

商標合理使用之探討

王美花*

一、前言

商標侵權訴訟中，被告合理使用之抗辯是極為常見的案例，尤其當註冊商標屬於描述性、說明性文字時，究竟被告之使用該詞彙屬於侵害他人商標權，或屬於合理使用？判斷上並不是容易劃分。又當被告提出合理使用抗辯時，被告顯然有使用該商標標誌，惟主張屬於合理使用，而就原告來說，被告所謂合理使用仍會讓消費者產生混淆之虞，故就此而言，原告可否主張被告的使用仍會讓消費者產生混淆之虞，而無合理使用抗辯適用之餘地？雙方的舉證責任分配又是如何？（西元）2004.12.8 美國最高法院在 KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc¹ 案中，對於法定合理使用與混淆之虞的關係作出判決，其推翻第九巡迴法院認定合理使用與消費者產生混淆無法並存之見解，認為即使存在混淆之虞，法定合理使用之抗辯也能成立，被告在提出法定合理使用抗辯時，並沒有義務否定混淆之虞。因此縱使有可能產生混淆，仍然可以構成合理使用。但同時，最高法院並沒有完全關閉混淆之虞對合理使用抗辯成立與否之考量點。本判決採取限縮商標權主張之立場，但就合理使用與混淆之關係，也留下一些不甚清晰的說明。

二、合理使用基本觀念

在美國，商標權人可以依據商標法或普通法主張商標權，雖然商標權的有效性與可執行性並不以註冊為前提，但註冊商標會給商標權人帶

收稿日：95.4.11

* 作者為智慧財產局商標權組組長

¹ No. 03-409 2004.12.08

 論述

來許多利益，其中一個重要的利益在於獲得不可爭議之地位²。而商標要取得不可爭議的地位必須具有四個要件：(1) 沒有任何最終決定或判決推翻該商標的效力；(2) 在美國專利商標局或法院沒有待審理的程序；(3) 於註冊第六年時，提出過去五年連續使用之證詞；(4) 該標誌對指定之商品或服務而言，不屬於普通名詞³。

商標如果取得不可爭議性之地位，則該商標將被視為有效及註冊⁴，註冊人視為商標權人，並具有專屬排他使用權，且如果該標誌屬於說明性，更可推定該標誌已取得第二層意義⁵。

至於主張他人侵害商標權，商標權人必須指出消費者對該商品來源、贊助或加盟關係等產生混淆之虞，始為相當⁶。

被告部分，對於侵權主張，可以利用一些抗辯，其中之一即是合理使用。合理使用有兩種態樣，其一為法定之合理使用，另一種為指示性(nominative)合理使用⁷。法定合理使用，係指被告使用他人商標來形容自己之商品或服務，而指示性合理使用，係指被告使用他人商標來描述該他人商標之商品或服務。法定合理使用之意義，依據 15 U.S.C.1115 (b) (4) 規定：「被訴、、、並且非作為商標之使用，、、、，或係作為當事人商品、服務或產地公平且善意的為說明之描述者」。指示性合理使用係由聯邦第九巡迴法院在 New Kids on the Block 乙案中所創設之概念，該案中提到指示性合理使用必須具備三個要件：(1) 如果不使用原告商標，就無法確認原告商品；(2) 被告使用原告商標係必需的；(3) 被告使用原告商標並沒有暗示、贊助、保證或加盟關係等之意。

² 15 U.S.C.1065

³ 15 U.S.C.1065

⁴ 15 U.S.C.1115 (b)

⁵ 15 U.S.C.1052

⁶ 15 U.S.C.1114 (1) (a)

⁷ J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademark and Unfair Competition, §11:45 (4th ed.,1999)



例如，使用「Playmate of the Year」來指稱 Terri Wells（前花花公子玩伴女郎），被認為是可容許的指示性合理使用，因為該使用僅供用來確認 Wells 小姐係前花花公子玩伴女郎而已。

三、案情經過

原告 KP Permanent Make-up, Inc.（以下簡稱 KP 公司）及被告 Lasting Impression, Inc（以下簡稱 Lasting 公司）均製造及販賣一種持久性化妝品，該化妝品係結合色素及液體後，注入人體皮膚內，產生像刺青一樣的效果。兩造均使用 Micro Color 來指稱相同的產品。Lasting 公司於 1992 年開始使用「Micro Color」，1993 年並核准註冊商標（如附圖一），至 1999 年該註冊商標成為不可爭議性。KP 公司則主張其早於 1990 年即開始在其色素商品的瓶子上使用「Micro Color」，以描述其商品的色素程度及顏色種類，例如，在其黑色素商品上標示「MICROCOLOR BLACK」，1999 年開始 KP 公司在其宣傳手冊上使用花字體的「Micro Color」（如附圖二）。Lasting 公司乃據以向 KP 公司提出禁止使用之警告信函，KP 公司於是向加州地區法院對 Lasting 公司提起普通法的商標侵權主張（KP 公司主張其擁有普通法之商標權），並且主張其使用該名詞並沒有侵害 Lasting 公司的商標權。KP 公司主張其有權使用「Micro Color」，提出三項理由：（1）該文字屬於通用名稱，或屬描述性文字，而該文字並沒有取得第二層意義，因此其使用該文字屬於合理使用，並不侵權；（2）即使 Lasting 公司取得商標權，但由於其不能證明混淆之虞而導致商標侵權不成立；（3）根據法定合理使用之抗辯與使用在先原則，也不構成侵權。

附圖一 Lasting 公司的註冊商標



論述



附圖二 KP 公司使用在宣傳手冊的標誌



Lasting 公司則反訴主張 KP 公司使用 Micro Color 造成與其商標的混淆，侵害其商標權。

加州地區法院認為 Micro Color 是普通名詞，且縱使不是普通名詞，亦屬描述性文字，且認為並沒有證明已取得第二層意義。再者，法院認為 Lasting 公司的 Micro Color 商標縱使取得不可爭議的地位，而該不可爭議性依法推定該商標已具有第二層意義，但該第二層意義也僅及於整體圖樣本身，而不及於 Micro Color 的文義。本案兩造均有使用 Micro Color 的情形下，法院認為兩造均沒有就 Micro Color 乙詞取得第二層意義，因此法院認為 KP 公司使用 Micro Color 係合理使用。Lasting 公司承認 KP 公司使用 Micro Color 符合法定合理使用的第 1 及第 3 個要件，亦即 KP 公司並沒有使用 Micro Color 當作商標，且係用來描述自己的商品，而法院則進一步認為 KP 公司使用該詞較 Lasting 公司為早，且具有連續使用，因此 KP 公司之使用是公平、善意的，亦符合第 2 個要件。其法定合理使用抗辯成立，並據此作出有利於被告的簡易判決。至於混淆之虞與合理使用之關係，在地方法院的判決裡並沒有著墨。Lasting 公司不服該判決向聯邦第九巡迴法院提起上訴，其認為此處的合理（fair）使用是不公平（unfair）競爭的對照，而混淆可能既是不公平競爭，KP 公司就須證明沒有混淆可能存在。

聯邦第九巡迴法院則推翻地院關於該 Micro Color 屬於普通名詞的



看法，其認為該註冊商標既取得不可爭議之地位，自然包括推定該商標非屬普通名詞，再者，第九巡迴法院引述 Park 'N Fly 乙案之見解，認為 Micro Color 文字既為該註冊商標中最突出的部分，該文字因而取得不可爭議之地位，第九巡迴法院認為該商標是否為普通名詞應由 KP 公司舉證，而 KP 公司在地院時並未盡到舉證責任。而由於該文字具有不可爭議性，因此縱使該文字屬於描述性，其亦取得第二層意義之推定。第九巡迴法院更認為地方法院在作出合理使用抗辯成立前，未決定其是否具有混淆之虞，亦屬錯誤。其認為僅有在沒有混淆之虞的情形下，合理使用才有適用之餘地。其認為 KP 公司主張法定合理使用之抗辯時並沒有否定混淆可能之存在，因此抗辯不成立。判決發回地方法院審理。亦即，第九巡迴法院暗示了 KP 公司具有證明不具混淆之虞之義務，其合理使用抗辯才能成立。

KP 公司不服，上訴最高法院，雖然巡迴法院之判決有幾個爭議點待澄清，但最高法院將問題點限縮在：涉嫌侵權者在主張合理使用抗辯時，是否負有舉證混淆不存在之義務。

最高法院推翻上訴法院之見解，認為 KP 公司在主張合理使用時並沒有義務舉證證明不存在混淆可能。此外，最高法院另外舉出兩個議題來討論：(1) 混淆之虞與合理使用是否能夠並存？(2) 在決定有無合理使用之適用時，混淆之虞是否為考量之要件之一？

在本案之前，有些聯邦上訴法院引述麥卡錫教授之說法⁸，認為當原告已證明有混淆之虞時，就排除了合理使用的適用，最高法院也否認這種看法。

最高法院從三個方面來說明法定合理使用與混淆之虞的關係。(一) 從法條上，法定合理使用規定在蘭哈姆法第 1115 條 (b) (4)，該條允許第三人善意、合理、描述性地使用他人的名稱、短語或圖案以描述自己的商品。為了滿足法定合理使用之要求，被告必須符合三個條件：(1)

⁸ McCarthy section and cases

論述

被告的使用是描述性的而非商標意義上的使用；(2) 被告的使用是為了描述自己的商品；(3) 被告的使用是善意、合理的。最高法院並提到，法定合理使用通常適用於一個標誌具有第一層意義與第二層意義，而第三人以描述性而非商標意義上使用其第一含義之情形。最高法院認為就該法條之構成要件並沒有包含必須無混淆之虞的情形。(二) 從法條整體結構上而言，在商標侵權訴訟中，原告必須證明：原告是商標權人；被告侵權之事實，即被告的使用能引起消費者混淆、誤認或受欺騙，如果原告滿足這兩要件，被告可以提出包括法定合理抗辯在內九項理由來反駁原告的侵權主張。因此，原告要證明侵權行為成立，就必須證明混淆可能存在，相反的，如果原告不能或不願證明混淆可能存在，則被告根本就沒有必要提出法定合理使用之抗辯。(三) 就立法目的而言，法定合理使用之目的在於商標註冊人或持有人不能就某一描述性短語作為其獨占使用的權利，從而剝奪他人對其商品進行準確性描述之權利。由於商標法允許敘述性文字在取得第二層意義之後，可以成為商標，但不應剝奪第三人在第一層意義下使用該描述性用語。因此，被告要證明的是有無合理使用抗辯存在，而不是去證明應該由原告舉證的混淆之虞不存在。最高法院更指出，雖然麥卡錫教授認為：只有沒有引起混淆之虞的使用才能被認為是合理的，因為商標法之宗旨是避免混淆之虞。然而上訴法院並沒有進一步具體分析。商標法上避免混淆之虞，並不是惟一目的，還有其他社會公益以及促進公平競爭之責任。(四) 從立法過程來看，最高法院指出，蘭哈姆法第 1114 條、第 1052 條 (d) 及第 1125 條 (a) 都很明確提到產生混淆之虞，然在法定合理使用之條文中，並沒有提到任何「不可以欺騙消費者」之語言。

因此最高法院認為合理使用會伴隨產生某些程度的消費者混淆，特別在該商標屬於描述性文字時。但是最高法院並沒有對什麼樣程度的混淆是要容忍的，提出明確判斷準則。此外，最高法院指出，倘商標權人可以提出混淆之虞以外的其他事項，亦可作為合理使用抗辯不成立的防禦措施。所謂其他事項，可能指證明被告並非公平或善意的。

四、評論

由本判決顯示出，如果註冊商標含有描述性文字，縱使過了不可爭議期，亦不保證其擁有完全的壟斷權，只要符合法定合理使用規定，仍可主張為商標權效力所不及。本案重點在於最高法院試圖闡釋合理使用與混淆之虞如何平衡適用。按照麥卡錫教授的說法，其認為由於描述性詞彙可藉由使用而取得第二層意義，並進而取得商標註冊，倘被告係以該詞彙原來描述性之本意使用，原告即無禁止被告使用之權利，因此被告使用該描述性詞彙不屬於侵害商標權之理由在於，被告使用該詞彙屬於描述商品之使用，非商標之使用，反之，如果被告以商標型態使用，則會與原告商標產生混淆，原告即可禁止之⁹，此乃巡迴上訴法院引述麥卡錫教授說法之原由。最高法院則認為如果是合理使用，縱使會產生混淆，仍不影響合理使用之適用，此處其實點出一個有趣的問題：如果非屬商標型態之使用，按理不應有混淆之虞產生才是，亦即，如果會產生混淆之虞，是否就不應是此處合理使用之範疇？然最高法院判決裡並沒有進一步說明。最高法院之結論除了擴大合理使用之適用以致限縮商標權主張範圍之外，其認為合理使用之要件與混淆之虞的規定各屬獨立的要件，縱使會產生混淆之虞，合理使用之抗辯仍可成立，否則無異鼓勵就描述性文字最早拿到商標權之人具有完全的壟斷權，而商標權選用了描述性文字作商標時，就必須對可能的混淆後果有所容忍。但另一方面，最高法院亦沒有完全關閉混淆之虞在合理使用抗辯中的考量，最高法院認為某些程度的混淆必須被容忍，相對而言，倘是具有實質的混淆似可阻卻合理使用之抗辯。因此商標權人要排除合理使用之抗辯，除了證明有混淆之虞之外，必須要陳述其他因素，諸如不公平的使用或非善意的使用，才能有效阻絕合理使用之抗辯。本判決顯然仍留有一些疑問有待日後發展。

⁹ 同註7



論述

五、我國相關判決之檢討

在我國商標法中亦規定，說明性商標經使用而取得識別性者，亦可取得註冊¹⁰，同時，第三人以善意且合理使用方法，表示自己之商品或服務，且非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束¹¹。此規定與美國商標法規定頗為類似，但是在我國並沒有像美國有所謂的商標註冊經過 5 年後的聲明制，亦無不可爭議之推定效力。在商標侵權訴訟中，爭執合理使用之判決不在少數，例如 台灣高等法院高雄分院在 94 年上易字第 281 號判決中針對被告使用勞力士公司註冊在案之「DAY-DATE」、「DATEJUST」商標，認為「DAY」、「DATE」、「JUST」各文字之意思，依坊間字典記載，即知係日期、星期及準確之意，縱將各該文字結合成字群即「DAY-DATE」、「DATEJUST」使用於手錶上，依一般消費者之認知，亦不難研判係表示手錶具有顯示星期、日期之功能，即表示手錶準確之意，屬性上已因多年使用之習慣，而成為手錶功能之表示及說明。、、、並不致使一般消費者認識該字群，進而得藉以辨別該商品之來源或信譽，尚非通常之商標使用可比，應視為普通使用之方法。又被告於其生產之手錶之顯著位置即該錶 12 點鐘方向使用其已取得商標權之商標，且字體較大，而僅在 6 點鐘方向上方之不顯眼處標示「DAY-DATE」、「DATEJUST」字樣，已難認有何攀附他人商標之惡意存在，、、、堪認被告所為當屬善意且合理使用之方法，表示該手錶本身功能之說明並非作為商標使用。

此外，在台灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號判決中，被告未經告訴人日商豐田公司同意，在汽車零件上使用「FOR TOYOTA USE」、「TOYOTA GENUINE PARTS」，惟在排列上以 TOYOTA 字樣為主體，故意將 FOR 與 TOYOTA USE、TOYOTA 與 GENUINE PARTS 等分行排列，各字體之用色、大小均有明顯差異，且故意突顯白底紅字之 TOYOTA

¹⁰ 商標法第 5 條第 2 項

¹¹ 商標法第 30 條第 1 項第 1 款



商標字樣，與一般說明文字係將商標字樣與其他敘述文字同行並列，且無故意將商標突顯放大標示之情形，顯不相同。被告主觀上有仿冒 TOYOTA 商標之意思，彰彰甚明。、、、、而商標法第 30 條第 1 款之規定，必須有表示為自己商品的前提存在，而被告之商品全無被告所營公司之相關標示，自無從主張善意合理之使用。

在商標侵權與合理使用之間如何適當的適用相關規定，應考慮的面向除了保護商標權人之利益、避免消費者對商品或服務來源產生混淆之外，亦涉及競爭秩序之維護與自由使用標章之考量。前開兩個判決筆者基本上均認為算是相當用心之作，惟仍有一些問題值得提出來討論。首先就商標法第 30 條第 1 項第 1 款之適用加以探討，如果回過頭看前開美國最高法院之見解，合理使用抗辯之成立，必須該商標屬於描述性、說明性之文字，其次應考慮被告是否以商標型態使用或僅為描述性使用。如果註冊商標並非描述性、說明性，而被告使用了與原告完全相同的商標文字，是否仍有合理使用抗辯適用之餘地？不無疑義。前開 94 年上易字第 281 號判決對於組合式商標，認為分別單字屬於說明文字，組合後亦「不難研判」屬功能說明文字，其見解則略嫌過苛，與一般商標審查實務有所出入，蓋分別是說明性的文字，經申請人組合使用後往往會有意想不到的識別效果，當然，組合之後亦可能仍屬說明性，其間差異，無法一概而論，惟在審查實務上，組合兩個說明文字之後而具有識別功能以致取得註冊者，比比皆是。因此倘無法認為組合後的「DAY-DATE」、「DATEJUST」屬於說明性文字，則合理使用抗辯就有問題。再者，該判決認為被告將該「DAY-DATE」、「DATEJUST」使用於 6 點鐘方向之不顯眼處，已難任有何攀附他人商標之惡意存在乙節，筆者認為由於商標侵權訴訟往往以刑事臨身，故論證上必須快速的導致惡意與否之方向，事實上該等事實是否屬於商標使用（蓋同一商品上往往有兩個以上商標存在，且主商標較明顯，副商標較不明顯，故難以「較不明顯」即謂非商標之使用），以及是否屬於侵害商標權，如果不與刑事責任掛勾，可能論證上可以較周延。更何況倘涉及的侵權訴訟係屬合理使用與否之爭執時，其惡性是否重大不易在第一時間判斷，實亦不應

論述



以刑事處罰之。

至於 94 年度上訴字第 1169 號判決中提到被告使用「FOR TOYOTA USE」，如果被告不突顯 TOYOTA 乙字，則亦可能構成合理使用之範疇，然被告故意突顯 TOYOTA 乙字，又未標示自己所營公司之相關標示，無從主張善意合理使用，應屬正確。然該判決另外提到，此行為亦係犯刑法第 255 條第 1 項就商品之品質為虛偽標記罪乙節，筆者對此類單純是否侵害商標權之案件，復科以一般刑罰分則的責任，則認有再檢討之必要。