

# 不公平競爭與商標保護

## 目次

第一章	序言	1
第一節	研究目的	2
第二節	研究過程	3
第二章	美國不公平競爭法與商標法	4
第一節	前言	4
第二節	商標的構成	6
第三節	商標侵害理論	7
第四節	美國不公平競爭之規範	21
第五節	不公平競爭與商標保護	23
第三章	我國商標保護規範	26
第一節	商標法（92年5月28日修正公布前後重要條文比較）	26
第二節	公平交易法對於商標保護之規範	32
第三節	競合與分工	39
第四章	結論與建議	44

# 第一章 序言

## 第一節 研究目的

「The law of trademarks is but a branch of this broader area called Unfair Competition or Unfair Trade Practices。」引自 J.T McCarthy, Trademark and Unfair Competition P2-12。(註<sup>1</sup>)

現代商標觀念源自中世紀歐洲國家間各營業團體使用之標記，該標記具有表彰商品及責任保證的作用，惟至工業革命至今，許多商品之末端消費者與製造商多分處世界不同角落，事業從事銷售競爭有賴創設商標，藉此表徵商品具有同一水準，商標功能逐漸由單純表彰商品來源，進而代表商標所有人生產或經營的企業信譽、形象，商標所有人更通過商標的創意、設計、申請註冊、廣告宣傳及使用，使商標具有經濟價值。時至今日，商標更成為商品資訊的載體與參與市場競爭的工具，生產經營者間的競爭就是信譽的競爭，顯見商標保障對現代企業經營極為重要，一方面確保商標權人使用其創設之標誌以表彰商品之信譽，他方面則在保證其不受侵害及不法行為之干預，使消費者不至於受仿冒影射之商標所混淆，以保障社會交易之安全。然有鑒於商標侵害態樣繁多，且非僅及於商標本身，一般商標保護法規囿於固有立法目的，對於種類不一的違法類型恐有保護未殆之處，仍有賴以不正競爭法規，制止所有對商標權不利事實之必要，我國公平交易法相關不公平競爭條文即屬適例。

不正競爭法與商標法對於商標保護之範疇或有重疊，且我國新修正商標法亦於 92 年 11 月 28 日正式施行，增訂聲音及立體形狀得作為商標構成要素，加強對於著名商標之保護，擴大商標法保護範疇，為釐清二者間之法律適用，希冀藉

---

<sup>1</sup> Hanover Star Milling Co. v. Metcalf ,240U.S.403,60 L.Ed.713,36 S.Ct.357(1916);United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.,248 U.S. 90,63 L.Ed.141,39S Ct.48(1918);American Steel Foundries v. Robertson,269 U.S.372,380,70 L.Ed.317,46 S CT.160(1926)

由此一專題，得以實地瞭解美國競爭法主管機關（Federal Trade Office Commission，<http://www.ftc.gov/>）以及 United States Patent and Trademark（<http://www.uspto.gov/>）多年執法經驗及法院案例，以將研究心得供我國競爭法及商標法各主管機關執法之參考。

## 第二節 研究過程

本專題研究之執行，幸獲美國紐約卡多索法律學院許可，得順利以訪問研究之名義赴該校研修 6 個月（93 年 6 月至 12 月）。又因研究範圍涉及美國不正競爭法與商標法等相關規定，進修期間蒙指導教授 Toni M. Fine 協助安排，選修商標法與反托拉斯法等課程，藉由與授課教授交換意見，以及參與相關研討會等學術活動，從中獲益匪淺。

報告人在為期 6 個月的進修期間，受益該校商標法教授 Barton Beebe 教學甚多，Beebe 教授專精智慧財產權法，為耶魯法律期刊資深編輯，並架有個人網站(<http://www.bartonbeebe.com/>)，發表個人著作及教學資訊，報告人於 Beebe 教授授課期間，除課堂上之溝通交流，亦多次透過電子郵件往返，獲得教授就本專題內容之寶貴意見，更經由教授介紹，得與該校智慧財產權課程主任 Justin Hughes 面晤，Hughes 教授曾任美國專利商標局顧問，對於世界智慧財產權組織以及國際間智慧財產權協定均有深入研究，亦對亞洲國家智慧財產權保護有濃厚興趣，因其實務學術經驗豐富，從其獲得不少智慧財產權相關議題之精闢意見與建議。

本篇研究心得之著成，爰綜合前揭學術交流，以及報告人閱讀資料與觀察研究所得，謹向進修期間幫助報告人研究本專題之教授們，致上誠摯謝意。

## 第二章 美國不公平競爭法與商標法

## 第一節 前言

美國於 1890 年即制定反托拉斯法，向來極為重視商業自由競爭，然不公平競爭之概念卻是逐步由判決經驗中推演形成，其主要是為防止詐欺與不誠實交易，對於違反善良風俗與商業誠實原則之行為加以制裁。此一觀念，在一百年前即已適用在商標案件，透過法院依據普通法給予未註冊商標保護之判決進展而來，即商標一經創設使用即享有普通法(Common law)上之權利，而對於商標混淆之概念，主要是以騙賣原則(palming off doctrine)來處理，舉例而言，如果 A 公司向消費者暗示其與 Coka Cola 是關係企業，並藉此銷售其生產之新口味汽水，根據 palming off 理論，A 公司即有可能構成商業侵權，屬於傳統侵權行為類型，發生在事業意圖將自身商品當作他人商品販售予消費者之欺罔行為，此際，主張權利受損害之事業必須證明侵害事業使用之表徵有產生混淆之可能性。

其後，為規範繁雜多變的不公平競爭行為，美國於 1914 年制定聯邦交易委員會法(Federal Trade Commission Act, 簡稱 FTCA)，其中第 5 條為規範不公平競爭之主要手段，該條(a)項(1)款規定，以不公平競爭方法或不公平或欺罔行為從事或影響商業，係屬違法。(註<sup>2</sup>) 又，美國各州亦有自行制定商標法規者，然因註冊主義以及使用主義各有採之，頗為分歧，1870 年由美國國會制定第一部統一之聯邦商標法 (Federal Trademark Statute)，卻遭最高法院以其未明示適用於州際貿易而以違憲論，之後尚有施行 14 年之 1881 年商標法 (註<sup>3</sup>) 以及 1905 年制定之商標法，後者迭經 9 次修正，成為蘭哈姆法(Lanham Act)之藍本，其特徵在於採取使用主義、審查主義和公告制度，此即 1946 年 7 月 5 日制定之美國聯邦商標法。

---

<sup>2</sup> FTCA§5(a)(1):Unfair methods of competition in or affecting commerce,and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce,are hereby declared unlawful.

<sup>3</sup> Congress enacts a very limited response to The Trademark Cases,with a statute that provides for registration of marks used in commerce with foreign nations and Indian tribes(but not interstate commerce).See Trademark and Unfair Competition /law and policy (2004)

承上，有關商業侵權構成要件判斷基準之一，就是消費者有無可能對於模仿產品來源造成混淆，原則上已可認定此類問題在美國屬商標法之範疇，主要以蘭哈姆法(Lanham Act)規範之。因此，蘭哈姆法與上開聯邦交易委員會法雖然均屬規範不公平競爭行為之法規，惟依前開註 1 Hanover Star Milling 案法院的見解，不公平競爭法規涵蓋的行為類型並不限於商標權之侵害，又依 Jean Patou, Inc.一案，最高法院明白表示商標違法和不公平競爭之判定，商標違法是依賴相較於不公平競爭狹窄之標準，商標基本要素是擁有排他權利之商標所有人使用文字或圖形表彰其自身商品（註<sup>4</sup>），在普通法賦予之商標權利爭訟中，對於原告代理人而言，主張不公平競爭較不常見，這並非不正確，而是不公平競爭概念可能太廣，無法有助於爭點的集中。（註<sup>5</sup>）

據上，美國不公平競爭法（FTCA）與商標法(Lanham Act)二者，雖同屬廣義不公平競爭概念下之產物，但不公平競爭之立法並無取代商標法之目的。另因美國商標之保護採雙軌制度，即聯邦法律與州法律雙管齊下，分別適用於聯邦與各州。適用於聯邦秩序者為上開 1946 年頒布之蘭哈姆法(Lanham Act)，至於州階層則適用於各州制定之法律（Statutory Act）以及不正競爭法之普通法（Common Law of Unfair Competition）。本文以下僅以具有全國性質之聯邦商標保護法規「蘭哈姆法」為研究對象。

## 第二節 商標之構成

---

<sup>4</sup>Jean Patou, Inc. v. Jacqueline Cochran, Inc., 201 F Supp. 861, 133 U.S.P.Q. 242 (S.D.N.Y. 1962), aff'd, 312 F.2d 125, 136 U.S.P.Q. 236 (2d Cir. 1963), quoted in Field Enterprises Educational Corp. v. Cove Industries, Inc., 297 F. Supp. 989, 161 U.S.P. Q. 243 (E.D.N.Y. 1969).

<sup>5</sup>See T. Mc Carthy, Trademarks and Unfair Competition P2-15

蘭哈姆法第 45 條規定（註<sup>6</sup>），「商標」一詞包括何文字、名稱、象徵、圖案，或其聯合式，其（1）經人使用，或（2）經任何人善意欲於商業上之使用並依本法申請註冊於主要註冊簿，熟知。以表彰其所提供之商品，即令係獨特之商品，且得與其他人所製造或販賣之商品相區辨，並顯示該商品之來源，即使該商品來源並未為人所熟知。是以，並非所有文字符號等表徵均可受該法案之保護，必須具有顯著性(distinctiveness)，才得為法律保護的對象，進而向聯邦申請註冊。惟蘭哈姆法對於顯著性並未定義，在 ABERCROMBIE&FITCH CO.v.HUNTING WORLD,INC.案（註<sup>7</sup>），Friendly 法官將標誌依其顯著性高低以及受保護程度分為：（1）隨意或想像的（arbitrary or fanciful）；（2）暗示性（suggestive）；（3）描述性(descriptive)；（4）一般性（generic）。前二者，因其與標誌所適用之商品服務完全無關，或雖有暗示意味，然並未就商品服務為直接描述，而仍須經由聯想方可與該商品服務連結，二者顯著性較高，而得與他人區隔，作為商標註冊之客體；第三類「描述性」標誌，因其本身直接針對商品服務為描述，如欲獲得蘭哈姆法案之保護，則必須藉由長期使用致消費者心中產生該表徵與所銷售商品服務有關聯之印象，使得該標誌在原文字圖案等原始意義外，取得表彰商品之次要意義，該表徵即成為蘭哈姆法案中所稱商標；至於第四類「一般性」標誌則因不具顯著性，而不構成商標，無法依法為商標之聯邦註冊（Federal Registration）。

### 第三節 商標侵害理論

---

<sup>6</sup> Lanham Act §45, 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.

<sup>7</sup> 537 F.2d 4,9,189 U.S.P.Q.(BNA)759,764(2d Cir.1976)

## 一、以混淆為基礎之商標侵害理論

蘭哈姆法案第 43 條 (a) 為美國對於商標保護之重要條文之一 (註 8<sup>8</sup>)，基本上該條是將前述習慣法中商業侵權理論 palming off 法制化的結果，將法律責任加諸於”使用虛偽或使他人誤信之事實內容或為虛偽不實陳述”之人，美國聯邦法院對於第 43 條(a)通說之見解是可以保護雖未經註冊，然仍須符合蘭哈姆法規定之要件，而其中蘭哈姆法對於商品標誌之保護，首重顯著性(distinctiveness)與非功能性(nonfunctionality)，而如欲構成上開條文之違法，尚須證明標誌混淆之可能性。

### (一) 識別性

#### 1、標誌

法院在決定商品標誌所有人可否接受保護，首應檢視標誌是否為蘭哈姆法案所稱商標，而依前述，美國法院長久以來，習用上開 Friendly 法官的見解，將商標依其識別性強弱區(the soectrum of Distictiveness)分為四類：隨意或想像的；暗示性；描述性；一般性。各依其顯著性強弱而有不同認定之標準。前二者具有固有甄別商品來源之功能；第三類「描述性」標誌，雖不具有固有可區隔性，無法指認商品特定來源，但倘具有次要意義，而使消費者對於該表徵及其商品來源產生聯想，仍可為蘭哈姆法案保護之客體，最高法院在 Inwood Lab., Inc. v. Ives Lab. 案中解釋(註<sup>9</sup>)，一個製造商必

---

<sup>8</sup> Lanham Act §43(a), False designations of origin and false descriptions forbidden (a) Civil action. (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which-- (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person..... shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

<sup>9</sup> 456 U.S. 844, 851 n.11, 214 U.S.P.Q.(BNA) 1,4 (1982)

須證明在大眾印象中，一個產品特徵主要重點是能夠指認商品來源而非指認產品本身，此即成立次要意義。判斷標誌是否具有次要意義，考量因素包括有：廣告方式、銷售量、銷售時間、使用方式等情況證據（circumstantial evidence）（註<sup>10</sup>），但仍須謹記在心，次要意義的問題不在於投入促銷的努力程度，而是他們在改變消費大眾對於該標誌意義認知的有效性（註<sup>11</sup>）。

另外，在 ZATARAIN’ S INC.v.OAK GROVE SMOKEHOUSE, INC. 案（註<sup>12</sup>），法官提出幾項判斷區分暗示性或描述性商標之標準，首先可從查閱字典了解該標誌字義著手；第 2 項標準則是進行想像測驗，也就是該標誌如果需要經由想像、思考和感知方可獲得該標誌與商品本質有關之結論，則可認定該標誌具有暗示性，相反的，標誌如果只涵蓋商品特徵等資訊，該標誌只具備描述性；第 3 項標準則是競爭者有無可能需要使用該標誌在其商標上，以描述他們的商品；最後一項則是該標誌實際上被使用在其他行銷相似服務或商品之程度。上開第 3 與第 4 點具有密切的關聯性。

## 2、商品外觀(trade dress)

美國蘭哈姆法除了對於文字名稱等承認其可產生商標作用之外，對於非口語標誌（nonverbal identifier）或商品外觀（trade dress）亦承認其有受蘭哈姆法保護之可能，例如：Logo、包裝（Package），商品設計（Product Design）和顏色。在 TWO PESOS, INC.v.TACO CABANA, INC. 乙案（註<sup>13</sup>），White 法官闡示一項重要觀念「本案商品外觀有無可能受到蘭哈姆第 43(a)的保護，重

<sup>10</sup> See, e.g., *Vision Center*, 596 F.2d at 119; *Union Carbide Corp.*, 531 F.2d at 380

<sup>11</sup> *Aloe Crème Laboratories*, 423 F. 2d at 850

<sup>12</sup> 689 F.2d 786, 5th Cir. 1983

<sup>13</sup> 505 U.S. 763 (1992) reh’g denied, 505 U.S. 1244 (1992)

點在於固有顯著性 (inherent distinctiveness) 的發現，而不是證明商品外觀具有次要意義」，開啟美國法院將蘭哈姆法適用在商品外觀的先例。在 QUALITEX CO. v. JACOBSON PRODUCTS CO., INC. (註<sup>14</sup>)，Breyer 法官表示，本案問題在於蘭哈姆法是否允許單純顏色註冊為商標，關於此議題，我們必須承認顏色有時也會符合法律規定的商標要件，此際，當無特殊法律原則將顏色與商標視為不同，而為不同之處理。

美國法院在上開案例之前，對於商品外觀之檢驗標準互相歧異，有些法院持續使用 Abercombie(註<sup>15</sup>)案之標準，即依顯著性強弱認定商品外觀是否符合蘭哈姆法所稱商標；有些法院則適用 Searbrook 測試，即考量形狀或包裝特徵是否是普通基本的形狀或設計，在特定領域內是否具有獨特性，或該外觀被公眾認為只是一項在特定等級商品中，對於一知名普遍的裝飾形式所為之改良；另外，有些法院將商品包裝與商品設計區隔，各自適用不同標準，傾向於提供商品設計較諸於包裝較少的保護。在 Two Pesos 和 Qualitax 之後，法院多半以三項理由，認定商品外觀的案例中仍應適用 Abercombie 原則，第 1，已經有明確裁定上開原則適用在包裝的判決；第 2，在 Knitwaves 案，其因屬商品結構而非包裝的案例，所以較難適用上開原則；上開原則的使用是依循蘭哈姆法指明商品來源的目的。

最後， WAR-MART STORE, INC. v. SAMARA BROTHERS, INC. 案 (註<sup>16</sup>)，Samara Brothers 是以設計製造兒童服飾為主，而 Wal-Mart

---

<sup>14</sup> 514 U.S.159 (1995)

<sup>15</sup> 同註 7

<sup>16</sup> 529 U.S.205(2000)

和其供應商簽訂契約，約定以 Samara 服飾的照片為樣本，生產兒童服飾，供 Wal-Mart 在全國性的量販店銷售。Samara 發現 Wal-Mart 販售所謂” Knockoffs” 的設計服飾，旋即依蘭哈姆法第 43 條(a)向法院提起訴訟。美國聯邦最高法院解釋，生產者除了依蘭哈姆法第 43 條(a)請求保護已註冊之商標，該條款亦可作為防止任何人使用任何可能造成商品來源混淆的符號與圖案。法院說明蘭哈姆法第 43 條(a)的構成要件，在文義解釋上有其模糊性，因此，適用該條款前必須先界定其範圍，而商品外觀的確在本條文之適用範圍內。況且，近年來，許多上訴法院已將商品外觀，由商品包裝或外觀的類型基礎擴大到商品設計，觀諸蘭哈姆法的立法目的，法院認定商品外觀-產品設計合致第 43 條(a)所稱符號或圖案的解釋堪稱正確。雖然蘭哈姆法第 43 條(a)雖未明文表示生產者須證明其商品外觀具有顯著性，但法院一致的見解均要求商品外觀或產品設計須符合顯著性要件，因為，若一標誌欠缺顯著性，則涉案之商品外觀便無從使消費大眾對於來源造成混淆。最高法院就本案更進一步闡明，設計如同顏色一樣，不可能具有固有的可區別性，某些文字標章或商品包裝具有固有顯著性，乃因其特質來自於將特定文字附著於特定商品，或是將其圍繞在特殊包裝上之真正目的為「指明商品來源」。當法院無法合理假設消費者對於附著在商品上的標誌或包裝產生指認來源的印象，該標誌即不具有固有的顯著性。產品設計與顏色之特徵不在於指明商品來源，通常只是增進商品效用或有助商品的吸引力，據此可知，該二者不具有固有顯著性。最後，法院在結論中表示，商品外觀從 Two Pesos 案發展至今，法院必須將之區分為二—商品包裝與產品設計，前者或具有固有顯著性，然後者只在獲得次要意義的情況下得以受蘭哈姆法的保護。

## (二) 混淆之虞(likelihood of confusion)

蘭哈姆法中對於以混淆為保護標誌基礎的條文有二，第 32 條規定：「任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。……(a) 於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。」(註<sup>17</sup>) 以及第 43 條(a) (參看註 8)。惟前者只適用在業經註冊之商標，通常被稱為「商標侵害的訴因」(trademark infringement cause of action)，而後者則同時適用在註冊及未註冊商標，有時會被稱為「錯誤的來源標示」，但多數為人所知的是被稱作「普通法的商標侵害」、「未註冊商標侵害」，甚至直接稱「不公平競爭」。本文在討論以混淆為基礎的商標侵害理論，並不特別區分上開條文，而僅就美國法院如何判斷混淆要件加以說明。

美國第 3 巡迴法庭針對 CHECKPOINT SYS., INC. v. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES, INC. 案(註<sup>18</sup>) 表示，原告依蘭哈姆法主張商標侵害和不公平競爭，必須證明(1)其擁有所宣稱之標誌；(2)該標誌是有效且具有受法律保護資格；(3)被告使用該標誌以識別商品或服務可能造成混淆。而第 3 項要件，美國法院已逐漸發展出一套判斷混淆之虞的標準，該典型標準可由 POLAROID CORP. v. POLARAD ELECTRONICS CORP. 案(註<sup>19</sup>) 看出端倪。第二巡迴法庭表示，混淆之虞的判斷有許多變數，包括標誌的強度；二標誌

---

<sup>17</sup>Lanham Act §32 (1)Any person who shall,without the consent of registrant – (a)use in commerce any reproduction,counterfeit,copy ,or colorable imitation of registered mark in connection with the sale,offering foe sale,distribution,or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause mistake,or to seceive....shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

<sup>18</sup> 269 F.3d 270,279(3d Cir 2001)

<sup>19</sup> 287 F.2d 492(2d Cir 1961)

間的相似程度；商品的相近性；先使用者創造二標誌差距的可能性；實際混淆的證據；被告善意使用該標誌；被告商品或服務之品質；以及購買者的範圍。另外，MERIDIAN MUTUAL INS.CO.v.ENCO MFG.CO 案，法院基於（1）商標近似程度；（2）商標的強度；（3）商標使用之範圍以及其使用之方式；（4）當消費者在做購買決定時，相較於價格下，對於商標之重視程度；（5）致消費者混淆的證據；（6）販售仿冒商品者之主觀意圖；（7）產品銷售之媒介或銷售廣告是否相同；（8）類似功能下，大家對於商品競爭關係之印象等因素，作為判斷有無混淆之虞的標準。又，從附表一臚列出各巡迴法庭對於混淆之虞的認定標準，亦可看出其共通的要件為（1）宣稱侵害他人權利者之意圖；（2）實際混淆之證據；（3）其他可總稱為市場因素者。惟上開各項因素均無法作為法院單獨判斷案件之基準，法院仍須依個案，逐一權衡各項因素的重要性。

舉例而言，在涉及產品設計，諸如流行服飾抄襲的案件，依前開所述，其與一般傳統商品外觀案件並不相同，故法院在混淆要件的判斷上亦應適用不同的標準。傳統商標侵害要件，法院可以將被告意圖混淆之實與實際已經造成混淆劃上等號，此是為符合蘭哈姆法嚇阻仿冒的目的，而放寬法條要件，但在產品設計的案件，如果被告已經對於產品已冠有自我品牌的標誌，適當地與他人商品區隔，此時法院倘仍認定混淆結果與意圖可同等觀之，無異扭曲蘭哈姆法的立法目的，所以，法院對於產品設計案件，特別是主觀要件上，必須要有直接證據證明被告有欺騙販售的意圖才可成立。（註<sup>20</sup>）

附帶一提，上開混淆之虞的複數認定標準（multifactor test），可追溯自 1938 年的侵權行為法修正案第 731 條，當法院開

---

<sup>20</sup> See Versa Products Co.v.BiFold Co.,50F.3d 189,201-05,33 U.S.P.Q.2d(BNA)1801,1808-12(3d Cir.1995). 本案法院認為再涉及外表形狀這一類商品外觀仿冒案件時，單單發現外觀的實質相似仍不足以證明已構成混淆的要件

始擴張非同一商品或服務間的商標侵害責任，其需要一項標準解釋商品或服務間的相似性可能影響其他潛在混淆指標的可能性。逐漸地，美國法院發展出一套對於不相近商品的複數認定標準。最後，這一套複數認定標準對於所有商標侵害案件均有適用。

### （三）功能性的絕對抗辯事由

承上開(二)所提及之商標保護，商標權已經擴張到包含一般的新內容和一些特定的產品設計和構造，美國法院和專利商標局開始思考對於新內容的保護可能產生確實的反效果，功能性法則當然成為避免或緩和這些結果的中心思想。也因此，功能性法則在商品外觀侵害案件訴訟中，為被告經常引用的絕對抗辯事由，此一原理之主要定義為：被告倘可以證明其涉案商品外觀對原告而言是為功能性質而生，則其可免於侵害商品外觀法律責任之桎梏。

在累積眾多法院討論功能性法則的判決，美國法院已將功能性區分為事實上的功能性（facto functionality）和法律上的功能性（de jure functionality）。前者是指產品或包裝設計等直接作為功能表現的特徵，但該特徵仍可能被認為是法律上指明商品來源的標誌；後者則指無法受法律保護，不具有表彰商品來源的功能。然有關功能性定義，則隨時代逐步發展補充，在註 14 提及的 QUALITEX CO. v. JACOBSON PRODUCTS CO., INC 案，最高法院主張顏色當然可依蘭哈姆法為商標註冊，然其亦表示功能性法則係為避免以藉由保障事業信譽進而促進競爭為目的的商標法，成為透過允許生產者控制一個有益的商品特徵，反造成禁止合法競爭的法律。該判決亦定義所謂的功能性是「若商品特徵對於商品的使用、目的是不可獲缺的，或是影響商品的成本、品質，則其具有功能性」。而

在 TRAFFIX DEVICES, INC. v. MARKETING DISPLAYS, INC. 案（註<sup>21</sup>），Kennedy 法官提出第二項對於功能性的測試，即「功能性特徵的排他使用將對競爭者產生非關信譽的重大不利益」，此一競爭需求要件是上開傳統要件的擴張，惟功能性檢驗主要仍以傳統要件為原則。

## 二、非以混淆為基礎之商標侵害理論

### （一）沿革

美國 1964 年制定商標模範法(Model State Trademark Act)第 12 條規定，造成商業名譽損害可能性，或造成根據該法註冊商標的品質特色淡化可能性，或造成依據普通法有效商標淡化的可能性存在，均應作為禁制令(injunctive relief)的基礎，無論是否造成「商品或服務來源」的混淆。美國許多州法，如紐約州、伊利諾斯州以及加利福尼亞州均有類似之規定，其目的是為保護之著名商標，即系爭商標之使用雖然沒有造成一般或相關大眾之混淆誤認，但對於他事業之商標所為淡化、貶損等行為，仍構成違法。例如：色情影片中 Dallas Cowboys 啦啦隊長服飾損及原告公司名譽（註<sup>22</sup>）；用類似 Coca-Cola 書寫體寫的「Enjoy Cocaine」字樣標語，被認為構成淡化行為（註<sup>23</sup>）；廣告中出現原告企業標誌的鹿，活生生被競爭者與之競爭的割草機，構成稀釋化行為（註<sup>24</sup>）。

昔日蘭哈姆法並未規範此類稀釋行為，聯邦法院常堅持主張權利受侵害之事業應證明某種混淆之可能性，不過，近年來聯邦法院

---

<sup>21</sup> 532U.S 23(2001)

<sup>22</sup> DALLAS COWBOYS CHEERLEADERS ,INC. v.PUSSYCAT CINEMA LTD.(1979)

<sup>23</sup> COCA-COLA CO.v.GEMINI RISING,INC.(1972)

<sup>24</sup> DEERE&COMPANY .v. MTD PRODUCTS,INC.(1994)

逐漸放寬此一要件之認定標準，甚至在沒有州法提供保護之情形下，亦對是類行為予以規範。美國最終於 1995 年 1 月 16 日通過「聯邦商標淡化」(Federal Trademark Dilution Act of 1995)，這項法案對於商標因他人行為受到淡化之商標權人，提供禁制令之救濟手段，禁止他人繼續從事淡化商標之行為，惟能獲得禁制令保護之商標必須是「著名商標」。美國更進一步於 1996 年對於蘭哈姆法第 43 條做出修正，藉此提供著名商標稀釋化行為的規範，第 45 條也將稀釋化一詞明文定義，惟蘭哈姆法與前開 1964 年模範州法之規定仍有不同，(1) 前者限定於著名商標，後者則無此限制；(2) 前者要件為「造成稀釋」，後者則只要有「稀釋的可能性」；(3) 前者訂有損害賠償條款及完整規範救濟架構，後者則只有禁制令之救濟手段。

## (二) 蘭哈姆法－稀釋訴因的規範

第 45 條(註<sup>25</sup>)規定稀釋為：「指對於著名標章表彰及區別商品或服務之識別性加以減弱之行為，無論下列情況之有無與否：(1) 著名標章所有人與他人具競業關係，或(2) 造成混淆、誤認或欺罔之虞。」第 43 條(c)(註<sup>26</sup>)則規定：「(1) 他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是

---

<sup>25</sup> Lanham Act §45, The term "dilution" means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of--(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception

<sup>26</sup> 因條文原文即為冗長，請自行參照 15 USC 1125

否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：

(A) 標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。(B) 標章使用於商品或服務上之時間及範圍。(C) 標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。(D) 標章使用於交易之地區範圍。(E) 標章使用之商品或服務之交易管道。(F) 著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。(G) 其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。(H) 標章是否已依 1861 年 3 月 3 日或 1905 年 2 月 20 日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

(2) 著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第 35 條(a)項及第 36 條規定之救濟。

(3) 依 1861 年 3 月 3 日或 1905 年 2 月 20 日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章，標誌或廣告模式識別性之請求。

(4) 下列事項不受禁止之限制：

(A) 為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。(B) 使用標章非作為商業使用。(C) 任何形式的新聞報導或評論。」

有關該條規定判斷標誌是否具有識別性以及著名之標準，可參考 STAR MARKETS, LTD. v. TEXACO, INC. 案，Kurren 法官對於各項因素均有詳加論述。而上開條文即是美國蘭哈姆法對於他人標誌之使用雖未與著名商標造成混淆誤認，然著名商標識別性遭到削減之際，該著名商標所有者仍可據此向法院請求救濟之訴因。

此外，蘭哈姆法第 2 條規定：「當一個標章的使用可能造成第 43 條(c)所稱混淆，可依據第 13 條提出異議拒絕其註冊。當一個註冊標章的使用可能造成第 43 條(c)所稱混淆，則可依據第 14 條或第 24 條

規定撤銷註冊。」(註<sup>27</sup>) 利害關係人可依該條規定向專利商標局提出異議或請求撤銷，禁止或撤銷有稀釋著名商標之標章註冊，而美國聯邦貿易委員會(FTC)亦得依據第 14 條(3)及(5)項所列舉之理由，申請撤銷依蘭哈姆法登記於主要註冊簿之註冊標章，此時異議或提出撤銷者甚至無須繳付規定費用。

### (三) 商標稀釋案例

觀察美國法院判決，其商標稀釋分為三類型，即詆毀 (tarnishment)、污損(blurring)和其他形式的稀釋行為 (other forms of dilution)。

#### 1、商標詆毀案例

TOYS” R” US, INC. v. AKKAOUI 案 (註<sup>28</sup>)，Wilken 地方法院法官表示，原告使用之 TOYS” R” 為具有顯著性之著名商標，國會意圖保障著名商標因其後他人之使用，模糊該著名商標的顯著性或是詆毀謗該著名商標，所以授權法院得以禁止此種稀釋行為，本案被告使用” Adults R US” 在網路上販售情趣商品，足以減損原告商譽，當許可原告申請初步禁止令的提議。另一件同為 TOY” R” US 的案件 (註<sup>29</sup>)，法院發現欠缺有關被告藉由詆毀稀釋原告商標可供裁判的事實，即詆毀之稀釋行為須發生在著名商標被不適當地與較低劣或令人厭惡的商品或服務相連結，而本案被告網站並未使人與原告商店或商品產生聯想，且其商標為” Guns are US” 沒有” R” 字，在不同商品地區，被告網站名稱顯然不會與原告商品相關，此外，本案被告未對麻塞諸塞州以外的公眾販受手槍，其網站幾乎僅限於販售商品給槍支交易商，原告有關稀釋之宣稱應不成立。

---

<sup>27</sup> Lanham Act §2, A mark which when used would cause dilution under section 43(c) may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 13. A registration for a mark which when used would cause dilution under section 43(c) may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 14 or section 24.

<sup>28</sup> 40 U.S.P.Q.2d(BNA)1836(N.D.Cal.1996)

<sup>29</sup> 26 F. Supp.2d 639(S.D.N.Y.1998)

## 2、商標污損案例

在 ELI LILLY&CO. v. NATURAL ANSWERS, INC. 案（註<sup>30</sup>），第七巡迴法庭認定有關污損應仰賴 2 項名為” Sweet” 的標準，即商標相似性（similarity of the marks）和使用在前之商標聲譽（renown of the senior mark），其他因素原則上雖與混淆之虞相關，但對於商標污損分析並非必要。法院判斷商標有無遭他人污損須考量許多情況證據，諸如：評估附有該商標之商品銷售量，以藉此說明消費者渴望自身使用該商標而產生之關聯性（如品味不凡、名門淑媛等）以及該商標獨立於商品本身之價值；商標行銷與廣告投入之證據。（註<sup>31</sup>）

3、著名的商標稀釋案例為 MOSELEY v. V SECRET CATALOGUE, INC.（註<sup>32</sup>），本案上訴人（原審被告）Victor 和 Cathy Moseley 在肯達基州擁有一家名為” Victor’ s little Secret” 的零售商店，被上訴人（原審原告）則是擁有” VICTOR’ S SECRET” 商標的事業，超過 750 家 Victoria’ s Secret 商店，其中有兩家也在肯達基州。上訴法院主張，當消費者走進 Moseley 商店，沒有預期購買到 Victoria’ s Secret 著名 Miracle 系列胸罩的可能，聽到 Victor’ s little Secret 可能自動聯想到較有名的商店，並將之與 Moseley 販售的成人用品、整人玩具及女性貼身衣物連結。此當屬藉由詆毀和污損達到稀釋商標的典型案例。

## （四）網域名稱爭議

值得一提的是，聯邦法院近來亦利用上開稀釋規定，解決網域名稱不當註冊之爭議（cyberquatting），例如：利用他人著名商標

<sup>30</sup> 233F.3d 456(7<sup>th</sup> Cir.2000)

<sup>31</sup> See Jerre B. Swaan, An Intuitive Approach to Dilution, 89 Tm Rptr. 907(1999)

<sup>32</sup> 537 U.S. 418(2003)

註冊網域名稱，或是直接用以批評該事業或其商品之用，甚或只是為了回售給該事業的網路蟑螂行為。然因法院對於可否適用稀釋理論處理網域名稱註冊糾紛見解不一，有認為此已構成稀釋他人商標之違法；亦有認此非使用他人商標，不屬於蘭哈姆法限制在商業上使用之概念（註<sup>33</sup>）。另 1996 年通過之聯邦商標稀釋法（Federal Taremark Dilution Act），亦受美國法院援引於類似案件中，雖該法案適用有其嚴格限制，但法院卻在個案中逐漸擴大其適用範圍即於網址名稱之爭議，此可歸因於該法案主要立法者 Leahy 參議員在國會發言表示，該法案有助於排除他人在網際網路上使用欺瞞的網址名稱或網址，並可防止他人利用別人努力所得之商譽牟取不當利益（該段載於美國國會紀錄 S12931 之發言原文為：that this anti-dilution statute can help stem the use of deceptive Internet addresses taken by those who are choosing marks that associate with products and reputations of others.）

所幸，美國於 1999 年通過「反網路爭議消費者保護法」（The Anticyberquatting Consumer Protection Act），該法案於同年 11 月 29 日生效，有效解決上開爭議。「反網路爭議消費者保護法」修改了蘭哈姆法，新增第 43 條（d）（註<sup>34</sup>），該項規定 2 種訴訟原因，首先是第一款規定，創設對人（in personam）的訴因，以對抗惡意註冊或使用網域名稱的網路侵權爭議，其後則是於第 2 款創設對物（in rem）之訴因，可於該網域名稱登記者或網域名稱登錄地或其他有權註冊或登錄網域名稱之司法權轄區，提起民事訴訟。上開條文授權法院得以判決命令企圖利用他人商標或標章惡意得利之網域名稱登記所有人停止使用或移轉網域名稱予商標所有人。

---

<sup>33</sup> Lockheed Martin Corp.v.Network Solution,Inc.,(1997)

<sup>34</sup> 因條文原文冗長，請自行參照 15 USC 1125

#### 第四節 美國不公平競爭之規範

美國 1914 年制定之聯邦交易委員會法，其目的是使聯邦交易委員會獲得法律授權成為取代法院執行反托拉斯法政策及競爭分析之機關，因此，該法立法之初，其對象事實上是針對限制競爭行為，對於是否適用在其他不公平交易行為則有疑慮，美國最高法院在 *Raladam Co* 案（註<sup>35</sup>）表示，聯邦交易委員會法保護對象為同在市場上從事競爭之同業，非保障消費者權益，FTC 欲主張事業行為屬於不公平競爭時，必須證明事業的競爭對手因其行為受有損害，倘系爭行為僅對消

---

<sup>35</sup> *Federal Trade Commission v. Raladam Co.*, 283 U.S. 643, 51 S Ct. 583 (1931)

費者權益造成不利，而無損害市場競爭同業之證據，即不得以該法第 5 條加以規範。據此，本案最高法院審理結果，雖認消費者受到廣告欺騙，但因該不實廣告未使競爭同業受有損害，仍不得依聯邦交易委員會法第 5 條禁止之。

惟不公平競爭類型層出不窮，美國聯邦交易委員會（Federal Trade Commission）及聯邦最高法院逐漸體認消費者保護的重要性，為彌補上開缺失，遂由國會提出立法修正案（註<sup>36</sup>），修正聯邦交易委員會法第 5 條規定為，商業活動中之不公平競爭方法以及不公平或欺罔行為均屬違法。賦予聯邦交易委員會保護消費者之權力，其角色定位因此轉變，除負有維護市場競爭之執法目的，亦將消費者權益之保障納入其範疇。其後，美國又於 1975 年將該條「商業中」之要件，擴大為「在商業中或影響商業」，以減輕聯邦交易委員會昔日適用法律時須證明其管轄符合商業中之要求。至此，美國聯邦交易委員會已成為全國性不公平競爭行為主要執法機關，此觀美國最高法院於 SPERRY & HUTCHINSON 案（註<sup>37</sup>）表示，聯邦交易委員會在判斷特定行為有無規避國會訂定公平合理之標準時，其與衡平法院類似，即應考量公眾利益，而非只是緊守反托拉斯法文義解釋。易言之，最高法院承認聯邦交易委員會有權定義和禁止不公平競爭行為，即使該行為並未違反反托拉斯法之條文或規範意旨。

美國聯邦交易委員會法第 5 條（a）之適用大致可以分為三部分，同時違反休曼法及克萊登法之行為；就休曼法及克萊登法未規範之限制競爭行為予以補充；不公平競爭行為之概括條款。末者（該條項第 1 款）即為本節討論重點。第 5 條（a）（1）規定：「以不公平競爭方法，或不公平或欺罔之行為從事或影響商業行為，均屬違法。」（註<sup>38</sup>）關於前段所稱「不公平競爭方法」，因立法目的在補充休曼法之不足而制定，故在解釋上仍須符合維護競爭秩序之目的，雖其亦及

---

<sup>36</sup> Wheeler-lea Act(1938)

<sup>37</sup> Federal Trade Commission v.SPERRY&HUTCHINSON CO.,45U.S.233,31 L.Ed.2d170,92 S. Ct.898(1972)

<sup>38</sup> 15 U.S.C §45(a)(1)

於維護一般商業行為之正當性以及商業倫理，但其適用類型仍應以限制競爭行為為主。至於後段「不公平或欺罔行為」，一開始多以欺罔理論作為出發，較少論及不公平範疇，1964 年起，逐漸發展不公平理論，作為併行決定之依據，直到 1970 年才開始將不公平理論與欺罔理論各自獨立，衍生不同的認定標準。

美國實務界與學界對於聯邦交易委員會可否合宜解釋上開條文之解釋權，跨越反托拉斯法律體系的架構，用以處理各類不公平競爭行為，各有論點（1）主張美國不公平競爭法規主要考量仍在競爭問題上，倘法院歷來判例對於美國商業社會競爭之意義認定無誤，則聯邦交易委員會尚不得背離判例之拘束，將第 5 條擴張到新觀念的競爭行為。該見解主要希冀聯邦交易委員會法仍應著重於反競爭交易行為之審查，而非不公平競爭之探討，惟依前述 SPERRY & HUTCHINSON 案，應可認定美國最高法院對於聯邦交易委員會法第 5 條不公平之解釋，並未限制在反競爭行為，亦同時具有制裁違反商業倫理之不公平行為。（2）學者 H.Hovenkamp 提出，其認為聯邦交易委員會法應限制在經濟上反競爭之行為或措施，方與聯邦交易委員會成立之目的相符。然不論何種見解，均無法將聯邦交易委員會法第 5 條解釋為補充智慧財產權法規的概括條款。

## 第五節 不公平競爭與商標保護一代小結

本章第一節曾提及，美國不公平競爭法主要理論基礎仍是民事侵權行為，其範圍涵蓋所有可導致事業損害之欺罔或不正當商業活動，因之，就不公平競爭法規，可區分為兩層意義進行討論，首先，不公平競爭之傳統意義僅指故意混淆消費者有關商品來源之侵權行為態樣，惟何種事實構成不公平行為，則必須根據個別商業活動屬性和內容加以檢測，因之，不公平競爭在美國法律體系中，仍須透過法院逐年判決的累積，藉由類型化的違法商業行為態樣加以歸納，尚無法以抽象條文解釋何種行為是否有不公平競爭法之適用。在此層意義下的不公平競爭

概念，美國典型的案例是指**商標侵害問題**（註<sup>39</sup>）。

另一層意義，則是美國曾因商標法及著作權法法典規範不足，而以習慣法的濫用理論(doctrine of misappropriation)平衡智慧財產權法未保護之無體財產，但此項類推在具體個案中因涉及美國憲法第一修正案保護之新聞自由，進而衍生出商業價值問題。在 *International News Service v. Associated Press* 案（註<sup>40</sup>），INS 被法院禁止從 AP 的公佈欄及其早報的會員新聞中抄襲新聞編輯販賣，法院認為 INS 不得從事抄襲行為，除非 AP 所有會員對於自己獲得的第一手新聞資料商業價值已經完全消失。法院在本案中認為系爭利用他人經驗、技術、勞力或金錢投入所得成果，進而轉移他人部分實質財產利益予己之行為屬不公平競爭，依據濫用理論，INS 習慣性搶奪他人新聞資源，卻未給予相當對價，即應受法律規範。上開判決結果當是法院適用衡平理論考量所致。惟美國聯邦最高法院在後繼案例中，對於上開 INS 判決限縮解釋。*Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel*（註<sup>41</sup>）案和 *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.* 案（註<sup>42</sup>），聯邦最高法院推翻下級法院判決，其首先對於聯邦制智慧財產權法律是否排除州不公平競爭法乙節作出解釋，其認為如果各州可自行依該州不公平競爭法以防止抄襲他人未具專利保護之商品設計，則等同允許該州立法將公眾排除於外，換言之，對於此類創新性弱的設計原本無法申請專利，自應落入公共使用範疇，大眾對其得自由抄襲而不違法。再者，允許州法律補充聯邦法律之結果，會導致一方面聯邦法律對於智慧財產權提供一定期間之保障，然州法律卻可以引用普通法和州法將原本無法受智慧財產權保障之設計擴充其保護期間為永久，亦違反智慧財產權具有保護期限的法理。最後，法官在本案的附帶意見為，當某項物件無法受到聯邦專利法、商標法或是著作權法保護時，州法律不可以禁止他人抄襲該物品。

---

<sup>39</sup> See J.Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition* (1984)

<sup>40</sup> 248 U.S. 215(1918)

<sup>41</sup> 376 U.S. 225(1964)

<sup>42</sup> 376 U.S.234(1964)

上開判決演變為深植美國司法界對於智慧財產權之基本概念為：無效之智慧財產權是不受保護的，反而是對於無效智慧財產權主張權利時，卻有可能違法，故美國競爭法相關規定之作用不易延伸到補充智慧財產權上(註<sup>43</sup>)。所謂未受保護之無效智慧財產權在解釋上，包括積極的以詐欺或任何不正當行為向智慧財產權主管機關去得智慧財產權保護，以及消極的行使已屆保護期滿之專利權或著作權。美國司法部與聯邦交易委員會於 1995 年提出反托拉斯法對於智慧財產權授權指導原則(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)第 6 條即規定聯邦機構可以挑戰行使無效智慧財產權之行為，並論以反托拉斯法之違反，該條文並進而論及行使或意圖行使以詐欺方式向主管機關取得之智慧財產權，該權利尚未被撤銷之前，系爭行為將以可能違反休曼法第 2 條關於獨占貿易之不法行為構成要件或產生聯邦交易委員會法第 5 條之不公平競爭方法構成要件該當，遭美國司法部與聯邦交易委員會處分是類行為。是以，觀諸美國法院及競爭法主管機關通常處理智慧財產權之態度是，規範不公平競爭之法規之作用乃為輔助監督智慧財產權行使正當性，而非補充其權利保護之不足。

歷年來美國各級法院，有鑒於時代需求及社會環境變遷，以擴張解釋之方式，將原不受蘭哈姆法第 43(a)保護之商品外觀納入規範對象，更進而涵蓋產品設計。美國聯邦最高法院之解釋是，既然人類可以藉由在物品上使用符號或設計，以傳達各種意義，有關蘭哈姆法可作為商標客體之認定便不應限縮其解釋範圍。美國國會更在 1999 年修正蘭哈姆法，增訂第 43(a)(3)，明定根據蘭哈姆法向專利商標局註冊登記之商品外觀，可以提起商品外觀侵害訴訟。由此併同上述實務與學說之見解，可看出美國不論是立法機構或司法機關均未在理念上認為聯邦不公平競爭法規，可以作為不受保護之新式樣仿冒問題的法源依據。摒除不公平競爭法，而僅單純考量智慧財產權法立法目的，自智慧財產權法體系本身尋求解釋，擴大保護產品是樣及設計外觀，應是美國當前一一致之處理態度。當產品式樣或外

---

<sup>43</sup> See American Cyanamid Co., 72FTC623,684-85(1967),affd sub.Nom.Charles Pfizer&Co.,401 F.2d 574(6th Cir.1968),cert.denied,394U.S.920(1969)

觀不以功能性為訴求，其可透過次要意義之取得，受到蘭哈姆法之保護，同時競爭者也可以經由改變原創者之產品外觀設計，利用原來的發明從事競爭，至此，美國智慧財產權法，各類無關專利之產品式樣，均可藉由蘭哈姆法第 43(a)條獲得的保護。而其他涉及專利之設計或式樣，在專利保護期間屆滿後，創作者仍可以該式樣作為指認商品來源之標誌，額外收取商譽帶來的報酬，相對的，其他競爭者則可透過自由變換式樣，使用該原專利或發明方法從事競爭。

### 第三章 我國商標保護之規範

#### 第一節 商標法（92 年 5 月 28 日修正公布前後重要條文比較）

為配合 90 年 1 月 1 日行政程序法施行，復鑒於國內工商企業競爭激烈，各種企業活動推陳出新，現行商標法若干規定未能與時俱進，又因商標流通具國際性，而 1994 年 10 月 27 日各國於瑞士日內瓦簽訂商標法條約後，各國均依其規定，朝商標制度統合及協調化而努力，我國為因應趨勢，遂於 92 年 5 月 28 日全面修正公布商標法，以下僅就與商標保護有關之重要條文，比較新舊商標法規定

相異之處。

## 一、納入維護公平競爭之概念

舊商標法第 1 條規定：「為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展，特制定本法。」新商標法則修正規定為：「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。」其修正理由為：「商標法乃在建立註冊商標制度，以鼓勵申請註冊，藉由商標權之保護，使商標權人得以專用其註冊商標，並使消費者易於辨識，不致產生混淆誤認，故商標法之立法目的，除保障商標權人及消費者利益外，實亦寓維護市場公平競爭秩序之功能。尤其近年來，各種商業行為推陳出新，商標與商業行為具有密切關係，將維護市場公平競爭秩序列為商標法立法考量，已成為國際立法趨勢……本次修正內容對於維護市場公平競爭增列諸多條文，例如有**減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，應禁止其註冊，及對於酒類地理標示應予保護**……為宣示維護市場公平競爭亦為本法保護對象之一，有列為本法立法目的之必要。」

上開修正理由其中之一係為配合國際趨勢，惟依前述美國法規及實務，均認為商標保護原即屬不公平競爭之一環，商標法本質上即具有避免不公平競爭之功能，在法律體系內，商標權保障是置於不公平競爭概念下的分枝，雖然我國無法如美國透過判例擴張解釋商標法保護範疇，但修法後已將維護公平競爭之觀念納入，此應可作為經濟部智慧財產局日後實務運作上，面對具體個案適用法律所為目的性解釋的法源依據。

## 二、擴大得申請註冊商標之客體範圍

舊商標法第 5 條規定：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」從該條規定可知，我國舊商標法規定得為商標保護客體者僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，並不包括**立體形狀**，更遑論**商品外觀**，即舊商標法之保護範疇仍停留在平面商標才能申請註冊，因此法院在依法審判之情形下，無從創設出連商品外觀也能成為商標註冊的內容，換言之，即便業者所設計的商品外觀已足以標彰商品的來源而與商標具有同樣功能時，也不能因其使用而取得商品外觀的商標專用權，這是我國採取商標註冊主義而非使用主義的必然結果。

又該條第二項所稱「不符前項規定之圖樣」，係指其所使用的文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式不具有足以使一般商品購買人認識其為表彰商品標識之功能，但因其長期的銷售與廣告，而使一般商品購買人因此認識該圖樣代表特定的商品，也就是一般所稱已出現「次要意義」時，視為已符合前項規定的要件。這是針對第一項而言，故無論是行政或司法機關在適用或解釋法律上，仍不能逾越第一項限於平面商標的範圍而進一步擴張解釋認為也保括立體圖案或商品本身的外觀。質言之，立體圖案或商品本身的外觀根本非屬並不符第一項所稱文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之範疇，因此，縱然事業使用之立體圖案或商品本身外觀已具備「次要意義」，仍不能視為符合第一項規定的要件。

新商標法第 5 條第 1 項則規定：「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。」其修正理由謂：「第 1 項規定本法所稱商標之構成要素：修正顏色商標不以由顏色組合者為限。現行條文關

於顏色商標僅准許以『顏色組合』作為商標申請註冊，並未包括以「單一顏色」作為商標註冊，惟單一顏色若已成為申請人營業上商品或服務之識別標識者，亦具備商標之識別性，爰納入保護之。另增列聲音亦得作為商標申請註冊。因現今工商企業亦有以『聲音』為其商標，若其具識別性者，亦得納入保護之範疇。未增列立體形狀亦得作為商標申請註冊。工商企業表彰其商品或服務之來源所使用之標識，除平面商標外，亦有立體形狀之態樣，參考日本商標法第 2 條第 1 項、德國商標法第 3 條第 1 項、英國商標法第 1 條第 1 項等皆明定商標涵蓋立體形狀之國際趨勢，爰增訂立體形狀亦得為本法所稱之商標。」至於舊商標法第 5 條第 2 項有關次要意義取得之規範，文字未作修正，然因涉及商標註冊要件，移列至新商標法第 23 條第 4 項。

茲因我國屬大陸法系國家，昔日無法透過逾越文義射程範圍之解釋，將單一顏色、聲音或立體形狀納入商標法保護範疇，或造成規範漏洞，或須藉由其他法律補充。然新商標法擴張得作為商標註冊客體之範圍，與前述美國法院及實務認定智慧財產權爭議仍須透過智慧財產權法體系內解釋之趨勢不謀而合，在商標法擴大得註冊客體之情形，現行以其他規範不公平競爭之法律逕予補充之方式是否妥適，即值思考。

### 三、修正商標不得註冊之事由

舊商標法第 37 條規定不得註冊之各款事由，其中第 7 款為「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」乃舊商標法對於少數對於著名標章之保護條款。第 12 至 14 款分別為「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。」「以他人註冊商標作為自己商標

之一部分，而使用於同一商品或類似商品者。」「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，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。但得該他人同意者，不在此限。」該第 12 到 14 款則是典型商標仿冒事由。

新商標法第23條第1項乃前開第37條之修正，其重點除增列未具識別性以及功能性的立體形狀不得註冊外，又擴大舊法對於著名標章之保護，依世界智慧財產權組織（WIPO）於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之，又基於 A P E C 於 2000年3月決議會員國應遵守WIPO該決議，爰將「公眾」修正為「相關公眾」；另商標法除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution）產生，增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。至於舊商標法第37條第12款、第13款則合併規定於新商標法第23條第一項第13款，其主要差異即在於明文商標相同或近似須致相關消費者混淆誤認之虞，始不准註冊。按因本款係為避免商標近似之結果有致相關消費者混淆誤認之虞，然舊商標法之規定，常使人誤認「近似與否」及「混淆誤認與否」須各別獨立判斷之情形，實則判斷二商標是否構成近似，本應綜合判斷有無致混淆誤認之虞，為釐清此概念，爰明定二商標有致相關消費者混淆誤認之虞，始不准註冊。此外，新商標法亦新增第16款關於酒類地理標示之保護，此係為配合TRIPs第23條第2項規定，並參考日本商標法第4條第1項第17款，予以明文。

#### 四、增加商標侵害類型

新商標法將商標權侵害分為：真正商標侵害與擬制商標侵害。前者規範

之條文為第 61 條，明定「未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」同法第 29 條規定：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：1、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。2、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」舊商標法對於侵害商標權之行為內涵未有規定，此次修正將之明文化，更可從中窺出主管機關對於商標仿冒之判斷標準，首先以系爭商標是否相同，依其使用在相同或類似商品或服務之不同，訂定寬嚴不同之要件，即倘使用相同商標於類似商品者，尚須致消費者有混淆誤認之虞，方構成商標權之侵害。至於類似商標之使用則無論使用於同一或類似商品或服務，均應有合致混淆之虞的構成要件。

後者則由新商標法第 62 條加以規定，即「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：1、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。2、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。」近年來以註冊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，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，與新商標法第 29 條第 2 項第 2 款、第 3 款以構成「混淆誤認之虞」，即系

爭商標有使相關消費者混淆的可能即為已足，二者條件顯然有別。本條第 1 款以**著名之註冊商標**為保護客體，行為人須具有故意之主觀意圖，使用相同或近似於著名商標之表徵，致**減損**該著名商標之識別性或信譽，本條並不以消費者有無混淆為要件，此亦與前述美國稀釋理論揭示之法律原則相符，此外，該款亦針對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。至於第 2 款則以註冊商標為對象，規範明知為他人之註冊商標，而使用其商標所含文字的行為，惟此類型乃結果犯，須有相關購買人因此混淆誤認之事實，始視為侵害商標權。

## 第二節 公平交易法對於商標保護之規範

### 一、公平法第 20 條第 1 項

公平法第 20 條第 1 項規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：1 以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。2 以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓

名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。3 同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」各款保護之客體分別是商品表徵；營業服務表徵；外國著名商標。以下僅先論述上開三款之共同要件，並將討論重點置於與商標法主管機關規範之比較。

#### （一）規範客體－表徵

承上，因我國公平交易法第 20 條第 1 項規範之客體包含「商標」，依實務見解以及法院判決（註<sup>44</sup>），此商標除指不受商標法保護之未註冊商標，亦包含已登記註冊，取得商標專用權之商標。觀諸該條立法意旨，在針對目前嚴重之商業仿冒行為，就現行法所未能規範者，而有礙公平競爭之行為，禁止事業為使人對相關事業或消費者所普遍認知之「表徵」的「商品主體」或「營業、服務主體」混淆之行為。故立法之初，本條乃有其政策目的，使商標法未能涵蓋之仿冒態樣，藉由公平交易法予以制裁，俾以維護我國國際形象。

雖以文字觀之，公平交易法第 20 條第 1 項與商標法規範要件各異，然檢視「行政院公平交易委員會對於公平交易法第 20 條案件之處理原則」第 4 點：「本法第 20 條所稱表徵，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務。前項所稱識別力，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或

---

<sup>44</sup>因此最高行政法院 89 年度判字第 254 號判決表示：「上開規定既係補充現行法所未能規範者，則其商品之表徵，自與是否申請商標註冊或能否申請商標註冊無關。」

服務為某特定事業所產製或提供。第 1 項所稱次要意義，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義。」與現行商標法第 5 條第 2 項規定「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。」在商標仿冒案例中，二者間對於商標顯著性之要件解釋殊無二致。

至於次要意義，商標法第 23 條第 4 項規定：「有第 1 項第 2 款規定之情形或有不符合第 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。」觀諸經濟部智慧財產局對於該項，解釋為商標「次要意義」的規定，凡不具識別性的標章，或僅為描述性名詞，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。取得「次要意義」之標章，其使用者得依上開條文規定核准其註冊。另依該局公告之「商標識別性審查要點」，應就下列事項個案加以綜合審查：1 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。2 使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量。3 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。4 廣告業者、傳播業者出具之證明。5 具公信力機構出具之證明。6 各國註冊之證明。7 其他得據為認定有識別性之證據。」據上，

公平交易委員會與商標法主管機關就次要意義之內容，尚難認有何實質差異。

綜觀上開規定，公平交易委員會就表徵之定義，與商標法主管機關對於商標之解釋內容幾近相同，而在公平交易委員會現行處理原則嚴格定義表徵之情形下，公平交易委員會倘受理不符公平交易法第 20 條表徵要件之個案，則可能另以公平交易法第 24 條概括條款予以規範。

## （二）相關事業或大眾普遍認知

前揭處理原則第 3 點規定：「本法第 20 條所稱相關事業或消費者所普遍認知，指具有相當知名度，為相關事業或消費者多數所周知。」惟參考該處理原則第 16 點另有以「著名」代替條文中普遍認知一詞，復參酌經濟部智慧財產局頒布之「著名商標或標章認定要點」第 2 點規定：「本法所稱著名商標或標章，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」可知公平交易法第 20 條第 1 項所稱「相關事業或大眾普遍認知」，應可與商標法所稱「著名」視為等同。

惟另有論者謂從立法者於公平法第 20 條捨行之多年之「著名標章」，使用拗口難記的「相關事業或消費者所普遍認知」觀之，若將二者視為等於之關係應比較不符合立法者之本旨。在商標法未對商標與著名商標提供充分的保障之前，公平交易法第 20 條之「相關事業或消費者所普遍認知之表徵」應該限於知名度明顯高於「著名商標」者。末有關公平交易法第 20 條第 1 項第 3 款規定「未經註冊

之外國商標」(1)我國著名且外國著名、(2)我國著名而外國不著名，或(3)我國不著名而外國著名，尚無案例可循，一般通說認為似乎是至少應在我國係著名，此見解雖與當初之立法意旨，在於禁止我國仿冒品輸出，尚屬有間，然較符合 WIPO 著名商標保護規定共同決議第 2 條以會員國為認定商標是否著名之地域範圍的規定。

### (三) 為相同或類似之使用致混淆

公平交易委員會對於「相同或類似之使用」，乃於前揭處理原則第 5 點規定：「本法第 20 條所稱相同或類似之使用，相同係指文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式之外觀、排列、設色完全相同而言；類似則指因襲主要部分，使相關事業或消費者於購買時施以普通注意猶有混同誤認之虞者而言。」而經濟部智慧財產局針對「混淆誤認之虞」所訂之審查基準，其 5.2.1 就「商標近似」定義為：「二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。」而上開相同類似商品，依該商標法第 17 條第 6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」綜合文義與立法意旨觀之，公平交易法所稱「相同或類似使用」與商標法「使用相同或近似之商標」均係指標章本體之相同或近似，惟有少數學者認為公平交易法所稱「相同或類似使用」，除行為面之外，尚需考量表徵使用之商品種類或類別。(註<sup>45</sup>)

---

<sup>45</sup> 黃茂榮,公平交易法理論與實務,1993,頁 390-391

惟不論公平交易法或商標法對於相同或近似商標之使用規定為何，最終均須以致消費者混淆或混淆之虞為要件。行政院公平交易委員會對於公平交易法第 20 條案件之處理原則第 6 點規定：「本法第 20 條所稱混淆，係指對商品或服務之來源有誤認誤信而言。」經濟部智慧財產局雖未明訂混淆誤認之虞的定義，然亦於審查基準將之類型化，分為：商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一來源，商品/服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。」復參考智慧財產局訂定「混淆誤認之虞」審查基準內說明商標近似、商品類似與混淆誤認之關係如右：「本法修正後之諸多條文將混淆誤認之虞與商標近似及商品/服務類似併列，然而真正形成商標衝突的最主要原因，也是最終的衡量標準乃在於相關消費者是否會混淆誤認。至於商標的近似及商品/服務的類似，應該是在判斷有無『混淆誤認之虞』時，其中的二個參酌因素，而條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為「混淆誤認之虞」的成立，這二個因素是一定要具備的。不過在反面推論時，則要注意，在商標近似及商品/服務類似要件具備的情形下，雖然導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的……。因此，在商標近似及商品類似之因素外，若存在其他相關因素，應儘可能予以參酌考量，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞之認定。」

公平交易法第 20 條就本項要件，與商標法對於商標仿冒規範之要件較不相同，公平交易法並未限制商標之使用須限於同一或類似商品/服務，而商標法則限於使用在同一或類似商品。另，雖有學者謂公平交易法第 20 條所稱「混淆」，只須有混淆之可能性即為已

足，惟依前述商標法對於商標權保護之規定，將之區分為真正商標侵害與擬制商標侵害，而於條文要件中分別以「混淆之虞」、「致混淆誤認」區分，對於非典型商標仿冒案件，規定須有消費者混淆誤認之結果方得論以違法。對照上開商標法之規定，公平交易法第 20 條未就此做不同之考量，於條文規範上似有未臻妥適之處。

## 二、公平交易法第 24 條

行政院公平交易委員會對於公平交易法第 20 條案件之處理原則第 16 點規定：「左列各款情形，於未符合本法第 20 條規定之構成要件時，得以違反本法第 24 條規定處理之：1、襲用他人著名之商品或服務表徵，雖尚未致混淆，但有積極攀附他人商譽之情事。2、抄襲他人商品或服務之外觀，積極榨取他人努力成果，對競爭者顯失公平，足以影響交易秩序。」

復於第 24 條處理原則第 7 點規定：「榨取他人努力成果—判斷是否違法原則上應考量(一)遭攀附或高度抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；(二)其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。惟倘其所採行手段可非難性甚高(如完全一致之抄襲)者，縱非屬前述二因素之情形，仍有違法之虞，應依個案實際情形，綜合判斷之。其常見行為態樣有：「攀附他人商譽；高度抄襲；利用他人努力，推展自己商品或服務之行為」是以，關於商品外觀等抄襲或攀附，雖未合致公平交易法第 20 條構成要件，但公平交易委員會仍得以第 24 條概括條款予以補充規範。而自實際案例觀之，公平交易委員會對於是類商品外觀，多傾向嚴格

解釋第 20 條表徵或致生混淆之要件，而使其落入第 24 條之攀附或抄襲範圍，此是否有當，將於下節再作討論。

簡言之，公平法第 20 條對商品（服務）外觀之保護以其已為「相關事業或消費者普遍認知」之表徵，以及一般交易大眾因為他人使用近似表徵而對商品或服務、其來源以及表徵主體產生混淆之虞為要件。在此明確界線之外，當無法排除公平交易法第 24 條適用的可能。然針對我國特殊的形態仿冒行為，論者有謂我國中小型事業占市場絕大多數，長於模仿及廉價製造，靈活機動，對於被仿冒者而言，智慧財產權法及公平交易法第 20 條之保護門檻要件過高，民事訴訟程序曠日費時，自然造成事業多依公平交易法第 24 條規定尋求救濟。然，實際上，以經濟學理論而言，此類仿冒接近「充分競爭」，為高效率的市場行為，可非難性甚低。事業若想避免層出不窮的仿冒，最有效的方法或是進一步降低其製造成本，或是提升其工作成果之價值，使之能享有智慧財產權法及公平法第 20 條之特殊保護，尚非援引概念過於空泛之公平交易法第 24 條。

### 第三節 競合與分工

#### 一、註冊商標

公平交易法對於商標之保護，係為避免他人擅自仿冒使用知名商標，然此時尚涉及被仿冒之商標為註冊商標，主張受侵害之商標權人除可透過商標法規定之行政途徑，向主管機關提出異議或申請評定無效，更可依該法向法院提起損害賠償訴訟，仿冒者亦應受刑事制裁，

商標法規範之救濟途徑包含公法與私法管道，救濟手段不可謂之不足。再者，新商標法擴大可註冊為商標之客體範圍至單一顏色、立體形狀、聲音，特別是立體商標之新增，使得包括商品本身外觀亦得作為表彰商品來源的商標，而將以往可能無法藉由商標法保護之商品外觀納入規範範疇內，又引進著名商標稀釋理論，縱系爭商標之使用不致造成相關消費大眾之混淆誤認，只要其確有造成著名商標識別性或信譽之減損，即獲商標法賦予其權利保護。新商標法對於註冊商標與著名註冊商標之保障堪稱完備。

又，公平交易委員會於 81 年 8 月與經濟部達成協調結論：「1 被仿冒之商標如為註冊商標，由經濟部禁仿小組處理。2 仿冒專利案件亦由經濟部禁仿小組處理。3 商標未註冊及物品無專利者，均由公平會處理。4 仿冒註冊商標、專利案件，原則上由經濟部禁仿小組處理，惟如仿冒者有多次仿冒紀錄，或該仿冒行為有損國家形象者，則得由公平會依公平交易法第四十一條規定加以禁止。5 禁仿小組對於逕行受理之案件或公平會移送之案件，於處理過程中，如認為該仿冒案件之惡性重大須即時予以處理，且其違法事實已構成公平交易法第 20 條之規定時，得將該仿冒案件一方面移送檢察機關，一方面移由公平會處理。」

由前開第 1、2、3 點之權限劃分，足見公平交易委員會實務運作上，對於商標仿冒案件亦以移送經濟部禁仿小組處理為原則，且行政罰法通過後，刑罰與行政罰不得併罰，第 4 點與第 5 點亦有未符，未謀求二者間應適當分工，避免重複管轄造成的種種不合理現象，使得當事人之權利義務陷於不確定，另一方面更導致救濟途徑在民事法院之外再增加行政法院，益為複雜，公平交易法第 20 條對於註冊商標是否應納入保護，即值思考。

## 二、未註冊之著名商標

我國曾於 72 年 1 月 26 日增訂商標法第 62 條之 1，該條規定：「意圖欺騙他人，於同一商品或同類商品使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或並科 3 萬元以下罰金。」「前項處罰以該商標所屬之國家，依其法律或與中華民國訂有條約或協定，對在中華民國註冊之商標予以相同之保護者為限。其由團體或機構互訂保護商標之協議，經經濟部核准者，亦同。」該條將「未經註冊」的外國著名商標列入保護，即是對商標「使用主義」（尤其是美國）的妥協。惟我國採「註冊主義」之商標制度，商標法第 62 條之 1 對「未註冊」之外國商標加以保護，一則與「註冊主義」的原理相違背，再則對未經註冊的我國著名商標不公平，適用後出現許多批評，其後商標法於 82 年 12 月修正時，適逢公平交易法草案擬具中，爰順勢將商標法第 62 條之 1 的規定移至公平法第 20 條第 1 項第 3 款，同時自商標法刪除。因此，相關之爭議乃移轉至公平法中。惟有關未註冊之外國著名商標受侵害之案例自公平交易法實施後迄今仍無案例發生，尚難窺知公平交易委員會之實務見解。

觀諸新商標法，除將對於相同或近似於他人著名商標致有混淆誤認之虞者列入不得註冊事由，對於有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞者亦納入第 23 條第 1 項第 12 款範圍內，復依商標法主管機關所訂「著名商標或標章認定要點」第 7 點規定，本要點著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，上開要點乃係針對新商標法第 23 條第 1 項第 12 款所為之解釋，對於未註冊之著名商標亦有適用。至於第 62 條第 1 款就著名商標權利侵害救濟之規

定，觀其修正理由謂：「第一款以**著名之註冊商標**為對象，明定明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，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，因而減損該著名商標之識別性或信譽者，應視為侵害商標權，以資保護著名之註冊商標，並對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。」倘新商標法卻於第 62 條第 1 款確實排除未註冊著名商標，此與 WIPO 著名商標保護規定共同決議第 2 條 (3) (a) i 規定：「會員國不得將下列因素視為認定為著名商標的必要條件：該商標已在會員國使用、註冊或已提出申請。」意旨不符。

承此，新商標法對於未註冊著名商標已擴大保護範圍，至於擬制商標侵害類型中有關著名商標之保護是否包括未註冊商標之商標專利權人則有疑義，倘若未註冊著名商標僅受前者消極保障，而對於積極侵害未註冊著名商標之行為無法給予救濟，公平交易法對於此種有受保護必要之著名表徵或有介入之空間，然商標法對此仍有解釋權限，商標法主管機關亦可透過上開商標法第 23 條第 1 項第 12 款訂定解釋性行政規則之方式，擴大商標權利侵害救濟至未註冊之著名商標，將著名商標之保護完整規範於同一法典內，而非將其割裂規定於不同立法目的之法律內，造成解釋適用上之分歧，以及主管機關間權限劃分之爭議。

### 三、公平交易法與商標法對商品外觀保護的分工

專利法第 109 條第 1 項規定：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」因此，模仿他人商品的外觀或包裝，但該外觀或包裝因無從不符新式樣專利的要件而申請不到專

利權，或專利權保護期間屆滿，此時，原權利人可否繼續依商標法或公平交易法主張商品外觀之保護，即成為學說上或實務上具有爭議性的課題。

採否定說者認為，既然商品的外觀或包裝不符新式樣專利的要件而申請不到專利權或專利權保護期間已過，其可能是一般性或功能性之外觀或專用權期限已過，則都已成為公共財，任何人皆可自由使用，豈可謂「不當模仿」而構成顯失公平的行為。況且我國的新式樣專利必須提出申請並經實質審查，又要繳費，此外又只有 12 年的保護期間，倘若可主張公平交易法或商標法之規定，該等法律又無期限的限制，此無異破壞新式樣專利的制度。採肯定說者認為，智慧財產權法與公平交易法各有其不同的立法宗旨，其法律要件亦不一樣，在適用公平交易法時只要考慮是否有剽竊、榨取他人既有成果或依附他人聲譽而不欲自己付出應有的代價，卻只是一味的抄襲來節省成本，以致造成消費者的誤認或形成不公平競爭。

上開爭議，在商標法 92 年修正前，因商標法對於商品外觀未有適當條文加以保護，而有以公平交易法第 20 條補充之，然因該條條文要件嚴格，反造成許多案件雖未有公平交易法第 20 條之適用，卻仍論以違反第 24 條之情形，且依實務案例，公平交易委員會似擺脫智慧財產權法與公平交易法規範目的之考量，而僅依公平交易法條文要件個案認定。惟新商標法施行後，將立體形狀納入得註冊與保護的範圍，此種立體商標如包括商品本身外觀，即得作為表彰商品來源的商標，此時，如再以不需註冊的公平交易法逕予規範，將削弱新商標法的功能。是以，在商標法擴大保護範圍之際，專利權期滿等無法受保護之新式樣，將可藉由其長期使用，致消費者對於商品外觀與其來源產生聯想，得以與他人商品甄別，而可成為商標註冊之客體，屆時事業得

透過申請商標註冊，延長保護，至於不受專利保護之新式樣，倘亦不合致商標法要件，不得申請商標註冊，事業得否再依公平交易法第 24 條（此際幾無可能成為第 20 條所稱表徵），請求主管機關發動調查權，此類行為有無再以公平交易法評價之必要，是否造成過度擴張該概擴條款之適用，均值深思。

## 第四章 結論與建議

公平交易法與智慧財產權法間各自獨立卻又相互牽連的法條適用關係，一直都是不公平競爭法規範「仿冒」案件時，極為棘手的問題，且因模仿本身為一中性行為，如何在「模仿自由」與「他人工作成果之保護」間求取衡平點，試就筆者在美研究期間對於美國實務運作之瞭解，並參考我國新商標法相關規定，提出幾點建議：

## 一、重新思考規範競爭行為之公平交易法意旨

本文第 2 章曾就美國聯邦交易委員會法第 5 條之立法意旨加以說明，即該法制定目的原在於調和與反托拉斯法政策相衝突之行為，縱然其後在解釋上擴大到消費者利益之保護，然美國法院在個案之適用上，仍對該條採取狹義嚴謹之態度，此可解釋為立法者之目的在希望法院與政府不要過度或不適當地限制或介入競爭者於市場上原屬合理之行為，避免國家競爭體系受到主觀倫理價值認知的干預而受到破壞（註 46<sup>46</sup>）。復觀諸美國法院及競爭法主管機關通常處理智慧財產權之態度是，規範不公平競爭之法規之作用乃為輔助監督智慧財產權行使正當性，也經常檢視權利人是否不當藉用智慧財產權之保護而不斷擴張自己在財產權外的其他壟斷利益與競爭利益。當法院在論及智慧財產權相關法律規範不足時，其一致的態度是尋求智慧財產權法體系內之解釋，而非將不公平競爭法規以維護交易秩序之理由，介入原屬智慧財產權法應解決之問題。此一思考模式，應可作為我國競爭法主管機關適用法律時之參考，避免造成越俎代庖之窘境。

## 二、公平交易法第 20 條應配合新商標法規定加以修正

新商標法擴大得註冊商標範圍，引進稀釋理論，加強著名商標之保護，公平交易法第 20 條尚未配合修正，將造成法條競合之適用疑慮，且此爭議在行政罰法通過後，因其規定一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰最高之規定裁處；一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之。造成一仿冒行為若無商標法刑事責任，則將有適用公平交易法裁處罰鍰之可能，然如負有商標法刑事責任，則因刑事責任與行政責任不得併罰，而須依商標法規定處理，如此割裂適

---

<sup>46</sup> See E.I. du Pont De Nemours & Co. v. FTC, 729 F.2d 128-137. See also S. ROSS, PRINCIPLES OF ANTITRUST

用，似有未當。據此，公平交易委員會雖可暫時藉由行政協調的方式，解決雙方權限，但該行政協調得否排除行政罰法規定，實有疑義，釜底抽薪的辦法，乃徹底檢討公平交易法第 20 條對於表徵保護與商標法之關聯，透過修法方式，釐清二者適用之界限。

### 三、公平交易法第 24 條規定不宜過度擴大

美國法院對於未受保護商品外觀，乃獨立就專利法與商標法之立法目的與構成要件中尋求適當的解釋，以此解決不受保護商品外觀，其他競爭者可否抄襲之問題，在不同領域之智慧財產權法明確界定競爭之價值，避免主管機關與法院必須扮演調合不公平競爭法與智慧財產權法之窘境。而依前述，關於未受專利保護之商品外觀抄襲行為，已可透過商標法與現行公平交易法第 20 條加以規範，除非，公平交易法 24 條對於不屬於同法第 20 條規範之（著名）商品外觀仍認有保護必要，否則，持續擴大該條適用範圍，將造成商標法與公平交易法第 20 條規範功能之減弱，使原為中性評價之抄襲行為，轉變為負面評價的違法行為，過度膨脹其立法目的及要件。競爭法主管機關對於概括條款之適用仍應遵守整部法律內涵之精神，方屬妥適。