商標法整體法制
暨
具體修法建議之研究

委託單位：經濟部智慧財產局

研究單位：開元法律專利事務所

計 畫 顧 問：　麥卡錫 (J. Thomas McCarthy) 教授

計畫主持人：　趙晉枚 博士

協同主持人：　劉孔中 博士

協同主持人：　黃銘傑 博士

資深研究員：　包志成 顧問

研究員：　李恬野 律師

中 華 民 國 九 十 四 年 十 一 月 三 十 日

商標法整體法制
暨
具體修法建議之研究
期末報告

目錄

目錄 i

第一章 緒言 1

第一節 緣起 1

本計畫的目標 1

商標法制 1

本報告條號引用方式 7

第二節 識別符號概說 8

總說 8

商標 8

證明標章 8

團體標章 8

團體商標 9

地理標示 9

檢討及建議 9

「表彰」商品或服務 9

團體標章 11

團體商標 11

第二章 特殊商標之規定及審查 12

第一節 總說 12

第二節 特殊商標的形式 12

概說 12

國際法制 13

TRIPS 13

AIPPI 14
美國 16
歐盟 19
英國 19
德國 19
大陸 20
我國法制 21
概說 21
檢討 23
建議 23
第三節 識別性問題 25
概說 25
國際法制 25
TRIPS 25
美國 26
歐盟（德國等） 35
日本 35
大陸 36
我國法制 37
概說 37
檢討與建議 37
第四節 功能性問題 39
概說 39
國際法制 39
美國 39
歐盟 41
日本 42
大陸 42
我國法制 43
概說 43
檢討及建議 43
第五節 明確性問題 43
概說 43
國際法制 44
美國 44
歐盟（英德等） 44

大陸 48
我國法制.....48
現行法制.....48
檢討及建議 49
第三章 商標權之行使與保護.....52
第一節 商標權.....52
商標權的意義 52
註冊制與使用制.....52
商標權的取得 53
商標權採屬地主義.....53
商標的國際性 53
第二節 商標的使用.....54
國際法制.....54
TRIPS 54
WIPO 54
AIPPI.....55
美國 55
歐盟 56
日本 57
大陸 58
我國法制.....58
檢討及建議 58
第三節 商標授權 60
概說 60
立法緣由及沿革 62
商標授權制度的比較研究及檢討 65
授權的性質 65
授權的模式及種類.....68
授權的成立 73
授權的效果 74
授權登記的廢止.....84
授權與品質管制.....85
再授權 92
加盟經營.....92
商標授權契約 93

商標法有無強制授權的規定 94
總結 – 建議 94
附錄：大陸與台灣法制的比較 97
第四節 未使用的效果 – 廢止註冊 99
概說 99
檢討與建議 100
第五節 商標設質 101
我國 101
大陸 101
日本 101
檢討與建議 102
第六節 商標侵害的成立 103
侵害總說 103
侵害與減損 103
混淆之虞的概念 103
什麼是商標近似？ 104
相關規定的適用及解讀 104
類似商品及服務 106
國際法制 107
美國 107
歐盟 121
英國 123
德國 124
日本 125
大陸 127
檢討及建議 128
第七節 商標侵害的抗辯 130
概說 130
我國現行法制 130
檢討及建議 131
刪除功能性抗辯 131
增加指名式使用 131
耗盡原則 132
附錄：Champion Spark Plug Co. v. Sanders [整修商品] 132
第八節 商標侵害的救濟 133

大陸 133
我國法制 134
概說 134
檢討及建議 135
第九節 商標減損 136
概說 136
前言 136
減損的意義 137
國際法制 138
美國 138
美國的修正草案（INTA 建議案） 143
歐盟（德國等） 149
日本 150
大陸 152
我國法制 152
概說 152
檢討及建議 153
第十節 加強著名商標的保護 154
第十一節 商標仿冒 156
TRIPS 156
AIPPI 156
檢討及建議 156
附錄：商標權及商業表徵被侵害之救濟之探討 157
第四章 不公平競爭法制與商標侵權間之分際 163
第一節 引言 163
不公平競爭與公平交易法 163
公平交易法與商標法 163
第二節 公平交易法的運作 164
第三節 公平交易法的檢討 186
第四節 各種識別標識 192
附錄：關於識別標識的建議條文及理由（劉孔中） 197

第五節　表徵探微 205
前言 205
表徵的概念 205
表徵侵害的要件 207
著名商標 211
公平法或商標法的抉擇 213
表徵與商業名稱 213
「表徵」用語 213
「表徵」的類型 214
商業名稱與商標 215
第六節　完備的商標法 216
公平法立法針對的需要 216
令人困惑的公平法 216
泛黃簡陋的公平法 221
異養兄弟 222
商標法已茁壯 222
回歸商標法 224
總結及建議 224
第五章 其他商標法制課題 226
第一節 聲明不專用 226
概說 226
國際法制 226
歐盟（英） 226
美國 227
日本 228
大陸 228
我國法制 229
現行法制 229
立法緣由及沿革 230
檢討及建議 231
第二節 異議及評定的合併 233
概說 233
國際法制 234
日本 234

大陸 236
我國法制 237
現行法制 237
檢討與建議 240
第三節 全面審查制的檢討 243
第四節 團體標章 254
概說 254
檢討及建議 254
第五節 團體商標（集體標章） 257
概說 257
國際法制 258
巴黎公約 258
WIPO 258
美國 258
歐盟 259
日本 259
大陸 260
我國法制 261
概說 261
檢討與建議 261
第六節 證明標章 263
概說 263
檢討與建議 263
第七節 地理標示 266
TRIPS 266
日本 270
大陸 270
我國 279
總說 279
檢討及建議 280
第八節 商標主管機關 280
沿革 280
檢討及建議 281
第九節 爭議案的言詞審理 282

現況 282
TRIPS 283
美國體制.....283
檢討及建議 284
第十節 最高法院為終審法院 285
最近重點商標侵權案例.....287
美國商標案例.....287
Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. [餐廳設計].....287
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. [單一顏色].....288
Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. [童裝設計] 291
In re Oppedahl & Larson LLP [增加頂級域名] 294
In re Chatam International Inc. [無識性之部分與混淆之虞].....294
TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. [功能性].....295
Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corporation [功能性] 297
Microsoft Corp. v. Lindows.com, Inc. （假處分）[類名] 299
Microsoft Corp. v. Lindows.com, Inc. （速簡判決）[類名] 302
In re Consolidated Specialty Restaurants, Inc. [地域誤導] 304
NASDAQ Stock Market Inc. v. Antartica S. A. [減損之虞].....305
In re Dell Inc. [網頁上使用] 306
Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corporation [網路搭掛廣告].....306
AutoZone Inc. v. Tandy Corp. [併用主商標].....308
Brennan's Inc. v. Dickie Brennan & Co. [使用超出同意契約]....309
Brennan's Inc. v. Brennan's Restaurant LLC [地理區隔].....310
Kos Pharmaceuticals, Inc. v. Andrx Corp. [FDA 核准之藥名]....311
Beacon Mutual Insurance Co. v. OneBeacon Insurance Group [非購買者的混淆] 312
Playboy Enterprises, Inc. v. Terri Welles [指名式使用].....313
Mosley v. V Secret Catalogue, Inc. [減損].....318
KP Permanent Make-Up v. Lasting Impression I, Inc. [舉證責任] 320
Bumble Bee Seafoods L.L.C. v. UFS Industries Inc. [以商標標示產品成分] 321
Nitro Leisure Products, L.L.C. v. Achushnet Co. [整修商品].....322
Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc. [經銷商使用原廠商標] 323

Lucas Nursery and Landscaping Inc. v. Grosse [吐槽網站].....324
Coca-Cola Co. v. Purdy [反墮胎狂使用著名商標爲網域名].....325
歐洲商標案例.....327
Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt [圖形表示].....327
Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau [單一顏色].....329
Heidelberger Bauchemie 案（ECJ C-49/02 June 24, 2004）.....330
Henkel KGaA v. OHIM [商品形狀].....333
Alcon Inc. v OHIM [通用名稱].....334
Sunrider Corporation v. OHIM [說明性].....335
Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG [applicant] v OHIM [defendant] : application for annulment of decision refusing registration of EASYBANK 336
Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport [聯想之虞].....336
General Motors Corp. v. Yplon S.A. [減損].....338
Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.（ECJ C-408/01 October 23, 2003）.....339
Procter& Gamble Company v OHIM 342
Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff v. Gofkid Ltd.（“Davidoff”）案判決（ECJ C-292/00 January 9, 2003）.....344
The Gillette Company and Gillette Group Finland v. LALaboratories（“Gillette”）案（ECJ C-228/03 March 17, 2005）.....347
Automic Austria GmbH v.OHIM（“Automci Austria”）案判決（Case T-318/03 April 20,2005）.....352
LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA [如何認定商標相同]..355
Arsenal Football Club plc v Matthew Reed [作爲忠誠標記].....356
日本商標案例.....357
養樂多容器案（2001 年 7 月 17 日東京高等法院判決）.....357
T-Mobile 事件（2001 年 7 月 17 日東京高等法院判決）.....358
L’Air du Temps 香水商標事件（2000 年 7 月 11 日最高法院判決）.....360
大力水手商標權利濫用事件（1990 年 7 月 20 最高法院判決）.....362
JamJam 商標損害賠償事件（名古屋地方法院 2001 年 11 月 9 日判決）.....363
大陸商標案例.....365
「敌杀死」商標侵權糾紛案.....365
「PDA」商標 v.s.「pda .com .cn」域名案.....367
「大廚」商標撤銷註冊爭議案.....369
「仙草蜜」、「八寶粥」包裝裝潢.....371

「向阳牌」商標爭訟案 372
奧林匹克五環標誌商標侵權案 375
「彼得兔 Peter Rabbit」商標侵權糾紛中之「確認不侵權之訴」... 377
我國商標案例 379
「HELLO KITTY」、「MY MELODY」商標侵權民事裁判 379
「HELLO KITTY 及圖」商標侵權案刑事裁判 381
「台于興業股份有限公司標章」商標註冊申請案 385
「雅皮」商標註冊申請案 387
「勞力士」V.S.「蘇黎世」 388
「台專 PAT」商標評定案 393
「BELKIN 及圖」異議案 396
商標法制檢討及建議摘要 403
附錄 407
商標法建議修正條文對照表 407
與麥卡錫教授會談紀錄 485
與 INTA 人員會談紀錄 487
與日本商標代理人會談紀錄 489
與歐洲商標代理人會談紀錄 490
與大陸商標代理人會談紀錄 491
與美國專利商標局人員會談紀錄 493
與 TTAB 首席法官會談紀錄 496
與 OHIM 商標及設計管理部歐雷力理事會談紀錄 498
現行商標法整體法制檢討座談會紀錄 500
商標法修法建議條文研討會會議紀錄 561
曾華松前大法官之修法建議 588
律師公會全國聯合會之修法建議 590
台北律師公會之修法建議 590
參考書目 593
英文部分 593
中文部分 595

第一章 緒言

第一節 緣起

本計畫的目標

本計畫目標在提供智慧財產局 (下稱「智慧局」) 研究成果報告書一份，俾智慧局掌握商標法制的發展動向及各種需求，以及法制改進的具體建議及方向，作爲修法籌畫之參考。

爲達成該目標，本報告除配合計畫的要求，參考國內外各項立法例、條約、案例、建議案等資訊外，並理出若干基本概念（見後述），以作爲理論的基礎。

又本委辦計畫時間較短，承辦單位雖戮力研究、蒐集資料、開會討論、撰寫等，錯繆疏漏或不足難免，各撰寫人體例的整合仍有未逮之處，日後可視需要適時補正。

商標法制

我國的商標法令，最早的是清光緒三十年（一九〇四年）六月二十三日頒行的商標註冊試辦章程，計二十八條。民國建立後，北京政府於民國十二年五月四日頒布商標法，五月八日頒布商標法施行細則。至民國十九年五月六日，國民政府公布商標法，同年十二月三十日實業部發布商標法施行細則。此後，商標法又於民國二十四年及二十九年修正。政府遷台後，於民國四十七年十月二十四日公布商標法，之後又於民國六十一年、七十二年、七十四年、七十八年、八十二年、八十六年、九十一年、九十二年多次修正。

關於商標權的發生，各國都採用屬地主義，即每一商標在它所註冊或所承認的主權領域內，是分別獨立存在的。此原則並經納入巴黎公約。該公約第 6 (3) 條規定：「在本聯盟一國家適當註冊之標章，應認其係與在本聯盟其他國家 (包括其本國) 所註冊之標章獨立存在。」

雖是如此，商標具有國際性。廠商會在不同的國家使用相同的商標銷售產品。爲確保商標形象的一致性，廠商需要在所涉的各國分別獲取商標權，得到國際上的保護。因此廠商必需面對各國的商標法制。爲落實商標的國際保護，國際上訂有若干規範，例如 TRIPS，以避免法制的重大歧異。

我國法制屬國際法制的一環，與國際的制度接軌或調和，事屬必然。

民國九十二年五月的商標法修正條文自同年十一月二十八日起施行（94）。這次修正配合與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱「TRIPS」）以及國際的認知及趨勢，採行多項重大而開創性的變革。此次修正是全面性的，它除引入不少新觀念及制度外，也調整補強原有的體制、法條文字等。原有的條文次序都予以重新排列，所以許多條號都有變動。實務上最常引用的舊法第三十七條，現在改列第二十三條。

新法的修正重點如下：

- ✧ 修改若干用語。例如以「商標」一詞統稱舊法的「商標」及「服務標章」(2)，以表示兩者的區別已無必要。「商標專用權」一詞，改爲「商標權」(1, 27)。「撤銷商標專用權」改爲「廢止註冊」(57)。聲明不專用時的「特別顯著性」改爲「識別性」(19)。
- ✧ 明定維護市場公平競爭爲立法宗旨之一（1）。
- ✧ 舊法上申請商標註冊須用以表彰營業的商品，且須確具使用意思。新法刪除此營業及使用意思的要求（2）。
- ✧ 申請註冊主張優先權時，無需同時提出國外申請的申請案號，該案號可以後補（4）。
- ✧ 容許單一顏色、聲音、立體形狀註冊（5）。但立體形狀，必須非爲發揮該形狀功能所必要者（23-I-4）。
- ✧ 明定商標使用包括利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介來使用商標（6）。實際使用之商標雖與註冊之商標不同，但依社會一般通念並不失其同一性者，仍認爲註冊商標的使用；使用商標出口者，亦同（58）。
- ✧ 容許智慧局訂定商標規費繳納的時間，不一定限於申請時一次繳足（11）。
- ✧ 商標註冊簿以及商標申請等程序，得以電子方式爲之（13, 14）。
- ✧ 商標審查的處分書應由審查人員具名（16）。
- ✧ 申請商標註冊，商標應以視覺可感知的圖樣表示（此規定基本上是因應顏色、聲音、立體形狀的商標）(17)。
- ✧ 商標註冊申請，得一申請包括二類以上的商品或服務（17）。

- ✧ 明定商標近似須「有致相關消費者混淆誤認之虞」(18, 23-I-12, 23-I-13)。
- ✧ 商標減損他人商標者，不得註冊（23-I-12）。
- ✧ 商標有著名之法人、商號或其他團體之名稱，僅於有致相關公眾混淆誤認之虞時，始不得註冊（23-I-16）。
- ✧ 商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不得註冊（23-I-17）。
- ✧ 相同或近似於他國酒類之地理標示者，不得註冊（23-I-18）。
- ✧ 增加註冊費之規費項目。該規費應於核准審定書送達後二個月內繳納，否則核准審定失其效力，不予註冊（25）。但註冊費亦得分二期繳納，第二期得於註冊公告日起三年屆滿前三個月內繳納，或於屆滿後六個月內加倍繳納，否則商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅（26）。
- ✧ 商標註冊的程序，改採註冊後異議制，即核准審定後，申請人若按時繳註冊費（見前述），即予以註冊，任何人得於註冊公告後三個月內，提出異議（40）。舊法的核准審定公告即相應廢除。
- ✧ 廢除聯合商標及防護商標（舊法第二十二條刪除）。已註冊的聯合商標，視爲獨立的商標（86）。已註冊的防護商標，於專用期間屆滿前，應申請變更爲獨立的註冊商標（87-I）。
- ✧ 商標權註冊期間之延展，不再審查商標是否有使用，或商標是否有不得註冊之事由（28，舊法條文之相關規定刪除）。但是商標於註冊後三年未使用，註冊仍得依法撤銷（草案稱廢止），此規定並無變更（57，現 31）。
- ✧ 明定商標權排他效力的範圍及商標侵害的界定。排他範圍如下：(1) 於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者；(2) 於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；(3) 於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。在此排他效力的範圍內，他人使用商標應得商標權人之同意（29）。如未經同意，構成商標權的侵害（61-II）。
- ✧ 商品或包裝的立體形狀，係爲發揮它功能所必要者，不受他人商標權的拘束（30-I-2）。

- ✧ 「有關機關依法拍賣或處置」，亦可主張權利耗盡的抗辯（30-II）。
- ✧ 明定商標註冊事項之變更，非經登記，不得對抗第三人（32）。
- ✧ 商標授權經登記後，商標權移轉者，授權契約對受讓人仍繼續存在（33）。
- ✧ 商標授權在商品、容器等上標示顯有困難時，得於營業場所或其他相關物品上爲授權標示（33）。
- ✧ 移轉商標權之結果，致二商標權人的商標有混淆之虞時，各商標權人應附加適當的區別標示（36）。
- ✧ 商標設質時，質權人非經商標權人授權，不得使用商標。同一商標設定數質權時，其優先次序依質權登記之先後定之（37）。
- ✧ 商標權人得以書面向主管機關表示拋棄商標權，但有授權登記或質權登記時，應先經被授權人或質權人的同意（38）。
- ✧ 明定異議應就每一註冊商標各別提起（40）。
- ✧ 異議程序不因商標權的移轉而受影響，此時受讓人得聲明承受被異議人的地位（44）。
- ✧ 異議人得於異議審定書送達前，撤回異議，撤回後，即一事不再理（45）。
- ✧ 明定經審定異議成立者，應撤銷商標的註冊（46）。
- ✧ 提起評定之期間，原則上定爲五年（舊法爲二年、十年或無限期），自註冊公告之日起算，因侵害他人之著作權、專利權或其他權利而提起評定者，自判決確定時（在註冊後）起算。若干重大之違反，提起評定之期間不設限制（51）。
- ✧ 評定註冊有無違法，依註冊公告時的法律規定（52）。
- ✧ 增訂評決時無害錯誤的規定，即申請評定的事由於爲評決時已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得爲不成立的評決（54）。
- ✧ 明定提起評定的案件，不問是否已確定，均一事不再理（55）。
- ✧ 明定異議或評定時，得提出市場調查報告作爲證據（43, 56）。
- ✧ 異議或評定程序中，有關商標權的民刑訴訟程序，得停止進行（49, 56）。
- ✧ 配合行政程序法的用語，「撤銷商標專用權」用語改爲「廢止其註冊」。

且任何人皆得依法申請廢止註冊，不再限於「利害關係人」（57）。

✧ 違反商標法關於授權之規定，不再爲廢止註冊之事由（舊法相關規定刪除）。

✧ 侵害他人著作權、專利權或其他權利時，已增訂爲不得註冊的事由（23-I-17），故可依評定的方式處理，不再列入廢止註冊之事由（舊法相關規定刪除）。

✧ 增訂新的廢止註冊（舊法稱爲「撤銷商標專用權」）之事由，即(1) 因移轉商標而致二商標有混淆之虞時，未附加適當的區別標示（57-I-3）；(2) 商標已成爲通用標章、名稱或形狀（57-I-4）；(3) 商標使用有致公眾誤認誤信商品或服務之性質、品質或產地之虞（57-I-5）；(4) 商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定（57-I-6）。

✧ 廢止註冊之事由，如涉及被授權人的行爲，而商標權人明知或可得而知而不爲反對的表示時，亦構成廢止註冊之事由（57-II）。

✧ 商標雖已三年未使用，如於他人申請廢止註冊前又開始使用者，不廢止註冊（57-III）。

✧ 增訂註冊或註冊申請可分性的規定。換言之，商標申請或註冊得依其所包括的商品或服務，分別情形處理。商標申請人或權利人得請求分割，情形有二：(a)申請的分割：申請人得就申請所指定的商品或服務請求將註冊申請分割爲二件以上註冊申請（21）。(b)商標權（註冊）的分割：商標權人亦得就註冊指定的商品或服務，申請分割其商標權，此項分割可以在商標註冊被異議或評定確定前爲之（31）。商標權的分割，可容許商標權人就商標權的各部分商品或服務，分別處分或處理，並可使商標權之某部分不致被異議或評定波及。此外，如事件只涉及商標中的部分商品或服務，可僅就該部分爲處理。例如異議、評定無效或廢止之事由只涉及部分商品或服務時，得僅就該部分撤銷或廢止註冊或評定無效（47, 56, 57-IV）。

✧ 增訂減損亦構成商標權的侵害（62-I）。

✧ 使用他人的商標作爲網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，亦可能構成商標權的侵害（62）。

✧ 配合 TRIPS 的規定，強化商標權的執行，就商標權的侵害行爲，詳訂有關的邊境措施，即海關查扣輸入或輸出的侵權物品的具體規定（65-68）。

✧ 增訂產地亦爲證明標章的證明事項（72-I）。

✧ 證明標章的註冊申請人不得從事欲證明之商品或服務的業務（72-II），以免球員兼裁判。

✧ 明定證明標章須證明他人的（而非自己的）商品或服務是否符合標準（73）。

✧ 團體標章係用以 (a) 表彰具有法人資格之公會、協會或其他團體或 (b) 表彰其會籍（74-I）。

✧ 團體商標係用以表彰前述團體之成員所提供之商品或服務（76-I）。

✧ 擅自使用他人商標，有刑責，舊法條文之「意圖欺騙他人」的刑責要件，業經刪除（81）。

新法施行後，相關的法規隨之修正或制定，以落實或配合新法的規定，包括下列諸項法規：

1. 商標法施行細則
2. 商標規費收費準則
3. 海關查扣侵害商標權物品實施辦法
4. 地理標示申請證明標章註冊作業要點
5. 著名商標或標章認定要點
6. 商標識別性審查要點
7. 聲明不專用審查要點
8. 零售服務標章註冊審查要點
9. 商標審定核駁理由先行通知實施要點
10. 商標使用之注意事項
11. 商標爭議案件聽證作業要點
12. 商標審查人員提請評定商標註冊無效作業要點
13. 商標法利害關係人認定要點
14. 商標鑑定案件作業程序
15. 混淆誤認之虞審查基準
16. 立體、顏色及聲音商標審查基準

新法固然比較進步、完整，但因修正幅度廣大，且各國法制持續發展，日新月異，爲明白掌握法規實施效果，並與先進國家法制並駕齊驅，應於施行後確實追蹤考核實務上施行情形。其次，透過對現行商標法制實施之研究，可積極蒐集產官學界適用法律之反應與各國法制資訊，以適時掌握商標法規定有無缺失，並達成國際調和化之目標，復能立即提出具體修正草案以達立竿見影之效果。再且，新法的規定本身存有若干不明或不妥之處，或理論上有所欠缺，或適用上有所窒礙，商標法制仍有繼續檢討修正之必要。

本報告條號引用方式

爲求精簡，本報告以括弧引用商標法及商標法施行細則時，有時採用下列方式：

舉例：

(A)「57-I-2」指商標法第五十七條第一項第二款。

(B)「細 5-1」指商標法施行細則第五條第一款。

(C)「77 之 1-1」指商標法第七十七條之一第一款。

說明：

(1) 如果括弧內只有條號，而未指出是商標法或施行細則時，該條號指商標法的條號。

(2) 如果引用商標法施行細則，括弧內會說「細」、「細則」、或「施行細則」。

(3) 條號以阿拉伯數字表示，例如「第二條」寫爲「2」。

(4) 條號有「之」幾的情形，於阿拉伯數字之後加「之」。例如「第七十七條之一」寫爲「77 之 1」。

(5) 項號以大寫羅馬數字表示，例如「第十七條第一項」寫爲「17-I」。

(6) 款號也以阿拉伯數字表示，例如「第二十三條第一項第十三款」寫爲「23-I-13」。雖然款號與條號都以阿拉伯數字表示，兩者不會混淆。括弧內第一次出現的阿拉伯數字一定是條號。

(7) 條、項、款之間加一短橫線（即 hyphen），例如「第五十七條第一項第二款」寫爲「57-I-2」。

又舊法上有「商標」（用於商品）及「服務標章」（用於服務）。新法以

「商標」一詞統括兩者。爲求簡化起見，並配合新法的用語，除前後文另有所指外，本報告所謂「商標」，除前後文另有所指外，包括商品及服務的標章；所謂「商品」，包括商品及服務。

第二節　識別符號概說

總說

商標

商標是商品或服務的識別符號（2），用來識別商品或服務是出自某一製造者、提供者或授權者。

在商標的專業用語上，前述的製造者、提供者或授權者，稱爲來源（source; origin）。所以我們也可以說商標是識別商品或服務來源的符號。

依照以往的商標法條文，商標是商品的識別符號，服務標章是服務的識別符號。民國九十二年五月二十八日修正的商標法配合若干國際上的制度，取消這種區別，廢除「服務標章」的用語，凡是商品或服務的識別符號，一律稱爲商標（2）。

從學術或市場的角度來談，商標一詞是課題性的用語，包括服務標章，甚至包括證明標章及團體標章。它表示商標法所含蓋的各種識別符號。

證明標章

證明標章用來證明商品或服務符合某特定的標準，例如特性、品質、精密度等的標準（73）。

從某一角度來談，證明標章也是一種識別符號。不過它並不識別商品或服務的來源，而是識別商品或服務是否符合特定的標準，例如美國承保人實驗室的 UL(U 在左上，L 在右下)，證明電器用品等是否符合標準。

團體標章

依照商標法的規定，團體標章指公會、協會或其他團體爲表彰其組織或會籍所用的標章（74-I）。

在國際上，一律使用「集體標章」（collective mark）一詞。根據國際上通行的意義，集體標章應指用來表示下列兩種情形的標識：(1) 表示某人、企業等是某一以會員爲基礎的組織的會員，例如扶輪社的會員戴上扶輪社的轉輪標記，表示她是扶輪社的會員。(2) 表示某商品或服務是出自某一以會員爲基礎的組織的會員，例如農漁產品供銷合作社的會員使用該

合作社的集體標章來銷售自己的產品。簡言之，集體標章是用來識別成員的符號。

商標法上的團體標章接近前述「集體標章」 (1) 的意義。這不是集體標章主要規範的對象。因爲它不涉及商品或服務，不是商標法的基本任務。

團體商標

民國九十二年五月二十八日修正公布的法納入「團體商標」的制度。它指公會、協會或其他團體爲表彰該團體的成員所提供的商品或服務（ 76-I）。這是前述「集體標章」 (2) 的意義，也是國際上通常所指的集體標章。

團體「標章」和團體「商標」的主要差異，在於前者不涉及商品或服務，只單純地表示成員的會員身分，而後者本質上是商標，由成員集體使用，以銷售成員的商品或服務。

地理標示

地理標示（產地表記）是指表示產品源自某產地的表記。此表記通常會包含產地的地名，例如 Bordeaux（波爾多）表示葡萄酒產自該地。它也可能包括地標（例如艾菲爾鐵塔暗示巴黎爲產地）、風景（例如瑞士的馬特合恩峰 Matterhorn 可能表示瑞士爲產地）、著名人物（例如莫札特表示奧地利爲產地）、或產品容器（例如德國所使用某種特別的酒瓶可表示此酒產自德國）。

當地理標示（產地表記）象徵品質或聲譽時，該產地的產品提供者即不願他地的產品使用相同或誤導的表記。TRIPS 賦予地理標示若干保護，以防止他人不當使用。

檢討及建議

「表彰」商品或服務

「表彰」一詞常出現在商標法中，例如：「表彰自己之商品或服務」（2）、「表彰商品或服務之標識」（5-II）、「表彰其組織或會籍」（74-I）、「表彰團體或其會員身分」（75）。它也出現在商標法令及有關的文章及報導。「表彰」是商標的基本功能。另外，公平交易法第二十條及其規章使用「顯示」、「表示」及「表彰」。

但是，「表彰」在商標法上究指何意，鮮有人注意。事實上，並非人人都瞭解它的含意。常人有認其指說明、表示或彰顯者，因而與該詞應指之

意義相悖（比較參看商標法第五條第二項及第二十三條第一項第二款）。商標法修正案（八十二年）在立法院二讀時，某立法委員發言說：「本席覺得第二條條文的文法不太通，條文中的『表彰』，應是若你做的好由別人來表彰你，那有自己表彰自己之理？ … 本席仍提議將第二條條文改爲：『凡爲彰顯各自企業或團體所生產 … 之產品，欲專用商標者，應依本法申請註冊。』」（見八十二年立法院公報第八十二卷第五十九期第四十五頁）

在智慧局使用的商標法英譯本，第二條的「表彰」譯爲與 identify 同質的 distinguish (區別，辨別) ，第五條的「表彰」譯爲 identification (爲 identify 之名詞)。

譯述英文商標法文獻者，鮮有將 identify 譯爲「表彰」者。例如經濟部智慧財產局訂頒之「地理標示申請證明標章註冊作業要點」第 2.2（1）點，即將 TRIPS 之英文 identify 譯爲辨別。

國際條約及文獻論及商標的概念時，都說商標是用以「辨認」或「辨識」(identify)自己的商品，並與他人的商品相「區別」(distinguish)。這個概念和我國商標法第五條第一項的意義及法條結構相當。該項規定：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其爲表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」所以「表彰」應指辨認或辨識而言，與其後的「區別」有別。商標法其他規定所謂的「表彰」，也應同樣解釋。

商標法第五條第二項的「表彰」（指辨認或辨識）和「區別」，兩者似指同一意義。因爲商標本是用以區別自己和他人的商品，如果能區別，似就是表彰（辨認）自己的商品。其實不然，表彰與區別固然通常是一體的兩面，兩者的內涵仍有差異。所謂表彰自己的商品，應是指憑以辨認自己的商品而言，例如看到電視機上的 SONY，即可以辨認出這是新力公司或它授權的公司所製的產品。而所謂區別，則表示自己的商品與他人的商品來源有所不同。

商標法「表彰」的意義只適用商標法。我國一般生活或文獻沒有此項意義；常人不易探悉它的真意。此二字很可能是出自日文漢字，在我國似乎最早出現在北京政府頒布的商標法第一條。該條規定：「凡因表彰自己所生產製造加工揀選批售或經紀之商品，欲專用商標者，須依本法呈請註冊。」

時至今日，「表彰」二字應該功成身退。站在法律社會化、全民化的立場，並兼顧國際上所使用的 identify 一字，吾人或者可考慮以大家能懂的「辨認」或「辨識」代之。故建議參照國際通行之用語，將商標法「表彰」

二字一律改爲「辨識」，以開宗明義，並符合社會大眾及商業上之普遍認知。

團體標章

團體標章不涉及商品或服務，不是商標法的基本任務，建議廢除此制度（見後述）。

團體商標

建議將「團體商標」名稱改爲「集體標章」（見後述）。

第二章 特殊商標之規定及審查

第一節 總說

本報告所說的特殊商標是國際上常說的非傳統的（non-conventional, non-traditional）商標形式 (format)課題。[1] 我國已容許若干非傳統的商標註冊，並且可依照公平交易法予以保護。非傳統的商標和傳統商標所適用的原則大致相同，但因爲情形特殊，有若干需要特別探討的課題，例如識別性、功能性、明確性、如何審查等。

「特殊商標」一詞，視情形也可能被認爲指商標以外的標章，例如證明標章、團體標章、團體商標、地理標示等。爲配合國際上的通行用語，並免誤解，本報告也常採用「非傳統」一詞。

第二節 特殊商標的形式

概說

如前所述，特殊商標涉及商標的形式（format）。商標的形式或標的指能作爲商標憑以辨識的素材，例如中英文的文字、圖形設計等。

自從歐體商標指令以來，[2] 國際上關於商標的形式，常用 sign（標識）一字，有時也用 indication（表記，與 sign 應同意）或表徵（designation）。國際上較普遍的表達是凡有識別性的「標識」（sign）可爲商標。此意謂二要件：一爲「標識」，一爲識別性。但 sign（標識）一字究指何意，國際上從未見官方的解釋。

以往各國多只承認傳統式的商標，即平面的視覺圖形文字等。商標是用來辨認並區別商品或服務的文字、設計、圖畫或其他的辨識符號。如果從恢宏的角度來看，只要它是辨識商品或服務的符號，都可以成爲商標。

---

[1] 商標形式（format）或標的，指能作爲商標憑以辨識的素材，例如中英文的文字、圖形設計等。國內也有以要素（element）稱之者。兩用語的實質差異不大。不過，商標形式多指向商標的類型，如立體、聲音等。而要素只著重特定商標的部分（參看商標法第十九條）。

[2] 自從歐盟成立後，諸多關於「歐體」的用詞，各界有時以「歐盟」代之。本報告原則上仍維持原文用語的字面意義，多用「歐體」一詞，但因資料及研究來源的不同，未能完全統一。

因此，各國的文字、字母、數字、商品等級及樣式的標示、地名、地理名稱、姓名、別名、廣播頻道、縮寫、標語、廣告詞、設計、符號、文字標章的背景（影）、商品的包裝、幾何圖形、圖畫、照片、標紙、單一顏色、顏色組合、商品的形狀、商品容器的形狀、建築物外形、汽車、衣服等都可以成爲商標的形式。

以上所說的商標形式，都是視覺上可以感受到的，[3] 包括平面的及立體的形式。此外，聲音（聽覺）、氣味（嗅覺）等也可以成爲商標的形式。

各國所認可的特殊商標的形式，範圍並不相同。觀念上，以被認可的形式作爲商標，並不表示它當然能成爲商標。因爲商標的成立，還有其他的要件，例如識別性等。有若干商標的形式不容易有識別性，例如單一的顏色等。

國際法制[4]

TRIPS

與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，本報告稱「TRIPS」）第十六條第一項規定：「凡能區別一事業與其他事業之商品或服務之標識或標識之結合，應能構成商標。該標識，諸如文字（包括人名）、字母、數字、圖形要素及顏色組合，以及任何此等標識之結合，應有資格註冊爲商標。標識非先天上能區別相關之商品或服務者，會員得規定註冊須有賴經由使用取得之識別性。會員得要求，標識須爲視覺可感受者，作爲註冊之條件。」

依此規定，凡能區別事業之商品或服務之標識都可成爲商標。TRIPS 特列舉下述形式，明定它們可成爲商標，並可註冊爲商標：文字（包括人名）、字母、數字、圖形要素及顏色組合，以及任何此等標識之結合。

但是會員得要求，標識須爲視覺上可感受者，作爲註冊之條件。換言之，會員可以不註冊非視覺上可感受的標識。這是會員必須接受的最低義務。

---

[3] 本報告關於 TRIPS 第十六條第一項中所說的「visually perceptible」的商標及概念，均一律以「視覺可感受」來說明，而不用「視覺可感知」用語，以與商標法第十七條第二項「視覺可感知之圖樣」區別。

[4] 本報告所謂國際法制，在說明非中華民國之法制，包括大陸法制。

「視覺可感受」一語，可能有不同的解讀。就文義而言，它指標記本身是否可以由人眼看到。但此語也可能被解爲標記的表示（例如於申請書上表示），是否可採用視覺可以感受的方式，例如聲音標章於申請商標註冊時，可否用五線譜予以表示。第二種解讀似乎和歐體商標指令第二條所說的「能以圖形表示」（capable of being represented graphically）觀念相近。[5] 依該條的規定，凡是能以圖形表示的標記，都可成爲商標的形式。所謂圖形表示，不是指商標本身，而是指表現的方式。

參看 TRIPS 的起草背景，「視覺上可感受」的要件目的在訂出會員的最低義務，不在強求會員過分擴大商標的形式。視覺商標（別於聲音、嗅覺等商標）應該是國際間較傳統或較廣爲接受的商標。所以 TRIPS 所說「視覺可感受」，似應指憑視覺可以感覺到的商標，有別於以其他感官（如聽覺）感受的商標。又 TRIPS 不規定商標註冊的程序層面（如圖樣等），而留給各會員及國際條約（如商標法條約）去規範。

因此，依照國際上的通說，所謂「視覺可感受」，指商標的形式是眼睛可以看到的，因此不包括聲音商標、嗅覺商標等。此規定不在訂定商標註冊申請時必須提供的圖樣。

AIPPI

國際工業財產權保護協會（簡稱 AIPPI，爲法文名稱 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle 的縮寫，該協會的英文名稱是 International Association for the Protection of Intellectual Property）多年來經常就智慧財產權的課題提出觀察及意見，主要集中在專利方面。提出意見的方式是採問題決議的方式，問題依序編號。就商標課題偶爾也提出意見。

在 148 號問題，AIPPI 就立體形狀所涉商標與工業設計的分際問題，於二〇〇〇年四月十四日決議如下：

[按：AIPPI 該決議中所說的「立體形狀」，指立體物件 (objects) 、結合體 (compositions) 、或形狀 (shapes) 。「商標」或「商標保護」也包括

---

[5] 英文 represented graphically 一詞，本報告譯爲「以圖形表示」。有認爲可譯爲「以圖文表示」者。由於「圖文」二字可能包含過廣的意涵（見後述「明確性問題」節的討論），本報告譯爲「以圖形表示」。

營業包裝 (trade dress) 或產品外裝 (get up) 。「商標」也包括服務標章;「工業設計」也包括式樣專利 (design patents) ，但不包括實用專利 (utility patents) 。]

1. 立體形狀得依工業設計及商標予以保護，但須符合各保護模式的通常要件。工業設計的保護通常有期間限制，但商標保護只要符合關於使用及／或註冊應適用的法律要求，通常能無限期地繼續。除這些主要的要件外，爲取得及維持商標保護，會有其他應符合的要求。

2. 立體形狀要受工業設計保護，必須是新的，縱使新穎性的標準在各國家或領域並不相同，例如有些法制區要求全球新穎性，其他僅要求當地新穎性。

3. 立體形狀要受商標保護，必須具有識別性，且不得單爲功能性或必要者，它也必須符合其他一般適用於商標的條件。

4. 立體形狀要具有識別性，必須向相關的消費公眾表示產品或服務的來源。所要求的識別性標準在各國家或領域未必相同。立體形狀是否能被認爲具有商標保護的先天識別性，或只能於經由使用取得識別性後始受商標法的保護，留交在各法治區的適當立法機關或法院決定。當要求取得的識別性之時,應僅於斟酌巴黎公約第六條之四 c 所規定的一切相關聯事實及情況後，始能爲事實的認定。

5. 單爲功能性或必要者，即其單 ： (a) 導因於商品本身之性質者，或 (b) 爲取得關於標章所包括商品或服務性質的技術結果所必要者，商標法不應保護。

6. 立體形狀依照商標法及工業設計法可能獲重疊的保護，但必須符合每一保護類型的條件。立體形狀已受工業設計或其他智慧財產權模式保護或之前受保護者，沒有特定的規定排除其商標保護。

7. 受工業設計保護的立體形狀，單單使用不會導致識別性的喪失及商標保護 (或受保護資格) 的喪失。但工業設計所有人不分皂白地授權，而未遵照商標授權的要求，可能使立體形狀喪失識別性及商標的保護資格。遵照適當的商標標示程序，及對於侵害者擅自使用採取法律行動，有助於避免立體形狀識別性的喪失。

8. 立體形狀工業設計保護期滿，對於同一立體形狀商標保護的繼續，應無影響，但如商標中止發揮商標功能，或因其他國內商標法所規定的理由，商標權會喪失。如商標權喪失，同一立體形狀的工業設計權仍得繼續有效。

9. 提出工業設計申請，不應基於同一立體形狀的先前商標申請，接受其公約優先權，反之亦然。

10. 立體商標的商標保護，不應因該形狀與文字標章或其他形式的標識併用的事實而受排斥。立體形狀與文字標章或其他形式的標識併用能獲致立體形狀的取得識別性，並能預防立體形狀因不使用理由而喪失權利。

11. 商標侵害的認定，應著重形狀爲來源的符號；工業設計侵害的認定，應著重產品本身形狀之複製。對於商標及設計侵害的民事救濟應大致相類。

AIPPI 呼籲未符合前述一般原則的國家及其他法治區使其立法與之符合。

AIPPI 之後又 181 號問題決議 (二〇〇四年六月十九日至二十三日) 中，涵蓋立體形狀以外的非傳統性商標。內容如下：

非傳統性商標註冊及保護的條件

決議：

1) 非傳統性商標應原則上能構成註冊的商標

2) 非傳統性商標的表示必須清晰、精確、易於接觸（accessible）及瞭解（intelligible）。公眾須能瞭解商標的性質。

3) 顏色本身能註冊爲商標。在諸多情形，顏色本身僅於基於經由使用而取得的識別性方可註冊。也有情形，顏色本身得基於在若干商品或服務之先天識別性而可註冊。

4) 關於立體形狀，第 148 號問題決議第五項予以確認。

5) 聲音能註冊爲商標，不應受限於圖形表示的要求。聲音標章得以樂譜 (musical notation) 或其他說明 (description) 或藉由明確複製該聲音表示之。

6) 氣味能註冊爲商標，不應受限於圖形表示的要求。氣味標章應藉明確說明或複製該氣味表示之。

7) 商標局應合作調和及推廣有效表示非傳統性商標的方法。

美國

美國實務對於商標的形式採最廣的認定。事實上，前述 TRIPS 規定「凡能區別一事業與其他事業之商品或服務之標識或標識之結合，應能構成商標。」即反映出美國法的概念。

因此，各國的文字、字母、數字、商品等級（grade）及樣式（style）的標示、地名、地理名稱、姓名、別名、廣播頻道、縮寫、標語、廣告詞、設計、符號、文字標章的背景或背影、商品的包裝、幾何圖形、圖畫、照片、標紙、單一顏色、顏色組合、商品的形狀、商品容器的形狀、建築物外形、汽車、衣服、營業場所的整體設計等，不問平面的及立體的形式，以及聲音 （聽覺）、氣味（嗅覺）等，都可以成爲商標的形式。

移動性標章（motion mark）多出現在網上，目前在美國已可註冊，Netscape 的標章已獲註冊。所謂移動性指短時間內移動而言。

附錄：Kellogg Co. v. National Biscuit Co. [商品形狀]

Supreme Court of the United States, 1938
305 U.S. 111, 59 S.Ct. 109

原告國家餅乾公司（National Biscuit Company）的前身於一九〇一年建大 廠製售稱爲「薄麥」（shredded wheat）的餅乾，一般所知的薄麥是枕頭形。此產品是由全麥壓成薄塊烘製而成，早在一八九三年即由巴氏推出，透過若干公司產銷。但直至原告的前身建大廠製售後，此產品才開始暢銷。被告家樂公司（Kellogg Company）的業務是製售早餐穀物（cereals），自一九二八年開始製售家樂氏薄片（Kellogg's Shredded Wheat）。原告於是訴請法院禁止被告製售通稱 shredded wheat 的早餐食品，聲稱被告的行爲是不公平競爭，因爲被告使用 shredded wheat 名稱，製造枕頭形餅乾。此案上訴至美國最高法院。

原告主張被告侵害它的商標「Shredded Wheat」。法院認爲：原告對於 Shredded Wheat 一詞沒有排他權。因爲該詞是該商品的類名（generic term，相當於我國商標法的「通用名稱」），可相當精確地說明此商品；此用語是枕頭形餅乾一般知悉的名稱。因爲它是類名，最先製造此商品者未取得排他權。早在一八九四年，即此商品由巴氏推出的次年，它就被公眾稱爲 shredded wheat。多年來未見有人試圖以此用語作爲商標。當原告的前身在一九〇五年申請將它註冊爲商標時，某威廉氏提出異議。因爲威廉氏早在一八九四年就建構一具製造 shredded wheat 的機器，以 Shredded Wheat 名稱製售該產品。專利局於是拒絕予以註冊，並經法院維持該決定在案。

原告辯稱它已取得第二重意義（secondary meaning），有排他權。美國最高法院認爲此時無適用第二重意義的餘地。它說：雖然原告及前身曾長期獨家製造此產品，許多人會把此產品以及它一般知悉的名稱和原告的工廠聯想在一起，要成立「shredded wheat」的商標權，原告必須證明者

不僅僅是該詞的附帶意義（subordinate meaning）。它必須證明「此用語在消費大眾腦海中的主要意義（primary significance）不是指產品（product），而是指產製者（producer）」。原告尚未就此予以證明。

原告也主張它對於薄麥的枕頭形有排他權（按即指商標權）。美國最高法院認爲，如果大家都可生產某一物品，而公眾已經習於看到該物呈某一形狀，在公眾的腦海中此形狀主要可聯想到該產品，而非某一特定的產製者，此時特定的產製者無法再主張排他權，其情形和 shredded wheat 名稱並無不同。換言之，法院認爲枕頭形無識別性，無商標權。

美國最高法院也認爲枕頭形具有功能性。如果以其他形狀代枕頭形，會增加製造成本，降低品質。所以原告對於枕頭形不能專有。

法院因此認爲被告有權使用 shredded wheat 名稱及枕頭形。雖是如此，法院指出被告是否公平地行使權利的問題。所謂公平，指被告的使用須能合理地區別原被告的產品。原告及前身曾長期獨家製造此產品，許多人會把此產品以及它一般知悉的名稱和原告的工廠聯想在一起。法院說，此時原告有權要求被告使用合理的注意，告知公眾被告產品的來源。

依照法院的認定，原被告都只以盒裝銷售此餅乾。被告的標準盒子裝有十五片餅乾；原告的盒子有十二片。被告的盒子很特別，在大小尺寸、形式或顏色方面，都不像原告的盒子。兩者標貼的差異很明顯。被告的盒子上有草寫體粗字 “Kellogg’s Whole Wheat Biscuit”（家樂氏全麥餅乾）或 “Kellogg’s Shredded Whole Wheat Biscuit”（家樂氏薄全麥餅乾）。它們的尺寸大小及間距讓人一看就知道是被告的產品。被告的盒子上有一個兩片薄全麥餅乾放在一碗牛奶的圖，此圖很像原告所註冊的圖，但是所有被告的盒子上，都顯眼地打出被告的名稱 Kellogg，以降低混淆的可能。

有些旅館和餐廳供應的餅乾沒有盒子，客人也許會認爲送上來的被告餅乾是原告的餅乾。但是凡熟悉原告產品的人不會被誤導。被告的餅乾約有原告的三分之二大，外觀上不同。再者，可能欺罔的情形微不足道。被告的餅乾只有 2.5% 賣給旅館和餐廳，其中 98% 是二片盒裝。這些盒子很特別，上面顯眼地打出被告的名稱。如果要在產品本身上面打上標識，來表示它是被告的產品，在商業上實爲強人所難。餅乾通常是連盒送到客人面前，極少事前拿掉盒子。

法院認爲，被告的義務不在確保每一購買人知道產品是被告所製，而在使用合理的方法來避免混淆。沒有證據可顯示被告有矇混（passing off）或欺罔的行爲。被告銷售產品，已經採取合理的防範措施，以防免混淆或欺罔。法院因此判被告勝訴。

歐盟

依照歐體商標指令第一條的規定，凡能以圖形表示的（capable of being represented graphically）任何標識，包括人名、設計、字母、數字、商品或包裝的形狀。都可以成爲商標，但該標識必須具識別性。歐體商標指令第二條的規定（得爲商標者），已納入各會員的商標法，只是立法體例上的差異而已。

關於圖形表示的要求，歐洲目前認爲氣味（smell）標章難以圖形表示。[6] 僅僅提出化學成分或書面說明，或存放樣品，仍屬不足。同樣地，味覺商標也不被 OHIM 接受。[7] 至於聲音標章，如能提供樂譜或書面文字，則可接受。另外雷射商標則被拒絕。[8]

歐盟關於商標的形式多涉及明確性問題，其詳見後述。

英國

英國將此規定納入一九九四年商標法第一條第一項，爲求文意明確，分成兩句規定，並且作標點符號的處理。第一項第一句規定得爲商標的通則，即：「本法所稱『商標』（trade mark），意指任何能以圖形表示之標識，其能將一事業之商品或服務與其他事業者區別者。」第二句規定例示若干商標的形式，即：「商標得特別包括文字（words）（包括人名）、設計（designs）、字母（letters）、數字（numerals）」或商品或其包裝（packaging）之形狀（shape）。

英國法的「包括人名」是加在括弧內，直接置於「文字」之後，文意上比較清楚地顯示出人名和其後的設計等不是平行併列。

德國

德國商標法[9] 第三條第一項的規定和前述歐體指令的體例相若，但是有

---

[6] 英文 Community trade mark 一詞，由於歐盟（European Union）的成立，有稱之「歐盟商標」者。由於歐盟與歐洲共同體（European Community）爲不同的體系，有不同的意涵，本報告多採用通稱的「歐體商標」，但因資料及研究來源的不同，未能完全統一。

[7] R-120/2001-2, August 4, 2003。

[8] Checkpoint Security Services Ltd's Application, June 7, 1999, Regy。

[9] 此法的官式名稱是「關於保護商標及其他標識之法（商標法）」。

若英國法，把歐體指令中「words, including personal names, designs...」「words」後的逗點刪掉，表示人名（personal names）是文字的一種，和之後的 designs 等不是平行併列。此外，德國法的例示情形較多，有文字（包括人名）、設計、字母、數字、聲音標識（acoustical signs）、立體外形（three-dimensional configuration）（包括產品之形狀或包裝），以及其他外裝（get-ups），包括顏色及顏色組合。

德國法的例示顯然較開闊，有二點特色。其一，採用「立體外形」一詞，該詞包括產品之形狀及包裝。其二，明文加入「外裝」（get-ups），納入顏色及顏色組合，似亦可包括傳統上屬不公平競爭法保護的標的。

德國法關於得爲商標的標識，只說它們「得以商標保護」，沒有明文提到註冊，表示該規定適用於註冊及非註冊的情形，以配合德國法納入不公平競爭商標保護的規定（另參看該法第一條等）。此點和歐體指令不同，後者只規範供註冊的商標（指令第一條）。

大陸

按大陸有「特殊標誌」的規定，這不是本報告所說的特殊商標。大陸特殊標誌管理條例第二條規定：「本條例所稱特殊標誌，是指經國務院批准舉辦的全國性和國際性的文化、體育、科學研究及其他社會公益活動所使用的，由文字、圖形組成的名稱及縮寫、會徽、吉祥物等標誌。」特此先予說明。

大陸商標法配合 TRIPs 的最低義務，把「視覺可感受的」標識規定在商標的形式中，使用「可視性標誌」一語，條文不提及聲音等非視覺的商標形式（第八條）。大陸商標法第八條第一項規定：「任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作爲商標申請註冊。」

中國大陸對目前僅容許具識別性之可視性標誌作爲商標，包括三維標誌、顏色組合等特殊商標（商標法第八條），但是聲音、氣味等非視覺性標誌仍不能成爲商標的形式。

前述大陸商標法法條之規定，一方面似乎是依 TRIPS 的規定，凡爲視覺的標誌皆可爲商標，他方面似不容許單一之顏色標誌作爲商標。依據大陸代理人之說法，目前中國大陸在實務上基本不容許未與其他形式結合的顏色商標註冊，亦不容許單純之顏色標誌作爲商標。但是其拒絕之理由係因該等標誌不具識別性或該等標誌根本不能作爲商標，則不得而知。

我國法制

概說

商標的形式種類繁多。我國商標註冊實務過去只接受平面的文字、圖形、記號等。商標形式的開放是一種風潮，也是加入世界貿易組織的基本要求。我國爲配合加入世界貿易組織，先是局部開放新式商標，民國八十六年的商標法配合 TRIPs 的規定，開始允許顏色組合的註冊（第五條第一項）。至於立體商標、聲音商標、嗅覺商標等，仍不予註冊。

九十二年的商標法更擴大商標的形式，包括聲音、立體形狀，而且把舊法的「顏色組合」改爲「顏色」。參酌修法的立意，新法的「顏色」，除顏色組合外，也包括單一顏色。

新法第五條第一項規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。」現在舉例解說如下：

(1) 文字：即各種中外文的文字，例如中文「中油」、「開元」，英文「SUNRIDER」、「HIMARK」等。

(2) 圖形：即現實或設計的圖像，例如老虎圖像、幾何圖形、熊寶寶圖等。

(3) 記號：例如三角形、數字等。

(4) 顏色：此處所說的顏色指顏色本身，例如顏色組合（如中油公司加油站屋簷邊的紅白藍組合）。它不是指施色的文字、圖形等。八十六年的商標法用「顏色組合」一詞。九十二年時把它改爲「顏色」（即刪除「組合」二字）。從立法的背景來看，單一顏色（如紅色、黃色、藍色等）也可做爲商標（另見後述）。

(5) 聲音：例如獅子吼聲、音樂等。

(6) 立體形狀：即立體物的形狀（非指立體圖）。例如瓶子（可口可樂的瓶子）、建築物、商品本身（泰迪熊的外形）、立體實物等。

(7) 聯合式：此指包括上述 (1) 至 (6) 商標形式中二種以上的結合形式。例如商標上含有「通天」二字（文字）及一梯子圖（圖形）。

民國九十二年商標法修正後，智慧局配合新法訂頒「立體、顏色及聲音商標審查基準，於民國九十三年七月一日施行。該基準就新法下非傳統性商標作若干例示。

立體商標 (基準 2.3)

(1) 商品本身的形狀；

(2) 商品包裝容器之形狀；

(3) 立體形狀標識 (商品或商品包裝容器以外之立體形狀)；

(4) 服務場所之裝潢設計；

(5) 文字、圖形、記號或顏色與立體形狀之聯合式。

顏色商標 (基準 3.1 及 3.3.1)

(1) 單一顏色；

(2) 顏色組合。

聲音商標 (基準 4.1)

(1) 廣告歌曲；

(2) 旋律；

(3) 人說話的聲音；

(4) 鐘聲；

(5) 鈴聲；

(6) 動物叫聲。

關於以上立體商標的例示，智慧局特別明列「服務場所之裝潢設計」，立意開闊。此種設計固然有立體形，一般比較不會把它當作立體商標看。

我國非傳統性商標的註冊實務發展迅速，相較於商標法制先進國家的情形，未必遜色。截至目前爲止，非傳統性商標的申請有相當數量，具體情形如下：

商標種類	立體	聲音	顏色	總數
註冊申請件數	329	42	144	515
註冊件數	62	5	19	86
核駁件數	45	2	33	80
訴願件數	8	0	6	14

[以上資訊是王美花 (Mei-Hua Wang)的專題論文“Review and Recommended Improvements for Examination of Three Dimentional, Color and Sound Marks in Taiwan”所提供，該論文收錄於經濟部智慧財

產局二〇〇五年十月二十日及二十一日舉辦的「The 2005 Taipei Symposium on Trademark Law and Policy」(二〇〇五年商標法及政策台北研討會)專刊內。]

檢討

從 TRIPS 的規定可知，視覺可感受的標識是會員的最低義務。大陸商標法第八條第一項規定：「任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作爲商標申請註冊。」把「可視性標誌」明文納入，就立法面而言，和 TRIPS 的要求吻合。許多其他國家也把 TRIPS 的文字納入商標法。

我國關於商標形式的規定，實質上似已超越 TRIPS 的要求，除立體形狀外，還包括聲音標章。不過法條未明文說包括「視覺可感受的」標識，商標法第五條是否能涵蓋一切的視覺標章，尚非無研酌的餘地。[10] 例如營業場所的整體外觀設計等是否包括於該條內，即可討論（我國予以納入立體標章，見前述）。另外，TRIPS「視覺可感受的」標識，究竟範圍如何，也有不同看法。

商標法第五條第一項的規定，依照智慧局的實務認定，是採所謂「封閉式」的規範。換言之，商標的形式採列舉限制式。依照此封閉式的設計，有認爲我國現制商標的形式不包括移動式商標（movement mark, motion mark）[11] 及立體圖像商標（或雷射商標）（holographic mark）。[12]此兩種形式應該都屬於 TRIPS 所說的「視覺可感受的」標識。

另外，非傳統性商標也包括氣味等商標。但商標法未予納入。

建議

我國得成爲商標之形式（format）近年已大幅放寬，業者對於近年之放

---

[10] 本報告此處所探討者非我國商標法是否包括非視覺可感受的商標，而在是否已包括一切視覺可感受的商標，因爲視覺可感受是 TRIPS 的最低義務。包括非視覺可感受的商標在邏輯上不等於包括一切視覺可感受的商標。本報告無意亦未提出我國將商標的形式限於一切視覺可感受的商標，而不包括非視覺可感受的商標。

[11] 移動式商標，我國亦有稱「動畫商標」者。

[12] 另有認爲我國法是否包括動畫或雷射商標，甚至手勢商標，仍有討論空間。

寬，似亦能接受。就法條的週延性而言，除非我國全面開放各種商標形式（見下述），商標法第五條似宜明文加入「視覺可感受之標識」，如此可完全滿足 TRIPS 的要求，且可參酌 TRIPS 的發展，在實務上可進可退。

國際上有全面放寬之趨勢。例如美國容許一切可資區別之標識，舉凡聲音、單一顏色、氣味標識、建築物實體、營業場所之設計、銷售之特殊方式等，如符合商標識別性等要件，均受保護。歐盟近年亦大幅放寬，凡得以圖形表示之標識，均可註冊（歐體商標指令第二條）。另與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱「TRIPS」）亦明定：「凡能區別一事業與他事業之商品或服務之標識或標識之結合，應能構成商標。」（第十五條第一項）。

故建議我國全面開放商標的形式。全面開放，亦可解決或舒緩商標法與公平交易法間分際的若干問題（見後述）。[13] 全面開放的建議修正條文（第五條第一項及第三項）如下：

> （第一項）商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀、其他用於識別商品或服務之標識或其聯合式所組成。
>
> （第三項）第一項其他用於識別商品或服務之標識，主管機關得視商業之需求及商標審查之情形另訂實施日期。

上述第三項是新增，因若干非傳統性商標，其審查並非易事，商業上亦未必有實際需求。故授權主管機關得另訂實施日期。此項另訂實施日期之規定在技術上也可明定僅適用於申請註冊的商標，使第一項成爲商標形式的原則性規定，可擴及適用於未註冊的商標。[14]

非傳統商標的申請審查較繁鎖、較費時。依我國現制，這些商標的申請所繳審查費和一般的商標一樣。基於使用者付費的角度，且這些商標所有人會較有資力 (通常必須取得第二重意義才可註冊)，酌予提高非傳統商標申請的規費，應可被接受。

---

[13] 有認爲是否全面開放，與商標法及公平交易法間適用分際的課題是兩件事。就形式上，姑不論實質，確似爲兩件事。

[14] 本計畫亦建議明文保護未註冊之著名商標，該商標須符合商標法第五條第一項對商標形式。

第三節　識別性問題

概說

識別性是商標的先決條件，商標如果沒有識別性，便不得註冊（5-II；23-I-1, 2, 3 等）。關於識別性的觀念，我國也許是受日文漢字的影響，過去法條（八十二年法第五條、之前的舊法第四條）及實務上都稱爲「特別顯著」、「特別顯著性」或「顯著性」。

識別性指該商標應足以使商品或服務的一般購買人認識它是辨認商品或服務的標識，並可藉以與他人的商品或服務相區別（5-II）。這種識別性稱之爲「先天上有識別性」（inherently distinctive）。

另外一種情形，如果商標先天上無識別性，但經過相當時間的使用，以致在消費大眾的腦海中，把該標章與它的所有人聯想在一起，也就是說事實上消費大眾可以憑標章來辨認標章所有人的商品。這種情形稱爲後天的識別性。美國通稱「第二重意義」（secondary meaning）。

法律之所以規定商標必須有識別性，在於商標最基本功能是用來辨認自己的產品，並與他人的產品相區別。商標既然是來源的辨識符號，它必須具有識別性，乃理所當然。

傳統的文字或圖形商標，用來辨識商品或服的來源，比較直接，已爲消費者接受。而特殊商標（如立體形狀、聲音等）固然可給予消費者視覺、聽覺、嗅覺的感受，消費者很可能認爲只是裝飾罷了。這是特殊商標所面臨的問題。此時該標識勢必取得後天的識別性，才受保護。

國際法制

TRIPS

依照 TRIPS 第十六條第一項的規定，構成商標的標識必須能區別一事業與其他事業之商品或服務。標識非先天上能區別相關之商品或服務者，會員得規定註冊須有賴經由使用取得之識別性（按即通常所說的第二重意義）。

所以特殊商標可因先天的識別性和後天的識別性（第二重意義）而受保護。TRIPS 沒有規定是否每種標識都可以因先天或後天的識別性而受保護，或某種標識只能因後天的識別性而受保護。

美國

美國法制訂有若干特則，憑以認定識別性的存否，實務上很少談起識別性的整體概念（如我商標法第五條第一項的規定）。法院已經發展出不少特則（見次段以後解說），[15]遇有個案時，依各有關特則來認定，不再需要依照識別性的整體概念來認定，適用上比較方便。[16]

美國法把各種標識作一分類，法院或專利商標局（Patent and Trademark Office）只需把有關標識作適當的歸類，即可得出識別性的結論。首先，美國法把標識分為三大類，第一類是先天上有識別性（inherently distinctive），第二類是先天上無識別性（non-inherently distinctive），第三類則全無識別性（no distinctiveness）。

甲、先天上有識別性的標章

先天上有識別性的標章有以下三類，凡屬於此三類之一者，一經使用，即取得商標權[17]。

（1） 新奇的標章（fanciful mark）

此指新造的（coined）詞語，新造的目的只為把它作為商標。例如 KODAK （柯達）用於照像器材，POLAROID（拍立得）用於照像機等。

（2） 任意的標章（arbitrary mark）

此指詞語或圖畫雖然是一般語言上的用語，但如果用於某商品，既不暗示也不說明該商品的品質或特性。例如 BLACK & WHITE（黑白標）用於蘇格蘭威士忌酒，ICE CREAM （冰淇淋）用於口

---

[15] 「特則」一語是法律論著上常用的詞語，表示該特則有別於一般性的原則。

[16] 見美國上訴法院第二巡迴法院一九七六年案 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d。本案內容，見稍後之附錄。

[17] 美國上訴法院第五巡迴法院一九八三年「查他藍公司與橡樹園燻肉之家公司」(Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smlkehouse, Inc.)」案，見聯邦報告第二套第六九八冊第七八六頁。另參看麥卡錫「商標與不公平競爭」書第 11.03 節、11.04 節、11.20 節、11.23 節。

香糖。

（3） 暗示性的標章（suggestive mark）

此指詞語、圖畫或其他標識用於商品時，對該商品有所暗示，但不直接說明。例如 CLASSIC COLA（古典可樂）用於軟性飲料，PLAY BOY（花花公子）用於雜誌。

乙、先天上無識別性的標章

此類標章，縱經使用，[18] 亦無法取得商標權，但如果經相當時間的使用而取得第二重意義時，則取得商標權。此類標章主要有以下數類[19]：

（1） 說明性的標章（descriptive mark）

所謂「說明性」，是指標章直接說明產品，例如預定的商品目的、功能或用途；商品的尺寸；使用商品者的階層；商品的特性；或對於使用者的後果。例如 AMERICA'S BEST POPCORN！（美國最好的爆玉米花！）用於爆玉米花，FOOD WORLD（食品世界）用於食品交易出版物。

（2） 地理標章（geographic mark）

此類標章用語是用以說明商品的地理地點或來源。例如 SWEDEN（瑞典），LONDON（倫敦）等。

（3） 人名標章（personal name mark）

此指以人名（姓或名）作為標章。依照藍能法第二條（e）項的規定，標章如果主要僅僅為姓氏，不得在聯邦註冊。

丙、完全無識別性的情形

此指類名（generic name）而言，類名是指某類（genus）產品的

---

[18] 美國法採使用制，商標權因使用而取得。所謂使用，無須達第二重意義。

[19] 參看麥卡錫前引書第 11.05 節、11.08 節、13.01 節、13.02 節、14.01 節、14.02 節。

名稱。例如 ASPIRIN（阿斯匹靈）是某種退熱鎮痛葯的類名，COLA（可樂）是一種軟性飲料的類名。類名不能成為商標，因為它根本沒有識別性[20]。它與先天上無識別性不同，先天上無識別性的標章，例如說明性的標章，於取得第二重意義後，有識別性，可取得商標權，而類名則無第二重意義的適用，故全無識別性。

以上所說，基本上是針對文字標章，或可以立即了解文字意義的圖形。這些識別性特則概念，最先出現於美國上訴法院第二巡迴法院一九七六年的 Abercormbie 案。非傳統性商標未必都能一成不變地適用。

依照 Two Pesos 案（一九九二年，見附錄侵權案例），識別性，不問適用於何種形式的商標，有先天的識別性及後天的識別性（第二重意義）。但是對於非傳統性商標（美國法多用營業包裝 trade dress 說明此一課題），如何認定先天或後天識別性的問題，基本上有下列二種實務論點或模式：

(1) 有的法院儘量比照 Abcrcrombie 案的區分模式來認定先天的識別性。

(2) 美國專利商標局聯邦巡迴法院則依照一九七〇年 Seabrook 案的模式：依該案的規定，認定設計是否具任意性（arbitrary）或識別性（distinctive），應查看下列四種情形：(1)此設計是否是「通用的」（common）基本形狀或設計；(2)此設計是否在某一特定業界是獨一的（unique）或不尋常的（unusual）；(3)此設計是否只是對於某一特定類別商品通常採用或廣爲人知的裝飾所做的改良，而該裝飾已被公眾認爲是商品的包裝（dress）或裝飾者；(4)此設計是否能與所伴隨的文字區隔而產生一商業印象。

至於是否每一種非傳統性商標都可能有先天的識別性，美國的法院原本較分歧。早期的體制在實務上多傾向於要求營業包裝（trade dress）必須取得第二重意義始受保護。至 Two Pesos 案時，法院宣示營業包裝可以有先天的或後天的識別性。法院接受該案的營業場所的整體設計具有先天的識別性。

之後，在 Qualitex 案（一九九五年，見附錄侵權案例），美國最高法

[20] 參看麥卡錫前引書第 12.01 節、12.03 節。

院明文宣示單一顏色必須取得第二重意義，才受保護。換言之，單一顏色的識別性僅限於後天的識別性。此一宣示已被各界普遍接受。

比較被討論（甚至令人以爲走回頭路）的案子是 Wal-Mart 案（二〇〇〇年，見附錄侵權案例）。美國最高法院認爲該案童裝的設計，不問如何奇特，與眾不同，無法有先天的識別性。法院說，產品本身的設計（design）應不致有先天的識別性，只有在包裝（packaging）時才可能有先天的識別性，因爲消費者看到產品本身的設計時，不會有商標意識。有人質疑說，該院在 Two Pesos 案認爲營業場所的裝潢設計可以有先天的識別性。最高法院解釋說，Two Pesos 案營業場所的情形相當於產品（餐飲服務）的包裝，可以有先天的識別性。

Wal-Mart 案道出消費者認知的至高原則。所謂識別性，仍應回歸到消費者是否會自然地認爲系爭標識是商標，或只是引起消費者的注意力，或裝飾性。Wal-Mart 案的原則已經納入美國專利商標局的審查手冊。

附錄：Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. [識別性]

United States Court of Appeals, Second Circuit 1976
537 F.2d

本案原告 Abercrombie & Fitch Company 多年來使用 Safari 字的各款商標，銷售男女用外衣、服裝等，聲稱被告 Hunting World, Incorporated 零售運動服裝，包括帽子、鞋子，使用 Safari、Minisafari、Safariland，侵害原告若干含有 Safari 字的註冊商標，即混淆欺罔公眾及減損商標。原告訴請法院禁止，並計算損害及利潤。

被告提出答辯及反訴，主張 Safari 一字是類名，說該詞是「普通的、共通的、說明性的、地理性的及類名的（generic）字詞」，「爲公眾共通使用及瞭解，意指旅程或長途探險（尤其指至東非狩獵或探險），以及該長途探險所包括的獵人、導遊、人員、動物、及設備」，不得作爲商標，而專屬一人使用。

本案原告據以主張侵權的 Safari 商標有四件，註冊指定的商品有男女外衣，包括帽子及鞋子；棉製商品；織布、運動商品、衣服。這些商標已獲美國聯邦註冊。下級審美國聯邦紐約州南區地方法院判原告敗訴，除撤銷上述四件商標註冊外，更撤銷原告其他含有 Safari 字的商標註冊，包括指定使用於運動商品及衣服的紐約州註冊，以及指定使用於行李箱、手提烤架、絕緣冰櫃、露營帳篷、斧、香菸的聯邦註冊。原告上訴至美國聯邦上訴法院第二巡迴法院（本判決的法院）。

按依照美國商標法的規定，商標是否受侵害，註冊是否應予撤銷，常取決於該標識是否有識別性，以及識別性的程度 。

本案的爭點在 Safari 一字的識別性問題。第二巡迴法院先提出識別性的一般原則，續依各該原則作出認定，然後再判認 Safari 商標群的註冊是否應予撤銷，被告是否侵權。

法院指出：依照案例和藍能法，某一用語是否受商標的保護，可以分爲四類情形：（1）類名的（generic）；（2）說明性的（descriptive）；（3）暗示性的（suggestive）；（4）任意的（arbitrary）或新奇性的（fanciful）。是否能成爲商標，以及它們受保護的程度如何，大致上依照以上的次序遞增。然而，區別的界線並非總是清晰的。再且，某用語在某一特定的產品屬某類，用在另一產品時，可能屬另一類。例如 Ivory（象牙）一字，如果用於指明象牙（tusks）所製的產品時，是類名，但如果用於肥皂時，是任意性的。某一用語經過一段時間的使用後，由於用法的差異，可能由某一類轉爲另一類。例如 Escalator 一字原本是新奇性的，或最起碼是暗示性的，之後該字成爲電扶梯的類名。又某一用語可能對某一群使用者有一種意義，而對其他的使用者則有不同的意義。甚至用於單一產品的相同用語都可能有不同的用法。這些因素會增添區別的困難。本案涉及這一切複雜的情形。

[**按英文的 generic 一字，在商標法上必須以嚴格的本義來瞭解，不宜引申它意，否則勢無法探悉 generic 在英美法制的真義，甚且造成張冠李戴。Generic 是 genus （類）的形容詞，所以它宜視情況譯爲「類的」或「類名的」，表示某一用語是某一類 (genus) 的名稱。**此嚴格的、原始的意義是商標法的意義。如果把 generic 引申譯爲「普通的」、「一般的」、「通用的」等，雖然英漢字典上也有這些譯詞，難免造成觀念的窒礙。例如問學生：「在清涼的飲料上使用「公雞」作爲商標，有無識別性？」很多的學生會受制於「普通的」、「一般的」枷鎖，而回答說：「『公雞』是普通名稱，所以沒有識別性。」他腦海裡可能想到公雞是文法上所說的普通名詞，或者是生活中常用的詞語。如果採此認知，許多任意性、暗示性、或說明性的詞語都會因此而無識別性。然而，這不是商標法上的意涵。把 generic 譯爲「類的」或「類名的」，可以順暢而直接的瞭解此概念。類名相當於我國商標法的通用名稱。]

法院進而闡釋以上各類情形的識別性如下：

(1) **類名**:「類名是關於 … 特定產品爲其所屬(species)的類(genus)。」依照通用法（ common law），類名或說明性的用語都不可能成爲

有效的商標。藍能法（Lanham Act）就說明性而已取得第二重意義（secondary meaning）的用語，設有一項重要的例外，但此例外不適用於類名。又依照該法的規定，如果註冊的標章在任何時間變成類名，該標章的註冊得予以撤銷。此指類名縱使經證明第二重意義，也無法把類名轉換成爲商標。不問使用類名的廠商花費多少金錢及努力促銷商品，也不論它在得到公眾的認同一點上有多成功，它不能剝奪競爭廠商以該名稱稱呼產品的權利。依照一系列的名案，一用語可能在某一市場是類名，而在另一市場則是說明性的、暗示性的或新奇性的用語。

(2) **說明性**：說明性的用語說明商品，它的根基較好。法院特舉 “Deep Bowl”（深碗）一語來解說。此語用於 Deep Bowl Spoon（深碗匙）之時，表示該商品（匙）的重要特徵，在說明商品，因爲它告知他人這些匙有如深深的碗形。但它不是該物品的類名，因爲商品不是深碗，而是匙。“Spoon”（匙）不說明該物品，而指認出（identifies）該物品，所以是類名。另一方面，“Deep Bowl”（深碗）是深碗商品的類名。類名欲主張專用，必須予以拒絕。因爲如果賦予專用，競爭者便無法有效地稱呼欲銷售的商品，如此不僅僅授予標章的獨占，也更授予產品的獨占。至於說明性的標章是否應予註冊，法律則調和下列兩種利害：(1) 妨害競爭者使用合適的字詞，對競爭者造成困難；(2) 標章所有人業已投資金錢人力，給予一字詞商譽，如不予專用，會剝奪努力的成果，對所有人造成困難。

(3) **暗示性**：美國早期的商標法沒有暗示性的類別。當時說明性標章幾乎都不予註冊，不問是否已取得第二重意義。而法院認爲某種標章既非恰恰是說明性，也非真正的新奇性，需要保護，於是創設「暗示性」的類別。但是何謂「暗示性」，很難界定。本案法院列出實務所採的二種判別方法：（1）想像（imagination）：某用語如果要運用想像、思考（thought）及認知（perception）來達成關於商品性質的結論，該用語是暗示性的。（2）阻止他人進入市場：限制說明性用語的保護，在不欲阻止他人使用說明性用語進入市場。暗示性用語時，此理由大致上不適用。暗示性的用語無需證明第二重意義，即可註冊。

(4) **新奇性或任意性**：新奇性或任意性的用語享有賦予暗示性用語的一切商標權利，無需論述該用語是否爲說明性，且可輕易確立侵害。新奇性通常適用於單爲做爲商標而發明的文字。當通用的文

字被以不熟悉的方式適用時，該使用稱爲「任意性的」。

依照上述識別性原則，法院就本案所涉的 Safari 商標作以下的認定：

(1) Safari 如用於某特種的衣服時，是類名；minisafari（safari 前加上 mini，此爲被告的用詞）可用於較小帽沿的帽子。

(2) 就靴子和鞋子而言，Safari 尚未成爲類名，而是暗示性或說明性的標章，不問是何者，它已取得不得爭議的地位，即不得撤銷註冊。

(3) 被告使用 Camel（駱駝）Safari、Hippo（河馬）Safari 及 Safari Chukka（踝高皮靴）時，純用來說明靴子，屬於合理使用（fair use），這是商標侵害的抗辯。

關於第(1)點，上訴法院說：Safari 一字本指至非洲荒野的長途探險。除此本意外，它也衍生出另一意義，令人腦中浮現出此探險的週遭情境，但與非洲狩獵無關，而指當代美國時尚某種衣物的類名，這已爲業界和顧客所熟知。例如 Safari hat（狩獵帽），指一種寬平帽沿的帽子，上有一條大的帶子；Safari jacket（狩獵夾克），指有腰帶的野外夾克，有貼袋和一個扣肩帶。當此夾克和褲子配搭時，稱爲 Safari suit（狩獵套裝）。這類衣物的典型顏色是卡其色。許多店家廣告這些衣物。

此外，被告名爲 “Safariland Newsletter” 的刊物報導非洲狩獵（safari）活動，該刊名顯然是類名用法，不得禁止。又被告店中某區塊賣狩獵服裝，使用 “Safariland” 一字爲名，也不應予以禁止。

至於第上述第(2)點及第(3)點，法院認爲被告在靴子上使用 Safari 一字時，依其前後文意指狩獵及長途探險，無意獲取原告的商譽。而且，依照下級審的認定，被告所使用的 Camel Safari、Hippo Safari、及 Safari Chukka，指各該靴子是自非洲進口，說明它們的原產地及用途。再且，被告在鞋子上沒有單獨使用 Safari 一字。如果它有意造成混淆，會單獨使用此字。

本案所涉原告的商標，除下列第三項（125,531）爲 Safari Mills 外，其餘均爲 Safari。註冊是否應予撤銷，法院的判決如下表：

註冊號碼	商品	是否撤銷	理由及說明
358,781	男女外衣，包括帽子	撤銷	類名
125,531	棉製商品	不撤銷	暗示性

652,098	男女外衣，包括鞋子	不撤銷	非類名，已不得爭議
703,279	織布、運動商品、衣服	類名部分撤銷；非類名者不撤銷	褲子、夾克、外套及帽子部分爲類名；非類名者，已不得爭議
R-8008	運動商品、衣服	類名部分撤銷；非類名者不撤銷	此爲紐約州註冊，其處理情形相類於前項商標
768,332	行李箱	不撤銷	非類名，已不得爭議
770,336	手提烤架	不撤銷	非類名，已不得爭議
777,180	絕緣冰櫃	不撤銷	非說明性，傳達給原告顧客高格調、誘人異國風味的浪漫意境
779,394	露營帳篷	不撤銷	非說明性，傳達給原告顧客高格調、誘人異國風味的浪漫意境
803,036	斧	不撤銷	非說明性，傳達給原告顧客高格調、誘人異國風味的浪漫意境
856,889	香菸	不撤銷	非說明性，傳達給原告顧客高格調、誘人異國風味的浪漫意境

註：(1) 原告主張被告侵害上表的前四項註冊商標。(2) Safari 非上述註冊中下列商品的類名，該部分的註冊不撤銷：百慕達短褲（Bermuda shorts），市郊行頭，包括游泳褲、防雨外套、皮帶、圍巾。

基於以上的判定，上訴法院就本件原判，部分維持，部分廢棄，並且發回下級審。

本案原告雖然扳回一城，保住大部分商標的註冊（非類名者），被告沒有侵權，因爲就類名的 Safari，原告無商標權，註冊被撤銷，無侵害可言。至於原告所保住的非類名部分商標，被告成功地主張合理使用的抗辯，而不致侵權。

此案最有名的部分在法院首度明文提出識別性程度的分類，並予以闡述，此標準因而稱爲 Abercrombie 認定標準。法院更進一步闡明識別性的相對性，即某一字詞的識別性取決於所涉的商品及市場認知。此種相對性成爲本案的判決立論。因此，Safari 一字是否有識別性，屬何一分類，法院爲不同的認定，並據此給予三種不同的法律效果，即：（1）爲類名者，

註冊應予撤銷；（2）爲說明性者，因已過得爭議的五年期間，不得撤銷註冊；（3）非類名或說明性者（暗示性、任意性、新奇性），不得撤銷註冊。

又本案的標章是文字標章，所以此標準適用於文字標章。至於它是否適用於非文字標章，則有若干後續發展。

附錄：Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd. [圖形的識別性]

United States Court of Customs and Patent Appeals, 1970
568 F.2d 1342

原告 Seabrook Foods, Inc. 是美國第三大冷凍蔬菜的製造商，對於被告 Bar-Well Foods Limited 申請註冊的商標提出異議，主張被告的商標和原告的商標有混淆之虞。美國商標審判及上訴法庭（Trademark Trial and Appeal Board）駁回異議。（譯按此法庭的英文名稱有 Board 一字，國內多將之譯爲「委員會」，但它實際上是行政法庭，而不是我國瞭解的委員會，此字可變通譯爲「廳」。）原告於是向美國海關及專利上訴法院（Court of Customs and Appeals）（譯按此法院是美國聯邦上訴法院聯邦巡迴法院的前身）提起上訴。

原告據以異議的商標是聯邦註冊的結合標章（composite mark），該商標包括文字、農場圖和一橢圓形的設計圖（原告宣稱此爲葉子圖）。原告以不同的變化款式使用此商標（含葉子圖）。被告被異議的商標含有相似於原告標章中葉子圖的部分。

本案的問題在雙方的商標是否有混淆之虞。由於被告商標含有似葉子圖的設計，法院先探究原告商標中的葉子圖是否已經獨立於標章的文字之外，而成爲識別原告商品的標章，俾進一步定奪。

法院就此提出認定的標準，說認定設計是否具任意性（arbitrary）或識別性（distinctive），應查看下列四種情形：(1)此設計是否是「通用的」（common）基本形狀或設計；(2)此設計是否在某一特定業界是獨一的（unique）或不尋常的（unusual）；(3)此設計是否只是對於某一特定類別商品通常採用或廣爲人知的裝飾所做的改良，而該裝飾已被公眾認爲是商品的包裝（dress）或裝飾者；(4)此設計是否能與所伴隨的文字區隔而產生一商業印象。

法院審斟先前案例及證據，認爲葉子圖比較具有裝飾性，不具有識別性。且第三人在相關的冷凍食品上也使用該葉子圖或取得註冊，可見該設計並非獨一。原告提出證據主張已取得第二重意義。但是法院認爲無說服力。

法院因此認爲原告葉子圖設計的主要功能不是在辨識區別商品的來源。由於葉子圖設計無先天的識別性，也未取得第二重意義，法院認爲被告與原告的商標是否有混淆之虞，應自整體觀察來認定，基於此觀察，兩者並無混淆之虞。法院於是維持商標審判及上訴法庭的決定。

歐盟（德國等）

歐洲商標指令第三條第一項有識別性的規定。(b)款規定無識別性者，(c)款規定說明性的標識，(d)款則相當於通用名稱的規定。這些情形，商標註冊都可予以核駁。非傳統性商標的識別性規定和一般的商標並無不同。但是單一顏色不太可能具有先天的識別性。

關於商標是否爲通用名稱判斷標準，歐體法院近期於 Alcon Inc 對 OHIM 一案（2004 ECJ CELEX LEXIS 440）指出，應以相關消費者之認知爲準。例如本案之商標用於醫療藥劑上，是否爲通用名稱應以專家醫療公眾之認知爲準。此外，歐體法院於 Sunrider Corporation 對 OHIM 一案（2004 ECJ CELEX LEXIS 5661；2001ECR Ⅱ-449），時別強調僅有直接說明商品或服務之商標方爲說明性之商標，故「VITALITE」與法文的活力一字僅有重音標示之別，但是用於礦泉水等商品時並非說明性商標，故可註冊，但用於藥品及營養補充品時，則是直接說明商品。

另外就特殊商標部份，歐洲於 Hankel KGaA 對 OHIM 案及 Proter&Gambel Compay 對 OHIM 案（見後附歐洲案例）中就立體商標之識別性問題曾指出，立體商標識別性之規定與一般商標相同，但是一般消費者不一定習於認爲立體形狀或顏色係作爲表彰張商品或服務來源之標識。因此，立體形狀較不易被認定爲具識別。法院並指出，一般之幾合形狀或慣形狀及常見之顏色組合，通常亦不具有識別性。

日本

根據日本商標法第三條第一項第三款規定，「僅由以普通使用之方法表示商品 … 形狀（包含包裝的形狀）者」，不得註冊爲商標。依據日本商標主管機關所頒布之商標審查基準第一項第五款第 6 目說明：「僅由被認爲只不過是表示指定商品之形狀（包含指定商品之包裝形狀）或供指定服務提供用之物品形狀所構成之商標，該當上開商標法規定。」由此可知，在日本商標主管機關的審查作業中，有關指定商品形狀（包含指定商品之包裝形狀）或供服務提供用之物品形狀之立體商標，原則上並不具有識別性。其理論基礎似是認爲，此類立體形狀其本來目的，乃是爲發揮商品之功能，或提升其美觀感覺之用，而非爲作爲區別商品或服務之來源或出處之用，因此其先天上不具有識別性。惟依照日本商標主管機關所頒布的商

標審查便覽 41.09 之記載，當此類不具有識別力之立體形狀，被附加上具有識別力之標章且該標章被以可作爲識別商品或服務之來源之方式加以使用時，附有該標章之立體形狀整體，可認爲具有識別性。例如，養樂多之瓶子本身並無識別性，惟該瓶子加上養樂多三字作爲立體商標。

同樣地，在商標審查便覽 41.09 之記載中，僅由極爲簡單且普遍之立體形狀所構成之立體商標，並不具有識別性。但不論是此之不具識別性的立體商標，抑或是上述由指定商品形狀（包含指定商品之包裝形狀）或供服務提供用之物品形狀所構成之不具識別性的立體商標，當因長期間的使用，或是短期間的密集廣告或宣傳之結果，使其達到可資與同類商品形狀相互區別之周知程度，而使得需求者得以藉以識別其係代表何人之商品時，應認定該等立體商標具有識別性。

另外，商標審查基準第一項第五款第十二目認爲，以第 37 類之建築、不動產等服務爲指定服務者，若其立體商標乃是以普通使用之方法表示該當建築物之形狀時，不具有識別性。蓋於有關建築物或不動產之服務上，建築物乃係服務提供之對象物、亦即供服務提供用之物，且建築物因各人喜好及其他要素而呈現各種不同的存在，結果使得由此建築物所構成之立體商標，在與其指定服務的關係上，只不過是以普通使用之方法表示供服務提供用之物而已，從而不具有識別性。目前，實務上並無相關事例，審查基準亦未提供相關事例。

此外，日本商標法第三條第一項第六款規定，無法使需求者認識其爲代表何人業務之商品或服務之商標，亦不得註冊。根據商標審查基準第一項第八款第六目之說明，被認爲是有關表示指定商品或服務之店鋪或營業所之形狀所構成之立體商標，該當於上述無法使需求者認識其爲代表何人業務之商品或服務之商標，而不具有識別性。蓋店鋪或營業所通常乃係爲發揮其營業功能（例如爲商品之展示或服務之提供、方便顧客進出、方便店員服務等考量）而設計，並非爲識別商品或服務來源而設，因而不具有識別性。

大陸

大陸商標法並未對特殊商標識別性認定及其審查作一明確之規定或有公開之內部規則。依目前大陸之實務，似乎只有在特殊商標具第二重意義時，方能獲商標註冊。特別值得注意的是，大陸商標法明言「彩色組合」得爲商標註冊之形式之一，按此規定，似乎排除單一顏色商標得作爲商標註冊之形式之一，甚或認爲單一顏色不可能取得識別性（不論是先天或後天識別性）。目前，大陸尚未有單一顏色組合申請註冊之案例，相關實務

及學者對此的看法不一。

我國法制

概說

依照我國的商標法，識別性指該商標應足以使商品或服務的一般購買人認識它是辨認商品或服務的標識，並可藉以與他人的商品或服務相區別（5-II）。這種識別性稱之爲「先天上有識別性」（inherently distinctive）。

另外一種情形，如果商標先天上無識別性，但經過相當時間的使用，以致在消費大眾的腦海中，把該標章與它的所有人聯想在一起，也就是說事實上消費大眾可以憑標章來辨認標章所有人的商品。這種情形稱爲後天的識別性（第二重意義），它原規定在我國八十六年商標法第五條第二項：「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成爲申請人營業上商品之識別標識者，視爲已符合前項規定。」九十二年商標法把此規定作文字的修正，移至第二十三條第四項。

標識是否有識別性，認定並不容易。智慧局訂有「商標識別性審查要點」，以供審查上的認定。另外，特殊商標的審查基準也有識別性的規定。

我國法關於無先天識別性的情形並採特則式的規定。[21] 商標法第二十三條第一項第二款及第三款分別是說明性及通用名稱的規定。此二款無先天的識別性。

檢討與建議

大致上，我國現行法制關於識別性的規定（含非傳統性的識別性），相較於先進法制，並無不妥。

主要的問題在實務上的認定寬嚴落差。本報告特提出三點建議及觀察：

(1) 說明性的規定，宜再加界定，只要「主要」（primarily）是說明性即可。有若干法制的用語較強，用「僅爲」（solely）說明性。倘採「僅爲」的標準，諸多標識似都可過關，並無必要。此「主要」的概念可修法或於商標識別性審查要點中予以植入。

---

[21] 「特則」一語是法律論著上常用的詞語，表示該特則有別於一般性的原則。

(2) 非傳統性商標取得識別性的認定，宜注意所涉商標本身是否已取得識別性，而非附有商標的商品及/或包裝整體是否取得識別性。此時宜評估證據的價值及力量。如果證據較偏重於商品及/或包裝整體的知名度、銷售量等，而未能據此適當推證出本案所涉商標本身對於消費者的來源認知力，此種證據的價值及力量較弱。畢竟，產品的著名以及產品上本案商標本身是否已有來源辨識力，雖有關聯，爲二不同的課題及方向。更具體地說，這涉及使用標識獲致識別性的成效（effectiveness），它不僅僅是量的問題，更是質的問題。成效最好的使用證據是尋找式（look for）的廣告，此種廣告直接指向本案商標，要求消費者尋找此商標選購商品。我國立體、顏色及聲音標章審查基準把尋找式廣告的觀念納入顏色標章的識別性認定（基準 3.3.2），頗爲可取。但是後天識別性證據的價值及力量課題，不應只適用於顏色商標，也應適用於其他形式的商標。

(3) 非傳統性商標的識別性問題，仍應萬變不離其宗，回歸到消費者認知的原理，即在現實的情境中消費者是否會有商標意識。美國實務界自 Two Pesos 案後，常認爲只要設計奇特，不尋常應可以有先天的識別性，難免熱過頭。美國最高法院在 Wal-Mart 案予以當頭棒喝，要求一切回到基本面，也就是消費者會不會認爲它是商標。法院說，消費者常先入爲主地認爲產品設計是裝飾性或惹人注意，不論它的設計有多別緻。法院說：

> 依我們所看，設計有如顏色，不具有先天的識別性。對於若干類別的文字商標和產品包裝賦予先天的識別性，只導因於一事實，即把特定的文字加到產品上，或者把產品以特別的包裝包起來，它的目的常常是用以辨識產品的來源。文字和包裝能提供附帶的功能，例如暗示性的文字標章（如 “Tide” － 汰漬 － 用於洗衣劑）可以在消費者的腦海中引起積極的意涵，光彩奪目的包裝形式（如 Tide 的短胖、眩亮裝飾裝清潔液的塑膠瓶）放置在擁擠的店內架上，可以吸引原本漠不在意的消費者的注意。雖是如此，它們的主導功能仍然在辨識來源。消費者因此會傾向於認爲此等標記表示產製者。這就是爲什麼此種標記「差不多自動地告訴顧客它們是指一個品牌」，且「立即 … 表示出一個品牌或產品來源」。如果假定消費者會傾向於認爲附加的文字或包裝爲來源的表示，而此假定爲不合理時，則無法認定有先天上的識別性。例如附加

的字是說明產品，如 “Tasty”（好吃）麵包，或說明地理來源（origin），如 Georgia 喬治亞）桃子。這就是爲什麼法律原則上自可因爲先天識別性而得註冊的標章中，排除「僅僅爲說明」或「主要在地理上說明」商品的文字。在產品設計的情形，有如顏色的情形，我們認爲消費者把該特色當作是來源的傾向並不存在。消費者知道的現實是，幾乎一成不變地，即使最不尋常的產品設計 — 例如形狀如企鵝的調酒搖杯 — 用意不在辨識來源，而在使產品本身更有用或更吸引人。

這些話有如暮鼓晨鐘，提醒實務界不宜因爲商標形式開放的的法制趨勢，而一廂情願地認爲消費者的商標感會當然跟進。

第四節　功能性問題

概說

特殊商標有時會含有特定的功能，例如粉紅色用於藥包時，表示退燒藥，特殊造形的噴嘴，也許可發揮某種噴灑功能。這種情形在傳統的商標形式不太會發生。

含有特定功能的物品，必須透過嚴格的專利條件來予保護。法律爲防止廠商欲達長期保護特定功能的目的，規避專利法，以商標來偷渡，規定新式的商標形式必須不具功能性。功能性是基於技術上、實用上、以及競爭上的角度來衡量。

國際法制

美國

美國法的功能性指產品設計使產品較有效地發揮功能，以達預定的目的，而非使產品看起來較有美感，或用以辨認產品的商業來源。

依照美國智慧財產權法的基本政策，就功能性的及實用的特色而言，公開散布專用權的有效根據只有一個，即實用專利（utility patents）法。雖然歷代律師竭力使用（或誤用）式樣專利（design patent）、商標、營業包裝、及著作權法，以企求得到專用權，法院對於這種巧妙規避實用專利嚴格要件的企圖，通常予以拒斥，而很努力地刺激競爭。如果原先沒有有效的實用專利，則「重製功能性的特徵，是合法的競爭活動。」（美國最高法院一九八二年「英武實驗室公司與艾維斯實驗公司（Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.）」案中懷特法官的同意意見，見

美國最高法院報告第四五六冊第八四四頁、八六三頁；美國專利季報第二一四冊第一頁、九頁）。

實用的特色不能享受商標或營業包裝的保護或註冊。如果特色有助於產品的實用性，或有助於製造或運送的經濟性，該特徵只能根據實用專利的法律予以保護。

附錄：In re Morton-Norwich Products, Inc. [功能性]

United States Court of Customs and Patent Appeals, 1982
671 F.2d 1332

申請人 Morton-Norwich Products, Inc.申請註冊噴瓶外觀爲商標，使用於噴式漿液（按上漿後可使衣服定型）、髒污清除劑、家用噴式清潔劑、家用清潔液、一般油污清除劑、殺蟲劑。申請人擁有該外觀的美國式樣專利，以及噴頭結構的專利。

申請人提出證據，證明消費者看到此設計，會立即聯想到申請人的產品，且截至一九七一年，已售出一億三千二百萬個噴瓶，競爭的產品使用不同的設計。申請人也提出消費者調查。但是審查員認爲此設計「只是不具識別性且純爲功能性的商品容器，再加上純功能性的板機控制的噴霧出口···實質上爲實用的及非任意性的···」，因而拒絕予以註冊。專利局內的商標審判及上訴法庭維持此決定，說：「申請註冊的外觀，主要是基於功能性的（實用的）考慮。因此，縱有任何事實上的第二重意義，不得註冊···。」本案上訴至海關及專利上訴法院。

上訴法院認爲，功能性可分爲兩種情形，即事實上的功能性及法律上的功能性。前者是常人所說的功能性，指產品或容器的設計有事實上的功能，此時法律可承認它是來源的表記（按即指商標）。法律上的功能性則相反，指該設計不得受商標的保護。

法院認爲：「功能性的」指「實用的」，針對「物品」（object）的「設計」（design）而言。常人說「實用」時，指物品，而法律上的「實用」則指向設計。每一物品本身都是實用的，具有某種功能，例如盤子有它的功能，但法律上所探討者是物品（盤子）的設計，即外觀。所謂「實用的」，指在（事實上的）功能或製造經濟方面爲較佳。認定「較佳」，須參酌競爭上複製的需要，即競爭者是否能複製此功能而有效地競爭（指是否有法律上的功能性）。

法院認爲認定是否有功能性，可參酌下列四項因素：

(1) 關於該設計，有一實用專利（指發明專利），該專利揭露申請註冊的設計的實用優點，此時該專利即爲「功能性」的證據；

(2) 設計者經由廣告宣揚設計的實用優點；

(3) 有其他的替代設計；

(4) 該設計出自相當簡單或廉價的製造方法。

本案問題在於申請人的塑膠噴瓶是否具有法律上的功能性。

法院認爲本案噴瓶及噴頭的設計不是基於事實上功能性的考量。市面上有不同設計的噴瓶及噴頭，表示本案的設計並非競爭者在競爭上所需要。本案的噴瓶雖然很有用，實施所欲的功能，並不具法律上的功能性。因此，法院不認爲給予營業包裝（trade dress）的保護會妨礙競爭，或者侵害他人有效地競爭的權利。

本案中，上訴法院只就功能性爲判決。本案尚有識別性的問題待審酌，法院於是把它發回專利局。

歐盟

歐體商標指令也有功能性的規定。依照指令第三條（e）款的規定，下列商標得予以核駁：（1）導因於商品本身性質的形狀；（2）商品的形狀爲獲致技術結果所必要；（3）商品的形狀對於商品提供實質的價值。歐洲實務界就各該規定的論述很少。上述規定都明文提及形狀，所以表面上似適用於立體商標，至於其他非傳統商標（如顏色）是否適用，不無疑義。 上述 (1) 似也可能解爲與識別性課題有關。至於 (3) 情形，似可解爲包括美國法所說的美感功能性，但該款文字似涵蓋更廣。

歐洲法院 Philips 案是歐洲功能性的主導案例。[22] 法院在該案中指出，歐體商標指令 3(1)(e)之規定，係基於公眾之利益，防止因爲商標的保護而賦予商標權人獨占某項消費者欲在競爭者商品上尋求的技術解決（technical solution）或功能特徵（functional characteristics）。如果有人欲尋求技術上或功能上排他的保護，必須尋求專利或其他法律之保護，

[22] Case C-299/99, Philips Electronics N.V. v Remington Consumer Products Ltd [2002] E.C.R. I-5475; [2003]Ch. 159; [2003] R.P.C. 2, p.14, ECJ (A-G[2001] R.P.C 38, p.745)

而該項保護皆具年限。因而，一個欲註冊的形狀（shape），如果其必要的特徵能夠實施技術上的功能（whose essential characteristics perform a technical function），而該項商品形狀純歸因於其技術的結果時（the shape of a product are attributable solely to the technical result），該項形狀即不得註冊。法院特別指出，即使有其他的替代方案可以達到相同的功能，該形狀仍不得註冊。因爲，商標法禁止一項技術功能，藉由商標註冊的方式獲得排他的權利。因此，在 Philips 案中，雖然 Philips 指出其他的競爭者有許多替代方案可達到與其三刀頭刮鬍刀立體商標相同的功能，但法院仍認該商標具功能性。Philips 另外有一修改式的三刀頭刮鬍刀立體商標，該三刀頭爲苜蓿葉之形狀，而非一般三刀頭之形狀，Philips 並主張，只要所申請的形狀中含有任何一個不具功能性的特徵時，該形狀即得註冊。但是法院仍認爲一個形狀可否註冊，應就其必要的特徵加以評價，假如該必要的特徵完全係基於其技術的結果時，其即具功能性而不能取得商標權。

日本

日本商標法第四條第一項第十八款規定，僅由爲確保該商品或商品包裝之功能所不可或缺之立體形狀所構成之立體商標，不得註冊。根據商標審查基準第三項第十六款之說明，爲判斷該立體商標是否爲此類商標時，應特別就下列事項進行判斷：（1）爲確保相關功能之其他替代形狀是否存在；（2）以其他替代形狀替代該當立體形狀時，是否可以同等費用生產該類替代形狀。不論如何，在該款之說明中，日本商標法主管機關認爲，縱使是爲確保該商品或商品包裝之功能所不可或缺之立體形狀，亦係「商品形狀」或「商品包狀之形狀」，原則上此類立體形狀多該當於上述商標法第三條第一項第三款規定，而不具有識別性，因此有商標法第四條第一項第十八款規定之適用者，僅限於已因使用而取得第二層意義之立體商標。

大陸

立體商標的審查，除了識別性的問題，最重的便是「功能性」的問題。大陸商標法第十二條明言：「以三維標誌申請注冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、爲獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得註冊。」亦即立體商標具功能性者不得註冊。

大陸功能性之規定，基本上係源自於歐盟之規定，二者似乎皆僅就立體標示或形狀是否因功能性而不得註冊的問題加以規範，對於其他商標形式可能產生功能性的問題，則未規範。然歐體商標指令第三條（e）款規範的對向爲「形狀」（shape），大陸商標法第十二條規範的主體則係「三維商標」。在內含上，歐體指令所包括的範圍似乎更廣。

本條前段所指「由商品自身的性質產生的形狀」或「獲得技術效果而需有的商品形狀」，所強調的是基於形狀所帶來的技術上或實用上的功能性。後段「使商品具有實質性價值的形狀」係對美感功能性的規範，指如果從美學角度考慮，能影響或刺激消費者消費需求的商品形狀。不過，此條的解釋，可能較以往美感功能性的範圍爲廣。

我國法制

概說

九十二年商標法接受立體形狀可做爲商標的形式，因而加入功能性的配合規定，要求商品或包裝的立體形狀，不得爲發揮它的功能所必要者，否則即不予註冊（23-I-4）。又商標權人主張註冊商標受侵害時，對方可以提出功能性的抗辯，即所註冊的商品或包裝的立體形狀，是爲發揮它的功能所必要者，不受商標權的效力所拘束（30-I-2）。[按以上所引條號的法條中，「發揮功能」均寫爲「發揮功能性」，其中的「性」字應予刪除。]

傳統的商標只重文字、圖形等平面標識，本質上不是商品的一部，不太會有功能性的問題。非傳統的商標，有時是商品本身，或商品的一部，可能會具有某種功能。功能性的規定是針對非傳統的商標而設。

檢討及建議

商標法的功能性規定（23-I-4，30-I-2）只針對立體商標。其實，顏色商標也有功能性的問題，例如前述粉紅色藥包的例子，顏色組合要點明文規定顏色組合不得具有功能性（要點 ）。商標法修法時，宜明文把顏色及其他開放的商標形式引入功能性規定的範圍。

又以上所引功能性的法條中，「發揮功能」均寫爲「發揮功能性」，其中的「性」字爲贅字，應予刪除。

爲配合商標形式之開放，建議參酌外國立法例（美國商標法第二條(e)(5)），爲較周延之規定，以「商標中所含之部分」替代「商品或包裝之立體形狀」。

第五節　明確性問題

概說

所謂明確性，在針對非傳統性商標申請時的表示 (representation)。

傳統的商標是平面的、視覺的。申請註冊或尋求保護時，要明確界定

商標的內涵，並非難事。例如申請註冊時，提供若干商標圖樣，以供註冊機關審查。但是特殊商標則有問題。例如聲音、顏色、嗅覺等，究應如何確定商標的內容，則有問題。這涉及明確性的問題。容許特殊商標註冊的國家，都要求提供可憑以確認的圖樣、說明、照片、甚或實物。

國際法制

美國

美國也要求申請註冊時，應符合明確性的要求。但是明確性的要求在形式上較寬。美國專利商標局要求申請人提供商標的圖樣（drawing）。於立體商標時，必須提出符合規定的圖樣（TMEP §12.02 (d)）。除聲音及香味（scent）商標不能以圖樣表示者外（TMEP §807.11），未依規定檢送圖樣者，不核予申請日。

顏色商標應提出顏色圖樣，並附加以說明（TMEP §12.05(d)）。美國可使用不同的規定線條來表示不同的顏色。立體標章的申請實務在改變中，過去要求提出繪圖圖樣，目前則要求提出照片，可以用彩色。專利商標局也要求申請人提出商標的說明。聲音及香味商標，申請人雖然無須送交圖樣，必須提送該商標的詳盡書面說明（detailed written description）（TMEP §807.11）。

符合識別性的規定，且無功能性的問題，可獲得商標的保護，而且也理應可註冊。不過，申請註冊會有申請的形式要求，廠商未必能輕易符合。例如美國最高法院 Two Pesos 案已承認該案的墨西哥式餐廳設計可以具有先天的識別性，可獲商標的保護，但是該商標一直未申請註冊。因爲申請註冊，必須事前把該商標的一切要素表示出來，以符合明確性的要求。而如何表示並非易事，表示不當會影響權利範圍。

歐盟（英德等）

歐體商標指令關於明確性或商標表示的課題，使用 represented graphically 一詞。本報告鑒於歐體商標指令的 represented graphically 基本上不包括單純的文字的敘述（雖然可以使用文字等）（詳見後述），將之譯爲「以圖形表示」。[23]

---

[23] 關於 graphical representation 一詞，有以爲 Sieckmann 案法院認爲可使用所謂之 characters（字），

歐體商標指令要求得註冊的商標必須爲能以圖形表示者（capable of being represented graphically），各國法律或申請實務均要求申請人提供圖形表示（graphical representation）。不論 represented graphically 或 graphical representation（只是詞屬的差異），都令人玩味不已。依照字典的意義以及常人的一般瞭解，graphical representation 多指圖表，例如統計、比較變化用的圖表、流程圖等，有別於單純的文字敘述。該圖表固然可加入文字、數字等，基本上不是文字敘述。[24]

不過從商標法的角度而言，歐體商標指令及各國商標實務所說的圖形表示顯然不應該是指上述圖表等，訂定歐體商標指令時的本意或許指視覺的圖樣（visual image），但其後實務擴大適用，可包括音符。[25] 它原本應該只是傳統商標「圖樣」（drawing）要求的調整或延伸，不意謂著根本的變革。

至於如何在非傳統商標申請時認定符合圖形表示的要求，歐體商標指令訂定後，眾說紛紜。因此造成一片混沌。歐洲法院爲解決此混沌現象，在短短的二年中密集地發出四件判解（涉及不同形式的商標），可見此用語的擾人。[26] 這也是歐體商標指令史無前例地採行此法律用語時所始料未及者。

圖形表示的要求及方式，歐洲法院在主導案件 Sieckmann 中首次定案。在此之前，歐洲學者及實務界多只論圖形表示的目的（即明確性等），避談它的具體要求及方式，充其量只是臆測性地舉出若干方式。其中最棘手而纏鬥不休的問題在文字的說明是否構成圖形表示。依照前述圖形表示

故可將之譯爲「圖文表示」。就本案所述意見，graphical representation 重在圖（視覺性），而非文字敘述。又從國人的語言認知而言，「圖文」二字併用時，其中的「文」，多指文字敘述，例如「圖文並茂」或「圖文都要修改」（發明人對於專利工程師的指示，「圖」指圖樣，「文」指說明書）。

[24] 例如「新牛津美語字典」（The New Oxford American Dictionary）第二版中 graphical 的定義爲「關於 graph 的或 graph 形式的，流程圖（flowcharts）是 graphical representations。」

[25] 見附錄「與 OHIM 商標及設計管理部歐雷力理事會談紀錄」。

[26] Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00) [2002] E.C.R. I-11737（氣味商標）; Shield Mark BV v. Kist (t/a Memex) (C-283/01) [2004] E.T.M.R. 33（聲音商標）; Libertel Groep BV v. Benelux Merkenbureau (C-104/01) [2003] E.T.M.R. 63（單一顏色）; Heidelberger Bauchemie GmbH's Trade Mark Application (C-49/02) [2004] E.T.M.R. 99（顏色組合）; KWS Saat (C-447/02), October 21, 2004, ECJ（此案涉及單一顏色，橘色，法院判認無識別性，未論及圖形表示問題）。

的字典上的意義及一般的認知，單純的文字敘述或說明不是圖形表示。但是各國在落實歐體商標指令時，文字的敘述即成爲討論點。例如英國在制定一九九四年商標法時，有國會議員問如何把獅子吼的聲音以圖形表示，國會議員 Strathclyde 說只要寫下「獅子吼」即可(simply to write down 'the roar of a lion')(*Hansard*, HL, Public Bill Committee, 18/1/94, col 35)。

OHIM 也曾有少數案件判認單純的文字說明即可符合圖形表示的要求。另一方面，有諸多意見認爲不宜或不接受以單純的文字說明作爲圖形表示。

這些爭論點主要導因於無法確知「圖形」究竟何指，何種形式爲圖形。

至 Sieckmann 解釋案時(見後附歐洲案例)，歐洲法院提出若干釐清。該案本爲德國的申請案，德國商標法關於商標的形式，和歐體商標指令的規定相同，於是提請歐洲法院解釋。

依照 Sieckmann 案的解釋，氣味的說明以及化學式都不足以構成歐體商標指令的圖形表示。所謂圖形表示應該是以視覺方式呈現商標。視覺呈現的方式包括以圖像（image）、線條（lines）或字（characters）來表示，使標識能視覺表示。呈現的程度必須達清晰（clear）、確切（precise）、內容完整（self-contained）、容易取閱（easily accessible）、可瞭解（intelligible）、耐久（durable）及客觀（objective）的程度。依照此解釋，單純的文字說明似已出局。

之後在 Libertel 案（見後附歐洲案例），就文字說明一節，歐洲法院認爲「以書面說明顏色可以足夠，但視情形及說明而定。使用國際認可的辨識色碼指定顏色因爲確切及穩定，構成圖形表示」(a written description of a color may suffice, but it depends on the circumstances and description. Designate a color using an internationally recognised identification code will constitute a graphical representation, being precise and stable)。[27]

在 Libertel 案，某廠商在荷蘭經營行動電話，在行動電話產品及服務

[27] Libertel 案雖然使用「書面說明」，它和前述所說單純的文字說明不同。因爲顏色已有國際上認可的辨識色碼，內容確切，指出顏色的色碼，不是單純的文字說明（例如玫瑰紅、蘋果綠、乳白色）不盡相同。

的包裝及廣告上，多年來使用橘色。一九九六年八月，該廠商向荷比盧商標局申請註冊橘色爲商標，指定使用於通訊設備及服務。申請書包括一長方型框的顏色表示，並以文字加註「橘色」。

荷比盧商標局拒絕予以註冊，後經上訴至法院，荷蘭法院聲請歐洲法院就顏色商標註冊的若干問題，予以釋示。歐洲法院在二〇〇三年五月六日釋示如下：

(1) 顏色本身能構成產品或服務的標識。它也可以具有區別一事業與其他事業之商品及服務的能力。

(2) 標識的圖形表示欲被接受，必須清晰、確切、內容完整、容易取閱、可瞭解、持久及客觀。

(3) 顏色樣本不是可接受的圖形表示。在若干情形，例如紙本表示，它會隨時間而變差，因此無必要的持久性。

(4) 相對地，以文字說明顏色或並用文字說明及顏色樣本，得視情形構成可接受的圖形表示。歐洲法院特予說明，國際承認的色碼（例如潘同色號）爲確切且穩定的文字說明形式。

(5) 當考慮註冊顏色本身爲商標時，當局應斟酌的問題爲該顏色就公益而言是否應該留給大家。單一商人欲獨家占用一種或多種顏色作爲商標，他的私益應該衡酌公益，即不致不當限制一切廠商得使用顏色。

(6) 顏色本身的申請人所主張的商品及/或服務的指定範圍愈廣，獨家占用愈可能會與維持無扭曲競爭系統的公益衝突。因此，指定範圍的廣括程度爲審酌是否可予註冊的相關論題。

(7) 歐盟國內商標申請（依理也含歐盟商標），不應該只作最低度的審查。它應該是嚴格而全面的審查，以預防商標被不當註冊。

(8) 顏色本身商標通常先天上不能區別某一特定事業的商品；因之，除在例外的情形下，不太可能未經先使用即有識別性。但是顏色本身商標可經由使用而取得識別性。爲成功計，通常須提出證據，證明其他廠商不使用所申請的顏色，且相關公眾認知此顏色爲來源的表記。

從歐洲法院以上的釋示可知，顏色標識可以成爲商標，但是必須考慮到其他廠商使用該顏色的公益。如果顏色商標指定使用的商品愈多，愈有公益的問題。顏色商標通常沒有先天的識別性，必須仰賴後天的識別性（即

第二重意義)。申請時，應具體表示顏色爲何，該表示應確切持久。如以國際承認的色碼表示，即無問題。此外，歐洲法院也表示，歐盟國內商標的申請，應採取嚴格而全面的審查，不應只是最低度的審查。

大陸

爲了明確界定特殊商標之商標權，大陸規定三維標誌申請商標註冊時，應當在申請書中予以聲明，並提交能夠確定三維形狀的圖樣；於顏色組合申請註冊商標的，應當在申請書中予以聲明及，並提交文字說明（商標法實施細則第十三條第三、四項)。

我國法制

現行法制

申請商標註冊時，必須提供商標圖樣。商標圖樣是表示商標的圖樣，以供智慧局及社會大眾瞭解商標爲何，它不是商標本身。

我國過去只接受文字、圖形、記號的平面商標形式，商標圖樣是商標的複製物，兩者沒有實質的差異。所以舊法談及商標本體時，多以商標圖樣處理，例如舊法第五條第二項、第三十七條前文。這些條文所說的圖樣，應指商標本體而言。

不過，自從引入新式商標的形式後，如何把商標（如聲音商標）製成平面的圖樣即成問題，也因而凸顯商標圖樣與商標本體的差異（至少在感官上)。新法因而予以釐清，談到實體的層面，一律用「商標」(指商標本體)，提到申請時必須提供的商標資訊，則用「商標圖樣」一語(如 17-III)。

舊法只接受平面而固定內容的商標形式，製作商標圖樣，只需複製商標本體即可，例如影印、電腦打字等。八十六年商標法加入顏色組合的商標形式（舊 5-I)，至九十二年把「顏色組合」改爲「顏色」，以包括顏色組合及單一顏色，此外又加入聲音及立體形狀（5-I)。這些擴大規定引發如何製作商標圖樣的問題。例如中國石油公司爲申請註冊加油站雨棚外簷上紅白藍顏色組合的服務標章，即面臨商標圖樣的困境。因爲紅白藍顏色組合只有固定的紅白藍寬度比例，但長度及寬度則不一定，具有延伸性，全視加油站雨棚外簷的長度及寬度而定。當時商標實務要求的商標圖樣必須是五公分 x 五公分大小。以此大小製作紅白藍顏色組合的圖樣，勢必失真。智慧局爲因應此問題及其他顏色組合商標的問題，特訂定「顏色組合商標及服務標章申請註冊要點」，要求顏色組合商標及服務標章的商標圖樣依照要點來製作。

此外，單一顏色、聲音商標、立體形狀的商標，應如何製作商標圖樣，也有問題。

依照新法的規定，商標圖樣必須是「視覺可感知」者（17-II）。新法「視覺可感知」的圖樣，究應如何解讀？其實「圖樣」當然爲「視覺可感知」（姑且不談盲人點字圖樣），所以「視覺可感知」的限制，似無必要，新法的意旨在以圖樣「表示」。如立法說明所言，「視覺可感知」在針對「聲音商標及立體形狀商標」，要求申請人提出圖樣（有別於聲音或實物），來「表示」此種商標，以求「明確」，「例如聲音可以五線譜或其他表現音符之方式，立體形狀商標以透視圖或其他繪圖方式表示之」。

智慧局於民國九十三年頒行「立體、顏色及聲音商標審查基準」，規範各種非傳統性商標申請時應提出商標表示的模式。這些規定甚爲繁鎖，可逕參看基準的相關要求，不再敘述。

檢討及建議

從新法的草擬過程可知「視覺可感知」一語似出自 TRIPS 第 15(1) 條的規定（但立法說明未明文提及），該 TRIPS 規定末句爲「會員得要求，標識須爲視覺上可感受者（visually perceptible），作爲註冊之條件。」以規範商標的形式。綜合前幾句的文字，該規定指出「任何」有識別性的標識都可以成爲商標，不問它的形式，但是會員可以加以限縮，只准許視覺可感受的標識註冊。換言之，會員必須接受的最低義務是視覺可感受的商標形式，至於其他標識，會員可以不接受註冊。所謂「視覺可感受」，依照國際上的通說，指商標的形式是眼睛可以看到的，因此不包括聲音商標、嗅覺商標等。此規定不在訂定商標註冊申請時必須提供的圖樣；TRIPs 不規定商標註冊的程序層面，而留給各會員及國際條約（如商標法條約）去規範。

如前所述，新法「視覺可感知」的規定，意旨在強調以圖形「表示」。從此角度來觀察，「視覺可感知」的規定應該不是 TRIPS 所說的「視覺上可感受者」（visually perceptible）規定。該 TRIPS 已納入商標法第五條的範疇。但使用「視覺可感知」一語，易使人將其與視覺商標聯想在一起。[28]

[28] TRIPS 規定視覺上可感受的（visually perceptible）商標，但非視覺表示的圖形。歐洲以視覺

非傳統性商標的表示，不問以何種要求達成，根本目的只有一項，即明確性。換言之，容許智慧局、廠商及消費者明確界定商標的內涵及所生的權利範圍。明確性在傳統性商標不需明提，因爲傳統性商標的表示各國都統一採複製式（複印或以通常文字書寫），內涵甚爲明確，不致有爭議。所以法律無必要明文指出明確性的要求。至於非傳統性商標，它的表示必須要達明確的程度，此爲不爭的原則及方向 。商標法第十七條第二項的立法說明以及前述審查基準也明文宣示「明確性」的方向。

商標法雖然要求「以視覺可感知之圖樣表示」（17-II），條文本身未提及明確性原則。其實所謂「視覺可感知之圖樣」或歐體的「以圖形表示」都只是明確性的應用而已。美國法則不於法條中明採此「應用」，以替代原則，而是視各種商標形式爲不同的具體要求，以落實明確性的要求。因此，我國商標法宜明文宣示明確性原則，以取代具體的「應用」形式，至於具體的表示模式，可由基準視情形（如科技等）) 分別訂定。如此可開闊地迎接各種形式的商標。歐體採「圖形表示」的規範，歐體商標（Community trade mark）[29] 註冊制認爲氣味商標無法以圖形表示，而不接受氣味商標的註冊。

在立法體制上，明確性表示的觀念和可以註冊的商標形式常互相牽連（互爲條件）。依照歐體商標指令，某一標識是否得以註冊，取決於是否能以圖形表示，寓有是否可明確表示的概念。歐洲各國實施歐體商標指令審查註冊時，商標的表示也是以圖形表示爲準。美國法則將商標的形式及申請時表示明確性兩課題分別規定。

前述關於非傳統性商標的基準，它所要求的表示，是參照商標的先進法制所訂定，基本上妥適可行，無需逐一檢討。惟關於立體商標的表示。我國目前實務不接受立體商標的照片。倘該照片能有助於建立明確性，似非必須當然予以排除。

基於以上討論，商標法第十七條第二項可修正如下：

感受（perceived visually）一詞指商標的形式，另以視覺表示（represented visually）說明圖形表示。見 Sieckmann 案 paras. 1 and 46。

[29] 英文 Community trade mark 一詞，由於歐盟（European Union）的成立，有稱之「歐盟商標」者。由於歐盟與歐洲共同體（European Community）爲不同的體系，有不同的意涵，本報告多採用通稱的「歐體商標」，但因資料及研究來源的不同，未能完全統一。

「前項商標，應以圖樣、圖形或其他有效方式具體明確表示其內容。」

配合第二項的修正，第三項的「商標圖樣」可改爲「前項之商標表示」。

以上建議修正賦予商標專責機關視實際情形及其實施（如何公告、儲存、呈現等）之能力來訂定如何以有效方式具體明確表示商標。可參考之模式大致上不外歐洲及美國之模式。此二模式的實質差異目前似主要在氣味商標的表示。

第三章　商標權之行使與保護

第一節　商標權

商標權的意義

商標權是對於商標的權利，具有排他的對世權能，即權利人能防阻不特定的他人使用商標，以避免造成混淆之虞。如果他人擅自使用，權利人可以主張商標侵害的民事救濟（61, 62）。

商標經註冊後，產生商標權，舊法稱此爲「商標專用權」（舊 21），新法則改稱「商標權」（27-I）。但是商標權不限於已註冊的商標。相關事業或消費者普遍認知的商標或外國著名商標（公平交易法第二十條第一項），縱使未經註冊，也有商標權，它受侵害時，權利人可以主張法律的救濟（公平交易法第三十條、第三十一條）。

如前所述，商標權具有對世的權能，有物權的性質，學說上稱爲準物權。它的權利不是建立在有體的物上，但是具有財產的經濟價值，所以是屬於一種無體財產權。

商標權除了排他的權能外，具有經濟效能，使權利人能自行使用商標，或授權他人使用，以獲取經濟上的利益。

註冊制與使用制

商標權的取得，有所謂使用制（主義）與註冊制（主義）。美國等少數國家採使用制，商標權的成立，以使用爲準，由最先使用者取得權利。

目前世界各國大致上採行註冊制，即商標權的發生、延展、消滅等，均以是否註冊或撤銷爲準。

在採使用制的國家，商標一經實際使用，法律即給予使用的優先權，可以排除他人使用。商標註冊，除提供若干舉證等程序上的優惠外，無法創設權利。使用制強調商標在市場上的實際運作，所以「無商，則無標」(no trade, no trademark)，先使用者取得商標權，理論上比較公平。但它的缺點在於如何認定誰先使用，有時並不容易，糾紛難免。

在採用註冊制的法制下，商標權因註冊而取得。註冊前，商標無須實際使用。未註冊商標所受的保護，比較有限。爲配合此制度，一般多採用先申請制（主義），即先申請者先取得註冊。這項制度的優點在於明確有據，何時申請或何時註冊，都有案可查。缺點是不顧市場上的使用狀況，

容易發生搶先註冊的不公平現象。

我國採註冊制及先申請制，也兼顧使用制的情理。商標權原則上因爲註冊而產生。在少數情形，商標因爲使用而成爲著名（限外國商標）或爲相關事業或消費者普遍認知時，也會產生商標權（公平交易法第二十條第一項）。

商標權的取得

商標權原則上因註冊而取得（如前述）。註冊須先經申請（2）。欲順利獲得註冊，除前述的申請程序外，必須符合若干要件。這些要件規定在商標法第二條、第五條、第十八條及第二十三條。此外，申請時必須繳交規費，並填具制式的申請書，檢附相關的證件或文件。

依照舊法的規定，申請獲准而無人異議或異議未成立時，商標即可註冊（舊 41-I），這稱爲註冊前異議制。新法改採註冊後異議制，即商標註冊的申請經核准後，申請人依時繳費，商標即可註冊（25），任何人可於註冊公告之日起三個月內，提出異議（40-I）。異議經審定成立時，撤銷商標的註冊（46）。

商標權採屬地主義

關於商標權的發生，各國都採用屬地主義，即每一商標在它所註冊或所承認的主權領域內，是分別獨立存在的。此原則並經納入巴黎公約。該公約第 6 (3) 條規定：「在本聯盟一國家適當註冊之標章，應認其係與在本聯盟其他國家 (包括其本國) 所註冊之標章獨立存在。」

商標的國際性

雖然採用屬地主義，商標具有國際性。廠商會在不同的國家使用相同的商標銷售產品。爲確保商標形象的一致性，廠商需要在所涉的各國分別獲取商標權，得到國際上的保護。因此廠商必需面對各國的商標法制。爲落實商標的國際保護，國際上訂有若干規範，例如巴黎公約、與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS），以避免法制的重大歧異。我國法制屬國際法制的一環，與國際的制度接軌或調和，事屬必然。

第二節　商標的使用

國際法制

TRIPS

TRIPS 容許會員得要求商標的註冊必須基於使用（美國基本上採此法制）（第十五條第一項），但是沒有規定何者構成使用。另外，TRIPS 第十九條第一項規定三年不使用得撤銷註冊。如果他人的使用是在商標所有人的控制下，他人使用商標就註冊的維持而言，視爲商標所有人的使用。

WIPO

網際網路上使用商標或標識是否可憑以取得或維持商標權，或認定有侵害，隨著網際網路的普及，以及電子商務、廣告等的快速發展，成爲重要的商標課題。保護工業財產權巴黎聯盟（Paris Union for the Protection of Industrial Property，通稱「巴黎聯盟」）與世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）總會（General Assembly）於二〇〇四年九月二十四日至十月三日的 WIPO 會期中，共同決議採行「關於在網際網路上保護標章及標識之其他工業財產權規定之共同建議」（Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet）。該建議雖然由二個組織共同採行，一般都以 WIPO 共同建議稱之。此建議就在網際網路使用商標或標識，訂出若干條文，主要內容略述如下：

(1) 在網際網路上使用標識，應構成本建議規定所謂在一會員國內使用，但僅限於其使用在該會員國有第三條所述之商業效果。共同建議於第三條列出認定在一會員國內有商業效果的斟酌因素清單，計十餘項，例如使用標識者是否有在該會員國內就系爭商品或服務營業。

(2) 在一會員國內在網際網路上使用標識，包括藉科技提升而成爲可能之使用形式，應逐案斟酌，以認定會員國應適用之法律關於取得或維持標識權利之要求是否符合（第五條）。

(3) 在網際網路上使用標識，包括藉科技提升而成爲可能之使用形式，應予斟酌，以認定是否會員國應適用之法律下之權利已受侵害，是否其使用達到該會員國法律下不公平競爭之行爲，但僅限於其使用構成在該會員國在網際網路上之使用（第六條）。

AIPPI

AIPPI 在二〇〇二年六月十六日至二十二日的會議中，對於第一六八號問題，作出下列決議：

1. AIPPI 支持 WIPO 共同建議（Joint Recommendation）。

2. 商標註冊的維持應該要求於規定的期間內在相關的領域內的授意利用（authorized exploitation）（此爲事實問題，不問是網際網路或其他情形）。

3. 非傳統「作爲標章」使用者，可構成侵害。在網際網路情形，侵害應該採行相同於其他商標使用的分析，可包括未經授意而採用或使用網域名稱或使用網站標記（metatag）或用於連結（linking）或視框連結（fraiming）。〔按本段第一句意指構成商標侵害時的使用，不需要傳統商標的使用（作爲商標之用）。〕

4. 迷者俱樂部（fan clubs，其中 fan 即現今流行的「粉絲」）及支持者使用商標應該採行相同於其他商標使用的分析。

5. 使用商標暗諷（parody），應該採行相同於其他商標使用的分析。

6. AIPPI 應該跟進商標在網際網路上使用的發展，嘗試促成在此領域內協調的發展。

美國

依照美國法的規定，商標必須要使用才可取得商標權。所謂使用，除把商標附加於商品或服務上或相關的商品上，更重要者，爲必須具有使用的意思。它的情形如下：

甲、須以之作爲商標

商標是表彰商品或服務，並藉以與他人商品或服務相區別的標識（參看我國商標法第五條第二項）。認定使用的意思時，應考慮使用人是否有使用此標識，以發揮商標識別功能的意思。[1]

乙、須爲締結善意的交易

---

[1] 參看麥卡錫書第二冊第 16:1 節。

善意的交易（bona fide transaction）可證明使用人有以之作為商標而使用的意思。所謂善意，指一般正常的交易。不合商業常規的交易（not an arm length transaction）或秘密而不公開的交易，都非善意。如公司內部的交易，對於親戚或好友所為的名義上或象徵性的銷售。[2]

丙、須非僅僅爲取得或維持商標的權利

如果使用人目的不在進行商品或服務的買賣，而只在取得或維持商標的權利，則非以行銷之目的而使用。[3] 例如使用商標目的僅在排除他人取得權利，以便自己取得權利，向他人索取商標侵害的賠償。

認定註冊申請人是否有使用的意思，宜參照上述使用的概念。

歐盟

歐體商標指令關於使用，分成兩種情形：(1) 商標的使用； (2) 標識（sign）的使用。前者爲商標權人或其授權人的使用，若無使用，可能致商標註冊的撤銷。後者涉及他人使用標識侵害商標，將於其後商標侵害節討論。

歐體商標指令商標使用的要件，是規定在第十條。依第二項的規定，下列情形亦構成使用：（a）使用商標的形式部分有所不同時，但不變更原註冊形式的識別性；（b）將商標附加於商品或其包裝，而專供出口者。依第四項的規定，經商標權人同意的使用，也構成使用。

依照該指令的規定，歐盟要求真正的使用（genuine use）（第十條第一項及第十二條第一項）。所謂「真正使用」歐洲法院於 Ansul 一案表示，[4] 真正使用此一原則及其定義應統一適用全歐體。象徵性的使用（token use）不能視爲真正使用。但是，所謂的真正使用不在其使用的數量，而在該商標是否失其「商業上存在的理由」（raison d'etre），亦即作爲市場上與他人商品及服務來源區別的識別性標識。因此評價商標是否使用之重點在於相關市場的消費者是否能夠知悉其作爲識別標識，該商標是否依商

---

[2] 參看麥卡錫書第二冊第 16:7 節。

[3] 參看美國上訴法院第五巡迴法院一九七五年案 Blue Bell, Inc. v. Farch Mfg. Co., 508 F.2d 1260, 185 U.S.P.Q. 1。

[4] Case C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV [2003] R.P.C. 40, p. 717, E.C.J March 11, 2003。

業習慣使用。亦即應審視所有事實及情狀判斷該商標的經營推銷是否真實，特別是這樣的使用是否被視爲在相關的經濟圈內爲維持或創造該商標商品或服務市場占有率所需要。[5] 至於是否符合相關商業常態，應就相關市場及消費者加以評斷。在此一觀點下，法院認爲雖然 Ansul 的「Minimax」滅火器已經停產超過五年，但是，Ansul 仍然提供該滅火器相關的維修服務，並以該商標提供該滅火器的零件，因而仍視爲真實使用，不應該廢止其註冊。僅爲廣告上的使用，若符合上述要求時，亦得視爲真正使用。關於網路上的使用，英國法院認爲應以英國消費者是否購買該商品或服務爲斷。本質上，網路上的使用是否可視爲在國內使用，在於該網路以該領域的消費者爲目標並且爲該消費者使用。

日本

依照日本商標法第二條第三項規定，所謂商標之「使用」，係指下列八種情形：（1）在商品或商品之包裝上附加標章之行爲；（2）將商品或商品之包裝上附加有標章之物予以讓渡或交付，或爲讓渡、交付目的而陳列、輸入或經由電子通訊回線（按係指電話線路或網際網路）提供之行爲；（3）於供接受服務提供者利用之物（包括讓渡或租賃之物，以下同）上附加標章之行爲；（4）於供接受服務提供者利用之物上附加標章並以此物提供服務之行爲；（5）於供服務提供用之物（包括供接受提供者利用之物，以下同）上附加標章而爲服務提供目的所爲陳列之行爲；（6）接受服務提供者爲提供該服務有關之物上，附加標章之行爲；（7）經由利用電磁方法（指電子方法、磁氣方法或其他無法以人的感官知覺之方法，以下同）所爲之影像進行服務提供時，於其影像上表示標章提供服務之行爲；（8）於商品或服務有關之廣告，價目表或交易書件上附加標章而陳列或散布之行爲，或於具有此等內容之資訊上附加標章，並以電磁方法提供該資訊之行爲。

由上可知，除了傳統的銷售方法外，近於近年來資訊科技、網路的崛起，日本商標法對於所謂的商標「使用」行爲，亦配合修正，從而不僅有第二種情形之經由「電子通訊回線提供」的商品提供方式，亦有第七、八種之利用「電磁方法」提供服務、資訊等的商標「使用」行爲。

---

[5] 其英文內容如下：regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real, in particular whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for goods or services protected by the mark。

大陸

大陸商標法並未如我國法對何謂「商標使用」作一個明確的規定。但實務上有關商標使用之認定，大體上相同於我國實務運作及商標法第六條之規定，亦即單純的平面或影音廣告等，亦視爲商標之使用。

目前大陸承認網路使用，但單純架設網站的行爲或非大陸網域名之網站，是否構成商標的使用，在實務上仍有爭議。比較有趣的是，依據本次本所在 INTA 訪問大陸代理人的結果，其表示，實務上，馳名商標（即我國著名商標）之認定時，商標權人可將相關網頁資料（不管是否爲單純的網頁架設）送交工商行政管理局備案，並將網頁上的使用視爲商標的使用。

我國法制

我國關於商標的「使用」，散見商標法。具有定義性的規定是第六條、第五十七條第一項第二款但書、第五十八條及第五十九條第三項。其條文如下：

第六條

本法所稱商標之使用，指爲行銷之目的，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爲商標。

第五十七條

商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：

二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。

第五十八條

商標權人有下列情形之一者，應認爲有使用其註冊商標：

二、於以出口爲目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者。

第五十九條第三項

第五十九條第三項

前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。

檢討及建議

商標法第六條爲使用之定義，依其文義，適用於本法一切使用，不問

其爲商標權益之建立、取得、維持，或基於該權益所生之抗辯，或侵害行爲人之使用。

其實，「使用」一詞可出現於下列情形：

(1) 維持註冊：商標權人如無正當事由迄未使用或繼續停止使用註冊的商標已滿三年者，得廢止註冊（57-I-2）。這是爲維持權利所需要的使用。

(2) 建立、取得或主張商標權益：例如說明性的標識所有人使用標識，而達成第二重意義（23-IV），商標成爲著名標章的使用（23-I-12），在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，不受他人商標權之效力所拘束（30-I-3）。

(3) 侵害商標：例如商標法第六十一條、六十二條等的使用。

以上的使用包括商標以及標識。「商標」基本上指上述 (1) 的情形。「標識」可涵蓋未成爲商標者，或侵害行爲人所使用者，如上述(2) 及 (3) 的情形。上述情形可以分爲兩種不同程度的使用。(3) 的情形只要求最低度的使用，即展現。(1) 和 (2) 的情形（建立、取得、主張，維持權益），使用的本質及程度並無不同，需要較高度的使用，即商標法第六條所要求的程度。

商標法第六條一體適用之定義於法理上顯有可議之處，無法兼顧各種使用情形，爲現代商標法制所不採。蓋商標之使用，涉及前述諸多課題，侵權行爲人使用商標，只需有混淆之虞即可，其是否符合第六條或其他條文（如第五十八條及第五十九條第三項）所規定之使用，或其行爲是否稱爲使用，並非所問。

現行法第六條之定義顯然不應適用於侵害時之使用（尤其「爲行銷之目的」），而應只適用於商標權益之建立、取得、維持，或基於該權益所生之抗辯等情形下之使用。外國立法例規範使用者，亦多以此爲重心。例如美國商標法及法院判例，歐體商指令第十條。

因此建議修正第六條，將之分爲三種情形。第一種規定最寬度之使用意涵，凡一切展現商標或標識者，凡一切展現商標或標識者，諸如附加商標、爲要約、供應、放入市場、庫存、輸入、輸出、於營業用文書使用、廣告等，均構成使用，俾其能適用於商標侵害時之使用（第六條第一項）。第二種則針對以使用維持商標權益之情形（不使用可能致廢註）（第六條第二項）。第三種係以使用建立、取得商標權益，或基於該權益主張未侵

害他人商標權，此種使用準用關於維持商標權益之規定（第六條第五項）。

第五十九條第三項應符合商業交易習慣之規定移置於第六條第二項。

第五十八條第二款出口視爲使用之規定移置於第六條第三項。

第五十七條第一項第二款但書之規定，將之移置於第六條，並予修正，成爲第四項。該款但書之「但被授權人有使用者」，不認爲商標無使用。其「被授權」似可解能爲指授權經登記之被授權人，因授權非經登記，不得對抗第三人（第三十三條第二項）。惟行政法院之判決認爲商標是否有使用爲事實認定問題，授權縱未登記，被授權人之使用仍可構成商標之使用（行政法院八十八年判字第三四六七號判決）。如此，則本款但書「被授權人有使用」之規定似失其重要性。修正之商標法條約第二十條更明文禁止會員以授權報備爲條件，始視被授權人之使用爲商標權人之使用。又歐體商標指令第十條第三項規定，任何人經商標權人同意之使用視爲商標權人之使用。依該規定，商標是否有授權，授權是否已登記，並非問題所在。因此建議參酌商標法條約、歐體商標指令及美國法制之相關規定，將第五十七條第一項第二款但書之規定移置於第六條，並予修正，並新增同意使用之規定。

凡涉及商標權利之建立、取得或主張，標識之使用與商標之使用（權利之維持），本質上並無不同，故於第六項明定準用關於權利維持使用之規定。

建議的修正不涉商標形式的開放（如納入公平法的表徵），也無任何暗示。商標形式的開放由第五條規定。

第三節　商標授權

概說

商標的授權，指允許他人在特定的條款下使用商標，例如允許他人就特定的商品或服務，在特定的期間、情形、市場或區域使用商標。[6]

關於授權條款，我國商標法只明文提到商品或服務的全部或一部

[6] 參看 McCarthy, § 18:1; McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995), p. ; Bently, p. 950。

（33-I）。授權登記的實務也接受授權期間的條款（施行細則第二十九條第一項）。雖是如此，授權條款的種類及內容，除違反法令或公序良俗外，不受任何限制，可由當事人自由約定。

商業上使用「授權」一詞時，含意寬鬆，未必是上述授權的意義。[7] 例如經銷商經銷原封不動的商標貨，不是商標的使用，不需要授權。又如以OEM 的方式由生產廠商製造商品，貼上訂貨人的商標，嚴格說起來也不算商標的使用，也無所謂授權的問題。

另外，法院或學術界常使用「默示授權」（implied license）一詞，例如說商標貨一經商標權人售出，商標權人的權利即耗盡（exhausted，exhaustion），或換言之，買受人即獲商標權人的默示授權，可以把該貨原封不動的賣出。[8] 這些所謂的「默示授權」，只是理論上的用詞，是針對特定的情形認爲某特定的當事人（如前述的買受人）沒有侵權的法律責任所爲的一種說詞或解讀，並不表示當事人經默示成立授權。縱使不用「默示授權」用語，也可從契約或法律、法理的解釋，說明該特定當事人無侵權責任。

商標授權是今日市場的常態。畢竟，以自己品牌闖天下，並非易事。如果支付合理的權利金，打著別人的知名品牌，容易受到購買人的注意或光顧，因而可以減少打入市場的週折。站在商標權人的角度，如果只靠自己出資經營，生意未必做得大。授權他人製售，可以利用別人的資金，使自己的品牌打響，拓展事業，坐收權利金。

最常見的商標授權，是加盟經營時的授權，例如便利商店、速食餐廳等。此外，已開發國家的廠商也常把商標授權給低度開發國家的廠商，以製售商品。詳見後述商標授權的經營模式。

商標法明文容許商標的授權（33-I）。被授權人經商標權人的同意，也可以再授權（33-II）。一般而言，被授權人使用商標，是爲授權人的利益。所以授權人可以援用被授權人的使用，而主張它的商標無三年未使用的情形，因而可以免於商標註冊被廢止的危險（57-I-2）（另詳後述）。

商標授權的當事人有二。依照商業上的用語，有商標權者而允許他人

---

[7] 參看 Bently, p. 951; Phillips, Para. 8.178。

[8] McCarthy, § 25:41。

使用者，稱爲授權人，對方則稱爲被授權人。舊商標法稱被授權人爲授權使用人（舊 26-II 及 III），非細究法條的前後文，不易瞭解它究指授權人或被授權人。「授權使用人」一詞應該是英文 licensed user 的中譯，如譯爲「被授權之使用人」，語意會較清楚。新商標法已經配合商業用語，改稱「授權使用人」爲「被授權人」。

商標是否可以授權，以往有理論上的障礙。如今，國際上已經普遍承認商標授權。國際協定也予明文認可，例如與貿易有關之智慧財產權協定第二十一條規定：「會員得決定商標授權及移轉之條件。會員瞭解，商標之強制授權應不被允許 …。」[9] 另外，歐體商標指令第八條第一項規定：「商標得就所註冊之若干或全部商品，及就所涉會員國之全部或一部，予以授權。授權得爲專屬或非專屬授權。」

國際協定對於商標授權未予強制規定，容許各國及當事人的契約自行規範。例如歐體商標指令第八條第二項只宣示，商標權人得對於違反授權契約的被授權人，援用商標所賦予的權利。目前各國商標法制對於授權的規範主要集中在兩點：(1) 授權是否應登記；(2) 專屬授權。

立法緣由及沿革

清末民初雖因外力之壓迫予要求，方開始商標制度之規劃。但是、一來由於當時之商業規模不大，二來主政者一直認爲商標之功能僅在於商品來源之識別，故在民國 47 年以前包括清光緒 30 年奏准但卻從未實施之商標試辦章程，民國 12 年、14 年、19 年、24 年、29 年等公佈或修正之商標法（條例）中均無註冊商標授權之規定。

直至國民政府遷台後，由於現實之需求，工商業急速發展，經濟快速進步，外人來台投資及技術合作之案件亦日漸增多，因此、在民國 47 年修正之商標法中就增列了有關註冊商標授權之規定。由於當時國內消費意識

[9] 專利有強制授權的規定。依照聯合報中華民國九十四年十一月二十六日的頭版，儘管羅氏大藥廠強烈反彈，經濟部智慧財產局於九十四年十一月二十五日仍同意衛生署強制授權生產「克流感」。台灣將成爲全球第一個依強制授權自製克流感的國家。通過的強制授權條件如下：(1) 授權期限至民國九十六年十二月三十一日止，並以滿足國內防疫所需爲限。(2) 強制授權的藥品應等衛生署向羅氏大藥廠所購得的「克流感」或相關原料藥供應不足防疫所需時，才能使用該強制授權所製造之藥品。(3) 強制授權期間，衛生署或國內廠商和羅氏達成「克流感」授權協議時，強制授權得予廢止。(4) 希望衛生署和羅氏儘速就強制授權，對羅氏造成的損害補償金問題進行協商。此強制授權是爲因應禽流感的可能流行。

尚未成熟，且恐外商挾其龐大之資金及技術，控制本國之工商業，再加上當時認定商標主管機關有檢查註冊商標之商品品質之權利（47、10、24 商標法第 16 條-撤銷註冊商標之規定中第 5 款-註冊商標商品之品質，於商標註冊後，經主管機關檢驗品質，連續三次不合格者。）並參照英、德、日等國之相關規定乃於 47 年 10 月 24 日修正公布之商標法第 11 條第三項中列入--商標專用權人，除移轉其商標外，不得授權他人使用其商標。但他人商品之製造，係受商標專用權人之監督支配而能保持該商標商品之相同品質，並經商標主管機關核准者，不在此限--之條文。此一條文所注重者僅有品質相同一項，其基本之慨念乃在於同一商標所表彰之商品應保有相同之品質，此爲家父長應保護子民之威權思想。在當時或許有其必要，現今、時轉勢移，當然應有另一種思考之方式。至民國五十年間，政府發現所核准之授權案雖然很多，但除了增加國人媚外之心態外，對於技術及外資之引進並無太大之幫助，同時還造成了排擠國人自創品牌之副作用。因此、經濟部乃於民國 52 年以一行政命令規定：「凡外商商標所使用之商品，其品質確實優良爲國內所需要，可促進工業進步或拓展外銷者，其商標始准授權他人使用。」後又再發布「授權使用顯有害我國工業發展，或將使我國遭致重大不利之虞時，應不予核准。」之補充規定。

至民國 59 年，行政院爲釐清外商與國內商界相互授權間之關係乃於 59 精字第 7814 號令中詳列外商投資案註冊商標授權之相關規定，其中最重要者爲：1-被投資之公司其全部之資本僅爲一個外國公司法人所投資者，該外國公司法人所有之商標，准予授權該被投資之公司。2-被投資之公司其全部資本由數個外國公司法人所投資者，其投資最多之一外國公司法人與被投資之公司訂有技術合作契約，且經我國核准者，如以其所有之商標，授權該被投資之公司使用，得予准許，惟其期間以核准技術合作期間級產品爲限。凡此之限制均係針對外商以其註冊商標授權與國內廠商者，若係外商對外商，國內廠商對國內廠商或國內廠商對外商，因不涉及經濟政策，均採無限制之開放方式。自此以後至現行法實施前，此種投資關係及技術合作就成爲外商之註冊商標得否授權本國廠商使用之基本審查要件。

至民國 61 年修正商標法時，則將有關授權之規定修正爲--商標專用權人，除移轉其商標外，不得授權他人使用其商標。但他人商品之製造，係受商標專用權人之監督支配，而能保持該商標商品之相同品質，並合於經濟不基於國家經濟發展需要所規定之條件，精商標主管機關核准者，不在此限。商標授權之使用人，應於其商品上爲商標授權之標示。並於第 27 條加列--經核准授權使用之商標，如使用時違反錢條之規定者，商標主管

機關應依職權或據利害關係人之申請，撤銷授權之核准。另於第 31 條第 1 項第 4 款規定--違反第 26 條規定而授權他人使用，或明知他人違反授權使用條件，而不加干涉者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷商標專用權。同時在第 66 條規定：依第 26 條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用前五條之規定。（按 61 至 65 條之規定爲侵權行爲之民刑事責任，第 66 條在原草案中並無此條款，立法院一讀時-即委員會所通過之條文中亦無此條文，爲至二讀會-即院會時方加列此一條款）。並在 62 年 6 月 13 日修正公佈之商標法施行係則第 22 條中規定--商標專用權人依本法第 26 條之規定申請授權他人使用其商標者，應附送商標授權使用合約、商標註冊證及有關證明文件。

至民國 69 年 6 月 16 日經濟部又以（69）商字第 19571 號令將「外國事業商標授權處理準則」予以修正，將原先必須全部由外人投資始能核准授權之規定放寬爲外人隻投資額佔該投事業 20% 以上即可。後又於民國 70 年及 74 年兩度修正。

至於註冊商標隻授權與專用權人是否仍鷹使用之問題，行政院曾於 57 年以經字第 3617 號令指出：商標專用權人在授權他人使用後，自己仍需繼續使用，如此方可監督支配他人商品之製造，以保持與自己商品同一之品質，否則即無法符合授權之要件，同時也會構成未使用撤銷之要件。爲在民國 76 年 10 月 23 日另以台 76 經字第 24333 號函將前揭 3617 號令予以廢止，並指出：延展及撤銷中所稱之「未使用」或「繼續停止使用」，係指商標專用權人及商標授權之使用人，意即專用權人或授權使用人（亦有稱被授權人者）二者中只要有一人使用就已合於當時商標法中專用權延展應提供使用證明之規定，並得免於因未使用而被撤銷。

民國 72、74、78 年三次修法，對於註冊商標授權之規定均未變動。至民國 82 年修法時則將第 26 條修改爲：「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，在授權他人使用者，亦同。商標授權之使用人，應於其商品或包裝容器上爲授權之標示。」此一條文係在立法院院會二讀時所改訂，行政院原提之條文及立法院一讀時所通過之條文爲：「商標專用權人授權他人使用其商標，應向商標主管機關註冊。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」（第二項未變動）其修法之說明爲：鑑於商標表彰商品乃商業主體之所在，對於商標之維護，專用權人較諸任何人更爲關切。故是否授權他人使用其商標，自會慎重考慮。對於授權使用該商標商品之品質，亦必嚴加監督，以免影響其商譽。因此商標授權關係有其自律性，無需公

權力過度干預。徵諸美、日等國商標法，對於商標授權亦甚少限制。爰刪除現行條文有關授權之限制條件。爲保障消費大眾之權益，仍以經主管機關註冊爲必要。另實務上有申請再授權者，惟法無明文，致未能核准。爲配合工商界此一需求，增訂再授權規定。而主管機關之代表再立法院一讀會審查此一條文時更明白表示：這條修正的幅度很大。按現行商標法規定，商標授權非常嚴格，如規定「他人商品之製造，係受商標專用權人之監督支配，而能保持該商標商品之相同品質，並合於經濟部機於國家經濟發展所需要所規定之條件。」但實施以來，發現問題相當多。因商標專用權人非常關心其商標之商譽，絕不輕易讓人使用其商標，他對其商標之注意，絕對超過一個公務員關心的程度。照現在之規定，除加重申請人作業之麻煩，還必經過核准。事實上，就政策變更與承辦人問題，實不必如此麻煩，沒有嚴格規定之必要，因專用權人自會注意其品質，絕不輕易授權他人使用，所以政府最好部要管，有外國人作此建議。但政府認爲仍要管，因他申請註冊，我們會登在公報上，加在註冊簿上。如此，工商界要購買其商標權時，可查知此商標平日是給什麼人使用，一班人也可看出圓場與授權使用者之區別；如此對消費者或社會大眾而言，都有好處。美國並無此依規定，係採完全放任原則，完全讓消費者自己判斷，而我們社會尚未發展至此，所以仍要申請。但將來可不經審查，凡符合規定，即予核准，登記在公報上，佳在註冊簿上，使別人能了解此一商標之授權使用。其次、只要得到專用權人之允許，被授權人仍可轉授權他人使用，如此可擴大商標專用之效用。… 因此在一讀會時照案通過。主管機關之代表雖有【可不經審查，凡符合規定，即予核准】之說明。但是、業界仍有疑慮，因此、亞洲代理人協會中華民國總會及台北市律師公會仍持續向立法委員遊說，結果再二讀會時經由各黨團協商定案。此條文與現行商標法第 33 條大略相同。至於第 27 條則加列：主管機關在撤銷授權登記前應先行通知改善之程序。

商標授權制度的比較研究及檢討

授權的性質

授權是許可

授權一字英文爲 license，此字在法律上指許可（permission），英文字典也很明確地列出此意義，我國傳統上將之譯爲授權，難免使人誤以爲將商標權授予被授權人，這超越授權的法律概念（詳後述）。

英文的 license 或 permission 不是只在商標或智慧財產權才使用，它是法律上免責的常用語或法律用語。詳言之，他人得到權利人的 license 或

permission 所爲的行爲，權利人不得對之訴究法律責任。這樣的概念，我國民法、刑法等都有，例如經權利人的許可而進入權利人的住宅，不構成無故侵入住宅罪（刑法第三〇六條第一項）。

大陸指此概念爲「許可」（商標法第四十條等），比較能反映出前述免責的概念。至於「授權」一詞，在大陸則指授予權利，例如政府核發權利（如專利權）即爲一種授權。

商標授權不授予商標權

商標授權，有時稱爲商標權的授權，這只是便宜的說法。商標授權時，只是容許被授權人使用商標，不予訴究侵權，通常沒有把商標權（排他權）授予被授權人。

因爲我國所謂的授權未授予權利，所以被授權人沒有得到商標權的權能，無法對於他人訴究商標的侵害（在特定的情形下，或許可以主張侵害授權關係）。專屬授權時，一般認爲被授權人可對於他人訴究商標侵害，但這不是因爲授權，而是因爲專屬的性質使然。

授權有如出租－不是移轉

授權有如不動產租賃，被授權人只取得使用權，沒有取得商標權，不問授權是否專屬，授權期間有多長。[10]

有些說法認爲授權是一種移轉，即局部的、有限度的、有時限的權利移轉。這種說法，我們無寧認爲是一種比擬，它點出了一種現象，但是背離了法律的規定和商業上的認知。

商標的授權和移轉常被相提併論，但兩者的本質不同。八十二年之前的舊商標法第二十六條第一項規定：「商標專用權人，除移轉其商標外，不得授權他人使用其商標。但他人商品之製造，係受商標專用權人之監督支配，而能保持該商標商品之相同品質，並合於經濟部基於國家經濟發展所需要所規定之條件，經商標主管機關核准者，不在此限。」可能讓人誤以爲移轉是一種授權。

---

[10] 參看 McCarthy, § 18:1; McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995), p. 242; Kerly's 13th, para. 12-71; North Shell v. Conde Nast [1995] R.P.C. 117（授權只允許他人使用商標，不賦予被授權人商標權，被授權人不得告經商標權人同意使用商標的人）。

授權是侵權的抗辯

被授權人使用商標，如果無授權，通常會侵害授權人的商標。有了授權，被授權人即不致侵權。所以從某一意義來說，商標授權是侵權的抗辯。換言之，商標授權時，表示授權人放棄告被授權人侵害商標，[11] 或被授權人買到免於被告侵權的權利。[12]

從此角度來看，他人使用商標或銷售有商標的商品，如果不致構成侵權，即無需取得授權。行爲可能構成商標侵害者，應取得商標權人的授權或同意（參看商標法第二十九條第二項）。

被授權人使用商標，超出授權條款，或當授權關係結束時，原被授權人繼續使用商標，即失去授權的抗辯。

同意書不是授權

現行商標法納入同意書（letter of consent）的制度，以解決商標註冊時混淆之虞或減損的問題。依照商標法第二十三條第一項第十二款及第十三款的規定，申請註冊商標者，如果商標與前商標有混淆之虞或減損前著名商標的識別性時，可提出前商標所有人的申請註冊同意書，而可望使該申請註冊的商標獲得註冊。

此同意書只表示同意申請人申請註冊，不是一項授權。申請人將來使用商標時，觀念上是使用自己的商標，不是使用出具同意書者的商標。商標法有關授權的規定和原則，都不適用於此種同意書。但是就阻郤侵權而言，同意書和授權都扮演同樣的角色。

另外，商標權人有時會同意他人使用商標，而出具同意書，以利商標的註冊（商標法第二十三條第一項第十二款至第十四款），或避免衝突，以免訴訟。[13] 同意書有時會界定雙方的使用範疇或方式。從某一角度而言，這種同意書是一種商標界定契約（trademark delimitation agreement）。[14] 此種契授權約可能涉及同一競爭水平的協議，因而會有公

---

[11] 參看 DeForest Radio Tel. & Tel. Co. v. United States, 273 U.S. 236, 242 (1927)。

[12] 參看 Moraine Prods. V. ICI Am. Inc., 538 F.2d 134, 149, 191 USPQ 65, 77 (7th Cir. 1976); Sport International v. Inter Footwear [1984] 2 All ER 321。

[13] 參看 McCarthy, § 18:1。

[14] Bently, p. 960。

平交易法第十一條聯合行爲的顧慮。

授權的模式及種類

商標授權的經營模式

商業上常見的授權模式有下列數種：

(1) 單純的授權：授權不包括其他的額外經營要求。被授權人只須依照約定正當地使用商標，配合品管要求。此外，被授權人可有自主的經營管理模式，不受授權人的拘束。

(2) 產品商標授權：此種授權模式下，被授權人製造產品，加上商標。例如擴銷性授權時，產品由被授權人製造，又如飲料的製造，常由商標權人（或指定的人）提供飲料的原漿給被授權人製造成成品，使用商標權人的商標銷售。此種商標授權常結合專利及技術的授權。[15]

(3) 展業授權：授權人除授權商標外，並常提供被授權人一套完整而相當標準化的營運模式，以供被授權人在授權人的架構下開展事業。加盟經營，基本上都屬此種模式（另見後述「加盟經營」）。被授權人的自主性較低。

(4) 擴銷性授權（merchandising）：授權人允許他人使用著名商標製售非授權人產品系列的產品，利用授權人商標的魅力，擴大生財。例如 COCA-COLA（可口可樂）商標授權使用於衣服。[16]

(5) 並掛品牌（co-branding）：此指在單一產品上使用兩個以上的商標。例如兩家公司推出一項產品，欲並用二公司的商標，可經由商標授權來並掛品牌。[17]

(6) 外包（outsourcing）：廠商有時爲避免勞工法令或工會的困擾，會把一部分的業務外包給另一公司行號。該承包商有時會直接與發包

---

[15] Bently, p. 951。

[16] Phillips, Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford University Press (2003), paras. 15.57-15.59。

[17] Phillips, Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford University Press (2003), paras. 15.66-15.68。

商的客戶接觸，而且會使用發包商的商標。此時即產生商標授權。[18]

(7) 背書（endorsement）。背書會涉及商標的授權。此時商標權人通常是知名人士或機構向被授權人收取金額，允許被授權人使用商標權人的肖像或名稱，來表示對被授權人商品或服務的贊同。這類授權常發生在運動商品，由相關的頂尖運動員來背書。我國目前流行「代言人」實即同一道理。[19]

(8) 贊助（sponsorship）：贊助享有廣告的性質，純粹的贊助是由商標權人支付金額給被贊助的廠商或單位（被授權人），由被贊助者在特定的活動或場合使用贊助者的商標，以宣揚商標權人的名稱（如影響知名度、提升形象等）。[20]

(9) 背書或贊助尤其是贊助的授權，通常不是一般所說的商標授權，因爲商標並不用在商品或服務上。

(10) 零售商標貨不是授權：零售站或營業場所販售標有商標的商品，不構成商標授權，無需取得授權；此種行爲不是零售商使用商標，不構成侵權。但是如果商標權人允許零售站、場對外聲稱是授權（authorized）經銷商、修理廠等時，需要商標授權。[21]

商標授權有時會附加在經銷契約中。經銷契約在使生產廠商規範商品如何被送入市場。它通常不是商標授權契約，但有時會含有商標授權或使用的條款，例如經銷商應使用生產廠商的商標銷售商品，並依照生產廠商所定的方式使用商標，或將經銷商的某一商標授權給生產廠商。[22]

商標授權有時只是爲配合公司的內部的規劃。此時雖有商標權人和被授權人，此二者原本可能是一體。例如甲擁有商標，後基於節稅的考量，在某租稅天堂設立一家紙上公司乙，甲把商標移轉給乙，乙再將之授權給

---

[18] Phillips, Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford University Press (2003), paras. 15.69-15.70。

[19] Phillips, paras. 15-63 至 15-65。

[20] Phillips, 15-60 至 15-62A。

[21] McCarthy, 18. 13[3]。

[22] Bently, p. 951。

甲。[23] 甲支付權利金給乙，該權利金可作爲甲的費用，乙因爲設在租稅天堂，權利金收入可免稅。

授權有時也是解決爭議的模式。例如甲告乙商標侵害，後雙方達成和解，由乙把乙的商標移轉給甲，甲然後授權給乙使用。[24] 又如甲的商標業已註冊，乙以近似的商標申請註冊因而受阻，雙方可採授權的方式解決商標衝突。[25]

專屬授權、獨一授權

商標授權有專屬與非專屬之分。[26] 專屬授權（exclusive license）允許單一被授權人使用商標，他人（甚至商標權人）不得使用。專屬不當然指此授權是授權人所給予的唯一授權。只要特定的授權範圍是專屬的，例如產品線、使用情況、區域、期間等，通常即認此授權是專屬的。專屬授權時，授權人實質上向被授權人允諾不再把同一權利授予他人。[27]

非專屬授權（non-exclusive license）容許授權人把同一特定內涵的權利，以非專屬的方式，授予他人，不限人數。[28] 最典型的非專屬授權是加盟經營，如便利商店、速食店等。

專屬授權賦予被授權人獨享的權利，和不動產的承租人相當，[29] 比較接近移轉。被授權人有較大的權利，但各國規定不同。例如有些法律明文容許專屬的被授權人 [30] 可以自行對商標侵權人提起訴訟（如英國一九九四年商標法第三十一條第一項）。但有些法制要求此時必須被授權人請求

---

[23] Phillips, para.15.42。

[24] E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280 (9th Cir. 1992)。

[25] 此時也可採同意書來解決（商標法第二十三條第一項第十二款至第十四款但書）。

[26] 獨家授權是商業上習用語。我國法律多用「專屬授權」，如著作權法第三十七條第四項及專利法第八十四條第二項等。「專屬授權」中的「專屬」，與權利是否有「專屬性」（不得轉讓）的課題無關。

[27] McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995) , p. 242 (license 條)。

[28] McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995) , p. 242 (license 條)。

[29] Bently, p. 950。

[30] 專屬授權的被授權人，商業上多稱「獨家授權人」。

商標權人告侵權被拒方可。[31]

在非專屬的情形，被授權人無告他人侵權的權限。另外有些法制容許非專屬的被授權人以自已的名義告侵權，但以商標權人同意告侵權，或被授權人請求商標權人告侵權被拒爲限。[32]

獨一授權（sole license）指商標權人僅允許一位被授權人使用商標，商標權人仍有權使用，和專屬授權不同。授權契約的文字常併用「獨一」及「專屬」稱呼該契約的授權，如「獨一及專屬的權利」(sole and exclusive right)，但這只是便宜的語法，在法律上並不精確，因爲「獨一」和「專屬」二個概念不能同時存在。[33]

獨一授權留給商標權人使用商標的權利。依照契約或客觀環境，如果被授權人的表現令人滿意，商標權人通常不會使用商標，此時獨一授權和專屬授權實質上相同。[34]

在強調經濟知識的時代裡，如何有效利用智慧財產，創造經濟產值，成爲政府部門重要施政方針之一，而有效利用智慧財產的重要方式之一，乃是「授權」，清楚、合理的授權規範，將可促進社會全體對於智慧財產的有效利用。然而，綜觀我國現行智慧財產法制有關授權之規範，何謂專屬授權、何謂非專屬授權、其各自之法律效力爲何，各該法律間之規範不僅簡略，且內容亦有不同者，此種不統一的規範方式，對未來我國智慧財產的有效利用，實屬隱憂。

雖然，日本智慧財產法制規範亦非詳盡，然各該法律規範對於授權效力、內容規範清晰、畫一，或值得我國法制參酌。日本商標法主要於第三十條規範有關專屬授權，第三十一條規範非專屬授權，二條規定並準用不少發明專利法中有關授權之條文，促進各法間的規範一致性。

（一）專屬授權

根據日本商標法第三十條第一項規定，商標權人得就其商標權設定專

---

[31] Phillips, Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford University Press (2003), para 15.28。

[32] Phillips, Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford University Press (2003), para 15.30。

[33] Phillips, para. 15.29。

[34] Phillips, para. 15.29。

屬授權，惟國家、地方政府、非營利團體等就其機關所取得之商標權，不得爲專屬授權。根據同條第二項規定，專屬被授權人於授權契約所定之範圍內，享有於指定商品或服務上專有使用該當商標權之權利，此際可就使用期間、使用種類、使用商品或服務之範圍、使用區域等可得確定之內容，進行專屬授權範圍的區分。依據日本商標法第三十條第四項準用發明專利法第九十八條第一項第二款規定，專屬授權非經登記於商標登記簿，不生效力，於專屬授權有移轉、變更、消滅或對其處分之限制時，亦同；但於依繼承方式移轉時，不在此限，惟應儘速向主管機關提出變更之申請。商標權爲共有時，其專屬授權應取得其他共有人之同意（日本商標法第三十五條準用發明專利法第七十三條第三項）。專屬被授權人對於商標權人就其商標權之放棄行爲，擁有同意權（日本商標法第三十五條準用發明專利法第九十七條第一項）。

於專屬授權範圍內，解釋上不僅第三人不得未經專屬授權人同意，不得使用該商標，即使原商標權人於已授權出去之範圍內，亦不得使用該當商標。專屬授權爲共有之情形，除契約另有規定外，否則各該共有人得未經其他共有人之同意，使用該當商標（日本商標法第三十條第四項準用發明專利法第七十七條第五項）。依據日本商標法第三十條第三項規定，專屬被授權人於取得商標權人同意後，得移轉其專屬授權。同樣地，專屬被授權人於取得商標權人同意後，亦得就其專屬授權設定質權（日本商標法第三十條第四項準用發明專利法第七十七條第五項），質權人除契約另有規定外，不得使用該當商標（日本商標法第三十四條第一項），但擁有物上代位請求權。此外，於取得商標權人同意後，專屬被授權人亦得對第三人實施非專屬授權（日本商標法第三十條第四項準用發明專利法第七十七條第四項），此時之非專屬被授權人若得到商標權人及專屬被授權人的同意，亦得就其非專屬授權設定質權（日本商標法第三十條第四項準用發明專利法第九十四條第二項）。無論如何，上述專屬被授權之移轉及質權設定，亦都採取登記生效主義，而非登記對抗主義。

（二）非專屬授權

根據日本商標法第三十一條第一項規定，商標權人得就其商標權設定非專屬授權，惟國家、地方政府、非營利團體等就其機關所取得之商標權，不得爲非專屬授權。根據同條第二項規定，非專屬被授權人於授權契約所定之範圍內，享有於指定商品或服務上使用該當商標權之權利，此際可就使用期間、使用種類、使用商品或服務之範圍、使用區域等可得確定之內容，進行專屬授權範圍的區分。此外，依據同條第三項規定，非專屬被授權人於取得商標權人或專屬被授權人同意後，或於一般繼承之情形，得移

轉其專屬授權。商標權爲共有時，其非專屬授權應取得其他共有人之同意（日本商標法第三十五條準用發明專利法第七十三條第三項）。非專屬被授權人對於商標權人就其商標權之放棄行爲，擁有同意權（日本商標法第三十五條準用發明專利法第九十七條第一項）。

與專屬授權最大不同處，日本商標法對於非專屬授權之效力問題，並不採取登記生效主義，而係採取登記對抗主義，因此非專屬授權人非於商標登記簿登記，不得對於其授權後取得商標權或專屬授權之人，該非專屬授權不生效力（日本商標法第三十一條第四項準用發明專利法第九十九條第一項），同樣地，於有關該非專屬授權之內容變更、消滅、處分等事項上，亦係採取登記對抗主義（日本商標法第三十一條第四項準用發明專利法第九十九條第三項）。非專屬被授權人於得到商標權人，得就其非專屬授權設定質權（日本商標法第三十一條第四項準用發明專利法第九十四條第二項），但非經登記簿得對抗第三人。質權人除契約另有規定外，不得使用該當商標（日本商標法第三十四條第一項），但擁有物上代位請求權。

授權的成立

商標授權大致上是基於當事人的授權契約而產生。在極少數情形，授權是基於契約以外的事件，例如，商標權人雖然不知有授權，法院可能判認有默示授權。[35] 授權也可能是基於衡平法禁止反言的原則，即商標權人雖然未實際對於他人授權，但是讓第三人以爲該第三人使用商標，商標權人不會告他侵權。在若干情形，商標權人不願在形式上給予授權（不訂定授權契約），只同意不向對方主張權利，對方可以繼續依照現行的方式使用商標，但不可以超出該方式，或者商標權人容許對方定期使用商標，出清存貨。[36] 這種情形實質上也構成授權。

此外，依照商標法第三十條第一項第三款的規定，凡在他人商標註冊申請日前善意使用相同或近似的商標於同一或類似的商品或服務時，就原商品或服務的限度內，不受該他人商標權的拘束。此規定或可比擬爲一種法定的授權。

授權成立的形式要求，各國規定不同。有的要求登記（如我國商標法

---

[35] 此時所謂的默示授權，與默示合意（民法第一五三條第一項）的概念不盡相同。

[36] Phillips, paras. 15.09 至 15.12。

第三十三條第二項）或備案（如大陸商標法第四十條第三項），有的要求書面（如英國），[37] 有的只需當事人合意即可，無任何形式要求（如美國、德國等）。[38] 授權的合意可以明示或默示。例如在美國威斯康辛大學案中，大學校園內及周圍的店家多年來使用威大的吉祥物標記，銷售及廣告衣服等商品，威大均予容忍，雖然各該店家未和威大有任何形式的契約，也未支付權利金，美國的商標審判及上訴法庭（Trademark Trial and Appeal Board）認爲此時成立免權利金的、非專屬的、默示的授權。[39]

授權的效果

利益及不利益歸授權人

商標授權的最主要效果是被授權人的使用，視爲商標權人的使用，它所生的利益及不利益歸授權人。[40] 我國商標法未明文規定此效果，但此爲理所當然，也爲世界各國所普遍承認。商標法第五十七條第一項第二款但書規定即此效果的具體表現。基於此，商標法上關於使用的規定及不利的後果，都適用於被授權人的使用，被授權人使用它所生的利益及後果也由商標權人承受。例如如何構成商標的使用（第六條），商標不當使用或不使用的後果（第五十七條第一項）等。被授權人使用商標所產生的商譽、名聲及識別性強度，也歸屬商標權人，商標權人可以主張。[41]

在少數情形下，商標權可因使用而成立（參看公平法第二十條第一項）。縱使商標所有人自始未自行使用商標，僅授權他人使用，不應影響商標權的成立。[42]

美國法有被授權人禁反言（licensee estoppel）的規定，不許被授權人在授權期間質疑商標權的有效成立，冀求免除被授權人的義務（如支付權

---

[37] 英國一九九四年商標法規定，授權須爲書面，始生效力（第二十八條第二項）。

[38] 許多國家都可接受口頭的商標授權。參看 McCarthy, § 18:43。

[39] University Book Store v. University of Wis. Bd. Of Regents, 33 U.S.P.Q.2d 1385, 1396 (T.T.A.B. 1994)。

[40] McCarthy, 18:52 及藍能法第五條。

[41] 參看商標法第二十三條第一項第十二款、著名商標或標章認定要點八、混淆誤認之虞審查基準 5.1 等規定。

[42] 美國採使用制，商標權因使用而成立。美國法院認爲商標所有人未自行使用，僅授權他人使用，可取得商標權。見 Turner v. H M H Publishing Co., 380 F.2d 224, 154 U.S.P.Q. 330 (5th Cir. 1967)。藍能法於一九八八年修正時，於第五條明文承認此原則。另參看麥卡錫書 18:46。

利金）。此規定是美國法所獨有，它不是出於成文法，而是基於衡平原則，認爲被授權人在訂約時承認商標權的有效成立，嗣後又否認，前後不一。不過，此禁反言規定也受批評，如：(1)此規定禁止被授權人質疑本不應成立的商標權，容認商標所有人繼續享有保護，該規定本身就是錯誤；(2)此規定對被授權人不利，因爲他人嗣後可以威脅將撤銷商標權，而談判獲得較佳的授權條件；(3)此規定無異延長商標權的期間，會抑制競爭。[43]

移轉不破授權

授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在（33-III）。

契約只拘束當事人。被授權人與商標權（授權人）的受讓人之間無契約關係。如欲使移轉不破授權，有賴法律的規定。[44]

英國一九九四年商標法也規定移轉不破授權，「除非授權另有訂定，授權拘束授權人之權利繼受人。」（第二十八條第三項）此項未明定該授權須經登記。學者認爲授權非經申請登記不得對抗取得相衝突權益之人（第二十五條第三款(a)款），所以移轉不破授權的規定，以授權須申請登記或該取得權益的第三人知悉授權的情形爲限。[45]

授權須登記及標示

商標授權雖然是授權人與被授權人間的私人約定，也牽涉到消費者對品牌的信賴，宜有相當的公示。爲求授權關係的公示，商標法規定授權應向智慧局登記，未經登記者，不得對抗第三人（33-II）。[46] 授權登記後，有移轉不破授權的效果，即商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在（33-III）。

此外，被授權人應在它商品、包裝、容器等之上爲商標授權的標示

---

[43] Phillips, para. 15.40。

[44] Kerly's 13th, para. 12-73。

[45] Kerly's 13th, para. 12-73。

[46] 依現行之規定，商標專責機關對授權登記似乎無拒絕之權限，惟若該授權使用人並無從事該等事業之能力或資格，如需經特許之金融銀行業、藥物之販賣等，商標專責機關是否得拒絕登記，不無問題。因此是否可將有關之規定修正爲：「註冊商標授權之登記，除有顯然違背法令者外，商標專責機關不得拒絕。」

（33-IV）。違反該授權標示的規定，經智慧局依職權或依申請通知限期改正，屆期不改正者，應廢止授權登記（34-I）。至於標示的內容，商標法及施行細則均未明定。依照美國法的規定，授權標示只須包括被授權的商標及被授權人，無須標明授權人。[47]

舊法對於違反登記或標示的規定，採較嚴苛的處置，即如未經登記（條文用「註冊」）而授權他人使用或違反授權標示規定，經通知限期改正而不改正者，可以撤銷商標專用權（即現行法的廢止註冊）（舊 31-I-3）。現行法已刪除該規定。

授權登記的內容

英國一九九四年商標法的授權註冊，應登載的事項爲：（1）被授權人之姓名或名稱及地址；（2）授權爲專屬授權者，其事實；（3）授權爲有限制者，其限制之說明；（4）授權爲定期或得確定其爲定期者，其期間；（5）登載日。[48]

何謂不得對抗第三人

授權未經登記者，不得對抗第三人（33-I）。所謂「不得對抗第三人」，指授權雙方當事人以外的第三人在法律上可以不接受或承認該授權以及它的後果。就雙方當事人而言，仍然依法及契約受授權的拘束。現在舉例說明如下：

(1) 如果授權人或被授權人請求對方履行授權契約，他方不可藉口授權未經登記而拒絕履行。因爲授權當事人並不是第三人，不可主張「不得對抗第三人」的規定。

(2) 如果商標權人已授予甲專屬授權，但未向智慧局登記，之後又授予乙專屬授權，並辦妥專屬授權登記，[49] 此時乙可以主張他是專屬授權人（即專屬被授權人），不承認甲是專屬授權人。

我國法「不得對抗第三人」的情形，學者及實務似常討論二項權益或內容衝突的情形，相當於上述第二個例子。「不得對抗第三人」的規定，

---

[47] McCarthy, 18:45。

[48] 二〇〇〇年商標規則（The Trade Marks Rules 2000）第四十條。

[49] 目前商標實務尚未實施專屬授權登記。

應該也可以適用於其他情形。

商標法授權未經登記不得對抗的規定，似也應該如此解釋。不過，在實際適用時，並非毫無困難。例如不得對抗規定是否適用於商標法第五十七條第一項第二款但書的情形，便有爭議。依該款的規定，商標註冊後三年未使用，註冊可予廢止，「但被授權人有使用者，不在此限。」換言之，縱使商標權人在三年的期間內未自行使用，如果被授權人有使用者，不得廢止註冊。此時如果授權未經登記，他人（含智慧局）可否主張因爲此授權不得對抗第三人，所以因授權所衍生的被授權人使用的事實，就商標是否有使用的認定而言，可不予斟酌，從而不得適用第五十七條第一項第二款的但書，非無討論的餘地。

依照商標使用之注意事項第七點的規定，「使用人非註冊人或其授權使用人（授權應向商標主管機關登記），不認爲係註冊商標圖樣之合法使用」。自此規定表面而觀，智慧局似認爲被授權人之使用以授權經登記者，方得認爲係商標權人的合法使用。此規定雖然是依照現行商標法（民國九十二年十一月二十八日施行）之前的商標法所制定，就該規則所涉的課題，新舊法的規定並無不同，只是用語及條號的差異而已（新法以「被授權人」代替舊法的「授權使用人」）。

我國和各國的商標授權登記制，似都以一九三八年的英國法爲藍本。英國因爲當時的商標理論，最初不承認商標的授權，判例認爲商標權人授權他人使用商標，會毀滅商標的識別性，且會誤導公眾，而判定將該商標消除。[50] 英國後於一九三八年制定商標法，以嚴格的態度接受商標授權，採用註冊制。註冊的重點主要在承認被授權人的使用。使用如果符合規定及要求，則構成「被允許的使用」（permitted use），就商標的使用以及不使用而廢止註冊而言，視爲授權人（商標權人）的使用。自立法意旨和條文的措辭來看，一九三八年的商標法表面上仍然禁止商標授權。條文避提「授權」，被授權人稱爲「註冊使用人」（registered user），表示這不是授權，不涉及授權他人使用商標的問題，註冊使用人的「被允許的使用」等於商標權人的使用，不是他人的使用，不會導致商標權的喪失（如前述判例的情形）。英國學者從這一角度來看，認爲授權未經登記（即註冊使用人）者，沒有視爲授權人使用的法律效果，因而被授權人的使用無法在因

[50] Bowden Wire v. Bowden Brake, (1913) 30 R.P.C. 45。

不使用而廢止註冊的案件中主張。[51]

我國法制未如英國一九三八年法明定經登記的被授權人的使用視爲授權人的使用。我國的授權登記制中，加入不得對抗的規定（33-II；舊26-II）。因此，該規定是否可用以處理被授權人使用是否視爲授權人（商標權人）使用的問題，以及授權人（商標權人）未使用商標的廢註問題（57-I-2），便頗堪玩索。

智慧局處理三年不使用廢註的案件時，可接受商標權人所提未登記被授權人使用的證據，認爲此可證明商標權人的使用。行政院及經濟部訴願會認爲「商標之授權使用登記，乃對抗效力之問題，屬權利主張事項，與商標使用二者性質有別。」換言之，授權登記的對抗效力不涉商標是否使用的問題。

行政法院也接受前述智慧局和各訴願會的見解。八十八年判字第三四六七號的行政法院判決說：「商標法第三十一條第一項第二款（指舊法，相當於現行法第五十七條第一項第二款）無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三者，乃係對商標之有無使用或繼續停止使用期間之客觀事實存在所爲之規定。至於同法第二十六條第二項商標專用權人就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標，該授權未向商標主管機關登記者，不得對抗第三人，授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同之規定，乃係商標專用權人能否向第三人主張其商標專用權之司法救濟問題，與商標主管機關無關。換言之，商標有無使用或繼續停止使用，係事實認定問題，只要證據充分足認有使用商標之事實，即無商標法第二十六條第一項第二款（指舊法，相當於現行法第三十三條第二項）規定之適用…。」

簡言之，行政法院認爲不得對抗的規定不適用於不使用廢註案件所涉使用與否的認定。再且，不得對抗的規定是司法救濟的問題，與商標主管機關無關（似意指在智慧局的案件不適用不得對抗的規定）。但是此判決的論述有下列未盡之處：

(1) 行政法院認爲，不得對抗之規定，「乃係商標專用權人能否向第三人主張其商標專用權之問題」。此論述意義不明。因爲商標人的商

[51] Llewelyn and Brattne, Non-Use of Registered Trade Marks Under British Law, 1982 IIC 319, 342; White and Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 12 ed. (1986), § 13-20.

標權是基於商標註冊，不問授權是否登記，商標權人都可以向第三人主張商標權。

(2) 行政法院認爲不得對抗規定只限於司法救濟，在智慧局的案件似不能援用。但是法律並未如此明文限縮，民法、公司法等的不得對抗規定，未必都侷限於司法救濟，在行政機關之案件中也多所引據。行政法院於此未指出主張限縮的理由。

(3) 行政法院始終未明文提及舊商標法第三十一條第一項第二款但書「但…商標授權之使用人有使用且提出使用證據者，不在此限。」本案原告爭執的核心即該但書是否應受制於不得對抗的規定。行政法院的判決究竟是針對該款的前段或但書，無從得知。

(4) 行政法院說：「第三十一條第一項第二款（舊法）係規定商標之授權使用登記，爲取得商標專用權人是否能對抗第三人之問題，與商標使用之性質不同，自不得混爲一談。…第三十一條第一項第二款（舊法）係規定商標專用權人與第三人間權利義務之私法效力…。」其中所引「第三十一條第一項第二款」是商標三年不使用得撤銷的規定，不是不得對抗的規定。判決所引條號是否爲「第二十六條第二項」的誤繕，不得而知。如果是誤繕，它的論述仍然令人費解。因爲如前述 (1)所指出，商標權人的權利是基於商標註冊，不是授權登記，不問是否有授權登記，商標權人都得以註冊所生的商標權對抗他人。如果判決指商標權人是否得「以授權」對抗他人，似可進而包括是否得以被授權人的使用對抗他人以未使用而撤銷專用權的主張，如此，第二十六條第二項與商標的使用尚非無法律上的影響關係。換言之，商標法第三十一條第一項第二款但書的適用，似受制於商標法第二十六條第二項不得對抗的規定。

不得對抗與商標的使用

在商標法第五十七條第一項第二款的廢註案件，商標權人主張被授權人有使用，此主張是否受制於授權未經登記不得對抗第三人的規定，由於行政法院的論述尚有未盡之處（如前述），本文嘗試提供法律適用的想法如下，以拋磚引玉。

授權如未經登記，不得對抗第三人，因此不得主張授權的名義或被授權人的地位，從而主張適用商標法第五十七條第一項第二款但書的規定。故該款但書的適用，受制於不得對抗的規定。但是此並不妨礙未登記的授權以其他的名義或地位依其他規定或解讀來認定是否有使用商標的事實。

質言之，此問題涉及商標使用的界定。商標的使用包括兩個層面：(1) 何種情形構成使用（商標法第六條）；(2) 何人爲該行爲。被授權人的使用，不問授權是否登記，涉及第二問題。商標通常是由商標權人自行使用，但是商標法並未明文規定商標必須僅由商標權人使用，始構成使用（參看商標法第六條及第五十七條第一項第二款）。

目前國際上通例都承認經商標權人同意的使用，構成商標的使用。例如歐體商標指令第十條第三項即明文宣示「商標權人同意使用商標，…視爲構成商標權人之使用。」該規定並被納入歐盟國家的商標法（如英國一九九四年商標法第四十六條第一項(a)款）。我國商標法就此未明文承認。只要商標的使用是基於商標權人的意思，非必須由商標權人自行使用。他人代勞使用，與商標權人自行使用，並無本質上的差異。因此，經商標權人同意的使用，應該視爲商標權人的使用，不問此同意所根據的法律關係爲何（出於授權或其他情形）。

被授權人的使用，是基於商標權人同意的使用。授權未經登記，商標權人固然無法主張授權及授權下的使用，不影響主張使用是經商標權人同意的事實；商標權人縱不援用商標法第五十七條第一項第二款但書，也可主張商標有使用。[52]

基於前述討論，可得下述結論：

(1) 形式上，第五十七條第一項第二款但書「但被授權人有使用者，不在此限」所指被授權人的使用，應受制於不得對抗的規定（另詳後述）。授權經登記者，可直接適用該但書的規定。授權未經登記者，不適用該但書。

(2) 授權縱未經登記者，不妨礙商標權人主張商標有使用，無第五十七條第一項第二款前段三年不使用的情事。

(3) 關於上述 (2)，如果被授權人有使用者，商標人可以主張被授權人的使用是經商標權人的同意（但不主張授權或被授權人的地位），構成商標權人的使用。

---

[52] 如此，商標法第五十七條第一項第二款但書即無實益。該款但書可解爲是一種同意使用的例示（另詳後述）。

五十七條一項二款但書應否刪除

各國商標法都規定，註冊商標經一段特定的期間無正當理由而不使用，構成註冊廢止的事由。我國商標法也於第五十七條第一項第二款規定，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」，得廢止註冊，但被授權人有使用者，不在此限。此規定的目的在以不利的後果爲手段，課商標權人使用商標的義務。

至於爲何要如此規定，說法不一。採用使用制的國家（美國），強調商標權是因使用而取得，如果長期不使用，即喪失商標權存在的基礎，視爲放棄商標。也有認爲商標權是法律賦予的特權（privilege），商標如不使用，應撤回該特權。[53] 依照歐體商標指令，商標不使用廢註的規定，目的在「減少歐體的註冊及保護商標之總量，因而減少商標間所生衝突之數量，有必要要求註冊商標經實際使用，如不使用，得予註銷。」（歐體商標指令前言）不過此一減少商標總量的目的顯然無法達成，因爲歐洲申請商標註冊的數量甚爲龐大。[54]

商標法第五十七條第一項第二款的規定，在促使商標權人使用商標。以往因爲商標功能理論的障礙，有些法制認爲商標只能由商標權人本身使用，不可由他人使用，以免發生欺罔等情事。之後法律逐漸承認授權，並且認爲被授權人的使用視爲授權人（商標權人）的使用。如果用這種背景來以前述不得對抗的規定來解讀商標法第五十七條第一項第二款的規定，難免產生極其嚴格的解釋，即除授權經登記的被授權人使用外，商標必須僅由商標權人自行使用，非自行使用者，均不予承認，因而可能有註冊廢止的危險。不過，近年來商標授權已經是商業常態，沒有理論的禁忌。甚且第三人經商標權人同意而使用商標，縱使沒有授權關係，也可被接受。

法律既然應承認第三人經商標權人同意的使用，不問何名義，不問授權是否登記，構成商標的使用，商標法第五十七條第一項第二款但書即無實益。

商標表示產品的來源及品質，若委由他人使用，以往有理論上的禁忌。如今各該禁忌均已破除。國際上已經普遍承認第三人經商標權人同意的使

---

[53] Kerly's 13th, para. 9-39。

[54] Kerly's 13th, para. 9-39。

用，不問此同意是否基於授權，該授權是否已登記，都視爲商標權人的使用。

由於第三人經商標權人同意的使用，也構成商標的使用。如此，商標法第五十七條第一項第二款的但書，可解爲是一種同意使用的例示。以免造成誤解，該但書宜予刪除。

不得對抗的規定應否刪除

基於前述討論，授權未經登記不得對抗規定的真義爲何，針對何問題或情境，立法意旨爲何，難以查知。行政法院的詮釋難免捉襟見肘。

法律上不得對抗第三人的規定，是法律行爲、事實行爲或權利的成立是否符合形式要件的效果規定。[55] 詳言之，法律行爲未符合形式要件（方式）時，可能導致其行爲等無效，有效但不得對抗第三人，以及其他法律後果（參看民法 73）。不得對抗第三人的規定涉及形式要件，如登記、通知（民法 297-I）等。[56] 所以不得對抗的規定涉及行爲等是否有效成立的問題。換言之，不得對抗的規定，是屬行爲等相對有效成立（當事人間）的規定。[57] 英文的「不得對抗」用語是「ineffective against ...」（或「not valid against ...」指「對於…不生效力（或未有效成立）」，即充份地表達此一概念。[58]

英國一九九四年法規定，商標交易（包括授權）未經登記者，該交易對於(against)因善意取得相衝突權益的人，不生效力（ineffective）（第二十五條第三項(a)款）。這純粹是有無發生效力的問題。學者解說，該規定在使第一件交易對於（against）嗣後取得權益者不生效力（ineffective），它不使該交易一般地不生效力（ineffective）。[59]

我國也許受中文「對抗」二字的影響，法律人探討此一概念時，多著

---

[55] 「對抗」一詞是我國法律上及法學上的用語，使用的情形很多，意義不盡相同。本文只針對未符合法定形式要求所生的後果問題，予以論述。

[56] 民法第二百九十七條第一項的規定用「對於…不生效力」，但它的實質意義也指不得對抗，即債權之讓與，非經讓與人或受讓人通知債務人，不得對抗債務人。

[57] 有以爲不得對抗規定所涉的法律行爲等有絕對效力，並非只具相對效力，只是不得對抗第三人而已。這種陳述和本文所說的「相對」未必有實質的衝突，只是不同的表達而已。

[58] 參看民法第二百九十七條第一項的用語。

[59] Kerly's 13th para. 12-23。

重權利的主張或對抗（如前述行政院及經濟部訴願委員會及行政法院的判決），而忽略行爲等本身是否有效成立的問題，難免轉移問題的本質。[60]

如果從行爲等是否相對有效成立的角度來解讀，商標授權人未經登記時，該授權對於第三人不生效力，該授權所衍生的事實（如被授權人的使用）也就無法律上的效力可言。

從另一角度來看，不得對抗的規定是證據能力的問題。換言之，對於第三人而言，未經授權登記的被授權人使用的事實資料，便無證據能力，這是門檻問題，超越證據取捨的事實問題。

另外，法律上不得對抗第三人的規定，多涉及法律上牽動第三人的情形。如果行爲等只涉及當事人，而不涉及任何第三人，不得對抗第三人的規定即可能無實益。商標授權是否在法律上會牽動第三人，如何牽動，這是立法者必須事前深思熟慮的問題。從前述的探討，很難設想出授權在法律上會牽動第三人的可能事例。比較可能而合理的事例是專屬授權（之前所舉的事例）。在非專屬的授權，商標權人可另授權其他的人，並不受人數的限制。因此，任一被授權人沒有排除其他被授權人的地位。授權不致在法律上牽動第三人（其他被授權人）。但是在專屬授權的情形則有不同。此時商標權人不得再就同一權利範圍授權他人，甚至於自己都不能使用（參看英國一九九四年商標法第二十九條第一項）。在前的專屬授權可以牽動到在後的授權。這應該是授權登記對抗制的核心對象。

日本法規定商標的專屬授權應辦登記。英國法一九九四年商標法明定專屬授權的定義（第二十九條）及效果；此外，授權未經申請註冊不得對抗因善意取得相衝突權益者的規定（第二十五條第三項(a)款），應該包括專屬授權，[61] 其他國家的商標法也多規定專屬授權。但是我國商標法未明文規定。而且目前商標授權登記的實務只籠統地登記授權，無專屬授權的登記。

從行政法院的判決及我國不實施專屬授權登記來看，不得對抗第三人的規定，已失其意義。事實上，關於授權登記概括地採不得對抗效力的國

---

[60] 我國法制下不得對抗他人規定的用語，宜全面改爲「對於…不生效力」，使習法者不再困於「對抗」二字的可能中文意涵。

[61] 參看 Kerly's 13th, paras. 12-24 及 12-25。

家不多。英國一九九四年商標法把不得對抗的規定具體地限定於權益相衝突的情形。

商標授權未經登記不得對抗第三人的規定，就現制下似已無需要，倘仍要保留，宜予明確具體地界定，並應適用於專屬授權的情形，實務亦應實施專屬授權的登記。

授權登記制應否廢除

如前所述，商標授權登記制度是在承認商標授權的一種管制機制。但是商標授權如今已經廣爲國人接受，是否還需要以登記來予以承認，值得討論。事實上，諸多法制先進國家並不要求商標授權的登記。縱令在實施授權登記制超過一甲子之久的英國，她已在一九九四年度廢除嚴格的授權管制規定。依照英國一九九四年的規定，授權已經大幅自由化，授權登記採任意制。登記與否不影響授權的法律效力。他人經商標權人同意使用商標，不問是否基於授權，不問授權是否登記，都視爲商標權人的使用。授權登記制在保護並確認被授權人的地位，在權利衝突時，以登記者爲準，即未提出授權登記的申請之前，其授權不得對抗取得相衝突權益的善意第三人。

前述智慧局的實務以及行政法院判決，實質上已架空授權登記制。此外，現行商標法已刪除或緩和登記制的若干管制。例如授權未經登記或未依規定標示，不再構成商標廢止註冊的事由（舊法 31-I-3）。未依規定標示，違反授權標示規定者，最多只能廢止授權登記（34-II）。

如此變革，固然有其價值，但終極的問題仍然在授權登記制度是否有繼續存在的必要。

商標法條約修正草案對於商標授權成立之形式要件，已大幅鬆綁，甚至明文禁止會員國以報備作爲實體權利之條件。關於授權之官方程序，該修正草案用 recordal 一字，其通常之公文處理意義爲報備之意，與有登記或註冊意涵之 registration 或 recordation 意義不同，此其一。該草案規定只適用於實施 recordal 之會員。換言之，修正草案不強求會員實施 recordal，此其二。實施 recordal 之會員，修正草案並禁止其要求當事人提交授權契約或譯本或授權商業條款，此其三。

授權登記的廢止

依照第三十四條第一項的規定，被授權人違反第三十三條第四項規定（即授權標示的規定），經商標專責機關依職權或依申請通知限期改正，屆期不改正者，應廢止其授權登記。

第三十四條第二項規定，商標授權期間屆滿前有下列情形之一者，當事人或利害關係人得檢附相關證據，申請廢止商標授權登記：

一、商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授權者，亦同。

二、授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人聲明終止者。

三、商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契約，而被授權人無異議者。

授權與品質管制

授權植基於品質功能

商標授權近數十年大爲風行。此前，廠商和消費者有觀念上的障礙，認爲商標只是用來辨識商品的有形來源（physical source），即製造或經售廠商。[62] 商標授權無法表示此有形的來源。商標由授權人擁有，但它不製造或經售該授權的商品。商品是由被授權人製造。此結果不見容於來源理論。因此，商標非經移轉營業，不得授權。[63]

至一九三〇年代，新的商標理論在美國應運而生，可以包容商標授權，認爲商標未必都表示有形的來源（製造或經售廠商），也可表示一致的品質水準。依此理論，只要品質水準能確保一致，商標授權他人使用，並無不可。[64] 因此，實務上逐漸開始接受商標授權，至一九四六年美國藍能法（Lanham Act）立法時，法律並明文承認商標授權。[65]

授權是否需要品質管制

如前所述，商標授權植基於商標的品質功能。爲配合此功能，被授權

---

[62] 依照現行的觀念，商標有四大基本功能。第一是辨認的功能，商標可憑以辨認廠商的商品或服務，並與其他廠商的商品或服務相區別。第二是來源的功能，商標可以表示使用該商標的一切商品或服務，均出自某一來源，或受該來源的控制。第三是品質的功能，表示使用該商標的一切商品或服務，都具有同樣的品質水準。最後一項功能是廣告的功能，這是指商標可用來做廣告，以推銷商品或服務。

[63] McCarthy, § 18:39。

[64] McCarthy, § 18:40。

[65] K mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281, 100 L. Ed. 2d 313, 108 S. Ct. 1811, 6 U.S.P.Q.2d 1897 (1988)。

人的商品必須符合授權人的品質要求。就商業利害而言，授權人既然容許他人使用自己的商標，授權人自然會要求被授權人維持一定的品質，以免影響授權人的信譽。另一方面，購買人對於品牌的品質多有信賴，如果被授權人商品或服務的品質低劣，勢必損及購買人的預期及利益。因此，商標授權時，授權人對於被授權人要求品管，是商業上的常理。

民國八十二年商標法修正之前，商標法要求授權時須符合品管，否則不予授權登記（舊商標法第二十六條）。

早年日本之「森永」牛奶糖再申請授權台灣廠商生產時，曾將其配方送交經濟部中央標準局備查，但是後來經檢驗後卻發現，在台灣所生產之產品，其成分與原送之配方不同，日方之解釋爲-因兩地之氣溫相差太多，依原配方所製造出來之產品，在台灣必須冷藏。否則在常溫下該項產品必然會軟化、溶解。因此、台灣之授權使用者，無法依原送之配方生產、製造。-此一說辭，雖係實情，但就法律之層面而論，其以違反授權之規定，亦屬不爭之事實。該一案件，不但在行政及司法界引起極大之爭議，且導致時任監察院院長之關切。

至八十二年修正時，爲配合國際上的自由化趨勢，刪除了品質管制的規定。此項修正，削弱了商標的品質功能。但它是否表示在法律上商標授權可以無需品管，另詳後述討論。

美國法的品管要求

美國採納前述授權的現代理論，從商標的品質功能出發，認爲商標授權時，授權人必須對被授權人實施適當的品管檢查。此監控品質的積極義務，表現於藍能法。[66] 未實施品管的授權，稱爲空授權（naked licensing），可致商標權喪失。空授權時，商標失其爲商標的意義，商標視爲「放棄」（abandoned），註冊可予廢止。因爲被授權人會把商標用於任何品質或種類的商品。商標會對消費者傳達商標權人控制品質的訊息。品質若不予控制，此訊息即爲虛僞不實，消費者所買的商品便不算是「真品」。這種表裡不一的情事，使商標失其爲辨識商品來源標識的意義。同時消費者也可能被欺罔。[67]

---

[66] 參看 Franchised Stores of New York, Inc. Winter, 394 F.2d 664, 157 U.S.P.Q. 466 (2d Cir. 1968)。

[67] 參看 McCarthy, § 18:42。

第二巡迴法院的凌伯（Lumbard）法官說：

「如果授權人不被迫採取一些合理的步驟，以防止他在別人手中的商標被濫用，公眾將被剝奪對抗商標誤導性使用的最有效保護。商標發生欺罔性的使用之前，公眾幾乎無法查覺，充其量只會在事情發生後慢慢地去探查。因此除非授權人對於被授權人的運作實施監督和控制，公眾不知不覺中被欺罔的風險增加，這正是本法部分設計所欲防止者…。顯然，當商標由被授權人使用時，唯一有效保護公眾之法在於加諸授權人的積極義務，即授權人須以合理的方法監控被授權人的活動。」

因此美國法對於無品管的商標授權，加諸上述法律上的不利後果。

究竟什麼是適當的品管，美國法律未予明定。基本上，授權人應視授權商品或服務的性質、消費者的合理期待，以及授權交易的整體性，實施實際的品質監控。[68] 不過，各法院的認定及寬嚴，很不一致。品管認定屬於事實的認定，由事實審法院審斟，除非有明顯的錯誤，上訴審（法律審）都予尊重。

附錄：Dawn Donut Company v. Hart's Food Stores, Inc. [授權]

United States Court of Appeals, Second Circuits, 1959
267 F.2d 358

原告黎明甜甜圈公司（Dawn Donut Co., Inc.）先使用「Dawn」（黎明）商標，製售麵團，以供製造甜甜圈、蛋糕及其他烘製品。此商標並獲美國聯邦註冊。原告授權個人烘焙店使用「Dawn」（黎明）及「Down Donut」（黎明甜甜圈）商標，開設「黎明甜甜圈店」（Dawn Donut Shops）。被告經營雜貨食品店連鎖，供應烘製品給它的連鎖零售店。被告的產品也使用「Dawn」。

原告於是告被告侵害商標。被告提起反訴，請求廢止「Dawn」商標的註冊，主張原告授權他人使用商標時，並未依照藍能法（Lanham）的規定實施品質管制。

美國聯邦地方法院判認原告與被授權人有接觸，故已實施品質管制，

---

[68] 參看 McCarthy, 18:62。

因而駁回被告的反訴。本件上訴至美國聯邦上訴法院第二巡迴法院時，法院維持地院的認定及駁回的判決，認爲地院認定是否實施品質管制，有審斟之權，更何況被告就此事有舉證之責，地院的認定並未顯然錯誤。

但是第二巡迴法院的凌伯（Lumbard）法官提出強而有力的不同意見。他認爲地院的認定過於空泛率斷，並無意義。他認爲如無具體事證證明原告對於被授權人實施品質管制，上訴法院無法認定原告是否已依法實施充分的品管。

依照凌伯法官的事實分析，本案原告與被授權人的授權契約中，雖然有的契約規定被授權人應依照指示使用自原告所購的麵團，不得摻雜，契約都未規定如何爲品質檢查及管制。卷存的唯一證據是原告二名紐約當地業務人員的證詞。此二人表示，他們經常性地拜訪客戶（被授權人）。其中一名說，「在許多情形下」，他確有機會檢查及觀看客戶的作業，但這只限於他能進入店內的情形，縱令如此，他懷疑自己是否有足夠的相關技術知識，能適當地檢查被授權人的作業情形。此外，該業務員究竟如何檢查，多久去檢查一次，並未交待。

凌伯法官認爲這些事證無法憑以公平地認定是否原告已指派訓練有素的人員定期全面地對被授權人檢查，或是否原告的控管只是由無技術訓練的業務人員偶發性地、倉促地查看被授權人的作業，如屬後者，則不構成法律所要求的檢查。

我國授權品管規定的沿革

如前述，商標法在民國八十二年修正時，已經刪除授權應實施品管的規定，並規定授權須經登記，否則不得對抗第三人。之前的商標法對於商標授權，採核准制（實即原則禁止制），它的核准條件有二：其一，授權人必須實施品質管制；其二，該授權必須「合於經濟部基於國家經濟發發展所需要所規定之條件」。這項規定對商標授權採較消極的態度。實務上，外國人欲將其商標授權國內廠商使用時，因爲涉及外文商標（崇洋，並參看當時商標法第五條第一項的規定）以及以外匯支付權利金等問題，便會遭到較嚴苛的把關（上述第二條件）。至於國人將其商標授權國人或外國人使用，則無問題，實務上原則均予核准。

由於外在環境的成熟，如外匯管制已大幅自由化，國人使用外文商標不再被認爲是崇洋，商標授權的商業模式已較能被接受等，民國八十二年修正的商標法改絃易轍，觀念上完全開放商標的授權，不再要求需先經核准，刪除上述的二項授權條件，仿若干國家（如英、美等）的體制，採登記對抗制。此項修正的立法說明是：「鑑於商標表彰商品乃商業主體信譽

之所在，對於商標之維護，專用權人較諸任何人更爲關切。故是否授權他人使用其商標，自會慎重考慮。對於授權使用該商標商品之品質，亦必嚴加監督，以免影響其商譽。因此商標授權關係有其自律性，無需公權力過度干預。徵諸美、日等國商標法，對於商標授權亦甚少限制，爰刪除限制條件。」

上述立法說明似認爲品管的要求是問題的核心所在。其實不然，我國當時最根本而獨特的限制（或說公權力）是授權核准制及前述的第二條件（符合經濟發展需要的條件），而不在品質管制。迄今爲止，歐美許多國家，仍直接或間接地要求商標授權人必須實施品管，以保障消費者。此一方向並無基本上的改變。商標權人也會自然地注意品管。

我國法是否要求授權人須監控品管

依照民國八十二年的商標法修正（26-I），尤其是修法的立法說明，授權人似無監控品管的法律義務，品管與否純爲當事人間的約定事項。

但是依照民國九十二年修正的商標法，授權人是否仍無監控品管的義務，非無討論的餘地。該修正新增一款廢止註冊的事由，即「商標實際使用對有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」（57-I-5）。修正的立法說明是「爲避免註冊商標因不當使用而影響正常之交易秩序，參考日本商標法第五十一條、德國商標法第四十九條、美國商標法第十四條及英國商標第四十六條，列爲廢止註冊事由之一。」

立法說明所引據的外國立法例，經查雖未字面上明文要求授權人必須監控被授權人的品質，法院的判例與學者論述都明確地認爲，如果授權人未實施品質監控，涉及誤導消費者，可致授權人的商標註冊被廢止。[69] 又外國立法例明文規定，商標的使用包括被授權人的使用（見前述）。

我國商標法既然繼受外國的法制，外國相關判例和學者的觀點，應可供借鏡。另就事理而言，我國商標法第五十七條第一項第五款的廢止事由，立法目的雖說「避免…影響正常之交易秩序」，具體言之，應在保護消費者的利益（參看商標法第一條）。只要其情形有致公眾誤認誤信之

[69] Kerly's 13th, para. 12-82（商標權人容許被授權人使用，不予監控品質，尤其在商標權人停止自行使用的情形下，該商標會成爲欺罔公眾，應予撤銷註冊。）; Bently and Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press (2nd ed., 2004), p. 954。

「虞」，即可申請廢止商標的註冊。被授權人未經授權人品質監控，似應可致消費者誤認誤信產品之性質或品質之虞。

從以上論述可知，我國九十二年修正的商標法雖然仍未明文直接要求授權人實施品質監控，新增的廢註事由似提供禁止無品管授權的機制。

如何以無品管廢註

依照我國無品管廢註的機制，「商標實際使用對有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，得申請廢止註冊（57-I-5）。適用此規定時，宜注意下列事項：

(1) 包括授權使用：本款的實際使用，除商標權人自己使用外，也包括被授權人的使用，因爲被授權人的使用，視爲授權人的使用（見前述）。外國立法例多明文包括被授權人的使用，以求明確。例如英國商標法第四十六條第一項（d）款規定：「商標註冊得因下列任一事由予以廢止：（d）商標所有人使用商標或他人經其同意而使用商標於所註冊之商品或服務，致就該商品或服務之性質、品質或地理來源，有誤導公眾之虞者。」條文中的「他人經其同意而使用商標」即意指被授權人的使用。德國和其他歐盟國家的規定也相同，因爲都是照錄歐盟商標指令第十二條第二項第二款的條文。

(2) 實際使用：該機制的前提必須是商標已經由被授權人實際使用。本規定不論及契約或授權登記的問題。因此本規定不在處理授權契約授權登記是否必須戴明品質監控的規定或立法。

(3) 實際品質監控：本機制的啓動，基本上是由於授權人未實際實施品質監控，而致授權產品的品質不一致。所謂「實際」，不在於授權契約或授權登記是否涉及品質監控的課題，而在品質是否實際受監控。

(4) 誤認誤信之虞：因無品管而廢註，只需致公眾誤認誤信其商品或服務之性質或品質之虞即可，無需公眾事實上發生誤認誤信。認定是否有誤認誤信之虞，宜視個案情形斟酌授權商品或服務的性質，消費者的合理期待以及授權交易的總體性質。

(5) 任何人都可申請廢註：商標使用是否得當，涉及公益，現行商標法容許任何人申請廢註（不問廢註事由），不限於利害關係人。依照舊商標法的規定，只有利害關係人才可申請「撤銷商標專用權」（相當於現行法的「廢止註冊」）。

上述廢註的規定和第二十三條第一項第十一款不得註冊的規定相似，

但是兩者基礎完全不同。該第十一款規定，商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊。該款的誤認誤信是針對「商標」本身，即商標本身的意涵可能使公眾誤認誤信。而廢註的誤認誤信是針對註冊商標的「實際使用」。所以兩者的後果不同，一爲不得註冊，另一爲可申請廢止註冊。

不可假品管之名搭售

授權人可能以品管爲由，要求被授權人向特定的廠商（通常是自己或關係企業）購買供應品。此情形可能構成搭售。搭售指甲物（挾制物）的購買，以乙物（搭售物）的購買爲條件。甲物或乙物可爲商品、服務、權利等。購買，也可包括授權、租賃等。例如向電視公司買廣告時間，電視公司要求一併買低收視率時段的廣告時間。

廠商進行搭售，有時是基於行銷及成本等的考慮。例如以挾制物的既有市場地位，協助搭售物有效地打入市場；或者一併生產銷售挾制物與搭售物，以節省成本；或者搭售物較能與挾制物相容。但是搭售物妨礙了顧客的自由選擇，也進而影響到搭售物市場的競爭。

公平法認爲搭售是交易上的限制（公平法第十九條第六款，細則第二十五條第一項），但只禁止不正當的搭售行爲。依照公平會的解釋，搭售必須符合兩項要件：(1)至少存在二種可分的產品，即挾制物與搭售物是在經濟上分別的產品；(2)須明示或默示約定買受人無法自由選擇是否向出賣人同時購買挾制物與搭售物。

至於搭售是否爲不正當，應該考慮下列因素：(1)挾制物是否有充分的經濟力量；(2)妨礙搭售物市場競爭的程度。

商標授權的搭售通常發生在連鎖店（加盟經營）情形。連鎖店的經營，必須使用同一商標。總店把商標授權給連鎖店，會以品管的緣故，要求連鎖店向總店購買設備及原材料。總店可否主張此搭售目的在維持品管，所以並非不正當？美國的法院採否定態度，認爲總店可以列出設備及供應品的標準，但不可以要求只向總店購買。總店也可提供符合供應品標準廠商的清單（但須有足量廠商），供連鎖店選用。例如在肯德基炸雞的授權約定中，容許加盟店向六家核可的供應商購買用品，其中一家爲肯德基炸雞的子公司，其他五家爲獨立供應商，法院認爲這不構成搭售，因爲加盟店

有權選擇不向肯德基炸雞的子公司購買。[70]

再授權

再授權指被授權人再轉而授權他人使用商標。授權關係有專屬性（personal），除契約另有約定外，不得轉讓；再授權須由授權人賦予權力。[71] 我國法規定，被授權人非經商標權人同意，不得再授權（33-II 後段）。我國商標法最初納入授權規定時，未明定准許再授權，實務上因此不核准再授權的申請。民國八十二年修正商標法時，明文納入再授權。[72]

現行商標法沿襲八十二年的條文，規定：「前項授權人，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。」（33-II）此規定的立法技術有不妥之處。它沒有對再授權制度做實體的規定，只把它夾帶在形式的規定（即登記）之中。該再授權規定的條文，宜移置於第一項實體規定之末。

商標的國際協定都未提及商標再授權（巴黎公約、與貿易有關之智慧財產權協定、歐體商標指令等）。此課題由各國國內法規範。一般而言，允許商標授權之國內法大致上容許再授權，但以商標權人同意爲限。

加盟經營

加盟經營是基於展業授權（franchising）的營業方式，由商標權人授權他人使用商標開店，以表示商品或服務是由授權人（展業授權人）所製造或廣告。展業授權是建立在商標授權的架構上，再加入授權人和被授權人（加盟者）的各種權利義務。被授權人的地位似乎介於獨立的企業主和公司直營店的受雇店主兩者之間。[73]

從授權人的角度來看，展業授權有其優點，因爲此制度使授權人能利用被授權人的資本投資，快速開設許多營業點。從被授權人（加盟者）的角度來看，展業授權的方法有誘人之處，因爲所銷售的產品和廣告有組織性，爲消費者知悉。小商人無需使用自己的商標和技術從零開始，能進入

---

[70] Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 549 F.2d 368 (5th Cir.1977)。

[71] 參看 McCarthy, § 18:43，§ 25:32。

[72] 我國民法租賃的規定亦容許承租人轉租，但原則上以出租人同意爲限。僅於出租物爲房屋時，除有特別約定外，毋庸出租人的同意，承租人亦得轉租（民法第 443 條）。

[73] McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995), p. 179。

現存的體系，成爲部分獨立的企業主。

展業授權的類型雖然多，可以大致上分爲三種基本類型。[74]

(1) 製造型的展業授權：授權人允許被授權人使用授權人所供應的原料或規格製造銷售產品。例如床墊、床上用品的製造，軟性飲料在當地裝瓶、裝罐。

(2) 經銷型的展業授權：它的主要目的是由被授權人開店銷售授權人製造或委託製造的產品。例如腳踏車、汽車的經銷店，加油站。

(3) 授權型的或「營業方式」型的展業授權：授權人主要是授權一種營業方式或制度，而不是出售表彰授權人的商品。它的著例是速食店的加盟經營。被授權人支付報酬主要是基於使用授權人大打廣告的著名商標，以及授權人提供的訓練、營運規範、和商業上的專門技術。

展業授權的授權人是否必須對被授權人的侵權行爲負責，決定於兩者的法律關係。依照我國民法的規定，被授權人不能算是受僱人，也不是承攬人。消費者似可循製造人責任的規定，向授權人索賠。美國法院通常依照侵權行爲與契約法的原則，判認授權人必須對於被授權人的侵權行爲負責，例如出售瑕疵產品，或提供服務有過失，而致人身及財產損害的法律責任。

商標授權契約

商標授權基本上是由商標授權契約來達成。商業上，授權契約通常指立約人所約定用來達成及規範授權交易的一系列條款。雖然授權契約可以口頭約定，[75] 一般都以書面訂定。因爲授權的事項甚爲繁雜，且授權契約須提呈智慧局辦理授權登記（由被授權人申請辦理商標授權登記時），口頭契約勢難因應。[76]

我國商標法未直接規定授權契約的內容及效果。但從各相關條文可推

---

[74] McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995), p. 179。

[75] 許多國家都可接受口頭的商標授權，如美國等。參看 McCarthy, § 18:43。

[76] 授權契約應於由被授權人申請辦理商標授權登記時檢附（施行細則第二十九條第二項）。此種檢附是否具有登記的效力，不無疑問。

知下列事項：(1) 授權契約可以訂定授權的範圍是商品或服務的全部或一部（商標法第三十三條第一項）；(2) 授權契約可以訂定是否可以再授權（商標法第三十三條第二項）；(3) 授權契約可以要求辦理授權或再授權登記，並訂定不辦理登記的效果（商標法第三十三條第二項）；(4) 授權契約可以要求被授權人為授權之標示，並訂定不標示的效果（商標法第三十三條第四項）；(5) 授權契約得訂定雙方得合意終止授權（第三十四條第二項第一款）；(6) 授權契約得訂定任意終止授權（第三十四條第二項第二款）；(7) 授權契約得訂定解除或終止授權契約之事由（第三十四條第二項第三款）。

商標法有無強制授權的規定

強制授權指法律在特殊的情形下，強制智慧財產權的所有人授權他人使用智慧財產權，不問該所有人是否願意。[77] 許多國家或國際協定可以接受專利及著作權的強制授權（例如我國專利法第七十六條，著作權法第六十九條）。

商標法沒有容許強制授權的明文規定。證明標章的使用，不得有差別待遇，這也許可算是一種實質的強制授權。[78]

與貿易有關之智慧財產權協定明文禁止商標的強制授權。早在該協定成立之前，美國的聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）曾提議或同意以強制授權作為違反反托拉斯規定的救濟手段。[79]

總結－建議

我國商標及其他智慧財產權之授權制度一直相當嚴格。商標授權被視為大事，商標法對其成立訂定相當於物權之效力，要求登記、書面（登記時須提供授權契約）、標示，商標權拋棄須經被授權人同意。此與現代國際法制大相逕庭。其所以如此，固有舊法時代外匯管制（以外匯支付權利金與國外商標權人）及抑制崇洋心理之背景，主要可能係認為授權為權利之授予，有相當於物權之效力，故應凡事慎重，以求交易之安定。

---

[77] McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995), p.

[78] McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995), p. 68。

[79] Phillips, para. 15.32。

惟近代通說則認爲授權僅爲使用之許可（permission）而已，一般之被授權人未取得商標權或類似物權之權益。通常情形爲由商標權人授予許可，被授權人支付對價（授權金等），而免於被訴侵權，與一般規定不訴究法律責任之契約，並無二致，有如訪客被允許可阻卻非法侵入罪。此種契約與日常商業交易之契約一般，似無需就其成立爲額外嚴格之形式要求，以免有違契約方式自由之原則，進而損及交易之敏捷。因之，我國商標法對於授權成立之嚴格規定，廠商多不遵循。其授權向智慧局登記之情形應屬少數。

就國際方面而言，已往對於商標授權成立之形式要件，均已大幅鬆綁，甚或完全揚棄。例如英國一九九四年商標法廢除登記使用人（registered user，即指被授權人）之制度，改採較彈性之規定。商標法條約修正草案更爲澈底，明文禁止會員國以報備作爲實體權利之條件。關於授權之官方程序，該修正草案用 recordal 一字，其通常之公文處理意義爲報備之意，與有登記或註冊意涵之 registration 或 recordation 意義不同，此其一。該草案規定只適用於實施 recordal 之會員。換言之，修正草案不強求會員實施 recordal，此其二。實施 recordal 之會員，修正草案並禁止其要求當事人提交授權契約或譯本或授權商業條款，此其三。

基於以上所述，商標法似無庸過份照顧商標授權，擔負起家長的角色，宜由廠商（非一般民眾）自行依其模式處理，自行負責。因之，特建議除專屬授權外，廢除授權登記制，以求交易敏活，並符實際。

現列出若干修法的方向及說明：

(1) 智慧財產權之授權，其英文字 license 之字典本意爲許可、允許（permission），此亦爲授權性質之通說。商標授權人僅容許被授權人按授權條款使用商標，使被授權人得以阻卻侵權，而未授予被授權人商標權（排他權）。換言之，所謂授權，指授予許可而言（參看英國一九九四年商標法第二十八條第二項之規定）。惟我國商場上習用授權一詞，經法律明文納入，難免予人商標權授予之意涵，因而有商標法第六十九條被授權人得訴究他人侵害之難解規定。爲免誤解授權之性質，建議將第一項「授權他人使用其商標」之「授權」二字改爲「允許」。此外，第六十九條規定須予修正，以釐清授權之效果（見後述）。

(2) 商標法採授權登記對抗制。國際上近年發展，除特定情形外，多不要求授權須經登記，例如英國原要求被授權人登記爲「註冊使用人」（registered user），一九九四年商標法緩和此要求，僅要

求授權非採書面，不生效力（第二十八條第二項），如有利益衝突時，以登記之授權爲準（第二十五條(3)(a)）。美國亦無授權登記制。修正之商標法條約除不強制規定形式要件外，只承認備案（recordal）制，不採登記（recordation）、註冊（registration）等具有效力規定之用語。該條約並明文禁止以備案爲授權權利之條件。又授權性質既爲商標侵權之阻卻事由，其關係僅存於授權當事人之間，並無對世之效果，無須經由登記而予公示，除專屬授權外，不生所謂之對抗或權利衝突問題。倘當事人欲知商標有無授權他人，授權對象有多少，純爲商標權人之揭露問題，宜由當事人以契約規範，當事人本應按商業交易應採之注意予以查知，似無庸以登記之手段證明授權關係之存在。再者，授權登記不得對抗之規定，其原意似可憑以認定商標由被授權人使用，利益歸於授權人，使商標不致因三年未使用而被廢止註冊（參看商標法第五十九條第一項第二款及商標使用之注意事項第七點）。惟行政法院認爲縱無授權登記，被授權人之使用亦爲商標權人之使用（行政法院八十八年判字第三四六七號判決）。如此，授權登記更失其重要性。商業交易求其敏捷性及自由化，我國商標授權情形極多，廠商依法進行登記者，爲數甚少。故建議除專屬授權外（見說明五），廢除授權登記制度。另案建議爲保留現有登記對抗制，但專屬授權則採登記生效制。

(3) 關於再授權，商標法將其夾帶於本條第二項登記規定之後，有欠連貫，建議將再授權之規定移接至第一項授權規定之後，與授權之實體規定呼應。該再授權之規定適用於專屬授權及非專屬授權。

(4) 專屬授權（exclusive license）爲具有重大效果之授權，各國商標法多予明文納入，例如歐體商標指令第十條第一項，英國、德國、美國等商標法及判例。修正之商標法條約亦予明定。建議將此制度納入我國商標法。所謂專屬授權，指其授權條款所界定之授權範圍僅允許單一被授權人使用商標，商標權人及他人均不得使用之授權。專屬授權有別於獨一授權（sole license），後者指商標權人僅允許一位被授權人使用商標，商標權人在授權之範圍內仍有權使用。爲避免日後適用之疑義，特於第四項規定專屬授權之意義。

(5) 專屬授權所涉之商業及法律效果甚強，具有排他性，得以自己之名義訴究他人侵權（參看建議修正條文第六十九條），故建議於

第二項新增規定，採書面訂定生效制。又專屬授權有如有限度之商標權。商標權既因登記而取得，則專屬權亦應經登記，以免產生相衝突之權利。又自另一角度而言，專屬授權實爲原商標權之限制，自亦應予登記。故明定專屬授權之登記制（新增第三項），以昭慎重。

(6) 關於登記之效力，有採生效制者，有採對抗制者。由於前述行政法院判決對於登記「對抗」二字之解釋各界有不同之認知，易滋誤解，建議採用「非經登記對於商標權人及其受讓人以外之第三人不生效力（ineffective）」之用語，一則與國際之用語及建議修正之第五項規定相符，二則不易誤解。按民法第二百九十七條第一項亦有「對於債務人不生效力」之用語。

(7) 現行法第三項變更爲第五項，並刪除登記爲移轉不破授權之要件。明文規定縱無授權登記，授權契約對於受讓人間繼續存在，以確保交易之安定性及延續性。

(8) 關於授權標示，各國多已不強制要求，且究應如何標示，有其商業上之困難，市場上，商標授權（例如加盟經營情形）似不易發見授權有標示者。建議刪除現行法第四項授權標示之義務。

再且，授權標示條文最大之盲點係在，註冊商標之授權既採登記對抗主義，則廢止授權登記並無多大之實質意義。若再依循前述行政法院之判決，授權制度根本就已被架空，此一廢止授權登記之處罰，更屬無關痛癢。

(9) 授權登記既僅限於專屬授權，本條第一項拋棄商標權之被授權人同意權亦應僅限於經登記之專屬授權之被授權人。至於其他之授權情形（包括未經登記之專屬授權），除契約另有訂定外，應通知被授權人，俾被授權人有所因應。若怠未通知，應負損害賠償之責。

(10) 依照各國法制，被授權人得訴究他人侵害商標者，多僅限於專屬授權，蓋專屬授權就專屬之範圍有法律上之排他效力。至於非專屬授權則不得究訴侵權。現行法第六十九條規定似認爲一切被授權人均得訴究他人侵權，不問其授權是否爲專屬。故建議予以修正，僅登記之專屬授權被授權人得以自己之名義訴究侵害。

附錄：大陸與台灣法制的比較

大陸也有商標授權制度，稱爲「許可」，和此交易的法律性質比較符合。

商標法第四十條規定：

商標註冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量。

經許可使用他人注冊商標的，必須在使用該注冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地。

商標使用許可合同應當報商標局備案。

大陸的商標法實施條例也規定：

第四十三條

許可他人使用其注冊商標的，許可人應當自商標使用許可合同簽訂之日起 3 個月內將合同副本報送商標局備案。

第四十四條

違反商標法第四十條第二款規定的，由工商行政管理部門責令限期改正；逾期不改正的，收繳其商標標識；商標標識與商品難以分離的，一併收繳、銷毀。

我國與大陸商標授權法規之比較

	我國	大陸
是否承認商標授權制	是	是
是否承認再授權	是	未明文規定
商標授權有無品管之規定	未明文，但商標法第五十七條第一項第五款的規定或可解爲與品管有關。	有
違反品管規定的效果	廢止註冊（如適用第五十七條第一項第五款）	罰款，撤銷註冊商標
被授權於使用授權商標時，是否應爲授權之標示	是	是
違反上述授權標示規定之效果	廢止授權登記	收繳其商標標識及商品

有無授權登記之制度	有	有（備案）
未登記（備案）的效果	授權仍爲有效，僅不得對抗第三人	授權人及被授權人課以行政罰。 除以備案爲契約生效要件者，未備案之授權契約仍爲有效。 依法院之見解，未備案者，不得對抗善意第第三人。
登記（備案）之效力	得對抗第三人	未明文規定，依法院之見解，備案者得對抗第三人。
未經登記（備案）之被授權人的使用可否視爲授權人之使用	實務上對於法律規定的解釋仍有爭議 行政法院的判決認爲使用是事實問題	未明文規定
構成廢止註冊或撤銷商標授權登記之事由	商標法第三十四條第一項及第二項	無規定
商標權的移轉對授權的影響	授權經登記者，授權契約對商標權之受讓人繼續存在。未經登記者則否。	除授權契約另有約定外，無論有無備案，授權契約對商標權之受讓人繼續存在。
有無對專屬授權爲特別之規定或保護	無	專屬被授權人可以作爲商標權利人以自己的名義向工商行政管理機關投訴並得獨立提起訴訟。

第四節　未使用的效果－廢止註冊

概說

商標權人如無正當事由迄未使用或繼續停止使用註冊的商標已滿三年

者，得廢止註冊（57-I-2）。這是廢止註冊的最主要事由。商標法第五十七條另外明定其他事由。該條第一項規定：

> 商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：
>
> 一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。
>
> 二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。
>
> 三、未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。
>
> 四、商標已成爲所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。
>
> 五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
>
> 六、商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者。

廢止註冊與評定不同，後者是針對當初的註冊本身不合法，如認評定申請成立，則視爲自始無註冊。前者不是針對註冊本身是否有不合法，而是就註冊以後所發生的情事（如三年未使用），終止商標的註冊。舊法使用「撤銷」。新法依照行政程序法的規定，改用「廢止註冊」一語。

檢討與建議

各國商標法都有廢止註冊的規定，事由大致相同，核心的重點在因不使用的廢止註冊。以下僅就我國法制予以情形檢討及建議。

(1) 「廢止」爲行政程序法之用語，視情形有不同之對象。現行法廢止之情形有三：廢止註冊（第五十七條），廢止授權登記（第三十四條）及廢止查扣（第六十五條第四項等）。廢止節只涉及廢止註冊。建議將「廢止」改爲「廢止註冊」，以資明確具體。本章其後條文，亦相應爲文字調整。

(2) 第五十七條第一項第一款之廢止註冊事由係基於自行變換商標或加附記侵害他人商標，而非商標權人自己之商標註冊或其行使有何瑕疵，將之列入廢止註冊之事由，有道德上之懲罰性，理由

牽強。其是否侵害他人商標，宜以商標侵害之規定處理。又倘商標權人自行變換商標或加附記，而三年未使用原註冊之商標者，得依原第二款之規定廢止其註冊。外國法制鮮見有第一款廢止註冊之規定。建議刪除該款及與該款有關之第二項。

(3) 商標法著重消費者認知，商標是否同一，應以對於消費者所生之商業印象（commercial impression）爲準，而非民刑法所謂之社會通念。建議將第五十八條原第一項第一款之「社會一般通念」改爲「消費者認知」。

(4) 關於使用的其他規定，見前一節的討論。

第五節　商標設質

我國

商標之價值係來於使用而創造，於債務人無法履行債務致債權人必須行使質權時，該商標往往已不具商業上之利益。故商標設質通常不爲國外廠商或銀行所重。惟依據智慧局的相關統計，我國每年皆有超過一百件的設質登記申請，今年至九月時之統計，已有二百二十二件申請設質登記。由該數據可知，商標設質亦爲我國重要的商標課題之一。而我國爲活絡商標的經濟功能，更於九十二年修法時明訂商標可重複設質。

依我國商標法，商標設質係採非經登記不得對抗第三人，致於其成立是否爲要式行爲，是否須以書面爲之，則未明文。但商標之設質亦爲權利質權之一種，故依我國民法第九〇四條，商標之設質應以書面爲之，否則不生效力。另外，基於質權並不移轉占有及權利之性質，故商標法第三十七條第三項明訂，質權人非經授權，不得使用該商標。

大陸

中國大陸於商標法中並無商標權設質的相關規定，而係於中華人民共和國擔保法加以規範，該法係統一規範各種擔保之法律。依該法第四章第二節關於權利質押的規定中，明定依法可轉讓之商標權亦得爲設質之標的。依同法第七十九條之規定，商標設質必須以書面爲之，並且辦理設質登記，非經登記不生效力。

日本

日本商標法第三十四條規定如下：

「以商標權、專屬授權或非專屬授權爲標的設定質權時，質權人除契約另有約定外，不得將該當註冊商標使用於其指定商品或服務。

發明專利法第九十六條（物上代位）之規定，於以商標權、專屬授權或非專屬授權爲標的之質權，準用之。

發明專利法第九十八條第一項第三款及第二項（登記之效果），於以商標權、專屬授權爲標的之質權，準用之。

發明專利法第九十九條第三項（登記之效果）規定，於以非專屬授權爲標的之質權，準用之。」

比較上述日本商標法有關質權設定的規定與我國商標法第三十七條規定時，可以發現二者有如下不同點：（1）日本商標法第三十四條對於質權設定之標的，不僅限於商標權，尚包括其專屬授權及非專屬授權二者；（2）日本商標法第三十四條第二項準用發明專利法第九十六條規定的結果，使得質權人對於商標權、專屬授權或非專屬授權的對價或商標權人、專屬被授權人因其授權可得之授權金等，享有物上代位請求權；（3）日本商標法第三十四條第三項準用發明專利法第九十八條第一項第三款、第二項規定的結果，商標權或其專屬授權的質權設定，採取登記生效主義，非經登記不生質權設定之效力；（4）相對於此，日本商標法第三十四條第四項準用發明專利法第九十九條第三項規定的結果，非專屬授權之質權設定乃是採取登記對抗主義，非經登記不得對抗第三人。

之所以針對商標權、專屬授權與非專屬授權的登記效果予以區分，對於前二者採登記生效主義，對於後者則採登記對抗主義，原因當在於日本智慧財產法有關於此之一般的規範原理。不論是前述二所提及之授權規範，抑或是此處所言之質權設定規範，日本智慧財產法制在區分應利用登記生效、抑或是登記對抗方式，予以規範時，最重要的考量基礎乃是該當權利係屬於物權性質、還是債權性質，在商標權、專屬授權二者上，由於其權利內容較爲重要且具有物權性質，從而不論是其移轉、授權、設質等，皆要求其須經登記始生效力；相對於此，非專屬授權由於影響層面較小，且是債權性質，因此乃對其採取登記對抗主義。此種區別理念，對於我國未來智慧財產法制，或有一定啓示。

檢討與建議

商標設質是商標法制的邊緣課題，大致上不爲各國所重視。主要原因及現象在於商標的價值不易認定。其次商標之價值常因商標權人營業狀況而波動。倘營業狀況佳時，有獲利，質權人不太需要行使質權。若商標權

人營業狀況差而致無法清償債權時，商標之價值亦大幅跌落。債權人縱欲實施質權，亦無多大實益。此觀之以往銀行爲執行債務人財產而查扣商標者多落空可知。故商標設質之課題，各國在商標法內似均僅聊備一格，無意強化或改進。

就我國而言，欲突破設質之初步障礙在於確立一套市場商標鑑價之體系，由當事人自行利用。商標專責機關無需介入，也不宜介入。設質金額應由當事人自行決定，商標專責機關除認爲有犯罪等嫌疑者（如詐騙，淘空資產），不宜對之質疑。

第六節　商標侵害的成立

侵害總說

侵害與減損

商標侵害（infringement）傳統上指混淆之虞。文獻有時把減損（dilution）包括在商標侵害的課題。但近日的美國文獻及論著多把侵害與減損分開，互不隸屬。我國商標法似採二元說。第六十一條規定「侵害」，第六十二條（包括減損）則「視爲侵害商標權」。

此一現象似暗示減損是另外一種可能不當的行爲，但尚不致構成侵害，充其量只視爲侵害而已。此種二分法似乎也釋放出些許訊息：減損不是本質上的惡，只是市場變化（商標是否成爲著名）所產生的相對後果。本報告循此二分法，分別討論。

混淆之虞的概念

商標是辨識符號，有商標權者，法律賦予專用及排他權利，否則可能造成消費者的混淆。商標也代表著一項資訊，即產品出自某一來源，或具有相同的品質水準。消費者憑此資訊作購買的決定。如果他人使用相同或近似的商標，消費者產生混淆，即無法獲得正確的資訊。此時對於具有商標權的廠商，也因消費者無法獲得正確完整的資訊，而處於不利的競爭地位。因此，商標法的基石即在避免在購買大眾的腦海中造成混淆之虞。

商標法有諸多條文，都在避免混淆之虞。例如相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊（23-I-13）；商標有使相關公眾誤認誤信商品或服務的性質、品質或產地之虞者，不得註冊（23-I-11）；侵害商標或仿冒商標

者，有民刑責任（商標法第七章、第九章）。

不過，商標法及相關的法令判解對於混淆之虞的內涵，並未予以闡明，學者的論述也很有限。用法者適用避免混淆之虞的規定，難免只知僵硬的招式，無法得其精妙。亦有只重政府不得已的政策或個人不切實際的道德觀念，而作判斷。

什麼是商標近似？

商標近似指兩個相同或相似的商標圖樣會造成購買人混同誤認之虞（參看九十一年商標法施行細則第十五條第一項）。

如前所述，商標近似不以二相同或相似的商標已經在市場上出現爲必要，而且商標近似的著重點在商標圖樣。所以商標近似並不當然等於混淆之虞。不過，商標圖樣相似的程度是認定混淆之虞的最基本因素。又關於商標近似的規定目的在避免混淆之虞。所以在認定商標是否近似，應該慮及混淆之虞的因素，以免無謂地超越立法目的。

相關規定的適用及解讀

商標法上涉及混淆之虞的規定很多，但是並沒有任何單一整體性的規定可包括前述混淆之虞的概念。現在就以下主要規定配合以上的討論，說明應如何適用及解讀。

一、第二十三條第一項第十二款

此款規定，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊。

(1) 此款規定中所說的「相關公眾混淆誤認之虞」，宜參照前述「混淆之虞」的概念來解釋。

(2) 不過，此處所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，應包括將來的「混淆之虞」。因爲此時申請註冊的商標未必已經在市場上出現。

(1) 如前所述，認定混淆之虞，要考慮前商標的知名度，前商標愈知名，後商標就愈可能與之產生混淆之虞。雖是如此，要成立混淆之虞，前商標無須著名（參看同條項第十三款，見後述）。不過，本款下混淆之虞的規定，前商標必須限於著名商標。

(2) 本款的前商標無須已經註冊。此款規定實質上是註冊制的例外。即非註冊的商標原則上不受保護，但如果它是著名商標，可以防阻他人註冊會造成混淆之虞的商標。當然，本款也可適用於已註

冊的前商標。

二、第二十三條第一項第十三款

此款規定，商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。適用本款，宜注意下列各點：

(1) 本款與舊法的規定不同。舊法未明文提及「有致相關消費者混淆誤認之虞」(舊 36, 37-12)；所以只要商標及商品或服務相同、近似或類似，即可不予註冊。雖是如此，只要商標及商品或服務相同、近似或類似，智慧局很可能認爲有混淆誤認之虞。畢竟，商標及商品或服務的相近度是認定混淆之虞的基本考慮因素。

(2) 本款所保護的前商標，包括後商標申請時已經：(A) 註冊的商標；(B) 申請註冊的商標。關於(B)部分，本款相當於舊法第三十六條的規定，是先申請制的具體表現。

三、第六十一條第一項

此項規定，商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。

(1)侵害是指在民事上對於商標權侵害，法條並沒有予以定義，判例也未直接探討侵害的意義和本質，學者就此論述的情形，似乎也很少見。商標侵害的本質無它，「混淆之虞」而已。

(2)前述若干商標法的規定，著重混淆之虞不得註冊的法律效果。各該規定所說的混淆之虞，可包括將來的混淆之虞。換言之，申請註冊的商標或已註冊的商標縱使還未在市場出現，無現時的混淆之虞，也在禁止註冊之列。而第六十一條第一項規定的侵害，只限於已發生的混淆之虞，而不包括未來的混淆之虞。因此，如果已註冊的商標尚未出現於市場，不爲人知時，應不致發生混淆之虞，在此之前也就無被侵害可言。只有當二個衝突的商標都已出現於市場時，才可能引發侵害的問題。

(3)本項所保護的權益是商標權。此權利於商標註冊後方產生（商標法第二十七條第一項），所以第六十一條第一項所保護的商標，只限於註冊的商標。

類似商品及服務

商品服務與侵權的關係

商標侵權，主要指不屬於同一人的兩個相同或近似的商標在市場上使用，可能導致購買人混淆的情形。是否可能造成混淆（即混淆之虞），常取決於此兩個商標所使用的商品或服務是否相近。例如甲和乙都使用「華王」二字作爲商標，甲用於椅子，乙用於桌子。此時就會造成混淆之虞，因爲甲乙兩人所使用的商標相同，商標所使用的對象也極相似，一爲椅子，一爲桌子，此兩種產品通常都互相配合使用，也常由同一工廠製造，放在同一家店零售，購買人看到「華王」的椅子或桌子，很可能以爲是同一廠家所產製，而造成混同誤認。以上所說的例子，如果把乙的商品變換一下，就未必會造成混淆之虞。例如乙使用相同的商標於西藥，購買人看到「華王」的椅子和「華王」的西藥，似不致於有混淆之虞。畢竟，椅子和西藥這兩種商品的區隔太大，縱使掛上完全一樣的商標，一般的消費者不太會把它們聯想在一起，而以爲它們的製造廠商爲同一或有所關聯。

以上所舉的例子中，前例（椅子和桌子）會構成侵權，而後例（椅子和西藥）基本上不會有侵權的問題。這說明商品服務與侵權的關係。詳請參看後述商標的侵害。

類似商品或服務與侵權的關係

如前所述，兩個不同廠商使用相同或近似的商標時，商品或服務愈相近，愈有可能造成侵權。商品或服務究竟要相近到什麼程度，才會發生侵權，不可一概而論，因爲市場的情形千變萬化，消費者購買商品的情境和心理狀態也因人而異。爲求某種程度的一致性和安定性，商標法明定兩個商品或服務同一或類似時，便可進而認定是否有混淆之虞（參看 18, 23-I-13, 23-I-14, 81-2 等條文）。當然，混淆之虞不應該只限於商品服務同一或類似的情形。例如前商標是著名商標時，商標法不要求商品或服務必須類似，才可憑以認定混淆之虞（23-I-12）。

智慧局有類似檢索資料

以上所說類似商品及服務的意義及認定準則，終嫌抽象。商品服務的種類千千萬萬，一般人勢難有時間精力依照這些因素逐一認定，智慧局有鑒於此，爲求商標審查的方便，編定一本手冊，逐項列出類似商品及服務。它最近的版本名爲「商品及服務近似檢索參考資料」。

此檢索資料具體逐項列出類似商品及服務的情形，以供查定商品或服務是否類似。它代表智慧局的經驗及認定，具有相當的實用價值。不過，

它的認定並非當然正確或絕對一成不變；智慧局會隨時發布修正。在特定的案件，廠商可以依照前述類似商品及服務判斷的因素，提出不同的看法，嘗試爭取較佳的法律利益。

有趣的是，此檢索資料只在前言中暗示是用於類似的檢索（請參看以下的節錄）；它自始不明言它是用來認定類似。該資料只說需「檢索」。它的書名「商品及服務近似檢索參考資料」沒有「類似」二字，而代以法條不用的「近似」二字。

國際法制

美國

美國有極多關於混淆之虞的案例，頗能闡述混淆之虞的概念，現在簡介如下。

一、混淆之虞的概念

在美國法下，使用他人標章而造成混淆之虞時，有下列四項法律效果：(1)構成商標侵害；(2)如果以他人之標章申請註冊，美國專利商標局會不予註冊(藍能法 Lanham Act 第 2(d)條)；(3)申請商標註冊如經審定公告，利害關係人得提起異議(藍能法第 13(a)條)；(4)商標如經註冊，利害關係人得申請撤銷註冊(藍能法第 14 條)。

所謂混淆之虞，指後使用人（junior user）使用相同或相似的標章，而可能對購買人等造成來源（source）、贊同（sponsorship）、聯結（affiliation）（指結爲關係企業或組織）或關聯（connection）的混淆。混淆之虞指可望發生混淆的情形，虞（likelihood）即英文 probability（可望發生）之意，不僅僅是一種可能性（possibility）。[80]

(1) 何人被混淆?

認定混淆，通常是以購買人是否被混淆爲準。商標是針對消費者的符號，目的在取得消費者的認同，如美國最高法院法官法蘭克福特(Frankfurter)於一九四二年所說：

「商標的保護，是法律承認符號的心理作用。我們是靠符號而生

[80] J.T. MaCarthy, Trademarks & Unfair Competition §23:3 (4th ed. 2004 rev.)

活，如果此話是真，則我們靠符號而購買商品，亦爲真。商標是一項交易的捷徑，它導引購買人選擇他所要的，或別人使他認爲是他所要的。商標的所有人利用人類的這種傾向，而盡力把一個令人愉快的符號的吸引力溶入商標的氣氛。不管使用什麼方法，目標是一樣的，即透過商標，在可能的顧客的腦海中，傳達附有商標商品的宜人之處。此一旦達成，商標所有人即擁有有價值的東西。如果他人竊取商標所有人所創設符號的商業魅力，所有人能獲得法律的救濟。」

商標遭侵害時，消費者區別各廠商產品的能力即被剝奪。美國最高法院法官歐康諾（O'Connor）說：

「…公然的商標侵害遏止競爭，並破壞了藍能法的兩個目標。侵害者把商標用於非商標所有人所生產的商品上，商標所有人花費力量、時間、金錢所獲得的商譽即被侵害者剝奪…。同時，消費者區別各競爭製造商商品的能力亦遭侵害者剝奪。」

因此，混淆之虞的認定，應該自消費者認知（consumer perception）的角度來觀察。消費者在商標侵害中具有最高的利益。美國上訴法院第七巡迴法院曾說：

「…考慮商標侵害的證據時，法院必須擴大常用的兩造間一對一的對抗方法。第三者，即消費大眾，也是局中人，有至高無上的利益。因此，當證據顯示消費大眾有混淆、受騙或誤認之虞時，即認爲有侵害…。所侵害的不是『商標』。所侵害的是公眾免於混淆的權利，以及商標所有人控制產品信譽的同義權利。」

除了購買人外，可能的購買人(potential purchaser)也是混淆的對象，縱使雙方並未成交。在若干情形下，受混淆的人不是購買人，而是購買後看到或使用商品的第三人，這種售後混淆也構成侵害。例如在跳蚤市場花美金二十七元購買一只勞力士假錶，購買者知道是假錶，但是看到錶的他人(朋友或受禮者)並不知情，因而混淆。此種非購買人的混淆也可訴究。

(2)多少人可能被混淆?

如果購買人中有足以引人注意的人數(an appreciable number)可能被混淆，侵害即告成立。所謂足以引人注意的人數，美國法院並未給予一個絕對的數字或百分比。一切均憑個案認定。爲認定可能被混淆的人數，法院會採納調查(survey)作爲證據。某調查顯示百分之十一的人被混淆，美國法院認爲該調查足以支持混淆之虞的認定。

(3)對於何事混淆?

美國法上的混淆，指關於來源(source)、聯結(affiliation)(指結爲關係企業或組織)、關聯(connection)、或贊同(sponsorship)的混淆。例如 AUNT JEMIMA 標章用於製作鬆餅的麵糊(pancake batter)，他人以之用於吃鬆餅所用的甜漿(pancake syrup)，消費者可能會以爲二者出自同一來源，即可能以爲甜漿是製售麵糊者所製售；將 LIFE 標章用於電視機，看到的人可能會認爲 LIFE (生活)雜誌贊同該電視機的品質；SEVENTEEN(十七歲)爲少女閱讀的雜誌，如有人以 MISS SEVENTEEN（十七歲小姐）用於衣服，十幾歲的少女可能認爲 SEVENTEEN 雜誌爲這些衣服的品質背書；SILVER SPOON(銀匙)是冰淇淋的商標，家庭主婦看到此商標用於麵粉時，很可能會以爲製冰淇淋的公司擴充營業，生產麵粉；熟悉 YALE 鎖的人看到 YALE 用於手電筒時，可能會以爲該手電筒與 YALE 鎖公司有關聯，或爲該公司所贊同；與通訊衛星公司(Communications Satellite Corporation)商標 COMSAT 相似的商標 COMSET 被他人用於電腦時，即使有相當技術背景的工程師也可能認爲通訊衛星公司支持該電腦的銷售。

二、認定混淆之虞的考慮因素

美國實務上會參酌若干因素，以認定是否會有混淆之虞。最早而具代表性的因素表，當推一九三八年侵權行爲法律整編（Restatement of Torts）所規定的因素表（第 731 條）。此整編列出下列九項因素：

(1) 行爲人(按指被控造成混淆之虞之人)之商品、服務或營業被誤爲他方者之可能性；

(2) 他方擴展營業與行爲人競爭之可能性；

(3) 行爲人之商品或服務與他方之商品或服務有共同購買或使用人之範圍；

(4) 行爲人之商品或服務與他方之商品或服務經由相同管道行銷之範圍；

(5) 行爲人之商品或服務與他方之商品或服務之功能之關係；

(6) 商標或商業名稱(按此應指該他方所有者)之識別性程度；

(7) 購買行爲人之商品或服務或他方之商品或服務時，通常對於營業標識注意之程度；

(8) 行爲人使用表徵(designation)(按商標爲一種表徵)之期間；

(9) 行爲人採用表徵之意圖(intent)。

以上九項斟酌因素，成爲各巡迴法院訂定自己因素表的參考資料。巡迴法院所訂的因素表，以第二巡迴法院(紐約州屬其管轄區)於拍立得案所訂定的因素最爲有名，稱爲「拍立得因素」(Poraroid factors)，計包括下列八項：

(1) 標章(按指所稱被侵害之標章)之強度(strength)；
(2) 二標章間相似之程度；
(3) 產品之相近(proximity)；
(4) 先使用人推出後使用人產品之可能性；
(5) 實際混淆；
(6) 被告採用標章之善意；
(7) 被告產品之品質；
(8) 購買人之精明。

另外，美國不公平競爭法律整編(第三階段)也列出混淆之虞的八項考慮因素如下：

(1) 相衝突表徵相似之程度；
(2) 行銷方法與經銷管道之相近；
(3) 可能購買人之特性及其注意之程度；
(4) 先使用人標章識別性之程度；
(5) 商品或服務非競爭者，可能購買人預期先使用人擴展進入後使用人行業之可能性；
(6) 商品或服於不同之地域銷售者，先使用人之表徵於後使用人之地域內被知悉之程度；
(7) 後使用人之意圖；
(8) 實際混淆之證據。

美國專利商標局爲認定是否有混淆之虞，而應拒絕予以註冊，採美國海關及專利上訴法院(美國上訴法院聯邦巡迴法院的前身)杜邦案的十三項斟酌因素：

(1) 就外觀、讀音、觀念及商業印象的整體而觀，標章的相似或不相似；
(2) 就前標章使用的商品或服務，申請書或註冊上所述商品或服務的類似或不類似及其性質；
(3) 已建立及可能繼續的交易管道的相似或不相似；
(4) 銷售的條件狀況及售與購買人的條件狀況，即「一時衝動」相對於仔細、精明的購買；

(5) 前標章的名聲（銷售、廣告、使用期間）；
(6) 用於類似商品的相似標章的數目及性質；
(7) 任何實際混淆情事的性質及範圍；
(8) 無實際混淆證據情形下的同時使用的期間及條件狀況；
(9) 標章使用或未使用之商品的多樣性（主標章（house mark），「家族」標章，產品標章（product mark））；
(10) 申請人與前標章所有人的市場介面：(a) 僅「同意」註冊或使用，(b) 指定用以排除混淆的協議條款，即各當事人繼續使用標章的限制，(c) 標章、申請、註冊及相關聯業務的商譽的移轉，(d) 可歸責於前標章所有人及表示無混淆的延誤（laches）及禁止翻言（estoppel）；
(11) 申請人有權排除他人使用其標章於其商品的範圍；
(12) 可能混淆的範圍，即是否些微或重大混淆；
(13) 可證明使用後果的任何其他已確立的事實。

三、商標強度(strength)

認定混淆之虞的斟酌因素表，大致上會包括商標(指可能被侵害的商標)的強度。

所謂商標的強度，有時稱爲商標的識別性(distinctiveness)，指商標在市場上被認爲是辨識符號的力量。美國上訴法院第二巡迴法院說：「商標的識別性決定商標相對的強弱。換言之，標章的強度，指『它傾向於表彰以該標章出售的商品係出自某一特定的…來源。』」法律整編認爲：「標章的識別性或『強度』，是就使用標章的商品或服務，測量標章表示來源的能力。」

標章的強度愈大，他人使用相似的標章就愈可能與之混淆。換言之，強勢標章的所有人比較容易主張法律救濟，因而所受的保護也就較大。例如強勢標章即使被仿用於非競爭性的產品，也很可能造成混淆。又如他方商標圖樣相似的程度即使不高，也有可能被認爲造成混淆。此外，他人在強勢標章未被使用的地域仿用強勢標章，也可能產生混淆。

何以商標愈強勢，他人仿用便愈容易造成混淆之虞?此乃因商標愈強勢，它愈有識別性、獨特、著名，它在公眾的腦海中留下的印象也較深，於是當他人仿用時，也就愈可能產生混淆。法律整編也說：

> 「標章的識別性(按指強度)愈大，可能的購買人發現其他商品、服務或營業上相同或相似的表徵時，把它與先使用人聯想在一起的可能性就愈大。因此和識別性或市場認知度較低的『弱勢』表

徵比較起來，具有高度識別性的『強勢』標章的保護範圍較廣，可阻止他人使用相似的標章於較廣的商品或服務範圍。」

認定商標的強度，應衡量下列兩項強度：

(1) 觀念上的強度：此指標章在識別性強弱表(spectrum of distinctiveness)上的地位。此係對於標章在初次使用(即取得商標權)時先天上的識別力量，予以評價。在識別性強弱表上，新奇的(fanciful)或任意的(arbitrary)標章比暗示性的(suggestive)標章強，而暗示性的標章又比說明性的(descriptive)標章強。

(2) 商業上的強度：此指標章在市場上被認識的程度，以認定是否有混淆之虞之時爲準，著重標章在市場上所具有的實際辨識力量。

以上兩種強度，各有其價值，必須同時予以斟酌，如美國上訴法院第二巡迴法院所言：

「認定標章的強度，一般是把商標分類爲類名、說明性的、暗示性的、任意的標章四類，它的識別性依次遞增。雖然此分類體系有助於釐清該模糊課題的概念，它不具決定性， 因爲標章的強度『最後取決於購買大眾眼中所認爲的識別性或「表示來源」的品質』。」

四、混淆之虞時始發禁令

美國採使用主義，最先在美國使用商標者，取得商標權。但是一般廠商使用商標，未必會擴及全美各地，大都侷限於特定的地域範圍。此時如有他人在其他地域使用同一或相似的標章，商標權人(先使用人)可否禁止該他人使用？美國法院是以混淆之虞的概念來處理此問題。

解決此問題的通用法(common law)規定，是由美國最高法院兩件名案所訂立。第一案通稱「茶玫瑰」(TEA ROSE)案，第二案則稱爲 Rectanus 案。

在茶玫瑰案，原告約在一八七二年最先使用 TEA ROSE 商標於麵粉。至訴訟之時，原告已在俄亥俄州、賓夕法尼亞州、及麻薩諸賽州銷售產品。被告在不知原告已於北部諸州使用商標的情形下，約在一九〇四年開始在美國南部使用同一商標於麵粉。截至法院審判之時，被告已於密西西比州、喬治亞州、阿拉巴馬州、及弗羅里達州銷售產品。被告當初選用 TEA ROSE 商標，純屬巧合，並不知原告業已在北部諸州使用的情事，直到本件訴訟在一九一二年提起之前不久，方才知悉。雙方使用標章的地理區域，並未重疊，且各未在他方的營業區域內銷售或廣告。因此原告無法證

明有混淆之虞。但原告聲稱它在美國最先使用，所以有權阻止他人在全美各地使用該標章。

美國最高法院拒斥原告的辯解，認原告無權禁止被告在南方各州使用商標。最高法院說，僅僅是最先使用，無法防阻善意的(good faith)使用人在遙遠的(remote)地理區域使用標章。

在 Rectanus 案，原告在一八七七年在麻薩諸賽州使用 REX 商標於藥品，是在美國最先使用者，截至審判之時，原告已在新英格蘭(美國東北部諸州的總名)各地銷售。被告是肯塔基州路易斯維爾(Louisville)的小藥店，在一八八三年初次在該地使用 REX 標章於藥品，當初並不知原告在東北部各州使用的情形。被告的銷售一直限於路易斯維爾。在一九一二年之前，雙方都只在遠隔的地域使用標章。自一九一一年起，原告在路易斯維爾開設藥店。原告在一九一一年六月知悉被告在路城使用 REX 標章，但在一九一二年運出第一批 REX 藥品給路城的某經銷商。

美國最高法院一如茶玫瑰案，判認原告不得禁止被告在路城的善意使用，並進而強調原告是新進路城者，應該受制於被告已經善意取得的權利。由於原被告都在路城使用同一商標於同一商品，混淆在所難免。但最高法院未就此問題判決，因爲被告並未訴請禁令。以後的案例中，法院就類似本案的情形，判令先使用者不得在善意的後使用人的地域內使用標章。

綜合前述案例的見解，依照通用法的規定，在全美最先使用標章者，無法排除在遙遠地區善意使用標章之人，如果全國最先使用者嗣後進入此遙遠地區，必須受制於在當地因善意而取得的權利。理由是最先使用人，除聯邦另有立法規定外，無法先占遙遠地區。

依照多數說，適用前述茶玫瑰及 Rectanus 案的通用法原則，先使用人欲阻止後使用人使用標章時，後使用人如欲主張抗辯，必須證明以下二要件：(1)他最初使用是出於善意；(2)它的最初使用是在遙遠地區。以上二要件的成立，是以後使用人最初使用之時爲準。所謂遙遠地區，指後使用人最初使用時，先使用人的標章在該地區不爲人知，因而不會造成來源的混淆。所以遙遠地區並非指地理上的隔絕，而純粹是混淆之虞的問題。

何謂善意？多數說認爲指知情而言。換言之，如果後使用人在遙遠地區知悉先使用人已在他地先使用標章，後使用人即無法主張抗辯，即使後使用人並無「不利於先使用人利益的意圖」(design inimical to the interests of the first user)。

以上所述，是通用法的規定。如果商標依照聯邦藍能法(Lanham Act)註冊，則發生視爲通知(constructive notice)的效果，即該註冊視爲註冊人主張標章所有權的通知(藍能法第 22 條)(指對全國的通知)，前述的善意抗辯便無法成立。雖是如此，要對後使用者實施禁令，仍須有混淆之虞。

附錄：Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. [混淆之虞的因素]

United States Court of Appeals, Second Circuit, 1961
287 F.2d 492

原告拍立得公司（Polaroid Corporation）告被告波樂拉電子公司（Polarad Electronics Corp.）侵害 POLAROID 商標。原告的 POLAROID 商標是光學產品的著名商標。二次大戰時，原告也爲美國政府產製光學產品。被告的主要業務爲銷售電視以及產生、接收及度量微波的裝置，使用 POLARAD 商標。被告聲稱商標是自創，未抄襲原告的商標。原被告的產品基本上不同。唯一功能類似者爲一種濾器（filter），但原告銷售此產品的情形極不固定，時高時低。本案中，第二巡迴法院提出認定混淆之虞的下列八項因素，通稱「拍立得因素」（Polaroid factors）：

(1) 標章(按指所稱被侵害之標章)之強度(strength)；

(2) 二標章間相似之程度；

(3) 產品之相近(proximity)；

(4) 先使用人推出後使用人產品之可能性；

(5) 實際混淆；

(6) 被告採用標章之善意；

(7) 被告產品之品質；

(8) 購買人之精明。

法院並就本案情形爲若干析述，但是並未據此爲侵權與否的判斷。法院是以原告主張權利有延誤（laches），而維持下級審駁回原告之訴的判決。

附錄：McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc. [混淆之虞]

United States Court of Appears, Second Circuit, 1979
599 F.2d 1126

原告銷售高爾夫夾克，使用「DRIZZLER」商標。被告之後使用「DRIZZLE」商標，銷售女用大衣（按被告的商標意指毛毛雨，於字末加

一 R 字母即爲原告的商標）。

美國上訴法院第二巡迴法院及下級審使用拍立得因素，認定被告無侵權。現在綜合法院的見解及分析如下。

標章的強度

上訴法院說，標章的「強度」指識別性，依照下列順序遞增：（1）類名；（2）說明性；（3）暗示性；（4）任意性或新奇性。此外，標章在市場上能指出來源的事實可供證明標章的強度，有助於判斷混淆之虞。

原告商標「DRIZZLER」具有暗示性，無庸證明第二重意義，即可受保護。但它只是暗示性而已，強度平平。原告所提支持商標強度的事證，也嫌不足。

商標的相似

上訴法院認爲，兩商標縱使很相似，並非即可認定混淆之虞，相似本身不是取決的標準，關鍵在商標的相似是否可能造成混淆，評判相似，重點是它對於可能購買人的效應。

依照下級審的認定，本案二商標不論打字或讀音都雷同，但是由於兩者呈現的情境，相似的效應因而減低。原告每一件 DRIZZLER 夾克的標貼都顯眼地打出原告「McGregor」的名稱（原告名爲 McGregor-Doniger Inc.），以碎格圖案的字母印製，原告做廣告時，總會強調公司名稱。被告使用 DRIZZLE，是用以表示產製者（被告名爲 Drizzle Inc.），而不像原告是用來表示特定產品的名稱。這些情形降低混淆的可能性。

產品相近及被告產品的品質

下級審認爲原告的夾克和被告的大衣有重大的競爭區隔，因爲兩者的外觀、款式功能、時尚魅力、廣告導向都不同。兩者也許可以粗略地劃爲「外衣」類，但無共通之處。原告的衣服是便宜、輕便、長度及腰的夾克，是一種擋風衣，廣告說它是休閒裝，尤其是供運動之用。再且，雖然原告的衣服男女都可穿，銷售主要針對男士。它通常是放在售男女裝店的男裝部販售，價格在美金二十五元至五十元。

被告的大衣不像原告的產品，是專供女士之用，通常是全長型的防雨大衣和披肩。被告也製造一種或許可稱爲夾克的款式，但是它比原告的夾克長，而且外觀完全不同。被告的衣服是中高級的時尚，價位約在美金一〇〇元至九〇〇元間（一九七九年的價位）。

上訴法院接受下級審的認定，並進而指出原被告的商品不直接競爭，

消費者購買便宜的高爾夫夾克時，不可能因爲相似的商標致混淆，而誤購時髦昂貴的女大衣。因此產品的相近程度與本案有關，主要是因爲它關係著消費者是否對於產品*來源*（而非產品本身）有混淆之虞。

跨行生產

原告沒有採取步驟，以「DRIZZLER」商標進入女士大衣市場。它多年來一直以其他的商標行銷女裝，例如「BROLLY DOLLY」。依照原告使用商標的歷史及業界習慣的證據，原告不太可能以「DRIZZLER」商標生產女大衣，且消費者應不致於有不同的認知。

實際混淆

本件沒有消費者實際混淆的證據。

善意

被告選用「DRIZZLE」商標時，不知原告已先使用「DRIZZLER」商標。

購買人的精明

依照證據，相關的購買族群事實上對於女裝常較精明，且有知識。

附錄：AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats [混淆之虞的因素]

United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 1979
599 F.2d 341

原告告被告侵害商標。原告在美國使用 Slickcraft 商標多年（按 slick 讀 [slɪk]，指平滑的、技藝好的；craft 指船），用於休閒船。此商標源自原告的前身。該前身於一九五四年至一九六九年以 Slickcraft Boat Company（Slickcraft 船公司）爲名，於一九六九年併入原告。此船在全國經銷並廣告，有一百多家零售店。自一九六六年至一九七四年，Slickcraft 產品線的廣告支出每年約二十萬美元，銷售毛額近五千萬美元。

被告原以自己的姓 Nescher 從事獨資的造船業，名爲 Nescher Boats（Nescher 船），自一九六八年起改用 Sleekcraft Boats（Sleekcraft 船）（按 sleek，讀 [sli:k]，指柔軟發亮的、滑亮昂貴的；craft 指船），當時並不知道原告已使用 Slickcraft 於休閒船。原告後通知被告，主張商標侵害。被告於是在它的船上加一牌子，牌上有一 Sleekcraft 的特殊設計字型，並有 “Boats by Nescher”（意指由 Nescher 所造之船）文字，以與原告的船區別，此牌子的設計及文字也出現在被告的許多廣告。但若干被告的信紙、招牌、卡車及廣告，只有 Sleekcraft 商標。

Sleekcraft 事業成功。推廣的支出自一九七〇年的 6,800 美元增至一九七四年的 126,000 美元。一九七〇年的銷售毛額是 331,000 美元，一九七五年則超過 6,000,000 美元。被告也經由各地的零售店賣船。

Slickcraft 船的廣告主要是透過一般性的雜誌，而被告的廣告則主要刊於熱衷賽船者所閱讀的刊物上。原告與被告都在船展上展示商品，有時出現在同一船展。

上訴法院說，當被控侵權者所生產的商品與商標權人的商品互相競爭銷售時，如果二標章充分相似（sufficiently similar）而致可預期混淆，通常可以認定有侵害。被指稱侵權者採用商標的意圖需予衡酌，因爲此意圖可推證混淆之虞，也是衡平上的考量點。當商品相關聯（related），但不競爭時，則加入其他考慮因素來予認定。如果商品完全不相關聯，不會有侵害，因爲不可能有混淆。所謂相關聯商品，指如果以同一商標銷售，購買大眾會合理地認爲其產品是出自同一來源者而言。

原告辯稱雙方的產品線互相競爭，都是運動型的玻璃纖維船，常用於滑水；船的大小和船價差不多。被告則主張兩者不競爭，因爲他的船是真正高性能的船，是爲酷愛賽船者所設計。

下級審認爲，雖然此二產品線的可能客戶有若干重疊，兩者訴求的對象是分別的次市場。原告的船是供一般家庭休閒之用，而被告的船是賣給需要高速休閒的人。所以下級審認爲兩者的競爭微不足道。

上訴法院接受此認定。它認爲：Slickcraft 的船是設計供各種不同的活動，即捕魚、滑水、游樂巡航、日光浴。它的文宣品強調家庭歡樂。而 Sleekcraft 的船則非供家庭使用。此船是低船身的競賽船，爲賽船、高速巡航、及滑水而設計，座位容量和豪華反在其次。與 Slickcraft 船不同者，Sleekcraft 船強調操控能力。它的文宣資料凸顯一種魅人、眩人的競賽形象，照片中看不到 Slickcraft 宣傳小冊中搶眼的小孩子。

縱使兩者的船都是設計供拖行滑水之用，只有技術高超的酷愛者會講究 Sleekcraft 船所宣稱擁有的高速。兩種船的市場雖然有重疊，兩者並不互相競爭。

認定相關聯的商品間是否可能造成混淆，下列因素爲有關者：

1. 標章的強度；
2. 商品的相近；
3. 標章的相似；
4. 實際混淆的證據；

5．所使用的行銷管道；
6．商品的類型及購買人可能施加的注意程度；
7．被告選取標章的意圖；
8．擴大產品線的可能性。

法院特別在註腳中指出，以上所列因素不是全部的因素，在特定的案情下，其他的變數可能會有影響。

1．原告標章的強度

強勢標章具有先天的識別性，例如任意性的（arbitrary）或新奇性的（fanciful）標章，法律賦予最廣的保護，以防阻他人侵害。說明性的（descriptive）標章說出關於產品的事項，只有當證明第二重意義時，才受保護。介於上述二種情形間的是暗示性的（suggestive）標章。它非直接顯然地暗指關於產品的事項，它的識別性低於任意性或新奇性的標章，所以是比較弱勢的標章。

原告聲稱「Slickcraft」是新奇性的標章，可享有很廣的保護。此聲稱並不正確。本件問題在於 Slickcraft 對於原告的船有所說明或者有所暗示。

下級審未就標章的強度一節明說，但是依照它的認定，似意指 Slickcraft 具有暗示性。因爲在下級審時未提出第二重意義的證據，下級審仍然認爲此標章應受保護。上訴法院認爲原告的標章具有暗示性，它可受保護，它的強度可藉廣告而增加，但它是弱勢標章，只可享有有限度的保護範疇。因此，只有在二標章非常相似，且商品密切關聯時，方可認定有侵害。

2．商品的相近

對於相關聯的商品而言，公眾可能會誤以爲相關聯商品的二產製者有結合關係，縱使實際上並無結合。公眾愈可能作此聯想，欲認定混淆之虞所需商標的相似程度就愈少。因此，商品是互補性時，二商標只需較少的相似即足。

本案雙方的產品線不互相競爭，但是用途與功能極爲相近。事實上，它們的用途重疊，都是海灣及湖泊中的休閒船，都是設計供划水或快航。它們大部分的功能性特點也差不多：玻璃纖維的船體，外裝的馬達，及供數人乘坐的開放式座位。下級審認爲被告的船是供高速休閒之用，有其市場上突出之處。雖是如此，它與原告的船密切關聯，因此在比較兩者的商標，只須採稍低的相似標準即可。

3．標章的相似

下級審認爲二標章不問是書寫或讀音，在使用時可以容易分辨。雖然在有些情形下，標章的相似被認爲等於混淆之虞，此二概念並不相同。標章可能相似，但是當考慮其他因素之後，未必會導致來源混淆之虞。標章的相似，應從眼見、讀音及意義之各層次來認定。每一層次都須予以考慮，因爲它們在市場上都會遇到。雖然相似是以標章的整體（entities）來衡量，相似處應稍重於差異處。

原被告的商標除第一音節中間二個不顯眼的字母外，完全相同。就眼觀而言，兩者相似。被告指出它的船與簡介手冊上另加有特別的標記，因而可使此二文字標章不相似。上訴法院同意此說法，但指出此標記常常看不到，在業界雜誌、公司信件及各種廣告上，Sleekcraft 字都單獨出現。

被告也指出，原告商標常加上額外的「AMF」商標，由於此一致性的使用方法，「AMF」已經成爲商標的主要部份，用來表示產品的來源。

上訴法院指出，使用主標章（house mark）能減少混淆之虞，被告爲此主張，應屬正確。但是縱令「AMF」是休閒設備的著名主標章，它在本案所生的效應微不足道。依照附卷的資料，「AMF」標章在簡介手冊及廣告中顯得不重要；「AMF」三個字母比較小，並且斜向一邊。通觀整份文宣，著重點在 Slickcraft 名稱。因此 Slickcraft 是較顯眼的標章，用以向公眾表示來源。

被告另辯稱法院應不論二商標共有的「craft」部分，只比較 Slick 與 Sleek。雖然 Slick 與 Sleek 是此二商標的主要部分，法院認爲它必須斟酌整個商標。Craft 是類名，常用於船的商標，本身不受保護，但是商標之末都有些字時，確可增加標章的相似度。「Slick」與「Sleek」二字的差異不足以克服整體的視覺上相似。

讀音也甚重要，因爲聲名常藉口耳相傳。此二商標的讀音可以區別，但差異只在一音節中的一小部分。所以兩者的讀音差異甚小。

下級審認爲二商標就眼觀及讀音方面可輕易區辨，但並未引據專家證言或市場調查證據。上訴法院認爲下級審的認定有誤。依照最後一項標準，更可以強化法院的結論。光是意義接近一點，即能證明商標相似的主張。被告辯稱二商標的字義截然不同，但此抗辯無說服力，此二字實質上是同義語。

上訴法院於是認爲二商標在上述三方面都很相似。

4. 實際混淆的證據

使用二商標已導致混淆，是未來可能發生混淆的有說服力證明。但是

證明實際的混淆並非易事。法院常因爲證據不明或不足而少予倚重。

原告提出證據，證明混淆已經在交易上及購買大眾的腦海中發生。但是下級審鑒於銷售量、原被告的廣告程度，認爲過去發生混淆的數量，微不足道。

由於不易蒐集此種證據，未能證明實際混淆的事例，並不具有決定性。所以只有在下述情形，此項因素才予以倚重：有過去混淆的證據（或許也包括有特殊情況可表示該證據業已存在的情形）。

5. 行銷管道

行銷管道集中時，會增加混淆之虞。原被告的產品除船展外，並不在同一屋簷下銷售。但是雙方的銷售管道是平行的。每一方都透過授權的零售商在各種地域銷售。雙方使用相同的銷售方法，價格的範圍幾乎相同。每一產品都廣泛地廣告，雖然所刊登的全國性雜誌有所不同。零售商也做推廣，方式是參加較小的船展以及在地區性報紙和分類電話簿刊登廣告。雖然雙方產品涉及不同的副市場，一般的購船族群有所重疊。

6. 商品類型及購買人的注意

雙方都生產品質高且價格貴的商品。購買人依照事實的認定，買船時都會先深思熟慮、仔細評估產品及購買人期望的性能。認定混淆之虞，以施用一般注意（caution）的購買人角度爲標準；當購買人在該領域有專業，宜適用較高的標準。購買昂貴的商品時，可以預期購買人會施用較大注意。當然，於這些情形，仍然可能發生混淆。

依照本案的證據，典型的購買人所施的注意實質上（virtually）可以排除錯誤的購買，但是無法保證不可能發生兩者有關聯（association）或者贊同（sponsorship）關係的混淆。

下級審發現，對於一般的買船人而言，商標並不重要。依照一般常識和證據，買船並不是只靠「一般的印象」。這種情形確能降低混淆的可能性。

另一方面，被告的船具有高品質是有關因素。商標權人欲防止他人在相關聯的商品使用商標，是因爲這可能威脅到自己商品的聲譽。原告無法控制被告的船的品質。賽船（被告的船）的優點對於選購一般用休閒船（原告的船）的人反成爲缺點。消費者被混淆後可能不問究理決定原告的船不合需要。最後，品質相當實際上也可能會讓人認爲兩者有「共同的關聯」（common connection）。

7. 意圖

下級審認爲被告採用「SLEEKCRAFT」商標時，不知被告已使用「SLEEKCRAFT」商標，此外也無證據顯示原被告任一方試圖矇混。被告接獲原告侵權通知後，另設計一款商標（如前述）。以善意（不知情）來證明是否有混淆之虞，證明力較弱，但是在決定救濟方式時，可有相當的份量。

8. 擴張的可能性

如果任一方擴張營業與對方競爭的可能性很強（strong possibility）時，可有助於認定本案商標的使用構成侵權。依照證據，雙方正多元化地擴大產品款式。所以一方產製競爭的款式，進入他方產品副領域市場的可能性很強。

基於前述分析，上訴法院判認被告侵害 Slickcraft 商標。因爲被告繼續使用商標，應發布禁令。但基於下述若干考慮因素，法院認爲發出有限度的禁令即可。

雙方都已使用各自的商標逾十年之久。原告對於 Slickcraft 商標已花下巨額投資。但是爲保護防止被告商標對之侵害，或掃除公眾的混淆，並無必要完全禁止被告使用 Sleekcraft 商標。被告也花費不少人力、金錢以建立保存它商標的信譽。

無庸置疑地，雙方當事人都誠實地想避免產品的混淆。被告善意地選用 Sleekcraft 商標，之後又採取措施避免混淆。如果在全面地營業上用「Nescher」標記，可以確保混淆不致發生。依照附卷資料，尤其是黃頁廣告，被告還未做到此點。法院於是衡酌下述利益：（1）雙方都希望繼續使用各自商標，其使用不致受到損害；（2）公眾及交易可以避免混淆。法院據此認爲需發出有限度的強制禁令，要求本案發回後，下級審應該考慮上述利益，以定出妥適的救濟方法。至少，「Nescher」標記應該出現在一切被告或它的零售商所準備的廣告、招牌、標記及文宣資料，以及被告除嚴限內用外的營業用格式、表格。被告似不需要特別否認它與原告或 Slickcraft 產品線的關聯，也不需要禁止被告擴充它的產品線。下級審法官可酌情容許被告有充分的時間耗用手邊的供應品，把「Nescher」標記加到較永久性的資產上，例如營業招牌、標示。

歐盟

歐體商標指令第五條第一項規定註冊商標的排他範圍。它的基本範圍包括下列兩種：

(a) 得防阻他人於同一商品或服務使用相同於該商標之標識。

(b) 得防阻他人於同一或類似商品使用相同或相似於該商標之標識，而致有混淆之虞者。混淆之虞包括將他人之標識與該商標聯想之虞。

該項未明定以上的使用行爲構成侵害。學術或實務上均以各該規定爲商標侵害的規定。依照這些規定，侵害基本上指混淆之虞的情形。前述 (a) 的情形雖然未明文提及混淆之虞，由於他人的標識與商標相同，而且商品或服務也同一，該指令實質上認爲此乃當然的混淆之虞（即「視爲」混淆之虞），無庸再明提混淆之虞。此點和 TRIPS 的規定不同，依照 TRIPS 的規定，標識及商標相同，且商品或服務同一時，應「推定」（presumed）有混淆之虞。[81]

歐體指令所謂混淆之虞，包括聯想之虞。此概念出自荷比盧的商標法，引入歐體指令後造成解釋上的爭議，後歐洲法院在一九九七年的 Sabel 案認爲聯想之虞不是混淆之虞的替代，而是用來界定混淆之虞的範圍，而終結此一混沌（見後附歐洲判例）。

在 Arsenal Football Club 案（見後附歐洲案例），原告之註冊商標使用於衣服及鞋子。被告所販賣足球披巾使用「Arsenal」一字，但於披巾上標明該字僅作爲裝飾之用，並未表示他與原告的經銷者有任何關係。被告認爲他使用商標是對於原告的「忠誠標記」（badge of loyalty）。原告以被告侵害商標。

歐洲法院認爲，即使被告係基於表示「忠誠標記」使用，並非基於來源標記（badge of origin）使用，但是仍可能造成一些消費者誤認其商品上的標識是表示商品來源，故其使用「Arsenal」一字仍構成侵權。

歐體指令所規定的侵害，都以行爲人「使用標識」爲前提。所謂使用，必須 (a) 在交易過程中（in the course of trace）；(b) 未經註冊商標標人的同意（consent）。

---

[81] 美國法的推定有兩種。一爲可推翻的推定，即我國法一般所謂的推定。另一爲不可推翻的推定，相當於我國法的「視爲」。

至於具體的使用態樣或場合，歐體指令例示下列行爲應予禁止：[82]

(1) 將標識附加（affixing）於商品或其包裝（package）上；

(2) 以該標識就商品爲要約（offering）；

(3) 以該標識就服務爲要約或供應（supplying）服務；

(4) 以該標識將商品放入市場（putting them on the market）；

(5) 爲就商品爲要約，或將商品放入市場，以該標識庫存（stocking）商品；

(6) 以該標識輸入或輸出商品；

(7) 於營業用文書（papers）或廣告上使用標識。

上述規定包括九種例示的行爲：附加、爲要約、供應、放入市場、庫存、輸入、輸出、於營業用文書使用、廣告。

以上使用標識的規定，也適用於減損或不當利用具有名聲的註冊標章（第五條第二項及第三項）。

歐體商標規則和前述歐體商標指令的規定完全一致（規則第九條第一項及第二項）。

英國

上述歐體指令的規定明文納入英國法。依照英國一九九四年商標法第九條的規定，註冊商標權人有排除侵害（infringement）的權利（第一項及第二項）。第十條把前述歐體指令的規定全盤納入，只作法條體例的調整。

至於侵害行爲的態樣（第十條第四項），英國商標法就歐體商標指令就商品爲要約（offering），作較完整的文字補充，即就商品爲要約或顯露商

[82] 歐體商標指令第五條條第三項規定：「諸如下列之行爲，得依第一項及第二項禁止：(a) 將標識附加（affixing）於商品或其包裝（packaging）上；(b) 以該標識就商品爲要約（offering the goods），將其放入市場（puts them on the market），爲前述目的，以該標識庫存（stocking）商品，或以該標識就服爲要約或供應服務（offering or supplying services）；(c) 以該標識輸入或輸出商品； (d) 於營業用文書（papers）或廣告上使用標識。」

品，以供銷售（offers or exposes goods for sale）。[83]

此外，英國法也納入美國法通稱參與侵害（contributory infringement）的規定（第十條第五項）。[84] 此指行爲人不是在自己的商品或服務上使用標識，而是把註冊商標施加（applies）於物品上，而該物品係意欲供用於標貼或包裝商品，作爲營業文書，或用於廣告商品或服務。若行爲人在施加標章時知悉或有理由相信施加標章未經商標權人或被授權人授意，行爲人視爲使用該侵害註冊商標的物品（即施加標章的物品）。換言之，行爲人應負侵害的責任。

德國

德國的商標法也納入上述歐體指令的規定，[85] 並另明定將標識附加（affixing）於商品之外裝（get-up）上，也是侵害行爲（第十四條）。[86]

此外，德國也有參與侵害的規定（第十四條第四項），文字甚爲繁瑣。[87] 爲方便說明及瞭解，此處先假定有甲和乙二行爲人。甲爲依侵害規定使用標識會侵害商標者。乙指提供甲使用的標識者。依照德國商標法第十四條第四項的規定，如果符合下列規定，乙應負侵害的責任：

---

[83] 英國商標法第十條第四項規定：「如一人爲諸如下列之行爲，即爲本條所謂使用標識：(a) 將標識附加（affixes）於商品或其包裝（packaging）上；(b) 以該標識就商品爲要約（offers）或顯露商品，以供銷售（offer or expose goods for sale），將其放入市場（puts them on the market），爲前述目的，以該標識庫存（stocks）商品，或以該標識就服務爲要約或供應服務；(c) 以該標識輸入或輸出商品；或 (d) 於營業用文書（papers）或廣告上使用標識。」

[84] 英國商標法第十條第五項規定：「將註冊商標施加（applies）於物品（materials）上，而該物品係意欲供用於標貼或包裝商品，作爲營業文書（business paper），或用於廣告商品或服務者，若其於施加標章時知悉或有理由相信施加標章未經商標權人或被授權人授意，其視爲使用該侵害註冊商標之物品。」

[85] 德國商標法第十四條第三項規定：「如符合第二款規定之先行要件，諸如下列之行爲應予禁止：1. 將標識附加於商品或其外裝（get-up）或包裝上，2. 以該標識就商品爲要約，或將其放入市場，爲前述目的，以該標識庫存商品，3. 以該標識就服務爲要約或供應服務，4. 以該標識輸入或輸出商品，5. 於營業用文書或廣告上使用標識。」

[86] 歐洲的 get-up 一詞（英國常用），有時相當於美國的營業包裝（trade dress）。

[87] 德國商標法第十四條第四項規定：「第三人未經商標所有人之同意，而於交易過程中爲下列任一行爲者，如外裝或包裝可能被使用作爲商品或服務之外裝或包裝，而依照第二項及第三項之規定，第三人使用商標應予禁止，或如標記方式可能被用爲商品或服務之標記，亦應予防止：1. 附加相同或相似於商標之標識於外裝（get-ups）、包裝或標記方式（means of marking）上，如標貼（labels）、標條（tags）、縫綴上之標貼（sewn-on labels）、或相類物品，2. 就其上提供相同或相似於商標之標識之外裝、包裝或標記方式爲要約，或爲該目的，將之放入市場或予以庫存，或 3. 輸入或輸出其上提供相同或相似於商標之標識之外裝、包裝或標記方式。」

(a) 乙在交易過程中未經商標權人的同意，爲下列任一行爲：(i) 附加相同或相似於商標的標識於外裝（get-ups）、包裝（pakagings）或標記方式（means of marking）上，諸如標貼（labels）、標條（tags）、縫綴上的標貼（sewn-on labels）、或相類物品；(ii) 就含有 (i) 標識的外裝、包裝或標記方式爲要約，或爲爲要約將之放入市場或予以庫存；(iii) 輸入或輸出 (ii) 的外裝、包裝或標記方式。

(b) 上述外裝或包裝可能被甲使用，作爲外裝或包裝，而其使用依照關於侵害的規定會侵害商標，或標記方式可能被甲用來作爲商品或服務的標記。

以上規定在說明乙參與行爲的責任，乙的責任是基於甲的責任（現在或將來）。依照德國法的表面規定，甲和乙可以是同一人。乙的行爲（對於外裝、包裝或標記方式）包括六種：附加、爲要約、放入市場、庫存、輸入、輸出。

日本

日本商標法在有關侵權規範上，大致可以分成以下四種不同類型的規範內容：（1）請求權人；（2）權利侵害類型；（3）損害額之推定；（4）舉證責任之減輕。

（一）請求權人

依據日本商標法第三十六條至第三十九條規定，所謂「權利侵害」時之權利，包括商標權及專屬授權二者，從而得因商標侵害請求救濟者，就包括商標權人及專屬被授權人二者了。

（二）權利侵害類型

日本商標法第二十五條規定，商標權人專有於其指定商品或服務上，使用其註冊商標之權利。因此，當第三人將同一商標使用於相同的指定商品或服務上時，即構成商標權的侵害，有稱此爲同一商標之侵害者。另外，日本商標法第三十七條另規定八款的視爲侵害行爲，其中最重要者厥爲第一款規定，依據該款規定，將同一商標使用於類似商品或服務、將近似商標使用於相同商品或服務、或是將近似商標使用於類似商品或服務等三種行爲，亦屬於對商標權之侵害，有稱此爲類似商標之侵害者。惟與註冊商標間，僅有色彩不同者，視爲同一商標（日本商標法第七十條第三項）。與我國現行商標法第二十九條第二項規定之不同者，在於日本商標法對於類似商標侵害之行爲，並未課諸請求權人應舉證因此而有導致混淆誤認之

虞的要件，「混淆之虞」爲侵權行爲人主張免責之抗辯事由。

此外，日本商標法第三十七條第二款以下對於下列七項行爲，亦是爲商標權之侵害行爲：（1）爲讓與或交付目的而持有附有上開同一商標或類似商標之物者、（2）爲服務之提供而持有或輸入附有上開同一商標或類似商標之物者、（3）爲服務之提供而讓與或交付、或爲此讓與或交付目的而持有或輸入附有上開同一商標或類似商標之物者、（4）爲使用同一商標或類似商標目的而持有標示該同一商標或類似商標之物者、（5）爲使用同一商標或類似商標目的而讓與或交付、或爲此讓與或交付目的而持有標示同一商標或類似商標之物者、（6）爲使用或令他人使用同一商標或類似商標目的而製造、輸入標示同一商標或類似商標之物者、（7）僅爲製造標示同一商標或類似商標之物之目的而以製造、讓與、交付或輸入該物爲業者。

（三）損害額之推定

權利受侵害之人，除可依日本商標法第三十六條規定提起預防或停止侵害請求權，並要求侵害人廢棄構成侵害行爲之物、或爲侵害行爲使用之設備等器材。此外，亦可依同法第三十九條準用發明專利法第一０六條規定，於其商業信譽因侵害行爲有受損時，亦可請求爲相關回復信譽之措施。當然，最重要之權利侵害救濟措施，乃是損害賠償請求權。日本商標法對於損害賠償請求權本身並無規定，而係認爲既然商標權是一種權利，則對其侵害理所當然可依據民法侵權行爲相關規定，請求損害賠償。惟鑑於商標權不同於一般權利之特殊性，乃設計出各種特別規範，令商標權人或專屬被授權人得以更容易進行損害賠償之請求。此類特殊規範有二，一爲損害額之推定，一爲舉證責任之減輕。本項先就損害額之推定，予以說明，次項再就舉證責任之減輕，進行闡述。

根據日本商標法第三十八條第一至第三項規定，商標權人得以下列三者之一推定爲其損害額：（1）侵權人因侵害行爲所讓與之商品數量乘以若無侵害行爲時商標權人或專屬被授權人因其商標品之販賣每一單位可得之利益之金額爲其損害額，惟此時之金額應不得超過商標權人或專屬被授權人依其能力所得提供之數量；（2）侵權人因侵害行爲所得之利益推定爲損害額；（3）商標權人或專屬被授權人對於侵權人之商標使用行爲，原本應得享受之金額，推定爲其損害額。同條第四項並規定，上開各項損害額之推定，並不妨礙權利人可爲超過該等金額之損害賠償。此外，當侵權人並無故意或重大過失存在時，法院有裁量、斟酌損害金額之權。

（四）舉證責任之減輕

與日本其他工業財產權法之規範一樣，日本商標法對於註冊商標之侵

害，亦以推定過失之方式，推定侵害人有過失存在（日本商標法第三十九條準用發明專利法第一０三條）。且爲減輕商標權人或專屬被授權人之其他舉證負擔，乃於商標法第三十九條準用發明專利法第一０四條之一至第一０五條之二等規定，而有下列規範：（1）於侵權訴訟案件中，除有合理之事由外，否則被告若否認權利人所主張其具體的侵害方法或物件時，被告應就其相關具體行爲之內容予以明白闡述；（2）法院得因一方當事人之申請，要求他方當事人提出爲舉證侵害行爲或損害額計算所需之必要文件，但於有營業秘密等例外事由存在時，不在此限；（3）法院得因當事人之申請，命就損害額計算之必要事項，進行鑑定，當事人必須對鑑定人說明爲行鑑定所須之必要事項；（4）當損害確實存在，惟其損害額之舉證極端困難時，法院得依口頭辯論及證據調查結果，認定適當的損害額。

大陸

大陸對於商標侵害的規定，採列舉示（或例示式）的規定方法，在其商標法在第五十二條第一項列舉五款構成商標侵害的事由，即：

（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注冊商標相同或者近似的商標的；

（二）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；

（三）僞造、擅自製造他人注冊商標標識或者銷售僞造、擅自製造的注冊商標標識的；

（四）未經商標註冊人同意，更換其注冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；

（五）給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。

大陸並在商標法實施細則第五十條中規定：

（一）同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標誌作爲商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的；

（二）故意爲侵犯他人注冊商標專用權行爲提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的。亦視爲商標法第五十二條第一項第五款之侵害。

在上述規定中，有許多似乎非立於傳統商標侵害以「混淆之虞」爲核心的認定基礎。如五十二條第一項第四款，似乎並非真正的商標侵害。實施細則中更將刑法幫助犯的概念，納入商標侵害的認定。

檢討及建議

我國商標侵害之規範，自始朝杜絕仿冒之方向著手。所謂侵害，原意似暗指仿冒，諸多民刑救濟似亦以此爲對象，救濟手段難免激烈苛刻，與國際上處置侵害之手段迥異。惟民國九十二年商標法參酌 TRIPS 及歐體商標指令，業已採混淆之虞作爲侵害之認定標準，侵害非即仿冒，故其民刑責任及救濟，均宜配合調整，以符現代商標法制。

商標之侵害，國際上皆用英文 infringement 一字，以混淆之虞（likelihood of confusion）爲認定標準例如 TRIPS 第十六條第一項規定：「註冊商標之所有人應有權防阻一切第三人未經所有人之同意，於交易中於相同或類似於該商標註冊所涉之商品或服務，使用相同或近似之標識，而其使用會致混淆之虞者。如使用相同之標識於相同之商品或服務，推定有混淆之虞。」此與民法體制下權利侵害之意義不盡相同。我國商標法沿用民法權利侵害之條文模式，規定「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」（商標法第六十一條第一項民國九十二年修正條文，之前數十年來之條文亦相若）其「侵害」應解爲民法之實害觀念，依照民法之過失責任原則，侵害有故意或過失時，受害者得請求損害賠償。其「侵害之虞」則應解爲無實害而有危險之意。惟商標法第六十一條於民國九十二年修正時增加第二項侵害定義，採 TRIPS 混淆之虞之規定，指危險情形，不當然產生實害。此種情形，除有特殊情節者外，國際法制均多僅以禁令作爲救濟。該定義似不涉故意或過失之要件，故依損害賠償之原則，未必得主張損害賠償。惟修法時，似技術上漏未相應調整第一項及一切相關規定。因之，商標法第六十一條同一條文前後項所謂之侵害，其內涵顯然不一致。依照現行法之字面規定，似非不得解爲善意之廠商使用標識僅有第二十九條混淆之虞情形時，即得援用本應只適用於仿冒之制裁手段，包括查獲侵權商品之零售價高達一千五佰倍金額之損害賠償（第六十三條第一項第三款）、侵害之判決書登報（第六十四條）、高達三年有期徒刑之刑責（第八十一條）。果真如此，其當爲全世界最苛刻最極端之懲罰。

此種舊瓶新酒之情形除造成適用之困擾外，並嚴重扭曲商標侵害之性質及救濟之制度。建議參酌國際上商標侵害之概念，修正本章之規定，以求商標侵害法制之合理化及國際化。

因此，特具體建議及說明如下。

(1) 本法關於侵害商標權之行爲規定較不完整。建議於第六十一條具體彙列侵害商標權之類型。

所彙列者，著重「侵害」之類型，而非「使用」之態樣。各種「使用」之態樣，有立法例較詳盡地列舉「使用」行爲。建議修正條文第六條第一項對於使用之定義，已採最廣之範圍，即一切展現商標之行爲，如歐盟（英、德等）例示之行爲態樣均應已包括（另見第六條第一項之修正及說明）。

(2) 將第六十一條第二項侵害之定義（混淆之虞）列第一項第一款，以開宗明義。該款爲最典型侵害商標權之行爲。

(3) 原第六十二條要求實際減損及混淆誤認，但商標爲無體財產權，對其侵害不同於對其他權利侵害，往往不易具體舉證，特別是當侵害發生在公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他辨識營業主體或來源之標識，更是難以證明有實際減損或混淆誤認，爰有修訂爲減損或混淆「之虞」之必要（第一項第三款）。

(4) 本法第二十三條第一項第十二款既已建議增訂禁止不當利用著名商標，則不當利用著名註冊商標於自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他辨識營業主體或來源之標識，自然亦屬侵害商標權之行爲。

(5) 商標註冊保護主義以註冊公告達成公示，商標使用人對此等商標即必須有所認知，不得以不知其他商標已註冊公告爲侵權行爲之抗辯，因此原第六十二條第二款以「明知」爲要件，並無必要，建議刪除。至於他人未註冊之著名商標，不生商標法規定之商標權，但依巴黎公約等之規定，仍應予以保護，故準用侵害商標權之規定，但其毋庸每人皆知悉，故仍有要求「明知」之必要，特增列第二項規定。

(6) 外國法制多明定商標侵害包括自己或委請他人製作、仿製或展現商標之行爲，縱使商標尚未使用於商品或服務對外行銷（例如美國商標法第三十二條(1)(b)、美國不公平競爭法律整編第二十六條第一項、英國一九九四年商標法第十條第五項）。由於此種行爲具有具體之危險性，故參酌外國法制，明定商標權人得予排除。本項之行爲亦包括參與侵害（contributory infringement），例如非行銷自己商品或服務之廣告商、印刷商等製作或仿製侵權之商標或標識，供他人行銷商品或服務之用。

(7) 第六十二條規定商標權侵害之基本救濟，即排除侵害。明定商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害。此侵害僅爲危險行爲，不須有故意或過失，商標權人均得排除。至於侵害之虞得

請求防止之原規定，其與排除侵害（混淆之虞）之救濟，有所重覆，予以刪除。損害賠償之課題，則另由第六十三條規定。

(8) 如第六十一條之建議修正說明，現行商標法侵害之標準爲混淆之虞，非必指實害或仿冒。第八十一條刑責之規定原係針對仿冒行爲，而依現行法之規定，侵害（混淆之虞）有故意者似均應課以刑責，未免極度苛刻，並予商標權人以刑逼民之機會，爲舉世所僅見。關於刑事仿冒，建議將主觀要件明定爲「意圖利用他人已註冊商標混淆消費者」。按本條民國八十二年之規定含有「意圖欺騙他人」之意思要件，後於九十二年修正時未悉何故刪除。

所彙列者，只著重「侵害」之類型，而非「使用」之態樣。各種「使用」之態樣，有立法例係較詳盡地列舉「使用」行爲。建議修正條文第六條第一項對於使用之定義，已採最廣之範圍，即一切展現商標之行爲均包括，歐盟（英、德等之行爲態樣）均應已包括。

第七節　商標侵害的抗辯

概說

法律上「抗辯」（defense）一詞，就嚴格的意義而言，似可以指對於某一已經成立的行爲可憑以主張免責的事由。一般所說的抗辯，意義常較鬆散，似泛指一切可憑以主張不負責的事由，不問該事由可憑以主張所指的的行爲未成立或已經成立，但仍可以免責。本節使用「抗辯」一詞，指一般所謂的抗辯意義，是針對商標法第三十條的規定。該條採「不受商標權拘束」一語規定行爲人可不負責的事由。

我國現行法制

本節是關於商標法第三十條的規定。該條規定：

下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、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，非作爲商標使用者。

二、商品或包裝之立體形狀，係爲發揮其功能性所必要者。

三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務爲限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但爲防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。

檢討及建議

刪除功能性抗辯

商標法第三十條第一項第二款關於功能性之規定爲國際上之特例。商品或包裝之立體形狀，係爲發揮其功能所必須者，本不得註冊（第二十三條第一項第四款）。現既已註冊則表示其無功能性。倘他人欲求免責，應以異議或評定之途徑（本計畫建議將異議規定併入評定）撤銷該註冊，主張商標權不存在，不宜於撤銷前主張功能性之抗辯。故該款功能性之規定應予刪除。

增加指名式使用

建議於第一項第二款增加指名式使用（denominative use）不受商標權拘束之規定。所謂指名式使用，指他人以商標權人之商標說明或表示商標權人之商品、服務或其他事項。此種使用常係藉以使相關消費者知悉該他人之商品或服務之內容、性質或特性，其多出現於比較式廣告或維修服務（如維修特定廠牌之汽車），或用以表示自己產品（如零組件等）與商標權人之產品相容。指名式使用與第一款之合理使用（說明性使用）不同，前者係以他人商標表明他人之商品或服務，而後者則說明自己之商品或服務。指名式使用之規定已爲近代商標法制所採，例如歐體商標指令第六條第一項(c)款及美國之判例。我國實務亦予承認，但因法無明文，難免有不同之解讀及認定。

耗盡原則

第二項前文是一般所說的「耗盡原則」。但書規定似仿照歐體指令第七條第二項之規定，即如存有合法事由，可使商標權人反對商品之繼續商業流通者，尤其當商品之情狀於進入市場後已改變或受損者，耗盡原則不適用。

現行商標法將歐體指令之「反對」改爲「防止」。其次，歐體商標指令針對商品情狀已改變或受損者，現行商標法則未爲要求，因之縱使商品情狀仍屬完好如初，商標權人亦有機會主張不適用耗盡原則。如此不啻大幅削弱耗盡原則之適用，使商標權人得藉以抑制轉售或二手市場之競爭，難免濫用權利（參看公平交易法第第四十五條條）。再且，歐體指令之「合法事由」含意不明，實施多年，似未見有代表性之說明案例。現行商標法之「正當事由」究何指，亦未見論著或判決予以闡明。

按商標法在避免混淆之虞。至於商標權人認爲商品變質、受損等，倘無致混淆之虞或使商標權人蒙不白之冤者，商標權人應無權禁止他人以原商標再出售商品。商標權人僅得援用其他法律體系解決問題。依照美國法制，商品經商標權人初次銷售後，經使用或整修再由第三人以原商標出售者，其有致混淆或誤導之虞者，不適用耗盡原則（參看美國不公平競爭法律整編第二十四條(b)款），其規定較具體可行，且與商標侵害之理論呼應，建議參酌美國法之規定。由於其規定較長，可將其另置一項（第三項）。

附錄：Champion Spark Plug Co. v. Sanders [整修商品]

United States Supreme Court, 1947
331 U.S. 125

原告 Champion Spark Plug Co. 製售火星塞，使用 CHAMPION 商標。被告 Sanders 收集使用過的原告火星塞，加以整修、出售。整修產品上有 Champion 字，包裝外盒上也印有 Champion，並註明特定等級型式的字母及圖，另印上「保證可靠的完全過程火星塞」及「完全過程的整新火星塞」。內盒之上加字指明火星塞業經整新。但被告的公司名稱地址未印在外盒上。被告並提供顧客原告的使用須知。每一火星塞上都印有黑底藍色「整新」（renewed）小字。

原告在聯邦地方法院告被告商標侵害及不公平競爭，案經上訴至美國最高法院。

本件上訴並未質疑下列二項認定或結論：（1）被告所採促銷方法的性質有所誤導；（2）被告的促銷方法不僅侵害商標，且從事不公平競爭。所

以本件上訴的課題是商標侵害及不公平競爭的救濟手段，尤其是被告是否必須去除 Champion 商標。

最高法院認爲本案情節輕微，所以在救濟手段方面，允准最低程度的救濟，即禁令（injunction），被告無需去除 Champion 商標，但必須爲充分揭露，明確表示產品是使用整修過的產品，並標示被告的名稱及地址。法院不許原告請求計算利潤及損害賠償。故維持上訴法院的判決。

最高法院認爲，本案二手火星塞仍爲 Champion 火星塞，而非其他廠牌。整修產品未必都符合新品規格。「但此有如福特（Ford）或雪佛蘭（Chevrolet）汽車。我們不會認爲當車子汽缸被磨砂（reground），換掉活塞圈（piston rings）時，除非去除 Ford 或 Chevrolet 名稱，禁止販售。」

最高法院認爲：有時縱使明言爲使用整修過產品，其情形可能太過分（extensive）或太根本（basic），以原名稱稱該物品會有誤稱（misnomer）。但本案情形尚不致如此。又整修品的品質會較新品差，此已爲大家所預期，通常消費者的花費可減少。此即本案情形。只要講明所售者是使用及整修過的物品，而非新品，品質差並不重要。此時二手商品當然會沾商標的光，但只要因折舊或整修所生的品質差異不歸究於原廠，此沾光爲法律所許。原廠所能得到的保護只是充分揭露而已。上訴法院所判的救濟，並無不當。本案沒有詐欺或矇混（palming off）。無需加諸更嚴苛的管制。

第八節　商標侵害的救濟

大陸

於商標受侵害時，除傳統向民事法院請求假處份（第五十七條第一項）、保全證據（第五十八條第一項）、請求損害賠償（第五十六條）及除去並防止其侵害（商標法未明文規定，係依其民法及訴訟法）外，爲保護商標權，大陸賦予其工商行政管理局大量的權利，商標權人並直接向該局請求救濟。

在救濟之程序中，商標法明定有關商標權之私權糾紛，應該協商解決，當事人並可請求工商行政管理局代爲調解賠償之數額。當事人不願協商或協商不成者，可向人民法院或工商行政管理局請求濟救（五十三條）。

工商局並可對有無侵權進行調查（五十五條），若認定爲侵害時，商標局除可責命其停止該行爲、處以罰鍰外，更可查封、扣押侵權商品和專門用於製造侵權商標、商品之相關器材（第五十三條、第五十五條及實施細則第五十二條），只要當事人未於收受處理通知書十五日內依行政訴訟法

向人民法院提起訴訟表示不服，工商局即可向法院申請沒收、銷毀該等器物的強制執行（第五十三條）。

此外，大陸商標法並未規定海關可依職權或依申請查扣，然並不表示，商標權人或其海關無該等權利。

有關損害賠償數額之計算，以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定之，該損失並包括被侵權人爲制止侵權行爲所支付的合理開支（第五十六條第一項）。若難以認定時，該法並規定法院應依侵權之情節判定人民幣五十萬元以下的賠償（第五十六條第二項）。該法並明定，銷售不知道是侵犯注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（第五十六條第三項）。

我國法制

概說

我國商標法關於商標權之侵害，大致上可有兩項救濟，即請求損害賠償嚒請求排除侵。此兩項救濟，實施上均失當之處。

(1) 排除侵害

我國商標法之排除侵害，固可依法院認爲妥適之方式爲之，通均禁止被告繼續使用商標，並銷毀侵權商品（第六十一條第三項）。如禁止使用時，均屬全面禁止。

美國法制有所謂限制性之禁令（limited injunction），容許法院視情形基於衡平的考量，發出有限度的禁令，目的在排除混淆之虞的範圍內要求被告一定之行爲，例如加上足資區別的文字（參看 30-I-3）或只於某一範圍內使用商標等，而非全面禁止被告使用商標。依照我國法律的解釋，似亦容許此種判決，但法院似均未爲如此之判決。爲確保禁止使用不致過當，可於商標法中加入明文規定，容許法院僅於排除混淆之虞之範圍內可禁止使告使用商標，或要求被爲適當之行爲，以排除混淆之虞。

(2) 損害賠償

損害賠償制度之目的在填補損害，而非懲罰加害人，已爲近代損害賠償法制所公認的原則。此原則自應適用於商標的侵害。

又近代法制爲遏阻重大之疏失及故意行爲，對於加害人常課以懲罰性的損害賠償。我國若干法律也容許此種賠償。例如消費者保護法等的規定。懲罰性損害賠償和一般的損害賠償不可混爲一談，前者是基於法的政

策，目的在遏阻再犯，並給予社會相當的警惕，多適用於經營工商業的加害人。它的目的不在填補損害。

商標受侵害時，權利人實際所受的損害很難具體認定。因爲商業行爲及消費行爲受各種因市場及非市場因素的牽動，無法認定某單一因素（例如商標侵害）是否即爲權利人受損的唯一因素。縱令它是唯一因素，也無法認定權利人受損的範圍。所以各國法制有若干的估算模式。但原則上懲罰性的損害賠償不應是損害賠償的自由選項。

我國商標法容許商標權人，不問侵害的類型及加害人行爲是否情節重大，均得選取懲罰性賠償，作爲救濟。詳言之，商標法容許商標權人就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額，計算損害（63-I-3）。

商標法賦予法院衡平酌減的權利，即法院認爲賠償金額顯不相當時，得予酌減（63-II）。但是整體上此賠償模式仍然是懲罰性的賠償。該賠償可適用於一切情形，只要有侵害即可主張，不問加害人行爲不當的程度。

商標侵害的損害賠償本可基於故意或過失。如果加害人的過失並不嚴重，課以懲罰性的損害賠償，即有過當。我國法制似有舉證責倒置的實質效果。換言之，權利人先主張懲罰性賠償，加害人可再舉證表示賠償額顯不相當，然後由法院予以酌減（63-III）。此種設計似假定一切商標侵害均爲刑事仿冒或情節重大。此與民事侵害爲混淆之虞（參看 29-III）的概念並不相符。

容許任意主張懲罰性賠償的規定，可能有其當初立法的時空因素，例如仿冒猖獗、國際因素等。但是以懲罰性損害賠償來解決一切的商標侵害，無異法律的壓迫，此並非法律應有的目的。

檢討及建議

基於前述討論，現提出下列建議：

(1) 第六十二條規定商標權侵害之基本救濟，即排除侵害。明定商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害。此侵害僅爲危險行爲，不須有故意或過失，商標權人均得排除。至於侵害之虞得請求防止之原規定，其與排除侵害（混淆之虞）之救濟，有所重覆，予以刪除。損害賠償之課題，則另由第六十三條規定。

(2) 國際上侵害之基本救濟爲排除侵害，相當於英文之禁令（injunction）。外國立法例均委由法院就具體情形以排除混淆之虞爲度，爲具體且適當程度之禁令，容許有限度之禁令（limited

injunction），以免行爲人蒙受無謂之損失，而非一律由法院爲全面性之禁止或排除。依照我國訴訟現制，法院非不得酌情僅於必要之範圍內排除侵害（相當於外國之有限度禁令）。惟爲明確宣示此旨，建議規定排除侵害，法院應斟酌侵害之具體情狀，於必要範圍內，爲適當之處置。

(3) 明定損害賠償請求之要件，即實際損害及故意或過失。

(4) 商標侵害之損害在於商標權人之銷售因侵害行爲而流向行爲人。惟商業行爲涉及諸多變動因素，消費者購買行爲人之商品或不購買商標權人之商品究係因侵害或其他因素所致，其損害究有多少，與一般之有形物毀損等不同，認定幾近於不可能，因之各國立法例均採若干模式，以粗略認定損害額。此即商標法第六十三條第一項第一款及第二款之立法意旨。但第一項第三款之損害計算較苛，故建議僅適用於有混淆消費者意圖之侵害行爲。但因混淆消費者之意圖舉證不易，故採舉證責任倒置之規定。

(5) 侵害判決書登報之救濟應係針對仿冒或實害行爲，至於單純之侵害，似無需爲如此苛刻之要求。建議將其適用情形限於違反第八十一條或第八十二條，或有損害之情形。

第九節　商標減損

概說

前言

減損（dilution）是一種商標侵害。九十二年的商標法把此觀念引入。減損理論是用來保護著名商標，以免它的識別性被減損。如果有著名商標減損的情形，後商標不得註冊（37-I-12），著名商標的權利人也可以主張商標侵害（62-I-2）。此理論的引入，提升著名商標的保護。它也是廢除防護商標的替代機制。

英文字 dilution 的譯詞繁多，例如「沖淡」、「淡化」、「稀釋」、「弱化」等 。學者趙晉枚於八十三年率先採用「減損」譯詞，九十二年的商標法也予以採納。由於減損的觀念在美國發揚光大，美國法上常以「減」（reduction; lessening） 或「弱」（weakening） 的用語來說明此概念，而且它和傳統商標的侵害不同，不是一般所說的「損害」（談不上所謂的「損」），趙晉枚也將 dilution 譯爲「減弱」，希望藉此直接而簡單的譯詞，讓讀者能獲得一目瞭然的概念。

減損的概念，源於英國與德國法院，於一九二〇及三〇年代，因學者法蘭克薛希特（Frank Schechter）的著作及在國會的證詞，而引入美國。目前美國有三十一州有商標減損的成文法。另有三州以通用法(非成文法)承認商標減損的理論。美國聯邦也定有減損法，自一九九六年一月十六日起生效。

對我國而言，減損（減損）是新制度，有關的解讀及認定仍有待發展。本書特別介紹美國法的體制，以闡明基本的觀念。

減損的意義

減損是指對於標章明確而無誤地辨別某一來源的能力，予以減損而言。例如可口可樂商標是紅底白字 Enjoy Coca Cola(享受可口可樂)，有人仿用該字體，整體設計完全一樣，紅底白字，但說「Enjoy Cocaine」(享受古柯鹼)，可口可樂告對方減損，爲法院接受。又某著名啦啦隊，制服已構成其商標，另一家公司使用相似的衣服拍黃色電影，亦屬減損。

美國商標減損的概念，可溯源到一九二七年法蘭克薛希特在哈佛法律評論 (Harvard Law Review)上發表的一篇文章。薛希特認爲：(1)現代商標的價值在於它的銷售力(selling power)；(2)該銷售力就其心理上能吸引公眾一點而言，不僅有賴使用商標商品的優點，也同樣地有賴商標本身的獨一性(uniqueness)及獨特性(sigularity)；(3)商標如被用於相關聯或非相關聯的商品，該獨一性或特殊性即被減損或損害；(4)商標保護的程度有賴於該商標經由所有人的努力或巧思，而實際成爲獨一且與其他標章不同的程度。

關於上述第(3)點，薛希特指出，商標用於完全不相關聯的商品，縱使無因混淆造成的損害，它的真正損害爲「標章或名稱辨識性(identity)或對於公眾吸引力的逐漸削減(whittling away)或散失(dispersion)」。薛氏並舉哥倫比亞特區上訴法院一九二六年某案例，說此案是美國第一次宣示辨識性可能被減損。

薛氏除於翻譯德文字 verwassert 時用 diluted (被減損)外，全文未提到 dilution（減損）。但他所用的「削減」(whittling away)一詞，則成爲美國日後討論商標減損最常引用的詞語。薛氏的文章也爲美國及今日商標減損制度，提供了最權威的理論基礎。

國際法制

美國

減損的種類

美國各州關於減損的成文法, 以往常通稱爲「禁止減損法」(anti-dilution statutes)美國聯邦則使用「聯邦商標減損法」(Federal Trademark Dilution Act)，不再加上「禁止」的用語。

美國法上商標的減損可分爲兩種：(1)因模糊而減損(dilution by blurring)；(2)因污染而減損(dilution by tarnishment)。

因模糊而減損是傳統上一般所謂的減損。當消費者看到原告的商標被他人用於表彰許多不同的商品或服務的來源時，該標章用於表彰原告獨一來源的特殊重要性，即告減損。換言之，此時消費者腦海中商標與先使用人間的獨一關聯，遭到減損。例如先使用人使用 TIFFANY 一字於珠寶，已享名氣，後使用人嗣後使用同字於餐廳，假定未造成混淆之虞，當消費者看到 TIFFANY 一字時，未必只聯想到 TIFFANY 的珠寶，消費者腦海中 TIFFANY 與該珠寶店的獨一而有識別性的關聯(unique and distinctive link)，即因之減損。

因污染而減損，指被告使用商標致污染、貶低或減弱標章識別的品質(distinctive quality)。前述所舉 Enjoy Cocaine (享受古柯鹼)及啦啦隊制服用以拍黃色電影，都是著例。

減損只適用於強勢標章(strong mark)

州的減損成文法未明定減損只適用於強勢標章，但是法院實務多接受此要件。例如近年名案 Mead Data Central lnc. v. Toyota Motor Sales, Inc. (美國上訴法院第二巡迴法院一九八九年案)，法院認爲要主張減損，原告的標章必須非常著名。

美國聯邦減損法明定減損只適用於「著名標章」(famous mark)(詳後述)。

州減損法

依照國際商標協會(International Trademark Association，簡稱 INTA ）減損及著名標章委員會（ Dilution and Well-Known Marks Committee ）二〇〇四年十月的報告「美國州減損法」(U.S. State Dilution Laws)，美國有三十七州有州的減損成文法。這些州包括美國商業活動最頻繁商標事件最多的三州 — 加利福尼亞州（ California)、伊利諾州（ Illinois ）及紐

約州（New York）。只有十三州沒有此成文法，[88] 此十三州中，俄亥俄州的法院承認通用法（common law）下的減損。[89]

美國於聯邦制定施行「聯邦商標減損法」（Federal Trademark Dilution Act）後，州減損法甚少被實務界討論。美國最高法院在二〇〇三年的 Moseley 案中對於聯邦減損訴訟的要件有所解釋，要求嚴格的門檻。[90] 於是不少實務界轉而聚焦州法。

許多州的減損成文法仿用一九六四年模範州商標法(Model State Trademark Bill)的文字。該法第十二條規定：「縱使當事人間無競爭，或無關於商品或服務來源之混淆，可能損害營業信譽或減損依本法註冊之標章、通用法有效成立之標章或通用法有效成立之商業名稱之識別品質者，應爲禁令救濟之理由。」

模範商標法的規定，有文理上的疑義。該規定就字面上而言, 似乎涉及兩種侵權類型。一爲損害營業信譽，一爲減損標章或商業名稱的識別品質。美國上訴法院第九巡迴法院認爲損害營業信譽，指因污染而減損。

麥卡錫教授則認爲「損害營業信譽」一詞，應該與之後的文字連讀，而爲損害標章或商業名稱的營業信譽。如此，「損害營業信譽」 與「減損」實屬同義。

一九六四年草擬的模範州商標法（Model State Trademark Bill）也包括禁止減損的規定。[91] 該法的一九九二年版本已有大幅的修正，內容大致上與聯邦商標減損法一致，包括要求被減損者必須是著名（famous）標章。

麻薩諸賽州於一九四七年最先通過減損法，之後喬治亞州及紐約州分別於一九五三年和一九五五年通過。其後許多州都基於模範州商標法制定減損的成文法。

---

[88] 此十三州爲：科羅拉多州（Colorado）、印地安那州（Indiana）、肯塔基州（Kentucky）、馬里蘭州（Maryland）、密西根州（Michigan）、北卡羅萊納州（North Carolina）、北達科塔州（North Dakota）、俄亥俄州（Ohio）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）、南達科塔州（South Dakota）、佛蒙特州（Vermont）、維吉尼亞州（Virginia）、威斯康辛州（Wisconsin）。

[89] 參看 Reed Elservier, Inc. v. TheLaw.net Corp., 269 F.Supp.2d 942 (S.D. Ohio 2003)。

[90] Moseley v. V. Secret Catalogue, 537 U.S. 418 (2003)。

[91] 該法第十二條規定：「縱使當事人間無競爭，或無商品或服務來源之混淆，可能損害營業信譽或減損依本法註冊之標章或通用法有效成立之標章之識別品質者，應爲禁令救濟之理由。」

有減損成文法的州，其中有二十二州的規定要求實際減損（actual dilution），相類於美國最高法院 Moseley 案對於聯邦減損法所作的解釋。

這些州法也規定被減損者必須是在該州著名的標章。[92] 另外十五州的成文法只要求減損之虞（likelihood of dilution）。[93]

在 Moseley 案後，採減損之虞州法的案例似仍然不受影響。例如紐約州法院認爲減損訴訟只要求減損之虞。[94] 佛羅里達州法院指出，它的減損法比聯邦商標減損法的規定要廣。[95]

關於商標著名的程度，各州規定不同。有認爲減損只適用於極強勢或具有高度識別性的標章，也有認爲著名度稍低亦可。至於減損和產品的關係，有些州認爲縱使商品或服務互相競爭，也可主張減損。其他州則禁止此種主張。[96]

聯邦商標減損法

美國聯邦本無減損的規定，後參眾兩院通過修改藍能法(Lanham Act)的法案，加入減損的規定。此法案可稱爲「一九九五年聯邦商標減損法」(Federal Trademark Dilution Act，簡稱 FTDA)(該法案第一條)。克林頓總統於一九九六年一月十六日簽署，立即生效。由於此法案於一九九六年始告生效，藍能法新修正關於減損的規定，通稱一九九六年法。FTDA 是美國聯邦規範商標的藍能法（Lanham Act）的一部份，規定在藍能法第 43(c)條。

(1) 聯邦商標減損法的立法背景

美國聯邦之前早已考慮立法。至一九八八年，美國大幅度修正藍能法時，嘗試把減損的規定納入，並未成功，因爲媒體有所顧慮，但是立法的

---

[92] 參看 INTA, “U.S. State Dilution Laws,” INTA Dilution and Well-Known Marks Committee, U.S. State Dilution Law Subcommittee (October 2004)。

[93] 同上註。

[94] 例如 Katz v. Modiri, 283 F.Supp.2d 883, 900 (S.D.N.Y. 2003)。

[95] 例如 Four Seasons Hotels and Resorts B.V. v. Consorcio Barr, S.A., 267 F.Supp.2d 1268 (S.D. Fla. 2003)。

[96] 參看 INTA, “U.S. State Dilution Laws,” INTA Dilution and Well-Known Marks Committee, U.S. State Dilution Law Subcommittee (October 2004)。

共識已達成。美國國會因此著手立法，使減損的規定只適用於商業上的使用，同時也排除比較式廣告及新聞報導及評論的適用，以釋媒體的顧慮。

聯邦制定減損法，考慮到下列優點：(1) 雖然美國當時有二十五州有減損的成文法，但商標的使用具有全國性，聯邦立法可適用於全國，可請求法院發出全國的禁止令；(2) 由於有些州有減損法，有些州無，聯邦立法可避免選擇法院（forum shopping）的問題；(3) 聯邦立法與國際條約相符合，例如關稅及貿易總協定(GATT)有禁止減損的規定，巴黎公約也規定保護著名標章；(4) 聯邦制定減損法，可協助聯邦行政部門與外國談判，使外國也因此制定減損法，以保護美國的著名標章；(5) 透過聯邦立法，可以禁止在 Internet 上以著名標章爲欺罔的行爲。

(2) 減損的意義

減損指減少著名標章辨認及區別商品或服務的能力。它的成立，不論是否存在下列情事：(1) 著名標章的所有人與其他當事人間的競爭；或 (2) 混淆、錯誤、或欺罔之虞（藍能法第 45 條「減損」的定義）。

如前所述，減損的類型有兩種，即因模糊而減損及因污染而減損。聯邦減損法未明定包括此兩種情形，只概括的規定「減低著名標章辨認及區別商品或服務的能力」。就文字觀之，似乎只包括因模糊而減損。但從聯邦的立法過程觀察，應該包括上述二種減損情形。

因爲立法時特別提及此兩種類型，表示聯邦立法是針對此二種情形而設。法院實務上也納入因污染而減損。

(3) 著名標章的認定因素

聯邦減損法未明文界定何謂著名標章(famous mark)，但提出下列因素，以供法院認定的參考(藍能法第 43(c)(1)條)：

(A) 標章先天上識別性或取得的識別性的程度；

(B) 就使用標章商品或服務，標章使用的期間及範圍；

(C) 標章廣告及打知名度的期間及範圍；

(D) 使用標章交易區的地理範圍；

(E) 使用標章的商品或服務的交易管道；

(F) 在標章所有人及禁令對象所使用的交易區及交易管道中標章被認識的程度；

(G) 第三人使用相同或相似標章的性質及範圍；

(H) 標章是否依照一八八一年三月三日法或一九〇五年二月二十日法註冊，或於主要註冊簿上註冊。

以上所提八項因素，非全部因素。藍能法明文容許其他的因素。

(4) 減損的抗辯

雖構成減損，如果有下列任一情形，不得訴究(actionable)(藍能法第43(c)(4)條)：

(A) 他人在比較式的商業廣告或推廣中，合理使用著名標章，以表彰著名標章所有人的競爭性商品或服務；

(B) 標章的非商業使用；

(C) 一切形式的新聞報導及新聞評論。

如果被告的標章已在聯邦註冊，著名標章的所有人可否主張減損?藍能法規定，如依照州的減損成文法或通用法訴究減損，被告可主張抗辯(藍能法第 43(c)(3)條)。但是著名標章所有人如依照聯邦減損法訴究，被告的聯邦註冊無法成爲抗辯。

(5) 減損的救濟

依照聯邦減損法的規定訴究減損，著名標章的所有人可獲得禁令救濟(injunctive relief)。但是被告如果意圖憑著名標章所有人的信譽而交易，或意圖減損該著名標章，可以請求藍能法第 35(a)條及第 36 條的救濟(藍能法第 43(c)(1)及(2)條)。藍能法 35(a)條及第 36 條提供的救濟包括被告的利潤、原告所受損害的賠償、訴訟費用、銷毀被告的標章等。

附錄：Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. [減損]

United States Court of Appeals, Second Circuit, 1989
875 F.2d 1026

原告經營一法律資料庫，名爲 LEXIS，已有相當歷史，被告豐田汽車公司後推出一款新車，名爲 LEXUS，原告於是告豐田公司，主張減損。法院發現美國百分之七十六的律師與會計師知道 LEXIS，但是一般民眾只有百分之一的人知道，這百分之一裡面有百分之五十是律師。一般消費者看到 LEXUS 時，不太可能想到 LEXIS，不影響 LEXIS 的識別性，所以不構成減損。法院認爲要主張減損，消費者就原告與被告的標章之間，在腦海中必須存有一些聯想。當原告的標章非常著名時，才會對於被告市場相當百分比的人數具有識別的品質。此時才會產生前述腦海中的聯想(mental association)。

美國的修正草案（INTA 建議案）

美國聯邦商標減損法（Federal Trademark Dilution Act，簡稱 FTDA）施行後，有若干問題，各法院的解讀並不一致。美國眾院於是開始研議修正（眾院第六八三號議案 H.R. 683）。該議案於二〇〇五年四月十九日在眾院以 411:8 的票數壓倒性地通過，現已送交參院審議。由於此法案大致上爲美國商標律師界所支持，參院亦可望通過。

國際商標協會（International Trademark Association，簡稱 INTA）就此研議修正有重大參與。INTA 是美國的商標協會，原本是以美國的商標所有人爲核心成員，加入商標代理人、律師等，由於會員遍及全球，數年前將名稱自美國商標協會（ United States Trademark Association）改爲「國際商標協會」。美國制定 FTDA 時，INTA 曾扮演推手角色。

INTA 的代表在二〇〇二年二月十四日出席美國眾院的委員會，建議 FTDA 的禁令救濟適用於「減損之虞」（likelihood of dilution）。此建議是因爲當時聯邦的巡迴法院對於禁令的適用情形有不同的意見，有的認爲只於實際減損時才適用，另有主張減損之虞即可。INTA 代表說，依照 FTDA 的立法意旨，禁令應該在針對減損之虞。FTDA 減損的基本救濟是禁令，它的目的在防範於未然，所以禁令應適用於減損之虞，無需證明實際減損。

二〇〇三年美國最高法院在 Moseley 案提出備受爭議的解釋。此案立即成爲 INTA 積極參與修法的導火線。INTA 於是組成減損的研議小組，全盤研究修法，於二〇〇四年四月二十二日及二〇〇五年二月十七日 先後派代表至眾院作證，推動其建議。

二〇〇四年四月二十二日，INTA 的代表在眾院的委員會，正式提出修法建議案，表示經過九個月對於減損法的通盤研究，INTA 支持修正減損法，使之更明確。

該名代表提出下列四個問題作爲修法方向：

(1) 何謂著名標章？有的法院認爲著名應較全面、廣泛，認定 較嚴，也有法院認爲可較寬鬆。具體言之，問題在如果標章只在「利基」（niche）市場（特定的市場）著名，是否適用減損的保護。

(2) FTDA 是否只保護先天上有識別性的（inherently distinctive）著名商標，或者也可保護取得識別性（acquired distinctiveness）的著名標章？

(3) 因污染（tarnishment）而減損的情形是否涵蓋於 FTDA？美國最高法院在 Moseley 案表示，FTDA 似不包括因污染而減損的情形。

(4) 何謂減損？美國最高法院在 Moseley 案認爲減損必須證明「實際減損」。但是此項標準無法有效防範於未然。

INTA 代表指出，若能修正 FTDA 釐清上述問題，當有助於減少選擇法院（forum shopping），也不必等待法院未來再解決，而徒然讓當事人花費昂貴的訴訟成本。

以下四項課題是 INTA 的建議。

A. 保護的資格

INTA 認爲減損的保護是基於商標權人的大量投資而使商標著名，所以因第二重意義而取得識別性的著名商標也應受到保護。另外，所謂「著名」，應予明確界定，以免適用的歧異。INTA 建議「著名」應指「廣爲美國一般消費者大眾認識」（widely recognized by the general consuming public of the United States）而言，不問該標章是否在美國專利商標局註冊，因此標章僅在利基（niche）市場著名，非減損法應予保護。

至於如何認定標章是否著名，INTA 建議將現行的八項斟酌因素簡化爲下列三項：

(A) 標章打廣告或名氣之期間、範圍及所涵蓋之地域，不問其打廣告或名氣係由所有人或第三人所爲（the duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties）；

(B) 標章所提供商品或服務之銷售金額、數量、及地域範圍（the amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark）；

(C) 標章被實際認識之範圍（the extent of actual recognition of the mark）。

B. 模糊及污染

INTA 認爲，法律應明文保護著名標章免於模糊或污染之虞。

1. 減損的初期性（incipient nature）

有鑑於美國最高法院 Moseley 案的「實際減損」解釋，INTA 主張有減損之虞時，即應予訴究。此乃因爲減損有初期性，必須防微杜漸。

2. 因模糊而減損

關於因模糊而致減損之虞，INTA 建議法律應要求著名標章的所有人證明它的標章和後使用者的標章因爲標章的相似而致產生聯想之虞，該聯想會損傷著名標章的識別性。

依照此認定標準，單單是腦海中的聯想尚有不足，它必須是因爲二標章相似（或相同）所生的聯想才可，不同於二標章下產品類似或競爭所生的聯想。再且，聯想才可能損傷先使用者的標章。

3. 模糊的因素

INTA 建議下列因素，以認定模糊性的減損之虞：

(1) 在後之使用與著名標章間相似之程度；

(2) 著名標章先天或取得之識別性之程度；

(3) 著名標章所有人從事大體上單獨使用標章之範圍；

(4) 著名標章被認識之程度；

(5) 是否後使用人有意造成與著名標章之聯想；

(6) 在後之使用及著名標章間之任何實際聯想。

4. 因污染而減損

由於最高法院在 Moseley 案意見所生的混沌不明，INTA 建議修正之 FTDA 應規定污染之責任，即在後之使用有傷害著名標章信譽（reputation）之虞，應負責任。

此項標準業爲州減損成文法及法院所援用。

C. 保障言論自由

爲確保美國憲法第一修正案的言論自由，INTA 建議修正 FTDA，要求原告證明被告使用標章作爲自己商品或服務的「來源表徵」（designation of source），例如商標、商業名稱、標記（logo）等。

D. 救濟及排除州法適用

INTA 建議減損的救濟仍維持現行規定，以禁令爲基本模式，於有故意時，得請求利潤、損害賠償及訴訟支出。但 INTA 建議故意的意圖視模糊或污染而有不同。於模糊時，必須證明意圖利用對於著名標章

之認識（willful intent to trade on the recognition of the famous mark）。於污染時，必須證明意圖利用著名標章之信譽（willful intent to trade on the reputation of the famous mark）。〔按英文 reputatin 可指名聲或信譽，前者著重知名度，後者多表示具有某種優質形象。〕

至於現行法關於是否排除州法的適用一節，INTA 建議維持不變。

*　　*　　*

綜合以上所述，INTA 對於 FTDA的建議修正可摘述如下：

(1) 取得第二重意義的標章，明定也受減損規定的保護。

(2) 明定著名的定義。著名指廣爲美國一般消費大眾所認識。所以只在特定的市場著名，未必符合減損保護所謂的「著名」標準。

(3) 配合「著名」的定義，簡化認定著名的因素。

(4) 界定因模糊而生的減損。模糊指與著名標章相似所產生的 聯想。

(5) 明定減損包括因模糊而減損的情形。污染指傷害著名標章的信譽。

(6) 模糊或污染的減損，於有減損之虞時，法律即予以救濟。

(7) 明定因模糊而致減損之虞的認定因素。

(8) 爲強化言論自由的保障，明定欲主張減損救濟，原告必須 證明被告使用標章作爲來源表徵。

(9) 關於請求利潤、損害賠償或訴訟支出，現行法之故意要件予以補充界定，即於模糊時，必須證明被告有利用對於著名標章之認識的意圖，於污染時，必須證明被告有利用著名標章信譽的意圖。

INTA 建議的核心點有三，即上述（2）、（5）及（6）。整體而言，INTA 之建議在求明確及合理化，實質上限縮 FTDA 的禁止範圍。但建議中所謂的污染，INTA 的定義似未必合於以往法院所指的意涵，即污染、貶低或減弱標章識別的品質。污染會使消費者對於著名標章有負面的聯想，即產生不良的聯想品質或貶抑（devalue）該商標的形象（image）。INTA 所指的污染表面上似比較接近歐盟的不當利用著名標章的信譽（repute）。

INTA 的建議案雖然在求明確，仍有不明之處。例如原告主張故意減損，於模糊時，必須證明意圖利用對於著名標章之認識（recognition），於污染時，必須證明意圖利用著名標章之信譽（reputation）。何謂 recognition 或 reputation，INTA 的建議案並未指明。由於英文 reputation 一字本有名聲（單純表示知名度）及信譽或聲譽（表示好的名聲）之意。

若意思指前者，則 reputation 與 recognition（認識）及 knowledge（知悉）、fame（名氣）或 publicity 常爲同質字。如此，建議案中模糊和污染意圖的內涵似無區別。如果建議案中所利用的 reputation 指信譽（好名聲），則和因污染而減損的基本保護方向不一致。依照 INTA 的建議，因污染而減損指「傷害」著名商標的信譽（reputation，或譯名聲），不在「利用」著名商標的信譽。

歐體商標指令第五條(2)項減損的規定也有 reputation 一字（歐體商標規則第九條(c)項亦同）。該項適用於「在會員國有名聲（reputation）」的註冊商標。依照歐洲的觀點，此英文字只單純地表示名聲，不表示該商標應有諸如聲望（prestige）或高品質形象（high quality image）的特色（attributes）。[97]

關於 INTA 的建議，麥卡錫（J. Thomas McCarthy）教授提出下列九個問題，道出減損法的問題及修正方向所在：[98]

(1) 法律（按指成文法，下同）是否應容許利基名氣（niche fame）被承認？

(2) 法律是否應容許在美國一部分（按似指地域）的名氣被承認？

(3) 法律是否應要求標章必須爲先天上有識別性且爲著名者？

(4) 聯邦法律是否應排除州禁止減損法的適用？

(5) 法律是否應要求在著名標章註冊簿上註冊？

(6) 法律是否應要求在現有的標章主要註冊簿上註冊？

(7) 法律是否應容許營業包裝（trade dress）的保護？

(8) 法律是否應禁止因污染而減損？

(9) 法律是否應予修正以推翻 Victoria's Secret 案，並加入減損之

---

[97] Vincent O'Reilly, Trademark Law and Policy in the European Union，論文第三頁，該論文收錄於經濟部智慧財產局二〇〇五年十月二十日及二十一日舉辦的「The 2005 Taipei Symposium on Trademark Law and Policy」（二〇〇五年商標法及政策台北研討會）專刊內。

[98] 麥卡錫教授於二〇〇五年一月七日在國際商標協會(International Trademark Association) 主辦的首屆「博學教授商標研討會」(Learned Professors Trademark Symposium) 演講「美國商標法發展」（UNITED STATES TRADEMARK DEVELOPMENTS）投影片。

「虞」？

此修正法案（名爲「2005 年商標減損修正法案」）通過眾院送交參院的版本（下稱「眾院版本」）和原先提交眾院的版本（下稱「原先版本」）基本內容相同，但有些許差異。主要情形如下：[99]

(1) 依照原先版本，減損須行爲人使用著名商標作爲該人商品或服務的來源表徵（designation of source）。但眾院版本刪除此規定（§ 43(c)(1)）。凡涉及原先版本「來源表徵」的用語眾院版本亦一律改爲「標章或商業名稱」。眾院版本將行爲人之「來源表徵」改爲「標章或商業名稱」究竟是文字更動或實質的修正，不易得知。就美國商標法的概念而言，使用商標或標章可解爲以該商標或標章表示來源（參看現行藍能法 § 45 商標之定義），就此點而言，眾院版本似無實質的更動。但是商業名稱（trade name）固可同時爲來源的表徵（即商標或標章），不當然是來源的表徵。眾院版本刪除「來源表徵」，似擴大減損的保護。

(2) 原先版本規定，非商業上使用來源表徵者（noncommercial use of a designation source）爲除外條款，實質上未更動現行法的規定。眾院版本就非「商業上使用」一詞予以具體的界定，摒棄「非商業上使用」的誤導用語，稱此使用爲合理使用。但它必須非用作行爲人的商品或服務的來源表徵，例如用以辨認、暗諷、批評、評論著名標章所有人或其商品或服務。此即把指名式使用的抗辯納入。[100]

(3) 原先版本規定，如行爲人於因污染（tarnishment）而減損故意「利用」（trade on）著名標章的名聲（reputation，或譯聲譽、信譽）者，著名標章所有人得對之請求損害賠償等。眾院版本將「利用」改爲「傷害」（harm）（§ 43(c)(4)(B)(ii)）。關於「利用名聲」一點，本報告在前已有評述。眾院版本將「利用」改爲「傷害」，與因污染（tarnishment）而減損的定義相符（§ 43(c)(2)(C)）。但關

[99] 以下所引條號均爲法案中之條號。

[100] 英文爲「Fair use of a famous mark by another person, other than as a designation of source for the person's goods or services, including for purposes of identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous makr owner or the goods or services of the famous mark owner.」（§ 43(c)(3)(B)）。

於故意模糊，原先版本及眾院版本都要求故意「利用對於著名標章的認識」（trade on the recognition of the famous mark）（§ 4343(c)(4)(B)(i)），與模糊定義的「損害著名標章的識別性」（impairs the distinctiveness of the famous mark）（§ 43(c)(2)(B)）並非一致。

歐盟（德國等）

歐體商標指令第五條第二項規定：「任何會員國亦得規定，所有人應有權防止第三人未經其同意，而在交易過程中於與商標註冊之商品或服務不類似之商品或服務使用任何相同或相似於該商標之標識，而該商標在會員國有名聲，其無正當原因使用該標識係不當利用或有害商標之識別性或信譽者。」〔按前述「而該商標」，在英文中爲「而後者」〕

歐洲關於上述規定的案例不多，此領域仍在發展中。

在 Sabel 案（見後附歐洲案例），歐洲法院解釋如下：歐體指令第 4(1)(b)條之「『混淆之虞包括與較早標章聯想之虞』之尺度應解釋爲意指公眾可能因爲二商標之語意內涵而將此二商標聯想在一起時，若僅有此聯想，其本身非論定有該規定意義所謂混淆之虞之充分理由。」

法院認爲，此一解釋不致與歐體指令無正當事由不公平地利用或損害商標的識別性或聲譽的規定相左（第 4(3)及(4)(c)條及第 5(2)條）。各該行爲會有聯想的情形。依照各該規定，有名聲的商標的所有人縱不需證明混淆之虞，也可禁止不當利用及減損的行爲。

在 CHEVY 案（見後附歐洲案例）中，原告主張被告違反荷比盧一九九六年修正的減損規定。該修正配合歐體商標指令的規定，要求被減損的商標必須在相關國家內具有名聲（reputation）。被告辯稱 CHEVY 商標在荷比盧境內未達到法律所要求的「名聲」。

歐洲法院採行一項認定標準，即要具有「名聲」，前商標必須爲相關公眾的「重要部分」（significant past）所知悉。法院說：「當在先的商標被在先的商標所涵括的產品或服務的相關公眾的重要部分所知悉時，必須認爲已經達到所要求的知悉程度。」歐洲法院未闡述何爲「重要部分」，只泛稱認定商標是否有名聲，應斟酌調和「案件的一切相關事實」。法院特舉出五項因素爲例：（1）標章所售商品或服務的市占率；（2）標章使用的密集度（intensity）；（3）標章使用的地域範圍；（4）標章使用的期間；（5）推廣及廣告標章的投資額。

本案所涉商品是汽車，由一般人所購買。但是歐洲法院額外指出，名聲可以在僅包括購買特定型產品的「專業公眾」（specialized public）間達到，例如「特定領域之交易者」（traders in a specific sector）。

關於商標名聲的地域範圍，歐洲法院歐體指令所謂「在會員國」有名聲，非指在該國領域全境有名聲，在該國的「相當的部分」（substantial part）有名聲即是。

賈克伯（Advocate General Jacobs）先生認爲，歐體指令減損規定的「名聲」（reputation）有別於巴黎公約第六條之二的「著名」（well-known）。依照賈氏的立場，「名聲」所需的知悉或名氣之程度低於「著名」。

另外，主張減損，無須已有實際的減損，只要可能（could）減損即可。歐盟的減損也包括因污染（tarnishment）而減損。歐體商標時，減損僅得提起異議。

日本

傳統上，日本商標法對於著名商標之保護多依防護商標制度爲之。惟於現行法的防護商標制度下，僅以同一商標使用於指定商品或服務以外之非類似商品或服務致有混淆之虞爲條件，方容許防護商標之註冊，對於著名商標之保護實難謂爲周全。尤其是，吾人若考慮到著名商標所外現之商譽或名稱屢遭他事業「搭便車」（free-ride），減低事業開創本身商標品牌之意欲；加之，若著名商標遭到不當的使用或誤用，則該商標信譽將會被「稀釋」（dilution）或「污染」（pollution, tarnishment），影響著名商標所有人的權益。對此，防護商標制度對此等「搭便車」、「稀釋」或「污染」等行爲，並無法有效規範，而須另覓其他方式加以規範，以保護著名商標所有人之權益。日本法於此所構思出之作法，乃是分別於其相當於我國公平法不公平競爭規範之法律的不正競爭防止法以及商標法中，處理此一問題。

首先，於一九九三年的不正競爭防止法修正中，追加規定禁止事業不得於自己的商品或服務上使用他人於日本國內所享有之著名標章[101]。爲縱

[101] 日本不正競爭防止法第二條第一項第二款規定，將「與他人著名的商品等標示（有關他人業務之姓氏、商號、商標、標章、商品的容器或包裝以及其他標示他人之商品或營業者，稱之）同

使有此條文存在，倘若商標法不禁止與著名商標同一或類似之商標的註冊，則將產生對於著名商標之冒用行爲商標法容許、而不爭競爭防止法禁止的矛盾現象。再者，在跨國性的事業活動之展開已成爲時代潮流的趨勢下，若對外國之著名商標不加以保護，而容許國內事業得盜用或爲不當目的而申請註冊的話，勢將引起國際性的經貿糾紛，影響國家整體形象，此種事例實際上亦屢見不鮮。凡此種種，皆促使於商標法的架構下，對國內外著名商標施予保護之必要性。

基於上述考量，日本政府乃於一九九六年的商標法修正中，追加保護國內外著名商標之規定。商標法第四條第一項第十九款規定，「爲不當之目的（爲獲取不當利益、加損害於他人或其他不當目的等）而意圖使用相同或近似於廣爲日本國內或國外之需求者所認識之表彰他人營業上的商品或服務之商標者」，不得申請註冊。該款規定在不要求須有混淆誤認之虞的要件下，對於可能導致他人著名商標遭到稀釋或污染之行爲，亦可能該當於本款之規定。不論如何，著名商標之著名性，須於申請及註冊時皆存在始可（日本商標法第四條第三項）。

在依上述不正競爭防止法以及本次商標法修正之規定，保護著名後，究竟防護商標制度尚有無存在之必要。於上開一九九六年商標法修正時，日本國內即有不少學說主張應廢除防護商標制度[102]，且於該次法律修正之基礎的財團法人智慧財產研究所報告書中，亦坦承現行的防護商標制度有以下五項缺失：（1）因不正競爭防止法的修正，防護商標之利用價值顯著降低；（2）因在註冊時點將所謂「著名性」和「混淆之虞」加以固定，而有導致不當擴充註冊商標的禁止範圍之虞；（3）關於使用於非類似商品或服務所引起的「出處混同之虞」的要件，於判斷上極爲困難；（4）防護商標之註冊因僅限於「同一」商標，於適用上有其先天的限制；（5）國際上利用此一制度的國家爲數非常的少[103]。

雖然如此，該報告書卻依舊以下列理由而認爲不應貿然地廢除此一制

一或近似之標示作爲自己之商品等標示而加以使用或讓渡、交付、或爲讓渡交付之目的而展示、輸出、輸入使用該當商品等標示之商品的行爲」視爲不正競爭行爲，而爲法所禁止之對象。

[102] 例如，參照小野昌延編，註解商標法，頁八四三至八四四（小泉直樹執筆），青林書院，1994年。

[103] 參照財團法人知的財產研究所編，「商標に係る國際的動向を踏まえた商標權の迅速な付與及び不使用商標對策のあり方方に關する調查研究報告書」，85-87，1995年。

度：（1）不正競爭防止法中有關著名商標的規定，並未有刑事罰則作爲其實效性的擔保，若廢除防護商標制度將無法以刑事處罰來預防、遏止商標侵害行爲的發生；（2）違反不正競爭防止法之行爲並無法依照關稅法令規定在海關處即制止其進口，相對於此，違反商標法規定則可；（3）關於「著名性」或「混淆之虞」有被固定化之傾向的缺失，乃是實務運作上的問題，而非制度本身使然所致。基於此種認識，報告書認爲防護商標制度應加以存續，惟於實務運作上應嚴格地審查「著名性」的存在與否、規費之標準應較一般商標的申請更高、著名與否的認定應堅守向來以全國知名者爲限的審查態度，期以減緩防護商標制度之弊端[104]。

大陸

著名商標在大陸商標法制稱爲「馳名商標」。大陸商標法沒有減損的明文規定，有認爲商標法第十三條第二項包括此概念。該項規定：

> 就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。

依此規定，「馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」有認爲此即爲減損（淡化）。

我國法制

概說

關於著名標的保護，民國九十二年的商標法增訂「減損」的規定。除增加著名商標的保護外，也取代防護商標的制度。它的具體規定有以下二點：

(1) 廠商申請註冊的商標，不可以減損他人的著名商標。詳言之，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限（23-I-12）。

---

[104] 同前註。

(2) 減損他人著名商標，視爲商標侵害。未得商標權人同意，有下列情形之一者，視爲侵害商標權：一、明知爲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爲自己公司名稱、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（62-1）。

以上二規定的內容，不盡相同。在申請時，只要有減損之虞時，即不得註冊。在主張民事救濟時，必須有實際減損始可。

保護的情形包括：(1) 於審查階段，智慧局可以依職權憑減損之虞而核駁。(2) 商標註冊後，他人可以依異議或評定的規定，基於減損之虞對於註冊提出異議或評定。(3) 著名商標的所有人可以因實際減損而主張民事救濟。

至於何謂著名，商標法未予界定。依照著名商標或標章認定要點第二點，著名商標或標章，指有客觀證據足以認定已廣爲相關事業或消費者所普遍認知者。

檢討及建議

商標法禁止混淆、減損著名商標識別性或信譽之行爲，卻不禁止榨取著名商標商譽之商標使用行爲。但是歐盟、德國與美國之商標法制一致認爲，對著名標章之保護，除禁止在相同或類似商品或服務上申請註冊有混淆之虞之商標及減損著名標章識別力及聲譽之商標外，亦禁止在非相同或類似商品或服務上不當利用著名標章，以防止榨取商譽（或稱形象轉移 image transfer），即相關大眾對於系爭商標所屬事業之同一性或關聯性雖然並未混淆，但是其中之一可能攀附、坐收另一商標之商譽所生的經濟果實。

建議增加規定，禁止不當利用著名商標或標章之識別性或信譽之行爲。[105]

又被減損的著名商標，目前多數說似認其著名的程度必須不得僅限於相關消費者，還必須是對於一般公眾爲著名。美國眾院通過的減損修正法

[105] 民國九十二年修法時加入「減損」的規定，有謂當時「減損」的概念包括「不當利用」的態樣（採廣義）。不過，減損著重商標權人的損害，而不當利用則著重行爲人的利益。兩者雖然會併發，但觀念不盡相同。現行法只列減損，解釋上不當然包括不當利用。

案也要求對於美國的一般公眾普遍著名。

我國商標法也宜對於減損所要求的著名，採較高而普遍的標準，不宜僅要求適用相關事業或消費者所普遍認知的知名度。此可有兩種修正模式。其一，修正商標法的相關條文採用不同的著名標準。其二，修正著名商標或標章認定要點，對於「著名」一詞，視混淆之虞或減損而有不同的要求。本計畫建議減損及不當利用之標章必須為廣泛著名者，本法其後之相關建議修正亦一併要求其為廣泛著名。

我國商標法第二十三條第一項第十二款將混淆與減損兩個性質不同、著名度要求不同的阻卻註冊事由併為規定，雖然可精簡法條，易造成概念及適用上的含混不察。故原第十二款可分為兩款，第一部分（第十二款）規定混淆之虞，第二部分（第十三款）規定減損及不當利用，俾能釐清兩種截然不同之不得註冊事由。

又第六十二條著名保護的規定要求實際減損及混淆誤認，但商標為無體財產權，對其侵害不同於對其他權利侵害，往往不易具體舉證，特別是當侵害發生在公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他辨識營業主體或來源之標識，更是難以證明有實際減損或混淆誤認，有必要修訂為減損或混淆「之虞」。又依照本報告建議的民事救濟，減損或混淆之虞，一律得請求排除該侵害，只於符合特定的要件時，始得請求損害賠償（另見商標侵害的救濟）。

第十節　加強著名商標的保護

(一) 商標法第二十三條第一項第十五(不包括他人肖像)、十六款應刪除

名稱可以是自然人之姓名、藝名、筆名、字號，亦可以是各種團體或法人(例如政黨、社團、財團法人、教派、大學、工會、城市)之名稱，乃至團體的徽章及徽記。未註冊為商標之商號或個人名稱，若在交易中因為使用而取得商標之區別功能，則沒有理由不將之視為標章之一種，進而一體適用著名標章之保護標準保護名稱即可。商標法第二十三條第一項第十五(不包括他人肖像)不要求混淆之虞、減損之虞，第十六款不要求減損之虞，在商標、商號、個人名稱之造成差別待遇，應刪除。

(二) 商標法應明文宣示著名標章如同註冊商標享有完整之商標權

商標法過於強調註冊保護制度，致未註冊之著名標章權人可得到之保障有限，並不能禁止他人單純使用其標章（未以之申請註冊）之仿冒行為(商標法第六十一條以「商標權人」為前題，而「商標權人」依第二十七條

第一項限於註冊之商標)，亦無法對後者主張損害賠償。其次， 商標法第62 條第 1 款視爲侵害商標權，不包括未註冊之著名商標。本條沒有「之虞」之要件，應該要有實質減之證明（美國最高法院 Victoria's Secret 即認爲其聯邦反商標減損法（FTDA）要求必須有實際減損[106]）。我們認爲，商標是無體財產，對其侵害不同於對其他權利侵害，無法亦無庸具體而實際，特別是當侵害發生在非相同或類似的商品上，或是以淡化方式侵害商標時，更是難以證明有實質減損，[107] **因此本款規定應以有減損著名標章之識別性或信譽「之虞」即足。**其次，本款規定限於已註冊之著名標章始享有此項保護，固然達到世界貿易組織智慧財產權協定之水準，但是著名標章既然不以是否已經註冊爲要件，又何必在此將未註冊之著名標章排除在外？因此本款規定宜刪除著名商標須爲「註冊商標」之限制。最後，著名標章權人所關切的是如何防止其標章之識別性或信譽被減損，至於行爲人是否「明知」其爲「著名之註冊商標」，並非所問，更何況要證明行爲人「明知」極爲困難，因此建議，本款規定亦不以行為人「明知」為要件。

(三) 商標法應禁止不當利用著名標章之行爲

商標法第二十三條第一項第七款禁止「混淆」:(「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」)、減損著名商標識別性或信譽之行爲，但卻不禁止榨取著名商標商譽之商標註冊。但是世界貿易組織智慧財產權協定、歐盟、德國與美國之商標法制一致認爲，對著名標章之保護，除了禁止在相同或類似商品或服務上申請註冊有混淆之虞的商標及淡化著名標章區別力及聲譽之商標之外，亦必須禁止在非相同或類似商品或服務上不當利用著名標章，以防止榨取商譽（或稱形象轉移 image transfer），即相關大眾對於系爭商標所屬事業之同一性或關聯性雖然並未混淆，但是其中之一可能攀附、坐收另一商標之商譽所生的經濟果實[108]。

(四) 善意註冊而於註冊後並未使用之後商標，不得限制著名標章權利人申請評定後商標註冊無效之期間

世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第四條第六項建議，若後

---

[106] 見後附重點商標侵權案例 Mosley 案。

[107] Mostert, in Mostert (ed.), Famous and Well-Known Marks, 74.

[108] Piper," Der Schutz der bekannten Marken", 435.

商標之註冊出於善意，而於註冊後並未使用，則由於其未使用，以致著名標章權利人無法注意到後商標之存在而申請評定，故會員國在此不得限制著名標章權利人申請評定後商標註冊無效之期間。此項意見值得於下次修正時納入我國商標法。

(五) 著名標章權利人行使權利時應補辦商標註冊

第十一節 商標仿冒

TRIPS

關於商標仿冒案件，TRIPS 要求會員應採取刑事程序，課以刑罰，此爲會員的最低義務（第六十一條）。所謂仿冒案件，指故意的商標仿冒（wilful trademark counterfeiting）而達商業規模者而言。刑事處罰應包括徒刑及/或罰金，其程度須有遏阻效果，而且與相當情節的犯罪的處罰程度要一致。除此之外，會員也得採行適當的措施，包括抵押、沒收或銷毀侵權物品。至於其他侵害情形（非屬前述仿冒行爲），會員亦得採取刑事程序，課以刑罰，但必須該行爲爲故意的行爲，且達商業規模。

從這些規定可知，TRIPS 針對的對象在商標仿冒，爲明確表示適用的對象，TRIPS 特別要求符合三項要件：（1）故意行爲；（2）仿冒；（3）達商業規模。就一般瞭解，仿冒豈有非故意者？TRIPS 的規定似意指行爲人必須具有仿冒的意圖，而非僅僅有爲特定行爲的故意而已。

AIPPI

國際工業財產保護協會（AIPPI）就 TRIPS 第六十一條刑責課題，在一六九號問題，作出下列決議（實體部分）：

(1) 刑事責任必須基於故意爲非法行爲，知其行爲爲非法或漫不在意地罔顧其爲不法（wilfully committing an unlawful act knowing such act to be unlawful or with reckless disregard for the unlawfulness thereof）。

(2) 刑事處罰可考慮以侵害者的費用刊登判決書。

檢討及建議

現行商標法侵害之標準爲混淆之虞，非必指實害或仿冒。第八十一條刑責之規定原係針對仿冒行爲，而依現行法之規定，侵害（混淆之虞）有故意者似均應課以刑責，未免極度苛刻，並予商標權人以刑逼民之機會，

爲舉世所僅見。按本條民國八十二年之規定含有「意圖欺騙他人」之意思要件，後於九十二年修正時未悉何故刪除。

建議參酌 TRIPS、AIPPI、美國及法制先進國家的法制， 將本條規定之主觀要件明定爲「意圖利用他人已註冊商標混淆消費者」。

附錄：商標權及商業表徵被侵害之救濟之探討[109]

一、 前 言

按現行商標法中對不法商標權設有專章以規範，第七章 61 至 71 條爲民事部分，第九章 81 至 83 條爲刑事部分。至於未註冊之商業表徵（包括未註冊之著名商標）之保護則委諸公平交易法等其他相關之法規加以規定。但是、由於不同法規之用詞並非完全相同，主管機關亦不相同，對於同一名詞之定義亦有不同，解釋及認定標準亦常會有所出入，因此在實務之運作上常會有各行其是之情況發生，無法達到水乳交融、相輔相成之原始需求。爲此，吾人亦有就此一部份加以探討之必要。

二、 沿 革

查我國早期之商標法中即有侵害註冊商標專用權之刑事罰則及民事賠償之相關規定（12 年 39 至 43 條；14 年 35 至 39 條）。民國 19 年至 61 年間適用之商標法中則無相關之規定，相關之案件則完全依民法損害賠償及刑法妨害農工商之相關條文辦理。至 59 年行政院向立法院提出商標法之修正案（61 年修正公布）中明白指出：有鑒於侵害商標專用權之案件日益增加，且日趨嚴重，影響國家之形象至鉅。故於第三章商標權中增列第三節商標權之保護，明定侵害商標專用權之民、刑事責任（57 至 61 條），立法院於一讀會（委員會）審查時，則將章節名稱改爲-第五章保護，條次則變動爲第 60 至 64 條。至二讀會（院會）時，則將條次及內容重新規劃整合爲 61 至 66 條。其具體之內容如下：

§61--商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵　　害；其受有損害時，並得請求賠償。

爲前項排除侵害之請求者，得請求將用以從事侵害行爲之商標及有

---

[109] 本節由包志成先生撰寫。

關文書予以銷毀。

§62-有左列情事之一者，爲侵害他人之商標專用權，依刑法 253 條之規定處罰之：

1- 於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。

2- 於有關同一商品或同類商品之廣告、標貼、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。

§63-惡意使用他人商標之名稱，作爲自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處一年以下有期徒刑、拘役或科二千元以下罰金。

§64-有左列情事之一者，推定爲侵害商標專用泉所生之損害：

1- 侵害人因侵害行爲所得之利益。

2- 商標專用權人使用其註冊商標，通常所可獲得之利益，因侵害而減少之部分。

商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，商標專用權人仍得請求損害賠償。

§65-商標專用權人依前四條之規定，向法院起訴時，並得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞報紙公告之。

§66-依第 26 條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用前五條之規定。

其修法之理由略爲：1-行政院原草案中「商標權之侵害」係作反面之規定，缺乏積極意義，故將其章目改爲「保護」，以符合本法第一條保障商標專用權之本旨。2-原第三節有單獨成爲一章之必要，故將其改爲第五章。3-第 61 條旨在對侵害他人商標專用權之情事，加以明確規定，俾對已經註冊之商標，予以嚴密之保護。4-第 62 條係鑒於邇來侵害他人商標專用權之情事，時有所聞。如不有效加以制止，勢必影響今後之經濟發展。刑法對於此類罪行，雖有明文處罰之規定，但於本條之內增列處罰一事，能起提示作用，殆屬有益而無害。爲特別加重處罰，在目前情況之下，亦無此必要，爰於本條文之末增加「依刑法 253 條之規定處罰之。」字樣，俾收警戒之效。5-惡意使用他人商標作爲公司或商號名稱以謀求非法立意之情

形，亦爲近年常有之現象，故增列第 63 條以爲規範。6-因商標專用全被侵害而請求損害賠償時，依民事訴訟法第 277 條規定，被害人需對其損害數額負舉證之責。惟商標專用權爲無體財產權之一種，其損害數額甚難估定，舉證甚爲困難，從而對商標專用權之保護，自嫌薄弱，爰於本（64）條第一項規定損害之種類，及數額之推定。並加列商譽減損，亦得請求損害賠償之規定。7-商標既可授權他人使用，則該授權使用人之使用權受有侵害時，自亦得請求救濟（66 條）。

至民國 72 年修法時則以：原 61 條僅就商標專用權受有侵時，專用權人始得請求排除，而不作預先之防範，往往造成專用權人或社會大眾無謂之損害，故增列隊友寢害之虞者，得請求排除或防止侵害，並擴大對受有損害之賠償。而將原第 61 條修正爲：「商標專用權人，對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求妨之。前項商標專用權人，得請求將用以或足以從事侵害行爲之商標及有關文書予以銷毀。」同時修正第 62 條以加重侵害者之刑度，而排除刑法第 253 條之適用（刑法 253 條所規定之行度爲二年以下有期徒刑、拘役或科或並科三千元以下罰金），其具體之條文爲：「有左列情形之一者，處五年以下有期徒刑，拘役或科或並科五萬元以下罰金：1-於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。2-於有關同一商品或同類商品之廣告、標貼、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。」本條文在行政院之草案中三年以下有期徒刑，在立法院一讀時被修改爲「六月以上五年以下」，二讀時方修改爲「五年以下」。此次修法並增列 62 條之 1-「意圖欺騙他人，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者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或並科三萬元以下罰金。前項處罰，以該商標所屬之國家，依其法律或與中華民國訂有條約或協定，對中華民國註冊之商標予以相同之保護者爲限。其由團體或機構互訂保護之協議，經經濟部核准者亦同。」62 條之 2-「明知爲前二條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或並科一萬元以下罰金。」62 條之 3-「飯前三條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品屬於犯人者，沒收之。」

民國 74 年修法時，將第 61 條第二項「用以從事侵害行爲之商標」等文字修正爲「用以或足以」以求周延。比較大之變動則是將原損害賠償之計算方式，增列一擬制之計算額，其全文爲：「商標專用權人依 61 條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：1-依民法第 216 條之規定。但不能替供證據方法以證明其損害時，商標專用權人，得就其使用註冊商

標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同依商標所得之利益，以其差額爲所受損害。2-依侵害商標專用權者因侵害行爲所得之利益。於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該商品全部收入爲所得利益。3-就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百被指一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總額訂賠償金額。除前項規定外商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當之金額。前二項規定於依第 64 條之 1 請求連帶賠償時，準用之。」

78 年修法時因原 62 條之 3 雖訂有「侵害商標商品屬於犯人者沒收之」之規定，但同法第 62 條、62 條之 1、62 條之 2 並無處罰法人之規定，故於公司侵害商標專用權案件中，祇能處乏其行爲人，仿冒品如屬公司所有時，即無法諭知沒收，而任期重回市面流通，無法有效遏止仿冒，故將 62 條之 3 修正爲該等商品不問屬於犯人與否均沒收。

82 年修法時因我國已於 80 年 2 月 4 日公布「公平交易法」，有關侵害未在我國註冊之著名商標及著名之公司、商號、姓名、商品容器、包裝等之罰則移列至公平法第 20 條，故將商標法中相關之條文予以刪除，其他有關罰則部分則將原 62 條中之五年改爲三年，罰金則由五萬元以下修正爲貳拾萬元以下，原 63 條部分則因原條文中所使用之「商標名稱」語意不明，故將其修正爲「他人註冊商標圖樣之文字」。其次公司或商號名稱之變更登記必須由當事人另行提出新的名稱，方有可能辦理變更。若當事人拒絕提供新名稱，則該項變更就無法執行，而使得該等侵害之情形繼續存在。因此將該條中之「經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者」修改爲「經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者」，並將條次更改爲第 65 條。損害賠償部分則加列「前項賠償金額顯不相當者，法院得與酌減之。」以求周延。

92 年修正公布之商標法除將侵害註冊商標權之民、刑事責任分列不同之章節（內容並無明顯之不同），並將各種態樣分別明列，另加入海關之查扣制度，希望以此減輕商標權人之損失。

三、 分 析 與 建 議

商標註冊後其權利被他人不法侵害，侵害者必須負擔一定之民、刑事責任，本即爲無可置辯者。以往雖有刑事責任應嚴守罪刑法定主義，刑法中所規定者均爲可明確界定之行爲，如刑法第 253 條「意圖欺騙他人而僞造已登記之商標、商號者」；254 條「明知爲僞造或仿造之商標、商號之貨物而販賣或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者」；255 條「意圖欺騙他人，而就商品之原產國貨品質爲虛僞之標記或其他表示者」。但在商標法中卻

出現「近似」、「類似」等不確定慨念之用語，因此衍生出甚多糾紛，故有部分學者強力主張，應將「近似」、「類似」等爲辭予以修改。惟在經過反覆討論後，大家終於能了解，此種經濟性之法規必須具有一定之彈性，否則將無法規範瞬息千變之經濟現狀。在現實之需求下，必須接受「近似」及「類似」之基本慨念，而以盡量將「近似」及「類似」之認定基準予以明確及合理化，並加列「有致相關消費者混淆誤認之虞者」（81 條第 2、3 款；29 條第 2、3 款）以減少負面之效應。爲就 61 條第 2 項民事規定而言，因其含有需預爲防止之功能，是規定爲「之虞」即「有此可能」，尚可接受。但在刑事部分，因所科者爲人身之自由刑，其使用「之虞」二字，恐有過度保護註冊人，而使相關業者動輒得咎，故此處似可考慮將 81 條第 2、3 款中之「之虞」二字刪除。

其次則爲，商標註冊後所取得之權利包括使用權及排他權兩種權利，而排他部分又可分爲排除他人註冊及排除他人使用之禁制權兩部分，前者係行政上核准他人註冊與否之裁量處分，後者則涉及民、刑事之司法審判。就理論上分析，行政與司法雖可各自獨立，但在實務上，行政處分雖無拘束司法認定之效力，但卻常可作爲司法審判之重要參考。而司法之判決在一定之範圍內則常有拘束行政處分之效力。且一般之老百姓所能有之認知，常係就政府爲一整體而爲觀察，類此行政、司法間究應如何制衡，則非一般老百姓所能明瞭。故是否有必要在本法中將此部份另以法條定明，亦屬有再加以研討之必要。

承上所述，未註冊之著名商標及其他姓名權、商號權或若干與商業行爲有密切關聯之商業表徵之保護如現行公平交易法第 20 條所規定之各種行爲是否有再行納入商標法之中以求事權及認定標準一致俾免兩歧，亦屬值得研討之重要課題。

末就民事損害賠償之計算方式而論，現行法中可就所得利益、所受損害及擬制賠償額三種方式可擇一請求之規定亦屬有所偏差，蓋原立法時係因所得利益及所受損失常有不易舉證及計算之流弊，故增列擬制之計算方式。故在實務上仍應有其先後之順序，也就是說，應該在無法就所得利益與所受損失計算出賠償額度時方可採行擬制之方式以判定其賠償額，而不應任由當事自行選擇。故 63 條中「擇一」二字應可刪除，另於第 3 款起首增加「如不能依前二款之規定計算其損害時得」等字方屬合理。

至於海關查扣部分並無得依職權查扣之規定，雖可考慮增列，但是關務人員對商標制度之認知及素質係必須考量之重要因素，另當事人申請有擔保金之制度，關務人員若依職權查扣時，應如何保障貨主之權益？尤宜妥加考慮。將其限制在完全相同部分，只要能把握註商標同一性之要領，

也許不失爲一可行之方向，否則國家賠償之案件必將層出不窮。

第四章 不公平競爭法制與商標侵權間之分際

第一節 引言

不公平競爭與公平交易法

不公平競爭的課題含括於公平交易法（簡稱「公平法」）之內。此法的基本任務，不外促進自由競爭，消弭不公平競爭，以確保公平交易。爲達成此兩項任務，公平法把妨礙自由競爭的行爲以及不公平競爭的行爲，一一列出，予以禁止。禁止妨礙自由競爭的行爲，目的在排除競爭的障礙，以維持自由開放的市場。這類行爲如獨霸行爲（第十條）、未經許可而擅自結合（第十三條）、聯合行爲（第十四條）、轉售價格的限制（第十八條），其他妨礙競爭的行爲（第十九條第一款至第四款、第六款）。

至於不公平競爭的禁止，目的在排除不公平或骯髒的競爭把戲，以提升競爭的品質。它的方法之一在使消費者獲悉真相，因此欺罔、混淆、誤導消費者的行爲，都予禁止。此外，業界間的不誠實行爲，也受制裁。這類行爲包括不當獲取他人的營業秘密（第十九條第五款）、表徵的侵害（第二十條）、不實廣告（第二十一條）、營業誹謗（第二十二條）、不當的多層次傳銷（第二十三條）、其他的不公平競爭行爲（第二十四條）。

公平交易法與商標法

商標侵害是一種不公平競爭，是公平法的課題。不過，公平法第二十條以「表徵」一語來概括商標課題（詳見後述）。另一方面，商標法詳細規定商標權的成立、利用及侵害，並且規範其他識別標識，例如證明標章、團體標章、團體商標。證明標章也包括地理標示（geographical indications）。

所以就我國現制而言，商標課題分別由兩部法律規範。一是特別爲商標制定的商標法，一是爲抑制不自由競爭及不公平競爭而制定的公平法。在公平法中商標（表徵）侵害只是一種不公平競爭的類型，是公平法眾多課題中的一項課題而已。但是因爲案件或狀況層出不窮，此課題曾經成爲公平法最耀眼的領域。商標法制定在前，之後屢經修正，以擴大商標的保護，並配合國際上商標法制的發展。公平法於商標法制定實施後數十年始制定（民國八十年二月四日公布），其中表徵的規定，雖然有一項無關閎旨的解釋性修正，基本上維持十多年前的原貌。公平會另就表徵的規定，

訂頗較爲詳盡的處理原則。它們不僅是處理原則，並提供法律性或解釋性的實體規定。

商標法和公平法固似出自同父，有如兄弟，個性及發展各見真章。二者究竟是何種關係，體制上或適用上應有何分際，一直爲學術及實務界的討論焦點。

如後所述，公平法可補當時商標法的不足。而今商標法已經茁壯，法制益見完備。原先公平法所填補的缺隙，如今實質上已爲商標法所涵括。鑒於這種嗣後的發展，公平法表徵的規定不僅僅是適用上的分際問題，更催動法制上分際的探討。公平法是否仍然繼續攝政？還是還政於商標法？學界或實務界就此不易有全盤的交集。

本計畫研究同仁認爲，檢討商標法制時，此課題具有根本性及前導性，重要性凌駕其他課題。本計畫成員對此也有不同的處理及切入。但是大方向應屬一致，即併合公平法及商標法的商標及表徵課題，納入單一成文法。本計畫研究同仁充分體認，在目前的現實法律及行政環境下，要突破瓶頸仍有技術上的困難。雖是如此，本計畫同仁仍提供具體建議，以供參考。

以下第二節公平交易法的運作，由協同主持人黃銘傑教授撰寫，第三節公平法的檢討及第四節各種識別標識由協同主持人劉孔中教授撰寫。其他部分（第一節前言、第五節表徵探微及第六節完備的商標法）由主持人趙晉枚撰寫及整理。

又本章爲求行文方便，所謂「公平交易法」或「公平法」，除前後文另有所指外，基本上指公平法中表徵的規定。

第二節　公平交易法的運作[1]

一、前言

當商標法第一條明白揭示其立法目的爲「保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭」時，其與公平法第一條立法目的宣示「維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭」二者，除因商標法係以權利賦予爲其法律

[1] 本節由黃銘傑教授撰寫。

保護前提，而公平法則著重於事實的市場交易秩序之維護，導致二者於此文言略有差異外，其所欲實踐之消費者利益、市場公平競爭秩序的維護等法規範理念與目的，實際上乃是一致的。只是，二者法律間因其規範方式及手段的差異，而於保護對象、適用要件、法律執行（Enforcement）等層面上，出現不同的規範效用，惟此規範效用的差異並不能泯滅或否定二者法律間其規範原理及目的本質上的近似。

職是，當吾人有意探討商標法及公平法二者間之互動關係時，應有的先行認識乃是，二者法律間上述規範原理及目的本質上的近似性，而不應過份強調二者間因形式上的立法時間、技術與思維方式之不同所發生之表面上的差異。正如同德國法制於一九九五年的新標章法，將過去分屬不正競爭防止法中之表徵保護與商標法規範二者加以整合，統一納入該法中予以規制時所展現的基本立法理念一樣，既然二者法制規範都是禁止事業爲不公平競爭目的而以不當手法引起消費者的混淆誤認，則基於維持公平競爭、保障消費者利益，實有將二者統一納入同一部法律中予以規制，無須定要區隔二者規範於不同法律中。

由此可知，造成所謂的表徵保護與商標權保護分於不同法律中規範之原因，絕非法理要求之必然，而係因歷史發展、立法技術不同所致，若能對此有正確認識，則當不致發生二者間有所謂規範衝突、對立的問題，相關執法機關間亦無所謂密切協調的必要。蓋不論經過多次、如何密集的協調，由於二者規範其核心本質實屬一致，原則上並無對立發生之餘地，從而所謂協調的結論最後也僅將停留於上開形式性、表面性的問題澄清或各自執法立場的表明而已，或者是未來應修法解決此種因分別隸屬於二種不同法律規範，所導致的形式上的、表面上的規範差異而已。

無論如何，既然有上述形式上、表面上的規範差異存在，則此類差異發生之原因爲何，因此差異又可能發生何種不同的規範效力，或有必要加以釐清，於重申二者規範核心本質係屬相同的同時，並闡明二者間不必要的規範效力差異，以爲未來法律修正時之參酌。於此問題意識下，以下首先針爲公平法有關標章保護之規範內容，進行闡述，其次在就其與商標法間的規範方式、技術差異，予以說明，最後則就未來可行的合作之道或修法方向，加以提示。

二、公平法有關標章之規範

現行公平法相關實體規定中，得以作爲標章保護之依據者，主要有二，一爲針對「表徵」之第二十條規定整體，另一則爲作爲公平法整體實體規定補充性規範作用之第二十四條的一般條款。以下，分別就此二者規定，

予以簡要介紹。

（一）公平法第二十條

公平法第二十條規定之規範架構主要有三，第一爲該條第一項第一、二款對於事業表徵之保護，第二爲第一項第三款對未註冊外國著名商標之保護，第三則爲同條第二、三項有關第一項之除外適用的規定。

1. 第一項第一、二款

公平法第一項第一、二款規定如下：

「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。」

由此條文規定可知，不論是個人姓名、抑或是商號、公司名稱、還是已註冊商標、未註冊商標、商品之容器、外觀、包裝・・・・等舉凡可以作爲事業組織之對外標識，不論其爲有關商品之標識，抑或是服務、營業之標識，只要其因使用而使得相關事業或消費者所普遍認知時，即符合上開二款規定之「表徵」。當商標法修正於二００三年十一月底正式施行前，由於得爲註冊商標之客體者，僅限於「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式」之平面商標，其他商品形狀、容器、外觀等立體形狀，以及其他所有得以顯示商品、服務、營業之標識，由於被排除於得爲商標註冊之客體外，因此當其使用發生一定商譽，對相當範圍的消費者產生一種彰顯商品或服務來源或出處之作用時，實有必要保護消費者對此標識的信賴，此際得作爲此之規範依據者，即爲上述公平法第二十條第一項第一、二款之規定。

雖然，二００三年十一月底起施行之商標法修正，納入「聲音、立體形狀」二者，而大幅擴增可註冊之商標客體，惟不僅註冊商標若取得公平法第二十條第一項第一、二款之「表徵」地位時，可同時取得商標法與公平法之保護，當表徵係屬平面、立體或聲音以外之存在（例如氣味）時，公平法仍可補商標法對可註冊客體規範之不足，而基於維護消費者免於混

淆誤認之觀點，保護該當表徵。當然，公平法第二十條第一項第一、二款對於表徵之保護，並非事業一旦使用特定標識作爲其商品、服務之標章，即構成公平法上之「表徵」，而必須是經過相當時間或範圍的使用，使得該當表徵爲相關事業或消費者所「普遍認知」。因此，正確而言，公平法第二十條第一項第一、二款所保護之對象，乃是相關事業或消費者所「普遍認知之表徵」。

公平會所訂定的「處理公平交易法第二十條案件原則」第四點，對此普遍認知之表徵，說明如下：

「（一）本法第二十條所稱表徵，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務。

（二）前項所稱識別力，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務爲某特定事業所產製或提供。

（三）第一項所稱次要意義，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義。」

由處理原則之說明可知，公平會認爲公平法第二十條第一項第一、二款規定之「表徵」，係由二種不同內涵的標章所構成，一爲因其本身特別顯著而具有所謂「識別力」之標章，一爲原不具識別力但因長期持續使用而取得第二重意義之標章。對於第二層意義之標章，鑑於其取得過程歷經長期間持續使用，乃能爲相關事業或消費者所普遍認知、形成特定商譽，若此則其滿足本條規定所稱「表徵」一事，當無疑義；甚者，吾人或可更進一步謂，公平法本條規定所欲保護之表徵，正是具有如此使用態樣之表徵。相對於此，所謂因標章本身特別顯著而擁有「識別力」，於公平會上述處理原則的解釋下，似可立即構成公平法第二十條規定之表徵，長期使用與否、甚至使用有無，似非其是否該當於本條規定表徵意義之必要前提？

然則，如眾所周知地，與商標法對註冊商標之取得並不以其曾有使用爲前提之規範方式不同，公平法第二十條第一項第一、二款規定之普遍認知表徵，不論其是原本即特別顯著而具有識別性之標章，抑或是普通名詞等原不具識別性但經長期使用取得第二重意義者，其之所以能夠符合本條規定之表徵意義，必先有其實際使用行爲，方能爲相關事業或消費者所普

遍認知，進而具備識別特定商品來源或出處等功能。若此，則縱使具有所謂的識別力之標章，亦不當然因其特徵特別顯著，即當然該當於本條規定之周知表徵。例如，某一標章經過設計名家的特別設計而非常亮眼、具有公平會所稱之高度特別顯著性時，若其未經特定事業將之實際使用作爲特定商品或服務之標章，使該標章與相關商品或服務間產生關連，消費者縱令見聞而對其印象深刻，但仍不知其究竟表彰何者商品或服務之來源或出處。一言蔽之，必定事先有使用行爲，方能滿足本條周知表徵之構成要件，此實爲立足於使用主義理念之本條規範的基本精神。

當事業對其於商品或服務銷售、推廣上所使用之表徵，因一定期間的使用而取得普遍認知之地位時，即有受到公平法第二十條第一項第一、二款規定保護之可能，正式啓動該二款規定之保護者，乃是其他事業覬覦該當普遍認知表徵所擁有之顧客吸引力，乃以相同或近似之表徵爲相同或類似之使用，使用於其商品或服務之銷售、推廣，而有導致消費者混淆誤認之虞時，該當表徵之所有人即可依據上開二款規定，尋求救濟。

於此經常出現之爭議者，乃是所謂的「混淆」，係指他事業將相同或類似表徵使用於該當表徵所欲標識之相同或類似商品或服務上，而生混淆之「狹義混淆」，抑或是縱令將表徵使用於並非是相同或類似的商品或服務上，但因其使用導致消費者誤認該當冒用人與表徵所有人間於經濟、經營、組織、法律上具有密切關係，例如可能屬同一企業集團或有授權關係之「廣義混淆」，亦包括於公平法第二十條第一項第一、二款規定之「混淆」概念中。

雖然，國內學說大多認爲，本二款規定禁止之對象，除狹義的混淆行爲外，尚包含廣義混淆概念在內[2]。實際上，公平法第二十條規定立法時，重要參酌的外國法制之日本法其相關規定的實務運作上，亦作相同解釋[3]。蓋不論是狹義混淆、抑或是廣義混淆，對於消費者在商品或服務出處或來源的認識上，所造成的誤認與困擾，都是同樣的，從而就保護消費者免於

[2] 徐火明，公平交易法論—不正競爭防止法，頁 186-489，三民書局，1997 年；劉孔中，「論我國著名標章之保護」，頁 74，月旦法學雜誌第六十三期，2000 年；謝銘洋，「從商標法與競爭法之觀點論著名商標之保護」，收錄於氏著，智慧財產權基本問題研究，翰蘆圖書，頁 300-303，1999 年；廖義男，公平交易法關於違反禁止行爲之處罰規定，政大法學評論第四十四期，頁 340 註 12，1991 年。不同見解，參照黃茂榮，公平交易法理論與實務，頁 390—391，1993.10.初版。

[3] 參照參照小野昌延編，注解不正競爭防止法，頁 142-152、199-212，青林書院，1990 年。

混淆誤認之虞的觀點而言，都有必要藉由本二款規定，予以禁止；此與不以混淆誤認爲要件之標章價值稀釋或污染等，乃是以保護著名標章所有人對於該當標章所擁有之財產上的利益，二者性質並不相同。

然而，不論是公平會[4] 抑或是司法機關[5] 有關公平法第二十條第一項第一、二款規定之實務運作，卻都漠視上述規範原理及比較法上之觀點，而認爲廣義混淆並不屬本二款規定規範之對象。惟須注意者，對於此類廣義混淆行爲，公平會亦非完全不予處理，只是此時所依據之法條，乃爲公平法第二十四條規定[6]。公平會實務運作之所以漠視上開二款規定之規範理念與比較法之分析，乃是因爲原始公平法對於公平法第二十四條規定之違反，並無刑事責任，相對於此，違反第二十條第一項規定之行爲，則可直接科以刑事罰則。於此種立法方式下，乃有主張認爲，基於罪刑法定主義原則，不宜對法條作擴張解釋，從而應將公平法第二十條第一項第一、二款規定之適用對象僅限於狹義混淆行爲[7]；然則，經過民國八十八年的法律修正，公平法第二十條規定之違反，已改成「先行政後司法」，在有此預

---

[4] 例如，公平會在「異域」一案中，於請求訴願審議委員會駁回訴願人之訴願時，即主張，「電影與書籍著作之特性不同，依其商品特性、交易經驗、產業習性等因素，整體考量，電影經過改編、拍攝，已獨立於書籍原著之外而屬不同類之著作物商品之範圍。「異域Ⅱ」標題顯指電影「異域」之續集，而非書籍「異域」之續集」。參照公平會公報第四卷第七期，頁 87，1995 年。此外，在美商艾文特股份有限公司（AVNET, INC.）案中，公平會在拒絕適用第二十條規定時，其主要理由之一，亦認爲被處分人與檢舉人間之商品類別不同，而難謂有使一般相關大眾對二者商品之來源或產製主體發生混淆誤認之虞。參照公平會公報第七卷第七期，頁 87-88，1998 年。

[5] 例如，台北地方法院檢察署於「林強」一案中，原告所從事之演藝事業與被告所生產之飲料間，無混淆情事之發生，從而以不起訴處分結案。參照台灣台北地方法院檢察署八十二年偵字第九三四六號不起訴處分書。

[6] 例如，在前述美商艾文特股份有限公司案中，公平會雖然認爲被處分人之行爲「易使人誤認系爭字樣爲被處分人產品之商標或誤認被處分人爲檢舉人 AVNET 公司旗下之子公司，或者具有授權或贊助關係」，而具有一般所認爲的廣義混淆之結果，但卻認爲此一行爲並非公平法第二十條之規範對象，而係因其「攀附檢舉人所努力建立之商譽以達增進自身交易機會之意圖，足以認定。故無論就效能競爭原則或商業倫理之本質觀之，被處分人之行爲應屬本法第二十四條所規範之足以影響交易秩序之顯失公平行爲。」參照公平會公報第七卷第七期，頁 88-89。

[7] 雖然，吾人亦同意基於罪刑法定主義之要求，該條規定並不宜做擴張解釋，惟一而再、再而三地閱讀公平法第二十條第一項第一、二款規定，還是無法從其字裡行間看出有「相同或類似商品（服務）」之文字，而只有「相同或類似之使用」，顯示立法者於此似無意將該當規定之適用限定於有相同或類似商品（服務）存在之情形，而是有相同或類似使用導致消費者有混淆之虞時，即應啓動相關條文規範不當的冒用行爲。公平會「處理公平交易法第二十條案件原則」第五點亦基此認識，而謂：「本法第二十條所稱相同或類似之使用，相同係指文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式之外觀、排列、設色完全相同而言；類似則指因襲主要部分，使相關事業或消費者於購買時施以普通注意猶有混同誤認之虞者而言。」

先警告的情況下，是否尚須拘泥於所謂罪刑法定主義，而破壞本條規定原有之規範架構，不無疑義。

無論如何，當系爭表徵滿足爲相關事業或消費者普遍認知，而其他事業未經表徵所有人之事先同意，即將其爲相同或類似使用，進而導致相關事業或消費者有生混淆之虞時，公平法第二十條第一、二款即有啓動其規定，制裁、遏止不法之空間。

2. 第一項第三款

從比較法之觀點來看，我國公平法第二十條第一項第三款對保護外國著名商標之規定，實屬特異之規定，該款規定如是說：事業就其營業所提供之商品或服務，不得「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」。與上述同項第一、二款規定相互比較之下，本款規定具有四項特色：（1）本款明白地規定，其適用對象僅限於「於同一商品或同類商品」之類似商標使用行爲；（2）本款規定之保護客體，僅限於「未經註冊之外國著名商標」；（3）本款規定保護之具體標章類型，僅爲「商標」，而非如第一、二款廣泛地囊括所有類型的表徵；（4）其規範前提不以有致生混淆爲要件。歷來，有關本款規定之適用，迭有爭議，其最大爭議點在於保護客體之「未經註冊之外國著名商標」的解釋上。究竟，所謂「未經註冊之外國著名商標」，係指在我國境內著名但未有商標註冊之外國商標，抑或是在我國境內既不著名，亦未註冊，但在國外著名之商標？

一般而言，公平法規範之目的，乃係爲維護我國境內經濟活動中之自由且公平的競爭秩序；原則上，會在我國境內引起消費者混淆誤認，造成不公平競爭情事者，當限於在我國境內著名之商標，不論其爲外國商標，抑或我國之商標。況且，巴黎公約第六條之一亦僅要求，標章於國內著名時，始予保護。若此，則所謂「未經註冊之外國著名商標」，應指在我國境內著名但未註冊之外國商標。然而，如此解釋不僅使得本款規定之著名商標具有與第一、二款爲相關大眾普遍認知之標章，具有同等意涵，且因爲本款規定明白宣示其適用範圍，僅限定於相同或同類商品，其適用對象更狹，結果導致本款規定實質上爲第一、二款規定所涵攝、吸收。職是之

故，乃有見解認爲本款規定事屬贅文，毫無任何意義[8]。

對此，吾人不禁要問，我國立法者當真如此昏聵，竟然在同一項僅有三款的規定中，就作出重複的規範。實則，並非立法者見識不明，而係本款規定有其歷史背景，其制定係於美國壓力及當時商標法存有類似規定之情形下，不得不爲之舉。本款規定立法理由中，如是說：「查仿冒外國著名商標之行爲，係不道德行爲，具有可責性，影響我國對外信譽頗巨」。易言之，本款規定之設，間或有部分維護市場公平競爭秩序目的參差其中，但其最主要立法目的，乃係爲避免我國業者盜用外國商標，並輸出相關商品，導致我國國際信譽受損；亦因有此考量，本款規範之前提，乃不以造成相關大眾混淆爲要件，只要有使用行爲，即受規範。從而，在此認識下，該款規定所謂「未經註冊之外國著名商標」，實指在我國境內不著名，但在外國著名之商標[9]。如此解釋，勢將造成對我國標章與外國著名商標間，不公平保護的結果[10]，但也正是在如此考量下，本款乃進而規定，受本款保護之外國著名標章，僅限於「商標」，且得請求救濟之對象，亦僅限於將該當商標利用於相同或同類商品上之行爲，不僅不及於不同類商品，甚至亦不及於服務。

由上敘述可知，公平法不僅保護在我國著名之標章，對於僅在外國著名而未於我國著名之未註冊商標，公平法亦在維護我國國際信譽之考量下，經由第二十條第一項第三款的制定，予以一定程度的保護，此種保護目的及方式，鮮見於其他國家法制中，顯示出我國標章法制保障的超國際標準。

3. 第二、三項

---

[8] 張澤平，「公平交易法第二十條之研究」，頁 315，經社法制論叢第十二期，1993 年。

[9] 謝銘洋教授亦認爲，著眼於立法者之原意，本款規定僅能作如此解釋，參照氏著，「從商標法與競爭法之觀點論著名商標之保護」，收錄於氏著，智慧財產權基本問題研究，翰蘆圖書，頁 311，1999 年。

[10] 當然，如眾所周知地，在美方壓力下，我國智慧財產法制中，對我國國民造成不公平保護或反歧視保護的現象，不僅止於公平法的本款規定，其他較爲著名之事例，計有被視爲用來禁止著作之真品平行輸入的現行著作權法第八十七條第四款規定(有關本款規定之之內容及其成立過程的大要，參照羅明通，著作權法論，頁 600-603、790-793，三版，2000 年），另外，過去對與我國無互惠關係國家國民之著作亦予以保護之台美著作權協定第一條第四項規定(參照蕭雄淋，「談日本人著作適用台美著作權協定第一條第四項之爭議問題」，律師雜誌，第二五八期，2001 年）等。

公平法第二十條第二、三項規定如下：

「前項規定，於左列各款行為不適用之：

一、 以普通使用方法，使用商品本身習慣上所通用之名稱，或交易上同類商品慣用之表徵，或販賣、運送、輸出或輸入使用該名稱或表徵之商品者。

二、 以普通使用方法，使用交易上同種營業或服務慣用名稱或其他表徵者。

三、 善意使用自己姓名之行為，或販賣、運送、輸出或輸入使用該姓名之商品。

四、 對於前項第一款或第二款所列之表徵，在未為相關事業或消費者所普遍認知前，善意為相同或類似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼受而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品者。

事業因他事業為前項第三款或第四款之行為，致其營業 、商品、設施或活動有受損害或混淆之虞者，得請求他事業附加適當表徵。但對僅為運送商品者，不適用之。」

由上可知，公平法第二十條第二項原則上乃是對於第一項表徵保護所及範圍之限制，第三項則仍是基於保護消費者免其陷於混淆誤認之困境，而對於第二項之保護範圍限制的附加規範。實則，類似的規範內容，亦出現於現行商標法第三十條之規定中，商標法該條規定如是說：

「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、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。

二、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。

三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」

雖然，商標法第三十條第一項第一款規定僅使用「商品或服務之名稱」，而未如同公平法第二十條第二項第一、二款般，使用通用名稱或慣用名稱，惟解釋上商標法該款規定所稱之名稱，當然包括通用名稱及慣用

名稱。基此認識，比較上述公平法與商標法二者條文之規範內容可知，公平法第二十條第二項規定欠缺商標法第三十條第一項第二款之功能性除外規定及同條第二項之權利耗盡規定。然而，此等差異，其不同之處其實僅是表面性的。

首先，在有功能性排外方面，當商標法於二００三年十一月修正引進立體商標制度時，亦同時所新設商標法第三十條第一項第二款之功能性排外規定。雖然，此一功能性排外規定，並未見於公平法第二十條規定的本文中，但公平會實務運作上，從過去以來即否定此種功能性表徵之公平法表徵的該當性。公平會在上述「處理公平交易法第二十條案件原則」第九點第三款規定中，清楚地指出：「具實用或技術機能之功能性形狀」者，非公平法第二十條第一項規定之表徵。當然，商標法除於同法第三十條第一項第二款，對功能性立體商標之權利予以限制外，實際上亦於商標審查階段的第二十三條第一項第四款中，即規定「商品或包裝之立體形狀，係爲發揮其功能性所必須者」，不得註冊。規定意涵，與上開公平會實務運作理念相同。

二者間有關於此之不同處當在於，公平會之處理原則僅以相關表徵「具實用或技術機能之功能性形狀」，即否定其公平法表徵該當性，而未進一步考慮其是否爲「發揮其功能性所必須者」。從法規範理念來說，僅是具有功能性性質，尚不足限制其權利或保護範圍，該事業於此仍可以選擇其他可以發揮同樣功能之不同立體形狀，作爲其表徵或商標，只有該當表徵或商標係爲發揮該商品或服務之功能所不可或缺時，方能以其對競爭秩序影響重大，而否定其表徵或商標的該當性。公平會未來或當基於此一理念，對其文言內容再做修正。

其次，在有關權利耗盡或第一次銷售理論上，基於權利人不應就同一權利行使重複獲利二次以上之機會，且爲促進商品之自由流通，不僅是商標法，其他諸如專利法、著作權法亦都有類似規定，當權利人或經其同意之人自己本身將商品置於市場上交易流通時，權利人即不得就該商品再行主張權利。就公平法規範目的而言，其追求商品自由流通、權利人不應就同一權利行使重複獲利二次以上機會之規範理念，亦復同於商標法、專利法、著作權法等之規範。從而，縱令公平法並無類似商標法第三十條第二項之明文規定，惟一旦商品於市場上之流通，乃係表徵所有人本身或經其同意之人合法地置之於此流通管道時，表徵所有人即不應再就此主張公平法第二十條之保護，否則可能構成權利濫用，不僅不受公平法保護，亦可能遭致相對人之法律反擊。

由上可知，無論是功能性排外規定，抑或是權利耗盡規定，並不因其

是否明文規定於公平法中，其適用即因此而變得有或無。當公平法之規範目的係爲維護競爭秩序、保障消費者利益時，依據此等規範理念解釋公平法第二十條相關規定，自然而然地得出應有功能性排外及權利耗盡等原則之適用，不因法律無此明文而否定其適用。

（二）公平法第二十四條

1. 著名標章商譽之攀附

如同前述，從比較法之觀點及公平法第二十條第一項第一、二款之文義解釋來看，解釋上該等規定之適用範圍，不應僅限於狹義混淆，而應包括會令相關事業或消費者誤認其間係有經濟或法律連結關係之廣義混淆。惟亦如同前述，現行公平會之實務運作，幾乎都將公平法第二十條第一項第一、二款規定之適用，限定於狹義混淆行爲，而於廣義混淆之規範上，則藉由公平法一般條款之第二十四條規定的「欺罔或顯失公平之行爲」，予以規範。

在有關標章上，公平法第二十四條之規範對象，除上述廣義混淆行爲外，尚包括一般所稱的稀釋或污染行爲。公平會頒布之「公平交易法第二十四條案件處理原則」第七點（一）1 認定，「搾取他人努力成果」亦係一種顯失公平之行爲，而「搾取他人努力成果」的次類型之一即是所謂的「攀附他人商譽」，公平會認爲「判斷是否爲本條所保護之商譽，應考量該品牌是否於市場上具有相當之知名度，且市場上之相關業者或消費者會產生一定品質之聯想。」由此可知，該當「攀附他人商譽」規範所著重者，並不在於是否因此行爲，而有導致消費者混淆誤認之虞。當事業將其他事業之標章爲相同或類似使用時，縱令消費者依舊可清楚地認知到，其並非原標章所有人或其關連事業所提供之產品或服務，但由於可能會產生「一定品質之聯想」，此種搭便車行爲，對積極創造出該當標章或商譽之事業而言，實是一種顯失公平行爲，而應與以規範。

一般而言，上開規範對象大致有二：一爲稀釋（dilution），一爲污染（tarnishment）。前者係指第三人在一般相關大眾相信著名標章所有人應該不會進入的事業型態中，大量地使用該當標章，致使原先具有高度識別力或標識力的標章，因過份廣泛的使用，而減損或稀釋其原有之識別性，導致該標章之顧客吸引力逐漸受損，進而減少其經濟價值；後者之污染，則係指將該當著名標章使用於非法活動或色情刊物等商品或服務上，使得相關大眾對於其良好信譽產生負面印象，進而污染該當標章，減低其經濟價值。不論何者，皆係第三人爲攀附著名標章原有之商譽，導致後者之識別力與標識力受到不當損害，其不公平競爭情事至明，而有以公平法介入

規範之必要。

2．高度抄襲

公平會之實務運作，對於所謂的「奴隸性抄襲」或「高度抄襲」行爲，亦認其屬「顯失公平」行爲類型之一。上述公平會「公平交易法第二十四條案件處理原則」第七點（一），將「高度抄襲」行爲與上開「攀附他人商譽」行爲，同視爲「搾取他人努力成果」之類型。雖然，與「攀附他人商譽」行爲一樣，「高度抄襲」亦係一種不當的搭便車行爲，但前者係以有一定「商譽」的存在爲前提，使得他人可以因此而加以攀附，後者之「高度抄襲」則與其抄襲對象是否擁有商譽無任何關係，當事業對於商品的外觀、造型完全沒有加上自己的任何創意，而只是一成不變地因襲他人有關商品之創作時，即該當此一「高度抄襲」行爲，不問被抄襲之商品是否有無商譽。

當然，毫無疑問地，事業之所以會抄襲他人之商品造型，當是該當商品造型對於消費者而言，具有強大的吸引力，方使得此一抄襲行爲有利可圖。若此，則該當商品造型可能因此商譽而爲相關事業或消費者所普遍認知，而爲公平法第二十條第一項之保護對象，或者是具有高度的著名性，而成爲公平法第二十四條所欲規範之「攀欲他人商譽」的著名標章之一。此際，同一抄襲行爲可能同時違反公平法第二十條第一項對普遍認知表徵或第二十四條對著名標章之保護，以及公平法對高度抄襲行爲之禁止二者。惟須注意者，並不因爲一抄襲行爲可能同時違反上開二種不同禁止規範，即說此二種規範屬於相同性質之規範或二者間具有涵蓋關係，仍須就其不同規範的違反，而予以區別適用。

事實上，公平會於其「公平交易法第二十四條案件處理原則」第七點（一）中，即已作如此之區分，公平會如是說：判斷是否該當於搾取他人努力成果行爲「原則上應考量(一)遭攀附或高度抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行爲所榨取；(二)其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以爲兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。倘其所採行手段可非難性甚高(如完全一致之抄襲)者，縱非屬前述二因素之情形，仍有違法之虞。」雖然，此中之（一）及（二）將不當攀附商譽行爲與高度抄襲行爲一視同仁、同列敘述，而有使人誤認二者行爲，其違法性之前提乃在於「應有使交易相對人誤以爲兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果」；但是，由於之後加上「倘其所採行手段可非難性甚高(如完全一致之抄襲)者，縱非屬前述二因素之情形，仍有違法之虞」，明白地闡述出於高度抄襲之情形，縱使抄襲行爲清楚地使用不同標章，標示出其與其他商品來源之不同或非

屬同一系列或關係企業，但仍有可能違反公平法第二十四條規定。

如此將高度抄襲與攀附他人商譽（包括使用他人普遍認知之表徵）二者行爲類型，清楚予以區分，洵屬正確。因此，就公平法與商標法二者間之規範關係而言，具有意義者僅是攀附他人信譽之行爲，至於高度抄襲的問題，則屬於公平法本身之問題，與商標法規範無涉。

三、商標法與公平法間之規範關係

（一）一般規範原理之比較

一般而言，世界各國法制對於標章之保護模式，大致可以分爲二種不同類型，一爲註冊主義，另一則爲使用主義[11]。前者係以特定標章於相關主管機關依法申請註冊爲前提，賦予申請人商標專用權，實際上有無具體使用該當標章之行爲，於此在非所問；相對於此，後者對於標章之保護，並不以註冊爲要件，而係對有具體使用情形，且符合一定要件之標章使用人，給予法律上的保護。若就商標法與公平法之相關規範而言，吾人或可謂，商標法係以註冊主義爲基軸而形成之法規範[12]，公平法則以使用主義爲其規範基礎。

具體而言，受商標法保護之商標，表現在該法第二條規定上，「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊」；且依同法第五條第一項規定，只要商標「足以使商品或服務之相關消費者認識其爲表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」者，即可依商標法相關規定申請註冊爲商標。由此可知，只要標章一般性、抽象性地具有該法第五條第一項所規定之顯著性或識別性（distinctiveness），縱使尚未有具體使用行爲，亦可在指定商標所欲專用的商品或服務類別之前提下，註冊成爲商標法之商標。

相對於此，如同前述，公平法所保護之表徵或著名標章並不以註冊爲

---

[11] 有關註冊主義與使用主義之介紹，參照徐火明，從美德與我國法律論商標之註冊，頁 7-12，1992 年；謝銘洋，「從對商品或服務『表徵』之保護談商標法與公平交易法之關係」，收錄於氏著，智慧財產權基本問題研究，翰蘆圖書，1999 年。

[12] 惟須注意者，商標法中，爲避免因過度執著於註冊主義，而引致規範上的漏洞及缺失，乃於部分條文中，注入使用主義精神，例如第二十三條第一項第十二款對著名標章之保護、同項第十四款對具有一定法律或事實關係之他人表彰的保護第三十條第第一項第三款之善意先使用、第五十七條第一項第二款之三年以上連續未使用時之廢止等規定。

保護之前提，而係以使用、且此一使用必須達到使相關事業或消費者普遍認知之地步，方始受到公平法相關規定的保護。更因爲公平法對於表徵或著名標章的保護方式，並非如同商標法般以賦予權利的方式爲之，從而無法一般性地排除他人對該當標章之使用行爲，僅能於個別具體的事例中，就他人導致相關大眾混淆之標章使用行爲，予以制止。於此理解下，吾人可將公平法與商標法就標章保護規範原理之異同，簡單整理如下。

首先，著眼於註冊主義所擁有之法規範的可預測性及安定性，商標法依註冊而賦予申請人一排他性的商標專用權，其所著重者乃有無註冊此一形式，而非有無使用此一具體作爲，從而縱使該當商標完全未被使用，或僅於一狹小區域內被使用，其排他權之效力仍舊及於全國。因此，吾人或可謂，商標法對標章之保護，實爲一種較趨於形式性的、靜態性的保護方式。相對地，公平法在維護動態的公平競爭秩序之立法目的下，不僅只對已在流通市場上爲相關大眾所普遍認知的標章，予以保護，其保護之區域範圍，亦僅限於各該具體案例中，相關大眾所處之區域，其可能廣闊至全國，也可能僅及於一定狹小的區域中，如鄉鎮等[13]；於後者之情形，該當標章使用人所能排除者，原則上僅限於在各該鄉鎮中所爲引起相關大眾混淆之使用行爲，對於第三人在此區域外使用相同或類似標章之行爲[14]，並無法依公平法前揭規定排除之。此種保護範圍的流動化，適足以突顯出公平法保護標章的動態性。

---

[13] 徐火明教授認爲，此一地域範圍，僅於一縣市爲普遍認知尚屬不足，而應於數地方以上爲相關大眾普遍認知，參照徐火明，公平交易法論—不正競爭防止法，頁 184，三民書局，1997 年。然而，由於公平法第二十條第一項第一、二款之規範目的，係爲避免相關大眾的混淆誤認行爲，只要有產生此類混淆誤認行爲，從保護相關大眾利益之觀點來看，即應加以制止，而不應過份要求該當標章須於相當廣泛的區域內有普遍認知之情事；易言之，公平法規範之重點在於混淆，而不在於普遍認知，此實亦英美法有關於此的規範法理，僅強調 passing-off，而鮮就其普遍認知等要件，予以檢討（有關英美法上 passing-off 之探討，參照 The American Law Institute, Restatement of the Law (3rd)— Unfair Competition 48-61, 1995）。從而，在有混淆行爲產生時，即有啓動公平法規定之必要，普遍認知要件僅爲其法律介入時的一個門檻要素，若對此一門檻要件限制過嚴，則一定區域內的相關大眾將無法求得法律救濟。事實上，要求會員國必須對其國內著名表徵加以保護之巴黎公約第十條之一第三項第一款，其規定文言僅有「混淆」一詞，而無普遍認知或著名等之要求，對普遍認知程度要求過高，致使其適用困難時，或將有違反國際條約規定之虞。

[14] 惟須注意者，著名標章並不一定必須在相關區域內有使用行爲，才能排除他人於該區域內之使用，雖在特定區域內無具體使用行爲，但該區域內之相關大眾亦知悉該當標章所表彰之商品或服務來源時，若容許第三人使用此一標章，亦有造成混淆之可能，而必須加以規制。此由外國標章雖未在國內使用，但經由報章媒體的報導，使得國內相關大眾普遍認知時，亦應受到保護一事，即可理解。

其次，不僅在空間的層面上，公平法與商標法的保護範圍有別，從時間之觀點出發，亦可發現二者之不同。亦即，經過形式的註冊之商標，依據商標法第二十七條規定，其權利存續期間爲自註冊之日起十年，並得藉由延展註冊之方式，無限期地延長其商標存續期間；申言之，商標法對於標章之保護，乃保障商標註冊人於未來擁有長期間的法定獨占權。相對於此，不以註冊爲保護要件的公平法所保障者，僅對於現在於特定區域內，爲相關大眾普遍認知之標章，一旦該當標章因使用人的不使用或懈怠而喪失其普遍認知性，即立刻被剝奪其受公平法保障之地位。

再者，在法律保護形式上，商標法對於註冊商標之侵害，最主要反映在其第二十九條第二項規定上，由此規定可以窺知，商標法上混淆之虞的成立，必須有「商品或服務的類似性」與「商標的近似性」二者同時成立[15]。相對於此，如同前述，從比較法與文義解釋之觀點，公平法第二十條第一項第一、二款規定之混淆，應不僅限於狹義混淆，而包括廣義混淆，其規定之違反乃僅以「表徵的近似性」爲要件，而無須商品或服務的類似性。

最後，在二者間之競合或相互補充適用關係方面，首應提及者，乃是經過形式註冊取得排他權之商標，若因長期間的使用而爲相關大眾所普遍認知時，亦可於具體、個別的事例中，依公平法之規定，排除他人所引起的混淆誤認行爲，此時，二法間存在著競合關係；其次，在二者同係爲維護與標章有關的公平競爭秩序之規範理念下，解釋上不能僅因經過形式上的商標註冊，就完全排除公平法的適用，否則公平競爭秩序將有可能因爲註冊商標的濫用行爲，而受到不當的破壞。也就是在此一思考方向下，公平法第四十五條規定，在將依商標法行使權利之行爲排除於公平法適用對象外的同時，限制此一除外規定的適用，僅及於「正當」的權利行使行爲，從而濫用註冊商標、破壞公平競爭秩序者，仍應受到公平法相關規定的管制。

（二）具體規範形式與內容之比較

以下，先就商標法與公平法表徵保護規範二者之差異，以表加以呈現，之後再逐一看表說故事，詳細說明其不同處。

---

[15] 有關此二要件之解釋與適用，參照劉孔中，商標法上混淆之虞之研究，五南圖書，1997 年。

商標與表徵規範方式與內容之比較

	商　標	表　徵
主管機關及其權限	智慧局；商標註冊申請之審查及審定或核駁	公平會；行政處分及罰鍰
保護客體	平面、顏色、立體、聲音商標	任何可作為表彰商品或服務來源之表徵
保護方式	註冊主義	使用主義
排他權	有	無
效力範圍	全國	普遍認知之區域內
保護期間	十年，可延展	普遍認知期間內
民事救濟	預防或停止請求權、損害賠償請求權（侵害利益賠償額、商品單價之五百倍至一千五百倍賠償額或商品總價賠償額）	預防或停止請求權、損害賠償請求權（三倍賠償額、侵害利益賠償額）
刑事責任	直接刑事責任；三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以下罰金	先行政後司法；三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一億元以下罰金
取得及維持保護之成本、風險	低成本、低風險	高成本、高風險

1. 主管機關及其權限

理念上，同樣是屬於標章保護之規範者，若能由同一行政機關爲其主管機關，應是較佳之設計方式。惟從比較法之觀點來看，大多數國家在有關註冊商標及表徵之執法機關上，仍是分屬不同機關；在有關商標註冊之申請、審查、審定核駁上，乃是由隸屬於行政部門之機關爲之，相對於此，由於表徵乃是對於具體的使用事實結果，基於維護公平競爭的觀點，從而無所謂事前的申請、審查等程序，方能取得其表徵地位。從而，有關表徵

侵害之救濟，實際上乃是於對商標侵害之救濟一樣，由司法部門之法院，利用民事賠償、刑事罰則等予以規範。

然而，我國公平法制訂定時，由於將外國分屬於由不同執法機關主導之二部不同法律（由行政機關爲主要執法機關之維護自由競爭的法律以及由司法機關爲執法機關之不公平競爭防止法律），納入同一部法律中，並規定公平會爲該法之主管機關，結果導致公平會之規範權限不僅包括自由競爭維護之規範，尚囊括不公平競爭行爲防制之規範，再加上其依據公平法第四十一條所擁有的管制性處分與罰鍰權限，使得我國法制在有關商標與表徵之法律責任規範上，呈現出不同於其他國家法制的面貌。申言之，侵害他人表徵者，不僅與侵害他人商標一樣，可能遭到私人或檢察官有關民事賠償與刑事責任的追究，尚可能因爲公平會依據公平法第四十一條的介入，而受到公平會的調查，最後可能受到五萬元以上、二千五百萬元以下之高額罰鍰，此種行政處罰幾乎未見於其他國家之表徵保護法制。

由上可知，於其他國家法制之商標與表徵之保護規範上，雖然在商標方面有申請、審查、審定核駁等行政機關的程序，但除非對其審查決定結果有所意義，而尋求救濟，否則於此階段，商標主管機關乃是唯一的主管機關，無與其他機關進行所謂執法協調會議的必要性。另一方面，在事後的民事救濟、刑事責任等層面上，由於外國法制都是由司法機關主導其之進行，並無行政機關以罰鍰等處分介入餘地，因此司法機關可以經由判決對同一行爲違反二者規範之案件，基於其本身衡平觀及審判獨立的地位，作出判決，當然沒有所謂與其他機關協調的問題。只有我國法制因爲獨特的立法方式與規範方式，方有可能發生執法機關間如何協調的問題。然而，果真有協調的必要嗎？

如同眾所周知地，我國商標法仍是以註冊商標爲其保護前提，希冀其標章受到商標法保護者，即應提出註冊之申請，而由商標主管機關進行審查及是否賦予商標權的決定。此際，應否同意其商標註冊，其審查標準乃是基於商標法之規定，與公平法對表徵如何保護並無關係，若商標主管機關以公平法表徵保護之相關規範，而核駁其註冊申請，則有違反行政法上所禁止之不當連結之虞，實爲不法之處分，當被撤銷。另一方面，公平法對於表徵保護亦不論其是否具有註冊商標之資格，只有其經由具體使用令相關事業及消費者普遍認知時，即應享有公平法上之保護。而當此種普遍認知之表徵受到侵害時，由於其救濟方式並不僅限於管制性處分或罰鍰，表徵所有人尚可依據該法有關民事責任、刑事責任規範等，尋求救濟，公平會是否以行政處分等方式介入，乃是其自由裁量權的行使問題，而無須與商標法主管機關進行協調後，方決定是否以行政處分介入。公平會決定

介入之最大影響，乃是其處分與否的決定，可能會左右司法機關對系爭行為違法有無之認定，惟此一問題乃是司法機關本身對其獨立性、專業性認知的問題，並未牽涉到不同機關的協調問題。

綜上可知，縱使因為我國獨特的立法方式和內容，導致出現其他國家所無之公平會的行政介入、處分，但各該機關本於其法律所授予之職權，各有所司，其執法與否應本於各該法律規範理念與目的進行考量，似無且不應以機關間之協調為藉口，作為其執法怠惰之託詞。從而，縱有需要所謂的機關間之協調，其程度亦僅應停留於如何修法促進整體標章法制規範之最佳狀態，而非有關法律執行上之事項。

2．保護客體

如同前述，現行得為商標註冊之客體，基於審查作業效率與企業實際運使用標章型態等各種考量，僅限於平面、顏色、立體、聲音等事項，方能申請註冊為商標。另一方面，專從社會事實面出發，以防止消費者混淆誤認之公平法表徵規範，當然就必須從消費者對其保護之需求，而不能對其得為表徵之客體，予以限制，只要有防止消費者免於混淆誤認的必要之表徵，即應具有公平法表徵之適格，而應予已保護。

3．保護方式

毋庸贅言地，商標法對於得為其保護對象之商標，乃是採行註冊主義，事業欲享有商標權之保護者，必須先行向主管機關申請註冊，經其審定後，取得商標權之權利保護。此時，商標於申請註冊前，是否曾有過具體使用之事實，在所不問。相對於此，由於乃是針對一定社會事實狀態之信任的保護規範，因此欲享有公平法上表徵規範之保護者，定須其事前有具體的使用行為存在，且因此使用而使得其表徵達到令相關事業或消費者所普遍認知之狀態，方始具有公平法所欲加以保護之表徵的地位。

4．排他權

基於註冊主義所享有之商標，因主管機關的審定而取得「商標權」，具有高度的排他性效力。相對於此，規範於公平法中之表徵，基於公平法維護公平競爭之理念，乃是從禁止他事業不當搭便車之不公平競爭行為規範的觀點出發，且因其乃是基於使用主義對於事實狀態之保護，從而無所謂事前審查、賦予權利之觀念。於此情形下，公平法對於表徵之保護，就非著重於權利賦予之「權利」面，而係基於維持公平競爭秩序之必要，對於不當使用他人普遍認知表徵之「不公平競爭行為」的禁止。

5．效力範圍

毫無疑問地，當商標法基於註冊主義，依審查而以權利賦予方式，對於註冊商標加以保護時，該當商標權的權利範圍，基本上就以主管機關所轄之地理區域爲其商標權效力的地理範圍。相對於此，如同上述，由於公平法表徵規範乃是對於一定事實狀態之保護，因此只有在此事實狀態存在之區域內，方能享受公平法之保護，因此公平法表徵保護之效力範圍，就僅及於該當表徵之普遍認知狀態所及之地理區域範圍內。

6．保護期間

依據現行商標法第二十七條規定，商標權之存續期間乃是自公告註冊當日起十年，但屆期得續向主管機關申請權利之延展。不論如何，基於註冊主要所發生之商標權，其保護期間仍與其註冊主義所強調之形式息息相關，只要有依規定確實繳納規費，不論是否有無使用，即可享受十年期間及其延展之保護，該保護期間內，任何人未經商標權人的同意，不得將相同或近似之商標使用於相同或類似之商品或服務上，否則即構成商標權之侵害。當然，此時有商標法第五十七條第一項第二款之三年以上連續未使用時之廢止的例外。相對於此，強調對一定社會事實狀態予以保護之公平法表徵規範，其保護亦應只限於此社會事實狀態存續期間內，一旦系爭表徵喪失其爲相關事業或消費者普遍認知之地位，即不再是公平法上之表徵，亦無由享受公平法相關規定之保護。

7．民事救濟

商標法對於商標侵害之民事救濟與公平法對於表徵侵害之民事救濟，大抵相同，賦予權利人及所有人預防、停止侵害請求權、損害賠償請求權等權利。較爲不同者，或在於有關損害額之計算。雖然，二者法律於損害額之推定上，除都有以侵害人因侵害行爲所得利益，作爲損害額之推定外，但商標法尚提供權利人得以商品零售單價之五百倍至一千五百倍賠償額或商品總價作爲其賠償額，而公平法則於侵害人有故意情事時，容許表徵所有人得另行請求實際損害額三倍以內的懲罰性損害賠償。惟此等不同處，僅屬輕微，對法律執行無重大影響，較有重大影響者，當在於罰則方面。

8．刑事責任

於罰則規範上，突顯出雖然同樣是有關標章的規範，但由於表徵僅是整體公平法所欲保護法益之一，從立法技術上難能特別針對表徵爲特別的規範，因此對於表徵之侵害亦與對其他自由、公平競爭秩序之侵害一般，受到同樣的罰則處分，結果導致未經主管機關事前審查、無絕對排他權之享有、其效力範圍僅侷限於一定區域內之表徵，對其侵害之罰則，可能遠

遠高於對商標權的侵害。特別是，當現行有關商標或表徵之侵害，都以企業組織爲侵害主體時，鑑於企業組織並無自由刑科罰之可能，從而利用金錢處罰以達到預防、遏止不法之功能，就特別重要。若此，則公平法對於表徵之侵害，除有罰鍰外，其罰金尙高達新台幣一億元，享有較高的違法預防、抑制功能；相對於此，商標法不僅因其規範方式而無罰鍰，對商標權之全力侵害行爲，罰金亦僅停留於新台幣二十萬元以下，不啻鼓勵不肖人士可積極利用企業組織侵害他人商標，未來或有必要思索提高其罰金額度，令違法亂紀之人無利可圖。惟須注意者，公平法自一九九九年二月修正後，對於刑事責任之處罰，除少數例外外，採取所謂的先行政後司法之規範方式，行爲人只有在經公平會依公平法第四十一條處分後，仍繼續實施該當違法行爲時，始受到同法第三十五條之刑事責任規範。

9．取得及維持保護之成本、風險

綜上敘述可知，基於使用主義理念而僅對一定社會事實狀態予以保護之公平法表徵規範，對於表徵所有人而言，實是一種高成本、高風險的保護方式。不僅於取得表徵地位之過程中，必須竭盡所能、花費龐大的時間與費用提高其表徵之知名度，期能達到公平法所要求之相關事業或消費者所普遍認知之地步，但此時其保護範圍亦僅停留於普遍認知之區域內，對區域外之表徵行爲不得依公平法要求保護，且縱使於取得此一普遍認知的地位後，由於一旦對於表徵之推廣有所怠惰，而可能使得不再有普遍認知的事實存在，從而仍必須持續挹注大量的時間與費用，維持此一普遍認知之地位，一旦稍事鬆懈、喪失普遍認知性，即無法尋求公平法的保護，不得不謂其成本既高、風險又大。

相對於此，基於註冊主義經審查所賦予的商標權，不僅其效力及於全國，且因形式保護結果，只要定期繳納規範，即可於一定期間內享有全部的權利保護，完全不用擔心其商標是否爲一般消費者所認知，縱使一般消費者不認識其商標，但只要有未經其事先同意的侵害行爲存在，即可尋求商標法之保護。雖然有一定規費的繳納爲前提，但較諸必須於事前、事後經常性地維持表徵之普遍認知地位的公平法表徵所有人，商標權人爲取得、享受商標法保護之成本與風險，實在是低得多。因此，縱使未註冊之標章，亦可能因使用而取得公平法表徵之保護，但鑑於其成本與風險，實不應鼓勵企業人士，以此方式保護其標章。若此，則對現行我國企業社會應有之運作方式而言，商標法對於標章保護，應居於主要地位，公平法對於表徵之保護，應屬於次要的、補充性的地位，只有在事業應不熟悉商標法制、疏於申請商標註冊時，基於保護相關大眾對於該表徵之信賴，而對於不當使用他人表徵、企圖引起相關大眾混淆之人，予以規範。

四、未來之發展方向

從以上敘述可知，雖然分別隸屬於二部不同法律中，但商標法對於商標之保護與公平法對於表徵之保護，其基本規範理念與目的乃是一致的，都是爲維護消費者利益、保障公平競爭秩序等公益目的而存在，只是不同於商標法僅以賦予商標權的方式，由商標權人本身依商標法相關規定尋求法律救濟，公平法則除同樣容許表徵所有人得依同法規定尋求法律救濟外，公平法的主管機關之公平會，尚可依舉發或職權主動介入相關表徵侵害案件，並於調查後對侵害人處於管制性或罰鍰等處分。從其他國家法制並無此項差別，即可得知，此一重要差別的存在，並未法理要求所必然，而是我國立法機關之立法技術問題，既然是立法機關之問題，解鈴還需繫鈴人，即應由立法機關重新修法解決之，當然相關機關於此應就其專業見解提供立法機關參考，但絕非於現行法制下協調二者間之執法關係，蓋如同前述，各該法律賦予各該主管機關不同的任務與權限，此種任務與權限之不同，不僅不應經由所謂的協調而消滅之，違反法治國家依法行政之理念，更不能因以其他法律規範不同或其他機關執法方式或作爲之不同，而懈怠對於本身所主管法律之執行。再次強調，若有所謂的「協調」，也僅是有關未來如何讓整體標章法制規範更能盡善盡美的修法協調，而非侵害各自執法獨立性之執法上的協調。

若從此一觀點出發，則未來最先要檢討之修法對象，當是公平法第二十條第一項第三款之對甚至在我國不著名而僅是於外國著名之外國著名商標的保護必要性問題。不論是商標法，抑或是公平法，基於屬地主義的規範基本理念，其所應保護者皆應是我國境內的公平競爭秩序或消費者利益，當外國商標並不爲我國消費者所認知，縱令對其加以保護亦對於我國境內的公平競爭秩序或消費者利益，無所幫助。從而不僅基於公平法之規範理念，該款規定應以刪除，於刪除後是否有必要另於商標法中新設類似的規定，實有審慎探討之必要。從阻礙商標註冊之不得註冊事由之規範觀點來看，鑑於容許其註冊並不危及我國境內之公平競爭秩序或消費者利益，從而若欲禁止其註冊，理由當不在於客觀秩序的維護問題，而在於申請人主觀惡意問題上，若此則當可藉由現行商標法第二十三條第一項第十款公序良俗條款，禁止其註冊。倘若政策判斷認爲，有必要將該款規定直接移植至商標法中，此種非屬客觀秩序保護，而係主要惡意要件存在的理論基礎，必須徹底的予以釐清，思索其規範之道。且由對該當外國著名商標之使用，並未危害公平競爭秩序或消費者利益等公益，從而亦不應以刑責處罰之。

其次，另一可能被提出之改進方向乃是，爲釐清商標法與公平法第二

十條規範間的分工關係，或可思考修正公平法第二十條規定，將其適用範圍僅限定於未註冊商標，註冊商標則全由商標法予以規範。然而，此一思考方向並不足採，蓋商標法保護對象乃是註冊商標本身，不問其是否著名，相對於此，公平法第二十條所保護之對象，則限定於相關事業或消費者普遍認知之表徵。倘若，將註冊商標自公平法第二十條的保護對象中移除，將可能發生奇妙的現象。未註冊著名商標可以受到公平法的保護，而必須投入相當成本的註冊商標，縱使符合公平法第二十條的著名要件，卻無法主張該法的保護，對於尋求註冊之人，相當不公平。因此，至少就現階段的規範體系而言，實無將註冊商標排除於公平法第二十條保護對象外之理。不論是公平會或商標主管機關，都不當有如是思維。

設若，商標權人捨商標法之救濟規定而不爲，反而尋求公平法的救濟，則必須問者，乃是商標法是否提供了足夠的救濟手段和效果，否則爲何商標權人捨商標法而不由？另一方面，如果商標權人之所以選擇公平法爲其救濟法律依據，乃是因爲公平會從過去到現在一直漠視公平法第二十六條要求應基於「公共利益」方始啓動其調查程序之要求，而對於僅是私人間的紛爭之公平法第二十條的爭議，亦主動介入、調查，使得一般人誤認可以藉此利用、甚而濫用公平會擁有的人力、物力及調查權限，作爲私用，並藉由公平會的處分作爲其提起民事賠償請求的證據方法之一，則問題出在公平會誤解公平法整體規範之意旨，此實非商標法主管機關所可左右，而係牽涉到公平會的專業及其認知問題。或許，公平會可以思考修法將公平法第二十條規定的違反，排除於該法之行政處分對象外，惟此時所須考慮者，不僅是公平法第二十條的問題，而係同時牽涉到其他亦可能僅是有關私益紛爭的公平法第十九條第一、三、四、五款、第二十一條、第二十二條等規定，將此等規定全部排除於公平會的行政權責外，現實上是否可行，恐怕熟悉公平會現行運作方式及其人員結構之人，都會是悲觀的吧！

或許，徹底的正本清源之道，乃是仿效德國標章法之作法，制定一部保護標章的標章法，除原有註冊商標之保護外，並將現行公平法第二十條相關規定，移至該部標章法中。於此，該部標章法將會同時兼容註冊主義與使用主義之理念，依據註冊或使用給予保護時，其間保護要件、權利發生與取得方式、權利內容、保護期限、權利之限制、權利之侵害、救濟與處罰等，似亦應配合其保護方式之不同，而有不同的內涵及規範，未來當有針對此等問題，作更深入的研析後，再行制定如此一部完整的標章保護法制。

第三節　公平交易法的檢討[16]

由於商標法可作爲商標之標章有限(依據商標法第五條第一項限於「文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式」)，以及過於強調註冊保護制度，致未註冊之著名標章權人可得到之保障有限，立法者爲不變動或破壞商標法之基本體系假設，於是參考當時德、日、韓不正競爭防止法之類似規定，選擇在公平法另闢戰場。公平法第二十條「針對目前嚴重之商業仿冒行爲，就現行法所未能規範者，而有礙公平競爭之行爲」，禁止事業爲使人對相關大眾所共知之「表徵」的「商品主體」或「營業、服務主體」混淆之行爲：[17]

「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行爲：

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，爲相同或類似之使用，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，爲相同或類似之使用，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。

前項規定，於左列各款行爲不適用之：

一　以普通使用方法，使用商品本身習慣上所通用之名稱，或交易上同類商品慣用之表徵，或販賣、運送、輸出或輸入使用該名稱或表徵之商品者。

二　以普通使用方法，使用交易上同種營業或服務慣用名稱或其他表徵者。

三　善意使用自己姓名之行爲，或販賣、運送、輸出或輸入使用該姓名之商品者。

四　對於前項第一款或第二款所列之表徵，在未爲相關事業或消費者所普

---

[16] 本節由劉孔中教授撰寫。

[17] 見公平會 85 年 1 月編印，「公平交易法立法目的與條文說明」，頁 17。

遍認知前，善意爲相同或類似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼受而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品者。

事業因他事業爲前項第三款或第四款之行爲，致其營業、商品、設施或活動有受損害或混淆之虞者，得請求他事業附加適當表徵。但對僅爲運送商品者，不適用之。」

其中「相關事業或消費者所普遍認知」係民國八十八年修改公平法時，取代法條原本使用之「相關大眾所共知」。在公平會的眼中，「相關事業或消費者所普遍認知」與「相關大眾所共知」之意義並無不同，均是「指具有相當知名度，爲相關大眾、事業或消費者多數所周知」，只是爲使「本條構成要件更爲明確」，才作此用語之變動，而並無任何實質之改變。

公平法對於相關事業或消費者普遍認知之表徵的規定，事實上已導致某種程度的「典範轉換」(Paradigmenwechsel)，亦即相關事業以公平法之程序取代了商標法的管道。這或許可以從公平會成立僅十年，就已認定約四十件相關事業或消費者普遍認知之表徵，而最高行政法院在相同期間內卻僅認定約十件著名標章，得到證明。

至目前爲止，公平會、台北高等行政法院及最高行政法院曾認定下列相關事業或消費者所普遍認知之表徵：腦筋急轉彎、中泰賓館、萬客隆、中華賓士、三陽、HONDA、喜美 CIVIC、雅哥 ACCORD、H 形服務標章、企鵝、GUINESS、特使 SIGMA、特使 SIGMA 圖、三陽圖、Bramax MAX-2、金帝、YAMAHA、兜風及圖、兜風及 GENUINE PARTS、悅氏及圖、Louis Vuitton、LITTLE BOBDOG、BATMAN、太古、AVNET、金門特級高粱酒之表徵（白金龍標籤與長頸圓身透明玻璃瓶）、家樂福及「Carrefour 及圖」、黑松沙士、MR. BROWN 伯朗咖啡、「蠻牛及圖」、公賣局「參茸酒」之瓶身標籤、「舒跑運動飲料」外觀，Hugo Boss 生產銷售 Elements Aqua 及 Boss No.1 二款香水之整體包裝、「CARTIER」商標、台灣田邊及其五輪圖、「特級高粱酒」「金門 38° 特級高粱酒」及其所使用之「雙龍圖樣」。

（一）紊亂的現狀

依據二十條處理原則第四點，表彰商品或服務來源(特別是來自某特定事業)是表徵的唯一功能：

1、表徵之功能分不清：重在區別而非表彰來源

> 「本法第二十條所稱表徵，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相

關事業或消費者用以區別不同之商品或服務。
前項所稱識別力，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供。
第一項所稱次要意義，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義。」

準此，公平會民國九十年三月六日（90）公處字第O四五號處分認為，國人熟知之「皮卡丘」因為不易被大眾認為是出自一特定來源，所以並非表徵：

「按著作物角色，必須使大眾能認為是出自一個單一來源，即表彰該商品由特定事業所出品，始有為人攀附之可能；倘系爭角色自始即常以各種媒體出現，即不容易被大眾認為是出自一特定來源，無法表彰該商品由特定事業所出品，即不具備次要意義，無法受到公平交易法第二十條之保護。查本案檢舉人於八十七年八月三十一日出資向日本JAEARL東日本企劃株式會社取得授權（商品化特許權），於台灣等市場上將「神奇寶貝」動畫影集之人物、名稱製成各種產品或使用於商品或服務上，雖「神奇寶貝」動畫影集自八十七年十一月下旬於國內播出以來，收視率高居同時段第一，惟消費者多未注意到上開商品為檢舉人獲授權引進國內，僅有印象認為是從日本引進之卡通人物玩偶。復查本案系爭商品在電視、報紙、招牌、文宣海報等各種廣告上，並未能顯現出自一個單一來源，且消費者購買系爭商品之動機在該玩偶造型可愛，具有美感機能，不在於該系爭商品係出自那一家公司出品，即無法將其與「群英社」或日本任天堂公司產生聯想，不易被大眾認為是出自一特定來源，而具備識別力或次要意義。意即「皮卡丘」雖出自創作，惟其知名乃係社會大眾共同努力之結果，消費者僅知「皮卡丘」人物源自日本，惟其立體化之商品是否源自日本或何者製造，則非消費者所在意，

即難論以公平交易法第二十條所稱「相關事業或消費者所普遍認知」之商品「表徵」。」

不幸的是最高法院八十七年度台上字第七四四號判決亦採相同見解：

「公平交易法第二十條第一項第一款所保護之商品容器、包裝、外觀，僅限於…廠商用以區別商品來源之特徵，須有顯著性、獨特性或辨識性，經該廠商長期使用於商品上，使一般人一見該表徵即知該產品爲某特定廠商所產製，亦即商品之表徵須具有表彰商品來源之功能，始足當之。」

將表彰商品或服務來自某特定事業作爲表徵的唯一功能，是落伍且不切交易現實的。商標表徵之最基本的功能在於將某商品或服務與其他事商品或服務區別。在此基本功能之下，又可細分爲來源功能、保證功能、品質功能(或信任功能)及廣告功能。其中又以來源功能爲十九世紀歐洲商標法制的典型功能，尤其是在公司商號名稱作爲商標之情形，商標可明確指出商品或服務來自某特定事業，所以來源功能最爲顯著。德國舊商標法僅保護商標之來源功能，而不保護其他三種功能。此即公平會及最高法院前述見解的源頭。

然而隨著時代的進步，商標的來源功能大打折扣，因爲 1.商標不僅用於區別人我之商品或服務，而且亦常被用於區別同一事業內不同之商品或服務(例如光陽機車不同之車種名稱)；2.消費者所在意的並不在於是否確實知悉商品或服務來自某一特定事業(例如消費者幾乎都不知道黑人牙膏是由何家廠商生產)，而是其產品之同質性。[18]因此，德國新商標法不再以來源功能爲其唯一保護之功能，商標不再附屬於事業而獨立成爲事業可任意處分之財產標的，並且將舊法不保護之保證功能、品質功能及廣告功能納入保護之範圍[19]。

由此觀之，公平會前述之見解顯然已落伍，更何況商標來源功能之法理亦從未要求相關事業或消費者必須確切知道系爭商品或服務來自某一特定事業(有誰知道「神隱少女」是哪家日本動畫公司出品？)。準此，建

[18] Fezer, Einl MarkenG Rdnr 30-33.

[19] Fezer, Einl MarkenG Rdnr 35.

議二十條處理原則第四點以區別功能取代來源功能。

2、「特別顯著」陰魂不散

第二十條處理原則第四點認爲「所稱識別力，指某項特徵特別顯著」。毫無疑問，這亦屬過時的見解。因爲標章或表徵的最基本功能在於區別，只要能區別不同產品或服務即可，無庸「特別顯著」。商標法於民國八十二年修改時，即是以此爲由刪除其第五條第一項「特別顯著」之要件。沒想到公平會卻在此重蹈錯誤的歷史。至於台北高等行政法院八十八年度訴字第一ＯＯ四號判決，則屬一種玄想：

> 「商品表徵與商標法第五條第二項所指之商標識別性之意義近似，但並非完全相同，商品表徵之判斷，應視該商品有無設計上之獨特性與整體性，而形成一個與其他商品區別之特徵存在。」

3. 誤用「相同或類似使用」

「相同或類似之使用」此一用語，從比較法的觀點來看是較爲少見的，依據本條立法理由的說明應係取自日本與韓國不正競爭防止法。而公平會於民國八十二年六月編印之「各國公平交易法相關法規彙編」中將日本不正競爭防止法第一條第一款翻譯爲：「一.就本法施行地區內所共知之他人姓名、商號、商標、商品之容器或包裝以及其他表示他人商品之表徵爲相同或類似之使用，或販賣、散布、輸出使用該相同或類似表徵之商品，致與他人商品混淆之行爲。」但是此項翻譯與理解有二點錯誤，第一，原文並無「相同或類似之使用」的字眼，而是規定「使用與他人表徵相同或類似之表徵（identical or similar to, another party’s indication）」。第二，混淆之對象不只是商品，而且包括“事業”（business）。[20]因此重點在於系爭表徵是否具有會產生混淆之虞的類似性。日本最高法院於一九九二年終於建立判斷混淆之虞的三個標準：外觀、讀音及觀念；只要有其中一個要素相同，就足以構成混淆之虞[21]。

4.「未註冊之外國著名商標」規範內涵不明

在此必須澄清的是，「相關事業或消費者所普遍認知之表徵」與該條第

[20] Heath, The System of Unfair Competition Prevention in Japan, 294.

[21] Heath, The System of Unfair Competition Prevention in Japan, 95, 97-98.

一項第三款之「未經註冊之外國著名」商標意義是否相同？在立法史料上，從未見立法者對此二者之意義及彼此間之關係有何說明。二者若無不同，則後者已可涵攝於前者之中，立法者又何必特別再就後者加以規定？本書建議吾人回到巴黎公約之一第一項之原本精神尋找答案，亦即會員國允諾對於在註冊國或使用國(而不是在該會員國)內之著名標章提供保護。因此本條所指之「未經註冊之外國著名商標」可以係指雖在我國尚未但已在其他巴黎公約會員國成爲著名商標。當然此種解釋很可能是後設式的假說，但卻也能爲「未註冊之外國著名商標」找到有意義的規範內涵。[22]爲避免用語不清，建議未來公平法第二十條第一項第三款之「未註冊之外國著名商標」改爲「在外國之著名商標」。公平會在二十條處理原則並未對此有何規定，僅在民國八十五年十月二十九日（85）公訴決字第一〇三號決定書提及未經註冊之外國著名商標一次，並且採相同見解：

> 「查訴願人所代理之磨擦消除劑產品商標「X-1R」係屬前揭法條所稱「未經註冊之外國商標」，此爲訴願人所不爭。而爲查明其是否屬外國「著名」商標，本會前曾於八十四年七月三十一日以(84)公參字第〇五七〇八號函請訴願人提供「X-1R 爲外國著名商標之具體事證」，訴願人旋即提供原廠產品說明錄影帶、在台促銷錄影帶、X-1R 產品贊助國際性賽車之快報、產品書面說明書影本、用戶使用說明書影本、原廠自一九九一年即於美國從事行銷之雜誌影本等資料佐證，惟核前開資料僅屬其產品說明及簡略促銷資料，缺乏有關原廠產品於國外市場之營業額、行銷量、占有率等可證明其係屬外國著名商標之資料」。

在此建議未來公平法第二十條第一項第三款之「未註冊之外國著名商標」改爲「在外國之著名商標」。其次，公平法第二十條第一項第三款所稱同一商品或同類商品之用語不僅不符合巴黎公約第六條之一第一項之文字(相同或類似商品)，而且違反世界貿易組織與貿易有關智慧財產權協

[22] 馮震宇則懷疑本款規定是否有繼續存在之必要。見馮震宇等，未經註冊外國著名商標認定原則之研究，第 95 頁。

定第十六條第三項(將已註冊著名商標之保護擴及於不類似之商品或服務)之規定，未來修法時應加以改正。

(二) 將公平法第二十條納入商標法之中

商標法第一條已將「維護市場公平競爭」增列爲本法立法目的之一。商標作爲區別商品或服務之標記，自然亦是事業用以競爭之利器，亦是被其他事業以不公平手段加以侵害的主要標的。因此，先進國家的商標法是與不正競爭防止法攜手並進的，其最新的發展趨勢是將不正競爭防止法與商標有關的規定集中在商標法，亦即儘量將防止不正競爭的條文列入商標法之中。因此對於公平法第二十條未來的命運，建議採德國立法例，將之自公平法刪除，而納入商標法之中，儘早結束目前這種分裂的狀態。

第四節　各種識別標識[23]

(一) 商標的功能

凡本身足以區別不同企業之商品或服務之任何標識 (Article 15 I, TRIPS)，及標識本身不足以區別不同企業之商品或服務，但因使用而足以區別(Article 15 II, TRIPS)。

1、商標法應擴大適用使用保護主義

我國商標法過去二十年來已經過六次大小幅度的修正，然而，連續幾次的修法努力倒有點類似美國的商標法在一九二０年至一九三０年頻頻修法[24]但卻仍然「無法趕上商業的發展」[25]。

就商標保護產生的原因而論，不外乎商標註冊及使用二種，前者可稱爲註冊保護主義（Eintragungsprinzip），後者可稱爲使用保護主義（Benutzungsprinzip）。依據註冊保護主義，商標因爲向主管機關辦理註冊始受到保護，其優點是註冊可提高商標事務之安全性，尤其適於在剛開

---

[23] 本節由劉孔中教授撰寫。

[24] 在這十年中，美國商標法每年均有修法，美國商標法權威學者 McCarthy 忍不住將之稱爲「瘋狂縫入各種修改及修正」（crazy quilt of modifications and amendments）。McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition 4.ed., 1998, Page 5-9.

[25] 此爲美國參議院專利委員會於一九四六年五月十四日提交蘭能法案（美國第一部涵蓋商標及不公平競爭實體及程序規定之法典）時，對之前舊商標法的批評。引自 McCarthy, ibid. Page 5-12.

始建立商標保護制度時所採用，因此亦是目前國際上主要採取的制度[26]。反之，依據使用保護主義，商標註冊並不是或並不是唯一產生商標保護之原因，而是實際的使用。若因爲實際使用而隨即產生商標之保護，則可進一步稱爲無條件的使用保護主義，此可以美國商標法爲代表；若要求實際使用必須達於一定程度（例如「在相關交易圈已取得交易效力」），始賦予商標之保護，則可稱爲有條件的使用保護主義，德國商標法自一八九四年起即兼採此項制度。

然而必須指出的是，商標註冊無論如何有效或完美，終究仍是不免與商業現實脫節，所以自巴黎公約於一九二五年針對著名商標不再以註冊爲保護要件之後，採行註冊保護主義的國家莫不紛紛兼採程度不一的使用保護主義，我國亦然。事實上我國商標制度一開始似乎就是兼採註冊保護主義及超出巴黎公約之有條件的使用保護主義，證諸清光緒三十年（一九O四年）「商標註冊試辦章程」第八條三款後段關於商標不准註冊之規定可見一斑：「不准註冊之商標，如左所列：三、他人已註冊之商標，又距呈請前二年已在中國公然使用之商標相同或類似而用於同種之商品者。」建議未來我國商標法應擴大使用保護主義適用之範圍，使之成爲平行於商標註冊外另一個獨立的商標保護事由。理由如下：

（1）原則上國家不得以行政創設私有財產權

私有財產制作爲法律保護之制度，其正當性的來源不是天賦，亦不是國家得逕行創設或賦予，而是來自於個人作出對他人或社會有貢獻的工作。爲了要鼓勵個人有貢獻的工作，國家才以法律後設地承認並保障該有貢獻工作所附麗之財產，而授予其權利的效力。在智慧財產權的領域尤其是如此，否則無以說明國家何以能夠給予智慧財產權人排他作用遠超過一般財產權的權利－若不是智慧財產權人已對社會做出貢獻工作的話！因此，正如同著作權是對已完成之創作加以獎勵與保護，專利法是對已完成之發明加以獎勵與保護，國家商標行政自無從憑空爲當事人就其未曾因使用而做出有貢獻工作之標示創設權利。只不過當初在建立商標制度時，爲鼓勵事業使用商標，不得不對於尚無人使用而首次由申請人提出商標申請之標示，作出行政安排，使其使用權歸於該申請人使用。因此認真來說，註冊保護主義在適用上應該是有極其嚴格的先決條件，並且不能與他人因

[26] Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 2001 § 4 MarkenG Rdnr. 12.

實際使用而產生的權利相抵觸，這也是爲什麼在商標註冊之後必須設有異議及評定程序以匡正商標註冊之形式與實質權利不符之現象。從理論出發，美國商標法以使用保護主義爲主，再以商標註冊反應商標市場之實況（商標註冊並不能創設商標權），[27]應該是最理想的制度。但是遷就我國採註冊保護主義已近百年的事實，因此建議未來商標法至少應該使因爲使用而已發揮商標作用之使用商標取得與註冊商標相同之保護。

（2）使用保護主義較能滿足市場競爭之需要

市場競爭瞬息萬變，市場競爭的結果更是無從逆料或規劃，因此在商品及商標的競爭上很難以靜態的角度一律要求事業必須依循一定商業化及維護權利之步驟，亦很難以系爭標示是否遵循國家商標行政之程序而論斷其是否有以商標加以保護之需要及正當性。在以註冊保護主義維持市場某種安定之外，商標法尚需採使用保護主義與之相輔相成，才能滿足市場動態競爭的需要。

二、與商號或公司名稱、網域名稱之整合

1. 商號：純機械性比對

(1) 商業在同一直轄市或縣 (市) ，不得使用相同或類似他人已登記之商號名稱，經營同類業務。但添設分支機構於他直轄市或縣 (市) ，附記足以表示其爲分支機構之明確字樣者，不在此限（商業登記法§ 28I）。商號並無「名稱專用權」可言，因爲名稱之保護來自於使用。詳言之，自然人之姓名或法人及團體之名稱並未依據民法或特別法規定而當然成爲一種排他權利。任何自然人不得以其姓名而排除他人使用相同之姓名。至於商號，依據商業登記法第七條及第八條之規定，在開業前應向所在地主管機關申請登記其名稱。主管機關僅審查其是否使用「易於使人誤認爲與政府機關或公益團體有關之名稱」(同法第二十六條)，以及其是否與同一縣市內其他已登記之商號名稱相同或近似（同法第二十八條第一項：「商業在同一直轄市或縣（市），不得使用相同或類似他人已登記之商號名稱，經營同類業務。但添設分支機構於他直轄市或縣（市），附記足以表示其爲分支機構之明確字樣者，不在此限。」)。其審查之項目非常少，幾乎只是機械性地與已登記之商號比對，所以很快就可以完成登記。在公司名稱的

[27] McCarthy, 19-9.

登記上則更爲簡單，負責登記審查的是經濟部商業司，其只審查申請登記之名稱是否與已登記之公司名稱相同（公司法第十八條第一項：「公司名稱，不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，視爲不相同」）。對於此種由國家機關單純以其有無與既有之名稱相同或近似而准予登記之名稱，固然可依據商業登記法第二十八條第一項及公司法第十八條第一項而受到保護，但這只是一種反射利益，並無法產生一種「商號權」或「公司名稱權」，[28] 因此不能用以禁止他人以與之相同或類似的標誌申請爲商標註冊。比較令人信服的是美國多數法院的說法，亦即政府機關授予之公司名稱，在關於此項名稱之權利歸屬的爭議上，不具有任何份量。[29] [30] 公司法於民國九十年十一月十二日修正第十八條[31]之立法理由亦表明相同的見解：

> 「鑒於公司名稱之作用，在於表彰企業主體，賦與企業爲各項行爲時，作爲辨識之用，如同自然人之姓名般，且名稱是否類似，涉及主觀作用，見仁見智，故公司名稱之預查，改爲僅審查是否同名而不及於類似與否之審查。倘涉及不公平競爭情事，依公平交易法及民法等相關法令之規定辦理，與行政機關賦予名稱之使用權，係屬二事。」[32]

（2）雖不可使用公司字樣，但得與其他公司之名稱相同或類似（商業登記法§ 28II：商號之名稱，除不得使用公司字樣外，如與公司名稱相同或類似時，不受前項規定之限制。）

2. 公司：純機械性比對

---

[28] 鄭中人亦採相同見解，見氏著論商號權與商標權，第 210 頁。

[29] McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 9-17.

[30] 諸如「從…公司或商號名稱以及商標的限制中，可以發現一個原則，即不能以他人公司或商號名稱作爲自己之商標使用；同樣，也不能拿他人商標作爲自己公司或商號之名稱」的主張(鄭中人，論商號權與商標權，第 208 頁)，過於簡化。

[31] 該條內容原本爲：「同類業務之公司，不問是否同一種類，是否同在一省(市)區域以內，不得使用相同或類似名稱。(第一項)不同類業務之公司，使用相同名稱時，登記在後之公司應於名稱中加記可資區別之文字；二公司名稱中標明不同業務種類者，其公司名稱視爲不相同或不類似。(第二項)」

[32] 見立法院公報，90 卷 51 期（90 年 11 月 3 日），頁 152。

(1) 公司不得使用與同類業務公司相同或類似名稱（公司法§18），公司名稱並無「名稱專用權」可言

(2) 聯電：知其公司名，不知產品商標之名

黑人牙膏：知產品商標名，不知公司之名

(3) 明知爲他人著名之註冊商標而以該著名註冊商標之文字作爲自己公司名稱，致減損著名註冊商標之識別性或信譽者，視爲侵害商標權(商標法§ 62 No.1)→爲何限於註冊著名商標？減損如何証明？

(4) 明知爲他人之註冊商標而以該註冊商標之文字作爲自己公司名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視爲侵害商標權(商標法§ 62 No.2) →爲何限於消費者混淆誤認？

3. 網域名稱

(1) 表彰在網際網路之地址/明知爲他人著名之註冊商標而以該著名註冊商標之文字作爲自己網域名稱,致減損著名註冊商標之識別性或信譽者，視爲侵害商標權(商標法§ 62 No.1)

(2) 明知爲他人之註冊商標而以該註冊商標之文字作爲自己網域名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視爲侵害商標權(商標法§ 62 No.2)

4、商號、公司名稱、網域名稱均可成爲商標

5、 美麗新世界？

(1) 商標、商號、公司名稱、網域名稱，均由智慧局核發

(2) 原則上，智慧局分別就商標、商號、公司名稱、網域名稱，做純機械式比對

(3) 但申請人可要求智慧局

a. 作實質審查

b. 作跨類（例如商標及商號）審查

但應另外交規費

附錄：關於識別標識的建議條文及理由（劉孔中）

現行條文	建議條文	理由
第二條 凡因表彰自己商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。	第二條 本法所稱商標係指商標係指用於作商業上各種區別之任何標章、名稱及表徵。	一、本條新增。商標一如任何的標識，其最核心的功能是在於區別，除了在區別商品、服務、組織、會籍、商品服務之特性、品質、精密度或產地以外，商標亦可以用來作商業上的其他區別，例如事業。德國 1995 年商標法就是一部統一的標章法，廣泛保護商標，並將以往散見於不正競爭防止法第十六條之營業標誌（事業名稱及著作標題）及同法第三條之地理來源標示（第 1 條），納入商標之範圍。 本法向無商標之定義，本條爰規定區別商品、服務、商品或服務之特性、品質、精密度、產地、包裝、顏色、形狀(包括立體形狀)、容器、提供商品或服務之事業 (包括其姓名、筆名、藝名、字號、商號、公司名稱、網域名稱、營業、設施、活動（例如廣告）)、營業外觀（trade dress）、事業所屬組織或會籍之任何標章、名

		稱及表徵，均可作爲商標。 二、原條文過於狹隘，爰刪除之。
	第二條之一 商標有下列理由之一者，依本法取得保護： (一)依本法申請並取得商標註冊（註冊商標）； (二)因爲使用，致相關事業或消費者認爲該商標已具商標效力(使用商標)； (三)成爲著名商標(著名商標)。	一、本條新增。 二、就商標保護產生的原因而論，不外乎商標註冊及使用二種，前者可稱爲註冊保護主義，後者可稱爲使用保護主義。我國制定商標法之初固採註冊保護主義，以提高商標事務之安定性。隨著巴黎公約於一九二五年針對著名商標不再以註冊爲保護要件之後，採行註冊保護主義的國家莫不紛紛兼採程度不一的使用保護主義，我國亦然。由於我國商業不斷發達，商品及商標的市場競爭瞬息萬變，無法再以系爭標示是否遵循國家商標行政程序爲唯一標準，論斷其是否有以商標加以保護之需要及正當性。在以註冊保護主義維持市場某種安定之外，商標法需採使用保護主義與之相輔相成，才能滿足市場動態競爭的需要。 爰增訂本條規定。一個商標可以同時具備此一、二或三種保護之事由。 三、商標法過於強調註冊保護制度，致未註冊之著名標章權人可得到之保障有限，並不能禁止他人單純使用其標章（未以之申請註冊）之仿冒行爲(商標法第六十一條以「商標權人」爲前題，而「商標權人」依第二十七條第一項限於註冊之商標)，亦無法對後者主張損害賠償。

		與保障著名商標之法理及國際趨勢有違。
	第二條之二 不同商標之優先性應依下列標準定之： (一)申請商標以及註冊商標之間，其申請日或優先權日在前者優先； (二）註冊商標、使用商標及著名商標之間，其取得權利之日在前者優先； (三)依前二款規定不能辨別時間先後者，商標可併存。	一、本條新增。 二、商標權的產生已如前條所述有三種事由，則可能會發生相同或近似商標之申請人或使用人各依據其中一個事由而競相主張其商標權較爲優先的問題。爰參酌德國商標法第六條規定(數項權利發生衝突之解決以時間在前者優先爲原則；若申請日、優先權日及取得該項權利之日爲同日，則各該權利平等並存)，增訂本條。
	第十七條 凡欲申請商標註冊者，應依本章規定申請註冊。 欲行使或主張使用商標或著名商標之商標權者，應同時依本章規定爲該商標申請註冊。	一、　本條新增。 二、相較於註冊商標，使用商標及著名商標權利人並未辦理商標註冊公告，既未善盡告知之義務，亦未繳納任何商標規費，對交易安定不利，復對繳納各種商標規費以維持商標行政制度的註冊商標權人不盡公平。本條爰規定使用商標及著名商標權利人於行使其商標權之際—不論是向智慧局或法院，均必須同時向智慧局辦理商標補註冊，並以實際使用之商品類別繳納各種商標規費。
十七條 申請商標註冊，由申請人備具申請書，載明商標、指定使用之商品或服務及其類別，向商標	第十七條之一 申請商標註冊，由申請人備具申請書，載明商標、指定使用之商品或服務及其類別，向商標專	僅條次變更。

專責機關申請之。 前項商標，應以視覺可感知之圖樣表示之。 申請商標註冊，以申請書載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，提出申請當日爲申請日。 申請人得以一商標註冊申請案，指定使用於二個以上類別之商品或服務。 商品或服務之分類，於本法施行細則定之。 類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。	責機關申請之。 前項商標，應以視覺可感知之圖樣表示之。 申請商標註冊，以申請書載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，提出申請當日爲申請日。 申請人得以一商標註冊申請案，指定使用於二個以上類別之商品或服務。 商品或服務之分類，於本法施行細則定之。 類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。	
第二十三條 商標有下列情形之一者，不得註冊： 八 相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者。 一五 有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。 一二 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。 一八 相同或近似於我國或與我國有相互承認	第二十三條 第一項第八、十五、十八款刪除 第一項第十二款 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損或不當利用著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。	一、本條第一項第八(相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者)、十五(有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限)及十六款(有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者)，囿於對商標之認知太狹窄，而認爲國際性組織或國內外機構之名稱、徽記、徽章、標章、姓名、藝名、筆名、字號、法人、商號或其他團體之名稱不是商標，縱使其已「著名」，否則直接適用第十二款之規定即可。本法前已擴大商標定義，第八、十五及十六款可刪去。俾一方面簡化條文，另一方面可避免因爲此三款規定與第十二款不一致而引發之疑義，亦即何以

保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。		著名之國際性組織或國內外機構之名稱、徽記、徽章、標章、姓名、藝名、筆名、字號、法人、商號或其他團體之名稱，不能對抗減損其識別性或信譽之虞的後商標註冊？ 二、第一項第十二款原條文禁止混淆、減損著名商標識別性或信譽之行爲，卻不禁止榨取著名商標商譽之商標使用行爲。但是歐盟、德國與美國之商標法制一致認爲，對著名標章之保護，除了禁止在相同或類似商品或服務上申請註冊有混淆之虞的商標及減損著名標章識別力及聲譽之商標外，亦禁止在非相同或類似商品或服務上不當利用著名標章，以防止榨取商譽（或稱形象轉移 image transfer），即相關大眾對於系爭商標所屬事業之同一性或關聯性雖然並未混淆，但是其中之一可能攀附、坐收另一商標之商譽所生的經濟果實。爰修訂本款規定，俾禁止不當利用著名商標或標章之識別性或信譽之商標註冊。
第五十一條 第三項 商標之註冊有第二十三條第一項第十二款情形係屬惡意者，不受第一項期間之限制。	第五十一條 第三項 商標之註冊有第二十三條第一項第十二款情形係屬惡意者，或商標之註冊有第二十三條第一項第十二款情形雖屬善意，但於註冊後未使用者，均不受第一項期間之限制。	一、　前二項不變。 二、世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第四條第六項建議，若後商標之註冊出於善意，而於註冊後並未使用，則由於其未使用，以致著名標章權利人無法注意到後商標之存在而申請評定，故會員國在此不得限制著名標章權利人申請評定後商標註冊無效之期間。爰將

		此項意見納入本項規定。
第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視爲侵害商標權： 一　明知爲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爲自己公司名稱、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。 二 明知爲他人之註冊商標，而以該商標中之文字作爲自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。	第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，爲侵害商標權： 一　未經同意，使用他人註冊商標之文字作爲自己商標使用於相同或近似商品，致商品或服務相關事業或消費者混淆誤認之虞者。 二 使用他人註冊商標之文字作爲自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關事業或消費者混淆誤認之虞者。 三　使用相同或近似於他人著名註冊商標之商標，致商品或服務相關事業或消費者混淆誤認之虞者；或以該著名商標中之文字作爲自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致顯有減損或不當利用著名商標之識別性或信譽之虞者。 四　明知爲他人未註冊之使用商標或著名商標，而使用相同或近似之商標，致商標或服務相關事業或消費者混淆誤認之虞者；或以該著名商標中之文字作爲自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致顯有減損或不當利用使用商標或著名商標之識別性或信	一、本法迄無關於侵害商標權之行爲的規定，僅能從本法第二十三條第一項推論之。爰於本條增列侵害商標權之行爲態樣。 二、本條第一款是最典型侵害商標權之行爲，即未經同意，使用他人註冊商標之文字作爲自己商標使用於相同或近似商品，致商品或服務相關事業或消費者混淆誤認之虞者。 三、本條原本要求實際減損及混淆誤認，但是商標是無體財產權，對其侵害不同於對其他權利侵害，往往不易具體舉證，特別是當侵害發生在公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，更是難以證明有實際減損或混淆誤認，爰有修訂爲減損或混淆「之虞」的必要。 四、本法第二十三條第一項第十二款既已增訂禁止不當利用著名商標，則不當利用著名註冊商標於自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，自然亦屬侵害商標權之行爲，爰於本條增列之。 五、商標註冊保護主義以註冊公告達成公示，商標使用人對此等商標即必須有所認知，不得以不知其他商標已註冊公告爲侵權行爲之抗

	譽之虞者。	辯，因此本條第二款原本以「明知」爲要件，並無必要，爰予刪除。 六、至於他人未註冊之著名商標，不一定要每一個人都知悉，所以仍有要求「明知」之必要，爰增列第三款規定。
第二十七條 商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間爲十年。 商標權期間得申請延展，每次延展專用期間爲十年。	第二十七條 商標權期間爲十年，商標權期間得申請延展，每次延展專用期間爲十年。 註冊商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權。 使用商標及著名商標，自權利人證明相關事業或消費者認爲該商標已具商標效力或著名時起，由權利人取得商標權。	一、本條第一項及第二項整合原本第一項及第二項之規定，並稍做文字調整。 二、本條第三項特別再針對使用商標及著名商標，明定其商標權之始日，以及其權利人之舉證責任。

第五節　表徵探微

前言

公平法關於商標的規定主要在第二十條，即表徵侵害的規定。另外，第二十四條的不公平行爲也可能涉及商標。本節僅探討表徵課題。

依照公平法第二十條第一項的規定，事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行爲：

(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，爲相同或類似之使用，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，爲相同或類似之使用，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、輸入使用該項商標之商品者。

表徵的概念

一、表徵是商標

表徵的概念好像很神秘，其實很簡單。只要以商標的角度來看，即可化繁爲簡，理論一以貫之，並能融合國際上商標與表徵概念的發展趨勢。

歐體商標指令把表徵納入商標的範圍，歐洲各國於是相應配合修正商標法。例如德國原把表徵規定於不公平競爭法中，之後將該部分挪移至商標法。與貿易有關之智慧財產權協定也於商標的條文中納入表徵的概念，要求會員國遵守。此外，許多國家在過去數年中，都相繼修正商標法，明文納入表徵。

我國商標法自民國八十六年開始接受顏色組合的註冊（第五條第一項）。至於立體商標、聲音商標、嗅覺商標等，仍不予註冊。九十二年的商標法更擴大商標的形式，包括聲音、立體形狀，而且把舊法的「顏色組合」改爲「顏色」。新法的「顏色」，除顏色組合外，也包括單一顏色。這些都是表徵。

二、何謂商標？

傳統上所說的商標，意義狹隘，多指已經註冊且用於商品（別於服務）的平面視覺可感受到的文字、圖形等。此處所說的商標，採廣義說，意義恢宏，泛指一切形式的辨認區別商品及服務的符號，不論它是否已經註冊，是否爲平面形式，是否爲視覺可感受到，是否用於商品或服務。現行商標法大致上採廣義說。公平法第二十條的表徵，也屬廣義的商標。

狹義與廣義的商標，本質上並無不同，都是用來辨認區別商品或服務。所不同者只是它們的形式，以及是否有註冊。因此，兩者的基本原理應屬一致。

三、表徵的形式

公平法的表徵，不限形式，包括姓名、商號、公司名稱、商標（較狹義）、標章（較狹義）、商品容器、包裝、外觀，以及其他任何形式的商品或服務的表徵。公平會近年處理的表徵形式，有如下列（按未盡都獲救濟）：

(1) 書名及編排格式：「腦筋急轉彎」系列書。

(2) 商品容器、包裝、外觀：某機油潤滑油包裝、國農乳品的包裝容器、「雅美茶盤」花草圖樣、「茶杯圖」及「茉莉花圖」、「免警蟑殺蟑堡」、亞信檸檬派包裝、吊標槍商品外觀及包裝、綠力水蜜桃汁外觀圖樣、勞力士手錶外觀、某太陽能熱水器、某食品乾燥機、某開關、百能鉛筆原子筆外觀、「戀」咖啡鮮奶油的包裝外觀、「CROSS」包金筆與亮鉻筆。

(3) 商標：「企鵝」（服飾）、「萬客隆」（量販）、「三商」（百貨等）、「中泰」（旅館）、「SOL-FA」（牙刷）。

(4) 商標併用的識別系統：併用「三陽汽車」、「喜美」、「雅哥」、「HONDA」、「CIVIC」、「ACCORD」及「H」形服務標章（汽車及汽車修理）。

(5) 公司名稱及特取部分：「中華賓士」（汽車）。

我國公平法採列舉概括模式，因此任何的表徵形式，如果符合以下所述要件，應受保護。視覺的表徵，固無問題，聽覺、嗅覺、味覺、觸覺形式的表徵，也可成爲公平法的保護對象。另外，網站上常出現的活動式（忽隱忽視、忽東忽西等）圖形文字，也不應被排斥在外。

表徵侵害的要件

公平法對於表徵的侵害，課以民刑責任，以保護表徵。現在先就公平法第二十條第一項第一款及第二款所述的表徵，簡述它侵害的基本要件如下：

(1) 該表徵必須有識別性；

(2) 該表徵必須無功能性；

(3) 該表徵必須爲相關事業或消費者所普遍認知；

(4) 必須造成混淆。

此外，如果要課侵害者刑事責任（公平法第三十五條），必須侵害者有故意方可，因爲刑事責任以基於故意爲原則（刑法第十二條第一項）。

一、識別性

識別性指表徵能用以辨認自己的商品或服務，並與他人的商品或服務相區別（參看商標法第五條第二項）。公平法未明定表徵必須有識別性。如前所述，表徵是商標（廣義），用以辨認及區別商品或服務。因此表徵必須有識別性，乃理所當然（參看行政院公平交易委員會處理公平交易法第二十條案件原則第四點，該原則下稱「處理原則」）。

按「識別性」一語，民國八十六年修正之前的商標法稱爲「特別顯著性」（如八十二年修正的商標法第五條第二項），實務上有時簡稱「顯著性」，前述處理原則稱之「識別力」。民國八十六年修正的商標法把「特別顯著性」一語刪除。現行商標法及智慧財產局已全面使用「識別性」一語（商標法第十九條、商標識別性審查基準）。

一般而言，商品或服務的通用名稱沒有識別性。例如以「個人電腦」一語作爲個人電腦的商標，消費者看到此語，即無法憑此辨認區別廠商的商品。又說明性的文字也無識別性。例如「蘋果」一詞用於蘋果汁，只是說明該商品是蘋果所製成，無法憑此辨認區別廠商的商品。

通用名稱或說明性不一定要出於文字。例如理髮服務所用的紅白藍三色標識即寓有通用名稱之意，如以此標識作爲表徵，即無識別性。又如把檸檬汁放入黃綠色檸檬形的塑膠容器內出售，該容器具有說明性。

以文字作爲表徵時，判斷是否爲通用名稱或說明性，比較容易。在非文字的情形，則非易事。通常都是以該圖形、造形等是否獨特，而能使消費者把商品與廠商聯想起來，作爲認定是否有識別性。如果圖形設計等稀鬆平常，或包含常用的花草圖案，很可能就沒有識別性。

二、第二重意義

有些文字、設計等因爲具有說明性，或平淡無奇，不具識別性。如果這些文字、設計等在市場上經過相當時間的使用，消費者已經能把這些文字設計與廠商聯想起來，換言之，消費者已經能憑此辨認區別商品或服務出自該廠商，此時該文字、設計等已經成爲該廠商的識別標識。這種情形稱爲第二重意義（secondary meaning），也屬有識別性（參看商標法第二十三條第四項，前述處理原則第四點）。

第二重意義指其後產生的（second in time）意義（有識別性），以別於原來的（primary）意義（說明性）。它是另一種意義，但不是次要的意義（前述處理原則第四點用「次要意義」一詞，應爲翻譯的差異所致）。

三、功能性

表徵必須沒有功能性，才受公平法的保護。有如前述之識別性，公平法未明文規定此一要件。處理原則第九點之(三)規定，具有實用或技術機能之功能性形狀，不具表彰商品或來源之功能，非公平法第二十條所稱的表徵。

功能性是指具有實用性。例如商品或包裝的形狀能使該商品或包裝較有效的發揮功能，或降低製造成本等。認定功能性，除了從這些實用的角度來觀察，也應該考慮到競爭者是否有其他替代設計，可在市場上進行有效的競爭。如果替代設計愈多，表示某設計愈不具功能性。

受保護的表徵不得具有功能性，有兩層理由。其一，實用性特色的專用權，只能透過專利法予以保護，以防止廠商欲達長期保護特定功能的目的，規避專利法，以表徵來偷渡。其二，爲確保自由有效的競爭，應使競爭者能自由襲用有效競爭所需的特色。

以上所說的功能性著重實用的功能，稱爲實用功能性。美國實務上也有認爲功能性包括美感的功能，稱爲美感功能性。如果形狀或設計具有美感，縱無實用的功能，也不受保護。不過，這只是少數說。我國公平法的表徵，應僅指實用功能性爲宜。

在一般的文字表徵或平面圖樣，大致上不會有功能性的問題。它基本上發生在商品或容器的立體表徵上，即商品或容器的形狀或外形。

公平法實務也曾承認美感功能性，認爲筆桿上圖案及排列方式和筆桿色調，是爲增加商品的視覺效果，具有美感機能，不受公平法第二十條的保護。但前述處理原則並未納入美感功能性。

四、功能性與識別性的關係

功能性與識別性是不同的概念，兩者無共存或互斥的關係。但前述處理原則及公平會實務似認定功能性與識別性兩者互相排斥，謂某商品或容器的形狀如有功能性，即不具表彰商品或來源的功能（處理原則第九點之(三)）。

按公平法未明文規定識別性或功能性。公平會只有解釋現行法條文字，以求突破。就識別性的要件，公平會認爲已涵蓋在「表徵」的概念內（處理原則第四點），尚無大礙。至於把功能性的概念納入識別性之中，難免扭曲功能性的真義。

五、相關事業或消費者所普遍認知

公平法第二十條第一項第一款及第二款的表徵，必須爲相關事業或消費者所普遍認知，始有表徵侵害的可能。

公平法在民國八十八年修正之前，要求表徵必須爲「相關大眾所共知」。公平會實務上曾認爲該表徵須足使商品的相關交易對象見到此表徵時，雖不必確知該商品主體的名稱，然而有相當人數會把它與特定的商品主體產生聯想。這項解釋似乎相當於前述「第二重意義」的概念。

但是依照前述處理原則，相關事業或消費者所普遍認知指具有相當知名度，爲相關事業或消費者多數所周知（第三點），著重多數周知，知名度顯然超過上述實務見解「相當人數」的聯想。

依照處理原則的規定，判斷表徵是否爲相關大眾所共知，應該綜合審酌該表徵所涉的廣告量、行銷時間、銷售量、市場占有率、媒體報導的廣泛程度、商品或服務的品質及口碑。此外，主管機關的見解也是考慮因素之一（第十點）。

就字面上言，新法「相關事業或消費者所普遍認知」的規定似乎是舊法「相關大眾所共知」的闡明，並無新的意涵。

六、混淆

公平法第二十條第一項第一款及第二款表徵的侵害，必須因相同或類似的使用，致造成混淆。所謂相同或類似的使用，字面上似乎著重使用的方法或場合相同或類似。不過它的真義在強調使用相同或相似於該表徵之文字設計等（參看處理原則第五點）。表徵是否相同或相似，應該從表徵的外觀、讀音及意義來判斷，看相關事業或消費者於購買時是否會有混同誤認之虞（參看處理原則第五點）。在實際認定時，還須要適用下列原則

（處理原則第十二點）：

(1) 具有普通知識經驗之相關事業或消費者施以普通注意之原則；

(2) 通體觀察及比較主要部分原則；

(3) 異時異地隔離觀察原則。

至於混淆，是指消費者對商品或服務來源有誤認誤信而言（處理原則第六點）。例如誤以爲甲公司的商品出自乙公司。此時，公平會應審酌下列事項（處理原則第十一點）：

(1) 具普通知識經驗之相關事業或消費者，其注意力之高低；

(2) 商品或服務之特性、差異化、價格等對注意力之影響；

(3) 表徵之知名度、企業規模及企業形象等；

(4) 表徵是否具有獨特之創意。

七、混淆或混淆之虞？

公平法第二十條表徵的侵害，以「混淆」爲認定要件之一。而商標法及國外法制則以「混淆之虞」爲出發點，因此我國也有學者認爲公平法的「混淆」，應解爲「混淆之虞」。此兩者究有何差異？

「混淆」指消費者「實際上」受到混淆。因此，主張「混淆」，必需舉出消費者實際被混淆的事實。至於應提出多少消費者被混淆的證據，則爲證據取捨的問題。「混淆之虞」指消費者被混淆的可能性，著重一般的相關消費者可能被混淆的抽象結論，不以消費者實際被混淆爲要件。消費者被混淆的事實，爲認定混淆之虞的有力因素，但未必即能當然爲此認定。反之，縱無實際混淆，仍不妨混淆之虞的認定。

違反公平法第二十條有刑事責任（公平法第三十五條）。依照罪刑法定主義的原則，公平法第二十條的「混淆」一詞，不宜解爲「混淆之虞」。因此公平會用法時，也都很謹慎地咬住「混淆」一詞，避免「混淆之虞」的用語。但是很矛盾的，公平會認事用法並不提出實際混淆的證據，只是片面抽象的認定有混淆，此其一。再且，公平會的處理原則所提出混淆的考量因素，都是國內外用以認定「混淆之虞」的考量因素（第十一點，見前述），此其二。

就法制面而論，「混淆之虞」的概念符合商標與不公平競爭的理論，應該是最佳的選擇。

著名商標

一、概說

公平法禁止事業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、輸送、輸入使用該項商標之商品（第二十條第一項第三款）。

本款情形，如果不予明定，應該大致可涵蓋於第一款商品表徵的規定。不過，或許爲向國際宣示我國保護外國著名商標的努力，特別單獨將之列出。

國際上保護著名商標的規定，最早出現於巴黎保護工業財產權公約第六條之二，重點在保護未在本國因註冊或使用而取得商標權的外國著名商標（用於商品）。今日各國相關規定都不脫離此公約的基本精神及架構。與貿易有關之智慧財產權協定更將巴黎公約的規定擴及用於服務的著名商標。公平法上著名商標保護的規定與巴黎公約相似，倘循此方向來瞭解，應不致有太大偏差。

公平法本款的規定只保護未經註冊的外國商標（用於商品）。外國用於服務的商標可依照第二款服務表徵或商標法的規定予以保護。

本款與前二款最大的差異在於無須證明混淆。此並非公平法厚此薄彼。實則本款因爲下列的嚴格條件，應該已包含混淆的概念，或者說應該視爲已有混淆：

(1) 本款只適用於著名商標，它的知名度超越前二款「相關事業或消費者所普遍認知」的情形。如要仿用，消費者應很容易產生混淆。

(2) 本款的仿用，只限於著名商標涵蓋的同一或同類商品，比較容易造成混淆。而前二款不限於同一或同類商品或服務。如果仿用著名商標於非同一或同類的商品，應該適用第一款商品表徵的規定，證明混淆的存在。

不過，就下述「著名」的認定標準而言，以上「視爲混淆」的解說似又不成立。如果「著名」指在外國著名而言，未必會在我國造成混淆或混淆之虞。公平法如予以保護，應非出於商標保護的一般原則，或許是出於誤解或行政上的矯枉過正（見後述）。

二、何謂著名？

何謂著名？應該在何地著名？巴黎公約保護著名商標的規定，並不要求該商標在本國（尋求保護之國）註冊或使用，但必須在本國著名，並且

造成混淆之虞。因此，著名應指在我國著名而言。公平法「外國著名商標」一詞予人須在外國著名而無須在我國著名的印象。我國也有論者認爲著名是指在外國著名，至於在我國是否著名，則非所問。此論點是基於立法的意旨。立法理由說：「查仿冒外國著名商標之行爲，係不道德行爲，具有可責性，影響我國對外信譽頗巨」（見本章第一節）。

保護只在外國著名的商標，顯然背離國際上保護著名商標的模式，是特異的法制，難免一廂情願之譏。

公平會或法院並未對著名給予具體的定義。如前所述，它的知名度，應該超過「相關事業或消費者所普遍認知」的情形。與貿易有關之智慧財產權協定提供一項參考。依照該協定，著名的認定，應斟酌相關大眾對於該商標的知悉。換言之，著名是指對於相關大眾著名而言，無需對整個社會大眾著名。至於相關大眾如何知悉該商標，則在所不問。至於何謂相關大眾，該協定似指通常接觸相關商品或服務之大眾。由於我國已於民國九十一年一月加入世界貿易組織（WTO），而受此協定拘束，此協定的著名認定標準，對我國極具指標作用。

另外，商標法也有著名商標的規定。智慧財產局於八十九年八月修訂「著名商標或標章認定要點」，納入世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）關於認定著名標章的規定，內容較爲具體詳盡，具有實用的參考價值。

三、何謂同類商品？

其次，仿用外國著名商標，只限於同一或同類商品。同一的意義不難瞭解。何謂同類？有以爲應該參考商標法上商品的分類。查著名商標的國際協定或外國立法，未見有用「同類」一詞的情形，一般都用「類似」（ similar ）一語。 因爲著名商標的保護是基於混淆的理論，商品是否同類，與混淆並沒有很密切的必然關係，但是商品類似，則與混淆息息相關。參閱公平法的立法資料，公平法上「同類」一詞很可能是英文字 similar 的另類譯詞（如巴黎公約第六條之二的 similar 一字，有中文翻譯爲「同類」）。何謂類似商品，公平法以及它的衍生法規都未予界定。應可參考商標法實務上的認定。

另根據某位參與公平法起草者的認知，公平法上「同類」一詞即指當時商標註冊的同一分類而言。立法當時的商品分類類別較多，涉及同類商品的衝突商標，後申請者不得註冊。當時商標法尚無「類似」商品的用語。

又如果公平法外國著名標章的保護，不在針對混淆或混淆之虞或在我

國著名的外國商標（見上述），「同類」用語是否妥適，即無討論的實質意義。

公平法或商標法的抉擇

表徵或商標的保護，基本上有兩項成文法，即商標法與公平交易法。在法律的選用上，應該如何抉擇呢？

商標法規定註冊制度，它的內容也一直環繞在註冊這個主題上。以往商標的形式限於傳統的形式。註冊的商標受保護，未註冊但已使用的商標在例外的情形下可享有保護。當事人可向智慧財產局申請註冊，或請求智慧局拒絕他人註冊。已註冊的商標受侵害時，可以請求法院給予民刑的救濟。現行的商標法已擴大商標的形式，接受顏色、聲音、立體形狀的形式（見前述）。

公平法不涉及註冊，對於各種形式的表徵，賦予法律上的保護，不論是否註冊，但必須各該表徵爲相關事業或消費者所普遍認知，或爲著名者方可。所涉的主管機關是公平會，它具有準司法權。受害者也可至法院進行民刑程序。

就實質的意義而言，公平法原來的實益在保護非傳統的商標或表徵形式以及未註冊的商標。現行的商標法已擴大商標的形式，公平法的實益已大幅減少。

雖是如此，註冊商標如果符合公平法的要件，也可依據公平法尋求保護，公平法的救濟模式有時較有遏阻效果（見本章第二節）。

就實際案件的保護策略而言，尋求保護的廠商如有可能，常會向公平會投訴，許多律師也如此建議。向公平會投訴無需額外支付費用。公平會有準司法權，被認爲或許可以較迅速而有效地調查並處理案件。當然，投訴並不表示成功。近年來的諸多公平會表徵案件，最後是以違反第二十四條而結案。

表徵與商業名稱

「表徵」用語

公平法使用「表徵」一詞，概括公平法保護的商業上標識。該詞意涵佳，是新創的法律用語，廣爲學界及實務界歡迎及使用。但在此成功之後，也隱藏著概念的模糊化。「表徵」喧賓奪主，令人忽略公平法「表徵」的基本類型及功能。另一方面，法條中堆砌混雜的詞語，令人目不暇給。

參考國際上的英文文獻，公平法「表徵」一詞，應相當於英文的

designation（參看美國不公平競爭法律整編第九條、第十二條、第二十條，德國商標法第一條英譯）。它是 TRIPS 第十五條第一項及歐體商標指令第二條的 sign（標識或標記）。標識或標記在地理標示時，則稱爲 indication（TRIPS 第二十二條及德國商標法第一條英譯）。簡言之，這些用詞是同義字，在不同的場合、條文、法治區有不同的措辭。

在國際上論述相關課題時，大抵都使用類型用語，罕見以 designation、sign 或 indication 作爲智慧財產權的課題用語，因爲此等用語只是一般性的範圍說明或界定。但我國則習以「表徵」一詞籠統地概括公平法保護的標識，主管機關及各界似亦不願釐清或區分表徵的類型及功能，造成觀念上的混淆。

「表徵」的類型

參照國際上的認知、發展及趨勢以及公平法的條文內容，公平法的「表徵」應該包括下列三種類型：

(1) 用於商品的商標（民國九十二年修正前的商標法稱爲「商標」）；

(2) 用於服務的商標（民國九十二年修正前的商標法稱爲「服務標章」）；

(3) 商業名稱（trade name）。

上述（1）和（2），在九十二年修正的商標法統稱「商標」，不再使用「服務標章」一詞。

公平法第二十條第一項第一款禁止使用「顯示他人商品之表徵」，而「致與他人商品混淆」，明指上述（1）的表徵（商品）。同條項第二款包括上述（2）的表徵（服務），似也可兼括上述（3）的表徵（見下述），同條項第三款則僅指用於商品的著名商標（觀念上屬上述（1）的表徵）。

比較混淆不清的規定是第二款。依照該款的規定，事業就其營業所提供之「商品或服務」，不得「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，爲相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」此規定一方面說它的表徵是「表示他人營業、服務之表徵」，另一方面又禁止事業就所提供的「服務」（第一項的前文）爲侵害行爲。此外，該款也要求「致與他人營業或服務之設施或活動混淆」。這些用詞表達的意涵不一致。自第一項前文的「服務」二字來看，第二款的表徵似指用於服務的商標（上述（2）的表徵）。但自該款本文觀察，此表徵也與「營業」、「設施」或「活動」有關。它究竟是那一種表徵，不易釐清。

參照國際上的類型及用語，第二款的表徵應該包括用於服務的商標以及商業名稱。本文假定條文中的「營業」二字指英文字 business。該英文字固有營業（指行爲或活動）的意義，在商標及不公平競爭的領域內，也常指營業主體、事業、店家而言。如果「營業」指營業主體，則辨識該主體的標識爲商業名稱（trade name），了無疑義。所謂商業名稱，通常多以文字（如我國的公司名稱、商號）爲之，但以其他形式爲之，亦無不可，例如公司識別系統的標識（如某種顏色組合、或卡通動物、人物等）即扮演商業名稱的角色。參照美國不公平競爭法律整編第十二條的規定，商業名稱指公司名稱、商號以及其他一切辨識商業主體並得藉以與其他商業主體相區別之文字、名稱、符號、設計及標識。依照此種假設及解釋，條文中的「設施或活動」應可涵蓋於商業主體或服務的意涵內，無需特別列出，以免造成解釋上的困擾。

關於第二款的範圍，處理原則似不著重「商業名稱」的類型（參看第六點混淆的定義）。

基於以上的討論，本文認爲未來商標法制（含公平法）的立法方向，宜著重標識的類型，以求簡明，不宜籠統地以「表徵」概括。

商業名稱與商標

商業名稱的保護屬不公平競爭的課題。它和商標（用於商品及服務）的法理相同，都在避免混淆之虞，只是辨識的對象不同而已，一爲辨識商業主體，一爲辨識商品或服務。同一標識常同時扮演兩者的角色。商標法不要求商標必須專供商標使用（辨識商品或服務），不得作爲商業名稱。在諸多情形下，商業名稱作爲商標時，多作爲「主商標」（house mark），也就是「當家」的商標。在主商標之外，另有專供商標用途的「產品商標」（product mark）。

由於商標的範圍不斷擴大，商標案件及立法成爲主流，以及上述商業名稱與商標的關聯性，商業名稱多附屬於商標法制之下，準用商標法的規定。

我國商標法亦宜明文納入商業名稱的保護。

第六節　完備的商標法[1]

公平法立法針對的需要

公平法於民國八十年二月四日公布。當時除日本及韓國外，似未見以「公平交易」爲名的法律。[2] 所以國際上沒有公平交易的既定課題，一切因國而異。我國制定公平法時，彙集各國相關法律的課題，[3] 都爲一部公平交易法，課題繁雜，但是只有四十九條簡略的條文。

關於「表徵」的規定，立法意旨在針對當時商標法無法兼顧的不公平競爭行爲。當時商標法的商標形式很狹窄，限於平面的視覺文字、設計等，而且商標法基本上只保護註冊的商標。經註冊者才有「商標專用權」。未經註冊者，無「權」可言，不受保護。此外，一直有令人詬病的襲用未註冊外國著名商標的情事。

依照今日的事後之見，當時似只需修正商標法，擴大保護即可，無庸煩勞公平法。但當時國內外有學理及官僚上的意的牢結（ideology），認爲商標法只能管註冊，商標不得有「權利」，除非經由註冊創設（並參看民法物權篇第七百五十七條「物權，除本法或其他法律有規定外，不得創設。」）。「權利」與「非權利」的嚴格區分以及差別待遇迫使歐陸（含日本等）把問題搬移至不公平競爭的舞台。在不公平競爭的領域內，可以擱置「權利」的課題，只討論是否有不公平競爭。

令人困惑的公平法

公平法表徵的規定甚爲簡略，公平會曾訂頒處理原則。它的規定及用

---

[1] 本節由趙晉枚教授撰寫。

[2] 日本有「禁止私的獨占及確保公平交易之法律」，韓國有「穩定物價及促進公平交易法」及「限制獨占及促進公平交易法」。

[3] 參照經濟部中華民國七十五年四月一日編印的「各國公平交易法有關法規彙編」，我國制定公平法時所參考的法律包括：美國休曼法（Sherman Anti-Trust Act）、美國克萊登法（Clayton Act）、美國聯邦交易委員會法（Federal Trade Commission Act）、美國韋伯波門法（Webb Pomene Act）、美國馬利蘭州「多層次推銷禁止法」、美國紐約州「連鎖式推銷禁止法」、西德營業競爭限制防止法、西德不正競爭防止法、日本禁止私的獨占及確保公平交易之法律、日本不正競爭防止法、日本關於訪問販賣等之法律及施行令、日本關於防止無限連鎖會之法律、韓國穩定物價及促進公平交易法、韓國限制獨占及促進公平交易法、韓國不正當競爭防止法、香港「多層式推銷禁止條例」、南非競爭維護與促進法。

詞，本身存有諸多疑義及誤導，甚或扭曲法律的規定（另見本章他處的論述）。以下逐點列出法條及處理原則不妥、令人困惑或有違法理之處。

1. 「仿冒」

「行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則」（94.8.26 公法字第 0940006982 號令發布修正，簡稱「處理原則」）第一點明定表徵案件爲「仿冒案件」，格局及視野太狹隘，國際上通常以「侵害」（infringement）稱此不當行爲。公平法第三十條也使用「侵害」一詞。

2. 「表彰」、「顯示」、「表示」

公平法第二十條及處理原則就表徵的功能，用語不一，有的用「顯示」商品（第二十條第一項第一款），有的用「表示」營業、服務（第二十條第一項第二款），處理原則使用「表彰」。這些中文詞語意義不明，它的對應英文是 identify，意指辨識、辨認或識別，已經是國際上的標準用語。

3. 相關事業或消費者「所普遍認知」

以「普遍認知」（及修正前的「共知」）作爲商標或標識保護的要件，是國際的特例，或許全球只出現在日本、韓國及我國的不公平競爭法制。國際上的普遍標準是「著名」（well-known）。公平法「普遍認知」與「著名」是否同義詞，有各種意見。「普遍認知」宜修正爲「著名」。

4. 「交易關係」

處理原則第二點規定：「本法第二十條所稱相關事業或消費者，係指與該商品或服務有可能發生銷售、購買等交易關係者而言。」此規定大致上正確，但是依照商標法原則，所謂相關消費者，不必限於可能有「交易關係」者，也包括利益收受的關係。

5. 表徵與識別性

併合處理原則第四點及第七點的規定，公平會似認表徵即等於「識別力」，扭曲法條本文的規定。依照法條的規定以及前述討論，表徵是一項標識，該標識必須具有識別性，但不等於識別性。識別性是指標識有辨識區別的能力。此標識（表徵）可以「使用」、「附加」。公平法本文及處理原則第八點例示若干表徵，第九點例示不得爲表徵之事例。但識別性則無所謂「使用」或「附加」。兩者不可混爲一談。處理原則不宜因爲公平法本文未明定識別性的要件，而強將表徵與識別性劃上

等號。在同一處理原則，前後緊臨規定（第七點至第九點）即有矛盾。

6. 「多數」

處理原則第三點要求「普遍認知」須爲「多數」所周知。何謂「多數」？是否指「過半數」（majority）？此點可以更加具體。外國法制通常不會用「過半數」這樣量化的詞語，通常都會用一些較概括的字詞，以供判斷者個案認定。

7. 「特徵」

處理原則第四點說表徵是「某項具識別力或次要意義之特徵」，完全望文生意。表徵的「徵」字是「象徵」詞中「徵」的意義，不是「特徵」。「表徵」是憑以識別的標識或符號（另見 5.）。

8. 「識別力」

處理原則第四點提到表徵須具有「識別力」，在商標法稱爲「識別性」，兩者不同應只是措詞的差異。由於商標法的「識別性」一語已經廣泛使用，並且成爲法定用語（商標法第十九條），公平法或許可以採行同一詞語，以免造成認知的差異。

公平法只於處理原則第四點規定「識別力或次要意義」。此種實體要件宜明文規定於公平法條文中，不宜認爲「表徵」二字當然內建識別性的要件。「表徵」二字宜使之中性化。

9. 「次要意義」

處理原則第四點規定「具次要意義之特徵」。所謂「次要意義」應即指英文 secondary meaning 之意。英文 secondary 在字典上固然有「次要」或相類的譯詞，在商標及不公平競爭法則不宜如此迻譯。因爲 secondary 在此指時間在後（second in time）。詳言之，secondary meaning 指在原來的意義（primary meaning，不宜譯主要的意義）之後所蛻變出來的意義。它是商標本身的「主要意義」，不是「次要意義」。英文 secondary meaning 如譯爲「第二重意義」或「第二層意義」，可以避免「次要」的意涵。

又第二重意義原本適用於文字標章，因爲文字會有原來的意義及其後的衍生意義。之後此語在美國已普遍使用，也適用於非文字的標章（包括產品形狀、聲音等）。不過，美國及歐洲的商標法以及官方規章都不太使用「第二重意義」，而使用「取得的識別性」（acquired distinctiveness），以求精確。

10. 「特別顯著」

處理原則第四點第二項規定：「前項所稱識別力，指某項特徵特別顯著」。如前所述識別力應即指識別性。「特別顯著」是「識別性」的過時用語，會導致認知的差異。今第二項以二者互訓，難免循環論斷。

11. 功能性與識別性

處理原則第九點例示「具實用或技術機能之功能性形狀」不得爲表徵（依該原則指不具識別性）。顯然將二截然不同之課題混爲一談。

12. 「長期」繼續使用

處理原則第四點第二項說「次要意義」必須經由「長期繼續使用」方可。其實，現今媒體及通訊發達，第二重意義也可於短期內達成。該「長期」二字，並無必要。所重者是繼續使用的成效，即產生區別的力量。

13. 「爲相同或類似之使用」

公平法的「爲相同或類似之使用」語意難測，字面上似乎著重使用的方法或場合相同或類似。但實際上指使用相同或近似於該表徵的標識（並參看處理原則第五點）。

14. 「類似之使用」

涉及二名稱、商標或標識是否相似。商標法使用「近似」，公司法舊條文及商業登記法的相關條文），使用「類似」。商標法與公平法宜有一致的用語。

15. 「混淆」

公平法要求必須達「混淆」，始構成侵害。目前國際上以及商標法都只要求混淆之虞。或許「混淆之虞」已包括於公平法第三十條「有侵害之虞」的概念中。

16. 「猶有」

處理原則第五點說：「猶有」混同誤認之虞，語意很唐突不自然，可使用「有」即可。

17. 「來源」混淆

處理原則第六點界定混淆，指「來源」的混淆。現今國際上多已接受關聯、贊同等關係的混淆。

18. 「混淆」的考量因素

公平法明定「混淆」爲侵害之要件，認定「混淆」應斟酌「混淆」之事證，而非如處理原則第十一點僅列出若干「混淆之虞」的考量因素。「混淆」之最佳事證是消費者調查，該證據竟被摒斥於「混淆」考量因素之外。

再且，第十一點的考量因素清單甚簡陋，所列因素未必都指向混淆，與混淆有關的諸多因素卻未列入。該點也沒有概括條款包容未列出的因素。

19. 「不同業務種類」

處理原則第十四點規定，二公司名稱中標明不同業務種類者，即非相同或類似之使用。此規定過於狹隘、僵硬，大開方便之門，偏離不公平競爭法避免混淆的法理。

20. 「不溯既往原則」

處理原則第十七條規定：「公平交易法施行之前，某項已爲多數相關廠商所共同使用之商品容器、包裝、外觀或其他表徵，致相關事業或消費者無從依其容器、標示之外觀辨識其來源時，即不得再由某一事業主張係其最先使用，而排除他人之使用。」此規定本質上非不溯既往規定，而爲表徵是否具有識別性的規定，依識別性的規定處理或將該特則納入識別性的規定中即可。法律原本即不溯既往，無待特別規定。公平法已施行十餘年，此規定實益不大。

21. 「外國著名商標」

如前所述，公平法第二十條第一項第三款保護未註冊之「外國著名商標」，此規定滋生疑義。

22. 「同類商品」

如前所述，公平法第二十條第一項第三款所謂的「同類商品」一語，並不妥適。

〔以上檢討只限於公平法第二十條第一項的規定及處理原則的相關規定。該法同條第二項及第三項係建構於第一項，不是門檻性的規定，暫不檢討。另外，公平法第二十四條也會涉及表徵的問題，但應只是情節較輕或較週邊的課題，也暫不檢討。〕

泛黃簡陋的公平法

公平法於民國八十年制定。它的規定應該是參酌下列二項外國立法所制定：

(1) 一九三四年三月二十七日的日本不正競爭防止法第一條第一項第一款及第二款；及

(2) 一九六二年十二月三十日韓國不正當競爭防止法第二條第一款及第二款。

現在分別抄錄如下（條文均引自經濟部於中華民國七十五年四月一日編印之各國公平交易法有關法規彙編）：

日本不正競爭防止法

第一條（不正當競爭行爲之禁止）

因下列各款之一之行爲而其營業上利益有被侵害之虞者，得請求行爲人停止其行爲：

一、對本法施行地區內所共知之他人姓名、商號、商標、商品之容器、包裝及其他表示他人商品之標記、作同一或類似之使用，或將該項使用之商品予以販賣、散布或輸出而與他人商品混淆之行爲。

二、對本法施行地區內所共知之他人姓名、商號、標章或其他表示他人營業及商譽之標記，作同一或類似之使用，而與他人營業設施或活動混淆之行爲。

韓國不正當競爭防止法

第二條（不正當競爭行爲停止請求權）

因左列各款之一之行爲而有侵害及營業上利益之虞者，得請求行爲人停止其行爲。

1. 對國內所共知之他人姓名、商號、商標、商品容器、包裝以及其他表示他人商品之標幟，作同一或類似之使用，以之販賣、分贈或輸出商品而與他人商品混淆之行爲。

2. 對國內共知之他人姓名、商號、標章，以及其他表示他人營業之標幟作同一或類似使用而與他人營業設施或活動混淆之行爲。

這些規定都是極其陳舊的規定，遙遙落後於現代商標及不公平競爭的理論及原則。如前所述，公平法表徵的規定除於八十八年作一次無關閎旨

的解釋性修正外，在過去長達十餘年憲法都多次修正的期間內，表徵的規定隻字未動，維持原貌，不敷因應現代的市場狀況及法制的發展。其間商標及不公平競爭的理論及實務有快速而重大的變革。若干概念也更加釐清、明朗。可惜公平法未能予以吸納。

相較於智慧局專責的商標法規，公平法表徵的規定甚爲簡略、粗陋。表徵的形式、成立、侵害、侵害的抗辯，公平法以第二十條單一條文全包。另外，公平會訂頒該條的處理原則二十一點，規定也甚簡略、語焉不詳，而且其中四點是程序的規定（第十八點至第二十一點）。

異養兄弟

目前的商標法制及課題分歸兩個交集有限的體系：

兩部法律

兩種法律認知

兩種法律語言

兩個互不隸屬的機關（專責或兼責）

兩種官僚文化

兩派學者專家

兩種研究預算

更重要者，兩種截然不同的國內外動力、壓力或期許

這有如異養兄弟，不是正常的現象。

商標法已茁壯

商標法於公平法制定後，歷經多達七次的修正，即民國七十二年、七十四年、七十八年、八十二年、八十六年、九十一年及九十二年的修正。其中，民國八十二年的修正更是全面翻新，納入較多的課題及較細緻的規定，全法多達七十九條，商品及服務分類也相應改採尼斯國際分類，邁向國際化。除以上修正外，商標有關的規章及準則也大量訂定或修正，以因應並落實本法的修正。商標法規可以彙編成一冊。

經此七度修正，商標法制已茁壯、現代化、國際化。其間，商標專業人員（官員、學者、商標權人、代理人等）的互動及國內外交流及活動顯得額外頻繁，針對商標法論著及教學也有質與量的大幅提升，整體呈現一片榮景。

關於公平法表徵的課題，商標法的修正已經大幅涵蓋，而且規定較完整、細緻。現說明如下：

(1) 商標的形式：民國九十二年修正後，商標的形式已經擴大，包括顏色（顏色組合、單一顏色）、聲音及立體形狀（第五條第一項）。這些形式大致相當於公平法表徵所保護的範圍，智慧局刻正研議全面開放商標的形式。一經全面開放，即可全面涵蓋公平法的表徵形式。

(2) 商標權的成立：關於商標權成立的實體要件，商標法除第五條及第二十三條有詳盡的規定外，智慧局也廣徵學者專家及實務界的意見，訂頒諸多規章、基準等，以落實本法的規定。

(3) 認定商標權成立的制度：商標權是否成立，通常由智慧局的審查員審查。之後，有核駁理由先行通知，核駁決定、註冊、異議、評定、訴願、行政訴訟的完整認定制度。

(4) 商標的使用：商標法第六條、第五十八條、及第五十九條規定構成商標使用的要件。

(5) 商標權的範圍及侵害：商標法第二十九條明定商標權的範圍，即排除混淆之虞的範圍。此範圍與商標權的侵害規定呼應（第六十二第二項）。

(6) 侵害的抗辯：商標法第三十條明定各種阻卻商標侵害的事由：（a）合理使用；（b）功能性；（c）先前的善意使用；（d）權利耗盡。

(7) 侵害的救濟：商標法於第六十一至第七十一條有詳盡的民事及行政救濟規定。第八十一條至第八十三條訂定刑事罰責。

商標法或許欠缺的部分是基於使用（非註冊）所生商標權益的規定，這是公平法的賣點之一。不過，因爲這種情形而必須訴諸公平法的情形應屬有限。第一，公平法的門檻甚高，必須達到「普遍認知」的程度。能跨過此門檻的表徵，爲數甚少（參看處理原則第十點）。第二，跨過門檻表徵的所有人通常會具有高度的聲望財力（參看處理原則第十點）。此種所有人較有保護自己權益的敏感，因爲註冊所需花費很有限，不循註冊保護的機制，而單欲接受公平法的繁重舉證責任及高度不確定性者，應數特例。第三，公平法保護的表徵形式，已經大致上爲民國九十二年商標法涵

蓋，尋求註冊保護已經非法律上不能。

因此，單純適用公平法表徵規定的成功案件近年來應已大幅減少。[4]

回歸商標法

基於前述實況的探折，公平法是否仍需要繼續保留表徵的規定，政府是否仍然必需另外單獨維持一個單位（或一組人力、一項制度）來照顧這些表徵案件。它的答案已經躍然紙上。

商標法應是公平法「表徵」的家。

商標法迎接表徵的規定，方向其實很簡單，只需作下列簡單的調整即可。

1. 全面開放商標的形式（format），凡有識別性者（先天或後天的識別性）的標識，都列入得註冊的對象。
2. 保護未註冊各種形式的著名商標，免於侵害，不採「普遍認知」的要件。
3. 加入著名商業名稱的保護。不採「普遍認知」的要件。
4. 調整侵害的救濟模式，使之平衡。

總結及建議

基於本章前述討論，特就商標法與公平交易法的分際總結及建議如下：

(1) 關於商標法與公平法的分際，只探討法律適用的分際（即何時適用公平法，何時適用商標法），並無實益，重要者在研議未來的立法方向。

(2) 根本解決：公平法刪除表徵的一切規定。相關課題全由商標法規範。

(3) 過渡解決：前述(2)的建議需經由立法程序，何時可以達成，難以預測。在未達成之前，建議立即全盤修正公平法第二十條的規定以及該條案件的處理原則。

---

[4] 據非正式瞭解，公平會鑒於違反第二十條的規定有刑責，在認定上趨於嚴謹。

1. 由於政府資源及預算分配不同、專業人力多寡不同，爲有效利用整合政府資源及專業人力，並避免公平法與商標法的無謂歧異，建議由公平會洽同經濟部智慧財產局依照現今商標及不公平競爭法制發展的情形，全盤研擬公平法第二十條及該條處理原則的修正案。此一建議亦可避免政府單位及法律各吹各的號。關於修正的初步參考方向，本章均已提出（見前述）。

2. 建議侵害表徵案件，僅由法院處理，不再由公平會處理。法院爲辦理案件的需要，得委請公平會、智慧局等爲適當的協助或提供意見。

第五章 其他商標法制課題

第一節 聲明不專用

概說

「聲明不專用」即指英文的 disclaim（動詞）或 disclaimer（名詞），意指不予主張。聲明不專用即「聲明不主張專用權」之意。此概念及用語似源自英國法制。

聲明不專用制度目前已爲國際上普遍採行，或明文訂於法條中，或在實務上承認，以排除商標註冊的障礙。

國際法制

歐盟（英）

聲明不專用的制度似源自英國法。依照英國早期的規定，得註冊爲商標的項目（particulars），甚爲嚴格。之後法律予以放寬，商標除必要項目（essential particulars）（如有識別性的設計）外，尚可增加其他的字詞等。爲配合此放寬，一八八三年的「專利、設計及商標法」對於此增加的字詞等，明文規定「必須在申請書中不對於增加事項主張任何專用的權利，其陳述及不主張之副本，應登載於註冊簿。」（must disclaim in his application any right to the exclusive use of the added matter, and a copy of the statement and disclaimer shall be entered on the Register）（第六十四條第二項）（按上述「專用」一字，英文有「排除」的意涵）。

英國聲明不專用的制度原較繁瑣，實施強制的及任意的聲明不專用。一九九四年的商標法予以簡化，刪除強制的聲明，於第 13(1) 條保留任意的聲明不專用。該條規定：

> (1) 商標註冊之申請人或註冊商標之所有人得 —
>
> (*a*) 對於商標中任何指明之要素，聲明無專用之權利，…
>
> （略）
>
> 商標之註冊有聲明不專用 … 者，依第九條所賦予之權利（按指註冊商標所賦予之權利）即因而受限制。

新法只規定申請人可以聲明不專用，但未言明何者可以聲明不專用。實務上似參照舊法規範來處理。

關於此新制的法案，史崔克來德議員（Lord Strathclyde）在眾議院（House of Lords）說明如下：

> 共識是該規定（按指舊法規定）已過時，經由白皮書（White Paper）及其後本法案所諮詢的多數人歡迎結束強制的聲明不專用。現今法律的經驗顯示，不僅申請人和註冊長（registrar [1]）間的協商會延長，因而大大增加商標代理人所收的費用，… 而且此結果通常被所發生的事件追趕上。今日可能認爲無識別性者，經由使用能成爲有識別性。
>
> 眾議院將有興趣知道，澳洲政府業已就其註冊制度徵詢使用人（按指商標使用人，下同），也剛發佈一項商標法草案的法案。它有如今日諸位議員眼前的法案，只規定任意的聲明不專用，廢除了註冊長要求聲明不專用的權能。我認爲這說明我們正在做的不僅與我們的使用人所要的一致，也與國際上正發生者一致。
>
> 因此，我不認爲改變此法案會符合商標註冊處使用人的利益。依照政府的看法，對於構成商標部分的事項，不賦予任何排他的權利，此甚明白。那是一項重要的陳述，而且確實是權威性的陳述。

關於上述對於只構成商標一部分的事項，註冊不賦予排他的權利一節，白皮書說要將此陳述加入商標法，但結果並未加入。

美國

美國最高法院早在一九二〇年的判例中，即承認聲明不專用的商標實務，至一九四六年制定藍能法（Lanham Act）時，明文將此制度納入，旨在調和兩項原則：（1）結合標章（composite mark）中含有不得註冊的部分時，可容許該標章註冊。（2）該結合標章註冊後，須防止申請人對其中不得註冊的部分主張專用。美國法制不要求割除該不得註冊的部分，因爲標章在申請前已經實際使用，若割除部分，有若干顧慮，聲明不專用即可達到目的。

依照美國法的規定，聲明不專用有三項要件：（1）該標章必須是結合標章；（2）標章中的某部分（稱爲「結合部分」component）不得註冊；（3）

---

[1] 依照英國用語，registrar 一詞，表面上常指「人」，但實質上意指（或代表）「機關」。

除該結合部分的問題外，該標章必須得註冊。以下分別就各要件討論。

藍能法規定，聲明不專用適用於標章的結合部分。所謂結合部分，指該部分是結合標章的一部分。所以聲明不專用的對象是結合標章，它的要素（結合部分）必須不是融合而不分者。和結合標章相對者是一體標章（unitary mark），無適用聲明不專用的餘地。

結合部分不得註冊的理由通常指該部分具有說明性或誤導性（尚未致欺罔性）。如果是類名（generic term），縱屬不得註冊，必須刪除，無法聲明不專用。

日本

日本商標法在其舊法時代，曾經有過聲明不專用（日文原文爲「權利不要求」）制度，惟現行商標法於一九五九年制定時，同時廢除此一聲明不專用制度，理由主要有五：（1）舊法時代之「有被認爲主要部分之虞的部分」之文義解釋相當困難；（2）主要部分之認定的審查相當困難；（3）實質上不具有識別性之標章可能因本制度的濫用而被註冊爲商標；（4）對其侵害有無刑事責任的疑問；（5）類似與否判斷時之解釋上的不明確性等。雖然，該項制度已遭廢除，惟曾經擔任過日本特許廳審判長之網野誠於其著作中認爲，縱令於現行商標法下，有關主要部分的審查仍無法避免，而聲明不專用制度不僅可將權利關係明確化，從審查之經濟、便利性而言，實有留存該制度之必要[2]。

近年來，恢復聲明不專用制度之業界呼籲，仍時有所聞，但並未構成修法之意見。

大陸

大陸的商標法中雖無聲明不專用的法規明文，在審查實務上，只要商標的整體具識別性，容許申請人對於商標中部份不具識別性之設計聲明「放棄專用權」。

[2] 網野誠，商標，頁 417，第三版，有斐閣，1995 年。

我國法制

現行法制

商標法第十九條規定商標中無識別性的部分，得於聲明不專用後，容許該商標註冊。該條規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」

依此規定，聲明不專用只針對商標中說明性及無識別性的部分，該部分與商標整體必須存有一種無法割捨的關係，即「若刪除該部分，商標即失其完整性」。一經聲明，則有下列意義及後果：

（1） 被聲明的部分並非自商標圖樣中刪除，該部分仍爲圖標的一部，有它的重要性（見後述）。若干先前的法制要求申請人自商標圖樣中刪除有問題的部分（另送無該部分的圖樣），以獲得註冊。此種法制已經式微。

（2） 聲明不專用最直接而根本的效果，在該商標得因而克服被聲明部分所產生的障礙。如果沒有其他障礙，該商標即可獲得註冊。

（3） 申請人（嗣後的商標權人）對於被聲明的部分，不得主張專用。換言之，他人若之後使用該部分作爲商標的內涵，商標權人不得主張侵權。

（4） 商標權人的商標權限於整體的圖樣，對於被聲明的部分無法單獨分別地主張權利，但對於該部分爲整體圖樣之一部，一如其他商標，得主張整體圖樣的權利。所以他人如果嗣後使用被聲明的部分，結合其他內涵，如就整體而觀，與本件商標有近似，仍可能構成侵權（參看民國八十三年七月十五日修正公布之商標法施行細則第二十八條第二項）。「混淆誤認之虞」審查基準闡明：「商標圖樣中有聲明不專用之部分者，在與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分爲整體比對，此乃爲前述整體觀察原則之必然體現。惟亦應注意，聲明不專用部分雖列入商標整體爲比對，然而不具識別性部分並非作爲識別商品或服務來源之標識，所以在比對時，該不具識別性的部分會施以較少的注意。」（基準 5.2.12）

立法緣由及沿革

我國在早期尚無法令明文規定時，在實務上即已有不予專用的相關案例。就此等案件之實質內容觀察，其與現行之制度並無太大之差異，亦應屬部分不專用制度之實踐。[3]

就法令之變遷探討，早在民國八十一年五月十六日，當時主管商標業務之經濟部中央標準局即已在商標公報中公告：「商標圖樣中有部份爲不能專用者，如符合以下三要件，可准予申請註冊。1. 去除該部分則失其商標之完整性。2. 申請人聲明該部分無專用權。3. 該商標已在使用。」

此一公告係爲回應當時亞特蘭大奧運主辦單位所提出奧運標誌之申請案，相關之申請案在申請人以書面聲明部分不專用後，均告核准。

嗣後在八十三年七月十五日修正公布之商標法施行細則第二十八條中將前揭公告內容列入（但刪除「該商標已在使用」的要件），並加列審查之近似的基本原則，其全文爲：「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經聲請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」「前項圖樣於審查有無與他人之商標相同或近似時，仍應以其整體圖樣爲準。」

此一條文所以稱「特別顯著性」及無「顏色或立體形狀」等文字，乃係因爲八十二年修正公布之商標法中仍沿用早期之用詞，對構成商標之積極要件以「特別顯著性」表示，而非現行法中之「識別性」，且當時尚未開放單一顏色及立體形狀商標之申請，故其與現行法第十九條之規定略有

---

[3] 諸如：民國四十四年之註冊第 03186 號「共榮醬園」商標即有「惟圖樣內好味辣椒圖好味辣椒醬及說明文字不在准予專用之列」；46 年之註冊第 06254 號「月星」商標亦有「惟圖樣內味吉兩字不在准予專用之列」；47 年註冊第 08488 號「老味母及圖」商標有「綜合維他命」文字不在准予專用之列」；註冊第 08489、08490 號、08491 號「老味母及圖」三商標則分別加註「白麥精」、「紅麥精」三字不在准予專用之列，及「鎮江醋」文字不在專用之列。加註類似文字之案例甚多，其原因大多爲當時之申請人非常喜歡以商品之包裝全圖作爲商標申請，因此審查人員在核准時，經常主動加列某某某不在專用之列等文字，以避免不必要之紛爭發生。此外，在民國五十年間又因「PEPSI COLA」「百事可樂」及「COCA COLA」「可口可樂」等商標之延展發生爭議，其原因爲：英文之「COLA」與中文「可樂」本爲商品之名稱，但是在該等商標原始申請註冊時，當時適用之商標法中並無「指定使用商品之名稱不得註冊」之規定，不過在民國四十七年修法時已增列了相關之規定（第二條第十款）。因此該等商標在申請延展時，就發生了應否准許之疑慮。相關之案件在經過多次之協商後，終於達成共識，即由專用權人於延展申請時聲明放棄英文「COLA」及中文「可樂」等文字之專用權，但仍保有該等文字之特殊書寫方式之權利，官方則依此條件核准延展。就此等案件之實質內容觀察，其與現行之制度並無太大之差異，亦應屬部分不專用制度之實踐。

不同。嗣後又於民國八十九年十二月公布「聲明不專用審查要點」，該要點於現行法施行後之民國九十三年四月修正。

檢討及建議

問題及實施狀況

我國法要求聲明不專用的部分，「若刪除該部分則失其商標之完整性」。依此規定，似乎融爲一體的各部分，才可以聲明不專用，其他的情形則否。此規定的形成背景（民國八十一年五月十八日的中央標準局公告），據聞似爲針對當初一件整體性圖樣設計的商標。我國的法制和美國似正相反，也可能是世界上的特例。

就各國聲明不專用的制度而言，我國的要件（如上述）並不妥適。我國實施聲明不專用制度多年。在商標實務上，似不會強調此「完整性」的要件，智慧局的聲明不專用審查要點也不予論述，實務上似只著重某一部份是否爲說明性或無識別性，智慧局遇此情形（如說明性等），多建議申請人聲明不專用，所以適用的形情很頻仍。

又目前鮮有申請人自行主張不專用之情形，通常皆由智慧局主動備函，表示聲明不專用可克服無識別性的問題。備函前，審查人員須先認定商標中某一部份是否無識性。

惟此一認定及聲明與否似又屬多餘。因商標是否具有識別性應自整體觀之，縱某一部份無識別性，不當然影響商標整體之識別性。倘整體有識別性，即應認符合識別性的要求。商標中部份是否無識別性，是否聲明專用似已非問題所在。如欲要求審查員爲部份有無識別性的認定，似多此一舉。則聲明不專用似乎又多餘。況且，如智慧局備函表示申請人可聲明不專用，倘申請人不爲回應，智慧局是否即予以核駁或逕行予以註冊，即有所爲難。[4]

或許基於此種論證，英國及日本均已廢除審查機關可要求聲明不專用之規定。

另外，聲明不專用制似乎引致矛盾。因爲既然因爲聲明不專用而過關，即暗示商標整體上有識別性，有商標權; 商標的權利存在於商標整體，而

[4] 目前智慧局實務上有依職權爲不專用之核准處分者。

不在其中的各部分，則聲明不專用即無任何意義。又英國目前仍採任意的聲明不專用制。凡經聲明不專用者，商標註冊的權利即「因而受限制」（restricted accordingly），表示有其權利上的實質效果，並非多餘。

建議

聲明不專用制度，各國採行甚普遍，亦有少數國家曾實施，但之後因認定困難等因素而廢除，如日本。至於創行此制之英國則於一九九四年之商標法予以修正，廢除強制性之聲明不專用（第十三條（a）項）。我國實務界對此制之存留亦各有意見。例如商標是否有識別性，應就整體而論，其某一部分不論是否有識別性，倘整體而言其有識別性，即應予以註冊。又商標權係存於商標整體，而非各別部分。該制度固有理論上之瑕疵及運作之困難，惟整體而言，大致仍爲各界所接納。

聲明不專用的制度，不問以何種形式實施，只在確認若干字詞等無識別性，留於官方記錄，以便日後審查或侵權的參考，避免申請人反悔。縱無此制度，不當然表示商標中的任何部分都有專用權。

聲明不專用之部分有宣示之作用，可供廠商參考，亦可供日後註冊准駁及商標侵害與否之參考。蓋認定是否有混淆之虞而不得註冊，或是否有侵權，聲明不專用之部分通常可減少倚重。[5] 美國一直採用此制度，主要即基於上述考量。

故仍建議維持該制度，僅就不妥之部分予以修正。

我國聲明不專用制度，均以若刪除說明性或不具識別性之部分則失商標之完整性爲要件，惟該要件之意義不明，且與國際上之認知亦欠融合，爲商標法制之特例。按各國實施聲明不專用制度者，均未加此要件。我國實務運作似亦不著重此要件。建議刪除商標法第十九條規定的「若刪除該部分則失其商標之完整性」要件。

我國維持此制度，可予智慧局裁量權，並可明文規定若申請人未能提出令人信服之理由表示其商標有識別性或聲明不專用，可予核駁，以免審

[5] 混淆誤認之虞審查基準 5.2.12 規定：「商標圖樣中有聲明不專用之部分者，在與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分爲整體比對，此乃爲前述整體觀察原則之必然體現。惟亦應注意，聲明不專用部分雖列入商標整體爲比對，然而不具識別性部分並非作爲識別商品或服務來源之標識，所以在比對時，該不具識別性的部分會施以較少的注意。」另參看美國上訴法院聯邦巡迴法院二〇〇四年案 In re Chatam International Inc., 380 F.3d 1340。

查人員左右爲難。因此，建議增加規定（第二項），以因應商標專責機關通知申請人可聲明不專用，而申請人不於指定之期限內爲表示之情形。此時應容許商標專責機關視此不表示爲聲明不專用，以利案件之進行。關於此項，研究成員亦有建議商標專責機關裁定不專用，申請人得就此裁定提起訴願。

再法律亦可規定智慧局可無待申請人的表示，於核准註冊時，自行對於商標中的某一部分加註其無專用權。

第二節　異議及評定的合併

概說

對商標註冊的質疑，各國商標法制大致上採兩種體制，即異議及評定無效（本報告視情形簡稱「評定」）。傳統上，異議是針對已經核准審定，但尚未註冊的案件。異議的對象是官方核准的行爲。異議如果成立，原先核准即失其效力，商標不得註冊。而評定則是對於已經註冊的案件。評定如成功，註冊即予撤銷，視爲自始未註冊。

就最終實質的效果而言，兩者並無不同，即商標未獲註冊的保護。但就其觀念而言，兩者有差異，異議案件尚未註冊，故無從撤銷註冊。而評定案件，則是對已註冊的案件，撤銷註冊。簡言之，一爲註冊的先行質疑程序，另一爲註冊後的補救程序。

傳統上認爲商標註冊申請核准，尚未賦予權利，故容許任何人以異議對之質疑，以求事前的慎重。商標一旦註冊，申請人即獲得商標權，且事前予任何人異議的機會，爲維持註冊的安定性，可以申請評定者，大抵上只限利害關係人。

晚近有少數法制採取所謂的註冊後異議制。即註冊申請一經核准，立即予以註冊並公告，以供任何人在法定的短期期限內提出異議。異議若成功，則撤銷註冊。在此制度下，異議與評定的界線已趨模糊。因爲兩者都是針對已註冊的案件，若質疑成功，都會撤銷註冊。所差者似乎只是何人可以提出某一程序，提出某一程序的法定期間而已。

如後所述，我國已經改採註冊後異議制。

國際法制

日本

日本近年來工業財產法制有關異議及評定制度之最大改革，乃是自二〇〇四年一月起，將過去於發明專利法、新型專利法及新式樣專利法等各個法律中，分別存在的異議提出制度與無效審判制度（相當於我國法上之舉發撤銷），統合爲一，廢除異議提出制度，而將之融入於無效審判制度。是次法律修正，雖然亦意識到商標法中亦有異議提出制度與無效審判制度二者之分化，但草案起草人以現時針對同一商標同時提起異議及要求無效審判之情形並不多見，從而異議提出制度仍有其獨自之存在理由，從而放棄對其修正之構想，惟未來仍應持續注意、觀察於商標法中二者制度統合之必要性。

依據日本商標法第四十三條之一規定，任何人自商標公告日起二個月內，如發現該商標有不應准予登記但卻予以登記之瑕疵時，得依指定商品或服務類別，向主管機關提出異議。相對於此，得提起無效審判請求者，僅限於利害關係人，惟除部分相當於我國商標法第五十一條第一項之五年除斥期間的限制外，對得要求無效審判之期間，並無限制。二者有關於得提出異議或要求無效審判之事由上，大致相同，都是對於不得註冊之商標，予以註冊者；只是於無效審判上，有部分公告之後方始發生之無效事由，例如商標權人成爲不得享受日本商標法保護之外國人時、其商標註冊成爲違反國際條約規定時、註冊商標與國家或國際機關之標識成爲相同或類似之標章時、註冊商標變得有違反公序良俗之情形時、註冊商標變得有引起對於商品或服務品質發生誤認之虞時等事項。

異議提出制度與無效審判制度二者最大之不同點，當在於其處理程序上。於異議提出制度之情形，停留於商標主管機關與商標權人間程序進行；相對於此，無效審判制度之設計，乃是盡量採取提起無效審判之人與商標權人二者間之當事人進行主義的作法。

具體而言，在異議提出制度上，一旦有人對公告之商標提起異議，主管機關即應對商標權人送達該異議提出書面的副本，令商標權人知悉有異議之提起，進而進行攻防程序。此時，異議提出人之作用僅限於異議之提出，並未進入後續的異議審理階段。由此可知，異議提出制度仍是基於公眾審查之理念，藉由公眾集體的力量，發現主管機關審查過程中可能疏忽之處，並藉由異議提出申明此一疏忽之處。一旦提出異議後，異議審理程序的進行主體，就是主管機關與商標權人間之問題，縱令審理結果發現異議提出並無理由，而維持商標註冊的決定，異議人亦不得對此決定提起撤

銷訴訟，充其量僅能另行提出無效審判之要求，再度以無效審判程序，爭執商標權之效力。

當對相關商標公告有異議提出時，即由設置於日本工業財產權主管機關之特許廳內部的審判部之三至五人的審判官[6]，組成合議庭，由一人擔任審判長，以合議的方式對此異議進行審理。此際，當事人乃是特許廳廳長與商標權人，審理方式基於職權進行主義，原則上以書面爲之，從而審理範圍乃及於異議提出人爲提出之異議事項。針對同一商標，有二件以上之異議案提出時，原則上合併審理。審理結果若發現異議有理由，而作出撤銷註冊之決定時，商標權人得以特許廳廳長爲被告，直接向智慧財產高等法院提起撤銷該當決定之訴訟，智慧財產高等法院對此撤銷之訴，擁有專屬管轄權。

相對於上述異議制度，主要以商標權人對於特許廳廳長之攻防程序進行，無效審判之處理程序，則盡量採取當事人主義之進行方式。申言之，無效審判之程序進行主體在於提起無效審判之請求人與被請求人之商標權人二者間，惟於通常之情形，審判長會將此一無效審判請求通知商標之專屬被授權人、質權人等，就該商標無效具有利害關係之人，令渠等有參加該當無效審判程序之機會。

無論如何，當有人提出無效審判之請求時，與異議提出時之審理程序一樣，特許廳廳長應指定三人至五人之審判官組成合議庭（其中一人爲審判長），進行無效審判程序。爲求取技術專業與法律程序間之平衡，日本商標法於審判程序之設計上，大量引用民事訴訟機制（參照日本商法第五十六條），採行幾近於民事訴訟程序的審理方式。原則上，審判程序以公開之口頭辯論方式進行，惟審判長得依申請或職權，例外決定以書面審理方式爲之；審判官對於審判程序及結果，具有相當高的獨立性。當雙方當事人於審判程序中完成攻防後，合議庭作出審決，由特許廳廳長送達當事人。

對於上述無效審判之結果不服時，受不利審決之當事人，得直接向智慧財產高等法院提起撤銷審決之訴訟，智慧財產高等法院對此撤銷之訴，擁有專屬管轄權。撤銷審決之訴的當事人，仍爲原審判程序中之兩造當事

[6] 審判官多由長期任職於特許廳之資深審查人員擔任，技術專業性質濃厚。

人，與不服異議審理決定不同，作出審決的特許廳並非此一訴訟的當事人，從而無效審判之雙方當事人對立結構，將一直延續至後續的訴訟程序中，直至審決維持或被撤銷確定爲止。由「撤銷」審決之訴一詞中，亦可窺知，此一訴訟在法律上之定位，仍屬行政訴訟事件，其程序進行依一般行政訴訟程序爲之，但與一般行政訴訟多係私人對行政機關之構造，撤銷審決訴訟堅持私人當事人間對立的結構，就成爲專利權效力爭訟案件之特色了。

大陸

(1) 異議

大陸採註冊前異議制，商標經初步審定通過，自公告日起三個月內，任何人得以初步審查通過之商標具有不得註冊之事由（如商標法第十至第十三條之事由）向商標局提起異議（商標法三十條）。

異議人或被異議人不服異議裁定時，皆得於收到通知日起十五日內向商標評審委員會提起復審，若不服該復審之裁定時，亦得於收受該裁定日起三十日內以商標評審委員會爲被告，向人民法院提起訴訟，人民法院並應通知復審程序時之對造參加訴訟（商標法三十三條第一項及第二項）。

又依照商標法實施細則第二十三條第一項的規定，若異議之事由僅存在部份所指定之商品上，得僅就該部份不予註冊，就無問題之部份，仍得核予註冊。

此外，依據大陸現行法律的規定，異議程序以書面審查爲主，相關法規並無就是其他審查方式加以規定。爲督促程序之進行，其在商標法實施細則中特別規定若被異議人未在異議書送達後三十日內提起答辯，商標局得自爲決定。若異議人於異議後未在三個月內提供補充資料，視爲異議人放棄補充答辯（商標法施行細則第二十二條第二及第三項）。

另外，爲解決被異議期間，商標權的相關問題，商標法特別規定經異議不成立而核予註冊之商標，其商標權自初審公告三個月期滿之日起計算（商標法第三十四條第三項）。並規定商標權人對於他人在商標異議期滿之日起至異議裁定生效前，就同一或類似商品上使用其商標相同或者近似之商標不得主張商標權，但該他人係基於惡意者不在此限（商標法實施細則第二十三條第三項）。

(2) 評審

對於註冊商標有不得註冊事由者，大陸設有註冊商標評審的制度，得向商標評審委員會請求撤銷商標註冊，此一制度即相當於我國的評定制

度。依照大陸的商標法，若對於評審之決定不服者，應於收受通知日起三十日內向人民法院提起訴訟，人民法院並應通知評審程序中對造當事參加訴訟（商標法第四十三條第二項）。

大陸商標法設有得請求撤銷的資格及時限。依照大陸商標法之規定，若違反商標法第十條、第十一條（即不具識別性、具說明性者）、第十二條（即具功能性）規定者，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊，商標局得撤銷其註冊。其他單位或者個人亦得向商標評審委員會請求撤銷該商標註冊（商標法第四十一條第一項前段）。

若註冊商標違反商標第十三條（相當於我國商標法第二十三條第一項第十三款）、第十五條（相當於我國商標法第二十三條第一項第十三款）、第十六條（即商標中有地理標示，但非出於該產區者）、第三十一條規定（即未獲授權而申請註冊），及其他有不得註冊事由者，自商標註冊之日起五年內，僅有商標所有權人及利害關係人得提起申請（商標法第四十一條第一項後段）。

商標經評定成立，撤銷其註冊，其商標權視爲自始不存在。然撤銷註冊之決定，於撤銷前人民法院作出並已執行的商標侵權案件的判決、裁定，工商行政管理部門作出並已執行的商標侵權案件的處理決定，以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同，不具有追溯力，但是因商標註冊人惡意造成他人損失，仍應賠償。

關於評審之審理，商標法實施細則三十三條第一項規定除書面審理外，亦得爲公開審理。

另外就評審與異議制度方面，爲防止以同一事由重覆審理，其特別在商標法第四十二條規定：「核准註冊前已經提出異議並經裁定的商標，不得再以相同的事實和理由申請裁定。」

我國法制

現行法制

立法緣由及沿革

舊制採註冊前異議制，商標註冊申請經核准公告後，任何人得提起異議。在此制度下，第三人提起異議的情形比例不高，即使有人提出也未必能成功。九十二年的商標法採行德國、日本的制度，規定異議是在商標註冊後提出(41-I)。這稱爲註冊後異議制，可使已核准的商標早日獲得註冊。

查現行商標法實施後，商標之異議已改爲註冊後異議（商標法§40），

此一改變使得異議與評定同爲對註冊商標之合法性重加審查之程序，其中最重要之差別則爲 1-申請人之資格：異議案無資格限制，評定案則需具備利害關係之身分。2-時間之限制：異議爲公告註冊之日起三個月內，評定除違反 23 條第 1 項第 3-11 款、18 款及惡意違反 12 款者外爲五年。3-異議案之承審者僅一人，評定案則需三以上之評定委員以合議之方式評決。4-異議案所適用之法律爲異議審定時之法律，評定案則應適用註冊公告時之規定。5-評定案有情事變更原則之適用，異議案則無。6-評定案增加「商標註冊前，侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經法院判決侵害確定者」得申請或提請評定之規定，此一部份異議案則僅能依 23 條第 1 項第 17 款於被異議商標申請時已判決確定者方可。7-所收之規費不同等（商標法第 40 條指 56 條參照）。現行法修法時雖強調「依 TRIPs 第 15 條第 5 項之規定，於商標註冊前或註冊後，應立即公告商標，並提供撤銷該註冊之合理機會，現行條文所提供撤銷註冊之機會爲註冊前異議制度，而依修正條文第 25 條規定，經核准審定，且繳納註冊費後即予註冊公告，商標註冊前即無與外界申請撤銷該註冊之機會，雖商標註冊後，有評定制度可資救濟，惟其需爲利害關係人始得申請評定，並非任何人均得爲之，參考日本商標法第 43 條之 2 及德國商標法第 42 條於註冊後仍有異議之規定，故仍保有公眾審查之制度，予任何人提出異議之機會。而異議制度與評定制度不同之處，在於異議爲任何人均可提出，其審定由審查人員一人爲之；評定則需利害關係人始得申請，其評決由評定委員三人爲之。」故將行之數十年之「註冊前異議」改變爲「註冊後異議」。惟就修法理由及實務之運作觀之，此一改變仍有諸多不合之處。故有提議將此二制度予已合併者，茲僅逐項綜合分析之。

1-原修法理由係因現行法採核准繳費即予公告註冊之方式，故在實質 上已不可能有註冊前異議之可能。而評定與異議之方式與程序並非完全相同，故將原註冊前之異議制度，變更爲註冊後異議。但就實情而論，現行之制度雖有異議與評定二程序，惟如發現原審查有違法之情況，其結果均爲撤銷其註冊。故除非可提供註冊前異議之機會，其似無必要分成二制度。

2-舊法之所以會就異議與評定爲不同之設計，係因原異議爲註冊前之程序，因被異議人斯時尚未取得商標之註冊權，故規費與承審人員均不宜過於嚴苛。評定係對已取得註冊之權利提出質疑，就權利安定性之觀點出發，自應採取較爲慎重之方式。惟現制二者均係對已註冊之權利提出質疑，是否可因提出時間之早晚而採完全不同之處理方式？按承審人員、規費及當事人是否應具備利害關係，均屬程序上之問題，並非不可變動者。現制中之評定除申請外，亦可由審查人員提請評定，在實務上，

如非確和己身有實質之利益衝突，亦無人會隨意發動爭訟案件，且現行實務上利害關係之認定亦甚爲寬鬆，故評定案之利害關係是否仍又保留之必要，亦屬可加以考慮者。

3-對於侵害他人之著作權等，只要將第 23 條第 1 項第 17 款修改爲「再申請時或註冊後經判決確定者」，即可解決。至於異議與評定所適用之法律除適逢修法時，可能會碰到不同外。一般正常之情況「審定時」與「註冊時」之法律應該是相同的，且縱使碰到修法時，大部份均會有過度條款之訂定，故此一部份亦不會造成困擾。

4-綜上分析，現行法所採行之異議與評定二制度，實有將其合併之必要。

註冊後異議制

異議是對於商標的註冊表示反對。任何人都可以異議，但是必須在初期特定的期間內，才可以提出。如果過了此初期特定的期間，要再對註冊表示反對，必須透過評定無效的途徑。

民國九十二年商標法之前，異議是在商標核准後註冊前提出，所以申請案的核准必須公告，以供他人在三個月內提出異議，在此期間內無人異議，或異議不成立，始予以註冊（舊 41-I）。如果異議成立確定者，原來的核准應予撤銷（舊 41-II）。這稱爲註冊前異議制。目前大多數國家的商標法制都採此制。

由於任何人都可以提出異議，有人說異議是由公眾來審查（以別於智慧局審查）商標應否予以註冊。這充其量只是比擬的說法。其實，公眾對於他人商標的註冊與否，基本上漠不關心，不會去審查。異議制度只是在提供公眾表示反對的機會而已。

如何提出異議

如前所述，任何人都可以提出異議，所以異議期間不能很長，以免過分影響權利的安定性。因此，異議必須於初期的特定期間內提出。新商標法規定，任何人可以自商標註冊公告之日起三個月內，向智慧局提出異議（40-I）。過此期間，只有利害關係人可以透過評定無效來挑戰商標的註冊（另詳後述）。

提出異議，應備具異議書，其上載明事實及理由，異議書要附副本，以便轉給商標權人，由其答辯（41-I，41-III）。每份異議書只能針對一項註冊商標表示異議，如果有數項註冊商標，必須分別備具異議書；異議人可以只就一項註冊商標所指定使用的部分商品或服務，提出異議（40-II）。不論異議人是否只就部分商品或服務表示異議，智慧局可以只就有異議理

由部分商品或服務，撤銷註冊（47），而維持其他無問題商品或服務的註冊，以免無謂地損及商標權人的權益。

異議的理由

提出異議，必須提出理由（41-I），即反對註冊的理由。異議人必須主張下列任一類型的理由：

(1) 智慧局原應核駁（拒絕）本申請案，而竟予以核准：此時，異議人可以舉出本申請案有不得註冊的情事（參 24-I），各該情事規定於商標法第二十三條第一項，計十八款。另外，第五十九條第四項也規定不得註冊的情事；不過，此種情形較不尋常。

(2) 其他情事。

評定無效

如前所述，評定是對於已經註冊的商標，表示質疑註冊。評定成功，即撤銷註冊。由於我國已改採註冊後異議制（如前述），評定的實質作用期間是在異議期間（三個月）經過後。依照現制，評定除可由審查人員提起外，只能由利害關係人提起。提起的期間視情形而有不同。如果較涉及公益的問題，評定的期間不受限制。但如果只涉及私人權益（即侵犯先前的權利）或商標本身無法成爲商標者，期間只限五年。

廢止註冊與評定無效不同，後者是針對當初的註冊本身不合法，如認評定申請成立，則視爲自始無註冊。前者不是針對註冊本身是否有不合法，而是就註冊以後所發生的情事（如三年未使用），終止商標的註冊。舊法使用「撤銷」。新法依照行政程序法的規定，改用「廢止註冊」一語。

檢討與建議

關於商標應否予以註冊，各國法制均容許第三人對於註冊質疑，或提起異議，或聲請評定其無效，其實體目的均無不同，即自始阻礙註冊。爲提出異議或聲請評定，各國均採公告制，以提供第三人知悉之機會，俾能適時選用適當之質疑程序。TRIPS 第十五條第五項規定：「會員應於商標註冊前或迅速於註冊後公告每一商標，並應提供合理之機會，以供聲請撤銷註冊。此外，會員得提供機會，以供異議商標之註冊。」依該規定，會員之義務在提供合理之機會，以供聲請撤銷註冊，但非必須採行異議制度。

目前各國商標法制似仍多採異議及評定雙軌制。惟質疑註冊採單軌或雙軌，本屬各國之程序運作及執行問題，倘能兼顧雙軌制之實體規定，第三人質疑之合理機會未受影響，非必須採行雙軌制。

我國現採註冊後異議制，有異於傳統的註冊前異議制。再且，法律上的「異議」（opposition, objection）制度，通常多是指事前的反對。註冊後異議則爲事後的反對。兩者的概念有根本的差異。在此架構下，事後的質疑有兩項制度（異議及評定），兩項程序。

雙軌制下，註冊後異議和評定的界線趨於模糊，且有諸多規定及角色均屬重疊，例如異議或評定之事由、範圍、效果等均屬雷同。主要之差異在質疑之當事人及質疑之期限。由於採雙軌制，必需有分別之兩套制度，兩組不同之審理單位，用法者必需分別翻閱不同之法條，倘能將此同一本質之二制度合而爲一，應可收簡化之效。

爲求簡化計，異議制度可以轉換爲評定，即可異議者，均以評定來處理。此時只有一項程序，一個審決單位，所差者只是何人在何一期限內可以提起評定而已。表面上異議制似廢除，實質上異議制仍以不同之名義而存在。事實上，專利法已經廢除異議制。商標法若採評定一元制，可避免現行法諸多評定準用異議的規定，以及立法疏漏而未列準用的情形。體制上較簡單而有效益。實質上仍保留異議的精神。

專利法於民國九十二年修正時，亦刪除異議制度，僅保留舉發制度（相當於商標法之評定制度）。其理由之一在以一套制度質疑專利之核發。

因此，建議廢除異議制，將其實質規定納入評定。建議之修正架構如下：（1）第五章之異議改爲評定；（2）第六章評定及廢止章名改爲廢止註冊；（3）第六章第一節評定節名及第二節廢止節名刪除。整合修正後，條文即較精簡，可空出若干條號。爲利用此空出條號，現有若干條文於同一條內涉及二項課題者，特將之分列不同條下。另增評定、訴願及行政訴訟不受理之明文規定。

具體的建議及說明如下：

(1) 將屬異議之第四十條第一項與屬評定之第五十條第一項合併爲一條。原得依各該項提起異議或申請評定者之實質權益不受影響，均得依修正之規定申請評定。

(2) 修正規定並放寬申請評定人之資格，不再限於利害關係人，任何人皆可依規定申請評定，以配合近代之趨勢。

(3) 商標法第五十條之評定，視提起者之不同而有不同之用語。利害關係人提起者稱爲「申請評定」；審查人員提起者，稱爲「提請評定」。此差異僅表示官民提起之不同，惟究其實質，兩者並無不同，建議一律使用「申請評定」，以簡化用語。

(4) 世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第四條第六項建議，若後商標之註冊出於善意，而於註冊後並未使用，則由於其未使用，以致著名標章權利人無法注意到後商標之存在而申請評定，故會員國在此不得限制著名標章權利人申請評定後商標註冊無效之期間。建立將該意見納入規定。

(5) 異議及評定分屬二套不同之審查系統。異議併入評定後，應單採現存之評定系統處理評定案件，由三人之上之評定委員評定。

(6) 爲求評定程序之正式化、組織化，建議被指定之評定委員組成評定庭。[7] 該庭可由固定之評定委員組成，或爲任務庭，隨時更動。

(7) 商標評定案件爭議性高，爲探求真相，評定庭宜容許相關人員到庭陳述意見，以利案件之進行及評決。故建議規定評定庭得依職權或依商標權人或評定申請人之聲請，通知審查原案之審查人員、商標權人及因本案商標註冊權益可能受影響之第三人到庭陳述意見。以上所謂陳述意見，並非法庭準備程序或言詞辯論，可不拘形式，由評定庭指揮進行即可。

到庭陳述意見之規定亦準用於註冊廢止之情形。倘該制度能順利實施，下階段檢討時，可考慮將其成員及運作強化或調整，以取代訴願及商標公聽制，簡化行政爭訟程序。

(8) 引入模擬（mootness）案件處理之明文規定，俾實務上有所準據。所謂模擬案件，指其案件於繫屬後因不同事件之發展（如和解、情事變遷等）已失爭議性，有如模擬事件，倘再就其實體爲判決或決定，已無實益，甚或違反一切訴訟當事人或關係人之權益。此爲歐美通行之訴訟原則，逢此情形，法院即在形式上駁回訴訟，不爲實體之判決。

(9) 商標評定案件亦可因事件之發展而成爲模擬案件，其著例爲商標權人同意刪除有衝突之商品或服務，限縮商標權利範圍（包括以分割限縮者，次一建議條文同），以避免與前商標衝突，經此限縮，案件即失其爭議性，理應爲不受理之評決，商標專責機關應

[7] 此處所謂「庭」，著重評定委員須會面處理評定案件，至於是否須有固定場所或有後述到庭陳述意見之情形，不在所問。

即爲限縮之註冊以結案。惟此制度未明文引入，商標專責機構無所準據，僅得視個案情形爲適當之處理。故建議以法律明文納入此制度，規定其要件及效果。

(10) 在商標權人未於評定程序及早依前條之規定限縮其權利範圍，而進入訴願及行政訴訟，延長爭議程序，消耗資源，故規定其須繳納規定之規費予商標專責機構。惟訂定規費時宜注意比例原則，俾其不致遏阻人民行使憲法上訴訟之基本權利。

另外，現行商標法異議及評定程序，採交互書面答辯制，無終止交互答辯之規定，而此等爭議案件均係註冊後之爭訟，商標權人很容易利用不斷之補充答辯，以程序拖延實體，不當地延續原應被撤銷之商標權。因此，可考慮在商標法中增列承審人員於相關案件之主要爭執點以可明白判斷時，得通知兩造終止答辯。

第三節　全面審查制的檢討

我國商標註冊審查制度自始採全面審查原則，不區分絕對不得申請註冊事由及歐盟所謂相對不得申請註冊事由。絕對不得申請註冊的事由從四款、八款、九款、十二款、十三款一直到現行第二十三條的十八款。商標主管機關對於舉凡商標之可商標性（例如第一至四款）、是否符合公序良俗（第十款）、是否與國家公權力或公信力表徵（第五至七款）或國際組織混淆（第八款）、是否侵害他人標章（例如第十二至十七款），以及是否使公眾對商品之性質、品質或產地產生混淆（第十一款），均依職權詳加審查。此種全面審查制度在早期對於商標制度之建立與健全發展具有重大貢獻。然而由於工商業快速發展，市場競爭之速度與強度不斷加快、加大，國民之權利與法律意識日益高漲，司法機關商標專業知識之持續累積，面審審查制度逐漸顯露其諸多捉襟見肘之處。

相較於全面審查制度，就是所謂部份審查制度，採此法例的以歐盟及德國爲代表。簡要地說，商標主管機關在部份審查制度下，並不主動審查與公共利益無關之私權利部分，而交由私人及司法機關處理。未來我國商標法應改採部份審查制度。

（一）全面審查制度所謂優點之檢討

贊成全面審查制度人士經常主張該制度具有下列優點：

1. 法律（權利）安定性較高?

在商標審查官有良好專業知識與充裕人力配置之配合條件下，其審定

之結果具公信力，爲社會各界普遍接受，而比較不會引發事後的爭議。因此全面審查制度下之註冊商標比部分審查制度下之商標具有較高的安定性。

然而這其實是一種很奇怪的見解，也就是過度信任行政機關，以致於不相信權利人維護自我權益之能力以及法院判決之實質正確性，這是與法治國家基本理念背道而馳的落伍觀念(「行政國」而非「法治國」)。在部分審查制度下，前商標權人基於真實商業需要而提起之異議，自然有其正當性與必要性，豈能將之視爲會造成法律或權利不安定？反倒是經由異議及其後續爭論程序，可以使得當事人之權利及客觀的法律秩序真正得以確定。

2. 整體社會成本較低?

全面審查制度是以商標主管機關之審查爲首要，而商標主管機關作爲行政機關之一環，所需要的程序與費用，均較司法機關簡易與低廉。故總體而言，其所需之整體社會成本，可能比部分審查制度較低。

然而此項說法亦過於簡化且陳舊。一個處處依據行政機關的國家，可能必須付出慘痛的代價：司法權不彰以及司法機關之各種服務業無法正常發展。現今我國法院在智慧財產權案件裁判上之所以專業不夠而備受批評，其實與政府不肯真正重視法院的心態進而以行政機關(增加其員額及預算)取代法院之安排息息相關，因而造成行政機關之見解領導法院的奇觀！

其次，行政機關長久以來「事必恭親，收費低廉」的作法，在早先國民經濟不發達的時代，固然有其價值，但演變至今卻扼殺民間服務業的生機，使其無法正常發展，不能成爲商標使用人及商標主管機關的專業助手，亦無法成爲商標整體環境合理化的推手。如此結算下來，全面審查制度的整體社會成本其實是遠超過部分審查制度。

（二）全面審查制度之缺點

全面審查制度在我國產生的問題可歸納如下：

1. 商標審查官負荷超重

以我國爲例，近年來，商標申請註冊之案件每年約有七萬件，民國八十九年遽增爲 88,002 件，增加幅度爲 21％ 。僅民國九十年因全球及國內景氣低迷而首度成負成長（幅度高達 38 ％ 左右）。

	商標申請案件

民國八十五年	67,063
民國八十六年	70,502
民國八十七年	69,371
民國八十八年	73,212
民國八十九年	88,002
民國 九 十年	59,158

而智慧財產局商標組目前全體之員額共計 104 人，負責商標審查業務之員額僅 70 人，而其中擔任新商標註冊申請審查工作之人力僅 56 人。[8]若以此數字爲基準計算，其前幾年每人年平均處理案件數已達 1,246 件，民國八十九年更高達 1,571 件。在此種超高額案件數之下，再要求商標審查官從事廣泛的全面審查，絕非合理商標制度下應有的現像。縱然暫時能夠應付，但長久必定無法維持。

2. 與市場競爭的需要脫勾

商標是事業在市場上區別敵我的競爭利器，然而在全面審查制度下，取得商標所需之時間較長，若因而迫使事業無法等待審查完畢逕行使用商標，則在我國商標法未採使用保護主義的情形下，將使得商標使用人無法取得有效保障。

此外，商標審查官對於新舊商標是否因相同或近似而有混淆之虞或是否有其他衝突之判斷，往往是抽象的憑空想像，杞人憂天，或是不符市場真實情況的臆測。

3. 造成智慧財產局角色錯亂

在全面審查制度下，商標審查官有義務爲前註冊商標權人審查後申請註冊之商標是否與之衝突，並因此成爲由此產生之行政爭訟當事人一方，而無法保持公正客觀的立場，使得智慧財產局無法在相關民、刑事訴訟以專業知識提供鑑定服務。尤令人詬病的是，實質發生爭執的他造當事人亦

[8] 引自商標權組 91.04.10「商標增加審查員額簡報」。

可再對智慧局之處分起行政救濟程序，使得智慧財產局「豬八戒照鏡子，裡外不是人」，角色錯亂異常。

4. 會產生補償信賴利益之責任

1) 行政程序法第一二０條有適用在商標行政之餘地

信賴利益之保障與補償已是我國憲法秩序之價值[9]，其具體之規定表現在行政程序法第一二０條[10]。該條規定授予利益之行政處分經撤銷後，受益人因信賴該處分致遭受財產上之損失者，可請求合理之補償。在此需要釐清的是商標行政是否適用行政程序法。先就法條文字本身而論，該法第三條第三項第五款(「下列事項，不適用本法之程序規定：五、有關私權爭執之行政裁決程序。」)及其立法理由僅是將商標審查及評定之程序排除適用該法之程序規定[11]，但是該法第一二０條並非程序規定，所以仍然可以適用；再就保護信賴利益之憲法拘束而論，亦不容排除該法第一二０條之適用。

2) 全面審查制度會有構成行政程序法第一二０條之情形

在現行商標法採職權全面審查之下，後商標申請人可不作任何檢索而完全信賴智慧財產局審定與准予商標註冊之結果，進而在商業上使用該商標。但是在現行商標法第五十一條第一項之規定下，商標審查官卻可於五年內依職權，再以已經過其審查之事由爲理由主動將其准許註冊之商標作廢，可謂「出爾反爾」。在此種情形，被撤銷之商標權人對於商標註冊有效之信賴值得保護，故應滿足行政程序法第一二０條之要件。反之，若已准許註冊之商標若係因爲第三人申請評定而被作廢，則其權利人不可適用行政程序法第一二０條，對此我國行政程序法雖然並無德國行政程序法第五十條之明文排除規定[12]，但在解釋上應與德國相同。

---

[9] 如大法官第 538、529、525、472、362 號解釋皆於解釋文中出現「信賴保護」或「信賴利益」之用語。

[10] 行政程序法第 120 條：「授予利益之違法行政處分經撤銷後，如受益人無前條所列信賴不值得保護之情形，其因信賴該處分致遭受財產上之損失者，爲撤銷之機關應給予合理之補償。

前項補償額度不得超過受益人因該處分存續可得之利益。

關於補償之爭議及補償之金額，相對人有不服者，得向行政法院提起給付訴訟。」

[11] 見立法院第三屆第二會期第二十四次會議議案關係文書，報五四二。

[12] 詳見，蔡志方，行政訴訟事件與審判權之範圍，收錄於行政法爭議問題之研究(下)，2000，第

相較之下，歐盟商標規則第五十至第五十二條規定，歐盟商標局不得主動依職權發動撤銷或宣告無效之程序，必須由他人申請或主張；而德國商標法第五十條第三項第三款亦規定，專利商標局得依職權撤銷商標註冊之情形，限於該商標「顯然」（ersichtlich）違反特定絕對不得註冊事由(第八條第二項第四~九款)，因爲對於此種顯然不應取得註冊之商標，其所有人自無任何信賴其爲有效商標之信賴利益可言。因此建議商標法應儘速比照歐盟及德國法制，限制智慧財產局主動提起評定之時機及可評定之事項，以免產生不可預測數額的補償責任，可惜商標法案第五十條對此並無任何認知。

（三）部分審查制度之優越性

部分審查制度具有以下諸多優點：

1. 符合政府改造的國家政策

在社會各界對政府精簡的殷切期盼下，未來我國政府將朝「規模精簡化」的方向改造[13]。爾後政府不會再是無所不能、無所不管的家長。精簡後的政府勢必需要將政府職能釋放給民間力量，如此更可爲人民創造更多的服務業務。全面審查制與此國家政策格格不入，而部分審查制度則與之深深契合，至爲顯然。商標審查官身爲公僕自然應爲工商業服務，但是不可將之無限上綱爲智慧財產局應爲工商業之權利代理人及捍衛者，否則政府不僅不能精簡，反而應該不斷擴編，人民的稅賦亦應該隨之調漲，但這又豈是工商業能接受的結果？

2. 可改善商標審查官人力不足的現象

在我國現制下，商標審查官絕大部份的精力均耗費在相對不得註冊事由之審查。若改採部分審查制度，幾乎立即可以釋放出大量的商標審查人力。雖然其中有部分必須再投入異議程序之處理，但是由於異議的性質丕變，不再是由智慧局主導，而是由當事人進行，智慧局不需投入太多心力調查證據、構成理由，所以在人力的需求上可較爲精簡。因此，總的來說，部分審查制度可改善商標審查官人力不足的困境，使智慧財產局免於必須不斷爭取增加員額之壓力。

931頁。

[13] 政府改造委員會第四次幕僚會議之結論，2002年6月12日引自 http://www.president.gov.tw.

3．縮短商標審查時間

由於部分審查制度審查之項目限於與公共利益有關者，而且其審查之難度較低，所以所需要的審查時間較全面審查制度短，申請人可以在較短的時間內取得商標註冊及享有商標權。此種較快速的審查程序比較符合「十倍速」的現代市場。

4．保持行政機關之公信力

智慧財產局之屬性爲行政機關，職責爲商標註冊制度之建立，以及在商標市場上維護公共利益，故在商標權人之間應保持平衡中立之立場，對其糾紛，不可有先入爲主的成見，因此不適合主動爲個別特定之商標權人採取作爲，以免有失公信。但智慧財產局在全面審查制度下卻必須依職權介入或甚至挑起前後商標權人之糾紛，一開始在立場上即有失公正，必然引發當事人之質疑以及進一步的抗爭。反之，部分審查制度下智慧財產局不主動介入私權糾紛，於當事人發生爭執時，應當事人之請求始進行裁決，其公信力自然較高。

5．避免程序重覆

在全面審查制度下，可能商標審查官在申請註冊階段對後商標即有意見，而其申請人必須經過一番折騰，或說服商標審查官或取得前商標權人之同意聲明(在前商標權人位在外國之情形，取得其同意聲明將頗費周章)或修改其提出之申請，才能使其商標被註冊公告。然而在接續的異議程序，若有其他的前商標權人有意見而提出異議，將使得整個審查程序必須再來一遍，導致不必要的重覆與拖延。反之，部分審查制度則可省卻程序之重覆。

6．有利於商標之國際註冊

我國目前雖然尚非任何商標國際條約之簽約國，但由於加入世界貿易組織，我國正逐步重返國際社會之中，因此有必要在商標制度的設計上儘可能與國際條約接軌。就對於馬德里商標國際註冊公約之會員國而言，若該國並未簽署馬德里商標國際註冊公約議定書，則因爲該公約以會員國之國民已在原始國註冊商標爲保護之要件，所以若在註冊審查階段不審查相對不得註冊事由，可以加速讓申請人取得商標註冊，進而可以比較迅速地申請馬德里公約規定之國際註冊。當然對於馬德里議定書簽署國而言，由於商標是否已經註冊並非國際註冊之要件，而僅是申請，故申請人是否可快速取得商標註冊並不重要。但是同時是馬德里公約及議定書的簽約國，自然以適用前者較爲有利，因爲前者的會員國數目較多（保護國際註冊商

標之國家因此較多）且費用較低（指定每個會員國之費用爲 150 瑞士法郎）[14]。

7. 較有利於「加速審查制度」之採行

爲因應商標使用人快速取得商標註冊之實際需要，各國在簡化商標註冊程序之外，常有採行加速審查制度者。在全面審查制度下固然不是不能採行加速審查制度，但是因爲全面審查含蓋各種公益與私益，所以智慧財產局勢必要求申請人敍明理由或出具切結書。然而涉及前註冊商標權人權益之事項可否任由後商標申請人具結，法理上即不無疑問；其次，申請人一旦敍明理由，智慧財產局即需要花時間審查，並不符加速審查制度之本旨。德國商標法即因爲採行部份審查制度，所以規定任何商標註冊申請人只需向專利商標局提出申請並繳交規費，即可請求該局加速審查（該法第三十八條），無庸敍明理由或出具切結書。

8. 有利於商標代理業務之合理化

在我國由於欠缺商標代理人的管理機制，以致任何人均可代理商標業務，代理業務之競爭價格重於品質。再加上智慧財產局依職責爲申請人全面審查是否與前商標衝突，進一步降低代理人之權威與重要性，使得商標代理業務無法走上正軌。若改採部分審查制度，申請人必定會加強對代理人之倚重，而代理業務之重心亦會移向需要更多、更深的專業知識之異議案件，因此可協助商標代理業務之合理化。

然而部分審查制度果真有利於商標代理業務之合理化，爲何仍有許多代理人反對此制？我國商標代理業務一向依附在專利代理業務之下，所以代理人比較不重視商標業務，自然不願在商標業務上投資或花費太多心力，凡是但由智慧財產局承擔者，皆贊成之，凡是加重代理人負荷者，皆反對之。此外，以專利爲主之代理人（除律師外）的專長在技術，較不擅部分審查制度下由二造當事人爭執的異議程序，因此仍然希望維持由智慧財產局主導之全面審查制度。

---

[14] 此公約及議定書雖然在內容上有相互參照之處，並且適用同一個施行細則，但是二者彼此獨立。保護水平較低之議定書主要是爲了不符合公約要求之國家而另外產生。因此公約之簽署國之間（縱使雙方亦爲議定書之簽署國）不可援用議定書之內容，但是同時爲公約及議定書簽署國對於僅爲議定書之簽署國，則僅能主張適用議定書。至於公約與議定書二者間之詳細關係可參照 Beier/Kur, Deutschland und das Madrider Markenabkommen, GRUR Int. 1991 Heft 10, 677-687.

9. 評定商標無效時不會產生信賴利益補償之責任

在部分審查制度下由於後商標申請人自始必須自行維護其權利，而不能主張信任智慧財產局之審查與註冊，故若該局於商標註冊後主動依職權評定該註冊商標爲無效，被撤銷註冊之商標權人不得援引行政程序法第一二０條之規定主張信賴利益之合理補償。

（四）部分審查制度缺點之辨正

反對部分審查制度者認爲其有以下缺點：

1. 商標異議案件會增加

由於部分審查制度不爲申請人或前商標權人審查涉及私權之項目，所以前商標權人提出異議以維護其商標權之案件應該會大幅度增加。以德國商標實務爲例，在戰後改採公告異議制之最初三年，超過 50 % 之公告商標被提起異議，而近幾年提起異議案件之比例仍高達註冊案件總數之 28 % 。

改採部分審查制後，商標異議案件必然增加，但是增加的幅度應不致於如德國般，因爲國人之權利意識不及德國人。再者，部分審查制度下異議程序之當事人是發生爭執的前後商標權人，在異議規費之外，他們還必須承擔舉證與說明之費用，所以應該會審慎評估是否有必要提起異議，因此實際會提起異議之案件應該亦不會有預期的多。縱使異議案件大幅增加，亦不是一項缺點，因爲智慧財產局憑其多年審查相對不得註冊事由之經驗必能勝任此項工作，而且亦可提高代理人之重要性，並吸引較高素質（例如律師）投入商標代理業務。

2. 增加商標權人之負擔

在部分審查制度下，商標權人必須自行或委託代理人監督新商標之審定有無侵害其權利，並負擔提起異議之各種成本，非中小企業所樂見。與同樣以中小企業爲主的德國相比較，我國人口數僅佔德國人約四分之一（2300 萬／8000 萬），但每年提出新商標申請的總數竟與德國不分軒輊。由此值得吾人思考的是，我國中小企業是否真的需要申請這麼多商標供其實際使用？還是因爲反正申請商標很便宜，多申請一些無妨(也許將來還可以賣個好價錢)？對於真的有需要而且確實在使用商標的權利人而言，維護商標即是維護公司資產，因此是必要的成本支出，而不會期待國家爲其承擔或加以補貼(以職權介入且規費低廉)。更何況在部分審查制度下之異議費用不是不能改由敗訴之一方負擔，從而避免加重正當權利人之負荷。

（五）改採相對審查制度所需之整體配套措施

國內雖然已有學者鼓吹仿效歐聯與德國商標法制而採部分審查制度[15]，但並未探討我國商標法改採部分審查制度時需要之整體配套措施有哪些。本書認爲我國商標法改採部分審查制度時，必須一併改正商標制度之其他重大宿疾，採取本節建議之周延的配套措施，方能發揮部分審查制度之最大功效。

1. 分別規定絕對與相對不得註冊事由

現行商標法第第二十三條之第一款至第十一款及第十八款，共計十二款涉及公共利益，可規定爲絕對不得註冊之項目。其餘六款(即第十二至十七款)僅與私益有關，可規定爲由商標權人以異議主張之相對不得註冊事由。

2. 對於商標主管機關審查絕對不得註冊事由之結果不得異議

商標法第四十條第一項採「公眾審查制度」，使任何人得對違反法定事由之商標公告或註冊提起異議。相較之下，德國商標法及歐盟商標規則對於得提起異議之事由均限於相對不得註冊之項目。本書建議絕對不得註冊事由不得成爲異議程序之對象，只能在商標註冊後由智慧財產局依職權或申請再加以評定。

3. 異議費用原則上應由敗訴之一方負擔

在部分審查制度下，異議程序不再是行政機關單方面的行政行爲，而是由對立的兩造在智慧財產局之前進行攻擊防禦，其性質近似訴訟程序。歐盟及德國商標法制因而規定異議程序之費用由敗訴之一方負擔。因此未來改採部分審查制度時，應該在商標法規定原則上由敗訴之一方負擔異議之費用。惟智慧財產局必要時，得基於衡平考量，就費用之分擔另爲合適之裁定。

4. 相對不得註冊事由經異議後，應交由普通法院審理

基於相對不得註冊事由提起之異議程序由智慧財產局審定後，若不服，應由普通法院審理。現制採行政救濟程序救濟，有二大缺點，第一，行政爭訟之效力並不及於非爲爭訟程序之當事人但卻是實質權利衝突的

[15] 劉孔中，商標法上混淆之虞之研究，民國 86 年，第 21 頁以下。陳昭華，我國與德國關於商標權保護法制之比較與檢討，輔大財經法律系「國際貿易法暨智慧財產權法」學術研討會（民國 88 年 12 月 30 日），第 37 頁。

對造，因此若有當事人之商標權受到侵害，必須在行政救濟之外，再行提起民事訴訟，至爲不經濟；第二，進而導致智慧財產局動輒成爲被告，疲於與實際發生權利衝突的當事人反覆爭訟的奇特現象（例如在異議程序被一造當事人告訴，於敗訴後重爲處分，結果又被他造當事人告訴）。故建議未來我國商標法循德國商標法制，由普通法院接手處理異議以後的程序，並授權普通法院得直接命令智慧財產局將後商標註冊或撤銷其註冊，而避免在普通法院裁判後，仍然必須再向智慧財產局提請各種申請程序。

由普通法院接手異議以後之程序，就是將我國之二元化司法集中在普通法院，因此不再會產生普通法院與行政法院分歧的問題，故並不會有爲防止不同法院裁判互相抵觸而設之行政訴訟法第十二條第一項規定(：「民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法爲據者，應依行政爭訟程序定之。」)之適用。[16]

6. 安排過渡機制

我國採行全面審查制度已達八十年之久，若要作制度之變革，勢必要安排好各種過渡機制，使社會各界逐步瞭解、熟悉而接受新的制度。本書認爲下列過渡機制值得採行：

(1) 制定過渡時期

在修法改採部分審查制度時，預留一段時間供宣導準備與調適之用，誠有必要。此段時間可以是確定的日期(例如自公告後一年)，亦可以是繫於特定機關之決定或特定條件之成就（例如商標師條例之通過）。

(2) 提供過渡協助

對於習於商標主管機關爲其權利把關之商標權人而言，驟然要自行負擔起維護其商標權之工作，短時間內不容易適應。因此可以考慮先在一定期間內由智慧財產局爲有意申請商標註冊之人於正式提出申請前提供檢索與區別之服務，充分利用該局商標權組之專業能力、良好的資料庫及檢索系統。德國在二次大戰結束後由職權先行審查制變更爲公告異議制時，亦曾一度提供過區別服務。

---

[16] 該項規定之立法目的爲：「防止不同法院裁判結果互相抵觸之情形發生」，見立法院公報 87 卷 30 期，87 年 10 月 7 日，第 164 頁。

另外一項過渡性質的協助是授權商標主管機關促成發生爭議之當事人和解。商標主管機關對於不再由其審查之前後商標是否衝突，若本於專業職能，以中立的立場，協助當事人達成雙方均能衷心接受之和解，必可減少當事人進行耗費時日又無濟於商標經營的各種爭議、救濟程序。

(3) 分階段實施

比較漸進的變革方式，也許較易爲國人接受，故可先將智慧局絕對無法、因此確實沒有審查之項目，例如第二十三條第十四款（申請人與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係）、第十五款（他人肖像）先改列爲相對不得註冊之項目，在第二階段再將其他改成相對不得註冊之項目。

另外一種分階段實施的方式是，先區別絕對與相對不得註冊事由，智慧財產局在註冊審查階段對此二種事由均加以審查，但當事人只得基於相對不得註冊事由提起異議。等時機成熟時，智慧財產局才不再審查相對不得註冊事由。

7. 智慧財產局應採取之配合措施

(1) 調整商標權組人力配置與分工方式

一旦改採部分審查制度，智慧財產局商標權組人力配置勢必隨之調整，以因應新增加的異議案件，因此新申請案之審查部分人力可移往處理商標爭議案件。隨著異議案件的增加，幾乎每位商標審查官都必須準備其經手之案件會被異議，因此比較好的分工方式，不是現行的審查及爭議二階段，而是不分階段，由商標審查官負責商標申請案之審查與異議，可避免因檔案資料轉手以及現行分工下，處理異議案件審查官重新接手所耗盡的時間。德國專利商標局近幾年來改採所謂「工作群」（Teamarbeit）分工方式，由數位商標審查官組成一工作群，負責全程處理商標申請之審查及異議，成效卓著，正是該局以有限人力仍能有效處理每年不斷增加商標案件的重要原因之一。[17]

(2) 調降規費

若改採部分審查制度，商標審查官審查項目銳減，因而減少可觀行政

[17] 見該局 1998 年年報。

成本，此項節省應可導致規費調降，故智慧財產局應調降規費。此外，改採部分審查制度一般而言會增加商標權人維護商標權之費用，因此調降規費可降低其排斥新制之心理。

第四節　團體標章

概說

商標法於民國八十二年十二月增訂團體標章的規定，以之表彰公會、協會等的組織或會籍。

商標法後於九十二修正，界定何種團體可以申請註冊團體標章。修正重點如下：

- ✧ 明定得申請註冊團體標章的團體：依照舊法的規定，「公會、協會或其他團體」爲團體標章註冊的申請人（第七十四條）。草案明定各該團體必須「具有法人資格」（第七十四條）。依照修正草案的說明，「法人」是指社團法人而言。
- ✧ 界定團體標章的使用：團體標章如何使用，舊法下規定於施行細則第四十六條。新法將之納入本法，規定團體標章的使用，應「表彰團體或其會員身分」（第七十五條）。

檢討及建議

也許是受到日文漢字等的影響，我國商標法採「團體標章」一詞。國人也多以團體標章與英文 collective mark 互譯。

我國團體標章規定的草擬，似朝向「團體」的方向思考。當時的立法說明爲：「由於社會團體活動之蓬勃發展，依不同宗旨而成立之各類公會、協會或類似性質之團體，爲表彰其組織或會員，多設計有團體標章雖此等標章較少涉及利益衝突，惟於他人侵害時，仍有生損害於公眾之虞，故亦應予以保護，爰增訂本條規定團體標章之註冊。」[18] 商標法第七十四條規定，團體標章是公會、協會或其他團體用以「表彰其組織或會籍」的標章。

[18] 立法院議案關係文書院總字四七四號（中華民國八十二年六月十六日印發）討五十五頁。

[19] 依條文的字面意義，似乎任何團體都可申請註冊團體標章，只要它是用以表彰此團體的組織。此一界定無法掌握集體標章的核心概念（商品或服務的標識）。事實上，草案送立法院審議時，立法委員就「團體」的課題，熱烈討論。有立法委員似認爲任何團體，不問它的性質或成員是否從事商業活動，都可申請註冊團體標章，也有委員因而要求修改商標法第一條，在「以促進工商企業之正常發展」的「工商企業」之後增列「社團」或「團體」。甚至有主張把商標法的名稱改爲「標章法」者。[20]

「團體標章」的用詞及規定顯然造成無謂的誤導或困擾，令人以爲商標法可規範一切非商業活動的標識，此顯然超越了商標法的原先格局以及國際上的普遍認知。

英文 collective 常譯爲「集體」，表示若干個體間的集體性。因之，collective mark 譯爲集體標章，表示使用此標章會員的集體性，該標章由會員集體使用。如此譯詞既直接自然，且較易反映出集體標章的概念。[21]

商標法規定團體標章的申請人應爲社團法人。此規定僅就是否應有權利能力予以釐清（見草案說明），未觸及團體本身的性質。依照該規定，一切社團法人似均得爲申請人。公司也是社團法人（公司法第一條），所以也可以爲申請人。這是否超越起草者的原意？

---

[19] 商標法施行細則也規定，團體標章的使用，必須用以「表彰團體或其成員身分」（第四十六條）。

[20] 立法院公報第八十二卷第五十五期第四十頁至第四十五頁。這些委員的修正意見，並未通過。

[21] 大陸採「集體商標」用語。大陸商標法第三條規定：「經商標局核准註冊的商標爲註冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標註冊人享有商標專用權，受法律保護。本法所稱集體商標，是指以團體、協會或其他組織名義註冊，供該組織成員在商事活動中使用，以表明使用者在該組織中的成員資格的標識。本法所稱證明商標，是指由對某種商品或者服務具有監督能力的組織所控制，而由該組織以外的單位或者個人使用於其商品或者服務，用以證明該商品或服務的原產地、原料、製造方法、質量和其他特定品質的標識。集體商標、證明商標註冊和管理的特殊事項，由國務院工商行政管理部門規定。」

第六條規定：「商標法第十六條規定的地理標識，可以依照商標法和本條例的規定，作爲證明商標或者集體商標申請註冊。以地理標識作爲證明商標註冊的，其商品符合使用該地理標識條件的自然人、法人或其他組織可以要求使用該證明商標，控制該證明商標的組織應當允許。以地理標識作爲集體商標註冊的，其商品符合使用該地理標識條件的自然人、法人或者其他組織，可以要求參加以該地理標識作爲集體商標註冊的團體、協會或著其他組織，該團體、協會或者其他組織應當依據其章程接納爲會員；不要求參加以該地理標識作爲集體商標註冊的團體、協會或者其他組織的，也可以正當使用該地理標識，該團體、協會或者其他組織無權禁止。」

商標法規定團體標章的使用，應「表彰團體或其會員身分」（第七十五條）。此規定的文字與團體標章的定義在用語上不同。團體標章的定義爲「表彰其團體或會籍」。兩者意義是否相同，不無疑義。倘內容一致，兩者用語宜求統一，或者明定第七十五條之「表彰團體或其會員身分」係解釋「表彰組織或會籍」。倘內容不一致，則法條本身即自相矛盾。

團體標章制度，於八十二年商標法修正時引入。依照條文解釋及實務之認知，此種標章基本上似指用於表彰某人爲團體之成員，不問此團體或成員是否於商業上使用該標章銷售商品或提供服務。此與商標法所規範之商業環境及商品或服務之交易毫不相涉，不屬商標法之課題，納入商標法，似僅爲便宜之計。

按國際上似除美國外，均未於商標法上規範我國法所謂之「團體標章」。美國聯邦之商標法第四十五條規定：「集體標章：「集體標章」一詞，…包括表示工會、協會、或其他組織會員身分之標章。」此爲特例。各國法制諸如英、德、法等均未於商標法中規範此種標章。又模範商標法所規定之集體標章（collective mark），相當於我國商標法之「團體商標」（第七十六條），並非團體標章。

爲健全商標法制，特建議並說明如下：

(1) 廢除團體標章制度，將之納入其他法律體系（例如人民團體等體系）規範或保護。至於已依照現行商標法註冊之團體標章，可於期滿後視情形另行申請改列爲商標或其他標章。一般而言，各該權利人於執行其宗旨及業務，常提供商品或服務，欲申請註冊商標，應屬可行。廢除團體標章制度後，對各該權利人之實質影響尚非重大。

(2) 「團體商標」修改爲「集體標章」（另見後述團體商標）。

倘認爲團體標章制已實施多年，公會、協會等有其保護之便宜需要，有廢除之困難，建議就第七十四條及第七十五條爲文字修正如下（劃底線部分），以與其他條文之用語一致：

第七十四條

凡具有法人資格之公會、協會或其他以會員爲基礎之集體性組織，欲以標章辨識其組織或其會員之身分，而欲取得團體標章權者，得申請

註冊爲團體標章。

前項團體標章註冊之申請，應以申請書載明相關事項，並檢具團體標章使用規範，向商標專責機關申請之。

第七十五條

團體標章之使用，指爲辨識組織或其會員身分，而由組織或其會員將標章標示於相關物品或文書上。

第五節　團體商標（集體標章）

概說

歷史上，集體標章（collective mark）風行於歐洲，代表著一種集體的商業活動。商人加入公會，使用公會的標章對外爲商業活動，成爲一股集體的力量。此標章爲同業公會所擁有，供所屬會員使用於商品或服務，透過入會條件或公會的運作，或可有助於達成會員所售產品的品質標準。[22] 再且，消費者似常對於團體（相對於個人）較爲信賴。因此，集體標章也是公會的會員與外人競爭的有力武器。[23]

集體標章不是傳統商標法的基本規範內涵，[24] 但近年大爲流行。目前，許多國家都有集體標章的註冊制度。[25]

本報告除說明或檢討我國體制外，一律使用「集體標章」一詞。

依照集體標章的核心概念，集體標章是用來識別某一集體組織的會員的商品或服務。

---

[22] 在英國則多以證明標章（certification mark）達成類似的目的，參看 Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights, 3d ed., 1996 (下稱「Cornish 書」)，第六八一頁。

[23] 參看 Cornish 書第六七八頁。

[24] 商標法條約第 2(2)(b)條明文排除集體標章。

[25] 歐盟商標指令也包括集體標章（第一條）。關於各國制度，請參閱 Trade Marks: World Law and Practice 一書（含三冊）。

國際法制

巴黎公約

國際上早於巴黎公約訂定時，即明文規定集體標章的保護。依照該公約第七之二條的規定，巴黎公約的會員國應接受集體標章的註冊申請，並予以保護（第一項）。巴黎公約授權各會員國訂定集體標章保護的條件。如果集體標章有背於公共利益，容許會員國拒絕給予保護（第二項）。巴黎公約雖然要求保護集體標章，並未明定何爲集體標章。

WIPO

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）的開發中國家標章、商業名稱及不公平競爭行爲之模範法（Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names and Act of Unfair Competition）第 1(c)條規定商品或服務的集體標章（不包括純會員的集體標章）。[26]

美國

依照美國集體標章的規定，集體標章是一種商品或服務的識別標識，用來表示商品或服務爲某組織的會員所銷售或提供，這是集體標章的核心概念。[27] 此外，如美國也附加一項週邊概念，即它也可以單純地作爲會員

---

[26] 依照該模範法的規定，集體標章是用來識別不同企業的商品或服務的產地（origin）或任何其他共同的特徵，各該企業在註冊所有人的控制下使用此標章。

[27] 美國藍能法(Lanham Act)第45條,美國法律彙編第十五部第1127條:集體標章 —「『集體標章』一詞，指商標或服務標章，

「(1)經合作社、協會、或其他集體團體或組織的會員使用，或

「(2)該合作社、協會、或其他集體團體或組織有在商業上使用的善意意思，並申請依照本法設置的主要註冊簿上註冊，包括表示工會、協會、或其他組織會員身分的標章。」

藍能法第 4 條，美國法律彙編第十五部第 1054 條：「除關於商標註冊另有可適用的規定，應依其規定外，集體及證明標章，包括地區來源的表示，應由合法控制所欲註冊標章的人、國家、州、都市等註冊；縱使其未占有工商設施，其註冊方法及效果，相同於商標，一經註冊，它們可享有本法所規定適用於商標的保護。但證明標章用以不實地表示它們的所有人或使用人製造或銷售使用標章的商品或提供使用標章的服務時，不在此限……。」

英國一九九四年商標法第 49(1)條規定：「集體標章，爲區別擁有該標章之協會之會員與其他事業之商品或服務之標章。」

標識（不用於商品或服務），表示某個人爲某一組織的會員，例如扶輪社的會員。[28] 不過，這只是少數法制。

歐盟

歐盟商標指令包括集體標章（第一條）。歐盟沒有純用以辨識會籍的標章。集體標章（collective mark）必須爲用於辨識商品或服務出自會員。在歐洲國家也常以集體標章來保護地理標示。

歐體商標沒有證明標章。至於歐洲爲何不重證明標章，有人認爲證明標章並非用以表示來源（source）。

日本

日本商標法並無我國法上之證明標章制度，惟其該法所規範之團體商標，功能上類似於我國法之證明標章，對於發揮促進地理標示商標註冊之功能，團體商標扮演著重要角色。

日本團體商標制度，真可謂命運多舛。在一九五九年的商標法修正前，日本即曾有過團體標章制度的存在，並容許過例如「信州味噌」、「小城羊羹」、「磯部煎餅」等含有地方名稱之團體商標的註冊。惟奇後於一九五九年商標法修正認爲，團體商標亦可依一般商標保護制度處理之，故乃將該制度廢除。惟鑑於團體商標與一般商標實具有不同之特質[29]，且歐美各國

此外，亦請參看德國商標法第 5.04 條。

[28] 見註 5 美國藍能法（Lanham Act）第 45 條集體標章的定義。美國法的集體標章分爲下列兩種不同的標章：（1）集體商標及服務標章（collective trademarks and service marks）：由會員用於商品或服務，即條文中之「商標或服務標章」（trademark or service mark）。（2）集體會籍標章（collective membership marks）：單純的會籍標識，用於表示個人會籍（不用於商品或服務），例如扶輪社、工會等的會章，即條文中之「表示…會員身分的標章」（marks indicating membership …）。以上所說（1）及（2）是「兩種」截然不同的集體標章，不是「一種」集體標章須同時兼括二種功能或要件。（1）是集體標章定義直接所指者，法條明確地說：「『集體標章』一詞，指商標或服務標章…」（The term “collective mark” means a trademark or service mark …）。（2）是爲求立法方便的附加品，法條說：「包括表示…會員身分的標章」（and includes marks indicating membership …）。按美國法早期禁止（2），1946 年藍能法（Lanham Act）開放，予以納入。關於美國法的討論，可參看麥卡錫著「商標與不公平競爭」(McCarthy, Trademarks and Unfair Competition)，一九九六年第四版，增補至一九九八年九月，計六冊（此套書下稱「麥卡錫書」），第三冊第 19:98-102 節；Howes, Trademark Registration Practice（第二版）第九章；TMEP §§ 1302-1305。

[29] 巴黎公約第七條之一僅規定會員國對團體標章應予保護，而未對團體標章之意涵加以定義。惟一般認爲團體標章並非團體爲供其本身使用而申請註冊之標章，而係於特定地區製造、銷售地發特產的中小企業等爲集體保證其產品之品質或證明產品之原產地，而由其共同所屬的團體申請註

亦明文定有此一團體商標制度，在商標制度國際整合的考量下，實亦有在日本商標法中明文規定團體標章制度之必要。職是之故，日本政府復於一九九六年的次商標法修正中，重新引進團體商標制度。當時之政策想法，亦有意藉由此一團體商標的引進，促進有關地理標示之商標註冊。

依據現行日本商標法第七條第一項規定，依民法相關規定所設立之公益法人或相當於此之外國法人，爲提供其會員使用之商標，得註冊爲團體商標。因此，某一團體得爲表彰其會員提供之商品或服務間所具有之共通性質，申請團體商標之註冊，供其會員使用。且爲保障會員使用該標章之權利，亦追加同法第三十一條之一，規定會員依法人所定之規則，於指定商品或服務上享有使用該註冊團體商標之權利。惟會員所享有此項權利，不得移轉。另外，團體商標雖如同一般商標得自由轉讓，然若受讓之團體非爲依民法所設立之公益法人、或雖爲該種法人但無意以之爲團體商標使用時，該團體標章經移轉後將被視爲一般商標處理（法第二十四條之三）。

由此可知，與我國商標法上之團體商標係法人等團體爲標章自己之商品或服務而申請商標註冊不同，日本商標法上之團體商標制度，依循一般所認巴黎公約規範之理念，要求團體商標乃是法人等專爲提供其會員使用而申請註冊之商標。由於 TRIPs 協定第二十二條第一項所定義之地理標示，並非僅是有關商品產地之描述而已，而係得以表彰該產地之商品已經建立起之品質、社會評價及其他特性等之原產地標示，具有此種表彰普遍存在於該當地理區域全體特性功能之地理標示或原產地標示，自不宜由特定人所獨享，而應由處於該當地理區域、得以產出其所具有之產品特性的該地人民所共享，因此乃應有代表該地區相關生產業者之法人團體等，爲該地區人民或其會員，就此地理標示或原產地標示，申請商標註冊，供其地區人民或會員使用。團體商標正扮演此一功能，日本政府期待此一制度之活用，可以振興地方產業、促進其經濟發展。

大陸

大陸的團體商標（集體標章）稱爲「集體商標」。依照大陸商標法第三條的規定，集體商標，是指以團體、協會或者其他組織名義註冊，供該組織成員在商事活動中使用，以表明使用者在該組織中的成員資格的標誌。

冊之標章。參照後藤晴男，パリ條約講話，頁三一九至三二七，發明協會，新訂增補版，1995年。

集體商標可以註冊；商標註冊人享有商標專用權，受法律保護。集體商標的註冊和管理的特殊事項，由國務院工商行政管理部門規定。國家工商行政管理總局依此規定，於二〇〇三年四月十七日發布「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」。

集體商標包括地名時，是否會有識別性的問題，大陸商標法第十條第二項的規定，縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作爲商標。但是，地名具有其他含義或者作爲集體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。此規定容許地名作爲集體商標的組成部分。

申請註冊集體商標的，應當在申請書中予以聲明，並提交主體資格證明文件和使用管理規則（商標法實施條例第十三條第五項）。

我國法制

概說

商標法於九十二修正，修正的方向有二，納入團體商標制度（商品或服務的集體標章）。[30] 重點如下：

- ✧ 增訂團體「商標」的規定：新法增加一條文，規定：「凡具法人資格之公會、協會或其他團體，欲表彰該團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，欲專用標章者，得申請註冊爲團體商標。」（第七十五條第一項）[31]
- ✧ 界定團體商標的使用：爲配合增訂的團體商標規定，新法規定：「團體商標之使用，指爲表彰團體之成員將團體商標使用於商品或服務上，並得藉以與他人之商品或服務相區別者。」（第七十七條）

檢討與建議

現行商標法的「團體商標」應即指商品或服務標識（集體標章的核心概念）。但是立法說明的文字或語意上可能有誤繕或不全之處。立法說明

[30] 商標法修正草案總說明及商標法修正草案條文對照表（此文件未載明日期）。

[31] 修正草案已刪除「服務標章」的傳統用語及類別。所謂「商標」，涵蓋用於商品及服務的標章（第二條）。

爲：「商標法規範目的，旨在防止經濟活動下使用之標章可能產生混淆誤認之虞。除表彰團體組織或會籍之團體標章外，爰參考國外立法例，於第一項增訂爲表彰團體之成員所提供之商品或服務者，欲專用其標章，應依其所提供之商品或服務類別，申請註冊爲團體商標。例如具法人資格之公會、協會或其他團體販售一定之商品或具提供相關教育訓練之服務，且僅得由其會員所販售或提供，而能與他人所提供之商品或服務相區別者，得申請註冊爲團體商標。」按集體標章所指者，應爲會員自行爲自己的利益販售，而不是爲公會、協會等販售。草案說明似指其販售是公會、協會等經由會員販售。依我國現制，公會、協會等除少數自身出版的刊物等外，並不自行販售商品或提供服務，也不透過會員販售或提供。草案的不當說明可能影響法律的解釋。

基於上述檢討，現建議及說明如下：

(1) 商標法所規定之「團體商標」，即國際上之 collective mark 或 collective trademark。此種標章係由以會員爲基礎之集體組織（collective body）擁有，供所屬會員（個人或團體）集體使用於會員所經營之商品或服務，表示經營該商品或服務者爲此集體性組織之會員。此種標章，有別於一般商標，一般商標係表示單一來源，由單一廠商或被授權人使用，無所謂之集體使用，此種標章流行於歐陸，適用於集體性經濟，由產業公會等擁有，希藉該公會等之集體力量，使消費者得以信賴會員所售商品之品質。惟時至今日，此種集體性經濟漸失重要性，廠商多以自己之信譽及品質攻佔消費市場，已較少藉重集體性組織之集體力量。雖是如此，此種標章在國際上仍受普遍保護。

(2) 由於此種標章著重會員之集體共同使用，有別於一般商標之由商標權人或被授權人使用，故建議修正其名稱爲集體標章，以名實相符，避免無謂之誤解，並且與國際之認知一致。

(3) 由於集體標章須經由以會員爲基礎之集體性組織所擁有，建議將規定集體標章所有人之「其他團體」改爲「由以會員爲基礎之集體性組織」，俾免一般之團體有所誤解而申請註冊。

(4) 集體標章規定中「成員」之涵義似較廣泛不明確。建議將「成員」改爲「會員」，以求明確。

(5) 集體標章制度之核心在由會員使用，而非由組織使用。第七十六條第一項之「欲專用標章者，得申請註冊爲團體商章」，建議改

爲「而欲取得集體標章權者，得申請註冊爲集體標章」。

第六節　證明標章

概說

商標法於民國八十二年十二月增訂證明標章的規定，以之證明他人商品或服務符合某特定的標準，例如之特性、品質、精密度、產地或其他事項（72）。

商標法後於九十二修正，關於證明標章的修正重點如下：

✧ 增訂產地亦爲證明標章的證明事項（72-I）。

✧ 證明標章的註冊申請人不得從事欲證明之商品或服務的業務（72-II），以免球員兼裁判。

✧ 明定證明標章須證明他人的（而非自己的）商品或服務是否符合標準（73）。

從某一角度來談，證明標章也是一種識別符號。不過它並不識別商品或服務的來源，而是識別商品或服務是否符合特定的標準。目前全世界最有名的證明標章也許是美國承保人實驗室的 UL(U 在左上，L 在右下)，證明電器用品等是否符合標準。

傳統上，歐洲國家除英國外，多只有集體標章，而沒有證明標章的制度。何以如此，一種說法是認爲證明標章不辨識來源，所以不被認爲是一種商標 (廣義)。

證明標章的使用，不得有差別待遇，這也許可算是一種實質的強制授權。[32]

檢討與建議

關於證明標章，我國法制實質上大致與國際法制相符，但有若干用語

---

[32] McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (2nd ed., 1995), p. 68。有以爲證明標章由符合標準者使用，係同意使用，非授權。「同意」與「授權」本質並無不同，法律上亦未見有不同之效果。近代文獻多將二者併用，避開用詞之爭議。

表達的問題。

(1) 各國證明標章所證明之事項，多包括正確性（accuracy），例如美國商標法第四十五條證明標章之定義、英國商標法第五十條第一項。我國則獨有精密度（英文爲 precision），或係迻譯外國文獻時之不同措詞。建議以含意較廣之「正確性」取代意義狹隘之「精密度」。[33]

(2) 證明標章權人不得自行使用標章，已爲各國通例（見後述），建議將「欲專用其標章者」配合修改爲「欲取得證明標章權者」，如此亦可與第二條之「欲取得商標權者」相呼應。按第二條「欲取得商標權者」文字於九十二年修正之前爲「欲專用商標者」。

(3) 商標法於九十二年修正時，於第七十二條第一項增加「產地」爲證明標章之證明事項，其立法目的在藉此保護地理標示，俾地理標示可註冊爲證明標章。爲配合此修正，智慧財產局並訂頒「地理標示申請證明標章註冊作業要點」，目前已有多項地理標示依該要點註冊爲證明標章。惟地理標示爲 TRIPS 所明定應予保護之智慧財產權項目，其實體要件如何，得否註冊，以性質屬行政規章之該要點規定，應屬權宜過渡模式，至終仍應納入本法，俾取得法律依據，故建議增加新規定（第二項），明文規定以證明標章證明產地，如其符合地理標示之規定者，於註冊時得註記其符合地理標示之規定。如此除可有明文法律依據外，並有公示及宣導之效果。

(4) 依目前智慧財產局實務，凡欲以證明標章證明產地者，均須符合地理標示之規定。[34] 各國之證明標章制度均早在地理標示課題出現前即有證明產地之規定，如英美證明標章制度之歷史均甚悠久。而地理標示（geographical indications）之明文規定則出自近年之 TRIPS。凡此均表示證明產地者，無須符合地理標示之要求。前述新增之第二項規定，謂「如其符合地理標示之規定者」，即表示證明產地者，縱不符合地理標示之規定，亦可申請註冊爲

[33] 「精密度」固亦涉及「正確性」，但正確性含義較廣，非當然涉及精密度。精密一詞有時強調機件之複雜精細。

[34] 有謂本陳述與現行實務認定不同。如此，則智慧局內似有不同之見解或認定。

證明標章。我國有若干產地已爲消費者所熟知，有廣告及商業價值，姑不論其是否符合地理標示之規定，亦不論其是否具有特定之優良品質，若許其註冊爲證明標章，似亦可配合政府致力發展地區經濟之政策。次按採行證明標章制度之國家概容許申請人自行訂定或界定證明標章所證明之事項或標準，倘無欺罔誤導或其他違反法令之情事，均委由市場自由機制決定其標準之存亡興衰，政府無需介入。因之，開放非屬地理標示之產地證明標章，應屬理所當然。

(5) 新增之第二項既明文容許地理標示註冊爲證明標章，宜明定地理標示之要件，以資遵循。建議參照 TRIPS 第二十二條第一項之規定，新增第三項，明定地理標示之定義爲「指辨識商品出自世界貿易組織會員之領域或其內之地區或地域之標記，而該商品之某特定品質、聲譽或其他特性主要係歸因於其地理來源者而言。」

(6) 商標法規定證明標章權人不得授權他人使用（第七十八條），第七十三條特界定何爲證明標章之使用。惟此種規定與國際用語及認知大相逕庭。依照各國制度，證明標章權人不得自行使用證明標章，必須授權他人使用，以免利害衝突，並免球員兼裁判。例如美國商標法第十四條第五項之規定。我國商標法所謂不得授權他人使用，應係指不得委請他人代爲證明而言，[35]蓋證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關爲限（第七十二條第二項），證明標章權人之證明職責不得由他人代爲行使，以落實第七十二條第二項之規定。故建議增列規定，以明斯旨。

(7) 建議修正現行法第七十三條規定，明定證明標章之使用，指將證明標章標示於經證明標章權人證明符合證明標準之商品或服務之上。

(8) 新增規定，明定證明標章權人不得自行使用證明標章。[36]

---

[35] 此處所謂不得委請他人「證明」，非指委請他人爲某一部分或程度之「檢驗」。證明爲證明標章權人不得委外之職責。

[36] 關於證明標章權人不得自行使用證明標章，現行法第七十二條第三項及第七十九條第二項第一款似有規定。倘各該規定可解爲完全包括證明標章權人不得自行使用之情形（見上述（6）證

(9) 爲配合前述建議修正，商標法第七十九條證明標章不得授權他人使用之規定，應予刪除。[37]

此外，關於證明標章侵害之刑事責任，現行商標法未明文規定。倘其行爲涉故意及混淆消費者之意圖，似亦應有刑責。惟依目前之研究，倘未見有法制特別針對證明標章之刑責爲規定者。英美採行證明標章法制較早，但有關其規定（如侵害等），均以準用之方式規定。

商標法證明標章之規定準用商標之規定（第八十條）。但我國採罪刑法定主義，仿冒商標之刑責規定，似不應在準用之列。

按證明標章受侵害，其情形多涉提供不實之資訊，可構成公平交易法第二十一條第一項之不實廣告，惟該法並未對之課以刑責。因之，侵害證明標章之刑責，實爲一值探索之課題。

第七節　地理標示

TRIPS

TRIPS 承認地理標示是智慧財產權，在第二篇第三節予以專節規定。此節雖然只有三條（第二十二條至第二十四條），它的內容甚爲繁雜，多達十七項之多，在 TRIPS 第二篇中所占的篇幅，僅次於專利，可見其重要性。由於我國法律無此制度，一般人不易瞭解它的概念，本文特此專章簡介。

什麼是地理標示？

地理標示（geographical indication）從上一世紀以來，就在國際上以不同的形式或名稱出現。此課題被納入 TRIPS 後已成爲全球性的課題。

地理標示是指表示產品源自某產地的表記。此表記通常會包含產地

明標章使用之定義），則新增規定似無必要。

[37] 有以爲證明標章由符合標準者使用，係同意使用，非授權。以今日趨勢而言，授權使用及同意使用二者本質並無不同。以往有以爲授權係授予權利，其實授權僅授予「許可」而已。

的地名，例如 Bordeaux（波爾多）表示葡萄酒產自該地。它也可能包括地標（例如艾菲爾鐵塔暗示巴黎爲產地）、風景（例如瑞士的馬特合恩峰 Matterhorn 可能表示瑞士爲產地）、著名人物（例如莫札特表示奧地利爲產地）、或產品容器（例如德國所使用某種特別的酒瓶可表示此酒產自德國）。

當地理標示象徵品質或聲譽時，該產地的產品提供者即不願他地的產品使用相同或誤導的表記。TRIPS 賦予地理標示若干保護，以防止他人不當使用。

歐美之間過去因爲貿易利益，屢屢引發地理標示的爭議。就我國目前的貿易情形而言，地理標示課題尚未涉及直接的重大貿易利益。但既已加入 WTO，我國必須接受此一課題。

地理標示是外來的法律觀念，國內尚無統一的意義及中文翻譯。從廣義來說，它是一項綜合性的用語，涵蓋一切表示產地的表記。它是產品來源地的辨識符號，原則上只能由此產地的產品提供者使用，他地的產品提供者不可使用，以免造成混淆誤導，損害消費者以及該地產品提供者的權益。從此角度觀察，地理標示寓有智慧財產權的意義。所以此課題常被納入智慧財產權的國際協定及著作。

地理標示中文譯詞

地理標示英文中的 geographical，有「地理的」之意，表示此時所涉的來源是地理上的來源（即產地），而非廠商來源。英文 indication 一字，相當於英文 sign（參看澳洲一九九五年商標法第六條 geographical indication 的定義），指表記、標記或標誌，是用以表示某一事物（如產地）的符號。它是一項說明（description）（參看紐西蘭一九九四年地理標示法第 2(1)條 geographical indication 的定義）。

基於這些概念，geographical indication 可翻譯成「產地表記」（「產地標記」亦屬恰當）。此一譯詞與公平交易法第二十條的「表徵」用語接近，但有所區別。筆者期望此譯詞能在字面上提供直接、簡單、明確的概念，進而有助於瞭解此外來的課題。目前國內的法定譯詞是「地理

標示」，另有譯爲「產地標示」、「地理標記」等者。

地理標示的功能

傳統上，產地是購買人決定購買產品的重要因素。例如消費者希望享有景德鎮的瓷器、新竹的米粉、波爾多（Bordeaux）的葡萄酒、瑞士的手錶、英國的西裝料、日本的蘋果等。因爲產地常代表著不同的品質、聲譽或特性。我國的消費者如此，外國的消費者亦然。例如在南歐的天主教國家，特別是法國與義大利，「品質」的觀念，除了表示風味（flavor）與優異（excellence）外，也意謂著「產地的純正」（authenticity of the land）。

因此，生產者會在產品上附加產地的用語或標記，通常是地名，以供消費者購買的參考。傳統上，地理標示是最重要產品標記。

對於聲譽夙著產地的生產者而言，地理標示意謂著經濟利益，因而希望能專用此表記，排除他人使用。其他地方的生產者爲獲取經濟利益（搭便車），難免會以欺罔或取巧的方式，使用知名產地的名稱，來銷售自己的產品，因而損害知名產地生產者的經濟利益，消費者也會受害。由此孕育地理標示應予保護的觀念。

地理標示的國際談判

雖然許多國家對於地理標示的額外保護不感興趣，此課題在歐體與瑞士的持續努力下，被推上烏拉圭回合的談判桌，希望地理標示能獲得全球普遍性的保護。

TRIPS 並不要求地理標示要經國際註冊，使各國無需大幅修改法律，以免重蹈里斯本條約失敗的覆轍。TRIPS 改以柔性的條款，只要求會員就國際註冊之事進行談判。

TRIPS 地理標示的定義

依照 TRIPS 第二十二條第 1 項的規定，地理標示是表彰商品源自原產地的表記，但該商品的某一品質、聲譽或其他特性必須主要歸因於原產地方可。所謂原產地，指會員的領域或該領域內的地區或地方。此一

定義只適用於商品（goods）的地理標示，至於服務（service）並不包括在內。

TRIPS 地理標示的保護

TRIPS 保護地理標示有兩大基本方向，即避免不公平競爭，以及預防地理標示成爲類名（generic name）。類名指某一類產品的通用名稱。

(1) 避免不公平競爭：主要條文是第二十二條第 2 項。第二十二條第(2)(a)項禁止使用不實且誤導的地理標示，以避免產地誤導的不公平競爭。第 (2)(b)項則可包括產地以外事項誤導所生的不公平競爭。爲避免不公平競爭，TRIPS 禁止不實的地理標示註冊爲商標，此爲第二十二條第 3 項及第二十三條第 2 項的規定。認定地理標示是否有誤導，通常都自地理標示的字面來認定，但有時字面也許正確，實際上會發生誤導，例如把產地名稱改爲某著名產地的名稱，形成同名異地的情形，此亦爲 TRIPS 所禁止（第二十二條第 4 項）。另外，地理標示如果能透過國際註冊，也可有效預防上述的不公平競爭。鑒於建立地理標示國際註冊制度的過去失敗經驗（里斯本條約），TRIPS 只要求會員就葡萄酒地理標示國際註冊的制度進行談判，而未一開始即建立此制度（第二十三條第 4 項）。

(2) 預防地理標示成爲類名：TRIPS 並未如里斯本條約明定地理標示不得成爲類名（里斯本條約第六條），但是採行低調而實際的預防措施，包括禁止於葡萄酒及烈酒地理標示旁加註「類」（kind）、「型」（type）、「仿製品」（imitation）等用語（第二十三條第 1 項），禁止註冊葡萄酒或烈酒地理標示爲商標（第二十三條第 2 項），要求會員就葡萄酒地理標示的國際註冊制度進行談判（第二十三條第 4 項）。TRIPS 預防地理標示成爲類名的措施，大致上只限於葡萄酒及烈酒。爲實施地理標示的保護，TRIPS 態度包容，對於過去已經發生的事實，予以尊重，無意矯正。例如過去因善意使用或註冊而取得商標權者，不受影響

（第二十四條第 5 項）；過去使用地理標示已有十年或善意使用者，不予追究（第二十四條第 4 項）；地理標示已經成爲通用名稱（common name）者，仍可繼續使用（第二十四條第 6 項）；地理標示已經成爲葡萄種類的習用名稱（customary name）時，仍可繼續使用（第二十四條第 6 項）。

TRIPS 的規定只是低度的規定，使更多的國家能接受。若干國家就地理標示的保護有較高的規定。TRIPS 規定會員不可爲實施 TRIPS 地理標示的規定，而減低該會員內於 WTO 設立協定前已經存在地理標示的保護（第二十四條第 3 項）。

日本

由於 TRIPs 協定第二十二條第二項、第三項有關地理標示的規範，並非要求會員國應積極保護地理標示，而僅要求應對有可能造成對地理標示誤認之使用的防止以及拒絕此類不當的商標註冊之申請或撤銷此類商標的註冊。因此，日本商標法乃於其第四條第一項第十七款的不得註冊事由上，訂有類似於我國現行商標法第二十三條第一項第十八款的規範內容。

然而，除此酒類規定之外，究竟一般地理標示是否可爲商標註冊之客體。一般認爲，雖然地理標示本身多數並不具有商標註冊所要求之顯著性要件，但如果經過一定時間的使用而取得第二層意義時，亦非不得申請商標註冊。惟此時該當商標所具有之功能，仍是指定商品或服務的來源或出處表示功能，而非表示其地理出處之功能。另一方面，由於地理標示所代表者，經常與該當地理區域所生產之商品品質或評價息息相關，若非於該當地理區域生產或製造，而以該地理區域名稱爲商標者，可能導致消費者對其商品品質的誤認，對此種商標註冊申請，日本商標法主管機關乃利用其商標法第四條第一項第十六款禁止有導致對商品或服務品質混淆誤認之虞的規定，拒絕該當商標的註冊。

不論如何，現行日本商標法最可發揮地理標示之商標註冊者，乃其團體商標制度。

大陸

大陸商標法第十六條規定地理標誌，依照商標法實施條例第六條的規定，地理標誌，可以依照商標法和本條例的規定，作爲證明商標或者集體商標申請註冊。

以地理標誌作爲證明商標註冊的，其商品符合使用該地理標誌條件的自然人、法人或者其他組織可以要求使用該證明商標，控制該證明商標的組織應當允許。以地理標誌作爲集體商標註冊的，其商品符合使用該地理標誌條件的自然人、法人或者其他組織，可以要求參加以該地理標誌作爲集體商標註冊的團體、協會或者其他組織，該團體、協會或者其他組織應當依據其章程接納爲會員；不要求參加以該地理標誌作爲集體商標註冊的團體、協會或者其他組織的，也可以正當使用該地理標誌，該團體、協會或者其他組織無權禁止。

大陸國家工商行政管理總局就證明商標及集體商標的註冊，於二〇〇三年四月十七日發布「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」（見前述「團體商標（集體標章）」節的附錄）。其中對於註冊爲證明商標或集體商標的地理標誌，有較詳細的規定。

由於中國大陸地大物博，歷史悠久，因而造就許多知名的地域性產品，諸如西湖龍井、景德鎮瓷器等，對於中國大陸而言，地理標示之保護自然爲一重要之課題。自一九八五年大陸成爲巴黎公約正式會員至二〇〇一年於商標法中正式納入地理標誌之前[38]，大陸早已藉由意見、建議、通知等方式，對地理標誌加以保護。諸如一九八七年十月二十九日中國大陸商標局對北京市工商行政管理局提出「關於保護原產地名稱的函」中表明，基於大陸爲巴黎公約會員，有義務提供締約國原產地名稱[39]之保護，故禁止北京京港食品有限公司使用「丹麥牛油曲奇」的名稱；國家工商行政管理局於一九八九年禁止於酒類使用 champagne、香檳（含大香檳、小香檳等）字樣[40]。而大陸更於一九九三年的商標法實施細則、一九九四年及一九九八年「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」、一九九九年「原產地域產品管理規定」、二〇〇一年「原產地標記管理規定」等法對地理標誌提供保護。

目前，中國大陸對於地理標示的保護約可分爲三類型，一是透過商標

[38] 按大陸商標法第十六條所謂之地理標誌即相當於我國商標法第七十二條第一項修法理由所稱之地理標示。

[39] 原產地名稱應指 appellation of origin。

[40] 國家公商行政管理局一九八九年十月二十六日「關於停止在酒類商品上使用香檳或 Champagne 字樣的通知。

法中的集體商標、證明商標加以規範；二是由非商標主管機構及單行法規加以規範者，如「原產地標記管理規定」及二〇〇五年七月十五日剛生效之「地理標誌產品保護規定」；第三是透過諸如反不正當競爭法、產品品質法等禁止僞造產地之規定，間接對地理標示提供保護。由於目前國際對於地理標示之保護主要依歸即在「與貿易有關之智慧財產協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 Trips），而大陸亦爲 Trips 的締約國，故本文下擬就大陸現行各法對於地理標示所提供之保護與 Trips 間之比較，來介紹中國大陸對於地理標示之保護[41]。

一、 商標法下的地理標示保護--地理標示得作爲證明商標及集體商標：

1、地理標示得作爲證明商標及集體商標：

地理標示，在中國大陸稱之爲「地理標誌」，依商標法第十六條第二項係指「標示某商品來源於某地區，該商品的特定品質、信譽或者其他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌」。該地理標示得註冊爲集體商標或證明商標，以取得保護[42]。該標示之形式，不以地區名稱爲限，亦可以是「能夠標示某商品源於該地區的其他可視性標誌」[43]。地區亦無需與現行行政區劃名稱、範圍一致[44]。地理標誌取得程序及認定標準主要係規定於「集體商標、證明商標註冊和管理辦法。

特別值得注者乃中國大陸對於地理標示之定義，雖基本上同於 Trips 第二十二條第一項，但 Trips 所指之地理標示是指商品特徵（性質）「係來自於原產地者」，有無包含「人文因素」在學說中多所爭論[45]，

---

[41] 國際上關於地理標示保護之協議計有「保護工業財產權巴黎公約」、「保護原產地名稱及其國際註冊里斯本協定（Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration）、防止商品產地虛假或欺騙性標記之馬德里協定（Marid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indication of Source on Goods）、發展中國家商標、廠商名稱及禁止不正當競爭行爲樣本法（Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition）等，但以 Trips 締約國最多，也最具代表性。

[42] 商標法實施條例第六條第一項。

[43] 集體商標、證明商標註冊管理辦法第八條第一項。

[44] 集體商標、證明商標註冊管理辦法第八條第二項。

[45] 參看麥卡錫教授 著「商標與不公平競爭」第二冊 14:!8 節

惟大陸法規於商標法中明言包含「人文因素」。此外，商標法中雖未明文規定何爲地理標示地域之商品，但是獨立於商標法外的另一地理標示保護制度法規中，對此卻有相當明確之規定[46]。則商標法中對於產自特定地區域產品之定義，是否亦作同一解釋，值得觀察。

所謂集體商標是指「以團體、協會或者其他組織名義註冊，供該組織成員在商事活動中使用，以表明使用者在該組織中的成員資格的標誌」[47]。而證明商標是指「由對某種商品或者服務具有監督能力的組織所控制，而由該組織以外的單位或者個人使用於其商品或者服務，用以證明該商品或者服務的原產地、原料、製造方法、質量或者其他特定品質的標誌」[48]。作爲地理標示之證明商標或集體商標只能用於商品上而不包括服務。對於符合地理標示定義欲以集體商標或證明標章取得地理標示者，必須指出（一）該地理標示所標示的商品的特定品質、信譽或者其他特徵；（二）該商品的特定品質、信譽或者其他特徵與該地理標示所標示的地區的自然因素和人文因素的關係；（三）該地理標示所標示的地區的範圍[49]。並且應指出商標的宗旨、商品的品質、使用商標的手續、權利、義務，成員或使用人違反管理規則應承擔的責任以及註冊人對於使用人商品的檢驗監測制度[50]。由於證明商標與集體商標主要的不同即在於前者必須證明商品的品質，後者旨在確認商品係出於會員，故證明商標還必須證明商品的特定品質及使用該商標的條件[51]。於經主管機關核准後，地理標示即可成爲集體商標或證明商標而獲得商標法之保護。另外，爲避免地理標示之註冊人獨占地理標示之利益，故商標法實施條例第六條第二項亦明訂，以地理標誌作爲證明商標或集體商標註冊者，應允許符合地理標誌條件者使用其證明商標或成爲其會員。

---

[46] 參地理標誌產品保護規定二條第一項、原產地標記管理規定實施辦法第六條第一項第一款、第二款之規定。

[47] 商標法第三條第二項。

[48] 商標法第三條第三項。

[49] 集體商標、證明商標註冊管理辦法第七條第一項一至三款。

[50] 集體商標、證明商標註冊管理辦法第十條及第十一條。

[51]集體商標、證明商標註冊管理辦法第十一條第一項第二款、第三款。

2、地理標示之保護：

對於地理標示之保護，應區分一般之保護及對葡萄酒及烈酒地理標示之保護分別加以探討。

A、對於地理標示之保護：

依照 Trips 的規定，對於地理標示的一般保護包括（1）禁止使用不實誤導公眾的地理標示（Trips 第二十二(2)(a)條）;（2）禁止爲不公平競爭（Trips 第二十二(2)(b)條）;（3）禁止不實誤導公眾之地理標示註冊爲商標（Trips 第二十二(2)(c)條）;（4）真實但誤導的地理標示不受保護（Trips 第二十二(2)(d)條）[52]。此外 Trips 爲衡平已形成之既有權利，特於 Trips 第二十四(4)條訂有事前善意使用的例外。

大陸商標法中亦可見到與 Trips 相互呼應的規定，如商標法第十六條第一項禁止不實誤導公眾的地理標示使用及註冊，但已善意取得註冊者繼續有效，即同於 Trips 第二十二(2)(a)、(2)(c)條及第二十四(4)條之規定。但商標法中並未對不公平競爭及真實但誤導的地理標示爲相關之規範。此外，地理標示保護的例外只限於善意取得，不同於 Trips 尚包括已使用十年以上者。

又大陸商標法第十條第二項明文「縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作爲商標。但是，地名具有其他含義或者作爲集體商標、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。」大陸有些學者認爲這也是對於地理標示保護的具體規定之一。蓋此條可從幾點面向加以觀之，一是含有地名之商標原則上因具說明性本不得註冊，故若具有其他含義（如具第二重意義）則可取得註冊。第二，爲保護地理標示可由所有符合相關規定之人使用，故不應由一特定之人取得排他之商標權，因而含有地名之標識不得成爲商標，除非該商標依證明商標或集體商標之規定取得地理標示的保護或該商標已取得註冊。在此種觀點下，該條其實就是地理標示保護的規定之一。然而該條但書中對於已註冊商標權利之保護，如茅臺酒、金華火腿等，畢竟與地理標示容許任何一個符合特定地理標示規定者

[52]相關整理，參看趙晉枚產地表記保護的真意及我國的因應模式（四）刊於八十七年四月工業財產權與標準第 32 至 40 頁。

使用的內含不一，將來此種已註冊的商標如何與地理標示下的集體商標、證明商標相互劃分其權利等，亦將成爲一大課題。

由於商標法中並未明確規範何爲對集體商標及證明商標之侵權，在法律保護上可能會造成許多疑義。如非集體商標會員之商品係源於地理標示之地區，該人使用近似他人地理標示之集體商標，致消費者混淆之虞或誤導消費者時，於商標法第十六條明言禁止「不實」產地地理標示時，該行爲是否構成侵權，商標權人是否可以獲得救濟即不無疑問。

B、對於葡萄酒及烈酒地理標示之保護。

依照 Trips 的規定，葡萄酒(wines)及烈酒(Sporit)的地理標示享有優於一般地理標示之保護，其中包括（1）禁止使用不實的地理標示，亦不得加記「類」、「型」等用語（Trips 第二十三(1)條）；（2）不得註冊含有不實地理標示的商標[53]（Trips 第二十三(2)條）；（3）同名異地葡萄酒地理標示之處理（Trips 第二十三(3)條）；（4）進行國際註冊之談判（Trips 第二十三(4)條）[54]。

上述 Trips 的相關規定，亦可見於大陸商標法相關規定，如集體商標、證明商標註冊和管理辦法第十二條即規定，不論是否誤導，禁止使用不實的地理標示，亦不得加記「類」、「型」等用語[55]。此同於 Trips 第二十三(1)條之規定。又同辦法第九條「多個葡萄酒地理標誌構成同音字或者同形字的，在這些地理標誌能夠彼此區分且不誤導公眾的情況下，每個地理標誌都可以作爲集體商標或者證明商標申請註冊」即同於 Trips 第二十三(3)條之規定。然而商標法對於 Trips 禁止含有不實但未誤導的地理標示註冊爲商標一事，並未規定。

二、 「原產地標記管理規定」及「地理標誌產品保護規定」對地理標

[53]不同於對於一般產地表記之保護要以「誤導」爲前題。

[54]相關整理，參看趙晉枚產地表記保護的真意及我國的因應模式（四）刊於八十七年四月工業財產權與標準第 32 至 40 頁。

[55] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第十二條「用他人作爲集體商標、證明商標註冊的葡萄酒、烈性酒地理標誌標示並非來源於該地理標誌所標示地區的葡萄酒、烈性酒，即使同時標出了商品的真正來源地，或者使用的是翻譯文字，或者伴有諸如某某“種”、某某“型”、某某“式”、某某“類”等表述的，適用商標法第十六條的規定。」

示之保護：

目前大陸除以商標法保護地理標示外，另以兩套制度對地理標示加以保護，一是「原產地標記管理規定」及「原產地標記管理規定實施辦法」；另一是「地理標誌產品保護規定」。需特別注意，該等法規中，地理標示之保護著重在國家對於標示正確性及品質之控管，故縱使獲得地理標誌，並沒有產生任何私法上的權利。對於他人違法使用地理標示，亦僅能透過行政部門加以糾正。以下僅就二制度加以介紹：

1、 地理標誌產品保護規定：

本法之前身爲原產地域保護規定，並曾通過諸如紹興酒、龍井茶等原產地域產品名稱。於地理標誌產品保護規定在二〇〇五年七月十五日生效後，該法已廢止。故本文只介紹地理標誌產品保護規定。本法針對中國大陸本國地理標誌產品名稱及用於該項產品之專用標誌之保護，不包括外國之地理標誌產品。但依據本法第二十六條可知，國家品質監督檢驗檢疫總局（下稱「質檢總局」）將來仍接受地理標誌產品在大陸的註冊並實施保護，惟相關辦法尚未定訂。

所謂地理標誌產品，依本法第二條第一項之規定「地理標誌產品，是指產自特定地域，所具有的品質、聲譽或其他特性本質上取決於該產地的自然因素和人文因素，經審核批准以地理名稱進行命名的產品」。由該定義可知，地理標誌產品名稱其實就是地理標示的一種，但本法對於地理標誌產品名稱之規定與商標法第十六條第二項中對於地理標示的定義略有不（1）商標法之地理標示不限於以地理名稱進行的產品名稱；（2）由於本法限於以地理名稱進行的產品命名，故解釋上非文字的其他可視性標示並不能取得註冊，此與商標法認爲地理標示可爲其他可視性標示不同；（3）本法明確定義何爲地理標誌產品，而商標法對此並無規定；（3）本法規定地理標誌產品必須「本質」上取決於產地之自然「和」人文因素，但商標法中的地理標示只須「主要」取決於地區的自然「或」人文因素。

另外，在本法第二條第一項一、二款中規定地理標誌產品包括（1）來自特定區域的種植、產殖產品；（2）原材料全部來自特定地區或部分來自其他地區，並在特定地區按照特定工藝生產和加工的產品。這項對於使用地理標示的產品之定義顯然較部份國際公約嚴格，由於商標法對於該部份並無規定，是否應採同一解釋，不無疑義。

就地理標示之取得，本法規定，任何符合地理標示產品者，皆可由當地縣級以上人民政府指定的地理標誌產品保護申請機構或人民政

府認定的協會和企業向國家品質監檢驗檢疫總局（下稱「質檢總局」）提出申請[56]，審查合格者，由質檢總局公告，國家或地方政府並應對欲保護的地理標示產品訂定相關標準或管理規範[57]。而欲使用地理標示產品者，必須向當地品質技術監督局或出入境檢驗檢疫總局提出申請註冊[58]。至於地理標示產品之品質及管理、保護則由國家負責。

就地理標示之保護方面而言，本法第二十一條對於（1）擅自使用或僞造地理標誌名稱及專用標誌；（2）不符合地理標誌產品標準和管理規範要求而使用該地理標誌產品的名稱；（3）或者使用與專用標誌相近、易產生誤解的名稱或標識及可能誤導消費者的文字或圖案標誌，使消費者將該產品誤認爲地理標誌保護產品的行爲，依法進行查處。

2、 原產地標記管理規定其實施辦法：

原產地標記管理規定及其實施辦法分別對原產國標記和地理標示加以規定，前者是指某向產品或服務係來源自某國或某區域之標識、標籤、圖形、證書等，相當於來源地表記（indication of source），後者即爲對地理標示之規範[59]。原本國家入出境檢驗檢疫局（下稱檢驗檢疫局）依本法亦可核定地理標示，並執行相關之保護，如龍口粉絲即是一例。然而本法自二〇〇五年七月十五日地理標誌產品保護規定生效後，依該規定第二十八條，原產地標記管理規定及原產地標記管理規定實施辦法中關於地理標示內容與該規定不一致者，依地理標誌產品保護規定。故就地理標示之定義、地理標示之保護，原則上皆同於地理標誌產品保護規定。但關於原本雙軌機關、雙軌法規的地理標示註冊保護，於地理標誌產品保護規定生效後，是否會變爲法規統一適用但質檢總局及檢驗檢疫局的雙機關分別審查、核可、保護地理標示，亦或全由質檢總局負責相關的事務，仍有待觀察。另外，在法規適用上，二法間相異之規定就爲相互補充之規定或爲不一致之規定應適用地理標誌產品保護規定，將造成法律上適用的疑義。吾試舉數例

[56] 地理標誌產品保護規定第四條及第八條。

[57] 地理標誌產品保護規定第十七條及第十八條。

[58] 地理標誌產品保護規定第二十條。

[59] 原產地標記管理規定第四條。

（1）依原產地標記管理規定，外國人可申請原產地標記，因而外國地理標示似可申請保護，但地理標誌產品保護規定是針對本國地理標示，目前對國外地理標示之保護尚未規範，則外國地理標示可否依原產地標記管理規定取得保護；（2）依原產地標記管理規定使用地理標示之產品，尚包括「以非特定地區命名的產品，其主要原材料來自該地區或其他特定地區，但該產品的品質、風味、特徵取決於該地的自然環境和人文因素以及採用傳統工藝生產、加工、製造或形成的產品」[60]，則其應視爲地理標示產品之補充規定或不一致規定；（3）產地標記管理規定實施辦法對於地理標示之保護有極超前之作法，亦即不論是否是酒類也理標示禁止加注諸如"類"、"型"、"式"等類似用語以混淆原產地[61]，相似的規定 Trips 只適用於葡萄酒及烈酒的地理標示，但本法無任何之限制。然而於地理標誌產品保護規定並未有相類之規定時，該法是否適用。

三、　其他：

對地理標示之保護尚可見於反不正當競爭法[62]、產品品質法[63]等，惟該等法規主要是針對僞造產地之行爲，不限於對地理標示之保護。

四、　由於大陸對於地理標示之保護及註冊分別規定於商標法、地理標誌產品保護規定及原產地標記管理規定其實施辦法，再加以商標法承認舊有地理標示誤註冊爲商標之效力，致權利間不免彼此衝突。如浙江省食品有限公司已取得金華火腿之商標權，惟金華火腿亦註冊爲原產地域名稱；紹興市黃酒行業協會於二〇〇〇年間取得「紹興黃酒」、「紹興老酒」之證明商標，紹興酒亦爲原產地域名稱；又如龍口米粉既爲原產地域名稱亦註冊爲原產地標記等，勢將造成保護地理標示上的一大難題。

---

[60] 原產地標記管理規定實施辦法第六條第一項第二款。

[61] 原產地標記管理規定實施辦法第十八條第一項第二款。

[62] 如反不正當競爭法第五條第一項第四款。

[63] 產品品質法第四條。

我國

總說

關於地理標示一節，經濟部智慧財產局後於民國九十三年九月二日訂定發布「地理標示申請證明標章註冊作業要點」，容許地理標示依照商標法第七十二條的規定，申請註冊爲證明標章。所謂「地理標示」，指爲辨別一商品係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點之標示，而該商品的特定品質、聲譽或其他特性，主要係歸因於其地理來源者而言。地理標示經註冊爲證明標章者，將列爲我國保護地理標示之註冊名單加以公告，並可作國際間雙邊或多邊保護協定的地理標示交換保護名單以爲管理（作業要點 2.1.）。

又如前所述，地理標示在酒類的經濟價值極高，是國際上矚目的焦點。因此，菸酒管理法於民國九十三年一月七日修正，加入涉及保護酒類地理標示的規定。酒經包裝出售者，製造業者或進口業者應於直接接觸酒之容器上標示進口酒之原產地（菸酒管理法第三十三條第一項第四款），製造業者或進口業者得標示年份、酒齡或地理標示（菸酒管理法第三十三條第二項）。酒之容器與其外包裝之標示及說明書，不得有不實或使人誤信之情事，亦不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者，亦同；其管理辦法，由中央主管機關定之（菸酒管理法第三十三條第四項）。

爲配合菸酒管理法的修正，酒類標示管理辦法隨後於民國九十三年六月二十九日修正，增加若干相關規定。其情形如下：

(1) 菸酒管理法所稱地理標示，係指足以表徵商品之特定品質、聲譽或其他特色之國家或地區等地理來源，且該來源爲該商品之原產地；地理標示應符合各該地區或國家之規定（酒類標示管理辦法第十三條第一項）。

(2) 酒類品牌名稱單獨標示或與其他文字、圖形、記號、數字等結合者，不得使人對年份、酒齡、原產地或其他產品特性有所誤解（酒類標示管理辦法第四條第二項）。

(3) 酒類進口業者應於報關前將原產地 (國) 之政府、原產地 (國) 政府授權之商會、出口地 (國) 政府或出口地 (國) 政府授權之商會所出具之原產地證明送中央主管機關備供查核（酒類標示管理辦法第七條）。

(4) 酒類之標示，不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其

他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者，亦同（酒類標示管理辦法第十三條第二項）。

(5) 酒類標示地理標示時，應於報關前或出廠前將原產地 (國) 之政府或政府授權之商會所出具之地理標示證明書送中央主管機關備供查核（酒類標示管理辦法第十三條第三項）。

檢討及建議

[見證明標章節]

第八節　商標主管機關

沿革

現行商標法第 7 條明訂商標之主管機關爲經濟部，惟其業務之執行則由經濟部另行指定專責機關辦理。此中將主管機關與執行業務之機關分列，且完全未提到業經立法並正式成立之經濟部智慧財產局，固有其歷史之因素，其後果小則造成立法理由之無法彰顯、大則造成邏輯基礎與實務理論相互矛盾，甚至會產生法條與法條間之杆格而導致根本難以執行之嚴重後果。

在清光緒 30 年奏准之商標註冊試辦章程中第二條即明定「商部設立註冊局一所，專辦註冊事務。津滬兩關，作爲商標掛號分局，以便掛號者就近呈請」。民國 12 年北京政府所頒布之商標法中雖無專條以明訂主管機關，但在許多條文中一再標明商標局，並明訂受理訴願之機關爲農商部，可見斯時之主管機關爲農商部轄下之商標局，在同一時期，廣東之國民政府所公佈之商標條例（14.09.12）中所出現者則爲實業廳，受理訴願之機關則爲省政府。至民國 19 年全國統一後一直到民國 47 年修法以前，商標法中所出現者均爲商標局。經濟部商標局係於民國 35 年正式成立。

惟 38 年中央政府遷台，許多政府機構包括前經濟部商標局及相關之文獻均不及搬遷。因此經濟部乃先後以行政命令委託台灣省政府建設廳及財政廳辦理商標註冊之業務，至民國 43 年 7 月 26 日又頒布經濟部委派中央標準局辦理商標註冊暫行辦法另行指派所屬中央標準局辦理商標之相關業務（經濟部中央標準局原係掌管國家標準及度政等業務）。

至民國 61 年修法時，爲符合事實之現狀，乃刪除商標局等文字，而將條文修改爲「本法所稱商標主管機關，爲經濟部指定辦理商標註冊事務之機關」。嗣後因相關業務不斷擴增，民間要求成立專利商標局之呼聲不斷，

爲了使相關業務得以順利推行乃在民國 68 年 8 月 6 日修正經濟部中央標準局之組織條例，於第 1 條中增列「全國專利及商標業務，未設專責掌理機關前，由本局辦理之。」之過渡條文，並於 12、13、14 等三條文中定明專利處及商標處之編制及員額以辦理專利及商標之相關業務。

至民國 82 年修正商標法時，在立法院中就因爲無法預料往後是否會正式成立「專利商標局」，或會提高其層級而另行成立「智慧財產局」。因此，只好暫時將相關之條文修正爲「本法所稱商標主管機關，爲經濟部。前項業務由經濟部專責機關辦理。」以待將來確定以何種名義成立正式之主管機關後，在明定於法律之中。遺憾的是、在當時其他許多之條文中一再出現商標主管機關得通知限期更換；向商標主管機關陳明；非經商標主管機關登記等文字，卻未能一併修正，其後果是若依此等相關條文之規定，在那一段時間一般申請人向經濟部中央標準局所爲之眾多行爲，在法律上似均可判其無效。因爲商標法已明訂經濟部中央標準局僅爲辦理業務之專責機關，主管機關則爲經濟部。

民國 87 年經濟部中央標準局改制爲「經濟部智慧財產局」，主管專利、商標及著作權等相關業務。至此方得重回名實相符之狀態。民國 92 年修法時並未對本條妥善研討及處理，而是將其他條文中之主管機關修改爲商標專責機關。

因此目前就本條之規定，只能將其解釋爲「政策由經濟部主導，業務由所屬之經濟部智慧財產局辦理」。但如就相關條文本身之規定而論，自民國 68 年將經濟部中央標準局之組織條例修正，商標及專利已成爲其過渡時期之法定業務。

檢討及建議

綜上所述，我國商標的主管機關與業務機關一直不同單位擔負。在大陸的業務由「商標局」負責。政府遷台後商標業務一直由指定之機關權宜處理，而主管機關則爲經濟部。民國八十七年依照經濟部組織法第八條及經濟部智慧財產局組織條例成立智慧局，商標業務由智慧局統轄（參看經濟部智慧財產局組織條例第二條）。該局應爲一較正式或終局的機關，有法定的商標職責，不再是受委託處理商標業務。

經濟部智慧財產局正式成立後，商標專利更已成爲其法定業務，此種經由立法程序所賦予之權責，除非經由另一立法程序方能改變，經濟部雖爲此二機關之上級機關，亦無隨意變動其法定權之權限。由此一角度切入，本條第二項之規定顯屬贅文，但是如將第二項刪除，僅保留第一項，則又會與智慧局之組織條例有所不合。

經濟部一直爲商標法所定之主管機關。但就實際情形及法制而言，智慧財產局（即商標專責機關）應爲主管機關，對於智慧財產局之決定，可向經濟部提起訴願。似宜修法使智慧財產局成爲主管機關，以名實相符。

故建議下次修法時應將本條之文字修正爲：「本法所稱主管機關，爲經濟部智慧財產局」。至於政策部分，經濟部既爲智慧局之上級機關，自可依法制定。惟此涉及中央體制問題，目前尚未見有非中央部會署爲主管機關者，故於此僅爲建議，以供參考。

第九節　爭議案的言詞審理

現況

我國商標法關於註冊所生的爭議（異議及評定），只規定異議及評定的事由、提起的期限、提起者的資格、由未曾審查原案的審查人員（包括評定委員）審理等，未明文規定是否得進行言詞審理。實務上，均僅由審查人員憑當事人所提出的書面理由及資料爲決定。

對於智慧局決定不服而進行訴願時，有下列兩種不同程度的言詞進行：

(1) 陳述意見：經濟部必要時得通知訴願人、參加人或利害關係人到達指定處所陳述意見；訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會（訴願法第六十三條）。

(2) 言詞辯論：經濟部應依訴願人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論（訴願法第六十五條）。

訴願法似未明確給予訴願當事人等到場陳述意見或言詞辯論的權利。依照條文的解讀，各該言詞程序是否進行，均僅由經濟部定奪。商標訴願實務上，鮮聞經濟部訴願委員會進行上述的言詞程序。當事人申請言詞辯論者，基本上不被接受。

不服訴願決定而提起行政訴訟者，高等行政法院採一般民刑法院實施的言詞辯論。

民國九十四年二月十五日智慧局公布「商標爭議案件聽證作業要點」，宣示依照該要點進行聽證程序者，對於智慧局的決定不服者，可以免經訴願，直接提起行政訴訟。此聽證要點採言詞審理制。

TRIPS

商標註冊所生的爭議，TRIPS 第十五條第五項規定：「會員應於商標註冊前或迅速於註冊後公告每一商標，並應提供合理之機會，以供聲請撤銷註冊。此外，會員得提供機會，以供異議商標之註冊。」但究應如何處理其撤銷或異議，是否應僅由書面審理，或得當庭言詞進行，屬程序事項，TRIPS 未規定，留交各會員自行訂定。

美國體制

美國專利商標局內設置商標審判及上訴法庭（Trademark Trial and Appeal Board，簡稱 TTAB）是局內的行政法庭。按此法庭的英文名稱有 Board 一字，國內多將之譯爲「委員會」，但它實際上是行政法庭，而不是我國瞭解的委員會，此字可變通譯爲「廳」。

依照藍能法的規定，以及 TTAB 首席法官（chief judge）沈穆資先生（爲該法庭的首長）的訪問紀錄，TTAB 的運作如下述：

1. 管轄及承審

   TTAB 審理以下三種案件：（1）審查員拒絕後上訴的案件；（2）異議案件；（3）撤銷（相當於我國的註冊廢止）案件。由三位法官組成一庭（panel）承審，其中一人爲主審法官（presiding judge），由較有經驗及資深者擔任。TTAB 共有十六位法官（包括首席法官）。

2. 案件結果

   上訴 TTAB 的案件有時會因爲審查員撤回拒絕的決定而駁回。約有百分之三的異議案及撤銷案進入大審（trial），其他案件多和解。美國的法律政策是如果當事人願和解，就讓他們和解，法院不會管，因爲和解只涉及當事人間的權益，不會影響他人的權益。

3. 訴訟程序

   異議案和撤銷案的程序較繁多，適用聯邦的程序規則，諸如證據發現（discovery）等。

4. 上訴及再議

   關於上訴案件，當事人也可同時或擇一進行上訴或再議（reconsideration）。再議即請審查員再予審酌。上訴案件有百分之五十至七十五核准註冊，因爲審查員撤銷先前拒絕的決定。其餘上訴案件如繼續發展下去，百分之二十五會翻案，百分之七十五會維持原決定。

5. 審查基準

就技術點而言，TTAB 不受商標審查基準的拘束（按此基準名爲「商標審查程序手冊」），但會嘗試與之調和，通常不會與基準的規定不同，有時會引用基準作爲支持。簡言之，TTAB 基本上尊重接納該基準。關於商品等事項，TTAB 多依照基準。至於混淆之虞、識別性等問題，TTAB 多自己認定。有時審查單位會自行修改基準。該基準最近更新，可在網上查到。

9. 制度運作

TTAB 大致上運作良好。目前考慮縮短程序的時限。不過此有爭論，因爲當事人常想能展期。案件進入大審會很花錢，少數當事人付不起錢。多數當事人希望有較長的時限，可以接受多付些錢。TTAB 的運作實質上有如替代爭議解決（alternative dispute resolution）。TTAB 一旦準備爲判決及大審，十週即可爲決定。歐體商標局的異議程序不如美國的繁複。

檢討及建議

言詞程序可有助於釐清爭點及事證，尤其是言詞辯論，可經由互相辯論的模式，讓案情及法律爭點得到較嚴謹的檢視，可有助於獲致較公平合理的爭議決定。凡此均爲不爭之論。

言詞程序會耗費較多的人力、時間資源以及專業技巧，當然也會增加當事人的負擔或支出。不過，爲求較公平合理的決定，當事人常願意接受言詞程序。

關鍵在於究應何時開始言詞程序，方能較符合效益或理想。自現實的角度而言，當然愈早愈好。如此應有助於縮短無謂冗長的爭議程序，諸多案件因爲及早進行言詞程序，當事人會認爲雙方意見及事證已充分表達，無必要延續爭議程序，因而實質上達成訴訟（或爭議程序）的經濟。

依照現制，前述聽證要點可於爭議之初（案件仍繫屬於智慧局）即踐行言詞程序（聽證），符合前述愈早愈好的要求。不過，商標聽證制度應該只是過渡而不得已的權宜言詞程序機制。因爲商標爭議案件根本不是行政程序法聽證制度所應該針對的對象。以聽證制度處理商標案件，難免四不像之譏。此種體制也是全球所僅有。

商標聽證制的採行，有它行政上或非法制面的考慮，用意不可抹殺。它也益加證明在智慧局階段實施言詞程序的必需性，以及採行較正式制度在法制上所面臨難以突破的瓶頸。商標聽證是現制下的妥協。

雖是如此，智慧局階段的言詞程序確有其價值。美國法的 TTAB 制（如前所述）提供較完整的程序，有如訴訟程序的精簡版。據美國商標實務界的觀察及統計，當事人在 TTAB 程序的花費經常在五位數美金之多。但此制度仍然被肯定，運作順暢。TTAB 除儘量縮短程序，加速結案外，目前未聞有負面的意見。其他法制先進國家，如德國、日本、歐盟等都在專利商標專責機關內設置有位階較高、專業更強、地位較爲獨立的內部救濟機制，取代第一審級的普通法院，俾充分發揮專利商標局之高度專業功能。唯獨我國不然。

赤裸地說，在我國智慧局內設置商標言詞審理的機制是商標法制提升不可或缺的指標，也可使我國體制的專業性受到國際進一步的肯定。在國際上，我國是商標大國之一。本計畫期許我國成爲商標專業大國。

但是鑒於茲事體大，瓶頸重重，本計畫建議採和緩、低度而較靈活的言詞程序，即先採行下列模式：

(1) 評定（異議併入評定）時容許當事人到評定庭陳述意見；

(2) 廢止註冊準用評定案到庭陳述意見的規定；

(3) 評定案件由三位評定委員組成評定庭評定之。如此，可使評定的言詞程序更正式化、組織化。未來如時機成熟，可以正式把廢止註冊案納入，將此制度升級至言詞辯論制。

現在把相關的建議條文及說明列明如下：

第四十七條

商標評定案件，由商標專責機關首長指定未曾審查原案之審查人員三人以上爲評定委員組成評定庭評定之。

評定庭得依職權或依商標權人或評定申請人之聲請，通知審查原案之審查人員、商標權人及因本案商標註冊權益可能受影響之第三人到庭陳述意見。

第六十條

第四十三條至第四十五條、第四十七條至第四十九條規定，於註冊廢止案之審查準用之。

第十節　最高法院為終審法院

在商標法的規範下，對商標主管機關關於准否商標註冊之行政處分必

須以行政救濟匡正，而最高行政法院爲行政救濟之終審法院。但是，商標權人若對商標侵權案件循民事救濟途徑請求救濟，則普通最高法院又爲此程序之終審法院。此種分裂的終審管轄權是令人無法接受的。因此建議統一由普通最高法院爲商標爭議案件之終審法院，使原本雙軌進行之程序單一化，既精簡復可避免法律見解不一致。由此反推回來的另一個建議就是智慧財產局應設置申訴機制，普通法院應設置專利商標法院。

對於專利商標局申訴機制之決定不服，不宜再採行政救濟之程序，否則無法達成終審法院管轄權統一之目標。因此建議採德國商標法制，在普通法院設立層級爲高等法院之專利商標法院。但與德國不同的是，未來專利商標法院不僅職司對智慧財產局內部申訴機制決定所提起之訴訟案件，而且亦爲當事人商標爭訟案件的第二審專屬法院。此種專業法院可提升我國智慧財產權裁判之整體水準，引導智慧財產相關產業之發展，應爲社會各界之所至盼。

最近重點商標侵權案例

以下主要在整理若干最近的重點商標侵權案例。爲方便讀者解讀這些案例，也包括一些背景性的主導案例。所選案例均爲具代表性的重要案例，內容常被引據或評述。撰述者會適時予以整理加上導讀的敘述，並著重常被引據或陳述的部分。略去若干細節。

美國商標案例

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. [餐廳設計]

Supreme Court of the United States, 1992
505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753

原告 Taco Cabana, Inc. 在德克薩斯州經營連鎖速食餐廳，供應墨西哥餐食。在一九七八年及一九八五年在聖安東尼（San Antonio）開設六家餐廳，使用下述營業包裝（trade dress）：

> 一歡樂的用餐氣氛，有室內用餐區及天井區，以人工製品、明亮的顏色、圖畫及壁畫裝飾。天井包括內區及外區，內天井可自外天井以頂上車庫門封隔。建築物有階梯的外部是一歡樂而生動的顏色配合，使用頂邊漆霓虹燈條。明亮的布蓬和雨傘延續此主題。

被告 Two Pesos, Inc. 在一九八五年十二月在德州休士頓（Houston）開設一家餐廳，使用雷同於原告的營業包裝，它在各地快速擴展，但未進入聖安東尼。

原告在一九八六年起進入被告開設餐廳的城市，次年狀告被告侵害營業包裝等。聯邦地院的陪審團判定營業包裝無功能性，有先天的識別性，但未取得第二重意義，在德州市場，被告的行爲造成混淆之虞。地院因此判被告須支付損害賠償。上訴法院（第五巡迴法院）維持原判。被告曾抗辯，認定無第二重意義與認定具有先天的識別性，兩者衝突。上訴法院拒斥此抗辯。被告上訴至美國最高法院。

本案的關鍵在原告的營業包裝是否必須取得第二重意義（secondary meaning）方受保護。本案的上訴法院（第五巡迴法院）認爲營業包裝只要具有先天的識別性，無需取得二重意義。美國各上訴法院就此有正反意

見（第二巡迴法院認爲必須取得第二重意義）。最高法院於是受理此案，以解決上訴法院間的歧異。

最高法院引述 Abercrombie 認定標準，說標章識別性的程度可分爲下列五類：(1) 類名的；(2) 說明性的；(3) 暗示性的；(4) 任意性的；(5) 新奇性的。這五類標章識別性的強度，依序遞增。後三類本質上能辨別產品的特定來源，被視爲具有先天的識別性（inherently distinctive），可受保護。類名不得註冊爲商標。至於說明性的標章，因爲無法先天上辨識特定的來源，不具先天的識別性，所以不受保護。但是它們如果成爲有識別性，即能識別申請人的商品時，依照藍能法的規定可予註冊。這種「取得的識別性」（acquired distinctive）通稱「第二重意義」。認定未註冊的標識是否受侵害，也適用第二重意義的概念。

基於以上闡述，美國最高法院說：「關於識別性的通則很明確：辨識的標章如果有下列*二者之*一，即具有識別性，能被保護。」地院和上訴法院都認定原告的營業包裝非說明性，具有先天的識別性。此部分認定不是本案的訴訟點，最高法院假定這些認定爲正確。上訴法院並判認該有先天識別性的包裝縱使缺乏第二重意義的證明，也可受保護。此爲法律問題，是本案訴訟所在。最高法院認爲，若通則性地要求營業包裝適用第二重意義，沒有可令人信服的理由，這也和藍能法適用於侵害訴訟的原則相左。因爲商標和營業包裝的保護，兩者立法意旨都在防止欺罔及不公平競爭。要求證明營業包裝的第二重意義，縱使它是有識別性的辨識標章，立論錯誤。

（對於非說明性的營業包裝若額外課加第二重意義的要求，會妨礙改進或維持生產者的競爭地位。上訴法院判決，予以維持。）

另一方面，第二重意義的要求會有反競爭的效果，對於創業的小公司增加特別的負擔及困難（如原告）。營業包裝若因欠缺第二重意義而不受保護，會使競爭者在其他市場取用原創人的營業包裝，而遏止原創者在各該領域擴展或競爭。

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. [單一顏色]

Supreme Court of the United States, 1995
514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1300

原告 Qualitex Co.製售乾洗店壓板機的墊布，此墊布自一九五〇年代起採用一種特別的金綠色。被告 Jacobaon Products., Inc.是原告的競爭

者，自一九八九年起開始銷售墊布給乾洗店，墊布採用相近於金綠色的顏色。原告於是告被告不公平競爭，一九九一年原告的金綠色獲聯邦註冊爲商標，原告於是追加訴究商標侵害。

原告告被告不公平競爭及商標侵害，在聯邦地院獲勝訴。被告上訴至聯邦上訴法院第九巡迴法院（下稱「上訴法院」）。上訴法院就商標侵害部分廢棄原判，認爲藍能法不容許註冊「單單爲顏色」的商標。

以往各上訴法院對於顏色是否可以做爲商標，有正反兩說。美國最高法院於是受理本案上訴，認爲法律並不絕對禁止使用單單爲顏色的標識，廢棄上訴法院的判決。

最高法院先從法條的本身規定下手，說：「本案的問題是藍能法是否容許註冊純粹僅僅包括單一顏色的商標。我們的結論是，單一顏色有時會符合一般法律上的商標要件。當它符合時，沒有特別的法律規定阻止僅爲顏色者做爲商標。」單一顏色也能滿足商標的法定定義。當然，產品的顏色不同於新奇性（fanciful）、任意性（arbitrary）或暗示性的（suggestive）文字或設計，這些文字或設計幾乎都自動地告訴消費者它們指向一個品牌。具有想像性的字「Suntost」或「Suntost Marmalade」（譯按「Suntost」包括 Sun 太陽及 tost，「tost」是 toast－土司－的變拼字）加在柳橙果醬瓶上，可以立即表示品牌或產品的「來源」（source），果醬的橘色則無法如此。但是經過一段時間後，顧客可能會認爲產品或包裝上的某一特定顏色是表示品牌（例如加上顏色，依其情境並不尋常的情形，如絕緣材料上加上粉紅色，或大型的工業用螺栓上加上紅色），此時該顏色即用以辨認區別商品，也就是「表示」（indicate）商品的「來源」。這和產品上說明性的文字大致相同。例如指甲剪上的「Trim」（修剪）或除臭劑上的「Car-Freshner」（汽車清新品）可以指出產品的來源。此種情形，商標法說該文字縱使無先天的識別性，已發展出第二重意義（secondary meaning）。如果商標法容許取得第二重意義的說明性文字做爲商標，爲什麼不許顏色在相類的情形下做爲商標？

最高法院再進而探討商標法的基本目的，認爲在理論上也沒有反對顏色的餘地。法院引述麥卡錫（J. McCarthy）教授的論著，說商標法可防阻他人拷貝表示來源的標章，因而「減少顧客選購及做購買決定的成本」，因爲它可以快速而容易地向可能的顧客確保該有標章的商品和其他標有相同的標章是由同一生產者所產製，不管他過去喜歡或不喜歡該商品。同時，法律也向生產者確保，它（不是仿用的競爭者）可以收取與該產品相關聯的經濟上、關於名聲上的報償。法律藉此「鼓勵生產優質產品」。這些目的是藉由標章的辨識能力所達成，而不是標章的本體地位

（ontological status），如顏色、形狀、香味（scent）、[1]文字或標識。

最高法院又從「功能性」（functionality）的角度來談，認爲也沒有反對顏色做爲商標的理由。顏色有時扮演重要的角色（與表示來源無關），使產品更稱心合意，但有時則否，即無功能性，此時不應絕對予以禁止。

法院認爲本案的金綠色符合成爲商標的要件。它是一種標識（symbol），已經發展出第二重意義，表示墊布的來源。雖然廠商會在墊布上施加顏色，以免污點被注意到（即耐髒），墊布業的競爭不需要使用金綠色，因爲可以使用其他的顏色。所以原告的金綠色商標應予保護。

被告提出若干抗辯，最高法院一一駁斥，現在僅就其中二點說明如下：

(1) 難於認定混淆：被告說，若容許顏色做爲商標，不易認定是否構成侵害，會造成不確定及無法解決的法院爭議，因爲光線（晨曦，暮靄）會影響對於顏色的感受。

最高法院認爲顏色並無特別之處，傳統上法院需決定很難的文字標章問題，比對是否會造成混淆。法院也可以對顏色適用相同的判定標準。事實上，法院過去也做過相類的判定。

(2) 顏色用盡：被告辯說，可供應的顏色有限，如果每一競爭者都使用一種顏色，顏色的供應會耗竭，其後的競爭者便不能找到適當的顏色，對它有重大不利。

最高法院認爲此抗辯無說服力，因爲它因噎廢食。某一顏色做爲商標後，正常情形下，他人很可能會有替代顏色可用。萬一無法得到替代的顏色，即顏色用盡或顏色稀少之時，通常可援用功能性的規定來防止被告假設的反競爭的後果。如此被告的抗辯即無太大實益。

法院進而舉出顏色具有功能性的若干事例。例如藥丸的顏色可用於辨別藥的種類（如某種血液藥），有些病人把不同的藥混放在容器裡，靠顏色來區別；農場用機器使用綠色，因爲顧客要農場設備的顏色相配；船上的外裝馬達使用黑色，可使馬達看起來小一

[1] 美國法使用「香味」（scent）一詞，其與氣味的字面意義不盡相同。就實質層面而言，兩者並無細究其區別的實益。因爲會使用非香味者，畢竟罕見。

些，並可確保和不同的船色相容；藍色的肥料表示含氮。這些顏色，競爭者都可使用。如此可以防止被告假設的反競爭後果。」

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. [童裝設計]

Supreme Court of the United States, 2000
529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182

原告設計製造一種皺紋布的春夏童裝，綴有心、花、水果等飾件，在許多連鎖店銷售。

被告 Wal-Mart Stores, Inc. 是美國知名的零售商，把原告設計的童裝照片交給第三人依樣製造。此第三人拷貝原告的十六款童裝，做輕微的修改。該童裝於被告及其他零售店銷售。原告於是告被告等侵害未註冊的營業包裝（trade dress），案經被告上訴至美國最高法院。

本案的童裝設計涉及營業包裝的問題。營業包裝指產品呈現給顧客的整體形象，受美國商標法的保護，也可以註冊。它的規定和一般的商標基本上相同，是屬於廣義的商標。我國商標法的立體形狀，即屬美國法營業包裝的典型範疇。

營業包裝和一般的商標（文字、圖形等）都必須具有識別性，才可受保護。此即本案的爭點。

一般的商標視情形可以具有先天的識別性或第二重意義（即後天的識別性或取得的識別性）。營業包裝的識別性過去曾有爭議，有認爲它可以有先天的識別性或第二重意義。也有認爲它只能基於第二重意義，不會有先天的識別性，所以主張營業包裝的保護，必須先證明已取得第二重意義。

美國最高法院於一九九二年 Two Pesos 案中，曾表示該案的墨西哥式餐廳設計具有先天的識別性，可受到保護，無庸再證明第二重意義。此案一出，法律上營業包裝識別性的爭議，似暫告平息。

本案再起波瀾。被告主張原告的童裝設計就法律而言，無識別性，因此不受保護。因爲原告未提出第二重意義的證據，本案的爭點在於原告的童裝設計有無先天的識別性。下級審認爲有，因而判原告勝訴。

就此問題，美國最高法院說，識別性雖然可爲先天的識別性或第二重意義，不可解爲每一類別的商標，其中有些商標必然可以具有先天的識別性。最高法院曾在一九九五年 Qualitex 案中判認顏色無法具有先天的識別性，必須取得第二重意義，才受保護。在該案中，法院指出產品上的顏色

不像新奇性的（fanciful）、任意性的（arbitrary）或暗示性的（suggestive）商標，因爲顏色不致「差不多自動地告訴顧客它們是指一個品牌」，也不會「立即 … 表示出一個品牌或產品來源」。但是「經過一段時間，顧客會視某一產品或它包裝上的某一顏色表示一個品牌。」因爲顏色有如說明性的文字商標，可能最後會表示產品的來源，於取得第二重意義之後，可以受到保護。

美國最高法院說：

> 依我們所看，設計有如顏色，不具有先天的識別性。對於若干類別的文字商標和產品包裝賦予先天的識別性，只導因於一事實，即把特定的文字加到產品上，或者把產品以特別的包裝包起來，它的目的常常是用以辨識產品的來源。文字和包裝能提供附帶的功能，例如暗示性的文字標章（如 “Tide” － 汰漬 － 用於洗衣劑）可以在消費者的腦海中引起積極的意涵，光彩奪目的包裝形式（如 Tide 的短胖、眩亮裝飾裝清潔液的塑膠瓶）放置在擁擠的店內架上，可以吸引原本漠不在意的消費者的注意。雖是如此，它們的主導功能仍然在辨識來源。消費者因此會傾向於認爲此等標記表示產製者。這就是爲什麼此種標記「差不多自動地告訴顧客它們是指一個品牌」，且「立即 … 表示出一個品牌或產品來源」。如果假定消費者會傾向於認爲附加的文字或包裝爲來源的表示，而此假定爲不合理時，則無法認定有先天上的識別性。例如附加的字是說明產品，如 “Tasty”（好吃）麵包，或說明地理來源（origin），如 Georgia 喬治亞）桃子。這就是爲什麼法律原則上自可因爲先天識別性而得註冊的標章中，排除「僅僅爲說明」或「主要在地理上說明」商品的文字。在產品設計的情形，有如顏色的情形，我們認爲消費者把該特色當作是來源的傾向並不存在。消費者知道的現實是，幾乎一成不變地，即使最不尋常的產品設計 — 例如形狀如企鵝的調酒搖杯 — 用意不在辨識來源，而在使產品本身更有用或更吸引人。
>
> *　*　*
>
> 如果涉及產品設計，我們對於能訂定合理的認定標準，信心甚微。
>
> *　*　*
>
> 在相近的情形時，我們相信法院應寧可謹慎而錯判，把曖昧不明的營業包裝歸類爲產品設計，因而要求第二重意義。此種相近情形暗示：採取先天識別性的原則，存有相當少的實用性，而要求表明第二重意義，對於消費者有相當大的好處。

原告主張最高法院 Two Pesos 案（墨西哥式餐廳設計）認爲產品設計也可以具有先天識別性，該案所涉的營業包裝性質爲何，本案法院說它是產品包裝或者是相近於產品包裝的中間概念（tertium quid），和本案情形不同。它說：

> 但是競爭被遏阻，不僅因爲訴訟會成功，也因爲訴訟可能會成功。考慮到設計不太可能在先天上能辨識來源，准許基於所稱先天識別性的訴訟，不值費心力。這也特別因爲就未取得第二重意義，但先天上能識別來源的設計（如果有此事），生產者一般能藉由式樣專利或式樣的著作權而獲得保護的結論（被上訴人就本案設計中的若干要素確已獲得著作權保護）。本院的結論是產品設計非經表明第二重意義，不得依照[藍能法]第 43(a)條予以保護，因爲它可以獲得其他的保護，此大大減少本院結論可能對於生產者引發的任何損害。

法院也指出，如果認爲產品設計可以具有先天的識別性，將涉及消費者的利益。再者，廠商通常可經由式樣專利或著作權獲得產品設計的保護，無需藉助第二重意義。這些保護模式可以大幅降低廠商的傷害。法院因此作一結論，即在侵害未註冊的營業包裝訴訟中，產品設計的保護只可基於第二重意義的識別性。被告因而勝訴。〔按：本件所涉營業包裝未註冊，法院只就此判決，但是本案宣示的原判，於註冊申請案件也應適用。〕

In re Oppedahl & Larson LLP [增加頂級域名]

United States Court of Appeals, Federal Circuit 2004
373 F.3d 1171

申請人 Oppedahl & Larson LLP 前取得網域名稱 patents.com，後於二〇〇一年五月三日以 PATENTS.COM 向美國專利商標局申請註冊商標，所指定的商品是檢索已核發的專利以及專利的申請。美國專利商標局認「patents」一字說明商品之特色，而「.com」僅爲頂級域名（top level domain），此字類似「Co.」、「Inc.」等商業實體之縮寫，通常不具有識別商品來源之能力，因而認定本案商標具有說明性，不予註冊。

申請人不服，認爲商標是否具有識別性應就整體觀之，而不應拆解爲數部分加以判斷。況且，由於網域名稱的註冊機制，網域名稱永遠只能指向一個來源，故本案商標當具有識別性。

案經上訴至美國上訴法院聯邦巡迴法院。該院維持專利商標局及商標審判及上訴法庭（TTAB）的決定，認爲一般消費者不會將頂級域名視爲表示來源之符號，原本因不具識別性而無法註冊的標識（在本案指 PATENTS），原則上不會因爲加上頂級域名而改變法律的地位，故駁回原告的訴訟。

In re Chatam International Inc. [無識性之部分與混淆之虞]

United States Court of Appeals, Federal Circuit 2004
380 F.3d 1340

申請人 Chatam International Inc. 於二〇〇〇年九月基於有意使用，以 JOSE GASPAR GOLD 申請註冊爲龍舌蘭酒（terquila）的商標，美國專利商標局認爲它和用於啤酒和麥芽酒的二個註冊商標 GASPAR’S ALE（引證商標一）及 GASPAR’S ALE LIMITED RELEASE YBOR PRIVATE STOCK 12 FL. OZ ALE（引證商標二）有混淆之虞，拒絕予以註冊。該局認爲本案商標的主要部份就是「GASPAR」，而「GOLD」及「JOSE」只是用來修飾（modify）GASPAR 這個字。同理，GASPAR’S 是二引證商標的主要部份，因爲引證商標一中的「ALE」爲說明性並經聲明不專用，而引證商標二的其他字樣也只是在修飾 GASPAR’S。因而本案商標因混淆之虞而不得註冊。

申請人上訴至商標審判及上訴法庭（TTAB）後，雖然審查員撤回引證商標二的主張，但是法庭仍認本案商標與引證商標有混淆之虞，駁回上

訴。申請人因而上訴至美國上訴法院聯邦巡迴法院（商標註冊事件的上訴法院），辯稱 GASPAR 並非商標的主要部份，本案商標與引證商標有多處不同，不致造成混淆之虞，專利商標局及商標審判及上訴法庭（TTAB）將本案商標與引證商標分別拆解爲數部份加以比對，違反了禁止割裂原則（anti-dissection rule），況龍舌蘭酒來自墨西哥，而啤酒和麥芽酒來自德國或英國，出自不同的產地，二者之商品不同類、不類似。

巡迴法院認爲無識別性的用語（如類名和說明性用語）和其他文字等結合時，仍可構成有識別性的商標。但是消費者對於該商標的商業印象（ commercial impression）會較自然地偏重具有識別性的文字。所以認定混淆之虞時，無識別性的部分，不宜過份倚重。比對本案衝突的標章，減少倚重類名或說明性用語 ALE（麥芽酒）、GOLD（金、金牌）、及 JOSE（荷西），應屬適當，因而判認有混淆之虞，維持專利商標局及商標審判及上訴法庭的決定。

TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. [功能性]

Supreme Court of the United States, 2001
532 U.S. 23 (2001)

本案涉及暫時的路面標識架，架上可置一標識，如「前有道路施工」或「左側路肩封閉」，此標識架必須能屹立於強風中而不倒。某人發明一設置，上有二彈簧，可使標識直立，且可抗強風，該設置已獲發二項實用專利（utility patent）。原告 Marketing Displays, Inc. 利用此二項專利製售標識架，業務很成功。它宣稱它的道路標識架已經被購買人和使用人認識，因爲雙彈簧設計在標識的底座，可以看得到。

上述二項專利過期後，被告 TrafFix Devices, Inc. 銷售標識架，其上可看到彈簧設置，看起來像原告的標識架。原告告被告侵害營業包裝（trade dress）及不公平競爭。

被告在初審密西根州東區地方法院聲請速簡判決（summary judgment），地院認爲無法認定原告的雙彈簧設計已取得第二重意義，且該設計爲功能性的設計，因而判原告敗訴。原告上訴至美國聯邦上訴法院第六巡迴法院。

第六巡迴法院認爲地院的論點有誤，因而廢棄原判。該院就功能性一節，提出二點意見：（1）他人「幾無需運用想像，即可設想出隱藏式的雙彈簧設置或三彈簧或四彈簧的設置，而可能避免侵害〔原告的〕營業包裝。」

因此，如果被告或另一競爭者選擇使用〔原告的〕雙彈簧設計，必須尋找另一途徑，把標識分開，以避免侵害〔原告的〕營業包裝。」（2）賦予排他權會「多少妨礙競爭」的說法尚有不足，其排他權必須「置競爭者於重大非關於聲譽的不利（put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage）」時，始得以功能性爲理由拒絕保護營業包裝。另外，巡迴法院也註明各巡迴法院對於過期的實用專利是否可以排除產品設計主張營業包裝的保護，意見紛歧。美國聯邦最高法院因此接受被告的上訴，以解決此紛歧（按美國最高法院對於是否受理上訴，有裁量權）。

最高法院先開宗明義地說，營業包裝依聯邦法受保護，接著又提出三點看法：（1）依照藍能法的規定（U.S.C. § 1125(a)(3)），在侵害未註冊營業包裝的民事訴訟中，主張營業包裝保護者就其尋求保護的標的不具功能性，有舉證之責。此項舉證責任強化具有功能性的產品特點不得主張營業包裝保護的既定原則。（2）應避免營業包裝的「濫用或過度擴大」。「產品設計幾乎一成不變地用於辨識來源以外的用途。」（3）保護營業包裝的同時，必須慮及「在諸多情形下，拷貝（copying）商品及產品，並不受禁止。一般而言，除非智慧財產權（如專利或著作權）保護某一項目，它可予以拷貝。本院已經解說過，拷貝並非總是被保有我們競爭經濟的法律所抑制或嫌棄。在許多情形下，容許競爭者拷貝將有致敬的效果。『屬公眾所有的化學及機械物品的還原工程常導致技術的重大提升。』」

美國最高法院繼而探討本案的主要問題，即於侵害營業包裝的主張中先前專利的重要性。該院下結論說，解決營業包裝的主張，先前專利具有很重大的重要性（vital significance）。實用專利是列入專利範圍的特點（features）具有功能性的強有力證據，增加功能性推定的重要性。換言之，除尋求營業包裝保護者另予證明外，該特點被認爲具有功能性。如果過期的專利主張系爭的特點，尋求建立營業包裝保護者，有很重的舉證責任，來證明該特點不具功能性，例如證明它只是該裝置的裝飾的、附帶的或任意的（arbitrary）部分。

法院更進而引據所涉專利文件，分析雙彈簧設計的功能性。雙彈簧設計的重要目的在使標識屹立於強風中不倒，它採取獨一而有用的方法。依照先前的技術，強風一吹，標識會被吹倒，而雙彈簧的設計則否。使用雙彈簧支撐標識框，而不用單彈簧，可獲致重要的實作優點。例如它可「防止標識繞著縱軸傾斜或扭轉」，如不予防止，扭轉「會損壞彈簧結構，而致設置傾倒。」在申請專利過程中，申請人說，「使用一對彈簧接合（而不是單一彈簧接合）…… 形成本結合體的重要部分」，因爲它們迫使標識

框順勢向後傾斜。雙彈簧設計也影響裝置的製作成本。雖然該設置「能使用三個彈簧，但這會無謂地增加裝置的成本。」以上這些陳述說明設計具有功能性。原告未主張這些聲明爲錯誤或不正確，這也是此雙彈簧設計具有功能性的強有力證據。

最高法院指出，巡迴法院之所以不重視過期實用專利的重要性及證據價值，可能是出於錯誤解釋營業包裝的法律原則。詳言之，巡迴法院把最高法院於 Qualitex 案中判認適用於認定美感功能性（aesthetic functionality）的原則適用於本件（非美感功能性）。在美感功能性案件，依照 Qualitex 案，可查明是否有「重要的非關聲譽的不利」（significant non-reputation-related disadvantage）。本案不涉及美感功能性，應適用 Inwood 案(Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 850, n. 10（1982））所揭諸的原則，即關於某一產品的特點，「如果它是物品的使用（use）或目的（purpose）所必要（essential），或如果它影響物品的成本或品質」，它具有功能性，不得作爲商標。Qualitex 案涉及金綠色的壓墊，美感功能性是核心問題，完全不涉及產品的使用、目的、成本或品質。

最高法院因此認爲無需再論究原告的雙彈簧設計是否已取得第二重意義。

就功能性一節，最高法院並判認此時無需如巡迴法院所言，論究是否會有其他可達相同目的的設計（例如三個或四個彈簧的設計）的可能性。法院明說：「在此，彈簧設計的功能性意味著競爭者無需探索是否可能使用其他的彈簧排列。此雙彈簧設計不是[原告]產品外觀的任意性的炫示；這就是該設置運作的理由。無需嘗試其他的設計。」

最高法院也判認，既然雙彈簧設計具有功能性，競爭者無需把彈簧隱藏起來（例如，如巡迴法院所建議，罩一個盒子或框框，把它蓋起）。雙彈簧設計向使用者確保該設置會運作。購買人見此設置，即確知產品會達成目的，此事本身即有重要的市場需求。如果要求製造商把使用者所尋求的項目藏匿起來，難免目的矛盾。

最高法院因此廢棄巡迴法院的判決，將此案發回，依本判決之意見，再行審理。

Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corporation [功能性]

United States Court of Appeals, Federal Circuit 2002

本案是美國最高法院二〇〇一年 TrafFix 案後第一個聯邦巡迴法院的功能性案例。聯邦巡迴法院特就 TrafFix 案見解對於該院一直引據的 Morton-Norwich 案例所生影響及關聯，表示意見。

商標申請人 Valu Engineering, Inc. 向美國專利商標局申請註冊某一設計爲商標，即輸送帶導引軌外形（conveyor guide rail configurations），有圓形、平面形及 TEE 形的剖面設計，指定的商品是輸送帶導引軌。輸送帶導引軌是沿著輸送帶邊上安置，以免帶上輸送的容器或物品掉落。申請人聲稱此外形設計已經取得識別性。美國專利商標局的審查律師核准申請。

異議人 Rexnord Corporation 提起異議，主張本案設計具有法律上的功能性（de jure functional），不得註冊，因爲本案設計是針對裝瓶或罐頭工廠內「濕」區所設計。所謂濕區，是因爲廠內的機器（包括輸送帶導引軌）經常以殺菌劑（如氯）清洗，以保持衛生及因應產品外逸。清洗溶劑具有腐蝕性，濕區的機器通常由非腐蝕性材料製成，例如不銹鋼及塑膠。

專利商標局的商標審判及上訴法庭（Trademark Trial and Appeal Board，下稱 TTAB）判認本案設計有功能性，異議成立。申請人上訴至美國上訴法院聯邦巡迴法院。該院維持 TTAB 的決定。

TTAB 依照 Morton-Norwich 案的方向，審酌四項因素，認爲本案設計具有功能性，不得註冊。

1. 專利：申請人曾就該設計申請實用專利（即發明專利，有別於式樣專利），揭露若干實用的優點，該優點是因設計的形狀所致。該專利申請後被拒絕。

2. 廣告：申請人的廣告資料宣稱設計的優點。

3. 替代設計：基本導引軌設計數量有限，不應被算作替代設計，因爲這些設計純爲功能上所必需。

4. 經濟性：申請人設計的製造方法較簡單、成本較低廉。

聯邦巡迴法院承接此案之際，適逢美國最高法院發出 TrafFix 案判決。該案援用 Inwood 案的原則，說：「如果產品之特色爲物品之用途或目的所必要，或其影響物品之成本或品質，該特色即具有功能性。」（a product feature is functional if it is essential to the use or

purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.）此時即「無需再進行斟酌是否該特色爲競爭所必需。」（there is no need to proceed further to consider if there is competitive necessity for the feature）因之，「無需 … 臆測其他之設計可能 … 。其他設計無需予以嘗試。」（there is no need … to engage … in speculation about other design possibility … Other designs need not be attempted.）

聯邦巡迴法院判認如下：

1. 它不認爲 TrafFix 案業已改變 Morton-Norwich 的分析；
2. 它也不要求產品的特色必須爲「競爭所必需」才算具有功能性；
3. 關於斟酌替代設計作爲整體考量之一部，TrafFix 案未暗示其爲不妥適。關於存有替代設計一節，巡迴法院不認爲最高法院在 TrafFix 案的觀察有就此判認其情形爲無關聯。

法院於是維持 TTAB 的決定，它引據麥卡錫教授的論點，下結論說，最高法院只註明，一旦產品特色基於其他考慮因素被認定具有功能性，無需斟酌可取得替代設計的情形，因爲該特色不得僅因爲有替代設計而給予保護。但首要者，此並不意指認定某一特色是否具有功能性，可取得的替代設計不得作爲合法的證據來源。

Microsoft Corp. v. Lindows.com, Inc.（假處分）[類名]

No. 2:01-cv-02155 (W.D. Wash. March 15, 2002)

微軟霸業的罩門何在，Lindows 案似乎帶來了訊息。一家新成立名爲 Lindows.com 的小公司，去年十月宣佈計劃推出 Linux 作業系統，名爲 LindowsOS，宣稱能跑微軟 Windows 的軟體，似乎掀動了微軟的逆鱗。

微軟抓到把柄，聲稱 Lindows.com 的公司名稱（也是網站名稱）和作業系統名稱含有 Lindows 一字，與微軟註冊的 WINDOWS 商標只有一字母之差。微軟因而於去年十二月，在美國聯邦華盛頓西區地方法院（位於西雅圖），告 Lindows.com 侵害商標等，要求法院發出禁止令，並命金錢的損害賠償。微軟顯然想先發制人，提起訴訟時，Lindows.com 宣布推出 LindowsOS 不過才兩個月，而且 LindowsOS 產品尚未上市。

微軟並向法院聲請假處分。法院於今年三月十五日回絕了微軟。微軟聲請再議，於五月十三日遭法院拒絕。

本件假處分案只是保全程序，不是本案訴訟的實體判決，法院無法審酌本案訴訟的一切理由證據，也無法進行全面性的審判（trial）。法院於此只審酌二點：（1）微軟公司在本案訴訟可能勝訴；（2）如不予假處分，微軟可能遭受無可回復的損害。最重要者爲（1）。它的關鍵在 WINDOWS 商標是否已合法成立，如果商標未成立，就無所謂侵權，其他的主張也無所附麗。此點關係案件的成敗，爲雙方攻防的焦點。

依照美國的藍能法（Lanham Act）（即聯邦的商標法），商標的成立，採使用主義，即先在使用商標者，取得商標權。商標在聯邦申請註冊，必須先提出使用證明，方予以註冊，註冊本身並不創設商標權，只推定商標成立，他人仍然可以舉出反證，證明商標未成立。他人可以在被控侵害等情形時，向法院提出反證。法院可以依此反證及其他情形認定商標不成立，無待美國專利商標局撤銷商標註冊。

在本件假處分聲請案，Lindows.com 主張，微軟的 Windows 商標雖經註冊，商標並未成立，因爲 windows 一字是類名（generic term，相當於我國商標法第三十七條第十款的通用名稱），根本無法取得商標權。Lindows.com 認爲 Windows 是指視窗圖形介面的功能，或表示某電腦程式與微軟 Windows 作業系統相容，所以是類名。Lindows.com 並舉出下列五項證明：

(1) 媒體使用：媒體廣告和報刊顯示，在一九八五年微軟開始推出 Windows 之前，消費大眾看到 window(s)，會聯想到電腦使用者介面的圖形特色或含有圖形特色的軟體程式，而非微軟的產品，至 Windows 商標於一九九五年註冊時，消費者仍然認爲此字含有類名的意味；

(2) 字典定義：不論是電腦專業字典或一般性的字典，window(s)都有 Lindow.com 所說的類名意義；

(3) 微軟的用法：微軟通常在 Windows 之前加上 Microsoft，Windows 很少單獨出現，暗示微軟了解此字爲類名；

(4) 同業的使用：同業及報章在圖形特色發展的早期，以 Windows 表示圖形特色。微軟的 Windows 作業系統推出後，數百個電腦產品、軟體公司、及商標含有 Windows 或變化字（如 Win 或 Window），表示與 Windows 作業系統相容；

(5) 業界人士證詞：電腦及業專業評論人德佛拉克（John Dvorak）認爲電腦業使用 windows 或它的變化字，有兩種不同的類名意

義。它指不同程式於同時運作時的圖形螢幕部份，或分割成視窗形方框的圖形螢幕部分。最近的另一意義暗示與微軟作業系統平台相容。

微軟提出反駁，強調消費者認爲 Windows 指向微軟，提出諸如消費者調查等證據。

法院接受 Lindows.com 的證據，認爲它足可推翻微軟商標成立的推定，此時舉證責任即轉至微款。微軟應證明 Windows 已成立商標。但是法院認爲微軟所提的證據存有瑕疵，證明力不足。於是認爲微軟並未證明可能勝訴，不符合假處分的要件，因而拒絕微軟的假處分聲請。不過，法院表示，這只是假處分案，處理的時間及審查的證據都很有限，不是終局的審判，法院無須認定 Windows 是否爲類名，該認定應由終局審判負責。

如果 Windows 是類名，Lindows.com 即無侵權，別人也可以自由使用。一旦法院爲類名的最終認定，微軟的商標權便不存在，註冊也會被撤銷。這等於把商標判了死刑。

依照美國法的概念，類名無法發揮商標指示來源的功能，沒有識別性，它必須歸大家使用。如果允許任一廠商使用類名作爲商標，競爭者便不能使用，不啻允許一人獨占此類商品的市場。

Lindows.com 施出「類名」的殺著，希望一勞永逸地把 Windows 殺死。和類名相近的概念是「說明性」，它也有相當的殺傷力，但是 Lindows.com 沒有援用。說明性是指商標所用的字詞說明商標所涉及的商品。此時該字詞沒有識別性，不可以成爲商標。例如「美味」不得作爲速食麵的商標。不過，說明性的用語在取得第二重意義之後，便可以成爲商標。例如 PAY LESS（付少一點）用於平價商店的零售服務，含有說明性的意思，但該平價店以此爲名，開了許多家連鎖店，消費者欲買該店所賣的商品，會想到 PAY LESS 店去買，此時 PAY LESS 對於消費者而言，已經蛻變成品牌，即已取得識別性，可以成爲商標。

類名本質上會對商品有所說明。說明性和類名的認定其實只是一線之隔，但是法律上的命運截然不同。前者可以因爲取得第二重意義而成爲商標，後者則根本無法獲得商標的保護。Lindows.com 援用了「類名」。微軟主張 Windows 是說明性用語，已經取得第二重意義。

微軟公司在此假處分案，可謂全盤皆輸。它所提出的證據，法院認爲缺乏證明力（如前所述）。它也提出商標減損（dilution）。減損指減低著名標章辨認及區別商品或服務的能力（藍能法第 45 條「減損」的定義），

情形可分兩種：（1）因模糊而減損（dilution by blurring）；（2）因污染而減損（dilution by tarnishment）。微軟主張 Lindows 污染 Windows 商標，因而構成減損。微軟聲稱 LindowsOS 可能無法完全無缺點地跑一切的 Windows 程式。但法院嚴詞指出微軟的辯詞似是而非，因爲「任何軟體推出時都可能有一些瑕疵，微軟也鮮能免於感染這些問題。」

對於 Lindows.com 而言，法院的裁定無異是一支全壘打。本假處分案的實體訴訟也是由同一主審法官柯亨拿（John Coughenour）審理，柯氏似乎已經對於微軟本案實體訴訟的敗訴，打下地基。

截至目前爲止，案情對微軟並不樂觀。它的 Windows 商標可能被聯邦地方法院最終認定不成立。而某詞語是否爲類名，大致上爲事實的認定，上訴法院（聯邦巡迴法院）對於下級法院的事實認定，通常都予以尊重。果真 Windows 商標被判不成立，無異叫微軟把使用將近二十年的 Windows 老字號招牌拆下。就訴訟策略而言，如果微軟撤回訴訟，法院即無從作最終的不利認定。微軟仍然可以主張商標既經註冊，推定爲成立。不過，微軟有自己的競爭文化，而且 Lindows 已經反守爲攻，在南加州的聯邦法院對微軟強勢攻擊。要微軟撤回或和解，有其爲難之處。

Microsoft Corp. v. Lindows.com, Inc.（速簡判決）[類名]

No. 2:01-cv-02155 (W.D. Wash. January 22, 2003)

前案中，微軟請求法院發假處分令（preliminary injunction），禁止被告 Lindows. com, Inc. （下稱 Lindows）使用「Lindows」名稱。法院認爲微軟無法證明它有合理勝訴的可能，駁回它的請求。

Lindows 於是請求法院爲速簡判決（summary judgment）。美國法所謂的速簡判決，指當事人就重大事實無爭議時，法院可不經全面性的審判（trial），而逕爲判決。本案所謂的重大事實指 windows 是否爲類名（generic name）。

認定類名，法院必須先決定「相關公眾」（relevant public）爲何。法院在三月十五日的命令中說，本案的相關公眾包括「Intel 相容電腦的一切所有人及使用人」。當事人對此認定無爭議。

法院也必須界定本案產品的類（genus or category）。當事人同意本案的類是「圖形電腦作業環境」（graphical computer operating environment）。法院以五月十三日的命令，界定本案的類是「一種圖形使用者界面或其他軟體程式，包括作業系統，其中重疊視窗是主導的特點。」

（a type of graphical user interface or other software program, including operating systems, in which overlapping windows are the predominant feature）法院認爲此一界定和當事人所同意的類爲一致。

至於某詞語究爲類名或說明性用語，法院在三月十五日的命令中說：「探詢標章識別性的適當焦點在於它是否是『種（kind, sort）、類（genus）、或屬（subcategory）』，或者它是否傳達產品的品質或特性。」

法院也必須決定評價 Windows 標章是類名的相關時期（relevant time period）。第九巡迴法院認爲類名「在任何情形下」不能成爲商標。Lindows 主張本案的相關時期是一九八〇年代早期，即微軟開始使用 Windows 之時。而微軟則認爲應以該用語的現今意義（current meaning）爲斷。法院初步不接受此論點。但認爲縱依照當事人所提一九八〇年代的證據，仍不宜給予速簡判決。

LINDOWS 的類名證據

Lindows 提出下列證據：

(1) 競爭者的使用：競爭者很早即普遍使用 Windows 或它的衍生字，來表示產品的名稱。

(2) 微軟自己使用：微軟約有十八份文件可說明 Windows 標章是類名。

(3) 電腦產業相關人士：微軟 Windows 1.0 版研發團隊的三位成員作證說「視窗環境軟體產品，包括 Microsoft Windows， 被例行地稱爲視窗外殼、介面、管理員及系統。」（windowing environment software product, including Microsoft Windows, were routinely referred to as windowing shells, interface managers, and systems.）

(4) 媒體使用：有一二六篇（件）文章及出版物，聲稱它們可確立 windows 是圖形作業環境的類名。

(5) 字典定義：字典定義也認爲 windows 是類名，即使微軟自己的「電腦字典」也包括下列兩項 windows 的定義：（a）視窗環境 (windowing environment)；（b）視窗軟體（windowing software）。

微軟的證據

微軟也提出各類證據，證明 windows 不是圖形作業環境的類名。

(1) 競爭者使用：有若干公司不使用 windows 或 windowing 來說明相類的產品。

(2) 微軟自己使用：微軟公司於一九八三年推出 Windows，一九八五年發行，當時把產品定位爲「作業環境」（譯按：未提「圖形」或「視窗」等字詞）。它的新聞通訊也稱之「第一個爲複雜的應用程式的可攜式作業環境」（first portable operating environment for sophisticated application programs）。

(3) 業界人士：比爾蓋茲（William Gates, III）等多人表示 Windows 1.0 及其他相類產品被稱爲「圖形使用者介面」（graphical user interface）或「作業環境」，而非「視窗產品」、「視窗系統」或「視窗管理員」。各該用語是用來說明圖形作業環境的特點或功能。

(4) 媒體使用：Lindows 所提出的 126 篇文章，其中也包括別的意涵，如非類名的用法，商標等。

(5) 字典：爲某大學教授的字典編纂者（lexicographer）查閱一九七三年至二〇〇二年的二十六部一般用途的英文字典，認爲自八〇年代早期起，window 一字從未普遍地用於說明某類非電腦作業系統或其他軟體的產品。

法院認爲雙方都已提出證據說明 Windows 是否爲類名，本案存有真正的重大事實爭點，因此拒絕准許 Lindows 速簡判決的請求。

In re Consolidated Specialty Restaurants, Inc. [地域誤導]

TTAB 2004
71 USPQ2d 2004

申請人 Consolidated Specialty Restaurants, Inc. 於一九九九年十一月二十四日以「COLORADO STEAKHOUSE 及圖」（COLORADO 即科羅拉多，是美國的一州）申請商標註冊，指定使用於餐飲服務，並聲明該商標已於一九九四年十月十七日使用。

申請人的總部位於伊利諾州（Illinois），也無任何餐廳設於科羅拉多州內，且供餐的牛肉也非出自該州。美國專利商標局認爲此爲地理來源上的誤導，不予註冊。

申請人不服，認爲它商標所要表達者並非商品來自該州，而是在傳達

申請人餐廳具有科羅拉多州風味的意象。況且，餐廳名稱常加上地名，如「China Star and China Bowl」、「Claddagh Irish」、「Outback Steak」、「Texas Roadhouse」等，但是這些地名並不表示服務的來源，而是暗示或傳達餐點或餐廳風味的意象，所以消費者見到標示地名的餐廳時，他們所期待的是該地所展現的餐飲特色，不一定會誤以爲是商品或服務的來源。申請人主張，來源並不應僅指產地或所在位置，也應包含餐點的作法及餐廳的風格。申請人據此認爲它的商標並無誤導。

案經上訴至商標審判及上訴法庭。該法庭仍維持專利商標局的決定，認爲法律所指地理上誤導的商標不能註冊，必須該商標顯示高度的欺罔性。根據網路及 Nexis 資料庫所顯示的證據，科羅拉多州出產高品質的牛肉，並以之聞名，因而本案商標在一般消費者眼中即指來自科羅拉多州的牛排。由於本案申請人所提供的服務及牛排都不出自該州，此商標顯然誤導消費者，應不得註冊。此外，該法庭並不認爲消費者看到含有地名的餐廳名稱之商標時，所期待的只是一種地理上風味的概念。何況申請人從未證明在消費者眼中本案商標指具有科羅拉多州風味的餐廳，而非指商品或服務的出處。

NASDAQ Stock Market Inc. v. Antartica S. A. [減損之虞]

TTAB 2003

69 U.S.P.Q.2d 1718

義大利申請人 Antartica S. A. 依照藍能法（Lanham Act）第四十四條外國人申請註冊的規定，向美國專利商標局申請註冊 NASDAQ，使用於運動服裝。那斯達克股票市場公司（NASDAQ Stock Market Inc.）提出異議。商標審判及上訴法庭認爲，申請註冊的商標如未在美國使用，他人可以基於減損之虞（likelihood of dilution）對之異議。

按美國最高法院在維多利亞秘密（Victoria's Secret）案中，認爲欲依照藍能法減損的規定發出禁令（injunction），禁止他人的行爲，必須該他人的行爲構成實際的減損（actual dilution）方可。本案不涉禁令，因爲申請人只是在美國申請註冊，尚未在美國使用商標。

商標審判及上訴法庭認爲，它的決定是基於藍能法的明文規定。藍能法第 1052(f)條規定，後商標「*當*使用*時會*減損」前商標，得爲異議及撤銷程序的理由。法院認爲，相較於減損民事訴訟的規定，該 1152(f)條文字意指減損之虞。

In re Dell Inc. [網頁上使用]

TTAB 2004
71 USPQ2d 1725

申請人 Dell Inc.（原名 Dell Computer Corporation）前於一九九九年十一月十七日基於有意使用（intent to use）的基礎，以「QUIETCASE」指定使用於電腦硬體等商品，申請商標註冊獲准。申請人後於二〇〇二年五月九日提出網頁資料，向專利商標局主張該商標已於二〇〇二年一月三十一日開始使用。該局認爲雖然網頁的使用也可作爲使用的證據，但是申請人所提的網頁資料只是「廣告」，而非「與商品結合之展示」（display associated with the goods），所以不符使用的要求，因而駁回使用的主張，並且拒絕予以註冊。

申請人不服，於是向商標審判及上訴法庭提起上訴。該法庭認爲依照 Lands' End 一案，商品型錄亦足以視爲「與商品結合之展示」，又現行網路如此發達，應該正視網路的商業方面。商標在網頁上出現是否構成使用，該法庭認爲，網頁上展示產品，並提供訂購的方法，只要網頁上商標出現的方式可以把商標和商品相結合，此時即符合美國法律所謂的「與商品結合之展示」，構成商標的使用。申請人所提供的網頁中，在電腦規格中有標示本案商標，並且有「add to cart」（加入購物車）、「customize it」（自訂規格）等字顯示提供訂購的方法，足以認爲有使用。

雖然專利商標局的審查員認爲本案 QUIETCASE 商標在網頁上的字體小於該網頁上的其他商標，而且只出現在電腦規格說明中，未在明顯處出現，此尚不足以認爲是「與商品結合之展示」。但是法庭認爲，審查網路上的商標使用時，必須正視這些商標字樣是出現在消費者的電腦螢幕上，會充滿螢幕，所以字體自然大於呈給審查機關之網頁樣張。而且訂購電腦的消費者會詳細閱讀電腦規格，申請人也在「QUIETCASE」旁加上「TM」標示，足以使消費者將商標與商品加以結合。

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corporation [網路搭掛廣告]

United States Court of Appeals, Ninth Circuit 2004
354 F.3d 1020

本案的問題是：網站搜尋時，廣告搭掛於他人商標是否構成侵權。所謂搭掛（keying），指網路使用者搜尋網站，輸入搜尋的關鍵字（本案則爲原告的商標），在顯示搜尋結果時，出現搭掛的廣告橫條（banner），或

在結果清單之上或之旁。該廣告不是網路使用者原本欲搜尋的內容，但也許有所關聯。廣告橫條都容許使用者按滑鼠鍵進入廣告者的網頁。例如廣告的廠商販售植物的種子，認爲搜尋園藝（gardening）服務的人可能會需要種子，於是經由搜尋引擎搜尋園藝服務時搭掛該廠商的植物種子廣告，以便使用者進入網站。經營搜尋引擎者利用搭掛的手法向做廣告的廠商收費。

原告 Playboy Enterprises, Inc. 擁有 PLAYBOY 及 PLAYMATE 商標。經營女體模特兒雜誌等，被告 Netscape Communications Corporation 經營搜尋引擎，備有搭掛廣告的各種字詞清單，包括性與成人娛樂的字詞清單。此清單有四百多個字詞，列有上述原告的商標。被告要成人服務有關的廠商把廣告搭掛於該組字詞。當使用者輸入 playboy、playmate 或其他清單上的字詞時，搭掛的廠商橫條廣告便會在結果頁出現。這些廣告通常是圖形，標示不清或根本未標示。被告監控滑鼠鍵入率（click rate），憑此說服廠商洽訂續約。滑鼠鍵入率愈高，表示橫條廣告愈成功。

原告在聯邦地方法告被告商標侵害及減損，並聲請假處分。地院駁回假處分的聲請，美國上訴法院第九巡迴法院（本案法院）維持地院的判決，並發回地院。雙方當事人又各再提請速簡判決（summary judgment）。地院爲有利於被告的速簡判決。原告上訴至第九巡迴法院。

美國法的速簡判決必須在對於重大的事實無真正的問題時，才能適用，否則，不可適用，必須依據大審（trial）的程序爲判決。本案法院認爲本件速簡判決存有重大事實的真正問題，廢棄原判。法院就商標侵害，分別斟酌該院的推證因素，即 Sleekcraft 案的下列八項因素：

(a) 標章的強度；

(b) 商品的相近；

(c) 標章的相似；

(d) 實際混淆的證據；

(e) 所用的行銷管道；

(f) 商品的種類及期待消費者所施注意的程度；

(g) 被告選用標章的意圖；

(h) 擴充產品線的可能性。

法院認爲斟酌上述各因素（尤其是第四項「實際混淆的證據」），認爲本案就重大事實存有重大的問題。

按速簡判決和大審（trial）相對。速簡判決不成立，即須依循大審的程序。本案法院判決只是不准速簡判決，並非最終判決，大審時，雙方仍可加強攻防，所以究竟鹿死誰手，尚未可料。不過，就本案法院所認定的部分，地院會予以尊重。

AutoZone Inc. v. Tandy Corp. [併用主商標]

United States Court of Appeals, Sixth Circuit 2004
373 F.3d 786

原告 AutoZone Inc.及子公司 Speedbar Inc. 使用 AUTOZONE（自動區，AUTO 也是汽車的簡寫）商標，經營零售汽車產品連鎖站，成功建立商譽並設立三千多家的連鎖店。被告 Tandy Corp.以 Radio Shack 爲名經營直營店。一九九〇年代，被告決定經營銷售電池、電纜等商品的商店，並且預定取名爲「POWERZONE」。被告並隨即展開商標調查，調查的結果顯示在喬治亞州有人使用「POWERZONE」，被告隨即買下該商標，並於一九九八年七月二日將該商標連同被告的主商標「Radio Shack」一起使用。

原告於是以混淆之虞及減損告被告。被告請求速簡判決，法院判決此案中並無混淆或減損，判被告勝訴。原告不服，向美國上訴法院第六巡迴法院提起上訴。上訴法院駁回原告的上訴。

被告的商標是否致混淆之虞，上訴法院逐一分析判斷混淆之虞的各項因素。上訴法院認爲雖然原告的商標就某一方面爲暗示性或說明性，但因原告的商標業已成爲不得爭議（即註冊後五年無人質疑它的成立），被告不能再以原告商標爲說明性而抗辯。此外，被告說含有「zone」的註冊商標高達 745 個，光是在汽車商品及其服務工業上便高達 60 個，足證原告的商標不是強勢（strong）商標，但是法院認爲判斷商標的強度應就商標整體觀之，不能隔離判斷，從原告所提的商標強度消費者調查報告及營收等證據來看，原告的商標應爲強勢商標。

此外，雖然被告的商標就視覺及語言上與原告商標近似，但法院認爲被告的商標與原告商標不相似。法院認爲雖然商標是否相似應就整體觀之，但 zone 是較不具識別性的部份，消費者對二商標所產生的印象自然較不著重於「zone」這部份。另比較原告與被告商標的使用，法院發現不論字體、設計、顏色（被告商標使用多爲黑白，原告爲彩色）、商業上的印象、及所伴隨的物件（被告商標旁常有一個類似電池的圖形）等，皆不相同。法院並以麥卡錫教授及判例爲證，說只要衝突商標與其主商標（house mark）連用，可以避免侵權。依據雙方所提的證據可知，被告的

商標機乎皆與其主商標 RADIO SHACK 合用，或是在招牌顯眼的 RADIO SHACK 店內或 RADIO SHACK 網站 RadioShack.com 內單獨出現「POWERZONE」商標，應不致使消費者混淆。

再者，原告的汽車商品零售服務性質本質與販賣家庭生活用品的被告者不同。被告與原告重疊銷售的商品甚至少於百分之一，因而認爲二者的商品或服務不類似。雖然原告抗辯它所販賣的電池及電線（power cords）類商品的百分之四十中，被告也有販賣，但是法院認爲許多不同類型的零售業皆有販賣電池及電纜這類商品，比較商品是否類似時，不應將類別作過細的劃分，否則就沒有不類似的商品。況且原告也不能證明的確有百分之四十的商品重疊。

原告又主張被告使用此商標是基於故意或重大過失，所以仍有混淆之虞的適用。因爲被告曾經因原告前身（predecessor）Malone & Hyde 公司使用商標 AUTO SHACK 而告原告侵權，嗣後被告與原告的前身達成合解。原告同意不再使用 AUTO SHACK，而被告同意將不會使用任何與 AUTOZONE 類似的商標。所以，被告清楚知悉原告商標的存在。但是法院認爲被告採用 POWERZONE 的商標是基於消費者的調查，並在使用前進行商標調查，並且買下另一家公司的商標，因而不能認爲被告是基於故意或重大過失。

綜上所述，法院因而判定被告的商標無致混淆之虞，維持原法院的判決。

就原告主張減損的部份，法院多方分析減損的法律以及 Victoria's Secret 案中減損的要件，認爲依照最高法院在 Victoria's Secret 案，因減損而請求賠償者，必須能證明有實際的減損發生。

由於原告不能證明符合減損的要件，又不能證明實際的減損，上訴法院認爲原法院判決並無不當, 駁回原告的上訴。

Brennan's Inc. v. Dickie Brennan & Co. [使用超出同意契約]

United States Court of Appeals, Fifth Circuit 2004

376 F.3d 356

本案涉及複雜的 Brennan 家族成員，以及使用於餐廳的 BRENNAN 商標的權益歸屬及劃分的問題。所涉恩怨長達數十年。現在只就核心法律問題所涉事實整理如下。

Brennan 家族於一九五〇年代在路易斯安納的紐奧爾良開設餐廳，名

爲 Brennan’s Restaurant。之後家族成員分成二支。雙方對於 BRENNAN 商標的權益及劃分，分別於一九七九年及一九九八年訂定商標權益的協議。其中一方涉嫌違反協議，另一方對之訴究侵權。案經上訴至美國上訴法院第五巡迴法院。

美國上訴法院第五巡迴法院認當事人訂定同意使用的協議時，如果一方使用商標逾越協議許可的範圍，此種情形可能構成商標侵害，但不當然構成侵害，因爲當事人協議要求不得使用的範圍可能比商標法所禁止的範圍要廣。

Brennan’s Inc. v. Brennan’s Restaurant LLC [地理區隔]

United States Court of Appeals, Second Circuit 2004

360 F.3d 125

原告 Brennan’s Inc.是紐奧爾良歷史悠久的著名餐廳，註冊並使用 BRENNAN’S 商標。另一方面，Terrance Brennan 開設 Picholine 及 Artisanal 餐廳，成爲紐約的著名廚師。於是 Terrance Brennan 決定以自己的姓 Brennan，在曼哈頓開設「Brennan’s Seafood & Chop House」餐廳，該餐廳由 565 Lexington Avenue Co., LLC 設立經營，此公司的惟一所有人是 Breman’s Restaurant LLC，這兩家公司即爲本案之被告。原告曾向 Breman’s Restaurant LLC 發律師信，被告與律師研究後，決定把餐廳加上自己的名 Terrance，改名爲「Terrance Brennan’s Seafood & Chop House」。

原告認爲 Brennan’s 才是消費者辨識來源的主要部分，即使改名，該餐廳仍然侵害原告的商標權，於是向紐約東區地方法院聲請假處分。

法院依照拍立得因素（Polaroid factors）分析案情，認爲：（1）原告的商標是強勢商標（strong mark）；（2）被告使用商標的方式與原告雖然相似，被告加上自己的名 Terrance，足以減少與原告商標的相似程度，並可減低消費費者混淆的可能性；（3）因爲原告與被告餐廳的距離超過一千英里，原告與被告不是緊臨競爭；（4）沒有證據顯示原告將於紐約或附近開設餐廳；（5）並未發現有實際混淆的事例，即使有該事例亦應非常少；（6）高級餐廳的消費者較爲精明，較不會產生混淆；（7）沒有證據顯示被告基於惡意使用；（8）被告的餐廳是高級餐廳，應不致影響原告的英文何字。法院因此駁回原告的聲請。

原告不服，上訴至美國上訴法院第二巡迴法院，該院仍然維持原判決，

但是就原法院的下列問題認定，作若干補充及修正：商標強度、商標是否相似、商品的相近（proximity of the products）。上訴法院認爲原法院判定原告商標爲強勢商標有問題。因爲原告的商標 BRENNAN'S 只是一個普通的姓，具有說明性，必須取得第二重意義，即使該商標已因繼續使用並註冊超過五年而成爲不得爭議（incontestable），僅能獲得最小的保護。一方面這是因爲該商標先天上不具識別性；另一方面在於法院認爲每一個人有權在商品或服務上適當的表示自己的姓名。再者，即使商家間都使用一個常見的普通姓氏，消費者通常不會混淆。

上訴法院認爲除非原告的商標在相關的市場上取得第二重意義，並非強勢商標。由於原告主張被告在紐約經營的餐廳侵害商標，原告除證明商標已因在紐奧爾良長期使用及大量廣告而成爲具識別性的商標外，還必須證明該商標在紐約取得第二重意義。由於被告不能證明該商標在紐約取得第二重意義，原法院以原告在紐奧良所取得的第二重意義，來認定原告的商標爲強勢商標並不適當。

另外，上訴法院補充原審法院對於商標近似的判斷。上訴法院認爲商標是否近似應就整體判斷。由於高級餐廳的廚師往往會建立自己廣大的聲譽，並成爲餐廳的號召，被告以自己的姓名「Terrance Brennan」爲餐廳名時，縱使和原告的商標有部分的相似，不致使消費者有混淆之虞。

最後，就商品相近一事，上訴法院認爲判斷競爭上相近的因素必須考量市場的相近（market proximity）及地理上的相近（ geographic proximity）。亦即判斷二商品或服務間是否有重疊的消費者，致生混淆之虞。本案中，原告不是全國性的聯鎖店，在離被告一千英里外的紐奧良開設餐廳，商品並不競爭。即使地理上的距離並非唯一的決定因素，原告仍必須證明自己曾對遙遠的紐約廣告，並在該地建立聲譽，因而有使消費者對於二商標產生混淆的可能。由於原告並不能提供這樣的證據，原告與被告的餐廳有明顯地理上的區隔，法院不認爲被告有侵權，駁回原告假處分的聲請。

Kos Pharmaceuticals, Inc. v. Andrx Corp. [FDA 核准之藥名]

United States Court of Appeals, Third Circuit 2004

369 F.3d 700

原告 Kos Pharmaceuticals Inc.於二〇〇〇年十月三日，以「ADVICOR」指定用於膽固醇用藥，向美國專利商標局申請商標註冊，並於二〇〇一年七月開始作廣告，二〇〇一年十二月正式銷售商品。

被告 Andrx（二公司）於二〇〇二年一月三十一日對外宣佈美國聯邦食品藥物管制局（FDA）在二〇〇一年十一月給予初步的上市核准（preliminary marketing approval），以 ALTOCOR 作爲變更膽固醇藥（cholesterol-altering drugs ）處方藥的名稱。被告於二〇〇〇年十二月以「ALTOCOR」申請註冊商標，指定使用於藥品，美國專利商標局於二〇〇二年二月五日公告該申請。

原告於是在二〇〇二年三月六日先向 FDA 負責藥品名稱審議的部門指出，被告的「ALTOCOR」藥品可能致相關使用者與原告的「ADVICOR」藥品混淆。原告之後又於二〇〇二年四月一日向被告寄出律師信，指出被告的商品有使相關消費者混淆之虞，可能涉及侵害原告的商標，要求被告停止使用該商標。原告又在同年五月向專利商標局提出異議。然而 FDA 的相關部門認爲原告與被告的藥品名稱雖然相似，仍有不同之處，不致使相關業者混淆，因而核准被告的藥品名稱，只是附記若有實際混淆的報告，被告必須變更藥品名稱。被告並於二〇〇二年七月開始販售「ALTOCOR」。

原告於是在二〇〇三年八月六日向美國聯邦法院紐澤西區地方法院（United States District Court for the District of New Jersey）告被告侵害商標，主張混淆之虞，並且聲請假處分。紐澤西法院駁回假處分的聲請。原告上訴至聯邦上訴法院第三巡迴法院。該院認爲原法院適用 Lapp 因素（Lapp factors）有錯誤。被告辯稱 FDA 及美國專利商標局都不認爲二商標近似，上訴法院認爲此辯稱無理由，因爲藥品名稱的審查基準不同於商標法，是以「預測在實際處方的過程中是否會發生潛在的混淆」加以認定，此與商標法是以「混淆之虞」作爲判斷基準不同。法院審酌各項因素後，認爲被告的商標會致混淆之虞，命令加速假處分。

Beacon Mutual Insurance Co. v. OneBeacon Insurance Group [非購買者的混淆]

United States Court of Appeals, First Circuit 2004

376 F.3d 8

原告原在羅德島（Rhode Island）經營保險，自一九九二年改名爲 Beacon Mutual Insurance Co.後，即以「Beacon Mutual Insurance」或「Beacon Insurance」作爲對外營業的主要標識，並獲極大的成功。被告經營全國性商業保險，是原告在羅德島上勞工賠償保險（worker's compensation insurance）的主要競爭對手之一，於二〇〇一年六月改採「OneBeacon」名稱對外營業。

原告於是在被告改名的一個月後對被告提起訟訴，主張被告違反藍能法對。地方法院於二〇〇三年十一月十四日爲有利於被告的速簡判決（summery judgment）理由是原告不能證明有實質的（substantial）的混淆之虞存在。原審法院認爲混淆必須存於相關消費者腦海中。原告所提保費支票、 醫療紀錄等文件誤繕的證據，所證明的都是非相關消費者的混淆，也不能證明該混淆使原告的銷售受到影響。

原告不服，向美國上訴法院第五巡迴法院提起上訴。上訴法院認爲在藍能法的規定中，基於商業上的損害（commercial injury）可提起訴訟的類型，不限於因混淆之虞所生實際或可能銷售上的損失，還包括因混淆致商標權人的人信譽（reputation）、商譽（good will）等商業上的利益產生重大的危險（significant risk）或損害。本案中被告辯稱保險業皆是經由業務員行銷，並不會有混淆產生。但是如醫療紀錄送給錯誤的保險人，或支票受款人或兌現時的錯誤等，可能致被保險人無法即時獲得賠償，影響相關業界或使用人對原告的評價，致原告信譽、商譽受損。就某一方面而言，這種實際的混淆與混淆之虞有關聯。上訴法院因而廢棄原審有利於被告的速簡判決。

Playboy Enterprises, Inc. v. Terri Welles [指名式使用]

United States Court of Appears, Ninth Circuit, 2002
279 F.3d 786

原告花花公子企業公司（Playboy Enterprises, Inc.）一直爲情色產品搭便車所擾，不斷採取法律行動，以爲因應。不過，花花公子公司告它的玩伴（Playmate）時，竟遭到重大挫折。

美國上訴法院第九巡迴法院（位於加州）最近認爲花花公子公司的玩伴在網站上使用 PLAYBOY 等商標，是指名式的使用（nominative use），沒有商標侵害的問題。

此案（下稱 Welles 案）的主要被告 Welles 是一九八一年花花公子雜誌（Playboy）的封面女郎，並被選爲花花公子一九八一年玩伴（Playboy Playmate of the Year for 1981）。她設立網站，以發言人的身分出現，提供個人的資訊及網路寫真照片、出售寫真照片、邀人參加寫真照片會員俱樂部。她在自我介紹欄說，她被花花公子公司選爲一九八一年玩伴，並擔任該公司模特兒多年。

Welles 網站使用花花公子的商標，情形如下：(1)在網站的控制標籤

（metatag）內使用「Playboy」（花花公子）及「Playmate」（玩伴）（按控制標籤在 html 網頁上不顯示，但是存在於網頁的原始檔，可供若干搜尋引擎搜尋關鍵字，另詳後述）；(2)在網站的網頁頭標（masthead）上，使用「Playmate of the Year for 1981」（一九八一年玩伴）；(3)在各種小標（banner）廣告上使用「Playboy Playmate of the Year 1981」（花花公子一九八一年玩伴）及「Playmate of the Year 1981」（一九八一年玩伴），小標可以轉連至其他網站；(4)在網頁上重覆使用「PMOY '81」做爲浮水印（花花公子公司認爲 PMOY '81 是一九八一年玩伴的英文縮寫）。

花花公子公司主張上述商標使用構成商標侵害等。Welles 在聯邦地方法院聲請法院爲速簡判決（summary judgment），判她勝訴。經法院許可，判花花公子敗訴。所謂速簡判決，就程序而言，指無庸經全面的審判（trial），而逕由法院依照既存的事證，自法律上的觀點爲判決。由於速簡判決可大幅縮減初審法院的訴訟程序，也可相應地節省律師費的支出（調查證據、參加 trial 等），當事人時常聲請速簡判決。

速簡判決的聲請既在於免去 trial（調查證據、證據採認、事實認定等），法院爲速簡判決，取決於是否有需經 trial 的真正而重大事實問題。如果沒有，則可速簡判決。由於美國的訴訟制度以經過 trial 爲原則，進行 trial 也是當事人的權利，法院是否給予速簡判決應一併考慮聲請人的相對人（非聲請人）的利益。

花花公子公司對於地院的速簡判決，上訴至第九巡迴法院。第九巡迴法院認爲 Welles 的商標使用，是指名式的使用（nominative use），不屬於商標侵害的範疇，基本上維持了地院的判決。

顧名思義，指名式的使用是指非商標權人提及商標權人的商標，來表示或說明該商標所使用的商品。此一用語是該巡迴法院在一九九二年的 New Kids 名案〔New Kids on the Block v. New America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 （9th Cir. 1992）〕所提出。New Kids 案所謂的「指名式的使用」，也有學者稱爲「提及式的使用」（referential use）。最常見的例子莫過於比較式的廣告，此時登廣告的廠商把其他廠商的商標列出，以比較各商標所代表的產品。此外，汽車修理廠也會標示各廠商的商標，表示可修理各該商標的汽車。

法律承認指名式的使用，出發點在於商標除了用來表示產品的來源外，有時也可以說明人、地或產品。法律不容許商標權人專有此說明性的用法，以免影響競爭及剝奪常人使用語言的方便。

雖然指名式的使用不是用來做商標，以表示產品的來源，它並非毫無

限制。依照 New Kinds 案，它必須符合三項要件才可免於被認定爲侵權。第一，所涉產品或服務必須是除非使用商標，無法輕易辨認者。其次，使用商標的程度，只能限於辨認產品或服務所合理必要者。最後，使用人不得爲任何行爲，就該商標暗示商標權人的贊同（sponsorship）或背書（endorsement）。這三個要件調和了競爭者及商標權人的利益，在某一程度上，容許非商標權人攀附商標的名氣。

本案（Welles 案）法官於是逐一分析上述三個要件是否符合。

網頁頭標及小標廣告

關於第一要件，它適用於商標也用來說明人、地、產品特點的情形，而且除使用商標外，沒有其他說明性的替代語詞可用。例如稱呼名爲 Chicago Bulls（芝加哥公牛）的球隊，如果捨此名稱（也是商標）不用，也許必須稱之爲「兩次世界冠軍」或「來自芝加哥的職業籃球隊」。但使用 Chicago Bulls 稱呼，則簡單易懂得多。

Welles 案地院認爲：Welles 小姐如果不用荒謬的說明語詞，沒有其他方法可以說明她本人和她的產品。她也許可以說她是「海夫納先生的雜誌選爲一九八一年第一名典範女人的裸體模特兒」。但是以這樣的方式向公眾描述 Terri Welles，並不實用，而且白費力氣。

上訴法院贊同地院的認定，認爲 Welles 沒有說明性的替代語詞可用，Welles 只能用含有花花公子公司商標的頭銜來說明自己。

至於第二要件，即使用商標必須以合理必要的程度爲限。法院認爲 Welles 的小標廣告以及網頁頭標符合此要件，因爲它們只用到商標的文字，沒有用到商標的字型或與商標聯合的標記。

第三要件要求使用人的行爲不得暗示商標權人的贊同或背書。法院認爲 Welles 使用花花公子公司的商標，除用於網頁壁紙的情形外（另見後述），並沒有暗示花花公子公司的贊同或背書。這些商標顯然是用來說明 Welles 在一九八一年自花花公子公司所接受的頭銜，此項頭銜有助於描述 Welles 爲何人。要假定花花公子公司贊同或背書以「花花公子一九八一年玩伴」自稱的人，並不合理。Welles 標明一九八一年的年份，表示花花公子公司的贊同或背書發生在過去。不過，法院很謹慎地在註腳上附記說，如果有人使用現在的（以別於過去的）頭銜，是否構成暗示贊同或背書，法院就此節未表示意見。另外，Welles 的網站於訴訟開始後，即聲明它與花花公子公司沒有關聯，而且表示雙方正在打官司。

控制標籤（metatags）

控制標籤以關鍵字（key words）描述網站的內容。網站使用者無法直接看到此標籤，但用滑鼠按瀏覽器「檢視」（view）中的「原始檔」（source），即可看到。〔按本文作者撰寫本文時進入 Welles 的網站，發現它首頁的原始檔有下列控制標籤的下的敘述：<META NAME="keywords" CONTENT="terri, welles, playmate, playboy, model, models, nude, naked, breast, breasts, tit, tits, nipples, ass, butt,">。〕若干搜尋引擎可搜尋控制標籤，以找出相配的網站。Welles 網站的網頁控制標籤含有 Playboy 和 Playmate 二字。當使用這些搜尋引擎搜尋時，鍵入 Playboy 和 Playmate 任何一字，Welles 的網站便會出現在相配的搜索結果清單內。控制標籤可以控制網站的索引，因而影響搜尋結果清單的排列順序。

在一九九七年花花公子公司的另一訟案中，加州北區聯邦地方法院提出使用別人商標的文字做爲控制標籤的問題，但是一直沒有定案。本案中（Welles 案）第九巡迴法院以指名式的使用要件來討論 Welles 是否構成侵權。

有如前述頭標及小標廣告的情形，法院認爲 Welles 沒有實用的替代說明文字可用（第一要件）。Playboy 或 Playmate 除了描述 Welles 本人外，也正確地描述 Welles 網站的內容。如果要強迫 Welles 使用荒謬的語詞來辨認她的網站，將有害網站的搜尋。因爲要使搜尋者不用此商標文字，而正確地猜出一長串的替代語詞，勢將很難找到相關的網站。而且，法院很難期望搜尋者會用「海夫納的組織選爲…的裸體模特兒」來搜尋。至於第二要件（合理必要的程度）和第三要件（暗示贊同或背書），法院認爲也符合，沒有再加申論。

不過，法院特別聲明，本案情形 Welles 並沒有「廣泛地重覆」在控制標籤內使用商標的文字。法院說，如果重覆使用致使搜索結果清單中，Welles 網站排在花花公子公司的網站之前，也許會有不同的判決結果。

壁紙及浮水印

Welles 網站的壁紙（背景），重覆使用法院認爲是 Playmate of the Year 1981（一九八一年玩伴）的縮寫字 PMOY’81，但是它的前後並沒有同時顯示 Welles 的姓名或照片。

法院認爲 Welles 可以使用「Playboy Playmate of the Year 1981」（一九八一年花花公子玩伴）來描述 Welles，所以使用「PMOY’81」便無必要。再且，因爲 PMOY’81 的前後沒有加上 Welles 的姓名或照片，PMOY’81 也無法描述 Welles。

所以法院認爲此時不符合指名式使用的第一要件（無替代用語），因而不構成指名式的使用。

不過，第九巡迴法院就此部分的認定是基於一項假定的前提，即 PMOY 是 Playmate of the Year（年度玩伴）的縮寫，而且它應受到商標法的保護。如果此前提不存在，縱使 Welles 網站使用 PMOY' 81 不構成指名式的使用，Welles 也沒有侵害商標。所以第九巡迴法院把此部分發回聯邦地方法院，指示地院認定 Welles 網站壁紙上所用的 PMOY 縮寫是否受商標法的保護。

綜合以上的討論，第九巡迴法院認爲 Welles 在網站的網頁頭標及小標廣告上使用 Playmate of the Year for 1981（一九八一年玩伴）及 Playboy Playmate of the Year 1981（花花公子一九八一年玩伴），在網頁控制標籤內使用 Playboy（花花公子）或 Playmate（玩伴），構成指名式的使用，所以不算商標侵害，因此維持了地院的判決。至於網頁背景上的 PMOY '81 則非指名式的使用，但是 PMOY 是否應受商標法的保護，應發回由聯邦地方法院予以認定。

顯然，花花公子公司輸掉官司。它唯一的可能勝利是 PMOY '81 不構成指名式的使用。但是這項勝利是否有現實的價值，是否意味著最終的勝利，仍在未定之天。

Welles 案凸顯了法律和商業利益間的衝突。商標權人（尤其在著名商標時）不願他人攀附商標的盛名，而坐收利益，只希望自己能獨家在市場上使用商標，獨享各種利益。另一方面，他人基於商業的因素，有時希望把別人的著名商標引進自己的行銷或廣告內容。這種引述他人商標的做法，如果構成指名式的使用，法律不認爲構成商標侵害。

商業利益究竟應該獨享或雨露均霑，不是法律本身的問題，也不是商標權的問題。本案中 Welles 提供的服務（個人寫真裸照等），和花花公子公司所提供的服務有競爭性。如果每一花花公子公司的年度或月份玩伴都假花花公子玩伴的頭銜，自設網站或使用其他媒體，提供寫真裸照，難免影響花花公子公司的網站及商業利益。此時的衝突和利益是直接的。

著名商標的所有人難免希望包辦週邊的利益，例如 New Kids 案的情形。該案中原告是美國的熱門音樂著名樂團，有五百多種產品或服務掛 New Kinds（新孩子）商標，原告獲利甚豐。被告是報紙媒體，透過 900 號碼的收費電話（相近於我國的 0204 電話）進行 New Kids 團員的人氣調查，看誰的人氣最旺。調查的通告中提到 New Kids。原告於是主張商標侵害，並認爲被告不能假原告的商標營利。

第九巡迴法院在 New Kids 案，對於原告當頭棒喝，認爲原告不能包山包海。它說：

「雖然 New Kids 對於他們的名稱擁有有限度的財產權，此權利並不使他們有權控制他們歌迷花用自已的錢。」

「但商標法不賦予 New Kids 權利，可以把他們歌迷的熱誠（及金錢）只轉用到他們授權或許可的項目。」

Mosley v. V Secret Catalogue, Inc. [減損]

Supreme Court of the United States, 2003
537 U.S. 418

原告 V Secret Catalogue, Inc. 等擁有 VICTONIA's SECRET（維多利亞秘密）商標，以之銷售女性內衣，Victoria's Secret 的店超過七百五十家。原告的廣告訴求是：價格適當、高品質吸引人的設計，店內設計有如女性臥室。一九九八年廣告花費超過五千五百萬美元，銷售額超過十五億美元。

被告 Victor and Cathy Mosley 開設一家名爲「Victor's Little Secret」（維多小秘密）的零售店，未雇用人員。此店位於肯塔基州的伊利莎白鎮（Elizabethtown），而原告有兩家店在鄰近的路易斯維爾（Louisville）（同州內），兩地距離很近，開車很快即可到達。

被告在一九九八年二月十二日，即情人節前二日，在一雙週刊刊登伊利莎白鎮旁 VICTOR's SECRET（維多秘密）店的情人節開張廣告。此雙週刊發行給肯諾基州塔克斯砲台（Fort Knox）軍事設施的居民。廣告強調「每一女人的貼身內衣」、「浪漫的閃亮」、「萊卡衣服」、「叩機（pagers）」及「成人新寵/禮物」。一位陸軍上校看到廣告，認爲它企圖利用一家有信譽的公司的商標，促銷「不健康的低俗商品」。此上校覺得被冒犯，送交一份廣告給原告。原告的律師於是函知被告使用「Victor's Secret」（維多秘密）可能使消費者與原告著名的 Victoria's Secret（維多利亞秘密）標章相混淆，並減損該標章，因而要求被告立即停止使用該名稱及任何變化形式。被告收信後，把店名改爲「Victor's Little Sercet」（維多小秘密），以爲因應，但原告不滿意，於是提起訴訟，主張混淆之虞、減損等。

地院判認無混淆之虞，此點未列入上訴範圍。本件上訴限於減損一節。原告主張 Victoria's Secret 是著名商標，此爲減損主張的基本要求，被告就此未予爭執。所以本案的唯一爭點在原告的商標是否被減損。

按減損可分爲因模糊（blurring）而減損及因污染（tarnishment）而

減損，地院認爲被告的標章因污染而減損原告的標章，判令被告不得使用 Victor's Little Secret（維多小秘密）。上訴法院（第六巡迴法院）維持地院判決。被告上訴至美國最高法院。

美國最高法院認爲本案的問題在藍能法的減損是否需有實際的損害（actual harm）。各上訴法院過去就此有不同的意見。

美國最高法院特別指出，傳統的商標侵害法律是通用法（common law）發展的產物，而減損的禁止與此不同。減損的討論始於法蘭克・薛克特（Frank Schechter）的文章。之後，各州紛紛立法禁止減損，聯邦也跟進。法院作此鋪陳後，把減損的解釋侷限於成文法的字面規定。

法院析述及對照各法條及立法文獻，認爲聯邦法律所禁止的減損是實際的減損（actual dilution），而非只是減損之虞（likelihood of dilution）。事證如下：

(1) 麻賽諸薩州（Massachusetts）最早制定減損法，禁止「損害營業信譽或減損識別性品質 … 之虞」（Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality）。其中明文提到「之虞」。其他各州嗣後制定的減損法規定也相類。

(2) 聯邦制定聯邦商標減損法（Federal Trademark Dilution Act，是藍能法的一部）之時，國會的文獻說：「保護著名商標，以免日後的使用模糊標章之識別性或污染或貶抑之」。其中未提及「之虞」。

(3) 藍能法若干規定重覆提及「… 之虞」，但聯邦商標減損法規定，如他人在商業上使用著名標章「造成識別性品質之減損（*cause dilution* of the distinctive quality）」，該標章的所有人得請求禁令救濟。該規定明確地要求證明實際的減損（actual dilution），而非減損之虞（likelihood of dilution）。

(4) 聯邦商標減損法規定，「減損」一詞指減少著名標章辨認及區別商品或服務之能力，不論是否存在下列情事：(1) 著名標章的所有人與其他當事人間的競爭；或 (2) 混淆、錯誤、或欺罔之虞 」（第 1127 條）。該條中「減少 … 能力」和其後的「混淆 … 之虞」對照，確認「必須證實有實際減損」（actual dilution must be established）的結論。

關於實際減損如何認定，法院認爲除二標章相同外，僅憑消費者看到被告的標章會聯想到著名標章的事實，尚不足證實可以訴究的減損。例如

猶他州的駕駛人看到車牌上的「地球上最好的雪」（the greatest snow on earth），會想到使用「地球上最好的表演」（the greatest show on earth）標章的馬戲團，絕不表示他們會把該標章聯想到滑雪或雪地運動，或比較不會強烈地或專有地聯想到該馬戲團。「模糊」不是腦海聯想的必然結果。（就污染而言，也不是。）

本案一位陸軍軍官看到被告的廣告，腦海中聯想到維多利亞秘密（Victoria's Secret），但對於他太太和女兒光顧的維多利亞店，該軍官並未因此形成不同的印象。本案完全沒有減少原告標章識別性能力的證據。該軍官因被告的廣告感到冒犯，但是並未改變對於維多利亞秘密（Victoria's Secret）的概念。他所感到的冒犯完全指向被告，而非原告。再者，原告所委請的專家未提到被告店名對於原告標章所生的影響。

至於實際減損的證據形式，法院認爲如果有可靠的情況證據，毋需提出直接證據（如消費者調查）；當兩者的標章相同時，此爲明顯的情況證據。由於卷內沒有證據足以支持減損的速簡判決，法院廢棄原判，發回下級審重新審理。

本案判決見解，美國實務界甚感訝異，多所批判。實務界大致接受法條文字爲實際減損的事實及解釋，但對於如何認定或證明減損，未必苟同最高法院的見解。就理論而言，一般認爲藍能法所訴究者應爲「減損之虞」。所以美國自此點出發已醞釀修訂藍能法減損的規定。

KP Permanent Make-Up v. Lasting Impression I, Inc. [舉證責任]

United States Supreme Court, 2004
125 S.Ct. 542

原被告使用幾近相同的字，行銷永久性化粧劑（permanent makeup），該產品混有顏料和液體，用以注入皮下，僞造傷痕，或改變自然的皮膚形貌。原告 Lasting Impression I, Inc. 擁有 MICRO COLORS（MICRO 與 COLORS 爲二字）的聯邦商標註冊，其中「Colors」字聲明不專用。被告 KP Permanent Make-Up, Inc. 在顏料瓶子和色表（color chart）上使用 MICROCOLOR（連爲一字，字末無 s）。原告於是告被告侵權，被告主張合理使用（fair use），並請求地院爲速簡判決（summary judgment）。地院應被告所請，爲不侵權的速簡判決。

原告上訴至美國上訴法院第九巡迴法院，該院廢棄地院判決，認爲地院探究「合理使用」的抗辯，不斟酌混淆之虞，屬錯誤。如果有混淆之虞，

使用即不能爲「合理」。

被告上訴至美國最高法院，該院判決如下：

「本案問題爲對於商標侵權的主張提出合理使用法定積極抗辯的一方 …是否有責任否定所訴究的行爲將在所影響的商品或服務的來源混淆消費者之虞。本院認爲它無此責任。」

「本院認爲合理使用的發生會伴隨某種程度的混淆，此並非於評估被告的使用客觀上是否合理時，拒斥可能的消費者混淆範圍的關聯性。… 本院不排除合理使用抗辯下消費者混淆程度的相關性。」

簡言之，美國最高法院認爲被告提出合理使用抗辯時，無否定混淆之虞的責任，但認定合理使用之抗辯是否成立，混淆之程度是有關因素，宜予斟酌。依照麥卡錫教授的解讀，最高法院邀請下級法院審斟與混淆之虞有關的證據來認定使用是否合理的因素。法院宜訂出方法平衡地運用該證據，以認定使用被質疑的標章是否被合理地使用（used fairly）。

原告註冊的商標含有 Micro Colors 二白色字，一上一下，中間由一綠色橫條隔開，背景爲黑色方塊。

被告發行十頁的廣告手冊，使用 microcolor 一字，字母大而有變化。原告要求被告停止使用。被告於是向聯邦加州北區地方法院提起確認之訴，確認無侵權，並請求法院爲速簡判決。原告提起反訴，訴究被告侵權。

地院接受被告合理使用的抗辯，給予速簡判決，說被告善意、合理而連續地使用 microcolor，時間早於原告的使用，但未查問被告的使用是否會致混淆之虞。

總之，原告主張侵權，有責任證明混淆之虞。被告主張合理使用時無否定混淆之虞的獨立責任。但上訴法院要求被告就混淆課題肩負責任。最高法院於是廢棄原判，發回重審。

Bumble Bee Seafoods L.L.C. v. UFS Industries Inc. [以商標標示產品成分]

United States District Court for the Southern District of New York 2004
71 U.S.P.Q.2d 1684

原告 Bumble Bee Seafood L.L.C. 擁有 Bumble Bee 商標。被告製造鮪魚沙拉，賣給精緻冷食店（delicatessen），該沙拉的標貼上顯著地標示「用 Bumble Bee 鮪魚製造」。原告於是告被告商標侵害。紐約州的聯邦地方法院認爲被告得以商標來標示產品成分。

原告 Bumble Bee Seafood L.L.C.為美國鮪魚的主要供應商，並擁有 Bumble Bee 商標。它有一套品質保證計劃（Quality Assurance Program），授權鮪魚沙拉的加工製造商使用它的鮪魚製造沙拉，並且可以使用「Bumble Bee」商標販賣鮪魚沙拉。

被告 UFS Industries 公司以 Sally Sherman Foods 公司對外營業，於二〇〇二年底時請求原告同意它加入品質保證計劃，可在所產製的鮪魚沙拉上使用原告的商標「Bumble Bee」。不過此事因為被告後來放棄而作罷。

原告隨後於二〇〇四年二月發現被告所販售的鮪魚沙拉包裝上除了有 Sally Sherman Tuna Salad 及 Sally Sherman 的商標外，竟然還有一些文句。如「以 Bumble Bee 的鮪魚製造」（Made with Bumble Bee Tuna），「用百分之百的 Hellmann 的真美乃滋製造」（Made with 100% Hellmann's Real Mayonnaise）等語。原告認為被告侵權，向紐約州聯邦地方法院聲請假處分（preliminary injunction）。被告辯稱它所生產的沙拉的確是採用原告的 Bumble Bee 鮪魚製成，並無侵權可言。

法院首先引用 Prestonettes, Inc. v. Coty 指出，只要製造商並未以商標的方式使用原料製造者的商標，原料的提供者並無權禁止製造商指出商品成份及來源。因為商標法所保護的是防止商標權人的商譽因為他人的使用而受到影響，而非禁止使用與商標所含的字本身。所以核心的問題在於這樣的使用是否有欺騙的可能性（the potential for deception）。最高法院在該案二十多年後的 Champion Spark Plug Co. v. Sander 案中也以有無欺騙作為類似案件是否侵權的判斷標準。

法院因而認為真實揭露商品的來源並沒有侵犯商標權（truthful disclosure of the product's origin posed no breach of trademark rights），被告得以商標來標示產品成分，因為每個人皆有權告訴公眾他的商品包含別人商品的成份，他只是再加工組合，他只是第二手的製造人。在本案中，被告是在指出商品成份時提到原告商標的名稱（Made with Bumble Bee Tuna），而非在沙拉上直接標示「Bumble Bee」的商標，因而只要被告這樣的使用並不會使消費者受騙，不會讓消費者認為「Bumble Bee」是指被告沙拉的來源標識或者有得到「Bumble Bee」的背書，被告即無侵權。

本案中，被告並非僅將原告的沙拉再包裝，而是確實使用原告的 Bumble Bee 鮪魚作為其沙拉的原料。因而雖然被告並未參加原告的品質保證方案，但是它的標示並不會誤導消費者，且又未涉其他不公平競爭，並未侵犯原告的商標。法院因而駁回原告假處分的申請。

Nitro Leisure Products, L.L.C. v. Achushnet Co. [整

修商品]

United States Court of Appeals, Federal Circuit 2003
341 F.3d 1356

當事人 Acushnet Company （Acushnet）製售 TITLEIST 高爾夫球，品質及可靠度高且一致，是市場上的高級球。另一當事人 Nitro Leisure Products, LLC（Nitro）把用過的 TITLEIST 高爾夫球加以整修，去除球上商標及塗料，重新加上塗料及商標，註明爲整修球。高爾夫球的外包裝上聲明說，此球的效能和新球比，會有差異，未經原廠背書或核可。Acushnet 告 Nitro 侵權。按就訴訟程序及記錄而言，Acushnet 列爲被告，因 Nitro 另案先告 Acushnet。

美國上訴法院聯邦巡迴法院及下級審都拒絕給予假處分。上訴法院引據美國最高法院判例 *Champion Spark Plug*，認爲本案整修非「如此過分（extensive）或根本（basic），如以原名稱稱呼該商品，不致造成誤稱（misnomer）」。該院特加說明，消費者對於整修的商品「不期望產品和新產品有同樣狀況」，由於和新品有所差異，消費者不可能混淆。

Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc. [經銷商使用原廠商標]

United States Court of Appeals, Fifth Circuit 2004
381 F.3d 477

原告 Scott Fetzer Co.擁有 Kirby Company 這家公司。該公司爲吸塵器的製造商，並擁有用於吸塵器及相關服務上的 KIRBY 商標。被告吸塵氣之家(House of Vacuums Inc.)經售及維修吸塵器，爲表示有經手 KIRBY 牌的吸塵器，在廠商電話黃頁廣告上使用 KIRBY 商標，情形並不顯著。原告於是在一九八七年向被告表示不滿。在互通信件後，原告寄給被告一份協議草案。該草案禁止被告使用 KIRBY 商標，但是准許被告在廣告中適當使用 KIRBY 一字，以免消費者誤認被告與原告有加盟關係。原告並提供多項範例供被告參考。被告沒有簽署該協議，但是在電話中向原告的代表承諾他們會解決此問題。

嗣後，被告在二○○一年的黃頁廣告中，並沒有採用原告可接受的 KIRBY 字樣，僅依前例作了些微小的變動（insignificant change）。

原告於二○○二年一月向被告表示不同意該黃頁廣告的方式，要求被告修正。被告不肯，原告於是在二○○二年八月依州法及聯邦法以混淆之虞及減損告被告。被告聲請駁回原告之訴，但未成功，因而提起反訴

（counterclaim），主張原告怠於主張權利、放棄商標或基於禁反言等原則，自己並未侵權或減損原告的商標，被告同時聲請速簡判決。原告也對消費者混淆及有無侵權這兩個爭點聲請部分的速簡判決。

地方法院（district court）指出被告的黃頁上，一開始即以斗大的字寫上「HOUSE OF VACUUMS」，在第二、三行分別標示「new . used . rebuilt」及「SALE . SERVICE . PARTS . SUPPLIES」，之後並列出三十種不同的吸塵器商標，其中之一是原告的 KIRBY 商標。如此使用不會致消費者混淆之虞，且原告又不能證明有確實減損的事實。法院因而爲有利被告的速簡判決。原告及被告各自對於不利自己的判決部分向第五巡迴法院提起上訴。第五巡迴法院最後仍舊維持原判決，理由如下。

就減損的部份，第五巡迴法院認爲聯邦法及州法皆要求要有確實的減損，因爲原告不能提出確實減損的證據，原審法院判決並無不當。

關於有無因混淆之虞侵害原告商標權的部分，第五巡迴法院認爲獨立的經銷商只要沒有向消費者暗示自己和商標權人有關聯或得到背書，該經銷商有權真實地向消費者表達所販售或維修的商品品牌。然而考量有無混淆，沒有一項機械化的標準，必須依各案分別判斷，並且應按消費者在市場上感知商標的情境來斟酌商標。

原告主張只有經授權的經銷商才會販賣他們的新型吸塵器，被告的廣告黃頁上標有「NEW」及「Kirby」會使消費者以爲被告販賣原告的新型吸塵器，使消費者以爲被告是經原告授權的經銷商。但是法院發現有些獨立的經銷商也在販售 KIRBY 的新型吸塵器，認爲原告這種說法顯無理由。此外原告所提出的消費者調查報告，效力有問題，不爲法院所接受，法院也不加以審閱。法院最終認爲原告的商標只是三十個列舉吸塵器商標中的一個，又不是在第一行出現，依照被告整體使用的情形顯示，被告的使用應不致造成消費者混淆之虞，故被告並無侵權。

Lucas Nursery and Landscaping Inc. v. Grosse [吐槽網站]

United States Court of Appeals, Sixth Circuit 2004

359 F.3d 806

原告 Lucas Nursery and Lanscaping Inc. 經營庭園造景事業。被告請原告進行工程，不滿意原告的施工，經過投訴無效後，開設網站使用原告的名稱，作爲吐槽網站（gripe site）。原告於是告被告，主張被告違反禁止網域占用保護法（Anti-Cybersquatting Protection Act）。此案涉及二個

巡迴法院，即第五巡迴法院和第六巡迴法院。各該法院認爲受委曲者開設吐槽網站不是網域占用者。

被告 Michelle Grosse 的前院地勢傾斜低窪，原告 Lucas Nursery and Landscaping, Inc. 是庭園造景公司，爲被告施工，說需要五車的表土，後於二〇〇〇年五月十六日完工。

被告聲稱施工不當，多方接觸原告，表示不悅，請原告修補，但未獲解決，於是向較佳商業局（Better Business Bureau）申訴。該局雖然進行調查，未提出建議。被告認爲原告服務惡劣，無法滿意，於是決定把自己與原告往來的經驗告訴別人。

被告在同年八月十二日使用原告的名稱註冊網域名稱 lucasnursery.com，貼上網頁，唯一目的是把她的故事告訴公眾。網頁標題是：「我的 Lucas Landscaping 經驗」。網頁抱怨原告在覆蓋草皮前備土的工作沒做好、施工倉促、較佳商業局處理申訴效率不佳、她必需多付五千四百元另請包工修補工程。

被告在同年九月二十七日收到原告的律師信，要求停止運作該網站，於是在次月二日去除網站的內容，之後又連繫商業服務許可部門的密西根局以及美國專利商標局，確定原告是否有註冊商標，在知悉無商標註冊後，認定原告無法防阻她保留網站。被告於次年四月十三日在網站貼上新的內容，再度陳述她和原告往來的經驗。

原告在二〇〇一年八月十七日狀告被告，主張被告違反禁止網域占用保護法（Anti-Cybersquatting Protection Act）。雙方聲請法院爲有利自己的速簡判決。地方法院在二〇〇二年四月二十三日駁回原告速簡判決的聲請，准許被告的速簡判決的聲請。原告上訴至美國聯邦上訴法院第六巡迴法院。

法院認爲違反禁止網域占用保護法，須有惡意（bad faith）。受委曲者開設吐槽網站（gripe site）不算惡意，不是網域占用。

Coca-Cola Co. v. Purdy [反墮胎狂使用著名商標爲網域名]

United States Court of Appeals, Eighth Circuit 2004

382 F.3d 774

原告 Coca-Cola Company（可口可樂公司）、McDonald's Corporation（麥當勞公司）、Pepsico, Inc.（百事可樂公司）、 The Washington Post Company（華盛頓郵報公司）、 Washingtonpost Newsweek Interactive

Company, LLC（華盛頓郵報周刊互動公司）等人擁有「Coca-Cola」、「McDonald's」、「Pepsi」及「Washington Post」等多個著名商標。

被告 William S. Purdy 熱衷反墮胎，爲宣傳其主張，以多個含有原告著名商標之名稱註冊網域名稱，如「drinkcoke.org」、「mymcdonalds.com」、「mypepsi.org」、「my- washingtonpost.com」等，並將這些網域名連至「墮胎是謀殺」網站（abortionismurder.com）。該網站上展示諸多墮胎及胎兒肢解的殘忍圖片，並且於網站上宣稱原告等支持「墮胎是謀殺」的主張。例如其於網上寫「Washington Post proclaim "Abortion is murder"」、「Things Don't Always Go Better with Coke. Abortion is murder- The Real Thing」等。該網站並可連結至購買反墮胎衣飾或贊助物品的網站。原告等人因而以被告違反禁止網域占用保護法（Anti- Cybersquatting Consumer Protection Act）及混淆之虞或減損其著名商標爲由提起訴訟，並請求法院先核發假處分（preliminary injunction）及緊急暫時禁制令（emergency temporary restraining order）。法院首先於二〇〇二年七月二十三日核准原告等人假處分之聲請，惟被告置之不理，甚至變本加厲，繼續註冊含有原告商標之網域名稱。法院因而自二〇〇二年至二〇〇三年間多次命被告遵守假處分之裁定、並核發修正之假處分或新的假處分。被告不服該假處分，因而上訴至美國上訴法院第八巡迴法院，並主張美國憲法第一修正案言論自由之保護。

美國上訴法院第八巡迴法院認爲，網域名稱含有他人商標，並非當然產生混淆之虞以致侵害商標權。原告尚須證明，該含有原告商標的網域名稱網站，是否使消費者產生混淆之虞。此外，法院指出基於言論自由之保護，法律亦未賦予商標權人可以當然排除所有他人於網路上基於評論而使用該商標或以該商標爲網域名稱之權。本案中，被告使用含有原告商標之網域名稱並非用來評論原告，只是利用原告之商標，宣揚其反墮胎之觀點。雖然第一修正案保護其主張反墮胎的言論自由，但不表示法律對於利用他人商標聲譽吸引他人注意自己觀點的作法會當然加以保護。縱使如被告所聲稱，其如此使用是基於原告等對反墮胎所採的立場，爲言論自由之範疇。然被告的網域名稱加上 my 等字首，多用於表示該網頁與商標權人有正式關係（如 mymcdonalds），已使得消費者對何人贊助該網站產生混淆之虞，並不當連結原告與網站上墮胎殘忍畫面的關係。最重要的是，網站內容中宣稱諸如華盛頓郵報聲明反墮胎等文，已使一般人認爲這個網站爲原告等人所支持。此外，被告大量註冊相關含有著名商標之網域名稱之目的雖不同以往竊占網域名稱之案例，但其惡意仍極爲明顯。被告的使用已違反禁止網域占用保護法，不得主張第一修正案免責，法院因而維持原

審假處分之決定。

另外，原告等人對於被告的本案訴訟中（速簡判決），美國明尼蘇達州地方法院認爲被告的行爲違反禁止網域占用保護法。法院並且認爲被告該等行爲有使消費者混淆之虞，其惡意甚爲明顯，直至本案判決時，其已註冊超過六十個含有原告商標的網域名稱，因而認定被告侵害原告商標權。

歐洲商標案例

Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt [圖形表示]

(C-273/00) [2002] E.C.R. I-11737

申請人 Sieckmann 向德國專利商標局申請註冊氣味標章（olfactory mark），申請書上以下列方式表示該標章：

(1) 化學式（chemical formula）：純化學物質內桂酸甲脂（a pure chemical substance, methyl cinnamate），化學式爲 C_6H_5 - CH = $CHCOOCH_3$

(2) 提到存放樣本的實驗室。

(3) 提到樣本已經寄存專利商標局。

(4) 文字說明：「帶有微量肉桂味的果膠味（balsamically fruity with a slight hint of cinnamon）。」

德國專利商標局拒絕該申請。申請人上訴至德國聯邦專利法院。該法院雖然認爲氣味可以成爲辨識廠商的方式，但懷疑它是否能以圖形表示。爲求與歐體商標指令的解釋一致，法院於是移請歐洲法院解釋。

歐洲法院認爲本案氣味商標無法以圖形表示。法院的解釋分成二部分。第一部分解釋何謂圖形表示。第二部分則按第一部分的解釋，認爲本案氣味商標的表示不符合圖形表示的要求。現在分別敘述如下：

一、何謂「圖形表示」

商標的主要功能在表示來源，表示附有商標的商品或服務是在單一廠商控制下製造或提供，該廠商負責商品或服務的品質。

註冊制度是保護商標的主要要求，有助於法律的確定性及良好的行政

管理。商標權來自註冊及使用。經由確切的排他權範圍因註冊而得到確保。

歐體商標指令第二條特別例示視覺可感受的標識，但此並非窮盡。其他標識，例如氣味標識，未明文排除。無法以視覺感受的標識並非排除於註冊之外，但它們必須能以圖形表示。

圖形表示得使用圖像（image）、線條（lines）或字（characters）來表示，使標識能視覺表示，俾憑以確切地辨識該標識（縱使標識本身無法以視覺感受。）

法院繼而闡明圖形表示的真義，即在求明確性，以及如何才能達到明確性的要求，即清晰（clear）、確切（precise）、內容完整（self-contained）、容易取閱（easily accessible）、可瞭解（intelligible）、耐久（durable）及客觀（objective）。

綜而言之，所謂圖形表示，法院的要點如下：

(1) 圖形表示是以視覺方式表示；

(2) 圖形表示可使用圖像、線條或字來表示；

(3) 圖形表示的目的在求明確性；

(4) 爲達到明確性，表示必須符合一定要求。

二、本案氣味的表示是否構成圖形表示

法院進而就本案氣味商標是否能以圖形表示，表示意見如下：

(a) 化學式足以使人瞭解，無法符合能以圖形表示的要求。

(b) 再且，化學式不是該物質氣味的表示，而是物質本身。

(c) 氣味的說明（description），縱使是圖形，不夠清楚、確切及客 觀。

(d) 寄存氣味樣品不是圖形表示，而且也不夠穩定或耐久。

按本案解釋所提的表示方法包括圖像、線條或字，不宜被逕解爲法院認爲單純的文字說明是屬圖形表示，此觀之上述（b）即明。「說明」會使用到「文字」（words），但是和「字」（characters）不能等量齊觀。論者及歐洲法院判解認爲文字說明基本上不會構成法律所要求的圖形表示。

Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau [單一顏色]

Case C-104/01
Court of Justice of the European Communities
European Court Reports 2003 Page I-03793
[2003]ETMR 807; [2004] FSR, 65(ECJ)

申請人 Libertel Group BV 在荷蘭經營行動電話，在行動電話產品及服務的包裝及廣告上，多年來使用橘色。

一九九六年八月，申請人向荷蘭的荷比盧商標局（Benelux Trade Mark Office）申請註冊橘色爲商標，指定使用於第九類的通訊設備、第三十五類至第三十八類的電信服務及電信系統的金融、科技等管理。申請書包括一長方型框的顏色表示，並以文字加註「橘色」。

荷比盧商標局駁回註冊申請。申請人不服，先後上訴至海牙上訴法院（Gerechtshof te's-Gravenhage）及荷蘭最高法院（the Hoge Raad der Nederlanden）。荷蘭最高法院聲請歐洲法院（Court of Justice of the European Communitirs，ECJ），就顏色商標註冊的若干問題，予以解釋。歐洲法院在二〇〇三年五月六日解釋如下：

(1) 顏色本身能構成產品或服務的標識。它也可以具有區別一事業與其他事業之商品及服務的能力。

(2) 標識的圖形表示欲被接受，必須清晰、確切、內容完整、容易取閱、可瞭解、耐久及客觀。

(3) 顏色樣本不是可接受的圖形表示。在若干情形，例如紙本表示，它會隨時間而變差，因此無持久性。

(4) 相對地，以文字說明顏色或並用文字說明及顏色樣本，得視情形構成可接受的圖形表示。歐洲法院特予說明，國際承認的色碼爲確切且穩定的文字說明形式。

(5) 當考慮註冊顏色本身爲商標時，當局應斟酌的問題爲該顏色就公益而言是否應該留給大家。單一商人欲獨家占用一種或多種顏色作爲商標，他的私益應該衡酌公益，即不致不當限制一切廠商得使用顏色。

(6) 顏色本身的申請人所主張的商品及/或服務的指定範圍愈廣，獨家占用愈可能會與維持無扭曲競爭系統的公益衝突。因此，指定

範圍的廣括程度爲審酌是否可予註冊的相關論題。

(7) 歐盟國內商標申請（依理也含歐盟商標），不應該只作最低度的審查。它應該是嚴格而全面的審查，以預防商標被不當註冊。

(8) 顏色本身商標通常先天上不能區別某一特定事業的商品；因之，除在例外的情形下，不太可能未經先使用即有識別性。但是顏色本身商標可經由使用而取得識別性。爲成功計，通常須提出證據，證明其他廠商不使用所申請的顏色，且相關公眾認知此顏色爲來源的表記。

從歐洲法院以上的解釋可知，顏色標識可以成爲商標，但是必須考慮到其他廠商使用該顏色的公益。如果顏色商標指定使用的商品愈多，愈有公益的問題。顏色商標通常沒有先天的識別性，必須仰賴後天的識別性（即第二重意義）。申請時，應具體表示顏色爲何，該表示應確切持久。如以國際承認的色碼表示，即無問題。此外，歐洲法院也表示，歐盟國內商標的申請，應採取嚴格而全面的審查，不應只是最低度的審查。

Heidelberger Bauchemie 案（ECJ C-49/02 June 24, 2004）

一、案情摘要

本案涉及德國聯邦專利法院對於歐盟 1988 年調和會員國商標法第一次商標指令（以下簡稱第一次指令 First Council Directive）（89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relation to trade marks）第二條提出二個問題交歐洲法院解釋。問題的來源是德國 Heidelberger Bauchemie 公司在 1995 年 3 月 22 日向德國專利局（現已改爲專利商標局）申請註冊藍色及黃色商標。其申請書「商標再現」欄是一張三角形的紙張，其中上半部爲藍色，下半部爲黃色。接著描述該商標：所申請之商標是由申請人企業使用在各種可能形狀、特別是包裝及標示的顏色所組成。而其對顏色的指定是：RAL 5015/HKS 47-藍色及 RAL 1016/HKS 3-黃色。而該商標指定使用之商品爲建築業的各種產品，包括黏著劑、溶劑、亮光劑、油漆、潤滑劑及絕緣材料[2]。

[2] Paragraph 10.

德國專利局在 1996 年 9 月 18 日駁回其申請，因爲其所申請註冊之標記不足以構成商標，無法以圖形表示，並且欠缺任何識別性。但在德國聯邦最高法院 1998 年 12 月 10 日作成「藍色/黃色」判決後，該局重新檢視其立場，而在 2000 年 5 月 2 日改認定該等顏色原則上可以構成商標，但因欠缺識別性而仍然駁回該申請。Heidelberger Bauchemie 不服，向聯邦專利法院上訴[3]。

二、法律問題

德國聯邦專利法院對下列兩個問題感到不確定，因而將之提交歐洲法院解釋：1.由未劃定形狀之抽象顏色組成的商標是否可滿足第一次商標指令第二條關於「(得以)圖形表示」（graphical representation）之要件-即商標註冊前提要件的精確原則（the principle of precision）；2.對抽象顏色商標之保護程度如何才能與市場上所有經營者（operators）需要的法安定性相容，而不致因爲對商標權人提供過度獨占權而阻礙商品及服務的自由流動[4]。

三、歐洲法院的解釋意見

（一）主文[5]

由無具體形狀之抽象顏色或其組合組成之商標，輔以參考顏色樣本並依據國際承認的顏色分類系統指定等文字說明，在下列二種情形兼備的條件下，可構成第一次商標指令第二條規定的商標：1.已確認該顏色或其組合依其使用情狀確實代表一個標記（sign），以及 2.商標註冊之申請包括以預定且一致方式將系爭顏色作有系統搭配（a systematic arrangement associating the colours concerned in a predetermined and uniform way）。

縱使顏色組合滿足第一次商標指令第二條商標之要件，商標註冊之主管機關仍有必要決定，該組合是否滿足該指令（特別是第三條）關於商標註冊與商標申請人指定商標使用商品或服務之關聯等其他要件。在決定時，必須考慮案件的所有情況，包括申請商標註冊之標記的每一種使用情況，並且須考慮行銷與申請註冊商標指定使用商品或服務相同種類或服務

[3] Paragraph 12.

[4] Paragraph 13.

[5] Paragraph 42.

之其他業者的公共利益，不可過度限制其可取得使用的顏色。

（二）理由

第一商標指令第二條關於商標有三個要件：1.必須是一個標記；2.具備可表彰來源的充分識別性；3.可以圖形表示。

1. 標記：防止商標法被濫用

顏色通常是物品的一項簡單特質。即使在貿易領域，顏色及其組合一般是用於吸引及裝飾，而不傳達任何意義。然而，顏色或顏色組合在使用於商品或服務時，可能可以是一個標記。此項「標記」要件特別是用於防止濫用商標法而獲得不公平的競爭優勢[6]。

2. 可以圖形表示

（1）目的：界定準確的保護標的

第一次商標指令第二條所要求之圖形表示要件，必須使得系爭標記可以視覺方式表現（represented visually），特別經由圖像、線條或文字（images, lines or characters）等手段，俾準確界定該標記，也就是界定註冊商標對其權利人所提供保護的準確標的（precise subject of the protection）。如此，一方面主管機關必須清楚且準確知道組成系爭商標之標記的性質，俾與以前完成的商標申請審查比對，並公告、維持妥當且準確的商標註冊簿。另一方面，市場營運者亦必須清楚且準確知道其現在或潛在競爭對手的商標註冊或商標註冊申請[7]。

（2）要件：明確且耐久

註冊商標之標記必須始終能被人明確且一致地認知（must always be perceived unambiguously and uniformly），才能確保其表彰來源之功能。此外，鑑於商標註冊及展延的期間很長，圖形的表示也必須能耐久（durable）。因此，由不具備具體形狀之抽象顏色組成的圖形表示，必須以預定且一致方式將系爭顏色作有系統的搭配。若只是將二種或更多沒有形狀或輪廓的顏色陳列，或提及任何可想像形狀的二種或更多的顏色（本案主要程式所涉及之商標即是如此），欠缺精確性與一致性，可作許多種

[6] Paragraphs 23,24.

[7] Paragraphs 23-30.

不同組合，消費者無法認知並記憶某種特殊的結合，因而無把握重覆其之前的購買商品服務之經驗。提供每件系爭顏色之樣本並佐以國際承認的顏色識別碼，即可謂將系爭每件顏色以圖形表示[8]。

3. 識別性

至於顏色或其組合是否足以區別不同事業之商品或服務，取決於該顏色或顏色組合是否能傳遞準確訊息，特別是關於一項產品或服務之來源。顏色雖然能夠傳遞某種觀念的聯想（association of ideas），刺激感覺，不過少有溝通特定訊息的固有能力（inherent capacity），特別是其外觀（appeal）經常被廣爲使用於廣告及行銷商品或服務，而不帶有具體訊息。除了在例外情形，顏色本身不具有識別性，但是可能因爲使用於商品或服務而取得識別性。在前述的限制下，必須認爲抽象指定、沒有形狀的顏色及其組合，足以區別不同事業商品或服務，滿足第一次商標指令第二條之要求。

Henkel KGaA v. OHIM [商品形狀]

Joined cases C-456/01 P and C-457/01 P
Court of Justice of the European Communities
European Court reports 2004 Page 00000
2003 ECJ CELEX LEXIS 716
November 26, 2001
November 06, 2003

本案是一合併訴訟案，有二申請人，Henkel KGaA 以及 Proctor & Gamble。二者申請註冊立體商標都因無識別性遭拒，上訴至歐洲法院，該院維持初審法院（Court of First Instance）及 OHIM 的認定。

申請人 Henkel KGaA 是德國公司，製造化學物品，申請註冊二件立體的歐體商標。二標章都是長方形錠，包括兩色層，一是白紅，一是白綠，指定使用於錠狀洗滌或洗碗劑。

歐體初審法院（Court of First Instance）判認各該商標無任何識別性（devoid of any distinctive character），維持 OHIM 的核駁決定。法院認

[8] Paragraphs 31-36.

爲本案錠狀及色層是顯而易見的（obvious）結合，具體理由如下：

1. 本案商標形式和其他商標都一體適用識別性的規定，並無不同。但是公眾未必習於認爲產品形狀及顏色的立體商標是用來辨識產品商業來源的標識。

2. 本案商品的相關公眾包括一切消費者。所以認定本案商標的識別性，應以一般消費者的認知爲準。因爲本案商品是日常消費商品，可以推定一般消費者對於洗滌錠的形狀及顏色所施的注意程度不高。

3. 方形或圓形錠是基本的幾何形狀，也是洗衣機或洗碗機所用產品的顯而易見形狀。

4. 至於不同色層，相關公眾已經習見含有不同顏色的洗衣劑，例如白色或灰白色，它們常以不同顏色顆粒出現。

5. 增加色層及使用基本色是尋常的作法，更是洗衣劑的典型作法，是最顯而易見的解決模式。

6. 變化基本幾何形狀及增加基本色的色層或色斑，會有不同的結合，但是此種差異是產品基本形狀顯而易見的變化形。

7. 本案錠狀的整體印象無法使消費者區別申請人及他人的產品。

歐洲法院維持初審法院的見解及認定，並認爲這涉及事實的認定，不得爲上訴的理由。

另一申請人 Proter & Gamble Company 是美國廠商，也申請註冊多件歐體商標，所涉商標和商品大致上相當於 Henkel KGaA 的情形，也遭到同樣命運，不再贅述。

Alcon Inc. v OHIM [通用名稱]

Court of Justice of the European Communities
European Court reports 2004 Page 00000
2004 ECJ CELEX LEXIS 440
May 02, 2003
October 05, 2004

上訴人 Alcon Inc. 的 BBS 商標業已註冊於第五類商品「眼睛外科用劑及眼藥品」，並經公告。某關係人聲請宣告該註冊無效，主張 BBS 是 balance salt solution（均衡鹽水）或 buffered sauline solution（緩和鹽

水）的縮寫，所以具有說明性。

案經上訴至歐洲法院（第六庭）。該院維持初審法院（Court of First Instance）的見解如下：

(1) 本案關鍵不在於 BBS 是說明性，而在於指定商品的相關業界目前使用該字。

(2) BBS 在該相關業界已成爲用來指明商品的習用字詞，無法發揮商標的核心功能，即區別事業的商品，除非取得識別性。

(3) 認定是否爲習用字詞，應以專家醫療公眾（specialist medical public）的認知爲準，即在歐盟內執業的眼科醫生及眼科外科醫生。

歐洲法院繼而認爲 BBS 成爲習用字詞的認定是事實問題，不得對之提起上訴，因而駁回上訴。BBS 的商標因此確定宣告無效。

Sunrider Corporation v. OHIM [說明性]

Case T-24/00.
Court of First Instance of the European Communities
European Court reports 2001 Page II-00449
2001 ECJ CELEX LEXIS 5661; 2001 ECR II-449
February 09, 2000
January 31, 2001

Sunrider 分別於一九九六年及一九九九年申請註冊歐體商標（Community Trademark）「VITALITE」，指定在第五類、二十九類及第三十二類商品，該商標因與法文字「vitalite」近似，被認爲說明商品，遭 OHIM 核駁，案經上訴至上訴法庭（Board of Appeal），該法庭撤銷部分 OHIM 的判決。Sunrider 仍不服，上訴至歐體初審法院。

申請人 Sunrider 認爲，若審查機關欲以說明性爲由駁回商標申請，審查機關必須證明競爭者實際（actual）、可確定的（ascertainable）使用系爭文字，或指出競爭者有使用該字的需要。一般消費者也不會輕易把 VITALIFE 和商品的目的聯想在一起，本案商標沒有法文「vitalite」的重音標示，兩者不同。法院認爲，法語的消費者的確會將本案商標理解爲法文的「vitalite」，然而本案商標用在嬰兒用水、礦泉水及汽泡水上，不會直接說明這些商品的目的，充其量只是間接地表示而已，所以具有識別性，應予以註冊。但本案商標用於藥品、營養補充品等商品時，會直接說

明商品的目的，何況申請人自己也不能證明獲取活力（vitality）不是所欲的商品目的。法院認爲上訴法庭的決定並無不當。

申請人另外指出本案商標已在歐洲十五個國家註冊，其中十二個國家爲歐盟成員，有些國家甚至以法語爲官方語言，上訴法庭竟未斟酌此一事實。若拒絕本案商標註冊，勢必對商品的自由流通產生不利的影響。初審法院認爲某一商標是否已在他國註冊，僅係本案商標是否可以註冊的考量因素之一。上訴法庭拒絕本案商標註冊，於法並無違誤。再且，申請人所舉在法語國家註冊的例子，該商品與本案商品實質上不同，而且其商標是圖形式，形式上也不同。法院因而駁回 Sunrider 的上訴。

Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG [applicant] v OHIM [defendant] : application for annulment of decision refusing registration of EASYBANK

Case T-87/00.
Court of First Instance of the European Communities
European Court reports 2001 Page II-01259
2001 ECJ CELEX LEXIS 5765; 2001 ECR II-1259

原告 Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG 於一九九六年以「EASYBANK」申請商標，指定使用於第三十六類的銀行、保險等金融服務。OHIM 認爲一個新創字的內涵應以普通民眾一般及自然的方式加以理解。原告所申請之商標直接說明其服務爲易於接近的銀行服務，爲說明性商標，不得註冊。

申請人不服，減縮其服務爲線上銀行服務並循序上訴至歐洲法院（ECJ）。法院認爲，一商標唯有其僅爲描述的標記時（only exclusively descriptive indications），方爲歐體指令第七條(1)(c)所稱不得註冊的說明性商標。法院認爲本案商標並未直接說明服務。且該商標雖是由兩個既有字組成，但組合的字爲字典所無的新造字，而這樣的原創性足以使該商標具有識別性。

Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport [聯想之虞]

Case C-251/95
Court of Justice of the European Communities
European Court reports 1997 Page I-06191
1997 ECJ CELEX LEXIS 13574; 1997 ECR I-6191

November 11, 1997

本件是一請求解釋案。在基礎案中，荷商 Sabel BV（下稱 Sabel）在德國申請註冊如圖 A 的商標，指定使用於第十八類的皮製品和第二十五類的衣物。德商 Puma AG, Rudolf（下稱 Puma）對此註冊提出異議，主張它指定使用於皮製品及衣物的註冊商標（如圖 B）有較早的優先權（按即指商標權利在先）。

德國專利局認爲二商標無近似，而駁回異議。Puma 上訴至聯邦專利法院，該院判決部分維持本件申請，但認爲 Sabel 的商品與 Puma 商標表列商品相同或類似。Sabel 上訴至 BF，請求廢棄拒絕申請的判決。BF 初步認定二商標無混淆之虞（likelihood of confusion），但仍決定停止訴訟程序，請求歐洲法院解釋歐體指令第 4(1)(b)條，實質的重點在當二商標含有飛躍的巨貓（bounding feline）的意涵，公眾可能因該意涵而把二者聯想在一起時，可否僅憑此聯想而拒絕在德國保護 Sabel 的商標（按指予以註冊）。

案中除雙方當事人所提的意見外，比利時、法國、盧申堡、荷蘭、英國政府以及歐體委員會也提出意見。歐洲法院解釋如下：歐體指令第 4(1)(b)條之「『混淆之虞包括與較早標章聯想之虞』之尺度應解釋爲意指公眾可能因爲二商標之語意內涵而將此二商標聯想在一起時，若僅有此聯想，其本身非論定有該規定意義所謂混淆之虞之充分理由。」（解釋的英文全文如下：The criterion of 'likelihood of confusion which includes the likelihood of association with the earlier mark' contained in Article 4(1)(b) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is to be interpreted as meaning that the mere association which the public might make between two trade marks as a result of their analogous semantic content is not in itself a sufficient ground for concluding that there is a likelihood of confusion within the meaning of that provision.）

法院解釋理由的要點如下：

(1) 荷比盧政府聲稱歐體指令加入「聯想之虞」，是因各該政府的請求，以便使歐體指令規定的解釋方法能與統一荷比盧商標法第 13a 條規定相同。該荷比盧的規定界定商標權時，未採混淆之虞的概念，而採標章近似（resemblance）的概念。荷比盧法院曾判認，當二標章（標記）有外觀、讀音或觀念的相近（similarity），而可把該二標章（標記）聯想在一起時，即構成近似。此判決的

想法是，聯想會使公眾把二標章（標記）結合（connection）在一起。它損及先前標章，不僅在於造成產品出自同一或相關來源（origin）的印象，而且也發生於無混淆之虞的情形。因爲感受到該標記常會讓人無意識地憶起先前標章，聯想能導致附著於先前標章的商譽移轉至標記，並減損（dilute）與該標章聯結的形象（image）。依照荷比盧政府的看法，聯想之虞有三種情形：（a）直接混淆之虞（likelihood of direct confusion），即公眾將標記與標章混淆；（b）間接混淆或聯想之虞（likelihood of indirect confusion or association），即公眾把標記的所有人和標章的所有人結合起來，而受混淆；（c）嚴格意義的聯想之虞（likelihood of association in the strict sense），即公眾認爲標記與標章相似，感受到標記時即憶起標章，縱使二者未被混淆。

(2) 本案必須決定當無直接或間接混淆之虞（前述（a）及（b）情形），而僅有嚴格意義的聯想之虞時，是否適用歐體指令第 4(1)(b)條的規定。英國政府和歐體委員會質疑此種解釋。

(3) 依照歐體指令前言第十點，混淆之虞是商標保護的特定條件，它的瞭解有賴諸多要素，例如市場上的商標（trade mark on the market）、和已使用或註冊的標識可產生的聯想、商標和標識間以及所指商品或服務間的相近程度。依照該點的意旨，可確認該院所爲的解釋。

(4) 依照歐體指令第 4(1)(b)條的文字，聯想之虞的概念不是混淆之虞的替代，而是用來界定混淆之虞的範圍。如無混淆之虞，不適用該條的規定。

(5) 此一解釋不致與歐體指令第 4(3)及(4)(c)條及第 5(2)條的規定相左。依照各該規定，有名聲的商標的所有人縱不需證明混淆之虞，也可禁止一些不當行爲，即無正當事由不公平地利用或損害商標的識別性或聲譽。

General Motors Corp. v. Yplon S.A. [減損]

[1999] 3 C.M.L.R. 427

原告通用汽車公司製售 CHEVROLET（雪佛蘭）汽車，一般人熟知此車的暱名 CHEVY，該名稱在荷比盧已註冊爲商標。被告製造 CHEVY 洗潔產品。原告於是在荷比盧法院告被告，主張被告違反荷比盧一九九六年修正的減損規定。該修正配合歐體商標指令的規定，要求被減損的商標必

須在相關國家內具有名聲（reputation）。被告辯稱 CHEVY 商標在荷比盧境內未達到法律所要求的「名聲」。

歐洲法院採行一項認定標準，即要具有「名聲」，前商標必須爲相關公眾的「重要部分」（significant past）所知悉。法院說：「當在先的商標被在先的商標所涵括的產品或服務的相關公眾的重要部分所知悉時，必須認爲已經達到所要求的知悉程度。」歐洲法院未闡述何爲「重要部分」，只泛稱認定商標是否有名聲，應斟酌調和「案件的一切相關事實」。法院特舉出五項因素爲例：（1）標章所售商品或服務的市占率；（2）標章使用的密集度（intensity）；（3）標章使用的地域範圍；（4）標章使用的期間；（5）推廣及廣告標章的投資額。

本案所涉商品是汽車，由一般人所購買。但是歐洲法院額外指出，名聲可以在僅包括購買特定型產品的「專業公眾」（specialized public）間達到，例如「特定領域之交易者」（traders in a specific sector）。

關於商標名聲的地域範圍，歐洲法院歐體指令所謂「在會員國」有名聲，非指在該國領域全境有名聲，在該國的「相當的部分」（substantial part）有名聲即是。

賈克伯（Advocate General Jacobs）先生認爲，歐體指令減弱規定的「名聲」（reputation）有別於巴黎公約第六條之二的「著名」（well-known）。依照賈氏的立場，「名聲」所需的知悉或名氣之程度低於「著名」。

Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.（ECJ C-408/01 October 23, 2003）

一、案情摘要

本案涉及荷蘭最高法院對於歐盟 1988 年第一次商標指令第五條第二項[9]提出二個大問題交歐洲法院解釋。問題的緣由是德國 Adidas-Salomon

[9] 其內容爲：成員國亦得規定，第三人未經同意在交易中使用相同或近似於在該成員國知名（reputation）註冊商標相同或近似之標記於該商標指定使用商品或服務部近似商品或服務，致不當利用或損害該商標識別性者，該商標權人得禁止之。

公司在荷比盧商標局擁有一個註冊圖形商標，指定使用於幾種衣服：由三條等長、平行垂直線條組成的主題，該主題可能以不同尺寸、顏色組合表現，但均與衣服的基色成對比。Adidas-Salomon 將該商標專屬授權給荷蘭 Adidas Benelux BV。Fitnessworld 在荷蘭行銷之衣服採用由與主要顏色成對比的二條等長、平行線條組成之主題。Adidas 主張 Fitnessworld 採用二條線之主題行銷衣服，導致相關大眾將該衣服與 Adidas 帶有三條線的運動及休閒服聯想而混淆，因此利用 Adidas 商標的知名度。本案繫屬於荷蘭最高法院[10]。

二、法律問題

荷蘭最高法院向歐洲法院提出下列問題：

1（a）是否應將第一次商標指令第五條第二項解釋爲，系爭成員國內之知名註冊商標權人亦可以禁止，第三人將相同或近似之商標或標記使用於與該知名註冊商標指定使用商品或服務相同或類似的商品或服務。

（b）[11]

2 若 1（a）的答案是肯定的：

（a）是否必須依據關於來源（直接或間接）混淆以外之標準判斷商標與標記之近似性，若是，是何標準？

（b）若相關大眾認爲系爭標記純粹是裝飾（embellishment），則對其判斷(知名註冊)商標與標記之近似性，有何重要性[12]？

三、歐洲法院的解釋意見

（一）主文

1. 成員國行使第一次商標指令第五條第二項規定之授權時，必須提供知名註冊商標權人保護，以對抗第三人以與該商標相同或近似之後商標或標記，使用於與該商標指定使用之商品或服務相同或類似之商品或服務，以及使用於與該商標指定使用之商品或服務不類似之商品或服務。

---

[10] Paragraphs 5-9.

[11] 1（b）是以 1（a）的答案是否定爲前提，但因歐洲法院給 1（a）的答案是肯定，所以在此略過不提 1（b）

[12] Paragraph 12.

2．第一次商標指令第五條第二項之保護並不要求知名商標與他人標記間有導致相關大眾混淆之虞的近似程度。知名商標與他人標記間近似的程度只要足以使相關大眾認爲二者有關聯（link）即可。

3．一項標記若被相關大眾視爲純粹是裝飾，只要該標記與（知名註冊商標）之近似程度足以使相關大眾認爲二者有關聯，則無礙於（知名註冊商標）享有第一次商標指令第五條第二項之保護[13]。

（二）理由

1．問題 1（a）的答案

歐洲法院自 Davidoff 一案（Case C-292/00 2003 ECRI-389）以來，就給問題 1（a）肯定的答案，而表示若成員國選擇行使第一次商標指令第五條第二項之授權規定時，就必須依該項規定給予知名註冊商標權人法律保護。歐洲法院在 Davidoff 一案認爲，斟酌該指令體系之整體計畫及目標（overall scheme and objectives of the system），第五條第二項的解釋不能導致知名商標在面對使用於相同或類似商品之標記所享有的保護，比面對使用於不類似商品或服務所享有的保護來得少。有鑒於此，成員國若將第一次商標指令第五條第二項轉換成內國法，則必須使對知名商標之保護及於相同或類似商品以及不類似商品。成員國可選擇是否適用提供知名商標更多保護之原則本身，但成員國授予更多保護時不可選擇該保護所包括之情形。因此問題 1（a）的答案必定是，成員國若行使第一次指令第五條第二項之選擇，則必須提供該項規定之保護對抗第三人將與知名註冊商標相同或近似之商標或標記，使用於與該知名商標指定使用之商品或服務相同或類似及不類似之商品或服務[14]。

2．問題 2（a）的答案

此項問題之核心是在於確認，第一次指令第五條第二項之保護是否以知名商標與後標記間有足以導致相關大眾混淆之虞的近似性爲前提？吾人一開始就必須注意，第五條第二項與適用於有混淆相關大眾之虞的第五條第一項（b）款不同，對知名商標提供之保護並不以（後標記與之有）混淆之虞爲要件，而適用於無正當理由使用系爭標記而不當利用或損害該

[13] Paragraphs 1-3.

[14] Paragraphs 13-22.

知名商標之識別性及聲譽的情形。第五條第二項要求後標記與知名商標間特別是有視覺上、聽覺上或觀念上要素的近似性，致相關大眾將二者連接（connection），亦即在不混淆二者的情形下認爲二者有關聯。因此問題 2（a）的答案必然是，第一次指令第五條第二項之保護並不要求知名商標與他人標記間有導致相關大眾混淆之虞的近似程度。知名商標與他人標記間近似的程度只要足以使相關大眾認爲二者有關聯即可[15]。

3. 問題 2（b）的答案

問題 2（a）的答案必然是，一項標記若被相關大眾視爲純粹是裝飾，只要該標記與（知名註冊商標）之近似程度足以使相關大眾認爲二者有關聯，則無礙於（知名註冊商標）享有第一次指令第五條第二項之保護[16]。

Procter& Gamble Company v OHIM

("BABY-DRY") 案判決（ECJ C-383/99 September 20, 2001）

一、案情摘要

美國寶鹼（Procter & Gamble Company）公司於 1996 年 4 月 3 日向歐洲商標局申請註冊 BABY-DRY 爲歐洲商標，指定使用於拋棄式紙質或纖維質尿布及非拋棄式的紡織品尿布。歐洲商標局於 1998 年 1 月 29 日駁回該項申請。寶鹼不服，向該局第一上訴委員會申訴，被該委員會基於下列理由駁回：BABY-DRY 是純粹由在交易中可用來指定系爭商品用途之文字所組成，同時也欠缺識別性，因此依據歐盟商標規則第七條第一項第（b）、（c）款規定[17]，不得註冊爲商標。此外，寶鹼所提關於該商標已在使用後取得歐盟商標規則第七條第三項規定識別性之主張[18]，因爲未向歐洲商標局審查官提出，所以不得事後再提出。

寶鹼不服，向歐洲第一審法院上訴。第一審法院判決亦認爲

---

[15] Paragraphs 27-31.

[16] Paragraphs 38-41.

[17] 歐盟商標規則第七條第一項（絕對不得註冊事由）規定：下列不得註冊爲商標：（b）欠缺任何識別性；（c）純粹由在交易中可用於指定商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、生產或提供時間或其他特色之標記組成的商標；

[18] 歐盟商標規則第七條第三項規定：系爭商標因使用於指定使用之商品或服務而取得識別性者，不適用第一項（b）、（c）及（d）款之規定。

BABY-DRY 是純粹由在交易中可用來指定系爭商品用途之文字所組成，因此必須是爲自始（intrinsically）無法區別不同事業間之商品－縱使不得註冊之事由僅存在於歐盟部分成員國。既然尿布的目的是要有吸水性才能保持小寶貝乾爽，所以 BABY-DRY 僅是向消費者傳遞該商品之用途，並沒有其他額外特色而取的識別性[19]。

二、法律問題

本案的法律問題集中再歐盟商標規則第七條第一項第（b）（c）款之規定，即何謂純粹描述性標記（purely descriptive signs），以及同條第二項規定「不得註冊事由僅存在於歐盟之部分區域」[20]之意義。

三、法院見解

（一）何謂純粹描述性標記

依據歐盟商標規則第七條第一項第（b）、（c）款之規定，欠缺任何識別性，或純粹由在交易中可用於指定商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、生產或提供時間或其他特色之標記組成的商標，不得註冊爲商標。依據該規則第十二條之規定[21]，商標權人不得禁止第三人在交易中依據業界之誠實作法使用關商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、生產或提供時間或其他特色之標示。將此二項規定合併觀察，即可明確得知禁止純粹描述性標記註冊爲商標的目的是在於，防止與一般指定相關商品、服務或其特色之方式並無不同、無法指認行銷該商品或服務事業、欠缺指認功能所需要識別性的標記被註冊爲商標。此項解釋是唯一能與商標規則第四條規定[22] 相符的解釋。

因此，只有依消費者觀點在其一般使用可直接或經由提及其主要特徵

---

[19] Paragraphs 4-7.

[20] 歐盟商標規則第七條第二項規定：第一項不得註冊事由僅存在於歐盟之部分區域者，不影響第一項規定之適用。

[21] 歐盟商標規則第十二條規定：共同體商標之權利人不得禁止第三人在交易中依據業界之誠實作法：（a）使用其姓名或地址；（b）使用關商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、生產或提供時間或其他特色之標示；（c）爲標示產品或服務之用途－尤其是配件或零件－之必要而使用該商標。

[22] 歐盟商標規則第四條規定：凡是可以圖形表現的任何標記，尤其是文字，包括姓名、設計、商品之形狀、包裝，只要能區別不同事業之商品或服務，均可作爲商標。

而指定註冊商標指定使用之商品或服務的，才是商標規則第七條第一項第（c）款規定之標記。而由此類標記組成之商標只有在不包括其他標記，以及未以可與一般指定系爭商品服務或其主要特徵之方法區別的方式表現其整體時，才能拒絕其註冊之申請[23]。

在判斷文字商標之描述性時，不得僅依個別之文字，而是必須也要考量個別文字所形成的整體。只要在提出商標註冊申請文字組合與相關消費者一般語法中指定商品服務或其主要特徵之用語間有任何差異，該文字組合就可能有識別性，可註冊爲商標[24]。

BABY-DRY 此一文字組合，毫無疑問指涉尿布應具備之功能，而且此二個字個別都可能是用於指定嬰兒尿布功能之日常用語，但是它們在句法上是不尋常的並列（unusual juxtaposition），並非英語中關於指定嬰兒尿布或描述其主要特徵的常見表達。因此 BABY-DRY 此一文字組合之整體，不能被視爲是純粹描述性質，而是用詞上的發明，帶有識別性的力量，不得依據商標規則第七條第一項（c）款規定拒絕其商標註冊之申請[25]。

（二）「不得註冊事由僅存在於歐盟之部分區域」之意義

誠然，歐盟商標規則第七條第二項規定絕對不得註冊事由存在於歐盟之部分區域者，仍有該條第一項規定之適用。該項規定意味著如果文字組合在歐盟貿易中使用的一種語文是純粹描述性質，則就足以使得該文字組合無法爲歐盟商標而註冊[26]。

Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff v. Gofkid Ltd.（“Davidoff”）案判決（ECJ C-292/00 January 9, 2003）

一、案情摘要

Davidoff & Cie 及 Zino Davidoff SA（以下合稱 Davidoff）是設在瑞士的公司，在許多國家（包括德國）註冊 Davidoff 商標，並指定使用於男性化妝品、干邑酒、領帶、鏡框、雪茄、小雪茄、香煙及相關配件、煙斗、

[23] Paragraphs 35-39.

[24] Paragraph 40.

[25] Paragraphs 43-44.

[26] Paragraph 41.

煙斗用菸草及相關配件，以及皮件等商品。Gofkid Ltd 是設在香港的公司，在德國註冊 Durffee 商標，並指定使用於貴金屬及其合金、貴金屬所作或所鍍之商品、包括手工打飾品、餐桌用品（但不包括盤子、刀叉等扁平餐具）、餐桌中央的擺飾品、煙灰缸、雪茄盒、香煙盒、珠寶、銀飾、金飾、寶石、手錶及計時器等。

Davidoff 在德國提起訴訟，希望法院判決禁止 Gofkid 使用 Durffee 商標，並廢止該商標之註冊。Davidoff 主張，Durffee 商標有與 Davidoff 商標混淆之虞，因爲 Durffee 使用與 Davidoff 相同的字體，而且其中之「D」及「ff」字母的特徵與 Davidoff 相同，其目的是經由此項刻意的設計不當利用 Davidoff 商標之價值爲其行銷之商品廣告；Durffee 商標的使用損害 Davidoff 商標之商譽，因爲大眾不會將中國與高品質奢侈商品聯想在一起。Gofkid 抗辯二商標間並無混淆之虞，亦無不當利用商譽的可能，Davidoff 之英文字體是菸品、手錶、珠寶及其配件中常用之字體。德國一、二審法院均認爲二商標並無混淆之虞，皆判 Davidoff 敗訴[27]。

德國聯邦最高法院提出二個問題請歐洲法院解釋：

（一）歐盟第一次商標指令第四條第四項（a）款及第五條第二項之規定[28]，是否應解釋爲亦授權成員國提供知名商標較廣泛之保護，以對抗指定使用於與該知名商標指定使用商品或服務相同或類似商品之後商標？

（二）歐盟第一次商標指令第四條第四項（a）款及第五條第二項之規定雖然允許成員國法律保留對知名商標之保護規定，但是其本身究竟爲窮盡規定？或成員國可以由保護知名商標對抗指定使用於與其指定使用商品或服務相同或類似商品或服務之後商標規定予以補

[27] Paragraphs 6-11.

[28] 歐盟第一次商標指令第四條第四項第（a）款規定：成員國得規定，商標有下列情形之一者不得註冊，其已註冊者應宣告無效：（a）與該國具有知名商譽（reputation）之前商標相同或近似，且將或已被使用於與已註冊前商標指定使用之商品或服務不近似之商品或服務，而無正當理由使用後商標可能不當利用或損害前商標之識別性或商譽。歐盟第一次商標指令第五條第二項規定：成員國亦得規定，第三人未經同意在交易中使用相同或近似於在該成員國知名（reputation）註冊商標相同或近似之標記於該商標指定使用商品或服務部近似商品或服務，致不當利用或損害該商標識別性者，該商標權人得禁止之。

充[29]？

三、歐洲法院的解釋意見

（一）主文

歐盟第一次商標指令第四條第四項（a）款及第五條第二項之規定應解釋爲，亦授權成員國提供知名商標保護，以對抗指定使用於與該知名商標指定使用商品或服務相同或類似商品之後商標。

（二）理由

1. 歐盟第一次商標指令第五條第二項亦適用於後商標使用於不相同或類似商品之情形

歐洲法院認爲歐盟第一次商標指令第五條第二項之解釋，不能僅依據其文字本身，而應考慮該指令體系之整體計畫及目標（overall scheme and objectives of the system）。第五條第二項的解釋不能導致知名商標在面對使用於相同或類似商品之標記所享有的保護，比面對使用於不類似商品或服務所享有的保護來得少。對此並無爭執，有爭執的是可否自第五條第一項規定即可得出：保護知名商標可對抗使用於與其指定使用商品或服務相同或類似商品或服務而有損害其識別性或商譽之標示。由於歐洲法院表示在 SABEL 一案（C-251/95 1997 ECR I —6191）即已表示第四條第一項（b）款（本質上與第五條第一項（b）款相同）之規定排除廣泛之解釋（因爲第五條第二項之文字本身只適用於不類似商品或服務），所以在沒有混淆之虞的情形，知名商標之權利人不得依據第五條第一項（b）款規定，對抗損害其商標識別性或商譽之行爲。綜上所述，問題 1 的答案必定是，對第一次商標指令第四條第四項（a）款及第五條第二項之解釋應該是，授權成員國提供知名註冊商標特定保護，以對抗將與其商標相同或近似之標記使用於與該商標指定使用商品或服務相同或類似商品或服務之行爲[30]。

2. 第二個問題

德國聯邦最高法院是以第一個問題答案是否定爲前提前而提出第二個

[29] Paragraph 13.

[30] Paragraphs 24-30.

問題，而歐洲法院對第一個問題的答案是肯定的，所以並沒有必要回答第二個問題[31]。

The Gillette Company and Gillette Group Finland v. LALaboratories（"Gillette"）案（ECJ C-228/03 March 17, 2005）

一、案情摘要

原告 Gillette 公司在芬蘭爲 Gillette 及 Sensor 二個文字商標取得註冊，並指定使用於商標註冊商品及服務國際分類尼斯協定第八類之商品，亦即手動工具、刀器、隨身兵器、刮鬍刀。Gillette 芬蘭集團在芬蘭行銷刮鬍刀，特別是由把手及可抽換刀片組成之刮鬍刀及刮鬍刀片。被告 LALaboratories 亦在芬蘭銷售由把手及可抽換刀片組成之刮鬍刀及刮鬍刀片，與 Gillette 銷售之商品近似。被告銷售之刮鬍刀片使用 Parason Flexor 商標，而在其包裝上有一貼紙記載：此刀片可使用於 Parason Flexor 及 Gillette Sensor 之刮鬍把手。被告之此項行爲未經原告之授權或同意，原告向芬蘭法院提起訴訟，主張被告行爲侵害 Gillette 及 Sensor 等二項註冊商標，因而致使消費者心中認爲被告之商品與 Gillette 商品有關聯（link），或產生被告因爲授權或其他理由可使用 Gillette 及 Sensor 商標之錯誤印象。

二、法律問題

芬蘭第一審法院判決 Gillette 勝訴，被告不服，提起上訴，結果二審法院改判 Gillette 敗訴，理由是：系爭刮鬍刀是由把手及刀片組成；由於消費者可以另外買刀片取代之，所以該刀片可以視爲系爭刮鬍刀之零件；被告告知消費者其刀片與 Gillette 之把手通用，是提供其有用的資訊；而且被告產品包裝上有顯而易見的 Parason Flexor 之標記，明確表明其來源，而在貼紙上以不大篇幅之小標準字提及 Gillette 及 Sensor，絕不會使人產生二者有商業關聯之印象。Gillette 不服，提起上訴。芬蘭最高法院因此向歐洲法院提出下列問題，請求其解釋，即在適用第一次商標指令第六條第一項（c）款時[32]：

---

[31] Paragraph 31.

[32] 該款規定：商標權人不得禁止第三人爲標示商品或服務－尤其是配件或零件－用途（intended

（一）

1. 產品是否爲零件（spare part）或配件（accessory）之判斷標準爲何？

2. 雖非零件或配件，但是否仍然爲本款規定之商品的判斷標準爲何？

（二）是否應視系爭商品爲零件、配件或可依其他理由而仍然是該款規定之商品，而對第三人之使用商標行爲是否爲法律所允許有不同的判斷？

（三）應如何判斷使用其商標「是標示商品或服務用途所必要」？若可以不明確提及第三人商標而僅以例如提及系爭商品運作之技術原則的方式表明該商品之用途，則使用該第三人商標是否仍屬必要？若因爲未明確提及第三人商標而導致該標示變得更不易被消費者理解，則對前述之判斷有何影響？

（四）於判斷是否依業界誠實作法時應考慮哪些因素？在行銷自己商品時提及第三人之商標是否構成向他人表示其商品與第三人商標指定使用之商品的品質、技術或其他特色相當？

（五）若提及第三人商標之經營者在行銷零件或配件之外亦行銷使用該零件或配件之商品，是否會影響其使用該第三人商標之合法性[33]？

三、歐洲法院的解釋意見

（一）主文

1. 依據第一次商標指令第六條第一項（c）款規定使用第三人商標是否合法，取決於此種使用是否是標示該商品用途所必要。第三人使用非其所有之商標，若是在標示其行銷商品同時提供公眾全面且完整（comprehensible and complete）用途資訊俾該商品市場競爭機制不受扭曲的唯一方式，則此種使用有必要。此種使用是否必要，應該由成員國法院斟酌該第三人行銷商品所針對大眾之性質後認定之。既然第一次商標指令第六條第一項（c）款規定在判斷使用系爭商標是否合法時並未區別該商品可能的不同用途，則特別在判斷零件或配件上使用系爭商標是否合法

---

purpose）所必要而依據業界誠實（honest）作法使用其商標。

[33] Paragraph 23.

的標準，與在判斷在系爭商品其他可能用途上使用系爭商標是否合法的標準應無不同[34]。

2. 第一次商標指令第六條第一項（c）款規定的誠實使用在本質上要求使用人應舉止公正，以維護商標權人的正當利益，有下列等情形之一者，使用第三人商標並不符合業界誠實作法：

－以使人產生第三人與商標權人間有商業關聯印象之方式，

－經由不當利用系爭商標識別性或聲譽之方式，影響其價值，

－致系爭商標喪失公信力（discrediting）或受損（denigration），或

－將其行銷之商品表現爲使用非其所有商標之商品的仿製品（imitation）或重製物（replica）。

第三人使用非其所有商標以標示其行銷商品之用途，並不必然表示第三人將其商品表現爲具有與該商標之商品品質相同或均等之特質。是否有此種表現取決於個案之事實，應由提請解釋的法院認定第三人是否有以提及相關情況的方式作此表現。提請解釋之法院於查證第三人之使用是否符合誠實作法時，應考量第三人是否將其行銷之商品表現爲與使用該商標之商品具有相同品質或均等特質[35]。

3. 若使用他人商標之第三人不僅行銷零件或配件，並行銷使用該零件或配件之商品，且在標示其行銷商品用途必要範圍內依據業界誠實之作法爲之，則其使用他人商標之行爲符合第一次商標指令第六條第一項第（c）款之規定[36]。

（二）理由

1. 第 1、2、3 個問題

應注意的是，商標權是歐體條約希望建立並維持之不被扭曲競爭機制的重要成分。經由限制商標權人依據第五條得到之權利，第一次商標指令第六條試圖將商標保護之基本利益與商品流通之自由及在歐洲共同市場提供服務之自由調和，俾商標權能在歐體條

[34] Paragraph 1.

[35] Paragraph 2.

[36] Paragraph 3.

約希望建立並維持之不被扭曲競爭機制下發揮其重要功能[37]。

(1) 零件及配件只是有必要的例子

第六條第一項第（c）款並沒有提供認定其所謂商品用途的標準，只是要求使用第三人商標必須是標示此用途所必要。此外，既然該款規定提及零件及配件，是以舉例方式說明必然是有必要使用第三人商標之情況，則該款之適用並不限於零件及配件的情況。因此，並沒有必要認定某項商品是否必須是零件或配件[38]。

(2) 使用商標必須是提供全面且完整資訊的唯一方法

本院已經在 BMW 一案表示，使用他人商標以告知大眾使用人以銷售、維修使用該商標之商品爲專業，是第六條第一項第（c）款規定之標示該商品用途的使用，該訊息是保護該商品或服務之市場競爭機制不被扭曲所必要。本案被告使用 Gillette 公司商標以告知大眾其行銷商品之全面且完整資訊－亦即與使用該商標之商品可通用，亦然。此外，若第三人不使用非其所有之商標便無法將系爭資訊告知大眾，則其使用之行爲是必要的。亦即該項使用必須是提供此種資訊的唯一方法。就此而言，在判斷是否還有其它方式可提供系爭資訊，就必須考慮例如該第三人行銷之商品是否有針對大眾知悉之通用技術標準或規範。此等規範或其他特徵必須能夠提供關於第三人行銷商品全面且完整資訊，才能維護該商品市場之競爭不被扭曲。至於本案之使用使否必要，應該由成員國法院斟酌上揭論述及 LaLaboratories 行銷商品所針對大眾之性質後認定之[39]。

(3) 判斷使用是否合法之標準一律適用於零件、配件以外之其他商品

第六條第一項第（c）款在判斷使用是否合法時並未依系爭商品之不同用途而有所區別。因此特別在判斷零件或配件上使用系爭商標是否合法的標準，與在判斷在系爭商品其他可能用途使用系爭商標是否合法的標準應無不同。至於本案之使用是否必要，應該

---

[37] Paragraphs 28-29.

[38] Paragraphs 30-31.

[39] Paragraphs 33-37.

由成員國法院斟酌第三人行銷商品所針對大眾之性質後認定之[40]。

2. 第 4 個問題

(1) 何謂業界誠實作法

本院一再表示第一次商標指令第六條第一項（c）款規定的誠實使用在本質上要求使用人應舉止公正，以維護商標權人的正當利益。因此以使人產生第三人與商標權人間有商業關聯印象之方式，或經由不當利用系爭商標識別性或聲譽之方式，影響其價值，或導致系爭商標喪失公信力（discrediting）或受損（denigration），或將其行銷之商品表現爲使用非其所有商標之商品的仿製品（imitation）或重製物（replica），而使用第三人商標，並不符合業界誠實作法。

至於本案使用 Gillette 公司商標之行爲是否符合業界誠實作法，應該由成員國法院斟酌前揭論述及下列因素後認定之：第三人行銷商品之整體表現（overall presentation），尤其是第三人在該表現中如何呈現非其所有之商標，如何區別該商標與其所有之商標，以及第三人爲確保消費者能分辨其商品與使用非其所有商標之商品所做的努力[41]。

(2) 使用第三人商標並不必然表示其商品之品質與後者指定使用之商品相同或均等

第三人使用非其所有商標以標示其行銷商品之用途，並不必然表示第三人將其商品表現爲具有與該商標之商品品質相同或均等之特質。是否有此種表現取決於個案之事實，應由提請解釋的法院認定第三人是否有以提及相關情況的方式作此表現[42]。

3. 第 5 個問題

若使用他人商標之第三人不僅行銷零件或配件，並行銷使用該零件或配件之商品，且在標示其行銷商品用途必要範圍內依據業界

---

[40] Paragraphs 38-39.

[41] Paragraphs 41-46.

[42] Paragraph 47.

誠實之作法爲之，則其使用他人商標之行爲符合第一次商標指令第六條第一項第（c）款之規定[43]。

Automic Austria GmbH v.OHIM（"Automci Austria"）案判決（Case T-318/03 April 20,2005）

一、案情摘要

本案關係人設籍西班牙之 Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil, SA(FAMO)在 2000 年 11 月 13 日依據歐盟商標規則（Council Regulation 40/94），向歐洲商標局申請註冊文字商標 ATOMIC BLITZ 爲歐洲商標，指定使用於商標註冊商品及服務國際分類尼斯協定第 28 類之下類商品：遊戲器具（games）、玩具（playthings）及不被其他類包含之體操及運動用具。在該項申請公告後，原告 Automic Austria GmbH 公司於 2001 年 10 月 9 日依據商標規則第八條第一項(b)款規定[44]，向歐洲商標局提出異議，主張該商標與其之前在奧地利註冊由 Automic 組成的五個商標有混淆之虞。

原告異議書附有奧地利商標註冊簿關於每個商標之摘要及英文翻譯，以及由在 OHIM 爲其代理之專利代理人出具此五項商標註冊仍然有效的證明。該項摘要之日期是 1999 年 4 月 19 日。OHIM 異議部門於 2001 年 11 月 23 日發信通知原告在 4 個月內提供其他可佐證其異議的事證或理由，並附上一張關於佐證異議所需證據之資訊單（information sheet）。然而該信件及資訊單均未明確要求原告提出其清楚指定之欠缺文件。OHIM 異議部門於 2002 年 12 月 9 日以原告未在指定期限內提出證明其商標仍然有效的展延證據爲由，駁回其異議。

原告不服，向該局申訴委員會提起申訴，主張異議部門未考慮其專利代理人出具之證明，其所附摘要並未顯示其商標註冊已過期，以及異議部門應該明確要求其提出尚欠缺之文件。申訴委員會於 2003 年 7 月 9 日駁回原告之申訴，因爲附於歐洲商標局 2001 年 11 月 23 日信函之資訊單明

---

[43] Paragraph 53.

[44] 該款規定：有下列情形之一，經前商標權人提出異議者，申請註冊之後商標不得註冊：

(b)因爲商標與前商標相同或近似，指定使用商品與前商標指定使用商品相同或近似，致在前商標受保護之領域大眾有混淆之虞；混淆之虞包括與前商標聯想(association)之虞。

確且不容爭論地表示原告必須提出商標延展證明或相關證據作爲商標延展的證據，由在歐洲商標局代理原告之專利代理人出具之商標有效證明並不能被接受爲與正式商標延展證據相同之證據；其次，歐洲商標在 2001 年 11 月 23 日信函所附之資訊單，使得本案與原告援引申訴委員會要求異議部門應再寄送補交文件通知之案件不同。[45]

二、法律問題

原告提出三個法律問題，由於歐洲第一審法院僅針對第一個問題作答，並即據而撤銷申訴委員會之決定，所以僅介紹第一個問題，即異議部門對異議案件中所提出的證據有何種調查義務，異議人應負擔何種舉證責任？[46]

三、判決主文

1. 撤銷歐洲商標局第二申訴委員會 2003 年 7 月 9 日（Case R95/2003-2）之決定。

2. 歐洲商標局應負擔訴訟費用。

四、判決理由

（一）異議人雖有證明其前商標存在之義務，但可選擇其認爲適當的證據方法

尤其是依據歐洲商標規則第七十四條第一項規定[47]，援引成員國內之前商標對後歐洲商標註冊提出異議之人，負有證明其商標存在並視情況證明其保護程度之義務[48]。必須注意的是，不論是歐洲商標規則或歐洲商標規則施行細則（Regulation No 2868/95），均未對異議人證明其前商標存在有任何強制的證據形式（compulsory form of evidence）規定。施行細則第十六條第二項僅規定，若並非依據歐洲前商標提起異議，異議最好（preferably）附有該前商標註冊或已提出註冊申請之證據，例如註冊證。此外，歐洲商標規則第七十六條第一項(:「歐洲商標局採證的方法包括：」)

[45] Paragraphs 5-13.

[46] Paragraph 19.

[47] 該項規定：歐洲商標局應依職權調查其處理案件中之事實。但在涉及相對不得註冊事由之案件，歐洲商標局之調查義務以當事人提出之事實、證據、理由及其尋求之救濟爲限。

[48] Paragraph 33.

就證據之採證亦只是例示（而非窮盡）提供數種可能的方法。因此異議人得選擇提出其認爲有用的證據，以佐證其異議[49]。

（二）歐洲商標局有義務探知成員國法律

當事人應該可以依賴歐洲商標局會考量保護據以異議前商標之成員國的法律，此際，該局必須依職權並善盡適當方法取得關於系爭國家法律之資訊，俾評斷有無系爭不得註冊事由之適用，以及特別是當事人主張事實之真實性或所提文件的證據力。歐洲商標局若認爲有幫助，得邀請當事人就成員國特定法律點提供諮詢，但當事人並無義務主動提供關於系爭成員國現行智慧財產權法的一般資訊。[50]

（三）歐洲商標局有義務調查當事人主張事實之真實性及提出文件之證據力

歐洲商標局在異議程序應檢查當事人主張之相對不得註冊事由是否適用，因此有必要評斷當事人主張事實真實性及提出文件之證據力[51]。歐洲商標局在檢查事實及證據時，必須尊重異議當事人公正聽聞之權利（right to a fair hearing）及程序平等之權利（the right to procedural equality）。該局不得以異議人未主動提供關於保護據以異議之商標的成員國法律的詳細資料作爲佐證爲由，迴避對當事人提出之事實及證據作完整的評估，亦不得以某類型之證據採取某種形式而逕予駁回[52]。此項結論亦是考慮各成員國行政程序之差異性所必要，因爲如果歐洲商標局可強制當事人必須以何種形式提出證據，則當事人很可能在某些情況無法提出該證據，本案即爲一例，因爲奧地利專利局並不核發商標延展的正式文件，所以原告無法提出該文件。[53]

（四）申訴委員會未依據奧地利商標法查證系爭五件奧地利商標是否仍然有效

奧地利商標法第十九條第一項規定，商標權自商標註冊之次月起十年

---

[49] Paragraphs 39-40.

[50] Paragraphs 35-36.

[51] Paragraph 34.

[52] Paragraphs 37, 38, 40.

[53] Paragraph 40.

有效，並得延展，每次十年，自前述十年期間屆滿之次日起算。依據原告提出 1999 年 4 月 19 日奧地利商標註冊簿之摘要，原告五個商標應該已經而且確實分別於 1991 年（97370 號商標）、1993 年（75086 號商標）、1994 年（76640 及 106849 號商標）及 1997 年（85558 號商標）展延。五件商標之保護期間因而分別展延至 2001 年 7 月 31 日、2003 年 8 月 31 日、2004 年 3 月 31 日、2004 年 9 月 30 日及 2007 年 5 月 31 日。因此，與歐洲商標局主張不同的是，可以自原告提出之摘要認定前五件商標權何時屆滿，並得出其中四件商標（97370 號商標除外）在申訴委員會於 2003 年 7 月 9 日決定時仍然有效的結論。此項結論不因系爭摘要是在向歐洲商標局提出之前 29 個月作成而受到影響。縱使原告最好提出較近日期的摘要，但摘要的年紀並不妨礙其效力。

因此，歐洲商標局不得以原告未向其提出相關奧地利法的摘要或奧地利專利局五件前商標之商標註冊證件，而駁回其申訴，故允宜撤銷該局此項決定[54]。

LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA [如何認定商標相同]

Court of Justice of the European Communities
European Court reports 2003 Page I-02799
2003 ECJ CELEX LEXIS 111
March 20, 2003

原告 LTJ Diffusion SA 的法國註冊商標式手寫體 Arthur，旁加一小點，用於第二十五類商品，包括靴、鞋、拖鞋。被告 Sadas Vertbaudet SA 經營郵購業務，在法國銷售兒童服裝及飾品，使用 ARTHUR ET FÉLICIE 商標。被告在法國也擁有該商標第二十五類的註冊。原告告被告侵權，並尋求撤銷被告的註冊，主張原被告的商標相同。法國法院聲請歐洲法院（ECJ）解釋於異議、撤銷、侵權案件時，如何認定商標相同。歐洲法院解釋如下：

(1) 於註冊案及侵權案認定兩商標是否相同，採相同解釋。

(2) 於侵權案，下列任一情形構成相同商標：(a) 後商標複製前商標的

[54] Paragraphs 43-48.

一切構成部份，不改不增；或 (b) 整體而觀，後商標與前商標的差異微不足道，而不致爲一般的消費者所注意。

Arsenal Football Club plc v Matthew Reed [作爲忠誠標記]

C-206/01 European Court reports 2002 Page I-10273

原告 Arsenal Football Club plc 以「Arsenal」註冊爲商標，使用於衣服及鞋子。被告 Matthew Reed 所販賣足球披巾（football scarves），使用「Arsenal」一字，但於披巾上標明該字僅作爲裝飾之用，並未表示他與原告的經銷者有任何關係。被告認爲他使用商標是對於原告的「忠誠標記」（badge of loyalty）。

原告以被告侵害商標，在英格蘭及威爾斯高等法院（the High Court of Justice of England and Wales）告被告。法院不認爲消費者會混淆或認爲被告的商品是出自原告，因而駁回原告之訴。原告不服，上訴歐洲法院（ECJ），歐洲法院廢棄原判決。

法院指出商標的主要功能在保證（guarantee）商品的來源（origin），爲達成此一功能，所有具同一商標之商品，必須出於同一事業。法院引用歐體商標指令第五條第一項的規定指出，商標權人有權阻止第三人在交易中在同一商品使用相同的商標，因爲此會有混淆之虞。

法院認爲，即使 Matthew Reed 係基於表示「忠誠標記」使用，並非基於來源標記（badge of origin）使用，但是仍可能造成一些消費者誤認 Matthew Reed 的商品上的標識是表示商品來源，故 Matthew Reed 使用「Arsenal」一字仍構成侵權。

法院並引用指令第五條第五項，該項指出，商標權人有權防止他人有害或不利地使用其商標。在本案中，在那些視 Matthew Reed 商品上標識爲來源標記的消費者的心目中，Matthew Reed 的商品可能將造成原告商品品質名聲的損害。

雖然依據指令第六條第一項，商標權人無權禁止他人基於說明之目的（descriptive purposes）而使用相似之商標於商品上，但法院認爲 Matthew Reed 的使用並非基於說明之目的。

日本商標案例

養樂多容器案（2001年7月17日東京高等法院判決）

（一）本案事實

本件申請人以於我國亦相當風行之養樂多容器之立體形狀，申請註冊於乳酸菌飲料上，主管機關認爲該立體形狀雖或多或少有特殊之設計存在，但實難認定其具有獨特性，且未超過一般所得採用之容器形狀之範圍，而不得不謂其全體僅是表示該當商品之收納容器的一種型態而已，該當於日本商標法第三條第一項第三款「僅由以普通使用之方法表示商品之形狀」之不符顯著性的規定，進而核駁其申請。申請人雖對此決定不服而請求審判，但審判庭以系爭容器形狀僅停留於爲發會容器之功能及美感的必要範圍內，不具顯著性，且亦不贊同申請人以該容器因附加「養樂多」文字而經過長期使用已取得第二層意義之主張，進而駁回其請求。申請人不服此一審決，再向東京高等法院提起撤銷該當審決之訴。

（二）本案爭點

（1）以容器支立體形狀申請商標註冊，該當容器應具有何種程度的顯著性？（2）不具有先天顯著性之立體形狀的容器，若因文字之附加並經使用，致其商品取得市場優勢時，是否可因此認定該當容器取得第二層意義？

（三）判決理由

本案判決支持原審決之判斷，駁回原告之請求。

關於爭點（1）之問題，本案判決認爲，飲料商品之形狀若係基於爲發揮容器本身所擁有之功能而加以選擇，則原則上該當容器不具有顯著性，雖然原告主張其容器形狀乃係委託著名設計家設計，且取得新式樣專利，但判決仍認爲，從一般多認爲本案指定商品之乳酸菌飲料其容器乃是用過即丟之拋棄式的塑膠容器之製作方法、用途、功能來看，其形狀特徵並非無法預測之物，從而實難肯定其顯著性。

關於爭點（2）之問題，對於原告認爲其容器經附加上養樂多文字，經過長期的銷售，已使得消費者因此而認知該商品之來源，從而取得第二層意義之主張，本案判決認爲縱使其他廠商使用類似形狀販賣乳酸菌飲料係於原告之後，但仍難認定原告就其容器之立體形狀已取得第二層意義。

（四）評析

一般而言，日本商標法雖於一九九六年修正引進立體商標制度，但主管機關有關於此之實務運作，似有傾向從嚴認定之作法，特別是針對僅以商品本身或其包裝容器所構成立體商標，更於顯著性的認定上，從嚴認定。如此思考背後，似因商品本身或其包裝容器等本來即非爲區別與其他來源商品之不同而用，且此等立體形狀尚可藉由新式樣專利加以保護等，從而於立法之際，即要求未來有關立體商標制度之運用，應審慎爲之。從本案判決可以窺知，此一從嚴爲之的實務運作態度，似亦受到法院的支持。

無論如何，由本案判決可知，當相關立體形狀僅是爲發揮容器之功能時，難能肯定其具有先天的顯著性，而縱使於該容器上附加上文字，並經大量、長期使用之結果，使得利用該容器之商品於相關商品市場上擁有相當優勢的地位時，容器依舊是容器，容器之立體形狀本身還是未取得可以和其他商品區別之顯著性，亦即並不因此使用結果而取得第二層意義。

雖然，本案原告有意將系爭立體形狀與養樂多文字二者結合爲一，並主張該立體形狀因此而取得第二層意義，但並未成功。但從此亦可窺知，雖然立體形狀所牽涉者係有關立體商標，而養樂多文字則屬於傳統的平面商標，但若將不具有顯著性的立體形狀與具有高度顯著性的平面商標二者加以結合，其結果之立體商標亦非不可能具有商標註冊所要求的顯著性。實際上，結合本案立體形狀和「養樂多」文字之立體形狀，亦已於日本取得商標註冊。惟脫離該當文字而思單獨僅以該當立體形狀申請註冊時，於大多數情形似乎很難滿足顯著性的要求。

T-Mobile事件（2001年7月17日東京高等法院判決）

（一）本案事實

原告以「電子通訊機械器具、電子應用機械器具」等第九類商品爲其指定商品，並以一般字體橫向書寫成爲「T-Mobile」商標，申請商標註冊，但遭核駁，雖提起不服審判，但亦遭駁回。審判庭駁回之理由主要係以，商業交易上常有採用英文文字作爲其標記之作法，「Mobile」之文字通常被使用爲表示 mobile 機器本身或具有其功能特性之標記，因此縱令將本案商標使用於其指定商品上，一般人亦將僅止於認爲其乃是有關該商品功能特性或種類之標示而已，而無法因此識別其係爲特定商品之來源或出處，從而不具商標註冊所需之顯著性。

（二）本案爭點

（1）本案原告主張，主管機關忽略了本案商標結合「T」之後所具有的顯著性，而僅著眼於「Mobile」本身，究竟二者結合是否因此享有顯著

性？（2）本案原告主張，實際上已存在有「J-PHONE」、「E-CALL」等註冊商標，且原告本身以「行動電話等方式之通話服務」爲指定服務上，亦取得有本案「T-Mobile」之註冊商標，本案與此等案例做不同區別之合理理由，並不存在，究竟主管機關以何種理由正當化其不同對待？

（三）判決理由

本案判決支持原審決之判斷，駁回原告之請求。

針對爭點（1）之問題，本案判決認爲，原告所主張的一體性並未遭到審決的否定，然而當本案商標以「—」明確分隔「T」與「Mobile」二者後，對接觸到本案商標之一班交易人士而言，其自然而然地會針對「T」與「Mobile」二者個別地予以觀察與認知。因此，縱使最終地，「T」與「Mobile」二者會被認定爲一體而具有一定的意義，但並不能因此否定因其中所存在的「—」，而會使得一般交易人士就其個別文字產生各自的觀察與認知，原審決就「Mobile」本身之解釋，應予肯定之。

在有關爭點（2）之問題上，原告所舉之其他事例，與本案事實並不相同。該等註冊商標因有其特殊情事，而得認其具有顯著性，可爲商標註冊之客體。

（四）評析

本件乃是典型地適用日本商標法第三條第一項第六款（相當於我國商標法第二十三條第一項第二款）之事例。一般而言，日本商標法主管機關原則上對於不具有識別力之文字，若僅是以「—」之方式加以連結，多不承認其因此而具有商標註冊所需的顯著性。然而，主管機關於此之實務運作上，似乎亦非可謂爲相當統一；實際上，本案原告以本案商標申請於第九類、第十六類、第三十六類、第三十七類、第四十二類等各類商品，但遭到核駁者僅第九類及第十六類商品之註冊申請，對於原告所提出其於「行動電話等方式之通話服務」之指定服務，取得有本案「T-Mobile」之商標註冊，爲何於類似的商品與服務間，會出現如此不同的判決結果，本案判決並未對此有詳細的說明。

無論如何，雖然主管機關認爲存有「—」之結合文字，乃是顯示該當結合文字係由二個個別文字所構成，因此所結合之文字並非經常可被認知爲單一文字；然而，本案判決卻主張：縱使最終地，「T」與「Mobile」二者會被認定爲一體而具有一定的意義，但並不能因此否定因其中所存在的「—」，而會使得一般交易人士就其個別文字產生各自的觀察與認知。由此可知，不同於主管機關之見解，本案判決仍認爲被以「—」結合之個別

文字，仍有可能被視爲一體而具有單獨的意義；只是在此之後，本案判決卻又追加了「但並不能因此否定因其中所存在的『—』，而會使得一般交易人士就其個別文字產生各自的觀察與認知」之理由。如此理由，是否妥當，值得探討。若如同本案判決般，承認二個個別文字的結合，可被視爲一體而具有其獨自意義，則是否具有商標註冊應有的顯著性，即應就此一體性的文字進行判斷，而非於判斷其識別性有無之際，又很弔詭地將一體的文字拆成二個部分，分別就其識別性進行判斷。此種作法，似非妥適。

L'Air du Temps香水商標事件（2000年7月11日最高法院判決）

（一）本案事實

甲以化妝用具、飾品、皮包等爲指定商品，申請「L'Air du Temps」之商標註冊，並經審定准予註冊。對此，乙以該當商標於甲申請註冊時，即於香水業者與需求者間，具有高度的知名度而爲一著名商標，從而主張甲之商標註冊，違反日本商標法第四條第一項第十五款「導致與他人業務有關之商品或服務發生混淆誤認」，提起無效審判。惟審判庭及東京高等法院都認爲，乙之商標雖於香水業者與需求者間著名，但對於一般人而言並非著名，容許甲之商標註冊，並不會引起其消費者誤認其係爲乙提供之商品或服務，不該當於上開條款規定，從而駁回其請求。

（二）本案爭點

（1）究竟日本商標法第四條第一項第十五款規定，僅及於狹義的混淆，抑或包含廣義的混淆？（2）有無生混淆之虞，應如何判斷，其判斷要素爲何？

（三）判決理由

本案判決以系爭商標之使用，可能引起消費者對於係與乙業務有關之商品提供的混淆，而肯定乙之上訴理由。

在有關爭點（1）之問題上，本案判決認爲，日本商標法第四條第一項第十五款「導致與他人業務有關之商品或服務發生混淆誤認」之商標，乃是指其使用會導致需求者認爲該商品提供人與該「他人」間，係處於母子公司或關係企業之關係，從而誤認該等商品乃是與該「他人」之商品係出自於同一企業集團之商，進而肯定商標法上開條款包括廣義的混淆之情形。

針對爭點（2）之問題，本案判決認爲，欲判斷是否會造成與他人業務有關商品之混淆，應對照於該當商標與他人標章之類似程度、他人標章之

知名度與獨創性、系爭商標之指定商品與他人業務有關商品間之關連性的程度、交易對象與需求者間之共通性的程度等事項，而以指定商品之交易對象與需求者之普通注意程度，判斷有無混淆誤認之虞的產生。

基於上述認識，本案判決認爲，乙之商標於香水業者與需求者間具有高度的知名度，不僅本案商標與乙之商標間有同一或近似之關係，且其所指定使用之化妝用具、飾品、皮包等商品，與主要亦爲女性化妝目的所提供之香水，二者用途具有密切的關連性，其需求者群具有相當程度的共通性，從而有引起混淆誤認之虞，而該當於商標法第四條第一項第十五款規定，應撤銷其註冊。

（四）評析

在日本商標實務運作上，經常可見利用上開商標法第四條第一項第十五款規定，提起異議或請求撤銷商標註冊者，惟歷來有關該款規定之「混淆」，究竟是限於相同或近似的商標使用於相同或類似的商品或服務上之狹義的混淆，抑或是包括系爭商標之使用，會導致需求者間發生係與他公司間具有關係企業或授權關係之廣義的混淆，歷來迭有爭議。日本最高法院於本案判決中，第一次明白地宣示，該款規定乃係包括廣義的混淆情形在內，其判決具有重大意義，也使得著名商標因此而受到更多的保護，並使得該款規定可以扮演保護著名商標免於被稀釋之作用。

其次，本案判決應受注意者，在於最高法院提出有關廣義混淆判斷時之各項要素，令未來下級審法院於類似案件中，有所遵循依據。依判決理由可知，欲判斷是否符合該款規定的廣義混淆，法院應就下列事項進行判斷。**（1）二者商標間類似性的程度**：雖然商標或商品之類似，並非肯定廣義混淆之必要要件，但二者商標及商品越類似，混淆發生之可能性越高；**（2）他人標章之知名度與獨創性的程度**：他人標章之知名度越高，引起混淆的可能性就越大，同樣地，當標章越具有獨創性，其顯著性程度越大，第三人使用該標章引起混淆的可能性也越大，尤其是在企業集團標章之情形，引此混淆的可能性更高；**（3）二者間商品關連性的程度**：當二者商品間具有密切的關連性時，就越容易使人誤認其係來自同一企業系列的產品；**（4）交易對象、需求者間之共通性程度以及其他交易實際狀況等**：二者商品間其交易對象、需求者間共通性的程度越高，就更有可能引起此等共通消費者間的混淆。無論如何，此時有關此等要素之判斷，乃是以一般消費者於一般消費情形下所施加之注意力爲標準，判斷有無混淆之虞。

大力水手商標權利濫用事件（1990年7月20最高法院判決）

（一）本案事實

本案乃是有關著名的卡通影片大力水手卜派之註冊商標事件。大力水手卜派漫畫之著作權人乃是美國公司。X 並未取得美國公司之同意，即於日本取得卜派之註冊商標，指定商品爲衣服、手帕、鈕釦等。Y 從他公司購買附有卜派文字及圖形之圍巾，並販賣給零售商，該圍巾上之卜派文字及圖形乃係取得美國著作權人之授權而製造之商品。X 以 Y 侵害其商標權爲由，向 Y 提起損害賠償訴訟，第一審肯定 Y 之侵權行爲，命 Y 爲賠償。Y 對此不服提起上訴，上訴理由之一乃是 X 之商標侵害美國法人之著作權，該註冊商標依日本商標法第二十九條規定，商標使用因其使用方式而與申請註冊前已發生之著作權抵觸時，不得使用該註冊商標，因此 Y 之行爲不構成商標權侵害。第二審判決雖部分同意 Y 之主張，而部分撤銷第一審判決，但仍肯定 Y 有侵害 X 商標權之行爲，並認爲因爲本案註冊商標並無被撤銷註冊確定情事存在，從而無法謂其違反公序良俗而無效，因此 X 基於本案商標權之權利行使行爲，亦不得認定爲權利濫用。對此判決，Y 不服，再次提起上訴。

（二）本案爭點

（1）以他人著作權之客體做爲商標申請註冊者，該申請是否該當於公序良俗之違反，而成爲不得註冊之事由？（2）以他人著作權客體取得註冊商標者，對於合法取得著作權授權製造之商品，以該商品之製造、銷售之人侵害其商標權，提起侵害訴訟時，是否構成權利濫用行爲？

（三）判決理由

本案判決以 X 之系爭商標權行使行爲構成權利濫用，而肯定 Y 之上訴理由，廢棄原審判決。

關於爭點（1），由於本案判決直接以 X 之權利行使構成商標權的權利濫用，而認爲無就此再爲判斷之必要。

於有關爭點（2）之問題上，本案判決認爲於本案商標申請註冊當時，卜派之名稱、圖形已爲一般人所相當熟悉，鑑於本案系爭商品上之卜派名稱、圖形乃係取得著作權人之同意而製造，從而於其註冊時已因上述理由而有不當情事存在之本案註冊商標的商標權人，對於合法取得授權而製造、銷售附有相關名稱、圖形之商品之行爲人，提起侵權訴訟一事，實乃商標權之權利濫用行爲。

（四）評析

雖然本案判決爲一九九〇年之判決，但由於其乃是日本最高法院首次以權利濫用之法理，駁回商標權人之請求，迄今仍受到學界與實務界相當的注意。雖然於本案判決前，神戶地方法院於一九八二年時，亦曾以權利濫用法理駁回原告之請求，但相較於本案係最高法院之判決，對於其後下級審判決，產生極大影響。

關於爭點（1）之問題，由於日本商標法相關規定，並未將利用他人著爲商標圖樣且未取得該他人同意及申請註冊者，列爲不得註冊之事由，因此乃無法依此請求無效審判，撤銷該商標之註冊。此時，可以利用之條文，乃是該利用他人著作爲商標圖樣之行爲，屬公序良俗之違反，從而或可思考依日本商標法第四條第一項第七款違反公序良俗之商標不得申請註冊之規定，撤銷該當商標。然而，是否僅因利用他人著作申請商標註冊，即構成公序良俗之違反，實有疑問。此外，縱使肯定其註冊有違反公序良俗之虞，但若未依照一般的無效審判程序，撤銷其商標註冊，受理侵權訴訟的法院仍須以該當權利有效存在爲前提，進行審理。或因此故，本案判決乃不就商標註冊有效無效問題加以論述，而直接引用權利濫用法理，駁回X之請求。

在有關權利濫用之判斷上，本案判決認爲X之註冊商標乃係無償利用他人具有相當高知名度的著作，此一行爲本質上即與商標法所欲維持之客觀的公平競爭秩序之規範理念有違，從而若肯定X得對合法取得該著作之著作權人的授權而製造、銷售附有該著作之商品之人，提起侵權訴訟，請求損害賠償，則將不僅破壞商標法所欲維持之公平競爭秩序，亦將不符合國民一般對此法律規範之期待，從而乃有必要將X之商標權行使行爲，視爲權利濫用，而否定其得爲損害賠償之請求。對照於忌諱利用權利濫用法理，規範不當的智慧財產權人之我國司法實務運作，本案判決所根本之理念，或許值得深思。

JamJam商標損害賠償事件（名古屋地方法院2001年11月9日判決）

（一）本案事實

本案原告擁有JmJam註冊商標，其指定服務爲廣告及徵才資訊提供，惟原告實際上從未利用過該當註冊商標。本告被告係一家報社，於其所開設之網站上，使用類似於本案註冊商標，其網站所提供之資訊，一部份係與廣告及徵才資訊有關者。對此，原告認爲被告侵害其商標權，而提起侵權訴訟，請求損害賠償。

（二）本案爭點

（1）報社於其所開設之網站中使用相關標章，而就其網站中部分有關廣告及徵才資訊服務之提供，是否亦可視爲該等廣告服務或徵才資訊服務提供時亦有利用到系爭商標？（2）原告以日本商標法第三十八條第二項（侵權人因侵害行爲所得之利益推定爲損害額）規定，作爲其損害額，是否得當？

（三）判決理由

本案判決以被告雖不可否認有侵害原告商標權之行爲，但原告並未因此發生任何損害，從而駁回原告之請求。

在有關爭點（1）之問題上，本案判決認爲，被告網站所提供之服務中，一部份係有關廣告或徵才資訊提供服務，而被告既然於其網站中使用類似於本案註冊商標，則即可認定其有關廣告或徵才資訊提供服務，亦係利用到系爭註冊商標，而構成對原告商標權的侵害。

針對爭點（2）所提起之問題，由於原告未曾使用系爭註冊商標，從而該商標對原告而言並不具有任何顧客吸引力，從而實難認定原告因被告使用類似系爭商標，而受有任何損害。商標法第三十八條第二項規定，係因權利人因損害額舉證之困難，而基於減輕商標權人舉證責任之觀點，乃例外以侵權人因侵害行爲所得利益推定爲損害額，苟若商標權人未曾使用過該當商標而無任何損害可言，即不得適用商標法第三十八條第二項規定。

（四）評析

本案判決認爲，將相關標章一般性地使用於自己所開設之網站中，此一使用行爲亦及於其中所提供之部分服務上。一般而言，此種理論可以接受，但仍須注意，於網路上一般性地使用商標時，究竟該當商標所使用之對象的服務其具體內容或類別爲何，仍須就具體個案予以檢討。若相關服務之提供，並非該當網站開設之主要目的或希望達成之目的，而僅係附隨性出現於網站上，完全不占有任何舉足輕重的地位時，是否仍可認爲該當商標亦使用於該當服務中，仍有深入探討之餘地。

本案判決最重要之論點在於，當商標權人本身未曾就其註冊商標有過任何使用行爲時，由於該當商標因此而難能認爲有任何可以吸引顧客的力量或享有任何商譽，理當不會因他人之使用，導致商標權人受到任何損害。此時，若僅因商標法規定可以侵害人因侵害利益所得推定爲損害額，則可能使得完全閒置商標之商標權人「不當得利」，引發一股搶註商標、商標蟑螂的熱潮。本案判決申述日本商標法第三十八條第二項損害額推定

規定之理念，乃是有鑑於商標侵權案件中，權利人雖確實受有損害，但因爲各種因素而無法或難能有效舉證其損害額之多寡，從而基於減輕損害額舉證負擔、維護社會正義之觀點，容許商標權人得以此推定規定，請求賠償。職是，當商標權人本身怠惰於其商標權之利用，但於他人積極利用類似標章、進而創造出商標之價值時，反而以商標權爲利器請求賠償，此時若肯認其請求，不僅有悖商標法該項規定之立法意旨，亦不符合社會正義觀點，甚且反而鼓勵不肖人士搶註商標、濫用其商標權，限制合法之人對於標章自由使用的範圍，危害甚大，不可不戒。本案判決於此，值得肯定。惟須注意者，本案判決因商標權人本身完全未有使用行爲，從而否認第三十八條第二項規定之適用，惟若商標權人確有使用行爲，且因此創造出高度的顧客吸引力，但因侵權人使用商標之對象乃係與商標權人隸屬於不同顧客群時，此時雖然亦難認定商標權人因此而顧客減少、受有損害，然若認商標權人並無損害而否定上開規定之適用，則可能造成侵害人之投機取巧行爲，只要將商標使用於不同顧客群即可規避相關規定之適用，另一種形式之搭便車行爲將因此而生，商標法所欲維持之公平競爭秩序亦將蕩然無存。故而，本案判決之射程，應僅限於商標權人本身無商標權使用之行爲，當商標權人本身確有使用行爲，且因此創造出一定商譽時，即應有上開推定規定的適用。

大陸商標案例

「敢杀死」商標侵權糾紛案

本案資料來源：

「最高人民法院知識產權判例評解」（2001 年 5 月版）

北京知識產權出版社發行

最高人民法院民事審判第三庭編著

原告：艾格福（天津）有限公司

被告：四川省富順縣生物化工廠

一審：四川省高級人民法院（1998）川經二初字第 47 號。

二審：最高人民法院（1999）知終字第 11 號。

本案原告艾格福（天津）有限公司（以下簡稱艾格福（天津）公司）。

係“敌杀死”及“DECIS”等商標之被授權使用人，此二商標早經中華人民共和國商標局核准註冊，註冊號碼分別爲 339549 及 533131 號，其指定使用之商品包括：滅草和殺寄生蟲製劑、殺蟲藥劑等。被告四川省富順縣生物化工廠（以下簡稱富順化工廠），在未經原註冊權人及原告同意之情況下擅自使用 “高效敌杀死”、 “敌杀死”及“DECIS”等標籤於其所產製之農藥商品上對外公開銷售。原告艾格福（天津）公司於發現上述情形後，曾分別於 1997 年 11 月 20 日及 12 月 15 日發函要求被告富順化工廠停止該項侵權行爲。被告富順化工廠於收到前揭函件後，亦曾於同年 12 月 6 日及次年（1998）1 月 20 日回函，表示將立刻停止生產、銷售“高效敌杀死”產品，對已生產之商品亦將重新改印標籤，並承諾於 1998 年 3 月底以前全部處理完畢。

惟在 1998 年 3 月份以後，原告艾福格（天津）公司發現被告富順化工廠仍繼續生產銷售標有“高效敌杀死”及“敌杀死”標記之農藥產品。故艾格福（天津）公司仍於 1998 年 7 月 20 日向四川高級人民法院提起訴訟，要求制止被告富順化工廠停止對“敌杀死”等註冊商標之侵權行爲、公開道歉及賠償原告之損失等[註一]。被告富順化工廠則辯稱： 1）原告艾格福（天津）公司不是“敌杀死”註冊商標在中國境內的所有權人，與所述的“敌杀死”商標無直接利害關係，不具備訴訟原告的主體資格[註二]。 2）中華民國共和國化工行業標準中溴氰菊脂的商品名稱記載爲“敌杀死”，農業部新編農藥手冊中，溴氰菊酯爲中文通用名，其他名稱爲 “敌杀死”等，不論“敌杀死”之原始狀態或因商標註冊人之管理疏忽，“敌殺死”實際上已成爲農藥之通用名稱，該文字縱經註冊，但其顯著性已被淡化，被告以產品名稱方式使用“敌杀死”不構成對“敌杀死”商標註冊人之侵權。 3）富順化工廠所生產、銷售的“敌杀死”產品均取得有關行業主管部門核准，領有准產証和農藥分裝登記証。 4）依照商標法及其實施細則的有關規定轉讓或許可均應依法申報備案。“敌杀死”等商標之所有人與艾格福（天津）公司所簽訂之 “商標使用許可合同”沒有備案，應屬無效。

四川高級人民法院審理後認爲： 1）法國赫司特、先靈、艾格福有限公司合法取得“敌杀死”、“DECIS”等商標之註冊專用，且尚在有效期間內，該案商標之權利應該受到中國商標法之保護。 2）艾格福（天津）公司雖爲上述註冊商標之一般取可使用人（即被授權使用人），但因該註冊商標的所有人授權艾福格（天津）公司在該案商標受到侵害時，享有從事調查和訴諸法律的權利，該商標使用許可合同，雖未依法申報中國商標局備案，但並不影響該合同之效力。故艾格福（天津）公司可合法取得本案訴訟主體之資格。 3）根據中華人民國共和國商標管理之有關規定，註冊商標有效期限內，因註冊人疏於管理，而使註冊商標

的顯著性消失，該商標得因缺乏顯著性而被撤銷。本案商標註冊人雖然對某些專業出版物中將溴氰菊脂與 “敌杀死”混用之情況疏於作爲，但在中國商標局未宣布對該註冊商標撤銷前，該等註冊商標仍應受到商標法的保護。 4）富順化工廠雖然取得了“2.5% 敌杀死乳油”分裝准產証和分裝登記証，但因其未取得 “敌杀死”及 “DECIS”註冊商標所有權人之許可，有關行業部門所核發之准產証和登記證並不具有許可他人使用註冊商標之效力，而判決被告敗訴。（本案上訴時所爭執者侷限於損害賠償內容之認定，非本次研討之主要標的，故從略。

「PDA」商標 v.s.「pda .com .cn」域名案

本案資料來源：

「知識產權名案評析」

羅東川．馬來客主編，北京經濟日報出版社 2001 年 9 月出版

原告：石家庄福蘭德公司

被告：北京彌天嘉業公司

案號：北京市第一中級人民法院（1999）一中知初字第 48 號

本案原告石家庄福蘭德公司（以下簡稱福蘭德公司）爲“小秘書”，“portable secretary”及“PDA”等註冊商標之權利人，其中“PDA”商標之專用期間爲 1997 年 3 月至 2007 年 3 月，所指定使用之商品爲電子計算機及其外部設備，中英文電腦記事本等。而被告北京彌天嘉業公司（以下簡稱彌天公司）則係於 1998 年 10 月 12 日向中國互聯網絡信息中心（CNNIC 以下簡稱聯網中心）申請“pda .com .cn”作爲網域名稱，經聯網中心核准，並發給 981012005037 號域名註冊証。被告彌天公司之網址爲 www .pda .com .cn 並用以介紹和銷售 “掌上電腦”，該網站之網頁上雖標有 “PDA”標誌，但其介紹及銷售之產品並非原告福蘭德公司之產品，而係其他廠商之產品。原告福蘭德公司於知悉上情後，乃向北京第一中級人民法院提起訴訟，請求依商標法及反不正當競爭法之規定判令被告彌天公司停止使用互聯網絡 “pda .com .cn”域名，並賠償原告之經濟損失。其主張之理由爲 “PDA”商標係 “小秘書”商標之英文 “personal data assistant”之縮寫，註冊後經過兩年之使用，已與原告的形象和產品緊密相連，且爲公眾所熟知，被告出於惡意搶先將 “pda”註冊爲域名，其行爲顯已違反了商標法和反不正當競爭法之相關規定。

被告彌天公司則辯稱“PDA”爲英文“Personal Digital Assistant”之縮寫，其意爲個人數據助理，爲一種輕巧的掌上型計算機之通用名稱，此

一通用名稱在原告福蘭德公司將“PDA”作爲商標註冊前即已存在，並提出標準英漢-漢英計算機詳解辭典；英漢微機小百科辭典；微軟英漢雙解計算機百科辭典等作爲證據。並於 1999 年 5 月 17 日以註冊不當爲由向國家工商行政管理局商標評審委員會提出評審之申請[註一]。原告根本就不應享有“PDA”商標之專用權，且被告所使用之域名係經過聯網中心審查核准等爲由，要求駁回原告之訴。

案經北京市第一中級人民法院審理後，以（1999）一中知初第 48 號判決駁回了原告福蘭德公司之請求。其主要之理由爲：1）本案被告彌天公司之行爲是否侵犯了原告福蘭德公司的商標專用權應依據中華人民共和國商標法之相關規定進行判斷。根據商標法第 38 條的規定，在相同或類似商品上擅自使用他人註冊商標的行爲構成侵權[註二]。被告將“pda”標誌註冊爲域名的行爲，不屬於在相同或類似商品上使用原告的商標，商標法第 38 條雖有“給他人的註冊商標專用權造成其他損害”屬於侵權行爲的規定，但中華人民共和國商標法施行細則第 41 條已對此一規定作了明確的列舉，此中亦不包括將他人註冊商標註冊爲域名[註三]。因此被告之行爲不具備商標法所規定的侵權條件，不構成侵犯原告的商標專用權。 2）被告雖在其網頁上使用了“PDA”標誌，但該網頁所介紹和銷售的產品均非被告自己的產品，換言之，被告是將“PDA”作爲服務標章使用。原告又未能證明其所註冊之“PDA”商標係屬馳（著）名商標，因此被告之行爲不構成侵權。 3）至於反不正當競爭法部分，所應考慮者爲被告是否利用了原告爲“PDA”所創造之聲譽，而違反了公平、誠實、信用之原則。在本案中原告無法證明其所註冊之“PDA”商標已成爲一著名之商標，而“PDA”在電腦行業中爲輕巧掌上型計算機之代稱，一般的消費大眾見到被告之“pda”域名，並不會將其與原告之產品產生聯想。因此，被告註冊“pda”域名的行爲，無利用原告商標聲譽牟利之可能，故被告之行爲亦無違反中華人民共和國反不正當競爭法之規定。本案判決後兩造均未上訴而告確定。

註：一、應係依照 1993 年 2 月 22 日修正之商標法第八條：商標不得使用下列文字、圖形：五、本商品的通用名稱和圖形。之規定提出評審。

二、係指 1993 年修正之商標法。

三、該商標法實施細則第 41 條之規定爲：

有下列行爲之一的，屬於「商標法」第 38 條第三款所指的侵犯註冊商標專用權的行爲：

（一）經銷侵犯他人註冊商標專用權商品的；

（二）在同一種或類似商品上，將與他人註冊商標相同或近似的文 字、圖形作爲商品名稱或者商品裝潢使用，並足以造成誤認的；

（三）故意爲侵犯他人註冊商標專用權行爲提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的。

附記：北京市第一中級人民法院另在（2000）一中知初字第 49 號判決中認定宝潔公司之“Tide”商標係一馳名商標，故北京市天地電子集團所登記之 “tide .com .cn”域名有引起公眾誤認，並導致“TIDE”註冊商標被淡化，同時妨礙了宝潔公司在中國互聯網上使用自己商標進行商業活動等理由，依商標法及不正當競爭法之規定判令被告撤銷並停止使用“tide .com .cn”域名。

「大廚」商標撤銷註冊爭議案

本案資料來源：

中華商標雜誌社出版

“中華商標”2005.06.15 出版. 2005 第 6 期（總 94 期）

原告： 東莞市美味食品有公司

被告： 中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會

案號： 北京市第一中級人民法院(2004)一中行初字第 643 號行政判決

北京高級人民法院(2005)高行終字第 74 號行政判決

1998 年 9 月 1 日原告東莞市美味食品有限公司(以下簡稱美味公司)以“大廚”商標指定使用於第 30 類之調味品及餅乾等商品上向商標局申請註冊，2001 年 4 月 7 日獲准註冊,其註冊號爲 1381613 號（以下稱爲系爭商標）.2001 年 11 月 30 日成昌行糧食有限公司（以下簡稱成昌公司）對前述系爭之“大廚”商標提出撤銷之申請，其理由爲成昌公司爲“大廚牌及圖”美術作品之合法所有人，除享有該美術作品之著作權外，並自 1988 年開始將其作爲味精等產品之商標在中國大陸地區公開銷售，因此系爭商標已侵犯了其合法在先之權利等爲由要求撤銷系爭商標的註冊。案經中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會（以下簡稱商評會）審理後認定成昌公司享有著作權之“大廚及圖”係由一廚師頭像與“大廚牌”文字組合而成，此中之“大廚”係普通印刷之漢體字，該文字本身並不屬著作權保護之對象，因此，係爭商標並未侵犯成昌公司“大廚及圖”之著作權。但是，由於成昌公司確實是在 1988 年即已開始於味精商品上使用“大廚牌”爲商標，成昌公司所提呈之證據資料,雖不足證明其所使用

之“大廚牌”商標在系爭“大廚”商標申請時已爲中國境內相關公眾所熟知，成爲商標法第 13 條第一款所指的未在中國註冊的馳名商標，但卻足以證明成昌公司先使用的“大廚牌”商標在深圳地區相關公眾中具有一定影響。同時參照廣東省東莞市中級人民法院（1998）第 17 號及廣東省高級人民法院（2000）第 45 號二民事判決均認定美味公司有侵犯成昌公司“大廚及圖”美術設計著作權之事實可證明美味公司早已知悉成昌公司使用“大廚牌”作爲味精商品公開銷售之事實，因此認定系爭商標之註冊違反了商標法第 31 條“不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用，並有一定影響的商標”的規定。茲鑒於調味品與味精性質相同,容易引起消費者的混淆與誤認,餅乾及方便麵係屬可直接食用之商品與味精商品在用途及銷售方面可明顯區別,，不易使消費者混淆誤認。因此以（2004）2345 號裁定作出系爭商標中調味品等商品應予撤銷；餅乾及方便麵部份之註冊予以維持之處分。

原告不服向北京市第一中級人民法院提起訴訟，案經法院審理認定商評會（2004）2345 號裁定事實清楚，適用法律正確，程序合法，乃以（2004）一中初字第 643 號行政判決維持了商評會（2004）2345 號裁定。

原告美味公司對上述之判決仍不甘服,乃具狀向北京市高級人民法院提起上訴。案經北京高級人民法院審理後將被上訴人（即一審被告）商評會（2004）2345 號裁定中第一項即 “申請人（美味公司）對被申請人（成昌公司）在調味品、調味醬、味精、醬油、雞精（調味品）、醋商品上註冊的第 1381613 號“大廚”商標所提撤銷理由成立， 該商標在上述商品上的註冊予以撤銷”之裁定予以撤銷。其所持之理由爲：評價系爭商標是否屬於以不正當手段搶先註冊他人已經使用的商標，首先應當時系爭商標與引證商標是否相同或者近似進行確認，商評會在 2345 號裁定中對此一問題沒有加以認定。又商評會認定本案引証商標具有先使用的事實，其主要的証據是 1993 年 3 月至 1994 年 10 月，成立昌公司的“大廚牌”及圖味精產品，多次出口中國深圳地區，但所提供他銷售合同、海關進出口貨物清單、發票及提單僅有貨物種類，即味精，而沒有任何引証商標的記載 。至於017 號及 45 號兩個民事判決,其判決之客體並非本案系爭之 “大廚”商標，不宜以之作爲本案之補強証據。商評會有關撤銷部份商品之裁定，不符合商標法第 31 條規定的條件，屬於適用法律錯誤，本院不予支持。一審法院之判決認定事實不清， 應予糾正。至此本案終結，其結果是美味公司 “大廚”商標之註冊得以維持。

「仙草蜜」、「八寶粥」包裝裝潢

不正當競爭案

本案資料來源：

最高人民法院民事審判第三庭編著

知識產權出版社 2001 年 5 月出版

“最高人民法院知識產權判例評解”

原告：泰山企業股份有限公司

被告：台福食品有限公司

案號：福建省高級人民法院（1996）閩知初字第 02 號

最高人民法院（1998）知終字第 1 號

1950 年台灣地區彰化縣設立的泰山企業股份有限公司（以下簡稱泰山公司）於 1993 年將其所生產的之仙草蜜及八寶粥兩款產品銷往內地，該兩款產品包裝上之“草綠色仙草膠凍方塊”圖案及“泰山”等文字已在台灣地區註冊，取得商標專用權。1995 年原告泰山公司發現被告台福食品有限公司（以下簡稱台福公司）所生產之仙草蜜和八寶粥的罐裝圖樣完全抄襲原告之產品，仿冒之意圖明顯，嚴重侵害原告之合法權益，乃以台福公司擅自使用其知名商品“仙草蜜”和“八寶粥”二產品的特有包裝裝潢，構成不正當競爭爲理由，向福建省高級人民法院起訴，要求制止被告之侵權行爲並賠償相關之損失。

被告則辯稱：被告該兩項產品之外觀早在 1995 年 11 月 26 日及 1996 年 1 月 7 日經中華人民共和國專利局核准外觀設計專利，其號碼分別爲 ZL94312073.X 及 ZL94312074.8；且其已取得國家商標局“泰山”商標的註冊專用，其使用均屬合法，應受法律之保護，原告泰山公司所生產在內地銷售之仙草蜜及八寶粥才是違法之商品，侵害了被告台福公司之合法權益，故對之提出反訴，要求責令原告泰山公司停止在內地之銷售活動，並賠償台福公司在經濟上之損害。

在一審審理期間，原告泰山公司乃檢具了相關資料向中國專利局專利複審委員會（以下簡稱複審委員會）申請，要求宣告台福公司前述二外觀設計之專利無效，複審委員會乃於 1997 年 3 月 28 日作出上述二項專利權無效的終局決定。一審法院審查後認定：原告泰山公司生產的“仙草蜜”與“八寶粥”，早於被告台福公司專利申請前已在台灣地區生產銷售，90 年代初期銷往內地。被告台福公司生產與原告泰山公司相同的產品，其包

裝、圖案、色彩、文字結構等均與泰山公司的產品相似，足以誤導消費者，造成兩者之混淆。又台福公司所取得之外觀設計專利，亦已被宣告無效，其所稱之專利權亦應屬自始即不存在。故被告台福公司之行爲已構成不正當競爭，造成泰山公司之損害，故依據中華人民共和國反不正當競爭法之相關規定，故判令台福公司應立即停止生產與泰山公司“泰山”牌仙草蜜、八寶粥飲品包裝罐外觀圖案相近似之產品，並應賠償泰山公司經濟上之損失及律師費，訴訟相關費用等。至於台福公司之反訴，因缺乏證據及合理性，而被駁回。

一審判決後，台福公司不服，向最高人民法院提出上訴，其理由爲：泰山公司相關產品在 1993 年所銷售之地區爲廈門經濟特區國營外幣免稅商場，此等免稅商場的銷售對象係特定人仕，不能認爲已進入內地市場。真正進入內地市場之時間爲 1995 年 4 月 6 日，已在台福公司公開銷售日 1994 年 8 月之後，一審之認定有誤，請求撤銷一審之判決。

最高人民法院審理後判決，一審法院之事實認定無誤[註]，且台福公司生產之仙草蜜飲品其包裝罐上所署英文製造商的名稱、地址均爲泰山公司的名稱和地址。台福公司之上訴無理由。原審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，而駁回了台福公司的上訴。

註：根據中華人民共和國國務院辦公廳（1993）21 號“有關於設立外幣免稅商店（場）有關問題的通知”等相關文件的規定，經濟特區外幣免稅商場經營的對象，雖然僅限於港澳同胞、華僑、外國人等，但這只能說其經濟管理的方式不同於普通商場。其營業場所仍設在內地，而且在此等商場消費的對象也可以到普通商場消費，免稅商場中既有國產商品亦有進口商品，免稅商場之商品展示場所，普通之消費者均可自由進入參觀，因此在免稅商場銷售之商品仍可被認定爲在內地銷售。

「向阳牌」商標爭訟案

本案資料來源：

「最高人民法院知識產權判例評解」（2001 年 5 月版）

北京知識產權出版社發行

最高人民法院民事審判第三庭編著

原告：遼寧省醫药保健品進出口公司

被告：　一、哈爾濱醫药保健進出口公司

二、黑龍江省土產畜產進出口公司

案號：黑龍江省高級人民法院（1995）黑經初字第 35 號

最高人民法院（1995）經終字第 137 號

1966 年中國土產畜產進出口總公司大連分公司（以下簡稱中國土畜產大連分公司），以“向阳牌”商標指定使用於成药、药酒、人蔘製品、梅花鹿茸片等商品向中國商標局申請註冊，1976 年 5 月核准註冊。後中國土畜產總公司授權黑龍江土產畜產進出口公司（以下簡稱黑龍江公司）將“向阳牌”人蔘蜂王漿外銷至美國，黑龍江公司乃於 1982 年向美國商標局申請“向阳牌”人蔘蜂王漿商標之註冊，並於 1984 年核准，1985 年中國土畜產大連分公司更名爲中國土產畜產進出口公司遼寧省分公司（以下簡稱遼寧分公司），因此在中國註冊之“向阳牌”商標之專用權亦變更爲遼寧分公司所有。1987 年初，遼寧分公司將在中國註冊之“向阳牌”商標轉讓給遼寧省醫药保健品進出口公司（以下簡稱遼医保公司）。同年 3 月黑龍江公司則將在美國註冊之“向阳牌”商標轉讓給哈爾濱醫药保健品進出口公司（以下簡稱哈医保公司）後再由哈医保公司將該商標轉讓給美國福馬黎公司（以下簡稱福馬黎公司）。1988 年遼医保公司向美國商標局提出了“向阳牌”商標之註冊申請案，遼医保公司因美國之申請案而與福馬黎公司發生訴訟。1989 年 10 月遼医保公司與哈医保公司就中國大陸註冊之“向阳牌”商標簽訂了一年期的授權使用合約，期滿後，遼医保公司不再同意哈医保公司繼續使用“向阳牌”商標，惟哈医保公司仍然繼續使用“向阳牌”商標。因此，原告遼医保公司乃向黑龍江省高級人民法院起訴，要求被告立即停止侵權行爲；停止出口“向阳牌”人蔘蜂王漿，無條件收回非法轉讓予福馬黎公司之“向阳牌”商標（美國），賠償原告之經濟損失（包括在美國之訴訟費用）等。

被告哈医保公司則辯稱：“向阳牌”商標權的歸屬是歷史遺留的問題，其雖曾與遼医保公司簽訂了商標使用合約，但此一合約並不等於承認遼医保公司爲“向阳牌”商標之唯一權利人，而是在迫不得已及顧全大局，減少國際糾紛的情形下所作出的。黑龍江公司於 1984 年在美國註冊“向阳牌”商標是基於事實之需要，遼医保公司早已知悉，如原告對此有不同意見，應通過協商或請求主管機關處理，原告不此之途，自行到美國重複申請註冊，引起國外訴訟，使國內矛盾複雜化、國際化，遼医保公司因此而付出之代價理應自己承擔，不應要求答辯人負責等。

另一被告黑龍江公司則辯稱：“向阳牌”人蔘蜂王漿原由中國土畜產總公司統一經營，該公司於 1979 年授權黑龍江公司出口進軍美國市場，當時美國禁止中國之成药進口，爲打開美國市場黑龍江公司乃委託老客戶福馬黎公司向美國食品药物管理局申請，並向美國商標局註冊，凡此均經

中國土畜產總公司同意，一切均係合法之行爲，並無侵權可言等。

一審法院審理後認爲：1）商標專用權是一種無形財產權，是依照法律取得之權利，此種權利的保護具有嚴格的地域性。黑龍江公司在其他國家註冊“向阳牌”商標是否合法，應由各該國家依法確認，中華人民共和國之商標法對此不發生域外效力。因此黑龍江公司在美國註冊“向阳牌”商標及將該商標轉讓予哈医保公司，再讓與福馬黎公司之行爲，均不構成對遼医保公司之侵權。2）遼医保公司於 1988 年向美國申請“向阳牌”商標註冊，是在明知黑龍江公司已取得“向阳牌”商標在美國註冊之情況下進行的，遼医保公司應可預見其註冊之申請必然會在美國引起訴訟，因此而產生之費用及責任，應由自己負責。所以原告要求被告賠償在美國之利潤損失及訴訟費用爲無理由，此一部份應予駁回。3）哈医保公司在與遼医保公司所簽訂之使用合約期滿後，未得原告之同意繼續使用“向阳牌”商標，應屬侵犯商標專用權之行爲，但鑑於被告之此一行爲係因計畫經濟體制及特殊歷史原因所形成，且其在中國境內僅有收購、倉儲、運輸等行爲，並未公開銷售，對遼医保公司亦未造成實質之經濟損失，爲維護國家對外商譽，避免因違約引發國際糾紛，因此判定哈医保公司於 1997 年 11 月 1 日起不得再使用“向阳牌”作爲人蔘蜂王漿之商標出口至美國；自 1990 年 10 月 1 日起每年應給付原告 5000 元人民幣作爲使用該商標之權利金，訴訟費用由遼医保與哈医保平均負擔。

一審判決後，原告遼医保公司不服，向最高人民法院上訴要求：1）被上訴人應立即停止侵犯“向阳牌”註冊商標專用權的行爲；2）收回其讓予福馬黎公司“向阳牌”商標在美國之註冊及一切權益，，並停止出口“向阳牌”人蔘蜂王漿；3）賠償上訴人自 1987 年至 1994 年間之經濟損失計 600 萬元人民幣；4）一、二審之訴送費用應由被上訴人負擔。被上訴人哈医保公司及黑龍江公司均辯稱，一審判決無誤，要求維持原審之判決。

二審法院審理後認爲：1）依商標法屬地主義之原則，“向阳牌”在美國之註冊及訴訟費用上訴人無權要求，此一部分維持一審之判決；2）1989 年 10 月 1 日遼医保公司與哈医保公司所簽訂之“向阳牌”商標使用合約，符合法律規定，被上訴人哈医保公司未依合約支付遼医保公司商標使用費，構成違約，期滿後，哈医保公司在未得遼医保公司同意之情況下，繼續使用“向阳牌”商標向美國出口人蔘蜂王漿產品，侵犯了遼医保公司之商標專用權，一審雖認定構成侵權正確，但認爲未對上訴人造成經濟損失，並判定被上訴人可在一定期間內繼續使用“向阳牌”商標部分顯屬不當。因此將此一部份之一審判決撤銷，改爲 1）哈医保公司應立即停止在人蔘蜂王漿產品上使用“向阳牌”商標，銷毀現存“向阳牌”商標之標籤；2）被上

訴人哈医保公司應賠上訴人遼醫保公司經濟損失 2,601,131.38 元人民幣；3）哈医保公司應支付遼医保公司自 1989 年 10 月 1 日至 1990 年 10 月 1 日間“向阳牌”商標之使用費 5000 元人民幣，並按規定利率支付利息； 3）一、二審之訴訟費用計 80020 元，由哈医保公司承擔 5 萬 6 仟元，遼医保公司承擔 24,020 元，自本判決生效之日起 10 日內付清。

奧林匹克五環標誌商標侵權案

本案資料來源：

羅東川．馬來客 主編

北京市經日報出版社 2001 年 9 月出版

「知識產權名案評析」

原告：中國奧林匹克委員會

被告：汕頭市金味食品工業有限公司

案號：（1998）一中知初字第 93 號

（1999）高知終字第 32 號

1996 年初汕頭市金味食品工業有限公司（以下簡稱金味公司）於其所生產的“金味”麥片之產品包裝上使用了奧林匹克之五環標誌，並在戶外及電視台廣爲宣傳，中國奧林匹克委員會（以下簡稱中國奧會）乃於 1997 年 12 月以被告金味公司未經許可擅自使用奧林匹克之五環標誌侵犯了奧林匹克商標專用權爲由，向北京市第一人民法院提起訴訟，要求責令被告停止相關之侵權行爲並公開道歉與賠償相關之損害。

中國奧會之主張爲：1）國際奧林匹克委員會(以下簡稱國際奧會)之五環標誌已在中國商標局註冊,其權利之範圍包含國際分類中之 9, 14, 16, 36, 38, 41 等類別，專用期限自 1993 年 10 月 1 日至 2013 年。 2）1979 年國際奧會已恢復了中國奧會在國際奧會之合法地位,中國奧會是經國務院批准之惟一代表中國參與國際奧林匹克事務之團體組織。根據 “中國奧林匹克章程”之規定：中國奧會應遵守國際奧會之 “奧林匹克憲章”；在經過國際奧會批准後，中國奧會有權使用國際奧會之旗幟與徽章，並得禁止任何第三者在中華人民共合國的領土上使用上述標誌。中國奧會亦曾在報紙上刊登通告，明確聲明：任何個人或者廠商，未經中國奧會許可，均不得擅自使用奧林匹克標誌。被告金味公司並未得到中國奧會或國際奧會之許可，自 1996 年 8 月起即在其生產銷售之 “金味營養麥片”和 “美味即溶營養麥片”等產品之包裝上加印奧林匹克之五環標誌與中國體育代表團相關

的用語，經原告多次去函要求被告停止此一侵權行爲，,但被告均未予改善，至今仍繼續使用，核其行爲已嚴重的侵犯了奧林匹克標誌之商標專用權等。

被告金味公司則辯稱:其所使用之五環標誌係經由第 26 屆世界奧運會中國體育代表團經費徵集委員會批准（以下簡稱經費徵集委員會），該“標誌使用許可證”並印有奧林匹克之五環標誌等。並主張被告金味公司的住所及行爲地均在汕頭市，北京市第一中級人民法院對本案無管轄權。又中國奧會不是 “奧林匹克五環”商標的所有權人,無權對其行使追訴，且造成被告金味公司使用五環標誌之因素甚多，並非單一事件，因此要求追加與經費徵集委員會有關之 “廣東省音樂文化傳播中心”, “中國體育記者協會”等單位爲共同被告參加訴訟。

本案經北京市第一中級人民法院審理後認定： 1）被告金味公司被控侵權之產品已銷售北京，在北京西客站亦可見到其戶外廣告，北京爲本案侵權行爲之實施地及結果地，北京市第一中級人民法院有管轄權(註一). 2）奧林匹克五環標誌，由國際奧會在中華人民共和國註冊，取得專用權，應受到中華人民共合國商標法的保護，根據國際奧會的授權，中國奧會有權就奧林匹克五環標誌的法律保護在中國法院提起訴訟。 3）原告指控的是被告未經許可使用奧林匹克五環標誌的問題，未對其他單位提出主張，被告亦未證明其他單位許可使用該五環標誌，故其要求追加共同被告的理由不能成立，如有糾紛應另案解決。 4）經費徵集委員會與國際奧會無涉，無權批准被告使用奧林匹克五環標誌，相關證據也不能作爲被告金味公司不承擔責任之理由等，而以（1998）一中知初字第 93 號判決判定依中華人民共合國商標法之相關規定被告金味公司應負侵權害奧林匹克五環標誌商標專用權之相關責任 。

一審判決後，被告金味公司不服向北京市高級人民法院提出上訴。二審時北京高級人民法院，雖同意金味公司未經許可使用奧林匹克五環標誌之行爲已構成侵權，但奧林匹克之五環標誌，係一特殊之標誌，一審法院依商標法之相關規定審理並不恰當，故改依 1996 年 7 月 31 日公佈之施行的 “特殊標誌管理條例”(註二)改判,金味公司仍應負侵權之責任。

註：

一、金味公司曾就此一程序之裁定向北京市高級人民法院提出上訴（我國之程序為抗告）。惟經審理後被駁回.

二、特殊標誌管理條例第 2 條規定：本條例所稱特殊標誌，是指經國務院批准舉辦的全國性和國際的文化、體育、科學研究及其他社會公益活動所

使用的，由文字、圖形組成的名稱及縮寫、會徽、吉祥物等標誌。第 17 條第一項規定：特殊標誌所有人或者使用人發現特殊標誌所有權或使用權被侵害時，可以向侵權人所在地或者侵權人行為發生地縣級以上人民政府工商行政管理部門投訴；也可以直接向人民法院起訴。

附記：本案確定後中華人民共和國另於 2002 年 1 月 30 日通過了“奧林匹克標誌保護條例”。並於該條例第 14 條明確規定：奧林匹克標誌除依照本條例受到保護外，還可以依照中華人民共和國著作權法，中華人民共和國商標法、中華人民共和國專利法、特殊標誌管理條例等法律、行政法規的規定獲得保護。已加強對奧林匹克五環標誌、旗、歌、徽記、格言等之保護。

「彼得兔 Peter Rabbit」商標侵權糾紛中之「確認不侵權之訴」

本案資料來源：

「中國商標與專利」2005.04.15 出版；2005 年第 2 期（總 81 期）

香港中國專利與商標雜誌社發行

原告：中國社會科學出版社

被告：費德里克・沃恩有限責任公司

審理法院：北京市第一中級人民法院

判決日期：2004 年 12 月 23 日

前言：

在商標侵權糾紛之司法程序中，一般之原告大抵均會提出要求被告停止侵權行爲，及損害賠償等實質要求之給付之訴，而被告通常亦會以不構成侵權或損害賠償之計算方式等爲抗辯，被告甚少有另行提出“確認不侵權”之確認之訴者，本案爲中華人民共和國商標侵權訴訟中第一件要求確認不侵權之訴訟。目前雖經一審判決，仍在上訴中，尚未完全確定，但其過程仍有甚多足供參考者，茲謹摘要敘明如后：

案情提要：

中國社會科學出版社（以下簡稱 中科社）。於 2003 年 4 月出版了一套中英對照的 “彼得兔 Peter Rabbit” 系列叢書，此一叢書中收集了英國女作家畢翠克絲・波特（Beatrix Potter）所創作的 19 篇童話故事。

此一叢書的圖文均採自美國 Derrydale Books 出版社所出版的「畢翠

克絲・波特（Beatrix Potter）全集」。2003 年 5 月 8 日費德里克・沃恩有限責任公司（以下簡稱沃恩公司）向北京市工商行政管理局西城分局（以下簡稱西城分局）投訴，聲稱中科社所出版的“彼得兔 Peter Rabbit”系列叢書侵犯了沃恩公司在中國核准註冊的 713230 號“兔子小跑圖”等十個註冊商標之專用權。西城分局除了在 5 月 15 日立即查扣了中科社所出版的“彼得兔 Peter Rabbit”系列叢書外，並於 2003 年 8 月 27 日以京工商西處字（2003）716 號行政處罰決定書認定：中科社在其所出版的“彼得兔 Peter Rabbit”系列叢書中使用了沃恩公司所註冊之第 713230 號“兔子小跑圖”商標，顯然侵犯了沃恩公司的註冊商標專用權，因此決定沒收中科社所出版的相關圖書，並處以罰款。中科社旋即向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，經審理後，法院於 2004 年 12 月 17 日以（2004）一中初字第 231 號判決維持了西城分局的 716 號判決。

在西城分局於 2003 年 5 月 15 日查扣了中科社之“彼得兔 Peter Rabbit”系列叢書後尚未作出 716 號決定前之 2003 年 6 月 10 日中科社已向北京市第一人民法院提起“確認不侵害相關商標專用權”之確認之訴。其主要之理由爲畢翠克絲・波特（Beatrix Potter），早在 1943 年即已去世，其所創作之“Peter Rabbit”系列叢書所應享有之著作權至 1993 年 12 月 31 日已屆滿，[55] 在 1993 年 12 月 31 日以後畢翠克斯·波特（Beatrix Potter）所有之著作權，包括“Peter Rabbit”叢書已成爲人人均可使用之公共財，中科社所出版的相關叢書中所使用之文字、圖形等完全是對原作品之直接使用，符合出版界之慣例，並非將之作爲商標使用，不會造成公眾對商品來源的混淆和誤認，被告沃恩公司無權加以限制。

北京市第一中級人民法院審理後認爲 1）：西城分局及同院在行政訴訟中已對原告中科社之出版品是否侵害被告沃恩公司註冊商標專用權中有關註冊第 713230 號及另行追加之註冊第 714540 號二商標作出了實質之認定，故就此二商標部分駁回了中科社之聲請。對西城分局及行政訴訟中未予論及之其他註冊商標，因各相關單位均未就其專用權是否遭受侵害之爭論予以審酌，認有加以確認之必要，故予受理。 2）確認畢翠克斯・波特（Beatrix Potter）之作品自 1994 年 1 月 1 日起，已進入公有領域，屬公共財，任何人均可自由使用。 3）原告之使用方式非屬商標之使用，合於

[55] 中華人民共和國著作權法第 21 條規定：公民的作品，除署名權、修改權和保護作品完整權外，其保護其間爲作者終生及其死亡後五十年。（此與我國著作權法第 30 條第一項之規定相同）。

出版行業之慣例，是對作品內容之直接表述，不會造成公眾對圖書出版者的混淆和誤認等乃依據中華人民共和國商標法實施條例（約等同我國的商標法施行細則）第 49 條之規定：註冊商標中含有本商品的通用名稱、圖形或者直接標識商品的質量、主要原料及其他特點的，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。並指明，由於被告所主張的多個註冊商標，其文字和圖形均源自於畢翠克斯．波特（Beatrix Potter）的作品，而畢翠克斯（Beatrix）之相關作品已進入公有領域。因此，被告對這些商標享有的專用權應受到一定的限制，即不得以其享有上述商標專用權爲由，阻礙他人對畢翠克斯．波特之作品進行正當使用。原告既係合理使用此等公有領域之公共財，自未侵犯被告所主張各相關註冊商標之專用權。

我國商標案例

「HELLO KITTY」、「MY MELODY」商標侵權民事裁判

台灣高等法院高雄分院民國 92 年 3 月 11 日 89 年度重上字號第 95 號判決

參考重點：二度空間之平面註冊商標其權利是否可擴及於三度空間之立體實物。

上訴人：日商三麗鷗股份有限公司

被上訴人：豪准實業有限公司

在本案中法院對二度空間註冊商標之權利是否可擴及三度空間之立體實物作出以下之認定：

依商標法第五條規定：「商標所使用之文字、圖形、記號、顏色組合或其他聯合式，應足以使一般商品購買人認識其爲表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」，雖就得申請做爲商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，然此係因行政審查作業爲顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等因素，暫不容許商標專用權人將所有商標以立體呈現之型態註冊，此由司法院院字第一八七六號解釋謂：「如紙造或絹製花枝爲商標，其商標之形狀、位置、排列、顏色，殊難保其永久確定不變」等語，得到證明，是申請做爲商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，乃爲避免商標「形狀、位置、

排列、顏色」之改變，並非謂將平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。

又商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，而商標法所稱之「商標使用」，係指爲行銷之目的，將商標使用於商品或其包裝、容器等物件上，而持有、陳列或散布，商標法第六條規定甚明，又依商標法施行細則第十五條規定：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通拍照後，使用於包裝盒上，而判斷系爭鬧鐘及其包裝盒上圖示，是否侵害上訴人之商標專用權，應依「異地異時隔離」原則及「通體觀察」原則爲準，縱二者對照比較，能見其差別，但異時異地，個別觀察，則不易見其差別時，就仍構成近似。再者，「通體觀察」原則，其外觀與上訴人之商標相仿，足以使具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意時，致生混淆，當已侵害上訴人之商標專用權。是本件系爭「ＨＥＬＬＯ ＫＩＴＴＹ」及「ＭＹ ＭＥＬＯＤＹ」商標之商品，加上使用「ＨＥＬＬＯ ＫＩＴＴＹ」及「ＭＹ ＭＥＬＯＤＹ」之外盒標示，消費者自外觀視之，即會誤認爲「ＨＥＬＬＯ ＫＩＴＴＹ」與「ＭＹ ＭＥＬＯＤＹ」，進而購買此種商品，故上訴人主張被上訴人明知扣案商品係使用近似上訴人之上開商標，意圖販賣而輸入，即堪採信。

承審法院依上述見解作出了有利於上訴人之判決，被上訴人不服續向最高法提出上訴，經最高法院於民國 92 年 9 月 4 日以 92 年度台上字號第 1879 號判決，駁回豪准實業有限公司之上訴，其主要之理由爲：

對於第二審判決上訴，非以其違背法令爲理由，不得爲之。又提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，表明原判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，民事訴訟法第四百六十七條、第四百七十條第二項定有明文。而依同法第四百六十八條規定，判決不適用法規或適用不當者，爲違背法令；依同法第四百六十九條規定，判決有該條所列各款情形之一者，爲當然違背法令。是當事人提起上訴，如依民事訴訟法第四百六十八條規定，以第二審判決有不適用法規或適用法規不當爲理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決所違背之法令條項，或有關判例、解釋之字號，或成文法以外之習慣或法理等及其具體內容，暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實；如以民事訴訟法第四百六十九條所列各款情形爲理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決有合於各該條款規定情形之具體內容，及係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實。上訴狀或理由書如未依上述方式表明，或其所表明者顯與上開法條規定不合時，即難認爲已合法表明上訴理由，其上訴自非合法。本件上訴人對第二審判決提起上訴，雖以該判決適用法規不當等違背法令爲由，惟核其上訴

理由狀所載內容，徒就與原判決結果不生影響之理由，指摘原判決不當，並就原審已論斷：商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，而商標法所稱之「商標使用」，係指爲行銷之目的，將商標使用於商品或其包裝、容器等物件上而持有、陳列或散布，商標法第六條規定甚明，又依商標法施行細則第十五條規定：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之」，是商標法第六十二條規定之「近似他人商標圖樣」之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益。本案扣案鬧鐘係使用近似被上訴人註冊商標圖樣「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」、「ＭＹＭＥＬＯＤＹ」之立體造型，並將該造型商品拍照後，使用於包裝盒上，而判斷系爭鬧鐘及其包裝盒上圖示，是否侵害被上訴人之商標專用權，應依「異地異時隔離」原則及「通體觀察」原則爲準，縱二者對照比較，能見其差別，但異時異地，個別觀察，不易見其差別時，亦仍構成近似。再依「通體觀察」原則，其外觀與被上訴人之商標相仿，足以使具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意時，致生混淆，當已侵害被上訴人之商標專用權。本件系爭「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」及「ＭＹＭＥＬＯＤＹ」商標之商品，加上使用「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」及「ＭＹＭＥＬＯＤＹ」之外盒標示，消費者自外觀視之，即會誤認爲「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」與「ＭＹＭＥＬＯＤＹ」，進而購買此種商品，故被上訴人主張上訴人明知扣案商品係使用近似其上開商標，意圖販賣而輸入，即堪採信。

「HELLO KITTY及圖」商標侵權案刑事裁判

台灣高等法院高雄分院民國 91 年 7 月 26 日 91 年度上易字第 942 號判決

參考重點：使用與他人已註冊之平面商標近似之三度空間立體實物，是否侵害商標權。

上　訴　人　台灣高雄地方法院檢察署檢察官

被　　告　謝寶興

選任辯護人　王叡齡律師

　　莊美玲律師

右上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣高雄地方法院九十一年度易字第四三八號中華民國九十一年四月二十五日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方法院檢察署九十年度偵字第十一號），提起上訴，本院判決如左：

主　文：

上訴駁回。

理 由：

一、公訴意旨略以：被告謝寶興係○○市○○區○○路五五五巷十一號十七樓飛斯特實業有限公司負責人。明知「ＨＥＬＬＯ ＫＩＴＴＹ及圖」係日商・三麗鷗股份有限公司（下簡稱「三麗鷗公司」）向經濟部中央標準局申請註冊，取得專用權，指定使用於商標法施行細則第二十七條第八十三類各種鐘錶及其組件等及其他應屬於本類之一切商品，且在專用期間內。而三麗鷗公司所生產之產品在國際、國內市場行銷多年，品質著有信譽，為業界及相關大眾所共知。詎謝寶興竟意圖欺騙他人，自大陸轉香港輸入該商標玩偶立體造型之鬧鐘乙批，隨儲存在○○縣○○鎮○○路五段五六二號倉庫，於民國八十九年九月二十八日十四時四十五分許，為警查獲，並扣得仿冒前開商標之鬧鐘共一千九百八十個，因認被告涉有違反商標法第六十三條之明知為仿冒商標商品意圖販賣而輸入罪嫌。

二、公訴人認被告涉犯商標法第六十三條罪嫌，係以被告對於自大陸地區輸入擅自使用告訴人三麗鷗公司之右揭商標立體造型鬧鐘之事實坦承不諱，並有扣案之仿冒「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」商標圖樣之立體造型燈籠一千九百八十個及經濟部中央標準局商標註冊證、查獲照片可證，為其論據。訊據被告則堅詞否認有公訴人所指之犯行，辯稱：該批鬧鐘係以ＷＫ作為商標等語。

三、按商標法第六十三條犯罪之構成要件係以行為人明知為前條（即商標法第六十二條）之商品而輸入始克相當。該前條所指之商品，係指於同一或類似商品使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者而言。又商品類似與否之判斷，與商品之國際分類或商標法施行細則之分類，並無絕對必然之關聯性，應以商品在用途、功能、行銷管道與場所、買受人、原材料、產製因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買者為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者為準，經濟部智慧財產局所定「類似商品及類似服務審查基準」第一點、商標法施行細則第十五條第二項規定，可資參照。經查，本件被告所輸入者為鬧鐘，有扣案之物品可憑，而告訴人所使用之「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ及圖」除用於公訴人所指商標法施行細則第二十七條第九十八類各種日光燈・・・裝飾燈、燈泡、手電筒及其他照明器具外，復用於同細則第二十七條第八十三類各種鍾錶及其組件等及其他應屬於本類之一切商商品，此有商標註冊證影本在卷可按（見原審卷第九０頁），是被告輸入之鬧鐘，依一般社會之通念，易使購買者誤認與告訴人之鐘錶用品有關聯性之來源，足以與告訴人之商品構成類似，並與告訴人於上開核准「鐘」之商品屬同一商品。

四、惟按權利人將其所創設之名詞（word）、名稱（name）、標題（title）、符號（symbol）、角色名稱（character）、人物造形（personality image,design）或其聯合型式，使用在某商品或服務，或授權他人使用之權利，稱爲商品化權（merchandising rights, merchandising properties）。我國現行法律規定上並無商品化權一詞，惟在英、美、日等先進國家已經廣泛加以討論，並將商品化權依消費者需求之不同，分爲身分商品化權（status properties）、人格化商品化權（personification properties）、名氣商品化權（popularity properties）（see, Charles W. Grimes and Gregory J. Battersby, The Protection of Mercandising Properties, The Trademark Reporter（T.M.R.）Vol.69（1979）,pp.431-432.）。本件公訴人指訴被告擅自將告訴人具有商標專用權之圖樣製成立體商品之行爲，並非指訴被告使用告訴人之商標在某商品上，而係指訴被告將告訴人之商標商品化，屬於上揭「商品化權」之問題。本件被告是否應予論罪科刑，應以商標立體化並在市場上行銷，是否適用商標法加以保護之問題。

五、經查：商標是營業者爲識別自己和他人之商品而使用之標識，因此，商標之識別性（Distinctiveness、或稱商標之特別顯著性)乃商標專用權取得之積極要件。商標重在商品在市場上之識別機能，而以人物造形或角色等爲內容之商品化權目的，乃著眼於其市場上之行銷力與經濟利益機能，兩者屬於不同之概念。日本學者亦有認爲對此種人物造形或角色名稱以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的（參網野誠，商標，第六十六頁、六十七頁）。

商標法第五條所定商標之定義，係包含文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，是商標僅及於二度空間平面上之文字圖樣，並未包含立體容器之外觀或造型包裝（台灣高法院八十九年度上易字第二０六號判決參照）。八十八年商標法修正草案第五條原擬修正爲「本法所稱之商標，係指任何文字、圖形、記號、顏色組合：『立體』形狀或其聯合式，足以使相關商品或服務之購買人認識其爲表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者」（見刑事法律專題研究十八，第五０三頁），然並未爲立法院所接受通過；九十一年一月一日我國加入ＷＴＯ後爲配合TRIPS 而修正之商標法，將其中第五條認商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、「立體形狀」或其聯合式所組成，目前尚在審議中，亦未經立法通過。由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則不得准予商標註冊取得商標專用權，此要係著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題（見徐

火明教授著，從美德與我國法律論商標之註冊，中興法學第三十二期，第一三九頁；小野昌延著，註解不正競爭防止法，第三一頁；網野誠，前揭書第六七頁，與著作權有關部分並詳後述）。或謂：商標法申請登記雖暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認爲將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與其保護範圍係屬二個不同層次之觀念，固非無見。惟於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護。

商標法所稱商標之使用，係指爲行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布，商標法第六條第一項定有明文。商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形。又商標法第六十三條乃刑罰之規定，自受刑法第一條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義下，對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品解釋爲「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止。

立體物上以立體形式單純性質再現平面美術或圖形著作之著作內容（例如小鴨卡通圖製成小鴨立體玩具），且該玩具改變小鴨卡通圖之著作內容者，非著作權法第三條第一項第五款所定之「重製」行爲（見刑事法律專題研究十八，第七九四頁；謝銘洋教授著，智慧財產權之基礎理論第四十五頁）。而著作物亦有取得 good will（營業信譽）與吸引顧客力量之時，在報紙、雜誌與電視上出現的漫畫與電影角色，例如大力水手、米老鼠等，製造商要在自己商品使用，與其說是利用該角色在著作物上之價值，無寧是要利用有趣角色的 good will，亦即利用顧客吸引力之關係（參楊崇森教授著，著作權之保護，第七頁）。因此，將卡通角色立體化以吸引顧客，要屬著作權法「重製」與否之問題，與商標專用權之保護無關。綜上所述，被告行爲雖有可議，然事屬著作權法或公平交易法（不公平競爭部分即德國、日本之不正競爭防止法；公平交易法有所謂先行政後司法原則）範疇，惟此部分未經起訴，本院無從審理。此外，復查無其他積極事證足以證明被告犯商標法第六十三條之罪，應屬不能證明被告犯罪。

六、原審以不能證明被告犯罪，而爲被告無罪之諭知，核無不合。公訴人上訴意旨以：扣案仿冒告訴人「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」貓商標圖樣之立

體造型鬧鐘，在客觀上應屬商標中之近似他人商標圖樣，雖行政體系爲顧及審查程序、與公告之書面性、抽象性等因素，未予開放，究未禁止，且被告於右揭判決後復量進口，其亦有犯意甚明等語，指摘原判決不當，爲無理由，應予駁回。

「台于興業股份有限公司標章」商標註冊申請案

台北高等行政法院中華民國 94 年 10 月 20 日 93 年度訴字第 3659 號裁定

參考重點：商標註冊申請案被核駁後，於提起行政訴訟時，就應提起單純之「撤銷之訴」或應併同提起課予被告（行政機關）爲特定處分之「課予義務之訴」。

原　告：台于興業股份有限公司

被　告：經濟部智慧財產局

主　文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

事實略述：

本案係因原告台于興業股份有限公司因「台于興業股份有限公司標章」商標註冊申請案被核駁後，雖經訴願亦被駁回，乃依法向台北高等行政法院提起撤銷之訴，要求將訴願決定及原處分均撤銷。承審法院認爲本案原告所提單純撤銷之訴無法一次達成原告所欲特別保護之目標（即該申請案應與核准之處分）。故裁定其應加補正，惟原告就該訴之聲明部分未依該裁定補正，乃以本裁定駁回原告之訴。

理　由：

一、按我國行政法院訴訟採取多種訴訟種類之訴訟制度，而行政訴訟各種訴訟種類間，常有關連，因此原告訴訟的請求，可能有兩種以上之訴訟種類，可以提供法律保護。爲使法律有限訴訟資源不致浪費，並保護訴訟相對人，不受不必要訴訟侵擾，故原告如果必須起訴，應選擇一種最有效率之訴訟種類，使其請求法院保護其權力之目的，儘量在一次訴訟中實現，以符合有效權利保護之訴訟權本旨。次按人民請求行政機關核發對其有利之行政處分，遭到否准，而認爲其權益受到違法損害，依法提起行政訴訟時，原則上應提起請求行政機關作成其所申請行政處分（行政訴訟第 5 條第 2 項）之訴訟，而非提起請求撤銷行政機關否准其申請處分（行政訴訟法第 4 條第 1 項）之訴訟，否則即使勝訴，但因撤銷行政機關否准其申請之行政處分，並不相當於命行政機關作成其所申請之行政處分，故原告請求法院保護其權利之目

的，無法在一次訴訟中實現，所以如經審判長依其事實上聲明及訴訟目的，闡明應適用之訴訟種類後，原告仍堅持提起種類錯誤訴訟，其訴即因不符合有效權利保護原則，而應依行政訴訟法第 107 條第一項第 10 款之規定以其起訴不合法裁定駁回之（最高行政法院 91 年度判字第 117 號判決參照）。

二、本件原告起訴意旨略以：原告於民國（下同）92 年 4 月 14 日以「台于興業股份有限公司標章」向被告申請註冊，經被告於 93 年 4 月 30 日以（93）智商 0411 字第 0938019995 號商標核駁 0277946 號審定書（下稱原處分）爲核駁之處分。原告不服，提起訴願，亦遭駁回，爲此訴請撤銷訴願決定及原處份云云。

三、查本件爭訟事件，係原告向被告爲商標註冊之申請，經被告否准之公法上爭議事件，並非被告對原告作成不利益之行政處分後，由原告請求撤銷之公法上爭議事件，有商標註冊申請書及原處分附於原處分卷可稽。因此原告提起行政訴訟，請求保護之目的，爲請求被告依商標法之規定作成核准註冊之行政處分，有原告訴願書及行政訴訟起訴狀分別附卷可稽。是本件爭訟事件，依原告事實上之聲明及請求行政救濟保護之目的，在於命被告就商標註冊爲核准之審定，乃係請求行政機關爲特定行政處分之訟，自應提起行政訴訟法第 5 條第二項之訴訟，否則如果單獨聲明撤銷被告否准其申請之行政處分及訴願決定（行政訴訟法第 4 條第 1 項之訴訟），即使勝訴，並不能使原告獲得核准之審定，則原告請求法院保護之目的，因訴訟種類適用錯誤而不能於一次訴訟中實現，復未敘明其單獨聲明撤銷否准處分及訴願決定之特別保護必要情事，是原告僅聲明撤銷訴願決定及原處分，該項聲明即屬不完足，而原告於 94 年 9 月 2 日準備程序未到場，復未於同年 9 月 29 日之言詞辯論期日到場，本院審判長無從以言詞闡明原告應提起請求行政機關爲特定行政處分（行政訴訟法第 5 條第 2 項）之訴，以達到其請求法院保護之目的之情形，或應敘明單獨提起撤銷訴訟的特別保護必要之情形，此有言詞辯論期日筆錄在卷可證。本院審判長乃於同年 9 月 30 日判定內闡明：「原告起訴之聲明即有欠缺而應正確表明如下：『訴願決定及原處分均撤銷，請求判命被告應就原告 OO 年 OO 月 OO 日之商標註冊申請做爲核准之行政處分。』使符合有效權利保護之原則」並命原告於裁定送達後 7 日內補正之，此項裁定亦於同年 10 月 4 日送達原告，有送達證書在卷可按；查原告雖於同年月 19 日具狀補正本院以同裁定另命補正之被告代表人及其機關之關係，惟於訴之聲明欄未依前開裁定意旨補充其聲明，是本件原告

堅持提起撤銷訴訟，其訴即非實現其權利保護請求之正確訴訟種類，依前揭之說明，其起訴應認不合法。

四、綜上所述，本件起訴不合法，應予駁回，依行政訴訟法第 170 條第 1 項第 10 款、第 104 條、民事訴訟法第 95 條、第 78 條，裁定如主文。

附註：類似之案件行政法院（包含高等及最高）歷年來均認爲應提單純之「撤銷之訴」，間或有原告於訴之聲明中加列應令被告（原處分）機關爲核准處分之特定行爲之要求，惟行政法院一貫均採單純撤銷與否之「撤銷之訴」。至現行之行政訴訟法施行後，已增加訴訟類別，惟對單純提起「撤銷之訴」者尚無任其不合法之案例。

「雅皮」商標註冊申請案

台北高等行政法院中華民國 94 年 2 月 17 日 92 年度訴字第 5165 號判決

參考重點：商標註冊之申請被核駁後，於提起行政訴訟時可提單純之「撤銷之訴」亦可提「課予義務之訴」。爲撤銷之訴應適用於處分時之法律，課予義務之訴應適用言詞辯論終結時之法律。

原　告：布蘭達股份有限公司

被　告：經濟部智慧財產局

主　文：原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

在本案中原告因「雅皮」商標註冊申請案爲被告核駁，並被訴願決定機關駁回其訴願，乃依法向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求：「訴願決定及原處分均撤銷。被告應就系爭商標爲准予註冊之審定。訴訟費用由被告負擔。」案經台北高等行政法院審理後，認定「雅皮」與「雅啤」並不得並存註冊。並對原告所提訴之聲明部分作出以下說明。

本件原告聲明請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標作成核准審定之處分，係屬課予義務訴訟，而課予義務訴訟本應適用言詞辯論終結時之法律。本件應適用之商標法雖已於 92 年 5 月 28 日修正公布，並於 11 月 28 日施行，但因本件原處分適用審定時之商標所爲核駁之處分及訴願決定予以維持，於法並無違誤，已如前述。再依照相當於核駁審定時所適用之商標法第 37 條第 12 款之現行商標法第 23 條第 1 項第 13 條前段之內容以觀，現行法規定「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。」本件依該條規定之要件判斷結果，與被告適用審定時商標法第 37 條第 12 款

之結果，兩者結論並無不同。亦即系爭商標之申請，因與系爭二商標近似，且指定使用於同一或類似之商品，並有致相關消費者混淆誤認之虞，已如前述，其亦有違現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款前段之規定。

又本件商標註冊申請事件依課予義務訴訟事件應適用現行商標法規定，而加以適用之結果，系爭商標之註冊仍有違現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款前段之規定。因此，原處分雖未及適用嗣後修正施行之商標法，但其處分結論與現行商標適用之結果既無不同。原處分及訴願決定仍應予維持。從而，原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭商標應予核准審定之處分，爲無理由，應予駁回。

「勞力士」V.S.「蘇黎世」

參考重點：

一、新式樣專利期滿後，不宜再以公平交易法爲過度之保護。

二、TRIPs 第 22 條第二項所稱之地理標示之相關規定，係指其品質可歸因於自然地理因素者，不包括人爲或人文因素。故地理標示之保護主要適用於農產品，而非工業產品。

三、公平交易法第 24 條，係針對不公平競爭行爲之概括規定，行爲是否構成不公平競爭，須事業以積極行爲高度抄襲或故意引人誤認所銷售商品與被攀附者間有某種關係爲認定依據。倘事業之行爲並無欺罔或顯失公平，對市場上之效能競爭無妨害，則無該法條之適用。

最高行政法院民國 92 年 11 月 27 日 92 年度判字第 1649 號判決。

原告：一、瑞士商．勞力士鐘錶股份有限公司

二、香港商．勞力士中心有限公司台灣分公司

被告：行政院公平交易委員會

主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實（摘要）：

原告等於民國（下同）八十六年六月二十日及八十七年八月六日以蘇黎世鐘錶有限公司（下稱蘇黎世公司）所製造銷售之蘇黎世第七一三〇一型手

錶，不論造型、外觀均係惡意抄襲渠等勞力士第一六二三三蠔式型手錶，並以大幅不實廣告表述該產品爲瑞士所產製之高級商品，低價傾銷，侵害渠等權益，有違行爲時公平交易法第二十條、第二十一條及第二十四條之規定，向被告提出檢舉。案經被告以八十七年十月三日（八七）公參字第八六〇六八〇六一〇〇五號函復原告等，略以本案尚難認定蘇黎世公司有違反行爲時公平交易法第二十條、第二十一條及第二十四條規定之情事。原告等不服，向被告提起訴願，經遭駁回，訴經行政院台八十八訴字第三〇二七三號再訴願決定將原決定撤銷，由原決定機關另爲適法之決定。被告重爲訴願決定仍駁回其等訴願，原告等不服，提起再訴願，亦遭決定駁回，遂依法提起本訴。

原被告攻防要點：（略）

理由：

一、　按事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關大眾所共知之他人姓名、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，爲相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸送或輸入使用該項表徵之商品。事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，爲虛僞不實或引人錯誤之表示或表徵。「除本法另有規定者外，事業亦不得爲其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行爲。」爲行爲時公平交易法第二十條第一項第一款、第二十一條第一項及第二十四條所規定。

二、　行爲時公平交易法第二十條所稱之「表徵」，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得表彰商品或服務之來源，使相關大眾用以區別不同之商品或服務。所謂之「識別力」，係指某項特徵特別顯著，使相關大眾一見該特徵，即得認知其表徵該商品或服務爲某特定事業所產製或提供。而「次要意義」，乃指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義。行爲時公平交易法第二十條所稱之表徵包括：經特殊設計，具識別力之商品容器、包裝、外觀；以及原不具識別力之商品容器、包裝、外觀因長時間繼續使用，取得次要意義者。本件原告所生產勞力士第一六二三三蠔式型手錶錶面之刻狀外圈與錶殼、水晶錶面、上鍊表冠（錶把）所組成之外觀等特殊設計取得之德國新式樣專利業於一九七二年屆滿，故勞力士蠔式型手錶之外觀，並無排他性之專利權存在，不再受到專利法所保護；

就整個法律體系及政策而言，專利法對專利權設有一定之保護期限，在該保護期限內，充分給予專有製造及販賣之權利，唯一旦期限屆滿，該項專利即屬公共財產，自不宜再以公平交易法爲過度之保護，否則不僅與專利法賦予專利一定期間保護之目的相違背，且喪失避免專利權過於浮濫而造成社會進步障礙之精神；另單純就手錶外觀審究，國外鐘錶界中亦有許多其他錶商，如 TITONI、OP、MANDOUB、LOYSE、SANDOZ、UNIDIN、TELUX、ORIENT 等，生產與系爭蠔式型手錶外觀「錶殼、水晶錶面、刻狀外圈、及雙扣鎖之上鍊冠」相同或類似之手錶，顯見原告所指蠔式型手錶之獨特外觀，其確實已成爲錶界所慣用之外觀造型，並經多數錶商所使用，故系爭手錶之外觀造型，除已無特別顯著性得使相關大眾一見該特徵，即得認知其係表彰該商品或服務爲某特定事業所產製或提供，而且系爭蠔式型手錶之獨特外觀，既已成爲錶界所慣用之外觀造型，該特徵難認消費者得認知此一外觀造型確係勞力士蠔式型手錶，並認只要一見該外觀造型，即得認知爲勞力士所生產製造，而足用以區別與其他錶商品或服務來源之另一意義。是以，系爭蠔式型手錶之外觀造型（「刻狀外圈」輔以蠔式結構）除不具表彰商品來源之顯著性外，亦難謂符合所謂之「次要意義」。原告所主張其「刻狀外圈」輔以蠔式錶結構之外觀，經其長達七十餘年之連續使用及促銷，取得「次要意義」之詞，尚不足採。依前說明，原告「蠔式恆動日誌型」第一六二三三型手錶之「外觀」、「蠔式錶」錶面特有之錶蓋「刻狀外圈」與所結合之商品外觀「錶殼、水晶錶面、上鍊錶冠（錶把）」既均非行爲時公平交易法第二十條第一項第一款規定之「表徵」，被檢舉人蘇黎世公司尚難認有違反行爲時公平交易法第二十條情事。又查被告第一五七次委員會議決議係就原告於八十三年四月一日向被告機關檢舉嘉宏國際股份有限公司所產銷之「路易士」錶外觀與「勞力士紅漆印鑑」涉嫌違反公平交易法第二十條第一項第一款及第二十四條規定案，決議認被檢舉人之紅色吊牌係屬對該商品品質爲虛僞不實及引人錯誤之表示，爲違反公平交易法第二十一條規定之行爲，並認「檢舉人雖主張於西元一九二六年首創推出之勞力士蠔式手錶系列，品質優良，卓著盛譽，且該蠔式系列手錶經該公司十年之大力推廣，早已爲勞力士手錶之代表，舉世皆知。然該蠔式手錶款式，檢舉人並未取得專利權或著作權，且世界各國外名牌金錶製造商以類似蠔式外觀生產者極多，已無法爲事業用以區別彼我之特徵。」案雖經原告提起訴願、再訴願，惟被告機關及行政訴願審議委員會均維持上開見解；另原告於另案檢舉均威股份有限公司及馬可孛羅興業股份有限公司產銷之「馬可孛羅金錶」案中，原告亦

稱「馬可孛羅金錶」係抄襲其蠔式錶外觀，該案被告機關仍維持與前案相同之見解，而原告雖就該案上訴至本院，但本院亦就該節維持前開見解，足證原告所訴其系爭手錶外觀符合行爲時公平交易法第二十條規定之「表徵」之詞，尙不足採。

三、　經查原告委請「瑞士鐘錶工業聯盟反仿冒部門」就系爭「蠔式錶」與「蘇黎世」系列手錶商品所做之技術分析及調查報告中指出「一、機芯：此日曆型機械化、自動上鍊之機芯係由 ETASA 在瑞士製造，直徑 13,2834-2，係於一九九七（一月和二月之間）組裝。ETASA 在電鍍平衡鐘擺（balance weight）之前已將“SURICH”品牌刻印在振動鐘擺（oscillating weight）上。」該技術分析及調查報告既已明白指出蘇黎世系爭手錶之機芯係由「ETASA 在瑞士製造」，則原告所稱蘇黎世手錶機芯非在瑞士製造之詞，尙不足採。原告於再訴願書中所引「瑞士錶名稱使用條例」第 1A 條之立法定義，「只有機芯爲瑞士製造或機芯於瑞士包裝或製造商係於瑞士完成最後檢視者，始可定義爲「瑞士錶（下略）」，是以，被檢舉人系爭「蘇黎世」系列手錶商品，據前開「瑞士鐘錶工業聯盟反仿冒部門」所做之技術分析及調查報告顯示，其機芯爲瑞士製造，符合「瑞士錶名稱使用條例」第 1A 條之立法定義，可定義爲「瑞士錶」應屬無誤，故被檢舉人於廣告上將系爭「蘇黎世」系列手錶商品稱爲「瑞士錶」並無不當虛僞之處；雖原告指陳，其已委請瑞士律師出具「法律意見」就前述立法定義之下「瑞士製機芯」加以說明，復據「瑞士鐘錶工業聯盟反仿冒部門」近日所出具之補充分析調查報告，顯示系爭「蘇黎世」系列手錶商品因欠缺原產認證碼（SIP），足證該手錶商品之機芯並非係由製造商於瑞士完成最後檢視，仍不得使用「瑞士製造」乙節。查前開「瑞士錶名稱使用條例」第 1 A 條之立法定義，將可定義爲「瑞士錶」之情形分爲三種，一、機芯爲瑞士製造；二、機芯於瑞士包裝；三、製造商係於瑞士完成最後檢視者，據原告於再訴願理由書所引之「瑞士鐘錶工業聯盟反仿冒部門」之技術分析及調查報告，業已明白指出蘇黎世系列手錶之機芯係由「ETASA 在瑞士製造」，證諸原告於再訴願階段所提之相關書證，可知原告所稱應全部均在瑞士製造、包裝、最後檢視始可稱爲「瑞士製造」之詞，亦不足採。本件原告雖亦引用「與貿易有關之智慧財產權協定」（簡稱 TRIPS）第二十二條第二項有關產地標記之規定。惟查據原告再訴願書附件七「產地表記保護的真意及我國因應模式（四）」第三十二頁有關產地表記之定義中所載「而 TRIPS 要求產品的品質等主要歸因於原產地。換言之，TRIPS 似只考慮純粹的地理因素（例如該地所產之原料），而不考慮人爲之因素（例如該地工人之素質與古老

的生產方式)。依照法國之實務，自然的地理因素可以包括土壤、氣候、動植物等。由於 TRIPS 的此項限制，產地標記應主要適用於農產品，而非工業產品」，據前開「瑞士鐘錶工業聯盟反仿冒部門」之技術分析及調查報告，其於結論處亦陳明蘇黎世錶爲工業製造業之產品，是故顯然系爭「蘇黎世」系列手錶商品應不適用「與貿易有關之智慧財產權協定」(簡稱 TRIPS)第二十二條第二項有關產地標記之相關規定，併予陳明。原訴願決定以檢舉人所提出之瑞士商 SURICH WATCH GmbH 公司之授權書及其進口報單，並參酌經請我國駐蘇黎世台北辦事處查訪 SURICH WATCH GmbH 公司，結果該 SURICH WATCH GmbH 公司於一九九七年十二月三日登記營業，後來申請變更公司名稱爲 Aelien GmbH，此有該處八十八年四月二十六日台端（八八）字第一二八號復被告電傳函可稽，是以被檢舉人並無如原告所訴於明知其鐘錶係其所自行配製，而仍於廣告宣稱其鐘錶商品係由「瑞士製造」，於廣告上就產品之來源爲引人錯誤表示之行爲，顯然未違反行爲時公平交易法第二十一條事業不得在其廣告上爲引人錯誤之表示之規定甚明。

四、　行爲時公平交易法第二十四條規定「除本法另有規定者外，事業亦不得爲其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行爲。」係不公平競爭行爲之概括規定，行爲是否構成不公平競爭，可從行爲人與交易相對人之交易行爲，及市場上之效能競爭是否受到侵害加以判斷。事業如有以抄襲他人著名商品之外觀或表徵，積極攀附他人著名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，而有妨害市場之效能競爭之情形，其行爲即有違反行爲時公平交易法第二十四條之規定。亦即須事業以積極行爲高度抄襲或故意引人誤認所銷售商品與被攀附者間有某種關係，始足認定之；倘事業之行爲並無欺罔或顯失公平，亦對市場上之效能競爭無妨害，則無該法條之適用。原告系爭商品之外觀，如前所述，並不符合公平交易法第二十條第一項「表徵」之規定，且系爭蠔式錶商品之外觀，已有國外鐘錶界許多錶商生產相同或類似外觀之手錶，難認系爭手錶之外觀足以成爲消費者辨識商品產製主體及來源之依據，消費者尚需藉由其品牌名稱、註冊圖樣及製造商等標示以識別商品來源。又查被檢舉人「蘇黎世」第七一三〇一型手錶已於其錶面標示品牌及商標「SURICH」，消費者稍加注意即可辨識二者之不同，尚難謂被檢舉人蘇黎世公司有積極抄襲或故意引人誤認之顯失公平行爲；至於原告訴稱被檢舉人於產品目錄及廣告中均抄襲原告所特有之表徵，攀附原告之商譽乙節，查被檢舉人之目錄不論於其外觀、目錄大小及內容等各方面，均與原告之目錄不同，且其內容亦僅止於介紹

產品本身；其報紙廣告內容亦僅強調其產品之特質，且被檢舉人在部分報紙廣告中亦有強調其產品係針對產品價格在三萬至五萬間之競爭產品，而無強調競爭對象爲原告系爭產品（零售價爲十六萬三千五百元）之市場；另原告指出被檢舉人以低價促銷，壓抑原告市場，查鐘錶市場競爭激烈，各類手錶，包括進口或本國產製，種類本已繁多，而價格從數百元至百萬元皆有，故各級手錶價格高低落差明顯爲常態，且事業藉各種節日折價促銷，亦爲市場常見之促銷手段。被檢舉人於其廣告中並未明示、暗示或強調以原告產品爲競爭對象之意思表示，或藉機攀附原告商譽而爲促銷行爲，尚難認被檢舉人有以低價促銷，故意壓抑原告市場之行爲，故原告訴稱被檢舉人有爲商業競爭倫理之非難性及阻礙公平競爭之行爲，違反行爲時公平交易法第二十四條之規定之詞，尚不足採。

五、　至於原告所稱被告對本件之見解與被告八十六年度公處字第一七二號、第一八二號、第一八三號處分書所採見解不同乙節，因前開三處分係被告針對不同之被處分人所爲之個案判斷，並非本院之判例所採見解，尚難以此爲由，認有適用法律不當之違誤。

六、　縱上所述，被告所爲本案並不違反行爲時公平交易法第二十條、第二十一條及第二十四條規定之函復，認適用法律均妥適，訴願決定及再訴願決定遞予維持原處分並無違誤，原告起訴意旨經查爲無理由，應予駁回。

註：有關新式樣專利與著作權中之美術、雕塑等看重其權利期滿後，是否可以其他法律延續其權利部分，學界仍有不同之看法，其說辭爲「新式樣專利」無關「技術層面」，國際間有甚多國家並未將「新式樣」列入專利權中，故在實質上並不會因此而破壞專利之基本精神，至於公共財之使用如會使相關之消費者產生誤認（因不管具新式樣專利或相關之著作權，如長期經某一主體於市場上獨占使用自會產生第二層意義之標示作用），權衡利害，自應以免除消費者之誤認爲主。

「台專 PAT」商標評定案

參考重點：商品之說明或品質之誤認

台北高等行政法院民國 94.1.31 日 92 年度訴字第 4698 號判決

原　告 吳榮裕

被　告 經濟部智慧財產局

主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實概要：

原告於民國 91 年 2 月 8 日以「台專 PAT」商標（下稱系爭商標），作爲其註冊第 580331 號「台專」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 11 類之熱水器、瓦斯爐、瓦斯爐點火器、熱水器之爐火調整器及瓦斯爐開關等商品，向被告申請註冊，經被告核准列爲註冊第 1031612 號聯合商標。嗣被告之商標審查員以該聯合商標有違註冊時商標法第 37 條第 10 款之規定，對之提請評定，案經被告審查，以 92 年 5 月 21 日中台評字第 920109 號商標評定書爲系爭商標之註冊應爲無效之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

兩造攻防要點：（略）

理 由

甲、 程序方面：

本件原告經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第 218 條準用民事訴訟法第 386 條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而爲判決，合先敘明。

乙、 實體方面：

一、 按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，爲現行商標法第 52 條所明定。系爭商標係於 92 年 2 月 1 日核准註冊，有商標註冊簿影本在卷可憑。本件商標之評定應適用 91 年 5 月 29 日施行之商標法。又商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形式、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，復爲系爭商標註冊時商標法第 37 條第 10 款所明定。該款之立法意旨係在維護同業間之公平競爭秩序。而所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如爲商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用爲必要。

二、　系爭「台專 PAT」聯合商標圖樣係由中文「台專」及外文「PAT」所組成，其中外文「PAT」爲一般業界表示專利商品之方式或用語，此有 84 年 8 月、89 年 3 月及同年 8 月份之台灣五金雜誌、業界出具之證明書、業界標示於商品之照片及商品實務等證據資料附於原處分卷可稽。且外文「PAT.」亦有「PATENT」（專利權）縮寫之意，有附於處分卷之英文字典節本影本足據。因此，外文「PAT」結合中文「台專」二字，以之標示於商品，易使消費者聯想該商品擁有我國專利之意。原告雖主張專利權的標示通常位於非商品的主要部分，且均以完整專利權標示，其間均列有相關專利權號數，尤其在印刷刊物上，不僅爲「PAT.000000」專利權號數的標示，若爲外國專利權時，仍需將各國簡稱標列於前，因此，PAT 並非獨立標記，以正確的專利權標示，其不僅於標示上與系爭商標有明顯不同，且實際標示印刷位置、方式亦均有明顯不同等等。

三、　但查，依原處分卷附之台灣五金雜誌、業界標示於商品之照片影本及商品實務等證據資料觀之，業界於實際使用時，有關專利權之標示，其中有標示「PAT.」者，亦有標示「PAT」者，故「PAT」予一般消費者之印象仍係「PATENT」（專利權）縮寫之意。至有無專利權號數之標示，並不影響「PAT」係表示專利商品之方式或用語。且系爭聯合商標圖樣係由「PAT」結合中文「台專」所組成，以之標示於商品上，自易使相關業者及消費者聯想其商品擁有我國專利之意，已如前述。且系爭聯合商標所指定使用之熱水器、瓦斯爐、瓦斯點火器、熱水器之爐火調整器及瓦斯爐開關等商品，國內外廠商產製該等商品獲准我國專利權者所在多有。從而，原告以「台專 PAT」作爲系爭聯合商標圖樣，指定使用於前揭商品，依社會一般通念，易使一般消費者認其商品具有我國專利權，自屬直接明顯表示該等商品有關之說明，應有首揭法條規定之適用。原告主張被告之相關審查人員對「專利權號」及 PAT 標示的知識，自不能與一般的消費大眾的認知相比，以系爭商標之註冊申請，當無前述商品說明的顧慮，被告以 PAT 與台專做相關聯性的解釋說明，其所爲說文解字的否定方式，相較於一般消費者對商標的認知與使用，實有極明顯的距離云云，非屬可採。至原告所指如「味王」或「味丹」等，其用於一般調味佐料品之標示使用，其爲何無調味品之王或調味用仙丹之商品說明顧慮被告明顯有選擇式的審查說明一節。經查，原告所指他案商標圖樣與

本件不同，案情有異，基於商標審查個案拘束原則，自不能以彼例此，執爲有利原告判斷之論據。

四、　從而，被告以系爭商標圖樣有違註冊時商標法第 37 條第 10 款規定而爲系爭商標註冊應爲無效之處分，於法應無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，爲無理由，應予駁回。

五、　據上論結，本件原告之訴爲無理由，爰依行政訴訟法第 98 條第 3 項前段、第 218 條，民法訴訟法第 385 條第 1 項前段，判決如主文。

註：本案似可爲更精準之判決，即：若能查明原告實際所販售之商品是否已取得專利權或已申請專利，該案商品若已取得專利權或已提出專利之申請「台專 PAT」自居，直接而明顯之說明文字。若該案商品並未取得專利權或根本未申請專利，則應以適用行爲時商標法第 37 條第 6 款（即現行商標法第 23 條第一項第 11 款）“有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、**品質**或產地之虞者”更爲精準。

「BELKIN及圖」異議案

參考重點：主張他人商標惡意申請態樣之舉證責任—商標異議案採辯論主義或職權探知主義。

台北高等行政法院民國 94 年 1 月 28 日 92 年訴字第 2250 號判決

原告：美商．貝爾康公司

被告：經濟部智慧財產局

參加人：同皇企業有限公司

主文：訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告就參加人「BELKIN 及圖」商標申請案（被告編爲審定第 981018 號商標）所爲之異議案（原審定書：91 年 11 月 29 日中台異字第 910112 號商標異議審定書），應依本判決之法律見解另爲處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實：參加人同皇企業有限公司於 89 年 12 月 29 日以「BELKIN 及圖」商標作爲其註冊第 514712 號「同皇及圖 BELKIN」商標之聯合商

標，指定使用於商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 9 類之電腦、滑鼠、介面卡、插頭、連接器、電源供應器等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列爲審定第 981018 號聯合商標（雖依九十二年十一月二十八日施行商標法第八十六條第一項規定：自該修正施行之日起已註冊之聯合商標視爲獨立之註冊商標，但以下仍稱系爭聯合商標）。嗣原告以該審定聯合商標有違商標法第 37 條第 7、11、14 款之規定，對之提起異議。經被告審查，以 91 年 11 月 29 日中台異字第 910112 號商標異議審定書爲「關於主張商標法第 37 條第 7、14 款異議不成立；關於主張商標法第 37 條第 11 款異議駁回。」之處分。

原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：「著名商標」之證據資料不以國內之使用資料爲限，凡原告本身、關係企業或第三人所爲商標之使用，有助於提昇商標之著名性，皆應採爲著名商標之認定證據，依此原告據以異議之商標爲著名商標。臺灣地區消費者及相關業者對於「BELKIN」之認知，係屬原告所屬之營業標章，而「普通使用」與「商業上（商標）之使用」爲不同範疇領域，縱使外文「BELKIN」爲一普通之國外姓氏，亦不影響原告在商業上以「BELKIN」作爲商標，並對抗仿襲者使用相同類似商標於商品上之正常權利。原告於美國首次使用「BELKIN COMPONENTS AND DESIGN」商標，爲西元 1981 年 10 月 1 日，較參加人之註冊第 492322 號及第 514712 號「BELKIN 同皇及圖」商標之申請日爲早，又參加人申請註冊之商標與原告商標完全相同，無論就業務往來、地緣關係、同業關係及商標完全相同之角度觀之，顯見參加人於申請商標前即知悉原告「BELKIN」商標云云。

理由：

一、　本件應適用之法規：

按現行商標法第 90 條規定：「本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均爲違法事由爲限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」明文規定，商標異議案件，尚未審定結案之案件，應以商標註冊時及異議審定時之法律狀態爲準。但對於如本件之情形，商標法係在異議審定後才修正，且當事人因不服異議審定之結果而進行後續之行政爭訟程序者，現行法並未規定。基於行政爭訟程序係對於原處分之違法性審查，且修正前之商標異議程序僅係商標申請註冊程序前之公眾審查程序，與現行商標法改爲申請註冊核准後之

公眾審查制度不同（以上參酌現行商標法第 25、40、42、46 條文規定及立法理由），再考量法安定性及人民對法規信賴保護原則，上開現行法商標法第 90 條關於基準時規則，應不影響修法前已審定之商標案件，亦即不應回溯適用已審定之商標案件，行政爭訟案件，仍應適用異議審時之基準時規則，亦即民國 91 年 05 月 29 日公布施行之商標法第 77-1 條第 1 項第 1 款規定：「商標異議、評定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：一、商標異議案件適用異議審定時之規定。」本件行政訴訟應適用之法規，應爲異議審定時之規定，先此敘明。雖學者有認應以商標申請時法規狀態爲法令基準時（林三欽教授著行政訴訟中商標案件之違法判斷基準時），惟無法說明商標異議程序既爲原處分違法性審查，爲何於修法後卻異於修正前之法令基準時，以致於行政爭訟階段應適用之法令提前至商標申請時，與異議審定時適用之法規不同，是該觀點爲本院所不採（惟本件因申請時之商標法施行細則第 40 條 1 款與 91 年 05 月 29 日公布施行之商標法第 77-1 條第 1 項第 1 款之「商標異議案件適用異議審定時之規定。」規定相同，是以適用之法令均爲異議審時之商標法相關規定，並無二致）。

二、　本件異議審定作成時之商標法第 37 條第 7 款部分：

、 按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，固爲本案系爭聯合商標異議審定時商標法第 37 條第 7 款所明定，惟所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣爲相關事業或消費者所普遍認知者，復爲同法施行細則第 31 條第 1 項所明定。

再按著名商標認定應綜合相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、該商標使用及推廣之期間、範圍及地域等各項因素綜合判斷之，而上述因素得依商品之銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細、大眾媒體廣告資料、商品銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形、商標創用時間及其持續使用等資料及商標在國內、外註冊之文件等作爲證明；此外，商標之使用證據，雖不以國內爲限，但於國外所爲之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉爲判斷。被告於 89 年 8 月 10 日（89）智商 980 字第 89500052 號公告所頒布之「著名商標或標章認定要點」第 9 點有規定。

另著名商標構成要件之認定，應以申請時爲準，此在修法前後並無不同，僅係現行法第 23 條第 2 項明定以茲明確而已。又所謂「有致

公眾混淆誤認之虞者」，則係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。

系爭聯合商標圖樣與據以異議商標圖樣固有相同之外文「BELKIN」及箭形圖，爲近似之商標，是本項所應審究者厥爲據以異議商標是否爲國內相關事業或消費者知悉之著名商標？

經查：

1、原告固提出在美國、澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞等世界各國獲准商標註冊之資料（證 4、5），然原告所檢送之註冊證僅係靜態權利之取得；尚不得以商標註冊登記資料，遽認據以異議商標使用而爲國內相關事業或消費者知悉。

2、 原告雖於原處分及行政訴訟階段陸續提原告自行印製之 1985 年至 2001 年間產品介紹目錄、型錄等（證 3、6 至 9），作爲有使用之證明，惟上開型錄是否亦在我國同步發行、發行數量多寡、發行區域爲何？並無相關資料可供參酌，自無從作爲國內相關事業或消費者知悉之證據，原告主張亦非可採。

3、原告檢送之西元 2001 年 11 月進出口發票、單據影本 12 份（證 11），其日期已在系爭聯合商標 89 年 12 月 29 日申請註冊日之後，尚難證明系爭聯合商標申請註冊當時據以異議商標所表彰之信譽已廣爲相關事業或消費者所普遍認知，而爲一著名之商標。

4、原告已無法舉證據以異議商標爲國內相關事業或消費者知悉，況原告既主張係委託臺灣合作代工電子廠商，爲其製造加工「BELKIN」產品，審究 OEM 方式之委託加工行爲，係由臺灣廠商在臺加工據爭商標商品後，依約逕予回銷或運往原告指定之國家，該等商品實際上並未在臺灣市場行銷，國內相關商品購買人應無從知悉據爭商標商品存在之可能，是以原告所提合作廠商資料（證 10、12）等，本院自無庸再予一一審酌。

綜上所述，被告以系爭商標未違首揭商標法第三十七條第七款所爲之決定，洵無不合，先此敘明。

三、 本件異議審定作成時之商標法第 37 條第 14 款部分：

按本件異議審定作成時之商標法第 37 條第 14 款規定：「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係、知悉他人商標存在者，不得申請註冊。但得該他人同意者，不在此限。」

本件被告及訴願決定認定系爭商標不違反商標法第 37 條第 14 款，無非以：系爭審定第九八一〇一八號「BELKIN 及圖」聯合商標圖樣上之外文「BELKIN」及箭頭圖形，參加人早於民國七十九、八十年間即請准註冊第四九二三二二、五一四七一二號商標（後者爲系爭商標之正商標），並分別歷經一次延展註冊，迄今專用權仍有效存在；系爭商標並非抄襲據以異議商標。又原告未能提出具體事證，證明參加人與其具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在等等；爲其理由，固非無見。惟查：

1、 原告所提之「BELKIN」。「BELKIN COMPONENTS A NDDESIGN」及「BELKIN 及箭形圖」商標先使用之證據資料中，包括原告於 93 年 11 月 10 日補充理由狀所呈之證 45 號、證 46 號至證 49 號之產品說明單、宣傳單、產品外觀照片、包裝、消費者意見回函單、發票及產品應用手冊等文件資料及照片，應可認定原告有先使用據以異議商標之事實，茲分述如下：

其中證 45 號之產品說明單、宣傳單、證 46 號之產品外觀照片、包裝、消費者意見回函單，均屬著作之種類之一，參加人雖否認證 45、46 之形式真正，惟依著作權法第 13 條之規定，當著作人之著作符合一定推定規定，在訴訟上即應由相對當事人負舉證責任，證明其並非著作人，而著作發行日期、地點等事項亦準用相同之推定規定。是證 45、46 均有形式真正，應可認定。經查，證 45 係 1984 年出版，證 46 係 1985 年出版，更標有「c1984 Belkin Components & MarketPlan」「c1985 Belkin Components & MarketPlan」等字樣，且在該文件上亦標有「BELKIN 及箭形圖」，足見據以異議商標在 1984、1985 年業已使用。

另就雙方不爭執其形式真正之證 47、48 號（本院言詞辯論期日筆錄），其中證 47 號之發票係 1986 年 9 月 29 日，亦標有「BELKIN 及箭形圖」等標示，證 48（即原證 8）之商品說明爲 1989 出版，亦有「BELKIN 及箭形圖」；則據以異議商標於 1986、1989 年確有使用，應可信實。

此外從證 49 前兩張展覽會場使用據以異議商標之照片，其中人物穿著西裝爲窄領雙扣，領帶爲斜紋或單色細條，髮型爲覆額蓋耳，顯係 20 年前約民國 74 左右男士流行之服飾及髮型，此爲眾所周知之事實。再從次一張貼有據以異議商標之土黃色建築物之照片觀之，該照片顯示建物及其前積架牌車輛均尚新，但建築物係單調方正之現代主義廠房（近十年來建築則因後現代主義解構

思潮之影響，建築物大量使用玻璃帷幕，造型爲圓型或其他形狀），車輛是積架牌 20 年前之舊款，足見依該照片所示，據以異議商標應在 20 年前有使用於原告之廠房，以上均使本院確信據以異議商標應在 74 年（1985 年）有使用之事實。

本案參加人指摘原告前述商品型錄、購買指南等係原告事後所作，非如該等文件標示之年份爲西元 1984 年、1985 年，並否認原告有使用據以異議商標云云，並非可採。綜上所述，原告開始以「BELKIN」一字作爲商標、公司名稱特取部分之日期確實較參加人在中華民國臺灣地區 79、80 年間之註冊第 492322 號及第 514712 號「BELKIN 同皇及圖」商標之申請日爲早，應可認定。

則被告徒以上開正商標專用權早於據以異議商標註冊，認定系爭商標並非抄襲據以異議商標，自有未洽。

2、 再查，原告於異議程序階段，就本件異議審定作成時之商標法第 37 條第 14 款部分，僅提出原告公司總裁出具之宣示書正本及中譯本，該證據固不足以支持符合異議審定作成時商標法第 37 條第 14 款之構成要件。但原告即異議申請人於異議申請書及該宣示書業已表明：參加人公司之負責人曾於 1987 年親自與原告公司總裁接洽合作，是以參加人自 1987 年起即對原告公司之據以異議商標知之甚深，系爭商標有因業務往來而知悉據以異議商標之事由，違反異議審定時商標法第 37 條第 14 款之規定等語，被告作成審定時除當事人自行提出之證據外，自應依職權詳爲調查與原告主張或提出之證據相關聯之證據，被告以：原告未能提出具體事證，證明關係人與其具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在爲理由，自嫌率斷。

從而，被告認爲系爭商標未違反異議審定時商標法第 37 條第 14 款規定而爲「異議不成立」之審定，法尚有未合，訴願決定未予指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，爲有理由，應予准許。

丙、關於原告請求被告對系爭案應爲異議成立之審定部分：

如前所述，異議審定時商標法之商標異議制度，係申請商標註冊前公眾審查審定公告違法性之制度，且商標法第四十六條、第四十七條及商標法施行細則第四項明定商標異議事實及理由之變更追加及補正應補送申請人答辯。商標主管機關於商標異議案件係

處於異議人與申請人間之中間判斷者之地位，與單純行政處分之單方高權不同，是以商標異議行政爭訟程序，自應尊重行政機關的第一次裁決權，若有相關聯同一證據或同一理由爲原處分機關未及審酌，仍應由商標主管機關重爲審查。

茲原告於行政爭訟程序所提之證據，均係爲支持其於申請異議主張之相關聯證據，包括於訴願階段及本院書面及相關筆錄，均係審查系爭商標是否符合異議審定作成時之商標法第 37 條第 14 款構成要件而異議成立之證據。惟原告所提之全部得爲異議證據之證據資料，是否足以證明系爭商標違反異議審定作成時之商標法第 37 條第 14 款之規定，仍待被告究明。

因此，該等部分均仍尚待被告依其職權審查，另爲適法之處分。此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭商標應爲異議成立之諭知，故原告此部分之請求，倘非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另爲處分。本件判決理由已如前述，兩造其餘陳述及主張與判決結果不生影響，爰不一一論述。另本件既經發回重爲審定，屬尚異議未審定之案件，被告重爲異議審定時，應適用修正後之現行商標法規定，自屬當然，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴爲一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第 104 條、第 200 條第 4 款，民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

註：早年我國之商標主管機關對異議案採辯論主義及依職權調查併行。八十年代後因認爲異議之性質，偏向於民事爭訟，乃改採單純之辯論主義（當事人進行主義）。本案中則對行爲時商標法第 37 條第 14 款（相當於現行商標法第 23 條第一項第 14 款）規定之適用作出「除當事人自行提出之證據外，自應依職權詳爲調查與原告主張或提出之證據相關聯之證據・・・」之判決。

商標法制檢討及建議摘要

- 「表彰」一詞改爲「辨識」，以開宗明義指出商標之基本功能（第一條）。「辨識」（identify）一語已爲國際上之統一用語，也爲國內廠商所熟知，較易爲國人瞭解。
- 全面開放各種商標形式（第五條第一項）。
- 彙整商標使用之定義，並訂定二種定義。一爲供維持商標權益之使用。一爲其他情形之使用，如侵權。另外，以使用建立或取得商標權益或基於該權益主張未侵害他人商標權者，其使用標識，準用維持商標權益使用之規定（第六條）。
- 申請時之商標表示，將「以視覺可感知之圖樣」改爲「以圖樣、圖形或其他有效方式具體明確表示其內容」，以因應商標形式之擴大以及商標表示科技之發展，宣示商標表示之明確性原則（第十七條第二項）。（新）
- 聲明不專用：刪除「若刪除該部分則失其商標之完整性」之要件，並增加「視爲聲明不專用」之情形，以避免審查期間之延宕（第十九條）。
- 功能性：擴大適用功能性之規定，使之不限於立體形狀（第二十三條第一項第四款）。
- 適用減損規定之商標須爲「廣泛著名」者，減損及混淆之虞不得註冊之事由，分款（第十二款及第十三款）規定。
- 增訂有不當利用著名商標之識別性或信譽之虞者，爲不得註冊事由（第二十三條第一項第十三款）。
- 功能性抗辯：刪除第三十條第一項第二款之功能性侵害抗辯。
- 增訂指名式使用（denominative use）之侵害抗辯（第三十條第一項第二款）。
- 修正權利耗盡抗辯之例外規定（第三十條第三項）。
- 授權：配合國際上之認知，明定授權爲「允許」他人使用商標，以免

誤以爲授權係授予商標權（第三十三條第一項）。

– 異議及評定：合併此二種質疑商標註冊之程序，即廢除異議制，將其相關規定納入評定。如此可簡化程序之分歧，並精簡法條。任何人均得提起評定，不再限於利害關係人（第四十條）。增訂於商標衝突時，對於註冊後未使用之商標所提評定，不受五年期間之限制（第四十二條）。設置評定庭，由未參與審查之三人組成，以評定其案件（第四十七條第一項）。增訂評定時到庭陳述意見之制度（第四十七條第二項）。

– 引進模擬（mootness）案件處理之明文規定，即在評定、訴願及行政訴訟階段，當事人及智慧局間的爭議解決，得予接受，容許商標註冊，以求程序或訴訟之經濟（第五十五條及第五十六條）。

– 廢止：視前後文情形，將涉及註冊之「廢止」改爲「廢止註冊」（如修正之第六章章名）。因商標法之廢止包括授權登記、註冊及查扣之廢止。

– 變換商標或加附記，不再列爲廢註之事由。此可藉侵權或三年不使用廢註來處理。

– 被授權人使用：關於因三年未使用問題，明定經商標權人授權或同意之使用，亦爲使用，不問授權是否登記。並將此種使用情形納入使用之定義，使其不再限於廢註之情形（第六條第四項）。

– 將各種商標侵害之類型彙集於一條（第六十一條）。其中增加二種侵害類型：（1）未註冊之著名商標之侵害（第六十一條第四款）；（2）製作或仿製商標之情形（第六十一條第五款）。此外，並爲文字之調整。

– 修正侵害之救濟，即侵害（混淆或減損之虞等），均得請求排除侵害。至於如何排除，由法院斟酌侵害之具體情狀，於必要範圍內，爲適當之處置，以明定相當於國際上所謂之有限度之禁令（limited injunction）。此爲侵害之基本救濟（第六十二條）。如有故意過失，而致損害者，得請求損害賠償。損害賠償之計算，若無混淆消費者之意圖者，不適用現行法零售單價五百倍至一千五百倍之賠償金額，但採舉證責任倒置之設計，由侵害人負舉證責任（第六十三條）。判決書登報之規定，僅適用於有刑責之情形（第六十四條）。

– 僅登記之專屬被授權人得訴究侵權。現行法之被授權人得訴究使用權

被侵害之規定，予以刪除（第六十九條）。

- 團體標章之制度不涉商業活動（商品或服務），不屬商標法之範疇，予以廢除。團體標章指具有法人資格之公會、協會或其他團體用於表彰其組織或會籍之標章（第七十四條第一項）。

- 修正證明標章之若干規定，使之與國際上之普遍認知一致。例如明定證明標章之使用指將證明標章標示於符合證明標準之商品或服務上（第七十四條第二項），證明標章權人不得自行使用證明標章（第七十五條）。

- 「團體商標」名稱修正爲「集體商標」，俾與國際上之 collective mark 名稱契合，並免滋生誤解。集體標章指具法人資格之公會、協會或其他團體用於表彰該團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別之標章（第七十六條第一項）。明定集體標章註冊之申請人必須爲集體性組織（collective body），以免滋生解釋上之歧異。

- 由於證明標章及集體標章之使用，均係授權符合規定者使用，現行法禁止標章權人授權之規定不符實際，予以刪除（第七十八條）。

- 地理標示：明定地理標示得註冊爲證明標章，若經註冊，並得註記其符合地理標示（第七十二條第二項），俾現行註冊地理標示之實務取得法律之明文依據。並配合 TRIPS 規定，界定何爲地理標示（第七十二條第三項）。

- 罰則：商標侵害的刑責，國際上都以具有刑事意圖爲前提，明定必須「意圖利用他人已註冊商標混淆消費者」（第八十一條）。

附錄

商標法建議修正條文對照表

現行條文	建議修正條文	修正說明
第一章 總則		
第一條 爲保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。		
第二條 凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。	第二條 凡因辨識自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。	一、商標法一直以「表彰」商品或服務，表示商標之核心功能(參看第二條及第五條第二項)。公平交易法第二十條及其規章使用「顯示」、「表示」及「表彰」。惟「表彰」一詞究指何意，易滋誤解。常人有認其指說明、表示或彰顯者，因而與該詞應指之意義相悖(比較參看商標法第五條第二項及第二十三條第一項第二款)。亦有謂「若你做的好由別人來表彰你，那有

		自己表彰自己之理？」（見八十二年立法院公報第八十二卷第五十九期第四十五頁）。查商標之核心功能，在辨認或辨識（identify）商品或服務，已爲舉世所共認，各國商標法及相關文獻，亦均統一以 identify 一字說明此功能。商標法所謂之「表彰」亦應解爲辨認或辨識。惟倘如此解釋，顯然不合常人對此詞之語意認知。又譯述英文商標法文獻者，鮮有將 identify 譯爲「表彰」者。例如經濟部智慧財產局訂頒之「地理標示申請證明標章註冊作業要點」第 2.2（1）點，即將 TRIPS 之英文 identify 譯爲辨別。凡此均造成認知之脫節。 二、故建議參照國際通行之用語，將商標法「表彰」二字一律改爲「辨識」，以開宗明義，並符合社會大眾及商業上之普遍認知。 三、關於商標之定義及範圍，建議未來修法時可考慮是否納入一切商業上之

		區別標識。由於此事工程浩大，現暫不爲具體之條文修正建議。
第三條 外國人所屬之國家，與中華民國如無互相保護商標之條約或協定，或依其本國法令對中華民國人申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理。		
第四條 在與中華民國有相互承認優先權之國家，依法申請註冊之商標，其申請人於首次申請日次日起六個月內，向中華民國申請註冊者，得主張優先權。 依前項規定主張優先權者，應於申請註冊同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。 申請人應於申請日次日起三個月內，檢送經該國政府證明受理之申請文件。 違反前二項規定者，喪失優先權。 主張優先權者，其申請註冊日以優先權日爲準。		
第五條 商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。 前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其爲表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。	第五條 商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀、其他用於識別商品或服務之標識或其聯合式所組成。 前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其爲辨識商品或服務之標識，並	一、我國得成爲商標之形式（format）近年已大幅放寬，業者對於近年之放寬，似亦能接受。但國際上有全面放寬之趨勢。例如美國容許一切可資區別之標識，舉凡聲音、單一顏色、嗅覺標識、建築物實體、營業場所之設

	得藉以與他人之商品或服務相區別。 第一項其他用於識別商品或服務之標識，主管機關得視商業之需求及商標審查之情形另訂實施日期。	計、銷售之特殊方式等，如符合商標識別性等要件，均受保護。歐盟近年亦大幅放寬，凡得以圖文表示之標識，均可註冊（歐體商標指令第二條）。另與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱「TRIPS」）亦明定：「凡能區別一事業與他事業之商品或服務之標識或標識之結合，應能構成商標。」（第十五條第一項）。 二、若干非傳統性商標，其審查並非易事，商業上亦未必有實際需求。故授權主管機關得另訂實施日期（新增第三項）。 三、「表彰」改爲「辨識」，理由見第二條修正說明。
第六條 本法所稱商標之使用，指爲行銷之目的，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爲	第六條 除本條第二項另有規定者外，本法所稱商標或標識之使用，指將商標或標識予以展現。 本法第五十 七條第一項第一款所指之商	一、商標法第六條爲使用之定義，依其文義，適用於本法一切使用，不問其爲商標權益之建立、取得、維持，或基於該權益所生之抗辯，或侵害行爲人之使用。此種一體適用之定義於法理

商標。	標使用，其使用商標，必須爲行銷之目的，並符合商業交易習慣，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展現商標，足以使相關消費者認識其爲商標。 於以出口爲目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者，應認爲有依第二項之規定使用其註冊商標。 他人經商標權人授權或同意爲前二項規定之使用，視爲商標權人爲第二項之使用，不問其授權是否已登記。 以使用建立或取得商標權益或基於該權益主張未侵害他人商標權者，其使用標識，準用前三項之規定。	上顯有可議之處，且無法兼顧各種使用情形，爲現代商標法制所不採。蓋商標之使用，涉及前述諸多課題，侵權行爲人使用商標，只需有混淆之虞即可，其是否符合第六條或其他條文（如第五十八條及第五十九條第三項）所規定之使用，或其行爲是否稱爲使用，並非所問。現行法第六條之定義顯然不應適用於侵害時之使用（尤其「爲行銷之目的」），而應只適用於商標權益之建立、取得、維持，或基於該權益所生之抗辯等情形下之使用。外國立法例規範使用者，亦多以此爲重心。例如美國商標法及法院判例，歐體商指令第十條。 二、因此建議修正第六條，將之分爲三種情形。第一種規定最寬度之使用意涵，凡一切展現商標或標識者，諸如附加商標、爲要約、供應、放入市場、庫存、輸入、輸出、於營業用文書使用、廣告等，均構成使用，俾其能適

		用於商標侵害時之使用(第六條第一項)。第二種則針對以使用維持商標權益之情形（不使用可能致廢註）（第六條第二項)。第三種係以使用建立、取得商標權益，或基於該權益主張未侵害他人商標權，此種使用準用關於維持商標權益之規定(第六條第五項)。 三、第五十九條第三項應符合商業交易習慣之規定納入第六條第二項。 四、第五十八條第二款出口視爲使用之規定移置於第六條第三項。 五、第五十七條第一項第二款但書之規定，將之移置於第六條，並予修正，成爲第四項。該款但書之「但被授權人有使用者」，不認爲商標無使用。其「被授權」似可解能爲指授權經登記之被授權人，因授權非經登記，不得對抗第三人（第三十三條第二項)。惟行政法院之判決認爲商標是

		否有使用爲事實認定問題，授權縱未登記，被授權人之使用仍可構成商標之使用（行政法院八十八年判字第三四六七號判決）。如此，則本款但書「被授權人有使用」之規定似失其重要性。修正之商標法條約第二十條更明文禁止會員以授權報備爲條件，始視被授權人之使用爲商標權人之使用。又歐體商標指令第十條第三項規定，任何人經商標權人同意之使用視爲商標權人之使用。依該規定，商標是否有授權，授權是否已登記，並非問題所在。因此建議參酌商標法條約、歐體商標指令及美國法制之相關規定，將第五十七條第一項第二款但書之規定移置於第六條，並予修正，並新增同意使用之規定。 六、凡涉及商標權利之建立、取得或主張，標識之使用與商標之使用（權利之維持），本質上並無不同，故於第六項明定準用關於權利維持使用之

		規定。 七、本條之建議修正不涉商標形式的開放（如納入公平法的表徵）。商標形式之開放由第五條規定。
第七條 本法所稱主管機關，爲經濟部。 商標業務，由經濟部指定專責機關辦理。		一、經濟部一直爲商標法所定之主管機關。但就實際情形而言，智慧財產局（即商標專責機關）似爲主管機關，對於智慧財產局之決定，可向經濟部提起訴願。似宜修法使智慧財產局成爲主管機關，以名實相符。 二、惟此涉及中央體制問題，且目前尚未見有非中央部會署爲主管機關者，故於此僅爲建議，以供參考，暫不爲條文修正。
第八條 申請商標註冊及其相關事務，得委任商標代理人辦理之。但在中華民國境內無住所或營業所者，應委任商標代理人辦理之。 商標代理人應在國內有住所；其爲專業者，除法律另有規定外，以商標師爲限。		

商標師之資格及管理，以法律定之。		
第九條 凡申請人爲有關商標之申請及其他程序，遲誤法定期間、不合法定程式不能補正或不合法定程式經通知限期補正屆期未補正者，應予駁回。 申請人因天災或不可歸責於己之事由遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內得以書面敘明理由，向商標專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得爲之。 申請回復原狀，應同時補行期間內應爲之行爲。		
第十條 商標之申請及其他程序，應以書件或物件到達商標專責機關之日爲準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期爲準。 郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達商標專責機關之日爲準。		

第十一條 商標註冊及其他關於商標之各項申請，應繳納規費。 商標規費之數額，由主管機關以命令定之。		
第十二條 商標專責機關應刊行公報，登載註冊商標及其相關事項。		
第十三條 商標專責機關應備置商標註冊簿，登載商標註冊、商標權變動及法令所定之一切事項，並對外公開之。 前項商標註冊簿，得以電子方式爲之。		
第十四條 有關商標之申請及其他程序，得以電子方式爲之；其實施日期、申請程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。		
第十五條 商標專責機關對於商標註冊之申請、異	第十五條 商標專責機關對於商標註冊之申請、評定	一、異議制度已併入評定（見後述），故予刪除。

議、評定及廢止案件之審查，應指定審查人員審查之。 前項審查人員之資格，以法律定之。	及註冊廢止案件之審查，應指定審查人員審查之。 前項審查人員之資格，以法律定之。	二、「廢止案」改爲「註冊廢止案」，以資明確。見後述第六章有關廢止註冊之說明。
第十六條 商標專責機關對前條第一項案件之審查，應作成書面之處分，並記載理由送達申請人。 前項之處分，應由審查人員具名。		
第二章 申請註冊		
第十七條 申請商標註冊，由申請人備具申請書，載明商標、指定使用之商品或服務及其類別，向商標專責機關申請之。 前項商標，應以視覺可感知之圖樣表示之。 申請商標註冊，以申請書載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，提出申請當日爲申請日。 申請人得以一商標註冊申請案，指定使用	第十七條 申請商標註冊，由申請人備具申請書，載明商標、指定使用之商品或服務及其類別，向商標專責機關申請之。 前項商標，應以圖樣、圖形或其他有效方式具體明確表示其內容。 申請商標註冊，以申請書載明申請人、前項之商標表示及指定使用之商品或服務，提出申請當日爲申請日。 申請人得以一商標註冊申請案，指定使用	一、爲商標形式之開放後（第五條第一項），於申請註冊時，商標究應如何表示，始爲妥適，其基本原則在求行政管理之便利，權利範圍之具體明確。現行商標法似採具體限定模式，要求須以「視覺可感知之圖樣」表示商標，未必能適當表示非傳統性之商標（如氣味），故建議本法僅規定商標表示之基本原則，至於如何運用此原則，應由商標專責機關視科技及其他情形隨時訂定檢討。 二、第三項配合第二項之修正，爲文字修正。

於二個以上類別之商品或服務。 商品或服務之分類，於本法施行細則定之。 類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。	於二個以上類別之商品或服務。 商品或服務之分類，於本法施行細則定之。 類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。	
第十八條 二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。		
第十九條 商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。	第十九條 商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀或其他部分，經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。 申請人經商標專責機關通知得聲明不專用，而未於指定之期限內爲反對之表示者，視爲聲明不專用。	一、聲明不專用制度，各國採行甚普遍，亦有少數國家曾實施，但之後因認定困難等因素而廢除，如日本。至於創行此制之英國則於一九九四年之商標法予以修正，廢除強制性之聲明不專用（第十三條（a）項）。我國實務界對此制之存留亦各有意見。例如商標是否有識別性，應就整體而論，其某一部分不論是否有識別性，倘整體

		而言其有識別性，即應予以註冊。又商標權係存於商標整體，而非各別部分。該制度固有理論上之瑕疵及運作之困難，惟整體而言，大致仍爲各界所接納，且聲明不專用之部分亦有宣示之作用，可供廠商參考，亦可供日後註冊准駁及商標侵害與否之參考。蓋認定是否有混淆之虞而不得註冊，或是否有侵權，聲明不專用之部分通常可減少倚重。故仍建議維持該制度，僅就不妥之部分予以修正。 二、配合商標形式之放寬，說明性或不具識別性者，加入「或其他部分」，以求周延。 三、我國聲明不專用制度，均以若刪除說明性或不具識別性之部分則失商標之完整性爲要件，惟該要件之意義不明，且與國際上之認知亦欠融合，爲商標法制之特例。按各國實施聲明不專用制度者，均未加此要件。我國實務運作似亦不著重此要件。爰建議刪

		除。 四、增加第二項，以因應商標專責機關通知申請人可聲明不專用，而申請人不於指定之期限內爲表示之情形。此時應容許商標專責機關視此不表示爲聲明不專用，以利案件之進行。關於此項，另案建議爲由商標專責機關裁定不專用，申請人得就此裁定提起訴願。
第二十條 商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准。 商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。 第一項之變更，應按每一商標各別申請。但同一人有二以上申請案，而其變更事項相同者，得於一變更申請案中同時申請變更之。		
第二十一條		

申請人得就所指定使用之商品或服務，向商標專責機關請求分割爲二個以上之註冊申請案，以原註冊申請日爲申請日。		
第二十二條 因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人。 受讓前項之權利者，非經請准更換原申請人之名義，不得對抗第三人。		
第三章 審查及核准		
第二十三條 商標有下列情形之一者，不得註冊： 一、不符合第五條規定者。 二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。 三、所指定商品或服務之通用標章或名稱者。 四、商品或包裝之立體形狀，係爲發揮其功能性所必要者。 五、相同或近似於中華民國國旗、國徽、	第二十三條 商標有下列情形之一者，不得註冊： 一、不符合第五條規定者。 二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。 三、所指定商品或服務之通用標章或名稱者。 四、商標中所含之部分係爲發揮其功能所必要者。 五、相同或近似於中華民國國旗、國徽、	一、關於第一項第四款，由於得爲商標之形式已全面開放，其有功能問題者似不限於商品或包裝之立體形狀。依照外國法例，顏色亦會有功能性。爲配合商標形式之開放，建議參酌外國立法例（美國商標法第二條(e)(5)），爲較周延之規定，以「商標中所含之部分」替代「商品或包裝之立體形狀」。又「發揮功能性」中之「性」爲贅字，予以刪除。 二、第一項第十二款原條文禁止混淆、減

國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者。	國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者。	損著名商標識別性或信譽之行爲，卻不禁止榨取著名商標商譽之商標使用行爲。但是歐盟、德國與美國之商標法制一致認爲，對著名標章之保護，除禁止在相同或類似商品或服務上申請註冊有混淆之虞之商標及減損著名標章識別力及聲譽之商標外，亦禁止在非相同或類似商品或服務上不當利用著名標章，以防止榨取商譽（或稱形象轉移 image transfer），即相關大眾對於系爭商標所屬事業之同一性或關聯性雖然並未混淆，但是其中之一可能攀附、坐收另一商標之商譽所生的經濟果實。爰修訂本規定，俾禁止不當利用著名商標或標章之識別性或信譽之商標註冊。
六、相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。	六、相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。	
七、相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者。	七、相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者。	
八、相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者。	八、相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者。	
九、相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者。	九、相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者。	
十、妨害公共秩序或善良風俗者。	十、妨害公共秩序或善良風俗者。	
十一、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。	十一、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。	
十二、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在	十二、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。	三、原第十二款分爲兩款，第一部分（第十二款）規定混淆之虞，第二部分（第十三款）規定減損及不當利用，俾能釐清兩種截然不同之不得註冊事
	十三、相同或近似於他人<u>廣泛著名之</u>商標	

此限。 十三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。 十四、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。 十五、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。 十六、有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。	或標章，有減損或不當利用廣泛著名之商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。 十四、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。 十五、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。 十六、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。 十七、有著名之法人、商號或其他團體之	由。以後款次相應調整。減損及不當利用之標章必須為廣泛著名者，本法其後之相關建議修正亦一併要求其為廣泛著名，不再贅述。 四、其他部分未修正。 五、關於第一項第八款之規定，有建議刪除國際性組織須為著名之要件者。

十七、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。 十八、相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。 前項第十二款、第十四款至第十六款及第十八款規定之情形，以申請時爲準。 第一項第七款及第八款規定，於政府機關或相關機構爲申請人時，不適用之。 有第一項第二款規定之情形或有不符合第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成爲申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。	名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。 十八、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。 十九、相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。 前項第十二款至第十六款及第十九款規定之情形，以申請時爲準。 第一項第七款及第八款規定，於政府機關或相關機構爲申請人時，不適用之。 有第一項第二款規定之情形或有不符合第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成爲申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。	
第二十四條 商標註冊申請案經審查認有前條第一項或第五十九條第四項規定不得註冊之情	第二十四條 商標註冊申請案經審查認有前條第一項或第五十九條第三項規定不得註冊之情	配合第五十九條第二項之刪除，將本條第一項之「第五十九條第四項」改爲「第五十九條第三項」

形者，應予核駁審定。 前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起三十日內陳述意見。	形者，應予核駁審定。 前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起三十日內陳述意見。	
第二十五條 商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定。 經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力。		
第二十六條 前條第二項之註冊費得分二期繳納；其分二期繳納者，第二期之註冊費應於註冊公告當日起算屆滿第三年之前三個月內繳納之。 第二期註冊費未於前項期間內繳納者，得於屆期後六個月內，按規定之註冊費加倍繳納。		

未依前項規定繳費者，商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅。		
第四章 商標權		
第二十七條 商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間爲十年。 商標權期間得申請延展，每次延展專用期間爲十年。		
第二十八條 申請商標權期間延展註冊者，應於期間屆滿前六個月起至屆滿後六個月內申請；其於期間屆滿後六個月內申請者，應加倍繳納註冊費。 前項核准延展之期間，自商標權期間屆滿之次日起算。		
第二十九條 商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。 除本法第三十條另有規定外，下列情形，		

應得商標權人之同意： 一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。 二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。		
第三十條 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束： 一、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，非作爲商標使用者。 二、商品或包裝之立體形狀，係爲發揮其功能性所必要者。 三、在他人商標註冊申請日前，善意使用	第三十條 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束： 一、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，非作爲商標使用者。 二、基於合理之需要，以商標權人之商標說明或表示該商標權人之商品、服務或其他事項，藉以使相關消費者知悉	一、第一項第二款關於功能性之規定爲國際上之特例。商品或包裝之立體形狀，係爲發揮其功能所必須者，本不得註冊（第二十三條第一項第四款）。現既已註冊則表示其無功能性。倘他人欲求免責，應以評定之途徑撤銷該註冊，主張商標權不存在，不宜於撤銷前主張功能性之抗辯。故該款功能性之規定應予刪除。 二、建議於第一項第二款增加指名式使用（denominative use）不受商標權拘

相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務爲限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。 附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但爲防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。	自己之商品或服務之內容、性質或特性、或其他事項者。 三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務爲限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。 附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。 前項商品嗣後因使用或耗損而經他人整修或重新包裝再以原商標出售，其可能致相關消費者誤以爲該整修係原商標權人所爲或該再出售之商品與商標權人初次售出之商品品質相同者，不在此限。	束之規定。所謂指名式使用，指他人以商標權人之商標說明或表示商標權人之商品、服務或其他事項。此種使用常係藉以使相關消費者知悉該他人之商品或服務之內容、性質或特性，其多出現於比較式廣告或維修服務（如維修特定廠牌之汽車），或用以表示自己產品（如零組件等）與商標權人之產品相容。指名式使用與前款之合理使用（說明性使用）不同，前者係以他人商標表明他人之商品或服務，而後者則說明自己之商品或服務。指名式使用之規定已爲近代商標法制所採，例如歐體商標指令第六條第一項(c)款及美國之判例。我國實務亦予承認，但因法無明文，難免有不同之解讀及認定。 三、原第二項但書規定似仿照歐體指令第七條第二項之規定，即如存有合法事由，可使商標權人反對商品之繼續商業流通者，尤其當商品之情狀於進入

		市場後已改變或受損者，耗盡原則不適用。現行商標法將歐體指令之「反對」改爲「防止」。其次，歐體商標指令針對商品情狀已改變或受損者，現行商標法則未爲要求，因之縱使商品情狀仍屬完好如初，商標權人亦有機會主張不適用耗盡原則。如此不啻大幅削弱耗盡原則之適用，使商標權人得藉以抑制轉售或二手市場之競爭，難免濫用權利（參看公平交易法第第四十五條條）。再且，歐體指令之「合法事由」含意不明，實施多年，似未見有代表性之說明案例。現行商標法之「正當事由」究何指，亦未見論著或判決予以闡明。按商標法在避免混淆之虞。至於商標權人認爲商品變質、受損等，倘無致混淆之虞或使商標權人蒙不白之冤者，商標權人應無權禁止他人以原商標再出售商品。商標權人僅得援用其他法律體系解決問題。依照美國法制，商品

		經商標權人初次銷售後，經使用或整修再由第三人以原商標出售者，其有致混淆或誤導之虞者，不適用耗盡原則（參看美國不公平競爭法律整編第二十四條(b)款），其規定較具體可行，且與商標侵害之理論呼應，建議參酌美國法之規定。由於其規定較長，將其另置一項（第三項）。
第三十一條 商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。 前項申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，亦得爲之。	第三十一條 商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。 前項申請分割商標權，於商標評定案件未確定前，亦得爲之。	異議制度已併入評定（見後述），第二項異議之文字刪除。
第三十二條 商標註冊事項之變更，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。 商標及其指定使用之商品或服務，註冊後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。		

第二十條第三項及前條第二項規定，於商標註冊事項之變更，準用之。		
第三十三條 商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。 前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。 授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。 被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，爲明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品上爲授權標示。	第三十三條 商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，允許他人使用其商標。其被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。 授權爲專屬授權者，非經書面訂定，不生效力。 專屬授權應向商標專責機關登記；未經登記者，對於商標權人及其受讓人以外之第三人不生效力。 前二項所謂之專屬授權，指其授權條款所界定之授權範圍僅允許單一被授權人使用商標，商標權人及他人均不得使用之授權。 授權後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在，不問其是否依第三項規定登記。	一、智慧財產權之授權，其英文字 license 之字典本意爲許可、允許（permission），此亦爲授權性質之通說。商標授權人僅容許被授權人按授權條款使用商標，使被授權人得以阻卻侵權，而未授予被授權人商標權（排他權）。換言之，所謂授權，指授予許可而言（參看英國一九九四年商標法第二十八條第二項之規定）。惟我國商場上習用授權一詞，經法律明文納入，難免予人商標權授予之意涵，因而有商標法第六十九條被授權人得訴究他人侵害之難解規定。爲免誤解授權之性質，建議將第一項「授權他人使用其商標」之「授權」二字改爲「允許」。此外，第六十九條規定須予修正，以釐清授權之效果（見後述）。 二、商標法採授權登記對抗制。國際上近

		年發展，除特定情形外，多不要求授權須經登記，例如英國原要求被授權人登記爲「註冊使用人」（registered user），一九九四年商標法緩和此要求，僅要求授權非採書面，不生效力（第二十八條第二項），如有利益衝突時，以登記之授權爲準（第二十五條(3)(a)）。美國亦無授權登記制。商標法條約修正草案除不強制規定形式要件外，只承認備案（recordal）制，不採登記（recordation）、註冊（registration）等具有效力規定之用語。該修正草案並明文禁止以備案爲授權權利之條件。又授權性質既爲商標侵權之阻卻事由，其關係僅存於授權當事人之間，並無對世之效果，無須經由登記而予公示，除專屬授權外，不生所謂之對抗或權利衝突問題。倘當事人欲知商標有無授權他人，授權對象有多少，純爲商標權人之揭露問題，宜由當事人以契約規

		範，當事人本應按商業交易應採之注意予以查知，似無庸以登記之手段證明授權關係之存在。再者，授權登記不得對抗之規定，其原意似可憑以認定商標由被授權人使用，利益歸於授權人，使商標不致因三年未使用而被廢止註冊（參看商標法第五十九條第一項第二款及商標使用之注意事項第七點）。惟行政法院認爲縱無授權登記，被授權人之使用亦爲商標權人之使用（行政法院八十八年判字第三四六七號判決）。如此，授權登記更失其重要性。商業交易求其敏捷性及自由化，我國商標授權情形極多，廠商依法進行登記者，爲數甚少。故建議除專屬授權外（見說明五），廢除授權登記制度。另案建議爲保留現有登記對抗制，但專屬授權則採登記生效制。 三、關於再授權，商標法將其夾帶於本條第二項登記規定之後，有欠連貫，建

		議將再授權之規定移接至第一項授權規定之後，與授權之實體規定呼應。該再授權之規定適用於專屬授權及非專屬授權。 四、專屬授權（exclusive license）爲具有重大效果之授權，各國商標法多予明文納入，例如歐體商標指令第十條第一項，英國、德國、美國等商標法及判例。商標法條約修正草案亦予明定。建議將此制度納入我國商標法。所謂專屬授權，指其授權條款所界定之授權範圍僅允許單一被授權人使用商標，商標權人及他人均不得使用之授權。專屬授權有別於獨一授權（sole license），後者指商標權人僅允許一位被授權人使用商標，商標權人在授權之範圍內仍有權使用。爲避免日後適用之疑義，特於第四項規定專屬授權之意義。 五、專屬授權所涉之商業及法律效果甚強，具有排他性，得以自己之名義訴

		究他人侵權(參看建議修正條文第六十九條)，故建議於第二項新增規定，採書面訂定生效制。又專屬授權有如有限度之商標權。商標權既因登記而取得，則專屬權亦應經登記，以免產生相衝突之權利。又自另一角度而言，專屬授權實爲原商標權之限制，自亦應予登記。故明定專屬授權之登記制(新增第三項)，以昭慎重。 六、關於登記之效力，有採生效制者，有採對抗制者。由於前述行政法院判決對於登記「對抗」二字之解釋各界有不同之認知，易滋誤解，建議採用「非經登記對於商標權人及其受讓人以外之第三人不生效力(ineffective)」之用語，一則與國際之用語及建議修正之第五項規定相符，二則不易誤解。按民法第二百九十七條第一項亦有「對於債務人不生效力」之用語。 七、現行法第三項變更爲第五項，並刪除登記爲移轉不破授權之要件。明文規

		定縱無授權登記，授權契約對於受讓人間繼續存在，以確保交易之安定性及延續性。 八、關於授權標示，各國多已不強制要求，且究應如何標示，有其商業上之困難，市場上，商標授權（例如加盟經營情形）似不易發見授權有標示者。建議刪除現行法第四項授權標示之義務。
第三十四條 被授權人違反前條第四項規定，經商標專責機關依職權或依申請通知限期改正，屆期不改正者，應廢止其授權登記。 商標授權期間屆滿前有下列情形之一者，當事人或利害關係人得檢附相關證據，申請廢止商標授權登記： 一、商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授權者，亦同。 二、授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人聲明	第三十四條 商標專屬授權期間屆滿前有下列情形之一者，當事人或利害關係人得檢附相關證據，申請廢止商標專屬授權登記： 一、商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授權者，亦同。 二、授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人聲明終止者。 三、商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契	一、前條建議修正已刪除授權標示之義務，本條第一項亦相應刪除。 二、現行法之第二項改爲第一項。依前條之建議修正，授權登記只限於專屬授權，本條原第二項之規定配合修正。

終止者。 三、商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契約，而被授權人無異議者。	約，而被授權人無異議者。	
第三十五條 商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。		
第三十六條 移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。		
第三十七條 商標權人設定質權及質權之變更、消滅，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。 商標權人爲擔保數債權就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。		

質權存續期間，質權人非經商標權人授權，不得使用該商標。		
第三十八條 商標權人得拋棄商標權。但有授權登記或質權登記者，應經被授權人或質權人同意。 前項拋棄，應以書面向商標專責機關爲之。	第三十八條 商標權人得拋棄商標權。但有專屬授權登記或質權登記者，應經其被授權人或質權人同意。其他之授權情形，除契約另有訂定外，應通知被授權人。若怠未通知，應負損害賠償之責。 前項拋棄，應以書面向商標專責機關爲之。	一、授權登記僅限於專屬授權（見修正第三十三條），本條第一項拋棄商標權之被授權人同意權亦應僅限於經登記之專屬授權之被授權人。 二、至於其他之授權情形（包括未經登記之專屬授權），除契約另有訂定外，應通知被授權人，俾被授權人有所因應。若怠未通知，應負損害賠償之責。
第三十九條 有下列情形之一者，商標權當然消滅： 一、未依第二十八條規定延展註冊者。 二、商標權人死亡而無繼承人者。		
第五章 異議	第五章　評定	一、關於商標應否予以註冊，各國法制均容許第三人對於註冊質疑，或提起異議，或聲請評定其無效，其實體目的均無不同，即自始阻礙註冊。爲提出異議或聲請評定，各國均採公告制，

		以提供第三人知悉之機會，俾能適時選用適當之質疑程序。TRIPS 第十五條第五項即規定：「會員應於商標註冊前或迅速於註冊後公告每一商標，並應提供合理之機會，以供聲請撤銷註冊。此外，會員得提供機會，以供異議商標之註冊。」依該規定，會員之義務在提供合理之機會，以供聲請撤銷註冊，但非必須採行異議制度。 二、目前各國商標法制似仍多採異議及評定雙軌制。惟質疑註冊採單軌或雙軌，本屬各國之程序運作及執行問題，倘能兼顧雙軌制之實體規定，第三人質疑之合理機會未受影響，非必須採行雙軌制。 三、現行商標法採異議及評定雙軌制。查其諸多規定均屬重疊，例如異議或評定之事由、範圍、效果等均屬雷同。主要之差異在質疑之當事人及質疑之期限。由於採雙軌制，必需有分別

		之兩套制度，兩組不同之審理單位，用法者必需分別翻閱不同之法條，倘能將此同一本質之二制度合而爲一，應可收簡化之效。 四、專利法於民國九十二年修正時，亦刪除異議制度，僅保留舉發制度（相當於商標法之評定制度）。其理由之一在以一套制度質疑專利之核發。 五、建議廢除異議制，將其實質規定納入評定。建議之修正架構如下：（1）第五章之異議改爲評定；（2）第六章評定及廢止章名改爲廢止註冊；（3）第六章第一節評定節名及第二節廢止節名刪除。整合修正後，條文即較精簡，可空出若干條號。爲利用此空出條號，現有若干條文於同一條內涉及二項課題者，特將之分列不同條下。另增評定、訴願及行政訴訟不受理之明文規定。
第四十條（第一項）	第四十條	一、將屬異議之第四十條第一項與屬評定

商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起三個月內，向商標專責機關提出異議。 第五十條（第一項） 商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。	商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第三項規定之情形者，任何人得申請商標專責機關評定其註冊。	之第五十條第一項合併爲一條。原得依各該項提起異議或申請評定者之實質權益不受影響，均得依修正之規定申請評定。修正規定並放寬申請評定人之資格，不再限於利害關係人，任何人皆可依規定申請評定，以配合近代之趨勢。 二、商標法第五十條之評定，視提起者之不同而有不同之用語。利害關係人提起者稱爲「申請評定」；審查人員提起者，稱爲「提請評定」。此差異僅表示官民提起之不同，惟究其實質，兩者並無不同，建議一律使用「申請評定」，以簡化用語。 三、第五十九條第三項已刪除，故本條第一項之第五十九條第四項改爲第三項。
第五十條（第二項） 商標註冊前，侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經法院判決侵害確定者，準	第四十一條 商標註冊前，侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經法院判決侵害確定者，準用前條之規定。但其自判決確定之日起滿五年	一、屬評定之第五十條第二項單獨成爲一條。 二、屬評定之第五十一條第二項爲第五十條第二項申請評定之期間限制。此二規定分置二處，其間有另一規定相隔。建議

用前項之規定。 第五十一條（第二項） 前條第二項規定之情形，於其判決確定之日起滿五年者，不得申請或提請評定。	者，不得申請評定。	將該二規定併爲一條。第五十一條第二項以第五十條但書之形式處理，並爲文字修正，使語意簡明。 三、屬評定之第五十條第二項之適用要件係配合同條前項評定之規定而設，申請評定者必須爲利害關係人。評定及異議合併後，倘第二項所述之情形發生於註冊公告之日起三個月內，參照修正前異議之規定，任何人均得申請。故準用「前條」之規定，視申請之時點決定申請人是否須爲利害關係人或任何人。
第五十一條（第一項及第三項） 商標之註冊違反第二十三條第一項第一款、第二款、第十二款至第十七款或第五十九條第四項規定之情形，自註冊公告之日起滿五年者，不得申請或提請評定。 （第三項）商標之註冊有第二十三條第一項第十二款情形係屬惡意者，不受第一項期間之限制。	第四十二條 商標之註冊違反第二十三條第一項第一款、第二款、第十二款至第十八款或第五十九條第三項規定之情形，自註冊公告之日起滿五年者，不得申請評定。但商標之註冊有第二十三條第一項第十二款及第十三款情形，而屬惡意者，或其情形雖屬善意，而於註冊後未使用者，不受該期間之限制。	一、屬評定之第五十一條第一項及第三項併爲一項。第三項以第一項但書之形式處理並爲文字修正，使語意簡明。 二、世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第四條第六項建議，若後商標之註冊出於善意，而於註冊後並未使用，則由於其未使用，以致著名標章權利人無法注意到後商標之存在而申請評定，故會員國在此不得限制著名標章權利人申請評定後商標註冊無效之期間。爰將該意見納入本條之規定。 三、第五十九條第三項已刪除，故本條之第

		五十九條第四項改爲第三項。
第四十條（第二項及第三項） 前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務爲之。 異議應就每一註冊商標各別申請之。	第四十三條 申請評定，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務爲之。 申請評定，應就每一註冊商標各別爲之。	屬異議之第四十條第二項及第三項亦準用於評定（第五十六條）。建議修正文字，以評定代異議。
第四十一條（第一項及第二項） 提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本。異議書如有提出附屬文件者，副本中應提出。 商標專責機關認爲異議不合程式而可補正者，應通知限期補正。	第四十四條 申請評定者，應以申請評定書載明事實及理由，並附副本。申請評定書如有提出附屬文件者，副本中應提出。 商標專責機關認爲申請評定不合程式而可補正者，應通知限期補正。	一、屬異議之第四十一條包括二課題，一爲申請人應提出之書件及其補正（第一項及第二項），一爲書件之送達（第三項）。建議將之分爲二條。本條（修正之第四十四條）僅保留申請人應提出之書件及其補正，次條（修正之第四十五條）列規定書件之送達。 二、異議應備文件之規定亦準用於評定（第五十六條），將異議之文字修正爲評定。提起評定之書件，依照現行實務稱爲「評定申請書」。
第四十一條（第三項） 商標專責機關應將第一項副本連同附屬文件送達商標權人，並限期答辯。	第四十五條 商標專責機關應將前條第一項之副本連同附屬文件送達商標權人，並指示其限期答辯。	一、屬異議之第四十一條第三項送達之規定，核其情形，理應適用於評定。規定於舊法中準用於評定（舊法第四十七條及第五十條）。修法時，加入第二項補正之規定，法條文字竟排除該第三項之準用，或係出於技術上之疏漏。

		二、將該項單獨成爲一條，並爲文字之修正，理由見前條說明。
第五十二條 評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。	第四十六條 評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。	屬評定之第五十二條，變更條號爲第四十六條。
第四十二條 異議應指定未曾審查原案之審查人員審查之。 第五十三條 商標評定案件，由商標專責機關首長指定審查人員三人以上爲評定委員評定之。	第四十七條 商標評定案件，由商標專責機關首長指定未曾審查原案之審查人員三人以上爲評定委員組成評定庭評定之。 評定庭得依職權或依商標權人或評定申請人之聲請，通知審查原案之審查人員、商標權人及因本案商標註冊權益可能受影響之第三人到庭陳述意見。	一、異議及評定分屬二套不同之審查系統。異議併入評定後，應單採現存之評定系統處理評定案件，由三人之上之評定委員評定。故建議刪除屬異議審查人員之規定，並修正第五十三條，改列爲第四十七條。 二、屬異議之審查人員須爲未曾審查原案者，此規定亦準用於評定（第五十六條）。故明文將此要求納入修正之第四十七條中。 三、爲求評定程序之正式化、組織化，建議被指定之評定委員組成評定庭。該庭可由固定之評定委員組成，或爲任務庭，隨時更動。 四、商標評定案件爭議性高，爲探求真相，評定庭宜容許相關人員到庭陳述意見，以利案件之進行及評決。故建議規定評

		定庭得依職權或依商標權人或評定申請人之聲請，通知審查原案之審查人員、商標權人及因本案商標註冊權益可能受影響之第三人到庭陳述意見。以上所謂陳述意見，並非法庭準備程序或言詞辯論，可不拘形式，由評定庭指揮進行即可。爰增加第二項之規定。 五、到庭陳述意見之規定亦準用於註冊廢止之情形（修正條文第六十條）。倘該制度能順利實施，下階段檢討時，可考慮將其成員及運作強化或調整，以取代訴願及商標聽證制，簡化行政爭訟程序。
第四十三條 異議人或商標權人得提出市場調查報告作爲證據。 商標專責機關應予異議人或商標權人就市場調查報告陳述意見之機會。 商標專責機關應就當事人陳述之意見及市場調查報告結果綜合判斷之。	第四十八條 申請評定人或商標權人得提出市場調查報告作爲證據。 評定庭應予申請評定人或商標權人就市場調查報告陳述意見之機會。 評定庭應就當事人陳述之意見及市場調查報告結果綜合判斷其證據力。	一、屬異議之第四十三條明文引入市場調查報告證據，該規定亦準用於評定。故建議將異議文字改爲評定文字。 二、該條（第四十三條）規定商標專責機關就市場調查應爲之行爲。於評定時，其評決係由評定庭爲之，故建議將「商標專責機關」改爲「評定庭」，俾更明確。 三、該條第三項爲文字修正，使之明確。
第四十四條 異議程序進行中，被異議之商標權移轉者，異	第四十九條 評定程序進行中，被評定之商標權移轉者，評	屬異議之第四十四條規定，亦準用於評定（第五十六條），爰建議將異議文字改爲評定文

議程序不受影響。 前項商標權受讓人得聲明承受被異議人之地位，續行異議程序。	定程序不受影響。 前項商標權受讓人得聲明承受被評定人之地位，續行評定程序。	字。
第四十五條 異議人得於異議審定書送達前，撤回其異議。 異議人撤回異議者，不得以同一事實、同一證據及同一理由，再提異議或評定。	第五十條 申請評定人得於評決書送達前，撤回其評定之申請。 申請評定人撤回評定之申請者，不得以同一事實、同一證據及同一理由，再申請評定。	屬異議之第四十五條規定，亦準用於評定（第五十六條），爰建議將異議文字改爲評定文字。
第四十六條 異議案件經審定異議成立者，應撤銷其註冊。 第四十七條 前條撤銷之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。 第五十四條 評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得爲不成立之評決。	第五十一條 評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。 前項撤銷之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。	一、屬異議之第四十六條及第四十七條以及屬評定之第五十四條均涉及撤銷註冊。又依原第五十六條之規定，屬異議之部分撤銷情形準用於評定。爰將各該條併爲一條，並爲文字調整。 二、屬評定之第五十四條但書移至次一建議條文（第五十二條）。
第五十四條	第五十二條	屬評定之第五十四條但書移至此，單獨成爲

評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得爲不成立之評決。	前條應撤銷註冊之情形，於評決時，其情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得爲不成立之評決。	一條（第五十二條），使其明文包括部分撤銷之情形。
第四十八條 經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。 第五十五條 評定案件經評決後，任何人不得以同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。	第五十三條 評定案件經評決後，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。	將屬異議之第四十八條及屬評定之第五十五條併爲一條，並爲文字調整。
第四十九條 在異議程序進行中，凡有提出關於商標權之民事或刑事訴訟者，得於異議審定確定前，停止其訴訟程序之進行。	第五十四條 在評定程序進行中，凡有提出關於商標權之民事或刑事訴訟者，得於評決確定前，停止其訴訟程序之進行。	屬異議之第四十九條規定，亦準用於評定（原第五十六條），爰建議將異議文字改爲評定文字。
	第五十五條 商標權人於評定庭未爲評決之前，表示願意限縮所涉之商標權利範圍而除去評定申請所指陳之問題或困難，其符合下列規定者，評定庭得爲不受理之評決： 一、其限縮原非法律所不許者。	一、本條及次條係新增，引入模擬（mootness）案件處理之明文規定，俾實務上有所準據。所謂模擬案件，指其案件於繫屬後因不同事件之發展（如和解、情事變遷等）已失爭議性，有如模擬事件，倘再就其實體爲判決或決定，已無實益，甚或違反一切訴訟當事人或關係人之權益。此爲歐美通行之訴訟原則，逢此情

	二、其限縮內容明確而可爲商標專責機關接受者，其有權利受影響之他人者，須得其同意。 評定案獲前項不受理之評決者，商標專責機關應將前項之限縮載明於註冊簿。	形，法院即在形式上駁回訴訟，不爲實體之判決。 二、商標評定案件亦可因事件之發展而成爲模擬案件，其著例爲商標權人同意刪除有衝突之商品或服務，限縮商標權利範圍（包括以分割限縮者，次一建議條文同），以避免與前商標衝突，經此限縮，案件即失其爭議性，理應爲不受理之評決，商標專責機關應即爲限縮之註冊以結案。惟此制度未明文引入，商標專責機構無所準據，僅得視個案情形爲適當之處理。故建議以法律明文納入此制度，規定其要件及效果。 三、第一項規定不受理評決之適用情形及要件。第二項規定不受理評決之效果，其內容均如建議修文所述，不再贅述。
	第五十六條 商標權人因受不利之評決而進行訴願或後續之行政訴訟程序者，於該程序中表示願意限縮所涉之商標權利範圍而除去不利評決所指陳之問題或困難，其符合下列規定者，訴願機關或行政法院得按其限縮決定或判決由商標專責機關依該限縮爲註冊：	一、本條係新增，引入訴願機關或行政法院就模擬案件決定或判決之規定。關於模擬案件之說明，見前條之說明。 二、本條規定之實質內容大致如前條，但因涉及訴願及行政訴訟，故另列一條，而不採準用前條評定規定之立法模式。 三、本條與前條之基本差異在商標權人未於

	一、其限縮原非法律所不許者。 二、商標專責機關同意商標權人除去之意願並同意依限縮之內容予以註冊者，其有權利受影響之他人者，亦須得其同意。 三、商標權人繳納規定之規費予商標專責機關者。 案件獲前項決定或判決者，商標專責機關應將前項之限縮載明於註冊簿。	評定程序及早依前條之規定限縮其權利範圍，而延長爭議程序，消耗資源，故另於第一項第二款規定其須繳納規定之規費予商標專責機構。惟訂定規費時宜注意比例原則，俾其不致遏阻人民行使憲法上訴訟之基本權利。
第六章 評定及廢止 第一節 評定	第六章 廢止註冊	一、評定之規定已自第六章移至第五章，第六章刪除評定字樣及第一節評定。 二、「廢止」爲行政程序法之用語，視情形有不同之對象。現行法廢止之情形有三：廢止註冊（第五十七條），廢止授權登記（第三十四條）及廢止查扣（第六十五條第四項等）。此處只涉及廢止註冊。建議將「廢止」改爲「廢止註冊」，以資明確具體。本章其後條文，亦相應爲文字調整。
第五十六條 第四十條第二項、第三項、第四十一條第		異議規定準用於評定之規定，已分別逐條明定，此條刪除。

一項、第二項、第四十二條至第四十五條、第四十七條及第四十九條規定，於商標之評定準用之。		
第二節 廢止	（刪除）	評定之規定已自第六章移至第五章，第六章刪除評定字樣及第一節評定，此時該章僅存廢止，無需成節，刪除第二節廢止。
第五十七條 商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊： 一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。 二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。 三、未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。	第五十七條 商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊： 一、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。 二、未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。 三、商標已成爲所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。 四、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞	一、第一項第一款之廢止註冊事由係基於自行變換商標或加附記侵害他人商標，而非商標權人自己之商標註冊或其行使有何瑕疵，將之列入廢止註冊之事由，有道德上之懲罰性，理由牽強。其是否侵害他人商標，宜以商標侵害之規定處理。又倘商標權人自行變換商標或加附記，而三年未使用原註冊之商標者，得依原第二款之規定廢止其註冊。外國法制鮮見有第一款廢止註冊之規定。建議刪除該款及與該款有關之第二項。 二、第一項原第二款至第六款相應修改款號。 三、第一項原第二款但書刪除，理由見第六條修正說明。

四、商標已成爲所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。 五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。 六、商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者。 被授權人爲前項第一款之行爲，商標權人明知或可得而知而不爲反對之表示者，亦同。 有第一項第二款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已爲使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。 廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。	者。 五、商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者。 有前項第一款規定之情形，於申請廢止註冊時該註冊商標已使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。 廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。	四、原第三項（成爲修正後之第二項）爲文字調整。 五、原第三項（修正後之第二項）首次出現之「廢止」 改爲「廢止註冊」。
第五十八條 商標權人有下列情形之一者，應認爲有使	第五十八條 商標權人實際使用之商標與其註冊商標	一、商標法著重消費者認知，商標是否同一，應以對於消費者所生之商業印象

用其註冊商標： 一、實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者。 二、於以出口爲目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者。	不同，而依消費者認知並不失其同一性者，應認爲有使用其註冊商標。	（commercial impression）爲準，而非民刑法所謂之社會通念。建議將第一款之「社會一般通念」改爲「消費者認知」。 二、第二款之規定，已移置於第六條，成爲第三項。本條相應爲文字調整。
第五十九條 商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕爲駁回。 第五十七條第一項第二款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。 前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。 註冊商標有第五十七條第一項第一款、第六款規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止之日起三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，	第五十九條 註冊廢止申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕行駁回，無庸踐行第六十條準用第四十五條之程序。 第五十七條第一項第二款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。 註冊商標有第五十七條第一項第五款規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止之日起三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。	一、第一項前段之規定，修正條文第六十條有較完整之準用規定，爰予刪除，以免競合，並爲文字之修正。 二、第三項之規定已移置於第六條，成爲第四項，該項應刪除。 三、原第四項配合原第五十七條第一項第一款之刪除，爲文字修正，並成爲第三項。

聲明拋棄商標權者，亦同。		
第六十條 第四十條第二項、第三項、第四十一條第一項、第二項、第四十二條至第四十四條規定，於廢止案之審查準用之。	第六十條 第四十三條至第四十五條、第四十七條至第四十九條規定，於註冊廢止案之審查準用之。	一、異議制度已併入評定（見前述），故本條準用異議規定之條號應按建議之條文條號調整。 二、「廢止案」改爲「註冊廢止案」，以資明確。見前述有關廢止註冊之說明。 三、現行法第四十一條第三項理應列入準用，但竟不在準用之列。此可能爲立法時之技術疏漏(見建議條文第四十五條之說明)，建議加入準用之列。
第七章 權利侵害之救濟		一、章名未修正。 二、我國商標侵害之規範，自始朝杜絕仿冒之方向著手。所謂侵害，原意似暗指仿冒，諸多民刑救濟似亦以此爲對象，救濟手段難免激烈苛刻，與國際上處置侵害之手段迥異。惟民國九十二年商標法參酌 TRIPS 及歐體商標指令，業已採混淆之虞作爲侵害之認定標準，侵害非即仿冒，故其民刑責任及救濟，均宜配合調整，以符現代

		商標法制。 二、商標之侵害，國際上皆用英文 infringement 一字，以混淆之虞（likelihood of confusion）爲認定標準例如 TRIPS 第十六條第一項規定：「註冊商標之所有人應有權防阻一切第三人未經所有人之同意，於交易中於相同或類似於該商標註冊所涉之商品或服務，使用相同或近似之標識，而其使用會致混淆之虞者。如使用相同之標識於相同之商品或服務，推定有混淆之虞。」此與民法體制下權利侵害之意義不盡相同。我國商標法沿用民法權利侵害之條文模式。規定「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」（商標法第六十一條第一項民國九十二年修正條文，之前數十年來之條文亦相若）其「侵害」應解爲民法之實害觀念，依照民法之過失責

		任原則，侵害有故意或過失時，受害者得請求損害賠償。其「侵害之虞」則應解爲無實害而有危險之意。惟商標法第六十一條於民國九十二年修正時增加第二項侵害定義，採 TRIPS 混淆之虞之規定，指危險情形，不當然產生實害。此種情形，除有特殊情節者外，國際法制均多僅以禁令作爲救濟。該定義似不涉故意或過失之要件，故依損害賠償之原則，未必得主張損害賠償。惟修法時，似技術上漏未相應調整第一項及一切相關規定。因之，商標法第六十一條同一條文前後項所謂之侵害，其內涵顯然不一致。依照現行法之字面規定，似非不得解爲善意之廠商使用標識僅有第二十九條混淆之虞情形時，即得援用本應只適用於仿冒之制裁手段，包括查獲侵權商品之零售價高達一千五佰倍金額之損害賠償（第六十三條第一項第三款）、侵害之判決書登報

		（第六十四條）、高達三年有期徒刑之刑責（第八十一條）。果真如此，其當爲全世界最苛刻最極端之懲罰。 三、此種舊瓶新酒之情形除造成適用之困擾外，並嚴重扭曲商標侵害之性質及救濟之制度。建議參酌國際上商標侵害之概念，修正本章之規定，以求商標侵害法制之合理化及國際化。
第六十一條 商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。 未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，爲侵害商標權。 商標權人依第一項規定爲請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行爲之原料或器具，得請求銷毀或爲其他必要處置。	第六十一條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，爲侵害商標權： 一、有第二十九條第二項各款規定情形之一者。 二、使用他人註冊商標之文字或其他部分作爲自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他辨識營業主體或來源之標識，致商品或服務相關事業或消費者混淆誤認之虞者。 三、使用相同或近似於他人著名註冊商標之商標，致商品或服務相關事業或消	一、本法關於侵害商標權之行爲類型規定較不完整。爰於本條具體彙列侵害商標權之行爲類型。至於各種「使用」之態樣，有立法例較詳盡地列舉「使用」行爲。建議修正條文第六條第一項對於使用之定義，已採最廣之範圍，即一切展現商標之行爲，如歐盟（英、德等）例示之行爲態樣均應已包括（另見第六條第一項之修正及說明）。原第六十一條中侵害商標權救濟之規定則移列次條。 二、將原第六十一條第二項侵害之定義改列本條第一項第一款，以開宗明義。

	費者混淆誤認之虞者；或以廣泛著名之商標中之文字作爲自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他辨識營業主體或來源之標識，致顯有減損或不當利用該商標之識別性或信譽之虞者。 四、爲供自己或他人行銷商品或服務之使用，而製作或仿製商標或標識，其使用將致有前三款規定情形之一者。 明知爲他人未註冊之著名商標，而使用相同或近似之商標，致商標或服務相關事業或消費者混淆誤認之虞者；或以廣泛著名之商標中之文字作爲自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他辨識營業主體或來源之標識，致顯有減損或不當利用使用該商標之識別性或信譽之虞者，準用本法關於侵害商標權之規定。	該款爲最典型侵害商標權之行爲。 三、原第六十二條要求實際減損及混淆誤認，但商標爲無體財產權，對其侵害不同於對其他權利侵害，往往不易具體舉證，特別是當侵害發生在公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他辨識營業主體或來源之標識，更是難以證明有實際減損或混淆誤認，爰有修訂爲減損或混淆「之虞」之必要（第一項第三款）。 四、本法第二十三條第一項第十二款既已增訂禁止不當利用著名商標，則不當利用著名註冊商標於自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他辨識營業主體或來源之標識，自然亦屬侵害商標權之行爲，爰於本條增列之（第一項第三款）。 五、商標註冊保護主義以註冊公告達成公示，商標使用人對此等商標即必須有所認知，不得以不知其他商標已註冊公告爲侵權行爲之抗辯，因此原第六

		十二條第二款以「明知」爲要件，並無必要，爰予刪除（第一項第三款）。 六、外國法制多明定商標侵害包括自己或委請他人製作、仿製或展現商標之行爲，縱使商標尚未使用於商品或服務對外行銷（例如美國商標法第三十二條(1)(b)、美國不公平競爭法律整編第二十六條第一項、英國一九九四年商標法第十條第五項）。由於此種行爲具有具體之危險性，故參酌外國法制，明定商標權人得予排除。本項之行爲亦包括參與侵害（contributory infringement），例如非行銷自己商品或服務之廣告商、印刷商等製作或仿製侵權之商標或標識，供他人行銷商品或服務之用（第一項第四款）。 七、至於他人未註冊之著名商標，不生商標法規定之商標權，但依巴黎公約等之規定，仍應予以保護，故準用侵害商標權之規定，但其毋庸每人皆知悉，故仍有要求「明知」之必要，特

		增列第二項規定。 八、原條文中「表彰」改爲「辨識」，理由見第二條修正說明。
第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視爲侵害商標權： 一、明知爲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爲自己公司名稱、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。 二、明知爲他人之註冊商標，而以該商標中之文字作爲自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。	第六十二條 商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害。 前項排除侵害，法院應斟酌侵害之具體情狀，於必要範圍內，爲適當之處置。 商標權人依前二項及第六十三條規定爲請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行爲之原料或器具，得請求銷毀或爲其他必要處置。	一、本修正條文（第六十二條）規定商標權侵害之基本救濟。 二、原第六十一條第一項移置本條第一項，予以修正，明定商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害。此侵害僅爲危險行爲，不須有故意或過失，商標權人均得排除。至於侵害之虞得請求防止之原規定，其與排除侵害（混淆之虞）之救濟，有所重覆，予以刪除。損害賠償之課題，則另由第六十三條規定。 三、國際上侵害之基本救濟爲排除侵害，相當於英文之禁令（injunction）。外國立法例均委由法院就具體情形以排除混淆之虞爲度，爲具體且適當程度之禁令，容許有限度之禁令（limited injunction），以免行爲人蒙受無謂之損失，而非一律由法院爲全面性之禁止

		或排除。依照我國訴訟現制，法院非不得酌情僅於必要之範圍內排除侵害(相當於外國之有限度禁令)。惟爲明確宣示此旨，爰增加第二項，規定：「前項排除侵害，法院應斟酌侵害之具體情狀，於必要範圍內，爲適當之處置。」 四、原第六十一條第三項移置本條第三項，並配合新增第二項之規定，爲文字之調整。
第六十三條 商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害： 一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額爲所受損害。 二、依侵害商標權行爲所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入爲所得利益。	第六十三條 因故意或過失侵害他人之商標權，致生損害者，商標權人得請求損害賠償。此時得就下列各款擇一計算其損害： 一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額爲所受損害。 二、依侵害商標權行爲所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入	一、本條爲商標侵害損害賠償之規定。爲配合第六十一條之修正及修正說明所陳之修正方向，於本條增加損害賠償請求之要件，即實際損害及故意或過失。 二、商標侵害之損害在於商標權人之銷售因侵害行爲而流向行爲人。惟商業行爲涉及諸多變動因素，消費者購買行爲人之商品或不購買商標權人之商品究係因侵害或其他因素所致，其損害究有多少，與一般之有形物毀損等不同，認定幾近於不可能，因之各國立法例均採若干模式，以粗略認定損

三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。 前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。 商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。	爲所得利益。 三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。 前項第三款之損害計算，侵害商標權者能證明其行爲無混淆消費者之意圖者，不適用之。 第一項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。 商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。	害額。此即第一項第一款及第二款之立法意旨。 三、第一項第三款之損害計算較苛，故建議僅適用於有混淆消費者意圖之侵害行爲。但因混淆消費者之意圖舉證不易，故採舉證責任倒置之規定。 四、原第二項及第三項分別調整爲第三項及第四項，並爲文字調整。
第六十四條 商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。	第六十四條 商標侵害違反第八十一條或第八十二條之規定，或商標權人得請求損害賠償者，商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。	本條所規定之救濟應係針對仿冒或實害行爲，至於單純之侵害，似無需爲如此苛刻之要求。爰建議將本條之適用情形限於違反第八十一條或第八十二條，或有損害之情形。
第六十五條 商標權人對輸入或輸出有侵害其商標權之		

物品，得申請海關先予查扣。 前項申請，應以書面爲之，並釋明侵害之事實，及提供相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之擔保。 海關受理查扣之申請，應即通知申請人；如認符合前項規定而實施查扣時，應以書面通知申請人及被查扣人。 被查扣人得提供與第二項保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣，並依有關進出口貨物通關規定辦理。 海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依申請人或被查扣人之申請，准其檢視查扣物。 查扣物經申請人取得法院確定判決，屬侵害商標權者，除第六十六條第四項規定之情形外，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。		
第六十六條 有下列情形之一者，海關應廢止查扣：		

一、申請人於海關通知受理查扣之日起十二日內，未依第六十一條規定就查扣物爲侵害物提起訴訟，並通知海關者。 二、申請人就查扣物爲侵害物所提訴訟經法院裁定駁回確定者。 三、查扣物經法院確定判決，不屬侵害商標權之物者。 四、申請人申請廢止查扣者。 五、符合前條第四項規定者。 前項第一款規定之期限，海關得視需要延長十二日。 海關依第一項規定廢止查扣者，應依有關進出口貨物通關規定辦理。 查扣因第一項第一款至第四款之事由廢止者，申請人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。		
第六十七條 查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或		

提供第六十五條第四項規定保證金所受之損害。 申請人就第六十五條第四項規定之保證金，被查扣人就第六十五條第二項規定之保證金，與質權人有同一之權利。但前條第四項及第六十五條第六項規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，優先於申請人或被查扣人之損害受償。 有下列情形之一者，海關應依申請人之申請，返還第六十五條第二項規定之保證金： 一、申請人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。 二、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，致被查扣人受有損害後，或被查扣人取得勝訴之確定判決後，申請人證明已定二十日以上之期間，催告被查扣人行使權利而未行使者。 三、被查扣人同意返還者。		

有下列情形之一者，海關應依被查扣人之申請返還第六十五條第四項規定之保證金： 一、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，或被查扣人與申請人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。 二、申請人取得勝訴之確定判決後，被查扣人證明已定二十日以上之期間，催告申請人行使權利而未行使者。 三、申請人同意返還者。		
第六十八條 前三條規定之申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由主管機關會同財政部定之。		
第六十九條 依第三十三條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用本章之規定。	第六十九條 依第三十三條規定登記之專屬授權，其被授權人得以自己之名義主張及行使本章商標權人之權利。	依照各國法制，被授權人得訴究他人侵害商標者，多僅限於專屬授權，蓋專屬授權就專屬之範圍有法律上之排他效力（參看建議修正之第三十三條第三

		項)。至於非專屬授權則不得究訴侵權。現行法第六十九條規定似認爲一切被授權人均得訴究他人侵權，不問其授權是否爲專屬。故建議修正該條爲:「依第三十三條規定登記之專屬授權，其被授權人得以自己之名義主張及行使本章商標權人之權利。」
第七十條 外國法人或團體就本法規定事項得爲告訴、自訴或提起民事訴訟，不以業經認許者爲限。		
第七十一條 法院爲處理商標訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。		
第八章 證明標章、團體標章及團體商標	第八章 證明標章及集體標章	一、團體標章制度，於八十二年商標法修正時引入。依照條文解釋及實務之認知，此種標章基本上似指用於表彰某人爲團體之成員，不問此團體或成員是否於商業上使用該標章銷售商品或提供服務。此與商標法所規範之商

		業環境及商品或服務之交易毫不相涉，不屬商標法之課題，納入商標法，似僅爲便宜之計。 二、按國際上似除美國外，均未於商標法上規範我國法所謂之「團體標章」。美國聯邦之商標法第四十五條規定:「集體標章:「集體標章」一詞，…包括表示工會、協會、或其他組織會員身分之標章。」此爲特例。各國法制諸如英、德、法等均未於商標法中規範此種標章。又模範商標法所規定之集體標章（collective mark），相當於我國商標法之「團體商標」（第七十六條），並非團體標章。 三、爲健全商標法制，建議廢除團體標章制度，將之納入其他法律體系（例如人民團體等體系）規範或保護。至於已依照現行商標法註冊之團體標章，可於期滿後視情形另行申請改列爲商標或其他標章。一般而言，各該權利人於執行其宗旨及業務，常提供商品或服務，欲申請註冊商標，應屬可行。廢除團體標章制

		度後，對各該權利人之實質影響尚非重大。 四、「團體商標」修改爲「集體標章」，理由見第七十六條之修正說明。
第七十二條（第一項） 凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊爲證明標章。	第七十二條 凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、正確性、產地或其他事項，取得證明標章權者，應申請註冊爲證明標章。 證明標章證明產地者，如其符合地理標示之規定者，於註冊時得註記其符合地理標示。 前項地理標示，指辨識商品出自世界貿易組織會員之領域或其內之地區或地域之標記，而商品之某特定品質、聲譽或其他特性主要係歸因於其地理來源者而言。	一、由於團體標章相關條文之刪除（見後述），建議將本條分爲二條，即增第七十三條以規範證明標章所有人之資格。以後之條號相應調整。 二、各國證明標章所證明之事項，多包括正確性（accuracy），例如美國商標法第四十五條證明標章之定義、英國商標法第五十條第一項。我國則獨有精密度（英文爲 precision），或係迻譯外國文獻時之不同措詞。建議以含意較廣之「正確性」取代意義狹隘之「精密度」。 三、證明標章權人不得自行使用標章，已爲各國通例（見第七十三條建議修正之說明），建議將「欲專用其標章者」配合修改爲「欲取得證明標章權者」，如此亦可與第二條之「欲取得商標權者」相呼應。按第二條「欲取得商標權者」文字於九十二年修正之前爲「欲專用商標者」。 四、商標法於九十二年修正時，於第七十二

		條第一項增加「產地」爲證明標章之證明事項，其立法目的在藉此保護地理標示，俾地理標示可註冊爲證明標章。爲配合此修正，智慧財產局並訂頒「地理標示申請證明標章註冊作業要點」，目前已有多項地理標示依該要點註冊爲證明標章。惟地理標示爲 TRIPS 所明定應予保護之智慧財產權項目，其實體要件如何，得否註冊，以性質屬行政規章之該要點規定，應屬權宜過渡模式，至終仍應納入本法，俾取得法律依據，故建議增加新規定（第二項），明文規定以證明標章證明產地，如其符合地理標示之規定者，於註冊時得註記其符合地理標示之規定。如此除可有明文法律依據外，並有公示及宣導之效果。 五、依目前智慧財產局實務，凡欲以證明標章證明產地者，均須符合地理標示之規定。各國之證明標章制度均早在地理標示課題出現前即有證明產地之規定，如英美證明標章制度之歷史均甚悠久。而地理標示（geographical indications）之明文規定則出自近年之 TRIPS。凡此均表示證明產地者，無須符合地理標示之要求。前述新增之第二項規定，謂「如其符合地理標示之規定者」，即表示證

		明產地者，縱不符合地理標示之規定，亦可申請註冊爲證明標章。我國有若干產地已爲消費者所熟知，有廣告及商業價值，姑不論其是否符合地理標示之規定，亦不論其是否具有特定之優良品質，若許其註冊爲證明標章，似亦可配合政府致力發展地區經濟之政策。次按採行證明標章制度之國家概容許申請人自行訂定或界定證明標章所證明之事項或標準，倘無欺罔誤導或其他違反法令之情事，均委由市場自由機制決定其標準之存亡興衰，政府無需介入。因之，開放非屬地理標示之產地證明標章，應屬理所當然。 六、新增之第二項既明文容許地理標示註冊爲證明標章，宜明定地理標示之要件，以資遵循。建議參照 TRIPS 第二十二條第一項之規定，新增第三項，明定：「前項地理標示，指辨識商品出自世界貿易組織會員之領域或其內之地區或地域之標記，而該商品之某特定品質、聲譽或其他特性主要係歸因於其地理來源者而言。」
第七十二條（第二項及第三項） 證明標章之申請人，以具有證明他人商品	第七十三條 證明標章之申請人，以具有證明他人商品或	本條係自第七十二條（原第二項）移置。見前條說明。

或服務能力之法人、團體或政府機關爲限。 前項申請人係從事於欲證明之商品或服務之業務者，不得申請註冊。	服務能力之法人、團體或政府機關爲限。 前項申請人係從事於欲證明之商品或服務之業務者，不得申請註冊。	
第七十三條 證明標章之使用，指證明標章權人爲證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項之意思，同意其於商品或服務之相關物品或文書上，標示該證明標章者。	第七十四條 證明標章權人不得委請他人證明所涉商品或服務之特性、品質、正確性、精密度、產地或其他事項。 證明標章之使用，指將證明標章標示於經證明標章權人證明符合證明標準之商品或服務之上。	一、配合第七十二條第一項之修正規定，加入正確度爲證明標章之證明事項。 二、商標法規定證明標章權人不得授權他人使用（第七十八條），第七十三條特界定何爲證明標章之使用。惟此種規定與國際用語及認知大相逕庭。依照各國制度，證明標章權人不得自行使用證明標章，必須授權他人使用，以免利害衝突，並免球員兼裁判。例如美國商標法第十四條第五項、英國一九九四年商標法附表二第四條之規定。 三、我國商標法所謂不得授權他人使用，應係指不得委請他人代爲證明而言，蓋證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體

		或政府機關爲限（第七十二條第二項），證明標章權人之證明職責不得由他人代爲行使，以落實第七十二條第二項之規定。故建議增列規定（第七十四條第一項），以明斯旨。 四、現行法第七十三條規定修正爲第二項（第七十四條），以配合國際之認知，明定證明標章之使用，指將證明標章標示於經證明標章權人證明符合證明標準之商品或服務之上。 五、新增第三項，明定證明標章權人除授權他人於其符合證明標準之商品或服務使用證明標章外，不得自行使用證明標章。 六、爲配合前述建議修正，商標法第七十九條證明標章不得授權他人使用之規定，應予刪除。
	第七十五條 <u>證明標章權人不得自行使用證明標章。</u>	此條新增。如修正條文第七十四條之說明二所述，依照各國制度，證明標章權人不得自行使用證明標章，必須授權他人使用，以免利害衝突，並免球員兼裁

		判。
第七十四條 凡具有法人資格之公會、協會或其他團體爲表彰其組織或會籍，欲專用標章者，應申請註冊爲團體標章。 前項團體標章註冊之申請，應以申請書載明相關事項，並檢具團體標章使用規範，向商標專責機關申請之。		如前所述，團體標章制度建議廢除。本條刪除。條號由證明標章之規定使用。
第七十五條 團體標章之使用，指爲表彰團體或其會員身分，而由團體或其會員將標章標示於相關物品或文書上。		如前所述，團體標章制度建議廢除。本條刪除。條號由證明標章之規定使用。
第七十六條 凡具法人資格之公會、協會或其他團體，欲表彰該團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，欲專用標章者，得申請註冊爲團體商標。 前項團體商標註冊之申請，應以申請書載明商品或服務類別及名稱，並檢具團體商	第七十六條 凡具法人資格之公會、協會或其他以會員爲基礎之集體性組織，欲以標章辨識該組織之會員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，而欲取得集體標章權者，應申請註冊爲集體標章。 前項集體標章註冊之申請，應以申請書載明	一、本條所規定之團體商標，即國際上之 collective mark 或 collective trademark。此種標章係由以會員爲基礎之集體組織（collective body）擁有，供所屬會員（個人或團體）集體使用於會員所經營之商品或服務，表示經營該商品或服務者爲此集體性組織之會員。此種標章，有別於

標使用規範，向商標專責機關申請之。	商品或服務類別及名稱，並檢具集體標章使用規範，向商標專責機關申請之。	一般商標，一般商標係表示單一來源，由單一廠商或被授權人使用，無所謂之集體使用，此種標章流行於歐陸，適用於集體性經濟，由產業公會等擁有，希藉該公會等之集體力量，使消費者得以信賴會員所售商品之品質。惟時至今日，此種集體性經濟漸失重要性，廠商多以自己之信譽及品質攻佔消費市場，已較少藉重集體性組織之集體力量。雖是如此，此種標章在國際上仍受普遍保護。 二、由於此種標章著重會員之集體共同使用，有別於一般商標之由商標權人或被授權人使用，故建議修正其名稱爲集體標章，以名實相符，避免無謂之誤解，並且與國際之認知一致。 三、將第一項之「表彰」改爲「辨識」，理由如第二條修正說明所示。並將第一項之「得申請註冊爲…」改爲「應申請註冊爲…」，以與第二條及其他

		各條體例一致。 四、由於集體標章須經由以會員爲基礎之集體性組織所擁有，建議將第一項之「其他團體」改爲「由以會員爲基礎之集體性組織」，俾免一般之團體有所誤解而申請註冊。 五、成員之涵義似較廣泛不明確。第一項之「成員」建議改爲「會員」，以求明確。 六、集體標章制度之核心在由會員使用，而非由組織使用。第一項之「欲專用標章者，得申請註冊爲團體商章」，建議改爲「而欲取得集體標章權者，得申請註冊爲集體標章」。
第七十七條 團體商標之使用，指爲表彰團體之成員所提供之商品或服務，由團體之成員將團體商標使用於商品或服務上，並得藉以與他人之商品或服務相區別者。	第七十七條 集體標章之使用，指爲辨識組織之會員所提供之商品或服務，由組織之會員將集體標章使用於商品或服務上，並得藉以與他人之商品或服務相區別者。	依照第七十五條之修正說明，爲文字及用語之調整。

第七十八條 證明標章權、團體標章權或團體商標權不得移轉、授權他人使用，或作爲質權標的物。但其移轉或授權他人使用，無損害消費者利益及違反公平競爭之虞，經商標專責機關核准者，不在此限。	第七十八條 證明標章權、集體標章權不得移轉或作爲質權標的物。但其移轉無損害消費者利益及違反公平競爭之虞，經商標專責機關核准者，不在此限。	一、團體標章制度已建議廢除，其有關部分刪除。 二、「團體商標權」改爲「集體標章權」，以配合第七十六條之修正。 三、如第七十四條至第七十七條修正說明所示，證明標章及集體標章本質上係由權利人以外之他人所使用，此種使用性質上爲授權使用。倘每一授權均須經由商標專責機構核准，實屬繁瑣而無必要。各國採行此種標章者，均無授權須經核准之規定。建議本條所涉授權之規定，均予刪除。
第七十九條 標章權人或其被授權使用人以證明標章或團體商標爲不當使用致生損害於他人或公眾者，商標專責機關得依任何人之申請或依職權廢止其註冊。 前項所稱不當使用，指下列情形之一： 一、證明標章作爲商標使用，或標示於證明標章權人之商品或服務之相關物品	第七十九條 標章權人或其被授權使用人以證明標章或集體標章爲不當使用致生損害於他人或公眾者，商標專責機關得依任何人之申請或依職權廢止其註冊。 前項所稱不當使用，指下列情形之一： 一、證明標章作爲商標使用，標示於證明標章權人之商品或服務之相關物品或	一、第二項第一款配合修正後第七十五條之規定，予以調整。 二、配合團體標章之廢除及第七十四條及第七十五條關於證明標章使用及授權等規定，爲文字調整。

或文書上。 二、團體標章或團體商標之使用，造成社會公眾對於該團體性質之誤認。 三、違反前條規定而爲移轉、授權或設定質權。 四、違反標章使用規範。 五、其他不當方法之使用。	文書上，或違反第七十五條之規定。 二、集體標章之使用，造成社會公眾對於該集體性組織之性質之誤認。 三、違反前條規定而爲移轉或設定質權。 四、違反標章使用規範。 五、其他不當方法之使用。	
第八十條 證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。	第八十條 證明標章或集體標章除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。	配合前述修正，爲文字調整。
第九章 罰則	第九章 罰則	
第八十一條 未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金： 一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。 二、於類似之商品或服務，使用相同之註	第八十一條 意圖利用他人已註冊商標混淆消費者，未得商標權人或集體標章權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金： 一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或集體標章者。	一、如第六十一條之修正說明，現行商標法侵害之標準爲混淆之虞，非必指實害或仿冒。第八十一條刑責之規定原係針對仿冒行爲，而依現行法之規定，侵害（混淆之虞）有故意者似均應課以刑責，未免極度苛刻，並予商標權人以刑逼民之機會，爲舉世所僅

冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。	二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或集體標章，有致相關消費者混淆誤認之虞者。 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或集體標章之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。	見。 二、建議將本條規定之主觀要件明定爲「意圖利用他人已註冊商標混淆消費者」。 三、按本條民國八十二年之規定含有「意圖欺騙他人」之意思要件，後於九十二年修正時未悉何故刪除。 四、「團體商標」改爲「集體標章」，理由見第七十六條之修正說明。
第八十二條 明知爲前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。		
第八十三條 犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。		
第十章 附則		前述建議修正，勢必牽動新舊法施行之問題。其爲技術問題，可待前述建議大致定案後，再訂定相關配合之規定。

第八十四條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之商標或標章，不適用第二十六條規定。		
第八十五條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視爲商標。 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，尚未註冊之服務標章申請案，於本法修正施行當日起，視爲商標註冊申請案。		
第八十六條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視爲獨立之註冊商標或標章；其存續期間，以原核准者爲準。 本法中華民國九十二年四月二十九日修		

正施行前，尚未註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章申請案，自本法修正施行之日起，視爲獨立之商標或標章註冊申請案。 前項申請人得於核准審定送達前申請撤回，並請求退費。		
第八十七條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章，依其註冊時之規定；於其專用期間屆滿前，應申請變更爲獨立之註冊商標或標章；屆期未申請變更者，商標權消滅。 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，尚未註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章申請案，自本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行之日起視爲獨立之商標或標章註冊申請案。 前項申請人得於核准審定送達前申請撤		

回，並請求退費。		
第八十八條 依第八十六條第一項規定視爲獨立之註冊商標或標章者，關於第五十七條第一項第二款規定之三年期間，自本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行當日起算。 依前條第一項申請變更爲獨立之註冊商標或標章者，關於第五十七條第一項第二款規定之三年期間，自變更當日起算。		
第八十九條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已核准審定之註冊申請案，於本法修正施行時未經撤銷原審定者，依修正後之規定，逕予註冊；其應繳納第一期之註冊費，視爲已繳納。 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，經撤銷核准審定，於本法施行後，經行政爭訟撤銷原處分確定應予註冊者，依修正後之規定，逕予註冊；其應繳		

納第一期之註冊費，視爲已繳納。		
第九十條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均爲違法事由爲限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。		
第九十一條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均爲違法事由爲限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。 對本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均爲違法事由爲限。		
第九十二條 本法中華民國九十二年四月二十九日修		

正施行前，尚未處分之商標撤銷案件，適用本法修正施行後商標廢止案件之規定辦理。		
第九十三條 本法施行細則，由主管機關定之。		
第九十四條 本法自公布日起六個月後施行。		

與麥卡錫教授會談紀錄

會談人：麥卡錫教授（Professor J. Thomas McCarthy）、趙晉枚、李恬野

時間：二〇〇五年五月十六日中午十二時

地點：美國加州聖地牙哥 San Diego Marina Marriott Hotel 餐廳

麥卡錫教授（Professor J. Thomas McCarthy）：

1. 商標的形式

商標法不需要限制商標形式。任何可區別者，均可成爲商標。此時只需考慮是否符合其他要求，尤其是識別性的要求。非傳統的商標常不能符合識別性的要求。非傳統的商標有時也會有功能性的問題。

符合識別性的規定，且無功能性的問題，可獲得商標的保護，而且也理應可註冊。不過，申請註冊會有申請的形式要求，廠商未必能輕易符合。例如美國最高法院 Two Pesos 案已承認該案的墨西哥式餐廳設計可以具有先天的識別性，可獲商標的保護，但是該商標一直未申請註冊。因爲申請註冊，必須事前把該商標的一切要素表示出來，而如何表示並非易事，表示不當會影響權利範圍。

2. 識別性

美國最高法院認爲商標的識別性有先天的識別性以及後天的識別性（即第二重意義），這種分類也可以適用於非傳統的商標。不過，最高法院認爲單一顏色必須取得第二重意義。另外，在 Wal-Mart 案，最高法院認爲其中的童裝設計無先天的識別性。一般而言，非文字或簡單 logo 等的商標，美國專利商標局採 Seabrook 的認定標準來認定標記是否有先天的識別性。

3. 聲明不專用

中華民國商標法聲明不專用的要件「若刪除該部分則失商標之完整性」和美國的規定不一樣，也不知它的涵義。美國聲明不專用制度適用於結合標章（composite mark），其各結合部分必須是可分者。

聲明不專用仍爲美國所採行，不會廢除或修正。聲明不專用的制度有它存在的意義，因爲經由聲明，他人可以事前知道那些字詞不可享有商標的權利。

4. 申請所附的圖樣

美國專利商標局對此有特別的規定。

5. 使用的界定

網路上的使用也可構成商標的使用。所謂使用，例如在網路上買賣商品或服務。

6. 授權問題

美國商標法沒有規定授權必須登記，這和專利法的規定不同。授權只是侵權的抗辯，被授權人不可以訴究他人侵權。

7. 減損

有減損時，可請求法院發禁令。但在註冊申請時，審查員不得提出減損，而拒絕予以註冊，因爲它不屬法律明定的拒絕事由。

美國最高法院在 Victoria's Secret 案認爲減損必須有實際的減損（actual dilution），僅有減損之虞（likelihood of dilution）不得訴請禁令。當然，這項見解符合法條的字面規定。不過，最高法院似不見得體察減損的意涵，於此案中提出三種可被認爲實際減損的證據。應該很少有人能提出這類證據。

美國專利商標局和 INTA 都已提出減損修訂的建議。我同意他們的若干建議，但也有不贊同的地方。

8. 商標侵害問題

美國法關於商標侵害的實務（例如有限度的禁令）可供參考。美國法院除情節重大者外，通常都是發禁令，很少判給損害賠償。法律所規定的損害賠償有如 icing on a cake（蛋糕上的奶油），中看不中用。

9. 團體標章及團體商標

美國商標法制可供參考。這類標章數量很少，在美國的重要性不大。

10. 證明標章

證明標章是用來證明商品或服務符合特定的標準。此標準可由所有人自行訂定，政府不需要介入。只要是標準就好，不論它是否當然表示一種實質的品質。這和地理標示完全不同。有些國家用證明標章來保護地理標示，美國不採此模式。地理標示是由農業主管單位等來處理。

11. 地理標示

美國商標法會消極地保護地理標示，但不會納入或介入地理標示註冊的制度。

美國的商標法只禁止非所有人申請註冊地理標示作爲商標或服務標章，但是對於已經發生的情形，予以接受。

歐洲對地理標示比較重視和堅持。將來有地理標示的外國產品會比較貴，也許會在高檔的處所被少數人消費，但是一般消費者會使用一般的產品。雖然美國普遍認爲 champagne（香檳）是一種汽泡酒的類名，不受地理標示規定的影響，加州那帕谷（Napa Valley）的製酒商已開始使用「汽泡酒」（sparkling wine），來代替「香檳」。

12. 著名商標的認定

美國只考慮在美國的消費者認知，所以商標在外國的著名程度，基本上不列入考量或保護。

13. 功能性

功能性的問題不是立體形狀才有。顏色也會有此問題。美國最高法院在 TrafFix 案中對功能性的認定提出看法，認爲如果物品的設計有必要的（essential）實用功能時，不得再審酌替代設計。此見解和傳統的見解似有所不同。

14. 混淆之虞

台灣認定混淆之虞，已開始分析各種因素，這是好事。爲讓大家瞭解此概念，可以多舉一些實際的案例，以作說明。

15. 言詞審理

美國關於商標註冊的爭議，在專利商標局內有言詞審理制度。在一九九八年前是由局長指派人員審理，之後則由局內的商標審判及上訴法庭（TTAB）審理。

與 INTA 人員會談紀錄

會談人：INTA 對外關係理事馬弗生先生（Bruce J. Macpherson, Director, External Relation）

INTA 對外關係亞太區經理郭品芬女士（Manager, External Relations, Asia-Pacific）

趙晉枚、李恬野

時間：二〇〇五年五月十八日下午二時

地點：美國加州聖地牙哥（San Diego）國際會議中心接待大會堂

馬弗生（Bruce J. Macpherson）先生：

1. INTA 意見

INTA 歷年來對於商標法制均表示意見，供相關法院、立法或政府機關參考。INTA 近年來就聯邦藍能法（Lanham Act）減損的規定，也提出修正的建議。建議的內容包括以減損之虞取代最高法院的實際減損以及著名標章的認定。此外，INTA 有一制度稱爲 amacus curie（原意指法院之友）。於法院的案件中，INTA 提出關於商標法的見解書狀（amacus curie brief）。這些見解主要是在國內法院提出，也有少數是在外國法院提出。關於 INTA 對於商標法制的見解或建議，內容很多，不便一一說明，可以進入 INTA 網站（www.inta.org）的 Public Policy 部分查閱，其中也依課題列出理事會的決議。INTA 曾提出商標法模範法（model law），以及商標審查基準（examination guidelines）。

2. 減損

關於減損規定的修正，此本爲美國國會的法案（HR683），後 INTA 予以開展。依照法案的規定，只需有損減之虞（likelihood of dilution），即可訴請禁令，無需有實際的減損（actual dilution）。此法案已送入美國參院。

3. 零售服務

INTA 的商標法模範法中有規定零售服務的標章。歐洲很多國家不願接受零售服務。目前英國及歐體商標已接受。

4. 條約

INTA 支持商標法條約（Trademark Law Treaty）及馬德里議定書（Madrid Protocol），也支持海牙公約（Hague Convention）中關於智慧財產權部分的判決執行。

5. 地理標示

INTA 主張優先原則（Priority Principle），即以時間先後來決定權利的優先，先到者先得到權利（first in time, first in right）（按：即承認既有的權利及狀態）。此原則似也被世界貿易組織在今年四月美澳對歐盟的決定（有一百六十頁）所接受，可見 USTR 的網站。INTA 也提供智慧局王美花組長一份關於證明標章與地理標示的說明。目前

美國關於葡萄農作（viticulture）有地理標示。

與日本商標代理人會談紀錄

會談人： 關島昌子（Masako Sekishima）、坂井端雄（Tadao Sakai）

趙晉枚、李恬野

時間：二〇〇五年五月十六日上午八時三十分

地點：美國加州聖地牙哥（San Diego）國際會議中心接待大會堂

日本代理人關島昌子（Masako Sekishima）：

1. 特殊商標

日本目前不准許顏色、聲音、氣味商標的註冊，但容許立體商標的註冊。雖然日本法上並未明文規定立體商標須取得第二重意義方能註冊，但實務上皆認爲立體商標不具先天識別性，必須取得第二重意義後，方得註冊。

較值得一提的是，商標法原則上禁止含有地名的商標註冊。但爲保護日本國內有些經濟較落後的地方，若以該等地方之地名加上通用名稱等，即可作爲商標申請註冊。

2. 聲明不專用

日本法在很久以前即刪除聲明不專用的規定，商標權利的範圍委由法院決定，主要的原因便在於聲明不專用產生許多實務上複雜的問題，如未經聲明不專用者是否即就商標每一部分取得排他的權利。依照日本現行的法規，只要商標的整體具有識別性，不論其商標的構成部分是否不具識別性，皆可取得註冊。商標的每一部分是否取得排他的權利、比對是否近似是否應考量不具識別之部分，全由法院判斷。實行至今，實務上並未發現窒礙難行之處，也無人主張應回復聲明不專用的制度。

3. 商標申請所需圖樣是否要一定的格式

日本商標申請仍規定圖樣必須要符合某一大小，於申請立體商標時，並應提供圖片或照片。

4. 使用之認定

日本代理人表示雖然法律上並未明言商標在網路是否構成使用，但是

目前實務上的作法認爲，如果只有網路上的使用，並不能稱之爲商標法上的使用。另一方面，實務上頗強調必須是在日本的使用，所以外國網站的使用亦非商標法所稱之使用。

5. 對著名商標之保護

日本商標法及不公平競爭法中，依商標的知名程度分爲 well-know mark 及 famous mark，前者並不能主張減損，後者即指 super well-know mark，可以主張減損。

6. 授權

於非專屬授權時，毋庸登記即生效力，但未經登記者，對第三人不生效力；於專屬授權時，非經登記不生效力。在侵權的情形發生時，專屬授權人可獨立告侵權，非專屬授權人則否。

與歐洲商標代理人會談紀錄

會談人： 奧地利舒馬克（Christian Schumacher ）律師

趙晉枚、李恬野

時間：二〇〇五年五月十七日上午八時三十分

地點：美國加州聖地牙哥（San Diego）國際會議中心接待大會堂

歐洲代理人舒馬克律師：

歐洲目前比較熱門的話題是馬德里協定（Madrid Agreement）及馬德里議定書（Madrid Protocol）。由於有不少國家原不接受馬德里協定，後來訂定馬德里議定書，去除協定中若干有問題的規定，有新的國家加入。馬德里協定和馬德里議定書分別提供國際註冊系統，各有各的會員，有些會員參加兩個系統，有的只參加其中之一。例如美國只參加馬德里議定書。此協定及議定書可以在 WIPO 的網上查到。

馬德里議定書的跨國申請，目前已經有很多案件。因爲它提供較有程序效益的申請。不過，有若干代理人不鼓勵或建議馬德里申請。例如不少美國代理人仍然在觀望，看該制度運作的情形。

趙晉枚按：馬德里議定書採行國際單件申請制，即申請人就一件商標如欲在議定書的二個以上國家申請商標註冊，經由第一申請案（基礎案）之申請國提出國際註冊申請，指定欲申請註冊的國家，由該國轉交 WIPO 登錄後，再由 WIPO 將各國部分分別轉發各國審查。如申請有問題，由各

申請人直接向各該國進行程序。所以議定書下的審查與後續程序和直接向各該國遞件申請案件實質上並無不同。所不同者只是先由 WIPO 集中收件以及申請時所用的語言等。所以嚴格說，馬德里議定書並未提供國際註冊，商標申請仍然在各國依照各國的規定及情狀審查及註冊。它只提供跨國單件申請的集中收件而已。此種集中收件制有申請的效益，宣稱也可減少支付規費及代理人服務費。

與大陸商標代理人會談紀錄

會談人：大陸代理人趙岩女士，趙晉枚，李恬野

時間：二〇〇五年五月十八日十六時至十六時三十分

地點：美國加州聖地牙哥（San Diego）國際會議中心接待大會堂

趙岩女士：

1. 特殊商標

   大陸目前容許三維商標、及彩色商標。然而不具圖形的單純顏色商標或單一的顏色，目前實務上似不容許註冊。關於特殊商標，目前大陸官方並無公佈其審查之基準，但是有相關的內部審查守則。依照現行實務運作的結果，大部份之特殊商標要取得第二重意義後，方能註冊。

   註：大陸商標法明文規定顏色組合的顏色商標可註冊，並不以與圖形組合爲必要。同時，大陸商標法亦明文規定，具備功能性之商標不得註冊。

2. 聲明不專用

   大陸官方容許申請人以聲明不專用避免商標因部份文字不具識別性而被核駁，但聲明不專用並不適用於避免欺罔等其他情形。實務運作上，官方不一定會以書面要求申請人表明得以聲明不專用來解決問題。

3. 商標申請所需圖樣是否要一定的格式

   大陸商標申請仍規定圖樣必須要符合一定大小。

4. 地理標誌

   地理標誌得以集體商標或證明標章之方式申請，目前大陸已准許多件地理標誌之註冊，申請案件亦非常多。

實務上，由於大陸法律僅禁止縣級以上之地名註冊爲商標，因而，有許多縣級以下之地名，不申請地理標誌，反經適當之改造，來申請商標。大陸法院目前認爲，該種商標較不具識別性，若他人亦使用「地名」之部份，應無侵權之問題。

5. 著名商標之保護

大陸近年來加強對國內外著名商標之保護。目前實務上，若商標權人爲外國人，縱使不經認定，亦可主張馳名商標之權利。反之，若該商標爲本國人所有，僅得於商標產生糾紛（如異議、侵權等）時，方能請求工商局認定是否爲馳名商標。

6. 授權（許可合同）

授權（許可）是授予使用權，因此不論是獨家（專屬）授權或非獨家授權，皆可單獨主張權利。至於法律上雖規定授權應登記，但未規定未登記之效果，只是工商局得對於被授權人及商標權人科以罰款。目前實務上多認爲，經登記後可對抗第三人，未經登記者，不得對抗第三人。

註：法律上僅言未登記者，工商局將課予罰款。此外，從法上亦無法看出授權人何以得單獨主張權利。

7. 侵權相關問題

大陸商標法及其實務上並無部份之禁制令。此外，亦無懲罰性賠償，若損失難以認定時，法律規定法官得酌定之賠償上限亦不高。不過，大陸法規明文規定，工商行政管理部門得對侵權人處以罰款，因爲罰款金額是以非法經營額的倍數以下加以定之，有時該罰款的金額非常大。

註：商標法實施細則規定，對侵權人得課以非法經營額三倍以下之罰款（52）

8. 商標實務近期重大發展

只要商標權人曾將網頁之資料交公證處公證，並曾因爲相關爭議案件將該資料交給工商局，縱使網頁未實際使用（如只有簡單的網頁），仍得以該網頁主張商標已使用。如現今馳名商標須經工商局認定，於申請認定時若一併附上經公證的網頁資料，縱使該網頁並未實際使用，大陸官方在面對是否使用的相關爭議時，只要該網頁仍存在，則該網頁仍得視爲商標使用之證明。

與美國專利商標局人員會談紀錄

會談人： 美國專利商標局政策執行長（the Administrator of Policy of USPTO）馬序（Sharon Marsh） 女士

趙晉枚

時間： 二〇〇五年五月二十三日上午十時至十二時三十分

同月二十五日下午二時三十分

地點：美國專利商標局

[於五月二十三日會談時，並會晤美國專利商標局之代理局長（Acting Commissioner）貝瑞斯福（Lynne G. Beresford）女士，以及資深審查員李瑪格莉（Margaret Le），交換若干意見。當日並至美國專利商標局之視聽室，與大陸代表訪問團人員共同瞭解如何線上申請、查詢。]

美國專利商標局政策執行長馬序女士：

1. 馬德里註冊

美國專利商標局正分別研議處理馬德里（Madrid）國際註冊的十年延展期以及藍能法第八條宣誓書的規定。

2. 申請的選項

美國專利商標局正研議新增一商標申請的選項，即完備申請（complete application）。申請時文件齊備者，予以減收規費，又遞交紙本申請者，收費會較高。

3. 商品名稱

美國專利商標局會配合市場情形，變更及增加商品或服務的名稱。遇有情況時，通常指定一至二位專家作決定。

4. 審查員辦案時限管制

USPTO 內有審查員辦案時限管制系統，稱爲 FAST，資訊僅供局內使用，不對外開放。主要特色如下：（1）電腦上顯示綠色時，表示審查員就該案還有十四天的時間，屬於安全狀況。（2）顯示黃色時，表示該案已接近期限，尚有一、二天。（3）顯示紅色時，表示該案已延遲。（4）局內要求審查員於二十一日內爲答覆，非常有效率。

5. 國內代表

美國法規定在外國的申請人可以指定一位國內代表（domestic representative），以供送達之用，但此並非強制規定。

6. 官方處置

USPTO 就官方處置（office action），備有若干樣本段落，以供審查員參考。

7. 人名及地名

依照藍能法的規定，標識如果主要僅僅是姓氏，不得註冊。日本最近規定地名附加類名（generic term）時，可以註冊。在美國仍不予註冊爲一般的商標，但此可以註冊爲證明標章（非地理標示）。

8. 電子閱卷

USPTO 實施 TICR，以電子資料供公眾閱卷。

9. 線上申請資料

商標申請後，數日內資料即上網，天數視情形而有所不同，但可能是二週，也可能會有延遲。上網前，會先查看基本資料及要求（如繳規費）是否具備，如具備始予上網。

10. 多類申請

美國提出多類申請（muli-ctass application）的數量很多。如果其中某一部分有問題，可以分割（division）。

11. 功能性

美國最高法院的 TrafFix 案提出關於功能性的見解。USPTO 應如何遵照該見解，有待美國上訴法院聯邦上訴法院（Federal Circuit）的解釋。目前 USPTO 均仍援用 Morton Norwich 案功能性的規定。聯邦巡迴法院的 Valu Engineering 案對此有提出見解。另外，TrafFix 案在 TTAB 的適用情形，則可問 TTAB 的首席法官 David Sams〔見後述「與 TTAB 首席法官會談紀錄」〕。

12. 非傳統性商標

關於非傳統性商標，立體標章的申請實務在改變中，過去要求提出繪圖圖樣，目前則要求提出照片，可以用彩色。移動性標章（motion mark）多出現在網上，目前已可註冊，Netscape 的標章已獲註冊。所謂移動性指短時間內移動而言。美國最高法院 Wal-Mark 案所揭示

的識別性見解，現在已經納入審查手冊。

13. 聲明不專用

美國法關於聲明不專用的規定只適用於結合標章（composite mark）。至於一體標章（unitary mark）則無需聲明不專用。此種區分已經引發用法的困難，似應考慮廢除這種差別，只看標章是否具有說明性。

14. 商標圖樣

美國商標申請，提出紙本者，圖樣以 8 公分x8 公分（約 3.15 英吋x3.15 英吋）爲度。如果線上申請，需提交圖樣的 jpg 檔，它有一定的 pixel 密度要求。

15. 使用的界定

依照美國通常的規定，商標的使用必須附著在商品上，在廣告上使用不被接受。國際商標協會（INTA）會員希望納入網上及廣告上使用。USPTO 已在考慮中。[按：美國法此處所謂之使用，指建立及取得商標權益的使用。]

16. 商標授權

美國法不要求商標授權須向 USPTO 登記或爲其他程序，但商標權人報備（report）的情形很多，以供擔保利益目的之存證。專屬授權亦僅得報備，無必須登記之規定。

17. 減損

美國已有提案，建議修正聯邦減損法（Dilution Act），該案在國會審議中。國際商標協會（International Trademark Association，簡稱 INTA）和美國智慧財產權協會（American Intellectual Property Association，簡稱 AIPLA）都有提出意見。

18. 集體標章

美國註冊的集體標章不多。單純辨識會籍者較多，作爲集體商標或服務標章者較少。

19. 地理標示

champagne（香檳酒）仍列入可接受的商品名稱，但是有一些製酒業已經改採汽泡酒（sparkling wine）。

20. 著名商標的認定

依照美國法，要主張標章著名，它必須在美國著名。

21. 可註冊的商品或服務

得註冊的商品或服務，只要是爲他人的利益即可，無須有金錢的銷售，贈品也可以，在贈品上使用也屬於使用。「促銷服務」現在已可註冊。

與TTAB 首席法官會談紀錄

會談人： TTAB 首席法官沈穆資（David Sams）先生、趙晉枚

時間：二〇〇五年五月二十五日下午一時三十分

地點：美國專利商標局 TTAB 首席法官辦公室

[按商標審判及上訴法庭(Trademark Trial and Appeal Board，簡稱 TTAB ）是美國專利商標局內的行政法庭。沈穆資法官是首席法官（chief judge），是該法庭的首長。]

首席法官沈穆資先生：

1. 管轄及承審

TTAB 審理以下三種案件：（1）審查員拒絕後上訴的案件；（2）異議案件；（3）撤銷（相當於我國的註冊廢止）案件。由三位法官組成一庭（panel）承審，其中一人爲主審法官（presiding judge），由較有經驗及資深者擔任。TTAB 共有十六位法官（包括首席法官）。

2. 案件結果

上訴 TTAB 的案件有時會因爲審查員撤回拒絕的決定而駁回。約有百分之三的異議案及撤銷案進入大審（trial），其他案件多和解。美國的法律政策是如果當事人願和解，就讓他們和解，法院不會管，因爲和解只涉及當事人間的權益，不會影響他人的權益。

3. 訴訟程序

異議案和撤銷案的程序較繁多，適用聯邦的程序規則，諸如證據發現（discovery）等。

4. 上訴及再議

關於上訴案件，當事人也可同時或擇一進行上訴或再議

（reconsideration）。再議即請審查員再予審酌。上訴案件有百分之五十至七十五核准註冊，因爲審查員撤銷先前拒絕的決定。其餘上訴案件如繼續發展下去，百分之二十五會翻案，百分之七十五會維持原決定。

5. *TrafFix* 案

美國最高法院的 TrafFix 案就既有規定也許未有太多變動。*Valu Engineering* 案的輸送帶導引軌的設計是否具有功能性，認定時未逸離 *TrafFix* 案。美國專利商標局不辦商標侵害案（*TrafFix* 是侵害案），只準用（by analogy）法院關於侵害的判決。

6. *Wal-Mark* 案

美國最高法院的 *Wal-Mark* 案意謂著既有規定的變動，即要求產品設計必須取得第二重意義。此項變動不論就理論或實務而言都好，可以接受，而且簡易。

7. *Victoria's Secret*

美國最高法院的 *Victoria's Secret* 案涉及訴訟（非申請案）。美國專利商標局不認爲受該案影響，因爲在有意使用（intent to use）案件中不可能有實際的（actual）減損，所以仍適用減損之虞（likelihood）的認定標準。

8. 審查基準

就技術點而言，TTAB 不受商標審查基準的拘束（按此基準名爲「商標審查程序手冊」），但會嘗試與之調和，通常不會與基準的規定不同，有時會引用基準作爲支持。簡言之，TTAB 基本上尊重接納該基準。關於商品等事項，TTAB 多依照基準。至於混淆之虞、識別性等問題，TTAB 多自己認定。有時審查單位會自行修改基準。該基準最近更新，可在網上查到。

9. 制度運作

TTAB 大致上運作良好。目前考慮縮短程序的時限。不過此有爭論，因爲當事人常想能展期。案件進入大審會很花錢，少數當事人付不起錢。多數當事人希望有較長的時限，可以接受多付些錢。TTAB 的運作實質上有如替代爭議解決（alternative dispute resolution）。TTAB 一旦準備爲判決及大審，十週即可爲決定。歐體商標局的異議程序不如美國的繁複。

與OHIM商標及設計管理部歐雷力理事會談紀錄

會談人：OHIM 商標及設計管理部理事（Director, Administration of Trademark and Design Department）歐雷力（Vincent O'Reilly）先生

趙晉枚

時　間：二〇〇五年十月二十一日上午九時三十分

地　點：台北市國際會議中心二樓

[按經濟部智慧財產局於二〇〇五年十月二十日及二十一日在台北市國際會議中心 201A/B 舉辦「The 2005 Taipei Symposium on Trademark Law and Policy」（二〇〇五年商標法及政策台北研討會），歐雷力理事應邀出席，並發表論文。]

歐雷力理事：

1. 商標的形式

歐盟可註冊的商標形式不包括氣味。Sieckmann 案是主導案件。此案是由德國專利商標局上訴至德國法院，後由該法院提請歐洲法院解釋。此案涉及氣味商標。依照歐洲法院的解釋，化學式、書面說明及寄存樣品，都不是充分的圖形表示。所謂圖形表示，原本應指提出視覺的圖樣（visual image），但實務上擴大適用，可包括音符。

2. 識別性

非傳統性商標的識別性規定和一般的商標並無不同。但是單一顏色不太可能具有先天的識別性。

3. 聲明不專用

歐盟有聲明不專用的制度，但商標局不會強制採用，聲明不專用屬任意性，由當事人提出。

4. 申請所需附的圖樣

在歐盟申請時，不強行要求申請人提出商標的說明（description），但申請人可自行提出。

5. 使用的界定

關於使用，歐盟要求必須是真正的使用（genuine use）。

6. 授權問題

商標授權無須登記，純爲任意性。登記與否與授權是否成立無關。登記是程序事項，由各國自行訂定。

7. 減損

主張減損，無須已有實際的減損，只要可能（could）減損即可。歐盟的減損也包括因污染（tarnishment）而減損。歐體商標時，減損僅得提起異議。

8. 商標侵害問題

商標侵害時，可請求損害賠償，但依各國國內法的規定。

9. 團體標章及團體商標

歐盟沒有純用以辨識會籍的標章。集體標章（collective mark）必須爲用於辨識商品或服務出自會員。

10. 證明標章

歐體商標沒有證明標章。至於歐洲爲何不重證明標章，本人認爲證明標章並非用以表示來源（source）。

11. 地理標示

地理標示的積極保護，可單獨立法或以集體標章保護。單獨立法似爲較佳模式。

12. 著名商標的認定

外國著名的商標在歐洲也受保護，但是必須也在歐盟著名。

13. 申請、爭議案等的言詞審理

歐體商標制度採書面審理，理論上不會有開庭（hearing）。在過去十年中只有一件開庭。

14. 註冊的延展

歐體商標運作不久，尚無延展情形，自今年十一月一日起會有延展，延展每次十年，無須提交使用證明。

15. 設計

歐洲不說工業設計（industrial design），只說設計（design）。設計可以註冊，但爲另一註冊簿。設計的重點在外觀（appearance），設計註

冊的唯一條件是新穎性。

現行商標法整體法制檢討座談會紀錄

主席：黃銘傑 教授

日期：中華民國 94 年 6 月 15 日（星期三）上午 9 時 30 分至 12 時 30 分

地點：經濟部智慧財產局 19 樓簡報室

106 台北市辛亥路 2 段 185 號 19 樓

受託單位：開元法律專利事務所

出席者：台灣大學 黃銘傑教授

中央研究院 劉孔中教授

文化大學 趙晉枚教授

司法院前大法官 曾華松 大法官

經濟部訴願委員會代表 陸瓊科長

公平交易委員會代表

資策會科技法律中心 李若凡

經濟部智慧財產局 洪淑敏 副組長

經濟部智慧財產局多名代表

中華民國律師公會聯合會代表

勤業國際專利商標聯合事務所 賴文平所長

開元法律專利事務所 李恬野律師

理律事務所 蔡瑞霖 律師 梁瑞玻

其他業界（略）

討論議程：

一、經濟部智慧財產局委託本研究案之目的。

二、我國現行商標法制之檢討及展望。

1、 劉孔中教授專題報告。

2、 趙晉枚教授專題報告。

三、開放各界就現行商標法制所生之問題提出意見。

四、結論。

會議記錄：

黃教授：

今天討論會的緣起，各位可在開會通知中看出。雖然我們的商標法在 92 年 11 月才經大幅度修正，然而主管機關（即經濟部智慧財產局）仍覺得有不足之處，希望可以更精益求精，把商標法整體法制設計得更好。因而有此次的商標法整體法制暨具體修法建議之研究計畫。此計畫並委託給開元法律專利事務所的趙晉枚博士，而我及劉老師很榮幸可以擔任這次的主持人，希望對於整個商標法制未來更精進、更進一步可以有所貢獻。

今天的會議主要是要討論現行商標法制的形貌及必須改進之處。我們希望透過這次的座談會，聽取學界、產業界及行政主管機關的意見。今天討論會進行的主要方式，是由劉教授及趙授教先就目前爲止對於相關商標法方面相關問題研究提出基本報告。之後再開放各位對商標法未來可能的改革方向提出意見及討論。我們也擬了一份討論大綱（請參附件一），這份大綱是我們研究團隊與智慧財產局商標權組同仁事前開會，所發現現行商標法可能改進之處。我們等一下希望可以儘量爭取時間，開放大家充分討論。而這大綱也可以作爲引言及大家思考的方向。

如果大家沒有問題的，我們就進入今天正式的會議。首先我們就請劉老師報告其就未來商標法的一些看法及意見。麻煩劉老師。

劉孔中 教授：

主席、曾大法官、洪副組長及各位商標界的朋友。很高興各位在百忙之中來參加這次的會議。商標法在前年才經大幅度的修訂，但一波未平，一波又起，馬上又要提出新的改革的需要。對於我們從事智慧財產權工作的人而言，智慧財產權最有趣、最有挑戰及永無止盡的特質就是，它一直在變動當中。

上次商標法修正中，我個人及趙教授都有很多的參與。上次修法現在看來有很多不足之處，我們就某種程度看來都是與有過失。現在我們不知道是彌補我們的過失還是加深我們的錯誤，總之，我們還是盡力的來參與商標法制整體的改進。

我在很匆促的時間整理一些觀點，有些是舊的觀點，有很多是我個人執迷或是執著的看法，在這裡拋磚引玉的把它提出來。另外是一些新的看法，

這是針對前年商標法大幅修正後所生的一些新想法，在此提出來以作爲大家討論的出發點。

因爲主辦單位給我很短的時間，也就是說我只有十分鐘，所以我不知道怎麼進行，是不是把標題唸完，我就可以結束了。我們在這邊非常感謝智慧局的官員們，事實上，智慧局的長官及同仁們，專業性都非常的高。我個人在這邊提出來發給大家的檢討大綱，其實絕大部份都是智慧局同仁給我們的啓發及指教。這個問題是有一個問題綱要在這裡，但我的簡單的報告（附件二）不可能回答大綱裡所有的問題。所以我比較將自己侷限在制度面及大方向的議題上，至於比較關於申請實務方面的問題，我比較不去討論。

第一個，我想要回到商標法上比較基本的一個法理。事實上，我一直強調智慧財產權法有其基本的法理，亦即可商標的標的物要如何界定。我非常同意 TRIPS 第十五條第一項第二項的看法，亦即真正的商標是任何可以區別不同企業商品或服務的任何標誌。因而可商標的重點在於能不能夠區別。區別可能是標示本身就能夠區別不同企業的商品或服務，也可能是他本身雖然不行區別不同企業的商品或服務，但經由使用，而使其具有這樣區別的功能。所以真正決定可商標性的標準，並不是它的可註冊性，也非可公告性。

然而以前我們常是倒過來看。以前我們不允許很多標的成爲商標的原因，是因爲它沒有辦法註冊或公告，亦常限於平面可印刷的限制。另外一種可能的原因，也許是因爲我們國家當時商業的發展還未有很高階的發展，仍是一個以製造業而不是以服務業爲導向的商業體，如果我們開放太多東西可以作爲商標來註冊的話，也許不符合那當時經濟發展的階段。

但是我覺得，隨著數位化時代的來臨及我國金融工業化，那個時代已經過去了。所以我覺得我們已經有回到商標本質的條件。其實商標就是能夠區別。區別很簡單，就是它本身能夠區別，或是因爲使用而區別。當在討論商標現行法上開放一些所謂非傳統性的商標，如顏色、聲音、形狀等可以註冊，其他一些非傳統性的商標是否也應該開放的問題時，只要能夠區別，它的答案當然是肯定，當然應該開放。事實上，再也沒有所謂什麼東西它不再能夠被公告、不再能夠被登記了。所以看起來這個問題的答案應該是肯定的。

至於第二個問題是，非傳統性商標的識別性應如何認定。所謂的非傳統性商標就是指顏色、聲音、立體形狀等。所謂非傳統性商標的識別性，是否還要取得第二重意義 secondary meaning 或衍生意義才可。我個人覺得，

對於 secondary meaning 的定義或要求從來都不應該很高才對，它只要可以區別就可以了。所以，其實我不認爲非傳統性的商標都要取得第二重意義才行。也許諸如氣味等非傳統性商標，它本身就可以區別，並非一定要經使用才有區別的效果。所以我基於商標功能的認定，作出我們對於修法的一些粗淺建議。

第一個建議就是，我們應該正視商標法除了傳統的註冊保護主義，也應擴大適用使用保護主義。事實上我們去看現行的全球趨勢，或多或少都兼採了使用保護主義。有趣的是，在 1904 年，即光緒三十年間的商標註冊示範章程裡面，它事實上也已經提到了，申請註冊的商標，如果與申請前二年已在中國公然使用的商標相同或類似者，該商標不得註冊。對於前商標在中國已經公然使用這樣子的一個保護，某種程度也實踐、體現了使用保護主義。

法理上有很多考量的原因，我的看法是，行政權原則上是不能創設私有財產權，智慧財產權之所以能夠產生，而且有這麼大的排他性的正當性基礎，主要的原因就是它對社會作出了貢獻，如發明一個新的專利技術，產生一部新的著作，因而能夠嘉惠大眾。真的講起來，憑什麼商標可以依一個行政機關的行政行爲就取得法定的排他權，其實法理上欠缺一個堅固的依據。只不過我們從農業經濟過渡到工業經濟，乃至於一個以服務業爲主的經濟形態的時候，這個註冊保護主義，不過是引入商標保護一個的初期的作爲而已。所以我在第三頁講到，美國商標法以使用保護主義爲主，再兼以商標註冊保護市場，是一個最理想的狀態。但是牽就我們採註冊保護主義已有百年歷史的事實，所以我建議起碼在註冊保護主義之外，對於因爲使用而取得商標作用，即所謂的使用商標，也應平行的使其獲得商標法完全、全部的保護。

第二個就是，我們這次商標法的修正對於 GI（地理標示）的規定非常不足，只在商標法第二十三條第一項第十八款加以規定。這個規定是一個非常非常簡陋的規定。我在此很詳盡的把 TRIPS 的規定附在我的書面報告裡。事實上，實務現在的作法是智慧局有個地理標示認定標準，以行政規章來補立法的不足。

基本上我第一個建議就是，我國要嚴肅的將 TRIPS 中關於地理標示的規定納到我國商標法來。

第二個，傳統上我們的國家認同有問題，一方面認爲我們是很大的國家，事實上我們又是很小的國家，就是指台灣地區。然而即便是在三萬六千平方公里這麼小的地區裡面，地理標示還是有很大的保護空間。一個很簡單

的說法，傳統農業的模式已經過時，已無法再應付現行農業發展。因而我國農業走上精緻農業，而有關東米、池上米、杉林溪的茶葉等，乃至於連彰化傳統上種植巨峰葡萄的地方，也因覺得種葡萄的附加價值是很低，而改種法國式的葡萄。法國式的葡萄，我舉一個最簡單的例子，如果你買一個最貴的 Romanee-Conti 剛出來的紅酒，不過是七百五十 CC，大概要十萬塊台幣。這要種多少公噸的巨峰葡萄才能達到呢，況且葡萄還不一定能夠賣出去，並有儲存、過期等相關問題。但如果變成一個葡萄酒，其附加的產業價值就變得非常非常的高。所以，即便是以台灣這麼有限而狹小的地區，它還是有它明顯區域上、地理上的差異，絕對足以支撐完整的地理標示上所需的地理上的多樣性。

第三個，在我這篇報告第五頁以下，我們想去談商號、公司名稱及網域名稱的一種整合。現在的作法是各管各的，各有各的法律依據，但是我認爲這是一種很不好的作法。第一個就是，公司及商號名稱並無專用權，它只是行政管理上爲避免混淆所作的一個行政措施安排。參照現行商標法第六十二條視爲侵害商標權的規定中，如果明知他人註冊的著名商標，而將其作爲自己公司的名稱，致減損著名商標之識別性或信譽者，視爲一種侵害商標權的行爲。或者明知他人註冊商標而作爲自己公司名稱，而致混淆，亦爲一種侵害商標權的行爲。其實上述這些就是侵害商標權，而不只是視爲的問題。

至於所謂網域名稱，現在是由 TWNIC 下面授權的單位去發網域名稱，網域名稱如果發生爭端，有一個網域名稱爭端解決的辦法。

某一種程度上，我覺得是一人一把號，各吹各的調，大家各行其事。如我在第八頁提到，商標、商號名稱、公司名稱、網域名稱其實到後來都可跨越其本來的類別，從一個主體的名稱，作爲一個識別或區別商品的商標。所以我的建議就是將來不論是商標、商號名稱、公司名稱、網域名稱，都由智慧局統一來發。因爲商號名稱、公司名稱、網域名稱的發放完全是機械性的比對，沒有什麼發放的困難。但是若由各機關發放，它會產生 interface 的漏洞。面對這個漏洞，我國在商標法六十二條賦予一個法律手段，亦即將其視爲侵害商標。然而每一名稱的發送都要負擔法律的成本。如果如我文中的建議，由智慧局統一作第一線的把關，智慧局對商號、公司、網域名稱只作機械性的比對，不作實質上的審查，對誰有實質上的權利、是否會致混淆、淡化、減損的問題智慧局都不加以審查，僅機械性比對有無完全一樣，如果沒有完全一樣就可以核發。第二個步驟就是，如果申請人認爲他的商標、商號、公司名稱可能會跨界，會成爲網域名稱、可能變成商標等，這時候申請人就可以花個規費，請求智慧局作一個實質的

審查。也許僅在同一類在作實質的審查，也許僅在商標部分作實質審查，審查有無混淆、淡化、減損；或者對商號名稱作實質的審查，審查申請人商號有無與他人混淆誤認，會不會侵害他人權利或商號權等問題。甚至申請人可以要求要作一個跨類的實質審查，要求對商標跟公司名稱或商標跟網域名稱作實質的審查，只是申請人應再繳交費用。

不知道由一個單一的機關核發，是否有助於改善現行因爲不同的法律、不同主管機關、不同發放機關、不同的程序所導致他人有可趁之機的問題。

我的第四個建議就是商標審查制度要改採部分審查制。這事實上是智慧局前幾年委託我所作的一個研究，但後來沒有被採行。但其實現行整體的趨勢是減低智慧局第一線實質審查的工作、負擔，這是第一點。第二個，行政權在太早的審查階段介入，很多的情況下或者是杞人憂天或者是過度干預，其實不是很適當，造成智慧財產局不斷地在和兩造當事人打行政訴訟。這其實會導致角色的混淆。所以我建議，商標法中跟公共利益有關者，如是否違反公序良俗、是否與國家公權力的標誌相衝突、是否有可商標性等基本的東西，由智慧財產局作第一線審查，這是所謂絕對審查。至於權利之間，如申請人是否實際上擁有這個權利、申請人的權利是否侵害他人權利、是否與他人混淆、是否減損他人等，這些實質權利的問題，嚴格而言這與行政權無關，行政機關不用在第一階段審查，在第二階段審查即可。亦即在有人針對行政機關第一階段相對不審查的不得註冊的事由提起異議時，智慧局再基於其專業的經驗及知識作初步的審查。我認爲，經初步審查後，該決定其實取得一個類似地方法院判決的效果。對於智慧財產局異議或評定的決定不服，就應該向高等法院提出訴訟。

再來，是在第二十一頁以下，我仍然建議我國應該加強保護著名商標。雖然就此我已寫一本專書，而現行商標法也已作了一些訂正。但如我剛才所論及的商標法第六十二條的修訂以及第二十三條第一項第十二款的增訂，是還有很多可以改革、增補的地方。第一個比如說商標法第二十三條第一項第十五、十六款，其實是一個錯誤的規定，這點我已講了很多次。其實這些名稱可以是藝名、筆名、也可以是字號、或是法人、團體的名稱，其實這些就是名稱，這些名稱將來都可以作爲商標。我國現行商標法的想法認爲，一是自然人的名稱所以要列第十五款，一是法人名稱所以列第十六款，但其實不論是自然人或法人的名稱，他都是名稱，這些名稱都可以成爲商標。

如果我們著名商標的理論是完整的，法理訓練是一貫的，這些都在第十二款的著名標章規範中。然而現在的規定實際上作了很多的差別待遇，比如說依第十五款的規定，不論有無混淆誤認、減損，只要以他人著名姓名、

藝名、筆名爲商標，就完全不能夠使用，但何以我國商標法要對姓名有所偏愛呢。再如第十六款是對著名法人名稱的保護，惟其僅禁止混淆的狀況，至於減損他人著名法人名稱並無規定，何以商標法在此情形下又不加以規範。我們可以看見商標法在第二十三條第一項第十二款、第十五款及第十六款在無事理上的正當性下，有明顯人爲的差別待遇，所以應該刪除。而這也可以達成簡化第二十三條第一項的目的，因爲第一項的款目實在是太多了。

我再一建議是參照德國商標法的一個規定，正如我剛才所言，我國除了註冊保護主義外，應該加上使用保護主義，而第三個能夠得到商標保護的原因就是成爲著名商標。只要是著名商標，就享有與一般註冊商標甚至是超過註冊商標的保護，因爲它可以防止他人減損，而取得一個更大的保護範圍。我在這邊也提到 Victoria’s Secret 這個案子，但因爲時間關係我就不談了。目前看起來，我們對於著名標章的規定不是特別有效。我在第二十一頁最後一段也講到，商標法是過於強調註冊保護主義，所以未註冊的著名商標可以得到的保障非常有限，比如說它並不能禁止他人單純使用的行爲，如果他人仿冒未註冊之商標，因爲商標法第六十一條是以商標權人爲前提，而商標權人依商標法第二十七條限於因爲註冊取得商標者方爲商標權人。因此雖然某一著名商標很著名，但只要沒註冊，該商標所有人就不是商標法所稱之商標權人，該人就不能夠禁止他人單純仿冒你的行爲。乃至於商標法第六十二條視爲侵害商標權的行爲，也不包括未註冊的著名商標。這此規定其實很不妥適。另外，我國商標法第二十三條第一項第十二款雖提及可以禁止混淆誤認、禁止減損識別性、商譽的行爲，但是對於不當利用著名商標的行爲這件事情卻未加以禁止。不論是歐盟、TRIPS、德國、美國在法制上都認爲應禁止該等行爲。關於商標法、不公平競爭法的關聯性。我建議增加一種情況，於評定與著名商標近似之後商標時，如該後商標未使用，縱該後商標申請人係善意，也不應受時間的限制，因該商標根本未使用。

第四點是我在第二十四頁以下還未細論者。我想所以不願意給未註冊著名商標太多保護的原因是，該商標根本未註冊，對於商標制度既無任何的貢獻，卻要求完整的權利，這其實是對註冊商標權是一種不公平的行爲。所以你可以反過來看，一旦要主張一個未註冊的著名商標，要去行使該著名商標的權利或任何商標法上的權利，你就應該去智慧局註冊，繳納應繳的規費後才能去行使。

第五點我的建議是應該把公平法第二十條刪除，把它移到商標法。

第六點，其實我也談了很多年，商標爭議案件的終審法院應以普通的最高

法院作爲終審法院。

謝謝。

黃銘傑 教授：

我們非常謝謝劉教授幫我們作非常詳盡的分析。我們現在繼續請趙老師幫我們說一下他的觀點。

趙晉枚 教授：

主席、各位先進、各位長官，爲了減少各位的時間，我把我要講的內容以 Power Point（附件三）顯示。

我今天的主題就是無商則無標。當我們在談論商標時，我們常會強調這個 logo，但在現實生活中，是先有商才有標，而非先有標才有商。實際的商業發展情形是，大家會先作生意，有商品或服務，要經過相當的時間，才出現商標。因此我們在談商標的時候，可能就無法忽略這個現象，這點也呼應剛才劉教授所說，很多的保護及使用，都發生在市場，而不是在後來人爲的限制和拘束。這裡所謂的商是指商品或服務。其實商品早在商標之前，更早在法律之前。

現代的商標概念大概要至十八世紀才有，但商品或服務，很早很早之前就已存在。商標法的關鍵就是商和標。因爲劉教授今天已談了很多標的問題，所以我今天比較著重在商的問題。

各位可以看，如果以中國的情況，商標似在宋朝時才發生，但商業很早就發生。早期商標會加上一個姓氏，因爲那時作生意的人可能不多。所以標上某某地方某某姓氏，大概就可知道是誰在作生意。

據說是中國最早的一個商標（見 PowerPoint 圖），叫作玉兔搗藥圖，這裡有個拓印圖，或許會比較清楚。此事也發生在宋朝。在這之前或是西洋發生商標之前，所有的商業早就高度的發展。所以商標必須考慮到商業的問題。

商的重要性我在此跟各位提出幾點。

第一點是成立，在得到商標權之前，必須有商品或服務，沒有商品或服務，這個商標就無法成立。不論是使用或註冊主義，沒有商品或服務，都無法成立。

第二點是界定保護範圍。

第三點是決定侵害及侵害的內容。當然商品也會牽涉到失權的問題，比如

說一商標申請在十項商品上，但只在三項上使用，其他七項未使用，則這七項就可能被撤銷。所以商品的問題，就我個人在商標代理人這個行業，我覺得它的重要性及折磨性遠遠超過許多商標法上的東西。每一個商標的註冊都在談商品，商品應該如何確定，這是一個很折騰人的事情。

商品或服務，我們有些名稱來界定。商品或服務名稱具有重要性。如你講照相機，它的範圍到底在那裡，你在申請註冊時，是否要寫得更細，如數位照相機或傳統照相機。這時候就牽涉到保護的問題。申請註冊時寫上商品或服務，最重要的目的就在通知、告知消費者及競爭者，保護的範圍如何。如果沒有將商品寫進，消費者不知道該保護的範圍，競爭者也不知道那些不可以做。所以最重要的一個原則就是，商品或服務在註冊時必須非常的明確與確定。確定其實就是一個最高的標準，此外別無標準。只要它能夠確定，讓大家知道它的權利保護範圍，任何行政或是其他的作法都不重要。然而我們或者是智慧局的認知常常落後於商業上發展，常常一個新的商品已推出，過了兩三年智慧局才知悉。這時候我們就會產生商標的保護是否與商業脫節的問題。

我們認爲，商標的保護與商業越結合越好，這樣保護的也越實在、具體。我舉一個例子，早期電玩都要在電視上使用，因此相關的商品都要在電視遊樂器這類指定，但是後來很多這類的玩具都脫離電視，這時候申請人要寫一個名稱，就變得很困難，因爲在主管機關的腦中它只能是電視遊樂器，但在市場上，它可以是任何一種遊樂器。這時便會產生一個嚴重的問題，雖然智慧局訂出了一個很具體的名稱，但這個名稱可能跟市場上共通的名稱不一致，因此，智慧局所用的名稱，與商業上消費者、競爭者所使用的名稱可能就產生了一個脫節的問題。只要產生脫節，就會產生一個保護上的疑慮，將來如果有三年未使用是否應撤銷。當然更嚴重的問題是註冊的名稱與實際使用的名稱產生了扭曲，就像我剛才舉例電視遊樂器一般。

雖然可能產生該種差異，但只要申請人拿出一個新的商品，智慧局有無權利拒絕這個商品，拒絕這個新的名稱呢。我個人認爲，如果這個商品沒有違反公序良俗，智慧局沒有這個權利拒絕新商品的名稱，因爲商標範圍就是依靠商品界定。很多的國家在面對這樣的落差時，都有一個機制，使商業上的名稱與智慧局的名稱配合。

台灣的智慧局大概有幾種作法，第一點是你的商品名稱不能太廣、太概括，因爲太概括無法界定商標之範圍。這個作法基本是正確的，因爲保護的範圍不能太概括。第二點，智慧局常常會參閱一個內部的文件，即是商品近似與類似表，這個表雖然有列出商品的名稱，但應該不是一個完整的

表，因爲商場上隨時在變化。當你把這個表訂出來的時候，新的商品就已經出來了。我們來舉一個例子，數位相機與手機。以前在講手機時，就沒想到相機。當相機也有手機功能的時候，我們是不是一定要在手機或相機選一個名稱註冊，或是給一個新的名稱。這就變成問題。

當智慧局在審查時，若遇比較廣或不明的商品，常常會叫申請人提出說明或提供型錄。我個人認爲這個作法是正確的。但如果一個新的商品已爲業者及消費者所知，然這個名稱不在智慧局的資料庫時，面對此種落差即爲一個挑戰。我個人擔心，公務員會拒絕適用新的事務。另外一個問題，當有新的產品出來，智慧局會要求過度的闡明，但有時就申請人的角度，他已經不能也無需再闡明。這時其實就牽涉到專業的問題，因爲智慧局的同仁多是學法律，但是商業上的商品都是基於商業上的考量。此外，如果之前沒有註冊過的商品，在這邊要納入可能會有點問題，原因是智慧局同仁可能也不是很清楚。當然，最後還牽涉到跨類功能時的問題，有時主管機關會要求寫不包括另一類的字句。然而今天的商品都會牽涉到跨類或跨功能。

所以我現在提出一個挑戰，有沒有可能我們智慧局多看看市場的狀況，讓我們的實務與市場上更契合。第二個，關於新的商品、新的名稱，如果它是適當者，是否也可以適當的接受。第三點，牽涉到國際化的問題，如果一個名稱在國際上大家都已經清楚地瞭解，但是因爲產品尚未進來，這時候國際上的名稱可能可以作爲重要的參考。第四點，也是最重要的，就是要建立一個機制，擴充現行商品及服務的名單。我在五月時去美國專利商標局討論這個問題，他們有些專責的人在負責注意市面上的新產品，當有人申請時即可配合調整。我們現在雖然也有在做，但我個人認爲我們的人力及速度可能都還不太夠。最後一點，如劉教授所說的，今天已很自由化，所以有沒有可能商品的名稱也變得比較自由化一點。當然它必須符合明確等原則，只要大家都可瞭解該名稱是明確的，應該就可以。

最後，我要作點簡單的說明，這個計畫是由開元法律專利事務所承辦的，這上面有開元法律專利事務所的傳真、電話及電子郵件，大家對於這個計畫有任何的問題或意見，歡迎隨時聯絡本所，謝謝。

黃銘傑 教授：

謝謝趙教授很簡短但很有力的分析，到底商標法在商業上的角色爲何。商標對商人或事業的角色爲何。我們現行商標法是否限制了它們的發展，或有保護不足之處。這或許也可聯結到劉教授剛才所說，我們很嚴格的區分適用註冊主義及使用主義適不適合，這樣的區分是不是使得原本應受保護

者沒有受到保護。我們是否用法律很限制的心，將一個原本應保護的客體以註冊的範圍加以限制了。在未來，面對商業千變萬化，我們以「不得、不得」的規範方式，是否適宜。是否我們在堅守商標法法理規範時，其實已脫離商業上實際的需要。

我認爲我們應該在堅守商標法理的最低限度內，儘量滿足商業上的需要。而智慧局正是因爲體認到這份需要，縱使在前年九月商標法才經大幅度的修改，但還是希望再度的修正。我們剛聽過兩位教授對於商標修正的一些看法，現在就開放各位表達。

我認爲在整個商標的規範設計方面，它大概是從一個可註冊的課題開始，到底它的審查如何作，所產生的權利如何，接下來是這個權利的利用，到底這個權利的利用在社會上會產生什麼樣的問題，商標法應如何規範等。因爲商標的功能越來越大，很顯然這個利用在最近發生越來越多的問題。我一直在思考 trademark 與 brand 二者間如何區分，可口可樂或微軟宣稱他們的 brand 已接近七百億美金，但我們要問 trademark 與 brand 的區別在那。很顯然我們現在的利用已慢慢脫離單純的 trademark 的利用，而轉到 brand 的情形。在這樣的情況下，我們對商標的需求及利用越來越多樣化，但很可惜的我們商標法對於利用的規範非常的少，甚至我們的利用已從傳統不要與人近似，到所謂的淡化、減損。如果商標的功能在利用，利用的功能在增加自己品牌的競爭力及價值，我們的商標法是否對此著墨太少。利用以後，其實就是侵害的問題，則我們商標法對於侵害的規範是否足夠。講到侵害時，就必須提及救濟。其實關於這方面我也一直很困擾，我們除了課予侵害人刑事責任外，如何補償被侵害人的合理正義及其受損，我們的損害賠償在這方面是不是應該有更詳盡的規定。最後，如我們前面兩位老師所言，特殊商標的問題。關於商標的註冊、利用、侵害、救濟及特殊商標這五大類的問題，我們未來可能須要一一思考，不足與不符合現實之處。

我們接下來開放討論，但我想大家關心的重點可能不同，所以也無須拘泥於這些課題。大家如果有問題，在座也有主管機關可以馬上作答。不知曾大法官有沒有要指教之處，還是大家可以自由地提出看法，我們今天真的希望廣納各位的意見，作爲未來計畫修正的建言基礎。

資策會代表李先生：

大家好。我是資策會科技法律中心的代表，我想在此有一些商標法方面的問題，提出來供大家參考。除了剛才提到商標的申請、使用、侵害及救濟的問題外，我們碰到的其實是商標的交易的問題。商標的交易在目前商業

活動越來越多的情況之下，可能是一個很重要的問題。我們的瞭解是商標法對於商標交易這方面的問題，似乎規定比較少。比如說商標權與商譽的關係如何，比如說某一企業要把他的商標分割出去或有企業分割或合併時，那他的商標與他的商譽間是否可以某種切割而作獨立的交易。

另外我們在商標權設質、擔保時遇到一個問題。目前我們的商標法是容許商標設質、擔保，但商標法在這方面的配套措施似乎是比較少的。將來商標法有無可能在這一方面多作規定。

另外一方面，也是有關於商標交易的問題，但不曉得是否適合規定在商標法裡，亦即商標鑑價的問題。因爲商標的交易牽涉到商標的價值及鑑價的問題，不曉得行政機關或智慧財產局可否作爲相關的機關。

黃銘傑 教授：

我們謝謝資策會的李先生。不知各位先進是否有任何問題或意見，請儘量提出來，因爲我們今天希望廣納蒐集這些意見。

我們請曾大法官來指教。

曾華松大法官：

主席，各位與會人士還有業界。我覺得商標的授權與商標的使用的關係如何是否可作爲修法之方向，在我們商標法上有出現過，商標被授權人使用時，他一定要標明讓消費者知悉。如果你的商標是同意使用，目前很多企業或策略聯盟、技術合作，他就把各自的商標加起來或合起來用，這時消費者會搞不清楚商品的主體是誰，當然商標的功用有的是製造標章、有的是銷售標章。如果同一個商品會有不同主體的商標權人，應要讓人家看得出來。比如說你到和平超市買新東陽的商品，消費者知悉此商品係從和平超市賣的新東陽商品。現在許多商標，可能不是使用自已註冊的商標，如太平洋 SOGO，如現在晶華還聯用 FORMOSA 等。

現在生意人常因授權金太高，因而在被授權使用外國有名的商標一陣子以後就換名字。在南美洲有些國家爲了提高其經濟，所以在商標法中規定，有名商標強制要讓小商標使用，等到小雞帶大，再把你踢開，這當然很不合理，所以現在都刪除了。

我非常同意趙教授的說法，商標是在商業界上使用，我們現行商業形形色色的情況，都是將兩個主體的商標合在一起使用。如果是授權，我們應該明白告訴他，要把授權標示出來。面對這種二個主體的商標合用到底是什麼關係，有人說因爲只是同意使用嗎，不是授權，所以就不寫。當然一商品有商號、商標及裝潢，依照商品標示法都應該標示，然而消費者第一個

看到的一定是商標，如果業者未標明清楚，或者是市場上有發生這種情形，應該如何處理，我覺得應該加以探討。

另外就是如果同意使用的結果，致欺罔消費者，應該仍爲法律所禁止。

此外即是商標授權問題中關於品質保證或授權的保證的問題。我們在立法的政策上認爲這屬私經濟的行爲，現行商標法認爲商標權人會很審慎的選擇他的對象，如果品質不良時，商標權人會用私權來解決。但實際上，商標法與消費大眾有關，若授權後的品質與原本的不同，可能主管機關應保持某種權限。此亦爲外國法例所有。如果被授權人無法維持品質，不論授權契約中有無品質的規定，商標權都會因而失其效力，不讓你繼續危害消費者。我們的政策是否應該考慮加上品質保證的相關規定，因商人是以利益爲考量基準，有時因爲加盟多，授權多，只要有權利金可收，商標權人可能根本不管品質。所以我們的政策應考慮面對此一問題均由私權解決較佳，還是應制訂相關條款，於有品質不一致的情形時，可對被授權人、授權人或該商標作一定的處理，使其不再危害消費者。

此外大綱中亦有提到，我們的著作權法中有專用授權及普通授權，商標法是否應作同一或類似的規定。而專用授權是否可提民事訴訟，普通授權的效果如何等。

另外，還有一點很重要的就是著名商標。我們的法律或者相關要點，是否也要向外國看齊，著名應該區分全國者名及某一地區著名。如義大利與日本都區分全國性的著名及某一縣市或某一地區著名。因爲商標著名有時實在很抽象，難以認定。

黃銘傑 教授：

謝謝曾大法官的指教。我們有請賴文平所長。

賴文平 所長：

主持人黃教授、趙教授、劉教授、曾大法官以及與會的人員大家好。今天我看這個主題，是智慧局委託的一個研究案，從這個受委託單位在大綱中所列這麼多可以強化或檢討之處來看，受委託單位可能要作的事很多。這麼多的題目，如果每一個點都要提到的話，我想可能比較困難。若從這個角度來看，很難得有這樣的研究案，是不是專注強化某些比較屬於立法政策的研究可能比較好。

從整個立法政策來看，有一個基本的思路就是，我們商標法到底是要強化行政權的權力或是行政權力應該退縮。如果行政權利越強化，當然全面審查的制度必然產生，如果你的思路是從行政權力退縮來看，必然產生如剛

才劉教授所說的部份審查，部份不審查，因而將部份爭議放到私法的解決。如果採全面審查，我們的業務主管機關即應就行政權力的強化及相關業務上的負擔，作更進一步的調整。所以我想思路上是從行政權力的強化及行政權力的退縮這兩個基本的角度來看。如果以整個潮流來看，早期採行政權力的強化有其社會結構的必要性及必然性，但是從現代整個商標法潮流來看，大部份體制及大部份的國家因爲配合整個社會制度的改變，多採用行政權力的退縮。剛剛劉教授也講到商標法改革的問題。雖然很多法講求法的安定性，但商標法不太強調法的安定性，商標法主要是配合現代化、便利化以及程序性的問題。所以如果從這個角度來看，這個委託的方向到有相當大的重點。

我們如果從行政權力的退縮角度來看，剛剛劉教授的文章中也提到，部份審查這個制度，我覺得個制度事實上也討論很久了，這個部份在立法政策上是一個比較重大的改變。如果說我們要採部份審查，我覺得後續整個制度都要作一比較重大的改變。當然剛才劉教授就這方面是講得蠻詳細的，並且指出採部份審查後的配套措施，我在這是揣測他是比較贊成採部份審查。我個人也比較支持部份審查。我舉一個最簡單的例子，就連大陸這個行政權及警察權這麼大的國家，在最近討論商標法的修正中，都確實考慮到要採全面審查或是部份審查這種建議，當然他們的修法可能沒有我們這麼明快。我覺得我們可以採部份審查。這是第一點。

第二點立法政策最後還是要落實到實務上操作的問題，在實務操作所涉這麼多問題中，會牽涉到一個比較實務上操作的問題是，目前大部份的商標案還是由代理人及廠商來申請，如果在採部份審查的狀況下，很多流程是可以簡少下來的。但是目前來看，我覺得在很多的行政流程裡面，可以再作更多的減縮。比如說聲明不專用對於事務所、申請人及主管機關都有些困擾性。主管機關或許覺得，我已再三跟代理人表明何種情況應聲明不專用、可聲明不專用，但是代理人幾乎都不管是否應聲明即直接把商標送進智慧局，待智慧局看到此應該主動聲明不專用卻無主動聲明不專用的情形時，智慧局還要發文請代理人聲明不專用，代理人再告知申請人。這種情形其實造成廠商很多的困擾。我認爲既然這是商標法制整體之研究，而趙教授本身也實際參與實務，關於程序部份其實可以再加強。包括在異議及評定案裡，當事人雙方往往寫了很多異議及評定理由，有時寫這麼多理由也不完全是法理之爭，而是寫給當事人看。有時不須補充答辯時，爲了符合當事人之需求，仍然提答辯，因而造成文件往返不斷。我因而認爲到底何時是一個比較適合停止的時點就有討論的必要。在訴訟中有言詞辯論終結，雖然這個很程序，但是在商標爭議案中並無這樣的時點，所以就雙方

往返的答辯及文？，如何在程序上作時間點的切割，將是一個問題。

我想從立法政策及程序面大概這幾個問題，可能還需要受委託單位強化。謝謝。

黃銘傑 教授：

謝謝賴所長，不知與會的先進大家對於我們商標法未來應該有何修正還有什麼看法。

經濟部訴願委員會陸代表：

各位教授、智慧局的同仁及各位與會人士，我是經濟部訴願會的代表。如各位教授所說，這部商標法才修一年多，現在又要修正，可見之前有很多倉促或者不完整之處。

當然跟國際接軌是我們應該遵循的方向，也是我們法制及國家發展很重要的政策。但是在我們實務運作上，訴願會在審很多智慧局的商標決定時，其實常有很多的無奈。因爲我們常會覺得商標專責機關在整個政策上的方向不是非常明確。今天看到很多可以作專題討論的議題，但更有收穫的是今天聽到劉教授的報告，他的報告跟我內心深處的想法有很多相同的地方。我覺得最重要的是，我們的商標政策到底是要採註冊主義，還是有條件的使用主義。從我們執法的人來看，法制永遠趕不上商業的腳步，而在公家部門擔任執法的人，在法既定的規範下更是保守。所以商標法一再修正，除了註冊主義外，我們也看到現行商標法對使用主義有作一些開放，如對於著名商標的開放及先使用商標對於搶註商標的效力等。

關於這個部份我們其實礙於現有的商標的法制，作了很多無奈的決定。最近我們對於某廠商申請一系列類似於 Hello Kitty 的商標，大約撤銷了智慧局三十幾件的決定。在這個訴願決定書中，我們表達我們對於商標法的意見。第一個我們希望智慧局正視商標法目前的法制是註冊主義，如劉教授剛才所言，我們也部份的承認有條件的使用主義。可是當你去審查一個未註冊的商標之時，可能不能僅以它出現在商品上即認定爲商標使用，而應就其是否符合我們對於商標使用的定義加以判斷。在這篇的最後也提到，雖然這個商標的確與 Hello Kitty 很近似，但它是否具有仿冒的意圖，可能無法從商標法中得到救濟。如果智慧局爲了擴大著名商標的保護範圍，把一些變形的使用都視爲商標的使用，我們認爲這個作法超過我國法律的規範。所以我們在這個決定中有比較多的論述。雖然諸如公平法等很多法律對於商業中具有標識性者加以規範保護，但我國並沒有一個整合性的規定。智慧局想要有所突破，好像也很難，因爲我們認爲這部份好像不

是現行商標法制可以保護的。所以我會認爲如果能從整個立法政策加以定位，其實很多問題都可迎刃而解。我也知道智慧局很努力，很希望大家能給他們更多的幫助。

黃銘傑 教授：

謝謝我們訴願會的代表。好像是我們研究作太多了，大家還是希望往大方向來走。不知是否還有其他與會先進有任何意見。

律師公會全國聯合會代表：

我是律師公會全國聯合會的代表，同時也是台灣國際專利法律事務所的律師，剛才訴願會代表所提的案件，就是我們事務所辦理的。我想從全聯會代表的角度來看，這個問題很大。因爲已經牽涉到整體法制的變動。但從律師的執業角度來看，還是比較重視權利保護的部份，亦即侵權救濟的程序部份。

有關商標授權應該是在大綱中的第八點，剛才曾大法官也提到了。商標授權是現在的常態，如我們的客戶的商標小叮噹也是透過商標授權在使用。在著作權法中對於授權有很明確的規定，特別是其中明文若授權的範圍不明確，視爲未授權。然而商標法中雖有授權的規定，卻未作如著作權法同樣規定。我想在整體的智慧財產權法法制下，包括著作權法、商標法、專利法、不公平競爭法，於對單行的法規加以檢討時，也應該同時考慮到其他智慧財產權法法律的相關規定。或許可用準用的規定，或許可用明文的規定，對於授權的性質作一個完整的規範。我們律師對於授權的性質並沒有很多的意見，重點是要有一個明文的法條，讓我們可以適用。

另外我們在處理案件時也發現，授權應該要有條件，如剛才曾大法官所言，授權應要求一個品質的規定，如果今天商標權人將商標授權出去，便要透過一定的流程來確保他的品質，在簽訂授權契約時，設定爲附條件的契約，必須通過品質的審查後，方授權該他人使用。於對方並未配合此品管的程序，商標權人並不願意授權。在民事上簡單的想法就是品管的條件未成就，因而毋庸授權。但法院卻認爲既然已簽了一授權契約，對方當然可以使用。就這樣看起來，如果我們商標法有跟著作權法作同樣的規定，對於條件及範圍有所限制，如果範圍不明確視爲未授權，對於律師及法院在適用法條上都比較不會有困難。希望商標法在修正時，可以讓整體智慧財產權法有一個相應或相同的規定。

黃銘傑 教授：

我們謝謝全聯會的代表。不過授權真得很複雜，尤其是專利、商標及著作

權法對於授權的規定並不完全相同。然而授權卻是智慧財產權重要的經濟上利用，我們對於智財經濟上的利用，現在的規定真的太少。既然智財的經濟價值越來越高，未來如何對智財經濟上的利用加以規範，將是越來越重要。關於這方面或者其他方面，大家對於商標法的修正不知是不是還有其他看法。

公平會代表：

我是公平會代表，我覺得對於智慧局提出這樣的題目，應該給予相當大的肯定。也因爲關於商標法及公平法之間調合上的問題，所以公平會對於人民、社會以及國際永遠有個最後的期待在那。當他們在商標法上遇到了救濟上時間是遲延或者任何困難的時候，第一個想到的一定是公平交易法。也因爲公平交易法在第二十條也把商標放進去，因而在實務上，單純的商標侵權行爲雖應以民事救濟，但有些當事人基於司法判決的不確定性及審查上時間的考量，因而第一步尋求公平會的救濟。往往我們又認爲這是一個註冊商標，所涉是一個私權的紛爭。因而產生行政權在這樣的案例裡面，是否應介入的問題，這樣的問題是否已經牽涉公共利益保護的程度而應予介入。所以在很多實務個案中，我們常勸當事人尋商標法民事救濟。但很多當事人認爲公平會拒絕審查該等案件有怠於職守，因而不斷加以挑戰，甚至提起訴願。

因爲我們有這樣一個困擾，而在商標法修正後，整體法制也有修訂的必要。智慧局先公平會一步提出這樣的討論，其實給公平會相當的協助，在此我也非常同意劉教授所言的修正方向。如果未來商標法將來要修訂的話，勢必牽動到如公平法等智慧財產權相關法規之變動與調整。公平會與智慧財產局一直有在保持非常高的協商機制。我們也同意在國際趨勢下，連德國不當競爭法都有所修正，而世界各國對於商標概念，甚至也包括商品外觀，很多都回歸以商標法加以保護爲主流的國際趨勢。在這樣的國際趨勢，台灣是不是還有必要以公平法加以規範，特別是公平法在民國八十一年立法當時，係基於當時商標法條文的限制之下，面對國際上的保護不足的時空背景下才有如此的制定。但這個時空背景已經在轉換了，在商標法國際接軌上儘量以商標法保護爲主流趨勢下，公平法應該扮演什麼角色。智慧局把公平法及商標法間的互動納入此次的討論，我們高度予以肯定。事實上我們也一直與智慧局保持高度的協商機制，特別是公平法第二十條及第二十四條與商標間減損、淡化等的保護與互動。因而我們非常希望此次的報告針對如何調整公平法及商標法間的問題，提出一個完整的配套措施建議，公平會也將會參考之。

黃銘傑 教授：

我們非常謝謝公平會的代表，但這真的很困難。因爲本來就是要有競爭才有商標的存在，以商標作爲區別競爭的方法，商標的存在本來就牽涉到競爭的問題，這也牽涉到公平競爭法所保護的競爭秩序的維護，兩者間要如何合作，真的困難，特別是我國又有一個公平法的行政機關。

其他國家面對此問題。多委由法院來統籌，所以無所謂諧調不諧調的問題。但在我國商標一方面有民事侵權，一方面又涉公平會，因而我國有公平法及商標法是否諧調的問題。

不知各位與會的先進是否還有其他的問題或建議。

理律蔡律師：

主辦單位能夠有這樣的討論實在很好，我相信在趙教授領導的團隊之下，一定會有很好的表現。事實上我在收到開會通知，看到有這麼多的討論問題，也非常敬佩研究團隊，大綱所提事實上也是實務上常會遇到的問題。我在這邊有幾點建議，供各位參考。

第一點是，一個研究案除了各國法制的比較外，很重要的是實務見解的蒐集。除了國外的實務，國內的實務見解也很重要。如討論大綱中提到授權登記不得對抗第三人的問題，其實不只在授權登記有此問題，包括商標設質、移轉，到底不得對抗的性質如何，在實務上一直未統一。此次研究可以突顯此一問題，是一個很好的現象。又比如說授權未經登記是否可提民事訴訟，這在實務上產生很大的爭議，我是建議可以彙整實務的看法。就算不修法，至少也可以對實務見解作一個釐清。

另外就是商標法與公平交易法的問題，這在實務上爭議也蠻大的，可能涉及到整個法制面的變革，工程可能蠻大的。

第三個，因爲此次的題目蠻大的，如果於研究完成後在其中發現的一些問題，或許可以提出，交由接下來的團隊繼續研究。讓整個研究的體制可以更加完整。因爲在有限的時間及經費下，特別是時間的問題，要作完整的歸納、釐清不一定很容易。

黃銘傑 教授：

我們非常謝謝律師。研究團隊非常希望多作一點，但真的牽涉到時間的問題。

其他先進是否對於未來商標法的修訂還有其他的看法。

與會人士甲：

想請問網際網路上商標使用的管轄權問題。

黃銘傑教授：

這方面屬國際私法的問題，所以此次研究案沒有提到。

公平會代表：

想請問網際網路上使用的部份，是否也包括 Metatag 的使用。

黃銘傑 教授：

如果它是屬商標法的話，我們可能會研究。

公平會代表：

因爲我們在蒐集一些國外案例時，Metatag 的確部份會歸於商標法，視爲商標的使用，在公平競爭上亦有人以減損來處理。國際上面對此問題，有以這兩種方法解決，因此我們想知道智慧局的態度。

黃銘傑 教授：

如果可以的話，我們會試著在商標的使用上試圖探討看看，我們儘量看看。不知道智慧局對此有無任何見解。

智慧局洪副組長：

我們對於這方面還沒有見解，確實公平會最近有發文問我們這方面的問題，但是我們後來去看了國外的立法例及它的使用方式，其實我們認爲它不屬於商標的使用，而比較偏向不公平競爭那一塊，我們也是以此答覆。

黃銘傑 教授：

不過 Metatag 到底有沒有直接到達消費者，消費者是否認知它是個商標，其實是一個很大的問題。因爲我們說之所以成爲商標，是因爲把它當成商標而不是把它當成功能在使用，如果它是一個功能，應屬於不公平競爭的範疇。

大家在實務運作上還有什麼問題，歡迎提出。

理律蔡律師：

我想大家提的問題越來越細，研究單位必定很傷神到底研究要到那一個地步。我在此有個問題是針對目前的現狀。事實上網域名稱爭議的問題基本上可分成兩個問題，一是網域名稱本身註冊的問題。現在如果你要申請一個.tw 的網域名稱的話，你可能要跟台灣的 TWNIC 申請，但如果你要申請.com，你要向美國申請。但問題在於網域名稱申請後的使用是無國界的，申請後你可在美國架設網站，也可以在台灣架設網站，架設後就全世

界都可以進入。可能涉及到的大概是大綱內第七點所論實際使用的問題。我認爲實際使用不論在商標的申請註冊、異議、評定、廢止案或者是在侵權實務上，這個問題都蠻重要的。亦即當某人要提一個商標的使用時，如果一個美國架設的網站，台灣隨時可以進入，是否可視爲商標的使用。也就是說該等情事，可否作爲著名商標使用證據，或者是就三年未使用可否作爲一個證明文件，甚至於發生侵權問題時，此可否視爲在中華民國發生侵權。這些都是實務上目前蠻重要的問題。

這個問題如果再衍生，最早其實不是發生在商標法，而是在關於色情網站或槍械買賣等刑事問題。比如說在美國架設一個色情網站，在中華民國隨時可以進入，此時中華民國可否依據我國相關刑法去追訴處罰。此後這種問題才漸漸在商標法上產生。所以我想討論大綱的第七點所提的使用問題，這在實務上其實非常重要。

至於剛剛公平會有提到 Metatag 的問題，在我印象中第一個案例應該就是萬客隆這個案子，之後慢慢衍生出如關鍵字、商業使用等問題。目前的實務似乎都將此問題納入不公平競爭處理的問題。到底這是不是將之列入商標，你還要去定義它是不是個商標，而這個商標是否註冊，使用是否爲商業上的使用，所以適用上爭議問題還蠻多的。我針對剛剛那個問題，提出現行實務上狀況供研究單位參考。

黃銘傑 教授：

謝謝。我們請全聯會的代表發言。

全聯會代表：

除了網域名稱外，在劉教授的報告第八頁有提到包含商標、商號、網域名稱及公司名稱的問題，這個問題目前其實在台灣還蠻嚴重的，而研究報告中是建議，可由智慧局統一發商號、公司名稱及網域名稱。我想這方面可能在實務方面給智慧局的壓力可能會太重。因爲網域名稱目前國際上處理都是屬於私權，由另外一些機構在處理、核發。如果將這些東西都給智慧局，智慧局可能太累了。不過我想這個問題還是很重要。在實際操作上，如公司、商號名稱申請時，都有所謂的預查申請制度，所以是否可能在預查制度裡，對公司法或商業登記法作相應的處理，將商標納入審查範圍裡面。如公司名稱申請時，可讓對方作一個有如網域名稱申請時的聲明，聲明就他所知其所申請之名稱並無侵害其他人商標或網域名稱等權利。這樣的意義在於權利人在日後涉訟時，可以證明對方知道公司名稱與商標制度的關連性。因爲一般人在使用含他人商標甚至著名商標的公司名稱時，都認爲此公司名稱是國家核發給的名稱，何以不可使用。所以如果我們有此

種制度，讓申請人知道在申請公司名稱時，還有其他法制的問題，我想將有助於減少此部份的爭議。對於我們日後執業及法院的判決及發展都有幫助及比較正面的助力。

黃銘傑 教授：

謝謝。

與會人士乙：

我想剛剛蔡大律師有提到，關於大綱第七點中使用的問題及目前實務中的現況及所遇之問題。關於這方面，不曉得主管機關的看法如何。有一個案例是，一台灣人在大陸申請商標，遇到三年未使用而廢註的問題。該商標實際上未在大陸使用，所提唯一的證據是其設有一個.tw 的網站，中國大陸方面上網可以看到這個網站。由於網路是無國界，所以我們認爲這個設置網站的行爲，使得任何地方都看得到，因而已達使用的程度。而我們也以此唯一的理由主張，該商標並未三年未使用。大陸主管機關也實際受理此一案件，但已兩年多還未判決下來。所以我們及部份的大陸主管機關官員想問我國主管機關遇類似的問題時如何處理，如果中國大陸的企業在台灣沒有使用，而在中國大陸使用其商標，並有架設.cn 的網站，此時我們主管機關是否會因爲台灣消費者在網路上看得到，而認爲商標已經使用。如果主管機關有任何的看法或已有類似的案件，是否可以提供我們參考，謝謝。

智慧局洪副組長：

我們在實務上對於網路上的使用，是以台灣的民眾可以實際上此網站，並且可以下單買貨、訂貨，且他可以確實舉證台灣的客戶已下單、訂貨、購物時，智慧局就會認爲它有使用。亦即我們是採是否有實際的交易行爲，而非只是單純的架設網站，也就是說，台灣消費者實際上可透過該網站購物，並且該人可舉證相關實際的交易憑證時，我們就認爲此爲使用，此爲我們目前所採的見解。

與會人士乙：

如果採用此種見解，已跟架設網站沒有太大的關係，因爲交易行爲還是以貨品到台灣，所以這還是有真正的交易行爲以及真正的行銷、促銷。但事實上很多架設網站，他只是一個宣傳或廣告，比如服務業就是一例。所以像台灣某仲介公司或某 KTV 公司到大陸，雖還未設 KTV，但已經在台灣架設網站，而像這樣的服務業事實上到大陸不能設立類似的公司。因而智慧局所採的這種看法會造成實際上的困擾。所以我想如果我國的智慧局看

法或見解再開放一點，台灣的企業會回過頭來感謝我們的主管機關，因爲大陸方面可能也在等台灣的相關意見。謝謝。

黃銘傑 教授：

對不起，我不是很清楚這個問題。如果我們在台灣架設網站是主要爲了台灣消費者，那是不是中國大陸也要認定說這是爲了中國大陸消費者所架設的。

與會人士乙：

因爲基本上大陸還是看得到這個廣告的行爲。

黃銘傑 教授：

可是這時的對象是針對台灣的消費者，不論我們在美國、在英國架設網站主要是爲了台灣消費者，這時候算不算爲中國大陸消費者而使用。因爲只要網站架設，任何人都可以進入，所以主要是你的對象是誰，爲誰而設。當然此種判斷有點主觀。這點也許我們可以研究看看。

不知與會人士是否對商標法還有什麼樣的看法。

劉孔中教授：

我是否可以請教李先生，你一開始所提商標設質、擔保的規定不足所指的具體內容爲何。

資策會 李先生：

因爲設質可能牽涉到很多問題，比如設質後誰來行使權利、擔保的效力、強制執行的程序等，相關的問題是很多。我們目前也有一計畫在研究相關問題。我國法條規定商標可設質，但相關的配套措施比較欠缺，而我們思考是否應將相關配套措施納入商標法的規範中，還是要另外獨立的立法較好。

劉孔中 教授：

所以你們已有一個研究報告了。

資策會 李先生：

我們現在正在作。

黃銘傑 教授：

謝謝。我們請理律的蔡律師：

理律 蔡律師：

我想在今天大綱的第八點有提到獨家授權的問題，我不曉得將來研究是否會區分專屬、非專屬以及獨家。我會提出這個問題，主要是目前專利法或著作權法在發生侵權時，有提到專屬被授權才可主張權利。目前的商標法是否有區分專屬及非專屬這個問題。如果要特別要把獨家的規定納入，是否應將專屬、非專屬及獨家的定義及相關規範加以規定。特別是專屬授權的定義，目前實務見解並不是非常一致，有的認爲專屬授權即相當於獨家授權，也有人認爲專屬授權是指授權後權利人不能使用方爲專屬授權，但亦有人認爲授權後權利人仍保持使用的權利亦爲專屬授權。於專屬及非專屬在學理上的定義已不很一致的情況下，如何落實於法制面，我僅提供以上意見，供研究單位參考。

黃銘傑 教授：

謝謝。在授權中，登記究竟要採效力要件還是對抗要件，是一個問題。我國現在是採對抗要件，但有些國家在移轉及授權是以登記爲生效要件，所以這也是我們未來可以考慮之處。因爲著作權法、專利法及商標法對於授權之規定及被授權人可行使的權利規定不一致，未來可能不只討論商標授權的問題，還可以討論整體智慧財產權授權的問題。

其他與會同仁不知還有沒有其他意見：

資策會 李先生：

我再提一個關於地理標示的問題。現在討論地理標示時似乎重點都在於行政機關可否透過命令來保護地理標示。但就我的瞭解，地理標示是否應由商標法加以保護，似仍構成一個爭議，美國及歐盟在此仍有很多的爭議。就我的了解，歐盟似乎在商標法外，另外有對地理標示加以規定的法規予以保護。我的想法是，地理標示是否應透過商標法加以保護，還是應透過法律的層次，另外創設法律的機制加以保護，仍應加以討論。

黃銘傑 教授：

謝謝。地理標示在我們的研究中也產生了很大的困擾，究竟地理標示是阻礙註冊的條件，還是它本身亦得爲註冊的客體。我國最近容許地理標示作爲證明標章註冊，這樣的作法是否妥適，可能也是我們這個研究所應探討的問題。謝謝。

難得有這麼多對商標法關心的人齊聚一堂，請大家不要客氣。還是說我們主管機關有任何的意見。

經濟部智慧財產局洪副組長：

其實我覺得今天我們的心是開放的，所以大家有任何問題都可以提。也不是說我們九十二年才修法，我們現在馬上就要去修。而是說我們要提早去因應，因爲每一次修正法律，我們不希望它是倉促成軍。其實上一部法律我們從民國八十七年就開始研究，那部法律我們從研究到通過就有五六年，而前置作業也約花了我們兩年的時間，去蒐集世界各國的資料。我是覺得一部法律不管你事前經過多少的研究、開會、公聽，如果未經試行，永遠不知道會產生什麼樣的狀況。這也是何以我們在試行了一年半後，再把各位及實務界找來，因爲我覺得實務界是實際使用這部法律的人，所以你們可以給我們最中肯的意見，也給我們最好的修法意見。因此今天我們不作任何制度上或作法上的辯解，而採一個開放式的方式。

我在此倒是要提供一個最新的消息，趙教授提到有關商品的部份，其實原則網路上所提供的商品是最新的，因爲它可以隨時更新。至於紙本部份，礙於印刷、排版的問題，它一定不是最新的。因此如果各位遇到商品的問題，原則應參考網路上的版本，因爲這才是最新的版本。另外，我也要求新的商品要公告，應連它的外文也一起公告。有些新的商品我們所以遲未公告，不是因爲拒絕新的商品，而是對於此商品的屬性仍不明確，故對於新商品不會馬上公告。如果我們對於新的商品屬性很明確，如最近有個商品叫全地形車，它也是國外所引進的概念，此種車子就是有四個輪子，可以在任何的地形上駕駛。我們比較傾向的作法是，對於大家無概念的新商品公告時，可以加上一段解釋文字及其原文，甚至可把圖附上，這樣大家的認知就不會有落差，不會你所想的全地形車不同於我所想的全地形車，避免將來權利範圍不明確及是否有侵權等認定有所落差的問題。惟礙於我們網路以圖檔呈現資料會太大，因而目前的作法是有名稱、類別及解釋，並且爲了幫助大家查閱商品的最新異動。我們最近會開一個商品的相關資料查詢，從那個資料點進會有兩個子目，最新的商品異動資料及不被接受的商品名稱。

蔡律師：

雖然這與此次的研究計畫沒有什關聯性，但是還是想提供一點意見給智慧局，使網頁上的資訊更具正確性。如據我瞭解，只要申請案一經核駁，即使仍在行政爭訟階段，其資料在網站上即被拿掉。這種作法可能無法讓大家知悉，有一個已申請之商標雖已被核駁，但仍在行政爭訟階段。我的建議是即使商標被撤銷，該資料仍應在網站上加以保留，只是附記此商標已被核駁或撤銷。此方可使大眾知悉曾有一商標申請，只是已被核駁。此可讓資訊更完整。

第二個是現在網頁資料似乎是把申請人與商標權人放在同一格，換句說話，於原申請人爲 A 公司，後轉讓給 B 公司時，在網站上就無法知悉原申請人 A 公司，也因此一個完整的權利變動，除非到智慧局申請閱卷，似乎沒有完整的呈現出來。我建議智慧局網站商標的部份，可否作相當的調整。事實上，專利網頁的部份也已修正，列出權利的變動，讓大家可以知悉原權利人、申請人及受讓人。此種作法也讓大家比較知悉權利變動的狀況，不會搞不清楚到底網頁所示之人爲原申請人或受讓人。

智慧局洪副組長：

你的意思是，進入商標資料庫，點進細目查詢時，無法看出權利變動狀態。

蔡律師：

因爲網頁把申請人與商標權人放在同一個欄位，所以無法知悉所示名稱到底是原始申請人或受讓人。

智慧局洪副組長：

我們網上的申請人資料基本上都是抓最新的。你希望申請人與商標權人有兩個欄位，這樣才看出來權利有沒有異動。

蔡律師：

我希望還有移轉的時間等完整權利變動資料。因爲我原本希望在網站上看到完整的資料，然而目前的作法，變成如果你要完整或細目的資料，仍要到智慧局閱卷。

智慧局洪副組長：

目前我們在跟中華電信合作，將整個商標權詳細的資料，包括異動部份納入，因此將來你在網路版上應該可以看到。不過，有關你反映的問題，我也會跟資訊組的同仁反應。

黃銘傑教授：

謝謝。我覺這個問題蠻重要，因爲我一直在關心智財證券化的問題，智財證券化最重要的問題之一就是權利的變化，到底現在權利爲何人所有，權利何時發生變化，而這也直接關係到智財證券化的價值。如果將來智財證券化，我們大眾只要上網而不用跑到智慧局才能知悉權利變動情形 。我認爲將來智財證券化的發展，這項服務可能越來越重要，是否智慧局就這部份也應有所檢討。

不知大家對於我們商標法制有任何的意見，不知我們智慧局同仁是否有任

何意見。

我們請曾大法官。

曾華松 大法官：

在今日討論大綱第二十一點言，撤銷訴訟原則上是以原處分作成時之事實及法律狀態爲準，但商標之分割或減縮商品服務，於商標異議或評定案件確定前均得爲之，其適用上有無疑義。我個人覺得這點很重要。

商標法第五十四條言，評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得爲不成立之評決。

所以這兩個合起來看，本來研究單位設定的議題是一有不得註冊事由之商標已獲註冊，他人因而對之申請評定，本應評定撤銷該註冊。但可能據以評定之前案有商標較少使用，而與其混淆誤認的後案商標反而較多使用而成爲著名，但仍未滿五年。我們司法院之前有一個案子，某一商標已經核准註冊並使用多年，雖然尚未滿五年但已很著名，然而前案之商標完全不著名，如果將之評定對於後案之商標權人顯有不公之處。我們法院當時認爲，既然商標已有除斥期的規定，就應依規定行。

然而我看商標法第五十四條，這種立法意旨是有所不同。因爲以前只要註冊當時有違法，就評定無效。而現在所舉之例子，是後案確實與前案近似，但因爲其有大量的行銷廣告而成爲著名，反而是前案商標沒有什麼使用，如果今天只因爲後案尚未達五年即加以評定，顯失公平，此應爲五十四條的意旨。

若將提綱中講到商品或服務得於評定前分割或縮減，配合商標法第五十四條來看，將牴觸商品分割評定無效，無牴觸的商品繼續有效。我想這在適用上應無任何問題。事實上，專利似亦如此，現在可以分割，分別准駁。然而有疑問者是，若對有爭議之商品不予以分割，是否應全部評定無效。

智慧局洪副組長：

對於這個問題，我回應一下。如果未將有爭議之商品分割，智慧局會全部評定無效。

但是大綱第二十一題是指，不論評定或異議多屬撤銷訴訟，而高等行政法院認爲撤銷處分之違法基準時係以處分當時爲準。於我們作出決定時，兩個商標的確近似，故被核駁。當進入行政訴訟時，被評定人可能反過來向智慧局申請將有牴觸的商品減縮，因而訴訟時違法狀態已不存在。然而高等行政法院認爲撤銷訴訟係以處分時認定違法狀態，因而認定智慧局作出

評決撤銷註冊的決定並無違法。

然而當時於修法規定可以減縮之意旨或美意係希望，即使已進入訴訟，只要當事人願意就有牴觸之商品加以縮減，商標仍可獲得註冊，案件也可終結。但是行政法院並不採此種看法，仍然以處分當時認定該處分是否違法，縱然商品減縮後該不合法的狀態已移除。這使得我們當初訂立於案件確定前均可減縮之美意無法達成。

現行實務的作法，只要商標權人申請減縮，法院便會要求智慧局和解，而不願意撤銷原處分。因而我提出這個問題是，似乎我們當初的美意無法與行政訴訟程序配合。

而商標法第五十四條就較似大法官所言，當初我們核准時可能誤准，然而後手已使用三、四年，經多方行銷而著名。然而前手仍然對後商標申請評定。其實整個市場機乎都屬後手，前手只在很小部份的範圍使用。此時事實上無混淆誤認之虞的情事，撤銷後手之商標亦顯失公平，此時因而有商標法第五十四條的適用。

曾華松 大法官：

商標法第五十四條其實也有你剛才所說情形的適用。

智慧局洪副組長：

若一商標評定案在局裡即減縮商品，我們馬上可以作出評決不成立之處分。實務上有疑問的是，如果當事人至行政訴訟方減縮商品，行政法院仍堅持行政處分之合法要以作成時判斷。我們是認爲此比較不符合行政訴訟經濟原則。

曾華松 大法官：

那這題可能要加點文字。

黃銘傑 教授：

謝謝大法官。

智慧局洪副組長：

這題讓我想到我到台中開座談會時，有一當事人提出一個問題，我想在這提出來供大家思考。亦即一聯合式商標，如由外文及中文組合，而外文部份與已註冊商標近似。通常智慧局都會核駁此種案子。該當事人建議，遇此情形，是否可以參照商品減縮，經由減縮商標外文部份，使商標與他人不近似而獲准註冊。

其實早期只要繳五百元，商標就可變更。但是後來因爲不准商標變更因而發生爭議。原本該申請因爲外文部份與他人近似而被駁回，惟於其重新以中文部份申請時，卻已有人在這個時間差裡以該中文申請。因而他即挑戰我們，原本其申請是早於另一個人，只是因爲其外文與他人近似因而整個申請案被駁回，而因爲前案已駁回而不存在，新的申請案屬另一個獨立案件，故智慧局不會考量前案狀況，造成現在他的中文商標又晚於他人申請註冊，而被駁回。

我們當時修法不讓商標圖樣可以修正的原因就是很多人以此類的問題爭論不休。

曾華松 大法官：

那你們會發核駁先行通知嗎。

智慧局洪副組長：

會，我們會發。

對於商標圖樣申請後可否變更，我們後來即參考外國法例，基本上有兩種。一種採取最嚴格的方式，只要申請後都不可再變更。另外一種則認爲，只要不失同一性，都可變更。

因而後來修法即採商標申請後，原則上商標與商品都不行變更，但是商品仍可減縮。而聯合式商標只有部份與前案相同，我們就全部駁回。

但是該名台中座談會發言的當事人認爲其實這樣很浪費社會資源及時間。站在我們的立場，事實上智慧局已全面審查過此案，但是針對重新申請的案件仍須重新審查。不曉得大家對此有何看法。

黃銘傑 教授：

其實專利也容許權利的縮減。不論是商品的縮減或商標圖樣的縮減，其實都是權利的縮減。如果從專利的角度來看，只要是縮減權利，而非增權利的話，因該都是可以的。而商標圖樣的減縮是權利的縮小而非擴大，若從此方面來看，應該沒有什麼問題。

智慧局洪副組長：

但是前提要件是，一個商標的構成要素越多，是商標權利越大還是越小。從台灣實務來看，採主要部份近似就予核駁，因而似乎組成要素越多，權利也就越大，因而將商標圖樣減縮，似乎是權利的減縮。而就一般邏輯上來看，商標組成的原素越多，權利就越小，當減縮商標的元素時，無形即擴大了權利範圍。

我們也是從早期可以變更，到後來不能變更。我們也想聽聽看實務界的看法。

經濟部訴願會陸代表：

關於進入訴願後商品減縮時，我們通常會希望智慧局答辯，確認訴願人是否申請減縮商品，並且待智慧局核准減縮商品後，我們才會就商標是否近似加以審查。因爲很多時候訴願人只有向訴願會申請減縮商品，卻未向負責商標申請的機關申請減縮商品。

智慧局洪副組長：

訴願這部分沒有問題，有問題者是訴訟時。

經濟部訴願會陸代表：

我覺得商標的減縮問題會很多，因爲有時聯合式商標可能中文、圖形、外文各有一個前案，是否才減縮中文的部份後，智慧局又說外文部份與前案近似，不知道這部份實務如何運作。

智慧局洪副組長：

實務上一定是找完所有可能的前案才會發文。我說的情形是只有一個中文部份與他人衝突。

經濟部訴願會陸代表：

所以不會有先指出一個近似的前案後，再發指出另一個近似的前案發生嗎？

智慧局洪副組長：

當然，因爲這是擾民，而且也造成代理人與申請人溝通的困擾。所以我們的審查規則一定是要將所有近似前案找出再發文。甚至有當事人希望程序與實體一起發。

如果商品不很多、複雜，我們有時程序與實體會一起發文。若商品很複雜，甚至可能涉及實體爭議，我們就會先發程序上的事項。

所以原則上，一定是經過完整的審查才會發核駁先行通知。

經濟部訴願會陸代表：

因此，不會有中文部份刪除，但外文外部分又有問題的情形嗎？

智慧局洪副組長：

是的，我們一定是經過全部審查沒問題，才會發文。

經濟部訴願會陸代表：

我還想請問聲明不專用的問題。

智慧局洪副組長：

這個制度其實蠻困擾。像日本早期也有此制度，但現在也刪除。我想這個制度應該是個過渡，讓申請人與代理人知道有些字眼是不能主張權利。而歐洲的審查官對於商標是否聲明不專用完全不管，委由申請人自己決定，其唯一要作的是審查該商標是否具識別性，只要有識別性即可准。至於嗣後的侵權，是委由法院加以判斷，商標某部份是否可主張權利，是否與他人混淆，是否爲普通使用。

我認爲我們把太多的責任歸於審查階段來處理，事實上有些應該待事後侵權委由法院依商標的使用情形及商標權可主張之範圍來判斷。

而實務上，審查員間及審查員和申請人的認知不一致，有些審查員認爲應聲明，有些則否，造成我們很多的困擾。

經濟部訴願會陸代表：

你們不一致的見解，也造成我們的困擾。

黃銘傑 教授：

不知道大家是否還有任何問題。如果沒有。我們請劉教師及趙老師對於大家的意見提出一個簡短的回應。之後我們就結束今天精采的座談會。

劉老師先請。

劉孔中 教授：

首先謝謝各位寶貴的意見及指教。特別是曾大法官提到著名是否考慮地區性著名的問題，全聯會的代表 domain name 的問題，確實是太多了，不適合由某一個機關來發，這些對我都有很大的啓發。在整體的討論方面，確實每一來座談會，都從實務界獲得很多的學習與指教。下次有具體的結論時，再向大家請教。

黃銘傑 教授：

請趙老師。

趙晉枚 教授：

主席、各位先進，今天非常高興能夠到此聆聽大家的意見，我個人認爲智

慧財產局在我們政府很多的機關裡面的所作所爲很超越、很好。我在十幾年前從美國回來，我就發現智慧財產局一直在擬定基準、細則及審定的辦法，我個人對智慧財產局所作的都非常的欽佩。目前雖然商標法才經大幅度修正，但他們精益求精，爲五六年後的修法打算，也算是一種高瞻遠矚。我們也非常謝謝智慧財產局給開元法律專利事務所這樣一個委辦的機會。

剛才聽到各位的發言，提供很多意見，我個人也受益良多。其實這個大綱是我寫的，但是在聽完大家的發言後，我才發現其實我有很多地方忽略了，等一下我們會加以整理，把它列入。

我剛才有留下開元法律專利事務所的電話、傳真及電子郵件，大家如果還有發現任何問題，請隨時把我們當成熱線，隨時告訴我們。因爲商標的法制非常重要，將來我們可能還要與公平會與相關單位有很多的互動，因爲這牽涉到公平法等相關的議題。

我們在後面備有茶點，各位等下可以留下來享用。

黃銘傑 教授：

謝謝大家今天的參與。

附件：

一、 現行商標法整體法制檢討方向及大綱。（略）

二、 劉孔中著商標法法制整體檢討的一些看法。（略）

三、 趙晉枚教授報告之 PowerPoint。（略）

現行商標法整體法制檢討座談會紀錄

主席：黃銘傑 教授

日期：中華民國 94 年 6 月 15 日（星期 3）上午 9 時 30 分至 12 時 30 分

地點：經濟部智慧財產局 19 樓簡報室

106 台北市辛亥路 2 段 185 號 19 樓

受託單位：開元法律專利事務所

出席者：台灣大學 黃銘傑教授

中央研究院 劉孔中教授

文化大學 趙晉枚教授

司法院前大法官 曾華松 大法官

經濟部訴願委員會代表 陸瓊科長

公平交易委員會代表

資策會科技法律中心 李若凡

經濟部智慧財產局 洪淑敏 副組長

經濟部智慧財產局多名代表

中華民國律師公會聯合會代表

勤業國際專利商標聯合事務所 賴文平所長

開元法律專利事務所 李恬野律師

理律事務所 蔡瑞霖 律師 梁瑞玻

其他業界（略）

討論議程：

一、經濟部智慧財產局委託本研究案之目的。

二、我國現行商標法制之檢討及展望。

3、 劉孔中教授專題報告。

4、 趙晉枚教授專題報告。

三、開放各界就現行商標法制所生之問題提出意見。

四、結論。

會議記錄：

黃教授：

今天討論會的緣起，各位可在開會通知中看出。雖然我們的商標法在 92 年 11 月才經大幅度修正，然而主管機關（即經濟部智慧財產局）仍覺得有不足之處，希望可以更精益求精，把商標法整體法制設計得更好。因而有此次的商標法整體法制暨具體修法建議之研究計畫。此計畫並委託給開元法律專利事務所的趙晉枚博士，而我及劉老師很榮幸可以擔任這次的主持人，希望對於整個商標法制未來更精進、更進一步可以有所貢獻。

今天的會議主要是要討論現行商標法制的形貌及必須改進之處。我們希望透過這次的座談會，聽取學界、產業界及行政主管機關的意見。今天討論會進行的主要方式，是由劉教授及趙授教先就目前爲止對於相關商標法方面相關問題研究提出基本報告。之後再開放各位對商標法未來可能的改革方向提出意見及討論。我們也擬了一份討論大綱（請參附件一），這份大綱是我們研究團隊與智慧財產局商標組同仁事前開會，所發現現行商標法可能改進之處。我們等一下希望可以儘量爭取時間，開放大家充分討論。而這大綱也可以作爲引言及大家思考的方向。

如果大家沒有問題的，我們就進入今天正式的會議。首先我們就請劉老師幫報告其就未來商標法的一些看法及意見。麻煩劉老師。

劉孔中 教授：

主席、曾大法官、洪副組長及各位商標界的朋友。很高興各位在百忙之中來參加這次的會議。商標法在前年才經大幅度的修訂，但一波未平，一波又起，馬上又要提出新的改革的需要。對於我們從事智慧財產權工作的人而言，智慧財產權最有趣、最有挑戰及永無止盡的特質就是，它一直在變動當中。

上次商標法修正中，我個人及趙教授都有很多的參與。上次修法現在看來有很多不足之處，我們就某種程度看來都是與有過失。現在我們不知道是彌補我們的過失還是加深我們的錯誤，總之，我們還是盡力的來參與商標法制整體的改進。

我在很匆促的時間整理一些觀點，有些是是舊的觀點，有很多是我個人執迷或是執著的看法，在這裡拋磚引玉的把它提出來。另外是一些新的看法，這是針對前年商標法大幅修正後所生的一些新想法，在此提出來以作爲大家討論的出發點。

因爲主辦單位給我很短的時間，也就是說我只有十分鐘，所以我不知道怎麼進行，是不是把標題唸完，我就可以結束了。我們在這邊非常感謝智慧局的官員們，事實上，智慧局的長官及同仁們，專業性都非常的高。我個人在這邊提出來發給大家的檢討大綱，其實絕大部份都是智慧局同仁給我們的啓發及指教。這個問題是有一個問題綱要在這裡，但我的簡單的報告（附件二）不可能回答大綱裡所有的問題。所以我比較將自己侷限在制度面及大方向的議題上，至於比較關於申請實務方面的問題，我比較不去討論。

第一個，我想要回到商標法上比較基本的一個法理。事實上，我一直強調智慧財產權法有其基本的法理，亦即可商標的標的物要如何界定。我非常同意 TRIPS 第十五條第一項第二項的看法，亦即真正的商標是任何可以區別不同企業商品或服務的任何標誌。因而可商標的重點在於能不能夠區別。區別可能是標示本身就能夠區別不同企業的商品或服務，也可能是他本身雖然不行區別不同企業的商品或服務，但經由使用，而使其具有這樣區別的功能。所以真正決定可商標性的標準，並不是它的可註冊性，也非可公告性。

然而以前我們常是倒過來看。以前我們不允許很多標的成爲商標的原因，是因爲他沒有辦法註冊或公告，亦常限於平面可印刷的限制。另外一種可能的原因，也許是因爲我們國家當時商業的發展還未有很高階的發展，仍是一個以製造業而不是以服務業爲導向的商業體，如果我們開放太多東西可以作爲商標來註冊的話，也許不符合那當時經濟發展的階段。

但是我覺得，隨著數位化時代的來臨及我國金融工業化，那個時代已經過去了。所以我覺得我們已經有回到商標本質的條件。其實商標就是能夠區別。區別很簡單，就是他本身能夠區別，或是因爲使用而區別。當在討論商標現行法上開放一些所謂非傳統性的商標，如顏色、聲音、形狀等可以註冊，其他一些非傳統性的商標是否也應該開放的問題時，只要能夠區別，他的答案當然是肯定，當然應該開放。事實上，再也沒有所謂什麼東西它不再能夠被公告、不再能夠被登記了。所以看起來這個問題的答案應該是肯定的。

至於第二個問題是，非傳統性商標的識別性應如何認定。所謂的非傳統性商標就是指顏色、聲音、立體形狀等。所謂非傳統性商標的識別性，是否還要取得第二重意義 secondary meaning 或衍生意義才可。我個人覺得，對於 secondary meaning 的定義或要求從來都不應該很高才對，他只要可以區別就可以了。所以，其實我不認爲非傳統性的商標都要取得第二重意義才行。也許諸如氣味等非傳統性商標，它本身就可以區別，並非一定要

經使用才有區別的效果。所以我基於商標功能的認定，作出我們對於修法的一些粗淺建議。

第一個建議就是，我們應該正視商標法除了傳統的註冊保護主義，也應擴大適用使用保護主義。事實上我們去看現行的全球趨勢，或多或少都兼採了使用保護主義。有趣的是，在 1904 年，即光緒三十年間的商標註冊示範章程裡面，它事實上也已經提到了，申請註冊的商標，如果與申請前二年已在中國公然使用的商標相同或類似者，該商標不得註冊。對於前商標在中國已經公然使用這樣子的一個保護，某種程度也實踐、體現了使用保護主義。

法理上有很多考量的原因，我的看法是，行政權原則上是不能創設私有財產權，智慧財產權之所以能夠產生，而且有這麼大的排他性的正當性基礎，主要的原因就是他對社會作出了貢獻，如發明一個新的專利技術，產生一部新的著作，因而能夠嘉惠大眾。真的講起來，憑什麼商標可以依一個行政機關的行政行爲就取得法定的排他權，其實法理上欠缺一個堅固的依據。只不過我們從農業經濟過渡到工業經濟，乃至於一個以服務業爲主的經濟形態的時候，這個註冊保護主義，不過是引入商標保護一個的初期的作爲而已。所以我在第三頁講到，美國商標法以使用保護主義爲主，再兼以商標註冊保護市場，是一個最理想的狀態。但是牽就我們採註冊保護主義已有百年歷史的事實，所以我建議起碼在註冊保護主義之外，對於因爲使用而取得商標作用，即所謂的使用商標，也應平行的使其獲得到商標法完全、全部的保護。

第二個就是，我們這次商標法的修正對於 GI（地理標示）的規定非常不足，只在商標法第二十三條第一項第十八款加以規定。這個規定是一個非常非常簡陋的規定。我在此很詳盡的把 TRIPS 的規定附在我的書面報告裡。事實上實務現在的作法是智慧局有個地理標示認定標準，以行政規章來補立法的不足。

基本上我第一個建議就是，我國要嚴肅的將 TRIPS 中關於地理標示的規定納到我國商標法來。

第二個，傳統上我們的國家認同有問題，一方面認爲我們是很大的國家，事實上我們又是很小的國家，就是指台灣地區。然而即便是在三萬六千平方公里這麼小的地區裡面，地理標示還是有很大的保護空間。一個很簡單的說法，傳統農業的模式已經過時，已無法再應付現行農業發展。因而我國農業走上精緻農業，而有關東米、池上米、杉林溪的茶葉等，乃至於連彰化傳統上種值巨峰葡萄的地方，也因覺得種葡萄的附加價值是很低，而

改種法國式的葡萄。法國式的葡萄，我舉一個最簡單的例子，如果你買一個最貴的 Romanee-Conti 剛出來的紅酒，不過是七百五十 CC，大概要十萬塊台幣。這要種多少公噸的巨峰葡萄才能達到呢，況且葡萄還不一定能夠賣出去，並有儲存、過期等相關問題。但如果變成一個葡萄酒的，其附加的產業價值就變得非常非常的高。所以，即便是以台灣這麼有限而狹小的地區，她還是有她明顯區域上、地理上的差異，絕對足以支撐完整的地理標示上所需的地理上的多樣性。

第三個，在我這篇報告第五頁以下，我們想去談商號、公司名稱及網域名稱的一種整合。現在的作法是各管各的，各有各的法律依據，但是我認爲這是一種很不好的作法。第一個就是，公司及商號名稱並無專用權，它只是行政管理上爲避免混淆所作的一個行政措施安排。參照現行商標法第六十二條有視爲侵害商標權的規定中，如果明知他人註冊的著名商標，而將其作爲自己公司的名稱，致減損著名商標之識別性或信譽者，視爲一種侵害商標權的行爲。或者明知他人註冊商標而作爲自己公司名稱，而致混淆，亦爲爲一種侵害商標權的行爲。其實上述這些就是侵害商標權，而不只是視爲的問題。

至於所謂網域名稱，現在是由 TWNIC 下面授權的單位去發網域名稱，網域名稱如果發生爭端，有一個網域名稱爭端解決的辦法。

某一種程度上，我覺得是一人一把號，各吹各的調，大家各行其事。如我在第八頁提到，商標、商號名稱、公司名稱、網域名稱其實到後來都可跨越其本來的類別，從一個主體的名稱，作爲一個識別或區別商品的商標。所以我的建議就是將來不論是商標、商號名稱、公司名稱、網域名稱，都由智慧局統一來發。因爲商號名稱、公司名稱、網域名稱的發放完全是機機械性的比對，沒有什麼發放的困難。但是若由各機關發放，他會產生 interface 的漏洞。面對這個漏洞，我國在商標法六十二條賦予一個法律手段，亦即將其視爲侵害商標。然而每一名稱的發送都要負擔法律的成本。如果如我文中的建議，由智慧局統一作第一線的把關，智慧局對商號、公司、網域名稱只作機機械性的比對，不作實質上的實查，對誰有實質上的權利、是否會致混淆、淡化、減損的問題智慧局都不加以審查，僅機械性比對有無完全一樣，如果沒有完全一樣就可以核發。第二個步驟就是，如果申請人認爲他的商標、商號、公司名稱可能會跨界，會成爲網域名稱、可能變成商標等，這時候申請人就可以花個規費，請求智慧局作一個實質的審查。也許僅在同一類在作實質的審查，也許僅在商標部分作實質審查，審查有無混淆、淡化、減損；或者對商號名稱作實質的審查，審查申請人商號有無與他人混淆誤認，會不會侵害他人權利或商號權等問題。甚

至申請可以要求要作一個跨類的實質審查，要求對商標跟公司名稱或商標跟網域名稱作實質的審查，只是申請人應再繳交費用。

不知道由一個單一的機關核發，是否有助於改善現行因爲不同的法律、不同主管機關、不同發放機關、不同的程序所導致他人有可趁之機的問題。

我的第四個建議就是商標審查制度要改採部分審查制。這事實上是智慧局前幾年委託我所作的一個研究，但後來沒有被採行。但其實現行整體的趨勢是減低智慧局第一線實質審查的工作、負擔，這是第一點。第二個，行政權在太早的審查階段介入，很多的情況下或者是杞人憂天或者是過度干預，其實不是很適當，造成智慧財產局不斷地在和兩造當事人打行政訴訟。這其實會導致角色的混淆。所以我建議，商標法中跟公共利益有關者，如是否違反公序良俗、是否與國家公權力的標誌相衝突、是否有可商標性等基本的東西，由智慧財產局作第一線審查，這是所謂絕對審查。至於權利之間，如申請人是否實際上擁有這個權利、申請人的權利是否侵害他人權利、是否與他人混淆、是否減損他人等，這些實質權利的問題，嚴格而言這與行政權無關，行政機關不用在第一階段審查，在第二階段審查即可。亦即在有人針對行政機關第一階段相對不審查的不得註冊的事由提起異議時，智慧局再基於其專業的經驗及知識作初步的審查。我認爲，經初步審查後，該決定其實取得一個類似地方法院判決的效果。對於智慧財產局異議或評定的決定不服，就應該向高等法院提出訴訟。

再來，是在第二十一頁以下，我仍然建議我國應該加強保護著名商標。雖然就此我已寫一本專書，而現行商標法也已作了一些訂正。但如我剛才所論及的商標法第六十二條的修訂以及第二十三條第一項第十二款的增訂，是還有很多可以改革、增補的地方。第一個比如說商標法第二十三條第一項第十五、十六款，其實是一個錯誤的規定，這點我已講了很多次。其實這些名稱可以是藝名、筆名、也可以是字號、或是法人、團體的名稱，其實這些就是名稱，這些名稱將來都可以作爲商標。我國現行商標法的想法認爲，一是自然人的名稱所以要列第十五款，一是法人名稱所以列第十六款，但其實不論是自然人或法人的名稱，他都是名稱，這些名稱都可以成爲商標。

如果我們著名商標的理論是完整的，法理訓練是一貫的，這些都在第十二款的著名標章規範中。然而現在的規定實際上作了很多的差別待遇，比如說依第十五款的規定，不論有無混淆誤認、減損，只要以他人著名姓名、藝名、筆名爲商標，就完全不能夠使用，但何以我國商標法要對姓名有所偏愛呢。再如第十六款是對著名法人名稱的保護，惟其僅禁止混淆的狀況，至於減損他人著名法人名稱並無規定，何以商標法在此情形下又不加

以規範。我們可以看見商標法在第二十三條第一項第十二款、第十五款及第十六款在無事理上的正當性下，有明顯人爲的差別待遇，所以應該刪除。而這也可以達成簡化第二十三條第一項的目的，因爲第一項的款目實在是太多了。

我再一建議是參照德國商標法的一個規定，正如我剛才所言，我國除了註冊保護主義外，應該加上使用保護主義，而第三個能夠得到商標保護的原因就是成爲著名商標。只要是著名商標，就享有與一般註冊商標甚至是超過註冊商標的保護，因爲他可以防止他人減損，而取得一個更大的保護範圍。我在這邊也提到 Victory Secret 這個案子，但因爲時間關係我就不談了。目前看起來，我們對於著名標章的規定不是特別有效。我在第二十一頁最後一段也講到，商標法是過於強調註冊保護主義，所以未註冊的著名商標可以得到的保障非常有限，比如說他並不能禁止他人單純使用的行爲，如果他人仿冒未註冊之商標，因爲商標法第六十一條是以商標權人爲前提，而商標權人依商標法第二十七條限於因爲註冊取得商標者方爲商標權人。因此雖然某一著名商標很著名，但只要沒註冊，該商標所有人就不是商標法所稱之商標權人，該人就不能夠禁止他人單純仿冒你的行爲。乃至於商標法第六十二條視爲侵害商標權的行爲，也不包括未註冊的著名商標。這此規定其實很不妥適。另外，我國商標法第二十三條第一項第十二款雖提及可以禁止混淆誤認、禁止減損識別性、商譽的行爲，但是對於不當利用著名商標的行爲這件事情卻未加以禁止。不論是歐盟、TRIPS、德國、美國在法制上都認爲應禁止該等行爲。關於商標法、不公平競爭法的關聯性。我建議增加一種情況，於評定與著名商標近似之後商標時，如該後商標未使用，縱該後商標申請人係善意，也不應受時間的限制，因該商標跟本未使用。

第四點是我在第二十四頁以下還未細論者。我想所以不願意給未註冊著名商標太多保護的原因是，該商標根本未註冊，對於商標制度既無任何的貢獻，卻要求完整的權利，這其實是對註冊商標權是一種不公平的行爲。所以你可以反過來看，一旦要主張一個未註冊的著名商標，要去行使該著名商標的權利或任何商標法上的權利，你就應該去智慧局註冊，繳納應繳的規費後才能去行使。

第五點我的建議是應該把公平法第二十條刪除，把它移到商標法。

第六點，其實我也談了很多年，商標爭議案件的終審法院應以普通的最高法院作爲終審法院。

謝謝。

黃銘傑 教授：

我們非常謝謝劉教授幫我們作非常詳盡的分析。我們現在繼續請趙老師幫我們說一下他的觀點。

趙晉枚 教授：

主席、各位先進、各位長官，爲了減少各位的時間，我把我要講的內容以 Power Point（附件三）顯示。

我今天的主題就是無商則無標。當我們在談論商標時，我們常會強調這個 logo，但在現實生活中，是先有商才有標，而非先有標才有商。實際的商業發展情形是，大家會先作生意，有商品或服務，要經過相當的時間，才出現商標。因此我們在談商標的時候，可能就無法忽略這個現象，這點也呼應剛才劉教授所說，很多的保護及使用，都發生在市場，而不是在後來人爲的限制和拘束。這裡所謂的商是指商品或服務。其實商品早在商標之前，更早在法律之前。

現代的商標概念大概要至十八世紀才有，但商品或服務，很早很早之前就已存在。商標法的關鍵就是商和標。因爲劉教授今天已談了很多標的問題，所以我今天比較著重在商的問題。

各位可以看，如果以中國的情況，商標似在宋朝時才發生，但商業很早就發生。早期商標會加上一個姓氏，因爲那時作生意的人可能不多。所以標上某某地方某某姓氏，大概就可知道是誰在作生意。

據說是中國最早的一個商標（見 PowerPoint 圖），叫作玉兔搗藥圖，這裡有個拓印圖，或許會比較清楚。此事也發生在宋朝。在這之前或是西洋發生商標之前，所有的商業早就高度的發展。所以商標必須考慮到商業的問題。

商的重要性我在此跟各位提出幾點。

第一點是成立，在得到商標權之前，必須有商品或服務，沒有商品或服務，這個商標就無法成立。不論是使用或註冊主義，沒有商品或服務，都無法成立。

第二點是界定保護範圍。

第三點是決定侵害及侵害的內容。當然商品也會牽涉到失權的問題，比如說一商標申請在十項商品上，但只在三項上使用，其他七項未使用，則這七項就可能被撤銷。所以商品的問題，就我個人在商標代理人這個行業，我覺得它的重要性及折磨性遠遠超過許多商標法上的東西。每一個商標的

註冊都在談商品，商品應該如何確定，這是一個很折騰人的事情。

商品或服務，我們有些名稱來界定。商品或服務名稱具有重要性。如你講照相機，它的範圍到底在那裡，你在申請註冊時，是否要寫得更細，如數位照相機或傳統照相機。這時候就牽涉到保護的問題。申請註冊時寫上商品或服務，最重要的目的就在通知、告知消費者及競爭者，保護的範圍如何。如果沒有將商品寫進，消費者不知道該保護的範圍，競爭者也不知道那些不可以做。所以最重要的一個原則就是，商品或服務在註冊時必須非常的明確與確定。確定其實就是一個最高的標準，此外別無標準。只要它能夠確定，讓大家知道它的權利保護範圍，任何行政或是其他的作法都不重要。然而我們或者是智慧局的認知常常落後於商業上發展，常常一個新的商品已推經出來，過了兩三年智慧局才知悉。這時候我們就會產生商標的保護是否與商業脫節的問題。

我們認爲，商標的保護與商業越結合越好，這樣保護的也越實在、具體。我舉一個例子，早期電玩都要在電視上使用，因此相關的商品都要在電視遊樂器這類指定，但是後來很多這類的玩具都脫離電視，這時候申請人要寫一個名稱，就變得很困難，因爲在主管機關的腦中它只能是電視遊樂器，但在市場上，它可以是任何一種遊樂器。這時便會產生一個嚴重的問題，雖然智慧局訂出了一個很具體的名稱，但這個名稱可能跟市場上共通的名稱不一致，因此，智慧局所用的名稱，與商業上消費者、競爭者所使用的名稱可能就產生了一個脫節的問題。只要產生脫節，就會產生一個保護上的疑慮，將來如果有三年未使用是否應撤銷。當然更嚴重的問題是註冊的名稱與實際使用的名稱產生了扭曲，就像我剛才舉例電視遊樂器一般。

雖然可能產生該種差異，但只要申請人拿出一個新的商品，智慧局有無權利拒絕這個商品，拒絕這個新的名稱呢。我個人認爲，如果這個商品沒有違反公序良俗，智慧局沒有這個權利拒絕新商品的名稱，因爲商標範圍就是依靠商品界定。很多的國家在面對這樣的落差時，都有一個機制，使商業上的名稱與智慧局的名稱配合。

台灣的智慧局大概有幾種作法，第一點是你的商品名稱不能太廣、太概括，因爲太概括無法界定商標之範圍。這個作法基本是正確的，因爲保護的範圍不能太概括。第二點，智慧局常常會參閱一個內部的文件，即是商品近似與類似表，這個表雖然有列出商品的名稱，但應該不是一個完整的表，因爲商場上隨時在變化。當你把這個表訂出來的時候，新的商品就已經出來了。我們來舉一個例子，數位相機與手機。以前在講手機時，就沒想到相機。當相機也有手機功能的時候，我們是不是一定要在手機或相機

選一個名稱註冊，或是給一個新的名稱。這就變成問題。

當智慧局在審查時，若遇比較廣或不明的商品，常常會叫申請人提出說明或提供型錄。我個人認爲這個作法是正確的。但如果一個新的商品已爲業者及消費者所知，然這個名稱不在智慧局的資料庫時，面對此種落差即爲一個挑戰。我個人擔心，公務員會拒絕適用新的事務。另外一個問題，當有新的產品出來，智慧局會要求過度的闡明，但有時就申請人的角度，他已經不能也無需再闡明。這時其實就牽涉到專業的問題，因爲智慧局的同仁多是學法律，但是商業上的商品都是基於商業上的考量。此外，如果之前沒有註冊過的商品，在這邊要納入可能會有點問題，原因是智慧局同仁可能也不是很清楚。當然，最後還牽涉到跨類功能時的問題，有時主管機關會要求寫不包括另一類的字句。然而今天的商品都會牽涉到跨類或跨功能。

所以我現在提出一個挑戰，有沒有可能我們智慧局多看看市場的狀況，讓我們的實務與市場上更契合。第二個，關於新的商品、新的名稱，如果它是適當者，是否也可以適當的接受。第三點，牽涉到國際化的問題，如果一個名稱在國際上大家都已經清楚地瞭解，但是因爲產品尚未進來，這時候國際上的名稱可能可以作爲重要的參考。第四點，也是最重要的，就是要建立一個機制，擴充現行商品及服務的名單。我在五月時去美國專利商標局討論這個問題，他們有些專責的人在負責注意市面上的新產品，當有人申請時即可配合調整。我們現在雖然也有在做，但我個人認爲我們的人力及速度可能都還不太夠。最後一點，如劉教授所說的，今天已很自由化，所以有沒有可能商品的名稱也變得比較自由化一點。當然它必須符合明確等原則，只要大家都可瞭解該名稱是明確的，應該就可以。

最後，我要作點簡單的說明，這個計畫是由開元法律專利事務所承辦的，這上面有開元法律專利事務所的傳真、電話及電子郵件，大家對於這個計畫有任何的問題或意見，歡迎隨時聯絡本所，謝謝。

黃銘傑 教授：

謝謝趙教授很簡短但很有力的分析，到底商標法在商業上的角色爲何。商標對商人或事業的角色爲何。我們現行商標法是否限制了他們的發展，或有保護不足之處。這或許也可聯結到劉教授剛才所說，我們很嚴格的區分適用註冊主義及使用主義適不適合，這樣的區分是不是使得原本應受保護者沒有受到保護。我們是否用法律很限制的心，將一個原本應保護的客體以註冊的範圍加以限制了。在未來，面對商業千變萬化，我們以「不得、不得」的規範方式，是否適宜。是否我們在堅守商標法法理規範時，其實

已脫離商業上實際的需要。

我認爲我們應該在堅守商標法理的最低限度內，儘量滿足商業上的需要。而智慧局正是因爲體認到這份需要，縱使在前年九月商標法才經大幅度的修改，但還是希望再度的修正。我們剛聽過兩位教授對於商標修正的一些看法，現在就開放各位表達。

我認爲在整個商標的規範計設方面，它大概是從一個可註冊的課題開始，到底它的審查如何作，所產生的權利如何，接下來是這個權利的利用，到底這個權利的利用在社會上會產生什麼樣的問題，商標法應如何規範等。因爲商標的功能越來越大，很顯然這個利用在最近發生越來越多的問題。我一直在思考 trademark 與 brand 二者間如何區分，可口可樂或微軟宣稱他們的 brand 已接近七百億美金，但我們要問 trademark 與 brand 的區別在那。很顯然我們現在的利用已慢慢脫離單純的 trademark 的利用，而轉到 brand 的情形。在這樣的情況下，我們對商標的需求及利用越來越多樣化，但很可惜的我們商標法對於利用的規範非常的少，甚至我們的利用已從傳統不要與人近似，到所謂的淡化、減損。如果商標的功能在利用，利用的功能在增加自己品牌的競爭力及價值，我們的商標法是否對此著墨太少。利用以後，其實就是侵害的問題，則我們商標法對於侵害的規範是否足夠。講到侵害時，就必須提及救濟。其實關於這方面我也一直很困擾，我們除了課予侵害人刑事責任外，如何補償被侵害人的合理正義及其受損，我們的損害賠償在這方面是不是應該有更詳盡的規定。最後，如我們前面兩位老師所言，特殊商標的問題。關於商標的註冊、利用、侵害、救濟及特殊商標這五大類的問題，我們未來可能須要一一思考，不足與不符合現實之處。

我們接下來開放討論，但我想大家關心的重點可能不同，所以也無須拘泥於這些課題。大家如果有問題，在座也有主管機關可以馬上作答。不知曾大法官有沒有要指教之處，還是大家可以自由地提出看法，我們今天真的希望廣納各位的意見，作爲未來計畫修正的建言基礎。

資策會代表李先生：

大家好。我是資策會科技法律中心的代表，我想在此有一些商標法方面的問題，提出來供大家參考。除了剛才提到商標的申請、使用、侵害及救濟的問題外，我們碰到的其實是商標的交易的問題。商標的交易在目前商業活動越來越多的情況之下，可能是一個很重要的問題。我們的瞭解是商標法對於商標交易這方面的問題，似乎規定比較少。比如說商標權與商譽的關係如何，比如說某一企業要把他的商標分割出去或有企業分割或合併

時，那他的商標與他的商譽間是否可以某種切割而作獨立的交易。

另外我們在商標權設質、擔保時遇到一個問題。目前我們的商標法是容許商標設質、擔保，但商標法在這方面的配套措施似乎是比較少的。將來商標法有無可能在這一方面多作規定。

另外一方面，也是有關於商標交易的問題，但不曉得是否適合規定在商標法裡，亦即商標鑑價的問題。因爲商標的交易牽涉到商標的價值及鑑價的問題，不曉得行政機關或智慧財產局可否作爲相關的機關。

黃銘傑 教授：

我們謝謝資策會的李先生。不知各位先進是否有任何問題或意見，請儘量提出來，因爲我們今天希望廣納蒐集這些意見。

我們請曾大法官來指教。

曾華松大法官：

主席，各位與會人士還有業界。我覺得商標的授權與商標的使用的關係如何是否可作爲修法之方向，在我們商標法上有出現過，商標被授權人使用時，他一定要標明讓消費者知悉。如果你的商標是同意使用，目前很多企業或策略聯盟、技術合作，他就把各自的商標加起來或合起來用，這時消費者會搞不清楚商品的主體是誰，當然商標的功用有的是製造標章、有的是銷售標章。如果同一個商品會有不同主體的商標權人，應要讓人家看得出來。比如說你到和平超市買新東陽的商品，消費者知悉此商品係從和平超市賣的新東陽商品。現在許多商標，可能不是使用自已註冊的商標，如太平洋 SOGO，如現在晶華還聯用 FORMOSA 等。

現在生意人常因授權金太高，因而在被授權使用外國有名的商標一陣子以後就換名字。在南美洲有些國家爲了提高其經濟，所以在商標法中規定，有名商標強制要讓小商標使用，等到小雞帶大，再把你踢開，這當然很不合理，所以現在都刪除了。

我非常同意趙教授的說法，商標是在商業界上使用，我們現行商業形形色色的情況，都是將兩個主體的商標合在一起使用。如果是授權，我們應該明白告訴他，要把授權標示出來。面對這種二個主體的商標合用到底是什麼關係，有人說因爲只是同意使用嗎，不是授權，所以就不寫。當然一商品有商號、商標及裝潢，依照商品標示法都應該標示，然而消費者第一個看到的一定是商標，如果業者未標明清楚，或者是市場上有發生這種情形，應該如何處理，我覺得應該加以探討。

另外就是如果同意使用的結果，致欺罔消費者，應該仍爲法律所禁止。

此外即是商標授權問題中關於品質保證或授權的保證的問題。我們在立法的政策上認爲這屬私經濟的行爲，現行商標法認爲商標權人會很審慎的選擇他的對象，如果品質不良時，商標權人會用私權來解決。但實際上，商標法與消費大眾有關，若授權後的品質與原本的不同，可能主管機關應保持某種權限。此亦爲外國法例所有。如果被授權人無法維持品質，不論授權契約中有無品質的規定，商標權都會因而失其效力，不讓你繼續危害消費者。我們的政策是否應該考慮加上品質保證的相關規定，因商人是以利益爲考量基準，有時因爲加盟多，授權多，只要有權利金可收，商標權人可能根本不管品質。所以我們的政策應考慮面對此一問題均由私權解決較佳，還是應制訂相關條款，於有品質不一致的情形時，可對被授權人、授權人或該商標作一定的處理，使其不再危害消費者。

此外大綱中亦有提到，我們的著作權法中有專用授權及普通授權，商標法是否應作同一或類似的規定。而專用授權是否可提民事訴訟，普通授權的效果如何等。

另外，還有一點很重要的就是著名商標。我們的法律或者相關要點，是否也要向外國看齊，著名應該區分全國者名及某一地區著名。如義大利與日本都區分全國性的著名及某一縣市或某一地區著名。因爲商標著名有時實在很抽象，難以認定。

黃銘傑 教授：

謝謝曾大法官的指教。我們有請賴文平所長。

賴文平 所長：

主持人黃教授、趙教授、劉教授、曾大法官以及與會的人員大家好。今天我看這個主題，是智慧局委託的一個研究案，從這個受委託單位在大綱中所列這麼多可以強化或檢討之處來看，受委託單位可能要作的事很多。這麼多的題目，如果每一個點都要提到的話，我想可能比較困難。若從這個角度來看，很難得有這樣的研究案，是不是專注強化某些比較屬於立法政策的研究可能比較好。

從整個立法政策來看，有一個基本的思路就是，我們商標法到底是要強化行政權的權力或是行政權力應該退縮。如果行政權利越強化，當然全面審查的制度必然產生，如果你的思路是從行政權力退縮來看，必然產生如剛才劉教授所說的部份審查，部份不審查，因而將部份爭議放到私法的解決。如果採全面審查，我們的業務主管機關即應就行政權力的強化及相關

業務上的負擔，作更進一步的調整。所以我想思路上是從行政權力的強化及行政權力的退縮這兩個基本的角度來看。如果以整個潮流來看，早期採行政權力的強化有其社會結構的必要性及必然性，但是從現代整個商標法潮流來看，大部份體制及大部份的國家因爲配合整個社會制度的改變，多採用行政權力的退縮。剛剛劉教授也講到商標法改革的問題。雖然很多法講求法的安定性，但商標法不太強調法的安定性，商標法主要是配合現代化、便利化以及程序性的問題。所以如果從這個角度來看，這個委託的方向到有相當大的重點。

我們如果從行政權力的退縮角度來看，剛剛劉教授的文章中也提到，部份審查這個制度，我覺得個制度事實上也討論很久了，這個部份在立法政策上是一個比較重大的改變。如果說我們要採部份審查，我覺得後續整個制度都要作一比較重大的改變。當然剛才劉教授就這方面是講得蠻詳細的，並且指出採部份審查後的配套措施，我在這是揣測他是比較贊成採部份審查。我個人也比較支持部份審查。我舉一個最簡單的例子，就連大陸這個行政權及警察權這麼大的國家，在最近討論商標法的修正中，都確實考慮到要採全面審查或是部份審查這種建議，當然他們的修法可能沒有我們這麼明快。我覺得我們可以採部份審查。這是第一點。

第二點立法政策最後還是要落實到實務上操作的問題，在實務操作所涉這麼多問題中，會牽涉到一個比較實務上操作的問題是，目前大部份的商標案還是由代理人及廠商來申請，如果在採部份審查的狀況下，很多流程是可以簡少下來的。但是目前來看，我覺得在很多的行政流程裡面，可以再作更多的減縮。比如說聲明不專用對於事務所、申請人及主管機關都有些困擾性。主管機關或許覺得，我已再三跟代理人表明何種情況應聲明不專用、可聲明不專用，但是代理人幾乎都不管是否應聲明即直接把商標送進智慧局，待智慧局看到此應該主動聲明不專用卻無主動聲明不專用的情形時，智慧局還要發文請代理人聲明不專用，代理人再告知申請人。這種情形其實造成廠商很多的困擾。我認爲既然這是商標法制整體之研究，而趙教授本身也實際參與實務，關於程序部份其實可以再加強。包括在異議及評定案裡，當事人雙方往往寫了很多異議及評定理由，有時寫這麼多理由也不完全是法理之爭，而是寫給當事人看。有時不須補充答辯時，爲了符合當事人之需求，仍然提答辯，因而造成文件往返不斷。我因而認爲到底何時是一個比較適合停止的時點就有討論的必要。在訴訟中有言詞辯論終結，雖然這個很程序，但是在商標爭議案中並無這樣的時點，所以就雙方往返的答辯及文，如何在程序上作時間點的切割，將是一個問題。

我想從立法政策及程序面大概這幾個問題，可能還需要受委託單位強化。

謝謝。

黃銘傑 教授：

謝謝賴所長，不知與會的先進大家對於我們商標法未來應該有何修正還有什麼看法。

經濟部訴願委員會陸代表：

各位教授、智慧局的同仁及各位與會人士，我是經濟部訴願會的代表。如各位教授所說，這部商標法才修一年多，現在又要修正，可見之前有很多倉促或者不完整之處。

當然跟國際接軌是我們應該遵循的方向，也是我們法制及國家發展很重要的政策。但是在我們實務運作上，訴願會在審很多智慧局的商標決定時，其實常有很多的無奈。因爲我們常會覺得商標專責機關在整個政策上的方向不是非常明確。今天看到很多可以作專題討論的議題，但更有收穫的是今天聽到劉教授的報告，他的報告跟我內心深處的想法有很多相同的地方。我覺得最重要的是，我們的商標政策到底是要採註冊主義，還是有條件的使用主義。從我們執法的人來看，法制永遠趕不上商業的腳步，而在公家部門擔任執法的人，在法既定的規範下更是保守。所以商標法一再修正，除了註冊主義外，我們也看到現行商標法對使用主義有作一些開放，如對於著名商標的開放及先使用商標對於搶註商標的效力等。

關於這個部份我們其實礙於現有的商標的法制，作了很多無奈的決定。最近我們對於某廠商申請一系列類似於 Hello Kitty 的商標，大約撤銷了智慧局三十幾件的決定。在這個訴願決定書中，我們表達我們對於商標法的意見。第一個我們希望智慧局正視商標法目前的法制是註冊主義，如劉教授剛才所言，我們也部份的承認有條的件的使用主義。可是當你去審查一個未註冊的商標之時，可能不能僅以他出現在商品上即認定爲商標使用，而應就其是否符合我們對於商標使用的定義加以判斷。在這篇的最後也提到，雖然這個商標的確與 Hello Kitty 很近似，但他是否具有仿冒的意圖，可能無法從商標法中得到救濟。如果智慧局爲了擴大著名商標的保護範圍，把一些變形的使用都視爲商標的使用，我們認爲這個作法超過我國法律的規範。所以我們在這個決定中有比較多的論述。雖然諸如公平法等很多法律對於商業中具有標識性者加以規範保護，但我國並沒有一個整合性的規定。智慧局想要有所突破，好像也很難，因爲我們認爲這部份好像不是現行商標法制可以保護的。所以我會認爲如果能從整個立法政策加以定位，其實很多問題都可迎刃而解。我也知道智慧局很努力，很希望大家能給他們更多的幫助。

黃銘傑 教授：

謝謝我們訴願會的代表。好像是我們研究作太多了，大家還是希望往大方向來走。不知是否還有其他與會先進有任何意見。

律師公會全國聯合會代表：

我是律師公會全國聯合會的代表，同時也是台灣國際專利法律事務所的律師，剛才訴願會代表所提的案件，就是我們事務所辦理的。我想從全聯會代表的角度來看，這個問題很大。因爲已經牽涉到整體法制的變動。但從律師的執業角度來看，還是比較重視權利保護的部份，亦即侵權救濟的程序部份。

有關商標授權應該是在大綱中的第八點，剛才曾大法官也提到了。商標授權是現在的常態，如我們的客戶的商標小叮噹也是透過商標授權在使用。在著作權法中對於授權有很明確的規定，特別是其中明文若授權的範圍不明確，視爲未授權。然而商標法中雖有授權的規定，卻未作如著作權法同樣規定。我想在整體的智慧財產權法法制下，包括著作權法、商標法、專利法、不公平競爭法，於對單行的法規加以檢討時，也應該同時考慮到其他智慧財產權法法律的相關規定。或許可用準用的規定，或許可用明文的規定，對於授權的性質作一個完整的規範。我們律師對於授權的性質並沒有很多的意見，重點是要有一個明文的法條，讓我們可以適用。

另外我們在處理案件時也發現，授權應該要有條件，如剛才曾大法官所言，授權應要求一個品質的規定，如果今天商標權人將商標授權出去，便要透過一定的流程來確保他的品質，在簽訂授權契約時，設定爲附條件的契約，必須通過品質的審查後，方授權該他人使用。於對方並未配合此品管的程序，商標權人並不願意授權。在民事上簡單的想法就是品管的條件未成就，因而毋庸授權。但法院卻認爲既然已簽了一授權契約，對方當然可以使用。就這樣看起來，如果我們商標法有跟著作權法作同樣的規定，對於條件及範圍有所限制，如果範圍不明確視爲未授權，對於律師及法院在適用法條上都比較不會有困難。希望商標法在修正時，可以讓整體智慧財產權法有一個相應或相同的規定。

黃銘傑 教授：

我們謝謝全聯會的代表。不過授權真得很複雜，由其是專利、商標及著作權法對於授權的規定並不完全相同。然而授權卻是智慧財產權重要的經濟上利用，我們對於智財經濟上的利用，現在的規定真的太少。既然智財的經濟價值越來越高，未來如何對智財經濟上的利用加以規範，將是越來越

重要。關於這方面或者其他方面，大家對於商標法的修正不知是不是還有其他看法。

公平會代表：

我是公平會代表，我覺得對於智慧局提出這樣的題目，應該給予相當大的肯定。也因爲關於商標法及公平法之間調合上的問題，所以公平會對於人民、社會以及國際永遠有個最後的期待在那。當他們在商標法上遇到了救濟上時間是遲延或者任何困難的時候，第一個想到的一定是公平交易法。也因爲公平交易法在第二十條也把商標放進去，因而在實務上，單純的商標侵權行爲雖應以民事救濟，但有些當事人基於司法判決的不確定性及審查上時間的考量，因而第一步尋求公平會的救濟。往往我們又認爲這是一個註冊商標，所涉是一個私權的紛爭。因而產生行政權在這樣的案例裡面，是否應介入的問題，這樣的問題是否已經牽涉公共利益保護的程度而應予介入。所以在很多實務個案中，我們常勸當事人尋商標法民事救濟。但很多當事人認爲公平會拒絕審查該等案件有怠於職守，因而不斷加以挑戰，甚至提起訴願。

因爲我們有這樣一個困擾，而在商標法修正後，整體法制也有修訂的必要。智慧局先公平會一步提出這樣的討論，其實給公平會相當的協助，在此我也非常同意劉教授所言的修正方向。如果未來商標法將來要修訂的話，勢必牽動到如公平法等智慧財產權相關法規之變動與調整。公平會與智慧財產局一直有在保持非常高的協商機制。我們也同意在國際趨勢下，連德國不當競爭法都有所修正，而世界各國對於商標概念，甚至也包括商品外觀，很多都回歸以商標法加以保護爲主流的國際趨勢。在這樣的國際趨勢，台灣是不是還有必要以公平法加以規範，特別是公平法在民國八十一年立法當時，係基於當時商標法條文的限制之下，面對國際上的保護不足的時空背景下才有如此的制定。但這個時空背景已經在轉換了，在商標法國際接軌上儘量以商標法保護爲主流趨勢下，公平法應該扮演什麼角色。智慧局把公平法及商標法間的互動納入此次的討論，我們高度予以肯定。事實上我們也一直與智慧局保持高度的協商機制，特別是公平法第二十條及第二十四條與商標間減損、淡化等的保護與互動。因而我們非常希望此次的報告針對如何調整公平法及商標法間的問題，提出一個完整的配套措施建議，公平會也將會參考之。

黃銘傑 教授：

我們非常謝謝公平會的代表，但這真的很困難。因爲本來就是要有競爭才有商標的存在，以商標作爲區別競爭的方法，商標的存在本來就牽涉到競

爭的問題，這也牽涉到公平競爭法所保護的競爭秩序的維護，兩者間要如何合作，真的困難，特別是我國又有一個公平法的行政機關。

其他國家面對此問題。多委由法院來統籌，所以無所謂諧調不諧調的問題。但在我國商標一方面有民事侵權，一方面又涉公平會，因而我國有公平法及商標法是否諧調的問題。

不知各位與會的先進是否還有其他的問題或建議。

理律蔡律師：

主辦單位能夠有這樣的討論實在很好，我相信在趙教授領導的團隊之下，一定會有很好的表現。事實上我在收到開會通知，看到有這麼多的討論問題，也非常敬佩研究團隊，大綱所提事實上也是實務上常會遇到的問題。我在這邊有幾點建議，供各位參考。

第一點是，一個研究案除了各國法制的比較外，很重要的是實務見解的蒐集。除了國外的實務，國內的實務見解也很重要。如討論大綱中提到授權登記不得對抗第三人的問題，其實不只在授權登記有此問題，包括商標設質、移轉，到底不得對抗的性質如何，在實務上一直未統一。此次研究可以突顯此一問題，是一個很好的現象。又比如說授權未經登記是否可提民事訴訟，這在實務上產生很大的爭議，我是建議可以彙整實務的看法。就算不修法，至少也可以對實務見解作一個釐清。

另外就是商標法與公平交易法的問題，這在實務上爭議也蠻大的，可能涉及到整個法制面的變革，工程可能蠻大的。

第三個，因爲此次的題目蠻大的，如果於研究完成後在其中發現的一些問題，或許可以提出，交由接下來的團隊繼續研究。讓整個研究的體制可以更加完整。因爲在有限的時間及經費下，特別是時間的問題，要作完整的歸納、釐清不一定很容易。

黃銘傑 教授：

我們非常謝謝律師。研究團隊非常希望多作一點，但真的牽涉到時間的問題。

其他先進是否對於未來商標法的修訂還有其他的看法。

與會人士甲：

想請問網際網路上商標使用的管轄權問題。

黃銘傑教授：

這方面屬國際私法的問題，所以此次研究案沒有提到。

公平會代表：

想請問網際網路上使用的部份，是否也包括 Metatag 的使用。

黃銘傑 教授：

如果它是屬商標法的話，我們可能會研究。

公平會代表：

因爲我們在蒐集一些國外案例時，Metatag 的確部份會歸於商標法，視爲商標的使用，在公平競爭上亦有人以減損來處理。國際上面對此問題，有以這兩種方法解決，因此我們想知道智慧局的態度。

黃銘傑 教授：

如果可以的話，我們會試著在商標的使用上試圖探討看看，我們儘量看看。不知道智慧局對此有無任何見解。

智慧局洪副組長：

我們對於這方面還沒有見解，確實公平會最近有發文問我們這方面的問題，但是我們後來去看了國外的立法例及它的使用方式，其實我們認爲它不屬於商標的使用，而比較偏向不公平競爭那一塊，我們也是以此答覆。

黃銘傑 教授：

不過 Metatag 到底有沒有直接到達消費者，消費者是否認知它是個商標，其實是一個很大的問題。因爲我們說之所以成爲商標，是因爲把它當成商標而不是把它當成功能在使用，如果它是一個功能，應屬於不公平競爭的範疇。

大家在實務運作上還有什麼問題，歡迎提出。

理律蔡律師：

我想大家提的問題越來越細，研究單位必定很傷神到底研究要到那一個地步。我在此有個問題是針對目前的現狀。事實上網域名稱爭議的問題基本上可分成兩個問題，一是網域名稱本身註冊的問題。現在如果你要申請一個.tw 的網域名稱的話，你可能要跟台灣的 TWNIC 申請，但如果你要申請.com，你要向美國申請。但問題在於網於名稱申請後的使用是無國界的，申請後你可在美國架設網站，也可以在台灣架設網站，架設後就全世界都可以進入。可能涉及到的大概是大綱內第七點所論實際使用的問題。我認爲實際使用不論在商標的申請註冊、異議、評定、廢止案或者是在侵

權實務上，這個問題都蠻重要的。亦即當某人要提一個商標的使用時，如果一個美國架設的網站，台灣隨時可以進入，是否可視爲商標的使用。也就是說該等情事，可否作爲著名商標使用證據，或者是就三年未使用可否作爲一個證明文件，甚至於發生侵權問題時，此可否視爲在中華民國發生侵權。這些都是實務上目前蠻重要的問題。

這個問題如果再衍生，最早其實不是發生在商標法，而是在關於色情網站或槍械買賣等刑事問題。比如說在美國架設一個色情網站，在中華民國隨時可以進入，此時中華民國可否依據我國相關刑法去追訴處罰。此後這種問題才漸漸在商標法上產生。所以我想討論大綱的第七點所提的使用問題，這在實務上其實非常重要。

至於剛剛公平會有提到 Metatag 的問題，在我印象中第一個案例應該就是萬客隆這個案子，之後慢慢衍生出如關鍵字、商業使用等問題。目前的實務似乎都將此問題納入不公平競爭處理的問題。到底這是不是將之列入商標，你還要去定義他是不是個商標，而這個商標是否註冊，使用是否爲商業上的使用，所以適用上爭議問題還蠻多的。我針對剛剛那個問題，提出現行實務上狀況供研究單位參考。

黃銘傑 教授：

謝謝。我們請全聯會的代表發言。

全聯會代表：

除了網域名稱外，在劉教授的報告第八頁有提到包含商標、商號、網域名稱及公司名稱的問題，這個問題目前其實在台灣還蠻嚴重的，而研究報告中是建議，可由智慧局統一發商號、公司名稱及網域名稱。我想這方面可能在實務方面給智慧局的壓力可能會太重。因爲網域名稱目前國際上處理都是屬於私權，由另外一些機構在處理、核發。如果將這些東西都給智慧局，智慧局可能太累了。不過我想這個問題還是很重要。在實際操作上，如公司、商號名稱申請時，都有所謂的預查申請制度，所以是否可能在預查制度裡，對公司法或商業登記法作相應的處理，將商標納入審查範圍裡面。如公司名稱申請時，可讓對方作一個有如網域名稱申請時的聲明，聲明就他所知其所申請之名稱並無侵害其他人商標或網域名稱等權利。這樣的意義在於權利人在日後涉訟時，可以證明對方知道公司名稱與商標制度的關連性。因爲一般人在使用含他人商標甚至著名商標的公司名稱時，都認爲此公司名稱是國家核發給的名稱，何以不可使用。所以如果我們有此種制度，讓申請人知道在申請公司名稱時，還有其他法制的問題，我想將有助於減少此部份的爭議。對於我們日後執業及法院的判決及發展都有幫

助及比較正面的助力。

黃銘傑 教授：

謝謝。

與會人士乙：

我想剛剛蔡大律師有提到，關於大綱第七點中使用的問題及目前實務中的現況及所遇之問題。關於這方面，不曉得主管機關的看法如何。有一個案例是，一台灣人在大陸申請商標，遇到三年未使用而廢註的問題。該商標實際上未在大陸使用，所提唯一的證據是其設有一個.tw 的網站，中國大陸方面上網可以看到這個網站。由於網路是無國界，所以我們認爲這個設置網站的行爲，使得任何地方都看得到，因而已達使用的程度。而我們也以此唯一的理由主張，該商標並未三年未使用。大陸主管機關也實際受理此一案件，但已兩年多還未判決下來。所以我們及部份的大陸主管機關官員想問我國主管機關遇類似的問題時如何處理，如果中國大陸的企業在台灣沒有使用，而在中國大陸使用其商標，並有架設.cn 的網站，此時我們主管機關是否會因爲台灣消費者在網路上看得到，而認爲商標已經使用。如果主管機關有任何的看法或已有類似的案件，是否可以提供我們參考，謝謝。

智慧局洪副組長：

我們在實務上對於網路上的使用，是以台灣的民眾可以實際上此網站，並且可以下單買貨、訂貨，且他可以確實舉證台灣的客戶已下單、訂貨、購物時，智慧局就會認爲它有使用。亦即我們是採是否有實際的交易行爲，而非只是單純的架設網站，也就是說，台灣消費者實際上可透過該網站購物，並且該人可舉證相關實際的交易憑證時，我們就認爲此爲使用，此爲我們目前所採的見解。

與會人士乙：

如果採用此種見解，已跟架設網站沒有太大的關係，因爲交易行爲還是以貨品到台灣，所以這還是有真正的交易行爲以及真正的行銷、促銷。但事實上很多架設網站，他只是一個宣傳或廣告，比如服務業就是一例。所以像台灣某仲介公司或某 KTV 公司到大陸，雖還未設 KTV，但已經在台灣架設網站，而像這樣的服務業事實上到大陸不能設立類似的公司。因而智慧局所採的這種看法會造成實際上的困擾。所以我想如果我國的智慧局看法或見解再開放一點，台灣的企業會回過頭來感謝我們的主管機關，因爲大陸方面可能也在等台灣的相關意見。謝謝。

黃銘傑 教授：

對不起，我不是很清楚這個問題。如果我們在台灣架設網站是主要爲了台灣消費者，那是不是中國大陸也要認定說這是爲了中國大陸消費者所架設的。

與會人士乙：

因爲基本上大陸還是看得到這個廣告的行爲。

黃銘傑 教授：

可是這時的對象是針對台灣的消費者，不論我們在美國、在英國架設網站主要是爲了台灣消費者，這時候算不算爲中國大陸消費者而使用。因爲只要網站架設，任何人都可以進入，所以主要是你的對象是誰，爲誰而設。當然此種判斷有點主觀。這點也許我們可以研究看看。

不知與會人士是否對商標法還有什麼樣的看法。

劉孔中教授：

我是否可以請教李先生，你一開始所提商標設質、擔保的規定不足所指的具體內容爲何。

資策會 李先生：

因爲設質可能牽涉到很多問題，比如設質後誰來行使權利、擔保的效力、強制執行的程序等，相關的問題是很多。我們目前也有一計畫在研究相關問題。我國法條規定商標可設質，但相關的配套措施比較欠缺，而我們思考是否應將相關配套措施納入商標法的規範中，還是要另外獨立的立法較好。

劉孔中 教授：

所以你們已有一個研究報告了。

資策會 李先生：

我們現在正在作。

黃銘傑 教授：

謝謝。我們請理律的蔡律師：

理律 蔡律師：

我想在今天大綱的第八點有提到獨家授權的問題，我不曉得將來研究是否

會區分專屬、非專屬以及獨家。我會提出這個問題，主要是目前專利法或著作權法在發生侵權時，有提到專屬被授權才可主張權利。目前的商標法是否有區分專屬及非專屬這個問題。如果要特別要把獨家的規定納入，是否應將專屬、非專屬及獨家的定義及相關規範加以規定。特別是專屬授權的定義，目前實務見解並不是非常一致，有的認爲專屬授權即相當於獨家授權，也有人認爲專屬授權是指授權後權利人不能使用方爲專屬授權，但亦有人認爲授權後權利人仍保持使用的權利亦爲專屬授權。於專屬及非專屬在學理上的定義已不很一致的情況下，如何落實於法制面，我僅提供以上意見，供研究單位參考。

黃銘傑 教授：

謝謝。在授權中，登記究竟要採效力要件還是對抗要件，是一個問題。我國現在是採對抗要件，但有些國家在移轉及授權是以登記爲生效要件，所以這也是我們未來可以考慮之處。因爲著作權法、專利法及商標法對於授權之規定及被授權人可行使的權利規定不一致，未來可能不只討論商標授權的問題，還可以討論整體智慧財產權授權的問題。

其他與會同仁不知還有沒有其他意見：

資策會 李先生：

我再提一個關於地理標示的問題。現在討論地理標示時似乎重點都在於行政機關可否透過命令來保護地理標示。但就我的瞭解，地理標示是否應由商標法加以保護，似仍構成一個爭議，美國及歐盟在此仍有很多的爭議。就我的了解，歐盟似乎在商標法外，另外有對地理標示加以規定的法規予以保護。我的想法是，地理標示是否應透過商標法加以保護，還是應透過法律的層次，另外創設法律的機制加以保護，仍應加以討論。

黃銘傑 教授：

謝謝。地理標示在我們的研究中也產生了很大的困擾，究竟地理標示是阻礙註冊的條件，還是他本身亦得爲註冊的客體。我國最近容許地理標示作爲證明標章註冊，這樣的作法是否妥適，可能也是我們這個研究所應探討的問題。謝謝。

難得有這麼多對商標法關心的人齊聚一堂，請大家不要客氣。還是說我們主管機關有任何的意見。

經濟部智慧財產局洪副組長：

其實我覺得今天我們的心是開放的，所以大家有任何問題都可以提。也不

是說我們九十二年才修法，我們現在馬上就要去修。而是說我們要提早去因應，因爲每一次修正法律，我們不希望它是倉促成軍。其實上一部法律我們從民國八十七年就開始研究，那部法律我們從研究到通過就有五六年，而前置作業也約花了我們兩年的時間，去蒐集世界各國的資料。我是覺得一部法律不管你事前經過多少的研究、開會、公聽，如果未經試行，永遠不知道會產生什麼樣的狀況。這也是何以我們在試行了一年半後，再把各位及實務界找來，因爲我覺得實務界是實際使用這部法律的人，所以你們可以給我們最中肯的意見，也給我們最好的修法意見。因此今天我們不作任何制度上或作法上的辯解，而採一個開放式的方式。

我在此倒是要提供一個最新的消息，趙教授提到有關商品的部份，其實原則網路上所提供的商品是最新的，因爲它可以隨時更新。至於紙本部份，礙於印刷、排版的問題，它一定不是最新的。因此如果各位遇到商品的問題，原則應參考網路上的版本，因爲這才是最新的版本。另外，我也要求新的商品要公告，應連它的外文也一起公告。有些新的商品我們所以遲未公告，不是因爲拒絕新的商品，而是對於此商品的屬性仍不明確，故對於新商品不會馬上公告。如果我們對於新的商品屬性很明確，如最近有個商品叫全地形車，他也是國外所引進的概念，此種車子就是有四個輪子，可以在任何的地形上駕駛。我們比較傾向的作法是，對於大家無概念的新商品公告時，可以加上一段解釋文字及其原文，甚至可把圖附上，這樣大家的認知就不會有落差，不會你所想的全地形車不同於我所想的全地形車，避免將來權利範圍不明確及是否有侵權等認定有所落差的問題。惟礙於我們網路以圖檔呈現資料會太大，因而目前的作法是有名稱、類別及解釋，並且爲了幫助大家查閱商品的最新異動。我們最近會開一個商品的相關資料查詢，從那個資料點進會有兩個子目，最新的商品異動資料及不被接受的商品名稱。

蔡律師：

雖然這與此次的研究計畫沒有什關聯性，但是還是想提供一點意見給智慧局，使網頁上的資訊更具正確性。如據我瞭解，只要申請案一經核駁，即使仍在行政爭訟階段，其資料在網站上即被拿掉。這種作法可能無法讓大家知悉，有一個已申請之商標雖已被核駁，但仍在行政爭訟階段。我的建議是即使商標被撤銷，該資料仍應在網站上加以保留，只是附記此商標已被核駁或撤銷。此方可使大眾知悉曾有一商標申請，只是已被核駁。此可讓資訊更完整。

第二個是現在網頁資料似乎是把申請人與商標權人放在同一格，換句說話，於原申請人爲 A 公司，後轉讓給 B 公司時，在網站上就無法知悉原申

請人 A 公司，也因此一個完整的權利變動，除非到智慧局申請閱卷，似乎沒有完整的呈現出來。我建議智慧局網站商標的部份，可否作相當的調整。事實上，專利網頁的部份也已修正，列出權利的變動，讓大家可以知悉原權利人、申請人及受讓人。此種作法也讓大家比較知悉權利變動的狀況，不會搞不清楚到底網頁所示之人爲原申請人或受讓人。

智慧局洪副組長：

你的意思是，進入商標資料庫，點進細目查詢時，無法看出權利變動狀態。

蔡律師：

因爲網頁把申請人與商標權人放在同一個欄位，所以無法知悉所示名稱到底是原始申請人或受讓人。

智慧局洪副組長：

我們網上的申請人資料基本上都是抓最新的。你希望申請人與商標權人有兩個欄位，這樣才看出來權利有沒有異動。

蔡律師：

我希望還有移轉的時間等完整權利變動資料。因爲我原本希望在網站上看到完整的資料，然而目前的作法，變成如果你要完整或細目的資料，仍要到智慧局閱卷。

智慧局洪副組長：

目前我們在跟中華電信合作，將整個商標權詳細的資料，包括異動部份納入，因此將來你在網路版上應該可以看到。不過，有關你反映的問題，我也會跟資訊組的同仁反應。

黃銘傑教授：

謝謝。我覺這個問題蠻重要，因爲我一直在關心智財證券化的問題，智財證券化最重要的問題之一就是權利的變化，到底現在權利爲何人所有，權利何時發生變化，而這也直接關係到智財證券化的價值。如果將來智財證券化，我們大眾只要上網而不用跑到智慧局才能知悉權利變動情形 。我認爲將來智財證券化的發展，這項服務可能越來越重要，是否智慧局就這部份也應有所檢討。

不知大家對於我們商標法制有任何的意見，不知我們智慧局同仁是否有任何意見。

我們請曾大法官。

曾華松 大法官：

在今日討論大綱第二十一點言，撤銷訴訟原則上是以原處分作成時之事實及法律狀能爲準，但商標之分割或減縮商品服務，於商標異議或評定案件確定前均得爲之，其適用上有無疑義。我個人覺得這點很重要。

商標法第五十四條言，評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得爲不成立之評決。

所以這兩個合起來看，本來研究單位設定的議題是一有不得註冊事由之商標已獲註冊，他人因而對之申請評定，本應評定撤銷該註冊。但可能據以評定之前案有商標較少使用，而與其混淆誤認的後案商標反而較多使用而成爲著名，但仍未滿五年。我們司法院之前有一個案子，某一商標已經核准註冊並使用多年，雖然尚未滿五年但已很著名，然而前案之商標完全不著名，如果將之評定對於後案之商標權人顯有不公之處。我們法院當時認爲，既然商標已有除斥期的規定，就應依規定行。

然而我看商標法第五十四條，這種立法意旨是有所不同。因爲以前只要註冊當時有違法，就評定無效。而現在所舉之例子，是後案確實與前案近似，但因爲其有大量的行銷廣告而成爲著名，反而是前案商標沒有什麼使用，如果今天只因爲後案尚未達五年即加以評定，顯失公平，此應爲五十四條的意旨。

若將提綱中講到商品或服務得於評定前分割或縮減，配合商標法第五十四條來看，將牴觸商品分割評定無效，無牴觸的商品繼續有效。我想這在適用上應無任何問題。事實上，專利似亦如此，現在可以分割，分別准駁。然而有疑問者是，若對有爭議之商品不予以分割，是否應全部評定無效。

智慧局洪副組長：

對於這個問題，我回應一下。如果未將有爭議之商品分割，智慧局會全部評定無效。

但是大綱第二十一題是指，不論評定或異議多屬撤銷訴訟，而高等行政法院認爲撤銷處分之違法基準時係以處分當時爲準。於我們作出決定時，兩個商標的確近似，故被核駁。當進入行政訴訟時，被評定人可能反過來向智慧局申請將有牴觸的商品減縮，因而訴訟時違法狀態已不存在。然而高等行政法院認爲撤銷訴訟係以處分時認定違法狀態，因而認定智慧局作出評決撤銷註冊的決定並無違法。

然而當時於修法規定可以減縮之意旨或美意係希望，即使已進入訴訟，只要當事人願意就有牴觸之商品加以縮減，商標仍可獲得註冊，案件也可終

結。但是行政法院並不採此種看法，仍然以處分當時認定該處分是否違法，縱然商品減縮後該不合法的狀態已移除。這使得我們當初訂立於案件確定前均可減縮之美意無法達成。

現行實務的作法，只要商標權人申請減縮，法院便會要求智慧局和解，而不願意撤銷原處分。因而我提出這個問題是，似乎我們當初的美意無法與行政訴訟程序配合。

而商標法第五十四條就較似大法官所言，當初我們核准時可能誤准，然而後手已使用三、四年，經多方行銷而有著名。然而前手仍然對後商標申請評定。其實整個市場機乎都屬後手，前手只在很小部份的範圍使用。此時事實上無混淆誤認之虞的情事，撤銷後手之商標亦顯失公平，此時因而有商標法第五十四條的適用。

曾華松 大法官：

商標法第五十四條其實也有你剛才所說情形的適用。

智慧局洪副組長：

若一商標評定案在局裡即減縮商品，我們馬上可以作出評決不成立之處分。實務上有疑問的是，如果當事人至行政訴訟方減縮商品，行政法院仍堅持行政處分之合法要以作成時判斷。我們是認爲此比較不符合行政訴訟經濟原則。

曾華松 大法官：

那這題可能要加點文字。

黃銘傑 教授：

謝謝大法官。

智慧局洪副組長：

這題讓我想到我到台中開座談會時，有一當事人提出一個問題，我想在這提出來供大家思考。亦即一聯合式商標，如由外文及中文組合，而外文部份與已註冊商標近似。通常智慧局都會核駁此種案子。該當事人建議，遇此情形，是否可以參照商品減縮，經由減縮商標外文部份，使商標與他人不近似而獲准註冊。

其實早期只要繳五百元，商標就可變更。但是後來因爲不准商標變更因而發生爭議。原本該申請因爲外文部份與他人近似而被駁回，惟於其重新以中文部份申請時，卻已有人在這個時間差裡以該中文申請。因而他即挑戰

我們，原本其申請是早於另一個人，只是因爲其外文與他人近似因而整個申請案被駁回，而因爲前案已駁回而不存在，新的申請案屬另一個獨立案件，故智慧局不會考量前案狀況，造成現在他的中文商標又晚於他人申請註冊，而被駁回。

我們當時修法不讓商標圖樣可以修正的原因就是很多人以此類的問題爭論不休。

曾華松 大法官：

那你們會發核駁先行通知嗎。

智慧局洪副組長：

會，我們會發。

對於商標圖樣申請後可否變更，我們後來即參考外國法例，基本上有兩種。一種採取最嚴格的方式，只要申請後都不可再變更。另外一種則認爲，只要不失同一性，都可變更。

因而後來修法即採商標申請後，原則上商標與商品都不行變更，但是商品仍可減縮。而聯合式商標只有部份與前案相同，我們就全部駁回。

但是該名台中座談會發言的當事人認爲其實這樣很浪費社會資源及時間。站在我們的立場，事實上智慧局已全面審查過此案，但是針對重新申請的案件仍須重新審查。不曉得大家對此有何看法。

黃銘傑 教授：

其實專利也容許權利的縮減。不論是商品的縮減或商標圖樣的縮減，其實都是權利的縮減。如果從專利的角度來看，只要是縮減權利，而非增權利的話，因該都是可以的。而商標圖樣的減縮是權利的縮小而非擴大，若從此方面來看，應該沒有什麼問題。

智慧局洪副組長：

但是前提要件是，一個商標的構成要素越多，是商標權利越大還是越小。從台灣實務來看，採主要部份近似就予核駁，因而似乎組成要素越多，權利也就越大，因而將商標圖樣減縮，似乎是權利的減縮。而就一般邏輯上來看，商標組成的原素越多，權利就越小，當減縮商標的元素時，無形即擴大了權利範圍。

我們也是從早期可以變更，到後來不能變更。我們也想聽聽看實務界的看法。

經濟部訴願會陸代表：

關於進入訴願後商品減縮時，我們通常會希望智慧局答辯，確認訴願人是否申請減縮商品，並且待智慧局核准減縮商品後，我們才會就商標是否近似加以審查。因爲很多時候訴願人只有向訴願會申請減縮商品，卻未向負責商標申請的機關申請減縮商品。

智慧局洪副組長：

訴願這部分沒有問題，有問題者是訴訟時。

經濟部訴願會陸代表：

我覺得商標的減縮問題會很多，因爲有時聯合式商標可能中文、圖形、外文各有一個前案，是否才減縮中文的部份後，智慧局又說外文部份與前案近似，不知道這部份實務如何運作。

智慧局洪副組長：

實務上一定是找完所有可能的前案才會發文。我說的情形是只有一個中文部份與他人衝突。

經濟部訴願會陸代表：

所以不會有先指出一個近似的前案後，再發指出另一個近似的前案發生嗎？

智慧局洪副組長：

當然，因爲這是擾民，而且也造成代理人與申請人溝通的困擾。所以我們的審查規則一定是要將所有近似前案找出再發文。甚至有當事人希望程序與實體一起發。

如果商品不很多、複雜，我們有時程序與實體會一起發文。若商品很複雜，甚至可能涉及實體爭議，我們就會先發程序上的事項。

所以原則上，一定是經過完整的審查才會發核駁先行通知。

經濟部訴願會陸代表：

因此，不會有中文部份刪除，但外文外部分又有問題的情形嗎？

智慧局洪副組長：

是的，我們一定是經過全部審查沒問題，才會發文。

經濟部訴願會陸代表：

我還想請問聲明不專用的問題。

智慧局洪副組長：

這個制度其實蠻困擾。像日本早期也有此制度，但現在也刪除。我想這個制度應該是個過渡，讓申請人與代理人知道有些字眼是不能主張權利。而歐洲的審查官對於商標是否聲明不專用完全不管，委由申請人自己決定，其唯一要作的是審查該商標是否具識別性，只要有識別性即可准。至於嗣後的侵權，是委由法院加以判斷，商標某部份是否可主張權利，是否與他人混淆，是否爲普通使用。

我認爲我們把太多的責任歸於審查階段來處理，事實上有些應該待事後侵權委由法院依商標的使用情形及商標權可主張之範圍來判斷。

而實務上，審查員間及審查員和申請人的認知不一致，有些審查員認爲應聲明，有些則否，造成我們很多的困擾。

經濟部訴願會陸代表：

你們不一致的見解，也造成我們的困擾。

黃銘傑 教授：

不知道大家是否還有任何問題。如果沒有。我們請劉教師及趙老師對於大家的意見提出一個簡短的回應。之後我們就結束今天精采的座談會。

劉老師先請。

劉孔中 教授：

首先謝謝各位寶貴的意見及指教。特別是曾大法官提到著名是否考慮地區性著名的問題，全聯會的代表 domain name 的問題，確實是太多了，不適合由某一個機關來發，這些對我都有很大的啓發。在整體的討論方面，確實每一來座談會，都從實務界獲得很多的學習與指教。下次有具體的結論時，再向大家請教。

黃銘傑 教授：

請趙老師。

趙晉枚 教授：

主席、各位先進，今天非常高興能夠到此聆聽大家的意見，我各人認爲智慧財產局在我們政府很多的機關裡面的所作所爲很超越、很好。我在十幾年前從美國回來，我就發現智慧財產局一直在擬定基準、細則及審定的辦法，我個人對智慧財產局所作的都非常的欽佩。目前雖然商標法才經大幅

度修正，但他們精益求精，爲五六年後的修法打算，也算是一種高瞻遠矚。我們也非常謝謝智慧財產局給開元法律專利事務所這樣一個委辦的機會。

剛才聽到各位的發言，提供很多意見，我個人也受益良多。其實這個大綱是我寫的，但是在聽完大家的發言後，我才發現其實我有很多地方忽略了，等一下我們會加以整理，把他列入。

我剛才有留下開元法律專利事務所的電話、傳真及電子郵件，大家如果還有發現任何問題，請隨時把我們當成熱線，隨時告訴我們。因爲商標的法制非常重要，將來我們可能還要與公平會與相關單位有很多的互動，因爲這牽涉到公平法等相關的議題。

我們在後面備有茶點，各位等下可以留下來享用。

黃銘傑 教授：

謝謝大家今天的參與。

附件：

四、 現行商標法整體法制檢討方向及大綱。（略）

五、 劉孔中著商標法法制整體檢討的一些看法。（略）

六、 趙晉枚教授報告之 PowerPoint。（略）

商標法修法建議條文研討會會議紀錄

主持人：王美花組長、趙晉枚教授

日期：中華民國 94 年 10 月 31 日 上午 9 時 30 分至 12 時 30 分

地點：經濟部智慧財產局 19 樓簡報室

106 台北市辛亥路 2 段 185 號 19 樓

受託單位：開元法律專利事務所

出席者：司法院前大法官 曾華松

台灣大學 黃銘傑教授

中央研究院 劉孔中教授

文化大學 趙晉枚教授

包志成 顧問

開元法律專利事務所 李恬野律師

理律事務所 蔡瑞霖 律師

經濟部商業司 何秉燦 張聖育

公平交易委員會代表

聖島法律事務所 洪燕嫩律師

聖島專利商標事務所 林俐君

財團法人資訊工業策進會 洪婉貞

APAA 台灣總會 李文傑律師

律師公會全國聯合會 陳君慈律師

台北律師公會 林發立律師

博仲法律事務所 郭建中

其他業界（略）

討論議程：

一、修法方向簡界

二、修法條文逐條討論

三、中場休息

四、修法條文逐條討論

五、結論

六、散會

王美花組長：在幾個教授的討論過程當中，發現我們(智慧局)給的錢太少，任務太艱難，幾個教授都熬夜熬了很多天，把他們有疑義的條文寫出來，並事先寄給各位。也有幾位，像曾大法官和台北律師公會等等，也都提出書面的意見。今天早上的議程，比較多的時間交給趙教授的團隊作說明，有互動或意見的話，再一起來參與。我把時間交給趙教授。

趙晉枚教授：主席，還有各位先進，各位參與的同仁，今天很高興可以在這裡，把我們研究團隊的成果向大家做一個初步的呈現。我們希望可以邀請到各種的人來參加，我們也有電話的催票部隊，去催了法官，還有一些學者，還有一些代理人等等。今天各位能夠來這邊，這是非常好的一件事。當然也有一些人因爲其他的事故沒有辦法來，但是我們相信今天我

們的人會非常的多，我們的意見會非常的踴躍。

我現在先簡單介紹一下這個計畫的研究團隊，先從我自己開始，我是這個計畫的主持人，我現在是開元法律專利事務所的執行顧問，另位我們還有其他的團隊人員，從我的右手邊，劉孔中教授，劉教授是中研院的研究員。再來是黃教授，黃銘傑教授是台大法律系的教授。另外我們還有一位包志成先生，我們稱他爲包顧問，包顧問以前在聖島專利商標事務所工作數十年，是我們國內惟一一位碩果僅存在產官學都有經驗的一位研究同仁。另外我們還有一位李律師，李恬野律師，她站在後面，她給我們做很多事情上的安排。

現在我們開始跟大家介紹，我也非常謝謝在中間有很多的同仁跟智慧局給我們的指導和支援，等一下我們也會特別謝謝劉小姐。她幫我們處理一下 PowerPoint，讓大家都能夠看得到。

我們這次法制的研究大致上有三個簡單的方向，第一個是國際化，今天我們沒有辦法把自己孤立在台灣，我們的所作所言所行都跟大家不一樣；第二個是考慮到我們現實的運作狀況有沒有困難；第三個是考慮到基本的觀念。

在談到基本的觀念和方向，我們列出一些很重要基本概念，這些概念和方向可能有人會覺得不習慣。也許我舉一個簡單的例子來說，很多年前突然政府宣佈一個政策，以後電影院不要唱國歌了，這個政策一宣佈出來，很多人喜歡，但是很多人可能不習慣，因爲它是一個新的政策，不過如果我們想說，電影院本身就是一個娛樂的地方，那爲什麼一定要唱國歌，唱國歌這事情可以把他安排到更莊嚴更盛重的地方來做，基於這樣的想法，我們就提出一些比較純正的商標法概念來供大家參考。也許大家會不習慣，不習慣可能是因爲你已經用了很久，過去有些想法。

第一個就是關於「表彰」這兩個字，我們把他改爲「辨識」。所有的人都會說公司辨識系統，沒有人會說公司表彰系統；你會說識別證，你不會說表彰證。它的英文字叫做 identify，identify 這個字是國際上講商標的功能以及其他相類似表徵功能的統一標準用字。

再來就是，公平法有所謂表徵的規定，我們這邊在談是不是公平法可以功成身退，應該也會有公平會的長官在這裡可以指導，我今天早上八九點鐘上網去看公平會的新聞稿。公平會的新聞稿從八月一號到十月二十八日爲止，總共有四十七篇新聞稿，其中零篇是關於表徵，所有的規定所有的案例都牽扯到其他的規定，只有一個案例，肯德基的卡拉雞翅是依照二十四條的不公平競爭方式來處理。公平會現在對表徵這方面的案例也沒有

很多。

接下來我有一個想法，還沒有跟我們的研究同仁提，是我最近參加智慧局跟中研院辦的商標國際研討會裡面特別談到的，就是在歐洲還有很多國家，把商標和新式樣都放在一起講。我一直認爲新式樣把它放在專利法裡面，好比是狗扶養的貓，狗和貓本身不一樣，但是在過去的時空環境下，卻讓狗來扶養了一隻貓。新式樣並不是專利，我們是否應思考新式樣將來是不是也可以納入跟商標比較平行的單位。

再來一個是授權，授權不是授與權利，授權的英文字是 license，一直就是一個 permission，在國際上授權也很少有人說授權就是授給他一個商標權，不過我們的翻譯可能讓我們以爲授權就是授與一個商標權，其實他就是一個允許，不一定要用物權的角度來看。

最後一點就是關於是團體標章，團體標章識別會員，並不是商標上的一個標誌，我們在這次的建議裡面，把團體標章廢除。

以上是我簡單大方向的介紹，接下來我們要逐條看有關的規定，我們希望看看各位的意見。

首先關於剛才所說的大方向，我不曉得各位有沒有什麼問題，有問題可以隨時提出來。

接下來我們來談第二條，第二條其實只動兩個字，就是「表徵」這兩個字，第一條沒有動。我們研究同仁也有人建議把第二條的範圍擴大，讓它不只包括商標，還包括其他的東西，不過這一部份工程比較浩大，我們希望用另外的方式事後來處理。

第二條是把表彰二字改爲大家都知道國際上也一致的用語，亦即改爲辨識或是辨認。關於第二條，各位有沒有特別的問題？我們採取逐條的方式來處理，會比較簡單，關於表彰，我們全部都改爲辨識，表彰這兩個字在商標法仍然會繼續存在，但可能是用在表彰商譽，而不是用來表彰商品或服務。

趙晉枚教授：曾大法官就這方面有些看法?

曾華松大法官：我不堅持我的淺見，我的淺見是，表彰是對外來說的，換句話說，如果改爲辨識的話，辨識自己的商品或服務，這樣唸起來在語意上不很合適，因爲自己的商品自己的服務本來是對外來說。但這個我不堅持。因爲我們上一次有講過，就是商標法的修正要往大方向來修，這個是小問題我個人的淺見認爲還是維持原來的。

趙晉枚教授：各位還有沒有什麼意見?

女士甲：呼應一下曾大法官意見，因爲從文字上來看，辨識兩個字是不是別人來辨識你這個商標，還是說文字上應要加幾個字。

趙晉枚：這個我簡單說一下，商標用來辨識，跟人不人沒有關係，所以剛才可能我們談的一個重點都是人是怎麼樣，現在我們的主詞是商標，它是用來辨識，謝謝。

女士甲：我的意思是說，我從文字上來看，「凡因辨識自己之商品或服務」，文意上好像覺得要再加其他的字，因爲商標表彰商品來源的功能，是要讓消費者能辨識你這個標識是表彰商品來源的一個標誌，那所以我的意思是說，那感覺「辨識」兩個字是回到消費者要辨識是你的商品表彰的來源，所以我想，是不是要加幾個字，還是維持原來的好像也可以的樣子。

劉孔中教授：主席，各位先進，因爲今天很難得說有各界得先進都出席，剛才曾大法官也有呼應說是不是著重在大方向的討論上面，所以我建議，因爲這邊有一頁的摘要，大家有個 overall picture 之後，因爲內容很多，也很複雜，所以大家是否就就重要的地方，個人的意見就自由發揮，小事情就不要花太多時間，可能程序上會比較有效率一點，謝謝。

女士乙：我提一個建議。我也同意曾大法官的說法，我認爲這個既然指的是自己的商品或服務，就是表彰自己的商品或服務，如果是把重點放在辨識的話，也許可以考慮把條文稍微調整一下，譬如講說「凡爲商品或服務之辨識」，或是「凡爲自己之商品或服務之辨識」，稍微調整一下，可能就可以把這個意思給表現出來。

趙晉枚教授：那我們是不是就進入下一個條文。接下來這個條文比較大一點，是第五條。第五條是一個全面性的開放，但是我們鑒於全面性的開放，主管機關在初期執行時候會有一些困難，所以我們授權主管機關對於部分的情況做一個另訂實施日期。全面開放針對現行法幾種沒有包括的或者是有疑問的商標，譬如說移動式的標章，甚至還有氣味標章等等。

何律師：不好意思，關於第五條這個架構，我個人覺得如果跟 92 年修法來講，第五條可能不能單獨來看，它必須跟現行的第二十三條結合起來看。就是說，原則上第五條它要處理的是商標法上的商標，能不能註冊應該是在二十三條那邊做討論。所以有關於第三項的那個問題的話，我個人是覺得應拿到第二十三條再來討論。至於說第五條要解決真正的問題，也就是說，因爲有註冊跟未註冊，也涉及到侵權的問題，所以第五條直接會影響到有關侵權判斷的時候，這個商標有註冊跟沒有註冊以及其他的中

間是不是會有一些灰色的地帶的問題，這可能不是第三項可以直接做解決的。是不是說還必須思考，當有註冊跟未註冊，合起來看的時候，要怎樣來處理這個情形，是不是在適當的條文再做規定。第五條要開放，至於說要不要註冊這一點，可以放在主管機關去審查可否註冊就好了，這是我個人意見，謝謝。

趙晉枚教授：謝謝。

台北律師公會林發立律師：關於第五條的部份，提出兩點請教先進。第一點是「標識」這個部分，事實上是有一點傾向定義型的規定，剛才協同主持人也提到事實上想要把商號，表徵這些一併處理，這個部分的修正法條其實是非常重要，尤其還涉及到跨部會的問題，到底這個想法是不是可行，大方向是不是確定要往這個方向走，想要知道是否有比較清楚的答案。第二個部份是文字上的問題，第五條的部分有特別提到一個標識，這樣子的一個概念，在第五條文字的部分，特別講到商標得以文字等等識別商品或服務之標識或其聯合式所組成，它是一個下位概念，但是似乎在之後的條文，像第六條的部分，它又把商標或標識作一個平行的處理，就這個部份，想看看先進的看法。

趙晉枚教授：關於這部分我先做一個簡單國際上的規範提供大家參考，然後我們再請智慧局提供一點目前的運作狀況。第一個所謂標識是國際上所用的大方向概念，就是商標是一種標識，所以在第五條裡面它是說，能夠識別的標識可以成爲商標。在第六條所談到的使用不限於商標的使用，就是說它還沒有到商標，但是它是一種標識，這種使用可能會因而建立一種權利，或者是構成侵權的問題，所以第六條所規定的不完全是百分之百的商標。這種情況特別舉例來說，像取得第二重意義，在第六條的情況下可能還沒有到商標的地位，它只能算是一個標識，這是我簡單的說明，標識在 TRIPS 和歐體指令都已經很明確和具體的用來界定這個範疇。接下來我們請智慧局就第五條剛才所提的提供一點想法。

王美花組長：這個草案出來之後，因爲時間很趕，所以我們還沒有時間跟研究團隊做細部的交換意見，我們對幾個說明和條文的內容，其實覺得滿複雜的，因爲在第二條的立法說明，其實不是很清楚說這次的修法是否要把所有的公司名稱都納入商標法裡面。如果是這樣，那這個說明不是這樣說明就可以解決，這是茲事體大的問題。至於商標和其他標識涉及其他相關法律的怎麼適用的問題，這個各國其實都不一致，條文長的也不一樣，很多國家甚至沒有所謂的公司法去規定說明這個問題。但是我們有，所以這個其實不只涉及到商標本身要去解決的問題而已。至於 TRIPS 所謂的標識是用很中性的 sign，或其他國家用 mark，其實不像 trademark 這種

已經有價值判斷的東西在，所以我個人初步的意見是，sign 本身是很大的範疇，如果要把所有的 sign 都用商標法保護，這個訂法怎麼定，其實還滿複雜的，我覺得今天可能就是請大家來看看這幾個有沒有什麼樣的大問題，其實從曾大法官和台北律師公會提的書面意見，也跟我們初步看這個條文的一些疑點類似。我想除了條文技術要如何設計之外，最大的原則，到底是不是要這樣走，這個是研究團隊初步的意見。至於因爲第六條條文本身經趙教授剛才口頭說明，我大概知道一點他的意思，可是我們在初看條文的時候，不是很能理解。

趙晉枚教授：我就順便再複述一下，商標和標識並列在歐洲已經是普通的模式，在 TRIPS 裡面也把商標和標識都列出來，標識只是一般大方向的界定。接下來我們看第六條，第六條談到使用的定義。使用包括使用商標或使用標識都可以包括在內。第六條使用包括兩種狀況，一種是屬於爲了建立商標權或維持商標權的使用，這樣使用的條件因爲牽涉到實體法權力的取得跟繼續，所以它的規定比較嚴格比較正式，目前國際上關於使用都是朝向這個方向來作界定；第二個就是關於侵權或是其他的使用，這時候使用只是很寬浮的規定，就是把標識 show 出來讓大家知道，就是這樣的情況，第六條又把其他在第五十九條第五十八條有關的規範，都納入第六條。第五十九條第五十八條牽涉到商標廢止註冊時關於使用的若干界定，我們研究團隊也認爲可以把那些規定納入第六條的規定，這跟國際上的規定大致上也相符，謝謝。

台北律師公會林發立律師：想請教一下，關於定義的問題。第六條有三個用語希望可以得到釐清，就是所謂的建立跟取得，這兩個部份，能不能再有一點清楚的說明，何爲建立何爲取得。第二個是第六條第二項最後一出現「展現」，但是在立法理由的第二個的最後是用「展示」這一個用語。這個是一個小問題，我想藉這個機會釐清一下。

趙晉枚教授：現在關於建立和取得其實是同性質的觀念，建立是在談取得的過程當中所爲的行爲，取得應該就是直接拿到了，這兩個性質是一樣，把建立拿掉的話也不妨，但是建立比較強調在取得的過程，譬如說是說明性的標章，它可能還沒取得商標的權利，但是它一直在建立當中，這時候我們用建立這個詞語。至於展示展現這個文字上我們會做一個調整，謝謝。

智慧局高秀美：我想請問一下，因爲這次的修正，如果說像第五條第六條的方式把商標和標識並列的話，那商標法是不是要改成商標和標識法，否則的話，好像這部法是以商標爲主，如果把標識納入，會不會有一點怪異？

趙晉枚教授：我先簡單說，標識只是一個大方向界定的範圍，商標法並不特別規定標識，商標法是規定商標的取得保護。所以如果要把各種標識和各種功能納入，商標法的名稱確實是需要改。不過回答剛才台北律師公會的律師，目前的方向仍然集中在商標本身，至於說商業名稱公司名稱，如果它不是作商標的話，目前仍然暫時沒有納入。但是如果它已經兼作商標的話，仍受商標法的保護。

智慧局高秀美：對不起，我的意思是說，因爲現在規定的第五條和第六條，像第六條第一項就規定了標識之使用，因爲這部是商標法，但是你在這邊規定了標識之使用，我是覺得這樣這兩個東西已經成爲我們商標法的主要內容，而且標識的使用取得識別性時，它因爲使用取得識別性，已經成爲商標，你可以在第五條來註冊，可是你第六條這邊又好像商標法同時容納規範是商標和標識這兩個東西，所以我才會感覺是否商標法本身要改名字了？

女士丙：主席，我同意智慧局的看法，我讀修正草案的印象好像這個草案裡面根本沒有對標識的效果究竟是什麼，到底它權利的效果是什麼，它的範圍是什麼，標識定義是什麼，都沒有一個界定，然後忽然在第五條跟第六條的地方提出表示這樣一個字眼出來。當它在第五條第六條跟商標並列的時候，又讓人家覺得這個標識好像有商標權利效果在裡面。結果，如果沒有把它定義清楚，將來這部份要如何實施？尤其在第六條的地方，從第一項跟第二項我們看起來似乎商標跟標識的使用好像它們的位階都是一樣的，那效果也是一樣的，可是剛剛聽主席提到說這個法是商標法，沒有改爲 cover 到標識這個部份，因此我認爲說，這個標識如果要納入商標法，是否要做一個更嚴謹更進一步的修法？

智慧局法務室：我在這邊先說一下，今天最主要是對於修法內容提出來交換意見，至於文字的本身可以再斟酌。因爲這個修法的過程中，我個人有經歷過，就是文字的本身可以做調整，可是我們先把問題作確認，這個可能是比較重要。另外，我想要提供給我們研究團隊，目前行政院在推所有的法案要做法案影響評估，若商標法要做修正的話，也是要做這個程序，它的重點是在問題導向，也就是說目前的法治對於現行實務或社會需求發生什麼樣的問題，這個問題要先被點出來，有這個問題才有必要做修正。行政院的看法是，若是維持現狀比較好，它們會保持現狀。因此，在剛才討論過程中，我個人覺得問題點好像沒有被清楚的點出來。其實在台北律師公會跟曾大法官的意見中都有清楚點出一些問題。我個人比較傾向剛才討論的第五條跟第六條究竟這個問題點在什麼地方，似乎在立法理由好像沒有被清楚點出來，所以我想對於問題點，可不可以再加強？

開元事務所李恬野律師：我這邊想要做一個小小的補充。我個人淺見認爲，第五條第一項在規範商標形式的問題，也就是說，有識別性的任何標識都是可能的保護標的，可是這樣的一個識別的標示是否可以成爲商標本身，還要再符合第二十三條以後是否可以註冊的相關規定來取得商標權的保護，似乎第五條本身並沒有意思要對現行所有的標識來做統一的保護，只要是任何有識別性的商標或標識，都可以成爲某一種商標的形式。那在第六條這邊，它爲什麼會講到標識，最主要是因爲這個標識本身並不是都做爲商標來使用，可是它本身也是一種使用。我們再回到侵權裡，是否使用在侵權這裡要做一個比較寬泛的規定，若一定要作爲商標的使用才能夠作爲侵權的話，某一方面，某些不單純作爲商標表示的標識，是不是能夠成立侵權會有問題。那第六條第一項就像剛才趙教授曾經講到的，標識本身在它還沒有識別性的時候，它是沒有辦法成爲商標，可是如何認定取得過程是不是構成一種使用，在這邊要做規範，不然我們在第二十三條的第二項講到基於使用而取得識別性的問題會變的非常不明確。所以我想第五條跟第六條主要的規範是在於我剛才說的，並沒有意思要擴大對所有商業名稱商標或標章的保護，也無意使商標法變成商標及標識法。

趙晉枚教授：好，謝謝。剛才我看是不是前面還有一位同仁舉手。好，是，高小姐。

高秀美：我想剛才李律師講第五條前面部份大家應該都可以接受，標識使用用久了當然可以在第五條裡面取得識別性註冊嘛，我對這部分不care。但是第六條的部份，讓人家會感覺說，商標法規定標示的使用如果只是爲了一個商標權的權利保護，是否應該在侵權保護那邊去規範，而且若標示的使用產生侵權的話，是不是商標權涉及淡化的部份，我們也要給它保護，而不是在一開始在名詞定義的時候，納入標識的使用，這樣會感覺你商標的部分已經涵蓋了標識的使用了，會使人生誤解。還有第六條第二項規定的地方，或基於該權益主張未侵害他人商標權者，是否會讓人誤解說，如果我是故意惡意的侵害，我就不能維持一個商標使用，在侵權案件會不會產生一個不同的看法，我覺得這是一個文字的問題，而且若這是在闡述一個商標的使用，是不是可以更清楚明確，因爲我看起來不是很釐清，而且原來商標使用就可以 cover 到很多的態樣，但是現在用一個建立取得維持，會不會掛一漏萬，到時後產生認定上的問題，這是我個人的一點看法，謝謝。

趙晉枚教授：謝謝。我做一個簡單的說明，不詳細。基於該權益而主張未侵害他人商標權者，這牽涉到一個抗辯的問題，純粹是從商標權益的角度來著手。我們在談商標抗辯的時候，其實商標法第三十條有特別提

到，因使用人的善意使用，那部分也是屬於這邊所界定的使用，當然這是一個嘗試，我們想把使用的觀念做一個開宗明義，大家見仁見智，有人希望把使用放在不同的地方，有人希望集中在一起，見仁見智。那我們就看下一條好了，第七條。第七條牽涉到主管機關，主管機關這邊我們沒有特別去動，但是我們也談到一個問題，就是目前，智慧局已經成立，依法智慧局負責所有商標專利的業務，但是主管機關定爲經濟部，不過這事情比較茲事體大，我們沒有做任何條文的更動，但是我們特別提出這樣的一個問題。智慧局這邊所做的決定，所有訴願都要到經濟部去。變成主管機關的事情還要訴願到主管機關，這看起來也有一點特異，我們只提出這樣的一個想法。主管機關這部分我想我們就先不討論，我們先看下一個地方，第十五條其實牽涉到異議和評定的地方，我想我們先略過去，它只是配合所做的文字上的一些修正，我們看十九條，聲明不專用，這一條我擔心大家今天也是會有不同的看法是不是先請台北律師公會表示一下看法。

台北律師公會林發立律師：針對聲明不專用這個部份，有一些經驗上的問題。關於草案建議修正的部份，有提到視爲聲明不專用，從說明看不出來是不是會有公示，也沒有看到這方面的說明，因爲這部份以後會涉及侵權認定的問題，如果商標是一個公示制度，將來智慧局如果可以擔保做到一個清楚的登記，這部份就不會有太大的問題。比較大的問題是聲明不專用的制度，從經驗上來看，確實沒有很遵守原來的法律要件，就是刪除這個商標的部份會失其完整性。立法說明確實也提到這一點，但是在審查實務上沒有嚴守這樣一個要件，是否就把它刪除，這一點我們沒有一個很清楚的定論，我們想就這個部分提出來跟先進討論一下，就是如果有減少倚重聲明不專用情況的經驗來看，事實上是相反的一個情形。

趙晉枚教授：謝謝。聲明不專用是一個大家一直爭論不休的問題，就律師公會林律師所提的問題，不是因爲聲明不專的要件大家沒有嚴守而一定要修改這個規定，而是因爲這個規定本身是不對的。國際上聲明不專用都不主張這種密不可分的要求，甚至於要求要能夠分開來的，這一點跟國際上的認知比較背道而馳。所以這是一個主要法理上的原因。關於聲明不專用我知道智慧局在登記上有做附記，對不對？應該是有做附記，所以應該可以做一個瞭解。

台北律師公會林發立律師：我的意思是說，我們立法法治的部分在第二項，未於指定之期限內爲反對之表示者，視爲聲明不專用，我指的登記是指這裡，現制上當然是有這樣的紀錄，我不知道將來視爲不專用是不是當然會很清楚這樣的登記。

智慧局洪副組長：我可不可以解釋一下，其實目前聲明不專用制度上

在實務失去完整性的部分我們都放了，所以我們沒有把這個當作一個非常嚴格的要件，幾乎是不去在乎這個要件。實務上對於聲明不專用的部分，原則上我們會發通知給申請人，請他作聲明不專用的一個動作，如果申請人不置可否，也不回覆，也不幹麻，若我們仍覺得那些文字是沒有爭議的部分，我們就逕爲聲明不專用，我們在公告的時候，也都會列入聲明不專用的公告裡頭，而且我們會給他一個教示條款，就是說如果你認爲主管機關給你聲明不專用，你有不服的地方，他可以去訴願，這是整個實務目前運作的狀況。

王美花組長：補充說明一下，其實聲明不專用這個制度，我們審查官一直希望我們給他一個指示，就是說在准的時候不要那麼大的困擾。也有時這個案子到底要不要請申請人來聲明不專用，可能一個月前和一個月後他對類似的案子會有不同的看法。聲明不專用其實不影響商標的整體權利或者不影響商標以後主張侵權的部分，所以剛才林律師提到說，專利的 file wrapper 的概念，聲明不專用如果跟專利比方，專利裡面習知技術的那部分，就是它整體看起來還是可以給專利，但是它的構成要件是習知的，那跟聲明不專用有一點類似，但是在專利裡面沒有人說你構件的 ABC 是習知，只有 D 是一定可以。所以專利法也在推說，不一定要用 Jepson type 的方式，申請人也可以用組合的方式。商標的部分條文寫成這樣子，就變成賦予審查官很大的責任要去告訴申請人說你這個部分比較沒有顯著，你這個部分比較有顯著。這樣的困難就是說，你很多案子擺在一起的時候，人家就會 challenge 你這個沒有叫我聲明，爲什麼這個叫我聲明。但是事實上，聲明跟不聲明在以後的侵權上差別是不是會很大，其實是不應該有差別。所以我們看其他國家，都是漸漸把這個聲明不專用用得非常的弱化，甚至也沒有像我們現在，因爲有條文在，審查官還會主動通知申請人。很多國家說如果申請人不來跟我講的話，我也不會去通知他。這個部分我們一直希望看看是否可以避免這樣的糾紛。聲明不專用會在侵權造成另外的 argue，像現在的「芭樂多」，爲什麼聲明兩個字，乾脆芭樂多三個字都不要聲明。所以現在這樣子的一個 challenge，回到本質上，不管對外的公告上面有沒有記載其中的某部份是否聲明不專用，這個商標專用權還是要整體去看，只是說聲明不專用大家會覺得比較方便，法官會說智慧局原來認定哪些字是比較弱化的，只是有這樣一個幫助它的功能，但是事實上並沒有這樣簡單，這樣一刀兩斷說智慧局有講或沒講確實就是有差異，所以這裡的草案是把現在的實務寫出來，反而是比較強化聲明不專用的強勢走向，與現在大部分國家的走向比較不一樣。

趙晉枚教授：我最後補充一點，關於 file wrapper 在侵權的認定，它

的效力非常強，但聲明不專用在侵權的效力會有一點宣示的作用，效力並不是這麼強。我想全世界各國的法制都是朝向這個方向，因爲在商標法談到侵權，它是強調消費者認知，那消費者認知隨時在變動，所以到時候可能會有新的看法，它是有一點教育跟宣示的作用，所以在這裡並沒有把它納入一個很絕對的原則，只是爲了大家的方便，尤其第二項是給主管機關一個方便，就是給她們一個比較具體的法律依據，使他們能夠很快做一個處理，因爲有不少的申請人就一直耗在那裡，也不提答辯，什麼東西都不講，主管機關究竟該如何。如果申請人對於聲明不專用覺得不適合，其實他還可以提出行政的救濟。

我們看第二十三條。這裡稍微提出來，第十七條也要修，但我覺得那是一個文字上的修正，我想我們不列在這裡討論，我麼到時候再做一個處理。我們有一些新的補充，在修法建議案寄給大家以後，我們有一些新的補充，在十七條第二項，我個人認爲是比較屬於文字上的處理。

我們現在看到第二十三條，第二十三條這邊有一些規定，第一個規定就是關於功能性的問題，功能性我們過去僅限於立體的形狀。在第一項第四款，現在我們做了一個包容性的修正，因爲商標的形式會擴大，所以我們參照美國的法制的用語，把第四款作一個比較概括性的規範，關於這部分，各位有無問題？

如果沒有問題，我們就跳到下面一個，第十二款，牽涉到著名商標的問題。關於功能性的規定，我個人認爲我們的規定在國際上各方面還算得體，剩下的是智慧局在審查時做一個細部的說明，內容應該大致上是國際化。在第十二款這邊牽涉到著名標章，著名標章我們這邊加一個形式，叫做不當利用，不當利用在歐體都特別談到這樣一個情形，在公平交易法二十四條裡面應該也有這樣的觀念，那我們現在把它挪到第十二款來。

理律法律事務所蔡律師：在這邊十五款，十六款實務上有一個問題，依照條文解釋沒有提到相同或近似，所以到目前最高行政法院或者台北高等行政法院都是說商標包含其他人的公司名稱或是名字要完全一樣。現在從實務角度看，這樣會造成消費者混淆，也是會造成識別性降低。用一個很近似的文字，一下子就把這個條文給規避掉，這樣對權利人的保護有降低的危機。這類案子愈來愈多，因爲條文的嚴格解釋，目前法院見解好像都滿嚴格，我不曉得主管機關可不可以基於實務上的考量。做修正？

趙晉枚教授：請劉教授做一個簡單的說明，因爲劉教授對於各種的名稱有特別的看法，謝謝。

劉孔中教授：第十五款，第十六款，我一直建議把他當著名商標來處

理會比較妥當，第十五款十六款乃至於第六十二條的規定會飄來飄去，一下子要註冊一下子又不要，一下子要著名一下子要混淆，一下子要減損一下子又不要，這是一個很根本的問題，觀念上第十五款十六款就是著名商標，我建議把這些跟第十二款作一個整合，可是後來研究團隊覺得這個想法太跟現實脫節了，就沒有做太大的修正。

智慧局高秀美：著名商標的保護現行法是加上了淡化，但是淡化是不是應該是侵權保護的部分，包括現在加上不當利用著名商標之識別性，在侵權的地方規範比較好，因爲這裡是註冊的保護要件，註冊的消極要件。實務上的困難是要如何區分什麼是混淆誤認什麼是淡化，我們要適用前段還是後段，如果要去切，可能會有一個問題，這可能不是那麼會混淆但是著名程度又不是這麼高，這種情況要用前段還是後段，我在審查的時候就拿捏不定了，這裡是註冊要件，在這裡規範，會不會不好，趙教授是不是這個部分要在侵權的地方規範，還是要如何適用比較好，我們審查員才不會這樣困擾，謝謝。

趙晉枚教授：關於第十二款其實我們一直在來回，一直在徬徨，就像高小姐所說，牽涉到的問題很多，也許我們今天可以集思廣義來處理這個事情，我簡單跟各位報告一下目前國際上可能的一些法制，讓大家做一個可能的選擇或者是自己的模式。其實在第十二款講的著名商標包括兩個課題，一個是減損，一個是混淆之虞，這兩個規定放在一起，我想是立法技術的方便，但是放在一起也容易造成混淆。我們研究團隊也有考慮把第十二款的規定分割成兩部份，一部分規定混淆之虞，一部分規定減損，或者是不當利用這樣的情形。這一點應不應該在審查的時候提出來，著名商標的減損是不是應該在審查的時候提出來，目前國際上有不同的法制。美國的法制認爲審查員不能以減損來核駁，減損的問題只能在異議或事後的撤銷，由當事人自行主張，因爲著名商標本身應要去保護他的權利，不應該倚賴智慧局。但是在歐洲方面，卻把這一點列入拒絕的事由，所以有兩種不同的模式，我個人傾向列爲非註冊審查的事項，不過好在這樣的情況也許不多，列入或不列入可能差別不大。我們也研究過，也許把它獨立出來比較好。因爲著名的問題，如果要一個單薄的審查員來處理，責任也是滿重大的。第二個可以把它分開的理由是，混淆之虞的著名的程度一般都是指相關公眾，減損或淡化的著名度，國際上都要求多一點、強一點，甚至於要全面性，就以美國最新通過的減損法，我所謂的通過是指在眾院通過，現在應該已經在參院審查了。這部法認爲著名應該要廣泛的爲大家所知道，而不純粹是在小小的領域，它叫做利基市場，知道的人不多。譬如說一個辦運動雜誌的人，它的商標在這小小的領域大家都知道，但你說它

適用減損，別人都不能用，可能也不見得適合，這是目前國際上的一個趨勢，如果大家認爲減損跟混淆之虞要求的著名度不一樣的話，更能夠認爲應該把這兩個規定分開來。我初步的想法是，減損的時候我們把他定爲廣泛著名，一般在混淆之虞的時候，我們就不加這樣一個廣泛。當然另外一種是不加，全部委由智慧局的內部審核來處理，但是同樣一種概念，在準則裡面做不同的界定其實也有困難的地方，所以第十二款我們也非常的困擾。

曾華松大法官：我覺得主席剛才講那段話很重要，因爲我前幾年到美國，那個上訴法院的法官也是講，減損一定要相當於麥當勞，可口可樂這樣才算，其他的不算。所以主席剛才那段話，著名是要全世界著名還是在我們實務上有相當知名度，程度不同，這是第一點。還有一點是我提出來的問題，請教各位，如果第十二款的但書跟第十一款發生衝突的時候，實務上是否予以核駁。也就是你雖然同意了，但是會發生第十一款的情形，日本案例就是這樣做的，我們這裡如何處理？

王美花組長：我補充一下，國外的情形，縱使得到利害相對人的同意，可是十一款會比較屬於商標本身，所以還是認爲說，不論有無同意，只要違反第十一款，還是要駁。

趙晉枚教授：我認爲第十一款是帝王條款，大家都不能夠違背，因爲已經違反消費者的利益了，日本的作法、國外的作法，我非常贊同。也許第十二款的同意，智慧局的準則可以宣示一下。

亜洲管理人代表協會李文傑律師：第十二款不當利用的部分，因爲這是註冊審查的一個要件，從第二項來看，到底駁不駁也是以申請時爲準。我們商標法採先申請註冊主義，不曉得以後不當利用如何判斷。因爲申請時，申請人只是提出大小五乘五的圖樣，不曉得以後實務審查上會不會面臨這樣一個困擾。

智慧局高秀美：可不可以請大法官提供建議一下，第十二款的規定有前段和後段，有沒有可能就是商品的性質差很多，有一點混淆又不是那樣混淆，又有減弱，知名度又不是這麼高的時候，我適用法條時候可不可以全部適用，就不選擇前段還是後段。

張慧明律師：剛剛趙教授講到世界上有兩種作法，我是覺得有三種作法，美國在核駁的時候用混淆，到了異議案可以用減弱，但是很奇怪，它的混淆和減損意思是一樣的，我記得前兩禮拜我問美國審查官說，今天如果 INTEL 這個商標被人家拿來當作肥料申請的時候，你要不要駁。他說，我可能駁可能不駁，我可能就混淆誤認駁，可是當他去異議的時候，他可

能用減弱來駁。因爲 INTEL 跟肥料來講，大部分我們可能傾向是減弱的，所以可能用減弱來處理。這就很奇怪，今天核駁的時候不用減弱的條款，可是萬一沒有駁掉，誤准的時候，異議階段，又用減弱來處理。歐洲可能比較一致，可是今年年頭的時候，麥卡錫教授有一篇文章批評歐洲的法官應該要用混淆而不是用減弱。顯然用減弱還是用混淆沒有那麼明顯的分際。第三種是日本，日本根本沒有規定減弱，可是減弱難道他不處理嗎？一樣，INTEL 的商標拿來當作肥料的時候，日本怎麼處理，日本的條文從來就看不到減弱，他就用聯想，用這些方式來處理。所以每一個都要面對的是，當人家把你的著名商標拿來申請比較遙遠的商品時，你要不要處理。那可能有的用聯想，有的用混淆，有的用減弱，所以我想說這個地方想要一刀切下去切得完全清楚，應該是非常困難的事情，我比較傾向說混淆跟減弱只是量的不同，沒有到那種說完全質的不同。即使在混淆，商標也會因爲著名度增加而干涉的商品越遠，混淆的範圍也越廣，所以這種東西本來就是這樣浮動的，就著名商標比較遠的商品，究竟是混淆還是減弱，其實是很難說。所以在這個地方，我比較覺得，大家先有共識，沒有那麼嚴重，你要把他弄得很嚴重的時候，我覺得那個問題根本沒有辦法解決。譬如說麥卡錫教授批評歐洲的法官，我們試問難道歐洲的法官都很差嗎？我想要作爲歐洲法院的法官也不是那麼容易，所以我比較覺得，在這裡不要切得那樣嚴格，會比較好一點。

黃銘傑教授：問題的重點好像不是要把他放在註冊還是未來的侵權使用，我在思考這個問題的時候，我想的是註冊商標的效力，是否因爲它是註冊商標就可以使用，我常常說一個例子，如果我今天有一個註冊商標度小月，他可不可以今天就在台南度小月旁邊開一個度小月，因爲我是在使用一個註冊商標。相對的，剛才的第十五款、第十六款著名的法人名稱，是不是因爲註冊後，他馬上就可以用，縱使侵害別人。我覺得這不是註冊問題，就像有人把吳宗憲使用成胡宗憲，重點是他告他的時候，他可不可以主張說他是使用智慧局核准的商標？我一直覺得真正的問題是，我們國內認爲，好像只要是智慧局同意的商標，他就可以使用，然後他的使用就是合法的行爲，就不能再受到挑戰。我們過去在公平法，不只是周知，在著名商標討論的時候，好像都認爲既然他是智慧局同意的一個商標，他的使用就是合法的，所以其他人就不能介入，甚至過去有關公司法的情況，主管機關也是講，既然他是經過商業司核准登記的公司名稱，他只要使用，就不應該有其他法律來介入，事實上真的是這樣？我個人比較不持這種看法。所以問題是，註冊商標的一個使用，真的完全沒有限制嗎？

王美花組長：我補充一下，高小姐剛剛的問題，是問如何把我們審查

上的歷史跟國際上的趨勢做一個結合，也就是說，在混淆誤認的狀況之下，範圍確實有擴大，包括聯想，贊助，但是總是有一個範圍，總不可能大到說競爭性很少，或者是說前面註冊人拿出來的使用證據都只有在某一個商品上，而後案商品其實還是有一些差別。另外淡化國際上又認爲商標知名度要相當相當高，國內碰到的異議案都是在中間，註冊在先的商標他有用，而且有一些知名度，但是沒有這樣大的知名度，像度小月都算是相當有的，可是很多案子都沒有達到這個地步，但是後案的商品的關連性都有一點差。這個問題就是說，到底要如何的證據才能讓混淆成立或是淡化成立，而以往這麼多的案例，又有以前案例的包袱，所以其實審查官他最困擾的是這個問題。按照現在比較先進國家的多數說法，我們也是採混淆有就有，沒有就沒有，淡化一定要很高，中間那一塊可能就不成立，這樣大家能否接受。其實相對另外一方面來講，到底他拿的證據夠不夠，現在台灣主張異議或評定，或者主張侵權，都沒什麼證據，我拿個註冊證就可以到處告，或者是使用證據其實是非常微弱就可以到處告，我們台灣的經濟規模究竟要的是什麼，這塊問題先進國家可能不會去探討，他是探討我要保護很高知名度的商標，或者我就直接落到混淆誤認來，這個部分我們目前就是用第十二款、第十三款跟第十四款。不知大家能不能接受國際上這樣的一個走法。他們是非常資深的審查員，想到的是十幾年來一大堆案例的情形，現在是不是要全部改變看法，他們現在很多案子，我們內部討論的時候，都會想說是不是要回過頭來審思一下，可能會影響到行政法院的看法，也可能會影響到以後台灣侵權案件的走法。

趙晉枚教授：因爲我們要探討的議題很多，大家對減弱這個課題非常有興趣，爲了不影響大家中午後的時間，我們再請一位發言，若有任何問題，隨時請大家傳真或者電話或電子郵件讓我知道你的看法，似乎初步看來，有一件事情比較有共識，就是減弱時著名度要高一點，一般的混淆之虞他的著名度可以普通，相關的公眾即可；如果我們認爲減弱的著名度跟混淆的著名度是一樣的，我個人初步的觀察認爲這是屬於少數法制，這樣的情況在荷比盧的法制有，他們送到歐盟去的時候，也都被歐盟否決掉，他們比較強調有聯想即可，著名不著名不是那麼強調，我們等下再請最後一位，後面有一些咖啡。

智慧財產權組張瓊慧：回到第二十三條第二項的第四款，我想請問趙教授，爲什麼法條中要加商標中所含之部分，如果是商標整體係爲發揮其功能所必要者，這樣該當於第四款的部分嗎？我想請問教授爲什麼法條要加上所含之部分，就我所知的情況是，大多數國家幾乎就會是英文的exclusively，我不知道爲什麼要加所含之部分。

趙晉枚教授：我做個說明，這個部分在美國法或歐洲他用 matter，就是有一個要素，有一個部分，關於這個要素，這個部份，這個 matter，在美國法的規定他確實是有加整體的，就要說這部分是整體，但是他並沒有特別強調商標整體，美國法的實務運作上他仍然會強調商標的整體，但是就法條的規定，他是針對 matter，是否整體而言是含有功能性，我初稿有把整體加入，但是我擔心整體加入讀起來會很怪異，所以事後又刪除，非常謝謝你指正，也許我們該把整體二字加入。

智慧財產權組張瓊慧：同樣這地方，如果是整體的話，發生部份的情況，那這個部分功能又很重要，就發生不能適用，是不是不加就好了，因爲原來的條文可以包含部份或整體，如果加了整體，變成部分有包括不到怎麼辦？

趙晉枚教授：看起來我們對同樣的問題都有反反覆覆的想法，這也是我當初在想，加上去大家可能有誤解，所以我後來又把他拿掉了，但是就美國法他的條文是 as a whole，但是他是針對那個 matter，不是針對 mark，他是針對商標裡面的那個 matter 那個部分，他的規定比較簡單，不過要把他翻譯爲中文，在解讀上可能會也些困擾。後面有一些咖啡有一些飲料大家可以去使用，謝謝。

王美花組長：就第三十條第二款，提到用別人的商標是否侵權，在歐盟就定了一些主觀要件，你要符合工商的誠實信用習慣。加了這些規範這些，就可以把什麼是合法什麼不是合法做一個規範。例如普通法院最近就「for TOYOTA use」，也會去論述，什麼是合理的，什麼是不合理的使用。這樣的一個商標權的限制，在台灣可能是很必要的，台灣做零件廠的情形其實應該很多，所以把他加入，我個人覺得可能是好的。問題是說文字如何呈現精準的意思，是不是可以我們做一些修改。

智慧局高秀美：事實上，以比較廣告來說，目前我們台灣的案例都是在公平交易法裡規範，他是不是善意、他是不是商業上的合理使用。如果再於商標法第三十條第一項第二款及第三項加上這些規定的話，我感覺若把第一項的普通使用擴大範圍，事實上這些規定可以概括於第一款中，我想這個部份可以再討論一下。我爲何會質疑這個部分，因爲第二款及第三項這樣的規定，你在侵權的保護中，還包括對淡化的保護，除了保護商標的識別性，也保護善意。在比較廣告裡面，限於直接的指名使用，也就是我直接把某個商標節示出來，然而難道我經常被人家這樣使用，不會產生淡化嗎，真的不會使商譽被比下去，難道說這不是競爭上面不好的一個手段嗎。我覺得在比較廣告這邊，事實上還要考量商標的知名度，如果說我想要讓我的商品感覺跟那些著名商標商品同等值的時候，我就來弄一個比

較廣告，讓消費者認爲我的商品可以跟他比較。雖然事實上我的商品可能只有百分一、百分之二的優點與著名商標相似，可是消費者會誤以爲，我這個部分跟著名商標同等級，我很快就打入這個市場。這樣子難道沒有攀附嗎？我想說比較式廣告要去討論的東西滿多的，如果說我們規定中變成一個商標權人權利的限制，會不會跟防止淡化的意思衝突，還不如說我們用一個普通善意使用的規定就好了，其他的部分讓法院在個案及侵權案件中直接去做一個認定。除此之外， 如重新包裝，美國的案例中，有人把香水大包換小包，或是把香精粉壓縮，一審法院認爲有不正競爭還有商品品質的破壞，減損商標信譽，地方法院認爲說重新包裝的時候加上商標，不構成侵權。上訴審的時候，巡迴法院又認爲會。最高法院認爲不會。這些意見上的不一致，我只是想表達這個事實上不一定會構成侵權，這樣規定上來的話，事實上就跟我們保護著名商標的減弱背道而馳，還不如這些意見由法院在侵權案件依個案去處理，考慮惡意、合理的範圍及搭便車的情況等。

趙晉枚教授：關於高小姐所說的還有王組長所說的，我做一個簡單的說明，指名式使用是否可以列入合理使用或把他放寬，其實也可以，不是說不可以。不過國際上立法或者處理模式有幾種，在歐洲，這兩個是很明確的分開，是兩種抗辯，這兩者本質不一樣，合理使用是用來表示自己的商品，指名式使用是用來表示商標權人的商品，這兩者本質上不一樣。在美國合理使用沒有明文規定，但是法院的判例已經非常確定指名式使用的情形。這只能說好比是合理使用，但是基本上是一種不同的類型。我個人研究團隊比較偏向於把這個規定明文規定出來，剩下就是文字的問題。其實剛才大家指教的都非常正確，事實上我們這樣是不是太寬了，原先初稿的文字比較嚴謹，包括行銷商品上的需要，合理的需要，有加這樣一個條款，不過這個條款也不知道在什麼狀況下就把他拿掉了，我們也非常接受大家的指正，謝謝。

關於指名式的使用我們會再做文字上的調整，看起來原先我們丟掉的要件現在又要把他撿回來。關於行銷上的必要，不公平競爭的考量，這一點我倒是願意跟高小姐請教一下。指名式使用其實跟淡化的情況不太一樣，本質上不一樣，他是用在非商標權人的商品，指名式使用是用在商標權人的商品，這兩個本質上仍然會有些不一樣。

接下來我們來談下面一個，就是權利耗盡的問題，權利耗盡原來是規定在三十條第二項的但書，但是這個但書規定的非常怪異，可能是當初從歐體的規定過來，但是規定的不是很完整，我們現在配合美國的規定作一個調整，成另外一項，請大家指正。

王美花組長：我建議這個條文第二項本身就要改，因爲第二項前面其實只有說一般權利耗盡，沒有說這是國外耗盡還是國內耗盡。在歐洲國家規定的很明確，會寫成在歐洲區域內投放到市場就耗盡。如果說我們這個三十條第二項，有意思把平行輸入當作合法，比較建議在這裡做一個澄清，因爲我們法院歷來判決都支持商標平行輸入合法。我想這樣修比較有依據啊，只是這樣點明了，有些國家會不高興。但是現在條文作爲平行輸入的依據，我個人是覺得比較薄弱了一點。

蔡律師：實務上，在商標法的部分，承認平行輸入是合法，不過法院好像都沒有引用這個條款作爲論法的依據。我另外提出回銷的問題，因爲我剛才翻一下後面的條文，都沒有提到回銷的問題。目前實務上對於什麼是回銷，見解一直都在移動，現在最新的見解，認爲回銷不受商標權人權限所及。但什麼是回銷，法院的法官有些看法和多數人不一樣。爲什麼提到這個，是因爲第六條的修正條文的第三項有特別提到就是說以出口爲目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者，應認爲有依第二項之規定使用其註冊商標。如果不是商標權人的商標使用，是他人受了國外商標權人的委託，這個地方如果沒有特別釐清，會有問題。就是說，第六條第三項會讓回銷構成國內商標權人的侵害，我把這個問題點出來。

曾華松大法官：剛才那個問題，我們商標局在七十二年七月二日有一個七十二台商九字二０七六四六函，函給高等法院，他說回銷是使用它自己享有專用權的商標，而且是目前貿易上常見的交易型態，所以行爲人不構成修正前商標法六十二條第一款的行使責任，因此把台北地院七十一年易字六三六八號的有罪判決撤銷，改判無罪，同時高等法院在七十六上訴字二五一號改判無罪，相同見解亦出現在高等法院在七十六上訴字二五七七號，最高法院台上一一三六號刑事判決。換句話說，在無罪判決裡面，認爲回銷沒有違法性。所以在日本，出口他不認爲使用。我們把出口視爲使用，貿易法也有相關規定，然而到底你是光這裡註冊還是外國人註冊，這個是不是我們小組說明一下，回銷的問題如何解決。

趙晉枚教授：非常謝謝。我們當初沒有刻意的研究回銷這個問題，謝謝大家提出這樣一個問題，從商標法的角度來看，使用應該也是著重屬地主義，著重本地的消費者認知，所以出口是否構成商標的使用，是商標法上一個難解的習題，不過我們一直是出口導向的國家，在歐盟那些小國家，其實他們的產品也都是依出口而流通，因此在歐盟還有我們這邊，都會把出口當作是商標的使用。我們商標使用包括出口由來已經很久，所以可能暫時也就不去動它。是不是將來我們就回銷這個問題再來好好的研究一下。

張慧明律師：提一點意見，第一個，關於把但書改掉的問題，現在擬的條文就某些情況來講，比較清楚，但是是不是可以把原來商品變質的問題通通納入，有疑慮。就譬如說商品變質，因使用或耗損，如果是食品放到過期，這個算不算是使用或耗損，這是一個問題？第二個，不管是國內平行輸入或者是國外平行輸入，還有回銷的問題，因爲大部分是國內的問題，如果是國際的問題，我比較建議拿到侵害的地方去，因爲現在國內大部分的判決都不是我們所謂的平行輸入或是所謂的回銷，因爲所謂的平行輸入，是國外的專用權人跟國內的專用權人是一樣的，在美國註冊的是可口可樂公司，在國內註冊也是可口可樂公司，從瑞內委拉納進來的可樂，還是他授權公司進來的，這樣才叫平行輸入。可是我們現在遇到的問題是，國內的商標已經有人搶註了，譬如說可口可樂這個商標在國外是甲申請，在國內是乙搶註，才會發生問題，乙就去抓他，當然乙去抓他的機會很小，但是乙去抓他時，法院就傻眼，因爲乙確實用甲的商品輸入，可是你變成是另外一個專用權人主張權利，這變成跟平行輸入不太一樣。可是我們法院比較擴張，認爲如果乙的東西是從甲的那邊進來的，雖然你商標自己申請，他也認爲是平行輸入，法院把整個平行輸入的概念都擴大了。這可能是不得已，這種情況下，若認爲侵害，對進口人好像不公平。另外在回銷的問題，我認爲挪到侵害之處比較妥當，因爲其實情況可能不一樣，像今天有一個人在奈及利亞註冊 ACER 這個商標，叫台灣廠商製造，出口到奈及利亞去，在這種情況下你說他完全沒事情嗎，我覺得這恐怕也會有一點漏洞，所以這種問題可能放在侵害的地方去規定，可能要定很多要件，才能去開放這個東西，單純在這裡就要處理，我想不容易。

趙晉枚教授：如王組長所說，我們這個計畫時間很短，經費很有限，若有適當的機會，回銷、出口、正常使用商標或疑似使用商標這些情形用另外一個計畫來處理。是不是關於回銷、出口、權利耗盡的問題我們暫時到這裡，我們請高小姐說一下。

智慧局高秀美：平行輸入在法院有很多案件，原則上提出前提是包裝上面不能再用一個商標，但是我們這邊規定在以原商標出售，如關於大酒窩小酒窩酒瓶的案例，法院也有說到，事實上這是一個進口的商品，他的容量比較小，跟他的本地經銷的酒瓶的容量不一樣的，結果也構成不正競爭之虞，如果我們這麼概括的把它規定下來，跟公平交易法的不正競爭在認定上會有衝突，適用上會有問題，是不是再謹慎一點。

王美花組長：剛才各位提到回銷，我被這個概念混淆了，從屬地主義的觀點，我今天從台灣出去，但是在講回銷，好像不是從那外地回到台灣來。

智慧局某位：就是他委託台灣製造，而鞋子回銷到美國。

王美花組長：我就是不理解，爲何這裡用回銷來解釋這個行爲。我覺得台灣是一個貿易國家，這樣子的問題一定要去解決，這一年來同仁收集的案例沒有回銷。我覺得有一些是需要作澄清，讓法院知道我們能不能規範到，或是說其他國家規範到，或是我們需要在條文裡面坐一些相關的規範。

蔡律師：我之前處理很多回銷問題，目前法院比較統一的見解是，譬如你受美國商標權人委託，把商品生產完後直接輸到美國去，不在國內流通，但是如果輸到美國以外其他國家，不叫回銷。換句話說，回銷是出口的例外，只要不夠成回銷，其他全部叫出口，就是輸出，受商標權所拘束。因爲早期的回銷使用欠缺主觀犯意，後來變成不是商標使用，從主觀要件變成客觀要件不符合，但不是全部法院都採這見解，就我收集到的資料，好像這只是一個趨勢，解決現在的問題，這個問題因爲實務見解一直在呈現出來，因爲條文沒有特別定義，大家都會對是實務見解作一些解釋。

智慧局高秀美：回銷多年來一直存在一個矛盾問題，他是國外廠商，你在檢視他是否是依法使用，就是五十七條第二款的時候，只要有委託國內廠商商品出去，我們就認爲他是使用；但是在侵權案例，因爲沒有在市場流通，所以不構成商標的使用，這樣有一點矛盾，也就是說在侵權案例大部分不認爲是商標使用，在行政考量上要監督的話，我們又認爲他是使用，因爲他 OEM 的行爲是國外廠商的一個指示，就會有這種狀況，我個人覺得有一點矛盾。

趙晉枚教授：接下來我們要談三十三條跟授權有關的規定，授權的規定提出來，我們也預期會挨罵，因爲這邊所講的跟我們習慣的認知會有不一樣。首先我們先從第一點來說，我們授權過去一直將 license 翻成授權，給人家感覺好像是物權還是什麼權利的授與，其實授權在比較國際上的用語是允許或許可，像大陸的商標法用許可，這個許可跟我們刑法民法所說的阻卻犯罪所說的同意和許可意思完全一樣，甚至用詞都一樣，但是國內習慣把授權當做一個很大的問題，把它當作物權還是准物權的觀念來說，衍生了很多規定。國際上鑒於有些國家有這些嚴苛的規定，所以最近修正的商標法條約裡面，對於授權的規範用了一個字，這個字是 recordal，這個字照官僚體系的用法叫做報備，他不是效力的規定，只是給他一個存證的規定，存檔的規定。諸如這些，請大家提供意見。我們就一般的授權刪除他登記的要件，不過大家若覺有需要，也可以回復，這是第一點。第二點是我們增加專屬授權，專屬授權在著作權法第四十三條裡面有規定，我們的規定與之意思一樣，只是措辭有點不同，專屬授權一定要登記，可以

對別人生效，至於其他的授權，沒有提到登記的規定，所以我們先從第一點來看，在第一項加了允許二字，希望把目前大家認爲授權就是認爲不得了的情形，或權利，或準物權這樣的觀念，稍微淡化一下，就這一點，大家有沒有特別的問題？

女士丁：這邊的允許其實就是要說明下面的授權，可是上面的允許沒有特別標榜出來在講來後面授權的意思，所以沒有辦法判定這裡的允許和後面的授權是什麼樣關係。其實後面的所謂授權，與前面所謂允許他人使用商標是授權，我們可不可以在第一項就規定清楚本法所指的授權就是什麼，這樣來把他界定清楚。

趙晉枚教授：允許這邊就是定義的意思，但是如果把他加本法或本條文所謂授權，也是很好。我們現在休息五分鐘，後面備有咖啡。

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

曾華松大法官：授權基於行政管理上的便利，還是宜採登記對抗主義，交易秩序才不會混亂。鑒於國內環境，不好把授權的標示去掉。本月十五日天下半月刊標題寫「名牌不敢大聲說的事情」，很多名品不標明或是把標籤撕掉，歐洲或美國商品的製造地會標明，我們這裡通通沒有，所以唯一的授權表示若去掉可能不好。因爲商標是怕混淆誤認，所以以前我們商標被外國人取笑，中國人的商標一定要用中文，而且中文要大於外文，三分之二。這是因爲怕國人因崇洋的心理而誤認。所以這東西到底是原裝還是在哪裡產製，還是要讓消費者知道，至於不好標示是技術問題。比如上次海霸王燒死一個小留學生，其實那是海霸王授權喜相逢經營，不是那個海霸王經營，所以授權標示對消費者有保護，對授權主體也有保護。因爲民法表現代理，如果人家知道了，那沒有事。我有兩個案例，在日本有授權烤小雞，烤得樓上烏煙瘴氣的，被授權人和授權人要連帶負責；第二個，行政法院對於亂貼廣告的連鎖店，找不到，就處罰授權人。不論如何，商標是讓消費者免於混淆誤認，我覺得授權還是要表示，有困難是可以克服的。

趙晉枚教授：曾大法官提出兩點，第一個是維持授權登記對抗，第二個是授權應該繼續維持。也許我們先談標示的問題，因爲這個問題是 yes or no 的問題。就我個人觀察，社會上有授權標示的應該是少數，因爲連鎖店都是授權的服務標章，可是你走進去沒有看過他標明授權。然而因爲交易秩序而要維持標示，也可以接受。

台北律師公會林發立律師：新增的第四項專屬授權如此規定，可是實務上他可能跟多人都訂這樣的約，這樣的寫法會不會有疑慮發生？

趙晉枚教授：如果跟很多人都訂，這不叫專屬授權，專屬授權在後面，一句話，叫做僅允許單一被授權人使用，原商標權人及其他人均不得使用。至於一個人要跟很多人訂定專屬授權，可能牽涉到其他問題，不純粹是定義的問題。

台北律師公會林發立律師：我完全同意這樣的見解，因爲這裡用的是「所界定」的字眼，如果把此三字拿掉，會不會更好。

趙晉枚教授：可能會有問題，因爲智財權的授權都基於所界定的範圍，所以一個智慧財產權的授權可以有一百個專屬授權，基於一百個所界定的範圍，這是通說。所以如果拿掉，大家心裡還是要這樣想。譬如說一商標包括三商品，但是授權甲商品是專屬，乙商品跟丙商品不是專屬，甲商品我列出這樣，這樣叫做「所界定」，我現在出口到大陸去，我給你專屬，這也是所界定，中南部也是所界定，因此專屬授權的定義在於「所界定」，至於百分之百的專屬授權現實上不多，我們叫做 general 的專屬授權，大部分專屬授權都是在一個界定範圍裏面。

智慧局法務室第二次發言：如果從法案影響評估來看，授權我們使用已久，對於其概念已經很清楚，現在用不同的字去說明，會造成理解上的成本，這樣是否妥當？專屬授權及其生效問題，民國六十一年的商標法原來也是要把登記要件改爲生效要件，可是行政院沒有通過，因爲這造成成本問題。現行的登記有需要的會登記，他直接做交易，授權的案子就成了，如果定爲生效要件或對抗要件，對於現狀造成的影響，應該要評估一下，業者到底是否希望這樣，應該要了解一下？

曾華松大法官：關於授權，如果是近似商標類似商品，商標權人可以同意嗎？是否可以做這樣的授權？亦即把類似商品的範圍授權他人使用，是否可以。所以我們要先解決前面的問題，依第二十三條類似的商品近似的商標由不同人註冊，因爲授權是你指定的商品或服務，可是你自己都不能用了，如何讓出來給別人？所以商標法有商品範圍的保護範圍，其實這是緩衝板，你要用就去註冊。

張慧明律師：基本上我同意改爲「允許」的用語，但是何謂允許，其實商標沒專用權，所以允許他人使用商標就是我不行使排他權，而非我給你使用權。因爲授給什麼東西是物權，物權要有交付的動作，可是商標授權不需要有交付作用。我所謂的同意是我不對你行使排他權，而排他權的範圍有多廣，是及於類似商品跟近似商標。所以我覺得要用允許，前面那些指定的註冊商標和商品應該要刪掉，要有一點彈性。因爲實務上近似的商標要經過你同意才能用，不經過同意你是可以抓的，可是主管機關說，

這非你可以同意的範圍，你無權可授，這些情形下，授權變得很狹隘。若商標權的範圍是近似商標類似商品，但是商標權人就此無權可同意，就會有問題。另外我也覺得不要採生效要件，因爲像美國的商標對於台灣的已經明文要授權，可是你不承認他生效，要等登記才生效，我覺得中間合約的效力如何會有問題。我認爲當事人雙方可以約定等智慧局下來才生效，這樣比較有彈性。對於標示我不堅持，可是曾大法官很保護消費者，若一天鼎泰豐換了三個新師傅，他是否要登記？因爲消費者不知道，做出來的口味不一樣，我覺得維護商標商品的品質是授權人的問題。像委託製造也是一樣，例如統一的牛乳可能都是別人做的，可是他也不用公告給誰知道，所以授權標示只能解決非常小部分的品質問題。

智慧局：授權實務上現在都是用契約來規範領域，契約裡的授權規範非常複雜，現在規定專屬授權要用書面定，而且只限授權人使用，契約內容光是授權範圍就很複雜，比如說契約裡面沒說只給一人使用，可是它總共只給一人使用，然後有登記，這樣是否是專屬授權？所以我認爲若是只有專屬授權要登記，條文要寫得更清楚，起碼條文要把書面的重點寫出。

趙晉枚教授：這是細則的問題，其實國外也都有規範，可是這裡是本法，所以沒有辦法詳細規範。

黃銘傑教授：授權只是不告你而已，什麼東西都沒有，商標在我授權的時候當然可以使用是比較理所當然，可是有些例外。不是說我授權給你就可以使用。所謂授權是我保證不告你，可是你用了侵害別人是你的事。對於專屬授權我比較傾向登記生效主義，因爲它比較屬物權性質，因位在授權範圍內，他把所有商標權都給被專屬授權人，所以這時候，真正的權利人是被專屬授權人，此時真正的權利人的權利到何地步，誰可以對哪一種侵權行爲提起告訴，應該要說清楚。當然未來的商標是要融資等的，因爲經濟使用最怕的是不確定性，其實我擔心的是後續的問題。

王美花組長組長：現行法第六十九條規定可以準用，可是準用只有包括民事沒有刑事，所以是否要改爲包括刑事。第六十九條很籠統，區分專屬非專屬是需要的。至於說要不要登記對抗，區分專屬非專屬，按照現在 TLT（Trademark Law Treaty）的修正草案，日本一定要修改他的法律，因爲依照現在 TLT 的草案不可以用登記生效。我個人是認爲現在的登記沒問題，是說是否要區分專屬才是對抗，非專屬就不是對抗，我想光這個問題就要比較國際、TLT 和我國的法，才會比較周延。

台北律師公會林發立律師：商標法提到登記對抗不光是授權還有移轉，實務上的問題是商標權人是甲公司，他轉讓給乙，移轉後沒有登記，

所謂的不得對抗是何意思？因爲草案是非經登記連授權人都不可以行使。現行法跟修法的問題，非授權人的使用只有民事部分，刑事部分有沒有，我想會有爭議？因爲法律沒規定，學說會有兩派，一派是法無明文不罰，這樣會有爭議？

王美花組長：因爲時間問題，接下來重要的條文討論一下。

台北律師公會林發立律師：第五十五條，所謂模擬案件處理的規定，具體的可行性爲何？評定庭可以理解有權利受影響之他人爲何者？若有權利受影響之他人沒有被徵詢到，對於評決會不會有影響？

趙晉枚教授：異議跟評定，本次計畫合併，取消異議，將其規定納入評定，異議過去是任何人，評定是利害關係人，此區分現在取消。評定加入幾個重點，可以到庭陳述意見，大家不爭議如何處理這個問題，這在國外稱爲模擬案件。

曾華松大法官：原條文六十二條第一款及第二款，侵害商標權，我認爲還是要寫下來明知，因爲公告未必可以周知，實務上都是律師或者被害人先發存證信函，如果他明知故犯，用這樣來表示他明知，尤其商標公報爲黑白，看不出名堂。大陸時代商標局很慎重，電池碳棒的實品是黃色，你拿來申請，我就問你是要挖空還是要黃色，很慎重。日本對於顏色商標也很重視，關於商標的同一性問題，在合理範圍內可以，實體如何叫同一性，日本是說具體的括弧的說明就是顏色商標，他認爲近似的商標使用的顏色完全一樣，他才認爲是同一商標。

趙晉枚教授：爲節省時間，不做回應，大家把意見提出來。

台北律師公會林發立律師：關於權利侵害救濟，因爲在第七章權利救濟的修法說明，對於一般商標權侵害只承認有禁止令之救濟，六十一條侵害商標權，六十二條排除侵害，對於得請求損害賠償的部份，是否是要排除掉，因爲現行法沒有做這種概念上的區分，一般律師用這一條都會跟民法上的觀念做結合。照修法理由來看，似乎有要區分的味道。

趙晉枚教授：都可以併用，只不過禁止令是基本的，如果符合其他要件，可以主張損害賠償。

曾華松大法官：研究團隊把異議廢除，可否就利弊得失方面加強說明，我個人認爲說理方面不足。

趙晉枚教授：謝謝。還有沒有哪一位？

楊先生：三十三條提到授權是否需要登記，剛剛談話認爲因爲工商業

社會的需求，應該要登記，這樣可以很清楚知道權利的狀況。第三十七條沒有修正，設定質權以後，出質人可否再爲授權，其再爲授權是否須經質權人的同意？ 如果授權人有權利金可以收取，由誰來收取？若此處無規定，適用民法九百零一條，就是質權人收取。就沒有規定的部份，是否也應規定，未來智財權或無形資產作爲直接融資時，會有比較清楚的依據。

趙晉枚：謝謝。還有沒有哪一位有意見？請張律師發言一下。

張慧明律師：關於侵害部分，不構成刑事情形下，有無可能有民事責任？民事賠償的金額有無分故意跟過失？過失的金額可否比照故意減少一點？第六十一條規定著名註冊商標，第二款規定註冊商標，第三款是著名註冊商標，第四款是未註冊之著名商標，實際上我不是主張第二款就是主張第四款，不會主張第三款。我要主張註冊的效力，可以主張第二款，未註冊就主張第四款，幾乎不可能用到第三款，我建議拿掉第三款。

趙晉枚教授：第三款包括減弱，第四款沒有提到減弱。

亜洲專利代理人協會： 第六十一條用語是否要做區分，六十一條說未得商標權人之同意，第二十七條說從註冊公告當天起才會取得商標權，因爲第四款是未註冊之著名商標，未註冊表示沒有取得商標權，這樣前後用語是否有矛盾？

張慧明律師：我們說侵害商標權，英文裡面到底是 infringe a trademark or infringe the right of trademark？我好像沒看過 infringe the right of trademark。我們說侵害著名商標權，可是權的範圍是什麼？這是基本觀念的問題，到底是侵害商標權，還是侵害商標權裡面的那種權？使用權好像不會因爲你去使用而受到侵害，排他權也不會。

趙晉枚教授：台灣受歐陸法系影響，法律觀念強調權利的嚴謹思考及架構，英美法系強調現象，侵害的現象，這當然矛盾，沒有權利何來侵害及現象，不過看起來他們運作的也還可以，不管是侵害商標還是侵害商標權在英文文獻都會出現，我們這邊延用侵害商標權，就剛才亞洲專利代理人說，我們這裡有權，包容性不夠，或許我們可以把權拿掉，謝謝。

亜洲專利代理人：現行修正之方向是否承認沒有故意沒有過失但是侵害商標權？其效果依照六十二條排除其侵害，而不能依照第六十三條請求賠償，這跟傳統侵權觀念不同。

趙晉枚教授：正確。

智慧局高秀美：六十一條第四款只有民事上的問題，刑事上沒有問題？

趙晉枚教授：刑事上有其條件，在八十一條及八十二條，六十一條只談民事。

張慧明律師：商標案是公訴罪，公訴罪就沒有和解，我們慢慢承認商標是私權，若當事人願意和解，商標法可否作例外規定。之前曾有人問我沒法和解要怎麼辦，我建議他們用授權書，因爲這樣就不構成侵害。但這跟實際情形不符合，因爲他們是要和解。可否刑事部分也規定和解就不用繼續下去。

律師公會全國聯會代表：原來有防止侵害請求權，修法刪掉，畢竟專利法還是有排除侵害跟防止侵害請求權，商標法刪除，說明可以多一些解釋嗎？這邊有提到修正後的第六十一條的各款要件都有「之虞」，好像只要用排除侵害就可以包括在內，但是混淆之虞仍是侵害的構成要件，他本身仍是已經存在的侵害事實，對現在已經存在的侵害事實去排除。排除侵害是對過去和現在存在的侵害做排除，防止侵害是針對將來可能構成侵害的狀況來排除。既然現在訴訟實務上有排除侵害和防止侵害兩種請求權存在，商標法要刪掉防止侵害請求權，是否會造成權利縮小。

趙晉枚教授：現行法律對於侵害之虞就有防止的味道，所謂防止必須要有具體的危險，否則任何人可以防止任何事。這是法律無法接受。因此所謂防止要有具體危險，不管民法或刑法上。我們這裡加上第五款，這是具體危險之情況，指商標尚未在市面上出現，但是已經在製作商標，將來要用，這是具體的危險，國際立法都有包括此種情形，此時沒用防止二字，但是相當於過去的防止，這時界定屬於侵害。

曾華松大法官：著名商標的侵害包括減損之虞，如果防止的權利不能行使，等於落空。大陸關於減損，把禁止跟不得註冊同時並列，還強調禁止使用，所以減損是講註冊，侵害一定要實際有減損才可以，如果是世界著名，因爲商標不一定要註冊，除了不可以註冊，還要禁止使用，至於什麼商標才可以到此領域，這是其他問題。

趙晉枚教授：今天非常謝謝大家光臨，這次大家發言是歷年來最踴躍，大家發言都會納入會議紀錄，也會做適當的參考，希望大家隨時有意見可以隨時透過電子郵件或傳真提供，或是直接把意見傳給智慧局的王先生，不知道長官還有無補充。

智慧局：謝謝大家來參加，研究團隊的研究方向智慧局修法時會列入參考。我們會有另外一個修法版本，今天大家的意見，我們都會納入考量，私底下會再跟研究團隊討論，歡迎大家隨時提供意見，謝謝。

附件一、曾華松前大法官之修法建議

附件二、台北律師公會之修法建議

附件三、律師公會全國聯合會之修法建議

曾華松前大法官之修法建議

司法院前大法官 曾華松

一、　第二條「表彰」不宜修正爲「辨識」，第五條第二項之條文「表彰」亦不修正。因爲「表彰」乃以商標權人爲主體，此與以消費者爲主體之「認識」(原第五條第二項用語) 或「辨識」(修正條文第二條、第五條、第二項用語)、「識別」(修正條文第五條第三項用語) 不同。此外修正條文第七十二條「辨識商品」宜修正爲「表彰商品」。修正條文第 76 條亦同。

二、　第五條不修正爲宜。因爲，建築物實體、營業場所設計如合乎立體商標之要件，依本法已得註冊。至於嗅覺及光線等商標，如有列入增訂之必要，直接引進列入即可。

三、　第六條原條文關於商標使用之定義，宜仿日本商標法第二條第一項第一款、第二款以及同條第三項第一款至第八款及同條第四項第五項之規定修正，以求周全，避免如修正條文所示過於寬鬆致實務上難於施行。因爲，縱如修正條文所示「使用」法定定義之改正，仍無礙於下列商標合理使用判斷基準之建立：

(1) 以除了使用與他人商標相同或近似的文字圖形外，是否還加註了其他註明文字以表明它的「說明性質」爲判斷標準。

(2) 以被告所使用的文字圖形是否作爲商標來使用，或者該文字、圖形是否是以標識、區別商品來源作標準。

(3) 以使用該說明性文字時，是否刻意強調文字的顯著性作爲判繼標準。

(4) 以是否同時標有自己的商標作爲判斷標準。

(5) 以商業慣例和行業協會的意見作爲判斷標準。

(6) 以原告是否可能因被告使用而利潤下降，聲譽受損作爲判斷標準。

此外，依 94 年 4 月 15 日的司法院釋字第五九四號所釋亦認爲：

商標法之立法目的，旨在保障商標權人之權利，並避免因行爲人意圖欺騙他人，於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書附加相同或近似於他人註冊商標而陳列或散布，致一般消費者對於商品或服務之來源、品質發生混淆誤認而權益受有損害，始足交之，可供參考。

四、　商標法第三十三條第四項關於授權標示，不宜刪除，因爲在國內實務所見，商標法之規定，已諸多不遵行，正確標示製造國及製造廠商之法定要求，既不可得，如連最起碼之授權標示亦加廢止，無異鼓勵廠商欺矇消費者，其修正宜再慎重。按天下月刊雜誌 94 年 10 月 15 日四版，頁 56，有一則以「名牌不敢大聲說的事」爲題，由楊淑娟撰文，取材自華爾街日報的短文中指出:「許多名牌精品，因爲在義大利、法國等人工昂貴的地方手工製造，而能訂出高價，但現在有愈來愈多高價商品，轉移開發中國家製造，成本其實一點都不高。顧客願意爲這些廉價勞工的產品付出高價嗎？這些精品業者認爲，客戶不在乎它們是在那裡製造的，更重要的是很多精品根本不標明，或者把那裡製造的標籤撕掉，只強調是這家公司出品。

五、　原條文第六十二條第一款及第二款之侵害商標權，仍以「明知」的必要。因爲公告未必人人週知，實務上採取法律行動之前，無不由權利人先以函件通知示警，故仍以明知爲必要。

六、　修正條文第三十三條第四項「專屬授權」是否宜分成二種，除修正條項所示者外，另一種爲商標權人仍得自行使用但不得授權第三人之情形。又授權用語，自民國 47 年使用迄今，沿用已久，不必修正爲「允許」。

七、　修正條文第七十四條修正文字語意不明，仍以維持原條文爲 73 條原文爲宜。

八、　原條文第 72 條證明標章及原條文第 77 條團體商標 (宜修訂爲集體商標)，宜各增列於申請註冊之列，應將其嚴格控制僅客戶即第三人使用之規範一併送智慧局備查，以防日後浮濫發給或概括無條件允許使用，致消費者受欺愚。

九、　異議及評定程序仍照原條文，不予修正。廢止亦同，不加調整。因爲，現行法施行迄今，並無窒礙難行之處。

十、　原條文第五十八條第一項第一款所指「社會一般通念」乃仿自日本商標法第五十條而來，且司法實務上就不確定法律概念之客觀界

定，也諸多採用「社會通念」或「社會一般通念」用語，因此不必改爲「消費者認知」。總之，其變換使用，並不失原商標之同一性，難謂商標法上所謂自行變換使用或加附記 (最高行政法院 69 判 538 號申請撤銷註冊商標事件)。易言之，在解釋上應解爲，其實際使用時於不失原商標同一性即不得以商標之變換使用或加附記視之 (編著：商標行政訴訟之研究下冊頁 637，七十四年三月司法院出版)。按依日本商標法第 50 條關於註冊商標 3 年內未使用得予廢止之規定 1.其使用 2.含僅於字體加以變更的，由相同文字構成的商標、相互變更平假名、片假名、羅馬文字的標標示產生相同稱呼觀念的商標、在外觀由相同視覺效果圖形構成的商標，及其他和該註冊商標在社會通常觀念上認爲相同的商標，以下在本條相同)。

此外，商標如何註冊即應如何使用，圖標不得更易，因之日本商標法第 50 條 I 及 53 條分別設有商標權人任意更易和發生混同誤認或專用使用權人，通常使用權人任意更易商標權人知情時，均得廢止其商標註冊之規定，惟此種更易，依日本商標法第 70 條第三項規定，在 37 條第一款 (視爲侵害商標權) 或 51 條第 1 項中的所謂「近似註冊商標的商標」 (按 51 條乃商標變換足使廢止註冊商標之規定)，不包括是近似該註冊商標的商標 1 如果將色彩做成和註冊商標相同的話，應認定爲是和註冊商標相同的商標)。總之，依日本商標法，依社會通念上認爲相同的商標固爲同一商標，若與原註冊商標構成近似，但其施色完全與原商標相同者，亦爲同一商標。謹附鑑於此，併供參考。

律師公會全國聯合會之修法建議

中華民國律師公會會國聯合會代表

陳君慈律師（智慧財產權委員會主任委員）

1. 第五條第三項「另定實施日期」易有條文尚未實施之混淆，建議改爲「另由主管機關公告之」。

2.「標識」二字係於第五條出現，用以界定商標，不宜於第六條將「標識」與「商標」並列，易使人誤以爲係獨立於商標之另一種權利，建議刪除之，第六條第四項之「標識所有人」亦同。

3 .第六十二條刪除侵害妨止請求權之請求權基礎，是否妥適宜再斟酌。

台北律師公會之修法建議

台北律師公會商標專利法委員會

林發立律師（台北律師公會商標專利法委員會）

關於商標法修正之疑義與意見

1. 第五條「標識」定義未明，且商標究竟與「標識」是平行或從屬之觀念待釐清：第五條創建「標識」之概念，關修正說明，類似定義規定及概括規定，但以此觀念觀之，能稱爲「用於識別商品或服務之標識」範圍將極爲廣闊，甚至包括「商號」、「姓名」、「公司名稱」或「表徵」等足以用於識別商品或服務之標識，這些是否亦爲商標法「商標」觀念涵蓋？又第五條之「標識」似爲商標之下爲概念，第六條又將「商標」、「標識」並列，似乎平行之概念，兩者關係需釐清。

2. 第六條「建立」、「取得」之意義及區別爲何待釐清。

3. 第六條修法理由兩出現「展示」一詞，是否與法條所謂「展現」爲相同之概念？

4. 「視爲聲明不專用」將顯現或公示於何處？（登記簿？證書？）在侵權認定上否如專利糾紛發生需調申請資料（File Wrapper）以究明之問題？

5. 關於聲明不專利制度，實務上未嚴守「若刪除該部分則不具完整性」之要件，導致荒謬現象是否得以解決：實務上如修法理由所言，聲明不專用未嚴守「若刪除該部分則不具完整性」之要件（將本不得列入商標之文字圖樣列入爲商標之一部分，僅以聲明不專用處理），但在以之以爲前案核駁後申請案或處理異議案時，卻是以整體方式觀察而認爲不近似並據以核駁後案或異議案（非如修法理由所言有所謂「減少倚重」），無異於實質上擴張前申請案之保護範圍，此問題就應如何解決？

   【例】註冊／審定號 00956671，將明明可獨立之部份「牧場」准予聲明不專用，註冊成爲「菲氏牧場」；之後再認爲與異議所據之前案「菲仕蘭」整體觀察，理由之一認爲「字數不同」，故兩者相異，而爲異議不成立之決定，本件決定及訴願均被行政法院撤銷。

6. 第三十條第三項是否限於商品持有人「積極行爲」（並限於整修、重新包裝之行爲）。始成爲權利耗盡原則之例外？

7. 第三十三條第二項，其本意在於使書面成爲生效要件而非分成立要件之意？類此規定，我國法律用語似多爲「應以書面爲之」。第三項我國法律用語似多爲「非經登記不得對抗善意第三人」。（可參考民法物權編及動產擔表交易法均有類似之規定）

8. 第三十三條第三項將「授權」改爲「允許」是否有其必要？

9. 第三十三條第三項，將是否爲專屬授權界定爲「主觀說」，妥適性是否有疑 義？是否客觀說較妥？（如某商標權人故意與多人訂立專屬授權）契約，依據主關說會有疑問）

10. 第四十五條以下，商標評定，以「法庭」概念稱之，是否妥適？

參考書目

英文部分

1. Annand and Norman, Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994
2. Beier and Schricker (Eds.), From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, IIC Studies: Vol. 18 (1996)
3. Bently and Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press (2nd ed., 2004)
4. Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement
5. Chisum and Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Mathew Bender (Legal Text Series, 1992)
6. Cornish, Cases and Materials on Intellectual Property, Sweet & Maxwell (2nd ed., 1996)
7. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London (3d ed., 1996)
8. Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis Sweet & Maxwell (1998)
9. Ginsburg, Litman and Kevlin, Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials, Foundation Press (3d ed., 2001)
10. Ginsburg, Litman and Kevlin, 2004 Case Supplement and Statutory Appendix to Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials (3d ed., 2001), Foundation Press (2004)
11. Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines – Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, Foundation Press (5th ed., 2002)
12. Hawes, Trademark Registration Practice (2nd ed.)
13. Hawes and Dwight, Practitioner's Trademark Manual of Examining Procedure (2005 Thomson/West)

14. Kitch and Perlman, Legal Regulation of the Competitive Process (revised 4th ed., 1991)

15. Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade and Moody-Stuart, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell (13th ed., 2001)

16. Long and D'Almato's 2002 Document Supplement to A Casebook in Intellectual Property (2002)

17. Maggs and Schechter, Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Comments (6th ed., 2002)

18. McCarthy, Schechter and Franklyn, McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (3rd ed., 2004)

19. McCarthy, Supplemental Materials on Intellectual Property, University of San Francisco School of Law (1991 ed.)

20. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition (4th ed., 1996, release up to 1998)

21. McJohn, Intellectual Property – Examples and Explanations, Aspen Publishers (2003)

22. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition, West Group (4th ed., 2000)

23. Merges and Ginsburg's Foundations of Intellectual Property (2004)

24. Miller and Davis, Intellectual Property – Patents, Trademarks, and Copyright, West Group (3d ed., 2000)

25. Oppenheim, Weston and McCarthy, Federal Antitrust Laws, West Publishing (4th ed., 1981)

26. Pattishall, Hilliard and Welch, II, Trademarks and Unfair Competition (6th ed., 2005)

27. Phillips, Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford University Press (2003)

28. Schechter, Unfair Trade Practices & Intellectual Property, West (2nd ed., 1993)

29. Schechter and Thomas, Intellectual Property – The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West (2003)

30. Sullivan and Harrison, Understanding Antitrust and Its Economic Implications (Matthew Bender, 1988)

31. White and Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell (12th ed., 1986)

32. Winner and Denberg, International Trademark Treaties with Commentary (Ocean Publications 2004)

中文部分

1. 李茂堂著「商標法實務」，健行文化出版

2. 倪開永著「商標法釋論」，作者自行出版（修正三版）

3. 曾陳明汝著「商標法原理」，台大法律學院圖書部

4. 趙晉枚著「比較商標法」（民國八十八年十月教學五版）

5. 趙晉枚著「美國商標法案例選粹」（民國八十八年九月教學初版）

6. 趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜合著「智慧財產權入門」元照（二〇〇二年二版）

7. 賴文平著「商標法與你」，永然文化出版

8. 瞭解大陸臺商權益保障：智慧財產篇 / 賴文平作 行政院大陸委員會, 1996[民 85]

9. 大陸商標侵權糾紛之研究 / 賴文平著 勤業國際專利商標聯合事務所, 1994[民 83]

10. 智慧財產權之保護 / 賴文平著 黎明文化, 民 84

11. 瞭解大陸臺商權益保障. 智慧財產篇 / 賴文平著（行政院大陸委員會委託） 行政院大陸委員會, [民 85]

12. 大陸商標法實施細則之研究 / 賴文平著 賴文平 出版

13. 商標發展趨勢及因應之道期末報告 / 馮震宇研究計畫主持; 蔡明誠協同計畫主持; 黃銘傑, 賴文平, 吳翊如研究 馮 震宇 經濟部智慧財產局, 民 89

14. 商標法 / 張澤平, 張桂芳作 書泉, 2004[民 93]

15. 商標法論 / 陳文吟著 三民, 1998[民 87]

16. 「商標近似的判斷之研究」 / 黃茂榮計劃主持；劉孔中協同主持 中標

局, 1996[民 85]

17. 商標授權論 / 李鎂著 三民書局, 1994[民 83]

18. 著名標章及相關表徵保護之研究 / 劉孔中著 聯經, 2002[民 91]

19. 大陸台商法律保護 / 韋玉龍著 商周文化事業公司, 2001[民 90]

20. 亞洲與美國商標概論 / 劉文毅著 松江文化, 1993[民 82]

21. 從美德與我國法律論商標之註冊 / 徐火明著 瑞興發行 : 國立中興大學法商學院圖書部, 1992[民 81]

22. 商標絕對審查與相對審查制度之研究 / 劉孔中計畫主持 趙晉枚協同主持 劉 孔中著 經濟部智慧財產局], 民 90

23. 仿冒商品(服務)外觀案件於公平交易法第二十條、第二十四條適用之研究 / 劉孔中計畫主持; 謝杞森共同主持 行政院公平交易委員會], 民 90

24. 商標法上混淆之虞之研究 / 劉孔中著 五南, 民 86

25. 公平交易法之理論與實際 : 不同意見書 / 黃銘傑著 學林文化, 2002[民 91]

26. 了解新商標法 / 馮震宇著 永然文化, 民 89

（以下爲大陸著作）

27. 商標命名研究 / 朱亞軍著 上海外語教育出版社, 2003[民 92]

28. 商標法實例說 / 梁建華編著 湖南人民, 2000

29. 商標法及配套規定新釋新解 / 黃赤東,梁書文主編 中國民主法制, 1999

30. 商標法教程 / 張序九主編 ; 蘇萬覺等撰稿 法律出版社, 1997

31. 商標法理解適用與案例評析 / 高言,王富主編 最高人民法院人民法院出版社, 1996

32. 商標注冊與法律實務 438 問 / 楊金琪主編 ; 徐航等撰寫 人民法院出版社, 1996

33. 商標註冊指南與實例 國家工商行政管理局商標局編 工商出版社, 1997

34. 商標戰略與策略：商標實踐論 白光著 企業管理出版社, 1997

35. 商標法教程 張序九、蘇萬覺著 法律出版社, 1997

36. 工業產權的法律保護 南振興著 學苑出版社, 1997

37. 商標案例與評析：商標實踐論 白光著 企業管理出版社, 1996

38. 商標法理解適用與案例評析 高言、黃富著 人民法院出版社, 1996

39. 商標註冊與法律實務 438 問 楊金琪、徐航著 人民法院出版社, 1996

40. 專利法與商標法 藍承烈著 黑龍江教育出版社, 1994

41. 商標的知識 王正發著 知識出版社, 1981

42. 中華人民共和國專利法商標法概論 段瑞林著, 1984

43. 商標法知識問答 甄懷俊著 黑龍江人民出版社, 1985