

商標包含產地說明性與有致誤認誤信之比較與區辨

沈宗倫*

摘要

當商標之內容僅為描述或說明相關商品或服務之產地時，該商標無法充分發揮指示商品或服務來源之功能，欠缺識別性，依我國商標法第 29 條第 1 項第 1 款之規定，不得註冊。而商標本身有致公眾對其相關商品或服務產地誤認誤信之虞，則為商標法第 30 條第 1 項第 8 款之不得註冊事由。本文嘗試由我國商標法第 29 條第 1 項第 1 款「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」之規範出發，就該款之法理基礎與比較法之視野，論析本款相關要件的解釋適用，並將可能成為描述商品或服務產地的商標內容，予以類型化探討。另外，本文亦以「法體系與規範目的」、「構成要件」及「法律效果」等三部分，區辨第 29 條第 1 項第 1 款關於商標識別性之規範本質，以及第 30 條第 1 項第 8 款關於市場公平競爭的規範價值。

關鍵字：商標、識別性、第二重意義、產地說明、產地誤認誤信

* 國立政治大學法律學系專任教授
本文相關論述僅為一般研究探討，不代本局之意見。

壹、前言

當商標之內容僅為描述或說明相關商品或服務之產地時，該商標無法充分發揮指示商品或服務來源之功能，欠缺識別性，依我國商標法第 29 條第 1 項第 1 款之規定，不得註冊¹。而商標本身有致公眾對其相關商品或服務產地誤認誤信之虞，則為商標法第 30 條第 1 項第 8 款之不得註冊事由²。本文之主要目的，期待藉由比較法之視野，與商標法理的論證，探討商標法第 29 條第 1 項第 1 款之規範目的與解釋適用，釐清本款之構成要件，並以實例酌予說明。本文的第二部分以下將區辨此商標法第 30 條第 1 項第 8 款與第 29 條第 1 項第 1 款二規範之差異，並為該二規範相關判斷原則之比較論析³。

貳、商標類型與識別性

一、以商標識別性為中心的權利體系

商標的基本功能來自其來源辨識功能⁴，亦藉由商標的公示，令相關消費者得以認識該商標所指定使用的商品或服務，並與其他商品或服務區別，降低消費者作成商品或服務購買決策時之搜尋成本⁵。為了貫徹此來源辨識之功能，商標權之保護要件便以商標之識別性為中心⁶。商標之識別性不僅為審定商標而准予

¹ 商標法第 29 條第 1 項第 1 款：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」

² 商標法第 30 條第 1 項第 8 款：「商標有下列情形之一，不得註冊：……八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」

³ 此二規範之規範目的雖有不同，但從商標識別性與不公平競爭防止二方面，踐履商標法促進市場公平競爭與消費者保護之立法意旨，並無二致。且在商標內容易使相關消費者發生產地聯想的爭議中，此二規範之適用常有競合的現象。例如：智慧財產法院 104 年度行商訴字第 38 號行政判決。

⁴ 參見謝銘洋，智慧財產權法，元照出版有限公司，頁 24，2016 年 9 月第 7 版；陳昭華，商標法之理論與實務，元照出版有限公司，頁 2-3，2013 年 2 月出版；劉孔中，比較商標法，新學林出版股份有限公司，頁 5-6，2014 年 9 月初版。

⁵ See Stacey L. Dogan & Mark Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, 41 Hous. L. Rev. 777, 787-88 (2004).

⁶ 商標法第 18 條：「商標，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。前項所稱識別性，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。」亦請參見商標法第 29 條第 1 項。

註冊之要件，亦常為註冊商標經由異議與評定而被撤銷的重要原因⁷，更是商標侵權訴訟得以主張無效抗辯之關鍵理由⁸。

二、商標識別性與市場性

商標之識別性與商標所指定使用商品或服務之市場性息息相關。此所謂之「市場性」，是指相關消費者藉由商標之設計內容，聯想其所指定使用商品或服務之程度。當市場性愈高時，相關消費者愈容易由商標本身投射出其對相關商品或服務之印象，反之則否。一般而言，識別性與市場性呈現負面相關。當商標之識別性的程度高時，相關消費者短期內反而不易直接由商標聯想其所連結之商品或服務，商標使用需到相當時間，方能令消費者有此聯想⁹。相對而論，商標之識別性呈現低程度時，其商標之內容常與所指定使用之商品或服務有較強烈之連結，令消費者易於藉由商標之表徵，聯想該商標所指定使用之商品或服務¹⁰。一旦商標的內容對於相關消費者所呈現之意向，在於描述所指定使用商品或服務之條件或特性，縱然該商標之市場性高，相關消費者憑依此商標，對於商標所指定使用之商品或服務，具有高度的聯想，但畢竟公眾皆有描述特定商品或服務的權能，該權能不應為商標權人所獨占或支配，以確保消費者決策資訊充分與商業活動自由，故而，該商標並不具備商標法所期待註冊商標所應有之識別性¹¹。雖然

⁷ 參見商標法第48條、第54條、第57條、第60條。

⁸ 智慧財產案件審理法第16條：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」

⁹ 此類商標的先天識別性（inherent distinctiveness）高，通常可符合商標法對於註冊商標的識別要求。一般而言，此類商標可分為「獨創性商標」（fanciful trademark）和「任意性商標」（arbitrary trademark）。關於獨創性商標與任意性商標之意義，請參見經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局），商標識別性審查基準，頁2-3，2012年7月1日（「獨創性標識指運用智慧獨創所得，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。」；「任意性標識指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……」）。See also MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 52-54 (2005).

¹⁰ 此類商標的先天識別性略低，可分為「暗示性商標」（suggestive trademark）和「描述性商標」（descriptive trademark）。前者先天識別性仍可符合商標法之識別性要件，後者一般而言乃欠缺先天識別性，要依後天識別性以強化識別性的判斷。關於暗示性商標與描述性商標之意義，請參見智慧局，商標識別性審查基準，頁3-4，2012年7月1日（「暗示性標識指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，但並非競爭同業必要或通常用以說明商品或服務的標識」；「描述性標識指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」）。See also LAFRANCE, supra note 9, at 54-57.

¹¹ 此為描述性商標，參見商標法第29條第1項第1款。

該等商標欠缺先天的識別性，但由於描述商品或服務相關條件或特性的用語或方式仍存在相當的表達空間，因此，當該類商標被使用於相關商品或服務，至一定時程時，在消費者心中，此商標即有可能產生描述性以外，指定使用相關商品或服務之意義，此時，商標之先天識別性的欠缺，便因商品或服務之市場行銷，而受到補正，形成後天識別性，此為商標法所規範的商標第二重意義（secondary meaning），得與先天識別性獲致等同的商標法評價¹²。

其實，商標內容若與所指定使用商品或服務之名稱或慣用語相同，則商標與相關商品或服務，達致最緊密的狀態，具有極高的市場性，但亦因如此，識別性的存在可能性，為市場性所排擠，實無識別性可言¹³。再者，該類商標內容有獨占相關商品或服務之名稱或慣用語之嫌，影響市場之公平競爭，故此商標不得依法註冊為商標¹⁴。

參、商標法第 29 條第 1 項第 1 款關於描述產地之說明的解釋適用

關於識別性之規範，100 年商標法修正時，特別重新整併結構，將商標不具識別性的樣態與第二重意義之相關規範結合，列於商標法第 29 條。就商標法第 29 條第 1 項所規範欠缺商標識別性之樣態而言，除了第二款的類型，第一與第三款類型，尚得以商標之後天識別性，補正先天識別性之欠缺¹⁵。

¹² 商標法第 29 條第 2 項：「有前項第一款或第三款規定之情形，如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，不適用之。」

¹³ 此為「通用商標」(generic trademark)。

¹⁴ 商標法第 29 條第 1 項第 2 款：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。」此商標無第二重意義相關規範之適用，此可參見商標法第 29 條第 2 項。See also LAFRANCE, *supra* note 9, at 60-62.

¹⁵ 請參見商標法 100 年修正關於第 29 條的修正說明，智慧局，民國 100 年商標法修正條文對照表，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285172&ctNode=7051&mp=1>（最後瀏覽日 2017 年 4 月 22 日）。

商標法第 29 條第 1 項第 1 款以商標「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」，欠缺商標法所要求之識別性¹⁶。其中，關於「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」，無論在商標註冊審查或商標權侵害的無效抗辯等程序下，應如何解釋適用，值得詳細論析與探討。

一、產地說明與商標指定使用商品或服務之連結

首先，此所稱「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」，是指商標內容對於相關消費者所傳達之訊息，令其認知相關商品或服務與商標所呈現的產地說明發生連結，至於該連結是否為事實，或是否因不實或錯誤的產地說明資訊，影響相關消費者之消費決策，則非所問¹⁷。此為單純的識別性問題，相關消費者是否因此而有誤信，實超脫本款之規範，應屬於商標法第 30 條第 1 項第 8 款的問題。

二、構成要件 1：商品或服務之產地說明的公知

在判斷「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」時，依法理，得由二個部分予以測試觀察。在第一個部分，商標審查或商標權無效抗辯之審理，要

¹⁶ 以比較法的角度觀察，美國與歐盟商標法亦有類似的規範。15 U.S.C. § 1052 (“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—[e] Consists of a mark which… [2] when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4…”); Article 4(1)(c) of DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (hereinafter “EU Trademark Directive 2015”) (“1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: [c] trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services); Article 7(1)(c) Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union trade mark. (“1. The following shall not be registered: [c] trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service.”).

¹⁷ ¶43 of Judgement of the Court of First Instance, Nordmilch eG v. OHIM, 15 October 2003 (“With regard to the applicant’s comment that the Board of Appeal was careful to avoid confirming that the contested mark OLDENBURGER designates the geographical origin of the goods claimed, it must be observed that the Board of Appeal has established to the requisite legal standard that the connection between the name of the place and the goods may enable the relevant class of person to perceive the sign in question as an indication of the origin of those goods without there being any need to know in that connection whether the name actually designates the true geographical origin of the goods.”)

先確認該商標所描述之商品或服務之產地說明，是否為相關消費者所共知？若答案是肯定者，則為本款之解釋適用範圍。若答案是否定，縱使該商標乃「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」，仍不得逕謂其欠缺商標之識別性¹⁸。此部分測試的主要理由，在於側重商品或服務相關消費者的認知，若大部分之相關消費者未能知悉商標所呈現之產地說明訊息，則此產地說明訊息，就相關消費者而言，便非針對相關商品或服務之描述，可能有寓含指定使用商品或服務來源，並與其他商品或服務相區別之識別性。以比較法角度觀察，美國商標判例法曾以“NEWBRIDGE HOME”中所描述相關銀器、珠寶、桌具與廚具等商品之產地“NEWBRIDGE”為愛爾蘭的小鎮，非為美國相關消費者所能共知，而廢棄美國專利商標局之「商標審理暨上訴委員會」，就原先不服專利商標局對該商標註冊申請之核駁審定，所為之上訴決定¹⁹。此誠值得參考。

三、構成要件 2：商品或服務與產地來源之聯想

第二個部分的測試，乃是確認是否相關消費者經商標之產地說明，創造出商品或服務與產地之聯想，此聯想可令相關消費者合理地相信，商品或服務來自商標所描述之產地²⁰？若答案是肯定，則本款「描述所指定商品或服務之產地說明

¹⁸ In re Joint-Stock Co. “Baik”, 80 U.S.P.Q.2d 1305, 1039 (T.T.A.B. 2006)(“The test for determining whether a term is primarily geographically descriptive is whether [1] the term in the mark sought to be registered is the name of a place known generally to the public, and [2] the public would make a goods/place association, that is, believe that the goods or services for which the mark is sought to be registered originate in that place”); J. THOMAS MCCARTHY, 2 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 14:3 (4th ed.)(Westlaw database); European Union Intellectual Property Office, Guideline for Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 8, Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c), at pp14-15 (“The first step in assessing a geographical term is to determine whether it is understood as such by the relevant public.”)(hereinafter “Guideline for Examination of EUTM”).

¹⁹ In re Newbridge Cutlery C., 776 Fe.3d 854, 862 (Fed. Cir. 2015).

²⁰ In re Joint-Stock Co. “Baik”, 80 U.S.P.Q.2d at 1039(“The test for determining whether a term is primarily geographically descriptive is whether [1] the term in the mark sought to be registered is the name of a place known generally to the public, and [2] the public would make a goods/place association, that is, believe that the goods or services for which the mark is sought to be registered originate in that place”); MCCARTHY, *supra* note 18, at § 14:7.; European Union Intellectual Property Office, Guideline for Examination of EUTM, Part B, Section 4, Chapter 8, at p.15 (The second step is to determine whether the geographical term applied for designates a place that is currently associated with the claimed goods or services in the mind of the relevant public or whether it is reasonable to assume that it will be associated with those goods or services in the future, or that such a name may, in the mind of the relevant public, designate the geographical origin of that category of goods or services.)(cited authorities omitted). 另請參見智慧財產法院 104 年度行商訴字第 38 號判決；智慧財產法院 101 年度行商訴字第 168 號判決。

所構成者」即可成就，而該商標便欠缺先天的識別性。若答案是否定，即可推知此商標所傳遞之產地說明，與商標所指定使用之商品或服務間，所建立之連結，有別於單純產地描述，有可能形成其他的來源指示使用關係。當此種來源指示使用關係投射於相關消費者心中，將會呈現出超越商標本身所傳達關於描述地理區域的字面意義，因此，此商標當具有相當之識別性，可歸屬於「任意性商標」²¹。

（一）商標內容為單純的地理名稱

其實本款「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」，通常為二種類型的商標；其一，商標之內容，單純由地理名稱所構成；另一，商標內容為複合性名稱，同時含有地理名稱與非地理意涵的名稱（包括對相關商品或服務之通用名稱）。第一種類型之商標，由於直接以地理名稱或等同意涵的代用語，作為商標之內容。一般而言，該內容較易直接傳達地理區域之訊息。但本款非直接以商標內容所傳達之地理區域訊息，認定該商標不具識別性，尚須確知該地理區域訊息是否令相關消費者產生其對商品或服務之聯想，亦即當相關消費者認知商標所傳達的地理區域訊息時，是否合理地相信商標所指定使用之商品或服務乃是來自該地理區域。因此，若判定相關消費者並不合理地相信商標所描述的地理區域，和其所指定使用商品或服務發生關聯時，或相關消費者並不在意商標所指定使用的商品或服務來自該地理區域時，該商標即非本款所稱「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」²²。舉例而言，若有商標內容為「月球」，該商標所指定使用之商品為月餅。月球雖為地理區域名稱，且地球與月球之交通運輸並非不可能，但依通念，月餅之相關消費者絕無可能會認為所購買之月餅，乃是於月球產製，或採取月球相關食材加以製作。故而，以「月球」為商標販售月餅，該商標即非「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」。

²¹ MCCARTHY, *supra* note 18, at § 14:7.

²² MCCARTHY, *supra* note 18, at § 14:7; European Union Intellectual Property Office, Guideline for Examination of EUTM, Part B, Section 4, Chapter 8, at p.16 (“Geographical terms that are merely allusive or fanciful should not be objected to on this basis. For example, while the North Pole and Mont Blanc are commonly known geographical terms, they would not be understood in the context of ice cream or sports cars as possible places of production, but as merely allusive and fanciful terms.”)

另外，若商標內容指向「阿里山」，該商標所指定使用的商品為「牛乳」。依消費者之通念，「阿里山」並非以「牛乳」之產製而著稱，當消費者獲悉商標所傳達之「阿里山」相關的地理訊息，在其心中無法建立「阿里山」與「牛乳」二者間產品說明的合理聯想。相關消費者於購買「牛乳」時，甚至有可能並不在意「阿里山」所傳達之地理意涵。因此，當以「阿里山」作為指定使用「牛乳」之商標時，亦非本款所稱之「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」²³。

（二）商標內容包含地理名稱

在第二類的商標類型，商標內容是由地理名稱與另一地理或非地理名稱複合而成。究竟該商標是否為我國商標法第 29 條第 1 項第 1 款所稱之「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」而欠缺註冊商標應有之識別性，此部分之測試，仍以相關消費者對此商標內容，是否產生對商標所指定使用之商品或服務，與相關產地之聯想？由於商標之複合內容常有產地地理名稱與其他名稱同時呈現，其對相關消費者所傳達之訊息，實較僅單純呈現地理名稱的商標，於判斷測試上，更為複雜。商標內容的地理名稱與其他名稱相複合，於相關消費者心目中所形成之意義，常與前述二名稱間之文字意義與複合關係，有著密切的關聯。若此複合性的商標內容，是以二個或數個地理名稱並列或聯立的方式為之，此二地理名稱有可能意指相同的產地，亦可能表達多個產地意涵。

1. 單純之地理名稱複合

當二個或數個地理名稱各別意指相同產地時，此與前述單純呈現地理名稱之商標相同，除非該地理名稱顯然無法合理地於相關消費者心中，建立其與商標所指定使用之商品或服務間的聯想，否則較易被判斷為欠缺識別性。然而，當二個或多個地理名稱各有其各自不同的

²³ European Union Intellectual Property Office, Guideline for Examination of EUTM, Part B, Section 4, Chapter 8, at p.15 (“With regard to terms for which it is reasonable to assume that they may designate the geographical origin of the goods and services concerned, Article 7[1][c] EUTMR refusal cannot be based solely on the argument that the goods or services can theoretically be produced or rendered in the place designated by the geographical term”).

產地意涵時，則相互間常會產生干擾作用，影響原先地理名稱所蘊含之產地意涵，而淡化了地理名稱對相關消費者關於商品或服務的聯想，使該商標具備了商標法之識別性要件，而非我國商標法第 29 條第 1 項第 1 款所規範之「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」²⁴。除非，在消費者心中僅確信其中一個地理名稱而對相關商品或服務的產地來源發生聯想，而不認為或不相信其他地理名稱之所呈現的產地意涵。例如：商標內容為「巴黎紐約」而所指定使用的商品為特定之高級服飾，此時要探究者，乃相關消費者是否因商標內容以巴黎與紐約並陳，而無法合理地相信或認為該商標所指定使用之高級服飾，是來自於美國紐約市或法國巴黎市？若答案是肯定，則該商標即可能仍具備商標法所規範之識別性。

2. 地理名稱與其他名稱之複合

若商標之內容是由一個地理名稱與一個商品或服務名稱所複合，此時有二個層次的問題；第一個層次的問題，前述商品或服務是否為商標所指定使用之商品或服務？答案若為肯定，始有第二個層次的問題，亦即相關消費者是否合理地相信或認為，商標內容所揭示的商品或服務名稱，是否來自於商標所複合的地理名稱？答案再為肯定，則相關消費者已由該複合內容的商標，建立商標所指定使用商品或服務，與產地來源間聯想，商標本身所傳達的資訊僅為相關商品或服務之產地說明，欠缺識別性，不具商標法下註冊的適格。

但若相關消費者並不會合理地相信或認為，商標內容所呈現之地理名稱，對於同時揭示的商品或服務，有何指示產地來源的意義時，則商標之複合內容，仍存有傳遞產地名稱說明以外的指定使用訊息，

²⁴ J. THOMAS MCCARTHY, *supra* note 18, at § 14:28.

由此而論，該商標並不當然欠缺識別性²⁵。舉例而言，若商標之內容為「阿里山高山茶」，所指定使用之商品為茶葉與相關製品。商標複合下所揭示的「高山茶」恰為該商標所指定使用之商品。此時，要特別加以判斷者，乃是相關消費者是否合理地相信或認為，商標所指定使用之茶葉與相關製品，確自「阿里山」產銷，或與「阿里山」相關。

自前述第一層次所測試的問題，若為否定的答案，商標複合下所揭示的商品或服務名稱，與該商標所指定使用的商品或服務並不相同，商標內容所複合之商品或服務名稱，反有沖淡商標內容所含地理名稱之產地來源意義。此時，尚要探究商標複合內容之地理名稱對於相關消費者所呈現產地來源的強度，與商標複合下所揭示的商品或服務對於前述地理名稱之干擾程度。若商標內容之地理名稱的產地來源意義，並不會被商品或服務之揭示所干擾，表示商標內容複合下的產地來源意涵，對於相關消費者仍具有相當之意義。要判斷該商標是否為我國商標法第29條第1項第1款所稱之「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」，仍應要視商標之複合內容所傳達的產品來源訊息，是否於相關消費者心中產生聯想，亦即相關消費者是否合理地相信或認為商標所指定使用之商品或服務，確來自於複合商標所揭示的地理名稱？相對而言，若商標複合內容所呈現的產地來源意義，已為商標內容之其他名稱所沖淡，令相關消費者不再合理地相信商標所指定使用之商品或服務，是由該產地所製銷，是故，此商標仍可具有識別性存在的可能。舉例而言，假設商標內容為「阿里山通訊社」，該

²⁵ 智慧財產法院104年度行商訴字第10號判決：「系爭商標之圖樣係由第1部分之乳牛、牧草及太陽等組成圖案、第2部分字體較大之中文『初鹿牧場』、第3部分字體較小之外文『Chu Lu Ranch』等3部分由上而下依序緊密排列疊置而成，其中單以第2部分所示『初鹿』指臺東縣卑南鄉初鹿村之地名，『牧場』則為以放養牲畜為經營目的之場所或企業單位，單以第3部分所示『Chu Lu』為『初鹿』之英文音譯，『Ranch』亦有『牧場、大農場』之意，各該第2、3部分作為商標指定使用於『牛奶、調味乳、鮮乳、優酪乳、保久乳、奶粉、乳粉、乳酪、牛乳片、奶油、奶酪』等商品，固可認係與商品產製場所有關之說明文字，而不具識別性，然商標識別性之審查，應就商標整體觀察，如整體圖樣足以使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識，即具商標識別性，縱使商標圖樣中包含說明性、通用名稱或其他不具識別性之部分，倘整體觀之，並無礙其作為識別來源之標識，仍可取得商標註冊。」

商標所指定使用者為新聞與傳播服務。該商標所提及「阿里山」，但重要的是，在「通訊社」的意涵干擾下，相關消費者於接受新聞與傳播服務時，是否仍然認為「阿里山」所示的來源資訊乃屬重要？或合理地相信或認為該新聞與傳播服務，確於阿里山所作成，或提供？

另舉一例，假設商標內容為「阿里山通訊社」，其所指定使用的商品為茶葉與製品，其中值得討論的是，此時，「阿里山通訊社」於相關消費者心中是否呈現「阿里山」的產地來源意義？更重要的是，縱然「阿里山通訊社」呈現出產地來源之意義，究竟相關消費者是否合理地相信，商標所指定使用之茶葉與製品確於阿里山所產製？

肆、商標法第 29 條第 1 項第 1 款與商標法第 30 條第 1 項 8 款之比較—以產地來源說明與誤信為中心

如同我國商標法第 29 條第 1 項第 1 款，商標法第 30 條第 1 項第 8 款之規範，亦涵及地理區域或產地的意義。然而，其中之規範意旨與要件究竟有何區別，常易生混淆或爭議，茲就第 29 條第 1 項第 1 款「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」，與第 30 條第 1 項第 8 款「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者」，加以比較論析。

一、法體系與規範目的

在法體系與規範目的而論，第 29 條第 1 項第 1 款「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」所關注者乃商標識別性的問題。當商標內容所呈現的訊息，對相關消費者而言，乃指向特定地理區域，而令相關消費者合理地相信，商標所指定使用的商品或服務來自此地理區域，亦即此地理區域為商品或服務的產地。此時，商標的內容若無法呈現其他指定使用商品或服務來源的訊息，則將被認定為欠缺先天識別性，此種商標不僅不得註冊，已註冊亦可能藉由第三人異議或評定的程序而被撤銷。該商標同時可能為商標侵權訴訟的無效抗辯標的。

相對於第 29 條第 1 項第 1 款之規定，第 30 條第 1 項第 8 款之規範目的，乃是維護市場公平競爭的價值²⁶。當商標內容對相關消費者傳遞出的地理區域，為相關消費者高度相信，其為商標所指定使用商品或服務的來源地，但事實上，此地理區域非前述商品或服務的來源地，此時，此不實的地理資訊可能成為相關消費者作成商品或服務購買決策的重要因素時，基於維護市場公平競爭的目的，第 30 條第 1 項第 8 款「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者」即為成就²⁷。該款成就之法律效果，與第 29 條第 1 項第 1 款類似，商標註冊申請將予核駁審定。若已註冊，仍得撤銷。在商標侵權訴訟中，亦得為無效抗辯之標的。

二、構成要件

在構成要件而言，第 29 條第 1 項第 1 款的「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」，由於其規範重心在商標識別性，因此，只要相關消費者合理地相信，商標所指定使用的商品或服務來自於商標內容所指示之地理區域，即屬成就，得以推斷該商標欠缺識別性。然而，第 30 條第 1 項第 8 款「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者」，乃是不公平競爭之規範，與消費者信賴決策資訊，以及作成決策有關。其構成要件除須與第 29 條第 1 項第 1 款類似外，亦即商標內容令相關消費者高度相信商品或服務來自商標所指示的產地，尚須有誤信的發生，即事實上，商標所指定使用之商品或服務並非來自於前述產地。最後，該誤信應成為影響相關消費者對於商品或服務購買決策的重大因素。

三、法律效果

在法律效果而言，第 29 條第 1 項第 1 款的「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」縱然成就，僅欠缺商標的先天識別性，未必當然無法註冊。若商標註冊申請人能於申請時證明該商標的第二重意義，此時，市場上經實證的後天

²⁶ 最高行政法院 99 年度判字第 1324 號判決：「商標法第 23 條第 1 項第 11 款所規範對象在於商標本身與所指定商品或服務之聯結，致使消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地。其規範目的在於制止商標構成要素之圖樣文字等，與其指定使用商品或服務之不實關係，防止消費者因商標表徵之外形、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而予以購入商品或服務，受不測損害之公益目的，與同條項第 13 款及第 12 款前段之混淆誤認之虞之保護，係在於防止衝突商標間之混淆誤認之虞，二者應加以區辨，不可混同。」（判決所提及之商標法第 23 條第 1 項第 11 款為現行法第 30 條第 1 項第 8 款）。

²⁷ 沈宗倫，地理標示與商標的利益衝突與協調—評析商標法第 30 條第 1 項第 8 款相關司法實務發展，政大法律評論第 139 期，頁 97-98，2014 年 12 月。

識別性，得以補足前述欠缺之先天識別性，仍有獲致註冊的可能性。相對而言，第30條第1項第8款「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者」之要件成就，乃是奠基於市場公平競爭之價值，一旦相關消費者誤信商標所呈現的不實產地資訊而可能作成相關消費購買決策時，該商標當無法註冊。支持該款規範的市場公平競爭價值，於解釋適用第30條第1項第8款時，應屬恆定，不似商標識別性可在一定的條件下獲致補正。因此，第30條第1項第8款「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者」所致商標不得註冊之情形，無補正之可能性。

伍、結論

本文嘗試由我國商標法第29條第1項第1款「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」之規範出發，就該款之法理基礎與比較法之視野，論析本款相關要件的解釋適用，並將可能成為描述商品或服務產地的商標內容，予以類型化探討。另外，鑑於商標法第29條第1項第1款「描述所指定商品或服務之產地說明所構成者」，與第30條第1項第8款「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者」二規範間解釋適用之混淆，因此，本文以「法體系與規範目的」、「構成要件」及「法律效果」等三部分，比較論析並釐清該規範於商標法的定位與目的，區辨第29條第1項第1款關於商標識別性之規範本質，以及第30條第1項第8款關於市場公平競爭的規範價值。期待本文的論述內容，能提供未來司法實務與商標審查實務參考。