

商標法制與實務論文集（95年）

經濟部智慧財產局 編印

中華民國 96 年 5 月

序

智慧財產權月刊自 88 年發行以來，至今已出版逾百期，所刊登的專題文章多達 500 篇以上，內容多以國內外的智慧財產權法規發展、智慧局業務動態及各國相關案例為論述主軸；過去，智慧局為向讀者呈現一深具研究與參考價值的刊物，堅持以嚴謹、近乎苛求的態度，架構、審核及編輯每一期刊的內容，盼提供予廣大讀者最新發燒與超優質的智慧財產權資訊，同時增進各界對智慧財產權的瞭解與其在社會生活的重要性。

為進一步方便讀者完整閱讀、達一氣呵成境界，智慧局於 95 年特別策製編印合輯，將 92 年至 94 年間發表於智慧財產權月刊之文章依專題進行分類，重新整理編排，彙編成 4 冊出版，篇篇精采、字字珠璣，讓曾經錯失閱讀或喜好收藏專輯的讀者亦能分享此一智慧結晶，發行以來確也受到各界好評。

爰此，本書承續前系列之編輯理念與作法，集結 95 年在月刊內所發表的智慧財產權專論文章，依內容性質再行分門別類出版付梓；尚祈各位先進不吝給予反響與指教。

經濟部智慧財產局局長

謹識

目 錄

商標合理使用之探討.....	1
商標作為強制執行之客體.....	9
氣味商標之研究－以美國法探討我國氣味商標識別性問題.....	15
兩岸商標制度之比較.....	39
大陸商標制度介紹.....	55
美國專利商標局商標審查實務.....	81
美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究.....	101
澳大利亞商標審查實務.....	119
日本政府反仿冒之法制體系與政策導向.....	165



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

本文原刊於智慧財產權月刊第 90 期，95 年 6 月。

* 智慧財產局商標權組組長。

¹ No. 03-409 2004.12.08

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

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。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。

⁶ 15 U.S.C.1114 (1) (a)

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

附圖一 Lasting 公司的註冊商標



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）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，

⁸ McCarthy section and cases

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。

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

⁹ 同註 7

¹⁰ 商標法第 5 條第 2 項

¹¹ 商標法第 30 條第 1 項第 1 款

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，在臺灣高等法院 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 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。

商標作為強制執行之客體

林斯健*

一、前言

商標最傳統之功能，是表彰商品或服務之來源。然而此一功能之重要性，現在已經逐漸降低，因為許多商標均與其事業名稱無關。此外，目前國際上大多承認商標本身已經成為一獨立之交易客體，可以與事業分離而為讓與¹。這意味著商標可以作為強制執行之客體，它可以與事業分離而被拍賣予拍定人。本文主要介紹商標之性質，藉以說明無體財產權與有體財產權在性質上之不同，而異其強制執行之方式，接著舉例說明實務上「阿秋活蟹」行政執行事件，以增進吾人對於實務操作之認識。

二、商標之性質

商標權為無體財產權(Immaterialgüterrecht)之一種，與一般之有體財產權有極大之不同。無體財產權是一種獨立於有形物之所有權以外而且與物之所有權並無直接關係之權利。一般有體財產權之發生、取得、讓與及消滅等均與有形物有密不可分之關係，而無體財產權則只是一個抽象存在之權利，並不依附於任何有體物，其發生、取得、讓與及消滅等，均與特定之有體物沒有直接關係²。

有體財產權之權利是以有形物之存在為前提，而且其權利只能存在於特定之有形物上。反之，無體財產權之發生則不以有形物之存在為前提，它是屬於抽象存在之權利，其權利之效力並不受限於特定之物。由此可知，商標所保護之對象並非有形物，而是無形存在之一定內容。更精確地說，商標法所保護之對象為「商標」，而非「商標品」³。

有體財產權與無體財產權於移轉讓與時，除當事人另有約定外，乃各自獨立分開作為交易之客體，並無任何牽連關係，有體物所有權之移轉，效力並不及於其上之無體財產權之移轉；反之，無體財產權之移轉，效力亦不當然及於任何有體物。例如，到書店買書，並不表示其同時取得該書之著作權⁴。

無體財產權與有體財產權在權利之移轉取得上亦有相當大之差異。有體財產權之權利移轉，在動產之情形必須有物之交付，而在不動產之情形則必須為移轉登記，才能發生權利移

本文原刊於智慧財產權月刊第90期，95年6月。

* 作者為國防管理學院法律研究所碩士

¹ 謝銘洋，智慧財產權之沿革與相關理論，月旦法學教室，創刊號，民國九十一年十一月，第一二七頁。

² 謝銘洋，智慧財產權之性質與特徵，月旦法學教室，第二期，民國九十一年十二月，第一三五頁。

³ 謝銘洋，同註2，第一三六、一三七頁。

⁴ 謝銘洋，同註2，第一三七頁。

轉之效力。而無體財產權之移轉為「準物權行為」之性質，亦即其權利之取得並不以有形物之交付為前提，原則上只要雙方有讓與之合意，即發生移轉之效力。至於登記，雖然有時相關無體財產權之法規會要求權利移轉時須為登記，然而此種登記亦僅屬於對抗效力而非權利移轉之要件，若未登記並不影響權利移轉之效力⁵。例如商標權與專利權之登記機關為經濟部（商標法第七、三十五條；專利法第三、五十九條），上述移轉非經登記不得對抗第三人。

三、商標作為強制執行之客體

現代社會之工商經濟活動，人類智慧生產之結晶不僅受到重視而有法律保障，且已成為交易活動之重要財產。專利權、商標權、著作權等無體財產權之交易，其價值與動產、不動產相較，並不遜色。現代工商社會，既然以金錢債權占有極優越之地位，故強制執行法之規定主要亦著眼於金錢債權之滿足，因此強制執行法第二章第五節另設有對於債務人之其他財產權之執行。其他財產權，是指債務人動產、不動產所有權以外之權利，例如債務人之存款、薪資或租金等。對於動產或不動產之執行，其執行方法為查封、拍賣或變賣以及強制管理。至於無體財產權，此類權利屬無體之財產權利，通常不能經由登記或占有交付等方式顯示其權利之變動。其查封換價方法，也無法如同動產、不動產做相同處理，對此類財產權強制實現其價值時，不能不特設與有體物相異之方法。債務人之存款、薪資或租金等，為債務人對於第三人之金錢債權，此類金錢債權不必於執行時業已存在且可請求，其附有條件或期限者，對之仍可強制執行（強制執行法第一一五條第三項）。另外，凡有財產價值之權利，例如專利權、著作權或商標權等各種無體財產權，均得為執行標的⁶。

就債務人對於第三人之金錢債權為執行，其程序原則上分為二階段：

- (一) 將債權為查封，亦即發執行命令禁止債務人為處分及第三人之清償。禁止命令，也稱扣押命令，是凍結債務人處分金錢債權之方法，其作用與動產、不動產之查封相同。扣押命令之目的，乃禁止債務人收取或為其他處分，並禁止第三債務人向債務人清償。例如義務人於某銀行的存款，義務人對該銀行有金錢請求權，執行法院向銀行發扣押命令時，義務人之存款隨即被凍結，義務人無法向銀行提領被凍結的存款金額。就債務人對於第三人之金錢債權為執行時，執行法院應發扣押命令禁止債務人收取或為其他處分，並禁止第三人向債務人清償（強制執行法第一一五條第一項）。

扣押命令，送達於第三人時發生效力，無第三人者，送達於債務人時發生效力（同法第一一八條第二項）。例如債務人在銀行的存款，其扣押命令需送達該銀行時，始生扣押之效力；若扣押之權利為專利權或著作權等無第三債務人之權利，則以扣押命令

⁵ 謝銘洋，同註2，第一三七頁。

⁶ 陳榮宗，強制執行法，三民書局，民國八十九年十一月，第五二九頁。

送達於債務人時發生扣押效力⁷。專利權與商標權為應登記之無體財產權，其扣押命令執行法院應通知商標專責機關進行查封登記（同法第一一八條第二項但書）。扣押命令應送達於債務人及第三人，使其知悉扣押命令之內容（同法第一一八條第一項）。

（二）換價程序。換價程序之進行，其執行方法計有收取命令、移轉命令、支付轉給命令、拍賣或變賣等四種（強制執行法第一一五條第二、三項）。最常使用的是支付轉給命令，其就債務人對於第三人之債權，命第三人向執行法院支付，再由執行法院轉給債權人之命令。實務上，第三人依支付轉給命令就扣押金額開立支票逕寄移送機關，毋庸向執行法院寄出支票。第三人依支付轉給命令向執行法院支付金額者，於支付之範圍內，有使義務人之債務消滅之效力；若前發之扣押命令，於超過收取金額部分，應予撤銷。

有一問題值得探討者，商標權、專利權或著作權等無體財產權如何執行換價程序？此類權利既不存在於物體之上，其執行情序應依強制執行法第一一七條規定之權利執行情序：「對於前三節及第一百五條至前條所定以外之財產權執行時，準用第一百五條至前條之規定，執行法院並得酌量情形，命令讓與或管理，而以讓與價金或管理之收益清償債權人。」由於商標權並無第三債務人之權利，前已論及，執行機關無從發出收取命令、移轉命令以及支付轉給命令，因此應依強制執行法第一一七條準用第一一五條第三項之規定，對於商標之換價程序準用動產執行之規定拍賣或變賣之。

四、「阿秋活蟹」行政執行事件

實務上，以「阿秋活蟹」行政執行事件為例，中部地區相當知名的連鎖餐廳「阿秋活蟹」，在民國八十八年被查出利用人頭以多報少的方式，漏報了十億多元的營業所得，逃稅金額達五千多萬，被罰以五倍罰鍰。台中行政執行處發現負責人沒有任何財產可以查封拍賣，只好決定拍賣名下唯一的財產即「阿秋活蟹」四個字的註冊商標。台中行政執行處定在民國九十三年五月二十四日拍賣阿秋活蟹之正服務商標與阿秋之聯合服務標章⁸，最後以三十一萬八千元拍出。其換價程序為動產拍賣程序：（一）公告拍賣標的物之種類、數量、品質（行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十四條第二項第一款）。（二）拍賣之時間（行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十四條第二項第二款）。（三）拍賣之場所：在行政執行處公開拍賣（行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十四條第二項第二款）。（四）閱覽查封筆錄之日期及處所：在行政執行處辦理（行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十四條第二項第三款）。（五）閱覽拍賣標的物之日期及處所：自公告之日起至拍賣日止前往拍賣場所辦理，或拍賣時間前往拍賣場所辦理（行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十四條第

⁷ 陳榮宗，同註6，第五三六頁。

⁸ 「正服務商標（應為服務標章之誤）與聯合服務標章」均為商標法民國九十二年十一月二十八日修正施行前之用語，新法實施後已廢除聯合商標之制度，全部視為獨立之商標（商標法第八十六條）。

二項第三款)。(六) 交付價金之期限：拍賣時當場以現金或銀行簽發之即期支票支付(行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十四條第二項第四款)。(七) 拍定人未繳足價金者，行政執行處應再拍賣。再拍賣時，原拍定人不得應買，其因再拍賣所生之費用，由原拍定人負擔。如再拍賣之價金低於原拍賣價金者，原拍定人並應負擔其差額(行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十八條之二)。(八) 拍賣標之物之拍定人就物之瑕疵無擔保請求權(行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十九條)。(九) 拍賣標之物之底價新台幣壹拾萬元整(行政執行法第二十六條準用強制執行法第七十條第一項)。(十) 定有保證金貳萬元整(行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十四條第二項第六款)。(十一) 凡有意承買者，於拍賣期日攜帶國民身分證及私章到達拍賣場所辦理應買手續(行政執行法第二十六條準用強制執行法第六十四條第二項第一款)。

新修正之行政執行法，深受民事強制執行相關法規之影響，且公法上金錢給付義務之執行以人民之財產為執行標的，與民事執行並無不同，因此基於立法經濟原則，準用各該相關規定。行政執行法第二十六條規定：「關於本章之執行，除本法另有規定外，準用強制執行法之規定。」其中關於本章之執行，是指行政執行法第二章「公法上金錢給付義務之執行」之規定。準用，是指該法未設規定者，得將強制執行法有關之規定變通適用而言。詳言之，準用是指立法者的類推適用，即類推適用之方法以法條明文規定者。類推適用，是指將現有之法律規定，針對立法者於無意中疏漏未予規定之事項(即計劃之不圓滿性)而性質與規定之構成要件類似者，賦予適用之可能。換言之，類推適用即為法律就某案例類型應有之法律結果，轉移適用於法律未為規定之案例類型之上，此即舊律所稱之「比附援引」，故類推適用實為擴張法律之文句或擴張條文之構成要件，創設新法律文句⁹。要注意的是，準用與適用有別，適用係完全依其規定而適用之謂；而準用並非全然的引用，只就某事項所定之法規，於性質不相抵觸之範圍內，適用於其他事項之謂¹⁰。另外，民國八十年五月間行政院函請立法院審議之行政執行法重行修正草案有關本條之立法說明也提到：「……由於目前強制執行法正在研修中，故本法不宜一一列舉所用之條文。至於準用之原則，係以性質相近能準用者，始得準用。」準此，行政執行法第二十六條規定之意旨是指有關公法上金錢給付義務之執行程序，於該法無特別規定時，得準用強制執行法中性質相近之相關規定。有學者認為，本條文並無規定準用之範圍與準用之條文，採取如此概括之規定，似乎立法不夠明確，實有重新釐清之必要¹¹。

就強制執行法第一章之規定而言，其第三條之一第一項關於強制力之實施，第七條關於執行事件之管轄及囑託執行，第八條關於調閱卷宗，第九條關於傳訊當事人之限制，第十條關於執行之延緩，第十一條第一項至第三項關於執行處分之登記，第十四條至第十八條關於債務人異議之訴及第三人異議之訴，第十九條執行事件之調查，第二十條命債務人報告財產

⁹ 王海南，法律的適用，收錄於法學入門，月旦出版社，八十六年三月，第一八五頁。

¹⁰ 四十一年台非字第四七號判例。

¹¹ 蔡震榮，行政執行法，元照出版公司，民國九十年一月增訂二版，第四十四頁。

狀況，第二十一條之一拘票，第二十二條第三、四項限制債務人住居，第二十二條之一管收票，第二十二條之二第二項管收所長驗收應管收之人，第二十五條第三項應管收人喪失資格或解任前事由之管收，第二十六條管收所之設置，第二十七條債權憑證之發給，第二十八條執行費用之負擔、預納、確定、受償及返還，第二十八條之一債權人不協力之失權，第三十條之一準用民事訴訟法各規定，對公法人上金錢給付義務之執行，性質上均可適用。就同法第二章之規定言，其第三十一條至第一二四條之四關於金錢請求權執行之規定，除第五十五條第二項外，均可準用。此外，同法第五章假扣押、假處分之執行（第一三二條至第一四〇條）及第六章附則第一四一條，也均可準用於公法上金錢給付義務之執行。準用強制執行法之結果，公法上金錢給付義務逾期不履行，移送行政執行處執行者，除義務人之財產也為金錢外，須將其以拍賣等方式換為金錢，方能使債權獲得滿足。其執行筆錄應記載之事項，則須準用強制執行法第三十七條分配筆錄，第五十四條查封動產筆錄，第七十三條拍賣筆錄以及第一一三條不動產之強制執行準用動產執行之規定¹²。

強制執行法第十一條第四項：「前項規定，於第五條第三項之續行強制執行而有辦理繼承登記之必要者，準用之。但不影響繼承人拋棄繼承或限定繼承之權利。」不被行政執行法第二十六條所準用，因為強制執行法第五條第三項：「債務人死亡，有左列情形之一者，執行法院得依債權人或利害關係人聲請，選任特別代理人…」，即民事強制執行須等待債權人之聲請始得為之；而行政執行處依行政執行法第十五條之規定，對繼承人所繼承之遺產執行，得依職權為之。強制執行法第五十五條第二項：「日沒前已開始為查封行為者，得繼續至日沒後。」不被準用，因為行政執行法第五條第二項：「日間已開始執行者，得繼續至夜間。」其中的執行除查封行為外，也包括其他執行措施。

行政執行法及強制執行法均未規定時，究應依行政執行法第二十六條規定準用強制執行法第三十條之一再準用民事訴訟法，從而不適用行政程序法相關規定？或者，直接適用行政程序法，從而排除民事訴訟法相關規定？如何適用各該法規？行政執行法第一條：「行政執行，依本法之規定；本法未規定者，適用其他法律之規定。」實務認為，公法上金錢給付義務逾期不履行之執行行為，其本質屬於行政行為，而依行政程序法第三條第一項規定：「行政機關為行政行為時，除法律另有規定外，應依本法規定為之。」但有鑑於執行行為態樣之複雜性，除應優先適用行政執行法並準用強制執行法外，是否均優先準用民事訴訟法規定（從而排除行政程序法相關規定之適用），或者，適用行政程序法規定（從而準用民事訴訟法相關規定），目前尚難一概而論，例如行政執行有關「送達」部分，應直接適用行政程序法規定辦理，無再輾轉準用其他規定之必要¹³；至於稅捐文書之送達，財政部實務上認為稅捐稽徵法第十八、十九條為行政程序法第六十七至九十一條的特別規定，故稅捐文書之送達應優先適

¹² 楊與齡，公法上金錢給付義務之執行程序，收錄於強制執行法實例問題分析，五南圖書出版公司，民國八十九年，第三五四至三五五頁。

¹³ 法務部法律字第〇九一〇〇三〇三七四號函。

用稅捐稽徵法第十八、十九條¹⁴。也有學者認為，行政執行遇行政執行法與其他行政法規中執行規定相競合時，應優先適用行政執行法，但是稅捐稽徵法第一條：「稅捐之稽徵，依本法之規定，本法未規定者，依其他有關法律之規定。」所以稅捐之強制執行，屬於行政執行者，應優先適用行政執行法；若屬於稅捐執行之特殊性者，應優先適用稅捐稽徵法，未來在法律適用上，可能應依事件及規範內容，個別認定，不可一概而論¹⁵。筆者認為，實務探討此問題之因，在於「送達」於稅捐稽徵法、行政程序法與民事訴訟法皆有規定，但內容不同，加深適用上的困難。

行政執行法之內容，似以民事強制執行法為其根本，輔以失效之財務執行辦法，以執行機關代替執行法院，並未建立獨自之公法上金錢債權強制執行法體系，本身自有規定不多。藉由行政執行法第二十六條大量準用強制執行法，優點是保持彈性，可以視個案決定準用範圍或方式，鑑於我國公法上金錢債權強制執行制度建立之初，經驗不足，案例累積不豐，保持彈性，不得不然。缺點是準用範圍過於不確定，適用時容易發生見解歧異，有害法律的預見可能性和安定性。我國行政法學向來不發達，又稅捐債權之強制執行，數十年來由法院強制執行，並無機會發展公法上金錢債權強制執行之體系。有認為應就重要性及原則性事項，尤其是因公法金錢債權與私法債權性質差別，而異其規範部分（例如救濟程序），獨自作規定，其餘屬於執行法共通部分，或單純執行技術規定，則可準用強制執行法¹⁶。

五、結語

商標的主要作用為表彰商品來源、確保商品品質以及消費者區別商品之憑藉等。商標已經從早期與事業密不可分的關係，演變成可與事業分離之財產，而可以獨立成為交易客體，使商標之價值與在市場上之地位大幅提升¹⁷。商標屬於無體財產權之一種，無體財產權與有體財產權之間有相當大之差異性，不僅在權利之發生、歸屬上並不相同，在移轉上亦不相同¹⁸。對於商標之強制執行分成兩個階段，第一階段是對商標為查封或扣押，即由執行機關發扣押命令予債務人，禁止債務人處分其商標；其扣押命令執行機關亦應通知商標專責機關進行查封登記。（強制執行法第一一五條第一項、第一一八條第一、二項）。第二階段為換價程序，由於商標權並無第三債務人之權利，故應依強制執行法第一一七條準用第一一五條第三項之規定，對於商標之換價程序準用動產執行之規定拍賣或變賣之。

¹⁴ 財政部賦稅署九十年台財稅字第○九○○○○八九九四號函說明二。

¹⁵ 葛克昌，論公法上金錢給付義務之法律性質，收錄於行政法爭議問題研究〔下〕，五南圖書出版公司，民國八十九年十二月，第一〇六〇頁，註五九。

¹⁶ 吳東都，行政訴訟與行政執行之課題，學林文化事業有限公司，民國九十二年十月一版，第三五一、三五二頁。

¹⁷ 謝銘洋，同註1，第一二八頁。

¹⁸ 謝銘洋，同註2，第一四〇頁。

氣味商標之研究—以美國法探討我國氣味商標識別性問題

黃堅真*

摘要

商標的主要功能在於使消費者認識商品或服務的來源，並與他人的商品或服務相區別，在傳統上商標法所保護商標類型都是視覺所感知的為限，例如：文字、圖形或顏色等。然而在外國的立法例上，有承認氣味商標類型，在於其認為氣味本身也能表彰商品或服務的來源，因此在探討氣味商標是否予以法律保護時，勢必要重新探究商標的本質，商標保護的對象應不在何種類型商標是否受到保護，而在於其是否具有識別性。而從我國 92 年新修正的商標法增加聲音為商標的類型之一可知，聽覺的商標類型也非以視覺可感知，因此氣味商標在特定的條件下也是有可能符合識別性的要件。

在認定氣味商標本身是否有可能受到商標保護的同時，因氣味本身無法以視覺可感知的圖樣呈現，因此勢必要解決在商標申請的實務上，相關消費者大眾如何區別不同氣味商標之間的不同，因此如何以文字描述氣味商標及氣味樣本的存放成為商標申請的關鍵問題。另在審查的過程中，更要釐清氣味本身具有的功能性問題，功能性的考量目的在於防止商標註冊的結果造成市場上不公平的競爭，故氣味的使用在某些市場上若是發揮產品功能所需的話，應該不允許其註冊；但在特殊的情形下氣味本身所發揮功能卻是其識別的來源，例如：香水是也。因此如何避免此種氣味的註冊影響市場上的競爭也是探討的重點。

簡言之，承認氣味可作為表彰商品或服務的來源並受到商標法的保護，目的在於使市場的競爭者可以發揮創意，創造不同的商品或服務，使工商業可以進一步的發展並使其投資在商品或服務的經營受到法律的保護。

關鍵字：氣味商標、主要氣味商標、次要氣味商標、獨特氣味商標、primary scent mark、secondary scent mark、unique scent mark、識別性、功能性、第二意義。

（一）前言

我國商標法的發展歷史可知，92 年新商標法修正之前並不承認有單一顏色、聲音、立體形狀等商標，其後鑑於國際貿易快速發展及加入 WTO 之後，商標的建立、品牌的認同也在企業經營過程中扮演重要的角色，因此擴大商標保護的範圍至聲音、立體形狀等，不僅符合國際規範，更重要的是鼓勵本國企業走向國際舞台時，能善用商標的經營策略與其他跨國企業競爭。

本文原刊於智慧財產權月刊第 89 期，95 年 5 月。

* 作者為政治大學法律學學士，現為清華大學科技法律研究所碩士班。

在越來越多國家將商標保護擴及至視覺感知以外的商標種類後¹，包括聲音及氣味，立法的目的都認為商標本身的類型並非是商標法所著重的，重點在商標是不是能表彰商品的來源，若消費者能區別產品的來源，則企業就有誘因去經營其產品而取得消費者的認同，對企業發展及消費者福祉是創造雙贏的局面，雖然我國商標在 92 年修法時並未引進氣味商標，加上聲音、顏色、立體形狀等新類型商標的審查標準也未發展成熟，然筆者仍試著從商標立法目的之觀點，去探討引進氣味商標可能性；雖然英、法等各國法制不乏承認氣味商標，但除美國法對氣味商標的相關案例較為豐富外，近年來我國修正智慧財產權制度大多師法美國制度，因此本文將從美國法之規定及判例切入，並試圖以我國現行法架構下引進氣味商標會有那些問題並對於引進氣味商標提供初步的想法與建議。

（二）識別性之研究—以美國法探討為中心

1. 保護商標的目的

美國法上商標保護之目的，其一是在防止不公平競爭，避免有人任意使用他人辛苦建立之標章的商譽，其二是使消費者可以區別商品或服務的來源，消費者長期下來透過消費的經驗，口耳相傳或觀看廣告的方式認為某項商標的產品是可以信任的，具有消費者所期待的特質或品質，最後是保障商標權人辛苦建立起的商譽，包括投資在商標上的時間、金錢、勞力，同時提供商標權人繼續投資在商譽建立的誘因；簡言之，保護商標的目的在於保障商標權人的投資、消費者的利益、避免不公平競爭²。

2. 商標之構成要素

依 1946 年 Lanham Act³給予商標所下之現代化定義，乃規定於第 45 條：「商標者，乃製造業者或商人，為表彰自己之商品且使其與他人所製造或販賣者相區別，所採納或使用之文字、名稱、表徵、式樣或其聯合式而言。」⁴，由該條觀之，商標一語相當廣泛，其法條中雖僅包括文字 (word)、名稱 (name)、表徵 (symbol)、式樣 (design) 或其聯合式 (or any combination thereof)，實際上其他稱呼 (designation)、如標語 (slogan)、數字 (number)、圖案 (device)

¹ 美國於 1990 年准許第一件氣味商標申請註冊、英國於 1994 年於商標法納入氣味商標、澳洲於 1995 年商標法納入氣味商標、香港於 2001 年新施行商標法也納入氣味商標等。

² Faye M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks*, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 105 (1998), pp. 1-2.

³ 美國最早之商標保護，係由法院根據普通法給予未註冊商標保護之判決，而 Lanham Act 係美國 1946 年商標法之通稱，於 1947 年 7 月 5 日開始施行；另參閱曾陳明汝，「商標法原理」，頁 358-361，蔡明誠發行，2004 年 1 月修訂再版。

⁴ 15 U.S.C. §1227 [§45 of the Lanham Act]: 「The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—
(1) used by a person, or
(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this act,
to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.」。

以及字母 (letter)⁵，甚至還包括顏色 (color)、立體形狀 (shape, configuration)、聲音 (sound)、氣味 (smell) 等，亦均得為商標⁶。

公司名稱或商號不必然就是商標，當一個公司將該商號或公司名稱使用在其商品或所提供的服務時，才可能受到商標的保護，例如：Minnesota Mining and Manufacturing Company 是一個公司的名稱，很多人不知道它就是 3M 的公司名稱，但是大家都知道該公司所提供受商標保護的產品（如 Post-Its，便利貼），或是像 Sony Corporation 將 Sony 使用在其所販售的電子產品（如 Sony Walkman，隨身聽），也可以取得商標的保護⁷。

因此美國商標的保護並無限制商標的類型，其考量商標是否為表彰自己之商品且使其與他人所製造或販賣者相區別，並透過判例的方式擴大商標的保護。

3. 識別性研究

(1) 識別性

識別性是商標保護的基本要件，而商標的識別性就是商標能夠表彰商品或服務的來源，使消費者能將該商標表彰的商品或服務與其它的商品或服務加以區別，而識別性除了本身固有之外，也有某些標章其識別性較弱，需經在市場上加以使用以取得第二意義 (secondary meaning)，才能使該標章受到法律的保護成為商標。美國大致將標章依其識別性分成以下四類⁸：

a. 幻想性標章 (fanciful terms) 或任意性標章 (arbitrary terms)

幻想性標章是使用非通用的語言標章來使用在商品或服務上，是標章使用者自創的字彙，除了用在標章之外，並沒有其它的意義，例如：Google 網站，Google 本有並沒任何意義；而任意性的標章是使用通用的字彙，但並未描述或暗示商品或服務本身的品質、成分、功效、特性等，例如：Apple 電腦，Apple 的字詞並未描述電腦本身功用或特性；上述二種標章都未描述商品或服務本身，差別只在於是否使用通用的字彙，該標章本身都具有「固有識別性 (inherently distinctive)」，可以取得商標保護。

b. 暗示性標章 (suggestive terms)

暗示性的標章是指，其標章的描述並未直接描述商品或服務的品質或特性，而是

⁵ Restatement (Third) of unfair competition [§9 definitions of trademark and service mark]: 「A trademark is a word, name, symbol, device, or other designation, or a combination of such designation, that is distinctive of a person's goods or services and that is used in a manner that identifies those goods or services and distinguishes them from the goods or services of others. A service mark is a trademark that is used in connection with services.」。

⁶ Richard Stim, Trademark Law, Albany, N.Y.: West Legal Studies/Thomson Learning (c2000), pp. 27-31; Jane C. Ginsburg、Jessica Litman、Mary L. Kevlin, Trademark and Unfair Competition Law Cases and Materials, New York: Foundation Press (3rd ed 2001) pp. 106-108; 此等類型的商標目前是透過判例的解釋加以保護，法條並未明文規定，另外美國法上將聲音、顏色、氣味、立體形狀歸屬於商品外觀 (trade dress) 的類型，在部分商標要件審查上會有相同的標準。

⁷ Richard Stim, Trademark Law, Albany, N.Y.: West Legal Studies/Thomson Learning (c2000), p. 28.

⁸ Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9, 189 U.S.P.Q. (BNA) 759, 764 (2d Cir. 1976); 另參閱王敏銓，「美國商標法上識別性之研究」，智慧財產權月刊第 67 期，頁 88-90，2004 年 7 月。

用「暗示」商品或服務的性質，它提到了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的元素存在，以致消費者必須運用某些想像才能理解標章所「暗示」的性質，例如：烏溜溜洗髮精，其雖未直接描述洗髮精的品質，但烏溜溜暗示了洗完頭之後會很柔順；暗示性的標章的識別性雖然沒有幻想性或任意性那麼強，但在美國實務上，仍認定暗示性的標章仍比描述性的標章有較強的識別力，因此具有「固有識別性」而受商標的保護。

c. 描述性標章（descriptive terms）

所謂描述性的標章，是指標章直接描述商品或服務的品質、成分、特性等性質，通常此種標章因為直接描述商品或服務本身的資訊，在市場上一般競爭者用來說明本身的商品或服務，因此不具識別性，但在例外的情況下若取得第二意義，而使得標章具有識別性之後，就能取得商標的保護⁹。

d. 普通名稱（generic terms）

是用來指出商品或服務本身的基本名稱，例如：用「baseball」來描述所販賣的棒球、用「soap」來描述販賣的肥皂，其因該名稱是商品或服務的通用名稱，若允許使用者可以加以註冊取得商標的保護的話，那其它競爭者都無法使用相同的名稱，更不用說拿該名稱使用在相同的商品或服務之上，造成不公平競爭的情狀，因此該通用名稱無論如何使用，都無法取得第二意義而受商標保護。

(2) 第二意義¹⁰

經標章在市場上的使用，使得消費者能將商品或服務與該標章作連結而取得第二意義，使得該標章能夠具有識別性而受商標法的保護。通常該標章只是描述商品的成份、品質、特性、功用等，而原本是不具備有識別性，但是經標章的持有人，透過市場的販售、廣告的推出、銷售量的增加，使得消費者在經過一段時間後可以將該商品或服務與該標章聯想在一起，此時該標章就取得第二意義而受商標的保護，重點在於要以消費者的角度及標章的整體來觀察是否取得第二意義。以下為判斷標章是否取得第二意義的判斷標準¹¹：

a. 直接證據

由於第二意義的取得，在於消費者能否將商品或服務與該標章作連結，因此最直接的證據就是市場報告或消費者調查報告，但是此證據需花費較多的成本，因此美國

⁹ 待下文中（2）第二意義之部分詳述。

¹⁰ 美國商標法第2條(f)項：「the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.」

¹¹ *Echo Travel, Inc. v. Travel Associates, Inc.*, 870 F.2d 1264, 10 U.S.P.Q.2d (BNA) 1368 (1989). "In determining whether a mark has acquired secondary meaning, the courts consider several factors: (a) direct consumer testimony (b) consumer surveys (c) exclusivity, length, and manner of used (d) amount and manner of advertising (e) amount of sales and number of customers (f) established place in the market (g) proof of intentional copying."

法院仍接受間接證據。

b. 間接證據

負舉證的標章使用者要證明其標章具有第二意義，間接證據包括標章使用的時間及方式、廣告量與銷售量、使用者在市場上的地位、競爭者是否故意抄襲等證據來作綜合判斷。

4. 功能性理論¹²

有些標章即便有可能取得第二意義，其也無法受到商標法的保護，其原因在於商標目的之一是在促進市場的競爭，若允許功能性的標章得受商標法的保護，則相關產業的競爭者將無法使用該產品功能性的特徵，而實用性的特徵是競爭者的產品在市場上競爭所必需的。

(1) 實用的功能

產品某種特徵之設計，其目的是為了使該產品有效的發揮其目的或為了確保產品達成某種功能（essential to use），而該設計非用以區別商品之來源，亦或是該特定使用之功能，於同類競爭商品中具有競爭優勢之最佳的方法（best method），而同業為獲得該商品功能時，並無可替代之形狀，或者雖有替代形狀，惟需投入大量成本使能達到相同之功能，就維持競爭的觀點而言，是不能允許使用者獨占該功能性的商標。

(2) 美學的功能

在 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 有關顏色商標的案件中，最高法院表示：「如果一個圖案設計的美學價值在於傳達一種實質利益，而該種利益是無法透過使用其他的圖案設計來表達，則該圖案設計就屬功能性的……；因此，美學功能性的判斷標準在於，若給予某種圖案設計商標權的保護，是否會阻礙競爭¹³。」；例如，消費者對於燈飾商品之形狀設計，一般均視為美觀或美學的功能，雖該商品形狀並非相關消費者市場所採用之通用形狀，然就消費者之認知而言，較易將其視為裝飾性之設計形狀，而非辨識商品來源的表徵。

換言之，若某項商品的特徵有可能會加深消費者印象，但該特徵只是用來引起消費者的購買慾望，是商業上必要的行銷手法，並無區別商品或服務的來源，則仍不具備識別性的要件。

然此要件在美國法院中目前仍是不清楚的標準，因為商標持有人當然可以設計商標使其具有美學的功能而吸引消費者購買，重點在於該具有吸引力的標章對於消費者而言是單純的美觀，抑或是同時可用來識別產品的來源，若二者兼具，則給予商標的保護，並不違反商標保護的本質。

¹² Faye M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks*, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 105 (1998), pp. 3-4.

¹³ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 514 U.S. 159, 170, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161, 1165 (1995): 「The Court found that a design is functional “if a design’s aesthetic value lies in its ability to confer a significant benefit that cannot practically be duplicated by the use of alternative designs... Furthermore, the ultimate test of aesthetic functionality... is whether the recognition of trademark rights would significantly hinder competition.”」

5. 小結

由美國相關的規定可知，其法條並未限制商標的類型，而是透過商標審查機關或是法院擴大或限縮不同的商標類型，並在實務運作發展過程中，逐漸擴大至單一顏色、聲音、氣味等標章類型的保護；至於何種商標是值得受到保護仍要回歸到「識別性」的判斷，同時發展出第二意義、功能性理論等原則來輔助。以下就氣味商標如何在上述原則中發展並得到商標的保護作探討。

（三）氣味商標之探討—以美國商標法為例

1. 美國商標法的立法目的出發

商標法的立法目的之一是在保障消費者，當消費者能夠區別商品或服務的來源時，其實是可以減少交易成本的，其對某種標章可以聯想到某種商品及具有的品質、特性，當消費者在購買過程中是可以透過不同品牌去預期產品內容，可以省下搜尋及交易成本；因此保護氣味商標同樣也有這樣的功能，當消費者若對某種氣味可以聯想某項產品時，將會了解該氣味是某項產品所特別獨有的，而進一步減少與其它產品產生混淆的情況，就如同香水一樣，就是香水的特殊香味會影響消費者是否決定採購此商品的重大因素，消費者一定要去區別 A 牌香水和 B 牌香水有什麼不一樣的特徵才有辦法作決定，因此保護香水的氣味商標有助於消費者評估香水產品，以及防止與其它品牌的香水產生混淆。

另一個立法的目的是保護公司的投資並防止不公平的競爭，以香水而言，公司會在香水的研發上投入人力、時間與研發成本，假如消費者對某項氣味可以聯想到某種產品，則公司可以藉由氣味的識別性建立自己的商譽，此時若有其他家公司欲將該氣味使用在自己的產品上，即有搭便車（free-rider）產生不公平競爭的可能。若競爭者更進一步減損該產品的品質，則氣味商標的價值就會降低且進一步破壞公司商譽。

此外，美國商標法第 2 章（Section 2）前言也提到，若申請人之商品能藉由標章與其他人之商品相區別，標章不能因其本身的性質（nature）而無法註冊於主要註冊簿¹⁴；另外美國商標協會商標審查委員會也在其「1946 商標法案審查報告」中提到，表徵（symbol）、圖樣（device）的涵義不能作狹義的解釋，而用來排除像是顏色、形狀、氣味、聲音或是外觀等類型標章的註冊，只要該標章具有商標的功能¹⁵。

換言之，保護氣味商標就如同其它種類的商標，若商標本身能夠表彰商品或服務的來源，消費者並能夠與其它的產品加以區別，則在避免不公平競爭以及鼓勵公司對於商標投資，而消費者不致於對產品的來源產生混淆並藉商標減少交易成本的立法目的考量下，商標的類型

¹⁴ The preamble of Section 2 of the Lanham provides that: 「No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature.....。」

¹⁵ The United States Trademark Association Trademark Review Commission Report and Recommendation to USTA President and Board of Directors, 77 TMR 375,421 (Sept.-Oct. 1978)

應該不是考量的重點。

2. 氣味與其它種類商標的發展

由於美國近年來將商標保護擴展至感官性標章 (sensory indicia)，包括聲音、顏色、服務場所的裝潢設計，因此探討美國其它種類的標章的發展對於「氣味」標章的發展是有意義的。

(1) 聲音標章 (sound mark)

美國在 1972 年就接受 NBC (美國國家廣播頻道) 註冊聲音商標，使用新聞播放的片頭。另外也在 1978 年同意一家廣播電台可以使用「船上鳴鐘 (ship bell clock)」的聲音作為廣播服務的標章¹⁶。美國的商標審查及上訴委員會 (United States Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board, 以下稱 TTAB) 在此案中表示：「標章若能表彰商品或服務來源，不能因為標章本身的性質就拒絕其註冊為商品或服務的標章。」¹⁷。因此美國在擴展商標類型的保護範圍時，考量的是其是否具識別性，也就是消費者可否知悉商品或服務表彰的來源，並非以視覺可感知才准予註冊。

(2) 服務場所裝潢設計 (interior mark)

美國認為一個建築物的外觀或內裝，若是具有識別性，其也是可以註冊為商標的，重點留給消費者印象為何。第五巡迴上訴法院在 *Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc.* 案件¹⁸中表示，即便一家餐廳的裝潢就各個組成的要素分別來看是不具識別性或只是純描述性的要素，但是裝潢設計整體來看給予消費者可識別性的印象時，仍可能註冊為商標。但也有法院在 *Taj Mahal Enterprises Ltd. v. Trump* 案件¹⁹中，認為若裝潢的主題設計整體來看 (在此案中是印度主題風格的設計，法院認為所有印度餐廳的風格都是類似的)，只是作為吸引消費者上門的功能，則此具「美學的功能」，仍不能註冊為商標²⁰。由此可知服務場所的裝潢設計要取得商標的保護，重點要從消費者的角度觀之，是否該設計會讓消費者聯想到是某餐廳所獨特擁有且具有識別性。

(3) 顏色標章

在 *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* 案件之前，各巡迴上訴法院和地方法院對單一顏色可否註冊為商標都有不同的見解，主要的爭議在功能性理論是否可以禁止商標的註冊。但在該案件中，美國最高法院准予 *Qualitex* 公司將單一金綠色的顏色使用在乾洗墊 (dry cleaning press pad) 商品上面，其認為當消費者看到那件商品的顏色或是其包裝時，可以識別出是何公司所生產，因此單一顏色商標不必然會因功能性理論而不准予註冊，重點在於該商標是否有識別

¹⁶ *In re General Elec. Broad. Co.*, 199 U.S.P.Q. (BNA) 560, 563 (T.T.A.B. 1978)

¹⁷ *Id.* at 562.

¹⁸ *Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc.*, 932 F.2d 1113, 1120 19 U.S.P.Q.2d (BNA) 1253, 1255 (5th Cir. 1991)

¹⁹ *Taj Mahal Enterprises Ltd. v. Trump*, 745 F. Supp. 240, 252, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1577, 1586 (D.N.J. 1990)

²⁰ 此美學上的功能是有爭議性的，餐廳內裝的風格除了吸引顧客之外，當然也有可能具備識別性而取得商標的保護，就如同在台灣提到「監獄風格」的餐廳，可能會想到吳宗憲所開的餐廳，至於在餐飲服務業上是否已經具識別性還要進一步研究。

性²¹。最高法院也提到也並非所有的單一顏色都可以作為商標，舉例而言，不同顏色的藥丸是製藥公司為達到區別不同藥丸的功能所必須使用的，若允許某製藥公司可以拿來註冊商標，不僅消費者無法區別其是何家廠商所生產，其他製藥商也無法使用該顏色來區別藥丸，有違公平競爭²²。簡言之，單一顏色可否註冊，必需判斷該顏色的使用是否為發揮該產品功能所必要的，同時消費者是否可以藉由顏色來區別商品的來源。

(4)氣味商標

目前在美國的實務上有包括三種氣味商標，主要氣味標章 (primary scent mark)、次要氣味標章 (secondary scent mark)、獨特氣味標章 (unique scent mark)，第一種是指消費者購買該商品主因即在於商品氣味本身之特質，比如說香水、古龍水；第二種是指氣味並非商品本身發揮效用的主要功能，但該商品的販售確實常伴隨氣味出現，比如肥皂、洗髮精的主要功能在清潔，但該產品的氣味是決定消費者購買的要素之一；第三種是指商品本身和香味沒什麼關係，通常製造該同類商品的公司也不會加入特別氣味，但有創意的公司會嘗試加入不同氣味來行銷商品，比如獲得美國第一件氣味商標註冊 Clarke 公司，其將紡線加上花香味加以販售或是有公司將機油加上咖喱的味道，這些商品與發揮商品本身的功能並無關聯²³。

綜上所述，不管是聲音、顏色、餐廳內裝等特殊類型的商標，重點都在識別性的有無，商標本身的類型並不是美國商標審查部門或法院探討的重點，且除了識別性之外，從功能性理論探討特殊商標的註冊是不是會產生不公平競爭，也是美國實務上探討的重點。

3. Clarke 案²⁴的分析

目前美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, 以下稱 PTO)，只准予第三類型「獨特氣味商標」的註冊，第一、二類型商標類型的商標，則因「功能性理論」不准予註冊，理由在於若准予此二類業界常使用之氣味註冊，會阻礙其它競爭者使用，造成不公平的競爭。又第三類型的商標亦需證明標章具有第二意義 (a secondary meaning) 才准予註冊。由此可知，氣味商標在美國，會基於功能性考量而不准予註冊，且需證明該標章已獲得第二意義²⁵。

²¹ Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163, 165, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161, 1162-63, 1165 (1995)

²² Id. at 168, 174, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1165, 1167

²³ Faye M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105 (1998), p. 6.

²⁴ In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1238 (T.T.A.B.1990)。

²⁵ 在文章中接下來會討論，第一、二類型的標章在某些情況下也可以通過功能性標準而取得註冊，而第三類型的標章，由於美國實務上認為「顏色商標」在某些情況是具有固有識別性，而並非要取得第二意義才可註冊，而氣味、顏色同屬 trade dress 的類型，所以第三類型氣味商標也應作同樣的解釋，使其本身就具有固有的識別性而取得註冊。

在 Clarke 案²⁶中，TTAB 認為 Clarke 公司生產帶有花香味的紡線在當時市場上只有該公司有生產，同時 Clarke 公司也能證明消費者聞到該紡線時可以聯想到商品是由 Clarke 所製造，TTAB 認為這些足夠作為該商品取得第二意義的證據²⁷，但 TTAB 同時也提到，並非所帶有香味的產品都可以作為表彰商品的來源，比如香水、古龍水、家庭清潔、沐浴用品等，其氣味都是這些產品達到其功能所具有的特徵，因功能性的考量不准予註冊，最後 TTAB 提到只有氣味與商品之間具有特殊的或獨特的關聯性（unique relationship）²⁸，而且能夠獲得消費者認同而取得第二意義才可以註冊為商標²⁹。

簡言之，該獨特的關聯性並不必然與產品的功能性有任何關係，比如之後有一案件是一家墨水匣的製造商將影印機、傳真機、雷射印表機中墨水匣都加入檸檬味³⁰，而該檸檬味並非該發揮墨水匣功能所必要的，只要氣味與產品有特殊的關聯性，而非功能性的關聯，且消費者能夠識別該氣味表彰產品的來源，即受商標保護。

4. 識別性的問題

(1) 第三類型商標識別性問題

雖然前文提及目前 PTO 對於第三類型氣味商標（此氣味和產品本身的功能並無任何關聯）以取得第二意義為註冊之要件，但 Faye M. Hammersley 認為 PTO 將最高法院的判例作狹義的解釋才有此見解，其一是最高法院在 Two Pesos v. Taco Cabana 案件中表示，一個墨西哥式「餐廳內裝」帶有嘉年華會的氣氛，可以受到商標的保護而不用證明其具有第二意義，法院認為證明一個具有固有識別性且非具功能性的商品表徵（trade dress）具有第二意義，其對於小型公司或企業而言是種負擔³¹；換言之，餐廳內裝（interior）是商品的表徵（trade dress）類型之一，而 trade dress 本身即具有固有識別性不用證明其有第二意義。

其中最高法院在 Qualitex 顏色商標案件中，若我們允許描述性標章可以因第二意義而取

²⁶ In Clarke, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1238, 1240 (T.T.A.B. 1990): Clarke suggests that a prima facie showing of registrability of a unique scent mark, the applicant must show:

- (1) they are the only manufacturers applying this particular scent to the product,
- (2) some secondary meaning, and
- (3) that the scent itself is emphasized when the good is advertised and promoted.

²⁷ Id. at p1238: Specifically, the applicant's showing of secondary meaning consisted of the applicant stating that her company has received a great number of favorable and positive responses to her unique product and that, to the best of her knowledge, customers, dealers, and distributors throughout the embroidery field recognize the applicant as the source of scented embroidery yarn and thread.

²⁸ 這也是第三類氣味標章之所以稱為 unique scent mark 的原因。

²⁹ Faye M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105 (1998), p. 7.

³⁰ Serial No.: 75-120036. The mark was filed June 17, 1996 and published February 11, 1997. The applicant is QC Group Corporation.

³¹ Two Pesos v. Taco Cabana 505 U.S. 763, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081, 1082 (1992): "The Supreme Court found the décor of a Mexican restaurant's interior, its festive atmosphere, was a protectable trademark without any showing of secondary meaning requirements for inherently distinctive nonfunctional trade dress would be burdensome to small companies."

得商標註冊，那為什麼顏色商標在同樣的情況（也取得第二意義）下不能允許其註冊？³²另外最高法院也提到，允許商標是否可以註冊在於商標本身是否可以區別商品與服務的來源，不在於商標本身的性質，比如，文字、顏色、外型或標誌³³；換言之，法院的文字是說顏色及描述性商標在取得第二意義的情況下，兩者都應該同等對待可以取得商標註冊，然其並未排除顏色商標本身具有固有識別性而能取得商標註冊。

因此在 Taco Cabana 案中，最高法院認為 trade dress 本身只要具有「固有識別性」無需證明具有第二意義就可以取得註冊，而在 Qualitex 案中，最高法院也並沒有排除顏色標章具有固有識別性的可能，而在實務上 PTO 又認為氣味標章（unique scent mark）與顏色標章都歸屬在 trade dress 的類型中，則氣味商標就應該如同顏色商標一樣只要具有固有識別性就可以加以註冊，而在要件判斷上就應該適用 Seabrook Foods 案中在 design or shape（歸屬於 trade dress 的類型）等標章可否註冊判斷要件³⁴。

簡言之，第三類型氣味標章（unique scent mark，原本使用氣味的目的就是要表彰商品的來源，其和產品本身的功能性並沒有任何關係）其就有可能像任意性的標章一樣具有固有的識別性而不用取得第二意義，重點在於 trade dress（包含 color, smell, shape, design, interior 等）此種類型的商標是否具有獨特的識別性能讓消費者區別不同商品的來源³⁵。

(2) 商標申請實務之要求

a. 描述及圖樣的要求

通常在商標申請註冊的過程中，美國商標法要求申請人描述（description）商標且要以視覺可感知的圖樣（drawing）表示之，因此就有反對的意見認為「氣味」是無法加以描述的，同時也無法用圖樣加以呈現；但就如同以文字來註冊商標一樣，當申請人在申請人 IBM 商標時，IBM 組合本身由三個字母所組成就非通用的字彙，申請人也必須描述 IBM 三個字母是用什麼顏色表達、是用什麼字體呈現、是如何作排列；在申請顏色商標時，申請人也必須用文字去表達其申請的標章是什麼樣的顏色，就比如說申請人描述「粉紅色」時，由於粉紅色有太多種不同變化的顏色，PTO 也要求申請人解

³² Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 514 U.S. 159, 163, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161, 1163 (1995): “Again, one might ask, if trademark law permits a descriptive word with secondary meaning to act as a mark, why would it not permit a color, under similar circumstances, to do the same?”

³³ Id. at 1163, “It is the source-distinguishing ability of a mark – not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sing – that permits it to serve these basic trademark purposes.”

³⁴ Seabrook Foods, Inc. v. Bar – Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342, 1344, 196 U.S.P.Q. (BNA) 289, 291 (C.C.P.A. 1977): 「This test asks whether:

(1) the design or shape is a common, basic shape or design;

(2) it was *unique or unusual in a particular field*; and

(3) it was a mere refinement of a commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods which consumers view as mere ornamentation.」

³⁵ Tone Bros. v. Sysco. Corp., 28 F.3d 1192, 1206, 196 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1331 (Fed. Cir. 1994) “Thus, the issue is whether the dress is of such an unusual design that buyer will immediately rely on it to differentiate the source of the product.”

釋是粉紅色的深淺和其不同漸層的表達方式³⁶。

消費者對商標的記憶原本就不是把文字、圖式、顏色完完全全的記下，消費者是藉著有限的記憶來區別商品的來源，因此商標的描述只要能讓消費者區別來源即可，要求百分之百的描述商標不是商標保護的目的，保護了也沒有實益。

就圖樣而言，一般人會認為氣味是不可能以圖示 (drawing) 加以表達的，然就如同顏色一般，在 Owens-Corning 案中³⁷，其用粉紅色來描述其申請中的圖樣顏色，不過那種顏色不管任何人來看，有人會覺得是紅色至粉紅色之間不同的濃度變化，然不管如何，真正的顏色是什麼，消費者還是要從實體的商品或廣告才知道該商標所使用的粉紅色類型，而商標申請人註冊其「圖樣中的粉紅色」是不只是要排除他人使用相同的顏色，即便類似的顏色也受到保護³⁸；由此可知，單純圖樣或文字說明只是儘量讓商標明確，並讓消費者了解商標整體的概念為何，絕對不只是保護「圖樣中表達的顏色」。

因此對氣味商標而言，在幾十年來香水工業、葡萄酒工業都能夠透過文字來描述香水及葡萄酒中的氣味，在科技還無法更清楚表達氣味商標的圖樣之前³⁹，用文字的描述加上氣味樣本⁴⁰已經足夠表達氣味本身的特徵。

換言之，PTO 在審核商標時就允許非完全精確描述的標章來註冊，要不然只有「文字」商標才有註冊的可能，因此對於「氣味」標章的表達的方式也可以用「文字」的描述方式來滿足註冊的要件，比如在 Clarke 案中，申請人就將他的紡線用「赤素馨的花香味」來描述其商品的氣味⁴¹。

b. 澳洲商標法實務說明

另舉澳洲商標法說明之，澳洲在 1995 年的商標法第 17 條規定：「商標是已使用或意圖使用與他人在交易過程中所提供或經銷之商品或服務相區別之標識。」；而「標識」在同法第 6 條被定義為：「標識包括以下或任何以下之組合：即為任何字母、文字、名稱、簽名、數字、圖形、標牌、標題、標籤、標貼、包裝整體外觀、形狀、顏色、聲音或氣味⁴²。」；由此可知，澳洲在 1995 年引進氣味作為商標類型之一，以下簡要說明

³⁶ James E. Hawes, FRAGRANCES AS TRADEMARKS, 79 TMR 134 (1989), p. 8.

³⁷ In Owens-Corning Fiberglas Corp., 227 U.S.P.Q. 417 (C.A.F.C. 1985) (the color pink for fiberglass insulation)

³⁸ 舉例說明之，7-11 所註冊的綠、紅、白三橫條的商標，其目的不只是保護在智財局存放之圖樣的「三種顏色」，若有人抗辯說其使用的綠色是深綠色，則其還是有可能構成侵權，因為其讓消費者有混淆的可能。

³⁹ 以目前的 GLC (Gas Liquid Chromatograph)、IR (Infrared) 的科技，類似的氣味可能會有完全不同的量測結果，不同的氣味卻有類似的量測結果，因此目前使用科技來分析氣味成份，以實驗室及研發部門使用上較有實益。

⁴⁰ 美國申請商標需繳交五份樣本，而氣味樣本的保存與使用屬技術性問題，審查時可以檢附商品的實體，若商品的實體過大時，可以檢附氣味樣本 (存放在密閉的容器中)；因為商標的專用期間有十年，主要的考量在於十年內如何不讓氣味耗損，同時讓其他申請者可以檢視氣味以利於本身商標的申請，因此允許氣味商標權人在一定期間替換氣味可能耗損的樣本。

⁴¹ In re Clarke, "The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms."

⁴² 王德博等摘譯，「澳洲商標審查及程序手冊第二十一章－形狀、聲音、顏色、氣味及包裝整體外觀」，智慧財產權月刊第 65 期，頁 93-94，2004 年 5 月。

其如何解決氣味商標之描述與圖樣所發生的問題。

其在審查及程序手冊第7點⁴³以下的說明認為：

- 申請書必須包含氣味商標的商標「圖樣」。這可以是對氣味的一個精確的文字描述，例如「蘋果花的氣味」；
- 這個圖文的商標圖樣必須以一種能傳遞訊息予一般人，藉以識別該商標之形式呈現。高科技的資料數據將不被接受其作為商標圖樣。
- 實際使用的氣味樣本不須於申請中檢附，但在審查的過程中可能需要。
- 申請必須含有一段簡明且精確的氣味描述，該描述將列入作為申請的具結。可接受的描述如下：

本商標為氣味商標。它是由玫瑰花的香味所構成，使用於家庭用之塑膠貯藏箱。

本商標為由苦味啤酒的濃烈味道所構成，使用於射飛鏢遊戲器具。

所以由美、澳的相關規定所知，重點在都需要用文字去描述所申請的氣味商標⁴⁴，只是美國需要在審查時附上氣味樣本⁴⁵，而在英國是可以使用氣味配方的色譜分析。

(3)功能性的問題

雖然美國目前實務上傾向於只准獨特的氣味商標（unique scent mark）註冊，但由於該商品的氣味原本就與產品的功能並沒有關係，因此在討論功能性影響氣味商標所產生的爭議性時，大多在主要氣味商標（primary scent mark）與次要氣味商標（secondary scent mark）的討論上。

a.Secondary scent mark

實用功能性分為二個部分，其一是使用香味是否為達到該產品的功能所必須使用的（essential to use），其二是使用香味是否為該達到該產品的效能中最佳的方法（best method），假如我們以帶有甘草味地板清潔用品（此類型的氣味商標中氣味雖然與產品的功能未必有關聯，但在消費者購買的過程中，氣味扮演重要的角色）來申請商標，其是否會因功能性的考量而排除該種產品的商標註冊；地板清潔用品時常會有異味，若一般製造商是選擇加入「檸檬」味而非甘草味來去除清潔用品的異味的話，則該「甘草味」就不是該商品本質上需要使用來除去清潔用品的異味；另外甘草味與清潔功能並沒有必然的關聯，其只是隨機選用了一種氣味使清潔用品有不同的特色而已，清潔效果主要在化學成分的不同，有其他方式可供廠商選擇來達到相同的清潔效果，因此甘草味本身並非地板用品達到清潔效果的「最佳或最有效率方法（best

⁴³ 同前註，頁 115-116。

⁴⁴ 在香港知識產權署網站上，有關氣味商標的問答上也有類似描述。
http://www.ipd.gov.hk/chi/faq/trademarks/tm_cap559.htm#a14 (last visited on 2005/11/8)。

⁴⁵ Faye M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105 (1998), p. 9.

method)」。

簡言之，我們可能會禁止廠商使用檸檬味或松香味（去除異味的功能）來註冊在地板清潔用品，因為那是大多數廠商選擇用來除去清潔用品的異味，但我們不會禁止廠商使用甘草味在地板清潔用品，允許甘草味商標的註冊並不會妨礙其他廠商在相同的地板清潔用品市場中的競爭，其他廠商仍有其他無數種的味道可供選擇。

從「美學的功能性」觀之，甘草味的地板清潔用品是否主要利用味覺來吸引消費者，而是一種商業上成功必要的行銷手法，若市場上相關消費者認為在清潔用品中加入「檸檬味」已成為一種既定的乾淨、清新的產品印象，對製造商而言使用檸檬味行銷是傳達「一個清新乾淨的家」所必要商業行銷手法，則檸檬味的地板清潔用品已經具有美學上的功能而無法註冊為商標，相反地，甘草味對消費者而言可能只是一種特殊的味道，而不會使消費者想到清潔用品的清新、乾淨的印象⁴⁶。

然而就如之前所言，美學功能原本就屬不確定的概念，即便訴求檸檬味的主要目的是吸引消費者購買，但若有識別性的可能時，仍不排除美學上的功能仍有註冊的可能性，在 Faye M. Hammersley 文中所舉的例子，以台灣的商標法來看，其檸檬味應該是業界習慣上通用的「味道」，可能會依商標法第 23 條第 1 項第 3 款的規定而無法取得註冊。

b. Primary scent mark

實用功能性分為二個部分，其一是使用香味是否為達到該產品的功能所必須使用的 (essential to use)，其二是使用香味是否為該達到該產品的效能中最佳的方法 (best method)。假如我們以 Chanel No. 5 主要氣味商標 (primary scent mark，此類型的氣味標章係指「氣味」與消費者購買該產品有密切關聯性，例如，香水等) 來申請商標，其是否會因功能性的考量而排除該種商標註冊，首先 Chanel No. 5 的香味是由該產品的製造商獨自研發出的獨特香味，它並非要達到香水功能本質上所必須使用的香味，同時該獨特香味只是對於 Chanel No. 5 要達其所訴求的氣味，廠商所研發出來的。簡言之，要具備香水的功能其最佳成分的調配方法並非都要像 Chanel No. 5 的所表達的香味一樣。

簡言之，我們可能不允許有人使用玫瑰花味或茉莉花香的氣味商標在香水上而取得註冊，因為該二種香味是大多數廠商要調製成自家獨特香味所需使用的自然香味，若允許某家廠商使用，會妨礙其它家廠商在市場上競爭，所以我們若承認可以讓 Chanel No. 5 的香味註冊成商標是因為該香味不會妨礙其他香水廠商在市場上的競爭，其他廠商可以使用其他自然的香味再加以變化製成獨特的香味。

從「美學的功能性」觀之，Chanel No. 5 的香味用來吸引消費者，是否為一種商業

⁴⁶ Id., pp. 10-11.

上成功必要的行銷手法，從市場上目前至少有八百多種的香水，或許可以說大多數的香水都是使用自然界的花香（上述提到的玫瑰、茉莉、柑橘味等），但除了基本的花香之外，製造商也會使用各家獨特的配方使得市場上的香水的味道都不一樣，雖然香味對香水而言是一種商業成功上必要的行銷手法，但是並不是每一個競爭者都要使用 Chanel No. 5 的香味作為一種「香水的印象」。

故准予 Chanel No. 5 氣味商標的註冊，不會使其獨占自然界中基本的香味，也不會妨礙其他競爭者創造屬於自己的「香水的印象」⁴⁷。

同樣的道理在我國的商標法中，美學的功能性未必不具備識別性，其香水中的自然氣味是業界所習慣使用的味道，可能會因商標法第 23 條第 1 項第 3 款的規定而不予註冊。

5. 小結

雖然美國目前傾向於第三類型氣味標章可以取得商標的保護，但是經過上述的探討之後，其實第三類型的氣味標章，其氣味的使用原本就是用來表彰商品的來源，消費者在購買該種商品時，氣味本身就不是商品要發揮其功能的元素之一，因此其應該與任意性的標章一樣具有固有識別性而能取得商標的註冊；而第一、二類型的氣味標章，由於氣味本身都與產品的功能效用有關或是在消費者購買過程中扮演重要的因素，故此二類型的氣味商標就有可能因「功能性」及不公平競爭考量，禁止其商標的註冊，但仍不排除其使用的氣味使消費者對產品產生聯結而取得第二意義，進一步申請商標註冊。

簡言之，從商標的本質來看，避免將某種具有功能性的氣味商標或業界通用的氣味給予商標的保護，是在防止有人獨占該類型商標而產生不公平競爭的現象；因此某種氣味商標是否該受到保護，考量其是不是產生不公平的競爭是非常重要的點。

（四）我國商標之保護兼論氣味商標保護的可能性---探討商標法第 5 條為中心

1. 商標的構成要素：

商標法第 5 條第 1 項⁴⁸係規定商標的構成要素，同時也界定了得受保護的商標類型，第 1 項規定商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。所稱「得以」二字，包含有二層意義：a. 商標的構成得由文字或圖形或記號或顏色或聲音或立體形狀或其聯合式所組成；b. 商標的構成要素僅以本項條文所列舉者為限，即法定的商標類型僅有文字商標、圖形商標、記號商標、顏色商標、聲音商標、立體商標或其聯合式商標。例如氣味商標則非第 1 項列舉得受保護的商標⁴⁹；簡言之，我國目前現行商標法不承認氣味商標的類型。

⁴⁷ Id., pp. 11-12.

⁴⁸ 商標法第 5 條第 1 項：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。」

⁴⁹ 商標法逐條釋義，頁 14，經濟部智慧財產局編印，2005 年 5 月。

2. 識別性研究

(1) 識別性意義

商標法第 5 條第 2 項⁵⁰為商標必備屬性之規定，舊法稱為「特別顯著性」，現行商標法將其定義為「商標應足以使商品或服務之相關消費者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」。此種能讓消費者認識並藉之區別之特性，有稱為「識別性」者，實與「特別顯著性」相當。

本項文義中，本來能讓消費者認知為商標之「標識」，並無「以視覺可感知之圖樣」之限制，惟參酌同條第 1 項及第 17 條第 2 項⁵¹之規定，此處所稱「標識」，應以視覺可感知之「文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式」為限，而非泛指能傳達商標訊息之任何標識。例如利用味覺或觸覺可感知之商標皆非本項所稱之標識⁵²。

商標法第 5 條作文義解釋，以我國目前的法條的文字而言，氣味商標是不可取得註冊的，其認為「利用味覺或觸覺可感知之商標皆非本項所稱之標識」，是因為氣味無法在申請註冊時以視覺可感知之圖樣表示之；然參酌我國的聲音商標的審查規定，其申請聲音商標時，申請文件中應以五線譜、簡譜或描述說明表示，若聲音無法以五線譜或簡譜表示，亦得單純以文字描述聲音商標⁵³；其是在說明雖然消費者是以聽覺來識別商品或服務的來源，但在註冊時是可以用文字描述商標的內容，同樣在美、澳商標法中對於氣味商標也規定可以用文字來描述氣味與產品之間的關聯，故似不宜以氣味商標無法以「視覺可感知之圖樣」的理由來否定氣味商標的註冊。

商標有無識別性 (Distinctiveness) 或特別顯著性，最高法院曾對商標的特別顯著性 (即識別性) 作成一段解釋⁵⁴：「所謂『特別』係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意而言；所謂『顯著』，係指一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定使用商品之關係，足以藉以與他人商品相區別，亦即有商品商標識別適應性者而言。良以特別顯著性，係商標之註冊要件，故標章之使用，僅以使用者有主觀之意念，以其作為商標而使用於商品，有未足，應以一般消費者，有以其作為商品營業者信譽之標誌之客觀認識而後可。」

換言之，乃是商標藉以識別自己與他人商品或服務之能力，是一種相對的概念，不侷限於商標本身之外觀是否特別，應於具體案件中個案認定，需考慮相關消費者認知、與商品或

⁵⁰ 商標法第 5 條第 2 項：「……。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者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。」

⁵¹ 商標法第 17 條第 2 項：「……。前項商標，應以視覺可感知之圖樣表示之。」

⁵² 商標法逐條釋義，頁 15，經濟部智慧財產局編印，2005 年 5 月。

⁵³ 商標法施行細則第 10 條：「申請註冊聲音商標者，應於申請書中聲明，並以五線譜、簡譜或描述說明表示，同時檢附存載該聲音之光碟片。以五線譜或簡譜表示者，應為相關說明」；另參閱中華民國 93 年 6 月 10 日經濟部經授智字第 09320030610 號令訂定發布「立體、顏色及聲音商標審查基準」，4.2.1 聲音商標之申請，頁 18。

⁵⁴ 最高行政法院 73 年判字第 461 號判例。

服務之關係、實際交易情況、使用方式等因素，有區別自他商品之識別力者，為具有特別顯著性（即識別性），反之則無⁵⁵。

從法院的實務上就在適用法條時是不承認氣味商標的，但是依照最高行政法院的判例解釋，在於將商標使用在指定使用商品之關係，足以藉以與他人商品相區別，可知商標受到法律的保護在於其有識別性可以表彰商品或服務的來源，因此就外國承認的氣味商標的個案中，帶有花香味的輪胎、赤素馨的紡線、甘草味的地板清潔用品、啤酒味的飛鏢等都是消費者可以藉由味道來識別該產品的來源而取得註冊，故最高行政法院認為商標是藉以識別自己與他人商品或服務之能力，是一種相對的概念，要在個案中認定之，同樣地引進氣味商標的保護就識別性的要求仍然可以參考最高法院判例而不至發生扞格。

（2）識別性判斷要素

a. 消費者認知

商標有無識別性終需以相關消費者的認知為準，又基於商標之屬地性，所稱相關「消費者」應指我國之消費者而言，而能影響消費者認知之因素，首在商標之特別性及與商品之關係。例如簡單的一條線或一個圓圈，通常不能引起消費者之注意，商標較特別較能引起消費者注意，並認識其為商標；商標與商品的關係越遠，越不容易使消費者聯想為商品本身之說明或裝飾，即易予消費者認知其為區別商品或服務來源之標識。例如「蘋果」使用於果汁，予消費者認知應為果汁之名稱而非商標，若蘋果使用於衣服，因蘋果與衣服商品全然無關，消費者自易認知蘋果為表彰衣服之商標⁵⁶。

b. 商標使用方式

另商標有無識別性，亦與其使用方式息息相關，例如以一朵玫瑰指定使用於衣服商品，若將該朵玫瑰標示於胸前口袋或後衣領之上，自易使消費者認識其為玫瑰商標，惟若將該玫瑰併列數十朵環繞於衣袖或裙邊，則易予消費者認知其為裝飾圖案而已，各該玫瑰均非商標⁵⁷。

c. 喪失識別性

再者商標有無識別性並非一成不變，它會隨著時間增長或消逝，且有程度上的差異。原無識別性之標識可因嗣後使用之結果取得商標的特性，原有識別性之商標亦可能未為維護淪為商品或服務之通用標章，名稱或形狀，商標法第 57 條第

⁵⁵ 因此實際上，識別性的判斷必須累積相當的經驗，根據具體案例來妥善判別，才容易得到適當的結論，其中要參酌消費者的認識、文字、圖案及立體形狀等用法，使用標章當時的社會背景、商標與商品的關聯等因素；另商標依識別性之強弱，可區分為四類，亦即獨創性（Coined）商標、隨意性（Arbitrary）商標、暗示性（Suggestive）商標及描述性（Descriptive）商標。其判斷及相關例示，請參閱經濟部智慧財產局於民國 93 年 4 月 28 日經濟部經授智字第 09320030360 號令修正發布「商標識別性審查要點」相關規定。

⁵⁶ 商標法逐條釋義，頁 16，經濟部智慧財產局編印，2005 年 5 月。

⁵⁷ 同前註。

1 項第 4 款⁵⁸有相關規定。

舉例說明之⁵⁹：商標圖樣確源自牙膏擠出之圖形，商標圖樣係由外觀呈現流線橢圓型態，輔以白色（下半段）及帶有點狀之淺藍色（上半段）所組成之聯合式。就其整體外觀觀察，依一般生活經驗加以衡酌，易使一般商品購買人認其為擠出牙膏之圖形。其設計之結果，整體外觀乃表示系爭商標所使用之牙膏商品形狀之說明，難使一般消費者一見即知其為代表商品之品牌及特定主體之商品，自不足為表彰其商品之標識而得藉以與他人之商品相區別。基於商標註冊之個別性及地域性，自難以相似圖樣在他國或我國准予註冊，而影響本件註冊要件之判斷。

可知道在判斷識別性要件時，要以我國消費者的角度觀之，是否使一般消費者一見即知其為代表商品之品牌及特定主體之商品，就如同在美國檸檬味的地板清潔用品，在消費者的心中已經是一種清新、乾淨的印象，其以為清潔用品該有「那種」味道，如此並不具備識別性的要件，同樣地在我國花露水的廁所芳香劑已經讓消費者認為那就是廁所芳香劑大概會有味道，那也無法滿足識別性的要求；因此氣味商標要取得識別性，其一是要與產品產生獨特的關聯，類似美國的 unique scent mark 其產品本身就與味道無關，比如說在紡線、機油、輪胎等產品中加入特別的味道，只相關市場沒有其他競爭者使用，就非常有可能取得固有識別性，當然商標的使用會限縮在特定的商品或服務；其二是在氣味本身為功能性的或是業界所通用的如同美國 primary scent mark、secondary scent mark 的分類，也是無法取得註冊，例外的情形是上述二種氣味商標若能取得第二意義也不排除註冊的可能。請詳後述。

3. 商標註冊之消極要件

商標法第 23 條第 1 項各款當中列舉商標註冊之消極要件，也就是說商標在符合第 5 條識別性的要求之後，還必須判斷是否有第 23 條第 1 項各款的消極要件，若無該條項各款之情形時，商標才准予註冊。

其中該同條第 1 項第 2 款規定：「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」，若引進氣味商標，則要判斷其是否有此款的情形而不予註冊，比如將香柏味使用在木製家具上、香草味使用在烹飪用香料上，這些氣味都是商品本身或是商品自然屬性，因此用花草、香柏、香草味都只是在描述產品本身的成分或內容，所以不具有識別性無法取得商標註冊。

另外在同條第 1 項第 3 款規定：「所指定商品或服務之通用標章或名稱者」，商標有此款情形時，也不得註冊，比如，檸檬味長期被用來添加於碗盤清潔劑和洗衣用品、薄荷味使用

⁵⁸ 商標法第 57 條第 1 項第 4 款：「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。」

⁵⁹ 台北高等行政法院 91 訴字第 1364 號，收錄在「93 年度商標行政爭訟案例彙編摘要」，經濟部智慧財產局，頁 199-202。

牙膏上，檸檬味和薄荷味和清潔品質並無特定的關連，這種氣味是習慣上通用但不具功能性的氣味，主要在使產品更受歡迎或較具吸引力，所以該等香味不被視為具有識別性。

商標法第 23 條第 1 項第 4 款：「商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。」，第 4 款的要件類似美國商標法中的「功能性理論」，立體商標的功能性為何需加以規範，是因商品或其包裝之立體形狀：(1) 具有特定使用上的功能，且該功能為達到該商品之使用或目的所必需，(2) 為達到某種技術效果所必要，(3) 或該形狀的製作成本或方法比較簡單、便宜或較好，於同類競爭商品中具有競爭優勢，為使一般業者都可以合理使用以利公平競爭，應認為係商品或其包裝為發揮其功能所必要者，不得由特定人註冊長期專用。且因為其功能性係業者所需要之商品或包裝之立體形狀，若由一人所獨占，將嚴重影響同業權益，故具功能性之商標縱使經長期使用而取得商標的識別性（第二意義），仍不得准予註冊⁶⁰。

在引進氣味商標的話，如同立體形狀，有很多商品與氣味之間是有功能取向的，許多產製者在他們銷售的商品上利用氣味除去該商品原有令人討厭的臭味，除臭用的氣味具有功能的作用，因此不具區別來源的能力，比如，檸檬香味用於家庭漂白劑或洗衣精、薰衣草用於地毯防臭劑。除臭用的氣味僅當作減輕令人不舒服的臭味，而被普遍的用在交易上，也無法成為區別商品的來源標識。簡言之，如果氣味的使用目的是要使產品發揮其功能的「最佳方法」或是達其產品效能「本質上所需」，則此種功能性的考量在氣味商標中顯得更加重要。

從上述討論可知，雖然我國並未如美國法中「功能性理論」來審核氣味商標的可註冊性，但是從我國商標法第 23 條第 1 項第 2、3、4 款的規定可知，即便引進氣味商標，第 4 款（功能性）規定⁶¹都可以過濾類似美國的 primary scent mark 此種氣味標章的氣味是發揮產品功能所必要，而該類商標無法取得註冊；另外第 3 款（通用的標章或名稱）規定，也可以過濾類似美國的 secondary scent mark 此種氣味標章的氣味是習慣上通用但不具功能性的氣味，而該類商標無法取得註冊；另外若氣味商標本身既非功能性的也非通用的，但若是僅描述商品氣味的自然屬性、產品本身的成份內容時，仍可以用第 2 款（描述性標章）的規定，不准予註冊。

4. 第二意義⁶²

商標法第 23 條第 4 項⁶³就是所謂商標的「第二層意義」的規定，也有稱「後天識別性」，凡不具識別性的標章（商標法第 5 條第 2 項），或僅為描述性名詞（商標法第 23 條第 1 項第 2 款⁶⁴），使用其原始意義以為廣告，一般不會認為其具有區別商品或服務來源的作用，自不

⁶⁰ 93 年 6 月 10 日經濟部經授智字第 09320030610 號令訂定發布「立體、顏色及聲音商標審查基準」，2.5 立體商標之非功能性，頁 9-11。

⁶¹ 若引進氣味商標，則該款必須修正成「商品或包裝之立體形狀或氣味，係為發揮其功能性所必要者。」

⁶² 陳文吟，「商標法論」，頁 56-58，三民書局股份有限公司，2005 年 2 月修訂三版。

⁶³ 商標法第 23 條第 4 項：「……。有第 1 項第 2 款規定之情形或有不符第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」

⁶⁴ 商標法第 23 條第 1 項第 2 款：「……。二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」

具有商標先天之識別性，然則當此等標識被獨家使用於商品之上，在消費大眾腦海裡已經產生一種產品來源之聯想，成為申請人商品或服務之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，而例外地取得後天之識別性者，則其原始意義因之喪失而產生新的特殊意義，此即「第二層意義」，一方面在評價上已具備應受法律保護的理由及地位，另一方面也為了阻止他人利用該標章的原始意義以搭便車的方式侵害使用人利益，甚至造成不公平的市場競爭⁶⁵，故其使用者因之得依商標法第 23 條第 4 項之規定核准其註冊⁶⁶。

另依智慧財產局公告之「商標識別性審查要點」，應就下列事項個案加以綜合審查⁶⁷：一、使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形；二、使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量；三、使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等；四、廣告業者、傳播業者出具之證明；五、具公信力機構出具之證明；六、各國註冊之證明；七、其他得據為認定有識別性之證據。例如：「大家說英語 Let's Talk in English」指定使用於書籍、雜誌、期刊等商品、「多喝水」指定使用於礦泉水、汽水、果汁等商品等。

上述所稱之證據不以國內資料為限，若為國外資料時，仍需以國內消費者是否認識其為表彰商品或服務之標識性為判斷基準⁶⁸。另外要特別注意的是，本項僅適用於商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之情形或有不合同法第 5 條第 2 項規定之情形，如果是其他各款，基於公共政策的理由，即使經過申請人長期使用，仍然不適用本項規定。例如：同法第 1 項第 3 款之「所指定商品或服務通用標章或名稱」，即使經過申請人長期使用，仍然不得註冊為商標⁶⁹。

由上述可知由於第 23 條第 1 項第 4 款功能性及第 3 款通用標章或名稱都是基於防止有人獨占該商標而造成不公平競爭的可能，因此無法取得第二意義而註冊為商標，在引進氣味商標的同時也應該基於同樣的立法目的使得帶有功能性的氣味標章及通用名稱的氣味標章不准予註冊，而第 2 款描述性的標章部分，若氣味商標申請人能證明其使用氣味促銷並在交易上成為表彰該產品的來源時，若能取得第二意義仍允許其註冊。

然我國現行的商標法下部分氣味商標要取得第二意義可能有些問題，比如帶有花香味的香水、古龍水，將花香味解釋成描述香水的內容（第 23 條第 1 項第 2 款：描述性標章），則該商標有可能取得第二意義，若將花香味解釋成香水發揮功能所必要的成分時，就無法取得

⁶⁵ 張桂芳、張澤平，「商標法」，書泉出版社，頁 105-106，2004 年 3 月第 4 版。

⁶⁶ 最高行政法院 74 年判字第 347 號：「商標圖樣所使用之圖形，縱屬簡單，但因使用長久及商品廣泛行銷，已具有標誌性，能使一般購買者得藉以與他人商品辨別者，仍不失為具有特別顯著性，即應准其註冊。」

⁶⁷ 商標識別性審查要點第 10 點。

⁶⁸ 同前註，第 11 點。

⁶⁹ 同前註，第 9 點。

第二意義⁷⁰，然氣味商標的本質使得該氣味可能是產品的說明也同時是產品的功能，此時基於商標法不允許功能性商標的註冊有其競爭政策考量，若同時具有功能性及說明性性質時，一種方式是適用筆者所建議修正後第4款的規定不予註冊，另一種方式是若香水的製造商是使用基本的花香味製成其它種特別之衍生出來的味道，畢竟市面上香水味道有近千種，此種衍生的氣味不是香水發揮功能所必需，此時的氣味商標僅在描述香水的成份內容為描述性商標，而不排除其有取得第二意義的可能。

同樣地，在氣味商標同時具通用性及描述性時，也應作相同的考量，比如香柏味的木製家具，其氣味是木材原本的自然屬性，因此只要是使用該木材的製造商一定會帶有香柏味成為業界上所通用的，但也可以說該氣味是描述木製家具成份⁷¹，但基於公平競爭考量，應以通用的標章作為核駁依據較宜，在往後氣味商標的審查基準要特別留意。

5. 小結

從我國的商標法觀之，unique scent mark 的產品氣味，因其氣味的使用是運用智慧所獨創或產品的功能並無關係，因此可認其為「獨創性」或「任意性」商標⁷²而取得註冊；primary scent mark 的產品氣味，通常所考量的為是否具功能性，而 secondary scent mark 的產品氣味，通常所考量的為是否是業界所通用，後二者的產品氣味若具有獨特性非業界所通用且氣味非發揮產品功能的元素之一，則就有可能其氣味成為「描述性」的標章而取得第二意義而准予註冊，另外在氣味商標是帶有描述性、通用性或功能性時，應以後二者的理由加以核駁，避免不公平競爭。

(五) 結論

1. 生物學的角度

人類對味覺是非常靈敏的，每種氣味分子可以刺激許多種不同的嗅細胞，那麼成千上萬種不同的氣味分子，就可以透過刺激各種嗅細胞的不同組合（稱為氣味分子的族群密碼）而分辨出來，藉著嗅細胞的「氣味分子族群密碼」以及嗅球的「氣味分子神經活性圖譜」，一般人可以利用這 1000 種不同的嗅細胞分辨出好幾萬種氣味，若經過訓練成為專業的聞香師（香水或酒），甚至還可以分辨出 10 萬種不同氣味⁷³，且人類辨識氣味的方式是將氣味與某種物品產生聯結，而此種聯結一旦建立之後是非常難以切斷的，再加上嗅覺的記憶相較於聽覺與視覺的記憶較不會隨著時間減損且能夠與後來習知的氣味相區別而不影響先前習知的氣味⁷⁴；然

⁷⁰ 商標法第 23 條第 4 項：「有第 1 項第 2 款規定之情形或有不合第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」，因此只有在第 1 項第 2 款的情形下，才有經申請人使用且在交易上成為識別性的例外規定。

⁷¹ 若該香柏味是木製家具基於驅蟲效果所必定會帶有的氣味時，還有可能基於功能性的考量予以核駁。

⁷² 商標識別性審查要點第 3 點。

⁷³ <http://www.sciam.com.tw/circus/circusshow.asp?FDocNo=244&CL=8> (last visited on 2006/2/13)

⁷⁴ Trygg Engen, *Odor Sensation and Memory*, pp. 6-7 (1991).

目前的商標法僅認為消費者主要靠的是視覺、聽覺等顏色、立體形狀、聲音等標識來區別產品的來源，但同樣地人類也靠著對嗅覺強烈的記憶去辨別周遭的人、環境、食物味道等等，因此嗅覺並非不具有「識別性」而無法區別產品的來源。

2. 立法目的

商標法的立法目的於商標法第1條規定：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」，由該規定可知，保障商標權在於商標權人對於其商標（品牌）的經營投入大量人力、金錢、時間及廣告的促銷等所付出的成本，其建立良好的信譽之後，當然不能任人隨意的使用、剽竊、抄襲或減損其商標而獲取不正當的利益。

隨著資訊科技的發展，面對產品大量的資訊，消費者有時不容易在選購產品的過程中加以判斷、選擇，而藉保護商標，消費者可以藉辨別有信譽商標（品牌）而節省交易過程中的成本，若對於產品達到預期效用時，於其重複採購時只要認明商標（品牌）即可以獲得滿意的商品，因此保護商標可以達到保護消費者的利益。

消費者藉由商標來識別產品的來源，對於競爭者也願意投資在商標（品牌）的經營上吸引消費者選購其產品或服務，因此在彼此競爭的過程中，商標權人最擔心的就是怕消費者將競爭者的產品與自己的產品來源產生混淆，使得其他競爭者可以搭便車（free-rider）攀附自己辛苦建立的信譽，故保護商標的中心目的就在避免二個商標之間使消費者產生誤認或混淆，同時也避免競爭者之間不公平的競爭。

保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭其最終的目的都在促進工商企業的發展，面對全球化的發展，企業經營自己的商標（品牌）在國際貿易競爭中為不可或缺的工具，可知商標的類型的確扮演重要的角色。企業在商標中使用文字、記號、圖形、顏色、商品的立體形狀或廣告中的聲音藉以表彰自己商品或服務，在各國都承認為商標的類型之一，甚至澳洲、英國、美國、香港、法國等，都承認氣味可區別產品的來源而作為商標類型的一種。

可知在面對國際貿易的競爭，給予消費者品牌的印象是非常重要的，只要能表彰商品或服務的來源，不論是視覺的、聽覺的、嗅覺的商標類型，都應准予註冊才是。商標法的最終目的就是促進工商企業的發展，允許氣味商標註冊只要不妨礙市場的競爭秩序，藉以提供法律保護商標的誘因，企業也更願意以更有創意方式投資品牌的經營。

3. 臭豆腐的味道

最後想以一虛擬的例子作為本文的結論，生活在台灣的人都知道「臭豆腐」是著名的小吃，而且依現行商標法第23條第1項第3款的角度下，臭豆腐此三個字已經成為通用的名稱而無法取得商標註冊，若將來引進氣味商標註冊，是否臭豆腐有機會取得氣味商標，並使用氣味加以行銷全球。

第一、臭豆腐的臭味是描述食物的內容或是通用的氣味，抑或是發揮豆腐食用的功能性所必要者，依筆者意見，豆腐本身的自然屬性並沒有該「臭味」，而且就該臭味對豆腐作為食

物食用的功能而言也非必要，簡言之，沒有「臭味」豆腐還是可以吃，畢竟在油炸的過程食物還是會有味道的；至於該臭味可以用來描述食物的內容成分而為一種描述性的商標，然其確同時是臭豆腐的製造商在業界習慣上通用而非功能的氣味成分，主要用來吸引消費者購買該特殊味道的豆腐，換言之，以消費者角度觀之，心中期待臭豆腐的味道就是「那種臭味」，即使該臭味如前所言可能是描述性的商標而有取得第二意義的可能，但為維持公平競爭環境，在商標的准駁上，應使其無法使用該通用的氣味來申請註冊。

第二、在目前法律規範之下，臭豆腐三個字為通用的名稱（文字標章）而無法取得註冊，而即便未來引進氣味商標，臭豆腐也因其通用的氣味（承認氣味也是標章的一種）而無法取註冊；然是否代表引進氣味商標對於臭豆腐的製造商是沒有意義的，其實未必如此，聰明的製造商或是有創意的公司會認為既然該臭豆腐的臭味是業界所通用的，那就創造出一種豆腐的味道是非業界所通用的，而能在消費者的心中建立聯結，使其一想到該「特定味道」就想到該家公司的豆腐，當然該味道不能只是單純地淋上「薰衣草」醬汁就稱說是有特殊味道的豆腐，即使非業界所通用的氣味，允其量只是描述食物的內容、成份而已，也無法獲得註冊，換言之，要運用廣告、行銷的手法在消費者心目中建立薰衣草豆腐的形象，使消費者對該產品產生識別性，能夠區別與其他競爭者為不同味道。

最後，會有人質疑，那不是大家都不能使用薰衣草味道在豆腐上，從氣味的本質而言，自然界有無數種的味道可供使用，即便是薰衣草味也不見得只有一種，製造商可以使用創意加以變化，重點在於氣味是否能表彰商品的來源，而且商標法的目的是在促進工商企業之發展，競爭者彼此之間運用氣味商品加以競爭，對產業的發展也是一種助益，至於那些「奇奇怪怪」味道豆腐有沒有識別性，能不能建立商品與氣味的聯結，就看消費者鼻子接不接受了。

參考文獻

一、中文部分

1. 曾陳明汝，「商標法原理」，蔡明誠發行，2004年1月修訂再版。
2. 張桂芳、張澤平，「商標法」，書泉出版社，頁105-106，2004年3月第4版。
3. 王德博等摘譯，「澳洲商標審查及程序手冊第二十一章—形狀、聲音、顏色、氣味及包裝整體外觀」，智慧財產權月刊第65期，2004年5月。
4. 王敏銓，「美國商標法上識別性之研究」，智慧財產權月刊第67期，2004年7月。
5. 陳文吟，「商標法論」，三民書局股份有限公司，2005年2月修訂三版。
6. 「商標法逐條釋義」，經濟部智慧財產局編印，2005年5月。
7. 「九十三年度商標行政爭訟案例彙編摘要」，經濟部智慧財產局。
8. 「立體、顏色及聲音商標審查基準」，經濟部智慧財產局。
9. 「商標識別性審查要點」，經濟部智慧財產局。

二、外文部分

1. The United States Trademark Association Trademark Review Commission Report and Recommendation to USTA President and Board of Directors, 77 TMR 375 (Sept.-Oct. 1978)
2. James E. Hawes, FRAGRANCES AS TRADEMARKS, 79 TMR 134 (1989).
3. Trygg Engen, Odor Sensation and Memory (1991).
4. Faye M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105 (1998).
5. Richard Stim, Trademark Law, Albany, N.Y.: West Legal Studies/Thomson Learning (2000).
6. Jane C. Ginsburg、Jessica Litman、Mary L. Kevlin, Trademark and Unfair Competition Law Cases and Materials, New York: Foundation Press (3rd ed. 2001).

兩岸商標制度之比較

洪淑敏*

壹、前言

兩岸同時於 2002 年加入世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱 WTO), 並同時接受入會法規審查之考驗—確定所有會員國之智慧財產權法規已符合共同遊戲規則—與貿易有關之智慧財產權協定之規定。故目前世界各國不管是否為世界貿易組織之成員, 均無不以 TRIPS 為藍圖, 積極修改其國內智慧財產權法制以符合國際標準俾便跟上世界潮流。目前全世界約有近 200 個國家, 而世界貿易組織已有將近 150 個會員國, 約占三分之二, 故在世界智慧財產權法制協合化之發展下已漸趨世界大同, 大陸現行商標法及商標法實施條例, 分別於 2001.12.1 及 2002.9.15 生效施行。台灣現行商標法及商標法施行細則, 分別於 2003.11.28 及 2003.12.12 生效施行。二者雖均以 TRIPS 作為藍圖而修正, 惟兩岸分治逾 50 年, 文化、背景及政策上之差異, 也造成立法相當程度之差異, 本文希望藉由幾個大方向的比較, 讓讀者對兩岸商標制度有一個整體性的輪廓。

貳、兩岸商標制度基本原則之比較

商標法為經濟法規, 故深受市場經濟型態之影響, 尤其大陸在社會主義之背景下, 長期採行計劃經濟, 雖近幾年來已漸漸邁入市場經濟, 惟商標法規仍深受舊制之影響, 此可從兩岸商標法之立法意旨明顯得證。大陸商標法第 1 條規定, 「為了加強商標管理, 保護商標專用權, 促使生產者、經營者保證商品和服務質量, 維護商標信譽, 以保障消費者和生產、經營者的利益, 促進社會主義市場經濟的發展, 特制定本法」。而台灣商標法第 1 條規定, 「為保障商標權及消費者利益, 維護市場公平競爭, 促進工商企業正常發展, 特制定本法」。很明顯的大陸商標法的立法意旨除了保護消費者、商標權人及促進經濟發展外, 對於商品之品質亦介入管理。而濃厚的管理色彩幾乎貫穿整部商標法。例如: 商標法第 44 條規定, 自行改變註冊商標之註冊人名義、地址或其他註冊事項者, 可導致註冊商標被撤銷, 亦即註冊人名義或地址已變更而未向商標局辦理變更或雖未變更然於實際使用時自行變更者, 註冊商標即有被撤銷之虞。就行政法理論來說, 似乎違反比例原則, 然若從大陸積極管理的角度思考, 就較能得到合理的解釋。甚至如果了解大陸商標法連未註冊商標之商品品質也納入管理¹, 那就更

本文原刊於智慧財產權月刊第 96 期, 95 年 12 月。

* 美國富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產權碩士 (1991), 現任經濟部智慧財產局商標權組組長

* 大陸法規條文架構與台灣不同, 於條下分「款」; 款下稱「項」。台灣則依中央法規標準法第 8 條規定, 於條次之下, 分為「項」、「款」、目。為方便讀者閱讀, 仍以台灣慣用方式敘述。

¹ 大陸商標法第 48 條

不足為奇了。其他像煙草商品之強制申請註冊原則²、受讓人應保證其商品品質³、註冊商標商品品質粗製濫造，以次充好，欺騙消費者，由商標局撤銷其註冊商標⁴等，都是大陸積極介入商品品質管理之證明。至於兩岸商標制度基本原則之異同如下：

一、「註冊保護為原則，使用保護為例外」

針對本項原則兩岸並無不同，與世界採註冊主義之國家亦屬同步。大陸商標法第3條規定，「經商標局核准註冊的商標為註冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標註冊人享有商標專用權，受法律保護」。台灣商標法第2條規定，「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。」明定註冊保護主義的原則。而兼採使用保護主義精神，例如：大陸商標法第15條規定，「未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。」大陸商標法31條規定，「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標」。台灣商標法則規定於第23條第1項第14款規定，「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。

二、「自願申請為原則，強制申請為例外」

強制申請註冊制度為大陸所獨有。台灣及世界先進國家均無類似之相關規定。

三、「先申請先註冊為原則，先使用先註冊為例外」

兩岸就先申請先註冊原則並無不同，然而同日申請相同近似商標，指定使用於相同或類似商品，大陸採行先使用原則，台灣則採抽籤方式解決。大陸規定於商標法第29條，「兩個或者兩個以上的商標註冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請註冊的，初步審定並公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定並公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。」台灣則規定於商標法第18條，「二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之」。就本項而言，大陸採行之原則付出之總體社會成本較低，且保護到真正市場中之商標，應屬較為合理之方式。

² 大陸商標法第6條

³ 大陸商標法第39條

⁴ 大陸商標法第45條

四、「採用尼斯協定商品及服務國際分類制度」

兩岸申請註冊商標之指定商品方面均採行國際通用之尼斯分類。

五、「採行全面審查原則」

兩岸均採行全面審查機制，亦即均審查相同或近似之商標申請或註冊前案⁵。

參、兩岸註冊商標申請之比較

一、註冊商標之種類

目前在大陸可申請註冊之商標種類有四種，商品商標⁶、服務商標⁷、集體商標⁸、證明商標⁹等。而台灣可申請註冊之商標種類也是四種，商標¹⁰、證明標章¹¹、團體標章¹²及團體商標¹³。大陸之集體商標及證明商標等同於台灣之團體商標及證明標章。惟台灣所稱之商標有兩種內涵，一為指示商品之商標，另一則為指示服務之商標¹⁴，故實質上已包括大陸商品商標及服務商標之意涵。另外，團體標章所指示者乃一個團體之會員身分，與商業活動較無關係，故世界各國較為少見，為台灣所特有¹⁵。

二、註冊商標圖樣之態樣

大陸商標法第 8 條規定，「任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標誌，包括文字、圖形、字母、數位、三維標誌和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊」。故大陸目前可註冊之商標客體，雖採行開放定義之立法方式，惟以可視性作為限縮，亦即僅限於文字、圖形、字母、數位、三維標誌¹⁶和顏色組合，以及上述要素之組合。台灣商標法第 5 條則規定，「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者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」。故台灣可註冊之商標客體已包括聲音商標，不以視覺可感知為限。惟同法第 17 條規定，「申請商標註冊，由申請人備具申請書，

⁵ 有些國家僅審查公益條款，而相對不得註冊事由部分則放由異議機制來解決，例如：歐盟即不審查相同或近似之前案。

⁶ 大陸商標法第 4 條第 1 項

⁷ 大陸商標法第 4 條第 2 項

⁸ 大陸商標法第 3 條第 2 項

⁹ 大陸商標法第 3 條第 3 項

¹⁰ 台灣商標法第 2 條

¹¹ 台灣商標法第 72 條

¹² 台灣商標法第 74 條

¹³ 台灣商標法第 76 條

¹⁴ 即舊制之服務標章

¹⁵ 參考美國之法例而訂定

¹⁶ 亦即我國所稱之立體商標

載明商標、指定使用之商品或服務及其類別，向商標專責機關申請之。前項商標，應以視覺可感知之圖樣表示之」。故在台灣商標圖樣之呈現必須以視覺可感知為限。此外就顏色商標的部分，大陸僅限於顏色組合，台灣則已包括單一顏色商標。

三、註冊商標之申請程序

（一）主管機關

大陸由國家工商行政管理總局之商標局負責全國商標集中註冊之工作。台灣則由經濟部智慧財產局之商標權組負責全國商標註冊之審查工作。而大陸爭議案件之審理，異議及廢止案件仍同前述商標註冊申請案，由大陸國家工商行政管理總局之商標局審理。評定案件部分，則由大陸商標評審委員會審理¹⁷，台灣之爭議案件則全數由智慧財產局之商標權組負責審理。

（二）申請人

大陸商標法第4條規定，「自然人、法人或者其他組織對其生產、製造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權者，應當向商標局申請商品商標註冊」。故自然人、法人、或團體、協會或組織均可申請註冊商標。台灣商標法雖僅就團體商標（限於社團法人）、團體標章（限於社團法人）及證明標章（以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限）之申請人資格作規範，惟一般自然人或法人均可申請商標註冊。此外兩岸均已接受二人以上共同申請商標註冊。

（三）申請日

大陸商標法第18條規定，「商標註冊的申請日期，以商標局收到申請文件的日期為準。申請手續齊備並按照規定填寫申請文件的，商標局予以受理並書面通知申請人」，故大陸商標註冊之申請日，以商標局收到申請文件之日期為準。台灣商標法第17條規定，「申請商標註冊，以申請書載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，提出申請當日為申請日」，惟台灣並未針對申請日為特別之規定，依台灣商標法第10條規定，「商標之申請及其他程序，應以書件或物件到達商標專責機關之日為準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準。郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達商標專責機關之日為準」，故回到一般送達原則以交郵日為申請日。

¹⁷ 與商標局同設於國家工商行政管理總局下之平行單位，其主要職掌有核駁案復審、異議案復審、廢止案復審以及評定案件之審理。針對核駁案復審、異議案復審、廢止案復審形同台灣經濟部訴願審議委員會之角色，針對評定案件之審理又類似於台灣智慧財產局商標權組之爭議科。

(四) 商標圖樣

大陸商標法實施條例第 13 條規定，「每一件商標註冊申請應當向商標局提交《商標註冊申請書》1 份、商標圖樣 5 份；指定顏色的，並應當提交著色圖樣 5 份、黑白稿 1 份。商標圖樣必須清晰、便於粘貼，用光潔耐用的紙張印製或者用照片代替，長或者寬應當不大於 10 釐米，不小於 5 釐米」。台灣商標法施行細則第 8 條規定，「申請商標註冊者，應備具申請書，檢附長寬不大於八公分，不小於五公分之商標圖樣五張；其為彩色者，應附加黑白圖樣二張」，兩岸就此部分規範大同小異。至於商標圖樣可否改變？依大陸商標法第 36 及 22 條規定，「商標註冊申請人或者註冊人發現商標申請文件或者註冊文件有明顯錯誤的，可以申請更正。商標局依法在其職權範圍內作出更正，並通知當事人。前款所稱更正錯誤不涉及商標申請文件或者註冊文件的實質性內容」、「註冊商標需要改變其標誌的，應當重新提出註冊申請」，故在大陸商標圖樣應屬不得變更事項。而台灣商標法第 20 條規定，「商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限」，亦持相同之看法。

(五) 指定商品

大陸商標法第 20 條規定，「商標註冊申請人在不同類別的商品上申請註冊同一商標的，應當按商品分類表提出註冊申請。」故目前大陸仍採行一案一類申請制度。台灣商標法第 20 條規定，「申請人得以一商標註冊申請案，指定使用於二個以上類別之商品或服務」，已採行一案多類制度。至於在指定商品方面，兩岸較大的問題是同樣的商品稱呼不同，為方便台商到大陸申請註冊，智慧財產局於今年完成了尼斯八版中文繁體、簡體及英文對照表，並已上網公告。

(六) 優先權

大陸除了採行申請優先權外，尚採行展覽優先權。分別規定於大陸商標法第 24 及 25 條。台灣則僅採行申請優先權，規定於台灣商標法第 4 條，「在與中華民國有相互承認優先權之國家，依法申請註冊之商標，其申請人於首次申請日次日起 6 個月內，向中華民國申請註冊者，得主張優先權」，因展覽優先權為巴黎公約所規定，故台灣未來修法應考慮納入。

(七) 申請文件

大陸商標法實施條例第 14 及 8 條規定，「申請商標註冊的，申請人應當提交能夠證明其身份的有效證件的複印件。商標註冊申請人的名義應當與所提交的證件相一致」、「申請商標註冊或者辦理其他商標事宜，應當使用中文。依照商標法和本條例規定提交的各種證件、證明文件和證據材料是外文的，應當附送中文譯

文；未附送的，視為未提交該證件」。台灣商標法第 5 及 6 條規定，「商標註冊之申請，商標專責機關認有必要時，得通知申請人檢附身分證明或法人證明文件」、「申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文；證明文件或其他文件為外文者，應檢附必要之中文譯本或節譯本」。二者不同之處在於大陸對申請人證明文件仍屬必要檢附事項。

肆、兩岸註冊商標審查之比較

大陸商標法有關註冊商標之審查，尚分為形式審查及實體審查，亦即申請註冊商標案件，經形式審查後，會給予受理通知並告知申請日及申請案號¹⁸。目前因其案件量大，故一個申請案件之審查期間約需 30 個月的時間。而台灣目前審查期間約 8 個月，形式審查部分不再另外發給受理通知，且若指定商品單純，亦儘量要求審查官，一併就形式審查及實質審查之結果，於核駁理由先行通知一次告知，避免因多次通知造成申請人之困擾。大陸註冊商標之實質審查可分為絕對不得註冊事由及相對不得註冊事由，分別規定於大陸商標法第 10 及 11 條。大陸商標法第 10 條之規範比較偏向公益條款，而大陸商標法第 11 條部分則偏向於識別性之審查。此外審查時尚包括大陸商標法第 12 條：有關立體商標不得註冊之事由、大陸商標法第 13 條馳名商標之保護條款、大陸商標法第 15 條代理人搶註原廠商標條款、大陸商標法第 16 條地理標示保護條款、大陸商標法第 28 條相同或近似商標，指定使用相同或類似商品之條款、大陸商標法第 29 條同日申請核准先使用者條款、大陸商標法第 31 條搶註他人先使用具有一定影響商標等條款之審查。而台灣商標法之不得註冊事由則全數規定於台灣商標法第 23 條第 1 項，包括公益條款及私益條款。茲分述如下：

一、大陸商標法第 10 條

- (一) 同中華人民共和國之國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勳章相同或者近似的，以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標誌性建築物的名稱、圖形相同者。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 5 款，「相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者」。
- (二) 同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的，但該國政府同意的除外。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 5 款，「相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者」。
- (三) 同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的，但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 8 款，「相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者」。
- (四) 與表明實施控制、予以保證的官方標誌、檢驗印記相同或者近似的，但經授權的除

¹⁸ 大陸商標法實施條例第 18 條

外。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 7、9 款，「相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者」、「相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者」。

- (五) 同"紅十字"、"紅新月"的名稱、標誌相同或者近似者。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 8 款，「相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者」。
- (六) 帶有民族歧視性者。台灣無類似之規定。
- (七) 誇大宣傳並帶有欺騙性者。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 11 款，「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」。
- (八) 有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響者。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 10 款，「妨害公共秩序或善良風俗者」。
- (九) 縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 2 款，「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」。

二、大陸商標法第 11 條

下列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別者，可以作為商標註冊。

- (一) 僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的。
- (二) 僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其它特點的。
- (三) 缺乏顯著特徵的

台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 3、2、1 款，「所指定商品或服務之通用標章或名稱者」、「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」、「不符合第五條規定者。」以及商標法第 23 條第 4 項，「有第一項第二款規定之情形或有不符合第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」。

三、其他不得註冊事由

- (一) 大陸商標法第 12 條，以三維標誌申請註冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而須有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得註冊。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 4 款，「商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者」。
- (二) 大陸商標法第 13 條，就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。就不相同或

者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並使用。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 12 款，「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」。

- (三) 大陸商標法第 15 條：未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 14 款，「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。
- (四) 大陸商標法第 16 條，商標中有商品的地理標誌，而該商品並非來源於該標誌所標示的地區，誤導公眾的，不予註冊並禁止使用；但是，已經善意取得註冊的繼續有效。前款所稱地理標誌，是指標示某商品來源於某地區，該商品的特定質量、信譽或者其他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 18 款，「相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者」。
- (五) 大陸商標法第 28、29 條：「相同近似商標指定使用於相同類似商品之問題。申請註冊的商標，同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告」¹⁹、「兩個或兩個以上的商標註冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請註冊的，初步審定並公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定並公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告」。台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 18 條，「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」、「二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之」。
- (六) 大陸商標法第 31 條，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。其中不得損害他人現有的在先權利，台灣類似之規定為商標法第 23 條第 1 項第 15、16、17 款，「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限」、「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」、「商標侵害他人之

¹⁹ 大陸商標法第 28 條

著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。而以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標，台灣類似之規定為前述之商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款。亦即若達到著名之程度即以 23 條第 1 項第 12 款保護，若未達著名而襲用他人先使用之商標則以 23 條第 1 項第 14 款保護。大陸商標法第 27、28 條規定，申請註冊的商標，凡符合本法有關規定的，由商標局初步審定，予以公告。凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。商標註冊申請人不服者，可以自收到通知之日起 15 日內向商標評審委員會申請復審，對商標評審委員會的決定不服者，可以自收到通知之日起 30 日內向人民法院起訴。台灣規定於商標法第 24、25 條，不同之處在於核准審定後申請人必須繳納註冊費後始予商標註冊公告，註冊費可分兩期繳納。而對於核駁處分不服者，應於 30 日內向經濟部訴願審議委員會提起訴願，對經濟部訴願審議委員會之處分不服者，可以自收到通知之日起 2 個月內，向高等行政法院提起行政訴訟。

伍、兩岸異議制度之比較

依大陸商標法第 30 條規定，「對初步審定的商標，自公告之日起 3 個月內，任何人都可以提出異議。公告期滿無異議的，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予公告」。台灣商標法第 40 條則規定，「商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起 3 個月內，向商標專責機關提出異議」。故大陸係採行註冊前異議制度，台灣則採行註冊後異議制度。台灣之異議事由已明定於條文中，大陸商標法則未明文規定，鑒於異議裁定係對被異議商標的可註冊性進行審查，故基本上援用商標可註冊性之實質條款，包括大陸商標法第 10、11、12、13、15、16、28、29、31 條等。二者之受理機關，前者為國家工商行政管理總局之商標局，後者為經濟部智慧財產局。另外因為大陸採行註冊前異議制度，若審定商標於異議期間遭人故意侵權，大陸特別明定於商標法實施條例第 23 條，「經異議裁定核准註冊的商標，自該商標異議期滿之日起至異議裁定生效前，對他人在同一種或者類似商品上使用與該商標相同或者近似的標誌的行為不具有追溯力；但是，因該使用人的惡意給商標註冊人造成的損失，應當給予賠償」。此外大陸對異議裁定不服，當事人可以自收到通知之日起 15 日內向商標評審委員會申請復審，對商標評審委員會的裁定不服的，可以自收到通知之日起 30 日內向人民法院起訴。人民法院應當通知商標復審程式的對方當事人作為第三人參加訴訟²⁰。台灣對智慧財產局之異議處分不服者，當事人可以自收到通知之日起 30 日內向經濟部訴願審議委員會提起訴願，對經濟部訴願審議委員會之處分不服者，可以自收到通知之日起 2 個月內向台北高等行政法院提起行政訴訟，實務上高等行政法院都會依

²⁰ 大陸商標法 33 條

行政訴訟法第 42 條²¹規定，通知訴願的對造當事人作為第三人參加訴訟。

陸、兩岸註冊商標爭議之比較

大陸註冊商標之爭議有 3 種態樣，即針對「註冊不當」、「使用不當」及「品質不當」所為之撤銷，與台灣異同之處如下：

一、「註冊不當」之撤銷

大陸商標法第 41 條規定，「已經註冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。已經註冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起 5 年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受 5 年的時間限制。除前兩款規定的情形外，對已經註冊的商標有爭議的，可以自該商標經核准註冊之日起 5 年內，向商標評審委員會申請裁定」。台灣則規定於商標法第 50 條，「商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」，故大陸註冊不當之撤銷形同台灣之評定案件，且同受 5 年除斥期間之限制。另外，依大陸商標法實施條例第 33 條規定，「商標評審委員會根據當事人的請求或者實際需要，可以決定對評審申請進行公開評審」。亦類似於台灣之聽證程序²²。而其撤銷之法律效果均為自始無效，所不同者大陸於其商標法實施條例第 36 條，尚規定「對在撤銷前人民法院作出並已執行的商標侵權案件的判決、裁定，工商行政管理部門作出並已執行的商標侵權案件的處理決定，以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同，不具有追溯力；但是，因商標註冊人惡意給他人造成的損失，應當給予賠償」，對於撤銷處理期間發生之侵權作一個交待。另外兩岸之受理機關亦不相同，大陸為商標評審委員會，台灣則仍是經濟部智慧財產局。故當事人對商標評審委員會的裁定不服者，可以自收到通知之日起 30 日內向人民法院起訴。台灣則仍向經濟部訴願審議委員會提起訴願，對經濟部訴願審議委員會之處分不服者，再向高等行政法院提起行政訴訟。

二、「使用不當」之撤銷

大陸商標法第 44 條規定，「使用註冊商標，有下列行為之一的，由商標局責令限期改正或者撤銷其註冊商標：（一）自行改變註冊商標的；（二）自行改變註冊商標的註冊人名義、地址或者其他註冊事項的；（三）自行轉讓註冊商標的；（四）連續 3 年停止使用的」。台灣商標法則規定於商標法第 57 條，「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據

²¹ 行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者，得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加。

²² 經濟部 94 年 2 月 15 日經授字第 09420030110 號令 商標爭議案件聽證作業要點

申請廢止其註冊：(一)自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。(二)無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。(三)未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。(四)商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。(五)商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。(六)商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者」。故使用不當之撤銷類似於台灣之廢止案，只是僅有「自行變換商標圖樣」及「連續3年停止使用」之事由相同。其撤銷之法律效果均屬往後失效，大陸規定於商標法實施條例第40條，「依照商標法第四十四條、第四十五條的規定被撤銷的註冊商標，由商標局予以公告；該註冊商標專用權自商標局的撤銷決定作出之日起終止」，又其受理機關同異議案件為國家工商行政管理總局之商標局，故其救濟程序同異議案件。台灣對於廢止案件之處分不服者，其救濟程序同前述之異議及評定案件。

三、「品質不當」之撤銷

大陸商標局不僅管理註冊商標之商品品質，亦管理未註冊商標之商品品質，依其商標法第44、45條規定，若其商品粗製濫造，以次充好，欺騙消費者者，由各級工商管理部門分別不同情況，責令限期改正，並可以予以通報或者處以罰款，或者由商標局撤銷其註冊商標，對未經申請註冊商標在市場上販售商品，將由地方工商管理部門責令限期申請註冊，並可以處罰款。其撤銷之法律效果及救濟程序同前述「使用不當」之撤銷，台灣則無類似之規定。

柒、兩岸註冊商標權及其應用之比較

大陸註冊商標的有效期限為10年，自核准註冊之日起計算²³，註冊商標有效期滿，需要繼續使用者，應在期滿前6個月內申請續展註冊；在此期間未能提出申請的，可以給予6個月的寬展期，寬展期滿仍未提出申請者，登出其註冊商標，每次續展註冊的有效期為10年²⁴。註冊商標的專用權，以核准註冊的商標和核定使用的商品為限²⁵。商標註冊人，可在商品、商品包裝、說明書或者其他附著物上標明「註冊商標」或者註冊標記。註冊標記包括「註外加○」和「R外加○」並應標註在商標的右上角或者右下角²⁶。商標註冊人死亡或者終止，自死亡或終止之日起1年期滿，該註冊商標沒有辦理移轉手續者，任何人可以向商標局申請登出該註冊商標。台灣規定大致相同，只是專用期間之起算點不同，大陸自審定公告期滿之次日起算，台灣自繳納註冊費後之註冊公告起算。此外，台灣不但無註冊商標標示之相關規定，且商標

²³ 大陸商標法第37條

²⁴ 大陸商標法第38條

²⁵ 大陸商標法第51條

²⁶ 大陸商標法實施條例第37條

註冊人死亡或終止，商標權並不當然消滅，除非無繼承人。公司撤銷登記，商標權亦不當然消滅，若進入清算程序尚可抵償債務。

一、移轉

依大陸商標法第 39 條規定，「轉讓註冊商標經核准後，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。」台灣商標法則規定於商標法 35 條，「商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人」。故大陸仍採行核准生效主義，台灣則採行登記對抗主義。大陸因採核准生效主義，故仍積極介入管理，例如對可能產生誤認、混淆或者其他不良影響的轉讓註冊商標申請，商標局可不予核准²⁷。

二、授權

依大陸商標法第 40 條規定，「商標註冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其註冊商標。許可人應當監督被許可人使用其註冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該註冊商標的商品質量。經許可使用他人註冊商標的，必須在使用該註冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地。商標使用許可合同應當報商標局備案」。台灣商標法第 33 條規定，「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品上為授權標示」。兩岸就此部分大同小異，大陸採備查制度，台灣則採登記對抗主義。惟大陸仍具有濃厚的管理色彩，例如商標法許可人應當監督被許可人使用其註冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該註冊商標的商品質量²⁸等。未標明被許可人的名稱和商品產地者，由工商行政管理部門責令限期改正；逾期不改正的，收繳其商標標識；商標標識與商品難以分離的，一併收繳及銷毀²⁹。

捌、兩岸註冊商標侵權之比較

一、民事侵權

依大陸商標法第 52 條規定，「有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

（一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；（二）銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；（三）偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；（四）未經商標註冊人同意，更換其註

²⁷ 大陸商標法實施條例第 25、26 條

²⁸ 大陸商標法第 40 條

²⁹ 大陸商標法實施條例第 44 條

冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；(五)給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。」前述(五)概括性規定，依大陸商標實施條例第50條規定及最高人民法院「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」係指「在同一種或類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或商品裝潢使用，誤導公眾者」、「故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的」、「將與他人註冊商標相同或近似之文字作為企業字號在相同或類似商品突出使用，容易使相關公眾產生誤認者³⁰」、「複製、摹仿、翻譯他人註冊馳名商標或其主要部分在不同或不類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害者³¹」、「將與他人註冊商標相同或近似之文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認者³²」。

台灣商標法第61、62條則規定，「未經商標權人同意，於相同或類似之商品或服務，使用相同或近似之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞」及「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：(一)明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。(二)明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。明顯可以看出來，大陸對於單純商標標籤之製造銷售均於商標法明文規定為侵害商標權之類型，甚至類似於幫助犯之行為及反向仿冒³³之情形亦明定為侵害類型。其他一般商標的仿冒及把他人商標作為公司名稱或網域名稱使用或登記，兩岸規定並無明顯差異。至於把他人商標作為商品名稱或裝潢使用，台灣雖未明文禁止，惟實務案例認為若僅係善意告知商標權人所提供服務之內容，例如，汽車保養廠於招牌上告知消費者其維修之汽車品牌，尚屬合理使用。惟若屬惡意，故意凸顯別人之商標，自己的商標則置於不明顯之位置，例如，汽車零件商於包裝上表示其產品與TOYOTA汽車相容，以for TOYOTA表示，故意凸顯TOYOTA字眼，即難以主張普通使用。至於侵犯商標權之賠償數額，依大陸商標法第56條規定，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。若侵權所得利益或被侵權人所受損失難以確定者，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。台灣則規定於商標法第63條與大陸相去不遠，為商標權人所受損害或侵權人所得利益或侵權商品零售單價500-1500倍之金額。因並無先後順位問題，實務上也確實因舉證所得利益及所受損害困難度很高，故都直接請求侵權商品零售單價500-1500倍金額之損害賠償。

³⁰ 最高人民法院「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」

³¹ 「同前註」

³² 最高人民法院「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」

³³ 以自己的商標仿冒別人的商品，大陸商標法第52條第4款。台灣目前實務上尚無相同之案例。

二、刑事侵權

依大陸商標法第 59 條規定，「未經商標註冊人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任」。1997 年修訂之大陸「中華人民共和國刑法」第 23 章第 8 節，專門設立了侵犯知識產權罪，其中大陸刑法第 213、214、215 條係有關商標侵權的犯罪，茲就兩岸相關規定比較如下：

（一）假冒註冊商標罪 大陸刑法 § 213

係指未經註冊商標權人同意，在同一種商品使用與註冊商標相同的商標，情節嚴重的行為。可處 3 年以下有期徒刑或拘役，併處或單處罰金，情節特別嚴重者，處 3 年以上 7 年以下有期徒刑，併處罰金。台灣類似之規定為商標法第 81 條，未經商標權人或團體商標權人同意，於相同或類似之商品或服務，使用相同或近似之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 20 萬元以下罰金。兩岸除刑度略有不同外，最大的不同在於大陸僅限於相同商標使用於相同商品，始有刑事責任，台灣則及於近似商標及類似商品。

（二）銷售明知是假冒註冊商標商品罪 大陸刑法 § 214

係指銷售明知為假冒註冊商標商品，銷售金額較大的行為。可處 3 年以上 7 年以下有期徒刑或拘役，併處或單處罰金，銷售金額數額巨大者，處 3 年以上 7 年以下有期徒刑，併處罰金。台灣類似之規定為商標法第 82 條，明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金。

（三）非法製造註冊商標標識罪／銷售非法製造註冊商標標識罪 大陸刑法 § 215

係指偽造、擅自製造他人註冊商標標識／銷售偽造、擅自製造他人註冊商標標識，情節嚴重的行為。可處 3 年以下有期徒刑、拘役或管制，併處或單處罰金，情節特別嚴重者，3 年以上 7 年以下有期徒刑，併處罰金。台灣類似之規定為刑法第 253 條，「意圖欺騙他人而偽造或仿造已登記之商標、商號者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科三千元以下罰金」。至於單純販售偽造商標標籤行為，台灣則無類似之罰則。

至於侵害救濟途徑部分，大陸為行政、司法雙軌併行，台灣則與世界其他先進國家相同，僅有司法途徑一途。大陸行政機關查處仿冒之權限與法院幾無二致，且大部分的案件都透過行政查處的方式解決，可謂獨樹一幟。

三、普通使用

依據大陸商標法實施條例第 49 條規定，「註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其它特點，或者含有地名，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用」。台灣類似規定為商標法第 30 條，「下列

情形，不受他人商標權之效力所拘束：(一)凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。(二)商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。(三)在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限」，台灣除了普通使用之外，尚包括善意先使用及權利耗盡原則等。

玖、結語

大體上而言，兩岸商標制度大同小異也大致符合國際標準。依據我國與中國大陸官方申請商標註冊案件統計資料顯示，我方廠商赴中國大陸地區申請商標註冊案件，自 77 年起至 94 年底止，累計有 9 萬 9,582 件，且尚在逐年增加當中。大陸人民在我方申請註冊者，自 82 年至 94 年底止，累計受理才 2,591 件申請。比例非常懸殊。該資料也顯示近年來兩岸商業往來及經貿交流頻繁，國內業者出口貨品至大陸及前往大陸投資設廠的情形日漸增加之事實，惟接踵而來卻是國內具知名度之品牌及產區地名在大陸地區遭搶註事件頻傳之問題，尤其今年著名茶葉產地在大陸地區遭搶註之問題，更是在國內引起軒然大波。雖然經過政府相關單位陸委會、農委會、智慧局群策群力協助解決，三度去函海協會要求大陸商標局正視處理台灣產茶地名搶註商標問題、協助茶農至大陸撤銷已被搶註之產地、製作答客問 (Q&A) 積極宣導著名產地之保護措施、與台灣搶註廠商進行洽商移轉商標權或簽立商標授權契約、研擬台灣農特產品產地地名保護清單，透過今年 5 月參訪時機，交予大陸方面進行保護、召開「保護著名產地名稱之整體政策座談會」等。惟兩岸搶註本屬雙向問題，事後亡羊補牢耗費之行政成本極高，最終解決之道應重開兩岸正式協商管道，互相提供保護清單始可防患於未然。

大陸商標制度介紹*

洪淑敏*

壹、前言

兩岸因今年初台灣著名茶葉產地在大陸地區被註冊為商標，引發立法委員關切後，媒體更是延伸報導至其他農產品搶註問題，而使得兩岸商標搶註議題再度白熱化。雖然搶註名單上有些是台商註冊，但並不當然具有可非難性，因為商標採屬地主義¹，廠商為保護自身權益，而前往大陸註冊屬於自己的商標本屬正當之舉。況且兩岸分治逾 50 年，有些在台灣夙著盛譽的地名，大陸人士可能未曾耳聞，而大陸幅員廣闊，台灣地狹人稠，在地名註冊的機制上可能會有不同的政策考量，而有不同的適用標準，兩套制度各自運作逾 50 年，各有不同之文化背景及經濟上考量，除在大陸經商的眾多台商有必要就大陸商標制度作一個通盤了解之外，將來兩岸若有機會重開協商管道，亦可知己知彼百戰百勝。

貳、大陸商標制度的基本原則

大陸商標法第 1 條開宗明義，「為了加強商標管理，保護商標專用權，促使生產者、經營者保證商品和服務質量，維護商標信譽，以保障消費者和生產、經營者的利益，促進社會主義市場經濟的發展，特制定本法」。很明顯的大陸商標法的立法意旨除了保護消費者、商標權人及促進經濟發展外，對於商品品質的管理尤其重視，此可由後述之相關法律規定窺知一二。至於商標制度之基本原則與世界各國則大同小異，茲分述如下：

「註冊保護為原則，使用保護為例外」

大陸商標法第 3 條規定，「經商標局核准註冊的商標為註冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標註冊人享有商標專用權，受法律保護」，明定註冊保護主義的原則。而為了折衝註冊保護主義的缺點，大陸商標法亦兼採使用保護主義的精神，例如：大陸商標法第 13 條²規定未註冊著名商標可禁止別人使用及註冊在相同或類似的商品上。大陸商標法第 15 條³規定原廠商標權人可以針對未經其授權，代理商以自己的名義將其商標進行註冊，

本文原刊於智慧財產權月刊第 96 期，95 年 12 月。

* 美國富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產權碩士（1991），現任經濟部智慧財產局商標權組組長

* 大陸法規條文架構與台灣不同，於條下分「款」；款下稱「項」。台灣則依中央法規標準法第 8 條規定，於條次之下，分為「項」、「款」、「目」。為方便讀者閱讀，仍以台灣慣用方式敘述。

¹ 所謂屬地主義係指在特定國所取得之權利，其保護僅侷限於該國之內，而不及於該國領域之外。

² 就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。

³ 未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。

提出異議。大陸商標法 31 條⁴規定不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標等，都是兼採使用保護主義之事例。

「自願申請為原則，強制申請為例外」

世界各國採行註冊保護主義之國家，多以自願申請為原則，大陸亦不例外，惟對於卷煙、雪茄煙及有包裝的煙絲則例外採行強制註冊原則⁵，亦即未經核准商標註冊之煙草商品不得生產銷售。

「先申請先註冊為原則，先使用先註冊為例外」

二人以相同或近似商標，指定使用於相同或類似商品，應准何人註冊？原則上採行先申請先註冊原則，至於二人同日申請相同近似商標，指定使用於相同或類似商品，則採行先使用原則⁶。同日申請之各申請人應自收到商標局通知之日起 30 日內，檢附申請註冊前使用該商標之證據資料，同日使用或均未使用者，各申請人可以自收到商標局通知之日起 30 日內自行協商，並將書面協定報送商標局；不願協商或協商不成者，商標局通知各申請人以抽籤的方式確定一個申請人，駁回其他人的註冊申請。商標局已經通知但申請人未參加抽籤的，視為放棄申請⁷。

「採用尼斯協定商品及服務國際分類制度」

申請註冊商標之指定商品採行國際通用之尼斯分類，第 1 類到 34 類為商品，第 35 類到 45 類為服務。

「採行全面審查原則」

分為形式審查及實體審查，實體審查不僅審查公益條款，尚包括相同或近似前案之私益條款審查。

參、註冊商標之申請

一、註冊商標之種類

- (一) 商品商標：自然人、法人或其他組織對其生產、製造、加工、揀選或經銷之商品，需取得商標專用權者，應向商標局申請商品商標註冊⁸。
- (二) 服務商標：自然人、法人或其他組織對其提供的服務，需要取得商標專用權者，應向商標局申請服務商標註冊⁹。

⁴ 申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

⁵ 煙草專賣法第 20 條規定，卷煙、雪茄煙和有包裝的煙絲必須申請註冊商標，未經核准註冊的，不得生產、銷售。

⁶ 大陸商標法第 29 條：兩個或者兩個以上的商標註冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請註冊的，初步審定並公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定並公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。

⁷ 大陸商標法實施條例第 19 條

⁸ 大陸商標法第 4 條第 1 項

⁹ 大陸商標法第 4 條第 2 項

- (三) 集體商標：係指以團體、協會或其他組織名義註冊，供該組織成員在商事活動中使用，以表明使用者在該組織中之成員資格標誌¹⁰。
- (四) 證明商標：係指由對某種商品或服務具有監督能力的組織所控制，而由該組織以外之單位或個人使用於其商品或服務，用以證明該商品或服務之原產地、原料、製造方法、質量或其他特定品質之標誌¹¹。

二、註冊商標圖樣之態樣

任何能夠將自然人、法人或者其他組織之商品與他人之商品區別開之可視性標誌，包括文字、圖形、字母、數位、三維標誌¹²和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊¹³。亦即必須是視覺可以感知，而且必須可以與他人之商標相區別之標誌，始可作為商標申請註冊。其中可視性係為配合 TRIPS 第 15 條規定，各會員國保護商標的最低標準應以視覺可以感知為限，所為之規定。

三、註冊商標之申請程序

(一) 主管機關

大陸由國家工商行政管理總局之商標局負責全國商標集中註冊之工作。國家工商行政管理總局歷經三次更名，1978 年時稱為「中華人民共和國工商行政管理總局」，簡稱「工商行政管理總局」。1982 年時稱為「中華人民共和國國家工商行政管理局」，簡稱「國家工商行政管理局」。2001 年 4 月 30 日國務院又將國家工商行政管理局調整為「中華人民共和國國家工商行政管理總局」，簡稱「國家工商行政管理總局」，正式升格為正部級機構¹⁴。

(二) 申請人

自然人、法人或其他組織對其生產、製造、加工、揀選或經銷的商品，需取得商標專用權者，應向商標局申請商品商標註冊¹⁵。以往為了防止商標黃牛，除個體工商戶外，大陸一直不允許自然人註冊商標，惟隨著市場經濟的發展，農民、律師等不需要進行經營登記的民事主體，使用商標的機會愈來愈多，故放寬到一切依法從事經營之自然人、法人、及一些團體、協會或組織均可申請註冊商標¹⁶。

¹⁰ 大陸商標法第 3 條第 2 項

¹¹ 大陸商標法第 3 條第 3 項

¹² 亦即我國所稱之立體商標

¹³ 大陸商標法第 8 條

¹⁴ 安青虎，「馳名商標和中國的馳名商標保護制度（一）」，中華商標 第 11 期，頁 10，2004 年 11 月 15 日。

¹⁵ 大陸商標法第 4 條

¹⁶ 曹中強，「完善商標法迎接新世紀」，兩岸商標專利理論及實務交流會，1999 年。

此外兩個以上之自然人、法人或其他組織可以共同向商標局申請註冊同一商標，共同享有和行使該商標專用權¹⁷。亦即大陸已採行商標共有制度。國內申請人可以委託國家工商行政管理總局指定商標代理機構代辦商標註冊事宜，亦可持本人身分證、企業介紹信、營業執照副本或經發證機關簽章的營業執照影本，直接到商標局辦理商標註冊¹⁸。外國人或外國企業在大陸欲申請商標註冊者，應按其所屬國和大陸簽訂之協定或共同參加之國際條約辦理，或按對等原則辦理¹⁹。並應委託國家認可具商標代理資格之組織代理²⁰。所謂外國人或外國企業，是指在中國沒有經常居所或營業所之外國人或外國企業²¹。至於台灣廠商到大陸申請註冊商標，則必須由大陸指定之商標代理機構代為辦理²²。

（三）申請日

商標註冊之申請日，以商標局收到申請文件之日期為準。申請手續齊備並按照規定填寫申請文件者，商標局予以受理並書面通知申請人；申請手續不齊備或者未按照規定填寫申請文件者，商標局不予受理。申請手續基本齊備或申請文件基本符合規定，惟需補正者，商標局通知申請人限期 30 日補正，期限內補正並交回商標局者，保留申請日期；期滿未補正者，視為放棄申請²³。

（四）商標圖樣

每一件商標註冊申請應檢附商標圖樣 5 份；指定顏色者，並應當提交著色圖樣 5 份、黑白稿 1 份。商標圖樣必須清晰、便於粘貼，用光潔耐用的紙張印製或者用照片代替，長或寬應當不大於 10 公分，不小於 5 公分。

（五）指定商品

採用尼斯國際商品分類，商標註冊申請人欲在不同類別的商品上申請註冊同一商標者，應當按商品分類表提出註冊申請²⁴。另依大陸商標法實施條例第 13 條第 1 項規定，申請商標註冊，應當按照公布的商品和服務分類表按類申請。商品名稱或服務應當按照商品和服務分類表填寫；商品名稱或服務未列入商品和服務分類表者，應檢附該商品或服務之說明²⁵。亦即目前大陸地區仍採行一案一類申請

¹⁷ 商標法 5 條

¹⁸ 楊萍，「大陸商標註冊申請和審查」，兩岸商標專利理論及實務交流會，1999 年。

¹⁹ 大陸商標法第 17 條

²⁰ 大陸商標法第 18 條

²¹ 大陸商標法實施條例第 7 條

²² 楊萍，「大陸商標註冊申請和審查」，兩岸商標專利理論及實務交流會，1999 年。

²³ 大陸商標法實施條例第 18 條

²⁴ 大陸商標法第 20 條，

²⁵ 大陸商標法實施條例第 15 條

商標註冊制度。另外若商標需要在同一類之其他商品上使用，應另行提出註冊申請²⁶。亦即申請註冊不以現已使用之商品為限，申請人於申請時應預先考量將來可能擴及生產之產品，預先申請註冊或註冊較為概括性用語之產品名稱，以免將來欲使用時，又得重新申請。例如：申請註冊商品為口紅，若嗣後想使用在指甲油商品，則指甲油商品不可標示註冊商標之標誌，除非重新申請，或申請時指定商品為化妝品，始可標示²⁷。

（六）優先權

1. 申請優先權

商標註冊申請人自其商標在外國第一次提出商標註冊申請之日起 6 個月內，又在中國就相同商品以同一商標提出商標註冊申請者，依照該外國同中國簽訂之協定或共同參加的國際條約，或按照相互承認優先權之原則，可以享有優先權。主張優先權者，應當在提出商標註冊申請時提出書面聲明，並且在 3 個月內提交第一次提出之商標註冊申請文件之副本；未提出書面聲明或逾期未提交商標註冊申請文件副本者，視為未主張優先權²⁸。申請人提出之文件應經受理該申請之商標主管機關證明，並註明申請日期和申請號²⁹。

2. 展覽優先權

商標在中國政府主辦或承認之國際展覽會展出之商品上首次使用者，自該商品展出之日起 6 個月內，該商標的註冊申請人可以享有優先權。主張優先權者，應當在提出商標註冊申請時提出書面聲明，並且在 3 個月內提出展出其商品之展覽會名稱、在展出商品上使用該商標之證據、展出日期等證明文件；未提出書面聲明或者逾期未提交證明文件者，視為未要求優先權³⁰。申請人提交之證明文件應經國務院工商行政管理部門規定的機構認證，惟若展出其商品之國際展覽會係在中國境內舉辦者除外³¹。

（七）申請文件

申請商標註冊，應當按照公布的商品和服務分類表按類申請。每一件商標註冊申請應向商標局提出一份商標註冊申請書。以立體商標申請註冊商標者，應在申請書中聲明，並提出能夠確定立體形狀之圖樣。以顏色組合申請註冊商標者，

²⁶ 大陸商標法 21 條

²⁷ 文學，劉磊，吳凱，吳新華，閔衛國，謝冬偉，張璇「中國商標註冊與保護」，頁 68，知識產權出版社，2004 年 1 月第 1 版。

²⁸ 大陸商標法第 24 條

²⁹ 大陸商標法實施條例第 20 條第 1 項

³⁰ 大陸商標法第 25 條

³¹ 大陸商標法實施條例第 20 條第 2 項

應在申請書中聲明，並提出文字說明。申請註冊集體商標、證明商標者，應在申請書中聲明，並提出主體資格證明文件和使用管理規則³²。當事人委託商標代理組織申請商標註冊或辦理其他商標事宜，應當提交代理委託書³³。申請商標註冊或辦理其他商標事宜，應當使用中文。依照商標法和商標法實施條例規定提交之各種證件、證明文件和證據材料為外文者，應當附送中文譯文；未附送者，視為未提交該證件、證明文件或證據資料。商標為外文或包含外文者，應說明其含義³⁴。

肆、註冊商標之審查

註冊商標之審查可分為形式審查及實體審查。所謂形式審查係指對於申請商標註冊所申報之事項及所提供之資料是否真實、正確及完備之審查。其內容包括：申請人的資格是否符合商標法的規定、申請人的地址是否正確、申請人的名義、章戳是否與營業執照一致、指定商品或服務及其分類是否填寫正確、委託代理人者委託書是否合乎要求、商標及商標圖樣之規格、數量是否符合要求、應附之證件、說明是否完備、商標註冊申請規費是否繳納等³⁵。手續齊備且符合規定填寫申請書者，商標局即給予申請日及申請號並發予受理通知。反之則不予受理。大陸註冊商標之實質審查可分為絕對不得註冊事由及相對不得註冊事由，標誌違反絕對不得註冊事由永遠無法作為商標註冊，亦不允許作為未註冊商標使用。而違反相對不得註冊事由，則可經由使用取得識別性而獲准註冊。茲分述如下³⁶：

一、絕對不得註冊事由

絕對不得註冊事由規定於商標法第10條。

（一）同中華人民共和國之國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勳章相同或近似者，以及同中央國家機關所在地特定地點之名稱或標誌性建築物之名稱、圖形相同者。

1. 國家名稱：包括全稱（中華人民共和國、THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA）、簡稱（中國、中華）及縮寫（CN、CHN、P.R.C、CHINA、P.R.CHINA、PR OF CHINA）例如：「中國 CHINA」、「ZHONGGUO」。但描述客觀存在的事物不會使公眾誤認者，不在此限。例如：「中華鱈」指定使用在酒吧。整體為報紙、期刊、雜誌名稱或依法登記之企業或事業單位名稱者，不在此限。例如：「中國國際航空公司」指定使用於空中運輸。「中國消費者報」指定使用於報紙。若申請人為本國人，且商標圖樣尚結合其他要素，國名僅作為國別之用，例如：於文字商標「長城」下置

³² 大陸商標法實施條例第13條

³³ 大陸商標法實施條例第7條

³⁴ 大陸商標法實施條例第13條

³⁵ 文學，劉磊，吳凱，吳新華，閻衛國，謝冬偉，張璇，「中國商標註冊與保護」，頁77-78，知識產權出版社，2004年1月第1版。

³⁶ 以下所有相關審查標準及案例全數引自大陸國家工商行政管理總局商標局／商標評審委員會，2005年12月出版之「商標審查及審理標準」

中國兩字，則可核准註冊。但若申請人為外國人，則易使公眾產生誤認而具有不良影響，應以大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款核駁。

2. 國旗：係指五星紅旗。包括文字及圖形，均不可獲准註冊。惟商標圖樣雖含有「紅旗」、「五星」字樣、「五星圖形」或「紅旗圖形」但不會使公眾將其與國旗產生聯想者，不在此限。例如：「紅旗」指定使用在肥料。「五星」指定使用在啤酒。
3. 國徽：係指中間是五星照耀下的天安門，周圍是穀穗和齒輪。
4. 軍旗：係指中國人民解放軍「八一」軍旗，軍旗為紅底，左上角綴金黃色五角星及「八一」兩字。
5. 勳章：係指國家有關部門授予對國家、社會有貢獻之人或組織者，表示榮譽的證章。例如：獨立自由勳章、解放勳章、八一勳章等。
6. 中央國家機關所在地特定地點或標誌性建築物：包括「中南海」、「釣魚台」、「天安門」、「新華門」、「紫光閣」、「懷仁堂」、「人民大會堂」等。

(二) 同外國之國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似者，但該國政府同意者除外。例如：「大韓 DAHAN」指定使用於油漆。「MEI GUO」指定使用於可樂。「CANADA LIGHT」指定使用於香煙濾嘴。但若具有明確其他含意且不會造成公眾誤認者不在此限。例如：TURKEY 有火雞之意，指定使用於服裝，可以核准註冊。國家名稱亦包括國名之舊稱，例如：「花旗」指定使用於服裝，亦不可核准註冊。但若有使公眾對其產地產生誤認者，具有不良影響，則應依大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款予以駁回。例如：「花旗」指定使用於人參。「暹羅」指定使用於大米。又商標由兩個或兩個以上國家簡稱組合而成，若不會使公眾產生混淆，則可准予註冊。例如：「中泰」指定使用於鐵錘商品。「中法」指定使用於照明器具。但若「中法」指定使用於葡萄酒，則容易使公眾對其產地產生誤認，具有不良影響，應依大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款予以駁回。另外商標雖含有外國國家名稱，但整體是企業名稱且與申請人名義一致者，則可准予註冊。例如：「DEUTSCHE BANK」、「SINGAPORE AIRLINES」、「UNITED STATES POLO ASSOCIATION」。若外國國名結合其他要素作為商標圖樣，而國名僅作為國別之用，亦可准予註冊。至於外國國旗部分，例如：與美國國旗或義大利國旗構成近似，均不可准予註冊。

(三) 同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或近似者，但經該組織同意或不易誤導公眾者除外。

所謂政府間國際組織，係指由一些國家及地區政府為了特定目的透過條約或協議建立有一定規章制度之團體。例如：聯合國、歐洲聯盟、東南亞國家聯盟、非洲統一組織、世界貿易組織、世界知識產權組織等。國際組織之名稱，包括全稱、簡稱或縮寫。例如：「UN」、「EU」、「WHO」等。但若具有明確之其他含義或特定之表現形式，不會產生誤導公眾者，則可准予註冊。例如「華特健康廣場 WHO」

（四）與表明實施控制、予以保證之官方標誌、檢驗印記相同或近似者，但經授權者除外。

所謂「官方標誌」、「檢驗印記」係指官方機構用以表明其對商品質量、性能、成分、原料等實施控制，予以保證或進行檢驗之標誌或印記。例如：中國強制性產品認證標誌，免檢產品標誌。商標圖樣雖結合其他文字，但有使公眾與官方標誌或檢驗印記產生聯想者，仍不可准予註冊。例如：「ISOTECH」。但若具有明確之其他含義或特定之表現形式，不會產生誤導公眾者，則可准予註冊。

（五）同「紅十字」、「紅新月」的名稱、標誌相同或者近似者。所謂「紅十字」是國際人道主義保護標誌，是非武裝力量醫療機構之特定標誌，是紅十字會之專用標誌，為白底紅十字。而「紅新月」則是阿拉伯國家及部分伊斯蘭國家紅新月會專用之標誌，為向右彎曲或向左彎曲之紅新月。例如：「RED CROSS」觀念與紅十字一致，故亦不可註冊。但若具有明確之其他含義或特定之表現形式，不會產生誤導公眾者，不在此限。

（六）帶有民族歧視性者。

所謂「民族歧視性」係指商標之文字、圖形或其他構成要素，帶有對特定民族進行醜化、貶低或其他不平等看待該民族之內容。其判斷應綜合考量商標圖樣及其指定使用之商品。例如：「印第安人INDIAN」指定使用於衛生用具。但若具有明確之其他含義或不會產生民族歧視性者，不在此限。例如：「印第安人」指定使用於嬰兒衣服。例如：日本企業申請註冊「三光」商標，指定使用於人用藥、藥物飲料及醫用營養品。因該文字讓大陸人想起對日抗戰期間，日本對中國華北地區的「燒光、殺光、搶光」政策，亦即「三光」政策，帶有種族歧視，具有不良影響者，應依大陸商標法第10條第1項第8及10款予以駁回³⁷。

（七）誇大宣傳並帶有欺騙性者。

所謂「誇大宣傳並帶有欺騙性」係指商標對其指定使用商品或服務之質量等特點，作了超過固有程度之表示，容易使公眾對商品或服務之質量特點產生錯誤之認識。例如：「國酒」指定使用於白酒、「極品」使用於礦泉水、「睡寶」指定使用於失眠用催眠床墊。

（八）有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響者。

所謂「社會主義道德風尚」係指人們共同生活及其行為的準則、規範、以及在一定時期內社會上流行之良好風氣及習慣。「其他不良影響」係指商標之文字、圖形、或其他構成要素對政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益及公共秩序產生消極的、負面的影響。其判斷應考量社會背景、政治背景、歷史背景、文化傳統、民族風俗、宗教政策等因素，並考量其商標圖樣及其指定使用之商品。

³⁷ 【「三光」敏感 日企業商標被撤銷】，2006-08-24，中國時報大陸新聞中心／台北報導
<http://news.chinatimes.com.tw/Chinatimes/newslist/newlist-content-forprint/0,4066,110505+112006082400082,00.html>

1. 有害社會主義道德風尚者
例如：「幹掉他們！」、「街頭霸王」、「王八蛋」。
2. 具有政治不良影響者
例如：「含有不完整之中國地圖」（去掉外蒙古）、「福爾摩莎」（殖民主義者對台灣的稱呼）、「七.七」、「九一八」、「911」、「賓拉登」。
3. 有害於種族尊嚴或感情者
例如：「黑鬼」、「HONKY」。
4. 有害於宗教信仰、宗教感情或民間信仰者
例如：「觀音」、「媽祖」、「玄妙觀」（常見道觀名稱）、「雍和宮」（中國藏傳佛教寺院）、「全真」等。但依國務院 1994 年第 145 號令規定，宗教組織或團體可以興辦自養企業，在不會損害其他宗教活動場所利益的前提下，宗教組織及經其授權的宗教企業得以屬於自己的宗教活動場所名稱作為商標申請註冊。例如：「少林寺」。又商標之文字或圖形雖然與宗教或民間信仰有關，但具有其他含意或與宗教有關聯之含意已泛化，不會使公眾將其與特定宗教或民間信仰產生聯想，不在此限。例如：「太極」及太極圖形。另外，以各黨派、政府機關、社會團體等單位或組織的名稱、標誌相同或近似之標誌申請註冊，亦有本款之適用。
5. 與各黨派、政府機構、社會團體等單位或組織的名稱、標誌相同或近似者，
例如：本款之標誌包括徽章、旗幟等、例如：與海關關徽近似或與中國消費者協會標誌相同。
6. 與黨政機關的職務或軍隊的行政職務及職階的名稱相同者
例如：「軍長」、「總理」、「上將」等。惟雖含有與黨政機關的職務或軍隊的行政職務及職階的名稱相同或近似，但具有其他含義不會誤導公眾者不在此限，例如：「將軍」。
7. 與各國法定貨幣的圖案、名稱或標記相同或近似者
例如：「美金」、「歐元」等
8. 容易誤導公眾者
 - (1) 易使公眾對商品或服務的質量等特點產生誤認者，
例如：「消費者滿意的好家具」指定使用於家具。
 - (2) 公眾熟悉的書籍名稱，指定使用於書籍。
 - (3) 公眾熟悉的遊戲名稱，指定使用於遊戲機或電子遊戲程式軟體，例如：「俄羅斯方塊」。
 - (4) 公眾熟悉之電影、電視節目、廣播節目、歌曲名稱、指定使用於影視、電影、電視、唱片、光碟、磁帶等相關服務。例如：「大鬧天宮」。

9. 商標由企業名稱構成或包含企業名稱，該名稱與申請人名義存在實質性差異，容易使公眾產生商品或服務來源誤認者。本款所稱企業名稱包括全稱、簡稱、中文名稱、英文名稱、以及名稱的漢語拼音。商標所含企業名稱的行政區劃或地域名稱、字號、行業或經營特點、組織形式與申請人名義不符者，應認定與申請人名義存在實質性差異。例如：申請人為個人，而商標圖樣中卻出現公司名稱。或申請人為「北京中預維他科技有限公司」，而商標圖樣中卻出現「環球教育聯盟」。或申請人為「東風汽車公司」而商標圖樣中卻出現「東風電子科技股份有限公司」。雖不一致但若符合商業慣例且不會使公眾對商品或服務來源產生誤認者，不在此限。例如：申請人為「台灣宏全股份有限公司」，而商標圖樣為「宏全公司」。申請人為「上海永春裝飾有限公司」，而商標圖樣為「永春企業」。申請人為「誠志股份有限公司」，而商標圖樣為「誠志股份」。

10. 具有其他不良影響者

例如：「非典」、「申博」（為2010年上海世博會申辦工作領導小組辦公室之簡稱）。

（九）縣級以上行政區劃之地名或公眾知曉之外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或作為集體商標、證明商標組成部分者除外；已經註冊使用地名之商標繼續有效。

1. 本款所稱「縣級以上行政區劃」之地名以大陸民政部所出版之「中華人民共和國行政區劃簡冊」為準。例如：「皖」、「新疆紅」、「台中精機」等。所謂「地名具有其他含義」係指地名作為詞彙具有確定含義且該含意強於作為地名之含義，不會誤導公眾者，例如：「怒江」。但若地名結合其他文字整體具有識別性，且不會產生混淆誤認者，則可註冊。例如：「杭州灣」結合圖形，指定使用於榨菜商品。「上海灘」結合圖形，指定使用於白酒商品等。申請人公司或商號名稱含有地名，以其全銜作為商標申請註冊，例如：「北京飯店」指定使用於餐館、旅館之服務，可以註冊。惟若會使消費者對其商品之產地或服務之內容等特點發生誤認者，判定為具有不良影響。例如：「青藏 QTIT」指定使用於觀光旅遊服務，依大陸商標法第10條第1項第8款駁回。

2. 至於含有公眾知曉地名商標之審查，例如：「加州紅」指定使用於啤酒、礦泉水。「OLYMPIA」指定使用於服裝商品。「柏林」指定使用於啤酒商品。但若由公眾知曉地名結合其他文字，整體具有其他含義且使用在其指定商品不會使公眾產生產地混淆者除外，例如：「LONDON FOG」指定使用於公文包、傘商品。字形、讀音近似於縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，足使公眾誤認為該地名，從而發生產地誤認者，判定為具有不良影響，以大陸商標法第10條第1項第8款駁回。例如：「寧廈」指定使用於酒商品。「札幌」指定使用於果酒商品。若指定使用商品與該產地無特定關係，不會使公眾產生誤認者除外。例如：「北戴

河長勝」指定使用於摩托車、自行車、遊艇商品。若地名與具有顯著特徵之標誌相互獨立，僅作為表示產地之用，則不適用大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款之規定。但若與申請人所在地不一致，易使公眾產生混淆誤認者，判定為具有不良影響，依大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款駁回。例如：申請人地址為荷蘭，商標圖樣中卻有「GENEVE」。

- (十) 以三維標誌申請註冊商標者，僅由商品自身之性質產生之形狀、為獲得技術效果而需有之商品形狀或者使商品具有實質性價值之形狀，不得註冊。所謂商品自身性質所產生之形狀，係指為實現商品固有之功能和用途所必須採用的或通常採用之形狀。例如：以汽車安全扣之形狀申請註冊在安全扣商品，即為商品自身性質產生之形狀。所謂為獲得技術效果而需有之商品形狀，係指為使商品具備特定的功能或使商品固有功能更容易實現所必須使用之形狀。例如：以機油瓶身多重刻紋設計（為達到止滑的功能）的瓶子申請註冊在機油商品。所謂使商品具有實質性價值的形狀，係指為使商品的外觀和造型影響商品價值所使用的形狀。例如：以瓷器裝飾品及胸針造型申請註冊在瓷器裝飾品及胸針商品。

二、相對不得註冊事由（顯著性的審查）

相對不得註冊事由規定於大陸商標法第 11 條，下列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別者，可以作為商標註冊。

（一）僅有本商品之通用名稱、圖形、型號者

係指國家標準、行業標準、或約定成俗之名稱、圖形、型號，其中名稱包括全稱、簡稱、縮寫及俗稱等。通用名稱例如：「MULLER」指定使用在磨具。通用圖形例如：以「蘋果圖形」指定使用在水果。通用型號例如：以「XXL」指定使用在衣服。

（二）僅有直接表示商品之質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其它特點者

係指僅由具有指定使用商品直接說明性及描述性之質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其它特點的標誌所構成。商品品質說明，例如：「純淨」指定使用在食用油，但是「純淨山谷」因非僅僅直接表示商品的品質故可以註冊。商品原料說明，例如：「彩棉」指定使用在衣服。但是「橘子紅了」指定使用在果醬，因非僅僅直接表示商品之原料故可以註冊。商品功用說明，例如：「SAFETY」指定使用在漏電保護器。商品數量說明，例如：「50 支」指定使用在香煙。商品其他特徵說明，例如：「女過四十」指定使用在非醫用營養液。「醫生」指定使用在醫療手術室手套。商品價格說明，例如：「百元店」指定使用在推銷服務。商品內容說明，例如：「法律之星」指定使用在光碟、計算機軟體（已錄製）。商品風格說

明，例如：「中式」指定使用在傢具。商品使用方式說明，例如：「沖泡」指定使用在速食麵。商品生產方式說明，例如：「蠟染」指定使用在布。「湘繡」指定使用在服裝。商品產地說明，例如：「AMERICAN NATIVE」指定使用在香煙。商品製造日期說明，「990418」指定使用在酒。提供服務時間說明，「24 小時」指定使用在銀行。商品銷售場所說明，例如：「酒軒」指定使用在白酒。商品技術特點的說明，「NAMI 納米」。

本款之適用係指商品具有以上所述之特性，若商品本身不具有該等特性，而有致消費者對其產品特性產生誤導之虞，則應依大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的」規定予以核駁。

（三）缺乏顯著特徵者

本款之適用係指大陸商標法第 11 條第 1 項第 1、2 款以外不具識別性之情形。例如：

1. 簡單的線條、普通幾何圖形。
2. 過於複雜之文字、圖形、數字、字母或以上之聯合式等。
3. 一個或兩個普通表現形式之字母，但若非普通字體或結合其他要素而整體具有識別性者不在此限。
4. 普通形式之阿拉伯數字指定使用於習慣以數字做型號或貨號之商品上。例如：0051 指定使用在口紅商品。但若非普通表現形式或結合其他要素而整體具有識別性或指定使用於不以數字作型號或貨號之商品上者不在此限。
5. 指定使用商品常用包裝、容器或裝飾圖案、例如：一般之香煙盒、酒瓶或盤子之裝飾花紋。但若結合其他要素整體具有識別性者不在此限。例如：包括文字商標之礦泉水瓶子整體外觀設計或巧克力塊上刻上文字商標等。
6. 單一顏色。例如：單一綠色或單一黃色等。
7. 非獨創表示商品或服務特點之短語或句子。例如：「一旦擁有，別無所求」指定使用在皮箱、皮包商品，對使用對象有進行引導之作用，故不可註冊。「讓養殖業充滿生機」指定使用在飼料商品，有暗示使用商品之效果，故亦不可註冊。但是獨創且非流行或與其他要素組合而整體具有識別性者不在此限。例如：「木匠是朋友 WOODMAN IS FRIEND」使用於工業用黏合劑。
8. 本行業或相關行業常用之貿易場所名稱
「衣店」指定使用在服裝的服務。「MALL」指定使用在推銷服務。但與其他要素組合而整體具有識別性者不在此限。
9. 本行業或相關行業通用之商貿用語或標誌

例如：「網購」指定使用在電腦軟件。但與其他要素組合而整體具有識別性者

不在此限。例如：「卓越網購」、「薇薇美容」等。

10. 企業之組合形式、本行業名稱或簡稱。例如：「INC」、「公司 CO.」、「重工」。但帶有其他構成要素而整體具有識別性者不在此限。例如：「北方重工」、「**SUPERSOCPE INC**」

商標圖樣由不具識別性標誌及其他要素所構成，其不具識別特徵之標誌應與其指定商品之特點一致，或依據商業慣例及消費習慣，不會造成相關公眾誤認。例如：「松下電器」指定使用在體育運動器具。前述申請人亦可透過限縮商品之方式，達到商標圖樣所描述之內容與指定使用商品特點一致之效果。例如：「太陽紅木」指定使用在紅木家具。「鮮橙 C 戀」指定使用在果汁飲料（橙汁飲料）。「俊士納米 JUN SHI NA MI」指定使用在奈米衣服。

商標圖樣由不具識別性標誌及其他要素所構成，使用在其指定商品上容易使相關公眾對商品的特點產生誤認者，即使申請人聲明放棄專用權，仍應適用大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款規定核駁。例如：對商品品質之誤認「周大麟 24K」指定使用於仿金製品、項鍊、戒指。對商品數量之誤認「華虎 50 支」指定使用在香煙。對商品風味之誤認「FRUITY FLAVORITS」指定使用在啤酒、礦泉水、汽水。對商品原料之誤認「益母草 YIMUCAO」指定使用在衛生紙。

商標圖樣由不具識別性標誌及其他要素所構成，但相關公眾難以通過該其他要素或商標整體識別商品來源者，應以大陸商標法第 11 條第 1 項第 3 款不具識別性核駁。例如：以「滿漢全席」外圍以類似匾額之外框，指定使用於飯店。但若該其他要素或商標整體足以起區別來源之作用，則可獲准註冊，例如：以「滿漢全席」加上人物玩偶，即可獲准註冊。

另外依大陸商標法第 11 條第 2 項規定，不具識別性之標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別者，可以作為商標註冊。例如：「兩面針」指定使用在牙膏。「AMERICAN STANDARD」指定使用在熱水器。

因實質審查僅能就申請人提供之資料來判斷，故一般只能就申請商標是否違反禁用條款及是否與在先商標衝突作出判斷。符合商標法有關規定者，由商標局初步審定，予以公告³⁸。不符合商標法有關規定或同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊者或初步審定的商標相同或者近似者，由商標局駁回申請，不予公告³⁹，目前大陸尚未採行核駁理由先行通知制度，以大陸已連續 4 年蟬連世界最高商標註冊申請案件量及去年已突破 66 萬件，審查期間高達 30 個月之情事來看，短期內恐難仍採行此項制度。對駁回申請、不予公告的商標，商標局應當書面通知商標註冊申請人。商標註冊申請人不服者，可以自收到通知之日起 15 日內向商

³⁸ 大陸商標法第 27 條

³⁹ 大陸商標法第 28 條

標評審委員會申請復審，由商標評審委員會做出決定，並書面通知申請人。當事人對商標評審委員會之決定不服者，可以自收到通知之日起 30 日內向人民法院起訴。至於損害除在先商標以外之其他在先權利以及以不正當手段搶註他人已經使用並具有一定影響力商標等問題，則只能留待異議程序來解決。

伍、異議

對初步審定之商標，自公告之日起 3 個月內，任何人均可以提出異議。公告期滿無異議者，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予公告。故任何人均可在公告期間 3 個月內向商標局提出異議，屬公眾審查之機制。至於異議事由大陸商標法則未明文規定，鑒於異議裁定係對被異議商標之可註冊性進行審查，故基本上援用商標可註冊性之實質條款，包括大陸商標法第 9、10、11、12、13、15、16、28、29、31 條等。

- 一、大陸商標法第 9 條規定，申請註冊的商標，應當有顯著特徵，便於識別，並不得與他人先取得的合法權利相衝突。因其位於總則屬原則性之宣示，具體審查條文顯著性的部分落實在大陸商標法第 11 條，在先權利部分則落實在大陸商標法第 28、29、31 條⁴⁰。大陸商標法第 10、11、12 條之適用前已論述此處不再贅述。
- 二、大陸商標法第 13 條規定，則在保護馳名商標⁴¹。所謂馳名商標依國家工商行政管理總局 2003 年 4 月 17 日發布，2006 年 6 月 1 日施行之「馳名商標認定和保護規定」係指在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽之商標。其分為兩個層次來保護，就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用⁴²。就不相同或不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害者，不予註冊並禁止使用⁴³。亦即未註冊著名商標之保護範圍僅限於相同或類似商品。已註冊之著名商標之保護範圍始擴及不相同或者不相類似商品。此外，若商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或對公眾造成誤解者，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記⁴⁴。對於馳名商標之認定係採用「個案認定原則」及「被動保護原則」，所謂「個案認定原則」係指對馳名商標之認定只對本案有效，其認定結果不具有延續性。若之後又發生相同之訴求，則前案認定僅具有參考價值。所謂「被動保護原則」係指商標主管機關或人民法院不主動進行認定馳名商標，只

⁴⁰ 文學，劉磊，吳凱，吳新華，閔衛國，謝冬偉，張璇，「中國商標註冊與保護」，頁 120，知識產權出版社，2004 年 1 月第 1 版。

⁴¹ 亦即台灣所稱之著名商標

⁴² 巴黎公約第 6 條之 2 規定

⁴³ 大陸商標法第 13 條

⁴⁴ 大陸商標法實施條例第 53 條

能應當事人之請求，始可對相關商標進行認定是否為馳名商標⁴⁵。一般在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，相關當事人若認為其商標構成馳名商標者，可以向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標⁴⁶。另外當事人在其馳名商標權益受到損害並請求保護其合法權益之情況下，亦可提出認定馳名商標之申請。對於馳名商標之損害，包括來自相同或類似商品上之假冒、侵權或來自非類似商品上之複製、模仿及翻譯，或被他人作為工業品外觀設計、企業商號及營業標記使用或登記註冊等⁴⁷。而認定馳名商標應考量下列因素⁴⁸：

- (一) 相關公眾對該商標的知曉程度；
- (二) 該商標使用的持續時間；
- (三) 該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；
- (四) 該商標作為馳名商標受保護的記錄；
- (五) 該商標馳名的其他因素。

三、大陸商標法第 15 條規定代理人或代表人惡意搶註之問題。即代理人或代表人未經授權，以自己名義將被代理人或者被代表人之商標進行註冊，經被代理人或被代表人提出異議者，不予註冊並禁止使用⁴⁹。此處之代理人或代表人應指與某廠商就標示其商標之商品存在代理銷售關係之人⁵⁰。而保護之範圍不限於相同商標及相同商品／服務，亦及於近似商標及類似商品／服務⁵¹。

四、大陸商標法第 16 條規定商標含有使公眾誤認誤信之地理標示問題。即商標中有商品之地理標誌，而該商品並非來自於該標誌所標示之地區，誤導公眾者，不予註冊並禁止使用；但是，已經善意取得註冊的繼續有效。所謂地理標誌，是指標示某商品來源於某地區，該商品的特定質量、信譽或者其他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌⁵²。純自然因素之地理標示，例如：「吐魯番葡萄」係因新疆吐魯番地區獨特的水土、光熱等自然資源決定了吐魯番葡萄具有皮薄、肉脆、高糖低酸、高出乾率等獨特之品質。自然加人文因素之地理標示，例如：「紹興黃酒」之品質係由鑿湖水及獨特之生產技術而決定的。純人文因素之地理標示，例如：「南京雲錦」是明朝早期南京織錦藝人發明的工藝技法，已有 1500 多年的手工織造歷史。

⁴⁵ 文學，劉磊，吳凱，吳新華，閔衛國，謝冬偉，張璇，「中國商標註冊與保護」，頁 122，知識產權出版社，2004 年 1 月第 1 版。

⁴⁶ 大陸商標法實施條例第 5 條

⁴⁷ 曹中強，「完善商標法迎接新世紀」，兩岸商標專利理論及實務交流會，1999 年。

⁴⁸ 大陸商標法第 14 條

⁴⁹ 大陸商標法第 15 條

⁵⁰ 文學，劉磊，吳凱，吳新華，閔衛國，謝冬偉，張璇，「中國商標註冊與保護」，頁 124，知識產權出版社，2004 年 1 月第 1 版。

⁵¹ 大陸國家工商行政管理總局商標局／商標評審委員會，2005 年 12 月出版之「商標審查及審理標準」

⁵² 大陸商標法第 16 條

五、大陸商標法第 28、29 條規定相同近似商標指定使用於相同類似商品之問題。申請註冊之商標，同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊者或初步審定之商標相同或者近似者，由商標局駁回申請，不予公告⁵³。兩個或兩個以上之商標註冊申請人，在同一種商品或類似商品上，以相同或近似之商標申請註冊者，初步審定並公告申請在先之商標；同一天申請者，初步審定並公告使用在先的商標，駁回其他人之申請，不予公告⁵⁴。所謂商標近似係指商標文字的字形、讀音、含義近似，商標圖形構圖、著色、外觀近似或文字和圖形組合整體排列組合方式和外觀近似，立體商標之三維標誌形狀和外觀近似，顏色商標的顏色或顏色組合近似，使用在同一種或類似商品或服務易使相關公眾對商品或服務的來源產生誤認而言。所謂同一種商品或服務包括名稱相同和名稱不同，但指同一事物或內容的商品或服務。所謂類似商品係指在功能、用途、生產部門、銷售管道、消費對象等方面相同或基本相同的商品。所謂類似服務係指在服務的目的、內容、方式、對象等方面相同或基本相同的服務⁵⁵。

六、大陸商標法第 31 條規定損害他人在先權利的問題，即申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響之商標。

（一）所謂不得損害他人現有的在先權利，係指申請註冊之商標不得與他人在先申請或註冊之商標相衝突，也不得與他人在先取得之其他權利相衝突。因在先商標權利已有其他商標條文規範，故本條之在先權利係指除商標權以外之其他權利，包括商號權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權等⁵⁶。

1. 商號權

將相同於他人登記在先、使用並具有一定知名度商號名稱，申請註冊商標，易使相關公眾產生混淆，致商號權人利益受損者，應認定侵犯他人商號權，不得准予註冊或已註冊者應予撤銷。原則上系爭商標指定使用商品／服務與商號提供之商品／服務應相同或類似。

2. 著作權

未經著作權人同意，將他人享有著作權之作品申請註冊商標者，應認定侵犯對他人在先著作權，不得准予註冊或已註冊者應予撤銷。

3. 外觀設計專利權

未經授權在相同或類似商品上，將他人享有專利權之外觀設計申請註冊商標者，應認定侵犯對他人在先外觀專利權，不得准予註冊或已註冊者應予撤銷。

4. 姓名權

⁵³ 大陸商標法第 28 條

⁵⁴ 大陸商標法第 29 條

⁵⁵ 大陸國家工商行政管理總局商標局／商標評審委員會，2005 年 12 月出版之「商標審查及審理標準」

⁵⁶ 「同前註，頁 116」

未經同意將他人姓名申請註冊商標，給他人姓名造成或可能造成損害者，不得准予註冊或已註冊者應予撤銷。「他人」係指在世之自然人，「他人姓名」包括本名、筆名、藝名、別名等。而「相同」係指使用與他人姓名完全相同之文字或他人姓名之翻譯，在社會公眾之認知中，指向該姓名權人。超出姓名權人同意使用商品／服務範圍者，視為未經同意。若使用姓名申請註冊商標，有妨害公序良俗或其他不良影響者，依大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款駁回。

5. 肖像權

未經同意將他人肖像申請註冊商標，給他人肖像造成或可能造成損害者，不得准予註冊或已註冊者應予撤銷。「他人」係指在世之自然人，「他人肖像」包括相同或近似之肖像照片、肖像畫等。而「近似」係指系爭商標雖與他人肖像在構圖上不同，但呈現他人主要形象特徵，在社會公眾之認知中，指向該肖像權人。超出肖像權人同意使用商品／服務範圍者，視為未經同意。若使用他人肖像申請註冊商標，有妨害公序良俗或其他不良影響者，依大陸商標法第 10 條第 1 項第 8 款駁回。

- (二) 搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標，係為彌補註冊保護主義可能造成之不公平現象。其適用要件為他人商標在系爭商標申請註冊之前已經使用，並具有一定影響，兩造商標相同或近似，指定使用於相同或類似商品／服務，且申請人具有惡意，惡意之認定包括二者曾有貿易往來或合作關係、共處相同地域、商品有相同的銷售管道及地域範圍、曾發生糾紛可知曉在先使用人商標、曾有內部人員往來關係、曾脅迫先使用人與其進行貿易合作或索取較高之轉讓費、授權金或侵權賠償金、先使用商標有較強之獨創性、其他可認定為惡意之情形等。

異議案件係由商標局之異議裁定處進行異議裁定。其參照評審委員會的方式，成立合議制之機制，即所有案件均由合議組討論決定，再由審查員負責擬定裁文⁵⁷。對於異議裁定當事人不服者，可以自收到通知之日起 15 日內向商標評審委員會申請復審。對商標評審委員會的裁定不服者，可以自收到通知之日起 30 日內向人民法院起訴⁵⁸。人民法院應當通知商標復審程式的對方當事人作為第三人參加訴訟。當事人在法定期限內對商標局做出的裁定不申請復審或對商標評審委員會做出之裁定不向人民法院起訴者，裁定生效。經裁定異議不成立者，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予公告，商標註冊申請人取得商標專用權之時間自初審公告 3 個月期滿之日起計算⁵⁹；經裁定異議成立者，不予核准註冊。為防止第三人利用異議程序敲詐申請

⁵⁷ 文學，劉磊，吳凱，吳新華，閔衛國，謝冬偉，張璇，「中國商標註冊與保護」，頁 132，知識產權出版社，2004 年 1 月第 1 版。

⁵⁸ 大陸商標法第 33 條

⁵⁹ 大陸商標法第 34 條

人及利用異議程序打擊競爭對手，大肆仿冒阻止商標註冊⁶⁰，商標法實施條例特別規定，裁定核准註冊的商標，自該商標異議期滿之日起至異議裁定生效前，對他人在同一種或類似商品上使用與該商標相同或近似之標誌行為不具有追溯力；但是，因該使用人的惡意給商標註冊人造成的損失，應當給予賠償⁶¹。

陸、註冊商標之爭議

大陸註冊商標之爭議有 3 種態樣，即針對「註冊不當」、「使用不當」及「品質不當」所為之撤銷，茲分述如下：

一、「註冊不當」之撤銷，又可分為 3 種態樣：

- (一) 第一種類型偏向於違反公共利益，故任何人均可提出撤銷，且無期間之限制。包括違反大陸商標法第 10 條、第 11 條、第 12 條規定者或是以欺騙手段或其他不正當手段取得註冊者，由商標局撤銷該註冊商標；其他單位或個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標⁶²。亦即此種類型之註冊商標商標局得依職權撤銷或商標評審委員會得依第三人申請而撤銷。所謂以欺騙手段取得註冊者，係指申請人於申請註冊商標時，向主管機關虛構或隱瞞事實真相、提交偽造之申請書件或其他證明文件，以騙取商標註冊之行為，包括偽造申請書件簽章的行為、偽造、塗改申請人資格證明文件之行為或偽造其他證明文件之行為等。所謂以其他不正當手段取得註冊者，係指大陸商標法第 13、15、31 條以外之情形，確實有充分證據證明系爭商標註冊人明知或應知為他人先使用之商標而申請註冊，其行為違反誠信原則，損害他人合法權益及市場公平競爭秩序。惟為促使在先權利人早日行使權利，維護商標法律之安定性，在先權利人應於系爭商標註冊之日起 5 年內向商標評審委員會提出撤銷⁶³。
- (二) 第二種類型，比較涉及兩造私權爭議事項，故限於利害關係人始可提出，且有 5 年期間之限制，包括違反大陸商標法第 13 條、第 15 條、第 16 條、第 31 條規定者，自商標註冊之日起 5 年內，商標所有人或利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。對惡意註冊者，馳名商標所有人不受 5 年時間限制⁶⁴。
- (三) 第三種類型，係指對已經註冊之商標有爭議者，可以自該商標經核准註冊之日起 5 年內，向商標評審委員會申請裁定⁶⁵。所謂對已經註冊之商標有爭議者，係指在先申請註冊之商標註冊人認為他人在後申請註冊之商標與其在同一種或類似商品上之註

⁶⁰ 文學，劉磊，吳凱，吳新華，閔衛國，謝冬偉，張璇，「中國商標註冊與保護」，頁 122，知識產權出版社，2004 年 1 月第 1 版。

⁶¹ 大陸 商標法實施條例第 23 條

⁶² 大陸商標法第 41 條第 1 項

⁶³ 大陸國家工商行政管理總局商標局／商標評審委員會，2005 年 12 月出版之「商標審查及審理標準」，頁 125-126

⁶⁴ 大陸商標法第 41 條第 2 項

⁶⁵ 大陸商標法第 41 條第 3 項

冊商標相同或近似。故此類型之申請人即申請在先之商標註冊人。

商標評審委員會審理案件，原則上採合議制，即由 3 至 5 位商標評審人員組成，採多數決。惟若事實清楚案情簡單之案件，可由商標評審人員一人獨任評審。例如：商標核駁或異議裁定後，引證商標權已消滅或被撤銷商標權已滅失、引證商標已移轉給商標註冊人等。當事人對商標評審委員會的裁定不服者，可以自收到通知之日起 30 日內向人民法院起訴。人民法院應當通知商標裁定程式之對方當事人作為第三人參加訴訟。依前述撤銷之註冊商標，其商標專用權視為自始即不存在。有關撤銷註冊商標的決定或裁定，對在撤銷前人民法院作出並已執行的商標侵權案件的判決及裁定，工商行政管理部門作出並已執行的商標侵權案件的處理決定，以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同，不具有追溯力；但是，因商標註冊人惡意給他人造成的損失，應當給予賠償⁶⁶。

二、「使用不當」之撤銷⁶⁷，包括

- (一) 自行改變註冊商標者；即實際使用時擅自改變商標之文字、圖形、字母、數字、立體形狀、顏色組合等致註冊商標之主要部分及顯著特徵發生變化，與原商標相比，已失其同一性。
- (二) 自行改變註冊商標之註冊人名義、地址或其他註冊事項者；即商標註冊人名義、地址或其他註冊事項已變更，未依法向商標局申請變更或實際使用之商標註冊人名義、地址或者其他註冊事項與註冊簿登載者不符。
- (三) 自行轉讓註冊商標者；指商標權已移轉未依法向商標局提出申請辦理移轉手續。
- (四) 連續 3 年停止使用者，指申請人向商標局提出申請撤銷該註冊商標之日起，往前推 3 年。所謂商標之使用，係指將商標用於商品、商品包裝或容器以及商品交易文書上或將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中⁶⁸。

三、「品質不當」之撤銷

係指使用註冊商標，其商品粗製濫造，以次充好，欺騙消費者，由各級工商行政管理部門分別不同情況，責令限期改正，並可以予以通報或者處以罰款，或由商標局撤銷其註冊商標。商標局不僅管理註冊商標之商品品質，亦管理未註冊商標之品質，例如：強制申請註冊之商標，未經申請註冊商標在市場上販售商品，將由地方工商行政管理部門責令限期申請註冊，並可處以罰款⁶⁹。使用未註冊商標冒充註冊商標的、違反大陸商標法第 10 條規定者或粗製濫造以次充好，欺騙消費者，由地方工商行政管理部門予以制止，限期改正，並予以通報

⁶⁶ 大陸商標法實施條例第 36 條

⁶⁷ 大陸商標法第 44 條

⁶⁸ 大陸商標法實施條例第 3 條

⁶⁹ 大陸商標法第 47 條

或處以罰款⁷⁰。

依前述「使用不當」及「品質不當」被撤銷之註冊商標，由商標局予以公告；該註冊商標專用權自商標局的撤銷決定作出之日起終止。對商標局之裁定不服，可以自收到通知之日起15日內向商標評審委員會申請復審，對商標評審委員會的裁定不服者，可以自收到通知之日起30日內向人民法院起訴。

柒、註冊商標權及其應用

註冊商標之有效期為10年，自核准註冊之日起計算⁷¹。註冊商標有效期滿，需要繼續使用者，應在期滿前6個月內申請續展註冊；在此期間未能提出申請者，可以給予6個月之寬展期。寬展期滿仍未提出申請者，登出其註冊商標。每次續展註冊之有效期為10年⁷²。註冊商標之專用權，以核准註冊之商標和核定使用之商品為限⁷³。商標註冊人可在商品、商品包裝、說明書或者其他附著物上標明「註冊商標」或註冊標記。註冊標記包括「註外加○」和「R外加○」並應標註在商標的右上角或右下角⁷⁴。商標註冊人死亡或終止，自死亡或終止之日起1年期滿，該註冊商標沒有辦理移轉手續者，任何人可以向商標局申請註銷該註冊商標。提出註銷申請者，應提交有關該商標註冊人死亡或終止之證據。註冊商標因商標註冊人死亡或終止而被註銷者，該註冊商標專用權自商標註冊人死亡或終止之日起終止⁷⁵。

一、移轉

轉讓註冊商標者，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協定，並共同向商標局提出申請。受讓人應當保證使用該註冊商標之商品質量。轉讓註冊商標經核准後，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權⁷⁶。商標註冊人對其同一種或類似商品上註冊之相同或近似之商標，應當一併轉讓；未一併轉讓者，由商標局通知其限期改正；期滿不改正者，視為放棄轉讓該註冊商標之申請。對可能產生誤認、混淆或其他不良影響之轉讓註冊商標申請，商標局不予核准⁷⁷。可見大陸商標法有關移轉之規定係採核准生效原則。

二、授權

商標註冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其註冊商標。許可人應當監督被許可人使用其註冊商標之商品質量。被許可人應當保證使用該註冊商標之商品質量。經

⁷⁰ 大陸商標法第48條

⁷¹ 大陸商標法第37條

⁷² 大陸商標法第38條

⁷³ 大陸商標法第51條

⁷⁴ 大陸商標法實施條例第37條

⁷⁵ 大陸商標法實施條例第47條

⁷⁶ 大陸商標法第39條

⁷⁷ 大陸商標法實施條例第25、26條

許可使用他人註冊商標者，必須在使用該註冊商標之商品上標明被許可人之名稱和商品產地⁷⁸。許可他人使用其註冊商標者，許可人應當自商標使用許可合同簽訂之日起3個月內將合同副本報送商標局備案⁷⁹。授權未為標示者，由工商行政管理部門責令限期改正；逾期不改正者，收繳其商標標識；商標標識與商品難以分離者，一併收繳及銷毀⁸⁰。

捌、註冊商標之侵權

一、民事侵權

有下列行為之一者，均屬侵犯註冊商標專用權：

- (一) 未經商標註冊人之許可，在同一種商品或類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標者；
- (二) 銷售侵犯註冊商標專用權之商品者；
- (三) 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造之註冊商標標識者；
- (四) 未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標之商品又投入市場者；有謂此為「反向仿冒」即使用自己之商標去假冒別人之產品。
- (五) 給他人的註冊商標專用權造成其他損害者。
 1. 在同一種或類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似之標誌作為商品名稱或商品裝潢使用，誤導公眾者⁸¹；
 2. 故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件者⁸²。
 3. 將與他人註冊商標相同或近似之文字作為企業字號在相同或類似商品突出使用，容易使相關公眾產生誤認者⁸³。亦即將他人商標作為商號使用，不限於著名商標。
 4. 複製、摹仿、翻譯他人註冊馳名商標或其主要部分在不同或不類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人之利益可能受到損害者⁸⁴。亦即保護著名商標至不相同及不類似之商品。
 5. 將與他人註冊商標相同或近似之文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易之電子商務，容易使相關公眾產生誤認者⁸⁵。亦即將他人商標作為網域名稱使用，不限於著名商標。

⁷⁸ 大陸商標法第40條

⁷⁹ 大陸商標法實施條例第43條

⁸⁰ 大陸商標法實施條例第4條

⁸¹ 大陸商標法實施條例第50條

⁸² 「同前註」

⁸³ 最高人民法院「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」

⁸⁴ 「同前註」

⁸⁵ 最高人民法院「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」

一般涉及商標侵權案件，可由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。依據大陸「民法通則」134條及大陸商標法第53、56條規定，商標侵權行為的民事責任具體承擔方式有停止侵權、賠禮道歉、消除影響、賠償損失四種，可以單獨或合併適用⁸⁶。行政處理是大陸一大特色，效率高專業夠執行力強，故多數案件以此方式解決。一般受理商標侵權投訴案件是縣級以上各級工商行政管理局，但實務上縣級以下的工商行政管理局也常常參與處理商標侵權案件，省級工商局並不直接受理案件，而是在當事人不服時，作為覆議機關來執行管理的職權。至於國家工商行政管理總局，則是制定政策、規章以及對重大案件進行指導，一般並不受理當事人的投訴或親自參與查處案件。

一旦工商行政管理部門認定侵權行為成立者，可責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造註冊商標標識之工具，並可處以罰款。當事人對處理決定不服者，可以自收到處理通知之日起15日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不履行者，工商行政管理部門可以申請人民法院強制執行。工商行政管理部門尚可根據當事人請求，就侵犯商標專用權之賠償數額進行調解；調解不成者，當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴⁸⁷。

縣級以上工商行政管理部門根據已經取得之違法嫌疑證據或舉報，對涉嫌侵犯他人註冊商標專用權之行為進行查處時，可以行使下列職權：詢問有關當事人，調查與侵犯他人註冊商標專用權有關之情況；查閱、複製當事人與侵權活動有關之合同、發票、帳簿以及其他有關資料；對當事人涉嫌從事侵犯他人註冊商標專用權活動之場所實施現場檢查；檢查與侵權活動有關之物品；對有證據證明是侵犯他人註冊商標專用權之物品，可以查封或扣押⁸⁸。

至於侵犯商標專用權之賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到之損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。若侵權所得利益或被侵權人所受損失難以確定者，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予50萬元以下之賠償。銷售不知道是侵犯註冊商標專用權之商品，能證明該商品是自己合法取得之並說明提供者，不承擔賠償責任⁸⁹。

⁸⁶ 李世章，「大陸商標仿冒之救濟程序暨相關問題探討」，中華民國全國工業總會 智慧財產人才培育系列精修班，94年12月21日。

⁸⁷ 大陸商標法第53條

⁸⁸ 大陸商標法第55條

⁸⁹ 大陸商標法第56條

二、刑事侵權

未經商標註冊人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任⁹⁰。1997年修訂之「中華人民共和國刑法」第23章第8節，專門設立了侵犯知識產權罪，其中第213、214、215條係有關商標侵權的犯罪，茲分述如下：

（一）假冒註冊商標罪 刑法 § 213

係指未經註冊商標權人同意，在同一種商品使用與註冊商標相同之商標，情節嚴重之行為。可處3年以下有期徒刑或拘役，併處或單處罰金，情節特別嚴重者，處3年以上7年以下有期徒刑，併處罰金。

（二）銷售明知是假冒註冊商標商品罪 刑法§ 214

係指銷售明知為假冒註冊商標商品，銷售金額較大之行為。可處3年以上7年以下有期徒刑或拘役，併處或單處罰金，銷售金額數額巨大者，處3年以上7年以下有期徒刑，併處罰金。

（三）非法製造註冊商標標識罪／銷售非法製造註冊商標標識罪 刑法§ 215

係指偽造、擅自製造他人註冊商標標識／銷售偽造、擅自製造他人註冊商標標識，情節嚴重之行為。可處3年以下有期徒刑、拘役或管制，併處或單處罰金，情節特別嚴重者，3年以上7年以下有期徒刑，併處罰金。

以上犯罪行為均應按刑法220條規定，實行「雙罰制」即對單位判處罰金，並對其直接負責之主管人員和其他直接責任人員按所犯法條規定之法定刑處罰⁹¹。

三、普通使用

註冊商標中含有本商品之通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品之質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其它特點，或者含有地名，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用⁹²。故如台灣業者將著名產區之農產品行銷至中國大陸，遭到中國大陸商標註冊人侵權指控，而向當地法院起訴（民事），或由其工商行政管理部門依法查處（行政），甚至以涉嫌犯罪而移送司法機關處理（刑事）時，可以依據大陸商標法實施條例第49條規定，主張該等註冊商標中含有台灣農產品產地之「地名」，該註冊商標專用權人「無權禁止他人正當使用」之合理抗辯事由，適時維護自身權益而免除侵權責任。

⁹⁰ 大陸商標法第59條

⁹¹ 李世章，「大陸商標仿冒之救濟程序暨相關問題探討」，中華民國全國工業總會 智慧財產人才培育系列精修班，94年12月21日。

⁹² 大陸商標法實施條例第49條

玖、結語

大陸商標法雖幾經修正，然而在社會主義背景下，整部商標法仍籠罩著濃厚的管理色彩，例如：強制規定煙草商品非經註冊不得使用、商標註冊人必須監督商品之質量、商標移轉時受讓人必須保證商品質量、授權人應監督被授權人使用其註冊商標商品之質量、使用註冊商標之商品品質粗製濫造，以次充好，欺騙消費者，將構成商標被撤銷之事由、甚至對未註冊商標商品之品質亦負有監督之責等，似乎國家工商行政管理總局／商標局除了肩負保護商標權之責任外，尚兼負了商品檢驗局的角色。不過不可諱言，大陸近幾年來從計劃經濟走向市場經濟，而市場經濟之公平競爭原則，大大提昇了人們的權利意識，經濟體制革命性的變化，也同時帶動了法律制度面的變革。加上有機會參加各種國際條約，取得第一手智慧財產權相關國際資訊，復獲得先進國家技術支援以及對商標審查人員的培訓，商標法制已有長足的進步，尤其94年底完成之「商標審查及審查標準」更是令人刮目相看。目前較為各國所詬病者為商標仿冒執行不彰之問題，「遊故宮、登長城、吃烤鴨、逛秀水」，更是到北京旅遊的至理名言，北京秀水街每天客流量約3萬多人，年銷售額達上億人民幣。雖然北京秀水街因仿冒品聲名大噪而遭拆除，惟新秀水商廈人氣回流仍靠仿冒品⁹³，可見利之所趨雖千萬人吾往矣。另外，根據美國海關統計，94年中國大陸向美國出口的仿冒品佔查封貨品總數的69%，價值約6400萬美元。因不滿大陸打擊盜版及仿冒成效不彰，美國政府甚至向世界貿易組織提出動議，首次正式使用WTO條款—准許會員國就智財權調查其他會員國執法、司法判決與行政判決細節，要求大陸提供其在打擊侵犯智慧財產權的具體細節，包括對已查處案件的詳細情況及對侵權行為所採取的處罰措施等⁹⁴。大陸為了重申打擊仿冒的決心，終於在今年五名牌（LV、GUCCI、BURBERRY、PRADA、CHANEL）告仿冒索賠250萬的案件中，作成秀水街自1985年成立以來，第一次被判罰10萬人民幣（約台幣40萬）的決定⁹⁵。無獨有偶，大陸另一處購物中心外牆懸掛LV巨幅廣告，LV公司以存證信函要求停止販售LV仿冒皮包之後，仍買到仿品，LV公司遂請求購物中心100萬人民幣損害賠償，商場抗辯只是出租攤位沒有銷售行為，法院仍裁決購物中心明顯未盡管理監督之責，應賠15萬人民幣（約台幣60萬）⁹⁶。此外，根據國家工商行政管理總局之統計，2005年全國各級工商行政管理機關，共查處各類商標侵權假冒案件39107件，其中涉外商標案件6770件，比2004年的5401件增加了23.2%。移送司法機關涉嫌商標犯罪案件共236件，其中涉外案件88件。移送司法機關商標犯罪嫌疑人215人，其中涉外商標犯罪嫌疑人93人，分別是2004年的2.45倍和2.62倍。雖然從數字上來看，似乎主管機關亦有打擊仿冒的決心，惟大陸幅員遼闊，仿冒者極易流竄，加上人治色彩濃厚，仿冒事業往往與地方稅收來源息息相關，地方機關難免予以袒護，執法

⁹³ 95.4.19 聯合報

⁹⁴ 2005-10-27 20:55／中央社記者呂志翔日內瓦二十七日專電

⁹⁵ 「同前註」

⁹⁶ 95.4.19 民生報

效果自然不彰。如何正本清源貫徹中央之執行政策，恐怕才是大陸國家工商行政管理總局所要面臨最重要的課題。

美國專利商標局商標審查實務*

洪淑敏*

1. 前言

筆者有幸於去年(94)11月至美國專利商標局研習並拜訪幾家律師事務所，就我國審查實務上所遭遇之問題及困擾，例如商品與服務之分類認定原則、非傳統商標審查原則、著名商標混淆誤認之虞與淡化之適用、地理標示證明標章之審查...等，就教於美國專利商標局之審查律師，因參與研習之美國專利商標局審查律師¹審查實務經驗豐富，故雙方得以充分討論溝通收穫頗豐，本文謹就此行研習之心得與讀者分享。

2. 商品與服務之分類及類似認定問題

如何認定及歸類新興商品一直是經濟部智慧財產局(以下簡稱智慧局)審查實務上的困擾，尤其近幾年來複合功能的產品非常的多，例如：手機兼有照相機的功能，究應歸於手機類別？或照相機類別？或兩者都應該給予歸類？另外，在國際商品分類第7類、第12類分別有引擎商品，申請時是否只寫引擎即可，或須寫明為汽車引擎、機械引擎？若未寫明其用途，其商標權是否可及於該兩個類別之引擎或以其指定類別之引擎為限？又特定商品零售與該特定商品間是否類似？較大範圍之特定商品零售與較小範圍之特定商品零售之間是否類似？量販店、大賣場、便利商店提供各式商品之零售服務與該零售服務所供應之各式商品間是否構成類似？「綜合商品零售」與「特定商品零售」服務性質是否類似？虛擬賣場之零售服務，例如：郵購、電視購物、網路購物等，與具有舒適空間之賣場所提供之零售服務，例如：百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心，兩者服務性質是否類似？

美國自西元1973年9月1日起，採用尼斯國際商品及服務分類制度，受尼斯分類原則的拘束，但商品或服務所使用之文字不受其拘束，且不接受尼斯分類之標題作為商品或服務名稱。另外為方便申請人及審查官查詢商品，編纂可接受之指定商品及服務名稱手冊(The Acceptable Identification of Goods and Services Manual，類似於我國之商品及服務近似檢索參考資料)提供可接受之指定商品及服務名稱之資訊，並定期更新。申請人指定之商品或服務名稱若未列於前述手冊者，亦可檢具相關資料證明該商品或服務名稱，已為其或業者所使用，美國專利商標局若認為可以接受，則會將該商品或服務名稱納入資料庫。故其基本適用原則大致上與我國相同。至前述之具體審查原則，經與美國審查律師交換意見，複合功能的產品

本文原刊於智慧財產權月刊第91期，95年7月。

* 美國富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產權碩士(1991)，現任經濟部智慧財產局商標權組副組長

¹ 美國專利商標局之審查官必須具有律師資格，故稱之為審查律師。

原則上依其主要功能來分類，例如：「附有收音機的時鐘」，其主要功能為時鐘，應歸於第 14 類，「附時鐘的收音機」，其主要功能為收音機，應歸於第 9 類。而「引擎」商品部分，依其功能分別放在第 7 類、第 12 類，申請人於申請時應敘明其用途，申請在第 7 類之引擎應寫明為「機械用引擎」，申請在第 12 類之引擎，應寫明為「汽車引擎」。而特定商品零售與該特定商品間是否類似，一般而言，商品生產者通常會有自己的零售店，若特定商品的零售店 (Retail shoes store) 使用與特定商品 (Shoes) 相同或近似的商標，將使消費者產生該零售店販賣的商品產自該特定生產者，或該零售店與該特定生產者間有某種商業關係的混淆誤認，故應屬類似。又當二特定商品零售範圍有包含的關係，例如精品店的範圍大於並包含了衣服零售的範圍，若該二服務有相同或近似的商標，將造成消費者的混淆誤認，所以會被認為是類似的服務。惟是否會造成混淆誤認，仍須依個案認定。至於量販店、大賣場、便利商店提供各式商品之零售服務，該零售服務旨在將各式各樣商品置於同一銷售場所方便顧客選購，因此，該零售服務不會與該零售服務所供應之各式商品構成類似，而產生混淆誤認之虞。若量販店、大賣場亦有販售其自製之商品，欲保護其自製商品之商標，需另行註冊商品商標才能獲得保護。「虛擬賣場之零售服務」與「百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心」、「虛擬賣場之零售服務」亦是一種零售服務，只是方式、場所不同，與百貨公司等所提供之零售服務性質相同，屬類似之服務。另外，由於近年來電腦程式及其專業化程度激增，不接受較廣泛之名稱如：「醫藥領域之電腦程式 (computer programs in the field of medicine)」、「教育領域之電腦程式 (computer programs in the field of education)」，除非指出該領域電腦程式之特殊功能，例如：「用於癌症診斷之電腦程式 (computer programs for use in cancer diagnosis)」、「用於教導兒童閱讀之電腦程式 (computer programs for use in teaching children to read)」。又由不同項目組成並以一組或一套銷售之商品，如果分開銷售，則會歸於不同類別。這種商品名稱應包含指明一組銷售之用語，主要部分應列在前面，依主要部份歸類。例如：電腦軟體在第 9 類，教學手冊在第 16 類，「投資管理電腦軟體及相關教學手冊，以整組銷售 (Computer software in the field of investment management and instructional manuals related thereto, sold as a unit)」歸於第 9 類，「投資管理教學手冊及相關電腦軟體，以整組銷售 (Instructional manuals in the field of investment management and computer software related thereto, sold as a unit)」歸於第 16 類。

3. 非傳統商標審查原則

我國於民國 92 年 11 月 28 日引進立體、顏色²及聲音等非傳統商標制度，其中顏色商標中之顏色組合商標早於民國 86 年即已引進，並發布「顏色組合商標及服務標章申請註冊要點」，實務上運作多年並無太大的問題。而立體及聲音商標部分則屬較新的觀念，其中涉及建築物之整體外觀設計部分，究竟其可註冊為立體商標之商品或服務的範圍有多大？以美國帝國大廈為例，該建築物外觀可否申請註冊為立體商標，指定使用在飲料商品、輪胎商品、金

² 所謂顏色商標係指單純顏色本身即可作為指示商品或服務來源的標誌，顏色並不結合任何文字或圖形，包括單一顏色或顏色組合。

融、觀光旅遊、購物中心等服務？另外，已核准註冊單純商品包裝容器形狀之立體商標，例如：單純酒瓶的形狀（酒瓶外觀上無任何的文字或設計），而第三人以完全相同的酒瓶形狀，但結合其他不同（正常來說酒瓶上多會有文字商標）之文字商標，則兩造商標是否會被認定為混淆而構成侵權？

3.1 顏色商標

美國顏色商標與我國之定義相同，均係指單獨由一種或兩種以上顏色使用於特定的物體上所構成之商標。若顏色商標與商品結合使用，則顏色可使用於整個商品的表面，亦可使用於商品表面的一部分，或亦可使用於全部或部分商品的包裝表面。例如：一個顏色商標可以由紫色使用於沙拉碗所構成或由粉紅色使用於手工具的手把所構成，亦可由藍色為底加上粉紅色圓圈使用於全部或部分商品包裝上所構成。同樣的服務標章也可以由顏色使用於全部或部分與所提供服務有關之廣告或相關物件上所構成。

而顏色商標能否註冊，則完全取決於顏色商標的使用方式。顏色使用於物體上或其表面上的特徵，相對的將影響顏色給予消費者的印象。一般來說，整個單一顏色或多數顏色組合以特定或隨意的方式使用於商品或服務上，經常被視為商品或服務的裝飾。因為顏色商標不像文字商標，縱然使用於不同的物體上仍能保持相同的外觀，顏色商標縱然使用在類似的情況下，仍無法立即被消費者當作一個區別來源的標誌來看待。故在美國原則上顏色商標不具有先天的識別性，除非舉証證明經由使用已取得後天識別性，始能依美國商標法 §2(f)註冊在主要註冊簿。審查官審查顏色商標之案件，一律依美國商標法 §§ 1, 2 及 45 不具先天識別性無法作為商標或依美國商標法 §§ 1, 3 及 45 不具先天識別性無法作為服務標章，先發核駁理由先行通知。另外，若顏色本身具有實用或功能的優點，則可能具有功能性，例如黃色或橘色代表安全標誌。另外法院實務上亦有案例提到，雖然黑色使用在船的馬達並未能提供實用上的優點，使得馬達的運作好一點，但是因為黑色較易於與其他顏色搭配且看起來體積顯得比較小，故無形中提供了競爭上的優勢，仍認定具有功能性。還有一個案例是粉紅色使用在外科傷口繃帶，也是認定具有功能性，因為該商品實際上的顏色較接近白種人的膚色，使繃帶看起來較不凸顯。另外，若顏色在製造上或使用上比較經濟，則亦有可能被認定具有功能性，例如製造過程中所自然產生的顏色即屬之。在這種情形下若該顏色為某一家廠商所獨占使用，將迫使其他廠商改變其製程而淪於競爭上的不利益。故基於以上論點，若証據顯示系爭顏色提供特定競爭上的優勢，雖然不具有純實用性的特質，但若有必要保留在公共領域供大家自由使用，例如前述之黑色馬達案例，則可適用美感功能性理論，不予註冊。

又申請註冊顏色商標應特別注意，因顏色所產生之商業上印象會隨著顏色如何使用在物體上而有所改變，故若申請時只是抽象而未具體指明顏色使用之方式或位置，因有太多的組合及變化的可能性，將造就無窮盡的商標，違背法律一註冊申請案只能有一個註冊商標的原則，且亦將造成主管機關無法提供完整的公告資訊給消費大眾，因此第三人根本不可能徹底及有效的檢索前案資料，導致無法有效掌握他人註冊商標的權利範圍，顯有悖於商標之公共

政策。

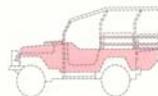
若顏色商標想使用在一種以上之商品上，則商標圖樣該如何呈現？原則上應依該商品之特性而定。若想以單一圖樣代表所有指定商品，則只有在顏色以近似的方式使用在其中一種商品上或商品的一部分，已足以實質上代表該商標使用在所有其他商品之情況下，始可申請一件商標代表之。例如：以紫色指定使用在冰箱及冷凍庫商品，商標圖樣只需要以虛線描繪出冷凍庫的形狀，加上文字敘述以紫色使用在冷凍庫商品即可。或以粉紅色使用在耙、鏟子及鋤頭的把手位置，則只要以虛線描繪出其中一種手工具的形狀，並描述粉紅色使用在手把位置即為已足。亦即若指定使用商品之各種商品外觀近似，則以申請一件註冊商標即為已足。若指定使用商品之各種商品外觀不近似或外觀相去甚遠，或不同商品有不同的使用方式，則即使申請其中一件商標亦不足以明確的代表商標使用於其他所有商品之情形，則必須逐案分別申請註冊。例如：以紫色使用在顯微鏡及自動販賣機，因兩種商品之外觀相差太多，故應分開申請。

若顏色商標使用在液狀或粉狀商品，例如：紅、白、藍顆粒狀混合之洗衣粉。則商標圖樣仍依該液狀或粉狀之使用方式而定，若該液狀或粉狀商品經由其包裝容器仍清晰可見，則商標圖樣應以虛線描繪出其包裝容器之外觀，加上文字描述該商標係由什麼顏色的液體或粉末所構成。

綜上所述美國顏色商標係由單純的顏色所構成，上面沒有任何的文字或圖形設計。一般申請時商標圖樣所呈現的圖形部分只是為了顯示顏色使用在商品或服務上的位置，而商標描述的部分，則在聲明所使用的顏色以及描述該等顏色如何使用在商品或服務上，若顏色只使用在商品部分的位置，則描述中應指出該特定的位置所在。若顏色是有層次的，亦應在描述中指明。指明顏色應使用通用之語言，例如：褐紅色、青綠色、海軍藍、淡紅色等。若修改商標圖樣描述會重大的改變原申請案件之商標圖樣，則不得變更。顏色商標有可能使用於所提供服務之交通工具上，亦可能使用於商品之包裝容器上或甚至直接使用於商品上。例如：註冊第 76601210³號顏色商標是將粉紅色使用在汽車上以作為安排觀光旅遊服務的商標。其商標描述如下：本商標係由粉紅色使用於提供旅遊服務汽車之表面所構成，商標圖樣上虛線部分只是為了顯示顏色商標的位置而非屬商標的一部分。而註冊第 2990778⁴號顏色商標，則係

³ 因本刊物為黑白印刷，所提供之顏色商標案例無法呈現其顏色，可至 USPTO 網站檢索

(<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=gotecv.2.1>)



⁴ 因本刊物為黑白印刷，所提供之顏色商標案例無法呈現其顏色，可至 USPTO 網站檢索

(<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=gotecv.3.1>)



由紫色使用於蓮蓬頭、浴缸、磁磚清潔劑的罐子所構成。至於顏色商標檢附之使用樣品，原則上必須有顏色。提供使用於商品或結合使用於服務上之照片是可以接受的，若樣品之體積過於龐大，則將不被接受。

3.2 氣味商標

我國目前尚未引進氣味商標，惟他山之石可以攻錯，審查律師仍簡要的介紹了氣味商標。原則上商品的氣味若以不具功能性的方式使用在商品或服務是可以註冊的。例如：香水的氣味因為有提供香氣的作用，所以具有功能性，故不可以註冊。若氣味本身不具有功能性，則可能依§2(f)後天識別性註冊在主要註冊簿或註冊在輔助註冊簿。在商標審理及上訴委員會的氣味案件中 In Re Clark, 17 U.S.P.Q. 2d 1238 (T.T.A.B.1990)，申請人以花香指定使用在線紗商品，經美國專利商標局核駁，申請人不服提起訴願，商標審理及上訴委員會撤銷原處分，因而獲准註冊第 1639128 號商標。雖然在該決定書中並未指明申請註冊氣味商標是否一定要證明後天的識別性，但在該案件中仍係依據證據證明該氣味不僅僅只是裝飾而已，所以氣味具有商標作用的證據資料還是非常重要的。例如：註冊第 2568512 號氣味商標係以葡萄氣味指定使用在汽車、飛機及輪船使用之汽油及機油商品，美國專利商標局只核准其註冊在輔助註冊簿。在美國申請註冊氣味商標無須檢附商標圖樣，而大多數樣品均檢附商品實物。

3.3 雷射圖商標

我國目前亦尚無雷射圖商標的案例，依美國審查實務雷射圖若以各種方式使用，在沒有證據證明消費者已視之為商標之情況下，是無法成為商標的。有一個案例是申請人將雷射設計圖作為商標指定使用在收藏卡 trading cards 商品。因申請人並未聲明其形狀、尺寸、內容及使用在收藏卡上的位置等商標特徵，且申請人實際使用係以各種不同的形狀、尺寸、內容及位置的方式，使用在收藏卡上，除了違反一件商標註冊申請案只能有一個註冊商標的原則外，同時因為資料顯示其他公司亦有使用雷射圖在收藏卡及防止產品被仿冒的設計上之習慣，而且也沒有證據證明消費大眾已視申請人之雷射圖為指示來源的標誌。商標審理及上訴委員會甚至指出，因雷射圖以非作為商標目的的使用方式已被社會大眾所普遍使用，致消費者比較不可能把申請人雷射圖的使用當作商標來看。因此，在沒有證據證明消費者已將雷射圖當作商標時，審查律師應該要依美國商標法§§ 1, 2 及 45 不具識別性無法作為商標駁回。一般來說若雷射圖有二個或多個圖像，則審查律師亦應依美國商標法§§ 1 及 45 以違反一申請案件一商標原則而核駁。

3.4 聲音商標

我國業已引進聲音商標制度，且採從寬立法，亦即任何聲音均可作為聲音商標之客體，不管是否可以以樂譜的方式來呈現，較接近美國的方式，而歐盟國家，則多數要求聲音商標必須可以用樂譜方式來呈現，始接受其申請註冊。截至目前我國已獲准註冊之聲音商標有 11 件，多數為音樂結合文字之聲音商標，審查實務上尚無多大的問題。而美國聲音商標亦與我

國大同小異，係指經由聽覺可感知的方式去辨識及區別商品。聲音商標的類型包括一、一系列的調子及音符，不論有無歌詞。二、文字伴隨音樂。如同顏色商標，聲音商標申請時無須檢附商標圖樣，但必須用文字描述其商標之聲音，例如：德意志電信公司 Deutsche Telekom AG 註冊第 2459405 號聲音商標描述如下：「a series of five musical notes written on the Treble clef in the key of C major, comprising a sequence of four joined semiquavers which are the musical three notes CCC and E, followed by a C quarter note.」。又例如：美國一家彈簧床公司 Mattress Discounters Corporation 註冊第 1754344 號聲音商標描述如下：「The mark consists of the words "Have a good nights sleep on us, mattress discounters" superimposed over a musical jingle comprised of 12 notes, in the key of F, in the sequence of AA-G-A-B flat-D-C-EE-GF-F.」。又例如講師上課時所舉之實例，註冊第 2210506 號商標是以泰山的吼叫聲申請註冊在兒童玩具的泰山玩偶商品，其商標圖樣描述即敘述本商標為著名泰山的吼叫聲及其如何發聲的細節。「the sound of the famous Tarzan yell. The mark is a yell consisting of a series of approximately ten sounds, alternating between the chest and falsetto registers of the voice, as follow - 1」 a semi-long sound in the chest register, 2」 a short sound up an interval of one octave plus a fifth from the preceding sound, 3」 a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 4」 a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 5」 a long sound down one octave plus a Major 3rd from the preceding sound, 6」 a short sound up one octave from the preceding sound, 7」 a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 8」 a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 9」 a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 10」 a long sound down an octave plus a fifth from the preceding sound.」。又例如著名的美國電話電報公司 AT&T Corp 註冊第 1761724 號聲音商標描述如下：「The mark consists of the spoken letters "AT & T"」。

至於聲音商標應如何檢送樣品？原則上錄音帶或 CD 都是可以接受的。例如前述案件申請人即檢送泰山玩偶的實物，當一觸動泰山玩偶的身體，該玩偶即發出泰山的吼叫聲。若聲音商標係指定使用於服務，則必須證明該聲音商標已確實可以辨識及區別其所提供之服務及指示其來源，所檢附之樣品應包括聲音的內容已充分指示所提供服務的特性。例如註冊第 2308503 號商標係由人發出類似鴨子的嘎嘎叫聲所構成，指定使用於觀光旅遊的服務。若聲音商標係由音樂或結合歌詞之音樂所構成，則申請人亦可檢送樂譜作為樣品。若係經由 TEAS⁵ 網路申請，則樂譜應以 .WAV 的聲音檔格式。然而因為 .WAV 聲音檔無法附隨 TEAS 網路申請，所以 .WAV 聲音檔必須在案件申請後，以 E-MAIL 的附件的方式直接寄到 TEAS@USPTO.GOV，並附註本 .WAV 聲音檔屬第 xxx 號商標申請案之附件。

3.5 動畫商標

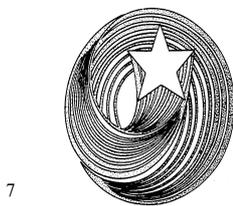
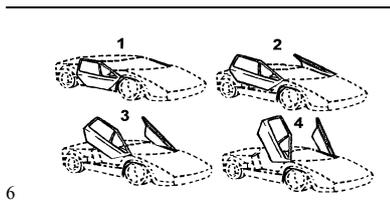
我國目前尚無動畫商標案例。美國實務上接受申請人聲明動畫本身為其商標之特徵，惟

⁵ 即美國商標電子申請系統(the Trademark Electronic Application System)

所檢附之商標圖樣必須顯示該設計或文字動畫的情形，普通商標之申請以一個圖樣為限，動畫商標因為要呈現其動畫之情形，故以四個圖樣為限。在其商標描述中，並應敘明其動畫的形式。例如註冊第 2793439⁶號動畫商標之商標描述如下：本件商標係由打開汽車車門的單一動作所構成。車門以平行於車身之方式移動，並緩慢升高至車身上方之平行位置。另外一件動畫商標為註冊第 1339596⁷號動畫商標描述如下：本件係由移動的星星動畫所構成，商標圖樣所示為最後的靜止畫面。

3.6 商業表徵 (Trade Dress)

我國業已引進商業表徵註冊制度，此可由智慧局所發布之「立體、顏色及聲音商標審查基準」中之立體商標制度得到佐証。因為前述基準有關立體商標之申請態樣包括商品本身的形狀、商品包裝容器的形狀、商品或服務之整體外觀設計（文字、圖形、記號或顏色與立體形狀之聯合式）以及服務場所之裝潢設計等，均屬得以指示商品或服務來源之商品或服務的特徵，即所謂之商業表徵。目前我國已核准註冊 92 件立體商標，其中商品或服務之整體外觀設計約占三分之一，其中又以酒瓶整體外觀設計為最大宗，因為多數結合著名之文字商標，故在認定識別性部分最沒有問題。而美國商業表徵涵括之範圍亦大致相同，包括商品的外形、商品容器的形狀、建物的設計及建物內部的設計配置等。商品的外形例如註冊第 1986822⁸號巧克力的形狀，其商標描述如下：「The trademark consists of the configuration of a conically-shaped candy piece approximately 7/8 of an inch high as measured from the base to the pinnacle and 15/16 of an inch in diameter as measured at the base of the candy piece」。商品容器的形狀例如註冊第 1057884⁹號可口可樂的瓶子，其商標描述如下：「The mark consists of the three



dimensional configuration of the bottle」。建物的外觀設計例如註冊第 78113982¹⁰號蛋捲冰淇淋外觀之餐廳，其商標描述如下：「The mark consists of a three dimensional building design in the shape of an ice cream cone with three service windows in the cone portion of the building and a soft serve ice cream swirl on top comprising the roof of the building design」。建物內部裝潢設計例如：註冊第 2694170¹¹號以傘形蘑菇形狀作為酒吧台的屋頂，其商標描述如下：「The mark comprises a three-dimensional design located in the interior space in which the services are provided, namely, a three-dimensional design of toadstool-shaped structures forming an interconnected canopy over a restaurant and bar area」。

在實務審查上，若申請人申請註冊商品的設計 (a product's design)、商品的包裝 (a product packaging)、顏色 (color) 或其他商品或服務之商業表徵，審查律師就必須考量兩個重點：功能性及識別性。在 1998 年 10 月 30 日以前，以功能性理由核駁者，並無針對功能性之特別條款可以援用，故依美國商標法 §§ 1, 2 及 45 不具識別性無法作為商標駁回。1998 年 10 月 30 日以後美國商標法明文禁止若商標具有功能性，則不得註冊在主要註冊簿，亦不得註冊在輔助註冊簿。其相關修正條文如下：

(1). Section 2(e)(5) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(e)(5), prohibits registration on the Principal Register of "matter that, as a whole, is functional."

若商標整個來看具有功能性，則不可註冊在主要註冊簿。

(2). Section 2(f) of the Act, 15 U.S.C. §1052(f), provides that matter that, as a whole, is functional may not be registered even on a showing that it has become distinctive.

若商標整個來看具有功能性，則縱然證明已取得後天的識別性，亦不可獲准註冊。

(3). Section 23(c) of the Act, 15 U.S.C. §1091(c), provides that a mark that, as a whole, is functional may not be registered on the Supplemental Register.

若商標整個來看具有功能性，則不可註冊在輔助註冊簿。

(4). Section 14(3) of the Act, 15 U.S.C. §1064(3), lists functionality as a ground that can be raised in a cancellation proceeding more than five years after the date of registration.

明定功能性為撤銷註冊商標事由之一，且不受註冊後五年除斥期間之限制。

10



11



(5). Section 33(b)(8) of the Act, 15 U.S.C. §1115(b)(8), lists functionality as a statutory defense to infringement in a suit involving an incontestable registration.

明定即使涉及不可爭議性註冊商標之侵權案件，功能性仍得為法定抗辯事由。

在 2000 年 Wal-Mart 案件，最高法院引述 Qualitex 顏色商標案件，認定商品本身之設計，如同顏色商標一樣，不可能具有先天的識別性，欲尋求保護必須證明後天的識別性。次一年（2001 年）在 Traffix 案件中，最高法院採用了新的判斷標準來認定功能性，亦即以是否具有效用、功能取代是否為競爭上所需要。簡而言之，若商業表徵被判定具有效用或功能，則不可註冊，勿庸再探討識別性的問題。若不具功能性，則應分兩種情形來判斷，若係商品本身的設計或顏色，則必須舉証證明已取得後天的識別性，始可獲准註冊。若係商品的包裝，則可能具有先天識別性而獲准註冊，若不具先天識別性，再舉証證明已獲得後天識別性以獲准註冊。

而有關以美國帝國大廈為例，該建築物外觀可否申請註冊為立體商標，指定使用在飲料商品、輪胎商品、金融、觀光旅遊、購物中心等服務？美國審查律師認為以帝國大廈的立體形狀作為商品的形狀或容器註冊是可以接受的，例如作成紀念品或酒瓶，但是以該立體形狀註冊於輪胎、金融、旅行社及購物中心服務則難以想像，因為輪胎不可能長成帝國大廈的樣子（商品本身的形狀），而帝國大廈非如已在美國獲准註冊之麥當勞速食店外觀，為單一營業項目大樓，其多數出租給不同營業項目之公司行號使用，如何指示單一特定商品或服務來源，殊難想像。至於已核准單純酒瓶形狀之立體商標註冊，而第三人以其形狀結合文字商標使用，是否會被認定為混淆而構成侵權？審查律師認為美國專利商標局一旦核准單純酒瓶形狀註冊，即表示消費者一看到該酒瓶即會與特定來源聯想，亦即該立體形狀本身已具有識別性，則第三人以該具有識別性的形狀結合文字使用仍屬侵權行為。

4. 著名商標混淆誤認之虞與淡化之適用

我國審查實務上對於混淆誤認之虞與淡化的界線要畫在那裡，一直困擾不已，尤其商標法第 23 條第 1 項第 12 款「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」，申請人或審查官在主張或適用時是否要說清楚講明白，適用前段或後段？或前後段可一併主張或適用，而無須予以區隔？淡化應如何採証？又在認定混淆誤認之虞時，是否應考量主觀惡意的因素？商標法第 23 條第 1 項第 12 款「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」當申請人檢附與其申請商標近似之已註冊

商標之併存同意書時，是否仍須考慮消費者產生混淆誤認之虞的問題等。

在台灣著名商標似乎只有一個概念，而在美國「FAMOUS MARK」與「WELL KNOWN MARK」是不同的，「FAMOUS MARK」一定是「WELL KNOWN」，但不是所有「WELL KNOWN MARK」是「FAMOUS」，保護這二種商標之方法類似但不相同。美國法律賦予 FAMOUS MARK 所有人請求法院禁止令之權利，若該使用將淡化 FAMOUS MARK 之識別性，則可禁止他人商業上使用近似之商標，即使二商標不會產生混淆誤認。淡化有兩種類型「玷汙（tarnishment）」及「減弱（blurring）」¹²。若第三人未經同意，使用在讓消費者對 FAMOUS MARK 產生較差或突兀聯想之商品或服務上，則屬因玷汙而被淡化。若消費者或潛在消費者看見 FAMOUS MARK 被使用在很多不同的商品或服務上。由於如此廣泛的使用，削弱了 FAMOUS MARK 作為商品指示來源的功能，則屬因減弱而被淡化。例如「KODAK」使用在網球，「PEPSI」使用在汽油，均會因「減弱」而被淡化，因為消費者一看到「KODAK」不會再作獨家來源的聯想。以這個觀點而言，只有「most famous」和「most distinctive」之商標，才會因「減弱」而被淡化之方式受到保護。

一般判斷淡化有兩個困難的問題：（1）界定損害，與（2）證明損害。最高法院在 *Mosely v. V Secret Catalogue*, 537 U.S. 418, 65 U.S.P.Q.2D 1801 (2003) 案之判決中，認定現行淡化法令規定必須有「實際的淡化」，而不是「淡化之虞」，因此，FAMOUS MARK 所有人必須證明因被告之使用而造成實際的經濟損害。而目前國會審議中的聯邦淡化法修正案，則是將「實際的淡化」修改為「淡化之虞」，不需證明實際的經濟損害，以取得對抗淡化使用之禁止令。

淡化不是美國專利商標局審查律師在審查階段之審查事項。審查階段審查律師只作申請註冊之商標與註冊商標之間，是否有混淆誤認之虞的判斷，而無須考量申請註冊之商標是否會淡化 FAMOUS MARK。惟 FAMOUS MARK 之商標權人，若認為美國專利商標局核准公告之商標，將淡化其 FAMOUS MARK，則可透過異議程序向商標審理及上訴委員會¹²申請撤銷。同樣的若核准公告之商標業已註冊，FAMOUS MARK 所有人亦可向商標審理及上訴委員會請求撤銷該商標之註冊。美國淡化法令僅對於小範圍之 FAMOUS MARK 提供保護。這些 FAMOUS MARK 只是國際條約提及之 WELL KNOWN MARK 之一小部分。

關於在同一案件可否同時主張「混淆誤認之虞」與「淡化」？MILLER&CHEVALIER 律師事務所之律師表示，原則上「混淆誤認之虞」與「淡化」在個案是可以並存的，當律師為著名商標的當事人辦理侵權案件時，為當事人利益，通常在個案會同時主張系爭商標之使用有混淆誤認之虞並產生污損或模糊著名商標識別性的淡化效果，若法院不認為在該案可成立淡化，但有使消費者產生混淆誤認之虞，原告仍能贏得該訴訟；反之，若法院不認為在該案主張之淡化可以成立，而原告又未主張混淆誤認之虞，則原告將輸掉該訴訟。不過一般在同一案件雖可能同時主張「混淆誤認之虞」與「淡化」，但是若案情很明確可以適用「混淆誤認之虞」或「淡化」，則寧可選擇其一，較為清楚明確，不過因為「混淆誤認之虞」實務運作已

¹² Trademark Trial and Appeal Board ("TTAB")

有很長的歷史及發展理論，適用原則較為明確，相較之下「淡化」的發展歷史較短適用原則還不是那麼清楚，所以一般律師比較喜歡主張「混淆誤認之虞」。一般而言，當商標愈著名，會被認為產生混淆誤認之虞的商品範圍愈大，例如：人類的食品與動物的食品一般認為並非類似商品，但當前者的商標為著名商標時，這二種商品可能被認為屬類似商品，而有使消費者產生混淆誤認之虞。

淡化該如何證明，是否需要直接證據？例如消費者調查報告。美國專利商標局之審查律師認為淡化的證明是一個困難的問題，消費者調查報告可以作為一種證據。而 Reedsmith 律師事務所之律師認為消費者調查報告、商標權人收到消費者抱怨該商標不再醒目、不再引人注意、被汙損、識別性減弱的信函，以及報紙或刊物刊載關於該商標被淡化的相關報導均可作為證明商標被淡化的證據。Bacon & Thomas 律師事務所之律師亦認為消費者調查報告可作為淡化的證據，一般而言，如果超過百分之三十的消費者認為淡化存在，則法院相當可能接受原告淡化的主張。

又在認定混淆誤認時是否應考量主觀惡意的因素？美國專利商標局之審查律師認為審查商標註冊申請案時，因為審查官只能看到申請人單方的申請文件而無其主觀惡意的相關證據，所以審查官不會在審查註冊階段考量主觀惡意的因素。但在商標異議及侵權案件，爭執商標權利的雙方會提供證據資料，此時商標權人的主觀惡意會被考慮。Bacon & Thomas 律師事務所之律師亦提及一般而言，商標侵權案件原告所提出的消費者調查報告，有百分之三十的消費者認為產生混淆誤認時，通常已足以說服法官或陪審團認為被告商標之使用有混淆誤認之虞存在；而商標侵權案件中被告的主觀惡意被證明時，對商標產生混淆誤認的消費者百分比可能降低到百分之二十五甚或二十即可被法院接受，因為法官或陪審團會認為，既然被告惡意抄襲原告商標的目的即在使消費者對二商標產生混淆誤認，而消費者調查報告證明確實有一定比例之消費者產生混淆誤認，混淆誤認之虞即可證明。若雙方當事人提出之市場調查報告結果正好相反，法官則會仔細比較兩造問卷的設計、取樣...等的問題，再決定採用那一造的問卷。

至於當申請人檢附與其申請商標近似之已註冊商標之並存同意書時，是否仍須考慮消費者產生混淆誤認的可能性？美國審查律師認為縱然有同意書還是要審查會不會造成混淆，所以申請人還是有義務說明為什麼並存註冊不會造成混淆，而採用申請人所提供之並存同意書，主要考量在於廠商比審查官更了解市場的情況，若廠商都認為可以並存了，應該可以推定不會產生混淆。惟並非只要有同意書審查律師即無置喙之餘地，例如：相同商標指定使用於相同商品，即使檢附並存同意書，仍不會核准其註冊。又同意書均係針對每一個個案而同意，非一經同意即表示所有相關類似案件均可援用相同的同意書。

5. 地理標示證明標章之審查

依與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱 TRIPS）第 22 條第 1 項規定，地理標示係指

為辨別一商品係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點之標示，而該商品之特定品質、聲譽或其他特性，主要係歸因於其地理來源者。我國為配合加入世界貿易組織（WTO）應履行 TRIPS 地理標示之保護規定，並加強我國地理標示保護機制，於民國 92 年 11 月 28 日修正施行之商標法增訂產地得以申請為證明標章保護之機制，並發布「地理標示申請證明標章註冊要點」。目前雖然已有「池上米」地理標示申請註冊為證明標章獲得保護，惟若申請人無法證明其產品之品質與該地理環境之關聯性，是否仍可註冊為產地證明標章？又單純之地名未加任何設計是否可以申請註冊為產地證明標章？團體商標之所有人是否應以法人為限？又其本身可否使用該團體商標表彰其商品或服務？

美國專利商標局並未針對地理標示設置特別之註冊簿。美國透過商標制度保護地理標示已有數十年，早於「地理標示」這個名稱出現於 TRIPS 協定。在美國地理標示主要以證明標章保護，但亦有少數以團體商標保護的案例。申請人可以自由選擇以商標、證明標章或團體商標的方式來保護其地理標示。因商標、證明標章、團體商標之申請要件不同，故不能同時申請只能擇一申請註冊。原則上如果商品的特殊品質純粹來自於人文因素，而非自然因素的貢獻，不能成為地理標示。其商標註冊簿包含地理標示註冊為商標、證明標章、團體標章，但並未特別標明為地理標示。

依據美國商標法第 45 條（15 U.S.C. §1127）規定，“證明商標”指任何文字、名稱、符號、或圖形或其聯合式，係由所有人以外之人使用，用以證明該人之商品或服務之地區或其他來源、材料、生產方式、質量、精度或其他特徵，或證明該項商品或服務工作或勞動是由一個聯合會或其他組織之會員所執行。故一般來說，證明標章有三種樣態：

一、證明商品或服務來自特定地理區域；包括

（一）單純產地證明標章，亦即只證明該產品產自某地區。例如

「WISCONSIN CHEESE PRIDE. OUR SECRET INGREDIENT」¹³：The applicant intends to register a certification mark as the mark will be used to designate the geographic origin of the goods, namely cheese produced in Wisconsin.

「CALIFORNIA CA GROWN」¹⁴：The certification mark, as used by authorized persons, certifies the food and agricultural products have been produced in California or harvested in its surface or coastal waters.



¹³ NO.2964548



¹⁴ NO.2792670

「ARIZONA GROWN」¹⁵：This certification mark, as used by authorized persons, certifies that the food, agricultural products, processed goods or manufactured products were grown, raised, processed, or manufactured in Arizona.

「WILD GEORGIA SHRIMP GSA CERTIFIED」¹⁶：The certification mark, is used by persons authorized by the certifier, and certifies that the goods provided there under are shrimp harvested from the ocean off the coast of the state of Georgia.

「SWISS MADE」¹⁷ 「SWISS」¹⁸：The certification mark, as used by persons authorized by the certifier, certifies geographical origin of the goods (watch and clocks) in Switzerland.

「SWISS」¹⁹：The certification mark, as used by persons authorized by the certifier, certifies geographic origin of the goods (chocolate) in Switzerland.

「PARMA HAM」²⁰：The certification mark is used by persons authorized by the certifier to certify the regional origin of the product (ham) to which the mark is applied.

(二) 產地加上證明標章權人設定的標準條件。例如：

「PRIDE OF NEW YORK」²¹：The certification mark, as used by persons authorized by the certifier, certifies that the agricultural and food products are grown or processed within New York State in accordance with standards set forth in a Department of Agriculture and Markets promotion program.

「IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO」²² 「IDAHO」²³ 「GROWN IN

¹⁵ NO. 2880747 ARIZONA GROWN



¹⁶ NO. 3040882

¹⁷ NO. 3038819 SWISS MADE

¹⁸ NO. 3047277 SWISS

¹⁹ NO. 1570455 SWISS

²⁰ NO. 2014628 PARMA HAM



²¹ NO. 3010127



²² NO. 2914309

²³ NO.2914308 IDAHO

IDAHO」²⁴「IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO」²⁵：The certification mark, as used by persons authorized by the certifier, certifies the regional origin of potatoes grown in the State of Idaho and certifies that those potatoes conform to grade, size, weight, color, shape, cleanliness, variety, internal defect, external defect, maturity and residue level standards promulgated by the certifier.

「DARJEELING」²⁶：The Certification Mark, as used by authorized persons, certifies that the tea contains at least one hundred percent (100%) tea originating in the Darjeeling region on India, and that the blend meets other specifications established by the certifier.

「CERTIFIED ALASKA QUALITY SEAFOOD」²⁷：The quality certification mark, as used by persons authorized by applicant, is intended to certify and promote quality grades of seafood products from Alaska.

二、證明商品或服務之品質、材料、製造方法，符合特定標準；例如：UL 證明電器設備符合特定安全標準、CELANESE 證明塑膠玩具符合證明人所訂之安全標準。

三、證明商品或服務上之工作或勞務係由某協會或其他組織之會員所完成，或執行者符合特定標準。

因證明標章之目的在於告知購買者，被授權使用人之商品或服務擁有特定的性質，或者符合特定條件或標準。證明標章所有人本身不能使用其標章，但須控制標章之使用，包括標章僅能使用於具有必要特性、或符合所有人明訂使用標章條件之商品或服務上。因此，通常情況下，證明標章申請人為政府機關、經政府授權之機構、協會（private association）或農業團體（agricultural collective），但並不禁止個人取得證明標章權。至於申請人無法證明其產品之品質與該地理環境之關聯性，是否仍可註冊為產地證明標章？又單純之地名未加任何設計是否可以申請註冊為產地證明標章？依



24 NO.2914307



25 NO.2934385

26 NO. 2685923 DARJEELING



27 NO. 2890220

前述核准註冊之證明標章來看，單純證明產地部分之證明標章所在多有，例如：「CALIFORNIA CA GROWN」、「ARIZONA GROWN」、「SWISS」、「PARMA HAM」、「WISCONSIN CHEESE PRIDE. OUR SECRET INGREDIENT」等。該等證明標章雖未提及品質標準條件，惟其中不乏夙著盛譽者，故仍符合 TRIPS 地理標示之定義，該商品之聲譽主要歸因於其地理區域。而單純地名未加任何設計，審查律師表示當然可以申請註冊為產地證明標章，如前述之「IDAHO」、「PARMA HAM」、「DARJEELING」及「SWISS」，甚至連非傳統商標的形態都可以作為證明標章。

依商標法第 45 條 (15 U.S.C. § 1127)，團體標章指商標或服務標章：為合作社、協會、公會、或其他團體之會員所使用，或合作社、協會、公會、或其他團體依商標法規定，具善意意圖使用標章於商業上，且申請註冊於主要註冊簿，並包括用以表彰公會、協會或其他團體會員資格之標章。團體標章分為二種：一、團體商標或團體服務標章，係會員用以表彰其商品或服務之來源，並藉以與其它非會員之商品或服務相區別。二、團體會員標章，係用於表示使用者為該團體組織之會員。團體標章之所有人為申請註冊之團體組織，依據商標法第 45 條 (15 U.S.C. §1127) 團體標章之定義，只有合作社 (cooperative)、協會、公會 (association)、集合團體 (collective group)、或組織 (organization)，可以成為團體標章所有人。申請註冊團體會員標章之團體組織，必須具有法律上之起訴和被訴能力。構成團體組織之個體可以是自然人或法人。標章由團體之所有會員使用，各會員不得享有所有權，且團體組織係為所有會員之利益而享有所有權。團體組織本身不能銷售商品或提供服務，但於宣傳廣告其標章和促銷會員之商品或服務時，可使用其標章。

團體標章申請時，須明確說明使用該團體標章之資格，使用人與申請人之關係，以及申請人如何控制管理該團體標章，因為團體商標或團體服務標章係為團體之會員所使用，因此在申請註冊時，申請人必須聲明其對於會員在商業上使用該標章，有合法控制權。可以使用下述用語聲明：「申請人以下列方式，控制會員使用標章：...。」至於控制規範之內容，則沒有強制規定。團體商標或團體服務標章指定使用之商品及服務類別，與一般商標或服務標章所使用之類別相同；團體會員標章則歸類為 200。如同商標，團體商標或團體服務標章係用來表示特定商品或服務源自於特定來源，區別自己與他人之商品或服務。但團體商標與商標不同之處在於，團體商標是表彰團體會員之來源而不是特定人。基於此點，產銷合作社可將地理標示註冊為團體商標，以識別商品產自於特定區域，且該商品之特性係歸因於該區域。

依據美國的制度，地理標示有可能註冊為商標而受到保護。美國商標法規定，地理名稱或標誌如果是商品或服務來源地理上的描述，或地理上欺騙性錯誤描述，不得註冊為商標。但是如果地理上描述性標誌取得後天識別性，對於消費者而言，該標誌

具有來源指示功能，則可以作為商標受到保護。例如：「ROQUEFORT」²⁸羊奶製作的上等藍乳酪，公認為法國最好的乳酪之一，也是藍黴乳酪中最知名的一種，被稱為起司之王，只有在法國山區 ROQUEFORT 小村莊產的才能叫這個名字，雖實質上為證明標章的性質，惟於 1953 年在美國因取得第二層意義而獲准註冊為 29 類之商標，但其註冊簿備註欄則完全呈現證明標章之形式：The certification mark is used upon the goods to indicate that the same has been manufactured from sheep's milk only and has been cured in the nature caves of the Community of Roquefort , Department of Aveyron, France.

在美國地理標示也可依普通法受到保護。即使未申請證明標章之註冊，特定地理名稱亦可基於長期使用所建立之聲譽，透過法院判決而取得證明標章之地位，即所謂未註冊之證明標章（unregistered certification mark），例如「COGNAC」即依普通法（未註冊）受到保護。（*Institute National Des Appellations v. Brown-Forman Corp*, 47 USPQ 2d 1875, 1884（TTAB 1998））。該案判決認為，COGNAC 並非葡萄酒之通用名稱，而是消費者可直接認識其為表彰法國 COGNAC 地區之產品，且該地區確實有協會團體控制該項標示產品之來源與品質。

6. 商標電子申請系統

商標電子申請已是世界各國之趨勢，例如美國、日本、歐盟、澳大利亞及韓國都已試行多年，經濟部智慧財產局為配合行政院推動電子化政府之目的，亦於民國 91 年成立了業務電子化專案小組（英文簡稱 TFT），專案推動業務電子化。其間面臨問題極多，此次美國之行提問的 80 個問題當中，有一半即屬於電子申請方面的問題。美國商標電子申請系統（Trademark Electronic Application System, 簡稱 TEAS）於 1998 年開始運作，已有超過 716,000 件申請案。目前約有 90% 之商標申請案件係透過 TEAS 的方式提出申請，使用率相當高，因為美國專利商標局為鼓勵申請人使用電子方式申請，其應繳納之規費遠較書面方式申請之 375 美元便宜，目前電子申請有兩種方式，一種稱為 TEAS form，每類申請費為 325 美元，比書面申請便宜 50 美元，而另一種稱為 TEAS Plus form，係於 2005 年 7 月 8 日才開始採用，每類申請費為 275 美元，

比書面申請便宜 100 美元。二者主要的差別在於，TEAS Plus form 大部分填寫資料是用勾選的方式，以保持資料的正確性，包括指定商品，亦只能全數勾選專利商標局網路上所公布可以核收之商品名稱（Acceptable Identification of Goods and Service Manual），審查律師收到此種案件，對於指定商品已無庸再予審查，無形中節省許多行政成本。表格亦較為簡潔，只問申請人一個問題，本案是否委由律師申請？若答案為否定，亦即是由申請人自己申請，則會給予較詳細之說明資料，每一項下都會有填表說明。而且表格係以逐欄複核的方式進行，

ROQUEFORT

若沒依正常規定填寫，將無法繼續往下填寫。此外，所有附件必須用.jpg image files，包括樣品、外國註冊證、同意書、證據等，聲音商標則必須用.wav 或 MP3 file。申請費亦必須全數繳清。送件後與美國專利商標局之間的聯繫，一律透過 TEAS，並以 e-mail 方式收受該申請案之相關文件。若申請後申請人改以書面回覆 USPTO 之通知或拒絕以 e-mail 收取 USPTO 之信件，則每類須補繳 50 美元費用。至 94 年 11 月止 TEAS Plus form 之使用率已達 27%，預計還會往上攀升。無法符合前述 TEAS Plus form 規定之情形者，則使用 TEAS form，例如：一案多類案件，只繳納一類之申請費、商品或服務名稱不依照 Acceptable Identification of Goods and Service Manual 之名稱填寫、與專利商標局之往來以書面為之、拒絕以 e-mail 收取有關申請之相關文件等。因為大部分的申請案均為電子申請，而少部分書面申請案件，亦透過內部作業轉成電子檔，故在美國專利商標局已完全無紙化作業，所有申請案件皆在線上進行審查，商標註冊過程對於公眾完全透明化，任何人在世界任何地方只要經由網際網路，都可以檢視官方商標申請檔案，包括所有商標審查律師所做的決定與理由。

7. 在家工作機制 (work-at-home)

美國專利商標局在家工作機制始於 1997 年，原則上必須具有獨立工作能力以及一定工作水準的審查律師始能選擇在家工作（至少要有三年以上之審查經驗）。最初有 17 位審查律師參與計畫，每週在家工作 3 天，2 位審查官共用 1 個辦公室，專利商標局提供所有的軟硬體設備，包括：電腦、電話、傳真機、印表機及掃描機等，電腦並內建有防火牆及防毒軟體，避免電腦中毒及電腦被入侵，電話亦有跟隨設定的功能，不論審查官在何處工作，工作電話均可轉接至其所在地點。此外，美國專利商標局與軟硬體設備供應商簽訂合約，審查律師只要在工作時間內，均可以與該供應商聯繫請求協助，該供應商並提供到家維修之服務。而在家工作機制對商標申請人或代理人並未產生任何影響，申請人、代理人係透過電子郵件、電話與審查律師聯絡，使用者漫遊設定檔及電話跟隨的技術，使得在家工作審查官無論在何處均可接收到與工作有關之電子郵件、電話，所以商標申請人或代理人可能根本不知道其申請案件之審查律師是在家工作的！至於如何考核在家工作者之表現？美國專利商標局亦設有一套管理的機制，主管可透過商標審查系統 (FAST) 內建的管理系統瞭解審查官工作情形，包括工作量、個案工作進度、文稿內容、檢索的範圍等。目前美國專利商標局共有 350 位審查律師，其中有 190 個審查律師參與在家工作機制，他們沒有自己專屬的辦公室，但每週需回辦公室一次，可透過線上圖示介面訂位系統 (On-line graphical interface reservation system) 預訂辦公室，一旦審查律師進入辦公室，其所屬的工作電話將主動轉接至其預約的辦公室。因為本機制的成功，美國專利商標局共節省了 46,800 平方英尺（約 4,348 平方公尺）的辦公空間，每年因而節省了 150 萬美元的辦公室租金。

實行在家工作機制，從專利商標局的角度除了節省辦公空間及租金外，因為在家工作審查律師節省了通勤時間，有更多的時間工作，辦理案件的數量相對較高，平均而言，較非在家工作審查官生產力高出 10%，而工作品質與顧客服務品質與非在家工作審查律師幾乎相

同。同時離職率也降低了，資深審查律師不會因搬家因素而離職，有些甚至遠居波士頓，從另一個角度，離職率的降低相對的也節省重新僱用及訓練新審查律師的時間及費用。而就審查律師本身而言，除了節省通勤成本、衣著及午餐費用外，因為每天從早上5點至晚上10點間，都可以連結專利商標局的電腦系統工作（其他時間為資料庫維護時間，審查律師無法連結該系統），使工作時間更具彈性，而可選擇最有工作效率的時段工作。除此之外，審查律師與家人相處的時間增加，並且有更多的時間參與社區的志願服務工作。除此之外，減少通勤時間的交通流量、降低行車造成的空氣污染、節省能源等，對整體社會來說，亦是獲益良多。

8. 結語

商品分類問題一直是各國普遍存在之問題，除了各國主管機關對於如何維持其內部審查官核收商品一致性之問題外，是否接受申請人援引其他國家主管機關已核收之商品，亦是一大挑戰。尤其我國採行一案多類制度後，核收商品不一致之情形更是雪上加霜。美國專利商標局因全數案件均已線上審查，故分派案件給審查律師亦全權由系統處理，復因不分類別分派給所有審查律師，故為維持案件之一致性，系統在分派案件的同時會主動告知相關案件，在那一位審查律師手上，俾便討論達成共識，若對於其他審查律師已核收之商品有不同意見，雙方得透過主管再討論溝通，以避免不一致之情形再發生。我國亦有類似之機制²⁹，只是審查官對商品之熟悉度，將影響對商品之敏感度，有些資淺之審查官看不出商品有何問題，即逕予核准。可是有些資深之審查官，一看到該商品名稱即知可能有跨類的問題。目前已透過教育訓練、編纂商品審查手冊、輪調制度加強各審查官對商品之熟悉度以及利用電腦設備之管控機制，以提昇核收商品之一致性。至於如何統合各國主管機關核收之商品？目前美國、日本及歐盟為使商標申請與審查過程更容易，減輕申請人與審查官之負擔，共同規劃三邊商品確認及分類手冊計畫（Trilateral Identification and Classification Manual Project）。該計畫係三方透過會商討論，對於可接受之商品與服務名稱取得共識，並為三方所共同接受。目前已接受之商品與服務名稱已達7145個³⁰。對我國申請人、代理人及主管機關均為極重要之參考資料。

而非傳統商標審查的部分，我國現階段就現行法制有無引進氣味、動畫、雷射圖等非傳統商標之可能性？依我國商標法第五條規定，對於商標保護的客體係採列舉規定，亦即以文字、圖形、記號、立體、顏色、聲音及其聯合式，始受我國商標法保護，而氣味、動畫、及雷射圖均非前述列舉項目之一，應非屬可保護之客體。雖然動畫商標各國於申請時或公告時仍以分解動作圖為主，例如：以前述美國汽車開啟車門之動畫商標為例，申請人即檢附四個分解動作圖作為商標圖樣，主管機關公告時亦以該檢附之圖樣公告之。惟就動畫商標而言其所欲尋求保護者，乃其動作或動畫的部分，圖形部分只是在呈現其動作的變化，自與單純之

²⁹ 審查官得透過電腦系統查到相同案件，有無前案或目前有那幾位審查有相同或類似的案件。

³⁰ <http://tess2.uspto.gov/netacgi/nph-brs?sect2=THESOFF§3=PLURON&pg1=TL&s1=T%5BT%5D+%26l=MAX§1=IDMLICON§4=HITOFF&op1=AND&d=TIDM&p=1&u=%2Fnetahhtml%2Ftidm.html&r=0&f=S.95.4.26>

圖形商標有別。而雷射圖商標所欲尋求保護者乃其不同角度之不同圖樣的變化，若其以多個圖形呈現其不同角度的變化，該等變化後之圖形是否即為其商標權利範圍所及，似仍有進一步研究之必要，就美國實務上案例以觀，案例尚不多見，唯一探討雷射圖商標較多之案例，亦持比較保守的看法，因若變化之圖形未加以界定清楚，恐滋生一申請案件同時註冊二以上商標之情形，且就社會交易習慣廠商多傾向以雷射圖作為防止仿冒防偽之用，消費者亦尚無習慣以其作為商標來看待，似亦較不容易產生識別性。何況就國外保護動畫或雷射圖商標之法制來看，其商標之定義多採列示之規定，亦即開放式之立法方式，只要能區別來源的標誌都可以作為商標，與我國之列舉式的立法方式截然不同，故我國若欲引進前述非傳統商標，恐須完成商標定義之修法程序較為妥適。

美國成功的商標電子申請機制，充分發揮電子申請資料的再利用性，除了節省書面申請資料轉換成電子檔案格式的經費外，同時亦降低了轉換過程中，人為操作可能產生的錯誤。而電子申請在指定商品部分儘量以勾選已核收商品的方式，並以低於書面申請 100 美元的規費鼓勵申請人，無形中節省了申請人與主管機關公文往返修正商品的時間及精力，看似減少收入實則獲益遠超過 100 美元的收益，因為商品範圍的界定幾乎是商標審查實務上是最困難的項目，有時公文往返可達半年以上，有時透過言詞上的溝通，亦可能產生不必要的磨擦與誤解，對主管機關服務態度的形象影響深遠，而且更重要的是容易產生不一致之情形，影響審查品質。此外，若商品範圍未能界定清楚，則無法進行近似前案的檢索工作，在時效上亦影響頗大。所以如何提供民眾一個便利的申請機制，對於社會大眾及主管機關都至為重要，亦是智慧局刻正努力之目標。

美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究

王敏銓*

關鍵字：商標侵害、混淆之虞、拍立得因素、反向混淆、最初興趣混淆、售後混淆

Keywords: trademark infringement, likelihood of confusion, Polaroid factors, reverse confusion, initial interest confusion, post-sale confusion

商標侵害，為未經授權而使用他人之商標。在美國商標法上，可使用之訴因有第三十二條的侵害聯邦註冊商標、第四十三條的禁止不實表徵或來源（可用於已註冊或未註冊之商標）、以及各州普通法的侵害訴因（未註冊標章得主張）。這些訴因在訴訟上常被同時併用。¹

這些訴因的實體原則並無重大不同。其中心概念均為「混淆之虞」(likelihood of confusion)。混淆之虞是以上所述各種「商業認同侵害」(trade identity infringement)訴因的成立判斷標準。²本文研究範圍為聯邦法院對於混淆之虞的判斷標準，各巡迴法院均使用類似的多因素的清單來從事判斷，其中以第二巡迴法院的「拍立得清單」最為著名。本文依據「拍立得清單」的順序，詳細分析有關於判斷混淆之虞的各個參酌因素。除此之外，本文並且論述從案例法中衍生的數種特殊混淆之虞樣態，包括反向混淆、最初興趣混淆、售後混淆。

壹、混淆之虞概說

商標侵害之主要標準為「混淆之虞」。不論是不正競爭或商標侵害，均以混淆之虞為中心。³在商標侵害之中，不論是普通法的商標侵害、聯邦法商標侵害、抑或州法商標侵害；在聯邦法商標侵害之中，不論是對於已獲聯邦註冊商標之侵害（第三十二條）、或未註冊商標之侵害（第四十三條(a)項），均採相同的混淆之虞判斷標準。在州法、普通法下之訴訟，亦可援用聯邦法下關於商標侵害之先例。⁴

混淆之虞除作為商標侵害訴訟之中心概念外，亦用於專利商標局(USPTO)的註冊程序。聯邦商標法第二條(d)項列「含近似於已註冊於專利商標局之標章，或他人已先使用於美國之標章或營業名稱且未拋棄者，若使用於申請人之商品，會造成混淆、誤認、欺罔之虞者」，為

本文原刊於智慧財產權月刊第94期，95年10月。

* 交通大學科技法律研究所助理教授，美國史丹福大學法學博士、美國哈佛大學法學碩士、東吳大學法學碩士、國立台灣大學法學士

¹ Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks 636 (2003); 4 Callmann on Unfair Competition, Trademarks, and Monopolies § 22:7 (4th ed. 2006)

² Schechter & Thomas, *id.*; 4 Callmann, *id.*

³ 3 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §2:8 (4th ed. 2006). Schechter & Thomas, *id.* at 637 (「混淆之虞的概念，是所有商標侵害訴訟的中心概念」)。

⁴ 3 McCarthy, *id.* §§ 23:1, 23:1.1.

得拒絕註冊於主註冊簿之理由。⁵據此規定，在註冊申請之單方程序、或異議程序中判斷商標之可註冊性時，專利商標局使用與侵害訴訟相同的混淆之虞判斷標準，以判斷申請註冊之標章是否有可能造成與先前已使用或註冊標章之混淆。⁶這裡的「已註冊之標章」(a mark registered)，泛指各種標章，如證明標章、團體標章。⁷得作為核駁理由的混淆之虞，包括來源(origin)、贊助(sponsorship)、附屬關係(affiliation)的混淆。在判斷可註冊性時，先註冊之人的商業、消費者群之大小為無關——即使在後的申請人為大公司，其使用之量比先註冊人高出甚多，亦不因此而取得註冊實質近似標章之權利。⁸

商標侵害的要件為混淆之虞，而非真正混淆(actual confusion)。原告無須證明真正混淆的實例，法院亦不應要求真正混淆所產生傷害之證據。理由在於，在後使用者(junior user)的商品進入市場的初期，其銷售量可能仍為微不足道，在此時幾乎不可能提出真正混淆的證據。如果法院以證明真正混淆作為認定有商標侵害（從而發給禁制令）之前提，則可能不當地處罰迅速採取行動以保護其商標之商標權人。亦即，「要獲得預防性的救濟，無須等到威脅的損害已發生」。⁹

商標法僅要求混淆「之虞」有減輕原告舉證責任之作用。然而，混淆之虞不等於「混淆可能性」(possibility of confusion)，而是介於真正混淆與混淆「可能性」之間的中間概念。第七巡迴法院在 August Storck K.G. v. Nabisco, Inc. 案曾解釋，不論標章之使用者如何小心，一定會有某些少數的消費者被混淆，此即混淆「可能性」的情況。「之虞」代表一種量的門檻(threshold quantum)——要有「相當數量」(appreciable number)的合理購買人，可能被近似的標章所混淆——才使混淆「可能性」升高到混淆「之虞」。¹⁰

由於混淆之虞涉及標章是否為相同或近似、商品是否為同一或類似、使用區域之遠近等變數的組合，所以一般咸認混淆之虞的判斷相當主觀，甚至「沒有二案件相同」。¹¹然而，混

⁵ 15 U.S.C. § 1052: “No trademark [...] shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it – [...] (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...].”

⁶ 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:1. 但由於異議程序之爭點為標章之可註冊性，而非商標侵害，故專利商標局僅考慮標章本身之近似性，不考慮標章之真正商業上用途。由於專利商標局在判斷混淆之虞時，是與市場隔離而作判斷，故其判斷對於後來之侵害訴訟原則上無拘束力，除非能顯示專利商標局於決定時，已對市場情況作有意義的考量。Beverly W. Pattishall et al., *Trademarks and Unfair Competition* 106 (5th ed. 2002); Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 637.

⁷ 3 McCarthy, *id.* § 23:78. 例如 In re Code Consultants, Inc., 60 U.S.P.Q.2d 1699 (T.T.A.B. 2001)，因有先註冊之團體標章，造成他人在後的商標註冊申請被核駁。McCarthy, *id.*

⁸ 3 McCarthy, *id.*

⁹ 3 McCarthy, *id.* § 23:12. 此與請求金錢損害賠償的要件有所不同。為請求金錢損害，原告必須證明因真正混淆所造成之傷害；但若為請求禁制令，只須證明有混淆之虞即可。此為商標「侵害」與「救濟」之區別，3 McCarthy, *id.* (引用 Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7th Cir. 1990)).

¹⁰ August Storck K.G. v. Nabisco, Inc., 59 F.3d 616, 618 (7th Cir. 1995); WE Media, Inc. v. General Electric Co., 218 F. Supp. 2d 463, 479 (S.D.N.Y. 2002)(以「量的門檻」來形容混淆可能性與混淆之虞的區別); 3 McCarthy, *id.* § 23:3; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 638.

¹¹ “No two cases are alike”為 Learned Hand 法官之名言，見 Schechter & Thomas, *id.* at 638.

淆之虞的證明不能僅以純粹臆測(pure conjecture)、敘述(narrative)、或假設性的論證(hypothetical argument)，原告必須提出相當數目的合理購買人可能被混淆的證據。可用的證據種類至少包括：市場調查(survey)、真正混淆的事例、間接證據（比較雙方的標章，及其使用之脈絡）、以及該種市場的專家對於混淆之虞的專家證言（必須基於相當之事實基礎）。¹²

各巡迴法院對於認定混淆之虞的參酌因素，有不同之清單，以作為判斷之指引，這些清單均衍生自侵權行為法及不正競爭法整編。¹³然主要因素大致類似，包括標章之近似性、消費者之明智程度(sophistication)、原告標章之強度、被告之故意、真正混淆(actual confusion)之證據、被告商品之品質等。¹⁴不正競爭法整編亦已表明，此參酌因素的清單並非機械性地適用；¹⁵各巡迴法院亦相似地表示，其參酌清單並非要機械性地適用—無一因素為支配性的，因素間的比重亦不固定。¹⁶這些因素的清單的發展，原本是用於非相互競爭的商品或服務，有些巡迴法院已將之用於任何種類的商標侵害案件；但仍有其他巡迴法院堅持於直接競爭的商品或服務適用不同的法則。

有學者將這些因素分為主要因素與輔助因素。主要因素有三，對證明混淆之虞最具有決定性的影響：標章之近似性、商品或服務之類似性、消費者或市場之性質。佐證混淆之虞的輔助因素則包括：標章之性質與強度、真正混淆之存在、被告之故意等。¹⁷各巡迴法院所使用的清單之中，以第二巡迴法院的拍立得清單為最著名。¹⁸拍立得清單含有八項參酌因素，但此清單並非窮盡；依據個案之事實，法院亦可考慮其他因素。拍立得清單最初只用於判斷非同一、非競爭性的商品或服務的混淆之虞；現在第二巡迴法院已將之用於判斷所有種類的混淆之虞。¹⁹

¹² 3 McCarthy, *supra* note 3, §§ 23:2.1, 23:3.

¹³ 一九三八年侵權行為法整編第七三一條列出九項因素；現行的不正競爭法整編 (Restatement (Third) of Unfair Competition §§ 20-23 (1995)) 則列出八項因素，分為三群—市場因素、故意、真正混淆。See 3 McCarthy, *id.* § 23:19. 目前不正競爭法整編第 21 至 23 條的規定，仍引導州法院對於普通法商標侵害的判斷。Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 640.

¹⁴ 例如，第二巡迴法院有所謂的「拍立得因素」(Polaroid factors)，見曾陳明汝，商標法原理，2001年11月，自版，425頁；聯邦巡迴區上訴法院的前身—關稅與專利上訴法院(C.C.P.A.)曾於「杜邦」案列出十三項考慮混淆之虞之因素，In re E.I. DuPont Denemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)(關於這些因素，亦可參見 Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright 260-61 (2000)；聯邦巡迴區上訴法院則指出，若於決定混淆之虞有所疑義時，應作不利於後使用者的認定。3 McCarthy, *id.* § 20:15; see also Schechter & Thomas, *id.* at 599, 637-50.

¹⁵ Restatement (Third) of Unfair Competition § 21, comment a (1995); see 3 McCarthy, *id.* § 23:19.

¹⁶ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 640; Barbecue Marx, Inc. v. 551 Ogden, Inc., 235 F.3d 1041 (7th Cir. 2000)(稱混淆之虞的判斷為「衡平平衡判準」(an equitable balancing test)).

¹⁷ Miller & Davis, *supra* note 14, at 260-61, 272.

¹⁸ Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961). 此處將 factors 稱為「參酌因素」，係根據經濟部智慧局之「混淆誤認之虞審查基準」。

¹⁹ 在其他巡迴法院有類似拍立得因素的清單—第三巡迴法院的 Scott Paper 因素；第四巡迴法院的 Pizzeria Uno 因素；第五巡迴法院的 Reto-Rooter 因素；第六巡迴法院的 Firsch's 因素；第七巡迴法院的 Helene Curtis 因素；第八巡迴法院的 Squirtco 因素；第九巡迴法院的 Sleekcraft 因素；第十巡迴法院的 Beer Nuts 因素。Jane C. Ginsburg et. al., Trademark and Unfair Competition 393 (3d ed. 2001).

貳、混淆之虞的參酌因素

本文於以下，依據拍立得清單的順序，詳細論述各因素中涉及的法律原則。此八因素依序為：原告標章之強度、原告與被告標章之近似程度、商品或服務之類似性、原告填補市場縫隙的可能性、真正混淆之證據、被告於採用標章時之誠信、被告之商品或服務的品質、購買人的明智程度。

一、原告標章之強度

標章的相對強度，與標章受保護的範圍成正比。標章越強，則它受保護的範圍——以標章的形式、以及關聯商品的種類而言——就越廣。標章越弱，則競爭者「可以接近」(may come closer)的距離就越近。所以，先使用者的標章越著名、越強，法院越容易認定有混淆之虞。理由在於：越獨特、越著名的標章，在消費大眾心中所造成的印象越強，所以越可能在大眾的心中，與較廣範圍的商品或服務結合。²⁰

標章的強度，是以消費者的認知(customer perception)來衡量，標章本身的識別性只是一部分。標章強度是以兩部分判斷標準(two-prong test)來決定，第一部分為概念強度(conceptual strength)，第二部分為商業強度(commercial strength)，標章強度為此二者的結合。²¹第一部分是看標章本身識別性的強弱，獨創性(fanciful)標章或隨意性(arbitrary)標章，比說明性(descriptive)標章得到更廣的保護。然而，標章的強度不是只看它的識別性，還必須看它的商業強度——亦即在申請註冊或訴訟時的市場強度，亦即當時消費者對標章的真正認知。標章有可能在概念上為強，但因少有廣告及銷售量低，而在市場上為弱。由於商業強度受到廣告與銷售的影響，所以廣告支出與銷售量的證據，為證明標章強度的有關聯性的證據。²²

若標章中之關鍵部分被第三人在市場上經常使用，則此種標章常被認定為弱標章，僅受到較弱之保護。理由在於，由於許多近似標章的出現，消費者已學會區別標章間的細微差別。²³被告常提出此種第三人使用的證據，以試圖削弱原告標章的強度及保護範圍。較困難的問題在於，若第三人的使用是在非關聯的商品及服務，法院是否應考慮此種證據？目前多數法院傾向於採否定說，理由在於與商標侵害有關的對第三人標章的知識，是消費者與潛在消費者的知識，非一般大眾的知識。然而，若係爭標章在許多類別均廣泛使用，則第三人使用標章於非關聯商品的確削弱標章之強度，此種第三人使用的證據應予認許。²⁴

²⁰ 2 McCarthy, *supra* note 3, § 11:73; Miller & Davis, *supra* note 14, at 272-73.

²¹ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 644; 2 McCarthy, *id.* § 11:83.

²² 2 McCarthy *id.* 對於證據之關聯性，可參照 Arthur Best 著，蔡秋明等譯，證據法入門，2002年，元照出版，第一章。在此與商品的「關聯性」有別。此處的「獨創性」、「隨意性」、「說明性」的譯法，係參照智慧局的「商標識別性審查要點」。

²³ 2 McCarthy, *id.* § 11:88. Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 644-45.

²⁴ 2 McCarthy, *id.*; 採否定說的案例，例如 Morningside Group Ltd. v. Morningside Capital Group, L.L.C., 182 F.3d 133 (2d Cir. 1999); Eclipse Ass'n, Ltd. v. Data General Corp., 849 F.2d 1114 (9th Cir. 1990).

二、標章之近似程度

原告之標章與被告標章的近似性(similarity)越高，越可能有混淆之虞。需證明的標章近似程度，與商品或服務的類似性成反比。雙方當事人的商品或服務越類似，則證明混淆之虞所需的近似程度就越低。在原告與被告之商品為直接競爭的情況，有些法院認為，二者標章之近似性為唯一之決定因素，但有些法院仍適用多因素判斷標準。²⁵

侵害之成立，無須原告與被告之標章為完全相同。實際上，少有人會完全複製他人的標章——此種案件在訴訟上可謂「開始即結案」(open and shut)。多數的商標模仿者知道不可採完全相同的模仿，但要儘可能接近，以分享他人的商譽。²⁶

法院在判斷近似性時，應運用所謂「反切割規則」(anti-dissection rule)——亦即，應該就標章整體(taken as a whole; considered in their entirety)加以觀察，而非將標章解析後就其構成部分加以比較。²⁷理由在於，在一方面，對通常合理謹慎的購買人而言，對標章所保留的印象為整體印象，而非記得標章內的構成部分及細節。在另一方面，標章構成的基本元素種類，例如顏色、線條、音節等，其數目是有限的。若將標章予以解析後比較其構成元素，則可能使大體上近似之標章避免責任，或使具有共通元素之不近似標章被禁止使用。然而，作為判斷近似的初步步驟(preliminary step)，先觀察標章之構成部分，以決定那一部分對於通常購買人有較大或較小之影響，則並無不可。認定標章之某一部分有較大或較小的影響，對於主要特徵(dominant feature)予以較大考量，只要最終結果仍是基於標章之全體，則不違反通體觀察原則。但只比較標章之部分，而斷定有混淆之虞，則違反通體觀察原則。²⁸

雖然標章不應分解而作比較，比較標章之主要部分(dominant part)並無不可，只要混淆之虞的結論是基於標章整體的觀察。理由在於，在標章給予購買人的整體印象裡，主要部分的比重往往高於邊緣成分(peripheral elements)。若二標章的主要部分相同，即使邊緣成分有別，亦可能有混淆之虞。因此，在比較標章時，可以給予主要部分較多比重。

於比較相互衝突的標章時，通常採讀音、外觀、觀念等判斷標準，以判斷標章之近似性，稱為「讀音、外觀、觀念三部曲」(sound, sight and meaning trilogy)。此三部分判斷標準出自於一九三八年侵權行為法整編第七二九條。標章是以外觀、聲音、或意譯(verbal translation)的近似來作比較。三者中有一者為近似，即可能導致有混淆之虞的認定，但這必須就案件整體而言。以上的近似性基礎越多，標章越可能為近似。讀音、外觀、觀念比較後的最終結論，

²⁵ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 641; 3 McCarthy, *id.* § 23:20.1. 與貿易有關的智慧財產權協定(TRIPS)第十六條，要求會員於同一表徵使用於相同商品或服務的情況，推定有混淆之虞。美國聯邦商標法並無此規定，但亦未配合 TRIPS 修改，顯然是假定案例法有此原則。然案例法中，並無此原則的明示陳述。3 McCarthy, *id.*

²⁶ 3 McCarthy, *id.* § 23:20; Schechter & Thomas, *id.* at 637 (稱使用完全相同標章於同類商品，且銷售區域亦相同的侵害案件，為「扣籃」(slam dunk)的案件)。

²⁷ 此規則又稱為 the rule against dissecting the mark, Miller & Davis, *supra* note 14, at 262-63; Schechter & Thomas, *id.* at 641.

²⁸ 3 McCarthy, *supra* note 3, §§ 23:41, 23:42.

稱為「整體商業印象」(overall commercial impression)。²⁹

對於圖形或設計標章(picture and design marks)，外觀之近似性有決定性。外觀近似在商業包裝的侵害案有特別之重要性。由於外觀近似是「看到即知道」(I know it when I see it)，所以判斷外觀近似並無太多規則可循。商標訴願與上訴委員會(T.T.A.B.)甚至曰外觀的近似為「主觀的意見」。³⁰ 外觀近似不是有與無的問題，而是程度的問題，即使雙方標章有差異，但整體印象(overall impression)大致為相同，則可能為混淆近似。無法意譯的外語字彙，以及無固有意義的字，均適用外觀近似的標準。³¹

在通常以口頭訂購的商品，讀音近似有特別的重要性。有時在判斷發音近似時，法院會從事相當複雜的語音分析。唯應注意商標無正確發音可言，法院之判斷應基於公眾通常使用的發音，而非標章使用人自稱之正確發音，因為使用人不可能控制其標章在交易中的發音。例如，若標章中之字起源於法文，法院應依據美國消費者通常之發音，而非法語之正確發音。³²

至於觀念近似，即使雙方標章的外觀、發音皆不同，但有相同意義、傳達相同理念，或產生相同的精神反應，則可能被判斷為混淆近似。在此，意義可由標準字典定義決定，但要參照使用的脈絡。此原則的例子如 CYCLONE 標章與 TORNADO 標章為混淆近似；BLUE LIGHTENING 與 BLUE THUNDER 為混淆近似。³³ 若標章為外文，法院通常譯為英文後再比較之，這至少在相當數目的消費者可能認識該種外國語言之時為如此。³⁴ 在判斷觀念近似，有所謂「文圖相當原則」(word-picture rule of equivalence)，亦即若圖形標章為一具體圖像，則可能與該圖像名稱的文字標章，在判斷混淆之虞時為相當(equivalents)。著例為 PEGASUS 文字標章，與美孚(Mobil)石油公司之飛馬圖形標章為觀念近似。³⁵

除此之外，「外語相當原則」(doctrine of foreign equivalents)，指將標章中的外國字譯為英文，此原則除用於判斷標章的普通性(genericness)及描述性(descriptiveness)之外，亦用於在判斷混淆之虞時決定觀念是否近似。此原則的理由在於，對於熟悉此一外國語言的消費者，該標章可能與英語之同義字為混淆近似。³⁶ 外語相當原則僅適用於通行的外國語言(common languages)，而且，外語相當原則並非機械性適用的絕對規則，如果某外語標章是消費者（即

²⁹ Restatement of Torts § 729(a)(1938); 3 McCarthy, *id.* § 23:21.

³⁰ 3 McCarthy, *id.* § 23:25 (citing Daimler-Benz Aktiengesellschaft v. Ford Motor Co., 143 U.S.P.Q. 453 (T.T.A.B. 1964)); Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 641; Miller & Davis, *supra* note 14, at 262.

³¹ 3 McCarthy, *id.* § 23:25 (稱外觀近似為「眼球判準」(eyeball test)).

³² 3 McCarthy, *id.* § 23:22.

³³ 3 McCarthy, *id.* § 23:26; Hancock v. American Steel & Wire Co., 203 F.2d 737 (C.C.P.A. 1953)(TORNADO 案); Mitek Corp. v. Pyramid Sound Corp., 20 U.S.P.Q.2d 1389, 1991 WL 292621 (N.D. Ill. 1991)(BLUE LIGHTENING 案).

³⁴ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 641.

³⁵ Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.3d 254 (2d Cir. 1987); 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:27 (注意若圖形「太具有風格、或太抽象」，則可能不適用文圖相當原則).

³⁶ 例如 CHAT NOIR 與 BLACK CAT 為混淆近似；SUN 與 EL SOL 為混淆近似。3 McCarthy, *id.* § 23:39.

令是熟知該外語的消費者)通常不會翻譯的,則外語相當原則不適用。即使適用外語相當原則,亦僅為「讀音、外觀、概念三部曲」中之一,仍可能因為讀音與外觀的不近似,而被判斷為非混淆近似。³⁷若該外語字彙有數種翻譯方法,則以主要與常見的譯法,作為其相當之字。

38

有時商標權人(尤其是大公司)會使用一系列的標章,而這些標章均具有共同之構成元素,例如共同的字根、字首、音節,此種情況可能構成「標章家族」(family of marks),此共同元素被稱為「家族姓氏」(family surname)。若他人的標章亦使用此家族姓氏,則可能被認定與該家族全體為混淆近似。著例為麥當勞之一系列 Mc、Mac 標章,為兩個標章家族;此外還包括玩具反斗城的 R US 字尾、美孚石油的 Mobil-、以及昇陽電腦的 Sun-標章。³⁹但並非使用有共同音節的一系列標章,即可構成標章家族。標章家族是否存在,為原告必須證明的事實問題,其最終判斷標準,為消費大眾是否認知「家族姓氏」本身構成商標,表彰商品的共同來源。此種認知產生於共同元素的使用模式,包括共同元素本身的識別性;使用、廣告、促銷的方式—包括家族標章是否有共同廣告或促銷,以建立共同來源的聯想。⁴⁰

標章近似性的判斷可謂無客觀的標準,故法院於判斷混淆之虞時,不只是基於標章之近似性作判斷,其他因素的考量有將市場現實引入法院認定的作用。⁴¹由於標章近似的判斷是基於相關事實全體,每個案件都有太多不同的事實因素,甚至被法院稱為主觀的評估,所以法院判決先例一般而言少有引導判斷的價值。⁴²

三、商品或服務之類似性

在現代的商標法,為成立侵害,雙方的商品或服務無須為相互競爭的(competitive),亦即對購買人而言,無須為功能上為合理可互換的(reasonably interchangeable);而只須為關聯(related)商品或服務,即在標章近似的情況下,購買人可能會相信商品係來自同源,或者有關聯或贊助的關係。標章的近似性,與商品或服務的類似性,是法院必須一起考慮的兩個問題。⁴³商品或服務的關聯性越強,則越可能有混淆之虞;但雙方的標章越近似,成立混淆之虞所需的商品或服務關聯性就越低。當商品或服務完全無關聯性時,則即使標章非常近似或甚至同

³⁷ 3 McCarthy, *id.* §§ 23:36, 23:37 (例如,法文 LABONTE 約等於英語的 goodness,然商標訴願與上訴委員會認為 LABONTE 與 GOOD-NESS 的讀音及外觀均不近似,而認二者無混淆之虞); in re Ness & Co., 18 U.S.P.Q.2d 1815 (T.T.A.B. 1991).

³⁸ 3 McCarthy, *id.* § 23:38.

³⁹ 麥當勞對 MCSLEEP (用於旅館)、MCBAGEL'S (用於麵包店)、McDENTAL 用於牙醫、McCLAIM 用於法律事務所之侵害訴訟均勝訴。Schechter & Thomas, *supra* note 3, at 642; 3 McCarthy, *id.*

⁴⁰ 3 McCarthy, *id.* § 23:61.

⁴¹ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 642.

⁴² 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:31 (雖然法院認為,在判斷混淆之虞時引用先例,只能「指示一般模式」,但 McCarthy 認為先例仍有拘束法院裁量的作用,使其符合法院於先前判斷中所發展的準則與判準)。

⁴³ 4 McCarthy, *id.* §§ 24:24, 24:25.

一，亦可能無混淆之虞。⁴⁴

所謂關聯性，並非謂雙方的商品或服務有內在的共同屬性，而是指在消費大眾的心目中為關聯。亦即，如果消費大眾會合理認為，在使用相同或近似標章的情況下，雙方之商品或服務來自同一來源，或有附屬、關聯(connection)、或贊助之關係，則為關聯。⁴⁵所以商品或服務之類似性，是以在通常購買人的觀點是否為類似來判斷。有學者曰：「自消費者的觀點而言，當商品為同一目的、與相同活動有關、或滿足同一需求，則為類似」。⁴⁶

此因素為將「關聯商品原則」(the related goods doctrine)納入混淆之虞的認定因素。關聯商品原則為：對於無直接競爭關係之二商品，若通常購買人可能誤認此二商品的生產者為相同、或有關聯、附屬或贊助的關係，則此二商品為類似(similar)或關聯(related)。關聯商品原則在於保護商標權人及消費者，免於近似標章用於非競爭商品或服務所生的混淆之虞。⁴⁷例如，在關聯商品原則起源的 Yale Electronic 案，若熟悉 YALE 鎖的鎖匠，會誤認 YALE 手電筒與 YALE 鎖公司有某種關聯或贊助關係，則有混淆之虞。⁴⁸聯邦商標法在一九八九年的修正，已在第四三條(a)項納入關聯商品原則。

四、原告填補市場縫隙的可能性

第二巡迴法院的拍立得因素中，「填補市場縫隙」(bridging the gap)一詞，是指先使用者的擴張可能性，用意在於保存先使用者擴張及進入相關領域的通路。然而，「填補縫隙」的可能性並非混淆之虞的關鍵性因素，而至多為一個次要的考量(makeweight)。即使原告並無「填補縫隙」之真正意思或計畫，仍無礙於混淆之虞的認定。⁴⁹

「填補縫隙的可能性」可能指兩種意思：一為先使用者現在已經有的擴張計畫；二為消費者（對於先使用者可能會擴張）的感覺。在此二者中，法院應看的是後者——「通常消費者對於可能擴張的感覺」，而非「先使用者是否有真正計畫的現實」。⁵⁰亦即，在關聯商品原則之下，真正的爭點是雙方的商品或服務的鄰近性(proximity)，而非雙方是否已有競爭性的重疊(competitive overlap)。⁵¹

⁴⁴ 3 McCarthy, *id.* § 23:20.1; Miller & Davis, *supra* note 14, at 265.

⁴⁵ 4 McCarthy, *id.* §§ 24:6, 24:24.

⁴⁶ Miller & Davis, *supra* note 14, at 266.

⁴⁷ 4 McCarthy, *supra* note 3, §§ 24:2, 24:6.

⁴⁸ Yale Electronic Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972, 974 (2d Cir. 1928); 4 McCarthy, § 24:7.

⁴⁹ 4 McCarthy, *supra* note 3, §§ 24:17, 24:18.

⁵⁰ 4 McCarthy, *id.* § 24:19; 不正競爭法整編亦採同看法, Restatement (Third) of Unfair Competition § 21, comment j (1995); accord Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998)(認為「先使用者擴張的真正意思並不特別具有證明力；消費者的感覺才是控制性因素」); Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188 (11th Cir. 2001).

⁵¹ 4 McCarthy, *id.* §§ 24:18, 24:19.

五、真正混淆之存在

在市場中存有真正混淆的證據，為證明具有混淆之虞的強證據—亦即，某些消費者已被真正混淆之證據，可以推論在同一市場中，其他消費者有混淆之虞。雖然真正混淆之證據並非證明商標侵害所必要，但「在真正市場條件下的明顯真正混淆，為混淆之虞的最佳證據」。第二巡迴法院亦曰，明智(sophisticated)的購買人已被真正混淆，為拍立得清單中最具證明力的因素。⁵²真正混淆的證明方法，如以消費者誤寄之信或電子郵件、誤打的電話、市場調查等。

⁵³

但反之，若能證明經過一段時間的並行使用，而無真正混淆的情事發生，此種證據之效力為何？一般而言，未發生真正混淆的證據，不足以決定性地證明無混淆之虞。然而，若當事人已在相同地理區域的市場從事並行使用，已達一段相當長的時間，而無真正混淆之事例，有一些法院相當重視這種證據，認為可推論無混淆之虞。理由在於，若消費者已長期接觸相衝突的標章，但市調或真正事例均指示仍未發生混淆，則為未來不會發生混淆的有力證明。不正競爭法整編亦採此看法。但當並行使用的期間為相對短時，則較難產生此推論。⁵⁴

六、被告之故意

考量「被告的故意」，即「被告於採用標章時是否為誠信」(defendant's good faith in adopting the mark)。在早期的商標法，不法故意(illicit intent)曾為商標侵害之基本要件。但後來商標法的政策取向轉為保護消費大眾免於混淆之虞，商標法轉為注意購買人對標章的反應的客觀事實，而非侵害者的主觀動機。⁵⁵目前聯邦商標法及普通法之下，故意已非商標侵害之要件，侵害僅依據有無混淆之虞來決定。原告無須證明被告之故意，而且被告之善意亦非侵害責任之抗辯事由。⁵⁶

故意雖非商標侵害之要件，然而，被告具有惡意(bad intent，亦即混淆或欺騙之故意)的證據，對證明混淆之虞具有證明力(probative)。雖然故意本身並不當然導致混淆之虞，但若標章

⁵² 3 McCarthy, *id.* § 23:13 (引用 *Morningside Group Ltd. v. Morningside Capital Group, L.L.C.*, 182 F.3d 133 (2d Cir. 1999)).

⁵³ 3 McCarthy, *id.* §§ 23:15, 23:17.

⁵⁴ Miller & Davis, *supra* note 14, at 273; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 648; 3 McCarthy, *id.* §23:18; Restatement (Third) of Unfair Competition § 23, comment d (1995).

⁵⁵ Schechter & Thomas, *id.* at 645; 3 McCarthy, *id.* § 23:104. 在 1916 年的 *Strauss v. Nataseme Hosiery Co.*, 240 U.S. 179 (1916), Holmes 大法官將以前不正競爭法對非技術商標(non-technical trademark)的侵害所要求的「欺騙故意」(intent to deceive)，降低為繼續使用標章的一般故意(general intent)；無固有識別性的標章（即「非技術標章」）的侵害案件，原本必須證明被告的欺騙故意，加州法院在二十世紀初期的案例法開始發展無須證明被告故意的見解，此見解亦被其他法院所採。3 McCarthy, *id.* § 23:105.

⁵⁶ 在普通法上，見 Restatement (Third) of Unfair Competition § 22, comment b (1995)；聯邦法院對 Lanham Act 下的侵害訴訟—不論基於第三十二條或四十三條(a)項—均作相同解釋。See 3 McCarthy, *id.* §§ 23:106, 23:107.

是否為具有混淆之虞不易判斷時，被告之故意可能使法院傾向認定有混淆之虞。⁵⁷這裡的故意，指的是欺騙之故意(intent to deceive)或混淆之故意(intent to confuse)，而非抄襲之故意(intent to copy)。單純的抄襲之故意本身——亦即被告僅有抄襲原告標章之部分的故意，而無欺騙或混淆之故意——對於混淆之虞無證明力。⁵⁸

由於被告故意的直接證據難以獲得，所以往往必須依賴情況證據，以推論(infer)被告具有欺騙或混淆之故意。⁵⁹這種情況證據例如：被告之標章或營業包裝非常近似於原告的標章或營業包裝⁶⁰，或者被告於採用標章時完全知悉原告之標章。雖有法院認為，被告於收到原告之警告信函後仍繼續使用，可推論被告有惡意，然而商標法學者 McCarthy 認為這只是一種「法律神話」，因為除非是在非常清楚明確的侵害情況，否則被告可能認為原告的警告信函是法律上無理由的，其繼續使用並非為了竊取原告的商譽，而是為了保存自己的商譽。但在專利商標局已依具有混淆之虞而核駁註冊之後，後使用者仍然繼續使用，則可推論具有惡意。⁶¹

至於已證明欺騙故意產生何種證據效果？各巡迴法院分為兩派看法。第一、第二、第四、第六、第九巡迴法院認為可推定具有混淆之虞，而將舉證責任轉換到被告，由被告證明無混淆之虞。如第四巡迴法院所說：「故意抄襲產生新進入市場者已成功、而有混淆之虞的推定。法院對試圖欺騙消費者的人，若不要求他證明消費者未被欺騙，為立場不一致」。⁶²第三、第五、第七、第十一巡迴法院則認為故意只有推論有混淆之虞的效果，亦即只作為認定混淆之虞的幾個參酌因素之一，並不免除原告證明混淆之虞的責任。但據學者觀察，這二種看法的實際結果在多數案件並無差別。⁶³

被告若想舉證反駁惡意的存在，可以舉證其已作商標檢索，或及時請求且誠信依賴律師的建議，因為在此種情況，被告的故意似乎是在「避免」混淆之虞。然而，尋求律師建議不必然能排除故意的認定；而且法院若從其他因素認定有混淆之虞，被告之誠信依賴律師建議仍不會改變此結果，僅於計算返還利潤(accounting of profits)時，得不被認為是蓄意(willful)的侵害者。但反之，被告不顧律師的建議，或者，在收到商標權人的警告函後，仍繼續擴大使用，此種「故意之盲目」，則為惡意的證據。⁶⁴

⁵⁷ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 646; Miller & Davis, *supra* note 1, at 261-62. 反之，欠缺被告故意的證據，不能證明無混淆之虞。3 McCarthy, *id.* § 23:106 (citing *Howards Clothes, Inc. v. Howard Clothes Corp.*, 236 Minn. 291, 52 N.W.2d 753, 93 U.S.P.Q. 107 (1952)). 被告的善意或無故意的證據，僅能作為衡量有無混淆之虞的因素之一。3 McCarthy, *id.* § 23:108.

⁵⁸ 3 McCarthy, *id.* § 23:113 (citing *A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000)).

⁵⁹ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 647. 然而情況證據可能造成重複計算(double counting)混淆之虞的其他因素，因為所謂情況證據可能只是被告採用與原告的標章近似的標章的事實。Schechter & Thomas, *id.* at 647.

⁶⁰ 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23: 119 (由於被告的標章與原告的標章是如此近似，被告「必定曾經故意」(must have intended)要欺騙消費者).

⁶¹ 3 McCarthy, *id.* § 23:120.

⁶² *Osem Food Industries, Ltd. v. Sherwood Foods, Inc.*, 917 F.2d 161 (4th Cir. 1990); *see* 3 McCarthy, *id.* § 23:111.

⁶³ Miller & Davis, *supra* note 14, at 274-75; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 646.

⁶⁴ Schechter & Thomas, *id.* at 648; 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:117.

惡意之認定，對於營業包裝之侵害案件特別重要，因為被告所抄襲的，可能是原告營業包裝的功能、規格部分。故第三巡迴法院曰：對於功能、規格部分的抄襲，只有被告的欺騙意思以明白確定證據(clear and convincing evidence)證明，且被告的標籤或行銷亦確實積極地混淆時，被告之故意才會被傾向認定有混淆之虞。⁶⁵

七、被告的產品或服務的品質

若雙方之商品或服務的品質約略等同，則會增加混淆之虞。若被告的商品或服務的品質較差，亦會增加商標權人所受的損害。但若被告之商品品質極端低於原告的商品品質，反而會減少混淆之虞，因為消費者比較不可能會認為一個高品質的製造商，會與被告的低品質商品有關聯。⁶⁶

雖然被告的商品或服務的品質可作為混淆之虞的參酌因素之一，但此是否為混淆之虞的要件，而要求原告必須證明被告之商品為較低品質？曾經有法院認為，如果被告之商品品質優於或等於原告的商品，則法院不會予以任何救濟。但今日多數見解認為，原告無須證明被告商品品質較差——即使被告之商品為極高品質，亦不妨礙有混淆之虞的認定。理由在於：首先，法院不適於作為品質的鑑定者；其次，即使目前被告的商品品質較優，亦不表示將來品質不會下降。法院不能要求原告把其商標的商譽，託付給一個它無法控制的對象。⁶⁷

八、購買人的明智程度

商標侵害，取決於是否會對「相當數目的合理謹慎購買人」(an appreciable number of reasonable prudent buyers)造成混淆之虞。法院對購買人作如此的界定，已經對購買人施加一注意標準，類似於侵權行為法中的注意義務。⁶⁸「合理謹慎購買人」應包括無知、無經驗、思慮不周、輕信、易受騙之人，因為商標法的目的不在於保護專家，而在於保護公眾，而公眾包括以上這些情況的人。然而，合理謹慎購買人亦有下限，法律期待消費者行使適當的謹慎、注意、與鑑別力。法院考慮的是在購買該類商品的通常市場條件下，通常購買人的一般印象；商標法並不要求新進入市場的競爭者負一保險人的責任，以防止所有可能產生的混淆。⁶⁹

混淆之虞較高的情況，如商品便宜且消費者會作衝動性購買，或商品之陳列處總是非常接近時，或商品的標的消費者為小孩（包括小孩會吵鬧使父母購買）時，購買人的注意通常較低。此種商品之例有零食、糖果、小孩的衣服。相反地，在貨物特別昂貴，或其購買者之謹慎明智程度特別高的情況，則混淆之虞較低，這稱為「有鑑別力購買人理論」(the discriminating purchaser theory)，於貨物特別昂貴，使一般合理購買人會小心考慮後才購買時，

⁶⁵ Schechter & Thomas, *id.* at 646; *Versa Prods Co. v. Bifold Co.*, 50 F.3d 189 (3d Cir. 1995).

⁶⁶ 3 McCarthy, *supra* note 3, § 24:15.

⁶⁷ 3 McCarthy, *id.*

⁶⁸ 3 McCarthy, *id.* § 23:91.

⁶⁹ 3 McCarthy, *id.* § 23:94 (citing *Life Savers Corp. v. Curtiss Candy Co.*, 182 F.2d 4 (7th Cir. 1950)).

即令標章近似，亦較不致於有混淆之虞。此種例子的商品如跑車、空調、遊艇等。⁷⁰最後，若係爭商品之標的消費者群為經常採購此類商品之職業或商業購買人，則應具有較高注意程度，能注意到標章之微小差別，故較無混淆之虞。⁷¹

事實問題或法律問題：多數巡迴法院的見解為，混淆之虞為事實問題。⁷²因此，於上訴時，混淆之虞係以聯邦民事訴訟規則第五二條(a)項的「明顯錯誤」(clearly erroneous)標準——即僅有在上訴法院無疑確信事實認定為錯誤時，方可廢棄事實認定者（包括陪審團或初審法院）的認定，上訴法院不得對事實問題作更新(de novo)審理。這包括對於證據的比重(weight)問題。⁷³

然而，有些巡迴法院認為混淆之虞為法律問題，或者為法律與事實問題的混合，使得巡迴法院得廢棄事實審對混淆之虞的認定。第二巡迴法院認為混淆之虞為事實與法律問題的混合：下級法院就各別拍立得因素的認定，為事實問題，第二巡迴法院以明顯錯誤標準加以審查；對於各因素間比重的權衡，則為法律問題，上訴法院則得自行決定。⁷⁴聯邦巡迴區上訴法院(Federal Circuit)對於商標訴願與上訴委員會的混淆之虞認定，亦當作法律問題，而得以法院的認定替代委員會的認定。⁷⁵然而，這些見解均為少數看法，多數巡迴法院仍認為混淆之虞為純粹事實問題，而以明顯錯誤標準審查。

參、特別的混淆之虞

以上原則，是發展於傳統的混淆態樣。然而案例法亦發展出特殊的混淆態樣，包括反向混淆(reverse confusion)、最初興趣混淆(initial interest confusion)、售後混淆(post-sale confusion)。茲於下討論。

一、反向混淆

傳統形式的混淆，稱為正向混淆(forward confusion)，或直接混淆(direct confusion)，是指

⁷⁰ 然而，若雙方的標章與商品均相同，則消費者的謹慎程度無法減少混淆之虞，此時不能適用「有鑑別力購買人理論」。3 McCarthy, *id.* § 23:96.

⁷¹ Miller & Davis, *supra* note 14, at 267-68; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 643. 例如，同樣使用於藥品，但 BARR 與 BARRE 被法院認定為不近似，理由在於其購買者為職業之藥品採購者，有極高的注意程度，*see* Schechter & Thomas, at 643；又例如，在 *Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc.*, 94 F.3d 376 (7th Cir. 1996)，關於機器的商品外觀侵害，因全國只有兩個賣方及十二個買方，而且經過密集談判後才購買，故法院認為無混淆之虞。3 McCarthy, *id.* §23:101.

⁷² 3 McCarthy, *id.* §23:67 (混淆之虞歸類為事實問題，對於上訴及審判前聲請(pretrial motions)——如聲請初步禁制令或聲請簡易判決——為重要)。

⁷³ Fed. R. Civ. P. 52(a); 3 McCarthy, *id.* § 23:68.

⁷⁴ 此見解源自於 Judge Frank 在 *Eastern Wine Corp. v. Winslow-Warren, Ltd.*, 137 F.2d 955 (1943) 的創見。Frank 原本的見解是：只要下級法院的認定不是基於證言，而僅基於法官自己對於商標的判斷，則上訴審法官可以自己的認定加以替代。但後來第二巡迴法院限縮此規則，對於「基礎事實」問題，如真正混淆的存在、被告之故意、交易管道、標章強度，以明顯錯誤標準審查；至於混淆之虞的法律結論，則作為法律問題，上訴審得更新審理。3 McCarthy, *id.* §§23:70, 23:71.

⁷⁵ 3 McCarthy, *id.* § 23:73.

消費者誤認為，被告(標章的後使用者)的商品或服務，來自於與原告(先使用者)的商品或服務相同或有關聯的來源。但反向混淆(reverse confusion)，則是指消費者誤認為，原告的商品或服務，來自於被告或與被告關聯之來源。⁷⁶反向混淆的情景可被形容為：標章的後使用者的知名度、廣告、促銷等遠勝於先使用者，以致於「壓過」(overwhelm)或「淹沒」(inundate)先使用者在市場上的商業識別(commercial identification)。⁷⁷

反向混淆(reverse confusion)的典型情況為標章的先使用者為小公司，而標章尚未在消費者心中達到重要性，而後使用者為大公司，採取相同或近似的標章，從事廣泛使用、廣告、與促銷，以致於其標章「淹沒」(saturate)市場。使得消費者遇到先使用者的標章時，反而誤認其商品的來源是後使用者。在反向混淆的情況，先使用者所遭受之損害，為其商標失去價值、失去對商譽的控制能力、以及失去進入新市場的能力。⁷⁸

反向混淆的原則始自於第十巡迴法院的 Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber, Co. 案。⁷⁹在該案中，原告 Big O 公司首先使用「大腳」(BIGFOOT)商標於輪胎。不久之後，全球主要的輪胎製造商 Goodyear 亦使用「大腳」商標，而且在電視上密集廣告，造成消費者誤認 Big O 的輪胎來自 Goodyear，或者 Big O 侵害 Goodyear 之商標。由於「大腳」標章未註冊，法院必須適用柯羅拉多州的普通法。法院認為，被告的行為無疑是一種不正競爭行為，而且被告依賴原告商譽交易非成立商標侵害所必要，因而曰柯羅拉多州法「會採取」反向混淆原則。

後來的案例法亦追隨採取反向混淆原則，包括用在聯邦商標法第三二條(1)項(a)款之侵害，以及第四三條(a)項之侵害。專利商標局在其註冊程序，亦採用反向混淆原則。不正競爭法整編亦支持採反向混淆原則。⁸⁰法院及學者的一般見解均認為，聯邦商標法的用語為足夠寬廣，得以容納反向混淆的解釋，但亦注意到反向混淆理論有其缺陷：雖然此理論得以保護小商業，使其商標免於被大公司所侵奪；但亦使對標章沒有投資的小公司，能夠阻礙願意投資及促銷的大公司，把其既有標章擴張到其他產品。⁸¹

要成立反向混淆，亦必須符合混淆之虞的標準。然而，法院判決指出，傳統的(即正向的)混淆之虞的參酌因素，在反向混淆案件必須予以修正。這些應修正的因素包括：

- (1) 標章之強度：在正向混淆，原告標章的強度會增加混淆之虞。在反向混淆，則是被告標章的強度會增加混淆之虞。例如，第三巡迴法院曾在判決中闡釋：「在

⁷⁶ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 652; 4 Callmann, *supra* note 1, at 22:10.

⁷⁷ 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:10; 4 Callmann, *id.* (citing Ameritech, Inc. v. American Information Technologies Corp., 811 F.2d 960 (6th Cir. 1987)).

⁷⁸ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 652; 3 McCarthy, *id.*

⁷⁹ 561 F.2d 2365 (10th Cir. 1977).

⁸⁰ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 652-53; 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:10; 4 Callmann, *supra* note 1, at 22:10.

⁸¹ Schechter & Thomas, *id.*; McCarthy, *id.*; Callmann, *id.*; A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000).

直接混淆案件，有商業上強標章的原告，比有商業上弱標章的原告，更可能獲勝；反之，在反向混淆案件，有商業上弱標章的原告，比有商業上強標章的原告更可能獲勝。⁸²理由在於，後使用者的市場力量越強，越能「淹沒」先使用者的商業認同。但後來法院修改這個規則，區別「概念強度」(conceptual strength)與「商業強度」(commercial strength)，而認為原告標章的概念強度應有利於原告，此與正向混淆相同——原告標章的概念強度弱，會不利於混淆之虞的認定，此與正向混淆無異。⁸³

- (2) 後使用者的故意：被告(後使用者)的「搭便車」的故意，是正向混淆的參酌因素，但與反向混淆無關。因為在反向混淆，被告是依賴自己的商譽為交易，而非依賴較不出名的原告的商譽。但被告侵奪(usurp)原告商標的故意則與反向混淆有關，例如法院應考慮被告在採用此商標時，是否未小心地作商標檢索，是否因不小心而採用此商標。⁸⁴
- (3) 真正混淆的存在：在反向混淆案件，法院應考慮的是真正發生的反向混淆事例，而非正向混淆的事例；然而，法院不必然要完全排除正向混淆的真正混淆證據。⁸⁵
- (4) 消費者調查及消費者的注意程度：有異於正向混淆是測量後使用者的潛在消費者群。反向混淆是測量先使用者的消費者群，消費者的注意程度亦僅以先使用者的消費者為準。⁸⁶然而，受測者必須熟悉後使用者的商品，因為反向混淆的發生，是在熟悉後使用者的消費者，誤認先使用者的商品為後使用者的。⁸⁷
- (5) 如果雙方當事人的商品或服務無競爭關係，其市場為分別的，且其廣告為針對不同的消費者群，則不會有反向混淆發生。理由在於，先使用者的消費者在此種情況，不會或較少接觸到後使用者的標章、廣告、促銷，因而也就不會產生「壓過」或「淹沒」標章的效果。⁸⁸

除了以上的調整之外，正向混淆的參酌因素亦用於反向混淆。而且，正如同在正向混淆案件，無一參酌因素具有完全的決定性，各個因素的比重，因每個案子的事實而不同。應注

⁸² *A&H Sprotsweat, id.*; 3 *McCarthy, id.* § 23:10; *see also* *Dreamwerks Production, Inc. v. SKG Studio*, 142 F.3d 1127 n.5 (9th Cir. 1998).

⁸³ 3 *Callmann, supra* note 1, § 22:10.

⁸⁴ *Altira Group LLC v. Philip Morris Companies, Inc.*, 207 F.Supp.2d 1193 (D.Colo. 2002), cited in 3 *McCarthy, supra* note 1, § 27:10; 4 *Callmann, § 22:10* (citing *A&H Sprotsweat*).

⁸⁵ 3 *Callmann, id.* § 22:10.

⁸⁶ 3 *McCarthy, id.* § 27:10; *see also* 5 *McCarthy, id.* § 32:159; 3 *Callmann, id.* § 22:10 (理由在於，反向混淆的損害，是先使用者的消費者會被混淆).

⁸⁷ 3 *Callmann, id.*

⁸⁸ 3 *McCarthy, supra* note 3, § 23:10 (citing *Checkpoint Systems, Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc.*, 269 F.3d 270 (3d Cir. 2001)).

意的是，正向混淆與反向混淆並非不同的訴因，而只是同一商標侵害的不同理論而已。⁸⁹

二、最初興趣混淆

最初興趣混淆，指被告使用原告的標章，以誘引消費者產生考慮購買的「最初興趣」，雖然接下去，因為消費者的繼續調查或被告的揭示，在交易真正完成之時，消費者並無混淆。此種侵害類型，是基於消費者產生最初興趣時的混淆，亦即後使用者是藉由先使用者的標章，而獲得在交易早期的可信度。⁹⁰

最初興趣混淆的著例，例如第五巡迴法院的 *Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece* 案。被告開設名為 VELVET ELVIS 的俱樂部，法院認為，消費者可能誤認此俱樂部與貓王的遺產有關而進入，雖然於進入之後即會了解無此關聯，但最初興趣混淆已經給予被告在交易早期的可信度。⁹¹ 又例如，前述的 MOBIL 與飛馬圖案案件，亦為最初興趣混淆之案件，該案判決認為，雖然被告的顧客為汽油之大批發商，其明智程度顯然會使他們在交易完成前了解被告與美孚石油公司並無關聯。然而，被告使用 Pegasus 之名，仍可能產生最初興趣混淆，尤其在被告係以電話招攬生意的情況。⁹²

最初興趣混淆發生在商業包裝，如 *McNeil-PPC v. Guardian Drug Co.*，被告的非處方藥劑的包裝與原告的近似。法院認為，被告是以商品外觀的近似性，使消費者於最初接觸產品之時被吸引，以誘使消費者考慮購買。即使消費者於最終購買時已明瞭產品之真實來源，被告已經達成其目的一即在消費者到達貨架之時混淆他，從而法院認定有最初興趣混淆。⁹³

目前多數法院—包括第二、第三、第五、第六、第七、第九、及聯邦巡迴區上訴法院，皆已經承認最初興趣混淆為混淆之虞的一種，可以產生商標侵害。⁹⁴ 然而，即使原告與被告之標章幾乎完全相同，最初興趣混淆仍不能被假定(assumed)，而必須以證據證明。如果真正發生最初興趣混淆的證據太弱，法院仍可能認定無混淆之虞。⁹⁵

目前，最初興趣混淆常被用於網路案件，例如因網域名稱或 metatag 而產生的爭議。Metatag 的案件，如 *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*⁹⁶ 在此案，法院引用商標法學者 McCarthy 提出的比喻：將他人的標章用於自己網站的 metatags，如同在高速公路旁樹立看板，引誘他人走錯交流道而來到自己的商店。雖然消費者於購買時知

⁸⁹ 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:10.

⁹⁰ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 651; 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:6 (citing *Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece*, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998)).

⁹¹ 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998); 3 McCarthy, *id.* § 23:6.

⁹² *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.*, 818 F.2d 254, 260 (2d Cir. 1987).

⁹³ 984 F.Supp. 1066 (E.D. Mich. 1997); 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:6.

⁹⁴ 3 McCarthy, *id.*

⁹⁵ 在 *Checkpoint Systems, Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc.*, 269 F.3d 270 (3d Cir. 2001)，第三巡迴法院認為，真正最初興趣混淆的證據太微不足道(*de minimis*)，而不成立侵害。

⁹⁶ 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

道並非原先尋找的對象，但此種最初興趣混淆仍然竊用他人的商業信譽。⁹⁷

但近來法院已開始持懷疑態度，而較不願意承認網路案件的最初興趣混淆，認為此種混淆即使發生也太過短暫，網路使用者儘可以離開被告的網站而繼續從事其搜尋。⁹⁸不像在高速公路上走錯出口較難矯正，在網路上，當瀏覽者發現某一網站並非原本想要搜尋的網站，可以按幾下滑鼠，在幾秒鐘就回復前面的搜尋動作。因此，有法院已評論曰，McCarthy 教授及 West Coast 案所構想的「公路佈告板」，其實並非網路上的 metatags 的最佳類比。⁹⁹

案例法亦發展出對最初興趣混淆原則的限制。有案件認為，最初興趣混淆僅能發生於雙方產品具有關聯之時，若雙方之商品或服務為完全不類似，則無最初興趣混淆。亦有案件認為，當係爭標章為弱標章時，則無產生最初興趣混淆之虞。¹⁰⁰再者，當被告使用原告標章為正當之時—例如為批評原告，而使用原告之標章或商業名稱，即使是用在 metatags，此並非惡意地吸引網路使用者進入被告的網站，應不成立最初興趣混淆。¹⁰¹

三、售後混淆

售後混淆的情況為，購買者於交易時並未被混淆，但於購買後，看到此商品的人可能會被混淆，因而可能終究會傷害到商標權人。¹⁰²售後混淆的創始案件是 *Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc.*。在該案，Mastercrafters 仿製 Vacheron 經銷的瑞士時鐘 Atmos clock，法院認定該時鐘的外觀已有第二意義。雖然購買人明知為仿製品而不會有混淆，然而在銷售後，觀看者可能誤認仿製品為真品，所以有售後的混淆之虞。¹⁰³在此後，法院認為聯邦商標法在一九六二年修正，自第三二條刪除「購買人」(purchaser)一字，使條文成為對任何人「有造成混淆、誤認、欺罔之虞」，使商標侵害可包括售後混淆的樣態。¹⁰⁴

售後混淆最著名的案件可能是 *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.* 案。¹⁰⁵被告使用的商標與原告近似，該案特殊之處是此商標是在牛仔褲後口袋下方的標籤(pocket tabs)，由於這是在銷售後仍留著，於牛仔褲被穿著時為他人明顯可見，因此除涉及銷售時購買者的混淆之外，亦涉及銷售後對現在購買者以外之他人的混淆。第九巡迴法院認為，對於潛在購買者的混淆

⁹⁷ *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036, 1065 (9th Cir. 1999); 4 McCarthy, *supra* note 3, §25:69 (公路佈告板之類比); 4 Callmann, *supra* note 1, §22:11.50.

⁹⁸ Ginsburg, et al., *supra* note 19, at 431; 3 McCarthy, *id.* § 23:6.

⁹⁹ *Bihari v. Gross*, 119 F. Supp. 2d 309, 313 n.15 (S.D.N.Y. 2000); *see also* 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:11.50.

¹⁰⁰ 4 Callmann, *id.*

¹⁰¹ *Bihari*, 119 F. Supp. 2d at 321-22; 4 Callmann, *id.*

¹⁰² *Schechter & Thomas*, *supra* note 1, at 655-56.

¹⁰³ 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955), cited in 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:7.

¹⁰⁴ 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:11 (第 32 條原文為“likelihood to cause confusion or mistake or deceive”，第 43 條(a)項亦作相同解釋)。

¹⁰⁵ 632 F.2d 817 (9th Cir. 1980).

之虞，構成商標侵害。¹⁰⁶本案的法則亦可解釋為：只有對於在購買後商標仍明顯可見的商品，才會產生售後混淆。¹⁰⁷例如，在 *Munsingwear, Inc. v. Jockey Int'l* 案，法院表示應與 *Levi* 案區別，因為該案涉及內褲，而內褲於穿著時通常不會暴露在外，一般大眾無從觀看，所以無售後混淆的顧慮。¹⁰⁸

售後混淆所要救濟的損害包括：(1)由於消費者可以買到較便宜的仿品，所以標章的先使用者會損失銷售；(2)若在市場上有太多假貨，則消費者會害怕購買真貨，因為怕所買到的會是假貨；(3)假貨的充斥減少了真貨的稀有性；(4)如果被告之產品較劣，於售後出現瑕疵，則觀察者會把此較劣品質歸咎於原告。售後混淆原則所保護的不僅是消費大眾，亦保護標章自身—防止標章與產品的連結失去價值。¹⁰⁹

售後混淆亦可用於商品外觀，例如，法院曾判決，對於糖果的外型，或者對於限量發行的法拉利跑車的模仿，均可構成售後混淆。¹¹⁰亦可用於服務標章，保單為一例，要保人於投保時並無混淆，但事後他人於請求保險給付時則可發生混淆，而向名稱近似的保險公司請求給付。¹¹¹售後混淆於仿冒(counterfeiting)案件，亦具有重要性。¹¹²

法院從判決中，發展出一些對售後混淆原則的限制。售後混淆只限於觀看者為商品的潛在購買者時。¹¹³如果被告之產品品質不劣於原告的，則售後混淆原則亦不適用。¹¹⁴相反地，即使雙方的產品價格與銷售通路均不類似，售後混淆亦可適用。¹¹⁵

結論

商標混淆之虞的判斷，具有相當程度的主觀性，依賴一系列的參酌因素作綜合判斷。美國聯邦各巡迴法院都各自有其參酌因素的清單，而且歷年來的判決，對這些因素的運用作了詳盡的解析。除此之外，美國法院亦發展出混淆之虞的新樣態，如反向混淆、售後混淆、最

¹⁰⁶ *Id.* at 821-22; 4 Callmann, *supra* note 1, at 22:11.

¹⁰⁷ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 656; 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:7.

¹⁰⁸ 31 U.S.P.Q.2d 1146, 1994 WL 422280 (D. Minn. 1994), *aff'd*, 39 F.3d 1184 (8th Cir. 1994).

¹⁰⁹ 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:7; 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:10.

¹¹⁰ 3 McCarthy, *id.*; Nabisco Brands, Inc. v. Canusa Corp., 722 F.Supp. 1287 (M.D. N.C. 1989)(糖果外觀); Ferrari S.p.A. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse v. McBurnie, 11 U.S.P.Q.2d (BNA) 1843 (S.D. Cal. 1989)(法拉利跑車); *see* 4 Callmann, *id.*

¹¹¹ 3 McCarthy, *id.* § 23:7 (此種混淆傷害保險公司的商譽).

¹¹² 4 Callmann, *supra* note 1, §22:10.

¹¹³ 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:7; Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 113 F.3d 373 (2d Cir. 1997); CAE, Inc. v. Clean Air Engineering, Inc., 267 F.3d 660 (7th Cir. 2001).

¹¹⁴ 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:10 (citing Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005)). Gibson Guitar 案的理由在於，由於被告產品之品質非較差，所以不會發生購買人或觀察者於售後把較劣品質歸咎於原告的情事；再者，即使第三人看到被告產品，而產生來源混淆，因而競相去購買原告之產品，原告是因此而獲利，非因此而受損害。

¹¹⁵ 4 Callmann, *id.* (citing K-Swiss, Inc. v. USA AISIQI Soes Inc., 291 F. Supp. 2d 1116 (C.D. Cal. 2003)).

初興趣混淆，甚值得予以參考。然而這些新態樣的發展時間不長，法院所闡述的原則亦非沒有瑕疵，目前逐漸出現的新案例對這些新態樣再加以反省及限縮，我國於參酌這些案例時宜持謹慎態度。

澳大利亞商標審查實務

李淑美、劉蓁蓁、張瓊惠、劉真伶、巫春梅、顧秋香*

一、前言

澳大利亞為國際間智慧財產權之領導國家之一，商標法規相當完備且符合國際規範，我國 92 年 11 月 28 日修正施行之商標法，增列立體、聲音及單一顏色亦得作為商標申請之標的，在蒐集各國新型態商標之審查基準及相關案例時，發現澳大利亞之商標審查手冊鉅細靡遺，頗值作為我國之參考。我國與澳大利亞有關智慧財產權方面之交流可回溯自 82 年，當時中央標準局（經濟部智慧財產局之前身）與澳大利亞商工辦事處簽訂保護工業財產權之備忘錄，惟嗣後雙方並無太多的實質交流，直到 93 年 4 月 23 日，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）重新與澳大利亞商工辦事處簽訂保護工業財產權之備忘錄，澳大利亞智慧財產局局長 Dr. Ian Heath 來台參與簽署儀式，嗣後智慧局蔡局長亦應 Heath 局長之邀請，於 94 年 5 月 1 日至 7 日率員回訪，雙方之交流活動始日趨密切。本文係由赴澳 6 位審查官分享其於 94 年 11 月 21 日至 25 日在澳大利亞智慧財產局研修澳洲商標制度之心得成果，尚請外界不吝指教。

二、澳大利亞智慧財產局簡介

澳大利亞智慧財產權依其性質分由不同主管機關職掌，其中專利、商標、新式樣及植物育種人權利係由澳大利亞智慧財產局（Intellectual Property Australia, 簡稱 IP Australia, 以下簡稱澳大利亞智慧局）負責，著作權及電路佈局屬於司法部（Attorney General's Dept.）之職掌，地理標示則由澳大利亞智慧局及葡萄酒及白蘭地公司（Wine & Brandy Corporation）¹共同負責，營業秘密依其性質由不同部會職掌，貿易之智慧財產相關議題由外交事務及貿易部（Foreign Affairs and Trade Dept.）負責，智慧財產權執行部分則由海關、聯邦警察及州/聯邦法庭負責。

1. 組織架構、編制及預算

澳大利亞智慧局設立於 1904 年 2 月 13 日，迄今已逾 100 年之歷史，目前係澳大利亞專利、商標、新式樣及植物育種人權利等智慧財產權之主管機關，隸屬於工業、旅遊及資源部（Department of Industry, Tourism and Resources），局本部設於首都坎培拉（Canberra），截至 2005 年 11 月止，員工共計 857 人，除行政人員外，包括專利審查員 234 人、商標審查員 135

本文原刊於智慧財產權月刊第 91 期，95 年 7 月。

* 作者李淑美為智慧財產局商標高級審查官；劉蓁蓁為商標審查官；張瓊惠、劉真伶、巫春梅、與顧秋香為商標助理審查官。

¹ 該公司係經農業、漁業及林業部依法律授權之單位。

人、新式樣審查員 8 人及植物育種人權利審查員 6 人。此外，於雪梨、墨爾本、伯斯等 7 個主要城市設有州辦公室 (State Offices)，員工共計 30 人。

澳大利亞智慧局設局長 1 人，下設 7 個處，分別為：專利審查及聽證處 (Patent Examination & Hearing Group)、商標、新式樣審查及聽證處 (Trade Marks & Design Examination & Hearing Group)、業務發展及政策處 (Business Development & Strategy Group)、業務及資訊管理決策處 (Business & Information Management Solutions Group)、人力資源處 (Human Resources Management)、顧客服務處 (Customer Operations Group) 及財務管理處 (Financial Management Group)。商標、新式樣審查及聽證處下設 5 個組，分別為商標一組、商標二組、商標聽證及法制組、業務支援及技能發展組、新式樣組。

在 1992 年以前，澳大利亞智慧局的財政支出主要由政府負責，而收入則繳交國庫。自 1992/1993 會計年度開始，轉而採用獨立預算、自負盈虧的方法，即不再由澳大利亞政府的財政撥款。2004/2005 會計年度之收入約為 1 億元澳幣 (折合台幣約 25 億元)。

2. 參與國際條約概況

(1) 世界貿易組織 (WTO)：

- ◆ 「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS) 會員及簽署國，自 1994 年 1 月起。

(2) 其他組織或條約

- ◆ 亞洲太平洋經濟合作 (Asia-Pacific Economic Cooperation, 簡稱 APEC)，自 1989 年 11 月起。
- ◆ 植物新品種保護國際聯盟 (International Union for the Protection of New Varieties of Plants, 簡稱 UPOV)，自 1989 年 3 月起。
- ◆ 自由貿易協定 (Free Trade Agreements)

(3) 世界智慧財產組織 (WIPO) 條約：

- ◆ 世界智慧財產組織公約 (WIPO Convention)，自 1972 年 8 月起。
- ◆ 巴黎公約 (Paris Convention)，自 1925 年 10 月起。
- ◆ 專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, 簡稱 PCT)，自 1980 年 3 月起。
- ◆ 馬德里議定書 (Madrid Protocol)，商標國際註冊。自 2001 年 7 月起。
- ◆ 尼斯協定 (Nice Agreement)，商品及服務國際分類。自 1961 年 4 月起。
- ◆ 布達佩斯條約 (Budapest Treaty)，微生物寄存。自 1987 年 7 月起。

- ◆ 商標法條約 (Trade Mark Law Treaty, 簡稱 TLT)，自 1998 年 1 月起。

三、商標輔助申請服務 (Trade Mark Assisted Filing Service)

澳大利亞智慧局為提升便民服務，自 2005 年 10 月 3 日起提供商標輔助申請服務 (Assisted

Filing Service，簡稱 AFS)，民眾必須透過澳大利亞智慧財產局網站之電子表單，並通過信用卡繳交每類 90 澳幣之手續費（Entry fee）提出申請，澳大利亞智慧財產局將依據商標註冊之審查基準，對申請 AFS 之商標作一評估，並於 5 個工作天內以電話通知民眾評估結果，如果該商標不符合註冊要件，澳大利亞智慧局並將告知問題所在及如何解決，如果民眾不想繼續申請商標註冊，澳大利亞智慧財產局會寄送一份簡要之評估報告，如果民眾要繼續進行正式之商標註冊申請程序，在繳交第二階段費用（Part 2 fee）每類 90 澳幣後，AFS 之申請即正式轉換成商標註冊申請案，在此種情況下，申請日係在完成正式之商標註冊申請程序後取得，而非在提出 AFS 之日。

AFS 主要目的在協助即將提出商標註冊申請的申請人，針對其商標是否會准予註冊提供簡單而快速的事前評估，雖然並不保證商標會被受理註冊，但可使申請人及早知道可能無法註冊的任何障礙，節省花在被受理機會很小的商標上的時間和費用。故此項服務並不會協助申請人如何選擇或設計商標，也不會針對下列事項提供法律或業務上之諮詢意見：

1. 商標保護及執行之策略。
2. 商標是否會侵害他人普通法上之權利，此部分申請人在決定商標前應自行檢索。
3. 如何使企業作出最佳商標使用策略。
4. 為企業尋求最佳之指定使用商品及服務涵蓋範圍。

最後，澳大利亞智慧局提醒，如果申請人是希望商標盡快受到保護，AFS 可能不是最正確之選擇，而是透過商標申請程序提出商標註冊申請案。

四、澳大利亞商標申請註冊實務

澳大利亞商標申請註冊程序與我國基本上差異不大，但在申請程序中有關形式要件之審查期限、申請日之取得及商標分割程序等都有較為詳盡且不同之規定，值得我國參考。另外澳大利亞當局受理系列商標之申請，其適用主要係使商標申請人對於商標實質上同一之近似商標，得以同一案件提出該等多件欲受保護近似商標之申請，但須指定於單一類別為限。而有關商標分割程序，澳大利亞實務上包括部分商標之分割，係一繁複的作業程序，但實質上對申請人商標圖樣中可獨立的文字或圖形部分，而與他人產生衝突者可進行分割，且保留原來之申請日，亦為我國多數申請人所提出之需求，以往囿於商標圖樣產生變更之議題值得研討。再者，澳大利亞於 1995 年即修正其聲明不專用之適用，以自願式申請為限，且於申請中或註冊後均可提出申請，而聲明不主張專用及授權使用者，亦不以未具識別性或說明性等不得註冊者為限，相較於我國目前所面臨聲明不專用制度，在適用上之不一致性及整體不可分與否等實務上判斷之難題，不失為修法方向的重要參考依據。

1. 澳大利亞商標註冊程序

澳大利亞審查實務認為，申請人申請註冊商標係為尋求法律保護其商標。所有權人必須

在申請書中充分表示所欲保護之標的，以便給予保護。因此，該商標之申請至少應有申請人所欲尋求註冊的特定商標，及所指定使用的部分商品及/或服務、及提供確認及聯絡申請人的方式。所以商標註冊申請必需符合其載明於商標法施行細則第 4.2 條之最低申請要件。

1.1 商標申請註冊之形式要件

(1) 明確或間接的表示欲尋求註冊

商標申請書必需說明意欲尋求該商標之註冊，或包含有前項效果的清楚表示²。一般不太可能不符合本項要件，例如：

- 表格的標題為"商標註冊申請書"或其他類似表格，例如商標主管機關提供使用之認可表格；或
- 有效的聲明"申請人...茲申請註冊商標..."或"在信中提到我打算/意圖註冊一個商標"；或
- 無明確的陳述，但表示申請之意圖，如提供註冊申請所需的資料以及檢附適當的申請費

(2) 申請人名稱之要件

申請書必需註明申請人名稱³。

- 個人—依照最低申請要件，註明姓氏之起首字母，但審查時會要求用全名。
- 其他—依照最低申請要件，無須指出公司、合夥事業等之全名，(例如：PTY LTD, INC, Co. 等)，但審查時可能要求詳細的資料。

(3) 足以讓商標局聯絡申請人之資料

申請書必須包括足以讓商標主管機關聯絡申請人之資料⁴，可能是申請人地址(包括郵政信箱，由...代轉)、送達地址或電話或傳真號碼。申請人之代理人(如適用)的地址或電話或傳真號碼，任何一項，即符合此項要件。

(4) 足以識別該商標的商標圖樣

商標圖樣必需能清楚辨識該商標⁵。圖樣應能清楚顯示該商標的特點，是否適合重製的問題不列為最低申請要件。

(5) 載明尋求註冊之商品及/或服務

申請人須載明指定申請之商品及/或服務⁶。至少應指明一項商品或服務。主張某類一切商品、項目、產品或服務之聲明不符合最低申請要件，因為未能明確指

² 參考澳大利亞商標法第 4.2(1)(a)項規定。

³ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.2(1)(d)項規定。

⁴ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.2(1)(e)項規定。

⁵ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.2(1)(b)項規定。

⁶ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.2(1)(c)項規定。

出商品或服務名稱。最低申請要件得不要求須註明商品及/或服務之類別。

1.2 不符最低申請要件之後果

不符最低申請要件之申請書需通知補正，直到符合規定才賦予商標申請日。

1.3 視為已提出申請之時間點

如申請符合最低申請要件且檢附適當的費用⁷，商標局於收到該申請之日即視為申請日。如申請未符合最低申請要件及/或未繳納適當費用，商標主管機關應於收到申請書後 14 天內通知申請人限期補正。申請人將有兩個月期間補正該項缺失。如在期間內補正者，申請日應為補正完成日。

1.4 費用

正確申請費應於提出申請時檢附之。如係以傳真方式提出，應證明已經繳費或授權繳費之文件必需於傳真時一併檢附。

1.5 未繳或短繳適當費用之程序

如商標主管機關在收到申請後 14 天內通知申請人未繳納應繳納的費用，該申請案即視為未提出。

- (1) 如在兩個月內給付適當費用，該申請案之申請日為申請人繳清費用之日，惟應以符合最低申請要件為前提。其他費用併入以後之收據。
- (2) 如因申請書指定之商品及/或服務類別較申請人指定者多，而導致費用不正確時，申請人有權修訂指定內容，而非給付其他費用。
- (3) 如申請註冊系列商標且金額不正確，申請人有權刪除該系列商標之多餘圖樣，而不必給付系列商標之申請費用。

1.6 其他申請要件

對商標註冊申請案，澳大利亞商標法及商標法施行細則有許多商標註冊必須遵守之其他規定。凡申請不符這些其他規定者，該申請案雖視為已經提出但必需作適度修正。審查時，將會通知申請人這些相關缺失。

- (1) 不符規定文件之處理，依照規定⁸不符規定之文件得視為未提出者，或視為已提出但得補正。
- (2) 提出申請後將儘快通知其他不符規定之情形。有一些像表格問題可以立即修正，但其他則可能造成該系統其他使用人之不便之情形。尤其是，申請書內容禁止寫使用"一切商品"、"一切服務"、"其他一切商品"及"其他一切服務"⁹，將讓資訊查詢使用人很難決定申請人主張專用之範圍。因此，商標主管機關將要

⁷ 參考澳大利亞商標法施行細則第 223 條(5)項規定。

⁸ 參考澳大利亞商標法施行細則第 21.4 條規定；第 21.4(a)項；第 21.4(b)項。

⁹ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.4(2)項。

求申請人刪除上述用法，但申請人不會被允許以其他商品或服務取代之。

- (3) 如收到通知後兩個月內未能補正缺失者，申請書將歸還申請人，並退還相關費用。兩個月期間不得延展（第 21.28(1)(a)項）。申請書影本應保留兩年以便作記錄保存及未來查詢之用。
- (4) 如在限定期間內收到申請人回覆但並未完全補正該項缺失者，申請人應被通知，如可行的話，以口頭通知儘速解決之。
- (5) 如已經補正缺失，收到申請書補正缺失信函之日為申請日。凡符合最低申請要件，將於申請書上作記號以提醒收集資料之人更正申請日以續行商標申請程序。

2. 速件審查

澳大利亞商標審查通常與我國相同，係依申請日期先後順序審查申請案。然不同於我國的是，申請人得要求提前審查¹⁰。如商標組長相信速件審查有合理的理由而批准，即可加速申請案之審查。

(1) 速件審查之申請

申請人得請求商標組長速件審查其申請案，速件審查之請求必需由已經申請商標註冊之人提出。是項請求以書面為之，並須檢附請求理由之聲明書¹¹。申請書必需載明請求理由，商標主管機關如認為合理將同意速件審查之申請。商標主管機關得斟酌核准或拒絕是項申請。經核准速件審查申請之理由如下：

- 申請人有充分的理由相信其商標正被侵害或可能被侵害；
- 申請人已經投資做廣告及/或製造並請求儘早商標註冊，以儘可能減低投資風險。

(2) 商標主管機關的速件審查

澳大利亞智慧局商標組長有權在申請人未請求的情況下，對申請案進行速件審查，只要他/她認為這是有正當理由的。商標組長可能會進行速件審查的最普通情形如；以協約國申請案為依據之主張優先權商標申請案，一經文件歸檔和編碼完成，立即予以加速審查。

- 凡引據用來核駁速件申請案之申請案，引據的申請案如尚未審查應加速審查，包括分割申請案¹²。
- 商標主管機關得自行決定其他情況，且應視個案情況而定¹³。

¹⁰ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.18 條；細則第 4.19 條；第 4.18(1)(a)項；(第 4.18(1)(a)項)。

¹¹ 聲明書之要件規定在細則第 21.6 條。

¹² 請注意：分割申請案非慣常需加速進行審查。

¹³ 參考澳大利亞商標法施行細則第 4.19(3)項。

3. 分割申請

澳大利亞審查分割申請案實務可針對部分商標指定使用於原申請案之全部或部分商品或服務，或全部商標指定使用於原申請案之部分商品或服務。只要符合下列規定，該等申請案之申請日即和原案相同。

3.1 分割申請之事項

- (1) 分割申請案得針對原申請案之部分商標，指定使用原申請案之全部或部分商品或服務¹⁴。
- (2) 與原申請案相同之商標，指定使用於原案申請分割時仍存在之部分商品或服務¹⁵。
- (3) 與原申請案相同之商標，指定使用於原案在分割申請前已排除之部分商品或服務¹⁶。
- (4) 與原申請案相同之商標，指定使用於原案在分割申請前已自商標公報排除之部分商品或服務¹⁷。

3.2 分割之限制

如原申請案已經終止或核駁、撤回、拒絕或註冊，不得提起分割申請。

商標公報公告原申請案核准之後，僅有一種情況得提出分割申請¹⁸，且提出分割申請案之期限不得展期¹⁹。

- (1) 得提起分割申請之原申請案係按照商標法第 30 條公告之申請案²⁰。
- (2) 最低申請要件亦適用於分割申請等於其他商標之申請註冊案，不符規定者有相同後果。
- (3) 申請人應於申請書指明該申請為分割申請案且載明原申請案之申請號數。
- (4) 分割申請案不得作為重新提出申請之目的；亦即，不得對與原申請相同之商標，指定用於相同之商品及/或服務提出分割申請。
- (5) 申請註冊系列商標，僅能指定使用於單一類別之商品或服務，且須為非常近似之商標。申請註冊多類商品之系列商標（該系列商標是有效的）時，申請人應選擇進行系列商標指定使用於單一商品或服務，或進行單一商標指定使用於多類商品。分割申請不能指定使用於增加類別之商品及/或服務，或以不構成系

¹⁴ 澳大利亞商標法第 45 條 (1) (a) 及第 47 條。

¹⁵ 澳大利亞商標法第 48 條，第 45(1)(b)項。

¹⁶ 澳大利亞商標法第 49(2)條，第 45(1)(c)項。

¹⁷ 澳大利亞商標法第 49(4)條，第 45(1)(c)項。

¹⁸ 澳大利亞商標法第 49(4)項。

¹⁹ 澳大利亞商標法細則第 21.28 條。

²⁰ 法條規定內容：「局長應依商標法施行細則規定，將申請註冊事項公告之。」

列商標之被核駁商標為之。亦即，依澳大利亞商標法第 51 條規定，系列商標之申請不得指定使用於一類以上之商品及/或服務。同樣地，部分商標亦不符合第 51 條規定。因此，增加的類別及被核駁的商標都無法適當構成申請案之一部分且不能以原申請案中不正確的資料提出分割申請。

3.3 申請分割之情形

(1) 原商標之一部分

若申請人意欲確定商標之整體及其特定部分皆受到保護，得針對原商標之一部分提出分割申請。

(2) 原商標及原申請案涵蓋之商品/服務

若原申請案之商品/服務與另一商標申請案或註冊相衝突，申請人得決定自原申請案刪除相衝突之商品/服務，以便進行核准原申請案。同樣地，如僅原申請案部分商品/服務具有第 41 條、第 42 條或第 43 條不准註冊之理由，申請人得決定自原申請案中刪除該等商品/服務以便核准該申請案。惟申請人皆得自行決定刪除相衝突的商品/服務，或提出分割申請。該等分割申請案必須在規定期限內提出。分割申請將依次審查且核准時間將自分割申請案首次核發之日起算。

3.4 部分商標之分割申請

所謂部分商標之分割，係指就原申請案之部分商標指定使用於部分或全部的商品或服務提出分割申請。

(1) 部分商標之申請必須是原申請案商標可以獨立註冊之部分。

(2) 分割申請須指定使用於原申請案所指定的商品及/或服務，以及已自原申請案排除的商品/或服務。

(3) 分割申請必須於原申請案之申請日起 6 個月內及原申請案公告之前提出²¹。6 個月之期限不得展期。

(4) 不得對被核駁之系列商標提出分割申請，因為分割申請不能依據原始申請案中不正確之部分作成，且對原申請案部分提出分割申請者，該原案應為有效系列商標之部分。例如，就 HIGH SOCIETY 及/或 HIGH SOCIETY 其中之一或二者所提之分割申請，僅能按第 48 條提出指定使用於原系列商標申請仍涵蓋之商品及/或服務，或按第 49 條提出指定用於原系列商標申請所排除之商品及/或服務，因該等條款係指“該商標”而非該商標之“一部分”。上述商標之分割申請，不能指定使用於提出分割申請時原申請案所指定之全部商品或服務。

3.5 對相同商標指定使用於分割時原案仍存在之部分商品或服務

分割申請得針對原申請案之相同商標指定用於分割申請時原申請案仍存在之

²¹ 澳大利亞商標法第 47(2)項及細則第 4.16 條、第 47(3)項規定。

部分商品或服務為之²²。

- (1) 分割申請案之商標必須和原申請案之商標相同。
- (2) 指定使用於原申請案涵蓋之部分商品及/或服務。若以申請註冊相同商標於原申請案一切商品及/或服務，將造成該申請案之重新申請。於法不准。
- (3) 分割申請案所指定使用之商品或服務，須是原申請案於提出分割時，所指定之商品或服務。
- (4) 須在商標公報公告原申請案核准之前提出分割申請。固可能造成原申請案和分割申請案提出之時間差距甚遠，惟分割之申請案僅得指定使用於原案未排除之商品及/或服務，且資料庫隨時對一般大眾開放，因此不會造成其他申請人不便。
- (5) 對相同商標指定使用於原申請案所排除之商品及/或服務提出分割之申請²³。得於商標公報公告核准之前及之後提出²⁴。分割申請必須在通知申請人排除商品及服務修正生效之日起 1 個月內提出²⁵，此一期限不得展期，且應遵守分割申請僅得依據該分割申請提起時仍有效繫屬之規定。
- (6) 商標公報公告原申請案核准之後，就原案所排除之商品及/或服務提出分割申請者，僅得就指定使用於商標公告所排除之任何或全部商品。此項申請通常發生於異議申請或為避免異議申請而提出分割。

3.6 多類分割申請

可以依據一件以上之原申請案提出分割申請。亦即，得就兩件或多件之原申請案提出多類分割申請，惟原申請案之申請日必須相同，且係針對同一商標為之。此外，所指定之每一類商品/服務必須較原申請案之商品/服務範圍為窄。

- (1) 依據一件或多件原申請案提出之多類分割申請²⁶，必須對該商標之部分為之。多類分割申請案僅得依據具相同申請日之原申請案提出。得主張原申請案之全部或部分商品。
- (2) 只要原申請案為有效之系列商標申請，亦得依據一件以上原申請案提出多類分割申請。

3.7 無法補正分割申請案使其成為有效申請案之情形

分割申請案如資料不符規定，無法視為有效申請案。例如後申請之申請人名稱錯誤，或指定使用於原案所沒有的商品或服務，或未於 1995 年商標法規定之期

²² 澳大利亞商標法第 48 條、第 48(1)項、第 48(2)(b)項。

²³ 澳大利亞商標法第 49(2)項。

²⁴ 澳大利亞商標法第 49(2)項及第 49(4)項。

²⁵ 澳大利亞商標法細則第 4.17 條及第 6.4 條；21.28(1)(d)條及(e)條。

²⁶ 參考澳大利亞商標法第 47 條。

限內提出。

- (1) 分割申請案係依據 1995 年商標法第 4 章第 3 篇規定提出，則視為有效申請案。但第 3 篇並無補正成為有效分割申請案之規定。
- (2) 1995 年商標法第 65 條並無協助補正分割申請案之相關規定。縱使第 45 條之文字允許補正分割申請，但依 1995 年商標法第 65 條規定修正申請案並不恰當。依第 65(5)項規定，得修正申請案，惟修正後之申請不得擴展申請人效力。如依法許可，補正分割申請案錯誤之修正將具有擴展申請人權利之效力，賦予申請人較早優先權日之利益。必然不得依據第 65 條規定進行修正。亦即依第 65 條補正，會使分割案變成有效申請，而得到與母案相同的申請日，這樣等於擴張申請人權利。
- (3) 分割申請案之過渡期間規定；目前已經無法依據商標法第 242 條規定提出分割申請，因相關期限已於 1996 年 7 月 1 日截止。

五、系列商標

1. 定義

依澳大利亞商標法第 51 條規定，商標所有權人得依第 27 (1) 條規定，就兩個或多個商標指定使用於類似商品或類似服務，提出單一申請案於單一類別中，該等商標需：

- 實質上近似
且該等商標僅以下方面不同：
 - (1) 有關該等商標計畫使用之商品或服務之說明或聲明；
 - (2) 數量、價格、品質或原產地之說明或聲明；
 - (3) 該商標任何部分之顏色；
 - (4) 任何所含項目本身，都非（先天上）用以區別商品或服務而且不影響商標同一性。
- 允許申請人申請註冊系列商標之情形，澳大利亞審查手冊上舉例如罐裝水果及蔬菜之各種標籤（商標特徵相同，但內容名稱及圖樣卻有變化）。這些變化必需僅針對內容，但本身並非用來區別該申請案之商品及服務（例如，商品名稱），以及該等內容之一般圖樣。如果針對原可能被註冊的商品式樣、圖形作改變，則該商標就不被認為是系列商標。
- 字形的系列商標並不常見，通常都是由相同的字而不同拼法所組成。一般文字商標，基本上外觀要相同且讀音要相同，才會被認為是系列商標。

2. 系列商標之通則

系列商標申請要件需所申請之商標實質上近似（重要特徵相似），亦即，商標基本特徵相

同，且商標間的差異，不能影響其同一性。商標間之相互比較，可就商標外觀和聲音、外觀和讀音效果、聲音和觀念及任何在作商標比較時可能產生改變等因素列入考慮。

適用上其強調系列商標必須符合兩要件²⁷，一是實質上近似，一是商標圖樣中具有該條項第(a)款到(d)款之其中一項或一項以上不同。其要件簡述如下：

- (1) 系列商標間的變化，不能對商標本身增加新部分或大小。如果是文字商標，則系列商標就僅能是文字。
- (2) 字體得有所變化，但僅能使用熟知之傳統字體而非新奇式樣。拼法得有所變化，但讀音及意義需維持不變。
- (3) 一個字分開為兩個字或兩個字合併在一起之要件相同：讀音及意義不變。文字外觀必需相同。
- (4) 字母拼法或實際排列變更時，亦應將文字列入考量因素。得接受次要變動（例如，PELICAN 及 PELIKAN 或 FASTFOTO 及 FAST-FOTO），其他則不得接受（例如，TABLET 及 TABBLETT 或 TAB-LET、TA-BLET 及 TABL-ET）。

顯然在多數例子中，文字商標增加新圖樣（元素）會構成實質/本質上改變。例外是，簡單習知的裝飾對商標整體不構成影響者。同樣地，必須不影響商標識別功能²⁸，需清楚明白去區分商標特徵和表彰確認商品或服務之特徵明顯不同。對於增加部分不主張專用是沒有實益的，因為不專用的部分對商標整體或觀念仍有影響。

六、聲明不專用制度之探討

澳大利亞審查實務認為，聲明不專用係限制註冊所取得使用及授權使用之商標權²⁹。一般來說，註冊商標所有人對其註冊商標之部分不擁有專用權，僅對商標之整體有專用權及授權使用權。依據澳大利亞 1955 年商標法，聲明不專用是用來限定商標"不具識別性"之部分，亦即，該部分是說明指定商品或服務之特性、業界習用名稱、地理名稱或姓氏。該項規定是強制性的，除非申請人同意作適當之聲明不專用，商標主管機關不會核准註冊。但依據現行商標法規定，商標任何一部分得作為聲明不專用之標的（無論具說明性與否），但是商標主管機關不會主動提出聲明不專用要求。聲明不專用係屬於自願提出。

1. 聲明不專用係自願受限制

商標專責機關不得強制作為註冊條件之一。商標任何一部分得作為限制之標的，無論該部分是否具有識別性。不得以任何方式限制聲明不專用，因此不限於不具識別性之事項。聲明不專用限制註冊所有權人之專用權及授權使用。商標之一部分或部分得聲明不專用，整體

²⁷ 參考澳大利亞商標法第 51 (1) 條。

²⁸ 參考 1955 澳大利亞商標法第 39(2)條第(a)項及(b)項述及之聲明之說明（等同於現行商標法第 51 條第(a)項及(b)項規定）。

²⁹ 參考澳大利亞商標法第 74(1)項。

商標不能放棄專用。

2. 自願聲明不專用之請求

商標註冊申請人或註冊商標所有權人，得隨時請求聲明不專用登載於註冊簿。此項請求無須付費。

- (1) 配合聲明不專用之自願性質，無須審查是項請求。
- (2) 審核請求聲明不專用之通知，以確定符合第 74(1)項規定，亦即：
 - 申請人或註冊所有權人以書面提出請求，以及
 - 是項請求載明：「提出請求之當事人聲明放棄使用或授權使用該商標任一特定部分之專用權」。
- (3) 不論註冊前或註冊後，聲明不專用之通知得隨時提交商標主管機關。
- (4) 如註冊前通知，將登錄於資料庫。如在核准前通知，將在核准通知及商標公報核准公告中表示。
- (5) 商標主管機關僅需在商標註冊簿登載聲明不專用之事項，不一定要登載提出請求之當事人所建議的文字形式。為配合聲明不專用之自願性質，且多數請求係基於與他人協商之結果，在大多數案件，聲明不專用係因申請人請求而登載。申請人有責任確定在此事項上，其本身利益受到保護。然而，如發現明顯錯誤，應在登載前先詢問當事人。當然，對於商標未包含之部分不得登載。
- (6) 合意之聲明不專用的文字及格式，基本上和已廢除之 1955 年商標法之規定相同。以下變更係為配合新商標法規定所使用之文字。如申請人請求提供如何製作聲明不專用之資訊，應建議下列格式：

本商標之註冊未賦予使用或授權使用商標圖樣中之該文字/圖形之專用權...(明確指出不專用之部分) (*Registration of this trade mark gives no exclusive right to use or to authorise the use of the word/device... [specify part(s) of the trade mark(s)]*)
- (7) 註冊簿登錄應清楚註明是項不專用聲明係自願提出，為達該目的，以下數文字可做開端：

以下聲明不專用依據第 74(1)項規定提出：(The following disclaimer has been requested under subsection 74(1):)

此聲明不專用不同於已廢除商標法規定之強制性聲明不專用。

3. 聲明不專用對商標註冊之效力

不專用聲明得界定及釐清註冊所產生之權利。

- (1) "exclusive right to use" (專用權) 之效力和 1955 年商標法使用之用語 "right to

exclusive use of "相同。

- (2) 註冊所有權人無法對商標已經聲明不專用之部分，主張任何法定權利。
- (3) 不專用聲明僅影響已登載之註冊。
- (4) 任何人使用註冊商標聲明不專用之部分者，未侵害該商標（第 122(2)項）。
- (5) 聲明不專用並非權利之完全否定。聲明不專用不影響普通法發生之權利，且註冊商標之聲明不專用無法阻止所有權人於矇混訴訟案件（passing off action）取得勝訴。
- (6) 聲明不專用之用語不應暗示，亦不應否定普通法之權利。澳大利亞高等法院在"Eclipse Sleep Products"案中認為：商標主管機關依據 1995 年商標法要求之聲明不專用格式"十分適當"。但是聲明不專用之用語由申請人或所有權人決定。
- (7) 依舊法登載於註冊簿之聲明不專用，於新法實施後，成為新註冊簿之登載事項，且與自願聲明不專用具相同效力（第 238 條）。

4. 聲明不專用對商標審查之效力

無論自願或強制，聲明不專用不影響審查。

- (1) 審查期間之聲明不專用不予考慮。
- (2) 既存之聲明不專用視為自願提出之聲明不專用。（新法實施時，舊註冊簿登載之聲明不專用，成為新註冊簿商標登載事項）。
- (3) 判斷商標整體是否具識別性時，不必考量聲明不專用。
- (4) 為引證目的，先前澳大利亞審查實務之商標整體比較，不論聲明不專用與否，應繼續適用。

5. 聲明不專用之修正

在某些情形下，得修正聲明不專用。

- (1) 聲明不專用之修正得於註冊後提出，只要是項修正不構成聲明不專用之撤銷或擴張該註冊之範圍（第 83(1)(c)款）（參照以下 6.3 關於聲明不專用之撤銷）。
- (2) 註冊前或註冊後請求聲明不專用之通知，得予以修正，以更正筆誤或明顯錯誤，或商標專責機關認為公平合理之情形下，得允許修正（第 66 條）。
- (3) 如聲明不專用構成特定申請事項，得於註冊前進行修正，只要是項修正不會擴張申請人因註冊享有之權利（第 65(5)項）。

6. 聲明不專用之撤銷

澳大利亞審查實務上之聲明不專用得予以撤銷，惟只有在註冊所有權人說服商標主管機關，該聲明不專用未適當登載於註冊簿時，始得撤銷之。審閱商標立法之工作小組認為，一

且自願聲明不專用登載於註冊簿，即應予以維持。若允許撤銷聲明不專用，可能擴張獨佔之範圍且會導致不確定性。例如，業者雖然已經查閱註冊簿，並發現其使用某商標之一部分，並未侵害他人之商標，因該部分已經聲明不專用，其後因該項聲明不專用之撤銷，可能造成非惡意侵害他人之商標。

- (1) 依據 1955 年商標法登載於註冊簿之聲明不專用，自新法實施之日起，視為依據新法登載之聲明不專用。由於依商標法第 207 條授權登載該等資料，不得質疑註冊簿登載問題，除非資料從舊註冊簿搬移至新註冊簿時發生筆誤情形。
- (2) 依據 1995 年商標法所為"正確登載於"註冊簿，自願聲明不專用必需符合以下規定：
 - 登載聲明不專用之請求必需符合規定，以及
 - 聲明不專用必需登載在正確之申請/註冊，及/或
 - 聲明不專用必需依照法院命令登載。
- (3) 聲明不專用包括商標之一部分以上者，放棄專用之每一部分視為獨立聲明不專用之標的。因此，「本商標註冊之文字 BEST、字母 AC 及鑽石圖形，不具專用權或不得授權使用。」實際上構成 3 個不專用聲明。因此，請求從上述文字中刪除 BEST 一字以及 AC 字母，將視為構成撤銷兩項獨立之聲明不專用。

七、商品及服務分類

澳大利亞商標局之商品及服務分類，係使用國際分類，此一分類為 1957 年 6 月 15 日依據尼斯外交會議達成之協定所制定，簡稱為尼斯分類³⁰。目前版本為 2001 年公佈之尼斯第八版，此一分類系統為行政工具，其目的在簡化檢索相關或類似之商品或服務，且商標審查人員亦可利用此一分類系統進行商標相關或類似商品/服務之檢索，申請人或其代理人亦使用該系統檢索商標註冊或申請案，以免與其他商標相衝突，尼斯之詳細分類內容載於世界智慧財產權組織（WIPO）發行之商品及服務國際分類。

澳大利亞商標局詮釋尼斯商品或服務名稱必要時會請教 WIPO。另依據商標法第 32 條³¹賦予商標主管機關對有疑問之商品或服務決定其所屬之類別，以及商標主管機關就其所決定之分類，其他人不得提出上訴。

1. 清楚正確指定所欲申請註冊之商品或服務

由於商標註冊所取得之權利及於註冊簿所載之商品與服務，所以清楚正確之商品及服務

³⁰ 尼斯協定會員國屬保護工業財產巴黎聯盟架構下之特別聯盟，尼斯協定會員國有義務在商標註冊中使用尼斯分類為主要分類或輔助分類，且必須在有關商標註冊之官方文件與出版品中標明註冊之商標所屬之商品或服務之國際分類類別。

³¹ 澳大利亞商標法第 32 條賦予商標主管機關有權就爭議之商品或服務決定其適當之分類，並對其做出之裁決不得上訴，亦不得於本法之上訴程序或其他訴訟程序提出質疑。

分類，將影響對可能相衝突商標之檢索及審查，如商標註冊於不正確之類別，及/或無法清楚反映所指定商品或服務本身之項目，對後來申請註冊商標所作之審查，於檢索時可能無法發現或未能完整考量該商標之權利範圍。因此在後申請之商標可能因此註冊，且之後可能依澳大利亞商標法第 44 條³²提出，作為排除相同或類似商標申請註冊之核駁理由。更重要的是，檢索註冊簿之其他人士將因涵義不明之商品或服務之故，而遭受不便，也影響已註冊商標權之穩定性。因此清楚之商品/服務名稱及正確分類都十分重要。

- (1) 澳大利亞商標法細則第 4.4 條規定申請書載明商品及服務之方式。且依據細則第 4.4(6)項規定，商品或服務項目，應使用尼斯及澳大利亞商標局判決案例之名詞。倘無法適用，申請人必需提供充分資訊以便決定商品或服務項目（細則第 4.4(7)項）。
- (2) 模糊、不明確之名稱，例如"應屬本類之一切商品/服務"及"應屬本類之一切其他商品/服務"，以及類似名稱，例如"應屬本類之一切產品"，依細則第 4.4(2)項規定不准使用，如申請案僅主張"一切商品"或"一切服務"，則必須指出確實涵蓋之商品或服務及刪除該等用語。如已經指明部分商品或服務但同時主張"一切其他商品"或"一切其他服務"，則必須刪除"一切其他商品"或"一切其他服務"之主張。相關用語，例如一切項目，亦無法接受。
- (3) 申請人及或其代理人有責任提出符合規定之名稱，而審查員必需檢查適當描述之商品及服務，並依據尼斯之一般分類原則正確分類，若無法依據該原則決定適當分類時，則交付給分類小組決定，並將已決定之適當商品及服務名稱公告且將其增加至線上資料庫。

2. 商品及服務分類程序

註冊商標之權利範圍由所註冊之商品及服務決定，而非類別決定，尼斯乃是協助檢索之行政工具，故若商標原主張之商品或服務範圍不止於原申請類別時，增加類別並非原申請範圍之擴張。商品及服務之分類，係依據申請時生效之尼斯版本，因為尼斯修正通常自特定日期起生效，該日期以前提出之申請案，應遵照未修正前尼斯之分類，如"臨時住宿服務"現屬於第 43 類，而 2002 年 1 月 1 日以前原屬於第 42 類，故 2001 年 1 月 1 日以前提出之申請案無需考量檢索目前第 43 類"臨時住宿服務"之申請案，反之現在申請第 43 類"臨時住宿服務"則需考量檢索先前申請於第 42 類"臨時住宿服務"之申請案或註冊案。

(1) 變更申請範圍之限制規定

依據澳大利亞商標法第 64 條規定，得提出修正以更正筆誤或明顯錯誤，但必

³² 此部分之澳大利亞商標法第 44 條相當於我國商標法第 23 條第 1 項第 13 款前段之規定，認為對商標註冊申請案有完全相同或欺騙性近似之商標於類似或關係密切之商品或服務時，應予核駁。

須在申請日起 14 天以內³³，以及依據商標法第 30 條規定公告該申請案資料以前提出修正。因此，申請人有短暫期間得以更正包括有關商品、服務或指定類別之筆誤或明顯錯誤。一旦公告申請案資料，僅能按商標法第 65 (3) 條³⁴及第 65 (5) 條³⁵提出商品或服務之修正。實務上依據第 65 (3) 條允許之修正如下：

- 將申請人錯置之類別移至正確之申請類別。
- 適當分類及轉移非尼斯分類而申請人未放置在正確類別之特定商品及/或服務。
- 增加申請類別，如申請人原申請之商品或服務不符一般商品或服務名稱，且其他證據資料顯示該商標用於或將用於清楚陳述之商品或服務名稱，但屬不同類別者，無須其他證明，可依據申請人或其代理人之請求增加申請類別。上述情形與申請人意欲將其不符一般商品或服務名稱，擴張至範圍較廣之商品或服務不同。

(2) 反之不允許已經主張特定項目且分類清楚之商品或服務，辦理移轉類別或增加（擴張）商品或服務項目。

3. 類別標題之範圍

類別之標題僅為商品或服務之一般用語，並非涵蓋該類別之一切商品或服務範圍。尼斯第 8 版之使用者指南說明類別標題之功能及範圍：“類別標題係一種普通表示屬於該類別之主要商品及服務”。故以類別標題為主之主張不等於主張該類別之一切商品或服務。主張類別標題之申請案僅涵蓋確實指出或清楚包括之商品或服務。故主張修正包括該類別標題未明確涵蓋之商品或服務時，有可能會擴張原申請案之範圍。例如：申請於第 35 類服務，於所申請之服務內容僅敘明第 35 類之類別標題“廣告；企業管理；企業經營；事務處理”時，若申請人要求更正申請案之服務為“廣告；企業管理協助；職業介紹”，此時因“職業介紹”並未清楚涵蓋於原申請案主張之類別標題時，並無法主張原申請案之內容包括“職業介紹”，若允許其增加“職業介紹”，則有擴張原申請案內容之嫌，故應拒絕主張原申請範圍包括“職業介紹”。

3.1 商品及服務分類所為之第一次報告

由於澳大利亞商標法施行細則 6.2 條規定商標註冊申請案必須於申請日起 14 天內，提出第一次修正報告。由於第一次報告時，幾乎沒有商品或服務之相關資料，所以第一次報告與其他擁有申請人或代理人提供其他解釋資料之報告角度不同。一般而言，僅在第一次報告中詢問商品及服務分類問題，如：

- 主張之商品或服務明顯不屬於原申請類別且應屬於其他類別。如主張第 10 類之“醫用清潔劑”，明顯應屬於第 5 類，此時應詢問申請人刪除該項目，或繳納額外

³³ 商標法第 64(b)條：於指定期間內提出修正之請求。而於細則 6.2 條規定商標註冊申請案必須於申請日起 14 天內，提出第一次修正報告。

³⁴ 商標法第 65 (3) 條：對申請案事實上之錯誤或任何商品或服務分類上之錯誤，得提出更正之請求。

³⁵ 商標法第 65 (5) 條：除有擴張申請人因註冊享有之權利外，任何其他註冊申請事項，均得請求修正。

費用增加申請類別並將該項目移至正確類別（第 5 類），或將類別更正為第 5 類並刪除“醫用清潔劑”外之所有商品。

- 如主張之商品或服務不明確，如一般參考資料無法發現之技術名稱，或無法決定該申請之商品或服務之類別時，第一次報告應請申請人提供相關資料，最好是小冊子或說明書，或重新提供該申請範圍內之商品或服務名稱。
- 如使用商標法施行細則 4.4（2）條規定不准使用之名稱，如主張“所有商品”、“所有服務”、“所有其他商品”或“所有其他服務”，或類似名稱。此時應要求申請人刪除該項目並不得因此擴張原申請項目之範圍。
- 若主張一般性之商品或服務，而其可能涵蓋於其他類別時，如申請人申請於第 3 類之“清潔劑”，而“清潔劑”分屬 3 個類別，分別為第 1 類之“製程用清潔劑”，第 3 類之“家用清潔劑”及第 5 類之“醫療用清潔劑”，此時不必提出詢問，因為申請人申請於第 3 類之“清潔劑”，即表示申請人所申請的是第 3 類之“家用清潔劑”，故第一次報告不必建議增加其他類別或詢問相關問題。日後若申請人提供相關資訊證據顯示其所申請於第 3 類“清潔劑”，係屬第 5 類之“醫療用清潔劑”時，則應將申請案移至第 5 類並更正錯誤分類。或者其相關證據資料顯示，其所申請之商品確實涵蓋於第 3 類“家用清潔劑”及第 5 類之“醫療用清潔劑”時，應增加第 5 類商品並保留第 3 類及更正分類錯誤。注意應繳納相關費用後才能增加類別。

3.2 分類原則及如何為特定商品或服務項目尋找正確之類別

（1）分類工具：

審查員考量特定商品及/或服務分類之首要參考資料為澳大利亞線上分類資料庫。該資料庫包括尼斯一切資料以及分類小組所作之澳大利亞商標局案例之決定。尼斯分類優於澳大利亞商標局核准案例。當尼斯更新資料登錄時，特別適用是項原則。如指明之商品或服務已經登錄在資料庫，則會直接指出適當之類別代碼。

（2）審查員可能有其他線上分類參考資源，但為盡可能一致性，分類優先次序如下：

- 尼斯分類
- 澳大利亞商標局核准案例
- 英國商品分類，包括該局之核准案例
- 美國商品分類

（3）其他名稱可以在主流或專業字典發現，或對一般業者屬易懂之商品或服務名稱，也應接受。

（4）申請人必須使用尼斯或出版之澳大利亞商標局核准案例申請涵蓋之商品及/或

服務(細則第4.4(6)項)。但並不一定適用所有申請案,某些項目未出現在分類資料庫。如不清楚該項目為何,應請求申請人提供資料。未載明之商品或服務必需依據尼斯之一般原則分類。如無法根據該項原則決定分類時,則交付給商品分類小組決定。

4. 跨類檢索表

由於尼斯分類系統為行政工具,其目的在簡化檢索相關或類似之商品或服務,由於相關之商品或服務可能分屬於不同類別,彼此間關係密切,故檢索時得延伸超出申請案指定之類別並涵蓋其他相關類別,其相關之檢索類別稱為跨類檢索表。

4.1 跨類檢索表係依1955年商標法授權所制定的,並廣泛考慮公眾利益及商標所有權人利益之調合。跨類檢索表是將包含同一或類似或有密切關聯商品之類別作連結。大部分的檢索都被限制依跨類檢索表進行。檢索表在2000年9月放寬,現下須相互檢索的種類的數目較少,因為澳大利亞1995商標法對商標權人利益的保護明顯優於公眾利益,所以拒絕註冊之決定必須建立在"確實具備充分的拒絕理由"之上。因此如果對商品或服務是否類似或具有密切關聯產生懷疑時,即無法達到確實充分的拒絕理由,而拒絕其註冊。

4.2 判斷商標近似與否時,應注意商品或服務是否類似。而密切關聯程度愈高之商品或服務,愈有可能被認定為近似商標。分類標準並非是考量商品或服務是否類似的必要因素。兩個圖樣相似的商標可能分別獲准註冊在同一類別但無類似關係的商品上,其判別標準在於系爭商標最終所指定的商品或服務,是否為類似的商品或服務,或彼此間具有密切的關聯。例如,相同商標可以並存於同屬37類的「手錶維修」及「房屋拆除」的服務上。

4.3 在不同的類別中出現的商品或服務很可能是類似商品或類似服務,例如提供商品安裝、保養或修理等服務,很可能被看作與商品有密切相關。例如電影製作服務(40類)與電影商品(第9類);電視修理服務(第37類)和電視商品(第9類)。

(1) 零售服務 v.s 特定商品

尼斯分類沒有"零售服務"此項服務。不過,在尼斯第7版裡的說明中將第35類的服務描述為:集合各種商品,以利消費者選購的服務。同時並指出第35類服務不包括「主要業務為銷售商品的企業」。上述訊息對零售服務的定義留下一些疑義。審查實務接受「商品零售」此項服務,並認為在零售和批發服務之間的連接和在這些通路出售的商品,並不是那樣的密切,在零售服務與在銷售通路中的商品可能有所重疊,然而這樣的重疊並不重要。考慮到零售服務的真實本質的細微差別,基於可註冊性的推定,審查員不再要求引用一個實質上相同或有欺瞞近似的商標於特定商品與其零售服務,亦即對特定商品及特定商品零售間,於商標註

冊申請案時，並不推定為類似商品及服務，當彼此有爭議產生時，依實際使用證據於爭議階段解決。

(2) 餐廳服務 v.s 食品

澳大利亞商標局認為餐廳服務(不包括外帶服務)與第 30 類食品商品並不具有密切關聯，食品行銷管道主要是透過產製商、製造商、通路商及各種零售據點。反之，餐廳服務不可能在食品零售通路中獲得。餐廳服務僅能在特定據點被提供。而第 30 類的食品通常不會在餐廳中銷售。考慮到交易環境情形，很多餐廳確實提供承辦宴席服務，及在經營據點銷售特定產品的服務。然而，依照目前商業交易現況，一般餐廳通常不會製作食品並透過與普通食品相同的行銷管道販售。所以無法做出餐廳服務與食品有密切關聯的結論。為了判斷商品或服務間是否具密切關聯，應清楚說明該服務項目。因此在判斷商品與服務是否近似時，考量服務是否係由商品發展出來的可供作為相關指南。

(3) 第 18 類(運動用品)、第 25 類(衣服)及第 28 類(玩具)商品的比較普遍性來說，部分的特定運動商品製造商常將他們的商標使用於服飾商品，譬如網球用具及網球服，高爾夫球道具、高爾夫球袋及高爾夫球裝。這些商品、服飾及設備，通常在相同的體育用品店及百貨公司的體育用品陳列銷售。但無法就此認定運動服與運動用品由同一製造商生產，也不可認為運動時穿著的衣服僅透過和運動用品相同的行銷管道販售。雖然運動衣服和體育用品有一些共同的交易管道和製造商時，但是商品的本質及用途明顯差異遠超過此一關聯性。

由於我國與澳大利亞或其他世界主要各國同樣都是採尼斯分類，原則上對商品或服務名稱採用相同之分類標準，所以各國之商品或服務分類都是大同小異。於審查上我國由於對每個商品有一個對應之代碼以連結與之關係密切的商品或服務，在商標檢索上較澳大利亞商標局以相關類別來跨類檢索，較為精準與迅速。另外就我國商標法第 20 條第 2 項前段規定：商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。此乃由於商標及其指定商品或服務之確定，攸關申請日之認定，以避免不必要之爭議、減少審查成本及提高審查效率。但實務上由於我國並未強制規定商標註冊申請案商品或服務之寫法，且商標實際辦結月數長達 7 到 8 個月，一般審查員開始審核商品或服務名稱已是申請日後 5 個月以後，雖然商品或服務名稱一經釐清後，翌日起即會在網站上更正，可是長達 5 個月以上才確定商品或服務申請之範圍，自容易造成第三人權益之不確定性，易生爭端，較之澳大利亞商標局強制商品或服務名稱必須使用尼斯或澳大利亞商標局公告核准之案例，及規定於申請日後 14 天內即發出第一次報告，且每次的變更均馬上公告等作法，對申請在先商標申請人申請範圍之確定，及提高申請在後商標申請人對所相關資料查詢的正確性，自能避免不必要之爭議、減少審查成本及提高審查效率，更能符

合原本我國商標法第 20 條第 2 項之立法意旨。

八、澳大利亞非傳統商標

澳大利亞是在 1995 年修訂商標法時，擴大商標之定義，於該法第 17 條規定，「A *trade mark* is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person.」，並於同法第 6 條規定「標識(sign)」之定義為「includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent.」亦即增加了立體、顏色、聲音、商品外觀、氣味等非傳統商標種類。而在此次前往澳大利亞研習過程中，澳大利亞商標局也特別針對該等非傳統商標提供案例進行介紹。

1. 非傳統商標之一般申請要件

非傳統商標之一般註冊要件應注意，並沒有具體的註冊準則 (No specific registrability criteria)。非傳統商標之審查準則，與其他傳統商標之審查準則相同；若商標無法區辨他我商標商品或服務，依澳大利亞商標法第 41 條規定，將予以核駁。因此，圖樣本身是否具識別性，是該商標能否獲准註冊之重要因素，基於市場公平競爭秩序，也必須進一步考慮其他同業在通常營業時，是否需要使用到該商標。

- (1) 依澳大利亞商標法第 40 條規定，標識(sign)必須可以用圖文表示 (represented “graphically”)。
- (2) 必須有文字描述該圖樣。
- (3) 必須以圖式呈現該圖樣。
- (4) 商標審查員可以要求進一步描述或檢送樣品實物。

2. 立體商標

2.1 圖文表示

所稱立體商標之「圖文表示」是指必須以圖形真實呈現該商標。而且，必須另以「文字描述」，而該文字描述應與申請書相符。「圖文表示」可以是簡單的形狀，或者是詳細的說明。故「圖形呈現」與「文字描述」二要素的組合始構成所申請立體商標已詳細明確表示之要件。

2.2 立體商標之可註冊性 (Registrability of Shapes)

商標是否可以獲准註冊，必須考量以下各項因素：

(1) 識別性

與其他種類之商標一樣，審查立體商標是否可以獲核准註冊，首要考慮的重點是其是否具識別性，而觀察該立體商標形狀是否為業界習慣上通用之形狀，是

判斷其是否具識別性的重要判斷準則之一。另外，在判斷其是否具識別性時，如果僅憑初步印象（*prima facie*）即認為不具識別性而予以核駁，也是不妥當的，因為立體商標也有可能取得後天識別性，社會大眾可以透過企業之廣告宣傳而認識該商標。

（2）業者習慣上通用之形狀（*common to the trade*）

如果申請之立體商標是業者習慣上通用之形狀，該立體商標即不可能獲准註冊。澳大利亞商標局將會依商標法第 41 條之規定予以核駁。至於哪些是業者習慣上通用之形狀，則是透過相關市場領域之調查研究取得資訊。若申請人想要以該商標獲准註冊，於提出申請時，即必須檢送該圖樣具識別力之相關證據。

（3）獨創性（*invention*）

審查立體商標之獨創性，應該與審查一般文字商標之獨創性一樣。然而最主要之問題在於，如何立體形狀才稱得上是獨創之形狀。商標圖樣是否具獨創性之判斷，與指定之商品性質息息相關。某些類別之商品，由於其商品本身外觀、形狀之多樣性，很難因為其圖樣本身普通、簡單之形狀而獲准註冊。例如：熊立體圖樣，指定使用於玩具類別，如果僅憑單純之熊立體形狀，即難以獲准註冊。除非申請人特別添加外觀裝飾設計，使得該熊立體形狀整體外觀在市場上非一般普通習見，才有可能因此獲准註冊在玩具類。這是玩具類商品本身之特殊性。但是，在某些其他類別則對於獨創性之要求並不高，雖然某些形狀本身並非新穎或有何與眾不同，但因為商品本身之性質，對於某些商品而言，該形狀已稱得上獨特，而足以與他人之商品/服務相區別。因此，判斷商標圖樣本身是否具獨創性，商品本身之性質是重要考量依據。此外，在澳大利亞審查手冊 3.6 也提到另一判斷依據，亦即，如果獨創的平面商標可以獲准註冊，該獨創的立體商標也應該同樣地可以獲准註冊。

（4）功能性（*Functionality*）

如果申請的立體形狀具功能性，則由於其他同業極可能在他們自己製造的商品或服務上，必須使用該形狀，則該立體形狀即不具先天識別性。至於具功能性之判斷，則有以下各項因素可提供檢視：

- 該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須；
- 該形狀是否為達到某種技術效果所必要；
- 該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好。

（5）美感（*Aesthetics*）

在審查立體形狀是否具美感時，並不會因為該立體形狀具美感或吸引力，且其他業者可能想要使用該形狀而被核駁。多數業者都希望他們的商標足以引起消

費者注意。立體形狀是否具美感，並非該商標得否獲准註冊之重要判斷因素。

2.3 立體商標案例

- Trade Mark : 674325



Image: SH, CO: BOTTLE, BLACK WITH PURPLE CAP

Endorsements: The trade mark consists of a three dimensional shape of a black coloured bottle with a purple cap as depicted in the representations of the trade mark attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

這是黑色酒瓶、紫色瓶蓋之酒瓶立體商標，使用於其指定之酒商品，依澳大利亞商標法第 41 條第 5 項規定獲准註冊。

- Trade Mark : 758939

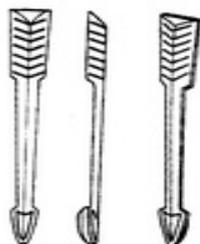


Image: SH: ARROW SHAPED PEN CLIP IN 3 POSITIONS

Class: 16 Writing instruments

Endorsements: The mark consists of the shape and configuration of a clip designed for attachment to a writing instrument, as shown in the representations attached to the application.*

此案例之立體圖樣是箭形的原子筆筆夾，使用於其指定之「書寫用具」商品，獲准取得註冊。比較有趣的是，我們會認為，雖然此一筆夾之造型頗具創意，但

是案例所指定之商品為「書寫用具」，這樣的造型是不是也可以表彰使用於「紙、鉛筆盒」呢？以我們的觀點而言，我們會認為申請人不太可能可以該形狀使用於紙、鉛筆盒商品，因此詢問澳大利亞商標局，在審查時，是否會因而要求申請人刪除該等商品？澳大利亞商標局給我們的答案是，不會。他們認為所申請的形狀，如果不是業界需要使用的形狀，也不是業界習慣上通用之形狀。審查時，不會考慮申請人實際上如何使用該形狀於其指定使用之商品上，只會考慮識別性或說明性的問題。尤其是，申請人可以爭執其得以平面商標的方式使用於該等商品，也可以主張將該形狀與該等商品置於同一銷售場所一起使用，例如：米其林人偶與輪胎商品置於同一銷售場所一起使用。

● Trade Mark : 735178

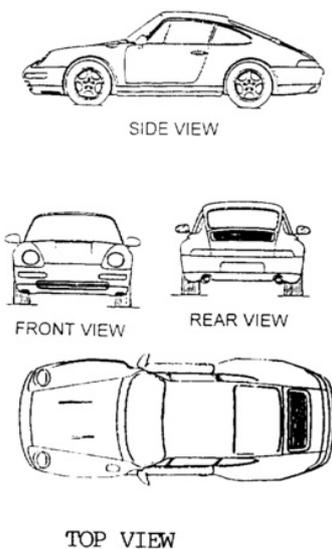


Image: SH: SPORTS CAR

Endorsements: The trade mark consists of the three dimensional shape of a car as illustrated in the representations attached to the application form

這是跑車立體形狀商標，使用於其指定之第 9、14、16、25、28、37 類之商品/服務，獲准取得註冊。比較值得注意的是，指定使用於第 28 類之運動遊戲器具商品，及第 37 類之跑車及各種車輛之維修服務，都可以獲准取得註冊。如果依據該立體形狀是否為所指定商品本身之形狀；是否為業者習慣上通用之形狀；立體形狀本身是否具功能性等因素加以檢視，該立體圖樣指定使用於上述各類別，可以獲准註冊，顯然，澳大利亞的審查準則是比較寬鬆的。

3. 顏色商標

3.1 圖文表示

- (1) 所稱顏色商標之「圖文表示」，是指必須以「文字描述」該顏色，及清楚說明如何使用該顏色在所指定商品或服務上。此外，必須以圖式呈現如何使用該顏色在所指定商品或服務上，尤其是以「文字描述」會很複雜難以理解的情況下，更應該以圖式呈現。
- (2) 申請人於申請時，必須檢附顏色或顏色組合實際使用的樣品，及說明（explanatory description）如何施加顏色在所指定商品或服務上。
- (3) 申請人可以使用顏色辨識系統定義所指定顏色，並且在具結聲明中詳加描述。

3.2 顏色商標之可註冊性（Registrability of Colors）

審查顏色商標是否可以獲核准註冊，首要考慮的重點也是其是否具識別性。顏色商標指定之顏色或顏色組合可以直接使用在商品上，也可以是商品外觀的一部分。顏色組合相對於單一顏色而言，有較高的先天識別性。至於顏色商標是否可以獲核准註冊，有以下各項因素可提供加以檢視：

- (1) 該顏色是否為業者習慣上通用之顏色；
- (2) 該顏色是否為所指定商品本身之自然顏色；
- (3) 該顏色是否具功能性或具備技術效果；
- (4) 該顏色是否為單一顏色。所稱單一顏色是指將單一顏色施加在商品或其外包裝之整個表面。在“terracotta”一案中，Mansfield 提供了關於單一顏色審查之判斷基準，Mansfield 認為，單一顏色施加在商品上，如果認為具備先天識別性（a colour applied to goods will be inherently adapted to distinguish），該單一顏色必須有以下之限制：
 - 該單一顏色不具實用功能性；
 - 該單一顏色不具裝飾功能性；
 - 該單一顏色不具經濟功能性；
 - 該單一顏色不是競爭同業需要使用之顏色。

依個人的認知，如果沒有錯誤的話，以上對於單一顏色具備識別性之限制，其實就是在判斷競爭同業有無需要使用該顏色，如果其他競爭同業基於善意及實用、裝飾、經濟等顏色功能性因素，需要使用該單一顏色，該單一顏色就不適宜賦予單獨申請人享有商標權。

3.3 顏色商標案例

- Trade Mark：804732

Image: CO: GREEN APPLIED TO WALLS AND CEILINGS

Endorsements: The mark consists of the colour green which is applied to the walls and ceiling of a room, the green coloured room being located in premises within which the specified services are provided, as illustrated in the example depicted in the representation of the mark attached hereto.*

這是不獲准註冊之案例，綠色施加在牆上及天花板，指定使用於第 35 類之動、植物之批發零售等服務，被認為不具識別性。

● Trade Mark : 820449

Image: CO:ORANGE

Endorsements: The trade mark consists of the colour ORANGE (Pantone 151) as depicted in the representation attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例是以橘色表彰使用於第 35 類之電信、通訊儀器等產品之批發零售服務；第 37 類之電腦維修服務；第 38 類之電信資訊通訊服務，由於申請人檢送大量使用證據，而依據澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。

● Trade Mark : 633545

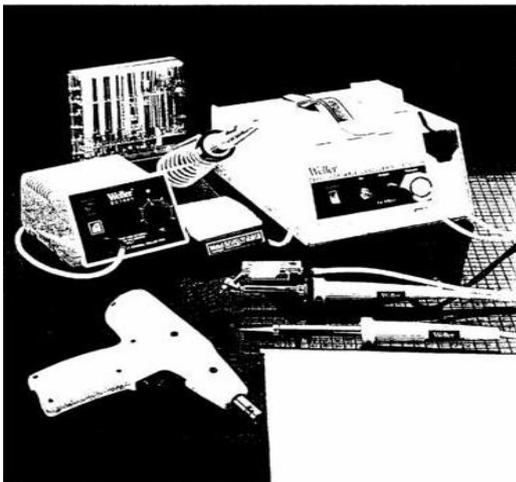


Image: CO: SKY BLUE APPLIED TO ELECTRICAL TOOLS

Endorsements: The mark consists of sky blue colour applied to the goods, as shown in the representation attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

天藍色之顏色商標，指定使用於第 9 類之電子焊接設備等商品，由於申請人

檢送使用證據，而依據澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。

● Trade Mark : 774622



Image: CO: RED STRIPE ON HEEL OF SHOE

Class: 25 Men's leather dress and formal shoes

Endorsements: The trade mark consists of a red stripe applied to the heel of a shoe as shown in the representation of the trade mark attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.* Provisions of paragraph 44(3)(b) applied.*

此案例為鞋跟上之紅色條紋，指定使用於男人皮衣及皮鞋商品，依據澳大利亞商標法第 41 條第 5 項及第 44 條第 3 項(b)之規定獲准註冊。

● Trade Mark : 703361



Image: CO; BLUE & YELLOW; SPRAY CAN WITH LID

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the colours BLUE and YELLOW applied to the surface of containers as depicted in the representation attached to the application form.* The provisions of subsection 41(5) applied.*

此顏色商標案例是依申請人檢送之申請圖樣，在附蓋子噴霧罐之外觀施加藍色及黃色，指定使用於第 2 類之防銹劑、第 3 類之除銹劑，及第 4 類之潤滑劑商品，依據澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。

- Trade Mark : 812043



Image: CO;BLUE, YELLOW APPLIED TO MASONRY ANCHOR

Endorsements: The trade mark consists of the combination of a BLUE colour and a GOLD-LIKE colour when used on a masonry anchor as illustrated in the representation attached to the application.*

此案例是在水泥工程錨釘上施加藍色及金黃色，指定使用於水泥工程錨釘商品，由於申請人未檢送使用證據，而未獲准註冊。

4. 聲音商標

4.1 圖文表示

所稱聲音商標之「圖文表示」，是指「聲音的描述」，此一描述可以是單純言詞上的描述，也可以是樂譜。然而，一首完整的樂譜則是不被接受的（the complete score of an orchestral or piano piece is of limited use）。此外，申請人必須提供易於重複播放之商標錄音，例如：錄音帶、CD 或其他易於操作使用之媒體。

4.2 聲音商標之可註冊性（Registrability of Sounds）

考量聲音商標之可註冊性，首先，必須審查其是否為業界習慣上通用之聲音，其次是，該聲音是否具功能性。

4.3 聲音商標案例

- Trade Mark : 924027

Image: SO: ENDORSEMENT-ONLY,WOLF WHISTLE FOLLOWED BY AN EXPLODING BOTTLE

Endorsements: The trade mark consists of a gradual crescendo in the form of a whistle lasting approximately two seconds followed by a sharp de-crescendo, to constitute a sound commonly referred to as a "wolf whistle" followed by an exploding

bottle, as reproduced on the audio cassettes accompanying the application form.*

本案例之聲音商標就像「爆破的瓶子接著狼叫的聲音」，是由尖銳的聲音接續約持續2秒之漸強聲音所構成，指定使用於第33類之酒商品，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 738848

Image: SO: ENDORSEMENT ONLY (SPROING)

Endorsements: The trade mark consists of the sound of the word "sproing" pronounced such that there is initially a rise in pitch at the "oi" sound, which is then substantially elongated and pronounced with vibrato on the "oing" portion of the word, so as to imitate the sound of a spring reverberating on metal. The sound is recorded on the accompanying tape labelled "26.6.97 Visual Identity Dunlop Springtred Sproings!".*

此案例主要是文字 "sproing"發音之聲音商標，申請人在具結聲明中詳細描述其發音，以之使用於其指定之第27類地毯等商品，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 844282

Schedule for Sound Mark



Image: SO: ENDORSEMENT-ONLY, FIVE TONE AUDIO PROGRESSION

Endorsements: The trade mark is a sound mark; it consists of a five tone audio progression of the notes D Flat, D Flat, G D Flat and A Flat as represented in the notation in the attached schedule; a recording of the sound mark appears on the accompanying audio tape labelled: "Intel Corporation Sound Mark" dated 15 October 1997.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

這是 Intel 公司申請獲准註冊之聲音商標，包含 5 個音調，使用於其指定之第 9 類之電腦軟體、電腦硬體等商品，被認為具識別性，而獲准註冊。

● Trade Mark : 759707

Image: SO: SHORT,HIGH PITCHED (高音調) "PING" (咻) SOUND BETWEEN WORDS

Endorsements: The trade mark comprises the words "AH McCain" followed by a "PING" sound, being a high pitched ping sound of short duration (持續時間), followed by the words "YOU'VE DONE IT AGAIN".*

此案例結合文字構成聲音商標，使用於其指定之第 29、30 之冷凍果蔬等商品，具獨創及識別性，因此獲准註冊。

5. 氣味商標

(1) 氣味商標之文字描述。因氣味係無法以視覺感知的商標型態，所以為符合商標申請應明確表示之要件，須以文字詳細描述其受保護之內涵。但單純以文字表示仍無法詳實表現氣味商標之明確性，一般多數國家對於氣味商標註冊之審查，常因形式要件不合而核駁其申請。

(2) 氣味商標之可註冊性 (Registrability of Scent)

考量氣味商標之可註冊性，首先，必須審查其是否為業界習慣上通用之氣味，例如檸檬香用於碗盤清潔劑和洗衣用品。其次，是考量該氣味是否具功能性，例如：除臭用的氣味。

(3) 氣味商標案例

● Trade Mark : 727820

Image: SC:ENDORSEMENT ONLY, SCENT OF MUSK (麝香)

Endorsements: The mark comprises the scent of musk applied to human skin by hand painting the liquid scent over temporary tattoo transfers, stencils and other body art designs

此案例是麝香氣味商標，指定使用於第 3 類，由於麝香味是化妝品同業於產品上經常會使用到的味道，為業者習慣上通用之氣味，不具識別性，因此不獲准註冊。

● Trade Mark : 762286

Image: SC: ENDORSEMENT-ONLY –EUCALYPTUS (尤加利樹) SCENT

Endorsements: The trade mark comprises the scent of eucalyptus, including the eucalyptus scent derived from eucalyptus trees and/or from eucalyptus essential oil.*

此案例是尤加利樹氣味商標，指定使用於第 3 類洗劑商品，由於尤加利樹的用途極廣，其成分可用於配製洗滌劑，業者於製造洗劑產品時，有可能生產或需要使用到，因此，該氣味使用於洗劑產品，不具識別性。

- Trade Mark : 936188

Image: SC: ENDORSEMENT-ONLY, SCENT OF LEMON

Endorsements: The trade mark comprises the smell of lemon for tobacco.*

此案例是檸檬氣味商標，指定使用於第 34 類之菸、香菸商品，由於市場上一般香菸商品有可能加檸檬香味，因此，以檸檬氣味作為商標，指定使用於菸、香菸商品，不具識別性。

6. 聯合式非傳統型商標案例

- Trade Mark : 988764

Image: SH:CO: BLUE & WHITE POOL CLEANER

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the word ZOLTANS, the letter Z, the colours ROYAL BLUE and WHITE and a three dimensional representation of a pool cleaning apparatus as shown in the representations attached to the application form.*

此一聯合式商標是由文字「ZOLTANS」、字母「Z」、藍色、白色及立體之水池清潔器形狀所構成，以之使用於其指定之第 7 類之水池清潔設備，包括水池清潔器等商品。可以獲准註冊，可見其具識別性，不具功能性。

- Trade Mark : 804403

Image: AQUARIA STACKED IN ROWS

Endorsements: The mark consists of rows of aquaria that are arranged one on top of the other in a step like arrangement whereby the aquaria are staggered upwardly and rearwardly as illustrated in the accompanying representations, the aquaria being located in premises within with the specified services are provided.*

本案例是一整排的養魚缸，使用於第 35 類，包含魚類販售之動、植物之批發、零售服務，被認為不具識別性而否准註冊。

- Trade Mark : 745164

Image: SH:TAP ON ROOF OF VEHICLE

Endorsements: The trade mark consists of a 3-dimensional shape of a tap applied to the roof of a vehicle. The trade mark is shown in the representations accompanying the application, wherein the shape of the vehicle as shown in phantom is to be disregarded.*

此案例是車頂之水龍頭造型，虛線車子輪廓外觀不在商標權範圍內，該圖樣使用於其指定之配管服務，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 1037230

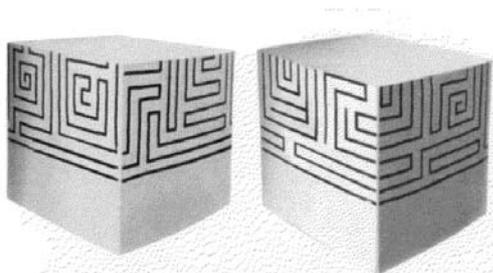


Image: SH: MAZE ON BOX

Endorsements: Trade Mark Description: 3D frontal view and back view of the packaging on which the labyrinth theme is displayed all around as shown on the representations attached to the application form.*

此案例為迷宮圖案之立體盒，使用於其指定之第 9 類之電腦軟體、電腦硬體等商品，被認為具識別性，非一般業者習慣上通用之形狀而獲准註冊。

● Trade Mark : 729542

Image: SH:PLATED OR WOVEN HORIZONTAL WIRES/THREADS
SH:TWISTED BUNCH OF WIRES OR THREADS

Endorsements: The trade mark consists of metallic threads interwoven in a repetitive manner with thicker synthetic material threads, and a single synthetic material thread of contrasting colour to the remainder of the synthetic material threads, interwoven in a repetitive manner with the other synthetic material threads, all threads extending throughout the length of the goods

此案例是立體形狀之編織繩，使用於其指定之第 9 類之電氣護繩，被認為不具識別性而否准註冊。

● Trade Mark : 921565

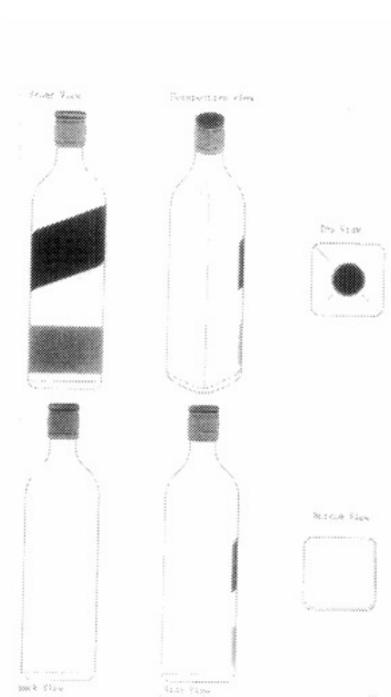


Image: SH: CO: SQUARE BOTTLE WITH BLACK & GOLD LABELS

Endorsements: The trade mark consists of the combination of the shape of a bottle together with the shape, colour and arrangement of labels thereon as shown in the representation of the trade mark attached to the application form. The colours BLACK and GOLD are claimed as an element of the trade mark.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例之圖樣是由立體形狀，加上顏色及瓶上之標籤所構成。雖然酒瓶本身形狀很普通，沒有以虛線表示，顯然酒瓶之形狀仍有商標權。再加上顏色及標籤，532u/指定使用於第 33 類之酒類商品，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 728074

Image: SH: CO:SCHOOL UNIFORM BLUE, WHITE STRIPED

Endorsements: The trade mark consists of a dress having: (i) a bodice, skirt and sleeves comprised of a BLUE and WHITE "Bengal" stripe fabric; and (ii) a WHITE collar, WHITE sleeve cuffs, a WHITE placket to the waist, a pair of WHITE half-belt tabs; each of the foregoing WHITE elements having a BLUE and WHITE diagonal "Bengal" stripe piping. The features of the trade mark are shown in the accompanying illustrations.

此案例之圖樣是一件洋裝，由上衣、裙子及袖子所構成，有白色衣領，白色袖口，腰部白色口袋，白色條狀前襟，都是藍、白條紋之布料所縫製成。是立體形狀及顏色商標，指定使用於第 41 類之教育訓練服務，不具識別性而否准其註冊。

● Trade Mark : 951091

Image: CO: WHITE, GREEN & GOLD ON SPORTS SHIRT WITH SOUTHERN-CROSS, WALLABY & STRIPES

Endorsements: The trade mark consists of the combination of the word WALLABIES, the device of a WALLABY and STARS applied to a GOLD BACKGROUND and arranged on the articles of clothing specified all of which items have WHITE COLLAR and GREEN and WHITE BANDS on the sleeves as shown on the representation attached to the application form.* Provisions of sub-section 41(5) applied.*

此案例之圖樣是由上衣加上文字「WALLABIES」及設計圖所構成，指定使用於第 25 類之襯衫等衣服商品，經由申請人檢送使用之相關證據資料而獲准註冊。

● Trade Mark : 907230

Image: SO: ENDORSEMENT ONLY - HIGH PITCHED PING SOUND WITH BURSTING STAR DEVICE

Endorsements: The trade mark consists of a combination of a sound and a moving image. The sound is a high-pitched ping sound of approximately two seconds in duration and the accompanying image is a star that gradually increases and then decreases in size. The changing nature of the star is exemplified by the representations attached to the application form. The sound and accompanying image are as recorded on a video tape accompanying the application.*

此案例之特點在於其結合聲音及動畫影像，以 4 個分解之畫面描述呈現其圖樣，使用於其指定之第 29、30 類之冷凍果蔬等商品，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 585856

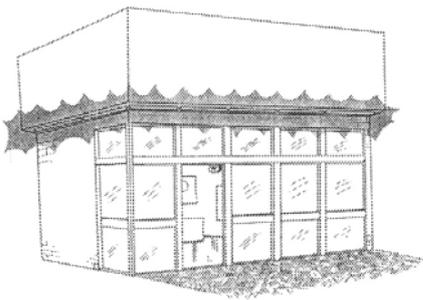


Image: CO:SHOP,DOOR OPEN, SERRATED STRIPE REPRESENTS PINK GLOW

Endorsements: The mark consists of a pink glow created by a row of pink coloured lights extending along a fascia of a building or a pink glow created by pink coloured lights mounted on the exterior or interior walls of a building within which the specified services are provided, as illustrated in the example depicted in the representations of the mark.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例顏色商標是由整體店面、打開的門及鋸齒狀之粉紅光所構成。指定使用於第 42 類之餐飲服務，依澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定，經由申請人檢送使用證據證明具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 818259

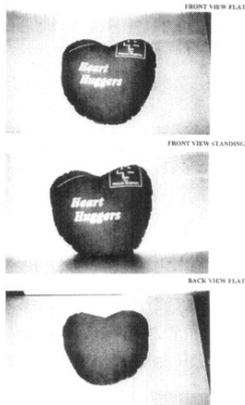


Image: SH,CO: HEART-SHAPED PURPLE PILLOW WITH CROSS,ANDREWS

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the words HEART HUGGERS and the WESLEY HOSPITAL together with the three dimensional shape of a lilac coloured heart shape pillow as depicted in the representations accompanying the application form. The cross on the front of the pillow also forms part of the trade mark.*

此案例是立體形狀及顏色商標，包含紫色心形立體形狀枕頭，文字「HEART HUGGERS」、「WESLEY HOSPITAL」及十字圖案，使用於其指定之第 10、20 類之枕頭商品，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 782468



Image: SH, CO; DINOSAUR TAIL

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the three dimensional shape and colours of a stuffed toy tail, the colours being green and yellow as depicted in the representations attached to the application.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例是恐龍尾巴造型之立體及顏色商標，由綠色及黃色所構成，使用於其指定之第 28 類玩具商品，經由申請人檢送使用證據證明具識別性，依澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。

● Trade Mark : 773353

Image: SH;CLOTHED TEDDY BEAR,WEARING DIGGER'S HAT,JACKET,BOWTIE, CHECKED SHIRT,SHORTS,HOLDS SWAG;SWAG AND JACKET HAVE 3 TEDDY BEARS ON LABEL

Endorsements: The trade mark is three dimensional and consists of the get up of a teddy bear, namely the shorts, shirt, bow tie, coat, hat and swag combined with tags featuring the words TAMBO TEDDIES and the device of three bears, as shown in the representations attached to the application form.* Provisions of subsection 41(5) applied.*

此案例由玩具熊加上文字「TAMBO TEDDIES」，及夾克、褲子、條紋襯衫、帽子等裝飾，使用於其指定之第 28 類泰迪熊玩具商品，經由申請人檢送使用證據證明具識別性，依澳大利亞商標法第 41 條第 5 項之規定獲准註冊。

● Trade Mark : 903215



Image: SH:CO: GREEN TABLET HAS NUMBER 8 & HEART ENGRAVED ON 1 SIDE, STAR & 2 TRIANGLES ON OTHER SIDE

Endorsements: Trade Mark Description: Colour Claimed: Green Pantone 623C.; Mark Description: This tablet is characterised by its green Pantone 623C colour and by the fact that it has a stylised 8 engraved in a heart on one side, and a logo made up of a star and two triangles also in intaglio engraved on the other side.* Under the provisions of section 74(1) the registered owner disclaims any exclusive right to the use of the numeral eight (8) apart from the trade mark.*

此案例為藥錠造型之商標，由顏色識別系統 Pantone 623C 之綠色所構成，藥錠之其中一面為心形及數字 8，另一面則為 2 個三角形及一星形圖案。數字 8 並經申請人依澳大利亞商標法第 74 條第 1 項之規定聲明不專用。指定使用於第 5 類之人體用藥商品，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 754156



Image: SH:BOTTLE HAS LABELS AT NECK AND BASE

Endorsements: The trade mark consists of the combination of the shape of the bottle and the labels containing the word PERRIER and the letters SP as shown in the representations attached to the application form.*

此案例圖樣是由瓶子附加標示有文字「PERRIER」及字母「SP」之標籤所構成，使用於其指定之第 32 類水、礦泉水等商品，認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 1017023

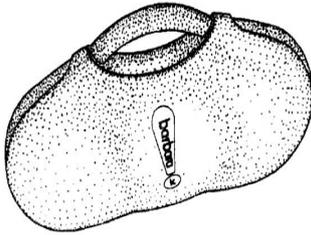


Image: SH: TOOLBOX,ROUNDED-SIDES,CURVED-BOTTOM WITH HANDLE; WORD & LTRS IN EXCLAMATION MARK ON TOOLBOX

Endorsements: The mark consists of a combination of the three-dimensional shape of a tool-kit that appears rounded on all sides, together with the word and letter combination BARBARA K as shown in the representations attached to the application form. The top portion of the kit has an inward scoop whereas the bottom of the kit has slightly wavy curvatures. An exclamation point containing the words BARBARA K is displayed on the front of the tool-kit. The stippling shown on the representations is shown merely for shading purposes and does not indicate colour.*

此案例是立體商標，由立體造型之工具包，加上文字「BARBARA K」所構成，工具包頂部有一個向內之彎曲凹槽，兩側成圓弧狀，底部彎曲之造型。指定使用於第 8 類含工具之工具包商品，被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 783868

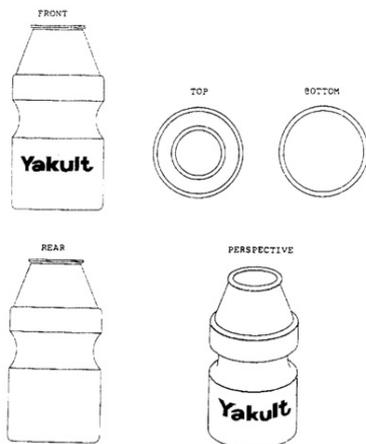


Image: SH:BOTTLE OR CONTAINER, SEVERAL PERSPECTIVES

Endorsements: The trade mark consists of a combination of the word YAKULT and the shape of a bottle as shown in the representations attached to the application form.*

本案例是養樂多瓶子造型，加上外文「YAKULT」，指定使用於第 29、30、32 類之咖啡、礦泉水等商品被認為具識別性而獲准註冊。

● Trade Mark : 676547

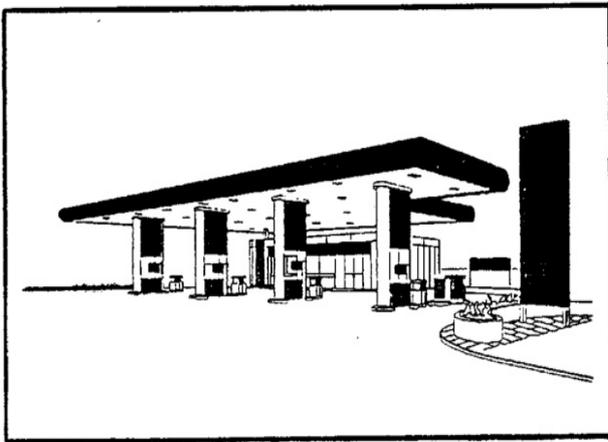


Image: CO; SERVICE STATION HAS 4 BOWSERS & ROOF

Endorsements: The trade mark consists of the colour GREEN applied as the predominant colour to the fascias of buildings, petrol pumps, signage boards - including poster boards, pole signs and price boards - and spreaders, all used in service station complexes for the supply of the services covered by the registration, as exemplified in the representation attached to the application form.* Provisions of subsection 41(6) applied.*

此案例是 BP 公司所申請取得註冊之顏色商標，其申請指定之綠色施加在建築物招牌、汽油唧筒、佈告版、旗桿及價目表的營業物上，指定使用於第 42 類之油品批發零售等服務，依澳大利亞商標法第 41 條第 6 項之規定獲准註冊。

● Trade Mark : 861716

Image: CO:DESC-OF-MARK PETROL STATION GREEN YELLOW & WHITE; FLOWER

Endorsements: The trade mark consists of the green letters "bp" and a WHITE, GREEN, and YELLOW device in combination with the colours WHITE, GREEN and YELLOW applied to the exterior surfaces of buildings, canopies, pole signs, shop facias and bowsers as shown in the representation attached to the application form.*

此案例也是 BP 公司申請取得註冊之顏色商標，在圖樣所示之加油站營業場所建築物之外觀、加油站頂部、旗桿標識、店面招牌、加油庫施加綠色、黃色及白色，使用於第 4 類之工業用油脂等商品，及第 37、38、39、42 類之車輛出租、房間出租、電話、電報傳輸等服務，被認為具識別性而獲准註冊。

九、澳大利亞地理標示制度

澳大利亞有關指定使用於第 33 類葡萄酒商標註冊的保護，是採取雙軌制度，也就是除考量現行商標法規相關規定外，尚需符合 1993 年修正之澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法（AWBC Act）規定，此特別法是為保護市場上可能使用葡萄酒名稱之獨立法案。

1. 澳大利亞地理標示法制結構

澳大利亞傳統上並未承認地理標示保護，惟經由最高法院判決、澳大利亞與歐洲共同體所簽署的葡萄酒協定（EU/Australia Wine Agreement），澳大利亞始於 1993 年以立法方式承認葡萄酒之地理標示，但烈酒及其他商品之地理標示保護問題，僅能回歸公平交易法、商標法等一般法律規定保護之³⁶。為履行 TRIPS 協定第 23 條有關地理標示之保護規定，澳大利亞係透過以下法令來履行會員義務：

- （1）競爭法（Trade Practices Act 1974）、商標法及其他消費者保護法。
- （2）普通法侵權行為體系下之不實行為（the common law tort of passing off）。

³⁶ 參考謝銘洋教授之「我國實施 WTO 與貿易相關智慧財產權協定（TRIPS）對國內智慧財產權發展之影響及未來配合國際智慧財產權發展的因應策略」研究報告。

(3) 食物品管法 (food standards)，例如：Australia Food Standards Code Spirit Standard。

(4) 葡萄酒地理標示保護之特別法—澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法 (Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, AWBC Act)。

2. 葡萄酒地理標示保護之特別立法

澳大利亞的葡萄酒地理標示 (Geographical Indications)，係指澳大利亞葡萄酒地區、產區或次產區的法定正式標示 (an official description of an Australian wine zone, region or sub-region)。1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法 (AWBC Act)，係為管理葡萄酒及白蘭地製造、銷售、產品標示、品質監控等目的所制定，為澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司設立所依據之法令。該法人係法定市場管理機構，負責有關澳大利亞葡萄酒業在國內及出口市場促銷及管理之各種權利及職務。

(1) 1990 年在最高法院承認酒類地理標示之獨占地位，可以受到保護，且為履行澳大利亞與歐洲共同體簽訂葡萄酒協定義務，澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法經修訂為 1993 年修正之澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法，增訂第 VIB 章地理標示保護之明文立法，以保護葡萄酒地理標示。而此修訂法案使澳大利亞與歐洲經濟共同體 (目前之歐盟) 簽訂之協定，亦即歐盟與澳大利亞葡萄酒協定 (簡稱“葡萄酒協定 the Wine Agreement”) 得以產生效力。

(2) 依據葡萄酒協定，該協定之當事人必需採取措施保護使用於任一會員國產製葡萄酒之特定地理名稱及其他傳統用語，以及若干葡萄酒品種名稱。這些受保護之名稱及用語必須登錄於澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司控管之註冊簿。受保護之「地理名稱」稱作地理標示 (geographical indications)，簡稱“GIs”。其他受到保護之名稱及用語得稱作傳統慣稱 (traditional expressions)，簡稱“TEs”，以及有關的受保護用語 (ancillary protected expressions)，簡稱“APEs”。

3. 商標法對地理標示之保護

依據澳大利亞商標法第 61(1)條規定，申請商標保護之圖樣、文字或內容包含 (contain) 地理標示、或由地理標示所構成 (consists of) 者，不得准予註冊。對於未登錄的地理標示申請商標，商標審查員則依一般方式處理，審核該地理名稱是否具特別顯著性。

3.1 依商標法第 41 條不具有識別性核駁

(1) 單純以葡萄酒的地理標示作為商標提出註冊申請，依據 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定，例如以 Greater Perth³⁷作為商標申請，而 Greater Perth 係已註冊地理標示所限定地區出產之葡萄所產製的葡萄酒，該商標即無法與單

³⁷ “Greater Perth” 位於西澳大利亞地區，係澳大利亞受保護名稱註冊簿所登錄之地理標示。

一貿易商之葡萄酒相區別。

- (2) 因地理標示本身不具先天識別性，將以商標法第 41 條不具識別性核駁。主要是因為地理標示為該地理標示生長葡萄所產製葡萄酒之適當說明；其次，因為葡萄酒協定條款中詳細指明出口葡萄酒必需標示地理標示。如"Greater Perth"一詞通常用來表示 Perth（澳大利亞伯斯）市區及其附近地區之用法。"Greater Perth Vintage"使用於葡萄酒表明來自"Greater Perth"之葡萄酒，縱使沒有如地理標示般的特定意義，若以商標法第 41 條核駁理由則是基於 Greater Perth 係已註冊之地理標示。
- (3) 商標圖樣中包含地理標示，而商標整體具有區辨指定商品產製來源之能力，則不存在第 41 條之核駁理由。

3.2 依商標法第 42 條規定核駁

於遵守若干例外情形之前提下，1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法（AWBC 法）禁止申請任何已註冊地理標示，或近似任何地理標示之文字或用詞，以致有被誤認相關產品為已註冊地理標示表示之地區所出產的葡萄酒之虞。若故意違反法令而使用任一地理標示，屬於犯罪行為。

- (1) 澳大利亞受保護名稱註冊簿所登錄之地理標示，如"Greater Perth"僅指定使用於"葡萄酒"商品，除非指定之葡萄酒商品符合地理標示使用規定，否則故意使用包含已註冊地理標示之商標將違反澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定，而存在商標法第 42(b)款之核駁理由。
- (2) 申請人得以備註註冊條件方式作為符合商標法第 33(2)項規定，以克服第 42(b)款之核駁理由。註冊方式如下：該商標將僅用於來自（originate）已註冊 Greater Perth 地理標示地區之葡萄酒（1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法中所限定），且該項使用符合 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定。
- (3) 上述『來自或源自（originate）』一詞在相關於葡萄酒具有特定意義，此定義在商標法第 15 條及澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法第 5D 條。任何葡萄酒僅以外國或澳大利亞的特定領域或地區所釀製時，即被認為係來自該地區。

3.3 依商標法第 43 條有致欺罔及混淆之虞核駁

申請地理標示於非以佔絕大多數（predominantly）該地區出產葡萄所產製之葡萄酒有產生欺罔及混淆（likely to lead to deception and confusion）之虞，因此違反商標法第 43 條規定。

- (1) 例如 Greater Perth 標籤即屬一例，因為伯斯（Perth）會直接地被認為是一個地理區域（geographic location），且 Greater Perth 被認定為表示伯斯及其附近地區，又因該地區以葡萄園聞名，標示 Greater Perth 標籤之葡萄酒會被認為與該

地區有所關連性，縱使該地理標示並未註冊。

- (2) 如指定商品為葡萄酒，且該地理區域係以葡萄栽植及葡萄酒製造聞名，消費者很有可能會認為該等葡萄酒主要是由該商標上出現的地理區域生長的葡萄所產製者。一旦該區域之名稱註冊為地理標示，如使用於葡萄酒時適用較嚴格的條件。依據澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定，地理標示僅能用在『來自』該地理標示之葡萄酒，亦即該地理標示定義之地區生長之葡萄所製成，而不是僅『佔絕大多數』由該地區葡萄所製成。
- (3) 若以符合澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定將地理標示指定使用於葡萄酒商品上，則不致產生欺瞞或混淆之虞，加上適當的註冊條件備註可以免除依據商標法第 43 條核駁 GRETER PERTH 標籤。

3.4 指定商品範圍包括葡萄酒以外之商品

如為申請一案多類之註冊，或涵蓋第 33 類葡萄酒除外之各種商品，註冊條件備註應變更如下：當指定使用於葡萄酒時，該商標將僅用於來自（如 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地法中所限定）該地理標示之地區〈地區名稱〉之葡萄酒，且該項使用符合 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定。如此地理標示係重要地理區域之名稱者，葡萄酒以外之指定商品可能會被認為是產自該地區。因此，對於非為葡萄酒之指定商品尚需第二項註冊條件備註，以避免產生第 43 條之核駁理由如下：當本商標使用在〈葡萄酒以外之商品（goods）〉時，僅能用在〈地理名稱（geographical name）〉地區生產之〈葡萄酒以外之商品（goods）〉。

3.5 聯合式商標圖樣中含有明確的地理標示

凡標識整體具有識別力，不適用第 41 條核駁理由，且可能克服第 42(b)款以及第 43 條規定。例如 Hunter Valley 是一已註冊地理標示，然而如 LIGHTHOUSE RIDGE 標識內含有 Hunter Valley 仍可申請註冊，只要申請人僅意圖使用該商標於符合 AWBC 法認定使用地理標示的葡萄酒上。審查員應就以下情形通知申請人：

- (1) 地理標示之意義以及其使用不符澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定之後果。
- (2) 可能有第 42(b)款核駁理由之適用，除非所有權人意圖使用該商標於來自地理標示 Hunter Valley 之葡萄酒，且欲以符合澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法方式使用之。
- (3) 又 Hunter Valley 既以產製葡萄酒地理區域聞名，如指定之葡萄酒並非以佔絕大多數來自 Hunter Valley 種植之葡萄所釀製，將有第 43 條有致欺罔及混淆之虞的核駁理由。
- (4) 依據第 33(2)項之權限申請人應被通知，商標主管機關要求含地理標示之任何標識應受限於排除非法使用商標之條件，此種商標其備註將載明如下：該商標

將僅使用於來自（如 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法中所限定）已註冊 HUNTER VALLEY 地理標示區域之葡萄酒，且該項使用符合 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定。

3.6 聯合式商標圖樣中含有非明確的地理標示

聯合式商標得包含任一地理標示，但以避開任何地理意義之方式呈現。縱使這些標識使用在該地理標示以外葡萄園種植之葡萄所產製之葡萄酒，不會有欺瞞或混淆之虞。例如登錄於澳州受保護名稱註冊簿之 DOCTOR 一字為德國 Mosel-Saar-Ruwer 地區之明確的地理標示，同時也是非常普通英文字為大眾廣泛應用與理解的。DOCTOR 一字並不會產生德國地理區域之印象，且使用在澳大利亞之葡萄酒不可能造成欺瞞澳大利亞消費者使其認為係產自 Mosel-Saar-Ruwer 之德國葡萄酒。因此，不適用第 43 條商標使用有致欺瞞及混淆之虞的規定。但有可能存在第 42(b)款之核駁理由，除非所有權人意圖使用該商標於來自地理標示 DOCTOR 之德國葡萄酒，且欲以符合澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法方式使用之，並應備註如下之註冊條件：該商標將僅使用於來自（如 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法中所限定）已註冊 DOCTOR 地理標示區域之葡萄酒，且是項使用符合 1980 年澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法規定。

3.7 聯合式商標圖樣中含有之地理標示為所有權人姓名

TRIPS（與貿易有關的知識產權協定）第 3 節係有關地理標示保護的相關規定。第 24.8 條項規定「不得侵害任何人於交易過程中使用其姓名或其營業之被繼承人之姓名之權利。但其使用以不致公眾誤認者為限」，特別保護涵蓋任何人使用其姓名於商標之權利。故澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法第 40D(6)項明訂使用個人姓名之免除義務例外情形。而該項規定所指之個人僅指自然人，不包括公司法人及其他法律實體。因此，只要申請人名義為自然人，個人姓名為地理標示之標章將受惠於澳大利亞葡萄酒及白蘭地公司法第 40D(6)項免除義務例外情形，如自然人將其商標權轉讓給其他個人，該項保護仍得以繼續。一旦該標章轉讓給公司法人時，即中止第 40D(6)項之保護，則應適用一般之地理標示核駁理由及相關規定。

3.8 指定商品含地理標示、傳統慣稱及有關的受保護用語

商標註冊申請案其指定之商品應明確且不含糊。指定商品項目名稱應為認可之通用語，各種葡萄酒由單一名詞"Wine"涵蓋。對於註冊時經核准為澳大利亞葡萄酒之通用語，但現在已被認為是地理標示或傳統用語。包括如"beaujolais"及"Madeira"等名稱，現在已經成為註冊地理標示，僅得分別使用在法國及葡萄牙葡萄酒，"hock"目前註冊為傳統用語使用於德國葡萄酒。如商標所有權人係澳大利亞葡萄酒生產者，使用該等描述的葡萄酒對商標而言不再視為合法。

十、結語

此次前往澳大利亞智慧局研習其商標制度，研習過程中每一位團員都深刻感受到澳大利亞智慧局熱誠的接待，與貼心的安排，由於研習議題相當多元，有世界各國所注目之焦點議題，如商標法條約、地理標示，以及審查實務上之商品分類問題、非傳統商標之介紹等等，其中非傳統商標議題，是由雙方針對實際案例進行討論，最令人印象深刻，也藉此使我們更加認識澳大利亞之商標制度及審查實務。其他涉及國際重要議題發展情形如商標法條約及地理標示，因限於篇幅，將配合我國商標法修正討論之研討重點，有機會將另文介紹並探討我國最新配合因應趨勢。

日本政府反仿冒之法制體系與政策導向

林廷機*

摘要

日本政府反仿冒之政策導向，自二十一世紀初日本政府開始倡導「智慧財產權立國」之口號，接連於 2002 年 12 月 4 日公布「知的財產基本法」，同時於內閣設置專職負責擬定智慧財產權相關政策之「知的財產戰略本部」，關於「知的財產戰略本部」之職責，包括擬定相關智慧財產推進計畫，並且應每年舉行一次進度檢討與計畫之改正，此知的財產推進計畫分為五個領域，其中「智慧財產之保護」領域中即包含「仿冒與盜版對策」。而在日本政府反仿冒之法令體系部分，日本現行與反仿冒相關之法令包括：特許法、實用新案法、意匠法、商標法、著作權法、不正競爭防止法、關稅法與關稅定率法。

台灣身為高貿易依存度之島國，近年來受到來自其他貿易合作國要求改善境內仿冒與盜版問題之壓力。同樣屬於亞洲一部分之日本，在控制其國內智慧財產權侵害之工作上，成績斐然，此從其國內盜版率始終為亞洲最低一事可獲得驗證。身為日本鄰國之台灣，則須思索日本在低仿冒率與低盜版率之成功背後，是否有值得我方學習、效法之處。本文即從日本政府在反仿冒相關之措施，從立法面及政策面進行資料蒐集與探討分析，期待能了解日本政府對反仿冒相關之立法政策。

壹、前言

要了解日本政府在因應仿冒盜版行為方面之整體計畫與佈局，首先，必須掌握其在反仿冒與盜版之相關法令規定，即日本各行政機關、司法單位甚至民間事業在執行、落實反仿冒盜版措施時，所憑藉之法源依據。此外，雖然反仿冒盜版所依據之保護各該智慧財產權之法律，例如商標法或著作權法由來已久，然而，日本政府自二十一世紀初開始倡導「智慧財產權立國」之口號，接連於內閣設置專職負責擬定智慧財產權相關政策之「知的財產戰略本部」，宣示其將以計畫性之策略全方位地發展日本國內的創造力，深耕其智慧財產立國之根基，鞏固其現有智慧財產權優勢之決心¹；智慧財產權之保護在智慧財產權立國的政策中為不可或缺之一環，因此，若能探究日本政府於其提升國內智慧財產競爭力的總體政策中，針對反仿冒盜版之措施係如何安排，亦可對認識其反仿冒盜版之策略有相當助益。然，「仿冒」一詞所可

本文原刊於智慧財產權月刊第 94 期，95 年 10 月。

*逢甲大學財經法律研究所專任副教授兼所長。

¹ 知的財產立國を指して，地銀協月報，第 529 号，p.2-10，2004 年 7 月。

能包含之範圍，包括了專利權、商標權、著作權甚至積體電路布局權等智慧財產權之侵害，屬於概念不確定之集合性用語；基於本文之研究重心將放在盜版物與仿冒商品之防制措施，即著作權、商標權及與商品外觀仿冒較有關聯之新型、新式樣專利之侵害防制上，至於屬複雜技術範圍，經常牽涉企業間專利布局之專利權侵害或者積體電路布局權侵害，則因為與美國三〇一審查範圍無直接相關，而係科技企業之策略決定，故不納入本文範圍，合先敘明。

貳、日本政府反仿冒之法令體系

關於日本反仿冒之法令規定，可分為三部分做說明：首先，是保護各該種類智慧財產權之法令，包括特許法²、實用新案法、意匠法與商標法；再來，是雖然並非為保護特定智慧財產權而定，但亦針對商品服務表示、商品型態模仿等行為進行規範之不正競爭防止法；最後，則是規範關於侵害智慧財產權商品之邊境保護措施的關稅定率法。以下將針對上述各法之基本架構，包括保護客體(對象)、保護期限等其他與反仿冒相關之條文規定，進行說明。

一、特許法

日本之特許法相當於我國之專利法，然而，其保護之客體範圍僅止於「發明專利」，而不及於我國專利法中「新型專利」與「新式樣專利」³。

1. 立法目的：特許法之立法目的規定於特許法第一條：「本法之立法目的為，藉由提昇發明之保護與利用，以獎勵發明並促進產業之發展」。
2. 保護客體：特許法之保護客體為「發明」，而「發明」之定義規定於特許法第二條第一項：「本法所謂發明，係指利用自然法則具有高度技術思想之創作」。⁴
3. 保護期間：特許法第六十七條規定：「特許權之存續期間為，自申請之日起算二十年」；醫藥品與農藥僅適用五年之保護期間，但得因申請而延長。
4. 相關處罰：特許法第一九六條規定：「侵害特許權或其專用實施權者，處五年以下有期徒刑或五百萬元以下之罰金」，同法第二〇一條規定法人侵害特許權或其專用實施權者，處一億五千萬元以下之罰金。

二、實用新案法

1. 立法目的：實用新案法第一條規定：「本法之立法目的為，藉由保護以及利用關於物品之形狀、構造或其組合之設計之手段，以獎勵此等設計並促進產業之發展」。
2. 保護客體：實用新案法所保護之對象為該法第二條與第三條所規定之「設計」，即利用

² 日文中「特許」一詞，實與我國專利法之「專利」意義相同。基於本報告原為介紹外國法律制度之性質，針對特定法令之用語，在不與本國法律用語產生誤認或混淆之前提下，作者將保留日文原文之表示方法，若原文之呈現與其他法律概念有衝突或矛盾的情況，則輔以中文解釋，特此說明。

³ 關於物品之形狀、構造、裝置、花紋、色彩等，在我國以新型專利或新式樣專利保護之創作，在日本係以「實用新案法」和「意匠法」加以規範，詳見後述。

⁴ この法律で「發明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

自然法則具有技術思想，屬於物品之形狀、構造或其二者組合之創作。從而，因為本法係保護與物品之形狀等相關之設計，因此，「方法」並不列在本法之保護範圍。此外，實用新案與特許法之保護客體間之不同處在於，實用新案雖亦須為具有技術思想之創作，然而，並不一定是具有高度技術思想之創作。

3. 保護期間：原本實用新案法第十五條規定：「實用新案權之存續期間為，自註冊申請之日起算六年」，然而，自二〇〇五年四月一日起，已將原本六年之保護期間延長為十年⁵。
4. 相關處罰：實用新案法第五十六條規定：「侵害實用新案權或其專用實施權者，處三年以下有期徒刑或三百萬元以下之罰金」，同法第六十一條規定法人侵害實用新案權或其專用實施權者，處一億元以下之罰金。

三、意匠法

1. 立法目的：意匠法第一條規定：「本法之立法目的為，藉由對設計之保護以及利用，以獎勵此等設計之創作並促進產業之發展」。
2. 保護客體：意匠法所保護之對象為意匠法第二條所規定之「意匠」，即物品(包含物品本身)之形狀、外觀、色彩或此等之結合，能引起視覺上美感之設計。雖物品係一體不可分之關係，但於物品外觀所無法顯現，屬於機能上之構造設計者，並非本法之保護對象。又，意匠法之創作雖與特許法所保護之「發明」或實用新案法所保護之「設計(考案)」同為抽象之事物，但特許法與實用新案法係針對利用自然法則並具技術思想之創作加以保護而意匠法係針對就美觀方面之創作加以保護，此為其間之不同點。
3. 保護期間：意匠法第二十一條規定：「意匠權之存續期間為，自設定註冊之日起算十五年」。
4. 相關處罰：意匠法第六十九條規定：「侵害意匠權或其專用實施權者，處三年以下有期徒刑或三百萬元以下之罰金」，同法第七十四條規定法人侵害意匠權或其專用實施權者，處一億元以下之罰金。

四、商標法

1. 立法目的：商標法第一條規定：「本法之立法目的為，藉由商標之保護，使商標使用者能維持業務上之信用，以保護消費者之利益並促進產業之發展」。
2. 保護客體：商標法之保護客體為商標法第二條所規定之商標，即文字、圖形、記號、立體形狀、此等之結合或此等與色彩之結合，作為業務上商品之生產、證明或商品轉讓者間之使用，或作為業務上服務之提供或證明者間關於該服務之使用。
3. 保護期間：商標法第十九條規定：「商標權之存續期間為，自設定註冊之日起算十年(第

⁵ 此次延長係依據平成 16 年法律第 79 號(2004 年)，施行日期則為 2005 年 4 月 1 日。

一項)。商標權之存續期間，得因商標權人提出更新註冊之申請而延長(第二項)。

4. 相關處罰：商標法第七十八條規定：「侵害商標權或其專用權者，處五年以下有期徒刑或五百萬元以下之罰金」，同法第八十二條規定法人侵害商標權或其專用權者，處一億五千萬元以下之罰金。

五、不正競爭防止法

日本不正競爭防止法⁶制定於昭和九年(西元一九三四年)，之後於平成五年全面修正⁷。該法之立法目的規定於第一條：「本法係為確保企業間公平競爭及確實施行相關之國際約定，尋求有關防止不當之競爭及其所致之損害賠償的措施，藉以促進國民經濟的健全發展為目的者」。

在不正競爭防止法所規範到的不正競爭態樣中，牽涉到仿冒行為者有四，包括第二條第一項第一款：「使用以相關大眾所知之他人的商品之標示(指表示有關他人之業務的姓名、商號、商標、標章、商品的容器或包裝，其他商品或營業者。以下同。)為相同或類似的商品等表示，或是讓與、交付或為讓與或交付而展示或是輸出、輸入、或是透過電信傳輸而提供使用其商品等標示的商品，而使他人的商品或營業產生混同之行為」；第二條第一項第二款所規定之「與他人著名的商品等表示為相同或類似之使用作為自己的商品等表示，或是使用其商品等表示的商品為讓與、交付或為讓與或交付而展示、輸出、輸入、或是透過電信傳輸而提供的行為」；第二條第一項第三款所規定之：「將模仿他人商品(自最初被販賣之日起算經過三年者除外。)的形態(與該當他人的商品為同種類商品(在無同種類商品的場合，為與該當他人商品之機能及效用為同一或類似的商品)而通常所有之形態除外)的商品為讓與、借貸或為讓與或借貸而展示、輸出、或是輸入之行為」；第二條第一項第十三款所規定：「在商品或勞務或其廣告或交易上所使用之書類或通信上，關於商品的原產地、品質、內容、製造方法、用途或數量或其勞務之品質、內容、用途或數量為使人發生誤認之表示；或是讓與、交付，或為讓與或交付而展示、輸出、或是輸入為此表示之商品；或是提供為此表示之勞務之行為」。

關於違反上述規定之不正競爭行為，不正競爭防止法設有數項民事上救濟措施與刑罰措施。民事上之救濟措施包括第三條之禁止請求權、第四條之損害賠償請求權與第五條之損害額之推定等。與仿冒相關之不正競爭行為，其罰責可見於第十四條之規定：「該當以下各款之一者，處三年以下有期徒刑或三百萬元以下之罰金。(第一款)以不正當目的而施行第二條第一項第一款或第十三款所揭示之不正競爭之行為。(第二款)在商品或勞務或其廣告或交易上所使用的書類或通信上，關於商品的原產地、品質、內容、製造方法、用途或數量，或是勞務的品質、內容、用途或數量為使人發生誤認之虛偽表示者(前款所揭示者除外)」。

⁶ 昭和9年法律第14號。

⁷ 平成5年5月19日法律第47號。

違背上規之罰責，依第十五條之規定可處三億元以下之罰金。⁸

在平成十七年(西元二〇〇五年)第一六二回通常國會中，關於「不正競爭防止法部分修正」之法律案已被採納。此次修正之理由為，鑒於全球競爭之激烈化，使日本企業能夠維持其競爭力、保持並強化其各自原本之優勢，在供給、開發、銷售能力上處於領先之地位，已成為關鍵要素，因此更須加強日本國內智慧財產權之保護。此次修正之內容，主要包括營業秘密保護之強化以及模仿品與盜版物對策兩部分。在模仿品與盜版物對策之部分，最主要之修正為，對於他人著名商品表徵之冒用行為以及對他人商品形態之模仿行為，或對於上述物品為讓與、交付、輸入、輸出或透過電信傳輸以提供之行為，新增刑事上之罰責⁹；所謂商品形態之模仿行為，其意義與內涵於現行不正競爭防止法中並未清楚說明，因此便在此次修法中將其明確化，反應於新法草案之第二條第一項第三款：「將模仿他人商品形態(為確保該當商品之機能而不可欠缺之形態除外)之商品為讓與、借貸或為讓與或借貸而展示、輸出、或是輸入之行為」，同條第四項規定：「本法所謂商品之形態，係指需求者於依照通常用法使用之際，依其知覺所得認識之商品之外部或內部之形狀，或者與該形狀結合而成之模樣、色彩、光澤或質感」，同條第五項規定：「本法所謂模仿，係指依據他人商品之形態，而作出與其實質上同一形態之商品之行為」。此外，此次修法亦大幅提升原本刑責之刑度，將原本「三年以下有期徒刑或三百萬元以下之罰金」提升為「五年以下有期徒刑或五百萬元以下之罰金，或徒刑與罰金之併科」。¹⁰

六、著作權法

日本最早之著作權法制定於明治三十二年，之後為符合著作權相關國際公約中之要求，於昭和四十五年公布，隔年一月一日開始施行新著作權法¹¹。著作權法之立法目的規定於著作權法第一條：「本法之立法目的為，確立於著作物、表演、唱片、播送及有線播送上相關著作人之權利與其鄰接權，留意此等文化財產之公正利用，保護著作人之權利，進而促進文化之發展」。關於日本之著作權制度，以下分為著作權與著作鄰接權兩部分進行介紹。

首先，著作權之保護客體為著作物，著作權法第十條例示了數種著作物，包括小說、演講、音樂、美術、電影、電腦程式與資料庫等。關於著作權之取得，日本亦採創作主義，即著作人於創作完成時自動被賦予該創作之著作權，無須經過註冊或登記之程序。著作權可分為著作人格權與著作財產權二部分：著作人格權包含了著作人之公開發表權、姓名表示權與

⁸ 以上所陳述關於日本不正競爭防止法之條文翻譯，係參考日本公平交易法相關法規彙編，行政院公平交易委員會，民國 85 年 4 月。

⁹ 新法草案第二十一條第一項第二款規定：「以利用他人著名商品表徵之信用或名聲而獲取不正當利益為目的，或者以損害該信用或名聲為目的，而為第二條第一項第二款之不正競爭行為者，處五年以下有期徒刑，或科或併科五百萬元以下之罰金」。同條第二項規定：「以獲取不正當利益為目的，而為第二條第一項第三款之不正競爭行為者，處三年以下有期徒刑，或科或併科三百萬元以下之罰金」。

¹⁰ 平成 17 年不正競爭防止法概要，經濟產業省知的財產政策室。

¹¹ 昭和 45 年法律第 48 號；此處稱「新著作權法」，是為要與在此之前所適用之「舊著作權法」(明治 32 年法律第 39 號)作區別。

同一性保持權。著作財產權包含了複製權、上演及演奏權、上映權、電影之上映權、公開播送權、公開傳輸權、口述權、展示權、讓與權、借貸權、改作權與改作物之利用權。關於著作權之保護期間，在著作人格權之部分為著作人之生存期間，但原則上即使在著作人死亡後，仍不可侵害其著作人格權。著作財產權之保護期間，原則上存續至著作人死亡後五十年，而在匿名、假名或法人名義之情況，基本上為公開發表後五十年；關於電影著作之著作財產權保護期間，自平成十五年(西元二〇〇三年)第一五六次國會通過著作權法一部修正案後，已從原來公開發表後五十年，延長為公開發表後七十年¹²。

在著作鄰接權之部分，著作鄰接權所保護者為將著作傳達之人，即表演人、唱片製作人、廣播業者與有線播送業者等之權利。著作鄰接權之取得，亦無須經過註冊或登記，而於表演或播送等行為完成時自動賦予。著作鄰接權之內容包括了錄音權、錄影權、播送權、有線放送權、公開傳輸權、讓與權、借貸權與相關報酬請求權等。關於著作鄰接權之保護期間，在人格權之部分為表演人之生存期間，但原則上即使在表演人死亡後，仍不可侵害其表演人格權；至於鄰接權(財產權)之保護期間，原則上為表演、錄音或播送等行為完成後五十年¹³。

在著作權相關罰則部分，對於一般侵害著作權、著作人格權、表演者人格權與著作鄰接權行為之處罰規定於著作權法第一一九條：「該當以下各款行為者，處五年以下有期徒刑或五百萬元以下之罰金，或徒刑與罰金之併科：(1)侵害著作人格權、著作權、出版權、表演者人格權或著作鄰接權者(第三十條第一項所規定之私人使用行為、第一一三條第三項所規定侵害著作人格權、著作權、表演者人格權或著作鄰接權者之行為與第一一三條第五項所規定侵害著作權或著作鄰接權之行為不在此限)；(2)以營利為目的，令他人使用第三十條第一項第一款所規定之自動複製機器以對於侵害著作權、出版權或著作鄰接權之著作物或表演進行複製者」。同法第一二〇條之二規定：「該當以下各款行為者，處三年以下有期徒刑或三百萬元以下之罰金，或徒刑與罰金之併科：(1)將以規避科技保護措施為主要功能之裝置或以規避科技保護措施為主要功能之電腦程式之複製物，對公眾進行轉讓、借貸，或為對公眾進行轉讓或借貸而製造、輸入、持有或提供，或將前述電腦程式進行公開傳輸者；(2)以應公眾之要求而規避科技保護措施為業務者；(3)以營利為目的，為第一一三條第三項所規定侵害著作人格權、著作權、表演者人格權或著作鄰接權之行為者；(4)以營利為目的，為第一一三條第五項所規定侵害著作權或著作鄰接權之行為者」。著作權法第一二一條之二係規範關於對商用光碟進行複製並對該複製物進行散布行為，或以散布為目的而持有該複製物之行為，其處罰為一年以下有期徒刑或科或併科一百萬元以下之罰金。著作權法第一二三條規定：「第一一九條、第一二〇條之二第三與第四款、第一二一條之二與第一二二條之二之罪行，須告訴乃論」。

¹² 關於日本將電影著作之著作財產權保護期間延長為七十年之修法理由與經過，請參閱林廷機、葉德輝，經濟部智慧財產局「國際間對於著作財產權保護期限之趨勢研究」，民國94年6月。

¹³ 關於上述日本著作權制度之介紹，係參閱日本文化廳網站資料「著作權テキスト」，文化廳長官官房著作權課，2005年，<http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp?ofl=list&id=1000002923&clc=1000000081>{9.html，最後瀏覽日期：2006/7/30。

關於法人違反著作權法之規範，著作權法第一二四條規定法人而犯第一一九條第一款行為者(除著作人格權與表演者人格權之部分外)，處一億五千萬元以下罰金；法人而犯第一二二條之二者，處一億元以下之罰金；法人而犯第一一九條第一款(限於著作人格權與表演者人格權之部分)或第二款或第一二〇條至一二二條之罪者，處各該條所規定之罰金刑(第一項)；無法人人格之社團或財團而有前項規定適用之情形下，其代表人或管理人對於該訴訟行為為該社團或財團之代表，準用刑事訴訟中關於法人為被告或犯罪嫌疑人之相關規定。

七、邊境保護措施相關法令

日本對於仿冒品與盜版物之邊境管制措施，規定於關稅法¹⁴與關稅定率法¹⁵中。關稅定率法第二十一條第一項揭示了九款禁止輸入日本國內之物品，第九款即為「侵害特許權、實用新案權、意匠權、商標權、著作權、著作鄰接權、回路配置權或育成者權之物品」。違反關稅定率法規定之行為，其刑責規定於關稅法第一〇九條第二項：「輸入關稅定率法第二十一條第一項第七款至第九款所揭示貨物者，處以或併科五年以下有期徒刑或五百萬元以下之罰金」，同條第三項規定：「以犯前述二項之罪為目的而為準備行為者，或已著手實行前二項之行為而未遂者，依各該項規定處理」。就輸入侵害智慧財產權物品行為，法人之責任規定於關稅法第一一七條第一項：「法人之代表人或法人、自然人之代理人或使用人以外之從業員就該法人或自然人之業務或財產，而犯第一〇九條至第一一二條之罪時，除了處罰該當行為人外，對該法人或自然人亦科處各該條所定之罰金刑」。關於違反關稅定率法而輸入之侵害智慧財產權物品，依關稅法第一一八條第一項之規定應將其沒收；在無法沒收之情況，依同條第二項之規定應依貨物在犯罪時之價格向犯罪行為人追徵罰金。

除了上述關於輸入侵權物品之刑事責任外，為了履行世界貿易組織之 TRIPS 相關規範並提供智慧財產權人更完整之保護，日本稅關亦積極實施智慧財產權之邊境保護措施。目前，日本稅關執行邊境保護措施之主要法令依據為關稅定率法第二十一條第二項：「稅關長就符合前項第一款至第六款以及第九款之被輸入貨物，得將其沒收或廢棄，並得命令該貨物之輸入者將貨物送返輸出國」。關於邊境保護措施之發動，則有賴權利人一方提起「輸入禁止之主張」，即關稅定率法第二十一條之二所規定：「特許權、實用新案權、意匠權、商標權、著作權、著作鄰接權或育成者權之權利人，就認為侵害到自己特許權、實用新案權、意匠權、商標權、著作權、著作鄰接權或育成者權之貨物，得依政令之規定，對稅關長提出為釋明侵害事實所必要之證據，在該貨物係依據關稅法第六章之規定而輸入之情況，則得主張應執行前條第四項所規定之權利侵害認定手續」。關於權利侵害認定手續之詳細規範，則可見於關稅定率法施行令¹⁶中相關說明。

¹⁴ 昭和 29 年 4 月 2 日法律第 61 号。

¹⁵ 明治 43 年 4 月 15 日法律第 54 号。

¹⁶ 昭和 29 年 6 月 22 日政令第 155 號。

參、日本政府反仿冒之政策導向

日本總理小泉純一郎於二〇〇二年二月施政方針演說中，首次以國家總理之身分表明，未來將以「對於作為智慧財產的研究活動與創造活動之成果，應予策略性之保護以及靈活之運用，以強化我國產業之國際競爭力」作為國家目標。同年三月，於首相官邸設置了「知的財產戰略會議」；同年七月，將所有為了實現「智財立國」目標的計畫方向，彙總而成為「知的財產戰略大綱」。在此部「知的財產戰略大綱」中出現數項重要提議，包括「知的財產戰略本部」之設置與「知的財產基本法」之制定等¹⁷。其後，「知的財產基本法」於二〇〇二年十二月四日公布，二〇〇三年三月一日開始施行，同時亦於內閣中設置了「知的財產戰略本部」。此戰略本部之設置目的在於，為能夠綜合調度與智慧財產相關府省(行政單位)，以有效率地推動政策之實行，「知的財產戰略本部」將扮演其間指揮中心的角色。關於「知的財產戰略本部」之職責，包括擬定相關智慧財產推進計畫，並且應每年舉行一次進度檢討與計畫之改正。二〇〇三年七月在戰略本部之會議中，首先擬定了「關於智慧財產之創造、保護及活用推進計畫」；到了二〇〇四年五月二十七日，修正與補充前述「關於智慧財產之創造、保護及活用推進計畫」的「知的財產推進計畫二〇〇四」被完成，次年六月十日「知的財產推進計畫二〇〇五」亦相繼推出。

「知的財產推進計畫」將智慧財產相關政策畫分為五個不同領域，分別是「智慧財產之創造」、「智慧財產之保護」、「智慧財產之活用」、「內容產業(contents business)之擴張」與「人才之養成與國民意識之提高」。在「智慧財產之保護」領域中，除了提到專利審查制度的迅速化、設計與商標等權利保護之加強與智慧財產高等法院之設置外，關於面對仿冒與盜版日趨惡化現象之對策¹⁸，亦為施政之重點。以下，即綜合「知的財產推進計畫二〇〇四」與「知的財產推進計畫二〇〇五」中關於仿冒與盜版對策之政策擬定內容，進行逐項說明。

一、加強於國外市場之對策¹⁹

日本於海外市場所受到關於仿冒與盜版之侵害，近年來有逐漸朝高度技術化與大規模流通化發展之趨勢，並從亞洲地區擴散到世界其他地區。雖然日本國內產業為了捍衛自身利益，不斷於侵害行為發生之海外地區從事仿冒與盜版相關之對策實施，但是，若要要求該外國政府或其主管機關加強管制或者改善制度，則單憑企業之力量必定難以達成目標。此外，近年來國際犯罪組織與恐怖組織以仿冒及盜版行為所獲取之利益，作為其支持恐怖活動之資金來源一事，亦受到國際間注視。因此，解決仿冒與盜版問題之任務，已成為各國應透過合作以完成之課題。鑒於上述事由，具體之對策包含：

¹⁷ 知的財產基本法の制定について，特許研究，No.35，p.64-76，2003年3月。

¹⁸ 以下統稱為「仿冒與盜版對策」。

¹⁹ 望月美和，日本の知的財産戦略が意図するもの，ITUジャーナル，Vol.34 No.5，pp.41-45，2004年5月，財団法人日本ITU協会発行。

1. 支援企業與民間團體所採取之仿冒與盜版對策。
2. 以中國為首，對於侵害所發生之國家與地區，積極與其內閣層級人士溝通，請求加強仿冒與盜版之邊境管制，對於再犯之情形應嚴格取締等。此外，為徹底根絕仿冒與盜版之發生，相關單位亦應與侵害所發生之國家與地區合作，包括其主管機關與民間團體，加強對一般民眾之宣導，使其了解仿冒與盜版對於社會之害處。
3. 定期調查海外市場之仿冒與盜版侵害情形，包括日本於各該國家地區之受侵害數量統計，以及各該國家地區相關法律制度之有無，與權利執行管道之運作。政府除應將上述調查結果作成報告書並公布之外，更應基於上述調查之結果，與侵害發生國或地區進行交涉。
4. 在進行與亞洲諸國之自由貿易協定、經濟合作協定、投資協定或稅關相互支援協定等談判時，應針對該國於智慧財產相關法律制度之整備以及確保有效權利執行等事項，進行積極之交涉。
5. 透過日美或日歐間之定期協議與個別協議，聯合美國與歐盟進行對於侵害發生國之相關仿冒與盜版對策。
6. 自二〇〇四年起將仿冒與盜版之問題列為「世界通商問題」，於世界貿易組織(WTO)、世界智慧財產權組織(WIPO)、亞太經濟合作會議(APEC)以及 G8 高峰會等國際相關集會中，進行防止仿冒與盜版擴散之條約簽訂或閣僚宣言。

二、加強仿冒品與盜版物之邊境管制

1. 於國外所製造侵害專利權之物品不斷流入日本國內，加強侵害專利權物品之邊境管制措施已成為一緊急之課題。對於被輸入物品是否侵害專利權之判斷與輸入禁止，應建立一基於當事人之主張、專門、簡便而迅速之審查制度。
2. 為防止侵害專利物品之迂迴輸入，一旦某商品侵害專利權之事實經認定無誤，日後同一商品輸入時，不問輸入者為誰，亦應予以禁止。
3. 在加強侵害商標權物品之管制部份，應加強對於仿冒品透過個人小量輸入國內行為之管制；關於藉由在稅關去除商品原有商標或侵害新式樣之部分商品以順利通關之脫法行為，應檢討並修正商標法、不正競爭防止法與關稅定率法中相關規定，將此等脫法行為納入規範範圍。

三、加強國內之管制

1. 鑒於利用拍賣網站販售仿冒品或盜版物之行為，與使用點對點檔案交換軟體或規避反盜拷措施以侵害著作權之行為日趨嚴重，應加強之管制範圍包括：透過 ISP 業者之管理，以確認拍賣網站上物品提供者，並將侵害他人權利之物品從網站去除。加強管制利用點對點檔案交換軟體以侵害著作權之行為。針對於拍賣網站上流通之侵權物品與

未經同意之上載(upload)行為，除警察機關應加強取締外，於網路上訂購而輸入日本國內之侵權物品，稅關亦應積極取締。

2. 檢討關於商品形態模仿之問題。商品形態模仿之問題多發生於玩具或是流行(fashion)物品，因此類商品多為”多種少量”之生產方式，且其商品之生命週期又相對短暫，生產者多不願花費金錢及時間於意匠權之申請，而使仿冒者有機可乘²⁰。
3. 加強管制對於違法使用明星與運動選手之肖像或姓名之商品販賣行為。
4. 為避免日本國內企業之 know-how 流出國外，加強對中小企業宣導實施「技術流出防止方針」等具體相關對策。
5. 警察機關應加強對於製造、販賣仿冒品與盜版物之犯罪組織之調查，加強於街頭之取締工作，並與不正商品對策協議會等相關業界團體密切合作，保持高度情報交流以利查緝工作之進行。

四、加強對中小企業/合資企業之支援以及對國民之意識提升

1. 對於中小企業與合資企業來說，若要自行實施仿冒與盜版對策，不論在人力或費用上都將遇到相當的困難。因此，自二〇〇四年起，應加強支援中小企業/合資企業在海外取得權利之程序、訴訟提起之程序、調查當地被害情形，並加強與公安或行政當局之交涉與會談。
2. 為徹底撲滅仿冒與盜版，使全體國民體認仿冒與盜版對社會之害處，應對身為消費者之國民進行相關宣導活動，並透過學校教育以將正確的消費概念與智慧財產權概念深植於國民全體。²¹

五、加強政府與民間之合作

由於牽涉到仿冒與盜版之行政機關為數眾多，各該機關亦各自實施其相關對策，造成機關間之資訊流通與行政一體之效能難以彰顯，企業受侵害時亦無法確定應向哪一單位求助。為解決上述問題，應加強以下政府內部之溝通合作以及政府與民間團體之合作：

1. 為使受侵害之企業能迅速獲得諮詢以解決仿冒與盜版之侵害，於經濟產業省²²內設置一元化之綜合諮詢窗口。此外，亦應建構政府內部關於仿冒與盜版之情報資料庫。為能有效率地完成關於海外市場之侵害、邊境管制措施與國內之仿冒、盜版取締之法令修改或政策執行，應加強相關主管機關間之協調，並相互密切配合。

²⁰ 關於商品形態之模仿問題，已於二〇〇五年度不正競爭防止法之改正中，達成進一步之規範，其內容詳見本章第二節日本政府反仿冒之法令體系中關於不正競爭防止法之相關敘述。

²¹ 內閣官房知的財產戰略推進事務局，「知的財產推進計畫 2004」について，特技懇，No.235，p.3-8，2004年11月。

²² 通商產業省設置於昭和26年(1951年)；關於經濟產業省之沿革，參見日本經濟產業省網站資料「經濟產業省の沿革年表」，<http://www.meti.go.jp/intro/data/a340001j.html>，最後瀏覽日期：2005/7/31。

2. 對於日本國內反仿冒與盜版相關民間團體和外國之反仿冒與盜版相關團體，例如商標保護委員會(QBPC)與商業軟體聯盟(BSA)，之合作，或者國內相關團體間之合作、聯盟，應予支持並鼓勵。
3. 為使仿冒與盜版對策之相關情報得於行政機關間與民間共享，應於各主要城市舉辦以企業為對象之相關研討會。²³

肆、日本經驗與我國經驗之分析—代結論

日本身為全球在專利申請上三大國家之一，亦為各種著作之生產大國；隨著日本品牌在世界各國市場取得一定占有率，日本音樂、動畫、電影在海外亦深受消費者歡迎，日本企業亦同時蒙受各地盜版商、仿冒商之侵害。目前日本企業由於仿冒、盜版所造成經濟上之損失，絕大部分來自海外仿冒商之仿冒及盜版行為，尤以亞洲國家為最。而今日在日本境內流通之侵權物品，亦多從前述亞洲各國流入日本。因此，日本政府在反仿冒政策上，目前將改善日本企業在海外之受害情形，即如何有效阻止海外仿冒商侵害日本企業之智慧財產權列為優先工作重點。在日本國內部分，從日本警察機關之取締成果數字來看，盜版光碟製造與販賣之情形並不如其他亞洲國家嚴重。然而，日本政府之憂慮為，仿冒名牌貨和盜版光碟之買賣活動，已從街頭移至網路，此外，隨著寬頻網路使用人口之增加，藉由 P2P 軟體進行音樂、電影或商業軟體檔案交換之活動亦逐漸形成一股侵害著作權之力量。日本政府有感於仿冒與盜版商在結合網路科技後對於智慧財產權將形成嚴重之威脅，知的財產推進計畫中即明白表示對於拍賣網站上流通之仿冒品以及日漸盛行之點對點檔案交換行為，有加強管制及取締之必要。

為有效遏阻網路上仿冒品之非法流通，日本政府在法制、查緝以及宣導三方面皆積極改革。在法制方面，修改特定商取引法施行細則²⁴，將於拍賣網站上提供商品之業者納入規範，藉此保護於網路購物之消費者。在網路拍賣之法規範上，我國於民國九十二年即進行消費者保護法之修改，將日益興盛之網路拍賣行為定性為消費者保護法中郵購買賣之一種。此舉除了確定於拍賣網站上提供商品之業者須遵從消費者保護法中相關義務規定外，於拍賣網站上進行購物之消費者亦因消費者保護法第十九條之適用而享有七日內無條件解除買賣契約之權利；在拍賣網站上充斥著仿冒品與盜版的今日，此項法制上之改革無異大大地提升了對消費者之保障。

在網路犯罪之查緝上，由於網路環境中之高度匿名性，使得警方追查侵權行為人時有相當之困難。為破解網路之匿名性，日本警察廳下本已設有「情報技術犯罪對策課」，憑藉科技力量進行犯罪行為之追蹤以查緝網路犯罪，而從前述京都府警高科技犯罪對策室多次成功追查並逮捕利用 P2P 軟體進行著作權侵害之個人使用者看來，日本地方警察機關在查緝網路犯

²³ 知的財產戰略の進展と知的財產推進計畫 2004，法律のひろば，Vol.57 No.7，p.4-12，2004 年 7 月。

²⁴ 正式名稱為「特定商取引に関する法律等の施行について」。

罪上亦不落後於中央。至於我國在查緝網路犯罪之進展上，智慧財產局邀請行政院研考會、法務部、教育部、電信總局、內政部警政署及經濟部所屬相關機關、權利人團體、網際網路平台服務業者共同研商草擬「加強防制網路侵權實施方案」，於九十四年度第一季保護智慧財產權協調會報討論通過後實施，其實施期間自九十四年五月一日起至九十六年十二月三十一日止。依該方案之規定，由保智大隊、光碟聯合查核小組與刑事局專責處理網路犯罪的偵九隊遴選精通電腦人員組成「網際網路侵權聯合查緝專案小組」，加強查緝網路侵權案件。

最後，仿冒與盜版之行為近年來有朝高度技術化及大規模流通化轉變之趨勢，加上無國境網路之推波助瀾，各式侵權物品以亞洲國家為中心，逐漸擴散到全世界。上述事實已反應出，今日反仿冒一事不再是任何國家能夠閉門造車獨立完成之任務，而是需要國與國間不斷溝通及合作才可獲得解決之難題。為了與世界各國共同打擊線上仿冒與盜版之問題，日本在諸多國際集會以及多邊協議中皆積極推動相關合作計畫。以亞太經濟合作(以下簡稱 APEC) 下之智慧財產權專家小組(以下簡稱 IPEG) 為例，日本於二〇〇五年三月即與美國共同提案以減少仿冒、盜版交易及網路著作權侵害並加強反仿冒上合作之「APEC 反仿冒及盜版倡議(APEC Anti-Counterfeit and Piracy Initiative)」，該份倡議欲實踐之四大內容包括(1)降低仿冒物與盜版品的貿易量；(2)有效遏止線上盜版行為；(3)加強在反仿冒和反盜版行動上之合作；(4)加強反仿冒及反盜版之能力建構；另外也提出了應導入私部門合作之建議。此提案在同年六月之貿易部長會議獲得通過。另外，二〇〇五年十一月之領袖宣言與部長聯合宣言中正式批准「APEC 反仿冒及盜版倡議」中所要求之三項指導方針(Model Guidelines)，包括「減少仿冒品與盜版物交易之指導方針」、「打擊違法複製行為之指導方針」與「防治網路上仿冒與盜版交易之指導方針」。²⁵綜觀上述跨國界之合作計畫可預見的是，未來不管是日本、我國或其他國家，在打擊網路仿冒上皆須以多邊協議之共識為基礎，以相互支援及協助為原則，藉此提升查緝與防止網路仿冒行為之效率。

參考文獻

1. 知的財産立国を指して，地銀協月報，第 529 号，p.2-10，2004 年 7 月。
2. 此次延長係依據平成 16 年法律第 79 號(2004 年)，施行日期則為 2005 年 4 月 1 日。
3. 昭和 9 年法律第 14 號。
4. 平成 5 年 5 月 19 日法律第 47 號。
5. 平成 17 年不正競争防止法概要，經濟產業省知的財産政策室。
6. 昭和 45 年法律第 48 號；此處稱「新著作權法」，是為要與在此之前所適用之「舊著作權法」(明治 32 年法律第 39 號)作區別。

²⁵ 完整內容請參閱 Three Model Guidelines APEC Anti-Counterfeiting and Piracy Initiative, 17th APEC Ministerial Meeting, Busan Korea, 15-16 November 2005, http://www.apec.org/content/apec/documents_reports/annual_ministerial_meetings/2005.html, 最後瀏覽日期：2006/8/14。

7. 林廷機、葉德輝，經濟部智慧財產局「國際間對於著作財產權保護期限之趨勢研究」，民國 94 年 6 月。
8. 日本文化廳網站資料「著作権テキスト」，文化廳長官官房著作権課，2005 年
<http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp?0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081>{9.html，最後瀏覽日期：2006 年 7 月 30 日。
9. 昭和 29 年 4 月 2 日法律第 61 号。
10. 明治 43 年 4 月 15 日法律第 54 号。
11. 昭和 29 年 6 月 22 日政令第 155 號。
12. 知的財産基本法の制定について，特許研究，No.35，p.64-76，2003 年 3 月。
13. 望月美和，日本の知的財産戦略が意図するもの，I T U ジャーナル，Vol.34 No.5，pp.41-45，2004 年 5 月，財団法人日本 I T U 協会発行。
14. 内閣官房知的財産戦略推進事務局「知的財産推進計画 2004」について 特技懇 No.235，p.3-8，2004 年 11 月。
15. 知的財産戦略の進展と知的財産推進計画 2004，法律のひろば，Vol.57 No.7，p.4-12，2004 年 7 月。
16. 關於日本政府之行政革新過程，請參考楊鈞池，國政研究報告「一九九〇年代日本行政革新之政治分析」，內政(研)090-056 號，九十年十月二十六日。
17. 通商産業省設置於昭和 26 年(1951 年)；關於經濟産業省之沿革，參見日本經濟産業省網站資料「經濟産業省の沿革年表」，<http://www.meti.go.jp/intro/data/a340001j.html>，最後瀏覽日期：2006 年 7 月 31 日。
18. 日本經濟産業省網站，<http://www.meti.go.jp/intro/data/a210001j.html>，最後瀏覽日期：2006 年 7 月 31 日。
19. 日本特許廳網站，<http://www.jpo.go.jp/shoukai/index.htm>，最後瀏覽日期：2006 年 6 月 30 日。
20. 日本文部科學省網站，
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gaiyou/05021501.htm#01，最後瀏覽日期：2006 年 6 月 30 日。
21. 日本文化廳網站，
<http://www.bunka.go.jp/1aramasi/frame.asp?0fl=list&id=1000000025&clc=1000000001>{9.html，最後瀏覽日期：2006 年 6 月 30 日。
22. 日本警察廳網站，<http://www.npa.go.jp/koho1/sikumi.htm>，最後瀏覽日期：2006 年 6 月 30 日。
23. 中山一郎，知的財産戦略についての取り組みと主要政策課題，『研究 技術 計画』，

Vol.17 No.1/2/2002, pp.16-24, 2004年2月。

24. 楊鈞池，國政研究報告「一九九〇年代日本行政革新之政治分析」內政(研)090-056號，九十年十月二十六日。
25. 平成15年政令第45号。
26. 平成17年不正競争防止法概要，經濟產業省知的財產政策室。
27. 日本警察廳「インターネットの一般利用者の保護及び知的財産権侵害に関する官民連携の在り方について」平成16年度総合セキュリティ対策会議報告書，頁8。
28. 總務省「平成十七年通信情報白書」，頁28。
29. 總務省「平成十七年通信情報白書」，頁30。
30. 不正商品対策協議會會報 Vol. 17，2005年5月1日，頁17。
31. 日本警察廳「インターネットの一般利用者の保護及び知的財産権侵害に関する官民連携の在り方について」平成16年度総合セキュリティ対策会議報告書，頁21。
32. 表中各項數字係根據警察廳網路犯罪對策網頁所提供之統計資料，<http://www.npa.go.jp/cyber/statics/index.html>，最後瀏覽日期：2005年9月23日。
33. 日本警察廳「インターネットの一般利用者の保護及び知的財産権侵害に関する官民連携の在り方について」平成16年度総合セキュリティ対策会議報告書，頁21。
34. 經濟產業省，「特定商取引法の通達改正の概要」，2005年8月12日。
35. 參閱社團法人電腦軟體著作權協會、社團法人日本唱片協會，2005年ファイル交換ソフト利用実態調査結果の概要，頁4。
36. H16.11.30 京都地方裁判所 平成15(わ)2018 著作権法違反被告事件。
37. 日本特許廳，特許行政年次報告書2004年版(本編)，頁102。
38. 不正商品対策協議會會報，Vol. 17，2005年5月1日，頁16。
39. 不正商品対策協議會會報 Vol. 17，2005年5月1日，頁17。
40. 特許廳網站，模倣品・海賊版撲滅キャンペーンの実施について，http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/no_fakes/no_fakes.htm，最後瀏覽日期：2006年7月30日。
41. Three Model Guidelines APEC Anti-Counterfeiting and Piracy Initiative, 17th APEC Ministerial Meeting, Busan Korea, 15-16 November 2005, http://www.apec.org/content/apec/documents_reports/annual_ministerial_meetings/2005.html，最後瀏覽日期：2006年7月30日。

國家圖書館出版品預行編目資料

商標法制與實務論文集. 95年/經濟部
智慧財產局編. --第一版. --臺北市:經濟部
智慧財產局, 民96
面; 公分

ISBN 978-986-00-9653-8 (平裝)

1.商標 - 法規論述

587.3

96008456

商標法制與實務論文集 (95年)

出版機關：經濟部智慧財產局

出版年月：中華民國96年5月

第一版

本書同時登載於本局網站，網址為：

<http://www.tipo.gov.tw/dataserve/dataserve/public/public01.asp>

定價：100元

地址：台北市辛亥路2段185號3樓

電話：(02)27380007

傳真：(02)27352656

GPN：1009601101

ISBN：978-986-00-9653-8

經濟部智慧財產局版權所有