購物節行銷之商標保護可能性

李瑞涵 *

壹、前言

貳、案例研析

一、中國大陸：阿里巴巴公司與京東公司的「双十一」之戰

二、德國：「黑色星期五」商標

三、美國：NBA 球員的 Taco Tuesday

四、小結

參、我國商標註冊情形

一、有效註冊案、到期消滅商標

二、核駁案

三、綜合分析

肆、購物節取得商標註冊之可能性及維護

一、審查基準及類似標識

二、購物節行銷之標識識別性與申請註冊

三、購物節商標之維護

伍、結語：反思與購物節行銷之商標布局

* 作者現為臺灣大學法律研究所經濟法學組研究生。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

近年來行銷手法推陳出新，商家開創新興的購物節刺激消費者在特定期間集體消費，在各國有眾多以購物節名稱申請註冊商標搶占大餅之相關案例，此種行銷手法是否有商標適格性以識別性的要素為關鍵，本文除觀察各國相關案例之外，亦透過觀察我國申請註冊情形，探求購物節商標的註冊可能性，而商家對於特定標識與商標之布局更不可或缺。

關鍵字：購物節、行銷、商標識別性、商標策略
Shopping Festival、Marketing、Distinctiveness of Trademarks、Trademark Strategy

壹、前言

節日是特定社會的歷史文化累積，為特定人民所紀念的傳統，惟隨社經發展以及商業行銷手法之創新，企業開始創造一些特殊的「節日」來吸引消費者同歡，亦應運而生大規模的消費行為，而這些披著節慶外皮的商業陰謀，是否可用商標法來保護呢？最重要之核心應在於商標之識別性判斷。

不同國家及不同地域皆有不同之消費文化，本文將從著名之購物節或是非傳統節日案例討論，並就我國商標註冊之情形觀察分析，再從傳統節日註冊商標，以及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之商標識別性審查基準（下稱審查基準），來探討此種新型態行銷手法能否運用商標制度來獲得智慧財產權之保護，最後再就目前企業之商標布局做討論。

貳、案例研析

一、中國大陸：阿里巴巴公司與京東公司的「双十一」之戰

（一）相關事實

阿里巴巴公司於 2009 年首次舉辦了雙十一購物節活動，將這一天打造為電子商務平台盛大的購物節，搭配各店家之優惠合作，這樣的雙十一購物節也迅速地成為其他電商平台的行銷手段，其後也延燒至各實體購物領域，成為商家共襄盛舉的盛宴，直至 2019 年，阿里巴巴公司的成交額達到人民幣 2,684 億元。2011 年阿里巴巴公司在中國大陸成功註冊「双 11」、「双十一」、「双十一狂欢节」、「双 11 狂欢节」、「双十一网购狂欢节」、「双 11 网购狂欢节」此 6 件商標，指定使用於第 35 類之廣告類服務及第 38 類之電信類服務。其於 2014 年 10 月 30 日即雙十一即將到來前，發出通告函警告其他電商平台若使用該商標就是商標侵權行為，甚至要求媒體封殺在廣告中刻意使用商標的北京京東參佰陸拾度電子商務有限公司（下稱京東公司），其他業者則紛紛表示「双 11」不應該為單一公司壟斷，否則會讓消費者利益受到損害，此行為於法合理但手段不義。

附論，京東公司也以每年的6月18日為自身平台的購物節，註冊「618」、「六一八」、「618店慶」、「618狂歡節」等多個與6月18日有關的商標，然而在商標初審公告期間，即遭到其他同行異議。惟京東公司在六一八購物節所採取之態度卻不同於阿里巴巴公司，該公司主張為帶給消費者利益以及促進良性競爭，向其他行業發出「英雄帖」，並邀請同行參與該購物節，欲打造「屬於全行業和全體消費者的網購狂歡節」[1]。

（二）京東公司商標無效之爭議

京東公司自2013年起，陸續申請註冊「双11、双11及图」、「京东双十一」、「双11、双11上京东及图」等5件商標，經核准使用在第35類「廣告、計算機網路上的在線廣告」、第38類「電視播放」、第41類「教育」等服務。阿里巴巴公司則於2017年7月26日對上述商標提出無效宣告請求，原國家工商行政管理總局商標評審委員會經審理認為，系爭系列商標與阿里巴巴公司在先註冊的「双十一」、「双十一狂欢节」、「双11」等商標構成類似服務上的近似商標，違反中國大陸商標法第30條規定，據此裁定該系列商標或予以無效宣告、或在部分服務上予以無效宣告，京東公司不服上述裁定，向法院提起行政訴訟。

2019年年底有5件相關判決[2]。相關爭點如下：首先，「双十一」標識是否具備商標之顯著性[3]，以及阿里巴巴公司的前商標是否具有知名度；再來，原告京東公司之商標是否為阿里巴巴公司前商標之同一或類似服務上之近似商標，而使二者導致相關公眾的混淆誤認。

原告京東公司認為「双11」及「双十一」指涉特定商業促銷活動節日而為指定服務之通用名稱，缺乏商標之顯著性，故前商標既缺乏顯著性，且在涉案服務上不具備任何知名度，因此系爭系列商標與前商標即

[1] 京東發言人，致全國媒體合作夥伴的一封信，微博，https://www.weibo.com/p/1001603771307404699840（最後瀏覽日：2020/11/25）。

[2] （2018）京73行初7525號、（2018）京73行初7526號、（2018）京73行初7527號、（2018）京73行初7528號及（2018）京73行初7529號判決。

[3] 中國大陸商標法規定，商標需具有「顯著性」，亦即我國商標法中之「識別性」。

不可能造成混淆；且二商標共存不會造成消費者混淆誤認，並不會使消費者誤認為「系列商標」或「源自同一市場主體或具有某種關聯」。

被告中國大陸國家知識產權局（下稱知識產權局）則主張系爭商標所指定之「服務方式、目的以及對象」都與前商標相同或相近而屬於同一或類似服務，且系爭商標縱經過一定設計仍易於識別為「双 11」及「双十一」，與前商標在文字構成以及讀音相近，相關公眾若施以普通注意力即容易認為系爭商標為前商標的系列商標，構成中國大陸商標法第 30 條在同一種或類似服務上的近似商標。

第三人阿里巴巴公司則認為，「双十一」是由其所創並首先做商標使用的標識，經過多年來持續地宣傳使用，已經與阿里巴巴公司建立了「事實上的唯一對應關係」，已具備商標之顯著性；原告京東公司之系爭商標確與前商標構成使用在相同或類似服務上的近似商標，將使消費者誤認為其與阿里巴巴公司的「双十一」品牌存在關聯；原告商標之存在會造成相關公眾的混淆誤認而破壞第三人在「双十一」品牌上大量投入而獲得的高知名度和良好商譽，嚴重破壞市場秩序，主觀上存在攀附或搭便車之惡意[4]。

北京知識產權法院認定系爭商標與前商標的確構成近似，容易使消費者誤認同一來源或有關聯性，僅在其中一個判決針對指定使用服務之範圍有不同於被告知識產權局之認定[5]，而關於顯著性爭議，在系爭「電視廣播」、「廣告」和「培訓」等服務上認為均顯然不屬於通用名稱，故不支持原告關於缺乏顯著性的主張。

（三）阿里巴巴商標撤銷之爭議

京東公司在 2018 年 11 月 13 日也針對阿里巴巴公司之註冊商標「双十一」提出撤銷申請，針對第 10136470 號商標，知識產權局認為阿里巴

[4] 遂遙，京東「雙十一」商標無效行政糾紛今日開庭，京法網事，https://mp.weixin.qq.com/s/oUaXGU5_fx7RX1XhXB7A3Q（最後瀏覽日：2020/11/25）。
[5] （2018）京 73 行初 7526 號判決。

巴公司提交的使用證據有效而維持其註冊；京東公司不服而在 2019 年 9 月 24 日申請復審，經過知識產權局審查，2020 年 5 月維持該商標在「廣告」等服務上的註冊，但對「商業管理輔助」等服務上商標的註冊則予以撤銷；雙方對於處分不服，均提起行政訴訟。

於 2020 年 11 月 10 日北京知識產權法院就兩起行政案件進行公開庭審，被告均為知識產權局，而辯論有三項重點：一為對於「廣告」等服務之實際使用，二為對於「商業管理輔助」等服務之證據認定，第三則為「双 11」、「双 11 全球狂欢节」等標識是否屬於未改變顯著特徵的使用[6]。

京東公司主張「双十一」是對購物節的習慣性表達，應屬於公共語言範疇，不應落入私權壟斷範圍，且阿里巴巴並未對商標進行商標性使用，故應予以撤銷，知識產權局對此表示復審決定不涉及顯著性爭議，而是關於實際使用的問題;而阿里巴巴公司主張其為「双十一」購物節之創始，每年都會將字樣用於活動中，使消費者能夠區分服務來源，知識產權局則解釋，關於被撤銷之「商業管理輔助」等服務上商標註冊，阿里巴巴公司所提交的證據皆是向消費者，而非向工商企業提供服務，且並未獲得對價，故並無使用[7]。2 案件目前仍在進一步審理中。

二、德國：「黑色星期五」商標

「黑色星期五」是美國感恩節過後的第一個開業日，商家們期待在這一天之後營收會由負轉正，也就是由紅字轉為黑字[8]，是零售業一年當中最繁忙的時節，揭示著聖誕購物採購潮的開始，商家有瘋狂的打折行銷優惠，消費者也會為了搶購而徹夜排隊，相較於阿里巴巴公司的雙十一有更長遠的歷史，風行及影響範圍更擴及歐洲甚至全球，成為商家一年一度的重要購物盛季。

---

6 李婉星、唐蕾，【開庭信息】「雙十一」商標兩案公開庭審，北京知識產權法院，http://bjzcfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2020/11/id/5573067.shtml（最後瀏覽日：2020/11/25）。

7 朱健勇、田一鳴，「雙十一」商標案開庭 京東、阿里誰該擁有「雙十一」，北京青年報，http://www.xinhuanet.com/2020-11/11/c_1126723539.htm（最後瀏覽日：2020/11/25）。

8 黑色星期五（購物），維基百科，https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%BB%91%E8%89%B2%E6%98%9F%E6%9C%9F%E4%BA%94_(%E8%B4%AD%E7%89%A9)（最後瀏覽日：2020/11/25）。

在德國，Apple 公司於 2006 年成為第一個在黑色星期五舉辦特別購物優惠活動的公司，惟在當時 Apple 公司並未以「Black Friday」字樣行銷，在這之後，各網路及實體商家才漸漸地開始利用黑色星期五的名義舉辦促銷活動吸引消費者，至今已經成為重要的購物旺季[9]。香港的 Super Union Holding 公司在 2013 年申請註冊了「Black Friday」商標於第 35 類的零售服務與第 41 類的娛樂服務。從 2016 年開始，Super Union Holding 公司以及其商標被授權人陸續對使用「Black Friday」的商家寄發警告函，更於 2017 年對 Amazon 使用「Black Friday」一詞行銷提起訴訟請求損害賠償，將其他業者排除於這個盛大的購物節之外，許多業者為了避免爭訟，紛紛只能以其他用詞取代行銷，或是無奈只能將戰場轉至網路星期一（Cyber Monday）。不過也仍有不甘「Black Friday」購物節用詞被獨占的業者，紛紛按德國商標法第 50 條規定主張此商標並無識別性而不適格，註冊應為無效，而向德國的專利商標局（German Patent and Trademark Office，DPMA）提起撤銷[10]，至今已有由不同第三方所提起之 16 起無效請求[11]。在 2017 年 11 月時，Black-Friday.de 網站則自杜塞爾多夫地方法院取得對商標權人的預防性禁制令，所以在 Black-Friday.de 網站上進行的黑色星期五行銷都可以暫時免於商標權人 Super Union Holding 公司的警告[12]。

2018 年時 DPMA 認為「Black Friday」商標單純具有說明之性質，應屬於公共領域，故裁定撤銷此商標註冊，商標權人則不服並向德國聯邦專利法院（Bundespatentgericht，BPatG）提起上訴。由 2019 年 9 月 BPatG 舉辦之聽證會觀之，「Black Friday」商標被撤銷之可能性很小，BPatG 認為在 2013 年時，德國人之認知與美國不同，「Black Friday」在德國僅是行話，幾乎沒有關於黑色星期五之媒體報導，惟 BPatG 仍認為應針對產品服務之類型分析，認為當時在電子

---

9 *Black Friday (shopping)*, WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(shopping)#Germany (last visited Nov. 25, 2020).

10 DPMA, Register number302013057574, https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020130575741/DE (last visited Nov. 25, 2020).

11 Eva-Maria Strobel & Sylvia Polydor, *Black Friday - Not Just Shopping Madness, Beware the Trademark Trap*, BAKER MCKENZIE, https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/11/black-friday (last visited Nov. 25, 2020).

12 *Revocation of Black Friday Trademark Rather Unlikely*, PATENT- & RECHTSANWALTSKANZLEI MEYER-DULHEUER MD LEGAL PATENTANWÄLTE PARTG MBB https://legal-patent.com/trademark-law/revocation-of-black-friday-trademark-rather-unlikely/ (last visited Nov. 25, 2020).

產品類別可能已有成為通用名稱之可能[13]，不過仍須個別判斷[14]，但極有可能與DPMA的決定相牴觸，全案仍在審理中。在2019年的黑色星期五當中除了以取得預防性禁制令之Black-Friday.de外，其他業者仍需要遵循商標的保護效力；而在2019年11月27日，Black-Friday.de更按德國商標法第49條向柏林地方法院提起對此商標之廢止訴訟，其主張商標權人並未在德國市場中的900多項商品服務真正使用商標，目前正在柏林地方法院進行初審[15]。

三、美國：NBA球員的Taco Tuesday

NBA著名球員LeBron James（下稱LeBron）非常喜歡吃玉米餅，常在社群網站上發布他與家人在周二大吃玉米餅慶祝的影片，大喊「Taco Tuesday」之口號，之後因此在球迷之間風靡不已，創造了Taco Tuesday的新炫風，LeBron所擁有的LBJ商標有限責任公司（LBJ Trademarks, LLC，下稱LBJ公司）就因此在2019年申請註冊了「TACO TUESDAY」商標，預計在社群媒體、廣播、網路等領域中作為廣告和行銷所用。惟在美國許多城市（尤其是洛杉磯），在星期二食用墨西哥捲餅已經是習俗，並不是由LeBron所獨創，其甚至被譏笑並不認識洛杉磯[16]。

而美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）也在2019年9月發文LBJ公司，通知前述商標註冊申請案應予核駁。具體之事由，除因該標識可能與既有的Techno Taco Tuesday商標混淆，更重要的是，USPTO之審查律師認為一般人皆會以「Taco Tuesday」描述自己吃玉米餅的星期二，屬於日常用語而已為大眾詞（commonplace term），不具有識別性[17]，由於LBJ公司

---

[13] *Can "Black Friday" be a brand? The Federal Patent Court in Germany says "maybe for some branches"*, GEISTWERT, https://geistwert.at/en/can-black-friday-be-a-brand-the-federal-patent-court-in-germany-says-maybe-for-some-branches/ (last visited Nov. 25, 2020).

[14] 至今之16起第三方撤銷申請皆是按德國商標法第50條之規定，相當於我國之評定撤銷，並非主張商標註冊後成為通用名稱之廢止情形。

[15] *Supra* note 12. 此處與前16起第三方之撤銷申請不同，是以德國商標法第49條規定為請求權基礎，相當於我國之商標廢止制度。

[16] Daniel Hernandez, *LeBron James, a Fan of Tacos, Seeks to Trademark 'Taco Tuesday'*, THE NEW YORK TIMES, https://www.nytimes.com/2019/09/04/style/lebron-james-taco-tuesday-trademark.html (last visited Nov. 25, 2020).

[17] USPTO Case 88579771.

並未於 6 個月之期間內就上述發文提供回覆意見，該案依法已視為放棄，USPTO 亦已於 2020 年 4 月發文通知上情。

四、小結

從雙十一到 Taco Tuesday，可見經濟形態變化帶來新興行銷方式需求更為彈性並切合時代的商標判斷，第一及第二個案例皆雖仍在審理當中，惟可以注意討論及判斷之重點皆在於標識是否已經成為通用名稱，是否應該讓一個企業或是一人獨占該用詞。

參、我國商標註冊情形

本文以雙十一、黑色星期五、節、日相關字詞為目標，在智慧局之商標檢索系統內搜尋，以下就有效之註冊案以及核駁案整理，並嘗試分析提出見解。

一、有效註冊案、到期消滅商標

（一）雙十一相關

1、京東雙十二（簡體字）[18]

2018 年 12 月 4 日新申請，但於 2019 年 5 月 22 日收到核駁先行通知，主管機關認為，系爭商標為所指定使用之廣告服務[19]相關說明或其他不具識別性之標識，且有致商標權範圍產生疑義之虞[20]。後經商標權人補正，就「雙十二（簡體字）」文字聲明不專用，於 2019 年 8 月 16 日取得商標權。

---

18 註冊第 02005347 號商標。

19 廣告；為他人促銷產品服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；代理進出口服務；價格比較服務；對購物訂單提供行政處理服務；拍賣；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場研究及分析；超級市場；網路購物；百貨商店；電器用品零售批發；電腦周邊配備零售批發；電腦硬體零售批發；商品買賣之仲介服務；藉由網路提供商品交換之仲介服務；電腦資料庫管理；存貨庫存管理；藉由網路提供企業資訊；為促銷目的舉辦時裝表演；企業審計。

20 智慧局（108）慧商 00450 字第 10890492180 號。

2、京東雙 12[21]

本商標與前揭「京東雙十二（簡體字）」商標同時申請註冊，其亦收到相同核駁通知，亦就「雙（簡體字）12」文字聲明不專用後取得商標權[22]。

（二）黑色星期五及星期相關

經查詢有瘋狂星期五 CRAZY FRIDAY 及圖[23]、green monday 綠色星期一及圖[24]、星期八[25]、星期八 eight-day 及圖[26]、星期八 XtraDay[27]、星期[28]、星期七[29]、星期八的點心 Chitchat Snack[30]、星期六咖啡 Saturday Coffee 及圖[31]、星期四農莊[32]、星期一蔬食及圖[33]等商標。

二、核駁案

（一）雙 11（簡體字）Logo、雙十一（簡體字）Logo

阿里巴巴公司於 2015 年 2 月 25 日於我國提出申請註冊，指定使用於第 9 類電子廣告牌等、第 16 類宣傳單等、第 35 類廣告等、第 38 類通訊傳播等、第 41 類電視及娛樂節目製作等、第 42 類室內設計等商品及服務。

智慧局首先針對我國商標法第 29 條各不具識別性之情形說明，按其所公告之聲明不專用審查基準，「商品或服務之說明」係指商標圖樣上

---

21 註冊第 02005348 號商標。
22 智慧局（108）慧商 00450 字第 10890492190 號。
23 註冊第 01803385 號商標。
24 註冊第 01666449 號、01666450 號、01666451 號、01666452 號商標。
25 註冊第 01475593 號商標。
26 註冊第 01804222 號商標。
27 註冊第 00175232 號商標（原聯合服務標章），已到期消滅。
28 註冊第 01041303 號商標。
29 註冊第 01974702 號商標。
30 註冊第 01927112 號商標，本件商標僅不就「Chitchat Snack」文字主張商標權。
31 註冊第 01996157 號商標，惟本件商標不就「星期六咖啡」、「SATURDAY COFFEE」文字主張商標權。
32 註冊第 01997173 號商標。
33 註冊第 02018063 號商標，惟本件商標不就「星期一蔬食」文字主張商標權。

之文字、圖形、記號等，依一般社會通念，如為對商品或服務的品質、用途、原料、產地或相關特性為直接、明顯描述的用語，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，即不得註冊，不以一般提供該商品或服務者所共同使用為必要；另為避免影響市場競爭，需有證據證明描述性標識業經使用而取得後天識別性始得註冊。「雙 11」即為每年的 11 月 11 日，中國大陸及我國的各大商家皆會在當天或當天到來的期間推出促銷活動，尤以線上購物為盛行。「雙 11 ／雙十一（簡體字）Logo」商標係由經設計之「雙 11 ／雙十一」簡體中文字所組成，該「雙 11 ／雙十一（簡體字）」文字部分予相關消費者之觀念印象係特定節日之「說明」，不具商標識別性，且如未聲明不專用而獲准註冊，有可能使商標申請人或競爭同業誤認商標申請人得就該部分單獨主張商標權，有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用始能取得註冊，本件申請人未聲明不專用，故有第 29 條第 3 項規定之適用。

阿里巴巴公司指稱，本件商標圖樣之「雙 11 ／雙十一（簡體字）」表面涵義指兩個 11，暗喻 11 月 11 日，本件指定之商品及服務均與「雙 11」無任何關連性，非指定商品及服務之說明，為暗示性標識具先天識別性，且非競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵的標識，賦予排他專用權不影響同業公平競爭。而 11 月 11 日原僅指「光棍節」此中國大陸年輕人的娛樂性節日，直到 2009 年才由申請人旗下的網購平台天貓商城（舊稱淘寶商城）創造 11 月 11 日線上購物節日之概念，並自該年起每一年的這一天推出大規模的促銷活動。而「雙 11 ／雙十一（簡體字）」皆指申請人所舉辦的電商消費節，且阿里巴巴公司早在 2012 年起，陸續在中國大陸、香港、新加坡、歐盟及紐西蘭取得註冊或獲准註冊與本案相同或類似之商標，皆並未聲明不專用，故「雙十一」應非中國大陸的節日名稱。縱如智慧局認其不具先天識別性，惟其舉辦之購物狂歡節活動，不只當日交易額每年均大幅增加，亦不斷改寫及刷新全球電子商務的多項紀錄，更有包括我國參與的促銷購買活動，該「雙 11 ／雙十一（簡體字）」經申請人大量廣泛使用，已經成為申請人年度促銷活動之代名詞，且在交易上已為申請人商品或服務的識別標識，具後天識別性，

且國內外新聞媒體於報導此活動時，均會用引號將「雙 11 ／雙十一（簡體字）」單獨標示，藉以表示為一特定品牌／商標名稱，而非用來描述 11 月 11 日的用語，已具後天識別性，本件應予核准註冊。

然智慧局認為，申請人於當日或接近當日所舉辦之網路購物活動雖盛大，惟該「雙 11 ／雙十一（簡體字）」仍未脫離每年 11 月 11 日日期的意涵，予消費者之認知亦僅為當日或接近該日所舉辦之盛大網購促銷活動；縱申請人所舉辦之促銷活動創造龐大交易額，亦僅為於當日或與當日有關所呈現之數據，查國內使用狀況，於當日或接近當日亦有為數不少之網路購物及實體廠商舉辦促銷活動，「雙 11（簡體字）」或「雙十一」既為特定日期名稱，現今已為競爭同業所使用或高度可能使用之詞彙，如賦予特定人專屬及排他權利，將可能影響市場公平競爭；「雙 11」文字僅是於該日所舉辦之活動之說明用語，並未予相關消費者商標之認知。是本件依商標法第 29 條第 3 項及第 31 條第 1 項之規定應予核駁，另所舉其他國家或地區獲准註冊一節，經核各國家或地區商標註冊或使用情形各異，且審查時點不同，事實認定之基礎亦有差別，亦難逕予比附援引[34]。2 件商標皆確定核駁而無再行訴願程序。

（二）雙 11 購物狂歡節（簡體字）Logo

阿里巴巴公司於 2015 年 2 月 25 日於我國提出申請註冊，指定使用於第 9 類電子廣告牌等、第 16 類宣傳單等、第 35 類廣告等、第 38 類通訊傳播等、第 41 類電視及娛樂節目製作等、第 42 類室內設計等商品及服務。

智慧局在「雙 11」之部分所持見解與（一）相同，惟針對「購物狂歡節」部分有作補充。除於上開（一）所提及之不符合審查基準外，智慧局亦提及，「標語」縱非商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性的說明文字，一般而言消費者仍不會將之作為識別來源的標識，故屬不具識別性的文字，但標語可能為申請人所創用，或同業間少有相同

[34] 智慧局核駁第 T0381676 號、核駁第 T0381677 號。

組合文字的使用情形，商標權人就該部分是否取得商標權容易產生疑義，故應聲明不專用；另認為「購物狂歡節（簡體字）」文字僅為宣傳性的廣告標語或口號，以之作為商標一部分，予消費者的印象為廣告標語、口號之其他不具識別性標識，皆不具商標識別性，且如未聲明不專用而獲准註冊，有可能使商標申請人或競爭同業誤認商標申請人得就該部分單獨主張商標權，有致商標權範圍產生疑義之虞，依法應聲明不專用始能取得註冊。本件經通知申請人依商標法第 29 條第 3 項規定，應就「雙 11（簡體字）」、「購物狂歡節（簡體字）」部分聲明不主張專用權，惟申請人僅同意就「購物狂歡節（簡體字）」文字聲明不主張專用權[35]。本件商標確定核駁而無再行訴願程序。

三、綜合分析

觀察我國商標申請註冊之情形及處分書後，本文欲針對三種面向討論，以下分述。

（一）京東雙十二／雙 12 之聲明不專用

不同於阿里巴巴公司，京東公司選擇在另一購物節日期雙十二／雙 12 前加上公司名稱而以「京東雙十二／雙 12」註冊，並針對「雙十二」及「雙 12」文字聲明不專用，故僅有在他人使用「京東雙十二／雙 12」整體時，方有侵權之可能，阿里巴巴公司則放棄聲明不專用，故最後商標申請遭核駁。智慧局似認定商標只要有暗示指稱日期者，消費者都無法辨識其為商品服務來源，因此無識別性。

由此亦可見二公司之商標策略有所不同，阿里巴巴公司所在意者係「雙十一／雙 11」本身，若無法直接就該標識取得有識別性之認定，即放棄取得商標，京東公司之方式可能與先前所提之「英雄帖」策略有關，其反而希望能吸引同行加入購物節以發揚活動，在此情形之下，京東公司雖可取得該商標，但無法占下雙十二購物節的市場大餅。

[35] 智慧局核駁第 T0381609 號。

值得注意者係京東公司僅針對雙十二購物節註冊，卻無如在中國大陸之情形而註冊京東雙十一相關商標，故我國目前並無任何有關雙十一之註冊商標。

（二）黑色星期五與綠色星期一

我國並無黑色星期五之商標申請註冊，惟其他星期相關之商標卻不計其數，值得注意者是由香港綠色星期一基金會有限公司註冊之「green monday 綠色星期一及圖」商標[36]，指定使用於第 36 類之與推廣綠色生活型態、減少肉類攝取、節能及永續發展相關之慈善基金募集及相關諮詢顧問之服務。

綠色星期一目前有三種可能意義：第一為由 eBay 在 2007 年所開創類似於 Cyber Monday 的購物日，通常為零售業在 12 月的第 2 個星期一所舉辦；第二即為本商標之註冊公司，其致力推廣「周一素食日」，在香港推廣逢星期一吃素及環保健康的生活，自 2012 年開始在校園推廣名為「無綠不歡星期一」的素食午餐計畫，在各中小學、大學、國際機場皆合作響應運動，現更推行至北京、美國以及義大利等地[37]，截至 2019 年為止，在我國已有 12 間餐廳與此計畫合作；此字詞之第三種解釋可能則為「Clean Monday」之別稱，為希臘及賽普勒斯之大齋期之首日[38]。另亦有所謂「周一無肉日（Meatless Monday）」之概念，自 2009 年開始在我國大規模推動，其意義與商標申請人所推行之周一素食日概念實質上相同。

就我國而言，以上概念較為人所知的意義為此公司所推廣之「周一素食日」以及原有之「周一無肉日」概念。綠色星期一的概念似與推行已久的「周一無肉日」概念相似，甚至實質推行之內容亦相同，大眾是

---

36 註冊第 01666449 號、01666450 號、01666451 號、01666452 號商標。

37 Green Monday，維基百科，https://zh.wikipedia.org/wiki/Green_Monday（最後瀏覽日：2020/11/25）。

38 *Green Monday (disambiguation)*, WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Monday_(disambiguation) (last visited Nov. 25, 2020).

否會認為此標識僅是在指稱一既存之特定節日？而若允許此公司將綠色星期一申請註冊為商標，是否有可能導致其他響應周一無肉日之公司無法使用此概念推廣？惟本文認為值得注意者係，縱認此標識具有識別性，此公司並未使用「Green Monday」字詞，反而利用「周一素食日」以及「無綠不歡星期一」來推行計畫，如此實可避免「green monday 綠色星期一」字詞為大眾過度使用而成為通用名稱，失去識別性。

惟此種策略也使得被推行的「無綠不歡星期一」一詞並無法被保護，與本文所欲討論「購物節用詞本身」之情形不同，本文以為應是因為在綠色星期一之情形其目的本就是要將「無綠不歡星期一」推廣為眾人所用之概念，與業者商業行銷欲將市場攬為己有之目的仍有不同。

（三）阿里巴巴公司於雙十一系列商標申請註冊之主張

相對於智慧局之見解，本文認為針對阿里巴巴公司之主張有值得討論之處。

在先天識別性之部分，智慧局認為雙十一係指向前述特定娛樂性節日，為某特定日期之說明，不具商標識別性。本文以為，雖「雙十一」可以輕易聯想至特定日期，惟在阿里巴巴公司開始以「雙十一」此字詞行銷之前，大眾對該日期之印象的確僅有光棍節，而吾人更不會以「雙一」指稱一月一日、「雙二」指稱二月二日，又與電商、廣告、通訊傳播並無任何關聯，故本文以為阿里巴巴公司認此乃暗示性商標之主張不無道理。

惟若按智慧局之見解認單純指稱既有節日或屬單純針對該行銷活動之描述，此標識屬並無先天識別性之描述性標識，阿里巴巴公司於後天識別性之抗辯上，先不論是否真有產生，智慧局主張「申請人促銷活動創造龐大交易額，僅為於當日或與當日有關所呈現之數據」，本文以為交易額的確有助於後天識別性之判斷，將其認定為單純之數據實有不妥。而後天識別性是否有產生於核駁處分書當中並未做嚴謹地論述，主管機關應按審查基準中對「證明取得後天識別性的相關證據」之認定資料做更深度之分析，除參考交易額之外更應考量申請人之市場占有率，不宜

單純說明該字詞已被同業使用，又或智慧局應講明是否該其他國內銷售活動係屬「喪失先天識別性」之問題。

惟阿里巴巴公司所主張他國申請註冊之情形確實可議，在商標之屬地主義之下，我國商標申請註冊確不受他國影響，識別性之認定需各自判斷，以商標註冊申請案審查時的事實狀態來進行認定，雖同樣使用中文，惟可能在我國申請註冊時，該購物節的確已經被過於普及使用而使標識失去識別性。

肆、購物節取得商標註冊之可能性及維護

按商標法第 18 條規定，商標為任何具有識別性之標識，而識別性係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；商標法第 29 條第 2 項規定，商標僅由描述性、說明性或其他不具識別性之標識所構成者，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，得以註冊，此即所謂商標之「第二層意義」，亦即原無識別性之商標在使用後產生的後天識別性。由此可見商標之核心即在於能夠指示商品服務來源之識別性，不限於先天抑或是後天所產生。

智慧局有發布審查基準中未特別有節日相關討論。

一、審查基準及類似標識

審查基準對標識之識別性有提供一定之判斷標準，亦有說明取得後天識別性的要素，雖無提供「節日」相關指引，惟有提及「表示商品的生產日期」者，一般消費者通常不會將其作為指示及區別來源的標識，除非脫離單純數字意義而具有指示及區別來源的功能，方有識別性；而以國字表現的數字則應是用文字審查原則來進行識別性之審查[39]。而識別性應考量個案事實及證據，考量商標與指定使用商品服務的關係、競爭同業之使用情形以及申請人使用方式與實際交易狀況等客觀因素綜合判斷。

[39] 審查基準 4.3，頁 18。

（一）傳統節日

本文以為討論新創造之購物節前，可先針對傳統節日稍作分析，二者固然本質上不同，但因皆為節日、活動之一種型態，仍有值得參考之處。

商標法第 29 條規定未將節日作為商標不得註冊之事由之一，而審查基準當中有針對「習見的祝賀語、吉祥語、流行用語與成語」討論，習用成語與傳統節日間應具有相似之處而可類比。智慧局認為國人習用成語僅表達既定概念，消費者通常不會將其視為來源標識，但如是以隱含譬喻方式間接說明商品或服務的相關特性，則可能具有識別性；而模仿成語但創意性較低的自創語，其識別性審查與成語相同。審查基準以「招財進寶」使用於牛奶、牛乳、羊奶、煉乳、椰漿商品為例，一般公眾應不認為係在指示特定來源[40]。

傳統節日為一特定歷史文化下的風俗習慣，與成語相同，所表達者皆為既有的節慶、觀念和習俗，因為是文化長久之累積，消費者對既有的節日意義之認知更甚於其他祝賀語或是流行用語。如果以傳統節慶名稱申請商標註冊，並指定該傳統節慶之相關產品服務（如將中秋節指定於月餅），應有商標法第 29 條第 1 項第 1 款以節日單純說明該商品服務特性之無識別性情形，並無疑義。惟值得進一步探討的是，如選擇註冊於非相關之商品服務類別，是否可能被解釋為既有字彙使用於非相關商品服務而成為「任意性商標」？或是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、性質等特性的「暗示性商標」（如將中秋節指定於眼鏡，暗示其眼鏡又圓又亮）？抑或是傳統節日名稱應被認定為僅表達了既定的概念，消費者通常不會立即將其視為指示來源的標識，故屬商標法第 29 條第 1 項第 3 款之不具識別性情形？申言之，如允許傳統節日名稱指定於無直接、明顯描述關係的商品或服務，而被認定為「任意性商標」或「暗示性商標」，則意味傳統節日名稱將在某些類別商品服務被獨占。惟本文以為既不影響消費者之利益，更何況消費者僅係於

[40] 同前註，4.11.2 ，頁 41、42。

非節日相關之產品服務連結該標識，應沒有禁止之必要。但倘若以傳統節日申請商標註冊，一般均會被認定為僅表達了既定的概念，不具先天識別性，在這樣的情況下，申請人雖仍有證明取得後天識別性而獲准註冊之可能性，但要改變消費者對此種已長久累積特定節日概念的聯想，建立與特定商品服務之來源的新意義，應相當困難。

就目前智慧局商標申請註冊之情形，雙十一因有指涉特定節日之故而被核駁，惟卻有以「中秋及圖」商標註冊於第 31 類「麵類和水餃等」商品類別之有效商標[41]，亦無針對文字有聲明不專用，智慧局在此卻並沒有認定此商標僅有指稱特定日期之可能而仍准予註冊，所指定之商品為非絕對被排除於節日之外之食品，容有疑義；惟本文認為可能係因是使用「中秋」文字而非「中秋節」之故，看似較非為代稱一特定日期。

若商標申請人為將商標指定於網路購物、百貨商店、拍賣、商品買賣仲介服務、廣告等服務之電子商務平台，在這樣的產業當中，傳統節日一直以來都被作為各節慶檔期的行銷主題，對消費者來說很難突破既有傳統節日概念之意義，根本無法指示一定來源而無疑義，非得准許商標之申請註冊，否則即會造成其他商家無法在特定節日使用該節日宣傳。故在新創造之購物節當中，若要取得先天識別性，首先應避免表達既有觀念、日期或是節慶，否則就應使其具有特殊之隱含譬喻，而使相關消費者能知其為商品服務之來源指示。

（二）標語、廣告詞

智慧局在「雙 11 購物狂歡節」之核駁處分中提及，「購物狂歡節」屬於宣傳性的廣告標語或口號，審查基準中認為標語通常是用以表達業者的經營理念或是商品服務之特色，對一般消費者而言，需要再經過相當的使用後才會認識到該標語與一定之商品服務來源有關，方產生指示來源功能，應證明取得後天識別性始得准予註冊，除非是「高度創意性的標語或含有高度識別性的標語」，消費者才會在第一印象上即將其作

[41] 註冊第 00381018 號商標。

為指示來源的標識[42]。「購物狂歡節」雖然不屬於指定服務之說明，然問題亦在於是否能發揮商標之指示來源功能。

（三）後天識別性

針對後天識別性的判斷，審查基準說明：「判斷申請商標是否取得後天識別性，應將申請人提出的證據資料，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審查」，而若「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[43]。

另外，愈不具有識別性的標識，申請人就需要藉由更多的相關物件或媒介物的使用讓相關消費者認識該標識為商標，在可作為認定已取得識別性之證據部分，商標的使用方式、時間長短及廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等都是申請人可以努力的方向。

二、購物節行銷之標識識別性與申請註冊

（一）先天識別性

綜合以上討論，本文以為新興購物節取得商標保護之重點在於標識識別性的判斷，要使標識能發揮指示特定來源之功能，以下設想幾種類別之購物節名稱類型，區分類型分析。惟以下討論皆摒除經圖形化設計之商標，因若經特殊圖形化設計通常即具有識別性。

第一種為類似「雙十一」、「雙十二」此種與日期有關之名稱。在此種情形之下，因已經與既有之日期概念做連結，容易被認定消費者並無認識其指示來源功能，屬於單純指稱日期的沒有先天識別性之標識。若今雖單純以數字表達卻有諧音來隱含譬喻（如以 88 隱喻發發），即使有暗示性含義，也因與大眾對一般日期之表達方式相同，本文以為不宜

[42] 同註 39，4.11.1，頁 40。
[43] 同前註，5.2，頁 50。

直接認定具有識別性；然若表達日期之方式非一般消費者之慣用方式（如把二月二十二號稱為三二），需要做一定聯想，本文認為應有不同之認定而有肯認一定識別性之可能，如本文於前認為「雙十一」應非大眾自然指稱日期之用語。

第二種情形則為創造從前未有之全新購物節名稱，則應區分是否為「敘述活動內容」，例如設定五月十日為刷爆卡節，則相關消費者將認為其屬單純商品服務之說明，無法發揮指示來源功能，則無先天識別性；惟若該購物節名稱非在說明活動亦即商品服務之內容，如設定八月三十日為 Toto 節，則屬於未見過之新創字詞，惟不管屬於上開何種情形，只要「節」字存在，對消費者來說初始印象應都非表達商品服務來源，僅是在指稱一個「日子」，難以被認定有先天識別性存在，故應避免「節」、「日」、「季」等字詞之使用。

以上無先天識別性或是識別性較弱之標識皆需要經申請人不斷地使用，使得相關消費者都能將該字詞與申請人之商品服務做連結，該標識就產生了商標功能，具有商標法第 29 條第 2 項之後天識別性。

（二）後天識別性之取得

欲使購物節行銷標識取得後天識別性的情形中，本文以為重在發揮標識的指示來源功能，但因是要積極證明原本並不存在的識別性，故標識與來源的連結需要非常緊密，而要促使消費者對於購物節活動之認知，無非是避免既有觀念、描述性、說明性的呈現，單獨呈現並搭配特定期間、特殊購物節促銷活動，增添商品或服務的特殊性，如此便更能加深標識與商標權人之間的連結。而現今網際網路以及社群媒體發達，申請人除可以在短時間之內投入較大筆之廣告費用來增加曝光度，更可以在社群媒體上藉由活動與消費者互動對話（例如舉辦比賽活動鼓勵消費者在社群上發表以品牌購物節為主題之內容），使消費者對於申請人以及購物節標識之間的連結增強有所認識，不但成為另一大量密集使用之證據，更有機會在市場調查時取得較有利之結果。

三、購物節商標之維護

無論是標識被肯定有識別性而成功申請註冊為商標，抑或是沒有先天識別性之標識而欲使標識取得後天識別性之情形，商標權人或申請人皆應重視的即為「商標使用」議題，因為無論是自身或是他人的使用、如何使用都有可能影響到商標之效力。

（一）商標使用

商標制度的存在是為讓消費者得以辨別商品或服務的來源，發揮指示來源的功能，以維護市場公平競爭、保護消費者利益，而我國商標法係採註冊保護主義，並不以標識的使用為申請註冊之前提，然而為發揮制度的目的，商標權仍然強調商標的使用，使用分為二類型，一為「維權使用」，另一則為「侵權使用」。

侵權使用是關注第三人非經商標權人同意的商標利用行為，商標權人因申請註冊而取得標識對特定商品或服務的排他權，以避免消費者在選擇時對商品或服務的來源產生混淆誤認，是為保護消費者利益之立法目的，故認定上與維權使用相比較為寬鬆，範圍擴及到類似的商品或服務，只要消費者有機會對於商品或服務的來源混淆誤認，就應該要被認定為侵權使用。

而維權使用所關注的則是在於商標權人對於商標的利用行為，商標權使權利人得以積極使用標識、並排除他人利用，故應確保其實際利用並確實地使消費者產生特定的連結，而非單純為不使競爭者進入市場，否則將喪失商標權作為排他權的制度本旨，妨礙他人使用之權利[44]，在商標法第 63 條第 1 項第 2 款即規定，若商標權人在一定期間內並未使用商標，將成為「廢止」之事由，商標的維權使用因屬於權利的保持，在認定上較為嚴格，必足使一般消費者識別標識與商品或服務指示商標權人來源或信譽，並須為商標權人自己真正使用，實務上認為該使用應符合

[44] 李素華，商標權之維權使用，月旦法學教室 193 期，頁 28-29 ，2018 年 11 月。

商業交易習慣，在判斷上除考量同法第 5 條商標使用之總則性規定外，亦應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準，而提出以下商標使用要件：使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用、需有使用商標之行為、需足以使相關消費者認識其為商標[45]，確實在指定之商品或服務上表現出商標之識別性。本文於前曾提及，標識可能並無先天識別性，而需透過不斷地使用與連結來建立後天識別性，這樣的使用概念應與維權使用同一，亦即要使標識發揮指示來源的功能。

（二）維權使用

購物節商標若在申請註冊階段通過商標識別性的考驗，商標權人往後必須確保商標的維權使用來避免被認定無商標使用行為而遭廢止，使消費者確知該標識的使用是在指示商標權人的商品或服務，亦即商標權人所舉辦之購物節。若商標權人仍以涵括「節」、「日」、「季」等字詞之標識申請註冊，縱使有成功取得商標權，在後續維權使用上有一定程度之困難，因該樣態標識之所以難以被認為有先天識別性而難以申請註冊，即是因為消費者極有可能認為商標權人僅是在指涉一特定「時間、日期」，並不會覺得是一個商品或是服務的來源；再來，若標識雖並沒有使用該可能使識別性低落之字詞，而不會使消費者認為是特定之日期或是節日，但應該要如何使用才不會只是一個單純活動口號（例如跳樓大拍賣，惟此已成為通用名稱，在此僅是做可能無指示來源功能之比喻），促使消費者對來源的認知呢？

本文以為，避免將該標識使用在文章段落中，將減少消費者認知其僅為「描述、說明」或是沒有任何指示意義文字的機會，若能將該標識單獨出現，例如在電商與購物節的案例中，廣告文宣中若能將購物節以標題的方式以單一語句呈現，消費者將能認識該文字指示了商標權人所提供的特定購物服務，又如該商標權人在其指定之時期使用該購物節行銷文字，或是在該特定購物節當中有不同以往的活動、折扣（例如在 Toto

[45] 最高行政法院 108 年度判字第 29 號行政判決。

節購買含有 to 字樣的商品即打九折），則將大幅提高消費者認識標識代表了某一特定購物服務的機會，即能發揮指示來源的功能，而避免被認定為單純敘述而否定維權真正使用。

伍、結語：反思與購物節行銷之商標布局

對於一個品牌來說，一個行銷策略或是廣告可以為大眾所知，是最大的成功也是最終目的，就如電商平台在主打購物節時，若能使消費者認為「大家都在同慶」，則將吸引愈多人參與，故在一個商業口號變得有名之前，企業會希望能被眾人傳唱以打響知名度，所以能為愈多人所用就愈有利，獲利可能增加，但在這個過程當中卻可能會使商標「變質」。對於有先天識別性的標識來說，如果沒有及早申請註冊，或是有效地阻止他人使用，則可能因此為大眾過於知悉而成為通用名稱，此時即會發生喪失指示來源之功能，以阿里巴巴公司之雙十一商標為例，在 2009 年初次使用時的確較可能被認定為有識別性，惟直至 2013 年在我國申請註冊時，應係因為在我國可能已成為指定商品服務的通用名稱，而喪失了識別性，最終無法獲得商標權。對於並無先天識別性的標識來說，則需透過自身大量的使用，對相關消費者建立商品服務與標識之間的連結，若此時他人也來使用了標識，則在取得後天識別性之舉證上可能有困難。故一個沒有先天識別性的購物節標識可能因為使用而產生後天識別性，卻也可能因為不當管理使他人過度使用而最終失去識別性，由此可見商標並不是一經申請註冊即一勞永逸。

近年來電子商務平台流行以購物節之方式行銷，創造購物熱潮，如果別出心裁地想出特定購物節的行銷方案，卻未對其做商標布局規劃，最終可能使其他同業業者皆可以使用相同概念來搶食大餅，故除在電商平台本身以及其他衍生品牌服務須申請註冊商標之外，亦不可忽略購物節等行銷策略是否有商標保護可能性；除注意標識之識別性外，亦需時時注意自身已註冊商標在市場上被使用之情形，以免商標識別性得而復失。