

著名標章及 相關表徵保護之研究

劉孔中 著

本書榮獲
國科會社會科學研究中心
專書補助

著名標章及相關表徵之保護，堪稱商標法上最困難的題目，因為它橫跨商標法與公平交易法、公司法、商業登記法乃至民法交錯的領域。本書企圖徹底解決此項困擾國人數十年的問題。在交代研究動機、方法及架構後，本書首先探討相關國際規範（包括巴黎公約、與貿易有關智慧財產權協定及世界智慧財產權組織著名標章保護條款）以及美國、歐聯與德國之法制，繼而不厭其煩地忠實整理並還原我國商標法與公平交易法之沿革及各種實務見解，再結合國外法制與國內實務分別為著名標章及相關表徵在商標法及公平交易法上建立完整的保護理論體系。然而理論體系必須能被靈活運用並加以檢證，因此本書進一步將該理論運用於國內、外實際發生的爭議案件，並以之試煉該理論體系。閱讀本書需要清楚的邏輯與深刻的法信念，更需要簡單的不信任。

ISBN 957-08-2504-9



9 789570 825046

著名標章及相關表徵保護之研究

劉孔中 著

中央研究院
聯經出版公司

中央研究院叢書①

著名標章及相關表徵保護之研究

2002年10月初版

定價：新臺幣480元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

著 者 劉 孔 中
發 行 人 劉 國 瑞

出 版 者 聯 經 出 版 事 業 股 份 有 限 公 司
台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 5 5 5 號
台 北 發 行 所 地 址：台北縣汐止市大同路一段367號
電 話：(0 2) 2 6 4 1 8 6 6 1
台 北 忠 孝 門 市 地 址：台北市忠孝東路四段561號1-2樓
電 話：(0 2) 2 7 6 8 3 7 0 8
台 北 新 生 門 市 地 址：台北市新生南路三段94號
電 話：(0 2) 2 3 6 2 0 3 0 8
台 中 門 市 地 址：台中市健行路321號B1
台 中 分 公 司 電 話：(0 4) 2 2 3 1 2 0 2 3
高 雄 辦 事 處 地 址：高雄市成功一路363號B1
電 話：(0 7) 2 4 1 2 8 0 2
郵 政 劃 撥 帳 戶 第 0 1 0 0 5 5 9 - 3 號
郵 撥 電 話：2 6 4 1 8 6 6 2
印 刷 者 雷 射 彩 色 印 刷 公 司

責 任 編 輯 沙 淑 芬
校 對 楊 蕙 苓
封 面 設 計 吳 鴻 富

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回發行所更換。

ISBN 957-08-2504-9 (平裝)

聯經網址 <http://www.udngroup.com.tw/linkingp>

信箱 e-mail: linkingp@ms9.hinet.net

謹以本書獻給

啓蒙恩師、國家講座 黃茂榮教授
及其追求的法理念

自序

與歷史對照下的現狀，有時是滿令人感歎的！早在民國61年6月6日立法院審議商標法修正草案時，當時立法委員同時也是著名法制史學者陳顧遠先生曾說過：「現在已經有很多學校把商標法列為與公司法、海商法、票據法、保險法等同樣重要的課程。」而三天後的立法院院會上，立法委員駱啓蓮女士亦說了一句到今天也許仍有很多人相信的話：「商標法我們初看來，似乎非常複雜，可是在商事法中是比較簡單的。比之公司法、票據法等四大商法來，那就簡單多了。」何其不幸，他們都說錯了。然而在此錯誤的歷史脈絡下，堪稱商標法上最困難的問題——著名標章之保護——長期被錯誤對待、無法得出有法理依據的答案，也就不足為奇了。

另外，早在1847年德國檢察官 Julius Hermann von Kirchmann 於柏林發表題為「論法學作為科學之無價值性」的演講中，即大聲疾呼法律人不可一味以實證法是尚，而應超越其上，尋求更永久的法理論與法理念，否則「法律人因為實證法而淪為以腐木為生的蟲。當科學(此指法學)把偶然(即實證法)當成研究主體時，科學本身就成為偶然；立法者只要修改三個字，整個圖書館就成為廢紙。」惟許多人是幸災樂禍的角度解讀這段話並以此看待法學及法律人。

在前述不利的環境下，本書的出版過程頗為周折，也就不足為奇(審查期間達十五個月)。雖然三位審查委員均一致推薦出版，但是中

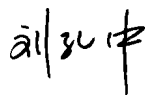
研院出版委員會卻再將本書先後送另外二位審查委員審查。儘管審查的結果依然是推薦出版，出版委員會最後審議時還是有一位出版委員不同意(十二位同意)出版。對於五位審查委員的每一點意見，乃至出版委員會幾近挑剔的審議過程，我都視為是鼓勵我追求卓越，並據以一再修改本書。德國大法儒耶林(Rudolf von Jhering)在《為法戰鬥》一書中的話：「法律是會吃掉自己孩子的農神(Saturn)，法只能以清除自己過去之方式使得自己年輕。法的理念是永恆的形成，既有的必須向新形成的讓步，因為一切已產生的，都值得消滅。」就是我修改本書過程的寫照：於初審及複審後各大幅度修改一次，於出版委員會通知接受出版後，更是將本書從頭到尾重寫一遍。然而一旦停筆，卻又發現一些懸而未決的問題倖倖然在向我挑釁。

本書僥倖成為中研院出版的第一本專書，在此要特別感謝我的助理林琦恩、林岡助、周一民、李中治、林中一、陳淑貞，學生張簡明芳、林倩，本所資訊室同仁蕭炳南先生所提供的各種協助。經濟部智慧財產局商標權組陳淑芳組長、陳瑞鑫副組長、商標審查官張慧明科長、黃銘韻先生、劉蓁蓁小姐及周建文先生經常提供實務上相關資料與寶貴意見，在此一併謝謝他們。

在本書終將付梓之際，覺得又面臨人生新舊交替的不安與興奮，不禁想起與幼子孟岳常背誦〈春夜喜雨〉(作者杜甫)的前半段：

好雨知時節，當春乃發生；
隨風潛入夜，潤物細無聲。

這也許正是我此時心情的寫照。



2002年10月於新店家中

目次

自序	i
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究方法及架構	3
第二章 國際協定及先進外國法制之研究	5
第一節 巴黎公約及商標法條約	5
一、巴黎公約	6
(一)第6條之1	6
(二)僅訓示性要求查扣或禁止輸入非法標示商標之商 品	8
(三)保護著名商標具體內容之分析	9
二、商標法條約	10
第二節 世界貿易組織智慧財產權協定	11
一、關於著名標章之規定	11
二、強制性邊境措施	14
三、小結	16
第三節 美國商標法	17

第四節 歐聯商標法制	20
一、著名標章	22
二、知名標章	23
第五節 德國法制	26
一、商標法	26
（一）舊商標法	26
（二）新商標法	30
二、不正競爭防止法	39
（一）舊不正競爭防止法第16條	39
（二）不正競爭防止法第1條	42
三、民法	43
四、新式樣保護法	44
第三章 我國商標法之研究	47
第一節 商標法之沿革	47
一、「世所共知標章」的年代	47
二、「著名標章」之出現	48
三、「著名標章」隱而不顯的短暫時期	49
四、「著名標章」之回復	51
五、「著名標章」之未來修法方向	52
第二節 商標司法實務之整理	53
一、著名標章之定義	53
二、曾借「有欺罔公眾之虞」創造「夙著盛譽之註冊標章」	55
三、曾以「使公眾誤信之虞」保護著名標章	58
四、其他值得注意之見解	59
第三節 最高行政法院曾認定之著名標章	59

1. FIVE FLAVOR：世所共知商標	60
2. オペラ(口紅)：世所共知商標	60
3. SUNKIST(果類食物商品)：著名商標	61
4. 獅頭圖(電影片、放影機、留聲機)：世所共知商標	63
5. 寶利牌商標花紋圖案(汽水類商品)：世所共知標章	64
6. 養命酒(藥酒)：世所共知標章	65
7. 非肥皂(清潔劑商品)：世所共知標章	66
8. 天王寺外盒圖樣(西藥商品)：世所共知標章	66
9. SOIR DE PARIS(香水類商品)：普遍著名商標	67
10. 白花牌(白花油)：世所共知商標	69
11. 可口可樂：世所共知商標	69
12. ALPS(無線電器材)：世所共知商標	70
13. 裕隆YUE LOONG(汽車)：著名商標	71
14. SUN SILK(化粧品商品)：著名標章	71
15. 浦島(海苔)：著名商標	72
16. PENTAX(照相用器具、科學儀器等)：著名商標	74
17. C.A.V.(車輛用濾清器)：著名商標	74
18. 福樂(獸乳等商品)：著名商標	75
19. 年振東鐵工廠：全國著名商號	76
20. 飛馬圖案(汽油商品)：著名商標	77
21. 黑松(蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕類)：著名標章	78
22. 長壽(菸、菸草商品)：著名商標	79
23. CALMEX(鮑魚罐頭)：著名商標	80
24. 台農(獸乳、乳粉、乳水商品)：著名商標	81
25. OSMOS(化粧品商品)：信譽為一般消費者所熟知之商標	83

26. TIFFANY(肥皂商品)：著名商標	83
27. LACOSTE(運動休閒服裝商品)：著名商標	84
28. POLO(皮件、皮包、衣服等商品)：知名商標即為著名商標？	86
29. RICOH(影印機、照相機等商品)：信譽為一般商品購買者熟知之商標	88
30. 雷朋(太陽眼鏡、鏡片商品)：著名商標	89
31. ESSO(油品及加油站服務之標章)：著名標章	91
32. S.T.DUPONT(服飾用皮帶、皮夾、皮包等各種皮件、打火機、打火機盒、手錶等各種商品)：世界著名商標	93
33. 紳士鴨GENTLEMAN DUCK及圖(皮包、皮夾商品)：著名商標	95
34. VOLVO(航空機、車輛商品)：著名商標	95
 第四章 公平法實務之研究	 99
第一節 前言	99
第二節 第二十條	101
一、相關事業或消費者所普遍認知	101
(一)意義	101
(二)考量因素	102
二、表徵	103
(一)意義	103
(二)例示	104
1. 可為表徵者	104
2. 不可為表徵者	104
(1)運動鞋鞋頭及鞋頂面之縫製技術	106

(2)開關端子排列及底座造型	107
(3)勞力士之蠔式錶殼、波浪型之錶圈、錶帶	108
(4)「凱復樂」抗生素之白紫色膠囊	109
(5)都彭打火機之平行六面體外觀之造型及打開頂蓋 之「鏘」聲	111
(6)八國酥油燈	112
(7)商品之內部構造	113
(8)Chivas Regal之銀色包裝盒及酒瓶	114
(9)皮卡丘玩偶之外觀、形狀	114
三、曾被認定為相關事業或消費者所普遍認知之表徵	115
1.腦筋急轉彎	116
2.中泰賓館	117
3.萬客隆	117
4.中華賓士	118
5.三陽汽車之識別系統、HONDA、CIVIC、ACCORD及 H形服務標章	119
6.企鵝商標	119
7. GUINNESS	121
8.光陽、三陽、山葉機油、齒輪油	121
9.悅氏及圖	124
10. Louis Vuitton	126
11. LITTLE BOBDOG	127
12. BATMAN	128
13.太古	129
14. AVNET	130
15. 白金龍標籤	131
16.黑松沙士商品外觀	131

17.家樂福及「Carrefour及圖」	134
18. MR. BROWN 伯朗咖啡	135
19.保力達公司「蠻牛及圖」	137
20.舒跑運動飲料商品外觀	138
21.參茸酒瓶身標籤	139
22.標誌有「BOSS」及「Hugo Boss」之Elements Aqua 及Boss No.1香水整體包裝外觀	140
23.台灣田邊製藥股份有限公司「五輪圖」商標	142
24. CARTIER商標	142
25.「特級高粱酒」「金門38° 特級高粱酒」及其所使用 之「雙龍圖樣」	143
四、曾被認定為非相關事業或消費者所普遍認知之表徵	144
1.狂油、油王	144
2.味丹綠力水蜜桃之外觀圖樣	146
3.「戀」咖啡、鮮奶油	146
4.「BRAVO EXPRESS」呼叫器	147
5. X-1R	149
6.「yageo.com」網域名稱	150
五、相同或類似之使用	151
六、混淆之虞	152
1.「異域II—孤軍」之電影名稱與「異域」乙書不混淆	153
2.「大黑松小倆口」與「黑松」不混淆	155
3.「黑松 HEY- SONG 及圖」商標與「曼卡羅沙士」不 混淆	156
4.「INTERNET MAKRO」、「網際萬客隆購物網站」 與萬客隆公司之「萬客隆」及「MAKRO」不混淆	158
5.「全球寶島鐘錶」與「寶島鐘錶」不混淆	160

6. 「台灣田邊食品」與「台灣田邊製藥」不混淆	161
7. 「台塑加油站」與「台灣塑膠工業」、「台塑石化」 不混淆	161
七、與第二十四條之關係	162
第三節 第二十四條	162
一、本條被公平會過度使用	162
二、本條案件處理原則	163
 第五章 商標法著名標章及相關表徵保護體系與理論 之建構	171
第一節 著名標章之一般理論	171
一、著名標章在請求保護國家境內僅需有相當之知名度	171
二、著名標章視情形有時必須有良好聲譽	173
三、著名標章知名之對象與區域無庸遍及全國	173
四、著名標章無庸已在我國註冊、申請註冊或使用	174
五、著名標章之認定因素	175
（一）例示因素及其法律性質	175
（二）其他在個案中可協助認定是否為著名標章之因素	177
六、對著名標章提供之保護	178
（一）禁止註冊與使用有混淆、不當利用或淡化著名標章 之虞的後商標	178
（二）申請評定後商標註冊無效	180
（三）向海關申請採取邊境措施	180
（四）對抗不正當的營業標誌	182
（五）對抗網域名稱之搶註行為	183
七、著名標章之保護客體	184
（一）可及於不類似商品或服務	184

(二)不以商標之法定成分為限	185
第二節 論肖像、名稱之保護	186
一、第三十七條第十一款立法沿革	187
二、司法實務	189
(一)全國著名之意義與認定	189
(二)「有他人商號名稱」之意義與認定	190
三、比較法的研究	190
(一)美國法	191
(二)德國商標法	193
四、本書見解	198
(一)名稱之保護理論與體系	198
(二)肖像之保護	205
第三節 旁論國際組織名稱、徽記之保護	206
一、商標法第三十七條第三款後段立法沿革	206
二、比較法的觀察	207
(一)巴黎公約	207
(二)德國商標法	211
三、商標法第三十七條第三款後段規定之檢討	212
第四節 相關表徵之保護	213
一、具交易效力標章	213
二、知名標章	213
第六章 公平法保護相關事業或消費者普遍認知 之表徵理論與體系之建構	215
第一節 公平法第二十條	215
一、本條不排除註冊商標	215
二、表徵之功能重在區別而非表彰來源	216

三、識別力之特徵無庸特別顯著	219
四、相關事業或消費者普遍認知之表徵需具備極高之知名度	219
五、「相同或類似使用」之辨正	221
六、混淆之虞	223
七、未註冊之外國著名商標	224
八、第三項之規定未被善用	226
九、公平會得不受理財力雄厚表徵權人之檢舉案件	226
第二節 公平法第二十四條	227
 第七章 著名標章保護之個案研究——黑人牙膏 與白人牙膏的戰爭	229
第一節 前言：從個案研究嚐試新的法律學習及研究方法	229
第二節 第一回合：「黑人牙膏及黑人白齒」商標圖樣 v. 「白人WHITE」	230
第三節 第二回合：黑人牙膏 v. 白人WHITEMAN	232
一、商標法部分	232
(一)事實	232
(二)好潔公司之訴願理由	233
(三)經濟部訴願決定理由	237
(四)好潔公司再訴願理由	238
(五)行政院再訴願決定理由	243
(六)好潔公司行政訴訟理由	245
(七)最高行政法院判決理由	247
二、公平法部分	249
(一)公平會之見解	249

(二)好潔公司訴願理由	251
(三)公平會訴願會決定理由	252
(四)好潔公司再訴願理由	253
(五)行政院再訴願決定理由	256
(六)好潔公司行政訴訟理由	257
第四節 本書對本案相關事實之認定	261
一、黑人牙膏部分	261
(一)黑人牙膏為著名商標及消費者普遍認知之表徵	261
(二)黑人牙膏著名以及為消費者普遍認知之成分	264
(三)黑人牙膏因商譽被攀附而市場占有率減少	266
二、白人牙膏部分	267
(一)白人牙膏商標之主要部分	268
(二)白人牙膏商品外包裝給人之整體印象	268
(三)○○公司歷年廣告支出暴起暴落	269
三、所謂十餘件「白人」註冊商標及其他「黑白對比」 之商標	270
第五節 本書對本案法律爭點之判斷	271
一、商標法部分	271
(一)重新理解「混淆之虞」之意涵與種類	271
(二)「白人」是否與著名商標「黑人」有混淆之虞？	272
(三)並排陳列之意義	274
(四)好潔公司委託之市場調查報告無足採信？	275
(五)異時異地隔離觀察原則之再認識	275
(六)商標評定悉聽評定委員判斷？	276
(七)好潔公司太遲申請評定？	277
二、公平法部分	278
(一)補充商標法	278