二者與申請人之商標作比較。

138

B. 異議人商標之聲譽或相對強度

- 在du Pont一案中要素第五點之探討部分，要求法院考量異議人商標之聲譽的證據。聲譽在混淆之虞之分析上扮演支配性之角色。不過，在混淆之虞判斷上之聲譽與反沖淡保護之聲譽有所不同，而且後者之聲譽須有較嚴格之證明。前者乃相對性問題，後者則為絕對性問題；亦即前者可能很強，亦可能很弱，而後者乃足以受反沖淡保護之聲譽是否存否之問題。因此，某一商標可能已獲有足以構成混淆之聲譽，但卻仍未達到反沖淡聲譽之程度。
- 我們認為「BIG GULP」在礦泉水飲料上有很高之知名度。然而單獨具有高知名度一點並不足以構成混淆之虞。因此，有必要繼續分析其他之du Pont因素。

139

C. 所使用商品之類似性

有關此方面，異議人主張（1）兩造皆出售可回收攜帶式飲料容器；（2）由於給寵物之水容器可與人類飲料容器一起使用，因此兩者有互補性；（3）異議人亦有出售寵物相關商品，然而異議人之證據與主張皆未能使上訴委員會相信異議人之飲料、馬克杯或其他食物商品與申請人之可攜式動物水商品相關連，且無證據足以證明可攜式動物水乃異議人將來所可自然擴展之領域內商品，亦無證據證明消費者會認為此些商品乃源自同一來源。因此，上訴委員會認為商品類似與否一項考量因素應作有利於申請人之考量。

D. 行銷管道之類似性與否

由於異議人之便利商店所售之物品相當廣泛，而且由於競爭商品是如此之不同性質與具有不同使用目的，以致於即使全部皆在異議人之便利商店出售，消費者亦不會認為他們來自同一來源，亦即在此情況下，即使雙方商品皆在異議人之便利商店出售，消費者亦不會認為兩造商品間有任何關係存在。單就兩商品會在同一管道銷售給同一顧客群一點本身並不足以證明商品間有何特定之關係。基於此一認識，銷售管道之近似與否在本案件中乃為一中立因素。

140

E. 銷售之周遭情況以及出售之對象

- 由於雙方商品之價格皆不高，因此消費者較可能一時興起購買，並因而增加了混淆之虞（危險）。就此點而言，其有利於異議人之主張。

F. 二商標間之近似性

- 針對二商標間是否具有近似性，並非並列比較而是以其整體商業印象是否會引起混淆加以觀察。
- 異議人之「Gulp」商標乃為一般文字，並非其商品具有「牛飲」之暗示；而申請人之商標「Gulpy」乃為一創造性文字，而使用在可攜式動物水商品上產生了完全不同之商業印象。雖然兩商標在外觀及聲音間有一些近似性，但就整體加以比較，一個是一般字，另一為具有不同商業印象之不熟悉字，因而使兩商標可以充分地相互區別。換言之，熟悉字與不熟悉字間彼此很容易區別。

141

G. 因素之衡量

- 雖然異議人之「BIG GULP」商標，至少在飲料方面，有高度之知名度與聲譽，但聲譽本身並不足以構成藍能法第二條(d)之混淆之虞^[1]，而是必須存有合理之基礎使大眾將申請人之可攜式動物水歸屬於異議人及其「BIG GULP」商標方可^[2]。該「著名商標」之論點在以下情況較不具說服力，即(i)兩商標間有重大之差異，且(ii)沒有具說服力之根據亦無證據足以證明（支持）消費者可能會將兩商標聯想在一起時^[3]。
- 從本案所顯示的證據可以很明顯地看出，兩造在不同之領域使用其商標，而且雖然雙方皆對大眾銷售商品，兩者之商品間並無互動或關係足以形成會造成混淆之情況。

[1]Recot Inc. v. M.C. Becton, supra, 54 USPQ2d at 1898; University of Notre Dame du Lac v. J. C. Gourmet Food Imports Co., supra, 217 USPQ at 507.

[2]University of du Lac v. J. C. Gourmet Food Imports Co., supra. See also Dymo Industries, Inc. v. Schramm, Inc., 181 USPQ 540, 541-542 (TTAB 1974); American Optical Corporation v. Autrol Corporation, 175 USPQ 725, 729 (TTAB 1972).

[3]Land O'Lakes, Inc. v. Land O'Frost, Inc., 224 USPQ 1022, 1026-1027 (TTAB 1984).

142

《沖淡》

- 藍能法將模糊化之沖淡界定為，由於商標或商號與著名商標間之近似性所產生之聯想而造成著名商標識別性之損害。由於已經認定只有申請人之「BIG GULP」商標具有在混淆之虞之判斷上的高知名度及聲譽，而且由於構成沖淡保護所要求之知名度與聲譽較此更為嚴格，因此上訴委員會僅對申請人之「BIG GULP」商標分析其是否被沖淡，包括以下之考量問題：
- 「BIG GULP」是否為一著名商標？
- 「BIG GULP」是否在申請人提出註冊申請時已著名？
- 「GULPY」商標是否可能造成「BIG GULP」識別性之模糊化沖淡？

143

A. 異議人商標之聲譽

- 由於著名商標可被與其近似之商標使用在不具競爭性之商品或服務上而造成沖淡，因此著名商標所有人必須證明該字詞與著名商標所有人間具有一強烈之消費者聯想（a powerful consumer association）方可。
- 反沖淡保護所需達到之聲譽並不容易被證明，因此，異議人必須提出證據證明，公眾在幾乎所有的場合碰上異議人之商標，其至少在一開始時會將該字詞與著名商標所有人聯想在一起，足以證明此字詞轉換成真著名商標之證據例如包括：（1）相對人之承認；（2）密集的媒體曝光率；（3）市場調查等。
- 然而要證明沖淡，著名商標所有人必須證明消費大眾對該字詞之認知已產生改變，以致於該字詞即使在著名商標所有人之商品或服務外之情況被使用，亦會被主要地與著名商標所有人聯想在一起。上訴委員會認為「BIG GULP」在申請人申請時已獲得足以支持沖淡請求權之聲譽，因為廣泛媒體注意（特別是有媒體提及及其乃美國牛飲文化之象徵）以及市場研究調查證明了所有消費者（包括非異議人服務之接受者）在未經協助之下已有73%知悉該商標，因此認為異議人已證明了「BIG GULP」具有足以受到反沖淡保護之著名性。

144

■ B.異議人之商標在申請人註冊申請時已著名

- 由於被異議之未註冊案乃基於使用意思而欲註冊「Gulpy」為商標，因此，異議人必須證明其商標在該申請提出時已經著名。本案中上訴委員會認為「BIG GULP」在當時已著名。

■ C.淡化所構成之沖淡

- 沖淡減低了一個具有有利聯想之顯著商標或商號 (a distinctive mark or name with favorable associations) 對一商品所產生在消費大眾心中之銷售力 (selling power) [1]。模糊化之沖淡發生於很大比例之消費者在看到後使用人在其商品上使用該商標會立即想到著名商標而且將後一商標使用與著名商標所有人聯想在一起，即使消費者並不相信該商品來自著名商標所有人者亦然[2]。

[1]Toro Co. v. ToroHead Inc., supra, 61 USPQ2d at 1182, quoting Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621, 624-25, 217 USPQ 658, 661 (2nd Cir. 1983).

[2]Toro Co. v. ToroHead Inc., supra, 61 USPQ2d at 1183.

145

- 藍能法提供以下之指導原則：在認定一個商標或商號是否可能造成模糊化沖淡，法院可以考量所有之相關因素，包括：

- (1)商標或商號與著名商標間近似之程度；
- (2)著名商標之先天或後天識別性之程度；
- (3)著名商標所有人對該商標加以大量地排它使用之程度；
- (4)該著名商標之認知度；
- (5)是否該商標或商號之使用人有意去造成與著名商標間之聯想；
- (6)該商標或商號與著名商標間之任何實際聯想。

146

■ 綜上因素之權衡

- 綜合以上因素，雖然異議人之「BIG GULP」商標有聲譽，有識別性而且實質地(substantially)排他使用地位，然而由於此二商標並非實質重大地(substantially)近似以支持一反沖淡請求權，而且並無證據證明二商標間有任何聯想，亦無證據證明申請人有意去產生對異議人商標之聯想。因此，在後三因素遠遠地超過前些因素之情況下，認為異議人並無法證明申請人註冊申請若被允許將會構成其「BIG GULP」商標之沖淡。

147

1. 美國 (2)

【案例名稱】

VICTOR MOSELEY AND CATHY MOSELEY, DBA VICTOR'S LITTLE SECRET, PETITIONERS v. V SECRET CATALOGUE, INC., ET AL.
537 U.S. 418; 123 S. Ct. 1115; 155 L. Ed. 2d 1; 2003 U.S. LEXIS 1945; 71 U.S.L.W. 4126; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1801; 2003 Cal. Daily Op. Service 1894; 16 Fla. L. Weekly Fed. S 114
November 12, 2002, Argued; March 4, 2003, Decided

【事實】

上訴人Moseley在美國肯特基州小鎮內使用與被上訴人Secret Catalogue公司之著名商標「Victoria's Secret」相同及近似「Victor's Little Secret」之商標，銷售女用內衣及成人商品。被上訴人起訴控告Moseley違反聯邦商標沖淡法等規定。聯邦地方法院發出禁止令，禁止Moseley使用該商標，且聯邦上訴法院第六巡迴法院維持此一禁止令。惟上訴人不願提起上訴，聯邦最高法院以本案未有充分證據證明Moseley之使用行為實際上造成被上訴人（原告）著名商標識別力沖淡為由，而發回更審。本件爭點在於，聯邦商標沖淡法第三條（一九四六年聯邦商標法第四十三條（C））之沖淡，是否須有實際沖淡之證明，或只須有沖淡之虞即足。

148

【參考法條】

第四十三條(c)

著名商標淡化之損害賠償

- (1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟，判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：
 - (A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
 - (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
 - (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
 - (D)標章使用於交易之地區範圍。
 - (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
 - (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
 - (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
- (2)標章是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

149

- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3)依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章，標誌或廣告模式識別性之請求。
- (4)下列事項不受禁止之限制：
 - (A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
 - (B)使用標章非作為商業使用。
 - (C)任何形式的新聞報導或評論。

150

【理由】

- 本案二審法院係根據聯邦商標沖淡法立法時之國會報告內容，指「雖混淆導致立即之損害，然而沖淡是一種傳染，若允許其擴散，將必然摧毀該商標之宣傳價值」，而認為雖無沖淡之證明（即尚未發生實際沖淡）仍可成立沖淡（by tarnishing及by blurring）。
- 原審不採聯邦上訴法院第四巡迴法院在*Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Development*一案所發表之見解，即要成立聯邦沖淡法上著名商標之沖淡必須有證據證明（1）被告使用與著名商標充分近似之商標而在相關消費者圈中產生此二者之聯想（2）且已造成（3）對著名商標之經濟價值之實際損害（藉減低著名商標來作為銷售其商品或服務之銷售媒介的促銷力）。

151

- 當一九八八年首次美國國會修正聯邦商標法（藍能法）而納入沖淡條款時，由於有反對意見而擔心憲法言論自由被認為受到限制，因此胎死腹中。
- 直到一九九五年再度提出時，同時規定了兩個例外（即比較廣告及非商業使用不構成沖淡），並擴及註冊與未註冊商標均適用後，才無異議通過。
- 在美國國會司法委員會的報告指出，此一立法（FTDA）之「目的乃為，即使在沒有混淆之虞的情況下，保護著名商標免於因嗣後的使用，而模糊其商標之識別力或加以玷污或減損之」。本院認為，州立法的條文規定及於聲譽，而聯邦沖淡法僅規定識別力之沖淡，兩相對照之下足以支持對聯邦沖淡法之規定作狹義解釋。無論如何，州法與聯邦立法之對照的確對本案爭點具有重要性。

152

- 與州法使用「沖淡之虞」不同地，聯邦沖淡法乃使用「對著名商標之識別力造成沖淡」（cause dilution）之用語，很明顯地，條文要求證明實際沖淡，而非僅沖淡之虞。此一結論亦可從沖淡一詞被定義為「減低著名商標識別商品或服務之能力，而不論兩者間有無競爭關係或兩商標間有無混淆之虞等」，混淆有「之虞」，而減低識別能力並無「之虞」之對照，可看出其間的不同。然而，實際沖淡之證明並非要求證明實際沖淡之後果，如銷售之實際減少等；而且，聯想在一起亦不必然會造成模糊化（blurring）的結果。本案並未有證據證明被告之使用已減低原告著名商標之識別力，因而發回更審。

153

1. 美國 (3)

【案例名稱】

AUTOZONE, INC. and SPEEDBAR, INC., Plaintiffs-Appellants, v. TANDY CORP., Defendant-Appellee.
373 F.3d 786; 2004 U.S. App. LEXIS 13334; 2004 FED App. 0200P (6th Cir.);
71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1385
April 21, 2004, Argued; June 29, 2004, Decided; June 29, 2004, Filed

【事實】

原告（上訴人）起訴被告上訴人使用「PowerZone」之字樣，侵害或沖淡其所擁有「AutoZone」商標權。原告與被告之商標並不近似，而其等所銷售之商品亦不相同，但原告仍主張被告之行為侵害（有混淆之虞）其商標，而且構成商標之沖淡。一審法院以原告未能提供充分證據使陪審團認為消費者可能被混淆，而且亦未能證明有實際上造成沖淡，因此以簡式判決判定原告敗訴。原告不服，提起上訴，惟仍遭二審法院駁回。

154

【商標圖樣】



155

【參考法條】

第四十三條(c)

著名商標淡化之損害賠償

- (1) 他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：
- (A) 標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
 - (B) 標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
 - (C) 標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
 - (D) 標章使用於交易之地區範圍。
 - (E) 標章使用之商品或服務之交易管道。
 - (F) 著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
 - (G) 其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
- (II) 標章是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

156

- (2) 著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人總證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3) 依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章，標誌或廣告模式識別性之請求。
- (4) 下列事項不受禁止之限制：
- (A) 為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
- (B) 使用標章非作為商業使用。
- (C) 任何形式的新聞報導或評論。

157

【兩造主張】

- 原審在本案中採取此測試標準逐一分析後，認為二商標之近似性並未達沖淡所需之高度近似性，因而不構成沖淡。AutoZone對此認定則在上訴意見中指摘原審不應適用Nabisco測試標準，而且認為Nabisco之測試有所錯誤。

【理由】

- 雖然原告主張五個不同之請求，即商標侵害、商號侵害、不正競爭、違約以及沖淡。但由於前四者皆須進行混淆誤認之虞之分析，因此本院將之區分成兩個部分，即混淆誤認之虞分析與沖淡分析。有關於前者，原告並未能證明存有混淆之虞的真實爭執，因此，原審以簡式判決駁回其請求並無不當。

158

- 本院贊同原審對沖淡請求採行簡式判決之決定。茲就相關問題分析如下：
- **A. 沖淡請求乃獨立於商標侵害**
- 沖淡請求乃獨立於商標侵害請求，因為其並非混淆誤認之虞標準，而是用以保護商標權人在維持其商標完整性與識別性上之準財產權^[1]。一九九五年美國聯邦商標沖淡法（Federal Trademark Dilution Act，FTDA）之規範目的，乃尋求避免著名商標被模糊化沖淡與玷污沖淡。

[1] Kellogg Co. v. Toucan Golf, Inc., 337 F.3d at 628

159

■ B. 聯邦沖淡測試

- 聯邦沖淡測試要構成商標沖淡法之沖淡，原告必須證明以下五點，即^[1]
 - (1) 著名性；
 - (2) 顯著性識別性；
 - (3) 被告在商業中作為商標使用；
 - (4) 在原告商標著名之後開始使用；
 - (5) 導致 (cause) 原告商標顯著性識別性之沖淡
- 有關第一、三及四點因素，在本案中未成為爭點，因此僅就第二、五點因素探討之。

[1] Kellogg Co. v. Toucan Golf, Inc., 337 F.3d at 616; see also Kellogg Co. v. Exxon Corp., 209F.3d at 577; Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 215 (2d Cir. 1999).

160

■ 導致 (cause) 原告商標顯著性識別性之沖淡

- 原審在本案件中適當地運用本院在V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley V Secret (以下簡稱V Secret) 一案中所表示的意見。在V Secret一案中運用了採用了Nabisco測試之十個考量因素以決定有是否構成沖淡。原審在本案中採取此測試標準逐一分析後，認為兩二商標之近似性並未達沖淡所需之高度近似性，因而不構成沖淡。AutoZone對此認定則在上訴意見中指責指摘原審不應適用Nabisco測試標準，而且認為Nabisco之測試有所錯誤。
- 在此，我們首先必須先認定聯邦最高法院在V Secret一案之判決是否採納聯邦上訴法院第二巡迴法院之Nabisco測試標準，並因而將之納入本巡迴法院之判例法中。

161

- 聯邦最高法院於2003二() 三年作出Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (以下簡稱Moseley) 一案判決，認為聯邦沖淡法要求實際沖淡之前，美國聯邦上訴巡迴法院間有採沖淡之虛標準者（例如V Secret案），亦有採實際沖淡標準者（例如Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev. Ringling Bros.-Barnum案）。所謂「實際沖淡」並非指沖淡之後果（例如實際銷售損失）亦須被證明。
- 不過當該商標並非同一時，單純消費者之心理上聯想並不足以構成實際沖淡，因為其並未減低著名商標表徵其商品來源之能力。由於聯邦最高法院之重點在處理此一問題，因此其並未批評Nabisco測試，原審採納之即不應受到指責指摘。
- 本件案中，AutoZone並未指出提出實際沖淡之證據，而且由於沖淡請求所要求之商標近似性比較商標侵權請求來得高，兩造商標間之不近似性本身即已足以顯示原告之請求不會無法成立，因此，原審之簡式判決認定並無不當。由於兩造商標間缺乏高度近似性，因此兩商標當然並非高度近似或幾乎相同而使得AutoZone可以證明實際沖淡已發生，再加上AutoZone並未提出其他證據證明實際沖淡，因此，原審認定其沖淡請求不會無法成立並無不當建誤。

162

1. 美國 (4)

【案例名稱】

AU-TOMOTIVE GOLD, INC., Plaintiff-Appellee, v. VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC.; AUDI OF AMERICA, INC.; VOLKSWAGEN AKTIENGESellschaft; AUDI AKTIENGESellschaft, Defendants-Appellants.
457 F.3d 1062; 2006 U.S. App. LEXIS 20581; 80 U.S.P.Q.2D (BNA) 1293
February 14, 2006, Argued and Submitted, San Francisco, California; August 11, 2006, Filed

【事實】

原告（被上訴人）為汽車零件之製造商，其未經被告Volkswagen（以下簡稱福斯）及Audi（以下簡稱迪奧）（為具著名商標地位之公司）之同意而在所生產之汽車零件（鍵及鑰等）上使用被告之商標。原告起訴請求法院宣告其並未侵害被告之商標權，亦未造成沖淡，因為該商標之使用乃是為了美感（aesthetic）的功能性要求所為。一審法院以簡式判決（summary judgment）認定原告勝訴，被告不服而提起上訴。聯邦上訴法院第九巡迴法院認為，原告之使用可能構成美國聯邦商標法（藍能法）上之商標侵害與沖淡行為，因而廢棄一審所為之簡式判決。

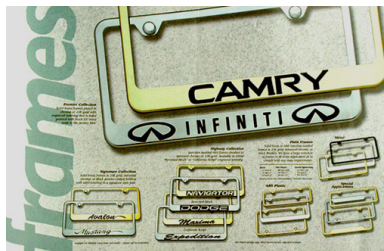
163

《背景》

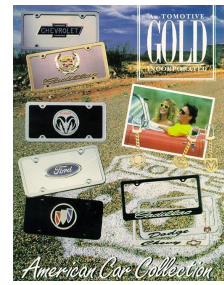
- 福斯與迪奧商標在美國擁有商標註冊，自一九五〇年代開始被使用迄今。Auto Gold自一九九四年起開始銷售附有福斯商標的鑰匙圈等附屬品（自一九九七年開始出售迪奧附件）給美國之大盤商，包括汽車交易商及汽車附屬品交易商等；福斯與迪奧亦供應此一市場上的需求，而在美國授權一家獨立之行銷公司來銷售此些附屬品。然Auto Gold曾數度尋求福斯與迪奧的授權未果，因此，其商標使用未經授權，雖然在附件包裝上加以註明附件與福斯及迪奧無任何關係，但該註明並不清楚，且拆掉包裝後即無法見得。
- 原告Auto Gold起訴請求法院宣告其行為並不構成商標侵害，福斯及迪奧則反訴主張商標侵害，並要求允許修正原請求而增加沖淡請求。一審法院認為本案有美感功能性之適用，因此即使允許其修正，福斯及迪奧亦不能在沖淡請求上獲勝；即使允許其修正亦屬徒勞，因此不允許其修正請求。

164

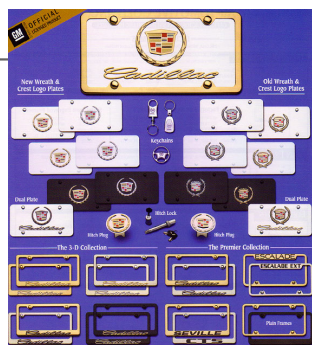
【被告商品】



165



166



167

【參考法條】

《美國聯邦商標法》

第三十二條(1)

損害救濟；侵權；非有意之侵權

(1)任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任，但於本條(b)項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺誑而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。

(a)於商業行為中，將註冊商標加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列、散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認，或為欺誑者。

(b)將註冊商標加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包裝、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散佈或廣告，足生混淆、誤認，或為欺誑者。

168

《侵權行為法整編》

第七四二條評析a

Restatement of Torts § 742, comment a (1938): When goods are bought largely for their aesthetic value, their features may be functional because they definitely contribute to that value and thus aid the performance of an object for which the goods are intended.

169

【兩造主張】

- 原告Auto Gold公司主張，在鑰匙圈及鑰匙等附件上使用福斯與奧迪之商標，乃是基於美感功能性（aesthetic functionality）之考量，因為該商標乃消費者之所以購買該附件之真正利益所在，因此並不違反商標法。

【理由】

A. 美感功能性

- 若一標識乃係該商品之功能性特徵，則其不能受到商標法之保護。聯邦最高法院已曾指出，當一特徵乃對該物件之使用或目的具有基本性（essential），或影響其成本或品質，則具有功能性。此一特定義常被稱為實用功能性，因為它涉及該產品商品之預定目的上表現。因此，功能性理論乃在禁止商標法去允許一生產者獨占產品商品之實用特徵。

170

- 美感功能性理論通常可追溯到1938—1938年侵權行為法整編§第七四二條742評析a之規定，在評析a中指出，當一貨品主要因美感價值而被購買時，它的特徵可能具有功能性，因為它們對貨品之價值有絕對的貢獻，且協助該貨品之原定目的之履行，例如心型糖果盒。

- 約在十五年後，該理論在於Pagliero v. Wallace China Co.一案開花結果。在該案中，系爭陶器之形態被認為具有美感功能性，因為消費者購買該陶器（並非因其裝承盛等實用目的），而是因為該陶器之設計之魅力與目光吸引此一主要的利益。因此，其設計乃消費者之所以需求該陶器的基本重心所在，因此而不能受到商標法的保護。然而，將該理論從產品商品設計特徵運用到名稱或標記等則並不容易，雖然在International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.一案中，法院認為一名稱或標記可同時具有美感功能性及商標功能，並且因該案並無證據顯示被告使用該標記造成任何來源混淆，因而因此認為其已喪失商標功能而具有美感功能性，並因此而受商標法的保護。

171

- 此一廣義解釋很快受到限縮，本院（第九巡迴法院）在於Vuittton Et Fils S.A. v. J. Young一案，本院（第九巡迴法院）指出，不能在表徵來源外亦因一商標同時兼具有其他功能即使即認定其喪失商標保護。因此，雖然LV商標本身乃消費者欲購買該商品之原因之一（例如虛榮心），但只要其人仍具有來源表示功能，其即能受到保護。本案判決使美感功能性美感功能性理論受到相當大的打擊，雖縱使非致命一擊。

- 有關功能性之定義，於Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.（以下簡稱Inwood）上述Inwood一案中已有傳統定義。而最近有關一顏色商標之功能性案例，在於Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.（以下簡稱Qualitex）中一案，於該案中法院認為，當競爭者有必要使用該顏色商標（顏色）時，若將該顏色得作為商標，將使競爭者陷入無關知名度與聲譽之競爭劣勢中，因此認為該顏色將具有功能性而不得作為一商標。

172

- 有關功能性在Inwood案中的傳統定義與Qualitex案中的新定義如何協調之問題，美國聯邦最高法院在TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.一案則指出，Inwood一案乃係對於傳統之實用功能性的定義，因此，一商標若依此定義已具有功能性，則已不得作為商標。然若是如Qualitex案中所涉及之美感功能性者，則須再視其是否將使競爭者陷入無關知名度與聲譽之競爭不利益中，始能加以認定。

B. 美感功能性與Auto Gold之使用福斯與奧迪之商標

- Auto Gold必須根據前述最高法院之見解證明其具有功能性。首先，Auto Gold並未主張，更未證明該商標具有實用功能性。其次，有關美感功能性，固然誠如Auto Gold主張該等商標構成消費者欲購買該附件之真實利益所在。但如前所述，美感功能性理論之適用範圍受到相當的侷限，而只限於僅發揮美感的而完全不具有來源表示之商品特徵。

173

- 實務上甚難將有關商品設計（如陶器形狀）之美感功能性理論套用到著名之名稱或標記上，因為後者除表示與所有人之聯想關係外，鮮少有其他功能。故縱使此兩商標使該附件受消費者喜愛，但並非因此些商標本身所帶來，而是因此些商標與商標權人間的關係而使其等具有來源表徵關係以及聲譽提升價值。因此，這些商標並不具有美感功能性而應受到法律保護。如此，則有可能因Auto Gold之無權使用而造成沖淡。

- 一審法院之所以不允許福斯與奧迪奧迪加沖淡請求之修正，主要乃因一審法院對美感功能性理論的誤解。因此，有關此一部份之判決應予廢棄發回，而重為允許其修正之適法決定。

174

1. 美國 (5)

【案例名稱】

ITC LIMITED AND ITC HOTELS LIMITED, Plaintiffs-Counter-Defendants-Appellants, v. PUNCHGINI, INC., RAJA JHANJEE, PARAGNESH DESAI, VICKY VIJ, DHANDU RAM, MAHENDRA SINGH, BACHAN RAWAT, BUKHARA GRILL II, INC., Defendants-Counter-Claimants-Appellees.
482 F.3d 135; 2007 U.S. App. LEXIS 7215; 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 1414; 2007-1 Trade Cas. (CCH) P75,672
November 18, 2005, Argued; March 28, 2007, Decided

【事實】

原告ITC在美國已停止使用其商標超過三年，但在國外仍持續使用中，被告以該商標經營餐飲服務，原告則主張其在國外使用中之商標在美國仍具有著名商標之地位，因此仍應受到保護。一審法院以原告已放棄其商標權為由，而以簡式判決判定原告敗訴，原告不服提起上訴，美國聯邦第二巡回法院駁回上訴，仍維持原審之簡式判決。

175

【參考法條】

《巴黎公約》
第六之二條(1)

各同盟國主管機關就所認定之著名商標章，得於法律許可之前提下，對於與著名標章使用於同一或類似商品之標章，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用。倘商標之主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。

《與貿易有關之智慧財產權協定》
第十六條第二項

(一九六七年)巴黎公約第六之二條之規定準用於服務。決定某一商標是否為著名商標，會員應考慮該商標在相關公眾之知名度，包括因商標之促銷而在相關會員所取得之知名度。

176

《美國聯邦商標法》

第四十三條(a)
民事訴訟

- (1)任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示，對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有效下列情形，經他人認為因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：
- (A)有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或
- (B)於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。
- (2)本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員、任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

177

【兩造主張】

- 原告主張著名商標理論，並主張其自一九七七年起持續在美國以外之國家中使用Bukhara於餐飲服務業，而此一商標在被告在美國開始使用以前已在美國著名。原告主張，其根據巴黎公約第六之一條以及TRIPS第十六條第二項可享有著名商標之保護，因此被告之使用行為侵害其使用（未註冊）商標權，因而違反藍能法第43條(a)(1)(4)。

【理由】

- 所謂「著名商標理論(the famous marks doctrine)」乃指在一國內未使用亦未經註冊但仍具有著名性（因國外使用等）者應受保護，因此，亦稱之為著名外國商標理論，此與聯邦沖淡法保護著名商標免於沖淡者不同，因為美國國會尚未將著名商標理論納入聯邦商標法中。
- 有關拋棄商標權部分，由於原告在美國停止使用超過三年，因此商標法推定其已拋棄，而應由商標權人舉證推翻該推定。商標權人未能舉出證據推翻該推定，因此其商標權已被拋棄。

178

- 原告除須證明其商標具有識別性及被告之使用有造成混淆之處外，原告須先證明其有使用該商標之優先權利。然而，在原告已拋棄其註冊商標權之後，原告要證明其就該標識享有使用商標權（在餐飲服務業上）有一高門檻須加以克服。為克服此一高門檻，原告主張著名商標理論。原告主張其自一九七七年起持續在美國以外之國家中使用Bukhara於餐飲服務業，而此一商標在被告在美國開始使用以前已在美國著名。

A. 屬地主義

B. 著名商標理論乃屬地主義之例外

(A) 著名商標理論之來源

此一理論源自於一九二五年所增加之巴黎公約第六之一(bis)條。該條之目的為阻止一會與著名商標產生混淆之商標被註冊或被使用，雖然該著名商標在該國尚未註冊而受到保護。

179

(B) 美國內之著名商標理論

1. 聯邦判例與決定 (1) 商標委員會之決定

- 美國TTAB對著名商標理論之採納相當晚而且受到紐約州判決之影響。
- 在Vaudeable v. Montmartre, Inc.一案，被告使用原告之商標「Maxim's」同樣作為餐廳之商標，雖然原告並未在紐約使用該件餐廳之商標，但一審法院仍以禁止被告使用之，紐約最高法院維持此一判決，因為雖然原告未以之作為餐廳商標使用，但由於普通法上不正競爭之構成並不以競爭關係之存在為必要，而只要有盜用(misappropriation)他人之財產權即構成。原告在巴黎自一九四六年即繼續使用之，而且在紐約都會區之外食人口中享有聲譽，因此，原告有優先使用權，今被告盜用之行為已構成不正競爭。
- 在Mother's Rests., Inc. v. Mother's Other Kitchen, Inc.一案，TTAB即指出，在外國之使用對國內之善意使用人並不能構成優先權，除非其在美國第一使用人使用時已屬Vaudeable意義之著名商標。

180

- All England Lawn Tennis Club, Ltd. v. Creative Aromatiques 一案以相同之理由而不允許「Wimbledon Cologne」被註冊為商標，即使原告並未在美國使用該商標，因為(1)該商標被使用在年度網球公開賽上已獲得Vaudable意義之聲譽與知名度；(2)商標申請人商品之購買人會誤以為該商標經溫布頓公開賽所核准而有任何其他之關連；(3)允許其註冊為損害異議人對其商標所有之權利。

(2)聯邦判例法

- 第九巡迴法院為唯一承認著名商標理論之聯邦巡迴法院，在Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co. 一案，第九巡迴法院認為商標法之主要目的為避免造成消費者混淆及蒙混他人投資(palmimg off)，在跨國貿易頻繁之今日，尤其是接受大量移民之美國，若不接受著名商標理論，消費者會在美國買到其誤以為是蒙混商品之商品。然由於Grupo Gigante一案之判決理由可知其並非根據藍能法或巴黎公約第六之一條而承認著名商標理論，而是由於政策考量而採納之。
- 若承認著名商標理論，將帶來基本的改變，因此實有賴國會立法而不應由判決為之。

181

2.條約與執行立法

- 原告主張，其根據巴黎公約第六之一條以及TRIPS第十六條第二項可享有著名商標之保護。我們發現ITC並未主張此兩個條約在美國有自動履行之效力。雖然Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.一案判決認為巴黎公約第六之一條有自動履行之效力，但TRIPS並無此效力。而且，雖然國會修法以履行TRIPS之規定，但似乎並無新規定乃用以履行TRIPS第十六條第二項。

- 本院一貫見解認為，除藍能法所規定之內容外，巴黎公約及TRIPS並未帶來其他任何實體之權利。

3.政策理由本身不足以支撐承認著名商標理論

182

1. 美國 (6)

【案例名稱】

LOUIS VUITTON MALLETTIER S.A. Plaintiff-Appellant, v. HAUTE DIGGITY DOG, LLC; VICTORIA D.N. DAUERHEIM; WOOFIES, LLC, d/b/a Woofie's Pet Boutique, Defendant-Appellees. 507 F.3d 252; 2007 U.S. App. LEXIS 26334; 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1969; Copy. L. Rep. (CCH) P29.476 September 26, 2007, Argued; November 13, 2007, Decided

【事實】

原告LV為奢華皮包等商品之製造商，被告（被上訴人）則製造供狗咬嚼之狗玩具，並用以該暗性的模仿原告之奢華商品。其中有一狗玩具乃模仿原告製造之皮包，因而引起本爭訟。原告根據二〇〇六年修法後之美國聯邦商標法（藍能法）有關沖淡之新規定，指控被告之行為沖淡其商標。一審地區法院以簡式判決（summary judgment）認定被告勝訴，原告不服提起上訴。美國聯邦上訴法院第四巡迴法院同意地區法院之認定，即被上訴人之行為並不會造成混淆，因為其乃屬一諷刺性模仿（parody）。而且，被上訴人之諷刺性模仿並不會造成原告著名商標識別力（識別性）之模糊化。

183

【參考條條】

第四十三條(c)

著名商標淡化之損害賠償

- 他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：
 - 標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱。
 - 標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
 - 標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
 - 標章使用於交易之地區範圍。
 - 標章使用之商品或服務之交易管道。
 - 著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
 - 其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
 - 標章是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

184

- 著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。

- 依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章，標誌或廣告模式識別性之請求。

- 下列事項不受禁止之限制：

- 為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
- 使用標章非作為商業使用。
- 任何形式的新聞報導或評論。

185

【兩造主張】

■ 《有關原告混淆誤認之主張》

原告主張被告使用「Chewy Vuiton」作狗玩具會造成與其商標間之混淆誤認之處而構成商標侵害；被告則主張其行為構成著名商標之諷刺性模仿(Parodies)，因此沒有混淆誤認之處。

■ 《有關原告沖淡之主張》

原告主張，任何第三人模仿著名商標在法律上必然會沖淡該商標，而不論其是否為諷刺性模仿，因此主張被告之使用行為沖淡其著名商標。因為在此之前原告商標未被第三人使用而模糊化，因此若允許被告第一個使用之將使原告商標之識別性模糊化，亦會沖淡原告之商標。

被告則主張，聯邦二〇〇六年商標沖淡修正法並不適用，因為其商標與原告商標並未「實質重大(substantially)近似」，而且其使用非但未損及原告之識別性，反而增加其知名度，最後，原告亦未證明存在有玷污沖淡之處。

186

【理由】

《有關原告混淆誤認之主張》

- 法院認為要證明混淆誤認之處，在第四巡迴法院，根據 *Pizzeria Uno Corp. v. Temple* 一案的見解，有七個因素須加以考量：
 - (1) 原告商標之識別性或強度；
 - (2) 兩商標間之近似性；
 - (3) 商品間之類似性；
 - (4) 兩造在商業使用設施之近似性；
 - (5) 兩造所使用廣告之近似性；
 - (6) 被告之意圖；
 - (7) 實際混淆。

此些因素並非同等重要，而且亦非每個個案皆須考量所有因素，由於被告所主張該誼性的模仿使用若成立會影響混淆之認定，因此，我們必須先了解何謂該誼性的模仿以及被告之行為是否構成商標誼性的模仿使用。

187

- 就商標誼性的模仿使用而言，使用人必須對被誼性的模仿之商標加以作一些改變，並因而產生誼性的模仿、調侃或娛樂之效果。本案中，被告之使用原告商標之方式的確產生娛樂調侃之效果，因此，其乃一成功的商標誼性的模仿使用。然而，有些誼性的模仿使用並不會構成混淆之虞，而有些會。因此，認定被告之使用構成誼性的模仿使用並未能合法化之。而只是會影響上述 *Pizzeria uno* 因素被運用之方法。

■ (1) 原告商標之識別性或強度

固然著名商標有較大之保護，但在誼性的模仿使用時則相反，因為此時一著名商標之聲譽及高知名度反而會減低混淆之虞。由該誼性的模仿意圖可看出行為人無意去混淆大眾。而且，由於著名商標之強度，消費者可以立即查知被誼性的模仿之目的而同時注意到被誼性的模仿商標所作之改變產生娛樂等效果之處。因而，本件原告商標之著名性並未能使混淆誤認之虞較易被證明。

188

■ (2) 兩商標間之近似性

雖然兩商標間有相當之近似性，因由於被誼性的模仿著名商標之本質本是要消費者在必要是想起該誼性的模仿之商標，因此必然有相當程度的近似性。只要其間之差異能夠被容易地看出，應是可以被提納。在本件中，由於被告商品為狗玩具，且在低價寵物店販售，而與原告知會華品乃在高檔櫃檯出售有所不同，因此，消費者不會因兩商標間之近似性即產生來源或贊助關係之混淆。

- 經考量上述因素後，法院認為原告並未能證明有混淆之虞存在。

■ 《有關原告沖淡之主張》

- 在模糊化沖淡之場合，所謂識別性乃指一著名商標獨特地表徵其單獨商品來源之能力，而藉此維持其銷售力。而根據二〇〇六年之修正，要證明沖淡，原告並不必證明實際混淆或混淆之虞或競爭關係之存在，亦不必證明實際經濟損害。首先，有關原告模糊化沖淡之主張，我們必須加以判斷的唯一問題是兩商標之間的聯想是否可能減損原告著名商標之識別性。

189

- 原告主張，任何第三人模仿著名商標在法律上必然會沖淡該商標，而不論其是否會誼性的模仿使用。然而此一解讀誤解了二〇〇六年之修正。此一修正禁止對著名商標造成沖淡之虞(不必實際沖淡)，而是否有沖淡之虞，該法指示法院去考量六項因素。然而，並非每一因素在個案皆須考量，而且亦非每個沖淡事件對些因素進行實際之探討。

- 作為誼性模仿並未能自動地排除模糊化沖淡的可能性，因為誼性的模仿雖可被認為該修正所說的合理使用，但它乃當作商標使用(即用以表徵商品之來源時)即不能構成合理使用。該修正並未禁止法院去考量誼性的模仿使用是否構成模糊化沖淡，因為該修正允許法院考量「所有之因素」，包括上述六項因素。

- 雖然被告之使用乃商標使用而不能構成合理使用，但其同等作為一誼性的模仿使用一點則是在考量原告是否成功證明其著名商標之識別性減損方式可被參考之因素。雖然原告商標著名且具有識別性，但在被告乃作誼性的模仿使用之情況下，原告證明識別性有被減損之虞的負擔是較加重的，因為誼性的模仿使用，被告等同告訴消費者其非原告之著名商標，而只是在誼性模仿它，而且由於原告商標特別的強且具有識別性，而使得此一誼性的模仿使用不會減損其識別性之可能性增加。

190

- 被告之商標與原告之商標並非如此之近似以致於構成原告商標之實際使用。若是已構成實際使用(actual use)，則不論其有否混淆地近似，是否有競爭關係，以及是否有實際損害，被告之誼性的模仿使用將構成模糊化沖淡，因為該法此修正後之法律，將著名商標本身使用到不類似之商品會減損著名商標之識別性。

- 被告雖是故意地去造成聯想，但它僅是部份地而且不完全地去造成聯想，以便消費者知悉其所同時傳輸之誼性的模仿訊息。總之，在考量此些因素後，我們認為原告並未成功地證明其商標之識別性可能被被告之使用所減損。

191

2. 歐洲共同體 (1)

【案例名稱】

DAVIDOFF & CIE SA and ANOTHER v. GOFKID LTD
Case C-292/00; [2003] All ER (EC) 1029
9 January 2003

【事實】

本案乃德國聯邦最高法院請求歐洲法院，就一九八八年商標準則第4(4)(a)條及第5(2)條規定之二個相關問題，作一初步決定(a preliminary ruling)。本案原告Davidoff公司以「Davidoff」為商標行銷商品，並主張香港籍之被告Gofkid公司在德國使用「Durfée」商標行銷商品之行為，造成原告著名商標(reputation)之侵害。

192

- 本署中被告所銷售的商品與原告相同或類似；原告則主張被告於其商標商標使用與原告相同的“D”與“ff”英文字，乃是蓄意設計並藉此白搭原告商標之高聲名與促銷力。而且被告為香港公司，一般大眾對於中國貨之評價並非高品質，因此，被告商標之使用，對原告商標之聲譽有所減損。原告於一、二審皆因無混淆之虞而遭敗訴，並上訴到聯邦最高法院。
- 德國聯邦最高法院指出，原被告之商標乃為近似，而且所使用之商品屬於相同或類似，因此必須認定準則第4(4)(a)條及第5(2)條之規定，對於具有聲譽之商標的保護是否及於商品類似範圍內。因為BGH停止訴訟程序，因此請求ECJ就該準則之該規定是否亦允許EC會員國對著名（well known）商標提供更廣之保護，而及於與註冊指定商品或服務相同或類似範圍內，亦有不公平利用及減損識別性或聲譽之保護？

193

【參考法條】

《歐體商標準則^[1]》
第四條(1)(b)^[2]

[1]First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

[2]Article 4

Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights

1. A trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
 -
 - (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, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

194

第四條(4)(a)&(c)

Article 4

Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights

4. Any Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where, and to the extent that:

- (a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;
-
- (c) the use of the trade mark may be prohibited by virtue of an earlier right other than the rights referred to in paragraphs 2 and 4 (b) and in particular:
 - (i) a right to a name;
 - (ii) a right of personal portrayal;
 - (iii) a copyright;
 - (iv) an industrial property right;
 -

195

第五條(2)

Article 5

Rights conferred by a trade mark

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

196

【兩造主張】

原告主張被告於其商標使用與原告相同的“D”與“ff”英文字，乃是蓄意設計並藉此白搭原告商標之高聲名與促銷力。而且被告為香港公司，一般大眾對於中國貨之評價並非高品質，因此，被告商標之使用，對原告商標之聲譽有所減損。

【理由】

本院認為第5(2)條乃在允許會員國對有聲譽之商標賦予較強大之保護，而及於商品不類似之領域。德國BGH在本案事件中並不排除一種可能性，即在類似範圍內（雖有混淆之虞之保護）可能會有混淆之虞不成立，而卻仍有識別性及聲譽之不公平利用或減損之問題。

197

- 該第5(2)條之文義是否禁止其被適用到類似範圍內？本院認為第5(2)條不應僅根據其文義來作解釋，而應參考其整體制度及目的。因此不能將其解釋成有聲譽之商標在商品類似範圍內之保護反而比使用在類似商品以外之領域來的小，故有聲譽之商標在「同類範圍內」之保護不應差於範圍外。
- 該案之問題基本上在於「對識別性及聲譽之利用及減損」是否為「混淆之虞」所可能不足以加以保護？在SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Case C-251/95, 1997)一案，法院已不採對「混淆之虞」作廣義解釋之見解，因此，BGH所處之問題即不能藉擴大「混淆之虞」之概念來加以解決。在此種情況下，對BGH之問題的回答必須是EC準則第4(4)(a)條及第5(2)條允許會員國去提供對經註冊而有聲譽之商標，在有後一商標或標識希望被用在或已被使用在與經註冊之有聲譽商標所指定使用之商品或服務相同或類似時之特定保護。

198

2. 歐洲共同體 (2)

【案例名稱】

SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA SA/NV v. OFFICE FOR HARMONISATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS)
Case T-67/04; 2005 ECJ CELEX LEXIS 204
February 12, 2004; May 25, 2005

【事實】

原告為Spa Monopole公司，對於OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market)允許同業被告Spa-Finders公司以「SPAFINDERS」註冊為旅遊服務廣告等之文字商標表示異議。在OHIM異議組拒絕其請求後，原告又向OHIM上訴委員會提起上訴；於上訴遭駁回後再向歐洲第一審法院請求撤銷OHIM之決定。因為該文字商標侵害其所註冊在先而著名 (well-known或famous) 之商標。歐洲第一審法院亦駁回其訴訟。因認為要以構成聲譽或識別力之減損或正當利用為由拒絕後一近似商標之註冊，著有聲譽之商標所有人雖不必證明實際損害，但至少須提出表見證據 (prima facie) 以證明其有不當利用或減損之未來風險 (但不可為假設性風險)。

199

【理由】

- 由於異議所根據之商標為Benelux商標，因此根據歐盟商標條例第八條第五項之規定，除須認定兩商標是否近似之外，尚須認定該商標在Benelux地區有否聲譽，以及其使用是否無正當理由地不公平利用或減損該商標之聲譽或識別性。
- 有關先前商標之聲譽，根據歐洲法院之判例法，必須該商標權所及區域內之相關商品之消費對象之重要(significant)部分知悉該商標。
- 有關不公平利用或減損之要件，以一要件之目的乃在於使具有聲譽之商標權人可以阻止可能(likely)對其聲譽或識別性有所減損或可能對其不公平利用(注意：減損不必有不公平之要件)者被註冊。因此，商標權人雖不必證明實際而且現有之損害，但其必須提出該不公平利用或減損之將來(但非假設的)風險表見(prima facie)證據方可。

200

- 本項規定所規定之侵權行為乃因為兩商標存有一定程度的近似性而使得相關公眾因此產生其間關係之聯想(connection)。此一關聯性之存在與否應考量到該案所涉之全部周遭相關因素。而在此一考量因素中，有更強之識別性或聲譽之商標愈會被損害。
- 有關對先前商標識別性之減損方面，若先前商標因此而不再能夠即刻引起對其所註冊(或使用)之商品之聯想，則已有所減損。在本件中，異議人並未提出任何證據證明「SPA FINDERS」之使用有減損「SPA」商標識別性之危險，而且，「SPA」一字常被用已表示比利時「SPA」之地名，當地之賽車比賽場，甚至是一般性的三溫暖服務。因此，此一減損的危險性有限。
- 有關對先前商標聲譽之減損方面，若申請註冊之商標所欲使用的商品會引起大眾覺得先前商標吸引力減低等，則會成立減損。在本件中，申請註冊之商標所欲表彰之服務並無任何負面印象會影響「SPA」商標所標爭之礦泉水。而且，「SPA FINDERS」本身亦不會造成「SPA」商標聲譽之減損。

201

- 有關不公平利用方面，其乃指對著名商標(famous mark)之明白榨取(利用)或搭便車行為，或企圖利用其聲譽之行為。本件中，本院並未發現有任何證據顯示「SPA FINDERS」將會使其所有人不公平利用「SPA」商標之識別性或聲譽之危險，亦無證據足以證明有利用或白搭「SPA」商標聲譽之危險性存在。因此，最後亦無必要去探討該使用有無正當理由之問題。

202

3. 澳洲 (1)

【案例名稱】

PFIZER PRODUCTS INC., Applicant and JOSEPH KARAM, Respondent
2006 WL 3446212 (FCA), [2007] ALMD 3100, [2007] ALMD 3101, 237 ALR 787, 70 IPR 599,
[2007] AIPC 92-232, [2006] FCA 1663
13 July 2006, 14 July 2006, 1 December 2006. Sydney

【事實】

本案商標申請人(相對人)Joseph Karam 申請「HERBAGRA」、 「HERB AGRA」及「HERB-AGRA」為註冊商標，並指定使用於以有益健康、活力及性能力之草藥。於獲得商標註冊後，異議人Pfizer公司(為美國威而剛商標之所有人)對之提出異議，認為該註冊與其商標乃具有詐欺地近似，而且可能構成欺騙或產生混淆。法院認為異議人商標之聲譽在混淆之虞的認定上具有影響，因而允許該異議。

203

【參考法條】

- 《澳洲商標法》
- 第四十三條
- 第四十四條
- 第六十條

SECT 43

Trade mark likely to deceive or cause confusion

An application for the registration of a trade mark in respect of particular goods or services must be rejected if, because of some connotation that the trade mark or a sign contained in the trade mark has, the use of the trade mark in relation to those goods or services would be likely to deceive or cause confusion.

204

SECT 44

Identical etc. trade marks

- (1) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of goods (applicant's goods) must be rejected if:
- (a) the applicant's trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to:
- (i) a trade mark registered by another person in respect of similar goods or closely related services; or
- (ii) a trade mark whose registration in respect of similar goods or closely related services is being sought by another person; and
- (b) the priority date for the registration of the applicant's trade mark in respect of the applicant's goods is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar goods or closely related services.
- (2) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of services (applicant's services) must be rejected if:
- (a) it is substantially identical with, or deceptively similar to:
- (i) a trade mark registered by another person in respect of similar services or closely related goods; or
- (ii) a trade mark whose registration in respect of similar services or closely related goods is being sought by another person; and
- (b) the priority date for the registration of the applicant's trade mark in respect of the applicant's services is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar services or closely related goods.

205

- (3) If the Registrar in either case is satisfied:
- (a) that there has been honest concurrent use of the 2 trade marks; or
- (b) that, because of other circumstances, it is proper to do so; the Registrar may accept the application for the registration of the applicant's trade mark subject to any conditions or limitations that the Registrar thinks fit to impose. If the applicant's trade mark has been used only in a particular area, the limitations may include that the use of the trade mark is to be restricted to that particular area.

- (4) If the Registrar in either case is satisfied that the applicant, or the applicant and the predecessor in title of the applicant, have continuously used the applicant's trade mark for a period:
- (a) beginning before the priority date for the registration of the other trade mark in respect of:
- (i) the similar goods or closely related services; or
- (ii) the similar services or closely related goods; and
- (b) ending on the priority date for the registration of the applicant's trade mark; the Registrar may not reject the application because of the existence of the other trade mark.

SECT 60

Trade mark similar to trade mark that has acquired a reputation in Australia

The registration of a trade mark in respect of particular goods or services may be opposed on the ground that:

- (a) another trade mark had, before the priority date for the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services, acquired a reputation in Australia; and
- (b) because of the reputation of that other trade mark, the use of the first-mentioned trade mark would be likely to deceive or cause confusion.

206

【兩造主張】

- 異議人Pfizer公司（為美國威而剛商標之所有人）對於申請人之註冊提出異議，認為該註冊與其商標乃具有詐欺地近似，而且可能構成欺騙或產生混淆。異議人並且提出促銷廣告支出、銷售量、出版品文章等證明「VIAGRA」為世界著名的品牌，並以銷售量、市場調查報告、收音機、電子媒體及網路上促銷等證明其在澳洲享有聲譽。對此點，申請人並不加以爭執。
- 有關異議人根據第六十條所提出之異議，申請人主張由於VIAGRA之著名性會使得消費者很容易注意到其與「HERBVIAGRA」的不同，而且VIAGRA為處方藥，消費者為有該疾病之病患，而HERBVIAGRA為健康食品，在一般商品區或超市即可購得，且消費者為想增進性表現之人，而非患有疾病者，以及兩商標在視覺上有重大不同。因此兩者間並不會有混淆誤認之虞。

207

【理由】

- 第六十條乃由於異議人之商標在澳洲享有聲譽，因此申請註冊之商標之使用將可能由於其間之欺騙性近似而造成混淆之虞。
- 第四十四條則不考慮到聲譽，而單純就兩近似商標間在類似商品上產生混淆之虞時不允許其註冊。
- 第四十三條則是有關申請商標之意涵(connotation)或第二意義造成在特定商品上產生欺騙或混淆之虞，而不允許其註冊之問題。
- 有關第六十條之理由方面，本院認為大量之公眾將認為「HERBAGRA」商標所銷售用以增進健康活力與性能能力之草藥是VIAGRA之草藥版，而不論其是否來自相同來源或其與「VIAGRA」有任何關聯，因為VIAGRA之廣泛聲譽之故。這是因為兩商標間充分之近似性與兩商品間充分之類似性而產生此一結果。

208

- 有關申請人主張，本院認為全不採。首先，其忽略了兩商標在發音上之近似性，其次，VIAGRA之聲譽會造成更高之混淆之虞，而非更低。再者，混淆之虞不必維持到購買時仍有之，而可為初始混淆之虞。再者，甚多潛在購買者並不知道VIAGRA為處方藥，而以為其可任意被購得。最後，「AGRA」為一型造字，申請人並無使用它的絕對必要性，而且其亦非描述性，因此申請人亦無以之加以描述之必要。
- 有關第四十四條之理由，本條僅考量兩近似商標使用在類似商品上之混淆之虞，並不考量該商標之(以前)聲譽問題。因此，在此時不應考量VIAGRA之聲譽，而應單純就兩商標之本身加以考量之。鑑於藥房所售物品常有一些相同之字頭或字尾，因此就此而言，HERBVIAGRA應不會有與VIAGRA有混淆之虞。

209

- 有關第四十三條之理由方面，本條之相關判例及文獻甚為稀少，因為其乃澳洲為履行TRIPS之義務而增訂之規定。本條之目的乃在避免公眾在物品之性質方面被系爭商標所意涵之第二意義所欺騙或混淆，而非與其他商標間之近似性所產生之混淆。因此，根據本條所阻止HERBAGRA被註冊者，並不限於與草藥有關之商標。
- 雖然贊助或聯想可以是此處之意涵或第二意義，然而在本文中，法院並不認為HERBAGRA商標有任何相關之第二意義，亦不認為其有被VIAGRA贊助之意涵存在。因此，不能以第四十三條而不允許其註冊。
- 最後，本上訴應被允許，原審之決定應被廢棄而不允許HERBAGRA之註冊申請。

210

4. 英國 (1)

【案例名稱】

PREMIER BRANDS UK LTD v. TYPHOON EUROPE LTD and Another
The Times 22 February 2000, (Transcript)
21 JANUARY 2000

【事實】

原告Premier為英國著名之茶葉進口與供應商，以「TY.PHOO」為主軸，註冊三個使用於與茶相關之商品上的商標。被告Typhoon Europe公司自遠東進口廚具，並選擇「TYPHOON」為其註冊商標（品牌）。原告主張被告乃以近似之商標侵害其註冊商標權，且由於原告之商標在英國享有聲譽，因此被告之使用，由於缺乏正當理由，乃對其商標聲譽與識別力之不公平利用或減損。本院對此二個請求皆予以駁回。

211

【參考法條】

《歐體商標準則^[1]》

第五條(2)^[2]

^[1]First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

^[2]Article 5

Rights conferred by a trade mark

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

212

《英國商標法》

第十條(3)

註冊商標之侵害

(3)如於交易流程中，使用一標識，而該標識—

(a)相同或近似於註冊商標圖樣，

(b)使用於與註冊商標註冊時所指定使用之商品或服務不近似之商品或服務上，而該商標於英國著名有聲譽，且其使用該標識無正當理由，並因而導致不正之利益，或因而損及該商標之區辨性或商譽者，將構成商標之侵害。

213

【兩造主張】

- 有關無正當理由之要件，原告代理人主張其乃指非善惡、無良好而且誠實之商業理由，為了榨取或損害著名聲譽之商標之商譽(goodwill)。
- 有關聯想方面，原告所提之市場訪問調查顯示被告之「TYPHOON」標識與原告之「TY.PHOO」之間有高度的聯想關係存在。有關損害方面，原告必須證明上述之聯想之虞會造成聲譽或識別性之損害。原告主張模糊化玷污兩個主張。有關玷污方面，原告主張被告之使用「TYPHOON」於廚具會使人將TYPHOON(颱風)與其商標聯想在一起而玷污其聲譽。有關模糊化方面，原告主張由於被告商標在視、聽覺方面與其著名商標非常近似，因此，會造成其商標之獨特性(uniqueness)

214

【理由】

- 要構成原告所主張的英國法第十條(3)之違反，原告必須證明

(1)被告(TEL)使用「TYPHOON」商標於商業中；

(2)兩商標近似；

(3)所使用之商品並不類似；

(4)原告商標在英國有聲譽；

(5)被告之使用無正當理由；

(6)被告使用「TYPHOON」對原告商標之識別性或聲譽造成減損或不公平利用。

- 有問題者僅為第五及第六個要件，在依序討論此二個要件之前，宜對本條項之規範目的及效力加以介紹之

- 根據與此規定相應之歐體商標準則第五條(2)規定之目的，其乃為了提供享有聲譽之商標廣泛之法律保護，而且此一保護之程度乃是高於沒有聲譽之商標所享有之保護程度。就英國法而言，此一規定乃對註冊商標權人之寬無前例的重大擴張，但對同為歐體會員國之德國而言，此一擴張並沒有如此重要，因為根據德國聯邦最高法院在Dimple(1985) GRUR550一案所指出的，德國法院一再地認為，將自己商品或服務之品質與享有聲譽之競爭商品之品質加以聯結(associate)以榨取競爭者之商品或服務之聲譽，以便提升自己之促銷成果之行為將構成一不正競爭行為。

215

- 至於減損型，德國聯邦最高法院在QUICK(【1959】GRUR182)一案亦有所觀察。法院認為，一個具有識別力之商標權人有正當的利益去維持其因大量之時間與金錢投資所獲得之排他地位，而且任何會損害其商標識別力以及由於其獨特性所生之宣傳效果之事實皆應被避免，其基本目的並非在於避免任何形式之混淆，而是在保護其所獲得之資產受侵害。

- 此類侵害有人將之稱為沖淡(dilution)，並認為其有模糊化與玷污兩型，此時，我們宜參考美國藍能法第四十五條之沖淡概念。雖然沖淡是協助記憶此一侵害類型之有用概念，但第十條(3)與美國沖淡概念之間仍有所差距，因而構成第十條(3)之侵害者不見得構成沖淡，而反之亦然。本院認為模糊化乃指識別性之侵蝕。而玷污(tarnish)乃指例如將與「CLAERYN」琴酒商標近似之「KLAREIN」商標使用在清潔劑，因而使前者之吸引力及刺激購買欲之能力被減損。

- 第十條(3)所規定之侵害並不以混淆之存在為必要。而且，識別性與聲譽越高之商標越容易受此類型之侵害，因為正如ECT在General所言，只有對存有充分知名度之商標，大眾才可能在非類似之商品領域內造成聯想。

216



- 有關無正當理由之要件，原告代理人主張其乃指非善惡、無良好而且誠實之商業理由，為了榨取或損害著有聲譽之商標之商譽(goodwill)。然而，由於本規定之目的乃在於保護，尤其是著名商標之價值或商譽(goodwill)免於他人不公平地榨取或減價，因此不能因使用人乃無惡意等即可使其行為免責，否則等同鼓勵他人不去進行商標調查或等於在保障無知或偷懶者。
- 其次，「無正當理由」由於乃本規定之例外或但書，因此應由被告證明其行為非無正當理由，而且不僅是「使用非無正當理由」，而且其「不公平利用或減損亦是無正當理由」。
- 由於本規定源自符合盧商標法，因此，符比盧(Bonelux)法院在Lucas^[1]一案之解讀有指導性。

^[1] Lucas Bols [1976] IIC 420 at 425.

217



- 有關聯想(association)方面，聯想與混淆乃不同概念，而且一般而言聯想比較容易被證明。
- 第一，兩商標在視覺與聽覺方面有近似性。
- 第二，原告所提之市場訪問調查顯示被告之「TYPHOON」標識與原告之「TY.PHOO」之間有高度的聯想關係存在。然而，鑑於問卷上呈現被告商標的方式與實際上使用於廚具方式間之聯想畢竟有所不同，而且市場上自然看到與問卷訪問上刻意地被問到所產生的聯想亦有所差距。
- 第三，在商品之性質方面，雖然廚具與茶葉看似完全不同，且在不同商店或大賣場之不同區域販售，但廚具中之「茶杯、茶壺、湯匙」等與茶仍有些許關聯，而且亦有商店兩者商品皆有出售。

218



- 有關損害方面，原告必須證明上述之聯想之虞會造成聲譽或識別性之損害。在此方面，原告主張模糊化玷污兩個主張。
- 有關玷污方面，原告主張被告之使用「TYPHOON」於廚具會使人將TYPHOON(颱風)與其商標聯想在一起而玷污其聲譽，通常玷污之型態乃將著名商標使用於例如保險套等商品而造成原告商標促銷力之減弱或正面印象之減損，但本案原告則是被告商標之「TYPHOON」之颱風意義會造成其商標聲譽減損，而且由於會產生聯想之人數比例甚低，因此法院認為此一主張不成立。

219



- 有關模糊化方面，原告主張由於被告商標在視、聽覺方面與其著名商標非常近似，因此，會造成其商標之獨特性(uniqueness)之侵害。
- 本院認為，第一，由於有限之公眾才會產生聯想，因此，本院不認為被告之使用會造成原告識別力之減損。在本案中，兩商標並不相同，其間並無混淆之虞，而且亦無證據足以證明被告之使用「TYPHOON」會使原告在商品上使用之「TY.PHOO」之排他性受到損害之可能。更何況，會產生聯想之虞之公眾如前所述其比例甚為有限。因此在考量本案之相關因素後，本院認為原告之第十條(3)之請求不成立。
- 其次，混淆誤認雖非第十條(3)成立之必要條件，然而在本案之情形，並無造成混淆誤認，因此原告欲主張第十條(3)之請求應提出其他損害之證明始得為之。

220



4. 英國 (2)

【案例名稱】

INTEL CORPORATION INC v. CPM UNITED KINGDOM LTD
[2006] EWHC 1878 (Ch), [2006] All ER (D) 399 (Jul), (Approved judgment)
26 JULY 2006

【事實】

申請人Intel Corporation公司擁有「INTEL」及「INTEL INSIDE」之英國及歐盟註冊商標權；相對人CPM在英國申請以「INTELMARK」註冊為行銷及電訊行銷服務之商標。申請人以相對人該商標之註冊將構成其商標識別力與聲譽之不公平利用及減損為由，根據英國一九九四年商標法第五條(3)之規定，請求宣告該註冊無效。註冊機關認為，相對人之商標若以正常而公平之方式使用在其所註冊地用的服務上，將不會造成申請人商標識別力或聲譽之任何實質損害。申請人認為註冊機關低估申請人之商標識別力與聲譽，而影響了第五條(3)所為異議之評估，故向法院提起訴訟。本院認為此一申請應予駁回，因為沖淡只發生在該商標之識別力已被侵蝕時，而且可能發生於當其被規律地、有連貫地使用在不同類之商品時，因此必須證明在所有的情形下皆具有沖淡之可能，若只能證明相同或近似之商標已被使用在不同類之商品上，則仍不足夠。

221



【參考法條】

《英國商標法》
第五條(3)
核駁註冊之相對事由
(3)商標圖樣，雖一
(a)相同或近似註冊在先之商標，
(b)註冊時所擬指定使用之商品或服務與註冊在先之商標所指定使用之商品或服務不近似；
但註冊在先之商標於英國有其一定之商譽（或歐洲共同體商標於歐洲共同體有其一定之商譽），而使用在後之商標並無正當理由，且對註冊在先之商標取得不正之利益或因而損害註冊在先商標之區辨性或商譽者，應不准其註冊。

222

第十條(3)

註冊商標之侵害

(3)如於交易流程中，使用一標識，而該標識—

(a)相同或近似於註冊商標圖樣，

(b)使用於與註冊商標註冊時所指定使用之商品或服務不近似之商品或服務上，而該商標於英國著有聲譽，且其使用該標識無正當理由，並因而獲致不正之利益，或因而損及該商標之區別性或商譽者，將構成商標之侵害。

第四十七條(2)(a)

評定註冊無效之事由

(2)商標之註冊得以下列事由申請為評定其無效之宣示—

(a)有關於第五條第(1)項第(2)項或第(3)項所示之情形之在先之商標之存在。

223

【兩造主張】

- 申請人Intel Corporation公司以相對人CPM公司之商標註冊將構成其商標識別力與聲譽 (reputr) 之不公平利用及減損而無正當理由為由，根據英國一九九四年商標法第五條(3)及第四十七條(2)(a)之規定，請求宣告該註冊無效。但註冊機關之官員認為，相對人之商標若以正常而公平之方式使用在其所註冊使用的服務上，將不會造成申請人商標識別力或聲譽之任何實質損害為由，拒絕申請人之請求。申請人則認為，註冊機關之聽證官員未適度注意其商標之聲譽及識別性，以及該當履行第五條第三項所要求的全體綜合觀察(global appreciation)以判斷是否構成不公平利用或減損為由而上訴到本院。
- 原告主張並提出大量證據證明「Intel」商標是世界上最著名並有價值之商標之一，尤其在電腦及電腦週邊商品上享有聲譽。
- 被告承認原告在電腦及其週邊商品上之聲譽以及兩商標間的近似性，但否認其行為構成第五條(3)之違反。被告主張其在以一九九七年一月之前之使用是有正當理由的。

224

- 被告承認原告在電腦及其週邊商品上之聲譽以及兩商標間的近似性，但否認其行為構成第五條(3)之違反。被告主張其在以一九九七年一月之前之使用是有正當理由的。
- 有關聲譽方面，原告主要認為聽證官員過於低估原告商標之聲譽，尤其是未適度地考慮原告證人所提供有關原告聲譽之證詞。
- 本件之聽證官員認為，由於Intel之聲譽及高知名度，其不能排除有些顧客在接受INTELMARK商標所表徵之行銷服務時會聯想到INTEL商標，但鑑於兩商標僅近似而不同，因此聽證官員認為會產生此一聯想者，其人數非常少或僅聽測而已。
- 有關不公平利用之虞(可能性)，聽證官員認為即使認為因兩者在Intel字相同而有可能之聯想存在，CPM亦未能因此而獲得行銷或其他利益，因為單純地Intel在技術先進商品及高品質商品所具有之聲譽本身並未使消費者對INTELMARK商標所提供之行銷及電子行銷服務產生有利的反應。聽證官員認為被告之服務即使使用電腦，而且INTEL一字可能會產生對原告商標之聯想，但仍不足以使被告之服務吸收更多顧客。

225

【理由】

- 宣告註冊無效之測試標準根據第47(2)(a)乃適用第5(3)條之規定(有關拒絕註冊之規定)，而第5(3)條之規定又與第10(3)有關侵害之規定相同。第5(3)條在二〇〇四年被修正，而使該規定之適用範圍不限於不類似之商品或服務，而及於類似之商品或服務。此一修正反應二〇〇三年Davidoff and Cie SA v Gofkid Ltd一案之見解。在本件上訴上，由於兩造對商標之近似性不爭執。
- 有爭議的問題只有二個，即
(1)Intel商標在英國有否聲譽；
(2)被告「INTELMARK」商標之使用是否會對原告商標之識別性或聲譽造成減損或不公平利用。

226

- 所謂綜合評估過程乃類似於在認定混淆之虞之綜合評估過程。在此綜合評估，如Adidas Solomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd所指出的，其並不要求混淆之虞之存在，而且兩商標之近似性要求觀察上，聽覺上或概念(意義)上之近似性。
- 而由於此一近似性使得相關公眾將此兩商標關連在一起(雖然不會對他人產生混淆)，而此一關連性之存在，就像判斷混淆之虞之情況一樣，必須通盤考量該案之所有相關因素來加以判斷。Adidas一案之上述判決見解並未明白指出有何種關連性才會使不公平利用或減損之可能性(之虞)發生。在Premier Brands一案，Neuberger法官認為，單有此一關連性(聯想)並不足夠，而是使一關連性必須進一步產生不公平利用原告商標之聲譽或識別性(例如獲得經濟上好處)或進一步產生對原告商標聲譽或識別力之減損(例如因聯想而玷污或變得較不具識別力)。

227

- 一九九四年商標法第十條(3)之侵害之存在必須有不公平利用或減損之實際效果(actual effects)，因為法條用語乃用現在式語法(takes advantages or is detrimental to)，而第五條(3)乃用條件式語法(would take unfair advantage.....)，因而乃指有不公平利用或減損之可能性。
- 在註冊之異議程序，由於被異議之商標尚未被使用，因此不可能有因使用所產生之後果之證據，因此此類案例所要探討的是減損或不公平利用之可能性，因而必屬一未來式問題。因而法院必須擁有有關原告商標之使用，其商標之聲譽價值以及所涉交易之特性等方面之充分證據以進而決定對該商標之使用將會造成減損或不公平利用其聲譽或識別性一點是否可被合理地預見。
- 在本件中，CPM之商標尚未被使用，而Intel商標乃一塑造字而有強識別力，而且其已為一著名商標而享有聲譽，而且兩造之商標在聲音、視覺上皆具有近似性(CPM商標雖添加一個不具識別性的「Mark」字，但並不會使兩商標變成不近似)。

228

- 有關不公平利用之虞(可能性)，聽證官員認為即使認為因兩者在Intel字相同而有可能之聯想存在，CPM亦未能因此而獲得行銷或其他利益，因為單純地Intel在技術先進商品及高品質商品所具有之聲譽本身並未使消費者對INTELMARK商標所提供之行銷及電子行銷服務產生有利的反應。
- 由本件之證據中，可看出CPM並未尋求在INTEL與其所提供之行銷服務之品質可信度間建立直接之關連性，而且兩者所提供之商品或服務間之關連性頂多僅為週邊關係(即非很相關)，因此，聽證官員認為被告之服務即使有使用電腦，而且INTEL一字可能會產生對原告商標之聯想，但仍不足以使被告之服務吸收更多顧客一點，並無不當。

229

- 有關損害方面，正如聽證官員所指出地，其可能是模糊化(blurring)或玷污化(tarnishing)型態。有關玷污化，由於並無證據顯示電子行銷服務先天上在大眾心中有任何不好印象，因此，聽證委員認為不可能成立玷污化損害並無不當。
- 有關模糊化(dilution)，其乃指識別性之侵蝕，例如一商標被規律地使用到不同商品而使得在大眾之眼中，其與原來所表彰商品或服務間之關係被減弱。例如「Rolls Royce」被使用在餐廳、短褲、糖果，十年後其與汽車間之關係便被減低了。然而模糊化最明顯的情況是兩商標完全不相同。
- 雖然本件宣告註冊無效訴訟，如同註冊程序所要求之有不公平利用或減損之虞即是，而不必有實際不公平利用或減損，但根據前述判例之見解，原告必須證明，在考量到該案所有相關之情況後，存在有沖淡(dilution)之可能性(prospect)。

230

Q & A

231

「國外商標判決案例與分析」 教育訓練三

主講人 蔡明誠教授

232

大綱

- 一、傳統商標及新型態之識別性認定
- 二、著名商標淡化之相關問題
- 三、商標權限制之法律實務**
- 四、兩岸間商標實務之爭執
- 五、地理名稱之問題
- 六、網路侵權相關問題
- 七、歐洲共同體邊境管制措施
- 八、不公平競爭法制與商標法制間之分際

233

三、商標權限制之法律實務

234

三、商標權限制之法律實務

一、商標權耗盡原則

1. 美國

- (1) Tumblebus Inc. v. Meredith Cranmer, d/b/a Tumblebus of Louisville (2005)
(2) Brilliance Audio, Inc. v. Haight Cross Communications, Inc., et al. (2007)

二、平行輸入

1. 歐洲共同體

- (1) Van Doren + Q. GmbH v. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH and another (2005)
(2) Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB (2004)

2. 澳洲

- (1) Brother Industries Ltd and Another v. Dynamic Supplies Pty Ltd (2007)

3. 美國

- (1) Honda Motor Co Ltd and others v. Neesam and others (2006)
(2) Roche Products Ltd and another v. Kent Pharmaceuticals Ltd (2006)

235

4. 中國大陸

- (1) 合肥利華洗滌劑有限公司控告防城港對外貿易公司與梁慶光一案 (2002)

三、合理使用

1. 美國

- (1) KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., et al. (2004)

2. 澳洲

- (1) Christodoulou v. Disney Enterprises Inc and Others (2005)

3. 中國大陸

- (1) 蘇民三再終字第001號 (2004)

236

【一、商標權耗盡原則 1. 美國】(1)

【案例名稱】

TUMBLEBUS INC., Plaintiff-Appellee, v. MEREDITH CRANMER, d/b/a TUMBLEBUS OF LOUISVILLE, Defendant-Appellant.
399 F.3d 754; 2005 U.S. App. LEXIS 603; 2005 FED App. 0021P (6th Cir.); 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1561
September 14, 2004, Argued; January 13, 2005, Decided; January 13, 2005, Filed

237

TUMBLEBUS



238

【事實】

被上訴人Tumblebus公司乃為一家以巴士提供小朋友體育教育之公司（其服務可被稱為「車上活動體育館」）。上訴人自被上訴人之競爭者處購得一巴士，並進而與被上訴人競爭。被上訴人要求上訴人自其巴士上除去該商標（Tumblebus），並控訴對方商標侵害及不正競爭等。上訴人之抗辯聲稱，使用之該商標乃為描述性商標因而欠缺識別性，且因此而無構成消費者混淆之虞，同時並主張商標權之第一次銷售理論作為抗辯理由之一。一審法院認為該商標乃屬暗示性商標而具有先天之識別性，而且已有充分之證據證明有造成消費者混淆之虞，故允許暫時性禁止令之請求，禁止上訴人之使用。針對此一禁止令之決定，美國聯邦上訴法院第六巡迴法院予以維持。

239

【參考法條】

《美國聯邦商標法》

第四十三條(a) 民事訴訟

- (1) 任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名稱、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示，對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認為因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：
- (A) 有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺詐行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺詐行為，或該認為係經他人贊助或核准，或
- (B) 於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。
- (2) 本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員；任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

240

【兩造主張】

- 被上訴人Tumblebus公司（編者按：即原告）要求上訴人（編者按：即被告）自其巴士上除去該商標（Tumblebus），並控訴對方商標侵害及不正競爭等。上訴人之抗辯聲稱，使用之該商標乃為描述性商標因而欠缺識別性，且因此而無構成消費者混淆之虞，同時並主張商標權之第一次銷售理論作為抗辯理由之一。

【理由】

- 藍能法第43（a）條乃對未進行聯邦商標註冊之商標或營業表徵（trade dress）提供一聯邦的侵害請求權。在審酌此一請求時，法院必須先認定原告之商標是否受法律保護（有效），若肯定則再審視被告之使用是否會構成混淆之虞。

241

- 原告商標「TUMBLEBUS」是否受保護應視其是否具有識別性。在此，若該文字對所表徵之商品或服務乃具有暗示性（suggestive）、任意性（arbitrary）或幻想性（fanciful）則其為先天具有識別性，而且主要擁有人實際上已使用之則其可受法律之保護。若其僅具有對所表徵之商品或服務之描述性，則其不具先天識別性，不過，其仍可能因使用而獲得第二意義而具後天識別性並受法律保護。
- 本件中，由原告之商標所使用之「tumble」及「bus」兩字之結合並不知原告所提供之服務為何，而須仰賴其廣告資料上所用之「車上體育館」等文字才能知悉，因此，地院認定其僅具暗示性而有先天識別性並無明顯錯誤。

242

- 被告對於原告之主張亦主張第一次銷售理論之抗辯。根據此一理論，一附有商標商品之購買人從生產者之商標儲存、展示或再出售生產者之商品之行為並不會侵害任何藍能法所賦予該生產者之權利。這是因為當一零售商只是以生產者之商標再出售一生產者所生產之真正而未被告變之商品時，該再出售者對出產者商標之使用並不會對公眾造成有關該物品之性質、品質及來源之欺騙或混淆。

- 在本件中，被告使用原告之商標並非用以再出售原告所生產之商品（有體），而是用以表徵自己之活動體育服務（無體）。與商品可被出售及再出售而不會改變性質與品質不同地服務，例如體育教育服務與健身服務隨著提供者不同而有所不同，例如教練素質不同、教學計畫不同等會造成服務之不同。因此，若兩造使用同一商標，則有關服務品質之混淆。因此，第一次銷售理論主張並未能使原告不會在商標侵權主張上獲得勝訴。

243

【一、商標權耗盡原則 1. 美國】（2）

【案例名稱】

BRILLIANCE AUDIO, INC., Plaintiff-Appellant, v. HAIGHTS CROSS COMMUNICATIONS, INC., et al., Defendants-Appellees.
474 F.3d 365; 2007 U.S. App. LEXIS 1706; 2007 FED App. 0041P (6th Cir.); 81 U.S.P.Q.2D (BNA) 1568; Copy. L. Rep. (CCH) P29,308; 35 Media L. Rep. 1257
December 2, 2005, Argued; January 26, 2007, Decided; January 26, 2007, Filed

244



245

【事實】

原告（上訴人）Brilliance Audio為出版電子書之公司，被告（被上訴人）乃為與原告直接競爭之業者，其將原告所發行之零售版電子書加以重新包裝，並將之標識為圖書館版的電子書。根據原告指稱，被告於重新包裝後將該圖書館版電子書附上原告之商標，經由出租及出借的方式加以散布以獲取商業利益，原告因此對之主張著作權侵害（此部份非本研究所欲探討之內容）與商標權侵害、不正競爭、沖淡與普通法上之不正競爭等（以下稱「商標請求」）。

一審地區法院以原告未能陳述出一個可支持其請求權而駁回原告之商標請求，原告對此不服而提起上訴。二審聯邦上訴法院第六巡迴法院廢棄發回原審有關商標侵害部分的判決，而要求原審另為適法之判決，其理由乃謂，商標權第一次銷售理論有兩個例外，而原告主張此些例外情形在本案應有所適用。

246

【兩造主張】

- 根據原告指稱，被告於重新包裝後將該圖書館版電子書附上原告之商標，經由出租及出借的方式加以散布以獲取商業利益，原告因此對之主張著作權侵害（此部份非本研究所欲探討之內容）與商標權侵害、不正競爭、沖淡與普通法上之不正競爭等。
- 上訴時原告已主張第一次銷售理論之二個例外在本案中有適用（因為其主張被告重新包裝），亦即被告之通知不充分，且重新包裝後之商品有重大差異會造成消費者混淆並沖淡其商標之價值。

247

【理由】

- 有關商標請求方面之上訴，由於原告未能陳述出任一個足以支持其請求權為由而駁回其起訴，因此本院所須處理的問題是，是否原告無疑地未能證明出任一組事實以支持其請求權而得獲得其所要之救濟。因此，本院須假定原告之事實主張為真正以檢視其否真的未能支持其任何商標請求。原告駁回原告之商標請求，因為第一次銷售理由之存在，然而基於對原告之主張須作廣義解釋而且依規定在此時須作對原告作最有利之解釋，本院認為一審在此時犯了錯誤。
- 商標法的確對商標侵害承認第一次銷售理論之例外。而根據此一例外，一附有商標物品之首位購買人所為之再出售不僅不構成商標權侵害，亦不會構成不正競爭。第一次銷售理論之存在基礎在於商標法乃設計來避免出售人在商品之來源或製造方面混淆或欺騙消費者，而當一真正商品附有正商標而被出售時，此一混淆通常不會發生。

248

- 有兩種再出售之情況不為第一次銷售理論所涵蓋。
- 第一種情況為，當該物品曾被重新包裝的通知並不充分時^[1]。在該案中，第九巡迴法院認為最高法院在上述Coty一案之判決用語可被解讀為在此時須有一充分之通知。
- 在Coty一案中所爭執的問題是，是否被告將原告之香水及粉重新分裝成小包裝再出售之行為是否構成原告商標權之侵害。最高法院否定之，因為商標僅賦予其權利人一種權利去禁止他人將他人之商品當作商標權人之商品以保護商標權人之商譽(goodwill)。而且，當該商標被使用之方式並不會造成對公眾之欺騙時，並無必要去禁止其使用在分裝品上。若被告之重新分裝使原告香水變成水質，而大眾已充分地告知誰為分裝，則大眾已可能發現之。本院認為Coty一案之見解甚具說服力。當大眾已被充分告知第一次購買人已重新包裝之，則消費者混淆及沖淡之危險已減低。

^[1]Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1083, 1085-86 (9th Cir. 1998).

249

- 第二種情況為，當被告所出售之商標商品與商標權人所出售者有重大地(materially)不同時^[1]。
- 此一例外在很多其他巡迴法院亦被採納。與上述之充分通知要求相同地，在此亦是因為商品之重大差異可能使消費者受混淆以及沖淡該商標之價值。所謂重大乃指會影響消費者之購買決定者，但由於甚多考量因素皆會影響消費者之決定，因此，其門檻應採低標準而使其涵蓋商品間之細膩的(subtle)差異。這是一事實問題而須考量該商品與其市場後才能作決定，並且應就個案事實來加以認定。
- 在本件中，經對原告之主張作廣義解釋後，原告已主張此二個例外在本案中有適用（因為其主張被告重新包裝），亦即被告之通知不充分，且重新包裝後之商品有重大差異會造成消費者混淆並沖淡其商標之價值。因此，本院不認為原告未主張充分之事實以支持其請求權，原告以此駁回其請求乃屬錯誤。

^[1]Davidoff & CIE, S.A. v. PLD Int'l Corp., 263 F.3d 1297, 1302 (11th Cir. 2001).

250

【二、平行輸入 1. 歐洲共同體】(1)

【案例名稱】

VAN DOREN + Q. GMBH v. LIFESTYLE SPORTS + SPORTSWEAR HANDELSGESELLSCHAFT MBH and ANOTHER
Case C-244/00; [2004] All ER (EC) 912
8 April 2003

【事實】

原告乃美國一家公司，為本案所涉之商標權人，其所製造之衣物為德國獨家(exclusive)經銷商，被告在德國銷售已在美國市場上流通且標識有該商標之衣物。原告指控被告在德國及其他會員國內銷售該衣物之行為，並未經商標權人授權，因此請求法院禁止被告繼續銷售，並請求法院宣布被告有給付損害賠償之責任；被告則抗辯聲稱，商標權人之商標權已耗盡，由於本案之爭執涉及及歐體商品自由流通的問題，因此德國聯邦最高法院請求歐洲法院對此作一初步決定。

251

【兩造主張】

- 原告主張，被告lifestyle公司所銷售之商品是一開始在美國市場上流通之商品，而且其未經商標權人之同意被輸入德國及其他歐體會員國內並被銷售流通，因此請求法院禁止被告繼續銷售，並請求法院宣布被告有給付損害賠償之責任。
- 被告則主張商標權人在此些商品上之權利已耗盡，因為被告乃在歐體內購入此些商品，而此些商品在歐體內市場上交易流通乃商標權人所為或已獲其同意者。
- 在本案中，雙方爭執該批貨物首次市場上流通乃在歐體內或歐體外。被告主張其乃首次在歐體內上市流通，因此有耗盡原則之適用，原告則主張其乃在歐體外首次上市流通。

252

【理由】

- 德國一審法院判決原告勝訴，二審則判決被告勝訴。在上訴到德國聯邦最高法院後，德國聯邦最高法院認為本案爭點之解決涉及歐體商品自由流通之規定與商標法規定間之衝突問題，因而暫時停止其程序而要求歐洲法院作一初步決定。
- 在德國聯邦最高法院要求本院作初步決定的要求中，德國聯邦最高法院（以下稱BGH）指出，根據歐洲法院之判例法，當附有商標之商品在歐體（或會員國）之市場流通乃商標權人所有為或經其同意者，則商標權將耗盡，但若其乃在歐體外首次在市場上流通者，則否。

253

- BGH認為根據德國商標法第24（1）條之規定，商標權耗盡為一抗辯，而訴訟上主張有利於己之原則者對該原則之存在要件有證明之責任，因此，被告對耗盡原則之存在前提要件有證明之責任。因而，被告若欲主張耗盡原則，需證明該市場流通乃經商標權人之同意或為其所自為。
- 然而，在商業實務上，一交易上通常只知其上游供應商為誰而不知道其供應商之上游供應商為誰，更未能知其為之流通是否已經商標權人同意。因此，若將舉證證明耗盡要件（商標權人已同意該上市流通）之責任強加在此一交易商（被告），則事實上等於給予商標權人區分國內市場（歐體市場）之機會（因為所有交易商皆須直接與商標權人交易），而此將與歐體條約第二十八條之商品自由流通要求相違。
- BGH之問題為，是否歐體條約第二十七條及第三十條應被解釋為允許會員國之國內法要求，當被告侵害商標權而主張商標權耗盡（歐體商標準則第七條意義）之被告必須主張且必要時須證明其所銷售之貨物為商標權人所首次在歐體內將其上市流通者，或已經其同意者呢？

254

- 本院(ECJ)認為，歐體商標準則第五條及第七條規定了歐體內耗盡原則(the rule of community exhaustion)。換言之，商標所賦予其權利人之權利不能被用以禁止在經商標權人或經其同意在歐體市場內流通之商標商品上使用該商標。在通過此一規定時，歐體立法並未允許歐體會員國有自由空間可在其國內法中規定，在歐體外、第三國市場之流通行為可耗盡該國內之商標權。
- 此一準則之規定效力是要將耗盡原則限定於商品在歐體內市場上流通經商標權人同意乃其自為之情況，而讓商標權人在歐體外之流通行為不會耗盡其歐體內之商標權（包括進口權）。藉由此一不耗盡進口權之明白意見，歐體立法已允許商標權人去控制標有其商標之商品之歐體內首次銷售流通。
- 在Davidoff一案，涉案商品已在歐體外由商標權人自為或經其同意而在市場上交易流通，然後由第三人進口到歐體內加以銷售，因此，本院當時所要處理的問題是該商標權人亦同意其在歐體內銷售之表達及證明方式，所以，本院當時認為此一同意不能被推定，而應由依賴此一同意之交易者來加以證明之。

255

- 在本案中，與Davidoff一案不同地，雙方已在爭執該批貨物首次市場上流通乃在歐體內或歐體外。被告主張其乃首次在歐體內上市流通，因此有耗盡原則之適用，原告則主張其乃在歐體外首次上市流通。
- 歐體商標準則第五條所賦予商標權人之排他權包括進口權。而第七條(1)則規定，當商品已經商標權人自為或經其同意而在歐體市場上流通，則構成第五條規定之例外。因此，商標權之排他權之消滅似乎起因於商標權人對「商標權被置於歐體內市場內」之行為之同意（明示或默示），或該行為乃商標權人所自為。BGH指出，在德國法上，耗盡原則乃訴訟上之一抗辯，因此，其存在與否應由主張此一抗辯之被告來加以證明。此一舉證原則與歐體法，尤其是歐體商標準則第五及第七條相符。然而，鑑於歐體條約第二十八條及三十條之商品自由流通要求，此一舉證責任應有所限制。誠如BGH所觀察的，當該原則之運作將造成商標權人可以區分國內市場並因此對價格為差別待遇時，則此一舉證原則應被限制及調整。

256

- 當被告已成功地證明出，若其要求證明該貨物「被置於歐體內市場」乃商標權人自為或已經其同意，則此一要求會造成商標權人區分國內市場之真實危險時，則此時應由商標權人自己去證明該商品乃由其自己或經其同意在歐體外市場上首次交易流通。若商標權人已如此舉證，則由被告舉證證明該商品嗣後被進口到歐體內銷售乃經商標權人之同意。

257

【二、平行輸入 1. 歐洲共同體】(2)

【案例名稱】

PEAK HOLDING AB v. AXOLIN-ELINOR AB
Case C-16/03; [2005] Ch 261
30 Nov 2004

【事實】

原告委請他人在歐體外製造並標識有原告商標之貨物，由原告或原告之關係企業輸入歐體，並向公眾發出銷售之邀約。其中，有一批尚未出售者被原告賣給一法國公司，並約定該貨物不能在歐洲轉售。被告為一平行進口商，購得該批未被再度運離歐體之貨物，並在瑞典以平價提供出售。原告主張商標侵害訴訟，被告主張該批貨物已經原告或經原告之同意而在市場上流通（put on the market）。瑞典法院在此一案件程序中，請求歐洲法院對商標權人所自行進口至歐體並提供出售，惟未實際售出之物品，是否已構成「在市場上流通」之物品之問題，作一初步決定。歐洲法院認為，因為該批貨物此時尚未被移轉所有權，因此作出否定見解。

258

【兩造主張】

- 被告主張該商品已被商標權人在歐體市場上流通，因此，商標權人就該批物品之商標權已耗盡，因為該批貨物已經該商標使用權人(Peak Performance Production)基於在歐體內銷售之目的進口到歐體內並已繳清關稅，而且已被作出售之要約，並已出售給COPAD公司（雖然附有不得在歐體內轉售之限制）。
- 原告則不認為該物品已在歐體市場上流通（be put on the market）。原告主張耗盡只有在該貨物已由商標權人本身或經其同意在歐體內被出售才會發生。

259

【理由】

- 有關第一個問題，瑞典最高法院等於是在問說，當商標權人基於出售之目的而自歐體外進口該貨物，或當它已向歐體內之消費者提出銷售之要約（在本店或關係企業之門市），但尚未實際出售它們時，此時是否已構成準則第七條(1)之歐體市場上流通？
- 原告主張耗盡只有在該貨物已由商標權人本身或經其同意在歐體內被出售才會發生。瑞典政府提出之見解較支持原告之見解，因為必須實際轉讓(transfer)才能確知何一商品上之商標權已耗盡，若只進口準備出售則不足。
- 本院認為由於該條項之用語本身並不足以讓法院作出決定，因此需參考歐體準則之企劃與目的。準則第五條規定了商標權人之排他權，包括進口權，而第七條(1)構成其例外。

260

- 本院已在其他判決中指出，第七條(1)之目的乃為使商標權人能夠控制標有其商標之貨物在歐體內之首次銷售(the initial marketing)。本院亦已在另案指出，該條項之規定乃為了確保標有該商標之個別物件在首次銷售可以不受商標權人支配地再銷售(the further marketing)。
- 出售(sale)由於已使商標權人可以實現其商標權之經濟價值，其將使其商標權耗盡。相對地，單純進口即使是基於出售之目的，其並未移轉處分該商品之權利給第三人，其並未能讓商標權人回收其商標之經濟價值。因此不足以構成耗盡。此外，就第五條將進口(importing)與市場上流通(putting them on the market)加以區別之用語亦可知，進口行為並不構成市場上流通行為。
- 其次，有關商標權人與商品買受人間之不得在歐體內轉售之約定，依其性質僅其對約定雙方有效之債權（契約）效力，而對耗盡理論之適用與否不产生影响，亦不會有阻礙「市場上交易流通」之效力。

261

【二、平行輸入 2. 澳洲】(1)

【案例名稱】

BROTHER INDUSTRIES LTD and ANOTHER v. DYNAMIC SUPPLIES PTY LTD
73 IPR 507; [2007] AIPC 92-262; 2007 WL 2852576; [2007] FCA 1490
4-6, 12-14 June, 26 September 2007. Sydney

【事實】

本案原告日本Brother公司在澳洲註冊商標，並浮離地使用在其所生產之商品（印表機元件）及包裝上，亦以代工（OEM）方式在美國授權其百分之百的子公司生產該產品並使用該商標，惟未浮離於產品上。被告Dynamic公司自美國購得該代工商品後，未經原告同意即以附有原告商標之包裝方式，將該商品輸入澳洲，原被告雙方爭執該使用是否構成商標使用，該平行輸入是否應被允許，以及該行為是否亦構成仿冒（passing off）之不正競爭行為。

262

【兩造主張】

- **被告是否有使用「BROTHER」商標？**
- 原告主張被告在包裝及發票上使用原告之「BROTHER」商標，而此不因被告乃進口該商品並加以轉售而有所不同。被告則抗辯稱，由於被告乃進口並轉售該商品，因此被告並未使用原告之商標，而是原告使用原告之商標在該商品包裝上。至於發票上之使用僅為描述目的，並非作商標加以使用。
- **被告之行為是否經原告之同意？**
- 原告否認其曾授權任何第三人在該系爭包裝上使用其商標。原告並主張，被告在負此一證明責任之情況下並未能證明其商品之供應機可被溯及原告在美國之子公司，而且即使其可證明溯及到原告之美國子公司，其亦不代表原告已同意在該批貨品上使用原告之商標。

263

【理由】

- 《有關商標權侵害之請求》
- 首先，被告是否有使用「BROTHER」商標？原告主張被告在包裝及發票上使用原告之「BROTHER」商標，而此不因被告乃進口該商品並加以轉售而有所不同。被告則抗辯稱，由於被告乃進口並轉售該商品，因此被告並未使用原告之商標，而是原告使用原告之商標在該商品包裝上。至於發票上之使用僅為描述目的，並非作商標加以使用。
- 有關進口商品之商標使用問題，澳洲之判例見解為，當一外國製造商（在澳洲亦註冊該商標）出口商品進入澳洲之商業交易(course of trade)中，則該商標已被進口及轉售時，使用該商標者仍為該製造商而非進口商。但與此不同地，本件中之原告並未將在美國代工之商品自己輸入或授權他人輸入澳洲市場，因此，使用該商標者並非原告而是進口並轉售之被告。

264

- 本件原告不願在該批代工商品中使用自己之商標很明顯地是一種供應代工商品之一種商業交易條件（可能因代工商品品質不甚佳而不願在其上使用自己之商標）。被告進口該代工商品卻未經原告同意以原告商標使用於其包裝上在澳洲轉售，因此使用該商標之人為被告而非原告，而進口及轉售行為皆構成侵權使用。而且，被告在發票中使用「BROTHER」並非描述性，因為其並未描述該商品之任何特徵、功能等，而是用以表示該商品之來源。更何況一九九五年澳洲商標法第7(4)條不僅將實用於商品本身之行為界定為作為商標使用之行為，而且使用在其他與該商品相關之項目上，例如包裝、發票、通訊及廣告上皆亦屬之。

265

- 被告之使用是否是在商業中所為？

- 被告購買、進口，然後在澳洲內出售之行為乃典型的商業中使用商標之行為。再者，被告所使用原告商標之物品為原告商標所註冊使用之商品。最後，被告之行為是否經原告之同意？若經原告之同意，則被告之行為將不構成原告商標權之侵害。
- 本院認定標有原告商標之包裝乃屬品而非原告所製造，而且，原告所委外代工之商品被原告刻意地不加以標示「BROTHER」商標，這顯示原告刻意不在系爭進口商品上標示其商標。而根據澳洲商標法第一二三條之規定，雖有第一二〇條之規定，將註冊商標使用於註冊商品或類似之商品之行為若是商標權人所自為或經商標權人之同意，則不構成商標侵害。

266

- 證明此一抗辯之責任由主張此一抗辯之被告負擔之。在本件中，原告否認其曾授權任何第三人在該系爭包裝上使用其商標。原告並主張，被告在賣此一證明責任之情況下並未能證明其商品之供應鏈可被溯及原告在美國之子公司，而且即使其可證明溯及到原告之美國子公司，其亦不代表原告已同意在該批貨品上使用原告之商標。
- 本院認為第一二三條之同意雖可為默示同意，但其必須是註冊商標權人所為之同意，因此，即使是屬同一企業集團之子公司之同意仍不算數。在此前提下，被告之主張有兩點理由不足被採納。首先，被告並未能證明出可溯及原告或原告美國子公司之供應鏈。既未能證明此一供應鏈中之關鍵連結關係，被告並未能證明出第一二三條所規定之同意要件。
- 其次，即使被告能證明其商品供應鏈及於美國子公司，其亦不能因此而證明原告已同意(明示或默示)該商品可使用其商標。而第一二三條所要求之同意須註冊商標權人本身之同意，而不可以是關係企業之同意，此點澳洲法與英國法^[1]不同。本院認為即使同一企業集團內之另一關係企業曾經同意，但由此亦不能推論出商標權人亦已同意。

^[1] Revlon Inc v Cripps & Lee [1980] FSR 85.

267

【二、平行輸入 3. 英國】(1)

【案例名稱】

HONDA MOTOR CO LTD and OTHERS v. NEESAM and OTHERS
CHANCERY DIVISION
[2006] EWHC 1051 (Ch)
24 MARCH 2006

【事實】

本案原告Honda在全球擁有多家子公司。其所製造之摩托車有四台被DK摩托車公司在美國自Denver一地的Sun摩托車公司購得後輸入英國。KJM公司亦自美國Ohio州購得一台Honda摩托車，並自澳洲購得其他之Honda摩托車後輸入英國。原告對其等主張商標權侵害，被告則抗辯原告（或其子公司）已同意輸入。本案之爭點在於，原告有否同意輸入，而證明此同意之證據要達何種程度之證明力；其次，子公司或商標權人之經銷商的同意，是否可被認為是商標權人之同意。

268



【兩造主張】

- 原告提出證據指出其美國子公司（American Honda）並未同意其交易相對人Sun可出口到英國給被告DK公司，亦未同意其大交易商Andrews可出口該些摩托車。
- 被告主張原告之經銷商或交易商之同意應等於原告之同意。

【理由】

- 平行輸入乃指未經商標權人之同意將商標商品輸入並在歐體內銷售。在本案中，就如同在很多相似之個案一樣，其根本問題在於商標權人之權利是否已耗盡（歐體商標標準則第七條意義）。本院認為Kerley on Trade Marks一書說得很有道理，平行輸入所涉之問題與商標之本質功能無關，而完全是一歐體經濟政策之問題。根據歐體之現行規定，即使標有該商標之商品為真正，而且商標之來源表示或品質保證功能皆未被損害，商標權人仍可禁止該真品平行輸入。法律如此發展之結果使得商標權人可藉其商標權而在歐體內維持較高之商品價格。

270

- 歐體法院在Davidoff^[1]一案指出，歐體商標準則第七條之「同意」必須在全歐體內被作相同之概念解釋。有關此一同意，歐洲法院曾作出五點指示。
- 第一，此一同意等同於商標權人拋棄其商標權，因此，其必須被清楚地證明。
- 第二，此一拋棄之意思通常皆由明示的表示中得知。
- 第三，有時此一同意可從周遭情況中推知，但其仍為一真實（有待證明）之同意，而非擬制或推定之同意。
- 第四，在幾乎所有之情況，此一同意應由（平行進口）商人來加以舉證證明，而非由商標權人來證明其未曾同意。

[1] Zeno Davidoff SA v A & G Imports Ltd, and Levi Strauss & Co v Tesco Stores Ltd [2002] Ch 109, [2001] ECR I-8691, [2002] All ER (EC) 55.

271

- 第五，此一同意不能從商標權人之沉默中推知，亦不可因商標商品無任何警語而推知，亦不可以從商標權人之前（在歐體外）將該商品納入市場上流通而未作流向限制一點加以推論得知。
- 原告提出證據指出其美國子公司（American Honda）並未同意其交易相對人Sun可出口到英國給被告DK公司，亦未同意其大交易商Andrews可出口該些摩托車。
- 由此些證據之表面觀之，未曾有任何屬於Honda集團之公司同意此四部摩托車被進口到歐體內，而且自Honda所為第一次購得該機車者皆被明白地以契約限制其銷售到其個別之銷售領域之外。

272

- 被告主張原告之經銷商或交易商之同意應等於原告之同意。被告所依賴之判例是IHT^[1]一案。在該案中，歐洲法院認為當進口國與出口國之商標權人乃同一人或具有（母子公司關係或被授權人關係或獨家經銷商關係等）經濟關聯性時有耗盡原則之適用，因為該法院認為商標僅具有來源表示與品質保證之功能，而在這些關係中來源表示與品質保證之功能已被確保。
- 在Davidoff一案，ECJ指出，即使商標權人在歐體外使其在市場上交易流通之真正商標商品而無作任何轉售之限制者，商標權人皆仍可禁止其進口到歐體內，更何況本件中之商標權人有作轉售之限制。而且，ECJ近年來已擴張商標權效力之範圍，而不再將商標功能侷限在來源表示與品質保證功能。根據現在歐體法之發展，商標法之部分功能是要讓歐體商標權人有權去控制該商品在歐體內之首次上市流通。因此，經銷商或交易商之同意不能取代商標權人之同意。是否已同意進口到歐體內上市流通必須針對每一件個別商標商品。

[1] IHT International v Ideal Standard [1994] ECR I-2789, [1994] 3 CMLR 857, [1995] FSR 59.

273

- 在本件中，商標權人是一公司，因此，公司法上代表機關之權限（例如同意之權限）之相關法則即有所適用。而同意在歐體上市流通之事項不大可能是Honda公司授權給其公司之銷售代表之事項，而且其交易對象亦不能主張其誤信銷售代表有此權限。而且，即使美國Honda公司知悉被告將出口該批機車，但此一知悉亦尚不足以構成同意。而且，未檢視被告是否違約檢視一點亦不能構成明白的同意進口到歐體。因為若要從一些事實中推論出原告已明白（不含糊）地拋棄其權利，根據ECJ之要求，此一推論必須是該等事實所可推得之唯一可能推論方可。
- 就此而言，被告並未證明其有成功防衛本案之真實可能性，因此，本院作簡式判決允許原告有關平行輸入方面之請求。

274

【二、平行輸入 3. 英國】(2)

【案件名稱】

ROCHE PRODUCTS LTD and ANOTHER
v. KENT PHARMACEUTICALS LTD
COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION)

[2006] EWCA Civ 1775
20 DECEMBER 2006



275

【事實】

原告Roche向被告Kent提起商標侵權訴訟。本案涉及標識原告商標之血糖自測條的平行輸入問題。該商品乃為Roche的關係企業PRISA所下之訂單，在美國製造及包裝，並交付給PRISA，以在加勒比海及中美洲地區配銷。PRISA將該批貨物儲存於哥斯大黎加，供應給位於多明尼加共和國內PROPAS的組織以在多國從事臨床測試。PRISA將該貨以優惠條件提供給PROPAS，但限制用在多國之貧困社區之臨床試驗，不可轉售或移轉給任何其他組織。然而，此批貨物卻違約流入法國而被Kent善意購得，然後Kent將之進口到英國。本案之爭點乃在於，原告是否曾經同意該貨物可在歐體內上市。

276

【參考法條】

〈歐體商標準則^[1]〉
第七條^[2]

[1] First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

[2] Article 7

Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.
2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

277

【兩造主張】

- 原告Roche主張被告Kent之輸入侵害其商標權，被告則抗辯根據歐體商標準則第七條（及相應於該規定之英國條文）認為原告之商標權已耗盡。被告主張該貨品已經原告同意在歐體市場上流通，因此條之規定，而此一同意可由Roche或其美國關係企業（製造該批貨者）在該貨品包裝上貼有「CE」標誌（乃藥品被允許在歐體上市之標誌）可知。然而Roche主張該「CE」標誌僅代表該藥品符合歐體相關藥品要求而可上市，並不代表本身同意其在歐體市場上流通。

278

【理由】

- 有關準則第七條之同意，歐洲法院已在Davidoff^[1]一案中指出，此一同意雖可為明示同意或默示同意（即從周遭事實情況推知者），但由於本條消滅商標權之嚴重後果，因此，此一同意須被如此地表示，以致於明確地顯示拋棄其權利之意思方可。
- 根據歐洲法院之見解，本件被告Kent須證明出一些事實而可明白且不含糊顯示原告有拋棄其權利之意思。原告並未作任何表示顯示其同意該貨品在歐體上交易流通，甚至Roche之關係企業尚且已在提供該批貨物時限定其僅可在多明尼加內使用，而且「CE」標誌僅代表該藥品符合歐體藥品之上市要求，並不表示原告已同意其在歐體內流通，以此兩點對被告甚為不利。

[1] Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd and Levi Strauss & Co v Tesco Stores Ltd [2002] RPC 20.

279

- 在英國法上，一商業用語雖通常會被賦予一般英語上之意義，不過其須在該商業環境中被解釋。因此，若依該交易之商業習慣，該用語有特殊之意義，則除非其與契約明文條款相衝突，否則會被賦予該特殊意義。因此，在本案中除非被告可提供專家證言等證據證明與該藥品相關之所有平行進口商及所有商標權人皆認為「CE」標誌有代表「在歐體市場上流通（準則第七條意義）」之意思，否則法院不能對之作此一特殊意義之解釋。由於被告並未能舉證（例如專家證言）達到表面上有專家證言具說服力地支持其見解，因此，本院須駁回其上訴。

280

【二、平行輸入 4. 中國大陸】(1)

【案例名稱】

合肥利華洗滌劑有限公司控告防城港對外貿易公司與梁慶光案
廣西壯族自治區防城港市中級人民法院
2002年6月10日

【事實】

原告合肥利華向被告防城港對外貿易公司提起商標侵權。荷蘭聯合利華擁有OMO商標權，其與合肥利華簽訂協定，約定合肥利華取得了OMO產品在中國區域內的獨佔許可使用權。然而被告未經原告許可，從越南進口了印有OMO商標的洗衣粉，扣押在中國東興海關。原告認為外資公司的進口行為侵害了其對OMO牌產品在中國區域內的獨佔許可使用權，因此向法院提起訴訟，請求判令被告立即停止進口侵害原告OMO商標獨佔許可使用權的商品和賠償經濟損失。本案爭點：平行進口是否侵害商標獨佔使用許可權，而法院判決原告勝訴。

281

■ 商標圖樣



282

【參考法條】

- 商標法第五十二條
- 有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：
 - (一) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；
 - (二) 銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；
 - (三) 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；
 - (四) 未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；
 - (五) 給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

283

■ 第五十六條

- (1) 侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。
- (2) 前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。
- (3) 銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並證明提供者的，不承擔賠償責任。

284

【兩造主張】

- 原告訴稱，2000年5月1日，利華公司與荷蘭聯合利華有限公司簽訂了一份“OMO”《商標許可合同》，並於2000年10月1日針對原《商標許可合同》簽訂了《補充協定》。根據該協定利華公司取得了“OMO”牌產品在中國區域內的獨佔許可使用權。2001年12月31日，外貿公司未經利華公司許可，從越南進口了“OMO”牌洗衣粉1.8噸，現扣押在東興海關。由於外貿公司的進口行為侵犯了利華公司對“OMO”牌產品在中國區域內的獨佔許可使用權，為此，利華公司向法院提起訴訟，請求判令外貿公司及梁慶光：1．立即停止進口侵犯原告“OMO”商標獨佔許可使用權的商品；2．賠償原告經濟損失3．72萬元(其中律師代理費3萬元，海關擔保金7200元)；3．由兩被告承擔本案訴訟費用。
- 被告外貿公司辯稱，本案的“OMO”牌洗衣粉是其代理個體戶梁慶光進口的，該行為不屬於我國《商標法》規定的商標侵權行為。該批貨物由於沒有出售，因而沒有獲得實際利潤，也沒有給原告造成實際經濟損失，原告索賠3．72萬元於法無據，請求法院駁回原告的訴訟請求。

285

- 被告梁慶光辯稱，其委託外貿公司進口的洗衣粉是從越南合法經銷商購得後辦理了合法手續進口的，並沒有侵犯原告的商標獨佔許可使用權，而只是侵犯了原告的獨佔經營權。但造成侵犯原告獨佔經營權的過錯在外貿公司，梁慶光對此不應承擔任何責任。請求法院駁回原告的訴訟請求。

286

【理由】

- 本件法院認為荷蘭聯合利華公司擁有的“OMO”商標，已經於商標局辦理了註冊，其專用權依法受中國法律的保護。原告根據其與荷蘭聯合利華公司的《商標許可合同》及補充協議，已經取得了該商標在我國的獨佔使用許可權。兩被告未經原告許可，從境外進口使用了“OMO”商標的商品，又不能證明該商品是商標所有人許可生產或者銷售的，其行為違反了《中華人民共和國商標法》第52條第5項^[1]及第56條，共同侵害了原告對上述註冊商標享有的獨佔使用許可權。兩被告應立即停止侵權行為，並向原告賠償損失。

^[1]有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：(5)給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

287

【三、合理使用 1. 美國】(1)

【案例名稱】

KP PERMANENT MAKE-UP, INC., Petitioner v. LASTING IMPRESSION I, INC., et al.
543 U.S. 111; 125 S. Ct. 542; 160 L. Ed. 2d 440; 2004 U.S. LEXIS 8170; 73 U.S.L.W. 4029;
72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1833; 18 Fla. L. Weekly Fed. S 28
October 5, 2004, Argued; December 8, 2004, Decided

【事實】

- 本案雙方當事人均販售美容商品，其中一種用以修飾傷痕的顏料注射液，並以“micro color”（可為一字或二字，亦可為單數或複數）之名稱銷售該商品。上訴人KP PERMANENT MAKE-UP, INC.（以下簡稱KP）主張，自1990年起及於廣告標單上使用“microcolor”字樣，1991年起並將之使用於瓶裝容器上（瓶上訴人LASTING IMPRESSION I, INC.（以下簡稱LASTING）雖指出KP未於該時間點即開始使用，然其主張不被法院所接受）。

288



- LASTING於1992年向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）以「Micro Colors」申請商標註冊，並於1993年獲准註冊。KP於1999年在其長達10頁的宣傳手冊上以大型標準字體使用「microcolor」字樣，違LASTING要求停止使用。KP反而向法院起訴，請求法院宣告其行為並未侵害LASTING之權利。LASTING則反訴主張KP之商標侵害。
- KP依據聯邦商標法第三十三條(b)(4)合理使用之抗辯請求簡式判決（summary judgment）。地方法院則認為，LASTING承認KP僅將該名稱使用於描述其商品而非作為商標使用，因此KP之使用為善意正當的行為，而允許其簡式判決請求。
- 然聯邦上訴法院第九巡迴法院則認為，地方法院在認定合理使用時，並未探究消費者對於KP的商品來源是否有混淆可能，因此該認定有誤；亦即上訴法院認為，KP要主張合理使用之抗辯，必須能證明其「micro color」的使用並不會造成與LASTING的商標有混淆之虞。而根據上訴法院之見解，在混淆誤認之虞的判斷上，仍有事實上的爭點存在，因此駁回簡式判決之請求，並將全案發回更審。

289



- 【參考法條】
- 《美國聯邦商標法》
- 第三十二條(1)
- 損害救濟；侵權；非有意之侵權
- (1)任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任，但於本條(b)項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。
- (a)於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列、散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。
- (b)將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包裝、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散佈或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者。
- 本項所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員、任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

290



- 第三十三條(b)(4)
- 商標之註冊係取得專用權之證據：抗辯
- (b)使用註冊標章之權利依本法第十五條之規定已具有對抗效力者，其註冊得為證明註冊之標章為有效且經註冊，及其註冊人有於商業上使用註冊標章之專用權之決定性證據。前述決定性證據應有關於商業上排他地使用標章於依第十五條所提出之警告書所指定之商品及服務上之權利，或使用標章於依第九條所提出之延長申請書所指定之商品及服務上之專用權，如其所列之商品或服務項目較少者，則依該申請書以決定，其範圍則依註冊證上之限制或宣誓書或延長申請書所載而定。前述關於使用註冊標章之決定性證據得用以證明依第三十二條定義之侵害但下列之抗辯或瑕疵得推翻之。
- (4)被訴為侵害事實之姓名、字語、方式之使用，並非作為標章而使用，而係當事人本身營業上個人姓名之使用，或係與當事人有密切關係者之個人姓名，或係將當事人之商品、服務或產地平實地且善意地為說明之字語或方式者。

291



- 【理由】
- 本案之爭點在於，依據美國聯邦商標法第三十三條(b)(4)之規定主張合理使用抗辯者，是否須證明其使用無造成消費者混淆誤認之虞，始可主張合理使用。
- 按聯邦商標法第三十二條(1)(a)之規定，商標權人對於任何人未經同意使用其商標而造成混淆之虞、或造成誤認、或造成詐欺者，得提起民事訴訟。且依同法第三十二條(b)項，「商標註冊之取得在證明商標侵害時是決定性的證據」^[2]。因此，商標權人在主張侵害時，亦應就造成消費者對商品或服務來源之混淆誤認加以證明之。因而此處有二個問題應加以探討：（1）聯邦商標法第三十三條(b)對於主張商標侵害者，賦予造成混淆誤認之虞的舉證責任。（2）同法第三十三條(b)(4)主張合理使用抗辯之要件，並未規定混淆誤認之虞。

^[1]15 U.S.C. §1114(1)(a).
^[2]15 U.S.C. §1115(b): 'Such conclusive evidence of the right to use the registered mark shall be subject to proof of infringement as defined in section 1114 of this title.....'.

292



- 針對主張合理使用抗辯是否必須證明無混淆誤認之虞，並非如商標法第三十二條(1)中以「造成混淆之虞」、「造成誤認」、「造成詐欺」等用語作為商標權人主張混淆誤認之虞的要件，而是應審酌第三十三條(b)(4)之「正當使用」。且在侵權訴訟程序中，將無混淆誤認之虞的舉證責任加諸於被告是不合理的。如果原告已提出商標侵權的表見證據，包括混淆誤認之虞等，被告則須提供相反證據以削弱原告之證據力，或提出抗辯以禁止賠償救濟的產生。但如果原告無法提出表見證據證明混淆誤認等相關要件，卻要求被告必須證明，是不合理的。
- LASTING雖試圖反駁此一概念，認為國會是在1988年始增加了「商標權人應證明其侵害」之條款^[1]，在1988年之前，應是由被告就其合理使用並未造成混淆誤認負舉證責任。然，此一解釋對於商標法第三十三條(b)(4)之規定是多餘且無意義的。

^[1]Trademark Law Revision Act of 1988, § 128(b)(1), 102 Stat. 3944.

293



- 因為混淆誤認之虞的舉證責任由原告負擔，因此消費者混淆誤認之可能與合理使用之情形則可能並存。普通法對於此種情形，作適度的容忍；聯邦商標法亦作類似的規範，而未意圖剝奪商業上通常使用描述性文字之權利，若因此造成混淆的結果，應是原告選擇此種眾所周知的描述性用語作為其商標所必須承擔的風險。
- 因此，本院認為合理使用亦可能發生某種程度的混淆誤認。另，雖然本院並不排除在主張合理使用抗辯之下可能造成消費者混淆誤認，但並不表示本院認為聯邦商標法第三十三條(b)(4)所規定合理使用之要件，僅針對描述性的用語始有適用。
- 根據上述分析，原告要主張商標侵害必須要提出造成消費者混淆誤認的表見證據（美國聯邦商標法第1115條(b)），而非非在被告以善意、正當、描述性而非作為商標使用主張合理使用抗辯時，要求證明無造成消費者混淆誤認之虞。因此，對於第九巡迴法院要求KP證明混淆誤認的部分，應予撤銷並發回更審。

294

【三、合理使用 2. 澳洲】(1)

【案例名稱】

CHRISTODOULOU v. DISNEY ENTERPRISES INC and OTHERS
156 FCR 344
66 IPR 595; [2006] AIPC 92-142; 2005 WL 2706010; [2005] FCA 1401; [2006] ALMD 3439
15, 18 July, 4 October 2005, Melbourne

【事實】

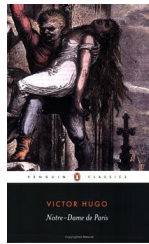
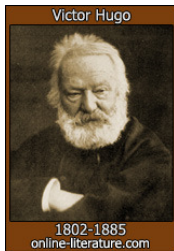
本案申請人擁有註冊商標「THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME」，相對人加以使用作為一迪士尼電影名稱（著作物之名稱），並使用於該電影週邊產品上。申請人主張相對人已侵害其商標權，而請求法院對此作一侵權宣示；相對人否認其作為商標使用，因為其並未使用之以表示一商業關係，亦未以之表徵相對人之產品並以之與他人產品相區別。法院審理後認為，該文字乃被用以正確描述一合法產品，而且亦未意圖用以表示商業關係或表徵相對人之產品以與他人產品相區別。

295

■ 本註冊商標所使用之文字為雨果在一八三一年寫之法國小說之英文翻譯版之名稱。自從雨果發表該著作後，其已被數度改編成電影或電視劇，而且有些情節已與雨果之原作不同。被告在一九九六年亦首次將該故事拍成動畫電影加以發行，並在二〇〇二年發行續集，稱為「The Hunchback of Notre Dame」。

■ 原告註冊「The Hunchback of Notre Dame」為商標，並提供故事之音樂劇娛樂服務。被告在報紙或網路上之影評中、網頁中、廣告中、電影中、故事書中、卡通片中、DVD、CD雜誌中及歌本中使用「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」或其與「DISNEY'S」、「DISNEY CLASSIC」或「WALT DISNEY COLLECTION」等文字之結合。而且，當表示續集時，其會在「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」上加上II字。

296



297

【兩造主張】

申請人（編者按：即原告CHRISTODOULOU公司）主張相對人（編者按：即被告迪士尼公司）已侵害其商標權，而請求法院對此作出一侵權宣示；相對人則否認其以之作為商標使用，因為其並未使用之以表示一商業上之來源關係，亦未以之表徵相對人之商品並以之與他人商品相區別。

298

【理由】

- 首先，相關之商標法，商標表示了商品與其來源間之商業上關係：他是來源之表徵。英國最高法院法官Lord Wright在Aristoc^[1]一案指出，「來源origin」至少表示該商品乃在商標權人之贊助(aegis)下被當作可銷售商品來加以發行，而且商標權人將為其承擔責任。至於「關係」，英國及澳洲法從二十世紀初以來即認為「製造」關係乃此種關係之一。在此種案情情形中，有甚多判決指出，當一註冊商標使用描述性用語時，特別是此一描述意義在該商標註冊前即存在，則競爭對手（生產者）使用之以以描述目的（功能）將不構成商標侵害。
- 在本案中，從一八三三年起，「THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME」及已被認為雨果該小說之英文書名，這顯示此些文字適宜用以描述雨果小說之英文譯版或改作版。

^[1]Aristoc Ltd v Rysta Ltd [1945] AC 68 at 102.

299

- 當商標文字適宜被用以描述該商品時，此時必須注意是否對其之任何使用皆可能被解釋為作商標使用。在R v. Johnstone[2003], WLR 1736，以一領導案中，英國最高法院法官Lord Nichol's在解釋商標侵害與商標之來源表徵功能時指出：「註冊商標權人所被賦予之排他權限於將該商標作為來源表徵來加以使用，因此，以使用特徵構成商標侵害之基本前提，若一商標使用並非用以表示商品之來源，則其不會侵害商標權人之獨占權。」
- 「作為商標使用」與否之測試，在澳洲法乃一相當確定的測試。Kitto法官在Shell Company of Australia Ltd v. Esso Standard Oil (Australia) Ltd一案指出，其問題關鍵在於是否在呈現該標識周遭之情況下，該標識會對閱者顯示出具有品牌的特性，即使用人為了在商業中表示該商品與自己間之關係而在該商品上使用之。此一測試在澳洲判例中已被援用相當多次。
- 此一測試考量到該標識之周遭情況（前後環節），而包括例如該標識之位置、面向的形式、文字或字母之大小尺寸、所使用之顏色等因素。此一測試之運用亦可以詢問該使用是被用以在商業中辨識自己之商品而與他人之商品相區別之方式為之，若是以之來描述商品特徵則非「作為商標使用」。

300

- 本院認為，是否構成「作為商標使用」，必須考量該使用之周遭環境與前後情節(context)，以及系爭使用之目的以及性質為何。以下，本院將根據系爭使用之內容及形式來加以檢視其是被用以表示商品之來源關係或是作為其他用途。
- 被告乃因表示其商品名稱及其商品之內容，而非用以表示商品來源關係。這一點由在被告有時會在該文字前添加「Disney's」可明顯看出。更何況會顯示來源關係者乃「Disney」或類似表達而非「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」。
- 同理，被告在網站上、電影螢幕廣告上、報紙、雜誌之廣告上之使用，皆是用以表示CD DVD等卡通節目之名稱或其內容乃THE HUNCHBACK of NOTRE DAME，而非用以表示商品之來源關係。
- 由於該文字在原告註冊前即已成為雨果小說之英文版之名稱，而且被告之使用情節、目的及性質顯示其乃作為名稱使用。因此，其使用乃具有描述性，即描述商品之名稱或內容而非以之表示商品之來源關係。因此，並非被當作商標來加以使用，而不會構成原告商標權之侵害。

301

【三、合理使用 3. 中國大陸】(1)

【案例名稱】

蘇民三再終字第001號(2004)
江蘇省高級人民法院
2004年12月20日



【事實】

原告利源物業公司申請註冊百家湖商標獲准，商標為百家湖文字的行書體。而百家湖是南京市一個地名的名稱。被告將其在江甯區百家湖地區開發的住宅小區命名為「楓情家園」，並向江甯區地名委員會進行申報獲得批准。後被告將江甯區百家湖地區之高層住宅建築物命名為「百家湖楓情國度」，並以該名刊報廣告進行宣傳，同時在售楼書中標有「百家湖楓情國度」的文字，在江蘇展覽館展出的樣品屋標上有「百家湖楓情國度」的廣告語。原告利源物業公司認為被告行為已侵害了其商標專用權而提起侵權訴訟。

302

一審原告敗訴，不服而提起上訴，二審判決原告勝訴。被告金蘭灣房地產公司不服二審判決，向江蘇省高級人民法院申請再審，江蘇省高級人民法院於2004年9月3日作出(2003)蘇民三審監字第008號民事裁定，決定對本案進行再審，再審駁回原告訴訟之請求。

本案爭點乃在於被告於廣告中使用地名是否侵害含有同一地名的商標專用權、是否該當描述性的合理使用。法院認為被告使用百家湖之地理名稱屬於合理使用，不成立商標侵權。

303

【兩造主張】

■ 原告訴稱

其經過9年數億元的投入，開發了百家湖花園，百家湖花園品牌的塑造通過其精心打造，已成為房地產界的知名品牌；「百家湖」品牌的經濟價值巨大。2000年，原告向中華人民共和國工商行政管理局商標局申請商標註冊並被核准，對「百家湖」享有註冊商標專用權。2001年10月10日，被告未經原告許可，為其新開發的高層冠名為「百家湖·楓情國度」，其商標的文字部分也使用了「百家湖」，並在有關媒體進行廣告宣傳，被告的行為已侵犯了原告的商標專用權。其訴訟請求是：要求被告立即停止侵權行為；公開賠禮道歉；賠償其經濟損失100萬元；承擔本案訴訟費用。

304

■ 被告金蘭灣房地產公司辯稱

本公司開發建設的住宅地點即在江甯區百家湖地區，建築物前的名稱應屬於地名範疇，而非商標。其能否將其新開發的高層冠名為「百家湖·楓情國度」無須取得原告的商標許可，而只需取得南京市江甯區地名委員會的批准即可。其在廣告宣傳中使用「百家湖」不會使購房者產生誤認。「百家湖」是作為一個地名而家喻戶曉，本公司也是將「百家湖」作為地名使用，消費者只會將「百家湖·楓情國度」理解為座落於百家湖地區的商品房，而不會理解為原告開發的「楓情國度」。

305

【理由】

- 本件中法院認為判斷是否侵害商標專用權，主要看相關公眾的一般注意力是否會對相同或類似商品或服務的來源產生混淆或誤認，或者認為其來源與註冊商標的商品或服務有特定的聯繫。在依法保護商標專用權的同時，也要合理維護正當的公眾利益。
- 當註冊商標涉及「百家湖」地名的文字商標，利源公司作為商標權人雖有權禁止他人將與該地名相同的文字作為商標或商品名稱等商業性標識在相同或者類似商品上使用來表示商品的來源，但無權禁止他人在相同或類似商品上正當使用該地名來表示商品與產地、地理位置等之間的聯繫。

306

- 被告雖然在樓房命名和廣告宣傳中使用了與“百家湖”註冊商標相同的文字，但並不侵害利源物業公司的商標專用權。本件中法院審酌了五個考量因素，判斷被告是否屬於正當合理之使用行為：
- (A)被告使用該文字百家湖之目的和方式；
- (B)比較該文字作為地名的知名度與作為商標的知名度；
- (C)被告指示其地理位置是否符合商業慣例；
- (D)相關公眾選擇房地產之注意程度；
- (E)被告突出使用地名之方式與註冊商標的連結關係。

307

- (A)被告使用“百家湖”文字的目的和方式：
- 被告之目的為表示房地產的地理位置，並告知消費者表示房地產的地理位置位於百家湖地區，如此使用地名之方式乃將百家湖作為地理位置載送使用，符合普通公眾慣常理解的表示地理位置的方式，屬於對地名的正當使用。
- (B)比較該文字作為地名的知名度與作為商標的知名度：
- “百家湖”作為地名的知名度明顯高於其作為商標的知名度，金蘭灣房地產公司將其作為地名使用不易造成與商標的混淆。地名商標中，如果所使用的文字作為商標的知名度高，則相關公眾對其出處的混淆、誤認的可能性大；如果其作為地名的知名度高，則相關公眾對其出處的混淆、誤認的可能性則小。
- “百家湖”作為地名、湖名，屬於公共領域辭彙，南京地區的普通公眾對“百家湖”的第一印象首先是地名、湖名，一般不會將其視為商標。至少可見“百家湖”主要是作為地名、湖名使用，其作為第36類商標，至少在爭議發生之前知名度不高。金蘭灣房地產公司使用[百家湖·楓情國度]，引起相關公眾和消費者對樓房出處混淆、誤認的可能性幾乎不存在。

308

- (C)被告指示其地理位置是否符合商業慣例：
- 金蘭灣房地產公司在銷售樓房中指示地理位置，符合房地產經營的慣例。商品或服務的分類情況，往往決定了是否需要指示其地理位置。不動產的銷售的特點是必須和相應的地理位置相聯繫，標示樓房的地理位置是房地產開發銷售市場的經營慣例，也是不動產本身的特點所決定的。金蘭灣房地產公司在樓房命名和房地產銷售廣告中如實告知消費者樓房的地理位置，應當認為是基於說明不動產自然屬性的需要，符合房地產經營的慣例，並非惡意使用或者不正當使用。
- (D)相關公眾選擇房地產之注意程度：
- 由於相關公眾在選擇房地產時有很高的注意程度，金蘭灣房地產公司的使用方式也不會造成消費者混淆或者誤認。房屋作為特殊商品，地域特徵非常明顯，購買房地產的消費者一般較其他購買行為更為謹慎，消費者對不同樓房往往進行實地考察，即使是同一家房地產公司開發的他處樓房，消費者通常也會慎重考察質量問題，是以不易造成消費者混淆誤認。

309

- (E)被告突出使用地名之方式與註冊商標的連結關係：
- 被告使用地名的方式是普通公眾慣常理解的表示建築物出處和地理位置的方式，主要是為突出地名或湖名，以此強調其建築物與湖的關係，而不暗示該樓房與註冊商標的關係。
- 綜上所述，本院認定金蘭灣房地產公司使用“百家湖”地理名稱屬於正當、合理的使用，不會使相關公眾引起混淆、誤認，不成立商標侵權。

310

「國外商標判決案例與分析」 教育訓練四

主講人 許忠信教授

311

大綱

- 一、傳統商標及新型態之識別性認定
- 二、著名商標淡化之相關問題
- 三、商標權限制之法律實務
- 四、兩岸間商標實務之爭執
- 五、地理名稱之問題
- 六、網路侵權相關問題
- 七、歐洲共同體邊境管制措施
- 八、不公平競爭法制與商標法制間之分際

312

四、兩岸間商標實務之爭執

313

四、兩岸間商標實務之爭執

■ 一、商標侵權

(1) 閩知終字第20號 (2000)

■ 二、描述性標識與合理使用

(1) 一中民初字第10294號 (2005)

314

【一、商標侵權】(1)

【案例名稱】

閩知終字第20號 (2000)
福建省高級人民法院
2001年5月16日

【事實】

原告媚婷峰公司為台灣公司，從事美容業，並在中國獲准“媚登峯”文字和圖形商標。
嗣後被告於廈門成立登峰美容美髮有限公司，經營範圍為：美容、化妝、美髮服務。被告將“媚登峰國際美容美體中心”及相近似帶有“媚登峯”文字用於經營場所的戶外廣告，此外也在報上以“媚登峰國際美容美體機構”的名義刊登廣告，使用與原告註冊商標相近似的圖形，原告遂提起訴訟，主張被告行為構成不正當競爭與商標侵權，一審裁判原告勝訴，被告不服而上訴（即本件判決）。本案爭點在於被告上述行為是否成立商標侵權與不公平競爭，法院判決成立商標侵權但不成立不公平競爭。

315

【參考法條】

《中華人民共和國商標法》第三十八條第(4)規定
有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：
其他損害他人的註冊商標專用權的行為

《關於解決商標與企業名稱中若干問題的意見》第六條規定
處理商標與企業名稱的混淆，應當適用維護公平競爭和保護在先合法權利人利益的原則。

《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條規定

- (1) 經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。
- (2) 本法所稱的不正當競爭，是指經營者違反本法規定，損害其他經營者的合法權益，擾亂社會經濟秩序的行為。
- (3) 本法所稱的經營者，是指從事商品經營或者營利性服務（以下所稱商品包括服務）的法人、其他經濟組織和個人。

316

【兩造主張】

廈門媚登峰公司不服上訴認為：

- 1. 一審對被上訴人的商標種類定性錯誤，從而導致了對上訴人商標侵權定型的錯誤。被上訴人的商標是組合商標，包括了圖形和文字，其被認定為近似商標上訴人無異議，但該商標早於1999年11月已停止使用，而上訴人之商標是圖形商標，無文字成份，在構圖思路、要素的對比與被上訴人的商標無相同或近似。
- 2. 人民法院目前無權認定企業名稱權的合法性。企業名稱權的合法與否的認定權在工商行政管理部門。原判的相關認定應予糾正。
- 3. 本案不存在任何不正當競爭行為。大陸和臺灣屬不同法域，經營及媒介傳播完全隔絕，經營者間不存在競爭關係。

317

- 4. 原判賠償數額的認定無依據。
- 故請求二審法院撤銷一審判決，駁回被上訴人的訴訟請求。

- 媚婷峰公司未提出書面答辯，其委託代理人在庭審中辯稱，上訴人稱已於1999年11月停止使用與媚婷峰公司註冊商標近似的標識與事實不符，原審判決的賠償數額是合法的，侵權事實清楚。

318

【理由】

- (A)被告在營業場所使用原告商標近似的標識成立商標侵權
 媚婷峰公司對其商標在核准的服務領域享有專用權，受法律保護。被告未經原告同意，在其經營場所使用與原告註冊商標近似的標識，侵害了媚婷峰公司對該註冊商標的專用權，構成商標侵權，且該標識仍在使用之中，廈門媚婷峰公司對此應承擔相應的侵權責任。
- (B)被告於經營場所使用“媚婷峰國際美容美體中心”牌匾和以“媚婷峰國際美容美體機構”的名義刊登報紙廣告的行為成立商標侵權
 被告於一審中辯稱關於其企業名稱係經工商行政管理部門核准取得的，不受中華人民共和國商標法調整，就此原告認為其抗辯顯然與國家工商管理局《關於解決商標與企業名稱若干問題的意見》的規定相悖，商標權及企業名稱均需經有關部門核准後依法取得，一旦二者發生衝突，法律保護在先權利人的合法權益。註冊商標的取得必須經過三個月的公告期限，原告的服務商標無論是申請時間還是核准時間均先於被告企業名稱的申請及核准時間，原告對其註冊商標享有在先權利，應受到法律的保護。

319

■ 然而，上訴法院（本件判決）卻未詳細探討企業名稱與商標權之衝突，僅認為：被告此行為並非企業名稱權的正常使用，而是在同類服務中使用與原告媚婷峰公司註冊商標相同文字，使相關消費者對提供服務的主體產生混淆，屬《中華人民共和國商標法》第三十八條第(4)(編者按：修法後現在為第五十二條)規定的，其他損害他人的註冊商標專用權的行為，侵害媚婷峰公司註冊商標專用權。

■ (C)被告行為不成立不正當競爭

■ 一審肯定成立不正當競爭，理由為：被告廈門媚婷峰公司利用原告在美美容業界的良好聲譽，使用同原告服務商標相近似的文字與圖形，實屬搭乘原告知名品牌的便車牟取非法利益，客觀上造成了社會公眾將原告、被告的淵源產生聯繫，對二者產生混淆，不僅影響了原告在祖國大陸開設分支機構計畫的實施，也使原告遭受經濟損失。被告的行為顯然違背了公平合理、誠實信用的法律原則，損害了同行業企業的公平競爭，已構成對原告的不正當競爭。

320

- 然而本件法院判決卻持否定見解，認為媚婷峰公司屬臺灣地區註冊的企業，其在中國大陸地區無任何經營機構，也無任何經營活動，尚不是《中華人民共和國反不正當競爭法》所稱的“經營者”¹¹¹，不能成為中國大陸地區不正當競爭訴訟主體，是以被告不成立不正當競爭。

¹¹¹ 第二條第三項：本法所稱的經營者，是指從事商品經營或者營利性服務（以下所稱商品包括服務）的法人、其他經濟組織和個人。

321

【二、描述性標識與合理使用】(1)

【案例名稱】

一中民初字第10294號(2005)
 北京市第一中級人民法院
 2006年3月20日

【事實】

原告豐洋興業公司為台灣公司，向中國國家商標局申請註冊“太平洋Pacific”獲准，核定使用在不動產出租、代理、管理、評估、仲介等，被告中國北大太平洋公司在其經營場所招租廣告中突出使用“太平洋高品質寫字樓”字樣宣傳，原告認為被告未經其同意擅自突出使用其享有註冊商標專用權的“太平洋”商標，從事相同或近似類別服務的招租廣告宣傳，足以造成相關公眾對不同商品或服務提供者的混淆，侵害註冊商標專用權，遂提起訴訟。法院認為被告行為在於表明標示的地理位置及相關服務場所，並非商標意義的使用而係對相關服務場所名稱的合理使用，相關公眾不會產生混淆誤認，判決原告敗訴。

322

【兩造主張】

- 原告豐洋興業公司訴稱：2004年8月，豐洋興業公司發現北大太平洋公司在其經營場所的招租廣告中突出使用“太平洋”商標字樣進行宣傳活動，豐洋興業公司認為北大太平洋公司未經其同意，擅自突出使用其享有註冊商標專用權的“太平洋”商標，從事相同或近似類別服務的招租廣告宣傳，足以造成相關公眾對不同商品或服務提供者的混淆，嚴重侵犯了豐洋興業公司的註冊商標專用權，故其訴至法院，請求判令北大太平洋公司：1、立即停止進行帶有“太平洋”商標字樣的廣告宣傳行為；2、賠償經濟損失793.8萬元；3、賠償豐洋興業公司為制止侵權行為所支付的調查取證費、公證費、差旅費等合理開支5萬元；4、在《北京晚報》上向豐洋興業公司公開賠禮道歉。
- 被告北大太平洋公司辯稱：1、北大太平洋公司在招租廣告上使用“太平洋”字樣係對地理名稱和相關服務場所名稱的合理使用，是出於善意，不構成對豐洋興業公司享有專用權的註冊商標的使用；2、北大太平洋公司宣傳冊中含“太平洋”字樣的公司簡稱為對相關商號的合理使用；3、上述使用是對自己服務內容的說明，不會造成相關公眾的混淆和誤認；4、豐洋興業公司未提供證據證明其存在經濟損失。

323

【理由】

- 本件法院判決認為被告之使用非作為商標意義之使用，僅標示地理位置及相關服務場所的識別含義，乃一合理使用，不成立侵權。主要理由如下：
- (A)具有標示地理位置及相關服務場所的識別含義
 ■ “北大太平洋科技發展中心”乃房地產專案名稱，該發展中心的外牆已明顯標注“北大”及“太平洋”字樣，即表明了該樓房名稱的核心部分，因該樓房的1-4層為電腦城，5-24層為寫字樓，故該樓房外牆廣告牌標示的“太平洋高品質寫字樓”所表明的是該樓房寫字樓項目，具有標示地理位置及相關服務場所的識別含義。

324

- (B)非商標意義的使用，係對相關服務場所名稱的合理使用，相關公眾不會產生混淆誤認
- 廣告所涉“太平洋”與“高品質寫字樓”字體一致，並未突出使用。從上述情況可知，該廣告所涉“太平洋”字樣並非商標意義上的使用，相關公眾不會產生服務來源上的混淆和誤認。北大太平洋公司使用“太平洋”字樣係對相關服務場所名稱的合理使用，並未侵害原告享有的商標專用權。

325

第五章、地理名稱之相關問題

326

第五章、地理名稱之相關問題

■ 一、地理標示

■ 1. 澳洲

- (1) Budejovický Budvar narodní podnik v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (2007)
- (2) Baxendale's Vineyard Pty Ltd v. Geographical Indications Committee (2007)

■ 二、以地理名稱進行商標註冊

■ 1. 澳洲

- (1) Colorado Group Ltd and Another v. Strandbags Group Pty Ltd (2007)

■ 2. 中國大陸

- (1) 高行終字第107號 (2007)

327

【一、地理標示 1. 歐洲】 (1)

【案例名稱】

BUDEJOVICKÝ BUDVAR NÁRODNÍ PODNIK v. OFFICE FOR HARMONISATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS)
(OHIM) (Joined Cases T-53/04 to T-56/04, T-58/04 and T-59/04)
[2007] All ER (D) 96 (Jun), (Approved Judgment)
12 JUNE 2007

【事實】

本案介入人 (intervener) 在OHIM申請六個以「Budweiser」為主之文字商標，指定使用之商品不包括啤酒。本案申請人係捷克公司，根據四個依據里斯本協定而在WIPO註冊之啤酒來源表徵 (appellations of origin)，反對此一註冊申請，而提出異議。異議申請人主張此四個來源表徵乃受法律 (尤其是法國法) 保護，不得註冊為商標，然而OHIM異議駁回其異議。申請人不願駁回而提起上訴 (appeal)，OHIM上訴委員會以六個決定，指出該四個來源表徵所涵蓋之商品與本案商標所欲施用之商品並不類似，因此根據法國法除非使用將構成來源表徵之聲譽剝奪或減損，否則不構成侵害。申請人不願又向歐洲第一審法院 (本判決法院) 提出六個訴訟，請求廢棄OHIM上訴委員會六個決定。法院對六個訴訟全部加以駁回。

328

【參考法條】

《歐體商標條例^[1]》

第八條(4)

拒絕之相對事由

(4)基於未經註冊之商標專用權人或非僅具本地重要性之交易上使用之標章之權利人之異議，依會員國有關該標章之法律，有下列情形之一者，不得註冊：

- (a)該標章之權利係先於申請註冊共同體商標之日期而取得，或係先於申請註冊共同體商標之優先權請求日期者；
- (b)該標章賦予專用權人禁止使用後續商標之權利者。

^[1]Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

329

【兩造主張】

- 異議人 (即申請人) 主張其於WIPO註冊之四個啤酒地理標示，應受到法律保護，尤其是法國法，因此，根據歐體商標條例第八條第四項之規定，因而向OHIM異議駁回六項異議案，反對本案介入人之歐體商標註冊申請。
- 歐洲法院第一審之訴訟中，異議人主張里斯本協定提供給來源表徵之保護擴及於全部之產品而不以相同或類似產品為限，因此並無必要證明聲譽之享有，更無必要證明其聲譽有被盜用或減損之虞。且根據法國法之規定，國際條約 (里斯本協定屬之) 優先於內國法之適用，因此，法國內國法不論在其之前或之後制定，均應依據里斯本協定加以解釋。
- 上訴委員會認為異議人未提出證據證明其來源表徵在法國境內享有聲譽而駁回其上訴，對於此點，異議人主張其聲譽在法國法上可被推定其存在。

330

【理由】

■ A、法律架構

■ 與本案相關之法律規範，首先分析如下：

- (一) 國際法
- (二) 歐洲共同體法
- (三) 法國法

■ B、法院判決內容

■ 依據歐盟商標條例第八條第四項之規定而拒絕商標註冊者，乃是對於該標識之權利必須是禁止嗣後使用作為商標者，因此，此處之爭點在於，法國法所賦予來源表徵之權利，是否禁止其被嗣後作為商標使用。故，此處須過度參考法國法院之見解。法國法院，例如巴黎上訴法院，在Havana^[1]一案及Champagne^[2]一案中均認為，於法國已註冊之來源表徵賦予其擁有人禁止他人將之嗣後作為商標使用之權利，因而符合歐盟商標條例第八條第四項之要件。因此，原審（OHIM上訴委員會）考量法國法此處之規定在法律上並無違誤，故異議人之指摘並無根據。

^[1]Cour d'appel de Paris of 17 May 2000.

^[2]Cour d'appel de Paris of 15 December 1993.

331

■ 異議人主張里斯本協定提供給來源表徵之保護擴及於全部之產品而不以相同或類似產品為限，因此並無必要證明聲譽之享有，更無必要證明其聲譽有被盜用或減損之虞。且根據法國法之規定，國際條約（里斯本協定屬之）優先於內國法之適用，因此，法國內國法不論在其之前或之後制定，均應依據里斯本協定加以解釋。

■ 本院並未接受此一主張，因為從里斯本協定第一條至第三條規定之內容可知，該協定所賦予來源表徵之保護僅及於同一或類似之產品，然其並不禁止簽約國在其國內法（含判例法）上賦予來源表徵更廣泛之保護，例如法國法即是。

332

【一、地理標示 1. 澳洲】(2)

【案例名稱】

BAXENDALE'S VINEYARD PTY LTD v. GEOGRAPHICAL INDICATIONS COMMITTEE
160 FCR 542

96 ALD 254; 2007 WL 2299565; [2007] FCAFC 122; [2007] ALMD 7356
21 May, 10 August 2007

【事實】

本案有關地理標識（geographical indication）及來源表徵（application of origin）之定義與區分。澳洲與歐盟間簽定酒類貿易條約，涉及地理標識及來源表徵之定義為何，以及是否該以條約中之定義來解釋澳大利亞之內國法概念等問題。

申請人（上訴人）對原審所為肯定澳洲地理標識委員會認定「King Valley」乃為地理標識之判決提起上訴。本院（二審）判決指出，在解釋澳洲一九八〇年酒與白蘭地公司法上之地理標識的概念時，不必求諸澳洲與歐盟條約的定義。

334

【兩造主張】

■ 申請人主張，由於AWB法主要目的乃是為了落實澳洲與歐盟間之酒類貿易條約之義務，因此該條約中之用語與定義在解釋AWB法及其條例具有支配性地位。

【理由】

■ 本件上訴乃針對地理標示委員會之行政上訴法庭（the Administrative Appeals Tribunal）所為決定之上訴，因此，必須屬於法律問題之爭點而非事實問題之爭點。本件所系爭者乃有關使用「King Valley」與「Whitlands High Plateaux」以描述及呈現澳大利亞葡萄酒之問題。而該兩地盛產葡萄，適宜釀酒。

■ AWB法規範用以描述酒之文字使用，而其目的之一是要提供一法律架構以運作澳洲與歐盟間有關酒類之條約。

335

■ 申請人主張，由於AWB法主要目的乃是為了落實澳洲與歐盟間之酒類貿易條約之義務，因此該條約中之用語與定義在解釋AWB法及其條例具有支配性地位。然而此一主張與澳洲法所採之途徑不符，因為澳洲法在此一情況下乃須先確定澳洲之內國法為何，且其對國際條約有何限制或修正。而且，AWB法並非僅要落實與歐盟之條約而是尚有許多其他之目的，例如促進與管制澳洲葡萄酒之出口等。因此不宜認為在解釋AWB法時，與歐盟之條約具有支配性之重要性。

■ AWB法成立了一家澳洲葡萄酒與白蘭地公司（以下簡稱「公司」）以決定適用於澳洲所產之酒類註冊地理標識（geographical indication）之條件等事務。所謂地理標識，根據AWB法第四條之規定，有關葡萄酒乃指在葡萄酒之描述或呈現上被用以表示該酒之來源國、地區或地方之文字或表達（a項）。或是乃指在葡萄酒之描述或呈現上所使用的文字或表達以表示該酒之特定品質、聲譽或特徵乃歸功於該酒源自於該文字或表達所表示之國家、地區或地方（b項）。根據AWB法第402A條之規定，酒類地理標識應有註冊簿之備置，而根據同法第409條之規定，是否符合註冊條件而得以被註冊乃由地理標示委員會來加以認定，其所為之認定尚可由行政上訴法庭來加以審查（第40Y條）。

336

- AWB法第四十六條並授權制定施行細則（規則）。此一細則之第五部分規定了決定地理標示之標準，其中第二十四條界定了地區(zone)、區域(region)及次區域(subregion)之定義。又其中第二十五條規定了認定成為地理標示之標準。

■ 《澳洲與歐體間之協定》

- 本協定第四及七條要求簽約國保障對方之地理標示。所謂地理標示根據協定第二條之定義，乃指協定附件二內所規定之標識包括來源表示“Appellation of origin”，即當某一葡萄酒之品質、聲譽或其他特徵基本上乃歸因於其地理來源地時，簽約國法律或規則所承認之用以描述或呈現該酒乃源自於其領域或源自於其領域內之地區或地方之表示。
- 本院注意到本條約用以界定來源表示之文字與AWB法第四條b項之用語相當接近。
- 根據與歐體之條約附件二，「King Valley」為一地理標示，而「Whitlands High Plateaux」為其次區域(subregion)。

337

- 行政上訴法庭（原審）雖注意到與歐體之條約將「King Valley」列為一區域，而將「Whitland」表示為前者一次區域，亦注意到澳洲有判決似乎認為此一歸類對法院有約束力，但法庭仍認為其僅具參考價值，並根據King Valley（含Whitlands High Plateaux）一地相同之經緯度、氣候、土壤與土質同質性（同屬山谷而非旁沙漠或濕地）、自然特徵及歷史等而認為整個King Valley地區為一地理標示。因此，King Valley與Whitlands高原並非兩個區域，而是前者包含後者而成一地理標示。

- 申請人對此一決定表示不服，本院認為申請人之所以不服乃因未過度注意到AWB法及其施行細則，因此，以下有必要對此些法令中之相關概念作一介紹。首先，有關地理標示（geographical indication），申請人之論點著重在AWB法第四條b項之地理標示定義或澳洲與歐體條約有關來源表示（Appellation of Origin）之定義，而忽略AWB法第四條a項（亦即忽略了AWB法之地理標示乃採廣義）。

- AWB法對地理標示之定義其實含有兩類型地理標示，即單純用以表示葡萄之來源表示（而不涉品質或聲譽）者，以及某一聲譽或品質乃因該葡萄酒源自該地者。申請人著重在後者而認為由於Whitlands高原之葡萄品質比King Valley之其他領域之葡萄佳而應獨立成一地理標示。

338

- 法院徵詢對葡萄酒產業甚有研究與經驗之Ira John Pendrigh之專家意見。法國葡萄酒區分成兩類，一類為特定地區所產之品質酒，其通常會標有“appellation d'origine contrôlée”，“appellation contrôlée” and “appellation d'origine” - “vin délimité de qualité supérieure”，而且其雖附有地名，但未使用地理標示（geographical indication）之表達方式。另一類為附有地理標示之餐業酒（table wines），其上附有產地之名稱而作為地理標示。

- 由此可見，地理標示（geographical indication）與來源表示（Appellation of Origin）並非同義詞。根據Pendrigh先生之說法，Appellation制度乃用以控制及限制葡萄酒之生產地及製造等過程以控制其品質。澳洲由於葡萄酒產業大多能自我生產並已成功產出優質且著名之葡萄酒，因此不宜採歐體（尤其是法國）Appellation管制制度。

339

- Pendrigh先生亦指出，澳洲之GI制度與歐洲之Appellation制度亦有以下之不同，即澳洲並不限制該地之產量，不禁止與其他地區所產者混合、對葡萄品種不限制，亦不對葡萄之特定品質作要求，亦不對造酒法加以限制或要求。可見澳洲之GI制度與歐洲之AC制度同在於向消費者保證，唯有經過核准之生產方法被使用在葡萄酒之生產上，而且有關該酒之性質與來源之標準訊息被標示出來。亦即，澳洲制度並非不表示來源，而是不將來源與品質間作關聯而已。

- 可見，澳洲並不採歐洲AC制度。因此，澳洲與歐體間條約中有關品質或聲譽方面之規定乃在界定來源表示（Appellation of Origin），而非在界定地理標示。而且，AWB法上之地理標示應採廣義，而非歐體之AC制度定義。原審在此方面並無法律上之錯誤。最後，由於本上訴並未指出原審判決有何其他適用法律上之錯誤，因此本上訴應被駁回。

340

【二、以地理名稱進行商標註冊 1. 澳洲】(1)

【案件名稱】

COLORADO GROUP LTD and ANOTHER v. STRANDBAGS GROUP PTY LTD
164 FCR 506
74 IPR 246; 2007 WL 4219892; [2007] FCAFC 184
5, 6 March, 28 November 2007

【事實】

上訴人自1982年起使用「Colorado」文字作為商標，並使用於背包商品上，並於2001年註冊該商標使用於皮包、錢包及書包等。被告之前手係以該等文字與圖案組成聯合商標，註冊於手提包及旅行物品等；被上訴人則於1998年繼承商標及相關營業。上訴人起訴商標侵權，被上訴人則反訴主張該文字為地名，請求撤銷商標。對此一審法官認為任意使用，具有先天顯著性。二審法官認為該地名並非任意使用，且考量到其他商人利用，有可能因為地理參考之因素而希望合法地使用該地名。

341

【兩造主張】

- 雙方爭執誰先在背包、手提包及錢包上使用「Colorado」商標。此外，上訴人（原告）不同意手提包、錢包為背包之類似或同類（種）商品，而被上訴人則肯定之。
- 原審認為背包常為學生書包或登山健行背包，而手提包常為婦女名牌皮包，因此非類似或同類商品，而皮包及錢包與背包更不類似，上訴人（原告）不同意此一見解，而被上訴人則肯定之。

342

【理由】

■ A、擁有關係

- 由於澳洲法採使用主義，因此，在某一商品或某一類商品使用一商標之人擁有其所有權，而所有權人有權進而在該商品及其同類商品上註冊為註冊商標。原審法官認為，關鍵在於上訴人在註冊「Colorado」於背包、手提包及錢包及其相關服務時（二〇〇一年時），其是否擁有該商標之所有權，亦即上訴人（或其前身）是否為第一使用人（於背包商品上）？手提包及錢包是否為背包之同類商品？以及以「Colorado」與其他圖樣之組合之先使用亦構成對「Colorado」之所有權？
- 由於證據雖顯示「Colorado」文字自一九八二年被使用在背包，但究竟是該文字單獨被使用在背包上或與其他圖樣被一起使用在背包上則不清楚。然而，由於被告主張（以及訴）原告之註冊應被撤銷，因為被告之前手先使用該文字於背包。因此，被告對此負舉證責任。然而被告卻未能作此證明。而且，從證人證言及交差詢問可知，原告前手的確首先在一九八二年於背包上單獨使用「Colorado」為商標。

343

- 其次，成為另一問題者為手提包、錢包是否為背包之類似或同類（種）商品？原審認為背包常為學生書包或登山健行背包，而手提包常為婦女名牌皮包，因此非類似或同類商品，而皮包及錢包與背包更不類似，上訴人（原告）不同意此一見解，而被上訴人則肯定之。

- 由上述可知原告（前身）在一九八二年即擁有「Colorado」在背包上之所有權，但其為註冊處所接受之註冊商品卻及於手提包及皮包等。

- 根據判例之見解，所有權乃指該所有人基於排他性之使用而對該商標享有之所有關係。而且，不得有其他之使用人已對之在相同之商品上擁有權利方得被註冊成註冊商標。

344

- 根據判例之見解，除在同一商品上先使用一商標可擁有該商標權（而得加以註冊）外，在同類（指實質上相同或基本上相同（substantially the same）(essentially the same)）商品上其亦可擁有該商標權。此一途徑與現行一九九五年法之規定相容。

- 背包雖是一種包包，但其與手提包及錢包等並非實質上相同或基本上相同，因此，本院認為原審在此並無違誤。其次，有關雙方誰先在皮包及錢包上使用「Colorado」商標之問題，雖然原告先在皮包及錢包商品上使用「Colorado」文字及其他設計（聯合商標），然由於該設計具有識別性而為商標之一部分，因此，其與單純「Colorado」（註冊商標）並非實質上相同。被告是最先在手提包、錢包及皮包單純使用「Colorado」商標之人，因此，被告對之有擁有權。

345

■ B、商標註冊有效性之問題—識別性

- 有關識別性，原審認為由於Colorado一地與背包並無重要之關聯性，因此，用之表徵背包乃屬任意使用或夢幻使用而具有先天識別性。然而本院認為Colorado州乃以多山及崎嶇的渡假地著稱，因此當它被使用在背包時可能會有山及長途跋涉之聯想，而使其他之誠實商人亦想因此一地理上理由而使用之，因此其並非先天具有識別性。因此，必須視原告對其使用之是否能使之辨識自己商品而與他人之商品相區別。

- 本院根據呈堂證據與所有之周遭情況認為原告對「Colorado」或其與其他圖素之組合使用情況在二〇〇一年時（申請註冊時）尚未能使「Colorado」具有對所指定之商品（背包、手提包、錢包等）具有識別性。因此，反上訴有理，並命令將背包上之「Colorado」商標註冊加以撤銷。

346

【二、以地理名稱進行商標註冊 2. 中國大陸】(1)

【案例名稱】

高行終字第107（2007）
北京市高級人民法院
2007年4月25日

【事實】

華盛頓蘋果委員會於2002年10月8日，向中國商標局在第31類鮮水果上“華盛頓及圖”商標提出註冊申請。商標局作出商標駁回通知書認定：“華盛頓”是美國的首都，為公眾知曉的外國地名。因此，根據《商標法》第十條第二款、第二十八條的規定駁回申請。華盛頓蘋果委員會不服，向南評委申請復審，請求核准申請商標在樹木、鮮水果等商品上的註冊申請。2006年1月18日，商評委作出駁回“華盛頓及圖”商標的註冊申請。因此華盛頓蘋果委員會提起行政訴訟請求法院撤銷商評委的駁回復審決定書，一審法院裁判原告敗訴，遂提起上訴。

347

【參考法條】

第十條

縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經註冊的使用地名商標繼續有效。

348

【兩造主張】

- 原告華盛頓蘋果委員會不服原審判決，向本院提起上訴，請求撤銷原審判決，撤銷商標評審委員會第0048號決定書。理由是：
- 1、按照《商標法》第十條地名禁用但書條款的字面表述，申請商標應當獲得註冊，一審法院及被上訴人認為其他含義必須強於地名含義的觀點突破了該條的字面表述，認為“華盛頓”的地名含義肯定強於姓氏含義沒有根據。
- 2、申請商標經過長期使用獲得了作為商標的第二含義，從商標法的立法本意來考慮，商標法第十條第二款但書條款中所說的其他含義應當包括通過使用所獲得的第二含義。華盛頓蘋果具有較高的知名度，中國的消費者會把申請商標作為一種優質進口水果的品牌來看待。
- 3、本案中，申請商標是由“華盛頓”和富於美感的蘋果圖形構成，嚴格說不屬於商標禁用的範圍。

349

【理由】

- 本件法院判決內容解釋了商標法第十條第二款之規定，肯定了原審理由，認為但書中的其它含義應強於原本之地名含義。
- (A)商標法第十條第二款但書「其他含義」之解釋
- 《中華人民共和國商標法》第十條第二款規定，縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外。該條規定但書條款中的“其他含義”，應理解為其不僅要求該地名具有地名之外的其他含義，亦要求該其他含義「強於」地名含義。構成商標的某一詞語可能具有多重含義，但相關公眾對商標含義的理解應以其首要的、最常見的含義為準。對於中國相關公眾而言，“華盛頓”一詞作為美國首都的含義，應強於該詞作為英語國家人名姓氏的含義。

350

■ (B)華盛頓不具第二含義

- 判決認為華盛頓蘋果委員會提交的證據不足以證明申請商標經長期使用獲得了第二含義。觀察申請之商標，其由文字和蘋果圖形組合而成，但這種組合並沒有形成區別於原有含義的新的含義，且蘋果圖形對於鮮水果等商品具有描述性，因此申請商標的主要認識部分（譯者按：識別部分）是文字“華盛頓”，仍應適用商標法第十條第二款的規定。

351

第六章、網路侵權相關問題

352

第六章、網路侵權相關問題

- 1.美國
- (1)TY Inc. v. Ruth Perryman (2002)
- (2)1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.com, Inc. and Vision Direct, Inc. (2005)
- (3)800-JR Cigar, INC. v. GoTo.com, Inc., et al. (2006)

353

【1. 美國】 (1)

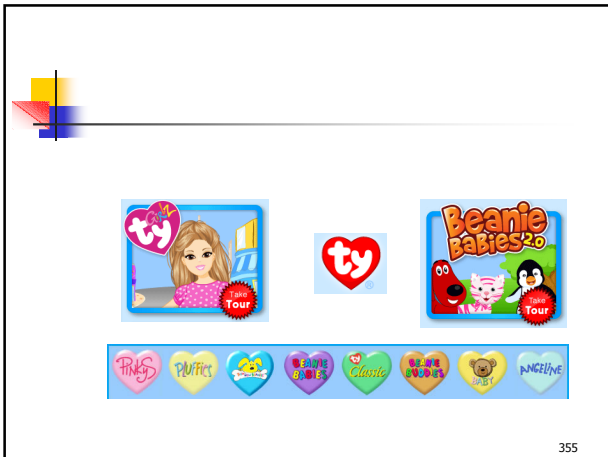
【案例名稱】

TY INC., Plaintiff-Appellee, v. RUTH PERRYMAN, Defendant-Appellant.
No. 02-1771
306 F.3d 509; 2002 U.S. App. LEXIS 20870; 64 U.S.P.Q.2D (BNA) 1689
September 11, 2002, Argued : October 4, 2002, Decided

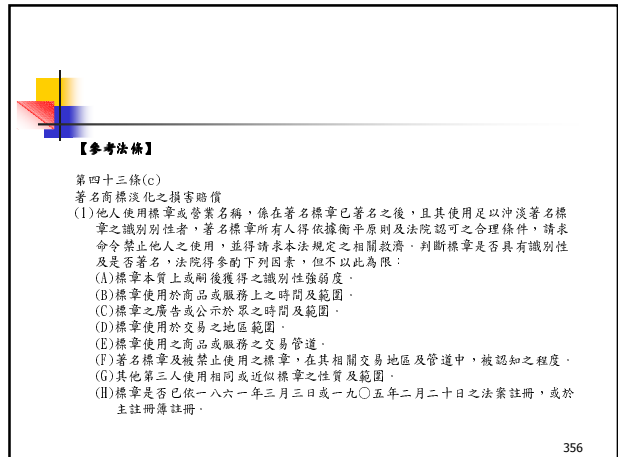
【事實】

- 原告（被上訴人）是著名之Beanie Babies（填充玩具動物）之製造商，被告在網路上銷售二手填充玩具動物，且主要但並非全部為原告Beanie Babies之銷售，被告之網域名稱為「bargainbeanies.com」，並於其網站上宣傳所銷售之商品，原告根據美國聯邦商標法（藍能法）之規定，指控被告沖淡其著名（well-known）商標。
- 地區法院以簡式判決為原告勝訴之認定，並禁止被告在其營業名稱、網域名稱、商標或其他與原告商品相關之處使用「BEANIE」、「Beanies」或其他與其近似之標識，被告則以該名稱已普通名稱化為主要理由提起上訴，同時亦主張該禁止令之範圍過於廣泛。

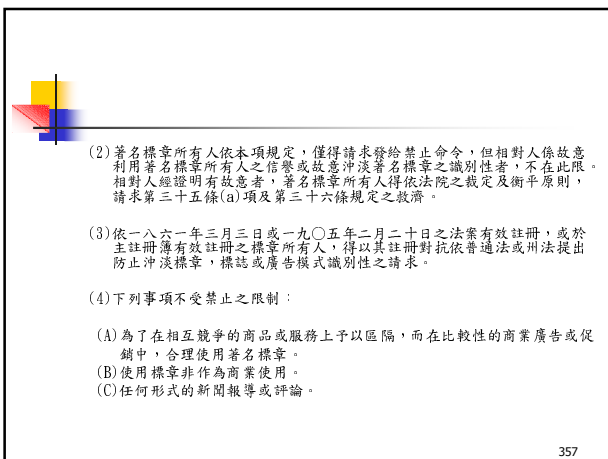
354



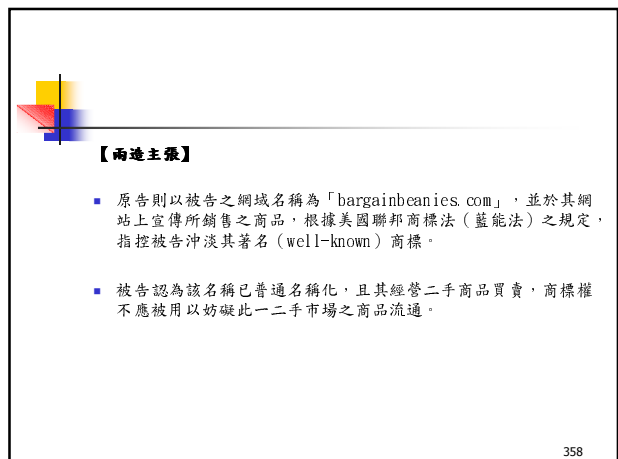
355



356



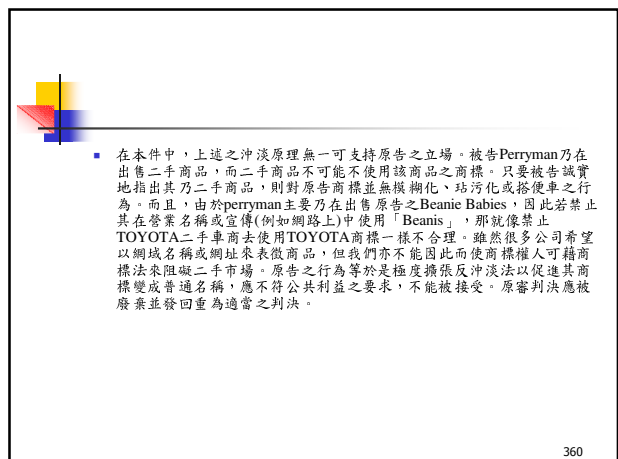
357



358



359



360

【1. 美國】(2)

【案例名稱】

1-800 CONTACTS, INC., Plaintiff-Appellee, v. WHENU.COM, INC. and VISION DIRECT, INC.,
Defendants-Appellants.
Docket No. 04-0026(L)
414 F.3d 400; 2005 U.S. App. LEXIS 12711; 75 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161
April 5, 2004, Argued : June 27, 2005, Decided

【事實】

被告Whenu.com公司使用一個尚未對外公開之目錄，使網路使用人於點選進入原告之網站時，其電腦螢幕會同時蹦現 (pop up) 原告競爭者之廣告，原告主張此一行為侵害原告之商標權而申請暫時性禁止令，禁止被告繼續進行此一行為，被告對此提出抗告，二審法院之見解認為，被告並未使用原告之商標於任何商品或服務上，因此發回原審暫時性禁止令。

361

【參考法條】

第四十五條

名詞定義：解釋；意旨

除依文義顯另有所指外，下列名詞於本法解釋如下：

商業上之使用：

「商業上使用」一詞乃指在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，基於本法之目的，下列情形視為其標章已在商業上使用：

(1) 在商品方面，指

(A) 將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上，或如就商品性質言，該標示有困難者，則使用於與商品或其販賣有關之文件上。

(B) 該商品曾經於商業上銷售或運輸。

(2) 在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章，且以該服務作為營業者而言，或該服務於美國一州以上或美國及外國提供，且該人係於商業上提供其服務者。

362

【兩造主張】

- 原告主張被告之行為違反藍能法第32(1)條及第43(a)條，因為被告之蹦現 (pop-up) 廣告未經原告之允許而出現在原告之網頁中，等於是使用原告之商標並未造成混淆之虞，而且會對原告商標之商譽 (goodwill) 及知名度之搭便車行為。被告否認其行為構成藍能法上之商標使用行為，並指責一審法院認定有混淆之虞以及初始興趣混淆之虞乃屬一錯誤。
- 原告另外主張，由於被告行為可能造成電腦使用人有關該蹦現廣告之來源混淆，因此，其行為構成商標之使用。被告否認之。

363

【理由】

- 被告否認其行為構成藍能法上之商標使用行為，並指責一審法院認定有混淆之虞以及初始興趣混淆之虞乃屬一錯誤。本院同意被告之主張，即其行為並不構成商標之使用行為。因此，本院並無必要進一步探討混淆之虞的問題。
- 本院由於地方法院誤認被告之行為構成商標之使用行為，因而廢棄地方法院所為之暫時性禁止令，而且發回地院，要求其駁回原告之商標侵害請求。
- 藍能法第四十五條[將商業上使用界定為，在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，包括 (1) 將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上，或如就商品性質言，該標示有困難者，則使用於與商品或其販賣有關之文件上。(2) 該商品曾經於商業上銷售或運輸。在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章，且以該服務作為營業者而言。]

364

- 本院基於以下之理由認為原告之收錄行為並不構成商標使用。首先，被告並未將原告之商標「1-800 CONTACTS」如通常侵權糾紛所發生地使用在任何商品或服務以便將該商品或服務為源自原告或經原告之授權。事實上，被告根本並未重製，亦未展現原告之商標，而只是重製與該商標相同之網址。網址上之「WWW」、「COM」乃標點符號之添加使得它被轉換成多少類似公共鑰匙功能之字串而不再是一商標。
- 其次，被告使用該字串乃因為其為一網域而非因為其類似原告之商標，因為被告唯一重製原告網址之地方乃其目錄。由於該目錄並非一般大眾所得接近，因此其並不會產生與原告商標之視覺上混淆之虞。與其他同等業者不同地，被告並未公佈該目錄之內容，亦未允許其廣告主客戶可付費而增加某一關鍵字或網址在其目錄上。即使此一收錄行為構成一商標之收錄，一公司內部之私下使用他人商標而未向大眾揭露之行為就如同一自然人腦海中想著某一商標一般，其並無商標法上之意義。此一行為為根據不違反藍能法，因為該法乃在避免商品或服務之銷售方面使用商標之方式造成消費者混淆。

365

- 有關表現之廣告方面，其主要爭點為，在電腦使用人之視窗上使原告競爭者之廣告與原告之網頁同時出現或在輸入原告網址時，競爭者之廣告會出現在搜尋結果內之行為是否是藍能法上之商標使用行為。
- 地方法院認為被告使競爭者之廣告與原告之網頁同時出現在電腦使用人之視窗之行為乃在服務之廣告上呈現原告之商標，因此構成商標使用。本院認為此一見解之錯誤在於被告之蹦現廣告並未呈現原告之商標。因為被告之蹦現廣告乃一獨立之視窗出現，而且明顯標有被告之標記，而且，被告之蹦現廣告之所以與原告商標並列，並非因為該蹦現廣告之蹦現取決於原告之商標，或許原告商標有關係，而是因為原告之網頁有原告之商標，而原告之網頁因電腦使用人輸入原告網址或以原告網址作關鍵字搜尋才出現，因此，即使原告網頁中並無原告商標，其網頁亦會被搜尋而出現在電腦使用人之視窗中。而且，原告之網址並非被告目錄中唯一可以藉以搜得原告之網頁者，其他諸如「CONTACTS」、「EYE CARE」亦會產生相同之結果。

366

【1. 美國】(3)

【案例名稱】

800-JR CIGAR, INC., Plaintiff, v. GOTO.COM, INC. et al., Defendants.
CIVIL ACTION NO. 00-3179
437 F. Supp. 2d 273; 2006 U.S. Dist. LEXIS 48279; 81 U.S.P.Q.2D (BNA) 1939
July 13, 2006, Decided; July 17, 2006, Filed

【事實】

原告800-JR公司乃著名之雪茄銷售商，以「JR Cigar」商標行銷，且以「JR」或「JR Cigar」為基礎，組成數個使用商標及六個聯邦註冊商標，並以其網址「jrcigars.com」於網路上行銷雪茄。被告GoTo為網路上付費取得優先（pay-for-priority）之搜尋引擎，依廣告主有無付費排列搜尋結果。2000年GoTo準備將「JR Cigar」、「J&R Cigar」等搜尋字詞之使用權，賣給本案其他共同被告（原告之競爭者）。原告起訴主張被告等註冊商標之侵害，不正競爭、沖淡侵害以及普通法上（使用）之商標侵害，請求損害賠償及禁止令救濟。原被告雙方皆請求簡式判決，法院認為雖然被告之行為構成原告商標之使用，且原告之商標乃著名商標，但因侵害部分（即造成混淆的部分）尚存在事實上之爭點有待釐清，因此依法不得進行簡式判決。

367

【參考法條】

- 《美國聯邦商標法》
- 第三十二條(1)
- 損害救濟：侵權：非有意之侵權
- (1)任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本條(b)項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。
- (a)於商業行為中，將註冊商標加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認，或為欺罔者。
- (b)將註冊商標加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散佈或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者。

368

【兩造主張】

- 原告主張被告之行為構成藍能法上之商標使用行為，但被告則抗辯稱選擇該搜尋字詞並將之用於網頁內容者乃廣告主而非被告本身，因此，被告之行為並不構成商標之商業上使用行為。
- 判斷初始興趣混淆時所考量之因素有(1)商品間之關聯性；(2)消費者在作購買決定時所施之注意程度；(3)消費者之成熟度(sophistication)；(4)被告使用該標識之意圖；(5)有關交易被導向競爭者網站之證據亦是一重要之因素。有關潛在顧客被導向之證據，原告提出客戶被導向之統計數據，被告則認為只有導向之證據而無顧客被實際混淆之證據，並不足以證明混淆。

369

【理由】

- 藍能法大體上乃源自於普通法(the common law)中之不公平競爭侵權行為法，而且在用語上亦有相當多類似之處，例如第43(a)即屬之。實務上原告時常同時併行主張商標（註冊）侵害與不正競爭行為，例如本案即屬之。
- 要構成藍能法第32(1)條或第43(a)條之違反（即註冊商標侵害行為或不公平競爭行為），原告必須證明（1）其擁有有效之商標；（2）被告在商業上使用之；（3）該使用乃有關商品或服務之銷售、要約、散佈或廣告；（4）使混淆消費者之虞^[1]。

[1]Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Industries, Inc., 30 F.3d 466, 472 (3d Cir. 1994).

370

- 本件之爭執主要是在被告GoTo之使用行為是否為商業上使用以及市場上之混淆之虞之問題，以下僅就此兩點探討之。

■ 有關商標之使用

- 被告GoTo接受包括有「jr cigar」及類似關鍵搜尋字詞之投標以決定搜尋結果列上之優先順序之行為是否構成聯邦法及普通法上之商標侵害之商業上使用行為。原告主張被告之行為構成藍能法上之商標使用行為，但被告則抗辯稱選擇該搜尋字詞並將之用於網頁內容者乃廣告主而非被告本身，因此，被告之行為並不構成商標之商業上使用行為。本院基於Government Employees Insurance Co. ("GEICO") v. Google, Inc. 一案之見解而認為原告之主張較可採。
- 在本案中，被告GoTo將有付費之廣告主與特定之商標字詞連結在一起，而且根據付費之高低順序而決定其在搜尋結果列中之順序，例如針對「JR」商標GoTo曾接受十一家原告競爭者廠商之付費。此一行為與WhenU將商標作內部電腦編碼之用而未向公眾揭露，亦未出售權利給最高投標者之行為在性質上完全不同。因此，GoTo之使用構成在商業上使用原告之商標。

371

- 有關混淆之虞，原告須證明消費者將可能認為一商標所表徵之商品或服務與另一近似商標所表徵之商品或服務有相同之來源。
- 在此判斷上，第三巡迴法院採取所謂之「the Lapp factors」分析，而考量以下十個因素，即：
 - (1)商標間之近似性；
 - (2)原告商標之強度；
 - (3)商品價格或其他足以表示消費者在購買時所會行使之注意程度之其他因素；
 - (4)被告已使用該標識而沒有實際混淆之證據，此種情況已有多久；
 - (5)被告使用該商標之意圖；
 - (6)實際混淆之證據；
 - (7)兩商標所表徵之商品或服務是否有相同之銷售管道；
 - (8)兩造銷售目標相同之程度；
 - (9)消費者心中二商品間之關係；
 - (10)其他會使消費大眾認為原告生產兩者之商品，生產被告市場中之一商品或可能擴展到被告市場之因素。

372

- 有關初始興趣混淆，根據此一混淆所構成之商標法之違反發生於當原告之顧客被導往提供出售相類似商品之另一商標使用人之網站上，因為顧客在上了該網站後可能會明知其非原告之網站而仍基於便利而向原告之競爭者購買，或認為競爭者亦出售原告之商品而購買之^[1]。
- 可見，顧客在購買時對商品之來源與身分並無混淆。然而，若將藍能法上之混淆之虞限定於購買時，則一商標權人之商譽(goodwill)便會被搭便車，因此，第三、第七、第十等巡迴法院皆承認初始興趣混淆亦會構成商標侵害。在判斷初始興趣混淆時所應考量之因素包括
 - (1)商品間之關聯性；
 - (2)消費者在作購買決定時所施之注意程度；
 - (3)消費者之成熟度(sophistication)；
 - (4)被告使用該標識之意圖；
 - (5)有關交易被導向競爭者網站之證據亦是一重要之因素。

[1] Brookfield Commun., Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 1064 (9th Cir. 1999).

第七章、歐洲共同體邊境管制措施

第七章、歐洲共同體邊境管制措施

■ 1. 歐洲共同體

- (1) The Polo/Lauren Company LP v. PT. DWIDUA LANGGENG PRATAMA Langgeng Pratama International Freight Forwarders (2000)
- (2) Administrantion des douanes et droits indirects v. Rioglass SA and Transemar SL (2003)
- (3) Class International BV v. Colgate-Palmolive Company and Others (2005)
- (4) Montex Holdings Ltd v. Diesel SpA (2006)

【1. 歐洲共同體】(1)

【案例名稱】

THE POLO/LAUREN COMPANY LP v. PT. DWIDUA LANGGENG PRATAMA
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
Case C-383/98
2000 ECJ CELEX LEXIS 369; 2000 ECR I-2519
October 26, 1998 ; April 06, 2000

【事實】

Polo/Lauren公司商標受到侵害，起因於運往波蘭之服裝所致。貨物託運人是在印尼註冊辦公室之Dwidua，受貨人係波蘭之Olympic公司。貨物運經奧地利時，暫時扣留於Linz之倉庫。原告向當地地方法院請求禁止Dwidua銷售該批貨物，並由Polo以Dwidua之費用銷毀該貨物。Linz地方法院認為無管轄權，二審法院亦同。上訴最高法院時，最高法院因不確定歐體1994年12月22日之第3295/94號規則之規定，由一非會員國運往另一非會員國但經由歐體會員國境內轉運，且商標權人之註冊辦公室在非歐體會員國時，是否仍有所適用，因此向歐洲法院請求對此問題作初步決定。

【理由】

- 本案發生時，當時本規則第一條(1)規定，第3295/94號規則係規定當被懷疑偽冒(counterfeit)或盜版(pirated)之貨物被登記以便自由流通、出口或再出口、或被發現處於非歐體貨品之境外轉運、海關倉儲或暫時進口等程序中之狀態時，海關應採取行動之前提要件。
- 德國政府認為第3295/94號規則由於僅要保護歐體內市場，因此當該貨物僅是在轉運中時該規則便不適用。
- 本院認為德國政府之見解並不足採。由第3295/94號規則第1(1)(a)可看出，當海關對於處於歐體關稅法(the Community Customs Code)第84(1)(a)條意義之「暫時程序」之貨物作檢查而發現其乃偽冒或盜版之貨物時，第3295/94號規則即有適用。而所謂「暫時措施」乃指包括境外轉運程序，亦即在歐體領域內之一點運到另一點而不必繳納進口稅等之程序。可見，第3295/94號規則很明白地被設計以適用於由一非會員國通過歐體而欲運往另一非會員國之貨物。而且，此時商標權人註冊總部(辦公室)乃在歐體內或歐體外並不生影響。

- 此一解釋可由第3295/94號規則在一九九九年之修正(Regulation No 241/1999)將海關之介入權擴及處於自由貿易區(a free zone)或免稅倉庫(free warehouse)之貨物一點可以得到印證。因此，奧地利最高法院所問之問題應得到肯定(有適用)之答覆。
- 此一結論雖使第3295/94號規則適用到與歐體內市場無直接關連性之貨物而使得第3295/94號規則是否是歐體超越歐體條約權限之結果，而有可能使第3295/94號規則無效。然而第3295/94號規則乃根據歐體條約第一一三條而制定，而本院曾在有關歐體是否有權代表其會員國去簽訂TRIPS協定之爭議中作出判決指出，歐體之機關根據歐體條約第一一三條有自主權可以去採取邊境措施以落實智慧財產權。因此，第3295/94號規則之制定，歐體根據歐體條約第一一三條有權為之。因此，第3295/94號規則並非逾權而無效。

【1. 歐洲共同體】(2)

【案例名稱】

ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS v. RIOGLASS SA AND
TRANSREMAR SL
Case C-115/02
Opinion of Advocate General Mischo delivered on 20 March 2003
Judgment of the Court (Sixth Chamber), 23 October 2003

【事實】

法國海關以涉嫌侵害商標權為由，扣押在西班牙生產而運往波蘭（當時非歐盟會員）之汽車零件。依歐盟條約第28條，歐盟內貨物應自由流通；條約第30條，若為保護工業或商業財產權目的，則可構成第28條自由流通之例外。該零件在西班牙合法製造，運送目的地雖為歐盟外國家，但歐洲法院認為其應在歐盟內自由流通，包括轉運（transit）行為。第30條規定須將商標使用於銷售（marketing）商品有關的行為，才會符合該條而構成自由流通之例外，然而轉運行為並未涉及任何產品銷售行為，故應讓其自由流通（轉運）而不得扣押之。

379

【兩造主張】

- 被告（法國海關）等主張Commission v. France一案之論理在本事件亦有適用，而原告則主張歐盟條約第二十八條僅適用於歐盟內之自由流通，但本件之商品乃將被運往歐盟之外。

【理由】

- 法國最高法院注意到歐洲法院在Case C-23/99 *Commission v. France* [2000] ECR I-7653一案指出，當一貨品乃在一歐盟會員內合法製造而欲在另一會員國內合法銷售而且運經法國領土時，法國海關根據法國智慧財產權法而加以查扣之行為已違反歐盟條約第二十八條。然而本件乃欲運往另一非歐盟會員國（波蘭），因此，法國最高法院認為有必要請歐洲法院就歐盟條約第二十八條在此時是否適用之問題作出初步決定來加以解釋。

380

- 被告等主張Commission v. France一案之論理在本事件亦有適用，而原告則主張歐盟條約第二十八條僅適用於歐盟內之自由流通，但本件之商品乃將被運往歐盟之外。歐盟執委會（Commission）認為該案理由在本案應有適用，因為根據既成之判例法，歐盟條約第二十八條對源自於歐盟會員國或目的地為歐盟會員國之商品皆有適用。因此，由於本件商品乃在會員國內合法製造，因此，其雖將被運往一非會員國，歐盟條約第二十八條對之即有適用。
- 本院認為，歐盟條約所成立之關稅同盟必然意謂著歐盟會員內之商品自由流通須被確保。因此，我們必須去承認歐盟內商品轉運自由此一一般原則以符會員國之相互利益。

381

- 本院已數度作出判決指出，歐盟條約第二十八條到第三十條對目的地並非歐盟會員國但在歐盟會員國內轉運（transit）中之商品亦有適用。
- 此一歐盟內商品自由流通原則有一例外，即歐盟條約第三十條所規定之為了確保工商業財產權之保護所必要者可構成第二十八條之例外。然而，此一例外必須是為了確保構成此類財產權之客體之權利所必要者為限。
- 在本件中，該貨品乃因涉嫌侵害商標權而被扣押。因此，在認定其有適用商品自由流通原則後必須再檢視該扣押是否為確保商標權（屬第三十條所稱之工商業財產權）所必要者為限。若然，則其將構成例外而被合法化。根據歐洲法院之判例法，商標權乃是為確保商標權人能擁有一使用該商標之排他權以首次在歐盟內使該商標在市場中流通，而且因此保護其免受競爭者不公平地利用其商標之地位及聲譽。因此，其保護乃涉及商品之市場上流通（marketing）為限。
- 轉運，例如本件所涉及之從一會員國經法國運到另一非會員國者，並非涉及任何商品之市場上流通（marketing）行為，因此並不會構成商標權之侵害。而且，該商品之目的地乃非會員國一點並不會使該轉運喪失轉運之性格。因此，法國海關之查扣行為既不构成第三十條之例外，由於查扣會妨害商品流通，因此其已違反歐盟條約第二十八條之規定。

382

【1. 歐洲共同體】(3)

【案例名稱】

CLASS INTERNATIONAL BV v. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY and OTHERS.
Case C-405/03
2005 ECI CELEX LEXIS 512
September 29, 2003; October 18, 2005

【事實】

Class International 向鹿特丹法院請求交還貨物，並向Beecham集團請求損害賠償，因為該批貨物應未被進口（imported），而僅是在轉運中，而地區上訴法院認為，本案甚多爭點涉及是否一具有T1海關地位而在轉運中並儲存於通關倉庫中之真品（original goods），以準備被輸往歐盟外國家者，其上之商標使用被認為屬於商標使用（use of the trade mark）。法院認為歐盟商標準則第五條(1)及(3)(b)及(3)(c)以及商標準則第九條(1)及(2)(b)及(2)(c)之解釋對本案之決定有重要影響，請求歐洲法院為初步決定，即商標權人能否反對從第三國家未經其同意輸入（直接或間接）附有商標準則或商標條例中意義之商標的貨物，在轉運過程中進入一歐盟會員國領域。

383

【參考法條】

- 《歐盟商標條例》^[1]
- 第九條(1)&(2)
- 共同體商標所賦予之權利
- (1)共同體商標賦予專用權人獨享之權利，專用權人有權阻止未經其同意之第三人於交易過程中，使用其商標：
- (a)任何標章，其與共同體商標相同者，且其所表彰之商品或勞務與該共同體商標所註冊者相同
- (b)任何標章，因其與共同體商標相同或近似及其與該共同體商標及標章所涵蓋之商品或勞務相同或近似，而對於公眾產生混淆之處；所謂混淆之處包括就該標章及商標產生聯想之處。
- (c)任何標章，其與共同體商標相同或近似，但其所表彰之商品或勞務與該已註冊之共同體商標不相同者，而後者於共同體享有信譽且其不當使用該標章時產生不公平利益或對該共同體商標之獨特性或信譽造成損害者。

[1] Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. OJ 1994 L 11, p.1.

384

- (2)下列事項（包括但不限於），得依第1項禁止之：
 - (a)將標章附著於商品或其包裝上；
 - (b)以該標章提出商品要約，進入市場或為此目的而儲存，或以該標章提出勞務要約或供給；
 - (c)以該標章進口出口商品；
 - (d)使用標章於商業文書或廣告。

【理由】

- 有關商標權人能否禁止標有其商標之真正商品之境外轉運程序(the international transit procedure)或海關倉儲程序(the customs warehousing procedure)中引進歐體之問題，歐體執委會認為歐體商標準則第5(3)(c)條所稱之進口(importing)乃指基於在歐體內銷售該貨物之目的而進口，因此在未有放行該商品使其自由流通之情形下，商標權人原則上不能禁止該商品在境外轉運程序或海關倉儲程序中引入歐體之行為。

385

- 本院同意此一見解，因為歐體商標準則第7條(1)之立法者使其明白的可看出在歐體外之市場上流通行為並不耗盡歐體內之商標權，而使得歐體商標權人有權可支配標有其商標之商品在歐體內之首次市場上流通行為。因此，歐體商標準則第5(3)(c)條意義之進口行為必須是基於歐體內市場上流通目的而將商品引進歐體之行為。

- 若該商品已被放行而納入市場自由流通，其固然已是「在歐體市場流通」者，但就其前揭之通關程序而言，則有兩種分類。
- 第一類乃為自由流通而放行之通關程序(the customs procedure of release for free circulation)中非歐體之貨物已具有歐體貨物之海關地位(customs status)。
- 第二類乃非歐體貨物在境外轉運程序中或海關倉儲程序中者，其仍受海關之監督直至其海關地位變成歐體貨物之海關地位之前，其並不必徵關稅亦不適用其他商業政策措施。
- 在境外轉運程序中之貨物通常只是過境歐體一些會員國然後被轉運到歐體外之第三國，因此，其在入倉時，與海關倉儲程序中之貨物一樣，通常尚不知其最後目的地為何地。第一類貨物一經放行即變成歐體貨物，並立即享有商品自由流通之保障。

386

- 根據歐體之通關法律之規定，當一批貨物提出給海關時，海關會賦予一「經海關同意之處理或使用」，包括將其納入「為自由流通而放行之通關程序」或納入「轉運或海關倉儲程序」等，或甚至再出口程序。而且，此一「經海關同意之處理或使用」可被改變。

- 可見，將該貨物引進歐體之貿易商有權選擇將其改變為「為自由流通而放行」之通關程序而嗣後「使其在歐體市場中流通」。在作此一選擇之前，只是物理上將貨物引進歐體行為並非歐體商標準則第5(3)(c)意義之進口行為。因此，在此階段，歐體商標權人並未能對之加以禁止。更何況此一行為並不會對商標權人支配其在歐體內首次市場上流通之權限造成干擾。

387

- **標有商標權人之商標之物品在境外轉運程序中或在海關倉儲程序中時，該商標權人能否禁止該商品之倉儲要約或該貨物之銷售行為呢**

- 本院認為，在境外轉運程序或海關倉儲程序中之貨物固然尚未被進口，但其仍可能構成出售要約或銷售契約之客體。此時當區分兩種情形來加以探討之。

- 若其乃被提出出售要約或被售給第三國時，則商標權人之歐體內首次市場上流通之支配權並未被干擾，因此，商標權人並不能禁止之。
- 若該出售要約或銷售契約必然會涉及該商品在歐體市場上首次流通，則商標權人根據商標準則第5(1)條所擁有之排他權已被影響，而不論被要約人或購買人位於何地，亦不論該契約條款之內容是否有限制轉售等，該出售要約或銷售（合約）行為乃符合第5(1)條意義之商業上使用商標之行為，因此，商標權人可根據準則第5(3)(b)條而禁止之。

388

- 此一「必然會涉及歐體市場上首次流通之可能性」必須從證據來加以證明，而不能僅因被要約人或購買人乃平行進口商即加以推定。而且，商標權人僅能禁止將該商品納入歐體市場中流通或正準備將之納入流通之人，或僅能禁止將此一商品提出要約給（或出售給）有義務（必然會）將該商品納入歐體市場流通者之人。若買得此一商品者僅可能將之納入歐體市場中流通之人，則商標權人不能對其要約者或出售者行使此一禁止權。

- 有關舉證責任方面，由於商標權人之禁止權之前提為該商品之「放行納入歐體市場上流通」或「要約之提出或銷售契約之簽訂必然涉及該商品之歐體市場上流通」，因此，商標權人對之有舉證之責任。

389

【1. 歐洲共同體】(4)

【案例名稱】

MONTEX HOLDINGS LTD v. DIESEL SPA
Case C-281/05
2006 ECI CELEX LEXIS 652
July 13, 2005; November 09, 2006

【事實】

Diesel公司商標權於德國受保護，但在愛爾蘭不受保護。Diesel申請禁止由德國轉運一批屬於Montex公司貨物至愛爾蘭，標識與Diesel在德國擁有之商標完全相同之物品。Montex出口半成品到波蘭加工組裝後，經德國運往愛爾蘭，此貨物為Lobau海關所扣留。德國聯邦最高法院要求歐洲法院對此作一初步決定。歐洲法院認為，按歐體商標準則第五條(1)及(3)之規定，應解釋為商標權人只有在該批貨物於轉運過程中，係受第三人行為之支配必然會涉及此批貨物被置於轉運國（歐體會員國）內之市場者，方得在有保護其商標之會員國內禁止該國內轉運中之侵權物品被運往不保護該商標之另一會員國。原則上，與該批貨物是否從一個有關連之國家或第三國，或是否該貨物在原產國乃合法或不法侵害該國商標權之方式所產生並不相關。

390

【理由】

- 本案之系爭貨品仍處於德國之境外轉運程序中，當其被扣押時，其尚未被納入歐盟市場上之流通。因為海關之封印，將在其目的地，愛爾蘭(歐盟會員國)，才被除去，而使其納入自由流通。本院以前曾以判決指出，非歐盟貨物之境外轉運乃基於一法律上之限制，即可將之當作未進入歐盟領域來加以處理，因此，對之不適用關稅或其他商業措施。¹¹¹
- 在另一方面，本院亦曾以判決指出，在一歐盟會員國內所合法製造而經過另一歐盟會員國轉運往歐盟外國家時並不會侵害轉運國之商標權¹¹²。而且，本院在Class International¹¹³一案亦指出，附有商標之非歐盟貨物處於境外轉運等暫時性海關程序者，其本身並未干擾該轉運國商標權人之權利，除非對該商品之要約或銷售契約必然涉及該商品在歐盟市場上首次交易流通，因此，根據這些判決見解，本件只有在該貨物受到處於境外轉運第三人支配而必然會涉及轉運國市場上流通者，商標權人方可禁止之。

¹¹¹ Case C383/98 Polo v. Lauren 2000 ECR I-2519.
¹¹² Case C115/02 Rogians and Transmar 2003 ECR II-2705.
¹¹³ Case C405/03 Class International 2005 ECR I-8735.

391

- 其次，該批貨物被製造時波蘭正處於加入歐盟前階段之關連國(an associated state)地位並未能使該貨物成為歐盟商品。因此，其與源自歐盟外之第三國商品同為非歐盟商品。

- 最後，德國政府及歐盟執委會等皆主張，當該商品在第三國波蘭被製造時，乃侵害當地商標權一點將使得該商標權人可反對任何形式之轉運。本院認為此一主張並不足採，因為該商品在被製造時乃合法或非法與本案之解決並無關係。這是因為非歐盟貨物之目的地若是一歐盟會員國，即使該國並不對該商標提供法律保護，該貨物仍有歐盟商品自由流通之保障，因此當此批貨物乃處於境外轉運程序中時，只有當該貨物乃受到第三人支配而必然會涉及這轉運國市場流通時方可使該轉運國內之該商標權人有權反對之。除此之外，並無其他考量，因此，其在被製造時乃合法或非法，與此並無關連。

392

第八章、不公平競爭法制與商標法制間之分際

393

第八章、不公平競爭法制與商標法制間之分際

- 1. 德國
 - (1) Herkunftshinweisende Formgestaltung von Schreibgeräten (2003)
- 2. 中國大陸
 - (1) 滬二中民五(知)初字第1號(2004)
 - (2) 佛中法民三終字第5號(2006)

394

【1. 德國】(1)

【案例名稱】

HERKUNFTSHINWEISENDE FORMGESTALTUNG VON SCHREIBGERÄTEN
 BGH, Urt. v. 5.12.2002 – IZR 91/00 (Frankfurt a.M.)
 GRUR 2003, 332 – Abschlussstück

【事實】

原告擁有二個立體圓柱形筆頭商標，她用於筆類產品上；被告生產之筆類系列產品亦使用近似之圓柱形筆頭。原告認為被告產品圓柱形筆頭具標示作用而與原告之商標混淆，提起侵害商標權訴訟。此外，原告亦根據不正競爭防止法向被告主張競爭法上之成果保護請求權。有關後請求，德國聯邦最高法院指出，藉由商標法之特別規定並未能完全排除不正競爭法上之請求權，然而在商標法上之請求權外，不正競爭法上之請求權只能在其所針對之不正競爭行為並不構成商標法之規範客體時才可能並存。

395

【理由】

- A. 有關商標侵害之請求
 - 1. 上訴人對於原審認為被告之筆頭並未被當作一立體商標來被使用因而駁回商標法上之請求權之見解加以批評，然此一批評並不被本院所接受。
 - (a) 一物品之立體形狀構成一立體商標權之侵害只有在該立體形狀亦扮演辨識自己商品而與他事業之商品相區別之功能時才會構成侵權。根據歐洲法院之判決見解，歐盟商標準則第51條（由德國商標法第141I來加以落實）所規定之商標權他權乃是為確保商標之功能而被發揮。因此，商標權之行使僅限於對會危險其功能，尤其是來源保證之主要功能之行為為限。因此，即使被告使用相同之商標在同一之商品上，若其使用對商標權人就商標功能上之利益並不影響，則該使用並不構成侵權而不得被禁止。

396

- (b)基本上該被指控之貨物形狀是否全部或部分地作為來源表示以及因而可能構成侵權乃應由事實審法官來加以判斷。而二審法院已有附理由地支持一審法院就此所為之認定。此一上訴指摘並不合理。
- 該筆頭是否被當作來源表示之問題取決於相關被告知的有注意力及理解力之平均消費者之看法如何。在此，根據一般生活經驗，一般交易圈並不會以解析的方式去看一物品，而會看其整體的形貌。通常，平均消費者並不會將一物品之立體形狀從其他之整體外觀獨立出來。因此，該物品之立體形狀只有在其與其他之整體外觀連結在一起仍會被平均消費者認為具有來源表示作用時，該立體形狀才能被稱為具有來源表徵之作用。
- 二審根據該筆頭之立體形狀在整枝筆的外觀上會被如何理解並進行發現該筆頭相對於其他外觀特徵而言，其在整體外觀上並非突出一點，二審並無不當。而且，通常交易圈將一物品之立體形狀並不會如一文字商標般當作來源表徵，而是將之理解成功能上或審美上的形狀。此點更使二審之判決更具說服力。雖然在物品領域，由於標識之習慣，交易圈可能會將一商品之外形當作來源表示，但本案中並無此種情況。而且原告商標亦未知名到能夠影響消費者對被告筆頭之認知。

397

- 2. 二審法院另外認定被告有十四種筆之圓形立體筆頭有被當作標識來加以使用。二審如此認定並無錯誤。
- 3. 二審法院更正確地認定，這十四種筆之筆頭雖被當作標識使用，但並不會造成混淆之虞。
- 商標法混淆之虞之判斷必須考量個案中之所有情況。對此，在應考量之因素間存有一轉換作用，將分別是在商標之近似性及物品之類似性及原告商標之標識力間，因此，一較低程度物品之類似性可透過一較高程度之商標近似性，或透過原告商標之較高標識力來加以平衡，而且反之亦然。原告商標之標識力僅屬正常，而且亦未因使用而被提昇。而且，即使接受原告之筆為著名之商品，此亦不代表其立體形狀商標具有著名性。

398

■ B.有關競爭法上補充成果保護之請求

- 1. 原告亦對被告以圓柱形筆頭提供並銷售筆類商品之行為主張不正競爭法上之補充成果保護請求權。
- 本件被告之筆並未仿製原告之該箭頭筆夾，而且被告之圓柱形筆頭形狀與原告之筆頭尚有一些差異。由於具有來源表徵作用者乃箭頭筆夾及圓柱筆頭，而被告筆類在此與原告皆有不同，而且被告之筆價格與原告者有所差距，對消費者並不會造成混淆之虞。而且，由於箭頭筆夾與圓柱筆頭之不同，消費者不會認為其有相同之事業來源，因此對原告之聲譽並不會產生危害。因此，被告之行為只是使其商品與原告之筆有些近似以追求時髦(Trend)而已，而此乃不正競爭防止法所不禁止之行為。

399

- 2. 針對此一判決內容所為之上訴乃無理由，因為二審法院駁回該補充成果保護請求乃正確。
- (a)不正競爭法(UWG)第一條所生之請求權並不因商標法第十四條之特別規定而根本(von vornherein)被排除。當UWG所生之請求權乃針對一本身並不構成商標法上之規範客體之競爭違反行為時，其可在商標法上請求權之外存在(BGH, GRUR 2002, 167, 171-Bit/Bud)。此一情況即發生在本案中，因為原告所主張之商標法上請求權及不正競爭法上之補充成果保護請求權涉及不同之保護客體。
- 本件原告之商標法上請求權乃植基於其所註冊擁有之立體商標與被告所被指控之筆之筆頭形狀間存有一混淆危險。與此相對地，原告藉其競爭法上之補充成果保護請求權乃在主張被告藉由該被指控之筆類商品之銷售進行了不正競爭行為，因為這些筆類商品乃原告成功的D系列商品之仿造品。因此，後者所譴責者並非被告對他人標識之不法模仿行為，而是在譴責被告使用了(擷取了)原告在具體的D系列原子筆及自動鉛筆商品所獲得之特殊品質及高雅的聲譽。

400

- (b)二審法院很正確地由以下觀點為出發點來立論，即對一個未被特別保護權(例如商標權所保護之形態之模仿)，根據UWG第一條之規定，當該商品具有競爭特質，而且有特殊之情況使該模仿顯得不正時，則該模仿可能會違反不正競爭法。此種競爭特質以該商品之具體形狀或特定特徵適宜向相關交易圈指出其事業之來源或其特點為前提要件。
- (c)在本件中，由於被告商品中並未模仿原告商品具有競爭特質部分，因此，原告之成果保護請求權並不存在。根據二審正確之事實認定，原告之D系列筆之競爭特質主要存在於其特殊的箭頭筆夾以及圓柱形筆頭之結合體上。而被告筆類商品不僅未模仿原告之箭頭筆夾，而且被告之圓柱形筆頭與原告之D系列商品圓柱形筆頭有相當大的差異，而且在整體印象上相當不同，已如商標法上之請求部分之判決所示。
- 最後，原告雖然引領了一流行風潮而在筆類商品上接上圓柱形筆頭，而被告的確亦在其筆類商品上接上圓柱形筆頭以追求時尚，然而對此一思潮原告未能主張其應受競爭法上之保護。

401

【2. 中國大陸】(1)

【案例名稱】

滬二中民五(知)初字第1號(2004)
上海市第二中級人民法院
2005年12月31日

【事實】

原告星源公司在中國大陸註冊STARBUCKS文字及圖形商標，後又註冊星巴克商標，嗣後又授權成立統一星巴克(另一原告)，使其開發經營STARBUCKS商店，許可使用的商標為星源公司註冊或未註冊的商標。被告上海星巴克公司名稱為星巴克，經營販售咖啡。被告於營業場所設備多處均使用了與STARBUCKS、星巴克和相同或近似的標識。原告起訴主張被告上述行為具有明顯搭便車的故意，足以引起相關公眾誤認為被告與作為STARBUCKS商標權人的原告存在某種聯繫或誤解為同一市場主體，使他人對商品和服務的來源產生混淆，構成對原告商標權利侵害，也構成不正當競爭行為。本案爭點：被告行為是否成立商標侵權和不正当竞争。

402

【理由】

- A、被告以“星巴克”文字作為企業名稱中的字型大小進行登記的行為成立商標侵權與不正當競爭
- (一) 星源公司對“星巴克”文字在先使用
 - 原告認為，“星巴克”商標權利的取得時間早於被告企業名稱權利的取得時間，原告享有在先權利。被告則認為，從授權時間來看，被告企業名稱權利早於原告的商標權。
 - 法院認為“星巴克”商標最早於1999年12月28日核准註冊，星源公司自核准註冊之日起取得商標專用權；上海星巴克企業成立於2000年3月9日，其企業名稱於1999年10月20日得到預先核准。但是，根據我國《企業名稱登記管理實施辦法》的有關規定，企業對其申請登記註冊的名稱自成立之日起享有名稱權。

403

■ (二) 上海星巴克將“星巴克”文字作為企業名稱中的字型大小進行登記具有主觀惡意

- 上海星巴克明知其對“星巴克”文字不享有合法民事權益，卻將與星源公司“星巴克”商標相同的“星巴克”文字作為企業名稱中的字型大小進行登記，並在其分支機構上海星巴克分公司的企業名稱中使用，該當我國商標法第五十二條第(五)項規定「給他人的註冊商標專用權造成其他損害」的行為，違反了民事活動應當遵循公平、誠實信用的原則，侵害星源公司“STARBUCKS”、“星巴克”馳名商標(均為第42類)專用權。

404

■ (三) 上海星巴克之行為成立不正當競爭

- 經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。被告系經營咖啡館，提供咖啡服務經營的企業，與原告存在同業競爭關係。上海星巴克登記的“星巴克”字型大小是其企業名稱中的核心部分，與星源公司享有的並許可統一星巴克使用的“星巴克”商標在文字上完全相同，其登記行為具有明顯惡意，並已造成相關公眾對商標註冊人與企業名稱所有人的誤認或者誤解，這既包括對服務來源的混淆，也包括對原、被告之間具有關聯關係的混淆，構成對星源公司的不正當競爭。

405

■ C、被告在經營活動中使用各類中、英文文字及圖形標識的行為成立商標侵權與不正當競爭

- 原告主張，被告在經營活動中使用的“星巴克”、“Starbuck”以及咖啡杯圖案等各類標識，與原告“星巴克”、“STARBUCKS”以及“STARBUCKS”文字及圖形商標相同或類似，被告的上述行為也構成商標侵權及不正當競爭。
- 被告則辯稱其在經營活動中未突出使用“星巴克”文字，對相關文字、圖形標識的使用均系合理合法使用，故不構成商標侵權和不正当竞争。
- (一) 法院認為上海星巴克將“星巴克”文字作為企業名稱中的字型大小進行登記構成商標侵權，因此被告在其經營活動中使用各類含有“星巴克”字型大小的標識同樣不具有合法根據。

406

- (二) 法院認為被告使用“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”文字，“Starbuck”與“STARBUCKS”商標的文字比較，兩者在其他字母的排列上則完全一致，讀音也十分近似。由於“Starbuck”屬於標識的核心部分，考慮到原告“STARBUCKS”商標的識別性和知名度因素，應認定包含“Starbuck”英文文字的標識構成對“STARBUCKS”商標的近似。
- (三) 法院認為被告使用“上海星巴克咖啡館”文字及兩顆五角星的綠色圖形標識，與原告整體結構亦相類似。經隔離觀察，並考慮“STARBUCKS”文字及圖形商標的識別性和知名度因素，應認定被告構成對“STARBUCKS”文字及圖形商標的近似。

407

- (四) 法院認為上海星巴克及其分公司在其經營活動中使用含有與星源公司“星巴克”商標相同的各類標識，並使用與星源公司“STARBUCKS”商標、“STARBUCKS”文字及圖形商標近似的標識，共同侵害了星源公司享有的“STARBUCKS”、“星巴克”馳名商標(均為第42類)專用權、“STARBUCKS”商標、“星巴克”商標(均為第30類)專用權和“STARBUCKS”文字及圖形商標(第30、42類)專用權，以及統一星巴克的商標使用權，該當我國商標法第五十二條第(五)項規定的「給他人的註冊商標專用權造成其他損害的」行為，同時也構成對原告的不正當競爭。
- D、損害賠償數額
 - 被告實施了商標侵權及不正當競爭行為，兩種侵權行為中有部分行為為競合。對於競合部分，在確定賠償數額時不能重複計算。本院在確定賠償數額時，將考慮被告侵權行為的性質、期間、後果，原告商標的知名度和聲譽、原告為制止侵權行為的合理開支等因素綜合確定。

408

【2. 中國大陸】(2)

【案例名稱】

德中法民三終字第5號(2006)
廣東省佛山市中級人民法院
2006年11月22日

【事實】

原告為雅潔公司，製造銷售五金類產品且擁有「雅潔」、「朗高」商標權。被告雅飾達公司為其競爭同業，另一被告三七二一公司是網路服務商，提供了中文關鍵字搜索服務。三七二一公司接受雅飾達公司申請收取費用後，當使用者上網輸入「雅潔」、「朗高」兩個關鍵字時，搜尋結果指向「雅飾達公司」網站。本案爭點：網路關鍵字搜索是否為商標之使用、關鍵字搜索是否侵害商標權、商標法與反不正當競爭法的關係。

409

【理由】

■ 商標法與反不正當競爭法的關係

■ (一) 原審

反不正當競爭法是知識產權法律制度的重要補充，可為知識產權法提供補充性的保護與救濟。即在商標法與反不正當競爭法所調整的法律關係交叉重疊處，兩者應為特別法與一般法的關係。本案原告主張的侵權事實主要以商標侵權為特徵，故對被告行為進行評價，應首先適用《中華人民共和國商標法》，只有在該法沒有作出具體規範時才適用《中華人民共和國反不正當競爭法》。具體到本案中，雅潔公司主張的侵權事實主要以商標侵權為特徵，故對三七二一公司、雅飾達公司、李滿餘的行為進行評價，應首先適用《中華人民共和國商標法》，只有在該法沒有作出具體規範時才適用《中華人民共和國反不正當競爭法》。

410

■ (二) 本案判決

- 商標法和反不正當競爭法雖有交叉重疊處，但兩者是不同的法律規範，對同一行為可在認定商標侵權的情況下，還可適用反不正當競爭法來進行評判該行為是否構成不正當競爭。本案原告既主張三被告的行為構成商標侵權，也主張三者的行為構成不正當競爭，故應適用商標法和反不正當競爭法來評判三者行為是否構成商標侵權和反不正當競爭，只是在均構成侵權的情況下，三者僅承擔一次賠償責任。

411

Q & A

412