



美國商標法上識別性之研究

王敏銓*

摘要

在美國商標法上，識別性是商標註冊與受保護的基本要件。美國法將商標區分為具有固有識別性與不具固有識別性等二個基本類別，這兩個基本類別，基於著名的亞伯克隆比判準，又可細分為普通名稱、描述性標章、暗示性標章、幻想與任意標章等四個類別。然而可以發現，識別性、描述性、第二意義這幾個相關概念，貫穿這四類標章或名稱是否得受保護、以及是否得受聯邦商標註冊的問題。本文就這四類標章詳細說明，分析識別性、描述性與第二意義對這些標章在法律上地位的影響。

一、識別性概說

識別性是商標之基本要求，其在商標法上之地位如同著作權法的原創性，或專利法的新穎性¹。識別性是商標得受保護的基本要件。識別性規定於藍亨法(the Lanham Act)第二條²，該條將普通法中已存在的識別性作為在聯邦法中商標可註冊性(registrability)的要件³。商標識別性的由來有二種：有基於商標之本身固有，亦有因商標在使用後，因產生第二意義(secondary meaning)而取得者⁴。對商標要求識別性有二種作用：

* 交通大學科技法律研究所助理教授。

¹ Arthur R. Miller & Michael Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell 164 (2000).

² 15 U.S.C.A. § 1052.

³ Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines 230 (2002). 但注意藍亨法第二條除為識別性與第二意義之規定外，亦含有其他種可拒絕註冊之事由。

⁴ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 11:2 (4th ed. 2003); see also Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 769 (1992); Restatement (Third) of Unfair Competition, § 13, and Comment a.

論述

首先，使商標能夠辨識商品或服務的來源；其次，在於防止普通 (generic) 或描述性(descriptive)詞彙被用作商標，讓普通或描述性詞彙得留在公共領域之中，使競爭者亦得以使用這些詞彙來指稱其商品或服務⁵。

亞伯克隆比判準與四類標章

識別性通常被認為是一個連續體(spectrum, continuum)的概念：在一端為普通名稱(generic terms)，即商品或服務的名稱；其次為描述性用語(descriptive terms)，亦即描述商品或服務的特徵；再其次為暗示性用語(suggestive terms)，對商品或服務的特徵加以暗示，消費者須用其想像力才得以了解商品之特徵；最後，在另一端為任意或幻想的用語(arbitrary or fanciful terms)，為與商品或服務之品質或特徵無關之用語⁶。聯邦第二巡迴法院的 Friendly 法官在 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*⁷案的著名判決，是這個公式最經典的說明。在判決中他把標章分為四類：幻想或任意性標章、暗示性標章、描述性標章、普通名稱⁸。這四類標章可作為商標的地位(eligibility)，以及保護的程度上，是依次遞減。這個排列現在稱為「亞伯克隆比判準」(the Abercrombie test)，或「識別性光譜」(the spectrum of distinctiveness)，具有平衡商標權人的獨占地位與競爭者使用語言的利益的作用⁹。法律上對此四類標章的評價如下¹⁰：

(1) 幻想性標章或任意性標章：幻想性標章是專為作為標章之用而新

⁵ MILLER & DAVIS, *supra* note 1, at 165. GOLDSTEIN, *supra* note 3, at 229.

⁶ GOLDSTEIN, *id.* at 229.

⁷ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

⁸ 對於此四類標章的說明，亦可參見蔡明誠，論商標之抽象識別性與具體識別力要件，法令月刊，51 卷 10 期，532-33 頁，2000 年 10 月。曾陳明汝，商標法原理，376 頁，自版，2001 年 11 月第 1 版。

⁹ MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:2 (引述第二巡迴法院的意見，認為亞伯克隆比判準具有區別是否能授與「語言上的獨占」(linguistic monopoly)的作用)。

¹⁰ 以下參見 GOLDSTEIN, *supra* note 3, at 229; MILLER & DAVIS, *supra* note 1, at 174-77.



創的字彙，除了作為標章之外，沒有其他的意義。任意性標章則為已經存在的通用詞彙，但對商品或服務的性質、成分、功用等無描述性或暗示性。此二種標章位於識別性光譜中最高的地位，均具有固有的識別性，其註冊與保護均無須證明第二意義。¹¹

- (2) 暗示性標章：暗示性標章是僅僅「暗示」商品或服務的性質的標章，但未對商品或服務的性質予以直接描述。此種標章被認為具有部分描述性，與部分識別性，介於任意性標章與描述性標章之間。在法律效果上，美國商標法對暗示性標章的對待等同於任意性或幻想性標章，屬於具有固有識別性的標章，無須證明第二意義即得受到商標法之保護。¹²
- (3) 描述性標章：描述性標章為直接提供商品或服務的資訊的標章，此種資訊可為關於商品的目的、功能、用途、成分、大小、特徵、性質、對使用者的效果等。普通法上認為此種描述性的用語不得作為「技術標章」，不得予以商標保護。在藍亨法之下，描述性標章雖然不具固有識別性，但如果能證明經由使用已經取得第二意義，則可予以註冊及給予商標保護。¹³
- (4) 普通名稱：是用來指稱某一類商品或服務本身的基本名稱，這種名稱在法律上無法取得識別性。其理由為這些詞不能加以獨占，而使競爭者無法用來指稱其商品或服務。不論經過何種程度的使用，都無法使普通名稱轉變為有效的標章，亦即無法以

¹¹ 如同第二巡迴法院在判決中所說：「商標法的基本原則之一，是幻想標章在採取及誠信的第一次使用之後，即具有識別性，得表徵商品的來源。」Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co., 194 F.2d 694 (2d Cir. 1961); see also MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:4; ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS 573 (2003).

¹² SCHECHTER & THOMAS, *id.* at 573-74.

¹³ MILLER & DAVIS, *supra* note 1, at 175. SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 575

論述

證明第二意義存在而使其成為可保護之商標¹⁴。

一個標章是具有描述性或識別性，依特定市場、特定產品，而有所不同，無法抽離產品市場而獨立決定¹⁵。然而，美國有許多法院的判決均已觀察到，「識別性的光譜」，正如同音頻或顏色的光譜，在邊緣之處總是模糊而難以畫分者。區分某一標章，是位於識別性光譜的何處，是一個事實問題¹⁶，但往往是一個高度主觀的決定。如同 Friendly 法官自己所說：「畫分的界線並非永遠明確」¹⁷。第五巡迴法院亦指出，這些範疇「雖然希望能成為分類的框架(pigeon-holes)，但實際上卻是音頻中的聲調(tones in a spectrum)；它們傾向在邊界之處融合在一起，使這些分類難以適用」¹⁸。這四種標章的區別「是建議性而非定義性的，更像是指導方針，而不是嚴格的概念框架。」¹⁹

商標最基本的分類為具有固有識別性(inherently distinctive)與不具固有識別性(non-inherently distinctive)二種，其區別實益在於是否必須對其識別性或第二意義提出證明。對於具有固有識別性的標章，法律自動視為(non-rebuttable presumption)有效標章；而不具有固有識別性的標章，則必須由使用人證明已經在消費者的心目中產生商標的地位。上述的四類標章僅為此二大類之下的次類別。具有固有識別性的標章共有三種：幻想標章、任意標章、暗示標章，此三種標章只要有商標之使用，

¹⁴ Schechter & Thomas, *id.* at 592.

¹⁵ MILLER & DAVIS, *supra* note 1, at 177. MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:64.

¹⁶ 標章屬於此四類中的那一類，是事實問題，上級法院僅能於地方法院的認定有「明顯錯誤」(clearly erroneous)時，才能廢棄下級法院的認定。再者，法院必須允許當事人提出證據證明其標章屬於何類，不能僅作為法律問題，由法院逕行認定。MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:3.

¹⁷ 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) (“the lines of demarcation, however, are not always bright”).

¹⁸ Soweco, Inc. v. Shell Oil Co., 617 F.2d 1178 (5th Cir. 1980); 持相同看法的判決甚多，參見 MCCARTHY, at § 11:2. 在這四種分類之中，最難以區分，而且最常引起爭議的，其實是在暗示性標章與描述性標章之間。MCCARTHY, *id.*

¹⁹ Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 790 (5th Cir. 1983). See also SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 572.



即成為該使用者的智慧財產權，得獲得商標保護及聯邦註冊，無須證明第二意義。具有固有識別性的標章，在一九〇五年商標法下稱為「技術標章」(technical marks)，在舊法下僅有此三種標章能提起普通法上的商標侵害訴訟，也只有此三種受聯邦商標法保護，其他種標章僅能以不正競爭法保護。但目前「技術標章」的用語已經不再使用。無固有識別性標章的重要類別包括描述性標章、地理描述性標章、姓名標章等，但尚有其他種無固有識別性標章。²⁰

第二意義

對於不具有固有識別性的標章，仍然可以經由證明已取得第二意義，而獲得商標之保護。²¹在藍亨法中並未使用「第二意義」一詞，而是稱為「取得的識別性」(acquired distinctiveness)，此二詞意義相同。在許多判決仍使用第二意義一詞，但亦有法院直接稱為「取得的識別性」者²²。第二意義關係到無固有識別性的標章於何時取得專用權、以及取得優先權(priority)的問題。在商標侵害與不正競爭的訴訟，原告必須證明標章的有效性與侵害二要件。對於無固有識別性的標章，必須以第二意義證明其有效性。²³

第二意義其實是一種標章對於消費者的心理效果，是符號所產生的

²⁰ McCarthy, §§ 11:2-11:4. 無固有識別性標章的詳盡類別，可參見 MCCARTHY, *supra* note 4, § 15:2. SCHECHTER & THOMAS, *id.* at 574.

²¹ 至於第二意義尚未完全建立之前，有無可能保護此種標章？所謂「形成中的第二意義」(secondary meaning in the making)原則，可作為此問題的回答。「形成中的第二意義」原則意為，當原告使用描述性的標章，但已經投資於此標章之上，以建立第二意義。但在第二意義未能真正證明之前，被告開始故意使用相同或類似的標章。曾有法院認為，鑑於被告的不道德行為，原告之標章應予保護。但自從第二巡迴法院的判決 *Laureyssens v. Idea Group, Inc.*, 964 F.2d 131 (2d Cir. 1992)，明確拒絕承認形成中的第二意義原則，認為在獲得消費者認同之前即對描述性標章予以保護，是過分限制競爭的自由。目前「形成中的第二意義」原則已成歷史陳跡。SCHECHTER & THOMAS, *id.* at 591.

²² *E.g.*, *Two Pesos v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). 最高法院的意見表示：於兩種情況下，標章具有識別性而能夠受到保護：(1)具有固有識別性(inherently distinctive)；(2)經由第二意義而取得識別性(acquired distinctiveness)。

²³ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11 at 576, 587; MCCARTHY, *supra* note 4, § 15:1.

論述

「吸引力」(drawing power)或「商業磁性」(commercial magnetism)。²⁴第二意義的本質是一種心理上的結合(mental association)——消費者在心目中把標章與特定的商品來源結合在一起。美國最高法院亦說：證明「第二意義」，是證明一個詞彙在公眾的心目中，其主要的意義是辨識商品的來源，而不是辨識商品本身。²⁵在此，「公眾」無須為全部或多數的消費者，而是與該商品有關的消費者中的實質人數(a significant number)即可。換句話說，第二意義的產生，是在商標經過使用之後，已經有實質人數的公眾，認為該標章具有指示商品特定來源的商標功能。應注意的是，第二意義的「第二」(secondary)，並非指次要或較不重要，而是指時間上在後(second in time)，亦即在第一意義(primary meaning，亦即該詞彙原本之意義)之後產生。但這個產生在後的意義，通常已經超越了產生時間在前的第一意義，成為在消費者心中的主要意義。²⁶

至於判斷第二意義是否已經產生、以及何時產生，並沒有絕對明確的一般判斷標準。第二意義是否產生的判斷是一個事實問題，必須作個案的決定。第二意義之產生，由主張商標有效之人負舉證責任。如果該標章越不具識別性，亦即若其描述性越強，則法院或專利商標局會要求更強的第二意義證據。²⁷證明第二意義是證明消費者的心理狀態（待證事實為，實質人數的潛在消費者已經將該標章與某特定商品來源結

²⁴ MCCARTHY, *supra* note 4, § 15:5 (引用 Justice Frankfurter 在 *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942)的見解)。

²⁵ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 588. *See also* *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851 n.11 (1982). 不正競爭法整編 (Restatement (Third) of Unfair Competition (1995)) 第十三條亦有相似說明：不具有固有識別性的名稱 (designation)，可以因潛在消費者認為它是在辨識商品、服務、商業、或會員資格等，而具有第二意義。

²⁶ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 588; MCCARTHY, *supra* note 4, § 15:6.

²⁷ SCHECHTER & THOMAS, *id.* at 588-89; MCCARTHY, *id.*, §§ 15:28-15:32. 既然是否具有第二意義為事實問題，所以如果初審法院認定標章具有第二意義，則除非事實認定為明顯錯誤 (clearly erroneous)，否則上訴法院不得為相反之認定。負舉證責任之人，即商標註冊之申請人或商標訴訟中之原告。



合)，其證據通常分為²⁸：

(1)直接證據：直接證據為隨機取樣的消費者以法庭上的證言，陳述其對該標章的認識；但亦可使用所謂「準直接證據」(quasi-direct evidence)，亦即消費者調查，這是證明第二意義最有力的證據。然而專業製作的消費者調查十分昂貴，負舉證責任之人不必然要使用直接證據。通常第二意義是以情況證據證明。²⁹

(2)情況證據：有數種情況證據可用以證明第二意義已經產生，包括該標章的使用時間、商品的銷售量、廣告與促銷活動的量、以及被告故意抄襲原告標章的行為。在前三種，使用時間越長、銷售量越大、廣告量越大，消費者越有可能認為該詞彙為標章。至於採用第四種證據（被告抄襲該標章的故意）理由為，只有在一個標章已經產生第二意義之後，他人才會有意願去抄襲它。這個理由其實不見得正確，因為被告的「抄襲」原告標章的理由很可能正是因為該標章是描述性詞彙，所以被告需要以此詞彙向公眾傳達。儘管如此，仍有許多法院接受以被告之故意抄襲行為為間接證據。³⁰

幻想性與任意性標章

幻想標章是專門為了作為標章之目的，而創造或選用的字詞。構成幻想性標章的字有兩種情況：可能是在語言中先前不存在，亦即新造的字；或者是在古代語言、或極少有人知悉的現代語言中存在的字。由於幻想性標章本身存在的新穎性，使它成為受到最強保護的標章。然而，雖然幻想性標章受到最強保護，但不為商業界所喜用，理由是商界希望標章本身就能幫助銷售—亦即具有描述性質，而非必須以實質數量的廣

²⁸ MCCARTHY, *id.*, § 15:30. McCarthy 將證明第二意義的證據表列為：一、直接證據：包括 1.直接的消費者證詞、2.消費者調查；二、間接證據：1.使用的排他性、時間、與方式、2.廣告的量與方式、3.銷售量與消費者人數、4.在市場上已建立的地位、5.故意抄襲的證據。

²⁹ MCCARTHY, *id.*, at 15:30.

³⁰ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 591.

論述

告才能建立標章的意義。因此，幻想性標章的數目相較上較少，例如以 Google、Exxon 均為幻想性標章之著例。但幻想性標章亦有其危險，當用於消費者以前不知的新產品時，有可能被消費者習用為指稱該商品的名稱，即亦淪為普通名稱(genericide)，從而失去商標保護。³¹

任意性標章則是在通用的語言中使用的字詞，但用於其表徵的商品或服務時，無描述商品或服務的成分、品質、特徵的作用。所謂「任意」(arbitrary)，是指標章與商品的連結是完全任意的，對商品或服務無任何的描述或暗示功能。例如 Ivory 香皂不是以象牙製成，而 Old Crow 威士忌不是從老烏鴉蒸餾出來的。即令極為常用的字彙亦可成為任意標章，例如 Apple 電腦。其他任意標章之例子包括 Sun 電腦、Yahoo 入口網站、Amazon 網路商店、Saturn 汽車、Camel 香煙、Shell 石油等。有時，標章是任意性或暗示性的難以區分，但實際上亦無區別實益，因為在法律上二者所受的保護相同，均無須證明第二意義即得受保護。然而任意性標章不見得為強標章，有些任意性標章所使用的字詞已在此類或其他類商品受到廣泛使用，此種任意性標章反而為弱標章。³²

二、描述性與第二意義

描述性標章與暗示性標章

如上所述，描述性標章是直接傳達該商品或服務的訊息的標章。由於描述性標章不具有固有的識別性，藍亨法第二條(e)項(1)款禁止其註冊³³。描述性標章可分為二種——「僅為描述性標章」(merely descriptive

³¹ MCCARTHY, *supra* note 4, §§ 11:5–11:9.

³² MCCARTHY, *id.*, §§ 11:11–11:14.

³³ 15 U.S.C.A. § 1052(e): “Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them [...]” 由於該款的規定禁止「僅為」(merely)描述性或欺騙性不實描述標章的註冊，故標章經使用而取得識別性後，只要該標章主要(primarily)為識別性的，而非主要為描述性的，即令仍同時兼具識別性與描述性，已經不是「僅為」描述性，而得加以註冊。MILLER & DAVIS, *supra* note 1, at 173.



marks)是對商品或服務的性質予以正確描述者；而「欺騙性不實描述標章」(deceptively misdescriptive marks)則是對商品或服務的性質予以不正確的描述，但此種描述對消費者而言是可信的。³⁴在普通法以及一九〇五年的舊法之下，描述性名稱即令已產生第二意義，亦不得作為商標而受到保護。但是在藍亨法之下，由於第二條(e)項與(f)項的合併解釋，描述性標章若經使用而獲得第二意義者一亦即本無識別性，因使用而獲得識別性者一則可加以註冊而受到保護。至於第二意義是否已經產生，應以消費者之認同為準。³⁵

如果一個標章由數部分（如數個字）組成，則是否為描述性的，或者第二意義是否已產生，應該就標章通體(the mark as a whole)觀察，而非就其構成部分分別觀察³⁶。聯邦第九巡迴法院的 *California Cooler, Inc. v. Loretto Winery, Ltd.*案判決，對此原則作清楚的宣示：「一個複合的詞彙是否為有效的商標，不是由它的構成部分來判斷，而是以對商標通體觀察來決定；即令它的構成部分並無識別性，這個複合的詞彙仍可能成為具有識別性的商標。」³⁷

再者，如果一個詞彙為描述性，則僅對這個詞彙予以微小的改變，或者略微改變其拼字方法，仍無法改變此詞彙為描述性的事實。再者，自我吹噓的用語，例如 Delux、Platinum、Best、Friendly，亦被視為描述性標章，因為描述性除了描述商品自身的性質外，亦包括描述消費者對於商品的心理期待。自我吹噓的標章，可被視為是對於貨物品質或特

³⁴ GOLDSTEIN, *supra* note 3, at 254.

³⁵ See MILLER & DAVIS, *supra* note 1, at 171-72. MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:53. 第二意義是否已產生，是以申請被審查之時為準，不是以提出申請時為準。再者，由於第二條(f)項是以標章「獲得第二意義」作為申請之理由，所以依據第二條(f)項提出申請，等於申請人自認該標章無固有識別性。

³⁶ MILLER & DAVIS, *id.*, at 171-72.

³⁷ 774 F.2d 1451, 1455 (9th Cir. 1985). See also SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 575-76.

論述

徵的一種濃縮形式的描述。³⁸至於外國語文中的詞彙，則依據「外語同義詞原則」(the doctrine of foreign equivalents)，以翻譯為英語後是否具有描述性決定之，其標準為美國熟悉此種語言的消費者族群是否認為此詞彙具有描述性。然而，外語同義詞原則並非絕對適用於任何語言：如果此詞彙來自已經無人使用的語言(dead languages)，或者在美國極少有人知曉的語言(obscure languages)，則不必翻譯，亦不會被歸類為描述性標章。但如果不是無人使用或少有人知的語言，則外語同義詞原則會非常嚴格地適用。³⁹

對於描述性標章之註冊，申請人必須證明已經取得第二意義；任何證據，只要有助於證明標章對消費者意謂單一來源，皆可認許。申請人有時會提供消費者之意見調查之證據，以證明該詞彙已經有第二意義⁴⁰。再者，若一標章已經連續在商業上使用五年，依據第二條(f)項之規定，專利商標局可接受此五年連續使用之證據，作為具有識別性之表見證據(prima facie evidence)，亦即可推定其具有識別性⁴¹；但案例上亦有經五年使用後，專利商標局仍拒絕認其具有識別性者。

再者，標章是否會因本身具有「高度描述性」(highly descriptive)，即使經過多年使用而產生第二意義，仍然不得予以註冊？在一九八〇到一九九〇年代之間，美國專利商標局的實務是對「高度描述性標章」絕

³⁸ MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:17. 但自我吹噓的標章，如果是由長度較長的標語(slogan)所構成(例如 The Best Beer in America)，則商標審理與上訴委員會(T.T.A.B.)對此種標章的註冊持強烈反對態度，認為即使證明第二意義亦不得註冊。理由在於此種商業上的吹噓應該為所有的人都能自由使用。聯邦巡迴區上訴法院同意商標審理與上訴委員會的見解。*Id.*

³⁹ 外語同義詞原則，是指外國的文字應以翻譯為英文後的意義，決定是否為描述性詞彙或普通名稱。外語同義詞原則的例子，例如「福斯汽車」(VOLKSWAGEN 或 VW)，因為在德文意為「一般人的車」，所以被法院認定為描述性標章。此原則同樣適用於圖型語言(如亞洲語言)，例如「東方日報」(直接以中文作標章)，被認定為描述性標章。MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:34. *See also* SCHECHTER & THOMAS, *id.* at 575-76.

⁴⁰ GOLDSTEIN, *supra* note 3, at 253. Vincent N. Palladino, *Surveying Secondary Meaning*, 84 TRADEMARK REP. 155 (1994).

⁴¹ 在實務上，申請人於被拒絕註冊於主註冊簿後，可註冊於輔助註冊簿，在五年之連續使用後，再重新申請註冊於主註冊簿。MILLER & DAVIS, *supra* note 1, at 173.



對拒予註冊，即使已證明第二意義亦同。依此見解，「高度描述性標章」是介於普通名稱與描述性標章之間，似乎有可能自己形成第五類的標章。然而，高度描述性標章的分類並無成文法上的依據。⁴²

法院對於是否具有「高度描述性標章」的分類態度紛歧，Application of Sun Oil Co.⁴³一案可為代表。申請人 Sun Oil Company 申請「Custom-Blended」註冊為汽油之商標。雖然申請人已經連續使用該商標十二年，仍被專利商標局拒絕註冊。商標審查員之理由為：custom 一字為為客戶個別製作之意，在本案情況指為客戶之個別需求而混合不同的汽油。此詞為「高度描述性」，絕對無法成為具識別性的標章。商標審理與上訴委員會雖同意審查員之結論，但以不同之理由，認為此詞為「僅為描述性」，應視是否已證明第二意義而決定是否准予註冊。亦即暗示在普通名稱與描述性標章之間，並沒有一個「高度描述性標章」的分類。關稅與專利上訴法院(C.C.P.A.)的多數意見完全同意商標審理與上訴委員會的見解。但在協同意見中，李奇(Rich)法官則認同審查員之見解，認為所謂「高度描述性標章」，即使已經具有事實上的第二意義，亦不得予以商標專用權的保護。目前「高度描述性標章」在美國商標法上的地位如何，仍然還沒有定論。⁴⁴

介於描述性標章與任意性或幻想性標章之間是暗示性標章。暗示性標章是一種中間類型，既非完全為描述性（直接描述商品之性質），亦非完全與任意性或幻想性標章相同（不描述商品之性質）。暗示性標章

⁴² 所謂「高度描述性」標章，指這個標章非並普通名稱，但描述商品或服務的核心或主要特徵、品質、成份、功能、目的、用途等。例如，以 LAW & BUSINESS 作為商法研討會的標章，曾被商標審理與上訴委員會認定為高度描述性標章。McCARTHY, *supra* note 4, § 12:22. Linda McLeod, *The Status of So Highly Descriptive and Acquired Distinctiveness*, 82 TRADEMARK REP. 607, 607 (1992).

⁴³ 426 F.2d 401 (C.C.P.A. 1970).

⁴⁴ 美國專利商標局於一九九四年表明立場，於審查準則中表示，審查員不得以標章為「高度描述性」為由拒絕其註冊。亦即，審查員僅能使用「普通名稱」或「僅為描述性」的分類，不得使用成文法上無依據的「高度描述性」分類。但聯邦巡迴區上訴法院於一件一九九九年的判決中，卻又認定係爭標章是高度描述性的，無法取得識別性。In re Boston Beer Co. Ltd. Partnership, 198 F.3d 1370 (Fed. Cir. 1999). McCARTHY, *id.*, § 12:22.



論述

提到商品之某種性質或特徵，但卻與商品的性質之間有一種不協調 (incongruity) 的元素存在，以致於消費者必須運用某些想像才能理解標章所描述的性質。⁴⁵

由於標章被歸類為暗示性或描述性，產生截然不同的法律效果—暗示性標章之保護同於幻想性標章或任意性標章，無須證明具有第二意義，即可受保護與註冊；但描述性標章必須證明第二意義，才可受保護與註冊—從而區別標章為暗示性或描述性常為訴訟上的重要爭點。⁴⁶然而，暗示性標章與描述性標章的邊界是模糊與主觀的，決定這個問題的過程極端主觀與不精確。美國法院發展出數個方法⁴⁷：

一、參考字典或報章雜誌：第五巡迴法院曾經指出，判斷標章為描述性或暗示性的適當開始之處是字典的定義，因為字典反映這個詞彙在公眾心目中的一般意義。美國專利商標局的審查實務則以這個詞彙在一般通行的報章雜誌的用法，作為一般公眾認為這個詞彙是否為描述性的強力指標。⁴⁸

二、考慮消費者須使用想像力的程度：這是法院最常使用的標準。法院會考量，消費者為了要理解該標章所表達的商品的性質，必須運用多少的想像力。消費者所需要的想像力越多，這個標章越可能是暗示性標章。亦即，描述性標章是立即、直接表達商品的性質，而暗示性標章卻是經由想像、思想、洞察力等來傳達這個訊息。⁴⁹這個方法基本上是測試標章的創意程度，因為標章越具有創意，則消費者所須使用想像力

⁴⁵ MCCARTHY, *id.*, § 11:64.

⁴⁶ 由於區別為暗示性標章或描述性標章，在效果上具有重大的不同，所以商標審理與上訴委員會採取有疑問時應採利於申請人的立場。 *Id.* at §11:51.

⁴⁷ 在第五巡迴法院的 *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.*, 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983)，明確指出法院可以使用這四種方法。但即使有這些方法作為判決的參考，決定標章為暗示性或描述性，仍然是一個高度主觀的決定。SCHECHTER & THOMAS, at 577-78. MCCARTHY, *id.*, § 11:66.

⁴⁸ Schechter & Thomas, *id.* at 577.

⁴⁹ MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:67. SCHECHTER & THOMAS, *id.* at 577.



越高。

三、競爭者的需要：第三個標準是考量競爭者需要使用該詞彙的程度。如果競爭者需要使用該詞彙的程度越高，則此詞彙越有可能為描述性的。這個標準與上述想像力標準有固有的關連，因為該詞彙如果越需要高度想像力以傳達商品的性質，則競爭者使用該詞彙的需求就越低。所以在第二標準與第三標準具有一反向的關係。⁵⁰

四、競爭者的實際使用：第四個標準是競爭者在類似商品上實際使用該詞彙的程度。如果這個詞彙越常被競爭者使用，則越可能是描述性的用語。另外，主張標章權利之人自己將此詞彙作描述性使用的事實、第三人註冊之標章中含有此詞彙之事實、以及相關行業的出版物對此詞彙之用法，均可納入法院之考量。⁵¹

欺騙性不實描述標章

欺騙性不實描述標章(deceptively misdescriptive marks)，亦即該標章使用描述性詞彙，該詞彙與商品或服務之事實不符。例如，在著名的 Glass Wax 案中，法院認為以 Glass Wax 作為金屬與玻璃清潔劑是欺騙性不實描述標章，因為該清潔劑中不含臘，但有些消費者可能會合理相信其中含有臘，但這一點對於消費者的購買決定而言又不是重要之點。⁵²欺騙性不實描述標章可能有兩個問題：首先，競爭者可能需要這個詞彙以描述他的產品，因為對競爭者的產品而言，這個詞彙可能不是不實描述，反而是切合商品的實情。其次，會有誤導消費者的問題，消費者可能會誤認該詞彙是在描述商品或服務的內容。⁵³

⁵⁰ MCCARTHY, *id.*, § 11:68.

⁵¹ *Id.*, § 11:69.

⁵² Gold Seal Co. v. Weeks, 129 F. Supp. 928 (D.D.C. 1955), *aff'd* 230 F.2d 832 (1956), *cert. denied*, 352 U.S. 829 (1956). 詳細言之，因為該清潔劑中不含臘，所以該標章是不實描述的；有些消費者可能會合理相信其中含有臘，所以是「欺騙性」的；但無含臘對於消費者的購買決定而言又不是重要之點，所以不是「欺騙性標章」。See MCCARTHY, *id.*, § 11:57.

⁵³ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 578.

 論述

要構成欺騙性不實描述標章，這個標章必須有兩個特徵：一、必須是「不實描述」，亦即其描述不正確，與該商品或服務的實況不符；二、消費者可能相信這個詞彙是對該商品或服務的描述，換句話說，所謂「欺騙性地」(deceptively)是指「可信地」(believably)。如果不實描述不致於消費者相信，則不但不是「欺騙性不實描述」標章，反而可能成為任意性標章，而受到更高的保護。⁵⁴

美國商標法對欺騙性不實描述標章的處理，與描述性標章相同，均為在證明第二意義之後，可加以註冊及保護。不正競爭法整編第三版亦說明：不實描述的標章與描述性的標章適用相同的規則；因為就商標法的描述性的議題而言，是在決定該標章是否為「僅為描述性的」，而不論該描述在事實上是否正確。申請人不能僅因描述不符事實，就主張標章具有固有識別性。⁵⁵

再者，欺騙性不實描述標章必須與「欺騙性標章」(deceptive marks)區別。欺騙性標章（規定於第二條(a)項）絕對不受商標法保護，不得註冊於主註冊簿或輔助註冊簿，即使具有第二意義亦同。欺騙性不實描述標章與欺騙性標章的分別，在於不實描述的實質性(materiality)，亦即該不實描述是否會有促使消費者購買的力量：如果不實描述的特徵，對於是否購買該商品並非重要因素，則為欺騙性不實描述標章；如果該不實描述，是消費者認為該商品的重要性質，會實質影響到是否購買該商品之決定，則為欺騙性標章。⁵⁶

這個區別欺騙性不實描述標章與欺騙性標章的「實質性」標準，最初是由 Kenneth B. Germain 教授在一九七五年提出，這個標準已經在一九八六年被商標審理與上訴委員會所採納。聯邦巡迴區上訴法院後來對此標準加以衍申，發展出判斷欺騙性不實描述標章與欺騙性標章的三部

⁵⁴ *Id.* at 579 (以 BLACK & WHITE 作為威士忌酒的商標為例)。

⁵⁵ 15 U.S.C.A. § 1052(e)&(f). S&T, at 579.

⁵⁶ 15 U.S.C.A. § 1052(a). S&T, at 579-80. MCCARTHY, *supra* note 4, § 11:55.



分測試法(three-part test), 亦即問：(1)該詞對商品之特徵、品質、功能、成分或用途等是否為不實描述；(2)可能的購買者是否可能相信，此不實描述的確在描述此商品；(3)如果是，此不實描述是否可能影響購買者之購買決定。若標章有上述三部分測試法中之全部三項，即為欺騙性標章；若僅滿足前二項，但不滿足第三項，則為欺騙性不實描述標章。亦即，欺騙性標章，會因扭曲消費者之購買決定，而致消費者之損害；至於欺騙性不實描述標章，則無此經濟上之效果⁵⁷。

第二意義原則之延伸：姓氏與地理標章

不具有固有識別性之標章，可因產生第二意義而可被保護。此原則亦適用於人名(personal names)、地理描述性名稱(geographically descriptive terms)。

(一) 人名

藍亨法第二條(e)項第四款禁止「主要僅為姓氏」(primarily merely a surname)標章之註冊。但當標章因取得識別性而成為「非主要」(not primarily)為姓氏時，則可加以註冊(同條(f)項)。所以，人名標章是否受到保護，其關鍵為第二意義之證明。⁵⁸

在普通法上，已經認可將人名一包括姓與名一作為無固有顯著性的標章，於證明第二意義後獲得保護。這個規則的理由，依據不正競爭法整編的說明，是因為許多人具有相同或相似的姓名，所以消費者不會將帶有某人名的商品都認為來自同源。亦即除非已經有第二意義產生，否則人名不具有商標之功能。在人名標章，第二意義的產生是指經由商業與該人名的長期結合，以致於在公眾心目中該人名與商業已經成為同義

⁵⁷ GOLDSTEIN, *supra* note 3, at 254-55. McCarthy, at §11:58. In re Budge Manufacturing Co., 857 F.2d 773 (1988) (在本案中，申請人的人造纖維的汽車椅罩，申請以 LOVEE LAMB 為商標，其中使用 LAMB 一字，由於使消費者容易誤認椅罩為羊皮(lambskin)所製成，被法院認定為是欺騙性標章。)

⁵⁸ MCCARTHY, *supra* note 4, § 13:1.

論述

詞，而掩蓋了該詞作為姓名的第一意義。⁵⁹

（二）描述性地理名稱

地理名稱視其在商品或服務上的用處不同，而有不同評價，可能為任意性標章、描述性標章、欺騙性不實描述標章、普通名稱、甚至可能為欺騙性標章，不可一概而論，亦即地理名稱在識別性的光譜中，可能占多種位置。⁶⁰本文限於篇幅，僅討論作為描述性標章的地理名稱。

地理名稱在商品上用作描述性的用語，即所謂「地理描述性名稱」，是指示地理位置的名詞或形容詞，而會使消費者認為是描述商品或服務的來源或所在地。地理描述性名稱與其他的描述性標章具有相同問題，亦即在同一地方的其他競爭者也會希望使用同一地名來指稱他們的商品或服務；而且地名本質上屬於公共領域，所有人都應該有權自由使用，以指示其商業所在地或商品之來源地。⁶¹

在現行美國商標法上，地理描述性標章之對待與一般的描述性標章被放在同一個類別，不具有固有識別性，但於取得第二意義之後即得依據藍亨法第二條(e)項(2)款及(f)項之規定，予以註冊及保護⁶²。在藍亨法第二條(e)項第(2)款所禁止的是「主要為地理描述性」(primarily geographically descriptive)的標章，此種標章「只指出生產地，而未指出生產者」，亦即無商標之功能。本來存在於公共領域中的地理名稱，必須經由建立足夠的商譽與消費者認同，才能正當地使它成為私人的財產利益。描述性的地理名稱已獲得第二意義之後，即令仍同時具有作為地名的第一意義，但已經不是「主要為地理描述性」，而可以獲得註冊與

⁵⁹ Restatement (Third) of Unfair Competition § 14, comment e (1995); MCCARTHY, *supra* note 4, §§ 13:2-13:3.

⁶⁰ 參見鄭中人，「論地理名詞之特別顯著性」，智慧財產權月刊，第 49 期，2003 年 1 月。曾陳明汝，商標法原理，前揭書，383-84 頁。

⁶¹ MCCARTHY, *supra* note 4, §§ 14:1-14:2. SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 580-81.

⁶² GOLDSTEIN, *supra* note 3, at 229.



保護。⁶³

三、普通名稱

普通名稱是商品或服務本身的名稱，被稱為「標章的反義詞」(the very antithesis of a mark)，絕對不得作為商標。但一個名稱是否為普通名稱，是主觀而且困難的判斷。在美國實務上有二標準可參考。一為「主要意義判斷」(the primary significance test)，是以問該名稱在消費大眾心目中之主要意義，是指稱該產品本身，還是指稱其來源。例如，如果消費者習慣稱一個產品為「Thermos bottle」，而非「Thermos 牌的真空隔絕瓶」，則 Thermos 一字就為普通名稱。⁶⁴第二種方法是所謂「屬種區別」(genus/species distinction)，這是類比於生物學的分類—普通名稱是「屬」，亦即商品所屬之類別；而特定商品品牌則為「種」。屬是較廣的分類，而種則是在特定的屬之下的次類別。另外，普通名稱不僅限於名詞，形容詞亦可以為普通名稱：如果某個詞稱呼該類產品的識別特徵、或其最重要目的，則為該產品的「普通形容詞」(generic adjective)，亦為普通名稱之一，應由任何人自由使用。著例包括「火柴盒」(matchbox) 小汽車、「淡」(light, lite)啤酒。⁶⁵

是否為普通名稱既然是以消費者對該詞的理解為準，則應該可以以消費者之意見調查而決定之。這個方法在產品的範疇已經明確時為可行，但在社會對產品類別尚無明確定義時，則消費者調查無法協助法院認定。例如，如果有一個新的產品上市，這個產品與現有的產品在功能上有顯著的不同，而製造商以此種功能作為新產品的名稱，則此新產品

⁶³ MILLER & DAVIS, *supra* note 1, at 181-82.

⁶⁴ 這個例子來自著名案件 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963). Thermos 案於後來有進一步的發展，由於 thermos 的意義在市場上繼續變化，法院允許修改原判決的禁制令，見 418 F.2d 31 (2d Cir. 1969)。主要意義判斷的起源是 Leaned Hand 法官於一九二一年對 aspirin 的判決，see Sung In, *Death of a Trademark: Genericide in the Digital Age*, 21 REV. LITIG. 159, 163-64 (2002).

⁶⁵ McCarthy, *supra* note 4, §12:10.

論述

自己成為一個「屬」。如果無其他有效的表達此種功能的產品的名稱，則此商品的名稱應在法律上認定為普通名稱。這是第三巡迴法院在 A.J. Canfield Co. v. Honickman 案（巧克力軟糖(chocolate fudge)案）宣示的法則。⁶⁶第二巡迴法院則認為巧克力軟糖案宣示的原則是對於主要意義判斷的有用補充，而非取代主要意義判斷。⁶⁷

在公共政策上，普通名稱應該由任何人自由使用。因為授予對普通名稱專用的權利，使競爭者無法指稱自己品牌的該種商品，等於授予商標權人對該種商品的獨占權利，禁止他人銷售該種商品。因為涉及此種強烈的公共政策，所以普通名稱應留於公共領域之中。一旦標章被認定為普通名稱，無論有多少第二意義的證明均無法使該標章成為可註冊的。唯一能挽回標章的方法，是標章之使用人經由努力，成功地使社會大眾以其他名稱來稱呼該種商品。除非社會大眾的語言用法已被成功改變，否則普通名稱的使用者所花費的金錢、努力、廣告本身，都無法使該普通名稱獲得商標保護。美國專利商標局通常以第二條(e)項之「僅為描述性」為由，拒絕普通名稱註冊於主註冊簿。普通名稱亦不得註冊於輔助註冊簿。⁶⁸然而，即使系爭標章被判定為普通名稱，而不受聯邦商標法保護，仍不妨礙其受到各州普通法與不正競爭法的保護。⁶⁹

⁶⁶ 808 F.2d 291 (3d Cir. 1986)。這個案件是關於 Canfield 的汽水品牌“Chocolate Fudge”是否為普通名稱。

⁶⁷ Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing Co., 124 F.3d 137 (2d Cir. 1997). McCarthy, § 12:23.

⁶⁸ 普通名稱不得註冊，但在藍亨法中並無明文規定。聯邦巡迴區上訴法院認為有二方法可推得到此結論：一、藍亨法第二條的序言中謂「所有可識別申請人的商品與他人的商品的商標，均不得拒予註冊。」就定義上而言，普通名稱無法識別申請人的商品與他人的商品，故不得註冊；二、可認為普通名稱具有描述性，但永遠無法取得第二意義，所以落入第二條(e)項的禁止註冊事由，但無法以同條(f)項的第二意義加以拯救。即令普通名稱已經獲得註冊，依據第十四條的規定亦隨時可以撤銷。亦即普通名稱是所謂「描述性的極點」(the ultimate in descriptiveness)。SCHECTER & THOMAS, *supra* note 11, at 592. MCCARTHY, *supra* note 4, §§ 12:46, 12:56-12:59. In re Northland Aluminum Products, Inc., 777 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1985).

⁶⁹ MCCARTHY, *id.*, § 12:2.



四、結論

多數的商標有效性的問題，都以識別性的問題為中心⁷⁰。美國商標法以商標是否具有識別性，來作為是否獲得聯邦註冊及商標保護的要件。由於並非所有的標章都具有所謂「固有的識別性」，這些描述性的標章必須經由使用後取得第二意義始能獲得保護。由以上說明可知，識別性、描述性、第二意義這幾個相關的主題，貫穿四類標章的註冊與保護問題。對這些概念的詮釋，有助於對這些標章的法律地位有更清楚的理解。

參考文獻

曾陳明汝，商標法原理，自版，2001年11月第1版。

蔡明誠，「論商標之抽象識別性與具體識別力要件」，法令月刊，第51卷10期，2000年10月。

鄭中人，「論地理名詞之特別顯著性」，智慧財產權月刊，第49期，2003年1月。

Paul Goldstein, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines* (2002).

J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed. 2003).

Sung In, "Death of a Trademark: Genericide in the Digital Age," 21 *Rev. Litig.* 159 (2002)

Linda McLeod, "The Status of So Highly Descriptive and Acquired Distinctiveness," 82 *Trademark Rep.* 607 (1992).

Arthur R. Miller & Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patents,*

⁷⁰ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 11, at 598.



論述

Trademarks, and Copyright in a Nutshell (2000).

Vincent N. Palladino, “Surveying Secondary Meaning,” 84 Trademark Rep. 155 (1994).

Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks (2003).

關鍵詞：

識別性、第二意義、幻想性標章、任意性標章、暗示性標章、描述性標章、普通名稱

distinctiveness, the secondary meaning, fanciful marks, arbitrary marks, suggestive marks, descriptive marks, generic terms