

### 由 Davidoff 案看美國商標法 “material difference” 的適用

本案 Davidoff 係一瑞典廠商，生產之產品有”DAVIDOFF COOL WATER”香水，此不但在美國獲得商標專用權且由 Lancaster Group US LLC 獲得販售之專有權利。而 PLD International Corporation( 簡稱 PID )，則在未經過 DAVIDOFF 之代理商同意下，擅自在美國商店中販賣該產品，PLD 為了避免 DAVIDOFF 追查其獲得產品來源之管道，故將原來產品瓶下的批號，以化學方法除去。但在此化學蝕刻下，卻也在瓶上留下一痕跡。

DAVIDOFF 認為 PLD 此舉符合 Lanham Trade-Mark Act, 15 U.S.C. §1051，構成對其商標之侵害，故向 Florida 地方法院提起訴前禁令(preliminary injunction)，地方法院判定由於 PLD 此移除批號之動作將會造成消費者之混淆，或甚至認為該產品受到損害，此將影響 DAVIDOFF 之商譽，故允許了訴前禁令。而 PLD 則是認為對批號的移除，並不影響產品本身的特質以內容，因此不構成商標之侵害，故進而提起上訴。

上訴法院審理此案後，該院法官首先提出了四個步驟以檢驗在本案上訴前禁令是否有濫用之情況。一、依照法律規定，確實有實質重要的可能性成立。二、如果這樣的臨時禁令被拒絕，將有無法挽回的傷害。三、對於商標的所有者來說，其因此所受威脅性的傷害比被認定為侵權者可能遭受之任何損害更為重要。四、此項訴前禁令之核准，將不會造成公眾之不利益。

而在第一點，DAVIDOFF 必須先向法院證明，被告 PLD 所為之行為將會造成消費者的混淆。為了瞭解在 Lanham Trade-Mark Act 中，究竟何種態樣的消費者混淆是法律上所不允許的，法官首先對於該法的立法宗旨進行了剖析，其認為此法所要保護的可分為消費者與商標擁有者。前者，是要保





護消費者每次之購買行為，都可期待獲得相同品質之物品；而後者，則是要保護商標擁有者其對本身產品之商譽維持，以及對於產品所投資的時間、精力與金錢。但在此，法官也一再強調的是，再次販買具有商標權產品的行為，並不構成商標的侵害，其理由是消費者並不會因此而混淆了產品的來源，且另外依照「第一次銷售原則」(first sale)以及「權利耗盡原則」(exhaustion)，商標所有者在第一次有權賣出其產品後，便耗盡 Lanham Act 的保護了。因此，就算後來未經商標所有權人同意的繼續販賣，也不違背該法案。

但在本案中，上述「權利耗盡原則」等卻無適用的餘地。究其原因，乃在於法官認為 PLD 此塗掉批號之動作已經構成了“materially different”。而這些具有“materially different”的產品，再也不屬於原來的產品。是故，未經許可的販賣該項產品，則因有造成消費者混淆之虞，並進而減低消費者對該商標之好感，因此被認定為商標侵害的一種。

並不是所有的差異都會造成消費者的混淆，而法官認為“material difference”應解釋為一個與消費者相關，且左右消費者是否做出去購買該項產品決定的一參考因素。又因為各式各樣的原因都會影響到消費者對產品的偏好，是故“material difference”門檻應該保持一種低階，方得使兩產品間極細微的差異亦可被涵括在內。相關的判決亦可看出此“material difference”的意涵，諸如：產品的贈品位置或形狀的不同 ( Nestle, 982 F. 2d)、使用不同的語文或是額外的給付 ( Original Appalachian Artworks, 816 F.2d)都曾經被判定為“material difference”。

回到本案觀之，PLD 首先主張“material difference test”應只限於原本欲外銷之外國製產品，但卻內銷回國內時，方得適用，但上訴法院卻以 Iberia Foods Corp. v. Romeo, 150 F. 3d 298,302 一案認為“material difference”理論同樣適用於國內產品銷售上，故不採取 PLD 上述見解。在確立了有

“material difference theory”的可適用後，其次，便是鑑定是否係爭產品真構成了“material difference”。就此，上訴法院尊重地方法院所提出當地一超市負責人所提出之報告，證明 PLD 在使用化學方法蝕刻批號後，消費者將會因為瓶身所留有之痕跡而認為該產品受到損害，產生了消費者的混淆，並進而影響了 DAVIDOFF 之商譽，故造成商標之侵害。雖然 PLD 亦舉了兩案，證明除去批號並不當然的構成“material difference”，其一為 *Graham International Ltd. Partnership v. Emporium Drug Mart, Inc.*, 916F. Supp. 909(在該案中，法官認為除去批號之行為僅構成「幾乎察覺不出的擦痕」，並不會影響消費者的混淆。)，其二為 *John Paul Mitchell Systems v. Randalls Food Markets, Inc.*, 17S. W. 3d 721(在該案中，法官認為沒有證據可以顯示除去批號將會造成對瓶身的毀損。)，但本案(DAVIDOFF v. PLD)法官卻認為，對香水瓶身進行除去批號的動作，已經不只是「幾乎察覺不出」的擦痕，且根據地方法院的證據也顯示了消費者確實會認為本案的瓶身已遭受傷害或毀損。是故，以上 PLD 所舉之判例無法適用。

法官另外提出一個判定本案係爭商品是否為“material difference”的關鍵在於，就香水市場本身來說，廠商並不只是單純的販賣裝在瓶中的香水，而就連其產品包裝上商標的造型魅力都應考量在其中。法官亦以判例說明「那些與商標有關的產品外觀，對於建立產品的印象來說，都是重要的，這些也足以使消費者抉擇是否購買。」綜上所論，PLD 對於批號消除的動作，無疑的構成了消費者混淆的可能性，故可在訴前禁令的第一個檢驗中獲得成立。

至於在其他三個步驟的檢驗而論，由於 PLD 只針對會造成消費者混淆一事進行防備，因此在法官針對第一個檢驗已經確認確有混淆之可能，且 PLD 未提出新的防禦下，本案幾乎呈現出一面倒之情勢。上訴法院法官認為，PLD 不但仍可以販賣其他未除去批號的 DAVIDOFF 產品，因此訴前禁令對



## 趨勢新聞 - 國際動態

於 PLD 的損害並不會重於相較 DAVIDOFF 可能面對的商譽流失，並且採取訴前禁令也可因保護消費者在購買產品時不致混淆，所以亦不違反大眾之利益。是故，對於訴前禁令的四個檢驗，都認為成立。故，上訴法院仍認可地方法院所做的訴前禁令決定。



從此案例，吾人可以得知，“material difference”的認定並非一項制式化之標準，其仍會因產品特性及市場的不同，而有寬鬆與否的界線問題。而誠如上文所述，“material difference”乃為了確保消費者不致對於產品感到混淆，進而影響商標擁有者的權利，因此，其成立與否之界線應保持一種低度，俾使各種可能影響消費者購買決定之因素皆可納入。

簡維克取材自~

Patent, Trademark & Copyright Journal , Vol. 62, NO. 1540

<http://pub.bna.com/ptcj/0014368.htm>

<http://140.92.23.123/lexis/Legal/index.html>

在該網站下，可用關鍵字「DAVIDOFF & CIE, SA」查詢各法官之判決意見。

### 更正啟事

敬告讀者，前期月刊更正如下：

第 34 期中「中國現行法體系下的域名糾紛解決機制與法律適用」一文，應為商標類文章，標題誤植為著作權，特此更正。

疏漏之處，請讀者見諒！！