

有關美國法院對於商標混淆之虞重要判例之分析¹

耿筠、劉江彬

耿筠為中原大學企業管理研究系所助理教授

劉江彬為政治大學科技管理研究所教授

- 一、一般判斷原則
- 二、在相同市場中使用幾近相同商標的問題
- 三、後使用者使用姓名的混淆之虞
- 四、CBS 案
- 五、Paddington 案
- 六、Mobil 案
- 七、Vitroz 案
- 八、第八巡迴庭的判斷原則
- 九、其他判斷原則的引用
- 十、結論

¹ 本研究之原始資料來自於經濟部智慧財產局之研究計畫。

關於商標（trademark）的功能，其中相當重要部分就是具有識別性（distinctiveness），而使得消費者在辨識特定商標後，能辨認標示該商標之產品的來源。消費者因為此具有辨識性之效果，進而對該商標所代表商品產生某種程度的認知，可能是正面的、負面的、或是其他方面的認知。也就是因為如此，對於合法的商標，法律賦予相當程度的保障，使得商標專用權人能為維護標示該商標之產品設定品質水準，投入研究發展，進而建立商標的聲譽。

既然商標能表示某種程度的聲譽，不肖的廠商可以利用商標或是商品包裝（trade dress）、設計上的相似性，讓消費者誤以為其商品就是被模仿者的商品，獲得銷售上的便利，也就是「搭便車」的行為，而此種行為實不為法律所允許。

根據藍能法案（Lanham Act）第 1125(a)條款²，在商標與商業包裝³之訴訟中要獲勝，前使用者必須證明兩點：第一、標示是有識別性的；第二、其產品與被控訴產品之間具有混淆之虞（likelihood of confusion）⁴。無論商標訴訟，法院在分析過程問題討論，再分析是否藍能法案保護的範圍（Functionality）之包裝（product design），在權訴訟判決中，功能性之包裝乃具防禦之作用⁵。

商標的重要功能是使得消費者在面對特定商標時，能辨認標示該商標之產品的來源。

或是商業包裝之侵權中皆是先就可保護性具有混淆之虞。此外，是不包含功能性裝或是產品設計某些關於商業包裝侵

模仿或相似之商標或是商業包裝達到何種程度算是違法，法律必須有判斷的方法。商品包裝、設計等的整體觀感，在美國商標法中稱為商業包裝。本文乃就

² 15 U.S.C. 第 1125(a)條：提供私人在以下情形發生時之正當訴訟理由，如果有人人在商業上因為使用了與私人之產品或是產品盛裝容器之字、名詞、名稱、圖形、裝置、或以上的組合，而讓原廠、支持者、或是商品之證明，可能產生混淆、誤會、或欺騙之行為。

³ 根據 John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (11th Cir.1983)一案中，美國法院對於商業包裝之解釋為：產品之整體印象，包括各項外貌，例如尺寸、外觀、顏色、顏色組合、構造、或形狀等。

⁴ 相關判例可參考：Two Pesos, 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992)、Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)。

⁵ 請參考 LeSportsac, Inc. v. K Mart Corp., 754 F.2d 71, 75-76 (2d Cir.1985)一案。

美國法院對於商標與商業包裝，在是否據「混淆之虞」判決時所使用的原則進行研究，以瞭解美國司法界的一般性見解。而「混淆之虞」最基本的定義就是，特定多數的謹慎消費者可能誤認後使用者的產品或服務的來源或提供者。

一、一般判斷原則

根據藍能法案之相關規定，對於任何註冊商標進行複製、仿冒、拷貝或仿造之行爲，皆明文禁止，因爲前述行爲均會引起混淆、錯誤或詐欺的結果。另外依據美國法第 1114(1)(a)條之規定，前使用者必須證明一般慎重的消費者對於係爭商品的來源，有可能被誤導或發生混淆之情形時，其主張始足以成立⁶。1961 年在 Polaroid⁷案中，Friendly 法官舉出八項排他性的理由，以幫助法官進行審理調查，就是當情況不十分明確時，該案審理法官提供以下幾項審酌的判斷基礎：(1) 商標識別力之強弱，(2) 兩商標之間的相似程度，(3) 競爭性產品或服務的相似性，(4) 商標先前使用者(原告)彌補空隙能力，(5) 實際混淆的可能性，(6) 後使用者(被告)是否係因惡意採用商標，(7) 後使用者(被告)產品的品質，(8) 相關消費團體的熟習程度(sophistication)⁹。

根據藍能法案明文禁止，對任何註冊商標進行複製、仿冒、拷貝或仿造之行爲。

上述的八項原則普遍爲法院裁判商標或商業包裝是否有混淆之虞時所廣泛採用，以檢視或比較係爭的商標或商業包裝，作出最終的裁決，但並非所有法院都採用此種原則。Polaroid 案之判斷因素(以下簡稱「Polaroid 因素」)的意義分

⁶ Mushroom Makers, Inc. v. R.G. Barry Corp., 580 F.2d 44, 47 (2d Cir. 1978)

⁷ Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)

⁸ 不同種類的商品或服務，雖出現時點完全不近似，亦無競合，即兩市場間有所空隙時，若專用權人於預期中擴大營業，使其營業範圍與加害人的營業範圍有所重疊，即類似於兩市場間搭起一道橋樑，彌補兩市場的空隙，此時權利人如會蒙受顯著的損失，即應考慮商品類別或服務性質不完全相同，而商標或標章近似的侵害問題。

⁹ 消費者的洗鍊程度表示消費者混淆誤認判斷之層次問題，亦即消費者經常購買該項商品或服務時，於購買時的注意程度，若注意力越高時，造成混淆的機會越低，反之，注意標章程度較低時，較易混淆(詳見劉文毅著，美國與亞洲商標概論，P.141 以下，1993 年)。

別如下：

一 商標識別力之強弱

商標識別力的強弱就是指即使貨物的來源不明，亦能辨識其係特殊提供者銷售之貨物的情形，其重要性在於它能決定商標保護的範圍。第二巡迴上訴法院認為一個商標的強度在於其識別性，更精確地說，是該商標指示著商品有特定（但可能是不具名）來源之意圖，且不論消費者對於該來源是否熟習。另外，美國先前諸多判例指出，第二含意（second meaning）與商標強度之間並不具因果關係，尤其是在 *Two Poses* 一案中最高法院特別對此提出見解¹⁰。

二 兩商標之間的相似程度

僅就商標的外觀度來分析，兩者之間讓相似的程度。在分析更重要的是整體感官性，是否會讓消費者混

商標識別力的強弱將決定，貨物的來源不明時，是否能辨識其係特殊提供者銷售之貨物的情形。

上，從相關消費者的角度這些消費者產生認為似性時，法院見解認為帶給消費者的相似淆產品的來源。

三 競爭性產品

或服務之相似性

衡量消費者是否會將後使用者（被告）的產品聯想到先前使用者（原告）的產品，或是將兩者視為等同，例如法院可針對其內容、地理分佈、市場地位以及對支持者的吸引力¹¹加以判斷。

¹⁰ 在 *McGregor-Doniger*, 599 F.2d at 1131 一案中，法院認為該標示在本質上就具有識別性時，就可能具有相當的強度；在 *Lang*, 949 F.2d at 581 及 *McGregor-Doniger*, 599 F.2d at 1132-33 之分析中，在答辯中法院也不考慮以第二含意評估標示的強度；在 *W.W.W. Pharmaceutical Co. v. Gillette Co.*, 984 F.2d 567, 573 (2d Cir.1993) 及 *McGregor-Doniger*, 599 F.2d at 1132 中，法院指出，以第二含意之缺乏來判定標示不具強度是一項錯誤；在 *Two Pesos*, 505 U.S. at ----, 112 S.Ct. at 2759, 2761 一案中，最高法院認為在本質上具有識別性的商業包裝，即在藍能法案案下具有可保護性，市場新加入者也受相同對待。

¹¹ 詳見 *Major League Baseball v. Sed Non Olet Denarius*, 817 F.Supp. 1103, 1120 (S.D.N.Y. 1993)。

四 商標在兩使用者間彌補空隙 bridge the gap 的可能性

此判斷因素之目的乃是要評估商標的先前使用者是否可能進入後使用者所經營的市場。不同種類的商品或服務，雖出現時點完全不近似，亦無競合，即兩市場間有所空隙時，若專用權人於預期中擴大營業，使其營業範圍與後使用者的營業範圍有所重疊，即類似於兩市場間搭起一道橋樑，彌補兩市場的空隙，此時權利人如會蒙受顯著的損失，即應考慮商品類別或服務性質不完全相同，而商標或標章近似的侵害問題。

五 實際混淆的證明

此判斷因素主要在於檢視消費者是否會對係爭兩相似商標發生實際上的混淆。在訴訟過程中，前使用者與後使用者都可以提出對於係爭商標作出的消費者調查，即使兩造所提證仍會將其列為證據，且防禦只會影響證據能變為非證據¹²。

商標混淆之判斷因素主要在於檢視消費者是否會對係爭二相似商標間發生實際上的混淆。

據仍各有不足，但法院兩造因此產生的攻擊力的強弱，並不會使其

六 後使用者是否惡意採用商標

否係因惡意採用商標

在此當中所檢視在於後使用者採用商標後造成是否兩者產品之混淆，且是否企圖使後使用者的商譽成為其資產。分析後使用者是否有上述惡意的行為，可以由下列諸多事實來判斷，如：抄襲者成功地引起混淆¹³、後使用者擁有先前使用

¹² 同上註 7。詳見 Grotian Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331, 1341 (2d Cir. 1975)。

¹³ 請參考以下的判例：Warner Bros. Inc. v. American Broadcasting Cos., 720 F.2d 231, 246-47 (2d Cir.1983) 一案中，有關於商標分析的部份；Perfect Fit Indus. v. Acme Quilting Co., 618 F.2d 950, 954-55 (2d Cir.1980)一案中有關於商業包裝之分析；Bristol-Myers Squibb, 973 F.2d at 1044-45；Charles of the Ritz, 832 F.2d at 1322 一案中有關於瓶子仿冒所引起之消費者混淆。

者商標及商業包裝之相關知識、可指證後使用者是背信抄襲的¹⁴，如果有其他相關知識可證明其間具有相似性，則可強烈的質疑後使用者乃係惡意且蓄意模仿¹⁵。

七 後使用者產品品質

後使用者產品或服務品質越低，表示後使用者越有移轉前使用者之商譽標示印象到其產品或服務的疑慮。反之，後使用者產品或服務的品質越高，越能在此因素上獲得有利的判斷。

八 相關消費團體的熟習程度

依據一般原則，消費者的洗鍊程度是一項衡量消費者是否產生混淆之虞的因素，消費者對於產品越瞭解，越不容易對產品之來源產生混淆。¹⁶

二、在相同市場商標的問題

在 Vitroz 案¹⁷中，為發生在兩個競爭產況下，認為 Polaroid 因

在理論上，當產品相互競爭時，若禁止後使用者，等同於剝奪先使用者的資產權益而不加以補償。

中使用幾近相同

前使用者主張侵權行品幾近相同的商標情素僅在產品不相互競爭

時才適用。而在理論上，當產品相互競爭時，若禁止後使用者之使用，等同於剝奪先使用者的資產權益而不加以補償。前使用者認為這種方式與新近採用 Polaroid 因素之分析方式有所矛盾¹⁸，而在諸多事物中，必須考量權益的平衡。

上述的主張，並非全面忽略 Polaroid 因素。因其包含了商標的相似性與產品

¹⁴ 請參考 Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 259 (2d Cir.1987)一案。

¹⁵ 請參考 Charles of the Ritz, 832 F.2d at 1318-20, 1322 一案。

¹⁶ 亦可參考 Bristol- Myers Squibb, 973 F.2d at 1046 一案中法院之見解。

¹⁷ Vitroz Corp. v. Borden, Inc., 644 F.2d 960 (The Court of Appeals, Federal Circuit, 1981)

¹⁸ 請參考 McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc., 599 F.2d 1126, 1130 (2d Cir. 1979)一案。

的接近性，也具有相同的意義。而所提議題是指並非侷限於這兩項因素（標示相似性、產品接近性），尚不能不顧及其他因素。

可成為權益之救濟在歷史上不曾為權利的內容，但是在法院考量所有相關事實與環境因素後，可以裁定授予救濟¹⁹。然而，Vitarroz 案中，前使用者如果可以證明展現幾近相似的商標使用於競爭性產品時，其主張仍可在相關的判例中可以獲得一些支持²⁰。Vitarroz 案情形與 Mushroom²¹一案較為相似，其關鍵點在於商標相似性與產品接近性是否造成混淆之虞，即當後使用者使用了與先使用者在實質上幾近相同的商標，經由相同之管道銷售於相同之市場上為混淆的可能性。相關 Home Products 案、Kiki by Vera 案²²等，法院從產品接近性就裁定後令作為救濟。但在一些判例中²³，法院考量了後使用者的利益與惡意使用後，也

對權益之救濟並非權利內容，但在法院考量所有相關事實與環境因素後，可以裁定授予救濟。

標，經由相同之管道銷售時，其在法律內容判斷的判例如：American Undies 案、與 Scarves 未僅以標示相似性與使用者有權利以禁止

¹⁹ 請參考 Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321, 64 S.Ct. 587, 88 L.Ed. 754 (1944)一案。

²⁰ 在 Avon Shoe Co. v. David Crystal, Inc., 279 F.2d 607 (2d Cir.), cert. denied, 364 U.S. 909, 81 S.Ct. 271, 5 L.Ed.2d 224 (1960)之判決在 Polaroid 案之前，法院的通說是當後使用者的產品與先使用者產品是「處在競爭狀況中」，後使用者「可能」有權利「自動地禁止」後使用者，雖然後使用者是善意的。相關見解可再參考 Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928)一案。當 Polaroid 案中加入一系列的因素已考量先使用者是否有權利以禁止令救濟，但這種方式僅在產品是不相同時才可適用。引用 Polaroid 因素時，在 McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc., supra, 599 F.2d at 1139 一案中，法院認為產品是非相互競爭的；在 Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp., supra, 580 F.2d at 47 一案中，法院認為是不相同的；在 Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.), 544 F.2d 1167, 1173 (2d Cir. 1976)一案中，法院認為是不具有競爭的

²¹ 判決書編號：Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp., supra, 580 F.2d at 47。

²² 在 American Home Products Corp. v. Johnson Chemical Co., 589 F.2d 103 (2d Cir. 1978) 一案中，ROACH MOTEL 捕蟲器與 ROACH INN 捕蟲器；在 Kiki Undies Corp. v. Promenade Hosiery Mills, Inc., 411 F.2d 1097 (2d Cir. 1969), cert. denied, 396 U.S. 1054, 90 S.Ct. 707, 24 L.Ed.2d 698 (1970) 一案中，KIKI 之褲襪與 KIKI 之緊身衣在 Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.)一案中，VERA 之女用前衛領巾與運動裝與 VERA 之化妝品與衛生用品

²³ 例如 La Touraine Coffee Co. v. Lorraine Coffee Co., 157 F.2d 115 (2d Cir.), cert. denied, 329 U.S. 771, 67 S.Ct. 189, 91 L.Ed. 663 (1946)一案。

下達了禁止令，似乎法院在 Avon 案²⁴中的見解受到了限制。這種有彈性的見解，在 Polaroid 案之前的判例中經常可見²⁵。

自 Polaroid 案之後，法院在判決中一貫性地考慮所有 Polaroid 因素，除了商標的相似性與產品之接近性外，也包括後使用者的誠實使用。²⁶

三、後使用者使用姓名的混淆之虞

在早期的判例中，法院之見解認為「第二者在採用與第一者尺寸相同之名稱

²⁴ 判決書編號為 Avon Shoe Co. v. David Crystal, Inc., 279 F.2d 607 (2d Cir.), cert. denied, 364 U.S. 909, 81 S.Ct. 271, 5 L.Ed.2d 224 (1960)。

²⁵ 相關判例可參考 Harold F. Ritchie, Inc. v. Chesebrough-Pond's, Inc., 281 F.2d 755 (2d Cir. 1960)；Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co., 132 F.2d 822 (2d Cir. 1943)；S. C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson, 116 F.2d 427 (2d Cir. 1940)；Anheuser-Busch, Inc. v. Budweiser Malt Products Corp., 295 F. 306 (2d Cir. 1923)；Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert. denied, 245 U.S. 672, 33 S.Ct. 222, 62 L.Ed. 540 (1918)。

²⁶ 請參考各註解中的判例，採用 Polaroid 因素之見解如下：在 American Home Products Corp. v. Johnson Chemical Co.一案中，ROACH MOTEL 的捕蟲器受保護而排除 ROACH INN 的捕蟲器；在 Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp.一案中，MUSHROOMS 的女鞋不排除 MUSHROOM 的女鞋；在 McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.一案中，DRIZZLER 的男性高爾夫球夾克不排除 DRIZZLE 的女用外套；在 Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.)一案中，VERA 的前衛女性圍巾與運動裝受保護而排除 VERA 的化妝品與衛生用品；在 King Research, Inc. v. Shulton, Inc., 454 F.2d 66 (2d Cir. 1972) 一案中，SHIP-SHAPE 的男女兩用頭梳清潔器不排除 SHIP SHAPE 的男用噴髮用品；在 Kiki Undies Corp. v. Promenade Hosiery Mills, Inc.一案中，KIKI 的襪襪受保護而排除 KIKI 的緊身衣；在 Chandon Champagne Corp. v. San Marino Wine Corp.一案中，DOM PERIGNON 的進口香檳酒不排除 PIERRE PERIGNON 的本地香檳酒；在 Triumph Hosiery Mills, Inc. v. Triumph International Corp., 308 F.2d 196 (2d Cir. 1962) 一案中，TRIUMPH 的女用長襪不排除 DISTINCTION BY TRIUMPH OF EUROPE 的女用緊身胸衣。

以下判例之見解，說明法院在 Polaroid 因素之外，尚需考慮其他因素：在 McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc., 599 F.2d 1140 一案中，法院認為平衡雙方當事人利益衝突，可作為考量 Polaroid 因素時的補充；在 Chandon Champagne Corp. v. San Marino Wine Corp., 335 F.2d at 536 一案中，法院認為除了 Polaroid 因素之外，尚需考慮先使用者的優先順位、先使用者延遲其主張、及下達禁止令而產品對後使用者傷害與先使用者利得的比較。

時，應在最低的程度」²⁷。但相較 1990 年代之後的判例中，較傾向後使用者避免任何使用該名稱成為其商標的一部份，而僅允許後使用者使用在不明顯的位置。相關之判例舉例如下：在 *Joseph Scott* ²⁸案中，後使用者不被允許使用其姓名於公司名稱中；在 *Taylor Wine* ²⁹案中，葡萄酒場主人僅被允許以簽名的形式在其酒瓶上使用他的姓名；在 *Gucci* 案中³⁰，*Paolo Gucci*(非註冊商標)使用「*American Tourister*」為註冊商標。

依諸多判決之見解，個人確實有權利使用其姓名圍標事，以銷售或製造產品³¹，但是諸多早期的判例之後使用者必須避免評論者認為，如果保護的權利而以混淆顧客姓名權之不可侵犯³³。

雖然在 1990 年後使用者使用其姓名的

諸多早期的判例已明白的表示，姓名之後使用者必須避免混淆的產生。

例已明白的表示，姓名混淆的產生³²。後續的了後使用者使用姓名做為代價，等於宣告了

的判決中，仍有保護後權利，但至少平衡了先

²⁷ 相關之判例請參見：*Waterman*, 235 U.S. at 94, 35 S.Ct. at 92; *Berghoff Restaurant Co., Inc. v. Lewis W. Berghoff, Inc.*, 499 F.2d 1183 (7th Cir.1974); *Friend v. H.A. Friend & Co.*, 416 F.2d 526, 534 (9th Cir.1969); *Walter Baker & Co. v. Baker*, 87 F. 209 (C.C.S.D.N.Y.1898); *Emilio Pucci Societa v. Pucci Corp.*, 10 U.S.P.Q.2d 1541, 1545, 1988 WL 135542 (N.D.Ill.1988)。

²⁸ *Joseph Scott Co. v. Scott Swimming Pools, Inc.*, 764 F.2d 62 (2d Cir.1985)

²⁹ *Taylor Wine*, 569 F.2d at 736

³⁰ *Gucci v. Gucci Shops, Inc.*, 688 F.Supp. 916, 927 (S.D.N.Y.1988)

³¹ 請參考以下諸項判決：*Burgess v. Burgess*, 3 De G.M. & G. 896, 903-04, 43 Eng.Rep. 351, 354 (1853); *Brown Chemical Co. v. Meyer*, 139 U.S. 540, 544, 11 S.Ct. 625, 627, 35 L.Ed. 247 (1891); *Stix, Baer & Fuller Dry Goods Co. v. American Piano Co.*, 211 F. 271, 274 (8th Cir.1913)。

³² 例如早期之判例：*Thaddeus Davids Co. v. Davids Manufacturing Co.*, 233 U.S. 461, 472, 34 S.Ct. 648, 652, 58 L.Ed. 1046 (1914); *Hat Corp. of America v. D.L. Davis Corp.*, 4 F.Supp. 613, 623 (D.Conn.1933)。

³³ 相關理論出自於 *Milton Handler & Charles Pickett* (1930), *Trade- Marks and Trade Names--An Analysis and Synthesis*, 30 Colum.L.Rev. 168, 197- 200 ; *Harry D. Nims* (1947), *UNFAIR COMPETITION AND TRADEMARKS*, 4th ed. ; *3A Rudolf Callmann* (1983), *UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND MONOPOLIES*, 4th ed.。

使用者的權益³⁴。但這種見解之權重已經消失了，目前法院對於後使用者的限制逐漸嚴格，以避免可能發生的混淆³⁵。無疑地，在全球化經營、大量生產的時代，法院的見解會影響市場的活動，而商人的姓名權也被部份犧牲。

四、CBS 案³⁶

一 案情摘要

從 1952 年開始，CBS 就在加州洛杉磯地區經營專門設計電視節目的 Television City，於 1988 年 1 月 26 日，CBS 正式於美國專利商標局將「Television City」登記為服務標章，有效範圍為：電視製片服務及娛樂服務，包括了製片及發行電視節目、出租電視製片設施以及提供大眾遊覽其製片設施。Television City 中除了保有許多 CBS 去的流行文化外，名稱每週都會在相關且可經常在節目預告外，Television City 中 Television City 標誌的念商品。

CBS 認為後使用者餐廳的營業行為，將會傳遞錯誤的觀念，而使一般大眾誤認為該餐廳與 CBS 有關係。

最好的影集及美國過「Television City」這個的節目中多次出現，而伴隨的旁白中聽到；此也販售印有「CBS T 恤、別針、手錶等紀

後使用者等則是欲在紐約市曼哈頓第六大道及第五十街的交叉口，以「Television City」為名，開設一家以慶祝電視世界為號召的主題餐廳，該餐廳不僅提供餐點，而且販售整系列的電視紀念品，像是 T 恤、毛衣以及海報等等。

CBS 因此主張，後使用者餐廳的營業行為及持續性的促銷活動，將會傳遞錯誤的觀念，而使一般大眾誤認為該餐廳與 CBS 有關係。據此，CBS 請求法院暫

³⁴ 例如 Taylor Wine, 569 F.2d at 735; Friend, 416 F.2d at 531; Gucci, 688 F.Supp. at 927。

³⁵ 請參見 Soltex Polymer Corp. v. Fortex Indus. Inc., 4 U.S.P.Q.2d 1785, 1788 (2d Cir.1987) 引用 Swann v. Charlotte-Mecklenburg Bd. of Educ., 402 U.S. 1, 16, 91 S.Ct. 1267, 1276, 28 L.Ed.2d 554 (1971)所產生的見解：後使用者根本沒有以其姓名在市場中建立任何名望，如何與先使用者平衡權益。

³⁶ CBS Inc., v. David LIEDERMAN and William Liederman, 866 F.Supp. 763, 33 U.S.P.Q.2d 1333, 94 Civ. 1984, United States District Court, S.D. New York, 1994

時禁止後使用者使用 Television City 商標來經營餐廳。

二 法院判決與見解

本案很明顯有兩個爭點，其一在於係爭商標是否能從電視製片界擴張到餐飲界；其二則是兩造之產品或服務是否會引起消費者之聯想，也就是兩者是否足以引起混淆之虞。關於混淆之虞的判決，法院根據 Polaroid 案所建立的八項原則逐一比較，最後做出對後使用者有利的判決，其理由如下。

第一、商標識別力之強弱：CBS 在註冊後連續五年使用該商標，因此成為無爭執的商標。法院認為公眾對前使用者商標的認知係「CBS Television City」而非僅是「Television City」，且後使用者所經營的餐廳根本無法傳送或錄製任何電視節目，兩造唯一的相似處就僅是與電視有關，因此無法賦予 CBS 在所有地區均受到保護。此外，許多相關產品的廠商，登記商標類似的，該些廠商於其者的使用，更容易引起混淆³⁷，然而係爭商標在的識別力，但是若僅在

關於混淆之虞的判決，法院根據 Polaroid 案所建立的八項原則逐一比較，最後做出對後使用者有利的判決。

多販售或維修電視相標與前使用者商標相他使用情形比後使用與前使用者商標的混電視製片業中有強烈相關範圍中則不然。

第二、兩商標之間的相似程度：因為兩造的商標完全相同，故此點對於 CBS 十分有利，雖然後使用者抗辯，CBS 將其商標與 CBS 這個名稱及公司標誌（logo）結合使用以達排他之效果，但註冊商標仍只有「Television City」，而非「CBS Television City」，也就是 CBS 經常將兩商標結合使用的事實，仍不會改變後使用者嘗試使用 CBS 已經註冊並尋求保護的同一商標（即 Television City）之事實。

第三、競爭性產品或服務的相似性：CBS 在加州的 Television City 錄製電視節目，而後使用者經營之餐廳主要是提供餐點，兩造所提供之服務僅有極微小甚至沒有重疊的部份。此外，製片場和後使用者餐廳座落於美國的東西岸，只有狂熱的電視迷才有可能被兩地所吸引，但是他們也不見得會花錢去光顧兩地。再

³⁷ 前使用者從來沒有向其他任何公司提起侵害「Television City」商標的訴訟，而且前使用者律師也承認甚至不知道這些公司擁有與前使用者相似商標的情形。

者，CBS 邀請民眾進入 Television City 參加娛樂節目，而且也提供設施的遊覽。然而有證據顯示，有人曾打電話給攝影棚，但 CBS 根本不對外開放，也就是關於民眾對 CBS Television City 的認知，前使用者根本不加以理會。然而前使用者卻極力主張，其製片場的名聲享譽全國，若有餐廳與其同名將造成其重大的損害。依據本項審酌之結果，對後使用者有利。

第四、商標先前使用者彌補空隙的可能性：前使用者主張商標法保護先前使用者在未來進入相關領域的權利³⁸，其計畫在曼哈頓第五十七街，Ed Sullivan 戲院附近開設一家全功能以電視為主題的餐廳，因此，其所擁有之商標必須在電視製片及其相關範圍內獲得足夠的保護。但是法院認為，前使用者主張尋求進入餐飲業與本訴訟無關，對於後使用者而言，只是一項競爭行為。因為餐飲業與電視製片並無關係，CBS 的商標並無須保護其最近的創業行為。CBS 已經開始在洛杉磯的 Television City Television City Café 的自助餐廳開設在 CBS 外公開開放，後使用者約市，故 CBS 為了維餐廳的經營，並不足以以前使用者不能主張

在本案中，因為後使用者的餐廳根本尚未開張，所以還沒有機會來驗證是否會發生實際混淆。

裡，開設一家叫做自助餐廳。法院認為該加州的園區內，且不對所經營的餐廳則在紐持一家園區內的自助依其商標賦予保護，所其已進入了餐飲業。

第五、實際混淆的證明：在本案中，因為後使用者的餐廳根本尚未開張，所以還沒有機會來驗證是否會發生實際混淆。不過前使用者指稱，後使用者的餐廳多次出現在媒體上均未提及 CBS 的商標，故就此點似乎對兩造均為不利。此外，CBS 在後使用者開張及任何事實混淆發生前就採取行動，所以後使用者不應受到處罰，而且實際混淆也不是基於藍能法案取得優勢的必要要素，因為實際混淆非常難以證明，該法僅要求對於產品或服務的來源發生「混淆之虞」即可。在 Lois 案³⁹中即指出，為了保護告訴人的商標權，在損害發生前即處罰後使用者訴人是很不公平的。因此法院就此點不作對任何一造有利的解釋。

第六、後使用者是否係因惡意採用商標：本案中，CBS 僅能推論而無法證明

³⁸ 詳見 Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd., 544 F.2d 1167, 1172 (2d Cir. 1976)。

³⁹ 799 F.2d 867,875 (2d Cir 1986)。

後使用者係惡意為之，法院亦未對任何一造做出有利的認定。

第七、後使用者產品的品質因為後使用者的餐廳尚未開張，沒有任何證據可供呈堂，前使用者知悉該事實，因此強調即使侵害者的商品縱具備最高品質，先前使用者仍應賦予商譽的保護⁴⁰。然而因為後使用者的餐廳還沒開始營業，任何關於後使用者產品品質的討論都只是純理論的探討，因此，本案法院為對此點未提出意見。

第八、消費者的熟習程度：就本案而言，不一定是對餐飲業有相當研究之人，故其消費層面之熟習洗鍊程度無太大之差異。

將 Polaroid 案的幾項檢視要點運用於本案之後，法院認為尚無混淆之虞的證據發現，故不足以發佈使用者無法證明其在能，亦無訴訟上充分的商標保護僅限於電不能將「Television」權擴張到所有的市場

將 Polaroid 案的幾項檢視要點運用於本案之後，法院認為尚無混淆之虞的證據發現。

假執行命令，也就是前實體上有勝訴的可嚴重問題，因此 CBS 視製片服務的範疇，尚 City」商標的排他使用或產品。

五、Paddington 案⁴¹

一 案情摘要

The Paddington Corporation 在美國進口與經銷 Kaloyannis Bros. 所製造之「No. 12 Ouzo」品牌大茴香利久酒。大茴香利久酒為希臘最普遍的一種酒精飲品，該品牌在希臘擁有超過 40% 以上的市場，無疑地，該產品是市場的領導者。Kaloyannis 以未經註冊之 No. 12 Ouzo 為名，將該產品引進美國市場，並採用 1969 年時的商業包裝。

美國市場中 Attiki Importers & Distributors, Inc. 則為另一家希臘之大茴香利久酒之製造商 Cavino S.A. 在經銷「#1 Ouzo」品牌之大茴香利久酒。Attiki 曾為

⁴⁰ 詳見 *Berkshire Fashions, Inc. v. Sara Lee Corp.*, 725 F.Supp. 790, 799 (S.D.N.Y. 1989)。

⁴¹ *The Paddington Corporation v. Attiki Importers and Distributors, Inc.*, 996 F.2d 577 (US Court of Appeals, Second Circuit., 1993)

Kaloyannis 在美國市場中 No. 12 Ouzo 之獨家進口商與經銷商，但在 1989 年 8 月，Kaloyannis 決定改與 Paddington 合作，而放棄了 Attiki。不願屈服的 Attiki，在 1990 年與 Cavino 討論進口一種可資對抗的大茴香利久酒，Attiki 並從 Cavino 所提供的三種標籤方案中，選擇了「#1 Ouzo」，雙方並同意 Attiki 在美國取得使用「#1 Ouzo」做為商標與商業包裝的權利。

由於商業包裝的相似性為本案的重點，有必要對兩種大茴香利久酒的實體做較細部的描述。如圖 1 所示，兩種產品都採用透明的玻璃瓶包裝，在側面都有一個較大的長方形標籤，標籤色。在字體的使用、等，兩者大致一樣，品在其側面的長方形設計，此外在品牌標 Ouzo，另一者為 #1

由於商業包裝的相似性為本案的重點，法院認為有必要對兩種大茴香利久酒的實體做較細部的描述。

籤，兩者瓶頸部份各有較都採用白、紅、黑三種顏色的安排、顏色的配置最大的不同是 #1 Ouzo 產標籤上，有一個橢圓型的示上，一者為 No. 12 Ouzo。



圖 1 Paddington 與 Attiki 之產品

1991 年 6 月 7 日 Paddington 向地方法院控訴 Attiki 所經銷之產品商標有混

淆之虞，地方法院判定 Paddington 無法提出商標與商業包裝之第二含意，也未發現有混淆之虞之存在⁴²。Paddington 在地方法院遭到挫敗後，向美國上訴法院第二巡迴上訴法院提出上訴。

二 商業包裝的混淆之虞

關於混淆之虞的審理牽涉商業包裝與商標兩部份，根據先前之判例⁴³，如果 Paddington 之包裝被歸為是聯想性的（suggestive）、獨斷的（arbitrary）、或是新奇的（fanciful），就具有識別性。Two Pesos 一案之後，上訴法院不認為 Paddington 不必然需要建立 No. 12 Ouzo 之商業包裝的第二含意，因 No. 12 Ouzo 之商業包裝在本質上具有識別性，而受到藍能法案之保護。

第二巡迴上訴法院根據 Bristol-Myers 一案之處理方式⁴⁴，逐一檢視地方法院在 Polaroid 一案所創立的八項之考慮是否

有明顯的錯誤，以決定中混淆之虞的判決是

由於本案很明顯證明「後使用者產下是第二巡迴上訴法院因素之分析：

第二巡迴上訴法院根據 Bristol-Myers 一案之處理方式，逐一檢視地方法院是否有考量錯誤。

地方法院在商業包裝否正確。

沒有牽涉「實際混淆的品的品質」的問題，以院對於其他六項考慮

第一、No. 12 Ouzo 商業包裝之強度：地方法院僅以 Paddington 未提出 No. 12 Ouzo 包裝之第二含意就認定其為弱勢，顯然有錯。上訴法院認為 No. 12 Ouzo 之商業包裝是獨斷的及新奇的，消費者容易指認出產品的來源，所以該商業包裝

⁴² 地方法院引用第二巡迴上訴法院之先前判例。Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961)一案對於混淆之虞提出一些判斷的原則；在 Stormy Clime Ltd. v. ProGroup, Inc., 809 F.2d 971, 974 (2d Cir.1987)一案中，法院要求被侵權的一方必須對其所擁有之商業包裝提出第二含意。

⁴³ 請詳見綜合評析的部份，及以下數個判例：Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir.1976)、Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)、Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113, 1120 & n. 8 (5th Cir.1991)、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992)。

⁴⁴ Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)。

是一項強勢的標示。

第二、商業包裝之相似性：上訴法院認為，從各種細部或是整體之比較，兩種產品之瓶子包裝都十分的相似。因為兩者都是透明的，都有以白、紅、黑配色之大型側標與小型瓶口標籤，標籤都分為上白下紅的兩半，白色上半部份都以黑色粗體寫上「1」與「12」，小型字體寫「#」與「No.」，紅色下半皆以白色粗體字寫「Ouzo」。第二巡迴上訴法院也同時注意性的差異，例如橢圓形「12」與「#1」等，與其Attiki主張其銷售產品圖2所示。上訴法院還認為Attiki雖然有較多Paddington之No. 12 Ouzo十分地相似。

上訴法院認為，從各種細部或是整體之比較，兩種產品之瓶子包裝都十分的相似。



圖 2 Attiki 之紙盒包裝設計

第三、競爭性產品的相似性：兩種大茴香利久酒產品的確是在同一市場中，相互競爭之兩種類似的產品，此點毫無疑問。

第四、商業包裝先前使用者彌補空隙的可能性：由於兩種大茴香利久酒產品是在同一市場中競爭，所謂填補產品空隙的可能就不存在了，因為兩產品之間沒有所謂空隙的存在。

第五、後使用者是否係因惡意採用商業包裝：Attiki 為 No. 12 Ouzo 之先前經銷商，當然熟習該商業包裝，因此很難擺脫意圖抄襲之嫌。雖然 Attiki 聲稱#1 Ouzo 之包裝是 Cavino 所提供之三種方案中選擇出來的，但法院並不會因為「#1 Ouzo 之包裝」是 Attiki 所創造，或是由他人所提供方案之選擇，而對惡意問題有不一樣的對待。

第六、相關消費團體的熟習程度：地方法院認為大茴香利久酒之飲用者不是希臘公民，就是希臘裔的美國人，他們對於希臘所產銷之大茴香利久酒品牌都很清楚，因此不會產生混淆。在 Two Pesos 一案法院之見解指出，識別性商業包裝的使用者應該較廣泛者，以維持其競爭的定認定，對於現今的消費的，但藍能法案亦保護裔美國人相關之市場定熟習各種大茴香利

在 Two Pesos 一案法院見解指出，識別性商業包裝使用者應該較廣地去界定潛在使用者。

地去界定潛在使用位。因此，地方法院的者而言可能是正確 Paddington 拓展非希臘時的權利，這些人不一久酒的知識。

綜合各項因素的考慮，上訴法院認 No. 12 Ouzo 具有獨特的包裝，消費者很可能相信#1 Ouzo 是來自於同一個生產者，而地方法院僅注意到有限消費群的產品認知情況，並未考慮到更廣泛的消費群，與潛在的消費群。故上訴法院決定關於消費者之產品知識議題不發回地方法院更審，因為其他因素以足夠證明 No. 12 Ouzo 與#1 Ouzo 之間的混淆之虞。

三 有誤的混淆之虞

Paddington 所選擇的「No. 12 Ouzo」標示是獨斷的（arbitrary），根據藍能法

案是不需要有第二含意就具有可保護性⁴⁵。

由於競爭性產品的相似性、商標先前使用者彌補空隙的可能性、實際混淆的證明、後使用者產品的品質、相關消費團體的熟習程度等五項因素的判斷與商業包裝相同，以下對其餘三項因素作分析。

第一、商標識別力之強弱：根據 *Polariod* 案之第一因素，上訴法院認為地方法院判定 No. 12 Ouzo 是一個弱勢的標示並沒有錯。第一、在希臘以數字作為大茴香利久酒是相當普遍的作法；第二、該商標缺乏第二含意。

第二、兩商標之間的相似程度：上訴法院同意地方法院之認定：第一、除了兩者都使用了「1」之外，發音不相似、看起來也不相似。第二、使用「#」而非「No.」減少了相似的程度；第三、在希臘，新的大茴香利久酒製造商，常挑選一個數字或是聯合一些字母為商標而進入市場，不能僅僅以數字或聯合字母為商標而判定具有相似性，法院必須審查這些⁴⁶；第四、*Paddington* 是世界銷售第一的產 Ouzo」之字眼，就具有為這種主張與相似性

根據 *Polariod* 案之第一因素，上訴法院認為地方法院判定 No. 12 Ouzo 是一個弱勢的標示並沒有錯。

第三、後使用者是

否係因惡意採用商

⁴⁵ *Paddington* 控訴 *Attiki* 侵犯其 No. 12 Ouzo 之未註冊商標，及其在廣告中所採用「World's No.1 Ouzo」的陳述。*Attiki* 使用之 No.1 Ouzo 商標中，使用了「12」兩位元中的一個位元，且世界第一銷售量的產品是 No. 12 Ouzo，而不是#1 Ouzo，如此很容易引起混淆。

在希臘，廠商經常使用數字來命名他們所生產的大茴香利久酒，除了本案所牽涉到的兩種產品外，地方法院至少發現另外有四種產品之商標設計是以數字為主。第二巡迴上訴法院認為地方法院以數字作為判斷標示之強度是正確的，但從實務工作中，第二巡迴上訴法院認為在普遍採用數字當做商標主體之市場中，並不會影響該市場中以數字為主之商標喪失獨斷的特性；相反地，如果在希臘大茴香利久酒市場用數字商標不普遍，則以數字商標不一定具有獨斷性。

⁴⁶ 以下的數個判例可以說明數字商標之相似性：在 *Nabisco Brands, Inc. v. Kaye*, 760 F.Supp. 25 (D.Conn.1991)一案中，「A. 2」為商標示牛排醬，侵犯了「A. 1」牛排醬之商標標示；在 *Clorox Co. v. State Chemical Mfg. Co.*, 197 U.S.P.Q. 840 (T.T.A.B. 1977)一案中，「Formula 999」為商標之去油脂化合物，侵犯了「Formula 409」去油脂劑之商標標示。

標：由於地方法院錯誤地判定 Attiki 採用 #1 Ouzo 之商業包裝沒有惡意的問題，可能會影響地方法院在商標惡意使用問題上之判決。上訴法院認為既然商標並不相似，且以數字作為商標在希臘之大茴香利久酒市場是一種普遍的行為，則背信因素在商標混淆之虞之考慮上，就顯得很不重要了。

雖然本案兩造並未提出有關於消費者實際混淆的證據，但綜合各項因素，上訴法院肯定地方法院撤銷 Paddington 對於商標之申訴的決定。

六、Mobil 案⁴⁷

一 案情摘要

Mobil 石油公司以 Pegasus 石油公司多項罪刑，向紐約南區地方法院提起訴訟，其中包括「侵害商標」。1986 年 7 月 8 日，地方法院對 Mobil 公司判決，禁止 Pegasus 公司業中使用「Pegasus」這 Pegasus 公司所提起撤銷的反訴。

Mobil 石油公司以 Pegasus 石油公司多項侵權行為，向紐約南區地方法院提起訴訟，其中包括「侵害商標」。

標」。1986 年 7 月 8 日，的各項請求均加以判在油品市場及相關產個標誌，並且不受理銷 Mobil 公司商標註冊

Mobil 公司是世界石油產品的少數大廠之一，從 1931 年起，便開始在油品市場中廣泛地使用著名的係爭「Pegasus」標示⁴⁸。Mobil 公司在其經營的加油站、加油站中所販售的相關油品、加油車或其他交通工具上，及信箋上方等處，均會印上 Pegasus 標示。地方法院認定 Mobil 公司長期在油品市場中廣泛地使用 Pegasus 標示，已使係爭標示成為識別性強烈的商標⁴⁹。

上製造及販售一系列

Pegasus 公司成立於 1981 年，業務範圍訂在石油交易，油品不直接販售給一

⁴⁷ Mobil Oil Corporation v. Pegasus Petroleum Corporation, 818 F.2d 254, 2 U.S.P.Q.2d 1677, 582, Docket 86-7590 (US Court of Appeals, Second Circuit, 1987)

⁴⁸ Pegasus 公司乃希臘古字，意指希臘神話中有雙翼的白色戰馬。

⁴⁹ 被侵害的商標，若其識別性較強，知名度較高，當然法院判斷其被侵害的可能性較大。（詳見劉文毅著，美國與亞洲商標概論，P.141 以下，1993 年）。

般大眾。其創立人 Callimanopulos 選擇 Pegasus Petroleum 這個名字乃是因為該名稱同具希臘神話⁵⁰及押頭韻⁵¹的雙重意義，而且 Callimanopulos 也承認他在選擇該名稱的時候就知道 Mobil 公司的 Pegasus 標示，但他認為使用 Pegasus 這個字根本不會造成 Mobil 公司任何損害。他認為整個油品交易市場的關係十分緊密，且多為專業的消費者及仲介商所組成，大約有兩百家大小公司在其中，交易金額均為數十或數百萬為單位，油商除非完成了信用評等，否則不會和陌生的對象交易，且 Mobil 公司並未在與石油交易有關的業務中使用 Pegasus 標示。此外，Pegasus 公司的總裁在公司成立後沒多久，便將該訊息發函通知四百多家同業公司，信函中告知 Pegasus Petroleum 是 Callimanopulos 企業團的一部份，使用兩個 P 為開頭的標示，但從來沒有使用 Pegasus 標示及 Pegasus 這個名稱。

二 法院判決與見解

1982 年 Mobil 公使用 Pegasus 標示，隨調，但是沒有達成共訴訟。在地方法院與第審理時，法官皆依據之後，認為上訴人確有

Mobil 公司 Pegasus 標示識別力極強，藍能法案提供一切可能的保護。

司始知悉 Pegasus 公司即與 Pegasus 公司協議，Mobil 公司遂提起二巡迴上訴法院兩次 Polaroid 案的八項原則侵害商標之行爲，因此

維持原判決，認定本案 Pegasus 公司確有侵害之行爲，理由陳述如下。

第一、商標識別力之強弱：Mobil 公司 Pegasus 標示識別力極強，藍能法案提供一切可能的保護。

第二、兩商標之間的相似程度：上訴法院原則上同意文字（Mobil）和其圖像（Pegasus 標示）在法律上的確不能視為相同，但地方法院係將兩者認為事實上的相同⁵²。上訴法院做出以下的結論：商標相似性的存在，造成後使用者產品的準客戶將 Mobil 公司的 Pegasus 標示與 Pegasus 視為等同是非常有可能的，而

⁵⁰ 同註 133。

⁵¹ Pegasus 公司 Petroleum 兩個字的開頭均為 P，因此押頭韻。

⁵² 在 Beer Nuts, Inc. v. King Nut Co. 案(477 F.2d 326, 329 (6th Cir.))中即確立以下原則：文字和其圖像被視為是相同的，故其形成的商標即有引起混淆之虞。

且從 Pegasus 這個字容易使人想起紅色的飛馬，該飛馬又使人聯想到 Mobil 公司，換言之，Pegasus 標示與 Pegasus 這個字會使人主觀認為所指相同。

第三、競爭性產品或服務的相似性：Pegasus 公司指出，Mobil 公司的業務多為與消費者直接交易，而 Pegasus 公司則是做批發生意，兩造在石油交易市場中彼此競爭，但並未在相同的範圍中使用 Pegasus 標示，然而上訴法院認為兩造均在石油產業中使用其商標，故彼此間的產品即有直接競爭關係，若造成混淆或有混淆之虞時，便不能免除侵害商標之責⁵³。另外，上訴法院提出相近競爭（competitive proximity）必須以 Polaroid 案的前兩個理由來衡量之論點，認為 Mobil 公司的商標深植人心，應該給予廣泛的保護以對抗侵害者⁵⁴，故 Mobil 公司在油品市場中到處可見的商標，更增加消費者將 Pegasus 公和 Mobil 公司混淆的可能性⁵⁵，應該賦予標示 Mobil 公司商標的相關產品更大的保護範圍。

第四、商標先前使用性：Mobil 公司目前是商，但是卻沒有使用 Mobil 公司是否藉著在飛馬標誌的行為來彌補公司攻擊的重點。儘管彌補空隙的部份沒有可能性還是可能成立，即使 Mobil 公司沒有彌補空隙的企圖，也不能否定係爭商標已在本案中構成混淆之虞的事實發現⁵⁶。

即使 Mobil 公司沒有彌補空隙的企圖，也不能否定係爭商標已在本案中構成混淆之虞的事實發現。

用者彌補空隙的可能
油品市場中的競爭廠
Pegasus 標示，因此
油品市場中擴大使用
補空隙，成為 Pegasus
如此，即使 Mobil 公司
被強調，充分的混淆可

⁵³ 詳見 Continental Motors Corp. v. Continental Aviation Corp., 375 F.2d 857, 861 (5th Cir. 1967)

⁵⁴ 詳見 James Burrough Ltd. V. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 267 (7th Cir. 1976)。該案認為形成強烈的商標識別力，乃是因為商品或服務很有名氣或是其唯一性，所以比弱勢（weak）商標更能給人深刻的印象。R.J. Reynolds Tobacco Co. v. R. Seeling & Hille, 201 USPQ 856, 860 (T.M.T.A.B. 1978) 案則認為，現行法律對於著名商標的保護遠大於非著名商標，乃是因為消費大眾若經常看到其他與著名商標相類似的非知名商標，很容易產生將兩者聯想在一起的傾向。

⁵⁵ Armco, Inc. v. Armco Burglar Alarm Co., 693 F.2d 1155, 1161 (5th Cir. 1982)案認為，由於企業多角化的經營方式，即使兩公司間沒有實質上的競爭，潛在的消費者亦很容易將單一營業項目的公司與多角化經營的公司聯想在一起。

⁵⁶ 詳見 Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd., 544 F.2d 1167, 1174 (2d Cir. 1976)。

第五、實際混淆的證據：上訴法院認為最重要的關鍵在於兩造的商標有令人混淆之虞⁵⁷。某些實際混淆的證據，提供混淆之虞的調查強大的助力⁵⁸；於審酌兩造所提之證據後，地方法院與上訴法院法官皆認為有事實上混淆的存在。

第六、後使用者是否係因惡意採用商標：法院認為實際或積極的知悉就表示有惡意，多數巡迴法院的見解認為，後使用者有義務要避免其產品與先前者之產品在消費者心目中造成混淆之虞⁵⁹。故上訴法院認為以往的見解與地方法院之判決之相同的。

第七、後使用者產品的品質：基於 Polaroid 案的第七個理由，法院應該調查 Pegasus 公司公司產品的品質，之前的見解認為，先前的公司（Mobil 公司）可以提出訴訟保護其商譽，即使侵害者生產的是該產業中品質最好的商品⁶⁰。

第八、消費者的熟習程度：地方法院及上述法院之法官皆認為，即使後使用者僅和油品產業中熟習程度高的廠商進行批發交易，還是有發生混淆之虞的可能。如前所述，地方法院的審酌者可能發生錯認商標而使 Pegasus 公司獲足以構成商標侵害。儘管油品市場交易者的洗鍊程度很高，地方法院審酌的重點仍有其事實理論依據，因為

Mobil公司可以提出訴訟保護其商譽，即使侵害者生產的是該產業中品質最好的商品。

⁵⁷ 參閱 Vitarroz v. Borden, Inc., 644 F.2d 960, 966 (2d Cir. 1981)。

⁵⁸ 詳見 World Carpets Inc. v. Dick Littrell's New World, 438 F.2d 482, 489 (5th Cir. 1971)，該案指出，證明實際混淆不是必要的，也就是實際混淆並非侵害發生的要件，但是，若從實際混淆案例中來看，依其構成要件所得之證據較混淆之虞所得之證據力為強。

⁵⁹ 詳見 Harold F. Ritchie Inc. v. Chesebrough-Pond's, Inc., 281 F.2d 755, 758 (2d Cir. 1960)。

⁶⁰ 詳見 Wesley-Jessen Div. Of Schering Corp. v. Bausch & Lomb Inc., 698 F.2d 862, 867 (7th Cir. 1983)，該案認為即使侵害者的商品屬於高品質，受害人仍有權主張其商譽不應該因他人之行為而受到危害。James Burrough, Ltk. V. Ferrara, 6 Misc.2d 692, 694, 165 N.Y.S.2d 825, 826 (Sup. Ct. 1957)案則認為，如果某商標的非正當使用者在將來可能進行錯誤的廣告行為、欺騙消費者、雇用不當的銷售員，或是販售品質不良，該商標的第一位使用者將會蒙受相當的損失，因為消費者會因為商標過於相像而將之聯想在一起。

Pegasus 公司承認透過電話去招攬潛在的客戶，即表示信賴關係在油品市場中非為重要的關鍵。且 Mobil 公司的貿易部經理 Thomas Cory 證稱，他不會在與新公司進行交易之前就調查對方，只有在真正進行到交易的關鍵點時，調查活動才會開始。

基於前述的理由，上訴法院同意地方法院判定 Pegasus 公司侵害 Mobil 公司已註冊的 pegasus 標示，因此維持原判決。

七、Vitarroz 案⁶¹

一 案情摘要

前使用者 Vitarroz Corporation 原在 New York 州與 New Jersey 州之大都會區近 4000 個零售點銷售賣小酒店的顧客，以西 Vitarroz 以西班牙文作否具知名度。在控訴時 1700 萬美金，其中品的銷售。

在檢 索 過 程 中 ， 發 現
BRAVO 被廣泛使用於食用
產品，包括義大利麵、橄
欖、義大利麵醬等。

食品，其中有半數為外
班牙語為主要語言。
廣告，並在西裔市場中
期，其年銷售額約為
70-75%來至於米類製

在 1976 年 7 月，Vitarroz 決 定 以 BRAVO'S 為名，在其產品線中加入一種多用途的薄餅。在名稱選定後，Vitarroz 進行了 BRAVO 名稱的商標檢索；在檢索過程中，發現 BRAVO 被廣泛使用於食用產品，包括義大利麵、橄欖、義大利麵醬、牛肉、及乳酪等。在州政府之註冊中 BRAVO 則被使用於食品與食品原料，例如蔬菜油、橄欖油、含酒飲料；在聯邦註冊中，該名稱則使用於罐裝肉類、蔬菜、魚、義大利麵醬、調用醬料、沖泡飲料、及酒等。至此，Vitarroz 已經為其 8 種產品註冊，但並未申請 BRAVO'S 名稱使用於薄餅的註冊。

1976 年 11 月，Vitarroz 上市 BRAVO'S 薄餅，這種薄餅看起來與吃起來都像 是 Ritz 的薄餅，他們可以直接吃、塗上果醬、作為開胃小菜、或舀起其他的食

⁶¹ Vitarroz Corp. v. Borden, Inc., 644 F.2d 960 (The Court of Appeals, Federal Circuit, 1981)

品。薄餅以盒子包裝，且。以大型字體標示「VITARROZ」在盒子的上端，「BRAVO'S」則以較小的字體於其下方。其餘的部份則是描述該薄餅的其他相關資訊。

Vitarroz 介紹該薄餅的支出約為 13,000 美元，大多數使用於 1976 年 11 月 24 日至 1977 年 2 月 27 日西班牙語廣播電台的廣告。至 1977 年 2 月之後 Vitarroz 就沒有再作廣告了。在歷經三年，也就是控訴行動的半年前為止，該薄餅的累積銷售額約為 136,000 美元。

後使用者 Borden, Inc. 為 New Jersey 的公司，主要生意在 Columbus、Ohio、及 New York City 三州。Borden 的零食集團以 WISE 的名稱，經由美國東半部銷售產品予獨立經銷商，再轉售給超市及雜貨店。其產品在商店中通常被陳列在鹹味、香脆的零食貨架上，且經常一個貨架僅陳列 WISE 的產品。

在 1978 年 Borden BRAVOS 為名加入一 Borden 選擇 BRAVOS 帶有墨西哥口味的含味。在命名之前，索，其結果與 Vitarroz 覺 Vitarroz 採用未註冊餅上。

Vitarroz 介紹該薄餅的支出約為 13,000 美元，大多數使用於 1976 年至 1977 年西班牙語廣播電台的廣告。

決定在 WISE 產品中以種香脆的洋芋片。名稱的原因，是此名稱意，正如其洋芋片的口 Borden 進行了商標檢獲知相同但並沒有發 BRAVO'S 的標示於薄

Borden 於 1979 年上市該洋芋片，看起來如同一般洋芋片，僅僅在外觀上稍微厚一些，且該洋芋片可以直接吃，或是當作舀其他食物的湯匙。洋芋片包裝在彩色玻璃紙袋中，消費者可直接看到產品，除此之外，袋子上端明顯地被 BRAVOS 字樣所佔據，BORDEN 及 WISE 標示在下端，字體較小些，但還是凸顯。如同其他 Wise 產品，洋芋片被放置於鹹味、香脆食品的貨架上，且通常為 Wise 產品專架上。偶爾，在小型的商店中，包括部分小酒店，會同時販賣 Borden 與 Vitarroz 的產品，且放得很近。

在 1979 年三月稍早之前，Vitarroz 獲知 Borden's 行銷 BRAVOS 洋芋片，且在該月 Vitarroz 向美國專利與商標局申請註冊 BRAVO'S 標示於其薄餅，但其申請因為 BRAVO 已經在多項食品上註冊，而遭到聯邦與州之註冊拒絕。

在 1979 年 5 月，Vitarroz 告知 Borden 其已在薄餅上使用 BRAVO'S 的標示，

而向 Borden 提出使用其他標示的意見。Borden 回應表示，在善意的情形下，Borden 已花費超過 130 萬美元發展 BRAVOS 洋芋片，且 Borden 不相信消費者混淆之風險足以讓 Borden 放棄該項投資。

在獲悉 Vitarroz 的目的後，Borden 仍然推廣 BRAVOS 洋芋片。在 1979 年，其廣告與促銷活動成本超過 250 萬美元，且在 1980 年其市場銷售額上升接近 280 萬美元，在被控訴之前，Borden 的銷售額累積近 900 萬美元。

二 法院判決與見解

Vitarroz 在地方法院 (South District Court of New York) 對 Borden 提出控訴，關於其主張 BRAVOS 會產生混淆之虞的部份，地方法院之主要見解如下：第一、本案之癥結點在於 Vitarroz 是否展示了「因為 Borden 使用 BRAVOS 名稱而使得有相當數量的一般消費者對於產品來源之導的可能性」；第二、的因素進行分析；第判斷的結果為：(1) 兩個標示雖然幾近相(2) 產品具有若干程度於具有競爭的市場；(3) 購買 Vitarroz 之 BRAVO'S 薄餅的消費者可能不超過 10,000 人，可能只有一半的人曾在同時銷售後使用者產品的商店購買薄餅；(4) 沒有真正的消費者混淆事實曾被舉出；(5) Vitarroz 並無意推出填補兩競爭產品空隙的產品；(6) Borden 的洋芋片屬於極高品質的；(7) Borden 是在善意的情形下使用 BRAVOS 的名稱，且沒有發現 Vitarroz 使用 BRAVO'S 的名稱，是因為 Vitarroz 的註冊並未成功。

上訴法院認為因標示相似而引起之混淆之虞，可能因為標示的表現方式迥異而降低了可能性。

除了第一項與第八項因素外，以下是上訴法院對於 Polaroid 因素分析的結果。

第一、兩商標之間的相似程度：地方法院認為標示幾近相同是無可爭議的。上訴法院同意此點，但因標示相似而引起之混淆之虞，可能因為標示的表現方式迥異而降低了可能性。Vitarroz 薄餅盒子上的「BRAVO'S」標示隸屬於「VITARROZ」標示之下，而 Borden 洋芋片的袋子主要為「BORDEN」標示，以及其家族品牌「Wise」標示，對於零食產品消費者而言，這些標示的識別性遠

高於「BROVOS」。當相似性的標示與公司名稱一起使用時，混淆之虞因而降低⁶²。

第二、競爭性產品的相似程度：此為本案分析的重點。在分析產品接近性時，法院考慮「產品本質」與相關「市場的結構」，及相關判例的見解⁶³，並將這些準則以消費者的角度進行分析。雖然兩種零食都可以直接食用與否其他食品，但只有薄餅可以塗上奶油。而且，兩種產品的材料截然不同，薄餅是以麵粉為基礎且口味淡，而洋芋片是以玉米等為基礎，不僅口味重，或許帶有辣味，此外，調理過程大不相同，薄餅是烘焙的，洋芋片是油炸的。

在市場結構上，兩種產品都是在零售店銷售給消費者，但現代化行銷方式傾向於將不同種類的產品在同一零售點或經由相同經銷商銷售⁶⁴，因此，這項因素不該被強調。根據零售食品的商家記錄，兩種產品被放置在不同的貨架上，薄餅被陳列於「餅乾與薄餅區」，而洋芋片責備放置在「鹹味、香脆零食區」。更重要的是，根據記錄顯示

對相關消費者複雜程度的分析因素，上訴法院表示不同產品具有相當程度的不同。

費族群，銷售於特定的是不銷售 Borden 的洋示某些意義，如：對相分析因素⁶⁵。上訴法院度的不同，且相互間沒

Vitarroz 針對特定的商家，這些商家大多數芋片。這項因素足以顯關消費者複雜程度的表示產品具有相當程有競爭性存在。

第三、商標先前使用性：Vitarroz 承認他並無意銷售系爭產品空隙間的產品。

第四、實際混淆的證明：Vitarroz 居然沒有提出因產品來源而造成混淆之虞

⁶² 請參考 McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc., supra, 599 F.2d at 1134 一案。

⁶³ McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc., 599 F.2d at 1134-35、Continental Connector Corp. v. Continental Specialties Corp., 492 F.Supp. 1088, 1096-97 (D.Conn.1979) The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, s 82.2(c), at 807 (3d ed. 1969)。

⁶⁴ 請參考 Continental Connector Corp. v. Continental Specialties Corp. 492 F.Supp. at 1096 如前註腳之判決書編號。

⁶⁵ 請參考以下判例：McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle, Inc., supra, 599 F.2d at 1137-38、Taylor Wine Co. v. Bully Hill Vineyards, Inc., 569 F.2d 731, 733 (2d Cir. 1978)、Omega Importing Corp. v. Petri-Kine Camera Co., 451 F.2d 1190, 1195 (2d Cir. 1971)。

的證據，本案似乎比先前判例更容易舉證⁶⁶。

第五、後使用者是否係因惡意採用標示：Borden 是在善意下使用 BRAVOS 的名稱是無可爭議的，且以投入相當的資源發展產品，在努力從事商標檢索後，仍然無法得知 Vitarroz 的事先使用。

第六、後使用者產品的品質：Vitarroz 也承認 Borden 的洋芋片是最高品質的。

然而在檢驗地方法院採用每一個 Polaroid 因素時，上訴法院並未發現有明顯之錯誤，其判決應可被充分支持。在綜合考量上述的因素後，上訴法院認為地方法院在判決上並無錯誤，肯定該項判決。

八、第八巡迴庭的判斷原則

一 第八巡迴庭的判斷原則

若干法院未採用 Polaroid 因素分析標示庭的判斷原則即是一係法院根據第八巡迴⁶⁷所建立之六項判斷因素混淆之虞，並逐一加性；(2)近似產品是否彼此競爭；(3)企圖將自己的產品冒充為他人商品；(4)實際混淆的存在；(5)調查證據；(6)購買的成本及情狀。每項因素均應同等考量，不能過度考量某一因素而造成排他的效果⁶⁸。

在檢驗地方法院採用每一個 Polaroid 因素時，上訴法院並未發現有明顯之錯誤。

第二巡迴庭所創建的混淆之虞，第八巡迴例。以下介紹之案例乃上訴法院在 Squirtco 案素，分析是否引起消費以考量：(1)產品的相似

上述的六項判斷原則大致上與 Polaroid 案八項因素相同，但第(3)因素，企圖將自己的產品冒充為他人商品，表現出除了考慮標示的相似性外，還考慮了後使用者的動機，有將 Polaroid 因素的第二項與第六項因素結合之意。而第(6)因素，

⁶⁶ 地方法院所謂之先前判例包括以下：Mushroom Makers, Inc. v. R. G. Barry Corp., supra; Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.), supra; Kiki Undies Corp. v. Promenade Hosiery Mills, Inc., supra; Avon Shoe Co. v. David Crystal, Inc., supra。

⁶⁷ 詳見 Squirtco v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086 [207 USPQ 897] (8th Cir. 1980)。

⁶⁸ 詳見 Life Technologies, Inc. v. Gibbco Scientific, Inc., 826 F.2d 775, 776 [3 USPQ2d 1795] (8th Cir. 1987)。

購買的成本及情狀，是 Polaroid 未考慮的因素。

二 Munsingwear 案⁶⁹案情簡介

本案前使用者 Munsingwear 公司依據各項法案提起訴訟，其中包括以其平口褲 Horizontal-Fly（簡稱 H-FLY）的商標權作為請求的基礎，要求商標侵害之損害賠償，但是由於 Munsingwear 並未將 H-FLY 登記註冊，乃主張從 1946 年起即連續使用該設計，因此應該賦予保護，而且耗費數百萬美元的廣告費，更有保護的必要性。

後使用者 Jockey 公司為銷售男性平口內褲(horizontal-fly)之廠商，其於 1992 年 6 月起，首次將其生產之平口內褲以子彈型包裝（Jockey Pouch）推廣上市，其內褲的鬆緊帶上繡且裝在前後均印有中加以販售。

兩造未對「商標」有所爭執，因此重點在律上是否會造成混淆

本案 Munsingwear 公司依據各項法案提起訴訟，其中包括以其平口褲的商標權作為請求的基礎。

有 JOCKEY 的字樣，並 JOCKEY 商標的包裝

具功能性」、「識別性」於是否係爭商品在法之虞。

三 法院判決與見解

適用 Squirco 案的六項分析因素之前，法院必須先找出比較產品的基準點，是拆封前（pre-sale）或拆封後（post-sale），必定有其中一種情況存在，因此，分析重點需依照消費者如何看到這兩種產品來決定⁷⁰。雙方當事人對此點各有所持，法院認為本案係爭內褲都會在腰帶繡上 JOCKEY 或 MUNSINGWEAR 的字樣，此種做法大大地降低消費者混淆的可能性，也就是永久標籤的存在使得拆封後的消費者不致於發生混淆。因此，法院發現就本案而言，拆封前或有包裝的內褲是消費者決定購買的基礎，也就是 Squirco 案的分析點。

⁶⁹ Munsingwear Inc. v. Jackey International Inc. 31 U.S.P.Q.2d 1146, 1994 WL 422280 (D.Minn.) (U.S. District Court District of Minnesota, 1994)

⁷⁰ 詳見 Lindy Pen Co., Inc. v. Bic Pen Corp., 725 F.2d 1240 [226 USPQ 17] (9th Cir. 1984)，該案認為，判斷商標相似性的主要方法在於產品的市場及其銷售環境。

要解決此種問題，可從「商標侵害」或「商業包裝的侵害」兩個不同的角度加以分析。依藍能法案第 43(a)條，只規定保護符合該法之目的標示，包括商標與商業包裝⁷¹，也就是一造採用因相似而造成與對手混淆的商標或商業包裝，就構成不公平競爭及藍能法案第 43(a)條（15 U.S.C Section 1125(a)）所保護的標的⁷²。因此，基於前使用者的 H-FLY 並未註冊商標，法院認為必須進一步將商業包裝和商標的相關法律加以分析。

法院根據上述的判決情境與 Squirtco 案六項因素進行審理，判斷商品間是否有混淆之虞存在：

第一、標示的相似性：調查完本案兩造產品之後，發現它們根本就不相似，Jockey 的包裝裡面有一張男人穿著內褲的照片，外面則是在頂端環繞著其公司的商標和 JOCKEY 字樣，字的下面則印有商品的尺寸及公司的條碼；而 Munsingwear 的包裝則個畫有袋鼠的條狀浮「MUNSINGWEAR」的字樣，下面同樣印有個商品擺在一起比較出是那一家產品。

法院發現基於商品本質使然，兩造商品會在相對近似情況下販售，此這種市場選擇不是兩造當事人可決定。

沒有圖例照片，而是一雕，旁邊環繞著 KANGAROO BRIEF」尺寸的標示。如果將兩較，就可以很清楚地分

第二、競爭產品的近似性：兩造的商品都是擺在男性部門銷售，Jockey 主張兩造商品擺在一起販售顯得沒有任何意義。因為市場若僅由少數的廠商所控制時，廠牌之間的差異會很小是不可避免的現象，而由於消費者的需求所致，許多商店均會展示和販售相當近似的商品。因此法院發現，基於商品的本質使然，兩造的商品會在相對近似的情況下販售，不過這種市場選擇的機能不是兩造當事人可以決定。

第三、企圖將自己的產品冒充為他人商品：Jockey 進一步主張，其銷售子彈型內褲只是一種搶佔市場佔有率的競爭手段，並不是企圖要冒充 Munsingwear

⁷¹ 即保護商標的所有人、公司行號的商譽以及保障消費者區別競爭性產品的能力，均符合該法之目的。

⁷² 詳見 International Jensen v. Metrosound U.S.A., 4 F.3d 819 [28 USPQ2d 1287] (9th Cir. 1993)和 Le Sportsac Inc. v. K Mart Corp., 754 F.2d 71 [225 USPQ 654] (2d Cir. 1985)兩案的比較。

的內褲。法院將兩造的商品一起檢視，因為包裝上的浮雕就告訴消費者生產該商品的廠商，而且每一件內褲都在腰帶上繡有生產廠商的名稱，因此法院認為 Jockey 沒有冒充的意圖。

第四、實際混淆的存在：Munsingwear 主張其知悉 Jockey 消費者投書關於兩者之關係，就可以證明有實際混淆存在，信中提到他們對於 Jockey 是否擁有 Munsingwear，或只是授權製造平口褲感到困惑。實際混淆的證據可能是引起混淆之虞唯一最好的證據，但不能因此即認定其存在⁷³。法院認為消費者的投書只是使人知悉其意見，只有兩封信並不足以證明有實際混淆存在⁷⁴。

第五、調查證據：調查證據是解決混淆之虞最常用的方式，雖然調查對於證明實際混淆是很有用的方法，但是對於證明混淆之虞卻不是必要的⁷⁵，也就是調查可能對於實際混淆是最精確的證據，但是未對消費者調查提出舉證，在混淆之虞的案件中，對請求假
礙，因為前使用者在此責任是非常輕微的。儘
Munsingwear 聲請假執
以證明有混淆之虞，因
且不能解釋對任何一

雖然調查對於證明實際混淆是很有用的方法，但是對於證明混淆之虞卻不是必要的。

執行的聲請亦無妨
種訴訟程序中的舉證
管如此，本案
行卻未提出任何調查
此，該點無須分析，而
方有利。

第六、購買的成本
品消費者熟習之程度越高，對於因商業包裝或商標的相似，而造成對商品的來源及供應發生混淆的機會就越小⁷⁶，本案中，兩造均為零售的情況，其成本相差不

或情狀：一般而言，商

⁷³ 詳見 Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Parfums de Coeur, 824 F.2d 665, 668-69 [3 USPQ2d 1498] (8th Cir. 1987)，該案認為，實際混淆的證據對於是否有混淆之虞的爭執可以提供有力的證明，但不能因此即認定有商標侵害存在。A-Veda Corp. v. Aura Inc., 19 USPQ2d 1864, 1867 (D.Minn. 1991)案則認為，前使用者商品的通路商或零售商所做的證詞，並不能改變法院認為消費者混淆係普遍存在於多數案例當中的結論。

⁷⁴ 詳見 Alpha Indus., Inc. v. Alpha Steel Tube & Shapes, Inc., 616 F.2d 1244, 1249 [15 USPQ2d 1053] (8th Cir. 1990)。

⁷⁵ 詳見 Boston Athletic Ass'n v. Sullivan, 867 F.2d 22 [9 USPQ2d 1690] (1st Cir. 1989)及 International Kennel Club of Chicago, Inc. v. Mighty Star, Inc., 846 F.2d 1079, 1086 [6 USPQ2d 1977] (7th Cir. 1988)兩案。

⁷⁶ 詳見 Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033 [24 USPQ2d 1161] (2d Cir. 1992)。

多，且相對便宜，消費者面對便宜商品時，通常會被認為較不關心所購物品，也不會花太多考慮就購買相對便宜的商品⁷⁷。因此，由於便宜商品的性質，法院發現會去買的消費者，熟習程度均不高，甚至毫不考慮就做出購買決定。

基於 Squirtco 案的審酌因素，法院認為兩造商品在拆封前並不相似，Jockey 沒有冒充他人商品的意圖，也沒有實際消費者混淆的情況，此些認定對 Jockey 相當有利；另外，兩造商品在零售時相對而言較為近似，且一般消費者的購買決定不夠熟習，加上缺乏調查，故無法證實或否定有無實際混淆存在，此點對兩造均為不利，因此，法院認為 Jockey 已經證實兩造商品間沒有混淆之虞存在。

九、其他判斷原則的引用

一般而言，許多法析混淆之虞，但非所有介紹的 Chevron 案即是基 Products 一案中之見用，其認定的重點是後產品和前使用者產品致消費者的混淆。

Chevron 案是有關於農業化學產品製造業者，控訴同業競爭者侵犯其商業包裝之判決。

院採用 Polaroid 因素分法院都如此。以下所介於法院在 Sun-Fun 解，依第 43(a)條之適使用者是否利用本身間的相似性來偽裝，導

一 Chevron 案情摘要⁷⁸

本案是有關於農業化學產品製造業者，控訴同業競爭者侵犯其商業包裝之判決。在北德州地方法院判決前使用者敗訴，前使用者不服乃提出上訴，上訴法院第五巡迴庭受理。

Chevron Chemical 公司（以下簡稱 Ortho）為農化產品之製造商與一流銷售者，生產與銷售的項目包括園藝與草地產品，例如殺蟲劑、除草劑、肥料以及家

⁷⁷ 詳見 Specialty Brands, Inc. v. Coffee Bean Distributors, Inc., 748 F.2d 669 [223 USPQ 1281] (Fed. Cir. 1984)。

⁷⁸ CHEVRON CHEMICAL COMPANY v. VOLUNTARY PURCHASING GROUPS, INC., and Hi-Yield Chemical Co., 659 F.2d 695 (US Court of Appeals, Fifth Circuit, 1981)

用、家庭園藝用品等⁷⁹。Ortho 在 1949 年對旗下超過 125 種草地和園藝產品使用一致的”家庭”商業包裝，此後很少有例外之情形，且 Ortho 的商業包裝均採取紅黃二色。1971 年它採取了黑白圖案，如圖一所示。

Ortho 包裝的背景由三條水平色帶組成，最上面百分之二十為白色，再來是百分之三十的黃色，最底部百分之五十則是紅色；註冊商標「ORTHO」以粗體黑字印在白色帶上，同時也印上其公司獨特的 Chevron 標誌。黃色上有以黑色字體印上該產品的品名，譬如 Bone Meal 等字眼；紅色帶有含低等毒物製品所需的相關警語、產品成份之一般說明，以及產品使用之示意圖，藉以說明可以殺死昆蟲之種類；而紅白兩色印刷包裝的背面是白黃二色，上面是白色的，色帶寬度前面的白色布巾相等，剩下的是黃色的，產品內容及使用說明印在背後。Ortho 瓶裝液狀產品也貼有和上述一樣的標籤，瓶身是深咖啡色，瓶蓋是黃色的。

Voluntary

以及 Hi-Yield Chemical VPG)多年來也生產及 1974 年 VPG 決定上市藝產品，商標取名為院發現 VPG 在設計包裝的範圍內抄襲 Ortho 詢過律師的意見，以免違法。

法院發現 VPG 在設計包裝時，蓄意在法律可允許的範圍內抄襲 Ortho 之商業包裝。

Purchasing Groups, Inc. Co. (以下一起簡稱銷售農化產品⁸⁰，在一系列新的草地和園「Hi-Yield」。而地方法裝時，蓄意在法律可允之商業包裝，VPG 也諮

⁷⁹ Ortho 之農化產品同時也銷售給大規模使用者，例如農夫，但 Ortho 卻沒有抱怨 VPG 在此一市場的競爭。

⁸⁰ VPG 早在 1974 前便銷售草地和園藝產品，但不是以”Hi-Yield”太陽燈商標，也不以被控訴的紅黃二色來作商業包裝。



圖一 1971 年 Ortho 與 VPG 一號包裝

1976 年 3 月底，
產品首先「一號商業包
「一號商業包裝」的正

VPG 的包裝呈現
背景，例如白黃紅三條
和色澤的深淺和 Ortho
毫無二致。VPG 的商標

地方法院認為 VPG 長期以
來使用「Hi-Yield」之商標
展示，使消費者購買時需要
更高的謹慎程度。

色字體印在白色帶上；在黃色帶也印有黑色的品名；在紅色帶上含有小字的警語
及產品說明；包裝外部也呈垂直一線的印在左邊而非右邊；背面呈純白色；瓶裝
產品是深咖啡色；大小和形狀與 Ortho 的產品有相當度的相似，但它的瓶蓋是白
色，而不是黃色。

VPG 尚有二號、三號、四號包裝，法院認為這些包裝與 Ortho 之包裝相似度
極低，所以本文不陳述這部份的見解。

二 法院判決與見解

在可能造成混淆的因素方面，地方法院做出以下的見解：第一、VPG 長期
以來使用「Hi-Yield」之商標展示，消費者購買草地和園藝產品要付出比一般為
高的謹慎程度；第二、沒有對四年來商品競爭中任何消費者混淆的證據；第二、

三號至四號商業包裝，法院認為它們和 Ortho 的產品包裝不至於有混淆的可能，甚至一點也不像。

上訴法院同意地方法院認定 Ortho 必須證明產品來源混淆之虞是出自於 VPG 使用其商業包裝⁸¹。但基於發現地方法院錯用一項重要的法律標準來做成 VPG 的一號包裝沒有混淆之虞的判決，推翻此一判決，並且就後使用者的意圖、設計的相似性、實際的混淆、零售地方和消費者的相似性，以及使用廣告媒體的相似性來檢視地方法院是否在判決中有誤。

第一、零售地方和消費者的相似性：Ortho 及 VPG 二者都是草地和園藝產品的行銷者，也透過相似的銷售地點販賣相似的產品給相似的消費者，此項因素指出混淆之虞。

第二、使用廣告媒體的相似性：兩者同時透過銷售展示地點強力促銷。事實上，VPG 的產品只用此一方式廣告，此項因素也指出混淆之虞。

第三、後使用者意圖一案中之見解認為⁸²，標的意圖是很重要的標的採用會顯著轉移利益的意圖，此一事實

地方法院認為 Ortho 和 VPG 的一號商業包裝類似，消費者可能一開始會感到混淆。

圖：上訴法院在 Amstar 後使用者使用某一商判斷因素，尤其是當商前使用者原有商譽之便足以判定有混淆相似性的推論。上訴法院不同意地方所發現 VPG 在設計商業包裝一號時「只是在法律所許可的範圍內來模仿」，而地方法院竟然沒有發現 VPG 有意藉 Ortho 有錢可賺得良好商譽之情形，來模仿其商業包裝，因為要挑選不和競爭者互相混淆的商標和包裝是很容易的。

第四、設計的相似性：地方法院認為 Ortho 和 VPG 的一號商業包裝類似，消費者可能一開始會感到混淆，但經仔細的審視和比較後應被屏除，因為這些產品通常都有毒性，而消費者必須閱讀標籤來瞭解產品，所以「可想而知的」，該

⁸¹ 依 Sun-Fun Products, Inc. v. Suntan Research & Development, Inc., 656 F.2d 186, 192 (5th Cir. 1981)一案中的見解，在商業包裝侵權行為中針對「不公平競爭」的最基本檢驗就是檢驗「混淆之虞」。

⁸² 請參考 Amstar Corp. v. Domino's Pizza, Inc., 615 F.2d 252, 258 (5th Cir. 1980)。

類產品的消費者是比起一般產品的消費者會懷有較謹慎的態度進行選擇。此論點正確地描述了初次消費者者的行為，但此結論在記錄中並未有證據來支持，同時此主張既無證據也無邏輯上的支持，加以說明一位消費者即便買了十次的相同產品，都會將標籤全部讀過。亦即知道產品功效或毒性，也並不一定會注意到關於產品製造商的資訊。

第五、實際的混淆：地方法院發現 Ortho 提不出造成實際消費者混淆的證據可足採信，但上訴法院再度強調，這就是消費者混淆的最好證據⁸³；且沒有證據並不必然能證實相反的結果⁸⁴。但有證據顯示，兩項產品對零售店員造成混淆，且地方法院亦發現有 VPG 和 Ortho 的包裝產品混合放在架上的情形，但上訴法院認為除了善意外沒有發現其它證據。再者，要測出實際混淆的例子，這是相當困難的，在本案中商品相當便宜，而它們所含的東西又幾乎相同，比方說，Ortho 的馬拉松（Malathion）

的。綜合言之，缺乏實

之虞的認定沒有造成
綜合評論這些因
實際造成混淆的證據
混淆之虞的發現。因
法院對不造成混淆之
VPG 有利的判決。

地方法院發現 Ortho 提不出造成實際消費者混淆的證據可足採信。但上訴法院持相反見解。

和 VPG 的是一模一樣
實際混淆的證據對混淆
強烈不良的影響。

素，上訴法院認為除了
外，其它因素都支持有
此，上訴法院撤銷地方
虞及地法法院法官對

十、結論

商標「混淆之虞」的觀念在理解上並不困難，但在司法審判中的界線確是很難拿捏。法官在遇到涉及商標「混淆之虞」的訴訟時，都需要依據先前判決找出適當的判斷準則。根據本研究的結果，前述提及之 1961 年 Polaroid 案，其中 Friendly 法官所創建的八項判斷因素被引用最多，本研究選取四個判例來說明這

⁸³ 請參見以下兩個判例：Roto- Rooter Corp. v. O'Neal, 513 F.2d 44, 45-46 (5th Cir. 1975)、World Carpets, Inc. v. Dick Littrell's New World Carpets, 438 F.2d 482, 489 (5th Cir. 1971)。

⁸⁴ 請參見以下兩個判例：Cf. Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports, Ltd., 544 F.2d 1167, 1175 (2d Cir. 1976)、W. E. Basset Co. v. Revlon, Inc., 435 F.2d 656, 662 (2d Cir. 1970)。

八項原則如何被運用。

Polaroid 案判斷因素並非唯一的遵循原則，另外尚有如 Munsingwear 案中引用上訴法院第八巡迴庭所建立的六項判斷原則，及其他之相關判決。

由於須依個案情況之不同以選擇適當的判斷準則，當確定判斷準則之後，法院需要逐一考量各項判斷準則的實際情況，以決定各項準則對雙方當事人是用時產生之利弊得失，並綜合各項判斷準則對雙方有利的程度，以做出最後的判決。這些因素間並沒有排斥性，且判斷的程序並非機械化的多寡來認定侵權之回歸到基本的問題「混淆」，以做出最終之決定。

當確定判斷準則之後，法院需要逐一考量各項判斷準則的實際情況。

月刊贈閱

為答謝讀者，本月刊第 25 至 30 期（90/1~90/6）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 3 樓

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元