

商標識別性之符號學分析-由MISS WU案談起

李柏靜*、胡碧嬋**

摘要

本文說明符號學用於商標法之研究，並試以符號學三角分析MISS WU案之商標識別性。商標是業者用來表彰其商品服務之符號，是消費者用以搜尋心目中業者所提供商品服務之符號，符號學實可與法律有效合作解決商標爭議。

關鍵字：商標、識別性、符號學、法律語言學、索緒爾、皮爾斯、符號系統

收稿日期：102年12月12日

* 李柏靜，世新大學智慧財產權法律研究所，副教授。

** 胡碧嬋，健行科技大學應用外語系，助理教授。

作者誠摯地感謝匿名審稿人與編輯委員的精心審閱與寶貴意見。

壹、前言

設計師吳季剛（英文名Jason Wu）以「MISS WU」圖樣，於2010年3月9日向經濟部智慧財產局申請註冊商標，指定使用於手提包、皮夾及衣服等商品，智慧財產局審查後認為MISS WU為吳小姐之英文稱謂，以不具識別性為由不准註冊。而後吳季剛提起訴願，經遭決定駁回，於是向智慧財產法院提起行政訴訟。2013年1月10日，智慧財產法院仍以不具識別性為由判決駁回（以下稱MISS WU案）¹。法院判決之後不到二週，在美國歐巴馬總統連任就職舞會上，第一夫人蜜雪兒歐巴馬穿上吳季剛設計的禮服與歐巴馬總統共舞。隔天，各大媒體紛紛報導MISS WU商標案之判決結果，連智慧財產局都趕緊出面說明²。媒體質疑，吳季剛是知名設計師，他所申請的MISS WU商標竟然無法註冊，時尚圈更是罵翻³。亦有質疑以姓氏為註冊商標者比比皆是，例如DR WU，為何MISS WU不能註冊⁴？智慧財產局則表示本案申請時MISS WU不具先天識別性，吳季剛「在我國市場若持續使用該『MISS WU』商標，並檢具已在我國廣泛行銷之證據資料，證明國內消費者知道『MISS WU』也是他設計的產品，取得後天識別性」時⁵，就會核准註冊。

一標識（mark）⁶是否予以註冊商標涉及許多問題，例如，該標識是否具先天識別性、或是因長期使用而取得後天識別性？申請註冊之標識是否與已註冊之

¹ 智慧財產法院 101 年度行商訴字第 115 號判決。

² 例如：魏國金、王滢娟，【蜜雪兒再穿「吳季剛」】，2013-01-23/自由時報，<http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/jan/23/today-life1.htm>；王定傳、王滢娟，【吳季剛 MISS WU 爭註商標智財法院判敗訴】，2013-01-22/自由時報，<http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/jan/22/today-life10.htm>；王朝鈺，【吳季剛商標遭駁主要爭議點有 3 項】，2013-01-22/中央社，<http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201301220031-1.aspx>；劉俐珊，【MISS WU 可望過關智財局：可識別了】，2013-01-23/聯合報/A4版。

³ 例如，綜合報導，【回台註冊 MISS WU 竟吃癩吳季剛敗訴時尚圈罵「判決可笑至極」】，2013-01-22/蘋果日報，<http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20130122/34786641/>；尹德鈺、樂嘉妮，【吳季剛註冊「MISS WU」智財局駁回】，2013-01-22/聯合影音網，<http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=3-2B4-233-2B3b30343b324-233-2F303-2F344-233-2B>。

⁴ 黃悅嬌，【MISS WU 有翻身機會需補點辨識證據】，2013-01-22/中時電子報（中廣新聞），<http://news.chinatimes.com/focus/501012682/132013012201100.html>。

⁵ 智慧財產局，【有關媒體報導吳季剛「MISS WU」商標不能註冊事宜】，2013-01-22，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318938&ctNode=7127&mp=1>。

⁶ 參閱梁實秋，「最新英漢辭典」，英文 mark 可當動詞「加符號於、作標記於」，及名詞「符號、記號」等。一般亦有將 mark 中譯為印記、符號、標記（動詞或名詞）等；商標法用語原則上採「標識」，本文為兼顧與商標法用語之一致性，除非特別註明者，「標識」意指 mark。

商標近似？二者之外觀、讀音、觀念為何？是否近似且致混淆誤認之虞？這些問題也常見於商標侵害爭議。不論是標識之識別性或外觀、讀音、觀念等問題，實涉及語言學，尤其是語言學之一重要範疇：符號學（Semiotics⁷）。符號學研究符號、象徵、意涵，及其三者人類互動與生活中之相互關係⁸。從符號學觀點，商標是業者與消費者之間溝通的語言（language），商標法是加諸於該種語言的一種政策，商標爭議就如同文字或符號的所有權戰爭⁹。西方研究者已經利用符號學方法研究商標及商標法理¹⁰，國內有少數商標之符號學分析偏重商標設計，有關商標法理研究則更為少見¹¹。

本文試由MISS WU案來探討商標識別性之符號學分析。以下先由商標起源及功能說明識別性之意涵，其次介紹商標註冊審查實務所適用之識別性審查基準，以及美國商標實務之識別性判斷，然後說明符號學之基本原理及其用於商標與商標法分析，最後循MISS WU案原、被告主張及法院見解，以法律語言學之符號學方法分析MISS WU案。

⁷ Semiology 或 Semiotics 原來分別代表索緒爾（Saussure）與皮爾斯（Peirce）之不同學術傳統，現今二者之區別已不明顯，而以 Semiotics 為通名；參閱例如，朱建軍，「符號學角度的文字分類研究」，中國海洋大學學報，第5期，頁83-88，2010年；吳彥霖、吳守哲，「從視覺傳達設計應用的視域談索緒爾與皮爾斯記號理論的界限」，設計學研究，第13卷2期，頁41-65，2010年。

⁸ Meghann L. Garrett, Trademarks as a System of Signs: A Semiotic Look at Trademark Law, 23 International Journal for the Semiotics of Law 61, 61 (2010) .

⁹ R. W. Shuy, Linguistic Battles in Trademark Dispute, 2 (Houndmills, Palgrave Macmillan 2002) .

¹⁰ See e.g., Barton Beebe, A Semiotic Analysis of Trademark Law, 51 UCLA Law Review 621 (2004) ; Barton Beebe, The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture, in Trademark Law and Theory A Handbook of Contemporary Research 42 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., Edward Elgar Publishing 2008) ; Angus Lang, A Case for Applying the Theoretical Semiotics in the Practice of Trade Mark Law, 21 International Journal for the Semiotics of Law 1 (2008) ; Garrett, *supra* note 8; Elizabeth Karnezos, Trademarks: A Social Perspective, in The Semiotics of Law in Legal Education 205 (J.M. Broekman & F.J. Mootz III eds., 2011) .

¹¹ 有關商標設計之研究，例如，姚村雄，「從記號學角度探討日治專賣時期台灣酒類標貼設計之視覺符號運作」，設計研究，第1期，頁199～205，2001年；王桂拓，「索緒爾的符號分析在商標設計中的運用」，第十四屆全國技職研討會論文，頁83-89，1999年，轉引自鄭建華，「符號學理論研究與應用初探」，設計研究，第3期，頁132~139，2003年。有關商標法理之研究，例如，黃景澤，「減弱中之反淡化保護合理基礎：美國商標淡化法的符號學分析」，國立交通大學科技法律碩士論文，2008年。

貳、商標識別性

一、由商標起源及功能探討識別性

商標之起源可以追溯到4000多年以前，幾乎和人類開始有交易活動一樣久遠，不論是古埃及、希臘、羅馬、波斯、印度、或中國等區域，都曾發現代表製造者或商人之文字、圖記、人物花卉等符號標識在交易的物品上，已隱含商標之本意¹²。古埃及時代，牧羊人會在羊身上掛名牌，當羊走失時便可根據名牌來辨識羊的所有人，名牌所代表意義是所有權（ownership）¹³。中世紀歐洲，製造者在其產品上標識文字或符號，例如陶器標識、印刷標識、浮水印、麵包印等，這些標識展現製造者欲凸顯其在產品上之身份；此外，當產品有瑕疵時，政府也可藉由產品上的標識來追尋製造者而加以懲戒¹⁴。至於標識之使用規範，則是來自當時同業組織或各工藝行會（medieval craft guilds）¹⁵。由史實可以看出，早期產品標識所代表的意義是產品來源（source），也具有品質保證的功能¹⁶。

中世紀歐洲黑死病流行，很容易喝到受病原菌污染的酒而生病。德國啤酒商便在酒桶上標識名稱，並聲明是依照政府法規所釀造，這些標識是酒商之品牌也是品質純正之表示，消費者則願意付出較高的代價來購買符合法規的產品。有啤酒商的作法在先，蘇格蘭威士忌（Scotch）酒商也開始在行銷各地的酒桶上烙印名稱。後來，私酒商推出以特殊蒸餾法釀造的蘇格蘭威士忌，另取名為「老私梟」（Old Smuggler），風味自然與一般威士忌不同。至此，產品上的名稱、標識、或品牌，除了是代表來源的所有權及品質保證，進而具有顯示商品差異化（differentiation）之意涵¹⁷。

¹² Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age* 733 (5th ed. 2010). 「由古代商人使用圖記、人物花卉等作為商品牌號以相互甄別可以窺探」，當時「雖尚無商標之概念，已隱含商標之本意」；曾陳明汝、蔡明誠（續著），「商標法原理」，頁2，台北：新學林，2007年三版。

¹³ Kevin Lane Keller 著、吳克振譯，「品牌管理」，頁36，台北：華泰，2001年，轉引自「黃愛倫，跨國企業併購建立品牌之研究」，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，頁11，2009年。電影斷背山中有一幕牧羊人的羊群在風雨夜晚與其他羊群混在一起，羊身上的標識因雨水沖刷褪去，牧羊人無法區分出自己的羊，在此也顯示標識之所有權與區別功能。

¹⁴ 黃愛倫，同前註。

¹⁵ United Kingdom Intellectual Property Office, *History of trade marks*, <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-what-is/t-history.htm>.

¹⁶ 曾陳明汝、蔡明誠（續著），前揭註12。

¹⁷ Evan I. Schwartz, *Digital Darwinism: 7 Breakthrough Business Strategies for Surviving in the Cutthroat Web Economy* 32 (Big Apple Tuttle-mori Agency, Inc. 1999). 又參閱黃愛倫，前揭註13。

觀察早期標識之使用，其存在有許多功能：1.用來證明商品來自於某特定廠商，也有助於解決所有權爭議；2.將製造者名稱呈現於潛在客戶面前，亦具有廣告功能；3.既然廠商將其身份凸顯於商品上，代表其商譽，因此標識亦具有品質保證之功能¹⁸。不論是代表所有權、來源、品質保證或商品差異化，這些功能均源自於一標識具有指示商品「來源」、以及與其他來源商品「相區別」之特性，這種特性即是識別性。

對於一般人而言，標識在商品或商品包裝上的名稱（name）、標誌（logo）或甚至特殊標語（slogan）等，不論消費者認為該標識是「品牌」或「商標」，消費者透過標識識別來自消費者心目中之某業者的商品。近代學者從經濟學觀點，認為商標是一工具，用來幫助消費者，在購買前降低估算商品特性與品質所需要的資訊及交易成本；消費者依賴商標來識別自某業者之商品，尤其是當消費者很難在短時間之內檢視商品及其品質時，商標降低了消費者之搜尋成本¹⁹。此項經濟效益需仰賴廠商維持一定品質之商品，而商標不被他人所仿冒²⁰。對於業者而言，商標凸顯其在商品上之身份，商標也是一種財產；然而，對於不肖競爭者而言，複製商標實比複製一個相同品質的產品容易²¹。因此有賴商標之立法來保障商標權，防止他人複製商標，商標法第1條揭示立法宗旨之一是保障商標權，而欲取得商標權應申請註冊²²。

由於商標是一種識別標識（identifying mark），商標法制防止他人仿冒商標，商品上的商標使潛在消費者迅速且容易確認標識有商標的「這個」商品是來自於他或她所喜愛（或不喜愛）的廠商，而決定要不要購買這個商品，因此商標有助於降低消費者的決策及購買成本，同時確保業者獲得因消費者心目中之理想商品所代表之經濟及信譽上利益²³。商標法制保障商標權之意涵，還包

¹⁸ Merges et al., *supra* note 12. 又參閱陳昭華，「商標法之理論與實務」，頁20，台北：元照出版有限公司，2013年初版；商標最原始之功能是識別及表彰來源功能，而後拓展到品質保障功能，進而至廣告功能。

¹⁹ See, e.g., William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 (2) *Journal of Law and Economics* 265; Merges et al., *supra* note 12, at 733.

²⁰ Landes & Posner, *id.* at 268-269.

²¹ Merges et al., *supra* note 12, at 733.

²² 商標法第2條。

²³ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 162 (1995), citing 1 J. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 2.01[2], p. 2-3 (3d ed. 1994).

括避免那些希望利用消費者無法迅速評估產品品質而銷售仿冒商品的人獲取利益²⁴。商標法制能達成上述目的，便是基於商標所具有「來源——區別能力」（source-distinguishing ability）²⁵，這種能力即說明商標識別性。

二、識別性審查

商標法第18條規定，商標是指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成，商標之識別性指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。也就是說，任何足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為商標法註冊保護之標的。而商標指示（indicating）商品或服務之來源，並得與他人之商品或服務相區別（capable of distinguishing）之特性，也是商標主要功能，倘若一標識沒有這種特性，便失去商標功能，該標識則不得核准註冊，因此識別性為商標取得註冊之積極要件²⁶。

商標識別性分為先天識別性與後天識別性。先天識別性是指商標本身固有之識別能力。當一標識原不具有識別性，但經由在市場上使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識；也就是該標識除了固有之原始意義（first meaning）外，尚產生識別來源之第二意義（second meaning），因此該標識因使用而具有識別性，此為後天識別性²⁷。根據商標法第29條第2項規定，原不具識別性之標識，經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，則得以註冊。

由於識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別之特性，因此商標識別性之判斷必須以商標與商品或服務之間的關係為依據，不能脫離商品或服務而單獨判斷²⁸。商標識別性之有無，以註冊申請案審查時之交易實

²⁴ *Id.* at 162-163.

²⁵ *Id.* at 164.

²⁶ 智慧財產局，「商標法逐條釋義」，頁42，2013年12月版（以下同）；商標識別性審查基準，中華民國101年4月20日經濟部經授智字第10120030550號令修正發布，101年7月1日生效，1. 前言。早期學者稱識別性乃商標之構成要件，稱「構成要件說」，又商標圖樣應具備識別性（原文稱顯著性）始得申請商標註冊，則應稱商標註冊要件說；曾陳明汝、蔡明誠（續著），前揭註16，頁145。

²⁷ 智慧財產局，「商標法逐條釋義」，頁43；商標識別性審查基準，2. 識別性的意義。

²⁸ 商標識別性審查基準，2. 識別性的意義。

情加以判斷²⁹。

識別性判斷，是商標註冊審查時一重要課題，經濟部智慧財產局訂有商標識別性審查基準，以建立客觀的審查標準。審查時，除了判斷申請註冊之「商標本身」是否具識別性，於判斷申請註冊之商標是否與在先商標或標識相衝突時，也常涉及識別性分析。例如，當根據商標法第30條第1項第10、11及14款判斷二商標或標識之間有無混淆誤認之虞時，參考因素之一即是商標識別性之強弱³⁰。而商標評定或廢止等程序中，識別性判斷也是一重要課題。因為識別性是商標指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別之能力，這種能力有強弱之分。法院肯認「識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認」³¹，此外，商標民事爭議中，亦常涉及商標識別性強弱之判斷，而影響到商標保護。以下便根據商標識別性審查基準以及司法實務案例，進一步說明商標先天識別性與後天識別性。

（一）先天識別性

具有先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可分為：1.獨創性、2.任意性、3.暗示性等三種標識³²，商標識別性審查基準揭示三種標識之意涵。請參閱表一、商標識別性審查基準所揭示商標／標識依識別性分類。

²⁹ 參閱例如，曾陳明汝、蔡明誠（續著），前揭註12，頁146，「有無自他商品識別力，自應以申請註冊時之交易實情以為判斷」。又參閱智慧財產局，商標法逐條釋義，頁71；商標法第29條第1項明定「不得註冊」，商標是否有不得註冊事由，即以「註冊時」作為准駁時點。又「商標在核准註冊前尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日，始取得商標專用權，申請註冊之商標在申請註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理，為本院五十七年判字第九五號判例所明示」；行政院75年10月份庭長評事聯席會議（本則決議經行政院82年10月份庭長評事聯席會議第一百則作文字修正）。商標註冊申請之識別性審查，自以審查時為判斷時點。作者誠摯感謝智慧財產局商標申請註冊審查科胡秉倫科長提供實務見解。

³⁰ 智慧財產局，「混淆誤認之虞」審查基準，中華民國101年4月20日經濟部經授智字第10120030550號令修正發布，101年7月1日生效，4、判斷有無混淆誤認之虞之參考因素。

³¹ 智慧財產法院102年度行商訴字第41號。

³² 商標識別性審查基準，2.1具先天識別性的標識。

表一、商標／標識依識別性分類

標識種類	說明
獨創性	運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源。
任意性	由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因為這種型態的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識。
暗示性	以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識。消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性。
描述性	對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述的標識，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。所謂商品或服務之說明，依一般社會通念，為商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關連者。 必須有證據證明描述性標識已經使用取得後天識別性，始得註冊。
通用標章／通用名稱	通用標章是業者就特定商品或服務所共同使用之標誌，通用名稱則為業者通常用以表示商品或服務之名稱。 通用標章或名稱只是一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，缺乏識別來源的功能，消費者無法藉以識別來源，且應避免由一人取得排他專屬權而影響公平競爭，或以訴訟干擾他人使用該用語，故不得由特定人註冊專用。
其他不具先天識別性的標識	例如單一字母、型號、單純數字簡單線條或基本幾何圖形、裝飾圖案、姓氏、稱謂與姓氏結合、公司名稱、網域名稱、習見的宗教神祇、用語與標誌、標語、習見祝賀語、吉祥語、流行用語與成語等，當其缺乏指示來源的功能時，屬不具識別性的標識。

(摘自商標識別性審查基準)

例如，「錠律」一詞非既有詞彙或事物，本身不具特定既有的含義，指定使用於為他人商品及服務之授權提供商業管理、代辦貸款、及不動產管理等服務，既未傳達任何商品或服務的相關資訊，亦非競爭同業所必須或通常用以表示商品或服務本身或其他相關說明，屬於獨創性商標，識別性最強³³。

例如，由英文字母「RAINBOW」構成之商標，指定使用於服裝、皮包等，由於該商標是由現有之詞彙RAINBOW（原意指彩虹）所構成，然而與其所指定使用之商品性質、功用全然無關，未傳達所指定使用商品之資訊，應屬任意性商標，識別性非低³⁴。

例如，「TutorABC」指定使用於線上英語學習系統，由於「TutorABC」是由「Tutor」及「ABC」等英文組合而成，「Tutor」為家教，「ABC」為英文字母或華裔美國人之意，雖然各為既有辭彙，然而組合「Tutor」與「ABC」文字之商標圖樣，已脫離原來個別文字之說明意義，相關消費者需要運用一定程度之想像、思考、感受或推理，始能領會標識與指定使用於線上英語學習系統之商品或服務間之關聯性，其為暗示性商標³⁵。

（二）後天識別性

商標法第29條第1項規定，描述性標識、通用標章或通用名稱、或僅由其他不具識別性之標識所構成者，為不具識別性標識，不得註冊。請參閱表一。由於描述性標識容易被消費者視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識，因此不具識別功能。業者就特定商品或服務所共同使用之通用標章或業者通常用以表示商品或服務之通用名稱，缺乏識別來源之功能。由於通用標章或通用名稱被一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，則應避免由一人取得商標之排他專屬權而影響公平競爭，或以訴訟干擾他人使用該用語，因此不得由特定人註冊專用³⁶。

例如「TuttiFrutti」一詞為義大利文之既有詞彙，英文意義為「AllFruits」，牛津高階英漢雙解詞典蒐錄「tutti-frutti」一詞，並解釋為「什錦水果冰淇淋，並有時含堅果」，可見「TuttiFrutti」一詞非屬獨創性標識，明瞭其含義，於指

³³ 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 6 號。

³⁴ 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 50 號。

³⁵ 智慧財產法院 102 年度民商上字第 3 號。

³⁶ 商標識別性審查基準，2.2.2 通用標章或名稱。

定使用於冰品或作為銷售相關冰品商店名稱之場合，並不屬任意性標識。而且「TuttiFrutti」使用於冰品或作為銷售相關冰品之商店名稱，並無任何暗示意義，顯非屬暗示性標識，僅為描述性標識。自競爭角度觀察，其他競爭同業於交易過程需要使用此等標識之可能性相當高，若僅賦予一人排他之專屬權，勢將影響市場公平競爭，顯失公平，是原告自須證明「TuttiFrutti」已經使用取得後天識別性³⁷。

除了通用標章或通用名稱，描述性標識或其他不具先天識別性標識，如果可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，亦即該標識取得「後天識別性」而具有商標功能，便可以根據商標法第29條第2項核准註冊。審查一標識是否取得後天識別性時，是由申請人提出證據資料，證明取得後天識別性之相關證據包含：1.商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；2.銷售量、營業額與市場占有率；3.廣告量、廣告費用、促銷活動的資料；4.銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；5.各國註冊的證明；6.市場調查報告；7.其他得據為認定有後天識別性的證據等³⁸。判斷時，就指定使用商品或服務特性的差異，及其各項可能影響判斷結果的因素，衡酌個案實際交易市場的相關事實，加以綜合判斷。若證據顯示申請商標確實作為指示及區別商品或服務來源的標識使用，且應有相當數量的相關消費者以該商標作為識別商品或服務來源的標識，則可核准註冊³⁹。

³⁷ 智慧財產法院 99 年度民商訴字第 35 號。

³⁸ 商標識別性審查基準，5.1 證明取得後天識別性的相關證據。

³⁹ 商標識別性審查基準，5.2 後天識別性的判斷。

三、美國商標實務

(一) 先天識別性

美國聯邦商標法（Lanhan Act 1946; 15 USC Chapter 22）對於商標註冊及保護，識別性亦是要件之一⁴⁰。商標必須符合以下三個要件：1）為一有形之標誌（symbol）：文字、名稱、符號或圖形或上述之結合等；2）使用：商品或服務之業者採用與實際使用該標誌作為標識；3）功能：指示該業者之產品或服務而與其他業者相區別之功能，但是標識本身不得是功能性標識⁴¹。法院及論者傳統上將潛在商標依其識別性強弱分為四類：1.任意或幻想的（arbitrary or fanciful）、2.暗示的（suggestive）、3.描述的（descriptive）、4.通用的（generic）⁴²。

任意性或幻想性標識與其所使用之商品或服務之間無關。暗示性標識則暗示而非描述所指定商品或服務之特性，需要消費者運用想像力以領會商品或服務之本質⁴³。例如，Kodak用於照相器材，Kodak原不存在於既有詞彙，而是照相器材廠商所創設的字，是幻想性商標⁴⁴。為了指示商品或服務的目的而被設計或創造出來的字，早期法院亦有稱為「獨創的」（coined）⁴⁵。Ivory用於肥皂是任意性標

⁴⁰ Lanhan Act § 45, 15 USC § 1127. The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

⁴¹ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 166 (1995), 23 citing McCarthy § § 3.01[1], 7.26, pp. 3-2, 7-113, "requirements for qualification of a word or symbol as a trademark" are that it be (1) a "symbol," (2) "used . . . as a mark," (3) "to identify and distinguish the seller's goods from goods made or sold by others," but that it not be "functional". 美國商標聯邦註冊之要件包含使用或意圖使用，台灣商標註冊之積極要件並不包含「使用」要件。

⁴² Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. La. 1983).

⁴³ *Id.* at 791.

⁴⁴ Eastman Kodak Co. v. Weil, 137 Misc. 506, 243 N.Y.S. 319 (1930).

⁴⁵ Tisch Hotels, Inc. v. Americana Inn, Inc., 350 F.2d 609, 611 (7th Cir. 1965).

識；然而用於象牙就是描述性，因為ivory原意是象牙⁴⁶。Coppertone用於防曬產品是暗示性⁴⁷，西方人喜歡將皮膚曬成古銅色，需要既提供防曬保護又能使皮膚曬黑的乳液，Coppertone是copper（銅）和tone（色調）所組成的文字標識，運用想像力則能將Coppertone與上述產品的特性結合。

（二）後天識別性

於1983年涉及文字商標爭議之*Zatarains*案⁴⁸，美國第五巡迴上訴法院說明了識別性強弱之分類對於是否需要證明第二意義於實務上之重要意義。任意性、幻想性與暗示性標識皆具先天識別性，不需要證明標識已取得第二意義便能受到保護。描述性用語定義商品或服務之特性或品質，例如顏色、氣味、功能、尺寸或成分等，描述性用語是無法作為商標保護，除非它在消費公眾心目中獲得第二意義⁴⁹。第二意義的概念就是承認本身具有普通、原始意義之詞彙得與特殊商品之長期使用，而使消費公眾熟知該詞彙對於該特殊商品之特殊意涵，當證明該詞彙於消費公眾心目中之主要表意並非商品而是商品製造者（not product but producer），即證明了第二意義⁵⁰。描述性用語可因取得第二意義使其識別性強度由無提高到有識別性。至於通用標識則是無法取得識別性，因為通用標識所描述的是商品或服務之基本特質，而非特殊商品之個別特性，因此不會獲得商標保護，而且當一註冊商標成為通用名稱時，商標可能會被撤銷⁵¹。

由上述說明，商標作為業者與消費者之間溝通的語言，關於商標識別性強弱之分類與後天識別性之取得，台灣與美國在實務判斷上是非常接近。商標既是一種符號表意，而符號之表意會受到社會文化等情境脈絡（context）影響，因此不同標識在不同國情消費者心目中可能有不同意涵。以下進一步由探討符號表意之符號學觀點，進行商標識別性分析。

⁴⁶ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. N.Y. 1976) . (n. 9, "Ivory" would be generic when used to describe a product made from the tusks of elephants but arbitrary as applied to soap.)

⁴⁷ *Douglas Laboratories, Inc. v. Copper Tan, Inc.*, 210 F.2d 453 (2d Cir.1954) .

⁴⁸ *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.*, 698 F.2d 786 (5th Cir. La. 1983) .

⁴⁹ *Id.* at 790-791.

⁵⁰ *Id.* at 791; "a plaintiff must show that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer".

⁵¹ *Id.* at 790.

參、符號學與商標法

符號學是一種在社會生活中研究符號生命的科學⁵²，研究符號如何作為社會生活一部份之作用⁵³。符號學探討符號本質及功能，探討與表意（signification）、表現（expression）、再現（representation）、及溝通（communication）有關之系統及過程⁵⁴。符號學研究符號及符號系統⁵⁵，符號學先驅索緒爾（Ferdinand de Saussure）及皮爾斯（Charles Sanders Peirce）之符號學理論皆為影響深遠的符號系統理論。除了語言學研究，符號系統已被應用於設計學、心理學、傳播學、社會學等研究及應用領域⁵⁶。許多研究者，例如Beebe、Garrett、Karnezos、及Lang等，應用索緒爾及皮爾斯之符號系統分析商標並探討商標法理⁵⁷。以下分別說明二代表性符號系統－索緒爾之二元符號模式（dyadic sign model）及皮爾斯之三元符號模式（triadic sign model），及其應用於識別性分析。

一、索緒爾之二元符號模式

索緒爾主張符號（sign）是一由「符號具」（signifier）與「符號義」（signified）之間的關連所形成的「雙體」（double-entity）⁵⁸。如圖一（左）所示⁵⁹，「符號具」是符號被感覺到的形式，例如文字的發音、路標的外觀、海洋的氣味等。「符號義」則是該被感覺形式的特殊心智上觀念（concept）。「符號具」與其「符號義」之間的關連是表意（signification），如圖一之箭頭。因而符號是一個整體，由「符號具」與其「符號義」結合所形成的結果。以英文字

⁵² 參閱安娜埃諾著，懷宇譯，「符號學簡史」，頁30，天津：百花文藝出版社，2005年。

⁵³ 參閱趙毅衡，「符號學原理與推演」，頁1-3，南京：南京大學出版社，2011年。

⁵⁴ Beebe, A semiotic Analysis of Trademark Law, *supra* note 10, at 626.

⁵⁵ 參閱例如趙毅衡，前揭註53。See also Beebe, The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture, *supra* note 10, at 42.

⁵⁶ 例如，朱建軍，前揭註7；吳彥霖、吳守哲，前揭註7；John Fiske 著，張錦華、劉容玫、孫嘉蕊、黎雅麗譯，「傳播符號學理論」，台北：遠流出版社，2001年。

⁵⁷ 前揭註10。

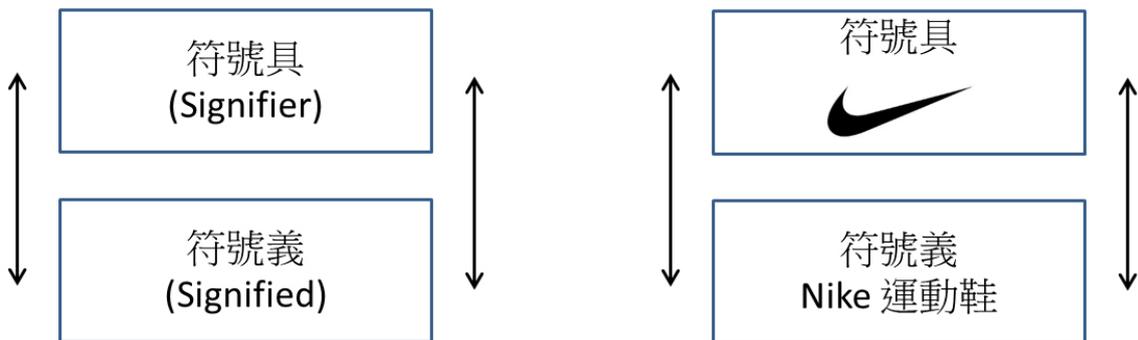
⁵⁸ F. de Saussure, Course in General Linguistics 67 (C. C. Bally & A. Sechehaye eds., A. Riedlinger collab. & trans, R. Harris annotated, Duckworth 1983) ; Beebe, A semiotic Analysis of Trademark Law, *supra* note 10, at 633. 趙毅衡，前揭註53，頁90-91；signifier與signified分別源自二法文詞：主動動名詞 signifiant 與被動動名詞 signifié。符號系統之 signifier / signified 中譯頗多，除了符號具／符號義，亦有譯為能指／所指、能指者／所指者、意符／意涵、符徵／符旨；參閱例如，姚村雄，前揭註11。

⁵⁹ Beebe, A semiotic Analysis of Trademark Law, *supra* note 10, at 634.

論述

商標識別性之符號學分析－由MISS WU案談起

「book」為例，book的讀音及外觀是「符號具」，而book之「符號義」也就是所傳達的觀念是書；book的讀音並不是book的符號，而是由book的讀音與觀念形成一個符號⁶⁰。將索緒爾之二元符號模式用於商標分析，標識即是「符號具」，所表彰的商品或服務為「符號義」。如圖一（右）所示，被感覺到的符號具 （旋風標識，Swoosh mark），其符號義也就是心智上觀念是Nike運動鞋。



圖一、索緒爾之符號系統－二元符號模式（左）、及其用於商標分析－「旋風標識」之二元符號模式分析（右）

值得說明的是，是什麼力量將符號表意引向某特定意義呢？索緒爾將符號與意義之連接關係稱為任意性（arbitrariness），因為符號之符號具與符號義之間的關連是社會習俗所規定的，即「武斷的」、「任意的⁶¹」。例如，「book」這個字的讀音及外觀與這個字的觀念之間，並沒有什麼自然關係。索緒爾認為，至少在口說及書寫的語言中，除了狀聲詞（onomatopoeia），符號之符號具與符號義之間的關連是任意的⁶²。

⁶⁰ *Id.* at 633-634.

⁶¹ 趙毅衡，前揭註 55，頁 66-67。

⁶² Barton Beebe, *A semiotic Analysis of Trademark Law*, *supra* note 10, at 634.

索緒爾以任意性為基礎的符號系統，恰能解釋商標法制對於獨創性或任意性標識認為是識別性強之標識，而且對於識別性較強之標識給予較大保護。雖然商標法對於商標註冊之識別性要件不論其強或弱、先天識別性或後天識別性，而是論「有」或「無」識別性，然而實際上對於識別性是有強弱評價，因而獨創性與任意性標識等標識本身文字或圖案與用於指示之商品或服務沒有關連而是任意的，為識別性「強」之商標。而判斷混淆誤認之虞參考因素中，原則上「識別性越強的商標，商品／服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生誤認」⁶³。再則，判斷商標是否著名的參考因素中，「商標之識別性固與其著名程度之高低有關，但商標本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因素，所以，商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度」⁶⁴。

此外，商標法對於功能性標識不得註冊之規定⁶⁵，功能性標識是指該標識為僅為發揮商品或服務之功能所必要者，例如，商品某種形狀、包裝、聲音、顏色或氣味等為商品之功能特徵，因而無法以該功能特徵指示商品來源；也就是符號具（標識）與符號義（商品）之關連是基於功能性之必然，而不是任意的，倘若此種必然為一商標權人所有，排除同業所使用，將造成市場之獨占，因此功能性標識不得註冊。商標權爭議如同符號的所有權戰爭，不論這個符號是文字、圖形、顏色、聲音或其他標誌，倘若符號具與符號義之關連是必然的、基於功能性，表示同業之間、甚而是相關產業上需要這個符號以作為溝通語言，因而不應由一人獨占這個溝通的語言。

由上述說明商標法理或判斷基準可以看出，商標法制是鼓勵獨創性或任意性標識。相似地，從符號學觀點，最好的商標是獨創性或任意性之設計，這種標識除了接收者心中的認知以外，通常與它們所代表的產品沒有直接關係⁶⁶。

⁶³ 混淆誤認之虞審查基準，5.1 商標識別性之強弱。

⁶⁴ 商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準，中華民國 101 年 4 月 20 日經濟部經授智字第 10120030550 號令修正發布，101 年 7 月 1 日生效，3.3.4 著名商標先天或後天識別性之程度。

⁶⁵ 商標法第 30 條第 1 項第 1 款。

⁶⁶ E.g., Fisher, J. 2010. Student Positions and Opinions. *International Journal for the Semiotics of Law* 23 (1) : 3-39. At 18-19.

二、皮爾斯之三元符號模式

皮爾斯認為符號由三元所組成：第一元（firstness）是符號可感知部份，稱為代表項（representatmen）；第二元（secondness）是符號所代替的，是事物或對象（object）；第三元（thirdness）是符號所引發的思想，稱為解釋項（interpretant）⁶⁷。如圖二（左）所示，皮爾斯的符號系統被稱為三元符號模式，又通稱符號學三角（semiotic triangle）⁶⁸。簡化地理解，可以將皮爾斯的代表項及解釋項分別對應到索緒爾的符號具及符號義⁶⁹；索緒爾之符號義在皮爾斯的符號系統中分成對象與解釋項，皮爾斯將對象與解釋項分開，被視為現代符號學發展的關鍵，而且提出符號的第三元，即解釋項，將符號表意之重點移到接收者這一端，因為解釋項必須依靠接收者的解釋⁷⁰。

利用符號學三角來研究商標之前，值得重述商標三構成要件：1.有形標誌；2.作為標識使用；3.識別功能⁷¹。換言之，商標就如同一座三腳凳（three-legged stool）⁷²，包括：1.能指者（a signifier），即標識被感覺之形式；2.指涉者（a referent），即標識所指涉之商品或服務；3.所指者（a signified），即標識之語義內容（例如能指者所代表的信譽或其他影響）。於此，一個標識之三元結構便因此形成。第一元、可感知之「代表項」又稱能指者（或符號具）：商標是有形之標誌；第二元、「對象」即指涉者：商標必須於商業使用，以指示商品或服務，即使用對象為某商品或服務；第三元、「解釋項」又稱所指者（或符號義）：商標指示（identify）與區分（distinguish）其所指涉對象，而商標之能指者能夠指示其指涉之商品或服務之特殊來源及該來源之商譽，此來源及商譽即構成商標之所指者⁷³。

⁶⁷ 趙毅衡，前揭註 53，頁 97-100；張錦華等，前揭註 56，頁 63-64。

⁶⁸ Barton Beebe, A Semiotic Analysis of Trademark Law, *supra* note 10, at 636-637.

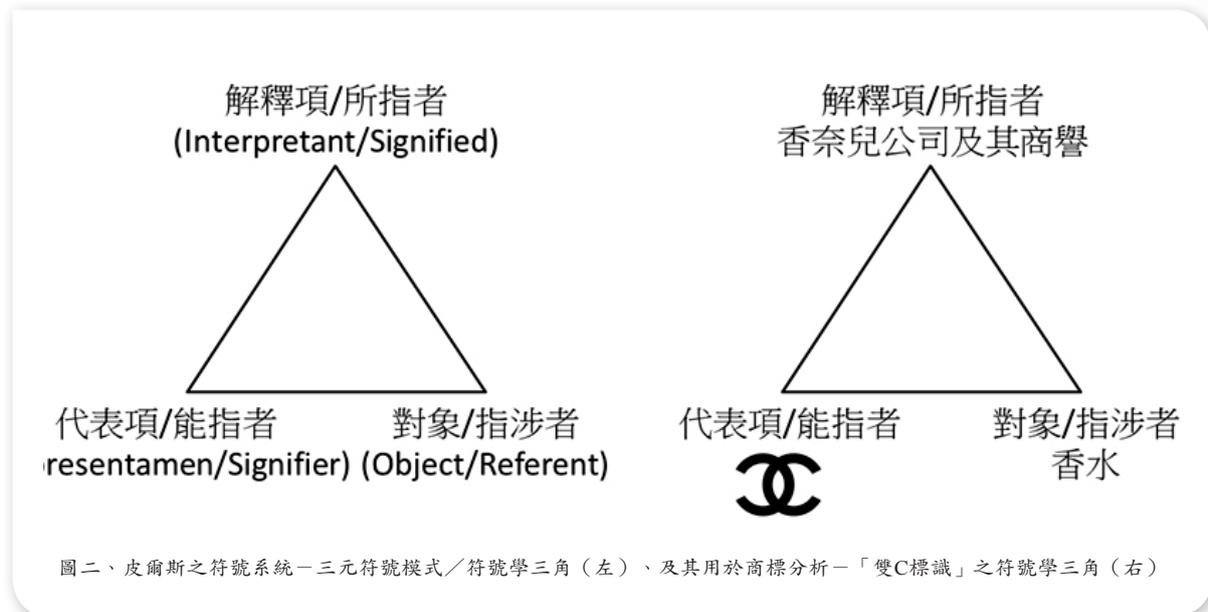
⁶⁹ *Id.* at 634. Also Garrett, *supra* note 8, at 63-64. 張錦華等，前揭註 56，頁 65。

⁷⁰ 趙毅衡，前揭註 53，頁 97。

⁷¹ 前揭註 23。

⁷² Beebe, A Semiotic Analysis of Trademark Law, *supra* note 10, at 625 & 646; Beebe, The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture, *supra* note 8, at 45-46.

⁷³ *Id.*



請參閱圖二（右），當代表項 （雙C標誌，double C logo）與對象香水結合，解釋項是香奈兒公司（Chanel）及其商譽。代表項與對象是由解釋項加以結合，這是一個個人識別與詮釋一個商標之心理認知過程。當兩個人看待同一商標時，他們都會將商標與其投射之具體對象做連結，雖然他們的思考認知過程並不盡相同，由於每個人認知過程不盡相同，因此解釋項並不一定會完全相同⁷⁴。換言之，當不同人看待香水瓶上的「雙C標誌」，不同接收者的解釋是Chanel、香奈兒、知名香水或是化妝品品牌等，都是香奈兒公司及其商譽之認知，此即充分說明了「雙C標誌」之識別性。

請參閱圖三⁷⁵，再以美國最高法院Qualitex案⁷⁶來說明識別性之符號學三角。本案Qualitex公司製造並銷售燙衣版給乾洗店，自1950年代開始，Qualitex公司銷售一種特殊金綠色的燙衣版，Qualitex公司並於1991年向美國專利商標局申請該金綠色為註冊商標⁷⁷，本案爭點之一是顏色是否可以註冊商標，更具體地說，該金綠色是否具識別性？法院認為，有證據顯示顧客可以透過該金綠色識別燙衣版

⁷⁴ J. Fisher, Student Positions and Opinions, 23 (1) International Journal for the Semiotics of Law 3, 19 (2010).

⁷⁵ Garrett, 前揭註10, 頁71。

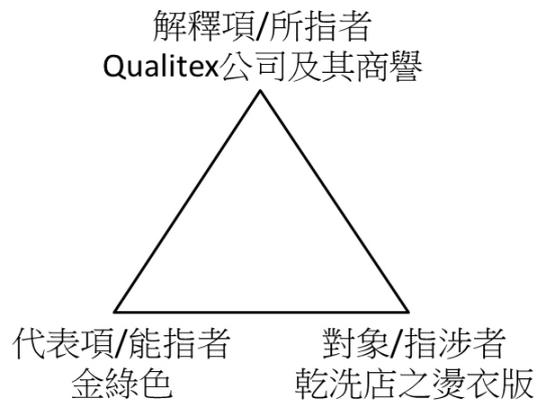
⁷⁶ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995).

⁷⁷ *Id.* at 161.

論述

商標識別性之符號學分析－由MISS WU案談起

來源是Qualitex公司，即因為長期使用，該金綠色已經取得第二意義，而且該金綠色並非燙衣版之功能特徵，因此具識別性⁷⁸。以符號學三角分析，代表項是金綠色、對象是於商業使用之燙衣版。當顧客看到金綠色燙衣版（第一元結合第二元），心理認知是Qualitex公司（第三元），也就是不同顧客（接收者）對於金綠色燙衣版的解釋都是Qualitex公司，因此充分顯示金綠色之識別性。



圖三、Qualitex案商標之符號學三角

⁷⁸ *Id.* at 166.

肆、MISS WU案分析

請參閱圖四。原告吳季剛以「MISS WU」商標向被告智慧財產局申請註冊被駁回，進而提起行政訴訟仍遭智慧財產法院駁回。本案主要爭點為系爭商標「MISS WU」是否具先天識別性？「MISS WU」是否具後天識別性而得以註冊？此外，系爭商標在美國及歐盟等英語系國家已核准註冊，在我國是否應予核准？以下試由符號學觀點，循上述爭點及原、被告之主張，分析MISS WU案。



圖四、MISS WU案系爭商標圖樣

一、外觀、讀音及觀念之語言學分析

識別性是商標表彰商品或服務之來源、及與其他來源商品或服務相區別之特性。判斷「商標給予商品／服務之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察」⁷⁹，當審查申請註冊之商標本身是否具先天識別性時，雖不必然要逐步分析商標圖樣之外觀、讀音、及觀念，由符號學觀點，商標作為一個符號，其形音義會導致一個溝通的結果，因而本文試由「MISS WU」之外觀、讀音、及觀念逐步分析。

（一）外觀

由外觀觀察，如圖四所示系爭商標「MISS WU」為未經設計之外文MISS WU。對於國際級設計或時尚品牌，以一個未經設計之文字作為商標，或許令人意外。原告主張系爭商標具有女性柔美氣質以及貓頭鷹叫聲之暗喻，可經過想像及推理領會，系爭商標與原告主打之女用貓頭鷹商標相關皮件、衣服產品之關聯，屬於暗示性商標。上述主張，似較為適合用於說明一個由MISS WU文字與

⁷⁹ 「混淆誤認之虞」審查基準，5.2.5；當判斷二商標是否近似時，通常由外觀、讀音、觀念逐步分析。

貓頭鷹圖所結合而成之圖樣。倘若原告是以「MISS WU及貓頭鷹圖」之圖樣申請註冊，則應可認為具識別性。何況，原告自承系爭商標使用上均與貓頭鷹商標連結，亦即實際使用之圖樣為「MISS WU及貓頭鷹圖」，然而本案原告所申請註冊之商標並非「MISS WU及貓頭鷹圖」⁸⁰，而是未經特殊設計之外文「MISS WU」。系爭圖樣外觀所展現的，顯然是由外文MISS及WU所組成之單純文字標誌，顯示原告試圖於所指定商品獨占MISS WU之文字商標。

（二）讀音

原告主張「系爭商標並非單純之由字面意義所構成之商標，該商標之原意乃取『MISS』暗喻女性柔美氣質以及貓頭鷹『WU』叫聲之狀聲詞所結合而成」。根據狀聲詞的發音模式，貓頭鷹的叫聲比較可能被拼成「woo」而不是「wu」；然而，woo在英文是既有詞彙，woo是動詞，有二種意涵：一是向……求愛、向……求婚，二是求取、懇求⁸¹。此外，各國貓頭鷹叫聲之狀聲詞，有多種英文拼法，如：「twit twoo」、「hoo hoo」、「whit woo」、「twitterwoo」等⁸²。儘管英文拼字與發音規則相當複雜也有許多不一致性，通常發音[u]被拼成「oo」而不是「u」⁸³。即使WU的發音與woo是完全相同，單純文字「MISS WU」中「WU」字，都不像是原告所述貓頭鷹叫聲之狀聲詞。

（三）觀念

進一步分析「MISS WU」之觀念，由包含4.5億字之現代美語語料庫⁸⁴檢索得知，Miss片語中約87%是Miss結合姓氏，其餘13%是Miss結合地名或國名，例如Miss California（加州小姐）或Miss America（美國小姐）。因此「MISS WU」

⁸⁰ 吳季剛另以貓頭鷹圖樣於2010年8月24日申請註冊，於2011年3月16日公告，第1456261號。

⁸¹ 梁實秋，最新英漢辭典。

⁸² Derek Abbott's Animal Noise Page, <http://www.eleceng.adelaide.edu.au/personal/dabbott/animal.html>.

⁸³ Peter Ladefoged, A course in phonetics (4th ed., Toronto, Harcourt 2001)。

⁸⁴ The Corpus of Contemporary American English, available at <http://www.americancorpus.org/>. 語料庫語言學是一種語言分析方法，利用真實與自然的語言資料來進行語言分析。語料庫語言學可以為語言的真實動態提供深入且精闢的見解，是語言學的重要研究方法之一。由於語料庫語言學是建立在龐大的語言資料基礎上所作的分析，有的語料庫多達百萬字甚至上億字，基於語言反應真實世界的原則，因此其統計分析結果是非常可靠的。See D. Biber, S. Conrad & R. Reppen, *Corpus linguistics, Investigating language structure and use 5* (Cambridge, Cambridge University Press 1998) ; see also *Corpus Linguistics*, <http://www.cl2011.org.uk/>.

一詞最可能被為是小姐稱謂結合姓氏。原告主張，「以『WU』之羅馬拼音其中譯文，其所對應之中文字甚多，例如，屋、鷓、烏、圪、巫、吾、無、毋、鳴、污、汙、物、蜈、五、武、舞、伍、勿、晤、悟、霧、誤、務、午、歛、誣等等」。然而由於WU是常見姓氏「吳」之英文，將「MISS WU」理解為屋小姐或鷓小姐等之可能性似乎不大，也因此「MISS WU」被理解為吳小姐之意。

綜合以上分析結果，實與法院之見解認為「整體商標圖樣『MISS WU』為吳小姐之意，係一般國人習用對於未婚或年輕之吳姓女性之英文稱謂」相一致。根據商標識別性審查基準4.8.3，稱謂與姓氏的結合，主要含義仍是姓氏，其識別性應依照姓氏的標準來審查⁸⁵。商標識別性審查基準4.6.1姓氏之規定：

姓氏使用於商品或服務，通常只是用以表示業主的姓氏，而非作為來源的標識，在競爭同業使用相同的姓氏時，相關消費者即無法藉由姓氏識別來源，且從競爭的角度觀之，相同姓氏的競爭同業不論其進入市場的時間先後，均有自由使用自己姓氏的需要。故原則上，申請人以姓氏作為商標，不具識別性，應證明取得後天識別性，始得註冊。

因此原則上申請人以姓氏作為商標，不具識別性，而以稱謂與姓氏結合之「MISS WU」（吳小姐）作為商標，亦不具識別性，應證明取得後天識別性，始得註冊。法院肯認智慧財產局之主張，認為整體商標圖樣未經特殊設計，法院進一步表示未經特殊之設計，僅能彰顯其文字本身之特定意義表示，「MISS WU」為單純外文組合吳小姐之意，並「無法使系爭申請註冊商標指定服務之相關消費者，經由想像空間產生服務與商標圖樣之聯想，繼而認識其為表彰服務之標識，且得藉以與他人之服務相區別」，應不具先天識別性，唯有在申請人證明已經取得後天識別性，始得註冊。

二、應用皮爾斯之三元符號模式分析

原告認為，縱假設系爭商標不具先天識別性，應認為其具有後天識別性。原告主張「原告乃家喻戶曉之國際級設計大師，其一手創立之姓名品牌JASON WU早已聞名於世」，又「2008年，原告因為美國第一夫人蜜雪兒·歐巴馬

⁸⁵ 商標識別性審查基準，4.8.3 稱謂與姓氏結合。

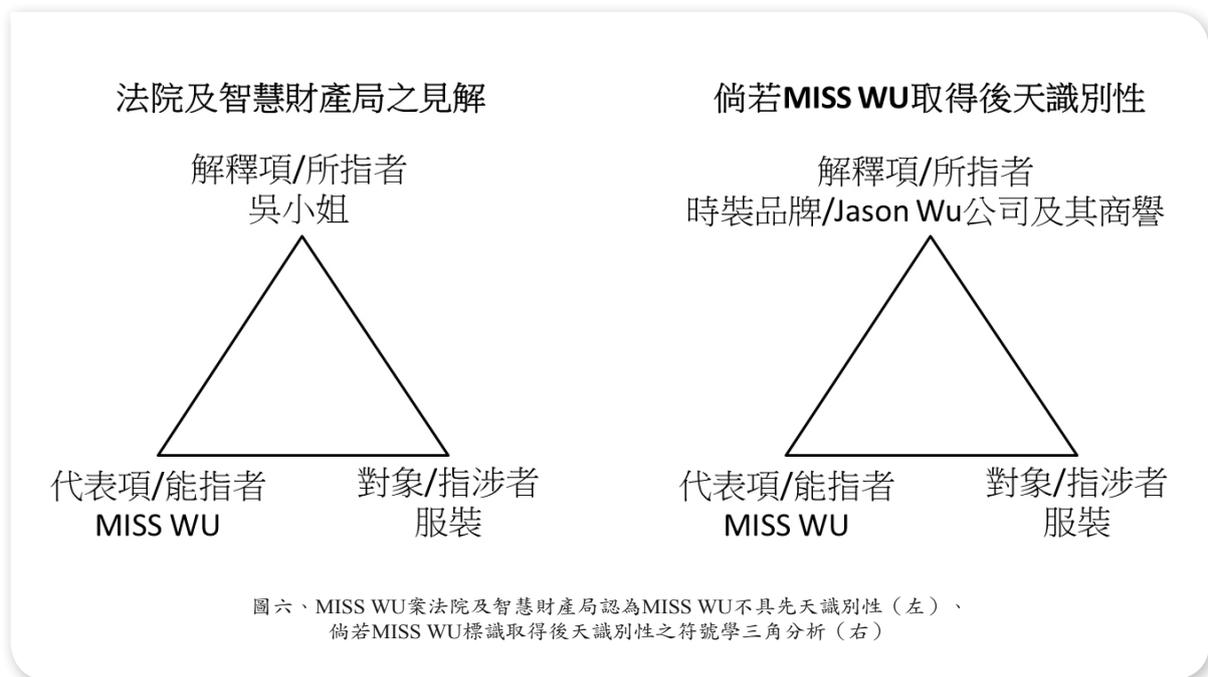
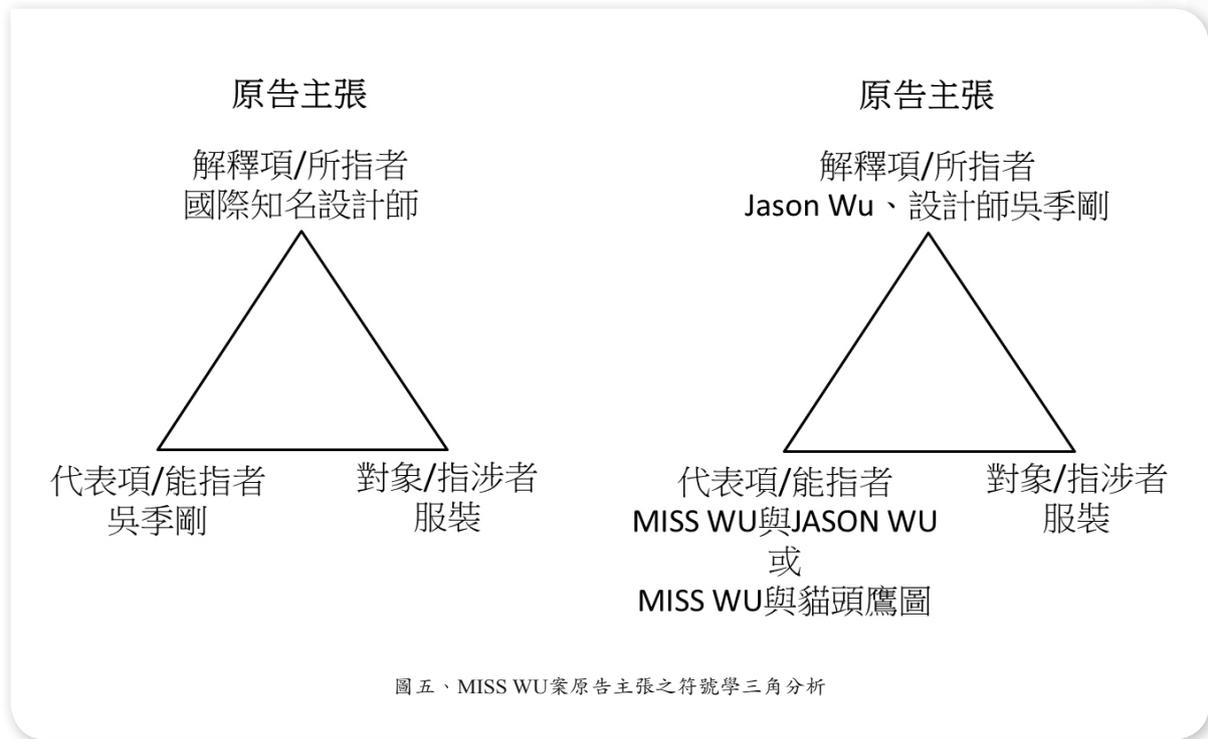
(Michelle Obama) 在總統就職典禮上穿上其所設計的白色晚禮服，讓『JASON WU』迅速打響名號，使原告成為最受矚目之新銳設計師」。原告所提出其發跡故事，直指吳季剛設計師或JASON WU品牌。法院認為依原告所提證據資料，多屬原告之介紹報導。至於本案判決之後，媒體爭相報導或負面批評，多在質疑智慧財產局官員及法官竟然不認識幫蜜雪兒歐巴馬和周美青設計禮服的人⁸⁶，不解「法官到底知不知道吳季剛是誰？吳季剛是台灣之光啊！」⁸⁷多數報導仍是關於設計師吳季剛。

請參閱圖五。以皮爾斯之三元符號模式分析，不論是原告主張或證據資料，於符號學三角中，實以吳季剛或JASON WU為代表項，而吳季剛或JASON WU與對象時裝之結合，其解釋項為國際知名設計師、台灣之光、設計師吳季剛、或／及其品牌「JASON WU」及其商譽；如圖五（左）所示。然而本案系爭商標是「MISS WU」文字圖樣，也就是在符號學三角中，第一元代表項應為MISS WU，而不是吳季剛或JASON WU。

即使原告認為，原告所創立之「姓名品牌JASON WU早已聞名於世，而系爭商標為該品牌之副牌，主攻年輕、低價之單品服飾與配件。而透過原告以及其知名品牌『JASON WU』知名度，消費者亦已對於「MISS WU」品牌具備相當程度之認識。」又原告自承「MISS WU」使用上均與「JASON WU」或貓頭鷹圖樣連結。法院認為原告所提證據資料中，「第一夫人穿著原告設計服飾之報導，僅以較小篇幅附帶提及『MISS WU』，並均與原告姓名『吳季剛』、『Jason Wu』併列或相連結，而未單獨使用系爭商標『MISS WU』」。上述原告之主張與證據資料，以符號學三角分析，第一元代表項實為MISS WU結合JASON WU，第三元解釋項為Jason Wu或設計師吳季剛，如圖五（右）所示。然而本案系爭商標是MISS WU文字圖樣，於符號學三角，第一元代表項為MISS WU，而不是MISS WU結合JASON WU圖樣，也不是MISS WU結合貓頭鷹圖樣。

⁸⁶ 本案判決之前報導多關於設計師吳季剛。例如，媒體於2012年國慶之後報導：「總統夫人2年國慶都穿吳季剛設計的金棕色禮服，今年改穿黑白印花洋裝亮相，…這套絲質洋裝，是吳季剛2012春夏設計，…連續3年國慶，周美青獨鍾吳季剛」；陳薇如，【解密！周美青國慶印花裝 吳季剛作品】，2012-10-27/TVBS，http://www.tvbs.com.tw/news/news_list.asp?no=miffy011820121026193015。

⁸⁷ 綜合報導，【回台註冊 MISS WU 竟吃癩吳季剛敗訴時尚圈罵「判決可笑至極」】，前揭註3。



法院認為MISS WU商標使用時間不長，原告所提證據「亦未提及系爭商標商品銷售量、營業額與市場占有率；或其銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所，尚難執此遽認系爭商標經原告長時間反覆使用，已在交易上成為原告商品或服務之識別標識，為國內相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」；而且證據資料中「國外之報導或網站資料，尚非於我國實際使用或營運之證據資料，亦無從認國內相關消費者得以獲知系爭商標國外使用情形之有關資訊，並已為國內相關消費者所熟知」。因此法院認為系爭商標不具後天識別性。法院是判斷「MISS WU」之識別性，如圖六（左）所示，第一元代表項為「MISS WU」，而第三元解釋項為「吳小姐」。

倘若原告MISS WU商標已取得後天識別性，MISS WU商標之符號學三角則如圖六（右）所示，第一元代表項為MISS WU，第二元對象為服裝、第三元不再是「吳小姐」或是「設計師吳季剛」，而是吳季剛所創的另一個產品品牌或是吳季剛的公司之一產品品牌以及商譽。

本案判決之後，正巧美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬在歐巴馬的晚宴上穿上吳季剛所設計的服裝，而經過媒體報導，很可能讓一些人得知「MISS WU」是吳季剛名下的一個品牌，或是造成「MISS WU」與吳季剛的連結。然而「MISS WU」是否能因為媒體大肆報導第一夫人們穿著吳季剛的服裝而取得商標法之後天識別性，仍有待商榷。如同法院所述，申請人所要證明的是「MISS WU」長期反覆使用以在交易上成為商品或服務之識別標識，而不是「JASON WU」。當「MISS WU」圖樣再被提出申請註冊時⁸⁸，申請人所要提出的證據資料是「MISS WU」取得後天識別性，從符號學三角即可以清楚地看出，第一元代表項為「MISS WU」，而非JASON WU或MISS WU結合JASON WU，而且證據資料能夠顯示相當數量的相關消費者也就是「接收者」，對於MISS WU的認知是產品品牌。

三、在美國註冊核准，在台灣？

原告主張系爭商標屬英文商標，於2012年業經英文為主要語言或官方語言之美國與歐盟商標主管機關以未經放棄任何文字之專用權部分核准公告，足見系爭

⁸⁸ 由智慧財產局商標資料庫查詢得知，吳季剛於2013年2月5日以MISS WU文字圖樣提出商標註冊申請，申請號第102006986號；查詢日期2013年12月17日。

商標具有識別性。「倘若歐盟或美國主管機關都認為美國或歐洲消費者對於其較熟悉之母語文字『MISS WU』均能辨識並認為其具有識別性，非僅止於字面上之稱謂意義者，則被告竟認定我國消費者會對於其較不熟悉之外語文字『MISS WU』認為不具有識別性，顯有違常理。

智慧財產局則認為，外文「MISS WU」中文之意「吳小姐」為國內常見對未婚或年輕之吳姓女士之稱謂，「MISS WU」於國外則為較少見之詞彙，可見各國家或地區國情不同。更何況，商標法制及審查基準仍有差異，尚難比附援引於他國或地區獲准註冊之案例。法院肯認智慧財產局之主張，「同一商標未必於一國註冊，即能於他國獲致註冊」。由上述台灣與美國商標實務之說明，二國對於商標識別性實務判斷原理是非常接近，但並不表示在他國具有識別性標識在我國亦具有識別性。從符號學觀點，符號表意是受到社會文化等之情境脈絡所影響。法院所述「各國對商標是否具有識別性之判斷，亦會隨其產業發達之狀況、人民消費之習慣、教育普及之程度乃至於對各類文字之熟悉程度而有不同」，與符號學觀點是一致的，相同符號具在不同情境脈絡之中可能會有不同的符號義。

在收集有4.5億字的語料庫中，Miss Wu一詞僅出現一次；此外，Wu於每百萬字出現頻率僅有4.56次⁸⁹，因此Wu在西方文化中實為罕見姓氏。相反地，吳在台灣為常見姓氏。根據內政部統計⁹⁰，吳為全國前十大姓之第七名，至2012年7月約有94萬人姓吳。而且根據外交部建議⁹¹，不論是漢語拼音、通用拼音、國音第二式拼音或威妥瑪（WG）拼音，「吳」皆拼成「WU」；事實上，本案原告吳季剛之英文姓氏即是「WU」。各國家或地區語言文化不同，而有姓氏分布差異。單純文字「MISS WU」在我國即為吳小姐之英文稱謂，「MISS WU」在英文為主要語言的國家，則十分罕見，而這也可解釋為何「MISS WU」在美國得以成功註冊商標，在我國卻不具識別性。

⁸⁹ 語言學者認為，任何一個字詞在每一百萬字中出現的頻率低於20次，即可加以忽略。Biber, et al., *supra* note 84.

⁹⁰ 內政部戶政司，全國姓名統計表，101年7月2日編製。

⁹¹ 外交部，外文姓名中譯英系統，

<http://www.boca.gov.tw/sp?xdURL=E2C/c2102-5.asp&CtNode=677&mp=1>。

伍、結語

商標可說是業者與消費者之間溝通的語言。於消費行為當中，商標不再是一單純標誌，而是一已被社會所接受之溝通語言之表現⁹²。整個商標法領域可以被理解為用來促進商品之社會識別所設計之符號所組成的系統⁹³。如同研究者Beebe所述：

倘若有一種「商品的語言」（a "languages of commodities"），商標法就是其文法，而這個文法必須由……語言學來理解⁹⁴。

本文由法律語言學方法，特別是符號學方法分析「MISS WU」之商標識別性。由上述分析，智慧財產局與法院忠實地針對系爭圖樣「MISS WU」加以判斷，而認為不具識別性，不論從法律語言學角度分析MISS WU之外觀、讀音及觀念，或是由符號學三角分析，也是得到相同的結果。本案智慧財產局對於國際知名設計師的註冊申請，審查時表現得宜，法院亦很稱職地扮演守門員的角色。畢竟不具識別性的字彙一旦核准商標，將剝奪某些人在許多場合使用該字彙的權利。而商標法制是保護具有識別性之標識，對於不具先天識別性標識，最好是經過長期使用之後再申請註冊，如此申請人較能提出充分的證據資料以顯示申請之商標已取得後天識別性。

智慧財產局對於因取得後天識別性而核准商標註冊者會加註記⁹⁵，例如「DR. WU」，於商標資料庫可以查詢到「DR. WU」商標是「依商標法第23條第4項規定核准」⁹⁶，然而公眾不一定認識商標法「第23條第4項」或現行法第29條第2項，或許藉由MISS WU案能使公眾更認識商標之先天與後天識別性。對於業者來說，MISS WU案應可啟發業者更重視商標識別性，不論從品牌設計或符號學觀點，最好的標識是獨創性或任意性標識，由各項商標審查基準或實務也可看出，

⁹² J. Fisher, Viewing trademark law through the lens of semiotics, Kevelson Seminar Manuscript, 3 (May 2009). Baudrillard 認為，消費行為是信息溝通與交流的系統，如同符號一再地發送、接收、及重新發明，消費行為可視為「語言」加以分析。J. Baudrillard, *The Consumer Society: Myths and Structures* 93 (Sage publishers 1998)。

⁹³ Garrett, *supra* note 8, at 66.

⁹⁴ Barton Beebe, *A semiotic Analysis of Trademark Law*, *supra* note 10, at 624.

⁹⁵ 商標識別性審查基準，6.4 後天識別性註記。

⁹⁶ 「DR. WU」於2009年1月16日申請註冊，商品類別包含皮膚用藥劑、營養補充品、嬰兒食品……等，審定號第1529057號。

商標法制是鼓勵獨創性或任意性標識。特別是單純文字商標所欲賦予消費者之寓目印象，「應即為其所使用之文字表面意義」⁹⁷，倘若文字表面意義是一種通用描述，未經設計之文字，將很難被認定為具商標識別性。

商標是業者用來表彰其商品及服務之符號，是消費者用以搜尋其心目中理想業者所提供商品或服務之符號，因而符號學成為研究商標之理想工具。本文說明法律語言學研究方法，尤其是符號學可用於探討商標法理，而且法律與符號學可以有效合作，用於解決商標爭議。

⁹⁷ MISS WU 案判決之後，智慧財產法院再度於 101 年度行商訴字第 155 號表示：「就未經任何設計之單純文字商標而言，其所欲賦予消費者之寓目印象，應即為其所使用之文字表面意義」。