

# 未註冊商標的保護

趙 晉 枚 \*

## 目 次

壹、前言	肆、善意使用的承認－同時使用
貳、未註冊商標的要件	一、商標法上的善意使用
一、須具有識別性	二、公平法上的善意使用
二、須無不得註冊的情形	三、公平法與商標法間的關係
三、須經使用	伍、阻止他人使用
參、阻止他人註冊	一、仿冒
一、襲用情事	二、虛偽不實的表示
二、如何阻止申請人（襲用人） 註冊	三、不正當行爲
	陸、結語

## 壹、前言

去年十二月的商標法修正，繼公平交易法之後，對於未註冊的商標，賦予較積極的保護（詳後述），反映出註冊主義與使用主義調和的國際趨勢。

商標的主要功能在表彰商品及服務的來源，一方面固然有助於行銷，另一方面也可作為消費者購買的指引，因而有助於維持消費秩序。商標在市場上的價值，已廣泛受到肯定，不因為它是否已經註冊，而有所差別。如果法律不保護未註冊的商

\* 作者為文化大學法律研究所副教授。

標，無異否認商標的市場價值，且容許下列不正當的行爲：(1)不公平競爭（造成混淆之虞）；(2)違反商業道德標準；(3)侵害商標財產上的權利或利益；(4)侵奪他人商譽；(5)不當得利（註1）。為避免這些負面效果，宜對未註冊的商標，加以保護。

我國商標權的發生，採取註冊主義，未經註冊，無法取得商標權。但這並不表示未註冊的商標不受法律的保護。事實上，我國法律對於註冊的商標，設有若干保護的規定（詳後述）。

商標在我國未註冊的情形很多（註2）。有的是因為自始未申請註冊或未申請註冊於某項商品或服務，也有是因為申請註冊被拒絕，更有因為註冊期滿未辦延展者（註3）。

最近，由於兩岸關係的持續擴展，以及進口成長的趨勢，國人搶先在我國註冊大陸及外國商標的情形，屢見不鮮（註4）。如何保護這些大陸及外國未註冊的商標，不僅是商標問題，也是兩岸及國際的政治問題（註5）。

---

註1：參看麥卡錫著「商標與不公平競爭」（McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, Clark Boardman Callaghan），一九九二年第三版，第一冊第2.03節、2.04節、2.06節、2.10節、2.11節。

註2：例如「統一」（牛奶）、「可利亞」（餐廳）、「寶島」（鐘錶）、「正官庄」（人蔘）等，都發生過未註冊的情形（見馮震宇著「了解商標法」，民國八十三年一月版，第二三〇頁至二三二頁、二五〇頁至二五二頁、二六五頁至二六七頁、二七〇頁至二七六頁）。

註3：例如中央電影公司的「中影」（電影）註冊期滿，而疏於延展。

註4：例如大陸「吉林省靖宇縣第一蔴場」所使用的「皇封」商標，經國內宏杰企業有限公司採用，以「皇封蔴」三字申請註冊於人蔴商品等。此案後經前述吉林蔴場提出異議，認為違反當時商標法第三十七條第一項第六款「有致公眾誤認之虞」，經行政法院判決異議成立，不許宏杰公司註冊（行政法院八十二年度判字第一八七八號判決）。

註5：商標主管機關已開放大陸方面來台申請商標註冊，並訂定「大陸地區人民在台申請專利及商標註冊要點」。此新政策或可疏減國人在此搶先註冊大陸商

新商標法對於未註冊的商標，賦予較多的保護。值此新法初行且公平交易法溫醞修正之際，本文擬依照商標法及公平交易法的規定，就未註冊的商標，作一重點式的探討。重點包括：(1)未註冊商標的要件；(2)可否阻止他人註冊；(3)如果他人已註冊，自己可否使用；(4)如果他人未註冊，可否阻止他人使用。文末除簡述國際上調和註冊主義及使用主義的趨勢外，並提出若干問題及解決的考慮方向。

## 貳、未註冊商標的要件

為配合我國現制，本文所謂的商標，它的形式只限於商標法所規定的形式，即文字、圖形、記號或其聯合式（商標法第五條第一項），而且只限於平面標章。至於其他的形式，諸如顏色、產品及容器外形、建築物的設計或外形、車輛的顏色或外形、服裝、聲音、香味等，在美國都可以成為商標（廣義），並受到保護（註6）。但在我國一般不認為是商標，也無法註冊。它們可以依照公平交易法（以下稱「公平法」）表徵的規定，予以保障。

此外，本文所謂的商標，只是未註冊而已，它須符合商標的一般成立要件，與已註冊的商標，不應有所不同。又未註冊的商標，因為沒有註冊，只有依據實際使用來證明使用者的主張，所以它的保護，必須建立在使用之上。

以下簡述這些基本要件。

### 一、須具有識別性

未註冊的商標，必須符合商標法第五條識別性的門檻要件。

所謂識別性 (distinctiveness)，在德國法稱為區別力 (Unterscheidungsfraft)（註7），是商標成立的先決條件，指商標必須能 (capable of) 用以辨認自己的商品，並與他人的商品相區別（註8）。

---

標的情形。

註6：參看麥卡錫前引書第七章第7.16節至7.38節。

註7：參看徐火明著「從美德與我國法律論商標之註冊」，民國八十一年初版，第一〇五頁。

法律之所以規定商標必須有識別性，在於商標的最基本功能是來辨認自己的產品，並與他人的產品相區別（註 9）。如美國學者麥卡錫（J. Thomas McCarthy）所言，「在認定何者有資格作商標時，最重要的是所涉標識（symbol）必須是特殊的（distinctive），而致能（capable of）對於附有此等標識的商品，實行它辨認及識別的功能（註 10）。

商標是否具有識別性，就商標權的取得而言，通常是自商標的文字圖形等附於所指定的商品，來加以事前的認定，決定是否在實際使用時能識別商品。至於日後實際使用時是否確實有效地發揮它識別的功能，則非所問。因此，申請人或使用人無需證明商標在市場上經過實際使用，而已經在消費大眾的腦海裡產生實際的識別功能。

商標具有上述的識別性時，美國法稱之為「先天上有識別性」（inherently distinctive）。另外一種情形，如果商標先天上無識別性，但經過相當時間的使用，以

---

註 8：參看美國學者薛希特著「不公平交易行為及智慧財產權」（Schechter, Unfair Trade Practices & Intellectual Property, West Publishing Co.），美國西方出版公司一九八六年版，第五十一頁。

此外，德國聯邦最高法院認為，如商標足以指出商品是源於一定的營業主體，此商標即具有區別力。日本最近的學說及判例認為，所謂特別顯著性，是指商標具有識別自己與他人商品的能力而言（見徐火明前引書一〇七頁、一一〇頁）。中共一九九三年二月二十二日第七屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修正通過的商標法第七條規定：「商標使用的文字、圖形或其組合，應當有顯著特徵，便於識別。」

註 9：商標除有識別的基本功能外，另有以下三種重要功能：(1)來源的功能，即表示附有該商標的一切商品出自某一來源，或受該來源的控制；(2)品質的功能，表示附有該商標的一切商品，都具有相同水準的品質；(3)廣告的功能，即商標可用來廣告、推廣、幫助銷售商品（參看麥卡錫前引書第 3.01[2] 節至 3.05 節）。

註 10：麥卡錫前引書第 3.01[1] 節。

致在消費大眾的腦海中，把該標章與它的所有人聯想在一起，也就是說事實上消費大眾可以憑標章來辨認標章所有人的商品。這種情形美國法稱為因「第二重意義」(secondary meaning) 而取得識別性，因而也可取得商標權（註 11）。

關於識別性的要件，我國新商標法第五條及舊法第四條採用容易誤解的「特別顯著」一語（註 12）。新法第五條第一項規定：「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足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

---

註 11：參見美國最高法院一九九二年「兩匹索公司與塔口屋公司 (Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 112 S.Ct. 2753, 2758, 23 USPQ2d 1081, 1084 (1992))」案，見最高法院報告第一一二冊第二七五三頁、二七五八頁；美國專利季報第二套第二十三冊第一〇八一頁、一〇八四頁。

另外，美國藍能法 (Lanham Act)（即聯邦的成文商標法）第二條規定：「申請人的商品因商標而得以與他人的商品識別時，不得因為它的性質而拒絕予以在主要註冊簿上註冊，但商標有下列情形時，不在此限—

「(e) 包括一項標章，(1)其用於申請人的商品時，只是說明或欺騙地錯誤說明商品，(2)其用於申請人的商品時，主要是地理上說明或欺騙地錯誤說明商品，但如果是地區來源的表示，可依照本法第四條的規定而予註冊，(3)其主要僅僅為姓氏。

「(f) …申請人使用的標章在商業上已能識別申請人的商品時，本法不應禁止其註冊。」

藍能法第二條 (f) 項（上述）所謂「已能識別申請人的商品」，即一般通稱第二重意義的規定（參看美國上訴法院聯邦巡回法院一九八八年「山葉國際公司與何西諾哥奇公司 (Yamaha International Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F.2d 1572, 6 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1988))」案，見聯邦報告第二套第八四〇冊第一五七二頁，美國專利季報第二套第六冊第一〇〇一頁）。

註 12：關於「特別顯著」一語之不妥，易生誤解，請參看拙著「我國新商標法評析—商標的識別性」一文，見經濟部中央標準局發行的「工業財產權與標準」月刊第十四期（八十三年五月）第六十二頁至六十四頁。

相區別。」第二項規定：「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，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章者，視為具有特別顯著性。」

新法第五條第一項的規定，相當美國法上所謂「先天上有識別性」的規定，第二項的規定則相當於美國法上「第二重意義」的規定（註13）。

以上所述識別性的規定，是商標成立的基本要件。未註冊的商標當然也須具備此要件，才可發揮商標的功能。

## 二、須無不得註冊的情形

商標法第三十七條第一項列舉十三款商標不得註冊的情形。這些是商標的消極要件，未註冊的商標也應該符合。此十三款禁止情形如下：

- (1) 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；
- (2) 相同於國父或國家元首之肖像或姓名者；
- (3) 相同或近似於紅十字章或其他國內或國際著名組織名稱、徽記、徽章、標章者；
- (4) 相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗証標記者；
- (5) 妨害公共秩序或善良風俗者；
- (6) 使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者；
- (7) 襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者；
- (8) 相同或近似於同一商品習慣上通用之標章者；
- (9) 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；
- (10) 凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者；
- (11) 有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號、未得其承諾者。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限；

---

註13：關於我國新商標法上識別性的評析，請參看拙著前引文（註十二）第六十二頁至七十五頁。

(12)相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標，及其註冊商標期滿失效後未滿二年者。但其註冊失效前已有三年以上不使用時，不在此限；

(13)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。

以上禁止註冊情形，最主要的理由在於避免誤認混淆（第四款、第六款、第七款、第九款、第十一款至第十三款），也有是因為缺乏識別性者（第八款、第十款）。此外，或因禁止妨害公序良俗（第五款），或因尊重人格權及名稱權（第十款），或因對於國家、政府、國軍、國父、國家元首、外國、國際組織之尊重（第一款至第三款）。

### 三、須經使用

如前所述，未註冊的商標，因為沒有註冊，只能依據實際使用來證明使用者的主張。所以它的保護，也是建立在使用的基礎上。如果未經使用，標章被員工或他人盜走，可能涉及營業秘密、竊盜等問題，不是本文所討論的範圍。

所謂使用，是指為行銷的目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布（商標法第六條第一項）。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用（商標法第六條第二項）。

至於服務標章，因為不像商品可附具商標，法律有便通的規定，只須將服務標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告，以促銷其服務即可（商標法第七十二條第二項）。

商標符合以上的要件而未註冊者，即為本文討論的對象，不論它是用於商品（狹義的商標）或服務（服務標章），也不問它是本國人所有或外國人所有。

## 參、阻止他人註冊

先使用商標而未註冊，其後如經他人申請註冊，先使用人可以視情形主張申請人有襲用的情事，而排除申請人註冊，進而自己申請註冊。以下先討論襲用情事的內容，再說明何時可主張襲用情事，以及襲用情事會發生何種阻止註冊的後果。

### 一、襲用情事

如果申請人的商標圖樣襲用先使用人的未註冊商標，而有商標法所規定的三種情事之一時，不得申請註冊（詳後述）。

#### (一)公眾誤信之虞

依照商標法第三十七條第一項第七款的規定，申請人的商標圖樣襲用先使用人的商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得註冊。

此款並未明定「商標或標章」是否包括未註冊的商標，但根據舊法實務上的解釋，以及新法沿革的過程，所謂商標或標章，包括未註冊的商標，應屬無疑（註 14 ）。

所謂有致公眾誤信之虞，主要即指購買者對於商品或服務的來源有誤信混淆之虞而言。

#### (二)使用他人之肖像、名稱或姓名

依照商標法第三十七條第一項第十一款的規定，申請人的商標圖樣有他人的肖像、法人及其他團體或全國著名的商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得該他人的承諾時，不得申請註冊。

因此，如果先使用人使用的未註冊商標包括他的肖像、名稱等時，申請人如未得先使用人的承諾而把先使用人的名稱肖像等納入申請人的商標圖樣中，即不得申請註冊。

---

註 14：新商標法第三十七條第一項第七款：「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」依行政院的商標法修正草案條文對照表，該款包括舊法第七款（相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品者）以及第六款（有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者）的一部分（見立法院關係文書院總第四七四號，中華民國八十一年七月一日印發）。而舊法第六款及第七款及其前身，實務上都包括未註冊的商標（參看司法院院字第一〇〇八號解釋、行政法院四十九年判字第一一二七號判例、五十年判字第三十五號判例、五十一年判字第三六八號判例及判字第四六七號判例、五十三年判字第二三五號判例、五十四年判字第一三五號判例、經濟部經（57）商字第二九四三五號令）。

不過，上述不得註冊的規定，有一除外規定，即如果先使用人營業範圍內的商品，與申請註冊的商標所指定的商品非同一或類似時，申請人仍然可以註冊（商標法第三十七條第一項第十一款但書）。

### (三) 使用他人註冊期滿失效後滿二年的商標

如前所述，所謂未註冊的情形，包括註冊期滿而未延展的情形。如果先使用人的商標已註冊期滿，而符合下列三項要件時，申請人以相同或近似的圖樣申請註冊，不應准許（商標法第三十七條第一項第十二款）：(1)申請人的商標圖樣相同或近似先使用人同一商品或類似商品曾註冊的商標；(2)該註冊的商標期滿失效後未滿二年；(3)該失效商標於失效前並無三年以上不使用的情形。但不符合上述(3)要件的事實，應由申請人證明（商標法第三十七條第二項）。

除以上所述襲用情事外，過去似有認為將他人的商標搶先以自己的名義申請註冊，主管機關為維護善良風俗起見，即應拒絕其註冊，但此項見解於法無據，不足為訓（註 15）。

## 二、如何阻止申請人（襲用人）註冊

有上述襲用情事時，申請人不得申請註冊（商標法第三十七條第一項前文）。如果申請人提出申請，法律為保障先使用人的權益，按時間的順序以下列方法阻止或排除申請人註冊。

(一)駁回的審定：這種基於襲用的申請，違反商標法第三十七條第一項第七款、第十

---

註 15：見徐火明前引書第一四〇頁。徐教授認為依據經濟部(63)商二七八七二號函，將他人商標搶先以自己名義申請註冊，主管機關為維護善良風俗，應拒絕其註冊。徐教授認為此見解不妥。經濟部(63)商二七八七二號函謂：「查商標法第三十七條第一項第六款（民國六十一年條文）之適用，固應以商標圖樣之本體有無妨害公共秩序或善良風俗…。惟其情事各別，態樣不一，倘有涉及申請人之行為者，自應加以審查，不能置諸不論。」此函用意不明。如果說為判斷商標圖樣是否有背公序良俗，而參酌申請人的行為，不能說錯。如果說只以行為本身是否違背公序良俗來認定商標圖樣是否妨害公序良俗，則於法無據。

一款、或第十二款，是不合法的申請，主管機關應為駁回的審定（商標法第四十三條）。

(二)提出異議：如果主管機關予以合法的審定，此審定即屬違反商標法關於襲用的規定，先使用人或其他任何人得於公告期間內，向主管機關提出異議（商標法第四十六條）（註16）。如果異議成立而告確定，應該撤銷原審定（商標法第四十一條第二項）。

(三)報請撤銷原審定：在前述公告期間內或公告期滿尚未註冊前，發現原審定有襲用情事時，商標審查員應報請撤銷原審定（商標法第四十五條第一項）（註17）。

(四)評定註冊無效：襲用情事屬於註冊評定無效的理由。如果主管機關就申請人（襲用人）的申請，給予註冊，先使用人因為該註冊會影響他的權利或利益，得以利害關係人的身分，申請評定註冊為無效（商標法第八條及第五十二條第一項）。此外，商標審查員也可以提請評定其註冊為無效（商標法第五十二條第二項）。

商標法就各種不同的襲用情事，定有不同的申請或提請評定的期限，以免權利陷於長久不確定的狀態。依照商標法第二十五條第二項第一款、第五十二條及第五十三條的規定，不同襲用情事申請或提請評定的期限如下：

① 襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者（商標法第三十七條第一項第七款）  
：申請或提請評定的期限不受限制（註18）。

---

註16：依照舊法的規定，只有對於審定商標有利害關係的人（當然包括先使用人）得提出異議。新法刪除此項限制，任何人都可以提出異議。

註17：依照舊法，審查員報請撤銷，僅得於商標審定公告期間內為之。新法將「公告期間」條正為「註冊前」，報請撤銷亦得於公告後註冊前為之。

註18：新法第五十二條第三項的規定與前兩項的關係如何，如果不參照立法背景資料，不容易瞭解。該第三項規定：「註冊已滿十年之商標，違反第二十五條第二項第一款規定（包括商標法第三十七條第一項第七款）者，利害關係人或商標審查員得申請或提請評定其註冊為無效。」該項如能依照以下模式用語，較能反映出立法原意：「註冊已滿十年之商標，除其註冊違反第二十五條第二項第一款規定外，利害關係人或商標審查員不得申請或

②襲用註冊期滿之商標（商標法第三十七條第一項第十二款）：須於註冊未滿十年的期間內申請或提請評定。

③襲用他人肖像名稱等（商標法第三十七條第一項第十一款）：須於自註冊公告之日起未滿二年的期間內申請或提請評定。

宜注意者，如果先使用人會以異議方式來阻止申請人（襲用人）註冊，而該異議經認定不成立確定後，先使用人不得就同一事實、同一証據及同一理由，申請評定（商標法第五十一條）。

(五)不予核准延展註冊：如果襲用情事是商標法第三十七條第一項第七款的情事，即襲用先使用人的商標或標章有致公眾誤信之虞者，依據商標法第二十五條第二項第一款的規定，專用期間延展註冊的申請，不予核准。

由以上的討論，可知未註冊的商標雖然不若已註冊的商標可以封殺他人註冊（商標法第三十七條第一項第十二款），在若干情形下，可以有效地防阻他人註冊，因而受到保障。

## 肆、善意使用的承認－同時使用

公平法第二十條第二項第四款以及商標法第二十三條第二項，容許善意使用未註冊商標的人能與他人同時使用該商標，即使該他人已註冊，亦在所不問。以下就此二法所規定的善意使用，分別加以探討，以明瞭未註冊商標的地位（註19）。

---

提請評定其註冊為無效。」

註19：商標法第二十三條第一項以及公平法第二十條第二項前三款，是普通使用的規定。普通使用是屬於合理使用（fair use），與本文所討論的善意使用，本質不同。普通使用當然也要善意，不過它不是把商標當作商標來使用，所以和商標權的用途沒有衝突，不受商標權的效力所拘束。而善意使用，是把商標作為商標來用，即使用商標圖樣文字等來表彰商品或服務，難免和他人使用商標有所抵觸，但因為使用在先，且是基於善意，雖未註冊，法律仍予承認，所以不受他人商標權的效力所拘束。

## 一、商標法上的善意使用

商標法第二十三條第二項規定：「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束；但以原使用之商品為限；商標專用權人並得要求其附加適當之區別標示。」這項善意使用的規定，是新法所新增，就未註冊商標的保護，有突破性的意義。

依照此項規定，善意先使用未註冊商標的人於他人註冊後，仍然可以繼續使用原商標於原商品，而所謂原商品是以他人申請之時為準。

善意使用的規定甚為簡略，在實際運用上難免產生疑義。例如註冊人的商標圖樣及商品既然與善意先使用者相同或近似或類似，難免有誤認之虞，依照商標法第三十七條第一項第七款的規定，註冊人可能自始即不得申請註冊，又何來第二十三條第二項的註冊？

此問題在於商標或商品的同一或近似或類似，是否即構成誤認之虞。如前所述，誤認之虞主要是指來源的誤認，而非商標圖樣的誤認。商標圖樣的近似或誤認是誤認之虞的重要因素；但有商標圖樣近似或誤認，未必會產生來源誤認之虞。例如甲乙二人在相隔遙遠的窮鄉僻壤使用相同或近似的商標於同一或類似產品，且未至他處行銷，則很可能不會產生來源誤認之虞，因為甲乙二人的顧客群不同，行銷區遠隔，且地處窮鄉僻壤顧客都會認識賣主。另外，產品即使非同一或類似，也可能有來源誤認之虞。例如甲乙二人隔鄰開店，使用相同商標，雖然出售非同一或類似的商品，對顧客而言，會有來源誤認之虞。

因此商標法第二十三條第二項的註冊，仍應符合同法第三十七條第一項第七款的消極要件（不得有襲用而致誤認之虞），而限於無襲用而致無誤認之虞的情形。（註 20）。

又依照第二十三條第二項的善意使用規定，註冊人有權要求善意使用人附加適當的區別標示。該規定目的在避免誤認之虞。因此究竟應何時要求附加標示，或要求

---

註 20：商標法第三十七條第一項第七款禁止註冊的規定，須符合襲用及誤認之虞二要件。如果甲乙二人皆已使用相同或近似的商標，但甲先使用且先申請註冊，此時即無襲用，縱使甲乙的商標會造成誤認之虞，甲似乃可註冊。

如何附加，宜考慮到是否為避免誤認之虞所必要，並非註冊人可恣意要求。

## 二、公平法上的善意使用

公平法第二十條第二項第四款規定：「前項規定，於左列各款行爲不適用之：四、對於前項第一款或第二款所列之表徵，在未為相關大眾所共知前，善意為相同或類似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼受而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品者。」換言之，如果有本款善意使用的情形，即不構成第一項的仿冒。進而言之，善意使用人日後可以繼續使用，而不致違法。

由於商標（含服務標章）是一種表徵，公平法表徵善意使用的規定，當然適用於商標。依照公平法上述的規定，善意使用人在對方當事人的商標成為相關大眾所共知之前，善意使用自己未註冊的商標，從使發生混淆情事，善意使用人不算仿冒。善意使用人與對方因而可以共同使用此同一或近似的商標。

不過，為免可能造成侵害對方或產生混淆情事，公平法容許對方請求善意使用人附加適當的表徵，以資區別（第二十條第三項）。

## 三、公平法與商標法間的關係

商標與其他表徵不同，因為它同時受商標法和公平法的規範。公平法與商標法善意使用的規定，並不相同。究竟如何處理？如果同時符合此二法的規定，善意使用未註冊的商標，當然受此二法的保護，不成問題。例如甲乙分別善意使用相同或近似的商標，乙於他所使用的商標成為相關大眾所共知之後，取得商標註冊，甲為善意使用人，符合兩法的規定，受兩法的保護。如果只符合一項法律規定，有何效果？例如甲於乙註冊後善意使用相同或近似的商標，之後乙的商標成為相關大眾所共知，究竟如何認定甲的權利義務？依照商標法，並非善意使用（因為在乙註冊後使用），但依照公平法，似又構成善意使用。又如乙先使用商標且已成為相關大眾所共知，之後甲善意使用相同或近似的商標，接著乙取得註冊，此時甲並非公平法上的善意使用人（因為乙的商標已成為相關大眾所共知），但甲似為商標法上的善意使用人（因為甲在乙註冊前使用）。此時牽涉到多項法律的解釋，情形較為複雜，例如何謂善意？如果對方商標已註冊或成為相關大眾所共知，是否應視為無善意？又如誰先使用？有無混淆或誤認？這些問題，值得另行研討。

## 伍、阻止他人使用

未註冊商標的使用人，除前述法律保護或救濟外，尚可阻止未註冊的他人使用相同或近似的商標。如果對方違法使用，會有民刑及行政責任。

### 一、仿冒

仿冒未註冊的商標，會有公平法第二十條第一項的責任。此項分為三款，現在分述之。

#### (一) 仿冒商標（商品表徵）

公平法第二十條第一項第一款規定，事業不得以相關大眾所共知之他人商標或其他顯示他人商品的表徵，為相同或近似之使用，致與他人商品相混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品。

如果未註冊的商標符合該款規定，他人即不得仿用。有學者主張未註冊的商標不受本款的保護，謂我國商標法採註冊主義，除法律明定外，所謂商標，僅指已註冊者而言，如果對於未註冊的商標也予保護，有違註冊主義，且會有許多後續問題，再且註冊很方便，所費不多，事業應循此途徑，以求保護（註 21）。

查「商標」二字，在我國商標法上、學術上及日常用語中，並不限於已註冊者。又我國不公平競爭法著重避免各種混淆，而商標法尚重在註冊的實施及效果，兩者規範重點，既不相同，非必須互相排斥拘束。商標不論是否註冊，應該視情形受兩者的規範或保護。公平法第二十條基本上是針對未註冊的各種表徵，未註冊的商標使用既然也是一種表徵，似乎無需把它排除。如果認為公平法第二十條第一項第一款的「商標」二字，只限於已註冊的商標，未註冊的商標應該屬於同條款的「其他顯示他人商品之表徵」，而受保護。

公平法第二十條第一項第一款的各種表徵（包括未註冊的商標），必須為相關大眾所共知，且他人仿用須造成混淆，方受法律的保護。所謂「相關大眾所共知」，實務上認為該項表徵須足使商品的相關交易對象見到此表徵時，雖不必確知該商品

---

註 21：黃茂榮著「公平交易法理論與實務」，一九九三年十月初版，第八十八頁至九十三頁。

主體的名稱，然而有相當人數會把它與特定的商品主體產生聯想（註 22）。而所謂混淆，主要是指商品來源的混淆，也包括當事人間是否有關聯或贊助關係的混淆（註 23）。混淆通常是對購買人而言。但是購買人雖無混淆，如購買人的朋友等看

註 22：公平交易委員會 82.8.18(82) 公參字第 52988 號函。公平會過去實務對於「相關大眾所共知」的解釋，並不一致。上述函為較近的解釋，它實際上認為「相關大眾所共知」相當於美國法上的「第二重意義」 (secondary meaning)（參看麥卡錫前引書第 15.02[1] 節、15.02[4] 節、15.14 節；另參看本文前述未註冊商標識別性的要件）。因此，未註冊的商標如果僅僅是先天上有識別性 (inherently distinctive)，如未取得第二重意義，不受公平法第二十條第一項第一款的保護。在美國法上，商標、容器、外觀等的識別性可分為先天上有識別性及因取得第二重意義而有識別性，兩者均受保護，並不厚第二重意義而輕先天上的識別性（參看美國最高法院一九九二年「兩匹索公司與塔口屋公司 (Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc, 112 S. Ct. 2753, 2758, 23 USPQ2d 1081, 1084 (1991))」案，見最高法院報告第一一二冊第二七五三頁、二七五八頁，美國專利季報第二套第二十三冊第一〇八一頁、一〇八四頁）。又只有先天上無識別性者，才需要藉第二重意義來取得識別性，而受保護（參看前引兩匹索公司與塔口屋公司案，見最高法院報告第一一二冊第二七五三頁、二七五八頁，美國專利季報第二套第二十三冊第一〇八一頁、一〇八三頁）。我國公平會採納了美國法上的概念，但作完全不同的運用。

註 23：實務上認為下述情形，無混淆：(1)一般人施以普通的注意，即可辨識兩者的異同（高雄地方法院八十二年度易字第 743 號刑事判決）；(2)真假商品之消費對象及市場區隔，涇渭分明（台北地方法院八十二年度易字第 1988 號刑事判決）；(3)仿冒品是以路邊擺攤方式販賣，且價格較真品便宜很多（台北地方法院八十二年度易字第 6986 號刑事判決）；(4)兩公司所產的產品已併存使用多年，早已在消費者心目中建立其品牌形象及市場地位（台北地方法院八十二年度自字第 898 號刑事判決）。

到商品時會產生混淆，也應該包括在內。例如在跳蚤市場以極低價購入勞力士假錶，因為價格極低，購買人知是假錶，不生混淆，但購買人的朋友或受禮者不知情形，則會產生混淆（註 24）。

未註冊的商標（商品表徵）如果符合上述要件，即受公平法的保護。侵害此商標者，會有刑事（公平法第三十五條）、民事（公平法第三十條至三十二條、第三十四條）、及行政（公平法法第四十一條及四十四條）的制裁及救濟。

#### (二)仿冒服務標章（服務表徵）

公平法第二十條第一項第二款規定，事業不得以相關大眾所共知之他人姓名、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。

未註冊的服務標章如果符合此款的規定，即受保護，它的情形和要件大致上和前述仿冒商標的情形相同，法律制裁也相同，不再贅述。

#### (三)仿冒外國著名商標

公平法第二十條第一項前二款所討論的商標及服務標章，不論它是否屬於本國人。同條項第三款所保護者僅限於外國人所有，該款規定，事業不得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，或販賣、運送、輸出、輸入使用該項商標之商品。

本款所保護者只限於未經註冊的外國著名商標，不包括服務標章（註 25）。所

註 24：參看美國上訴法院第十一巡迴法院一九八七年「美國與托金敦（United States v. Torkington, 812 F.2d 1347, 2 USPQ2d 1292 (11th Cir. 1987)」案，見聯邦報告第二套第八一二冊第一三四七頁，美國專利季報第二套第二冊第一一二九二頁。

註 25：舊商標法第六十二條之一係仿冒未經註冊之外國著名商標罪的規定。該條於此次商標法修正時刪除，理由是公平交易法第二十條第一項第三款已有規定。第六十二條之一雖然文字只限於商標（用於商品），似應可適用於服務標章，因為服務標章的註冊與保護，準用商標的規定（舊法第六十七條）。公平法沒有類似商標法第六十七條的規定，因此公平法上未註冊外國著

謂著名，參照過去檢察官處理舊商標法第六十二條之一案件情形，須審酌認定該商標所表彰的商品是否具有悠久歷史、有無廣泛行銷事實、商譽是否卓著、商品品質是否為一般購買者所熟知等情形（註 26）。

仿冒未經註冊的外國著名商標，它的民刑及行政制裁及救濟，和前述仿冒商標及服務標章的規定相同。

## 二、虛偽不實的表示

公平法第二十一條禁止事業法於商品的製造者或加工者或服務的提供者，為虛偽不實的表示或表徵（第一項及第三項）。

由於商標是用以表彰商品或服務的來源，即商品的製造者或加工者，或服務的提供者，使用他人的商標，不問已否註冊，自然可能發生上述虛偽不實的表示或表徵，因而違反公平法第二十一條的規定，須受民事及行政制裁（公平法第三十條至三十二條、第三十四條、第四十一條及第四十四條）。

如果不法者除有虛偽不實的表示外，尚涉及前述的仿冒時，是否可以累積此兩件違反的法律制裁？仿冒有刑責（公平法第三十五條），虛偽不實的表示則否，不生累積的問題。至於民事責任是基於受害者所受損害或不法者所得利益（公平法第三十一條及第三十二條），無累積的實益。行政責任中的罰鍰（公平法第四十一條），似為問題所在。因為行政法上未確立刑法第五十五條想像競合犯及牽連犯的規定，不法者似應接受累積處罰（即虛偽不實表示及仿冒的罰鍰）。但是此兩件違反的行政責任既然概括地規定於同一法條中，如果是基於同一事件，似又不宜累積處罰。

## 三、不正當行為

未經註冊的商標，可以依照以上禁止仿冒或虛偽不實表示的規定，來阻止他人使用。但是這些規定的要件比較嚴格，在實際情形下，未必都能符合。例如禁止仿冒的規定要求受保護的未註冊商標，必須是相關大眾所共知或者是外國著名的商標，而未註冊的商標要符合這些要件，並非易事。

我國雖採註冊主義，使用他人未註冊的商標縱使不符仿冒或虛偽不實表示的規

---

名商標的保護，不準用於服務標章。

註 26：檢察官辦理違反商標法案件應行注意要點（二）本法第六十二條之一部分。

定，仍可能發生欺罔或不公平的情事，如果有此現象，法律即應禁止他人使用，以維持法律及交易的合理秩序。公平交易法就此設有一項概括的規定：「除本法另有規定者外，事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」（第二十四條）未註冊商標的先使用者也可以援引此規定，而阻止他人使用。

但是上述欺罔或顯失公平的行為，終屬抽象，不易明瞭，以下就美國法上的規定，舉出若干不法的行為態樣，來說明公平法第二十四條的欺罔或顯失公平的行為

#### (一)混淆 (不公平競爭)

不公平競爭法和商標法的主要目的在避免混淆之虞（註 27）。混淆不僅對於廠商會造成財物或商譽上的損失，對於消費者會造成錯誤的決定，也屬不利。因此使用他人未經註冊的商標，如果造成混淆，即應禁止，這種混淆應屬於公平法第二十四條的欺罔或不公平的行為。

所謂混淆，一般主要指製造者或來源的混淆。但也應該包括當事人間是否有企業關聯或贊助關係的混淆（註 28）。又混淆的對象，不僅是購買人，也應該包括觀看者（註 29）。例如真假商品價格懸殊，銷售管道迥異，購買者通常不會發生混淆，但是購買以後顯示友人或其他觀看者，觀看者可能會混淆，而以為是真品。

他人使用未註冊商標，如果造成混淆之虞，原使用者應該可以援用公平法第二十四條來阻止。

#### (二)反向混淆 (reverse confusion)

反向混淆是混淆的一種。它的情形和一般的混淆不同。後者是指「前向混淆」(forward confusion)，指購買人誤認後使用商標者的商品或服務，來自先使用者，或與先使用者的商品或服務有關。而反向混淆則指購買者以為先使用商標者的商品或服務，來自後使用者，或先使用者與後使用者有企業關聯，或受後使用者的贊助。一般的混淆，常使後使用者享有先使用者的商譽，使後使用者獲利。反向混淆，後使用者並無意自先使用者的商譽獲利，但讓先使用者蒙不白之冤（註 30）。

---

註 27：參看麥卡錫前引書第 2.03 節。

註 28：參看麥卡錫前引書（第二冊）第 23.01[4](d) 節。

註 29：見註二十四。

反向混淆發生的情形不多，它主要是因為後使用者強勢廣告或推廣，致使消費者誤認先使用人仿用後使用人的商標（註 31）。

反向混淆是欺罔而不公平的行為，先使用人應可依據公平法第二十四條來主張權利，而禁止後使用人繼續使用。

### （三）商標的減弱（dilution）（註 32）

美國法上商標的減弱，可以依照州法來訴究。它的情形可分為兩種：因模糊而減弱（dilution by blurring）及因污染而減弱（dilution by tarnishment）。

前者指後使用者使用先使用人的商標，而致消費者腦海中商標與先使用人產品間的獨特關聯，遭到減弱。例如先使用人使用 Tiffany（第凡內）於珠寶，已享名氣，後使用人嗣後使用同字於餐廳，則消費者看到 Tiffany 一字時，未必聯想到某品牌的珠寶，消費者腦海中 Tiffany 與某來源珠寶的獨特關聯，即因之減弱。

因污染而減弱是指後使用者使用先使用人的商標，而致污染，貶低或減弱商標的識別性。例如 ENJOY COCAINE（享受古柯鹼）所用字形及顏色均同 COCA-COLA（可口可樂），法院認為 COCA-COLA 商標因污染而減弱（註 33）。

上述商標減弱的理論，是美國州法的規定，聯邦藍能法不採（註 34）。德國法也有類似的實例（註 35）。

雖然，商標的減弱，在我國法制下宜否禁止，值得研究。因為它不涉及混淆之虞的問題，所有禁止混淆之虞的規定都不能適用。要以公平法第二十二條的損害營

---

註 30：參看麥卡錫前引書（第二冊）第 23.01(5) 節。

註 31：同前註。

註 32：參看麥卡錫前引書（第二冊）第 24.13(1)(a) 節及 24.16(1) 節。

註 33：美國地方法院紐約東區法院一九七二年「可口可樂公司與吉米尼來升公司（Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc, 346 F.Supp. 1183, 175 USPQ 56 (E.D. N.Y. 1972)」案，見聯邦補充報告第三四六冊第一一八三頁，美國專利季報第一七五冊第五十六頁。

註 34：參看麥卡錫前引書（第二冊）第 24.13(4) 節及 24.14 節。

註 35：見徐火明前引書第一八〇頁至一八一頁。

業信譽條文來因應，似也不容易。

未註冊商標的減弱，似乎不會有公平法第二十四條的欺罔行為，但可能會構成該條顯失公平的行為。因此未註冊商標的減弱，仍可能引發公平法第二十四條的問題。

總之，以公平法第二十四條來保護未註冊的商標，以阻止他人使用，不失為一值得嘗試的途徑。違反此條的規定，法律課以民事及行政上的責任（公平法第三十條至第三十二條、第三十四條、第四十一條及第四十四條）。

## 陸、結語

在採使用主義的國家，商標一經實際使用，法律即給予使用的優先權，可以排除他人使用。商標註冊，除提供若干舉証等程序上的優惠外，無法創設權利。使用主義強調商標在市場上的實際運作，所以「無商業，則無商標」(no trade, no trademark)，先使用者取得商標權，理論上比較公平。但它的缺點在於如何認定誰先使用，有時並不容易，糾紛難免。

在採用註冊主義的法制下，商標專用權因註冊而取得。註冊前，商標無須實際使用。未註冊商標所受的保護，比較有限。為配合此制度，一般多採用先申請主義，即先申請者始得予以註冊。這項制度的優點在於明確有據，何時申請或何時註冊，都有案可查。缺點是不顧市場上的使用狀況，容易發生搶先註冊的不公平現象。

由於這兩種制度各有優劣，近年來的趨勢是摒棄嚴格的使用主義或註冊主義，把此兩種制度予以調和，以求得更合理完整的法制。

以英國而言，它是使用主義的發源地，但後來制定商標法，採行註冊主義，賦予註冊的商標專用的權利（英國商標法第四條）；未註冊的商標，仍然依照使用主義下矇混 (passing off) 的規定，予以保護（英國商標法第二條）。至於美國，它仍然堅守使用主義，一九八九年藍能法 (Lanham Act) 修正條款施行前，商標非經實際使用，不得申請聯邦註冊。但是新法向註冊主義邁進了一步，明定註冊申請人如果有善意使用的意思，即可申請註冊，無須先行使用，只須在註冊前提出實際使用的證明，即可發給註冊証，一經註冊，視為溯自申請日起使用該商標（藍能法第一

條 (b) 至 (d) 項，第七條 (c) 項）。

註冊主義的國家也考慮到使用主義的優點，例如日本的商標法加入善意使用的規定，以保護未註冊的商標（日本商標法第三十二條）。此外，日韓兩國的不正當競爭防止法禁止仿冒商標及其他表徵（日本不正競爭防止法第一條第一項第一款及第二款，韓國不正當競爭防止法第二條第一款及第二款）。

我國也走進這一調和的趨勢。先是在民國八十年制定公布公平交易法，依日韓不正競爭防止法，禁止仿冒未註冊的商標及其他表徵（公平法第二十條第一項）。去年又大幅修正商標法，容許善意使用（商標法第二十三條第二項），並禁止以襲用有致誤認之虞的他人未註冊商標，申請註冊（商標法第三十七條第一項第七款）。

對我國而言，納入使用主義的優點，當然是一大突破。但是法條或嫌簡略，或仍有未盡之處。例如公平法上受保護的商標及其他表徵應該具有何種要件，法律條文似不明確。而且，把一切形式的表徵（含商標），併為一條依同樣的方式處理，是否允當，值得懷疑。再且，公平法和商標法的界線及關係究應如何釐清，也未有明文（註 36）。在商標法上，既然已經承認未經註冊而善意使用的商標可以繼續使用，何如參照英國的法制，允許善意使用的商標能併同註冊（英國商標法第十二條(2)項），以明示先註冊人與善意使用人間的權利義務，且確保善意使用人的權利？此外，我國商標註冊實務，向來只允許平面圖形的商標形式，公平法第二十條所列的各種表徵，並非都是平面圖形，既然這些表徵都有商標的功能和性質，未來修法時，似可以考慮納入註冊的可行性。

---

註 36：關於公平法與商標法的關係，板橋地方法院八十一年度易字第六六七六號刑事判決說：「公平交易法第二十條第一項及同法第三十五條之規定縱亦涉及侵害商標之救濟，應亦僅在各種不同情況下，對商標法未規定制裁之侵害事實加以取締之一種商標救濟之方法，故商標法的範圍應較小，應為公平交易法之特別法…。」

