

第一章 美國案例

美國案例簡介

- 案例 1.1 Hard Rock Café Licensing Corporation 上訴 Concession Service, Incorporated 及 Harry's Sweat Shop 案
- 案例 1.2 Mana Products Inc. 上訴 Columbia Cosmetics Mfg., Inc. 案
- 案例 1.3 Qualitex Co. 上訴 Jacobson Products Co., Inc. 案
- 案例 1.4 The United States Shoe Corporation 控訴 Brown Group, Inc. 案
- 案例 1.5 Abercrombie & Fitch Company 上訴 Hunting World, Incorporated 案
- 案例 1.6 Toeppen 及 Network Solution, Inc. 上訴 Panavision International 案
- 案例 1.7 Inwood Laboratories 等公司上訴 Ives Laboratories Inc.
Darby Drug 等公司上訴 Ives Laboratories Inc. 案
- 案例 1.8 CBS Inc. 控訴 David Liederman 及 William Liederman 案
- 案例 1.9 Chevron Chemical Company 上訴 Voluntary Purchasing 及 Hi-Yield Chemical CO. 案
- 案例 1.10 Celia Clarke 控訴美國專利與商標局商標審

理與上訴委員會案

- 案例 1.11 Duraco Products, Inc. 上訴 Joy Plastic Enterprises, Ltd.,d/b/a、Backyard Products、及 Travis Products, Inc. 案
- 案例 1.12 Munsingwear Inc. 控訴 JockeyInternational Inc. 案
- 案例 1.13 Pegasus Petroleum 公司上訴 Mobil Oil 公司案
- 案例 1.14 Toyota Motors Sales, USA 公司及 Toyota Motor 公司上訴 Mead Data Central 公司案
- 案例 1.15 Knitwaves, Inc. 控訴 Lollytogs Ltd. 案
- 案例 1.16 BASIL, S.p.A. 上訴 Francesco Basil 案
- 案例 1.17 August Storck 控訴 Nabisco 公司案
- 案例 1.18 The Paddington Corporation 上訴 Attiki Importers & Distributors, Inc. 案
- 案例 1.19 TWO PESOS, INC. 上訴 TACO CABANA, INC. 案
- 案例 1.20 Vitarroz Corp. 上訴 Borden 案.
- 案例 1.21 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.

美國商標案例簡介

在美國的商標案例選輯部分，共收錄了二十一案。依據性質來分類共涵蓋了六個方向，即(1)保護標的、(2)商標識別性 (Distinctiveness)、(3)商品裝飾 (Trade Dress)、(4)混淆之虞 (Likelihood of Confusion)、(5)商標稀釋 (Dilution) 以及(6)合法非授權使用 (Lawful Unauthorized Use) 等。雖然大致上是做如是劃分，但實際上它們彼此間卻往往是息息相關的。例如聯邦最高法院最近對於有關產品設計 (Product Design) 的判決 (無固有識別性的問題)即包含了前述的第一至第三類(參見 Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Brothers, Inc 案)。

在時間方面，除了 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. 一案係屬聯邦最高法院在一九七六年的判決外，其餘均為一九八〇年以及其後的重大判決。而在選輯的過程中特將 Abercrombie 案納入乃是鑒於其所設定的法理對後來美國及至全球商標法制的發展影響極鉅。因此不宜割捨。而最新的最高法院判解亦儘可能予以列入，或將正在發展中的案件於評析中予以述及 (參見 Wal-Mart 案)。

在選編的過程中亦就當前若干對於網際網路 (Internet) 的發展可能產生指標作用的案例予以納入分析 (例如 Panavision International L.P. v. Toeppen 案)。而在前述的六大類別之下，分別就單一顏色、聲音或氣息是否可以註冊為商標，如何確立是否一個描述性的文字已具備「第二涵意」(Secondary Meaning)、商品裝飾的定義及範疇，固有識別性的意義，混淆之虞的認定基準，包括直接、導引與代理等各式侵權行為與責任之認定，商標之合理使用以及反證與比較等各類的典型案例予以收集彙整，冀能對近二十年來美國國內對商標保護的發展，一窺其梗概。

由於篇幅所限，每篇案例仍只能對案情及判決理由等做摘要介紹，而無法全文逐字直譯。但仍力求忠於原文，冀圖能得信、達、雅

之一端。因此，為能求得每案全貌，仍以併同參閱該案的原文為宜。
故在每案案名之後併列案號，以利檢索參考。

案例 1.1

**Hard Rock Café Licensing Corporation 上訴
Concession Service, Incorporated 及 Harry's Sweat Shop 案**
**HARD ROCK CAFÉ LICENSING CORPORATION, a New
York corporation, Plaintiff-Appellee, Cross -Appellant,**
v.
**CONCESSION SERVICE, INCORPORATED, a Delaware
corporation, Defendant-Appellant, Cross-Appellee.**
**HARD ROCK CAFÉ LICENSING CORPORATION, a New
York corporation, Plaintiff-Appellant,**
v.
**HARRY'S SWEAT SHOP, a retail establishment,
Defendant-Appellee.**
Nos. 90-3427, 90-3467, 90-3458.
United States Court of Appeals, Seventh Circuit.

國別：美國

案例類型：混淆之虞(Likelihood of Confusion)

關鍵字：導引責任(contributory liability)、代理責任(vicarious liability)、從屬責任(secondary liability)

案號：955 F.2d 1143, 60 USLW 2560, 21 U.S.P.Q.2d 1764

日期：1991 年

壹、案情摘要

本案原告 Hard Rock Café Licensing 公司（以下簡稱 Hard Rock）為擁有包括 T 恤、汗衫等衣飾商標之製造商，1989 年夏天，Hard Rock 秘密派遣私家偵探查訪仿冒品，在調查中發現 Iqbal Parvez 公司（以下簡稱 Parvez）在多處 Concession

Services 有限公司（以下簡稱 CSI）所經營的跳蚤市場的攤位上，販售仿冒 Hard Rock 商標的 T 恤，另外，Harry's Sweat 商店（以下簡稱 Harry's）則販售類似的產品，原告因此對 Parvez、CSI、Harry's 以及多家相關廠商，依據藍能法案第 1051 條提起控訴，多數被告（包括 Parvez）均給付三萬美元給 Hard Rock 以達成和解，但 CSI 及 Harry's 不但不願意和解，甚至 CSI 還向 Hard Rock 提起反訴。

經過一番證據調查，地方法院認為兩被告的確違反藍能法案，判定 Harry's 應給付原告三倍的損害賠償，另外下達永久禁止令，禁止 Harry's 銷售印有 Hard Rock 商標的商品；對 CSI 的部份，則禁止他人在其跳蚤市場中販售類似的商品。然而原告對於被告律師費的請求則遭地方法院則駁回。

本案原、被告均提起上訴，CSI 認為其並無責任，且禁止令甚為不當；Hard Rock 則認為兩被告均應負擔其所支出的律師費。Harry's 對其損害賠償責任及禁止令均提起上訴，但是卻遲誤上訴不變期間一天，因此上訴法院駁回其上訴。然而上訴法院卻發現地方法院用法不當，並且對於關鍵的事實未善盡調查義務，因此廢棄對 CSI 不利部份的判決，發回地方法院更審。另 Hard Rock 對兩被告請求律師費的部份亦遭廢棄，該部份應當發回更審。

（一）兩造的基本資料及其主張

1.CSI

1989年夏天，CSI在芝加哥地區分別經營 Tri-State、Melrose Park 以及 Brighton Park 等三處跳蚤市場，雖然 Parvez 在 Tri-State 及 Melrose 均有販售仿冒品的行為，而 CSI 對三處跳蚤市場的經營方式也是大同小異，然而爭點卻集中在 Tri-State。

CSI 經營跳蚤市場有四種收入：逐天出租攤位給不同的小販、以月為單位出租攤位，抽取百分之七十五的入場費、經營市場內攤位的使用權等。為了提昇市

場的知名度，CSI 以特價品、廉價品等廣告吸引消費者，但是從來不以個別的小販或商品為訴求。

基本上，跳蚤市場的管理監督十分鬆散，CSI 只是豎立一個「禁止販售非法商品」的小招牌，雖然小販之間有不銷售食物、飲料、酒品、武器、煙火、動物或藥品的內規，但是除此之外，絕大多數的東西均可販售。另外，商場中有兩位退休警官擔任巡邏的工作，Tri-State 商場的經理 Albert Barelli 也每天至少五次巡察是否有小販違反規定，但是小販的商品在上架前並沒有人會去檢查，而且經理也不會去記錄小販的名稱和攤址，處罰違規者的唯一方式也僅是將該小販趕出商場。

CSI 的副總裁 James Pierski 出庭作證，主張他們和各商標所有人均有合作協定，並且在發現侵害行為時，會盡通知義務，但是沒有任何證據顯示該協定曾經產生任何效用。在本案之前，曾經在該商場有捕獲零星販售仿冒品的案例，但是沒有一件是由 CSI 主動通知調查的，換句話說，CSI 即使知道有違規行為，也根本沒有調查活動。

2. Harry's Sweat Shop

Harry's 是伊利諾州達連（Darien）地區的一家小商店，專門販售運動鞋、T 恤、外套等運動用品，其店東 Harry Spatero 陳稱，他們販售的商品超過兩萬種，而且經常從不同的廠商批進二手的、過時的或其出清的存貨，所以有時也搞不太清楚所進的商品。Spatero 另外陳稱，民眾可將舊衣售予 Harry's 以換取折扣，因此 Harry's 對於商品的來源根本都沒有做記錄。

3. Hard Rock Licensing Corp.

Hard Rock Licensing Corp. 為擁有 Hard Rock 商標權的公司，其授權給某些加盟餐廳使用商標以收取權利金，而這些加盟餐廳也只能販售 Hard Rock 的商品，

不能私自販售其他商品，但是該項限制既未廣為宣傳，亦鮮為人知。

本案查獲的襯衫係由 Winterland Productions（以下簡稱 Winterland）製造，並且印有該公司的商標，根據 Hard Rock 的經理當庭指出，Winterland 和 Hard Rock 曾經協定如果產品有瑕疵，Winterland 不能讓瑕疵品上市販售，因此，若 Winterland 有遵循約定的話，所有販售到市面上的 Hard Rock 襯衫均應該是印刷清晰，而且標籤完整的良品。

Hard Rock 另外主張其在芝加哥地區的商品品管良好，從 1986 年起至今，已經平均以每件 10.12 美元的高價販售超過五十萬件 T 恤。

(二)法院的調查

國家調查服務公司（National Investigative Service Corporation, NISCOR）以 Hard Rock 的利益進行仿冒品的調查，另外，商標事實公司（Trademark Facts, Inc.）則訓練國家調查服務公司的調查員如何辨別仿冒商品。原則上，要辨認是否為 Hard Rock 的仿冒品是非常容易的，因為除了二手貨之外，不是在 Hard Rock 餐廳所販售的 T 恤就都是仿冒品，不過調查員仍然需從產品印製的品質、顏色的設計、價格等方面來判斷，但是純就辨識產品時，調查員 Floersheimer 證稱，即使是他也很難看出合法商品和一件好的仿冒品的區別。

國家調查服務公司的調查員參訪 Melrose 和 Tri-State 兩處商場，並且發現 Parvez 販售超過一百件 Hard Rock 的 T 恤，首席調查員 Cynthia Myers 證稱，其查訪到的 T 恤品質很差，標籤被剪斷了，售價也僅需三美元，和真品需每件十四美元相比較，很明顯都是仿冒品。另外，在 Harry's 找到以每件三點九九美元標售四件剪斷標籤的 Hard Rock T 恤。地方法院也發現，呈堂證物的確是低品質、剪斷標籤以及設計不良的商品。但是並無證據顯示在 Hard Rock 提出控訴前，曾經警告 Harry's 或 CSI 這些 T 恤是仿冒品。

(三)地方法院的程序

Hard Rock 公司在 1989 年 9 月起訴控告被告等公司違反藍能法案第 32 及 43 條，在初審期間，法院裁定准許原告所聲請之假處分，要求 Harry's 必須銷毀其剩下的 Hard Rock T 恤，CSI 則須轉告在其商場販售 Hard Rock 商品的小販必須銷毀存貨。

經過法官單獨審理之後，地方法院對兩被告下達永久禁令，並且要求 Harry's 賠償 Hard Rock 四件 T 恤的三倍損失，合計一百二十美元，但是法院則駁回 Hard Rock 所請求的律師費。

(四)上訴法院的見解

上訴法院認為，如果 CSI 應該對於「未能採取適當的預防手段防止損害發生」而負責，則地方法院對於事實調查不清也不會影響判決結果，但是 CSI 並無明確的責任必須預防仿冒品的銷售，所以地方法院仍應釐清 CSI 的責任範圍何在。

上訴法院不同意擴張解釋普通法來保護 Hard Rock，也就是不能因為保護 Hard Rock 的商業利益而對 CSI 課以較重的責任，因此，地方法院的調查結果並無法認定 CSI 對於 Parvez 違法行為必須承擔導引責任。

貳、法律問題

本案最有爭議性的爭點在於 CSI 是否須對 Parvez 的銷售行為負責，Hard Rock 主張 CSI 應同時負擔引導銷售仿冒品及代理責任，法院則認為製造商或通路商如果故意引誘他人侵害商標，或是持續性地供應商品給明知或可得而知有侵害行為者，就必須負擔該詐欺行為所造成的損害，不過暫時性的引導行為則不屬之，因此上訴法院認為，地方法院必須查明跳蚤市場的經營者是比較類似仿冒商標商品的製造者，還是比較類似暫時提供幫助或服務的供應商。不過上訴法院較

傾向於認為侵害商標是一種侵權行為，但是必須藉助一般法的原則來推演出其適當的責任範圍¹。

CSI 強調他和 Parvez 僅是單純的出租人和承租人的關係而已，但是 Hard Rock 則認為 CSI 應該是授權人而非僅是出租人，依侵權行為法律整編（the Restatement of Torts）的內容可得知，CSI 須負擔侵權行為，因為其明知或可得而知他人可能在其商場從事侵權活動。普通法課以出租人及授權人相同的責任，最高法院則認為製造商及通路商應負擔相同責任，儘管目前沒有見解認為侵害商標應該認定為一般侵權行為，但是上訴法院相信 Inwood 案²已經嘗試定義出導引責任的範圍。再參酌本案之情形，如果調查所得之事實顯示 Parvez 對仿冒品的銷售明知或可得而知，CSI 就可能須負擔侵害商標的責任。Hard Rock 認為地方法院的見解並不清楚，因此極力主張，不管 CSI 對 Parvez 銷售仿冒品是否知情，都應該負擔的代理責任，如果上訴法院接受此論點，即使 CSI 沒有過失，仍須對 Parvez 的銷售行為負責³。

另外，Hard Rock 基於侵害著作權代理責任的擴張理論（expansive doctrine），主張被告仍有責任，其並舉出第二巡迴上訴法院的判決結果為例，如果被告有權並有能力監督侵害活動，且基於該活動能獲得利益，被告即應負擔著作權侵害的代理責任⁴。該理論的目的是要避免實質利益為幕後資本主所得，但是著作權人卻只能控告資金不足的幕前傀儡。Hard Rock 極力主張本案應適用該理論，但是上訴法院並未對該主張做出判斷，因為最高法院認為商標侵害的導引責任

¹ 詳見 David Berg & Co. v. Gatto Int'l Trading Co., 884 F.2d 306, 311 (7th Cir. 1989) 案。

² Inwood Laboratories, Inc. v. Ives 2182, 2187 n. 10, 72 L.Ed.2d 606 (1982)。

³ 詳見 Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co., 316 F.2d 304, 309 (2d Cir. 1963) 案。

⁴ 詳見 Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971)；F.E.L. Publications, Ltd. v. National Conf. of Catholic Bishops, 466 F.Supp. 1034, 1040 (N.D.I 11. 1978) 等案，而 Dreamland Ball Room, Inc. v. Shapiro, Bernstein & Co., 36 F.2d 354, 355 (7th Cir. 1929) 案認為，樂團受僱於舞廳駐奏以娛樂消費者，若其侵害著作權時，舞廳的所有人應當對該樂團的行為負責。Famous Music Corp. v. Bay State Harness Horse Racing & Breeding Ass'n, 544 F.2d 1213, 1215 (1st Cir. 1977) 案則認為，賽馬場的所有人對於僱用的公司公開播放音樂而侵害著作權時，應當負責。

(secondary liability) 應較著作權侵害的導引責任更嚴格適用⁵。

參、法院判決

擁有 Hard Rock 商標的原告 (Hard Rock Café Licensing Corporation) 依據藍能法案控訴跳蚤市場的經營人 CSI (Concession Service, Inc.)，主張其侵害商標而違反代理責任，另外向零售商店 Harry's Sweat Shop 主張直接責任，原告不但請求損害賠償，並且聲請假處分，要求被告停止販售行為。美國伊利諾州北區地方法院 (William 法官) 認為被告違反藍能法案，因此同意原告所聲請之假處分，但對於律師費支出部份的請求則予以駁回，兩造因而分別提起上訴。

美國第七巡迴上訴法院，經過一連串的調查，最後做出以下三點結論：(1) 依據 Inwood 案，承審法院嘗試定義出導引責任的範圍，套用至本案，跳蚤市場業主 CSI 應該負責；(2) 地方法院所發現的證據並未支持跳蚤市場業主應該負擔侵害商標的導引責任的結論；(3) 跳蚤市場的業主 CSI 並無直接侵害原告之責任可言。

由於認為地方法院調查證據不夠完備，因此判決發回更審，地方法院則應當查明以下兩項爭點：(1) 是否有足夠的理由可認定跳蚤市場的業主 CSI 知悉自己侵害原告的商標，而不僅是調查其是否應當負擔導引責任；(2) 商標所有人是否可以對被告主張律師費？

肆、判決理由

(一) CSI 應負擔何種責任

法院的理由對於上訴的結果具決定性的地位，因此，上訴法院認為兩被告對於侵害行為具有故意，因為仿冒品的確是在其商場銷售。換言之，被告 CSI 並無

⁵ 詳見 Sony Corp. of America v. Universal City Studio, Inc., 464 U.S. 417, 439 n. 19, 104 S.Ct. 774, 787 n. 19, 78 L.Ed.2d 574 (1984) 案。

檢驗或避免他人銷售仿冒 **Hard Rock** 的商品，即顯示其並非僅是過失而已。

故意侵害足以構成違反藍能法案的基礎，**CSI** 抗辯並無銷售系爭商品，但是依據法院的調查，**CSI** 並不僅是商場攤位的出租人，而且提供廣告及促銷活動，販售跳蚤市場的入場券，並且監督管理商場，基於此種環境，被告應盡力採取合理的手段來預防仿冒品的銷售。

地方法院發現 **CSI** 對於本案具有故意，而且是相當於藍能法案的明知故意，若該見解成立的話就足以認定 **CSI** 有責。但是上訴法院非常懷疑地方法院認定 **CSI** 有責的理由，因為故意必須是一個人已經懷疑有錯，但仍然不去檢查或改正其錯誤。換言之，地方法院幾乎完全將重心集中在 **CSI** 沒有對仿冒品採取預防行為，也就是強調 **CSI** 有義務採取合理的預防行為，但是卻沒有去做，簡言之，上訴法院認為，基於地方法院的推論僅能得出 **CSI** 僅有過失，而非故意，因此認定地方法院的判決與理由互相矛盾。

在發回更審之前，上訴法院再次強調，地方法院只是採取了錯誤的標準，證據也顯示 **CSI** 於本案係有故意，因為 **Tri-State** 商場的經理 **Barelli** 應該注意到 **Parvez** 所販售的 **T** 恤標籤斷裂，而且售價便宜，儘管 **Barelli** 證稱，他並沒有詢問攤販是否他們的商品是仿冒品，因為小販們必定會說謊，故即使懷疑系爭 **T** 恤是仿冒品，也無法進行調查，但此說辭並未獲得上訴法院的認肯。

另一方面，上訴法院對於本案不願未充分審問就予以判決，因為 **Hard Rock** 並未盡力宣傳合法的 **Hard Rock T** 恤只在專屬餐廳販售，而且也沒有其他明顯特殊的理由可以證明標籤斷裂的便宜 **T** 恤就是仿冒品，依據情狀證據顯示，**Barelli** 經理是否會懷疑系爭 **T** 恤是仿冒品，在更審中，地方法院應該對本爭點再詳細調查證據。

總之，**CSI** 應負擔 **Parvez** 非法銷售仿冒品的導引責任，但沒有證據支持 **CSI** 應負擔代理責任，如前所述，因為地方法院的調查結果並無法證明 **CSI** 明知或可

得而知 Parvez 販售仿冒品，因此上訴法院乃撤銷對 CSI 不利的判決，並且發回更審。

(二)律師費的請求權

藍能法案第 35 條提供原告兩種律師費的請求權基礎，如果被告因錯誤或過失而銷售仿冒品，原告僅能在例外的情形下請求律師費，但是如果侵害係明知某標誌 (mark) 為仿冒的商標而仍然使用的話，除非有任何得減輕被告責任的事由之外，原告基本上得請求三倍的損害賠償及律師費，而故意 (willful blind) 就足以符合該強制條的要件⁶。

1. Concession Service, Inc.

CSI 辯稱其無須負擔強制性的律師費，因為即使其有引導侵害的行為，仍然沒有故意使用仿冒的商標，但是上訴法院並不同意此項說法，也就是 CSI 對於使用仿冒商標之人成立導引責任的話，在第 35 (b) 條的解釋下，沒有理由令人相信其無故意可言。

在更審中，如果地方法院認為 CSI 成立侵害的引導行為，就應一併查明其是否具備故意，也就是 CSI 明知系爭 T 恤是仿冒品，依據第 35 (b) 條，CSI 須負擔對造強制性的律師費；然而，如果 CSI 僅是可得而知系爭 T 恤是仿冒品的話，只有在例外的情況下，CSI 始須負擔對造的律師費。

最後，CSI 辯稱 Hard Rock 沒有提出有力的證據來支持其請求律師費的主張，上訴法院採信其抗辯，因而將該部份發回更審。

2. Harry's Sweat Shop

地方法院調查 Harry's 的結果與調查 CSI 的結果有相同的缺失，也就是沒有

⁶ 詳見 Louis Vuitton S.A. v. Lee, 875 F.2d 584, 590 (7th Cir. 1989) 案。

查明 Harry's 懷疑系爭商品為仿冒品是否達到故意 (willful blindness) 的程度，便遽然認定其未盡到注意義務，因此雖然其直接侵害責任成立，但就應否負擔律師費的部份仍應予發回。如果地方法院發現 Harry's 係故意販售仿冒品，就應依第 35 (b) 條判決 Harry's 負擔律師費，只有在 Harry's 並非故意的例外情況下，才有第 35 (a) 條的適用。

伍、評析

藍能法案就是要保護消費者對於商品來源受詐欺時有所請求，但是該法亦保護商標係智慧財產權的一種，本案中，該法即發揮保護 Hard Rock 投資於流行圖案及保持高品質商品的功能⁷，因而本案 Hard Rock 公司主要即以此為請求權基礎提起訴訟。

然而 Hard Rock 在地方法院獲得勝訴之後，並未在上訴法院趁勝追擊，並且補強證據，以致上訴法院認定地方法院調查事實不清，適用法律未當，判決理由不足，因而遭受發回更審的命運，此對兩造當事人而言，都是相當浪費勞力、時間、費用的不利結果，倘若 Hard Rock 能在上訴審當中立即提供適當的新證據，而非僅是一味地提出他審法院的判決結果，認為可以擴張解釋以適用於本案，或許雙管齊下的結果，可為其博得較有利的地位。

至於 CSI 已經很顯然必須負擔 Parvez 非法銷售仿冒品的責任，而且上訴法院也有明確的結論，所以姑且不論其責任的型態為何，但終究逃脫不了，亦即再多的抗辯，或許也僅能減輕或免除某一部份的責任而已，因此站在 CSI 這方面來考量，筆者較傾向於能以和解的方式來解決本案之爭端，或許可以免除更多無謂的訴訟資源浪費。

另外就 Hard Rock 請求對造負擔律師費的部份，我國法律原本並無律師費的

⁷ 詳見 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 845 n. 14, 102 S.Ct. 2182, 2188 n. 14, 72 L.Ed.2d 606 (1982) 案。

請求權基礎，民事訴訟法日前修正，將第三審改採律師強制辯護主義，就此部份，勝訴之一造得向他造請求律師費，妥當與否尚無定論。美國法則限定某些情狀之下，原告得請求律師費，兩相比較之下，美國制度或較為可採，因為就商事侵害案件而言，原告須證明被告的侵害行為，然而此類調查具有高度的機密性與技術性，原告即使須耗費龐大的金錢與物力亦未必能有所獲，除此之外，原告尚需再負擔龐大的律師費用，也就是受害者必須不斷的付出金錢才能保障自己之權利，此對依法請求保護之人並不公平，因此，若允許某些情況下，原告即得請撰律師費，例如美國法所規定，被告有惡意或故意侵害的情形下，調查證據亦委由律師處理，在原告勝訴後得向被告請求補償，對權利的保護較為周到，不若我國僅能請求第三審上訴的律師費，似嫌不足。

然而筆者認為美國法的規定亦有需要補充之處，也就是律師費應有一定的衡量標準，例如依照訴訟標的之比例訂出律師費的上限，否則，將可能出現不合常理的現象，假設以實支實付的原則計算，原告請求被告十萬元的商標損害賠償，但是要外加二十萬元的律師費用，因為要證明被告有責，的確是要付出相當的代價，不過即使被告有惡意，也不能讓原告全部獲得補償，否則原告支出不合理律師費，全部要被告負擔，恐怕會造成原告權利濫用之虞。

案例 1.2

Mana Products Inc.上訴 Columbia Cosmetics Mfg., Inc.案

MANA PRODUCTS INC., Plaintiff-Appellant.

v.

COLUMBIA COSMETICS MFG., INC., Defendant-Appellee.

No 1102, Docket 94-7868.

United States Court of Appeals, Second Circuit

國別：美國

案例類型：商品裝飾

**關鍵字：商品裝飾(trade dress)、識別性(inherently distinctive)、第二
涵意(secondary meaning)**

案號：65 F.3d 1603, 36 U.S.P.Q.2d 1176

日期：1995 年

壹、案情摘要

(一) 第一審判決

本案第一審原告（Mana）和被告（Columbia）均為製造化妝品的廠商，兩家公司各依其特有商標（private label）的行銷通路批發販售化妝品給全美國美容沙龍及零售商，美容沙龍及零售商買受特有商標的產品之後再貼上自有品牌的標籤，然後再賣給他們的消費者。

Mana 主張其以設計、指定品名、顏色組合以及創造型錄號碼、價目表及廣告等方式，在化妝品市場區別其產品通路，而且亦指控 Columbia 侵害其販售的展示品及廣告。從 1979 年到 1982 年間，Columbia 公司也是 Mana 化妝品私有商標（private label）的授權通路商之一，但是在 1982 年以後，Columbia 開始以侵

害 Mana 公司化妝產品的商品裝飾（trade dress）之方式分食其市場。

原告在 1990 年 8 月 28 日向被告提起損害賠償訴訟，在簡易判決的聽證期間，Columbia 公司的律師主張被告已經改變其所有產品的顏色、名稱以及目錄型號。承審法官 Amon 詢問是否系爭粉盒的外型及其顏色的排列是原告主張請求的重心，原告律師則回答：「被告所使用的粉盒的顏色、外型、大小以及其內模均和原告所使用之粉盒相同。」地方法院根據該主張認為 Mana 已放棄有關侵害其產品的請求，且限縮其請求僅包含某一種粉餅、腮紅和眼影相似的大小、外型以及顏色的粉盒。

參酌最高法院對於侵害商品裝飾的案例，本案法官認為 Mana 的黑色粉盒並未顯現其特色，因此認為無須審酌原告和被告的粉盒是否有造成混淆的可能性，審判法院進一步發現粉盒的整體印象（包含長方形的外型、化妝鏡、混合的色彩、黑色的外盒以及裡面的錫製內模）本來就沒有區別，因為 Mana 並未設計該盒子，而是從公開市場買來當作其盛裝化妝品的盒子，也就是雖然 Columbia 承認他們的粉盒的外型、大小及顏色在外觀上看起來像 Mana 的粉盒，但是其另外主張，不僅 Mana 使用該種粉盒，所有的化妝品公司都用這類型的粉盒，因此該黑色粉盒僅具一般性，法院據此認定 Mana 的主張不成立而駁回原告之訴。

(二) 第二審判決

基於地方法院的判決結果，Mana 將其主張對造侵害其產品的重點集中在上訴審，並且有下列主張：

第一，上訴人（Mana）認為被上訴人（Columbia）的隔離霜（Ultimate Skin Achievement Program, USA）和其護膚霜（European Skin Protection）使用相同的商標（logo）和粉盒。

第二，上訴人維持原控訴，認為被上訴人以他們的旅行組合（travel kits）不

公平地仿冒其旅行組合（vinyl kits），因為兩者的外觀實在過於相似。

第三，上訴人主張被上訴人使用類似的瓶子或其他容器填裝化妝品。

第四，上訴人陳述被上訴人侵害其型錄號碼以及顏色組的名稱，即被上訴人使用與上訴人產品相類似的十二種顏色的眼影組、十二種色的腮紅粉組及七種顏色的腮紅組（duo blush）等等。

綜合以上幾項主張，上訴人認為被上訴人以一連串的行為侵害其黑色化妝粉盒，其中包括蜜粉、腮紅或眼影。上訴人並且提出四張 Mana 和 Columbia 兩家公司矩形排列及彩色設計的粉盒的照片來證明對造的侵害行為，但最後仍不為上訴法院所採而遭駁回之判決。

貳、法律問題

本案法院針對 Mana 多項主張一一加以審酌，重點約略有以下幾項：

（一）藍能法案的解釋

在口頭辯論期間，原告的律師集中爭點在於主張 Mana 的粉盒的外型、化妝品的顏色以及該粉盒本身為黑色，但法院要求原告律師提出證據時，律師僅提出 Rosen 的具結供述，陳稱在一個交易型態來看，她（Rosen）認為 Columbia 的產品就是 Mana 的產品。但法院在認為缺乏證據的情形下，將爭點集中在是否 Columbia 以其黑色粉盒侵害 Mana 的商品裝飾。

承審法院將該法解釋為保護商標就應當有公平競爭的市場，確保商標產品的品質將可以保障商標所有人的商譽。因此藍能法案擴大了普通法所保護的權利，尤其是基於詐欺性的廣告或行銷所引起的商業侵害行為。國會將該保護消費者及商標所有人的立法付諸實行，其目標就是要確保消費者買到的商品，就是他們所想要的；該法案亦同時保護商標所有人，基於商標所有人花費時間與金錢將其產

品推廣給大眾，他們的投資應該避免他人盜用或不當使用而應受到保護。

(二) 特色

藍能法案的第 43(a)條的規定擴張保護至商品裝飾⁸，也就是規定商標和商品裝飾的區別點，而商品裝飾就是產品的外觀、整體的形象或觀感，**Mana** 堅持他們的粉盒不但包含了一般的設計要素，而且整體的設計組合給人的印象更是別有特色。

為了避免產品被歸類為一般商品，**Mana** 將其粉盒本身及其化妝品弄得很特別，但是 **Mana** 的粉盒給人的整體印象並無想像的空間或是新奇性，總而言之，系爭粉盒的尺寸和外型並無任何特色，僅為一般性的容器，因此，**Mana** 的粉盒並不具備識別性，不能受到商標保護。另一方面，若具備第二涵意的話，則可因此獲得保護，所以 **Mana** 的粉盒是否發展出第二涵意，尚有討論的必要。

(三) 第二涵意

當商品裝飾獲得第二涵意時，始能受到保護，該舉證之責任在於原告。為了建立產品的第二涵意，廠商必須令其產品在大眾的心目中產生明顯的印象，並且足以令其辨認產品的來源，而非僅是產品的本身，也就是消費者係因為產品的來源而購買該產品⁹。

Mana 公司於本案最大的爭執點就在於其認為他們黑色的化妝品粉盒應該賦予商標保護，因為並沒有成文規定必須證明產品須具備第二涵意始受保護，**Mana** 並且主張單純以顏色請求商標保護是被接受的，例如聯邦巡迴上訴法院在

⁸ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 2760, 120 L.Wd.2d 615 (1992) 案認為第 43(a)條並未提供商標和商品裝飾區別的準則。

⁹ *Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co.*, 294 F.2d 694, 697 (2d Cir. 1961) 案認為要建立第二涵意，原告必須證明商標的設計足以令人辨識產品的來源，而且消費者係因該來源而引發購買的動機。

Owens-Corning 案¹⁰中即同意系爭標的以粉紅色登記絕緣體 (insulation material) 的商標。

此外，最高法院在 *Qualitex* 案決定顏色屬描述性 (descriptive) 商標可獲得保護，即是認為其已獲得第二涵意而符合商標的法定要件。在該案中，最高法院認為原告所生產的乾衣機使用金黃綠色之面板，在藍能法案廣義的解釋下為商標適格，其提出理由認為，消費者經常將特殊的顏色看成是一項商品，也就是品牌，果真如此的話，顏色就可以成為辨認和區別商品的標的，也就是比起描述性的文字更能讓人知悉它的來源，在該案中，法院儘管認為系爭的金黃綠色並不具備固有特色，但是卻已經發展出其第二涵意，具備第二涵意之標的，即使僅是單純的顏色亦為商標適格。

參、法院判決

參酌原告提出的其他證據，地方法院認定 *Rosen* (本案其中一位證人) 的供述及 *Mana* 花費三百萬打廣告造就其產品在該市場中獲得第二涵意的主張均不可採，故無須檢驗造成原告與其競爭對手產品混淆的可能性，即無須分析造成兩種產品商品裝飾混淆的爭點，基於相同的理由，亦無須討論功能性 (functionality) 的要素，基於系爭粉盒不具備產品特色，亦未獲得第二涵意，因此本院判決原告敗訴之第一審判決應予維持而駁回上訴人之請求。

肆、判決理由

地方法院認為原告未能具體說明其黑色粉盒具備識別性 (inherently distinctive)，而商品裝飾等同於識別性，也就是其特殊產品的本質即可令人辨認其來源。*Mana* 的主張令人難以信服，因為原告和被告都是向同一家供應商購買相通的黑色塑膠粉盒。

¹⁰ In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1127 (Fed Cir. 1985)。

此外，決定是否消費大眾能夠將商標與其產品的來源連結起來，有以下幾項要素¹¹：(1) 廣告支出；(2) 消費者能聯想商標和產品的來源；(3) 產品的媒體包裝；(4) 銷售成功；(5) 是否有他人嘗試去剽竊商標；(6) 商標使用期間及獨佔性。

更進一步言之，法院認為以顏色當作商標會引起很大的爭執，因為顏色僅是自然之物，並無其特殊性，即使顏色為可保護之商標，但是黑色並不可以被認為是一種商品裝飾或可以區別原告或其對手產品的標的，也就是無法令消費者知曉產品的來源，因為有無數的化妝品公司均使用黑色的粉盒。這種情形就像是牛皮紙袋是黃褐色的一樣，不能成為商標。

最後巡迴上訴法院認為(1) 上訴人的小粉盒的商品裝飾並無特色，在沒有顯示第二涵意時即不符商品裝飾的保護；(2) 上訴人的小粉盒並未獲得第二涵意；(3) 小粉盒使用黑色不能給予商標保護。因而駁回上訴人之上訴。

伍、評析

特殊的行業對於包裝商品有其相似的方式，因而商品裝飾即可能很普通，換句話說，一項產品的最後商品裝飾所顯現的方式是有限的，而且被普遍地使用時，消費者不太可能以商品裝飾區別商品的特色或特殊販售者的服務。

另外單純的顏色是否能成為有效的商標在早年的 *Qualitex* 案就有極大的爭論，不過承審該案的最高法院最後認為，基於商標法的立法目的在理論上看不出顏色的商標適格性有何不妥，也就是顏色在獲得足以令人辨識產品來源的第二涵意後即能受到保護，此項結果雖擴大解釋法律文字所能表達之意義，是法院認事用法的過程中，仍然考慮到保護消費者的層面，尚無不妥之處。

但是本案與 *Qualitex* 案的情形並不相同，*Mana* 並未證明其產品商品裝飾具

¹¹ 詳見 *Centaur Communications, Limited v. A/S/M Communications, Inc.*, 830 F.2d 1217, 1222 (2d Cir. 1987) 案。

有第二涵意存在，因此法院判決的結果當然與 *Qualitex* 案有所歧異，儘管有以下幾項理由，法院仍不接受 *Mana* 的主張：第一，*Mana* 主張其花費三百萬元的廣告費，但該廣告預算僅是 *Mana* 嘗試要獲得第二涵意的方法¹²；其次，*Mana* 只有提出 *Jane Rosen* 的供述來證明其產品符合第二涵意，該單一證人之供述並不足以證明兩家公司在系爭產品（粉盒）的商品裝飾上何關連性。基於 *Mana* 並未提出消費者調查與其市場佔有率的相關資訊，也就是沒有提出足夠的事實來證明其產品在化妝品市場中已取得第二涵意，法院駁回 *Mana* 的上訴，實屬當然。

也正因為 *Mana* 的產品之商品裝飾並不具備識別性，而且也沒有獲得第二涵意，法院種種的認定結果均對 *Mana* 甚為不利，*Mana* 僅是一味地認定 *Columbia* 有侵害行為，但是卻不能提出具體的受害證據，例如 *Columbia* 從事侵害行為之後，其公司的營業額有大幅下滑的跡象，抑或採取市場調查報告，證明消費者實在無法辨識兩家公司的產品的差異性，也就是法院已無法從其提出的主要證據認定 *Columbia* 的侵害行為，倘不以其他證據補強法院的心證，遭到敗訴判決實係在所難免。

¹² 詳見 *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, 599 F.2d 1126, 1113 n. 4 (2d Cir. 1979) 案。

案例 1.3

Qualitex Co.上訴 Jacobson Products Co., Inc.案

QUALITEX CO.

v.

JACOBSON PRODUCTS CO., INC.

No 93-1577. Supreme Court of the United States

國別：美國

案例類型：顏色商標

關鍵字：第二涵意(secondary meaning)、控制面板(press pad)、功能理論(functionality doctrine)

案號：115 S.Ct. 1300, 131 L.Ed.2d 248, 63 USLW W227, 34 U.S.P.Q.2d 1611

日期：1995 年

壹、案情摘要

原告 Qualitex 公司從 1950 年代起，便開始生產以金黃綠色的面板之洗衣機販售於各大乾洗店，並且在專利商標局以該特殊的金黃綠色註冊商標（商標編號 1633711 號）。1989 年間，原告的對手 Jacobson Products 有限公司也開始販售面板給乾洗店，而其使用的顏色，正是原告所採用的金黃綠色，原告因而提起侵害商標及不公平競爭之訴訟。

儘管原告在地方法院獲得勝訴¹³，但是 Jacobson 上訴第九巡迴上訴法院之後，該法院則採取相反的見解，認為依據藍能法案之規定，Qualitex 公司或其他任何人都不能單獨針對顏色登記商標¹⁴，不過其他上訴法院對於顏色的商標適格

¹³ 21 U.S.P.Q.2d 1457, 1991, WL 318798 (CD Cal. 1991) 。

¹⁴ 13 F.3d 1297, 1300, 1302 (1994) 。

性卻有不同見解¹⁵。

Qualitex 不服判決結果，乃上訴至最高法院，而最高法院則認為在商標法的基本立法目的架構下，無法找出否定顏色可以單獨成為商標的明顯理論，也就是顏色已經獲得第二涵意，而且也足以令人辨認或區別商品的牌時，該顏色即為適格的商標，簡言之，並無法規明文禁止顏色不得單獨登記為商標。

此外，最高法院亦認為在商標法重要的功能理論（functionality doctrine）中，實在很難找出否定顏色商標適格的理由，因為該理論是要避免商標法取代專利法可約束競爭對手在一段期間內製造相同的產品，因為專利法是要鼓勵發明人的發明可以在有限的時間內獨占製造新產品，如果產品的功能特色可以當作是商標的話，便可以永久地以商標法延伸保護，會形成不合理的現象¹⁶。

綜合前述，除非有特別足以令人信服的理由否定純粹的顏色之商標適格性，否則商標法將保護 Qualitex 公司使用金黃綠色於其生產的面板上。最高法院審酌兩造的攻防主張，乃廢棄第九巡迴上訴法院之判決，Qualitex 公司取得以金黃綠色為其面板之商標，本案至此終告確定。

貳、法律問題

本案最大的爭點在於單純的顏色之商標適格性，Jacobson 提出四項理由主張商標法應禁止單獨的顏色為商標適格。首先，Jacobson 公司認為，如果商標法允許單純的顏色可為商標的話，將會造成競爭對手是否可以合法使用該顏色為陰影的不確定性，因為陽光的照射會影響人們對被保護顏色的感受，以至於使得競爭者及法院在決定是否使用相似的顏色於相似的產品上，形成對該顏色陰影的混淆而無法辨識是否造成侵害商標。該陰影混淆（shade confusion）的問題比辨識相

¹⁵ Compare NutraSweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024, 1028 (CA7 1990) 案認為單獨的顏色當然禁止保護，而 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1128 (CA Fed. 1985) 案則允許以粉紅色登記為系爭玻璃纖維絕緣體的商標。

¹⁶ 因為商標可以不斷地更新而永久持有，詳見 Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 119-120, 59 S.Ct., 109 113-114, 83 L.Ed. 73 (1938)。

似的文字或商品裝飾不但更加困難，而且大相逕庭。又 Jacobson 不認為系爭顏色有任何特殊性，法院傳統上所要解決的問題，僅是區別兩個文字、用語或商品裝飾是否相似，是否會混淆消費者，例如「Bonamine」和「Dramamine」、「Huggies」和「Dougies」、「Cheracol」和「Syrocol」、「Cyclone」和「Tornado」以及「Mattres」和「1-800-Mattres」¹⁷等等。

再者，Jacobson 辯稱顏色的種類有限¹⁸，如果眾多的競爭者均可採用某一種顏色為商標的話，其他廠商很快就會沒有顏色可以用，也就是說，顏色一旦商標適格之後，其他競爭者不得再用同顏色，最後必定會造成顏色缺乏的情形出現。而且 Jacobson 公司再強調，某些產品有其適合的顏色，所以選擇性其實並不高，若堅持單純的顏色為商標適格，則使用相近的顏色也會被認定為有侵害行為之危險，故允許單純的顏色為商標適格之見解，將陷其他競爭者於非常不利之地位。

第三，Jacobson 公司指出數個最高法院的案例來支持其論點。例如 1878 年法院對商標法關於名稱、商品裝飾、外型、文字、形式或是裝置等方面所下的定義範圍，比起一般產業用來區別其產品所用的標準還要廣，但是對於含有顏色的產品則是大家都可以自由使用，因而當時的法院均將其解釋為禁止單獨保護顏色為商標法之標的¹⁹。

第四，Jacobson 公司辯稱根本無須允許單純顏色的商標適格性，因為一家公司可能已經使用顏色當作其商標的一部份，像是彩色的圓圈、字母或文字，從藍能法案第 43(a)條所規定的商品裝飾（trade dress）保護即可得知，如果競爭對手仿造他方的商品裝飾而藉此外觀混淆消費者的話，即屬侵害行為，但不應包含單

¹⁷ 詳見 G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co., 265 F.2d 385, 389 (CA7 1959)；Kimberly-Clark Corp. v. H. Douglas Enterprise, Ltd., 774 F.2d 1144, 1146-1147 (CA Fed. 1985)；Upjohn Co. v. Schwartz, 246 F.2d 254, 262 (CA2 1957)；Hancock v. American Steel & Wire Co. of N.J., 40 C.C.P.A. (Pat.) 931, 935, 203 F.2d 737, 740-741 (1953)；Dial-A-Mattress Franchise Corp. v. Page, 880 F.2d 675, 678 (CA2 1989) 等案。

¹⁸ 詳見 NutraSweet Co., 917 F.2d at 1028 及 Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795, 798 (CA3 1949) 案。

¹⁹ 詳見 Campbell Soup Co., 175 F.2d at 789, and n. 9；Life Savers Corp. v. Curtiss Candy Co., 182 F.2d 4, 9 (CA7 1950) 案。

純模仿顏色在內，也就是圖案並不相同時，即使顏色相同亦不至於混淆消費者。

參、法院判決

專門製造乾洗店所使用的面板的廠商（Qualitex）向其競爭對手（Jacobson）提起控訴，聲稱對造侵害商標以及不公平競爭，美國加州中部地方法院做出對原告有利的判決，被告因而提起上訴。第九巡迴上訴法院不同意地方法院的見解，認為原審原告所製造的面板，採用「金黃綠」的顏色並不受商標法保護，因而廢棄原判決，改判 Jacobson 公司勝訴，然而最高法院法官 Breyer 則採取以下見解：

（1）沒有特別的法律規定顏色不能單獨成為商標之標的；（2）原審原告製造商所生產用於乾洗店的金黃綠色之面板可以登記為商標之一種，據此廢棄上訴法院之判決，改判 Qualitex 公司勝訴。

肆、判決理由

最高法院最後廢棄第九巡迴上訴法院之判決，乃係認為藍能法案第 15 條規定賦予販售商或製造商登記商標後的排他權利，亦即可以排除競爭對手使用該商標。該法及商標法的用語均似乎包含顏色可以成為商標的標的之一。亦即藍能法案對商標採取最廣義的定義，包含「任何文字」、「名稱」、「商品裝飾」、「裝置」及「結合物」，例如法院及專利商標局均肯認以下幾種商標，（1）特殊的外型，例如可口可樂的瓶子；（2）特殊的聲音，例如 NBC 的三個聲響；（3）特殊的氣味，例如 plumeria 花的香氣，因此有人可能會問，為何顏色不能成為商標？

事實上，顏色也可以滿足商標的法定要件，亦即它可使利用該標誌的物品容易辨認或加以區別。廠商所使用的顏色並不像具有表面性、主觀性、提示性的文字或設計，可以告訴消費者，它是一個品牌，但是如果顏色可以使消費者辨認或區別商品或其來源的話，其便滿足商標的法定要件。在此情況之下，根據商標法所得的解釋可認為，一個字即使原來沒有特別的含意，也可能發展出其第二涵意，也就是說，當大家的心目中對於一項產品的特色有一個主要的印象時，該第

二涵意便能令消費者辨認該產品的來源，遠勝於產品本身。基於相同的理由，商標法允許一個具有第二涵意的描述性文字當作商標，為何不能允許顏色採取相同的解釋。

商標法的原則就是要避免他人複製足以辨認來源的標誌，如此，一方面可以降低消費者的消費成本，另一方面可以激起購買的意願。因為商標可以讓消費者快速且容易地確定該產品是否為其所喜愛，同時，商標法也保障廠商的獲利及與產品有關的好評，此不但鼓勵廠商保持其產品的好品質，並且遏止其他廠商搭便車的行為。基於上述的理由，實在很難從商標法保護的目的中，找出明顯的理由來否定顏色可以成為商標（mark）。

再者，功能特色在成功的商業產品中是一項重要的要素，在專利的保護期限屆滿後，超越產品本身就不再是原創者的財產了²⁰。舉個例子來說，即使消費者可以辨認具有特殊外型的新專利燈泡是由某一製造商所生產，該製造商不可以將此外型登記為商標，因為如果這樣做，在專利保護期限屆至後，不但仍保護原始燈泡的創作者的聲譽，亦會對合法且努力製造相同品質加強照明燈泡的競爭者進入市場有所妨礙，因此，在一般物件當中，產品特色是功能性的，只能申請專利，不能符合商標的要件。

基於功能理論來禁止產品特色的使用來當作商標，係因為該特色可能就是物件的本質或其使用目的，容易造成其他競爭者明顯的不利益，但如果與功能特色無關時，則可允許，例如，藥丸的顏色僅是用來辨認藥品的種類，則競爭者可以自由使用同一顏色來製造藥丸；允許競爭廠商在農用機器上塗上綠色，乃是基於該色與農場顏色較能契合；禁止船用馬達外表以黑色為商標，乃是考量黑色的功能屬性可使物件看起來較小，而且與其他顏色較能搭配使用²¹。因此法院下了一

²⁰ 詳見 *Inwood Laboratories, Inc.*, supra 456 U.S., at 863, 102 S.Ct., at 2193。

²¹ 詳見 *Deere & Co. Farmhand, Inc.*, 560 F.Supp. 85, 98 (SD Iowa 1982)，上訴審維持原判 721 F.2d 253 (CA8 1983)；*Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 1532 (CA Fed. 1994)。在 *Nor-Am Chemical v. O.M. Scott & Sons Co.*, 4 U.S.P.Q.2d 1316, 1320, 1987 WL 13742 (ED Pa. 1987) 案中認為，藍色的肥料因為可以顯示目前含有氮而具備功能性。

個結論：符合非交易功能的顏色（例如用來區別心臟病藥丸和腸胃藥的顏色）不得為商標，且法院亦會審酌一個顏色成為商標後是否會阻礙其他廠商的合法競爭。

Jacobson 所舉出的最高法院之見解乃依據 1946 年國會通過藍能法案時的商標法所作成的解釋，但是後來藍能法案很明顯地改變並放寬商標法一些微小的技術性禁止規定，也就是允許具有第二涵意的描述性文字可以註冊商標，換言之，一般非商標目的之文字，在獲得第二涵意的時候即商標適格，直至 1985 年，聯邦巡迴法院認為藍能法案所改變的意義涉及到顏色，也就是商標保護的範圍包含顏色，如果某一顏色為申請人的產品所特有的話，它就符合商標的之定義。

1988 年國會再度修正藍能法案，僅保留部份定義性的法條，以便實施該修正案來因應下列的判決結果：（1）聯邦法院在 Owens²²-Corning 案中肯認系爭標的得以粉紅色為商標；（2）專利商標局採用顏色為商標適格之政策；（3）商標委員會寫了一篇報告，建議像是可作為商標的顏色、外型、氣味、聲音或結構等，不應該被刪除或預先排除其註冊。這樣的環境背景顯然強烈暗示文字、名稱、商品裝飾或裝置包含顏色在內，此外，該法也保留申請者的產品若可和他人產品區別時，則不應拒絕其商標註冊。

該歷史沿革削弱了 Jacobson 公司在先前所依據的權威理論，因此本審法院相信聯邦法院 1946 年的藍能法案尚未允許顏色得單獨成為商標是對的，不過至少藍能法案的修正讓後來的法院可以重新衡量，先前禁止顏色單獨為商標的法律是否仍應一成不變。

伍、評析

從藍能法案的歷史沿革來看，符合文字或商品裝飾商標的要件有以下幾點要件：（1）是一種商品裝飾；（2）可用來當作標誌；（3）可辨認或區別販售者的商

²² In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1127 (Fed Cir. 1985) 。

品與其他者不同。本案法院認為 Qualitex 公司所生產的金黃綠色的面板符合上述要件，而且也發展出足以令消費者辨識該金黃綠色源於 Qualitex 公司所獨有的第二涵意。就此項論點，似乎過渡擴張了法的解釋，因為傳統見解上，商品裝飾係指圖形而言，單純的顏色能否成為商品裝飾，尚有商討之餘地，不過就晚近的法律發展觀之，若形成第二涵意之標的，不論為何均得受商標保護，因此就結論而言，最高法院的見解仍值肯定。

不過最高法院的論證過程中認為原色之間可以互相混合而得出新顏色，一個顏色已成為商標之後，其他廠商仍可採用相近的替代顏色，故 Jacobson 所述可能出現「顏色缺乏」的情形並不會發生。筆者認為此論點應視個案而定，因為相近或相似的顏色到何種程度始足以混淆消費者並無明確之標準，共無法用統計之方式將其數量化，因此最高法院認為顏色缺乏的情形不會發生，在未確切就本案系爭標的調查消費者之觀感以前，遽然以此為判決理由，似嫌率斷。

再者，雖然有時顏色扮演激起人們購買慾的角色，但有時卻不會，也就是有時顏色對於產品的使用目的不是絕對必要的，而且也不會影響成本或品質，所以功能理論不足以否定單獨的顏色為適格之商標，故似乎單純的顏色有時也可達到商標的基本法定要件，因為它有時可以輕易地令人區別產品或辨認其來源的商品裝飾。法院最後下結論認為顏色有時可以滿足商標的法定要件，而且 Jacobson 公司的抗辯無法證明特別的法律規定禁止單獨顏色的商標適格性，加上 Qualitex 公司的產品在市場上獲得第二涵意，因此第九巡迴上訴法案禁止 Qualitex 公司使用顏色當作商標的判決是錯誤的，其遭到廢棄的結果乃屬當然。

案例 1.4

The United States Shoe Corporation 控訴 Brown Group, Inc. 案

The UNITED STATES SHOE CORPORATION, Plaintiff

v.

BROWN GROUP, INC., Defedant

No. 90 Civ. 0907 (PNL) .

United States District Court, S.D. New York

國別：美國

案例類型：混淆之虞(Likelihood of Confusion)

關鍵字：實體上有勝訴的可能(likelihood of success on the merit)、無法彌補的損害(irreparable harm)、非難性之權衡(balance of hardship)

案號：740 F.Supp. 196, 15 U.S.P.Q.2d 1138

日期：1990 年

壹、案情摘要

本案原告起訴主張被告侵害其商標以及不公平競爭，起因乃原告以「看起來像女鞋 (pump)，穿起來的感覺像運動鞋 (sneaker) 一般舒服」的標語大作廣告，大約相同期間，被告也推出一檔廣告，以其所販售之女鞋與運動鞋相比較，宣稱穿起來的感覺像是運動鞋，也就是在一九八七年八月間，原告開始以「輕巧 (Easy Spirit)」為商標銷售輕便鞋 (walking shoes)，大約在同年十月間，原告在其商標之下加註一行「穿起來會很舒服的女鞋」的文字，想要將其商品美觀的設計與舒服的要素結合起來，從此開始，輕巧鞋就常被與運動鞋聯想在一起，而以「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般舒服」的標語廣為宣傳及促銷，此標語非常明顯地印在原告的廣告單、採購目錄及促銷手冊上，另外原告亦在電視上錄製女孩穿著輕巧鞋 (Easy Spirit dress shoes) 打籃球的專屬廣告節目，從一九八八

年到一九八九年間，原告總計在廣告上的花費超過九百萬美元，而在播放廣告專屬節目的數週中，輕巧女鞋的銷售量增加了 56%到 133%。

被告則是一家替自然運動公司（NaturalSport）及全省走透透公司（Townwalker）生產及銷售輕便鞋的廠商，其生產舒適性的女鞋被認為是輕巧女鞋（Easy Spirit dress pump）主要的競爭對手，在一九八八年中，被告保有 D’Arcy、Masius、Benton & Bowles 三家經銷商，專門為自然運動公司及全省走透透公司設計廣告活動，其中 D’Arcy 建議全省走透透公司一項轉變基本產品概念的活動，就是把運動鞋融入女鞋當中（a sneaker in a pump），包含使用類似「穿起來感覺就像是運動鞋的女鞋」等語句。

原告堅稱全省走透透公司的廣告用語「當我們感覺像是運動鞋時」，就是故意要誤導消費者相信他們就是先前使用「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般舒服」這句標語的公司，也因此誘導消費者去購買被告的女鞋，而非原告的產品。因此，原告主張此不但構成違反藍能法案，而且也構成普通法中的不公平競爭和侵害商標之行為，據此，原告提起本訴訟，並且請求法院裁定假處分（preliminary injunction），禁止被告不可使用該語句，地方法院並且應原告之請求舉行一場證據聽證會。

貳、法律問題

本案原告請求法院在實體判決前，准予對被告假處分，若要法院裁定假處分，原告必須證明以下兩項重點：（一）原告在實體上有勝訴的可能，以及（二）被告的行為造成其無法彌補的損害²³。

（一）實體上有勝訴的可能（Likelihood of Success on the Merit）

為了證明有侵害行為，商標所有人（即原告）必須證明加害人（即被告）使

²³ 詳見 Home Box Office, Inc. v. Showtime / The Movie Channel Inc., 823 F.2d 1311, 1314 (2d Cir. 1987) 案。

用其商標可能引起消費者的混淆，或是誤判產品的來源，但是如果商標係以描述性的語句所組成時，加害人則可能主張合理使用其描述性的觀念，而不是使用其商標。

本案被告的廣告文宣上包含與原告的商標（logo）有甚大差異的標誌以及標語「自然地走我們自己的路（Walk Our Way...From Naturalizer）」，另外，「穿起來的感覺像是運動鞋」這句話並不是被告廣告文宣的標題，而是用較小的字印在下面，表現上，並非是一個獨立的標語，而只是一段話中的其中一句話。簡言之，被告的廣告文宣並不是要引起消費者的混淆，它只是用很基本的描述性語句來表達其生產的鞋子穿起來很舒服，就像是運動鞋一般。事實上，原告使用系爭的語句來形容其產品，並不能取得排他的權利，也就是說，商標法的立法目的不是要銷售者利用廣告行為來達成其排他的手段，而是要藉著消費大眾能夠能夠辨識其顯著的品牌來獲取其正當的利益。因此，儘管原告主張其耗費龐大的廣告支出，已經成功地在大眾心目中將廣告標語和其產品建立起聯想，但是法院仍然認為被告「穿起來感覺像是運動鞋」的廣告訴求，並沒有侵害原告的商標，原告實體上並無排除權。

（二）無法彌補的損害 / 非難性之權衡（balance of hardship）

原告除了無法證明其實體上有勝訴可能外，亦無法在利害權衡中，獲得有利的地位，因為被告的行為並沒有造成原告無法彌補的損害，而原告也沒有提出對其直接有利的證據，目前呈庭的證據皆顯示除了原告和被告之外，還有其他的廠商在廣告女鞋的用詞上，均直接或間接提到舒適的運動鞋等語句。

另一方面，被告提出令人信服的證據顯示，如果法院裁定准予假處分，將會對其造成非常嚴重的損害，因為被告已經花費超過二十萬美元印製廣告單，而且許多刊登該廣告的雜誌亦已陸續出刊，如果要回收這些已發刊的雜誌，或者重新印製沒有全省走透透公司廣告的雜誌，被告須付出相當大的金額給出版社，另外，被告還須給付為其擴展代理廣告的廠商大筆經費，凡此種種皆顯示假處分對

被告將造成極為不利的結果，因此，權衡兩造之利益，法院駁回原告所聲請之假處分。

參、法院判決

本案原告擁有「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般舒服」等文字為商標，主張被告使用「感覺像是運動鞋」等文字來描述其所販售之女鞋，係侵害其商標以及不公平競爭，因而提起本訴訟，請求法院裁定對被告假處分，受訴法院則認為被告使用「感覺像是運動鞋」等文字，在合理使用的範圍之中，因而駁回原告之訴與其假處分之聲請。

肆、判決理由

本案被告使用「穿起來感覺像是運動鞋」的語句，應屬於藍能法案第 33(b)(4) 條所規定的「合理使用 (fair use)」，而該原則在侵害名稱、物件、裝置的使用或是侵害交易或服務標章的案件中，提供合法的抗辯理由，也就是善意地合理使用描述性的物件或裝置，並不算是侵害行為，其目的乃在於避免商標權所有人擴張權利而預先排除他人向公眾提供描述性商品的機會²⁴。因此，本案原告持有描述性的商標，基於合理使用原則，便不能排除競爭者某些型態的使用，尤其是在主要以描述性文字為商標的情況²⁵。

一般而言，商標法並不允許獨占權的使用，不過，若獨占權的允許對於社會的貢獻是利大於弊的話，仍然有例外存在，因為消費者如果可以很容易地辨識商品或服務的來源，便可省去許多不必要的浪費，相對而言，對整體社會便是有利的，故此時商標法就會賦予適法商標的排他權，而該廠商便因此能夠以其優越的商譽從中大獲其利。

²⁴ 詳見 *Eli Lilly & Co. v. Revlon, Inc.*, 557 F.Supp. 477, 486 (1983) 案。

²⁵ 詳見 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 12 (2d Cir. 1976)；*Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co.*, 728 F.Supp. 1058, 1064 (S.D.N.Y. 1990)；*Charles of the Ritz Group, Ltd. v. Marcon Ltd.*, 635 F.Supp. 158, 160-161 (S.D.N.Y. 1986) 等案。

此外，本案法院在審酌兩造所提出的攻擊防禦之後舉例說明，如果只有一家糖果廠商能夠叫他們的產品為「糖果」，或是「它是檸檬口味的」，則社會資源將會變得很貧乏，也就是有關於競爭產品間有用的資訊將會被少數人所掌控，而造就他們獲得超過對手相當不公平而且不正當的利益。因此，商標法原則上不許「一般性（generic）」與「描述性（descriptive）」的標誌取得權利保護，也就是該標誌的作用僅能定義或描述產品而已。然而，描述性的標誌如果取得能讓消費者辨識的第二涵意時，則可例外地成為適格的商標，也就是原則上推定描述性文字或符號非商標適格，但是在獲得第二涵意後，便可取得商標適格性。

詳言之，描述性文字的使用者僅是可能獲得排他權，以便令其使用的文字成為產品或來源的辨識工具，然而，此並非禁止他人基於適切描述其產品的目的，善意使用該文字，因此，描述性物件商標權的建立，就必須獲得第二涵意。也就是商標法的立法目的就是要確保獲得第二涵意的描述性標誌，能享有獨占的商標權，但是又不能保護過廣，而導致使用該物件的整體社會利益降低。本案中，被告使用「穿起來感覺像是運動鞋」的描述性語句，來表現其產品的優點，而其銷售產品的訴求，僅是重述原告的主要的賣點：特別設計給消費者穿起來舒適的運動鞋，因此難以認為被告係故意侵害原告之商標。

再者，原告曾經主張被告不只使用系爭的標語當作辨別產品來源的商標，而且在自然運動公司的廣告標誌（logo）上，還特別強調此項功能，被告則抗辯其使用「穿起來感覺像是運動鞋」的語句，並不是當作辨識產品的標語，而是當作小廣告單上重要的訴求，簡言之，被告使用該文字不是要當作交易或是服務標章，而僅是合理且善意地描述其產品給消費者知道。

法院認為基於合理使用原則，被告等的使用並不算是侵害行為，因為不能說原告可能是第一個將系爭的標語廣泛地使用在其廣告文宣上，就允許其享有獨占該基礎性且描述性的語句。

最後，法院認為原告並未提出足夠的證據來證明消費者對於產品的來源可能

發生混淆，因此無法證明有侵害行為，亦即將一項產品的優點以描述性的廣告語句顯現出來，可令消費者瞭解產品的特性，遠勝於讓消費者分辨其原產廠商，也就是說，被告使用與原告相似的描述性語句應該推定不會混淆消費者，因為消費者可能因此瞭解兩項產品的特性，而不是其來源。儘管原告可能令消費者能夠辨識其標語，但是也沒有理由可以支持消費者在看到以「穿起來感覺像是運動鞋」為訴求的廠商就是原告，因為這是一個標準的描述性語句，所以就不應該被認定是一項區別產品的標準。此外，原告也應該找經驗豐富的調查員設計消費者調查報告，並進一步著手調查，以取得原告的廣告比其他廠商的廣告更能引起消費者聯想的證明，而且在關於產品的相似請求案件中，廣告會使消費者想起其他的產品，但這並不意味著廣告使得消費者對於產品的來源發生混淆²⁶，因此，本案法院認為原告並未盡到證明被告的廣告可能混淆消費者的舉證責任。

伍、評析

本案主要的爭點在於合理使用的範圍到底如何，以及原告欲聲請對被告假處分，因而法院必須先行審查原告在實體上有無勝訴之可能，惟就此二部份，法院在判斷上應盡量採取客觀的角度去衡量，避免過度以主觀的思考模式去認定兩造的攻擊防禦內容，因為合理使用本來就是一個不確定的法律概念，到達什麼程度均屬於合理使用，或者超過什麼程度就不屬於合理使用，實在很難有一個判斷的標準，本案承審法院認定系爭標語「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般舒服」，係屬一描述性商標固無不當，然描述性商標在獲得第二涵意之後，仍屬適格之商標，至於有無獲得第二涵意，未見法院有任何以消費者為對象加以調查證據之行為，亦未令兩造提出更具體的證據，更無做深入的論理剖析，僅憑被告主張兩造使用標語有所差異，不足以混淆消費者的判斷結果，即遽然認為原告所用語句未獲得第二涵意，因此不符合商標之法定要件而駁回其訴，理由殊嫌不備。

²⁶ *Academy of Motion Picture Arts and Sciences v. Creative House Promotions, Inc.*, 728 F.Supp. 1442 (C.D.Cal. 1989) 案認為，即使調查發現被告和原告的產品有極高的關連性，也不足以證明消費者對兩造產品發生混淆；*Ideal Toy Corp. v. Kenner Products*, 443 F.Supp. 291, 305, 308 (S.D.N.Y. 1977) 案則認為，即使調查發現被告的產品會使消費者想起原告的產品，也不代表潛在的客戶會認為兩產品由同一家公司所製造。

再者，在實體上有無勝訴之可能，應就實體上有無權利為判斷標準，本案法院在判決理由中認為，儘管原告支出龐大的廣告費，但是並未成功地將其廣告標語和產品在消費者心目中建立起聯想，也就是其描述性的語句（商標）尚未獲得第二涵意，因此被告的行為並無侵害其商標，原告也沒有實體上的排他權，既無實體上之權利，其假處分之聲請自然失其附麗。此項推論的結果應屬正確，然其前提在於法院認定系爭標語未獲得第二涵意，有無獲得第二涵意又未承審法院有較詳盡的調查證據之行為，如此看來，承審法院顯然忽略了判斷原告之訴有無理由最基本的關鍵。

最後，被告提出有多數廠商皆以相似的廣告詞為促銷產品的手段，此抗辯為法院所採信，而且認為如果允許原告假處分之聲請，被告將損失印製廣告傳單、雜誌廣告等等的費用，在原告尚未獲得實體上勝訴時，應駁回原告假處分的聲請。就此而言，法院判決結果是否正確尚難以評斷，因為假處分金錢以外之請求標的有日後不能強制執行，或甚難執行之虞的臨時救濟手段²⁷，基本上，只要符合要件應即可允許，然法院判斷原告實體權利後，認為無權利，因而駁回其假處分之聲請亦屬合法，惟本案之關鍵在於原告之實體權利是否存在，也就是其使用之標語是否取得第二涵意，兩造（尤其是原告）在攻擊防禦中未明顯提出支持其主張之證據，法院亦未詳加調查，故本案判決結果倒也不令人感到意外。惟此案為地方法院之判決，原告敗訴後倘若上訴，應可就證據調查部份多加著墨，以充實其上訴之理由。

²⁷ 我國民事訴訟法第 532 條。

案例 1.5

**Abercrombie & Fitch Company 上訴 Hunting World,
Incorporated 案**

ABERCROMBIE & FITCH COMPANY, Plaintiff-Appellant,

v.

HUNTING WORLD, INCORPORATED, Defendant-Appellee.

No. 21, Docket 74-2540.

United States Court of Appeals, Second Circuit.

國別：美國

案例類型：服飾業之商品裝飾與商標侵權

關鍵字：商品裝飾、商標、識別性、第二涵意、混淆之虞

案號：537 F.2d 4, 189 U.S. P.Q 759, 189 U.S.P.Q 769

日期：1976 年

壹、案情摘要

Abercrombie & Fitch Company (以下簡稱 A&F) 控告競爭者 Hunting World, Incorporated (以下簡稱 HW) 在所出售的服飾及其他商品上使用「Safari」一字，侵犯 A&F 之商標權。

A&F 於 1970 年的訴狀中指出，多年來該公司獨家提供使用 Safari 商標的商品，1936 年起便使用該商標於多款男女外出服上。該公司投注大量財力於使用 Safari 商標之產品的廣告與促銷，也努力維護其商標權，包括在商標權的侵權官司中勝訴。HW 從事鞋帽等運動服飾的零售，其中某些商品單獨使用「Safari」的用語，某些則有「Minisafari」，「Safariland」等與 Safari 有關的複合字。HW 的行為若持續，等於是混淆並欺騙公眾，並損及該商標之品質的獨特及唯一性。A&F 要求就侵權部分提出對被告的禁止命令，並對所造成的損失求償。

HW 的抗辯則是，Safari 是個尋常、普通、描述性的地理性一般用語。對公眾而言，它用來表示一種探險或旅行，特別是在東非洲的狩獵或探險，或者是探險中包含的狩獵者、嚮導、人員、動物及設備，它不足以成為獨家使用的商標。基於 A&F 並未對商標局誠實地揭露該用語的真正性質，HW 要求撤銷 A&F 與 Safari 一字有關的所有商標的註冊。

案經紐約南區聯邦地方法院（District Court for the Southern District of New York，以下簡稱地方法院）審理後駁回，並撤銷原告 A&F 有關 Safari 的所有註冊。原告不服乃提出上訴，上訴法院判決：對某些特定類型的服裝而言，Safari 已成為一般性用語，而 Minisafari 則泛指窄緣帽子，但在靴子及鞋子類商品方面，Safari 不屬於一般性用語，而藍能法案中指示性或僅為描述性的用語，因此，算是有效的商標而應受藍能法案的保護。按照下級法院的判定，「Camel Safari」，「Hippo Safari」及「Safari Chukka」由被告做為純描述性的使用於所出售的靴子上，在合理使用的基礎上，被告可對侵權的指控提出抗辯。原告所擁有的第 358,751 號註冊商標、部分的 703,279 號商標及紐約州的註冊則被撤銷。

地方法院的 Lasker 法官認為，雖然 Safari 是一般性的用語，但真正的議題在於原告使用該用語時是否創造了第二涵意，是否可藉此認定商品的來源，並證明消費者係由於產品的來源而決定購買行為。

另一方面，承審法官也認為 A&F 並無權阻止 HW 在銷售某些產品時使用「Safari」一字；HW 在其產品「古典 Safari 帽」上將 Safari 標示在品牌名稱之下，或者在廣告中提及「The Hat for Safari」皆未構成侵權，因為純屬描述性使用。使用「minisafari」做為窄緣帽子的名稱亦未構成侵權，HW 有權在其賣場中使用 Safariland 一字，及以此做為關係事業體所成立的從事東非進口商品之大盤買賣的公司的名稱。另外，將 HW 及 Lee Expeditions 所發行的新聞信稱為「Safariland News」亦屬合法。至於鞋子的部分，Lasker 法官認為兩方皆以新奇的方式使用 Safari 一字而非描述式的使用，因此，須原告的商標建立第二涵意時，始可有效

提出侵權之主張。

A&F 第一次上訴時，上訴法庭撤銷判決結果並將本案發回地方法院更審。更審法官 Ryan 認為 Safari 常被用在服飾上，顯見 A&F 保護商標的努力並未奏效，且 A&F 本身對 Safari 一字亦屬描述性的使用，此點並未在申請註冊時說明，例如，請顧客到店裡做「聖誕禮物 Safari」，即為一例。引用 Lasker 法官認為 Safari 為弱勢商標的看法，Ryan 法官判決此商標無效，他指出，Safari 僅具描述性質，不足以區分出原告在註冊時所列舉出不同於其他商標的種種優點；如果此商標可用來判別販售商品的企業，則仍在藍能法案保護之列，但 A&F 並無法證明 Safari 具有此功能。判決中並未言及 A&F 所主張的，依藍能法案第十五款，該公司的某些商標的有效性是無可爭議的。上訴庭最後不僅註銷與本案有關的四種註冊商標，亦將原告所有與 Safari 有關之商標一併註銷。

貳、法律問題

地方法院撤銷 A&F 之「Safari」之相關四項商標之登記是否有誤？

參、法院判決

上訴法院肯定部份之判決，撤銷了部份的判決，並發回地方法院重審。

肆、判決理由

首先上訴法院對 A&F 的商標進行分析以決定該商標可接受保護的程度。上訴法院達成以下的結論：(1) 用在某些特定的衣服型式時，Safari 一字已成為一般用語；而 minisafari 則用來稱呼一種窄緣帽子；(2) 然而，在鞋子或靴子上，safari 則非一般用語，雖然它可歸類於聯想的或僅為描述的，但依據藍能法案的有關規定，即使它僅為描述用語，依據藍能法案，仍然是個合法商標；(3) 依據下述的發現，對於「Camel Safara」，「Hippo Safari」以及「Safari Chukka」，HW

在其出售之鞋子與靴子上僅做描述性的使用，基於公平競爭的理由，HW 對侵權的指控提出抗辯。

Safari 已成為一般用語，不只與非洲狩獵有關，也成為美國時尚服飾的常用語言。對服飾業者及其顧客而言，無論是 Safari 帽子指的是有寬緣的帽子，Safari 夾克，指的是繫皮帶、有大口袋的短外套。這些服飾通常都是卡其色調的。

法庭的記錄顯示，雖然 A&F 努力保護自己的註冊商標，但許多商店的廣告仍使用 Safari 這個用語。

HW 用「Safari Newsletter」做為出版品的名稱，此出版品提供了有關非洲狩獵活動的訊息。此種用途顯然將 Safari 做為一般性用語，因此沒有被禁止的理由，見 CES Publishing Co. V. St. Regis Publications, Inc.。同理，A&F 亦無權禁止 HW 在廣告上述的 Safari 用品或配件時品時使用 Safari 一字。至於將賣場的某區域命名為 Safariland，表示該區所販售的部分商品與非洲狩獵風格有關也可歸類為一般用語的使用。

由於並無充分證據顯示，Safari 一字在靴子類產品方面也已成為一般用語，而且 A&F 有註冊因此 HW 將「Camel Safari」，「Hippo Safari」或是「Chukka Safari」用做靴子的名稱，是否侵犯了 A&F 的商標權列為重點審查的項目之一。

HW 抗辯指出，即使 Safari 在靴子類產品上是有效的商標，但基於藍能法案第 34(b)(4)條所規定的合理使用原則如下的原則下，仍可合法使用該商標。因為該條提供被告一個抗辯的基礎，即使個商標的合法性已無可爭議，若被告未將此用語做為商標使用，而是通常且善意地運用此用語來提供消費者描述產品的特性、長處或地理位置，則無須接受侵權的指控²⁸。

²⁸ HW 的母公司，Lee Expeditions, Ltd., 自 1959 年起的主要業務為安排非洲狩獵活動。公司總裁 Robert Lee 是 1959 年出版的 Safari Today 一書的作者。上述事實足以證明，使用 Safari 一字於靴子類產品是在表示該產品與非洲狩獵與旅行的關連，而非利用 A&F 的商譽。地方法院引用 Venetianaire Corp. of America v. A&P Import Co., 428 F.2d.1079,1081-1082 (1970)判決

藍能法案第 37 條賦予法院權力於適當情況下取銷已註冊的商標。當某些商標成為某類產品的代名詞，此類商標就已不具備合法註冊商標的資料。A&F 所註冊的第 358,781、703,279 號商標均屬此類。雖然第 358,781 號註冊商標早於 1938 年的 6 月 20 日註冊，第 703,279 號商標的註冊日期亦可追溯到 1960 年 8 月 20 日，但於任何時刻，只要註冊商標成為某種物品或一般描述用語，此註冊商標即可被註銷，因此，第 358,781 號註冊商標完全失效²⁹。至於第 703,279 號商標僅在褲子、襯衫、夾克、外套與帽子類產品上成為一般用語，故僅就此部分註銷其註冊³⁰。

其他被註銷的 8 項註冊，包括第 652098 號、第 768332 號及 770336 與第 703279 號中未被取銷註冊的部分項目。根據第 15(3)條，由於連續使用 5 年以上，所以擁有註冊商標權是無可爭辯的。沒有證據顯示，上述提及的註冊項目中已被用作為時尚風格或非州洲探險的描述性用語。例如，A&F 的 Safari cloth Bermuda shorts 是百慕達上衣，而非 Safari，事實上我們可以假定此種服飾幾乎不適用於叢林風格，也沒有證據顯示，Safari 已成為一般的形容詞。同理，對於行李箱，攜帶式烤肉架，其他郊區活動的用具上所使用的 Safari 商標都是受到保護的。

HW 認為上述商標權僅為描述性質，因此，專利局受理註冊申請時遭受欺騙，故不可取得註冊權。巡迴上訴法院抱持不同看法，認為上述用語是聯想性，而非僅具描述性質。再者，即使這些用語僅具描述性質，假定註冊申請人做了必要的聲明：窮其所知，沒有其他個人、企業、公司或組織有權以相同或幾乎相同的方式使用此商標於商業用途。因此並無其他證據顯示，A&f 聲明當時係欺騙行為³¹。

HW 使用「Camel Safari」，「Hippo Safari」及「Safari Chukka」的用語在靴子上係純屬描述性用途，旨在藉由產品的起源與用途告知大眾該產品的類型，並無於法不合之處。此案與 Venetianaire 及 Feathercombs 二案的情況並不完全相同，因為兩案的「合理使用」抗辯並未被法院採信。至於本案被告則顯然並未單獨使用 Safari 一字於靴子上。

²⁹ 根據藍能法案第 14(c)與第 15(4)條。

³⁰ 相較 1905 年的商標法案，見 *Drittel v. Friedman*, 154 F.2d 653,654(2 Cir. 1946), 藍能法案案允許未擁有商標註冊權的被告提出註銷商標之反訴，見 *Best & Co. v. Miller*, 167 F.2d 374,376-77(2 Cir.1948)。

³¹ 見 *Bart Schwartz Int's Textiles, Ltd. v. F.T.C.*, 289 F.2d. 665,48 CCPA 933(1961); *National Trailways Bus System v. Trailway Van Lines, Inc.*, 269 F.Supp. 352 (E.D.N.Y.1965)。

伍、評析

做為商標使用的用語，依其適用性及保護的程度，由低至高分別為（1）一般的、（2）描述的、（3）聯想的、（4）新奇的或任意的。然而，四種類別的分野並不總是十分清楚的。造成將商標用語歸類的困難有以下各種因素，例如某種用語對一類產品而言屬於一種類別，但對另一種產品則可能歸屬到另一類；例如使用上的差異，一段時間後用語本身的性質會轉變³²；對不同使用族群而言，一種用語可能有不同意義；對單一產品而言，一種用語也可能有不同意義。上述的各種情況皆與本案有關。

一般性用語用來指出特定商品的類別。普通法不視一般性或僅為描述性的用語為有效的商標。³³1905年的商標法案亦採同樣主張，該法案生效前已獨家使用十年以上的商標則不在此限。然而，如我們所見，藍能法案對於僅具描述性質卻具有第二涵意的用語採取不同於上述法案的例外處理³⁴，但對一般性用語則無此例外。援引藍能法案，任何時候，只要該商標已成為某些物件的一般描述性用語，則取消該商標的註冊。據此，即使能夠證明具有第二涵意，一般性的用語亦無法成為有效的商標。如 *J.Kohnstam, Ltd. V. Louis Marx and Company* 一案無論該一般性用語的使用者投注多少的行銷努力，在銷售上獲致多大的成功，都無法阻止競爭廠商使用該用語³⁵。先前案例中可發現，原為聯想的或新奇的用語，由於製造者在廣告上的努力使得該用語成為一般性的用語，即使該用語仍具有第二涵意也無法取得商標的保護。本庭最近也援用無法對一般性用語給了商標保護的原則於判決中³⁶。

³² 見 *Haughton Elevator Co. v. eeberger*, U.S.P.Q. (1950)案。

³³ 見 *Delaware & Hudson Canal Co. v. Clark* 一案, 80 U.S.(13Wall) 311,323,20 L.Ed.(1872)。

³⁴ 見 s 2(f), 15U.S.C. s1052(f)。

³⁵ 參見 280 F.2d 437,440,47 CCPA 1080(1960)。此原則的運用見諸許多判例，如 *Weiss Noodle Co. v. Golden Cracknel and Specialty Co.*, 290 F.2d 845, 48 CCPA 1004(961)。

³⁶ *CES Publishing Corp. V. St. Regis Publications, Inc.*一案中，判決書編號：531 F.2d 11 (1975)。某些案例中對具有第二涵意的描述性商標的保護是基於不公平競爭法。1920年的商標法案允許具有第二涵意的商標取得註冊權，見 *Armstrong Paint & Vanish Works v. Nu-Enamel Corp.*, 305 U.S. 315, 59S. Ct. 191, 83S.Ed. 195(1938)。

聯想類商標的出現係有感於需對既非描述性也非新奇的商標提供保護，由於1905年商標法案，對無論是否具有第二涵意的描述性商標准予註冊的問題而使聯想類商標存在的必要性益發迫切³⁷。因而創造出對法院而言，十分難以定義的商標類別。Learned Hand法官曾有以下並非十分有幫助的陳述：不太可能有以下原則無法涵蓋的案例：商標的有效性始於描述性終於聯想性³⁸。

另一法庭對聯想類商標的觀察則較為實用：一個用語可稱為聯想性的用語，假使需要經由想像、思考及認知才能對產品的性質有所結論。一個用語可稱為描述性的用語，假使它可以立即傳遞有關產品的成份、品質及特性的概念³⁹。另外本庭於 *Aluminum Fabricating Co. Of Pittsburgh v. Season-All Window Corp.* 一案⁴⁰中的處理觀點亦屬有用：在商標用語屬聯想類商標時，限制描述性用語取得商標保護，即不願意產業之新進者採用描述性用語的理由將不強烈得多。Lumbard法官認為：英語中有大量而豐富的同義字及相關字。

假使為聯想類的用語，未證明具備第二涵意即可註冊。又如商標局於 *Season-All* 一案中，予未取得第二涵意的商標註冊的決定給予聯想的、新奇或任意的而非僅為描述性的商標一個可抗辯的前提。

毋庸贅言，新奇或任意的用語所構成的商標具有聯想類用語的一切權利，對於該用語是否僅屬描述性並無爭辯的必要即可構成侵權的訴訟⁴¹。

³⁷ 見 *Orange Crush Co. v. California Crushed Fruit Co.* 一案(54 U.S.App.D.C. 313, 297 F.892 (1924))。

³⁸ *Franklin Kintting Mills, Inc. v. Fashion Sweater Mills, Inc.* 一案(297 F.247, 248(2 Cir.1923),aff'd percuriam,4 F. 2D. 1018(2 Cir.1925))

³⁹ 見 *Stix Products, Inc. V.United Merchants &Manufacturers Inc.*, 一案(295 F.Supp.479,488 (S.D.N.Y.1968)引用自 *General Shoe Corp. v. Rosen* 一案 (111 F.2d 95, 98(4th Cir. 1940))。

⁴⁰ 判決書編號：259 F.2d. 314(2, Cir. 1958)

⁴¹ 就用語的藝術而言，聯想的用語或新奇的用語似屬人為的分野。當然，一個普通的字眼可以有新奇的用法。

案例 1.6

**Toeppen 及 Network Solution, Inc. 上訴 Panavision
International 案**

**PANAVISION INTERNATIONAL, L.P., a
Delaware Limited Partnership,
Plaintiff-Appellee.**

v.

**Dennis TOEPPEN; Network Solution, Inc. a
District of Columbia Corporation,
Defendants-Appellants.**

No. 97-55467

United States Court of Appeals, Ninth Circuit.

國別：美國

案例類型：網域名稱（商標）稀釋

**關鍵字：屬人審判權（personal jurisdiction）、網域名稱（domain
name）、效用理論（effect doctrine）**

**案號：141 F.3d 1316, 46 U.S.P.Q.2d 1511, 98 Cal. Daily Op. Serv. 2846,
98 Daily Journal D.A.R 3929**

日期：1998 年

壹、案情摘要

網際網路（Internet）是一個可以使不同的個人或公司一起分享資訊的網路，其使得電腦使用者可以連結數以百萬計的韋柏網站（web site，即 WWW）或網頁（web page）⁴²，每一網頁均有其網站位址，就像是電話號碼或街道的地址一般，其辨別的代號就叫做網域名稱（domain name）⁴³，而網域名稱通常會包含個

⁴² 網頁就是可以包含名稱、文字、訊息、圖片、聲音或提供連結其他網站的電腦資料檔案。

⁴³ 網域名稱有所謂最高等級的範圍（top level domain），例如.edu 代表教育界、.org 代表機關團

人的名字，公司的名稱或商標。

要登記.com 的網域名稱須向網際網路方案解決公司（Internet of Network Solutions, Inc.，簡稱 NSI，本案之上訴人之一及第一審被告）申請，而 NSI 僅向最先的申請者收取一百美元的登記費，並不審查申請者是否有權使用該網域名稱，但是會要求申請者就以下事項提出保證：(1)申請者的陳述均為事實，並且有權使用其登記的網域名稱；(2)網域名稱的使用或登記不會妨礙或侵害任何第三人關於商標、服務標章、商品裝飾、公司名稱或任何其他智慧財產權的權利；(3)申請者不可基於惡意的目的請求使用網域名稱，包括不公平競爭的型態。

網域名稱可以讓網路使用者輕易地找到網站，如果使用者不知道網域名稱，也可以利用搜尋引擎（search engine）打入關鍵字後，找出所有包含該關鍵字的網站，因此為了要讓使用者容易造訪其站台，無論是個人或公司都傾向於使用能夠彰顯其特色的網域名稱。

本案之被上訴人 Panavision 國際公司（以下簡稱 Panavision 公司）以「Panavision」及「Panaflex」兩個註冊商標來代表其動畫相機（motion picture camera），並且透過動畫、節目結束時的電視謝辭及其他媒體廣告來提昇商標的知名度。

在 1995 年 12 月初，Panavision 公司欲以「Panavision.com」在網際網路上註冊網域名稱，但由於 Toeppen 公司（本案上訴人之一及第一審被告，以下簡稱 Toeppen）已經利用 Panavision 這個名稱的商標建立一個韋柏網站，所以 Panavision 公司無法如願。到了該月 20 日，Panavision 公司的律師從加州發了一封信給伊利諾州的 Toeppen，信中提到 Panavision 商標為 Panavision 公司所有，並且要求其停止使用該商標及「Panavision.com」這個網域名稱，但是 Toeppen 卻回信提到，其有權在網際網路上使用「Panavision.com」，並提出由 Panavision 公司支付

體、.gov 代表政府機構、.net 代表網路服務、.com 代表商業用途的單位，如此，網路使用者便可以容易地辨識網站的功能。

一萬三千美元作為交換該網域名稱的代價之和解方案，如果 Panavision 公司同意該和解的話，Toeppen 也不會對 Panavision 公司主張的其他網路位址再索取費用，然而 Panavision 公司並不同意該條件，而是僅以「Panaflex.com」在 NSI 註冊。

Toeppen 不僅將 Panavision 公司的商標註冊為網域名稱，也將 Delta Airlines、Neiman Marcus、Eddie Bauer、Lufthansa 等超過一百家公司的商標登記為網域名稱，然後再將登記好的網域名稱賣給原來的公司，例如將 intermatic.com 以一萬美元賣給 Intermatic 公司 (Intermatic, Inc.)，將 americanstandard.com 以一萬五千元賣給美國標準公司 (American Standard, Inc.)。

Panavision 公司遂依據 1995 年聯邦商標稀釋法第 1125(c)條 (Federal Trademark Dilution Act of 1995, 15 U.S.C. §1125(c))、加州反稀釋法 (California Anti-dilution Statute)，以及加州商業同業法第 14330 條 (California Business & Profession Code §14330)，於加州中區地方法院提起本訴訟，其主張 Toeppen 在商業上竊取其商標，並且將商標註冊成網路上的網域名稱，然後再賣給商標的原始所有人，地方法院基於效用理論 (effects doctrine)，認為 Toeppen 應遵守加州的屬人審判權 (personal jurisdiction)，且依聯邦法及州法做出對 Panavision 公司有利之判決。

Toeppen 不服地方法院之判決，遂提起上訴，辯稱地方法院對其適用屬人審判權是錯誤的，因為其與加州的任何接觸都是微不足道的，Toeppen 並陳稱其只是在伊利諾州將網路上的網域名稱加以註冊而已。此外，Toeppen 更進一步辯稱，地方法院不應做出對 Panavision 公司有利的簡易判決，因為其在網路上使用 Panavision 商標並非營利性使用，而且也沒有稀釋該商標的行為。

然而上訴法院認為地方法院適用法律並無違誤，而且合乎程序要件，Toeppen 不僅是單純地將 Panavision 商標在網路上登記為網域名稱，而是要藉此向 Panavision 公司勒索一萬三千美元作為過戶費，且引起該損害的行為即是發生在

加州。據此，上訴法院基於聯邦及州法認為 Toeppen 使用 Panavision 商標的行為屬於營利性使用，並且稀釋了該商標，故依據第 1291 條（28 U.S.C §1291）維持原判決。

貳、法律問題

本案有兩項前所未有的爭點，首先，上訴法院被請求以現行的屬人審判權（personal jurisdiction）法律來判決於網路中（in cyberspace）發生的事件。

其次，當事人請求擴大解釋聯邦商標稀釋法，以適用於網際網路（Internet）案件。

參、法院判決

「泛視體（Panavision⁴⁴）」和「泛花線（Panaflex）」商標的所有人提起訴訟指控被告商標稀釋（trademark dilution）、商標侵害及不公平競爭，美國加州中部地方法院之法官 Dean D. Pregerson, J.認為被告應遵守屬人之審判權，並且同意商標所有人關於商標稀釋的請求，被告因而上訴。上訴法院法官 David R. Thompson 基於以下三項理由而維持原案：（1）被告應遵守加州的特別審判籍（specific jurisdiction）；（2）被告將原告的商標於網路上註冊為網域名稱，依照稀釋法之規定屬於營利性使用；（3）被告的行為已經稀釋了原告的商標。

肆、判決理由

一、屬人審判權

當基本的事實沒有爭執時，地方法院重新適用屬人審判權的決定為法律問題⁴⁵，而關於審判的事實發現如有明確的錯誤，則應以再審加以救濟⁴⁶。

⁴⁴ 一種七十釐米寬螢幕立體身歷聲電影。

⁴⁵ 詳見 Fireman's Fund Ins. Co. v. National Bank of Coops., 103 F.3d 888, 893 (9th Cir. 1996)。

在本案中，對於屬人審判權沒有可供適用的聯邦法律，因此須適用本案起訴地之加州法，只要不違背憲法上的正當程序條（**Due Process Clause of the Constitution**），加州公權力法（**long-arm statute**）允許法院將屬人審判權適用到被告身上⁴⁷，因此本案的爭點在於法院將屬人審判權適用於 **Toeppen** 是否滿足正當程序的要件，一般而言，屬人審判權可能存在於普通審判籍和特別審判籍：

1.普通審判籍

當被告的住所在法庭地或其行為具備重要性（**substantial**）、連續性（**continuous**）及規律性（**systematic**）時，就有普通審判籍存在，地方法院認為 **Toeppen** 無法適用普通審判籍的見解是對的，因為 **Toeppen** 的住所在伊利諾州，而其在加州的行為並不具備重要性、連續性及規律性。

2.特別審判籍

上訴法院依據以下三點決定地方法院是否可以適用特別審判籍⁴⁸：

- （1）意圖牟利（**purposeful availment**）：被告的住所不在法庭地時，就必須在法庭地從事某些行為、在法庭地從事交易，或在法庭地意圖從事牟利之行為，因而獲得法律上的利益或保護。
- （2）被告在法庭地的相關行為（**defendant's forum-related activities**）：原告請求的原因，必須因被告在法庭地相關行為而提起或造成的。
- （3）審判籍的適用必須符合正當性（**reasonableness**）

以下就此三點分別詳細敘述之：

⁴⁶ 詳見 *Adler v. Federal Tep. of Nig.*, 107 F.3d 720, 723 (9th Cir. 1997)。

⁴⁷ 詳見 *Cal.Code Civ. P. §410.10* 及 *Gordy v. Daily News, L.P.*, 95 F.3d 829, 831 (9th Cir. 1996)。

⁴⁸ 詳見 *Omeluk v. Langsten Slip & Batbyggeri A/S*, 52 F.3d 267, 270 (9th Cir. 1995)。

(1) 意圖牟利

意圖牟利的要件乃是為了保護法庭地無住所的被告，免於因隨意或非預期之因素而受該管法院管轄⁴⁹，但如果被告針對法庭地實施有計畫的行動，該要件便會成就⁵⁰，而且只要被告意圖針對法庭地之居民為行為，其與法庭地的實體接觸就不是必要條件，因此，以下即針對此點再深入剖析 *Toeppen* 是否適用屬人審判權。

I .網路上的應用

要將屬人審判權的原則應用到虛擬空間（*cyberspace*）是很新的觀念，此全球性的法律發展正當萌芽階段，但應不妨礙屬人審判權在網際網路上所應用的範圍，而且上訴法院也在最近有關於網際網路的案例中，做出關於屬人審判權的判決⁵¹。

在 *Cybersell* 案中，一家位於亞歷桑納州的 *Cybersell* 公司（*Cybersell AZ*），擁有「*Cybersell*」服務標章，另一家在佛羅里達州的 *Cybersell* 公司（*Cybersell FL*）在網路上建置了一個以 *cybsell.com* 為網域名稱的韋柏網站，其首頁即有「*Cybersell*」和「歡迎到 *Cybersell*」等字眼，*Cybersell AZ* 認為 *Cybersell FL* 侵害其註冊商標，因此在亞歷桑納州的地方法院提起訴訟，該案法院認為，亞歷桑納州法院無法適用屬人審判權於 *Cybersell FL* 之上，因為 *Cybersell FL* 並沒有與亞歷桑納州有任何接觸，而僅是利用網際網路來維護其網站。

到了上訴審，法院參考許多其他巡迴法院關於屬人審判權適用到虛擬空間的案例，但並未找到法院因為單純的網路廣告就足以使一造當事人在另一州接受審判的看法，不過若有某些實體上的現象指出被告的行為與法庭地有關，即有案例

⁴⁹ 詳見 *Burger King Corp. v. Rudzewicz*, 471 U.S. 462, 475, 105 S.Ct. 2174, 2183-84, 85 L.Ed.2d 528 (1985)。

⁵⁰ 詳見 *Ballard v. Savage*, 65 F.3d 1495, 1498 (9th Cir. 1995)。

⁵¹ 詳見 *Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc.*, 130 F.3d 414 (9th Cir. 1997)。

認為可適用屬人審判權，因為 Cybersell FL 並未如此，因此維持地方法院的見解，認為不能適用屬人審判權於 Cybersell FL 之上。

然而在 CompuServe 案⁵²中，屬人審判權即被明確地適用，第六巡迴上訴法院在該案中認為，居住於德州的當事人透過位於俄亥俄州的電腦資訊服務網站「CompuServe」廣告其產品，應適用俄亥俄州的屬人審判權，因為法院認為德州的當事人上載軟體到 CompuServe 網站供人使用，並且利用該網站大作廣告，此均屬於以直接的方式與俄亥俄州做聯繫。

回到本案來看，上訴法院認為，純粹依「網路上之應用」並無法得出詳盡的結論，因此必須依賴效用理論（effects doctrine）來解決，也就是 Toeppen 意圖牟利的效用應發生在 Panavision 公司所屬的加州，其非於加州註冊卻使用該州公司的網域名稱，就是為了要向那些公司勒索登記費⁵³。

II. 效用理論

在侵權案例中，如果被告的行為意圖在法庭地產生效力，就適用該審判籍，在 Calder 案⁵⁴中，適用屬人審判權乃基於以下三點理由：（1）故意的行為；（2）在法庭地明確的意圖；（3）在法庭地引起損害，也就是被告知悉被害人可能在法庭地遭受的衝擊。

上訴法院同意地方法院的見解，認為本案與侵權案件相類似，Toeppen 故意將 Panavision 公司的商標在網路上註冊網域名稱，迫使其支出大筆的費用購買使用權，雖然 Panavision 公司是德拉威州的一家有限合夥公司，但其主要營業部門，包括戲劇、動畫和電視部門都在加州，Toeppen 也明知 Panavision 公司會在加州受到損害，因此損害的衝擊應發生在加州。

⁵² CompuServe, Inc. v. Patterson. 89 F.3d 1257 (6th Cir. 1996)。

⁵³ 本案法院參考 Cybersell 案關於「應在加州生效」的觀念，就是參考效用理論而來。

⁵⁴ Calder v. Jones. 465 U.S. 783, 104 S.Ct. 1482, 79 L.Ed.2d 804 (1984)。

Panavision 公司所受的損害與印第安那波里小馬隊 (Indianapolis Colts football team) 所受的損害也很類似，在該案⁵⁵中，印第安那小馬隊向印第安那州地方法院指控加拿大足球聯盟的巴爾的摩 CFL 小馬隊 (Baltimore CFL Colts, Canadian Football League) 商標侵害，第七巡迴上訴法院認為巴爾的摩 CFL 小馬隊應遵守印第安那州的屬人審判權，即使其在該州僅是利用有線電視播送比賽內容。因為印第安那波里小馬隊在印第安那州使用其商標，任何侵害該商標的行為都會造成其在印第安那州的損害，也就是被告利用有線電視播送比賽進入該州的行為，就足以構成適用屬人審判權的原因。

Toeppen 辯稱並未對加州的 Panavision 公司採取直接行為，遑論有進入該州的事實，其主張全部的行為就僅止於在網路上登記 Panavision 公司的商標，並公佈網址而已，如果該行為造成 Panavision 公司的損害，則損害的發生地應該在國際網路中。

上訴法院同意單純地將他人商標登記為網域名稱並公佈網站，尚不足以構成一造當事人的住所地法庭對另一造有管轄權，在 Cybersell 案中即明白指出，必須有更多的證據顯示被告對於法庭地有直接行為存在。本案中，Toeppen 預謀將 Panavision 公司的商標註冊成網域名稱，然後加以勒索權利金，其行為已使得主要業務及電影、電視中心在加州的 Panavision 公司受到損害，基於效用分析 (effects test)，屬人審判權中意圖牟利的特別要件已經成就。

(2) 被告在法庭地相關的行為

適用屬人審判權的第二特別要件就是被告在法庭地的相關行為，因此承審法院必須對 Toeppen 是否直接在加州侵害 Panavision 公司做出認定。在本案中，該要件是成就的，因為 Toeppen 將加州的 Panavision 公司之商標在網路上登記為網域名稱，已經造成其損害，但是純粹對於 Toeppen 的行為而言，該損害並未發生，

⁵⁵ 詳見 Indianapolis Colts, Inc. v. Metropolitan Baltimore Football Club Ltd. Partnership, 34 F.3d 410 (7th Cir. 1994)。

因此，Panavision 公司的請求權是源於 Toeppen 與加州有關的行為。

(3) 正當性

即使前兩個要件均已成就，為了要滿足正當程序條，適用屬人審判權仍須符合正當性，亦即須合乎正當的打擊與實體的正義，當被告將其行為施行於法庭地卻主張不適用該地管轄時，必須提出判例（compelling case）佐證該種管轄並不適當。上訴法院認為 Toeppen 意圖將其行為施行於加州的 Panavision 公司，此即賦予 Toeppen 的舉證責任。

上訴法院就正當性的問題，提出七項審酌的重點⁵⁶：I、被告意圖行為之範圍；II、被告在法庭地防禦的舉證責任；III、與被告所在的州主權衝突之範圍；IV、法庭地判決本案之利益；V、本案爭點最具效率的審判結果；VI、法庭地能否賦予原告方便並有效率的救濟利益；VII、是否有其他可代替的審判庭存在。

I、被告意圖行為之範圍

即使與法庭地的關係已滿足意圖牟利的要件，基於審判的正當性仍須衡量牽涉關係的份量，此部份涉入的程度也必須是實體上的。

Toeppen 將 Panavision 商標註冊為網路的網域名稱，並且知悉該行為可能損害加州的 Panavision 公司，因此，其發函給 Panavision 公司要求一萬三千美元以換取 Panavision.com 的使用權，其故意行為足以使法院認定應適用屬人審判權判決本案。

II、被告在法庭地防禦的舉證責任

被告在法庭地的舉證責任是正當性與否的重要因素，但除非舉證不便的因素

⁵⁶ 詳見 Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462, 475, 105 S.Ct. 2174, 2183-84, 85 L.Ed.2d 528 (1985)。

致使整體訴訟欠缺正當程序，否則即應適用該管審判權⁵⁷，住所（營業所）位於伊利諾州的 Toeppen 在加州應訴，其舉證的不便尚不足以影響正當程序，就如同地方法院所認為，在目前傳真及飛航發達的時代，要求 Toeppen 在加州應訴並不會造成任何不妥⁵⁸。

III、與被告所在的州主權衝突之範圍

該點在於衡量適用加州管轄權將與 Toeppen 設籍的伊利諾州的管轄權產生衝突，不過此非本案之重點，因為 Panavision 公司所主張的州法與基於商標稀釋法的聯邦法適用相同的要件，也就是依聯邦法所分析的結果在加州和伊利諾州都會一樣，因此，在加州聯邦法院所適用的管轄權，將不會侵害到伊利諾州的管轄權。

IV、法庭地判決本案之利益

加州對維持其居民受侵權損害的補償救濟制度，採取強硬的利益保護措施⁵⁹，Panavision 公司的主要營業所位於加州，因此該點對於 Panavision 公司甚為有利。

V、本案爭點最具效率的審判結果

該項之重點在於證物與證人，而非現代化的傳播媒體或運輸，在一般情形下，每個案子的物證和人證均屬有限，該點對兩造而言應無差別。

VI、法庭地能否賦予原告方便並有效率的救濟利益

為了衡量原告採取救濟的便利性與效率，上訴法院著重於原告是否有訴訟上的不便，也就是 Panavision 公司在其他法庭提起訴訟將耗費更多資源而且不便，

⁵⁷ 詳見 Caruth v. International Psychoanalytical Ass'n, 59 F.3d 126, 128-29 (9th Cir. 1995)。

⁵⁸ 詳見 Panavision, 938 F.Supp. at 622。

⁵⁹ 詳見 Gordy v. Daily News, L.P., 95 F.3d 829, 836 (9th Cir. 1996)。

但其舉證責任相對的會減輕，該點對於兩造基本上沒有差別，不過對於 Toeppen 稍微有利。

VII、是否有其他可代替的審判庭存在

Panavision 公司並未證明到替代法庭起訴的不利，而伊利諾州法院於本案也有管轄權，雖然其在伊利諾州起訴須耗費較多的資源而且不便，但仍不足以構成不當的舉證責任，因此該點對 Toeppen 應做有利的解釋。

綜觀 Burger King 案的審酌點，上訴法院認為即使某些點對於 Toeppen 較有利，但由於 Toeppen 並未提出判例證明地方法院適用加州的管轄權係屬不當，因此，適用屬人審判權的要件均已滿足，地方法院適用屬人審判權於 Toeppen 應屬正確，故上訴法院接下來要判斷 Panavision 公司基於商標稀釋的請求所獲得的勝訴理由。

二、基於商標稀釋的請求⁶⁰

加州反稀釋法禁止商標關於競爭或混淆之虞方面的識別性稀釋，該保護擴張至可明顯辨認的商標，故 Panavision 公司依州法關於稀釋的請求，與聯邦法之分析，應可獲得一致的結果。

此類案例中，原告必須提出以下四項證據始能證明被告違反聯邦商標稀釋法：(1) 系爭商標為著名商標；(2) 被告將該商標於商業上 (in commerce) 為營利性的使用 (commercial use)⁶¹；(3) 被告於系爭商標成為著名商標之後才開始使用；(4) 被告藉著減少商標辨識或區別商品或服務的效用，以稀釋該商標之品質。

⁶⁰ 聯邦商標稀釋法賦予著名商標的所有人，對於他人行為造成其商標或商業名稱 (trade name) 於商業使用發生顯著性的稀釋時，得聲請禁止令以保障其權利。

⁶¹ use in commerce 的意義為純粹在商業上使用，而 commercial use 則有將商標當作營利性工具的意思。

Toeppen 對於地方法院認定系爭商標為著名商標、其使用係在系爭商標成為著名商標之後、以及其於商業上（in commerce）使用系爭商標均未抗辯，但是主張地方法院認為其營利上的使用（commercial use），及該使用稀釋了系爭商標的品質甚為不當，因此，法院須從此二方面做出詮釋。

1.營利性的使用（commercial use）

Toeppen 抗辯其單純使用 Panavision 公司的商標作為網域名稱並不構成普通法上的營利性使用，也就是除此之外並無其他行為，就不屬商標的營利性使用，因此不在法律所禁止的範圍內⁶²。此外，Toeppen 也主張網域名稱只是網路上用來標示網頁的位址，在電腦上輸入網域名稱可以讓使用者連接該網站，但不會聯想到網站裡的資訊，例如使用者鍵入 Panavision.com，電腦會呈現伊利諾州的 Toeppen 網頁，除了在網址欄上會出現 Panavision 的字樣之外，螢幕上不會提供任何 Panavision 公司的資訊，因此，Toeppen 主張鍵入 Panavision.com 的使用者看不到與原告有關的任何資料，就不可能會聯想到該網頁與 Panavision 公司有任何關係。

然上訴法院同意 Panavision 主張 Toeppen 為網路海盜（cyber pirate）的見解，因為 Toeppen 將各網域名稱登記註冊的用意並非其所陳述之內容，而是專門將他人商標註冊成網域名稱之後，再賣給那些商標的原始所有人，因此，除非 Panavision 公司或其他公司給付權利金，否則就無法在網際網路以其商標上做生意，如此行為就屬於營利性使用⁶³。在 Intermatic 案中，Intermatic 主張 Toeppen 登記 intermatic.com 的最後目的就是要將該網域名稱出售牟利，伊利諾州的聯邦地方法院同意此見解，認為該套利行為構成營利性使用，因而觸犯了聯邦商標稀

⁶² Academy of Motion picture Arts & Sciences v. network solutions, inc., 989 F.Supp. 1276, 1997 WL 810472 (C.D.Cal. Dec.22, 1997) 案認為，單純的網域名稱註冊並不構成營利性使用。Lockheed MartinCorp. v. Network Solutions, inc., 985 F.Supp. 949 (C.D.Cal. Dec.22, 1997) 案認為，NSI 接受網域名稱的登記並不屬於商標稀釋法中的營利性使用。

⁶³ Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1230 (N.D.Ill. 1996) 案認為，Toeppen 將可能會以系爭名稱從事交易的公司加以登記網域名稱，然後再出售或授權給其他公司當作主要的獲利來源之一。

釋法的規定。

地方法院認為，Toeppen 利用 Panavision 商標的價值出售牟利，只要其擁有網際網路上的註冊，便能縮減 Panavision 商標在網際網路上的價值。上訴法院則認為縱使 Toeppen 並未將商標印在商品上出售，其企圖將商標本身加以出售，就足以構成聯邦商標稀釋法及加州反稀釋法中的營利性使用。

2.商標稀釋

稀釋的定義就是減少能夠辨識區別商品或服務的著名商標的效用，不管著名商標的所有人和其他人之間是否有競爭存在，抑或是否發生混淆、錯誤、詐欺的可能性。

過去認為稀釋須包含「模糊不清 (blurring)⁶⁴」或「中傷 (tarnishment)⁶⁵」的要件，但是地方法院認為本案無須依賴此定義來下判決，並且進一步直接認定 Toeppen 的行為，減少了 Panavision 公司的商標能夠在網路上辨識或區別其商品或服務的效用。

此見解與 Teletech 案⁶⁶的結論頗為類似，該案原告 TeleTech Customer Care Management Inc. (簡稱 TCCM) 對被告 Tele-Tech Company (簡稱 Teletech) 於網路上使用其已註冊的商標 TeleTech 當作網域名稱，提出假處分的聲請，地方法院認為 TCCM 已投入大量的經費提昇其服務標章的知名度，但 Teletech 將 teletech.com 於網路上註冊網域名稱，很可能稀釋 TCCM 的商標，故 TCCM 關於商標稀釋的請求於實體上有勝訴的可能，因而裁定准予假處分。

⁶⁴ 當被告使用原告的商標去辨識被告的商品或服務時，便會造成該商標不再是唯一能夠辨識原告商品的方法，「模糊不清」的情形因而發生。詳見 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey, Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows, Corp.*, 937 F.Supp. 204, 209 (S.D.N.Y.1996) 案。

⁶⁵ 當著名商標被與次等的 (inferior) 或品質不良的 (offensive) 商品或服務不當聯想在一起時，就會發生「中傷」的情形。

⁶⁶ *Teletech Customer Care Management, Inc. v. Tele-Tech Co., Inc.*, 977 F.Supp. 1407, 1413 (C.D.Cal 1997)。

Toeppen 抗辯並未稀釋 Panavision 商標能夠辨識商品或服務的效用，並主張縱使 Panavision 公司無法使用 Panavision.com 和 Panaflex.com 當作網域名稱，仍然可以在網路上使用其他網址促銷其商品或服務，並且使用其商標架設自己的網站。

上訴法院不同意 Toeppen 的推論，並且認為網域名稱能夠令人辨識擁有該韋柏網站的公司，因此是一項非常重要的功能，如果消費者無法確定一家公司的網域名稱，便很可能猜測公司的名稱就是網域名稱⁶⁷，因此，從公司名稱反映出來的網域名稱也是公司具有價值的資產，因為網域名稱是令消費者容易與公司溝通的基礎⁶⁸。

此外，Panavision 公司的潛在客戶如果鍵入 Panavision.com 的時候卻無法找到 Panavision 公司的網站，他們可能會被迫遍尋數百個網站才能找到，此即會稀釋 Panavision 商標，因為需要 Panavision 公司服務的客戶，可能錯誤地連結上 Toeppen 的網站而感到失望，或覺得 Panavision 公司的首頁根本就不存在，而不再繼續尋找其真正的首頁。

上訴法院最後下結論認為，依據聯邦商標稀釋法第 1125(c)條、加州反稀釋法及加州商業同業法第 14330 條之規定，Toeppen 將 Panavision 商標在網路上註冊成自己的網域名稱，已經稀釋了 Panavision 商標。

伍、評析

網際網路的盛行的確造就無限的商機，但是伴隨而來的問題，恐怕並非傳統觀念下之法律解釋所能解決，本案牽涉到問題，除了網域名稱的登記問題之外，亦涉及到訴訟管轄於網路上之應用，儘管目前國內尚未發生類似之案例，然而網際網路的蓬勃發展是未來的趨勢，從傳統的商業移植到網路上，形成所謂電子商

⁶⁷ 詳見 *Cardservice Int'l v. McGee*, 950 F.Supp. 737, 741 (E.D.Va.1997)。

⁶⁸ 詳見 *MTV Networks, Inc. v. Curry*, 867 F.Supp. 202, 203-201 n. 2 (S.D.N.Y.1994)。

務的交易型態，只有愈趨熱絡的趨勢，因此，商標於網路上的保護範圍，應該隨科技的發展而做出不同的解釋為是，因為單從傳統案件的角度來適用法律，所得出的答案很可能令人啼笑皆非。

本案承審法院對於程序上、實體上的認事用法可謂極至詳盡之能事，從法院有無審判權開始，即經過一連串的分析，再加以適用法律，一直到原告對商標保護上之請求，其論理過程與判決理由相當充分，即使國內未發生該類案件，其整體判決書的架構與精神，亦是相當值得參考的經典之作。

本案當中，管轄權的適用並非簡單地適用以原就被原則⁶⁹，法院為何准許原告在其法庭地加州提起訴訟，單從法律之規定，很難找到直接的依據，承審法院對此提出被告意圖牟利、被告在法庭地所從事之相關行為、審判籍的適用須符合正當性等三方面加以剖析，而且不僅從此三大方向切入，並分別在被告意圖牟利之要件當中，再細分為審判權於網路上的應用及被告行為在法庭地產生效力（即效用理論）作為判斷標準，就管轄權於網路上的應用而言，若被告僅是單純的網路行為，原告法庭地之法院並不得接受原告之訴，必須加上實體上的現象顯示被告的行為與法庭地確實有關，原告法庭地始有接受原告之訴的前提，但是並非如此簡單要件即可，因此，純粹依管轄權於網路上的應用，仍無法解決問題，此時效用理論即能發揮補強適法之效力，不僅如此，原告法院接受案件仍須考量正當性的問題，正當性雖為大多數適用法律時所必須考量的重點，但是不確定的法律概念使得使用上毫無標準，本案法院對此再提出 **Burger King** 案的七項考量重點，並且一一加以適用於本案，儘管逐步檢視的結果，並非完全有利於 **Panavision** 公司，但是至少將一個不確定的法律概念量化之後，並且就本案加以剖析，已經達到很好的示範效果，因為審判結論不是憑空捏造得來的，而是經過一連串充分的考量之後，始能獲得結論。

除了程序上的判斷之外，本案法院於實體上的判斷亦絲毫不含糊，法院關於

⁶⁹ 我國民事訴訟法第一條。

被告的行為是否稀釋原告之商標，亦從四個方向嘗試做出精確的判斷，後來係被告對於某些爭點並不爭執，致使本案法院未就部份爭點做出詳盡的推論，是為可惜之處，惟兩造關於系爭標的是否為營利性使用有所爭辯，本案法院順勢針對純粹商業上使用與營利性使用分別論述，亦為往後案件審判時重要的參考依據。

最後，關於商標稀釋的概念，我國法上並無相類似的規定，自然無相類似之案例與學說，本案的判決理由中，將商標稀釋的內涵與範圍先做一個簡單的描述，使讀者能夠瞭解商標稀釋所云何物，對於將來我國將來納入該制度，提供一個極具參考的標準，但令人感到缺憾地是，法院未詳述網路案件與傳統定義有何無法適用之原因，便直接認定本案不應直接依賴傳統定義來下判決，就此部份似乎令人感到美中不足，也許是美國採判例法的關係，本案法院僅提出 **Teletech** 案為佐證，補強其維持 **Toeppen** 的行為構成商標稀釋的原判決，就此小小的部份，不知是否算是判決理由不備，除此之外，從本案涉及之標的係當前最熱的網路相關案件，承審法院直接摒棄適用傳統法律觀念與見解，更凸顯法律制度跟不上科技時代日新月異的腳步的情形，已經到了相當嚴重的地步，而修訂法律以符合時代需求，更是刻不容緩的當務之急。

案例 1.7

Inwood Laboratories 等公司上訴 Ives Laboratories Inc.

Darby Drug 等公司上訴 Ives Laboratories Inc. 案

INWOOD LABORATORIES, INC., et al.,

v.

IVES LABORATORIES, INC.

DARBY DRUG CO., INC., et al.

v.

IVES LABORATORIES, INC.

Nos. 80-2182, 81-11.

Supreme Court of the United States

關鍵字：功能性 (functionality)、代理責任 (vicarious liability)

案例類型：混淆之虞 (藥名商標)

國別：美國

案號：102 S.Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606, 214 U.S.P.Q. 1

日期：1982 年

壹、案情摘要

(一) 起訴 (地方法院)

在 1955 年中，本案被上訴人 Ives Laboratories, Inc. (地方法院的原告，以下簡稱 Ives) 獲得「環己杏仁酸鹽 (cyclandelate)⁷⁰」這種藥物的專利，該藥物有擴張血管的功能，可以長期用來治療與腦血管有關的疾病。到了 1972 年，該藥物的專利期滿時，Ives 則將環己杏仁酸鹽以 CYCLOSPASMOL 註冊商標而保有排他權。系爭藥物為白色粉末，Ives 將 200 毫克藥量裝在印有 "Ives4124" 的藍

⁷⁰ Cyclandelate 係一種使血管擴張的藥，Ives 以 CYCLOSPASMOL 將之登記為商標，故本案例中出現 CYCLOSPASMOL 即指 Ives 公司所生產的 cyclandelate。

色膠囊中，400 毫克藥量的藥品則是裝在印有 "Ives4148" 的藍紅色膠囊，然後賣給批發商、藥局以及醫院。

在 Ives 的專利期滿後，許多一般藥物 (generic drug) 的製造商，包括本案 (最高法院審) 上訴人 Premo 製藥公司、Inwood Laboratories 公司以及 MD 製藥公司，開始仿製 CYCLOSPASMOL 外型，將環己杏仁酸鹽分裝成 200 毫克及 400 毫克的有色藥丸出售給 Ives 的下游廠商。

Ives 所使用的銷售方式反映出一般產業的行銷模式，因為環己杏仁酸鹽以一般的處方即可獲得，而且在 Ives 的專利期限已滿的情況下，其他製藥商可以自由進入該市場，但是 Ives 並未將其廣告的影響直接深植人心，反而只是派代表去訪問許多醫師，並且竭力想要說服他們 CYCLOSPASMOL 比其他幫助血管擴張的藥都還要好，此外，也要求受訪醫師在開處方給患者時的時候不可將 CYCLOSPASMOL 以一般藥物代替。

在藥界當中，一般製藥商 (generic manufacturer) 通常採用散發傳單、目錄等普通促銷的方式給批發商、醫院和零售藥局，而不是直接和醫師接洽，但是他們在目錄中都宣稱一般的環己杏仁酸鹽的功效相當於 CYCLOSPASMOL，另外，某些製藥商的目錄還將一般藥物和 CYCLOSPASMOL 做價格比較，甚至還印出藥丸的顏色，這些一般藥物都是以大罐子封裝後，再運給批發商、醫院以及零售藥局，只有從罐子上的標籤才可以清楚地辨識出生產的廠商，但藥丸本身並無任何標示，所以藥劑師把藥丸從罐子裡拿出來之後，會將藥丸封裝在貼有他們自己標籤的小瓶子裡，然後再販售給消費者，因此，消費者在購買時就看不到任何印在藥丸上的辨識標誌。

Ives 起訴請求禁止本案上訴人銷售與其藥品外型相類似之一般藥品，但遭地方法院駁回，而其依據第 32 條的請求，地方法院則認為，儘管本案上訴人明知且故意教唆藥劑師將標籤貼錯，應該與一般藥劑師同負侵害商標之責，但是 Ives 卻提不出足夠的證據，也就是 Ives 無法證明藥劑師和製藥商之間有所共謀，或

是故意忽視醫師所開出的處方。

（二）第一次上訴（巡迴上訴法院）

第二巡迴上訴法院基本上維持地方法院的見解⁷¹，不過為了提供地方法院對下次實體審判的參考，乃將第 32 條的要件加以定義，也就是如果製藥商建議藥劑師將一般的環己杏仁酸鹽裝瓶後貼上 CYCLOSPASMOL 的標籤，或是本案上訴人持續性地將非 Ives 所製造的一般環己杏仁酸鹽賣給明知或可得而知的零售商，則該藥劑師即應負擔第 32 條所規定的責任。

（三）第一次發回更審（地方法院）

發回更審後，地方法院獨任法官維持有利於本案上訴人（Inwood 等，一審的被告）之判決⁷²，因為法官認為本案上訴人並未建議藥劑師將一般藥物標示成 CYCLOSPASMOL。

為使該判決結果有足夠的理由作支撐，法院首先必須找出本案上訴人有故意侵害商標的直接證據，因為本案上訴人的業務代表並未參訪醫師及藥劑師，故本案上訴人沒有直接的機會去提醒藥劑師以一般的環己杏仁酸鹽代替 CYCLOSPASMOL 是不適當的。因此，法院做出結論，認為銷售目錄及促銷文件當中應該有不當的建議文字，然而，僅以這些資料便解讀本案上訴人有建議侵害商標的行為是不正確的⁷³。

承審法院接下來要審酌藥劑師錯貼標籤的事實證據，因為藥劑師多次將 CYCLOSPASMOL 以其他藥品替代之，本案上訴人暗示性地建議藥劑師使用不適當替代藥品的情狀證據似乎即為顯現。不過地方法院再度檢視與錯貼標籤有關的種種證據之後，認為此種事件發生頻率過於頻繁，因此本案上訴人的銷售目錄

⁷¹ 601 F.2d 631 (1979)。

⁷² 488 F.Supp. 394 (1980)。

⁷³ 488 F.Supp., at 397。

以及使用仿冒的顏色具備暗示藥劑師錯貼標籤的推論便不能成立，也就是藥劑師會錯貼標籤，乃是因為他們不瞭解紐約藥物替代法（New York Drug Substitution Law）所規定的要件，而不是故意要嘗試將一般的環己杏仁酸鹽充當 CYCLOSPASMOL 來出售。

地方法院也發現 Ives 基於第 43（a）條的請求權無法成立，為了要解釋該結論，法院認為藍色或藍紅色膠囊只是功能性地讓病患及醫生能夠以顏色區別藥物，例如使用藥物較久的病患會將藥的顏色和其治療功效聯想在一起，有些病患則將所有的藥丸放在同一個罐子中，依賴其顏色來區別，如果顏色種類不多，在緊急情況之下用顏色辨識藥丸更可達到迅速的優點，另外，有品牌的藥物和其同功效的一般藥物使用相同的顏色，可以避免護士在分藥時造成混淆，此外，因為 Ives 沒有證明藥丸的顏色可以令人辨識出其來源，因此法院認為系爭藥丸的顏色並未獲得第二涵意。

（四）第二次上訴（上訴法院判決 Inwood 等公司敗訴的理由）

然而，Ives 再度提起上訴時，上訴法院審酌完其自行調查的證據之後，認為依該證據，本案上訴人（Inwood 等）已經足以構成第 32 條的違反，為了滿足這項結論，上訴法院找出以下理由來支持其結論。首先，其認為本案上訴人可能參與多數藥劑師以低價藥品魚目混珠的違法行為，而該行為提供給藥劑師的獲利匪淺；再者，上訴法院不同意初審法院關於錯貼標籤的發現，因為該發現係混淆州法要件所得出的結論；第三，上訴法院下結論認為，非法的替換藥品及錯貼商標在紐約州是非常不受重視的；最後，上訴法院指出，本案上訴人沒有提出任何其製造系爭藥品與 CYCLOSPASMOL 不具關係的合法理由，因此，其提出之證據不具說服力。本案判決結果至此出現第一次轉變，Inwood 等公司不服，遂上訴至最高法院。

貳、法律問題

1. 本案上訴人是否須負擔藍能法案第 32 條之代理責任

Ives 依據 1946 年商標法（即藍能法案）第 32 條、第 43（a）條以及紐約州不公平競爭法第 368-d 條（N.Y. Gen. Bus. Law §368-d），向紐約東區地方法院提起本訴訟。詳言之，基於前揭第 32 條所提起之請求，乃是因為許多藥劑師均將一般藥物貼上 CYCLOSPASMOL 的標籤而出售，Ives 更具體指出，一般製藥商在目錄上刊載相似的藥丸以及價格比較，似乎有意要引誘藥劑師非法以一般藥物代替 CYCLOSPASMOL，也就是本案被上訴人（Ives）在地方法院提起訴訟，主張將一般環己杏仁酸鹽標籤貼上 CYCLOSPASMOL 標籤的藥劑師，成立違法散佈該藥品的侵害活動。

2. Ives 主張藥丸的顏色不具備功能性

此外，基於第 43（a）條，Ives 主張本案上訴人以模仿 Ives 所使用的藥丸顏色為手段，企圖誤導消費者辨識該產品的來源，甚至宣稱一般產品和 CYCLOSPASMOL 有相同效果而加以促銷。為了使法院認同該請求，Ives 強烈主張其生產的藥丸的顏色並不具備功能性（functional），而且在消費者的心目中已經產生了第二涵意（Secondary Meaning）。

Ives 並堅信藥劑師們將會持續將一般藥物貼上 CYCLOSPASMOL 的標籤，以至於仿冒的商品到處可見，因此請求法院命令本案上訴人，在 Ives 使用 CYCLOSPASMOL 的期間，不可在醫藥市場中以相同顏色的藥丸販售環己杏仁酸鹽，此外，Ives 也依據藍能法案第 35 條尋求損害賠償的請求權基礎。

參、法院判決

本案被上訴人（Ives）在地方法院聲請的假處分遭駁回（詳見 455 F.Supp. 939），其在上訴法院再度聲請時，上訴法院則維持原判決，並將全案發回更審（詳見 601 F.2d 631），在更審中，美國紐約東區地方法院仍然下有利於被告之判決（詳

見 488 F.Supp. 394)，本案被上訴人（地方法院的原告 Ives）因而上訴，經第二巡迴上訴法院審理之後乃廢棄原判決（638 F.2d 538）。到了最高法院，O'Connor 法官認為，依地方法院的判決所依據的證據顯示，一般藥物（generic drug）均被設計成類似的外型，藥劑師將一般藥物貼上競爭對手已註冊的商標並加以販售的情形，若製藥商並非明知，基於藍能法案的規定，不會被認定須負擔侵害商標的代理責任。最後本案遭最高法院廢棄上訴審之判決，並將全案發回更審。

附帶說明，White 法官提出與判決相同結果的不同意見書，Marshall 法官亦同其見解，而 Rehnquist 法官也另外提出不同意見書。

肆、判決理由

上訴法院很明顯在證據的取捨上有所違誤，也沒有討論到 Ives 其他的主張，即認為本案上訴人違反藍能法案第 32 條的規定⁷⁴，因此最高法院基於以下的理由，乃駁回上訴法院的判決，並發回更審。

1. 上訴法院對於事實調查尚嫌不足

Ives 主張本案上訴人違反藍能法案第 43（a）條及不公平競爭法的部份雖遭地方法院駁回，但上訴法院並未對該請求的部份加以處理。因為第 43（a）條所禁止的範圍較第 32 條廣，地方法院基於上述法條駁回 Ives 的請求，就必須單獨加以檢視。再者，本案第二巡迴上訴法院認為一般藥物的製造商，須對分裝藥物的藥劑師負擔侵害商標的代理責任，最高法院針對其所採用的法律標準加以審酌，基本上贊同該法律標準之意旨，但是認為上訴法院對於部份事實發現調查不清，因此認定該判決不當，基於此見解，最高法院將本案發回更審。

2. Ives 所提供的證據仍嫌不足

⁷⁴ 638 F.2d 538（1981）。

就如同下級法院正確的見解認為，商標侵害的責任可以擴張到實際將商品錯貼他人商標之人，即使廠商並非直接控制商品的散佈，但是在某些情況之下，他們還是被認為要對下游廠商的侵害行為負責，因此，如果製造商或經銷商意圖引誘他人侵害商標，或是持續性地提供侵害註冊商標之商品給明知或可得而知該商品之人，則該製造商或經銷商就必須負擔因該行為所造成的任何損害。

故本案中的藥劑師將一般藥物誤貼 Ives 已註冊之商標係侵害藍能法案第 32 條並無爭議，然而，本案上訴人是否須為藥劑師的侵害行為負責，端視本案上訴人是否意圖引誘藥劑師將一般藥物錯貼標籤，或是持續性地提供環己杏仁酸鹽給知情錯貼標籤的藥劑師，地方法院認為 Ives 並未證明該二事實，因此下不利於 Ives 之判決並無不當。

3.證據之調查，原則上應由初審法院為之

在檢視地方法院所調查之事實證據後，上訴法院以聯邦民事訴訟法（Federal Rules of Civil Procedure）處理之。該法規定評價證人及證據的可靠性僅能在初審法院中為之，故上級法院應接受初審法官所調查之事實證據，除非上訴法院有明確的證據及堅定的理由認為下級法院有所違誤。

最高法院認為，上訴法院僅因地方法院比初審法院還要過度偏重錯貼標籤的證據力，而駁回其所調查之事實，其見解明顯有誤，因為證據的證據力及可靠性乃由事實審的法官決定之，而初審法院關於種種錯貼標籤的情況之重要發現並無違背證據法則，因此不應該被排斥或駁回。

4.調查所得之證據不可任意擴張解釋

即使任何一項結論都與地方法院的發現事實相反，上訴法院也不可以將初審法院所得的證據內容作變更解釋，因為複審法院（reviewing court）若對事實做出另一套解釋，以解決原來不明確的地方，甚至對於地方法院明顯認定無罪的判

決加以駁回，將使證據調查徒具形式。

5. 上訴法院對於法條的適用範圍有所誤認

上訴法院是否援引「明顯錯誤 (clearly erroneous)」法則來認定事實的問題，並未在訴狀中提出，雖然口頭辯論不嚴格要求該原則，但是另有「只有在訴狀前所提出或明顯在訴狀中討論的問題才會受到法院的審酌」之規定，因此多數法官認為應該遵照該原則，故認定上訴法院對於違反藍能法案第 32 條 (15 U.S.C § 1114) 範圍標準的認知上有所違誤，故最後駁回上訴法院之判決。

6. 上訴法院之判決理由明顯矛盾

上訴法院對於本訴訟的首要意見認為，如果製造商或批發商建議或暗示零售商 (藥劑師) 將一般藥丸裝瓶後貼上 Ives 的標籤，或者持續性地販售含有一般藥物成分的藥丸給明知或可得而知的藥劑師，就必須負擔第 32 條所規定的責任⁷⁵，地方法院未接受該見解，判決本案上訴人 (地方法院的被告) 沒有違反第 32 條，故上訴後，第二巡迴上訴法院多數法官發現，若將引導商標侵害的理論加以修正及擴張之後，上訴法院之被上訴人 (Inwood 等) 應當為其引導侵害的行為負責⁷⁶。

過去法院曾在 William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co. 案⁷⁷做出明確的結論認為，引導侵害的行為須製造商在明知或可得而知的情況下，故意引誘他人非法置換，或持續性販售侵權物品給消費者，也就是該案製造商的推銷員直接或暗示性地引誘他人將 Quin-Coco 裝瓶後代替 Coco-Quinine 出售，以牟取超額利潤。

上訴法院最後做出結論認為，該審被上訴人 (Inwood 等) 無法提出法律上的正當理由，使其得使用或模仿他人藥品的顏色，故判決該審被上訴人敗訴。然

⁷⁵ 601 F.2d 631, 636 (1979)。

⁷⁶ 638 F.2d 538 (1981)。

⁷⁷ 265 U.S. 526, 44 S.Ct. 615, 68 L.Ed 1161 (1924)。

而，地方法院明確地表示，基於第 43 (a) 條的立法理由，藥丸的顏色是功能性的，既具備功能性，則藥丸的顏色便無法成為適格的商標。關於功能性，上訴法院未發現地方法院所得之事實證據有錯誤而加以保留，卻判定 Inwood 等被上訴人敗訴，故判決理由有明顯矛盾之處。

伍、評析

本案中，地方法院以許多理由認為藥丸的顏色是功能性的：如果慣用的藥丸以不同的顏色來區別，不但可以幫助病患辨識正確的藥丸而加以服用，標準的顏色也可以避免藥劑師在配藥時用藥過量。但是很明顯的，地方法院對於該論點的見解不為第二次上訴審之法院所採。然最高法院針對藥丸顏色是否具備功能性，未做出明確的解答，尚認為上訴法院應再行證據調查，以求得正確而可靠的心證，因而將全案發回更審。筆者認為最高法院之判決實屬恰當，因為直到 1995 年左右，經 Qualitex 案及 Mana 案之後，顏色得成為商標之一種始趨告確定，本案早在 1982 年，當時的法官能否接受顏色的商標適格性，仍有疑問，且本案與 Qualitex 案同之處在於，該案系爭標的已取得所謂的第二涵意，但是本案系爭藥丸就兩造提出之證據顯示，Ives 僅是以傳統的銷售方式散發傳單及目錄，因此很難認為一般民眾見到藍色或藍紅色膠囊，就會聯想到 Ives 公司所生產的 CYCLOSPASMOL，最高法院為求慎重起見，將全案發回更審有其道理。

再者，有一般藥物與特殊藥物存在，就有可能發生非法以其代替權利保護標的之行為，但是 Ives 享有環己杏仁酸鹽 (CYCLOSPASMOL) 的專利保護期間已經終了，本案上訴人即有權盡其所能複製與環己杏仁酸鹽相近的產品，也就是功能屬性的複製行為是一項合法的競爭活動，前三次審判結果即同此結論，惟第二次上訴至上訴法院時，上訴法院對此並未詳細討論，反而很直接地認定製藥商與藥劑師之間有所共謀，已經違反藍能法案第 32 條之規定，因此變更先前之判決結果，改判 Ives 勝訴。筆者則認為功能性的決定，可以對「引導侵害」類型的請求案件提供完整且肯定的防禦理由，因為功能性的特色對於一項成功的商業產

品是很重要的因素，尤其在專利保護期限過後，它就不再是原創人的財產，而僅是單純的產品，Inwood 等公司基此製造相類似之藥品，即難認為有侵害 Ives 公司 CYCLOSPASMOL 之行為，否則專利保護期間過後，權利人另以商標、著作權等智慧財產權之法令尋求保護，則區分保護法規與標的之立法意旨形同虛設。

基於本案「Inwood 等公司是否違反藍能法案第 32 條之規定」及「藥丸的顏色是否具備功能性」之爭點尚未釐清，最高法院乃未對損害賠償部份做出任何結論實屬當然。惟筆者大膽臆測，若 Ives 無法證明其所註冊之 CYCLOSPASMOL 的顏色已獲得第二涵意，並且藥丸的顏色不具備功能性，則其敗訴之機率相對而言，必較 Inwood 等公司為高。

陸、附註

本案前後兩次發回更審，審級相當紊亂，因此提供下表供讀者參考：

	一審	上訴法院	一審	第二巡迴	最高法院
原告 (上訴人)	Ives	Ives	Ives	Ives	Inwood 等
被告 (被上訴人)	Inwood 等	Inwood 等	Inwood 等	Inwood 等	Ives
敗訴	Ives	?	Ives	Inwood 等	
案號	455 F.Supp. 939	601 F.2d 631, 636 (1979)	488 F.Supp. 394 (1980)	638 F.2d 538 (1981)	72 L.Ed.2d 606 (1982)

案例 1.8

CBS Inc. 控訴 David Liederman 及 William Liederman 案

CBS Inc. Plaintiff,

v.

David LIEDERMAN and William Liederman, Defendant.

No. 94 Civ. 1984 (KTD)

United States District Court, S.D. New York.

國別：美國

案例類型：混淆之虞

關鍵字：混淆之虞（likelihood of confusion）、無法彌補的損害（irreparable harm）、洗鍊程度（sophistication）、彌補差異（bridge the gap）

案號：866 F.Supp. 763, 33 U.S.P.Q.2d 1333

日期：1994 年

壹、案情摘要

原告 CBS 有限公司（以下簡稱 CBS）依據藍能法案第 1114(1)條及第 1125(a)條、紐約州普通商業法第 368-d 條（N.Y.Gen.Bus.Law§368-d）、以及習慣法（common law），起訴主張被告（David 及 Willian Liederman）侵害商標、不公平競爭及商標稀釋，並且據以聲請假執行（Preliminary injunction）及限定禁止命令（temporary restraining order）⁷⁸，以防止被告將名為「電視城（Television City）」的餐廳開業。

從 1952 年開始，CBS 就在加州洛杉磯地區經營專門設計電視節目的電視城，到了 1988 年 1 月 26 日，CBS 正式於美國專利商標局將「電視城」登記為

⁷⁸ 關於「假執行」及「限定禁止命令」之說明，可參閱劉文毅著，美國與亞洲商標概論，P.144 以下，1993 年。

服務標章，取得服務標章第 1,474,506 號之註冊。該商標的有效範圍為：電視製片服務及娛樂服務，也就是製片及發行電視節目、出租電視製片設施以及提供大眾遊覽其製片設施。電視城中除了保有許多 CBS 最好的影集及美國過去的流行文化，至今仍有許多連續劇和娛樂節目均於電視城中錄影，而且成千上萬的民眾參訪電視城，就是為了要當現場的觀眾。「電視城」這個名稱每週都會在相關的節目中出現很多次，而且可經常在節目預告伴隨的旁白中聽到，此外，電視城中也販售印有「CBS 電視城」標誌的 T 恤、別針、手錶等紀念商品。

被告等則是欲在紐約市曼哈頓第六大道及第五十街的交叉口，以「電視城」為名，開設一家以慶祝電視世界為號召的主題餐廳，該餐廳不僅提供餐點，而且販售整系列的電視紀念品，像是 T 恤、毛衣以及海報等等。

CBS 因此主張，被告餐廳的營業行為及持續性的促銷活動，將會傳遞錯誤的觀念而使一般大眾誤認為該餐廳與 CBS 有關係。據此，CBS 請求法院暫時禁止被告使用電視城商標來經營餐廳。

貳、法律問題

本案很明顯有兩個爭點，其一在於系爭商標是否能從電視製片界擴張到餐飲界；其二則是兩造之產品或服務是否會引起消費者之聯想，也就是兩者是否足以引起混淆之虞。法院就藍能法案、習慣法、不公平競爭法以及紐約反稀釋法逐步加以探討。

參、法院判決

本案原告（網路電視公司）指稱被告（一家餐廳的經營者）以其所擁有的「電視城」商標為名經營餐廳，遂以侵害商標、不公平競爭及商標稀釋為由，向紐約地方法院提起本訴訟，並且據以聲請假執行。地方法院法官認為，原告並未證明

被告餐廳使用電視城之名稱有引起混淆之虞⁷⁹，而且其商標不具顯著性，故不符合紐約反商標稀釋法的保護目的，因此將原告之訴駁回，其所聲請之假執行亦失其附麗。

肆、判決理由

I、關於藍能法案第 32 條和習慣法的侵害請求權

藍能法案第 32(1)條禁止未經允許而使用已註冊商標進行銷售或廣告商品、服務之行為，包括任何可能造成混淆、錯誤或欺騙消費者判斷商品或服務來源之行為⁸⁰，原告依據此條文及州習慣法提起商標侵害訴訟。系爭服務標章至少包含電視製片服務的範圍且為 CBS 所擁有，兩造均無爭執，因此，該商標在電視製片業中的識別力並無疑問，但是主要的爭點在於，系爭商標是否能從電視製片界擴張到餐飲界，第二巡迴上訴法院曾經認為，無爭執的註冊商標（*incontestable mark*）之辨識力，會因商標的描述性或其弱勢部份而減低其效力⁸¹。此外，以特殊產品為範圍的商標，在其他範圍中，便無法展現其原本的效力⁸²。

准予假執行的標準在巡迴法院中已經相當明確，CBS 必須證明(1)將發生無法彌補之損害，以及(2)實體上有勝訴的可能，或對於請求假執行之一造非難性之權衡，須以訴訟始能解決其實體上的嚴重問題。

(A) 無法彌補的損害

原告主張其將因被告使用系爭商標，造成民眾的混淆而遭受無法彌補的損

⁷⁹ 依美國法之規定，必須具備發生混淆之虞，法院始得發佈假執行之命令。

⁸⁰ 詳見 *Gruner + Jahr USA Pub. V. Meredith Corp.*, 991 F.2d 1072, 1075 (2d Cir. 1993)

⁸¹ 例如 *W.W.W. Pharmaceutical Co. V. Gillette Co.*, 984 F.2d 567, 576 (2d Cir. 1993)案中，原告生產之護唇膏以 *Sportstick* 為註冊商標並無爭執，但被告 *Gillette* 以 *Sport Stick* 為商標生產的除臭劑，並沒有侵害原告的商標。*Western Pub. Co. V. Rose Art Indus. Inc.*, 910 D.2d 57, 60 (2d Cir. 1990)及 *Pirone v. MacMillan, Inc.*, 894 F.2d 597 (2d Cir. 1990)兩案認為，註冊不可以將一般用語移除專有名詞之後，便排除登記人原本請求保護的目的。

⁸² 詳見 *Hasbro Bradley, Inc., v. Sparkle Toys, Inc.*, 780 F.2d 189, 192 (2d Cir 1985)。

害，被告則抗辯有兩個理由可以證明原告不會遭受無法彌補的損害，第一，CBS 無法對其遲延起訴提出合理的交代，即證明不會產生無法彌補的損害之風險；第二，CBS 曾經嘗試要求被告給付一大筆錢以換取 CBS 商標的授權，此即證明法律救濟即已足夠，何來無法彌補的損害。

CBS 對此提出說明，認為被告關於無正當理由遲延起訴的主張，無法在實體上成立，因為事實顯示 CBS 在 1993 年 4 月始知悉並計畫使用其商標，當時原告向被告的原創者解釋，CBS 得主張系爭商標的使用權，而且嘗試找出餐廳計畫的主持人，以便向其提出控訴。到了 7 月，CBS 從紐約時報得知餐廳老闆就是被告等人，便嘗試找出他們，以商標事件為由進行溝通，CBS 的代理人終於在 12 月時與被告取得接觸，雙方交換意見企圖達成和解，但彼此的討論卻無多大用處，CBS 遂於 1994 年 3 月提起本訴訟，因此不是無正當理由的遲延，而是盡其所能排除不合理損害的表現。關於和解方面求，顯示 CBS 願意和解的事實不意味沒有衡平法救濟的存在，若判決原告敗訴，將造成處罰嘗試尋求和解的一造，而不是鼓勵雙方進行和解。

法院的見解認為，一般而言，商標侵害案件只是假設有無法彌補的損害，但如果原告無正當理由遲延起訴，無法彌補的損害就不成立⁸³。

(B) 混淆之虞

混淆之虞的定義就是，特定多數的謹慎購買者可能誤認被告的產品或服務的來源或提供者，本巡迴法院在 *Polaroid* 案⁸⁴將混淆之虞做出明確的宣示，就是當情況不十分明確時，該案提供以下幾項審酌的判斷基礎：(1) 商標識別力之強弱、(2) 兩商標之間的相似程度、(3) 競爭性產品或服務的相似性、(4) 商標先前

⁸³ *Comic Strip, Inc. v. Fox Television Stations, Inc.*, 710 F.Supp. 976, 980 (S.D.N.Y. 1989)；*Citibank, N.A. v. Citytrust*, 756 F.2d 273, 276 (2d Cir. 1985)；*MGM-Pathe Communications v. Pink Panther Patrol*, 774 F.Supp. 869, 873 (S.D.N.Y. 1991)三案均同此見解。

⁸⁴ *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)

使用者（原告）彌補差異（bridge the gap）⁸⁵的可能性、（5）實際混淆的證明、（6）後使用者（被告）是否系因惡意採用商標、（7）後使用者（被告）產品的品質、（8）相關消費團體的洗鍊程度（sophistication）⁸⁶。

（1）商標識別力之強弱

商標識別力的強弱就是即使貨物的來源不明，亦能辨識其特殊提供者銷售貨物的趨勢，其重要性在於它能決定商標保護的範圍。

CBS 在 1952 年建立第一座電視製片設施，叫做電視城，依據美國法第 1065 條（15 U.S.C. §1065），CBS 在註冊後連續五年使用該商標，因此成為無爭執的商標，雖然該商標僅包含「電視城」幾個字，但是原告認為其使用「CBS 電視城」應具有排他性，據此，公眾對該商標的認知係「CBS 電視城」而非僅是「電視城」，故法院認為被告所經營的餐廳根本無法傳送或錄製任何電視節目，兩造唯一的相似處就僅是均與電視有關，因此無法賦予 CBS 在所有地區均受到保護。此外，許多販售或維修電視相關產品的廠商登記與原告商標相類似的註冊，該其他使用情形比被告的使用更容易引起與原告商標的混淆⁸⁷，系爭商標在電視製片業中有強烈的識別力，但是若僅在相關範圍中則不然。

（2）兩商標之間的相似程度

因為兩造的商標完全相同，故此點對於 CBS 十分有利，雖然被告抗辯，CBS 將其商標與 CBS 這個名稱及公司標誌（logo）結合使用以達排他之效果，但註冊商標仍只有「電視城」，而非「CBS 電視城」，也就是 CBS 經常將兩商標結合

⁸⁵ 不同種類的商品或服務，雖現時點完全不近似，亦無競合，即兩市場間有所差異時，若專用權人於預期中擴大營業，使其營業範圍與加害人的營業範圍有所重疊，即類似於兩市場間搭起一道橋樑，彌補兩市場的差異，此時權利人如會蒙受顯著的損失，即應考慮商品類別或服務性質不完全相同，而商標或標章近似的侵害問題。

⁸⁶ 消費者的洗鍊程度表示消費者混淆誤認判斷之層次問題，亦即消費者經常購買該項商品或服務時，購買時的注意程度，注意力越高時，造成混淆的機會越低，反之，注意標章程度較低時，較易混淆（詳見劉文毅著，美國與亞洲商標概論，P.141 以下，1993 年）。

⁸⁷ 原告從來沒有向其他任何公司提起侵害「電視城」商標的訴訟，而且原告律師也承認甚至不知道這些公司擁有與原告相似商標的情形。

使用的事實，仍不會改變被告嘗試使用 CBS 已經註冊並尋求保護的同一商標（即「電視城」）之事實。

（3）競爭性產品或服務的相似性

此為本案最重要之爭點，因其衡量消費者是否會將後使用者（被告）的產品聯想到先前使用者（原告）的產品，或是將兩者視為等同。決定兩個「電視城」是否相近，法院針對其內容、地理分佈、市場地位以及對支持者的吸引力⁸⁸加以判斷。

CBS 在加州的電視城錄製電視節目，系爭商標就是要保障其文字名稱，而被告經營之餐廳主要是提供餐點，兩造所提供之服務僅有極微小，甚至沒有重疊的部份，此外，製片場和被告餐廳座落於美國的東西岸，只有狂熱的電視迷才有可能被兩地所吸引，但是他們也不見得會花錢去光顧兩地。再者，兩造各提供消費者完全不同的體驗，CBS 邀請民眾進入電視城參加娛樂節目，而且也提供設施的遊覽。然而有證據顯示，民眾除了觀看影片錄製之外，其他參訪均會被拒絕，其中一位被告出庭證稱，他曾打電話給攝影棚，但是被告知根本不對外開放，也就是關於民眾對 CBS 電視城的認知，原告根本不加以理會。然而原告卻極力主張，其製片場的名聲享譽全國，若有餐廳與其同名將造成其重大的損害。法院則認為兩造服務的市場確有微小的重疊性，但依據本項審酌之結果，應當做出對被告有利的認定。

（4）商標先前使用者（原告）彌補差異（bridge the gap）的可能性

該點乃是要評估是否商標的先前使用者可能進入後使用者所經營的市場。原告主張商標法保護先前使用者在未來進入相關領域的權利⁸⁹，其計畫在曼哈頓第五十七街，Ed Sullivan 戲院附近開設一家全功能以電視為主題的餐廳，因此，其

⁸⁸ 詳見 Major League Baseball v. Sed Non Olet Denarius, 817 F.Supp. 1103, 1120 (S.D.N.Y. 1993)。

⁸⁹ 詳見 Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd., 544 F.2d 1167, 1172 (2d Cir. 1976)。

所擁有之商標必須在電視製片及其相關範圍內獲得足夠的保護，但是法院認為，原告主張尋求進入餐飲業與本訴訟無關，對於被告而言，只是一項競爭行為。因為餐飲業與電視製片並無關係，CBS 的商標並無須保護其最近的創業行為。

原告嘗試證明其已彌補與餐飲業的差異，因為 CBS 已經開始在洛杉磯的電視城裡，開設一家叫做電視城餐廳（Television City Cafe）的自助餐廳，法院認為該自助餐廳開設在 CBS 加州的園區內，且不對外公開開放，被告所經營的餐廳則在紐約市，故 CBS 為了維持一家園區內的自助餐廳（on-site cafeteria）的經營，並不足以依其商標賦予保護，該園區內的餐廳與被告的餐廳形式大不相同，所以原告不能主張其已進入了餐飲業。事實上，該自助餐廳也不完全是由 CBS 所經營，而是由 Marriott 與 CBS 簽約經營的，故法院判定該兩造所經營之餐廳沒有任何彼此競爭的事實發生，原告就此點並無實體上的理由。

（5）實際混淆的證明

該點檢視消費者是否會對系爭兩相似商標發生實際上的混淆，在本案中，因為被告的餐廳跟本尚未開張，所以還沒有機會來驗證是否會發生實際混淆。不過原告指稱，被告的餐廳多次出現在媒體上均未提及 CBS 的商標，故就此點似乎對兩造均為不利。此外，CBS 在被告開張及任何事實混淆發生前就採取行動，所以被告不應受到處罰，而且實際混淆也不是基於藍能法案取得優勢的必要要素，因為實際混淆非常難以證明，該法僅要求對於產品或服務的來源發生「混淆之虞」即可，在 *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.* 案⁹⁰中即指出，為了保護上訴人的商標權，在損害發生前即處罰被上訴人是很不公平的。因此法院就此點不作對任何一造有利的解釋。

（6）後使用者（被告）是否系因惡意採用商標、

該點檢視是否被告採用商標後造成兩造產品之混淆，並企圖使原告的商譽成

⁹⁰ 799 F.2d 867,875 (2d Cir 1986)。

為其資產。本案中，CBS 推論被告係惡意為之，但是卻沒有提出任何被告企圖將 CBS 已獲得的商譽變成其資產的證據，因為沒有更進一步的證據，被告似乎沒有惡意，因此法院亦未對任何一造做出有利的認定。

(7) 後使用者（被告）產品的品質

因為被告的餐廳尚未開張，沒有任何證據可供呈堂，原告知悉該事實，因此強調即使侵害者的商品縱具備最高品質，先前使用者仍應賦予商譽的保護⁹¹。然而因為被告的餐廳還沒開始營業，任何關於被告產品品質的討論都只是純理論的探討，因此，本案法院為對此點未提出意見。

(8) 消費者的洗鍊程度（sophistication）

依據一般原則，消費者的洗鍊程度是一項衡量消費者是否產生混淆之虞的因素，就本案而言，不一定是對餐飲業有相當研究之人，故其消費層面之洗鍊程度無太大之差異。

(9) 小結

CBS 請求將其商標擴大保護於較廣的範圍，與其同意其主張，不如區分兩造商業的主要機能來得恰當，也就是攝影棚的主要功能製作電視節目，另一方面，餐廳的主要功能就是憑藉其主題以吸引大眾前往光顧，換句話說，後者是要靠大眾的光顧才能維持營業，而前者則不需要。

將 Polaroid 案的幾項檢視要點運用於本案之後，法院認為尚無混淆之虞的證據發現，故不足以發佈假執行命令，也就是原告無法證明其在實體上有勝訴的可能，亦無訴訟上充分的嚴重問題，因此 CBS 的商標保護僅限於電視製片服務的範疇，尚不能將「電視城」商標的排他使用權擴張到所有的市場或產品。

⁹¹ 詳見 *Berkshire Fashions, Inc. v. Sara Lee Corp.*, 725 F.Supp. 790, 799 (S.D.N.Y. 1989)。

II、關於藍能法案第 43(a)條和習慣法不公平競爭的請求權

原告基於藍能法案（15 U.S.C 1125）及習慣法的請求均無法成立，因為原告沒有證明權利回復的必要性。為了在不公平競爭方面取得優勢，原告必須（1）證明兩造產品在大眾間產生實際混淆，以獲得金錢損害；或（2）證明其在實體上有勝訴的可能，始能獲得禁止令的救濟。但原告就此二點均無法加以證實，又原告亦未證明兩「電視城」有令人混淆之虞，故無法請求金錢損害賠償。

III、紐約反稀釋法及毀損商譽的請求權

原告亦根據紐約法（N.Y. Gen.Bus.L. §368-d）請求商標稀釋之損害賠償，此請求之成立，須被告企圖從一個已建立的顯著性商標名稱分享其商譽，共有以下三項要素：（1）商標的顯著性須具備顯著的本質，或是在公眾的心裡形成第二涵意；（2）有引發稀釋之虞，如產品遭詆毀的結果產生，或商標已令人產生負面的聯想；（3）加害人有掠奪商標的意圖⁹²。

（1）顯著性或第二涵意

本案原告並未主張其商標已獲得第二意義，因此僅留下其商標是否具備顯著性。稀釋商標顯著性的目的與商標識別力的侵害目的，均可以相同的方式加以分析，也就是如果商標具備隨意性（arbitrary）⁹³而非屬描述性或一般性，該商標即具備顯著性⁹⁴。本案法院認為系爭商標基於其服務的本質應具備顯著性，但若依其定義則不具顯著性，就商標識別性須侷限於電視製片的範圍中判斷，以及缺乏一般大眾認知的證據，原告的商標不具顯著性。

（2）商標是否有被稀釋之虞

⁹² 詳見 *Lobo Enters., Inc. v. Tunnel, Inc.*, 693 F.Supp. 71, 79 (S.D.N.Y. 1988)。

⁹³ 關於隨意性商標，詳見徐火明著，從美德與我國法律論商標之註冊，P.88 以下，瑞興圖書股份有限公司發行，民國 81 年。

⁹⁴ 詳見 *Sage Realty Corp. v. Sage Group, Inc.*, 711 F.Supp. 134, 143 (S.D.N.Y. 1989)。

因為系爭商標不具顯著性，亦未獲得第二涵意，因此無須就是否發生稀釋之虞加以判斷，原告無法受第 386-d 條（N.Y. Gen.Bus.L. §368-d）的保護

綜合前述所有理由，原告之訴應予駁回，其聲請之假執行亦無所附麗。

伍、評析

本案雖為地方法院判決，然其論理架構十分完整，有相當清楚的脈絡可供參考，首先，法院肯認原告所擁有之商標為無爭執之商標，但不因此代表原告即可以其商標適用於所有的範圍，因為商標會因其描述性而降低其效力，而且以特殊產品為範圍的商標，在其他範圍中，無法發揮商標原有的效力。適用於本案，承審法官似乎認為原告跳脫於電視相關服務，便不為其商標效力所及，也就是系爭商標的有效範圍在電視製片服務與娛樂服務，尚不得擴張到餐飲業。

其次，關於聲請假執行，須受害人將發生無法彌補的損害，或其實體上勝訴的可能性極大，始有宣告之必要，CBS 曾經要求被告給付金錢以換取授權，因此誠如被告所抗辯，CBS 亦不認為被告等之行為所造成的損害無法彌補，而是法律上之救濟為已足。另外，就實體是否有勝訴的可能，原告須證明兩造之產品或服務，在消費者心中有引起混淆之虞，而是否會引起混淆，Polaroid 案提供八項原則可供檢視，就如同 Mobil 控告 Pegasus 案⁹⁵，承審法官一一加以判斷，並就最重要的爭點，關於兩造產品或服務是否具備相似性加以論述，基本上，CBS 原本經營的是電視製片服務，與餐飲業可以說是南轅北轍，不過其有意在電視城中開設餐廳，是否應加以保護，本案法官認為應作對被告有利的認定，筆者則認為，可以從 CBS 當初設立電視城的目的加以考量，也就是當初 CBS 成立電視城時，開設餐廳已是既定的計畫之一，只不過當初商標登記時有所疏漏，或可從電視城的籌備計畫書中得知某些端倪，若真如此，應傾向於讓 CBS 擴大其商標使用範圍，然本案中，CBS 未加以主張，是否有此既定的計畫不得而知，即使能

⁹⁵ 請參閱本計畫案例。

就舉證，也要看法官的態度為何，CBS 未對此點加以著墨，並且企圖說服法官，實有遺憾。

最後，CBS 未能從商標稀釋的部份加以主張，亦相當可惜，例如商標顯著性與第二涵意的舉證就相當薄弱。有學者認為商標的顯著性與否，應視其所使用的商品而定，例如「玫瑰花」指定使用於肥皂，應具有顯著性，但若指定使用於「花卉」類產品時，則不具有顯著性⁹⁶。本案法官認為就商標識別性須侷限於電視製片的範圍中判斷，CBS 的商標不具顯著性，加上 CBS 對其商標是否獲得第二涵意，完全未加以主張，致使法院根本對此直接略而不談，徒將取得勝訴的一大利基拱手讓給被告，甚至法官認為系爭商標既不具顯著性，亦未獲得第二涵意，根本無須就商標稀釋加以判斷，因而駁回原告之訴。

綜合前述，CBS 實有許多攻擊點未加以主張，美國訴訟制度與我國不同，除有非常極端的情形，第二審法院始會自行調查證據，否則，基本上第二審法院僅就地方法院所調查之證據加以審理，當事人不得隨意增加事實證據的調查，因此，CBS 未於地方法院（即本案）盡全力加以攻擊，恐將對上訴造成相當不利的影響，惟此仍屬第一審判決，將來演變如何，仍須密切觀察。

⁹⁶ 參閱徐火明著，從美德與我國法律論商標之註冊，P.119，民國 81 年。

案例 1.9

Chevron Chemical Company 上訴

Voluntary Purchasing 及 Hi-Yield Chemical CO.案

CHEVRON CHEMICAL COMPANY, Plaintiff-Appellant,

v.

VOLUNTARY PURCHASING GROUPS, INC., and Hi-Yield

ChemicalCo., Defendants-Appellees.

No. 80-1729.

United States Court of Appeals, Fifth Circuit.

國別：美國

案例類型：農化產品商品裝飾之定義與範圍界定

關鍵字：商標、商業名稱、不公平競爭、商品裝飾

案號：659 F.2d 695

日期：1981 年

壹、案情摘要：

本案是有關於農業化學產品製造業者控訴同業競爭者侵犯其商品裝飾之判決。在北德州地方法院（The United States District Court for the Northern District of Texas，以下簡稱地方法院）判決原告敗訴，原告不服乃提出上訴。

Chevron Chemical 公司（以下簡稱 Ortho）為農化產品之製造商與一流銷售者，生產與銷售的項目包括園藝與草地產品，例如殺蟲劑、除草劑、肥料以及家用、家庭園藝用品等⁹⁷。

Ortho 在 1949 年對旗下超過 125 種草地和園藝產品使用一致的”家庭”商品裝

⁹⁷ Ortho 之農化產品同時也銷售給大規模使用者，例如農夫，但 Ortho 卻沒有抱怨 VPG 在此一市場的競爭。

飾，此後很少有例外之情形。Ortho 的商品裝飾均採取紅黃二色。1971 年它採取了黑白圖案，如圖一所示。

Ortho 包裝的背景由三條水平色帶組成，最上面百分之二十的白色，再來是百分之三十的黃色，最底部是百分之五十的紅色。註冊商標「ORTHO」以粗體黑字印在白色帶上，同時也印上其公司獨特的 Chevron 標誌。黃色上有以黑素字體印上該產品的品名，譬如 Bone Meal 等字眼。紅色帶有含低等毒物製品所需的相關警語、產品成份之一般說明、以及產品使用之示意圖，藉以說明可以殺死昆蟲之種類。紅白兩色印刷包裝的背面是白黃二色，上面是白色的，色帶寬度前面的白色布巾相等，剩下的是黃色的，產品內容及使用說明印在背後。Ortho 瓶裝液狀產品也貼有和上述一樣的標籤，瓶身是深咖啡色，瓶蓋是黃色的。



圖一 1971 年 Ortho 與 VPG 一號包裝

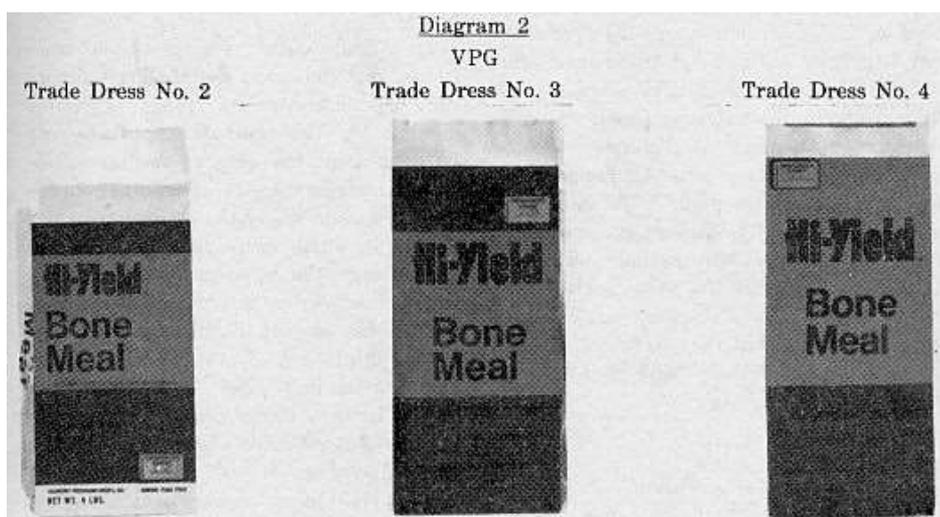
Voluntary Purchasing Groups, Inc.以及 Hi-Yield Chemical Co. (以下一起簡稱 VPG)多年來也生產及銷售農化產品⁹⁸，在 1974 年 VPG 決定上市一系列新的草地和園藝產品，商標取名為「Hi-Yield」。地方法院發現 VPG 在設計包裝時，蓄意在法律可允許的範圍內抄襲 Ortho 之商品裝飾，VPG 也諮詢過律師的意見，以免違法。

1976 年 3 月底，VPG 新系列「Hi-Yield」產品首先「一號商品裝飾」的型式上市銷售，「一號商品裝飾」的正面樣式如圖一所示。

VPG 的包裝呈現和 Ortho 幾乎一模一樣背景，例如白黃紅三條平行色帶，色帶的寬度和色澤的深淺和 Ortho 產品上的包裝幾乎是毫無二致。VPG 的商標字樣「Hi-Yield」以紅色印在白色帶上；在黃色帶也印有黑色的品名；在紅色帶上含有小字的警語及產品說明；包裝外部也呈垂直一線的印在左邊而非右邊；背面呈純白色；瓶裝產品是深咖啡色；大小和形狀與 Ortho 的產品有相當度的相似，但它的瓶蓋是白色，而不是黃色。

Ortho 曾抗議過 VPG 使用的商品裝飾一號，而 VPG 也曾修改過，到了 1976 年月底 VPG 開始使用二號商品裝飾，如圖二所示，也有著紅、黃、白三色的深淺色帶幾乎和 Ortho 產品上的包裝一模一樣，只是顏色上變成白、紅、黃、紅、白五色的混合排列，依二號商品裝飾，VPG 的商標字樣「Hi-Yield」(紅)色和產品品名(黑色)同時出現在中間大的黃色帶上。

⁹⁸ VPG 早在 1974 前便銷售草地和園藝產品，但不是以“Hi-Yield”太陽燈商標，也不以被控訴的紅黃二色來作商品裝飾。



圖二 VPG 之二至四號商品裝飾

1976 年 8 月後不久，VPG 首創另一包裝改良所謂的三號商品裝飾，如上圖二所示，只使用紅黃兩色(雖然深淺和 Ortho 所用的無法分辨)，這次的排列順序是紅、黃、紅三色和二號包裝一樣，紅色的「Hi-Yield」字樣和黑色的產品名稱都出現在中間的黃色帶上。VPG 最後的商品裝飾是四號商品裝飾，如圖二所示，是在告訴被提出後才使用的，而目前也仍採用四號商包。四號商包使用的相同的紅黃背景，但只有分成兩個色區，包裝上面三分之二部份是黃色，同時印有紅色「Hi-Yield」商標及黑色產品名稱，其餘三分之一是紅色。

Ortho 聲稱 VPG 的商品裝飾造成了藍能法案第 43(a)條中的所謂的「不實的來源標示(false designation of origin) 以及「不當的展示」(false representations)，同時也侵犯到 Ortho 商品裝飾法律權利，Ortho 要求強制救濟權以及計算損失，要求法庭單獨針對責任進行審判⁹⁹。

⁹⁹ 藍能法案案第 43(a)條之法條翻譯如下：任何人因有關任何商品、服務、容器或裝物品的容器而使用了對商品原出處不當的指稱，或不當的說明及展示，包括文字和其它標幟足以引起難辨真偽的情況，將負起民事責任，其它人在同一地區從事商品銷售可提出民事訴訟，認定同一區內，商品裝飾真偽難辨，此外，認為因不當使商品裝飾而導致可能遭受傷害的人也可提出訴訟。

Ortho 一開始就尋求證明商品裝飾含有第二層涵意：它提出從 1971 年起使用該商品裝飾至今，以及大量的廣告來描敘包裝產品，且更有實質上以該該包裝銷售產品的證明。

在混淆之虞方面，Ortho 依據其產品和 VPG 產品商品裝飾之間視覺上的相似來證明。Ortho 宣稱，兩家產品由相似的零售店出售給相似的買者，兩家的產品至少以一種相同的方式登刊廣告銷售¹⁰⁰，Ortho 的員工以及獨立零售商也曾因兩家產品的類似而混淆過，但 Ortho 沒有提供真正消費者發生混淆的證明。

地方法院論及藍能法案第 43(a)條，只使用混淆類似的商品裝飾並不構成不實的來源標示或不當的展示。至於 Ortho 依州法律中聲明不公平競爭，法院也認定 Ortho 未能證明它的商品裝飾有第二層涵意的存在，無法說明消費者認定 Ortho 的商標有所說的那麼獨特。其次，地方法院認為 VPG 的任何一項商品裝飾沒有會引起混淆之虞，就以一號商品裝飾來作比較，法院逐一地比較了那些可能造成混淆以及降低混淆的因素。

在可能造成混淆的因素方面，法院列出了「包裝的正面」和「蓄意仿冒的干預」。而在可能降低混淆的因素方面，法院列出了 VPG 長期以來使用「Hi-Yield」之商標展示、消費者購買草地和園藝產品要比一般為高的謹慎程度、以及沒有對四年來商品競爭中任何消費者混淆的證據。法院最後認為混淆之虞的反證在實質上強過於混淆之虞的證明。至於二號至四號商品裝飾，法院認為它們和 Ortho 的產品包裝不至有混淆的可能，甚至一點也不像。

貳、法律問題

(一) Ortho 是否需要證明其商品裝飾必須有第二涵意，才可獲得救濟？

(二) 在缺乏造成消費者混淆之虞之證據時，藍能法案第 43(a)條是否能有適用

¹⁰⁰ Ortho 以不同方式來廣告它的產品，包括收音機、電視、一般發行的刊物，以及展示點，相反的 VPG 只透過和 Ortho 相似的展示地點來廣告它的產品。

之餘地？

(三) 在商品裝飾上之侵權是否造成不公平競爭之行為？

三、法院判決

有關於第二涵意之判決，上訴法院認為在本案中，Ortho 並不需要證明所謂的第二層涵意的存在。

關於混淆之虞之判決，上訴法院認為一號商品裝飾除了實際造成混淆的證據外，其它因素都支持有混淆之虞的發現。因此，上訴法院將地方法院認定無混淆之虞的見解亦即對 VPG 有利的判決加以撤銷。另外二號、三號與四號商品裝飾並沒有產生消費者混淆之可能。

關於不公平競爭之判決，上訴法院認為本案在商品裝飾之侵權行為中，有不公平競爭之行為。

四、判決理由

Ortho 控訴 VPG 抄襲其產品因此侵犯其商品裝飾，違反藍能法案第 43(a)條，及違反德州的不公平競爭法。VPG 確實是蓄意抄襲 Ortho 的標示，然而地方法院基於藍能法案並未提供商品裝飾侵權時的訴訟理由而拒絕救濟，同時 Ortho 也未能依德州法律所之要件，證明其商品裝飾具第二層涵意，或競爭對手之產品在消費市場中造成混淆之虞。

根據 Ortho 在上訴法院之說明，上訴法院一致認為法院稍早的判決即獲致一項結論：藍能法案的確提供了包裝商業侵權控訴的理由，Ortho 並不需要證明所謂的第二層涵意的存在。地方法院採用了錯誤的法律標準導致混淆之虞的不存在，也因此而剝奪了正常情況下所認定的事實及應有的保護。且依照 Rule 52(a), Fed.R. Civ.P，Ortho 起碼證明了 VPG 公司各式包裝中的一款造成了混淆之

虞。

因此，上訴法院決定發回重審，地方法庭可以裁示適當的禁止令，及以依照上述之意見再進行審理。關於地方法院之判決，上訴法院先檢視了地方法院之見解，再說明發回更審的判決理由。

（一）關於第二涵意的判決

Ortho 主張其並不先佔有紅黃色調的使用，也並不想如此做，它只尋求保護這些顏色所組合出獨特的幾何排列。如此即是在「以相同顏色組合」或「其它顏色組合」之無盡的配合種類中，創造出一種獨特的視覺印象。因此依照藍能法案，地方法院便不該要求第二涵意之證明。

（二）關於混淆之虞的判決

上訴法院同意地方法院認定 Ortho 必須證明產品來源混淆之虞是出自於 VPG 使用其商品裝飾¹⁰¹。基於發現地方法院錯用一項重要的法律標準來做成 VPG 的一號包裝沒有混淆之虞的判決，推翻此一判決，並且就被告的意圖、設計的相似性、實際的混淆產品的相似性、零售地方和購買者的相似性，以及使用廣告媒體的相似性來檢視地方法院是否在判決上有誤。

1. 零售地方和購買者的相似性、使用廣告媒體的相似性

首先處理零售地方和購買者的相似性，Ortho 及 VPG 二者都是草地和園藝產品的行銷者，也透過相似的銷售地點賣相似的產品給相似的購買者。

至於廣告媒體的相似性方面，兩者也透過銷售展示地點強力促銷。事實上，VPG 的產品只用此一方式廣告，這些因素都指向了混淆之虞。

¹⁰¹ 依 Sun-Fun Products, Inc. v. Suntan Research & Development, Inc., 656 F.2d 186, 192 (5th Cir. 1981)一案中的見解，在商品裝飾侵權行為中針對「不公平競爭」的最基本檢驗就是檢驗「混淆之虞」。

2. 一號包裝

在意圖方面，上訴法院在 *Amstar* 一案中之見解認為¹⁰²，被告使用某一商標的意圖是很重要的判斷因素，尤其是當商標的採用會顯著轉移原告原有商譽之利益的意圖，此一事實便足以判定有混淆相似性的推論。而在 *American Chicle Co.* 一案中之見解認為，¹⁰³一旦法院認定市場的後進者提不出理由，而剽竊先佔者者的創作，上訴法院便不須其他的理由。

上訴法院不同意地方法院發現 *VPG* 在設計商包一號時「只是在法律所許可的範圍內來模仿」，而地方法院竟然沒有發現 *VPG* 有意藉 *Ortho* 有錢可賺得良好商譽，來模仿其商品裝飾。在另一先前判例中¹⁰⁴，對此一行為對於法院之認知而言是不可被相信的。對於要挑選不和競爭者互相混淆的商標和包裝是很容易的，因此會令法院感到懷疑的是，在上市包裝方面，會有人傾向選擇與和成功的對手相似的包裝而導致大眾難以辨別其中的差別。

在設計的相似性方面，地方法院認為 *Ortho* 和 *VPG* 的一號商品裝飾類似，消費者可能一開始會感到混淆，但經仔細的審視和比較後應被掃除，因為這些產品通常都有毒性，而消費者必須閱讀標籤來瞭解產品，所以「可想而知的」，該類產品的消費者是比起一般產品的消費者會懷有較謹慎的態度進行選擇。但此一結論在記錄中並未有證據來支持，此一論點正確地描述了初次購買者的行為，對此一主張既無證據也無邏輯上的支持，來說明一位消費者即便買了十次的相同產品，都會將標籤全部讀過。

其次，就算有人閱讀了標籤，知道了產品功效或毒性，也並不一定會注意到關於產品製造商的資訊，即使仔細的檢視可以區分不同的產品，也不足以澄清最初的相似混淆。

¹⁰² 請參考 *Amstar Corp. v. Domino's Pizza, Inc.*, 615 F.2d 252, 258 (5th Cir. 1980)。

¹⁰³ 請參考 *American Chicle Co. v. Topps Chewing Gum, Inc.*, 208 F.2d 560, 563 (2d Cir. 1953) (L. Hand, J.)。

¹⁰⁴ 請參考 *Florence Manufacturing Co. v. J. C. Dowd & Co.*, 178 F. 73, 75 (2d Cir. 1910)。

依第 43(a)條的標準在於產品商品裝飾全面的相似性。在 *Sun-fun Products* 一案中，法院特別強調此點的重要性¹⁰⁵。

在消費者混淆方面：地方法院發現 *Ortho* 提不出造成實際消費者混淆的證據可足採信，但上訴法院在強調，這就是消費者混淆的最好證據¹⁰⁶。且沒有證據並不必然能證實相反的結果¹⁰⁷。但有證據顯示，兩項產品對零售店員造成混淆，且地方法院亦發現有 *VPG* 和 *Ortho* 的包裝產品混合放在架上的情形，但上訴法院認為沒有發現除了不是故意外的其它證據。

要測出實際混淆的例子，這是相當困難的，像本案中，商品相當便宜，而它們所含的東西又幾乎相同，比方說，*Ortho* 的馬拉松 (*Malathion*) 和 *VPG* 的是一模一樣的。綜合言之，缺乏實際混淆的證據對混淆之虞的認定沒有造成強烈不良的影響。

綜合評論這些因素，上訴法院認為除了實際造成混淆的證據外，其它因素都支持有混淆之虞的發現。因此，上訴法院撤銷地方法院對不造成混淆之虞及地方法院法官對 *VPG* 有利的判決。

3. *VPG* 的二號至四號包裝

至於 *VPG* 二至四號的商品裝飾，地方法院認定它們的整體外觀，對於一般消費者，甚至不謹慎的、不注意的人來說，比較於 *Ortho* 的商品裝飾是不會引起混淆的。這些包裝不僅沒有相似的混淆，甚至是不相似”。因為法院採用了”整體外觀”此一管制性的法律標準，而上訴法院也不能結論地方法院對於二至四號商品裝飾之認定有明顯之錯誤，因而贊同此項認定。

¹⁰⁵ 請參考 *Sun-Fun Products, Inc. v. Suntan Research & Development, Inc.*, 656 F.2d 186, 192 (5th Cir. 1981)。以下二個判例亦將調此點：*Norman M. Morris Corp. v. Weinstein*, 466 F.2d 137, 141 (5th Cir. 1972)、*Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp.*, 624 F.2d 366, 373 (1st Cir. 1980)。

¹⁰⁶ 請參見以下兩個判例：*Roto- Rooter Corp. v. O'Neal*, 513 F.2d 44, 45-46 (5th Cir. 1975)、*World Carpets, Inc. v. Dick Littrell's New World Carpets*, 438 F.2d 482, 489 (5th Cir. 1971)。

¹⁰⁷ 請參見以下兩個判例：*Cf. Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports, Ltd.*, 544 F.2d 1167, 1175 (2d Cir. 1976)、*W. E. Basset Co. v. Revlon, Inc.*, 435 F.2d 656, 662 (2d Cir. 1970)。

（三）有關於不公平競爭的判決

競爭的行業一旦在某一特別的部份被裁定有不公平競爭，即使和沒有違法的人相比，就應被要求守份際和保持安全距離。

在 *Broderick & Bascom Rope Co.*一案中¹⁰⁸，原告是女性服飾的製造商，以 *Kimberly* 商標來銷售商品，被告則以店名 *Kimberley's* 來販售女裝，在控訴行動未判決時，被告將名稱改為“*Kimley's*”，並宣稱其有權如此改名。法院駁回此一主張，認為被告似乎是嘗試保有挪用原告的名稱所享的良好商譽，透過一個或許不混淆相似的名稱，但卻又好像和原告的名稱類似，藉此繼續享有他們先前的不公平利益，這是斷然不可的事情。

因此，地方法院在做出禁止令時應該說明，它將很廣義地解釋「混淆相似」不只是禁止一號商品裝飾的使用，同時禁止 *VPG* 原先從 *Ortho* 方面不當挪用的良好商譽。再者，地方法院已清楚地指出，不公平競爭如同藍能法案中的第 43(a) 條一樣，也要求顯示混淆之虞。

伍、評析

（一）商品裝飾混淆之虞的判斷準則

基於法院在 *Sun-Fun Products* 一案中之見解，依第 43(a)條之適用，其詢問的重點是被告是否利用本身產品和原告產品間的相似性來偽裝，導致消費者的混淆。

在商標方面，上訴法院曾認定消費者混淆之虞取決於各項因素或使用的文數字，包括有被告的意圖、設計的相似性、實際的混淆產品的相似性、零售地方和購買者的相似性，以及使用廣告媒體的相似性。

¹⁰⁸ 判決書請參見 *Broderick & Bascom Rope Co. v. Manoff*, 41 F.2d 353, 354 (6th Cir. 1930)。

此一詢問方式對於商品裝飾相似性之判斷而言，基本上和決定商標是否因相似而構成侵權相同的，但對於包裝設計上相似性的詢問，其詢問範圍就相當地廣。

(二) 混淆之虞產生不公平之競爭行為

原告要依藍能法案第 43(a)條控訴商品裝飾之侵權，必須建立「混淆包裝之使用必須有不當的原始包裝配置或不當的說明及展示，兩個構成因素中的任何一項」。上訴法院在很早的判例中就已經否定了「混淆之相似商品裝飾的使用，就構成了不當的商品來源之指稱」¹⁰⁹。此一結論和藍能法案中「來源」一詞的地理意義有衝突。第 43(a)條的用詞也證明了該字的用法，即來源不當說明的使用者，將可能「在被誤以為某一特定地區是來源地從事商業的人」提出訴訟而負民事訴訟。在此判決中，上訴法院必須考慮「第 43(a)條是否禁止(1)構成商品裝飾侵權之各項主張的不當展示，及(2)被告出售但由原告製造或銷售的商品之不當展示。

由第 43(a)條之不當展示的部份，可以研判出創造該法律行動市依據普通法中「不當廣告」之懲處所衍生出來¹¹⁰。構成此種懲處之不當展示的本質，長期以來被被告理解為「不論是藉由廣告或是銷售行為，其所宣稱的品質或是特徵在在事實上是沒有的」雖然在普通法之侵權行為下，產品來源被視為是品質或特徵之

¹⁰⁹ 相關判例與法律條文請參考：Vibrant Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc., 652 F.2d 299, 303 (2d Cir. 1981)、Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 372 (1st Cir. 1980)、Federal-Mogul-Bower Bearings, Inc. v. Azoff, 313 F.2d 405, 408 (6th Cir. 1963) (alternate holding)、Comment, The Present Scope of Recovery for Unfair Competition Violations Under Section 43(a) of the Lanham Act, 58 Neb.L.Rev. 159, 162, 165-67 (1978) (cited as Nebraska Comment).

¹¹⁰ 相關以法律與判例請參見：Bunn, The National Law of Unfair Competition, 62 Harv.L.Rev. 987, 998-1000 (1949)；Callmann, False Advertising as a Competitive Tort, 48 Colum.L.Rev. 876, 885-86 (1948)；Germain, supra, 49 Ind.L.J. at 85；Developments in the Law Competitive Torts, 77 Harv.L.Rev. 888, 907-08 (1964)；Developments in the Law Trade-Marks and Unfair Competition, 68 Harv.L.Rev. 814, 881-882 (1955)；Nebraska Comment, supra note 5, at 159；L'Aiglon Apparel, Inc. v. Lana Lobell, Inc., 214 F.2d 649 (3d Cir. 1954)，此一判例被一流的評論家引述為對 s43(a)第一個正確的詮釋；1 R. Callmann, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies s 18.2(b) (2d ed. 1967) (cited as Callmann)；2 J. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition s 27:4(A), at 248 (1973)；商標法案的第七年，Hastie 法官解釋 43(a)如下：國會似乎是給商品的“錯誤標示”下了一個錯誤的法律解釋……也許該項法條侵權行為對競爭者的損害來說和不實廣告有極為相似之處，誠如美國司法部所規定，參見侵權行為再聲明，「不實廣告」如下：凡是以詐欺的展示所行銷的商品含有不實成份或品質，而為競爭者的商品所含有且而轉移了競爭者的生意，要對競爭者蒙受的傷害負責任。

一部份，但這類的誤導從未被認定為「不當廣告」之涵意中¹¹¹。

產品來源的不當展示亦構成普通法中之「不公平競爭」中的侵權行為，例如偽裝(passing off)，在判斷技術上之涵意是指「被告使用和原告實質上相似的產品或服務來偽裝」¹¹²。但法條不僅於此，因此可以很清楚的指出「商品裝飾之侵權和商標之侵權都不是不當廣告而是一種不公平的競爭。」

綜合而言之，上訴法院之法官曾指出構成「不當廣告」和「不公平競爭」中之必要的「不當展示」有所不同。「不當廣告」之被告並不掩飾商品來源，只不過是不當的標示商品可能有或可能沒有的特定品質或特定特徵。

相關的法律還牽涉到法院對於第 43(a)條之見解，即「原告宣稱之未註冊商標與其產品有關聯，導致另一家公司使用相同或相似的商標會構成一錯誤的標示，以為商品是出自同一來源。」¹¹³，也就是說，第 43(a)條不只強制禁止被視為「不實廣告」的行為，且也強制禁止被視為是「不公平競爭」。有了此一見解之後，法官應找不出任何理由，一方面可以將可適用於第 43(a)條之普通法下因商標侵權所歸屬之不公平競爭，在另一方面卻不將其適用於商品裝飾之侵權。

(三) 第二涵意之取得非為證明構成侵權行為之要件

如地方法院一樣，有些巡迴法庭也會要求第二涵意之顯示。然而，上訴該法院不同意第二涵意在每一件商品裝飾侵權訴訟中必須被證明出來。此一專有名詞

¹¹¹ 在闡釋聲明提出「誤導」類型的例子，為了要針對「不實廣告」部份做強制規定如下：標示傢俱是紅木所做成或是純紅木，而事實上只有紅木貼皮；或標示是棉製品卻聲稱百分之四十五的羊毛；咖啡飲料不含咖啡因或香菸不含尼古丁，產品標榜來自獨特的親自動手地來增加其價值，或事實上是其他地方所製造；標榜能有某種功效的產品而事實上並無其事；標榜循一特定設計所製而事實上並沒使用到此設計。

¹¹² 近年來不公平競爭已越來越被視為相反於「誠實交易」範圍的廣泛實務現象。然而，針對此一意見的目的。例如在 *Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing Co.*, 510 F.2d 1004, 1010 (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868, 96 S.Ct. 132, 46 L.Ed.2d 98 (1975)一案中，法院認為不公平競爭法的基礎在於沒有人可以採用「看來似乎是來自其它的產品」之商品來銷售自己的產品。在 *American-Marietta Co. v. Krigsman*, 275 F.2d 287, 289 (2d Cir. 1960)一案中，法院認為不公平競爭最單純的形式是使用對方的名稱或商標。

¹¹³ 請參見 510 F.2d at 1010 (emphasis added), quoting *Joshua Meier Co. v. Albany Novelty Manufacturing Co.*, 236 F.2d 144, 147 (2d Cir. 1956)。

是隨著普通法中商標法部份之法條所發展出來的，商標之目的主要是讓消費者能夠區分商品之來源。有些文字及詞彙在本質上具有獨特性，因此符合法律保護的要件。然而，敘述的文辭、地理名稱、以及家族姓氏並不是在本質上具有獨特性的，同時本身也不能指明為某特別公司的產品，它們就不能受到商標法之保護，除非因單獨之供應商的不斷使用而產生了該種獨特性，且消費大眾也承認其能辨識產品的來源。商標法只要求在於所宣稱的商標不足以獨性地辨認其製造商時，才需要證明第二涵意。

相同的原則應適用於商品裝飾之保護。在 *Perfect Fit Industries, Inc. v. Acme Quilting Co.*, 618 F.2d 950, 952-53 (2d Cir. 1980)一案中之見解，沒有功能性的文字及象徵符號被後來者使用來行銷他們的產品（商標之使用），其次數不受限制；相似的，廣告展示及包裝可能的種類也幾乎是無限的（商業廣告與商品裝飾之使用），因此，主要的問題不是在於市場先進者是否因為重複且大量的使用而取得第二涵意，而是在於消費大眾是否被混淆了。

案例 1.10

Celia Clarke 控訴美國專利與商標局商標審理與上訴委員會

In re Clarke

v.

**U.S. Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal
Board**

No. 758,429

P.T.O.T.T.A.B.

國別：美國

案例類型：以香氣為註冊商標

關鍵字：可註冊性、識別性

案號：17 U.S.P.Q.2d 1238

日期：1990 年

壹、案情摘要

標示申請人 Celia Clarke（以下簡稱 Clarke）以 Clarke's OSEWEZ 為名從事商業活動。在商標審查人最終決定拒絕 Clarke 在裁縫用紡紗（sewing thread and embroidery yarn）標示之註冊後¹¹⁴，Clarke 上訴。Clarke 自述其標示為「有強烈感覺的、新鮮、花朵、容易引起花香的¹¹⁵。」

審查員以申請人之標示不具有商標之功能為由，拒絕註冊，因為該標示無法區分申請人與他人產品之差異。在初次拒絕時，審查員認為香味標示類似於產品之裝飾作用，對消費者而言，並非作為區別產品來源之用。審查員且認為 Clarke

¹¹⁴ 請參見美國專利與商標局，1988 年 10 月 18 日第 758,429 申請案。

¹¹⁵ 申請人對其標示形容之原文為「The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms」。

所宣稱之香味標示應為法理上之具有功能作用的 (functional)，也就是說具有在競爭之需要而能使用令人愉快的香味或氣味之功能。但在上訴陳述中，審查員放棄了「法理上功能來拒絕」的理由。

Clarke 之法律顧問為其呈遞了一份說明：在其知識範圍內，沒有其他公司提供有氣味的紡紗；在廣告中，Clarke 一再強調為具有香甜氣味紡紗的來源；由於產品的成功，申請人在美國已經是主要紡紗的供應者。申請人提及，她已經收到許多有關其獨特產品之正面反應，且盡其所知，顧客、經銷商、供應商可以以該香味來辨識產品之來源。Clarke 認為其香味標示在本質上具有識別性 (inherently distinctive)，且提供了充分的證據證實大眾對於該香味標示的認知。Clarke 在其呈詞中陳述到：他人可以自由選用其他的氣味作為標示，例如百合花、康乃馨、或是玫瑰。大眾當然可以區分這些花的氣味，如同可以區分粉紅色、紅色、橘色、與黃色等暖色系一般。也如同以粉紅色註冊於玻璃纖維絕緣體，也不會妨礙其他廠商生產玻璃纖維絕緣體。申請人之特定香味也未顯示出會妨礙其他競爭者提供有氣味紡紗的意願。在沒有先前的判例可以作為參考時，申請人以顏色為商標的申請案進行抗辯，但事實上，聲音或是特殊包裝也可以作為比較。

審查員認為在本質上並未阻止以任意的、非功能性的氣味或香味註冊¹¹⁶。但依本案的情形，申請人將香味加入產品中並不自然，並未具有任何金錢上的利益。如果申請人的香味真的具有指認來源的功能，那麼消費者將面臨以各種香氣去區分產品來源的情形。審查員為了支持他的主張，他還要求上訴委員會採取判

¹¹⁶ 以商標法第 45 條 (15 U.S.C. 1127, 生效日 1989 年 11 月 16 日) 將商標定義為：包括任何字、姓名、符號、或裝置，及上述各項的組合，而能 (1) 個人的使用；(2) 個人卻有真實的意圖使用於商業活動，即以本法所建立的原則申請註冊。並可由其他生產或銷售來源中指認與區分其產品，且不論是否知曉該來源之本身。

原文如下：The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof- (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

以 1946 年美國商標複審委員會之意見，「符號」或是「裝置」不能僅侷限的去解釋，而事先將顏色、形狀、氣味、或其他特性排除在外。

斷上的註解 (judicial notice)，將令人愉快的、任意的、非功能性的氣味在廣泛的產品中限制於令人愉快或吸引注意之作用。雖然申請人是唯一具有香味紡紗的來源，審查員認為潛在的消費者不一定會注意該香味可以作為區別產品來源之用。消費者通成會認為香味是產品的一項特色。以香味註冊是非常罕見的。

然而審查員相信該香味可能具有商標的功能，但他認為申請人並未推廣以香味判斷來源的功能。審查員認為在廣告中 Clarke 陳述到「Clarke 具有識別性的柔性香味紡紗」，但沒有說是哪一種，也沒有強調可以用香味做為產品來源之判斷。

貳、法律問題

專利商標局拒絕 Clarke 以香味註冊是否有誤？

參、法院判決

法院撤銷商標審理與上訴委員會有關拒絕註冊之決定。

肆、判決理由

承審法院對於雙方所提出之證據進行審理。承審法官認為申請人已經顯示了其香味可以做為商標功能的證據，沒有理由認為香味不可以做為商標用來區別特定產品。法官強調，本案的重點並非在討論具有香味或氣味之產品（例如香水、古龍水、或其他家用產品），也不是香味或氣味的可註冊性，更不是討論特定產品香味的區別性，而是在商標法 2(e)(1)條下是否主張該香味不可以註冊¹¹⁷。

由證據顯示僅有申請人以香味行銷其產品，這也表示香味並非本質上為紡紗的特徵之一，而是申請人用來標示產品來源之用。再者，申請人已在廣告中強調該特徵，以促使顧客、經銷商、供應商以香味區別產品來源。在檢視申請人產品之識別性後，法官並不認為申請人以廣告促使大中以香味區別產品來源的作法失

¹¹⁷ 相關判例請參考 See *In re Gyulay*, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009 (Fed. Cir. 1987)。

敗。法院相信申請人所提出的證據，已展現了香味標示在表面上有確鑿證據的案子¹¹⁸。

伍、評析

無疑地，該氣味標示為具有第二涵意（secondary meaning）的標示，只有在廠商提出有關第二涵意的證據後，才能證實該項標示的商標功能。最主要的證據為「顧客、經銷商、供應商可以因為此種香味瞭解紡紗的來源。」

¹¹⁸ 類似的案例請參考 *In re Star Pharmaceuticals, Inc.*, 225 USPQ 209 (TTAB 1985)。

案例 1.11

**Duraco Products, Inc. 上訴 Joy Plastic Enterprises,
Ltd.,d/b/a、Backyard Products 及 Travis Products, Inc.**

DURACO PRODUCTS, INC., Appellant,

v.

**JOY PLASTIC ENTERPRISES, LTD., d/b/a Backyard Products;
Travis Products, Inc.**

No. 93-3323.

United States Court of Appeals, Third Circuit.

國別：美國

案例類型：園藝用品製造業

關鍵字：商品裝飾、商標、識別性、第二涵意、混淆之虞

案號：40 F.3d 1431

日期：1994 年

壹、案情摘要

原告 Duraco Products Inc.(以下簡稱 Duraco)為塑膠播種器製造商，該產品主要用於園藝。該公司銷售最佳的產品是”希臘古典(Grecian Classic)”式的塑膠播種器，佔了每年 3500 萬元的銷售額的十分之一。播種器的形狀像是希臘式的甕，有兩種尺寸，分別是直徑 12 與 18 吋、長 10 與 15 吋。播種器的塑膠構造使得產品價格低廉且耐用。然而根據 Duraco 的證詞，該產品成功的因素在於裝飾特色上的巧妙組合，創造了一種大理石、水泥及石頭構造的假象。

Duraco 將播種器的形狀設計成甕形，靈感來自於 K-Mart 的資深採購 Armstrong，K-Mart 也是 Duraco 最大的買主。1984 年，Armstrong 在德國的某個商展中看到甕形播種器，他認為美國本土還沒有此種產品，所以就找了 Duraco

的主管，告知這個意外的發現，並鼓勵該公司做出此種產品。Duraco 接受了 Armstrong 的建議，著手製作甕形播種器。1970 年代晚期，Duraco 推出名為”Cotswold Plater”的英國製希臘式塑膠播種器，零售價為 14.99 元。或許是由於價格太高(相較於希臘古典式播種器的 5 元)，銷售成績不佳。因此在兩年後，Duraco 便撤掉此產品。

希臘古典播種器與 Cotswold 的外觀很像，但並非同系列產品。當 Duraco 將希臘播種器的產品原型給 Armstrong 看時，他承諾 K-Mart 會採購 10 萬個。由於美國本土沒有與之競爭的塑膠播種器，所以，18 吋的希臘古典甕形播種器推出第一年的銷售量即達 46000 個，Duraco 也成為此產品的領導廠商。此一佳績使 Duraco 又推出 12 吋的甕形播種器，銷售情形依然十分良好。

目前，Duraco 將園藝用品直接銷售給大零售商，主要是大型折扣商店，某些經銷商是直接供貨。廣告通常是與零售商合作，雙方共同分攤費用。Duraco 給零售商銷貨收入 2%的廣告費用補貼，零售商可選擇要收現或是記帳。廣告使用的媒體有週日的夾報、雜誌、傳單或報紙廣告。這些廣告中，播種器通常與其他戶外園藝用具並列。

在行銷上，Duraco 鼓勵，但未以契約強制，零售商將 Duraco 的名稱或註冊商標”Garden Scene”放在廣告上。雖然零售商不把 Duraco 的商標刊在廣告上的最糟後也只是被口頭勸告，但有一半以上的零售商都願意配合。然而，品牌名稱的知覺在戶外園藝用品市場是不重要的。在 Duraco 的調查中，少於 0.5%的消費者知道”Duraco”這個公司名稱。這可能與播種器的價格不高，消費者通常都是衝動購買有關。

Duraco 在塑膠製播種器市場有若干競爭者，其一即為被告 Joy Plastic Enterprise,Ltd.(以下簡稱 Joy)。Joy 的品牌名稱為”Backyard Product”，稱其播種器為”Ultimate Urns”。另一被告特洛為 Joy 鑄模。1987 與 1988 年，Joy 的總裁 Gay 接觸了 K-Mart 的採購及其它已販售 Duraco 之播種器的零售通路，透露”Duraco

在播種器市場將可能出現競爭者”的相關訊息，得到正面的回應後，Gay 開始著手發展 Backyard Product 的播種器。

在此項產品的開發階段，Gay 接觸了市場上種種不同的播種器，其中也包括 Duraco 公司的希臘古典式播種器。觀察並分析了這些產品後，Gay 設計出比較凹陷(可以裝較多的土壤與水份，以促進根部發展)，重心較低的播種器。設計完成後，Gay 請被告特洛製造 Ultimate Urns 的塑膠射出模型。Joy 的 Ultimate Urns 在外觀上與 Duraco 的希臘古典播種器十分雷同，而且與 Duraco 相同的是，該產品也有 12 吋及 18 吋兩種尺寸。

Duraco 主張其商品裝飾與 Joy 以外的競爭者都有顯著不同。Duraco 所定義的商品裝飾是播種器的甕形結構的所有元素的整體組成，包括邊緣、磨光、頂部與底部的接合及顏色；他並未主張播種器的設計中的任何單一成份是可保護的。Duraco 不只引用了其它競爭者顯然不同的播種器的設計為證據，也提出了該公司的專業設計者的五種設計，根據專家所言，這些設計在”給新古典式播種器賦予現代解釋”的市場上都有競爭性。Duraco 堅稱這五種設計將各種古典元素與以變化可以表達想要表達的主題。因此，Duraco 主張，Joy 不必有商品裝飾的侵權行為也可以從事有效的競爭。

Duraco 宣稱 Joy 銷售與 Duraco 公司最受歡迎的產品具備相同外形與構造的播種器，此舉屬商品裝飾侵權行為，根據藍能法案第 43(a)條及 15 U.S.C.A. § 1125(a)對 Joy 提起商品裝飾侵權與不實廣告的訴訟。Travis Products, Inc.(以下簡稱 Travis)為 Joy 公司的產品鑄模。因此，一併對 Traivs 提出控告，請求地方法院頒布假處分。賓州西區地方法院審理，駁回原告提出頒布禁止令的請求。

地方法院基於幾個理由駁回頒布假處分的請求。首先，法院判決 Duraco 並未證明有實體上有勝訴的可能(a likelihood of success on the merits)，也就是法院不同意 Duraco 所言，希臘古典播種器的設計具有識別性。地方法院指出：”任何看到 Duraco、Backyard,Cotswold 的消費者，會認為三者都是希臘風格的甕形播

種器“。套用判定商標識別性的分類方式(一般的、描述的、暗示的及獨斷的或新奇的)，地方法院判定希臘古典播種器充其量只具描述性質：購買或檢視此產品時，消費者會立即了解眼前的商品的性質是：「塑膠製播種器」。地方法院進一步判決，播種器的描述性商品裝飾並未取得第二涵意，由於”沒有證據顯示，Duraco 的購買者，無論是 K-Mart 或是零售通路的買者，察覺到產品來自單一來源，或者說，公眾是用 Duraco 或 Garden Scene 的名稱來辨識 Duraco 的播種器。沒有任何跡象顯示，消費者購買 Duraco 的播種器是由於其來源。K-Mart 採購 Duraco 播種器，似乎大部分出於利潤的考量。因此，地方法院判決 Duraco 的播種器的商品裝飾，就商標分類而言，是一般性或述性二者之一。

地方法院也判定播種器的設計是功能性考量，因為(所有設計元素)對古典風格的播種器而言都是必需的，這些元素組合創造出一種雪花石膏鑿刻而成的甕形的感覺。再者，對消費者而言也沒有混淆之虞存在，一來因為購買者對商品的製造商不感興趣，二來也沒有消費者混淆的實際證據，因為 Duraco 總裁的受混淆不能考慮在內，因為他不算是真正的消費者¹¹⁹。

Duraco 基於藍能法案 15 U.S.C.A. §1125(a)，對於假處分請求被否決一事提出上訴。第三巡迴上訴法院曾對假處分的頒布及此類上訴案的審理條件做過說明。

貳、法律問題

判決是否頒布假處分，承審法院有完全的裁量權，只有在”法院誤用裁量權，在引用法條時有明顯錯誤，或者是考慮證據時犯嚴重錯誤”，關於假處分的判決才會被駁回¹²⁰，然而雖然對假處分的相關判決進行覆審的重點通常是裁量權的誤用與否，但任何與頒布假處分的先決條件有關的判決所運用的判定標準也在審理

¹¹⁹ 有關頒布假處分的其他條件，地方法院的判決是，(1)因為 Duraco 的銷售狀況仍然很好，所以沒有確切事實支持杜洛所宣稱由於利潤損失、混淆之虞、Joy 的低劣品質，對 Duraco 造成不可回復的傷害；(2)相較於 Duraco 的多個產品線，Joy 的主要產品只有被控侵的播種器，若是頒布禁止令，將摧毀 Joy 的整個事業。

¹²⁰ 見 *Loretangeli v. Critelli*, 853 F.2d 186, 193 (3d Cir. 1988)。

範圍¹²¹。因此，雖然巡迴上訴法院就地方法院的判決及引用法條的適當與否進行正式審理¹²²，但審理重點在於對事實的判定是否明顯錯誤¹²³。

參、法院判決

上訴法院判決地方法院的判決沒有明顯錯誤，確認地方法院認為該產品形態不具第二涵意的判決，因此維持原判決。

肆、判決理由

地方法院判決假處分的頒布與否，必須考慮(1)基於原告所陳述的事實，原告可獲競爭優勢或得利的可能性(the likilhood that the plaintiff will prevail on the merighs at the final hearing)；(2)被告被指控的不當行為對原告造成不可回復傷害的程度；(3)如果頒布假處分，被告受到不可回復傷害的程度；(4)基於公眾的利益¹²⁴。只有在原告充分舉證使地方法院接受上述四項因素都支持頒布假處分時，地方法院才會許可頒布假處分。

一、商品裝飾法概論

商品裝飾起初指的是有商標的商品的外包裝或陳列。例如 *Chevton Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.*,¹²⁵一案，因為在園藝用品的外包裝上使用與原告相同的設計與顏色，即使被告使用了不同的商標名稱，第五巡迴上訴法院仍判決被告以不公平方式與原告競爭。

商品裝飾法對設計的保護已延伸到產品本身的設計。藍能法案 43(a)條，不只是狹義的禁止商標侵權，更廣義地在於建立起全國性的不公平競爭的訴訟事

¹²¹ 見 *John F. Harkins Co. v. Waldinger Corp.*, 796 F.2d 657, 658。

¹²² 見 *Marco v. Accent Publishing Co.*, 969 F.2d 1547, 1548(3d Cir.1992)。

¹²³ 見 *Oberti v. Board of Educ.*, 995 F.2d 1204, 1220(3d Cir.1993)。

¹²⁴ 見 *Opticians Ass'n v. Independent Opticians*, 920 F.2d 187, 191-92 (3d Cir. 1990)。

¹²⁵ 案號為 659 F.2d 695, 700-02 (5th Cir. 1981)。

由。特別是 4 第 3(a)條對於無特權的模仿行為提供訴訟的理由，包括未註冊商品裝飾的侵權¹²⁶。也就是說，曾經根深蒂固的想法是：未取得著作權或專利權的產品形狀可以被自由模仿；但當藍能法案下的聯邦商標法也保護產品型態時，上述想法就不再適當¹²⁷。在 *Merchant & Evans* 案中，第三巡迴上訴法院就判決商品裝飾保護不僅止於產品外包裝或標籤，還及於產品本身的外觀。

藍能法案對於產品型態的保護延伸到“產品的整體形象，包含尺寸、形狀、色彩或色彩組合、質地、印刷、甚至是銷售技巧等在內的產品特色”。¹²⁸“商品裝飾是產品特性的複雜組合”且“與商品裝飾有關的不公平競爭法需要將所有產品特色一起考量，而非個別單獨考量”。因此，以產品型態而言，即使沒有特定的個別元素被認為是獨特的，還是可以說整體產品型態具備識別性。

巡迴上訴法院在本案要處理的商品裝飾是產品本身，而非產品的外包裝。因為這兩種非常不同的情形，所需考量的法律依據也不同，此處將以“產品型態 (product configuration)”指產品本身以獨特的特色、或特色的組合與安排，此種商品裝飾與產品外包裝的商品裝飾不同¹²⁹。第 43(a)條對商標與商品裝飾提供保護的目的在於防止欺騙及不公平競爭的行為。第 43(a)條並沒有任何字面上的根據支持我們將具本質上識別性的文字或符號商標與本質上獨特的商品裝飾視為不同。因此，並沒有充分理由支持我們對二者採用不同的分析方法。

Merchant & Evans 案中，第三巡迴上訴法院判決欲取得商品裝飾保護的原告必須證明：(1)被模仿的產品特色不是功能性的特色；(2)被模仿的產品特色具備

¹²⁶ 見 *American Greetings Corp. V. Dan-Dee Imports, Inc.*, 807 F.2d 1136, 1140 (3d Cir.1986)。

¹²⁷ 見 *Merchant & Evans v. Gold Seal Inc.*, 28 F.3d 863, 868 (8th Cir. 1994)。

¹²⁸ 見 *Computer Care v. Service Sys. Ennter., Inc.*, 982 F.2d 1063, 1067 (9th Cir. 1993)。根據 *International Jensen, Inc. V. Metrosound U.S.A., Inc.*, 4 F.3d 819,822-823(9th Cir. 1993); *Woodsmith Publishing Co.v. Meredith Corp.*, 904 F.2D1244, 1247 (8th Cir. 1990);*Stormy Clime Ltd. V. ProGroup, Inc.*, 809 F.2d971,974 (2d Cir. 1987); *Ambrit, Inc. V. Kraft, Inc.*, 812 F.2d 1531,1535(11th Cir. 1986); *John H. Harland Co. V. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (11th Cir. 1983)。

¹²⁹ 比較 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 ----,112 S.Ct. 2753,2760,120 L.Ed.2d.615 (1992)。

第二涵意；(3)消費者有可能將原告的產品與被告產品混淆¹³⁰。

然而最高法院對 *Two Pesos* 案的判決否決了上述部分條件，判決為了取得具備識別性的商品裝飾的保護的原告，毋需證明商品裝飾具備第二涵意。因此，在第 43(a)條下的原告只需證明(1)商品裝飾本質上是獨特的或者因為取得識別性而變得獨特；(2)商品裝飾不是功能性的；(3)被告使用原告的商品裝飾可能造成消費者的混淆。

最高法院在 *Two Pesos* 案中所使用的用語“獨特的”，有雙重含意，即本來就有識別性或是經由取得第二涵意而具備識別性¹³¹。由於最高法院並未在 *Two Pesos* 案中判定商品裝飾，特別是產品形態的商品裝飾是否可以被認定是本來就具備識別性，最高法院假定該案中的餐廳布置本來就是獨特的，但此種商品裝飾與本案的產品形態有所不同，所以巡迴上訴法院必須先就產品形態如何被視為本來就是獨特的提出說明。

二、商標分類的問題

Duraco 認為希臘古典播種器本質上是獨特的，因為它是暗示性的。商標法將商標區分為一般的、描述的、暗示的、獨斷的或新奇的四類，於暗示的、新奇或獨斷的商標可被視為本質上是獨特的，在法律保護之列¹³²。而一般性的商標則絕對不在商標保護的範圍，因為允許此類商標被獨佔使用將使競爭者無法正確有效地描述產品的特性，進而不適當地阻礙其競爭¹³³。至於描述性的商標，只有在可以用來辨識產品的供應者或來源時才算取得識別性，也就是說，如果取得第二

¹³⁰ *Merchant & Evans*, 963 F.2d at 633 (引述 *American Home Prods. Corp. v. Barr Labs., Inc.*, 834 F.2d 368, 370 (3d Cir. 1987)); 根據 *American Greetins Corp.*, 807 F.2d at 1141; *Standard Terry Mill, Inc. v. Shen Mfg. CO.*, 803 F.2d 778,780 (3d Cir. 1986)。

¹³¹ *estatement(Third) of Unfair Competition* §13。

¹³² 見 *Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc.*, 30 F.3d 466,478 (3d Cir.1994); *Canfield Co. v. Honickman*, 808 F.2d 297, 296-97, (3d Cir. 1986)。

¹³³ 見 *Two Pesos* 案; *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111,116-19,59 S.Ct. 109, 112-1483 L.Ed. 73(1938); *Singer Mfg.Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S.169, 186, 16S.Ct.1002, 1008, 41L.Ed.118 (1896)。

涵意，即被認為取得識別性。所謂取得識別性是指，在公眾的心目中，產品特色的主要意義在於用來辨識產品來源，而非產品本身¹³⁴。

因此，Duraco 設法提到暗示類商標以避免證明其商品裝飾具備第二涵意。雖然某些法庭已運用 Abercrombie 的商標分類在產品形態的案件中¹³⁵，本案的兩造對此種分類方式也無異議，但第三巡迴上訴法院認為直接將商標分類方式移植到產品形態並不適當¹³⁶。

不同於產品的外包裝，產品形態與產品商標有根本的差異，因為它不是一種符號，依照這個符號使得象徵物(商標或者是外包裝)與被象徵物(產品)之間產生聯結。做為產品本身，產品形態與產品並無此種辯證關係，所以不能說產品形態與產品有描述的、暗示的或新奇的關係¹³⁷。商標分類的基礎在於，商標與商品間具有的描述關係，以及商標可以描述產品到什麼程度，這種分類標準並不適用於產品本身。

再者，假定產品特色或產品名稱都沒有第二涵意，消費者購買的動機比較可能是由於欣賞產品特色而非產品名稱。對消費者而言，可以自動由產品名稱去斷定名稱主要用來指示產品來源，但卻無法由產品外形或形態得到此結論。因此，新奇或獨斷的商標在被採用為商標前並無既定的意義，除了做為產品來源的指標外似乎沒有其他明顯的目的，法律上也假定此類商標一經使用就可達到使商標與產品產生聯結的目的。相較之下，對產品形態無法有相同的假定，通常消費者欣

¹³⁴ 見 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844,851 n. 11,102 S.Ct. 2182,2187 n. 11,72 L.Ed.2d.606 (1982)。

¹³⁵ 見 Braun, Inc. v. Dynamics Corp. of America,(Fed.Cir.1992);比較 Paddington Corp. v.Attiki Importers and Distributions, Inc.,(2d Cir. 1993);Computer Care,982,F.2d at 1069;AmBrit,Inc., 812 F.2d at 1537。

¹³⁶ 見 Martin P. Hoffman, Trade Dress/Product Simulation Overview, C913 ALI-ABA 219, 222 (1994)。(“(商標識別性)分類並不十分適用於商品裝飾...”)

¹³⁷ 見 Jay Dratler, Jr.,工業設計的商標保護(不像言辭的商標，工業設計無法描述任何東西；它們就是自己本身)；Ralph S. Brown, Design Protection: An Overv,34 UCLA L.REV. 1337,1380(1987);Melissa R. Gleiberman, Note, From Fast Food to Fast Cars: Overbroad Protection of Product Trade Dress Under Section 43(a)of the Lanham Act, 45 STAN.L.REV.2037,2042-43(1993);比較 Willian H. Browne, A Treatise on the Law of Trade-Marks§130,at 87(1873)(商標是產品的商業上的象徵；商標與產品彼此間的關係就像電力的正極與負極；兩者是互相支撐的)

賞產品形態是由於它對產品原有訴求的增強，而非其指示產品來源的功用(在不具備第二涵意時)。如果一定要將商標分類的方式套用到產品形態上，充其量只能說產品形態是產品本身的描述(因為它就是產品本身)。本案清楚地說明了此點：希臘古典播種器是否令人聯想起大理石的構造或其它，即使消費者以前就一再地看到 Duraco 的塑膠播種器，巡迴上訴法院認為消費者還是很不可能在看到 Joy 的塑膠播種器時就由這個特定的產品形態聯想到產品的來源。因此，基於前述的考量，巡迴上訴法院判定商標分類的方式並不適合套用於考慮要點相當不同的產品形態¹³⁸。

最高法院在 Two Pesos 案中，特別強調的重點是“本質上獨特的商品裝飾是否必須證明具備第二涵意”，因此 Abercrombie 案的分類是否適用於商品裝飾一事並未討論。再者該案處理的是餐廳的佈置裝潢，與產品形態相比，較近似產品的外包裝，與本案的情況亦有不同。

最後，提出商品裝飾侵權告訴的原告還必須證明商品裝飾是非功能性的。商品裝飾法中對功能性的審查類似商標法中對一般性的審查；兩種主義共用的理由是“保護競爭”。因此，正如一般性商標可被自由使用，功能性商品裝飾亦然，因為兩者對於保護有效的競爭都是重要的。同樣的，本質上不具備識別性的描述性商標，可以在證明具有第二涵意後取得法律保護，既非功能性(對競爭者而言有許多可行的替代設計，不致影響競爭力)¹³⁹，也非本質上獨特的商品裝飾，只要證明具有第二涵意也可以受到保護。由於假定本質上獨特的商標可做為產品來源的指標，因此受到保護；具本質上識別性的商品裝飾也因為能提供產品來源的識別而受到法律保護。

三、不公平競爭法中的識別性

¹³⁸ 見 Hanig & Co. V. Fisher & Co., 1441 92-c-1779 ; Martin P.Hoffman Trade Dress/Product Simulation Overview, C913 ALI-ABA at 222 。

¹³⁹ 見 Merchant & Evans, 963 F.2d at 634-35) 。

由於不將商標的分類法直接套用到產品形態的分析，接下來必須說明產品形態是否能夠被認定具備本質上的識別性。在最高法院對 *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*及 *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*兩案做出判決前，不公平競爭法本質上是州法，*Sears* 及 *Compco* 兩案產生了聯邦的不公平競爭法。

1. 州的不公平競爭法

在州的不公平競爭法下，產品形態只有在取得第二涵意後，才可受到保護¹⁴⁰。換言之，對於本質上獨特的產品形態，州法的概念不同於普通法。產品形態的第二涵意的定義是依附在某個物件已知的形式上，消費者(或潛在消費者)可經由此種形式聯想到產品的來源¹⁴¹。

傳統的不公平競爭法並未命令模仿者採取積極作為，以避免混淆，除非第二涵意顯然存在¹⁴²。假如產品特色已取得第二涵意，但屬於功能性，為避免造成不公平競爭，被告必須以合理的方式告知公眾產品來源¹⁴³。只有在產品形態既非功能性且取得第二涵意的情況下，被告的模仿才被法律禁止。

簡言之，假如某設計未取得專利或著作權保護，即使原創者投注大量人力財力於該設計的創造過程，此種模仿行為在普通法中找不到任何公平性的問題¹⁴⁴。法院譴責的並非競爭行為，而是用自己的商品冒充是為他製造商的產品之欺騙行為¹⁴⁵。被告用心地模仿原告的產品外觀並藉此取得好處都不足以構成不公平行

¹⁴⁰ 見 *Gun, Inc. v. Gumakers of America, inc.*, 136 F.2d 957,958 (3d Cir.1943); *American Fork & Hoe Co. v. Stampit Corp.*, 125 F.2d 472,474 (6th Cir.1942); *Lewis v. Vendome Bags, Inc.*, 108 F.2d 16,18(2d Cir.1939); *Sinko v. Snow-Craggs Corp.*, 105F.2d 450,452 (7th Cir.1939); *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F.299,300 (2d Cir.1917); *Rathbone, Sard & Co. v. Champion Steel Range Co.*, 189 F.26 ,30-2(6th Cir.1911)。

¹⁴¹ 見 *American Fork & Hoe*,125 F.2D at 475，見 *Kellogg Co.*, 305 U.S. At 118, 120, 59 S.Ct. At 113-14(如果在公眾的心目中，物件的形式是與物件本身有關，而非其來源，則不能視為具第二涵意)。

¹⁴² *American Fork & Hoe*, 125 F.2d at 475。

¹⁴³ *Gum, Inc.*, 136 F.2d at 960 (引述 *Kellogg Co.*, 305 U.S.at 120, 59 S.Ct.at 114)，見 *Vaughan Novelty Mfg. Corp., v. G.G. Greene Mfg,Corp.*, 202 F.2d 172,176 & n. 11 (3d Cir.)

¹⁴⁴ 見 *Zangerle & Peterson Co. v. Venice Furniture Novelty Mfg. Co.*, 133 F.2d 266, 269 (7th Cir. 1943)。

¹⁴⁵ 見 *Zangerle & Peterson*, 133 F.2d aat 269-270; *J.C. Penny*, 120 F.2d at 953-54; *Lewis*, 108 F.2d at

為，而是期望取得某些不公平的好處而進行模仿，也就是說，欺騙消費大眾，不當利用他人的商譽，就構成不公平競爭。

2. 藍能法案 43(a)條的判例

除了在普通法中沒有法理根據外，認定產品形態具備本質上的識別性，在第三巡迴上訴法院亦無判例可循。第三巡迴上訴法院在 *Merchant & Evans* 案判決，只有在原告證明被模仿的產品特色是非功能性的且取得第二涵意，同時消費者可能將被告及原告的產品混淆的情況下，產品本身的特色才具商品裝飾保護的資格。此項判決的含義可解讀為，以產品本身為商品裝飾時，絕無本質上的識別性可言，所以必須證明第二涵意的存在。但因 *Two Pesos* 案判決商品裝飾在被視為具本質上的識別性時，不必證明第二涵意即可接受保護，因此，第三巡迴上訴法院將不運用 *Merchant & Evans* 案的分析方式於 *Duraco* 案。

最高法院在 *Two Pesos* 案中回答的問題是：“本質上具識別性的商品裝飾是否可根據藍能法案第 43(a)條，在未證明具第二涵意的情況下取得保護”，最高法院則並未定義決定商品裝飾具備本質上的識別性的條件，也沒有決定產品形態是否可能被視為本質上是獨特的¹⁴⁶。再者 *Two Pesos* 案處理的是墨西哥餐飲連鎖店的裝潢，比較接近產品的外包裝，與本案的產品形態並不相同¹⁴⁷。

第三巡迴上訴法院對 *Two Pesos* 案的解讀則是，在某些特定的情況下，產品形態的商品裝飾可被視為本質上是獨特的。最高法院提出兩個基於維護產業競爭的理由，支持某些商品裝飾可被視為本質上具識別性：(1)首先，商品裝飾的保

18; *Sinko*, 105 F.2d at 452; *Rathbone, Sard & Co.*, 189 F. at 30-31; *Edward S. Rogers*, *Good Will, Trade-Marks, and Unfair Trading* 212 (1914); 比較 *Nims*, *Law of Unfair Competition* §134 at 374(被告費心地模仿原告的產品外觀及藉此取得好處，都不足以構成不公平行為。而是期望取得某些不公平的好處而進行模仿。也就是說，欺騙消費大眾，不當利用他人的商譽，就構成不公平競爭。

¹⁴⁶ 見 *Kohler Co.*, 12 F.3d at 641 n.11 (產品形狀絕不可能是本質上獨特的)。

¹⁴⁷ 見 505 U.S. At --- & n.1, 112 S.Ct. At 2755 & n.1 及 *Restatement (Third) of Unfair Competition* § 16 cmt.b (Tent. Draft no. 2, Mar 23, 1990)(“產品設計不能被認為是本質上獨特的，只有證明第二涵意才能接受法律保護)。

護與商標一樣，能促進藍能法案的立法目的，即“確保商標或包裝擁有者的商譽並保護消費者辨別競爭產品的能力”，要求非描述性的商品裝飾具備第二涵意將有害製造商之競爭地位的維持。同樣地，若對產品形態也做此種過於嚴格的要求，也會有相同的問題。(2)新奇或獨斷的商品裝飾的擁有者被要求證明其商品裝飾具第二涵意並不能保護他們的產品裝飾免於被剽竊¹⁴⁸。特別是對於剛起步的小公司，舉證或建立第二涵意都會是種負擔，將產生反競爭的效果。第二涵意對於試圖進入新市場的新公司也是負擔，因為既有競爭者可竊用原創者(本質上獨特但非功能性)的商品裝飾於其他市場，並阻止原創者擴充到此市場共同競爭，這個理由似乎也可用於產品外包裝或產品形態的商品裝飾。

當然，不公平競爭法的目的不在於以保護消費者或企業的商業為藉口¹⁴⁹，而是以保護創新的設計來執行鼓勵創新的政策¹⁵⁰。此為著作權與專利法的領域，再者，設計保護法的立法自從 1917 年會期起，就一再於立法機構出現，但是立法程序從未完成。根據既有的法律，只有某些符合某些嚴格的標準時，設計才能取得保護，而且是有時期保護。因此，Duraco 基於對 Paddington 案的解讀，認為產品形態可用以區分原告及其他競爭者的商品時，就可視為具本質上的識別性。第三巡迴上訴法院認為此種論點過度引伸 Paddington 案的結論，同時，也是種循環論法：假如沒有其他人可以模仿此種特色，很明顯地，任何可被認得出的產品特色或產品特色的組合安排都可以用來區分產品(因為，只有單一來源可獨家使用)。也就是說，若是除了原創者以外，沒有人可以運用某種特別的特徵，將很難出現任何使用者能夠看得見的特色，是不能用來區分原創者及他人的產品的。例如，假使只有一個製造商生產燈泡的某個基本設計，即使只是個基本設計也能區分產品的特定來源。若根據 Duraco 的說法，只要能藉以區分來源，就可視此種產品形態本質上是獨特的，此論點會使第二涵意的必要件的主要精神不復存在

¹⁴⁸ 比較 Keene Corp. v. Paraflex Indus., Inc., 653 F.2d 822, 825(3d Cir. 1981)

¹⁴⁹ 商標法的兩個主要立法目的在於避免消費者混淆及保護投注時間精力金錢的商標擁有者免於被剽竊。

¹⁵⁰ 見 Gleiberman, Note, Overbroad Protection of Product Trade Dress, 45 STAN.L.REV. At 2056--2057; 比較 Dratler, Trademark Protection for Industrial Designs, 1988 U.ILL.L.REV. At 909(“鼓勵創新只是商標保護的次要與附帶的目的”)。

再者，與 *Duraco* 的解讀相反的，*Paddington* 案並未將 *Two Pesos* 案解讀成，將「能夠用來判別來源，做為本質上獨特與否的判準。」最高法院在 *Two Pesos* 的主張是：對於本質上獨特能夠據以判定來源的商品裝飾，毋需證明第二涵意。最高法院的陳述解釋了使商品裝飾被視為本質上獨特的必要而非充分條件。*Paddington* 案注意到上述原則，故僅是判決產品特色所具備的區別來源的能力是商標保護的前提，但非充分條件。事實上，第二巡迴上訴法院處理 *Paddington* 案的產品外包裝時，進一步區分出僅為描述性的商品裝飾。原告必須證明第二涵意，至於暗示的、新奇的或獨斷的商品裝飾則毋需第二涵意¹⁵²。

無論如何，合適產品外包裝的分析方式並不必然適合產品形態。產品外包裝的設計就像商標，實務上通常有幾近於無窮的可能選擇。若是讓特定的表現方式具備獨家使用的權利，通常不會對特定產品的競爭力有危害。而對消費者而言，接受度相同的產品形態的設計，通常只有有限的選擇¹⁵³。再者，消費者對不同外包裝的同類產品，通常有充分的了解，所以更可能是信任外包裝而非產品形態，做為判斷來源的根據。因此，巡迴上訴法院拒絕 *Duraco* 對 *Paddington* 案的解釋。

3. 產品形態的商品裝飾被視為本來即具識別性的判定標準

第三巡迴上訴法院認為由產品特色或是產品特色的安排組合所構成的產品形態要被視為本質上獨特以尋求藍能法案的保護，必須具備以下條件：(1)不尋常且讓人記憶深刻的；(2)在概念上與產品是可分離的；(3)可能做為產品來源的主要判別。

產品形態在消費者心目中要有區別產品來源的作用，因此必須是不尋常及令

¹⁵¹ 比較 *Turtle Wax, Inc. v. First Brands Corp.*, 781 F.Supp.1314, 1321 (N.D.Ill.1991)。

¹⁵² 見 996 F.2d at 583; 及 Nancy D. Chapman, *Trade Dress Protection in the United States After the Supreme Court Decision in Two Pesos*, 387 PLI/PAT 7, 13-16, 40-42(1994)。

¹⁵³ 見 *Restatement (Third) of Unfair Competition* §16 cmt.b (Tent. Draft no. 2, Mar 23, 1990)(基於其他可採用方法的可用價值來比較產品形態與產品外包裝)。

人印象深刻的。它必須在某種程度上具備唯一的、個性化的外觀，使得知道市場上所有同類產品的消費者可以合理地憑藉產品形態去辨認出產品來源¹⁵⁴。顯然，若原告的商品裝飾沒有特別到讓消費者可由商品裝飾判定來源，那麼在本質上，商品裝飾並非做為來源識別的標準。

再者，除非商品裝飾是讓人印象深刻的，也就是在外觀上是不尋常的，或有顯眼的外包裝，或某種程度上讓消費者印象深刻以致於它可能被記得，否則就無法做為產品來源的識別¹⁵⁵。因此，產業在產品設計時的慣例是不具備本質上的識別性也無法取得第二涵意。但是，僅憑產品形態的識別性並不足以使產品形態被視為具有本質上的識別性。要在本質上具識別性，產品形態也必須能在概念上與產品分離，使消費者可以辨認其符號上的特性。此一條件確保不知產品與其來源的關連消費者，不會對特定的形態是否做為產品來源指標一事感到混淆。概念上的可分離是指，產品形態必須可被消費者識為來源的指標，而非裝飾用的符號或類型。一如商標，本質上可被保護的產品形態至少在概念上必須是商品以外的某個東西，是可與商品分離的¹⁵⁶。也就是說，對消費者而言，欲尋求法律保護的產品形態不能只是整體產品的部分或要素，而必須是附加的東西，其實質的功能是產品來源的識別。對消費者而言，它必須是產品來源的獨立象徵而非產品本身的部分元件。

第三，為了在本質上是獨特的，產品形態必須有可能主要做為產品來源的識別。如果與產品分離的產品形態本身有某些具體的目的而非做為來源的識別，就不能識為本質上是獨特的，所以必須取得第二涵意才能取得保護。以此點而言，在採用特定產品形態時的意圖就成為舉證的重點¹⁵⁷。因此，尋求藍能法案保護的

¹⁵⁴ 見 *Computer Care*, 982 F.2d at 1069; *Hoffman, Trade Dress/Product Simulation Overview*, C913 ALI-ABA at 222 (在某個特別市場，只有在商品裝飾非常獨特，以致可以不經證明直接假定，消費者會自動將它視為來源的指標——如商標般時，才能稱具有本質上的識別性)。

¹⁵⁵ 見 *Stuart Hall Co. V. Ampad Corp.*, 31 U.S.P.Q.2d 1468, 1470, 1994 WL 228939 (商品裝飾在造成混淆前要先被記得); 比較 *AmBrit, Inc.*, 812 F.2d at 1536(設立衡量識別性的標準); *Computer Care*, 982 F.2d at 1069 (判決銷售簡介具本質上的識別性，如果消費者能由商品裝飾判斷產品來源以及商品裝飾是獨斷或暗示的)。

¹⁵⁶ 見 *Davis v. Davis*, 27 F.490, 492。

¹⁵⁷ 見 *Stuart Hall*, 31 U.S.P.Q.2d at 1470&n.2 (只打算做為裝飾用的設計不能做為商標)。

產品特色，若對消費者而言並非產品來源的指標而是有其它功能，則不能視為具本質上的識別性。一如描述性商標，非功能性的產品形態只有在藉由第二涵意證明具有判別來源的作用時，才能尋求藍能法案的保護。

四、關於地方法院的判決

由於地方法院運用了 *Abercrombie* 案的商標分類方式而非上述標準，本案訴法院駁回有關產品不具識別性的判決。雖然，這種情況大都是發回下級法院更審，假如 *Duraco* 無法證明所宣稱的產品特色是造成銷售成功的原因，巡迴上訴法院認為沒有更審的必要¹⁵⁸。巡迴上訴法院判決 *Duraco* 的希臘式播種器明顯未具有本質上的識別性，也沒有證明取得第二涵意，因此，其產品形態不在法律保護之列，也沒有頒布假處分的理由。

A. 本質上的識別性

本案法院並未否定 *Duraco* 的甕形播種器的獨特形態可能是令人印象深刻而且不尋常的。就此點而言，本案法院並不同意地方法院“所有播種器看來都幾乎相同”的看法。反之，在檢視大部分播種器的設計後，的確有某些播種器的外觀不致與希臘古典播種器、*Backyard Product* 及 *Cotswold* 等互相混淆。然而，這不代表產品形態令人印象深刻且不尋常就可視為是本質上具識別性、可做為來源的判斷根據。我們不能確定地說，*Duraco* 的播種器不令人印象深刻或尋常，但很確定他不具本質上的識別性。

首先，*Duraco* 宣稱應被保護的產品形態在概念上無法與塑膠播種器本身分離，這不像在椅背上蝕刻某些印記花樣以判定產品來源，希臘播種器的產品特色的設計用意是使播種器看來像是用大理石或石頭製成的。也因此它是整體產品的一部分¹⁵⁹。

¹⁵⁸ 見 *In re Molded acoustical Prods., Inc.*, 18 F.3d 217,222 & n.7。

¹⁵⁹ 產品市場的定義對產品特色的組合安排是否在概念上可與產品分離有重要影響。

其次，如地方法院的判決中所言，消費者可能是因為欣賞產品某些本質上具吸引力的特色，而非將之做為來源的判別。許多證詞也證實，Duraco 選擇此種特色在於創造大理石、石頭或水泥感覺的外觀，而非以之判別產品提供者。事實上，Duraco 本身也承認，消費者購買此產品大部分是由於產品形態在美感上更勝競爭產品。再者，Joy 模仿 Duraco 的產品是因為它對消費者的美感訴求。

總之，證明產品形態在本質上具識別性的三項條件有兩項無法成立，因此，可以判定 Duraco 的播種器並無本質上的識別性。

B.取得的識別性(第二涵意)

由於不具本質上的識別性，Duraco 必須證明尋求保護的產品形態具第二涵意。如果產品形態不具本質上的識別性，原告必須經由第二涵意證實具有後天的識別性。判定產品形態的第二涵意的相關因素有：(1)原告的廣告支出，主要衡量強調識別性、可用以判定來源的產品特色的廣告¹⁶⁰；(2)將特定產品形態與產品來源做結的消費者調查(雖然不一定知道來源的身分)；(3)使用的時間與獨家性。消費者調查與證詞可能是證明第二涵意唯一的直接證據，雖然原告可能只有其它證據可用，但都是間接證據¹⁶¹。

產品形態的案例中，銷售成功並不能證明具有第二涵意。因為，產品市場的成功可理所當然地歸功於產品形態的吸引力，而非其識別來源的作用。與商標不同的是，消費者的重覆購買可支持我們推論消費者將商標與產品來源聯結，但我們卻很難假定，消費者重覆購買在產品形態與來源間做了聯結¹⁶²。

消費者基於產品形態來判定來源，這個事實意味著，至少此種形態在某種程

¹⁶⁰ First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc., 809 F.2d 1378, 1383 (9th Cir. 1987)。

¹⁶¹ 見 Aromatique, 28 F.3d at 871 ; Woodsmith Publishing Co., 904 F.2d at 1249; International Kennel Club, Inc., v. Mighty Star, Inc., 846 F.2d 1079, 1086 (7th Cir.1988)。

¹⁶² 比較 International Jensen, 4 F.3d at 824 (雖然製造商的銷售、廣告或促銷活動與決定第二涵意有關，但檢驗第二涵意的真正方法在於製造商的種種努力以創造第二涵意的效用為何)； Braun, Inc., 975 F.2d at 826-27; First Brands Corp., 809 F.2d at 1383; American Footwear Corp. V. General Footwear Co., 609 F.2d 655, 663 (2d Cir. 1979)。

度上是不尋常的。假如消費者不在乎來源是誰，產品本身的識別性可能就是消費者的購買動機。在這點上，產品形態與商標及產品外包裝又有根本的差異，商品外包裝的識別來源功能是很清楚的，但是消費者就算基於產品形態來決定購買與否，也不等於產品形態具來源識別功能或消費者對來源感興趣，很可能只是產品本身(非產品形態)對消費而言具吸引力。類似的道理，模仿產品的意圖通常不能證明什麼，模仿者很可能只是要利用某種令人滿意的特色，而非設法在產品來源上混淆消費者¹⁶³。

總而言之，產品形態的第二涵意通常是不易建立的。在某些特定的情況下，例如形狀或顏色特別的藥丸，消費者或許比較可能依產品形態來判斷產品來源，因此，第二涵意比較可能建立。例如藥物的安全性及效用是消費者通常無法辨認但又很重要的商品特性¹⁶⁴，藥物的效用又取決於製造商的能力，所以消費者用藥丸的外形或顏色來辨認來源。

至於 Duraco 的播種器，本案法院確認地方法院的判決，判定其產品形態並不具第二涵意，Duraco 自己的調查結果也證實，並無消費者將希臘式播種器與特定來源相聯結。

除此之外，Duraco 並未在廣告中強調所宣稱的商品裝飾，廣告中只有整個產品的小小圖示。最後，Duraco 獨家銷售“希臘古典外觀”的播種器約五年，這樣的時間長度並不足夠推論消費者已將此產品與某個特定來源做聯結。

伍、評析

本案處理的商品裝飾是產品形態(product configuration)，此處所定義的“產品型態”指產品本身所具有的獨特的特色、或特色的組合安排。根據最高法院對 Two Pesos 案的判決，為了取得商品裝飾保護的原告在第 43(a)條下必須證明(1)商品裝

¹⁶³ 見 Aromatique, 28 F. 3d at 871; Braun, Inc., 975 F. 2d at 827。

¹⁶⁴ 比較 Sinco, 105 F.2d at 453(某些產品例如藥物，產品的效用大部分是依製造者的能力而定，消費者更關心的是藥物的製造者，而非藥的外觀)。

飾本質上是獨特的或者因為取得識別性而變得獨特: ; (2)商品裝飾不是功能性的; (3)被告使用原告的商品裝飾可能造成消費者的混淆。因此, 如何判定產品形態的識別性是本案的重要議題。

曾有判例將商標識別性的判斷標準套用在產品外包裝的分析上, 並據以判定產品外包裝是否可視為是本質上獨特的商品裝飾, 可根據藍能法案尋求保護。第三巡迴上訴法院認為產品形態與產品外包裝有根本上的差異, 分析商標識別性的測試方式, 即 **Abercrombie** 案所用的分類並不適合直接套用在產品形態的分析上。

上述的差異表現在, 產品外包裝的某些屬性或功能與商標接近, 是附屬或外加在產品上而非產品本身, 產品形態則就是產品本身。由於產品形態不是一種符號, 無法象商標一般, 根據一個符號(商標)可使得象徵物(商標或者是外包裝)與被象徵物(產品)之間產生聯結。做為產品本身, 產品形態與產品並無此種辯證關係, 所以不能說產品形態與產品有描述的、暗示的或新奇的關係。商標分類的基礎在於, 商標與商品間具有的描述關係, 以及商標可以描述產品到什麼程度, 所以這種分類標準並不適用於產品形態。如果一定要將商標分類的方式套用到產品形態上, 充其量只能說產品形態是產品本身的描述(因為它就是產品本身)。

產品形態具備本質上的識別性, 第三巡迴上訴法院認為必須具備以下條件: (1)不尋常且讓人記憶深刻的; (2)在概念上與產品是可分離的; (3)可能做為產品來源的主要判別。

產品形態必須是不尋常及令人印象深刻的, 對消費者而言才有區別產品來源的作用。若商品裝飾沒有特別到讓消費者可由商品裝飾判定來源, 那麼在本質上, 商品裝飾並非做為來源識別的標準。但是, 僅憑產品形態的識別性並不足以使產品形態被視為具有本質上的識別性。要在本質上具識別性, 產品形態也必須能在概念上與產品分離。概念上的可分離是指, 產品形態必須可被消費者識為來源的指標而非裝飾用的符號或類型。也就是說, 對消費者而言, 欲尋求法律保護的產品形態不能只是整體產品的部分或要素, 而必須是附加的東西, 其實質的功

能是產品來源的識別。對消費者而言，它必須是產品來源的獨立象徵而非產品本身的部分元件。

與產品分離的產品形態本身必須做為判斷來源的標準，且非有其他的功能，才能被認為具備識別性。然而，由於產品形態即產品本身，消費者購買的動機比較可能是由於欣賞產品特色而非產品來源，因此要證明消費者將產品形態與產品來源相聯結，似乎是不太容易的。

若是商品裝飾不具本質上的識別性，就必須證明第二涵意，才能取得保護，第三巡迴上訴法院認為判定產品形態的第二涵意的考慮因素有：(1) 原告的廣告支出，衡量的主要是強調識別性、可用以判定來源的產品特色的廣告；(2) 將特定產品形態與產品來源做聯結的消費者調查；(3) 使用此產品形態的時間長度與獨家性。

然而，產品形態的第二涵意是不容易建立的，因為與商標不同的是，消費者的重覆購買可支持我們推論消費者將商標與產品來源聯結，但我們卻很難證明消費者重覆購買係於產品形態與來源間做了聯結。消費者就算基於產品形態來決定購買與否，也不等於產品形態具來源識別功能或消費者對來源感興趣，很可能只是產品本身(而非產品形態)對消費而言具吸引力。

如果產品形態很難被視為具本質上的識別性，而第二涵意的建立也不容易，根據藍能法案所提出的產品形態商品裝飾侵權官司的勝訴機會將十分有限。

案例 1.12

Munsingwea Inc 控訴 Jockey International Inc. 案

Munsingwear Inc.

v.

Jockey International Inc.

No. 4-93-538

U.S. District Court District of Minnesota

國別：美國

案例類型：混淆之虞

關鍵字：實際混淆 (actual confusion)、損害權衡 (balance of harm)、實體上有勝訴的可能 (likelihood of success on the merit)、無法彌補的損害 (irreparable harm)、商品裝飾 (trade dress)

案號：31 U.S.P.Q.2d 1146, 1994 WL 422280 (D.Minn.)

日期：1994 年

壹、案情摘要

本案原告 Munsingwear 公司 (以下簡稱 Munsingwear) 依據藍能法案第 43(a) 條、習慣法中的商標侵害及詐欺交易慣例 (deceptive trade practice) 提起本訴訟，以其平口褲 (Horizontal-Fly 簡稱 H-FLY) 的商標權作為請求的基礎，要求商標侵害之損害賠償，但是由於 Munsingwear 並未將 H-FLY 登記註冊，乃主張從 1946 年起即連續使用該設計，因此應該賦予保護，而且耗費數百萬美元的廣告費，更有保護的必要性。Munsingwear 並且聲請假執行以阻止被告製造、散布及銷售男性平口內褲。

被告 Jockey 公司 (以下簡稱 Jockey) 為銷售男性平口內褲 (horizontal-fly)

之廠商，其於 1992 年 6 月起，首次將其生產之平口內褲以子彈型包裝（Jockey Pouch）推廣上市，其內褲的鬆緊帶上繡有 JOCKEY 的字樣，並且裝在前後均印有 JOCKEY 商標的包裝中加以販售。

原告若要取得勝訴，必須證明其 H-FLY 商標符合以下三項要素：(1)該商標不具功能性、(2)其具備識別性，或是已經取得第二涵意、(3)兩造產品有引起消費大眾混淆之虞。Jockey 為了請求以簡易判決方式處理本案，因此未對前兩項要素有所爭執，但是認為兩造間的競爭商品在法律上不會造成混淆之虞，因此對第三個要素提出抗辯。

本案法院針對第八巡迴上訴法院在 Squirtco 案¹⁶⁵所建立，分析是否引起消費者混淆之虞的六項因素逐一加以考量：(1)產品的相似性、(2)近似產品是否彼此競爭、(3)企圖將自己的產品冒充為他人商品、(4)實際混淆的存在、(5)調查證據、(6)購買的成本及情狀。每項因素均應同等考量，不能過度考量某一因素而造成排他的效果¹⁶⁶。

基於 Squirtco 案的審酌因素，法院認為兩造商品在拆封前並不相似，Jockey 沒有冒充他人商品的意圖，也沒有實際消費者混淆的情況，此對 Jockey 相當有利；另外，兩造商品在零售時相對而言較為近似，且一般消費者的購買決定不夠洗鍊，加上缺乏調查，故無法證實或否定有無實際混淆存在，此對兩造均為不利，因此，法院認為 Jockey 已經證實兩造商品間沒有混淆之虞存在。

最後，法院對於 Munsingwear 所聲請之假執行，於斟酌 Dataphase 案¹⁶⁷的四個因素之後，認為應作有利於 Jockey 的解釋，故將 Munsingwear 所聲請的假執行予以駁回。

¹⁶⁵ 詳見 Squirtco v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086 [207 USPQ 897] (8th Cir. 1980)。

¹⁶⁶ 詳見 Life Technologies, Inc. v. Gibbco Scientific, Inc., 826 F.2d 775, 776 [3 USPQ2d 1795] (8th Cir. 1987)。

¹⁶⁷ 詳見 Dataphase Sys., Inc. v. C L Sys., Inc., 640 F.2d 109, 114 (8th Cir. 1981)。

貳、法律問題

要解決本案的問題，法院認為可從「商標侵害」或「商品裝飾（trade dress）的侵害」兩個不同的角度為基準加以分析。

其次，適用 *Squirtco* 案的六項分析因素之前，法院必須先找出比較的產品，在該步驟中，拆封前（pre-sale）或拆封後（post-sale）兩者，必定有其中一種情況存在，而是否列為競爭性商品，乃依照消費者如何看到這兩種產品來決定¹⁶⁸。*Jockey* 主張拆封前的商品應該以整體的搭配與包裝設計作為分析的基礎，其提出的證據顯示，無論是單件或整套的內衣，在購買時包裝上會標明來源或樣式。*Munsingwear* 則主張，當消費者購買已經包裝好的商品時，他們會考慮其他因素，例如消費者會希望商品穿在人體模型上當作展示，*Munsingwear* 認為此種展示的手法與拆封後的陳列方式是一樣的，若消費者不注意原始包裝，便容易發生混淆的情況。

不過本案系爭內褲都會在腰帶繡上 *JOCKEY* 或 *MUNSINGWEAR* 的字樣，此種做法大大地降低消費者混淆的可能性，也就是永久標籤的存在使得拆封後的消費者不致於發生混淆。因此，法院發現就本案而言，拆封前或有包裝的內褲是消費者決定購買的基礎，也就是 *Squirtco* 案的分析點，才是本案最須審酌的地方。

參、法院判決

原告（*Munsingwear*）向明尼蘇達地方法院控訴被告（*Jockey*）違反藍能法案第 43(a)條、習慣法（商標侵害）、不公平競爭以及詐欺交易慣例，原告並聲請假執行以阻止被告繼續販售男性平口內褲，被告則基於缺乏消費者混淆要求即決裁判（summary judgement，類似我國之簡易判決），法院調查兩造競爭商品，並根據第八巡迴上訴法院關於 *Squirtco* 案所訂立的標準逐一檢視之後，認為兩造商

¹⁶⁸ 詳見 *Lindy Pen Co., Inc. v. Bic Pen Corp.*, 725 F.2d 1240 [226 USPQ 17] (9th Cir. 1984)，該案認為，判斷商標相似性的主要方法在於產品的市場及其銷售環境。

品無混淆之虞存在，亦無實體上的實際爭執（*genuine issue of material face*），並且依據 *Dataphase* 案的四項因素所分析的結果，肯認被告的意見而駁回原告的請求。

肆、判決理由

一、Jockey 關於簡易判決的請求是否應予准許？

如果對於原告的起訴事項加以答辯、提出證言或反駁，並且在訴訟中的自認，顯示對判決有影響的事實無實體上的爭執（*genuine issue*），則提出聲請之一造應賦予判決，法院就應該同意簡易判決，聯邦民事訴訟法（*Federal Rule of Civil Procedure*）第 50(a)條即規定，如果初審法院在法律上可以得出合理的結論，便可以逕行判決¹⁶⁹，除非出現對非聲請之一造（*nonmoving party*）有利的充分證據，應回復由陪審團審判始為恰當，否則就無須在爭點上加以審理¹⁷⁰。

在審酌是否採取簡易判決的過程中，法院須檢視有利於非聲請之一造的證據，並且盡可能地在正當的範圍內做出對其有利的推論，然而，非聲請之一造無須在訴狀上單純的否認或主張，亦無須對其請求的事項在訴訟上可能的發展加以爭辯，只要以口頭宣示（*affidavit*）或其他方式提出足以引起實體上爭執的事實即可¹⁷¹。但是如果合理的心證與取得的證據有所差異時，就不應該在法律上做出判決。然而，如果原告無法提出支持其請求的重要主張，就應該下簡易判決，因為關於重要主張的證據都不足採，會使其他事實變得更不重要。

要解決此種問題，可從「商標侵害」或「商品裝飾的侵害」兩個不同的角度加以分析。商標乃可靠的顯著性標誌，透過它便可區別不同製造者的產品或商品；商品裝飾廣義地解釋則包含產品的包裝（*packing*）和其形象（*image*），而不是製造者在其商品上所使用的文字（*words*）或商品裝飾（*symbol*）。根據以上

¹⁶⁹ 詳見 *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.*, 477 U.S. 242, 250 (1986)。

¹⁷⁰ 同前註，第 249 頁。

¹⁷¹ 詳見 *Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317, 324 (1986)。

的定義，商標是個別產品的特色，而商品裝飾則是產品的整體的外觀。儘管兩種分析的方式好像有所關連，兩造卻個別引用不同的案例來支持其論點，Jockey 引用商品裝飾的案例來支持其論點，而 Munsingwear 則引用商標案例。因此，法院必須在一開始就找出兩者間具有意義的差異（meaningful distinction），並且決定適用哪一個保護方式。

此項判斷應依藍能法案第 43(a)條做出決定，但是法條本文卻未詳細記載商業外觀或商標，只規定保護兩者均符合該法的目的¹⁷²，也就是一造採用因相似而造成與對手混淆的商標或商品裝飾，就構成不公平競爭及藍能法案第 43(a)條(15 U.S.C Section 1125(a)) 所保護的標的¹⁷³，儘管一般認為商品裝飾所保護的範圍比商標還大，但基於第 43(a)條所規定的未註冊商標和商品裝飾的分析則十分相似，事實上，法院尋求將商標案例作為商品裝飾的指標，反之亦然¹⁷⁴，因此，基於原告的 H-FLY 並未註冊商標，法院認為必須進一步將商品裝飾和商標的相關法律加以分析。

另外，混淆之虞乃藍能法案第 43(a)條侵害行為的重要要素之一，屬於實體上的事實（material fact），而任何法律結論通常都是根據基本的事實發現所得出的，也就是法院必須參酌所有相關的因素，包含商標的特性以及商品可供辨識的差異或相似點，以獲得結論，而商品的差異或相似點則包含標誌的形式（form）、組合（composition）、構造（texture）、品質（quality），以及產品廣告、展示、銷售、使用的手法。

再者，本法院決定將拆封前商品或拆封後商品，是否提供適當的分析基礎分開討論，然第八巡迴上訴法院尚未對此爭點加以判決。就本案的事實而言，對於拆封前商品的陳列爭論較為激烈，因為任何相關的消費者混淆可能在銷售前就已

¹⁷² 即保護商標的所有人、公司行號的商譽以及保障消費者區別競爭性產品的能力，均符合該法之目的。

¹⁷³ 詳見 *International Jensen v. Metrosound U.S.A.*, 4 F.3d 819 [28 USPQ2d 1287] (9th Cir. 1993) 和 *Le Sportsac Inc. v. K Mart Corp.*, 754 F.2d 71 [225 USPQ 654] (2d Cir. 1985)兩案的比較。

¹⁷⁴ 詳見 *Vaughan Mfg. Co. v. Brikam Int'l Inc.*, 814 F.2d 346, 348 n.2 [1 USPQ2d 2067] (7th Cir. 1987)。

經發生。一般而言，內褲外面都會再穿一件褲子，故大眾不會將外褲和內褲等同視之，換言之，潛在的消費者混淆不會和其他外衣一樣嚴重¹⁷⁵。在 *Levi* 案¹⁷⁶中，第二巡迴上訴法院認為，當消費者看到上訴人的牛仔褲在零售店外展示，卻沒有任何辨識標籤，他們要買的時候就可能發生混淆。此外，*Levi* 案承審法院所強調的，是展示內褲（worn underwear）被隱瞞的特徵降低了消費者對拆封後商品混淆的關心程度，因此，*Munsingwear* 依據 *Levi* 案的主張便有所違誤，對於一般大眾而言，拆封後商品陳列的越少，就越能降低消費者對於商品來源混淆的風險，而 *Squirtco* 案的六項審酌點，即提供判斷商品間是否有混淆之虞很好的原則。

1.商標的相似性

Squirtco 案的第一個分析點，就是要比較消費大眾在購買系爭兩產品時的決定，調查完本案兩造產品之後，發現它們根本就不相似，*Jockey* 的包裝裡面有一張男人穿著內褲的照片，外面則是在頂端環繞著其公司的商標和 *JOCKEY* 字樣，字的下面則印有商品的尺寸及公司的條碼；*Munsingwear* 的包裝則沒有圖例照片，而是一個畫有袋鼠的條狀浮雕，旁邊環繞著「*MUNSINGWEAR KANGAROO BRIEF*」的字樣，下面同樣印有尺寸的標示。如果將兩個商品擺在一起比較，就可以很清楚地分辨出是那一家的產品，因此法院認為兩造產品沒有實質的相似性。

2.競爭產品的近似性

儘管競爭性相似不是由兩製造商所控制，兩造的商品都是擺在男性部門銷售，*Munsingwear* 引證一個兩造商品擺在一起販售的個別實例，*Jockey* 則抗辯此根本不是正常的商業情況，不過就整個市場來看，兩造商品擺在一起販售顯得沒有任何意義，因為市場若僅由少數的廠商所控制時，廠牌之間的差異會很小是不

¹⁷⁵ 詳見 *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.*, 228 USPQ 648 (S.D.N.Y. 1985)，該案經上訴法院維持原判，799 F.2d 867, 872-72 [230 USPQ 831] (2d Cir 1986)。

¹⁷⁶ 同前註。

可避免的現象，由於消費者的需求所致，許多商店均會展示和販售相當近似的商品。因此法院發現，基於商品的本質使然，兩造的商品會在相對近似的情況下販售，不過這種市場選擇的機能不是兩造當事人可以決定，而是由個別的商店所決定的。

3. 企圖將自己的產品冒充為他人商品

Munsingwear 接著主張 Jockey 企圖將其子彈型內褲冒充為原告的 H-FLY 內褲，Jockey 則抗辯，基於其商標的識別力以及在廣告上的大量花費，原告的主張並非事實，Jockey 並且進一步主張，其銷售子彈型內褲只是一種搶佔市場佔有率的競爭手段，並不是企圖要冒充 Munsingwear 的內褲。

法院將兩造的商品一起檢視，發現根本就無法冒充，因為包裝上的浮雕就告訴消費者生產該商品的廠商，而且每一件內褲都在腰帶上繡有生產廠商的名稱，因此法院認為 Jockey 沒有意圖冒充 Munsingwear 的商品。

4. 實際混淆的存在

Munsingwear 亦主張，從 Jockey 所收到的消費者投書就可以證明有實際混淆存在，然而，實際混淆的證據可能是引起混淆之虞唯一最好的證據，但不能因此即認定其存在¹⁷⁷。Munsingwear 提出兩封 Jockey 從其消費者收到的信件作為有實際混淆存在的證據，信中提到他們對於 Jockey 是否擁有 Munsingwear，或只是授權製造平口褲感到困惑。然而法院認為，消費者的投書只是使人知悉其意見，只有兩封信並不足以證明有實際混淆存在¹⁷⁸。而且 Jockey 辯稱，儘管消費者的投書顯示他們不清楚 Munsingwear 屬何家公司所有，但他們還是知道所買的商品是

¹⁷⁷ 詳見 Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Parfums de Coeur, 824 F.2d 665, 668-69 [3 USPQ2d 1498] (8th Cir. 1987)，該案認為，實際混淆的證據對於是否有混淆之虞的爭執可以提供有力的證明，但不能因此即認定有商標侵害存在。A-Veda Corp. v. Aura Inc., 19 USPQ2d 1864, 1867 (D.Minn. 1991)案則認為，原告商品的通路商或零售商所做的證詞，並不能改變法院認為消費者混淆係普遍存在於多數案例當中的結論。

¹⁷⁸ 詳見 Alpha Indus., Inc. v. Alpha Steel Tube & Shapes, Inc., 616 F.2d 1244, 1249 [15 USPQ2d 1053] (8th Cir. 1990)。

Jockey 所生產的，也就是沒有對購買的內褲發生混淆。此外，Jockey 也提出許多消費者投書，提到他們能夠辨別兩造的產品，因此顯示沒有混淆之虞存在，該證據受到法院的肯認。

5. 調查證據 (Survey Evidence)

調查證據是解決混淆之虞最常用的方式，雖然調查對於證明實際混淆是很有用的方法，但是對於證明混淆之虞卻不是必要的¹⁷⁹，也就是調查可能對於實際混淆是最精確的證據，但是未對消費者調查提出舉證，在混淆之虞的案件中，對請求假執行的聲請亦無妨礙，因為原告在此種訴訟程序中的舉證責任是非常輕微的。儘管如此，本案 Munsingwear 聲請假執行卻未提出任何調查以證明有混淆之虞，因此，該點無須分析，而且不能解釋對任何一方有利。

6. 購買的成本或情狀

最後，法院必須考量消費者在購買兩造商品時的成本及情狀。一般而言，商品的平均消費者之程度越洗鍊，對於商品裝飾或商標的相似造成對商品的來源及供應發生混淆的機會就越小¹⁸⁰，本案中，兩造均為零售的情況，其成本相差不多，且相對便宜，消費者面對便宜商品時，通常會被認為較不關心所購物品，也不會花太多考慮就購買相對便宜的商品¹⁸¹。因此，由於商品便宜的本質，法院發現會去買的消費者，洗鍊程度均不高，甚至毫不考慮就做出購買決定。

二、Munsingwear 聲請假執行應否准許？

法院須考量 **Dataphase** 案的四個因素之後，始能決定是否准許原告假執行之

¹⁷⁹ 詳見 *Boston Athletic Ass'n v. Sullivan*, 867 F.2d 22 [9 USPQ2d 1690] (1st Cir. 1989) 及 *International Kennel Club of Chicago, Inc. v. Mighty Star, Inc.*, 846 F.2d 1079, 1086 [6 USPQ2d 1977] (7th Cir. 1988) 兩案。

¹⁸⁰ 詳見 *Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.*, 973 F.2d 1033 [24 USPQ2d 1161] (2d Cir. 1992)。

¹⁸¹ 詳見 *Specialty Brands, Inc. v. Coffee Bean Distributors, Inc.*, 748 F.2d 669 [223 USPQ 1281] (Fed. Cir. 1984)。

聲請，而原告則負擔關於此四項因素的舉證責任。

1.如果駁回假執行之聲請，原告是否有遭受無法彌補的損害之實質威脅：

為了滿足將造成無法彌補損害的威脅之要素，原告必須證明若無宣告假執行，損害必將發生，而且無法用金錢加以補償，而可能的損害或推測性的損害均不符合要件，也就是缺乏其中一項要件，便足以駁回假執行的聲請。

2.對於原告無法彌補的損害，是否比准許假執行後，引起被告潛在的損害來得重要：

法院必須衡量兩造的潛在損害以決定是否准予假執行，也就是損害平衡（balance of harm）須傾向原告，使其得獲准假執行¹⁸²。兩造當事人均有在自由市場公平競爭的權利，無論 Jockey 或 Munsingwear 均可販售其商品以牟取利益，若禁止 Jockey 的行銷便可能降低其獲利，若准許假執行則可能增加 Munsingwear 的銷售量，並使目前習慣購買 Jockey 平口內褲的消費者感到疑惑，為何 Jockey 的商品停產或是更改品牌，因此，法院認為損害平衡的利益不能歸於於其中一造，損害平衡既未傾向於原告，故其假執行不應准許。

3.原告在實體上是否有勝訴的可能：

欲使法院准許原告所聲請的假執行，原告必須證明其在實體上有勝訴的可能，法院在分析 Jockey 聲請簡易判決是否有勝訴的可能，已經判定 Jockey 未侵害 Munsingwear 的商標，故已否定了 Munsingwear 在實體上勝訴的可能，本項完全對 Jockey 有利。

4.基於公共利益的考量：

最後決定是否准許假執行的因素，乃是基於公共利益的考量，而不是訴訟當

¹⁸² 詳見 General Mills, Inc. v. Kellogg Co., 824 F.2d 622, 624 [3 USPQ2d 1442] (8th Cir. 1987)。

事人的利益，法院認為自由公平的競爭市場對於消費者是最有利的，因為競爭有價格控制的效果，而且商品會不斷地推陳出新，削弱 Jockey 的市場佔有率只會對公共利益發生不良的影響，因此，基於公共利益的考量實不應准許 Munsingwear 所聲請的假執行。

伍、評析

本案判決可以說是詳盡論理兩造當事人的攻擊防禦方法，並且引用重要判決的分析原則加以審查，因此，對於判決理由可以說是極盡法官之能事，然而，筆者覺得本案判決上有一小部份的瑕疵，亦即本案為地方法院判決，係由原告 Munsingwear 公司提起之商標侵害訴訟，被告 Jockey 公司只是在答辯時附帶提出簡易判決的聲請，然而判決的內容及理由，卻是從是否准許被告所聲請的簡易判決切入，也就是法院首先考量的重點，並非原告之訴的內容，而是被告抗辯的內容，不僅如此，就論理的篇幅與過程看來，法院明顯傾向准許被告聲請之簡易判決，因為雖然實體上的爭執，儘管十分輕微，仍不宜適用簡易判決處理本案，然而法院卻認為原告根本無法提出支持其請求的重要主張，遑論其他事實的提出。

再者，是否有混淆之虞，筆者認為應屬事實方面的證據調查，關係到當事人勝訴或敗訴的重要關鍵，因此何來沒有實體上的爭執？實屬筆者所難以接受，或許全案並非僅如判決內容所述，而係經過法院斟酌多方面的考量所做出之決定，然而，判決理由就此部份尚不夠充足。

不過法院對於應准許被告聲請之簡易判決，另外提出 Squirtco 案的六項原則，逐步加以分析探討，最後始認定兩造商品沒有造成消費者混淆之虞，關於此部份，法院倒是詳盡原則的內容及判斷之標準，此可供我國實務與理論相當良好的判斷準則，實係本案值得參考的重點之一。

法院最後在關於應否准許原告所聲請的假執行部份，提出 Dataphase 案的四項原則加以審酌，並且一一論述，對於我國訴訟上實有相當的參考價值，因為我

國民事訴訟關於假執行的聲請，一直是本案判決的附屬決定，也就是原告勝訴，通常即賦予假執行，若原告敗訴，則其假執行之聲請無所附麗，連同本案判決一併駁回。本案例當中，原告之訴未能說服法院而遭駁回，理應可以連同假執行之聲請一併駁回，但法院仍然針對假執行部份加以評釋無法准許的理由，此對於智慧財產權方面法律問題，實有相當重要的關係，因為一般法律關係的假執行的確與本案有密不可分的關係，但是通常不會與公共利益扯上太多的關連，本案例的法官對於商標權之假執行，則不單從兩造當事人的利益點出發，連帶公共利益亦須納入考量，此種見解則是我國實務上相當值得借鏡的地方。

儘管本案的論理原則似乎有點本末倒置，但是就論證的過程及理由倒是相當完備，因此，暫時摒除這方面的缺失，不要考慮孰主張係孰所為，針對問題的核心加以考量，則本判決所引用的原理原則及搭配適用於本案結論，均是非常值得參考的資料。

案例 1.13

Pegasus Petroleum 公司上訴 Mobil Oil 公司案
MOBIL OIL CORPORATION, Plaintiff-Appellee,

v.

PEGASUS PETROLEUM CORPRATION, Defendant-Appellant.

No. 582, Docket 86-7590.

United States Court of Appeals, Second Circuit

國別：美國

案例類型：混淆之虞

關鍵字：不實的來源標示 (false designation of origin)、洗鍊程度
(sophistication)、彌補差異 (bridge the gap)

案號：818 F.2d 254, 2 U.S.P.Q.2d 1677

日期：1987 年

壹、案情摘要

Mobil 石油公司（以下簡稱 Mobil 公司）以 Pegasus 石油公司（以下簡稱 Pegasus 公司）「侵害商標」及「不公平競爭」（15 U.S.C. §1114(1)）、「不實的來源標示 (false designation of origin)」（15 U.S.C. §1125(a)）以及「商標稀釋 (trademark dilution)」（N.Y. Gen. Bus. Law §368-d）向紐約南區地方法院提起訴訟。1986 年 7 月 8 日，地方法院法官 MacMahon 對 Mobil 公司的各項請求均加以判決，禁止 Pegasus 公司在油品市場及相關產業中使用「Pegasus」這個標誌，並且不受理 Pegasus 公司所提起撤銷 Mobil 公司商標註冊的反訴。

Mobil 公司是世界上製造及販售一系列石油產品的少數大廠之一，從 1931 年起，便開始在油品市場中廣泛地使用著名的系爭飛馬標誌—即 Pegasus¹⁸³ 這個

¹⁸³ Pegasus 公司乃希臘古字，意指希臘神話中有雙翼的白色戰馬。

字。Mobil 公司在其經營的加油站以四呎直徑的圓形廣告看板呈現該註冊商標，通常是紅色的圖案，但有時候以會以藍色、黑色、白色或僅以輪廓的形式表現出來，此外，在加油站中所販售的一切相關油品、加油車或其他交通工具上，甚至其信箋上方的印刷標誌，均會印上系爭飛馬標誌。如同地方法院所認定的事實，Mobil 公司長期在油品市場中廣泛地使用飛馬標誌，該商業活動已使系爭標誌成為一個商標識別力強烈的標誌（strong mark）¹⁸⁴。甚至 Pegasus 公司的辯護律師亦承認在現今美國商場上，都很難想到比系爭標誌識別力強烈的商標。

Pegasus 公司成立於 1981 年，業務範圍訂在石油交易，而且不將油品直接販售給一般大眾，其創立人 Callimanopulos 出庭指出，他取 Pegasus Petroleum 這個名字乃是因為該名稱同具希臘神話¹⁸⁵及押頭韻¹⁸⁶的雙重意義，而且 Callimanopulos 也承認他在選擇名稱的時候就知道 Mobil 公司的飛馬標誌，但他認為使用 Pegasus 這個字根本不會造成 Mobil 公司任何損害。因為 Pegasus 公司又主張在部份的石油業務當中，Mobil 公司進行天然及精鍊的石油交易，也就是將原油運至其精煉廠提煉，然後將成品賣給消費者，一系列完整的過程。整個油品交易市場的關係十分緊密，且多為專業的購買者及仲介商所組成，大約有兩百家大小公司在其中，交易金額均為數十或數百萬為單位，油商除非完成了信用評等，否則不會和陌生的對象交易，且 Mobil 公司並未在與石油交易有關的業務中使用飛馬標誌。此外，Pegasus 公司的總裁在公司成立後沒多久，便將該訊息發函通知四百多家同業公司，信函中告知 Pegasus Petroleum 是 Callimanopulos 企業團的一部份，使用兩個 P 為開頭的標誌，但從來沒有使用飛馬標誌及 Pegasus 這個名稱。

到了 1982 年 Mobil 公司始知悉 Pegasus 公司使用 Pegasus 這個標誌，一開始 Mobil 公司曾經與 Pegasus 公司協調，但是沒有達成共識，Mobil 公司遂提起本

¹⁸⁴ 被侵害的商標，若其識別性較強，知名度較高，當然法院判斷其被侵害的可能性較大。（詳見劉文毅著，美國與亞洲商標概論，P.141 以下，1993 年）。

¹⁸⁵ 同註 133。

¹⁸⁶ Pegasus 公司 Petroleum 兩個字的開頭均為 P，因此押頭韻。

訴訟，該案僅於 MacMahon 法官之前為攻擊防禦，並沒有請陪審團列席。在審查完 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.案¹⁸⁷所形成的標準之後，承審法官下結論認為，Mobil 公司的飛馬標誌與 Pegasus 公司所使用的 Pegasus 商標之間，其相似程度的確足以令人混淆，且肯認 Mobil 公司關於不公平競爭、不實的來源標示及防止商標稀釋（antidilution）的請求，並且禁止 Pegasus 公司在石油產業中使用 Pegasus 這個標誌，不過經 Mobil 公司同意之後，法院的禁令因上訴審理中而暫緩執行。

貳、法律問題

本案最主要的徵點在於 Pegasus 公司的文字商標與 Mobil 公司的圖形商標是否發生近似或混淆之虞，儘管兩造分別提出多項證據支持其主張，但仍稍嫌不足，唯法院本於追求實體真實的基本原則，引用 Polaroid 案的八項標準，檢視本案兩造的攻防證據，以解決本案之紛爭。

參、法院判決

本案原告（Mobil 公司）以被告（Pegasus 公司）在油品市場中，使用 Pegasus 公司為名銷售其產品，已構成消費者辨識產品來源之混淆，因而向美國紐約南區地方法院提起商標侵害訴訟，地方法院判決被告不得在油品市場及相關產業中使用該商標，被告不服乃提起上訴，巡迴上訴法院審酌 Polaroid 案的八項原則之後，認為上訴人確有侵害商標之行為，因此維持原判決，認定本案上訴人確有侵害之行為。

肆、判決理由

藍能法案禁止對任何的註冊商標進行複製、仿冒、拷貝或仿造，因為前述行為均會引起混淆、錯誤或詐欺的結果。依據美國法第 1114(1)(a)條之規定，原告

¹⁸⁷ 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.)。

必須證明一般慎重的消費者對於系爭商品的來源有可能被誤導或發生混淆時，其主張始足以成立¹⁸⁸。而 Friendly 法官在 Polaroid 案中舉出八項非排他性的理由，可以幫助本案的審理調查：(1) 商標識別力之強弱、(2) 兩商標之間的相似程度、(3) 競爭性產品或服務的相似性、(4) 實際混淆的存在、(5) 原告彌補兩競爭市場差異 (bridge the gap)¹⁸⁹ 的可能性、(6) 被告是否系因善意採用商標、(7) 被告產品的品質、(8) 消費者的洗鍊程度 (sophistication)¹⁹⁰。本案法官一致同意地方法院採取 Polaroid 案的理由所得之結論，也就是 Pegasus 公司侵害 Mobil 公司飛馬的標誌。

(1) 商標識別力之強弱

地方法院關於 Mobil 公司飛馬標誌識別力的結論，Pegasus 公司並未爭辯，因為藍能法案提供專屬商標 (an arbitrary mark) 一切可能的保護。

(2) 兩商標之間的相似程度

Pegasus 公司強烈地攻擊地方法院關於系爭標誌相似性的認定結果，主張地方法院盲目地將 Pegasus 這個字和 Mobil 公司的飛馬標誌混為一談是錯誤的。上訴法院原則上同意文字和其圖像在法律上的確不能視為相同，但地方法院係將兩者認為事實上的相同¹⁹¹。法院因此做出以下的結論：商標相似性的存在，造成被告產品的準客戶將 Mobil 公司的飛馬標誌與 Pegasus 視為等同是非常有可能的，而且從 Pegasus 這個字容易使人想起紅色的飛馬，該飛馬又使人聯想到 Mobil 公司，換言之，飛馬這個標誌與 Pegasus 這個字是同義的。

¹⁸⁸ Mushroom Makers, Inc. v. R.G. Barry Corp., 580 F.2d 44, 47 (2d Cir. 1978)

¹⁸⁹ 不同種類的商品或服務，雖現時點完全不近似，亦無競合，即兩市場間有所差異時，若專用權人於預期中擴大營業，使其營業範圍與加害人的營業範圍有所重疊，即類似於兩市場間搭起一道橋樑，彌補兩市場的差異，此時權利人如會蒙受顯著的損失，即應考慮商品類別或服務性質不完全相同，而商標或標章近似的侵害問題。

¹⁹⁰ 消費者的洗鍊程度表示消費者混淆誤認判斷之層次問題，亦即消費者經常購買該項商品或服務時，購買時的注意程度，注意力越高時，造成混淆的機會越低，反之，注意標章程度較低時，較易混淆 (詳見劉文毅著，美國與亞洲商標概論，P.141 以下，1993 年)。

¹⁹¹ 在 Beer Nuts, Inc. v. King Nut Co. 案(477 F.2d 326, 329 (6th Cir.))中即確立以下原則：文字和其圖像被視為是相同的，故其形成的商標即有引起混淆之虞。

(3) 競爭性產品或服務的相似性

Pegasus 公司指出，兩造在石油交易市場 (oil trading business) 中彼此競爭，但 Mobil 公司並未在相同的範圍中使用飛馬商標，也就是 Mobil 公司的業務多為與消費者直接交易，而 Pegasus 公司則是做批發生意，然而上訴法院調查的結果，認為兩造均在石油產業中使用其商標，故彼此間的產品即有直接競爭關係，若造成混淆或有混淆之虞時，便不能免除侵害商標之責¹⁹²。

上訴法院另外提出相近競爭 (competitive proximity) 必須以 Polaroid 案的前兩個理由來衡量之論點，認為 Mobil 公司的商標深植人心，應該給予廣泛的保護以對抗侵害者¹⁹³，故 Mobil 公司在油品市場中到處可見的商標，更增加消費者將 Pegasus 公和 Mobil 公司混淆的可能性¹⁹⁴。最後，上訴法院認為系爭商標非常相似，故 Mobil 公司的商標應該賦予其相關產品更大的保護範圍，因此肯定地方法院在相近競爭部份的調查發現。

(4) 實際混淆的存在

上訴法院評價 Polaroid 案的前三個理由後，強烈支持地方法院的結論，認為最重要的關鍵在於兩造的商標有令人混淆之虞 (likelihood of confusion)¹⁹⁵。地方法院基於 Polaroid 案的第四個理由，認為 Pegasus 公司並非無知地選用可能造成混淆的商標，因此做出以下的結論：州際間的仿製 (copying) 行為造成混淆之虞的假設成立，儘管 Callimanopulos 證稱，他並無企圖選用 Pegasus 這個商標

¹⁹² 詳見 *Continental Motors Corp. v. Continental Aviation Corp.*, 375 F.2d 857, 861 (5th Cir. 1967)

¹⁹³ 詳見 *James Burrough Ltd. V. Sign of Beefeater, Inc.*, 540 F.2d 266, 267 (7th Cir. 1976)。該案認為形成強烈的商標識別力，乃是因為商品或服務很有名氣或是其唯一性，所以比弱勢 (weak) 商標更能給人深刻的印象。*R.J. Reynolds Tobacco Co. v. R. Seeling & Hille*, 201 USPQ 856, 860 (T.M.T.A.B. 1978) 案則認為，現行法律對於著名商標的保護遠大於非著名商標，乃是因為消費大眾若經常看到其他與著名商標相類似的非知名商標，很容易產生將兩者聯想在一起的傾向。

¹⁹⁴ *Armco, Inc. v. Armco Burglar Alarm Co.*, 693 F.2d 1155, 1161 (5th Cir. 1982) 案認為，由於企業多角化的經營方式，即使兩公司間沒有實質上的競爭，潛在的消費者亦很容易將單一營業項目的公司與多角化經營的公司聯想在一起。

¹⁹⁵ 參閱 *Vitarroz v. Borden, Inc.*, 644 F.2d 960, 966 (2d Cir. 1981)。

名稱 (tradename) 來與 Mobil 公司的飛馬標章造成混淆，但不為地方法院所相信，地方法院並且進一步解釋認為，Callimanopulos 很明顯是一位經驗豐富並且洗練之人，從他之前的背景與瞭解希臘神話的程度便可得知其對飛馬相當熟悉，因此可得出使用 Pegasus 這個字已經侵害 Mobil 公司的商標名稱及標章。

某些實際混淆的證據，提供混淆之虞的調查強大的助力¹⁹⁶。Mobil 公司和 Pegasus 公司都提出與系爭標誌有關的消費者調查以及許多油品相關產業的交易資料，儘管兩造所提證據仍各有不足，地方法院仍將其列為證據，因為對造的攻擊防禦只會影響證據能力的強弱，但不會使其變為非證據¹⁹⁷，故審酌兩造所提之證據後，MacMahon 法官做出結論，認為有事實上的混淆存在，而上訴法院也同意其見解。

再者，Pegasus 公司抗辯並沒有發招攬信件或電話給客戶的情形，而且強調在每次油品交易當中均會發給客戶一封保證信函，而 Mobil 公司沒有該動作，因此不會有實際混淆存在兩造公司之間。

上訴法院認為此抗辯顯然誤解了地方法院的看法，因為 MacMahon 法官認為混淆之虞不是存在於本案兩造當事人之間，因為第三人不會在交易之初覺得 Pegasus 公司信用可靠便與其做生意，而是第三人相信兩造公司之間應該有某種程度上的關連。例如油品廠商可能認為 Pegasus 公司和 Mobil 公司有關，而聽信於由 Pegasus 公司打來的招攬電話 (cold phone call)，便與其交易，因此，招攬電話和兩造間是否提供保證信件，並非本案所要審酌的證據。

(5) 原告彌補兩競爭市場差異的可能性

Pegasus 公司從來沒有反駁混淆之虞的推論，地方法院並沒有審酌 Polaroid

¹⁹⁶ 詳見 *World Carpets Inc. v. Dick Littrell's New World*, 438 F.2d 482, 489 (5th Cir. 1971)，該案指出，證明實際混淆不是必要的，也就是實際混淆並非侵害發生的要件，但是，若從實際混淆案例中來看，依其構成要件所得之證據較混淆之虞所得之證據力為強。

¹⁹⁷ 詳見 *Grotirian Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons*, 523 F.2d 1331, 1341 (2d Cir. 1975)。

案的第六個理由，亦即 Mobil 公司目前是油品市場中的競爭廠商，但是卻沒有使用飛馬商標，因此 Mobil 公司是否藉著在油品市場中擴大使用飛馬標誌的行為來彌補前述缺陷，成為 Pegasus 公司攻擊的重點。

儘管如此，即使 Mobil 公司彌補缺陷（bridge the gap）的部份沒有被強調，充分的混淆可能性還是可能成立，此外，即使 Mobil 公司沒有彌補差異的企圖，也不能否定系爭商標已在本案中構成混淆之虞的事實發現¹⁹⁸，藍能法案擴張商標保護到相關商品，乃是為了要防止「消費者混淆」、「破壞商標所有人之商譽」或「不法侵害他人權利」等情形發生。

（6）被告是否系因善意採用商標

Pegasus 公司亦抗辯法院在客觀證據上的發現有明顯的錯誤，尤其是其採用兩個 P 字母的部份，只是讓大家知道它是 Callimanopulos 企業團的一部份而已。而且 Pegasus 公司又指出，即使其他公司對先前註冊之商標已經公告，也不能認定其便有惡意，因為使用註冊商標的排他權只能擴大到註冊證書中所記載的商品或服務。

然而法院的見解並非如此，而是認為實際或積極的知悉就表示有惡意，多數巡迴法院的見解認為，後來者（second comer）有義務要避免其產品與先前者（first comer）之產品在消費者心目中造成混淆之虞¹⁹⁹。故上訴法院認為過去的見解與 MacMahon 法官認為 Pegasus 公司有惡意的推論是相同的。

（7）被告產品的品質

基於 Polaroid 案的第七個理由，法院應該調查 Pegasus 公司公司產品的品質，過去的見解認為，先前的公司（Mobil 公司）可以提出訴訟保護其商譽，即

¹⁹⁸ 詳見 Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd., 544 F.2d 1167, 1174 (2d Cir. 1976)。

¹⁹⁹ 詳見 Harold F. Ritchie Inc. v. Chesebrough-Pond's, Inc., 281 F.2d 755, 758 (2d Cir. 1960)。

使侵害者生產的是該產業中品質最好的商品²⁰⁰。

(8) 消費者的洗鍊程度

上訴法院最後審酌 Polaroid 案的第八個理由，就是購買者的洗鍊程度。地方法院的結論認為，即使被告僅和油品產業中的洗鍊廠商進行批發交易，還是有發生混淆之虞的可能，而此見解亦受上訴法院所肯認。如前所述，地方法院的審酌重點在於潛在的購買者可能發生錯認商標而使 Pegasus 公司獲利，因此有混淆之虞就足以構成商標侵害。

儘管油品市場交易者的洗鍊程度很高，地方法院審酌的重點仍有其事實理論依據，因為 Pegasus 公司承認透過電話去招攬潛在的客戶，即表示信用 (trust) 在油品市場中非為重要的關鍵。Mobil 公司的貿易部經理 Thomas Cory 證稱，他不會在與新公司進行交易之前就調查對方，只有在真正進行到交易的關鍵點時，調查活動才會開始。

基於前述的理由，上訴法院同意地方法院判定 Pegasus 公司侵害 Mobil 公司已註冊的飛馬商標，因此維持原判決，而 Mobil 公司關於不公平競爭部份的請求，本質上與侵害請求所要考量的關鍵點相同，故上訴法院亦一併維持。因本案判決完全維持 Mobil 公司在地方法院起訴的前兩項請求，上訴法院認為 Mobil 公司關於「不實的來源標示」及「商標稀釋」的兩項請求不影響本案判決結果，因此未加以討論。

伍、評析

²⁰⁰ 詳見 Wesley-Jessen Div. Of Schering Corp. v. Bausch & Lomb Inc., 698 F.2d 862, 867 (7th Cir. 1983)，該案認為即使侵害者的商品屬於高品質，受害人仍有權主張其商譽不應該因他人之行為而受到危害。James Burrough, Ltk. V. Ferrara, 6 Misc.2d 692, 694, 165 N.Y.S.2d 825, 826 (Sup. Ct. 1957)案則認為，如果某商標的非正當使用者在將來可能進行錯誤的廣告行為、欺騙消費者、雇用不當的銷售員，或是販售品質不良，該商標的第一位使用者將會蒙受相當的損失，因為消費者會因為商標過於相像而將之聯想在一起。

依據美國聯邦商標法上之規定，商標近似或混淆的態樣，約略有文字標章與文字標章之近似（其中包含外觀近似、讀音近似與意義近似三種）、字母標章與數字標章之近似、圖形標章與圖形標章之近似等三大類²⁰¹，尚未見本案中所引發的圖形標章與文字標章混淆之近似，本案法官的推論認為：商標相似性的存在，造成被告產品的準客戶將 Mobil 公司的飛馬標誌與 Pegasus 視為等同是非常有可能的，而且從 Pegasus 這個字容易使人想起紅色的飛馬，該飛馬又使人聯想到 Mobil 公司，換言之，飛馬這個標誌與 Pegasus 這個字是同義的。因此得出 Pegasus 公司敗訴之結果。

基本上，承審法官的推論過程的確合理且正確，不過前提是站在美國人的角度去思考，本案始得成立，若換成本國的時空背景之下，則法官的推論或許值得更進一步考慮，因為圖形對全世界的人而言，其識別性應該沒有差異，譬如本案中的飛馬標誌，所有的人看到都可以看出來是一匹有翅膀的馬，然而對英文字的理解，筆者認為應該會受限於學習過程及生長環境的影響，而且 Pegasus 源於希臘古字，一般人乍看之下恐怕無法瞭解該字之意義，遑論發生立即的聯想，除非在理解該字的意義之後，與飛馬圖形聯想的可能性始可成立。

本案所以值得參考的地方，不是實際案例的內容，而是在於法院論斷系爭標誌是否發生混淆之虞的思考方式與推論過程，換言之，如果換成本國的時空背景之下，Mobil 公司採用飛馬標誌為其商標，Pegasus 公司則聲稱其產品為「飛馬牌」，也就是文字上已經翻譯成為本國文字時，則發生混淆的可能性便大大提昇。更甚者，本案法官將 Polaroid 案的判斷原則再度一一檢驗，提供讀者審酌商標是否發生近似或混淆的詳盡資料，乃本案深具價值之一環。

不過上訴法院在論理結束之處，遺留下少許的遺憾，亦即其認為 Mobil 公司關於「不實的來源標示」及「商標稀釋」的兩項請求不影響本案判決結果，因此未加以討論。此是否有違受聲明之事項未予裁判之疏漏，似有斟酌之餘地，不過

²⁰¹ 詳見徐火明著，從美德與我國法律論商標之註冊，P.236 以下，瑞興圖書股份有限公司發行，民國八十一年。

美國訴訟制度與我國不盡相同，譬如事實發現的部份，幾乎由地方法院加以調查，上訴法院原則上以地方法院所得之證據為裁判基礎，與我國第二審法院得自行調查證據，不受地方法院所得證據之拘束，即有明顯之差異，因此，不能純粹就我國法觀感來看本案，惟此造成讀者無法瞭解上訴法院就此二爭點之見解，實有遺珠之憾。

案例 1.14

Toyota Motors Sales, USA 公司及 Toyota Motor 公司上訴

Mead Data Central 公司案

MEAD DATA CENTRAL, INC.,

Plaintiff-Appellee.

v.

TOYOTA MOTORS SALES, USA., INC. and

Toyota Motor Corp., Defendants-Appellants.

No. 862, Docket 89-7001

United States Court of Appeals, Second Circuit.

國別：美國

案例類型：相近商標之稀釋

關鍵字：強力商標（strong mark）、模糊（blur）、污穢（tarnish）、
識別品質（distinctive quality）

案號：875 F.2d 1026, 57 USLW 2733, 10 U.S.P.Q.2d 1961

日期：1989 年

壹、案情摘要

Mead（本案第一審原告）是一家依德拉威州（Delaware）法成立的公司，其主營業所位於俄亥俄州（Ohio）的邁阿密斯柏格（Miamisburg），以提供電腦化法律搜尋服務為營業項目，Mead 的總裁提出 Lex 在拉丁文中有法律的意思，而 IS 即是資訊系統（information systems）的縮寫為證據，以證明其於 1972 年起便開始使用 LEXIS²⁰²為商標。如同其他的拉丁文字一般，lexis 已經在英文中具體

²⁰² 在 Pinkerton 所寫的字字珠璣（Word for Word, 179（1982））一書當中，即有描述 Lexis 是一個古希臘文中具有「成語」、「文字」、「敘述」、「措辭」等意思的一個古字，後來拉丁文中出現 Lexis 這個字，大體上具有相同的意思。

化呈現出來，目前至少有六十本字典或介紹英文字書均可找到該字²⁰³，因此地方法院認為 LEXIS 為英文字須有專家證詞的見解是完全錯誤的，因為任何具有一般英文能力的人均可以在標準的字典中找到該字的意義。

此外，有許多公司均採用 Lexis 這個字去辨識其商業或產品，例如 Lexis 股份有限公司、Lexis 電腦系統股份有限公司、Lexis 語言及貿易資訊服務公司等，因此，上訴法院不採 Mead 主張 LEXIS 係源於其總裁想法的創新商標之控詞，當然也就無法如同「Kodak」這種獨特商標所能獲得的保護²⁰⁴。然而，Mead 主張其在電腦化法律搜尋服務的業務中廣泛的行銷管道與廣告，已使得 LEXIS 成為該產業中的強力商標（strong mark），而且律師界中有百分之七十六的人使用 Mead 所提供的服務，此點也受到地方法院所肯認，不過另一項調查則顯示，在一般的成年人口中，僅有百分之一的人知道 LEXIS，其中有一半的人是律師或會計師，因此地方法院也就此部份做出結論，認為 LEXIS 僅能在其本位市場中才算是強力商標。

另一方面，豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.，以下簡稱豐田公司）在美國算是老牌的汽車製造商，其銷售的管道均由子公司—美國豐田汽車銷售公司（Toyota Motor Sales, U.S.A.）—處理。豐田公司在 1987 年 8 月 24 日對外發表一款名為 LEXUS 的豪華轎車，其生產線有別於一般的豐田轎車，係定位在年薪超過五萬美元的高階消費層，豐田公司並計畫在 1989 年的前九個月當中花費一千八百萬至兩千萬來完成該計畫。

地方法院的見解共有兩項重點，分別是關於豐田公司被控違反藍能法案，以及違反紐約州反稀釋法，而使 Mead 的商標是否遭到稀釋。就系爭商標相似的爭點上，地方法院依藍能法案找出許多證據，假設地方法院在先前的討論中關於實體相似發現證據不足，他們會在後來的討論中補充，此做法為上訴法院所同意，

²⁰³ 該字於英文的意思為 the total set of words in a language（The American Heritage Dictionary of The English Language），與 vocabulary 同義，其中譯意思為「字彙學」。

²⁰⁴ 詳見 Esquire, Inc. v. Esquire Slipper Mfg. Co., 243 F.2d 540, 543（1st Cir. 1957）及 Intercontinental Mfg. Co. v. Continental Motors Corp., 230 F.2d 621, 623（C.C.P.A. 1956）案。

因為上訴法院同樣面臨證據缺乏的困境。

本案上訴法院則認為須具備兩項要素能成立商標稀釋，第一，原告的商標必須擁有可能被稀釋的識別品質（*distinctive quality*）²⁰⁵；其次，原告必須證明其商標有被稀釋之虞²⁰⁶。另外，第 368-d 條很清楚的規定，原告無須證明兩造產品或服務間有彼此競爭，或是關於商品或服務來源有混淆之虞。因為盜用相似的商標可能會造成稀釋的效果，所以要從是否在實質上相似作為判斷的標準，也就是基於立法意旨，必須確定有實質的相似之後才能適用稀釋理論²⁰⁷，的確有某些法院不認為反稀釋法須對於產品或來源發生混淆為要件，但本案法院則是認為系爭商標必須非常相似或實質相似，也就是系爭商標之間必須產生足以令人混淆的情況²⁰⁸，如缺乏此要件，就不能提起商標稀釋的請求，上訴法院最後基於種種之理由乃廢棄原判決。

貳、法律問題

系爭商標是否為強力商標，在稀釋案件當中是相當重要的，因為舊商標（*senior*）必須具備可能被稀釋的識別品質，始為商標稀釋適格之標的，也就是識別品質在稀釋案件當中，為一個前提要件，須檢驗舊商標的識別品質之後，再判斷是否混淆之虞，或是稀釋之虞的情況發生。

此外，曾有法院將稀釋定義為模糊（*blur*）商標產品的識別力，或是污穢（*tarnish*）與商標正面肯定的聯想²⁰⁹，Mead 並不主張豐田公司使用 LEXUS 會造成污穢 LEXIS 正面的聯想，因此本爭點予以保留，本案所要判斷的就是 LEXUS

²⁰⁵ 詳見 *Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc.*, 42 N.Y.2d 538, 545, 399 N.Y.S.2d 628, 369 N.E.2d 1162 (1977)。

²⁰⁶ 詳見 *Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, *supra*, 699 F.2d at 625。

²⁰⁷ 詳見 *Alberto-Culver Co. v. Andrea Dumont, Inc.*, 466 F.2d 705, 709 (7th Cir. 1972) 及 *Consolidated Cosmetics v. Neilson Chemical Co.*, 109 F.Supp. 300, 310 (E.D.Mich. 1952) 案。

²⁰⁸ 詳見 *Holiday Inns, Inc., v. Holiday Out in America*, 481 F.2d 445, 450 (5th Cir. 1973) 及 *King Research, Inc. v. Shulton, Inc.*, 324 F.Supp. 631, 638 (S.D.N.Y. 1971)，上訴審維持原判 454 F.2d 66 (2d Cir. 1972) 案。

²⁰⁹ 詳見 *Sally Gee Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, *supra*, 699 F.2d at 625。

是否使得 LEXIS 變得模糊不清。

本案當中還有一個比較特殊的情況，就是系爭商標的發音問題，因為商標所呈現的文字僅差一個字母，且落於非重音節，因此有可能會唸出類似的語音，原告就此極力主張僅有注重發音的特殊行業之人員，會小心翼翼地發出可辨認之語音，一般人不會對系爭商標的發音問題有所注意。

參、法院判決

擁有 Lexis 商標的電腦化法律搜尋服務公司依紐約州反稀釋法規，控告即將使用 Lexus 為豪華轎車之名的汽車製造商豐田公司，美國紐約南區地方法院法官 David N. Edelstein, J. 在案號 702 F.Supp. 1031 的案件中，判決被告敗訴，被告不服因而提起上訴，巡迴上訴法院法官 Van Graafeiland 則認為汽車製造商豐田公司的商標並未稀釋 Lexis 商標，因而廢棄原判決之決定。

肆、判決理由

豐田公司自始否認其使用 LEXUS 可能會造成 LEXIS 商標的損害，地方法院不採納該抗辯而做出錯誤的判斷，因為上訴法院認為豐田公司的商標並未稀釋 Mead 的商標，而且豐田公司在採用 LEXUS 這個名稱之前，曾徵詢法律專家的意見，得到 LEXIS 和 LEXUS 之間並無衝突的結論，其依據其律師的建議才開始使用 LEXUS 這個名稱，故認為其惡意侵害的看法是違反常理的²¹⁰，而且縱使律師的專業建議有誤，基於該建議所做出的決定也不構成惡意²¹¹，因此，當 Mead 後來控告豐田公司使用 LEXUS 時，豐田公司馬上對該指控提出答辯，認為地方

²¹⁰ 詳見 Sweats Fashions, Inc. v. Pannill Knitting Co., 833 F.2d 1560, 1565 (Fed. Cir. 1987) ; E.S. Originals inc. v. Stride Rite Corp. 656 F.Supp. 484, 490 (S.D.N.Y. 1987) ; Inc. Publishing Corp. v. Manhattan Magazine, Inc., 616 F.Supp. 370, 394-96 (S.D.N.Y. 1985) 第二巡迴上訴法院維持原判；Procter & Gamble Co. v. Johnson & Johnson, Inc., 485 F.Supp. 1185, 1201-02 (S.D.N.Y. 1979) 第二巡迴上訴法院維持原判。

²¹¹ 詳見 Information Clearing House, Inc. v. Find Magazine, 429 F.Supp. 147, 161-62 (S.D.N.Y. 1980) 案。

法院應該直接地認定其採用 LEXUS 商標並無掠奪 Mead 利益的意圖²¹²。

此外，就日常英文口語來說，LEXUS 和 LEXIS 可依據發音而加以區別，但這應該屬於事實發現，而不能當作判決理由，因此上訴法院質疑兩者的關連性，並且針對系爭商標的發音部分做了詳細的討論，兩造對於口語發音的部分亦一致認為，如果拼字是 LEXIS 的話，就不會發 LEXUS 的音，不過因為 i 和 u 不是重音節的母音，任何人均可以將 lexis 和 lexis 發出相同的音，但是非重音節的 i 和 u 在一般標準的英文中，只要小心地發音依然是有區別的。所以儘管法官對於發音的爭執意見不盡一致，但是在標準發音的前提下，兩個字聽起來的確不同的看法則無異議²¹³。故上訴法院不同意以日常口語英文來當作解決本案爭議的答案，而且促進商業交易的用語（speech）須受到政府規定的限制，此與其他用語依一般人用常識即可判斷有所不同²¹⁴，反稀釋法的立法重點即是在於禁止非經授權使用他人商標去促銷競爭產品或服務。

廣告是讓一個專有名詞與其公司發生聯想最主要的方法之一²¹⁵，而口語廣告主要經由收音機與電視來傳播，當 Mead 所提請出庭的語言專家（speech expert）被問到是否可以立即對 LEXUS 和 LEXIS 做出不同的發音時，其做出肯定的答覆，並且認為「儘管兩個字可以很明顯地發出不同的音，但是當它們照一般說法說出時，在日常口語中就無法顯出差異性」。上訴法院認為廣播或電視播報員的發音會比一般人準確且慎重，而且很少有電視廣告不對商標或產品標示參考文字，尤其是本案中的 LEXUS 汽車，因此，上訴法院做出結論認為，在受到法令規範的商業廣告的範疇中，Mead 的商標和豐田公司的商標沒有實質上的相似。

²¹² 依反稀釋法對於（原告的）請求進行評估時，新商標的使用者是否具備掠奪性的意圖，係評估的相關因素之一，因為基於該法之救濟在立足點上是公平的。詳見 *Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983) 案。

²¹³ 上訴法院將 LEXUS 比擬成著名的洗髮精品牌 NEXXUS，而將 LEXIS 比擬成 Mead 電腦化新聞資訊服務的商標 NEXIS，且 NEXXUS 和 NEXIS 已經同時存在將近十年，亦無發生任何爭執。

²¹⁴ *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Comm'n*, 447 U.S. 557, 562, 100 S.Ct. 2324, 2349, 65 L.Ed.2d 341 (1980)。

²¹⁵ 詳見 *Beneficial Corp. v. Beneficial Capital Corp.*, 529 F.Supp. 445, 448 (S.D.N.Y. 1982)。

商標被定義為唯一或已經獲得第二涵意²¹⁶之後，稀釋商標識別性的目的就與侵害強力商標的目的相同²¹⁷，而法規的目的就是要保護商標所產生的銷售力（selling power），然而事實上，商標在有限的商業地區所產生的銷售力並無法在大眾的心目中形成第二涵意。在本案中，LEXIS 的效力（strength）和識別性僅限於其所提供服務的市場中，也就是律師業和會計師業，除此之外，LEXIS 就幾乎無銷售力可言，因為一般消費大眾中僅有百分之一的人知道 LEXIS 和 Mead 所提供的服務有關，因此不能認為 LEXIS 足以使一般大眾能夠辨識其所提供的服務和他公司有何不同，而且 Mead 絕大多數的廣告經費都用在律師業方面的專業期刊中。

再者，對侵害的請求須有混淆發生，而對稀釋的請求則須有模糊商標的情況發生，但卻很少人會去注意兩者間的區別，縱使反稀釋法無須具備競爭和混淆的要件，也不能就此認為每個新商標（junior）均會稀釋類似的舊商標，因為根本就不符合紐約州議會所定的立法精神。

反稀釋法主要的規範在於避免相似產品因非授權的使用而削弱商標的銷售力與價值，然而，如果某商標僅存在於一個有限的市場中，就不會與使其他地區的相似產品產生聯想²¹⁸，如前所述，LEXIS 所擁有的識別性僅限於律師業或會計師業當中，而且其所代表的產品與 LEXUS 所代表的產品有極大的差異，對於一般消費大眾而言，LEXUS 根本不會稀釋 LEXIS 的識別性。

將來 LEXUS 有可能成為著名商標而深植人心，但就目前關於本案的情形，並不會造成 LEXIS 商標的稀釋，因為很明顯地一般大眾不會將系爭兩商標做聯想，另一方面，Mead 的主要客戶多為辨識力洗鍊的律師業，因此造成 LEXIS 和 LEXUS 彼此間模糊不清的情況較不可能發生，因為許多律師或會計師都很規律

²¹⁶ 取得第二涵意的商標，意謂該商標已經取得社會大眾的認同，或是消費者已經可以藉著商標區別不同公司的商品。

²¹⁷ P.F. Cosmetique, S.A. v. Minnetonka, Inc., 605 F.Supp. 662, 672 (S.D.N.Y. 1985)。

²¹⁸ 詳見 Estee Lauder, Inc. v. Cinnabar 2000 Haircutters, Inc., 218 U.S.P.Q. 191 (S.D.N.Y.)，上訴審維持原判決 714 F.2d 112 (2d Cir. 1982)、Markel v. Scovill Mfg. Co., 471 F.Supp. 1244 (W.D.N.Y.)上訴審維持原判決 610 F.2d 807 (2d Cir. 1979)。

地使用 Mead 的服務，他們將 LEXIS 和法律搜尋服務聯想在一起使得 LEXIS 商標得以阻擋豐田公司的廣告活動。

基於前述理由，上訴法院認為豐田公司並未違反第 368-d 條，並且認為無須討論豐田公司其他的上訴主張，逕將原判決廢棄。

伍、評析

從本案的判決理由當中，可以很明確地瞭解到商標侵害與商標稀釋的差異，誠如第 368-d 條很清楚的規定，稀釋案件的原告無須證明兩造產品或服務間有彼此競爭，或是關於商品或服務來源有混淆之虞，亦即反稀釋法無須具備競爭和混淆的要件，此於判斷案件類型時是一個很重要的關鍵，如果把兩者給弄錯了，判決結果必定是貽笑大方，或許我國對商標稀釋尚未立法制訂相關條文，但是如果將來修法方向朝向擴大商標保護的範圍，而引進商標稀釋的保護類型，或許是一個參考標準，但是筆者仍認為，美國法例乃日積月累而成，將一般商標侵害與商標稀釋區分認定標準，由本案判決內容並無法全盤得知，而是僅僅知道適用法律的結果，因此，如真有將商標稀釋類型納入我國法之內，對於資料的收集應該再作加強。

在本案中另有許多值得參考的見解，例如談到 LEXIS 的銷售力的問題，如果銷售力僅存在於特定的族群當中，本案中的 LEXIS 僅被律師業或會計師業所熟悉，對於一般的消費大眾則無法產生有力的識別效果，也就是僅有特定人所能認同、辨識的商標，是否有保護的必要，答案在本案中顯然是是否定的，筆者也同意該見解的結論，但是如果能夠強化一些理由，應該會更完善，例如兩造當事人的市場區隔，也是一項可以重點著墨的地方，但是承審法院似乎僅是輕描淡寫地帶過，因為產品的差異性夠大的時候，一般人也不容易發生混淆的情形，就算是本案探討之標的為商標稀釋也不會有所區別，能夠把法律諮詢服務與汽車混為一談，那真是想像力極端豐富的人才能辦到。地方法院也因為沒有分析當缺乏混淆之虞時，被告如何稀釋了系爭商標或其銷售力，而遭到上訴法院廢棄其見解。

另一方面，關於豐田公司是否有惡意的論述當中，地方法院認為有稀釋之虞，乃是因為豐田公司對 LEXUS 汽車的促銷活動將會使 LEXIS 商標變得渺小，縱使沒有掠奪性的故意，豐田公司也有創造 LEXUS 生產線而不顧是否會影響 LEXIS 商標的一般惡意。關於此點，地方法院顯然還是沒有考慮到實際的現實生活，因為 LEXIS 僅存在於大多數的律師或會計師的心目中，而 LEXUS 縱使知名度再高，也僅是好車、高級房車的其中一個代名詞而已，真是殊難想像洗鍊程度頗高的律師或會計師，會遺忘提供電腦化法律搜尋服務的 LEXIS，因此，認為豐田公司縱使沒有掠奪性的故意，也有普通惡意存在的推論，似乎過度擴大惡意的範圍，總之，縱使上訴法院同意地方法院關於 LEXUS 商標的看法，原判決廢棄仍有必要，因為產品上包裝的商標根本就不同，加上 Mead 的消費者洗鍊程度高，豐田公司欠缺掠奪性的故意，以及 LEXIS 商標有限的知名度，均顯示模糊的情況不會發生。

最後，關於上訴法院認為 LEXIS 並未享有全國性的知名度的部份，法院透過量化的數據顯示，在一般消費大眾當中僅有百分之一的人知道 LEXIS，其中還有一半的人是律師或會計師，因此導出 LEXIS 在本位市場中才算是強力商標的見解，實屬言之有物，但是在民事官司當中，似乎很難由法院主動調查證據，因此其中一造當事人所提供的證據，是否會有偏頗之虞就顯得相當重要，似乎沒有看到更進一步的論述，上訴法院即採用該證據，顯得法院在取舍證據之時，已經把預設立場表達出來矣！

陸、附錄

地方法院法官 Sweet 同意法院判決的結論，但是對多數法官以下兩項見解有不同意見，因此寫出協同意見書：(1) 多數法官認為 LEXIS 不是可稀釋的強力商標；(2) 多數法官認為 LEXIS 和 LEXUS 在發音上有明顯的不同。雙方對於稀釋所需具備的要素有不同的看法，而在紐約州法院及本巡迴上訴法院的見解均認

為，依據 368-d 條所提起的訴訟必須符合以下兩項要素²¹⁹：(1) 系爭商標必須為強力商標：因為強力商標始具有識別性的品質，並且已在公眾的心目中獲得第二涵意；(2) 系爭商標有被稀釋之虞；但是無須具備以下兩項要素：(1) 兩造當事人的產品間有競爭性；(2) 對於產品的來源發生混淆²²⁰。

(1) 強力商標

即實質上具有識別性、任意性、想像豐富及創造性的商標²²¹，或是在消費大眾的心目中已經獲得第二涵意，地方法院基於 LEXIS 提供電腦化法律搜尋服務具備創造力、思考力等因素，而認為 LEXIS 是一個可稀釋的強力商標，因為該商標至少具備隨意性及容易引起他人聯想的功能；此外，LEXIS 也具備第二涵意，因為其區別了 LEXIS 的服務與他產品的不同。Mead 補充陳述，其耗費相當的時間、勞力及金錢去提昇 LEXIS 的價值，在 1987 年間，Mead 花費三百八十萬美元廣告及促銷費用，該行為的確有效，因為與 LEXIS 有關的收益就超過了兩億美元之多，而在 1984 年間，公司的收益僅有四十萬美元而已，此均能成為支持 LEXIS 為可稀釋的強力商標的證據。

然而上訴法院多數的法官認為 LEXIS 不是一個可稀釋的強力商標，因為 LEXIS 僅在律師業及會計師業當中具有強大的銷售力，在一般消費者的心目中則無，但不能因為其消費者的範圍限特定，就減損依據第 368-d 條所受的反稀釋保護²²²，因此，要評估是否有稀釋之虞時，法院應該考慮舊商標的聲譽，而不是商

²¹⁹ 詳見 *Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc.*, 42 N.Y.2d 538, *1033 369 N.E.2d 1162, 1165-66, 399 N.Y.S.2d 628, 632 (1977)、*Miss Universe, Inc. v. Patricelli*, 753 F.2d 235, 238 (2d Cir.1985)、*Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co.*, 746 F.2d 112, 120 (2d Cir. 1984)、*Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, 699 F.2d 621, 625 (2d Cir. 1983) 等案。

²²⁰ 詳見 *Allied*, 42 N.Y.2d 538, 369 N.E.2d at 1165, 399 N.Y.S.2d at 632 及 *Sally Gee*, 699 F.2d at 624。

²²¹ 當法院在評估商標的效力以判斷是否有混淆之虞時，亦使用同樣的分析方法。詳見 *McDonald's Corp. v. McBagel's Inc.*, 649 F.Supp. 662, 672 (S.D.N.Y.1985)。

²²² *Dreyfus Fund Inc. v. Royal Bank of Canada*, 525 F.Supp. 1108, 1125 (S.D.N.Y.1981)，該案認為第 368-d 條不能解讀為僅保護有限的地區，因為只要商標足夠知名，便可受到保護。*Wedgwood Homes, Inc. v. Lund*, 294 Or. 493, 659 P.2d 377, 381 (1983) 案則認為，沒有理由支持全國知名的商標可以受到保護，而區域性的商標則不受保護，因為一家區域性的小公司要花費金錢去促銷其產品，就如同大公司花費金錢是為了要建立商標的辨識品質一般。

標的是否為強力商標。

(2) 稀釋之虞

傳統上對於稀釋的解釋，乃係未經授權的非法加害行為致使商標的銷售力或價值有所減損，而紐約上訴法院的見解，則是認為第 368-d 條乃是為了要防止一家公司具識別性的商標或商業名稱遭受損害。

大多數法官的意見使得反稀釋原則本來就已經很模糊的定義變得更模糊，因為其並未發展分析的架構，就把商標相似性當成稀釋請求的分別要素，而且並未發展分析的架構就評估稀釋的請求²²³。如果適用 Sally Gee 案的定義，多數法官的見解認為幾乎無稀釋之虞可言，因為 LEXIS 僅在一個封閉的市場中存在，且 LEXIS 和 LEXUS 所代表的產品在本質上根本完全不同，而 Mead 的主要客戶幾乎特定在律師業或會計師業當中，但是多數法官並未適當地將稀釋之虞的觀念加以定義，如將稀釋之虞定義為商標可能遭污衊（tarnishing），將會更能運用在實際的狀況上²²⁴。

過去曾有法院考量以下的因素作為因模糊（blurring）而導致的稀釋之虞：

1) 兩商標的相似性

只有舊商標（senior）與新商標（junior）很相似時，稀釋的情形才會發生²²⁵，而且相似性越高時，稀釋之虞就越可能發生，單獨以此原因亦足以成為獲得勝訴

²²³ Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621, 625 (2d Cir.1983) 案認為稀釋的定義仍然還是很模糊，而 Home Box Office v. Showtime/The Movie Channel, 665 F.Supp. 1079, 1087 (S.D.N.Y.) 案則是認為依稀釋所為之請求不同於聯邦商標案件，而且稀釋似乎並無適當的定義。

²²⁴ Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir.1979) 案認為原告具識別性的制服遭被告使用類似的制服在成人電影當中，因而遭到污衊；Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y.1972) 案則是認為原告 Coca-Cola 商標遭被告以相似的藝術字形印刷 Cocaine 等字在海報上，因而稀釋了 Coca-Cola 商標。

²²⁵ McDonald's Corp v. McBagel's, Inc., 649 F.Supp. 1268, 1281 (S.D.N.Y.1986) 案中，兩造商標均為以 Mc 開頭的食品業者，紐約法院在該案中認為會減少原告商標的辨識性。

的理由。不過兩商標之間精確的辨識性並非判斷的要件，所以儘管 LEXIS 和 LEXUS 在日常口語中沒有什麼差別，但是兩商標在文字上確實有不同之處，上訴法院多數法官不採地方法院的見解，而認為只有謹慎的或是發音準確的人，例如電視或廣播節目的主播，其發音才會有所不同。因此上訴法院廢棄原判決是毫無根據的，地方法院認為系爭商標發類似的音才是正確的見解。

2) 產品上所標示的商標之相似性

產品上標示的商標，其相似性會增加商標模糊的可能性，兩產品間是否有競爭關係並非稀釋請求案件的勝訴要件，稀釋乃是為了保護商標的銷售力，所以救濟的範圍僅存在於商標所有人於商業上的利益，當新商標出現在與原告產品不同範圍的產品上時，原告便很難證明有模糊的情況發生²²⁶。系爭的兩項產品分別為電腦化法律搜尋服務與汽車業，根本就毫無關連，LEXUS 是消費性產品，經由獨立的零售商或代理商販售；LEXIS 則是商業性產品，經由直接銷售的管道推廣產品。Mead 爭辯汽車公司，包括通用汽車（General Motors）、現代汽車（Hyundai）、三菱汽車（Mitsubishi）都算是電腦產業的一部份，但是豐田汽車則主張其非屬於電腦產業，而且目前確實沒有意圖要進入該產業。

3) 消費者的洗鍊程度

原告產品的消費者的洗鍊程度越高，新商標模糊舊商標銷售力的狀況便會降低²²⁷，地方法院認為 Mead 的 LEXIS 市場中多為洗鍊的律師或會計師，故較無發生稀釋之虞。

4) 掠奪性的故意

²²⁶ Dreyfus Fund Inc. v. Royal Bank of Canada, 525 F.Supp. 1108, 1125 (S.D.N.Y.1981) 案認為，Dreyfus 的獅子商標並非獨一無二且具任意性，因此不值得在與其商業活動不相關的範疇中獲得保護。

²²⁷ Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621, 626 (2d Cir.1983) 案中，洗鍊的零售商和有識別力的女用服飾消費者，不太可能會將 Sally Lee 的標籤看成 Sally Gee，也就是對某行業洗鍊之人，錯看商標的機率會比較小。

該要件需要證明新商標的使用目的，是為了要和舊商標發生連結的商業利益²²⁸，而新商標之使用人若以掠奪性之故意為之，模糊之虞便會增加，如果其他要素均支持會發生模糊的情況，儘管新商標之人原本係善意使用商標，仍不足以減輕其責任，因為掠奪性的故意是法院評估是否有模糊之虞的要素。儘管第 368-d 條無關被告的惡意，但是在考慮是否會發生模糊之虞時，有很多地方需要評估是否有掠奪性的惡意，例如新商標的使用者相信複製舊商標可以獲得商業上之利益即可屬之，許多法院也都體認到掠奪性的惡意與稀釋的確有相當大的關係²²⁹。本案地方法院認為當豐田公司採用 LEXUS 商標時，就已經知道 LEXIS 這個商標了，因此豐田公司的行為應該具備掠奪性的惡意。

依據藍能法案的分析，並無證據顯示 LEXIS 這個名稱可以使豐田公司獲利，豐田公司也提出證據指出，將 LEXUS 和 Mead 的服務聯想在一起，根本無正面的影響力；但依據稀釋法的討論，儘管豐田公司辯稱 LEXUS 意味著高科技，但至少就文字而言，LEXUS 從 LEXIS 的聯想中便可獲得利益。

最後本案上訴法院確切地指出，豐田公司並未具備掠奪性故意，此解決了前述的許多疑問。

5) 舊商標的聲譽

原告必須證明其為強力商標而足以成為 368-d 條所規定的稀釋標的，但法院乃是從「商標的識別品質」、「是否獲得第二涵意」來衡量商標的效力，而不是從

²²⁸ Toys R Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, Inc., 559 F.Supp. 1189, 1209 (E.D.N.Y.1983) 案中，法院衡量被告的證詞之後，可以肯定地相信，當被告採用「Kids r」的名稱乃是以不正當的手段使用原告的「Toys R」。

²²⁹ Sally Gee, 699 F.2d at 625 ; Essence Communications, Inc. v. Singh Indus., 703 F.Supp. 261, 270 (S.D.N.Y.1988) ; Lobo Enters., Inc. v. Tunnel, Inc., 693 F.Supp. 71, 79 (S.D.N.Y.1988) ; Transamerica Corp. v. Trans America Abstract Serv., Inc., 698 F.Supp. 1067, 1077 (E.D.N.Y.1988) ; Hoover Co. v. Citicorp. Venture Capital Ltd., 674 F.Supp. 460, 462 (S.D.N.Y.1987) ; Pan Amer. World Airways, inc. v. Panamerican School of Travel, Inc., 648 F.Supp. 1026, 1039 (S.D.N.Y.), 上訴審維持原判 810 F.2d 1160 (2d cir.1986) ; Vitabiotics, Ltd. V. Krupka, 606 F.Supp. 779, 785 (E.D.N.Y.1984) ; Lord Jeff Knitting Co. v. Warnaco, Inc., 594 F.Supp. 579, 582 (S.D.N.Y.1984) 等案。

其聲譽衡量，因此，商標之所以足以獲得保護免於被稀釋，並不是因為其具備全國性的知名度²³⁰。然而多數的法官已經注意到舊商標文字頗為知名，並且影響到消費者就系爭兩商標的心理聯想，而可能使兩者互相造成模糊之虞，因此，若原告擁有全國知名的商標或消費者的洗鍊程度較高，均比較不會因微小的因素而造成模糊。

6) 新商標的聲譽

新商標可能變得有名而超越舊商標，但此種情形在稀釋法當中是很少發生的，也就是在此種理論下，稀釋僅可能發生在舊商標使用者的廣告或行銷對於特定的消費族群建立聯想，或是新商標後來的聲譽造成舊商標的消費者與新商標發生其他聯想，例如，豐田公司想要把 LEXUS 與豪華轎車聯想在一起，此為 Mead 所擔憂可能破壞 LEXIS 和必要且經濟的商品所建立的聯想。

地方法院發現本案的稀釋乃是基於 LEXUS 商標預期的聲譽，根據調查的結果，百分之七十二的一般大眾不是將 LEXIS 和 Mead 的服務聯想在一起，就是沒有其他聯想，但是事實上只有百分之二的人將 LEXIS 和 Mead 的服務聯想在一起，此顯示大多數的一般大眾根本無法將 LEXIS 和任何事情聯想在一起。地方法院也發現，豐田公司預計在 1989 年的前 9 個月當中，花費一千八百萬到兩千三百萬於媒體廣告上，可想而知，LEXUS 商標透過電視、廣播、廣告看板及其他印刷廣告，其散播速度可能超越其潛在的消費者的影響力，簡單的說，LEXUS 可能變成豐田公司請求賦予第 368-d 條保護的知名商標，此種效果將使得 LEXIS 商標變得更渺小。

²³⁰ 詳見 *Dreyfus Fund Inc. v. Royal Bank of Canada*, 525 F.Supp. 1108, 1125 (S.D.N.Y.1981) ; *Wedgwood Homes, Inc. v. Lund*, 294 Or. 493, 659 P.2d 377, 381 (1983) 案。

案例 1.15

Knitwaves, Inc. 上訴 Lollytogs Ltd 案.

Knitwaves, Inc., Appellant

v.

Lollytogs Ltd., Appellee

Nos. 94-7968, -9024

United States Court of Appeals, Third Circuit

國別：美國

案例類型：商品裝飾之仿冒

關鍵字：商品裝飾、商品型態、識別性、第二涵意、混淆之虞

案號：36 U.S.P.Q.2d 1737

日期：1995 年

壹、案情摘要

原告 Knitwaves, Inc. (以下簡稱 Knitwaves) 為兒童服裝的製造商，自 1976 年起於紐約及紐澤西營業。據稱，該公司為設計導向的服裝業者，雖然規模小，但每年花費在設計及推出新產品的費用超過 100 萬美元。該公司得過幾個獎項，設計能力在業界亦獲相當認可。由於產品的設計與製造都在美國本土，成本較競爭對手高。因此，其存活繫於設計創新與高品質製造能力。1989 年起，Knitwaves 開始著手設計以生態為題的一系列女童毛衣、裙子及褲子，並於 1990 年秋天推出。該系列欲傳達的主題為「秋天」，因此，在設計上運用了橡實、葉子、松鼠等元素。此外，設計師宣稱運用了創新的秋天色系，如芥末黃、棕色等不同於一般童裝的色調。此一系列產品的銷售甚佳，也贏得同業注意，特別是在廣告及同業刊物中出現的葉子圖案毛衣及松鼠圖案背心反應特佳。Knitwaves 於 1990 年 3 月取得松鼠圖案背心的著作權，但葉子圖案毛衣則到 1992 年 5 月才註冊。

1992 年 8 月，Knitwaves 總裁 Israel 於費城的百貨公司發現品牌為 French Toast、由 Lollytogs 製造的女童服裝與 Knitwaves 的葉子及松鼠圖案系列極為雷同。之後，又在另一家百貨公司發現同樣商品，Knitwaves 遂提出著作權及商品裝飾的侵權訴訟。

根據證詞，1992 年 Lollytogs 的設計總監 Gindi 通知設計部門經理 Laino，希望生產以秋天為主題的服裝。總監提供了 Knitwaves 的樹葉及松鼠圖案的毛衣，指示設計部門設計「相同感覺」的產品。Laino 承認抄襲了毛衣上「非原創」的部分，如樹葉圖案毛衣上的條紋，以及樹葉、橡實、松鼠等圖案，但更改了產品上原創的部分以避免侵犯著作權。Laino 表示，樹葉圖案如何安排，樹葉的數量、類型等是原創的。因此，Lollytogs 的毛衣上只有 2 種不同的葉子，而且是放在一起，而非分散配置。Laino 也承認在設計此產品時，並未參考 Knitwaves 以外的產品，在原創性上並不高。在告知海外代工廠商毛衣上的條紋形式時，Laino 也僅是告知代工廠參照 Knitwaves 的產品即可。另外，兩家公司的毛衣上出現的葉子圖案的差異並不大，樹葉在毛衣上的鑲嵌方式也相同，明顯地 Lollytogs 參考 Knitwaves 的樹葉圖案毛衣。

Knitwaves 的營運主管指出，由於 Lollytogs 的競爭，使得 Knitwaves 必須降低樹葉圖案毛衣及松鼠圖案背心的售價，並且使得生態系列有無法出清的存貨，導致 12000 元的利潤短收。

本案經地方法院審理，地方法院採用第二巡迴上訴法院對於非法的“實質相同”所採用的檢驗方式，判斷標準在於是否可由一般觀察者看出抄襲者與被抄襲者作品間的相同²³¹。

地方法院判決 Lollytogs 的兩款商品均屬非法抄襲，禁止 Lollytogs 繼續銷售。同時，侵犯著作權的部分係屬故意，Knitwaves 有權要求 Lollytogs 立刻回收侵權

²³¹ 見 *Malden Mills, Inc. v. Regency mills, Inc.*, 626 F.2d 1112,1113。

的商品。依據藍能法案及紐約州不公平競爭法，對 Lollytogs 發出假處分。地方法院亦判決 Knitwaves 的產品具本質上的識別性，Lollytogs 的抄襲使兩家公司的產品讓消費者有產生混淆的可能，地方法院判決 Lollytogs 故意違反著作權法、藍能法案及紐約州的不公平競爭法。Knitwaves 可免付訴訟費用，依據 17U.S.C.Section504(b)(2)，有權求償 36690.71 元。因 Lollytogs 之侵權所取得不當利潤，除實質損害外，Knitwaves 有權依 17U.S.C.Section504(c)(2)要求 Lollytogs 就兩項故意侵權賠償 50000 元。依藍能法案，15U.S.C.Section 1117，裁定 Knitwaves 可獲 12000 元的利潤損失賠償。再者，法院判決 Lollytogs 的侵權係屬故意，Knitwaves 可依著作權法 17U.S.C.Section505 與藍能法案，獲 143460.52 的律師與訴訟費用賠償。

Lollytogs 不服地方法院判決，就以下幾點提出上訴，認為地方法院在判決上有誤：1.該公司侵犯 Knitwaves 著作權的認定；(2)違反藍能法案；(3)賠償 Knitwaves12000 元的利潤損失；(4)賠償金額的計算方式，未將毛衣褲子分開單件計算而採成套計算方式；(5)認定 Lollytogs 的侵權行為係屬故意；(6)判定 Lollytogs 支付所有訴訟費用。Knitwaves 則就賠償金額的認定部分，認為未進一步提高金額，係法院濫用自由裁量權。

貳、法律問題

(一) 在著作權方面，Lollytogs 是否對 Knitwaves 有侵權的行為？

(二) 在商品裝飾方面，Lollytogs 是否對 Knitwaves 有侵權的行為？

參、法院判決

(一) 關於著作權侵權行為之判決，由於判定 Lollytogs 的樹葉及松鼠圖案的毛衣與 Knitwaves 的產品具實質的相同性，巡迴上訴法院確認地方法院對於這兩款毛衣侵犯著作權的判決。

(二) 關於商品裝飾侵權行為之判決，由於 Knitwaves 的設計主要基於美感的考量，而非做為來源識別。因此，不具備商品裝飾的保護資格。因此，駁回 Knitwaves 對 Lollytogs 違反藍能法案中關於商品裝飾之指控。

肆、判決理由

本案之重點在於著作權與商品裝飾之侵權行為的判定，對於相關之議題，包括賠償計算、故意行為、訴訟費等巡迴法院也表示了相當多的意見。

(一) 著作權侵權的判定

依據 17 U.S.C. Section 101，服裝並不在著作權保護之列²³²，而織品設計，如 Knitwaves 所生產的毛衣上的裝飾物則受著作權的保護²³³。

為了證實侵權的事實，擁有著作權的原告必須證明：(1)被告確實抄襲原告的作品；(2)此種抄襲是不合法的，因為在原告受保護的元素及被告的作品間存有“實質相同性”²³⁴。

Lollytogs 並未就 Knitwaves 的著作權的有效性或者是否抄襲一事提出抗辯；他主張的是，已經做足夠的修改，使得該公司所生產的毛衣的設計不致與 Knitwaves 公司的有實質相同。上訴庭就此點重新審理，說明判決理由如下。

在大部分案例中，檢驗兩件作品間是否具有實質相同性，係採用地方法院所用的“普通觀察員檢驗”(ordinary observer test)，檢驗標準在於，是否可由一般非專業人士認出，所謂的仿冒作品竊用了有版權的作品。

²³² 見 Whimsicality Inc. v. Rubie's Costume Co., 891 F.2d452,455[13 USPO2d 1418](2d Cir. 1989)。

²³³ Folio Impressions, Inc.v. Byer California, 937 F.2d 759, 763(2d Cir. 1991); Soptra Fabrics Corp. v, Stafford knitting mills, Inc., 490 F.2d 1092(2d Cir. 1974);Peter Pan Fabrics, Inc. v, Martin Weiner Corp., 274 F 2d

²³⁴ 見 Fisher-Price, Inc. V. Well-Made Toy Mfg, Corp., ; Laurevssens v. Idea Group, Inc.,;Folio Impressions,937 F.2d at 765 。

Lollytogs 主張地方法院運用傳統的普通觀察員檢驗，未採用更審慎的方式，以致錯誤地比較兩家公司的毛衣，認為地方法院不該就設計的整體來比較，應先抽離不受保護的元素，也就是毛衣上的條紋與色彩，僅比較毛衣上的特定元素，如樹葉、松鼠圖案及其他原創要素的配置方式。排除這些一般的背景元素時，就可看出兩款毛衣的設計是顯著不同的²³⁵。

巡迴上訴法院認為，Lollytogs 的主張曲解了「實質相同性」檢驗，因此，沒有必要採用所謂更加審慎的方式以執行 Lollytogs 所主張的機械式且違反直覺的檢驗方式。Lollytogs 的主張基於 Folio Impression 一案，但巡迴上訴法院認為 Lollytogs 對該判例做了過度的解讀。因為，Folio Impression 一案中被告公司的設計師影印某工作室的文件上的背景圖案，再在複雜的背景上安排了一些玫瑰花的圖案。由於這些背景圖案完全沒有原創性的問題，第二巡迴上訴法院判定其不在著作權保護之列，因此，著作權保護僅及於玫瑰的圖案及其安排的方式。縮小了著作權保護的範圍，所以巡迴上訴法院僅就此部分進行相同性的比較，此即 Lollytogs 宣稱的“更加審慎的方式”，審判結果是抄襲情況並不成立²³⁶。

但 Folio Impressions 的特例與本案並不相同，並不需要將設計分割為若干元素，再就著作權法保護的部分進行比較。一如地方法院所言，若套用此種邏輯，我們可能會判定所有的畫作都不具原創性，因為將畫作一小塊一小塊的檢驗，其中的每種色彩都是有人用過的。

為判定是否有著作權侵權事實而比較不同作品時，不論採用的是傳統的檢驗法，或是 Folio Impressions 案的“更為審慎”的方法，法庭檢驗的都是作品的整體概念與感覺²³⁷。最高法院的判決也依循此原則²³⁸，一件作品即使完全是由不在保護之列的元素組合而成，也可能取得著作權保護。著作權法保護的是作者原創性的貢獻，也就是作者選擇、統合及安排作品中的各項元素的原創方式。本案原告

²³⁵ 巡迴上訴法院係對兩家公司的毛衣進行整體的比較，法院注意到，

²³⁶ 見 Novelty Textile Mills, 558 F.2d at 1093)。

²³⁷ 見 Edén Toys, Inc. v. Marshall Field & Co., 675 F.2d 498, 500 [216 USPQ 560] (2d Cir. 1982)。

²³⁸ 見 Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 [18 USPQ2d 1275] (1991) 一案。

Knitwaves 的原創貢獻不僅止於 Lollytogs 所主張的：以特殊的型態來安排樹葉或松鼠的圖案，而是(1)Knitwaves 選擇了樹葉或松鼠做為設計的主要元素；(2)將設計的主要元素與秋天的色調及條紋等統合在一起；(3)將所有的元素及色彩以原創的類型安排在每件毛衣上。

以此種觀點來看，顯然地，Lollytogs 的樹葉及松鼠圖案的毛衣與 Knitwaves 的產品有實質的相同。Lollytogs 不只選擇了與 Knitwaves 相同的兩種秋天的象徵，樹葉及松鼠，而且也以實際上相同的方式來安排這些圖案，所使用的背景與色調也極為相同。同時看到這些毛衣的人，不得不相信他們產生自同一個創意。雖然被告指出兩種公司的毛衣之間的種種不同，但這些差異並無法減輕觀者對於 Lollytogs 的兩款毛衣與 Knitwaves 十分相似的整體印象，巡迴上訴法院認為這種整體印象大部分來自毛衣的色調²³⁹。雖然 Lollytogs 對兩家公司的設計間的差異提出了很多細部的描述，但是對一般觀者，更特定的說，對這兩款毛衣的一般購買者而言，相較於兩公司毛衣具實質相同性的壓倒性印象，Lollytogs 所指出的差異是微不足道的。

由於判定 Lollytogs 的樹葉及松鼠圖案的毛衣與 Knitwaves 的產品具實質的相同性，巡迴上訴法院確認地方法院對於這兩款毛衣侵犯著作權的判決。

(二) Knitwaves 有關藍能法案的主張

Lollytogs 在上訴中主張(1)Knitwaves 的毛衣的商品裝飾不在保護之列；(2)地方法院錯誤判決兩家公司的毛衣有混淆之虞，因此應駁回 Lollytogs 違反藍能法案的判決。上訴庭同意 Knitwaves 的商品裝飾不在保護之列，故駁回此部分之判決。由於駁回了違反藍能法案的判決，也不再就混淆之虞的部分進行討論。

有一段時期，商品裝飾僅指，以標籤、外包裝、標示卡或同類的外包裝元素

²³⁹ 見 *Novelty Textile Mills*, 558 F.2d at 1095(判定侵權是否成立時，應將色彩列入考慮)；*Soptra Fabrics Corp. V. Stafford Knitting Mills Inc.*,490 F.2d at 1092,1094[180 USPQ 545](2d Cir.1974)。

來裝飾商品的方式，後來，商品裝飾被擴大解釋為包含商品設計、外觀及容器與所有元素，構成提供給顧客的商品之整體視覺印象²⁴⁰。因此，本質上，商品裝飾指的是商品的整體印象與外觀²⁴¹。

Lollytogs 提出功能性的抗辯，更精確的說，在本案為美感功能，主張 Knitwaves 之設計不在藍能法案保護之列²⁴²。依藍能法案第 43(a)條，欲使商品裝飾侵權訴訟成立，原告必須證明其商品裝飾是獨特的，或者雖非獨特，但具第二涵意，即可憑藉商品裝飾來認定產品來源，以及原告據稱侵權之商品裝飾之間存有混淆之虞。但是，若被告可證明所謂相同的商品裝飾係出於功能性考量，即使原告證實上述事實存在，侵權訴訟亦無法成立²⁴³。

依最高法院的解釋，商標法的立法精神為保護廠商商譽以維護市場競爭，為免於商標法因允許某廠商控制某種有用的產品特性而妨礙廠商間合法的競爭²⁴⁴，因此被控侵權的廠商若可證明此種商品裝飾係出於功能考量，即可免於侵權指控。所謂產品的功能性，係指產品的某項特性對其使用是必要的，或者它影響到產品的成本或品質。因此，若是將此特性予某家廠商獨家使用，則將陷競爭者於不利²⁴⁵。保護產品的功能特色係專利法的領域，而非商標法。

在 Wallace 一案中，部分基於不公平競爭法，巡迴上訴法院判決，功能主張可適用於純為裝飾性的產品屬性：如果，讓宣稱為商標的裝飾取得商標權的保護，將限制其他製造商可能的商品設計的選擇，以致對市場競爭產生顯著的阻礙時，美感功能主張可否決商標權保護²⁴⁶。

²⁴⁰ 見 Jeffrey Milstein, Inc., v. Greger, Lawlor, Roth, Inc., 58 F.3d 27, 31。

²⁴¹ 見 Two Pesos, Inc., v. Taco Cabana, Inc., 112 S.Ct. 2753, 2755。

²⁴² 見 Qualitex Co. V. Jacobson Prods. Co., 115 S.Ct. 1300, 1306; Villeroy & Boch Keramische Werke K.G. V. THC Systems, Inc., 999 F. 2d 619, 620-21 (2d Cir. 1993); Coach Leatherware Co. V. AnnTaylor, Inc., 933 F.2d 162, 171 (2d Cir. 1991); Wallace Sint'l Silversmiths, Inc., v. Godinger Silver Art Co., 916 F.2d 76, 79-81 (2d Cir. 1990); Stormy Clime Ltd, v, ProGroup, Inc., 809 F.2d 971, 974-979 (2d Cir. 1987); LeSportsac, Inc., v. K Mart Corp., 754 F.2d 71, 78 (2d Cir. 1985)。

²⁴³ 見 Villeory, 999 F. 2d at 620。

²⁴⁴ 見 Qualitex, 115 S.Ct. at 1403 一案。

²⁴⁵ 見 Inwood Labs., Inc. V. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 850 n, 10。

²⁴⁶ 只有在設計妨礙了明顯的效益，此項效益又無法由其他設計產生時，可稱此設計是由於美感

Lollytogs 主張，Knitwaves 的設計係功能性，主要目的為美觀而非識別。若禁止 Lollytogs 的設計使用樹葉或松鼠的圖案來表現秋天的主題，顯然會限制服裝業者在設計上的選擇，使 Lollytogs 無法與人競爭。

巡迴法院同意 Lollytogs 所稱，Knitwaves 的設計的主要目的為美觀，但不同意保護該設計會限制 Lollytogs 的競爭能力。由於商品裝飾為功能性訴求的舉證係被告的責任(即被告能證明此點，訴訟即不成立)，Lollytogs 並未能證明以秋天為主題的毛衣的可能設計是有限的，所以若保護了 Knitwaves 的設計就限制了其它廠商在設計時的可能選擇。見 Villeroy。保護 Knitwaves 的設計並不等於禁止 Lollytogs 使用秋天的色調或主題，它禁止的是使用如此相同的設計，以致造成混淆之虞。

然而，另一個爭議在於如果 Knitwaves 的設計主要在於美感訴求而非來源的認定，Knitwaves 並未符合藍能法案案第 43(a)條下的訴訟成立的首要條件，即商標包裝被用來做為判定或區別來源的商標。為了在藍能法案案第 43(a)條下的商品裝飾侵權訴訟成立，原告必須證明(1)商品裝飾是獨特的，可藉以判定產品來源；(2)在原告及被告的產品間存有混淆之虞 Jeffrey Milstein, 58 F. 3D at 31。欲證明上述的第一要件，原告必須證明其商品裝飾是獨特的，或者是經由取得第二涵意而變得獨特(Villeory, 999 F. 2D at 61)

在最高法院對 Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana Inc., 案做出判決前，第二巡迴上訴法院曾判決商品裝飾不像商標，無法被認定具識別性。因此，原告欲使違反藍能法案第 43(a)條的訴訟成立，必須證明其商品裝飾具備第二涵意²⁴⁷。然而，Two Pesos 一案，最高法院認為第 43(a)條中並無任何文字上的定義，將獨特的文字或符號商標與獨特的商品裝飾視為不同，因此，商品裝飾侵權訴訟中的原告，一如商標訴訟一般，應有機會去證明他的商品裝飾可用來判別商品來源。若不給予原告此種機會，直到建立第二涵意之前，將加諸許多負擔於剛起步的小公司。因為，

訴求而被定位為功能性訴求。

²⁴⁷ Wallace, 916 F.2d. At 79。

競爭者可以先行在其他市場竊用原告的商品裝飾，以阻止原告日後擴充到此一市場與之競爭。

最高法院將決定商品裝飾是否獨特的任務交給巡迴上訴法院。第二巡迴上訴法院判定 Abercrombie 案中用以評估商標是否具識別性的判斷標準亦可適用於商品裝飾。Abercrombie 案的檢驗方式將商標區分為四類：(1)一般的；(2)描述的；(3)暗示的；(4)新奇的或獨斷的。一般商標無法用來區別產品來源，描述性的商標則要證明具備第二涵意，才可以視為是獨特的商標，暗示的或新奇的商標可視為具識別性²⁴⁸。運用此種分析方式，巡迴上訴法院檢驗了酒瓶的商品裝飾，並判定瓶身的標籤是獨特的，“色彩的調性與配置、字體大小與字型，最重要的是瓶子標籤的整體外觀是由幾乎是無窮多的類型、色彩的設計組合中挑選出來的”，據此，判定此商標是獨斷的，因此可視為具識別性。

巡迴上訴法院認為 Paddington 案的分析方式並不適用於本案。因為，本案的問題在於產品外形—毛衣上的設計—而非 Paddington 案中的外包裝。第三巡迴上訴法院在最近的一個判例中指出，困難點在於產品型態與產品的商標在本質上有根本的差異，它並不是一個符號，經由這個符號，可以使象徵物及被象徵的商品產生關連。做為產品本身的組成元素之一，產品外型與產品本身並無此種辯證關係，因此，商標分類的基礎—產品與商標間存有描述關以及商標可以描述產品到何種程度—並不適用於產品本身²⁴⁹。

消費者根據產品設計或產品特色（相對於外包裝的特色）來辨認產品的來源，就實務而言是較不常見的。產品設計較可能被視為產品的實用性或美感性。除此之外，就競爭的利益而言，抄襲商品設計的效用則比抄襲外包裝、容器、標籤等更具實質效益。因此，產品設計通常不被視為具本質上的識別性。因此，只有證明具第二涵意，才可在法律保護之列。

²⁴⁸ 見 *Paddington Corp. V. Attiki Importers & Distribs., Inc.*, 996 F.2d 577 一案。

²⁴⁹ 見 *Duraco Prod., Inc. V. Plastic Enterprises, Led.*, 40 F.3d 1431,1440

最高法院在討論僅由某種單一色彩構成的商標是否可註冊時，提出與上述推論相同的看法。色彩能符合商標的法律定義中較重要的部分，即使用商標者運用或意圖使用此商標以區分自身或他人所販售或製造的商品，做為產品的來源的識別。另一方面，高院亦將同樣論點運用到產品外形：產品色彩不像新奇、獨斷或暗示的用語或設計，這些可自動讓消費者知道產品、品牌。例如，某種橘子果醬上的新創的字眼：suntost，立刻可指出產品品牌或來源，但果醬的橘色則沒有此種作用。因此，最高法院的判決是：只有在取得第二涵意，即消費者看到顏色就暗示到某項產品時，產品的顏色才可用來做為產品來源的識別，也才具備商標的資格。

根據上述論點，Two Pesos 案中的商品裝飾即使未具第二涵意也可以是獨特的。因此，在決定 Knitwaves 的每件設計是否具識別性而可被視為合法商標時，巡迴上訴法院並未套用 Abercrombie 案的分類方式，只關切此設計是否可能充作產品來源的主要識別依據²⁵⁰。

由於 Knitwaves 的設計主要基於美感的考量，而非做為來源識別。因此，不具備商品裝飾的保護資格。因此，駁回 Knitwaves 對 Lollytogs 違反藍能法案的指控。

（三）違反藍能法案的罰款部分

地方法院判定 Knitwaves 故意違反著作權法、藍能法案及紐約不公平競爭法而裁定的罰款，由於違反藍能法案部分的駁回應重新考慮僅就違反著作權法的部分的賠償。

由於 Lollytogs 違反藍能法案的判決駁回，故基於此項判決而產生的罰鍰也將

²⁵⁰ 見 *Imagineering, Inc. V. Van Klassens, Inc.*, 53 F.3d 1260,1263-1264(Fed. Cir.1995)(藉著商品裝飾的根本性質，可以判定產品的特定來源時，此商品裝飾可視為具識別性)。 *Tone Bros., Inc. V. Sysco Corp.*, 28 F. 3D 1192,1206(Fed. Cir.1994)(調查重點在於，買者是否可以憑著商品裝飾的設計，立即辨認出產品的製造者為誰)。

取消。地方法院判決 Knitwaves 可獲 12000 元的利潤損失賠償一事應予撤銷，且不得依著作權法另行求償，否則將重覆計算侵權的利潤賠償及違反法令的損害賠償²⁵¹。

（四）侵權損害賠償的計算方式

Lollytogs 不服地方法院有關不當利潤的計算方式，提出上訴。Lollytogs 主張 Knitwaves 的著作權僅及於毛衣上的設計，而未包含與毛衣一併出售的裙子或褲子。因此，地方法院以 Lollytogs 銷售成套商品（毛衣加上裙子或褲子）所得的利潤做為侵權所得的不當利潤是錯誤的。法院應僅就毛衣部分的銷售利潤做為裁定賠償的金額²⁵²。

巡迴上訴法院並未發現此項判決有明顯錯誤。雖然 Knitwaves 的上衣與裙子或褲子是分開銷售的，但地方法院認為 Lollytogs 的商品是成套銷售。據此，購買 Lollytogs 侵權的毛衣的消費者也不得不買下搭配的裙褲。在此情況下，地方法院的判決並無不妥，即 Lollytogs 整組商品中侵權的部分，即毛衣的設計，賦與整組產品價值感。所以銷售成套產品的利潤自然可歸功於 Lollytogs 侵犯 Knitwaves 著作權的毛衣。基於此點，加上法院判決 Lollytogs 的犯行係屬故意，因此，法院就利潤損失金額的裁定方式並未有明顯的錯誤。

（五）犯行係屬故意的判決

地方法院未採信 Lollytogs 的 Gindi 與 Laino 的證詞(該公司雖以 Knitwaves 的毛衣為參考對象，但努力創造出新的設計，故由需考量 Knitwaves 的著作權問題)，，判定 Lollytogs 惡意違反著作權法與藍能法案。

²⁵¹ 見 *Abeshouse v. Wltragraphics, Inc.*, 754 F.2s 467,470-471。(著作權法 504(b)條禁止雙重賠償，此種情況可能發生於侵權者一方面必須交出因侵權而得的銷售利潤，而著作權擁有人又以利潤短少的形式求償。)見 *Manufacturers Technologies, Inc. V. Cams, Inc.*, 728 F.Supp. 75,83-84。(原告與被告直接競爭的銷售額部分，原告不能既要求對方交出侵權而得的利潤，又要求利潤損失賠償)。

²⁵² 見 *Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.*, 309 U.S. 817；*Orgel v. Clark Boarkman Co.*, 301 F.2d 119,121。

Lollytogs 於上訴時抗辯：雖然設計者明顯以 Knitwaves 毛衣為模型，但他們只想模仿 Knitwaves 設計中未受保護的元素。並沒有證據證明被告知道自已的行為構成侵權，所以地方法院判決犯行係屬故意，是明顯的錯誤。

巡迴上訴法院不同意 Lollytogs 的主張。為證明侵權屬故意，Knitwaves 毋需證明 Lollytogs 確實清楚本身的行為構成侵權。侵權的認識可以是推定而來，而非實際的，意即毋需直接證明，但可由被告的行為推論而得。“全然漠視著作權擁有者的權利，就足夠做為求償的理由”。

Lollytogs 在質疑地方法院對其犯行係屬故意的判決時，完全倚賴 Gindi 與 Laino 的證詞。但這些證詞已被地方法院判定不足採信。已知地方法院對證詞可信度的判定，加上其它的證據，特別是 Lollytogs 承認他要設計的是與 Knitwaves 有相同外觀與感覺的毛衣、並未注意到 Knitwaves 擁有著作權的問題、Lollytogs 承認本身作品的原創性不高；根據這幾項證詞，地方法院判決：如果 Lollytogs 不是故意剽竊 Knitwaves 的設計，至少是毫不在意 Knitwaves 的著作權²⁵³。

（六）律師費及訴訟費用的判定

Lollytogs 認為地方法院判決該公司需為 Knitwaves 支付律師及訴訟費用，計 143460.52 元，係濫用裁量權。此求償金額係依據 Knitwaves 的律師所列出的律師及訴訟費用總額(律師費用為 136012.50 元，訴訟費用為 7448.02 元)，地方法院判定 Lollytogs 故意違反著作權法及藍能法案的情況下判定的。

巡迴上訴法院就 Lollytogs 上訴的抗辯中的三點重新考量此判決的適法性。首先，Lollytogs 認為相對於 Knitwaves 的利潤損失賠償金額及罰鍰，總計 50000 元，律師及訴訟費的賠償金額高得不合理；其次，既然 Knitwaves 是在 Lollytogs 開始侵權的行為後，才取得樹葉毛衣設計的註冊，依據 17U.S.C. Section 472，律師費

²⁵³ Twin Peaks, 996 F 2d at 1382(被告出版商知道原告的著作權，但辯稱係基於合理使用原則的信念來模仿)。

用應扣掉某個比例，即 Knitwaves 花在申請註冊時花掉的時間相對於整個訴訟時間的比例；最後，律師費用的計算應扣掉某個比例，此部分係因故意違反藍能法案的判決成立而產生的。

巡迴法院認為上述抗辯中的第二與第三點仍有爭議的餘地，巡迴上訴法院要求就這兩個部分的錯誤發回更審，重新考量律師及訴訟費用金額。且依據最高法院之見解，該判例改變了巡迴上訴法院依據著作權法（17U.S.C. Section 505），對律師費用的決定方式，“在任何著作權的侵權訴訟中，法院有權判定所有訴訟費用完全由某方支出，也可以賠償勝訴一方合理的律師費以做為部分的訴訟費用²⁵⁴。最高法院指出，某些法院建議了某些因素，只要這些因素可以忠實反映著作權法的立法目的，並公平地運用在被告或原告雙方，這些因素就可以用來指導法院在律師費用上的裁量，例如“輕率、動機、客觀地不合理(事實及法理上)”²⁵⁵。

巡迴上訴法院認為並不清楚地方法院對本案的律師費的認定究竟採用何種標準。原告律師開出的 135,000 元的律師費，相對於總計約 50,000 元的金錢賠償而言，的確是很高，如果再扣掉因違反藍能法案部分的判決被駁回而取消的 12,000 元的賠償，律師費用就更顯得高昂。但另一方面，高額的律師費用反映了法院對於 Lollytogs 的故意違法的判定。

Lollytogs 提出的第二點抗辯是正確的，17 U.S.C. Section 412 排除了在取得著作權之前的侵權訴訟的律師費用的求償。據此，巡迴上訴法院駁回地方法院對律師費用的認定，應重新考慮，在律師費及訴訟費的賠償金額方面應考慮扣掉訴訟侵權行為開始到 Knitwaves 取得樹葉圖案的著作權這段期間所佔的比重。

最後，地方法院應重新審理 Lollytogs 提出的第三點抗辯，由於巡迴上訴法院

²⁵⁴ 見 *Forgerty v. Fantasy, Inc.*, 114 S.Ct.1023 一案。”在最高法院做出 *Forgerty* 判例前，巡迴上訴法院都判定賠償勝訴的原告律師費用（勝訴的被告則否），因為著作權法的立法目的在鼓勵原告取法律上的行動以保護自己的著作權。²⁵⁴而 *Forgerty* 判例則否決了此種「雙軌」方式，判決勝訴的原告及勝訴的被告在律師費用上應得到相同對待。律師費用並不是自動地由某方負責，這部分的裁量權應交予法院。

²⁵⁵ 見 *Lieb v. Topstone Indus., Inc.*, 788 F.2d151,156。

已判決違反藍能法案的部分無效，因此律師及訴訟費應扣掉違反藍能法案所造成的部分。

(七) Knitwaves 的上訴部分

Knitwaves 認為地方法院對賠償金額的認定太低，係濫用裁量權。巡迴上訴法院的判決為，基於違反藍能法案而產生的罰款，因此部分判決遭駁回而取銷。至於違反著作權法部分的賠款，並無濫用裁量權，故巡迴上訴法院同意地方法院的判決²⁵⁶。

伍、評析

本案例的重要議題有二，一為著作權的侵權；二為根據藍能法案，以產品設計為商品裝飾時的侵權。

在著作權的侵權訴訟中，擁有著作權的原告必須證明：(1)被告確實抄襲原告的作品；(2)此種抄襲是不合法的，因為在原告受保護的元素及被告的作品間存有“實質相同性”。檢驗兩件作品間是否具有實質相同性，大部分案例係採用所謂的“普通觀察員檢驗”(ordinary observer test)，檢驗標準在於，是否可由一般非專業人士認出，所謂的仿冒作品竊用了有版權的作品。

同時法院檢驗抄襲與被抄襲作品的原則都是作品的整體概念與感覺。換言之，一件作品即使完全是由不在保護之列的元素組合而成，也可能取得著作權保護。著作權法保護的是作者原創性的貢獻，也就是作者選擇、統合及安排作品中的各項元素的原創方式。因此，巡迴上訴法院認為本案原告的原創性貢獻在於(1)Knitwaves 選擇了樹葉或松鼠做為設計的主要元素；(2)將設計的主要元素與秋天的色調及條紋等統合在一起；(3)將所有的元素及色彩以原創的類型安排在每件毛衣上。

²⁵⁶ 見 N.A.S. Import Corp., 968 F.2d at 253(考量被告的犯行是否為故意以提高賠償金額，係法院的自由裁量權)。

由於被告與原告的產品在整體感覺上具實質相同性，故判決侵權行為成立。依藍能法案第 43(a)條，欲使商品裝飾侵權訴訟成立，原告必須證明其商品裝飾本質上是獨特的，或者雖非本質上的獨特，但具第二涵意，即可憑藉商品裝飾來認定產品來源，以及原告的商品裝飾與據稱侵權之商品裝飾間存有混淆之虞。但是，若被告可證明所謂相同的商品裝飾係出於功能性考量，即使原告證實上述事實存在，侵權訴訟亦無法成立。

至於判斷商品裝飾是否獨特，以本案的產品設計為例，由於與商標的屬性有根本的差異(產品設計通常是產品本身的一部分)，通常不被視為具本質上的識別性。因此並不適合套用 Abercrombie 案的檢驗來判斷產品設計是否具本質上的識別性，因此，只有證明具第二涵意，才可在法律保護之列。第二涵意的判斷指標則是，是否可藉由此商品裝飾來辨別產品提供者。由於 Knitwaves 的設計主要基於美感的考量，而非做為來源識別。因此，不具備商品裝飾的保護資格。

案例 1.16

BASIL, S.p.A.上訴 Francesco Basil 案

BASIL, S.p.A., Appellant,

v.

Francesco BASIL, Appllee.

N. 88-7228.

United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit.

國別：美國

案例類型：商標侵權

關鍵字：識別性（distinctiveness）

案號：899 F.2d 35

日期：1990 年

壹、案情摘要

上訴人 Basile S.p.A.（以下簡稱 Basile）為義大利成立的設計中心。在美國市場中，從 1972 年起銷售高品質的流行服飾，1977 年開始銷售皮革製品與附件，皆以其在美國專利與商標局註冊之「Basile」為其商標。1980 年至 1986 年間的銷售額約為 3000 萬美元，且在 Vogue、Bazaar、及 Gentleman's Qualiterly 等著名的雜誌上刊登廣告，並進入成列 Bloomingdale's、Neiman Marcus、Giorgio of Beverly Hills 等知名品牌的商店與之競爭。雖然到目前為止，Basile 並未在美國市場銷售任何形式的錶，但在歐洲市場中已嘗試經營近 300 種的款式，並準備跟隨一些知名設計商品，例如 Calvin Klein、Gucci、Yves St. Laurent、Hermes 等，在流行系列中加上手錶。

被上訴人 Francesco Basile 及其家族自 1946 年起，以 Diffusione Basile di Francesco & Co., S.A.S.（以下簡稱 Francesco）為名成立公司，在義大利製造與

銷售手錶，價格在 1,500 元至 20,000 元之間。到 1986 年為止，也就是爭議行為發生之前，Francesco 在美國市場銷售不到 20 支手錶。在爭議行為中，Francesco 使用包含「Basile」及「double B」²⁵⁷之設計在其商標之中²⁵⁸。Francesco 在 Town & Country 作廣告，且不論其是否成功，Basile 已經要求 Francesco 停止在美國使用該商標。Francesco 認為其有權使用其姓名為商標。而 Basile 認為 Francesco 已在藍能法案之下造成不公平競爭與商標侵權，而展開 Francesco 禁止使用該名稱的行動。

The United States District Court for the District of Columbia（以下簡稱地方法院）認為在 Francesco 進入市場之前，Basile 已經建立了該名稱的第二涵意（secondary meanings），可以保護其在手錶市場上的使用權利。依據先前之判例²⁵⁹，地方法院認為如不限制 Francesco 使用該名稱將會造成兩種產品混淆的可能（likelihood of confusion），及對 Basile 造成不可挽回的傷害，Francesco 並不否認此點。

在救濟方面，地方法院之判決僅部份滿足 Basile 的目標。地方法院判定 Francesco 禁止使用初期的設計，但未禁止其使用「Basile」的名稱。相反地，法院接受 Francesco 所提出的修改版本，這些修改包括字型的變更、將「double B」放大為兩倍，再加上原設計地點 Venezia 於標示上，也修改了廣告、包裝、保證書等。

Basile 認為地方法院的命令無法有效地保護其「Basile」的商標，於是 Basile 上訴。

貳、法律問題

²⁵⁷ 「double B」設計是指第二個 B 是相反的，而使得其邊緣正好在商標的中央。

²⁵⁸ Francesco 曾經提出商標註冊，但在法律上的識別性不夠。當時 Basile 已獲得註冊，在藍能法案案下可以獲得保障，但其保護的原因是基於商標的使用而非其註冊。相關判例可參見 *Tillamook County Creamery Ass'n v. Tillamook Cheese and Dairy Ass'n.*, 345 F.2d 158, 160 & n.2 (9th Cir.1965); *Food Fair Stores v. Square Deal Market Co.*, 206 F.2d 482, 485-86 (D.C.Cir.1953)。

²⁵⁹ 請參考 *Polaroid Corp. v. Polarad Elec. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.1961)一案。

Francesco 侵犯 Basile 之商標已是無庸置疑的，而本案最關鍵性的問題在於「Francesco 的修改是否避免了誤會的發生」。

參、法院判決

上訴法院認為「Francesco 之修改無法避免誤會之發生」，而地方法院對於其他方面的見解皆正確，因此發回更審。

肆、判決理由

當個人姓名在市場中取得所需要的第二涵意時，往後的競爭者想要使用相同或是類似的名稱時必須額外的小心，以免造成彼此產品的誤會²⁶⁰。

上訴法院認為，在一般常識下，地方法院所同意 Francesco 對其手錶所做之修改，還是會被認為是「Basile 手錶」。例如在 *Waterman Fountain Pen* 案的判決中，法院認為後使用者僅以縮寫之綴字與先使用者區分，即「L.E.」（先使用者的綴字）與「A.A.」（後使用者的綴字）之比較。當消費者在提及「Waterman」的筆時，應該是指先使用者的筆。而承審法官認為在他多年使用 Waterman 筆的經驗來說，也不會懷疑「A.A. Waterma」就是「L.E. Waterman」²⁶¹。

誤導的趨向對於事實之認定更為重要。在商標可以用口語表達的部份是沒有差別的，手錶名稱之認定依事實而定，例如 *Rolex*, *Timex*, *Omega*, *Movado*，沒有例外的。而原設計地點「Venezia」或是 *Milan*，對於美國市場而言是不具有區別的，因為他們都在義大利²⁶²。如果 Francesco 要使其修正被接受，Francesco 必須負起找到可以消除混淆證據之責任²⁶³。

²⁶⁰ 請參考在 *Taylor Wine Co., Inc. v. Bully Hill Vineyards, Inc.*, 569 F.2d 731, 734 (2nd Cir.1978)一案中所引用 *L.E. Waterman Co. v. Modern Pen Co.*, 235 U.S. 88, 94, 35 S.Ct. 91, 92, 59 L.Ed. 142 (1914)案之見解。

²⁶¹ 判決書編號：*L.E. Waterman Co. v. Modern Pen Co.*, 193 F. 242, 247-48 (S.D.N.Y.1912), modified in part, 197 F. 534 (2d Cir.)。

²⁶² 請參見 *See Carl Zeiss Stiftung v. VEB Carl Zeiss Jena*, 433 F.2d 686, 706 (2d Cir.1970)一案，後使用者加上原產地的都市名稱不足以消除混淆。

²⁶³ 請參見 *Home Box Office, Inc. v. Showtime/The Movie Channel Inc.*, 832 F.2d 1311, 1316 (2d Cir.1987)。

在本案中，Francesco Basile 使用其姓名的利益非常微小，因為在美國手錶市場中，該公司並沒有什麼名望。甚至在歐洲，Francesco 以「BASMICH」及「BM」為商標。因此法院推論 Francesco 之動機有偏差。上訴法院認為 Francesco 有借搭 Basile 便車之嫌。法院也曾引用義大利法院之見解，其表示在義大利 Francesco 禁止使用其姓名為商標²⁶⁴。

法院最後的註解是：如果 Francesco 仍可以在不造成混淆的情形下使用他的姓名在其手錶上。但在任何情形下，都不可以違反本案對他所做出的判決。他仍保有自由以其所選擇的其他標示將商品輸入美國。同時，本院也確保商標所有者的利益與高級手錶市場的完整。

伍、評析

在較早的判例中，法院之見解認為「第二者在採用與第一者尺寸相同之名稱時，應在最低的程度」²⁶⁵。但較為近期的判例中，是傾向後使用者避免任何之使用該名稱為商標的一部份，而僅允許後使用者使用在不明顯的位置。因此，本案在地方法院審理時採用了較早期的見解，而上訴法院則傾向認同較為近期的見解。相關之判例舉例如下：在 *Joseph Scott Co. v. Scott Swimming Pools, Inc.*, 764 F.2d 62 (2d Cir.1985) 一案中，後使用者不被允許使用他的姓名於公司名稱中；在 *Taylor Wine*, 569 F.2d at 736 葡萄酒場主人僅被允許以簽名的形式在其酒瓶上使用他的姓名；在 *Gucci v. Gucci Shops, Inc.*, 688 F.Supp. 916, 927 (S.D.N.Y.1988) 一案中，Paolo Gucci（非註冊商標）使用「American Tourister」為註冊商標。以此判決之見解，如果 Francesco 想合法使用 Basile 的名稱在其產品上，還必須將 Basile 的字眼放在更不顯眼的位置。

如果讓 Francesco 引用「個人有權利以其自己的姓名從事商業活動」之法則，

²⁶⁴ 請參見 *Diffusione Basile di Francesco Basile & C. s.a.s. v. Basile S.p.A.*, Judgment No. 9877 (Civil Court of Milan Apr. 28, 1988)。

²⁶⁵ 相關之判例請參見：*Waterman*, 235 U.S. at 94, 35 S.Ct. at 92; *Berghoff Restaurant Co., Inc. v. Lewis W. Berghoff, Inc.*, 499 F.2d 1183 (7th Cir.1974); *Friend v. H.A. Friend & Co.*, 416 F.2d 526, 534 (9th Cir.1969); *Walter Baker & Co. v. Baker*, 87 F. 209 (C.C.S.D.N.Y.1898); *Emilio Pucci Societa v. Pucci Corp.*, 10 U.S.P.Q.2d 1541, 1545, 1988 WL 135542 (N.D.Ill.1988)。

而未能排除混淆的錯誤，則似乎以堅持憲法所保障之基本權利為由，而讓混淆存在社會之中。

依諸多判例之見解，個人確實有權利使用他的姓名去銷售或製造產品²⁶⁶。但是諸多早期的判例就明白的表示，姓名之後使用者必須避免混淆的產生²⁶⁷。後續的評論者認為，如果保護了後使用者使用姓名的權利而以混淆顧客做為代價，等於宣告了姓名權之不可侵犯²⁶⁸。

雖然在近期的判例中，仍有保護後使用者使用其姓名的權利，但至少平衡了先使用者的權益²⁶⁹。但這種見解之權重已經消失了，目前法院對於後使用者的限制逐漸嚴格，以避免可能發生的混淆²⁷⁰。無疑地，在全球化經營、大量生產的時代，法院的見解會影響市場的活動，而商人的姓名權也被部份犧牲。

²⁶⁶ 請參考以下諸項判決：Burgess v. Burgess, 3 De G.M. & G. 896, 903-04, 43 Eng.Rep. 351, 354 (1853)；Brown Chemical Co. v. Meyer, 139 U.S. 540, 544, 11 S.Ct. 625, 627, 35 L.Ed. 247 (1891)；Stix, Baer & Fuller Dry Goods Co. v. American Piano Co., 211 F. 271, 274 (8th Cir.1913)。

²⁶⁷ 例如早期之判例：Thaddeus Davids Co. v. Davids Manufacturing Co., 233 U.S. 461, 472, 34 S.Ct. 648, 652, 58 L.Ed. 1046 (1914)；Hat Corp. of America v. D.L. Davis Corp., 4 F.Supp. 613, 623 (D.Conn.1933)。

²⁶⁸ 相關理論出自於 Milton Handler & Charles Pickett (1930), Trade-Marks and Trade Names--An Analysis and Synthesis, 30 Colum.L.Rev. 168, 197- 200；Harry D. Nims (1947), UNFAIR COMPETITION AND TRADEMARKS, 4th ed.；3A Rudolf Callmann (1983), UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND MONOPOLIES, 4th ed。

²⁶⁹ 例如 Taylor Wine, 569 F.2d at 735；Friend, 416 F.2d at 531；Gucci, 688 F.Supp. at 927。

²⁷⁰ 請參見 Soltex Polymer Corp. v. Fortex Indus. Inc., 4 U.S.P.Q.2d 1785, 1788 (2d Cir.1987)引用 Swann v. Charlotte-Mecklenburg Bd. of Educ., 402 U.S. 1, 16, 91 S.Ct. 1267, 1276, 28 L.Ed.2d 554 (1971)所產生的見解：後使用者根本沒有以其姓名在市場中建立任何名望，如何與先使用者平衡權益。

案例 1.17

Nabisco Inc.上訴 August Storck 及 Storck USA 案
AUGUST STORCK K.G. and Storck USA, L.P.,
Plaintiffs-Appellees,
v.
NABISCO, INC., Defendant-Appellant.

No. 95-1721

United States Court of Appeals, Seventh Circuit.

國別：美國

案例類型：糖果包裝

關鍵字：商品裝飾 (trade dress)

案號：59 F.3d 616

日期：1995 年

壹、案情摘要

本案主要為糖果包裝侵害案件，系爭包裝上可以看到以下之文字：「很久以前的 Werther 鎮，有個糖果製造商叫 Gustav Nebel，他使用純奶油、鮮奶油、白糖、紅糖和少許鹽巴，經過長時間的烘焙，製造出非常精緻的糖果，由於其口感非常特別，而且為了紀念該鎮，因此將糖果取名為 ” Werther 原味 (Werther’s Original) ”」。本案之上訴人 Nabisco 公司（第一審被告，以下簡稱 Nabisco）為一家糖果製造公司，其在實驗室中研發不同的糖果，並且主張 Nebel 為了現代化的口感而使用太多的糖，其以麥芽、氫化葡萄糖漿 (hydrogenated glucose syrup) 及高級硫酸鉀 (acesulfame potassium) 代替，並在救生圈糖²⁷¹ (Life Saver (R))

²⁷¹ 商標，一種形狀像救生圈的糖果。本文中有(R)號即表示為商標。

Delites™) 的包裝上標榜低於 Werther(R)原味 (WERTHER'S (R) ORIGINAL) 百分之二十五的熱量；本案被上訴人 August Storck 公司 (第一審原告，以下簡稱 August) 則為生產及販售 Werther 原味的廠商，其從包裝原型樣本廠商那邊得知有救生圈糖準備上市，但是這種糖果應該是 August 即將安排上市的产品，Storck 公司 (本案另一被上訴人，以下簡稱 Storck) 遂依藍漢法第 1114 條及第 1125(a)條提起訴訟，控告 Nabisco 即將侵害其商標及商品裝飾，地方法院同意原告之聲請，乃裁定假處分，禁止 Nabisco 使用即將出貨之包裝，Nabisco 則陳述，如果必須使用另外的新包裝，則其新糖果要等到 1996 年才能問世。

Storck 的起訴書中附有救生圈糖(R)的原型包裝，以及 Nabisco 即將販售的产品包裝上印有「Werther 原味」等字，卻沒有打上(R)的符號或標上星號，因為星號代表 Werther(R)原味是一個已註冊的商標，由 August Storck 加以生產，而且 Storck 也沒有授權救生圈糖的使用。儘管 Nabisco 向法院及 Storck 陳述其計畫將產品推廣上市時，不會省略(R)的符號，且在法院裁定准予假處分之前，Nabisco 也將包裝的樣本呈庭，但本案承審法官依然指出，若 Nabisco 修正後的包裝能夠更早呈庭的話，地方法院的裁定結果或許會有所不同。

上訴法院重新檢討 Storck 的包裝和 Nabisco 預計上市的包裝，覺得很難認定救生圈糖的包裝包含 Werther(R)原味糖果或 Storck 其他產品的樣式，因為救生圈糖(R)係美國著名品牌之一，均會印在救生圈糖的产品包裝上，有吃糖果習慣的民眾可以很容易認出 Werther(R)原味的包裝有斜線條紋，進而區別兩種糖果的不同。上訴人等則主張，因為商標係辨識產品來源及品質的重要依據²⁷²，所以如果使用競爭對手的商標但不會造成關於來源或品質的混淆，則此種情形是被允許的²⁷³，但是不能因為對消費者有利，即輕易賦予該公司在法定的範圍內從事可能傷害對手的行為，因為消費者不會花什麼時間去瞭解產品間的差異。聯邦貿易委員

²⁷² 詳見 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 115 S.Ct. 1300, 131 L.Ed.2d 248 (1995) 及 *Green River Bottling Co. v. Green River Corp.*, 997 F.2d 359 (7th Cir. 1993) 案。

²⁷³ 詳見 *Prestonettes Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 44 S.Ct. 350, 68 L.Ed. 731 (1924)、*Saxlehner v. Wagner*, 216 U.S. 375, 30 S.Ct. 298, 54 L.Ed. 525 (1910)、*Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories, Inc.*, 815 F.2d 500 (8th Cir. 1987)、*G.D. Searle & Co. v. Hudson Pharmaceutical Corp.*, 715 F.2d 837 (3d Cir. 1983) 等案。

會 (Federal Trade Commission, FTC) 和食品醫藥管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 均鼓勵產品間的比較，聯邦貿易委員會鼓勵在廣告中提到競爭對手，因為其相信消費者從比較的廣告中可獲得資訊，亦可促使產業間的競爭，如果只是和不知名的對手比較，根本稱不上是比較廣告，因為消費者無法獲得有益的資訊，也就是比較必須具體化才顯得實用，食品醫藥管理局對於 1990 年營養標示及教育法第 301 條 (Nutrition Labeling and Education Act of 1990 21 U.S.C §301) 的實施要點即為，在廣告中被用來作為營養比較的公司，必須是市場中最好的，或是前三名品牌平均值以上的公司。Werther(R)原味是銷售奶油糖果最頂尖的公司之一，所以 Nabisco 的請求應遵循食品醫藥管理局的規定。

上訴人則反駁，在此種情況之下，地方法院認為在救生圈糖(R)的包裝上使用「Werther(R)原味」商標，可能造成消費者的混淆的見解，不足以成為准許裁定假處分的理由，因為多數消費者根本不知道或不會去注意產品標示，所以不論生產廠商如何盡到注意義務，某些人仍然會發生混淆²⁷⁴。如果前述的可能性會造成商標問題，所有比較的參考資料都應當被禁止，到最後只會對消費者更不利而已。

法院最後採取上訴人之見解，認為使用商標若僅是將會引起混淆之虞，尚不足以作為假處分的理由，而侵害商品裝飾的部份，若屬於功能性者，便不足以成為准許假處分之依據。

本案被上訴人 (第一審原告) 於 1995 年 6 月 2 日提起再審之訴，但遭陪審團否決，再審之訴因而終結。該裁定之結論或法院原先之見解，聲請再審之人不得因 Nabisco 未以適當的標誌或聲明使用 Storck 的商標為理由重新提出救濟，因法院認為，任何不當使用的認定均應由地方法院為之。

貳、法律問題

本案被上訴人於地方法院起訴主張上訴人商標侵害及商品裝飾侵害，但其主

²⁷⁴ 詳見 Gammon v. GC Services Limited Partnership, 27 F.3d 1254, 1258-60 (7th Cir. 1994) 案。

張之內容多數著重於商品裝飾是否相似之爭論，從兩造所提之證據當中，控方極力主張消費者可能會於兩造產品之商品裝飾發生混淆，辯方則一一列舉兩造產品包裝之差異性，並且強調假處分對其產品延宕上市之不利。

參、法院判決

糖果製造商（第一審原告）以商標及商品裝飾侵害為由提起訴訟，控告其競爭對手（第一審被告）計畫使用原告的糖果名稱於被告的競爭商品上，美國伊利諾州北區地方法院做出有利於原告之判決，並且裁定准予假處分，被告不服乃提起上訴。

巡迴上訴法院法官 **Easterbrook** 認為，系爭商標侵害部份，上訴人（即第一審被告）所使用的標籤可能引起消費者混淆的見解，不足以成為准許假處分的正當理由；系爭商品裝飾侵害部份，若缺乏商品裝飾的非功能性要素被侵害之證據，假處分之裁定即無依據，本案法院乃基於此二理由廢棄原判決。

肆、判決理由

混淆之虞在商標案件當中屬於實體上的爭執，故起訴意指應被詳加審查，但是地方法院並未掌握有證據力的聽證會，**Nabisco** 和 **Storck** 以口頭辯論告知上訴法院，直到今日仍未有人在商標案件中，進行消費者對於包裝或產品觀點的市場調查²⁷⁵，也許包裝的確有令人混淆之處，但上訴法院無法理解連消費者都不會去看的包裝聲明（**disclaimer**）能提供什麼證據力²⁷⁶。儘管地方法院在筆錄中的所有調查發現均顯示 **Nabisco** 的包裝使用 **Storck** 的商標，可能令消費者發生混淆，不過仍不足以成為延宕新產品的上市的理由。

當決定是否要同意或保留公平的救濟時，法院對於因競爭而受惠的公眾利益

²⁷⁵ 即雙方都沒有詢問消費者「誰製造了該產品？」或「此二產品是否為同一家公司所生產？」等問題。

²⁷⁶ 詳見 **International Kennel Club v. Mighty Star, Inc.**, 846 F.2d 1079, 1093 (7th Cir. 1988) 案。

應給予高度的注意。亦即縱使競爭的利益無法證明產品上市會造成實質的混淆，如同本案原告所提證據非常稀少，但公眾的利益仍須加以保障。儘管商標案件中的損害非常難以衡量，但是盡可能對損害加以賠償倒也提供商標所有人較多的保護。

然而為了防範可能的混淆所頒佈的假處分，卻抑制了競爭，同時也傷害了消費者，因此，遵循地方法院過度強調私人損害的觀點，將會忽略了競爭所產生的公眾利益²⁷⁷。

曾有見解認為在類似的情況下，Storck 的商品裝飾要素具備顯著性，因此縱使缺乏第二意義的證據，仍然可受保護²⁷⁸，故縱使未解釋 Nabisco 的包裝是如何或使用了被保護要素的程度，地方法院亦判定 Storck 應賦予救濟，並且認為在缺乏理由的情況下，混淆之虞只是有可能而已，就如同 Nabisco 的包裝是當前最被廣為使用的設計，因此，地方法院顯然相信混淆的可能性可以充當限制競爭的理由，然而事實上並非如此，缺乏證據使得地方法院的判決難以維持，而假處分更是毫無根據。

本案 Nabisco 即將上市的糖果包裝中，奶油太妃糖（toffee，即救生圈糖(R)）的包裝外觀像是一個裝牛奶的瓶子，上面畫有一支一支的奶油糖，以及黃色背景加上綠色的垂直線條，前面則有一堆糖果的圖案；歐洲集錦（European Collection）的包裝則是一個外型像咖啡研磨機的桶子，以草莓為背景，裝飾有薄荷葉和一堆堆的糖果，然而同樣有綠色的垂直線條，兩種包裝均未使用 Storck 特有的棕色或褐色，也就是 Nabisco 的包裝均有綠色的垂直線條為對比，但 Storck 的包裝則無。此外，Nabisco 的包裝，整體上大約只有 Storck 包裝的一半大小，較高但較窄；而 Storck 的包裝則較寬但較扁。兩家的包裝都有一般常用圖案的旗幟，Nabisco 使用凸出的黃色旗幟，旁邊有藍色的小字，位置則在包裝的中間下方；Storck 則使用棕色的凹陷旗幟，旁邊寫的是白色的字，位置則在左上方。旗幟的圖樣並不

²⁷⁷ 詳見 Lawson Products, Inc. v. Avnet, Inc., 782, F.2d 1429, 1433 (7th Cir. 1986)、American Hospital Supply Corp. v. Hospital Products Ltd., 780 F.2d 589, 593-94 (7th Cir. 1986)、Roland Machinery Co. v. Dresser Industries, Inc., 794 F.2d 380, 387-88 (7th Cir. 1984) 等案。

²⁷⁸ 詳見 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992) 案。

適合單獨保護²⁷⁹，而且兩家的旗幟並不相似。

無疑地，兩包裝之整體外觀並沒有什麼關係，而法院若僅是觀察產品或包裝的內容，很容易忽略了整體的相似性²⁸⁰，此外，只要沒看到到一堆堆糖果圖案，審判筆錄中的記載就沒有消費者認為兩包裝係相似的證據或證言，而一堆堆糖果的圖案，只是表示桶子裡面的產品是糖果而已，因此該圖案很明顯地具備功能性，而無法成為可保護的商品裝飾²⁸¹。再者，兩包裝的差異性甚大，以至於令人難以相信 Nabisco 可利用 Storck 的商譽，或是在工業設計方面有搭便車的行為，或許在更精細的審判之後，可以得到支持 Storck 的結論，但就目前的筆錄內容而言，尚嫌不足。

伍、評析

本案上訴人將兩造產品的差異性鉅細靡遺地呈庭，或許即為其上訴切中要點之處，且由於本案判決之內容較為精簡，推測兩造當事人於上訴法院可能僅提出較少的證據即進行辯論，但是判決理由中一面倒的情況算是相當嚴重，亦即上訴法院對於上訴人 August 或 Storck 所提出之主張或論述，除了鮮少引用之外，甚至幾乎看不到駁斥之理由，綜觀全文，上訴法院似乎僅提及上訴人等主張消費者不會花費時間瞭解產品之論點，抑或產品廣告之內容須達某種程度之要求，以釐清兩造產品包裝之差異，但是未見表示贊同之見解，反倒是對於上訴人之論點一一羅列，並且讚賞有加，筆者一度誤以為此為上訴人之上訴理由狀。

或許本案爭點在於兩造產品的商品裝飾之相似與否，此較屬於實體認定之問題，雖然本應由地方法院為之，但本案呈庭之證據顯示兩造之商品裝飾，確實有明顯之差異，而其相似之處，例如包裝外均有一堆一堆的糖果圖案，法院則認定此乃表示內裝物為糖果，因為具備功能性而非屬商標適格之標的，此項見解提供將來認定標誌、圖案，甚至文字本身或其意義是否屬於功能性之範疇，一個可供

²⁷⁹ 詳見 *Storck USA, L.P. v. Farley Candy Co.*, 821 D.Supp. 524, 529 (N.D.Ill. 1993)，上訴審 14 F.3d 311 (7th Cir. 1994) 維持原判。

²⁸⁰ 詳見 *Roulo v. Russ Berrie & Co.*, 886 F.2d 931, 936 (7th Cir. 1989) 案。

²⁸¹ 詳見 *Schwinn Bicycle Co. v. Ross Bicycles, Inc.*, 870 F.2d 1176, 1190 (7th Cir. 1989) 案。

參考的標準。

整體而言，本案判決算不上是有太多建設性的創見，可能因為兩造的爭執過於著重在產品包裝的外觀，基於當事人主義之原則，法院僅能針對當事人所提出之攻擊防禦作審查與論斷，故法院對於包裝所表現出的特色，抑或是否具備第二涵意均未加以探討，亦無可非議之處。筆者認為上訴人所呈庭之證據應相當充分，以至於上訴法院引用其主張與論點到處可見，但是被上訴人對於第二審的證據補強似乎不足，除原起訴理由之外的論點，可能受到第一審判決勝訴之影響，而鬆懈於上訴審之準備，以至於未能充分趁勝追擊，達成原起訴之目的。

案例 1.18

The Paddington Corporation 上訴 Attiki Importers & Distributors, Inc. 案

The PADDINGTON CORPORATION, Plaintiff-Appellant,

v.

ATTIKI IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC.,

Defendant-Appellee.

No. 386, Docket 92-7348.

United States Court of Appeals, Second Circuit.

國別：美國

案例類型：商品裝飾混淆之虞的判定

關鍵字：商品裝飾、商標、識別性、第二涵意、混淆之虞

案號：996 F.2d 577

日期：1993 年

壹、案情摘要：

The Paddington Corporation（以下簡稱 Paddington）為 Kaloyannis Bros.（以下簡稱 Kaloyannis，為南美洲一家生產大茴香利久酒之製造商）所生產品牌為「No. 12 Ouzo」之大茴香利久酒在美國的進口商與經銷商。大茴香利久酒為希臘最普遍的一種酒精飲品，而 No. 12 Ouzo 在希臘擁有超過 40% 以上的市場，無疑地，該產品是市場的領導者。Kaloyannis 以未經註冊之 No. 12 Ouzo 為名，將該產品引進美國市場，並採用 1969 年時的商品裝飾（trade dress）²⁸²。

²⁸² 根據 John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (11th Cir.1983) 一案中，美國法院對於商品裝飾之解釋為：產品之總和印象，包括各項外貌，例如尺寸、外觀、顏色、顏色組合、構造、或形狀等。

Attiki Importers & Distributors, Inc. (以下簡稱為 Attiki) 為 Cavino S.A. (以下簡稱 Cavino, 另一家希臘之大茴香利久酒之製造商) 找到 Attiki, 並經由他在美國市場中經銷品牌名稱為「#1 Ouzo」之大茴香利久酒。Attiki 曾為 Kaloyannis 在美國市場中 No. 12 Ouzo 之獨家進口商與經銷商, 但在 1989 年 8 月, Kaloyannis 決定改與 Paddington 合作, 而放棄了 Attiki。不願屈服的 Attiki, 在 1990 年與 Cavino 討論進口一種可資對抗的大茴香利久酒。Attiki 並從 Cavino 所提供的三種標籤方案中, 選擇了「#1 Ouzo」, 雙方並同意 Attiki 在美國取得使用#1 Ouzo 做為商標與商品裝飾的權力。

由於商品裝飾的相似性為本案的重點, 有必要對兩種大茴香利久酒的實體做較細部的描述。如圖 1 所示, 兩種產品都採用透明的玻璃瓶包裝, 在側面都有一個較大的長方形標籤, 兩者瓶頸部份各有較小的圓形標籤, 標籤都採用白、紅、黑三種顏色。在字體的使用、位置的安排、顏色的配置等, 兩者大致一樣, 最大的不同是#1 Ouzo 產品在其側面的長方形標籤上, 有一個橢圓型的設計, 此外在品牌標示上, 一者為 No. 12 Ouzo, 另一者為#1 Ouzo。



圖 1 Paddington 與 Attiki 之產品

1991 年 6 月 7 日 Paddington 向地方法院（United States District Court for the Eastern District of New York，以下通稱地方法院）控訴 Attiki 觸犯以下的罪刑：藍能法案（Lanham Act）第 43(a)條有關商標與商品裝飾的侵權行為；紐約州法下普通法之不公平競爭；紐約一般商業法（N.Y. General Business Law）第 344-d 條有關獨特商標之稀釋效用；紐約一般商業法第 349 條有關欺騙之法規。Paddington 在同年的 7 月 2 日提出頒佈假處分（preliminary injunction）的請求，但因為 Attiki 同意不在經銷#1 Ouzo 而放棄該項請求。

1992 年 2 月 18 日地方法院同意 Attiki 提出有關於訴訟無效的請求，並根據第二巡迴法院之先前判例，主張 Paddington 無法提出商標與商品裝飾之第二涵意（secondary meaning），也未發現有混淆之虞之存在²⁸³，因而撤銷 Paddington 提出有關被控訴產品在聯邦現行司法下缺乏獨立基礎之控訴。

Paddington 在地方法院遭到挫敗後，向美國上訴法院第二巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Second Circuit，以下簡稱第二巡迴上訴法院）提出上訴，主張根據聯邦最高法院在 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana* 一案之判決²⁸⁴，地方法院錯誤地依賴第二涵意之有無而進行商品裝飾的分析，且錯誤地認為兩家公司產品之商標與商品裝飾之間沒有混淆之虞之存在。

貳、法律問題

²⁸³ 地方法院引用第二巡迴上訴法院之先前判例。Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961)一案對於混淆之虞提出一些判斷的原則；在 *Stormy Clime Ltd. v. ProGroup, Inc.*, 809 F.2d 971, 974 (2d Cir.1987) 一案中，法院要求被侵權的一方必須對其所擁有之商品裝飾提出第二涵意。

²⁸⁴ 判例編號為：*Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992)，以為近幾年來有關商品裝飾控訴中最重要的判例之一。

(一) 關於#1 Ouzo 產品，Attiki 是否侵犯 Paddington 「商品裝飾」之權利？

(二) 關於#1 Ouzo 產品，Attiki 是否侵犯 Paddington 「商標」之權利？

參、法院判決

在商品裝飾之判決方面，第二巡迴上訴法院直接撤銷了地方法院所做出對 Attiki 有利之判決，而判定 Attiki 侵犯 Paddington 之商品裝飾。

而在商標之判決方面，第二巡迴上訴法院肯定地方法院撤銷 Paddington 對於商標之申訴的決定，Attiki 未侵犯 Paddington 之商標。

肆、判決理由

(一) 關於商品裝飾之判決

在 Two Pesos 一案之前，第二巡迴上訴法院要求原告必須提出商品裝飾有第二涵意才能建立該商品裝飾的識別性 (distinctiveness)，如果原告能夠再證明兩個商品裝飾之間具有混淆之虞，就可以獲得勝訴。這與第二巡迴上訴法院引用藍能法案分析商標之作法不同，原告可以採用本質上有識別性的或是具有第二涵意為由，而到達進行混淆之虞分析的步驟。

在 Two Pesos 一案之後，最高法院駁斥了第二巡迴上訴法院的分析方式，而認為「依藍能法案，沒有任何基礎顯示對於本質上為識別性的商品裝飾還需要有第二涵意之要求。因此，對於具有獨特風格的商品裝飾，但未具知名度之產業新進入者不利，而有利於那些在市場中已獲得成功的企業。藍能法案適用的重點並非在於「一項商品裝飾是否標示出特定的生產者」，而是在於「由商品裝飾中認出特定產品來源的能力」。

第二巡迴上訴法院不認為 Paddington 不必然需要建立 No. 12 Ouzo 之商品裝

飾的第二層，在特定的條件下就可以認定該商品裝飾具有識別性，因而認定地方法院以 **Paddington** 未建立其商品裝飾之第二涵意為由而撤銷其告訴有誤。

根據先前之判例²⁸⁵，如果 **Paddington** 之包裝被歸為是建議性的、獨斷的、或是新奇的，就具有識別性，而受到藍能法案之保護。

第二巡迴上訴法院認為 **No. 12 Ouzo** 之商品裝飾在本質上具有識別性。從任何產業記錄中都沒有證據顯示有其他廠商採用類似於 **No.12 Ouzo** 之瓶子的設計。除了 **No. 12 Ouzo** 的商標外，該產品包裝上並沒有對瓶子、標籤、產品成分等之描述性內容，這種包裝能夠讓觀察者指認出該包裝內為一種酒精液體。第二巡迴上訴法院認為該包裝之色調與配置、字體的形式與大小、更重要的是整個瓶子之外關都無疑地是獨斷了，換一句話說，第二涵意之有無已需要證明，該商品裝飾具有可保護性。

第二巡迴上訴法院根據 **Bristol-Myers** 一案之處理方式，逐一檢視地方法院在 **Polaroid** 一案所創立的八項之考慮是否有明顯的錯誤，以決定地方法院在商品裝飾中混淆之虞的判決是否正確²⁸⁶。

由於本案很明顯沒有牽涉實際混淆證據與品質分歧證據的問題，以下是第二巡迴上訴法院對於其他六項考慮因素之分析：

1. **No. 12 Ouzo** 商品裝飾之強度

第二巡迴上訴法院認為一個標示的強度是其識別性，更精確地說，是該標示

²⁸⁵ 請詳見綜合評析的部份，及以下數個判例：**Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.**, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir.1976)、**Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.**, 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)、**Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc.**, 932 F.2d 1113, 1120 & n. 8 (5th Cir.1991)、**Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.**, 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992)。

²⁸⁶ 此兩判例的編號分別為：**Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.**, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961)、**Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.**, 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)。另詳見綜合評析中相關部份之陳述。

指認商品由特定（但可能是不具名）來源之意圖，且不論購買者對於該來源是否熟習。且先前諸多判例指出，第二涵意與標示強度之間並不具因果關係，尤其是 *Two Poses* 一案中最高法院特別對此提出見解²⁸⁷。但地方法院僅以 *Paddington* 未提出 *No. 12 Ouzo* 包裝之第二涵意就認定其為弱勢，顯然有錯。

由於第二巡迴上訴法院認為 *No. 12 Ouzo* 之商品裝飾是獨斷的及新奇的，購買者容易指認出產品的來源，所以該商品裝飾是一項強勢的標示。

2. 商品裝飾之相似性

在相似性上之分析，第二巡迴上訴法院認為地方法院判定有誤。從各種細部或是整體之比較，兩種產品之瓶子包裝都十分的相似。因為兩者都是透明的，都有以白、紅、黑配色之大型側標與小型瓶口標籤，標籤都分為上白下紅的兩半，白色上半部份都以黑色粗體寫上「1」與「12」，小型字體寫「#」與「No.」，紅色下半皆以白色粗體字寫「Ouzo」。第二巡迴上訴法院也同時注意到有一些較為次要性的差異，例如橢圓形相對於長方形、「No. 12」與「#1」等，於其他更些微的差異。

²⁸⁷ 在 *McGregor-Doniger*, 599 F.2d at 1131 一案中，法院認為該標示在本質上就具有識別性時，就可能具有相當的強度；在 *Lang*, 949 F.2d at 581 及 *McGregor-Doniger*, 599 F.2d at 1132-33 之分析中，在答辯中法院也不考慮以第二涵意評估標示的強度；在 *W.W.W. Pharmaceutical Co. v. Gillette Co.*, 984 F.2d 567, 573 (2d Cir.1993) 及 *McGregor-Doniger*, 599 F.2d at 1132 中，法院指出，以第二涵意之缺乏來判定標示不具強度是一項錯誤；在 *Two Pesos*, 505 U.S. at ----, 112 S.Ct. at 2759, 2761 一案中，最高法院認為在本質上具有識別性的商品裝飾，即在藍能法案案下具有可保護性，市場新加入者也受相同對待。

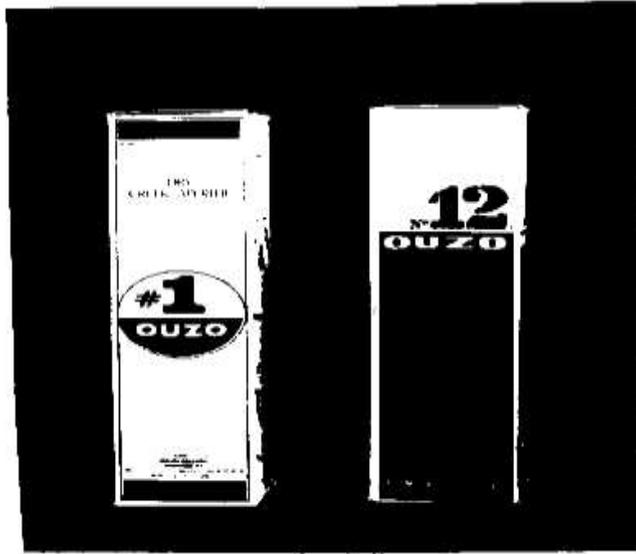


圖 2 Attiki 之紙盒包裝設計

在分析相似性時，更重要的是整體包裝帶給購買者的相似性，是否會讓購買者混淆產品的來源。第二巡迴上訴法院認為兩產品在整體上是十分相似的。

Attiki 主張其銷售產品時是以紙盒再包裝，如圖 2 所示。第二巡迴上訴法院還是以相同的分析結果認為 Attiki 雖然有較多的差異，但與 Paddington 之 No. 12 Ouzo 十分地相似。地方法院在審理時，並未對此部份進行分析，假使地方法院做出其間不相似的判決，這項判決還是錯誤的。

3. 競爭之接近性

第二巡迴上訴法院認為地方法院在此因素之分析上並沒有錯誤，兩種大茴香利久酒產品是在同一市場中競爭之兩種類似的產品。

4. 填補產品空隙的可能

由於兩種大茴香利久酒產品是在同一市場中競爭，所謂填補產品空隙的可能就不相干了，因為兩產品之間沒有所謂空隙的存在。

5. 後使用的誠信與背信

分析被告是否有背信的行為，可以由下列諸多事實來判斷：抄襲者成功地引起混淆²⁸⁸、被告擁有先前使用者商標及商品裝飾之相關知識，可指證被告是背信抄襲的²⁸⁹、如果有相關知識又發現其間之具有相似性，則可強烈的質疑被告背信且蓄意模仿²⁹⁰。

Attiki 為 No. 12 Ouzo 之先前經銷商，當然熟習該商品裝飾，因此很難擺脫意圖抄襲之嫌。雖然 Attiki 聲稱#1 Ouzo 之包裝是 Cavino 所提供之三種方案中選擇出來的，但法院並不會因為「#1 Ouzo 之包裝」是 Attiki 所創造，或是由他人所提供方案之選擇，而對背信問題有不一樣的對待。

第二巡迴上訴法院認為地方法院判定 Attiki 無背信之判決有誤。

6. 購買者的產品知識

購買者對於產品越瞭解，越不容易對產品之來源產生混淆。²⁹¹地方法院認為大茴香利久酒之飲用者不是希臘公民，就是希臘裔的美國人，他們對於希臘所產銷之大茴香利久酒品牌都很清楚，因此不會產生混淆。在 Two Pesos 一案法院之見解指出，識別性商品裝飾的使用者應該較廣泛地去界定潛在使用者，以維持其競爭的定位。地方法院的認定對於現今的購買者而言可能是正確的，但藍能法案亦保護 Paddington 拓展非希臘相關之市場時的權利，這些人不一定熟習各種大茴香利久酒的知識。

綜合各項因素的考慮，第二巡迴上訴法院認為地方法院判定#1 Ouzo 與 No.

²⁸⁸ 請參考以下的判例：Warner Bros. Inc. v. American Broadcasting Cos., 720 F.2d 231, 246-47 (2d Cir.1983) 一案中，有關於商標分析的部份；Perfect Fit Indus. v. Acme Quilting Co., 618 F.2d 950, 954-55 (2d Cir.1980)一案中有關於商品裝飾之分析；Bristol-Myers Squibb, 973 F.2d at 1044-45；Charles of the Ritz, 832 F.2d at 1322 一案中有關於瓶子仿冒所引起之消費者混淆。

²⁸⁹ 請參考 Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 259 (2d Cir.1987)一案。

²⁹⁰ 請參考 Charles of the Ritz, 832 F.2d at 1318-20, 1322 一案。

²⁹¹ 亦可參考 Bristol- Myers Squibb, 973 F.2d at 1046 一案中法院之見解。

12 Ouzo 之商品裝飾並不相似的判決有誤，因而撤銷了地方法院關於該項訴訟的判決。第二巡迴上訴法院認 No. 12 Ouzo 具有獨特的包裝，消費者很可能相信#1 Ouzo 是來自於同一個生產者。第二巡迴上訴法院也同時認為地方法院僅僅以第二涵意來判斷包裝的強度，而忽略其他考慮影響包裝強度的證據。且地方法院僅注意到有限消費群的产品知識情況，而為考慮更廣泛的消費群，與潛在的消費群。但第二巡迴上訴法院決定關於消費者之產品知識議題不發回地方法院更審，因為其他因素以足夠證明 No. 12 Ouzo 與#1 Ouzo 之間的混淆之虞。

（二）關於商標的判決

如同商品裝飾判決中之分析過程，法院必須先決定 Paddington 之「No. 12 Ouzo」商標，是否具有可保護性，如果是，再分析其間混淆之虞之有無。

1. 可保護性

Paddington 控訴 Attiki 侵犯其 No. 12 Ouzo 之未註冊商標，及其在廣告中所採用「World's No.1 Ouzo」的陳述。Attiki 使用之 No.1 Ouzo 商標中，使用了「12」兩位元中的一個位元，且世界第一銷售量的產品是 No. 12 Ouzo，而不是#1 Ouzo，如此很容易引起混淆。

Paddington 所選擇的「No. 12 Ouzo」標示是獨斷的（arbitrary），根據藍能法案是不需要第二涵意就具有可保護性。此點與地方法院之見解不同。

在希臘，廠商經常使用數字來命名他們所生產的大茴香利久酒，除了本案所牽涉到的兩種產品外，地方法院至少發現另外有四種產品之商標設計是以數字為主。第二巡迴上訴法院認為地方法院以數字作為判斷標示之強度是正確的，但從實務工作中，第二巡迴上訴法院認為在普遍採用數字當做商標主體之市場中，並不會影響該市場中以數字為主之商標喪失獨斷的特性²⁹²。

²⁹² 相反地，如果在希臘大茴香利久酒市場用數字商標不普遍，則以數字商標不一定具有獨斷性。

在本案中，Paddington 之 No. 12 Ouzo 商標無疑地是獨斷的。

2. 混淆之虞

根據 Polariod 案之第一因素，第二巡迴上訴法院認為地方法院判定 No. 12 Ouzo 是一個弱勢的標示並沒有錯。第一、在希臘以數字作為大茴香利久酒是相當普遍的作法；第二、該商標缺乏第二涵意。

第二巡迴上訴法院也認為地方法院認定兩商標不相似之判決也沒有錯。第一、除了兩者都使用了「1」之外，發音不相似、看起來也不相似。第二、使用「#」而非「No.」減少了相似的程度。第三、在希臘，新的大茴香利久酒製造商，常挑選一個數字或是聯合一些字母為商標而進入市場，不能僅僅以數字或聯合字母為商標而判定具有相似性，法院必須審查這些數字是否具有相似性²⁹³。第四、Paddington 亦主張「No. 12 Ouzo」是世界銷售第一的產品，因此 Attiki 使用「#1 Ouzo」之字眼，就具有相似性，第二巡迴上訴法院亦認為這種主張與相似性判定之關係太過薄弱。

第二巡迴上訴法院認為兩產品是直接競爭的，在本案中並不需要考慮填補空隙這項因素，地方法院在此因素的認定是正確的。

關於背信問題，由於地方法院錯誤地判定 Attiki 採用#1 Ouzo 之商品裝飾沒有背信的問題，可能會影響地方法院在商標背信問題上之判決。第二巡迴上訴法院認為既然商標並不相似，且以數字作為商標在希臘之大茴香利久酒市場是一種普遍的行為，則背信因素在商標混淆之虞之考慮上，就顯得很不重要了。

地方法院並未考慮美國潛在的消費者可能會有混淆之疑慮，這是一項錯誤。

²⁹³ 以下的數個判例可以說明數字商標之相似性：在 *Nabisco Brands, Inc. v. Kaye*, 760 F.Supp. 25 (D.Conn.1991)一案中，「A. 2」為商標示牛排醬，侵犯了「A. 1」牛排醬之商標標示；在 *Clorox Co. v. State Chemical Mfg. Co.*, 197 U.S.P.Q. 840 (T.T.A.B. 1977)一案中，「Formula 999」為商標之去油脂化合物，侵犯了「Formula 409」去油脂劑之商標標示。

但綜合各項因素，第二巡迴上訴法院肯定地方法院撤銷 **Paddington** 對於商標之申訴的決定。

伍、評析

根據藍能法案第 43(a)節²⁹⁴，在商標與商品裝飾之訴訟中要獲勝，原告必須證明兩點：第一、標示是獨特的 (**distinctive**)；第二、其產品與被控訴產品之間具有混淆之虞 (**likelihood of confusion**)²⁹⁵。此外，功能性之包裝或是產品設計是不被藍能法案保護的，有些判例中，功能性被當作商品裝飾侵權訴訟中防禦之用²⁹⁶。

無論舊商標或是商品裝飾之侵權訴訟，法院在分析過程中都是先就可保護性問題討論，再分析是否具有混淆之虞。

經由先前判例所做出見解，商品裝飾分析之程序，是源自於分析商標侵權行為的程序。因此，有必要討論商標分析之程序。

在評估商標固有之識別性時，法院通常採用 **Friendly** 法官在 **Abercrombie v. Hunting** 一案²⁹⁷中所建立的測試法則。在 **Abercrombie** 測試下，標示通常被分類為以下四種：一般性的 (**generic**)、描述性的 (**descriptive**)、建議性的 (**suggestive**)、及獨斷的 (**arbitrary**) 或是新奇的 (**fanciful**)。後再 **Two Pesos** 一案中，法院將獨斷的或是新奇的標示非為兩類，但以相同的方式處理這兩類標示。經過 **Two Pesos** 與 **Bristol-Myers v. McNeil-P.P.C.**的判決²⁹⁸，關於各種標示的可保護性如下：建議

²⁹⁴ 15 U.S.C. 第 1125(a)條：提供私人在以下情形發生時之之正當訴訟理由，如果有人在商業上因為使用了與私人之產品或是產品盛裝容器之字、名詞、名稱、圖形、裝置、或以上的組合，而讓原廠、支持者、或是商品之證明，可能產生混淆、誤會、或欺騙之行為。

²⁹⁵ 相關判例可參考：**Two Pesos**, 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992)、**Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.**, 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)。

²⁹⁶ 請參考 **LeSportsac, Inc. v. K Mart Corp.**, 754 F.2d 71, 75-76 (2d Cir.1985)一案。

²⁹⁷ 判例標號為：**Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.**, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir.1976)。在本案中，法官舉例說明分類的原則：如果將「apple」用在個人電腦上就是獨斷的、「Apple-A-Day」用在維他命丸上就是建議性的、「Tomapple」用在番茄與蘋果汁上就是描述性的、如果用在蘋果上就是一般性的。

²⁹⁸ 判例標號為：**Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.**, 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d

性的及獨斷的或是新奇的標示，在藍能法案第 43(a)條商標保護下被視為具有固有之識別性²⁹⁹；描述性的標示必須建立第二涵意才具有可保護性³⁰⁰而一般性的標示是不受到保護的³⁰¹。

Two Pesos 案雖然沒有討論到 Abercrombie 測試是否可以運用到商品裝飾之分析，但第五巡迴上訴法院在審理 Taco Cabana v. Two Pesos (5th Cir.1991) 一案時³⁰²，引用 Abercrombie 測試法則對商品裝飾進行分析，且該案再上訴時，此種見解並未遭到最高法院的反對。

產業習慣亦是分析的重點。例如採用 12 英兩綠色罐頭包裝萊姆口味之汽水是一種產業的習慣，所以在該產業中，這種「12 英兩綠色罐頭」只是一般性的，但在其他產業中可能是建議性的、獨斷的、或是新奇的。

商品裝飾通常採用一些通用的文句、幾何圖形、顏色、或其他描述性的元素，例如在防曬油之包裝上畫一個太陽。這些原色分開來看可能都不具有識別性，但這些元素之組合及對觀察者所造成之整體印象，就應該是法院進行識別性分析之標的。如果整體包裝是建議性的、獨斷的、或是新奇的，就具有固有之識別性³⁰³。法院不能因為一項商品裝飾中含有通用的字母就不保護它，但一項商標僅包含通用之文數字，就可能不被保護。

不論是商品裝飾或是商標，當法院認定其具有識別性後，接下來就要分析其間混淆之虞的存在與否。在第二巡迴上訴法院所考慮之因素法官 Judge Friendly 所主審之 Polaroid v. Polarad 一案所創立的八項考慮因素：1. 原告標示或包裝的強度 (strength)、2. 兩標示或包裝之間的相似性 (similarity)、3. 在市場中產品

Cir.1992)。

²⁹⁹ 此見解來自於 Two Pesos 與 Bristol-Myers 二案。

³⁰⁰ 此見解來自於 Two Pesos 一案。

³⁰¹ 此見解來自於 Two Pesos 一案。

³⁰² 判例編號為：Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113, 1120 & n. 8 (5th Cir.1991)，此案再上訴到最高法院審理，進而成為商品裝飾侵權分析所倚重的判例之一。

³⁰³ 請參考第七巡迴上訴法院的判例：Roulo v. Russ Berrie & Co., 886 F.2d 931, 936 (7th Cir.1989), cert. denied, 493 U.S. 1075, 110 S.Ct. 1124, 107 L.Ed.2d 1030 (1990)。

的接近性 (proximity)、4. 先前所有者填補產品間空隙 (bridge the gap) 的可能性、5. 實際混淆的證據、6. 被告的背信問題、7. 被告產品的品質、8. 相關消費群體之產品知識 (sophistication)³⁰⁴。後又經過多項判例的採用，而成為第二巡迴上訴法院所依賴的原則³⁰⁵。根據這些判例之見解，法院在判斷混淆之虞時，這些因素間並沒有排斥性，且判斷的程序並非機械化式地以符合因素數目的多寡來認定侵權之事實，最重要的還是要回歸到基本的問題，「消費者是否會感到混淆」。

³⁰⁴ 判例標號為：Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961)。

³⁰⁵ 這些判例包括 Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)、Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd., 858 F.2d 70, 75 (2d Cir.1988)、Physicians Formula Cosmetics Inc. v. West Cabot Cosmetics, Inc., 857 F.2d 80, 82 (2d Cir.1988)、Lang v. Retirement Living Publishing Co., 949 F.2d 576, 580 (2d Cir.1991)等。

案例 1.19

TWO PESOS, INC. 上訴 TACO CABANA, INC. 案

TWO PESOS, INC., Petitioner

v.

TACO CABANA, INC.

No. 91-971.

Supreme Court of the United States

國別：美國

案例類型：為註冊商品裝飾之第二涵意要求

關鍵字：商品裝飾、商標、識別性、第二涵意、混淆之虞

案號：505 U.S. 763

日期：1992 年

壹、案情摘要：

本案被告 Taco Cabana, Inc. (以下簡稱 Taco Cabana) 在美國德州經營一家提供墨西哥食物的連鎖速食店。第一家店於 1978 年在 San Antonio 開幕，在 1985 年之前，Taco Cabana 又在該市開設另外五家連鎖店。Taco Cabana 描述其墨西哥式的商品裝飾如下：

以藝術品、明亮的色彩、油漆與壁畫來裝飾成具有節慶飲食氣氛的內部用餐區與天井區。天井區以車庫的大門區分為內外兩部份。以節慶與活潑主色調圖繪其逐步高昇的建築物外部，並使用寬大的看板與霓虹燈。顯明的布蓬與雨傘更強調了上述的主題。

在 1985 年的 12 月，Two Pesos, Inc. (以下簡稱 Two Pesos) 在 Houston 開設

了一家餐廳，並採用了 Taco Cabana 在前敘述中非常類似的主體。除了 San Antonio 之外，Two Pesos 在 Houston 與其他地區擴充非常的快。1986 年 Taco Cabana 進入了 Houston、Austin、Dallas、及 El Paso 等市場，Taco Cabana 也在這些市場中經營。

1987 年 Taco Cabana 在地區法院（United States District Court for the Southern District of Texas）控訴 Two Pesos 在藍能法案（Lanham Act）第 43(a)條下侵犯其商品裝飾，及在德州州法之下竊取其營業秘密。陪審團在此訴訟中判定以下五點：一、Taco Cabana 有其商品裝飾；二、以整體而言，其商品裝飾為非功能性的；該商品裝飾為本質上具有識別性的；在德州該商品裝飾並未取得第二涵意（secondary meaning）；五、所控訴之侵權行為對於部份顧客產生了餐廳產品與食物來源混淆的可能性（likelihood of confusion）。陪審團被告知，如果 Taco Cabana 的商品裝飾是本質上具有識別性或其有第二涵意，則其商品裝飾是可以被保護的。Taco Cabana 獲判損害的賠償，在計算損害賠償時，法院認為 Two Pesos 有意圖且積極地侵犯 Taco Cabana 的商品裝飾。

Two Pesos 在上訴法院主張，因為缺乏第二涵意而否定商品裝飾為本質上具有獨得性的。上訴法院認為地區法院所引用的原理無誤，且證據支持陪審團的判決，故該項主張在上訴法院中遭到駁回。

在上訴法院中，Two Pesos 又主張缺乏第二涵意的商品裝飾僅能獲得暫時的保護，這種說主張亦被上訴法院駁斥。上訴法院認為獲得暫時性的保護，標示或包裝也不可以是功能性或是描述性的，且在不確定之未來因為未取得第二涵意而被取消保護，但其原因並不討論該標示或包裝是否為新奇的或獨斷的，而是討論該事業是否能成功的經營。

Two Pesos 繼續上告到最高法院，關於 Taco Cabana 之商品裝飾在缺乏第二涵意之情形下，是否還能承認其本質上具有識別性，最高法院對此有深入的討論與見解。

貳、法律問題

在發現本質上具有識別性但沒有證明商品裝飾有第二涵意時，餐廳的商品裝飾是否能在商標法之下受到保護。

參、法院判決

上訴法院已經依據其先前判例主張 **Taco Cabana** 之本質上具有識別性的商品裝飾不需要顯示其第二涵意即可獲得保護。

肆、判決理由

最高法院肯定地區法院與上訴法院之判決，認為在藍能法案之下，在本質上具有識別性的商品裝飾不需要有第二涵意即可獲得保護。

最高法院表示，將顯示第二涵意列為第 43(a)條下商品裝飾侵權行為之共同要件是一項很唐突的事，對此，最高法院做出深入的探討與見解。

最高法院主張在藍能法案第 43(a)條之下，在本質上具有識別性的商品裝飾就可以獲得保護，而不需要顯示其第二涵意，因為這種商品裝飾本身就可以指認產品或是服務之特定來源。這種見解同時適用於商業保裝與商標，以避免欺騙行為與不當競爭，在法條之文意上並未有不同之分析方式。藍能法案第 43(a)條並未有第二涵意的概念，但在藍能法案中對於為有本質上識別性之描述性「商標」，要求其顯示第二涵意。

最高法院同時指出，如果要將第二涵意加諸於第 43(a)條時，可能會破壞藍能法案保障優良信用生產者的精神。如此作也可能產生反競爭的情形，因為這會加重小型創開公司的負擔。

伍、評析

（一）基本名詞的概念

商標在美國商標法中定義為「包含任何文字、名稱、符號、裝置、或以上之任何組合被任何人用來確認與區分他產品，包括指稱特定的產品、由他人製造或出售、及產品的來源，縱然不知道該來源的本身。」

產品之商品裝飾是指「產品之總體的印象與整體的外貌」，該商品裝飾涉及之特徵包括尺寸、外型、色調、色調之組合、材質、圖樣、甚至於特性之銷售技巧³⁰⁶。

第二涵意是指「商標或包裝可以被用來指出特定的來源」。為了要建立第二涵意，製造商需要展示「產品的特徵或其他條件之基本顯著特性，而非產品的本身」在大眾心目中可以指出該產品之生產者³⁰⁷。

（二）關於藍能法案及第 43(a)條

藍能法案企圖對具有欺騙與誤導的標示使用行為採取行動，及保障人民在商務活動中遭受不公平的競爭。第 43(a)條比使用在註冊標示之第 32 條的保護範圍更為廣泛。但有疑問的是，第 43(a)條是保護未註冊標示的，使用保護第 2 條所稱之合格註冊標示的大多數一般性原則是否可以用來保護未註冊的標示³⁰⁸。

在本案判決之前，先前的判例呈現出若干的矛盾。在本案宣判之後，藍能法案的相關條文（第 2、43(a)條）也作實質上的修正。例如在上訴法院第五庭之審判中曾引用了以下的判例：在 *Chevron Chemical* 一案中，³⁰⁹地區法院認為僅在

³⁰⁶ 請參考以下兩項判例：*Taco Cabana, Inc. v. Two Poses, Inc.*, 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991)；*John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983)。

³⁰⁷ 此項定義出自於 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851, n. 11, 102 S.Ct. 2182, 2187, n. 11, 72 L.Ed.2d 606 (1982)一案。

³⁰⁸ 以上的見解源自於 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 858, 102 S.Ct. 2182, 2190-2191, 72 L.Ed.2d 606 (1982)、*A.J. Canfield Co. v. Honickman*, 808 F.2d 291, 299, n. 9 (CA3 1986)、*Thompson Medical Co. v. Pfizer Inc.*, 753 F.2d 208, 215-216 (CA2 1985)等三個判例。

³⁰⁹ 請參考 *Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.*, 659 F.2d 695, 702 (CA5

商標本身之識別性不充分而無法確認生產者時，才需要展示第二涵意，對於商品裝飾也是作此種主張。第五庭注意到此與另一些判例是衝突的，期中包括了上訴法院第二庭的判例。在 *Vibrant Sales* 一案中³¹⁰主張未註冊的商標或是設計不能夠享有與註冊同等之「以此可推定來源」的判決，只有在顯示出第二涵意後才能獲得藍能法案第 43(a)條之保護。第二庭之推論似乎以「未註冊」為由，而非討論本質上是否具有識別性。因此，第二庭不接受「對於有區辨來源能力但未經註冊商標之模仿」是一項錯誤。

第二庭之見解在藍能法案中造成相當程度的緊張，似乎標示需要依照第 2 條經過註冊之後才能獲得保護。但第 2 條僅規定描述性標示要註冊時，才需要顯示第二涵意，有眾多的註冊標示沒有顯示第二涵意的，且不論是否註冊都有能力區分這些標示的使用者。

在 *Vibrant Sales* 案之後數年，第二庭之主張在後續的判決中改變了部份的見解。在 *Thompson Medical* 一案之中³¹¹，第二庭認為一個未註冊的標示是否受到第 43(a)條之保護，應該以 *Friendly* 法官所採用的分類方式，只有描述性的標示才需要顯示第二涵意。但第二庭不顧第 43(a)條並未對標示與包裝加以區分，在後續的判決中仍然對缺乏第二涵意的商品裝飾，終止保護³¹²。

最高法院認為第五庭的見解是正確的。如果能夠區分產品或服務的特定來源，就不再需要有第二涵意，這是商標保護共通的原則，而第 43(a)條對於商標與商品裝飾具有相同之立法目的，並未對商標或商品裝飾有不同的待遇。其他上訴法院也與第五庭所採用的見解較為一致³¹³。

1981)一案。

³¹⁰ 請參考 *Vibrant Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc.*, 652 F.2d 299 (1981), cert. denied, 455 U.S. 909, 102 S.Ct. 1257, 71 L.Ed.2d 448 (1982)一案。

³¹¹ 原判決書編號 *Thompson Medical Co. v. Pfizer Inc.*, 753 F.2d 208, 215-216 (CA2 1985)。

³¹² 從以下的判例可以看出第二庭仍對於未取得第二涵意的商業包中提供保護：*Stormy Clime Ltd. v. ProGroup, Inc.*, 809 F.2d, at 974；*Union Mfg. Co. v. Han Baek Trading Co.*, 763 F.2d 42, 48 (1985)；*LeSportsac, Inc. v. K mart Corp.*, 754 F.2d 71, 75 (1985)。

³¹³ 例如第 11 庭在 *AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc.*, 805 F.2d 974, 979 (1986)一案中根據 *Chevron* 案之見解；第 9 庭在 *Fuddrucker, Inc. v. Doc's B.R. Others, Inc.*, 826 F.2d 837, 843 (1987)一案中認為，

最高法院進一步的解釋，如果硬要將第二涵意作為第 43(a)條之要件，反而會破壞藍能法案的基本精神，且此種作法可能產生反競爭的效果。尤其對於小型的創新企業而言，他們開始時資源有限且在有限的區域中經營，要建立第二涵意對他們而言是一項很重的負擔。

本案亦採用 Friendly 法官在 *Abercrombie v. Hunting* 一案³¹⁴中所建立的測試法則。在 *Abercrombie* 測試下，標示通常被分類為以下四種：一般性的 (generic)、描述性的 (descriptive)、建議性的 (suggestive)、及獨斷的 (arbitrary) 或是新奇的 (fanciful)，但在本案中，最高法院將獨斷的或是新奇的標示非為兩類，但以相同的方式處理這兩類標示。建議性的、獨斷的、或是新奇的標示被視為本質上具有識別性的，而一般性的標示是不受到保護的。

僅僅是描述性的標示不被視為本質上具有識別性的，因此不受到保護。但在藍能法案第 2 條中指出，如果描述性的標示可以用來辨識申請者在商業上的貨品，則可以註冊為商標，此處所需要的識別性 (acquired distinctiveness) 一般稱之為第二涵意，而此概念亦被使用於第 43(a)條中³¹⁵。

對於「本質上具有識別性」的規定非常清楚：一個識別性的標示可以獲得保護時，它必須是 (1) 本質上具有識別性，或 (2) 藉由第二涵意得到所需要的識別性。對於註冊商標，還有其他的要件，本案的重點在討論第二涵意之必要性，故不加以討論³¹⁶。

當包裝在本質上具有識別性時，顯示第二涵意是多餘的。

³¹⁴ 判例標號為：*Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir.1976)。在本案中，法官舉例說明分類的原則：如果將「apple」用在個人電腦上就是獨斷的、「Apple-A-Day」用在維他命丸上就是建議性的、「Tomapple」用在番茄與蘋果汁上就是描述性的、如果用在蘋果上就是一般性的。

³¹⁵ 相關之判例可參考以下數項：*Inwood Laboratories*, supra, 456 U.S., at 851, n. 11, 102 S.Ct., at 2187；*Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118, 59 S.Ct. 109, 113, 83 L.Ed. 73 (1938)；*University of Georgia Athletic Assn. v. Laite*, 756 F.2d 1535 (CA11 1985)；*Thompson Medical Co. v. Pfizer Inc.*, 753 F.2d 208 (1985)。

³¹⁶ 除了「本質上具有識別性」之要件外，如果要受到第 43(a)條之保護，還需要有非功能性 (nonfunctionality) 的要件。再者，另一項重要的要件為混淆的可能性，也就是說，標示或包裝不能讓顧客對於產品的來源產生混淆的情形。相關的判例請參考 *Inwood Laboratories*, supra, 456 U.S., at 863, 102 S.Ct., at 2193 (WHITE, J., concurring in result)；*Brunswick Corp. v.*

Stevens 法官的補充

Stevens 法官同意法院對於「未註冊之商標或商品裝飾也給予註冊商標或商品裝飾之同等保護」之見解，且符合法案之目標與國會之努力。但對於第 43(a) 條內容之轉變，Stevens 法官認為有補充之必要。

在第 43(a)條³¹⁷中所指稱的「不實來源之指稱」(a false designation of origin) 與「不當的描述或展示」(false description or representation) 之原意應該如下：「來源」應指地理上的位置；「不當的描述或展示」應侷限於地理上來源不當之廣告，例如將佛州所生產之柳橙宣傳為加州所生產的。上述之分析屬於原始的見解。

認為原始的見解太過狹隘，以至於引發了司法上一連串對該條文見解之轉換，在轉換中擴大了保護的範圍。首先是第六巡迴上訴法院將「來源」之指稱再加上「出處或生產之來源」，而非僅只地理上的位置³¹⁸。在另一項判例中，上訴法院解釋「不當的描述或展示」之語言，絕不僅僅是指「拿仿冒品來拱騙」。法官並表示從藍能法案之立法自今，未曾以敘述之內容來看待第 43(a)條，對法院而言，國會似乎在定義在商業上不當展示產品的產生錯誤，而在聯邦法庭中採用擴大的解釋以獲得救濟³¹⁹。

Spinit Reel Co., 832 F.2d 513, 517 (CA10 1987); First Brands Corp. v. Fred Meyers, Inc., 809 F.2d 1378, 1381 (CA9 1987); Stormy Clime Ltd. v. ProGroup, Inc., 809 F.2d 971, 974 (CA2 1987); AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531, 1535 (CA11 1986); American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc., 807 F.2d 1136, 1141 (CA3 1986)。

³¹⁷ 根據 1988 年在修正之前，藍能法案案之第 43(a)條之全文如下：Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation. 這也是 Stevens 法官所依據分析者。不過該條文在 1988 年時被 1988 年商標法修正案之第 132 條所替代。

³¹⁸ 請參見 Federal-Mogul-Bower Bearings, Inc. v. Azoff, 313 F.2d 405, 408 (CA6 1963)一案。

³¹⁹ 相關論述可參考 L'Aiglon Apparel, Inc. v. Lana Lobell, Inc., 214 F.2d 649 (CA3 1954)一案。United States Trademark Association Trademark Review Commission 也表示過於狹隘的解釋會產生不公平之競爭。

以現今的觀點聯邦法院都同意以下的見解：第一、不論是「不實來源之指稱」與「不當的描述或展示」之侵權行為，都牽涉到第 43(a)條有關商標或是商品裝飾之侵權訴訟；第二、有關責任之歸咎的測定是指混淆之虞。除了第二巡迴上訴法院之外，在成立商品裝飾侵權時，當發現其為在本質上具有識別性時，是不需要顯示其第二涵意的。

Stevens 法官表示，下階法院對於第 43(a)條之擴充並不符合該條之內容，但卻與該法案宣稱要「保護合法經營與國家消費者」的目的是一致的。該法案要兼顧兩方面的目的：第一、當消費者購買一項產品時，他所指定的商標之產品即為其所要的。第二、商標之所有者花費了許多能源、時間、金錢向大眾推廣該商標，他們應有權力保護他們的投資。藉由創造適合於國家經濟發展的單一法律權力與補救，是可以同時達到這兩個目的之一種方法。雖然商標保護曾經是個州的事物，但這種分權而治的情形加上各州在普通法下的差異，可以會導致一個人對於同一商標在各州享有不同的權利。商標與專利委員會 (The House Committee on Trademarks and Patents) 也體認到商業不在是地區的、而是全國的，因此需要以全國共通立法來保護商標所有者在跨州經營時有相同的權利。

國會也多次的回顧法條，並接受聯邦訴訟中所產生的法官造法 (judicial legislation)。雖然國會沒有特別表示第二涵意是否為第 43(a)條之保護要件，但在其後續數次立法中，可以看出第二涵意是不需要的。第一、國會擴充第 43(a)條之解釋，可以包括「任何文字、名詞、姓名、符號、或裝置、及上述之任意組合，...」；第二、國會肯定司法上擴充的解釋，亦包括該法條運用於商品裝飾中；第三、1988 年的修法再次確定國會制訂藍能法案之目的是在保護企業與消費者雙方；第四、原本只保護註冊商標的條文，逐漸修正來保護未註冊的商標。這些步驟支持「第 43(a)條所保護之標的之保護程度應與第 2 條保護註冊商標示一致的」的論點。因此，在本質上具有識別性的商品裝飾是不需要顯示第二涵意。

Thomas 法官的補充

Thomas 法官認為最高法院判定在藍能法案第 2 條合於註冊之商標的原則也可以決定在使用於第 43(a)條為註冊之標示是否受到保護，但是沒有說明其原因，且認為上訴法院之見解在法條上是不受到支持的。因此，Thomas 法官對此認為法院不需要對各項法條來回的解釋，而是需要對第 43(a)條之語言作清楚的解釋。

第 43(a)條中陳述當「產品或服務做聯想時」，對「於任何不正當之描述或展示，包括文字或其他企圖不正當地描述會展示的象徵」採取行動。這種成文的用語與普通法技術性商標侵權行為與訴訟進行有關³²⁰，因為會引起與產品或服務生產來源之不當描述或展示³²¹。

在普通法之下，獨斷的、新奇的、或建議性的（在本質上具有識別性）符號被認為是足以表示產品的來源，故商標的第一個使用者可以藉由訴訟來保護其商標，而不需要展示該文字或符號能表示產品的來源³²²。但是人名、地名、或是僅描述產品之文字或符號不可以做為商標，除非使用者他能第一個展示他所使用的人名、地名、或是僅描述產品之文字或符號不僅僅是一項產品，而且代表一個生產者，也就是說必須發展出第二涵意³²³。商品裝飾所包含的不是文字或符號，而是產品的包裝（更廣義說，是一種形象），在普通法上來說似乎沒有可能成為本質上具有識別性的，可能再理論上產品包裝方式的種類是有限的。如是，商品裝飾的使用者必須展示第二涵意之後才能獲得保障³²⁴。

但是在經過一段時間後，法官發現包裝也可能是獨斷的、新奇的、與建議性

³²⁰ 相關判例如下：Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 861, n. 2, 102 S.Ct. 2182, 2192, n. 2, 72 L.Ed.2d 606 (1982) (WHITE, J., concurring in result)；Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F.2d 695, 701 (CA5 1981), cert. denied, 457 U.S. 1126, 102 S.Ct. 2947, 73 L.Ed.2d 1342 (1982)。

³²¹ 請參考 Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972, 973 (CA2 1928)、American Washboard Co. v. Saginaw Mfg. Co., 103 F. 281, 284-286 (CA6 1900)等兩個判例。

³²² 請參考 Heublein v. Adams, 125 F. 782, 784 (CC Mass.1903)一案。

³²³ 請參考 Florence Mfg. Co. v. J.C. Dowd & Co., 178 F. 73, 74-75 (CA2 1910)一案。

³²⁴ 請參考以下之判例：Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co., 247 F. 299, 300-301 (CA2 1917)；Flagg Mfg. Co. v. Holway, 178 Mass. 83, 91, 59 N.E. 667 (1901)；Philadelphia Novelty Mfg. Co. v. Rouss, 40 F. 585, 587 (CC SDNY 1889)。

的，以前認為有限的包裝方式只是人為的想像而已，如是，特定的包裝也和商標一樣，有能力指出或展現特定的生產來源。因此，第一個使用獨斷性商品裝飾的使用者，也可以和第一個使用的獨斷性商標的使用者一樣，受到相同的保障。這樣的見解不需要引用其他的條文來解釋，第 43(a)條就可以解釋清楚了。

案例 1.20

Vitarroz Corp. 上訴 Borden, Inc. 案

Vitarroz Corp.

v.

Borden, Inc.

No.

The Court of Appeals, Federal Circuit

國別：美國

案例類型：食品產品之商標侵權訴訟

關鍵字：商標、識別性、相似性、混淆之虞

案號：644 F.2d 960

日期：1981 年

壹、案情摘要：

(一) 事實描述

原告 Vitarroz Corporation（以下簡稱 Vitarroz）原在 New York 與 New Jersey 之大都會區近 4000 個零售點銷售食品，其中有半數為說西班牙顧客的外賣小酒店。Vitarroz 以西班牙文作廣告，並在西裔市場中否具知名度。在控訴時期，其年銷售額約為 1700 萬美金，其中 70-75% 來至於米類製品的銷售。

在 1976 年 7 月，Vitarroz 決定以 BRAVO'S 為名，在其產品線中加入一種多用途的薄餅。在名稱選定後，Vitarroz 進行了 BRAVO 名稱的商標檢索。在檢索中發現 BRAVO 被廣泛使用於食用產品，包括義大利麵、橄欖、義大利麵醬、牛肉、及乳酪。在州政府之註冊中 BRAVO 則被使用於食品與食品原料，例如蔬菜油、橄欖油、含酒飲料。在聯邦註冊中，該名稱使用於罐裝肉類、蔬菜、魚、義

大利麵醬、調用醬料、沖泡飲料、及酒。至此，Vitarroz 已經為其 8 種產品註冊，但並未申請 BRAVO'S 名稱使用於薄餅的註冊。

1976 年 11 月，Vitarroz 上市 BRAVO'S 薄餅，這種薄餅看起來與吃起來都像 Ritz 的薄餅，他們可以直接吃、塗上果醬、作為開胃小菜、或舀起其他的食品。薄餅以盒子包裝。「VITARROZ」以大型字體標示在盒子的上端，「BRAVO'S」則以較小的字體於其下方。其餘的部份則是描述該薄餅的其他相關資訊。

Vitarroz 介紹該薄餅的支出約為 13,000 美元，大多數使用於 1976 年 11 月 24 日至 1977 年 2 月 27 日西班牙語廣播電台的廣告。至 1977 年 2 月之後 Vitarroz 就沒有再作廣告了。在歷經三年，也就是控訴行動的半年前為止，該薄餅的累積銷售額約為 136,000 美元。

被告 Borden, Inc (以下簡稱 Borden) 為 New Jersey 的公司生意主要在 Columbus、Ohio、及 New York City。Borden 的零食集團以 WISE 的名稱，經由美國東半部銷售產品與獨立經銷商，再轉售給超市及雜貨店。其產品在商店中通常被陳列在鹹味、香脆的零食貨架上，且經常一個貨架僅陳列 WISE 的產品。

在 1978 年 Borden 決定在 WISE 產品中以 BRAVOS 為名加入一種香脆的洋芋片。Borden 選擇 BRAVOS 名稱的原因是他帶有墨西哥口味的含意，正如期洋芋片的口味。在命名之前，Borden 進行了商標檢索，其結果與 Vitarroz 獲知相同但並沒有發覺 Vitarroz 採用未註冊 BRAVO'S 的標示於薄餅上。

Borden 於 1979 年上市該洋芋片，看起來如同一般洋芋片，僅僅在外觀上稍微厚一些。該洋芋片可以直接吃，或是當作舀其他食物的湯匙。洋芋片包裝在彩色玻璃紙袋中，購物者可直接看到產品。袋子上端明顯地被 BRAVOS 字樣所佔據，BORDEN 及 WISE 標示在下端，字體較小些，但還是凸顯。如同其他 Wise 產品，洋芋片被放置於鹹味、香脆食品的貨架上，且通常為 Wise 產品專架上。偶爾，在小型的商店中，包括些小酒店，會同時販賣 Borden 與 Vitarroz 的產品，

且放得很近。

在 1979 年三月稍早之前，Vitarroz 獲知 Borden's 行銷 BRAVOS 洋芋片。在該月 Vitarroz 向美國專利與商標局註冊 BRAVO'S 標示於其薄餅。其申請因為 BRAVO 已經在多項食品上註冊，而遭到聯邦與州之註冊拒絕。

在 1979 年 5 月，Vitarroz 告知 Borden 其已在薄餅上使用 BRAVO'S 的標示，而向 Borden 提出使用其他標示的意見。Borden 回應到，在善意的情形下，Borden 已花費超過 130 萬美元發展 BRAVOS 洋芋片。Borden 不相信消費者混淆之風險足以讓 Borden 放棄該項投資。

在獲悉 Vitarroz 的目的後，Borden 仍然推廣 BRAVOS 洋芋片。在 1979 年，其廣告與促銷活動成本超過 250 萬美元。在 1980 年其市場銷售額上升接近 280 萬美元，在被控訴之前，Borden 的銷售額累積近 900 萬美元。

Vitarroz 在 New York 州最高法院中，以商標侵權及不公秤競爭為由，要求下達禁止令之救濟提案。其後又加上 New York 州一般商業法之商標稀釋之控訴。在未釐清司法管轄權之情形下，最後移到地方法院審理（South District Court of New York）。

（二）地方法院之判決與判決理由

由於訴訟之內容可能牽涉到藍能法案第 43(a)條之適用，地方法院在確認其有權審查之後，開始進行審理。根據事實，地方法院瞭解本案之癥結在於 Vitarroz 是否展示了「因為 Borden 使用 BRAVOS 名稱而使得有相當數量的一般消費者對於產品來源之問題感到迷惑或被誤導的可能性」。根據 Mushroom 一案中使用 Polaroid 案所建立的分析因素（以下稱為 Polaroid 因素）³²⁵。地方法院發現以下

³²⁵ 請參考判決書原文：Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp., 580 F.2d 44, 47 (2d Cir. 1979) (per curiam), cert. denied, 439 U.S. 1116, 99 S.Ct. 1022, 59 L.Ed.2d 75 (1979)及 Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961)。

的事實：Vitarroz 的 BRAVO'S 標示是聯想性的 (suggestive)，不需要顯示第二涵意 (secondary meaning)；再者，BRAVO'S 與 BRAVOS 兩個標示雖然幾近相同，但表現方式迥異；產品具有若干程度的接近性 (proximity)，並共同使用於具有競爭的市場；購買 Vitarroz 之 BRAVO'S 薄餅的消費者可能不超過 10,000 人，可能只有一半的人曾在同時銷售被告產品的商店購買薄餅；沒有真正的消費者混淆事實曾被舉出。Vitarroz 並無意推出填補兩競爭產品空隙的產品；Borden 的洋芋片屬於極高品質的；Borden 是在善意的情形下使用 BRAVOS 的名稱，沒有發現 Vitarroz 使用 BRAVO'S 的名稱，是因為 Vitarroz 的註冊並未成功；頒佈禁止令將造成 Borden 損失數百萬元的投資。

根據這些發現，地方法院認為產品來源並無混淆之虞，如果 Borden 使用 BRAVOS 之名稱對於 Vitarroz 會有影響，只可能讓其受益³²⁶。在權衡 Vitarroz 受到輕微的風險與 Borden 在善意下的實質投資後，地方法院判定在權益平衡下 Borden 勝訴，並因此拒絕禁止 Borden 使用 BRAVOS 的名稱。

貳、法律問題

在雙方標示非常相似與產品具有若干程度之競爭下，地方法院終止原告下達禁止令之請求是否正確。

參、法院判決

上訴法院認為地方法院已經考慮所有相關因素，包括權益之平衡，有權否決以禁止令救濟之要求。

肆、判決理由

³²⁶ 根據地方法院的判決書：地方法院發現有一些風險可能是來自於詢問購買 Bravo's 零食的購物者並不清楚其所購買的產品為何，以專業術語來說就是「混淆的可能性來自於產品本身」。地方法院認為這種風險微乎其微。**混淆之虞**來自於產品本身而非產品的來源，這與一些與競爭性產品的判例有關。上訴法院並未採用此項因素，縱使被告被歸責於製造了混淆的風險，該因素與本案並不相關，除非該因素已影響了為數相當的細心消費者。

由於上訴法院肯定地方法院之判決，且贊同地方法院之見解，對於相同之見解，在此僅作重點性的陳述，並指出其所引用之相關判例。

本案在下級法院審理時，由於司法管轄權的問題曾引起爭議，上訴法院在確認其擁有審查權之後，對於地方法院之判決進行審理。

在侵權行為主張上，上訴法院必須面對 Vitarroz 所主張，在薄餅產品先使用「BRAVO'S」名稱的一方，在法律上有權利禁止 Borden 使用幾近相似的 BRAVOS 名稱於洋芋片上。Vitarroz 承認這種方式與新近採用 Polaroid 因素之分析有所矛盾³²⁷，在諸多事物中，必須考量權益的平衡。他認為 Polaroid 因素僅在產品不相互競爭時才適用，在理論上，當產品相互競爭時，而不禁止後使用者等同於剝奪先使用者的資產權益而不加以補償。

Vitarroz 所提出的議題，並非全面忽略 Polaroid 因素，正如同 Vitarroz 之主張，Polaroid 因素包含了標示的相似性與產品的接近性，也就是 Vitarroz 所極力主張其應獲得救濟的基礎。而所提議題是侷限於這兩項因素（標示相似性、產品接近性），而不顧及其他因素，例如 Vitarroz 之 BRAVO'S 標示的強度、握有或缺乏實際混淆的證據、Vitarroz 填補現有產品空隙的可能性、被告善意使用 BRAVOS 的名稱、以及利益的平衡。上訴法院認為應該決定在產品間具有若干程度競爭之相似標示，是否能全面地引用 Polaroid 因素³²⁸。

可成為權益之救濟在歷史上不曾為權利的內容，但是在法院考量所有相關事實與環境因素後，可以裁定授予³²⁹。然而，Vitarroz 如果可以展現幾近相似的標示使用於競爭性產品時，其主張仍可在相關的判例中可以獲得一些支持³³⁰。本案

³²⁷ 請參考 *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, 599 F.2d 1126, 1130 (2d Cir. 1979)一案。

³²⁸ 相關判例請參考：*McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, *supra*, 599 F.2d at 1130-38; *Chandon Champagne Corp. v. San Marino Wine Corp.*, 335 F.2d 531, 536 (2d Cir. 1964)。

³²⁹ 請參考 *Hecht Co. v. Bowles*, 321 U.S. 321, 64 S.Ct. 587, 88 L.Ed. 754 (1944)一案。

³³⁰ 在 *Avon Shoe Co. v. David Crystal, Inc.*, 279 F.2d 607 (2d Cir.), *cert. denied*, 364 U.S. 909, 81 S.Ct. 271, 5 L.Ed.2d 224 (1960)之判決在 Polaroid 案之前，法院的通說是當後使用者的產品與先使用者產品是「處在競爭狀況中」，後使用者「可能」有權利「自動地禁止」後使用者，雖然後使用者是善意的。相關見解可再參考 *Yale Electric Corp. v. Robertson*, 26 F.2d 972 (2d

情形與 Mushroom³³¹一案較為相似，其關鍵點在於標示相似性與產品接近性是否造成之混淆之虞。當後使用者使用了與先使用者在實質上幾近相同的標示，經由相同之管道銷售於相同之市場上時，其法律之內容為混淆的可能性。相關的判例如：American Home Products 案、Kiki Undies 案、與 Scarves by Vera 案³³²。法院從未僅以標示相似性與產品接近性就裁定後使用者有權力以禁止令作為救濟。但在一些判例中³³³，法院考量了被告的利益與惡意使用後，也下達了禁止令，似乎法院在 Avon 案³³⁴中的見解受到了限制。這種有彈性的見解，在 Polaroid 案之前的判例中經常可見³³⁵。

自 Polaroid 案之後，法院在判決中一貫性地考慮所有 Polaroid 因素，除了標示的相似性與產品之接近性外，也包括後使用者的誠實使用³³⁶。就算避開任何

Cir. 1928)一案。當 Polaroid 案中加入一系列的因素已考量先使用者是否有權力以禁止令救濟，但這種方式僅在產品是不相同時才可適用。引用 Polaroid 因素時，在 *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, supra, 599 F.2d at 1139 一案中，法院認為產品是非相互競爭的；在 *Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp.*, supra, 580 F.2d at 47 一案中，法院認為是不相同的；在 *Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.)*, 544 F.2d 1167, 1173 (2d Cir. 1976)一案中，法院認為是不具有競爭的

³³¹ 判決書編號：Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp., supra, 580 F.2d at 47。

³³² 在 *American Home Products Corp. v. Johnson Chemical Co.*, 589 F.2d 103 (2d Cir. 1978)一案中，ROACH MOTEL 捕蟲器與 ROACH INN 捕蟲器；在 *Kiki Undies Corp. v. Promenade Hosiery Mills, Inc.*, 411 F.2d 1097 (2d Cir. 1969), cert. denied, 396 U.S. 1054, 90 S.Ct. 707, 24 L.Ed.2d 698 (1970) 一案中，KIKI 之襪與 KIKI 之緊身衣在 *Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.)*一案中，VERA 之女用前衛領巾與運動裝與 VERA 之化妝品與衛生用品

³³³ 例如 *La Touraine Coffee Co. v. Lorraine Coffee Co.*, 157 F.2d 115 (2d Cir.), cert. denied, 329 U.S. 771, 67 S.Ct. 189, 91 L.Ed. 663 (1946)一案。

³³⁴ 判決書編號為 *Avon Shoe Co. v. David Crystal, Inc.*, 279 F.2d 607 (2d Cir.), cert. denied, 364 U.S. 909, 81 S.Ct. 271, 5 L.Ed.2d 224 (1960)。

³³⁵ 相關判例可參考 *Harold F. Ritchie, Inc. v. Chesebrough-Pond's, Inc.*, 281 F.2d 755 (2d Cir. 1960)；*Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co.*, 132 F.2d 822 (2d Cir. 1943)；*S. C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 116 F.2d 427 (2d Cir. 1940)；*Anheuser-Busch, Inc. v. Budweiser Malt Products Corp.*, 295 F. 306 (2d Cir. 1923)；*Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co.*, 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert. denied, 245 U.S. 672, 33 S.Ct. 222, 62 L.Ed. 540 (1918)。

³³⁶ 請參考各註解中的判例，採用 Polaroid 因素之見解如下：在 *American Home Products Corp. v. Johnson Chemical Co.*一案中，ROACH MOTEL 的捕蟲器受保護而排除 ROACH INN 的捕蟲器；在 *Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp.*一案中，MUSHROOMS 的女鞋不排除 MUSHROOM 的女鞋；在 *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*一案中，DRIZZLER 的男性高爾夫球夾克不排除 DRIZZLE 的女用外套；在 *Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.)*一案中，VERA 的前衛女性圍巾與運動裝受保護而排除 VERA 的化妝品與衛生用品；在 *King Research, Inc. v. Shulton, Inc.*, 454 F.2d 66 (2d Cir. 1972) 一案中，SHIP-SHAPE 的男女兩用頭梳清潔器不排除 SHIP SHAPE 的男用噴髮用品；在 *Kiki Undies Corp. v. Promenade Hosiery Mills, Inc.*一案中，KIKI 的襪受保護而排除 KIKI 的緊身衣；在 *Chandon Champagne Corp. v. San Marino Wine Corp.*一案中，DOM PERIGNON 的進口香檳酒不排除 PIERRE PERIGNON 的本地香檳酒；在 *Triumph Hosiery Mills, Inc. v. Triumph International Corp.*, 308 F.2d 196 (2d

Polaroid 因素的考量，法院認為在下達禁止令救濟原告時，法院可能加入其他因素的考量³³⁷。

Vitarroz 主張，在本案中所涉及之產品相較於先前判例之產品更為接近。上訴法院認為這種接近的程度是不容易比較的。在分析產品接近性時，競爭性空隙並太狹窄以至於沒有空間加入其他因素之考量。

在分析產品接近性時，法院必須考慮產品的本質與相關市場的結構。相關判例可參考³³⁸。在採用這些準則之前，法院認為需要站在消費者的角度對產品進行分析。雖然兩種零食，且都可以直接食用與舀其他食品，但只有薄餅可以塗上奶油。此外，兩種產品的材料截然不同，薄餅是以麵粉為基礎且口味淡，而洋芋片是以玉米等為基礎，口味重，或帶有辣味。調理過程大不相同，薄餅是烘焙的，洋芋片是油炸的。

法院也同時注意到市場結構的問題。兩種產品都是在零售店銷售給消費者，但現代化行銷方式傾向於將不同種類的產品在同一零售點或經由相同經銷商銷售³³⁹。這項因素不該被強調。根據零售食品的商家記錄，兩種產品被放置在不同的貨架上，薄餅被陳列於「餅乾與薄餅區」，而洋芋片責備放置在「鹹味、香脆零食區」。更重要的是，根據記錄顯示 Vitarroz 針對特定的消費族群，銷售於特定的商家，這些商家大多數是不銷售 Borden 的洋芋片。這項因素足以顯示某些意義，就像是對相關購買者複雜程度的分析因素³⁴⁰。

Cir. 1962) 一案中，TRIUMPH 的女用長襪不排除 DISTINCTION BY TRIUMPH OF EUROPE 的女用緊身胸衣。

³³⁷ 以下判例之見解，說明法院在 Polaroid 因素之外，尚需考慮其他因素：在 *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, 599 F.2d 1140 一案中，法院認為平衡雙方當事人利益衝突，可作為考量 Polaroid 因素時的補充；在 *Chandon Champagne Corp. v. San Marino Wine Corp.*, 335 F.2d at 536 一案中，法院認為除了 Polaroid 因素之外，尚需考慮先使用者的優先順位、先使用者延遲其主張、及下達禁止令而產品對後使用者傷害與先使用者利得的比較。

³³⁸ *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, 599 F.2d at 1134-35、*Continental Connector Corp. v. Continental Specialties Corp.*, 492 F.Supp. 1088, 1096-97 (D.Conn.1979); 3 R. Callman、不當競爭法、商標與獨佔。

³³⁹ 請參考 *Continental Connector Corp. v. Continental Specialties Corp.* 492 F.Supp. at 1096 如前註腳之判決書編號。

³⁴⁰ 請參考以下判例：*McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle, Inc.*, supra, 599 F.2d at 1137-38、*Taylor*

藍能法案保護原告被免三種型態的傷害：保護的喪失、聲譽的喪失、與商業擴充受到限制。³⁴¹當標示與產品幾近相同，以及產品或多或少可以互相替代時，這種傷害是不可避免的。³⁴²但上述的情形並未在本案中發生，因為產品是不同的，且僅在小部份市場中重疊，初審法官並未發現對於先使用者有明顯的傷害，本案的事實與 *Mushroom Makers* 一案比較相似³⁴³，但所本案必須因環境與相關因素而作更詳細的分析。

法院當然不認為「當標示的先使用者僅因為標示與產品的一致性而下達禁止令救濟」是適當的。在 *Polaroid* 案判決之前，法院之見解認為標示的先使用者對於「未來」(*future*) 或「有關連的」(*adjacent*) 的市場可以擁有「預先留置權」(*premonitory lien*) 以將會導致「極大的不公平」(*great injustice*)³⁴⁴。這些案件之見解顯示該項法則對待相同市場之競爭產品是多麼不公平。

上訴法院同意地方法院所採用的方法，並表示上訴法院不是重新審理案件，而是審查地方法院所是否採用正確的法律標準與法律準則，而造成無明顯誤判。地方法院在判決中很驚訝的表示，*Vitarroz* 居然沒有提出因產品來源而造成混淆之虞的證據，本案似乎比先前判例更容易舉證。³⁴⁵然而在檢驗地方法院採用每一個 *Polaroid* 因素時，上訴法院並未發現有明顯之錯誤，其判決應可被充分支持。

Vitarroz 並不爭議 *BRAVO'S* 的標示是聯想的 (*suggestive*)，而非任意的

Wine Co. v. Bully Hill Vineyards, Inc., 569 F.2d 731, 733 (2d Cir. 1978) 、 *Omega Importing Corp. v. Petri-Kine Camera Co.*, 451 F.2d 1190, 1195 (2d Cir. 1971) 。

³⁴¹ 相關判例請參考： *Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.)*, *supra*, 544 F.2d at 1172 、 *Federal Tel. & Radio Corp. v. Federal Television Corp.*, 180 F.2d 250, 251 (2d Cir. 1950) 、 *S. C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 175 F.2d 176 (2d Cir.), cert. denied, 338 U.S. 860, 70 S.Ct. 103, 94 L.Ed. 527 (1949); *Continental Connector Corp. v. Continental Specialties Corp.*, *supra*, 492 F.Supp. at 1094 。

³⁴² 請參見 *Omega Importing Corp. v. Petri-Kine Camera Co.*, *supra*, 451 F.2d at 1195 一案。

³⁴³ 請參見 *Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp.*, *supra*, 580 F.2d at 48 。

³⁴⁴ 相關判例可參見 *S. C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, *supra*, 175 F.2d at 180 、 *Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co., Inc.*, *supra* 、 *Emerson Electric Manufacturing Co. v. Emerson Radio & Phonograph Co.*, *supra* 。

³⁴⁵ 地方法院所謂之先前判例包括以下：*Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp.*, *supra*; *Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.)*, *supra* 、 *Kiki Undies Corp. v. Promenade Hosiery Mills, Inc.*, *supra* 、 *Avon Shoe Co. v. David Crystal, Inc.*, *supra* 。

(arbitrary) 或是新奇的 (fanciful)。關於標示之分類可參考 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976)一案中，法官對於標示分類的見解。沒有證據顯示該標示獲得所需要的第二涵意。雖然聯想的標示有相當的強度而不需要證明第二涵意，但地方法院有權將缺乏此種證據列入造成混淆之虞的考量中³⁴⁶。

再者，由記錄可以很肯定的顯示出原告的標示並沒有所要求的第二涵意，在 Vitarroz 使用標示之前，BRAVO 已經在其他許多食品上註冊。在 Vitarroz 所用來銷售薄餅的產品訂購單上，也沒有使用 BRAVO'S 的標示。在薄餅的訂購單上，僅簡單的註記為「10-12 oz Vitarroz All Purpose Cr」。除此之外，在價格欄中，Vitarroz 還誤寫成「BRAVO」薄餅，而非「BRAVO'S」。當標示使用者都不太在意這個標示，何況是其他人。

地方法院認為標示幾近相同是無可爭議的。上訴法院同意此點，但因標示相似而引起之混淆之虞，可能因為標示的表現方式迥異而降低了可能性。Vitarroz 薄餅盒子上的「BRAVO'S」標示隸屬於「VITARROZ」標示之下，而 Borden 洋芋片的袋子主要為「BORDEN」標示，以及其家族品牌「Wise」標示，對於零食產品消費者而言這些標示的識別性遠高於「BROVOS」。當相似性的標示與公司名稱一起使用時，混淆之虞因而降低³⁴⁷。最後，上述法院表示產品具有相當程度的不同，且相互間沒有競爭性存在。

縱使地方法院未指出混淆之虞來自於產品的來源，在考慮所有 Polaroid 因素以及其他可權衡利益的因素後，地方法院也有權利終止禁止令的提議³⁴⁸。

地方法院在考慮這些因素而對於事實的發現是無可爭議的。Vitarroz 承認他

³⁴⁶ 相關判例請參考 *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, supra, 599 F.2d at 1132、*Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp.*, supra, 580 F.2d at 48。

³⁴⁷ 請參考 *McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.*, supra, 599 F.2d at 1134 一案。

³⁴⁸ 相關判例可參考 *Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp.*, supra, 580 F.2d at 49、*Avon Shoe Co. v. David Crystal, Inc.*, supra, 279 F.2d at 613、*S. C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, supra, 175 F.2d at 179-80。

並無意銷售系爭產品空隙間的產品，也承認 Borden 的洋芋片是最高品質的，法院認為 Borden 使用 BRAVOS 名稱與 Vitarroz 無關，若有關係，僅會對 Vitarroz 有利。Borden 是在善意下使用 BRAVOS 的名稱是無可爭議的，且以投入相當的資源發展產品，在努力從事商標檢索後，仍然無法得知 Vitarroz 的事先使用。最後，Vitarroz 瞭解其所受到的任何利益損失，將遠不及 Borden 所投入的數百萬美元後所可能遭受的損失。

在綜合考量上述的因素後，上訴法院認為地方法院在判決上並無錯誤，肯定該項判決。

伍、評析

雖然根據藍能法案為註冊的標示也可以受到保護，不過本案在 Polaroid 因素與實質的使用上，法院還考量雙方利益的平衡。

在標示侵權行為的控訴中，標示的相似性與產品的接近性是造成混淆之虞的因素之一，雖然很重要，但絕不能因為就僅此一點而判定侵權行為成立法院還需要考慮其他的因素。

對於 Polaroid 因素的適用，Vitarroz 認為產品間是否「不相互競爭」、「不同」、或「不具有競爭性」不能單從產品的接近性來判斷，因為接近性不容易直接判斷，還必須分析產品的本質與市場的結構。

最後在利益的平衡下，法院需要考慮下達禁止令後的後果，包括雙方當事人的利得與損失。很明顯地，如果法院對 Borden 下達禁止令，Vitarroz 並不能獲得好處，而 Borden 確定會損失數百萬美元的投資。在本案中，法院特別強調此點。

案例 1.21

Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc.

國別：美國

案例類型：識別性

關鍵字：商品裝飾、第二涵意、識別性

案號：529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182 (2000)

日期：2000 年

壹、 案情摘要

本案原告 Samara 兄弟公司（即被上訴人）係一家設計及生產兒童服飾的廠商。其主要的產品線是由單印度麻（seersucker）所縫製而成的春夏裝，其上並鑲嵌了心型、花蕊以及兼果等裝飾。透過合約關係，此種款式的成衣在全美各地的許多連鎖商店，諸如 J.C. Penny 百貨公司等出售。本案被告 Wal-Mart 公司則是全美最知名的零售商之一，而其中也包括了童裝部門。被告在一九九五年向其上游的供應商 Judy-Philippine 公司提供了攝自原告產品的相片，並下了訂單，要求自翌年起生產同樣的產品線。除了些許的修改外，Judy-Philippine 公司即抄襲了原告的十六種具有著作權的服飾，並在一九九六年從中得美金一百十五萬元的毛利。

原告是在一九九六年六月首先獲悉其產品線可能已經遭到抄襲。因此在寄發律師信函要求中止未經其授權之重製行為後，復在聯邦地方法院紐約南區分院正式對 Judy-Philippine 以及 Wal-Mart、Kmart、Caldor、Hills 與 Goody's 等各零售商起訴，主張被告違反了聯邦著作權法、紐約州州法所定對消費者之詐欺（Consumer fraud）和 unfair competition、以及本案的關鍵－依聯邦商標法（即蘭能法案 Lanham Act）第四十三條(a)項對未經登記的商品裝飾（trade dress）的侵害。³⁴⁹除了 Wal-Mart 之外，其他被告均與原告先後達成了庭外和解。

在初審階段，陪審團及法院均判認被告構成侵權。被告即提起上訴，請求聯邦巡迴法院第二巡迴上訴法院依法撤銷原判，並主張多項理由。其中之一為，依蘭能法第四十三條(a)項之意旨，原告並未提出充分的證據顯示其商品裝飾已具備相當的識別性（distinctiveness）從而應受該條之保護。但此一論點並未獲上訴法院採納，被告即再向最高法院提出聲請，並獲准上訴。

貳、 法律問題

在如何的情形下一項產品的設計即具備相當的識別性，從而得受蘭能法第四

³⁴⁹ 參見美國法典彙編第十五編第一一二五條(a)項（15 U.S.C. & 1125(a)）。

十三條(a)項規定對於商品裝飾的保護，並排除他人侵權！

參、 法院判決

最高法院駁回了下級法院的判決，判認只有當產品裝飾具備了「第二涵意」(secondary meaning)時，方才具有識別性，也從而得依蘭能法第四十三條(a)項規定以未登記之商品裝飾提出侵權之訴。

肆、 判決理由

蘭能法第四十五條將「商標」定義為「任何文字、名稱、記號、圖形或其聯合式[透過使用或意圖使用]用以辨識及區別他人生產或銷售之產品，並表彰其產品之來源者」。依同法第二條將商標予以註冊者，該商標權人並依第三十二條取得法定訴權，得向侵權人起訴請求損害賠償。除了對於依法註冊的商標給予保護外，蘭能法第四十三條(a)項並對「任何他人使用任何文字、名稱、名義、記號、圖形或其聯合式，…可能對產品之來源、贊助者或認可者產生混淆之虞者」，給予產品製造人訴權 (cause of action)，對於該他人起訴。本項規定亦為本案判決的關鍵。

本條項規定在經過司法案例的詮釋後，其包涵的範圍已不再侷限於單純的文字或圖形，而更涵蓋了「商品裝飾」—此一名詞原先係指產品的包裝(packaging)，但近年來許多上訴法院已將其涵義擴及到包括對於一項產品的設計上。³⁵⁰這些法院通常在沒有任何討論的情形下便假定「商品裝飾」包含了法條意旨裡的「記號」或「圖形」，而最高法院也得到了類似的結論。³⁵¹而國會新近增加的第四十三條(a)項第三款也明文對未在主登錄名冊 (Principal register) 上註冊的商品裝飾民事侵權訴訟予以提及。

然而第四十三條(a)項對於在如何的情形下未登記的商品裝飾可以仍受保障卻提供了極少的準則。該條(a)項第三款的要求產品製造人舉證其所主張的侵權

³⁵⁰ 參見 *Ashley Furniture Industries, Inc. v. Sangiacomo N.A., Ltd.*, 187 F.3d 363 (CA4 1999); *knit-waves, Inc. v. Lollytogs, Ltd.*, 71 F.3d 996 (CA2 1995); 及 *Stuart Hall Co., Inc. v. Ampad Corp.*, 51 F.3d 780 (CA8 1995)。

³⁵¹ 參見 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 162 (1995)。

部分並非僅是「功能性」的特徵（functional feature）並且有可能與其產品產生混淆，但該條並未明文要求製造人舉證其商品裝飾具備識別性。然而所有的法院均一致做此要求，其原因在於，如果不具識別性，則商品裝飾即不會產生法條所謂「可能對產品之來源，贊助者或認可者產生混淆之虞」的問題。此外，蘭能法第二條亦將識別性做為商品裝飾是否可以獲准登記的先決要件。據此，聯邦最高法院即曾宣示，「依蘭能法第二條規定必須符合商標登記之一般原則絕大部分亦適用於決定未登記之商標是否得受第四十三條(a)項之保護。」³⁵²

法院在評斷一個商標是否具備相當的識別性時，是由兩個不同的途徑來分析。其一是當「其本質上即可指明一特定之來源」時，即被視為具備「固有識別性」（inherently distinctive）。表現在文字標章方面，凡是「隨意的」（arbitrary：例如「駱駝牌」（“Camel”）審煙）、「想像的」（fanciful，例如「柯達」（“kodak”）底片）或「建議性的」（“suggestive”，例如「汰漬」（“Tide”）洗潔精）等，均被判認為具有「固有識別性」。³⁵³在另一方面，縱使一個標章不具備「固有識別性」，但如該標章已經產生了「第二涵意」（secondary meaning），亦即在公眾心目當中，該標章最為明顯的特徵乃是對於該商品的來源而非其本身能進行確認，則在法律上仍被視為具識別性。

在 *Qualitex* 一案，³⁵⁴最高法院依據此一法則判認原告（上訴人）使用於其產品上的將殊顏色雖不構成具備「固有識別性」之要件，因其無法自動讓消費者一開始便認知該顏色的本身係代表了一特定的品牌；但是在經過相當時間[的推廣]後，消費者便可能將產品上特定的色澤或包裝視為象徵了某一品牌而取得商標保護，其中的關鍵便是在系爭的標章（包括顏色）是否已取得了第二涵意。

根據此一法理，法院遂判決設計的本身不具備固有識別性。法院認為如同顏色一般。產品設計讓消費者產生其便等於產品來源的聯想或傾向並不存在。消費者非常明瞭，即使是最不尋常的產品設計，其主要的目的不可避免的是冀圖讓該產品更具實用價值或吸引力，而不是辨試其來源。

³⁵² 參見 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc.*, 505 U.S. 763, 768 (1992)。

³⁵³ 參見 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 10-12 (CA2 1976)。

³⁵⁴ 參見前註(3)。

法院也由消費者保護及促進競爭的角度來詮釋產品設計不具固有識別性，亦即產品設計的目的本是促進其中的實用及美學功能，如果先行使用者動輒便可以固有識別性來做為基礎向後來者提出訴訟威脅，則形同剝奪了消費者的權益，並扼制了產品的進步。法院並表示縱使接受產品設計可具有固有識別性的主張，但其仍然無法針對如何對其認定制定出一套準則。

此外，針對原告主張依最高法院在 Two Pesos³⁵⁵一案的判解，法院事實上已排除了產品設計永遠無法具備固有識別性的見解，最高法院乃特別將該案與本案做一區分。最高法院在 Two Peso 案判決，具有特殊裝潢並營造特別氣氛的墨西哥式餐廳（即通稱的「主題餐廳」theme restaurant）亦為商品裝飾，並且無需證明已獲得第二涵意即得受蘭能法第四十三條(a)項之保障。此案的判決顯示商品裝飾的本身亦可具備固有識別性。然而法院在本案卻特別指出這並不當然表示產品設計的裝飾亦能具備固有識別性。法院認為援引 Two Peso 案在此並不適切，因餐館的裝潢並非產品的設計；其裝潢已如同產品的包裝，而在通常情形下對消費者而言意含了其來源。

對於原告所稱，法院意欲在商品裝飾的範圍中再區分為產品包裝與產品設計事實上將是十分困難一節，法院亦表同意。但法院表示，相較於判認產品設計具備固有識別性，此種區別所產生的問題與困難卻是容易得多。如果未來確有既可視為產品設計又可構成產品包裝的案例出現，法院儘可以其實用價值之高低以及消費者利益之保障權衡是否採納固有識別性或要求舉證第二涵意。

伍、評析

自從聯邦最高法院在一九九二年對 Two Peso 一案做成判例後，各級聯邦巡迴上訴法院對於傳統上構成商品裝飾的兩大類別—即(1)產品包裝／標籤與(2)產品設計—是否應給予同等的保護或待遇問題，彼此間的意見非但未形整合，反而愈加分歧。多數的法院使用了諸如「特殊」(unique)、「非比尋常」(unusual)以及「值得記憶的」(memorable)等形容詞來描述一項產品設計具備「固有識別性」。凡是採用達到此一標準的商品裝飾便可立即受到等同於註冊商標的保護，

³⁵⁵ 參見前註(4)。

因為依照這些法院的見解，此時消費者只要一看到此種不尋常的產品設計便會聯想到其來源。

然而本案的出現又已徹底的改變此一論點。對於產品設計而言，根本就不存在固有識別性的問題。無論其設計如何的新穎特殊或具備如何的紀念價值，只要是其設計係屬未經登記，設計人均需舉證消費者已視其設計已或為表彰商品的來源指標（通常即係「第二涵意」）才可使其設計受到法律的保障。

然而法院也多少體認到，這種準備使用「一刀切」的方式來區別產品包裝與產品設計的保護勢將對下級法院究竟要採取如何的準則來做此區分帶來不小的挑戰，而最高法院未來也勢將再度遭逢此一問題，以試圖進一步釐清其中的法則。³⁵⁶

此外，最高法院也正準備開庭審訊處理商品裝飾與發明專利保護競合的問題，即一項產品設計的發明專利期間屆滿後，是否仍可獲得商標法對於商品裝飾的保護。³⁵⁷

³⁵⁶ 參見 *Best Cellars, Inc. v. Grape Finds at Dupont, Inc.*, 90 F. Supp.2d 431 (S.D.N.Y. 2000)，本案聯邦地方法院判決原告的商店外觀設計係屬「隨意而成」，因此得受保護而無庸舉證第二涵意。

³⁵⁷ 參見 *Traf FIX Derices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 2000 F.3d 929(6th cir. 1999), cert, granted, ___ U.S. ___, 120 S. Ct. 2715, : 147 L. Ed. 2d 981 (2000)。