

論商標識別性與著名商標之關係

評台北高等行政法院八十九年度訴字第一一號判決

何燦成

作者現任職於經濟部智慧財產局法務室

壹、緣起

貳、台北高等行政法院八十九年度訴字
第十一號判決

參、商標之識別性之判斷

肆、著名商標之保護

伍、通用名稱與通用標章

陸、判決評析

柒、結語

壹、緣起

我國商標法第二條規定：「凡因表彰自己營業之商品，確具使用之意思，欲專用商標者，應依本法申請註冊。」也就是說，一般商標的使用，並不須依商標法申請註冊後才可使用，但是如果具有排除他人使用、僅有自己專用的效力，就需依商標法申請註冊。惟商標法第三十七條第七款規定：商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。也就是說，著名商標雖未申請註冊，仍可依商標法之規定排除他人申請註冊，具有自己專用的效力，此為著名商標與一般商標的差異所在。

目前商標專責機關（即經濟部智慧財產局）依據商標法之規定審查申請註冊之商標，首須視其有無具備構成商標之要件，其次再審酌有無商標法上所定不得註冊之事由，前者包括要素¹及商標識別性三十七條及第三十一之事由，其中第三十七之事由，即申請註冊之是否構成近似之檢索近似於他人著名商標註冊商標之法定構成²？後者包括商標法第五項等不得註冊條第十二款及第七款商標與已註冊之商標判斷，及是否有相同或或標章致公眾混淆誤認二種類型，為商標審查案件實務之大宗。

一般商標使用並不需註冊，但如果具有排除他人使用、僅有自己專用效力，就需依商標法申請註冊。

對於商標識別性之內涵，學界之論述已漸漸形成較為一致之看法，惟司法實務上，尚難見對商標識別性之內涵，較為完整之闡述，筆者見台北高等行政法院九十年度訴字第十一號判決³內容，對商標識別性與著名商標之論述似有誤解，基於商標識別性為商標註冊之礎石，而著名商標之保護為商標實務重點之一，乃

¹ 依商標法第五條之規定，須是以文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式所構成之商標圖樣，始得註冊。

² 商標識別性，即學術界及司法實務中所稱之「特別顯著性」，八十六年五月七日商標法修正後，第五條第二項中，已刪除原條文之特別顯著性之字眼，而學術界及司法實務，漸有以商標識別性取代特別顯著性一詞，至關於以商標識別性稱之或以特別顯著性一詞之爭議，暫不討論，本文以近來之說法，以「商標識別性」稱之。

³ 詳見台北高等行政法院八十九年度訴字第十一號判決。

認有必要對該判決之論點加以檢討，以釐清商標法有關之基本概念。

貳、台北高等行政法院八十九年度訴字第十一號判決

一 系爭事實

參加人孫○○即寧記食品行於八十六年三月十七日以「寧記」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十九類之麻辣高湯商品申請註冊，經被告（原經濟部中央標準局，即經濟部智慧財產局之前身）審查核准，列為註冊第八〇二四四〇號商標（以下簡稱系爭商標），於八十七年二月一日公告，嗣原告於公告期間以系爭商標與原告註冊在先之第八七二八五號「寧記」服務標章構成近似，有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定，對之提出異議。案經被告審定為異議不成立，原告不服，循序提起訴願、再訴願，均遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二 原告主張之理由摘要

（一）『按商標圖樣名之商標或標之虞者』，不得三十七條第七十一月一日修三十七條第一

參加人以「寧記」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十九類之麻辣高湯商品申請註冊。

「相同或近似於他人著章，有致公眾混淆誤認申請註冊，為商標法第款所明定；雖八十七年正前之施行前商標法第項第七款不必然涵攝現

行商標法第三十七條第七款及十四款，但其為防杜投機僥倖者襲用他人之商標或標章而致公眾混淆誤信之立法旨意及精神並無不同，、查原告於八十四年五月二十六日即以「寧記」標章向經濟部中央標準局（智慧財產局前身）申請註冊，並經中央標準局審定為第八七二八號服務章（下稱據以標章），系爭商標申請註冊之日均晚於據以標章，且參加人（即系爭商標專用權人）寧記食品行孫鏡玲以字體、排列完全相同、絲毫不差之商標圖樣（皆為中文「寧記」二字），使用於營業項目類似之商品（註冊於商標法施行細則第四十九條第二十九類：麻辣高湯商品），均已符合上揭

所述，且據行政院七十三年度判字第七九四號判例：「服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標所指定使用之商品相同或類似者，即應認屬同一或同類而有首揭規定之適用，不能以其一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或同類問題，可任意使用相同之文字作為圖樣，致使消費者對其服務之提供者或商品之製造者及其品質等項發生混淆誤認而為購買之情形」之裁判，系爭商標之審定，確已有違法理，若系爭商標取得註冊，對國內合法註冊之餐飲業者亦將造成不公平競爭之情形，、、、』

- (二)『、、、據以標章於取得服務標章之專用權前，即以「寧記」為名開設火鍋店長達二十餘載，由於原告係傳承自訴外人（即前手）舊寧記蔣陵寧先生之獨家調製手法及自身不斷研究改良，歷經報章多次報導，媒體及美食專家推薦，「寧記」已成為饕客所熟知稱著名；雖據以標章於得服務標章之註冊，但名，則應依該標章之創飲業所帶領而起之麻出「寧記」於火鍋界的（誠如 FORD 於汽車界、IBM 於資訊業、波音於航空業）來評斷其於同業間之風評及影響力。如前述，據以標章於取得服務標章之專用權前，即以「寧記」為名開設火鍋店長達二十餘載，、、、，雖居大台北地區，但歷經報章媒體多次報導，及美食專家推薦，「寧記」已成為全台饕客所熟知之火鍋美食，堪稱著名、、、』
- 不能以一為表彰服務營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或同類問題，而使用相同之文字作為圖樣。
- (三)『系爭商標指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十九類：麻辣高湯商品，據以標章係指定第四十二類：冷熱飲料店、飲食店、小吃店，其實際經營之主要商品即為二十幾年來夙著盛名之麻辣火鍋湯頭；一般商品購買人僅施以一般之注意，難謂系爭商標不會使消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體，進而產生混同誤認而購買之』

三 被告答辯理由之摘要

『按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，固為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。惟其適用須該據以異議標章已達著名之程度始足當之。所稱「著名商標或標章」，係指商標或標章於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者而言。所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指商標圖樣有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製者發生混淆誤認之虞而言。、、、據異議人檢送之證據資料觀之，八十五年二月版之茉莉雜誌、無日期標示之台北美食街、八十五年十一月之迪士康美食新聞中之火鍋專輯等報導，除無法知悉使用者為異議人外，其報導日期亦僅較本件審定商標八十六年三月十七日申請註冊日期早約一年左右，且數量不多，證據力薄弱，此外，復無其他具體事證足資證明於本件審定商標八十六年三月十七日申請註冊當時，該據以異議標章已為異議人廣泛使用而為國內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知而本件審定第八〇二之申請註冊，指定使用上，尚難謂相同或近似標章，而有致公眾混淆

被告以「寧記」二字為麻辣高湯商品類商標，無法使一般消費者對其所表彰之商品與他人之商品有所區別。

之著名標章，、、、從四四〇號「寧記」商標於麻辣高湯商品。客觀於他人著名之商標或誤認之虞、、、』

四 行政法院判決

要旨摘要

按商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為商標法第五條第一項所明文規定。、、、經查系爭商標指定使用於麻辣高湯商品，而市面上以「寧記」為名之火鍋、麻辣火鍋、鴛鴦火鍋等店為數不少，有參加人所提供之名片影本在卷可稽，是「寧記」二字於麻辣高湯商品類，在參加人申請註冊時，已為包括原告等多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知之著名標章，應可確定。從而被告以「寧記」二字為麻辣高湯商品類商標，實無法使一般消費者對其所表彰之商品與他人之商品有所區別，而不具識別性，難謂符合商標法第五條第一項之規定，亦與同法第三十七條第七款之規定有違。

四 問題重點

分析行政法院之邏輯論理為：在參加人申請註冊時，「寧記」二字於麻辣高湯商品類，為一著名標章，參加人再以「寧記」二字作為商標，不具使消費者有分辨其表彰來源之功能，故不具識別性，本應依商標法第五條第一項之規定，不准其商標註冊。又因其為多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知之著名標章，以與該著名商標相同之「寧記」申請註冊，亦有同法第三十七條第七款規定之適用。簡要言之，即「寧記」為「著名標章」，以「寧記」二字申請註冊為以「不具識別性」之商標圖樣申請註冊，故「不應准予註冊」。

就行政法院之邏輯推論，似會得出「著名標章」為「不具識別性」之結論。就商標之基本概念而言，著名商標是指知名程度較高之商標，參諸商標法施行細則第三十一條第一項之規定，是指於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知之商標，是以著名商標必定符合商標之要件，其商標識別性應是無庸置疑的，

是以前開台北高等行
第十一號判決得出著
論述過程，甚值討論，
法基本理論之概念，諸
商標之關係，實為本案
開行政法院之判決，擬

就行政法院之邏輯推論，似
會得出「著名標章」為「不
具識別性」之結論。本文就
此探討之。

政法院九十年度訴字
名商標不具識別性之
又其論述中涉及商標
如商標識別性與著名
判斷之重點。爰以就前
分析下列重點：

一、何謂商標識別性？

別性？其標準為何？

二、何謂著名商標？以與著名商標相同或近似之商標申請註冊，為何不得註冊？
其標準為何？

三、以多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知者做為商標，何時不得註冊？

參、商標之識別性之判斷

關於商標識別性之判斷，首須瞭解何謂商標？何謂商標識別性？依「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS)⁴第十五條第一項之規定，任何足以區別不同企業

⁴ 參見經濟部國際貿易局所編印之「烏拉圭回合多邊貿易談判協定-與貿易有關之智慧財產權協定」第九頁。

之商品或服務之任何標識或標識之組合，應足以構成商標。⁵ 對商標的意義，是以描述性之說明用法；如欲針對其內涵，應再說明者，商標為一種標誌，其表彰該事業所特有之商品，並能與其他競爭者之商品相區別，也就是商標具有表彰來源之功能⁶，換言之，如果一個標誌具有表彰特定來源之功能，該標誌就稱為商標。

以上為對商標內涵簡要之說明，細究其內容，即某一圖樣或標誌是否得作為商標，則為商標識別性之問題，對此，學者有將商標區分為說明性標章⁷、暗示性標章、任意性標章及獨特性標章⁸等，對此，因學者論述已多，筆者將不擬論述，而欲從商標實際審查實務上，考量之方法來說明其內容。

因為商標係用以表彰商品之來源，使自己之商品與他人之商品能相區別，並使消費者得以辨識⁹，註冊商標時，有二個判斷¹⁰，一為指定使用之商標圖樣，二為「商標圖樣」二個判斷對象，對此二者判斷對象

在商標識別性之問題上，學者有將商標區分為說明性標章暗示性標章、任意性標章及獨特性標章。

所以在判斷得否作為判斷對象，一為商標圖樣品。雖然在審查商標得樣」及「其指定使用之但是，實際進行判斷須「同時」加以考慮，

⁵ TRIPS 第十五條第一項為「 Any sign, or any combination of sign , capable of distinguishing the good or services of one undertaking from those of other undertakings ,shall be capable of constituting a trademark. ... 」

⁶ McCarthy on Trademarks and Unfair Competition 第三章 3.1 以下，Introduction to Intellectual Property Theory and Practice，WIPO，184 頁以下。

⁷ 蔡明誠著，論商標之抽象識別性與具體識別力要件，法令月刊第五十一卷第十期，第 532 頁以下，趙晉枚著，說明性標章之認定，工業財產權與標準八十四年二月，第 70 頁以下。

⁸ McCarthy on Trademarks and Unfair Competition 第十一章，鄭中人與李復甸著，智慧財產權導論，第 106 頁至第 107 頁，趙晉枚著，商標識別性之研究，華岡法粹第二十二期（1994 年 10 月）第四十九頁以下；曾陳明汝，商標法原理，379 頁以下。

⁹ 謝銘洋著，智慧財產權之制度與實務，1995 年版，第 163 頁。

¹⁰ 按商標法第五條第一項明定「商標所用之文字、圖形記號顏色組合及其聯合式應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識、、、、」，第二項「不符前項規定之圖樣、、、、」二相搭配，為現行經濟部智慧局解釋僅准註冊平面商標之依據，故論及註冊與否，暫以商標圖樣為判斷依據。

而非各自獨立分開判斷。例如，以「蘋果」二字指定使用於蘋果商品，因「蘋果」即為該商品之種類名稱，以之作為商標，消費者無從認識其係表彰特定產銷來源之標識，故將「蘋果」二字指定使用於蘋果商品，不具商標識別性。可是，以「蘋果」二字指定使用於「電腦」商品，反而予消費者另一完全不相干商品之「聯想」，因而顯現「表彰特定產銷來源標識」之功能，而具有商標之識別性¹¹，因而若單就商標圖樣本身來論其有無識別性，忽視其所指定使用之商品，將無法掌握商標識別性之意涵。

不可諱言，若商標之圖樣極為獨特，或為一新創之文字（如宏碁、柯尼卡、萬客隆、SONY、Nikon、COMPAQ），或為新設計之圖形（如台塑石油之圖樣），雖未特別強調其所指定之商品，一般人皆會肯定其商標圖樣具有識別性，因為其商標圖樣係經過特意設計者，於其所指定使用之商品，對其相關消費者而言，是具有商標識別性，此種商標或創造性商標¹²。驗而論，作為商標之文並非皆為獨特創意之是經過特意設計者，仍別性時，不可忽略商標同時考慮」之關係。

目前論述商標識別性時，不論學界或司法判決，鮮少見提及須「同時」判斷「商標圖樣與指定商品」一事。

商標，學者稱獨創性商標，就吾人之社會生活經文字或圖形，態樣眾多，文字或圖形，甚且即便應考慮在判斷商標識圖樣與指定商品間「須

目前論述商標識別性時，不論學界或司法判決，鮮少見提及須「同時」判斷「商標圖樣與指定商品」一事，造成在說明實際個案時，常僅以商標圖樣來論述，得出一個近似或有致混淆之決定後，再說明其二者之指定商品間為同一或類似商品之關係。其為討論審查實務中，應特別謹慎者。

又何以人之知識標準，來認定有無商標識別性？關於此點，因為現行商標法第五條係用「一般商品購買人」一詞，造成在個案認定上，有的人認為應該皆以一般人之知識水準來認定，是以訴願決定或司法判決中，有以訴願委員或法官本

¹¹ 此種商標，學說上有稱為任意性商標。鄭中人與李復甸著，智慧財產權導論，第107頁。趙晉枚著，商標識別性之研究，華岡法粹第二十二期（1994年10月）第四十九頁以下。

¹² 鄭中人與李復甸著，智慧財產權導論，88年9月版第107頁。曾陳明汝著，商標法原理376頁。

身之看法來認定有無商標識別性，造成其認定結果與實際商業市場所習慣之認定標準，不盡相同。究其實質，該條所稱「一般商品購買人」一詞，應指以該商品購買人之一般知識水準而言，判斷其有無商標識別性，而非以一般人之知識標準來認定有無商標識別性，例如一般日常用品，固應以一般大眾為判斷標準，但是當商品流通於專業人士之間，應依專業人士之觀點，例如對於精密醫療器材、特殊之建材，自應以醫師、建築師之觀點判斷之；在商標審查實務上，不論商標審查官、訴願委員及法官，均應先確定其商品購買人之對象，再以假設之立場來評斷、認定有無商標識別性。又因為須對「商品購買人」之範圍加以確定，始能得出其一般知識水準為何，故此次商標法修正草案第五條第二項特別予以釐清，明定為以該商品或服務之相關購買人為標準。¹³

綜上所述，有關商標就商標本身予以考標之比較，而判斷時，標圖樣與指定商品，商品之相關購買人為

在商標審查實務上，不論商標審查官及法官，均應先確定其商品購買人對象，再以假設之立場來評斷識別性。

標是否具備識別性，應慮，並不涉及與其他商標應須「同時」兼顧「商標而其判斷標準則以該標準。保護

何謂著名商標（或著名標章），參諸商標法施行細則第三十一條第一項之規定，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。其所稱之商標或標章，即為同法第五條第一項規定之「以文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，並足以使一般商品購買人認識其為表彰特定來源之標識」，即必須為「具識別性之商標或標章」，且「已廣為相關事業或消費者所普遍認知」者。是以著名商標之識別性當無庸置疑。

以與著名商標相同或近似之商標申請註冊，為何不得註冊？涉及為何要保護著名商標。依商標法第三十七條第七款規定：「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」關於本條之適用乃就未註冊之商標之保護，因其著名之故，如允許他人重製、仿冒或翻譯著名標章者，可能

¹³ 商標法修正草案第五條第二項：「前項商標應足以使商品或服務之相關購買人認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」

造成不公平競爭，因其係著名商標，須避免他人利用著名商標之商譽，取得不當之利益之搭便車（節省廣告之費用）¹⁴或其他立即可取得之商業利益；而對一般消費者而言，也會因被誤導而造損害¹⁵。此等規範早源於一八八三年巴黎公約第六條之一第一項即有明定，但巴黎公約限於對商品之保護，並不包括服務，爲了強化著名商標之保護，TRIPS 第十六條更擴張著名商標或標章保護範圍至服務，又爲了避免各國對著名商標要求過高之知名程度，TRIPS 第十六條第二項更明文規定決定是否爲著名商標，應考慮該商標在相關行業之知名度，也就是要避免各國對著名商標之著名性要求過高。而世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）於一九九九年九月公布對著名商標或標章之保護之決議¹⁶，指出對著名商標或標章之保護，應包括避免減損（dilute）¹⁷其信譽之情形。此等國際上對著名商標之保護趨勢，均是不斷擴大對著名商標之保護範圍，可見著名商標之

爲了強化著名商標之保護，TRIPS 第十六條更擴張著名商標或標章保護範圍至服務。

保護，爲國際上所關心

細究商標法第三定，已突破商標法所定准註冊始可依商標法著名商標不須經過註冊申請註冊。可見商標註

十七條第七款之規註冊主義，亦即本須獲取得專用之地位，但是冊，已可排除他人商標冊制度之目的，在維護

市場公平競爭之交易秩序，雖以註冊主義爲主軸，亦兼顧實際使用者之現狀。但是在商標審查實務上，因爲著名商標的著名性是一種狀態，會因爲時間及空間而有所改變，如何認定一商標爲著名商標？即爲其困難之所在。此或可從如何認定「已廣爲相關事業或消費者所普遍認知」分析之，即自著名商標之使用方式及被認知之程度而論。

¹⁴ 鄭中人與李復甸著，智慧財產權導論，88年9月版第113頁。

¹⁵ 經濟部智慧財產局，巴黎公約解讀，98年4月版，63頁至64頁。

¹⁶ 詳參 http://www.moeaipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_2_14.asp

¹⁷ 關於 dilution，有因模糊及污損二種，詳參趙晉枚著，中美商標法之比較研究，收錄於智慧財產權與國際私法—曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽集，1997年3月版，595頁以下。

關於商標之使用方式，就目前商業上實際使用態樣而言，某一商標於市面上各地區均可常見者，約可分為獨家連鎖、加盟連鎖及各自獨立並存三種態樣，獨家連鎖是完全以單一企業體於各地開設分店，如誠品書店、麥當勞等；加盟連鎖則以不同企業體加入一特定產銷體，藉以換取其管理及商品之產銷資訊，其中即包括商標（或服務標章）之授權使用，如 7-11 或萊爾富等便利商店；不論獨家連鎖或加盟連鎖，均在表彰同一產銷來源，而消費者所認識者，也是同一產銷來源，所以其所有之分店所營造之消費者整體印象，均可列入作為認定其知名度之參考，而得判斷其是否為著名商標。

各自獨立並存之態樣，雖係均使用相同之圖樣，但各自在法律上並無關係，其均將該商標或標章作為表彰自己之產銷來源，所以市面上雖有多家商店使用相同之圖樣作為商標或標章，但消費者並非即當然會視為同一來源，例如於全省各處常見到以「永和豆漿」為名之豆漿店，其標，並非在指稱特定一定豆漿之來源，此時即消費者之印象加總，而認非表彰「特定的」、「同

關於對著名商標之認知程度，國外常以科學數據來認定是否有減弱之情事，適時解決若干紛爭。

所用「永和豆漿」之商家之豆漿店，或其為特不應將不同商店予消定其知名程度，蓋其並一的」產銷來源¹⁸。

以上為著名商標之使用方式之分析，如自著名商標被認知之程度而論，應從商品可能之消費者、商品產製者之上下游及經銷商對著名商標之認知程度，來判斷其是否已為屬著名商標。¹⁹

又關於對著名商標之認知程度及以與著名商標相近之商標是否造成消費者之混淆，產生對著名商標之減損或稀釋，國外常以科學數據來認定是否有減弱之情事，適時解決若干紛爭。例如 LEXIS 資料庫案²⁰，其緣起為一九八九年美國一法律資料庫 LEXIS，對豐田汽車新品牌使用 LEXUS，主張豐田之 LEXUS 對法

¹⁸ 不同人使用相同之商標，此時另涉及該商標是否為業者所通用之名稱，詳後述。
¹⁹ 同註 13。
²⁰ Mead Data Central ,Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc.,875F.2d1026(美國第二巡迴上訴法院)，趙晉枚著，中美商標法之比較研究，收錄於智慧財產權與國際私法——曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽集，1997年3月版，595頁以下。

律資料庫 LEXIS 有減弱之情事，但法院以市場調查結果顯示，雖然百分之七十六之美國律師及會計師知道 LEXIS，但一般美國人民僅百分之一知道 LEXIS，綜合論之，全美國中僅有百分之零點五之人民知道 LEXIS，而 LEXUS 之消費者為一般人民，故豐田使用 LEXUS，並不會減弱 LEXIS 之識別性。此個案之審理，充份以市場調查報告之科學數據來說明有無造成減弱情事，其中值得我國司法參考及效法者，為其注意到有無減弱之認定，係與其商標所指定之商品及消費者同時考慮，一為律師及會計師，一為一般人民，而論究有無減弱之情事。

因為著名商標的著名性是一種狀態，會因為時間而有所改變，實務上要主張商標法第三十七條第七款之適用，其據以商標為著名商標或標章之時間點，須在申請註冊之商標（以下簡稱系爭商標）申請前已為著名商標或標章，始有該條之適用，是以有關證明其商標為著名商標之證據，必須在系爭商標申請前，始被採信。值得探討者，如果證據是在系爭商標申會經驗而論，關於商標漸累積，有的是逐漸消該著名商標所表彰之提出證明著名性的證據後，應該再詳細研究其所提出證明著名性的請後，得否參考？依社之著名程度，有的是逐退，不可一概而論，與商品有關，所以如果所據是在系爭商標申請得否採用。

綜上所述，要判斷有無商標法第三十七條第七款之適用，應注意其為二個商標之相互比較之結果。

綜上所述，要判斷有無商標法第三十七條第七款之適用，應注意其為二個商標之相互比較之結果。首應注意者，應為表彰同一、特定產銷來源之商標圖樣，始可作為該商標著名程度之認定；再者，其時間及地點均應被納入考慮；也就是其著名性須是在系爭商標申請前，其認定著名之消費者範圍須相同；又該系爭商標若於所指定使用之商品使用時，會使該著名商標產品之消費者，產生混淆誤認時，始足該當。

伍、通用標章與通用名稱

商標法第三十七條第十款規定：凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得註冊。但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。其針對說

明性名稱或圖樣，不准其註冊，有二個理由：一為其無法表彰特定之來源（即不合商標法第五條第一項之規定），一為說明性名稱或圖樣是社會公共財產，不能由特定人專用。²¹但是如非通用名稱，而取得第二層意義²²（商標次要意義）時，仍可以依商標法第五條第二項註冊。

商標法第三十七條第十款排除通用名稱可以取得第二層意義之理由，與第三十七條第八款「相同或近似於同一商品習慣上通用標章者」，不准註冊之理由相同，因為商品之通用名稱或通用標章本就喪失表彰特定產銷來源之功能，更重要的是其為社會公共財產，為多數人廣泛使用，且為消費者所普遍認知者，如果以通用名稱或通用標章作為商標申請註冊，即不得准予註冊。正因為通用名稱是社會公共財產，也無法以取得第二層意義而獲准註冊。

陸、判決評析

前開行政法院以使用於麻辣高湯商為名之火鍋、麻辣火為數不少，有參加人所

關於商標法第五條第一項之規定，即識別性之判斷，應就商標本身予以考慮，並不涉及與其他商標之比較。

系爭商標「寧記」指定品，而市面上以「寧記」鍋、鴛鴦火鍋 等店，提出之名片影本在卷

可稽，是「寧記」二字於麻辣高湯商品類在參加人申請註冊時，已為包含原告等多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知之著名標章，應可確定。從而以「寧記」為麻辣高湯商品商標，實無法使一般消費者對其所表彰之商品與他人之商品有所區別，而不具識別性，難謂符合商標法第五條第一項之規定。其推論過程有下列數點應予澄清：

一、關於商標法第五條第一項之規定，即商標識別性之判斷，應單就商標本身予以考慮，並不涉及與其他商標之比較，而判斷有無商標識別性時，應「同時」兼顧「商標圖樣與指定商品」，而其判斷標準則以該商品之相關購買人為標

²¹ 趙晉枚著，說明性標章之認定，工業財產權與標準 88 年 2 月，第 71 頁。鄭中人與李復甸著，智慧財產權導論，88 年 9 月版第 112 頁。

²² 趙晉枚著，說明性標章之認定，工業財產權與標準 88 年 2 月，第 81 頁。

準。就麻辣高湯商品而言，其相關購買人應指一般之消費者，如深入探討者，應可就男女性別、消費者年齡等再加以分析，此處暫且不詳論其差異性，而假設其無差異，以此等一般消費者之立場來看「寧記」於麻辣高湯商品，究有無商標識別性？基於「寧記」二字於麻辣高湯商品，並非對該商品之說明，且判決中所提及「包含原告等多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知之著名標章」之說明，並非在指「寧記」二字為業者或消費者用來作為麻辣高湯另一種代名詞之「通用名稱」，就此等一般消費者而言，「寧記」二字於麻辣高湯商品已，應具有商標識別性。行政法院就系爭商標本身有無商標識別性之判斷，不從系爭商標本身加以考量，反而與著名標章相互比較，進而得出『實無法使一般消費者對其所表彰之商品與他人之商品有所區別』之結論，乃將商標識別性之考量，與著名商標保護之考量，二者相混。

二、承上，以與著名標冊，有所謂「無法表彰之商品與他人因使消費者無法對以區別，因而發生「寧記」二字使用具商標識別性存

行政法院就系爭商標本身有無商標識別性之判斷，不從商標本身加以考量，將造成與著名商標保護混淆。

章相同之商標申請註使一般消費者對其所之商品有所區別」，係其表彰來源之真正加混淆之情形，而非對於麻辣高湯商品，是否疑。

三、關於商標識別性之判斷，另有同一商標有多數人使用，而各自獨立，致其商標識別性較弱，所謂弱勢商標之產生。此種雖經「多數人廣泛使用」同一商標，但消費者所普遍認知者，為「表彰不同產銷來源之商標」，此時消費者會以另一方式加以區別。例如，假設甲乙丙丁、、、等十人分別在台北市東區、士林、萬華、台北縣板橋、、、開設十家「寧記」麻辣火鍋店，此十家各自獨立、毫無關係，如果某一家之特別著名，消費者會以「土林的寧記」等加以區別，並非「寧記」二字於其指定之麻辣高湯商品不具識別性之問題。

四、行政法院認為「寧記」二字於麻辣高湯商品類，已為包含原告等多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知，故認「寧記」為一著名商標。其論證過程過於精簡，所下結論令人質疑。行政法院僅知「寧記」二字於麻辣高湯商品類，已為包含原告等多數人廣泛使用，卻未深入探究該多數人所用之「寧記」是否均表彰同一來源，即是否均表彰原告之「寧記」。即使判決內所謂『市面

上以「寧記」為名之火鍋、麻辣火鍋、鴛鴦火鍋 等店，為數不少、、、、』等語，亦未探究以「寧記」為名之商店，究為原告之獨家連鎖或加盟連鎖之態樣？或僅他人以「寧記」為名而各自獨立並存者。是以關於「寧記」二字於麻辣高湯商品類，是否已屬著名商標之知名程度計算之標準，於判決中未予交代，此即為被告答辯中所謂「、、、八十五年二月版之茉莉雜誌、無日期標示之台北美食街、八十五年十一月之迪士康美食新聞中之火鍋專輯等報導，除無法知悉使用者為異議人、、、」之爭議。

五、行政院逕以參加人所提出之名片影本數量，直接認定「寧記」二字於麻辣高湯商品類已為消費者所普遍認知，而屬著名商標。在未界定該消費者是限定在何種區域範圍內，此種推論未臻正確。原告主張『據以標章於取得服務標章之專用權前，即以「寧記」為名開設火鍋店長達二十餘載，、、、，雖居大台北地區，但
 導，及美食專家推
 台饕客所熟知之火
 主張其消費者為全
 未予判斷，雖判決
 認知』，仍舊不明的
 者之範圍為全台
 市或僅限於台北市，在未明確其消費者之認知，逕謂其為著名商標，實待商榷。

在未界定該消費者是限定
 在何種區域範圍內，認為商
 標已為著名商標之推論未
 臻正確。

歷經報章媒體多次報
 薦，「寧記」已成為全
 鍋美食，堪稱著名』係
 台灣省，對此，判決卻
 謂「已為消費者所普遍
 是法院所認定的消費
 灣、北部縣市、台北縣

六、就認定著名商標之時間點及證據而言，雖其判決指出：「寧記」二字於麻辣高湯商品類在參加人『申請註冊時』，已為包含原告等多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知之著名標章。但就證據之論述，過於簡略，此處為原告及被告攻防最激烈之處，法院未予闡明其見解，實屬憾事。本件原告主張雖據以標章於八十五年間始取得服務標章之註冊，但其以「寧記」為名開設火鍋店長達二十餘載，且歷經報章媒體多次報導，及美食專家推薦，均足證其以為著名商標。被告除提出其無法證明其所舉「寧記」之知名度確為原告，亦表明其相關報導日期亦僅較本件審定商標八十六年三月十七日申請註冊日期早約一年左右，且數量不多，不足以證明其已屬著名商標。實則，關於證據之認定，除了確認該「報導」是否確為原告外，有關該報導雜誌之發行數

量、所用報導之媒體為電視、廣播、報紙等，均因其可能所傳播予消費者所知悉之數量有所不同，而有不同認定知名度之標準，凡此，均為審酌證據時，應該考量者。

七、在審酌商標法第三十七條第七款之適用時，另一個值得考量者，猶如 LEXIS 資料庫案²³，應以系爭商標於其所指定使用之商品，是否會使其相關消費者對著名商標產生混淆誤認為標準，此為審酌之重點，應為吾等所重視。

八、另行政法院之論點『寧記二字於麻辣高湯商品類，已有包含原告等多數從事產銷麻辣高湯商品之業者所普遍使用之事實，且為消費者所普遍認知』之論述，容易誤解為行政法院有檢討「寧記」二字於麻辣高湯商品是否為通用名稱之意？如前開說明，通用名稱係指為業者所通用於特定商品或消費者對特定商品之習稱，一旦被判定為通用名稱，根本無法依商標法獲准註冊，是以關於通用名稱之判

斷，關係當事人權益甚

巨，於實務上，更

在審酌商標法第三十七條
第七款之適用時，另一個值
得考量者，猶如 LEXIS 資
料庫案。

形重大。

政法院八十九年度訴
斷商標識別性時，以
湯商品類，在參加人申

柒、結語

前開台北高等行
字第十一號判決，就判
「寧記」二字於麻辣高
請註冊時，已為包含原告等多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知之著名商標，就商標圖樣與指定商品二者同時結合而加以判斷，應值贊同。但其商標識別性之判斷標準及論證，實應加以更正。又本案實為關於有無商標法第三十七條第七款適用之問題，其關於論述著名商標僅以「已為包含原告等多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知」為理由，未為詳細佐證，且未察「著名商標」須係表彰「特定產銷來源」之意義，未審究其論述著名商標是否表彰同一來源，僅以「多數人廣泛使用」，即認定「寧記」二字於麻辣高湯商品類為著名商標，實過於跳躍。最為遺憾者，為法院對引用與不引用雙方證據的取捨，未予說明，反而使本案之爭點被模糊。顯見，面對著名商標之保護，有必要對於構成要件逐一檢視，使能避

²³ 見註 20。

免錯誤。

實務上，著名商標之爭議案件占相當大之比例，其判斷也有相當之難度，筆者希望藉由本文之拋磚引玉，使著名商標爭議案件之審查實務，能有更多的寶貴意見可供參考，進而使我國商標制度更為完善。

月刊贈閱

為答謝讀者，本月刊第 19~24 期(89/7~89/12) 提供贈閱，請於信封上註明智慧財產局資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

地址：台北市辛亥路二段 185 號 5 樓

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元