

《公平交易季刊》

第 17 卷第 2 期 ( 98/04 ) , 頁 1-44

◎行政院公平交易委員會

## 論智慧財產權與不正競爭防止法上 補充成果保護間之關係—由德國法、歐體法 與日本法看我國商標法與公平交易法之修正

許忠信\*

### 摘要

市場經濟體制下，企業有競爭之自由，因此，模仿自由原則乃美國、德國、日本等國皆崇尚之原則。然而，競爭自由除須確保競爭之量，亦須維持競爭之質，因此，主要國家之模仿自由皆有所限制。根據所謂之模仿自由原則，除非被模仿者乃已被提昇為智慧財產權之客體者外，事業得以基於憲法上之營業自由權而彼此自由競爭，包括模仿他方之產品形狀及特徵等，然而該競爭僅限於公正之競爭。因此，若被告模仿原告之產品或其特徵之行為已例外地顯示出行為之不正性，則其已不為不正競爭防止法所允許。德國聯邦最高法院稱此一保護為補充成果保護並且認為，雖然此一保護在結果方面與智慧財產權之保護方面同樣賦予成果之創作人一消極禁止權與積極使用權，但補充成果保護並非保護該創作成果本身，而是在禁止該不正行為。換言之，如同德國判決所一貫指出地，智慧財產權之侵害乃結果不法，而補充成果之侵害乃行為不法。這也是為何補充成果保護須在該單純模仿行為之外，尚有特別情況而會造成競爭違反性方可，而此一要求為智慧財產權等特別保護權之侵

投稿日期：97 年 11 月 12 日

審查通過日期：98 年 3 月 31 日

\* 許忠信為成大法律系暨科技法律所副教授、英國劍橋大學法學博士。

害構成要件所無。其故在於智慧財產權乃一權利，而補充成果保護所保護者尚未達完全權利之位階所使然。德國此一途徑被稱為「智慧財產權優位論」。相對地，日本法對此一模仿自由原則乃以列舉不正競爭行為類型之方式保障之，其對事業之競爭自由相對地較為開放。日本因多數學說認為智慧財產權侵害與不正競爭同屬侵權行為，而認為其間具有特別法與普通法之關係。本文根據歐體法之發展趨勢以及英美法之現狀而主張，至少在商標權侵害與其所涉之不正競爭行為上應可採累積請求權競合說。

**關鍵詞：**競爭自由原則、模仿自由原則、補充成果保護、競爭特質、周知表徵、著名表徵、仿冒、智慧財產權、新式樣、不正競爭

## 一、前言

概念上，商標亦是一表徵，而不因其有無註冊而不同。因此，一註冊商標權人能否主張其競爭者仿冒其商標（表徵）為由而請求我國公平交易委員會以處分加以禁止呢？又模仿競爭者之廣告流行語者能否因為該廣告流行語未受著作權或商標權保護即主張合法化其行為呢？此些問題之回答須先探討我國公平交易法第 20 條之涵蓋範圍僅及於相關事業或消費者所普遍認知之表徵及外國著名商標，而不及於不具來源表示功能之商品型態或創作，其規範是否過狹之問題，以及我國商標法在將著名商標之沖淡擬制為一商標侵害行為後，商標法與公平交易法第 20 條間之關係究竟為累積請求權競合關係或特別法與普通法關係之問題。為提供上述問題解答之一些國際比較法上之觀察，以利我國在討論公平交易法第 20 條之規範內涵或甚至存廢問題時之參考，本文於介紹不正競爭之概念以及其與智慧財產權間之關係後，分別介紹就該關係分別採智慧財產權優位說及特別法說之德國法及日本法，並於德國法之探討時介紹歐體法在此方面之發展，最後根據此一發展趨勢以及主要國家之規範現況，建議我國宜採之途徑。

## 二、智慧財產權與不正競爭法上成果保護之本質

有關不正競爭法上之成果保護權益（以下簡稱「成果保護」）與智慧財產權之關係，根據該國法對不正競爭概念之理解採廣義或狹義而有所不同。不正競爭法乃源自法國而進入德國法與影響美國法。法國大革命確立營業自由權<sup>1</sup>，在此一時期之立法，除賦與著作人與發明人等智慧財產權外，亦首開風氣之先地制定不正競爭法以保護商號及事業與顧客間之關係，並將侵害智慧財產權之行為當作一種不正競爭行為來加以處罰<sup>2</sup>。然而，此一不正競爭之概念在傳播到美國、德國與日本之後，其

<sup>1</sup>大橋麻也，「フランスにおける不正競争の争概念」，比較法學，40 卷 2 号，83，89，2007。

<sup>2</sup> K-H Fezer, *Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, Band 1, Verlag C. H. Beck, München, S. 18 (2005).

與智慧財產權之關係則根據該國之不正競爭行為是否須構成權利侵害之不同而被作不同之解讀。

大體上，不正競爭之構成有採侵權行為主義與市場行為規範違反主義兩個主流<sup>3</sup>。侵權行為主義以英國法為代表，而認為不正競爭行為乃以加害競爭者為要素之（不法）侵權行為，因此，商業上行為除智慧財產權之侵害行為外，必須構成仿冒（*passing off*）等侵權行為才會構成不正競爭。市場行為規範違反主義之不正競爭行為並不以加害競爭者為要素，而是違反市場上妥適行為規範之行為，因此，並不以對特定競爭者之加害行為為必要，例如德國不正競爭法即為適例。市場行為規範違反主義之原理基礎在於巴黎公約第 10 條之 1（*bis*）所稱之「工商業上誠實實踐」。其缺點在於何謂誠實實踐不僅抽象而且具有倫理道德色彩<sup>4</sup>。不法行為主義雖因不必判斷該行為是否公正而較明確，但因以有對被害人之加害為前提，行為類型較受局限。

美國法受到英國傳統之影響亦以侵權行為為理解不正競爭，因而其與智慧財產權侵害行為同屬侵權行為。McManis 教授曾指出，若要了解法律為何創設特定之智慧財產權（*rights*），我們必須先了解法律如何去決定何種行為構成商業上之侵權行為（*wrongs*），因為在歷史上智慧財產權法源自不正競爭法<sup>5</sup>。而不正競爭法源自於侵權行為法。而且，由於仿冒之不正競爭行為法所保障之顧客好感（*goodwill*）為一財產權（*a legal right of property*）<sup>6</sup>，而美國盜用理論（*the doctrine of misappropriation*）所保障之投資亦被聯邦最高法院<sup>7</sup>認為須已構成一財產權<sup>8</sup>或準財產<sup>9</sup>性質。因此，在美國法之思維上，智慧財產權法與此一範圍內之不正競爭法之差別較不明顯，兩者所保障者皆為財產權（*property*），其侵害皆為結果不法之侵權行為。此一同質之見解使得兩法所生之請求權形成累積請求權競合之關係，而無優位與後位之別。

<sup>3</sup> 大橋麻也，前揭註 1，頁 84；涉谷達紀，知的財產法講義 III，2，6，有斐閣，2005。

<sup>4</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 11。

<sup>5</sup> C. McManis, *Intellectual Property and Unfair Competition*, 5<sup>th</sup> ed., St. Paul, West, 2 (2004).

<sup>6</sup> C. Wadlow, *The Law of Passing-off*, 2<sup>nd</sup> ed., Sweet & Maxwell, London, 2, 3, 44, 45 (1995).

<sup>7</sup> *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918).

<sup>8</sup> M. Barrett, *Intellectual Property*, Aspen Publishers, New York, 263 (2004).

<sup>9</sup> C. McManis, *op. cit.*, 273.

在德國，現行不正競爭防止法（以下簡稱「UWG」）第3條乃有關不正競爭之一般條款之規定，其內容為：任何有可能非不重要地影響扭曲競爭而不利於競爭者、消費者或其他市場參與者之不正競爭行為乃本法所不允許。由UWG第1條則可看出，UWG不僅保護競爭機制，亦保護個人利益。在保護個人利益之範圍內，UWG被理解為一種特別侵權行為法<sup>10</sup>，其違反會產生請求權競合之關係<sup>11</sup>。不正競爭行為既為一經濟上之侵權行為，德國侵權行為理論之從結果不法發展到行為不法之趨勢使經濟侵權行為包括與結果相關之不法性與行為相關之不法性兩者。前者乃因對他人權利或法益之侵害（或侵害之虞）所生；後者乃因行為違反法定禁止規範而生<sup>12</sup>。不過，經濟侵權行為究為特殊侵權行為，至少其乃以不正性取代不法性來認定侵權行為性格。而且，即使認為商標等商品標識法性質上屬廣義不正競爭法之一種<sup>13</sup>，德國自帝國法院時起即由於商標已有獨立之法律來加以規範，而不認為商標侵害行為是一種不正競爭行為<sup>14</sup>，而其他之智慧財產權法亦非市場行為規範，因此侵害智慧財產權之行為本身，若未有其他不正競爭法上要件之具備，則尚非不正競爭行為<sup>15</sup>。而且，由於智慧財產權雖具無體性格，但其為一種支配權，而德國不正競爭法採市場行為規範違反主義，並未將保護客體提升到完全權利之位階而使其可能被處分或交易。可見，在採市場行為規範違反主義之國家，由於不正競爭法並非保障財產權，因此，將不正競爭法歸類為智慧財產權法在概念上有些困難，而此一異質之見解使得兩套法制所生之請求權常有優位與後位之別。

在日本法上，雖然智慧財產權法與不正競爭防止法皆為成果冒用之禁止規範，但有學者認為將此些成果保護規範中有關智慧創作成果與營業信用成果獨立出來以智慧財產權來加以保障應較具體而方便<sup>16</sup>，而且智慧財產權之準物權構造使得其不僅有侵害排除請求權，亦使其能被處分交易而利於回收創作之投資<sup>17</sup>，足見智慧財

<sup>10</sup> BGH GRUR, 751, 754 (1999).

<sup>11</sup> H-P Götting, Wettbewerbsrecht, Verlag C. H. Beck, München, S. 19 (2005).

<sup>12</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 360, 366, 367.

<sup>13</sup> H-P Götting, a.a.O., S. 23.

<sup>14</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 17.

<sup>15</sup> H. Köhler, Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums, Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, GRUR, 548, 553 (2007).

<sup>16</sup> 田村善之，不正競爭法概說，第2版，28-29，有斐閣，2004。

<sup>17</sup> 田村善之，前揭書，頁30。

產權乃主要以權利賦予之方式保護成果，而與不正競爭防止法僅以行為規制方式保護成果者不同<sup>18</sup>，更何況不正競爭防止法所保護者僅為利益<sup>19</sup>，而尚非權利。因此，在日本法上將智慧財產權與不正競爭防止法上之成果保護作區別應屬較妥之見解。然而，多數說仍認為日本之不正競爭法為民法上侵權行為之特別法，因此，多數說認為日本乃以侵權行為主義來理解不正競爭之概念<sup>20</sup>，而且亦有學說甚至認為將不正競爭法歸類為智慧財產權法應屬適當<sup>21</sup>，因為不正競爭法為民法上侵權行為之特別法，而智慧財產權侵害亦屬侵權行為。

本文認為，就事務之本質而言，雖不妨認為智慧財產權之侵害亦屬一廣義之不正競爭行為。然而，不正競爭有「本身不正」者與「經綜合衡量各種相關因素而後被認為不正」者。侵害法律已提升為權利位階之智慧財產權者，其行為本身即顯現不正性，不必再衡量其他之因素；而其他不正競爭行為則需經綜合衡量各種相關因素而後顯現其不正性。由於智慧財產權侵害之不正性已於立法或造法提升其為支配權時抽象一般地認定之，而不必在如認定不正競爭法上之補充成果保護之侵害時尚需就個案具體情況綜合判斷之。因此，宜將智慧財產權法與不正競爭法作區別<sup>22</sup>，包括不正競爭法上之成果保護規範。而欲了解智慧財產權與成果保護間之關係須先了解何謂模仿自由原則。

### 三、競爭自由與模仿自由原則

從法國大革命之人權宣言揭櫫營業自由。然而，自由競爭乃指自由之公正競爭，而英美法系與德國法系對何謂不正競爭卻有如上述之態度差異，進而使得模仿自由在兩大法系之間有所不同。

在英國，有學說認為，在既有的智慧財產權體系所構成對自由競爭的限制外，

<sup>18</sup> 經濟產業省知的財產政策室，逐條解說不正競爭防止法，19，有斐閣，2006。

<sup>19</sup> 田村善之，前揭書，頁9。

<sup>20</sup> 大橋麻也，前揭註1，頁84。

<sup>21</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁11；經濟產業省知的財產政策室，前揭書，頁19。

<sup>22</sup> 謝銘洋，「智慧財產權與公平交易法之關係—以專利權為中心」，收錄於謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，167，171，註2，自刊，第二版，1997。

若再引進不易明確界定的不公平競爭概念，實有礙自由競爭的維持<sup>23</sup>。在此一傳統下，美國法亦從經濟上之自由競爭政策導出自由模倣原則（the principle of free copying）。亦即，未受智慧財產權保障之發明、構想、創作或表徵乃屬公共領域而可被自由模倣<sup>24</sup>。

在競爭自由的引導下，德國法院在不法模倣事件中常不問模倣禁止規範（例如商標法）之正當化理由何在，而常問是否競爭者有正當之利益去模倣，或從競爭者之觀點去觀察該模倣是否有其必要性<sup>25</sup>，因而導致模倣之原則上被允許而只有例外才被禁止。在專利、商標、著作權等特別保護權規定以外，對他人競爭成果之模倣應否被允許，以及在如何程度內被允許，是競爭政策上之基本問題。若完全允許無限制的模倣則競爭所會帶來之創新以及進步功能將會喪失，因為將無人願意投注心血與成本去創新<sup>26</sup>。從道德上之公平觀點加以評價，若企業被剝奪其透過相當努力與成本所獲之成果，其亦應被認為不正<sup>27</sup>。這是因為無體財產權之基本思維是，藉由立法者所為之抽象的利益權衡，在該無體財產權之客體上對自由競爭加以限制（即賦予排他權）能夠激發創新，稱為創新競爭（Innovationswettbewerb）<sup>28</sup>。但從另一方面而言，若完全禁止模倣，則模倣所會帶來之競爭與進步將會喪失而有害公益，所以，原則上應允許模倣。此被稱為模倣競爭（Imitationswettbewerb）。例如，專利法僅對新穎而有發明步驟之成果賦予專利獨占權一點亦證實了在專利權所不及之領域應允許他人對技術之自由使用<sup>29</sup>。因此，在此二個考量之間不能有太過僵硬之原則，而應有均衡考量機制，這使得德國聯邦最高法院認為模倣競爭在特別保護法（如專利法）以外原則上應被允許，而只有在存有特別情形時（即只有在存有特別、會造成競爭違反性之情況時）才會構成不正競爭<sup>30</sup>。此一原則被稱為模倣

<sup>23</sup> W. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4<sup>th</sup> ed., London: Sweet & Maxwell, para. 1-17 (1999).

<sup>24</sup> J. T. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson/West, 1-4, 1-5 (2007).

<sup>25</sup> A. Beater, *Unlauter Wettbewerb*, Verlag C. H. Beck, München, S. 568 (2002).

<sup>26</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, *Wettbewerbsrecht*, 24. Aufl., Verlag C. H. Beck, München, S. 342 (2006).

<sup>27</sup> A. Beater, a.a.O., S. 568.

<sup>28</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 755.

<sup>29</sup> Benkard, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl., Verlag C. H. Beck, München, S. 346 (2006).

<sup>30</sup> BGH GRUR, 751, 752 (1999); BGH GRUR, 521, 523 (2000).

自由原則，而在此將這兩個相互矛盾之競爭加以協調之利益衡量乃法官在個案中所為之具體利益衡量<sup>31</sup>。

在日本，中山信弘教授指出，拋開道德之問題不談，就法而言，資訊之利用應自由，因為人類乃藉模仿而發展。因此，若一般地禁止模仿，則將阻礙人類世界之發展<sup>32</sup>。某一模仿行為，除非已經構成商標權、專利權等特別保護權之侵害，否則原則上事業有對其他事業之成果加以模仿之自由，例外在有法律明文禁止時才不允許之<sup>33</sup>，例如完全未改變之模仿<sup>34</sup>。

由美國與德國之模仿自由原則可歸納出，模仿行為原則上應被允許，除非其行為為例外構成不正性而成為德國法上之不正競爭行為，或侵害美國法中被提升到財產權位階之顧客好感之侵害等仿冒侵權行為。德國法從行為之不正性著手，而英美法則著眼於被害客體之權利性格。因此，在德國法上，仿冒他人營業表徵等行為若造成相關交易圈之混淆之虞，即使並無被害人之商譽被剝奪，仍構成不正競爭行為；在英美法上須因仿冒而造成顧客好感或商譽之侵害或剝奪才會構成不正競爭行為。

模仿自由原則乃從存在有禁止模仿之特別保護規定（如商標權等）本身之反面推論以及憲法上之一般交易及職業自由而導出<sup>35</sup>。其背後之考量則為，現在之成果本即根據前人之成果而來，因此亦應允許他人模仿之<sup>36</sup>。

在美國、德國與日本同有模仿自由原則，只有在例外之情況下才會構成不正競爭：在德國，此一例外為競爭法上之成果保護；在美國，模仿行為除不能構成智慧財產權侵害之外，亦不能構成仿冒<sup>37</sup>或對他人投資之盜用而有盜用理論之適用；在日本法，不正競爭防止法則列舉周知表徵、著名表徵、商品型態與營業秘密四種成果保護。可見，德國法、美國法與日本法在構成上述模仿自由原則例外之競爭法上成果保護皆不限於「可被避免之混淆」之保護，而擴及禁止因模仿而榨取他人投資

<sup>31</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 755.

<sup>32</sup> 中山信弘，工業所有權法（上），特許法，第2版增訂版，6，弘文堂，平成16年。

<sup>33</sup> 田村善之，前揭書，頁18，19。

<sup>34</sup> 中山信弘等合編，商標、意匠、不正競爭判例百選（No. 188），183，有斐閣，2007。

<sup>35</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 343.

<sup>36</sup> M. Stieper, Das Verhältnis von Immaterialgüterrechtsschutz und Nachahmungsschutz nach neuem UWG, WRP, 291, 292 (2006).

<sup>37</sup> 英國僅以此保障競爭成果保護，參 G. Schricker & F. Henning-Bodewig, Elemente einer Harmonisierung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs in der Europäischen Union, WRP, 1382 (2001).



成果之範圍，不過其廣狹有所不同，以下分述德國與日本法制之概況以了解智慧財產權與此一競爭法上成果保護間之關係。

## 四、德國法上之競爭法上（補充）成果保護

### （一）發展過程

成果保護之問題要涉及兩個基本情況，即模仿他人商品或商品元素及利用他人營業之外觀而榨取利益，而它們共同之處在於剝奪他人勞動或投資之成果<sup>38</sup>。德國聯邦最高法院在 *Tchibo/Rolox I*<sup>39</sup>一案使此一問題之複雜性更明白化。雖然德國近百年來之不正競爭防止法判決強調模仿自由原則，但德國判決仍發展出（補充）成果保護制度出來，因為德國帝國法院早將不正當地模仿他人成果當做不正競爭行為之一類型。德國學者並建議將此類型加以立法規範，而稱之為補充的不正競爭法上之成果保護。德國立法者為因應此一呼聲，遂將其基本原理在不正競爭防止法第 4 條第 9 款中加以法典化<sup>40</sup>。此一立法之首要目的在於保護競爭者之成果免受他人之不正當地榨取，亦保護消費者或其他市場參與者免受諸如模仿產品之來源方面之誤導，就整體而言，其亦保障了公眾能有創新而不被扭曲之競爭之公共利益<sup>41</sup>。

### （二）規範內容

德國不正競爭法第 3 條乃有關不正競爭之一般條款之規定。其內容為，任何有可能非不重要地影響、扭曲競爭而不利於競爭者，消費者或其他市場參與者之不正競爭行為乃本法所不允許。為例示此一不正競爭一般條款之內涵，不正競爭法列出已被德國法院判定為不正競爭之行為，其中第 4 條第 9 款規定，任何人從事以下之行為將構成第 3 條意義之不正性：提供模仿競爭者之產品<sup>42</sup>之商品或服務而(a)引起

<sup>38</sup> A. Beater, a.a.O., S. 565.

<sup>39</sup> BGH GRUR, 876 ff (1985).

<sup>40</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 342.

<sup>41</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 342.

<sup>42</sup> 為行文方便，本文將以「產品」代表商品與服務。

消費者等被提供人有關商品或服務之事業來源之可得避免之混淆，(b)不當地使用或減損被模仿商品或服務之好評（好聲譽），或(c)以不誠實之方法獲得模仿所需之知識或基礎者。

德國 UWG 中免於混淆之保護、聲譽之保護、營業秘密保護或地理來源標示之保護，皆屬事業在競爭成果上之保護。模仿自由原則與補充成果保護在德國雖受到批評，但 UWG 第 4 條第 9 款已採納之<sup>43</sup>。因此，智慧財產權規定以外之單純之模仿並非本來即被禁止，而是只有存在特別情形顯示出其違反競爭性才不被允許<sup>44</sup>。而 UWG 第 4 條第 9 款所列示之 3 種情況僅為較重要之類型，並非列舉之規定<sup>45</sup>。

### (三) 補充成果保護之構成要件

#### 1. 概述

雖然智慧財產權法在個別之保護要件考量後所賦予之有限期間之排他權保護不應被競爭法上之成果保護所破壞（因此實務認為後者乃從屬補充性質），但競爭法上之成果保護亦應對智慧財產權法所留下之漏洞加以填補，因此對他人所為尚未受智慧財產權保護之成果（例如技術成果、型態、廣告宣傳語或電腦遊戲等）之直接繼受或奴隸性（sklavische）模仿即應被禁止<sup>46</sup>。除此類模仿外，不正競爭法亦禁止其他類型之不正成果模仿行為。茲拆解構成補充成果保護之侵害行為之要件如下，即(1)一事業模仿其競爭者之成果而在市場上加以提供；(2)該成果不屬專利法等特別保護範圍內但顯示出競爭特質；而且(3)存有特殊情況使其行為具有不正性<sup>47</sup>。此些要件中使補充成果保護與智慧財產權產生競合關係而與本文較相關者分述如下。

#### 2. 補充成果保護之客體

根據 UWG 第 4 條第 9 款之規定，補充成果保護僅及於商品及服務。不過，對

<sup>43</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 343; M. Stieper, a.a.O., S. 292.

<sup>44</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 343; Ingerl/Rohnke, Markengesetz-Kommentar, 2. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, S. 44 (2003).

<sup>45</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 343; M. Stieper, a.a.O., S. 292.

<sup>46</sup> G. Schricker & F. Henning-Bodewig, a.a.O., S.1381.

<sup>47</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 348.

此兩者應加以廣義解釋，且有時亦應加以類推適用，因而，所有形式之給付成果與勞動成果皆包括在內<sup>48</sup>。因此，商品或服務之概念包括技術成果與非技術之成果，表演及播送、人物、網路上角色、為特定目的而蒐集之資料等。而且，即使是單純之廣告方法亦可為補充成果保護之客體，例如目錄、價格表、廣告詞等<sup>49</sup>。即使是標識本身亦可能是一給付成果而可享有補充成果之保護。不過，補充成果保護僅及於產品之具體形式而不及於其背後之抽象構想，構想雖可成為 UWG 第 4 條第 9 款 c 之營業祕密而不可被盜取，但其本身不受著作權法保護亦不為補充成果保護之客體。相同地，其他的科學原理、屬於技術狀態之技術、發揮技術功能所必須之成分<sup>50</sup>，以及商業方法等應基於自由保持需求之公益考量而保持開放，不能被獨占<sup>51</sup>。不過須注意，補充成果保護並非在保護這些客體本身，而是在禁止該行為<sup>52</sup>。

### 3. 競爭特質

#### (1) 概述與意義

只有具有競爭特質 ( *wettbewerblicher Eigenart* ) 之成果才享有 UWG 第 4 條第 9 款之保護。此一要件為德國舊法時期經由判決所確立。雖然本款條文中未明定此一要件，但由於立法理由表示並未要去改變舊法時之原則，因此，此一要件現在仍屬必需<sup>53</sup>。而且，從模仿自由原則為出發點，競爭特質構成了補充競爭成果保護之中心前提要件。因此，競爭成果之值得保護與否需有此一價值衡量。日常通俗用品 ( 大量生產者未必即屬之 ) 等由於相關交易圈對其事業來源或特殊性不感興趣，因此，其事業來源或特殊性在仿冒 ( 防止可避免之混淆保護 ) 、榨取等方面並無作用，因而並不受補充成果保護之保障<sup>54</sup>。

所謂競爭特質乃指該成果之具體形式或特定特徵有能力 ( 適宜 ) 將有興趣之交

<sup>48</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 772.

<sup>49</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 348, 349; K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 772.

<sup>50</sup> R. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. De Gryuter Recht, Berlin, S. 1358, 1360 (2003).

<sup>51</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 349; K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 773.

<sup>52</sup> R. Busse, a.a.O., S. 1358.

<sup>53</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 350.

<sup>54</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 764.

易圈指向該成果之事業來源或其特殊點<sup>55</sup>。該競爭特質必須恰為被模仿之形式特徵所散發。因此，它必須正好使被模仿之形式特徵具有在交易中指向該成果之特定事業來源或指向該成果之特點。此要件之功能在於使免於模仿之保護侷限在那些經過衡量競爭者、消費者、其他市場參與者及公共利益後仍有保護必要之給付成果。因此，當一廣告詞缺乏原創而且沒有自己之思想或乃由需被保持自由以供描述商品之文字組合等組成時便不具競爭特質<sup>56</sup>。又，競爭特質必需涉及產品之性格上特徵而足以讓共同競爭者及消費者能藉以區別不同生產者或不同品質之產品<sup>57</sup>。

由於競爭特質之上述定義，有該能力本身即已足夠，因此，雖然透過使用而獲之事實上知名度對競爭特質之存在有強化作用，但其並非必要之條件。因為若採競爭特質須有知名度之見解將使新產品（無知名度）未能受保護而未能回收其投資。亦即，競爭特質之發生不必該原創者已藉由交易上之知名度而已具有競爭法的占有狀態，否則剛上市之產品便不能受到保護之<sup>58</sup>。此一原理對廣告詞及標識皆有適用。雖然如此，商品之知名度仍能對競爭特質之提升有加分作用，特別是在混淆或聲譽榨取方面有意義<sup>59</sup>。德國聯邦最高法院在 *Noppenbahnen*<sup>60</sup> 一案中即指出，可避免之來源混淆之補充成果保護不僅需有競爭特質，而且須該產品在相關交易圈已獲有一某程度之知名度，否則並不會有來源混淆之虞，不過最高法院指出其不必達交易聲價（*Verkehrgeltung*）程度之知名性，而只需該具競爭特質之產品在相關交易圈之非不重要之部分享有如此之知名度以致於在相關範圍內若仿冒之會有混淆之虞<sup>61</sup>。然而有學說不贊成此一實務見解，例如 *Fezer* 教授認為，由於事業來源指示乃競爭特質本身已具有，因此，即使無某程度之知名度之外加，仍會構成來源混淆。因此，只要該商品在市場上已出現，而可期待其在一相關範圍內被行銷，則已足以受補充成果保護之保護。相同地，若一原創的、令人印象深刻而有表達能力廣告語具有指出其特定提供人之能力，則即使其在交易上尚乏知名度則其已能受補充成果之保護<sup>62</sup>。

<sup>55</sup> BGH GRUR, 973, 974 (2003).

<sup>56</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 350.

<sup>57</sup> Benkard, a.a.O., S. 347.

<sup>58</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 769.

<sup>59</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 350, 351.

<sup>60</sup> BGH GRUR, 275, 277 (2002).

<sup>61</sup> Benkard, a.a.O., S. 347.

<sup>62</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 769-770.

## (2) 競爭特質之表現形式

競爭特質之表現形式可以是因該產品之審美特徵而有競爭特質，亦可能因該產品之技術而有競爭特質，亦可能因該產品之標識而有競爭特質<sup>63</sup>。當競爭特質乃來自產品之技術特徵時，其原則上只有透過外部而對交易圈乃屬可見之形式特徵（Gestaltungsmerkmal）來散發<sup>64</sup>。無論何者，競爭特質須表現在競爭成果之具體形式上，或成品之特定特徵上，而不可在抽象之構想上或一般原理等公眾對之有自由保持需求之事物上，然而其構想等須具體化到何程度並未可一概而論，而是有待整體綜合判斷，尤其是考量到該產品之美學的或技術的特性等因素後方能作決定<sup>65</sup>。

## (3) 事業來源指示或產品特殊性

有關競爭特質之對事業來源之指示，相關交易圈必須認為該產品之事業來源有所價值，並自特定特徵而推知其事業來源。一產品之競爭特質可以是其標識，而不必為其技術特徵等。此外，競爭特質之存在不必顯示特定事業來源，而是亦可顯示產品之特殊性，例如在審美領域非平凡而有個性之形式所呈現之特殊性。此些競爭特質之存在與否須根據個案之全部情形來加以判斷<sup>66</sup>。當然，其不可為自然現象之逼真反應等沒有個人特質之客體<sup>67</sup>。

## (4) 競爭特質之存在時點

競爭特質必須在被模仿時仍然存在。若已喪失競爭特質，則不得再享有不受仿冒等之保護，例如該被仿產品之形式特徵已因被太多人模仿而變成公共財時<sup>68</sup>。

## 4. 模仿行為

UWG 第 4 條第 9 款並未對模仿行為加以界定，而是應參考德國以前判決之見解。德國判決將仿冒區分成 3 個類型，即直接成果接收，幾乎相同的成果接收及仿

<sup>63</sup> BGH GRUR, 251, 253 (2001) ; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 351.

<sup>64</sup> Benkard, a.a.O., S. 346.

<sup>65</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 766-767.

<sup>66</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 352.

<sup>67</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 766.

<sup>68</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 351.

製的成果接受<sup>69</sup>。由於構成補充成果保護之要件間具有一轉換作用，因此，模仿品與原件愈接近則其他的要件要求會越少<sup>70</sup>。因此，屬於何類程度之仿冒具有重要性。模仿之構成要件並不以兩者間之功能相同或具替代性為前提。因此，僅須其在自己產品之一部分上模仿被模仿之產品即可，例如汽車製造商模仿輪網生產者之輪網。而且，模仿亦不以被模仿產品之全部形式特徵被模仿為必要，而只要被模仿之部分正為其競爭特質之所在即可<sup>71</sup>。亦即，必須所模仿之形式特徵正好有能力構成競爭特質<sup>72</sup>。

所謂直接的成果接收乃指對他人之成果未加改變地加以接收<sup>73</sup>，其通常是藉助於重製技術，例如影印，掃描等。所謂幾乎同一的成果接收乃指該模仿與原件僅呈現細微的、在整體印象上僅有不重要的改變者<sup>74</sup>。然有學者認為其並非另一類型，而是屬於直接的成果接收類型之概念所及<sup>75</sup>。此兩類模仿在對於競爭特質以及特別的競爭情況等要求會比僅為下述之「仿製的成果接收」來得低。

所謂仿製的成果接收乃指對他人之給付成果並非直接成果接收或幾乎同一成果接收，而是將他人之成果加以當作樣本加以使用及仿造，而有施加自己之給付者<sup>76</sup>。例如在模仿他人之標識方面，將取決於兩標識之近似程度，而在此方面，整體印象具有決定性。當標識之近似程度並不高時，則須尚有其他進一步之不正競爭情況才會使其構成不當之聲譽剝奪之行為<sup>77</sup>。此種模仿，只要模仿者之接收部分涉及被模仿產品之重要成分而使得被仿品之本質特色（*Wesenzüge*）仍可被看出時，即屬之<sup>78</sup>。

最後，德國法院曾判決指出以超連結（*Hyperlink*）之方式使人連上他人可公開上網閱覽之資料並不構成仿冒（給付成果接收）之行為<sup>79</sup>。

<sup>69</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 353.

<sup>70</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 353; K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 770.

<sup>71</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 353.

<sup>72</sup> BGH GRUR, 923, 926 (1999).

<sup>73</sup> BGH GRUR, 923, 927 (1999).

<sup>74</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 353.

<sup>75</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 771.

<sup>76</sup> BGH GRUR, 523, 524 (1922).

<sup>77</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 353, 354.

<sup>78</sup> BGH GRUR, 152, 155 (1963); Benkard, a.a.O., S. 347.

<sup>79</sup> BGH GRUR, 958, 963 (2003).

## 5. 特別會構成模仿之不正性之情況

所提供之產品為仿冒品，此一單純事實本身並不會構成不正當性，而是須有其他之特別情況使此一提供行為變成不正當，因為根據模仿自由原則，智慧財產權以外之模仿原則上應被允許，除非有特別情況使其具有不正性，而且依德國實務見解只有在智慧財產權（特別保護權）領域之外，補充成果保護才會介入<sup>80</sup>。若無此一特別構成不正性之情況之要求，則補充成果保護將變成一準排他權而違背了專利、商標等特別保護權之評價標準<sup>81</sup>。UWG 第 4 條第 9 款例示了一些此種特別情況<sup>82</sup>。此三情況乃德國判決所建立之三個主要類型，而經立法者所明白接受而已，因此，其並未固定，其在個案中可能重疊競合<sup>83</sup>。而且，其等僅為例示，而開放將來更多不正性標準之考量空間<sup>84</sup>。而該個別情況是否真的構成不正性乃須在衡量相關之利益後對該事業之競爭行為開始後之整體行為、履行、作用等加以作整體性觀察<sup>85</sup>。就非技術性模仿（如藝術或審美）與技術性模仿而言，由於前者有較大之自由空間可發揮而不必模仿，因此，其會比技術性模仿較容易被找到構成不正性之特別情況存在<sup>86</sup>。而且，在作整體衡量時須再注意到特別不正情況，競爭特質與模仿逼真程度間之轉換作用<sup>87</sup>。

### (四) 補充成果保護與智慧財產權之一般關係

#### 1. 多數說採智慧財產權優位論

德國判決與文獻多數認為屬特別法的智慧財產權保護（特別是商標權）不應被以不正競爭法來加以迴避，而特別法所未保護之事物之模仿，則原則上應被法律所

<sup>80</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 771, 778.

<sup>81</sup> BGH GRUR 86, 89 (2002); BGH GRUR 275, 276 (2002).

<sup>82</sup> 本文僅就主題相關之範圍內介紹之，而不詳論各類成果保護之詳細內容。

<sup>83</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 778.

<sup>84</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 778; Benkard, a.a.O., S. 348.

<sup>85</sup> BGH GRUR, 251, 253 f. (2001); F. L. Ekey u.a., Wettbewerbsrecht, 2., neu bearbeitete Auflage, C. H. Müller, Heidelberg, S. 249 (2005).

<sup>86</sup> BGH GRUR, 517, 519 (1981); BGH GRUR, 673, 675 (1986).

<sup>87</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 779.

允許<sup>88</sup>。此即智慧財產權優位論<sup>89</sup>。

此一緊張關係<sup>90</sup>之解決之所以採智慧財產權優位論有如下之理由：第一，德國法認為，原則上立法者所藉特別保護權所有意畫出之有關可受保護之客體及保護期間之界限，不能被競爭法上之補充成果保護所破壞；第二，當已經有如商標、專利、著作權等特別法保護時則補充的成果保護將不被賦予<sup>91</sup>，因為此時將無額外加以保護之必要；第三，在智慧財產權法之適用範圍內，其規定具有排他性，而不得有不正競爭法與其平行適用，否則會侵害智慧財產權人所具有決定是否要對侵權人訴追之權能<sup>92</sup>，因為不正競爭法除受害之事業外另外允許消費者團體等進行訴追。

德國多數說採智慧財產權優位論而有以下之結果：第一，若該特別保護權允許該行為，例如著作之合理使用，則不得認為該行為本身違反不正競爭法<sup>93</sup>；第二，補充成果保護在智慧財產權法等特別法不對該標的給予保護時亦不必被賦予之。然而，若有特殊伴隨現象存在（在特別法構成要件外）而使該行為顯得不正當時，則補充的成果保護可被與賦予之<sup>94</sup>。這是因為補充成果保護乃行為不法而智慧財產權等特別保護權之侵害乃結果不法，因此前者只要有特別保護構成要件以外之特別伴隨情況存在，不必以有特別保護權之存在為前提；第三，根據德國持續之判決見解，模仿他人已不再有特別保護權所保護之客體，若該客體具有競爭特質，則只要有特別之情況顯示該模仿之不正性，則其仍會構成不正競爭（但專利權除外，如後所述）。可見，免於不正競爭之保護原則不取決於特別保護權之保護前提要件，而且，兩者間亦無平行之價值評價標準存在；第四，德國聯邦最高法院一再地指出，補充成果保護仍與特別保護權間有一定之關係，而在該客體已有智慧財產權之範圍內不能無限制地被賦予（因為智慧財產權優位），否則會妨礙智慧財產權人所具有決定是否要對侵權人訴追之權能<sup>95</sup>。

<sup>88</sup> A. Beater, a.a.O., S. 567.

<sup>89</sup> H. Köhler, a.a.O., S. 549.

<sup>90</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 764.

<sup>91</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 344; H-P Götting, a.a.O., S. 22 (2005).

<sup>92</sup> BGH GRUR, 325, 326 (1999) – Elektronische Pressearchive.

<sup>93</sup> F. L. Ekey u.a., a.a.O., S. 241.

<sup>94</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 344; K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 755.

<sup>95</sup> BGH GRUR, 325, 326 – Elektronische Pressearchive (1999).



## 2. 學說上之支持

學說上支持優位論者，大體上對其有兩種解讀。有認為只要智慧財產權保護不生作用，包括未曾申請、不符合保護要件、已不再存在等，則才有可能有補充成果保護<sup>96</sup>。此說可被稱為「智慧財產權優位論」。然而，亦有更進一步認為，只要智慧財產權法有提供保護之管道而未加以利用者，補充成果保護即不存在，而此等於要求保護請求權人有申請例如商標權之義務<sup>97</sup>。此說可被稱為「智慧財產法優位論」。

UWG 第 4 條第 9 款僅為市場行為規範而未具賦予主觀之權利（如專利權），因此，創作人並不享有專屬權而可加以讓與或授權，即使其創作需有心血與成本等之投入亦然<sup>98</sup>。通說見解可採之處在於，智慧財產權侵害乃結果不法，較容易判斷，而補充成果保護尚非主觀權利<sup>99</sup>，即尚非如商標權之可被讓與等處分之完全權利，因此，侵害之者為行為不正（行為不法），較不易明確判斷。

## 3. 學說上之批評

雖然智慧財產權之保護前提為發明步驟或著作人之個性表現等，而競爭成果保護之要件為競爭特質，但當該競爭特質乃以技術形式或審美之形式表現出來時，其間即有可能重疊<sup>100</sup>。Fezer 教授認為，通說之見解等於將競爭法上之企業成果保護當作無體財產權特別權利保護之一個例外之補充。將競爭法上之成果保護降格為補漏角色並不適當。企業成果（含無體財產權之客體）之保護本即為不正競爭防止法之自有的原始任務。而且，在法學方法論上，無體財產權法乃對所規範之領域具排他性規範之說法已不具說服力，因為各種無體財產權法有其各自之規範目的，而競爭法上之成果保護亦有其不同之保護目的<sup>101</sup>。競爭法防衛競爭阻礙以保護企業成果競爭，因此，企業成果保護之必要性為成果競爭阻礙之防衛之競爭法上評價之中心<sup>102</sup>，

<sup>96</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 292.

<sup>97</sup> J. Bornkamm, Markenrecht und wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz, GRUR, 97, 102 (2005).

<sup>98</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 343.

<sup>99</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 343.

<sup>100</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 767-768.

<sup>101</sup> K-H. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., C.H. Beck, München, S. 146 (2001) ; H. Köhler, a.a.O., S. 549.

<sup>102</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 147 ; H. Köhler, a.a.O., S. 550.

而無體財產權法乃以賦予排他權之方式保護企業成果。因此，其認為競爭法上之企業成果不應被稱為補充成果保護。

Fezer 教授指出，不正競爭法與商標、專利等智慧財產權間之關係一直存有國際上之爭議，有甚多主張希望以特別法與普通法之關係來加以界定<sup>103</sup>。此一見解理論上與實務上皆不可行，因為其間並非特別法與普通法之關係，而是一種累積的（或至少為從屬的）規範競合之關係<sup>104</sup>，因為不正競爭法為智慧財產權法之不老泉<sup>105</sup>，而在智慧財產權法之特別規定外自動地補充不正競爭法，而其間有不同之規範目的、要件、效果及主張權限之規定，因此，只要個別法律要件具備，不正競爭法即可平行適用<sup>106</sup>，除非該智慧財產權法之立法目的顯示立法者明顯有使該智慧財產權法具有排他性格<sup>107</sup>。Köhler 氏亦指出，智慧財產權乃在保護智慧財產權人，而不正競爭法乃在保護競爭者、市場參與者、公眾不受混淆競爭之公共利益，因此不應採智慧財產權優位論而應採平行適用之同位論（*Gleichrangthese*）<sup>108</sup>，而使得當某一競爭行為同時該當智慧財產權侵害之構成要件及競爭法上之成果保護侵害之構成要件時，讓智慧財產權人與根據競爭法之規定有權對之加以訴追之人（例如消費者團體）各有其訴追權限<sup>109</sup>。Köhler 氏亦認定智慧財產權優位論乃根據模仿自由原則而導出，然而其認為智慧財產權之存在並未能推知智慧財產權保護範圍外即有模仿自由<sup>110</sup>。

## (五) 補充的成果保護與智慧財產權間之個別關係

### 1. 補充成果保護與著作權之關係

有關補充成果保護與著作權保護間之關係，其常扮演立法者未能滿足因科技發

---

<sup>103</sup> K-H. Fezer, Normenkonkurrenz zwischen Kennzeichenrecht und Lauterkeitsrecht, WRP, S. 1, 9 (2008).

<sup>104</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 9.

<sup>105</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 9.

<sup>106</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 41.

<sup>107</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 9 ; K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 41.

<sup>108</sup> H. Köhler, a.a.O., S. 549.

<sup>109</sup> H. Köhler, a.a.O., S. 550 ; M. Stieper, a.a.O., S. 292.

<sup>110</sup> H. Köhler, a.a.O., S. 549.

展所帶來之立法需要所生之漏洞之暫時權宜性措施<sup>111</sup>。德國著作權法第 97 條第 3 項規定，著作權侵害時其他法律規定所生之請求權不受影響。因此，此一規定會產生完全規範競合之情形<sup>112</sup>。德國法院無視於此，而仍認為著作權侵害所生之請求權優位於不正競爭法上之請求權，而排除後者之適用<sup>113</sup>。有學者認為其乃因為著作權法相對於不正競爭防止法乃具有特別法之地位所使然<sup>114</sup>。因此，若被模仿之成果已有著作權保護則不得再享有補充成果保護，而且著作權之規定所允許者不應被不正競爭防止法所責難<sup>115</sup>。這是因為德國實務認為不正競爭防止法所提供之保護居於後位，而不得違反著作權法之評價<sup>116</sup>。由於補充成果保護僅扮演一暫時性角色，當立法者已以著作權法介入規範後，著作權法之規定將優先適用，而不再適用競爭法上補充成果保護。例如電腦程式在德國 1993 年修法將之納入語文著作保護之前，其常因未符合著作人個性之要求而不受著作權法保護，而有賴競爭法上補充成果保護。此在 1993 年將電腦程式納入語文著作後已產生改變，雖然依德國著作權法第 69g 條之規定，著作權法並不排除專利、商標或競爭法上保護之適用，而且雖然德國法院亦曾根據該條第 69g 條第 1 項之規定而指出，當一電腦程式乃被用以規避他人之電腦程式之保護措施時，競爭法上之補充成果保護特別不會被排除<sup>117</sup>，然而在其他之情況下，由於 1993 年之新規定，競爭法上之補充成果保護已不再扮演重要角色了<sup>118</sup>。例如，資料庫由於已被納入德國著作權法保護，根據智慧財產權優位論，必需某一資料庫並無著作權或德國著作權法所規定之資料庫權保護，而且模仿者之行為符合競爭法上之特殊不正競爭情況時，才会有競爭法上之補充成果保護之可言。廣告俚語一般未受著作權保護。若一個行為不構成著作權侵害時（如侵害廣告流行語），則由於著作權法未規範之，因此，仍尚可有不正競爭法補充成果保護規範之適用，但此時必須存有特殊的且在著作權法之特別構成要件以外的情況存在

<sup>111</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 775.

<sup>112</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 292.

<sup>113</sup> BGH GRUR, 697, 699 – ALF (1992).

<sup>114</sup> T. Dreier & . Schulze, Urheberrechtsgesetz, Kommentar, 2. Aufl., Verlag C. H. Beck, München, S. 21 (2006).

<sup>115</sup> F. L. Ekey u.a., a.a.O., S. 241.

<sup>116</sup> BGH GRUR, 454, 456 – Bob Dylan (1986).

<sup>117</sup> BGH GRUR, 78 – Umgehungsprogramm (1996).

<sup>118</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 777.

才會構成不正當性<sup>119</sup>。

然而，著作權優位論在實務操作上甚為困難，因為當原告對一作品之模仿主張不正競爭法之成果保護侵害所生之請求權為訴訟標的時，法院必需先審酌該作品是否受著作權法所保護，方得對該訴訟加以作決定<sup>120</sup>。更何況兩法有不同之目的方向，因為不正競爭法並非保護成果本身，而是與利用他人成果之違法方式有關<sup>121</sup>。而且，著作權乃在保護著作權人之排它使用權，而不正競爭防止法乃主要在保護競爭者及其他市場參與者以及消費者免於混淆性競爭行為之公益，因此，兩法有不同之保護目的而不會產生法規衝突而須以特別法與普通法之關係來加以解決之<sup>122</sup>。因此，學說上已有建議改採累積請求權競合說者<sup>123</sup>。

## 2. 補充成果保護與發明或新型專利權之關係

根據德國法院持續之判決見解，當所被模仿之技術成果具有競爭特質，且有特別情況使其顯得不正，則即使所被模仿者乃一技術產品（發明或新型產品），不正競爭法上之請求權亦可能成立。在此一專利侵害之場合亦須呈現一個在特別保護權範圍外之（且與交易上之來源介紹或優點、性能介紹有關聯之）可被避免之混淆之虞（或聲譽剝奪或減損）之構成要件，因而合法化不正競爭法上之請求權之成立<sup>124</sup>。

由於專利權乃在保護技術規範，而補充成果保護乃在保護該技術規範之外不型態上所累積之投資。因此，在此必須注意，模仿者之來源介紹要與商品之外部顯現圖像有關，而非其內部結構。是以，所要求之競爭特質即使在技術產品主要乃來自於所被模仿之產品之外部型態，然而若此一外部型態乃發揮該產品功能所必要者，則由於其將不具來源表示之功能，因此將不會構成競爭特質<sup>125</sup>。若外部型態之競爭特質被以一有關產品之來源或優點上之混淆之方式被模仿時，則競爭法上之判斷將不因該模仿是否同時使用了被發明或新型所保護之技術規範而有所不同。在此情況

<sup>119</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 344.

<sup>120</sup> M. Stieper, a.a.O. S. 292-293.

<sup>121</sup> G. Schricker, Urheberrecht, Kommentar, 3., neubearbeitete Aufl., C. H. Beck, München, S. 169 (2006); M. Stieper, a.a.O., S. 293.

<sup>122</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 293.

<sup>123</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 293.

<sup>124</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 299.

<sup>125</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 299.

中，不正競爭法上之請求權將可與專利權侵害所生之請求權並存<sup>126</sup>。

發明或新型專利所要求之新穎性並非競爭特質之盜用之前提，然而新穎性的存在較會比不具新穎性者更能指出事業來源或產品之特殊性而具競爭特質，不過，即使是流行時尚之復古風而能顯現自己之特性而具競爭特質者，仿之仍將構成不正競爭<sup>127</sup>。

採專利權優位論之結果，當該發明因不具新穎性等要件而不獲專利權保護<sup>128</sup>，或當該專利權已因第一次銷售理論而耗盡，則補充成果保護不會因有模仿該物品之情況即有所適用，而是要有額外的、構成不正性的情況存在才會有補充成果保護之適用<sup>129</sup>。而且，專利期滿後應屬公共財，所以亦不受不正競爭防止法之保護<sup>130</sup>。由於發明或新型專利所保障者為無體之技術規範，並無如著作之有表達形式、商標之有外部可察知之標識外觀（部）或新式樣有外部之型態而足以讓專利權人除當初研發成本之投資外另有其他投資藉以附麗之客體。因此，不論所仿之物品尚有否專利權，實務上成立不正競爭法上之請求權之情況甚為罕見。

### 3. 補充成果保護與新式樣權之關係

所謂新式樣乃指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。新式樣之所以能刺激消費、促進生產乃因其外觀設計適於美感而具特別趣味性。新式樣權之獲得須經冗長之註冊審查程序，而且根據德國新式樣法第 2 條之規定，其須具新穎性及特質（Eigenart）方可。此一權利乃對具有美感之工業產品之型態題供保護，而非在於保護市場參與者及消費者免於誤導性之來源介紹或優點性能介紹<sup>131</sup>，因為後者為不正競爭法上之補充成果保護之職責。

有關 UWG 之補充成果保護與新式樣權間之關係，其一方面受到智慧財產權優位論之限制，另一方面德國新式樣法第 50 條又規定，其他法律規定所生之請求權不受本法之影響。根據後者，不正競爭法上之補充成果保護不因所被模仿者有新式

<sup>126</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 300.

<sup>127</sup> K-H Fezer, a.a.O. (Fussnote 2), S. 768.

<sup>128</sup> F. L. Ekey u.a., a.a.O., S. 241-242.

<sup>129</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 346.

<sup>130</sup> R. Busse, a.a.O., S. 1360.

<sup>131</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 298.

樣權而受影響；根據前者，德國實務所採之「智慧財產權之侵害本身並不呈現模仿之不正性」原則在此亦有適用<sup>132</sup>，因此，即使乃一有認識之模仿並提供有他人新式樣之產品之行為，其行為本身尚非不正競爭行為，而是須在提供此一產品之外尚有特殊之競爭情況之添加而使該行為具有不正性，才會在新式樣權侵害所生之請求權之外另有侵害競爭法上補充成果保護所生之請求權<sup>133</sup>。

當一個特殊之競爭情況能夠被毫無疑問地確定時，德國判決一再重申，若存有智慧財產權侵害構成要件以外之特殊競爭情況時，特別是模仿一具有競爭特質之產品而產生來源混淆之虞時，則不正競爭法上之請求權即會存在，而不論該被模仿之客體有無新式樣權<sup>134</sup>。

當一個特殊之競爭情況並不能被毫無疑問地確定時，則新式樣法上之請求權必需被優先檢視。德國實務在此採新式樣權優位論。由於新式樣之保護年限有所限制，而且 UWG 具補充功能，所以必須先檢視新式樣法上之請求權是否成立<sup>135</sup>。採新式樣權優位論之結果，若因該新式樣不具新穎性等要件而不獲新式樣權保護<sup>136</sup>，則不正競爭法上之補充成果保護便不存在。

然而，有見解認為，雖然新式樣之（新穎、特質）實體要件亦可能同時構成競爭特質，但由於兩領域可能存有相當大之不同，因此，UWG 之補充成果保護不能被新式樣之保護所排除。這是因為新式樣之特質乃取決於該式樣對受告知之使用者所產生之整體印象可與以被公布之其他式樣有所區別，因此，並非所有符合此一要求者皆可達競爭法所要求之競爭特質之程度<sup>137</sup>。而且，交易上之知名度以及因第三人使用所造成之減弱僅會對競爭特質有所影響，但對新穎性要件則無影響<sup>138</sup>。而一個藉由被模仿之新式樣之競爭特質及知名度所造成之可避免之混淆之虞乃最有可能成立之成果保護類型<sup>139</sup>。因此，兩法制實有相當大之不同。而且，由於新式樣客

<sup>132</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 463, 464.

<sup>133</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 298.

<sup>134</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 298.

<sup>135</sup> H. Eichmann & R. Falckenstein, *Geschmacksmustergesetz*, 3. Aufl., C.H. Beck, München, S. 49 (2005).

<sup>136</sup> F. L. Ekey u.a., a.a.O., S. 241-242.

<sup>137</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 299.

<sup>138</sup> H. Eichmann & R. Falckenstein, a.a.O., S. 49.

<sup>139</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 298.

體之創作在德國可能受著作權（應用美術）之保護，因此，有學者即建議在侵害新式樣權所生之請求權及不正競爭法上之請求權之關係上，應與著作權法採相同之見解<sup>140</sup>，即累積請求權競合說。

#### 4. 補充成果保護與商標權之關係

##### (1) 前言

德國判決發展出對商標聲譽之榨取與減損之違反競爭法規範之構成要件，以作為競爭法上成果保護之一部分。對知名商標之聲譽榨取與減損之保護須以競爭法為之的必要性主要是在於德國舊商品標示法（以下簡稱「WZG」）之 2 個適用範圍限制：第一，在 WZG 時代，商標保護僅及於註冊所指定之商品及類似商品上，因此第三人在此範圍外可自由使用該商標作為來源標識，除非競爭法超出此一範圍而提供保護；第二，在 WZG 時代，構成商標侵害之使用須屬「作商品標識的使用」才會構成，而在此一作為來源標識之範圍外，商標可被他人自由使用來作促銷，除非競爭法逾此一商品來源標識範圍而提供保護。因為現行商標法第 14 條第 2 項第 2 款乃針對類似商品範圍內，因此，若無第 14 條第 2 項第 3 款（知名商標之識別力與聲譽保護），則其規範範圍將與 WZG 相同。而且現行法之使用概念亦不若 WZG 之狹隘。可見，在現行法生效前，當時舊法（WZG）僅保護商標作為一來源標示之功能（而不保障投資廣告功能），而是由競爭法將商標之競爭價值作為成果來加以保護。競爭法導向之知名商標之保護在結果上是保護有名商標之顧客好感而非對商標來源功能之減損之防免，現行法之立法者抓住此一發展方向而將之納入商標法中加以保護<sup>141</sup>。此舉乃因應歐體商標準則之（選擇性）要求所使然，而歐體乃因缺乏完整不正競爭法而有必要以商標準則保護著名商標，而德國落實此一準則之結果造成兩部法律皆保護知名商標<sup>142</sup>。此一競合現象使得 2 法間之關係為何產生爭執，最後聯邦最高法院（以下簡稱「BGH」）在 1998 年之 MAC Dog 一案提出商標優位論（Vorrangthese）來試圖加以解決。

<sup>140</sup> M. Stieper, a.a.O., S. 298.

<sup>141</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 823.

<sup>142</sup> J. Bornkamm, a.a.O., S. 97.

## (2) 法規競合與請求權競合之概念

在評估商標優位論之良否之前宜先了解大陸法系之競合理論（Konkurrenzlehre）。競合理論其實可從請求權與法規範 2 個層面來加以觀察。首先，就請求權之層面之差異（規範同為複數）而言，其可被區分成請求權規範競合論（Anspruchsnormenkonkurrenz）與請求權競合論（Anspruchskonkurrenz）。前者乃指單一之請求權可根據複數之請求權規範而多倍地獲得其根據；後者乃指從多數之請求權規範皆產生其獨立自主之數個請求權（有認為其等須具相同之法律效果者<sup>143</sup>）以滿足相同之經濟利益。

其次，就法規範層面之競合而言。其乃指兩個以上之法條構成要件互相重疊或有所交集，而使得同一法律事實同時受他們所規範<sup>144</sup>。法規競合可有互斥法規競合與相容法規競合。前者乃以存有法規衝突為前提，而以特別、從屬或吸收關係解決之。例如特別法與普通法之關係及後法優於前法之關係乃用以解決同位階之數法規間具有不同之法律效果又彼此間不能並存者<sup>145</sup>。當數競合之規範間乃具相容性（即使法律效果不同）時，例如有不同之立法目的等，則其間之關係可為累積規範競合之關係，或從屬（補充）規範競合之關係<sup>146</sup>。此時，根據 Larenz 之見亦同時會形成請求權規範競合或請求權競合之關係<sup>147</sup>。請求權競合之關係則可能為完全請求權競合或補充請求權競合。

## (3) 根據特別法與普通法關係而建構之商標法優位論

在德國 1994 年商標法亦對知名商標提供保護後，德國下級法院仍習慣使用不正競爭法來處理知名商標之侵害問題，而有造成商標法之規定空洞化之虞，並使歐體準則欲統一化知名商標處理方式之功效（雖無強制性）未能達到<sup>148</sup>，而且 1994 年商標法亦有用商標法處理知名商標沖淡而不必因需使用 UWG 而擴張扭曲 UWG 所要求之競爭關係概念之美意在，因此，若不用商標法處理之，則此一美意將落空<sup>149</sup>。

<sup>143</sup> 黃茂榮，法學方法與現代民法，169，自刊，1987。

<sup>144</sup> 黃茂榮，前揭書，頁 169。

<sup>145</sup> 黃茂榮，前揭書，頁 171-175。

<sup>146</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 3.

<sup>147</sup> 黃茂榮，前揭書，頁 171，註 58。

<sup>148</sup> J. Bornkamm, a.a.O., S. 99, 100.

<sup>149</sup> J. Bornkamm, a.a.O., S. 99.



BGH 認為競爭法與民法對識別標識之保護相對於商標法之保護乃一補充適用關係，而不認為商標法與不正競爭法及民法院間有累積的規範競合關係（完全請求權競合）<sup>150</sup>。BGH 判決認為 UWG 與民法之相關規定，至少在具有競爭法淵源之規範領域內（例如著名商標之保護），只有在根據商標法之保護不起作用時方有適用之餘地<sup>151</sup>，否則商標法將會被架空。因此，並無請求權競合<sup>152</sup>。BGH 此一補充關係觀點乃來自於商標法之閉鎖性或排他性<sup>153</sup>特別法地位。由於 BGH 認為商標法乃一閉鎖性之標識法律規範，所以有關知名商標之保護，該法第 14 條第 2 項第 3 款排除 UWG 及民法第 823 條之適用。Bornkamm 氏為 BGH 見解提出辯護而指出，商標法對知名商標之保護與不正競爭法對知名商標之保護目的有相當大之重疊性<sup>154</sup>，而兩者所提供之保護效果又不同，所以商標法在該範圍內乃具特別法之地位。所以，現行商標法之有關知名商標條文所賦予之保護取代舊法時不正競爭法判決所發展出來之保護<sup>155</sup>。BGH 認為商標法之有關知名商標之規定為特別規定。這意味著一個標識權之侵害行為只有在使用他人之標識之行為外，又有不為商標法所規範及之不正性等標準之合致才會有補充成果保護規定之適用。因此，當一個未註冊之使用中標記未達交易聲價而獲商標保護之前，他人即使將之使用在同一或類似商品上，亦不違反商標法或不正競爭法<sup>156</sup>。相同地，一個已註冊但未知名之商標（即使有某程度之聲譽）被使用於類似商品範圍外亦不為商標法或不正競爭法所禁<sup>157</sup>。BGH 雖有將此一優位論擴及於其他商標法上規定之傾向，但至今仍將之侷限於知名標識之問題上<sup>158</sup>。所以，BGH 不認為兩個法規平行適用而成立之請求權(完全)競合理論，依後一理論，兩法規各依其目的個別地規範而獨自適用<sup>159</sup>。Ingerl 教授認為，此一優位論之運用結果將會因為商標法納入立體商標而優先適用，因而使得主要乃在保護商品型態之 UWG 第 4 條第 9 款 a 之規定（免於可避免之混淆之保護）因已無用武之地

<sup>150</sup> BGHZ 138, 349 – MAC Dog.

<sup>151</sup> BGHZ 138, 349 – MAC Dog.

<sup>152</sup> Ingerl/ Ronke, a.a.O., S. 43.

<sup>153</sup> BGHZ 138, 349, 351 – MAC Dog.

<sup>154</sup> J. Bornkamm, a.a.O., S. 102.

<sup>155</sup> BGHZ 138, 349, 351 – MAC Dog.

<sup>156</sup> J. Bornkamm, a.a.O., S. 98.

<sup>157</sup> J. Bornkamm, a.a.O., S. 98.

<sup>158</sup> J. Bornkamm, a.a.O., S. 98.

<sup>159</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 824.

而應被廢止，而只適用商標法即足<sup>160</sup>。

#### (4) 請求權競合說

Fezer 教授不接受商標法優位論而認為商標法與不正競爭法之不同的規範目的的使得其等所為對標識之保護形成請求權競合之關係<sup>161</sup>。競合之數法規會產生何種競合在方法上乃根據法規解釋之原則而定，例如文義、發展歷史、體系或目的等來加以解決，特別是法規目的之比較具有決定性<sup>162</sup>。Fezer 教授採累積請求權競合說之理由如下：

第一，BGH 之上述途徑有違商標法第 2 條之文義、體系、立法史與立法目的，因為根據第 2 條之字義，其乃指當其他法律亦對商標法所規定之 3 種標識亦提供保護時，商標法不排除其他法律之適用<sup>163</sup>。立法者藉此給標識最大程度之保護。而商標法以外之其他法律亦對識別標識提供保護<sup>164</sup>，這是因為 1994 年決定將 3 種識別標識（商標、著作名稱、地理來源標識）統一由商標法來加以規範時，其目的乃在於排除以前德國對標識之規範分由商品標識法，不正競爭法及民法上姓名權等規定來加以規範之分裂現象<sup>165</sup>，並未有使其具有排他效力之意思。

第二，商標法第 2 條應被解釋為累積規範競合，而依此競合論，個別法規之獨自運用產生請求權競合。立法者在商標法第 2 條對標識之保護明白地創造了一法規競合關係之此一事實表示了商標法與 UWG 等其它法律間之關係並非傳統意義之商標法以外規定之補充適用關係<sup>166</sup>。第 2 條規定之目的並非要產生一特別之請求權競合或從屬之請求權競合。第 2 條明白地保留商標法以外其他法律之適用之目的在於要有一「累積的規範競合」或「請求權競合」之關係，而前者乃指各法規獨自自主適用之「完全請求權競合」。基於此些規範在規範目的，保護前提，處罰及管轄規定之不同，Fezer 教授認為商標法與其他亦保護識別標識之民法或不正競爭防止法

<sup>160</sup> R. Ingerl, Der wettbewerbsrechtliche Kennzeichenschutz und Verhältnis zum MarkenG in der neueren Rechtsprechung des BGH und in der UWG-Reform, WRP, 809, 812 (2004).

<sup>161</sup> K.-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 3.

<sup>162</sup> K.-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 145.

<sup>163</sup> K.-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 5.

<sup>164</sup> K.-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. S. 144.

<sup>165</sup> K.-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 138 ; K.-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 5.

<sup>166</sup> K.-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 145.

等法規間應是一獨立平行（而若其個別之構成要件合致的話）各自依其規範保護目的來加以適用之關係，亦即其間具有完全請求權競合之現象<sup>167</sup>。而此一關係只有在立法者在規範目的中顯示出立法者有使該法律具有排他性格時才不存在<sup>168</sup>，而此在標識法上通常皆非如此。

第三，由第 2 條之解釋與由立法者將全體標識以商標法加以統一規範之目的可看出立法者並非認為商標法相對於其他法律乃屬特別法與普通法之關係<sup>169</sup>。

第四，從 80 年代開始，對不同類商品領域中之商標聲譽榨取行為已發展成 UWG 上標識保護之一個類型，而此一類型即為商標法第 14 條第 2 項第 3 款之知名商標保護之先驅<sup>170</sup>。一標識在商標法之外若符其他法律（如 UWG）之保護前提要件則亦受其保護，相反地，商標法所提供之保護亦不能因有 UWG 所提供之保護而被縮減<sup>171</sup>，包括商標法上之刑責、邊境扣押、時效、法院管轄權以及對知名商標在產品類似範圍內所提供之保護<sup>172</sup>。

第五，在此一平行適用中，在商標法外之規定之（與商標法的）競合適用上，法學方法上須透過解釋之途徑交互地考量彼此之規範目的，並尊重在商標法內被規範之識別標識權之構成要件功能。<sup>173</sup>例如，商標法與不正競爭法乃累積規範競合關係。此一對商標及其他標識之補充法律保護不應違反商標法對標識保護之界限（範圍、限制）；商標法之保護前提與保護範圍決定了商標法以外之標識規範之規範領域。這些補充標識保護之射程（Rechtweite）取決於該些商標法以外規定之規範目的。所以，在商標法受規範之識別標識權之構成要件功能透過解釋決定了這些補充規範之適用範圍<sup>174</sup>。在此使用「補充」一詞僅表示了，當商標法外之規範對商標法之規定有所補充時，該規定即有所適用，而非指其僅在商標法對該事實未規範時才有適用<sup>175</sup>。

<sup>167</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 137, 146 ; K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 5.

<sup>168</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 146 ; K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 6.

<sup>169</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 144.

<sup>170</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 150.

<sup>171</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 146.

<sup>172</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 146.

<sup>173</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 148 ; K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 6.

<sup>174</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 4, 6.

<sup>175</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 138.

第六，商標法第 2 條所規定競合條款之功能乃在於避免特別法原則在實務運用上之困難，BGH 之優位論（根據特別法與普通法關係所建構）見解將使此一功能未能發揮<sup>176</sup>。這是因為將商標法當作一特別法而在其規範範圍內排除 UWG 之適用之見解未能提出一實務上可行之區別標準（即當一個標識侵害行為何時商標法未適用而仍有 UWG 之適用之標準）來，而是純理論而已。

第七，請求權競合關係亦存在於商標法對知名商標與民法第 823 條對聞名商標之保護之間<sup>177</sup>。由於德國民法第 823 條第 1 項保障營業權，而商標乃一事業之獨立財產客體，因此對此一標識權之不法侵害，即使雙方並無競爭關係，仍將構成一侵權行為。而當此一商標為一聞名商標時，民法對此一標識免於沖淡之虞之保護與商標法第 14 條第 2 項第 3 款之保護乃請求權競合之關係<sup>178</sup>。

第八，在德國聯邦最高法院判決上，雖然最高法院在有關知名商標之保護上曾認為商標法之相關規定具有排他性，但最高法院今尚未有明確之判決見解<sup>179</sup>，更何況請求權競合論在實務上亦有判決採納之，例如在 Wunderbaum 一案，模仿他人具競爭特質之標記所構成之商標而且有來源表徵之功能者，除構成商標侵害之請求權外，亦同時構成 UWG 之「可以被避免之來源混淆」之不正競爭行為<sup>180</sup>。

第九，Fezer 認為德國聯邦最高法院在歐體商標準則剛被德國立法落實之前幾年以此一商標法優位論來落實歐體商標準則，並使德國判決與歐洲院之判決結果較接近。此在歐體已有不正商業實踐準則<sup>181</sup>此一不正競爭準則後已沒必要<sup>182</sup>。

第十，優位論乃是植基於對特別法優於普通法此一類型之競合論之錯誤理解。該理論乃為避免兩競合法律間之衝突與矛盾以確保法規範之一致性，然而若兩法規間之規範目的不同，則不會有兩競合法律間之衝突與矛盾<sup>183</sup>。商標法乃在保護主觀的商標權，而 UWG 之規範目的為防衛阻礙性競爭而保護生產性成果競爭、市場參

<sup>176</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 824 ; K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 5.

<sup>177</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 824 - 825.

<sup>178</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 151.

<sup>179</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 144.

<sup>180</sup> BGH GRUR, 934, 937 – Wunderbaum (1998).

<sup>181</sup> 請參閱本文四（五）4（7）節。

<sup>182</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 101), S. 149 ; K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 3.

<sup>183</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 5.

與者、消費者之公共利益，2 法律有不同之規範目的，因此 2 者可平行適用<sup>184</sup>。此一情況甚至在德國 1994 年商標法制定前之 WZG 時代即已存，例如 Fezer 教授即轉述 W. Hefermehl 曾指出「一商標之使用可能在商標法上被允許而在不正競爭防止法上不被允許」<sup>185</sup>。

#### (5) 商標權（法）優位論之內涵

原則上，根據商標權優位論，只要是涉及一項本身非僅屬商標法規範客體之不正競爭行為，不正競爭防止法上之請求權可能與商標法上之請求權並存，前提是 2 法之請求權以不同之事實為前提，例如被仿冒產品上仍有被仿產品之商標<sup>186</sup>，但若涉及 2 法皆有規範之事實，例如免於混淆之保護與聲譽之榨取等事項，德國商標法第 14 條及不正競爭防止法第 9 條皆有規範，則較常產生爭執。

一產品之型態可能為立體商標而受商標法保護。若藉商標法即已足以賦與免於產品模仿（仿冒）之保護，則補充成果保護（依前述見解）即不能被獲得。因此，會成為問題的情況是當一產品未能依使用立體商標權（德國承認使用商標權）而獲保護，亦未申請立體商標權之情況。有嚴格優位論之見解（即「智慧財產法優位論」）認為此時補充的成果保護不能基於 UWG 第 4 條第 9 款 a 之“可避免之來源混淆”而獲得支持，否則不僅商標法之評價會被破壞，而且商標法之協調作用亦會被減損。然而，此一嚴格優位論見解會導致補充成果保護之受限制而不應被接受<sup>187</sup>。立體商標保護之存在與否依德國商標法第 14 條之規定，而補充成果保護有其不同之構成要件，而且亦有不同之法律效果（即使可能有所重疊）。商標保護所需之識別力並非以“特別之獨特性或原創性”為前提，即使它常亦會是具有識別力之一個特徵。與此相對地，補充成果保護要求被仿冒產品具有競爭特性，而此特性可能是來自於產品型態作為一事業來源之能力上，或來自產品之特殊性上。因此，商標法之立體保護雖會提供仿冒禁止保護，但不會在當某一被模仿之商品尚未符合（知名）商標保護前提要件前之情況中排除競爭法所提供之補充成果保護<sup>188</sup>。

<sup>184</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 2.

<sup>185</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 5.

<sup>186</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 345.

<sup>187</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 345.

<sup>188</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 346.

根據商標權優位論，不正競爭法上之標識保護在以下情況時不存在，即當一個被模仿之標識不論是一開始未享有商標權或不具有足夠之知名度而不能獲第 14 條第 2 項第 3 款之保護時。因此，不會因一標識未能獲商標權保護即能因此為其打開額外成果保護之大門。依此一邏輯，由於商標法之排他性規定，即使有以下之情況，額外成果保護亦未能被考量，即一個未註冊但在正要獲得交易聲價時被他人用作商品標識以榨取其聲譽之情況。有關於此，德國判決在兩個前提下願意例外地加以處理，即在相關交易圈之某範圍內已知名且依其性質適宜被當作事業來源標識。其次，使用他人標識沒有足夠之理由而已引起混淆，或阻礙競爭地去減損或使用他人之聲譽<sup>189</sup>。而此些只有在涉及商品或服務之標識被仿冒時才會存在，若只是標識本身被仿冒（指商品不同時），則只能用第 4 條第 10 款之蓄意阻礙競爭<sup>190</sup>，而非額外成果保護來加以救濟<sup>191</sup>。以下試舉一例以例示商標權優位論之內涵。

#### (6) 實務案例<sup>192</sup>

##### <事實>

本事件之原被告皆為筆類產品之製造商。原告在上世紀 20 年代即成功地推出“D”系列筆類產品，並在 90 年代註冊並擁有 2 個立體圓柱形筆頭商標（不包括箭頭筆夾），施用於筆類產品上。被告所生產之筆類系列產品亦使用近似之圓柱形筆頭。原告認為被告產品之圓柱形筆頭具有標識作用而與原告之商標有混淆之虞，因此向被告主張商標權侵害而請求損害賠償及停止侵權行為之進行。此外，原告亦根據不正競爭防止法向被告主張競爭法上之成果保護請求權，因為原告之“D”系列筆類產品之特徵顯現出高度之競爭特質，而被告企圖有系統的模仿原告“D”系列（有聲譽）產品之重要特徵而造成來源混淆，並因此榨取原告之特別聲譽。

##### <判決及理由>

最高法院就商標侵害請求方面，認為被告在市場上提供並銷售原子筆之行為並不構成原告立體商標之侵害而駁回其上訴。有關競爭法上補充成果保護之請求，最

<sup>189</sup> BGH GRUR, 754, 755 f. (1997).

<sup>190</sup> 德國不正競爭防止法第 4 條第 10 款規定，任何蓄意阻礙競爭者之行為將構成第 3 條意義之不正性。

<sup>191</sup> Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., S. 346.

<sup>192</sup> BGH, Urt. v. 5.12.2002 – IZR 91/00 (Frankfurt a.M.)，GRUR, 332 – Abschlussstück (2003).

高法院認為，在這些筆中能夠指出其事業來源及產品特殊性的主要乃是透過其筆之有特色的箭頭型筆夾（附有雕刻花紋及三角尖）以及圓柱形筆頭之結合。而本件被告之筆並未仿製原告之該箭頭筆夾，而且被告之圓柱形筆頭形狀與原告之筆頭尚有一些差異。由於具有來源表徵作用者乃箭頭筆夾及圓柱筆頭之結合，而被告筆類在此與原告皆有不同，而且被告之筆價格與原告者有所差距，對消費者並不會造成混淆之虞。而且，由於箭頭筆夾與圓柱筆頭之不同，消費者不會認為其有相同之事業來源，因此對原告之聲譽並不會產生危害。不正競爭法（UWG）第1條所生之請求權並不因商標法第14條之特別規定而完全被排除。當UWG所生之請求權乃針對一本身並不構成商標法上之規範客體之競爭違反行為時，其可在商標法上請求權之外存在。此一情況即發生在本案當中，因為原告所主張之商標法上請求權及不正競爭法上之補充成果保護請求權涉及不同之保護客體。在本事件中，由於被告產品中並未模仿原告產品具有競爭特質部分，因此，原告之成果保護請求權並不存在。

#### <評析>

有關補充成果保護請求權，聯邦最高法院指出，藉由商標法之特別規定並未能完全排除不正競爭法上之請求權，然而在商標法上之請求權之外，不正競爭法上之請求權只能在其所針對之不正競爭行為並不構成商標法之規範客體時才可能併存。本件判決所闡釋之補充競爭成果保護請求權即是此種例外地模仿他人產品之競爭特質並顯現出不正性者。由本件判決可知，聯邦最高法院所採之優位論乃「智慧財產權優位論」，而非「智慧財產法優位論」，而被 Bornkamm 氏（「智慧財產法優位論」者）認為不夠澈底<sup>193</sup>，因為根據 Bornkamm 氏之看法，該筆頭與筆夾所構成之產品型態既可以被註冊為商標而未申請之，應不得再有補充成果保護，因此，最高法院本不必對該競爭法上之補充成果保護請求部分加以審理。

#### (7) 歐體準則之發展

在歐體，除歐體商標準則外，尚有規範歐體商標之歐體商標規則<sup>194</sup>，以及 2005 年歐體不正商業實踐準則<sup>195</sup>等有關標識之規範。這些規範皆不採德國法之智慧財產

<sup>193</sup> J. Bornkamm, a.a.O., S. 102.

<sup>194</sup> Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke.

<sup>195</sup> Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Geschäftspraktiken.

權優位論。

首先，歐體商標規則第 14 條第 2 項規定，本規則之規定並不妨礙根據內國權利規定，特別是有關民事責任或不正競爭之規定來支持有關歐體商標之訴訟之權利。此一規定即在於表示在歐體商標之保護上歐體會員國內國不正競爭防止法之適用性<sup>196</sup>。

其次，根據 2005 年歐體不正商業實踐準則第 6 條第 2 項 a 款之規定，誤導性產品行銷，即任何形式之產品行銷，包括比較廣告，只要會造成與其他競爭者之產品、商品標識、商品名稱或其他標識之混淆之虞，即構成誤導性商業實踐。

不正商業實踐準則之政策主要為消費者保護，而其目的為使消費者受告知、消費者自主與市場透明化（b2c）。德國商標法之目的主要乃是要保護商標權人在排他權上之利益以及商標在競爭上之功能（b2b），而商標法從上一世紀 70 年代開始之商標保護消費者之功能現在已被冷落，可見，德國商標法及歐體商標準則之首要功能並非在消費者保護。因此，當不正商業實踐準則被落實後，不正競爭防止法與商標法間之關係將是累積或從屬之規範競合關係<sup>197</sup>。

由上述可知，德國之智慧財產權優位論與上述歐體準則不符。因此，Köhler 氏甚至認為，由歐體不正商業實踐準則亦可支持其同位論，而且即使德國內尚未修法執行該準則，亦可透過解釋現行 UWG 第 4 條第 9 款之方式落實之<sup>198</sup>。由歐體準則之發展趨勢可見，至少在商標權與不正競爭防止法上成果保護之間已有採累積請求權競合說之趨勢。

## 五、日本法

### （一）概述

日本之不正競爭防止法採列舉主義，以利模仿它國科技與競爭成果，並符合加

<sup>196</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 6.

<sup>197</sup> K-H. Fezer, a.a.O. (Fussnote 103), S. 7.

<sup>198</sup> H. Köhler, a.a.O., S. 551



入巴黎公約之最低要求<sup>199</sup>。所列舉之不正競爭行為性質上屬成果保護而會與日本商標法、專利法或著作權法產生競合者以周知表徵的冒用行為、著名表徵的冒用行為與商品型態之模仿為主<sup>200</sup>。

## (二) 成果保護類型

### 1. 周知表徵的冒用行為

根據日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 1 款之規定，周知表徵之周知性為產生混淆之虞之前提事實，因此，表徵使用人必須證明此一周知性要件。所謂表示之周知性乃指表徵所具有之具體識別力與知名度之複合概念。其概念，根據個案情況有用以表示具體識別力者，亦有用以表示知名度者<sup>201</sup>。日本商標法上之商標若具有此一周知性將形成商標法與不正競爭防止法之競合現象。

### 2. 著名表徵的冒用行為

根據日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 2 款之規定，將與他人著名商品或營業表徵相同或類似之表徵使用在自己之商品或營業作表徵之行為乃屬不正競爭行為。此一行為與第 1 款之冒用周知表徵而引起混淆之行為雖同是冒用廣被認識（普遍認知）之表徵，但並不以混淆之虞為要件<sup>202</sup>。由於日本商標法中對著名商標之保護除註冊階段之保護外，並無著名商標之沖淡侵害類型，因此，著名商標之沖淡行為在日本法並不會產生商標法與不正競爭防止法之競合現象。

### 3. 商品型態之模仿

根據日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款之規定，讓與、貸與、為了讓與或貸與之目的而展示、輸出或輸入模仿他人商品型態之商品行為，乃不正競爭行為。此一行為乃承認白搭競爭者付出之成果而加以冒用之行為之不正競爭性。由於

<sup>199</sup> 田村善之，前揭書，頁 5，7。

<sup>200</sup> 本文僅就主題相關之範圍內介紹之，而不詳論各類成果保護之詳細內容。

<sup>201</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 29。

<sup>202</sup> 經濟產業省知的財產政策室，前揭書，頁 52。

該種模仿行為亦是冒用他人之成果而扭曲國內之成果競爭，因此，將之當作不正競爭在理論上並不成問題<sup>203</sup>。

此規定乃在 1993 年修法時所增加，以因應商品生命週期縮短之傾向，以及流通機構及複製等技術之發達使得模仿商品可快速而廣泛流通，而有必要對模仿行為作迅速之反制<sup>204</sup>。半導體布局即使未登記或受積體電路布局保護法保護之要件不具備，亦可受此類不正競爭行為規範所保護<sup>205</sup>。

商品型態模仿之不正競爭性在於對競爭者所為之成果之冒用行為。所謂競爭者所為之成果乃指化體在商品型態上之顧客吸引力，因此具有該種顧客吸引力之型態，不論是何種型態皆是此處所謂之被禁止模仿之商品型態<sup>206</sup>。商品之型態若構成該商品之表徵，則可根據模仿表徵產生混淆之禁令禁止之<sup>207</sup>，但甚多商品之型態並不具表徵之功能。又商品型態不僅指商品之立體型態，亦包括平面型態例如布料的圖案等<sup>208</sup>。

雖然消費者通常是注意到物品之外部型態而加以購買，但商品之內部型態能左右消費者之購買動機者亦不少，例如彈簧床之彈簧之形狀及組合方式，因此，亦不容他人加以模仿<sup>209</sup>。此外，不僅物品全體之型態會使消費者注目而購買，商品之部分型態亦可能使消費者注目而購買，例如因咖啡杯圖樣可愛而買之，因此亦不容他人模仿之<sup>210</sup>。

### (三) 特別法與普通法之關係

就智慧財產權法與不正競爭防止法上之成果保護規範間之關係而言，其間所共同者為兩者皆為成果冒用之禁止規範，而此些成果保護規範中將有關智慧創作成果與營業信用成果獨立出來以智慧財產權來加以保障較具體而方便<sup>211</sup>，而且智慧財產

<sup>203</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 83。

<sup>204</sup> 經濟產業省知的財產政策室，前揭書，頁 54。

<sup>205</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 85。

<sup>206</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 86。

<sup>207</sup> 經濟產業省知的財產政策室，前揭書，頁 55。

<sup>208</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 87。

<sup>209</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 87。

<sup>210</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 88。

<sup>211</sup> 田村善之，前揭書，頁 28-29。

權之構造使得其不僅有侵害排除請求權而易於防衛其權利外，亦使其能被處分交易而利於回收創作投資，因而提高創作投資之誘因<sup>212</sup>。因此，有學者認為至少在有登記制度之智慧財產權如商標、專利等，應認為在其規範領域內立法者有使該智慧財產權法排他、優先適用之意思，免得因不必註冊審查之不正競爭保護使得無人願意再申請商標或專利權。總之，不能因型態保護等而使工業所有權保護喪失意義<sup>213</sup>。就商標法而言，商標法與不正競爭法皆具有公平競爭秩序維持之目的，因此，商標侵害是不正競爭之一種類型。網野氏即因此認為商標法可謂是一種特別之不正競爭法<sup>214</sup>。商標法至少對保護相同法益之不正競爭規範而言是具有特別規範與普通規範之關係，而不正競爭法在保護競爭者利益之層面上則為一特別侵權行為法<sup>215</sup>。亦即，其間依序具有特別法與普通法之關係。

根據此一特別法與普通法之關係，若一行為同時構成智慧財產權（如商標權）之侵害、不正競爭法之違反與民事侵權行為之構成要件，則智慧財產權法（如商標權）之規定當優先適用。智慧財產權法未特別規定者，則由不正競爭防止法（尤其是補充成果保護規定）之規定來加以補充規範，而在不正競爭防止法所未特別規定者，則由民法一般侵權行為之規定來加以補充規範。

有關新式樣權，由於新式樣權有期限之限制而型態保護並無保護期間之限制，因此，新式樣權利人就該式樣若未有另外之投資，則幾乎不能再享有型態之保護，然而，如果其在原設計以外如材質改善等地方投入勞力與費用等，則即使新式樣已期滿，其能可享有型態保護<sup>216</sup>。

有關發明與新型權保護期間屆滿後，雖有見解認為此時若仍有型態保護則不妥，然而，專利權與型態保護有不同之旨趣，而且一技術常有多數實施型態可資利用，因此，即使發明專利權保護期間屆滿後，某一實施型態之開發者（指除研發該技術規範之外另將該某一實施該技術規範之型態加以商品化者）應有免於被完全地模仿之保護，因為他人不使用該型態並不會造成不方便。然而，他人若非用該型態

<sup>212</sup> 田村善之，前揭書，頁 30。

<sup>213</sup> 田村善之，前揭書，頁 322。

<sup>214</sup> 網野誠，商標，第 6 版，60，有斐閣，2002。

<sup>215</sup> 日本法上亦同，參經濟產業省知的財產政策室，前揭書，頁 18-19。

<sup>216</sup> 田村善之，前揭書，頁 324。

不可，則不能賦予該開發者型態保護<sup>217</sup>。

#### (四) 專利權、商標權與著作權之規範範圍外

在專利權、商標權與著作權之規範範圍外，產品先開發人，營業秘密創作人或未註冊之營業名稱或營業標識擁有人之投資成果若未能禁止他人不當的仿冒則創作人等在市場上之競爭優勢將比不必付出研發成本之仿冒者來得差，因而將使得無人願意進行創作與投資之後果<sup>218</sup>。因此，在此範圍內，不正競爭防止法即應介入以補充智慧財產權法保護之不足。

## 六、我國法

不正競爭之侵權行為主義與市場行為規範違反主義之主要差別在於前者要求對被害人之加害為要素，而後者以行為之不正性為要素，以及前者之救濟請求權人僅限於受害人，而後者之救濟請求權人及於消費者團體及工商團體等<sup>219</sup>。依此而言，我國公平交易法中之不正競爭規範，雖在第 30 條及第 31 條賦予權益受侵害之人侵害防止、排除與損害賠償請求權，而未如德國法般賦與消費者團體等追訴權，似有採侵權行為主義之傾向，但由我國公平交易法第 24 條使用「欺罔或顯失公平」之用語，以及我國公平交易法所保障者僅為利益而非權利<sup>220</sup>可見，其乃採市場行為規範違反主義。

我國公平交易法中有關成果保護之規定除第 19 條第 5 款之規定外，主要為第 20 條之規定。鑑於德國、日本與英美等科技比我國先進之國家皆有模仿自由原則，我國亦應作相同之解釋。因此，原則上事業有對其他事業之成果之模仿自由，例外在有法律禁止時才不允許之。在我國法上，除智慧財產權法外，須符我國公平交易

<sup>217</sup> 田村善之，前揭書，頁 323。

<sup>218</sup> 田村善之，前揭書，頁 33, 34。

<sup>219</sup> 涉谷達紀，前揭書，頁 10。

<sup>220</sup> 謝銘洋，「從對商品或服務『表徵』之保護談商標法與公平交易法之關係」，收錄於謝銘洋，智慧財產權基本問題之研究，323，自刊，1999。

法第 20 條所明文規定（周知表徵與著名商標兩種）之構成要件才例外地認為其構成不正競爭。至於其他榨取他人聲譽之行為則以須以第 24 條規範之。由於我公平交易法第 20 條僅規範具表徵來源功能之商標、商號及型態<sup>221</sup>等而不及於不具表徵來源功能之型態，顯然此德國及日本之規定為窄，因此，對此一不具表徵來源功能之型態上所累積之心血與投資需依第 24 條來救濟之。

有關型態模仿之不正競爭行為，由於德國法之模仿混淆行為，並不如我國公平交易法第 20 條之限於表徵之模仿混淆行為，因此，足以涵蓋型態模仿之不正競爭行為。而美國法上則以盜用理論來禁止對對他人商品型態之模仿，但以符合盜用理論之要件為前提<sup>222</sup>。我國將來宜在第 20 條中增列不具來源表示功能之型態之成果保護，因商譽或投資所會依附者即有可能累積其所為之努力或投資，只要競爭者對之模仿之行為顯示出不正性，則為法所不容。因此，一商品型態雖在新式樣權期限屆滿之後，即使其未被註冊為一立體商標，對該商品型態加以廣告（例如廣告時大量使用該型態而獲消費者知悉與喜愛）之人，除原新式樣之設計外，已有另外之投資，此時即應受到法律之保障。更何況投資或聲譽除附著在表徵外，亦可能附著在沒有表徵來源功能之型態上，法律不宜對之有所差別待遇。惟若是具有功能性之型態則應認為其不具周知表徵該當性<sup>223</sup>。

著名商標之沖淡保護（聲譽減損或榨取以及識別力之減損）並不以混淆之虞為前提，因此，公平交易法第 20 條第 1 款及第 2 款之所謂「相關事業或消費者所普遍認知」之表徵，應非著名商標之保護規定。由本文對德國法之「可被避免之混淆之虞」之成果保護以及日本法之周知表徵<sup>224</sup>之保護可知，其皆僅要求低於著名表徵所要求之知名度，因該兩國法中皆另有著名（有聲譽）表徵之保護制度。因此，所謂「相關事業或消費者所普遍認知」乃指因一定期間之具體使用所形成具備特定產品之來源而使得他人之類似使用會產生混淆之虞者<sup>225</sup>。我國立法者為免對競爭自由形成過大之限制，因而提高其認知度之要求。公平交易法第 20 條之表徵，解釋上

<sup>221</sup> 中山信弘等合編，前揭書，頁 129。

<sup>222</sup> 經濟產業省知的財產政策室，前揭書，頁 57，註 53。

<sup>223</sup> 黃銘傑，「公平交易法第 20 條第 1、2 項『表徵』之意義及其與新式樣保護之關係」，收錄於黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，287，318，元照出版公司，2006。

<sup>224</sup> 徐火明，公平交易法論，182，三民，1997。

<sup>225</sup> 黃銘傑，前揭註 223，頁 297-299。

包括註冊商標<sup>226</sup>，因此，我國註冊商標中若有經具體使用而達到此一普遍認知之程度者，其侵害即構成商標法第 61 條與公平交易法第 20 條之法規競合現象，而解釋上亦不能因商標有註冊制度即排除公平交易法之適用<sup>227</sup>。而且，若將此一「相關事業或消費者所普遍認知」之表徵解釋為著名表徵<sup>228</sup>，則我國商標法第 62 條第 1 項（擬制侵害）之規定即會產生與公平交易法第 20 條之法規競合，因為解釋上產品類似範圍內亦有反沖淡保護。

我國公平交易法第 41 條規定對為違反第 20 條之行為得以加以行政處分，此有以行政手段介入民事糾紛之嫌<sup>229</sup>，因此，本文建議將競爭法上之成果保護規定，如第 20 條，從該條中剔除，而僅賦予利益受損之人向法院提起民事訴訟為妥<sup>230</sup>。如此，成果保護受侵害者將不再能偏愛行政處分程序，而須依循民事訴訟途徑。此時，當有例如商標權侵害之事件時，將可能會形成同時合致商標權侵害構成要件與公平法上成果保護之侵害構成要件之情況。鑑於公平交易法之目的為維護交易秩序、確保公平競爭及消費者利益之維護（第一條參照），而商標法之目的為維護市場公平競爭、消費者利益維護、保障商標權，前者保障利益，後者保障權利<sup>231</sup>，規範目的及法律效果皆有所不同，因此，兩者間應無衝突而可以並存，因而會形成累積請求權競合之關係。又智慧財產權主要乃在保護權利人之權利，而公平交易法（不正競爭防止規範）則在保障競爭者、市場參與者與消費者之利益。而且不僅保護法益不同，保護對象、保護要件以及規範目的皆有所不同<sup>232</sup>，並非彼有所衝突，因此，亦宜認為 2 法制之間為相容法規競合，而生累積請求權競合之關係。

<sup>226</sup> 劉孔中，公平交易法，221，元照，2003；謝銘洋，前揭註 220，頁 323；黃銘傑，「品牌台灣發展計畫與商標法制因應之道」，月旦法學，第 147 期，201，214，2007。

<sup>227</sup> 黃銘傑，公平交易法之理論與實務 - 不同意見書，446，學林，2002。

<sup>228</sup> 徐火明，前揭書，頁 182-183；黃銘傑，前揭註 227，頁 458。

<sup>229</sup> 黃銘傑，前揭註 226，頁 216。

<sup>230</sup> 黃銘傑，前揭註 226，頁 215，218；日本法上，請參田村善之，前揭書，頁 14。

<sup>231</sup> 謝銘洋，前揭註 220，頁 323。

<sup>232</sup> 謝銘洋，前揭註 22，頁 242；黃銘傑，前揭註 223，頁 313。

## 七、結論

由本文上述可知，對不正競爭採市場行為規範主義之德國雖多數說採智慧財產權優位論（植基於特別法與普通法之關係），而不承認商標侵害行為本身會構成競爭法上成果保護之侵害，然而學說已開始批判之。在日本，雖因多數說認為不正競爭與智慧財產權侵害同屬侵權行為而認為有特別法與普通法之關係。然而，將不正競爭理解為一侵權行為，並不必然須採特別法與普通法關係說。例如，在英國，對事實上商譽乃以仿冒訴訟來加以保護，而對已註冊之商標而言，此一普通法保護與商標法保護累積並存，而非擇一存在<sup>233</sup>。美國藍能法第 32 條(註冊商標侵害)與第 43(a)條(普通法上之商標侵害與未註冊商標侵害或稱為不正競爭)有相同之混淆理論，而且實務上，註冊商標權人常輪流主張此 2 個訴因<sup>234</sup>，可見由於對不正競爭與英國法同採侵權行為主義，而使其與註冊商標侵權行為形成請求權累積競合之關係。

有關專利權與競爭法上之成果保護間，若某一發明有專利權保護，則侵害該專利權之行為本身，若無其他特殊情況之附加，並不會同時構成成果保護之侵害。若專利權已期滿，或該技術規範不符專利實體要件，則其應屬公共領域，由他人自由使用，不宜對之享有競爭法上之成果保護<sup>235</sup>。

有關新式樣與競爭法上之成果保護間，由於新式樣之型態有可能另有新式樣專利權人之其他投資之附麗，因此，即使有新式樣權亦不宜排除競爭法上之成果保護之存在<sup>236</sup>。當某一式樣已無專利權之保障，或因不符實體要件（如新穎性或純技術功能性）而無專利權，若設計者除原設計外另有勞力或成本之投資，則除有純技術功能性、實用功能性或美感功能性考量者外<sup>237</sup>，應可讓他享有競爭法上之成果保護<sup>238</sup>。

<sup>233</sup> W. Cornish, loc. cit., para. 15 – 08.

<sup>234</sup> Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Trademarks and Unfair Competition, Law and Policy*, 2<sup>nd</sup> ed., Wolters Kluwer/Aspen Publishers, New York, 443 (2007).

<sup>235</sup> 謝銘洋，前揭註 22，頁 214。

<sup>236</sup> 黃銘傑，前揭註 223，頁 305。

<sup>237</sup> 謝銘洋，前揭註 22，頁 245，247；田村善之，前揭書，頁 130。

<sup>238</sup> 黃銘傑，前揭註 223，頁 305，313。

有關商標權與競爭法上之成果保護間，只要該標識附著有商標權人所為之投資，商標權之存在應不構成競爭法上之成果保護之阻礙<sup>239</sup>。若商標權不存在而其理由為功能性形狀等公益性考量，則競爭法上之成果保護應不能被用以迴避此一商標上之考量，若是因識別性或描述性標識之考量，則本文認為形成成果保護之投資須包含符合第二意義之情況方能允許之。

有關著作權與競爭法上之成果保護間，由於著作權法僅在禁止抄襲，因此，當某廣告用語已具有足以受著作權保護之原創性時，該原創性之外若另有廣告人之另外之投資所附麗，則亦宜讓競爭法上之成果保護與之競合存在。此時，若有第三人對該著作主張合理使用，則當視該利用行為乃在使用該著作之著作權利益或是投資人之投資，若為前者，固可成立合理使用，若為後者，合理使用將不能成為侵害之有效抗辯。又一廣告用語或著作名稱雖不受著作權保障（例如缺乏原創性或已屬公共財），而事業以之作表徵加以投資、廣告，則亦可有競爭法上之成果保護<sup>240</sup>。

最後，若有法律例如智慧財產權法允許該系爭行為，則就行為本身而言若無其他情況之附加，則不正競爭防止法不能認為其不正<sup>241</sup>，因為前者乃立法者抽象一般地衡量的結果，而不允許法院具體個案中否定之<sup>242</sup>，除非另有其他特殊之情況造成其不正性。

---

<sup>239</sup> 謝銘洋，前揭註 22，頁 243。

<sup>240</sup> 黃茂榮，公平交易法理論與實務，391，植根法學叢書編輯室，1993；謝銘洋，前揭註 22，頁 249。

<sup>241</sup> 謝銘洋，前揭註 22，頁 215。

<sup>242</sup> J. T. McCarthy, loc. cit., 1-34.



## 參考文獻

### 中文部分

- 大橋麻也 (2007), 「フランスにおける不正競争の争概念」, 比較法學, 40 卷 2 号, 83。
- 中山信弘 (2004), 工業所有權法(上), 特許法, 第二版增訂版, 弘文堂。
- 中山信弘等合編 (2007), 商標、意匠、不正競争判例百選 (No. 188), 有斐閣。
- 田村善之 (2004), 不正競争法概説, 第 2 版, 有斐閣。
- 涉谷達紀 (2005), 知的財産法講義 III, 有斐閣。
- 徐火明 (1997), 公平交易法論, 三民。
- 經濟產業省知的財産政策室 (2006), 逐条解説不正競争防止法, 有斐閣。
- 黃茂榮 (1987), 法學方法與現代民法, 自刊。
- 黃茂榮 (1993), 公平交易法理論與實務, 植根法學叢書編輯室。
- 黃銘傑 (2007), 「品牌台灣發展計畫與商標法制因應之道」, 月旦法學, 第 147 期, 201。
- 黃銘傑 (2006), 「公平交易法第 20 條第 1、2 項『表徵』之意義及其與新式樣保護之關係」, 收錄於黃銘傑, 競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間, 287, 元照。
- 黃銘傑 (2002), 公平交易法之理論與實務—不同意見書, 學林。
- 網野誠 (2002), 商標, 第 6 版, 有斐閣。
- 劉孔中 (2003), 公平交易法, 元照。
- 謝銘洋 (1997), 「智慧財產權與公平交易法之關係—以專利權為中心」, 收錄於謝銘洋, 智慧財產權之基礎理論, 167, 自刊, 第 2 版。
- 謝銘洋 (1999), 「從對商品或服務『表徵』之保護談商標法與公平交易法之關係」, 收錄於謝銘洋, 智慧財產權基本問題之研究, 323, 自刊。

## 外文部分

- Barrett, M. (2004), *Intellectual Property*, Aspen Publishers, New York.
- Beater, A. (2002), *Unlauter Wettbewerb*, Verlag C. H. Beck, München.
- Benkard (2006), *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl., Verlag C. H. Beck, München.
- Bornkamm, J. (2005), *Markenrecht und wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz*, GRUR, 97.
- Busse, R. (2003), *Patentgesetz*, 6. Aufl. De Gryuter Recht, Berlin.
- Cornish, W. (1999), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4<sup>th</sup> ed., London, Sweet & Maxwell.
- Dreier T. & . Schulze, G. (2006), *Urheberrechtsgesetz, Kommentar*, 2. Aufl., Verlag C. H. Beck, München.
- Eichmann, H. & Falckenstein, R. (2005), *Geschmacksmustergesetz*, 3. Aufl., C.H. Beck, München.
- Ekey, F. L. u.a. (2005), *Wettbewerbsrecht*, 2., neu bearbeitete Auflage, C. H. Müller, Heidelberg.
- Fezer, K-H. (2001), *Markenrecht*, 3. Aufl., C.H. Beck, München.
- Fezer, K-H (2005), *Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, Band 1, Verlag C. H. Beck, München.
- Fezer, K-H. (2008), *Normenkonkurrenz zwischen Kennzeichenrecht und Lauterkeitsrecht*, WRP, S. 1.
- Götting, H-P (2005), *Wettbewerbsrecht*, Verlag C. H. Beck, München.
- Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis (2007), *Trademarks and Unfair Competition, Law and Policy*, 2<sup>nd</sup> ed., Wolters Kluwer/Aspen Publishers, New York.
- Hefermehl/Köhler/Bornkamm (2006), *Wettbewerbsrecht*, 24. Aufl., Verlag C. H. Beck, München.
- Ingerl/Rohnke (2003), *Markengesetz – Kommentar*, 2. Auflage, Verlag C.H. Beck,

München.

Ingerl, R. (2004), Der wettbewerbsrechtliche Kennzeichenschutz und Verhältnis zum MarkenG in der neueren Rechtsprechung des BGH und in der UWG-Reform, WRP, 809.

Köhler, H. (2007), Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums, Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, GRUR, 548.

McCarthy (2007), J. T., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson/West.

McManis, C. (2004), *Intellectual Property and Unfair Competition*, 5<sup>th</sup> ed., St. Paul: West.

Schricker G. & Henning-Bodewig, F. (2001), Elemente einer Harmonisierung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs in der Europäischen Union, WRP 12/2001, 1382.

Schricker, G. (2006), Urheberrecht, Kommentar, 3, neubearbeitete Aufl., C. H. Beck, München.

Stieper, M. (2006), Das Verhältnis von Immaterialgüterrechtsschutz und Nachahmungsschutz nach neuem UWG, WRP, 291.

Wadlow, C. (1995), *The Law of Passing-off*, 2<sup>nd</sup> ed., Sweet & Maxwell, London.

**The Relationship between Intellectual Property Rights and  
the Quasi-Proprietary Rights Protected by Unfair Competition Law  
– Perspectives from German, European, and Japanese Law**

Hsu, Chung-Hsin \*

Abstract

The confusing relationship between the law of intellectual property rights and the law of unfair competition has been a contentious one. The resulting controversy gives rise to a disagreement between intellectual property rights and the quasi-proprietary rights protected by the law of unfair competition in civil law countries. Under Anglo-American law, the claims framed upon these two kinds of rights can be filed concurrently or alternatively because the infringement of intellectual property rights is also a type of commercial wrong. In civil countries, intellectual property rights are personal properties or intangible movables, and thus can be traded in commerce or assigned in law. The reputation, interests or value in exchange protected by the law of unfair competition, however, is only an interest protected by law. It cannot be assigned or otherwise transferred. Consequently, some civil law courts have held that if there is no claim that can be framed upon intellectual property right infringement, then there is also no unfair competition claim that can be filed in the same case. Some commentators, nevertheless, have argued differently. This article relies on German and Japanese law to explore this tricky relationship.

Key words: the principle of free competition; the principle of free copying; the doctrine of misappropriation; competitive characteristics; acquired-distinctiveness signs; famous signs; passing off; intellectual property rights; industrial design; unfair competition.

---

Date submitted: November 12, 2008

Date accepted: March 31, 2009

\* Hsu, Chung-Hsin, Associate Professor of Law, National Cheng-Kung University, Ph. D. in Law, Cambridge University.