

不公平競爭規範與智慧財產權保護之交錯：以我國商標、著名表徵及網際網路有關爭議為核心(一)

■演講人：李素華教授
(臺灣大學法律學系)

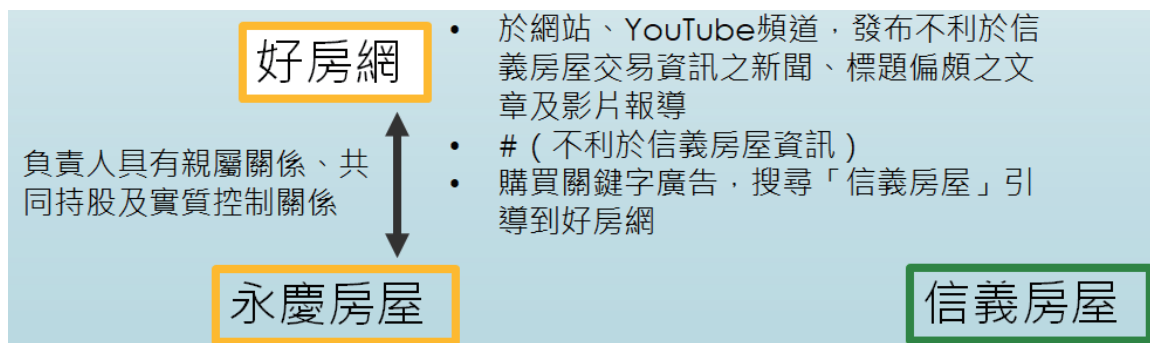
壹、緣起

本文討論議題及範圍是以兩則法院判決之案由事實為緣起¹，一則為臺北地方法院111年度重訴字第1065號民事判決（好房網案），探討網路行銷行為規範及商標權保護間之交錯；另一則為最高法院109年度台上字第10號民事判決（RIMOWA案），探討公平交易法（下稱公平法）第22條、第25條對於智慧財產權保護之重要性。因為這兩則訴訟之爭點、案由事實或是法院判決，剛好是本人在智慧財產權領域所看到的問題，或典型的智慧財產利益議題，好奇為何會由公平法介入。

好房網案中，好房網（被告）其負責人與永慶房屋負責人間具有親屬關係、共同持股及實質控制關係。其被告於網站、YouTube頻道，發布不利於信義房屋（原告）交易之相關資訊、購買

關鍵字廣告等（如圖一）。原告主張民法侵權行為及違反公平法第21條及第25條，被告抗辯其非屬不動產仲介服務業，與原告間不具競爭關係，因而無所謂榨取原告努力經營不動產仲介業之成果。一審法院准予引用民法第18條人格權侵害及民法第184條第1項前段、第195條第1項請求損害賠償；但並未處理是否構成商標權的侵害，使用Hashtag、他人的商標及關鍵字廣告等議題。

另一則案例為德國知名行李箱RIMOWA，因加賀精品行等（被告）推出ROWANA系列行李箱，德商里莫華有限公司（原告）主張RIMOWA商標被侵權，被告被控商標侵權成立後，重新推出AROWANA系列行李箱，又被質疑構成公平法第22條仿冒行為。按公平法第22條第1項第1款之規定，除須證明事業之商品，係以他人之著名商品外觀或表徵，為相同或類似之使用外，並須致



(圖一：好房網司法案件的案由事實)
資料來源：作者自繪

¹ 本人與各該案件無「利害關係」聲明。

使與他人商品混淆，始能成立。而所謂「致與他人商品混淆」，固然不以現實發生為必要，惟仍須依其情事，一般消費者施以平均之注意力及記憶能力，有發生混淆之具體危險者始屬之，倘僅為抽象或想像上之風險，則無適用之餘地。且有無致生混淆之具體危險，得依商品表徵之著名性或識別力高低、表徵及商品或營業之類似程度、顧客層重疊性、價格之差異性、競業關係等情事綜合判斷。

RIMOWA案被告敗訴後提起上訴，並主張系爭商品販售價格僅數千元，於加賀精品行、聯瑩公司、育丞公司之營業處所及各自網站販賣行銷……，與被上訴人（一審原告）之百褶設計行李箱之單價至少2至3萬元相比，與被上訴人（一審原告）商品之價位及銷售管道，均明顯有別。且商品正面標示之品牌，與被上訴人商品標示之RIMOWA商標全然不近似，消費者施以通常之注意，即得分辨其不同，並不致混淆。

而按判決書顯示，法院則認定被上訴人之行李箱商品以百褶設計為其著名表徵，並在我國設有旗艦店、百貨公司專櫃及直營店等15個銷售據點；而上訴人（一審被告）之系爭侵權商品經隔時異地，通體觀察其主要部分，與被上訴人行李箱商品之百褶設計印象相似，顯係以上開表徵，於行李箱商品為近似之使用，並以3,300元至4,500元之單價，於加賀精品行、聯瑩公司、

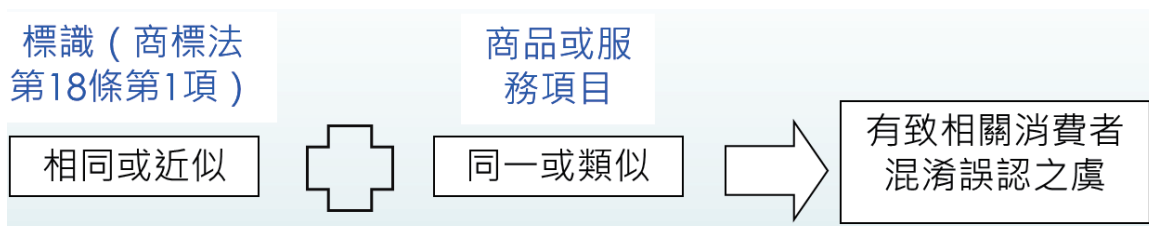
育丞公司之營業處所及各自網站販賣行銷……。並以智慧財產及商業法院（下稱智商法院）仍以110年度民公上更（一）字第1號民事判決認定成立公平法第22條。針對本件訴訟、設計專利之學者及實務有見解認為，若未申請設計專利或商標，不應以公平法第22條「表徵」保護；或設計專利權保護期滿，也不能再主張公平法第22條「表徵」之保護，因該設計專利權保護期滿，已經成為「公共財」，不應繼續壟斷市場。對於不公平競爭規範如何保護產業設計及商標權；產業設計、設計專利權（或商標權）有無「壟斷」問題？或有無可能構成「關鍵設施SEP」等議題，值得進一步探討。

貳、商標、著名表徵及網際網路有關爭議

一、依據商標權及其他智慧財產權主張侵權責任的困境—弱勢智慧財產權保護之結果，不得不倚賴公平法

商標法所保護的標識限於指定商品與服務的範圍（商標法第35條），未得商標權人同意而使用造成相關消費者混淆誤認時，構成商標權侵害（商標法第68條，如圖二）。

按商標法第5條規定，使用商標後，需要呈現或顯示足以使消費者認識該商標的「效果」。但此效果應僅適用於「維權使用」（use as a trademark）；「侵權使用」（trademark



(圖二：商標權範圍及商標侵權)

資料來源：作者自繪

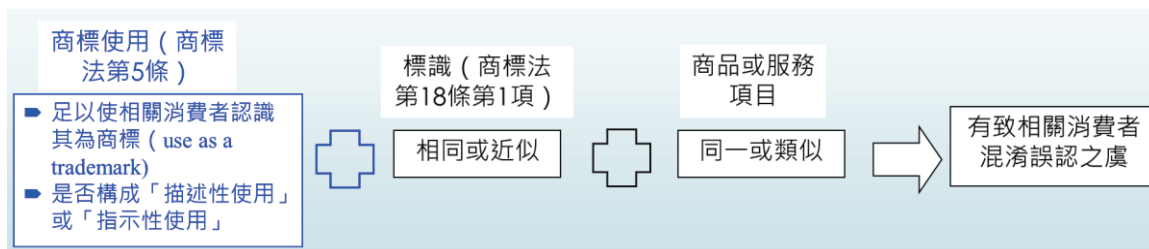
infringement use) 未必有此效果，亦不應以此效果之存在作為侵權成立的前提。再者，由於商業活動之多元性與持續發展，商標使用「列舉式」立法之行為態樣，無法符合「侵權使用」之行為態樣，而之所以採「列舉」規定之可能緣由是因為商標法第68條商標權侵害法律效果有刑事責任。有別於國外立法制度只有「(商標使用)行為態樣」之文字，並無使用後「足以使相關消費者認識其為商標」之「效果」文字，因而能夠涵蓋商業活動或新興的商標使用「行為態樣」(維權或侵權皆然)²。

商標法第70條第2款雖補足商標法第5條「商標使用」態樣上之侷限，但適用上限於「著名之註冊商標」。針對行政事件，依最高行政法院111年度大字第1號行政裁定，商標「著名」之判斷，均採「相關消費者或事業」標準；民事事件目前亦採最高行政法院大法庭裁定(如：智商法院112年度民商訴字第25號民事判決—萬事達案)，但仍僅限於條文「列舉」之行為態樣，若非「列舉」態樣，被告往往會抗辯「非商標使用」。

復依商標法第36條第1項規定，描述性使用³及指示性使用⁴，不受他人商標權之效力所拘束，為常見之被告抗辯屬合理使用商標之事

由。然而我國法院對於上開條文之適用上標準過於寬鬆，同樣行為在國外可能成立商標權侵害(商標使用)，但在我國卻認為是商標法第36條第1項效力不及之事由。

本人曾以「商標」、「侵權」為關鍵字，檢索108年11月20日至111年5月20日間智商法院商標權民事爭議之一審判決共計64件，其中重複起訴或起訴適格性而駁回為2件；授權、歸屬移轉、拆夥協議為4件；僅主張商標法第70條為2件；侵權爭議為56件。就侵權訴訟結果而論，原告勝訴28件；原告敗訴26件；其他(侵權成立但他案已經滿足損賠、因著作權而勝訴)2件。逐一檢視原告敗訴、商標侵權不成立判決之原因，以法院認為成立描述性或指示性合理使用商標及非商標使用為重要判決因素。再次檢索111年9月11日至112年9月11日間司法院裁判書⁵，原告需證明有商標使用行為，依舊對於商標權行使造成非常高的障礙，故就目前商標侵權訴訟之實務運作重新再畫圖(如圖三)，智商法院往往循此脈絡審理案件。商標權人若無法依據商標法主張權利，就不得不借助公平法。除非被告可歸責之行為態樣過於明確，成立商標權侵害才無疑義，如：智商法院112年度民商訴字第37號民事判決(築科文理短期補習班案)。



(圖三：目前商標侵權訴訟之實務運作)
資料來源：作者自繪

2 日本商標法第一章總則第2條第3、4項只有「行為態樣」之文字，無使用後足以使相關消費者認識其為商標之「效果」文字。美國聯邦商標法15 U.S. Code §1127只有「行為態樣」，無使用後之「效果」；能涵蓋商業活動或新興的商標使用「行為態樣」(維權或侵權皆然)。歐盟(及德國)商標法只有「行為態樣」，無使用後之「效果」；能涵蓋商業活動或新興的商標使用「行為態樣」(維權或侵權皆然)。

3 描述性使用：「不得不」使用他人註冊商標，否則即無法描述自己所提供商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性，與商標法第29條第1項第1款有關。

4 指示性使用：修車廠揭示汽車商標，以說明能修理之汽車品牌。

5 檢索111年9月11日至112年9月11日司法院裁判書，依台灣大學法研所經濟法組楊暹鵬&黃靖閔統計，加總涉及「商標使用」概念之案件數為21件，比例高達75%。

二、商標權人難以依據商標法主張侵權責任一若
被控侵權者同時有使用或揭示其自有商標

(一) 案例1：Dens Beauty商標侵權案

登士美牙醫診所（原告）係2002年設立，並於2003年註冊「登士美 Dens Beauty」商標，數年後，被告診所在其他縣市開業，使用「登士美數位牙醫診所」作為招牌及網路平臺名稱。本案爭點係被告是否有將診所招牌照片登載於Google商家資訊、臉書、IG上，及在IG上登載廣告文宣之行為？如有，是否為商標使用行為？如是，該等行為是否構成商標法第68條第3款侵害商標權之情形？另是否有違反公平法第21條、第22條及第25條之規定？

一審法院判斷（智商法院112年度民商訴字第10號民事判決）：1.被告僅有登載Google商家資訊，及在IG上登載診所招牌照片及診所內部照片之行為。2.被告在Google登載商家資訊及將診所招牌照片登載於IG上之行為非屬商標使用行為，亦未違反公平法規定。

二審法院判斷（智商法院112年度民商上字第14號民事判決）：1.成立商標權侵害。2.公平法第25條乃補遺規定，須該法所列違反競爭秩序之行為之事項不足以規範者，始就其具體事項，另依立法目的及立法精神評估其違法性，本件原告並未舉證證明。

(二) 案例2：貝多芬床墊案

高君（原告）為註冊第01295290號「貝多芬BEETHOVEN」商標之商標權人。認為楊君（被告）於107年8月至109年5月間，在奇摩商城及露天拍賣網站使用「貝多芬乳膠墊」、「貝多芬5呎獨立筒乳膠床墊」、「貝多芬餐

椅」字樣販售床墊、家具，導致具有普通知識經驗之消費者，混淆或誤認其所提供之商品與原告相同或有關聯，侵害原告系爭商標權。爰依商標法第68條第3款、第69條第3項、民法第184條第1項規定，請求被告負損害賠償責任。

被告抗辯使用「貝多芬」是根據上游廠商凱暉家具企業有限公司提供的目錄，做為商品種類區隔之用，並非作為商標使用，且「貝多芬」是外國音樂家的名字，並非原告所原創。系爭商標是「貝多芬BEETHOVEN」，被告使用「貝多芬」並未侵害系爭商標權；因而原告主張將「貝多芬」一詞置放在商品品名之前，必然係將「貝多芬」作為商標使用云云，難認有據。

一審法院判斷（智商法院110年度民商訴字第1號民事判決）⁶：被告雖坦承……使用「貝多芬乳膠墊」、「貝多芬5呎獨立筒乳膠床墊」字樣，惟抗辯「貝多芬」為音樂家之名，非僅原告得以使用，且「貝多芬」係作為商品種類區隔，並非作為商標使用等語。參照瑞典品牌賣場，亦常見將特定商品取用一定名稱以供稱呼。因此，法院認定被告抗辯並非將「貝多芬」作為指涉商品來源之商標使用，並非無據。原告不服，再提起上訴。

二審法院判斷（智商法院110年度民商上易字第2號民事判決）：被上訴人（一審被告）使用之「貝多芬」與系爭商標「貝多芬BEETHOVEN」相較，二者之外觀、觀念、讀音極為近似，且使用於相同之床墊商品，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，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

⁶相近事實及結果：智商法院110年度民商訴字第53號民事判決。

他類似關係，足以造成相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第68條第3款「於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞」之侵害商標權之行為。

（三）案例3：1028我型我塑案

采妍國際行銷股份有限公司（原告）為註冊第01934771號「1028我型我塑」商標之商標權人，而愛茉莉太平洋股份有限公司（被告）未經同意或授權，使用相同或近似系爭商標之「我型我塑」文字，行銷販售氣墊粉餅與系爭商標指定「粉餅、隔離霜、洗面乳、化粧品、保養品、粉底、唇膏」商品同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞，經通知後仍持續前開行為，原告爰依商標法第68條第1款及第3款、第69條第3項，請求被告負損害賠償責任，但本案並未成立，原告爰提起上訴。

被上訴人（一審被告）答辯系爭商品於109年8月21日上市，係以經訴外人韓商愛茉莉太平洋股份有限公司授權使用之註冊第01535763號「LANEIGE」商標及註冊第01332247號「蘭芝」商標……作為表彰商品來源之標識，被上訴人使用「我型我塑」作為商品名稱之說明或廣告宣傳標語，非商標之使用，符合商標法第36條第1項第1款所述商業交易習慣之誠實信用方法。

二審法院判斷（智商法院111年度民商上字第16號民事判決）：「我型我塑」文句為該氣墊粉餅商品名稱之說明，被上訴人並無積極凸顯「我型我塑」文字作為商標使用之行為，再由電商網購通路、平面、電子媒體、實體百貨通路、被上訴人臉書、自媒體及其他部落

客等行銷資料使用方式，均可見「我型我塑」與前後文字大小均一致，並非單純特別凸顯「我型我塑」文字，在「我型我塑」文字前均會出現「LANEIGE」或「蘭芝」，甚至出現「LANEIGE蘭芝」之名稱或被上訴人商標，系爭商品使用「我型我塑」作為商品名稱說明或廣告宣傳之方式，並無異於其他相關業者使用態樣，堪認所為符合商業交易習慣之誠實信用方法，依商標法第36條第1項第1款規定，應不受系爭商標商標權之效力所拘束。

（四）案例4：Predator能量飲料案

美商怪物能量公司（原告）於106年12月28日在臺灣提出「PREDATOR」商標之申請，指定使用於第32類之「不含酒精之飲料，包含碳酸飲料及提神飲料；製飲料（包括碳酸飲料和提神飲料）用之糖漿製劑、濃縮液、粉末及配料；啤酒」商品，並於107年8月16日獲准。

宏碁股份有限公司（被告）就第01328454號PREDATOR商標陸續指定使用於第9類、第16類、第18類、第20類、第28類及第41類商品（桌上型電腦、筆記型電腦、掌上型電腦、手提式電腦、個人數位助理器、電腦軟體、滑鼠、鍵盤等商品）。其後，被告再以「頭盔及PREDATOR SHOP設計圖」指定使用於第32類之註冊商標申請。而被原告指控侵權行為部分，係指於提神、能量飲料及於官方網站、臉書、行銷廣告上使用「PREDATOR」字樣及相關圖樣。

一審法院判斷（智商法院110年度民商訴字第20號民事判決）：被告固有使用他人（即原告）已註冊系爭商標之「PREDATOR」文字，然被告推出之系爭商品其名稱即為

「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲料」，是被告使用該等名稱尚屬對於自己商品名稱本身之說明，並無積極標示系爭商標「PREDATOR」文字之行為；被告官網、社群媒體等行銷資料使用該等字樣之方式，均非僅單純特別顯示系爭商標之「PREDATOR」或「PREDATOR SHOT」文字，大部分同時出現系爭商品照片，並在其官網或社群媒體上有同時標示被告「acer」或電競品牌「Predator Gaming」、「Predator MAVs Esports」等名稱……故難認

係屬商標之使用。其後於二審階段，原告撤回訴訟。

以上案例為典型的商標權行使，然而在主張商標權時遇到障礙，若不是傳統商標的仿冒行為，主張商標權權利就更難了，只好改以公平法介入。

（本文係講座民國113年10月14日假公平會發表之演講內容，經公平會綜合規劃處楊琇雲視察摘要整理並經講座審訂）

