

從歐美法制論商標共存現象

張郁齡*

摘要

商標保護的目的除了維護商標權人的財產利益，亦重視消費者權益的保護。商標共存意謂不同的行為主體使用相同或近似之商標於相同或類似之商品或服務，在實務上，商標共存已是一普遍存在的現象，但我國商標法並無商標共存之明文規定，僅一些條文規定隱然提供商標共存的發展空間，面對商標共存所可能引發之法律問題，本文擬借鑑美國及歐盟有關商標共存之立法規範及司法實踐情形，作為國內處理相關問題的參考。

關鍵字：商標共存，善意，市場領域，善意先使用者，商標共存協議

收稿日期：103年06月09日

* 作者現為東華大學財經法律系助理教授。

壹、前言

財產權的界定對於人類使用有限社會資源有定紛止爭的效果，透過財產的分配，權利歸屬的確立，此類似「圈地」的作法可有效避免相同資源的使用衝突，因此，在私有財產權制度下，所有權人對其財產對內享有支配權，對外可主張排他權。

商標權作為一財產權，亦可因註冊主義或使用主義之保護，取得絕對的對世效力，理論上，商標權人得享有使用、處分、收益等權利。惟不同於傳統的有體物財產權，商標權為智慧財產權，屬人類心智活動產物，並無固定形體，其具有非專屬性及共享性之特性，使商標符號或標誌可被重覆使用或多人同時使用，而無枯竭之問題。另一方面，商標權為「排他權」與「使用權」兼具的智慧財產權，商標權的權利取得主要有註冊主義與使用主義兩種模式，雖大部分國家多採註冊保護原則，然為兼顧商標的使用價值特性，亦在特殊考量下，對有使用事實之商標使用行為給予一定程度之法律保護。此外，隨著市場經濟的競爭激烈，商標侵權模式多為商標混淆之侵權行為，依據混淆理論（confusion doctrine），單純的使用相同或近似商標於同一或類似市場並不必然構成商標侵權行為，除非此商標使用行為已使消費者對產品來源產生混淆誤認之虞。又商標法允許當事人在符合特定條件下，可透過協議共同使用相同或近似商標。上述這些情境造就了相同或近似商標可同時分屬多人，且各人皆對該商標享有完整權利之可能性，形成商標共存現象。

在實務上，商標共存已是一普遍存在的現象，我國商標法並無承認商標共存註冊之明文規定，僅一些條文規定隱然提供商標共存的發展空間，面對商標共存所可能引發之法律問題，本文擬借鑑美國及歐盟有關商標共存之立法規範及司法實務所形塑的法律見解，作為國內處理相關問題的參考。

貳、商標共存之概念界定

作為商標使用之一特殊型態，商標共存（trademark coexistence）係指不同的企業體使用相同或近似的商標於同一或類似的商品或服務市場，而對彼此之商業活動又不造成妨礙之商標並行使用情形¹。

商標共存現象包括三個重要特性：相同或近似的商標共存、這些商標分屬不同權利主體、及商標共存現象不會造成消費者有混淆誤認之虞。所謂近似商標，依照智慧財產局（以下稱智慧局）之「混淆誤認之虞審查基準」係指二商標之整體印象予人有相近之處，若使用於相同或類似的商品／服務上，易讓消費者誤認二商品／服務係屬同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。因此在判斷商標近似時，需從一般消費者於購買時之注意義務角度，就商標圖樣整體之外觀、觀念或讀音等面向，依異時異地、隔離觀察及比較主要部分原則²而為判斷（第5.2點）。另有別於聯合商標為一註冊商標所有人使用相似商標於同一或類似的商品或服務³，亦即多個相同或近似商標皆歸屬於同一人⁴，商標並存概念的權利客體及權利主體皆為多數。至於是否造成混淆，則依商標侵權混淆理論之「混淆誤認之虞參酌因素」⁵綜合考慮，惟判斷混淆時，不以發生實際混淆情事為要，只要致消費者有混淆誤認之虞程度即可，又混淆的認定除了商標所依附之商品或服務係屬同一來源之誤認，尚包括兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之誤認。

¹ Tamara Nanayakkara, IP and business: trademark coexistence, WIPO Magazine, 2006. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html (last visited : 2014/06/06) .

² 通體觀察及比較主要部分原則：「商標或表徵是否構成類似之使用，應就商標或表徵之整體或主要部分加以觀察。而所謂主要部分，係指就商標或表徵最顯著、最醒目、最易引起購買者注意之部分。」；異時異地隔離觀察原則：「辨別商標或表徵是否為類似之使用，並非將兩商標置於一處，同時細加比對，而應隔離（異時異地）觀察，以為判定之標準。」轉引自公平交易委員會網站。http://www.ftc.gov.tw/internet/main/service/KS_F.aspx?faq_id=194（最後參照日：2014/06/06）。

³ 91年商標法第22條第1項：「同一個人以同一個商標，指定使用在類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品時，就應註冊聯合商標。」但於92年修正後已廢除聯合商標註冊申請，視為獨立商標之申請。

⁴ 最高行政法院57年判字第139號。

⁵ 我國智慧局之「混淆誤認之虞審查基準」之參酌因素如下：（1）商標識別性之強弱，（2）商標是否近似暨其近似之程度，（3）商品／服務是否類似暨其類似之程度，（4）先權利人多角化經營之情形，（5）實際混淆誤認之情事，（6）相關消費者對各商標熟悉之程度，（7）系爭商標之申請人是否善意（8）其他混淆誤認之因素（第4點）。

商標共存亦不等同於商標共有的概念。商標共有是數個行為主體共同擁有同一商標權，類似物權法之共同共有概念，共有商標的申請需由全體具名提出申請（商標法第7條），共有商標之行使亦需經全體共有人之同意（商標法第28, 46條）。而商標共存則為相同或近似商標被不同權利主體所使用且彼此間互相獨立，並無商標共同申請、共同擁有或共同行使的問題。又商標共存亦以合法的商標共存為限，不包括違法的共存情形，例如傳統搭便車意圖的商標仿冒行為，因其已屬商標侵權範疇，既無特別加以規範保護之必要，亦無討論之實益。

參、商標共存之類型與實踐

基於各國對商標保護採註冊主義與使用主義之分別，商標共存型態，基本上可分為註冊商標間之並存現象、註冊商標與未註冊商標之並存，及未註冊商標間之共存等三種，前二者主要發生於註冊保護國家，未註冊商標間之共存則出現於採取使用保護之國家。

形成商標共存的原因，在註冊保護國家，商標權係一專屬權，由註冊保護制度下之先註冊者所獨享，他人非經同意不得使用，但不可否認，實務上商標共存是一早已普遍存在的事實，肇因於商標權的國內法屬性，商標權效力只侷限於申請註冊國之管轄範圍，除非在他國另行申請，否則無法自動在他國獲得相同保護，因此形成相同商標可能在不同國家由多人同時使用的情形。然在申請註冊國內，亦可能發生商標並存現象，分類註冊原則使商標使用的範圍僅限於所申請指定之商品或服務的品項⁶，基於商標資源的有限性及市場的可分割性⁷，相同或近似商標得在不同商品或服務市場合法地同時使用。再者，在同一的商品或服務市場亦有相同或近似商標共存的可能性，因商標混淆侵權理論的要件為相同或近似的商標使用於同一或類似之商品或服務，使致消費者對產品來源產生錯誤混淆之虞⁸。畢竟商標權的功能在表彰來源，區別不同的商品或服務，因此若無消費者混

⁶ 商標法施行細則第19條：申請商標註冊，應依商品及服務分類表（詳如附表）之類別順序，指定使用之商品或服務類別，並具體列舉商品或服務名稱。

⁷ 梅術文，王超政，「商標共存理論探析，重慶理工大學學報（社會科學）」，第24卷第3期，頁45，2010年。

⁸ 商標法第68條第1項第2、3款。

清情事，從商標資源有限性角度，實無限制相同或近似商標並存之必要。

即使在註冊保護國家，在進行商標審查作業時，商標共存的機會亦因商標審查內容而有所差異：若商標審查如歐盟，僅對絕對不予註冊事項（如識別性有無）進行審查，而不審查可能造成權利衝突之相對不得註冊事項（例如在先註冊商標）時，因為不進行消費者混淆誤認之虞與否的判斷，日後發生商標共存機會高；反之，當商標審查範圍如我國商標法，包括絕對不予註冊事項（第29條第1項）與相對不得註冊事項（第30條第1項第10-11款）時，亦即除了商標本身有效性的判斷，亦進行消費者混淆誤認之虞的審酌，較不易發生商標共存現象。

除了以上各自商標皆透過註冊取得完整商標權之商標並存現象，由於商標權取得的方式有使用保護與註冊保護兩種方式，前者強調使用的事實更重於註冊的形式，後者雖以註冊為權利取得的唯一方式，但不要求所有商標在註冊前須有使用之事實，亦不強制商標所依附之商品或服務於上市前需先註冊，因此任何人皆可在註冊核准前自由使用系爭商標⁹，在此情形下，註冊取得原則顯然會造成商標註冊者與先使用者之商標重疊問題，然商標的價值重在使用，為調和兩種制度所造成的衝突，先使用者被允許在特定條件下可繼續使用商標，形成註冊商標與未註冊商標的商標並存現象。至於未註冊商標間之並存現象，主要發生於商標權取得採使用保護主義之國家，在註冊主義國家因非商標法保護的對象，多透過不公平競爭法加以規範。

至於落實商標共存的途徑有法定共存及約定共存兩種模式，前者係透過立法規定允許相同或近似商標，在無消費者混淆誤認之虞的情況下可並存註冊、使用，如美國商標法¹⁰直接明文承認商標共存註冊制度，歐盟¹¹及我國商標法¹²相

⁹ 智慧局，「商標法逐條釋義101年版」，頁6，2012年。

¹⁰ Section 2 (d) (15 U.S.C. § 1052 (d)). "Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce..."

¹¹ 相關條文內容請參閱第4章第2節有關歐盟法制之介紹。

¹² 相關條文內容請參閱第6章有關我國商標法之介紹。

關規定（例如善意先使用者之合理使用抗辯）則間接承認商標共存事實。後者則肯認當事人可透過協議形成相同或近似商標的共存現象¹³，多以商標共存協議（trade mark coexistence agreement）稱之。

所謂商標共存協議，依據國際商標協會（International Trademark Association; INTA）之定義，係指兩個或兩個以上之權利主體，為使沒有消費者混淆之虞的相似商標得以互相和平共存，所進行的一種協議¹⁴。協議內容包括已註冊商標之商標權人，同意他人註冊相同或近似商標，或申請商標之當事人間彼此容忍對方註冊相同或近似商標¹⁵。商標共存協議是當事人透過各自商標使用方式、產品市場及使用地域的劃分，以解決商標爭議之一種方式，目的在避免可能之混淆與侵權訴訟¹⁶。惟需敘明者為，此處商標權人的同意並非商標轉讓協議或授權同意書，因為在授權同意下，系爭商標之所有權仍屬原商標權人一人，商標轉讓協議意謂商標權由受讓人繼受，原商標權人不再享有商標權，但商標共存的結果係當事人各自擁有對系爭商標的完整權利，且可獨立行使。又此共存協議效力亦因其對決定相同或近似商標是否共存的影響力差異，而有絕對效力與相對效力之分，前者為當事人的協議即可成立商標共存，在後者，協議僅作為商標審查單位判斷是否給予商標共存之審酌因素之一，而非決定性因素。

¹³ 梁曉青，「商標共存實現模式的境外實踐，中華商標」，2012年11期，頁71。

¹⁴ Marianna Moss, Trademark "Coexistence" Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception?, 18 Loy. Consumer L. Rev. 208 (2005) .

¹⁵ Section 1207.01 (d) (viii) of TMEP: The term "consent agreement" generally refers to an agreement between parties in which one party (e.g., a prior registrant) consents to the registration of a mark by the other party (e.g., an applicant for registration of the same mark or a similar mark) , or in which each party consents to the registration of an identical or similar mark by the other party...

¹⁶ 劉維，「試論商標共存協議：以美國案例法為線索」，月旦民商法雜誌，第39期，2013年3月，頁105。

肆、商標共存之歐美法制介紹

商標共存理念源於英國普通法的商標善意共存原則（The doctrine of honest concurrent use），亦即只要當事人皆為善意（honest），相同或近似之商標可由不同人分別擁有¹⁷，目的在解決由於地域阻隔，相同或近似商標分別由不同人同時行使的現實困境¹⁸。基於特殊理由，商標共存現象是一早已普遍存在的事實，相同或近似商標雖然各自歸屬於不同的商標所有人，其存在又無消費者混淆之虞，既然不會損及商標制度所欲保護之識別功能，又能活絡商業活動，大部分國家皆透過立法及司法實踐肯定商標共存的正當性，作為對商標專屬排他權的一種限制。

一、美國

（一）使用主義與註冊主義並行下之商標並存現象

美國的商標制度分州法及聯邦法兩個層次，商標保護原則向採先使用保護主義，對於跨州的商標糾紛多透過案例法形塑普通法視野下的商標保護原則，聯邦Lanham Act實施後，雖提供註冊商標的全國性保護效力，但註冊的絕對權利仍受限於他人先使用商標的事實，因此在普通法保護未註冊商標，Lanham Act規範註冊商標¹⁹的情形下，商標使用重疊的問題較為複雜。

在使用主義與註冊主義的交錯下，商標並存類型主要有四：（1）普通法Tea Rose- Rectanus法則確立商標先使用者應容忍善意在後使用者在遠方市場領域的商標使用行為（remote use）、（2）在Lanham Act註冊保護原則下，有條件地同意相同或近似商標的並存註冊、（3）為調和兩制度差異，達成註冊商標權人與先使用者之權益平衡，系爭商標之商標權效力不及於註冊前之善意先使用商標者、及（4）當事人透過協議形成商標共存現象。

¹⁷ Chris Philips, BUDWEISER dispute: UK doctrine of honest concurrent "incompatible" with European law, 2011. http://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=5880 (last visited: 2014/06/06) .

¹⁸ 劉維，「論商標善意共存原則：以鱈魚商標案與百威商標案為線索」，政治與法律，2012年第10期，2012年，頁141。

¹⁹ David S. Welkowitz, The Problem of Concurrent Use of Trademarks: An. Old/New Proposal, 28 U. RICH. L. REV. 316 (1994) .

（二）普通法Tea Rose- Rectanus法則

商標共存原則肇始於二著名案例*Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*²⁰，及*United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*²¹。在*Tea Rose*案，原告Hanover Star Milling為首位於1872年在麵粉商品上使用TEA ROSE商標者，商品主要販售範圍分佈於美國北方的俄亥俄州（Ohio）、賓州（Pennsylvania）及麻塞諸塞州（Massachusetts）等三州。被告Metcalf在不知前例存在的情形下，於1904年使用相同商標TEA ROSE於麵粉商品上，並於美國南方密西西比（Mississippi）、阿拉巴馬（Alabama）、喬治亞（Georgia）及佛羅里達（Florida）等州販售。由於被告直至1912年被訴後才知原告的存在，且兩造的市場地理區域並無重疊情形，即皆未在對方的銷售範圍內進行商品交易或廣告行銷等商業活動，並無消費者混淆問題，因此原告基於自己為美國境內先使用者（the senior user）地位，禁止他人使用相同商標的主張，並不為最高法院所接受，因為在後使用者係善意（good faith）及兩造的市場版圖相距遙遠（remote geographically area）的情形下，先使用者的壟斷權利不能擴及其尚未涉足的場域²²。

*Rectanus*案中，原告United Drug亦為首位在1877年使用REX商標於藥品上，該藥品主要販售於麻塞諸塞州，後逐漸延伸至新英格蘭地區（New England），被告Theodore Rectanus為肯達基州（Kentucky）之一小藥商，亦在不知先例存在的情形下，自1883年起使用REX商標於藥品上，但只在肯達基州之Louisville銷售。1911年原告在Louisville設立四家名為REXALL的藥局，並且在知悉被告的REX商標使用行為後，自1912年起在Louisville透過批發商開始販售附有REX商標的藥品，並提起訴訟要求被告停止附有REX商標之藥品的販售。對於原告所主張之先使用者優勢，最高法院與*Tea Rose*案採取相同的法律見解，判定原告無權禁止被告於Louisville地區的商標使用行為，因被告屬於*Tea Rose*案所謂之遠距離的善意後使用者（the good-faith junior user in remote area）。再者，原告

²⁰ *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916) .

²¹ *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U.S. 90 (1918) .

²² *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403,415 (1916) .

雖為美國境內REX商標的先使用者，但在Louisville地區，因被告的使用行為已在當地累積一定商譽，原告爾後的進入行為對當地消費者而言反而是後使用者，因此其商標的使用行為需受限於被告於當地因善意先使用所獲致的權利²³。雖無法禁止被告的商標使用行為，但因被告亦未進一步對原告於當地的商標使用行為主張禁制令，因此法院認為原告亦無需退出Louisville的市場²⁴。

*Tea Rose*案與*Rectanus*案的共通處在於原告為系爭商標的先使用者，被告為後使用者，雖系爭商標使用於相同商品，但各自在不同且相距甚遠之市場版圖從事商業活動，彼此並無交集。在Lanham Act未創設前，使用保護主義賦予先使用者享有禁止他人使用相同商標的特權，確實可有效處理相同商標使用於競爭性商品市場的商標爭議，惟不若聯邦法，各州商標法有其地域性，先使用者的在先權（prior appropriation）亦受地域的限制，因此他人於距離遠、關係疏離地區的善意使用商標行為，先使用者無法主張其在先權，彼此在其各自市場版圖內對系爭商標的使用擁有較佳優勢。法院此種調和商標先後使用者間利益平衡的法律見解，後人以*Tea Rose-Rectanus*法則稱之，體現普通法下未註冊商標權的地域性限制²⁵，亦為後續法院援引為處理商標並存問題的判斷原則。此原則日後更被Lanham Act吸納成為註冊商標專屬排他權的一種限制。

（三）聯邦法Lanham Act

傳統普通法的使用保護主義賦予商標地域性權利（territorial rights），亦即商標所有人僅在其商業活動所及範圍內享有特權，但無法阻止他人在其他區域使用相同或近似的商標，1946年公布實施的Lanham Act為美國商標權利提供另一註冊取得的途徑，不需先有使用事實，只要有使用意圖（intent to use）即可申請註冊。註冊商標所有人除享有全國保護之商標權（nationwide right）²⁶，註冊本身亦具有表彰商標權人專屬權

²³ *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U.S. 90, 101 (1918) .

²⁴ *United Drug Co.* 248 U.S. at 99.

²⁵ David S. Barrett, *The Future of the Concurrent Use of Trademarks Doctrine in the Information Age*, 23 *HASTINGS COMM. & ENT. L.J.* 687, 691 (2001) .

²⁶ Section 33 (15 U.S.C. § 1115) .

之「推定告知」(constructive notice)效力²⁷，其可有效限縮日後其他相同或近似商標使用者之善意抗辯(good faith defense)²⁸，被視為國會有意藉此避免日後發生法定商標共存的機會²⁹。甚或註冊商標權利可溯及自商標註冊申請日即發生效力，因申請註冊之商標自申請日起具有「推定使用」(constructive use)之效力，亦即相當於普通法最早使用商標之法律效果³⁰，商標的申請即視為商標之使用，但推定使用效力只適用於1989年商標法修正後所提出之註冊商標³¹。

1. 共存註冊 (concurrent registration)

雖然Lanham Act強化註冊的保護，給予註冊商標全國保護的效力，但仍保留普通法的使用主義精神，亦對一些未註冊商標提供某種程度之保護，給予相同或近似商標共存的空間，例如已註冊商標之申請日或註冊核准日前，該相同或近似商標已被他人先做商業性使用(in commerce)，他人亦欲申請商標註冊時，美國專利商標局(USPTO)若認為無造成消費者混淆誤認之虞時，可允許後申請者的註冊；又經法院判定相同或近似商標可同時由多人從事商業性使用於相同或類似市場時，美國專利商標局亦可核准這些相同或近似商標的共存註冊，並視需要加諸適當的限制與條件³²，此時各自的商標所有人皆享有Lanham Act所賦予之完整商標專屬權。

2. 註冊撤銷之時限屆滿

除了上述明文同意商標共存註冊所形成的商標共存現象，有些條文規定則間接提供商標共存的發展可能性。Lanham Act第14條規定，在先權利人對損及或可能損及其權益之後註冊商標，自在後商標註冊公告日起5年內可申請撤銷之³³。依條文字面反面解釋，超過5年期限後

²⁷ Section 22 (15 U.S.C. § 1072) .

²⁸ Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, inc., 267 F.2d 358, 360 (2d Cir. 1959) .

²⁹ Walter J.Halliday, Constructive notice and Constructive registration, 38 Trademark Rep. 111 (1948) .

³⁰ Senate Judiciary Committee Report on S. 1883, S. Rep. No. 100-515, p.29 (Sept. 15, 1988) (Constructive use... this right of priority will have legal effect comparable to the earliest of a mark at common law.) .

³¹ Section 7 (c)(15 U.S.C. § 1057 (c)) .

³² Section 2 (d)(15 U.S.C. § 1052 (d)) .

³³ Section 14 (15 U.S.C. § 1064) .

在先權利人即喪失要求撤銷在後註冊商標的權利，形成商標共存的現象。另註冊商標雖自申請日起享有推定使用效力，但此排他權亦不及於申請前已使用相同或近似商標之商標所有人³⁴。

3. 中介的後使用者（the intermediate junior user）

註冊商標權人之專屬權亦受限於他人依普通法或衡平原則所得主張之「中介的後使用者」抗辯，亦即商標權人A為商標的先使用者，但商標的後使用者B在商標權人A申請註冊商標前，不知情的使用相同或近似商標，在商標註冊核准後其行為雖構成商標侵權但無法律責任，惟受限於註冊商標的推定告知效力，B拓展市場版圖的權利遭到限縮³⁵，因此其免責範圍僅限於其原有的使用區域（limited area defense）³⁶。此種情形頗類似採註冊保護主義國家之「善意先使用者」之合理使用概念，McCarthy稱B為中介的後使用者，因為B的商標使用行為在A的首次使用之後，但卻在A申請註冊之前，因此從時間序列上（chronologically）推算，B的首次使用時日介於A的首次使用與申請註冊之間³⁷。不同於商標共存註冊，此處「中介的後使用者權」是一種抗辯（defense）而非法定權利，因此中介的後使用者只可主張其行為免責，但不必然有進一步申請商標註冊的權利³⁸。意欲主張此種抗辯者需舉證其為（1）善意，而（2）其首次使用係於註冊商標權人之註冊或申請前，且（3）系爭商標目前持續使用中，唯惟此處之使用需有實際使用行為，僅使用之意圖尚不該當此抗辯³⁹。此抗辯被視為普通法Tea Rose- Rectanus法則精神之再現⁴⁰，但McCARTHY持保留態度，因

³⁴ Section 7 (c)(15 U.S.C. § 1057 (c)) .

³⁵ Burger King of Florida, Inc. v. Hoots, 403 F.2d 904, 906-08 (7 Cir. 1968) ; Thrifty Rent-A-Car System v. Thrift Cars, Inc., 831 F.2d 1177, 1181 (1st Cir. 1987)(the scope of protection afforded by § 1115 (b) (5) is limited. A pre-existing good faith user's rights are frozen to the geographical location where the user has established a market penetration as of the date of registration. Such users are unable thereafter to acquire additional protection superior to that obtained by the federal registrant.) .

³⁶ Section 33 (b) (5) (15 U.S.C. § 1115 (b) (5)) .

³⁷ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION, v.5, 26-74 (2006) .

³⁸ Value House v. Phillips Mercantile Company, 523 F. 2d 424 (10th Cir. 1975) .

³⁹ Modular Cinemas of. America, Inc. v. Mini Cinemas Corp., 348 F. Supp. 578, 582 (S.D.N.Y. 1972) .

⁴⁰ Welkowitz, supra note 19, at 342;

為Tea Rose- Rectanus法則核心要素中之遠方區域 (remote area) 因素，並不在「中介的後使用者」抗辯的構成要件中⁴¹。

(四) Dawn Donut 規則

Lanham Act實施後，*Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, inc.*案⁴²之法律見解所形塑的Dawn Donut規則，再度讓註冊商標的全國性絕對權利受到限縮。在*Dawn Donut*案中，原告Dawn Donut自1922年起在其銷售往各州（包括紐約州）的甜甜圈商品包裝上使用DAWN商標，並於1927年申請聯邦註冊獲准，1947年Lanham Act生效後DAWN註冊商標取得推定告知效力。原告於1935年開發甜甜圈新產品，產銷模式由1951年從位於密西根州的生產地和消費者所在地的倉庫（包括紐約州的Rochester）直接發貨，到1953年改變由生產地直接向客戶供貨，但要求客戶在販售甜甜圈產品時，需在廣告和包裝上使用DAWN商標。被告Hart's Food Stores經營雜貨連鎖店，販售自家麵包產品，後成立甜甜圈公司，並於1951年在不知情註冊商標權人存在的情形下，首次於其甜甜圈產品包裝上使用DAWN商標，但其實際銷售或利用電視、廣播、報紙等媒介的行銷範圍皆只在以Rochester為中心方圓45英里的六個郡區域內。

原告提起訴訟並主張禁制令 (injunctive relief)，審理的第二巡迴法院認為，被告使用系爭商標於原告商標註冊之後，但在其使用之前，原告有將近30年時間並未在Rochester附近地區拓展任何零售業務。原告雖為註冊商標權利人，但長期在Rochester地區的不作為，使原、被告各自在不同區域使用相同商標的行為並不會構成消費者混淆。再者，理論上相同商標使用於相同產品，確實較易造成消費者混淆，今原告並無將其事業版圖擴展至被告所在地區零售業之意圖，對當地消費者而言無混淆之可能，依Lanham Act第32條規定，原告無權禁止被告在Rochester地區的商標使用行為⁴³。但法院亦強調此並不意謂被告在其現有市場版圖內的商標使用行為，可獲得永久的保護，畢竟基於Lanham Act的推定告知

⁴¹ McCARTHY, *supra* note 37, at 26-86.

⁴² *Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, inc.*, 267 F.2d at 358.

⁴³ *Id.*

效力，對於註冊商標權人所欲涉足的市場版圖，註冊商標的專屬排他權可排除所有在其註冊後所發生的相同或近似商標使用行為。因此被告的地位是不穩固的，一旦原告展現其進軍（enter）被告所在區域之明顯意圖，被告於當地之商標使用行為將被禁止，同理，對擁有註冊商標之原告而言，其亦無法主張禁制令直至其欲進入被告的市場領域⁴⁴。另值得注意者為，雖然Dawn Donut規則主要用以規範註冊商標權人與後使用商標者間之權益問題，然此規則之禁制令主張的時機考量，亦適用於「推定使用」案件，亦即在處理註冊商標權人與先使用商標者之商標並存問題的推定使用案件中，若商標權人在註冊核准前從未實際使用商標，雖然商標申請賦予推定使用效力，但仍屬於意圖使用（intent to use）的範疇，因此自申請到註冊核准這段期間，他人使用相同或近似商標的行為，因商標權人本身並無實際使用行為，單純的申請行為不可能造成消費者混淆，因此商標權人無權主張禁制令直至其確實使用商標⁴⁵。

（五）商標共存協議

Lanham Act雖無明文，但美國專利商標局所制定之商標審查程序手冊（Trademark Manual of Examining Procedure：TMEP）規定，申請者與先註冊商標人間達成的有效同意協議（consent agreement）⁴⁶，可成為商標審查委員在決定是否准於商標註冊前，判斷有否構成商標近似混淆時的審酌因素之一（Section 1207.01（d）（viii）），亦即當事人間的商標同意協議可作為無商標混淆可能性的證據，惟此協議雖為有力證據⁴⁷，卻無決定性影響力，審查委員仍需與其他因素做綜合考量⁴⁸，因此，此同意協議對商標審查程序中相同或近似商標共存與否的決定，僅具相對效力而非絕對效力⁴⁹。

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ Senate Judiciary Committee Report on S. 1883, *supra* note 30, at 30. (Rights in a mark are not created unless and until the mark is used, and consumer confusion cannot arise without such use.)

⁴⁶ Section 1207.01（d）（viii）of TMEP.

⁴⁷ *In re Four Seasons Hotels Ltd.*, 987 F.2d 1565（Fed. Cir. 1993）；*In re N.A.D. Inc.*, 754 F.2d 996（Fed. Cir. 1985）。

⁴⁸ *In re N.A.D. Inc.*, 754 F.2d 996, 224 U.S.P.Q. 969, 971（Fed. Cir. 1985）。

⁴⁹ 史新章，「美國商標審查中的商標同意協議制度」，*中華商標*，2009年第12期，頁41。

二、歐盟

(一) 共同體商標與會員國國內商標之商標並存現象

歐盟有關商標保護的法規主要為歐盟商標指令（Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States Relating to Trade Marks; TMD）、共同體商標條例（Council Regulation（EC）No 207/2009 of 26 February 2009 on Community Trade Mark；CTMR）、及各成員國之國內商標法。歐盟商標指令旨在統一各成員國對商標的保護，以避免因各成員國商標法立法差異，造成歐盟境內商品自由貿易及自由提供服務的障礙。共同體商標條例則意在建立統一的商標註冊制度，由歐洲內部市場協調局（The EU Office of Harmonization for the Internal Market：OHIM；下稱歐盟商標局）負責註冊申請的審查⁵⁰。商標一旦經核准註冊即成為共同體商標，但共同體的商標制度並不會取代各會員國的商標法體系，而係兩者並存⁵¹，因此任何人可在這兩種體制中擇一註冊或兩者皆註冊以獲得商標權保護⁵²。另共同體商標在所有成員國直接受到商標權保護，不需再向各成員國分別提出申請，同理，共同體商標在任一成員國的使用，亦被視為已在所有成員國內使用商標。

歐盟的商標制度主要為依共同體商標條例取得的共同體商標（Community trade mark，CTM），或依各成員國商標法取得之國內商標（national trademark）兩種方式，共同體商標與國內商標除地域效力的不同，彼此的權利內涵是平等（equal rights structure）的，無位階之分，亦即一共同體商標可禁止在後國內商標的使用，同樣的，在先國內商標亦可排除在後之共同體商標；又共同體商標只得依註冊取得（Article 6 of CTMR），但有些成員國的商標所有人可經由使用事實而取得商標權⁵³。

⁵⁰ 歐洲內部市場協調局，「歐盟商標審查制度：如何解決新商標申請與在先權利的衝突」，頁5。
http://www.registerbrandeurope.cn/images/rg_book.pdf（最後參照日：2014/06/06）。

⁵¹ Recital 6 of CTMR.

⁵² Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, p.45（2011）。http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf（last visited：2014/06/06）。

⁵³ 歐洲內部市場協調局，同前揭註50，頁6。

另歐盟商標局對共同體商標的註冊申請，只針對可駁回註冊之絕對理由（例如識別性的要求）（Article 7）進行審查，關於相對駁回理由（例如相同或近似於在先商標）（Article 8）的審查，則責成有異議者自行在異議程序中主張（Article 42），歐盟商標局並不主動依職權審查⁵⁴，這些制度上的差異亦提供商標共存的空間，因此歐盟的商標共存現象主要發生於共同體商標間，與共同體商標及各會員國國內商標間。

（二）與在後商標共存

從法制面，歐盟商標指令規定商標註冊的絕對效力可禁止他人未經同意的商標使用行為（Article 5（1）），在先商標（共同體商標、國內商標）可異議駁回他人相同或近似商標的註冊申請，但對於相同商標用於類似市場，或近似商標用於同一或類似市場的註冊申請情形，則需有消費者混淆之虞，才可申請駁回（Article 4（1）），後者意謂若沒有混淆之虞，則相同或近似商標可共存註冊。此外，明知且容忍他人的商標使用行為持續達5年之久者構成默許（acquiescence），在先商標權人喪失對在後商標提出異議或無效的權利，除非在先商標權人能證明在後商標使用人之行為係惡意（bad faith）（Article 9（1）），此5年撤銷期限的效果亦創造商標共存的可能性，相同的規定亦見於共同體商標條例的默許使用限制（Article 54）。至於共同體商標與國內商標的使用衝突，若國內商標為在先商標，國內商標可透過共同體商標條例之異議程序駁回與其衝突之共同體商標（conflicting CTM）⁵⁵的註冊申請，但需受默許使用之限制（Article 54（2））。

（三）與在先商標共存

歐盟商標指令與共同體商標條例並無與在先商標共存的明文規定，可視為有關聯者僅為共同體商標條例有關商標侵權的抗辯，被告在侵權訴訟中可以在先權利（earlier rights）為反訴（counterclaim），主張共同體商標無效（invalid）（Article 99（3））。所謂在先權利係指在後商標

⁵⁴ 同前揭註50，頁12。

⁵⁵ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *supra* note 52, at 45.

申請註冊或註冊前已存在的權利⁵⁶，其主要包括先使用的商標、商號、名稱、肖像、著作權或工業產權等權利（Article 5（2）），屬於註冊商標可被宣告無效的相對理由之一（relative grounds for invalidity），因此基於在先權利而使用相同或近似商標者，將不受共同體商標權人之專屬權拘束。為貫徹「與貿易有關之智慧財產權協定」（The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights；TRIPS）的規定，亦即註冊商標權人之專屬排他權，不得損害既存的在先權利（existing prior rights）（Article 16（1） of TRIPS），受歐盟執委會委託，進行歐盟商標制度檢討的馬普智慧財產及競爭法研究所（Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law）所提交之「歐盟商標制度整體運作研究報告⁵⁷；下稱馬普報告」（Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System）更進一步建議，應在歐盟商標指令第5條與共同體商標條例第9條有關商標權效力的規定上，明文增加商標權效力不及於在先權利之商標侵權限制⁵⁸。

（四）Budweiser 案例⁵⁹

Budweiser 案例則是一發生於英國有關商標共存的著名案例，美國的Anheuser-Busch（簡稱AB）與捷克的Budejovicky Budvar（簡稱BB）皆為啤酒公司，兩者於1973年及1974年分別進入英國市場，在各自的市場領域販售附有BUDWEISER商標的啤酒。爾後，雙方又分別以BUDWEISER申請商標註冊，再以對方具搭便車意圖為由提起系列訴訟以禁止對方使用相同的商標。依英國1994年商標法第7條規定，只要當事人係善意的同時使用相同或近似商標，即使可能構成混淆，仍可商標並存註冊，因此英國上訴法院於2000年依善意共存原則（honest concurrent use）判決兩造皆可獲准商標註冊，兩造於同一天經英國商標局核准成為BUDWEISER註冊商標的權利人。

⁵⁶ Bardehle Pagenberg, Trademark Protection in Europe, p.6（2013）. http://www.bardehle.com/fileadmin/contentdocuments/broschures/Trademark_Protection.pdf（last visited：2014/06/01）。

⁵⁷ 研究報告之中譯名稱轉引自董延茜，「歐盟商標制度檢討—馬普報告重點介紹」，智慧財產權月刊，第163期，2012年7月，頁1。

⁵⁸ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *supra* note 52, at 125.

⁵⁹ Case C-482/09, *Budejovicky Budvar v. Anheuser-Busch Inc.* 2011 E CJ（Sept. 22, 2011）。

2005年，亦即在兩造完成註冊後之4年又364天的某日，AB基於其為BUDWEISER商標的最先使用者，申請註冊時間亦較被告為早，符合歐盟商標指令有關「在先商標」(earlier trade marks)的條件，因指令明白規定，相同或近似於在先商標的在後商標不得註冊，即使完成註冊仍可被宣告無效(Article 4(1))，且對BB的註冊商標使用行為的默許，尚未超過法定的5年期限(Article 9(1))，據此，AB向英國商標局提出宣告BB之註冊商標無效之請求。英國商標局依歐盟商標指令第4條第1項第a款撤銷BB的商標註冊，BB不服提出訴訟亦遭駁回，BB再度上訴。此時，對英國上訴法院而言，此案的主要爭點為AB作為在先商標固然享有較優保護，若BB善意且長期使用商標的行為並未造成各自商標其表彰商品來源的功能減損時，BB可否以此為抗辯，限制AB商標權的行使，最後，英國上訴法院將此爭議提交歐盟法院(the European Court of Justice; ECJ)尋求初步裁示(preliminary reference)。

本案為相同商標使用於相同市場之商標糾紛，歐盟商標指令規定使用於相同市場之在後相同商標不得予以註冊(Article 4(1)(a))，並無需致消費者有混淆之虞的要求。但著眼於商標權的主要功能在於表彰產品來源及避免消費者混淆⁶⁰，歐盟法院認為相同商標使用於相同的市場，不必然一定賦予商標權人行使商標權的權利，對於歐盟商標指令第4條第1項第a款的解釋，仍應考量商標權的功能性為宜⁶¹，亦即只有在後商標的使用行為已對在先商標的表彰來源功能有不利影響時，商標權人才有權禁止在後商標的使用或宣告在後商標的無效。而在此案中，BUDWEISER商標註冊前，兩造已同時使用此標識於英國市場約30年⁶²，且兩造係同時取得商標註冊，雖然AB的申請時間較BB為早，但雙方最初皆是出於善意而使用此商標⁶³，最重要者為即使雙方使用相同商標，英國消費者並無混淆誤認之虞，因為BUDWEISER商標經過長期使用後，已在各自的市場領域內建立一定的知名度，即使使用相同的商標，各自的消

⁶⁰ *Id.*, at paragraph 71.

⁶¹ *Id.*, at paragraph 73.

⁶² *Id.*, at paragraph 77.

⁶³ *Id.*, at paragraph 79.

費者群依然可從啤酒的風味 (tastes)、外觀 (get-up) 及價格 (prices) 差異，清楚分辨兩種啤酒的不同⁶⁴。換言之，兩造共同使用BUDWEISER商標已有很長一段歷史，並建立一定知名度，而且BB的商標使用行為亦不會對AB商標的表彰來源功能造成不利影響，表彰來源功能既無減損，消費者混淆即不易發生，因此，BB的註冊商標應可繼續維持。爾後，英國上訴法院依據歐盟法院的見解，判定善意共存原則可成為限縮商標權行使的抗辯理由之一，而商標表彰來源功能減損與否，則視消費者的混淆程度而定，兩公司除商標名稱相同外，其實在各方面皆存在明顯差異，消費者不容易產生混淆，因此兩造的商標仍然可以共存。

伍、商標共存理論之司法實務發展

商標共存已在各國的立法、司法實踐中直接、間接的予以承認，大體而言，商標共存理論內容主要為善意、商標使用及市場領域等原則的討論，但基於不同國情，各國對個別原則之內容及範圍的認知並不盡相同。

一、善意的內涵

(一) 美國

在美國，Tea Rose案為商標共存的經典案例，在此案件中最高法院明白揭示商標共存的構成要件為善意 (good faith) 及遠方使用 (remote use)，因此善意可謂是商標共存理論中重要的原則之一，但善意為一不確定的法律概念，各國司法實踐中對於善意的內涵與範圍各有不同的表述。對於善意內涵的界定，有謂知情 (knowledge) 即非善意，即使無混淆之虞，商標使用行為亦被禁止⁶⁵，有謂善意即無惡意 (bad faith)，亦即除了知情，尚需有利用商標以減損商標權人利益之不正意圖，才構成非善意或惡意。美國的Tea Rose- Rectanus原則對此態度並不明確，因Tea Rose案法官先論述在不知原告已使用商標的情形下，被告的商標使用行

⁶⁴ *Id.*, at paragraph 80,81.

⁶⁵ Comment, The scope of territorial protection of trademarks, 65 Nw. U. L. Rev. 795-96 (1970).

為為善意使用行為，但隨後又強調被告的商標使用行為若係建立於減損原告利益或商譽之意圖時，被告不得主張普通法所賦予之遠方地域權利（territorial rights）⁶⁶。同樣的，Rectanus案法官亦一方面認為不知情即構成善意，一方面又主張被告因無主觀惡意（sinister purpose），所以得享有因善意所獲得之後使用者權利⁶⁷。

受限於因交通阻隔所造就之封閉型區域經濟型態，觀諸美國早期案例的發展，可發現大多數法院傾向於「知情即非善意」的見解⁶⁸，例如Johanna Farms案⁶⁹法官強調知情（actual notice）可推翻善意的推論，Money store案⁷⁰法官說明所謂的善意後使用者，係指其使用商標時並不知他人已有使用商標之事實，Cesare案⁷¹法官認為一個已知先例存在的商標後使用者，無法主張其得於遠方地域合法使用商標的權利，因為後使用者的知情已使其抗辯不具正當性。另一方面，由於美國Lanham Act賦予註冊商標有推定告知的效力，可有效阻絕後使用者善意的抗辯，此或許亦可解釋美Lanham Act採取知情即非善意的立場。在此原則下，若知情先例的存在，後使用者將被推定具有攀附他人商譽的搭便車意圖⁷²，即使無造成混淆誤認之虞的可能，後使用者仍被禁止使用系爭商標⁷³。

在知情即非善意的原則下，善意行為的判斷時點變得非常重要，因為其攸關商標並存之成立與否，美國判例法揭示，只要在後商標使用者之「首次」使用時不知情前例之存在，即可視成善意⁷⁴，縱使事後知情，仍無損其善意的認定，在後商標使用者可繼續使用系爭商標⁷⁵，知情後之

⁶⁶ Hanover Star Milling Co. 240 U.S. at 412,415.

⁶⁷ United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 101 (1918) at 96,101.

⁶⁸ McCARTHY, *supra* note 34, at 26-15.

⁶⁹ Johanna Farms, Inc. v. Citrus Bowl, Inc., 468 F.Supp. 866, 877 (E.D.N.Y.1978) .

⁷⁰ The Money Store, Inc. v. Harriscorp Finance, Inc., 689 F.2d 666, 674-75 (7th Cir.1982) .

⁷¹ Cesare v. work, 36 Ohio App. 3d 26, 35 (1987) .

⁷² Comment, *supra* note 65, at 796; McCARTHY, *supra* note 37, at 26-16.

⁷³ Comment, *supra* note 65, at 795-96.

⁷⁴ Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916) ; United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90 (1918) ; Bright Beginnings v. Care Comm., Inc., 30 U.S.P.Q. 1712. (C.D. Cal., 1994) ; Bright Beginnings, Inc. v. Care Comm, Inc., 78 F.3d 592 (9th Cir. 1996) .

⁷⁵ Weiner King, Inc. v. Wiener King Corp., 615 F.2d 512, 522 (CCPA 1980) ; Architemps Inc. v. Architemps Ltd., 11 U.S.P.Q. 2d 1885 (S.D.N.Y. 1989) ; Great Basin Brewing Co. v. Healdsburg Brewing Co., 44 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1751,1757 (D. Nev. 1997) .

使用行為不會另行構成惡意之侵權行為⁷⁶。另因商標法的屬地原則，商標先使用者需於國內為系爭商標之首位使用者；若於國外而非國內為首次先使用者之情形，任何於國內首次使用系爭商標者，雖行為時已知悉該系爭商標於外國使用之事實，其商標使用行為仍不會構成惡意⁷⁷；另若在後使用者之系爭商標是繼受他人商標而來，而繼受者的使用商標行為係惡意時，縱使在後使用者不知情前例的存在，仍不得主張善意而免責⁷⁸。反之，若繼受者為善意者，此善意的抗辯亦可由在後使用者繼受⁷⁹。

近年來，隨著市場經濟全球化的跨域合作趨勢及網路通訊技術的進步，商標被檢索、知悉的情況變得普遍、容易，知情即非善意之論斷似乎失之嚴苛，法院及學者見解漸傾向於除知情外，尚需展現某種程度之意圖或結果才構成非善意的看法，知情頂多為惡意與否的初步判斷⁸⁰。美國1990年不正競爭法第三次整編草案（The Draft Restatement（Third）of Unfair Competition）即對善意的見解採折衷態度，認為知情為判斷惡意與否的重要因素（critical factor），但非決定性因素（conclusive），只有當在後使用者於知情外，更意圖造成混淆或對先使用者造成損害時，方構成非善意⁸¹；美國C.P. Interest案⁸²法官亦強調知情並非判斷善意與否的唯一要件，第十巡迴上訴法院於審理GTE案時更進一步敘明，知情僅為推論是否為惡意之審酌因素之一（an inference of bad faith），判斷善意的真正關鍵在於探究在後使用者是否有攀附先使用者商譽或經濟利益之意圖⁸³。

⁷⁶ Great Basin Brewing Co. v. Healdsburg Brewing Co., 44 U.S.P.Q.2d 1751 (D.Nev. 1997) .

⁷⁷ Person's Co., Ltd. v. Christman, 900 F.2d 1565, 1568-69 (Fed. Cir. 1990) .

⁷⁸ McCARTHY, *supra* note 37, at 26-19.

⁷⁹ Southland Corporation v. Schubert, 297 F. Supp. 477 (C.D. Cal. 1968) .

⁸⁰ McCARTHY, *supra* note 37, at 26-17.

⁸¹ The Draft Restatement (Third) of Unfair Competition § 19 comment d (Tentative Draft No.2, 1990) .

⁸² C.P. Interest, Inc. v. California Pools, Inc. 238 F.3d 690 (5th Cir. 2001) .

⁸³ GTE Corp. v. Williams, 904 F.2d 536 (10th Cir. 1990) .

(二) 歐盟

在歐盟，當事人的主觀惡意雖非商標不予註冊的絕對理由（Article 7（1）CTMR），卻是構成共同體商標日後被宣告為無效的絕對理由之一（Article 52（1）（b）CTMR）。至於惡意與否的判斷，歐盟商標局定義「惡意」為一種不正直的行為（dishonesty），非屬社會通念下所認可、接受之商業行為模式，例如欺詐、蓄意誤導或欺瞞他人、或其他的不良動機⁸⁴，而且此惡意概念範圍較不公平競爭概念為廣，即使先後商標使用者間無競爭關係亦可適用⁸⁵。歐盟法院則在Malaysia Dairy Industries Pte.案⁸⁶及Goldhase案⁸⁷中針對商標在註冊申請前已知他人使用相衝突商標（conflicting trademarks）的情形，做出知情並不同於惡意的初步裁決。馬普報告討論與在後商標並存的情形時，針對歐盟新成員之國內商標與共同體商標的衝突問題（Article 165（5）CTMR），亦認為單純知情並不意謂在後國內商標無法有效註冊，善意與否的證明不以主觀意圖為限，尚需考量現實情境，亦即需按個案而為不同判斷，相關的因素包括是否涉及相關的商品或服務、消費大眾的認知程度、或共同體商標的知名度等，例如在後國內商標與共同體商標之市場領域相隔甚遠時，在後國內商標之申請會被視為善意，相反的，若二者市場版圖重疊嚴重時，即使少量使用行為亦可能對共同體商標的整體市場造成不利影響，因此在後商標使用行為無法構成善意，甚或在後商標的申請或使用者蓄意採用與現行共同體商標相同或類似商標之搭便車心態，更無善意可言⁸⁸。依此，在後國內商標之註冊申請時，若已有商標衝突之實（an actual conflict existed）或衝突之虞，或申請者採用在後國內商標明顯具攀附共同體商標

⁸⁴ The EU Office of Harmonization for the Internal Market, OHIM's final version bad faith study (2003). <http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf> (last visited : 2014/06/06) .

(Bad faith can be considered to mean "dishonesty which would fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined." It can imply or involve, but it is not limited to, actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or any other sinister motive.)

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ Case C-320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v Ankenævnet for Patenter og Varemærker (June 27 2013) .

⁸⁷ Case C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH.

⁸⁸ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *supra* note 52, at 137.

之主觀意圖，皆被視為非善意⁸⁹，而此善意的判斷原則於在先商標權人之默許例外規定中，對惡意在後商標使用者亦有其適用⁹⁰。

二、商標使用概念

(一) 美國

由於商標的價值首重使用，因此商標使用亦為商標共存理論的重要判斷因素，在美國，對於先使用者而言，從普通法角度，依商標法的屬地原則，案例法揭示其必須為該國內的系爭商標首位使用者。若實際上在先使用者之商標使用行為係於在後使用者之後，而在先使用者之商標係繼受他人而來時，只要該讓與者之使用係先於在後使用者，則在先使用者亦可繼受該讓與者之首位使用者身分，而被視為其商標使用行為先於在後使用者⁹¹。但從Lanham Act觀之，「先使用者」的商標使用行為除先於系爭商標註冊前使用外，尚需為持續性的使用（continuous use）⁹²，因此先使用者在系爭商標註冊前之商標使用期間，如果曾有明顯的中斷行為例如1年未使用，即會危及其「先使用權」（prior use）主張的有效性⁹³。另一方面，在美國普通法下，對在後使用者而言，Tea Rose-Rectanus法則明白揭示，要主張商標共存，除在後使用者之首次使用時係善意者外，尚需其商標使用行為是一種遠方使用（remote use）行為，亦即當其首次使用商標於某領域時⁹⁴，系爭商標與在先使用者之關聯並不為消費者所知悉，而無消費者混淆之虞⁹⁵，然此遠方使用意涵並不以地理區域為限⁹⁶。

⁸⁹ *Id.*

⁹⁰ *Id.*

⁹¹ Lone Star Steakhouse & Saloon v. Alpha of Va., 43 F.3d 922 (4th Cir.1995) .

⁹² Cullman Ventures Inc. v. Columbian Art Works Inc., 717 F. Supp. 96 (S.D.N.Y. 1989) .

⁹³ Casual Corner Associates, Inc. v. Casual Stores of Nevada, Inc., 493 F.2d 709 (9th Cir.1974) .

⁹⁴ Accu Personnel v. Accustaff, Inc., 846 F. Supp. 1191 (D.Del. 1994) .

⁹⁵ McCARTHY, *supra* note 37, at 26-12.1.

⁹⁶ *Id.*, at 16-12.

關於商標使用行為，雖然 *Modular Cinemas* 案⁹⁷ 法官認為商標使用行為僅限於確實使用，真正開業前之廣告活動尚不屬之，但多數法院見解傾向於商標使用行為不限於實際交易活動，最高法院審理 *Tea Rose* 案時認定，只要系爭商標被侵權使用的領域內，該商標早已被有權使用者加以使用，或其商標印象已廣為人知時（its meaning has become known），有權使用者例如製造商或商人之權益即應獲得保護⁹⁸。McCarthy 據此認為「商標印象已廣為人知」一詞，其實已隱含最高法院同意廣告亦為商標使用行為之一種⁹⁹。

（二）歐盟

在歐盟，真實使用（genuine use）則為商標共存的重要審酌因素，在先使用者之怠於使用（non-use），不僅依共同體商標條例可保障在後使用者之商標免於被駁回申請（refusal）或被認定為無效（invalidation）之結果（Article 42,57），在商標指令亦為一強制規定（mandatory provision），屬在後使用者之有效抗辯（defense）。我國商標法亦有類似規定，凡申請在前之商標權人，對於申請在後，且使用於相同或類似商品或服務，致相關消費者有混淆之虞的相同或近似商標，欲向商標專責機關申請評定時，亦需檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證（商標法第57條第2項）。

此外，面對共同體商標與國家商標的使用衝突，由於共同體商標在歐盟任一會員國之使用行為，被視為已符合「商標需在歐盟境內使用」之要求。共同體商標為在先商標時，因共同體商標只要有使用的事實，即使僅在歐盟境內一小部分使用，其商標註冊依然在歐盟全部會員國內有效，對於其長期未使用的某成員國境內的在後相同或近似商標的使用，亦得提出異議或評定¹⁰⁰。關於此點，馬普報告認為共同體商標既未曾在該成員國內使用，與在後使用之國內商標的衝突可能尚屬臆測（hypothetical）階段，卻讓共同體商標享有凌駕在後國內商標之權

⁹⁷ *Modular Cinemas of America, Inc. v. Mini.Cinemas Corp.*, 348 F. Supp. 578, (S.D.N.Y. 1872) .

⁹⁸ *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. at 416.

⁹⁹ *McCarthy*, *supra* note 37, at 26-25.

¹⁰⁰ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *supra* note 52, p.136.

利，實不甚妥當¹⁰¹。並進而援引美國Tea Rose- Rectanus法則的概念，建議對共同體商標在長期未使用之歐盟地域，應適度限縮其對在後國內商標提起異議的權利，亦即共同體商標僅在歐盟一部分地域為少量使用（minimal use），且在後國內商標使用地域與共同體商標使用地域相隔遙遠（remote）的前提下¹⁰²，當共同體商標的註冊已超過15年，且在後國內商標的註冊申請及使用皆為善意時，應允許共同體商標與遠距之在後國內商標的共存，在後國內商標使用人可繼續其商標使用行為¹⁰³。

同理，依歐盟商標指令，在後國內商標權人亦不得反對共同體商標於該成員國境內的使用（Article 9（3）），因共同體商標的單一特性（unitary character）使其在整個歐盟境內具有同等效力，因此其權利在該成員國內仍然有效，不受商標共存的影響，共同體商標權人仍可繼續使用及禁止其他第三者未經同意之商業性商標使用行為¹⁰⁴。然畢竟共同體商標與在後相同或近似國內商標係同時使用於相同地區，為免造成消費者混淆，馬普報告亦建議可取法不公平商業行為指令（Unfair Commercial Practices directive）的相關規定（Article 6（2）（a）），在歐盟商標法制中明文規定在後國內商標使用人有義務在其所使用商標上附加適當之限制與條件，以資區別¹⁰⁵。

三、市場領域範圍

前述Tea Rose案揭櫫的「遠方使用」理論，本質上實為討論當事人「市場領域」的概念。在美國普通法下，遠方使用意謂不知情之在後使用者的市場版圖若與在先使用者無重疊之虞，在先使用者無法禁止在後使用者之繼續使用，因為在先使用者對其尚未涉足之市場領域並無壟斷的特權¹⁰⁶。換言之，雙方互相都無法進入對方已卓然有成之市場領域，若在先使用者企圖涉足在後使用者在遠方已具商譽之市場版圖，第八巡迴法院甚或同意在後使用者可主張禁制令（injunctive

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *supra* note 52, at 139.

¹⁰³ *Id.*

¹⁰⁴ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *supra* note 52, at 138.

¹⁰⁵ *Id.*

¹⁰⁶ McCARTHY, *supra* note 37, at 26-7.

relief)，禁止在先使用者之進入¹⁰⁷。此乃著眼於使用主義原則下，任何企業皆有擴展其未來市場的可能性，並因先進入者身分，取得於該領域使用系爭商標的壟斷權利。然此「先佔先贏」的優勢在Lanham Law實施後變得式微，因為商標保護的全國效力及商標註冊的推定告知效力，讓商標註冊後之在後使用者再也無法以遠方使用為由，任意擴展商標權人尚未涉足之市場版圖，商標註冊前之在先使用者的擴展市場版圖機會同樣亦受到相當程度的限縮。

作為商標共存的重要判斷因素，「遠方使用」原則亦為一不確定概念，因事關當事人市場版圖的認定，為此，美國早期的判例法發展了「市場滲透」(market penetration)、「商譽」(reputation)、及「自然擴展範圍」(zone of natural expansion)三種測試法來決定當事人的市場領域。「市場滲透」理論係用以測試該系爭商標於某市場之普及程度的傳統作法¹⁰⁸，第八巡迴法院審理Sweetarts案¹⁰⁹時，透過測試在先使用者之產品銷售價值、消費者使用人數比例、產品銷售量的潛在成長率、及距離前次大量銷售(significant sales)的時間間距等之比對，來決定該系爭商標的普及程度。此判決日後雖被駁回重審，第八巡迴法院仍堅持在先使用者之「產品銷售量」為判斷市場滲透程度的重要因素。惟Sweetarts案法官所提出之檢驗方法並未獲得後續法院的重視，多數法院反而倚重Natural footwear案¹¹⁰法官所採行之銷售量、成長趨勢、消費者人數及廣告數量等標準作為市場滲透程度的判斷因素。

「商譽」理論意謂商標產品在消費者心中所形塑的市場形象，而商譽的養成除了透過產品之實際交易活動以累積消費者印象外，廣告行銷亦有助於強化系爭商標的能見度，創造全國知名度¹¹¹。相對於市場滲透理論強調透過實際的產品銷售量來決定市場領域範圍，商譽理論更擴及單純因廣告行銷所產生之商譽，亦即廣泛密集的廣告活動，當獲致消費者將產品與系爭商標加以連結的效果時，即可為先使用者於已具知名度之潛在市場取得先行者優勢。這種結果與技術的進步及產業、生活形態的改變有重大關係：媒體形式的多元化例如廣播、電視或網路，

¹⁰⁷ National Association for Healthcare Communications, Inc. v. Central Arkansas Area Agency on Aging, Inc., 257 F.3d 732 (8th Cir. 2001) ; Gold Master Corp. v. Miller, 380 F.2d 128, 130 (2d Cir. 1967) .

¹⁰⁸ Barrett, *supra* note 25, at 693.

¹⁰⁹ Sweetarts v. Sunline, Inc., 380 F.2d 923 (8th Cir. 1967) .

¹¹⁰ Natural Footwear Ltd. v. Hart, Schaffner & Marx, 760 F.2d 1383 (3d Cir. 1985) .

¹¹¹ WarnerVisionEntertainment v. Empire of Carolina, Inc., 915 F. Supp. 639, 645 (S.D.N.Y.) .

強化商標在進行實際交易活動前，即可被消費者所認知；交通運輸的便利促進人口的移動，流動的消費者群及服務產業（例如旅館業、加油站）的興起，解構商標需依附商品的刻板印象，透過全國連鎖性經營特色擴大商標的能見度；郵購賣更改變消費者臨櫃實體交易之消費模式，突破商標使用的傳統地域限制，這些皆有助於商標印象無遠弗屆的深植人心。換言之，廣告、交通及通訊等因素已讓商標使用容易具全國知名度而累積商譽，在此認知下，在先使用者在欲拓展之市場版圖雖無實際交易活動，但已因廣告行銷而廣為人知時，在先使用者之拓展潛在市場主張即具正當性¹¹²，同理，當在先使用者所擁有者為一具全國知名度之著名商標時，在後使用者之「遠方使用」抗辯即無由成立¹¹³，又縱使在後使用者在首次使用時確實不認識該著名商標，只要該市場版圖內的大部分消費者已知悉該著名商標¹¹⁴，因有消費者混淆之虞，Tea Rose-Rectanus原則對著名商標仍不適用。

「自然擴展範圍」理論則立論於商標先使用者有擴展其事業版圖的可能性，因此對於系爭商標的專屬權利，除現有之市場版圖外，亦包括其意欲涉足之未來潛在市場¹¹⁵，至於自然擴展範圍的判斷時點則為在後使用者之首次使用系爭商標時¹¹⁶。由於「自然擴展範圍」同樣為法律不確定概念，Tally-Ho案¹¹⁷法官為此發展了一些審酌因素以界定商標先使用者之「自然擴展範圍」，亦即探究先使用者（1）實際使用市場與未來潛在市場間在地域上的距離遠近，（2）商業屬性及目前已存在市場滲透程度或商譽之市場版圖的大小，（3）過往的拓展版圖歷史為停滯或持續擴展？及擴展至潛在市場所需花費的時程，（4）拓展版圖的實施是否為一符合邏輯的逐步發展過程。在這些原則下，通常在先使用者若不積極從事商業活動或其產銷規模停滯不前時，不可主張自然擴展範圍理論¹¹⁸，反之，若先使用者持續擴展其事業版圖，且與在後使用者之市場版圖相近時，先使用者之自然擴展範圍主張即可成立¹¹⁹。

¹¹² *Pedi-Care, Inc. v. Pedi-A-Care Nursing Inc.*, 656 F.Supp. 449, 453 (D.N.J.1987) .

¹¹³ *GTE Corp. v. Williams*, 904 F.2d. at 539.

¹¹⁴ *Champions Golf Club, Inc. v. Champions Golf Club, Inc.*, 78 F.3d 1111, 1116 (6th Cir.1996) .

¹¹⁵ *McCARTHY*, *supra* note 37, at 26-35.

¹¹⁶ *Burger King of Florida, Inc. v. Hoots*, 403 F.2d. at906.

¹¹⁷ *Tally-Ho, Inc. v. Coast Community College Dist.*, 889 F.2d 1018, (11th Cir.1990) .

¹¹⁸ *Blue Ribbon Feed Co. v. Farmers Union Cent.Exch. Inc.*, 731 F.2d 415 (7th Cir. 1984) .

¹¹⁹ *Food Fair Stores, Inc. v. Food Fair, Inc.*, 177 F.2d 177 (1st Cir. 1949) .

由於「自然擴展範圍」理論明顯對先使用者有利，常被先使用者援引對抗在後使用者之「遠方使用」抗辯，但此理論的法律爭議性大，不僅美國不正競爭法第三次整編拒絕給予任何人依「自然擴張範圍」理論，而取得在某一地域的專屬權利¹²⁰，多數法院亦不接受原告之自然擴展範圍主張：因為自然擴展範圍理論僅係原告（在先使用者）自己的主觀希望（mere hope of expansion）¹²¹，充滿不確定性¹²²；限制他人存在在先使用者未涉足市場的商標使用行為，對善意在後使用者亦不公平¹²³；在Lanham Act實施後，Raxton案¹²⁴法官更直陳在先使用者若想保護其商標的地域權利，與其主張自然擴張範圍理論，不如透過聯邦註冊制度更為有效。

以上有關市場領域的論述多係討論普通法下，未註冊商標之在先使用者的地域權利。若在先使用者事後將系爭商標予以註冊，雖因Lanham Act其商標取得全國性的效力，但此系爭商標的地域權利仍受到些許限制，Lanham Act保留Tea Rose-Rectanus原則予商標未註冊時期之後使用者¹²⁵，亦即商標註冊之推定告知效力並無法對抗原在後使用者之Tea Rose-Rectanus抗辯，惟後使用者僅在其原有市場版圖內方可繼續使用系爭商標¹²⁶，其拓展未來市場之機會亦受到限縮，即使該市場領域商標權人尚未涉足者亦然，但依Dawn Donut法則，非著名商標之商標權人對於善意在後使用者之拓展市場行為無法主張禁制令，直至其展現具體意圖進入此市場領域之可能性例如授權¹²⁷，方可因有造成消費者混淆之虞而獲禁制令救濟，反之，著名商標權人則因其商標的高知名度被視為已有構成消費者混淆之虞，有權直接主張禁制令。同理，如果是在後使用者先為商標註冊申請時，在先使用者即使依Lanham Act第14條規定，喪失要求撤銷在後註冊商標的權利，仍可依Tea Rose-Rectanus原則為相同之處遇。

另一方面，關於註冊商標之先使用者的市場領域範圍，Lanham Act第22條及第33（b）（5）條雖明文規定在先使用者之拓展未來市場能力，從系爭商標

¹²⁰ The Draft Restatement (Third) of Unfair Competition § 19 comment c (1995) .

¹²¹ Frostig v. Saga Enterprises, Inc., 272 Ore. 565, 539 P.2d 154 (1975) ; Blue Ribbon Feed Co. v. Farmers Union Cent. Exch. Inc., 731 F.2d 415, (7th Cir. 1984) .

¹²² beef & brew, inc. v. Beef & Brew, Inc., 389 F.Supp. 179, 185 (D. Ore. 1974) .

¹²³ Raxton Corp. v. Anania Assoc., Inc., 635 F.2d 924, 930 (1st Cir. 1980) .

¹²⁴ Raxton Corp. at 927.

¹²⁵ Section 33 (a) .

¹²⁶ Section 33 (b) (5) (c) .

¹²⁷ McCARTHY, *supra* note 37, at 26-60.

註冊之時日起受到限縮，但此未來市場所指為何：僅指開發新市場領域的限制？抑或原有市場之地域範圍擴大的限制？還是亦包括原有市場產銷規模的限制？美國案例法對此著墨不多，多數法院認同在先使用者之地理範圍擴展應受限，Jerrico案¹²⁸法官即直陳，商標先使用者既只於某州之一部分使用系爭商標，即無權主張於全州境內享有先使用權。至於市場領域範圍，Consolidated Freightways案¹²⁹法官認為其屬事實認定問題，需按商品銷售情形、廣告及商譽等情形依個案來判斷。關於產銷規模，Safeway Stores案¹³⁰法院主張在先使用者在其原有市場可擴展其產銷規模，第五巡迴上述法院審理Peaches Entertainment案¹³¹時，亦推翻地方法院禁止在先使用者於原有市場地域內展店的見解。

四、商標共存協議效力

如前述，商標共存協議為當事人解決商標爭議的方法之一，但此共存協議之效力卻因商標權屬性的認知差異而各自有不同的解讀，有認為商標權屬傳統財產權者，基於私法自治、契約自由原則，共存協議具有絕對效力。反對者則認為商標共存協議不同於一般傳統財產權的協議，因為商標來源識別功能所展現的使用價值特性，及混淆侵權理論所關切的消費者權益保護，使商標權成為一公益色彩濃厚的私權，因此商標共存協議不得與公共利益相牴觸，否則無效。由於商標共存協議效力問題事涉契約法及商標法，在司法實務上，法院的態度亦在承認商標共存協議優先性、拒絕承認商標共存協議，或有條件承認商標共存協議等見解中依個案各為判斷。又雖無消費者混淆等公共利益考量，商標共存協議內容若涉及不公平競爭情事，共存協議之合理性亦會遭受質疑。

（一）美國

美國法院對商標共存協議的態度，主要在契約自由的尊重與消費者混淆所反映之公共利益間為取捨，在Ron Caldwell案¹³²中，當事人簽訂商標共存協議，同意彼此在各自時尚飾品（fashion accessories）領域使

¹²⁸ Jerrico, Inc. v. Jerry's, Inc., 376 F Supp 1079, (SD Fla. 1974) .

¹²⁹ Consolidated Freightways Corp. v. Consolidated Forwarding, Inc., 156 USPQ 99 (N.D.Ill.1967) .

¹³⁰ Safeway Stores, Inc. v. Safeway Quality Foods, Inc., 433 F.2d 99 (7th Cir. 1970) .

¹³¹ Peaches Entertainment Corp. v. Entertainment. Repertoire Assocs., Inc., 62 F.3d 690 (5th Cir. 1995) .

¹³² Ron Caldwell Jewelry inc. v. ClothetimeClothes Inc., 63 USPQ2d 2009, 2013 (TAAB 2002) .

用EYE CANDY，但事後一方以協議內容不明確（ambiguous）及無對價（without consideration）為由，禁止另一方將EYE CANDY一詞作為商標使用。美國商標審判及上訴委員會（The Trademark Trial and Appeal Board; TTAB）認為雙方簽訂之共存協議為一契約，因此審理的重點應為契約條款的有效性判斷，無需考慮其他因素。最後商標審判及上訴委員會以協議內容並無含糊不清及無對價情事為由，判定此商標共存協議有效。在Du Pont案¹³³中，法院肯定契約自由及商人自治的精神，認為商標共存協議的目的在避免混淆，最有動機避免混淆情事之當事人願意簽訂商標共存協議，意謂當事人認為混淆問題並不存在，亦即商標共存協議某程度可推定不存在混淆，基於當事人為自己利益的最佳判斷者，自當尊重當事人之共存協議。在Swatch案¹³⁴中，兩造當事人皆為著名鐘表製造業者，並使用相似商標VENTURE（Movado）和VENTURA（Swatch），Swatch控訴Movado商標侵權，法院以Swatch曾與第三人簽訂共存協議共同使用VENTURA商標，已明顯弱化其商標的識別性，及兩造當事人之商標使用已共存4年事實，又雙方的消費者皆為消費力強之頂級客群，能清楚辨識產品來源為由，認為混淆不可能存在，因此不構成商標侵權。對於共存協議易引起消費者混淆，因此應予以取消之主張，Times Mirror案¹³⁵法院認為撤銷共存協議的前提要件，須先證明契約的繼續存在將對公眾之健康或安全等重大公共利益造成明顯損害，若因消費者混淆僅造成締約一方之明顯損害，尚難謂共存協議已危及公共利益。本案消費者之公共利益為害並不明顯，因此雙方需繼續履行其契約上的義務。但當共存協議事涉公共健康時，Merrell Dow案¹³⁶法院直言醫藥品之產品來源混淆結果對消費者健康構成非常嚴重的威脅，因此在醫藥品市場，公共健康的重要性更甚於契約的履行。

此外，雖無關消費者混淆等公共利益，Timken Roller Bearing案¹³⁷法院明白揭示，共存協議當事人間對產品市場及地域的劃分目的係在進行

¹³³ In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563, 1362 (C.C.P.A. 1973) .

¹³⁴ Swatch Group Inc. v. Movado Corp., 2003 WL 1872656, at *3,4 (S.D.N.Y. Apr. 10, 2003) .

¹³⁵ Times Mirror Magazines, Inc. v. Field & Stream Licenses Company, 294 F.3d 383, 390, 396 (2d Cir. 2002) .

¹³⁶ Moss, *supra* note 14, at 15, 17.

¹³⁷ Timken Roller Bearing Co. v. United States, 341 U. S. 593, 606 (1951) .

市場的瓜分，此共存協議即構成不公平競爭。若協議內容禁止他人進入相同市場時，是否亦構成不公平競爭？對此，Clorox案¹³⁸法院認為共存協議不必然構成不公平競爭，是否構成不公平競爭，取決於協議結果是否造成壟斷或阻礙他人進入市場。本案之協議內容只限制原告使用特定名稱PINE-SOL於漂白水商品（disinfectant），並未禁止原告製造漂白水產品，因此協議內容並無阻礙他人進入市場的故意。

（二）歐盟

共同體商標條例對於商標共存協議並無明確的規定，歐盟商標局的態度則可由非常具指標性意義的OMEGA案¹³⁹及CompAir案¹⁴⁰中看出端倪。在OMEGA案中，歐盟商標局強調混淆誤認之虞的判斷，不應受私人協議內容所限制與影響，亦即私人協議並非混淆誤認之虞判斷的審酌因素。另雖然依據共同體商標條例第74條規定，歐盟商標局在審理申訴案時，需將當事人所提供事實（facts）、證據（evidence）和申辯（arguments）納入考量，但歐盟商標局認為私人協議並非上述所列項目，私人協議之審酌即非歐盟商標局之職責。況且相較於商標權具對世權效力，私人協議為私權，僅具拘束契約當事人的效力，歐盟商標局進行混淆與否評估時，不宜將私人協議因素納入考量。前述私人協議效力的見解，亦出現於CompAir案。但在SKY案¹⁴¹中，歐盟商標局全然否定私人協議的態度開始有些鬆動，參照兩造當事人20年前所簽訂之私人協議，認為協議內容列舉多個與SKY相關之名稱（ex. SKYROCK, SKYZIN and SKY CHANNEL），而非僅SKY一詞，又異議者從未反對他方之商標註冊，因此，無需討論此協議是否仍然有效。除了私人協議的參照，歐盟商標局從商標識別性角度考量，認為SKY商標的使用不會弱化異議者之SKYROCK商標的顯著性，造成損害，駁回異議者之要求。

¹³⁸ Clorox Co v. Sterling Winthrop. Inc., 117 F.3d 50, 56 (2d Cir. 1997) .

¹³⁹ Case R 537/2002, Omega SA v Omega Engineering Inc., 28 February 2002 of the Opposition Decision of the OHIM, & Case R 330/2002-2, Omega SA v Omega Engineering Inc, 10 December 2004 of the Board of Appeal of OHIM.

¹⁴⁰ Case No. 478/1999, CompAir Ltd. v Naber + Co. KG, 10 July 1999 of the Opposition Decision, & Case R 590/1999-2, CompAir Ltd. v Naber + Co. KG, 30 July 2002 of the Second Board of Appeal.

¹⁴¹ Case R 1167/2006-1 British Sky broadcasting Group plc v VORTEX (Soci te Anonyme) , 27 November 2007.

陸、我國商標法制之商標共存現象

相較於美國因使用主義與註冊主義交錯，及歐盟因共同體商標與各會員國內商標並行所衍生之商標共存現象，我國商標法制的商標共存現象相對顯得單純。依我國商標法的相關規定，商標共存現象主要發生於商標註冊前之善意先使用情形（商標法第36條第1項第3款），與著名商標或註冊商標相同或近似之商標註冊審查（第30條第1項第10，11款）及評定（第60條）、及當事人間之商標共存協議（第30條第1項第10，11款但書）等情形。

一、商標註冊審查及評定

我國商標法採註冊保護原則，商標註冊申請時，智慧局皆會針對申請商標進行審查。不似歐盟之商標審查僅限於絕對不予註冊事項審查，我國之商標審查內容包括絕對不予註冊事項（第29條第1項）和相對不得註冊事項（第30條第1項），亦即如果具備商標顯著性，且並無如商標法第30條第1項之所列不得註冊之情事，智慧局原則上會予以核可。因此，當所同意註冊之商標係（1）相同或近似於他人於同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，且無致相關消費者混淆誤認之虞者（第30條第1項第10款），（2）相同或近似於他人著名商標或標章，無致相關公眾混淆誤認之虞，或無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者（第30條第1項第11款）時，即可能形成相同或近似之商標並存註冊現象。

雖然此商標共存現象亦可透過日後之異議（第48條）或評定程序（第57條）予以排除，但自公告註冊日後滿3個月者，不得提起異議（第48條），滿5年者，不得申請或提請評定（第58條第1項），例外情形為相同或近似於他人著名商標或標章之商標評定事件，若據以評定之商標所有人為惡意時，無5年評定時限之限制（第58條第2項）。又在針對相同或近似他人已註冊商標之註冊商標（第30條第1項第10款）為商標評定情形，若據以評定之商標已註冊滿3年，申請評定者需提出本身商標於申請評定前3年，有依一般商業交易習慣，真實使用系爭商標於據以主張之商品或服務之使用證據（第57條第2，3項）。此外，雖然有致消費者混淆誤認之虞者應撤銷其註冊，然若註冊審定前或初期，或有消費者混淆之虞情事，惟商標評定程序通常時日頗長，系爭商標因註冊後之多年持續使用，已建立相當商譽，致消費者不再有混淆誤認之虞時，考量系爭商標從註冊審定至評決

前所發生之事實變化，主管機關認為不得註冊之情形已不存在，亦即無消費者混淆誤認之虞，本於情事變更原則及當事人既得利益之信賴保護，得為不予成立之評定（第60條）¹⁴²，讓兩商標並存使用。

在司法實務上，相關案例為德商艾迪達（Adidas）和將門（Jump）之商標評定案件¹⁴³，最高行政法院肯認前審智慧財產法院之法律見解，認為據以評定商標（Jump）與系爭商標（Adidas）雖然近似程度高，指定使用之商品亦屬相同、類似，但從商標整體外觀觀之，除有爭議之圖形外，亦輔以顯著之「Adidas」及「將門」等文字予以區隔，又系爭商標（Adidas）為世界著名商標，且兩造商標自民國86年起，已在運動用品、靴鞋、冠帽及襪子等市場並行使用多年，並無證據顯示相關消費者對兩者產品來源無法區辨，因此，系爭商標（Adidas）於核准審定時並無消費者混淆誤認之虞情事，未達商標法相關規定，其註冊商標無需撤銷。另在公平交易法領域之類似案例為最高行政法院99年度判字第28號之「黑人牙膏與白人牙膏」案件，黑人牙膏與白人牙膏皆為註冊商標，黑人牙膏商標權人以白人牙膏模仿其黑人牙膏之名稱及商品外觀為由，控訴白人牙膏商標權人之行為違反公平交易法第20條第1項第1款及第24條之規定，但最高行政法院以兩者在整體外觀、設計理念及讀音上均有明顯差異，及二者商品在市場上長期並存各自使用多年，已各自建立信譽，難以據此推論消費者有混淆誤認之虞為由，駁回原告之訴。

二、商標共存協議

不同於歐盟商標法只規範不予註冊之相關事項，我國商標法規定，雖然具備如前述第30條第1項第10，11款不予註冊之情事，如得商標權人或標章所有人之同意申請註冊，仍可予以註冊（第30條第1項第10，11款但書）。因此，當事人可透過商標共存協議創造商標共存的事實，惟在所申請註冊之商標係相同或近似於他人之註冊商標或申請在前之商標（第30條第1項第10款），雖然當事人同意並存註冊，但此同意顯屬失當時，智慧局仍可駁回其註冊申請（商標法施行細則第30條）。由於當事人之同意仍需經智慧局之審查，因此我國商標共存協議亦僅具相對效力。

¹⁴² 最高行政法院 96 判字第 1214 號判決。

¹⁴³ 最高行政法院 100 年 12 月 29 日 100 判字第 2262 號判決；最高行政法院 100 年 12 月 29 日 100 判字第 2264 號判決。

三、善意先使用

如前述，商標需經註冊方得享有全國效力，但有鑑於商標權為一兼具「排他權」與「使用權」屬性之財產權，亦即商標的核心價值貴在使用，且近年來，商標保護的內涵亦逐漸從商標權人之保護，擴及對消費者權益之保護，因此對於商標註冊前之先使用事實，允許善意先使用者繼續使用系爭商標，而無需負擔商標侵權之法律責任，形成善意先使用者與商標權人之商標並存現象。但其畢竟屬商標權利法定原則之例外情形，因此善意先使用者之商標使用行為受到相當之限縮，除僅得使用商標於原有之商品或服務外，商標權人亦得要求善意先使用者附加適當之區別標示。依此，在立法例上，我國商標法「在先權」抗辯之成立要件主要為善意之先使用者，且此先使用事實之判斷時點為商標註冊申請日，而非註冊公告日，至於商標使用行為則需持續使用，且僅限於原有之市場領域，若有怠於行使情事，或中斷後再於商標註冊後行使者，將無權再主張善意先使用之合理使用¹⁴⁴。

1. 善意之判斷

在司法實務上，關於善意先使用者之「善意」判斷，我國法院態度與歐、美法院見解相仿，高等法院96年刑上易字第597號判決與台北地院99年刑智易字第75號判決則指出，所謂善意，「應以知悉且意圖攀附他人商標商譽，影響公平競爭為斷，與民法上之『不知情』不同」；智慧財產法院100年刑智上易字第20號判決亦同意，善意係指「非掠奪他人商譽、混淆消費者對商品製造者之辨識等不正當競爭目的」，顯係除知情外，尚需具備某些意圖，方足構成「非善意」。

2. 商標使用之判斷

在商標使用部分，智慧財產法院98年度民商訴字第26號民事判決援引智慧局對舊商標法第23條第1項第14款¹⁴⁵之解釋，認為先使用之商標不以國內商標為限，尚包括國外先使用商標，因而認為基於商標法的一貫解釋，善意先使用者之系爭商標亦應包括國內外之先使用商標。但智慧局日後於101年度智慧財產法律座談會中說明，舊商標法第23條第1項第14款不得註冊情形之考量，與當時第30條第1項

¹⁴⁴ 智慧局，同前揭註9，頁141。

¹⁴⁵ 現已移列於商標法第30條第1項第12款。

第3款規定商標權利行使之限縮的立場不同，認可主張善意先使用之合理使用規定應受屬地原則之約束，採取善意先使用之系爭商標以國內商標為限之見解¹⁴⁶，否則善意先使用者之「原有商品或服務之限制」規定，將形同具文，無法明確確定外國先使用者於國內之原使用區域範圍¹⁴⁷。另同美國案例見解及我國公平交易法對於表徵先使用者之立場（修正前第20條第2項第4款）¹⁴⁸，士林及雲林地方法院¹⁴⁹皆同意善意先使用之地位得為後手所繼承。

3. 市場領域之判斷

對於善意先使用者之市場領域認定，我現行商標法規定「以原使用之商品或服務為限」（第36條第1項第3款），係刪除原修正草案內容「以原使用商品及原產銷規模為限」中之「原產銷規模」用語的結果。但也因此引發各級法院與學者對在先使用權人之市場領域認定的見解歧異，台南地方法院於審理「老夫子」商標糾紛案¹⁵⁰時，針對被告所主張之善意先使用抗辯，提出被告的善意先使用範圍僅「以原使用之商品或服務」為限，非謂可毫無限制擴張使用的法律見解，亦即被告既為臺南縣佳里鎮地區為系爭商標之先使用者，僅於該地區可繼續使用該系爭商標，而不受商標權人效力所拘束，若任意擴大其營業區域範圍，例如至其他縣市成立分店，或接受他人加盟成立連鎖店，則已逾越商標法「善意先使用」之合理使用範圍，構成商標侵權，並處以有期徒刑4個月。

後檢察官以刑期過輕為由再提起上訴，審理之智慧財產法院¹⁵¹不同意原審法院的見解，認定被告之商標使用行為符合商標法之善意先使用規定，智慧財產法院認為修法過程中既刪除「原產銷規模為限」之用語，意謂現行規定「以原使用之商品或服務為限」用語，並無意給予「原使用之商品或服務」額外地理區域或業務規模之限制，因此對於僅得於原址擴店，或僅得於原地理區域內開設分店之限制，已屬增加法律文義所未明文之限制，為於法無據之解釋。商標法既未規定

¹⁴⁶ 智慧局，同前揭註9，頁145。

¹⁴⁷ 黃銘傑，「商標先使用權之效力範圍——評智慧財產法院九十八年度刑智上易字第四十號判決」，月旦法學，第204期，頁169，2012年5月。

¹⁴⁸ 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承而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品者。

¹⁴⁹ 士林地方法院95年度智字第34號民事判決；雲林地方法院96年度智字第3號民事判決。

¹⁵⁰ 台南地方法院97年度易字第2152號刑事判決。

¹⁵¹ 智慧財產法院98年度刑智上易字第40號判決。

地理區域及商業規模的限制，法院自不宜做擴張解釋而過度限制善意先使用者之權利。原審判決之臺南地方法院日後亦改變立場，於99年度智字第17號刑事判決中，接受智慧財產法院有關善意先使用者之產銷規模不受限制之法律見解。

針對智慧財產法院的法律見解，有學者從「在先權」屬性角度提出不同看法：商標法之善意先使用規定係屬「註冊取得權利」之例外情形，善意先使用者的「在先權」僅為商標法上的「合理使用」抗辯，並非權利，亦即善意先使用者雖可繼續使用系爭商標，卻無法享有禁止他人使用的排他權能¹⁵²。今基於系爭商標的先使用結果所形成之既定事實或社會關係¹⁵³，為顧及消費者因此既定現象所產生的信賴利益¹⁵⁴，才例外容許「在先權」的存在。因此「在先權」的權利範圍應僅於先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，及其所處地理區域範圍為限¹⁵⁵，不應容許其於地理區域或業務規模可做無限制擴張，否則將與我國商標保護以「註冊為主，使用事實為輔」之法規範精神相違背。

商標修正草案中引起爭議之「產銷規模」概念，本文認為可約略分為市場領域（提供之商品或服務）、地理區域及業務規模三個層次，市場領域依商標法相關規定可再分類為相同、類似及不類似三種領域，每一市場領域又涵蓋地理區域及業務規模的考量。對於在先權人之市場領域範圍認定，本文嘗試從商標侵權理論面向加以補充論述，商標權的涵蓋範圍可分為使用範圍與侵權範圍兩部分，前者為商標註冊時所核定之商標使用範圍，後者則為商標權人行使排他權時所得主張之範圍，後者範圍較前者為廣。而各商標權人排他權範圍又因其註冊商標究為一般商標或著名商標而有所不同，原則上一般商標適用混淆理論，亦即侵權人使用相同或近似商標於同一或「類似」商品或服務，使用結果造成消費者混淆時，構成商標侵權（商標法第68條第1項第2，3款）。著名商標則為「淡化理論」（dilution theory）所保護，凡使用相同或近似商標於「不類似」之商品或服務，而有減損商譽之虞，即構成商標侵權（商標法第70條第1項第1，2款）。我國商標法第36條之合理使用規定，其本質某程度可視為商標侵權行為的「阻卻違法事由」，亦即對於被視為商標侵權之行為（商標法第68，70條），基於特殊考量而

¹⁵² 黃銘傑，同前揭註147，頁171。

¹⁵³ 同上註，頁170。

¹⁵⁴ 同上註，頁171。

¹⁵⁵ 同上註，頁178。

不予追究其侵權法律責任，因此，商標合理使用規定的適用範圍與商標的排他權範圍相一致亦應屬當然之理。

在此認知下，在一般商標的情形，他人使用相同的商標於類似的市場，或使用近似的商標於同一的市場，並不必然構成商標侵權，直致發生消費者混淆之情事，因此，首先需敘明者為，我國商標法之「在先權」合理使用規定（商標法第36條第1項第3款）僅適用於因商標使用造成消費者混淆之侵權行為。又商標混淆侵權只禁止相同或近似商標使用於同一或類似市場，故善意先使用者若日後擴展其市場領域於「不類似」之商品或服務，並非無權使用，既非侵權行為，不受我國商標法「在先權以原使用之商品或服務為限」規定之拘束，亦為當然之理。反之，因著名商標之商標淡化理論擴及不類似之商品或服務，因此上述「在先權以原使用之商品或服務為限」之規定，對著名商標保護而言尚屬合理，唯應注意者為我國商標法之善意先使用者僅限於「使用相同或近似商標於同一或類似之商品或服務者」，依此，善意先使用相同或近似著名商標於不類似市場領域者，顯無法援引在先權合理使用作為抗辯，亦即不類似市場之商標淡化侵權行為似無「在先權」合理使用之適用，此究為立法之疏漏，或對著名商標之特別保護？尚待有權解釋機關或司法案例予以敘明。

至於在先權人「原使用之商品或服務」的限制範圍認定，有鑑於商標混淆侵權理論旨在保護消費者免於因混淆誤認而致權益受損，及防止商標權人因消費者混淆而遭受經濟上之損失。而善意先使用者之合理使用規定又係基於商標使用價值特殊考量，對商標權因註冊取得之絕對對世效力之一種限縮，實不宜過度保護在先權人，以維持權利法定原則的穩定性。故參酌上述美國案例及學者見解，本文傾向於在地理區域部分可加管制，但原有地理區域內之業務規模則不予限制之立場，因在同一地理區域，由於善意先使用結果已使消費者之混淆誤認成為一既定事實，亦即善意先使用者之主場優勢使商標權人於該地理區域成為商標後使用者，已無因消費者混淆而致經濟利益受損之虞，因此，善意先使用者之業務規模大小例如展店數的多寡，既對商標權人之實質損失並無明顯影響，實無對善意先使用者業務規模加以限制之必要。反之，當跨足新的地理區域，在商標權人註冊申請前，善意先使用者於該地理區域並無先使用事實，而該地理區域理論上在

商標註冊後，即應為商標權全國保護效力所及之處，為免造成日後消費者混淆之虞，自應限制善意先使用者之地域擴展為宜。而商標使用包括自我實施及授權實施，同理授權實施使用例如加盟店亦應受同樣的規範。

柒、結論

商標共存現象為傳統權利法定原則之例外情形，允許在無消費者混淆誤認之虞的情形下，相同或近似商標可由不同權利主體同時作為商業使用，從經濟分析角度，亦即具讓有限社會資源做有效率分配之正當性，因此許多國家多透過立法或司法實踐方式，直接、間接承認商標共存的現象。然因國情差異，商標共存現象於各國亦各有不同之展現方式，在美國，普通法下之使用主義保護未註冊商標，聯邦Lanham Act則給予註冊商標全國性效力，由於美國的商標保護兼採使用主義與註冊主義，因此形成普通法下，先使用商標者與善意後使用者之商標共存現象，與Lanham Act下，註冊商標與未註冊商標共存現象。歐盟的商標制度則包括依共同體商標條例註冊之共同體商標，及依各會員國商標法取得之國內商標，前者直接在各會員國國內享受商標保護，無需再另行申請，後者則有屬地原則之限制，但在各會員國內，共同體商標與國內商標的權利內涵是平等的，形成共同體商標與國內商標共存的可能性。我國商標法雖以註冊保護原則為主，但兼顧商標的使用價值特性，對於商標註冊申請前已善意使用系爭商標者，亦允許其在限定條件下，繼續使用系爭商標，形成相同或近似商標的共存現象。至於先註冊商標與後註冊商標之共存現象，歐、美及我國商標法皆規定先註冊商標權人若怠於行使權利，未於後註冊商標公告日起5年內提出異議或評定者，即喪失撤銷後註冊商標之權利。此外，在商標申請階段，我國商標法在無消費者混淆之虞或著名商標商譽減損之虞的情形，亦給予相同或近似商標的註冊核可，甚或認可當事人的商標共存協議而准予並存註冊。

至於商標共存理論亦在各國司法實踐上有不同之表述，但核心內涵如善意、商標使用與市場領域等構成要件則為各國所普遍採用。關於善意概念，美國早期案例法傾向視知情即非善意，後逐漸修改為除知情外，尚需展現某種掠奪他人商譽之意圖，才構成惡意。歐盟與我國司法實務亦採取後者相同的立場。對於商標

使用行為，歐、美及我國司法實務普遍認為善意先使用者需已為實際之交易活動，且仍持續使用中，方足主張商標共存，但美國案例法更進一步承認除了實際的交易活動，單純的廣告行銷活動亦屬商標使用概念。最後，市場領域的範圍認定則是商標共存理論中引發最多爭議者，美國在普通法下主要討論先使用者（商標權人）之地域權利範圍，在Lanham Act下則探討善意先使用者的市場版圖限制，在前者的情形，多數法院否定先使用者拓展未來潛在市場的優先性，強調其對於尚未涉足之遠方的市場領域並無壟斷權利；後者則明白揭示善意先使用者僅以原有市場領域為限，亦即產銷規模以原有地域範圍為限，但原地之業務規模則不受限制。我國司法實務上有法院主張產銷規模應以原有市場領域為限，有法院認為不應予以限制，學者見解為權利範圍應僅於先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，及其所處地理區域範圍為限等不同看法，對此，基於商標權人及消費者之權益平衡，本文支持美國法院作法，傾向於在地理區域部分可加管制，但原有地理區域內之業務規模則不予限制之立場。