

經濟部智慧財產局 97 年度委託研究

「國外商標判決案例與分析」

研究成果報告

計畫主持人：蔡明誠教授

協同主持人：許忠信教授

研究助理：蘇文萱、蔡牧珪

民國九十七年十一月

目錄

第壹章 前言.....	1
第貳章 案例與分析.....	3
一、傳統商標及新型態之立體、顏色、聲音、氣味商標之識別性認定.....	4
(一) 概述.....	7
(二) 案例分析.....	8
1.1.傳統商標之識別性認定.....	8
1.1.1 歐洲共同體.....	8
1.1.1.1. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) v. WM Wrigley Jr Company (2003).....	8
1.1.1.2. Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux Merkenbureau (2004).....	14
1.2.顏色商標.....	22
1.2.1.美國.....	22
1.2.1.1.Unique Sports Products, INC. v. Babolat VS, et al. 2005).....	22
1.2.1.2. 3M Company v. Intertape Polymer Group, Inc., et al. (2006)	40
1.2.2.歐洲共同體.....	51
1.2.2.1. Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau (2003).....	51
1.2.2.2. KWS Saat AG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).....	60
1.2.3.澳洲.....	65

1.2.3.1. Woolworths Ltd v. BP plc (No 2) (2006).....	65
1.3.立體商標.....	71
1.3.1.歐洲共同體.....	71
1.3.1.1. Henkel KgaA v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (2004).....	71
1.3.1.2. Develley Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).....	80
1.3.2.澳洲.....	86
1.3.2.1. Mayne Industries Pty Ltd v. Advanced Engineering Group Pty Ltd (2008).....	86
1.4.聲音商標.....	95
1.4.1.歐洲共同體.....	95
1.4.1.1. Shield Mark BV v. Joost Kist H.O.D.N. Memex (2003).....	95
1.5.氣味商標.....	103
1.5.1.歐洲共同體.....	103
1.5.1.1. Eden SARL v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).....	103
(三) 小結.....	111
 二、著名商標之淡化減損及商譽搭便車問題之處理.....	118
 (一) 概述.....	121
(二) 案例分析.....	122
2.1.美國.....	122
2.1.1. 7-Eleven, Inc. v. Lawrence I. Wechsler (1998) (智慧財產局所提 供指定案例)	122

2.1.2. Victor Moseley and Cathy Moseley, DBA Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, INC., et al. (2003).....	140
2.1.3. AutoZone, Inc. and Speedbar, Inc. v. Tandy Corp. (2004).....	146
2.1.4. AU-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc., et al. (2006).....	153
2.1.5. ITC Limited and ITC Hotels Limited v. Punchgini, Inc., et al. (2007).....	164
2.1.6. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, et al. (2007).....	173
2.2. 歐洲共同體.....	184
2.2.1. Davidoff & Cie SA and another v. Gofkid Ltd (2003).....	184
2.2.2. Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa SA/NV v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (2005).....	190
2.3. 澳洲.....	195
2.3.1. Pfizer Products Inc Applicant and Joseph Karam Respondent (2006).....	195
2.4. 英國.....	203
2.4.1. Premier Brands UK Ltd v. Typhoon Europe Ltd and another (2000).....	203
2.4.2. Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom Ltd (2006)	211
(三) 小結.....	221
 三、商標權之限制.....	227
 (一) 概述.....	230

(二) 案例分析	231
3.1. 商標權耗盡原則	231
3.1.1. 美國	231
3.1.1.1. Tumblebus Inc. v. Meredith Cranmer, d/b/a Tumblebus of Louisville (2005).....	231
3.1.1.2. Brilliance Audio, Inc. v. Hights Cross Communications, Inc., et al. (2007).....	237
3.2. 平行輸入	242
3.2.1. 歐洲共同體	242
3.2.1.1. Van Doren + Q. GmbH v. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH and another (2003).....	242
3.2.1.2. Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB (2004).....	250
3.2.2. 澳洲	256
3.2.2.1. Brother Industries Ltd and Another v. Dynamic Supplies Pty Ltd (2007).....	256
3.2.3. 英國	263
3.2.3.1. Honda Motor Co Ltd and others v. Neesam and others (2006).....	263
3.2.3.2. Roche Products Ltd and another v. Kent Pharmaceuticals Ltd (2006).....	268
3.2.4. 中國大陸	273
3.2.4.1. 合肥利華洗滌劑有限公司控告防城港對外貿易公司與梁 慶光一案 (2002)	273
3.3. 合理使用	278
3.3.1. 美國	278
3.3.1.1. KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., et al.(2004).....	278

3.3.2.澳洲.....	284
3.3.2.1. Christodoulou v. Disney Enterprises Inc and Others (2005)	284
3.3.3.中國大陸.....	291
3.3.3.1. 蘇民三再終字第 001 號（2004）	291
（三）小結.....	301
四、兩岸間商標實務之爭執.....	306
（一）概述.....	308
（二）案例分析.....	309
4.1.中國大陸.....	309
4.1.1.商標侵權.....	309
4.1.1.1. 閩知終字第 20 號（2000）	309
4.1.2.說明性標識與合理使用	315
4.1.2.1. 一中民初字第 10294 號（2005）	315
（三）小結.....	319
五、以地理名稱進行商標註冊及地理標示之相關問題	321
（一）概述.....	323
（二）案例分析.....	324
5.1.地理標示	324
5.1.1.歐洲共同體.....	324
5.1.1.1. Budejovicky Budvar narodni podnik v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and	

Designs) (2007).....	324
5.1.2. 澳洲.....	331
5.1.2.1. Baxendale's Vineyard Pty Ltd v. Geographical Indications Committee (2007).....	331
5.2. 以地理名稱進行商標註冊.....	342
5.2.1. 澳洲.....	342
5.2.1.1. Colorado Group Ltd and Another v. Strandbags Group Pty Ltd (2007).....	342
5.2.2. 中國大陸.....	349
5.2.2.1. 高行終字第 107 號 (2007)	349
(三) 小結.....	353
 六、網路侵權之判決.....	355
 (一) 概述.....	357
(二) 案例分析.....	358
6.1. 美國.....	358
6.1.1. TY Inc. v. Ruth Perryman (2002).....	358
6.1.2. 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.com, Inc. and Vision Direct, Inc. (2005).....	364
6.1.3. 800-JR Cigar, INC. v. GoTo.com, Inc., et al. (2006).....	373
(三) 小結.....	384
 七、歐洲共同體轉運等邊境管制措施.....	386
 (一) 概述.....	388
(二) 案例分析.....	389

7.1.歐洲共同體	389
7.1.1. The Polo/Lauren Company LP v. PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders (2000).....	389
7.1.2. Administrantion des douanes et droits indirects v. Rioglass SA and Transremar SL (2003).....	393
7.1.3. Class International BV v. Colgate-Palmolive Company and Others (2005).....	398
7.1.4. Montex Holdings Ltd v. Diesel SpA (2006).....	406
(三) 小結	411
 八、不公平競爭法制與商標法制間之分際	414
(一) 概述	416
(二) 案例分析	417
8.1.德國	417
8.1.1. Herkunftshinweisende Formgestaltung von Schreibgeräten (2003).....	417
8.2.中國大陸	426
8.2.1. 滬二中民五(知)初字第 1 號(2004).....	426
8.2.2. 佛中法民三終字第 5 號(2006).....	436
(三) 小結	447
 第參章 教育訓練課程	450
一、教育訓練課程	451
二、教育訓練課程問答記錄	520
 第肆章 結論	548

第壹章 前言

商標法上存在不少爭議之議題，例如顏色聲音等新型態商標、著名商標、商標權侵害抗辯、兩岸商標搶註爭議等，值得進一步比較研究。尤其我國法院判決實務上尚待積極反應現有國際現況，另在學術理論上亦有頗多值得精進之處，因此，擬藉由對西元二〇〇〇年後之英、美、澳、歐洲共同體、中國大陸之相關判決加以整理分析，以提供我國之參考。

本計畫擬針對下列商標議題，蒐集、整理、摘譯及評析美國、英國、歐洲共同體、澳洲與中國大陸於西元二〇〇〇年後法院之重要判決，予以歸納分析。包括（1）傳統商標及新型態之立體、顏色、聲音、氣味商標之識別性之認定，以及該國是否以後天識別性（第二意義）為註冊之較有利考量；（2）著名商標之淡化減損以及商譽之白搭問題之處理方式；（3）商標權之限制，包括商標權耗盡原則及其有關之平行輸入問題與合理使用之限制等問題之法律實務；（4）兩岸間商標實務之爭執，包括搶註著名商標與著名產地問題等如何處理；（5）以地理名稱進行商標註冊之問題；（6）上述國家之法院就網路侵權之判決；（7）歐洲共同體轉運等邊境管制措施；（8）不公平競爭法制與商標法制間之分際為何。

本計畫各案例中，所附錄之相關圖樣，係為與該案有關之參考圖案，其目的僅為使讀者較易理解相關爭議事項，並非系爭註冊商標圖樣。此外，本計畫各案例中之參考法條，其中文翻譯部分原則上由經濟部智慧財產局提供協助，除有顯然之錯誤如錯別字等，則由編者自行加以更正。為求讀者對各國法制規範之瞭解能忠於原規範意旨，各參考法條後均以註釋方式附加原條文，俾使讀者能對照參考。

另，為求案例之簡潔清晰，各案例均就與該探討議題相關的內容加以介紹分析，而關連性不大的判決內容則予以忽略，因此並無法對判決全文為通篇翻譯，但仍力求忠於原文，冀圖能得信、達、雅之一端。各案例分別對案情摘要、參考法條、爭點、理由等部分作摘要介紹，惟為能求得各案全貌，仍建議讀者以併同參閱該案原文為宜。

最後，本計畫案擬將前等判決研究分析之結果與我商標實務進行比較與分析，藉以提供具體建議，俾供政府法制設計及實務運作上之參考。

第貳章 案例與分析

本計畫之研究議題包含(1)傳統商標及新型態之立體、顏色、聲音、氣味商標之識別性之認定，以及該國是否以後天識別性(第二意義)為註冊之較有利考量；(2)著名商標之淡化減損以及商譽之白搭問題之處理方式；(3)商標權之限制，包括商標權耗盡原則及其有關之平行輸入問題與合理使用之限制等問題之法律實務；(4)兩岸間商標實務之爭執，包括搶註著名商標與著名產地問題等如何處理；(5)以地理名稱進行商標註冊之問題；(6)上述國家之法院就網路侵權之判決；(7)歐洲共同體轉運等邊境管制措施；(8)不公平競爭法制與商標法制間之分際為何等八大領域。

各領域中並自美國、英國、歐洲共同體、澳洲及中國大陸等國之中挑選重要案例，並以西元二〇〇〇年之後的案例為主要研究對象。各案例中均針對與該議題相關之部分加以整理、摘譯及評析，期能使讀者瞭解各國法制在相關議題上的發展。最後，在各該議題探討後附上小結，作為該議題內容的整理及總結。

一、傳統商標及新型態之立體、顏色、聲音、氣味商標之識別性認定

(一) 概述

(二) 案例分析

1.1.傳統商標之識別性認定

1.1.1 歐洲共同體

1.1.1.1. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) v. WM Wrigley Jr Company (2003)

1.1.1.2. Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux Merkenbureau (2004)

1.2.顏色商標

1.2.1.美國

1.2.1.1. Unique Sports Products, INC. v. Babolat VS, et al. (2005)

1.2.1.2. 3M Company v. Intertape Polymer Group, Inc., et al. (2006)

1.2.2.歐洲共同體

1.2.2.1. Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau (2003)

1.2.2.2. KWS Saat AG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

1.2.3.澳洲

1.2.3.1. Woolworths Ltd v. BP plc (No 2) (2006)

1.3.立體商標

1.3.1.歐洲共同體

1.3.1.1. Henkel KGaA v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (2004)

1.3.1.2. Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks

and Designs) (OHIM)

1.3.2. 澳洲

1.3.2.1. Mayne Industries Pty Ltd v. Advanced Engineering Group
Pty Ltd (2008)

1.4. 聲音商標

1.4.1. 歐洲共同體

1.4.1.1. Shield Mark BV v. Joost Kist H.O.D.N. Memex (2003)

1.5. 氣味商標

1.5.1. 歐洲共同體

1.5.1.1. Eden SARL v. Office for Harmonisation in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

(三) 小結

概述

有關傳統商標及新型態商標之識別性認定部分，共收錄十二則案例。其中包括（1）傳統商標之識別性認定、（2）顏色商標、（3）立體商標、（4）聲音商標、及（5）氣味商標等五大部分，並涵蓋美國、歐洲共同體及澳洲之相關案例。

在傳統商標之識別性認定方面，除傳統上認定商標應具有表彰商品或服務之來源表徵功能之外，更著重在說明性標識或由其組成之商標，是否得准許註冊之探討。

在新型態商標，包括顏色、立體、聲音及氣味商標之識別性認定方面，是否應考量功能性或公眾利益，及應如何符合註冊時之圖文表示的要求等問題，則為探討的重點。

1.1.1.1.

**OFFICE FOR HARMONISATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS) (GERMANY AND ANOTHER,
INTERVENING) v. WM WRIGLEY JR COMPANY**

Case C-191/01P

**BEFORE THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES
ECJ**

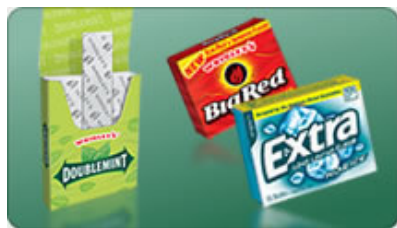
October 23, 2003

【案情摘要】

申請人 Wm Wrigley Jr Company (以下簡稱 Wrigley) 以「Doublemint」於歐體申請註冊為其口香糖之商標，歐洲商標局 (Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)，以下簡稱 OHIM) 不允許其註冊請求。Wrigley 向 OHIM 申訴委員會提起訴願，委員會以該商標乃描述商品之特徵為由，不允許其註冊。Wrigley 不服，上訴至歐洲第一審法院，第一審法院認為該文字並非單純或完全屬於說明性因而允許其請求。OHIM 對此不服，向歐洲法院提起上訴，上訴法院則以該文字乃係描述商品之特徵，因此須保持自由以供所有交易人使用為由，認為第一審法院之決定與歐體商標條例¹第七條(1)(c)之規定相違。

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

【相關圖樣】



【參考法條】

《歐體商標條例²》

第七條(1)(b)&(c)³

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

(b) 商標不具顯著之特性。

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

【本案爭點】

由數個具說明性之文字（或標識）所組成之（文字）商標是否因已不

² Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

³ Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

.....

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

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

.....

具說明性而得註冊為商標，並且對歐體商標條例第七條(1)(c)為法律解釋。

【法務官(Advocate General)之意見】

歐洲第一審法院認為，「Doublemint」有二種可能的意義（亦即具有多義性），因此並非完全的說明性。本案之商標與 *Procter & Gamble v. OHIM*⁴（以下簡稱 *Baby-Dry*）一案之商標有類似之處，然而該案之判決要旨常受到誤解，因此應對此加以釐清。

歐體商標條例第七條(1)(c)條文中，所謂「完全由...」（exclusively）之用語乃在限制「組成」（consist）這個動詞⁵，亦即指該商標是否完全由某些說明性意義的元素組成，而非該商標是否有表徵特徵之能力的問題⁶。

本案法務官不同意一審法院多義性之見解，因為所謂多義性，係指只要其中一義具有說明性即可被拒絕註冊；亦即只要該標識具有說明性意義即符合，而無須考慮其他非說明性定義。

有見解認為，歐體商標條例第七條(1)(b)與(c)之規定乃為獨立關係（雖容許二者重疊），然而 *Baby-Dry* 之判決則認為二者在某種程度上乃屬合一關係。雖然說明性標識幾乎「缺乏任何識別力」，但本人認為應採取折衷見解，亦即不合併二者，但亦不將二者認為先天上即為獨立。基於原則獨立之見解，本案須就歐體商標條例第七條(1)(c)來加以判斷。因此，申請人 *Wrigley* 除非提出第二意義之主張，否則對於消費者無視「Doublemint」為

⁴ Case C-383/99 P, Court of Justice of the European Communities, European Court reports 2001 Page I-06251, 2001 ECR I-6251, September 20, 2001.

⁵ (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;.....

⁶ 判決原文為 The word "exclusively" in that provision qualifies the verb "consist"; it refers to the elements of which the mark is composed and not to their capacity to designate characteristics.

其商標一點在此並無重要性。而與 *Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau*⁷一案不同地，本人認為須區別（商品的）「特徵」之重要性。

當某一標識係由兩個以上之說明性標識組合而成時，是否屬於「完全由...」組成之判斷，在 *Baby-Dry* 一案中，法官以「Baby-Dry」兩字之組合具有省略性格、不尋常之結構以及與任何直覺上文法分析相對抗，並且含有造句法上不尋常的併置方式為由，而認為其已失去原來兩字之個別說明性意義，因此此種組合具有識別力。

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

申請商標註冊之文字組合與相關交易圈中通常使用以描述特徵之文字間，任何可察知的差異皆可以賦予該文字組合具有識別性，而使其能註冊為商標。問題乃在於何謂 *Baby-dry* 案中所稱之「任何可察知之差異」？本人在此藉由本案而加以澄清，係指該差異必須對交易商及消費者而言，該標識整體已明顯地不適於在交易之一般通常語言中作為系爭商品之特徵表達；雖然此種判斷標準難免有主觀成分存在。依此，在 *Baby-Dry* 案中，由於其不尋常之句法特徵（倒置），使其在交易之一般語言中不被認為用以描述商品的特徵，而「Doublemint」則被認為作為描述使用。有關判斷主體之認定問題，本案及 *Baby-Dry* 一案皆認為應以說英語之消費者為基

⁷ C-363/99, Court of Justice of the European Communities, European Court reports 2004 Page I-01619, 2004 ECR I-1619, February 12, 2004.

準，亦即以該語言作母語者所認為之觀點為準。

歐體商標條例第七條(1)(c)之目的，乃對於說明性標識，認為應保持自由與所有交易商（如競爭者、同業者）使用。本人認為，本規定並非對於一般說明性名稱獨占之限制，而是對於法律上不予保護之說明性商標之註冊的限制。法院在 *Baby-Dry* 及 *Windsurfing Chiemsee Produktions und Vertriebs GmbH v. Boots-und Segelzubehor Walter Huber and Attenberger*⁸（以下簡稱 *Chimesee*）案中，皆肯定說明性標誌自由保持之公共使用。

【理由】

按歐體商標條例第七條(1)(c)之規定，可作為該申請註冊商標所使用商品之特徵的標識，不得予以註冊。此一規定認定該種標識未能扮演來源表示之功能，除非經使用而具有識別性（第二意義）。此規定之目的，乃在追求說明性標識保持公眾自由使用之公共利益。此類標識不必在申請註冊商標時已實際上被使用為說明性標識，而只需此些標識或文字可能被用於說明性目的即屬之。

在本案中，第一審法院所使用之測試標準為該標識或文字是否「完全地說明性（exclusively descriptive）」，並因「Doublemint」具有多義性而認為不適用歐體商標條例第七條(1)(c)之規定。第一審法院在此顯然誤解該條文之規定而使用錯誤的測試方法，而疏未考量該文字是否可能被其他競爭者用來描述該商品之特徵，因此原審判決應被廢棄，發回並另為適法之判決。

【評析】

⁸ C-108 & 109/97, Court of Justice of the European Communities, European Court reports 1999 Page I-02779, 1999 ECJ CELEX LEXIS 679; 1999 ECR I-2779, May 4, 1999.

本案判決內容雖然簡短，但法務官 Jacob 之意見有相當之參考價值。Jacob 之意見對由數個具說明性之文字（或標識）所組成之（文字）商標（例如「La New」或「智慧財產權事務所」）能否因已不具說明性而得註冊為商標之問題探討，具有高度的參考價值。

由本案判決可知，歐體商標條例第七條(1)(c)所謂「完全由說明性標識組成」之商標不能予以註冊，該「完全由...」乃屬修飾「組成」（動詞）之副詞，而非在指該標識僅具有說明性意義而不得有其他之意義。

其次，在 *Baby-Dry* 一案中指出，申請商標註冊之文字組合與相關交易圈中通常使用以描述特徵之文字間，任何可察知的差異皆可以賦予該文字組合具有識別性；亦即指該差異必須對交易商及消費者而言，該標識整體已明顯地不適於在交易之一般通常語言中作為系爭商品之特徵表達。在 *Baby-Dry* 一案中，法官以「Baby-Dry」兩字之組合具有省略性格、不尋常之結構以及與任何直覺上文法分析相對抗，並且含有造句法上不尋常的併置方式為由，而認為其已失去原來兩字之個別說明性意義，因此此種組合具有識別力。然而在本案中之「Doublemint」並未倒置順序，因此結構與句法上並非不尋常，因此，該組合在文法上未具有省略性格，亦未能對抗文法分析，所以仍屬描述商品之特徵。

1.1.1.2.

**KONINKLIJKE KPN NEDERLAND NV v.
BENELUX-MERKENBUREAU**

Case C-363/99

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

European Court reports 2004 Page I-01619

2004 ECJ CELEX LEXIS 212; 2004 ECR I-1619

October 01, 1999

February 12, 2004

【案情摘要】

原告 Koninklijke KPN Nederland NV（以下簡稱 KPN）在荷蘭以「Postkantoor」申請註冊為紙類、郵票、通訊等之商品或服務商標；由於該文字乃荷蘭文中「郵局」之意思，因此，被告荷比盧商標局 Benelux Merkenbureau (Benelux Trade Mark Office, BTMO) 以其對所使用之商品或服務完全具有說明性而不具識別性為由，拒絕其註冊申請。在 KPN 請求允許其註冊之程序中，荷蘭法院請求歐洲法院對歐體商標準則⁹第三條規定等相關問題作一初步裁決（preliminary ruling），包括在何種情況下一完全由具有描述商品特徵之元素所組成的標識可能被認為其本身已不具說明性。歐洲法院認為，將二個以上具有說明性之元素（例如文字）加以單純

⁹ First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

的組合而末有不尋常之前後關係（例如造句或造字）變動或定義之變動者，並未能使其變成不具說明性之性格。

【相關圖樣】



【參考法條】

《巴黎公約¹⁰》

第六之四條 C(1)¹¹

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

《歐體商標準則¹²》

第三條(1)(b)、(c)&(d)¹³

¹⁰The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20, March 1883, as last revised at Stockholm on 14 July 1967.

¹¹Article 6 quinquies C(1): In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

¹²First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

¹³Article 3

Grounds for refusal or invalidity

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

.....

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

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

拒絕註冊或無效

1.商標有下列情形者，應拒絕其註冊，如已註冊者應被宣告為無效：

(b)商標不具備識別性；

(c)商標完全由商業上標識或指示商品之種類、品質、數量、目的、價值、地理來源、製造日期、或服務的提供、或其他商品或服務之特徵所組成者；

(d)商標完全由在現行語言中已成為習慣，或善意使用已成為交易慣例之標識或指示所組成者。

【本案爭點】

1. 歐體商標準則第三條(1)之各項拒絕註冊事由，即「完全無任何識別力」、「是否說明性」及「是否為種類」應為如何之判斷？
2. 歐體商標準則第三條(1)說明性標識及種類名稱等拒絕註冊事由，是否有保持公共使用的必要性（即德國法上之 *Freihaltbedürfnis* 理論）之適用？

【法務官(Advocate General)之意見】

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

有關此一問題，法務官認為，除了圖文表示要件具有抽象性格外，其他部分均應具體、特定為之，並考量該案之整體情況。此解釋乃為與巴黎公約¹⁴第六之四條 C(1)相符。因此主管機關必須審查該標識是否符合歐體

service;

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

.....

¹⁴The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20, March 1883, as last revised at

商標準則第三條(1)(b)、(c)及(d)之條件，每一條件皆個別獨立而須為個別之審查。

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

此外，荷蘭法院亦提出，德國法上之保持公共使用的必要性（Freihaltebedürfnis，即在識別性之外仍有因公益考量而須保持其自由），在歐體商標準則中是否亦有適用？

對於此點，歐洲法院在 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Attenberger*¹⁵（以下簡稱 *Chimesee*）一案中曾作出解釋，認為歐體商標準則第三條(1)(c)之規定，乃為追求說明性標識不被某一事業獨占為其商標而應保持自由與大眾之公共利益。有關地理來源之標識，歐洲法院則認為，符合識別力要求之標識亦可能有保持公共使用的必要性。KPN 一案之承審法院認為，此一原理應被類推適用到全部之描述標識中。於 *Chiemsee* 一案中，法院認為準則第三條(1)(c)之原理在於對說明性標識作判斷時須受到保持公共使用的必要性之指導，但保持公共使用的必要性不必如德國判決所要求之真實、現存或嚴肅之需求，而只須符合合理期待。然而，該等判斷不可能用

Stockholm on 14 July 1967.

¹⁵C-108 & 109/97, Court of Justice of the European Communities, European Court reports 1999 Page I-02779, 1999 ECJ CELEX LEXIS 679; 1999 ECR I-2779, May 4, 1999.

於商標準則第三條(3)中，因為即使考量保持地名予其他業者使用有其重要性，該條並不容許在判斷識別性時與其他情形有任何差別。¹⁶。與 *Chiemsee* 案不同地，*Procter & Gamble v. OHIM*¹⁷（以下簡稱 *Baby-Dry*）一案亦涉及說明性標識不能被註冊之原理，但該案中，法院認為說明性標識之使用與商標使用於一般描述品質、特徵用法相同，無法使認知其乃一商標，因此欠缺識別性而不得註冊為商標。本案並未論及保持公共使用的必要性之公益問題，顯然上訴人主張第一審判決在一定程度上承認保持公共使用的必要性，但歐洲法院迴避回答該主張，而以一般性之用語來判決。KPN 一案之承審法院認為 *Baby-Dry* 一案之見解雖未重申 *Chiemsee* 一案之看法，但亦未違反之，因此，歐體商標準則第三條是否有保持公共使用的必要性理論之適用，仍有待將來之判決加以釐清。KPN 一案之承審法院認為，由於此一不確定性，因此，在判斷說明性時應謹記以下之可能性，即 *Chiemsee* 案所發現之某程度之保持公共使用的必要性乃屬可能之公共利益考量。

本人認為說明性標識不應被獨占而不利於其他之競爭者，因此，在歐洲法院作出清楚判決之前，有關 *Chiemsee* 一案中所闡述之原則仍應有所適用，而歐體商標準則在某種程度上承認保持公共使用的必要性理論。而且，如 *Baby-Dry* 一案所示，說明性之判斷應僅就其組合整體為之。

KPN 一案之承審法院認為說明性標識與功能性形狀不能被註冊乃具有相同之原理（即保持公共使用的必要性）。說明性標識乃保持公共使用的必要性的問題。是否具有說明性或識別性或種類性乃係相對於該商品或服務來加以判斷，而說明性的判斷則包括將來合理可能性之說明性商標。

¹⁶Such an assessment is not, however, possible in relation to article 3 (3) of the Trade Mark Directive, since that article does not permit any differentiation as regards distinctiveness by reference to the perceived importance of keeping the geographical name available for use by other undertakings.

¹⁷Case C-383/99 P, Court of Justice of the European Communities, European Court reports 2001 Page I-06251, 2001 ECR I-6251, September 20, 2001.

【理由】

本院認為，在是否「完全無任何識別力」、「是否說明性」及「是否為種類」之判斷時，不可抽象為之。有無歐體商標準則第三條之拒絕理由，須參考所使用之商品或服務而作特別判斷。且在判斷準則第三條(1)(b)之「缺乏任何識別力」之識別性時，除考量所使用商品或服務外，亦須考量相關大眾之觀點，而此處之相關大眾乃指合理地被完全告知、合理有觀察力及小心謹慎之人。

歐體商標準則第三條(1)(c)之規定乃在追求說明性標識被任何人自由使用之公共利益，因此不允許其註冊成商標而被獨占。公共利益要求此類標識須為全體之企業自由使用，除非有準則第三條(3)第二意義之具備。在此情況下，主管機關必須決定該商標是否在相關交易圈中現正代表對商品或服務之描述或可以合理認定為將來所可能。若是，則必須拒絕其註冊（亦即為肯定後，再視競爭者對之有無保持公共使用的必要性）；而是否有其他可經常被用以描述該特徵之標識，則無須加以考量。因為準則第三條(1)(c)之規定雖要求「完全由... ((consist) exclusively...)」，但並未要求其乃描述該特徵之唯一標識。相類似地，有必要使用它之競爭者數量之多寡，並非決定的因素，因為任何一個競爭者無論有現在之要求或將來之要求均須予以尊重而必須保持自由。

歐體商標準則第三條(1)之各項拒絕註冊的理由乃彼此獨立而須作各別之認定與判斷，尤其是(b)、(c)、(d)三項，縱使三者之間有很明白之重疊。而且各該絕對拒絕註冊之理由，乃是考量各該理由之公共利益，因此，主管機關不能以認定某一標識對該商品或服務乃非具說明性為由，即認為非「完全不具任何識別力」。若符合上述標準之平均相關交易圈認為該標識對該商品或服務完全缺乏任何識別力，則須拒絕其註冊申請；若其他商品

或服務之平均消費者認為該商標有說明性則無關連性。

有關現實性要件，說明性標識只要有一可能意義，即構成說明性而應拒絕註冊。有關「完全由...」之要件（即直接要件），原則上若只是將數個對該商品有說明性之標識（例如文字）單純加以結合而未引進任何不尋常之變動，尤其是有關意義等方面，則該標識仍是由「完全由...」所組成。然而，若該結合並非僅為單純的結合，而與單純結合有足夠的差距時，則其已不再具說明性（已喪失說明性格）。就文字商標而言，其目的乃欲被用來讀或聽，因此，需在讀音或視覺上皆已喪失說明性格方可。以上情形在一文字標識乃由數文字所組合而成者，亦同。又，不論是否有同義字可做該用途，而且所被描述之特徵並無重要性之差別。

【評析】

本判決以及本院法務官之意見¹⁸完整的介紹歐洲法院近年來有關歐體商標準則第三條之相關判例內容，尤其是說明性標識及種類名稱等拒絕註冊理由，是否為保持公共使用的必要性（即德國法上之 *Freihaltbedürfnis* 理論）之體現。茲整理對本案之相關見解如下：

（1）主管機關審查一標識是否符合歐體商標準則第三條(1)(b)、(c)及(d)之條件時，每一條件皆個別獨立而須為個別之審查。識別性的判斷無法抽象為之，而須具體、相對於該商品服務而探察同類型商品或服務之一般消費者觀點，此種消費者被推定為具有合理完全被告知及具有合理地觀察力及小心謹慎之消費者。

（2）法院並援用 *Chiemsee* 及 *Baby-Dry* 案件¹⁹之見解，認為歐體商標準則

¹⁸本案法務官之意見說明甚詳，故值得介紹之。

¹⁹*Baby-Dry* 一案之見解雖未重申 *Chiemsee* 一案之看法，但亦未違反之。

第三條(1)(c)之規定，乃為追求說明性標識不被某一事業獨占為其商標而應保持自由與大眾之公共利益，因此對說明性標識作判斷時須受到保持公共使用的必要性之指導。

(3) 說明性標識只要有一可能意義，即構成說明性而應拒絕註冊。有關「完全由...」之要件，原則上若只是將數個對該商品有說明性之標識（例如文字）單純加以結合而未引進任何不尋常之變動，尤其是有關意義等方面，則該標識仍是由「完全由...」所組成。然而，若該結合並非僅為單純的結合，而與單純結合有足夠的差距時，則其已不再具說明性（已喪失說明性格）。就文字商標而言，其目的乃欲被用來讀或聽，因此，需在讀音或視覺上皆已喪失說明性格方可。

從判例中可看出法務官認為歐體商標準則之規範亦有保持公共使用的必要性之原理存在。然而，如就英美法的角度觀之，由於英美法採廣義之識別性概念，因此認為此二種拒絕註冊理由亦屬識別性之問題，而未將保持公共使用的必要性加以獨立出來另作考量。

1.2.1.1.

UNIQUE SPORTS PRODUCTS, INC., Plaintiff,

v.

BABOLAT VS; BABOLAT VS NORTH AMERICA, INC.; and

ROCKY MOUNTAIN SPORTS, INC. OF BOULDER, USA,

Defendants.

CIVIL ACTION NO. 1:02-CV-2947-CAP

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN

DISTRICT OF GEORGIA, ATLANTA DIVISION

403 F. Supp. 2d 1229; 2005 U.S. Dist. LEXIS 40023

November 30, 2005, Decided

November 30, 2005, Filed

【案情摘要】

本案為球拍握把製造商間之商標爭議案件。原告 Unique Sports Products, Inc. 為一位於喬治亞州之運動配件的小型家庭事業，製造並銷售網球配件與美國境內之批發商、零售商及消費者。原告之人氣商品，為淺藍色（LIGHT BLUE）之球拍握把布（TOURNA GRIP overgrip）（以下簡稱 LIGHT BLUE TOURNA GRIP），該商品之銷售占原告收入約 50%。LIGHT BLUE TOURNA GRIP 乃是於一九七七年所製造並發表於市場²⁰，

²⁰一九七七年乃是由原告之前手，即 Consolidated Service Group, Inc. 發表於市場。

原告認為選擇淺藍色作為球拍握把布，得與市場上其他握把布商品加以區別。自一九七七年以後，原告即持續地使用該特定的淺藍色製造 LIGHT BLUE TOURNA GRIP 並銷售，同時並在各種公開場合加以廣告，包括主要網球雜誌或相關的網球刊物等。自一九七八年開始，有些廣告中已使用「The Original Blue Grip」或「Blue Tape」等字樣，來招攬顧客。

自一九七七年至一九八二年間，原告花費 \$ 1,000,000 的廣告費用於 LIGHT BLUE TOURNA GRIP 上，並賣出約 10,000,000 條的 LIGHT BLUE TOURNA GRIP 商品。自一九七七年至一九九八年間，原告在此商品上總共花費超過 \$ 3,500,000 的廣告費用，並售出約 50,000,000 條之握把布。

至一九九九年，即於原告銷售 LIGHT BLUE TOURNA GRIP 的 20 年後，向美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 以淺藍色作為商標，申請使用於其 TOURNA GRIP 握把布上，並於二〇〇一年二月十三日取得商標註冊 (No. 2,428,076)。

被告 Babolat VS 為一法國公司，為世界上最大的運動球拍公司之一，其商品包括網球相關商品如球拍、握把布、球袋等。被告自一九七〇年代進入美國市場起，即販售各種藍色的握把布，包括淺藍色、粉藍色、寶藍色等。被告於一九九九年發表其「PRO TEAM」握把布（以下簡稱 PRO TEAM），PRO TEAM 握把布為藍色，其上並印有被告之「BABOLAT」與「PRO TEAM」商標。被告 PRO TEAM 握把布之尾端膠帶乃是以黑色為之，而原告之 LIGHT BLUE TOURNA GRIP 則是以紅色為之。

原告主張被告之 PRO TEAM 藍色握把布侵害其 LIGHT BLUE TOURNA GRIP 之淺藍色商標，因此於二〇〇二年對之提起商標侵害訴訟。

【相關圖樣】



【參考法條】

《美國聯邦商標法²¹》

第三十二條(1)(a)²²

損害救濟；侵權；非有意之侵權

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

²¹Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

²²15 U.S.C. §1114(1)(a)

Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers.

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

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

(b) shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

或所受賠償。

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

《美國聯邦商標淡化法²³》

著名商標淡化之損害賠償²⁴

- (1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不

²³Federal Trademark Dilution Act (FTDA) ,15 U.S.C. §1125(c).

²⁴15 U.S.C. §1125(c)

Remedies for dilution of famous marks

- (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -
- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
 - (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
 - (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
 - (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
 - (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
 - (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
 - (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
 - (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
- (2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.
- (3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.
- (4) The following shall not be actionable under this section:
- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
 - (B) Noncommercial use of a mark.
 - (C) All forms of news reporting and news commentary.

以此為限：

- (A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
 - (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
 - (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
 - (D)標章使用於交易之地區範圍。
 - (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
 - (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
 - (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
 - (H)標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。
- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3)依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章、標誌或廣告模式識別性之請求。
- (4)下列事項不受禁止之限制：
- (A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
 - (B)使用標章非作為商業使用。
 - (C)任何形式的新聞報導或評論。

《聯邦民事訴訟法²⁵》

第五十六條(c)²⁶

²⁵The Federal Rules of Civil Procedure.

²⁶Rule 56(c) of the Federal Rules of Civil Procedure: summary judgment is appropriate if the pleadings,

【本案爭點】

針對本案之爭點，原被告雙方均請求簡式判決（summary judgment），因此法院須審酌雙方之主張以認定是否得為簡式判決。其次，根據雙方所提出之主張，法院須個別加以分析，包括原告請求簡式判決之內容：

1. 原告用於握把布之淺藍色商標是否有效。
2. 原告對於該淺藍色商標之註冊是否因詐欺而取得。
3. 原告是否怠於行使權利。

而被告請求簡式判決之內容則包括：

1. 原告之淺藍色商標不具第二意義。
2. 縱使原告之淺藍色商標已取得第二意義，原被告雙方之二商標間，並無混淆誤認之虞。
3. 原告有關淡化之主張應予撤銷。
4. 原告怠於行使權利。

【兩造主張】

A、原告簡式判決之請求

depositions, answers to interrogatories, and admissions on file, together with the affidavits, if any, show that there is no genuine issue as to any material fact and that the moving party is entitled to judgment as a matter of law. The party seeking summary judgment bears the burden of demonstrating that no dispute as to any material fact exists. In determining whether the moving party has met this burden, the district court must view the evidence and all factual inferences in the light most favorable to the party opposing the motion. Once the moving party has adequately supported its motion, the nonmoving party then has the burden of showing that summary judgment is improper by coming forward with specific facts showing a genuine dispute.

(1) 原告用於握把布之淺藍色商標是否有效

針對功能性 (Functionality) 此一部分，原告請求簡式判決，其主張認為，對於淺藍色握把布不具備功能性一點，並無事實上的爭執。原告提出證據證明以淺藍色作為握把布得與他人商品相區別，且淺藍色並不會對握把布之製造、成本、品質等造成影響，僅是用以表彰商品來源。

被告則提出證據認為，淺色較深色有助於水分吸收，而藍色為受歡迎的握把布顏色，因此淺藍色在市場上已受到青睞。相對照之下，原告對於其他種顏色的握把布並未積極尋求保護，即可得知該淺藍色是具有功能性的。

(2) 原告對於該淺藍色商標之註冊是否因詐欺而取得

被告主張，原告於向 USPTO 申請商標註冊時，謂其將淺藍色使用於握把布一事係於一九七七年即已實質地、排他地使用；惟事實上，至少有十三家網球公司販售超過五十五種品牌的各種藍色握把布。因此，原告取得該商標註冊，乃係因詐欺而取得。

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

(3) 原告是否怠於行使權利

關於此點，被告主張其係於一九八三年即開始使用與原告相類似之藍色於握把布上，而原告卻於二十年之後始提起訴訟。

B、被告簡式判決之請求

(1) 混淆誤認之虞 (likelihood of confusion)

1.原告商標的強度

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

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

2.商標之近似性

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

3.被告之意圖

被告雖然承認其意圖抄襲了原告商品具有功能性的部分，但並未意圖抄襲原告之商標。原告則主張，有證據顯示被告最初乃試圖向原告購買其

商標權，遭原告拒絕後使推出其 PRO TEAM 握把布，使用與原告相同之商標。

【理由】

法院對於相關議題分析如下：

A、採行簡式判決之判斷標準

根據聯邦民事訴訟法第五十六條(c)²⁷之規定，當事人欲請求簡式判決者，應對於無事實上的爭點存在負舉證責任。法院在認定是否准予簡式判決之請求時，應考量被請求者之所有事實，尤其是有利的事實；如果事實上的爭點不足以影響判決結果，並不排除簡式判決的採行。請求者應提出足以支持其請求之證據，被請求者則應證明仍有事實上爭點存在而不宜以簡式判決為之。

B、原告簡式判決之請求

對於原告之主張，被告抗辯認為，原告之淺藍色商標具有功能性，亦不具備第二意義；且原告之商標乃是經由詐欺而取得；另，原告怠於行使其權利。原告因此變更其簡式判決請求之內容，法院則推斷其請求簡式判決之部分包括：(1) 原告用於握把布之淺藍色商標是否有效；(2) 原告對於該淺藍色商標之註冊是否因詐欺而取得；(3) 原告是否怠於行使權利。

(1) 原告用於握把布之淺藍色商標是否有效

²⁷Rule 56(c) of the Federal Rules of Civil Procedure.

1.何謂「淺藍色」(LIGHT BLUE)？

原告之淺藍色商標乃由單一色度之藍色構成，原告於申請時係以色表為樣本作為附件。原告為使其淺藍色商標取得註冊，因此將其淺藍色範圍限縮於色表（Pantone scale）15%的色度之內。被告之PRO TEAM 藍色握把布，則落在此色度範圍之內。

2.原告之淺藍色商標是否有效？

原告請求簡式判決乃因其淺藍色商標為一合法有效之註冊商標。依據美國聯邦商標法（Lanham Act，藍姆法）之規定，商標係由文字、名稱、符號、圖案、或其聯合式所構成，只要經由申請人之使用而足以使其指定使用之商品，與他人商品相區別，不得因商標之性質而拒絕其註冊於主要註冊簿上。美國聯邦最高法院亦曾於一九九五年*Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*²⁸一案中表示，只要系爭顏色並未具有功能性，且具備第二意義者，對於該顏色作為商標之使用，並未加以禁止。

（a）功能性（Functionality）

商標法之制度目的乃在於藉由保障事業之聲譽進而促進競爭，而功能性理論即在避免商標法允許製造者控制具有功能性的商品外觀而阻止合法的競爭。然而，功能性與非功能性商品外觀的區別並不明確，但有二個測試標準可用以判斷。第一個測試標準乃謂，如果一商品外觀為該商品之使用或其目的所不可或缺，或將對該商品之成本或品質有所影響者，則具有功能性。第二個測試標準則認為，一商品外觀之排他性使用，如果將造成競爭者非與聲譽相關之顯著不利益時，該商品外觀則具有功能性。而在

²⁸514 U.S. 159, 163, 115 S. Ct. 1300, 1303, 131 L. Ed. 2d 248 (1995).

判斷否具備功能性時，是就商品整體觀之，若該商品僅個別部分具備功能性，仍不排除其商標整體之保護。

法院之見解則認為，依據被告所提出的證據顯示，淺藍色為一自然存在的顏色，其受到業者的青睞乃係因消費者的喜好。且淺藍色較其他色度的藍色更具有吸水性，因此對於淺藍色是否具備功能性一點，仍有事實上的爭點存在，因此不應以簡式判決為之。

(b) 第二意義 (secondary meaning)

第二意義乃指消費者對於商標與商品製造者之間關連性的認知。要證明第二意義的具備，原告必須證明大眾對於淺藍色的認知，得與原告作為握把布商品之來源加以連結。此外，原告尚須證明其第二意義之取得時點，早於被告開始使用相同或類似的藍色於商品上。

雙方對於開始使用該淺藍色的時間點有相當大的爭執。此外，法院認為，根據被告所提出的證據顯示，市場上有相當多的業者亦已長時間販售藍色的握把布，因此可認為消費者並無法將該顏色與特定製造者加以連結。故針對此一問題，法院認為仍有事實待釐清，因此不得為簡式判決。縱使原告抗辯聲稱，法院所採納的證據指出有相當多的業者亦販賣藍色握把布，然而其色度與原告之淺藍色並不近似；法院仍認為此一主張不足以說服法院以簡式判決為之。

(2) 原告對於該淺藍色商標之註冊是否因詐欺而取得

因詐欺取得商標註冊而得加以撤銷者，必須證明原告於申請時對於其虛偽之聲明有所認知，且意圖詐欺 USPTO。原告申請時之宣誓書中聲明其

主張為真實且善意；而被告所提出反駁之唯一證據，則為一封於原告申請註冊之前一個月、被告之一回覆原告要求停止販售與原告相同顏色握把布的信件。該信件中被告允諾停止販售與原告相同淺藍色的握把布，其條件為原告提出商標註冊之證明；於該信件中亦告知原告，尚有二家業者亦使用與原告相同的淺藍色於握把布上。因此被告認為，原告在向 USPTO 提出申請時有關「實質排他地使用淺藍色商標」之聲明為虛偽一事是否知悉，並非無事實上之爭點。

（3）原告是否怠於行使權利

怠於行使權利乃為美國聯邦商標法關於商標及營業包裝（trade dress）侵害之抗辯事由。要主張原告怠於行使權利之抗辯，被告必須證明：（1）對於其權利或主張的聲稱有所遲延；（2）該遲延為無理由的；且（3）將對被告造成不當的侵害。此一判斷標準是有彈性的，必須嚴格審查該遲延與其所造成的侵害。

有關遲延期間的認定，美國聯邦上訴法院第十一巡迴法院曾提出其見解認為，應從原告知悉或應知悉有可證明侵權的主張開始起算四年²⁹。於本案中，考慮是否怠於行使權利的相關時點，並非被告開始銷售握把布的時點，因為被告最初所銷售者，並非與原告之顏色相同，因此應是以被告一九九九年開始銷售其 PRO TEAM 藍色握把布觀之。原告於一九九九年三月二十五日及二〇〇〇年四月四日寄發信函與被告，告知侵害原告 LIGHT BLUE TOURNA GRIP 商標之行為應予停止。被告於收到原告寄發信函後，仍繼續販售其 PRO TEAM 藍色握把布，因此原告於二〇〇二年十月二十九日提起訴訟。原告遲延主張其權利之時間未達四年，因此尚未到達怠於行使權利的程度。

²⁹Kason Industries v. Component Hardware Group, 120 F.3d 1199 (11th Cir. 1997).

C、被告簡式判決之請求

被告對於其簡式判決請求之內容，提出四點：(1) 原告之淺藍色商標不具第二意義；(2) 縱使原告之淺藍色商標已取得第二意義，原被告雙方之二商標間，並無混淆誤認之虞；(3) 原告有關淡化之主張應予撤銷；(4) 原告怠於行使權利。有關第二意義之取得及怠於行使權利的部分，已分析如前述，故僅就混淆誤認之虞及淡化之問題探討之。

(1) 混淆誤認之虞 (likelihood of confusion)

根據美國聯邦商標法第三十二條(a)³⁰之規定，任何人因商業上使用而將註冊商標加以複製、仿冒、抄襲、偽造，而造成混淆誤認之虞、或引人錯誤、或詐欺者，負商標侵權責任。要請求商標侵害之損害賠償，原告必須證明：(1) 其商標具有優先權利；(2) 被告將該商標作為商業上使用；且(3) 被告之商標有造成消費者混淆誤認之虞。而判斷是否有混淆誤認之虞，必須考慮下列要素：(1) 原告商標的強度；(2) 商標之近似性；(3) 商品之類似性；(4) 通路商及購買者之相似性；(5) 被告之意圖；(6) 事實上的混淆。

1.原告商標的強度

被告主張，有相當多的業者亦長時間使用與原告之淺藍色商標相類似的顏色於握把布上，又，原告授權與他人使用其淺藍色商標，卻未加以標示為原告之商標，是故原告商標強度相當弱。法院則認為，有關原告商標是否取得第二意義一點，仍有事實上的爭點存在；然而審酌相關證據後，

³⁰15 U.S.C. §1114.

法院則傾向支持原告認為其已進行長時間廣告宣傳以提升大眾對於淺藍色商標的認知，使消費者將該淺藍色商標與原告之握把布加以連結的主張。

2.商標之近似性

法院在判斷原被告商標之近似性時，應考量商標的整體印象，包括聲音、外觀、使用方法等。被告主張其與原告之商標並不近似，因為所使用的色度並不相同，且在被告之商品上，尚標示出被告「BABOLAT」與「PRO TEAM」的商標，並且所採用的尾端膠帶顏色亦不相同。法院則認為，縱使如被告所述，被告之商品上標識其商標，且二者尾端膠帶之顏色亦不相同，法院仍認為此二商標之顏色過於近似，因此亦傾向支持原告之主張。

3.商品及購買者之類似性

若原被告雙方在商品及購買者方面越類似，則造成混淆誤認的可能性就越大。於本案中，不論是商品、購買者、零售商，在原被告雙方幾乎是相同的。事實上，被告承認其所設計的 PRO TEAM 握把布就是為了要藉由其相似性而與原告之商品相競爭。因此在此一要素的判斷上，是有利於原告的。

4.被告之意圖

如果能證明被告使用原告商標之意圖是為了藉由原告的商業聲譽而獲取利益，單純此一理由即可認為足以構成混淆誤認。於本案中，被告雖然承認其意圖抄襲了原告商品具有功能性的部分，但並未意圖抄襲原告之商標。原告則主張，有證據顯示被告最初乃試圖向原告購買其商標權，遭

原告拒絕後使推出其 PRO TEAM 握把布，使用與原告相同之商標。針對此爭點，法院亦支持原告之主張。

5.事實上的混淆

被告主張，其與原告的競爭關係已存在六年，但並無任何實際上混淆的情形發生。惟縱無實際上之混淆發生，此一要件並非判斷混淆誤認之虞的唯一標準，因此，不能因此而允許被告簡式判決的請求。

6.混淆誤認之虞的測試

根據上述之分析，在混淆誤認之虞的考量要素中，絕大多數乃有利於原告，因此對於被告請求簡式判決的部分，應不予允許。

(2) 淡化

原告於本案中尚主張聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act, FTDA）³¹之商標淡化。欲主張商標淡化，原告必須證明：（1）其淺藍色商標為著名商標；（2）被告使用其 PRO TEAM 藍色握把布係在原告之淺藍色商標著名之後；（3）被告淡化原告之淺藍色商標；（4）被告對於其 PRO TEAM 之商標使用為商業上之使用。雙方爭執之所在，乃為原告之淺藍色商標是否著名，以及被告的使用是否造成原告商標的淡化。

1.原告之淺藍色商標是否著名

FTDA 所保護者，為著名商標。雖然對於著名商標之判斷，法院間並

³¹15 U.S.C. §1125(c).

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

2.被告之藍色握把布是否造成原告淺藍色商標之淡化

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

根據上述分析，法院對於本案之判決如下：

(1) 有關原告主張其非詐欺 USPTO 而取得商標註冊，以及原告並無怠於行使權利部分，因無事實上的爭點存在，所以允許簡式判決。

(2) 有關被告主張無商標淡化的部分，因無事實上的爭點存在，所以允許簡式判決。

(3) 其餘有關原告淺藍色商標是否具有功能性、是否取得第二意義，以及原告之 LIGHT BLUE TOURNA GRIP 與被告之 PRO TEAM 藍色握把布是否有混淆誤認之虞等問題，則仍有事實上的爭點存在而待釐清。

【評析】

本案主要探討原被告雙方請求簡式判決之部分，是否仍有事實上的爭點存在，而認定使否應允許簡式判決之請求。

在分析過程中，法院亦針對相關議題作出意見，包括：

1.功能性的測試標準可包括：第一，如果一商品外觀為該商品之使用或其目的所不可或缺，或將對該商品之成本或品質有所影響者，則具有功能性。第二，一商品外觀之排他性使用，如果將造成競爭者非與聲譽相關之顯著不利益時，該商品外觀則具有功能性。而在判斷否具備功能性時，是就商品整體觀之，若該商品僅個別部分具備功能性，仍不排除其商標整體之保護。

2.因詐欺取得商標註冊而得加以撤銷者，必須證明原告於申請時對於其虛偽之聲明有所認知，且意圖詐欺 USPTO。

3.要主張原告怠於行使權利之抗辯，被告必須證明：(1) 對於其權利或主張的聲稱有所遲延；(2) 該遲延為無理由的；且 (3) 將對被告造成不當的侵害。有關遲延期間的認定，應從原告知悉或應知悉有可證明侵權的主張開始起算四年。

4.欲請求商標侵害之損害賠償，原告必須證明：(1) 其商標具有優先權利；(2) 被告將該商標作為商業上使用；且 (3) 被告之商標有造成消費者混淆誤認之虞。而判斷是否有混淆誤認之虞，必須考慮下列要素：(1) 原告商標的強度；(2) 商標之近似性；(3) 商品之類似性；(4) 通路商及購買者之相似性；(5) 被告之意圖；(6) 事實上的混淆。

5.欲主張商標淡化，原告必須證明：(1) 其商標為著名商標；(2) 被告之使用係在原告商標著名之後；(3) 被告造成原告商標之淡化；(4) 被告之商標使用為商業上之使用。

1.2.1.2.

3M COMPANY, Plaintiff,

v.

**INTERTAPE POLYMER GROUP, INC., CENTRAL PRODUCTS
COMPANY, and INTERTAPE POLYMER CORPORATION,
Defendants.**

Civil No. 03-2651 (JRT/FLN)

**UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF
MINNESOTA**

423 F. Supp. 2d 958; 2006 U.S. Dist. LEXIS 17111

March 24, 2006, Decided

【案情摘要】

原告 3M COMPANY（以下簡稱 3M）自一九八七年起開始販售藍色無痕膠帶。在當時 3M 的無痕膠帶是具有獨特性的，因為它可以輕易的撕除且不會傷及黏貼的表面。3M 乃是於一九八八年發表其新商品於市場上，並指出為了與其他膠帶商品相區別，所以採用藍色作為新商品的顏色。

自一九八九年，3M 發現另一家公司 Shurtape 製造相競爭的藍色膠帶，該商品顏色較 3M 的膠帶藍色為深，且僅能提供 3 天的抗 UV 功能。被告係於一九九〇年開始販賣此種藍色無痕膠帶；從一九九〇年至一九九七年間，市場上共有十家公司在販賣此種膠帶。

3M 於一九九七年八月以其藍色商標申請註冊，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）於一九九八年七月二十八日准許該商標註冊（No. 2,176,916）使用於商品之整體。3M 對於 Shurtape 及另一競爭者 Manco 提起訴訟，最後以和解收場。

一九九九年被告與 3M 洽談供貨合約時，被告由 3M 處取得一份其藍色無痕膠帶的註冊商標樣本。3M 公司於二〇〇三年八月六日提起本訴訟。

【相關圖樣】



【參考法條】

《美國聯邦商標法³²》

第三十二條(1)³³

³²Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

³³15 U.S.C. §1114(1)(a)

損害救濟；侵權；非有意之侵權

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

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

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

第四十三條(a)³⁴

Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers.

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

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

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

³⁴15 U.S.C. §1125

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which -

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is

民事訴訟

(1)任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：

(A)有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或

(B)於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。

(2)本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

【本案爭點】

1. 原告是否因詐欺 USPTO 而取得商標註冊？
2. 原告之藍色商標是否具有功能性？
3. 原告之藍色商標是否具有第二意義？
4. 被告是否成立淡化、不正競爭與不正利益？
5. 原告是否適用默示禁反言原則？
6. 原告是否怠於行使其權利？

【兩造主張】

likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

1.原告是否因詐欺 USPTO 而取得商標註冊

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

2. 原告之藍色商標是否具有功能性

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

3. 原告之藍色商標是否具有第二意義

被告主張一般大眾無法將該藍色與 3M 的膠帶相互連結，並且提出專家的證言、消費者調查、廣告宣傳等證據證明之，依此主張原告藍色商標不具識別性。

4. 原告是否適用默示禁反言原則

被告主張 3M 所遞交的商標註冊影本僅具通知之目的 (informational purposes)，但 3M 並未表現出希望被告停止銷售藍色膠帶。被告主張其信賴 3M 在一九九九年會議上之行為並且繼續銷售藍色膠帶，因而認為原告應有禁反言原則的適用。然而 3M 辯稱其遞交商標註冊影本予被告不是為了通知目的，而是欲警告若被告不停止製造藍色膠帶，則 3M 可能會提起訴訟。

【理由】

原告 3M 擁有其藍色無痕膠帶之藍色商標權。其聲稱被告侵害其藍色商標，因此主張美國聯邦商標法及明尼蘇達州普通法之商標侵害、淡化、及不正利益³⁵。被告 Intertape Polymer Group, Inc.、Intertape Polymer Corp. 及 Central Products Company（以下合稱 IPG 公司）銷售與原告相競爭的無痕膠帶。被告提出抗辯謂，原告之商標乃係因詐欺 USPTO 而取得，且該商標具有功能性，因此不應受到保護。被告對於原告提出之主張均請求簡式判決（summary judgment）；而原告則對於功能性的問題及詐欺 USPTO 而取得商標註冊的部分請求簡式判決。

法院對於本案相關議題之分析如下：

A、採行簡式判決之判斷標準

簡式判決乃適用於已無事實上爭點存在之案例，逕依法律而為判決。法院在認定是否准予簡式判決之請求時，應考量被請求者之所有事實，尤其是有利的事實，不能僅依賴所聲稱的事實而係應提出相關證據，俾使法院據以裁判。

B、因詐欺 USPTO 而取得商標註冊

原告對於被告指稱因詐欺 USPTO 而取得商標註冊故應予撤銷一點，請求簡式判決，因為被告主張，原告在其註冊申請中指出其藍色無痕膠帶在市場上為「實質排他地使用」，然事實上原告知悉市場上尚有十家業者在販賣藍色膠帶。

³⁵Trademark infringement under 15 U.S.C. § 1114 and Minnesota common law, unfair competition under 15 U.S.C. § 1125(a), dilution under 15 U.S.C. § 1115(c) and Minn. Stat. § 333.285, and unjust enrichment.

要主張詐欺取得註冊而得撤銷該商標者，必須證明：（1）申請時有虛偽的事實；且（2）須有詐欺的意圖。於本案中法院認為，縱使原告對於USPTO的陳述有所虛偽，但被告僅提出原告聲稱藍色無痕膠帶在市場上為「實質排他地使用」的主張而事實上知悉市場尚有其他業者販賣藍色膠帶，因此認為其申請主張為虛偽不實。且原告3M提出證據證明當時其商品市場占有率為85%至93%，因此應由被告負舉證責任，證明原告並無實質排他的使用其藍色無痕膠帶，然被告並未能提供證據足以證明原告有詐欺的意圖。因此法院認為關於此一議題，並無事實上的爭點存在，因此允許原告簡式判決的請求。

C、功能性

如果一商品外觀為該商品之使用或其目的所不可或缺，或將對該商品之成本或品質有所影響者，而其排他性的使用，將造成競爭者非與聲譽相關之顯著不利益時，則該商品外觀具有功能性。功能性是一個事實的問題，在判斷時應就整體觀之。

單獨的顏色本身，如不具備任何重要的功能性，可以藉由使用該標識而與他人商品來源相區別，而符合商標使用的最低要求。此外，具有實用性質的顏色碼（color code），除非為阻礙競爭者使用該顏色所耗費的成本過高，仍得賦予商標權的保護。然而，將顏色使用於商品上，就實用的目的而言可能影響競爭，因而使得顏色具有功能性。由於本案中3M的藍色商標已獲准註冊，因此必須假設該商標是不具功能性的，故針對此一議題，必須由被告提出證據以推翻該假設。

法院認為在功能性的議題上，仍有事實上的爭點存在。第一，被告提

出證據試圖證明藍色會影響到膠帶抗紫外線的功能；而若藍色事實上會影響膠帶的抗紫外線功能，則其具有實用目的而會影響競爭，將會被認為具有功能性而不受保護的。因此有關藍色是否會影響膠帶的抗紫外線功能，應交由陪審團來決定之。第二，被告提出證據試圖證明藍色是具有功能性的，因為它是顏色碼的一部分，且要禁止被告或其他競爭者使用該藍色所耗費的成本是相當高的。雖然顏色或顏色碼本身並非必然具有功能性，但如果在阻礙競爭對手使用該顏色耗費過高的成本時，始認為該顏色具有功能性而不予保護。因此在事實部分仍有爭點存在。

D、第二意義

被告對於原告 3M 的主張均請求簡式判決，認為原告之藍色商標不具備第二意義，應屬無效。顏色商標不具備固有識別性（先天識別性），因此必須取得第二意義始得准予商標法上之保護。為證明第二意義之取得，商標使用人必須證明，藉由持續且排他地使用於其銷售商品上，而在一般大眾腦海中能將該商標與商品來源相互連結，而與他人商品相區別。在判斷一枚商標是否取得第二意義，須考量包括消費者的混淆、消費者調查、廣告宣傳、銷售的數額、消費者認同的證據等因素；第二意義的認定乃係事實問題，因此不宜以簡式判決為之。

因為 3M 的藍色商標已取得商標註冊，因此必須假設其具有識別性，亦即已取得第二意義，故針對此一議題，必須由被告提出證據以推翻該假設。被告提出於法院的證據，乃為專家的證言、消費者調查、廣告宣傳等，試圖證明一般大眾無法將該藍色與 3M 的膠帶相互連結，因此不具識別性。3M 公司亦對此提出反證。法院認為關於此一議題仍有事實上的爭點存在，因此不允許簡式判決。

E、淡化、不正競爭、不正利益

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

F、默示禁反言 (estoppel by acquiescence)

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

G、怠於行使權利

被告主張 3M 怠於行使其權利。欲主張怠於行使權利，被告必須證明 3M 無理由遲延提起訴訟，而該遲延造成其不當的損害。遲延起訴可以「逐漸侵害原則 (progressive encroachment doctrine)」解釋之，亦即當被告在市場上開始使用商標，並運用其銷售或製造的能力，取得與原告更直接正當的競爭地位時。

關於此議題，法院認為有事實上的爭點待釐清。第一，被告（之前手）在一九九〇年即已開始銷售藍色無痕膠帶，亦有證據顯示 3M 與被告之藍色膠帶間的競爭具有重要的程度，且不論被告是否藉由運用銷售或製造的力量，使其與 3M 公司藍色膠帶之競爭逐漸正當化。而且對於 3M 是否遲

延提起訴訟，亦有相衝突的證據，因此法院拒絕被告簡式判決的請求。

綜上所述，法院對於本案之判決認為：(1) 有關原告主張其商標註冊非詐欺 USPTO 而取得，法院允許其簡式判決的請求。(2) 有關原告針對功能性部分之主張，法院駁回其簡式判決請求。(3) 有關被告簡式判決之請求，均予以駁回。

【評析】

本案主要探討原被告雙方請求簡式判決之部分，是否仍有事實上的爭點存在，而認定是否應允許簡式判決之請求。

在分析過程中，法院亦針對相關議題作出意見，包括：

- 1.在認定商標權人是否基於詐欺 USPTO 而取得註冊時，主張詐欺取得註冊而得撤銷該商標者，必須證明：(1) 申請時有虛偽的事實；且 (2) 須有詐欺的意圖。
- 2.在顏色是否具有功能性之問題上，法院認為：單獨的顏色本身，如不具備任何重要的功能性，可以藉由使用該標識而與他人商品來源相區別，而符合商標使用的最低要求。具有實用性質的顏色碼 (color code)，除非為阻礙競爭者使用該顏色所耗費的成本過高，仍得賦予商標權的保護。然而，將顏色使用於商品上，就實用的目的而言可能影響競爭，因而使得顏色具有功能性。
- 3.商標侵權訴訟中，原告是否怠於行使其權利的認定，可以「逐漸侵害原則 (progressive encroachment doctrine)」解釋之，亦即當被告在市場上

開始使用商標，並運用其銷售或製造的能力，取得與原告更直接正當的競爭地位時。

1.2.2.1.

LIBERTEL GROEP BV

v.

BENELUX-MERKENBUREAU

Case C-104/01

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

[2004] Ch 83

HEARING-DATES: 30 April, November 2002, 6 May 2003

6 May 2003

【案情摘要】

原告為荷蘭之電信業者，於一九九六年八月二十七日向被告荷比盧商標局（BENELUX-MERKENBUREAU）申請以「橘色」註冊為商標，使用於電信商品及服務。在申請表格中，原告僅附上橘色的長方形樣本，說明欄則僅填入「orange」字樣，並未參考任何顏色分類碼（colour code）。

被告於一九九七年先以暫時性駁回通知原告，其商標不具有識別性，不符合荷比盧商標法第六條之二(1)(a)之規定，因此將拒絕其註冊申請。原告雖表示異議，但被告最終仍駁回其申請案。根據荷比盧商標法第六條之三的規定，原告對此提起上訴，仍於一九九八年被駁回。原告繼續上訴至荷蘭最高法院。

在荷蘭最高法院的審理中，依據荷比盧商標法第六條之二(1)(a)，亦即歐體商標準則³⁶第三條(1)(b)之規定，提出若干問題，移請歐洲法院作一初步的決定（preliminary ruling），包括：

- A、被指定為國際顏色碼之單一顏色，得否具備識別性而符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定？
- B、如是，則（a）在何種情況下，單一顏色始具備識別性？（b）如要將其註冊使用於大量的商品或服務上，是否將與註冊使用於特定（或特定種類）商品或服務有所不同？
- C、在判斷單一顏色之識別性時，是否應考量公眾使用的利益，例如地理來源標識？
- D、在審查商標識別性是否符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定時，荷比盧商標局（Benelux Trade Marks Office）是否是採用抽象的理論加以判斷，或必須以個案實際情形加以考量，包括該商標之使用及使用方式等？

【參考法條】

《巴黎公約³⁷》

第六之四條 C(1)³⁸

決定一商標之可否受保護時，應考量一切實際情形，尤其是商標業已使用

³⁶First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

³⁷The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20, March 1883, as last revised at Stockholm on 14 July 1967.

³⁸Article 6 quinquies C(1): In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

之時間長短。

《歐體商標準則³⁹》

第三條(1)(b)&(c)⁴⁰

拒絕註冊或無效

1.商標有下列情形者，應拒絕其註冊，如已註冊者應被宣告為無效：

(b)商標不具備識別性；

(c)商標完全由商業上標識或指示商品之種類、品質、數量、目的、價值、地理來源、製造日期、或服務的提供、或其他商品或服務之特徵所組成者；

(d)商標完全由在現行語言中已成為習慣，或善意使用已成為交易慣例之標識或指示所組成者。

第三條(3)⁴¹

拒絕註冊或無效

3.根據第一項(b)、(c)、(d)規定之商標，若於商標申請日前藉由使用而取得識別性者，不應拒絕其註冊或宣告無效。任何會員國得訂定將此條款適用於商標識別性之取得係於註冊申請之後或註冊之後。

³⁹First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

⁴⁰Article 3

Grounds for refusal or invalidity

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

.....

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

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

.....

⁴¹Article 3

Grounds for refusal or invalidity

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

第五條(1)⁴²

商標權

1.註冊商標應賦予所有人商標專用權。商標所有人有權禁止他人未經同意而在交易過程中使用：

(a)任何相同於該註冊商標，並使用於類似商品或服務之標識；

(b)任何相同或近似該註冊商標，並使用於相同或類似商品或服務，且造成部分公眾混淆之虞之標識；包括該標識與該商標之聯想之虞。

【本案爭點】

- 1.在判斷單一顏色之識別性時，是否應考量公眾使用的利益？
- 2.被指定為國際顏色碼之單一顏色，得否得使特定商品或服務具備識別性而符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定？如是，則在何種情況下，單一顏色始具備識別性？
- 3.如要將其註冊使用於大量的商品或服務上，是否將與註冊使用於特定（或特定種類）商品或服務有所不同？
- 4.在審查商標識別性是否符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定時，荷比盧商標局（Benelux Trade Marks Office）是否採用抽象的理論加以判斷，或必須以個案實際情形加以考量，包括該商標之使用及使用方式等？

【理由】

⁴²Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

歐洲法院對於荷蘭最高法院所提出的問題，首先需考量者乃為，根據歐體商標準則第三條之規定，顏色本身（無空間存在之界定），是否得使特定商品或服務具備識別性？根據歐體商標準則第二條之規定，顏色本身是否得作為商標？對此，歐洲法院認為，顏色本身必須符合下列三個要件，使可作為歐體商標準則上所謂之商標：（1）必須是一個標識（sign）；（2）該標識可以圖文表示；（3）該標識必須表彰商品或服務之來源而與他人之商品相區別。

針對荷蘭最高法院所提出的問題，歐洲法院則變更其探討之次序，並分析如下：

A、在判斷單一顏色之識別性時，是否應考量公眾使用的利益？

在判斷特定顏色是否具備商標識別性時，必須要考量到其是否具有一般的利益而必須保留給公眾使用。根據法院的觀察，以現在的技術是可以辨識出很廣的色度，但是在判斷顏色本身是否得作為註冊商標時，則必須站在相關大眾之立場來考量。在本案中所指的相關大眾，在沒有其他不同的證據資料下，則係指具有合理認知與注意之一般消費者。顏色對於一般大眾而言，能具備識別能力是有限的，因為很少有以顏色直接作為商品的區別的情形，因此大部分的顏色要用以區別商品或服務來源的功能，應該被受到限制。

按歐體商標準則第五條(1)之規定，賦予商標權人對於特定商品或服務一排除他權，亦即允許其於特定時間內對註冊商標擁有獨占的權利；但註冊商標可能基於公眾利益之理由而受到限制。按準則第三條(1)(c)之規定，法院認為乃是以追求公共利益為目的，因此對於相關商品或服務描述的標識

或表徵，應保留給公眾自由使用；亦即，如果商品的形狀是基於技術功能時，則應保留予公眾使用。大多數的獨占行為與公平競爭制度是相違背的，尤其當交易之一方有取得不正當競爭優勢的影響時。不論是對經濟的助益或企業精神的發展，以顏色註冊商標事實上僅是提供其單獨的利益，而損及其他交易者。因此，限制顏色作為商標註冊的可能性基於公共利益之考量，並非不適當。

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

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

商標的一個基本功能，乃在於對消費者或最終使用者擔保商品或服務的來源，能與其他來源的商品或服務相區別，而不會造成混淆的可能性。因此在考量時應包括在該領域中商標作為來源表彰的通常使用，以及相關大眾的認知。

有關相關大眾，按前述分析，乃係以具有合理認知與注意之一般消費者的認知加以認定。大眾習慣藉由文字或表彰而認知商品的來源，但在商標為商品外觀之一部的情形，則不盡然相同。且大眾並不習慣在缺乏圖案或文字的情況下藉由顏色本身來認定商品的來源，因此顏色本身並不具有識別性。

顏色本身未經使用而具有識別性，是無法想像的，除非在例外的情

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

因此，針對不具空間概念的顏色本身是否得使特定商品或服務具備識別性而符合歐體商標準則第三條(1)(b)及第三條(3)的問題，尤其當它可以被清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的被圖文表示時。本案系爭顏色雖不能僅透過紙上的樣本而符合相關要件，但是可以藉由以國際顏色分類碼的指定為之。而在相關大眾的考量方面，該商標則得以表彰商品或服務的來源。

C、如要將其註冊使用於大量的商品或服務上，是否將與註冊使用於特定（或特定種類）商品或服務有所不同？

依照前述分析，關於顏色本身的註冊，不論是否將之使用於大量的商品或服務，或使用於特定或特定種類的商品或服務，均應考量是否具備識別性，以及是否對於公共利益造成不當的限制，而加以認定。

D、在審查商標識別性是否符合歐體商標準則第三條(1)(b)之規定時，荷比盧商標局（Benelux Trade Marks Office）是否是採用抽象的理論加以判斷，或必須以個案實際情形加以考量，包括該商標之使用及使用方式等？

首先，在歐體商標準則前言第十二點的部分已提及，所有會員國均應受到巴黎公約之拘束，且準則之規定內容必須符合巴黎公約之規範。而巴黎公約第六之四條 C(1)謂：決定一枚商標是否受保護時，應考量一切實際

情形，尤其是商標已經使用的時間長短。

其次，在申請商標註冊時，通常在申請書中即已指定其使用的商品或服務類別。因此在審查商標識別性時，應該考量相關商品或服務，以及該商標相關大眾的認知。主管機關在審查時，則不應以抽象的理論作為衡量依據，而係應以實際情形加以判斷，因此應以該商標之實際資料加以審查，包括該商標使用的情形。因此針對此一問題，主管機關在審查商標識別性時，應該根據實際情形，考量該案的一切狀況，尤其是商標使用的情形，來加以決定之。

縱上分析，歐洲法院對於荷蘭最高法院所提出之問題，作出初步裁決認為：

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

（2）顏色本身未經使用而具有識別性，是無法想像的，除非在例外的情形，如當使用該商標的商品或服務的數量是非常有限的，或相關市場是非常特定的。然而，縱使顏色本身無法符合歐體商標指令第三條(1)(b)於一開始即具備識別性，但可能經由使用而符合第三條(3)之識別性規定。

（3）不論是否將之使用於大量的商品或服務，或使用於特定或特定種類的商品或服務，均應考量是否具備識別性，以及是否對於公共利益造成不當的限制，而加以認定。

（4）主管機關在審查商標識別性之具備時，不應以抽象的理論作為衡量

依據，而係應以個案實際情形加以判斷，尤其是該商標使用的情形。

【評析】

本案旨在探討顏色商標之識別性問題。歐洲法院認為，顏色本身未經使用而具有識別性，是無法想像的；但縱使顏色本身無法符合歐體商標指令第三條(1)(b)於一開始即具備識別性，但可能經由使用而符合第三條(3)之識別性規定。要符合歐體商標準則第三條(1)(b)及第三條(3)的識別性規定，須可以被清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的被圖文表示。

而在判斷顏色是否具有潛在的識別性而得作為商標時，尚須考慮到對於其他提供相同型態商品或服務的交易者，其一般利益是否會受到不當的限制，亦即保持公共使用的必要性之問題。

1.2.2.2.

KWS Saat AG

v.

**Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and
Designs) (OHIM)**

Case C-447/02 P

Court of Justice of the European Communities

European Court reports 2004 Page I-10107

2004 ECJ CELEX LEXIS 495; 2004 ECR I-10107

December 11, 2002

October 21, 2004

【案情摘要】

原告 KWS 為一德國公司，於一九九八年三月十七日向歐洲商標局（Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)，以下簡稱 OHIM）以「橘色」申請商標註冊，使用於尼斯協定註冊商標國際分類號（Nice Agreement of 15 June 1957 concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks）之第 7 類、第 11 類、第 31 類及第 42 類之種子處理設備、種子乾燥設備、農業、園藝、森林相關商品、植物栽培技術及商業諮詢服務等類別。被告 OHIM 於一九九九年認為不符合歐體商標條例⁴³第

⁴³Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

七條(1)(b)之識別性規定，駁回其申請。原告不服提起上訴，仍遭上訴審查委員會駁回。

原告 KWS 於二〇〇〇年上訴至歐洲法院，請求廢除違反歐體商標條例第七條(1)(b)、以及第七十三條和第七十四條之原決定。歐洲第一審法院認為，對於註冊商標國際分類號第 7 類、第 11 類及第 31 類之商品，以橘色作為商標對於商品而言並非少見的，因此相關大眾並無法立即地且確信地知悉商品來源；而若使用於第 42 類之服務，相關大眾則得以識別其來源。KWS 對此再提起上訴，主張駁回下級法院廢除其申請案的部分；被告則主張駁回上訴。

【相關圖樣】

[KWS SAAT AG (非本案爭議之商標)]



【參考法條】

《歐體商標條例⁴⁴》

第七條(1)(b)⁴⁵

⁴⁴Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

⁴⁵Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

.....

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

.....

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

(b) 商標不具顯著之特性。

第七條(3)⁴⁶

拒絕之絕對事由

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

【本案爭點】

判斷單一顏色是否具備商標識別性時，是否應採用與文字、符號等其他型態商標相同的判斷標準？

【兩造主張】

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

【理由】

⁴⁶Article 7

Absolute grounds for refusal

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

針對本上訴案，OHIM 主張，原告 KWS 將顏色商標註冊使用於植物諮詢服務的部分，亦應予駁回。原告 KWS 則提出四點支持其上訴的理由，包括：(1) OHIM 違反歐體商標條例第七十四條(1)主動審查事實之規定；(2) 侵害公平聽審的權利；(3) 第一審法院及 OHIM 上訴委員會均違反陳述理由的義務；(4) 歐體商標條例第七條(1)(b)識別性要件的誤解。其中與本議題相關者為歐體商標條例第七條(1)(b)識別性要件的部分，因此僅就此點加以分析。

本案例中，橘色在相關領域中並非能表彰商品或服務的來源，而是否為裝飾或功能性目的的使用，則非本案所欲探討。

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

上訴法院認為，在識別性的判斷標準上，第一審法院認為歐體商標條例第七條(1)(b)並未將不同型態的商標加以區分，然而相關大眾的認知在顏色商標的案件與在文字或符號商標的案件中，則不必然相同，此乃正確的見解。一般大眾習慣藉由文字、符號而能立即認知商品來源，但在顏色商標係屬於商品外觀之一部分的情形，則不盡然相同。因此顏色本身要具備識別性，應是依照商標條例第七條(3)之規定，經由使用為之。而顏色本身未經使用而具有識別性，是無法想像的，除非在例外的情形，例如當使用該商標的商品或服務的數量是非常有限的，或相關市場是非常特定的情形。

針對本案原告 KWS 申請顏色商標註冊使用於國際分類號第 7 類、第 11 類及第 31 類之種子處理設備、種子乾燥設備、農業、園藝、森林相關

商品的部分，第一審法院認為 KWS 並未提供相關證據足以認定該橘色的使用是少見的。因此第一審法院並未對於顏色商標採取較其他型態商標更嚴格的判斷標準；而本案系爭顏色確實無法表彰商品的來源而不具備識別性，因此第一審法院在適用歐體商標條例第七條(1)(b)上，亦無違誤。

縱上分析，上訴法院對於原告主張之理由，均予以駁回。

【評析】

歐洲上訴法院認為，在顏色商標識別性的判斷標準上，歐體商標條例第七條(1)(b)雖未將不同型態的商標加以區分，然而相關大眾的認知在顏色商標的案件與在文字或符號商標的案件中，則不必然相同。一般大眾習慣藉由文字、符號而能立即認知商品來源，但在顏色商標係屬於商品外觀之一部分的情形，因此不盡然相同。顏色本身未經使用而具有識別性，除非例外情形，否則是無法想像的，故顏色本身要具備識別性，應是依照商標條例第七條(3)之規定，經由使用為之。

於本案之情形，由於法院認為，原告將橘色使用於商品的部分，並無法證明能使大眾立即認知商品來源；反之使用於服務之上，則屬少見。因此認為該橘色使用於商品上時不具識別性而不得允許註冊。

1.2.3.1

WOOLWORTHS LTD

v.

BP PLC (No 2)

70 IPR 25; [2006] AIPC 92-224; 2006 WL 2538685; [2006] FCAFC 132

**FEDERAL COURT OF AUSTRALIA VICTORIA DISTRICT
REGISTRY**

31 July, 1 August, 4 September 2006. Melbourne

【案情摘要】

本案被告 BP plc (以下簡稱 BP) 自一九二〇年起，在英國以盾形中加上 BP 字樣作為商標，早先是以黑色盾形及紅色字體為之，一九二三年後改以綠色盾形及黃色字樣為之。自一九五四年起，BP 開始以該商標於澳洲市場中使用。BP 自一九五〇年代開始統一在全球加油站的整體形象，至一九九五年十二月全澳洲共有 1356 家 BP 加油站採用其新的外觀；此一全球性的計畫預算為五億美元。BP 廣泛的促銷其新形象，在電視廣告、平面媒體均然。

原告 Woolworths Ltd (以下簡稱 Woolworths) 於一九九六年六月進入澳洲油品零售市場，至一九九八年十二月為止，共有 83 家 Woolworths 加油站，但其使用了不同的商標名稱。於二〇〇〇年時，數家 Woolworths 加油站開始與超級市場合併營業，並使用超級市場的商標，亦即為紅色、綠色及白色外觀。

被告 BP 申請註冊二枚綠色商標，使用於其加油站之外觀；原告 Woolworths 對之提起異議。主管機關對於原告以 BP 之商標不具識別性提出之異議加以駁回。一審法院亦認為，BP 之顏色商標縱不具備固有識別性（先天識別性），但得因使用而取得第二意義，而得註冊之。原告不服提起上訴，上訴內容主要包含三個部分：（1）一審法院對於申請案之修正是否符合商標法第六十五條規定之認定有誤；（2）BP 之商標是否能根據先前的使用而表彰其商品及服務，且一審法院對於 BP 依據商標法第四十一條(6)註冊之認定是否有誤；（3）賠償請求相關問題。其中與本議題相關者為第二點有關識別性要件的相關問題，因此僅就此點加以分析。

【相關圖樣】



【參考法條】

《澳洲商標法⁴⁷》

第四十一條(3)、(5)&(6)⁴⁸

⁴⁷TRADE MARKS ACT 1995.

⁴⁸Sec. 41

Trade mark not distinguishing applicant's goods or services

(3) In deciding the question whether or not a trade mark is capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons, the Registrar must first take into account the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons.

(5) If the Registrar finds that the trade mark is to some extent inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons but is unable to decide, on that basis alone, that the trade mark is capable of so distinguishing the designated goods or services:

不能區別申請人商品或服務的商標

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

(5) 如果註冊長官認為該商標在一定程度上被設計用來將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來，但他不能僅以此為依據決定商標是否足以區分指定商品：

A. 註冊長官應考慮是否因為下列各項的組合效果，商標區分了或即將區分申請人的指定商品或服務：

- a. 商標被原始設計用來區別指定商品或服務的程度；
- b. 申請人對商標的使用或即將使用；
- c. 任何其他條情況。

B. 如果註冊長官這時能夠認定該商標區分了或即將區分指定商品，則該商標被認為能夠將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來。

C. 如果註冊長官認為商標沒有區別或不能區別指定商品，則該商標被認為不能將申請人的商品服務與他人的商品或服務區別開來。

-
- (a) the Registrar is to consider whether, because of the combined effect of the following:
 - (i) the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the designated goods or services;
 - (ii) the use, or intended use, of the trade mark by the applicant;
 - (iii) any other circumstances;the trade mark does or will distinguish the designated goods or services as being those of the applicant; and
 - (b) if the Registrar is then satisfied that the trade mark does or will so distinguish the designated goods or services--the trade mark is taken to be capable of distinguishing the applicant's goods or services from the goods or services of other persons; and
 - (c) if the Registrar is not satisfied that the trade mark does or will so distinguish the designated goods or services--the trade mark is taken not to be capable of distinguishing the applicant's goods or services from the goods or services of other persons.
- (6) If the Registrar finds that the trade mark is not to any extent inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons, the following provisions apply:
- (a) if the applicant establishes that, because of the extent to which the applicant has used the trade mark before the filing date in respect of the application, it does distinguish the designated goods or services as being those of the applicant--the trade mark is taken to be capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons;
 - (b) in any other case--the trade mark is taken not to be capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons.

(6) 如果註冊長官認為商標沒有被設計用來將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來，則下列規定適用：

A. 如果申請人證實因為他在申請日前使用該商標的程度，該商標區分了申請人的商品或服務，則該商標被認為能夠將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來。

B. 在其他情況下，該商標被認為不能將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來。

【本案爭點】

1. 申請人申請前所使用之商標是否與申請註冊之商標一致，始能適用第四十一條(6)規定？
2. 申請案之綠色是否僅為商標之一部分？

【兩造主張】

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

【理由】

根據商標法第四十一條(3)之規定，在認定一枚商標是否具備識別性時，應首先考量該商標是否具有固有識別性而能表彰申請人之商品或服務來源。如否，則按同條(5)之規定，審酌該商標是否因為使用或意圖使用，而具有足以區別申請人商品或服務來源之識別性。如商標不符合商標法第

四十一條(3)及(5)之規定，則應適用同條(6)之規定。該條(6)係謂：如果申請人能證明，該商標在申請前已經申請人使用，且得用以區別申請人與他人之商品或服務，而在其他的情形下，該商標並無法用以區別商品或服務。對於顏色商標之註冊，並未採取不同之方式，因此亦有此原則的適用。故依據第四十一條(3)及(5)之規定，本申請案中之綠色並不具有識別性而能表彰 BP 之商品或服務，所以依據上述原則，應審酌其申請前使用之情形：第一，BP 是否將該特定綠色作為商標使用；第二，一般大眾對於油品及其服務之提供，是否能認知該特定綠色乃是表彰特定來源，縱使不一定知悉該來源為何。

一枚標識的使用可能有許多目的，只要其中一個目的是為了在交易過程中區別其所提供的商品或服務來源，即是所謂商標的使用。因此在審查 BP 對於其顏色商標的使用時，有必要就客觀整體環境加以認定其使用是否表彰商品或服務的來源。而在為相關認定時，必須該在申請前所使用之商標與申請註冊之商標為相同始可。然根據原告之主張，BP 在申請前所使用之商標，乃為「BP 之字樣」與「盾形中加上黃色 BP 字樣」，並非綠色商標，縱使 BP 曾於廣告中使用綠色作為商標，但仍未達到商標法第四十一條(6)在申請前即具備識別性的要件。

對於顏色商標要適用商標法第四十一條(6)之情形，法院曾於他案⁴⁹中指出，應考慮二點要素：（1）該顏色在申請案中之描述，是否即為申請前所使用之商標；（2）該顏色是否能事實上區別商品來源。上訴法院亦採取此一審查標準。而依照上訴法院之見解，一審法院之審查乃是根據 BP 加油站之外觀加以認定，但以加油站的外觀來探討此一問題，是有疑義的。最主要者在於，相關調查會變成探討單獨的綠色是否具備識別性的問題，而非商標法第四十一條(6)的問題。而且相關證據清楚顯示，BP 使用

⁴⁹Philmac Pty Ltd v Registrar of Trade Marks (2002) 126 FCR 525 at [71].

該綠色僅是作為其商標的一部分，而不符合商標應為申請案標的之要件；商標法第四十一條(6)所規範者，應針對申請案中所指之商標，而非商品或服務外觀或包裝的部分。因此本院同意原告 Woolworth 所主張，一審法院認定 BP 之商標已表彰其商品或服務來源之見解有誤。

【評析】

澳洲商標法對於商標識別性之認定，在不具備固有識別性及第二意義的情形下，仍有第四十一條(6)之適用，亦即若申請人能證明，該商標在申請前已經申請人使用，且得用以區別申請人與他人之商品或服務時，仍能准予註冊。本案 BP 之顏色商標，不具備固有識別性及第二意義，而欲適用第四十一條(6)之規定，然法院認為，BP 在申請前使用之商標，與申請註冊之商標並不一致，因此無法符合第四十一條(6)之要件而取得註冊。

1.3.1.1.

Henkel KGaA

v.

Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

Court of Justice of the European Communities

European Court reports 2004 Page I-05089

2004 ECJ CELEX LEXIS 72; 2004 ECR I-5089

November 26, 2001

April 29, 2004

【案情摘要】

於一九九七年十二月十五日及一九九八年一月八日，原告 Henkel（即上訴人，以下簡稱 Henkel）向歐洲商標局（Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)，以下簡稱 OHIM）提出二件立體商標的申請案。一件包含了白色層及紅色層相疊之洗潔皂塊⁵⁰，另一件為白色層和綠色層相疊者⁵¹，申請註冊使用於尼斯協定註冊商標國際分類號（the Nice Agreement of 15 June 1957 concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks）第 3 類之洗潔皂塊類別。

OHIM 於一九九九年駁回其註冊申請，理由認為該商標不具備識別性，因此不允許註冊。OHIM 之上訴委員會（the Board of Appeal of OHIM）

⁵⁰Case T-335/99.

⁵¹Case T-336/99.

亦維持原見解，認為該洗潔皂塊之實際形狀對消費者而言，並未能用以識別該商品來源；且一立體形狀必須足夠特殊（unique）使易於在腦海中留下印象，且能較該產業所通常有的形狀更引人注目。

一九九九年底，Henkel 向歐洲第一審法院（the Court of First Instance）提起二件訴訟，請求撤銷 OHIM 的決定。歐洲第一審法院認為，原告之立體商標並不符合歐體商標條例⁵²第七條(1)(b)所要求之識別性，因此駁回原告之主張。Henkel 再度提起本案之上訴。

【參考法條】

《歐體商標條例⁵³》

第四條⁵⁴

共同體商標所包括之標章

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

第七條(1)(b)⁵⁵

⁵²Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

⁵³Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

⁵⁴Article 4

Signs of which a Community trade mark may consist

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

⁵⁵Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

.....

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

.....

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

(b) 商標不具顯著之特性。

第七條(3)⁵⁶

拒絕之絕對事由

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

【本案爭點】

本案之爭點在於立體商標識別性之認定，Henkel 於上訴時將其請求區分為三，包括：(1) 商標之識別性；(2) 一般消費者之注意；(3) 商標識別性認定之時點。

【兩造主張】

A、商標之識別性

1. Henkel 之主張

Henkel 主張第一審法院在判斷商標是否具有識別性時，採用錯誤的審查標準。在本案中，法院應先確定系爭皂塊的外觀是否與通常所使用者不相同，或是因為技術上的需求而必須使用？此外，第一審法院認為用於洗潔劑商品的顏色無法表彰商品的來源，而僅是使消費者認知到該商品是由

⁵⁶Article 7

Absolute grounds for refusal

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

不同成分所組成。然而在原告所提出的資料顯示，大眾對於洗潔劑商品顏色組合的認知，就如同是其外觀一樣。另，法院在判斷是否具備識別性時，忽略了市場上僅有 Henkel 一家事業使用紅色於洗潔劑商品上，此在判斷商標是否具備識別性而得使大眾將之與商品來源相連結時，是非常重要的。

其次，Henkel 主張第一審法院所依據的事實，大部分的前提是建立在本案洗潔皂塊的形狀及顏色乃是由基本的幾何形狀與基本顏色所組成，而在保持公共使用的必要性之考量下，應認為不具識別性。然，法院在一九九九年的相關案例⁵⁷中，卻持相反的看法。

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

2.OHIM 之主張

OHIM 則認為，第一審法院對於本案系爭商標不符合歐體商標條例第七條(1)(b)之商標保護要件之認定，實屬正確。因為本案之立體商標所包含的外觀顯然為相關商品之典型，因此無法使大眾藉此與其他商品來源相區別。此外 OHIM 並認為，如果一個商品的立體外觀要符合歐體商標條例第七條(1)(b)之保護目的，則必須是原創的 (original)、獨特的 (unusual)、或任意性的 (arbitrary)；然而普通的 (commonplace)、不顯著的

⁵⁷Windsurfing Chiemsee 1999 ECR I-2779 (Joined Cases C108/97 and C-109/97).

(unremarkable)、或顯而易見的形狀或與之的結合物，則不具有識別性。

洗衣機或洗碗機的洗潔皂塊主要是具有功能性的，對消費者而言，其形狀是長方形或其他基本形狀乃屬通常顯而易見。大部分的消費者會認為，不同顏色代表不同的成分，並不會認知其為商品來源的標識。

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

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

B、一般消費者之注意

1. Henkel 之主張

Henkel 主張認為，一般消費者之注意程度，會因商品的種類而有不同；然而，與第一審法院的認定相反的，並沒有任何依據可顯示消費者對於日常生活商品不具有較高的注意程度。Henkel 認為，對於如本案系爭之日常用品，消費者不僅知道是何種商品，反而對商品的特性有更大的興

趣。而且，洗衣機或洗碗機商品的製造者，相當重視其各種商品品質的宣傳，因此，一般具有合理認知與注意之消費者，即能將例如品質等要件與特定商品相連結，而試圖藉由商品的外觀來作區別。

2.OHIM 之主張

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

C、商標識別性認定之時點

1. Henkel 之主張

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

2.OHIM 之主張

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

【理由】

本案係因被告（即被上訴人）OHIM 拒絕原告 Henkel 立體商標註冊之申請，Henkel 不服而上訴。本案之爭點在於立體商標識別性之認定，Henkel 於上訴時將其請求區分為三，包括：（1）商標之識別性；（2）一般消費者之注意；（3）商標識別性認定之時點。上訴法院則分別審查，分析如下：

A、商標之識別性

依據歐體商標條例第四條之規定，任何足以區別商品或服務來源之標識，能被圖文表示（represented graphically）者，即得作為商標；該條文中亦明白顯示，商品的形狀及顏色，是得受到該條所保護的商標。因此，洗衣機或洗碗機洗潔皂塊的形狀及其顏色組合，原則上得作為商標。

然而，一枚商標縱使符合歐體商標條例第四條所保護之客體，並不必然具有第七條(1)(b)所要求之識別性。若商標不具備識別性的要件，則不應允許其註冊。商標欲符合第七條(1)(b)識別性之要求，必須要能顯示出該商標是由特定事業所獨創，且能藉此與他人的商品相區別。識別性之認定，應考量：（1）商標申請時所提出與商品或服務相關之資訊；（2）相關大眾的認知，所謂相關大眾，係指在系爭商品或服務中具有合理認知與注意之一般消費者。

第一審法院在適用第七條(1)(b)時，根據其所持有之資訊，考量與申請案相關之商品或服務的有關資訊；其次，考量相關大眾（在本案中為所有的消費者）的認知。因此，第一審法院之適用法律並無違誤。此外，第一審法院指出，在判斷立體商標之識別性時，所採用的標準與其他商標是相同的，而在適用該判斷標準時，相關大眾對於立體商標的認知乃係將形狀與顏色相結合而為商品本身的一部分，與對文字或象徵性的標識乃是與獨

立於商品外觀之外的認知，不必然相同。一般大眾並不習慣在缺乏圖形或文字的情形下以商品的形狀或包裝的形狀作為商品來源的推斷，這也使得在證明立體商標之識別性時較文字等商標更為困難。只有當商標抽離後仍能具有表彰商品來源的功能時，才符合識別性要件的要求。由此可知，第一審法院在識別性的認定上亦屬正確。

另，Henkel 主張第一審法院有關商標有效性要件的審查，應係指有關識別性要件的審查部分。按歐體商標條例第七條(1)(b)不允許商標註冊之各項理由，乃係個別獨立而應分別審查之，而各項理由均係以公共利益為基礎。因此，縱使第一審法院將公共利益亦列入識別性的考量，亦並未違反法律之規定。

綜上所述，Henkel 有關商標識別性之主張，應予駁回。

B、一般消費者之注意

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

C、商標識別性認定之時點

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

縱上所述，上訴法院對於有關 Henkel（即原告、上訴人）上訴之主張，包括立體商標之識別性認定、一般消費者之助益程度、及商標識別性之認定時點等，均予以駁回，而維持第一審法院之判決。

【評析】

本案旨在探討形狀與顏色結合之立體商標，其識別性問題。依據歐體商標條例第四條之規定，任何足以區別商品或服務來源之標識，能被圖文表示者，即得作為商標；因此商品的形狀及顏色或其組合，是得受到該條所保護的商標。然而縱使符合歐體商標條例第四條所保護之客體，並不必然具有第七條(1)(b)所要求之識別性。商標欲符合第七條(1)(b)識別性之要求，必須要能顯示出該商標是由特定事業所獨創，且能藉此與他人的商品相區別，因此應考量：(1) 商標申請時所提出與商品或服務相關之資訊；(2) 相關大眾的認知，所謂相關大眾，係指在系爭商品或服務中具有合理認知與注意之一般消費者。

在判斷立體商標之識別性時，所採用的標準與其他商標是相同的，但因一般大眾並不習慣在缺乏圖形或文字的情形下以商品的形狀或包裝的形狀作為商品來源的推斷，這也使得在證明立體商標之識別性時較文字等商標更為困難，而只有當商標抽離後仍能具有表彰商品來源的功能時，才符合識別性要件的要求。

1.3.1.2.

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

v.

**Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and
Designs) (OHIM)**

Case C-238/06 P

Court of Justice of the European Communities

European Court reports 2007 Page I-09375

2007 ECR I-09375; 2007 ECJ EUR-Lex LEXIS 2652

May 29, 2006

October 25, 2007

【案情摘要】

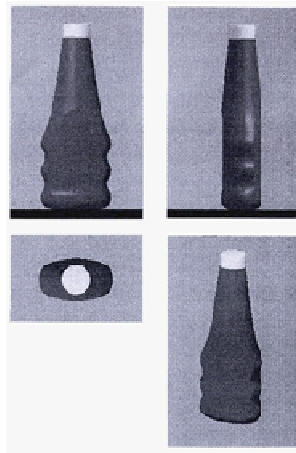
原告 Develey 於二〇〇〇年二月十四日向歐洲商標局（Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)，以下簡稱 OHIM）以瓶子的立體形狀申請商標註冊，使用於尼斯協定註冊商標國際分類號（the Nice Agreement of 15 June 1957 concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks）之第 29 類（胡椒、蕃茄濃縮、牛奶及牛奶製品、優格、食用油等）、第 30 類（香料、調味料、芥末及芥末製品、美乃滋及美乃滋製品、醋及醋製品、蛋黃醬、香料檸檬酸、蘋果酸、酒石酸、辣根、番茄醬及番茄醬

製品、沙拉醬等)及第32類(蔬果枝、果汁、飲料等)。

審查委員於二〇〇三年根據歐體商標條例⁵⁸第七條(1)(b)之規定駁回其註冊申請，其理由認為，OHIM 不受先前各會員國法律規範之拘束（此非本議題探討之重點，故不加以贅述），且立體形狀不具有特定且清楚的表彰來源的特性，因此無法藉由形狀而區別市場上的商品而表示其來源。OHIM 上訴委員會亦贊同此一見解，並更進一步表示，以包裝形狀作為商標，必須要考慮相關大眾對其之認知與文字商標、符號商標、或與商品外觀無關之立體商標，是不必然相同的，因此最終使用者通常會較注意瓶子上的標籤，而並非容器的形狀。因此，上訴委員會仍認為，本案原告申請之立體形狀無法使消費者認知其為商品來源，故駁回其註冊申請。

原告 Develey 於二〇〇四年上訴至歐洲第一審法院，提出四項請求，但均遭駁回。因此再上訴至本院。

【相關圖樣】



【參考法條】

⁵⁸Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

《歐體商標條例⁵⁹》

第七條(1)(b)⁶⁰

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

(b) 商標不具顯著之特性。

【本案爭點】

立體商標識別性之審查標準。

【兩造主張】

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

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

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

⁵⁹Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

⁶⁰Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

.....

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

.....

OHIM 則主張，依據第一審法院所認定之事實，此一上訴應予駁回。

【理由】

於本上訴中，原告 Develey 請求廢除原審判決；OHIM 則請求駁回原告之上訴。法院分別針對原告所提出的四項請求加以分析，包括：(1) 舉證責任規定之適用有誤；(2) 對於先前在會員國註冊無效性之確認有誤；(3) 在會員國內註冊之事實及理由不充足，及 OHIM 與會員國對於識別性要件之認定是否一致；(4) 違反歐體商標條例第七條(1)(b)識別性之規定。其中與本議題相關者為第四項，故本文僅就此部分加以分析。

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

根據判例法 (case law) 之見解，商標識別性之判斷必須考量 (1) 申請註冊之商標所使用之商品或服務類別，(2) 相關大眾的認知。對於屬於商品外觀之立體商標，雖亦採取相同的審查標準，然而相關大眾對於立體商標的認知，與對文字或象徵性的標識乃是與獨立於商品外觀之外的認知，不必然相同。一般大眾並不習慣在缺乏圖形或文字的情形下以商品的形狀或包裝的形狀作為商品來源的推斷，這也使得在證明立體商標之識別性時較文字等商標更為困難。只有當商標抽離後仍能具有表彰商品來源的功能時，才符合歐體商標條例第七條(1)(b)識別性要件的要求。而在考量商標整體印象時，並非先一一檢視其外觀的特徵，而是在審查其整體印象的過程中，審查其組成的要素。

第一審法院在認定識別性時，對於商標形狀之要件以及整體印象均予考量。在審查作為商標申請之商品外觀的個別特徵時，申請者無法要求法

院針對何種特徵、何種程度細節加以審查，或應使用何種措辭；而本案中「對於瓶身平坦的部分、表面彎曲的曲線、成為一拱形，創造出一入口的意象」的部分，並未在第一審法院的分析中呈現，因此並非如原告所述應得認定為商標識別性之具備而法院卻未予考量。其次，在審查商標整體印象以判斷其識別性時，一個與通常形狀不同的特徵，並不必然表示其具有識別性。在第一審法院的認定，原告申請之商標與通常形狀不同之處，僅為側面的一個凹陷處，且即使認為該特徵並非平常的而具獨特性，其本身仍不足以使消費者認知其為商品來源，因此原告 Develey 無法請求法院廢除原決定。由上可知，第一審法院之判決在認定上並無違誤。

關於原告對於未區分不同種類商品之主張，根據歐體商標準則⁶¹之規定，主管機關在拒絕商標註冊時，必須分別對申請使用之商品或服務類別加以說明其理由。但若對於同一類別之商品或服務是基於相同理由者，則得以一個通常的理由一併說明之。若依據此一見解，本案商標申請使用之商品或服務乃屬日常消耗食品，而消費者首先見到的是該包裝容器的瓶子。此外，本案商標所申請使用之商品或服務，僅分屬於三個類別，因此，不能認為第一審法院以一個一般的理由認定之即屬錯誤。

至於有關第一審法院對於相關大眾之特性及消費者態度的部分，原告並未主張法院對事實的認定有所扭曲，而上訴法院旨在針對法律爭點而為，因此第一審法院專有認定事實的權利，故此一上訴主張應予駁回。如上所述，原告 Develey 的主張並不被上訴法院所接受，因此上訴應予駁回。

【評析】

本案旨在探討包裝容器之立體商標識別性問題。商標識別性之判斷必

⁶¹First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

須考量（1）申請註冊之商標所使用之商品或服務類別，（2）相關大眾的認知。一般大眾並不習慣在缺乏圖形或文字的情形下以商品的形狀或包裝的形狀作為商品來源的推斷，這也使得在證明立體商標之識別性時較文字等商標更為困難。只有當商標抽離後仍能具有表彰商品來源的功能時，才符合歐體商標條例第七條(1)(b)識別性要件的要求。而在考量商標整體印象時，並非先一一檢視其外觀的特徵，而是在審查其整體印象的過程中，審查其組成的要素。

1.3.2.1.

MAYNE INDUSTRIES PTY LTD (ACN 059 053 851) Applicant

and

ADVANCED ENGINEERING GROUP PTY LTD (ACN 104 559 917)

Respondent

ADVANCED ENGINEERING GROUP PTY LTD (ACN 104 559 917)

Cross-Claimant

and

MAYNE INDUSTRIES PTY LTD (ACN 059 053 851) Cross-Respondent

2008 WL 187954 (FCA), [2008] FCA 27

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

26 March 2007 and 27 March 2007, 23 January 2008. Brisbane

【案情摘要】

原告為依據一九九五年商標法（以下簡稱商標法）註冊之 No.876332 商標所有人。該商標乃係一 S 型桿之立體商標，申請使用於圍欄支架相關商品。圍欄支架（fence droppers）乃是設計用來插入鍍鋅的彈簧線，以鉤住該水平的金屬線，如此使水平的圍欄金屬線間維持一固定距離，使圍欄保持彈性，避免因動物的衝撞使圍欄變形，且可以替代圍欄欄杆的功能。原告之圍欄支架中尚包括一個 S 型扣環。

【參考法條】

《澳洲商標法⁶²》

第二十五條(1)⁶³

與專利產品相關的商標

(1) 在下列情況下本條適用：

A.註冊商標由某種標記組成，或包含某種標記，這種標記描述下列事項，或是它們的名稱：

- a.曾經以專利技術開發的產品或物質；
- b.曾經以獲得專利的流程提供的服務。

B.該項專利已到期2年，且

C.該標記為公眾熟知的描述或指示該物品，物質或服務的唯一方式。

第一百二十條(1)⁶⁴

註冊商標何時受到侵權

(1) 某人如果在一商標註冊的商品或服務上作為商標使用與該商標在實質上相同，或欺騙性地近似的標記，則構成對該註冊商標的侵權。

第一百二十二條(1)(b)&(1)(c)⁶⁵

⁶²TRADE MARKS ACT 1995.

⁶³Sec. 25

Trade mark relating to article etc. formerly manufactured under patent

(1) This section applies if:

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

⁶⁴Sec. 120

When is a registered trade mark infringed?

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

⁶⁵Sec. 122

When is a trade mark not infringed?

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

.....

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

- (i) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or

何時不構成商標侵權

(1) 雖然有第 120 條的規定，在下列情況下不構成商標侵權：

B. 此人善意使用一標記，以標註：

a. 商品或服務的，種類、質量、數量、用途、價值、原產地、或其他特徵。

b. 生產商品或從事服務的時間；

C. 此人善意使用商標以指出商品(特別是附件或零件)和服務的用途。

【本案爭點】

1. 被告商品與原告註冊之立體商標是否相同？
2. 被告對於扣環之使用是否為商標之使用？
3. 原告之註冊商標是否為描述先前專利之標識？
4. 被告是否為善意使用？

【兩造主張】

原告主張，被告自一家紐西蘭公司進口實質上與原告之 S 型立體商標相同之圍欄扣環，並於澳洲販賣；且被告使用「獨特扣環」及 S 型扣環的圖像作為廣告，是為商標法第一百二十條(1)之商標侵害。原告指出，被告使用其商標一事，應綜合事件來龍去脈加以整體審查，如此即能清楚的顯示，被告乃是使用原告之標識來表彰其他業者之商品來源。

被告則主張，雙方之爭執主要在於該 S 型扣環使用的部分。而原告使用此一 S 型立體商標，至少一部分是基於功能的目的。因為 S 型扣環能有

(ii) the time of production of goods or of the rendering of services; or
(c) the person uses the trade mark in good faith to indicate the intended purpose of goods (in particular as accessories or spare parts) or services; or
.....

效的鉤住圍欄，取代細小彈簧夾的使用，並增加圍欄的彈性，使圍欄及扣環保持張力，不會因動物野獸的衝撞而扭曲變形。因此，該扣環形狀乃是基於功能性的目的，故被告使用該形狀並於廣告中描述之，並非原告商標的使用，而僅是在描述其功能性與實用性。被告並指稱，按商標法第六條及第十七條之規定，商標係指在交易過程中使用或意圖使用於區別由不同人提供之商品或服務的標識，而以形狀作為標識者，亦同。被告並引用法院於 *Kenman Kandy Australia Pty Ltd v. Registrar of Trade Marks*⁶⁶（以下簡稱 *Kenman Kandy*）一案中之見解，認為對於具有功能性的形狀的使用，並非商標使用。因此，有證據顯示該形狀具有功能性時，使用該形狀並不能認為是該商標的使用。故被告主張其使用該形狀於廣告說明中，並非在表彰商品的來源，而僅是在描述商品的內容及特徵而已。

原告則謂，被告乃誤解 *Kenman Kandy* 一案中功能性議題的意義，因為本案中之立體商標已經合法註冊，並非在探討立體商標之識別性及功能性問題。因此，本案乃在判斷原告之商標是否依據商標法第一百二十條(1)之規定受到侵害，而應考量：（1）被告是否將該商標作為來源標識的使用？（2）原告表示，其S型扣環雖然在用以鉤住圍欄的部分表現其功能，但該S形狀之底部部分（即其S型扣環下面U形的部分）並無功能性。（3）使用其他形狀作為扣環亦能達到鉤住圍欄的效果，因此被告並非必須使用原告之S型商標不可。原告並稱，有證據顯示被告知悉其S型立體商標在相關市場上乃為廣泛使用、著名且具識別性的。原告的商標雖然包含有功能性的要素，但並無任何原則可導出，被告使用該形狀以與他人之商品相區別卻未表彰其商品的來源。因此，本案問題在於被告是否為如此之使用。

被告認為，本案之商品為一具有高度實用性的商品，扣環解決了圍欄一直存在的問題，而該扣環的形狀為主要的關鍵。因此被告認為該立體形

⁶⁶122 FCR 494 (2002).

狀為一功能性的形狀，使用該形狀僅在說明商品的內容與特徵，而非在作為商標使用。

另，被告亦主張商標法第二十五條之規定謂，原告之商標中包含一項於一九六八年提出的專利，而該專利於一九八四年屆期；因此按該條規定，原告對該商標已無專用權。然原告對此抗辯認為，商標法第二十五條之規定於本案並無適用，因為在立體商標的形狀，無法作為物品（即先前專利的部分）的「描述」，僅有文字可以為之，而本案之商標並非文字。縱使該商標能表示對扣環的描述，也僅是該物品的部分，並非第二十五條所要規範者。

被告又謂，商標法第一百二十二條(1)(b)(i)及(1)(c)之規定，原告係善意以「獨特扣環」來描述商品的種類、品質，僅在表示其商品功能。惟原告認為被告之使用是在表彰其商品來源，並非僅在描述商品特性，且在任何情形下，如此之使用並非基於善意。

【理由】

根據原被告之主張，法院就本案相關議題，分析如下：

A、形狀的使用

原告於二〇〇一年五月十八日取得S型立體商標之註冊，主張被告於澳洲進口、散布、販賣、廣告一包含彎桿之商品，該商品實質上與原告之S型立體商標之圍欄扣環相同；且被告將之作為商標使用。首先應探討者為，被告之商品所包含的彎桿，是否與原告之註冊商標相同。法院認為，比較原告註冊之商標與被告扣環的形狀，原告的商標雖非包含圍欄支架的

整體部分，且為符合不同的圍欄該 S 扣環的數量與長度會有所修改，但二者在 S 型的部分實質上是相同的。

被告為二〇〇三年成立之澳洲公司；Advanced Engineering Ltd（以下簡稱 AEG 公司）則為一九九五年成立的紐西蘭公司，並於一九九七年開始製造販賣「ezy-lock」圍欄支架相關商品。被告於二〇〇三年開始自 AEG 公司處進口相關商品，包含與原告相同之 S 型扣環商品，並於澳洲販賣。於被告之商品目錄中，是以 AGE 作為商標，且在相關商品圖樣標識有「ezy-lock」字樣；雖然被告之目錄中包含了多項商品，但其中第五頁在於解釋其扣環特徵的部分，使用了 S 型扣環作為分解的圖示，並以「獨特的扣環」等文字加以說明。對於此點，法院認為被告目錄中對該形狀之描述與原告之商標是實質上相同的。

B、作為商標使用

原告之證人指出，被告之經銷商曾於二〇〇五年收到一份原告商品目錄及價格之備份文件，而在該經銷商的目錄即相當於被告目錄中顯示了 S 型扣環的分解圖，說明為獨特的扣環，並且標示為「NEW」，且對於不同尺寸商品所使用的顏色與原告商品目錄的顏色相同。原告並指出，被告（1）選擇此一形狀作為其圍欄支架的扣環，而（2）其他形狀的扣環亦得達到此一功能目的，且（3）在商品目錄中採用 S 型扣環的分解圖並向讀者強調為「獨特扣環」，（4）更將其扣環標識為「新的」，（5）被告之經銷商亦採用相同之商品目錄，（6）和原告一樣採用不同顏色以區別不同尺寸的商品，（7）在被告最新的雙頁商品目錄中特別針對 S 型扣環加以描述等，均顯見被告使用 S 型扣環乃在吸引使用者注意其商品。

然法院在審酌相關證據後認為，原告之商品是具有高度實用性的，在

農村的設置上，可以增加其耐用度且提高其性能。其最主要發揮功能的是在該扣環，據原告之證據顯示，該設計可以容易的安裝、節省時間、取代細小彈簧夾以及綑綁、保持張力和形狀、且可避免圍欄的滑動。該扣環取得專利乃是因為採用 S 型扣環解決了在當時技術上明顯的功能問題，而該 S 型扣環的形狀即為改進的關鍵。該形狀不僅是一個功能性物品的部分功能，而是表現該功能的基本要素。因此，被告對於該扣環的使用並非商標的使用。

C、商標法第二十五條⁶⁷

商標法第二十五條之規定謂，註冊商標如為包含一描述先前專利之標識，而該專利期間已屆滿者，商標所有人於專利屆滿至少兩年內終止其專用權且不得授權與他人。原告之商標是否符合商標法第二十五條之要件，應作如下考量。

本案系爭商標之標識，所指的即為商標整體，亦即為該形狀。而該形狀是否為先前專利之描述？先前之專利為圍欄支架，而本案之立體形狀則說明了該專利中 S 型扣環的部分。因為該專利中，一個倒轉的 U 型呈現出 S 型的外觀，產生改良圍欄支架效果的功能，該形狀成為該專利品中發明的部分。改良式的圍欄支架是由鍍鋅的金屬線所構成，可能包含兩個或以上的 S 型扣環；該物品可說是 S 型扣環的集合，如果沒有這些扣環，則該支架可說是沒有實用性。且在專利說明書中亦指出，該形狀之利用為該專利物品的重要特徵。因此法院認為原告之形狀，實質上描述了先前的專利。故該專利期間已於一九八四年十月八日屆滿，因此原告自一九八六年

⁶⁷ <Trade mark relating to article etc. formerly manufactured under patent.> (1) This section applies if: (a) a registered trade mark consists of, or contains, a sign that describes or is the name of: (i) an article or substance that was formerly exploited under a patent; or (ii) a service that was formerly provided as a patented process; and (b) it is at least 2 years since the patent has expired or ceased; and (c) the sign is the only commonly known way to describe or identify the article, substance or service.

十月九日起即終止其專用權，且不得授權與他人。

D、商標法第一百二十二條(1)⁶⁸

依據商標法第一百二十二條之規定，如果對該商標乃係善意使用以指稱種類、品質、數量、目的、價值、地理來源等，則不構成商標侵害。被告使用該標識，乃是用以表示其特徵在使圍欄支架鉤住、固定中間的金屬線；其使用亦被認定是善意的。因為考量是否具備第一百二十二條的善意，係指誠實的，意圖欺騙者不足以認定為善意使用。在本案中，依被告證人所提出的證詞，被告認定於二〇〇三年時已無任何 S 型扣環的專利權存在（均已屆期）；原告之商標則係於二〇〇一年提出申請，並於二〇〇三年十月十三日獲准註冊。就整體情況觀之，被告提出第一百二十二條之抗辯，是可以理解的。

縱上分析，原告對於其擁有之 S 型立體商標，並無專用或授權之權利，因為基於商標法第二十五條之規定，該商標曾取得專利並且該專利已於一九八四年屆期，因此原告之專用權已於一九八六年終止。因此本案基於商標侵害之訴訟，應予駁回。

【評析】

本案乃在探討具備功能性的立體標識，是否得加以使用而不構成商標侵害。澳洲法院認為，本案被告所使用者雖與原告之商標實質上相同，但因原告之 S 型扣環具有功能性，而對於具有功能性的形狀的使用，並非商

⁶⁸<When is a trade mark not infringed?> (1) In spite of section 120, a person does not infringe a registered trade mark when: (a) the person uses in good faith: (i) the person's name or the name of the person's place of business; or (ii) the name of a predecessor in business of the person or the name of the predecessor's place of business; or (b) the person uses a sign in good faith to indicate: (i) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or(ii) the time of production of goods or of the rendering of services.

標使用，所以被告之使用並未構成商標侵害。

況且，依照澳洲商標法第二十五條之規定，對於包含先前專利之商標而該專利權已屆期者，於二年內即終止其專用權，因此本案被告對該 S 型扣環之使用並未侵害原告之商標權。

1.4.1.1.

SHIELD MARK BV

v.

JOOST KIST H.O.D.N. MEMEX

Case C-283/01

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

European Court reports 2003 Page I-14313

2003 ECJ CELEX LEXIS 772; 2003 ECR I-14313

November 27, 2003

【案情摘要】

原告 Shield Mark 共擁有十四個註冊商標，申請使用於電腦軟體、報紙、雜誌、法律服務等類別。其中包括由五線譜及音符所組成貝多芬「給愛麗斯（Für Elise）」、「Kukelekuuuuu」（公雞叫聲之荷蘭擬聲字）、「公雞之叫聲」等聲音商標。

一九九二年十月 Shield Mark 在廣播中進行廣告活動，其每一個廣告均是以「給愛麗斯」的前九個音符作為開始。在一九九三年二月，Shield Mark 更發行報紙，介紹其市場上的服務商品；該報紙係展示於書店或報攤的架上，而當報紙從該架上被拿走時，就會響起該招牌旋律。最後，Shield Mark 還發行軟體，提供給律師及行銷專業人員，而當使用該軟體光碟時，即會發出公雞的叫聲。

被告 Kist 從事通訊顧問工作，尤其與廣告法及商標法相關者，安排一些智慧財產權和行銷的專題討論會議，並處理一些相關問題。Kist 自一九九五年起進行廣告活動，使用「給愛麗斯」前九個音符的旋律，同時亦販賣電腦程式，當開啟時會發出公雞的叫聲。

原告 Shield Mark 對 Kist 提起侵權訴訟，主張商標侵害與不公平競爭。法院允許其民法上的請求，但駁回其商標法之主張，其理由為按荷比盧之規定並不允許聲音商標之註冊。Shield Mark 上訴至荷蘭最高法院。在荷蘭最高法院審理過程中，請求歐洲法院對本案相關問題作一初步裁決（preliminary ruling），包括：

A、(a)依歐體商標準則⁶⁹第二條規定，是否禁止聲音作為該條所謂之商標？

(b) 如否，歐體商標準則中是否規定聲音商標具備之要件？

B、(a) 如歐體商標準則未禁止聲音作為商標，依準則第二條規定，應如何加以圖文表示？在申請案中應如何表示？

(b) 如果是以音符、擬聲字的描述、以其他方式描述、超音波等圖示、附於申請案中之錄音、網路上的數位錄音、或上述方法之結合等方式為之，是否符合前述 (a) 之要求？

【參考法條】

《歐體商標準則⁷⁰》

第二條⁷¹

⁶⁹First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

⁷⁰First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

⁷¹Article 2

得構成商標之標識

商標得由任何得以圖文表示之標識組成，尤其是文字，包括人名、設計、字母、數字、物品形狀或包裝，只要該標識得使與其他事業之商品或服務相區別。

【本案爭點】

1. (a) 依歐體商標準則第二條規定，是否禁止聲音作為該條所謂之商標？
(b) 如否，歐體商標準則中是否規定聲音商標具備之要件？
2. (a) 如歐體商標準則未禁止聲音作為商標，依準則第二條規定，應如何加以圖文表示？在申請案中應如何表示？
(b) 如果是以音符、擬聲字的描述、以其他方式描述、超音波等圖示、附於申請案中之錄音、網路上的數位錄音、或上述方法之結合等方式為之，是否符合前述 (a) 之要求？

【兩造主張】

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

原告 Shield Mark 指出，依據歐體商標準則前言第七點之規定，準則第二條並非在列舉商標的種類。因此，只要一個標識能夠表彰商品或服務的來源而與他人商品相區別，原則上即得作為商標。因而，聲音亦得扮演商標的角色。此一解釋亦曾於相關案例⁷²中受到歐體商標準則、歐體商標

Signs of which a trade mark may consist

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

⁷²Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer in Case C-273/00 Sieckmann 2002 ECR I-11737.

條例⁷³、OHIM 審查基準等的支持。在荷蘭、法國、義大利、奧地利、英國等國家，亦認同之。

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

B、(a) 如歐體商標準則未禁止聲音作為商標，依準則第二條規定，應如何加以圖文表示？在申請案中應如何表示？

(b) 如果是以音符、擬聲字的描述、以其他方式描述、超音波等圖示、附於申請案中之錄音、網路上的數位錄音、或上述方法之結合等方式為之，是否符合前述 (a) 之要求？

原告 Shield Mark、各會員國政府及審查委員會均認同，能被圖文表示之聲音，仍須符合其他要件始足以符合作為商標。對此，原告認為，該圖文表示應清楚、精確，且對於第三者不須過當的努力即可被理解。各國對此部分亦持類似看法：荷蘭政府認為，必須是完整、清楚、精確，且可由之瞭解商標權人之權利範圍；法國政府則主張，圖文表示必須清楚、精確，縱使未要求須立即可被大眾所感知，但必須是可被理解的；義大利政府則認為，必須是以適合表達聲音的方式呈現，能夠被理解且可加以區別；奧地利政府則謂，必須清楚的以圖文表示，且能清楚精確的表現商標保護的範圍；英國政府指出，圖文表示必須完整、清楚、精確，且他人不須過度的努力即可瞭解。最後，審查委員會認為，該表示必須是清楚、精確、穩定的，且必須使第三人容易瞭解該商標保護的範圍。

⁷³Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

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

【理由】

針對荷蘭最高法院所提出的問題，歐洲法院分析如下：

A、(a) 依歐體商標準則第二條規定，是否禁止聲音作為該條所謂之商標？

(b) 如否，歐體商標準則中是否規定聲音商標具備之要件？

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

B、(a) 如歐體商標準則未禁止聲音作為商標，依準則第二條規定，應如

何加以圖文表示？在申請案中應如何表示？

(b) 如果是以音符、擬聲字的描述、以其他方式描述、超音波等圖示、附於申請案中之錄音、網路上的數位錄音、或上述方法之結合等方式為之，是否符合前述 (a) 之要求？

既然歐體商標準則第二條所指之商標，不限於視覺感知的二度或三度空間者，嗅覺或聲音亦得包括之。而應如何以圖文表示，則係由各國法院自行決定，因此各國法院有權決定要符合歐體商標準則第二條之規定，必須要以何種方式加以圖文表示之。

若聲音商標是以文字來描述，並不能將之排除在歐體商標準則第二條的規範之外。然而在本案中「給愛麗斯」前九個音符的描述、「公雞之叫聲」的描述，並不精確或清楚，且無法以此界定其保護的範圍，因此並無法符合準則第二條所要保護的商標。

若是以擬聲字來表示，在擬聲字本身與實際的聲音間並不全然一致，因此主管機關、交易者或一般大眾，並無法藉由擬聲字之描述而瞭解實際上所要保護的聲音為何。且擬聲字的表達，會因個人或各國而有不同，因此本案中「Kukelekuuuuu」為荷蘭的擬聲字，以其他的語言而言並無法得知，因此還必須要有其他的語言文字加以說明。

聲音商標最通常的情形即是以音符來表示。然如本案中之「E, D ,E,D ,E,B,D,C,A」，並不符合歐體商標準則第二條之規範。因為這樣的表示方式既不清楚、精確，也非獨立的，無法認知其音調、長短、或旋律為何。而若是將五線譜分成小節，尤其是包括譜號、音符、休止符等相關標記，得以瞭解音調、長短等，而能表現出其旋律者，即能符合商標要求清楚、精確、完整獨立、易被接近、可被理解、持久的、客觀存在的要

件。縱使該些表示並非立即可被感知，但仍是屬於容易被理解的，因此是可以被主管機關、交易者、或一般大眾所瞭解的。

歐體商標準則第二條所指的標識，並非限於以視覺所感知者，只要能被圖文表示，尤其是以影像、線條、符號表示，且須是清楚、精確、完整獨立的、易被接近的、可被理解的、持久的、客觀存在的。而本案中系爭聲音商標，僅以文字描述聲音的含意，或僅為組成歌曲的音符，或僅說明為動物的叫聲，或僅為音符。擬聲字，並不符合上述要件。要符合此要件者，該標識須是以五線譜呈現，且包括其節拍及演奏，尤其是譜號、音符、休止符、長度、臨時符號等。

縱上所述，歐洲法院對於荷蘭最高法院所提出之問題，認為根據歐體商標準則第二條之規定，聲音只要能被圖文表示，且得以區別商品或服務來源，即得作為商標。縱使商標不須以視覺感知為必要，但必須得以圖文表示，尤其是以圖形（images）、線條（lines）或特徵（characters）為之，且必須是可以被清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的被圖文表示。而本案中之聲音商標，乃係以文字描述之，例如以音符組成、或謂為動物的叫聲、或為簡單的擬聲字等，而無其他的說明，因此無法符合圖文表示的要件。亦即如要符合圖文表示，必須該標識是以五線譜呈現，且包括其節拍及演奏，尤其是譜號、音符、休止符、長度、臨時符號等。

【評析】

依歐體商標準則第二條之規定，商標不須以視覺感知為必要，因此歐洲法院承認，聲音只要能區別商品或服務來源，且得被圖文表示，即得作為商標。該圖文表示必須是可以被清楚的、精確的、完整獨立的、容易取

得的、可理解的、持久的、客觀的被圖文表示，尤其是以圖形、線條或特徵的方式為之。在聲音商標的情形，則必須是以五線譜表的方式呈現，且包括其節拍及演奏，尤其是譜號、音符、休止符、長度、臨時符號等。

1.5.1.1.

Eden SARL

v.

**Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and
Designs) (OHIM)**

Case T-305/04

Court of First Instance of the European Communities

European Court reports 2005 Page II-04705

2005 ECJ CELEX LEXIS 767

July 26, 2004

October 27, 2005

【案情摘要】

一九九九年三月二十六日 Laboratoires France Parfum SA （以下簡稱 LFP）向歐洲商標局（Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)，以下簡稱 OHIM）申請商標註冊，使用於尼斯協定註冊商標國際分類號（the Nice Agreement of 15 June 1957 concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks）之第 3 類（洗衣用漂白劑；清潔、亮光、磨蝕劑；肥皂、除臭劑；香水；精油；美容商品等）、第 16 類（文具、自來水筆、鉛筆、橡皮擦、紙類、筆記本或畫冊、吸墨紙、信紙墊；印刷品、書、雜誌、報紙、期刊、儀器除外之教學器材、紙卡等）、第 18 類（皮革或人造

皮革製品（除設計用於手套、皮帶等商品）、皮夾、鑰匙圈、錢包、手提包、旅行袋、書包、寵物袋、行李箱等；傘、拐杖；衣服，尤其是褲子、襯衫、短袖襯衫、裙子、洋裝、內衣、外套、大衣；鞋、帽、運動服、皮革的衣物）及第 25 類（衣服、內衣、燈籠褲、褲子、內褲、T 恤等；鞋、靴、涼鞋、運動鞋；帽等）。該商標為一氣味標識，無法以視覺感知，因此係以「成熟的草莓氣味」（smell of strawberries）之文字加以描述，並附上顏色的意象。

審查委員於二〇〇三年八月七日依據歐體商標條例⁷⁴第三十八條之規定，拒絕其註冊，其理由認為：（1）氣味標識無法以圖文表示，不符合條例第七條(1)(a)所謂之商標；（2）不符合條例第七條(1)(b)商標識別性之規定。LFP 於二〇〇三年十月六日提起向 OHIM 上訴仍遭駁回。嗣後 LPF 於二〇〇四年將該商標轉讓與 Eden SARL，並通知 OHIM；本申請案之上訴程序仍繼續進行。

OHIM 則支持原上訴委員會之見解，認為原告商標不符合條例第四條圖文表示之要件。

French company Eden SARL
Strawberry “smell-mark”



【參考法條】

⁷⁴Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

《歐體商標條例⁷⁵》

第四條⁷⁶

共同體商標所包括之標章

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

第七條(1)(a)&(b)⁷⁷

拒絕之絕對事由

(1)有下列情形之一者，不得註冊：

- (a) 標章不符第四條所定之要件者；
- (b) 商標不具顯著之特性。

第三十八條⁷⁸

審查拒絕之絕對事由

⁷⁵Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

⁷⁶Article 4

Signs of which a Community trade mark may consist

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

⁷⁷Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

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

.....

⁷⁸Article 38

Examination as to absolute grounds for refusal

1. Where, under Article 7, a trade mark is ineligible for registration in respect of some or all of the goods or services covered by the Community trade mark application, the application shall be refused as regards those goods or services.
2. Where the trade mark contains an element which is not distinctive, and where the inclusion of said element in the trade mark could give rise to doubts as to the scope of protection of the trade mark, the Office may request, as a condition for registration of said trade mark, that the applicant state that he disclaims any exclusive right to such element. Any disclaimer shall be published together with the application or the registration of the Community trade mark, as the case may be.
3. The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity of withdrawing or amending the application or of submitting his observations.

- 1.依第七條之規定，共同體商標之申請，其商標之註冊不得涵蓋商品或勞務之全部或一部者，應就該部分之商品或勞務，駁回其申請。
- 2.商標含有不具顯著作性之成分，且該成分作為商標之一部分將引發商標保護範圍之疑義者，官廳得要求申請人放棄對該成分之專屬權，以作為註冊該商標之條件。放棄之聲明應與共同體商標之申請或註冊一併公告之。
- 3.官廳在申請人未經給予撤回或修改其申請或提出其意見之機會前，不得駁回其申請。

【本案爭點】

本案系爭「成熟的草莓氣味」之氣味商標是否符合圖文表示之審查要件？

【兩造主張】

原告主張，法院雖曾於他案⁷⁹指出，標識得作為商標不以視覺可感知者為限，包括聲音或氣味，只要能以圖文表示，即得作為商標。而在該案中，法院認為氣味得以圖形（images）、線條（lines）或特徵（characters）加以圖文表示，且必須是可以被清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的被圖文表示。法院更指出，對於氣味標識的圖文表示，並不以化學公式、文字描述、或氣味樣本的提出或合併提出為足。原告認為，OHIM 上訴委員會將判例法（case law）適用於本案，卻未考慮本申請案之特性。首先，本案之申請既未提出樣本亦未以化學公式為之。原告主張上訴委員會應考量本案申請時，所提出有關成熟草莓的文字及顏色等圖文表示，是否符合歐體商標條例第四條之規定。其次，原告

⁷⁹Case C-273/00 Sieckmann 2002 ECR I11737.

指出，上訴委員會對於圖文表示要件的分析有誤。在文字的表示上，上訴委員會認為原告之描述過於主觀，但原告認為，對於標識的感知本來就會因人而異。一枚標識是否得作為商標，是要視是否符合使消費者認知其表彰商品來源的功能。

至於上訴委員會指出，因為有相當多種類的草莓，因此原告之描述與實際上之氣味不相同一事，原告認為是不正確的。因為事實上草莓的氣味並不會因為種類不同而不相同，是在其品嚐的味道不相同，因此原告主張其「成熟的草莓氣味」之描述是穩定且持久的。

其次，在象徵性的表示上，原告主張上訴委員會並未解釋為何文字描述與圖形的結合不符合精確及清楚的要件。原告指出，雖然該成熟草莓氣味的意象無法單獨使公眾或主管機關加以感知，但可以與「成熟的草莓氣味」之描述與「氣味商標」加以連結。

最後，在文字描述與象徵性圖形相結合的部分，上訴委員會亦認定，既然原告之文字描述及圖形無法符合圖文表示的要件，二者相結合當然亦無法符合。原告則對於，上訴委員會乃係將文字描述獨立判斷而卻未以商標整體判斷之，加以批評。因此如從圖文表示之要件觀之，原告主張，其商標符合判例法中清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的等要件，因此符合歐體商標條例第四條之規定，而得與註冊。

【理由】

對於本上訴案，原告請求法院廢除 OHIM 之決定；OHIM 則請求駁回此一上訴。

依據歐體商標條例第七條(1)(a)之規定，不符合條例第四條要件之標識者應拒絕其註冊。條例第四條則指出，商標應得以圖文表示，尤其是文字，包括人名、設計、字母、數字、商品或包裝的形狀等，而須能與他人商品或服務相區別。至於氣味商標，在歐體商標準則⁸⁰第二條中，亦作相同規定，亦即商標本身不必須為視覺可感知，但須能以圖文表示，尤其是以圖形、線條或特徵加以表示者，且必須是清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的⁸¹。

氣味可能被人類記憶所保留，因此業者有興趣以此表彰其商品；然而該商標之圖文表示必須能精確的界定以確認商標的範圍。因此，對於圖文表示的要件，不應因為該商標的本質較難以圖文表示而加以修改或放寬。本申請案之氣味商標，乃是以圖形的呈現與「成熟的草莓氣味」之文字描述象徵性的表示，惟上訴委員會認為該表示並不符合歐體商標條例第四條所謂的圖文表示，因此依照條例第七條(1)(a)之規定拒絕其註冊。在文字表示的部分，上訴委員會認為該描述乃為主觀的要素，且因為草莓的氣味會因種類而不同，因此很難以清楚、精確、明確的方式加以描述，故在其描述與實際上的氣味間必然會有不一致的情形，而無法達到圖文表示的目的。

另外第一審法院認為，雖然曾於他案中表示「氣味是可以用其他很多不同方法加以描述的，而該案的情形未符合此要件」，但並不能因此認為氣味商標得符合歐體商標條例第四條之要件而成為商標之客體。而在本案中，原告主張，草莓的氣味並非多樣化的，因此以「成熟草莓的氣味」描述之，已是明確、精確且客觀的。然而根據相關機構提出之研究報告顯示，

⁸⁰First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

⁸¹Case C-273/00 Sieckmann 2002 ECR I11737.

草莓的氣味並無法區分不同種類的草莓，但在證明原告申請所提出「成熟的草莓氣味」是否為該領域中獨特且明確的，並不必然侷限於該有系統的氣味分類。然而，依據上訴委員會與引用之證據顯示，原告對於「成熟的草莓氣味」之描述不僅得包含數個種類的草莓氣味，且為數種不同的草莓氣味，因此並無法認定其為獨特且明確，故該描述僅為其主觀的認知。另，氣味到目前為止，並未如顏色之國際分類碼或聲音之音符記號一般，有一國際的分類標準以便於針對特定氣味有客觀且精確的認定。因此由上可知，原告並無法提出任何證據顯示上訴委員會對於其「成熟的草莓氣味」申請乃為「非客觀、清楚、精確」之見解有誤。

其次，對於原告在象徵性表示的要件上，上訴委員會認為其較文字之描述更不具精確性。因為一來它無法讓主管機關和大眾感受到該商標為「成熟的草莓」或「成熟草莓的氣味」的圖形。且此一象徵性的表示，對於消費者而言，將會被「紅色的草莓」或「成熟的草莓」等文字描述所取代，因而此一象徵性表示實為相當模糊的。針對此點，原告主張不應考量主管機關或大眾的是否認為該商標是一個象徵性的標識，或是一個氣味標識。因為原告在申請時指出它是一個氣味商標，因此毫無疑問的應考慮該標識的特性，此在聲音商標之案件中亦然。

此外，對於將文字描述與圖形的表示二者相結合的部分，與原告主張相反的，其申請案中所提出有關圖形的部分，並未較文字的描述部分提供更多的資訊。原告所指稱該圖形的表示，表現出草莓成熟時散發的氣味，然這已經包含於其「成熟的草莓氣味」的文字描述中，因此在本申請案的案圖文表示之認定上，文字描述與圖形的表示的部分是相重疊的，因此並無法符合圖文表示的審查要件。

綜上所述，法院認為上訴委員會對於本案系爭氣味商標不符合歐體商

標條例第四條圖文表示要件之認定並無違誤，因此，原告之請求並無足以支持的理理由，上訴應予駁回。

【評析】

本案乃探討氣味商標之註冊問題。歐洲法院認為，氣味商標依據歐體商標準則第二條之規定，商標本身不必須為視覺可感知，但須能以圖文表示，且必須是清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的，即可作為商標。

本案系爭「成熟的草莓氣味」之氣味商標，是以圖形的呈現與「成熟的草莓氣味」之文字描述象徵性的表示，然法院認為並無法認定其為獨特且明確，該描述僅為其主觀的認知。且所提出之顏色意象，較文字描述更不精確，因此認定無法符合圖文表示之要件，因此不應予以註冊。

小結

商標為表彰商品之標誌，其所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人信賴商標而區別商品之來源與品質。故商標應具有特別性與甄別力，亦即應具有顯著性（或識別性）（distinctive）。此乃商標之固有屬性，亦為商標註冊之實質要件與積極要件。倘標章之本體欠缺顯著性（或稱識別性），即無由發揮其表彰商品或服務之功能，亦無由引起一般消費者之客觀認識與注意，自亦無由發生與他人之商品或服務相區別之作用。而無識別性之標章，各國商標法多規定其不得申請註冊⁸²。

傳統上對於商標識別性的認定，著重在與商品或服務的結合而產生來源表徵的功能，對於不具固有識別性者，仍得以嗣後之使用取得第二意義而獲准商標註冊。所謂第二意義，係指以普通名辭⁸³（generic terms）、描述性名辭（descriptive terms）⁸⁴、地理名辭（geographic terms）、姓氏、顏色本身以及指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等為商品之標誌者，則為欠缺顯著性，而無由將自己之商品與他人之商品相甄別，致使消費大眾發生混淆，自不具有可註冊性。惟此等名辭之表示法，倘若已喪失其原始意義（Primary meaning）而具有新的意義，足以表徵自己之物品來源，消費大眾亦廣泛承認其為該物品之特殊標誌者，即為具有次要意義而有顯著性，自宜受法律之保護，並得申請註冊⁸⁵。一般而言，幻想性（fanciful）、任意性（arbitrary）或暗示性（suggestive）之標識，因與所指定使用之商品或服務少有關連，或甚至無關連，具備固有之識別性，即所謂「強勢商標」（strong mark），其受到保護的程度越高。而說明性

⁸²曾陳明汝，商標法原理，新學林出版，2007年4月修訂三版，頁28-29。

⁸³學者曾陳明汝原文以「名辭」用語稱之，即為現今「名詞」之意。

⁸⁴編者按：即指說明性之標識。

⁸⁵曾陳明汝，商標顯著性（識別性）之研究，收錄於商標法原理，新學林出版，2007年4月修訂三版，頁167。

(descriptive) 標識，乃在描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特徵，無法具備固有之識別性，須以第二意義之取得作為識別性要件之判斷。惟，若一商標並非一單純之說明性標識，而係由數個說明性標示所組合而成時，應如何認定其識別性要件？歐洲法院曾於相關案例⁸⁶中表示其見解認為，如果一商標僅將數個說明性標示（例如文字）單純的加以結合，而未引進任何不尋常的變化（尤其是意義上的改變等），則仍屬於說明性商標而不具備識別性。然若該數個說明性標示之組合，在相關交易圈中，已非作為交易之一般通常語言使用，而與單純的結合有足夠的差距（例如語法倒置、不尋常的文句結構變化等）時，則認為已喪失說明性格，而具有識別性。

我國商標法對於說明性標識之商標註冊，依商標法第二十三條第一項第二款之規定，如為表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，則不得予以註冊。我國實務上亦曾針對說明性標識之申請加以駁回者，例如民國九十三年判字第五五五號判決中，對於以「厚燒」申請商標註冊指定使用於米果、餅乾、洋芋片、洋芋捲、洋蔥餅、蝦餅、脆餅、馬鈴薯薄片餅、麵包、三明治等食用商品，法院認為「厚燒」為日文之漢字，有指烤得厚、烤得較久之意，為在日式料理中習見用於形容食品製作方式或口味說明之用語。因此以「厚燒」作為商標，且使用於米果、餅乾、洋芋片等食用商品上，依社會一般通念，易認為商品本身之說明或與之有密切關連，而難謂有識別性之可言，故駁回其註冊申請⁸⁷。本案雖非如前述案例所探討者為說明性標識結合之認定，然仍涉及不同語文間之說明性標識的問題。且由此可知，我國商標法對於說明性標識是否得因喪失其說明性格

⁸⁶請參見本研究案例 1.1.1.1.及 1.1.1.2.之介紹。

⁸⁷另可參見最高行政法院民國八十九年度判字第五〇二號以「和菓屋」申請註冊使用於果凍、仙草凍、愛玉凍（粉）、魚丸、魚鬆、蛤肉、魚翅、海蜇皮、小管絲、天婦羅、冷凍速食調理包、綠豆、脫水果蔬、果醬、蜜餞、炸薯條、油炸果蔬片等商品一案，於該案中法院雖未提及說明性標識等相關字樣，而僅認為「和菓屋」係指一般販賣日本風味點心之場所，不具商標型態，原告以之作為商標圖樣指定使用於果凍、咖啡凍、茶凍等商品，無法使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質、信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具商標特別顯著之要件。惟編者認為，本案亦涉及說明性標識之問題，致使法院駁回其註冊申請。

而具有識別性，亦考量在相關交易圈中，是否作為交易之一般通常語言使用，而與單純的說明性標識有足夠的差距，來加以認定。此點則與國外之相關判斷標準並無不同。

至於新型態商標，包括顏色、立體形狀、聲音、氣味等，其識別性之認定標準為何？是否與傳統商標之判斷有異？由於商標之主要目的即在表彰商品或服務之來源，因此無法具備表彰來源之功能者，不得允許其註冊，自不待言。惟在新型態商標之識別性認定普遍存在之問題，乃為圖文表示之問題及公共利益之考量。

依歐體商標準則第三條(1)(b)及(3)規定，商標註冊須能以圖文表示之，而圖文表示必須符合清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的等要件，始能予以註冊。在傳統商標如此，在新型態商標如顏色、聲音、氣味等，更是如此，法院在 *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*、*KWS Saat AG v. OHIM*、*Shield Mark BV v. Joost Kist*、*H.O.D.N. Memex* 及 *Eden SARL v. OHIM*⁸⁸等案例，均作如此見解。因為商標申請時須清楚表明其商標內容，使公眾能知悉其權利內容及範圍，而新型態商標在本質上未如傳統如文字、圖形等商標能具有較明確的說明，因此在對於新型態商標之註冊，法院更強調其圖文表示之要件。例如在聲音商標的場合，應以五線譜表的方式呈現，且包括其節拍及演奏，尤其是譜號、音符、休止符、長度、臨時符號等；而在氣味商標的部分，應有文字的描述加上象徵性的圖形表示等，惟仍須符合清楚的、精確的、完整獨立的、容易取得的、可理解的、持久的、客觀的等要件始可。

此外，雖然歐洲法院不拒絕新型態商標之註冊，但是在識別性要件的審查上認為，雖然其判斷標準與傳統商標相同，但大眾並不習慣以立體形

⁸⁸請參見本研究案例 1.2.2.1、1.2.2.2、1.4.1.1.及 1.5.1.1.之介紹。

狀（單純商品形狀或包裝）作為產品或服務來源表徵之方式，所以在證明固有識別性上較為困難，也因此，只有當商標抽離後仍具有來源表徵功能時，始可認定其具有識別性⁸⁹。至於顏色標識，法院認為在未經使用之情形下能具備識別性，是無法想像的，因此僅能藉由使用取得第二意義，以獲准註冊。

至於澳洲之商標規範，有幾點較其他國家法制特別之處。例如澳洲商標法第四十一條(6)之規定，對於未具備識別性、亦未取得第二意義之標識，亦得因具申請人證明該商標在申請前已經申請人使用，且得用以區別申請人與他人之商品或服務，而能准予註冊⁹⁰。又如商標法第二十五條之規定，對於申請註冊之商標如為包含一描述先前專利之標識，而該專利期間已屆滿者，商標所有人於專利屆滿至少兩年內終止其專用權且不得授權與他人。因此若該商標已取得專利在先，則澳洲商標法明白規定於專利權屆期至少兩年內喪失其專用權，因此亦不得准予商標註冊⁹¹。

此外，對於新型態商標之註冊，歐洲法院通常會考量到公共利益之因素，此乃因新型態商標之本質使然，必須考慮到若許其註冊，是否將影響其他使用者之權益。按歐體商標準則第五條(1)之規定，賦予商標權人對於特定商品或服務一排除他權，亦即允許其於特定時間內對註冊商標擁有獨占的權利；但註冊商標可能基於公眾利益之理由而受到限制。按準則第三條(1)(c)之規定，法院認為乃是以追求公共利益為目的，因此對於相關商品或服務描述的標識或表徵，應保留給公眾自由使用，亦即須考慮到對於其他提供相同型態商品或服務的交易者，其一般利益是否會受到不當的限制，亦即保持公共使用的必要性之問題⁹²。

⁸⁹請參見本研究案例 1.3.1.1.及 1.3.1.2.之介紹。

⁹⁰請參見本研究案例 1.2.3.1.之介紹。

⁹¹請參見本研究案例 1.3.2.1.之介紹。

⁹²請參見本研究案例 1.2.2.1.及 1.3.1.1.之介紹。

在美國商標法制體系下，並無所謂公共利益之要素，而係以功能性要件加以判斷。例如美國法院在 *Unique Sports Products, INC. v. Babolat VS, et al.* 及 *3M Company v. Intertape Polymer Group, Inc., et al.*⁹³ 之案例中指出，功能性理論乃在避免商標法允許製造者控制具有功能性的商品外觀而阻止合法的競爭。雖然功能性與非功能性商品外觀的區別並不明確，但有二個測試標準可用以判斷。第一個測試標準乃謂，如果一商品外觀為該商品之使用或其目的所不可或缺，或將對該商品之成本或品質有所影響者，則具有功能性。第二個測試標準則認為，一商品外觀之排他性使用，如果將造成競爭者非與聲譽相關之顯著不利益時，該商品外觀則具有功能性。而在判斷否具備功能性時，是就商品整體觀之，若該商品僅個別部分具備功能性，仍不排除其商標整體之保護。雖然與歐洲所謂之公共利益不同，但二者均認為商標保護之目的，不應剝奪其他使用者或公眾之權益，因而作此規定對商標註冊加以限制。

我國有關新型態商標之規範，乃係於民國九十二年商標法修正⁹⁴時始新增之保護，惟仍僅限於增訂聲音及立體形狀之部分，並未及於氣味標識另將顏色組合的部分擴及於單一顏色亦得註冊。有關立體形狀之識別性認定，經濟部智慧財產局於「立體、顏色及聲音商標審查基準」⁹⁵指出，對於立體形狀之註冊申請如同平面圖樣之申請註冊一樣皆須具有識別性，才能獲准註冊。但是與平面圖樣相較，立體形狀要取得識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，因為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀，與商品密不可分，依消費者的認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀，而非區別商品來源的標識，因此證明立體形狀識別性的證據要求，自較平面圖樣嚴格⁹⁶。實務在相關案

⁹³請參見本研究案例 1.2.1.1. 及 1.2.1.2. 之介紹。

⁹⁴中華民國九十二年五月二十八日總統華總一義字第 09200095990 號令修正公布全文 94 條；並自公布日起六個月後施行。

⁹⁵中華民國九十三年六月十日經濟部經授智字第 0 九三二 0 0 三 0 六一-0 號令訂定發布中華民國九十二年七月一日施行。

⁹⁶「立體、顏色及聲音商標審查基準」2.4。

例之認定上，確實較為嚴格，除非能提出相當之證據證明其具備第二意義⁹⁷，否則主管機關或法院易將之認定為僅為包裝或裝飾功能，並無法表彰產品來源，而駁回其註冊申請⁹⁸。

在聲音商標方面，「立體、顏色及聲音商標審查基準」亦指出，其判斷標準與其他商標態樣並無二致，須系爭聲音具有足以使消費者認識其為表彰商品或服務來源並藉以與他人之商品或服務相區別的標識，是以例如整首歌曲或冗長的樂譜，如管絃樂或鋼琴曲的完整樂譜，因一般消費者不易將其視為區別來源的聲音，故不具識別性⁹⁹。而由相關案例可知，我國實務上仍認為，由於消費者並不習慣以聲音作為商品或服務來源的表示，因此對於聲音商標之識別性認定亦相當嚴格，通常認為必須能證明第二意義之具備始能為之¹⁰⁰。

在顏色商標之識別性的認定方面，根據「立體、顏色及聲音商標審查基準」之規定，會因單一顏色或顏色組合而有差別。顏色商標先天識別性之程度較低，蓋因消費者對顏色，尤其是單一顏色之認知多屬裝飾性，因此顏色商標要能註冊為商標，如同其他型態的商標一樣，必須該顏色商標能使消費者足以辨別商品或服務來源¹⁰¹。單一顏色，一般來說，消費者對其認知，大都將之作為裝飾的圖案，且消費者用肉眼能分辨之顏色有限，因此，單一顏色原則上不具有先天之識別性，要能註冊為商標，必須證明已取得後天之識別性，亦即申請人須提供相當之證據證明該單一顏色業經申請人使用且在交易上已成為表彰申請人商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別¹⁰²。而顏色組合比單一顏色可能具有較高程度的

⁹⁷請參見 97,訴,1265「FERRERO ROCHER」(金莎巧克力)之包裝形狀一案。

⁹⁸請參見 97,訴,1237「adidas」三條線圖樣設計、最高行政法院 97 年度裁字第 01666 號「700T 型(高鐵)列車車頭」、臺北高等行政法院 97 年度訴字第 01100「SOLAN DE CABRAS EI Agua De la Vida」等相關案例。

⁹⁹「立體、顏色及聲音商標審查基準」4.3。

¹⁰⁰請參見臺北高等行政法院 95 年度訴字第 03325 號「Enrich your life 國泰世華銀行」一案。

¹⁰¹「立體、顏色及聲音商標審查基準」3.3.1。

¹⁰²請參見臺北高等行政法院 95 年度訴字第 03246 號「白色耐落外螺紋扣件顏色商標」一案。

先天識別性，因此，若顏色組合具有先天識別性，能使消費者足以辨別商品或服務來源，則不待舉証證明其已取得識別性，即可獲准註冊。但不可諱言的，顏色組合商標較一般圖形設計商標不易取得先天識別性¹⁰³。

由上可知，我國實務雖承認新型態商標之註冊申請，且認為其識別性之判斷標準與其他商標態樣並無不同，即必須足以使消費者認識其為表彰商品或服務來源並藉以與他人之商品或服務相區別。然由於認為消費者並不習慣將此類立體形狀、聲音、顏色作為產品來源之表徵，而易視為包裝或裝飾之用，或對產品來源之認識仍取決於併存之文字或圖形。因此，不僅使新型態商標固有識別性之不易具備，第二意義之取得亦非易事，致其商標註冊之允許，較傳統商標為困難。

¹⁰³請參見 97 訴,1117「銀、紅、銀三平行色帶」、臺北高等行政法院 97 年度訴字第 01081 號「紅、暗紅及黑色格紋 (SCOTTISH HOUSE)」、臺北高等行政法院 95 年度訴字第 02136 號「美而美公司紅底黃斜線條標章」顏色商標等相關案例。

二、著名商標之淡化減損及商譽 搭便車問題之處理

（一）概述

（二）案例分析

2.1.美國

2.1.1. 7-Eleven, Inc. v. Lawrence I. Wechsler (1998) (智慧財產局所提供指定案例)

2.1.2. Victor Moseley and Cathy Moseley, DBA Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, INC., et al. (2003)

2.1.3. AutoZone, Inc. and Speedbar, Inc. v. Tandy Corp. (2004)

2.1.4. AU-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc., et al. (2006)

2.1.5. ITC Limited and ITC Hotels Limited v. Punchgini, Inc., et al. (2007)

2.1.6. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, et al. (2007)

2.2.歐洲共同體

2.2.1. Davidoff & Cie SA and another v. Gofkid Ltd (2003)

2.2.2. Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa SA/NV v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (2005)

2.3.澳洲

2.3.1. Pfizer Products Inc Applicant and Joseph Karam Respondent (2006)

2.4.英國

2.4.1. Premier Brands UK Ltd v. Typhoon Europe Ltd and another (2000)

2.4.2. Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom Ltd
(2006)

(三) 小結

概述

有關著名商標淡化之相關問題部分，共收錄十一則案例。其中涵蓋美國、歐洲共同體、澳洲及英國之相關案例。

欲探討著名商標相關問題，須先對其本質有所瞭解，因為對於著名商標之保護，有以商標法為之者有以不正競爭法為之者，其間之差異，將影響對著名商標保護之探討。對於著名商標之保護，首重者為淡化之問題。對於構成著名商標淡化之要件為何，對於淡化的主張是否要求證明實際上的淡化，或僅具有淡化之虞即可？此外，淡化之類型尚可包括玷污化、模糊化以及不公平利用之類型，其間之差異亦為本議題所探討者。

2.1.1.

7-ELEVEN, INC. v. LAWRENCE I. WECHSLER

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Opposition No. 91117739

to application Serial No. 75543909

filed on August 27, 1998

【案情摘要】

本案乃為美國商標審查與上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，以下簡稱上訴委員會）之商標行政法官所為有關商標註冊爭議之決定。

商標註冊申請人 Lawrence I. Wechsler 申請以標準字體呈現之「GULPY」文字商標註冊，使用於「可攜式動物水食物以及動物水容器」之商品上。相對人（即異議人）7-Eleven 公司根據美國聯邦商標法（Lanham Act，藍能法）第二條(d)之規定，主張該商標與其所擁有用以表徵礦泉水飲料之「BIG GULP」商標及其他「GULP」商標系列有造成混淆之虞，因此反對其註冊之申請。之後，相對人又修正其異議書之內容，增加以聯邦商標法第十三條(a)及第四十三條(c)之沖淡規定為反對註冊之另一理由。

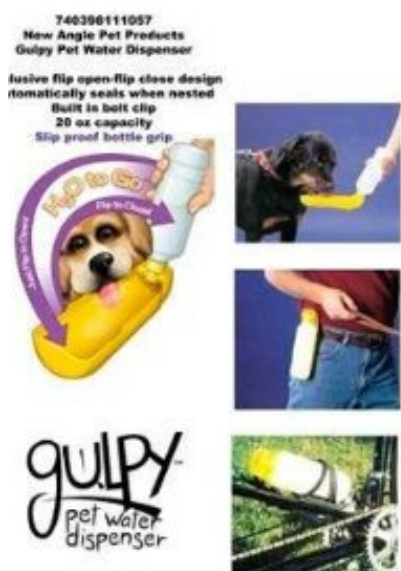
異議人在美國約有五千三百家直營或連鎖店，並且自一九八三年起耗費數百萬美元廣告及推銷其 Gulp 系列商品，包括與職棒大聯盟合作之全

國性促銷活動、店內廣告、櫥窗廣告、收音機與電視廣告、網路上廣告、甚至在好幾部電視劇、廣播節目及電影內為置入性行銷等。因此，該系列商品自一九八五年起之每年平均銷售額為一億八千萬美元，而且根據異議人所自行進行之市場調查研究，一般消費大眾對「BIG GULP」商標有 73% 之知悉度。

申請人之「GULPY」商標在二〇〇一年三月二十九日被首次商業使用於可攜式寵物給水器，而且繼續使用迄今。其幾乎在美國各州皆有生意，而且已賣出超過二十萬個給水器。申請人希望透過寵物店、寵物食品、寵物相關商品之所有行銷管道來銷售其商品。而且亦在商品展、網路及寵物期刊或出版品中刊登廣告，此外，亦向潛在顧客寄發宣傳單。

【相關圖樣】

□被告商標



□原告商標



【參考法條】

《美國聯邦商標法¹⁰⁴》

第十三條¹⁰⁵

異議

(a)任何人如認為因標章註冊於主要註冊簿而有損其利益，得繳納規費，在本法第十二條(a)項之公告後三十日內，檢附理由，向專利商標局提出異議。於三十日期間屆滿前，得以書面申請將異議期間延長三十日。於延展期間屆滿前得再提出延展之申請，如有正當理由局長得依申請准予再延展異議期間。局長應將每次延展異議期間通知異議人。異議之聲明得依局長所定之條件修正。

(b)除異議成立外，

(1)符合第一條(a)項註冊於主要註冊簿之要件時，或依第四十四條之規定可註冊於專利商標局時，應核發註冊證，其註冊之通知亦應公告於異議商標局之公報中

(2)如申請人係依第一條(b)項之規定申請註冊，則應發核准通知予申請人。

¹⁰⁴ Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

¹⁰⁵ 15 U.S.C. §1063

Opposition to registration.

(a) Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark upon the principal register may, upon payment of the prescribed fee, file an opposition in the Patent and Trademark Office, stating the grounds therefor, within thirty days after the publication under subsection (a) of section 1062 of this title of the mark sought to be registered. Upon written request prior to the expiration of the thirty-day period, the time for filing opposition shall be extended for an additional thirty days, and further extensions of time for filing opposition may be granted by the Commissioner for good cause when requested prior to the expiration of an extension. The Commissioner shall notify the applicant of each extension of the time for filing opposition. An opposition may be amended under such conditions as may be prescribed by the Commissioner.

(b) Unless registration is successfully opposed -

(1) a mark entitled to registration on the principal register based on an application filed under section 1051(a) of this title or pursuant to section 1126 of this title shall be registered in the Patent and Trademark Office, a certificate of registration shall be issued, and notice of the registration shall be published in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office; or

(2) a notice of allowance shall be issued to the applicant if the applicant applied for registration under section 1051(b) of this title.

第四十三條(c) ¹⁰⁶

著名商標淡化之損害賠償

(1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：

- (A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
- (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
- (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
- (D)標章使用於交易之地區範圍。

¹⁰⁶15 U.S.C. §1125(c)

Remedies for dilution of famous marks

- (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -
- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
 - (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
 - (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
 - (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
 - (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
 - (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
 - (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
 - (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
- (2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.
- (3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.
- (4) The following shall not be actionable under this section:
- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
 - (B) Noncommercial use of a mark.
 - (C) All forms of news reporting and news commentary.

- (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
- (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
- (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
- (H)標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。
- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3)依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章、標誌或廣告模式識別性之請求。
- (4)下列事項不受禁止之限制：
- (A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
- (B)使用標章非作為商業使用。
- (C)任何形式的新聞報導或評論。

【本案爭點】

1. 申請人之「GULPY」商標是否與異議人表徵礦泉水飲料之「BIG GULP」商標及其他「GULP」商標系列造成混淆之虞？
2. 申請人之「GULPY」商標是否會構成「BIG GULP」商標之沖淡？
 - (1)「BIG GULP」是否為一著名商標？
 - (2)「BIG GULP」是否在申請人提出註冊申請時已著名？
 - (3)「GULPY」商標是否可能造成「BIG GULP」識別性之模糊化沖

淡？

【兩造主張】

《混淆之虞》

A. 所使用商品之類似性

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

B. 行銷管道之相似性與否

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

《沖淡》

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

【理由】

《混淆之虞》

本案件混淆之虞存否之判斷，乃係根據本案件與 *In re E.I. du Pont de Nemours & Co*¹⁰⁷（以下簡稱 *du Pont*）一案判決所示之判斷要素相關之事證所為。

A. 商標家族（Family of Marks）

在混淆之虞之分析中，上訴委員會首先探討異議人所聲稱之以「Gulp」或「_____Gulp」為主軸之家族系列商標（以下簡稱「Gulp 家族」商標）。根據 *J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp.*¹⁰⁸ 一案之見解，所謂商標家族乃指一群具有共同可辨識特徵之商標，而其商標之組成以及使用方式使得消費大眾不僅將其中之個別商標而且將其家族間之共同特徵與商標所有人聯想在一起。因此，單純使用一系列之近似商標並不足以形成一商標家族，而是需消費大眾將該共同特徵認知為該商品之共同來源之表徵方可。

當其間共同元素（特徵）之使用形式足以表示該家族之來源（源自該家族）時，對該商標家族之認知便已達到與一般之商標一樣，商標家族所具有之權利乃及於其所使用之商品。誠如 *Merritt Foods Co. v. Americana Submarine*¹⁰⁹ 一案所指出，商標家族之理論基礎在於商標權人在其努力的範圍內一起使用及促銷具有共同特徵之數個商標而使該共同特徵具有第二意義，亦即第三人若在類似或有關的商品上使用該特徵於其商標中，將會使人將第三人之商標與家族商標或家族商標使用人聯想在一起。上訴委員會根據相關事證認為異議人已證明其具有「Gulp 商標家族」之商標權。

¹⁰⁷ 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563, 567 (CCPA 1973).

¹⁰⁸ 932 F.2d 1460, 18 USPQ2d 1889, 1891 (Fed. Cir. 1991).

¹⁰⁹ 209 USPQ 591, 597 (TTAB 1980).

在比較異議人之商標家族與申請人之商標方面，所要判斷之問題並非申請人之商標與異議人之商標家族內之個別商標是否近似，而是要決定其是否可能被當作異議人之商標家族內之一成員。異議人之商標家族之共同特徵「Gulp」在礦泉水飲料商品上給人之商業印象為異議人提供大量之飲料供銷售；而申請人之商標「Gulpy」乃一未併入異議人商標特徵之塑造性文字，當被用在可攜式動物水商品時會產生不同之商業印象。

有關商標所使用商品方面，異議人之商標家族主要是用在其連鎖店所販售之礦泉水飲料，後來亦擴及於馬克杯、糖果、沙拉及水果等人類食品。而申請人之商品乃可攜式動物水，因此二者之商品有不同之銷售環境與情況，而且不會被相同的消費者所遇上，而可能產生該些商品來自相同來源之錯誤信念。

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

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

B. 異議人商標之聲譽或相對強度

在 *du Pont* 一案中要素第五點之探討部分，要求法院考量異議人商標之聲譽的證據。聲譽在混淆之虞之分析上扮演支配性之角色¹¹⁰。不過，在混淆之虞判斷上之聲譽與反沖淡保護之聲譽有所不同，而且後者之聲譽須有較嚴格之證明¹¹¹。前者乃相對性問題，後者則為絕對性問題；亦即前者可能很強，亦可能很弱，而後者乃足以受反沖淡保護之聲譽是否存在之問題。因此，某一商標可能已獲有足以構成混淆之聲譽，但卻仍未達到反沖淡聲譽之程度¹¹²。

異議人之「GULP」及「BIG GULP」系列商標之聲譽之證據為飲料銷售額、廣告促銷、電視節目與電影之置入性行銷、報紙及出版物上之報導等，以及異議人所授權之市場研究顯示「BIG GULP」有高知名度。根據此些證據尤其是該市場研究，我們認為「BIG GULP」在礦泉水飲料上有很高之知名度。然而單獨具有高知名度一點並不足以構成混淆之虞¹¹³。因此，有必要繼續分析其他之 *du Pont* 因素。

C. 所使用商品之類似性

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

¹¹⁰Bose Corp. v. QSC Audio Products Inc., 293 F.3d 1367, 63 USPQ2d 1303, 1305 (Fed. Cir. 2002); Recot Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 54 USPQ2d 1894, 1897 (Fed. Cir. 2000); Kenner Parker Toys, Inc. v. Rose Art Industries, Inc., 963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992).

¹¹¹Palm Bay Imports Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondée En 1772, 396 F.3d 1369, 73 USPQ2d 1689, 1694 (Fed. Cir. 2005); Toro Co. v. ToroHead Inc., 61 USPQ2d 1164, 1170 (TTAB 2001).

¹¹²Toro Co. v. ToroHead Inc., *supra*, citing I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 47 USPQ2d 1225, 1239 (1st Cir. 1998).

¹¹³Recot Inc. v. M.C. Becton, *supra*, 54 USPQ2d at 1898 (“fame alone cannot overwhelm the other *du Pont* factors as a matter of law”); University of Notre Dame du Lac v. J. C. Gourmet Food Imports Co., 703 F.2d 1372, 217 USPQ 505, 507 (Fed. Cir. 1983) (“[T]he fame of the [plaintiff’s] name is insufficient in itself to establish likelihood of confusion under §2(d)”).

皆未能使上訴委員會相信異議人之飲料、馬克杯或其他食物商品與申請人之可攜式動物水商品相關連，且無證據足以證明可攜式動物水乃異議人將來所可自然擴展之領域內商品，亦無證據證明消費者會認為此些商品乃源自同一來源。因此，上訴委員會認為商品類似與否一項考量因素應作有利於申請人之考量。

D. 行銷管道之類似性與否

異議人主張，由於申請人之商品可能在便利商店販售，而且由於異議人亦出售寵物相關商品，因此，銷售管道有所重疊。然而，由於異議人之便利商店所售之物品相當廣泛，而且由於系爭商品是如此之不同性質與具有不同使用目的，以致於即使全部皆在異議人之便利商店出售，消費者亦不會認為他們來自同一來源。亦即在此情況下，即使雙方商品皆在異議人之便利商店出售，消費者亦不會認為兩造商品間有任何關係存在。單純兩商品會在同一管道銷售給同一顧客群一點本身並不足以證明商品間有何特定之關係¹¹⁴。基於此一認識，銷售管道之近似與否在本案件中乃為一中立因素。

E. 銷售之周遭情況以及出售之對象

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

F. 二商標間之近似性

針對二商標間是否具有近似性，並非並列比較而是以其整體商業印

¹¹⁴Champion International Corporation v. Genova, Inc., 199 USPQ 301, 305 (TTAB 1978).

象是否會引起混淆加以觀察。異議人之「Gulp」商標乃為一般文字，並非其商品具有「牛飲」之暗示；而申請人之商標「Gulpy」乃為一創造性文字，而使用在可攜式動物水商品上產生了完全不同之商業印象。雖然兩商標在外觀及聲音間有一些近似性，但就整體加以比較，一個是一般字，另一為具有不同商業印象之不熟悉字，因而使兩商標可以充分地相互區別。換言之，熟悉字與不熟悉字間彼此很容易區別。因此，上訴委員會認為兩商標在意義及商業印象方面之區別勝過二者在外觀與聲音上之近似性。

G.因素之衡量

雖然異議人之「BIG GULP」商標，至少在飲料方面，有高度之知名度與聲譽，但聲譽本身並不足以構成聯邦商標法第二條(d)之混淆之虞¹¹⁵，而是必須存有合理之基礎使大眾將申請人之可攜式動物水歸屬於異議人及其「BIG GULP」商標方可¹¹⁶。該「著名商標」之論點在以下情況較不具說服力，即(i)兩商標間有重大之差異，且(ii)沒有具說服力之根據亦無證據足以證明（支持）消費者可能會將兩商標聯想在一起時¹¹⁷。從本案所顯示的證據可以很明顯地看出，兩造在不同之領域使用其商標，而且雖然雙方皆對大眾銷售商品，兩者之商品間並無互動或關係足以形成會造成混淆之情況。兩造雖有共同之顧客群，但是在對整體情況加以實際評估之後，上訴委員會對於異議人之顧客在通常購買消費礦泉水之環境下會將（其等通常在不同之行銷環境及不同購買動機所會碰到之）可攜式動物水與異議人聯想在一起有所質疑。兩造之商品與商標（尤其是整體商業印象）上之差異不僅抵銷了異議人之「BIG GULP」商標

¹¹⁵Recot Inc. v. M.C. Becton, supra, 54 USPQ2d at 1898; University of Notre Dame du Lac v. J. C. Gourmet Food Imports Co., supra, 217 USPQ at 507.

¹¹⁶University of du Lac v. J. C. Gourmet Food Imports Co., supra. See also Dymo Industries, Inc. v. Schramm, Inc., 181 USPQ 540, 541-542 (TTAB 1974); American Optical Corporation v. Autotrol Corporation, 175 USPQ 725, 729 (TTAB 1972).

¹¹⁷Land O'Lakes, Inc. v. Land O'Frost, Inc., 224 USPQ 1022, 1026-1027 (TTAB 1984).

之知名度及名氣，因此而排除了混淆之虞。

《沖淡》

此外，異議人亦主張沖淡所構成之請求權。根據聯邦商標法第十三條及第四十三條(c)¹¹⁸之規定，異議人主張申請人之商標將會構成異議人之「Gulp」系列商標識別性之模糊化。聯邦商標法將模糊化之沖淡界定為，由於商標或商號與著名商標間之近似性所產生之聯想而造成著名商標識別性之損害¹¹⁹。由於已經認定只有申請人之「BIG GULP」商標具有在混淆之虞之判斷上的高知名度及聲譽，而且由於構成沖淡保護所要求之知名度與聲譽較此更為嚴格，因此上訴委員會僅對申請人之「BIG GULP」商標分析其是否被沖淡，包括以下之考量問題：

1. 「BIG GULP」是否為一著名商標？
2. 「BIG GULP」是否在申請人提出註冊申請時已著名？
3. 「GULPY」商標是否可能造成「BIG GULP」識別性之模糊化沖淡？

A. 異議人商標之聲譽

在 *Toro Co. v. ToroHead Inc.*¹²⁰（以下簡稱 *Toro*）一案中，上訴委員會曾介紹了證明一商標為著名商標之要件：雖然法定的八個要素乃一指導原則，但最終地必須考量所有的證據以認定是否異議人已達其舉證責

¹¹⁸Sections 13 and 43(c) of the Lanham Act, 15 U.S.C. §§1063 and 1125(c). The Lanham Act provides as follows: Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

¹¹⁹Section 43(c)(2)(B) of the Lanham Act, 15 U.S.C. §1125(c)(2)(B). "dilution by blurring" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.

¹²⁰61 USPQ.2d 1164, 1170 (TTAB 2001).

任地證明相關公眾認為「BIG GULP」是代表著一獨特、單一、或特殊的事物。由於著名商標可被與其近似之商標使用在不具競爭性之商品或服務上而造成沖淡，因此著名商標所有人必須證明該字詞與著名商標所有人間具有一強烈之消費者聯想(a powerful consumer association)方可。

反沖淡保護所需達到之聲譽並不容易被證明，因此，異議人必須提出證據證明，公眾在幾乎所有的場合碰上異議人之商標，其至少在一開始時會將該字詞與著名商標所有人聯想在一起。足以證明此字詞轉換成真正著名商標之證據例如包括：(1) 相對人之承認；(2) 密集的媒體曝光率；(3) 市場調查等。

然而要證明沖淡，著名商標所有人必須證明消費大眾對該字詞之認知已產生改變，以致於該字詞即使在著名商標所有人之商品或服務外之情況被使用，亦會被主要地與著名商標所有人聯想在一起¹²¹。上訴委員會認為「BIG GULP」在申請人申請時已獲得足以支持沖淡請求權之聲譽，因為廣泛媒體注意（特別是有媒體提及其乃美國牛飲文化之象徵）以及市場研究調查證明了所有消費者（包括非異議人服務之接受者）在未經協助之下已有 73%知悉該商標。因此認為異議人已證明了「BIG GULP」具有足以受到反沖淡保護之著名性。

B. 異議人之商標在申請人註冊申請時已著名

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

¹²¹The Toro Co. v. ToroHead, Inc., [61 U.S.P.Q.2d 1164](#), 1180-1181, 2001 WL 1734485 ([T.T.A.B.2001](#)).

C. 淡化所構成之沖淡

沖淡減低了一個具有有利聯想之顯著商標或商號(a distinctive mark or name with favorable associations)對一商品所產生在消費大眾心中之銷售力(selling power)¹²²。模糊化之沖淡發生於很大比例之消費者在看到後使用人在其商品上使用該商標會立即想到著名商標而且將後一商標使用與著名商標所有人聯想在一起，即使消費者並不相信該商品來自著名商標所有人者亦然¹²³。

在認定申請人之「GULPY」商標是否會模糊化異議人之「BIG GULP」商標之識別性，上訴委員會得參考所有相關之事實。對此，聯邦商標法提供以下之指導原則：在認定一個商標或商號是否可能造成模糊化沖淡，法院可以考量所有之相關因素，包括(i)商標或商號與著名商標間近似之程度；(ii)著名商標之先天或後天識別性之程度；(iii)著名商標所有人對該商標加以大量地排它使用之程度；(iv)該著名商標之認知度；(v)是否該商標或商號之使用人有意去造成與著名商標間之聯想；(vi)該商標或商號與著名商標間之任何實際聯想。茲分別說明如下：

1. 商標或商號與著名商標間近似之程度

就沖淡之目的而言，著名商標權人必須證明兩標識間完全相同或有非常大(very substantially)之近似性，而非僅證明足以產生混淆之近似性¹²⁴。正如上訴委員會在 *Toro* 一案之見解，「模糊化之測試與認定混淆之虞之測試並不相同，『要支持一模糊化沖淡請求，兩標識間必須充分地近似而使

¹²²Toro Co. v. ToroHead Inc., supra, 61 USPQ2d at 1182, quoting Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621, 624-25, 217 UPSQ 658, 661 (2nd Cir. 1983).

¹²³Toro Co. v. ToroHead Inc., supra, 61 USPQ2d at 1183.

¹²⁴Carefirst of Maryland Inc. v. FirstHealth of the Carolinas Inc., supra, 77 USPQ2d at 1514, quoting Toro Co. v. ToroHead, Inc., supra, 61 USPQ2d at 1183.

得大部分的相關消費者皆會認為其乃相同¹²⁵』，因此，兩標識間之差異通常具有重要性。另外，美國聯邦上訴法院第二巡迴法院在 *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*¹²⁶一案即認為，在汽車使用「LEXUS」並不會造成對 LEXIS（電子資料庫服務）之沖淡」。

由於申請人之「GULPY」商標產生一個與異議人之「BIG GULP」商標完全不同之商業印象，因此，上訴委員會不認為此二者「基本上相同」。由於在認定混淆之虞時，已認定其間並不近似，因此，在沖淡之場合亦必須認定兩標識間不具有實質地（substantially）近似。此一考量因素有利於申請人。

2.著名商標之先天或後天識別性之程度

由於「BIG GULP」乃暗示消費者會牛飲異議人之礦泉飲料，因此具有暗示性而對礦泉飲料具有先天之識別性。此一考量因素則較有利於異議人。

3.著名商標所有人對該商標加以大量地排它使用之程度

雖然申請人提出證據證明有第三人使用各式各樣之「GULP」商標，但申請人並未能證明此些第三人使用及推廣其商標之程度。由於缺乏此一證據，上訴委員會並無法判斷是否第三人之使用是如此廣泛以致於對消費者之觀感有任何影響。因此認為異議人對「BIG GULP」商標有重大地排他性使用，而使得此一考量因素有利於異議人。

¹²⁵“To support an action for dilution by blurring, ‘the marks must be similar enough that a significant segment of the target group sees the two marks as essentially the same.’” *Luigino’s, Inc.*, 170 F.3d at 832, 50 USPQ2d at 105169 (quoting 2 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, §24:90.1 (4th ed. 1998)).

¹²⁶875 F.2d 1065, 10 USPQ.2d 1961 (2nd Cir. 1989).

4.該著名商標之認知度

此一因素似乎與反沖淡保護本即需該標識已著名之前提要件有所重疊，然而為使法條用語有其意義，上訴委員會認為此一要素乃要求認定該著名商標所獲得聲譽之程度。換言之，當一商標已達必要之知名度後其已符合成為一著名商標之前提。然後，再根據「越著名之商標越易產生與被告標識間聯想之虞」的標準尺度來認定該著名商標所受保護程度之高低。

在本案中，雖然在之前認定「BIG GULP」商標乃著名商標，但並無證據顯示其與其他之著名商標相較有何特別高之認知度。因此，此一因素屬中性而不對異議人造成利或不利。

5.是否該商標或商號之使用人有意去造成與著名商標間之聯想

異議人未提出任何證據證明申請人故意（intend）去造成與「BIG GULP」間之聯想，因此此一因素有利於申請人。

6.該商標或商號與著名商標間之任何實際聯想

異議人未提出證據證明申請人之「GULPY」商標與異議人之「BIG GULP」商標間存有任何實際聯想。由於並無證據足以認為當兩個商標分別使用在其商品上時，申請人商品之潛在消費者將會做任何的聯想，因此此一考量因素有利於申請人。

7.以上因素之衡量

綜合以上因素，雖然異議人之「BIG GULP」商標有聲譽，有識別性

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

【評析】

本案涉及使用商標構成混淆之虞及著名性沖淡之問題。在混淆之虞的判斷上，乃是採取 *du Pont* 一案判決所示之判斷要素包括：(1) 商標家族 (Family of Marks)；(2) 異議人商標之聲譽或相對強度；(3) 所使用商品之類似性；(4) 行銷管道之類似性與否；(5) 銷售之周遭強況以及出售之對象；(6) 二商標間之近似性。在本案中，上訴委員會就相關證據審酌後認為，兩造之商品與商標（尤其是整體商業印象）上之差異不僅抵銷了異議人之「BIG GULP」商標之知名度及名氣，因此而排除了混淆之虞。

此外，在沖淡方面，上訴委員會認為應認定：(1)「BIG GULP」是否為一著名商標；(2)「BIG GULP」是否在申請人提出註冊申請時已著名；(3)「GULPY」商標是否可能造成「BIG GULP」識別性之模糊化沖淡。而對於模糊化沖淡之判斷上，上訴委員會指出，聯邦商標法提供下列指導原則，包括考量(i)商標或商號與著名商標間近似之程度；(ii)著名商標之先天或後天識別性之程度；(iii)著名商標所有人對該商標加以大量地排它使用之程度；(iv)該著名商標之認知度；(v)是否該商標或商號之使用人有意去造成與著名商標間之聯想；(vi)該商標或商號與著名商標間之任何實際聯想。而由本案相關證據顯示，異議人並無法證明申請人註冊申請若被允許將會構成其「BIG GULP」商標之沖淡。因此

上訴委員會最後乃駁回異議人之請求。

本案判決內容分析透徹，說理有力，而值得與德國法作比較。然而，在德國法上本案可用「不適當搭配觀點」成立聲譽減損，因人類飲料與動物飲料不宜使用相同或類似之商標。

2.1.2.

**VICTOR MOSELEY AND CATHY MOSELEY, DBA VICTOR'S
LITTLE SECRET, PETITIONERS v. V SECRET CATALOGUE,
INC., ET AL.**

No. 01-1015

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

**537 U.S. 418; 123 S. Ct. 1115; 155 L. Ed. 2d 1; 2003 U.S. LEXIS 1945;
71 U.S.L.W. 4126; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1801; 2003 Cal. Daily Op.
Service 1894; 16 Fla. L. Weekly Fed. S 114**

November 12, 2002, Argued

March 4, 2003, Decided

【案情摘要】

本案上訴人Moseley在美國肯特基州一小鎮內使用與被上訴人Secret Catalogue公司之著名商標「Victoria's Secret」相同及近似「Victor's Little Secret」之商標，銷售女用內衣及成人商品。被上訴人起訴控告Moseley違反聯邦商標沖淡法（Federal Trademark Dilution Act，FTDA）等規定。聯邦地方法院發出禁制令，禁止Moseley使用該商標，且聯邦上訴法院第六巡迴法院維持此一禁制令。惟上訴人不服提起上訴，聯邦最高法院則以本案未有充分證據證明Moseley之使用行為實際上造成被上訴人（原告）著名商標識別力之沖淡為由，而發回更審。

【參考法條】

《美國聯邦商標法¹²⁷》

第四十三條(c)¹²⁸

著名商標淡化之損害賠償

(1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：

(A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。

¹²⁷Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

¹²⁸15 U.S.C. §1125(c)

Remedies for dilution of famous marks

(1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -

- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
- (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
- (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
- (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
- (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
- (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
- (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
- (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.

(3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.

(4) The following shall not be actionable under this section:

- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
- (B) Noncommercial use of a mark.
- (C) All forms of news reporting and news commentary.

- (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
 - (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
 - (D)標章使用於交易之地區範圍。
 - (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
 - (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
 - (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
 - (H)標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。
- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3)依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章、標誌或廣告模式識別性之請求。
- (4)下列事項不受禁止之限制：
- (A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
 - (B)使用標章非作為商業使用。
 - (C)任何形式的新聞報導或評論。

【本案爭點】

本案爭點在於聯邦商標沖淡法第三條（即一九四六年聯邦商標法第四十三條(c)）之沖淡，是否須有實際沖淡之證明，或只須有沖淡之虞即足。

【理由】

本案之雙方對於被上訴人（原告）之商標為著名商標（famous mark）一事，並不爭執。

本案二審法院係根據聯邦商標沖淡法立法時之國會報告內容，指「雖混淆導致立即之損害，然而沖淡是一種傳染，若允許其擴散，將必然摧毀該商標之宣傳價值」，而認為雖無沖淡之證明（亦即尚未發生實際沖淡）仍可成立沖淡（by tarnishing 及 by blurring）。

原審不採聯邦上訴法院第四巡迴法院在 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Development*¹²⁹一案所發表之見解，即要成立聯邦沖淡法上著名商標之沖淡必須有證據證明（1）被告使用與著名商標充分近似之商標而在相關消費者圈中產生此二者之聯想（2）且已造成（3）對著名商標之經濟價值之實際損害（藉減低著名商標來作為銷售其商品或服務之銷售媒介的促銷力）。

本院指出美國聯邦商標法與不正競爭法乃繼受英國法，而主要在禁止使用商標或營業名稱所造成商品來源之混淆。聯邦沖淡法則是因 Schechter 氏將德國法之概念在哈佛法學評論中所發表之論文而引進，並帶動美國法學思潮，因而有許多州制定有關沖淡之法律。沖淡之構成並不需原被告間具有競爭關係，亦不需兩商標間具有混淆之虞。

二十餘年後，麻州首先制定州法保障商標免於被沖淡。其規定之內容為：即使雙方間並無競爭關係，亦無商品或服務來源之混淆，造成他方營業信譽損害之可能性或造成他方商標或營業名稱識別性（distinctive

¹²⁹170 F.3d 449 (4th Cir., 1999).

quality) 之沖淡可能性，在商標侵害或不正競爭案例中應構成禁制令救濟之理由。此後到一九九五年美國聯邦沖淡法被制定為止，至少有二十五州通過與麻州相類似之法律。當一九八八年首次美國國會修正聯邦商標法（Lanham Act，藍能法）而納入沖淡條款時，由於有反對意見而擔心憲法言論自由被認為受到嵌制，因此胎死腹中。直到一九九五年再度提出時，同時規定了兩個例外，即比較廣告及非商業使用不構成沖淡，並擴及註冊與未註冊商標均適用後，才無異議通過。在美國國會司法委員會的報告指出，FTDA 立法之目的乃為，「即使在沒有混淆之虞的情況下，保護著名商標免於因嗣後的使用，而模糊其商標之識別力或加以玷污或減損之」。本院認為，州立法的條文規定及於聲譽，而聯邦沖淡法僅規定識別力之沖淡，兩相對照之下足以支持對聯邦沖淡法之規定作狹義解釋。無論如何，州法與聯邦立法之對照的確對本案爭點具有重要性。與州法使用「沖淡之虞」不同地，聯邦沖淡法乃使用「對著名商標之識別力造成沖淡」（cause dilution）之用語，很明顯地，條文要求證明實際沖淡，而非僅沖淡之虞。此一結論亦可從沖淡一詞被定義為「減低著名商標識別商品或服務之能力，而不論兩者間有無競爭關係或兩商標間有無混淆之虞等」，混淆有「之虞」，而減低識別能力並無「之虞」之對照，可看出其間的不同。然而，實際沖淡之證明並非要求證明實際沖淡之後果，如銷售之實際減少等；而且，聯想在一起亦不必然會造成模糊化（blurring）的結果。本案並未有證據證明被告之使用已減低原告著名商標之識別力，因而發回更審。

【評析】

本案乃依美國聯邦沖淡法之規定，只著重識別力而未論及聲譽之減損。因本案被告係將原告之著名商標使用在成人商品店（內衣僅占少數銷售額），的確會造成原告聲譽減損。

FTDA 立法之目的乃為，「即使在沒有混淆之虞的情況下，保護著名商標免於因嗣後的使用，而模糊其商標之識別力或加以玷污或減損之」。因此本院認為，與州法使用「沖淡之虞」不同地，聯邦沖淡法乃使用「對著名商標之識別力造成沖淡」(cause dilution)之用語，很明顯地，條文要求證明實際沖淡，而非僅沖淡之虞。然而本案所要求之「致(cause)」沖淡」要件已在二〇〇六年修法時被修正為沖淡之虞即足。

2.1.3.

**AUTOZONE, INC. and SPEEDBAR, INC., Plaintiffs-Appellants, v.
TANDY CORP., Defendant-Appellee.**

No. 01-6571

**UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH
CIRCUIT**

**373 F.3d 786; 2004 U.S. App. LEXIS 13334; 2004 FED App. 0200P
(6th Cir.); 71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1385**

April 21, 2004, Argued

June 29, 2004, Decided

June 29, 2004, Filed

【案情摘要】

原告（上訴人）起訴控告被上訴人使用「PowerZone」之字樣，侵害或沖淡其所擁有之「AutoZone」商標權。原告與被告皆為全國性零售商，商標並不近似，而其等所銷售之商品汽車零件與電子商品亦不相同，但原告仍主張被告之行為侵害（有混淆之虞）其商標，而且構成商標之沖淡。一審法院以原告未能提供充分證據使陪審團認為消費者可能被混淆，而且亦未能證明有實際上造成沖淡，因此以簡式判決（summary judgment）判定原告敗訴。原告不服，提起上訴，惟仍遭二審法院駁回。

【相關圖樣】



【參考法條】

《美國聯邦商標法¹³⁰》

第四十三條(c)¹³¹

著名商標淡化之損害賠償

¹³⁰ Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

¹³¹ 15 U.S.C. §1125(c)

Remedies for dilution of famous marks

- (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -
 - (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
 - (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
 - (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
 - (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
 - (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
 - (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
 - (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
 - (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
- (2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.
- (3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.
- (4) The following shall not be actionable under this section:
 - (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
 - (B) Noncommercial use of a mark.
 - (C) All forms of news reporting and news commentary.

- (1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：
- (A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
 - (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
 - (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
 - (D)標章使用於交易之地區範圍。
 - (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
 - (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
 - (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
 - (H)標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。
- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3)依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章、標誌或廣告模式識別性之請求。
- (4)下列事項不受禁止之限制：
- (A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
 - (B)使用標章非作為商業使用。
 - (C)任何形式的新聞報導或評論。

【本案爭點】

「導致（cause）原告商標識別性沖淡」之沖淡判斷。

【兩造主張】

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

【理由】

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

AutoZone 亦主張原審在沖淡請求上以簡式判決為之乃屬錯誤，因為其使用了錯誤的判斷測試標準。惟因 AutoZone 無法提出實際沖淡的證據，因此本院贊同原審採行簡式判決之決定。茲就相關問題分析如下：

A. 沖淡請求乃獨立於商標侵害

沖淡請求乃獨立於商標侵害請求，因為其並非混淆誤認之虞標準，而

是用以保護商標權人在維持其商標完整性與識別性上之準財產權¹³²。一九九五年美國聯邦商標沖淡法（Federal Trademark Dilution Act，FTDA）之規範目的，乃尋求避免著名商標被模糊化沖淡與玷污化沖淡。

B. 聯邦沖淡測試

聯邦沖淡測試要構成商標沖淡法之沖淡，原告必須證明以下五點，即（1）著名性；（2）識別性；（3）被告在商業中作為商標使用；（4）在原告商標著名之後開始使用；（5）導致（cause）原告商標識別性之沖淡¹³³。有關第一、三及四點因素，在本案中未成為爭點，因此僅就第二、五點因素探討之。

a. 識別性

由 AutoZone 商標之使用程度、廣告之普及性，其商標之知名度以及因註冊而推定其有識別性等因素觀之，在在顯示出 AutoZone 商標之識別性。

b. 導致（cause）原告商標識別性之沖淡

原審在本案中適當地運用本院在 *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*¹³⁴（以下簡稱 *V Secret*）一案中所表示的意見。在 *V Secret* 案中採用了 Nabisco 測試之十個考量因素以決定是否構成沖淡。原審在本案中採取此測試標準逐一分析後，認為二商標之近似性並未達沖淡所需之高度近似性，因而不構成沖淡。AutoZone 對此認定則在上訴意見中指摘原審不應適用 Nabisco

¹³² Kellogg Co. v. Toucan Golf, Inc., 337 F.3d at 628

¹³³ Kellogg Co. v. Toucan Golf, Inc., 337 F.3d at 616; see also Kellogg Co. v. Exxon Corp., 209 F.3d at 577; Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 215 (2d Cir. 1999).

¹³⁴ 259 F.3d 464 (6th Cir. 2001) ("*V Secret*"), rev'd, 537 U.S. 418, 155 L. Ed. 2d 1, 123 S. Ct. 1115 (2003).

測試標準，而且認為 Nabisco 之測試有所錯誤。

在此，首先必須認定聯邦最高法院在 *V Secret* 一案之判決是否採納聯邦上訴法院第二巡迴法院之 Nabisco 測試標準，並因而將之納入本巡迴法院之判例法中。

聯邦最高法院於二〇〇三年作出 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*¹³⁵（以下簡稱 *Moseley*）一案判決，認為聯邦沖淡法要求實際沖淡之前，美國聯邦上訴巡迴法院間有採沖淡之虞標準者（例如 *V Secret* 案¹³⁶），亦有採實際沖淡標準者（例如 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev.* 案¹³⁷）。所謂「實際沖淡」並非指沖淡之後果（例如實際銷售損失）亦須被證明。不過當該商標並非同一時，單純消費者之心理上聯想並不足以構成實際沖淡，因為未必會減低著名商標表徵其商品來源之能力。由於聯邦最高法院之重點在處理此一問題，因此並未批評 Nabisco 測試，原審採納之即不應受到指摘。

本案中，AutoZone 並未提出實際沖淡之證據，而且由於沖淡請求所要求之商標近似性較商標侵權請求來得高，兩造商標間之不近似性本身即已足以顯示原告之請求無法成立，因此，原審之簡式判決認定並無不當。由於兩造商標間缺乏高度近似性，因此兩商標當然並非高度近似或幾乎相同而使得 AutoZone 可以證明實際沖淡已發生，再加上 AutoZone 並未能提出其他證據證明實際沖淡，因此，原審認定其沖淡請求無法成立並無違誤。

【評析】

¹³⁵ 537 U.S. 418, 155 L. Ed. 2d 1, 123 S. Ct. 1115 (2003).

¹³⁶ *V Secret*, 259 F.3d at 476 (adopting likelihood of dilution standard); *Nabisco*, 191 F.3d at 223-24 (adopting likelihood of dilution standard).

¹³⁷ 170 F.3d 449, 464 (4th Cir. 1999) (requiring proof of actual dilution).

本案乃係依二〇〇六年修法前之聯邦沖淡法所為之判決。依據當時法院對該法之解讀，認為須證明實際沖淡才會構成著名商標之沖淡。但現行法已修正，只要求有沖淡之虞即可。因此，採「沖淡之虞」標準之 Nabisco 測試在現行法中應屬適當的測試。不過，由本案判決可知，Nabisco 測試之十個考量因素並非在任一個案中皆須全部加以考量，而是可能只針對幾個相關因素為之，而且該十個因素並非列舉，而是保有將來發展的自由空間。

2.1.4.

**AU-TOMOTIVE GOLD, INC., Plaintiff-Appellee, v.
VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC.; AUDI OF AMERICA, INC;
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT; AUDI
AKTIENGESELLSCHAFT, Defendants-Appellants.**

No. 04-16174

**UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH
CIRCUIT**

**457 F.3d 1062; 2006 U.S. App. LEXIS 20581; 80 U.S.P.Q.2D (BNA)
1293**

**February 14, 2006, Argued and Submitted, San Francisco, California
August 11, 2006, Filed**

【案情摘要】

原告（被上訴人）為汽車零件之製造商，其未經被告 Volkswagen（以下簡稱福斯）及 Audi（以下簡稱奧迪）（為具有著名商標地位之公司）之同意而在所生產的汽車零件（如例鏈及盤等）上使用被告之商標。原告起訴請求法院宣告其並未侵害被告之商標權，亦未造成沖淡，因為該商標之使用乃是為美感（aesthetic）功能性要求所為。一審法院以簡式判決（summary judgment）認定原告勝訴，被告不服而提起上訴。聯邦上訴法院第九巡迴法院認為，原告之使用可能構成美國聯邦商標法

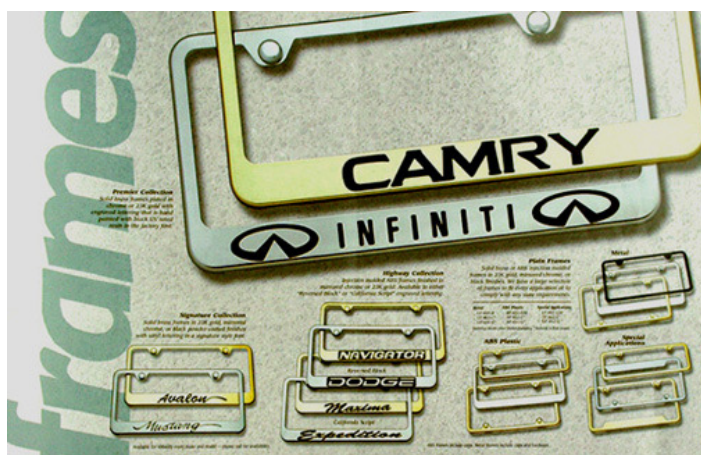
（Lanham Act，藍能法）上之商標侵害及沖淡行為，因而廢棄一審所為之簡式判決。

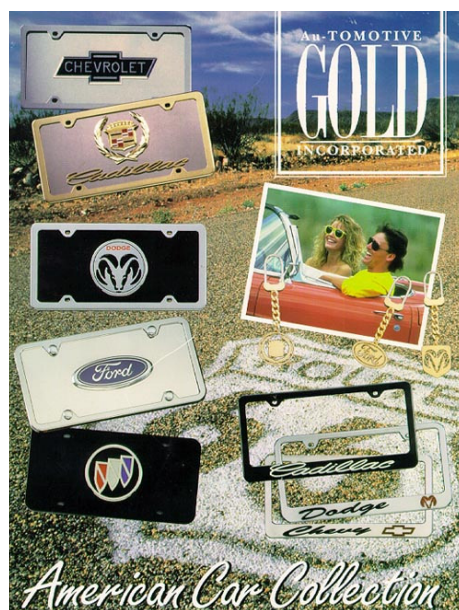
《背景》

福斯與奧迪商標在美國擁有商標註冊，自一九五〇年代開始被使用迄今。原告 Auto Gold 自一九九四年起開始銷售附有福斯商標的鑰匙圈等附屬品（自一九九七年開始出售奧迪附件）給美國之大盤商，包括汽車交易商及汽車附屬品交易商等；福斯與奧迪亦供應此一市場上的需求，而在美國授權一家獨立之行銷公司來銷售此些附屬品。然 Auto Gold 曾數度尋求福斯與奧迪的授權未果，因此，其商標使用未經授權，雖然在附件包裝上加以註明附件與福斯及奧迪無任何關係，但該註明並不清楚，且拆掉包裝後即無法見得。

原告 Auto Gold 起訴請求法院宣告其行為並不構成商標侵害，福斯及奧迪則反訴主張商標侵害，並要求允許修正原請求而增加沖淡請求。一審法院認為本案有美感功能性之適用，因此即使允許其修正，福斯及奧迪亦不能在沖淡請求上獲勝；即使允許其修正亦屬徒勞，因此不允許其修正請求。

【相關圖樣】





【參考法條】

《美國聯邦商標法¹³⁸》

第三十二條(1)(a)¹³⁹

損害救濟；侵權；非有意之侵權

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

(a)於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於

¹³⁸ Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

¹³⁹ 15 U.S.C. §1114(1)(a)

Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers.

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

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

(b)..... shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散布或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。

第四十三條(c)¹⁴⁰

著名商標淡化之損害賠償

(1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：

(A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。

¹⁴⁰15 U.S.C. §1125(c)

Remedies for dilution of famous marks

- (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -
- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
 - (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
 - (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
 - (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
 - (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
 - (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
 - (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
 - (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
- (2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.
- (3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.
- (4) The following shall not be actionable under this section:
- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
 - (B) Noncommercial use of a mark.
 - (C) All forms of news reporting and news commentary.

- (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
 - (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
 - (D)標章使用於交易之地區範圍。
 - (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
 - (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
 - (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
 - (H)標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。
- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3)依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章、標誌或廣告模式識別性之請求。
- (4)下列事項不受禁止之限制：
- (A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
 - (B)使用標章非作為商業使用。
 - (C)任何形式的新聞報導或評論。

《侵權行為法整編》

第七四二條評析¹⁴¹

當產品因其美觀而大量被購買時，由於該產品確實地促成了該產品特徵可

¹⁴¹Restatement of Torts § 742, comment a (1938): When goods are bought largely for their aesthetic value, their features may be functional because they definitely contribute to that value and thus aid the performance of an object for which the goods are intended.

能具實用性之價值，而且促進了產品之呈現。

【本案爭點】

本案該兩著名商標是否有功能性理論之適用。

【兩造主張】

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

福斯及奧迪則請求：（1）廢除地方法院有利於 Auto Gold 公司之簡式判決（summary judgment）及救濟；（2）廢除地方法院駁回其反訴之決定；（3）廢除地方法院拒絕其簡式判決請求之決定；（4）對於商標侵害及淡化之主張請求以簡式判決為之。

【理由】

本案之焦點為福斯與奧迪兩家著名汽車製造商之商標；而所涉及之法律問題為，是否美國聯邦商標法（Lanham Act，藍能法）禁止汽車附屬品之製造商未經授權而銷售附有著名汽車製造商之商標問題。原告 Auto Gold 公司主張，在鑰匙圈及盤套等附件上使用福斯與奧迪之商標，乃是基於美感功能性（aesthetic functionality）之考量，因為該商標乃消費者之所以購買該附件之真正利益所在，因此並不違反商標法。

若接受 Auto Gold 的主張，將使商標保護喪失殆盡，因為它意味著只

要消費者喜愛某一商標（之本身），或認為該商標在美感上令人愉悅，則競爭者便得將之使用於自己的商品上。根據美感功能性理論，當一商品之美感特徵扮演一個重要的非商標功能而將之當作商標，將會扼殺合法的競爭時，該原理可能會阻礙該特徵被作為一個商標¹⁴²。然而，一商品的單純美感特徵只要代表來源表徵而不具功能性，則可以作為一商標。若接受 Auto Gold 對此理論的廣義解讀，則一競爭者可因為該商標本身具有美感價值便可使用它以獲得利益。此種解讀不僅與商標法基本原則相違，亦與功能性理論不符。於本案中，原告 Auto Gold 對福斯與奧迪商標之利用是一種赤裸裸的盜用（Appropriation），美感功能性理論並不能提供其任何侵權抗辯。茲就相關問題分析如下：

A. 美感功能性

商標法所扮演的主要角色，乃在確保消費者能辨識商品之來源。此一角色扮演乃是為達到二個目的，首先，它能使潛在顧客容易且快速地確定一附有該標識之商品乃與其他附有相同或近似標識之商品屬於相同之生產者；其次，亦同時使生產者（而非模仿之競爭者）能藉由其良好的商品而回收金錢上或與聲譽相關之報酬¹⁴³。

然而，若一標識乃係該商品之功能性特徵，則不能受到商標法之保護。聯邦最高法院曾指出，當一特徵乃對該物件之使用或目的具有基本性（essential），或影響其成本或品質，則具有功能性¹⁴⁴。此一定義常被稱為實用功能性，因為它涉及該商品之預定目的上表現。因此，功能性理論乃在禁止商標法允許一生產者獨占商品之實用特徵¹⁴⁵。

¹⁴²Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 170, 115 S. Ct. 1300, 131 L.Ed. 2d 248 (1995).

¹⁴³Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868, 873 (9th Cir. 1999).

¹⁴⁴Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 851 n. 10, 102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. 2d 606 (1982).

¹⁴⁵Qualitex, 514 U.S. at 164.

將功能性理論擴張及於一些獨特的、著名的商標並不容易，在現今的消費者文化上，著名商標已獲有一崇高地位，而不容易以商標之來源表徵的傳統功能來加以解釋。例如消費者有時購買附有法拉利、賓士等著名商標之商品乃因為該商標本身之吸引力，而未考量其代表商品來源或贊助之關係。隨著這些著名商標需求之增加，主張其對該商品具有功能性之訴訟亦增多，例如在 *Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enters., Inc.*¹⁴⁶ 一案（以下簡稱 *Vuitton*）中，聯邦上訴法院第九巡迴法院將一審法院所為認定「LV」具功能性之判決加以發回更審，從這些美感功能性判決中並未能歸納出一共通原則，不過仍可看出法院相當不願意將此些獨特的、著名的商標認定為具有功能性。

為了解本案是否有功能性理論之適用，有必要對美感功能性理論加以探討。此一理論通常可追溯到一九三八年侵權行為法整編第七四二條評析 a¹⁴⁷ 之規定，在評析 a 中指出，當一貨品主要因美感價值而被購買時，它的特徵可能具有功能性，因為它們對貨品之價值有絕對的貢獻，且協助該貨品之原定目的之履行，例如心型糖果盒。約在十五年後，該理論於 *Pagliero v. Wallace China Co.*¹⁴⁸ 一案開花結果。在該案中，系爭陶器之形態被認為具有美感功能性，因為消費者購買該陶器並非因其裝盛等實用目的，而是因為該陶器設計之魅力與目光吸引此一主要的利益¹⁴⁹。因此，其設計乃消費者之所以需求該陶器的基本重心所在，因此不能受到商標法的保護。然而，將該理論從商品設計特徵運用到名稱或標記等並不容易，雖然在 *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*¹⁵⁰ 一案中，法院認為一名稱或標記可同時具有美感功能性及商標功能，且因該案並無證據顯示被告使用該標記造成任何來源混淆，因此認為其已喪失商標功能而具有

¹⁴⁶ 644 F.2d 769, 774 (9th Cir. 1981).

¹⁴⁷ Restatement of Torts § 742, comment a (1938).

¹⁴⁸ 198 F.2nd 339, 95 U.S.P.Q.45 (9TH Cir.1952).

¹⁴⁹ 198 F.2nd 339, 343-344.

¹⁵⁰ 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).

美感功能性，並因而不受商標法的保護。

此一廣義解讀很快受到限縮，本院（第九巡迴法院）於*Vuittotn Et Fils S.A. v. J. Young Enterprises*一案¹⁵¹指出，不能在表徵來源外亦因一商標同時兼具有其他功能即認定其喪失商標保護。因此，雖然LV商標本身乃消費者欲購買該商品之原因之一（例如虛榮心），但只要其仍具有來源表示功能，即能受到保護。本案判決使美感功能性理論遭受到相當大的打擊，縱使非致命一擊。

由此可見，在名稱標記（相當於商品設計）上運用美感功能性理論之允許與否以及其界限如何，仍有待最高法院表達其意見；不過最高法院仍已就美感功能性界定出一概括的輪廓。有關功能性之定義，於*Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*¹⁵²（以下簡稱*Inwood*）一案中已有傳統定義。而最近有關顏色商標之功能性案例，為*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*¹⁵³（以下簡稱*Qualitex*）一案，於該案中法院認為，當競爭者有必要使用該顏色商標時，若該顏色得作為商標，將使競爭者陷入無關知名度與聲譽之競爭劣勢中，因此認為該顏色具有功能性而不得作為商標。

有關功能性在*Inwood*案中的傳統定義與*Qualitex*案中的新定義如何協調之問題，美國聯邦最高法院在*TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*¹⁵⁴一案則指出，*Inwood*一案乃係對於傳統之實用功能性的定義，因此，一商標若依此定義已具有功能性，則已不得作為商標。然若是如*Qualitex*案中所涉及之美感功能性者，則須再視其是否將使競爭者陷入無關知名度與聲譽之競爭不利益中，始能加以認定。

¹⁵¹644 F.2d 769, 774 (9th Cir. 1981).

¹⁵²456 U.S. 844, 851 n. 10, 102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. 2d 606 (1982).

¹⁵³514 U.S. 159, 170, 115 S. Ct. 1300, 131 L.Ed. 2d 248 (1995).

¹⁵⁴532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255, 149 L. Ed. 2d 164 (2001).

B.美感功能性與Auto Gold之使用福斯與奧迪之商標

在本案中，被使用之兩商標乃註冊且不可被爭辯（*incontestable*），因此Auto Gold必須根據前述最高法院之見解證明其具有功能性。首先，Auto Gold並未主張，更未證明該兩商標具有實用功能性。其次，有關美感功能性，固然誠如Auto Gold主張該等商標構成消費者欲購買該附件之真實利益所在。但如前所述，美感功能性理論之適用範圍受到相當的侷限，而只限於僅發揮美感目的而完全不具有來源表示之商品特徵。實務上甚難將有關商品設計（如陶器形狀）之美感功能性理論套用到著名之名稱或標記上，因為後者除表示與所有人之聯想關係外，鮮少有其他功能。故縱使此兩商標使該附件受消費者喜愛，但並非因此些商標本身所帶來，而是因此些商標與商標權人間的關係而使其等具有來源表徵關係以及聲譽提升價值。因此，這些商標並不具有美感功能性而應受到法律保護。如此，則有可能因Auto Gold之無權使用而造成沖淡。

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

【評析】

本案涉及功能性理論與著名商標保護之問題。對於具有實用功能性之商標，聯邦最高法院曾指出應禁止生產者對之獨占；然對於具有美感功能性之商標，仍有待最高法院表達其意見。不過有關美感功能性的問題，聯邦最高法院曾於 *Qualitex* 一案中指出，當競爭者有必要使用該顏色商標(顏色)時，若將該顏色得作為商標，將使競爭者陷入無關知名度與聲譽之競爭劣勢中，則應認為該顏色將具有功能性而不得作為一商標。亦即當商標涉

及審美功能性美感功能性者，須再視其是否將使競爭者陷入非關知名度與聲譽之競爭不利益中，始能加以認定。

於本案中，原告 Auto Gold 並未主張實用功能性的部分，而有關審美功能性美感功能性部分，固然誠如 Auto Gold 主張該等商標構成消費者欲購買該附件之真實利益所在。但如前所述，審美功能性美感功能性理論之適用範圍相當受到相當的侷限，而只限於只僅發揮審美美感目的而完全不具有來源表示之產品商品特徵時。因此於本案之情形，縱使此兩商標使該附件受消費者喜愛，但並非因此些商標本身所帶來，而是因此些商標與商標權人間的關係而使其等具有來源表徵關係以及聲譽提升價值。故，這些商標並不具有美感功能性而應受到法律保護，如此 Auto Gold 則可能因無權使用而造成沖淡。

若一標識具有功能性（實用功能性或美感功能性），則即使其已成為一著名商標亦不受反沖淡規定之保護。有關功能性問題，德國法乃以保持公共使用的必要性（Freihaltbeduerfnis）之有無來加以認定之。本案系爭附件若包括零件，則尚涉及零件製造商之指示是否合理使用問題，但美國法並無此一例外，而與大陸法系之規範不同。

2.1.5.

**ITC LIMITED AND ITC HOTELS LIMITED,
Plaintiffs-Counter-Defendants-Appellants, v. PUNCHGINI, INC.,
RAJA JHANJEE, PARAGNESH DESAI, VICKY VIJ, DHANDU
RAM, MAHENDRA SINGH, BACHAN RAWAT, BUKHARA
GRILL II, INC., Defendants-Counter-Claimants-Appellees.**

Docket No. 05-0933-cv

**UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SECOND
CIRCUIT**

**482 F.3d 135; 2007 U.S. App. LEXIS 7215; 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 1414;
2007-1 Trade Cas. (CCH) P75,672**

November 18, 2005, Argued

March 28, 2007, Decided

【案情摘要】

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

【相關圖樣】



【參考法條】

《巴黎公約¹⁵⁵》

第六之二條(1)¹⁵⁶

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

《美國聯邦商標法¹⁵⁷》

第四十三條(a)¹⁵⁸

¹⁵⁵The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20, March 1883, as last revised at Stockholm on 14 July 1967.

¹⁵⁶Article 6bis(1):The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

¹⁵⁷Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

¹⁵⁸15 U.S.C. §1125

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which -

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another

民事訴訟

(1)任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：

(A)有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或

(B)於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。

(2)本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

《與貿易有關之智慧財產權協定¹⁵⁹》

第十六條第二項¹⁶⁰

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

person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

¹⁵⁹The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS").

¹⁶⁰Article 16

Rights Conferred

2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

促銷而在相關會員所取得之知名度。

【本案爭點】

在美國已著名但未使用之外國著名商標是否受到保護。

【兩造主張】

原告主張著名商標理論，並主張其自一九七七年起持續在美國以外之國家中使用 Bukhara 於餐飲服務業，而此一商標在被告在美國開始使用以前已在美國著名。原告主張，其根據巴黎公約第六之二條(bis)以及 TRIPS 第十六條第二項可享有著名商標之保護，因此被告之使用行為侵害其使用（未註冊）商標權，因而違反聯邦商標法第四十三條(a)(1)(4)。

被告則主張原告 ITC 已拋棄其商標在美國境內之權利，因此提起反訴請求廢止原告之商標註冊。

【理由】

所謂「著名商標理論 (the famous marks doctrine)」乃指在一國內未使用亦未經註冊但仍具有著名性（因國外使用等）者應受保護。因此，亦稱之為著名外國商標理論。此與聯邦沖淡法保護著名商標免於沖淡者不同，因為美國國會尚未將著名商標理論納入聯邦商標法中。

有關拋棄商標權部分，由於原告在美國停止使用超過三年，因此商標法推定其已拋棄，而應由商標權人舉證推翻該推定。商標權人未能舉出證據推翻該推定，因此其商標權已被拋棄。

原告主張被告之使用行為侵害其使用（未註冊）商標權，因而違反聯邦商標法第四十三條(a)(1)(4)。

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

A. 屬地主義

屬地主義是美國商標法之基礎¹⁶¹。因此，在一國所擁有之商標權不能擴及於他國。該標識所有人若欲在他國享有商標權必須符合該國商標法之要求方可。由於美國商標權取決於先使用，因此，根據屬地主義，必須在美國先使用方得享有美國商標權。在外國之先使用並未能在美國取得商標權¹⁶²。

B. 著名商標理論乃屬地主義之例外

(1) 著名商標理論之來源

此一理論源自於一九二五年所增加之巴黎公約第六之二條（bis）。該

¹⁶¹ American Circuit Breaker Corp. v. Or. Breakers, Inc., 406 F.3d 577, 581 (9th Cir. 2005); Kos Pharms., Inc. v. Andrx Corp., 369 F.3d 700, 714 (3d Cir. 2004); Buti v. Impresa Perosa, S.R.L., 139 F.3d 98, 103 (2d Cir. 1998); Person's Co. v. Christman, 900 F.2d 1565, 1568-69 (Fed. Cir. 1990).

¹⁶² La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. Jean Patou, Inc., 495 F.2d at 1271 n.4.

條之目的是為了阻止一會與著名商標產生混淆之商標被註冊或被使用，雖然該著名商標在該國尚未藉註冊而受到保護。

(2) 美國內之著名商標理論

① 聯邦判例與決定

(i) 商標委員會之決定

美國 TTAB 對著名商標理論之採納相當晚而且是受到紐約州判例法之影響。在 *Vaudable v. Montmartre, Inc.*¹⁶³ 一案，被告使用原告之商標「Maxim's」同樣作為餐廳之商標，雖然原告並未在紐約使用該作餐廳之商標，但一審法院仍以禁止被告使用之，紐約最高法院維持此一判決，因為雖然原告未以之作為餐廳商標使用，但由於普通法上不正競爭之構成並不以競爭關係之存在為必要，而只要有盜用（misappropriation）他人之財產權即構成。原告在巴黎自一九四六年即繼續使用之，而且在紐約都會區之外食人口中享有聲譽，因此，原告有優先使用權，今被告盜用之行為已構成不正競爭。在 *Mother's Rests., Inc. v. Mother's Other Kitchen, Inc.*¹⁶⁴ 一案，TTAB 即指出，在外國之使用對國內之善意使用人並不能構成優先權，除非其在美國第一使用人使用時已屬 Vaudable 意義之著名商標¹⁶⁵。

同年，TTAB 又在 *All England Lawn Tennis Club, Ltd. v. Creative Aromatiques*¹⁶⁶ 一案以相同之理由而不允許「Wimbledon Cologne」被註冊為商標，即使原告並未在美國使用該商標，因為（1）該商標被使用在年度網球公開賽上已獲得 Vaudable 意義之聲譽與知名度；（2）商標申請人商品之購買人會

¹⁶³20 Misc. 2d 757, 193 N.Y.S.2d 332 (N.Y. Sup. Ct. 1959).

¹⁶⁴218 U.S.P.Q. 1046 (T.T.A.B. 1983).

¹⁶⁵1983 TTAB LEXIS 117, at *8, 218 U.S.P.Q. (BNA) 1046 (T.T.A.B. 1983).

¹⁶⁶220 U.S.P.Q. 1069 (T.T.A.B. 1983).

誤以為該曾經溫布頓公開賽所核准而有任何其他之關連；(3) 允許其註冊為損害異議人對其商標所有之權利。

然由上述可知，TTAB 之決定並未指出其根據何一聯邦法之規定而採納著名商標理論。從上述可知，其受紐約州判例之影響。

(ii) 聯邦判例法

第九巡迴法院為唯一承認著名商標理論之聯邦巡迴法院。在 *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.*¹⁶⁷（以下簡稱 *Grupo Gigante*）一案，第九巡迴法院認為商標法之主要目的為避免造成消費者混淆及矇混他人投資（palming off）。在跨國貿易頻繁之今日，尤其是接受大量移民之美國，若不接受著名商標理論，消費者會在美國買到其誤以為是家鄉商品之商品。然由於 *Grupo Gigante* 一案之判決理由可知其並非根據聯邦商標法或巴黎公約第六之一條而承認著名商標理論，而是由於政策考量而採納之。

在本巡迴法院之下級地方法院判決中，雖然一般認為著名商標理論乃州普通法院所承認之權利可在聯邦訴訟中加以主張者，但亦有認為聯邦商標法乃以屬地主義為根據，因此，若承認著名商標理論，將帶來基本的改變，因此實有賴國會立法而不應由判決為之。本院根據下述理由採後說。

②條約及履行立法

原告主張，其依巴黎公約第六之二條（bis）以及 TRIPS 第十六條第二項可享有著名商標之保護。我們發現 ITC 並未主張此兩個條約在美國有自動履行之效力。雖然 *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*¹⁶⁸ 一案判決認為

¹⁶⁷391 F.3d 1088, 1094(9th Cir. 2004).

¹⁶⁸234 F.2d 633 (2d Cir. 1956).

巴黎公約第六之二條 (bis) 有自動履行之效力，但 TRIPS 並無此效力¹⁶⁹。而且，雖然國會有修法以履行 TRIPS 之規定，但似乎並無新規定乃用以履行 TRIPS 第十六條第二項。

本院一貫見解認為，除聯邦商標法所規定之內容外，巴黎公約及 TRIPS 並未帶來其他任何實體之權利。

雖然 McCarthy 氏認為使兩個公約要求美國去承認外國著名商標之權利保護，並催促美國去履行之。但本院未發現任何判決或證據足以證明美國國會有以現行法去落實之，而且從聯邦商標法之文義亦不能作如此之解說。

③政策理由本身不足以支撐承認著名商標理論

雖然從法律政策上有承認著名商標理論之必要，但在已有實定法規範之事務上，單純政策上之合理性亦不足以構成司法承認之基礎。鑑於聯邦商標法之修正頗繁，宜由國會以立法方式決定是否承認。

總之，ITC 已拋棄其在美國之註冊商標權，因此不能據此而有所主張。而且，由於美國國會亦未立法將巴黎公約第六之二條 (bis) 與 TRIPS 第十六條第二項之著名商標理論納入聯邦法中，因此，ITC 並不能根據聯邦商標法而作請求，而本院亦不能基於政策考量而以判決承認此理論，因此，ITC 亦不能在聯邦訴訟中主張構成不正競爭。

【評析】

¹⁶⁹In re Rath, 402 F.3d 1207, 1209 n.2 (Fed. Cir. 2005).

所謂「著名商標理論 (the famous marks doctrine)」乃指在一國內未使用亦未經註冊但仍具有著名性（因國外使用等）者應受保護，因此，亦稱之為著名外國商標理論。此一理論源自於一九二五年所增加之巴黎公約第六之二條 (bis)。該條之目的是為了阻止一會與著名商標產生混淆之商標被註冊或被使用，雖然該著名商標在該國尚未藉註冊而受到保護。

然，美國國會尚未將著名商標理論納入聯邦商標法中，因此法院認為，除聯邦商標法所規定之內容外，巴黎公約及 TRIPS 並未帶來其他任何實體之權利。雖然依巴黎公約第六之二條 (bis) 及 TRIPS 第十六條第二項之規定，美國有國際義務去保護外國著名商標，但由於現行聯邦商標法並未修法加以履行，因此，外國著名商標即使在美國已著名，如果未在美國使用，就聯邦法而言，其也不受保護。

又，由本案相關論述可知，美國之著名商標理論使外國著名商標（只要在美國亦著名）縱使未使用，亦可擁有優先保護之權利，則係受到州不正競爭法之影響。

2.1.6.

**LOUIS VUITTON MALLETTIER S.A., Plaintiff-Appellant, v. HAUTE
DIGGITY DOG, LLC; VICTORIA D.N. DAUERNHEIM; WOOFIES,
LLC, d/b/a Woofie's Pet Boutique, Defendant-Appellees.
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, Amicus Supporting
Appellant.**

No. 06-2267

UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT

**507 F.3d 252; 2007 U.S. App. LEXIS 26334; 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1969;
Copy. L. Rep. (CCH) P29,476**

September 26, 2007, Argued

November 13, 2007, Decided

【案情摘要】

原告 LV 為奢華皮包等商品之製造商。被告（被上訴人）則製造供狗咬嚼之狗玩具，並用以詼諧性的模仿原告之奢華商品。其中有一狗玩具乃模仿原告製造之皮包，因而引起本爭訟。原告根據二〇〇六年修法後之美國聯邦商標法（Lanham Act，藍能法）有關沖淡之新規定，指控被告之行為沖淡其商標。一審地區法院以簡式判決（summary judgment）認定被告勝訴，原告不服提起上訴。美國聯邦上訴法院第四巡迴法院同意地區法院之認定，即被上訴人之行為並不會造成混淆，因為其乃屬一詼諧性模仿（parody）。而且，被上訴人之詼諧性模仿並不會造成原告著名商標識別力

（識別性）之模糊化。

【相關圖樣】



【參考法條】

《美國聯邦商標淡化法¹⁷⁰》

著名商標淡化之損害賠償¹⁷¹

¹⁷⁰Federal Trademark Dilution Act (FTDA) ,15 U.S.C. §1125(c).

¹⁷¹15 U.S.C. §1125(c)

Remedies for dilution of famous marks

(1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such

(1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：

- (A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
- (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
- (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
- (D)標章使用於交易之地區範圍。
- (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
- (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
- (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。

terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -

- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
 - (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
 - (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
 - (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
 - (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
 - (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
 - (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
 - (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
- (2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.
- (3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.
- (4) The following shall not be actionable under this section:
- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
 - (B) Noncommercial use of a mark.
 - (C) All forms of news reporting and news commentary.

(H)標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

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

(3)依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章、標誌或廣告模式識別性之請求。

(4)下列事項不受禁止之限制：

(A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。

(B)使用標章非作為商業使用。

(C)任何形式的新聞報導或評論。

【本案爭點】

1. 被告使用「Chewy Vuiton」在狗玩具上是否為諷刺性模仿（parody）？
2. 被告之使用行為是否會造成與原告商標間之混淆誤認之虞？
3. 被告之使用行為是否會沖淡原告之著名商標？

【兩造主張】

《有關原告混淆誤認之主張》

原告主張被告使用「Chewy Vuiton」作狗玩具會造成與其商標間之混淆誤認之虞而構成商標侵害。被告則主張其行為構成著名商標之諷刺性模

仿(Parodies)，因此沒有混淆誤認之虞。

《有關原告沖淡之主張》

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

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

【理由】

Louis Vuitton Malletier (以下簡稱「LV」)乃法國著名皮包等奢華品之製造商。其商標「LOUIS VUITTON」也屬世界級之著名商標，並自一八九六年起被使用迄今。LV除皮包等商品外，亦生產銷售寵物配件，例如項圈、狗鏈等。然而，其並未生產狗玩具。

被告為位於內華達州的小企業，生產狗玩具等模仿著名商標之寵物商品在國內之寵物店販售，引起本爭執之狗玩具價格並不高，而且其商標並非「LOUIS VUITTON」，而是「Chewy Vuiton」，其亦使用「CV」商標而非「LV」商標。

《有關原告混淆誤認之主張》

原告主張被告使用「Chewy Vuiton」作狗玩具會造成與其商標間之混淆誤認之虞而構成商標侵害。被告則主張其行為構成著名商標之談諧性的模仿（Parodies），因此沒有混淆誤認之虞。

法院認為要證明混淆誤認之虞，在聯邦上訴法院第四巡迴法院，根據 *Pizzeria Uno Corp. v. Temple*¹⁷²（以下簡稱 *Pizzeria uno*）一案的見解，有七個因素須加以考量。即（1）原告商標之識別性或強度；（2）兩商標間之近似性；（3）商品間之類似性；（4）兩造在商業使用設施之近似性；（5）兩造所使用廣告之近似性；（6）被告之意圖；（7）實際混淆。此些因素並非同等重要，而且亦非每個個案皆須考量所有因素。由於被告所主張談諧性的模仿使用若成立會影響混淆之認定，因此，我們必須先了解何謂談諧性的模仿以及被告之行為是否構成商標談諧性的模仿使用。

就商標談諧性的模仿使用而言，使用人必須對被談諧性的模仿之商標加以作一些改變，並因而產生談諧性的模仿、調侃或娛樂之效果¹⁷³。本案中，被告之使用原告商標之方式的確產生娛樂調侃之效果，因此，其乃一成功的商標談諧性的模仿使用。然而，有些談諧性的模仿使用並不會構成混淆之虞，而有些會。因此，認定被告之使用構成談諧性的模仿使用並未能合法化之，而只是會影響上述 *Pizzeria uno* 一案中所述因素被運用之方法¹⁷⁴。

有關第一個因素，固然著名商標有較大之保護，但在談諧性的模仿使用時則相反，因為此時一著名商標之聲譽及高知名度反而會減低混淆之虞。由談諧性的模仿意圖可看出行為人無意去混淆大眾¹⁷⁵。而且，由於著

¹⁷²747 F.2d 1522, 1527 (4th Cir. 1984).

¹⁷³*Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd.*, 828 F.2d 1482, 1486 (10th Cir. 1987).

¹⁷⁴*Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.*, 962 F.2d 316, 321 (4th Cir. 1992).

¹⁷⁵*Jordache*, 828 F.2d at 1486.

名商標之強度，消費者可以立即查知被諷諧性的模仿之目的而同時注意到被諷諧性的模仿商標所作之改變產生娛樂等效果之處¹⁷⁶。因而，本件原告商標之著名性並未能使混淆誤認之虞較易被證明。

有關第二因素，雖然兩商標間有相當之近似性，因由於被諷諧性的模仿著名商標之本質本是要消費者在必要是想起被諷諧性的模仿之商標。因此必然有相當程度的近似性。只要其間之差異能夠被容易地看出，應是可以被接納。在本件中，由於被告商品為狗玩具，且在低價寵物店販售，而與原告知奢華品乃在高檔櫃檯出售有所不同，因此，消費者不會因兩商標間之近似性即產生來源或贊助關係之混淆。

就第三因素而言，兩造之商品亦相當不類似，即使原告之狗鏈等亦為時尚附屬品而與被告之狗玩具不同。

就第四及第五因素而言，商品之銷售管道不同已如上述，而且其廣告亦少有重疊之處。

就第六因素而言，誠如上述，諷諧性的模仿之目的並非要去混淆公眾，因此，被告無意去造成混淆。

最後，雖然存有實際混淆會構成證明混淆之虞之有力證據，但原告亦未能證明有實際混淆之情況存在。

總之，經考量上述因素後，法院認為原告並未能證明有混淆之虞存在。

《有關原告沖淡之主張》

¹⁷⁶Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410,416 (S.D.N.Y. 2002).

原告亦主張被告之使用行為沖淡其著名商標。因為在此之前原告商標未被第三人使用而模糊化，因此若允許被告第一個使用之將使原告商標之識別性模糊化，亦會沖淡原告之商標。

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

在模糊化沖淡之場合，所謂識別性乃指一著名商標獨特地表徵其單獨商品來源之能力，而藉此維持其銷售力¹⁷⁷。而根據二〇〇六年之修正，要證明沖淡，原告並不必須證明實際混淆或混淆之虞或競爭關係之存在，亦不必證明實際經濟損害。首先，有關原告模糊化沖淡之主張，我們必須加以判斷的唯一問題是兩商標之間的聯想是否可能減損原告著名商標之識別性。

原告主張，任何第三人模仿著名商標在法律上必然會沖淡該商標，而不論其是否會諛諧性的模仿使用。然而此一解讀誤解了二〇〇六年之修正。此一修正禁止對著名商標造成沖淡之虞（不必實際沖淡），而是否有沖淡之虞，該法指示法院去考量六項因素。然而，並非每一因素在個案皆須考量，而且亦非每個沖淡事件對些因素進行實際之探討，然而，事實審法院應指出任一因素其認為有說服力以及其何以有說服力之理由。原審在此沒有做好，不過本院在認定這些因素後維持相同的結論。首先，作為諛諧性模仿並未能自動地排除模糊化沖淡的可能性，因為諛諧性的模仿雖可被認為該修正所說的合理使用，但當它乃當作商標

¹⁷⁷N.Y. Stock Exch. v. N.Y., N.Y.Hotel LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002).

使用（即用以表徵商品之來源時）即不能夠成合理使用。該修正並未禁止法院去考量諷諧性的模仿使用是否構成模糊化沖淡，因為該修正允許法院考量「所有之因素」，包括上述六項因素。例如作為諷諧性的模仿目的使用（即被告是否有意去造成聯想）即有關。

相似地，被告之使用乃一諷諧性的模仿使用，亦與第一、二及四因素直接相關，例如，成功之諷諧性的模仿使用會使該商標更著名。

總之雖然被告之使用乃商標使用而不能構成合理使用，但其同等作為一諷諧性的模仿使用一點則是在考量原告是否成功證明其著名商標之識別性減損方式可被參考之因素。雖然原告商標著名且具有識別性，但在被告乃作諷諧性的模仿使用之情況下，原告證明識別性有被減損之虞的負擔是被加重的，因為既為諷諧性的模仿使用，被告等同告訴消費者其非原告之著名商標，而只是在諷諧性模仿它，而且由於原告商標特別的強且具有識別性，而使得此一諷諧性的模仿使用不會減損其識別性之可能性增加。

不過，在此必須指出，被告之商標與原告之商標並非如此之近似以致於構成原告商標之實際使用。若是已構成實際使用（actual use），則不論其有否混淆地近似，是否有競爭關係，以及是否有實際損害，被告之諷諧性的模仿使用將構成模糊化沖淡，因為該據此修正後之法律，將著名商標本身使用到不類似之商品會減損著名商標之識別性。在本案中被告的商標並未與原告商標近似到可以破壞其於「模仿上的成就」的程度，而且更重要的是，沒有近似到可以減損原告商標用以識別單一來源的能力。¹⁷⁸。

¹⁷⁸But in this case, Haute Diggity Dog mimicked the famous marks; it did not come so close to them as to destroy the success of its parody and, more importantly, to diminish the LVM marks' capacity to identify a single source.

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

最後，有關原告之聲譽玷污沖淡，原告必須證明其聲譽因被告之使用而受損，然而原告並未能對此加以證明，而只是提出一些諸如「在中國所製之 10 元狗玩具之品質乃劣於 1190 美元皮包之品質」等臆測。

【評析】

本案乃在探討諷刺性模仿 (Parody) 之問題。商標諷刺性的模仿使用，乃係指使用人必須對被諷刺性的模仿之商標加以作一些改變，並因而產生諷刺性的模仿、調侃或娛樂之效果。本案中，被告之使用原告商標之方式的確產生娛樂調侃之效果，因此，其乃一成功的商標諷刺性的模仿使用。然而，有些諷刺性的模仿使用並不會構成混淆之虞，有些則會。因此，要認定被告之使用構成諷刺性的模仿使用是否合法化，仍需檢視是否有混淆誤認之虞。混淆誤認之虞的認定，法院認為要就下列七個因素須加以考量：（1）原告商標之識別性或強度；（2）兩商標間之近似性；（3）商品間之類似性；（4）兩造在商業使用設施之近似性；（5）兩造所使用廣告之近似性；（6）被告之意圖；（7）實際混淆。此些因素並非同等重要，而且亦非每個個案皆須考量所有因素。而在本案中，法院認為原告並未能證明有混淆之虞存在。

此外，諷刺性模仿是否造成著名商標之淡化。法院認為，被告雖是故意地去造成聯想，但它僅是部分地而且不完全地去造成聯想，以使消費者

知悉其所同時傳輸之詼諧性的模仿訊息。在考量相關因素後，法院認為原告並未成功地證明其商標之識別性可能被被告之使用所減損。

本案判決將詼諧性模仿此一歐美社會相當重視的文化傳統納入商標侵害及沖淡的考量因素中，其判決分析詳細，說理有力。然從本判決可知美國法院在沖淡方面未如德國法院判決會納入不適當連結之考量，即考量將「狗咬玩具」與 LV 名貴皮包等高檔商品間是否有不適當之連結而影響到 LV 聲譽之問題。

2.2.1.

DAVIDOFF & CIE SA and ANOTHER v. GOFKID LTD

Case C-292/00

**COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (SIXTH
CHAMBER)**

[2003] All ER (EC) 1029

**HEARING-DATES: 13 December 2001, 21 March 2002, 9 January 2003
9 January 2003**

【案情摘要】

本案乃德國聯邦最高法院請求歐州法院，就一九八八年歐體商標準則第四條(4)(a)及第五條(2)規定之相關問題，作一初步裁決（preliminary ruling）。本案原告 Davidoff 公司以「Davidoff」為商標在國際間（包括德國）註冊並行銷商品，使用於男士化妝品、領帶、鏡架、雪茄、香菸、煙斗、皮革等相關產品。被告 Gofkid 公司於原告之商標註冊後，以「Durffee」商標註冊於德國商標法，使用於與原告類似之商品。原告主張香港籍之被告在德國使用「Durffee」商標行銷商品之行為，造成原告著名商標（reputation）之侵害。

按商標準則第四條(1)(b)之規定，混淆之虞亦包括聯想之虞。又第四條(4)(c)之規定，除上述規定外，任何會員國可以進一步規定，當一商標與先前存在之會員國國家註冊商標相同或近似，而所欲或所已註冊指定使用之

商品或服務與該先前商標所註冊指定使用者乃不相類似者，若先前商標在「相關會員國內」具有「聲譽」，且後一商標之使用「會」無正當理由地不公平利用(take unfair advantage)或減損先前商標之識別性(the distinctive character)或聲譽(repute)時，則不應允許其商標註冊，若已註冊者則應宣布無效。

準則第五條(2)則授權歐體會員國，得規定對於具有聲譽之註冊商標，可禁止他人未經權利人同意而在類似商品或服務以外使用相同或近似之商標，而無正當理由不公平利用或減損該商標之識別性或聲譽者。可見，有聲譽之商標限於註冊商標，但並未指明在何地有聲譽；而且，與第四條(4)(a)相比較之下，並無「會」(would)一字，所以似須實際造成沖淡(dilution)始可，而且亦未指出在商品或服務類似範圍內是否有此一保護。

於本案中，被告所銷售的商品與原告相同或類似；原告則主張被告於其商標使用與原告相同的”D”與”ff”英文字，乃是蓄意設計並藉此白搭原告商標之高聲名與促銷力。而且被告為香港公司，一般大眾對於中國貨之評價並非高品質，因此，被告商標之使用，對原告商標之聲譽有所減損。被告則主張，二商標間並無混淆之虞，亦無聲譽盜用之可能，因此請求駁回原告之主張。原告於一、二審皆因無混淆之虞而遭敗訴判決，因此上訴至聯邦最高法院。

德國聯邦最高法院指出，原被告之商標乃為近似，而且所使用之商品屬於相同或類似，因此必須認定歐體商標準則第四條(4)(a)及第五條(2)之規定，對於具有聲譽之商標的保護是否及於商品類似範圍內。對此，德國聯邦最高法院停止訴訟程序，請求歐洲法院就該準則之該規定是否亦允許歐體會員國對著名(well known)商標提供更廣之保護，而及於與註冊指定商品或服務相同或類似範圍內，亦有不公平利用及減損識別性或聲譽之保

護。

【相關圖樣】



【參考法條】

《歐體商標準則¹⁷⁹》

第四條(1)(b)¹⁸⁰

與先前權利相衝突而拒絕註冊或無效之理由

1. 一商標不應被註冊，如已註冊者應被宣告為無效：

(b) 與先前存在之商標相同或近似，而所使用之商品或服務與該先前商標相同或類似，致部分公眾造成混淆之虞者；亦包括與先前商標有聯想之虞者。

第四條(4)(a)&(c)¹⁸¹

¹⁷⁹First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

¹⁸⁰Article 4

Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights

1. A trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

.....

(b) if because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

¹⁸¹Article 4

Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights

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

(a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning

與先前權利相衝突而拒絕註冊或無效之理由

任何會員國在下列範圍內，得進一步規定商標不應被註冊，如已註冊者應被宣告為無效：

- (a)一商標與第二項所規定先前存在之會員國國家註冊商標相同或近似，而所欲或所已註冊指定使用之商品或服務與該先前商標所註冊指定使用者乃不相類似者，若先前商標在相關會員國內具有聲譽，且後一商標之使用會無正當理由不公平利用或減損先前商標之識別性或聲譽者。
- (c)除了上述第二項及第四項(b)之規定，藉由先前之權利而使用商標者，應予禁止，尤其是：
 - (i)姓名權；
 - (ii)肖像權；
 - (iii)著作權；
 - (iv)工業財產權。

第五條(2)¹⁸²

商標權

2.任何會員國得制定相關規範，禁止第三人在交易過程中未經權利人同

of paragraph 2 and is to he, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;

.....

(c) the use of the trade mark may be prohibited by virtue of an earlier right other than the rights referred to in paragraphs 2 and 4 (b) and in particular:

- (i) a right to a name;
- (ii) a right of personal portrayal;
- (iii) a copyright;
- (iv) an industrial property right;

.....

¹⁸² Article 5

Rights conferred by a trade mark

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

意，對於相同或近似於具有聲譽之註冊商標，使用在類似商品或服務以外，而無正當理由不公平利用或減損該商標之識別性或聲譽者。

【本案爭點】

歐體商標準則第四條(4)(a)及第五條(2)規定是否允許歐體會員國對著名商標於相同或類似之商品或服務範圍內，提供不公平利用及減損識別性或聲譽之保護？

【兩造主張】

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

被告則主張，二商標間並無混淆之虞，亦無聲譽盜用之可能，因此請求駁回原告之主張。

【理由】

本院認為歐體商標準則第五條(2)之規定乃在允許會員國對有聲譽之商標賦予較強大之保護，而及於商品不類似之領域。德國聯邦最高法院在本案中並不排除一種可能性，即在類似範圍內（雖有混淆之虞之保護）可能會有混淆之虞不成立，而卻仍有識別性及聲譽之不公平利用或減損的問題。因此，該準則第五條(2)之文義是否禁止其被適用到類似範圍內？本院認為第五條(2)不應僅根據其文義來作解釋，而應參考其整體制度及目的。

因此不能將其解釋成有聲譽之商標在商品類似範圍內之保護反而比使用在類似商品以外之領域來的小，故有聲譽之商標在「同類範圍內」之保護不應較範圍外之保護為低。因此，該案之問題基本上在於「對識別性及聲譽之利用及減損」是否為「混淆之虞」所可能不足而加以保護？在 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*¹⁸³ 一案中，法院已不採對「混淆之虞」作廣義解釋之見解，因此，德國聯邦最高法院所慮之問題即不能藉擴大「混淆之虞」之概念來加以解決。在此種情況下，對德國聯邦最高法院所提出之問題乃係認為，歐體商標準則第四條(4)(a)及第五條(2)之規定，乃允許會員國對於已註冊而具有聲譽之商標，於有另一商標或標識嗣後已使用或欲使用於其所指定使用之相同或類似商品或服務時，得提供特定之保護。

【評析】

本案為歐洲法院對於德國聯邦最高法院所提出，有關歐體商標準則第四條(4)(a)及第五條(2)之規定之適用，所作之初步裁決。歐洲法院對於此二條文之適用認為，歐體商標準則第四條(4)(a)及第五條(2)之規定，乃允許會員國對於已註冊而具有聲譽之商標，於有另一商標或標識嗣後已使用或欲使用於其所指定使用之相同或類似商品或服務時，得提供特定之保護。

然，歐洲法院並未指出其所謂之特定保護為何，本文認為，應係同時包括拒絕後一商標之註冊及禁止構成原商標之侵害二者。此外，法院亦未解釋不公平利用及減損之構成，是否僅限於實際之利用及減損，或及於「不公平利用及減損之虞」。從文義觀之，似應及於後者，但從德國法之內容觀察，則正好相反。

¹⁸³Case C-251/95, 1997.

2.2.2.

**SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA SA/NV v.
OFFICE FOR HARMONISATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS) (OHIM)
Case T-67/04**

**COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES**

European Court reports 2005 Page II-01825

2005 ECJ CELEX LEXIS 204

February 12, 2004

May 25, 2005

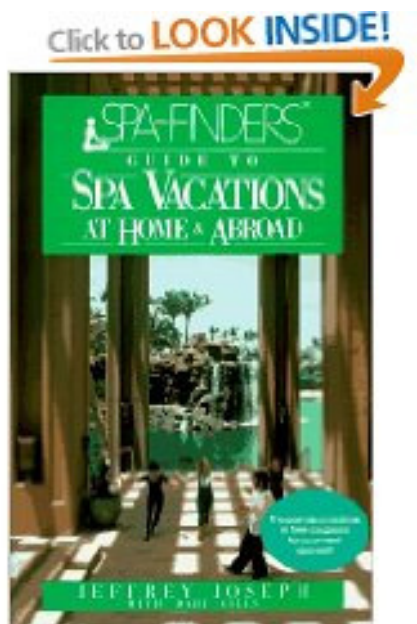
【案情摘要】

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

未來風險（但不得為假設性風險）。

【相關圖樣】

□被告商標



【參考法條】

《歐體商標條例¹⁸⁴》

第八條(5)¹⁸⁵

拒絕之相對事由

¹⁸⁴ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

¹⁸⁵ Article 8

Relative grounds for refusal

5. Furthermore, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with or similar to the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where in the case of an earlier Community trade mark the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

5.此外，基於第2項之內容，較早之商標專用權人提起異議時，該商標之申請如與較早之商標相同或近似，而其所表彰之商品或服務與較早之商標不類似者，於較早之共同體商標之情形，該商標於共同體已有信譽，或於較早之國家商標之情形，該商標於相關會員國具有信譽，且其不當使用該已申請之商標將造成不公平之利益或對較早之商標之獨特性或信譽造成損害者，不得註冊。

【本案爭點】

1. Spa-Finders 公司註冊「SPAFINDERS」文字商標在旅遊服務廣告上是否造成對該著名商標識別性之減損？
2. Spa-Finders 公司註冊「SPAFINDERS」文字商標在旅遊服務廣告上是否造成對該著名商標聲譽之減損？
3. Spa-Finders 公司註冊「SPAFINDERS」文字商標在旅遊服務廣告上是否不公平利用該著名商標之識別性或聲譽？

【理由】

由於異議所根據之商標為荷比盧地區（Benelux）之商標，因此根據歐體商標條例第八條(5)之規定，除須認定兩商標是否近似之外，尚須認定該商標在荷比盧地區是否享有聲譽，以及其使用是否無正當理由地不公平利用或減損該商標之聲譽或識別性。首先，兩造商標間具有近似性乃兩造所不爭執者；其次，有關先前商標之聲譽，根據歐洲法院之判例法（case law），必須該商標權所及區域內之相關商品之消費對象的重要（significant）部分，知悉該商標¹⁸⁶。

¹⁸⁶Case C-375/97 General Motors 1999 ECR I-5421, paragraph 31, and Case T-8/03 El Corte Ingles v OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI) 2004 ECR II-0000, paragraph 67).

於本案中，異議人所依賴之數個相關商標只有在荷比盧地區所註冊的「SPA」商標被認定在第三十二類商品中具有聲譽，因此以下僅就此一商標加以討論之。

有關不公平利用或減損之要件，其目的乃在於使具有聲譽之商標權可以阻止可能（likely）對其聲譽或識別性有所減損或可能對其不公平利用者（然應注意的是，減損不必以不公平為要件）被註冊。因此，商標權人雖不必證明實際而且現有之損害，但其必須提出該不公平利用或減損之將來（但非假設的）風險的表見（prima facie）證據方可。

歐體商標條例第八條(5)所規定之侵權行為乃因為兩商標存有一定程度的近似性而使得相關公眾因此產生其間關係之聯想（connection）。此一關聯性之存在與否應考量到該案所涉之全部周遭相關因素。而在此一考量因素中，具有愈強之識別性或聲譽的商標愈會造成損害。

有關對先前商標識別性之減損方面，若先前商標因此而不再能夠即刻引起對其所註冊（或使用）之商品之聯想，則已有所減損。在本案中，異議人並未提出任何證據證明「SPA FINDERS」之使用有減損「SPA」商標識別性之危險，而且，「SPA」一字常被用以表示比利時「SPA」之地名，包括當地之賽車比賽場，甚至是一般性的三溫暖服務。因此，此一減損的危險性是有限的。

有關對先前商標聲譽之減損方面，若申請註冊之商標所欲使用的商品會造成大眾覺得先前商標吸引力減低等，則會構成減損。在本案中，申請註冊之商標所欲表彰之服務並無任何負面印象會影響「SPA」商標所表徵之礦泉水，而且「SPA FINDERS」本身亦不會造成「SPA」商標聲譽之減損。

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

【評析】

本案乃在探討歐體商標條例第八條(5)有關著名商標識別性減損、聲譽減損、及不公平利用之問題，相關說明如下：

- 1.有關商標識別性之減損之認定，若先前商標因此而不再能夠即刻引起對其所註冊（或使用）之商品之聯想，則已有所減損。
- 2.有關商標聲譽之減損之認定，若申請註冊之商標所欲使用的商品會造成大眾覺得先前商標吸引力減低等，則會構成減損。
- 3.有關不公平利用之認定，乃指對著名商標之明白榨取（利用）或搭便車之行為，或企圖利用其聲譽之行為。

本案「SPA」商標乃為比利時之地名，具有說明性，而且亦被用以表示賽車場或一般性三溫暖服務，因此並不具獨家使用之地位。且法院認為，不論在識別性或聲譽的減損、以及不公平利用之考量上，均無危險性存在，因此，並未造成原告商標之損害。

2.3.1.

PFIZER PRODUCTS INC., Applicant

and

JOSEPH KARAM, Respondent

2006 WL 3446212 (FCA), [2007] ALMD 3100, [2007] ALMD 3101, 237

ALR 787, 70 IPR 599, [2007] AIPC 92-232, [2006] FCA 1663

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

13 July 2006, 14 July 2006, 1 December 2006. Sydney

【案情摘要】

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

【參考法條】

《澳洲商標法¹⁸⁷》

第四十三條¹⁸⁸

¹⁸⁷TRADE MARKS ACT 1995.

¹⁸⁸Sec. 43

Trade mark likely to deceive or cause confusion

An application for the registration of a trade mark in respect of particular goods or services must be rejected if, because of some connotation that the trade mark or a sign contained in the trade mark has,

可能造成欺騙或引起混淆的商標

在下述情況下在特定商品或服務上申請註冊的商標必須被駁回，即，商標或商標包含的標記中含有某種含義，當該商標在這些商品或服務上使用時可能造成欺騙或引起混淆。

第四十四條¹⁸⁹

相同等的商標

(1)根據第(3)、(4)段，在下列情況下在某些商品（申請人的商品）上的商標（申請人的商標）註冊申請必須被駁回：

the use of the trade mark in relation to those goods or services would be likely to deceive or cause confusion.

¹⁸⁹Sec. 44

Identical etc. trade marks

- (1) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of goods (applicant's goods) must be rejected if:
 - (a) the applicant's trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to:
 - (i) a trade mark registered by another person in respect of similar goods or closely related services; or
 - (ii) a trade mark whose registration in respect of similar goods or closely related services is being sought by another person; and
 - (b) the priority date for the registration of the applicant's trade mark in respect of the applicant's goods is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar goods or closely related services.
- (2) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of services (applicant's services) must be rejected if:
 - (a) it is substantially identical with, or deceptively similar to:
 - (i) a trade mark registered by another person in respect of similar services or closely related goods; or
 - (ii) a trade mark whose registration in respect of similar services or closely related goods is being sought by another person; and
 - (b) the priority date for the registration of the applicant's trade mark in respect of the applicant's services is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar services or closely related goods.
- (3) If the Registrar in either case is satisfied:
 - (a) that there has been honest concurrent use of the 2 trade marks; or
 - (b) that, because of other circumstances, it is proper to do so;the Registrar may accept the application for the registration of the applicant's trade mark subject to any conditions or limitations that the Registrar thinks fit to impose. If the applicant's trade mark has been used only in a particular area, the limitations may include that the use of the trade mark is to be restricted to that particular area.
- (4) If the Registrar in either case is satisfied that the applicant, or the applicant and the predecessor in title of the applicant, have continuously used the applicant's trade mark for a period:
 - (a) beginning before the priority date for the registration of the other trade mark in respect of:
 - (i) the similar goods or closely related services; or
 - (ii) the similar services or closely related goods; and
 - (b) ending on the priority date for the registration of the applicant's trade mark;the Registrar may not reject the application because of the existence of the other trade mark.

- A.申請人的商標與下列事項實質上相同或欺騙性地近似：
- a.他人在類似商品或與之緊密相連的服務上註冊的商標；
 - b.他人就類似商品或與之緊密相連的服務提出註冊申請的商標。
- B.申請人在其商品上就其商標註冊的優先權日期不早於他人在類似商品或與之緊密相連的服務上註冊的優先權日期。
- (2)根據第(3)、(4)段，在下列情況下在某些服務（申請人的服務）上的商標（申請人的商標）註冊申請必須被駁回：
- A.申請人的商標與下列事項實質上相同或欺騙性地近似：
- a.他人在類似服務或與之緊密相連的商品上註冊的商標；
 - b.他人就類似服務或與之緊密相連的商品提出註冊申請的商標。
- B.申請人在其服務上的商標註冊優先權日期不早於他人在類似服務或與之緊密相連的商品上註冊的優先權日期。
- (3)在上述任何一種情況下，如果註冊長官認為：
- A.商標存在誠實的同時使用的情況；
- B.因為其他情況，註冊長官應如下行事：
- 註冊長官可以在施加他認為適當的條件或限制的情況下受理該商標註冊申請。如果申請人的商標曾在某特定地區使用，則限制中可包括該商標的使用僅限於該地區。
- (4)在上述任何一種情況下，如果註冊長官認為申請人，或申請人商標的所有人在一定時期內持續使用該商標：
- A.該時期起始點早於在下列事項上註冊的他人註冊商標的優先權日期：
- a.類似商品或與之緊密相連的服務；
 - b.類似服務或與之緊密相連的商品。
- B.該時期結束于申請人商標註冊的優先權日期則註冊長官可能不因為另一商標的存在而駁回該申請。

第六十條¹⁹⁰

商標與另一已在澳大利亞取得名譽的商標近似

在下列情況下，在特定商品或服務上提出的商標註冊可被異議：

- A. 該商標與另一商標實質上相同，或欺騙性地近似，而在其在這些商品或服務上註冊的優先權日期之間，那個商標已在澳大利亞取得了聲譽。
- B. 因為那個商標的聲譽，上述商標的使用可能造成欺騙或引起混淆。

【本案爭點】

1. 申請註冊之商標是否該當一九九五年澳洲商標法第六十條，而對於異議人之商標造成聲譽之混淆之虞？
2. 申請註冊之商標是否該當一九九五年澳洲商標法第四十四條，而對於異議人之商標造成混淆之虞（即兩近似商標在類似商品上產生混淆之虞）？
3. 申請註冊之商標是否該當一九九五年澳洲商標法第四十三條，而造成在特定商品上產生欺騙或混淆之虞？

【兩造主張】

異議人 Pfizer 公司（為美國威而剛商標之所有人）對於申請人之註冊提出異議，認為該註冊與其商標乃具有詐欺地近似，而且可能構成欺騙或產生混淆。異議人並且提出促銷廣告支出、銷售量、出版品文章等證明「VIAGRA」為世界著名的品牌，並以銷售量、市場調查報告、收音機、

¹⁹⁰Sec. 60

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

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

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

電子媒體及網路上促銷等證明其在澳洲享有聲譽。對於此點，申請人並不加以爭執。

然有關異議人根據第六十條所提出之異議，申請人則主張由於「VIAGRA」之著名性會使得消費者很容易注意到其與「HERBVIAGRA」的不同，而且「VIAGRA」為處方藥，消費者為有該疾病之病患，而HERBVIAGRA 為健康食品，在一般商品區或超市即可購得，且消費者為想增進性表現之人，而非患有疾病者；況且兩者之商標在視覺上有重大不同，因此兩者間並不會有混淆誤認之虞。

【理由】

異議人根據一九九五年商標法第四十三條¹⁹¹、第四十四條¹⁹²、及第六十條¹⁹³之規定提出異議，而此三條文間有所重疊，故宜在此先稍加釐清。第六十條之規定乃由於異議人之商標在澳洲享有聲譽，因此申請註冊之商標之使用將可能由於其間之欺騙性近似而造成混淆之虞。第四十四條則不考慮聲譽問題，而僅單純就兩近似商標間在類似商品上產生混淆之虞時不

¹⁹¹ < Trade mark likely to deceive or cause confusion > An application for the registration of a trade mark in respect of particular goods or services must be rejected if, because of some connotation that the trade mark or a sign contained in the trade mark has, the use of the trade mark in relation to those goods or services would be likely to deceive or cause confusion.

¹⁹² < Identical etc. trade marks > (1) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark ([applicant's](#) trade mark) in respect of goods ([applicant's](#) goods) must be rejected if: (a) the [applicant's](#) trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to: (i) a trade mark registered by another person in respect of similar goods or closely related services; or (ii) a trade mark whose registration in respect of similar goods or closely related services is being sought by another person; and (b) the priority date for the registration of the [applicant's](#) trade mark in respect of the [applicant's](#) goods is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar goods or closely related services.

¹⁹³ < Trade mark similar to trade mark that has acquired a reputation in Australia > The registration of a trade mark in respect of particular goods or services may be opposed on the ground that: (a) another trade mark had, before the priority date for the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services, acquired a reputation in Australia; and (b) because of the reputation of that other trade mark, the use of the first-mentioned trade mark would be likely to deceive or cause confusion.

允許其註冊。第四十三條則是規定有關申請商標之意涵（connotation）或第二意義造成在特定商品上產生欺騙或混淆之虞，而不允許其註冊之問題。

異議人提出促銷廣告支出、銷售量、出版品文章等證明「VIAGRA」為世界著名的品牌，並以銷售量、市場調查報告、收音機、電子媒體及網路上促銷等證明其在澳洲享有聲譽。對於此點，申請人並不加以爭執。

而在有關第六十條之理由方面，本院則認為，多數之公眾將認為「HERBAGRA」商標所銷售用以增進健康活力與性能力之草藥是「VIAGRA」之草藥版，而不論其是否來自相同來源或其與「VIAGRA」有任何關聯。此乃因為「VIAGRA」具有廣泛聲譽，而兩商標間充分之近似性與兩商品間充分之類似性所產生之結果。

申請人主張由於「VIAGRA」之著名性會使得消費者很容易注意到其與「HERBVIAGRA」的不同，而且「VIAGRA」為處方藥，消費者為有該疾病之病患，而「HERBVIAGRA」為健康食品，在一般商品區或超市即可購得，且消費者為想增進性表現之人，而非患有疾病者；且兩商標在視覺上有重大不同，因此兩者間並不會有混淆誤認之虞。

有關此些主張，本院認為全不足採。首先，申請人忽略了兩商標在發音上之近似性，其次，由於「VIAGRA」所擁有之聲譽，將會造成更高程度之混淆之虞，而非更低。再者，混淆之虞不必持續至消費者購買時仍具有之，而可為初始即有混淆之虞。此外，甚多潛在購買者並不知道「VIAGRA」為處方藥，而以為其可以任意購得。最後，「AGRA」為一塑造字，申請人並無使用它的絕對必要性，而且亦非說明性，因此申請人亦無以之加以描述之必要。

在有關第四十四條之理由部分，本條僅考量兩近似商標使用在類似商品上之混淆之虞，而不考量該商標之聲譽問題。因此，在此時不應考量「VIAGRA」之聲譽，而應單純就兩商標之本身加以考量之。鑑於藥房所售物品常有一些相同之字頭或字尾，故就此而言，「HERBVIAGRA」應不會有與「VIAGRA」有混淆之虞。

至於第四十三條之理由方面，與本條相關之判例及文獻甚寡，因為其乃澳洲為履行 TRIPS 之義務而增訂之規定。本條之目的乃在避免公眾在物品之性質方面被系爭商標所意涵之第二意義所欺騙或混淆，而非與其他商標間之近似性所產生之混淆。因此，根據本條所阻止「HERBAGRA」被註冊者，並不限於與草藥有關係之商標。雖然贊助或聯想可以是此處之意涵或第二意義，然而在本案中，本院並不認為「HERBAGRA」商標具有任何相關之第二意義，亦不認為其有被「VIAGRA」贊助之意涵存在。因此，不能以第四十三條而不允許其註冊。

縱上分析，本上訴應被允許，原審之決定應予廢棄而不允許申請人「HERBAGRA」之註冊申請。

【評析】

本案之探討乃著重於著名商標之知名度與聲譽在混淆之虞之判斷上所扮演的角色，而非著名商標淡化之問題。

本案所涉及者，乃為澳洲商標法第六十條所考量及於聲譽之混淆之虞（亦即廣義之混淆），而非僅為第四十四條兩商標本身間之混淆之虞。此外，澳洲用以履行 TRIPS 者，為第四十三條「可能造成欺騙或引起混淆之

商標」之規定，相較於其他國家之反沖淡規定，可見其內容甚為狹隘，法院對之亦採取相當保守之態度。這使得國外著名商標所有人只能根據澳洲商標第六十條「商標與另一已在澳大利亞取得名譽的商標近似」來提出相關請求。

2.4.1.

**PREMIER BRANDS UK LTD v. TYPHOON EUROPE LTD and
Another**

CHANCERY DIVISION

The Times 22 February 2000, (Transcript)

HEARING-DATES: 21 JANUARY 2000

21 JANUARY 2000

【案情摘要】

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

【相關圖樣】



【參考法條】

《歐體商標準則¹⁹⁴》

第五條(2)¹⁹⁵

商標權

2.任何會員國得制定相關規範，禁止第三人在交易過程中未經權利人同意，對於相同或近似於具有聲譽之註冊商標，使用在類似商品或服務以外，而無正當理由不公平利用或減損該商標之識別性或聲譽者。

《英國商標法¹⁹⁶》

第十條(3)¹⁹⁷

註冊商標之侵害

(3)如於交易過程中，使用一標識，而該標識—

(a)相同或近似於註冊商標圖樣，

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

¹⁹⁴First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

¹⁹⁵Article 5

Rights conferred by a trade mark

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

¹⁹⁶U.K. Trade Marks Act 1994, CHAPTER 26.

¹⁹⁷§10 Infringement of registered trade mark

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which

(a) is identical with or similar to the trade mark, and

(b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

【本案爭點】

1. 被告之使用有無正當理由？
2. 被告使用「TYPHOON」對原告商標之聲譽是否造成減損？
3. 被告使用「TYPHOON」對原告商標之識別性是否造成減損？

【兩造主張】

有關無正當理由之要件，原告代理人主張其乃指非善惡、無良好而且誠實之商業理由，為了榨取或損害著有聲譽之商標之商譽（goodwill）。

有關聯想方面，原告所提之市場訪問調查顯示被告之「TYPHOON」標識與原告之「TY.PHOO」之間有高度的聯想關係存在。有關損害方面，原告必須證明上述之聯想之虞會造成聲譽或識別性之損害。原告主張模糊化玷污化兩個主張。有關玷污化方面，原告主張被告之使用「TYPHOON」於廚具會使人將 TYPHOON（颱風）與其商標聯想在一起而玷污其聲譽。有關模糊化方面，原告主張由於被告商標在視、聽覺方面與其著名商標非常近似，因此，會造成其商標獨特性（uniqueness）之侵害。

【理由】

原告之 TY.PHOO 商標乃英國著名且最獲利之品牌之一，其自一九三零年起除被使用於茶葉外，後來亦被用於茶壺、茶罐、茶杯、茶具等週邊商品上，以促銷其茶葉。

商標之目的，正如歐洲法院在 *Canon Kabushiki Kaisha v.*

*Metro-Goldwyn-Meyer Inc*¹⁹⁸一案中所指出的，其為來源表示功能及品質保證功能。

要構成原告所主張的英國法第十條(3)之違反，原告必須證明（1）被告（TEL）使用「TYPHOON」商標於商業中；（2）兩商標近似；（3）所使用之商品並不類似；（4）原告商標在英國有聲譽；（5）被告之使用無正當理由；（6）被告使用「TYPHOON」對原告商標之識別性或聲譽造成減損或不公平利用。在此六個法定要件中，第一、三及第四個要件並無爭執，第二要件亦無太大之爭辯，而本院認為「TYPHOON」與「TY.PHOO」乃近似。因此，有問題者僅為第五及第六個要件。在依序討論此二個要件之前，宜對本條項之規範目的及效力加以介紹之。

根據與此規定相應之歐體商標準則第五條(2)規定之目的，其乃為了提供享有聲譽之商標廣泛之法律保護，而且此一保護之程度乃是高於沒有聲譽之商標所享有之保護程度。就英國法而言，此一規定乃對註冊商標權人之史無前例的重大擴張。但對同為歐體會員國之德國而言，此一擴張並沒有如此重要，因為根據德國聯邦最高法院在 *Dimple*¹⁹⁹一案所指出的，德國法院一再地認為，將自己商品或服務之品質與享有聲譽之競爭商品之品質加以聯結（associate）以榨取競爭者之商品或服務之聲譽，以便提升自己之促銷成果之行為將構成一不正競爭行為。德國法之此些觀察適用於當一標識乃對一具有既成的大量商譽（goodwill）之商標之不公平利用之場合。至於減損型，德國聯邦最高法院在 *QUICK*²⁰⁰一案亦有所觀察。法院認為，一個具有識別力之商標權人有正當的利益去維持其因大量之時間與金錢投資所獲得之排他地位，而且任何會損害其商標識別力以及由於其獨特性所生之宣傳效果之事務皆應被避免，其基

¹⁹⁸[1998] All ER (EC) 934, [1999] RPC 117, at page 133 at para. 28.

¹⁹⁹[1985] GRUR 550.

²⁰⁰[1959] GRUR 182.

本目的並非在於避免任何形式之混淆，而是在保護其所獲得之資產受侵害。

此類侵害有人將之稱為沖淡（dilution），並認為其有模糊化與玷污化兩型，此時，我們宜參考美國聯邦商標法第四十五條之沖淡概念。雖然沖淡是協助記憶此一侵害類型之有用概念，但第十條(3)與美國沖淡概念之間仍有所差距，因而構成第十條(3)之侵害者不見得構成沖淡，而反之亦然。本院認為模糊化乃指識別性之侵蝕。而玷污（tarnish）乃指例如將與「CLAERYN」琴酒商標近似之「KLAREIN」商標使用在清潔劑，因而使前者之吸引力及刺激購買欲之能力被減損。

第十條(3)所規定之侵害並不以混淆之存在為必要。而且，識別性與聲譽越高之商標越容易受此類型之侵害，因為正如 ECT 在 *General Motors*²⁰¹所言，只有對存有充分知名度之商標，大眾才可能在不類似之商品領域內造成聯想。

所要求之知名度則須為與該被使用商標所使用之商品或服務相關之公眾之重要（significant）部分所認知方可，而且，法院須考量到該案之所有相關事實（因素）來加以認定有無構成沖淡。

有關無正當理由之要件，原告代理人主張其乃指非善惡、無良好而且誠實之商業理由，為了榨取或損害著有聲譽之商標之商譽（goodwill）。然而，由於本規定之目的乃在於保護，尤其是著名商標之價值或商譽（goodwill）免於他人不公平地榨取或減損，因此不能因使用人乃無惡意等即可使其行為免責，否則等同鼓勵他人不去進行商標調查或等於在保障無知或偷懶者。

²⁰¹[1999] All ER (EC) 865, at 878.

其次，「無正當理由」由於乃本規定之例外或但書，因此應由被告證明其行為非無正當理由，而且不僅是「使用非無正當理由」，而且其「不公平利用或減損亦是無正當理由」。

再者，由於本規定源自荷比盧商標法，因此，荷比盧（Bonelux）法院對此之解讀有指導性。在 *Lucas Bols*²⁰²一案，法院認為所謂正當理由乃指該使用人（被告）是如此地被迫須使用該商標以致於他人不能被誠實地（honestly）被要求不去從事它，即使商標權人將因此受害亦然，或是乃指該使用人有自己之權利可以使用該商標而不必退讓給該商標權人。而是否有正當理由將視個案情形而定。此一見解當然有不確定之缺點，但亦可讓法官在個案中有裁量彈性。

在本案中，被告並未能證明有任何正當理由可以正當化其使用原告大量使用超過一世紀，註冊超過七十年，而且是著名且有商業價值之商標之行為。

有關聯想（association）方面，聯想與混淆乃不同概念，而且一般而言聯想比較容易被證明。第一，兩商標在視覺與聽覺方面有近似性。第二，原告所提之市場訪問調查顯示被告之「TYPHOON」標識與原告之「TY.PHOO」之間有高度的聯想關係存在。然而，鑑於問卷上呈現被告商標的方式與實際上使用於廚具方式間之聯想畢竟有所不同，而且市場上自然看到與問卷訪問上刻意地被問到所產生的聯想亦有所差距。

第三，在商品之性質方面，雖然廚具與茶葉看似完全不同，且在不同商店或大賣場之不同區域販售，但廚具中之「茶杯、茶壺、湯匙」等

²⁰²[1976] IIC 420 at 425.

與茶仍有些許關聯，而且亦有商店兩者商品皆有出售。

因此，本院認為消費者可能對廚具上之「TYPHOON」與「TY.PHOO」茶產生聯想，只是程度並非很強，而且只是大眾中一些人（some members of the public）會產生此一聯想。不過聯想要件上仍然成立。

有關損害方面，原告必須證明上述之聯想之虞會造成聲譽或識別性之損害。在此方面，原告主張模糊化玷污化兩個主張。本院先從玷污化加以處理之。原告主張被告之使用「TYPHOON」於廚具會使人將TYPHOON（颱風）與其商標聯想在一起而玷污其聲譽，通常玷污之型態乃將著名商標使用於例如保險套等商品而造成原告商標促銷力之減弱或正面印象之減損，但本案原告則是被告商標之「TYPHOON」之颱風意義會造成其商標聲譽減損，而且由於會產生聯想之人數比例甚低，因此法院認為此一主張不成立。

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

其次，混淆誤認雖非第十條(3)成立之必要條件，然而在本案之情形，並無造成混淆誤認，因此原告欲主張第十條(3)之請求應提出其他損

害之證明始得為之²⁰³。

【評析】

本案乃在探討被告之商標使用是否造成原告商標之聲譽及識別性的減損。法院認為對於商標之淡化，可區分為模糊化與玷污化之類型。玷污化是指將著名商標使用於其他產品致原商標之促銷力減弱或正面印象之減損；模糊化則係對識別力的侵蝕。於本案中，法院認為原告並無法對此二點提出足夠之證明，而駁回其請求。

歐體及英國對於有聲譽商標之沖淡保護並未如美國般之要求兩商標間之高度近似性，而只要求近似。但歐體法及英國法有「無正當理由」之要求，而為美國法所無。本案法官引用美國與德國法官判決來闡釋著名商標之沖淡理論，非常值得肯定，然而由於原告之主張內容受美國法之影響而侷限於玷污與模糊化二類型之行為，而未主張歐體法及英國法所規定之不公平利用型，法官受限於當事人之主張而未對此類型加以處理。而本案原告之所以敗訴，雖是法院考量到所有相關因素後之結果，但其最重要原因為會有聯想之虞之消費大眾太少，兩商標間之近似度並不很高，而且被告商品乃廚具，並不會對於原告商標產生負面印象。

²⁰³ As already mentioned, I am quite satisfied the confusion is not a necessary ingredient for establishing a claim under s.10(3). However, in a case such as this, where confusion has not been established, it is necessary for the claimant to find some other detriment before the case can be brought within s.10(3).

2.4.2.

INTEL CORPORATION INC v. CPM UNITED KINGDOM LTD

CHANCERY DIVISION

**[2006] EWHC 1878 (Ch), [2006] All ER (D) 399 (Jul), (Approved
judgment)**

HEARING-DATES: 26 JULY 2006

26 JULY 2006

【案情摘要】

本案申請人 Intel Corporation 公司擁有「INTEL」及「INTEL INSIDE」之英國及歐體註冊商標權。相對人 CPM 公司在英國申請以「INTELMARK」註冊為行銷及電訊行銷服務之商標。申請人以相對人該商標之註冊將構成其商標識別力與聲譽（repute）之不公平利用及減損而無正當理由為由，根據英國一九九四年商標法第五條(3)及第四十七條(2)(a)之規定，請求宣告該註冊無效。但註冊機關之官員認為，相對人之商標若以正常而公平之方式使用在其所註冊使用的服務上，將不會造成申請人商標識別力或聲譽之任何實質損害為由，拒絕申請人之請求。申請人則認為，註冊機關之聽證官員過度低估申請人之商標識別力與聲譽，因此而影響了申請人根據第五條(3)所為異議之評估，故向法院提起本訴訟。然而本院認為此一申訴（appeal）應予駁回，因為沖淡（dilution）只發生在該商標之識別力已被侵蝕時，而且可能發生於當其被規律地、有關連地使用在不同類之商品時。因此，原告必須證明在考量該點所有的情形後皆存有沖淡之可能性（prospect），若只能證明相同或近似之商標已被使用在不同類之商品上，

則仍不足夠。

【參考法條】

《英國商標法²⁰⁴》

第五條(3)²⁰⁵

核駁註冊之相對事由

(3)商標圖樣，雖—

(a)相同或近似註冊在先之商標，

(b)註冊時所擬指定使用之商品或服務與註冊在先之商標所指定使用之商品或服務不類似；

但註冊在先之商標於英國有其一定之商譽（或歐洲共同體商標於歐洲共同體有其一定之商譽），而使用在後之商標並無正當理由，且對註冊在先之商標取得不正之利益或因而損害註冊在先商標之識別性或商譽者，應不准其註冊。

第十條(3)²⁰⁶

註冊商標之侵害

(3)如於交易過程中，使用一標識，而該標識—

²⁰⁴U.K. Trade Marks Act 1994, CHAPTER 26.

²⁰⁵§5 Relative grounds for refusal of registration

(3) A trade mark which-

(a) is identical with or similar to an earlier trade mark, and

(b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is protected, shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark, in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

²⁰⁶§10 Infringement of registered trade mark

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which

(a) is identical with or similar to the trade mark, and

(b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(a)相同或近似於註冊商標圖樣，

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

第四十七條(2)(a)²⁰⁷

評定註冊無效之事由

(2)商標之註冊得以下列事由申請為評定其無效之宣示—

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

【本案爭點】

1. CPM 公司註冊「INTELMARK」在行銷及電訊行銷服務上是否造成對原告該著名商標識別性之減損？
2. CPM 公司註冊「INTELMARK」在行銷及電訊行銷服務上是否造成對原告該著名商標聲譽之減損？
3. CPM 公司註冊「INTELMARK」在行銷及電訊行銷服務上是否不公平利用該著名商標之識別性或聲譽？

【兩造主張】

申請人 Intel Corporation 公司以相對人 CPM 公司之商標註冊將構成其商標識別力與聲譽（repute）之不公平利用及減損而無正當理由為由，根

²⁰⁷ §47 Grounds for invalidity of registration

(2)The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground-

(a)that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain.

據英國一九九四年商標法第五條(3)及第四十七條(2)(a)之規定，請求宣告該註冊無效。但註冊機關之官員認為，相對人之商標若以正常而公平之方式使用在其所註冊使用的服務上，將不會造成申請人商標識別力或聲譽之任何實質損害為由，拒絕申請人之請求。申請人則認為，註冊機關之聽證官員未適度注意其商標之聲譽及識別性，以及該當履行第五條第三項所要求的全體綜合觀察（global appreciation）以判斷是否構成不公平利用或減損為由而上訴到本院。

原告主張並提出大量證據證明「Intel」商標是世界上最著名並有價值之商標之一，尤其在電腦及電腦週邊商品上享有聲譽。

被告承認原告在電腦及其週邊商品上之聲譽以及兩商標間的近似性，但否認其行為構成第五條(3)之違反。被告主張其在以一九九七年一月之前之使用是有正當理由的。

有關聲譽方面，原告主要認為聽證官員過於低估原告商標之聲譽，尤其是未適度地考量原告證人所提供有關原告聲譽之證詞。

本件之聽證官員認為，由於 Intel 之聲譽及高知名度，其不能排除有些顧客在接受 INTEL MARK 商標所表徵之行銷服務時會聯想到 INTEL 商標，但鑑於兩商標僅近似而不同，因此聽證官員認為會產生此一聯想者，其人數非常少或僅臆測而已。

有關不公平利用之虞（可能性），聽證官員認為即使認為因兩者在 Intel 字相同而有可能之聯想存在，CPM 亦未能因此而獲得行銷或其他利益，因為單純地 Intel 在技術先進商品及高品質商品所具有之聲譽本身並未使消費者對 INTEL MARK 商標所提供之行銷及電子行銷服務產生有利的

反應。聽證官員認為被告之服務即使有使用電腦，而且 INTEL 一字可能會產生對原告商標之聯想，但仍不足以使被告之服務吸收更多顧客。

【理由】

原告主張並提出大量證據證明「Intel」商標是世界上最著名並有價值之商標之一，尤其在電腦及電腦週邊商品上享有聲譽。

被告承認原告在電腦及其週邊商品上之聲譽以及兩商標間的近似性，但否認其行為構成第五條(3)之違反。被告主張其在以一九九七年一月之前之使用是有正當理由的。

在聽證官員駁回原告之申請後，原告 Intel 以該官員未適度注意其商標之聲譽及識別性，以及該當履行第五條(3)所要求的全體綜合觀察（global appreciation）以判斷是否構成不公平利用或減損為由而上訴到本院。本院依規定並非重新做決定，而是根據該官員所認定之事實為基礎來審查，其對證據處理以及從事實所下之結論是否正當。

宣告註冊無效之測試標準根據第四十七條(2)(a)乃適用第五條(3)之規定（有關拒絕註冊之規定），而第五條(3)之規定又與第十條(3)有關侵害之規定相同。第五條(3)條在二〇〇四年被修正，而使該規定之適用範圍不限於不類似之商品或服務，而及於類似之商品或服務。此一修正反應二〇〇三年 *Davidoff and Cie SA v. Gofkid Ltd*²⁰⁸（以下簡稱 *Davidoff*）一案之見解。在本案上訴上，由於兩造對商標之近似性不爭執。因此有爭議的問題只有二個，即（1）Intel 商標在英國有否聲譽；（2）被告「INTELMARK」商標之使用是否會對原告商標之識別性或聲譽造成減

²⁰⁸[2003] FSR 490.

損或不公平利用。

有關聲譽方面，原告主要認為聽證官員過於低估原告商標之聲譽，尤其是未適度地考量原告證人所提供有關原告聲譽之證詞。

在進入綜合評估之前，有必要對被告 CPM 公司所提供之數家以「INTEL」相關文字註冊之商標所構成原告之獨家（排他、獨特）地位之沖淡主張加以審酌，由於單純註冊並不代表此些公司有營業活動，更不知其在何類型商品或服務上使用商標，因此並未能根據註冊本身即認定此些商標對消費者所認定之原告之獨家（unique）地位之影響。聽證官員不採被告之主張應屬適當。

有關綜合評估方面，原告商標聲譽及強度之程度在第五條(2)條商品類似範圍內之混淆侵害及第五條(3)條類似範圍外之侵害請求上皆有密切之影響，亦即商品商譽愈高，所要求之商品類似性愈低，甚至可不要求有商品之類似性，例如後一侵害類型。

所謂綜合評估過程乃類似於在認定混淆之虞之綜合評估過程。在此綜合評估，如 *Adidas Solomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd*²⁰⁹（以下簡稱 *Adidas*）所指出的，其並不要求混淆之虞之存在，而且兩商標之近似性要求觀察上，聽覺上或概念（意義）上之近似性。

而由於此一近似性使得相關公眾將此兩商標關連在一起（雖然不會對他人產生混淆），而此一關連性之存在，就像判斷混淆之虞之情況一樣，必須通盤考量該案之所有相關因素來加以判斷。*Adidas* 一案之上述判決見解並未明白指出有何種關連性才會使不公平利用或減損之可能

²⁰⁹[2004] (C-408/01) Ch.120.

性（之虞）發生。在 *Premier Brands* 一案中，Neubergez 法官認為，單有此一關連性（聯想）並不足夠，而是使一關連性必須進一步產生不公平利用原告商標之聲譽或識別性（例如獲得經濟上好處）或進一步產生對原告商標聲譽或識別力之減損（例如因聯想而玷污或變得較不具識別力）。

值得注意的是，一九九四年商標法第十條(3)之侵害之存在必須有不公平利用或減損之實際後果（actual effects），因為法條用語乃用現在式語法（takes advantages of, or is detrimental to），而第五條(3)乃用條件式語法（would take unfair advantage.....），因而乃指有不公平利用或減損之可能性。用現在式語法之規定，原告必須舉證讓法院相信有實際不公平利用或實際減損，而其證據方法則依該國程序法之規定，至於條件式語法規定，雖然不要求實際後果而只要求不公平利用或減損之虞，但不應將之解讀為只需有沖淡（dilution）之可能性（例如已證明出原告商標之聲譽），則該商標即可受(3)之保護，而不必有減損或不公平利用之證據，這是因為後一方式僅不要求證明實際後果，並非不要求任何證據為基礎。法院仍須由案件事實、商標聲譽與強度之證據、兩商標之近似性等推論出減損或不公平利用之虞。在註冊之異議程序，由於被異議之商標尚未被使用，因此不可能有因使用所產生之後果之證據，因此此類案例所要探討的是減損或不公平利用有否可能發生，因而必屬一未來式問題。因而法院必須擁有有關原告商標之使用，其商標之聲譽價值以及所涉交易之特性等方面之充分證據以進而決定對造商標之使用將會造成減損或不公平利用其聲譽或識別性一點是否可被合理地預見。

在本案中，CPM 之商標尚未被使用，而 Intel 商標乃一塑造字而有強識別力，而且其已為一著名商標而享有聲譽，而且兩造之商標在聲音、視覺上皆具有近似性（CPM 商標雖添加一個不具識別性的「Mark」

字，但並不會使兩商標變成不近似)。

本案之聽證官員認為，由於 Intel 之聲譽及高知名度，其不能排除有些顧客在接受 INTEL MARK 商標所表徵之行銷服務時會聯想到 INTEL 商標，但鑑於兩商標僅近似而不同，因此聽證官員認為會產生此一聯想者，其人數非常少或僅臆測而已。

本院認為，由於 CPM 之客戶多為購買電子行銷服務之公司客戶，有能力作充分判斷與調查，因此會產生如此之聯想者的確不多，聽證官員之決定應屬正當。

有關不公平利用之虞（可能性），聽證官員認為即使認為因兩者在 Intel 字相同而有可能之聯想存在，CPM 亦未能因此而獲得行銷或其他利益，因為單純地 Intel 在技術先進商品及高品質商品所具有之聲譽本身並未使消費者對 INTEL MARK 商標所提供之行銷及電子行銷服務產生有利的反應。由本件之證據中，可看出 CPM 並未尋求在 INTEL 與其所提供之行銷服務之品質可信度間建立一直接之關連性，而且兩者所提供之商品或服務間之關連性頂多僅為週邊關係（即非很相關），因此，聽證官員認為被告之服務即使有使用電腦，而且 INTEL 一字可能會產生對原告商標之聯想，但仍不足以使被告之服務吸收更多顧客一點，並無不當。

有關損害方面，正如聽證官員所指出地，其可能是模糊化（blurring）或玷污化（tarnishing）型態。有關玷污化，由於並無證據顯示電子行銷服務先天上在大眾心中有任何不好印象，因此，聽證委員認為不可能成立玷污化損害並無不當。

有關模糊化（dilution），其乃指識別性之侵蝕，例如一商標被規律地使用到不同商品而使得在大眾之眼中，其與原來所表彰商品或服務間之關係被減弱。例如「Rolls Royce」被使用在餐廳、短褲、糖果，十年後其與汽車間之關係便被減低了。然而模糊化最明顯的情況是兩商標完全不相同時。

雖然本案宣告註冊無效訴訟，如同註冊程序所要求之有不公平利用或減損之虞即是，而不必有實際不公平利用或減損，但根據前述判例之見解，原告必須證明，在考量到該案所有相關之情況後，存在有沖淡（dilution）之可能性（prospect）。而不能因使用近似或同一之商標在類似商品或服務以外即推定其存有沖淡之虞。當兩商標間之差異性與兩商品間之區隔使得公眾心中並不會產生真正的關連時，沖淡之虞即不會存在。

本件聽證審查官在考量此些周遭相關情況後，尤其是雙方商品之差距，認為即使 Intel 在電腦與其周邊設備享有高度聲譽，仍不會構成沖淡之虞，其決定並無不當，不容妄加指責。

【評析】

本案乃係探討著名商標識別性減損、聲譽減損及不公平利用之問題。英國法對於著有聲譽之商標保護包括拒絕註冊，宣告註冊無效以及構成侵害三種情形。本案所涉為宣告註冊無效之案例。

本案中原告乃在電腦及週邊設備享有高科技及高品質之聲譽，但被告所提供者為行銷或電子行銷服務，即使被告之服務提供亦使用電腦，但由於兩種商品之性質差異過大而不會產生聲譽移轉之可能，因此，本

案對於 dilution 之意義及判決認為不會構成聲譽之不當利用。

由本案及前述 *Premier Brands UK Ltd v. Typhoon Europe Ltd and another*²¹⁰ 之案例觀之，英國法雖然援引美國法有關商標淡化中玷污化及模糊化之概念，但事實上其意義及內涵與美國法有所不同。且從英國二個判決歸納出法院通常即使認定有一些聯想之可能存在，仍綜合考量二商標間之近似性及模糊化（沖淡）之可能性等因素後才決定之。

²¹⁰請參見本研究案例 2.4.1.之介紹。

小結

有關著名商標淡化的問題，在各國實務發展均佔有非常重要的地位，美國至二〇〇六年甫修正聯邦商標法（Lanham Act，藍能法）相關部分，直到最近，各法院仍對於其第四十三條(c)之適用，尚在抉擇其態度。不僅美國如此，歐洲、英國、德國之法院，亦希望對於著名商標之相關問題，重新開始理論化。鑑於著名商標相關議題之發展相當迅速，在我國實務中亦相當重要，對於是否立法提供著名商標完整的保護，成為重要的課題，因為著名商標所牽涉者，不僅為商標權益的保護，更攸關經貿利益之保障。

著名商標雖名為「商標」，但如果從商標法之原理加以探討，將無法掌握其全貌。從歷史的發展觀之，著名商標之本質並非商標權²¹¹，在一九九四年德國商標法之前，即有所謂商品標示法及不正競爭防止法（UWG）的存在，而此兩部法律在十九世紀末當時立法時，是處於一種分工狀態。基本上德國的舊商標法認為，商標僅有商品的來源表示功能，以及與來源表示功能相結合的品質保證功能，因此嚴格而言商標沒有保障投資的功能，而著名商標所要保障的，就是投資。因此著名商標並非由商標法來保護，而是藉由不正競爭防止法來保障他人投資的榨取以及對他人投資的減損的行為。隨著人類在廣告媒體傳輸相關科技的發達，著名商標的重要性逐漸提升，使得德國不正競爭防止法對於著名商標的相關案例數量激增，而此些相關案例在一九二〇年代，由德國 Schechter 教授將不正競爭防止法中有關著名商標的理論，在哈佛法學評論（Harvard Law Review）中發表成一篇影響相當重大的論文，將德國不正競爭防止法對著名商標的保護完整呈現。此後不到三十年的時間，美國幾乎有一半的州，立法對於著名商標之淡化問題加以保護²¹²。

²¹¹ 本研究案中有二則案例提及相關內容分。

²¹² 請參見本研究案例 2.1.2.之介紹。

要瞭解此一議題，需先瞭解相關法制。例如德國及日本均有商標法及不正競爭防止法之規範，但英國無不正競爭防止法，僅有將普通法中的一些侵權行為稱為不正競爭（unfair competition），例如故意引誘他人違約、或故意侵害他人聲譽、或將他人具有聲譽之商品蒙混為自己的商品等情形，然僅有此種「行為」而無法律加以規範。美國法則繼受英國法，並無一套完整的不正競爭防止法，所以當美國欲引進德國的著名商標保護法制時，並無法順利在其不正競爭防止法中作規範，僅能由各州自行立法。而對於著名商標之交易行為，又屬於美國跨州的交易行為，因此聯邦有管轄權去立法規範。但當聯邦欲立法規範時，因無一套不正競爭防止法，所以只能將之併入其商標權的規範當中。隨著美國在貿易上的影響力提升，歐洲共同體成立之後，在其歐體商標準則及歐體商標條例中，亦仿效美國之立法在商標法中規範著名商標之議題。而歐體商標準則之規定，乃是要求各會員國去立法，導致德國必須去修改其商標法亦引進著名商標之保護，但卻使著名商標在德國同時有兩套法制保護之，其間應如何適用，為德國現今之難題。而在我國法中，有不正競爭防止法存在於公平交易法中，亦有商標法制，因此面臨與德國相同之窘境。而日本乃是將商標法及不正競爭法界定為特別法與普通法的關係，亦即當商標法有特別規定時依商標法之規定，若無特別規定則適用不正競爭法。然依本質觀之，此二者並非特別法及普通法之關係，因為此兩套法制之立法目的不盡然相同。因此現在較新的見解，是歐洲法院認為商標法上之請求權與不正競爭法上之請求權，二者並非屬於法規競合的問題，而是處於請求權競合的狀態，亦即當事人可以自行擇一加以主張。美國、英國現均採此見解。如上所述，著名商標的本質是保障不正競爭，若僅從商標的原理去探討，將無法完全掌握其相關問題。

本議題中所探討相關案例之國家，均無完整的不正競爭法制，因此皆

是藉由擴張商標法來保障著名商標之侵害。首先涉及的問題在於，對於著名商標淡化之主張，是否需造成證明實際的混淆誤認，或僅需有混淆之虞即可構成著名商標之侵害？原先，美國法乃認為主張著名商標之淡化，原告須證明：(1) 著名性；(2) 識別性；(3) 被告在商業中作為商標使用；(4) 在原告商標著名之後開始使用；(5) 導致 (cause) 原告商標識別性之沖淡，亦即需證明有實際混淆始可，例如 *Victor Moseley and Cathy Moseley, DBA Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, INC., et al.* 及 *AutoZone, Inc. and Speedbar, Inc. v. Tandy Corp.*²¹³ 之判決。於此之後，即促成美國聯邦商標法之修正，認為僅須證明混淆誤認之虞即可，擴大對著名商標之保護。美國聯邦商標法對於淡化之規定，僅著重商標識別性之減損，而未及於聲譽的減損部分。

而事實上，除了識別性之減損外，對於著名商標淡化之議題，尚有所謂聲譽減損及不公平利用的類型。歐體商標條例第八條(5)即在規範有關著名商標識別性減損、聲譽減損、及不公平利用之問題，認為：(1) 有關商標識別性之減損之認定，若先前商標因此而不再能夠即刻引起對其所註冊（或使用）之商品之聯想，則已有所減損；(2) 有關商標聲譽之減損之認定，若申請註冊之商標所欲使用的商品會造成大眾覺得先前商標吸引力減低等，則會構成減損；(3) 有關不公平利用之認定，乃指對著名商標之明白榨取（利用）或搭便車之行為，或企圖利用其聲譽之行為²¹⁴。

澳洲為對著名商標保護最為保守的國家，因為澳洲法源自於舊英國法之傳統，但英國於加入成為歐體會員國之後，逐漸脫離舊英國法之規範，但澳洲法仍保有舊英國法之特色。由 *Pfizer Products Inc Applicant and Joseph Karam Respondent*²¹⁵ 一案即可看出，澳洲對於著名商標之保護，係

²¹³請參見本研究案例 2.1.2.及 2.1.3.之介紹。

²¹⁴請參見本研究案例 2.2.2.之介紹。

²¹⁵請參見本研究案例 2.3.1.之介紹。

以商標法第四十三條「可能造成欺騙或引起混淆的商標」加以規範，對於外國之著名商標，更僅能以第六十條「商標與另一已在澳大利亞取得名譽的商標近似」予以保障，明顯較其他各國對著名商標的保護狹隘許多。

我國對於著名商標之保護，並未有一套完整獨立的規範。我國商標法由於採行註冊主義，因此僅對於已註冊之著名商標提供相關之保護，亦即對於未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權²¹⁶。至於未為註冊之著名商標，因其長時間之使用已在相關業者或消費者間達普遍認知之程度，為避免其長時間所建立之聲譽遭受利用，縱未申請商標註冊，亦應予以一定程度之保護，我國實務上目前則係以公平交易法第二十條第一項對於表徵保護之規定²¹⁷，加以適用。此處涉及商標法與公平交易法間之關係，請詳見本研究「第貳章 案例介紹與分析；八、不公平競爭法制與商標法制間之分際」之介紹。

惟如此之規定，對於著名商標之保護甚嫌薄弱，經濟部智慧財產局遂於民國九十六年十一月九日制訂「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」²¹⁸，期提供較為完善之保護規範。在民國九十二年商標法修正前，有關著名商標之保護，係規定於修正前商標法第三十七條第七款：「商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認

²¹⁶我國商標法第六十二條第一款之規定。

²¹⁷我國公平交易法第二十條第一項：

「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：

- 一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。
- 二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。
- 三、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」

²¹⁸中華民國 96 年 11 月 9 日經濟部經授智字第 09620031171 號令訂定發布。

之虞者」，不得申請註冊。雖然法條文義僅提及「混淆誤認之虞」，並無「減損著名商標之識別性或信譽之虞」之文字，惟實務運作上，為了強化對著名商標之保護，無論是著名商標所表彰之來源，有遭受混淆誤認之虞，或是其識別性或信譽有遭受減損之虞，一律以有「混淆誤認之虞」來涵蓋這兩種情形。然而，這兩種保護各有不同的理論基礎與適用範圍，有加以區分之必要，因此，民國九十二年修正後商標法第二十三條第一項第十二款遂將「混淆誤認之虞」與「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」（即所謂商標淡化）兩種態樣分別規定於前後段。

「致相關公眾混淆誤認之虞」的判斷，係參酌「混淆誤認之虞」審查基準²¹⁹中之規範，包括（1）商標識別性之強弱；（2）商標是否近似暨其近似之程度；（3）商品/服務是否類似暨其類似之程度；（4）先權利人多角化經營之情形；（5）實際混淆誤認之情事；（6）相關消費者對各商標熟悉之程度；（7）系爭商標之申請人是否善意；（8）其他混淆誤認之因素等²²⁰。而所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。減損著名商標信譽之虞係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。此二者在我國法中將之區分作為商標淡化之類型，係用以解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別

²¹⁹ 中華民國九十三年四月二十八日經濟部經授智字第0九三二00三0三五-0號令訂定發布；中華民國九十三年五月一日施行。

²²⁰ 「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」2.2；「混淆誤認之虞」審查基準第四點。

性或信譽遭受損害的情況²²¹。此一規定，已逐漸與國際間將著名商標淡化的類型區分為識別性減損、聲譽減損、及不公平利用等規範相接近，對於著名商標之保護的確有所助益；惟對於未註冊之著名商標，仍無法受到我國商標法賦予商標權之保護一事，仍為當前所需解決之重要課題。

至於著名商標之沖淡保護，在類似商品或服務範圍內外均應有之。因為商標混淆之認定，縱使採取廣義解釋，亦可能類似商品或服務之範圍內仍非混淆概念之所及，因此須以反沖淡之規定加以保護之。

²²¹ 「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」3.1 及 3.2。

三、商標權之限制

（一）概述

（二）案例分析

3.1.商標權耗盡原則

3.1.1.美國

3.1.1.1. Tumblebus Inc. v. Meredith Cranmer, d/b/a Tumblebus of Louisville (2005)

3.1.1.2. Brilliance Audio, Inc. v. Hights Cross Communications, Inc., et al. (2007)

3.2.平行輸入

3.2.1.歐洲共同體

3.2.1.1. Van Doren + Q. GmbH v. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH and another (2003)

3.2.1.2. Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB (2004)

3.2.2.澳洲

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

3.2.3.英國

3.2.3.1. Honda Motor Co Ltd and others v. Neesam and others (2006)

3.2.3.2. Roche Products Ltd and another v. Kent Pharmaceuticals Ltd (2006)

3.2.4.中國大陸

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

3.3.合理使用

3.3.1.美國

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

3.3.2. 澳洲

3.3.2.1. Christodoulou v. Disney Enterprises Inc and Others (2005)

3.3.3. 中國大陸

蘇民三再終字第 001 號 (2004)

(三) 小結

概述

有關商標權限制之法律實務部分，共收錄十一則案例。其中包括（1）商標權耗盡原則、（2）平行輸入、及（3）合理使用等三大部分，並涵蓋美國、歐洲共同體、澳洲、英國及中國大陸之相關案例。

有關商標權耗盡原則部分，此一原則適用之前提為何、時點為何，不同法制之下的適用是否有所差異，為此處所要探討的重點。

平行輸入相關問題方面，基於不同法制目的下，對於平行輸入之限制可能不同，因此對於不同法制規範之介紹，則成為此處重點所在。

至於商標合理使用的問題，如何認定合理使用，由誰負擔舉證責任等問題，則為此處所欲加以介紹者。

3.1.1.1.

**TUMBLEBUS INC., Plaintiff-Appellee, v. MEREDITH CRANMER,
d/b/a TUMBLEBUS OF LOUISVILLE, Defendant-Appellant.**

No. 04-5060

**UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH
CIRCUIT**

05a0021p.06;

**399 F.3d 754; 2005 U.S. App. LEXIS 603; 2005 FED App. 0021P (6th
Cir.); 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1561**

September 14, 2004, Argued

January 13, 2005, Decided

January 13, 2005, Filed

【案情摘要】

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

訴人之使用。針對此一禁制令之決定，美國聯邦上訴法院第六巡迴法院予以維持。

【相關圖樣】



TUMBLEBUS

【參考法條】

《美國聯邦商標法²²²》

第四十三條(a)²²³

²²²Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

²²³15 U.S.C. §1125

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which -

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

民事訴訟

(1)任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：

(A)有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或

(B)於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。

(2)本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

【本案爭點】

1. 原告商標是否具識別性而應受法律保護？
2. 被告之使用是否會構成混淆之虞？
3. 第一次銷售理論是否適用於服務商標上？

【兩造主張】

被上訴人 Tumblebus 公司（編者按：即原告）要求上訴人（編者按：即被告）自其巴士上除去該商標（Tumblebus），並控訴對方商標侵害及不

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

正競爭等。上訴人之抗辯聲稱，使用之該商標乃為說明性商標因而欠缺識別性，且因此而無構成消費者混淆之虞，同時並主張商標權之第一次銷售理論作為抗辯理由之一。

【理由】

聯邦商標法第四十三條(a)乃對未進行聯邦商標註冊之商標或營業表徵 (trade dress) 提供一聯邦的侵害請求權²²⁴。在審酌此一請求時，法院必須先認定原告之商標是否受法律保護 (有效)，若肯定則再審視被告之使用是否會構成混淆之虞。

首先，原告商標「TUMBLEBUS」是否受保護應視其是否具識別性。在此，若該文字對所表徵之商品或服務乃具有暗示性 (suggestive)、任意性 (arbitrary) 或幻想性 (fanciful)，則其為先天具有識別性，而且主要擁有人實際上已使用之則其可受法律之保護²²⁵。若僅具有對所表徵之商品或服務之說明性，則其不具先天識別性，但仍可能因使用而獲得第二意義具有後天識別性而受法律保護。本案中，由原告之商標所使用之「tumble」及「bus」兩字之結合觀之，並無法立即得知原告所提供之服務為何，而須仰賴其廣告資料上所用之「車上體育館」等文字才能知悉，因此，地方法院認定其具暗示性而有先天識別性並無明顯錯誤。

其次，有關混淆之虞，證人證詞及被告之答覆等顯示原被告之顧客實際上受到混淆，產生付款錯誤及電話打錯之情形。此一事實上混淆之證據是以支持存在有混淆之虞之認定。

²²⁴Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768, 120 L.Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753 (1992); ETW Corp. v. Jireh Publ'g, Inc., 332 F. 3d 915, 921 (6th Cir. 2003); Gray v. Meijer, Inc., 295 F.3d 641, 645 (6th Cir. 2002).

²²⁵See Two Pesos, 505 U.S. at 768; Circuit City, 165 F. 3d at 1054-55.

被告對於原告之主張亦提出第一次銷售理論之抗辯。根據此一理論，一附有商標商品之購買人從生產者之商標貯存、展示或再出售生產者之商品之行為並不會侵害任何聯邦商標法所賦予該生產者之權利²²⁶。這是因為當一零售商只是以生產者之商標再出售一生產者所生產之真正而未被改變之商品時，該再出售者對出產者商標之使用並不會對公眾造成有關該物品之性質、品質及來源之欺騙或混淆。在本案中，被告使用原告之商標並非用以再出售原告所生產之（有體的）商品，而是用之以表徵自己之活動體育服務（無體的）。與商品可被出售及再出售而不會改變性質與品質不同地服務，例如體育教育服務與健身服務隨著提供者不同而有所不同，例如教練素質不同、教學計畫不同等會造成服務之不同。因此，若兩造使用同一商標，則有關服務品質之混淆。故，第一次銷售理論主張並未能使原告不會在商標侵權主張上獲得勝訴。

【評析】

一枚商標是否受保護，應視其是否具識別性。商標對所表徵之商品或服務如具有暗示性（suggestive）、任意性（arbitrary）或幻想性（fanciful），則其為先天具有識別性，而且主要擁有人實際上已使用之則其可受法律之保護；若其僅具有對所表徵之商品或服務之說明性，則其不具先天識別性，但仍可能因使用而獲得第二意義具有後天識別性而受法律保護。本案商標使用之「tumble」及「bus」兩字之結合並無法立即得知所提供之服務為何，而須仰賴其廣告資料上所用之「車上體育館」等文字才能知悉，因此法院認為其具有暗示性而有先天識別性。

另，本案亦指出，第一次銷售理論僅適用於使用於有體商品之所有權

²²⁶ Act. "Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp., 53 F.3d 1073, 1076 (9th Cir.), cert. denied, 516 U.S. 914, 133 L. Ed. 2d 207, 116 S. Ct. 302 (1995); see also PACAAR Inc. v. TeleScan Techs., L.L.C., 319 F.3d 243, 257 (6th Cir. 2003).

移轉後，而不適用於無體服務被提供並接受之後。本案「TUMBLEBUS」商標及用以表徵原告所提供之體育教育，並非用以表徵其商品（例如巴士或體育教育器材），因此，並無第一次銷售理論之適用。被告不能以購得其巴士為由而主張第一次銷售理論並進而以該巴士及原告商標提供自己之體育教育服務。總而言之，第一次銷售理論僅對使用於（有體）商品之商標有適用之可能，而不適用於表徵（無體）服務之標章。

3.1.1.2.

**BRILLIANCE AUDIO, INC., Plaintiff-Appellant, v. HAIGHTS
CROSS COMMUNICATIONS, INC., et al ., Defendants-Appellees.**

No. 05-1209

**UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH
CIRCUIT**

07a0041p.06;

**474 F.3d 365; 2007 U.S. App. LEXIS 1706; 2007 FED App. 0041P (6th
Cir.); 81 U.S.P.Q.2D (BNA) 1568; Copy. L. Rep. (CCH) P29,308; 35
Media L. Rep. 1257**

December 2, 2005, Argued

January 26, 2007, Decided

January 26, 2007, Filed

【案情摘要】

原告（上訴人）Brilliance Audio 為出版電子書之公司。被告（被上訴人）乃為與原告直接競爭之業者，其將原告所發行之零售版電子書加以重新包裝，並將之標識為圖書館版的電子書。根據原告指稱，被告於重新包裝後將該圖書館版電子書附上原告之商標，經由出租及出借的方式加以散布以獲取商業利益，原告因此對之主張著作權侵害²²⁷與商標權侵害、不正競爭、沖淡與普通法上之不正競爭等（以下稱「商標請求」）。一審地方法

²²⁷此部分並非本研究所欲探討之內容，故不加以贅述。

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

【相關圖樣】



【參考法條】

Fed. R. Civ. P. 12(b)(6)

【本案爭點】

1. 原告是否無疑地未能證明出任何事實以支持其請求權而得獲得其所要之救濟？
2. 本案是否該當於第一次銷售理論之兩例外情形（一為物品曾被重新包裝的通知並不充分時，一為所出售之商品與商標權人所出售者有重大地（materially）不同時）？

【兩造主張】

根據原告指稱，被告於重新包裝後將該圖書館版電子書附上原告之商標，經由出租及出借的方式加以散布以獲取商業利益，原告因此對之主張

著作權侵害與商標權侵害、不正競爭、沖淡與普通法上之不正競爭等。

上訴時原告已主張第一次銷售理論之二個例外在本案中有適用（因為其主張被告重新包裝），亦即被告之通知不充分，且重新包裝後之商品有重大差異會造成消費者混淆並沖淡其商標之價值。

【理由】

有關商標請求方面之上訴，由於原審乃以原告未能陳述出任何足以支持其請求權為由而駁回其起訴，因此本院所須處理的問題是，是否原告無疑地未能證明出任何事實以支持其請求權以獲得其所要之救濟。因此，本院須假定原告之事實主張為真正以檢視其是否真的不足以支持其任何商標請求。原審駁回原告之商標請求，因為第一次銷售理論的存在，然而基於對原告之主張須作廣義解釋而且依規定在此時須作對原告作最有利之解釋，本院認為一審法院在此時犯了錯誤。

商標法的確對商標侵害承認第一次銷售理論之例外²²⁸。而根據此一例外，一附有商標物品之首位購買人所為之再出售不僅不構成商標權侵害，亦不會構成不正競爭。第一次銷售理論之存在基礎在於商標法乃設計來避免出售人在商品之來源或製造方面混淆或欺騙消費者，而當一真正商品附有正商標而被出售時，此一混淆通常不會發生²²⁹。然而，有兩種再出售之情況不為第一次銷售理論所涵蓋。第一種情況為，當該物品曾被重新包裝的通知並不充分時²³⁰。聯邦上訴法院第九巡迴法院在 *NEC Elecs. v. CAL Circuit Abco*²³¹一案中認為，聯邦最高法院在 *Prestonettes, Inc. v. Coty*²³²（以

²²⁸*Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 368-69, 44 S. Ct. 350, 68 L. Ed. 731, 1924 Dec. Comm'r Pat. 508 (1924).

²²⁹*NEC Elecs. v. CAL Circuit Abco*, 810 F.2d 1506, 1509 (9th Cir. 1987) (citing *Coty*, 264 U.S. at 368-69).

²³⁰*Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, 146 F.3d 1083, 1085-86 (9th Cir. 1998).

²³¹810 F.2d 1506, 1509 (9th Cir. 1987).

²³²264 U.S. 359, 368-69, 44 S. Ct. 350, 68 L. Ed. 731, 1924 Dec. Comm'r Pat. 508 (1924).

下簡稱 *Coty*) 一案之判決用語可被解讀為在此時須有一充分之通知。在 *Coty* 一案中所爭執的問題是，是否被告將原告之香水及粉重新分裝成小包裝再出售之行為是否構成原告商標權之侵害。最高法院否定之，因為商標僅賦予其權利人一權利去禁止他人將他人之商品當作商標權人之商品以保護商標權人之商譽 (goodwill)。而且，當該商標被使用之方式並不會造成對公眾之欺騙時，並無必要去禁止其使用在分裝品上。若被告之重新分裝使原告香水變成水貨，而大眾已充分地告知誰為分裝，則大眾已可能發現之²³³。本院認為 *Coty* 一案之見解甚具說服力。當大眾已被充分告知第一次購買人已重新包裝之，則消費者混淆及沖淡之危險已減低。

第二種情況為，當被告所出售之商標商品與商標權人所出售者有重大地 (materially) 不同時²³⁴。此一例外在很多其他巡迴法院亦被採納²³⁵。與上述之充分通知要求相同地，在此亦是因為商品之重大差異可能使消費者受混淆以及沖淡該商標之價值。所謂重大乃指會影響消費者之購買決定者，但由於甚多考量因素皆會影響消費者之決定，因此，其門檻應採低標準而使其涵蓋商品間之細膩的 (subtle) 差異。這是一事實問題而須考量該商品與其市場後才能作決定，並且應就個案事實來加以認定。在本件中，經對原告之主張作廣義解讀後，原告已主張此二個例外在本案中有適用 (因為其主張被告重新包裝)，亦即被告之通知不充分，且重新包裝後之商品有重大差異會造成消費者混淆並沖淡其商標之價值。因此，本院不認為原告未主張充分之事實以支持其請求權，原審以此駁回其請求乃屬錯誤。

【評析】

²³³Coty, 264 U.S. at 368-69.

²³⁴Davidoff & CIE, S.A. v. PLD Int'l Corp., 263 F.3d 1297, 1302 (11th Cir. 2001).

²³⁵Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 635 (1st Cir. 1992); Original Appalachian Artworks v. Granada Elecs., Inc., 816 F.2d 68, 73 (2d Cir. 1987); Iberia Foods Corp. v. Romeo, 150 F.3d 298, 302-03 (3d Cir. 1998); Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co., 112 F.3d 1296, 1301-02 (5th Cir. 1997); see also Abercrombie & Fitch v. Fashion Shops of Kentucky, Inc., 363 F. Supp. 2d 952, 963-65 (S.D. Ohio 2005).

商標法對商標侵害承認第一次銷售理論之例外；而根據此一例外，一附有商標物品之首位購買人所為之再出售不僅不構成商標權侵害，亦不會構成不正競爭。有二種再出售之情況不為第一次銷售理論所涵蓋，包括（1）當該物品曾被重新包裝的註明並不充分時；（2）當被告所出售之商標商品與商標權人所出售者有重大地（materially）不同時²³⁶。

美國商標法有關第一次銷售理論之存在基礎（與 TUMBLEBUS 一案所述者相同²³⁷），在於商標法乃設計用以避免出售人在商品之來源或製造方面混淆或欺騙消費者，而當一真正商品附有正商標而被出售時，此一混淆情形通常不會發生。此點與一些國家之商標法從商標權人已因第一次出售獲得其報酬之論點有所不同。

²³⁶例如一大瓶裝香水，經購買人分裝成小瓶後再予出售，則香水可能因分裝過程中接觸空氣等因素而造成品質上的改變，此即有重大地不同。

²³⁷請參見本研究案例 3.1.1.1.之介紹。

3.2.1.1.

**VAN DOREN + Q. GMBH v. LIFESTYLE SPORTS +
SPORTSWEAR HANDELSGESELLSCHAFT MBH and
ANOTHER**

Case C-244/00

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

[2004] All ER (EC) 912

HEARING-DATES: 8 January, 18 June 2002, 8 April 2003

8 April 2003

【案情摘要】

原告乃為美國公司，為本案所涉之商標權人，其所製造之衣物為德國獨家（exclusive）經銷商。被告在德國銷售已在美國市場上流通且標識有該商標之衣物。原告指控被告在德國及其他會員國內銷售該衣物之行為，並未經商標權人授權，因此請求法院禁止被告繼續銷售，並請求法院宣告被告有給付損害賠償之責任；被告則抗辯聲稱，商標權人之商標權已耗盡。由於本案之爭執涉及舉證證明商標權人已同意被告使用該商標之責任應由何方負擔，而此又涉及歐體商品自由流通的相關問題，因此德國聯邦最高法院請求歐洲法院對此作一初步裁決（preliminary ruling）。

【參考法條】

《歐體商標準則²³⁸》

第五條²³⁹

商標權

1. 註冊商標應賦予所有人商標專用權。商標所有人有權禁止他人未經同意而在交易過程中使用：
 - (a) 任何相同於該註冊商標，並使用於類似商品或服務之標識；
 - (b) 任何相同或近似該註冊商標，並使用於相同或類似商品或服務，且造成部分公眾混淆之虞之標識；包括該標識與該商標之聯想之虞。
2. 任何會員國得制定相關規範，禁止第三人在交易過程中未經權利人同意，對於相同或近似於具有聲譽之註冊商標，使用在類似商品或服務以外，而無正當理由不公平利用或減損該商標之識別性或聲譽者。
3. 依據第一項及第二項之規定，下列行為應被禁止：

²³⁸First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

²³⁹Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
 - (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
 - (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.
2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.
3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1 and 2:
 - (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
 - (b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
 - (c) importing or exporting the goods under the sign;
 - (d) using the sign on business papers and in advertising.
4. Where, under the law of the Member State, the use of a sign under the conditions referred to in 1 (b) or 2 could not be prohibited before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive entered into force in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign.
5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

- (a)將標識附著於產品或其包裝之上；
 - (b)提供商品、或將商品置於市場上流通、或為此些目的而貯存商品而使
用該標識或以之提供服務；
 - (c)以該標識而為進口或出口；
 - (d)在商業文件或廣告中使用該標識。
- 4.依據第一項(b)或第二項而使用標識者，根據會員國之法律於遵循本準則
規定施行前，不得禁止之。
- 5.第一項至第四項之規定不得影響會員國，除了基於區別商品或服務之目
的而使用標識外，對於使用標識無正當理由不公平利用或減損該商標之
識別性或聲譽之規定。

第七條²⁴⁰

商標權之耗盡

- 1.對於經由商標權人或經其同意而已在歐體市場內流通之產品，不應賦予
商標權人禁止其使用之權利。
- 2.第一項之規定，對於所有人有合法理由對抗其商品更進一步之交易時不
適用之，尤其在商品進入市場上流通後已改變或減弱之情形。

《歐體條約²⁴¹》

第二十八條²⁴²

禁止限額措施

²⁴⁰ Article 7

Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

²⁴¹ European Union — Consolidated Versions of The Treaty on European Union and of The Treaty Establishing The European Community, Official Journal C 321E of 29 December 2006.

²⁴² Article 28: Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between Member States.

在會員國間禁止採取進口限額措施、及所有具有相同效果的限額措施。

第三十條²⁴³

例外

歐體條約第二十八條及第二十九條之規定，不得阻礙以公共道德、公共政策或公共安全、為保護人類和動植物的健康與生活、為保護具有藝術、歷史、考古價值的國家文化遺產、或為保護工業與商業上的價值，而有正當理由的禁止或限制進出口與貨物轉運。然而此一禁止或限制不得作為專擅的差別待遇之方法，亦不得造成隱藏的限制會員國間的貿易往來。

【本案爭點】

歐體條約第二十八條及三十條是否應解釋為允許會員國之內國法要求被告因侵害商標權而主張商標權耗盡時，被告須舉證證明其所銷售之貨物為商標權人首次在歐體內上市流通者或已經商標權人同意。

【兩造主張】

原告主張，被告 Lifestyle 公司所銷售之商品是一開始在美國市場上流通之商品，而且其未經商標權人之同意即輸入德國及其他歐體會員國內並銷售流通，因此請求法院禁止被告繼續銷售，並請求法院宣告被告有給付損害賠償之責任。

被告則主張商標權人在此些商品上之權利已耗盡，因為被告乃在歐體

²⁴³ Article 30: The provisions of Articles 28 and 29 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States.

內購入此些商品，而此些商品在歐體內市場上交易流通乃商標權人所為或已獲其同意者。

於本案中，雙方對於該批貨物首次市場上流通乃在歐體內或歐體外有所爭執。被告主張其乃首次在歐體內上市流通，因此有耗盡原則之適用；反之，原告則主張其乃在歐體外首次上市流通。

【理由】

原告主張，被告 Lifestyle 公司所銷售之商品為一開始在美國市場上流通之商品，而且其未經商標權人之同意即輸入德國及其他歐體會員國內並銷售流通。被告則主張商標權人在此些商品上之權利已耗盡，因為被告乃在歐體內購入此些商品，而此些商品在歐體內市場上交易流通乃商標權人所為或已獲其同意者。

德國一審法院判決原告勝訴，二審則為被告勝訴之判決。於上訴至德國聯邦最高法院後，最高法院認為本案爭點之解決涉及歐體商品自由流通之規定與商標法規定間之衝突問題，因而暫時停止其程序而要求歐洲法院作一初步裁決。

在德國聯邦最高法院要求本院為初步裁決的過程中，德國聯邦最高法院指出，根據歐洲法院之判例法（case law），當附有商標之商品在歐體（或其會員國）之市場流通乃商標權人所為或經其同意者，則商標權將耗盡，反之若其乃在歐體外首次在市場上流通者，則否²⁴⁴。

²⁴⁴Judgments in *Silhouette International Schmied GmbH & Co KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* Case C-355/96 [1998] All ER (EC) 769, [1998] ECR I-4799 and *Sebago Inc v GB-Unic SA* Case C-173/98 [1999] All ER (EC) 575, [1999] ECR I-4103.

德國聯邦最高法院認為根據德國商標法第二十四條(1)之規定，商標權耗盡為一抗辯主張，而在訴訟上主張有利於己之原則者對該原則之存在要件有證明之責任，因此，被告對耗盡原則之存在前提要件有證明之責任。因而，被告若欲主張耗盡原則，需證明該市場流通乃經商標權人之同意或為其所自為。然而，在商業實務上，在交易過程中通常僅知其上游供應商為誰而不知道其供應商之上游供應商為誰，更未能知其所為之流通是否已經商標權人同意。因此，若將舉證證明耗盡要件（商標權人已同意該上市流通）之責任強加諸於此一交易商（被告），則事實上等於給予商標權人區分國內市場（歐體市場）之機會（因為所有交易商皆須直接與商標權人交易），而此將與歐體條約第二十八條之商品自由流通要求相違。因此，德國聯邦最高法院之問題為，是否歐體條約第二十八條及第三十條應被解釋為允許會員國之內國法要求，當被告侵害商標權而主張商標權耗盡（即歐體商標準則第七條之規定）時，被告必須主張而且必要時須證明其所銷售之貨物為商標權人所首次在歐體內將其上市流通者，或已經其同意者。

本院（即歐洲法院）認為，歐體商標準則第五條及第七條規定了歐體內耗盡原則（the rule of community exhaustion）。換言之，商標所賦予其權利人之權利不能被用以禁止在經商標權人或經其同意在歐體市場內流通之商標商品上使用該商標。在通過此一規定時，歐體立法並未允許歐體會員國有自由空間可在其國內法中規定，在歐體外、第三國市場之流通行為可耗盡該國內之商標權²⁴⁵。

因此，此一準則之規定效力是要將耗盡原則限定於商品在歐體內市場上流通經商標權人同意乃其自為之情況，而讓商標權人在歐體外之流通行為不會耗盡其歐體內之商標權（包括進口權）。藉由此一不耗盡進口權之明白意見，歐體立法已允許商標權人去控制標有其商標之商品之歐體內首

²⁴⁵The judgments in the Silhouette case (para 26) and Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd Joined cases C-414-416/99 [2002] All ER (EC) 55, [2001] ECR I-8691 (para 32).

次銷售流通。在 *Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd*²⁴⁶(以下簡稱 *Davidoff*) 一案，涉案商品已在歐體外由商標權人自為或經其同意而在市場上交易流通，然後由第三人進口到歐體內加以銷售，因此，本院當時所要處理的問題是該商標權人亦同意其在歐體內銷售之表達及證明方式，所以，本院當時認為此一同意不能被推定，而應由依賴此一同意之交易商來加以證明之。

在本案中，與 *Davidoff* 一案不同地，雙方所爭執者已為爭執該批貨物首次市場上流通乃在歐體內或歐體外。被告主張其乃首次在歐體內上市流通，因此有耗盡原則之適用，原告則主張其乃在歐體外首次上市流通。

歐體商標準則第五條所賦予商標權人之排他權包括進口權。而第七條(1)則規定，當商品已經商標權人自為或經其同意而在歐體市場上流通，則構成第五條規定之例外。因此，商標權之排他權之消滅似乎起因於商標權人對「商標權被置於歐體內部市場」之行為之同意（包括明示或默示），或該行為乃商標權人所自為。德國聯邦最高法院指出，在德國法上，耗盡原則乃訴訟上之一抗辯，因此，其存在與否應由主張此一抗辯之被告來加以證明。此一舉證原則與歐體法，尤其是歐體商標準則第五及第七條相符。然而，鑑於歐體條約第二十八條及三十條之商品自由流通要求，此一舉證責任應有所限制。誠如德國聯邦最高法院所觀察的，當該原則之運作將造成商標權人可以區分國內市場並因此對價格為差別待遇時，則此一舉證原則應被限制及調整。

因此，當被告已成功地證明出，若其要求證明該貨物「被置於歐體內部市場」乃商標權人自為或已經其同意，則此一要求會造成商標權人區分國內市場之真實危險時，則此時應由商標權人自己去證明該商品乃由其自

²⁴⁶*Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd* Joined cases C-414-416/99 [2002] All ER (EC) 55, [2001] ECR I-8691.

已或經其同意在歐體外市場上首次交易流通。若商標權人已如此舉證，則由被告舉證證明該商品嗣後被進口到歐體內銷售乃經商標權人之同意。

【評析】

本案乃係德國聯邦最高法院對於歐體條約第二十八條及三十條關於商標權耗盡之解釋，請求歐洲法院作一初步裁決。

歐洲法院對於此一問題則指出，歐體商標準則第五條及第七條規定了歐體內耗盡原則，亦即商標所賦予其權利人之權利不能被用以禁止在經商標權人或經其同意在歐體市場內流通之商標商品上使用該商標。而在通過此一規定時，歐體立法並未允許歐體會員國有自由空間可在其國內法中規定，在歐體外、第三國市場之流通行為可耗盡該國內之商標權。歐體商標準則第五條所賦予商標權人之排他權包括進口權；而第七條(1)則規定，當商品已經商標權人自為或經其同意而在歐體市場上流通，則構成第五條規定之例外。因此，商標權之排他權之消滅似乎起因於商標權人對「商標權被置於歐體內市場內」之行為之同意（包括明示或默示），或該行為乃商標權人所自為。

歐洲法院之判決指出，證明耗盡原則適用之前提（商標權人自為或已同意、明示或默示，商品在市場上流通等），應由被告等主張此一原則並證明之。本判決結論所為舉證責任之調整乃由於歐體條約第二十八條及第三十條之歐體內商品自由流通之要求，其調整應屬適當。然而此一調整，在未有相類規定之國家，例如我國，則未必適宜。

3.2.1.2.

PEAK HOLDING AB v. AXOLIN-ELINOR AB

Case C-16/03

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

[2005] Ch 261

HEARING-DATES: 24 March 2004;

27 May;

30 Nov 2004

30 Nov 2004

【案情摘要】

本案例中一些原告委託他人在歐體外製造並標識有原告商標之貨物，由原告或原告之關係企業輸入歐體，並向公眾發出銷售之邀約。其中，有一批尚未出售之貨物由原告賣給一法國公司（COPAD），並約定該貨物原則上不能在歐洲轉售。被告為一平行進口商，購得該批未被再度運離歐體之貨物，並在瑞典以半價提供出售。

在原告對被告主張商標侵害訴訟中，被告主張該批貨物已經原告或經原告之同意而在市場上流通（put on the market）。瑞典法院在此一案件程序中，請求歐洲法院對商標權人所自行進口至歐體並提供出售，惟未實際售出之物品，是否已構成「在市場上流通」之物品的問題，作一初步裁決（preliminary ruling）。歐洲法院認為，因為該批貨物此時尚未被移轉所有

權，因此對之作出否定見解。

【參考法條】

《歐體商標準則²⁴⁷》

第五條²⁴⁸

商標權

1. 註冊商標應賦予所有人商標專用權。商標所有人有權禁止他人未經同意而在交易過程中使用：

- (a) 任何相同於該註冊商標，並使用於類似商品或服務之標識；
- (b) 任何相同或近似該註冊商標，並使用於相同或類似商品或服務，且造成部分公眾混淆之虞之標識；包括該標識與該商標之聯想之虞。

²⁴⁷First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

²⁴⁸Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
 - (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
 - (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.
2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.
3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1 and 2:
 - (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
 - (b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
 - (c) importing or exporting the goods under the sign;
 - (d) using the sign on business papers and in advertising.
4. Where, under the law of the Member State, the use of a sign under the conditions referred to in 1 (b) or 2 could not be prohibited before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive entered into force in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign.
5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

- 2.任何會員國得制定相關規範，禁止第三人在交易過程中未經權利人同意，對於相同或近似於具有聲譽之註冊商標，使用在類似商品或服務以外，而無正當理由不公平利用或減損該商標之識別性或聲譽者。
- 3.依據第一項及第二項之規定，下列行為應被禁止：
 - (a)將標識附著於產品或其包裝之上；
 - (b)提供商品、或將商品置於市場上流通、或為此些目的而貯存商品而使用該標識或以之提供服務；
 - (c)以該標識而為進口或出口；
 - (d)在商業文件或廣告中使用該標識。
- 4.依據第一項(b)或第二項而使用標識者，根據會員國之法律於遵循本準則規定施行前，不得禁止之。
- 5.第一項至第四項之規定不得影響會員國，除了基於區別商品或服務之目的而使用標識外，對於使用標識無正當理由不公平利用或減損該商標之識別性或聲譽之規定。

第七條(1)²⁴⁹

商標權之耗盡

1. 對於經由商標權人或經其同意而已在歐體市場內流通之產品，不應賦予商標權人禁止其使用之權利。

【本案爭點】

商標權人所自行進口至歐體並提供出售，惟未實際售出之物品，是否構成歐體條約第七條(1)「在歐體市場上流通」之物品的問題。

²⁴⁹ Article 7

Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

【兩造主張】

被告主張該商品已由商標權人在歐體市場上提供流通，因此，商標權人就該批物品之商標權已耗盡，因為該批貨物已經該商標使用權人（Peak Performance Production）基於在歐體內銷售之目的進口到歐體內並已繳清關稅，而且已提出出售之要約，並已出售給 COPAD 公司（雖然附有不得在歐體內轉售之限制）。

原告則不認為該物品已在歐體市場上流通（be put on the market）。原告主張之耗盡，只有在該貨物已由商標權人本身或經其同意在歐體內被出售才會發生。

【理由】

被告主張該商品已被商標權人在歐體市場上流通，因此，商標權人就該批物品之商標權已耗盡，因為該批貨物已經該商標使用權人基於在歐體內銷售之目的進口到歐體內並已繳清關稅，而且已被作出售之要約，並已出售給 COPAD 公司（雖然附有不得在歐體內轉售之限制）。原告則不認為該物品已在歐體市場上流通。瑞典最高法院認為本案爭議涉及歐體商標準則第七條(1)之解釋，因而停止訴訟程序向本院提出問題，請求本院對之作初步裁決。

有關第一個議題，瑞典最高法院之問題在於，當商標權人基於出售之目的而自歐體外進口該貨物，或當它已向歐體內之消費者提出銷售之要約（在本店或關係企業之門市），但尚未實際出售時，此時是否已構成歐體商標準則第七條(1)之歐體市場上流通？

原告主張耗盡只有在該貨物已由商標權人本身或經其同意在歐體內被出售才會發生。瑞典政府提出之見解較傾向支持原告之主張，因為必須實際轉讓（transfer）才能確知何一商品上之商標權已耗盡，若僅進口準備出售則尚嫌不足。

本院認為由於該條項之用語本身並不足以讓法院作出決定，因此需參考歐體商標準則之企劃與目的。準則第五條規定了商標權人之排他權，包括進口權，而第七條(1)構成其例外。此外，本院已在他案判決中指出，第七條(1)之目的乃為使商標權人能夠控制標示其商標之貨物在歐體內之首次銷售（the initial marketing）²⁵⁰。本院亦在另案指出，該條項之規定乃為確保標有該商標之個別物件在首次銷售可以不受商標權人支配地再銷售（the further marketing）²⁵¹。

出售（sale）由於已使商標權人可以實現其商標權之經濟價值，其將使其商標權耗盡。相對地，單純進口即使是基於出售之目的，其並未移轉處分該商品之權利給第三人，其並未能讓商標權人回收其商標之經濟價值。因此不足以構成耗盡。此外，就第五條將進口（importing）與市場上流通（putting them on the market）加以區別之用語亦可知，進口行為並不構成市場上流通行為。

其次，有關商標權人與商品買受人間之不得在歐體內轉售之約定，依其性質僅具對約定雙方有效之債權（契約）效力，而對耗盡理論之適用與否不生影響，亦不會有阻礙「市場上交易流通」之效力。

【評析】

²⁵⁰Sebago Inc v GB-Unic SA (Case C-173/98) [2000] Ch 558, 570, para 21; Davidoff [2002] Ch 109, 143, para 33, and Van Doren [2003] ECR I-3051, 3088, para 26.

²⁵¹Bayerische Motorenwerke AG (BMW) v Deenik (Case C-63/97) [1999] ECR I-905, 946, para 57, and Sebago [2000] Ch 558, 569-570, para 20.

本案乃為瑞典最高法院請求歐洲法院，對於商標權人基於出售之目的而自歐體外進口該貨物，或當它已向歐體內之消費者提出銷售之要約（在本店或關係企業之門市），但尚未實際出售時，是否已構成歐體商標準則第七條(1)之歐體市場上流通之問題，作一初步裁決。

歐洲法院則指出，出售由於已使商標權人可以實現其商標權之經濟價值，其將使其商標權耗盡。相對地，單純進口即使是基於出售之目的，其並未移轉處分該商品之權利給第三人，其並未能讓商標權人回收其商標之經濟價值。因此不足以構成耗盡。此外，就第五條將進口（importing）與市場上流通（putting them on the market）加以區別之用語亦可知，進口行為並不構成市場上流通行為。

耗盡理論之適用以該商品已移轉所有權為必要，本案判決值得贊同。然由其理由中可見，歐洲法院乃以商標權人自該次出售或移轉所有權已有收回其投資報酬之機會為正當化此一理論之理由，而與美國法院係以該商標之繼續使用有無混淆之虞作為耗盡與否之判斷²⁵²，有所不同。

²⁵²請參見本研究案例 3.1.1.1. Tumblebus Inc. v. Meredith Cranmer, d/b/a Tumblebus of Louisville 一案之介紹。

3.2.2.1.

**BROTHER INDUSTRIES LTD and ANOTHER v. DYNAMIC SUPPLIES
PTY LTD**

**73 IPR 507; [2007] AIPC 92-262; 2007 WL 2852576;
[2007] FCA 1490**

**FEDERAL COURT OF AUSTRALIA NEW SOUTH WALES DISTRICT
REGISTRY**

4-6, 12-14 June, 26 September 2007. Sydney

【案情摘要】

本案原告日本 Brother 公司在澳洲註冊商標，並浮雕地使用在其所生產之商品（印表機元件）及包裝上。原告 Brother 公司亦以代工（OEM）方式在美國授權其百分之百的子公司生產該商品並使用該商標，惟未浮雕於商品上。被告 Dynamic 公司自美國購得該代工商品後，未經原告同意即以附有原告商標之包裝及發票之方式，將該商品輸入澳洲並加以銷售。原被告雙方爭執該使用是否構成商標使用而侵害原告之註冊商標權、該平行輸入是否應被允許、以及該行為是否亦構成矇混（passing off）之不正競爭侵權行為。

【參考法條】

《澳洲商標法²⁵³》

²⁵³TRADE MARKS ACT 1995.

第七條(4)²⁵⁴

商標的使用

(4)本法中：

“在商品上使用商標”指在商品上，以形體或其他關聯方式使用商標（包括二手商品）。

第一百二十條²⁵⁵

註冊商標何時受到侵權

(1)某人如果在一商標註冊的商品或服務上作為商標使用與該商標在實質上相同，或欺騙性地近似的標記，則構成對該註冊商標的侵權。

(2)如果某人在下列事項上作為商標使用與該商標在實質上相同，或欺騙性

²⁵⁴Sec. 7

Use of trade mark

(4) In this Act: "use of a trade mark in relation to goods " means use of the trade mark upon, or in physical or other relation to, the goods (including second-hand goods).

²⁵⁵Sec. 120

When is a registered trade mark infringed?

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

(2) A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to:

- (a) goods of the same description as that of goods (registered goods) in respect of which the trade mark is registered; or
- (b) services that are closely related to registered goods; or
- (c) services of the same description as that of services (registered services) in respect of which the trade mark is registered; or
- (d) goods that are closely related to registered services.

However, the person is not taken to have infringed the trade mark if the person establishes that using the sign as the person did is not likely to deceive or cause confusion.

(3) A person infringes a registered trade mark if:

- (a) the trade mark is well known in Australia; and
- (b) the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to:
 - (i) goods (unrelated goods) that are not of the same description as that of the goods in respect of which the trade mark is registered (registered goods) or are not closely related to services in respect of which the trade mark is registered (registered services); or
 - (ii) services (unrelated services) that are not of the same description as that of the registered services or are not closely related to registered goods; and
- (c) because the trade mark is well known, the sign would be likely to be taken as indicating a connection between the unrelated goods or services and the registered owner of the trade mark; and
- (d) for that reason, the interests of the registered owner are likely to be adversely affected.

(4) In deciding, for the purposes of paragraph (3)(a), whether a trade mark is well known in Australia , one must take account of the extent to which the trade mark is known within the relevant sector of the public, whether as a result of the promotion of the trade mark or for any other reason.

地近似的標記：

- A.與商標註冊的商品（註冊商品）特性相同的商品；
- B.與註冊商品緊密相連的服務；
- C.與商標註冊的服務（註冊服務）特性相同的服務；
- D.與註冊服務緊密相連的商品。

但是，如果他能夠證明他所使用標記的方式不會造成欺騙或引起混淆，則他不被視為侵權。

(3)下列情況構成侵權：

- A.該商標在澳大利亞馳名，且
- B.某人在下列事項上作為商標使用一標記，該標記與該商標在實質上相同，或欺騙性地近似：
 - a.與商標註冊的商品（註冊商品）特性不同的商品（無關商品），或非與商標註冊的服務（註冊服務）緊密相連的商品。
 - b.與商標註冊的服務（註冊服務）特性不同（無關服務），或非與註冊商品緊密相連的服務。
- C.由於該商標馳名，該標記可能指出無關商品或服務與註冊商標的所有人之間存在聯繫。
- D.因此，註冊所有人的利益可能受到負面影響。

(4)根據第（3）A，決定一商標在澳大利亞是否馳名時，必須考慮該商標在有關的公共部門中知名的程度，無論這是該商標宣傳的結果或其他原因造成。

第一百二十三條²⁵⁶

²⁵⁶Sec. 123

Goods etc. to which registered trade mark has been applied by or with consent of registered owner

(1) In spite of section 120, a person who uses a registered trade mark in relation to goods that are similar to goods in respect of which the trade mark is registered does not infringe the trade mark if the trade mark has been applied to, or in relation to, the goods by, or with the consent of, the registered owner of the trade mark.

(2) In spite of section 120, a person who uses a registered trade mark in relation to services that are similar to services in respect of which the trade mark is registered does not infringe the trade mark if the trade mark has been applied in relation to the services by, or with the consent of, the

被註冊所有人使用或經其同意在其中使用商標的商品

(1)儘管有第120條的規定，如果某人在與商標註冊的商品類似的商品上使用該商標，如果是註冊所有人，或註冊所有人同意將該商標使用在這些商品中或商品上，則此人不構成侵權。

(3)儘管有第120條的規定，如果某人在與商標註冊的服務類似的服務上使用該商標，如果是註冊所有人，或註冊所有人同意將該商標使用在這些服務上，則此人不構成侵權。

【本案爭點】

1. 被告是否有使用「BROTHER」商標？
2. 被告之使用是否在商業中所為？
3. 被告之行為是否經原告之同意？

【兩造主張】

原被告雙方爭執該使用是否構成商標使用而侵害原告之註冊商標權、該平行輸入是否應被允許、以及該行為是否亦構成矇混（passing off）之不正競爭侵權行為。

A. 被告是否有使用「BROTHER」商標

原告主張被告在包裝及發票上使用原告之「BROTHER」商標，而此不因被告乃進口該商品並加以轉售而有所不同。被告則抗辯稱，由於被告乃進口並轉售該商品，因此被告並未使用原告之商標，而是原告使

用原告之商標在該商品包裝上。至於發票上之使用僅為描述目的，並非作商標加以使用。

B. 被告之行為是否經原告之同意

原告否認其曾授權任何第三人在該系爭包裝上使用其商標。原告並主張，被告在負此一證明責任之情況下並未能證明其商品之供應鍊可被溯及原告在美國之子公司，而且即使其可證明溯及到原告之美國子公司，其亦不代表原告已同意在該批貨品上使用原告之商標。

【理由】

《有關商標權侵害之請求》

首先，被告是否有使用「BROTHER」商標？原告主張被告在包裝及發票上使用原告之「BROTHER」商標，而此不因被告乃進口該商品並加以轉售而有所不同。被告則抗辯稱，由於被告乃進口並轉售該商品，因此被告並未使用原告之商標，而是原告使用原告之商標在該商品包裝上。至於發票上之使用僅為描述目的，並非作商標加以使用。

有關進口商品之商標使用問題，澳洲之判例見解為，當一外國製造商（在澳洲亦註冊該商標）出口商品進入澳洲之商業交易（course of trade）中，則該商品被進口及轉售時，使用該商標者仍為該製造商而非進口商。但與此不同地，本件中之原告並未將在美國代工之商品自己輸進或授權他人輸進澳洲市場，因此，使用該商標者並非原告而是進口並轉售之被告。

本件原告不願在該批代工商品中使用自己之商標很明顯地是一種供應代工商品之一種商業交易條件（可能因代工商品品質不甚佳而不願在其上使用自己之商標）。被告進口該代工商品卻未經原告同意以原告商標使用於其包裝上在澳洲轉售，因此使用該商標之人為被告而非原告，而進口及轉售行為皆構成侵權使用。而且，被告在發票中使用「BROTHER」並非說明性，因為其並未描述該商品之任何特徵、功能等，而是用以表示該商品之來源。更何況一九九五年澳洲商標法第7條(4)不僅將實用於商品本身之行為界定為作為商標使用之行為，而且使用在其他與該商品相關之項目上，例如包裝、發票、通訊及廣告上皆亦屬之²⁵⁷。其次，被告之使用是否是在商業中所為？被告購買、進口，然後在澳洲內出售之行為乃典型的商業中使用商標之行為。再者，被告所使用原告商標之物品為原告商標所註冊使用之商品。最後，被告之行為是否經原告之同意？若經原告之同意，則被告之行為將不構成原告商標權之侵害。

本院認定標有原告商標之包裝乃仿冒品而非原告所製造。而且，原告所委外代工之商品被原告刻意地不加以標示「BROTHER」商標。這顯示原告刻意不在系爭進口商品上標示其商標。而根據澳洲商標法第一百二十三條之規定，雖有第一百二十條之規定，將註冊商標使用於註冊商品或類似之商品之行為若是商標權人所自為或經商標權人之同意，則不構成商標侵害。

證明此一抗辯之責任由主張此一抗辯之被告負擔之。在本件中，原告否認其曾授權任何第三人在該系爭包裝上使用其商標。原告並主張，被告在負此一證明責任之情況下並未能證明其商品之供應鍊可被溯及

²⁵⁷Thunderbird Products Corporation v Thunderbird Marine Products Pty Ltd (1974) 131 CLR 592 at 600 (per Jacobs J); Angoves Pty Ltd v Johnson (1982) 66 FLR 216 at 227-228; 43 ALR 349 at 359-360 (per Deane J).

原告在美國之子公司，而且即使其可證明溯及到原告之美國子公司，其亦不代表原告已同意在該批貨品上使用原告之商標。

本院認為第一百二十三條之同意雖可為默示同意，但其必須是註冊商標權人所為之同意，因此，即使是屬一同一企業集團之子公司之同意仍不算數。在此前提下，被告之主張有兩點理由不足被採納。首先，被告並未能證明出可溯及原告或原告美國子公司之供應鍊。既未能證明此一供應鍊中之關鍵連結關係，被告並未能證明出第一百二十三條所規定之同意要件。

其次，即使被告能證明其商品供應鍊及於美國子公司，其亦不能因此而證明原告已同意(明示或默示)該商品可使用其商標。而第一百二十三條所要求之同意須註冊商標權人本身之同意，而不可以是關係企業之同意，此點澳洲法與英國法²⁵⁸不同。本院認為即使同一企業集團內之另一關係企業曾經同意，但由此亦不能推論出商標權人亦已同意。

【評析】

澳洲有關平行輸入之允許與否，依該國商標法第一百二十三條規定，乃取決於該商標之使用於相同或類似之商品是為商標權人所自為，或經其同意，包括明示與默示同意。而證明此一同意之責任由主張此一抗辯之被告負擔。此時，根據本判決被告必須證明出其貨品之上游供應鍊可溯及商標權人。此一要求在商場實務上常對上游供應者為何人加以保密情況下，其實相當難已被達到。而且，法院認為屬同一企業集團之關係企業，即使為百分之百的子公司同意，亦不是允許平行輸入所必需之母公司同意，此點與歐陸法有相當之差異。

²⁵⁸ Revlon Inc v Cripps & Lee [1980] FSR 85.

3.2.3.1.

**HONDA MOTOR CO LTD and OTHERS v. NEESAM and
OTHERS**

CHANCERY DIVISION

[2006] EWHC 1051 (Ch)

HEARING-DATES: 24 MARCH 2006

24 MARCH 2006

【案情摘要】

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

【相關圖樣】



【參考法條】

《歐體商標準則²⁵⁹》

第七條²⁶⁰

商標權之耗盡

1. 對於經由商標權人或經其同意而已在歐體市場內流通之產品，不應賦予商標權人禁止其使用之權利。
2. 第一項之規定，對於所有人有合法理由對抗其商品更進一步之交易時不適用之，尤其在商品進入市場上流通後已改變或減弱之情形。

【本案爭點】

1. 原告是否同意輸入，而證明此同意之證據要達何種程度之證明力。
2. 子公司或商標權人之經銷商的同意，是否可被認為是商標權人之同意。

【兩造主張】

原告提出證據指出其美國子公司（American Honda）並未同意其交易相對人 Sun 可出口到英國給被告 DK 公司，亦未同意其大交易商 Andrews 可出口該些摩托車。

被告主張原告之經銷商或交易商之同意應等於原告之同意。

²⁵⁹First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

²⁶⁰Article 7

Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

【理由】

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

歐洲法院在曾在 *Zeno Davidoff SA v. A & G Imports Ltd*²⁶¹（以下簡稱 *Davidoff*）一案中指出，歐體商標準則第七條所謂之「同意」必須在全歐體內均作相同之概念解釋。有關此一同意，歐洲法院曾作出五點指示如下：第一，此一同意等同於商標權人拋棄其商標權，因此，其必須被清楚地證明。第二，此一拋棄之意思通常皆由明示的表示中得知。第三，有時此一同意可從周遭情況中推知，但其仍為一真實（有待證明）之同意，而非擬制或推定之同意。第四，在幾乎所有之情況，此一同意應由（平行進口）商人來加以舉證證明，而非由商標權人來證明其未曾同意。第五，此一同意不能從商標權人之沉默中推知，亦不可因商標商品無任何警語而推知，亦不可以從商標權人之前（在歐體外）將該商品納入市場上流通而未作流向限制一點加以推論得知。

原告提出證據指出其美國子公司（American Honda）並未同意其交易相對人 Sun 可出口到英國給被告 DK 公司，亦未同意其大交易商 Andrews

²⁶¹*Zeno Davidoff SA v A & G Imports Ltd, and Levi Strauss & Co v Tesco Stores Ltd* [2002] Ch 109, [2001] ECR I-8691, [2002] All ER (EC) 55.

可出口該些摩托車。由此些證據之表面觀之，未曾有任何屬於 Honda 集團之公司同意此四部摩托車被進口到歐體內，而且自 Honda 所為第一次購得該機車者皆被明白地以契約限制其銷售到其個別之銷售領域之外。

被告主張原告之經銷商或交易商之同意應等於原告之同意。被告所依賴之判例是 *IHT International v. Ideal Standard*²⁶²（以下簡稱 *IHT*）一案。在該案中，歐洲法院認為當進口國與出口國之商標權人乃同一人或具有（母子公司關係或被授權人關係或獨家經銷商關係等）經濟關聯性時有耗盡原則之適用，因為該法院認為商標僅具有來源表示與品質保證之功能，而在此些關係中來源表示與品質保證之功能已被確保。

在 *Davidoff* 一案，歐洲法院指出，即使商標權人在歐體外使其在市場上交易流通之真正商標商品而無作任何轉售之限制者，商標權人皆仍可禁止其進口到歐體內，更何況本件中之商標權人有作轉售之限制。而且，歐洲法院近年來已擴張商標權效力之範圍，而不再將商標功能侷限在來源表示與品質保證功能。根據現在歐體法之發展，商標法之部分功能是要讓歐體商標權人有權去控制該商品在歐體內之首次上市流通。因此，經銷商或交易商之同意不能取代商標權人之同意。是否已同意進口到歐體內上市流通必須針對每一件個別商標商品。

在本案中，商標權人是一公司，因此，公司法上代表機關之權限（例如同意之權限）之相關法則即有所適用。而同意在歐體上市流通之事項不大可能是 Honda 公司授權給其公司之銷售代表之事項，而且其交易對象亦不能主張其誤信銷售代表有此權限。而且，即使美國 Honda 公司知悉被告將出口該批機車，但此一知悉亦尚不足以構成同意。而且，未檢視被告是否違約檢視一點亦不能構成明白的同意進口到歐體。因為若要從一些事實

²⁶²[1994] ECR I-2789, [1994] 3 CMLR 857, [1995] FSR 59.

中推論出原告已明白（不含糊）地拋棄其權利，根據歐洲法院之要求，此一推論必須是該等事實所可推得之唯一可能推論方可。就此而言，被告並未證明其有成功防衛本案之真實可能性，因此，本院作簡式判決允許原告有關平行輸入方面之請求。

【評析】

本案對於平行輸入所探討之根本問題，在於商標權人之權利是否已耗盡，亦即須探討歐體商標準則第七條所謂同意在市場上流通之「同意」所指者為何。歐洲法院對此曾作出五點指示包括：第一，此一同意等同於商標權人拋棄其商標權，因此，其必須被清楚地證明。第二，此一拋棄之意思通常皆由明示的表示中得知。第三，有時此一同意可從周遭情況中推知，但其仍為一真實（有待證明）之同意，而非擬制或推定之同意。第四，在幾乎所有之情況，此一同意應由（平行進口）商人來加以舉證證明，而非由商標權人來證明其未曾同意。第五，此一同意不能從商標權人之沉默中推知，亦不可因商標商品無任何警語而推知，亦不可以從商標權人之前（在歐體外）將該商品納入市場上流通而未作流向限制一點加以推論得知。

平行輸入之問題如本判決所言，與商標法傳統上之來源表示與品質保證功能無關，而完全是一歐體經濟政策之問題。只要該商品確為商標權人所製造或所授權製造的，而且品質與其企業所要求之品質一致，則就商標法之保障消費者免受此方面之混淆或欺騙而言，平行輸入應可被允許。但在沒有完整不正競爭法制之國家或法域，商標時常須另外扮演投資保障之功能，此時，該擴張功能之商標法即未必允許平行輸入。但由於此種投資保障僅涉及商標權人之私益，當其已明示或默示同意平行輸入，法律亦須尊重之。

3.2.3.2.

**ROCHE PRODUCTS LTD and ANOTHER v. KENT
PHARMACEUTICALS LTD**

COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION)

[2006] EWCA Civ 1775

HEARING-DATES: 20 DECEMBER 2006

20 DECEMBER 2006

【案情摘要】

本案原告為 Roche，向被告 Kent 提起商標侵權訴訟，一審法院以簡式判決（summary judgment）認定原告勝訴，被告不服而提起上訴。本案涉及標識有原告商標之血糖自測條的平行輸入問題。該批商品乃為 Roche 應另一家 Roche 的關係企業 PRISA 所下之訂單，在美國製造及包裝，並交付給 PRISA，以便在加勒比海及中美洲地區配銷。PRISA 將該批貨物儲存於哥斯大黎加，然後供應給位於多明尼加共和國內之一個稱為 PROPAS 的組織，以便在多國從事臨床測試。PRISA 將該貨品以優惠條件提供給 PROPAS，但以該測試條完全被用在多國之貧困社區之臨床試驗為限，而不可轉售或移轉給任何其他組織。然而，此批貨物卻違約流入法國而被 Kent 善意購得，然後 Kent 將之進口到英國。本案之爭點乃在於，原告是否曾經同意該貨物可在歐體內上市。

【相關圖樣】



【參考法條】

《歐體商標準則²⁶³》

第七條²⁶⁴

商標權之耗盡

- 1.對於經由商標權人或經其同意而已在歐體市場內流通之產品，不應賦予商標權人禁止其使用之權利。
- 2.第一項之規定，對於所有人有合法理由對抗其商品更進一步之交易時不適用之，尤其在商品進入市場上流通後已改變或減弱之情形。

【本案爭點】

原告將「歐體藥品上市許可」標誌之附加行為，是否代表商標權人同意其商品在「歐體內交易流通」？

²⁶³First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

²⁶⁴Article 7

Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

【兩造主張】

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

【理由】

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

有關準則第七條之同意，歐洲法院已在 *Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd*²⁶⁵（以下簡稱 *Davidoff*）一案中指出，此一同意雖可為明示同意或默示同意（即從周遭事實情況推知者），但由於本條消滅商標權之嚴重後果，因此，此一同意須被如此地表示，以致於明確地顯示拋棄其權利之意思方可。

²⁶⁵*Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd and Levi Strauss & Co v Tesco Stores Ltd* [2002] RPC 20.

根據歐洲法院之見解，本案被告 Kent 須證明出一些事實而可明白且不含糊顯示原告有拋棄其權利之意思。原告並未作任何表示顯示其同意該貨品在歐體上交易流通，甚至 Roche 之關係企業尚且已在提供該批貨物時限定其僅可在多明尼加內使用，而且「CE」標誌僅代表該藥品符合歐體藥品之上市要求，並不表示原告已同意其在歐體內流通，以此兩點對被告甚為不利。

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

【評析】

本案乃與歐體商標準則第七條中所謂「同意」之範圍及內容有關。對於準則第七條之「同意」，歐洲法院曾在 *Davidoff* 一案中指出此一同意雖可為明示同意或默示同意，亦即可從周遭事實情況推知者，但由於本條將造成消滅商標權之嚴重後果，因此，此一同意須明確地顯示拋棄其權利之意思始可。

而在本案中，法院認為「歐體藥品上市許可」標誌之附加行為與商標權人同意其商品在「歐體內交易流通」之行為，為不同之事件。而本案原告並未作任何表示顯示其同意該貨品在歐體上交易流通，甚至 Roche 之關

係企業尚且已在提供該批貨物時限定其僅可在多明尼加內使用，況且「CE」標誌僅代表該藥品符合歐體藥品之上市要求，並不表示原告已同意其在歐體內流通。

本案判決將「歐體藥品上市許可」標誌之附加行為與商標權人同意其商品在「歐體內交易流通（be put on the market in the Community）」作區別，係屬正確之見解。

3.2.4.1.

合肥利華洗滌劑有限公司控告防城港對外貿易公司與梁慶光案*

廣西壯族自治區防城港市中級人民法院

2002 年 6 月 10 日

【案情摘要】

原告：合肥利華洗滌劑有限公司(以下簡稱利華公司)

被告：防城港對外貿易公司(以下簡稱外貿公司)、梁慶光

1986年10月1日英國尤利費公司註冊“OMO”商標核定使用商品為第70類，包括香皂、肥皂、去垢和擦亮用品。1996年1月28日，經中華人民共和國國家工商行政管理局商標局核准，“OMO”商標轉讓註冊，受讓人為荷蘭聯合利華有限公司。1998年7月2日，中華人民共和國海關總署核發給荷蘭聯合利華公司編號為T98—01109的“OMO”註冊商標的《知識產權海關保護備案證書》²⁶⁶。2000年5月1日，荷蘭聯合利華有限公司（許可方）與原告利華公司（被許可方）簽訂了一份《商標許可合同》，該合同於2000年12月8日經中華人民共和國工商行政管理局商標局登記備案。為進一步明確雙方的權利義務，雙方就上述《商標許可合同》於2000年10月1日簽訂了一份補充協定，約定許可方同意被許可方在中國區域內獨占從事包括“OMO”等有關商標的商品的生產、包裝、推廣、進出口、銷售方面有關的活動。未經被許可方的書面許可，任何人不得從事上述活動。如果發現任何侵害本協議授予的權利的行為，被許可方有權採取法律措施（包括訴訟）

* 本案判決全文於北大法意網與北大法律信息網皆查無判決字號，故以原被告為案例名稱。

²⁶⁶ 編者按：知識產權權利人依照中華人民共和國知識產權海關保護條例第二章之規定，將其知識產權向海關總署申請備案，經海關總署作出是否准予備案之決定後所核發之知識產權海關保護備案證書。備案有效期間為十年，且可申請延展之。

或其他適當的行動。簡言之，根據該協定利華公司取得了“OMO”牌商品在中國區域內的獨占許可使用權。

2001 年，被告梁慶光（甲方）與被告外貿公司（乙方）簽訂了一份《代理進口委託協議書》，約定由甲方委託乙方代理進口越南產洗衣粉 1·8 噸，價格 2500 元/號，裝運期為 2001 年 12 月到 2002 年 2 月。甲方承擔乙方在代理進口業務中發生的各種費用，並向乙方支付代理傭金 50 元／噸。乙方受甲方委託對外簽訂合同，負責代理報關，貨款全部由甲方對外支付。合同簽訂後，梁慶光即到越南聯繫訂購了包裝商標為“OMO”、但生產廠商及生產位址不明的洗衣粉 1·8 噸。2001 年 12 月 31 日，梁慶光將上述洗衣粉運抵東興口岸，交由外貿公司辦理進口報關事宜。同日，中華人民共和國東興海關應利華公司申請扣留了外貿公司申報進口的涉嫌侵犯前述商標權利的“OMO”牌洗衣粉 1·8 噸。

由於外貿公司的進口行為可能涉及侵害了利華公司對“OMO”牌商品在中國區域內的獨占許可使用權。因此利華公司向法院提起訴訟，請求判令兩被告立即停止進口侵害原告“OMO”商標獨占許可使用權的商品和賠償經濟損失。

【相關圖樣】



【參考法條】

《中華人民共和國商標法》

第五十二條

有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

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

第五十六條

侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。

前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。

銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。

【本案爭點】

本案爭點在於平行進口²⁶⁷是否侵害商標獨占許可使用權²⁶⁸。

【兩造主張】

原告訴稱，2000 年 5 月 1 日，利華公司與荷蘭聯合利華有限公司簽訂了一份“OMO”《商標許可合同》，並於 2000 年 10 月 1 日針對原《商標許可合同》簽訂了《補充協定》。根據該協定利華公司取得了“OMO”牌產品在中國區域內的獨占許可使用權。2001 年 12 月 31 日，外貿公司未經利華公司許可，從越南進口了“OMO”牌洗衣粉 1·8 噸，現扣押在東興海關。由於外貿公司的進口行為侵犯了利華公司對“OMO”牌產品在中國區域內的獨占許可使用權。為此，利華公司向法院提起訴訟，請求判令外貿公司及梁慶光：1·立即停止進口侵犯原告“OMO”商標獨占許可使用權的商品；2·賠償原告經濟損失 3·72 萬元（其中律師代理費 3 萬元，海關擔保金 7200 元）；3·由兩被告承擔本案訴訟費用。

被告外貿公司辯稱，本案的“OMO”牌洗衣粉是其代理個體戶梁慶光進口的，該行為不屬於我國《商標法》規定的商標侵權行為。該批貨物由於沒有出售，因而沒有獲得實際利潤，也沒有給原告造成實際經濟損失，原告索賠 3·72 萬元於法無據。請求法院駁回原告的訴訟請求。

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

【理由】

²⁶⁷ 編者按：相當於我國之平行輸入。

²⁶⁸ 許可方本人在指定之地區不得再許可他人使用該商標，而許可方本人亦不得使用之。

本案法院認為荷蘭聯合利華公司擁有的“OMO”商標，已經於商標局辦理了註冊，其專用權依法受中國法律的保護。原告根據其與荷蘭聯合利華公司的《商標許可合同》及補充協議，已經取得了該商標在我國的獨占使用許可權。兩被告未經原告許可，從境外進口使用了“OMO”商標的商品，又不能證明該商品是商標所有人許可生產或者銷售的，其行為違反了《中華人民共和國商標法》第五十二條第五項²⁶⁹及第五十六條，共同侵害了原告對上述註冊商標享有的獨占使用許可權。兩被告應立即停止侵權行為，並向原告賠償損失。

【評析】

中國大陸專利法第十一條第三款²⁷⁰規定：專利權被授予後，除法律另有規定外，專利權人有權阻止他人未經專利權人許可，為上兩款所述用途進口其專利商品或者進口依照其專利方法直接獲得的商品。由該款可推論出，未經專利權人之許可而進口該專利商品或依照該專利方法直接獲得的商品，皆成立專利權之侵害。然而，商標法並沒有如此有關進口權之規定，因此國內商標權人有無權利阻止他人進口標有真正商標之商品乃有疑義。本案法院以侵害商標權人的獨占使用權為出發點，以兩被告未經原告許可進口使用了“OMO”商標的商品，且亦未能證明該商品是商標所有人許可生產或者銷售，認定違反商標法而共同侵害了原告對上述註冊商標享有的獨占使用許可權。商標法並沒有對商標的平行輸入問題作出明確規定，且商標權並不包含進口之權的情況下，法院逕自認定行為人侵害獨占使用權而間接隱含著否定平行輸入之見解，其推論過程略顯粗糙。

²⁶⁹有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：(5)給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

²⁷⁰中國法條係在「條」之後用「款」與我國用「項」不同。

3.3.1.1.

KP PERMANENT MAKE-UP, INC., Petitioner

v.

LASTING IMPRESSION I, INC., et al.

No. 03-409

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

**543 U.S. 111; 125 S. Ct. 542; 160 L. Ed. 2d 440; 2004 U.S. LEXIS 8170; 73
U.S.L.W. 4029; 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1833; 18 Fla. L. Weekly Fed. S 28**

October 5, 2004, Argued

December 8, 2004, Decided

【案情摘要】

本案雙方當事人均販售美容商品，其中一種用以修飾傷痕的顏料注射液，並以「micro color」（可為一字或二字，亦可為單數或複數）之名稱銷售該商品。上訴人 KP PERMANENT MAKE-UP, INC.（以下簡稱 KP）主張，自一九九〇年起及於廣告傳單上使用「microcolor」字樣，一九九一年起並將之使用於瓶裝容器上（被上訴人 LASTING IMPRESSION I, INC.（以下簡稱 LASTING）雖指出 KP 未於該時間點即開始使用，然其主張不被法院所接受）。

LASTING 於一九九二年向美國專利商標局（United States Patent and

Trademark Office, USPTO) 以「Micro Colors」申請商標註冊，並於一九九三年獲准註冊。KP 於一九九九年在其長達十頁的宣傳手冊上以大型標準字體使用「microcolor」字樣，遭 LASTING 要求停止使用。KP 反而向法院起訴，請求法院宣告其行為並未侵害 LASTING 之權利，LASTING 則反訴主張 KP 之商標侵害。

KP 依據聯邦商標法第三十三條(b)(4)²⁷¹合理使用之抗辯請求簡式判決(summary judgment)²⁷²。地方法院則認為，LASTING 承認 KP 僅將該名稱使用於描述其商品而非作為商標使用，因此 KP 之使用為善意正當的行為，而允許其簡式判決請求。

然聯邦上訴法院第九巡迴法院則認為，地方法院在認定合理使用時，並未探究消費者對於 KP 的商品來源是否有混淆可能，因此該認定有誤；亦即上訴法院認為，KP 要主張合理使用之抗辯，必須能證明其「micro color」的使用並不會造成與 LASTING 的商標有混淆之虞。而根據上訴法院之見解，在混淆誤認之虞的判斷上，仍有事實上的爭點存在，因此駁回簡式判決之請求，並將全案發回更審。

【參考法條】

《美國聯邦商標法²⁷³》

第三十二條(1)²⁷⁴

²⁷¹ 15 U.S.C. §1115(b)(4).

²⁷² 根據聯邦民事訴訟法第五十六條(c) (Rule 56(c) of the Federal Rules of Civil Procedure) 之規定，當事人欲請求簡式判決者，應對於無事實上的爭點存在負舉證責任。法院在認定是否准予簡式判決之請求時，應考量被請求者之所有事實，尤其是有利的事實；如果事實上的爭點不足以影響判決結果，並不排除簡式判決的採行。請求者應提出足以支持其請求之證據，被請求者則應證明仍有事實上爭點存在而不宜以簡式判決為之。

²⁷³ Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

²⁷⁴ 15 U.S.C. §1114(1)

Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers.

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

損害救濟；侵權；非有意之侵權

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

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

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

本項所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

第三十三條(b)(4)²⁷⁵

-
- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or
- (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

²⁷⁵15 U.S.C. §1115

Registration on principal register as evidence of exclusive right to use mark; defenses.

- (b) Incontestability; defenses: To the extent that the right to use the registered mark has become incontestable under section 1065 of this title, the registration shall be conclusive evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce. Such conclusive evidence shall relate to the exclusive right to use the mark on or in connection with the goods or services specified in the affidavit filed under the provisions of section 1065 of this title, or in the renewal application filed under the provisions of section 1059 of this title if the goods or

商標之註冊係取得專用權之證據；抗辯

(b)使用註冊標章之權利依本法第十五條之規定已具有對抗效力者，其註冊得為證明註冊之標章為有效且經註冊，及其註冊人有於商業上使用註冊標章之專用權之決定性證據。前述決定性證據應有關於商業上排他地使用標章於依第十五條所提出宣誓書所指定之商品及服務上之權利，或使用標章於依第九條所提出之延展申請書所指定之商品及服務上之專用權，如其所列之商品或服務項目較少者，則依該申請書以決定，其範圍則依註冊證上之限制或宣誓書或延展申請書所載而定。前述關於使用註冊標章之決定性證據得用以證明依第三十二條定義之侵害但下列之抗辯或瑕疵得推翻之。

(4)被訴為侵害事實之姓名、字語、方式之使用，並非作為標章而使用，而係當事人本身營業上個人姓名之使用，或係與當事人有密切關係者之個人姓名，或係將當事人之商品、服務或產地平實地且善意地為說明之字語或方式者。

【本案爭點】

依據美國聯邦商標法第三十三條(b)(4)之規定主張合理使用抗辯者，是否須證明其使用無造成消費者混淆誤認之虞，始可主張合理使用。

【理由】

services specified in the renewal are fewer in number, subject to any conditions or limitations in the registration or in such affidavit or renewal application. Such conclusive evidence of the right to use the registered mark shall be subject to proof of infringement as defined in section 1114 of this title, and shall be subject to the following defenses or defects:

.....

(4)That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin;

or

.....

本案之爭點在於，依據美國聯邦商標法第三十三條(b)(4)之規定主張合理使用抗辯者，是否須證明其使用無造成消費者混淆誤認之虞，始可主張合理使用。

按聯邦商標法第三十二條(1)(a)²⁷⁶之規定，商標權人對於任何人未經同意使用其商標而造成混淆之虞、或造成誤認、或造成詐欺者，得提起民事訴訟。且依同法第三十三條(b)謂，「商標註冊之取得在證明商標侵害時是決定性的證據」²⁷⁷；因此，商標權人在主張侵害時，亦應就造成消費者對商品或服務來源之混淆誤認加以證明之。因而此處有二個問題應加以探討：(1) 聯邦商標法第三十三條(b)對於主張商標侵害者，賦予造成混淆誤認之虞的舉證責任。(2) 同法第三十三條(b)(4)主張合理使用抗辯之要件，並未規定混淆誤認之虞。

針對主張合理使用抗辯是否必須證明無混淆誤認之虞，並非如商標法第三十二條(1)中以「造成混淆之虞」、「造成誤認」、「造成詐欺」等用語作為商標權人主張混淆誤認之虞的要件，而是應審酌第三十三條(b)(4)之「正當使用」。且在侵權訴訟程序中，將無混淆誤認之虞的舉證責任加諸於被告是不合理的。如果原告已提出商標侵權的表見證據，包括混淆誤認之虞等，被告則須提供相反證據以削弱原告之證據力，或提出抗辯以禁止賠償救濟的產生。但如果原告無法提出表見證據證明混淆誤認等相關要件，卻要求被告必須證明，是不合理的。

LASTING 雖試圖反駁此一概念，認為國會是在一九八八年始增加了「商標權人應證明其侵害」之條款²⁷⁸；在一九八八年之前，應是由被告就其合理使用並未造成混淆誤認負舉證責任。然，此一解釋對於商標法第三

²⁷⁶ 15 U.S.C. §1114(1)(a).

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

²⁷⁸ Trademark Law Revision Act of 1988, § 128(b)(1), 102 Stat. 3944.

十三條(b)(4)之規定是多餘且無意義的。

因為混淆誤認之虞的舉證責任由原告負擔，因此消費者混淆誤認之可能與合理使用之情形則可能並存。普通法對於此種情形，作適度的容忍；聯邦商標法亦作類似的規範，而未意圖剝奪商業上通常使用說明性文字之權利，若因此造成混淆的結果，應是原告選擇此種眾所周知的說明性用語作為其商標所必須承擔的風險。

因此，本院認為合理使用亦可能發生某種程度的混淆誤認。另，雖然本院並不排除在主張合理使用抗辯之下可能造成消費者混淆誤認，但並不表示本院認為聯邦商標法第三十三條(b)(4)所規定合理使用之要件，僅針對說明性的用語始有適用。

根據上述分析，原告要主張商標侵害必須要提出造成消費者混淆誤認的表見證據（美國聯邦商標法第三十三條(b)），而並非在被告以善意、正當、說明性而非作為商標使用主張合理使用抗辯時，要求證明無造成消費者混淆誤認之虞。因此，對於第九巡迴法院要求 KP 證明混淆誤認的部分，應予撤銷並發回更審。

【評析】

在商標侵權訴訟中，美國聯邦最高法院認為，依據美國聯邦商標法第三十三條(b)(4)之規定主張合理使用抗辯者，無須對於其使用無造成消費者混淆誤認之虞負舉證責任。而是在主張侵權者已提出商標侵權的表見證據後，包括混淆誤認之虞等，始須提供相反證據以削弱原告之證據力，或提出抗辯以禁止賠償救濟的產生。

3.3.2.1.

CHRISTODOULOU v. DISNEY ENTERPRISES INC and OTHERS

156 FCR 344

**66 IPR 595; [2006] AIPC 92-142; 2005 WL 2706010; [2005] FCA 1401;
[2006] ALMD 3439**

**FEDERAL COURT OF AUSTRALIA VICTORIA DISTRICT
REGISTRY**

15, 18 July, 4 October 2005. Melbourne

【案情摘要】

本案申請人擁有註冊商標「THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME」，相對人加以使用作為一迪士尼電影之名稱（著作物之名稱），並使用於該電影之週邊商品上。申請人主張相對人已侵害其商標權，而請求法院對此作出一侵權宣示；相對人則否認其以之作為商標使用，因為其並未使用之以表示一商業上之來源關係，亦未以之表徵相對人之商品並以之與他人商品相區別。法院審理後認為，該文字乃被用以正確描述一合法商品，而且亦未意圖用以表示商業關係或表徵相對人之商品以與他人商品相區別。

【參考法條】

《澳洲商標法²⁷⁹》

第一百二十條²⁸⁰

²⁷⁹TRADE MARKS ACT 1995.

²⁸⁰Sec. 120

註冊商標何時受到侵權

- (1)某人如果在一商標註冊的商品或服務上作為商標使用與該商標在實質上相同，或欺騙性地近似的標記，則構成對該註冊商標的侵權。
- (2)如果某人在下列事項上作為商標使用與該商標在實質上相同，或欺騙性地近似的標記：
- A.與商標註冊的商品（註冊商品）特性相同的商品；
 - B.與註冊商品緊密相連的服務；
 - C.與商標註冊的服務（註冊服務）特性相同的服務；
 - D.與註冊服務緊密相連的商品。
- 但是，如果他能夠證明他所使用標記的方式不會造成欺騙或引起混淆，則他不被視為侵權。
- (3)下列情況構成侵權：
- A.該商標在澳大利亞馳名，且
 - B.某人在下列事項上作為商標使用一標記，該標記與該商標在實質上相

When is a registered trade mark infringed?

- (1) A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.
- (2) A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to:
- (a) goods of the same description as that of goods (registered goods) in respect of which the trade mark is registered; or
 - (b) services that are closely related to registered goods; or
 - (c) services of the same description as that of services (registered services) in respect of which the trade mark is registered; or
 - (d) goods that are closely related to registered services.
- However, the person is not taken to have infringed the trade mark if the person establishes that using the sign as the person did is not likely to deceive or cause confusion.
- (3) A person infringes a registered trade mark if:
- (a) the trade mark is well known in Australia; and
 - (b) the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to:
 - (i) goods (unrelated goods) that are not of the same description as that of the goods in respect of which the trade mark is registered (registered goods) or are not closely related to services in respect of which the trade mark is registered (registered services); or
 - (ii) services (unrelated services) that are not of the same description as that of the registered services or are not closely related to registered goods; and
 - (c) because the trade mark is well known, the sign would be likely to be taken as indicating a connection between the unrelated goods or services and the registered owner of the trade mark; and
 - (d) for that reason, the interests of the registered owner are likely to be adversely affected.
- (4) In deciding, for the purposes of paragraph (3)(a), whether a trade mark is well known in Australia , one must take account of the extent to which the trade mark is known within the relevant sector of the public, whether as a result of the promotion of the trade mark or for any other reason.

同，或欺騙性地近似：

- a.與商標註冊的商品（註冊商品）特性不同的商品（無關商品），或非與商標註冊的服務（註冊服務）緊密相連的商品。
 - b.與商標註冊的服務（註冊服務）特性不同（無關服務），或非與註冊商品緊密相連的服務。
 - C.由於該商標馳名，該標記可能指出無關商品或服務與註冊商標的所有人之間存在聯繫。
 - D.因此，註冊所有人的利益可能受到負面影響。
- (4)根據第(3)A，決定一商標在澳大利亞是否馳名時，必須考慮該商標在有關的公共部門中知名的程度，無論這是該商標宣傳的結果或其他原因造成。

【本案爭點】

作為著作名稱之使用，是否構成「作為商標使用」。

【兩造主張】

申請人²⁸¹主張相對人²⁸²已侵害其商標權，而請求法院對此作出一侵權宣示；相對人則否認其以之作為商標使用，因為其並未使用之以表示一商業上之來源關係，亦未以之表徵相對人之商品並以之與他人商品相區別。

【理由】

本註冊商標所使用之文字為雨果在一八三一年寫之法文小說之英文翻譯版之名稱。自從雨果發表該著作後，其已被數度改編成電影或電視

²⁸¹編者按：即原告 CHRISTODOULOU 公司。

²⁸²編者按：即被告迪士尼公司。

劇，而且有些情節已與雨果之原作不同。被告在一九九六年亦首次將該故事拍成動畫電影加以發行，並在二〇〇二年發行續集，稱為「The Hunchback of Notre Dame」。原告註冊「The Hunchback of Notre Dame」為商標，並提供故事之音樂劇娛樂服務。被告在報紙或網路上之影評中、網頁中、廣告中、電影中、故事書中、卡通片中、DVD、CD 雜誌中及歌本中使用「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」或其與「DISNEY'S」、「DISNEY CLASSIC」或「WALT DISNEY COLLECTION」等文字之結合。而且，當表示續集時，其會在「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」上加上「II」字。

首先，相關之商標法，商標表示了商品與其來源間之商業中關係：它是來源之表徵。英國最高法院法官 Lord Wright 在 *Aristoc Ltd v. Rysta Ltd*²⁸³ 一案指出，「來源 (origin)」至少表示該商品乃在商標權人之贊助 (aegis) 下被當作可銷售商品來加以發行，而且商標權人將為其承擔責任。至於「關係」，英國及澳洲法從二十世紀初以來即認為「製造」關係乃此種關係之一。在此種案例情形中，有甚多判決指出，當一註冊商標使用說明性用語時，特別是此一描述意義在該商標註冊前即存在，則競爭對手（生產者）使用之以達描述目的（功能）將不構成商標侵害。在本案中，從一八三三年起，「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」即已被認知為雨果該小說之英文書名，這顯示此些文字適宜用以描述雨果小說之英文譯版或改作版。

當商標文字適宜被用以描述該商品時，此時必須注意是否對其之任何使用皆可能被解釋為作商標使用。在一領導案例 *R v. Johnstone*²⁸⁴ 中，英國最高法院法官 Lord Nicholls 在解釋商標侵害與商標之來源表徵功能時指出：「註冊商標權人所被賦予之排他權限於將該商標作來源表徵來加以使

²⁸³[1945] AC 68 at 102.

²⁸⁴[2003] WLR 1736.

用。因此，以使用特徵構成商標侵害之基本前提。若一商標使用並非用以表示商品之來源，則其不會侵害商標權人之獨占權。」

「作為商標使用」與否之測試，在澳洲法乃一相當確定的測試。Kitto 法官在 *Shell Company of Australia Ltd v. Esso Standard Oil (Australia) Ltd* ²⁸⁵ 一案指出，其問題關鍵在於是否在呈現該標識周遭之情況下，該標識會對見聞者顯示出具有品牌的特性，即使用人為了在商業中表示該商品與自己間之關係而在該商品上使用之。此一測試在澳洲判例中已被援用相當多次²⁸⁶。此一測試考量到該據稱之周遭中情況（前後環節），而包括例如該標識之位置，面向的形式、文字或字母之大小尺寸，所使用之顏色等因素。此一測試之運用亦可以詢問該使用是被用以在商業中辨識自己之商品而與他人之商品相區別之方式為之，若是以之來描述商品特徵則非「作為商標使用」。此一測試在英國法上亦被採行，例如前述 Lord Nicholls 法官在 *R v. Johnston* 亦指出，關鍵在於該標識之使用是作說明性功能產生一個該商品與商標權人間之商業中關連性之印象（impression）。若為後者，則會構成侵權。被告否認其所有之使用作為構成「作為商標使用」，因此，並無侵權可言。

本院認為，是否構成「作為商標使用」，必須考量該使用之周遭環境與前後情節（context），以及系爭使用之目的以及性質為何。以下，本院將根據系爭使用之內容及形式來加以檢視其是被用以表示商品之來源關係或是作為其他用途。

當「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」乃被用於影評時，它乃被用以指被評析之書籍或電影之英文名稱，因此，並非商標使用。當它被

²⁸⁵ 109 CLR 407 at 425 (1963).

²⁸⁶ *Global Brand Marketing Inc v Cube Footwear Pty Ltd* (2005) 66 IPR 19 at [36]-[37] (Goldberg J); see also the judgment of Sackville J in the Full Court decision in *Pepsico Australia Pty Ltd (t/as Frito-Lay Australia) v Kettle Chip Company Pty Ltd* (1996) 135 ALR 192.

用於 CD、DVD 及卡帶之包裝上時，本院從其使用之周遭情況及前後環節來加以認定，其是否被用以表示商品之來源關係。在此方面，由於其標示「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」之方式乃是以傳統方式在 CD 等正面及背面顯示其所錄製之內容之名稱。而且，由於雨果之著作完成至今超過一百五十年以上，並被改作成其他版本，亦被改編成電影、電視劇、音樂具等。而且，被告 Disney 集團亦從事甚多其他童話故事之動畫節目或卡通節目之製作。因此，我們應從此一周遭環境去判斷消費者會如何看待及理解被告對「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」之使用行為。在此，被告之所以會使用該些文字，乃因為其乃雨果著作之英文版（其卡通中之故事）之既成英文名稱，因此，被告乃以之表示其商品名稱及其商品之內容，而非用之表示商品來源關係。這一點由在被告有時會在該文字前添加「Disney's」可明顯看出。更何況會顯示來源關係者乃「Disney」或類似表達而非「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」。

同理，被告在網站上、電影螢幕廣告上、報紙、雜誌之廣告上之使用，皆是用以表示 CD、DVD 等卡通節目之名稱或其內容乃 THE HUNCHBACK of NOTRE DAME，而非用之表示商品之來源關係。

由於該文字在原告註冊前即已成為雨果小說之英文版之名稱，而且被告之使用情節、目的及性質顯示其乃作名稱使用。因此，其使用乃具有說明性，即描述商品之名稱或內容而非以之表示商品之來源關係，因此，並非被當作商標來加以使用，而不會構成原告商標權之侵害。

【評析】

由於要構成商標權侵害之前提要件是系爭使用行為構成「作為商標使

用」，因此本案乃在探討，作為著作物名稱的使用，是否屬於商標使用。「作為商標使用」與否之測試，在澳洲法乃一相當確定的測試，亦即應根據該使用之周遭環境、前後關係、使用之位置、所使用之顏色、字體大小、使用之目的與使用的性質等綜合判斷其是否會對消費者產生其乃被用以表示該商品之來源關係。

於本案中法院認為，當「THE HUNCHBACK of NOTRE DAME」乃被用於影評時，它乃被用以指被評析之書籍或電影之英文名稱，因此，並非商標使用。當它被用於CD、DVD及卡帶之包裝上時，從周遭環境及消費者之判斷，認為被告僅在表示其商品名稱及其商品之內容，而非用之表示商品來源關係。因此並非被當作商標來加以使用，而不會構成原告商標權之侵害。

由本判決所引用之英國判決之數量可知，澳洲法在此方面受到英國法之影響甚鉅。以一判決要旨在英、澳各國應具有代表性，值得我國參考，尤其是其明示判斷之基礎乃是以消費者印象（impression）為基準，更值得肯定。

3.3.3.1.

蘇民三再終字第 001 號 (2004)

江蘇省高級人民法院

2004 年 12 月 20 日

【案情摘要】

原告：南京利源物業發展有限公司(簡稱利源物業公司)

被告：南京金蘭灣房地產開發有限公司(簡稱金蘭灣房地產公司)

百家湖是南京市江甯區東山鎮境內的一個地名的名稱。原告申請註冊「百家湖」商標獲得核准，商標標識是「百家湖」文字的行書體。註冊類別是服務項目第 36 類商標，核定使用的服務範圍為：藝術估價，不動產出租，不動產代理，不動產仲介，不動產評估，不動產經營，不動產管理，公寓管理，公寓出租，住所（公寓），經紀。

被告將其在江甯區百家湖地區開發的住宅小區命名為「楓情家園」，並向江甯區地名委員會進行申報獲得批准。後被告將江甯區百家湖地區之高層住宅建築物命名為「百家湖·楓情國度」，並以該名刊報廣告進行宣傳，同時在售樓書中標有“百家湖·楓情國度”的文字，在江蘇展覽館展出的樣品屋標上有「百家湖·楓情國度」的廣告語。原告利源物業公司認為被告行為已侵害了其商標專用權而提起侵權訴訟。一審原告敗訴，不服而提起上訴，二審判決原告勝訴。被告金蘭灣房地產公司不服二審判決，向江蘇省高級人民法院申請再審，江蘇省高級人民法院於2004年9月3日作出(2003)蘇民三審監字第 008 號民事裁定，決定對本案進行再審，再審駁回原告訴

訟之請求。

【相關圖樣】



【參考法條】

《國家工商行政管理局商標局關於保護服務商標若干問題的意見》

第七條第二款

他人正常使用服務行業慣用標誌，以及以正常方式使用商號(字型大小)、姓名、地名、服務場所名稱，表示服務特點，對服務事項進行說明等，不構成侵犯服務商標專用權行為，但具有明顯不正當競爭意圖的除外。

《國家工商行政管理局關於商標執法中若干問題的意見》(工商標字[1999]第 331 號)

第九條

“下列使用與註冊商標相同或者近似的文字、圖形的行為，不屬於商標侵權行為：

(一)善意地使用自己的名稱或者位址；

(二)善意地說明商品或者服務的特徵或者屬性，尤其是說明商品或者服務的質量、用途、地理來源、種類、價值及提供日期。”

【本案爭點】

被告在廣告中使用地名是否屬於合理使用而不成立侵害含有同一地名的商標專用權。

【兩造主張】

原告訴稱：其經過九年數億元的投入，開發了百家湖花園，百家湖花園品牌的塑造通過其精心打造，已成為房地產界的知名品牌，「百家湖」品牌的經濟價值巨大。2000年，原告向中華人民共和國工商行政管理局商標局申請商標註冊並被核准，對「百家湖」享有註冊商標專用權。2001年10月10日，被告未經原告許可，為其新開盤的高層冠名為「百家湖·楓情國度」，其商標的文字部分也使用了「百家湖」，並在有關媒體進行廣告宣傳，被告的行為已侵犯了原告的商標專用權。其訴訟請求是：要求被告立即停止侵權行為；公開賠禮道歉；賠償其經濟損失100萬元；承擔本案訴訟費用。

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

利源物業公司不服一審判決，提起上訴稱：（1）一審法院認定被上訴人屬合理善意使用地名無事實和法律依據。根據《國家工商行政管理局商標局關於保護服務商標若干問題的意見》的規定，他人正常使用服務行

業慣用的標誌，以及以正常方式使用商號（字型大小）、姓名、地名、服務場所名稱，表示服務特點，對服務事項進行說明等，不構成侵犯服務商標專用權行為，但具有明顯不正當競爭意圖的除外。本案中，被上訴人對小高層樓盤的位址及地理來源並非採用表述的方式，而是採用冠名及文字商標的方式，而冠名和文字商標只能使消費者對商品和服務的來源產生誤認。被上訴人的樓盤位於江甯區勝太路以東、經二路以西，並非在百家湖畔，其間有百家湖花園別墅群，世界村別墅群等樓盤及數幢多層公寓以及一條馬路將其阻隔在百家湖畔之外，無論從該樓盤的地名也好，位址也好都無法與百家湖或百家湖畔直接聯繫起來。（2）被上訴人使用「百家湖」主觀上並非善意。首先，被上訴人於2001年10月發佈房地產廣告，宣傳其樓盤，但其在2001年11月5日才取得《商品房預售許可證書》，根據國家工商局的有關規定，未取得預售許可證的，不得發佈房地產廣告。顯然被上訴人主觀上根本無善意。其次，被上訴人並未使用經江甯區地名委員會核准的地名「楓情家園」，而是擅自將其改變成為「百家湖·楓情國度」。百家湖雖為一湖名，但十年前只是一個小水塘，經過江寧開發區及上訴人鉅資投入和精心打造，已成為具有巨大經濟價值的風景區。被上訴人利用上訴人公司的知名品牌「百家湖」的市場影響力推銷其樓盤，使廣大消費者對被上訴人樓盤「楓情國度」的出處產生了誤解。應屬不正當競爭。故請求二審法院撤銷原判，支持上訴人一審訴訟請求，判令被上訴人停止侵權，賠償上訴人經濟損失100萬元，並公開賠禮道歉。

被上訴人金蘭灣房地產公司答辯稱：（1）被上訴人在樓盤冠名中使用“百家湖”，其目的在於表明樓盤所外地理位置，這種使用方式符合國家工商局的有關規定。（2）「百家湖·楓情國度」樓盤確實處在百家湖地區。百家湖已成為風景區，其代表的不是一個點，而是一片區域。故上訴人的上訴理由不成立，請求二審法院駁回上訴，維持原判。

【理由】

A.一審南京市中級人民法院判決

認定商標侵權首先要判斷被控侵權的商品或服務上所使用的文字、圖形等與原告註冊商標的文字、圖形等是否相同或近似，其次是根據原告註冊商標核定使用的商品或服務與被告的商品或提供服務是否相同或類似，特別是否會造成消費者對商品或服務的來源產生混淆。本案由於原告「百家湖」商標與「百家湖」地名名稱相同，因此認定被告是否構成商標侵權，還必須區分被告行為是否屬於善意、合理地使用地名。

原告商標字體為行書「百家湖」文字。被告將其開發的樓盤冠以「百家湖·楓情國度」，並在廣告宣傳中使用該文字並在標識的右下角使用相同的文字。從被告售樓廣告的整體看，在同一版面同時存在「百家湖·楓情國度」和標識「圖形+百家湖·楓情國度」，從內容看「百家湖·楓情國度」和標識「圖形+百家湖·楓情國度」中確實含有「百家湖」三個字，雖然原告註冊商標所使用的文字是行書體，被告廣告文字中所使用的文字是印刷體，但二者文字是相同的。

從原告註冊商標核定使用的服務範圍看，主要包括不動產服務，並不包含房地產開發和建築，被告銷售的房屋作為商品同原告註冊的服務商標核定的服務範圍並不相同。僅僅是被告在房地產開發完成以後銷售房屋的行為，就其銷售方式、銷售渠道和銷售物件而言，存在類似之處。

被告作為房地產開發公司，有權對其開發的商品房冠名銷售並如實著名商品房的地理位置。雖然原告的商標「百家湖」經國家工商行政管理局商標局合法註冊並取得該商標的專用權，但此並不能限制公眾或善意使用

人對地名的正當、合理的使用。商標法雖未禁止用縣級下行政區劃的名稱作為商標註冊，但是地名是屬於公有領域的辭彙，以此作為商標註冊其權利應受到一定的限制。

《國家工商行政管理局商標局關於保護服務商標若干問題的意見》第七條第二款規定：他人正常使用服務行業慣用標誌，以及以正常方式使用商號(字型大小)、姓名、地名、服務場所名稱，表示服務特點，對服務事項進行說明等，不構成侵犯服務商標專用權行為，但具有明顯不正當競爭意圖的除外。

《國家工商行政管理局關於商標執法中若干問題的意見》(工商標字[1999]第 331 號)第九條規定：“下列使用與註冊商標相同或者近似的文字、圖形的行為，不屬於商標侵權行為：

(一)善意地使用自己的名稱或者位址；

(二)善意地說明商品或者服務的特徵或者屬性，尤其是說明商品或者服務的質量、用途、地理來源、種類、價值及提供日期。”

不動產銷售的特點是必須和相應的地理位置相聯繫，標示樓盤的地理位置，是房地產開發銷售市場的經營慣例，也是不動產本身的特點所決定的，房地產開發商銷售商品房應告之消費者房屋的地理位置。被告所開發的冠名為「百家湖·楓情國度」的樓盤地點就在江甯區百家湖區域，被告以廣告語和表識使用百家湖文字，其目的在於告知消費者自己開發的「楓情國度」樓盤在百家湖地區；被告將「百家湖」作為地理位置敘述使用，是其對該地名的合理使用。

同時原告對「百家湖」商標的實際使用中是以「百家湖花園(R)」形式，根據法律的有關規定，該行為是一種不當使用註冊商標的行為，雖然原告

此行為不影響其對「百家湖」商標的專用權。但是被告開發的樓盤地點也在百家湖地區，根據原、被告的使用方式，「百家湖花園」和「百家湖·楓情國度」普通消費者一般不會誤認。因此駁回原告訴訟之請求。

B.二審江蘇省高級人民法院

被上訴人金蘭灣房地產公司在其商品房銷售的廣告及售樓書上使用「百家湖」文字不屬善意使用。首先，被上訴人將其樓盤名冠名為「百家湖·楓情國度」，將「百家湖」與其樓盤名稱並列使用，其位置十分突出，而在對樓盤地理位置的說明中卻未說明該樓盤位於百家湖畔，極容易使消費者誤認為該樓盤與「百家湖花園」存在聯繫。其次，上訴人在江蘇展覽館展出的樣板房上的廣告語上，淡化「畔」字，而突出「百家湖」，這說明被上訴人使用「百家湖」並不是想說明其銷售的樓盤所處地理位置，而是吸引消費者對“百家湖”字樣的注意。第三，被上訴人的該樓盤並非位於百家湖畔，其與百家湖之間間隔若干其他房地產公司的樓盤，被上訴人使用「百家湖·楓情國度」帶有一定的虛假性。因此，被上訴人的做法已超出善意使用的範疇，故應認定金蘭灣房地產公司構成對上訴人「百家湖」商標的侵權。上訴人關於被上訴人使用「百家湖」並非善意，構成商標侵權的上訴主張成立，本院予以採納。

上訴人庭審中主張 100 萬元的賠償額，其計算標準是以被上訴人的侵權獲利作為賠償額。經審理，本院認為上訴人所舉證據與其主張之間沒有必然聯繫，被上訴人侵犯商標權的非法獲利難以確定，同時上訴人所遭受的直接損失亦難以查清，因此，應由法院根據本案的實際情況酌情確定賠償額。

綜上，上訴人的上訴理由成立。原審法院認定被上訴人金蘭灣房地產

公司不構成侵權有所違誤，同時適用修訂後的商標法作為判決依據不當。

C.再審江蘇省高級人民法院（本案判決）

本件中法院認為判斷是否侵害商標專用權，主要看相關公眾的一般注意力是否會對相同或類似商品或服務的來源產生混淆或誤認，或者認為其來源與註冊商標的商品或服務有特定的聯繫。在依法保護商標專用權的同時，也要合理維護正當的公眾利益。當註冊商標涉及「百家湖」地名的文字商標，利源公司作為商標權人雖有權禁止他人將與該地名相同的文字作為商標或商品名稱等商業性標識在相同或者類似商品上使用來表示商品的來源，但無權禁止他人在相同或類似商品上正當使用該地名來表示商品與產地、地理位置等之間的聯繫。被告雖然在樓房命名和廣告宣傳中使用了與「百家湖」註冊商標相同的文字，但並不侵害利源物業公司的商標專用權。本件中法院審酌了五個考量因素，（A）被告使用該文字百家湖之目的和方式；（B）比較該文字作為地名的知名度與作為商標的知名度；（C）被告指示其地理位置是否符合商業慣例；（D）相關公眾選擇房地產之注意程度；（E）被告突出使用地名之方式與註冊商標的連結關係，以此來判斷被告是否屬於正當合理之使用行為。

（A）被告使用「百家湖」文字的目的和方式：

被告之目的是為了表示房地產的地理位置，並告知消費者表示房地產的地理位置位於百家湖地區，如此使用地名之方式乃將「百家湖」作為地理位置敘述使用，符合普通公眾慣常理解的表示地理位置的方式，屬於對地名的正當使用。

（B）比較該文字作為地名的知名度與作為商標的知名度：

「百家湖」作為地名的知名度明顯高於其作為商標的知名度，金蘭灣房地產公司將其作為地名使用不易造成與商標的混淆。地名商標中，如果所使用的文字作為商標的知名度高，則相關公眾對其出處的混淆、誤認的可能性大；如果其作為地名的知名度高，則相關公眾對其出處的混淆、誤認的可能性則小。「百家湖」作為地名、湖名，屬於公共領域辭彙，南京地區的普通公眾對「百家湖」的第一印象首先是地名、湖名，一般不會將其視為商標。可見“百家湖”主要是作為地名、湖名使用，其作為第36類商標，至少在爭議發生之前知名度不高。金蘭灣房地產公司使用「百家湖·楓情國度」，引起相關公眾和消費者對樓房出處混淆、誤認的可能性幾乎不存在。

（C）被告指示其地理位置是否符合商業慣例：

金蘭灣房地產公司在銷售樓房中指示地理位置，符合房地產經營的慣例。商品或服務的分類情況，往往決定了是否需要指示其地理位置。不動產的銷售的特點是必須和相應的地理位置相聯繫，標示樓房的地理位置是房地產開發銷售市場的經營慣例，也是不動產本身的特點所決定的。金蘭灣房地產公司在樓房命名和房地產銷售廣告中如實告知消費者樓房的地理位置，應當認為是基於說明不動產自然屬性的需要，符合房地產經營的慣例，並非惡意使用或者不正當使用。

（D）相關公眾選擇房地產之注意程度：

由於相關公眾在選擇房地產時有很高的注意程度，金蘭灣房地產公司的使用方式也不會造成消費者混淆或者誤認。房屋作為特殊商品，地域特徵非常明顯，購買房地產的消費者一般較其他購買行為更為謹慎，消費者

對不同樓房往往進行實地考察，即使是同一家房地產公司開發的他處樓房，消費者通常也會慎重考察質量問題，是以不易造成消費者混淆誤認。

(E) 被告突出使用地名之方式與註冊商標的連結關係：

被告使用地名的方式是普通公眾慣常理解的表示建築物出處和地理位置的方式，主要是為突出地名或湖名，以此強調其建築物與湖的關係，而不暗示該樓房與註冊商標的關係。

綜上所述，本院認定金蘭灣房地產公司使用「百家湖」地理名稱屬於正當、合理的使用，不會使相關公眾引起混淆、誤認，不成立商標侵權。

【評析】

本案涉及地名商標之商標權如何合理限制之問題，即如何認定他人對地名商標的使用屬於合理正當之使用行為，因此如何畫出此一界線即為本案之重點。本案中法院以五個考量因素來判斷被告是否屬於正當合理之使用行為，（1）被告使用該文字百家湖之目的和方式；（2）比較該文字作為地名的知名度與作為商標的知名度；（3）被告指示其地理位置是否符合商業慣例；（4）相關公眾選擇房地產之注意程度；（5）被告突出使用地名之方式與註冊商標的連結關係。法院試圖在保護商標權與維護公眾利益間取得其平衡，並且嘗試提出的五個判斷標準值得肯定。

小結

有關商標權之耗盡原則，乃係對於一附有商標商品之購買人從生產者之商標貯存、展示或再出售生產者之商品之行為並不會侵害商標法所賦予該生產者之權利。而此一理論之適用範圍為何，是否擴及於商標所使用之商品或服務，美國聯邦上訴法院第六巡迴法院曾於 *Tumblebus Inc. v. Meredith Cranmer*²⁸⁷一案中提出相關看法認為，第一次銷售理論（即耗盡原則）僅於有體之商品有適用，不適用於無體的服務之上。至於第一次銷售理論之適用，法院則認為在其適用上有二種例外，包括（1）當該物品曾被重新包裝的註明並不充分時；（2）當被告所出售之商標商品與商標權人所出售者有重大地（materially）不同時²⁸⁸。根據此一例外，一附有商標物品之首位購買人所為之再出售不僅不構成商標權侵害，亦不會構成不正競爭²⁸⁹。

歐洲法院對於此一議題的看法，則須考量到歐體條約對於歐體內商品自由流通之要求。因此，證明耗盡原則之適用前提（商標權人自為或已同意、明示或默示，商品在市場上流通等）乃應由被告等主張此一原則已證明之²⁹⁰。耗盡理論之適用以該商品已移轉所有權為必要，但歐洲法院乃以商標權人自該次出售或移轉所有權已有收回其投資報酬之機會為正當化此一理論之理由；此與美國法院乃以該商標之繼續使用於該商品並無混淆公眾之虞為由，有所不同。因此，歐體對於商標權人基於出售之目的而自歐體外進口該貨物，或當它已向歐體內之消費者提出銷售之要約（在本店或關係企業之門市），但尚未實際出售時，認為由於已使商標權人可以實

²⁸⁷請參見本研究案例 3.1.1.1.之介紹。

²⁸⁸例如一大瓶裝香水，經購買人分裝成小瓶後再予出售，則香水可能因分裝過程中接觸空氣等因素而造成品質上的改變，此即有重大地不同。

²⁸⁹請參見本研究案例 3.1.1.2.之介紹。

²⁹⁰請參見本研究案例 3.2.1.1.之介紹。

現其商標權之經濟價值，其將使其商標權耗盡。相對地，單純進口即使是基於出售之目的，其並未移轉處分該商品之權利給第三人，其並未能讓商標權人回收其商標之經濟價值，因此不足以構成耗盡²⁹¹。

至於商標權人之權利是否已耗盡，亦即須探討歐體商標準則第七條所謂同意在市場上流通之「同意」所指者為何。歐洲法院對此曾作出五點指示包括：第一，此一同意等同於商標權人拋棄其商標權，因此，其必須被清楚地證明。第二，此一拋棄之意思通常皆由明示的表示中得知。第三，有時此一同意可從周遭情況中推知，但其仍為一真實（有待證明）之同意，而非擬制或推定之同意。第四，在幾乎所有之情況，此一同意應由（平行進口）商人來加以舉證證明，而非由商標權人來證明其未曾同意。第五，此一同意不能從商標權人之沉默中推知，亦不可因商標商品無任何警語而推知，亦不可以從商標權人之前（在歐體外）將該商品納入市場上流通而未作流向限制一點加以推論得知²⁹²。

澳洲商標法有關平行輸入問題之規範，根據該國商標法第一百二十三條之規定，乃取決於該商標之使用於相同或類似之商品是為商標權人所自為，或經其同意，包括明示與默示同意。而證明此一同意之責任由主張此一抗辯之被告負擔。因此，被告必須證明出其貨品之上游供應鏈可溯及商標權人。此一要求在商場實務上常對上游供應者為何人加以保密情況下，其實相當難已被達到；而且，法院認為屬同一企業集團之關係企業，即使為百分之百的子公司同意，亦不是允許平行輸入所必需之母公司同意，此點與歐陸法有相當之差異²⁹³。

而中國大陸在此一議題之探討上，由於其商標法並沒有關於進口權之

²⁹¹請參見本研究案例 3.2.1.2.之介紹。

²⁹²請參見本研究案例 3.2.3.1.之介紹。

²⁹³請參見本研究案例 3.2.2.1.之介紹。

規定，因此國內商標權人無權利阻止他人進口標有真正商標之商品。對於此，法院乃以侵害商標權人的獨占使用權為出發點，認定違反商標法而共同侵害原告對上述註冊商標享有的獨占使用許可權²⁹⁴。中國大陸法院以獨占使用權來處理平行輸入之問題，雖係因其商標法中對於平行輸入問題並未為相關規定所致，然此一推論過程尚略顯粗糙。

按我國商標法之規定，並未明文禁止真品平行輸入。最高法院八十二年台上字第五三八〇號判決即明白表示：「真正商品平行輸入之進口商，對其輸入之商標專用權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標專用權人之同意為之，並可為單純商品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書上；反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處。」因此，我國實務上有關平行輸入所生之爭議，法院亦多以平行輸入商對該商品是否為任何加工、改造或變更等，而影響商標專用權人或其授權人之信譽或造成消費者之混淆，來加以判斷²⁹⁵。

此外，在商標合理使用之問題方面，美國聯邦最高法院曾指出，依據美國聯邦商標法第三十三條(b)(4)之規定主張合理使用抗辯者，無須對於其使用無造成消費者混淆誤認之虞負舉證責任。而是在主張侵權者已提出商

²⁹⁴請參見本研究案例 3.2.4.1.之介紹。

²⁹⁵請參見 92,上易,2690、桃園地院 92,易,303 之相關案例。

標侵權的表見證據後，包括混淆誤認之虞等，始須提供相反證據以削弱原告之證據力，或提出抗辯以禁止賠償救濟的產生²⁹⁶。

在探討商標合理使用之前提，須先構成商標侵害行為；而要構成商標權侵害之前提要件是系爭使用行為構成「作為商標使用」。如何認定是否構成「作為商標使用」，澳洲法院曾於 *Christodoulou v. Disney Enterprises Inc and Others*²⁹⁷（以下簡稱 *Christodoulou*）一案中表示，應根據該使用之周遭環境、前後關係、使用之位置、所使用之顏色、字體大小、使用之目的與使用的性質等綜合判斷其是否會對消費者產生其乃被用以表示該商品之來源關係。此一判決要旨在英、澳各國應具有代表性，相當值得我國參考，尤其是其明示判斷之基礎乃是以消費者印象為基準，更值得肯定。關於此點，中國大陸亦在相關案例中提出合理使用之判斷因素，包或：（1）被告使用該商標之目的和方式；（2）該商標的知名度；（3）是否有商業慣例之考量；（4）相關公眾之注意程度；（5）被告使用之方式與註冊商標的連結關係²⁹⁸。法院試圖在保護商標權與維護公眾利益間取得其平衡，並且嘗試提出的五個判斷標準值得肯定。

我國有關合理使用之問題，乃規定於商標法第三十條第一項第一款「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束」。要探討是否構成商標合理使用，其前提乃須先認定是否「作為商標使用」。而是否作為商標使用之判斷，臺灣高等法院曾於九十六年度智上字第二十三號判決中，對於廣告招牌中被上訴人於其廣告招牌（「躍獅連鎖藥局」）中尚使用上訴人之商號名稱（「西園藥局」）作為標示該藥局所處之地域，探討是否構成商

²⁹⁶請參見本研究案例 3.3.1.1.之介紹。

²⁹⁷請參見本研究案例 3.3.2.1.之介紹。

²⁹⁸請參見本研究案例 3.3.3.1.之介紹。

標之使用。於該案中，法院對於該招牌之版面配置、顏色對比、字體字型、字樣大小及是否特別加強其顯著性等情形，分別詳加說明分析，而認定被上訴人之使用乃為描述性之使用，而非商標使用。此案判決與前述澳洲法院於 *Christodoulou* 一案之分析理由相類似，對於是否作為商標使用之認定，為相當整體詳盡之分析判斷，實值得肯定²⁹⁹。

²⁹⁹另可參見臺灣高等法院高雄分院 94 年度上易字第 281 號「DAY-DATE、DATEJUST」、臺灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號「TOYOTA GENUINE PARTS」等相關案例，均對於是否構成商標使用一點，就一般社會通念、實際使用等整體情形，作詳細之分析。

四、兩岸間商標實務之爭執

(一) 概述

(二) 案例分析

4.1. 中國大陸

4.1.1. 商標侵權

4.1.1.1. 閩知終字第 20 號 (2000)

4.1.2. 說明性標識與合理使用

4.1.2.1. 一中民初字第 10294 號 (2005)

(三) 小結

概述

有關兩岸間商標實務之爭執部分，共收錄二則案例。由於中國大陸一般法院的判決全文並不對外公開，而且，各級法院對於慧財產權案件之重複性質相當高，態樣不夠多元，因此在案判決蒐集上具有相當的困難度。

此外，近來相當熱門的有關兩岸間商標搶註之爭議問題，中國商標評審委員會雖分別於民國九十六年一月二十五日、四月九日及五月九日裁定撤銷「阿里山」、「日月潭」、「梨山」及「霧社之春」等商標之註冊，然因為此類案件多以向中國商標評審委員會申請撤銷搶註商標方式解決，查無提起行政訴訟且有行政判決的案例。因此，此部分僅以台灣公司於中國申請註冊商標獲准，而中國公司名稱使用其商標字樣或用於商品服務上的判決案例加以介紹之。

4.1.1.1.

閩知終字第 20 號（2000）

福建省高級人民法院

2001 年 5 月 16 日

【案情摘要】

原告：媚婷峰美容股份有限公司(台灣公司，簡稱媚婷峰公司)

被告：廈門市媚登峰美容美髮有限公司(中國公司，簡稱廈門媚登峰公司)

媚婷峰公司於臺北市成立，從事美容業，並在臺灣有關媒體上進行了大量的宣傳。1999 年 4 月 28 日，中華人民共和國國家工商行政管理局商標局核准帶有「媚登峯」文字和圖形的商標，用在服務專案第 42 類的美髮、美顏、化妝、皮膚保養、減肥、美容諮詢顧問。1999 年 3 月 25 日被告向廈門市工商行政管理局申請設立廈門市開元區媚登峰美容美髮有限公司。1999 年 5 月 12 日，廈門市工商行政管理局開元分局核發企業法人營業執照，核准經營範圍為：美容、化妝、美髮服務。

被告將「媚登峰國際美容美體中心」及與相近似的帶有「媚登峯」文字用於其經營場所的戶外廣告宣傳。此外廈門媚登峰公司在《廈門日報》第二版以「媚登峰國際美容美體機構」的名義為其經營分店作廣告，使用與原告註冊商標相近似的圖形。原告遂提起訴訟，主張被告行為構成不正當競爭與商標侵權，一審裁判原告勝訴，被告不服而上訴（即本件判決）。

【參考法條】

《中華人民共和國商標法》第三十八條第(4)規定

有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

其他損害他人的註冊商標專用權的行為

《關於解決商標與企業名稱中若干問題的意見》第六條規定

處理商標與企業名稱的混淆，應當適用維護公平競爭和保護在先合法權利人利益的原則。

《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條規定

經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。

本法所稱的不正當競爭，是指經營者違反本法規定，損害其他經營者的合法權益，擾亂社會經濟秩序的行為。

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

【本案爭點】

- 1.被告在營業場所使用原告商標近似的標識是否成立商標侵權。
- 2.被告於經營場所使用「媚登峰國際美容美體中心」牌匾和以「媚登峰國際美容美體機構」的名義刊登報紙廣告的行為是否成立商標侵權。
- 3.被告行為是否成立不正當競爭。

【兩造主張】

廈門媚登峰公司不服上訴認為：

1.一審對被上訴人的商標種類定性錯誤，從而導致了對上訴人商標侵權定型的錯誤。被上訴人的商標是組合商標，包括了圖形和文字。上訴人稱其商標被認定為近似商標並無異議，但該商標早於 1999 年 11 月已停止使用。而廈門媚登峰公司申請之商標是圖形商標，無文字成份，在構圖思路、要素的對比上與被上訴人的商標無相同或近似。

2.人民法院目前無權認定企業名稱權的合法性。企業名稱權的合法與否的認定權在工商行政管理部門。原判的相關認定應予糾正。

3.本案不存在任何不正當競爭行為。大陸和臺灣屬不同法域，經營及媒介傳播完全隔絕，經營者間不存在競爭關係。

4.原判賠償數額的認定無依據。

故請求二審法院撤銷一審判決，駁回被上訴人的訴訟請求。

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

【理由】

被告上訴主張人民法院目前無權認定企業名稱權的合法性。企業名稱權的合法與否的認定權在工商行政管理部門。此外，就不正競爭行為方面，上訴主張本案不存在任何不正當競爭行為，因為大陸和臺灣屬不同法域，經營及媒介傳播完全隔絕，經營者間不存在競爭關係。

本件中法院分成三部分探討，如下述：

(A)被告在營業場所使用原告商標近似的標識成立商標侵權

媚婷峰公司對其商標在核准的服務領域享有專用權，受法律保護。被告未經原告同意，在其經營場所使用與原告註冊商標近似的標識，侵害了媚婷峰公司對該註冊商標的專用權，構成商標侵權，且該標識仍在使用之中，廈門媚登峰公司對此應承擔相應的侵權責任。

(B)被告於經營場所使用「媚登峰國際美容美體中心」牌匾和以「媚登峰國際美容美體機構」的名義刊登報紙廣告的行為成立商標侵權

被告於一審中辯稱關於其企業名稱係經工商行政管理部門核准取得的，不受中華人民共和國商標法調整，就此原審認為其抗辯顯然與國家工商行政管理局《關於解決商標與企業名稱中若干問題的意見》³⁰⁰的規定相悖，商標權及企業名稱均需經有關部門核准後依法取得，一旦二者發生衝突，法律保護在先權利人的合法權益。註冊商標的取得必須經過三個月的公告期限，原告的服務商標無論是申請時間還是核准時間均先於被告企業名稱的申請及核准時間，原告對其註冊商標享有在先權利，應受到法律的保護。

然而，上訴法院（本件判決）卻未詳細探討企業名稱與商標權之衝突，僅認為：被告此行為並非企業名稱權的正常使用，而是在同一類服務中使用與原告媚婷峰公司註冊商標相同文字，使相關消費者對提供服務的主體產生混淆，屬《中華人民共和國商標法》第三十八條第(4)³⁰¹（編者按：修法後現在為第五十二條）規定的，其他損害他人的註冊商標專用權的行為，侵害媚婷峰公司註冊商標專用權。

³⁰⁰ 編者按：第六條：處理商標與企業名稱的混淆，應當適用維護公平競爭和保護在先合法權利人利益的原則。

³⁰¹ 有下列行為之一，均屬侵犯註冊商標專用權：其他損害他人的註冊商標專用權的行為。

(C)被告行為不成立不正當競爭

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

然而本件法院判決卻持否定見解，認為媚婷峰公司屬臺灣地區註冊的企業，其在中國大陸地區無任何經營機構，也無任何經營活動，尚不是《中華人民共和國反不正當競爭法》所稱的“經營者”³⁰²，不能成為中國大陸地區不正當競爭訴訟主體，是以被告不成立不正當競爭。原審法院支持其追究廈門媚登峰公司不正當競爭行為民事責任的訴訟請求，無法律依據，應依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條的規定予以駁回。廈門媚登峰公司對此上訴有理。

【評析】

本件中並未對商標權與不正當競爭間之關係作論述，而是一一分別探討其成立與否，隱含著允許兩者為並存關係而可同時主張之。有關被告辯稱其乃合法使用企業名稱權部分，本件就此企業名稱與商標權之衝突問題，以被告非正常使用，並從使相關消費者對提供服務的主體產生混淆，直接認定被告侵害原告之商標專用權，論述稍嫌不足。在不正當競爭方面，法院判決認為臺灣地區註冊的企業，其在中國大陸地區無任何經營機

³⁰²第二條第三項：本法所稱的經營者，是指從事商品經營或者營利性服務（以下所稱商品包括服務）的法人、其他經濟組織和個人。

構，也無任何經營活動，非其不正競爭法所定義的「經營者」，不能成為中國大陸地區不正當競爭訴訟主體。法院僅以原告在中國大陸無實際營業活動為由，否定其作為不正當競爭法中所指之經營者亦否定其作為訴訟主體，理由牽強，有所不妥。

4.1.2.1.

一中民初字第 10294 號(2005)

北京市第一中級人民法院

2006 年 3 月 20 日

【案情摘要】

原告：豐洋興業股份有限公司(台灣公司)

被告：北京北大太平洋電子科技有限公司(中國公司)

1999 年 11 月 18 日，豐洋興業公司向中國國家商標局申請註冊「太平洋 Pacific」，並於 2002 年 6 月 21 日由國家商標局核發註冊證，核定的服務類別為第 36 類中的辦公室(不動產)出租、不動產出租、不動產代理、不動產管理、不動產評估、不動產仲介、公寓出租、公寓管理、住房代理、住所(公寓)等。2004 年 8 月，豐洋興業公司發現北大太平洋公司在其經營場所的招租廣告中突出使用「太平洋」商標字樣進行宣傳活動。豐洋興業公司認為北大太平洋公司未經其同意，擅自突出使用其享有註冊商標專用權的「太平洋」商標，從事相同或近似類別服務的招租廣告宣傳，足以造成相關公眾對不同商品或服務提供者的混淆，嚴重侵害了豐洋興業公司的註冊商標專用權，遂提起訴訟。

【本案爭點】

本件爭點在於被告在樓房外牆廣告使用「太平洋」是否為商標的使用。

【兩造主張】

原告豐洋興業公司訴稱：1999 年 11 月 18 日，豐洋興業公司向中國國家商標局申請註冊「太平洋 Pacific」商標(簡稱涉案商標)，並於 2002 年 6 月 21 日由國家商標局核發第 1794546 號註冊證，核定的服務類別為第 36 類中的辦公室(不動產)出租、不動產出租、不動產代理、不動產管理、不動產評估、不動產仲介、公寓出租、公寓管理、住房代理、住所(公寓)等，商標專用期限為 2002 年 6 月 21 日至 2012 年 6 月 20 日。2004 年 8 月，豐洋興業公司發現北大太平洋公司在其經營場所的招租廣告中突出使用「太平洋」商標字樣進行宣傳活動。豐洋興業公司認為北大太平洋公司未經其同意，擅自突出使用其享有註冊商標專用權的「太平洋」商標，從事相同或近似類別服務的招租廣告宣傳，足以造成相關公眾對不同商品或服務提供者的混淆，嚴重侵犯了豐洋興業公司的註冊商標專用權，故其訴至法院，請求判令北大太平洋公司：1、立即停止進行帶有「太平洋」商標字樣的廣告宣傳行為；2、賠償經濟損失 793.8 萬元；3、賠償豐洋興業公司為制止侵權行為所支付的調查取證費、公證費、差旅費等合理開支 5 萬元；4、在《北京晚報》上向豐洋興業公司公開賠禮道歉。

被告北大太平洋公司辯稱：1、北大太平洋公司在招租廣告上使用「太平洋」字樣係對地理名稱和相關服務場所名稱的合理使用，是出於善意，不構成對豐洋興業公司享有專用權的註冊商標的使用；2、北大太平洋公司宣傳冊中含「太平洋」字樣的公司簡稱係對相關商號的合理使用；3、上述使用是對自己服務內容的說明，不會造成相關公眾的混淆和誤認；4、豐洋興業公司未提供證據證明其存在經濟損失。

【理由】

本件法院判決認為被告之使用非作為商標意義之使用，僅標示地理位置及相關服務場所的識別含義，乃一合理使用，不成立侵權。主要理由如下：

(A)具有標示地理位置及相關服務場所的識別含義

「北大太平洋科技發展中心」乃房地產專案名稱，該發展中心的外牆已明顯標註「北大」及「太平洋」字樣，即表明了該樓房名稱的核心部分，因該樓房的 1-4 層為電腦城，5-24 層為寫字樓，故該樓房外牆廣告牌標示的「太平洋高品質寫字樓」所表明的是該樓房寫字樓項目，具有標示地理位置及相關服務場所的識別含義。

(B)非商標意義的使用，係對相關服務場所名稱的合理使用，相關公眾不會產生混淆誤認

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

【評析】

法院認為由於該房地產專案名稱為北大太平洋科技發展中心，因此建築物外牆上之「太平洋」具有表示地理位置及相關服務場所的識別含義，認定其並非商標意義上之使用而相關公眾不會混淆誤認。然而，筆者認為

該建築物之地理位置與太平洋無關，難認為具有表示地理位置之說明意義。至於北大太平洋公司使用「太平洋」文字，法院似乎以原告為企業名稱之使用即認定係對相關服務場所名稱的合理使用，未就企業名稱與商標權之衝突探討之，僅因原告使用其企業名稱而認定合理使用，推論並不充分。

小結

如上所述，有關兩岸商標實務的爭執，在商標搶註之爭議問題方面，由於多以向中國商標評審委員會申請撤銷搶註商標方式解決，因此少有提起行政訴訟者，故此部分僅以台灣公司於中國之註冊商標侵害等問題介紹之。

中國大陸近幾年在智慧財產權方面的發展，進步相當迅速，因此相關判決亦有研讀之價值；惟較為可惜之處乃在於，相關判決見解雖能與歐美各國之看法相同，但論述推理過程則稍嫌薄弱。例如有關台灣公司在中國大陸註冊商標，但並未實際營業之情形，當其他業者侵害其商標權時，法院認為在商標侵害方面雖得以成立，但在不正競爭上之主張則因其未實際營業，所以無法成立³⁰³。有關此一問題，在英美法系亦認為，例如英國，必須要有營業並建立信譽，始能加以主張。因為建立信譽之後，被告才能夠將自己的產品蒙混成為原告之產品，使消費者誤以為是原告的產品而剝奪其聲譽，德國法亦採此見解。中國大陸此一判決在結論上值得贊同，然其論理並未詳細充實，例如對於服務商標以及涉及企業名稱部分之論述，並未有詳盡之說明。

又例如有關說明性標識的問題。在一中民初字第 10294 號³⁰⁴案例中，由於被告業者之公司名稱即為「北大太平洋」，法院即認為被告使用太平洋僅是在描述其所銷售建案之地理位置，而非想要利用「太平洋」來白搭原告之投資，因此並未侵害商標權。然此種看法，實為相當牽強，地理標示之合理使用，不應被如此的擴張。此外，由於被告之公司名稱即有「太平洋」之字樣，因此其使用可認為是合理使用。然事實上，被告的公司名

³⁰³請參見本研究案例 4.1.1.1.之介紹。

³⁰⁴請參見本研究案例 4.1.2.1.之介紹。

稱為「北大太平洋」非僅為「太平洋」，因此此一認定尚有檢討之餘地。且是否構成合理使用之認定，當一公司行號之名稱是否構成合理使用（亦即我國商標法第三十條商標權限制的問題），在法學上仍有相當大的爭執。德國法系認為，只有自然人才可根據這一條來主張姓名權，因為是屬於憲法上所規範自然人姓名權的保護，所以法律上應保障他用這樣的姓名來進行營業，縱使他人已將此姓名註冊商標，仍可用其姓名來表示。英國法則有不同之看法，的確原先在普通法時期是認為自然人才可主張姓名權的使用，而一九三八年法則修正包括法人亦可主張姓名權的合理使用。美國法則較遵守英國法的舊傳統，所以認為只有自然人才可以使用其姓名。對此問題，中國大陸法院並未探討法人名稱之問題，法人是否得自由使用其名稱進行營業，是判決法院未加以探討的地方。

五、以地理名稱進行商標註冊及地理標示之相關問題

（一）概述

（二）案例分析

5.1.地理標示

5.1.1.歐洲共同體

5.1.1.1. Budejovicky Budvar narodni podnik v. Office for
Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and
Designs) (2007)

5.1.2.澳洲

5.1.2.1. Baxendale's Vineyard Pty Ltd v. Geographical
Indications Committee (2007)

5.2.以地理名稱進行商標註冊

5.2.1.澳洲

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

5.2.2.中國大陸

5.2.2.1. 高行終字第 107 號（2007）

（三）小結

概述

有關地理名稱之相關問題部分，共收錄四則案例。其中區分為（1）地理標示之問題、以及（2）以地理名稱進行商標註冊等部分加以探討，並以歐洲共同體、澳洲及中國大陸之案例為主。

由於地理標示在概念上之認定困難，各國對於地理標示保障的內容範圍亦有相當之差異。有認為地理標示之保護乃在免於消費者受到誤信誤認之混淆而強調公益之保障；亦有以私權的概念出發者，認為地理標示保護的是私權，縱使未構成消費者的混淆誤認，亦會構成私權上的侵害。因此如何折衷各法制間的規範，為其困難之處，亦為本研究議題中所欲介紹說明者。

5.1.1.1.

**BUDEJOVICKY BUDVAR NARODNI PODNIK v. OFFICE FOR
HARMONISATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE
MARKS AND DESIGNS) (OHIM) (Joined Cases T-53/04 to T-56/04,
T-58/04 and T-59/04)**

**COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES (FIFTH CHAMBER, EXTENDED
COMPOSITION)**

**JUDGMENT OF THE COURT OF FIRST INSTANCE OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES**

[2007] All ER (D) 96 (Jun), (Approved judgment)

HEARING-DATES: 12 JUNE 2007

12 JUNE 2007

【案情摘要】

本案之參加人 (intervener)³⁰⁵ 在 OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) 提出六個以「Budweiser」為主軸之文字商標申請，其所指定使用之商品不包括啤酒。本案之申請人係位於捷克之公司，以四個依據里斯本協定 (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, 保護來源表徵及其國際註冊之里斯本協定，以下簡稱里斯本協定) 在世界智慧財產權組織

³⁰⁵ 此處之參加人，係指當初申請六個商標註冊獲准後，遭他人提起異議；於異議程序進行中，該原商標申請人介入，而以參加人稱之。

（World Intellectual Property Organisation，以下簡稱WIPO）註冊之啤酒來源表徵（appellations of origin），反對此一註冊申請，而提出異議。

異議人（即申請人）主張其於 WIPO 註冊之四個啤酒地理標示，應受到法律保護，尤其是法國法，因此，根據歐體商標條例³⁰⁶第八條第四項之規定，提出六項異議案，反對本案參加人之歐體商標註冊申請。此六項異議中，OHIM 異議組認為其中有五項應被駁回，因為異議人所仰賴之法國法並未賦予來源表徵在不類似商品或服務上具有排他性之絕對權，而僅禁止他人使用該表徵以避免可能造成表徵聲譽之盜用或減損；然異議人對於此點，並未能提出任何證據證明此些來源表徵享有任何聲譽。另一異議案亦應被駁回，因為異議人並未能證明其對此些來源表徵所擁有之權利，並非僅具有地方重要性，因此未能依據商標條例第八條第四項而反對參加人之註冊申請。

異議人對此決定不服而向 OHIM 上訴委員會提起上訴。上訴委員會雖不同意原第六項決定（即僅具地方重要性之決定部分），但亦認為由於參加人所申請使用「Budweiser」之產品不包含啤酒，因此異議人須證明其來源表徵之聲譽有被盜用或減損之虞，然而異議人並未能證明其來源表徵在法國享有任何聲譽，更遑論其盜用或減損之虞。

異議人仍不服此一決定，乃向歐洲第一審法院提出六個訴訟案，請求廢棄OHIM上訴委員會之六項決定。歐洲第一審法院對此六個訴訟，均加以駁回。

【參考法條】

³⁰⁶Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

《歐體商標條例³⁰⁷》

第八條(4)³⁰⁸

拒絕之相對事由

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

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

【本案爭點】

1. 法國法所賦予來源表徵之權利，是否禁止其被嗣後作為商標使用。
2. 異議人是否須證明其來源表徵之聲譽有被盜用或減損之虞。
3. 異議人是否須證明其來源表徵在法國境內享有聲譽。

【兩造主張】

異議人（即申請人）主張其於 WIPO 註冊之四個啤酒地理標示，應受到法律保護，尤其是法國法，因此，根據歐體商標條例³⁰⁹第八條第四項之

³⁰⁷ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

³⁰⁸ Article 8

Relative grounds for refusal

4. Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to the law of the Member State governing that sign,

(a) rights to that sign were acquired prior to the date of application for registration of the Community trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the Community trade mark;

(b) that sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.

³⁰⁹ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

規定，因而向 OHIM 異議組提出六項異議案，反對本案參加人之歐體商標註冊申請。

歐洲法院第一審之訴訟中，異議人主張里斯本協定提供給來源表徵之保護擴及於全部之產品而不以相同或類似產品為限，因此並無必要證明聲譽之享有，更無必要證明其聲譽有被盜用或減損之虞。且根據法國法之規定，國際條約（里斯本協定屬之）優先於內國法之適用，因此，法國內國法不論在其之前或之後制定，均應依據里斯本協定加以解釋。

上訴委員會認為異議人未提出證據證明其來源表徵在法國境內享有聲譽而駁回其上訴，對於此點，異議人主張其聲譽在法國法上可被推定其存在。

【理由】

A、法律架構

與本案相關之法律規範，首先分析如下：

（一）國際法

里斯本協定（於一九五八年十月三十一日簽訂，嗣經一九六七年及一九七九年二次修正）第一條至第三條規定內容主要如下：本協定之會員國承諾將在其領域內保護其他會員國（來源國）內所承認並保護、且在 WIPO 國際智慧財產局註冊之產品來源表徵（第一條第二項）。本協定所謂之來源表徵，乃指用以表示產品源自於一個國家、地區、或地方之地名；而產品之品質或特徵乃主要地或完全地歸因於該地理環境者，包括自然與人為

因素。所謂來源國，乃指其國名構成賦予該產品聲譽之來源表徵的國家，或其國內之地方或地區之地名構成賦予該產品聲譽之來源表徵的國家（第二條）。會員國所提供之保護應確保來源表徵不被作任何擅用（usurpation）或模仿（imitation），縱使是在表彰該產品之真正來源地，或該表徵被翻譯成其他文字，或附有「種（kind）」、「型（type）」、「牌（make）」或其他類似文字者（第三條）。

（二）歐洲共同體法

歐體商標條例第八條(4)規定，基於未註冊商標所有人或一非僅具地區重要性之商業上使用標識之所有人所提出之異議，而規範該商標或標識（sign）之會員國法律所賦予它之權利包括禁止嗣後商標使用，且此一權利乃在歐體註冊前已取得者，則該歐體商標註冊之申請應被拒絕。

（三）法國法

農產品或食品不論是否經過加工，只要符合法定要求，被適當證明享有聲譽以及經過核准之程序，則可被賦與來源表徵之地位。構成來源表徵之地名不得被用於其他類似之產品上；當其使用可能構成來源表徵聲譽之盜用或減損時，亦不得被用於其他商品或服務上。

B、法院判決內容

依據歐體商標條例第八條(4)之規定而拒絕商標註冊者，乃是對於該標識之權利必須是禁止嗣後使用作為商標者，因此，此處之爭點在於，法國法所賦予來源表徵之權利，是否禁止其被嗣後作為商標使用。故，此處須

適度參考法國法院之見解。法國法院，例如巴黎上訴法院，在 Havana³¹⁰一案及 Champagne³¹¹一案中均認為，於法國已註冊之來源表徵賦予其擁有人禁止他人將之嗣後作為商標使用之權利，因而符合歐體商標條例第八條(4)之要件。因此，原審（OHIM 上訴委員會）考量法國法此處之規定在法律上並無違誤，故異議人之指摘並無根據。

另，異議人主張里斯本協定提供給來源表徵之保護擴及於全部之產品而不以相同或類似產品為限，因此並無必要證明聲譽之享有，更無必要證明其聲譽有被盜用或減損之虞。且根據法國法之規定，國際條約（里斯本協定屬之）優先於內國法之適用，因此，法國內國法不論在其之前或之後制定，均應依據里斯本協定加以解釋。本院並未接受此一主張，因為從里斯本協定第一條至第三條規定之內容可知，該協定所賦予來源表徵之保護僅及於同一或類似之產品，然其並不禁止簽約國在其國內法（含判例法）上賦予來源表徵更廣泛之保護，例如法國法即是。

法國之相關內國規定（已經法院判決之闡釋）使得已依里斯本協定註冊之來源表徵可以受保護而免於被使用於相同或類似產品上，而被擅用或模仿；此時毋須證明該表徵在法國有否聲譽，更無必要證明其盜用或減損之虞。此外，法國法亦對於來源表徵賦予類似產品範圍外之保護，而使得依里斯本協定註冊之來源表徵能在法國享有比該協定本身所提供者更廣泛之保護；但有條件限制，即須在法國內享有聲譽等。因此，上訴委員會認為異議人未提出證據證明其來源表徵在法國境內享有聲譽而駁回其上訴，並無錯誤。

對於此點，異議人主張其聲譽在法國法上可被推定其存在一點，並不足採。因為法國判決之見解對此均要求加以證明而無推定聲譽存在之情

³¹⁰Cour d'appel de Paris of 17 May 2000.

³¹¹Cour d'appel de Paris of 15 December 1993.

形。且由於里斯本協定所規範者乃類似產品範圍內之保護，因此該協定亦不能構成此一推定之法律依據。里斯本協定第二條（享有聲譽之用語）之規定，亦不能被解釋為依里斯本協定所註冊之來源表徵在所有之協定簽約國內均享有聲譽。

【評析】

由里斯本協定第一條至第三條規定之內容可知，其並不禁止簽約國在其國內法（含判例法）上賦予來源表徵更廣泛之保護。而本案所涉及之會員國內國法為法國法，因此相關問題須參考法國法院相關之見解。

雖然里斯本協定所賦予來源表徵之保護僅及於同一或類似之產品，然法國法提供更廣泛的保護。亦即除了已依里斯本協定註冊之來源表徵可以受保護而免於被使用於相同或類似產品上，而被擅用或模仿；因此，毋須證明該表徵在法國有否聲譽，更無必要證明其盜用或減損之虞。此外，法國法亦對於來源表徵賦予類似產品範圍外之保護，但有條件限制，即須在法國內享有聲譽等。於本案中，由於異議人無法提出證據證明其來源表徵在法國境內享有聲譽致其上訴遭到駁回。

本判決正確地闡釋里斯本協定所賦予來源表徵之保護程度，並對法國法對於來源表徵之保護範圍有詳細之探討，使讀者能對此一制度有更深入之理解。

5.1.2.1.

**BAXENDALE'S VINEYARD PTY LTD v. GEOGRAPHICAL
INDICATIONS COMMITTEE**

160 FCR 542

96 ALD 254; 2007 WL 2299565; [2007] FCAFC 122; [2007] ALMD 7356

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

21 May, 10 August 2007

【案情摘要】

本案為有關地理標示 (geographical indication) 及來源表徵 (application of origin) 之定義以及區分之問題。澳洲與歐體間簽定有酒類貿易條約，因此涉及地理標示及來源表徵之定義為何，以及是否應以條約中之定義來闡釋澳大利亞之內國法概念等問題，而引發本爭執。

申請人（上訴人）對原審所為肯定澳洲地理標示委員會認定「King Valley」乃為地理標示之判決提起上訴。本院（二審）判決指出，在解釋澳洲一九八〇年酒與白蘭地公司法（Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980，以下稱 AWB 法）上之地理標示的概念時，不必求諸澳洲與歐體間上述條約上之定義。

【參考法條】

《澳洲酒與白蘭地公司法³¹²》

第四條³¹³

與葡萄酒有關之地理標示

- (a) 描述與呈現葡萄酒的詞或表達中標示出葡萄酒的出產國、出產區域或出產地；或
- (b) 描述與呈現葡萄酒的詞或表達中指出一葡萄酒之特殊品質、聲譽或特徵，歸因於該詞或表達標示葡萄酒的原產國、原產區或原產地。

第四十P條³¹⁴

委員會之職能與權力

(1) 委員會的職能

- (a) 在澳洲（地理標示）符合其職權下，處理關於葡萄酒之原產區與原產地之地理標示申請決定業務；
 - (b) 依據該法處理決定澳洲地理標示的業務；
 - (c) 決定澳洲地理標示所省略之部分；
 - (d) 以及其他在這部份之下賦予該委員會之職能。
- (2) 該委員會根據其功能之執行，有權力做必要或方便其業務上的所有事，或與其職能相關之事務。

³¹² Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980.

³¹³ 4 Interpretation

geographical indication, in relation to wine, means:

- (a) a word or expression used in the description and presentation of the wine to indicate the country, region or locality in which the wine originated; or
- (b) a word or expression used in the description and presentation of the wine to suggest that a particular quality, reputation or characteristic of the wine is attributable to the wine having originated in the country, region or locality indicated by the word or expression.

³¹⁴ 40P Function and powers of Committee

(1) The functions of the Committee are:

- (a) to deal with applications for the determination of geographical indications for wine in relation to regions and localities in Australia (Australian GIs) in accordance with this Part; and
- (b) to make determinations of Australian GIs in accordance with this Part; and
- (c) to make determinations for the omission of Australian GIs in accordance with this Part; and
- (d) any other functions conferred on the Committee under this Part.

(2) The Committee has power to do all things that are necessary or convenient to be done by, or in connection with, the performance of its functions.

第四十Y條³¹⁵

最後決定之復審

- (1) 可向行政上訴法庭提出最後決定復審之申請
- (2) 依據 1975 年行政上訴法庭法案的第 29 條，對於有關最後決定復審之申請事項可區分為下列細目：
 - (1A) 不依(1)d項和2款之規定，依據1980年澳洲酒與白蘭地公司法第40X條之規定，申請法庭複審必須在該最後決定通知後的28日內提出之
 - (1B) 不依第8款之規定，依據1980年澳洲酒與白蘭地公司法第7款規定，該最後決定必須依據(1A)款後段目的在固定時間前提出

第四十六條³¹⁶

³¹⁵40Y Review of final determination

- (1) Application may be made to the Administrative Appeals Tribunal for review of a final determination.
- (2) Section 29 of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 has effect in relation to an application for review of a final determination as if the following subsections were inserted after subsection (1):
 - “(1A) Despite paragraph (1)(d) and subsection (2), an application to the Tribunal for review of a final determination under Part VIB of the Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 must be made within 28 days after notice of the determination is published in accordance with section 40X of that Act.
 - “(1B) Despite subsection (8), an application under subsection (7) in respect of a final determination under Part VIB of the Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 must be made before the time fixed by subsection (1A) ends.”.

³¹⁶46 Regulations

- (1) The Governor-General may make regulations, not inconsistent with this Act, prescribing all matters required or permitted by this Act to be prescribed or necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act, and, in particular:
 - (a) making provision with respect to annual general meetings including, in particular, provisions in respect of:
 - (i) the giving of notice of motions to be moved at such meetings; and
 - (ii) the moving of motions at such meetings by the Corporation; and
 - (iii) the procedure at such meetings; and
 - (iv) the appointment by persons entitled to attend such meetings of other persons to be their proxies at such meetings; and
 - (iva) the method of determining the number of votes that an eligible producer (within the meaning of section 29U) may cast at such meetings; and
 - (v) the means of determining whether or not motions voted upon at such meetings have been passed; and
 - (vi) the confidentiality of voting at such meetings; and
 - (b) requiring the doing of acts or things necessary to be done for the purpose of giving effect to a prescribed wine-trading agreement; and
 - (c) prohibiting the export of a grape product from Australia except subject to and in accordance with prescribed conditions, including, in particular:

行政命令

- (1) 在不違反該法案規定下，該局主管機關可訂立行政命令，訂明所有要求事項或允許訂明該法或為必要、方便之制訂已執行落實此法，尤其是：
- (a) 訂立有關年度會議之規定，特別是包括以下之部分：
- (i) 發出在該會議中動議之通知；
 - (ii) 由該公司提出在會議中所為之動議；
 - (iii) 在會議中之程序；
 - (iv) 被任命的人和其代理人皆有權出席會議；
 - (iva) 確定有表決權之人表決票數之方法(規定在第29U款中)；
 - (v) 確定動議表決在會議上是否已被通過的方法；
 - (vi) 在會議中為祕密性投票行為；
- (b) 為了賦予已制訂之葡萄酒貿易協定法律效力，要求落實或完成必要之行為
- (c) 禁止從澳洲為葡萄酒之出口，除非受管制與符合所規定之要件，其中包括特別是：

-
- (i) conditions requiring an exporter to be the holder of a licence to export the grape product;
 - (ii) conditions requiring an exporter to obtain the approval of the Corporation for particular exports of the grape product;
 - (iii) conditions requiring the purchaser of the grape product, or the person to whom the grape product is consigned as an agent or representative of the purchaser or exporter in the country to which the grape product is consigned, to be a person approved by the Corporation; or
 - (iv) conditions relating to the price, or form of consignment, of the grape product; and
 - (d) making provision with respect to:
 - (i) the grant, suspension or cancellation by the Corporation, or a person authorized by it, of licences to export a grape product from Australia; and
 - (ii) the issuing or revocation by the Corporation, or by a person authorized by it, in respect of particular exports of a grape product, of certificates as to compliance with the conditions subject to which the grape product may be exported; and
 - (e) providing for the period for which a licence, or a licence included in a class of licences, granted under the regulations remains in force; and
 - (f) authorizing the Corporation, or a person authorized by it:
 - (i) to determine prices or other matters for the purposes of the regulations; or
 - (ii) to give to the holder of a licence to export a grape product granted under the regulations directions, in writing, with respect to the quantities of the grape product that may be exported by the holder of the licence either generally or otherwise as provided in the regulations; and
 - (g) requiring persons to furnish returns and information necessary for the purposes of this Act; and
 - (h) providing for a penalty of:
 - (i) if the person is a natural person, a fine not exceeding \$1,000; or
 - (ii) if the person is a body corporate, a fine not exceeding \$5,000;for offences against the regulations.

- (i) 要件一，出口商須持有出口葡萄酒的許可證
- (ii) 要件二，出口商必須得到該特別主管葡萄酒出口貿易機關之批准
- (iii) 要件三，葡萄酒之買方或葡萄酒之代理商或代表買方之人或葡萄酒所託售的出口商，須經主管機關之許可
- (iv) 要件四，關於葡萄酒之價格和託售方式
- (d) 規定之細目：
 - (i) 主管機關或經其授權之人有權許可、暫停或撤銷葡萄酒從澳洲出口
 - (ii) 主管機關或經其授權之人有權發放或撤銷特別是關於葡萄酒出口的出口證明書
- (e) 提供於該行政命令下仍有效的有期限之許可證或包含特殊證照之許可證
- (f) 主管機關或經其授權者：
 - (i) 依據該行政命令之目的而決定價格或其他事項
 - (ii) 關於出口葡萄酒之數量，對於有證照之葡萄酒出口，該行政命令通常允許之
- (g) 為施行本法，要求必要之人提供回覆與必要資訊
- (h) 並對違反條例之人施以罰款
 - (i) 若是自然人，罰款不超過1000元
 - (ii) 若是法人團體，罰款不超過 5000 元

《澳洲與歐體酒類貿易協定³¹⁷》

第二條(2)(b)³¹⁸

³¹⁷ Agreement between Australia and the European Community on Trade in Wine (1994).

³¹⁸ Article 2

2. For the purposes of this Agreement, unless the contrary intention appears:

.....
(b) 'geographical indication' shall mean an indication as specified in Annex II, including an 'Appellation of Origin', which is recognized in the laws and regulation of a Contracting Party for the purpose of the description and presentation of a wine originating in the territory of a Contracting Party, or in a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the wine is essentially attributable to its geographical origin;
.....

依據協定的目的，除非出現相違反之用意：

(b) 地理標示係如附件二規定，指表明包括原產地名稱，這是公認的法律和締約雙方所知悉的，目的為描述和介紹締約雙方認知之葡萄酒原產地，或標示其來自某一地區，而該處正因葡萄酒其具備某些特定品質、名聲或其他特徵而讓人以彰顯其地理來源；

【本案爭點】

本案為有關地理標示 (geographical indication，以下簡稱 GI 制度) 及來源表徵 (application of origin，以下簡稱 Application 制度) 之定義以及區分之間題。澳洲與歐體間簽定有酒類貿易條約，因此涉及地理標示及來源表徵之定義為何，以及是否應以條約中之定義來闡釋澳大利亞之內國法概念等問題。

【兩造主張】

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

【理由】

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

AWB 法規範用以描述酒類之文字使用，而其目的之一是要提供一法律架構以供澳洲與歐體間有關酒類運作之條約。

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

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

AWB 法第四十六條並授權制定施行細則（規則）。此一細則之第五部分規定了決定地理標示之標準，其中第二十四條界定了地區（zone）、區域（region）及次區域（subregion）之定義。又其中第二十五條規定了認定成為地理標示之標準，其規定委員會在此時應參酌以下之標準，即（a）該

地域是否符合「次區域 (subregion)」、「區域 (region)」、「地區 (zone)」之定義；(b) 該地域之開發與發展歷史；(c) 例如河川等自然特徵；(d) 道路等人為特徵；(e) 申請案所建議之界線；(f) 該地域之官方座標地圖；(g) 該地域之地方行政界線地圖；(h) 是否有表示該地域之文字或表達；(i) 該提議之地理標示對以下之特徵之異質與同質程度：該地域之地質；氣候之相同性；葡萄之收成日期是否相同；是否同屬一自然排水系統之盆地；是否有同一灌溉系統；該地區之海拔高度；是否有政府之任何開發計畫；在該區域內是否有任何相關之傳統細分方式；該區域內葡萄與葡萄酒生產之歷史。

《澳洲與歐體間之協定》

本協定第四條及第七條要求簽約國保障對方之地理標示。所謂地理標示根據協定第二條之定義，乃指協定附件二內所規定之標識包括來源表示「Appellation of origin」，即當某一葡萄酒之品質、聲譽或其他特徵基本上乃歸因於其地理來源地時，簽約國法律或規則所承認之用以描述或呈現該酒乃源自於其領域或源自於其領域內之地區或地方之表示。

本院注意到本條約用以界定來源表示之文字與 AWB 法第四條 b 項之用語相當接近。

根據與歐體之條約附件二，「King Valley」為一地理標示，而「Whitlands High Plateaux」為其次區域 (subregion)。

本案之申請人根據 AWB 法申請註冊「King Valley」及「Whitlands High Plateaux」為澳洲之二個地理標示，而後者之領域為「King Valley」領域之一部分。澳洲地理標示委員會認定「King Valley」為一地理標示，而領域

涵蓋 Whitlands High Plateaux 地區，而拒絕對「Whitlands High Plateaux」申請案作決定。申請人與相對人皆對此決定表示不服。申請人主張除「King Valley」外，應有一個別獨立之地理標示稱為「Whitlands High Plateaux」，因為其所產之葡萄酒有好品質及聲譽。

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

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

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

唯一能夠支持申請人之（狹義）地理標示之定義者乃澳洲與歐體條約第二條對地理標示（geographical indication）之定義，然而另一種見解是該

條有關品質與聲譽方面之規定乃在界定來源表示 (appellation of origin)，而非在界定地理標示。為了解此些用語之定義，法院徵詢對葡萄酒產業甚有研究與經驗之Ira John Pendrigh之專家意見。法國葡萄酒區分成兩類，一類為特定地區所產之品質酒，其通常會標有"appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée" and "appellation d'origine" - "vin délimité de qualité supérieure"，而且其雖附有地名，但未使用地理標示 (geographical indication) 之表達方式。另一類為附有地理標示之餐桌酒 (table wines)，其上附有產地之名稱而作為地理標示。由此可見，地理標示 (geographical indication) 與來源表示 (appellation of origin) 並非同義詞。根據Pendrigh先生之說法，Appellation制度乃用以控制及限制葡萄酒之生產地及製造等過程以控制其品質。澳洲由於葡萄酒產業大多能自我生產並已成功產出優質且著名之葡萄酒，因此不宜採歐體 (尤其是法國) Appellation管制制度。

Pendrigh先生亦指出，澳洲之GI制度與歐洲之Appellation制度亦有以下之不同，即澳洲並不限制該地之產量、不禁止與其他地區所產者混合、對葡萄品種不限制，亦不對葡萄之特定品質作要求，亦不對造酒作法加以限制或要求。可見澳洲之GI制度與歐洲之AC制度同在於向消費者保證，唯有經過核准之生產方法被使用在葡萄酒之生產上，而且有關該酒之性質與來源之標準訊息被標示出來。亦即，澳洲制度並非不表示來源，而是不將來源與品質間作關聯而已。可見，澳洲並不採歐洲AC制度。因此，澳洲與歐體間條約中有關品質或聲譽方面之規定乃在界定來源表示 (appellation of origin)，而非在界定地理標示。而且，AWB法上之地理標示應採廣義，而非歐體之AC制度定義。原審在此方面並無法律上之錯誤。最後，由於本上訴並未能指出原審判決有何其他適用法律上之錯誤，因此上訴應被駁回。

【評析】

本案乃對於地理標示及來源表徵等相關問題，是否應以澳洲與歐體間簽定之酒類貿易條約，來闡釋澳大利亞之內國法概念。

澳洲法係受英國法之影響，並不認為國際條約有國內法之效力，因此，澳洲與歐體間雖訂有酒類貿易條約，本判決仍認為應視 AWB 法之規定內容為何來加以決定，並因而認為原審並無法律上錯誤。

雖然如此，本判決對地理標示所為之闡釋仍值得參考，尤其是澳洲 AWB 法之 GI 制度與歐洲之 Appellation 制度的比較。澳洲之 GI 制度與歐洲之 Appellation 制度亦有以下之不同，即澳洲並不限制該地之產量、不禁止與其他地區所產者混合、對葡萄品種不限制，亦不對葡萄之特定品質作要求，亦不對造酒作法加以限制或要求。可見澳洲之 GI 制度與歐洲之 AC 制度同在於向消費者保證，唯有經過核准之生產方法被使用在葡萄酒之生產上，而且有關該酒之性質與來源之標準訊息被標示出來。亦即，澳洲制度並非不表示來源，而是不將來源與品質間作關聯而已。因此，澳洲與歐體間條約中有關品質或聲譽方面之規定乃在界定來源表示（appellation of origin），而非在界定地理標示。

5.2.1.1.

**COLORADO GROUP LTD and ANOTHER v. STRANDBAGS GROUP
PTY LTD**

164 FCR 506

74 IPR 246; 2007 WL 4219892; [2007] FCAFC 184

**FEDERAL COURT OF AUSTRALIA VICTORIA DISTRICT
REGISTRY**

5, 6 March, 28 November 2007

【案情摘要】

上訴人自一九八二年起，使用「Colorado」文字作為商標，並將之使用於背包商品上；一九九三年則擴及於鞋類、手提包及其他附屬商品。上訴人並於二〇〇一年將該商標註冊使用於皮包、錢包及背包等。被告（被上訴人）之前手比上訴人及其前身更早使用該文字於手提包及皮包等作為商標，並於一九九一年以該等文字與另一圖案組合成聯合商標，註冊於手提包及旅行物品等；被上訴人則於一九九八年繼受該聯合商標及其相關營業。上訴人起訴主張被上訴人侵權，被上訴人則反訴主張該文字乃為地名而且經被上訴人使用，因而請求撤銷該商標之註冊。有關被上訴人之反訴，一審法官認為該等文字乃為任意使用，具有先天識別性。上訴二審後，二審法官則認為該地名並非任意使用，且考量到其他商人之利用，有可能因為地理參考之因素而希望能合法地使用該地名。因此，上訴駁回，而反上訴（cross-appeal）則被允許。

【相關圖樣】



【參考法條】

《澳洲商標法³¹⁹》

第二十七條(1)³²⁰

申請—如何提出

(1) 在下列情況下某人可以在商品或和服務上申請註冊商標：

A. 這個人自稱是該商標的所有人

B. 如果下列事宜適用：

a. 這個人正在或即將在這些商品或服務上使用該商標；

b. 這個人正在或即將許可他人在這些商品或服務上使用該商標；

c. 這個人行將把該商標轉讓給一個即將成立的集團，便於這個集團在這些商品或服務上使用該商標。

第四十一條(3)、(5)³²¹

³¹⁹TRADE MARKS ACT 1995.

³²⁰Sec. 27

Application--how made

(1) A person may apply for the registration of a trade mark in respect of goods and/or services if:

(a) the person claims to be the owner of the trade mark; and

(b) one of the following applies:

(i) the person is using or intends to use the trade mark in relation to the goods and/or services;

(ii) the person has authorised or intends to authorise another person to use the trade mark in relation to the goods and/or services;

(iii) the person intends to assign the trade mark to a body corporate that is about to be constituted with a view to the use by the body corporate of the trade mark in relation to the goods and/or services.

³²¹Sec. 41

Trade mark not distinguishing applicant's goods or services

(3) In deciding the question whether or not a trade mark is capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons, the Registrar must first take into account the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons.

(5) If the Registrar finds that the trade mark is to some extent inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons but is unable to decide,

不能區別申請人商品或服務的商標

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

(5) 如果註冊長官認為該商標在一定程度上被設計用來將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來，但他不能僅以此為依據決定商標是否足以區分指定商品：

A. 註冊長官應考慮是否因為下列各項的組合效果，商標區分了或即將區分申請人的指定商品或服務：

- a. 商標被原始設計用來區別指定商品或服務的程度；
- b. 申請人對商標的使用或即將使用；
- c. 任何其他條情況。

B. 如果註冊長官這時能夠認定該商標區分了或即將區分指定商品，則該商標被認為能夠將指定商品或服務與他人的商品或服務區別開來。

C. 如果註冊長官認為商標沒有區別或不能區別指定商品，則該商標被認為不能將申請人的商品服務與他人的商品或服務區別開來。

第五十八條³²²

on that basis alone, that the trade mark is capable of so distinguishing the designated goods or services:

(a) the Registrar is to consider whether, because of the combined effect of the following:

- (i) the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the designated goods or services;
- (ii) the use, or intended use, of the trade mark by the applicant;
- (iii) any other circumstances;

the trade mark does or will distinguish the designated goods or services as being those of the applicant; and

(b) if the Registrar is then satisfied that the trade mark does or will so distinguish the designated goods or services--the trade mark is taken to be capable of distinguishing the applicant's goods or services from the goods or services of other persons; and

(c) if the Registrar is not satisfied that the trade mark does or will so distinguish the designated goods or services--the trade mark is taken not to be capable of distinguishing the applicant's goods or services from the goods or services of other persons.

³²²Sec. 58

Applicant not owner of trade mark

The registration of a trade mark may be opposed on the ground that the applicant is not the owner of

商標的申請人不是所有人

對商標註冊提出異議可因為商標申請人不是商標所有人。

【本案爭點】

1. 原告在註冊「Colorado」於背包、手提包及錢包及其相關服務時（即二〇〇一年時），是否擁有該商標之所有權。亦即原告（或其前身）是否為第一使用人（於背包商品上）？
2. 手提包及錢包是否為背包之同類商品？
3. 原告對「Colorado」或其與其他圖案之組合使用情況在二〇〇一年時（即申請註冊時）是否具有識別性？

【兩造主張】

雙方爭執誰先在背包、手提包及錢包上使用「Colorado」商標。此外，上訴人（原告）不同意手提包、錢包為背包之類似或同類（種）商品，而被上訴人則肯定之。

原審認為背包常為學生書包或登山健行背包，而手提包常為婦女名牌皮包，因此非類似或同類商品，而皮包及錢包與背包更不類似，上訴人（原告）不同意此一見解，而被上訴人則肯定之。

【理由】

本案之爭點可區分成商標權之擁有關係、有效性、侵害及矇混（passing off）等問題，分別析論如下：

A、擁有關係

由於澳洲法採使用主義，因此，在某一商品或某一類商品使用一商標之人擁有其所有權，而所有權人有權進而在該商品及其同類商品上註冊為註冊商標。雙方對此並無不同意見，但雙方爭執誰先在背包、手提包及錢包上使用「Colorado」商標。由於須具所有權方可進行註冊，因此，原審法官認為，關鍵在於上訴人在註冊「Colorado」於背包、手提包及錢包及其相關服務時（二〇〇一年時），其是否擁有該商標之所有權。亦即上訴人（或其前身）是否為第一使用人（於背包商品上）？手提包及錢包是否為背包之同類商品？以及以「Colorado」與其他圖樣之組合之先使用亦構成對「Colorado」之所有權？

由於證據雖顯示「Colorado」文字自一九八二年被使用在背包，但究竟是該文字單獨被使用在背包上或與其他圖樣被一起使用在背包上則不清楚。然而，由於被告主張（以反訴）原告之註冊應被撤銷，因為被告之前手先使用該文字於背包。因此，被告對此負舉證責任。然而被告卻未能作此證明。而且，從證人證言及交差詢問可知，原告前手的確首先在一九八二年於背包上單獨使用「Colorado」為商標。

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

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

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

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

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

B、商標註冊有效性之問題－識別性

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

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

【評析】

澳洲受英國法傳統之影響採使用主義，因此，本案判決須認定原被告雙方誰先使用「Colorado」商標於背包此一商品。先使用人根據判例法可以之在同一或同類商品上註冊為商標。然須注意所謂「同類」之概念與商標法上之「類似（similar）」商品並不相同，而是較為狹窄之概念，因為其乃在處理商標使用之財產關係（propriatorship）而非在認定混淆之虞之有無。其次，對某一地名具有財產權者尚須該地名對該商品具有先天或後天識別性方可加以註冊，否則仍會被撤銷。

5.2.2.1.

高行終字第 107 (2007)

北京市高級人民法院

2007 年 4 月 25 日

【案情摘要】

原告：華盛頓蘋果委員會

被告：國家工商管理總局商標評審委員會（簡稱商評委）

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

【參考法條】

《中華人民共和國商標法》

第十條 下列標誌不得作為商標使用：

- （一）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勳章相同或者近似的，以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標

誌性建築物的名稱、圖形相同的；

（二）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的，但該國政府同意的除外；

（三）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的，但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外；

（四）與表明實施控制、予以保證的官方標誌、檢驗印記相同或者近似的，但經授權的除外；

（五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標誌相同或者近似的；

（六）帶有民族歧視性的；

（七）誇大宣傳並帶有欺騙性的；

（八）有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。

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

【本案爭點】

本件爭點在於地名可否申請註冊商標，此乃涉及商標法第十條第二款之解釋。

【兩造主張】

原告華盛頓蘋果委員會不服原審判決，向本院提起上訴，請求撤銷原審判決，撤銷商標評審委員會第 0048 號決定書。理由是：1、按照《商標法》第十條地名禁用但書條款的字面表述，申請商標應當獲得註冊。一審法院及被上訴人認為其他含義必須強於地名含義的觀點突破了該條的字

面表述，認為「華盛頓」的地名含義肯定強於姓氏含義沒有根據。2、申請商標經過長期使用獲得了作為商標的第二含義，從商標法的立法本意來考慮，商標法第十條第二款但書條款中所說的其他含義應當包括通過使用所獲得的第二含義。華盛頓蘋果具有較高的知名度，中國的消費者會把申請商標作為一種優質進口水果的品牌來看待。3、本案中，申請商標是由“華盛頓”和富於美感的蘋果圖形構成，嚴格說不屬於商標禁用的範圍。

【理由】

本件法院判決內容解釋了商標法第十條第二款之規定，肯定了原審理由，認為但書中的其它含義應強於原本之地名含義。

(A)商標法第十條第二款但書「其他含義」之解釋

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

(B)華盛頓不具第二含義

判決認為華盛頓蘋果委員會提交的證據不足以證明申請商標經長期

使用獲得了第二含義。觀察申請之商標，其由文字和蘋果圖形組合而成，但這種組合並沒有形成區別於原有含義的新的含義，且蘋果圖形對於鮮水果等商品具有說明性，因此申請商標的主要認讀部分（譯者按：即指識別部分）是文字「華盛頓」，仍應適用商標法第十條第二款的規定。

【評析】

商標法第十條第二款可知地名原則上不得註冊為商標，但書規定地名具有其他含義為其例外，對於其他含義之解釋，法院認為不僅要求該地名具有地名之外的其他含義，亦要求該其他含義強於地名含義始該當但書之情況。中國相關公眾對「華盛頓」最主要理解仍為美國地名，因此不符但書之情況。然而，如果經過長期使用而獲得第二意義，是否該當但書之情況，本件法院似乎肯定之，只是原告未能成功舉證證明該文字具有第二意義。

小結

以地理名稱進行商標註冊，在我國商標法第二十三條第一項不予註冊事由的十八款規定中，與地理名稱相關者包括第二款、第十一款、及第十八款，但各款所保障的利益並不相同。當地理名稱與商標註冊相衝突時，地名其實是屬於上述第二款所稱描述商品特徵之表徵，法條用語雖未明示「地名」二字，但從國際公約，例如巴黎公約之規範，都認為地名也是屬於一種描述性標識。而如果產品並非出產於一特定地區，但卻以該地地名註冊商標時，將會造成消費者對之的誤認誤信，因此上述第十一款是保障消費者免於誤認誤信的公益考量，與第二款是保障該地區的業者使用該地理名稱的共益問題，二者是不同的。一地理名稱如果是享有聲譽的，在法學上將之歸納為具有私權性質，而由該地區業者所共同享有。此一享有聲譽之地理名稱，即使未造成消費者的混淆誤認，仍可能造成其聲譽的剝奪或榨取等不當利用之情形。

地理標示相關問題，為現今 WTO TRIPS 處理上最棘手的問題。因為地理標示在概念上即不易掌握，又地理標示保障的內容範圍如何，各國間有所差異，因此 WTO 應如何加以折衷，則為相當困難的議題。由於我們法制上係將地理標示認為是一種禁止使消費者混淆誤認之法制，但有些國家是以表徵私權的概念，認為即使未構成消費者的混淆誤認，亦會構成私權上的侵害。因此，如用語中係以「indication of source」稱之者，通常是在保障公益，亦即使消費者免於受到混淆誤認之公益的保護；以此為出發點的，例如馬德里協定。與之相對的，為里斯本協定。里斯本協定中之用語為「appellations of origin」，基本上是以私法益保障為出發點，所以有登記制度³²³。WTO TRIPS 第二十二條第二項之規定，採行折衷見解認為，以

³²³有關二制度間之比較，可參考本研究案例 5.1.2.1.之介紹。

任何方法在商品之指示或呈現上表示或暗示不實之來源地，而造成公眾對地理來源之誤導者，應予禁止；任何構成一九六七年巴黎公約第十條之一的不正競爭行為，亦應禁止之。然應如何落實在各內國法中，仍因各國法制之差異而有不同，因此 TRIPS 在同條第三項中，僅消極的禁止他人以地理標示進行商標註冊。相較於對酒類地理標示之重視與保護，WTO 目前最重要的課題就是健全化地理標示的保護制度。

我國商標法中與地理名稱有關者，係規定於第二十三條第一項第二款及第十一款，對於「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」以及「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，拒絕其商標註冊。臺北高等行政法院於 95 年度訴字第 02961 號判決中指出，原告非金門酒品之製造廠商，卻以「太武山」作為系爭商標圖案申請註冊，且指定使用於與金門特產高粱酒相類似之酒（啤酒除外）商品，客觀上極易使消費者誤認其係來自金門之酒品，而對其產地發生誤認誤信之虞，有違商標法第十三條第一項第十一款之規定，因而維持撤銷其商標註冊之決定。

以地理名稱註冊之問題，首先應探討地名之定位為何，是否為說明性標識？是否能因第二意義的取得而由特定人獨占？或是應以證明標章或團體商標之方式予以保護？該地名是否必須是有名的？該地名是否必須要與商品相連結？類此問題，均為地理名稱在申請商標註冊時所遭遇之問題，國際間對於此亦尚在研擬探討如何提供更健全的保護，更凸顯此一議題之重要性。

六、網路侵權之判決

(一) 概述

(二) 案例分析

6.1.美國

6.1.1. TY Inc. v. Ruth Perryman (2002)

6.1.2. 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.com, Inc. and Vision Direct, Inc. (2005)

6.1.3. 800-JR Cigar, INC. v. GoTo.com, Inc., et al. (2006)

(三) 小結

概述

有關網路侵權之相關問題部分，共收錄三則案例，主要以美國案例為探討的對象。

網路侵權所涉及的主要概念是商標使用的問題。何謂作為商標使用？在傳統法學見解認為，要構成作為商標使用，才會構成商標侵權，但商標使用的概念，在現今科技及國際貿易之發展趨勢下，相當不易掌握，因此造成此一議題具體化之困難。本研究將針對美國法中所提及之相關概念，加以說明分析。

此外，網路上的使用，常牽涉到著名商標的問題，因為通常是針對具有高知名度的商標，才會使他人想要如此的去利用它，也才會產生爭執。惟，著名商標非本議題探討之重點，因此未就此部分內容加以詳述。

6.1.1.

**TY INC., Plaintiff-Appellee, v. RUTH PERRYMAN,
Defendant-Appellant.**

No. 02-1771

**UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SEVENTH
CIRCUIT**

**306 F.3d 509; 2002 U.S. App. LEXIS 20870; 64 U.S.P.Q.2D (BNA)
1689**

September 11, 2002, Argued

October 4, 2002, Decided

【案情摘要】

原告（被上訴人）是著名之 Beanie Babies（填充玩具動物）之製造商。被告在網路上銷售二手填充玩具動物，且主要但並非全部為原告 Beanie Babies 之銷售。被告之網域名稱為「bargainbeanies.com」，並於其網站上宣傳所銷售之商品。原告根據美國聯邦商標法（Lanham Act，藍能法）之規定，指控被告沖淡其著名（well-known）商標。地方法院以簡式判決³²⁴為原告勝訴之認定，並禁止被告在其營業名稱、網域名稱、商標或其他與非原告商品相關之處使用「BEANIE」、「Beanies」或其他與其近似之標識。

³²⁴根據聯邦民事訴訟法第五十六條(c) (Rule 56(c) of the Federal Rules of Civil Procedure) 之規定，當事人欲請求簡式判決者，應對於無事實上的爭點存在負舉證責任。法院在認定是否准予簡式判決之請求時，應考量被請求者之所有事實，尤其是有利的事實；如果事實上的爭點不足以影響判決結果，並不排除簡式判決的採行。請求者應提出足以支持其請求之證據，被請求者則應證明仍有事實上爭點存在而不宜以簡式判決為之。

被告則以該名稱已普通名稱化為主要理由提起上訴，同時亦主張該禁制令（injunction）之範圍過於廣泛。聯邦上訴法院第七巡迴法院認為，商標權人（即原告）並未提出證據證明有何根據可禁止被告在其營業名稱、網域名稱或商標中使用該等名稱，因為被告乃在銷售該二手商品，而商標權不應被用以妨礙此一二手市場之商品流通。

【相關圖樣】



【參考法條】

《美國聯邦商標法³²⁵》

第四十三條(c)³²⁶

³²⁵ Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

³²⁶ 15 U.S.C. §1125(c)

Remedies for dilution of famous marks

- (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -
 - (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
 - (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
 - (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
 - (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
 - (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
 - (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
 - (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
 - (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
- (2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections

著名商標淡化之損害賠償

- (1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：
- (A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
 - (B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
 - (C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
 - (D)標章使用於交易之地區範圍。
 - (E)標章使用之商品或服務之交易管道。
 - (F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
 - (G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
 - (H)標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。
- (2)著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。
- (3)依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出

1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.

- (3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.
- (4) The following shall not be actionable under this section:
- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
 - (B) Noncommercial use of a mark.
 - (C) All forms of news reporting and news commentary.

防止沖淡標章、標誌或廣告模式識別性之請求。

(4)下列事項不受禁止之限制：

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

【本案爭點】

1. 被告之網域名稱有無沖淡原告之著名（well-known）商標。
2. 禁制令範圍是否及於禁止被告在其營業名稱、網域名稱或其他與非原告商品相關之處使用「BEANIE」、「Beanies」或其他與其近似之標識。

【兩造主張】

原告則以被告之網域名稱為「bargainbeanies.com」，並於其網站上宣傳所銷售之商品，而根據美國聯邦商標法之規定，指控被告沖淡其著名（well-known）商標。

被告認為該名稱已普通名稱化，且其經營二手商品買賣，商標權不應被用以妨礙此一二手市場之商品流通。

【理由】

被告 Perryman 並非填充玩具之製造商，所以並非原告之競爭者，而且 Perryman 之網站明白地標示，其與原告 Ty 並無任何關係。然而，由於原告之商標為著名商標，因此可受到聯邦商標法之反沖淡保護。聯邦商標法

所要求之著名性不得為一定地區性之著名性，但可否侷限於全國性之某種商品市場則有不同見解：聯邦上訴法院第二巡迴法院在 *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc.*³²⁷ 一案中採否定說，但第三巡迴法院則採肯定見解³²⁸。無論如何，Ty 商標已屬全國家喻戶曉的商標，因此受聯邦反沖淡法所保護並無疑義。

所謂沖淡，除模糊化與玷污化之類型外，尚有白搭他人投資之類型，亦即雖未被模糊化著名商標之識別性亦未玷污其聲譽，而仍然構成對商標權人在商標上投資之搭便車行為。此一對傳統沖淡概念擴張之原理，乃是為了保障商標權人之投資，但卻尚未為美國判例法（case law）所提及，而只有少數判決指出沖淡並不限於玷污化與模糊化之類型³²⁹。對此，普通法上之盜用理論應可被用以支持搭便車類型沖淡之原理（因為其亦保障他人投資）³³⁰。然而，此原理亦可能受到質疑，因為普通法上之盜用理論以競爭關係存在為前提，而當著名商標被使用到類似商品外時，其間常缺乏競爭關係。

在本案中，上述之沖淡原理無一可支持原告之立場。被告 Perryman 乃在出售二手商品，而二手商品之販賣不可能不使用該商品之商標。只要被告誠實地指出其乃二手商品，則對原告商標並無模糊化、玷污化或搭便車之行為。而且，由於 perryman 主要乃在出售原告之 Beanie Babies 產品，因此若禁止其在營業名稱或宣傳（例如網路上）中使用「Beanis」，那就會如同禁止 TOYOTA 之二手車商使用 TOYOTA 商標一樣並不合理。雖然有很多公司希望以網域名稱或網址來表徵商品，但並不能因此而使商標權人

³²⁷244 F.3d 88, 98-99 (2d Cir. 2001).

³²⁸*Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp.*, 192 F.3d 633, 640-41 (7th Cir. 1999); *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 164 (3d Cir. 2000).

³²⁹*Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316, 1326 (9th Cir. 1998); *Intermatic, Inc. v. Toeppen*, 947 F. Supp. 1227, 1238-39 (N.D. Ill. 1996); *Rhee Bros., Inc. v. Han Ah Reum Corp.*, 178 F. Supp. 2d 525, 530 (D. Md. 2001).

³³⁰*Rochelle Cooper Dreyfuss & Roberta Rosenthal Kwall, Intellectual Property: Cases and Materials on Trademark, Copyright and Patent Law* 137-38 (1996).

可藉由商標法來阻礙二手市場之產品流通。原告之行為等於是極度擴張反沖淡法以促進其商標變成普通名稱，應不符公共利益之要求，而不能被接受。原審判決應被廢棄並發回重為適當之判決。

【評析】

本案乃在探討具有著名商標之產品於二手市場中販賣時，對於原商標之使用，是否造成原商標權人商標之沖淡。法院指出，所謂沖淡，除模糊化與玷污化之類型外，尚有白搭他人投資之類型，然此一對傳統沖淡概念擴張，尚未為美國判例法（case law）所提及，而只有少數判決指出沖淡並不限於玷污化與模糊化之類型。對此，普通法上之盜用理論應可被用以支持搭便車類型沖淡之原理；然而，此原理亦可能因著名商標被使用到類似商品外時通常缺乏競爭關係，而受到質疑。

於本案中法院認為，二手商品之販賣不可能不使用該商品之商標，只要被告誠實地指出其乃二手商品，則對原告商標並無模糊化、玷污化或搭便車之行為。而且並不能極度擴張反沖淡法之規範使商標權人可藉由商標法來阻礙二手市場之產品流通，如此並不符公共利益之要求。

本判決為少數將榨取他人勞動成本之搭便車行為與模糊化行為及玷污化行為同樣納入淡化類型之案例，其論述與歐洲法較為接近。

6.1.2.

**1-800 CONTACTS, INC., Plaintiff-Appellee, v. WHENU.COM, INC.
and VISION DIRECT, INC., Defendants-Appellants.**

Docket No. 04-0026(L)

**UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SECOND
CIRCUIT**

414 F.3d 400; 2005 U.S. App. LEXIS 12711; 75 U.S.P.Q.2D (BNA)

1161

April 5, 2004, Argued

June 27, 2005, Decided

【案情摘要】

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

【參考法條】

《美國聯邦商標法³³¹》

³³¹Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

第三十二條(1)³³²

損害救濟；侵權；非有意之侵權

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

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

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

第四十三條(a)³³³

³³² 15 U.S.C. §1114(1)(a)

Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers.

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

- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or
- (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

³³³ 15 U.S.C. §1125

(a) Civil action

- (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which -
 - (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

民事訴訟

(1)任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：

(A)有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或

(B)於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。

(2)本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

第四十五條³³⁴

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

³³⁴ 15 U.S.C. §1127

Construction and definitions; intent of chapter.

In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context -

The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce -

(1) on goods when -

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services. A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs:

名詞定義；解釋；意旨

除依文義顯另有所指外，下列名詞於本法解釋如下：

商業上之使用：

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

(1)在商品方面，指

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

(B)該商品曾經於商業上銷售或運輸。

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

【本案爭點】

被告之行為有無使用原告之商標於任何商品或服務上，而侵害商標權。

【兩造主張】

原告主張被告之行為違反聯邦商標法第三十二條(1)及第四十三條

(1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

(2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.

(a)，因為被告之蹦現（pop up）廣告未經原告之允許而出現在原告之網頁中，等於是使用原告之商標並未造成混淆之虞，而且會對原告商標之商譽（goodwill）及知名度之搭便車行為。被告否認其行為構成聯邦商標法上之商標使用行為，並指摘一審法院認定有混淆之虞以及初始興趣混淆之虞乃屬一錯誤。

原告另外主張，由於被告行為可能造成電腦使用人有關該蹦現廣告之來源混淆，因此，其行為構成商標之使用。被告否認之。

【理由】

被告 Whenu 提供一個免費下載之軟體稱為「Save Now」。一旦被下載安裝在電腦使用人之電腦後，該軟體所含之大量網址及關鍵字辭目錄將會使得電腦使用人輸入搜尋之關鍵詞時，電腦使用人所上之網站網頁上之文字與目錄所收錄者相關時，自動而不必使用人有另外行為地，使目錄中所收錄之相對應商品或服務之廣告出現在使用人之視窗之一角，而與使用人所搜得網頁獨立個別地存在。

原告主張被告之行為違反聯邦商標法第三十二條(1)及第四十三條(a)，因為被告之蹦現（pop up）廣告未經原告之允許而出現在原告之網頁中，等於是使用原告之商標並造成混淆之虞，而且會對原告商標之商譽（goodwill）及知名度之搭便車行為。

被告否認其行為構成聯邦商標法上之商標使用行為，並指摘一審法院認定有混淆之虞以及初始興趣混淆之虞乃屬一錯誤。本院同意被告之主張，即其行為並不構成商標之使用行為。因此，本院並無必要進一步探討混淆之虞的問題。

本院由於地方法院誤認被告之行為構成商標之使用行為，因而廢棄地方法院所為之暫時性禁制令，而且發回地院，要求其駁回原告之商標侵害請求。

聯邦商標法第四十五條³³⁵將商業上使用界定為，在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，包括（1）將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上，或如就商品性質言，該標示有困難者，則使用於與商品或其販賣有關之文件上。（2）該商品曾經於商業上銷售或運輸。在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章，且以該服務作為營業者而言。

在簽發暫時性禁制令時，地方法院認為被告在兩個地方使用原告之商標，即當電腦使用人上原告之網站而在視窗上呈現原告之網頁（其中有原告之商標）而被告使原告競爭者之廣告蹦現（pop out）在該視窗之一角之行為乃在服務之廣告上使用原告之商標。其次，被告將原告之網址及商標收錄於其目錄之行為乃在使用原告之商標以便為原告之競爭者作廣告。

有關收錄在目錄之行為，地方法院不採被告之另一被訴案件 *U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc.*（以下簡稱 *U-Haul*）（相同行為所引起之相似糾紛）之判決見解認為該收錄行為僅具有單純機器連結而非商標使用行為³³⁶。本院認為 *U-Haul* 一案之見解甚具說服力。本院基於以下之理由認為原告之收錄行為並不構成商標使用。首先，被告並未將原告之商標「1-800 CONTACTS」如通常侵權糾紛所發生地使用在任何

³³⁵ 15 U.S.C. §1127.

³³⁶ *U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 279 F. Supp. 2d 723 (E.D. Va. 2003).

商品或服務以便將該商品矇混為源自於原告或經原告之授權。事實上，被告根本並未重製，亦未展現原告之商標，而只是重製與該商標相同之網址。網址上之「WWW」、「COM」乃標點符號之添加使得它被轉換成一多少類似公共鑰匙功能之字串而不再是一商標。

其次，被告使用該字串乃因為其為一網域而非因為其類似原告之商標，因為被告唯一重製原告網址之地方乃其目錄。由於該目錄並非一般大眾所得接近，因此其並不會產生與原告商標之視覺上混淆之虞。與其他同等業者不同地，被告並未公佈該目錄之內容，亦未允許其廣告主客戶可付費而增加某一關鍵字或網址在其目錄上。即使此一收錄行為構成一商標之收錄，一公司內部之私下使用他人商標而未向大眾揭露之行為就如同一自然人腦海中想著某一商標一般，其並無商標法上之意義。此一行為根據不違反聯邦商標法，因為該法乃在避免商品或服務之銷售方面使用商標之方式造成消費者混淆。有關表現之廣告方面，其主要爭點為，在電腦使用人之視窗上使原告競爭者之廣告與原告之網頁同時出現或在輸入原告網址時，競爭者之廣告會出現在搜尋結果內之行為是否是聯邦商標法上之商標使用行為。

地方法院認為被告使競爭者之廣告與原告之網頁同時出現在電腦使用人之視窗之行為乃在服務之廣告上呈現原告之商標，因此構成商標使用。本院認為此一見解之錯誤在於被告之蹦現廣告並未呈現原告之商標。因為被告之蹦現廣告乃一獨立之視窗出現，而且明顯標有被告之標記，而且，被告之蹦現廣告之所以與原告商標並列，並非因為該蹦現廣告之蹦現取決於原告之商標，或許原告商標有關係，而是因為原告之網頁有原告之商標，而原告之網頁因電腦使用人輸入原告網址或以原告網址作關鍵字搜尋才出現，因此，即使原告網頁中並無原告商標，其網頁亦會被搜尋而出現在電腦使用人之視窗中。而且，原告之網址並非被告

目錄中唯一可以藉以搜得原告之網頁者，其他諸如「CONTACTS」、「EYE CARE」亦會產生相同之結果。

被告之行為與將他人之商標使用作 metatags 而可能引起該被使用商標權人之客戶之行為並不相同，而且被告並未向其客戶（廣告主）出售某些關鍵字（常為他人商標文字）之使用權，而使某些廣告主能使自己之廣告出現（蹦現）在該商標權人之網頁上。此一行為曾被法院認定為商業中使用，但本案被告之行為與之不同。

原告另外主張，由於被告行為可能造成電腦使用人有關該蹦現廣告之來源混淆，因此，其行為構成商標之使用。然而本院認為「使用」「在商業中」及「混淆之虞」乃不同之要件，而且要先構成商標之使用才有可能成立侵害，若有混淆之虞但未構成商標之使用行為，其不成立商標侵害。

【評析】

本案乃在探討被告之蹦現（pop up）廣告未經原告之允許而出現在原告之網頁中，以及被告將原告之網址及商標收錄於其目錄之行為，是否為商標之使用。美國聯邦上訴法院第二巡迴法院採取和地方法院不同之見解，認為被告並未將原告之商標使用在任何商品或服務以便將該商品矇混為源自於原告或經原告之授權，事實上，被告根本並未重製，亦未展現原告之商標，而只是重製與該商標相同之網址，因此並不構成商標之使用。

由本案判決有關目錄部分之判決可知，國內有學說認為是否構成商標使用行為應判斷是否會構成混淆之虞等後果再加以決定之見解，在美

國實務上是有判決根據的。然而，本判決最後仍回到傳統見解而重申須先判斷是否構成商標使用行為，否則將是本末倒置（puts the cart before the horse）。不過在網路交易上，時常甚難將「使用」與「混淆之虞」作完全先後之切割。

6.1.3.

**800-JR CIGAR, INC., Plaintiff, v. GOTO.COM, INC. et al.,
Defendants.**

CIVIL ACTION NO. 00-3179

**UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF
NEW JERSEY**

**437 F. Supp. 2d 273; 2006 U.S. Dist. LEXIS 48279; 81 U.S.P.Q.2D
(BNA) 1939**

July 13, 2006, Decided

July 17, 2006, Filed

【案情摘要】

原告 800-JR 公司乃著名之雪茄銷售商，並以「JR Cigar」商標行銷超過三十年。近來原告更以「JR」或「JR Cigar」為基礎，組成數個使用商標及六個聯邦註冊商標，並以其網址「jrcigars.com」作為營業名稱，在網路上行銷雪茄。被告 GoTo 為網路上付費取得優先（pay-for-priority）之搜尋引擎，以其所搜得之結果，乃係先列出有付費之廣告主的網址，再列出未付費的或自然的搜尋結果（即與該搜尋關鍵字詞相關之其他未付費的網址）。對於付費的部分，GoTo 會依廣告主付費之高低，而排列其在搜尋結果上之順序。

某一關鍵搜尋字詞（即使與他人商標相同或近似）之所以會顯示在

GoTo 之搜尋結果網頁上，乃是因為網路使用人之輸入該字詞，以及因為被搜得之網址有使用該字詞，因此，GoTo 可以說並未以原告之商標以銷售自己的服務（搜尋）。然而，為協助潛在廣告主選擇搜尋關鍵字詞以使其網址較易被搜得，GoTo 提供了一套自動的「搜尋字詞建議工具」，使廣告主較易評估何字詞較容易被搜得，而此工具乃是根據前一個月被搜得之結果來作建議。在西元二〇〇〇年時，GoTo 更準備將「JR Cigar」、「J&R Cigar」、「J-R Cigar」等相關搜尋字詞之使用權，賣給本案其他共同被告（原告之競爭者）。原告認為此舉將造成該些競爭者能以此對原告進行仿冒，並將原告網站上之購買人轉向其競爭者之網站，因而起訴主張被告等註冊商標之侵害、不正競爭、沖淡侵害以及普通法上（使用）之商標侵害，請求損害賠償及禁制令救濟。原被告雙方皆請求簡式判決（summary judgment）。

有關原告此一簡易判決之申請，本院認為雖然被告之行為構成原告商標之使用，而且原告之商標乃著名商標，但由於侵害部分（混淆）等尚存在事實上之爭點有待釐清，因此依法不得進行簡式判決。

【相關圖樣】



【參考法條】

《美國聯邦商標法³³⁷》

³³⁷Trademark Act of 1946, TITLE 15 - Commerce and Trade, CHAPTER 22 - Trade-Marks.

第三十二條(1)³³⁸

損害救濟；侵權；非有意之侵權

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

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

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

第四十三條(a)³³⁹

³³⁸ 15 U.S.C. §1114(1)(a)

Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers.

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

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

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

³³⁹ 15 U.S.C. §1125

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which -

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

民事訴訟

(1)任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：

(A)有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或

(B)於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。

(2)本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

【本案爭點】

被告 GoTo 之使用行為是否為商業上使用以及市場上之混淆之虞之問題。

【兩造主張】

原告主張被告之行為構成聯邦商標法上之商標使用行為，但被告則抗

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

辯稱選擇該搜尋字詞並將之用於網頁內容者乃廣告主而非被告本身，因此，被告之行為並不構成商標之商業中使用行為。

判斷初始興趣混淆時所考量之因素有（1）商品間之關聯性；（2）消費者在作購買決定時所施之注意程度；（3）消費者之成熟度（sophistication）；（4）被告使用該標識之意圖；（5）有關交易被導向競爭者網站之證據亦是一重要之因素。有關潛在顧客被導向之證據，原告提出客戶被導向之統計數據，被告則認為只有導向之證據而無顧客被實際混淆之證據，並不足以證明混淆。

【理由】

在進入兩造主張之分析前有必要對被告行為所可能涉及之從屬或間接侵害之問題加以介紹之。在聯邦商標法上有數個有關從屬或間接侵權行為之理論被法院所承認，包括所謂輔助侵害（contributory infringement），但由於原告並未主張間接侵權責任，因此有關此一問題將留待原告有所主張時再作認定。在此僅就直接侵權行為部分探討之。

聯邦商標法大體上乃源自於普通法（the common law）中之不公平競爭侵權行為法，而且在用語上亦有相當多類似之處，例如第四十三條(a)即屬之。實務上原告時常同時併行主張商標（註冊）侵害與不正競爭行為，例如本案即屬之。

要構成聯邦商標法第三十二條(1)或第四十三條(a)之違反（即註冊商標侵害行為或不公平競爭行為），原告必須證明（1）其擁有有效之商標；（2）被告在商業中使用之；（3）該使用乃有關商品或服務之銷售、要約、散布

或廣告；(4) 使混淆消費者之虞³⁴⁰。

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

有關商標之使用，被告 GoTo 接受包括有「jr cigar」及類似關鍵搜尋字詞之投標以決定搜尋結果列上之優先順序之行為是否構成聯邦法及普通法上之商標侵害之商業上使用行為。

原告主張被告之行為構成聯邦商標法上之商標使用行為，但被告則抗辯稱選擇該搜尋字詞並將之用於網頁內容者乃廣告主而非被告本身，因此，被告之行為並不構成商標之商業中使用行為。本院基於 *Government Employees Insurance Co. ("GEICO") v. Google, Inc.*³⁴¹一案之見解而認為原告之主張較可採。在該案中，被告 Google 及 Overture 在提供搜尋引擎服務時同時出售廣告機會，即讓原告之競爭者在付費後，若原告之商標被電腦使用人輸入而網址呈現在所搜尋之結果列時，會使付費廣告主之廣告出現在原告網址旁，並被標示為「被贊助之連結網站」。被告則抗辯稱其並未在商業上使用原告之商標，而只是在其內部電腦演算法 (algorithms) 中使用它以決定何廣告的顯示。

GEICO 一案之承審法院認為 Google 及 Overture 有對 GEICO 商標加以商業中使用，因為被告有出售原告商標之使用行為與從中獲利行為，而此一行為屬性與 WhenU 在 *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc.*³⁴²一案（以下簡稱 *1-800 Contacts*）（未向外部揭露目錄內容亦未出售廣告機會）及 *U-Haul International, Inc. v. WhenU.com,*

³⁴⁰*Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Industries, Inc.*, 30 F.3d 466, 472 (3d Cir. 1994).

³⁴¹330 F. Supp. 2d 700 (E. D. Va. 2004).

³⁴²414 F.3d 400; 2005 U.S. App. LEXIS 12711; 75 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161 (2nd Cir., 2005).

Inc.（以下簡稱 *U-Haul*）³⁴³案之行為不同，因為當被告出售將廣告與原告商標連結在一起之權利時，被告乃以暗示其獲有商標權人同意如此作之方式在商業中使用原告之商標。此與 *U-Haul* 一案中之行為截然不同，因在後案中之商標僅被當作內部電腦編碼來使用，而且 *WhenU* 並未行銷受法律保護之商標本身作為關鍵字而使廣告主得以直接購買對其之權利。

GEICO 一案之承審法院所作之上述區分在本案中亦有所適用。在本案中，被告 *GoTo* 將有付費之廣告主與特定之商標字詞連結在一起，而且根據付費之高低順序而決定其在搜尋結果列中之順序，例如針對「JR」商標 *GoTo* 曾接受十一家原告競爭者廠商之付費。此一行為與上述 *WhenU* 之將商標作內部電腦編碼之用而未向公眾揭露，亦未出售權利給最高投標者之行為在性質上完全不同。因此，*GoTo* 之使用構成在商業中使用原告之商標。

有關混淆之虞，原告須證明消費者將可能認為一商標所表徵之商品或服務與另一近似商標所表徵之商品或服務有相同之來源³⁴⁴。在此判斷上，第三巡迴法院採取所謂之「the Lapp factors」分析，而考量以下十個因素，即（1）商標間之近似性；（2）原告商標之強度；（3）商品價格或其他足以表示消費者在購買時所會行使之注意程度之其他因素；（4）被告已使用該標識而沒有實際混淆之證據，此種情況已有多久；（5）被告使用該商標之意圖；（6）實際混淆之證據；（7）兩商標所表徵之商品或服務是否有相同之銷售管道；（8）兩造銷售目標相同之程度；（9）消費者心中二商品間之關係；（10）其他會使消費大眾認為原告生產兩者之商品，生產被告市場中之一商品或可能擴展到被告市場之因素³⁴⁵。這十個因素在兩造商品並

³⁴³279 F. Supp. 2d 723 (E.D. Va. 2003).

³⁴⁴Checkpoint Sys. v. Check Point Software Techs., Inc., 104 F. Supp. 2d. 427, 456 (D.N.J. 2000).

³⁴⁵Scott Paper Co. v. Scott's Liquid Gold, Inc., 589 F.2d 1225, 1229 (3d Cir. 1978); see also Checkpoint, 269 F.3d at 280 (citing *Interpace Corp. v. Lapp*, 721 F.2d 460, 463 (3d Cir. 1983)).

無直接競爭關係時亦有適用，而且並無一因素具有決定性，而且並非每一個案此十個要素皆相關而須全部加以考量。不過，兩商品間與其銷售環境間之關係越密切則混淆之虞越大。

以下依序分析之。因素（1）：由於 JR Cigar 之商標與被告之搜尋關鍵字詞間有近似性，此一因素有利於原告之主張。因素（2）：所謂強度乃指原告商標之商業力量、市場認知度以及識別性³⁴⁶。在本件中，原告之商標已被使用超過三十年，已花數百萬美元促銷其商品並在五年內銷售額大幅增加等，在在皆可證明原告商標之強度。因素（3）：此因素與後述之初始興趣混淆相同，因此留待後述。因素（4）及因素（6）：所謂實際混淆乃指消費者因混淆而作出了錯誤購買決定，本件中並未有實際混淆之證據而使此因素有利於被告，但原告則有提出其潛在顧客被暫時地移開其網址之證據，此將在初始興趣混淆時討論之。因素（5）：有關被告使用之意圖，在本件中有待事實審法官之認定。因素（7）及因素（8）：由於雙方皆在網路上行銷因此有相同之管道。原告乃銷售雪茄及相關商品，而被告 GoTo 乃提供資訊，不過其所提供之資訊包括銷售雪茄等商品之網路資訊，因此原被告之努力對象在此同為有興趣購買雪茄等商品之消費者。因此，此些因素有利於原告。因素（9）：在此乃在判斷兩商品是否足夠類似而使消費者認定兩者有相同之來源、有關連或有相同之贊助關係。在本案中，由於在 GoTo 搜尋引擎中想找 JR 雪茄之顧客可能被導往 JR 之競爭者網站上，而且，被導往之網站所售者為相類似之商品而被消費者誤以為乃為原告所售，因此，GoTo 搜尋引擎服務與原告之雪茄銷售服務間有關係，而使此因素有利於原告。

最後，有關初始興趣混淆，根據此一混淆所構成之商標法之違反發生於當原告之顧客被導往提供出售相類似商品之另一商標使用人之網站

³⁴⁶Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F. Supp. 282, 302 (D.N.J. 1998), aff'd without opinion, 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998).

上，因為顧客在上了該網站後可能會明知其非原告之網站而仍基於便利而向原告之競爭者購買，或認為競爭者亦出售原告之商品而購買之³⁴⁷。可見，顧客在購買時對商品之來源與身分並無混淆。然而，若將聯邦商標法上之混淆之虞限定於購買時，則一商標權人之商譽（goodwill）便會被搭便車，因此，第三、第七及第十等巡迴法院皆承認初始興趣混淆亦會構成商標侵害。在判斷初始興趣混淆時所應考量之因素包括（1）商品間之關聯性；（2）消費者在作購買決定時所施之注意程度；（3）消費者之成熟度（sophistication）；（4）被告使用該標識之意圖；（5）有關交易被導向競爭者網站之證據亦是一重要之因素。

首先，商品間之關連性，此一因素考量其間之類似性以及是否直接競爭之問題。如上述探討 Lapp 因素時所述之兩商標間之近似性以及兩商品之關係一般，被告 GoTo 之使用使人以為原被告間具有關連或關係。其次，有關消費者所施之注意程度，當消費者購買時並不會施加高度注意力時，初始興趣混淆較會造成侵權人可自原告之商譽（goodwill）中獲利。此時，商品之價格高低、消費者之成熟度以及購買過程時間之久暫乃參考之因素。通常，不成熟之購買人較易被混淆，而價格昂貴之物品消費者會比較小心而較不易被混淆。

在本案中，原告雖主張其雪茄價格並不昂貴，其消費者並不會因原告之雪茄而再回原告網站等，事實審法官可能會作如此認定，但由於原告僅主張而未加以證明，因此事實如何並不明朗，本院不能作簡式判決。

再者，有關被告之意圖，在此乃要檢視被告是否故意使用原告商標去造成消費者混淆。有關此一事實問題，雙方有爭執，須加以認定之。

³⁴⁷ Brookfield Communs., Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 1064 (9th Cir. 1999).

最後，有關潛在顧客被導向之證據，原告提出客戶被導向之統計數據，被告則認為只有導向之證據而無顧客被實際混淆之證據，並不足以證明混淆。本院認為被告之抗辯並不足採，因為證據顯示原告之客戶被導向競爭者之網站，而此一導向之統計數據之證據可被認為（arguably）顯示出混淆之虞，在 *Trade Media Holdings Ltd. v. Huang Assocs.*³⁴⁸一案法院即根據導向之證據而認為混淆之虞之證明已成立。此因素雖有利於原告，但最終仍有待事實審法官之認定。總之，被告之行為雖構成原告商標之商業中使用行為，但是否有混淆之虞則仍存有甚多事實上之問題待釐清，因此仍不宜進行簡式判決。

【評析】

由於聯邦商標法大體上源自普通法上之不公平競爭侵權行為，因此原告時常併行主張商標（註冊）權侵害與不公平競爭行為之損害賠償請求，而無特別規定與普通規定之關係。此一態度與英國法允許商標侵害與矇混（passing-off）侵權行為併行請求是一致的。

本判決對網路上使用他人商標或與其類似之文字或標記進行搜尋結果導向之行為是否構成商業中使用以及何時構成混淆之虞之相關問題，認為因為被告有出售原告商標之使用行為與從中獲利行為，而與 *1-800 Contacts* 及 *U-Haul* 案中之情形不同，因此構成在商業中使用原告商標之行為。而在消費者混淆之虞的判斷上，則採取所謂之「the Lapp factors」分析，而考量（1）商標間之近似性；（2）原告商標之強度；（3）商品價格或其他足以表示消費者在購買時所會行使之注意程度之其他因素；（4）被告已使用該標識而沒有實際混淆之證據，此種情況已有多久；（5）被告使用該商標之意圖；（6）實際混淆之證據；（7）兩商標所表徵之商品或服務

³⁴⁸123 F. Supp. 2d 233, 241 (D.N.J. 2000).

是否有相同之銷售管道；(8) 兩造銷售目標相同之程度；(9) 消費者心中二商品間之關係；(10) 其他會使消費大眾認為原告生產兩者之商品，生產被告市場中之一商品或可能擴展到被告市場之因素等。

最後，在初始興趣混淆的問題，乃發生於當原告之顧客被導往提供出售相類似商品之另一商標使用人之網站上，因為顧客在上了該網站後可能會明知其非原告之網站而仍基於便利而向原告之競爭者購買，或認為競爭者亦出售原告之商品而購買之。目前聯邦上訴法院第三、第七及第十等巡迴法院皆承認初始興趣混淆亦會構成商標侵害。在判斷初始興趣混淆時所應考量之因素包括（1）商品間之關聯性；（2）消費者在作購買決定時所施之注意程度；（3）消費者之成熟度（sophistication）；（4）被告使用該標識之意圖；（5）有關交易被導向競爭者網站之證據亦是一重要之因素。

小結

作為商標使用，在早期的概念，認為是針對商品的本身、或附著於商品的包裝，始能構成商標的使用。但隨著人類科技的發展，例如服務商標的概念出現、網路的發達，對於商標使用的概念，似乎已無法再堅持傳統的見解，否則將可能造成消費者對於產品來源關係的混淆，卻仍不構成商標使用的情形，以致無法構成商標侵權。因此，商標使用的概念逐漸擴張，例如在我國商標法第六條，將之擴及於營業場所、廣告、文宣的商品上使用。在英國法中，此一問題則更加複雜，因為英國法及歐體法尚承認聲音商標及氣味商標，而更難認定聲音或氣味在營業場所、廣告等的使用。因此，除了有形的在商品或服務提供場所使用以外，更逐漸擴張及於商業文件、文宣品上的使用，包括營業場所的目錄或網路上使用的情形。

若為如此，則商標使用的概念，應擴張到何種程度？將之用以表彰營業主體，是否也構成商標使用？其實並不然。因為當一表徵用以表彰商品或服務時，稱之為商標；但如係用以表彰企業或商號等營業主體時，則稱為公司名稱或商號；如用來表彰著作時，則為著作名稱而係另一問題；故在探討商標使用之前，應先區分其所使用之類別。

因此，當以他人之商標申請註冊網路名稱時，是否為商標使用？如果該網站乃在販賣具體商品，則此一網址所代表者，是否為廣告之商業文件？或是在表彰網站？若該網站所提供者為服務，則該網址是否為服務提供場所的表示？由此可知，對於商標在網路侵權問題上，很難加以具體劃分其界線範圍。

在商標侵害的前提，亦即有無構成商標使用之認定問題，在網路上目

前已傾向和混淆誤認結合在一起加以認定。其次，針對初始興趣混淆之問題，美國亦有數巡迴法院承認會構成商標侵害，並藉由考量商品間之關聯性、消費者在作購買決定時所施之注意程度、消費者之成熟度、被告使用該標識之意圖、有關交易被導向競爭者網站之證據等，來加以認定³⁴⁹。此一見解，值得贊同，在我國似亦應予以接受。

我國商標法第六條規定所謂商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。此一規範是否得以包括日新月異的網路發展型態？尤其如蹦現之廣告視窗，基於行銷之目的，在連結或點選他人網頁時，同時彈跳出另一視窗畫面，此舉可能影響競爭者間之競爭行為，亦可能有白搭他人商譽之嫌，因此仍有探討的空間。

³⁴⁹請參見本研究案例 6.1.3.之介紹。

七、歐洲共同體轉運等邊境管制措施

（一）概述

（二）案例分析

7.1.歐洲共同體

7.1.1. The Polo/Lauren Company LP v. PT. Dwidua Langgeng
Pratama International Freight Forwarders (2000)

7.1.2. Administrantion des douanes et droits indirects v. Rioglass
SA and Transremar SL (2003)

7.1.3. Class International BV v. Colgate-Palmolive Company and
Others (2005)

7.1.4. Montex Holdings Ltd v. Diesel SpA (2006)

（三）小結

概述

有關歐體轉運之邊境管制措施之問題，共收錄案例四則。

此一問題的產生乃係因為，當一商品在運輸的過程中，將是構成商標的使用，因為商標使用與否，是商標與商品之間的關係，藉由一般消費者的認識，來認定是否構成商標表彰商品的事業來源。但由於歐體條約第二十八條、第二十九條及第三十條有關商品自由流通的政策，將使商標使用之認定與歐體內商品流通之政策目的相違背。故而本研究將對相關歐洲法院之見解，加以介紹。

7.1.1.

**THE POLO/LAUREN COMPANY LP v. PT. DWIDUA
LANGGENG PRATAMA INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS**

Case C-383/98

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

European Court reports 2000 Page I-02519

2000 ECJ CELEX LEXIS 369; 2000 ECR I-2519

October 26, 1998

April 06, 2000

【案情摘要】

本案中 Polo/Lauren 公司（美國公司）之（世界著名）商標被一批運往波蘭之服裝所侵害，該貨物之寄送人（託運人）為在印尼註冊辦公室之 Dwidua，而受貨人乃係位於波蘭之 Olympic 公司。該批貨物在運經奧地利時，被海關暫時扣留於 Linz 之倉庫中。Polo/Lauren 公司向當地地方法院請求禁止 Dwidua 銷售該批貨物，並由 Polo 以 Dwidua 之費用銷毀該貨物。Linz 地方法院認定其對此案件並無管轄權，二審法院亦肯定之。在上訴到奧地利最高法院時，最高法院因不確定歐體一九九四年十二月二十二日之第 3295/94 號規則（以下簡稱第 3295/94 號規則）之規定，對由一非會員國運往另一非會員國但卻由歐體會員國境內轉運，而且商標權人之註冊辦

公室乃在一非歐體會員國時，是否仍有所適用。最高法院傾向認為，本規則應僅當該貨物可能進入歐體市場或至少可能對歐體市場產生影響時才有所適用。因此，某一措施（行為）必須在考量所有情況後被認為會危害會員國間之自由貿易才會受歐體法之規範。因此向歐洲法院請求其對此問題作一初步裁決。

【相關圖樣】



【參考法條】

《歐體第3295/94號規則³⁵⁰》

第一條(1)³⁵¹

(a) 在貨物被懷疑是仿冒或盜版時，海關當局於下列情形應採取行動：

— 進入自由流通之出口或轉口時

— 檢查時發現貨物符合於 1992 年 10 月訂定之共同海關法 5 之歐洲共同體議事條例第 84 條 1(a)的中止程序或轉出口應受通知的規定

³⁵⁰Council Regulation (EC) No 3295/94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods.

³⁵¹Article 1

1. This Regulation shall lay down:

(a) the conditions under which the customs authorities shall take action where goods suspected of being counterfeit or pirated are:

- entered for free circulation, export or re-export,

- found when checks are made on goods placed under a suspensive procedure within the meaning of Article 84 (1) (a) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (5), or re-exported subject to notification; and

(b) the measures which shall be taken by the competent authorities with regard to those goods where it has been established that they are indeed counterfeit or pirated.

(b) 相關主管機關所採取的措施應建立在那些貨物確實是仿冒或盜版的情形

【本案爭點】

由一非會員國運往另一非會員國但卻由歐體會員國境內轉運，而且商標權人之註冊辦公室乃在一非歐體會員國時，是否仍有適用第 3295/94 號規則。

【理由】

本案發生時，當時本規則第一條(1)規定，第 3295/94 號規則係規定當被懷疑屬仿冒 (counterfeit) 或盜版 (pirated) 之貨物被登記以便自由流通、出口或再出口、或被發現處於非歐體貨品之境外轉運、海關倉儲或暫時進口等程序中之狀態時，海關應採取行動之前提要件。

德國政府³⁵²認為第 3295/94 號規則由於僅要保護歐體內市場，因此當該貨物僅是在轉運中時該規則便不適用。

本院認為德國政府之見解並不足採。由第 3295/94 號規則第一條(1)(a)可看出，當海關對處於歐體關稅法 (the Community Customs Code) 第八十四條(1)(a)意義之「暫時程序」之貨物作檢查而發現其乃仿冒或盜版之貨物時，第 3295/94 號規則即有適用。而所謂「暫時措施」乃指包括境外轉運程序，亦即在歐體領域內之一點運到另一點而不必繳納進口稅等之程序。可見，第 3295/94 號規則很明白地被設計以適用於由一非會員國通過歐體而欲運往另一非會員國之貨物。而且，此時商標權人註冊總部（辦公室）

³⁵²譯者按：歐洲法院於審理時常徵詢各國而各國會表示其意見，此為德國政府所表示之意見。

乃在歐體內或歐體外並不生影響。此一解釋可由第 3295/94 號規則在一九九九年之修正（Regulation No 241/1999）將海關之介入權擴及處於自由貿易區（a free zone）或免稅倉庫（free warehouse）之貨物一點可以得到印證。因此，奧地利最高法院所問之問題應得到肯定（有適用）之答覆。此一結論雖使第 3295/94 號規則適用到與歐體內市場無直接關連性之貨物而使得第 3295/94 號規則是否是歐體逾越歐體條約權限之結果，而有可能使第 3295/94 號規則無效。然而第 3295/94 號規則乃根據歐體條約第一百一十三條而制定，而本院曾在一有關歐體是否有權代表其會員國去簽訂 TRIPS 協定之爭議中作出判決指出，歐體之機關根據歐體條約第一百一十三條有自主權可以去採取邊境措施以落實智慧財產權。因此，第 3295/94 號規則之制定，歐體根據歐體條約第一百一十三條有權為之。因此，第 3295/94 號規則並非逾權而無效。

【評析】

本案所涉及者乃非歐體會員國之貨品經歐體會員轉運往另一非歐體會員國，因此，與歐體商品自由流通之政策無關，而回歸適用商標法有關商標使用之原則。亦即如同在一國之內之二地點間運送中之貨物，若未經同意標示有商標權人之商標，則商標權人可申請扣押之，此一原則在歐體會員國內不因歐體商品自由流通政策而有不同。本判決見解並經歐洲法院於 Case C-06/02 勞力士商標權侵害一案之初步裁決理由中肯定。惟，商品在轉運中而尚未進入商業市場流通之情形，是否應將之視為商標使用，在學說上仍有探討之空間。

7.1.2.

ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS v. RIOGLASS SA AND TRANSREMAR SL

Case C-115/02

Opinion of Advocate General Mischo delivered on 20 March 2003

Judgment of the Court (Sixth Chamber), 23 October 2003

【案情摘要】

本案乃歐州法院應法國最高法院³⁵³之請求，就有關歐體條約³⁵⁴第二十八條之解釋所為之初步裁決。

本案乃因法國海關以涉嫌侵害商標權為由，扣押在西班牙所合法生產而欲運往波蘭（當時非歐體會員）之汽車零件所生之爭執。根據歐體條約第二十八條之規定，歐體內貨物應可自由流通；另於條約第三十條規定，若為保護工業或商業財產權之目的，則可構成第二十八條自由流通之例外。本案所涉之零件乃在西班牙合法製造，其運送之目的地雖為歐體外國家，但歐洲法院認為在歐體內被自由流通仍應包括轉運（transit）行為。而第三十條之規定，就商標而言，必須將商標使用於銷售（marketing）商品有關的行為，才會符合該條而構成自由流通之例外，然而轉運行為並未涉及任何商品銷售行為，所以應讓其自由流通（轉運）而不得扣押之。

【參考法條】

³⁵³又可譯為破毀法院（Cour De Cassation）。

³⁵⁴譯者按：歐體條約乃係由羅馬條約修正而來。

《歐體條約³⁵⁵》

第二十八條³⁵⁶

禁止限額措施

在會員國間禁止採取進口限額措施、及所有具有相同效果的限額措施。

第二十九條³⁵⁷

禁止出口限額措施

在會員國間禁止採取出口限額措施、及所有具有相同效果的限額措施。

第三十條³⁵⁸

例外

歐體條約第二十八條及第二十九條之規定，不得阻礙以公共道德、公共政策或公共安全、為保護人類和動植物的健康與生活、為保護具有藝術、歷史、考古價值的國家文化遺產、或為保護工業與商業上的價值，而有正當理由的禁止或限制進出口與貨物轉運。然而此一禁止或限制不得作為專擅的差別待遇之方法，亦不得造成隱藏的限制會員國間的貿易往來。

【本案爭點】

1. 涉及法國廠商商標權的零件乃在西班牙合法製造，其運送之目的地為歐體外國家，此種轉運行為是否受貨物自由流通的保護？
2. 轉運行為是否屬於商標權的侵害？

³⁵⁵European Union — Consolidated Versions of The Treaty on European Union and of The Treaty Establishing The European Community, Official Journal C 321E of 29 December 2006.

³⁵⁶Article 28: Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between Member States.

³⁵⁷Article 29: Quantitative restrictions on exports, and all measures having equivalent effect, shall be prohibited between Member States.

³⁵⁸Article 30: The provisions of Articles 28 and 29 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States.

【兩造主張】

被告（法國海關）等主張 *Commission v. France*³⁵⁹ 一案之論理在本事件亦有適用，而原告則主張歐體條約第二十八條僅適用於歐體內之自由流通，但本案之商品乃將被運往歐體之外。

【理由】

由於該批貨物（窗玻璃及雨刷）標有標緻（Peugeot）、雪鐵龍（Citroën）、雷諾（Renault）之商標，而被法國海關官員在Bordeaux一地臨檢時以其涉嫌侵害法國商標權為由而加以查扣。被告Rioglass及Transremar申請暫時性救濟，希望取消該扣押命令但為法官所駁回。被告不服上訴到Bordeaux二審法院而獲勝。法國海關對二審決定不服上訴到法國最高法院。法國最高法院注意到歐洲法院在*Commission v. France*一案指出，當一貨品乃在一歐體會員內合法製造而欲在另一會員國內合法銷售而且運經法國領土時，法國海關根據法國智慧財產權法而加以查扣之行為已違反歐體條約第二十八條。然而本件乃欲運往另一非歐體會員國（波蘭），因此，法國最高法院認為有必要請歐洲法院就歐體條約第二十八條在此時是否適用之問題作出初步裁決來加以解釋。

被告等主張*Commission v. France*一案之論理在本案中亦有適用，而原告則主張歐體條約第二十八條僅適用於歐體內之自由流通，但本案之商品乃將被運往歐體之外。歐體執委會（Commission）認為該案理由在本案應有適用，因為根據既成之判例法，歐體條約第二十八條對源自於歐體會員國或目的地為歐體會員國之商品皆有適用。因此，由於本案商品乃在會員

³⁵⁹Case C-23/99, [2000] ECR I-7653.

國內合法製造，因此，其雖將被運往一非會員國，歐體條約第二十八條對之即有適用。

本院認為，歐體條約所成立之關稅同盟必然意謂著歐體會員內之商品自由流通須被確保。因此，我們必須去承認歐體內商品轉運自由此一一般原則以符會員國之相互利益。

本院已數度作出判決指出，歐體條約第二十八條到第三十條對目的地並非歐體會員國但在一歐體會員國內轉運（transit）中之商品亦有適用³⁶⁰。

此一歐體內商品自由流通原則有一例外，即歐體條約第三十條所規定之為了確保工商業財產權之保護所必要者可構成第二十八條之例外。然而，此一例外必須是為了確保構成此類財產權之客體之權利所必要者為限。

在本案中，該貨品乃因涉嫌侵害商標權而被扣押。因此，在認定其有適用商品自由流通原則後必須再檢視該扣押是否為確保商標權（屬第三十條所稱之工商業財產權）所必要者為限。若然，則其將構成例外而被合法化。根據歐洲法院之判例法，商標權乃是為確保商標權人能擁有一使用該商標之排他權以首次在歐體內使該商標在市場中流通，而且因此保護其免受競爭者不公平地利用其商標之地位及聲譽³⁶¹。因此，其保護乃涉及商品之市場上流通（marketing）為限。轉運，例如本件所涉及之從一會員國經法國運到另一非會員國者，並非涉及任何商品之市場上流通（marketing）行為，因此並不會構成商標權之侵害。而且，該商品之目的地乃非會員國一點並不會使該轉運喪失轉運之性格。因此，法國海關之查扣行為既不構

³⁶⁰Case C-350/97 Monsees [1999] ECR I-2921 and Richardt and Les Accessoires Scientifiques.

³⁶¹Case 16/74 Centrafarm [1974] ECR 1183, paragraph 8, Case 102/77 Hoffmann-La Roche [1978] ECR 1139, paragraph 7, and Case C-349/95 Loendersloot [1997] ECR I-6227, paragraph 22).

成第三十條之例外，由於查扣會妨害商品流通，因此其已違反歐體條約第二十八條之規定。

【評析】

商標權之侵害之前提，須先構成該標識在商業中(in the course of trade)之商標使用；然此一原則在歐體中，為符合歐體條約第二十八條之自由流通政策，必須去承認歐體內商品轉運自由之原則以符會員國之相互利益，因而對此稍作修正，使得在歐體內轉運期間之商標使用不構成商業使用。歐洲法院即已數度作出判決指出，歐體條約第二十八條到第三十條對目的地並非歐體會員國但在一歐體會員國內轉運(transit)中之商品亦有適用。

此一見解應認為只有在歐體內因該特別規定而有所根據。在一自由經濟體制之國家內，雖然商品之流通自由亦會受憲法等保障，但不能因此即認為在該國內運輸中之商品上之商標使用非屬商業中使用。所謂商標使用應就商標與商品間之關係而判斷之，不應因商品乃移動中而有所別，所以本案應是歐洲法院為保障歐體商品自由流通而對第三十條作限縮解釋之結果。此一見解，在我國是否得以適用，仍有待進一步探討。

7.1.3.

**CLASS INTERNATIONAL BV v. COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY and OTHERS.**

Case C-405/03

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

European Court reports 2005 Page I-08735

2005 ECJ CELEX LEXIS 512

September 29, 2003

October 18, 2005

【案情摘要】

本案乃有關 Class International 與 Smithkline Beecham 及 Beechham 集團間之糾紛。Class International 於二〇〇二年二月從一家南非公司購得一貨櫃之牙膏，其上標識有 Aquafresh 商標，運到歐體內存放於鹿特丹之倉庫中。Beechham 集團被通知該批貨品可能為偽造品，因此申請對之加以扣押；Class International 身為所有人則予以反對之。該批貨物嗣後被證明乃為真品而非贗品，因此 Class International 向鹿特丹法院請求交還貨物，並向 Beechham 集團請求損害賠償，因為該批貨物應尚未被進口（imported），而僅是在轉運中。該請求於二〇〇二年五月二十四日被拒絕後，Class International 向海牙之地區上訴法院提起上訴。地區上訴法院認

為，本案甚多爭點涉及是否一具有 T1 海關地位³⁶²而在轉運中並儲存於通關倉庫中之真品 (original goods)，以準備被輸往歐體外國家者，其上之商標使用被認為屬於商標使用 (use of the trade mark)。該法院並認為，歐體商標準則第五條(1)及(3)(b)及(3)(c)以及商標條例第九條(1)及(2)(b)及(2)(c)之解釋對本案之決定有重要影響，因此中止訴訟程序而請求歐洲法院對以下問題作初步裁決，亦即商標權人能否反對從第三國家未經其同意輸入（直接或間接）附有商標準則或商標條例中意義之商標的貨物，在轉運過程中進入一歐體會員國領域（在本案為荷蘭）。

【參考法條】

《歐體商標準則³⁶³》

第五條(1)&(3)³⁶⁴

商標權

1. 註冊商標應賦予所有人商標專用權。商標所有人有權禁止他人未經同意而在交易過程中使用：

(a) 任何相同於該註冊商標，並使用於類似商品或服務之標識；

³⁶² 第一類乃為自由流通而放行之通關程序(the customs procedure of release for free circulation)中非歐體之貨物已具有歐體貨物之海關地位(customs status)。

³⁶³ First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

³⁶⁴ Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

- (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
- (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1 and 2:

- (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
- (b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
- (c) importing or exporting the goods under the sign;
- (d) using the sign on business papers and in advertising.

(b)任何相同或近似該註冊商標，並使用於相同或類似商品或服務，且造成部分公眾混淆之虞之標識；包括該標識與該商標之聯想之虞。

3.依據第一項及第二項之規定，下列行為應被禁止：

- (a)將標識附著於產品或其包裝之上；
- (b)提供商品、或將商品置於市場上流通、或為此些目的而貯存商品而使用該標識或以之提供服務；
- (c)以該標識而為進口或出口；
- (d)在商業文件或廣告中使用該標識。

第七條(1)³⁶⁵

商標權之耗盡

1.對於經由商標權人或經其同意而已在歐體市場內流通之產品，不應賦予商標權人禁止其使用之權利。

《歐體商標條例³⁶⁶》

第九條(1)&(2)³⁶⁷

³⁶⁵ Article 7

Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

³⁶⁶ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ 1994 L 11, p.1.

³⁶⁷ Article 9

Rights conferred by a Community trade mark

1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

- (a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
- (b) any sign where, because of its identity with or similarity to the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;
- (c) any sign which is identical with or similar to the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

2. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1:

共同體商標所賦予之權利

(1)共同體商標賦予專用權人獨享之權利。專用權人有權阻止未經其同意之第三人於交易過程中，使用其商標：

(a)任何標章，其與共同體商標相同者，且其所表彰之商品或勞務與該共同體商標所註冊者相同

(b)任何標章，因其與共同體商標相同或近似及其與該共同體商標及標章所涵蓋之商品或勞務相同或近似，而對於公眾產生混淆之虞；所謂混淆之虞包括就該標章及商標產生聯想之虞。

(c)任何標章，其與共同體商標相同或近似，但其所表彰之商品或勞務與該已註冊之共同體商標不相同者，而後者於共同體享有信譽且其不當使用該標章時產生不公平益或對該共同體商標之獨特性或信譽造成損害者。

(2)下列事項（包括但不限於），得依第1項禁止之：

(a)將標章附著於商品或其包裝上；

(b)以該標章提出商品要約，進入市場或為此目的而儲存，或以該標章提出勞務要約或供給；

(c)以該標章進口出口商品；

(d)使用標章於商業文書或廣告。

【本案爭點】

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

【理由】

-
- (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
 - (b) offering the goods, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
 - (c) importing or exporting the goods under that sign;
 - (d) using the sign on business papers and in advertising.

有關商標權人能否禁止標有其商標之真正商品之境外轉運程序（the international transit procedure）或海關倉儲程序（the customs warehousing procedure）中引進歐體之問題，歐體執委會認為歐體商標準則第五條(3)(c)所稱之進口（importing）乃指基於在歐體內銷售該貨物之目的而進口，因此在未有放行該商品使其自由流通之情形下，商標權人原則上不能禁止該商品在境外轉運程序或海關倉儲程序中引入歐體之行為。

本院同意此一見解，因為歐體商標準則第七條(1)之立法者使其明白的可看出在歐體外之市場上流通行為並不耗盡歐體內之商標權，而使得歐體商標權人有權可支配標有其商標之商品在歐體內之首次市場上流通行為。因此，歐體商標準則第五條(3)(c)意義之進口行為必須是基於歐體內市場上流通目的而將商品引進歐體之行為。若該商品已被放行而納入市場自由流通，其固然已是「在歐體市場流通」者，但就其前揭之通關程序而言，則有兩種分類。第一類乃為自由流通而放行之通關程序（the customs procedure of release for free circulation）中非歐體之貨物已具有歐體貨物之海關地位（customs status）。第二類乃非歐體貨物在境外轉運程序中或海關倉儲程序中者，其仍受海關之監督直至其海關地位變成歐體貨物之海關地位之前，其並不徵關稅亦不適用其他商業政策措施。在境外轉運程序中之貨物通常只是過境歐體一些會員國然後被轉運到歐體外之第三國，因此，其在入倉時，與海關倉儲程序中之貨物一樣，通常尚不知其最後目的地為何地。第一類貨物一經放行即變成歐體貨物，並立即享有商品自由流通之保障。

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

此一「經海關同意之處理或使用」可被改變。可見，將該貨物引進歐體之貿易商有權可選擇將其改變為「為自由流通而放行」之通關程序而嗣後「使其在歐體市場中流通」。在作此一選擇之前，只是物理上將貨物引至歐體行為並非歐體商標準則第五條(3)(c)意義之進口行為。因此，在此階段，歐體商標權人並未能對之加以禁止。更何況此一行為並不會對商標權人支配其在歐體內首次市場上流通之權限造成干擾。

其次，標有商標權人之商標之物品在境外轉運程序中或在海關倉儲程序中時，該商標權人能否禁止該商品之倉儲要約或該貨物之銷售行為。歐體執委會認為，歐體商標準則第五條(3)(b)並不及於銷售要約之行為，因為該貨物可能會被提出出售要約給一位完全不可能會在歐體內行銷之購買人。

本院認為，在境外轉運程序或海關倉儲程序中之貨物固然尚未被進口，但其仍可能構成出售要約或銷售契約之客體。此時當區分兩種情形來加以探討之。若其乃被提出出售要約或被售給第三國時，則商標權人之歐體內首次市場上流通之支配權並未被干擾，因此，商標權人並不能禁止之。但就另一方面而言，若該出售要約或銷售契約必然會涉及該商品在歐體市場上首次流通，則商標權人根據商標準則第五條(1)條所擁有之排他權已被影響，而不論被要約人或購買人位於何地，亦不論該契約條款之內容是否有限制轉售等，該出售要約或銷售（合約）行為乃符合第五條(1)意義之商業中使用商標之行為，因此，商標權人可根據準則第五條(3)(b)而禁止之。而且，此一「必然會涉及歐體市場上首次流通之可能性」必須從證據來加以證明，而不能僅因被要約人或購買人乃平行進口商即加以推定。而且，商標權人僅能禁止將該商品納入歐體市場中流通或正準備將之納入流通之人，或僅能禁止將此一商品提出要約給（或出售給）有義務（必然會）將該商品納入歐體市場流通者之人。若買得此一商品者僅可能將之納入歐

體市場中流通之人，則商標權人不能對其要約者或出售者行使此一禁止權。

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

【評析】

本案乃在探討物品在境外轉運程序中或在海關倉儲程序中時，其商標權人能否禁止該商品之倉儲要約或該貨物之銷售行為。對於此，歐洲法院同意歐體執委會認為歐體商標準則第五條(3)(c)所稱之進口（importing）乃指基於在歐體內銷售該貨物之目的而進口，因此在未有放行該商品使其自由流通之情形下，商標權人原則上不能禁止該商品在境外轉運程序或海關倉儲程序中引入歐體之行為。而執委會認為，歐體商標準則第五條(3)(b)並不及於銷售要約之行為，因為該貨物可能會被提出出售要約給一位完全不可能會在歐體內行銷之購買人。但法院對此認為，若其乃被提出出售要約或被售給第三國時，則商標權人之歐體內首次市場上流通之支配權並未被干擾，因此商標權人並不能禁止之；但若該出售要約或銷售契約必然會涉及該商品在歐體市場上首次流通，則商標權人根據商標準則第五條(1)條所擁有之排他權已被影響，則商標權人可根據準則第五條(3)(b)而禁止之。故，由一非歐體會員國輸入標有歐體商標權人之商標之商品而儲存於倉庫之行為並不能為商標權人所禁止，除非商標權人能證明該商品之釋出或該商品之出售（或出售要約）必然會使該商品流入歐體市場內。

商品之釋出或放行乃涉及商品本身之行為，而要約之提出或銷售合約則是有關該商品之債權行為。本判決從此二個行為面向對「進口」概念加

以釐清，值得肯定。其判決要旨對經我國港口轉運他國之侵權商品之處
理，應有參考價值。

7.1.4.

MONTEX HOLDINGS LTD v. DIESEL SPA

Case C-281/05

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

European Court reports 2006 Page I-10881

2006 ECJ CELEX LEXIS 652

July 13, 2005

November 09, 2006

【案情摘要】

Diesel 公司之商標權於德國受有保護，本案乃係有關其申請禁止由德國轉運一批屬於 Montex 公司而標識有與 Diesel 在德國所擁有之商標完全相同商標之物品，以免其被運往目的地愛爾蘭。Diesel 之該商標在愛爾蘭並不受保護。Montex 公司係出口半成品到波蘭加工組裝後，經德國再運往愛爾蘭，在此過程中，一些貨物為 Lobau 海關所扣留，Montex 對該扣留表示反對，而 Diesel 則申請禁止該貨物之交付。

一、二審法院均判決 Montex 敗訴，Montex 因此向德國聯邦最高法院提起上訴，最高法院則請求歐洲法院對此作一初步裁決（preliminary ruling）。歐洲法院認為，按歐體商標準則第五條(1)及(3)之規定，應解釋為商標權人只有在該批貨物於轉運過程中，係受第三人行為之支配必然會涉

及此些貨物被置於轉運國（歐體會員國）內之市場者，方得在有保護其商標之會員國內禁止該國內轉運中之侵權物品被運往不保護該商標之另一會員國。故於此方面，原則上，與該批貨物乃是被運送歐體會員國即可，因此其是否從一個有關連之國家（指加入歐體之前階）或第三國，或者是否該貨物在原產國乃合法製造者或不法侵害該國商標權之方式所生產者，並不相關。

【參考法條】

《歐體商標準則》³⁶⁸

第五條(1)&(3)³⁶⁹

商標權

1. 註冊商標應賦予所有人商標專用權。商標所有人有權禁止他人未經同意而在交易過程中使用：
 - (a) 任何相同於該註冊商標，並使用於類似商品或服務之標識；
 - (b) 任何相同或近似該註冊商標，並使用於相同或類似商品或服務，且造成部分公眾混淆之虞之標識；包括該標識與該商標之聯想之虞。
3. 依據第一項及第二項之規定，下列行為應被禁止：

³⁶⁸First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1.

³⁶⁹Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
 - (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
 - (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.
3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1 and 2:
 - (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
 - (b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
 - (c) importing or exporting the goods under the sign;
 - (d) using the sign on business papers and in advertising.

- (a)將標識附著於產品或其包裝之上；
- (b)提供商品、或將商品置於市場上流通、或為此些目的而貯存商品而使
用該標識或以之提供服務；
- (c)以該標識而為進口或出口；
- (d)在商業文件或廣告中使用該標識。

【本案爭點】

貨物在原產國是否合法製造，此一因素是否影響歐體商標準則第五條(1)及(3)規定商標權人對轉運侵權物品之禁止權之解釋。

【理由】

本案之系爭貨品仍處於德國之境外轉運程序中。當其被扣押時，尚未被納入歐體市場上之流通。因為海關之封印，將在其目的地，即愛爾蘭（為歐體會員國），才會被除去而使其納入自由流通。本院曾以判決指出，非歐體貨物之境外轉運乃基於一法律上之擬制，即可將之當作未進入歐體領域來加以處理。因此，對之不適用關稅或其他商業措施³⁷⁰。

在另一方面，本院亦曾以判決指出，在一歐體會員國內所合法製造而經過另一歐體會員轉運往歐體外國家時並不會侵害轉運國之商標權³⁷¹。而且，本院在 *Class International*³⁷²一案亦指出，附有商標之非歐體貨物處於境外轉運等暫時性海關程序者，其本身並未干擾該轉運國商標權人之權利，除非對該商品之要約或銷售契約必然涉及該商品在歐體市場上首次交易流通。因此，根據上述判決見解，本案只有在該貨物受到處於境外轉運

³⁷⁰Case C383/98 Polo v Lauren 2000 ECR I2519.

³⁷¹Case C115/02 Rioglass and Transremar 2003 ECR I12705.

³⁷²Case C405/03 Class International 2005 ECR I8735.

第三人之支配而必然會涉及轉運國市場上流通者，商標權人方可禁止之。

其次，該批貨物被製造時，波蘭正處於加入歐體前階段之關連國（an associated state）地位，並未能使該貨物成為歐體商品。因此，其與源自歐體外之第三國商品同為非歐體會員國商品。

最後，德國政府及歐體執委會等皆主張，當該商品在第三國波蘭被製造時，乃侵害當地商標權一點將使得該商標權人可反對任何形式之轉運。本院認為此一主張並不足採，因為該商品在被製造時乃合法或不合法與本案件之解決並無關係；因為非歐體貨物之目的地若為一歐體會員國，即使該國並不對該商標提供法律保護，該貨物仍有歐體商品自由流通之保障，因此當此批貨物乃處於境外轉運程序中時，只有當該貨物乃受到第三人支配而必然會涉及這轉運國市場流通時方可使該轉運國內之該商標權人有權反對之。除此之外，並無其他考量，因此，其在被製造時乃合法或不合法，與以並無關連。

【評析】

本案乃為德國聯邦最高法院請求歐洲法院對於貨物在原產國是否合法製造之因素是否影響歐體商標準則第五條(1)及(3)規定商標權人對轉運侵權物品之禁止權之問題，作一初步裁決。

歐洲法院認為，按歐體商標準則第五條(1)及(3)之規定，應解釋為商標權人只有在該批貨物於轉運過程中，係受第三人行為之支配必然會涉及此些貨物被置於轉運國（歐體會員國）內之市場者，方得在有保護其商標之會員國內禁止該國內轉運中之侵權物品被運往不保護該商標之另一會員國。

由本判決可知，只要系爭貨物乃將被運往一歐體會員國而正處於另一會員國之境外轉運程序中及原則上受有商品自由流通之保障，而不必該商品之目的地國家對該商品上之商標有提供保護。亦不論該商品被製造時是否有侵害當地之該商標權。

小結

此一議題主要是涉及歐體條約（原為羅馬條約）第二十八條、第二十九條及第三十條有關商品自由流通的政策。歐體乃係朝共同市場的目標發展，因此勢必要保障歐體境內的人員、資金、商品的自由流通。而為達此目的，歐體各會員國間，邊境的藩籬即應撤除，但除了有形的物體外，尚有許多無形的如商標、專利、著作權等。然而歐體並非一個國家，各會員國仍保有其原先的法制，例如同一發明在德國申請專利、在法國申請專利，還是採行屬地主義原則；因此縱使將有形的海關關卡撤離，智慧財產權還是會構成商品自由流通的障礙，此為歐體需要克服的地方。因此歐體認為，首先，必須規範歐體內部不得限制會員國的商品進入（第二十八條）；其次，不得限制國內商品出口到其他會員國（第二十九條）；但如為保護智慧財產權所必要者，則承認其例外。

當一商品在運輸的過程中，是否會構成商標使用，是。因為商標使用與否，是商標與商品之間的關係，藉由一般消費者的認識，是否構成商標表彰商品的事業來源。所以認定商標是否使用，是根據商標與商品的關係，與商品是否在運輸當中，並無關連。但若如此，商品在歐體會員國間運送時將會一再地構成商標使用，而可能限制商品的自由流通，為解決此一問題，歐體有必要去規範對於在轉過程中的商品，其商標使用應如何認定。原先商標使用並不會因為是否在移動中或是靜止而有不同見解，但在歐體中的運作會造成困擾，例如從某一商品自歐體外運入一會員國，但其目的地是將之再運往歐體外，如此是否構成商標使用？或從一會員國將商品運往非會員國，是否為商標使用？或從非會員國運至會員國，是否為商標使用？在歐體會員國間轉運之情形，歐體已有判決認為應加以限縮而不

構成商標使用，此應係為達歐體間商品自由流通之目的³⁷³。

對於非歐體會員國之貨品經歐體會員轉運往另一非歐體會員國之情形，歐洲法院在 *The Polo/Lauren Company LP v. PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders*³⁷⁴一案中認為，此與歐體商品自由流通之政策無關，而回歸適用商標法有關商標使用之原理。因此，在一國之內之二地點間運送中之貨物若未經同意標示有商標權人之商標，則商標權人可申請扣押之。

至於物品在境外轉運程序中或在海關倉儲程序中時，其商標權人能否禁止該商品之倉儲要約或該貨物之銷售行為。法院對此認為，若其乃被提出出售要約或被售給第三國時，則商標權人之歐體內首次市場上流通之支配權並未被干擾，因此商標權人並不能禁止之；但若該出售要約或銷售契約必然會涉及該商品在歐體市場上首次流通，則商標權人根據商標準則第五條(1)條所擁有之排他權已被影響，則商標權人可根據準則第五條(3)(b)而禁止之³⁷⁵。

有關此類轉運問題，在我國亦可能存在類似情形。例如當一批侵害商標權之貨物進到我國海關，欲轉往其他國家販賣，雖已進入我國領土範圍內，但僅暫存於保稅區內，並未經由海關入關程序而進入我國市場，則商標權人是否可以就該些侵權物品依照我國商標法第六十五條第一項之規定，予以查扣？此將涉及到何謂「輸入」？在保稅區中之商標使用與進入到我國市場中之商標使用是否有所不同？理論上，該批侵害商標權之物品已進入我國法管轄領域之內，應受我國法律之拘束，因此應有商標法規定之適用，因此在保稅區內之商標使用，亦屬於商標使用，並不因尚未進入

³⁷³請參見本研究案例 7.1.2.之介紹。

³⁷⁴請參見本研究案例 7.1.1.之介紹。

³⁷⁵請參見本研究案例 7.1.3.之介紹。

市場流通而有差異，因此對於侵權物品自得予以查扣。惟該批貨物尚未進入我國交易市場上流通，亦無意圖在現在或將來進入我國市場內，由於對我國市場中之商標權人及消費者並未造成損害或混淆，是否屬於「商標使用」，仍有不同見解存在。而現行實務上，基於貿易自由、通關自由、行政程序等之考量，我國海關並不會對於未進入我國市場流通之侵權物品加以查扣。

八、不公平競爭法制與商標法制間 之分際

(一) 概述

(二) 案例分析

8.1. 德國

8.1.1. Herkunftshinweisende Formgestaltung von Schreibgeräten
(2003)

8.2. 中國大陸

8.2.1. 滬二中民五(知)初字第 1 號(2004)

8.2.2. 佛中法民三終字第 5 號(2006)

(三) 小結

概述

有關商標法制與不正競爭法制分際之相關問題，共收錄三則案例。包括德國及中國大陸之案例。

商標與不正競爭之關係，乃受限於各國法制之發展歷史，有以商標法及不正競爭法同時存在而分工合作者，亦有僅以商標法為相關規範者。此二者間之衝突，主要發生在著名商標之案例上，應如何適用，以及其間的差異，則為此處所要介紹者。

8.1.1.

HERKUNFTSHINWEISENDE FORMGESTALTUNG VON SCHREIBGERÄTEN

BGH, Urt. v. 5.12.2002 – IZR 91/00 (Frankfurt a.M.)

GRUR 2003, 332 – Abschlussstück

【案情摘要】

本案之原被告皆為筆類商品之製造商。原告在上世紀二〇年代即成功地推出“D”系列筆類商品，並在九〇年代註冊並擁有二個立體圓柱形筆頭商標，使用於筆類商品上；被告所生產之筆類系列商品亦使用近似之圓柱形筆頭。原告認為被告商品之圓柱形筆頭具有標示作用而與原告之商標有混淆之虞，因此向被告主張商標權侵害而請求損害賠償及停止侵權行為之進行。此外，原告亦根據不正競爭防止法向被告主張競爭法上之成果保護請求權，因為原告之“D”系列筆類商品之特徵顯現出高度之競爭特質（eine hohe wettbewerbliche Eigenart），而被告企圖有系統的模仿原告“D”系列（有聲譽）商品之重要特徵而造成來源混淆，並因此榨取原告之特別聲譽。

【相關圖樣】

Nr. 397 02 632
Akz.: 397 02 632.3



Nr. 398 70 850
Akz.: 398 70 850.9/16





a) TY-200SB:



b) CH-211SB:



c) „Dance“:



d) TY-108SS:



e) TY-106SS:



f) TY-101SS:

【參考法條】

《德國不正競爭防止法³⁷⁶》

第一條³⁷⁷

在營業交易上，為競爭之目的從事違反善良風俗之行為者，得請求其停止該行為並賠償損害。

³⁷⁶Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb(UWG)，德國不正競爭防止法於二〇〇四年七月八日已修正，而本判決於二〇〇三年所做成，仍引用舊法規定，是故參考法條選錄舊法規定。

³⁷⁷§1 UWG aF: Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

《德國關於商標及其他標示之保護法³⁷⁸》

第十四條³⁷⁹

商標專用權人之專用權；請求簽發禁制令；請求損害賠償

- (1) 依第四條規定取得商標保護之專用權人，享有該商標專用權。
- (2) 非經商標專用權人同意，第三人禁止在交易過程中使用下列：
 - 1.相同於該商標之任何標示且指定保護之商品或服務與該商標所表彰者相同；
 - 2.因相同或近似該商標之標示且兩者涵蓋之商品或服務相同或類似，致使公眾有產生混淆之虞，包括公眾對該標示及該商標有產生聯想之虞；或
 - 3.相同或近似該商標之任何標示且所表彰之商品或服務不類似該商標所表彰者，惟該商標於德國須享有聲譽且該標示不具備正當事由之使用足以對該商標之顯著性或聲譽產生不公平影響或損害者。

【本案爭點】

1. 被告商品之圓柱形筆頭是否會造成與原告圓柱形筆頭商標之混淆之虞？
2. 被告是否違反不正競爭法，因而原告得主張成果保護請求權？

³⁷⁸Germany Law on the Protection of Trade Marks and Other Signs.

³⁷⁹Sec. 14.

- (1)The acquisition of trade mark protection pursuant to Section 4 shall confer on the proprietor of the trade mark exclusive rights therein.
- (2) Third parties shall be prohibited from using in the course of trade, without the consent of the proprietor of the trade mark,
 - 1.any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is protected;
 - 2.any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association between the sign and the trade mark; or,
 - 3.any sign which is identical with or similar to the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is protected; where the trade mark has a reputation in the Federal Republic of Germany and where the use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of such trade mark.

【兩造主張】

原告認為被告商品之圓柱形筆頭具有標示作用而與原告之商標有混淆之虞，因此向被告主張商標權侵害而請求損害賠償及停止侵權行為之進行。此外，原告亦根據不正競爭防止法向被告主張競爭法上之成果保護請求權，因為原告之“D”系列筆類商品之特徵顯現出高度之競爭特質（eine hohe wettbewerbliche Eigenart），而被告企圖有系統的模仿原告“D”系列（有聲譽）商品之重要特徵而造成來源混淆，並因此榨取原告之特別聲譽。

【理由】

A.有關商標侵害之請求。

二審法院在考量所有相關情況之後認為，由於兩商標間之近似程度不足而沒有混淆之虞。原告對此又不服而上訴到最高法院。最高法院就商標侵害請求方面，亦認為被告在市場上提供並銷售原子筆之行為並不構成原告立體商標之侵害而駁回其上訴。

1.上訴人對於原審認為被告之筆頭並未被當作一立體標識來被使用因而駁回商標法上之請求權之見解加以批評，然此一批評並不被本院所接受。

（a）一物品之立體形狀構成一立體商標權之侵害只有在該立體形狀亦扮演辨識自己商品而與他事業之商品相區別之功能時才會構成侵權。根據歐洲法院之判決見解，歐體商標準則第五條(1)（由德國商標法第十四條第二項予以落實）所規定之商標排他權乃是為確保商標之功能而被發揮。因此，商標權之行使僅限於對會危險其功能，尤其是來源保證之主要功能之行為

為限。因此，即使被告使用相同之商標在同一之商品上，若其使用對商標權人就商標功能上之利益並不生影響，則該使用並不構成侵權而不得被禁止³⁸⁰。

(b) 基本上該被指控之貨物形狀是否全部地或部分地作為來源表示以及因而可能構成侵權乃應由事實審法官來加以判斷。而二審法院已有附理由地支持一審法院就此所為之認定。此一上訴指摘並不合理。

該筆頭是否被當作來源表示之問題，取決於相關被告知的、有注意力的及理解力的平均消費者之看法如何³⁸¹。在此，根據一般生活經驗、一般交易圈並不會以解析的方式去看一物品，而會看其整體的形貌。通常，平均消費者並不會將一物品之立體形狀從其他之整體外觀獨立出來。因此，該物品之立體形狀只有在其與其他之整體外觀連結在一起仍會被平均消費者認為具有來源表示作用時，該立體形狀才能被稱為具有來源表徵之作用。因此，二審根據該筆頭之立體形狀在整枝筆的外貌上會被如何理解並進行發現該筆頭相對於其他外貌特徵上而言，其在整體外貌上並非突出一點，二審並無不當。而且，通常交易圈將一物品之立體形狀並不會如一文字商標般當作來源表徵，而是將之理解成功能上或美感上的形狀。此點更使二審之判決更具說服力。雖然在物品領域，由於標識之習慣，交易圈可能會將一商品之外形當作來源表示，但本案中並無此種情況。而且原告商標亦未知名到能夠影響消費者對被告筆頭之認知。

2. 二審法院另外認定被告有十四種筆之圓形立體筆頭有被當作標識來加以使用。二審如此認定並無錯誤。

3. 二審法院更正確地認定，這十四種筆之筆頭雖被當作標識使用，但並不

³⁸⁰ *EuGH*, GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 [1419 Rdnrn. 51ff.] = MarkenR 2002, 394 - Arsenal Football Club plc; vgl. weiter *BGH*, GRUR 2002, 809 [811] = NJW-RR 2002, 1617 L = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I, m.w. Nachw.

³⁸¹ *BGH*, GRUR 2000, 506 [508] = NJW-RR 2000, 856 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2002, 812 [813] = NJW-RR 2002, 1617 L = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II.

會造成混淆之虞。

商標法混淆之虞之判斷必須考量個案中之所有情況。對此，在應考量之因素間存有一轉換作用，將分別是在商標之近似性及物品之類似性及原告商標之標識力間，因此，一較低程度物品之類似性可透過一較高程度之商標近似性，或透過原告商標之較高標識力來加以平衡，而且反之亦然³⁸²。原告商標之標識力僅屬正常，而且亦未因使用而被提昇。而且，即使接受原告之筆為著名之商品，此亦不代表其立體形狀商標具有著名性。

二審法院在結果上正確地認為，原被告標識間在法律意義上之近似性其實不高。在此判斷上，必須取決於兩標識在具體的使用形式上之整體印象是否近似性，而且僅考量到具有來源標示功能之元素，而不考量一些具有美感考量之元素（例如本案二商標共有之圓柱體基本形式）。二審法院由於兩標識在整體上有不同之整體印象，因而認定兩商標間之法律上近似性低而即使兩商品相同仍不構成混淆之虞。更何況，在此一考量上亦應同時注意到，商標法乃在避免商標之來源表示功能被危害，而不是在保護商品之美感的形態方面之思維免受競爭者之使用或剝奪。

B.有關競爭法上補充成果保護之請求。

1.原告亦對被告以圓柱形筆頭提供並銷售筆類商品之行為主張不正競爭法上之補充成果保護請求權。二審法院亦認為此一請求缺乏根據。二審法院指出：該 D 系列原子筆及 D 系列活動鉛筆之整體樣態不具競爭特質（wettbewerbliche Eigenart）。不過，這些筆在對高價筆有興趣之交易圈中的確享有特別之品質與高雅之聲譽。然而在這些筆中能夠指出其事業來源

³⁸²Vgl. BGH, GRUR 2002, 342 [343] = NJW-RR 2002, 610 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN; GRUR 2002, 1067 [1068] = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Diese Grundsätze gelten auch bei einer dreidimensionalen Klagemarke (BGH, GRUR 2000, 888 [889] = NJW-RR 2000, 1485 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE.

及商品特殊性的主要乃是透過其筆之有特色的箭頭型筆夾（附有雕刻花紋及三角尖）以及圓柱形筆頭之結合，至於該類筆之其他特徵，特別是其基本形狀及各式圈環之擺置位置，則僅屬筆類商品所常有之通常形狀，因此，對該筆之競爭特質並無多大之貢獻。而本件被告之筆並未仿製原告之該箭頭筆夾，而且被告之圓柱形筆頭形狀與原告之筆頭尚有一些差異。由於具有來源表徵作用者乃箭頭筆夾及圓柱筆頭，而被告筆類在此與原告皆有不同，而且被告之筆價格與原告者有所差距，對消費者並不會造成混淆之虞。而且，由於箭頭筆夾與圓柱筆頭之不同，消費者不會認為其有相同之事業來源，因此對原告之聲譽並不會產生危害。因此，被告之行為只是使其商品與原告之筆有些近似以追求時髦（Trend）而已，而此乃不正競爭防止法所不禁止之行為。

2.針對此一判決內容所為之上訴乃無理由，因為二審法院駁回該補充成果保護請求乃正確。

（a）不正競爭法（UWG）第一條所生之請求權並不因商標法第十四條之特別規定而根本（von vornherein）被排除。當 UWG 所生之請求權乃針對一本身並不構成商標法上之規範客體之競爭違反行為時，其可在商標法上請求權之外存在³⁸³。此一情況即發生在本案當中，因為原告所主張之商標法上請求權及不正競爭法上之補充成果保護請求權涉及不同之保護客體。本件中原告之商標法上請求權乃植基於其所註冊擁有之立體商標與被告所被指控之筆之筆頭形狀間存有一混淆危險。與此相對地，原告藉其競爭法上之補充成果保護請求權乃在主張被告藉由該被指控之筆類商品之銷售進行了不正競爭行為，因為這些筆類商品乃原告成功的 D 系列商品之仿造品。因此，後者所譴責者並非被告對他人標識之不法模仿行為，而是在譴責被告使用（榨取）原告在具體的 D 系列原子筆及自動鉛筆商品所獲

³⁸³ BGH, GRUR 2002, 167, 171-Bit/Bud.

得之特殊品質及高雅的聲譽。

(b) 二審法院很正確地由以下觀點為出發點來立論，即對一個未被特別保護權（例如商標權所保護之形態之模仿），根據 UWG 第一條之規定，當該商品具有競爭特質，而且有特殊之情況使該模仿顯得不公正時，則該模仿可能會違反不正競爭法³⁸⁴。此種競爭特質以該商品之具體形狀或特定特徵適宜向相關交易圈指出其事業之來源或其特殊點為前提要件³⁸⁵。

(c) 在本案中，由於被告商品中並未模仿原告商品具有競爭特質部分，因此，原告之成果保護請求權並不存在。根據二審正確之事實認定，原告之 D 系列筆之競爭特質主要存在於其特殊的箭頭筆夾以及圓柱形筆頭之結合體上。而被告筆類商品不僅未模仿原告之箭頭筆夾，而且被告之圓柱形筆頭與原告之 D 系列商品圓柱形筆頭有相當大的差異，而且在整體印象上相當不同，已如商標法上之請求部分之判決所示。

最後，原告雖然引領了一流行風潮而在筆類商品上接上圓柱形筆頭，而被告的確亦在其筆類商品上接上圓柱形筆頭以追求時尚，然而對此一思潮原告未能主張其應受競爭法上之保護。

【評析】

本案乃涉及德國法上所謂補充成果保護之問題。有關補充成果保護請求權，德國聯邦最高法院指出，藉由商標法之特別規定並未能完全排除不正競爭法上之請求權，然而在商標法上之請求權之外，不正競爭法上之請求權只能在其所針對之不正競爭行為並不構成商標法之規範客體時才可

³⁸⁴ BGH, GRUR 2001, 251 [253] = NJW-RR 2001, 405 = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung; GRUR 2001, 443 [444] = NJW-RR 2001, 824 = WRP 2001, 534 - Viennetta, jew. m.w. Nachw.

³⁸⁵ BGH, GRUR 2002, 629 [632] = NJW-RR 2002, 1261 = WRP 2002, 1058 - Blendseigel, m.w. Nachw.

能併存。德國法採納所謂模仿自由原則，根據該原則，除非被模仿者乃已被提昇為特別保護權（即商標、專利、著作權等）之客體者外，事業得以基於憲法上之（事業）自由權而彼此自由競爭，包括模仿他方之商品形狀及特徵等，然而該競爭僅限於公正或公平之競爭。因此，若被告模仿原告未具有特別保護權之商品或其特徵之行為，雖不構成智慧財產權之侵害，但已例外地顯示出行為之不正性，則已為不正競爭防止法所不允許。

本案事實即為此種情形，雖未構成商標權之侵害，但仍屬競爭特質之模仿，而有不正競爭法之適用。本案判決正確地將此一請求權與商標侵害請求權分別作論述，並分析其間之關係與異同，值得我國法之參考。

8.2.1.

滬二中民五(知)初字第1號(2004)

上海市第二中級人民法院

2005 年 12 月 31 日

【案情摘要】

原告：星源公司(Starbucks Corporation)、上海統一星巴克咖啡有限公司(簡稱統一星巴克)

被告：上海星巴克咖啡館有限公司、上海星巴克咖啡館有限公司南京路分公司(簡稱上海星巴克)

原告星源公司在中國大陸分別註冊了「STARBUCKS」和「STARBUCKS」文字及圖形商標，核定使用於第30類、第42類等10餘種商品及服務類別。1999年至2000年，在中國大陸註冊了“星巴克”商標，核定使用於第30類（咖啡、咖啡飲料、加奶咖啡飲料、咖啡調味品及餅乾、糕點、麵包等）、第42類（餐館、咖啡館、餐廳、快餐館等）類等商品及服務類別。2000年3月2日，經星源公司授權成立統一星巴克，共同簽訂商標許可協定，星源公司作為商標所有人批准授予統一星巴克開發經營STARBUCKS商店、從事核心業務和銷售核心商品使用相關商標的權利，許可使用的商標為星源公司註冊或未註冊的商標。

被告上海星巴克於2000年3月9日設立，公司名稱以「星巴克」為字型大小。上海星巴克分公司於2003年7月1日設立，隸屬上海星巴克。被告在仙霞店和南京路分店的咖啡經營中，在店內的移動燈箱、燈箱、座

位隔離板、咖啡菜單、發票、收銀條、名片等處均使用了與「STARBUCKS」、「星巴克」和「STARBUCKS」文字及圖形商標相同或近似的標識。

原告起訴主張被告將「星巴克」商標作為企業名稱中的字型大小，並將該字型大小突出使用在其咖啡館內的多種物品上，同時在經營中商業性使用與「STARBUCKS」等六個商標相同或近似的標識，其行為具有明顯搭便車的故意，足以引起相關公眾誤認為被告與作為「STARBUCKS」商標權人的原告存在某種聯繫或誤解為同一市場主體，使他人對商品和服務的來源產生混淆，構成對原告上述商標權利的侵害，也構成不正當競爭行為。因此請求：1.確認星源公司註冊的「STARBUCKS」等六個商標為馳名商標；2.判令被告立即停止侵權行為和不正当竞争；3.確認被告在企業名稱中使用「星巴克」字樣構成對原告「星巴克」馳名商標的侵權等。

【參考法條】

《中華人民共和國商標法》

第十四條 認定馳名商標應當考慮下列因素：

- （一）相關公眾對該商標的知曉程度；
- （二）該商標使用的持續時間；
- （三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；
- （四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；
- （五）該商標馳名的其他因素。

第五十二條 有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

- （一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；
- （二）銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；
- （三）偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的

註冊商標標識的；

（四）未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；

（五）給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

第五十六條

侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。

前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。

銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。

《中華人民共和國反不正當競爭法》

第二條

經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。

本法所稱的不正當競爭，是指經營者違反本法規定，損害其他經營者的合法權益，擾亂社會經濟秩序的行為。

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

第二十條

經營者違反本法規定，給被侵害的經營者造成損害的，應當承擔損害

賠償責任，被侵害的經營者的損失難以計算的，賠償額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利潤；並應當承擔被侵害的經營者因調查該經營者侵害其合法權益的不正當競爭行為所支付的合理費用。

被侵害的經營者的合法權益受到不正當競爭行為損害的，可以向人民法院提起訴訟。

【本案爭點】

1. 星巴克與 STARBUCKS 是否為馳名商標。
2. 被告以「星巴克」文字作為企業名稱中的字型大小進行登記的行為是否成立商標侵權與不正當競爭。
3. 被告在經營活動中使用各類中、英文文字及圖形標識的行為是否成立商標侵權與不正當競爭。
4. 損害賠償數額之計算。

【兩造主張】

原告認為，註冊於第30類商品類別和第42類服務類別上的「STARBUCKS」、「星巴克」和「STARBUCKS」文字及圖形商標等6個商標（以下簡稱「STARBUCKS」等六個商標）作為馳名商標，其商標專用權應受到中國商標法保護，根據巴黎公約及TRIPS協定，亦應得到比普通商標更高水準的特殊保護或擴大保護。被告在知道上述商標具有極高馳名度的情況下，仍將「星巴克」商標作為企業名稱中的字型大小，並將該字型大小突出使用在其咖啡館內的多種物品上，同時在經營中商業性使用與「STARBUCKS」等六個商標相同或近似的標識，其行為具有明顯搭便車的故意，足以引起相關公眾誤認為被告與作為「STARBUCKS」商標權人的原告存在某種聯繫或誤解為同一市場主體，使他人對商品和服務的來

源產生混淆，構成對原告上述商標權利的侵害，也構成不正當競爭行為。請求：1.確認星源公司註冊的「STARBUCKS」等六個商標為馳名商標；2.判令被告立即停止侵犯上述註冊商標專用權和對原告的不正當競爭；3.確認被告在企業名稱中使用「星巴克」字樣構成對原告「星巴克」馳名商標的侵權；4.判令被告停止使用所有與「STARBUCKS」等六個商標相同或近似的圖形、標識，並停止使用含有「星巴克」字樣的企業名稱；5.沒收和銷毀被告現有的侵權物品；6.判令被告公開向原告賠禮道歉、消除影響，在《解放日報》、《新民晚報》上刊登致歉聲明；7.判令被告賠償原告經濟損失人民幣50萬元；8.判令被告支付原告合理支出費用和律師費共計人民幣56萬元。

被告辯稱：1、(1)中文星巴克商標與英文「STARBUCKS」商標是各自獨立的商標，且後者與本案無關；(2)原告的「星巴克」僅為普通商標，不符合馳名商標條件。理由是相關公眾對該商標的知曉程度極低、使用的持續時間很短，原告無證據表明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍，也無證據表明「星巴克」商標在國際上和中國國內受保護的記錄以及該商標馳名的其他因素；(3)基於相似的理由，「STARBUCKS」商標及「STARBUCKS」文字及圖形商標也是普通商標，根本不符合馳名商標的條件。2、原告要求被告停止使用含有「星巴克」字樣的企業名稱沒有法律依據。被告於1999年10月20日就已取得包含「星巴克」在內的企業名稱權，而兩原告各自商標權利的取得均在此之後。因此，被告的企業名稱作為在先取得的合法權利應該得到保護。3、被告的行為不構成商標侵權或不正當競爭。被告在經營中使用企業名稱的全稱，沒有突出使用「星巴克」字樣，並未構成對原告「星巴克」商標專用權的侵犯。被告在店堂裝潢中使用咖啡杯圖案作為宣傳，係合理和合法使用，該圖案與原告「美人魚圖案」圖形商標在圖案構成和視覺效果上存在著明顯的差別，不構成對該圖形商標的侵權。此外，上海星巴克經預先核准「星巴克」文字作為

企業名稱的一部分時，原告在中國大陸並無以「星巴克」命名的咖啡館及經營咖啡的企業。因此，原告認為被告合法註冊和使用企業名稱的行為是搭便車之行為並沒有事實依據，其構成不正當競爭的訴訟請求亦無依據。綜上所述，請求駁回原告全部訴請。

【理由】

A、星巴克與 STARBUCKS 是否為馳名商標

法院認為「星巴克」是「STARBUCKS」商標文字意譯與音譯的結合體，商標權人及關聯人通過各類媒體、促銷和公益活動對「STARBUCKS」商標、「星巴克」商標等進行了長時間的廣泛宣傳，並投入了大量的資金。由於「STARBUCKS」系列商標廣泛的國際知名度，以及在華語地區對「星巴克」商標的宣傳、使用，「STARBUCKS」、「星巴克」商標的知名度迅速擴大，已為中國大陸相關公眾所熟知。基於上述事實，應當認定「STARBUCKS」商標（第42類）、「星巴克」商標（第42類）為馳名商標。至於其他四個馳名商標，本院認為，對「STARBUCKS」、「星巴克」二馳名商標的認定，足以對原告權利提供充分有效的法律保護，因此對其他四個商標是否馳名並無認定的必要，原告的相關確認請求，本院不予支持。

B、被告以「星巴克」文字作為企業名稱中的字型大小進行登記的行為成立商標侵權與不正當競爭

（一）星源公司對「星巴克」文字在先使用

原告認為，「星巴克」商標權利的取得時間早於被告企業名稱權利的取得時間，原告享有在先權利。被告則認為，從授權時間來看，被告企業

名稱權利早於原告的商標權。

法院認為「星巴克」商標最早於1999年12月28日核准註冊，星源公司自核准註冊之日起取得商標專用權；上海星巴克企業成立於2000年3月9日，其企業名稱於1999年10月20日得到預先核准。但是，根據我國《企業名稱登記管理實施辦法》的有關規定，企業對其申請登記註冊的名稱自成立之日起享有名稱權。

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

被告上海星巴克卻對其企業名稱的註冊卻作了另外的解釋：該公司董事長莊莉芝觀看了影片《獅子王》後，非常喜愛影片中的主人公辛巴，並對辛巴坐在繁星密佈的夜空下的景象印象深刻，就此萌生創意，遂將「辛巴」改為「星巴」，兼之考慮到做生意要克制對手，故加「克」字組合成「星巴克」文字。被告的創意解釋顯然十分牽強，難以令人相信被告對「星巴克」文字的使用只是出於創意上的巧合，同時也與其先前自認「搶註」的陳述產生矛盾，故應認定上海星巴克將「星巴克」文字作為企業名稱中的字型大小進行登記具有主觀惡意。

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

（三）上海星巴克之行為成立不正當競爭

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

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

原告主張，被告在經營活動中使用的「星巴克」、「Starbuck」以及咖啡杯圖案等各類標識，與原告「星巴克」、「STARBUCKS」以及「STARBUCKS」文字及圖形商標相同或類似，被告的上述行為也構成商標侵權及不正當競爭。

被告則辯稱其在經營活動中未突出使用「星巴克」文字，對相關文字、圖形標識的使用均系合理合法使用，故不構成商標侵權和不正當競爭。

（一）法院認為上海星巴克將「星巴克」文字作為企業名稱中的字型大小進行登記構成商標侵權，因此被告在其經營活動中使用各類含有「星巴克」字型大小的標識同樣不具有合法根據。

（二）法院認為被告使用「星巴克特色咖啡Starbuck Coffee」文字，

「Starbuck」與「STARBUCKS」商標的文字比較，兩者在其他字母的排列上則完全一致，讀音也十分近似。由於「Starbuck」屬於標識的核心部分，考慮到原告「STARBUCKS」商標的識別性和知名度因素，應認定包含「Starbuck」英文文字的標識構成對「STARBUCKS」商標的近似。

（三）法院認為被告使用「上海星巴克咖啡館」文字及兩顆五角星的綠色圓形圖形標識，與原告整體結構亦相類似。經隔離觀察，並考慮「STARBUCKS」文字及圖形商標的識別性和知名度因素，應認定被告構成對「STARBUCKS」文字及圖形商標的近似。

（四）法院認為上海星巴克及其分公司在其經營活動中使用含有與星源公司「星巴克」商標相同的各類標識，並使用與星源公司「STARBUCKS」商標、「STARBUCKS」文字及圖形商標近似的標識，共同侵害了星源公司享有的「STARBUCKS」、「星巴克」馳名商標（均為第42類）專用權、「STARBUCKS」商標、「星巴克」商標（均為第30類）專用權和「STARBUCKS」文字及圖形商標（第30類及第42類）專用權，以及統一星巴克的商標使用權，該當我國商標法第五十二條第(五)項規定的「給他人的註冊商標專用權造成其他損害的」行為，同時也構成對原告的不正當競爭。

D、損害賠償數額

被告實施了商標侵權及不正當競爭行為，兩種侵權行為中有部分行為競合。對於競合部分，在確定賠償數額時不能重複計算。本院在確定賠償數額時，將考慮被告侵權行為的性質、期間、後果，原告商標的知名度和聲譽、原告為制止侵權行為的合理開支等因素綜合確定。

【評析】

原告就主張被告商標侵權與違反不正當競爭，針對兩者關係，法院判決肯認原告可併同主張之，並認為其中有部分行為競合。對於競合部分，在確定賠償數額時不能重複計算。是以，法院並非對兩者抱持著一般法與特別法之關係，而反不正當競爭法並非僅補充性之地位，兩者處於競合關係而可同時主張，至於賠償範圍僅限於填補損害，即損害賠償額為其計算之上限。

8.2.2.

佛中法民三終字第 5 號(2006)

廣東省佛山市中級人民法院

2006 年 11 月 22 日

【案情摘要】

原告：廣東雅潔五金有限公司（簡稱雅潔公司）

被告：北京三七二一科技有限公司（簡稱三七二一公司）、深圳市雅飾達五金塑膠有限公司（簡稱雅飾達公司）、李滿銓

原告為雅潔公司，其生產的「雅潔」、「朗高」牌五金類商品在行業內具有一定的影響力和知名度，並且就「雅潔」、「朗高」申請註冊商標，核定使用於傢俱及門窗金屬附件、五金器具、小五金器具。雅飾達公司為其競爭同業。三七二一公司是網路服務商，提供了「網路實名」³⁸⁶中文關鍵字搜索服務。三七二一公司接受雅飾達公司申請並收取註冊使用費後，在其經營網站的搜索平臺為雅飾達公司提供「雅潔」、「朗高」兩個關鍵字搜索服務。當上網輸入「雅潔」、「朗高」兩個關鍵字時，瀏覽器在一個單獨的視窗中左邊列顯示相關搜索結果列表，並在列表的第一行分別以「雅潔」、「朗高」加尾碼的形式顯示所設置鏈結指向「雅飾達公司」網站，客戶不能在該網站上直接進行商品交易；同時在該視窗的右邊列顯示系列與「雅潔」、「朗高」有關的網頁搜索結果。三七二一公司得知爭議

³⁸⁶網路服務商如本案之三七二一公司，其為了實現網路用戶快捷直達某網站，提供了“網路實名”中文關鍵字搜索服務。網路實名是由網路服務商提供的一種網路服務，即上網用戶輸入的一個名稱將該用戶直接引導到一個與之對應的網站、網頁、URL 或 e-mail 地址；或是註冊者註冊的在網路實名服務中實現直達的關鍵字。簡言之，即如同 google 或雅虎所提供之網路關鍵字搜尋服務。

後暫停了上述服務。此外，另一被告李滿銓經營雅飾達公司專賣店，於店內同時擺放銷售雅潔與雅飾達的同類商品，而雅潔公司的商品乃經由雅潔公司經銷商所購得。

【參考法條】

《中華人民共和國商標法》

第十四條 認定馳名商標應當考慮下列因素：

- （一）相關公眾對該商標的知曉程度；
- （二）該商標使用的持續時間；
- （三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；
- （四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；
- （五）該商標馳名的其他因素。

第五十二條 有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

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

第五十六條

侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為

制止侵權行為所支付的合理開支。

前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。

銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。

《中華人民共和國反不正當競爭法》

第二條

經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。

本法所稱的不正當競爭，是指經營者違反本法規定，損害其他經營者的合法權益，擾亂社會經濟秩序的行為。

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

第二十條

經營者違反本法規定，給被侵害的經營者造成損害的，應當承擔損害賠償責任，被侵害的經營者的損失難以計算的，賠償額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利潤；並應當承擔被侵害的經營者因調查該經營者侵害其合法權益的不正當競爭行為所支付的合理費用。

被侵害的經營者的合法權益受到不正當競爭行為損害的，可以向人民法院提起訴訟。

【本案爭點】

本件爭點如下：

- (1)商標法與反不正當競爭法的關係
- (2)是否有必要對「雅潔」、「朗高」為馳名商標之判斷
- (3)網路實名關鍵字搜索是否為商標之使用
- (4)註冊與提供關鍵字搜索是否侵害商標權
- (5)不正當競爭之判斷
- (6)經銷商行為是否成立商標侵權

【理由】

A、商標法與反不正當競爭法的關係

（一） 原審

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

（二） 本案判決

商標法和反不正當競爭法雖有交叉重疊處，但兩者是不同的法律規範，對同一行為可在認定商標侵權的情況下，還可適用反不正當競爭法來

進行評判該行為是否構成不正當競爭。本案原告既主張三被告的行為構成商標侵權，也主張三者的行為構成不正當競爭，故應適用商標法和反不正當競爭法來評判三者行為是否構成商標侵權和不正當競爭，只是在均構成侵權的情況下，三者僅承擔一次賠償責任。

B、是否有必要對「雅潔」、「朗高」為馳名商標之判斷

（一）原審

三七二一公司、雅飾達公司、李滿銓被控侵權行為所涉及的商品與雅潔公司涉案註冊商標所核定使用的商品屬於相同種類的商品，判斷在與註冊商標相同或類似的商品上所使用的商標是否誤導相關公眾，並不以認定該註冊商標是否馳名為前提，因此無此必要。

（二）本案判決

有必要，認定結果之差異如下：若兩者為普通商標，對普通商標的侵權以引起商品來源的混淆為原則，而該網站未涉及商品交易，客戶要交易也需與雅飾達公司洽談後進行，故無法引起商品來源的混淆；若為馳名商標，對馳名商標的侵權則不以混淆為前提，其可以是對馳名商標的淡化、模糊。本案判決認定雅潔商標為馳名商標，朗高商標為普通商標。

C、關鍵字搜索是否為商標之使用

（一）原審

本案涉及網路實名糾紛，由於我國目前沒有規範網路實名的專門法律

法規，而網路實名作為一種中文定址方式與網域名稱有最為類似的性質，在處理網路實名糾紛和認定侵權及承擔法律責任時可以參照適用網域名稱的相關規定，例如《最高人民法院關於審理涉及電腦網路網域名稱民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《中國互聯網路網域名稱註冊暫行管理辦法》及《中國互聯網路網域名稱管理辦法》等。網域名稱與關鍵字搜索均屬於網路位址，是不同的網路訪問方式，雖然技術上有所差異，但其法律性質並無明顯區別。關鍵字搜索註冊申請人的意圖在於方便網路用戶通過網路瞭解企業網站所提供的商品和服務的資訊，業已成為企業在網路上的重要標誌，具有商業標識的功能和意義，可以給註冊申請人帶來實際利益。

（二）本案判決：未明確說明

D、註冊與提供關鍵字搜索是否侵害商標權

原告主張雅飾達公司作為雅潔公司的同行業者，對雅潔公司擁有雅潔、ARCHIE、朗高商標的事實十分清楚。其次，在雅飾達公司自己完全不具備雅潔、ARCHIE 商標任何權利的情況下，在三七二一公司註冊雅潔網路實名，在中國互聯網路資訊中心註冊持有“www.archie.cn”、“www.archie.com.cn”網域名稱。根據《最高人民法院關於審理涉及電腦網路網域名稱民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第五條規定的有關解釋，該等基本事實就可以說明，雅飾達公司的註冊或使用行為明顯具備惡意。對惡意侵權行為，應當責令侵權人承擔相應的惡意侵權法律責任。

（一）雅飾達註冊使用「雅潔」關鍵字成立商標侵權

雅飾達稱其為系爭網路實名的註冊者，並非侵權人。本案判決認為雅

飾達公司是系爭網路實名所服務的實際受益人，且其為本案主張權利方雅潔公司的競爭者，故可認定雅飾達公司即系爭網路實名的註冊者。本案理由認為雅飾達公司乃同行，應知本判決認定為馳名商標前已事實上享有較高知名度的「雅潔」註冊商標為雅潔公司所有，註冊「雅潔」關鍵字索引服務在網路上使用的行為會使「雅潔」商標的識別性降低，必然導致該商標的淡化，且也無正當理由。因此，雅飾達公司註冊和使用「雅潔」關鍵字索引之行為構成對「雅潔」馳名商標專用權的侵害，應承擔相應的侵權責任。

（二）雅飾達註冊使用「朗高」關鍵字不成立商標侵權

法院認為雅飾達公司將雅潔公司的「朗高」商標註冊為網路實名，當用戶輸入該網路實名時，瀏覽器將在一個單獨的視窗中直達註冊者雅飾達公司的網站，該網站僅對雅飾達公司及其所經營的五金商品進行介紹，而客戶在該網站上不能直接進行商品交易。「朗高」是普通商標，對普通商標的侵權以引起商品來源的混淆為原則，而該網站未涉及商品交易，客戶要交易也需與雅飾達公司洽談後進行，故無法引起商品來源的混淆，不構成商標侵權。

（三）三七二一提供「雅潔」關鍵字搜索服務

被告三七二一公司主張中國法律、法規、規章所規定的商標專用權，主要是禁止他人在相同或類似商品/服務上使用相同或類似商標。可見，並未將商標權擴張到禁止他人用於註冊網路實名，或者禁止他人用於搜索查詢入口，更未禁止網路服務商從事此類註冊。不應該將雅潔公司的權利隨意擴展到在網路實名上的獨占性保護，這是缺乏依據的，屬於對權利的嚴重濫用和嚴重不恰當的擴大。一審判決認定網路實名具有商業標識效能的

同時，直接按照商標侵權予以認定，不僅缺乏法律上的依據，也屬於對網路實名的法律屬性認定有誤。網路實名和網域名稱雖然都是上網手段，也都具有一定的標識作用，但兩者還是有本質的區別，具體表現在：1、網域名稱具有全球唯一性，因此在某些方面可以按照商標侵權的方式處理網域名稱註冊行為；而網路實名不具有唯一性，僅僅是不同的網路服務商所提供的搜索關鍵字，可以在多個服務商提供的服務中同時存在，因此如果也按照商標侵權處理，顯然大大擴大了其保護範圍；2、網域名稱重在定位功能，因此必須是唯一準確的，而網路實名重在搜索的技術功能，可以同時搜索出多個近似結果，因此，網路實名在很大程度上只是搜索的關鍵字入口，並不像網域名稱那樣準確定位。原審法院未能準確判斷網域名稱與網路實名的上述本質區別，而是僅僅根據其所共同的標識功能，就一概適用商標侵權予以處理，顯然在適用法律上不夠準確。是以，雅潔公司對雅潔、朗高所享有的商標權，僅限於禁止他人在五金潔具等商品上使用相同或近似的商標，而不應任意擴大。雅潔公司的權利必須具有明確的法律依據，才能受到保護。三七二一公司並未在五金潔具商品上使用雅潔公司的商標，其提供技術服務的行為也不屬於使用商標的行為。

此外，被告三七二一公司主張與雅飾達公司無共同故意。其與雅飾達公司之間的業務關係，是通過代理商廣州元盛網路科技有限公司進行的，三七二一公司與雅飾達公司並無直接接觸，互不相識，從事完全不同的行業。就涉案的網路實名，三七二一公司僅僅是提供技術上的平臺，並不知道雅飾達公司是否存在侵權行為，更不是有意幫助雅飾達公司去打擊雅潔公司。並且三七二一公司的審查義務，並不是審查雅飾達公司對“雅潔”、“朗高”享有權利，而是審查雅飾達公司是否為雅飾達網站的所有者。從本案中看，雅飾達公司並不否認其是該網站的所有者，同時，法院也認定了該網路實名的申請者是雅飾達公司，這樣，三七二一公司的審查義務已經盡到了，難以進一步審查，是故已盡其義務。因此，三七二一公司與雅飾達公

司沒有共同的故意或過失，不能構成共同侵權，不應承擔連帶責任。

原告辯稱三七二一公司的審查義務，在其《註冊規範》中，明確公開向社會承諾，對註冊申請人的網路實名申請，按照該《註冊規範》予以審查，審查的內容包括合法性和關聯性，絕不是三七二一公司辯解的“僅僅在於申請者對網站或網頁的使用權”。此外，商標使用的方式本身即包含多種形式，法律並未規定只有使用在商品上才視為使用，其實在包裝、廣告、說明書、網頁等載體中使用，只要該種使用與商品有關聯，也是商標使用的合法形式，雖然三七二一公司未直接在五金商品上使用雅潔公司的註冊商標，但其提供網路服務時，卻直接使用雅潔公司的商標，為雅潔公司的同行競爭者直接提供鏈結服務，誤導消費者，協助雅飾達公司從事商標侵權行為。

本案判決認為客觀上為侵權者雅飾達公司淡化馳名商標「雅潔」提供了幫助，其本身也構成了對馳名商標「雅潔」的侵權，但沒有證據證明三七二一公司與雅飾達公司在侵權中存在共同之過錯，故三七二一公司應對其本身侵權行為獨自負責，而無需承擔連帶責任。

E、不正當競爭

（一）雅飾達成立不正當競爭

雅飾達無償佔有雅潔公司的商譽，誤導欲通過網路訪問雅潔公司網站的客戶進入雅飾達公司的網頁，以增加其網站的訪問率，為自己謀得不當利益，雅飾達公司的行為違反了誠實信用原則，其行為亦構成了不正當競爭。

（二）三七二一不成立不正當競爭

被告三七二一主張其與雅潔公司分別從事網路搜索服務和五金業務，不屬於存在競爭關係的行業。三七二一公司也不可能從使用雅潔公司的商標中不正當地獲得競爭優勢。

判決認為因三七二一公司不是雅潔公司的競爭者，且其與雅飾達公司沒有共同的意思聯絡，其受理和註冊關鍵字雅潔、朗高的行為不會對雅潔公司構成不正當競爭。

F、五金經銷商之行為評價

五金經銷商在取得雅飾達公司專賣權的同時，其在公開市場上並不當然喪失對其他品牌的經銷權利，除非其經銷行為違反法律、法規的禁止性規定，如存有商標侵權或不正當競爭行為等。無法證實其有相互串通實施侵權的故意，也無法證明其行為違反了市場交易中的誠信原則，李滿銓的行為不侵害註冊商標專用權。

【評析】

本案否定原審認為商標法與反不正當競爭法為一般法與特別法關係，而認為兩者是不同的法律規範，對同一行為可在認定商標侵權的情況下，還可適用反不正當競爭法來進行評判該行為是否構成不正當競爭。本案原告既主張商標侵權與不正當競爭，故應適用商標法和反不正當競爭法來評判三者行為是否構成商標侵權和不正当竞争，只是在均構成侵權的情況下，三者僅承擔一次賠償責任。關於商標侵權之請求，本案判決並未就兩被告分別註冊與提供關鍵字搜尋定性，然而結論中兩被告成立侵害雅潔

商標專用權，應可推知法院認為其為符合商標意義上之使用。此外，法院考量被告雅飾達網站僅介紹商品，消費者無法在網路上直接進行交易，消費者勢必須與被告進行磋商之過程，因此消費者並不會產生混淆誤認，而此網站特徵將因兩商標是否為馳名商標而有不同的判斷結果。法院考量到案件事實中的交易型態，此點值得贊同。

小結

有關商標法及不正競爭法之關係，中國大陸的見解在此相當先進，中國大陸除了商標法之外，尚有不正競爭防止法，而其法院認為，商標法的違反與不正競爭防止法的違反，屬於請求權競合的關係，因此原告可以競合主張二請求權，惟損害賠償的部分則僅能以其損害之數額計算之³⁸⁷。在我國部分，此問題存在於商標法，尤其是著名商標，及公平交易法第二十條表徵違反的問題。

本議題之探討中包含德國案例。德國在此問題之處理上相當棘手，因為德國有商標法及不正競爭法同時保障著名商標。德國法認為，憲法上保障自由權，包括企業自由競爭之權，而所謂企業自由競爭之權，尚包括模仿他人商品之外觀及表徵等，亦即除非取得商標權，否則享有模仿自由，若為構成商標權之侵害，則屬於自由競爭的範疇。但原則上為自由競爭者，例外仍可能構成不正競爭的違反。例如雖未對原告造成商標、專利或著作權的侵害，但是模仿其表徵、設計、或外觀等行為，屬於原告「競爭特質」的模仿時，顯現出行為的不正性，則例外的構成不正競爭的違反。就我國法而言，不構成商標法的違反，並不一定為合法行為，因為尚有公平交易法第二十條之規範。至於何謂競爭特質，係乃指商品之某種特徵產生顯著性，或因此使消費者產生喜愛而認知其事業來源。德國法院在 *Herkunftshinweisende Formgestaltung von Schreibgeräten*³⁸⁸ 一案中即指出，對於一個未被特別保護權（例如商標權所保護的模仿），根據德國不正競爭防止法（UWG）第一條之規定，當該商品具有競爭特質，而且有特殊之情況使該模仿顯得不公正時，則該模仿可能違反不正競爭法；此種競爭特質以該商品之具體形狀或特定特徵適宜向相關交易圈指出其事業來源或

³⁸⁷請參見本研究案例 8.2.1.及 8.2.2.之介紹。

³⁸⁸請參見本研究案例 8.1.1.之介紹。

其特殊點為前提要件。

我國目前之制度類似德國法之規範方式，有商標法及公平交易法同時並存，且在規範內容中有重疊之處，導致適用上之疑義，尤其在著名商標部分。由於我國商標法對於著名商標之保護，僅限於以註冊之著名商標，未註冊之著名商標僅能求諸於公平交易法之適用。然而按公平交易法第二十條第一項之規定，事業就其營業所提供之商品或服務，不得（1）以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者；（2）以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者；（3）於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。就條文內容而言，並未區分已註冊或未註冊之情形，而係就全部之「表徵」皆有適用，因此以註冊之著名商標亦應得據此請求。然我國現行實務對於此處之適用，則區分為已註冊者依商標法之規定，未註冊者則以公平交易法處理之。因為由於此二者在我國法之救濟程序不同，商標之侵害乃是依民事訴訟程序，而公平交易法之違反則屬行政訴訟，因此循公平交易法請求相關救濟對當事人而言較為便利，但若屬於已註冊商標者雖符合公平法第二十條所要保護之表徵，卻可能被要求改以商標之民事訴訟途徑為之，因此，此一區分似有為行政便利之考量。我國實務上對於同時符合商標法及公平交易法之表徵，以是否註冊而適用不同之程序，與德國法中對於商標及不正競爭之請求無法同時為之的情形相類似。然事實上自條文文義觀之，並無此種區別，而似應認為同時符合商標法及公平交易法所規定之表徵，應屬於請求權之競合而允許其累積請求，較為合理。

某種角度而言，德國法的見解不如中國大陸的看法先進，因為德國法之適用似乎須依商標法而不能請求時，始適用不正競爭防止法；亦即如同時構成商標法及不正競爭法之違反，則以商標法優先適用，其理由認為，不正競爭法的請求是較不確定的，因為尚須判斷其不正性。中國大陸則是允許競合；而英美的法院在此情形下也是允許原告累積的請求。德國近年來逐漸有有利學說改採此一見解，認為應讓原告選擇主張。我國法在此部分似乎尚無類似之看法，似乎與世界潮流趨勢不甚符合。

第參章 教育訓練課程

本計畫於民國九十七年十月十三日、十五日及十七日，假經濟部智慧財產局十九樓會議室，由本研究計畫主持人國立台灣大學蔡明誠教授、計畫協同主持人國立成功大學許忠信教授，共舉辦四場教育訓練課程。分別針對本計畫研究之八大議題，包括（1）傳統商標及新型態之立體、顏色、聲音、氣味商標之識別性之認定、（2）著名商標之淡化減損、（3）商標權之限制、（4）兩岸間商標實務之爭執、（5）以地理名稱進行商標註冊之問題、（6）網路侵權之判決、（7）歐洲共同體轉運等邊境管制措施、（8）不公平競爭法制與商標法制間之分際等，將研究內容提供與相關人員參考，期能對將來我國商標法律領域之運作，有所貢獻。

茲分別就教育訓練課程內容，及各課程中與學員之問答互動，摘錄如後。

10 月 13 日教育訓練一 9:00~12:00 Q&A

第一章 傳統商標及新型態商標之識別性認定

一、傳統商標之識別性認定

Q：(智慧局同仁) 描述性商標沒有識別性不能請求核准，若是依歐體商標條例第七條(1)(c)「保留在公共領域當中」，其主要內容為何？因無識別性，可能藉由後天來取得，若把其目的界定欲保留在公共領域中，讓其他業者可以自由使用，則是否會有一些衝突？

A：(蔡) 此處有幾個關鍵問題，首先何謂第二意義？第二意義有一種是事實上之第二意義，假設其變成普通名詞則不可取得（例：蘋果牌蘋果），保持自由是後來判斷之結果，即其未產生第二意義，又掉入說明性標章，但也可能變成普通化（普通標章），差別在於：普通標章永遠不可能再取得，因為無法有第二意義。若是指稱原來名稱，係指普通性標章；若是說明數量品質，則為說明性標章。但困擾處為地理名稱，其於過去有人認為是普通名詞，則永遠不可取得；但亦有人認為其係單純描述性的標章。歐體商標條例(b)款先規定欠缺識別性，(c)款又規定描述性商標，而美國聯邦最高法院判決則較少直接說明何為識別性，多說明哪些無識別性，故用一光譜來說明，即左邊為普通名稱，光譜從左至右的順序依次為說明性標章、暗示性商標、隨意性商標、創造性商標，所以商標可能係浮動的，是個光譜。識別性於第五條有規定，於第二十三條又有規定，中間有無灰色地帶會讓人困惑。保持讓公共使用之必要性，事實上嚴格判斷之結果並非在前面即產生。

A：(組長) 實務上操作，若能具體屬於第二十三條第二款說明性時，則適用第二款；可以具體屬於第三款通用標章，則適用第三款；其他無法明確歸類其屬第二或第三款時，則回到第一款判斷。所以我國的立法格式可看

出，第一款的識別性和第二款說明性以及第三款通用性是並列的，感覺上有各個態樣的類型，故在解釋上會存在一些問題，而歐洲亦採此種立法。因此在修法時，於第五條定義商標，要求仍須有識別性，而在第二十三條不得註冊事由，則先說明何為說明性、通用標章後，才規定其他不具識別性的情形，如此把實務上操作適用方法轉成法律文字，則於適用上不會造成三款並列的情況，即排除不是說明性、通用標章後，則屬於其他不具識別性之情形，如此體例上較為一貫。

Q：(蔡)若荷蘭人拿「Postkantoor」到台灣申請，是否可給予註冊？

A：依其原始意涵來看，若其翻成中文係說明性標章，則無法註冊。

二、顏色商標

Q：(蔡)實務在審查顏色商標有無依照國際間之顏色分類表？

A：無要求送顏色識別碼。

Q：(蔡)「LIGHT BLUE」可否在我國拿到商標之註冊？若無法註冊是何理由？欠缺非功能性？亦或顏色無識別性？

A：(組長)不可註冊，因顏色無識別性。原則上我國顏色商標認定從嚴，須證明有第二意義，即檢送證據證明大家看到該顏色就直接反應其為何廠牌，故現今核准之例多為顏色組合較多，如：金頂電池、7-11、全家便利商店、大榮貨運、中國石油，且廠牌較大已使用一段時間。唯一一家使用單一顏色者只有螺帽，該廠商有提出證據證明所有螺帽中只有該家廠商其內圈使用紫色。

Q：(智慧局同仁)被告主張，原告於向 USPTO 申請商標註冊時，謂其將淺藍色使用於握把布一事係於 1977 年起即已實質地、排他地使用；惟事

實上，至少有十三家網球公司販售超過五十五種品牌的各種藍色握把布。因此，原告取得該商標註冊，乃係因詐欺而取得。

A：(蔡) 美國乃係採實質使用主義，故該主張可能是對被告有利的主張，亦即已有至少十三家在使用，為何只與被告訴訟，但此主張應無法成立。

Q：(組長) 顏色識別碼是否於申請時要求？因顏色識別碼很複雜，且各國有不同系統，故我國無要求，但歐盟有要求。本案以顏色掉入識別碼，表示大家都可調配出該顏色，是否則認為應保留在公共領域給大家使用？顏色識別碼之作用應係在確認真正顏色為何，非在與功能性連結。

A：(蔡) 顏色識別碼的採取有二種方式：一、與各國一致或自己有一套分類標準，記載在文書上。二、作為參考標準：提供販賣該產品之相關商品分類表，作為審查佐證。分類表是基於某個行業或特殊團體，非國際間所認定，故於承認顏色標章下，未來在國際間可討論要採抽象或是共同的個別的標準，因不可能有放諸四海皆準的顏色標準。如網路上有色差，無法調配出所有商品或服務都涵蓋的顏色。

A：(智慧局同仁) 歐盟公佈之新措施不再要求申請人提供顏色色碼，之前卻有要求，故原則上應是識別系統過多，且重點是顏色是否給予註冊。

A：(蔡) 但在個別證明意義時，即採第二種方式，不強制提出。假設已經給予註冊，以後他人想要舉發撤銷或訴訟時，可將其作為證據。又此涉及我是否要維護該顏色，且付出很高的代價去保護它？第 48 頁說到「具有實用性質的顏色碼 (color code)，除非為阻礙競爭者使用該顏色所耗費的成本過高，仍得賦予商標權的保護」，即簡單保護即可，此為成本問題，是否成為 leading case 仍有討論餘地。我個人認為，在台灣比較強調適用範圍標的，理論上來講，該顏色產生標示化，若你調得出應是我公告後你才調配得出，理論上該顏色具有某個獨特性在內，當然在商標的圖案不要求一定要獨創，我可用別人的東西用在另一樣東西上，至少來講，我把這個顏色用在這個商品或服務上，應該是以前未用過，至少應該要有這樣的獨

特性在裡面。然而相對來講有一難度，同樣為藍色，3M 的藍色和之前的「LIGHT BLUE」可能也有差，所以個案須藉由專家鑑定。但我猜想我國商標局在審查時，大概不會這麼細去要求。但至少可要求申請人應該做一些舉證，關於這顏色是否在這領域使用在該商品服務上是具有特殊性且無人使用在該商品服務，反而是否一定要求到申請人舉證耗費成本保護，則是個案問題。

A：(組長) 功能性判斷中有一項「是否對其成本影響大」，其實立論應回到這個顏色在同業之間很通行時，爲了要迴避不去侵權，可能需要改變其製程，導致增加成本，我個人覺得回到這個地方切入會比較好。

Q：(組長) 在禁反言原則下，有一例，水里蛇窯，在申請中其同意也聲明不專用，但後來因行政上疏失，公告內容無聲明不專用，故其不承認而訴訟，法院認為後來之補公告是限縮他人之權利，主管機關無權作此行為而敗訴，此是否為典型之禁反言原則？

A：(蔡) 這是典型例子，但麻煩之處在於商標比較少看到申請檔案之禁反言，即申請的歷史檔案裡面，只要有捨棄，理論上不可再去法院爭訟。理論上來說，申請檔案之禁反言公告內容與檔案係一致的，但因商標比較具體，專利只給專利說明書登載，所以這是解釋上之問題，較常適用禁反言原則。

Q：禁反言在民法上的基礎為何？

A：非純粹民法問題，例如我蛇窯同意給你使用，但於你一拿到該蛇窯時，反倒主張侵權，則因係是否有默示同意而阻卻侵權。

Q：台灣是否受到巴黎公約之拘束？

A：是，因為 TRIPS 的關係。

Q：爭議係顏色商標爭議或是原來商標之爭議？因為原來商標爭議，在台

灣，不論其畫何種顏色都係墨色。只要調出該顏色就被保護在內，是否須保護這麼廣？

A：Konica 是平面圖形商標，且其係彩色則顏色限定於該色彩

Q：假如無特別標示則係墨色？

A：對。

Q：似乎有間接保護顏色的意味？

A：因為如果他申請係墨色，則他出去使用時可不受限制，但原則上也會產生混淆。

Q：所以還是限制在那個地方？

A：那是因為平面，平面有個框，有個輪廓。Konica 它有一個框，向扇型這樣展開。

Q：僅主張加油站色調，可否擴大即於原來色調之外？假設係墨色，於盾牌上塗上綠色，其上書寫 BP，這樣有無侵害？上訴法院認為一審法院認定 BP 之商標已表彰其商品或服務來源之見解有誤，大家看法如何？

A：當我們在附給它第二意義時，是以實際使用的東西態樣為主，所以原則上不會平移到不同東西上，因為差太遠；若很相似，可能還會擴大一些適用，但不會無限擴大。其實它這一朵花已經用很久，是屬於它的平面商標，一直使用黃綠二色，我覺得比較像是顏色組合，那它這次是要單獨保護綠色，但招牌來看皆是黃綠二色，故其實上係黃綠組合而非單純使用綠色，所以它給消費者的印象是完全不一樣。所以我覺得它實際使用資料和它申請資料是有落差的。

Q：(蔡)歐體在審查立體標章時，不知是否和台灣相同，即第 85、86 頁，其甚至加入「分別審查」，且須找出理由，否則會違巴黎公約。又很多案子亦涉及公共利益，這可能和台灣也有些不同。

A：(組長)其實我們台灣在判斷識別性也一樣，原則上註冊商標之圖案與指定商品之間有無傳達商品特徵之一些訊息，例如 1885 用在葡萄酒可能

係在傳達該酒係這個年份的資訊，故我國在判斷上亦是落實到具體個案，第一：其指定之商品或服務，因為識別性是相對於商品或服務而存在，非絕對概念。我覺得他說抽象的概念即係絕對的概念，即僅回到圖樣來看，該圖樣是否有識別性，它不會和商品之間去掛勾去連結去判斷，第二：係從相關消費者之認知，第三：同業如何使用，因為若核准會影響公平競爭，特別是普遍作為說明商品之特徵時，則應保留在公共領域讓大家自由使用，故判斷方式與歐洲應該差不多。

10 月 13 日教育訓練二 14:00~17:00 Q&A

第二章 著名商標淡化之相關問題

Q：(智慧局同仁) TRIPS 規定你可以用自己的方法，並非一定要規定在商標法內，所以美國仍然有履行國際義務？

A：(許) 因為美國是聯邦國家，有國際義務者是美國聯邦，州沒有義務，美國政府只能要求州要去落實這些國際條約，因而只有幾個州用 common law 的方式來履行這個國際義務，並不代表美國整體也已經履行這個國際義務，實為兩回事，故美國在這國際義務上仍未落實。

Q：(智慧局同仁) 美國現在有無聯邦的著名商標理論(the famous marks doctrine)，也就是在一國內未使用亦未經註冊但仍具有著名性（因國外使用等）者應受保護？

A：(許) 它無聯邦立法，只有 common law（普通法），common law 是從英國來的，而美國各州都有普通法，是判例所累積的判例法，但是由於聯邦法院在適用一些 common law 的原理作成一些聯邦法院判決以及適用聯邦的實定法也形成一些判決，後來慢慢有一套聯邦普通法，所以美國的普通法有兩大系統，一種是各州，例如加州的普通法，一種是聯邦的普通法。那麼 unfair competition 由於它被納入侵權行為整編，侵權行為整編本為非立法權之機構，透過學者與律師所歸納出來一套全國性質的聯邦判例法，也就是聯邦普通法，其內有 unfair competition，但其 unfair competition 的類型還是無如德國廣泛，所以我們說，美國法雖然有 unfair competition 但其類型無德國法廣泛，這牽涉到法哲學的問題，德國是一集體社會，其不正競爭法，社會從事競爭須遵循此規範，與法、英、不同，其鼓勵自由競爭。美國的不正競爭法一開始受到英國影響鼓勵自由競爭，後來漸漸演變，但也只能說是折衷主義，未如德國完備，僅比英國更多類型。

Q：(智慧局同仁)越著名的商標，其越容易造成混淆誤認？但已有反淡化法案，則應回歸商標之功能，因學理上越著名的商標，越不可能造成混淆誤認。

A：(許)混淆誤認有廣義、狹義與間接的混淆誤認。混淆誤認的概念本來在德國法是狹義的混淆誤認，但狹義的混淆誤認於傳統社會無太多著名商標的保護需求，所以於該時代可被接受，然而隨著人類科技進步，許多商標越來越知名易被仿冒，但於傳統之混淆誤認不構成混淆，可我們覺得它有保護的必要，故於無不正競爭法的國家，勢必擴張混淆誤認的概念去保護它，但有不正競爭法的國家則無須擴張，所以德國法因有不正競爭法則用該法保護知名商標，其對商標之混淆誤認一開始採狹義且其混淆誤認僅有來源、功能、表徵的混淆，但後來受到歐體準則的影響也無法持守這關卡。混淆誤認的認定一開始其擴張係爲了保護著名商標，即無著名商標保護法制時，只能用混淆誤認去擴張甚至及於間接混淆，故我贊成當該國有著名商標保護法制時，混淆誤認應限縮，但限縮到何程度，以現在歐洲法院的態度因現在有著名商標保護故及於廣義混淆但不及於間接混淆。有些國家需要擴張至間接混淆，因其無著名商標保護，如澳洲法，其至今無完整一套對著名商標保護之法制，所以須用澳洲法的六十條，則其混淆較為廣義。將混淆誤認擴張係為保護不正競爭，其對商標學理有違背，我認為混淆誤認應回到商標之功能。商標之功能若係來源表示功能，則只有對來源產生混淆才是混淆誤認；若商標之功能稍微擴及到品質保證功能，則違反品質保證功能也是混淆誤認。但無論如何不能因要對著名商標保護而將混淆誤認擴大及於著名商標保護。

Q：(智慧局同仁)德國的不正競爭法是否像我國公平會是行政機關介入後走訴訟來解決？

A：(許)德國的不正競爭法是民事的侵權行為，且中國大陸的不正競爭防止法亦採民事訴訟，即使美國的不正競爭亦是兩套，一為民事訴訟和刑訴

(civil action & criminal action)，另一為行政訴訟和刑訴，於涉及公益時才會採用 FTC 的行政手段去處分，循行政訴訟的管道。我國法將不正競爭納入公平交易法其實係不正確立法，使原應由民事法院來解決紛爭之情況反而用行政處分處理。

Q：(智慧局同仁) 商標法需要去保護著名商標嗎？是否僅因公平交易法不保護著名商標，而將其交由商標法保護？

A：(許) 可效法日本，把公平交易法中之不正競爭防止法獨立出來，成為一套不正競爭防止法，將著名商標交由該法規範，則商標法即如日本一般，僅保護註冊商標甚至不註冊的使用商標。

Q：(智慧局同仁) 商標法之著名商標保護與公平法之不正競爭仍有落差，故公平法不應刪除而應以概括條款作保留，但公平會認為此屬訴訟並非由行政機關去界定，故相關部分規定應刪除。

A：(許) 沒錯。公平法第二十條可以不放在公平法，但須獨立立法，因置於公平法會有行政處分之問題，故須有一不正競爭防止法（屬民事規範），若移除而未立法則會有漏洞。因第二十條之保護為補充成果保護，其牽涉不正競爭防止法、商標、專利、著作權的保護問題，最明顯的例子為新式樣專利和不正競爭防止法的問題，例如勞力士手錶其新式樣的註冊於期限過後專利權無法保護，但消費者會購買勞力士錶大多是因其式樣，故於新式樣權已屆滿後，如其具有競爭特質外觀，不論是商標、專利、著作權，其競爭者去模仿其競爭特質而獲取競爭利益時，此為一種不正競爭行為，故第二十條須擴張及於表徵以外，即商標之表徵外尚須及於商品之型態甚至著作之保護，因此第二十條非但不能刪除反而須擴張但須獨立立法。商標權之侵害，只要我國有承認商標權跟著作商標權等，由於商標權之侵害已被提升至權利位階，故對此種權利侵害本為不正，則不須依公平法第二十條，但於某些情形雖未構成商標權侵害然仍屬不正競爭，例如模仿產品

外觀，該外觀非原告之註冊商標，此時僅須該外觀係原告在市場上行銷商品之競爭特質所在，則該模仿雖非商標權之侵害仍屬不正競爭，但此時例外須該行為有顯出不正性，與商標侵害係結果不正不同。

Q：(智慧局同仁) 被告雖是故意地去造成聯想，但它僅是部份地而且不完全地去造成聯想，其差異為何？

A：(許) LV 的案子被告係故意去造成聯想，但其故意係為使大眾知悉其諷刺調侃之對象，因此其使大眾產生聯想係故意的，但非完全去剝奪 LV 之聲譽或是減低識別性之聯想，而係部份的產生其所諷刺的是 LV 這個商標，故其有故意，但法院認其未構成沖淡，甚至認為 LV 之商標更著名。

Q：(智慧局同仁) 是否於某幾個州提訴訟才會論及聲譽之部分，像本案 LV 並未論及聲譽部分。

A：(許) 聯邦無保護條款問題，故諷刺條款較易成立。於德國法無 parody，但有不當聯結，如將人吃的人指的和狗咬的以相同商標標示，會使聲譽減損因其有不當搭配。由於聯邦反沖淡法只重視識別性部分，本案雖故意產生聯想但因原告 (LV) 係著名商標消費者反而會更注意被諷刺的是誰，反而識別性不會減損，聲譽的確有減損，於州內可能會勝訴，但於聯邦無法訴訟，因其以識別性為準。

Q：沖淡於現行法係英國體制，於註冊階段係之虞，於侵害係實害，但修正草案卻改採美國法。

A：其實二者皆有先進國家法制為根據，此時應考量何種法制對台灣較有利，亦即在法制上皆有根據，須考量對著名商標之保護是須保護至美國程度還是像英國即足夠，其實此有產業利益考量之問題。

Q：於 DAVIDOFF & CIE SA 一案，因其非實質性商標，從美國觀點看，是否會落入沖淡保護？原則上已不認為是類似為何還須沖淡保護？

A：其不構成混淆，因歐洲法院提到其對混淆誤認採狹義概念，故法院於該案會產生於類似範圍內但不會混淆之結論。亦即將混淆誤認回到商標之目的係來源混淆與品質保證功能喪失之情形，故有可能於商品類似範圍內，消費者因其對該商品之聲譽而知係何人生產，故來源無混淆，又該商品品質也未較差，故亦不會構成品質保證功能之違反，此時根據商標法無混淆誤認，但仍於類似範圍內，則可用 dilution 救濟。

Q：歐洲適用須考量不正性，若實際上無證據時該如何？

A：因為混淆誤認外之行為值得法律去苛責，須其行為不正，故混淆誤認不考慮其結果單看行為本身有使消費者混淆誤認時，即須處罰；但混淆誤認以外的要去處罰，於歐洲法院須行為不正，如對他人識別性的減損本身即為不正或是無正當理由而白搭他人聲譽，故會有無正當理由及不正要求。從學理而言，的確無必要在類似範圍內排除 dilution 保護，因會有混淆誤認無法涵蓋之情形。

10 月 15 日教育訓練三 9:00~12:00 Q&A

第一章 傳統商標及新型態商標之識別性認定

三、立體商標

Q:(蔡)台灣有沒有像 Develey 這樣的案子,有沒有類似案子申請過商標?

A:(組長)美極醬油,它有一些顏色組合,因為其蓋子是黃色,瓶子下方是立方體再加上顏色。

A:(蔡)不過要小心,這個案子最主要的精神在於,不能因設計的瓶子特殊就行,而應該是社會大眾認知到看到這個瓶子就會想到這是某種香料或食用油等等,需要有這種聯想,其實要求起來蠻嚴格的。

A:(智慧局同仁)我認為如果沒有特殊到非常離譜時,好像還不爭執,如果說很特殊時才會值得討論是否有識別性。曾經有一個日本案例,一個香水,其外包裝類似太陽形狀蠻特殊的,日本認為具有先天識別性。老師剛剛講的關鍵「不是很特殊就一定有識別性」,但是日本的案例中就認為有識別性。

A:(蔡)其實這個可以再進一步去深化其理由,你說它很特殊,可能會增加它認定識別性的強度,但是這並不同於識別性。我們在探討識別性時有很多參考的因素,並不一定說具備那個東西就變得有識別性。我們上次討論顏色商標,顏色有一個分類表,那並不代表沒在顏色分類表就是特殊,還是要參考說特殊到什麼程度足以來表彰原來的商品來源,其實這是商標主要的精神,當消費者看到該商標後會馬上聯想到其商品來源,愈特殊代表成立可能性愈大,但是並非等於,這是兩個不同的概念。

Q:(蔡)如果有人來申請像這樣的 S 扣環,該不該准予註冊,大家的看法如何?

A：(組長) 因為他取得專利表示是一個技術思想的創作，應該回到專利去保護，原則上專利跟商標的立法目的不同。

A：(蔡) 但是以這個作為標識難道不行嗎？因為法律沒有禁止兩者併存。

A：(組長) 因為原則上有功能性的東西，即使取得第二層意義原則上都不會准予註冊，在國外立法例是這樣的。而現在有所放寬，因為技術不斷進步，這樣的技術讓一個人去獨占商標權時，不會影響同業的公平競爭，在此情況下有些國家會有所放寬。早期理論剛出來時，只要取得發明專利那種技術思想創作的專利，就代表這東西是有功能性的，原則上商標不會准予註冊，後來又慢慢放寬。那目前我們的實務是這樣子，如果申請商標時已經取得專利權的話，原則上我們就當作是有功能性的表見證據，除非再去舉反證。其實我們只有碰過一個案子，到目前用功能性駁回的只有一個案子—瓶塞蓋子的案子，那個案子裡蓋子的地方，壓下去這個地方會撐開，將蓋子及瓶子之間的密合度拉到最大，像軟木塞一樣，它就撐得更開，跟瓶口就可以更緊，酒就不會溢出來。當時當事人申請時就告訴我們這個東西曾經拿到專利第幾號，我們認為其本身具有功能性，因此就沒有核准。

A：(蔡) 從理論上來講，只要純功能性才駁回，否則他還是可以表彰其來源，其實應該可以併存。謝謝組長的補充，這地方牽涉到看起來澳洲好像可以併存的，不然就不會有像二十五條規定，但審查還是要尊重大家的判斷。

A：(智慧局同仁) 澳洲也有規定是說如果形狀本身是有專利的話，他們還是可以請求法院把那個部分撤銷。

A：(蔡) 我覺得這樣好像不一定公平，譬如說假設不是用專利保護是用著作權保護，難道就可以嗎？因為事實上著作權有時候也會涉及到功能，但因著作權保護的原創性是一個創意。我認為不能因為有另一個著作權保護，就不應該受到商標保護，我的看法從學理上應該回到基本面，可否將此商標使用在商品上，可否表彰其來源，與他人相區別。如果純粹只有功能，已經有專利保護，就無須過度保護。像迪士尼案子，之前用著作權保

護終生加三十年，屆期後就轉為商標保護，無所不用其極去保護。其實可以發現兩者併存的機會是有可能的，只是我們要不要把那個線要拉到那裡，從學理上來看兩者併存的可能性是有的，甚至還更麻煩的是併存是兩個不同權利主體的情形，理論上有此可能，因為商標沒有禁止用別人的圖案申請註冊，當然可能會涉及到公平交易法還有其他的問題，不然的話就不會有所謂說明性商標、普通商標、獨創性商標等，畢竟獨創性商標是在光譜的最右邊。

四、聲音商標

Q：(蔡)如果有像 Shield 的案子在台灣發生是否有相同的結果，各位認為如何？

A：(智慧局同仁)我認為仍要透過使用，本身那個東西一定不會發出聲音，那個聲音與表彰商品或服務相連結時，一定要透過使用，消費者才能產生連結，因為使用這個聲音，才能夠表彰其來源。

A：(蔡)原則上是兩回事，可不可以當作商標的資格或能力是一回事，這樣的一個聲音是不是可以作為聲音商標，另外是否有識別性的問題，先天看起來這聲音好像大家都可以做到，因此才需要使用，使用是第二階段的問題。我們現在討論的這個案子，是在討論前面這一段，公雞叫聲、鳥叫聲或大自然的擬聲，究竟有沒有可能。這個案子其實回到比較原始的那個概念，給愛麗絲貝多芬的九個音符，再加上公雞的這個擬聲字，有沒有可能在台灣有註冊。

A：(組長)台灣任何聲音都可以註冊。歐洲與美國不一樣的地方是因為美國認為聲音都可以註冊，不管能不能用五線譜去呈現，而歐洲最基本的要求就是一定要能夠用五線譜呈現，像公雞叫沒辦法用五線譜呈現，像美國米高梅的獅吼聲，在美國註冊沒有問題。可是當時在歐洲註冊時都踢到鐵板，因為歐洲認為獅吼聲無法用五線譜去呈現那些樂譜，所以不接受。我

們台灣當時引進聲音商標時，在抉擇說要像美國這麼開放的尺度或要像歐洲只能用五線譜呈現的聲音，才符合所謂的圖文表示。後來我們還是開放，我們要求申請人要送一個聲音光碟，現在的技術已經做得到，只要來申請聲音商標時收到申請人 wav 檔的光碟，然後申請十天後我們就 po 上網了，進入智慧局網站一點進去，就可以聽到聲音了。我們認為聲音商標真正要呈現是，你聽到的那個聲音，至於去呈現方面，只是一個載體，一個媒介物，因此我們就放寬到最大，採取美國的方式，任何聲音通通都可以進來申請。這是在第一個階段，第一個階段我們是開放的，商標本來就沒有要求獨創的，進入第二個階段是否有識別性，消費者聽到這個聲音是否可以跟特定來源連結在一起，如果可以就符合商標要件即可註冊。目前智慧局核准註冊的大部份都是在市場上有使用的，除非說其文字商標本身已經很有名，像 Mr. Brown 咖啡，因為 Mr. Brown 已經很有名了，其識別性會比較容易啊，像萊爾富在唱歌歌詞裡將萊爾富放進去，我們認為只要將所擁有很有名的文字商標放進去，原則上比較容易產生識別性。

Q：(蔡) 但是要不要使用？

A：(組長) 原則上還是要使用。

Q：(蔡) 在審查時候是否要求附上使用證據才會准予註冊？

A：(組長) 我們在歌詞裡，如果有含那個文字就比較不要求說使用證據。但是像電腦都會有 Intel 的聲音，那個因為它使用了很多以後，你聽到那個聲音才會產生連結，這個就比較會要求使用證據。

Q：(智慧局同仁) 可是歐洲現在已經開放了，2006 年有一個準則，因為他之前不接受光碟片聲音檔，可是後來已經可以接受聲音檔，現在已經有一些就是不適用這個五線譜呈現，也可以接受的聲音相關案例。

Q：(蔡) 謝謝，但是他有沒有放棄如剛剛講的清楚精確的被圖文表示？

A：(智慧局同仁) 問題是因為歐洲接受了，變成說他沒有辦法突破這一點，所以他就用另外一個準則來規避掉這個。

A：(智慧局同仁) 因為歐洲都一定要有圖文表示形式，可是為了要突破實務上的困境，後來他就接手了。我記得之前有看到像海豚的叫聲，都已經有了，在 OHIM 網站上。

A：(蔡) 其實只要從商標能力觀點來看，解釋上圖文表示應該不會只限於有五線譜。圖文這兩個字不是只有圖形跟文字的呈現，應該是說可以附著在某個載體上，可以讓你感知其存在，但不是完全只有聲音上的感受，有時可能是其他感受的存在，而且有固定的方位你可以去定位或定量。

A：(組長) 其實只要抓著視覺感知，他的圖文其實就等於視覺感受，呈現的圖樣必須要眼睛可以看得到的，所以歐洲才接受五線譜，因為五線譜一公告，就是眼睛可以看得到的東西。

A：(蔡) 但我比較擔心，我們這樣是很堅持歐洲標準，再去用美國，這個可能就要稍微綜合一下。我不認為圖文表示就是所謂純粹歐洲，其實在 TRIPS 裡也一定要 acceptable，可以去感受，可以用一種形式去表現。在申請時有相關證據可以呈現，可以感受其存在，從這個角度去思考，有一個載體可以去呈現，當然不一定要每個都是載體，應該這樣就可以了，比較寬一點。

A：(智慧局同仁) 新加坡條約對於這個圖文表示要件都已經放寬。

A：(蔡) 我想這是個趨勢。現在的年代跟過去不一樣，過去連要不要註冊都是受質疑的，慢慢已經開放下來了。到後來可能會變為 any sign，任何的圖案或圖示或標識都可以。再來關鍵就在於第二個階段，在過去好幾年前我寫過一篇文章，商標的能力跟識別力、識別性是不一樣的，它應該存在、它可以作為商標，基本上是表達自由，但是可以作為商標與使用在商品或服務上，可不可以表彰其來源，這是兩回事，這就變成是你的職權，你在做實際上的選擇。在講要件的時候，盡量先承認它可以有商標的能力。

Q：(蔡) 每一個都要求使用，就比較嚴格一點。

A：(智慧局同仁) 本來就是這樣，因為消費者不會認為它們本身是商標。

A：(蔡)我一開始就要求你一定要使用，這是一個做法。我們是採註冊主義，比如說這個公司沒有開，也可以來申請商標。我們不是將使用當作唯一要件放在前面，但是只要有使用，論證的資料越多，取得商標機會越大。把使用當作要件當作門檻，你沒有這個門檻就不能跨進我這個門，與你進來以後我要承認你這商標，你最好有使用的證據，這是兩個不同的概念。各位要求使用時，也要注意現在慢慢走向註冊主義，有一些對於權利人的保護也要注意。假如這個聲音沒有很特別，草莓味道、蘋果香沒有很特別，不准予註冊，但是不准予不是因為沒有使用，而可能是因無法區別商品來源或與他人相區別。

第三章 商標權的限制

一、平行輸入與權利耗盡

Q：(蔡)電子書本來可能是一套書，我就分開來賣，但是我可不可以分裝來賣？

A：(組長)在國內平行輸入這個部份其實是採從嚴的，很多最高法院的刑事判決，幾乎都一定要原裝銷售。有一個例子很明顯，從德國進口鉗子，那種大包裝的，進到台灣來以後，進口商、貿易商切成六支，變成單包裝去賣，結果最高法院就認為不行，但六支變成一支品質其實沒有影響。法院應該取得一個平衡點，如果是一個獨家代理商，須支付很高額的權利金給原廠。如果從國外原廠進口大包裝，然後再分成單支銷售時，最高法院判決幾乎都認為應該要原裝銷售。台灣在平行輸入是採取最嚴的標準，法院的實務運作是這個景象。

A：(蔡)謝謝補充，這是可以討論的，因為這兩個大議題。在我理解裡耗盡原則跟平行輸入是不太有關，耗盡其實是在國內的理論解釋，所以歐體沒有歐體外的耗盡，只有歐體內的耗盡。而平行輸入是否合法，如剛剛組

長所說，我去外國買了東西輸進來，那可不可以分包裝，這些是等一下會講的。商標法第三十條好像第三項還是第幾項，就沒有區分這市場是國內國外，所以有人認為我們是採國際耗盡，或是採平行輸入是合法的，我想這樣說也是有其道理。

A：(組長) 我上次看過公平會的案子，也是有法院判決，有關酒瓶方面，他是國內的廠商，他好像是 600 還是 700，然後進口是 450，結果他這樣進來時，消費者都誤以為說酒瓶容量是一樣的，銷售價格比較便宜消費者就會來買。然後我有看過一個美國的案例，一個香水的瓶子，該有的內容都有，但是在瓶子下面將編碼塗掉以後再重新貼上他們自己的編碼，結果法院認為這個部份已經影響他商品的品質，因為塗掉以後再弄上去，他們認為破壞外觀，認為會影響其商譽，亦認為構成侵權。

A：(蔡) 如果水貨商想要魚目混珠搭便車，以獨家代理商而言，花很多錢去廣告，一般的水貨廠商可能就不需要維護。以現在商標的角度，只要標示清楚而且使用在商品上，不會造成消費者混淆，其實從傳統的商標理論上，大概就可以被接受。接著有沒有違反競爭的原則，比如說搭便車或剝奪人家的勞動成果，這就是另外一回事。從商標本身來看，從商標的功能或是來源標示，或甚至是在擴充到所謂商品品質，其實大概同一就會成立了。至於第二個案子就比較不一樣，因為將標示方式有所改變，這比較嚴重。因為會讓人誤以為是其自行發展出來的，或有其他可能造成消費者無法辨識原來商品的來源。

A：(組長) 那不是商標，只是商品的編碼。然後商標也沒有動，那商品完全都沒有動？

A：(蔡) 以台灣來講，可能涉及商品標示法、食品健康管理的法規、醫療藥師法、公平交易法的問題，我覺得可能這也不是商標法本身的問題。因為商標本身標示他的商品，這個圖樣正確使用在其商品，而且品質不變，原來的東西是真品，不是這個仿冒出來的，應該大概就可以。

A：(組長) 法院認為本來是高級品，然後因為有樣子改裝，就是編碼的問

題而已，外觀改了他的品質比較粗劣。

A：(蔡)可能會，但從理論上來講，我們商標法不大管他商標價值，嚴格上來講，除非我們很大量引用著名商標理論，識別性減損，這個是另外一回事。其實商標本身嚴格上不包括品質，商標只是一個來源標識，但是因為現在採著名商標理論以後我們就越管越多，其實理論上不需要做到那麼多。

Q：(蔡)平行輸入跟耗盡，這一塊是最複雜的，那其實我們現在的高院都很保守。

A：(組長)法院原則上就一定採原裝銷售，幾乎都是採原裝銷售，所以幾乎是採最嚴苛的。

A：(蔡)不過這也可能涉及到那個法官的態度，法官他可能用一般的想法，像剛剛講的美觀、品質，剛剛講的那些要素，其實是不公平競爭或消保法的問題，因為在商標的侵害他就告商標侵害，這地方應該要有考慮空間，不應該馬上就認為是商標權侵害。

A：(組長)之前法院判決可能基於因為商標法是保護消費者，若有進口水貨，就不會使獨家代理廠商去獨占市場，避免價格高居不下，如果能夠適度放寬水貨進來的話，價格就會有競爭，對消費者是有利的。如果商標法是保護消費者的想法，這樣推衍下來，就是這樣子。

Q：(智慧局同仁)前一陣子看到一個有關平行輸入的日本案例，法院認為即使是真品，但有關產地本來契約要求在某一地方，但是後來跑到大陸去製造，就認為說大陸製造，那他就是劣級品，違反契約約定，商品是從大陸進來，那就不是真品。

A：(蔡)日本有所謂商品學的書，認為沒有真正兩個商品是一樣的，因為商品有所謂心理結構和物理結構，所謂心理結構是說消費者喜歡去買他，這是忠誠度的問題，或像剛剛提到的我喜歡那個顏色，那個嗜好。而第二

個是所謂物理結構的問題，剛剛講的在大陸製造，這就有差別。

二、商標之合理使用

Q：(蔡) 雨果的案子在台灣是否會給商標註冊？書名給不給註冊？

A：(組長) 原則上像哈利波特那種系列叢書，會給予註冊，漫畫像老夫子一系列者，也會給予註冊，每一本有單獨內容但係一系列的如吳姐姐講歷史故事，也給予註冊，但若只出一本，如天龍八部，雖其有五本但其係因故事情節過長，則不給予註冊。

A：(蔡)：所以須有連續性才可。但我覺得這個案子不完全是書名之問題，而是像是拍成遊戲軟體如三國演義或去轉成 DVD，其實嚴格上來說其非專門去賣雨果鐘樓怪人的東西，而是把它轉換成另一個但是又很相近很類似的東西，所以澳洲可能係因這一點而給予註冊，不然太沒道理，為什麼雨果翻譯的書名可以註冊，可能係因其有稍微轉折一下。

A：(組長) 於我國，因為現在的商業型態把它拍成電影，若現在電影周邊產品都已上市，那種情況我國也會給予註冊，像是侏儸紀公園，因已變成商業慣用模式。

A：(蔡) 這個很合理。

A：(組長) 現在比較困擾的是單行本，若只出一本書，則不會給予註冊。

A：(蔡) 海角七號劇本改寫成小說來賣，導演(魏德聖)也說不再拍續集，是否會給予註冊？

A：(組長) 不會給，因其屬單行本。

A：(蔡) 我覺得還是要視情況而定。

A：(智慧局同仁) 它已經變成周邊商品。

A：(蔡) 所以給比較好。

Q：(蔡) 百家湖的案子，若在台灣不知會有何結果？

A：(組長)幾年前的 101 大樓於取得權利時，附近信義區的廣告公司常把 101 作為廣告背景，此時須視其使用是否符合商業交易習慣來認定是否有侵害商標權。一般房地產廣告，若你房子蓋在內湖通常會放內湖公園之照片，其目的只是告訴消費者我這個建地附近的生活機能有何，且海報內明顯標係屬何建設公司，故應可使用 101 作為背景。

Q：台北 101 是否為地名？

A：應為地標。

Q：地名不受商標保護之要件為何？一定要地名是有名的？或是說地名和指定商品有關聯而不適合受保護？

A：此二者皆為考慮因素，但不能為拒絕之唯一因素。因為地名是否有名很難認定，須看消費者之認知，當大家認為是地名則應給予一定程度保護，若地名無法保護可能需用其他方法做保護。至於商品連結，於審商標時須視於何階段，本案在討論侵權則重點在識別性，則商品之連結除非是要證明第二意義，否則強度不夠。

Q：這個地方特產這個東西就是產地說明，但我們用的條文是「商品相關之其他說明」，而該說明並不限於產地說明，而日本包括交易地或是產地，所以它的商品不准註冊若是用地名的話，對商品而言它包括交易地或原物料產地，而其審查基準亦包括著名地名或是熱鬧地區之街名亦不可註冊。而我國只規定其他說明，若只寫該地名但該地未產該特產，則可准許註冊？

A：地名如何定位，若為說明性標章會產生第二意義，若為普通名詞，它永遠都不會產生第二意義。於美國，其見解有搖擺，但其問題不大，因有些是證明事實上使用意義，即事實上第二意義非法律上，好比採普通名詞也可因使用而取得第二意義則無問題，但在台灣則一刀兩切，若認屬普通名詞，它永遠都不會產生第二意義，此時應小心。若地名可使某些人獨占

而非用證明標章、團體標章保護它時，有可能用商品商標保護，則應定位為說明性標章；假使地名不使某些人獨占，而用證明標章或團體標章保護，則屬普通名詞，連第二意義也不可給。

10 月 17 日教育訓練四 9:00~12:00 Q&A

第五章 以地理名稱進行商標註冊

Q：(智慧局同仁)老師認為第二十三條和第三十條有許多不一致的地方，但是這兩者條文中都有概括的「其他說明」？

A：(許)最近我有發表一篇新文章，內容在探討第三十條及第二十三條如何搭配的問題，如此才能使整個論理貫通。因為我國法受到英美法的影響，將第二十三條第一項第二、三款認定是顯著性的問題，因此比較不會關注其與第三十條搭配的問題。以美國法而言，美國法並沒有很完整的第三十條的規定，而是散落在一些判例中。在註冊階段去審查，或是在註冊錯誤或在取得第二意義情況下申請註冊時，不可以限制他人商標使用的問題，屬於第三十條商標權的限制問題。這種標識是要保持公共使用的必要性，由一些相關業者來使用，即使被獨占的商標，不論是註冊錯誤或第二意義而允許其註冊，仍然不可以去限制他人，所以這兩個是要一致的。由於美國法沒有如同我國法第三十條規定，所以在 Colorado 案子中以顯著性的問題探討之，換言之 Colorado 是否為描述性，如果具有描述性的話，就沒有識別性，也就沒有侵權的問題。Colorado 案是在判斷侵權時排除掉，而我們是在判斷商標的限制時限制之，所以兩者是不太相同的。法官對於 Colorado 這個字採取較廣義的意思，Colorado 這個地區多山，多山之於登山背包，有描述這個背包可以在長途旅行爬山的意思，所以法官以此認定 Colorado 具有描述性的性格。但是在我國法情形不應該以侵權去認定，而應該在判斷商標權限制時去認定。

Q：(智慧局同仁)老師提到澳洲採使用主義？

A：(許)那是英國法的傳統，商標註冊是在表徵原來就有的權利，商標註冊是基於交易安全而公告，只是一個維持交易安全的制度，並不是去創設

商標權。而註冊主義創設了商標權，從零到有，隨便畫一個圖無須使用，申請註冊即可取得財產權，這對英美法而言是無法理解的。英美法認為必須使用表徵在商品上，累積商譽，商標權才能如同著作權、專利權般成為平等待遇的智慧財產權，否則只是一個名稱、一個簡單的圖畫，如何因註冊即可取得財產權並且可以轉讓？因此傳統英美法中，商標登記制度只是在確認原來已經既有的權利，登記是讓消費者比較能夠查閱，保障交易安全而已。

Q：(組長)以美國來說，在申請商標註冊時，須檢送已經使用的證明，才會准許，才會公告註冊。可是以我個人的了解，澳洲好像今天一個申請案進來，並不會去審查是否有使用，而是如同我國一樣採註冊主義那樣，不像美國必須要有使用證據才會准予註冊。

A：(許)因為我對澳洲法不是很熟，但是我們從這個案例去看，澳洲法的確是要求在 Colorado 這個案例裡，要去證明有使用行為，才能取得擁有權，取得這個標識在背包上的擁有權始能註冊。

Q：(組長)會不會是 Colorado 是地名，一個地名要取得第二意義才能准予註冊。根據我的了解，有關識別性部分取得第二意義上，澳洲法在商標使用在其他商品上會限縮在很類似的商品，才會准予註冊。如果你今天將 Colorado 使用在較不類似的商品上，較不會認為在那些商品上具有第二意義，也就不會核准註冊。會不會在 Colorado 案子中基於這個理由而不准許註冊？

A：(許)我不敢確定，因為澳洲法不熟，我對澳洲的登記實務也不熟，但是從本案去看，法院將擁有關係的認定跟識別性分開，並沒有兩個合在一起。如果像您的講法的話，應該在一開始的時候，就會提到識別性的問題。

Q：(智慧局同仁)老師我看這個案子的事實是已經註冊了，註冊後因為原告告他侵權，才來爭論說明性的問題？

A：(許)被告還有抗辯先使用、沒有混淆誤認的問題，我先使用時你當初

的註冊就不對，這是被告主要的攻防，在背包方面，就退到顯著性的問題，所以這個判決其實還不錯，層次滿清楚的。如果說由於它是描述性用語，才要這個先使用，我想並不是的，因為使用主義原理，不論其他描述性用語、簡單的文字圖形、沒有描述性的、自己創造的商標，都要先使用，而且使用累積聲譽，取得一般的消費者如第二意義程度的知名度。這裡其實有爭執，使用主義所要求的知名度是否與第二意義的知名度一樣，德國法認為是不一樣，德國法認為不必一樣，因為德國法有事實上商標，德國法有使用商標，所以有這個問題的討論。以德國法、我國法、澳洲法三者比較，其實有一點差異，我國法只有註冊主義，澳洲有註冊制度，但是其註冊是在確認商標權，德國有兩套制度，使用商標你不用註冊就有權利，另外即使沒有使用過隨便畫一個圖來註冊商標也可以准予註冊。澳洲是比較特殊的，澳洲現在的法制保持英國舊法最完整，在使用主義方面，認為要構成使用，而且有相當的消費者已經知道使用人商品來源關係的表徵，此時才可以註冊去確認他。這個是有關澳洲在使用主義制度下，如何去確認商標權然後允許他註冊，那麼我再跟各位提醒，美國雖然是採使用主義的國家，但是在商標註冊實務上，在要求方面已經有所放寬。

第七章 歐洲共同體邊境管制措施

Q：(組長)我現在分享一個案子，其實我們海關曾經查到一批仿冒品的香煙，海關去查那個貨櫃，當時停在保稅區，完全沒有進關，沒有進到海關的程序，也沒有繳稅程序，純粹只是過境要到菲律賓。當時海關就在抉擇說，到底要不要去扣，然後後來他們發現這個東西根本就沒有進到我們國家的領土，因為是放在保稅區，根本不會有通關的程序，也沒有繳稅，通通都沒有，這是目前實務的做法。

A：(許)不是，你這個講法是國際貿易的概念。

A：(組長)對，他就是用這個概念。後來海關就去通知目的港菲律賓，說

有一個貨櫃裡頭是仿冒香煙，後來到了目的港才扣下來。

A：(許)從智慧財產權的角度而言，有效的方式是從轉運點去查扣比較快，因為到目的港有時候抓不到。只要在台灣侵害商標權，而商標在台灣也有註冊，那他也是該商標的專屬被授權人，在台灣商標法的適用範圍是及於保稅區，保稅區是國際貿易的概念，不是智慧財產權的概念，組長所提的案子應該成立侵害商標權，進到保稅區而使用這個商標，就是侵害商標權。

A：(組長)目前海關不願意去做，怕會影響自由貿易港通關的速度，而且認為該產品根本沒有進到這個地區來行銷。若從老師的角度，輸出那個動作就算是商標使用，老師以這個理論一以貫之。如果說商標原則上放到市場上去銷售，那這個案子更沒有進到市場上來銷售的問題，如果從這個角度去看，沒有行銷市場，所以不是商標的使用。

Q：(組長)實務上的回銷，回銷是輸出行為，並沒有在台灣的市场銷售，委託製造做完以後就回銷到美國市場銷售。如果原廠 Nike 沒有在台灣註冊，假設在台灣有另一個人註冊 Nike 商標時，海關是否可以去扣這批貨，如果依照老師的理論，這種輸出是一種商標的使用，海關就可以去扣這批貨？

A：(許)那我另外請問你，有一些外商的廠商，其商標是來台灣代工後就出口了，如果說出口行為沒有構成使用，變成在台灣生產完就出口到美國去了，在台灣沒有使用，除非是出口行為，除了出口行為以外沒有使用，這個時候過了三年商標就廢止了。

A：(組長)商標法第五十八條才去特別規定，如果商品是出口的話，視為有使用。

A：(許)那個本來就是商標使用，因為本來就是製造商品，使用在商品上，輸出本來就是做為商業上使用。而英國法認為出口就是商標使用，所以英國法不做特別規定。

Q：(組長) 如果當地英國有一個第三者搶註他人著名商標，這批貨海關就可以去扣，貨物就回不去了？台灣法院早期見解是認為不構成商標使用，台灣回銷是沒有侵權的。

A：(許) 你說轉運時東西到了我們領土裡面來，不適用我們商標法？

A：(組長) 轉運很困難的就是找不到貨主，因為只是轉運，從大陸過境台灣，要到菲律賓去。

A：(許) 他就是找不到貨主，歐洲法那個見解其實不好用，你知道嗎？

A：(組長) 除非是違禁品，我管你貨主是誰，全部都扣下來，如果說仿冒品不是違禁品，要如何扣呢，還是要進行一些法律程序。將侵權人找來，上法院，然後確定說確實是侵害商標權。在執行面是有一點困難的，除非將仿冒解釋成違禁品，違禁品當然我管你貨主是誰，反正我只要一扣，扣了就扣了。

A：(許) 但是以歐洲法院的看法，須證明貿易上下游廠商，說這個東西已經是德國人買了。

A：(組長) 其實也不一定，例如提供商品可能已經開始刊登廣告宣傳的證據，有時會預先刊登廣告，如果說廣告已經在歐體內去宣傳，大概可以去推定這個商品是要賣到這個地區的。

A：(許) 如果這個問題是這種情形，我們的問題就會變成第一個歐體案例了，非歐體會員國轉運往另一非歐體會員國的情形。

A：(組長) 那也是一樣啊，從非會員國到非會員國，經波蘭再運經奧地利，這個案例是否要扣押，我認為有所不妥。

A：(許) 這個案例就扣押了，不太有道理。

A：(組長) 對啊這樣沒有道理，因為我也不到歐體市場去銷售，只是過境而已，就像搭飛機到曼谷過個境，也不進去就走了，憑什麼將貨物扣下來。

A：(許) 這的確是兩難，我知道我這種講法是太過理論了，因為實務上的確會產生很大的困擾。

A：(組長) 先進國家採取比較保護著名商標的政策，像美國修訂通過反仿

冒協定，因為美國是主導者，之前美國不符合規定，但是最近修改了，所以搞不好美國會向全世界去推，所以將來我們可能會有壓力。

第四章 結論

本研究計畫共挑選案例五十則，分別針對（1）傳統商標及新型態商標之識別性之認定、（2）著名商標之淡化減損、（3）商標權之限制、（4）兩岸間商標實務之爭執、（5）以地理名稱進行商標註冊之問題、（6）網路侵權之判決、（7）歐洲共同體轉運等邊境管制措施、（8）不公平競爭法制與商標法制間之分際等八大議題，就美國、英國、歐洲共同體、澳洲與中國大陸等國之重要案例，逐一就案例事實介紹、理由分析、法院判決結果加以彙整，並於各議題後綜合各國就相關問題之意見予以說明比較。

在傳統商標及新型態商標之識別性之認定部分可看出，各國對於新型態商標之識別性要求雖強調與傳統商標並無二致，然而因為顏色、立體形狀、聲音、氣味等本質特殊性使然，致使識別性在認定上似乎較為嚴格。我國法之規定亦然。

有關著名商標之淡化減損的問題，綜合各國法院之見解，可將淡化之類型區分為識別性之減損、聲譽之減損、以及不公平利用之類型。美國法在此則僅著重識別性減損的部分，而未論及聲譽。我國商標法則於民國九十二年修法後，始在「混淆誤認之虞」外，引進識別性減損及聲譽減損之淡化類型，期能提供著名商標更完善之保護。

商標權之限制方面，雖包括耗盡原則、平行輸入、及合理使用等問題，然欲探討此些問題之前提，乃在判斷是否有商標權人之同意以及是否構成商標使用。在我國實務上所遭遇者，由於並未禁止商標之平行輸入，因此認為只要商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標專用權人之同意

為之。

至於兩岸商標實務的爭執，由於在商標搶註之爭議問題方面，多以向中國商標評審委員會申請撤銷搶註商標方式解決，少有提起行政訴訟者，因此相關亦大幅減少。

在地理名稱註冊商標之問題，國際間亦因各國法制之不同，有以公共利益為出發點者，亦有以私權利保護之者，在調和相互間的法制規範上相當費時，因此對地理標識之保護仍尚未健全。我國亦是如此，由於並未有完整之地理標識保護制度，在相關問題上，尤其與中國大陸經常發生搶註地名之爭執上，較難有明確可適用解決之依據。

此外，網路侵權的問題，除了網域名稱搶註之情形外，在網路上使用商標，應如何認定其是否做為商標使用，在科技發展進步之下則相當不易判斷。我國商標法第六條對於商標使用之定義，是否能包含相關之使用型態，亦得進一步加以探討。

歐體轉運之問題，在我國實務上亦發生於貨物在我國海關轉運卻未進入市場之情形。此種情型式否亦屬於商標之使用，學說及實務上仍有不同看法。然我國是否得參照歐體之規範，將歐體會員國內之轉運不視為商標使用，仍有疑義。因為歐洲法院作成如此見解，乃係因為其共同體市場之特殊地位，且為符合歐體條約商品自由流通之目的所為之解釋，在我國不必然可行，因此應採取何種作法，仍有待我國學說實務多方意見之探討。

最後在商標法與不公平競爭法制間之關係上，由於我國採行二套法制並存，且在實務適用上區分為已註冊者依商標法之規定，未註冊者則以公平交易法處理之。又因商標之侵害乃是依民事訴訟程序，而公平交易法之

違反則屬行政訴訟，基於行政便利之考量，導致其間權利之劃分有所困擾。要根本解決此一問題，乃須從制度面著手，重新定位商標法與不正競爭法（即我國公平交易法）之地位及關係，而對於德國近年來有有利學說改採認為應讓原告選擇主張的見解，逐漸與英美等國採累積請求之看法接近，亦值得我國參考。