

智財法 專業教科書 系列

比較商標法



Trademark Law - A Comparative Treatise

劉孔中◎著

比較商標法

作者：劉孔中



新學林出版股份有限公司

比較商標法／劉孔中作．-- 一版．-- 臺北市：

新學林，2014.09

面；公分

ISBN 978-986-295-361-7（平裝）

1.商標法

587.3

103017233

比較商標法

作 者：劉孔中

出 版 者：新學林出版股份有限公司

地 址：台北市大安區和平東路2段339號9樓

電 話：(02) 27001808

傳 真：(02) 27059080

網 址：<http://www.sharing.com.tw/>

總 經 理：毛基正 副總編輯：林靜妙

經 理：許承先 主 編：李啟琳

責任編輯：陳瑋崢 內文編排：陳怡君

出版日期：2014年9月 一版一刷

郵撥帳號：19889774 新學林出版股份有限公司

劃撥金額1000元以上免郵資，未滿1000元每本加收郵資50元

定 價：600 元

ISBN 978-986-295-361-7

本書如有缺頁、破損、倒裝，請寄回更換

門市地址：台北市大安區和平東路2段339號9樓

團購專線：(02) 27001808 分機18

讀者服務：law@sharing.com.tw

電子商務：<http://www.sharing.com.tw/>

自序

個人自從 1997 年出版「商標法上混淆之虞之研究」以及 2002 年出版「著名商標及其相關表徵保護之研究」後，才剛對商標法有比較完整的初步掌握，沒想到國內外商標法又有許多新的發展，而必須努力追趕。三個新的國際條約締結、生效（世界智慧財產權組織商標法條約及新加坡商標條約），各國新的立法不斷推出（美國聯邦反減損法、歐盟商標條例，我國商標法修改 4 次，商標法條次完全變動 2 次）。德文商標法的專業期刊（Markenrecht）誕生，不讓國際商標協會（International Trademark Association, INTA）百年歷史的 Trademark Reporter 專美於前，商標判決海量出現，商標理論（例如品牌理論、注意經濟學、美感經濟學、經驗經濟學及線上購物、行銷與瀏覽所創造的線上消費者理論）推陳出新，文獻與資料已經多到難以長握的地步。

而商標也躍身變為品牌，成為事業的重大資產與競爭的利器，甚至扭曲或限制市場競爭的工具。小自一國（例如 Best Canadian Brands, Top Taiwan Global Brands），大至全球百大品牌（Interbrand, SyncForce Ranking, BrandZ, Forbes）、500 大品牌（Brandirectory）評等及品牌價值鑑價的各種調查紛紛出爐。英國、澳洲、紐西蘭、加拿大等為主的國家在專利師之外另外單獨成立商標師（trademark attorney, trademark agent），以妥善處理商標的註冊與維護。各國智慧財產權國家戰略綱領（例如中國大陸）或法律（例如我國文化創意產業發展法）也異口同聲重視國家自有品牌。以上種種在在彰顯商標的重要性不斷增加。

但是個人因為投身通訊傳播法的實務工作及理論研究，對商標法的投入反而減少，在新竹清華大學科技法律研究所講授多年的商標法僅能勉強及格，暗自感到有點愧對學生及自己。因此近幾年一直想靜下心來好好寫本比較全面更新的比較商標法的書。在 2011 年擔任

Fulbright 學者去美國 Stanford 大學交換訪問的半年是個時機，但是因為忙著編輯 *The Enforcement of Patents* 一書而無法如願。今年，其實條件更不允許，我四月受新加坡管理大學邀請為其規劃「亞洲智慧資產及法律應用研究中心」(Applied Research Center for Intellectual Assets and the Law)，七月接受其邀請擔任為期二年訪問教授，並設立該中心。可是，心裡盤算如果不在八月開學前完成比較商標法，就至少又要拖二年。所以，儘管舉家遷到星洲，家人抗拒一再遷徙變動的負面情緒很強，我的規劃工作又涉及遠赴印度、中國大陸、英國訪談，還是咬緊牙把這本書寫完。二個月密集改作（幾乎是重新寫作）的過程，箇中甘苦滋味，實不足為外人道。

本書共十二章，以國際規範及國際化為依歸、法律比較為方法，參照美國、歐盟、德國、中國大陸法制。第一章寫商標的意義、功能、商標創立與維護及商標發展的新趨勢，以商業觀點看商標，並舉出生動實例說明。第二章探討最重要的六項商標國際公約與協定：巴黎公約、商標國際註冊馬德里協定、馬德里協定議定書、與貿易有關智慧財產權協定 (TRIPS)，以及世界智慧財產權組織商標法條約與新加坡商標條約。第三章探討我國商標法的起源、沿革與現代化，界定該法與其他法律的橫向關係，包括其他智慧財產權法、公司法及商業登記法、網域名稱爭議處理辦法、公平法、文化創意產業發展法及刑法，試圖為商標法在整體法秩序找出合適的座標。第四章研究商標的要件、成分（特別是非傳統商標成分）及四大種類商標（即標示自己商品服務的狹義商標、證明他人商品服務之證明標章、為表彰其會員會籍之團體標章及指示團體成員所提供商品或服務之團體商標等廣義商標）。第五章以商標註冊申請、智慧局審查、審查後的公共參與審查機制為研究課題，並展望未來應如何補充註冊保護主義不足之處。混淆之虞的判斷是商標法上爭議最多的課題，因此第六章探討混淆之虞的一般理論、商標近似、商品或服務近似、混淆之虞的認定與商標註冊，最後再以二個案例綜合運用前述各種理論。

著名商標的保護是商標法上僅次於混淆之虞的第二大問題，本書以二章探討之，第七章依序整理商標法相關規定之沿革、商標司法實務、公平法實務，接著提出著名商標的一般理論，最後檢討商標法規定不足之處。第八章探討事前申請認定及事後彙整並公示著名商標案件的相關議題。第九章鼓吹以市場調查客觀認定商標混淆之虞及減損識別性與信譽之虞，依序剖析市場調查之運用濫觴及現狀、證據能力及採用時機、方式及限制、在法律實務上應注意事項。商標法在民國 82 年 12 月 22 日刪除應與其營業一併移轉之規定後，才成為單純財產上之權利，第十章論述商標權的主要權能（即排他使用權）與各種限制（至少包括合理使用、權利耗盡與言論自由）、三種次要權能（授權他人使用、設定質權及處置），以及侵害商標權的民事救濟、刑事救濟以及行政救濟。第十一章則以網際網路下最新的關鍵字廣告商標法爭議為例，說明應如何在網路新科技運用的便利與市場之公平競爭二大價值中尋求平衡。本書特在最後第十二章就前文討論中經常引用的美國及德國商標法制作比較完整的補充說明，以免誤導讀者。美國法重介紹在 2006 年反商標減損修正法、與減損共舞的混淆之虞的發展、關聯商品服務以及極為美國特色的單獨轉讓與單純授權構成拋棄商標權的規定。德國法則側重絕對與相對不得註冊事由、異議後置及退費制度、類似商品等。

本書寫作過程承蒙許多助理協助，尤其感謝陳曉雯律師、郭懿萱、黃鈺婷、陳逸凡、沈安琪、林采蓉、黃瀚儀。所有資料大致檢索到 2014 年 8 月，在此敘明，不再在書中註腳一一標示。

作者 2014 年 8 月序於 獅城#19-08 Spring Grove

目 錄

自 序	i
第一章 序論	001
一、商標意義：區別不同來源商品或服務之表徵	003
二、商標功能	003
三、商標創立與維護	014
四、商標發展的新趨勢	027
第二章 商標國際規範	031
一、前言	033
二、巴黎公約	033
三、商標國際註冊馬德里協定	045
四、商標國際註冊馬德里協定議定書	049
五、與貿易有關之智慧財產權協定	052
六、世界智慧財產權組織商標法條約	059
七、世界智慧財產權組織新加坡商標條約	062
第三章 商標法與其他法律	065
一、我國商標法：起源、沿革與現代化	067
二、與其他智財權法之關係	071
三、公司法及商業登記法	071
四、網域名稱爭議處理辦法	079
五、公平法	081
六、文化創意產業發展法	087
七、刑法	088
第四章 商標要件、成分與種類	089
一、前言	091
二、商標要件	091
三、商標之成分	097
四、商標種類	114

第五章 商標註冊及審查	131
一、前言	133
二、商標註冊之申請	133
三、審查	137
四、異議、評定與廢止	161
五、未來展望	166
第六章 商標混淆之虞	173
一、前言	175
二、混淆之虞之一般理論	176
三、商標近似	184
四、商品或服務近似	198
五、混淆之虞的認定與商標註冊	203
六、案例評析	207
第七章 著名商標之保護	215
一、前言	217
二、商標法相關規定之沿革	217
三、商標司法實務之整理	222
四、公平法實務之研究	234
五、著名商標之一般理論	240
六、結語	258
第八章 著名商標保護外一章：事後彙整並公示著名商標案件	259
一、前言	261
二、事前申請認定制之下的著名商標名錄	261
三、由商標主管機關事後彙整並公示著名商標	271
四、事後彙整並公示著名商標案件的必要性	279
五、結論	280
第九章 市場調查在商標實務之應用	283
一、前言	285
二、市場調查運用之濫觴及現狀	286
三、市場調查之證據能力及採用時機	289

四、市場調查之方式及限制	294
五、市場調查在法律實務上應注意之事項	296
六、結語	305
第十章 商標權	307
一、前言	309
二、商標權意義與內容	309
三、侵害商標權之民事救濟	330
四、侵害商標權之刑事救濟	342
五、侵害商標權之行政救濟：申請海關採取邊境查扣措施	345
第十一章 關鍵字廣告之商標法爭議	349
一、前言	351
二、關鍵字廣告	352
三、商標使用	361
四、混淆誤認之虞及其責任	370
五、無法以指示性合理使用抗辯商標混淆之虞的侵權責任	380
六、減損「幸福空間」著名商標之識別力	381
七、中國大陸「綠島風」一案比較	383
八、結語	387
第十二章 美國及德國商標法補述	389
一、前言	391
二、美國法	391
三、德國商標法	413
文獻表	429

第一章

序 論

一、商標意義：區別不同來源商品或服務之表徵

在商品經濟的時代，有無數的商品、服務供消費者選擇，而消費者選擇商品、服務是依據自己需要，再依循商品、服務的種類。然而同種類商品、服務具有相同或替代功能的仍然非常多，因此消費者必須藉助一些指標選擇商品。對於價格敏感的消費者而言，如果面對的又是不強調差異性的產品（典型代表是一般小五金、零組件），選擇商品、服務的決定因素可能就是價格。對於強調差異性的商品、服務，影響消費者選擇決定的可能就是商品本身的設計（例如各種造型設計、品味的商品）。除此之外，有經驗的消費者會在腦海裡建立自己的商品、服務購買系統，其中最主要的輔助工具就是商標（trademark, Zeichen），也就是透過商標將日常生活中的商品、服務分門別類，而在實際採購時將所認知記憶的商標與帶有該商標的實際商品、服務相互比對，以大幅減低搜尋成本，迅速完成採購的行為。否則，消費者站在「好事多」（Costco）、大潤發、家樂福等大賣場及頂好、松青等超級市場時，會不知如何選擇。因此，商標的意義就是區別不同商品或服務的各種表徵（indicator），包括文字、符號、圖形、顏色、聲音、影像、氣味、立體造型與營業外觀（trade dress）。

二、商標功能

（一）區別不同事業來源之商品或服務

商標最主要的功能就是區別不同事業來源之商品或服務，以免競爭商品或服務間產生混淆誤認，影響市場競爭結果，導致不公平競爭，或是消費者對於不同來源之商品或服務的期待或信賴落空，事業經營者的商譽因而受到不利的影響。因此商標必需具備「識別力」或「識別性」¹，使消費者可依憑商標區別不同事業來源之商品或服務。質言之，商標權人以外之人，得藉由具有識別性之商標，區別商品或

¹ 汪渡村，商標法論，初版，2008年，頁3；曾陳明汝，商標法原理，修訂3版，2007年，頁29。

服務的來源，進而節省搜尋成本，此即商標對消費者或社會的經濟功能²。商標區別商品、服務不同事業來源之功能，更是維護現代自由競爭市場正常運作不可或缺的因素³。

除了區別不同事業來源的主要功能之外，商標還有廣告、表彰商品來源、表彰品質、商譽、代表商業價值、加盟、授權、商品化及強化競爭的過程等輔助功能。

(二) 廣告

隨著製造工藝的進步以及製造銷售的全球化，消費者所面臨的不再是商品或服務稀有、選擇不足的市場，而是充裕的商品與無窮的選擇。競爭商品要脫穎而出、取得消費者青睞，需要藉助各種行銷手段，其中最主要的就是廣告。廣告無所不在，提供消費者關於商品服務資訊之餘，也傳遞各種啟發與娛樂，更是言論與創意的表達，是受到憲法保護的商業性言論。廣告的訴求無非是在消費者心中建立品牌形象，一旦建立品牌形象，商標就是最好的廣告。商標廣告功能在產品行銷方面，效果非常顯著⁴，在交易時對購買人構成特有之「吸引力」。消費者購買某商品或服務經常未必是因其特性或實際使用的經驗，而是透過廣告而對該商標留下的一定印象⁵。

廣告與商標是一體的兩面，不進行廣告的商標，就會被消費者逐漸淡忘，此即英文諺語所謂：「out of sight, out of mind」⁶。商標是具有生命週期的無形資產，需經過長期廣泛使用方能展現其生命力，唯有持續且充分使用商標，才能使商標獲得最大的保障⁷。以台灣品牌 Vizio

² 張哲倫，商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響——「以混淆誤認之虞」為中心，智慧財產權月刊，135 期，2010 年 3 月，頁 36。

³ 汪渡村，商標法論，頁 9。

⁴ 李茂堂，商標新論，2006 年，頁 10。

⁵ 陳昭華，商標法之理論與實務，2012 年，頁 3。

⁶ 例如成立 60 多年的小美冰淇淋，曾經是台灣最大的冰品商，但隨著經營不善，銷售點急速減少，逐漸為消費者所淡忘。參見楊雅民，小美冰淇淋 老牌子再出發，自由時報，2008 年 4 月 8 日。

⁷ 章毓群，商標申請策略與管理，2 版，2009 年，頁 79-80。

成功打入美國市場為例，其第一步是透過大量商業廣告，頻繁在消費者眼前曝光，並透過與電影及運動員合作，在短期內打響 Vizio 品牌知名度，在 2007 年成為北美電視品牌市場第一名⁸。MAXXIS（正新輪胎）則是買下美國職棒大聯盟中紐約洋基球場本壘板後方的看板，只要球賽開打，投手每投一次球，電視機前的觀眾便可看見 MAXXIS 從眼前閃過，廣告效益擴及全球⁹。

澳洲政府近年來大力推廣禁菸，除了要求標示血淋淋的菸害標誌，甚至禁止菸商在煙盒上做任何廣告（Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging）。此項措施獲得該國最高法院支持，故澳洲政府進一步於 2011 年制定香菸平實包裝法及其施行細則（Tobacco Plain Packaging Act and Regulations），規定香菸外盒採統一顏色，並需要以圖示宣導吸菸將導致疾病¹⁰。該法律中對於香菸外盒上商標大小以及顏色都明文規定¹¹，在國際上引起煙商強烈反彈，目前已有不少產菸國家（烏克蘭、宏都拉斯、多明尼加、古巴及印尼）在世界貿易組織（WTO）指控此舉侵害其國民之商標權¹²。此項法律管制及其引發的爭議適可以說明商標的廣告功能。

（三）表彰商品來源

在商品經濟不發達的時代，消費者大多知悉商品的具體來源是哪家商號，商號與商標尚未分化為兩個不同的標示。商標具有追蹤商品

⁸ 聯合晚報編輯部，誰在玩品牌？，初版，2008 年，頁 19。

⁹ 聯合晚報編輯部，見前註，頁 108-109。

¹⁰ “Australia cigarette plain packaging law upheld by court”, BBC News, 2012/8/15.

¹¹ Tobacco Plain Packaging Regulations 2011 2.3.2(2)(c):” be printed: (i) in the typeface known as Lucida Sans; and (ii) no larger than 10 points in size; and (iii) in a normal weighted regular font; and (iv) in either white or black.”

¹² 上述四國家在 2012 及 2013 年分別以同樣事實背景向 WTO 請求進入爭端解決機制，但四案目前都尚未作出爭端解決報告。參見：http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm.

來源，消費者藉由認明商標可避免對商品來源或出處產生混淆誤認¹³。換言之，商標表彰來源功能，使商品之一般購買人及最終消費者得以確信標示商標的商品具有來源同一性¹⁴；對通常不注意生產廠商資料的消費者，商標便代表印象中商品來源¹⁵。然而，商品製造與服務提供日益分工委外化（outsourcing）與全球化，不受區域或國界的限制。商品或服務的來源多元分散，消費者無從也無必要知道其具體的來源，認同及憑藉的是商標，以及該商標所代表的商品來源¹⁶，例如 U.S. Polo¹⁷ 及 Levi's¹⁸ 在全世界採購成衣，來源可能是香港、深圳、馬來西亞、越南、南斯拉夫、捷克不知名的成衣工廠；而英國與美國電信公司的客服中心是在印度。此時，商標所代表的商品及服務來源不再是具體的製造工廠或服務提供者，而是揀選與管理該等商品製造或監督服務提供者的企業主¹⁹。

（四）表彰品質

現代給付國家基於消費者保護的考量，對於商品的品質與安全都有相關的法律規範，並建立產品檢驗體系，要求廠商應在產品上做品質標示（例如食品、藥物、各種電子產品），以充分告知消費者。雖然與商品標示法所規定標示商品內容和質量不同，商標也扮演相當大表彰商品品質之功能，即消費者主觀對於該商品或服務的感受²⁰，因為消費者基於長年使用商標商品或服務累積的經驗，會對該商標商品或服

¹³ 曾陳明汝，論商標之經濟價值與保護範圍，臺大法學論叢，18 卷 2 期，1989 年 6 月，頁 60。

¹⁴ 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 2-3。

¹⁵ 李茂堂，商標新論，頁 9。

¹⁶ 曾陳明汝，商標法原理，頁 12-13；李茂堂，商標新論，頁 15。

¹⁷ U.S. POLO 是美國馬球協會下行伸出的運動商品品牌，創立於 1890 年，該品牌表彰運動家精神，目前全球銷售額約 8 億美元。引自：<http://www.uspoloassn.com.tw/brand.html>。

¹⁸ Levi's 創始人在 1873 年製作全球第一件牛仔褲，自今已超過 140 年，不斷推出各式牛仔褲，並在世界上超過 110 個國家販售，該品牌象徵原創、可靠牛仔褲。引自：<http://www.levistrauss.com/brands/levis>。

¹⁹ 汪渡村，商標法論，頁 17。

²⁰ 李茂堂，商標新論，頁 9-10。

務的品質產生一定的評價，以致於看到該商標時會聯想到其具有的品質²¹。因此商標可以表彰其指定使用商品或服務的「品質管制」²²。表彰品質功能在著名商標特別明顯，只要按著商標去尋找商品，多數消費者會如所預期找到具有一定品質或特性的商品或服務²³。商標所表彰的品質功能同樣也可以節省消費者搜尋成本²⁴。

(五) 表彰商譽、代表商業價值

早在 1927 年美國學者 Frank Schechter 就主張「將商標說成只是符號，而從未認識到它是創造及永續維持商譽的手段，忽略了商標本質的重要層面以及最需要保護的階段」。在美國，從傳統混淆之虞模型到 1996 年反減損立法，費時數十年才走向保護商標權人在創造著名商標時對商譽（goodwill）所作的投資，使其不被第三人的不當使用破壞²⁵。

Interbrand 約自 1999 年開始做全球百大品牌及其品牌價值之調查，某種程度可說明商標代表的商業價值。成功商標成為具有高度商業價值的「品牌」（brand）。Interbrand 公布 2012 年全球前十大品牌及價值如下²⁶：

²¹ 汪渡村，商標法論，頁 28-29。

²² 孫遠釗，商標／品牌授權策略與實務，2008 年，頁 12。

²³ 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 3。

²⁴ 張哲倫，商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響——「以混淆誤認之虞」為中心，頁 36。

²⁵ Marshall Leaffer, Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, in Hugh Hansen (ed.), US Intellectual Property Law and Policy, 2006, 86.

²⁶ Best Global Brands 2012, available at: <http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2012/Best-Global-Brands-2012-Brand-View.aspx>. Interbrand. 2013 年排名，前 10 名品牌雖無改變，但 APPLE 以及 GOOGLE 已經擠下 COCA COLA 分別躍居第 1、2 名，SAMSUNG 則前進 1 名到第 8 名。參見：<http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013-Brand-View.aspx>.

名次	品牌名稱	品牌價值 (百萬美元)	品牌國別
1	COCA-COLA	77,839	美國
2	APPLE	76,568	美國
3	IBM	75,532	美國
4	GOOGLE	69,726	美國
5	MICROSOFT	57,853	美國
6	GE	43,682	美國
7	MCDONALD'S	40,062	美國
8	INTEL	39,385	美國
9	SAMSUNG	32,893	韓國
10	TOYOTA	30,280	日本

Interbrand 的評量方法是分析公司財務績效 (financial analysis)、品牌角色 (role of brand) 及品牌強度 (brand strength)。公司財務績效指的是該家公司當年回饋給投資者的報酬；品牌角色評估的是消費者購物時受到該品牌的影響多寡，也就是消費者對於該品牌的需求程度；品牌強度則是以該品牌所產生的忠誠度以及在所屬商業領域中後續發展的潛力進行計分²⁷。

我國經濟部約自 2011 年起與 Interbrand 合作針對臺灣品牌進行類似調查²⁸，以提倡業者品牌意識。可以想見，我國商標之商業價值遠低

²⁷ APPLICATION & METHODOLOGY, 引自 <http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/best-global-brands-methodology.aspx>。不過此等評量方法的科學性尚待檢證。

²⁸ 2011 年第 1 名為 HTC，品牌價值 3,650 百萬美元，2011~2012 年品牌價值成長 24%；第 2 名 Acer，品牌價值 1,940 百萬美元，2011~2012 年品牌價值成長 14%；第 3 名 ASUS，品牌價值 1,637 百萬美元，2011~2012 年品牌價值成長 2%；第 4 名 TrendMicro，品牌價值 1,217 百萬美元，2011~2012 年品牌價值成長 11%；第 5 名：MASTER KONG，品牌價值 1,190 百萬美元，2011~2012 年品牌價值成長 10%；