

我國低度識別性商標與混淆誤認之虞 判斷法規與實務

李崑宇^{*}、蔡彥玲^{**}

壹、前言

貳、我國法規規範

- 一、識別性定義及其類型
- 二、混淆誤認之虞的構成要件

參、審查實務案例研析

- 一、後案相同部分經聲明不在專用之列
- 二、相同部分於指定商品及服務為直接描述性說明
- 三、相同部分為自我標榜稱謂

肆、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

商標主要在營業或交易過程中，用來指示商品或服務來源，並和其他人相區別。當一標識具識別性，得以作為識別的來源，即符合商標註冊的前述積極要件。然為確保商標識別功能，當商標權人以外之第三人所使用之商標，可能造成消費者對商品或服務來源的錯誤聯想，亦即無從藉由商標正確辨別出商品或服務來源時，為避免造成商業上紊亂，應予以禁止。判斷商標近似與否，可從外觀、觀念、讀音上觀察，惟當二外文商標，其相同或近似部分識別性較低，甚或不具識別性時，判斷近似所賦予之比重將可能隨個案情形而有不同的結果。本文藉由研析近年來審查實務及智慧財產及商業法院相關案例，釐清二商標同時包含低度識別性元素時，判斷兩者是否構成混淆誤認之判斷準則，盼能在審查實務上激盪出新火花、新思維，進而梳理出一套合理並符合市場機制之判斷原則。

關鍵字：混淆誤認、侵權、低度識別性、既有詞彙

confusion、infringement、lower degree of distinctiveness、existing phrases

壹、前言

商標識別性的高低取決於相關商品和服務的特性、競爭同業使用情形、購買者的認知和消費經驗等因素，審查實務上不乏隨著市場經濟活動產生之社會議題，而衍生業者常用之文字如「BIO」隱含生物的或生命的意涵、「ECO」象徵生態蘊意、「PRO」表述專業性、「INNO」傳達創意的寓意、「UNI」闡述單一性……在比對同時包含前述字詞的商標時，因該等文字已非能用以指向特定來源，並非消費者所關注或印象深刻部分，應將注意力著重於商標所另結合之其他部分，並加以觀察審酌結合後整體是否已跳脫所欲傳達之意義而形成獨立的字義，尚無法因某一部分相同即推論構成近似而有混淆誤認之虞。

本文從審查實務案例及智慧財產及商業法院¹（下稱智商法院）的近期案例，有關商標圖樣上同時包含低度識別性元素，或經聲明不專用部分之商標近似案例，從中探討識別性較低或不具識別性的文字，其另結合其他元素後是否能產生新意而與在先商標相區辨，在市場上不致構成混淆誤認？本文嘗試從各個案例心證推演過程及其所納入審酌參考因素的角度進行分析，歸納並建構共通審酌因素及具體類型，期能拋磚引玉，作為日後類似案件審查實務的參考指引。

貳、我國法規規範

一個標識是否能作為商標取得註冊，首先考量是否具備指示其商品或服務來源的功能，當符合前述要件時，再進一步需思考是否會造成與他人的商品或服務產生混淆誤認其產製來源可能性等不得註冊事由。前者為商標法第 29 條第 1 項²所規範，後者則為第 30 條第 1 項第 10 款³所規範。以下分述其判斷的要點及審酌因素。

¹ 原為智慧財產法院。109 年 1 月 15 日制定公布「商業事件審理法」，並修正「智慧財產及商業法院組織法」，將商業法院併入智慧財產法院，更名為「智慧財產及商業法院」，於 110 年 7 月 1 日施行。參考智慧財產及商業法院網站，本院沿革介紹，<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-184-354303-a3b66-091.html>（最後瀏覽日：2022/04/22）。

² 商標法第 29 條第 1 項：「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。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」

³ 商標法第 30 條第 1 項第 10 款：「商標有下列情形之一，不得註冊：……相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」

一、識別性定義及其類型

所謂「商標識別性」，是指足以使商品或服務之相關消費者作為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別的標識⁴。判斷有無識別性，係以該標識與指定商品或服務間之關聯性為依據，若該標識為所指定之商品或服務的說明、通用標章或名稱，無法指示商品或服務來源者，則不具備識別性；反之，在交易過程中若不是作為商品或服務本身內容或相關資訊的標識，原則上應具有識別性。又商標識別性有先天與後天之區分，相關消費者⁵於購買時，透過該標識本身，即可認識並加以區別不同的商品或服務來源，該商標具有「先天識別性」，至於需經市場上之使用，才成為他人交易上的識別標識者，此時，該標識除原有意涵外，尚產生可識別來源的新意義，始具有「後天識別性」。

二、混淆誤認之虞的構成要件

我國商標權之保護係採取註冊原則，而非使用為原則，大多數新申請註冊案，由於商標尚未使用，不必然具有多角化經營情形、實際混淆誤認情事等參考因素，審查多僅就商標識別性的強弱、商標近似程度、商品或服務類似程度進行判斷，本文以下所擷取說明之案件，皆以指定使用之商品或服務屬同一或類似為前提，且兩商標主要部分由不具識別性或低度識別性文字或圖形所構成，惟其近似程度之高低，最終是否構成混淆誤認之虞，仍須就個案存在的其他混淆誤認之虞的參酌因素進行判斷，本文以下將探討之。

參、審查實務案例研析

一、後案相同部分經聲明不在專用之列

商標上之文字是否為說明性之商標，會隨著時間之演進而產生變化，而商標圖樣中特定事項是否應聲明不專用，審查時係依個案情形，並參酌字典、出版品及網路搜尋結果等資訊為判斷依據。且聲明不專用制度，僅於審查程序就可能發

⁴ 商標法第18條第2項。

⁵ 所謂「相關消費者」指已經有購買或使用特定商品或服務經驗的實際消費者，及未來有可能購買或使用該特定商品或服務的潛在消費者而言，基於商標屬地主義，本文係指我國相關消費者。

生商標權疑義的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性的唯一依據。

（一）有混淆誤認之虞

案例：REFINE 申請案

系爭商標 申請案號：110036602 聲明不就「REFINE」主張商標權	據駁商標 註冊號：01553546
	

系爭商標指定於：「化學機械；化學工業用機械」等商品，商標圖樣中「REFINE」本意為「將雜質或不需要的物質去除」，而具有「提煉、精製」等意涵，經聲明「REFINE」不在專用之列。據駁商標指定於「氣體分離設備」商品，依當時申請審查時點，認定具識別性。又查系爭商標申請人為有機溶劑相關化學事業，係以高度蒸餾分離技術將破壞環境、造成地球暖化之揮發性有機化合物循環再利用，是「REFINE」指定使用於相關商品，具有說明意涵，為避免相關同業對「REFINE」文字是否取得商標權產生疑義，故將系爭商標外文「REFINE」聲明不專用。

惟參照我國混淆誤認之虞審查基準 5.2.12，商標圖樣中聲明不專用或顯無疑義而未聲明之不具識別性部分亦須列入商標整體比對範疇，僅係施以較少之注意。從而本案系爭商標雖就「REFINE」文字聲明不專用，僅表示系爭商標權人就「REFINE」文字部分不得單獨主張權利，且據駁商標就其註冊指定商品並未聲明不專用，二者整體觀察仍未跳脫傳達「REFINE」之概念，而可能致消費者產生混淆誤認，是本案減縮同一或類似的「化學機械；化學工業用機械」商品後，始得註冊。

（二）無混淆誤認之虞

案例：S6 申請案

系爭商標 申請案號：110019766 聲明不就「S6」主張商標權	據駁商標 註冊號：01377911 商標圖樣經申請人使用取得後天識別性
	

系爭商標指定於：「機車、電動機車」等商品，將商標圖樣中「S6」聲明不專用；據駁商標指定於：「車輛（交通工具），即汽車……賽車，包括車輛（交通工具）之引擎」等商品。一般而言，外文與數字結合指定使用於電池、機械、汽機車等商品易予消費者認知為商品之型號、規格之表示，通常不具有指示商品來源的功能，不具先天識別性。

本案二造商標皆以單一字母「S」結合數字「6」作為商標圖樣，給予消費者寓目印象均有商品型號規格之聯想。據駁商標所呈現之「S6」未有設計，不具先天識別性，然經商標權人長期廣泛使用取得第二意義，而予以核准註冊。惟此後天識別性之商標權利範圍，應以實際使用取得後天識別性及申請當時所呈現的商標圖樣為限。反觀系爭圖樣雖有設計，考量汽機車業者關於其商品型號之表示以字母結合阿拉伯數字為常態，如「VOLOV C30」、「BMW i7」、「MAZDA CX-4」等，「S6」本身固僅有傳遞商品型號的意涵，但系爭商標整體外觀有其設計顯著性，已脫離單純表示商品型號、規格之既有印象，衡酌二者相同部分均為所指定商品說明或欠缺先天識別性，整體構圖意匠有別，近似程度低，雖均指定使用於商品及服務分類第12類項下1206組群之「機車；電動機車」、「汽車」等商品，消費者應不致有所混淆而誤認其來源。

從本案例觀察，汽機車領域之型號商標經業者長期行銷使用取得後天識別性，代表原本不具識別性標識，在市場上因長期廣泛使用而取得識別功能，惟商標專用及排他權效力仍以整體商標取得註冊者為限，若

兩造商標衝突部分為相同說明性或不具識別性之文數字組合，該文數字組合復為該領域業者通常或必要使用，以作為描述其產品型號之表示，在後案申請人已聲明不就該說明性或不具識別性部分單獨主張權利，且其商標整體圖樣有其可資區辨的識別特徵，而足以與據駁商標相區別情況下，核准其註冊併存於市場的機會自然相對較高。

二、相同部分於指定商品及服務為直接描述性說明

案例：MOTO 異議案

系爭商標 註冊號：01661462	據爭商標 註冊號：01161047
	

系爭商標指定使用於：「供機車與自行車騎士用安全頭盔」商品；據爭商標指定使用於：「膠盔、安全帽、工程帽、護頭盔」商品。「moto」一字，為摩托車、機動車及其配備相關業者通常使用，常見用以表示「MOTOR」之簡稱，使用於「頭盔、安全帽、衣褲、靴鞋」等商品，在類似之商品或服務領域已為多數不同人使用為商標之一部分，並註冊在案情形，應得認該部分識別性較低，且商標如果尚有其他足資識別之部分，應屬近似程度低之商標，而無混淆誤認的可能。

三、相同部分為自我標榜稱謂

案例（一）：MASTER TEA 異議案

系爭商標 註冊號：02051673	據爭商標 註冊號：01084318、01563761、 01976220、02044792、01024191
	

稱謂指對人所加的名稱，如：Mr.、Mrs.、Miss 等一般尊稱，屬非自我標榜性質的稱謂；若為 Master、Doctor、Dr. 等專業人士的敬稱，則屬於自我標榜性質的稱謂。而自我標榜性質的稱謂，或以自我標榜性質的稱謂與商品或服務名稱本身，或與商品、服務的說明性文字結合，均給人有表示商品或服務品質或專業性的自我標榜印象，屬商品或服務相關說明，不具識別性⁶。

本案兩造商標相同部分為「MASTER」，其有大師、具權威的人等意涵，為國人習見之外文，獨創性不高，識別性較低；而其後各自結合之「TEA」、「CAFE」同屬飲料商品名稱，與系爭商標所指定使用之提供飲料、茶點及各種餐點商品之服務、據爭商標所指定使用之罐裝咖啡飲料等商品皆具有關聯性，雖「MASTER」同屬兩造商標所指定商品或服務之說明性文字，惟據爭商標獲准註冊的時點為民國 91 年間，當時審查時點，因尚非屬常見結構類型，而認具識別性，並考量異議人陸續以「MASTER」單獨或結合外文、圖形獲准註冊多件指定使用於茶飲料、咖啡飲料等商品之商標，形成以「MASTER」為主的系列商標，客觀證據顯示經長期使用已廣為相關消費者所熟知，具相當識別性。系爭商標以結構相仿之商標圖樣申請註冊，二者外觀所傳達之寓目印象極相彷彿，相關消費者極有可能誤認二商標所表彰之商品或服務為同一來源，或者誤認二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，而有產生混淆誤認可能。

案例（二）：總鋪師異議案⁷

系爭商標 註冊號：01858215	據爭商標 註冊號：01125965
味全總鋪師	總鋪師

「總鋪師／總鋪師」，指辦桌服務（類似西方的外燴）中負責掌廚的廚師，相當於現代主廚、行政主廚或料理長，為自我標榜性稱謂。系爭商標以之作為商標的一部分，指定使用於第 30 類之「餡餅；火鍋餃；飯速食調理包；八寶粥；

⁶ 商標識別性審查基準 4.8。

⁷ 參照智慧財產法院 108 年度行商訴字第 70 號行政判決。

麵速食調理包；水餃」商品，有表示商品品質或予人專業性的自我標榜之說明意涵，當二商標皆包含「總鋪師／總舖師」時，其混淆誤認之虞的判斷基準為何？本案法院判決意旨如下：

（一）兩造為高度近似

兩造同為未經設計之中文商標圖樣，系爭商標係以公司名稱特取部分「味全」結合「總鋪師」所構成，其中「總鋪師」文字經聲明不在專用；據爭商標僅為單純中文「總鋪師」所構成。二者整體觀察比較，因系爭之「味全」與其後所結合「總鋪師」文字，在語意學上並無連貫必要性及意義，消費者確有可能將其分割為「味全」及「總鋪師」二部分，並就兩造相仿之「總鋪師」及「總舖師」相較，除第二字之「鋪」、「舖」之部首稍有不同，整體在外觀及讀音上，仍屬高度近似。系爭商標雖尚有「味全」二字可供區別，惟主要引人注意部分均為「總鋪（舖）師」，而此三字彼此高度近似，整體觀察仍屬高度近似之商標。

（二）二者使用範圍屬同一或類似商品

系爭商標指定使用於「餡餅；火鍋餃；飯速食調理包；八寶粥；麵速食調理包；水餃」商品，與據爭商標指定使用於「粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵、麵條……」商品相較，均為富含澱粉之米麵食類食物，可供消費者日常餐飲充飢果腹之用，二者於原料、功能、用途、產製主體及行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬高度類似之商品。

（三）據爭商標已取得後天識別性，且識別性強

據爭「總鋪師」商標於93年獲准註冊後，即在交易市場積極使用，並將其顯著標示於所指定之商品上，亦於官網上陳列相關系列商品，透過網路商店瀏覽、購買，或至連鎖店、量販店可選購產品，足證此一品牌為消費者所熟悉，已留下深刻印象，足證系爭商標106年1月25日申請註冊前，有持續使用之實，更將商品銷售出口至香港。應認據爭商標業經積極使用廣泛銷售而建立知名度，取得相當程度之後天識別性。

（四）系爭商標之註冊申請非屬善意申請

考量據爭商標具後天識別性，尚不因時間經過或電影上映而減弱其識別性。系爭商標權人雖主張「總鋪師」已難認有識別性，而將商標圖樣之字首結合其公司名稱特取部分暨著名品牌「味全」，藉此表彰自己商品來源，係出自於善意申請註冊，然系爭商標權人既屬國內著名食品公司，對於同行業者經營類似商品之註冊商標應有高度敏感度，在申請商標註冊時，應審慎避免任意擷取他人註冊之商標置於自己的商標文字中，以避免影響消費者權益及交易安全。系爭商標權人對「總鋪師」文字未有任何設計改變，而逕自納入系爭商標中，復指定使用於相同商品組群，僅於起首圖樣加上「味全」二字以資區辨，實難以認為系爭商標的申請是出自於善意。

（五）判決結論

系爭商標以高度近似之文字，指定使用於高度類似之商品，而據爭商標持續使用已有相當之識別性，足以使相關消費者誤認二商標來自同一來源，或誤認二商標的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，而有混淆誤認之虞。

肆、結論

商標識別性的判斷，應就整體商標為觀察，而非將構成的每一部分單獨抽離、區隔或割裂分析其識別性，縱組成的商標包含不具識別性的部分，一旦整體商標圖樣足以使相關消費者認識其為指示及區別來源之標識，即具有識別性。是當二商標同時含有低度識別性之相同部分時，在判斷近似時，仍應整體進行比對，其方向可歸納出下列可能影響的因素：

一、相同部分是否隨時空背景轉換而改變其識別性程度

若該字詞在類似商品或服務已為多數不同人廣泛註冊或使用，或該字詞所蘊含思維已觸及擴散至各領域而形成某一模式概念，或因市場轉型改變既有消費模式等等，都將削弱原有識別性。

二、積極維權使用可避免識別能力之削減

識別性尚非一成不變，倘若原具獨創性的註冊商標，因疏於維護單一來源的指示功能，遭其他業者任意使用，而減弱識別性，則降低權衡比對比重；反之，原本識別性不高的標識亦可能因後天廣泛行銷使用，而建立起高度識別性，形成予消費者寓目印象深刻主要識別部分時，判斷兩造商標近似與否，應加重該顯著部分進行整體比對。

三、商標相同部分與指定商品或服務是否具關聯性

識別性有無，取決於與所指定的商品或服務的關聯性程度。判斷兩造商標近似與否，若忽略該詞彙與所爭執的商品或服務之間的關聯性程度，而逕自加重該相同部分進行比對，易產生偏頗的近似判斷，建議最終仍應回歸就標識之固有意涵與其指定之商品或服務之關聯程度進行判斷。

四、若取得後天識別性，保護界線應限於原註冊指定之範圍

對於先天識別性不高的商標，倘若加上後天使用時間、數量等因素納入整體考量，一旦經使用而提升至識別性高之程度，甚至達到於著名，在近似程度判斷上應納入考量，惟仍需注意所認定之取得後天識別性商標，其取得註冊商標權範圍，應僅限於當時所註冊的商標圖樣及指定使用的商品或服務，並不可恣意擴大其排他性權利範圍，避免競爭同業需要使用的某一詞彙成為一人所獨有，影響市場之公平競爭。

五、是否屬善意申請

申請商標註冊時，應先做好商標檢索及分析，避免任意將他人已註冊之商標置於自己的商標圖樣中，努力創造出個別識別性商標圖樣的設計，應可認定為善

意。尤其他人的商標如已頗負盛名，申請註冊商標自不宜蘊藏高度影射之設計，而有產生攀附他人商譽之感，如因此稀釋或弱化他人商標識別性價值，自難認係源於善意。

從不同角度立場的觀察、理解，更能歸納出符合社會認知的混淆誤認之虞審查方向。我國商標法採註冊保護為原則，在申請註冊審查階段，並不存在兩造交叉答辯相互攻防機制，申請在後之商標，應對申請註冊之商標無使相關消費者產生混淆誤認的可能負舉證之責，避免影響在先註冊及使用商標之權益。承審商標審查官於判斷商標是否構成混淆誤認之虞時，則應關注市場競爭型態而與時俱進，以掌握相關商業資訊，符合市場實際交易之情形。