

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文



A Research on Trademark Merchandising

研究生：黃楠婷

指導老師：王敏銓 副教授

中華民國一百年八月

商標商品化之研究

A Research on Trademark Merchandising

研究生：黃楠婷

Student：Nan-Ting Huang

指導教授：王敏銓

Advisor：Min-Chiuan Wang

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law



in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Law

August 2011

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百年八月

摘要

商標商品化是一個極大之市場，於 2010 年時，美國專業球隊以及學校球隊官方授權販賣之商品，具統計會有超過 100 億美元之銷售額。這些商標商品化之商品，對於球隊、學校支持者而言，相當具有吸引力，縱使此種商品之單價較高，消費者還是願意加以購買。然而，何謂商標商品化，其定義為何，此必須先加以釐清。其次，在 1970 年代到 1980 年代，商標權人開始了解到其商標之商品化價值，以及透過授權可獲得之利益，因此，商標權人通常會要求使用者與其訂定授權契約，也因此，在商標權人是否擁有商品化權之爭議上，在商業實務上似乎是承認有商品化權存在。然而，美國學者自 1970 年代起，就對此存在有兩種不同之見解。本研究試從學者之見解出發，並檢視在目前商標法體系之下，商品化權存在之妥適性。再者，當無法肯認商品化權之存在時，商標權人欲控制他人所為之商品化行為，必須回到商標侵害之相關規定，此時，須視使用人之行為是否構成商標使用，以及混淆誤認之虞，此兩者亦為本研究於之後章節所討論之重點。我國司法實務面臨到商標商品化之案件時，其對於使用人之行為是否構成商標使用，法院有歧異之見解，本研究會試圖從法院見解之分析，進而了解見解之不同之處，以及其問題所在，並藉由美國法院在商品化案件中所提出之功能性特徵見解中，尋找出可供我國參考之處。最後，在混淆誤認之虞之分析上，除了分析我國法院處理方式，以及其問題所在之外，本研究亦試圖剖析美國司法實務面臨商標商品化案件之混淆誤認之虞分析，其是適用單一原則，抑或是依照個案採取各種因素綜合判斷之，何種分析方法較有助於使法院判決更合乎市場現實，而可供我國加以參考。希望透過本次之研究，可以檢視目前我國實務對於商標商品化案件之處理方式，並嘗試提出可以加強之處，以供作未來實務面臨到商標商品化之案件時之參考。

關鍵字：商標商品化、商品化權、商標使用、混淆誤認之虞

Abstract

Trademark merchandising is a big business. The professional and college sport teams' related merchandises were estimated at ten billion in 2010. Even though the price higher than others, consumers still purchase those products to support their favorite college or baseball teams. However, what is trademark merchandising, that is the first question that we have to resolve. In the 1970s and 1980s, trademark holders came to realize the economic value of their trademarks on merchandise and the revenues that they could earn through licensing. Should trademark holders have the merchandising right? Commercial practice seems to presuppose the merchandising right. Some scholars had discussed this issue in the U.S., and there were two different opinions in this question. This thesis try to investigate scholars' opinions, and under the trademark law whether trademark holders have right to control sales of their trademarks as products. However, from trademark law and an economic perspective, there is no theoretical justification for such a right. Only when some one uses trademark holder's trademark without licensing, and his behavior constitutes trademark use and likelihood of confusion, trademark holder can control this conduct according to trademark infringement. This thesis not only discuss trademark use and likelihood of confusion in trademark merchandising cases by analyzing U.S. and our judicial practice, but also find some problems in our judicial practice. Furthermore, we can learn and improve by analyzing opinions of U.S. courts.

Key Words: Trademark Merchandising · Merchandising Right · Trademark Use · Likelihood of Confusion

誌謝

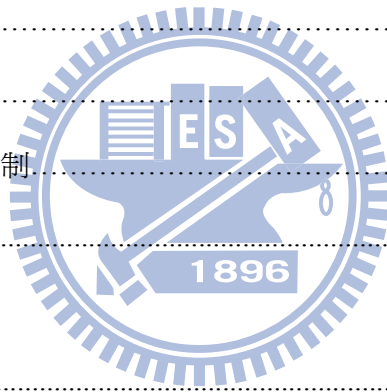
三年的研究所生活，看似漫長但卻只是一眨眼的時光。在研究所求學過程中，要感謝許多師長的幫助和鞭策，以及同學們的陪伴，才能使我能夠完成在科法所的學習，以及完成我的碩士論文。首先，最要感謝的是我的指導教授王敏銓老師，因為老師的教導，使我對於美國法有進一步的了解，也因為老師給予擔任研究助理的機會，使我對於商標法領域有更深入的學習，此對於論文撰寫過程中相當具有幫助。在撰寫論文期間，有時會遇到瓶頸，此時，老師都會相當具有耐心的加以指導，並以鼓勵來督促我繼續前進，我想，若沒有老師細心的指導，我的碩士論文應該不會如此順利完成。王立達老師是我的研究所導師，老師在教學上的認真，以及對待學生的真誠，都是我學習的榜樣，而林昱梅老師則是特地風塵僕僕從台中來擔任我的口試委員，老師們在口試過程中所提出的精闢建議，使我了解到自己還有很大的進步和改進空間，因此，我相當感謝老師們可以撥冗擔任我的口試委員。除此之外，我還要感謝在科法所求學過程中，教導過我的各位老師們，因為老師們的教導，使我對於不同的法律領域有進一步的學習，老師們的教誨我將銘記在心。

最後，家人對我的支持，是我繼續前進的動力。我要特別感謝我的父母，從小到大，父母對我付出滿滿的關心和一路的栽培，使我得以擁有一個健全的身心，也因為父母一直以來在經濟上的支持，使我不需有後顧之憂，而可以專心地一步步完成學業，實現我的夢想。除了父母之外，與我相差五歲的妹妹一直都是我成長和心靈上的好伙伴，希望在日後，不論是生活或是法律，我們都可以一起攜手前進並完成我們的夢想。

我想這份論文，並不是學習的終點，而是開始。期待日後，不論是在實務或是學術上，我都可以繼續前進，以不枉師長們的教導和提攜。

目錄

	頁次
中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
表目錄.....	ix
圖目錄.....	x
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究方法.....	2
第三節 研究範圍與限制.....	2
第四節 研究架構.....	4
第二章 商標商品化之意涵.....	5
第一節 何謂商標商品化.....	5
第二節 「促銷商品」(promotional goods)和「裝飾商品」(ornamental goods).....	6
第三節 商標之新功能出現.....	8
第四節 商標商品化市場具有極大之產值.....	9
第三章 商品化權之存否.....	11
第一節 問題之提出.....	11
第二節 承認商品化權之存在.....	13
第一款 透過判決承認商品化權存在.....	13



第二款	對於無效率使用之控制.....	14
第三款	禁止搭便車之行爲.....	16
第一目	從公平正義之角度.....	16
第二目	對於商標商譽(trademark good will)之保護.....	18
第四款	需求之價格彈性.....	21
第三節	他人仍有一定程度之自由使用空間.....	23
第一款	利益之調和.....	23
第二款	商標法之立法目的.....	27
第三款	創造獨占之市場.....	29
第四款	功能性(functionality)原則.....	32
第五款	混淆誤認之虞原則.....	36
第六款	商標淡化.....	38
第四節	本文見解.....	39
第一款	在目前商標法體系之下無法解釋出商品化權存在.....	39
第二款	商品化權之明文創設會破壞商標法體制.....	44
第四章	商標商品化之商標使用分析.....	46
第一節	問題之提出.....	46
第二節	商標法定義商標使用之發展史及實務對於商標商品化案件中商標使用見解之實證研究.....	48
第一款	民國 82 年 12 月 22 日之修法以及實務對於商標商品化案件中商標使用見解之實證研究.....	48
第一目	民國 82 年 12 月 22 日對於商標使用之定義.....	48
第二目	司法實務對於商標商品化之行爲是否構成商標使用見解之實證研究.....	49

一、判決件數及行為態樣.....	50
二、最後認定構成商標使用以及不構成商標使用.....	51
三、民事判決認定將他人商標圖樣作成立體商品構成商標使用之理由.....	53
四、刑事判決認定將他人商標圖樣作成立體造型商品構成商標使用和不構成商標使用之理由.....	54
(一)構成商標使用之理由.....	54
(二)不構成商標使用之理由.....	56
五、認為將他人商標圖樣作成立體商品構成商標使用和不構成商標使用之主要三個理由.....	59
六、構成商標使用和不構成商標使用之主要理由之區別.....	60
七、將他人商標圖樣作成圖飾或是貼紙之法院見解.....	62
第二款 民國 92 年 05 月 28 日之修法以及實務相關見解.....	64
第一目 民國 92 年 05 月 28 日對於商標使用定義之修正.....	64
第二目 司法實務對於商標商品化之行為是否構成商標使用之見解.....	67
一、民事判決.....	67
二、刑事判決.....	68
第三款 修正草案與民國 100 年新修正條文.....	70
第一目 經濟部智慧財產權局於民國 98 年 7 月 1 日所提出之修正草案.....	70
第二目 民國 100 年新修正條文之商標使用定義和侵權規定.....	74
第三節 美國相關實務見解.....	76
第一款 功能性特徵.....	76
第一目 International Order of Job's Daughter v. Lindeburg & Co.	76

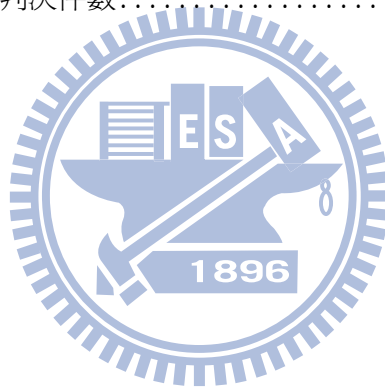
第二目	University of Pittsburgh v. Champion Products, Inc.....	78
第二款	同時提供功能性和商標之用途.....	79
第一目	Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company.....	80
第二目	Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company.....	81
第四節	本文見解.....	83
第一款	單純將他人商標圖樣做功能性用途之使用.....	84
第二款	將他人商標圖樣當作商標來使用.....	84
第三款	對於他人商標圖樣之使用，該商標圖樣同時提供功能性以及商標 之用途.....	85
第五章	商標商品化之混淆誤認之虞分析.....	87
第一節	問題之提出.....	87
第二節	美國相關實務見解.....	88
第一款	商標商品化之混淆誤認之虞分析.....	88
第一目	第五巡迴法院在 Boston Hockey 案之見解及其他法院之相似見 解.....	88
第二目	依照個案採取不同因素判斷是否構成混淆之虞.....	94
一、	The Supreme Assembly, Order of Rainbow For Girls v. J.H. Ray Jewelry Company.....	94
二、	National Football League Properties, Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc.....	95
三、	Girl Scouts of The United States of America v. Personality Posters Mfg. Co., Inc.....	98
四、	University of Georgia Athletic Association v. Bill Laite.....	99
第二款	搭便車和經濟因素之分析.....	102
第三節	我國相關實務見解.....	104

第一款 商標商品化之混淆誤認之虞分析.....	105
第一目 適用民國 82 年修法後之商標法條文之判決.....	105
第二目 適用 92 年修法後商標法條文之判決.....	110
第二款 將他人商標圖樣做成立體造型與立體商標之關連.....	113
第四節 本文見解.....	119
第六章 結論與建議.....	123
參考文獻.....	129
參考判決.....	132



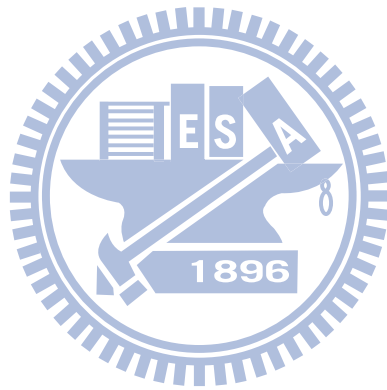
表目錄

表一 判斷商品化行爲是否構成商標使用之高等法院判決數量.....	50
表二 判斷商品化行爲是否構成商標使用之地方法院判決數量.....	51
表三 最後認定構成商標使用以及不構成商標使用之判決數量表.....	52
表四 刑事判決認定構成商標使用以及不構成商標使用之趨勢表.....	52
表五 認爲構成商標使用之理由.....	59
表六 認爲不構成商標使用之理由.....	60
表七 高等法院判決件數分佈.....	104
表八 智財法院與地方法院之判決件數.....	105



圖目錄

圖一 允許他人加入促銷商品市場.....	25
圖二 獨占市場之影響.....	30
圖三 高等法院民事判決中之不同商品化行為區別圖.....	51
圖四 高等法院刑事判決中之不同商品化行為區別圖.....	51



第一章 緒論

第一節 研究動機

在現今市場上，隨處可見到將商標商品化之商品，例如，紐約洋基隊帽子、衣服，Hello Kitty 杯子等商品。這些商品比起一般商品，其販售之價格高出許多，例如，平常一頂帽子消費者可能花 100 元就可以購買到，但是當將帽子放上紐約洋基隊之商標圖樣時，消費者可能要花上好幾倍之價格才可以購買到。雖然此類商品之價格較高，但對於球隊支持者而言，這些帽子可以讓其加以佩戴以表達其對於球隊之支持與忠誠，因此，縱使商品化商品之單價較高，支持者也很難不會去購買這些商品，此亦使得商標商品化市場之市場產值一直履高不下。以運動相關商品為例，於 2001 年時，其全球之運動相關商品之授權和交易，就高達 170 億美元，美國職業美式足球(NFL)商品於該年度就有 2 億美元之銷售額。於 2010 年時，美國專業球隊以及學校球隊官方授權販賣之商品，據統計會有超過 100 億美元之銷售額。¹

在 1970 和 1980 年代時，商標權人開始了解到商品化商品之經濟價值和可以收取之利益，因此，其會與製造商簽訂授權契約。²然而，商品化市場是相當大之產業，除了商標權人外，其他市場上之製造商當然也會想到分一杯羹，在此所產生之問題在於，將他人商標圖樣予以商品化之行爲，是否均需得到商標權人之授權才可爲之，若未經授權，是否一定會構成商標侵害？此問題之研究，將會影響到他人是否必須與商標權人簽訂授權契約、支付一定之授權金後才可販賣此種商品，此在商標商品化商品隨處可見之今日，是我們需要細究之問題。

再者，就我國實務而言，對於使用人是否構成商標侵害，尙未有一致之見解。例如：同樣是一個 Hello Kitty 立體玩偶，有些法院認爲構成商標侵害，有些則認爲不構成商標侵害。然而，

¹ [Tom Schwahn](http://www.mmasportsgear.com/sports-collectibles-mean-big-bucks-for-retailers-and-individuals-alike/), *Sports Collectibles Mean Big Bucks For Retailers and Individuals Alike*, <http://www.mmasportsgear.com/sports-collectibles-mean-big-bucks-for-retailers-and-individuals-alike/>, (last visited Jan.29,2011).

² Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *The Merchandising Rights: Fragile Theory or Fait Accompli?* 54 EMORY L.J. 461, 472 (2005).

爲何會造成司法實務有如此歧異之見解？其問題出在何處？而司法實務之見解是否有必要加以修正以及加強之處？對於商標商品化之案件，美國司法實務亦有提出其見解，然而，美國相關之實務見解是否可以有提供我國參考之處？此均爲本次研究之重點。希望透過本次之研究，可以檢視目前我國實務對於商品化案件之處理方式，並嘗試提出可以加強之處，以供作未來實務面臨到商標商品化之案件時之參考。

第二節 研究方法

本文所援用之研究方法係文獻分析法和案例分析法，茲分述如下。

本文所蒐集之文獻，包括初級資料和次級資料。其中，初級資料包括我國以及美國之商標法，以及我國商標法之沿革、立法理由、官方之公聽會會議紀錄以及座談會紀錄。次級資料部份，因爲我國對於商標商品化之相關研究、論著相當少，因此，本文在寫作過程中廣泛參考美國之相關期刊、著作，並於閱讀相關資料後加以整理、過濾，進而分析與歸納。

我國與美國司法實務面對商標商品化之案件時，其所採取之處理方式爲何，此值得加以探索，以了解實務運作情形及發展趨勢。在案例分析部份，本文所蒐集之判決包括我國和美國之相關判決，其中以質化分析爲主，量化分析爲輔。透過判決之分析，除了可以了解目前司法實務對於商標商品化所採取之態度和解決方式，亦可以發現我國以及美國法院之處理方式之差異，並找出可以相互學習之處。

第三節 研究範圍與限制

由於商標法已於民國 100 年 06 月 29 日修正，因此，在本研究中，當涉及到現行條文時，本研究是適用最新修正之商標法條文，在此先予以敘明。

本研究以「商標商品化」爲題，使用「商標」之用語，主要是因爲商標法第 2 條以「商標」作爲表彰商品或服務來源之統稱，而不再區分成商標與服務標章。此外，我國司法實務上，幾

乎均是在探討將他人商標圖樣商品化之行爲，而實務上所使用之用語，亦爲「商標商品化」，爲了用語之一致性，因而採取商標商品化爲題，且內容亦是針對將他人商標圖樣商品化之行爲加以探討。

然而，在美國實務上，有出現將他人團體標章商品化之案件，例如第九巡迴法院之 *Job's Daughter* 案，因此，團體標章亦有可能被商品化。然而，不論是商標或是團體標章，在美國聯邦商標法上，均是涉及第 32 條和第 43 條，其處理方式無異，再者，我國商標法第 94 條亦規定：「證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」本條係明定證明標章、團體標章及團體商標除商標法第三章規定可以適用外，證明標章及團體標章排除第 95 條規定，其他尚可依其性質準用商標法有關商標的規定。原則上有關商標異議、評定等之程序性規定，實體性之混淆誤認規定，證明標章、團體標章及團體商標均可適用。³因此，本文對於商標商品化之處理方式，除了第 95 條外，均可以適用到團體標章上，因此，本文之內容還是針對將他人商標圖樣商品化之行爲加以探討。

再者，商品化之行爲，除了涉及商標法之議題外，另外亦涉及不公平競爭和著作權等問題。然而，本次研究是以商標法爲主，對於將他人商標圖樣商品化之行爲在商標法上之適用加以研究，因此，對於不公平競爭和著作權之議題，不在本文探討範圍之內，本文並未加以討論。

此外，商標使用，包括權利人所爲之正當使用和他人之不正當使用兩種態樣，本文第四章中會對於商標使用之立法沿革加以介紹，並針對該次修法下，司法實務對於商標商品化行爲是否構成商標使用之見解予以實證研究，以了解實務對於此議題之見解和發展趨勢。如前所述，商標使用還包括權利人所爲之正當使用，但在第四章中，本文會著重在商標使用定義和侵權使用上，對於權利人所爲之正當使用並不深入討論。

最後，本文在蒐集我國商標商品化之案件時，發現大多是涉及將他人商標圖樣做成立體造型商品。然而，將他人商標圖樣放置在馬克杯、帽子上，或作成貼紙等行爲亦屬於商標商品化之行爲，但因爲目前只找到少數相關判決，其原因可能在於法院直接將該種行爲當作一般商標侵

³ 商標法逐條釋義，經濟部智財局，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=df9b9f80-8448-4c78-af16-51a66a083879&lang=zh-tw&path=1327，最後瀏覽日：2011/5/23。

害處理之，因此本文在實證資料之蒐集上有所困難與限制，進而使得無法詳細分析實務對此種商品化行為之見解。

第四節 研究架構

本研究共分為六章。要討論商標商品化，首先須了解何謂商標商品化，因此，在第二章時，會先針對商標商品化之意涵加以討論，以了解商標商品化之意義，以及其可在市場上所得之巨大收益；在了解何謂商標商品化行為後，在第三章對於商品化行為是否為商標權人之專屬權利，亦即商品化權是否存在，加以討論，此部份以美國相關文獻為主，並區分成兩派見解，一種是認為商品化權存在，另一種認為他人有一定程度之自由使用空間，並不一定需要經授權才可以為商品化行為，最後本文會針對在目前商標法體制下是否可以解釋生商品化權存在提出本文見解。

第四章針對商標使用加以分析，商標法上之使用，包括權利人所為之使用，以及他人之不正當使用，然而，何謂「使用」，我國商標法自民國 61 年 7 月 4 日在總則第 6 條制定商標使用之定義，並歷經數次修正。在本章中，本文會針對商標使用之定義之立法沿革以介紹，且會針對該次修法下，我國實務對於將他商標商品化行為是否構成商標使用之見解加以分析，以了解實務為何會有分歧之見解，以及其見解之發展趨勢。此外，本文在此章中，亦針對美國相關實務見解，包括功能性使用和作為商標使用，加以討論，並找出可供我國參考之處。

第五章則會將重心放在混淆誤認之虞之分析，並藉此發現我國和美國實務處理方式之不同，以及可供學習之處；第六章則會提出本文之建議與結論。

第二章 商標商品化之意涵

第一節 何謂商標商品化

商品化(merchandising)，係指透過著名人物或其他客體與商品之連結以促銷其商品之銷售。

⁴商品化之客體(merchandising object)可能是真實或虛構之人物、球隊、展覽、學校、機構或團體，亦有可能為商標⁵。在市場上，特別是在運動市場，經常可以看見印有球隊名稱之衣服、帽子、馬克杯等商品，或是印有知名球員姓名之衣服，該球隊之支持者會購買該種商品，以表達其對於球隊或是球員之支持與喜愛，或是因為該圖樣外觀而吸引消費者加以購買。

商品化之商品通常是單價不高之商品，例如：衣服、杯子、帽子等，其之所以吸引到消費者，是因為對於商品化客體之喜愛以及支持，使得消費者願意花錢加以購買，或是因為商品外型美觀而吸引消費者加以購買。亦即，吸引消費者購買之誘因在於商品化之客體，即球隊名稱或球員姓名，而非該商品(衣服、杯子)本身。

傳統上商標權人會使用商標於其商品上，其目的在於讓自己之商品與他人之商品可以加以區分，亦可以用來指示該商品之來源，即可以識別以及區分來源。當消費者看到附有相同商標之商品時，消費者會知道該商品有相同之來源，並進而加以購買。然而，在現今市場上，商標也有可能成為商品化之客體。所謂商標商品化，是指將商標圖樣作成商品之全部或一部，透過商標與商品之連結而吸引消費者購買此種商品。消費者經常會在商店中看到許多商品，例如：Hello Kitty 造型之鬧鐘、猴頭商標圖樣之鑰匙圈⁶等商品。將他人之商標與商品連結，例如將 Hello Kitty 商標圖樣放在杯子上，此時之商標屬於商品之一部分而被販售，而非僅作為商品來源之指

⁴ Peter Jaffey, *Merchandising and the Law of Trademark*, I.P.Q.1998.3,240(1998).

⁵ 表彰商品來源之商標、表彰服務來源之服務標章、證明所購服務或商品符合標準之證明標章，以及團體或協會用來表彰會員資格之團體標章，總稱為標章(mark)，在狹義之解釋下，商標為標章之一，而在廣義之解釋下，商標(trademark)為全部標章種類之泛稱。在我國商標法第 2 條亦以「商標」作為表彰商品或服務來源之統稱，而不再區分成商標與服務標章。商品化之行為最常出現的是在商標與服務標章，在下文中，均以商標稱之，亦以商標商品化為本文之用語。此外，若有出現團體標章之商品化案件，則仍以團體標章稱之。

⁶ 參見智慧財產法院 97 年度民商訴字第 10 號判決。

示，消費者基於對於 Hello Kitty 之喜愛，或是因外觀可愛而加以購買，即吸引消費者購買之原因在於 Hello Kitty 商標圖樣本身，而非杯子本身。此種行為在我國實務上稱之為「商標商品化」(trademark merchandising)。在此，須加以區分的是，「商標商品化」與「立體商標」是屬於兩種截然不同之概念，所謂「立體商標」是指該立體物是作為「商標」而使用者，此與將商標圖樣商品化之「商標商品化」並不相同。⁷

商標商品化，如前所述，是指將商標圖樣作成商品之全部或一部，透過商標與商品之連結而吸引消費者購買此種商品。何謂將商標圖樣作成商品之全部或一部，舉例來說，將 Hello Kitty 商標圖樣作成貼紙，此時該圖樣擴及商品之全部；將 Hello Kitty 商標圖樣放置在杯子或帽子上，此時商標被製成商品之一部。此外，利用他人商標圖樣作成之商品，有可能是平面商品，例如：將 Hello Kitty 商標圖樣作成貼紙；亦有可能為立體商品，例如：將 Hello Kitty 之商標圖樣作成立體玩偶或造型鬧鐘。

第二節 「促銷商品」(promotional goods)和「裝飾商品」(ornamental goods)



在美國實務上，有「促銷商品」(promotional goods)和「裝飾商品」(ornamental goods)之出現。所謂促銷商品是指將他人之商標，裝飾在衣服、帽子、咖啡杯、鑰匙圈等價位不高之商品上加以販售。例如：印有“HARLEY DAVID SON”的衣服、印有“NEW YORK YANKEES”的咖啡杯均屬之。⁸ 消費者購買此種商品是為了表達對於商標權人之忠誠。⁹此外，美國學者對於促銷商品為進一步之定義，認為促銷商品必須有三個客觀上之特徵：(1)該商品顯著地有放置商標在其上；(2)消費者在一般市場上可以加以購買；(3)該商品與商標權人主要的事業不密切

⁷ 參見臺灣高等法院高雄分院 92 年度上易字第 996 號刑事判決。嗣後之判決亦重申此種見解，如：臺灣高等法院台南分院 94 年度上更(一)字第 625 號刑事判決、臺灣高等法院台南分院 96 年度上更(二)字第 262 號刑事判決、臺灣高等法院台南分院 94 年度上訴字第 473 號刑事判決。

⁸ ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, *INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS* 661 (2003).

⁹ Veronica J. Cherniak, *Ornamental Use of Trademark: The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right*, 69 TUL. L. REV. 1311, 1312-1314(1995).

相關，例如：咖啡杯上放 LaCoste 商標，會被認為是促銷商品；放 Adidas 商標之衣服則不會被認為是促銷商品，因為消費者會認為該標章為商標之功能。具有客觀特徵後，還必須符合主觀標準，才會被認定是促銷商品，其主觀標準為：若消費者之所以購買該商品是該商品上有使用學校、或組織之商標圖樣，而消費者可以穿戴此種商品來表達其對學校、組織之忠誠、認同，即具有表達功能性(expressive functionality)。在符合客觀標準與主觀標準後，該商品屬於促銷商品。反之，消費者若是因為該商標在美學上令人喜歡而購買，則非促銷商品。¹⁰

「商品不與商標權人之事業密切相關」，學者之所以將其放入客觀特徵中，其主要之理由在於：消費者會認為該標章之功能為商標，提供指示與區別之功能，而非提供表達功能，因此非屬促銷商品。本文見解以為，商品與商標權人之事業密切相關，消費者確實會容易認為該商品化商品與商標權人之商品為同一來源，依照關聯商品原則(the related goods rule)，屬於關聯商品，且使用相同之商標，可能造成消費者混淆誤認之虞，此時，可透過傳統商標侵權之判斷標準來認定是否構成商標侵害。因此狹義解釋中的客觀特徵(3)在是否侵害商標權之判斷上有其重要性，但是否要在判斷是否為促銷商品時就放入該要件而加以限縮，本文採取保留之態度。

本文認為促銷商品之定義，仍傾向採取較廣的解釋，即凡是將商標權人之商標置於衣服、帽子、咖啡杯等商品上，並販售於消費者，而消費者基於其對組織之忠誠而加以購買，即屬促銷商品，而不需再判斷是否該商品與商標權人之事業密切相關。

裝飾性商品(ornamental goods)則是指商品上所放置之商標僅是一種設計，而非作為指示之用，因此消費者購買此種商品是因為此符號具有美學上之吸引力，此時，商標提供美學功能(aesthetic function)。¹¹

商標商品化，如前所述，是將商標構成商品之一部或全部，販賣者透過商標與商品之連結而促銷其商品，而非僅將商標作為來源之指示。然而，不論是促銷商品或是裝飾性商品，此時之商標均成為商品之一部或全部，並提供表達或美學功能，使得有些消費者為了表達忠誠而購買，有些消費者則是因為美學之吸引力而加以購買。例如：將星巴克商標放在帽子上，此時，該商標成為商品的一部分而被販賣，此商品對於星巴克忠實愛好者而言，購買該商品是為了表達對

¹⁰ Peter E. Mims, *Promotional Goods and the Functionality Doctrine : An Economic Model of Trademarks*, 63 TEX. L. REV. 639, 663-664(1984).

¹¹ Cherniak, *supra* note 9, at 1313-1314.

該品牌之忠誠、喜愛，從這些消費者之角度來看，該帽子屬於促銷商品；有些消費者可能從未看過星巴克商標，其購買該商品只是因為商標之美學吸引力，消費者覺得海妖圖樣相當美觀所以購買，從這些消費者角度來看，該帽子屬裝飾商品。因此，同一件商品，可能同時為促銷商品以及裝飾性商品。然而，區分促銷商品以及裝飾性商品之實益並不大，其理由在於，不論是促銷商品或是裝飾商品，其是因為消費者購買之動機或對消費者吸引力不同而加以區分，但兩者均係將商標圖樣放置於商品上，使商標構成商品之一部分，而非僅作為來源之指示，因此，均屬於商標商品化之行爲。

第三節 商標之新功能出現

商標之所以受到法律所保護，乃是因為商標具有特殊功能以及擁有財產權之特性使然¹²，至於商標之功能為何，依照一般通說，商標之主要功能在於標明其所附麗之商品之來源或出處。在美國聯邦商標法(Lanham Act)下，商標是指任何文字、名稱、符號、圖形，而商人或製造者使用其在指示其商品來源和與他人商品予以區別。¹³因此，傳統上商標之功能為：辨識功能。因此，當商標使用在商品上時，商標可以指示該商品之來源，並藉此與他人之商品相區別。

然而，從 1930 年起開始認為，商標不僅指示製造者之來源，亦可指示品質等級，因此，商標之品質(quality)功能產生，¹⁴透過商標可傳達商品品質之資訊給消費者，商標成為對於大眾表彰該商品具有相當水準之品質之表徵。因此，透過經驗或廣告，當消費者看到附有該商標之商品時，因信賴該商品之品質，消費者進而安心購買。

除上述兩功能外，商標亦有營業信譽之表徵與廣告功能。商品之所以會被消費者重複採購，

¹² 曾陳明汝，商標法原理，學林文化，第 361 頁，2004 年修訂再版。

¹³ Lanham Act§45, 15 U.S.C.A. §1127: 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.

在後面之篇幅中，對於 Lanham Act，均稱之為「聯邦商標法」。

¹⁴ THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION, §3:10 (4th ed., update 2010).

是因為已在消費者心中產生好感，消費者因之產生購買欲，因此，商標尚有表彰信譽之功能。此外，商標權人努力使商標成為廣告之工具，經由廣告之效能、優良之品質、長時間之使用，商標在顧客心理已經產生一種潛力，自然會增加其銷售量。¹⁵換言之，商標具有表彰營業商譽、追蹤商品來源、品質保證以及廣告功能。從而具有保護社會大眾免於對商品之來源或出處產生混淆、誤認或欺瞞而得以認明商標，購買稱心如意之商品；廠商之信譽亦因之獲得保障，交易安全與公平競爭之秩序，得以維護，工商企業亦能正常發展。¹⁶

如前所述，美國學者 Cherniak 區分促銷商品和裝飾性商品，促銷商品是指將他人之商標圖樣，裝飾在衣服、帽子、咖啡杯、鑰匙圈等價位不高之商品上加以販售，屬商標商品化之行爲。消費者購買此種商品是為了表達對於商標權人之忠誠與支持，此時，商標所提供的是表達功能；裝飾性商品則是指商品上所放置之商標僅是一種設計，而非僅作為指示之用，屬商標商品化之行爲。消費者購買此種商品是因為此符號具有美學上之吸引力，此時，商標提供美學功能。因此，Cherniak 認為促銷商品和裝飾性商品之出現，使得商標可以提供新的功能，即表達功能和美學功能。¹⁷



第四節 商標商品化市場具有極大之產值

商標商品化是相當大之產業，以運動相關商品為例，於 2001 年時，其全球之運動相關商品之授權和交易，就高達 170 億美元，美國職業美式足球(NFL)商品於該年度就有 2 億美元之銷售額，於 2010 年時，美國專業球隊以及學校球隊官方授權販賣之商品，具統計將會有超過 100 億美元之銷售額。¹⁸有學校標幟之商品，在 2003 年就已達到 3 億美元之銷售額¹⁹，在 2007 年時

¹⁵ 同註 12，第 365 頁。

¹⁶ 同註 12，第 9 頁。

¹⁷ Cherniak, ,*supra* note 9,at 1313.

¹⁸ Tom Schwahn , *Sports Collectibles Mean Big Bucks For Retailers and Individuals Alike*, <http://www.mmasportsgear.com/sports-collectibles-mean-big-bucks-for-retailers-and-individuals-alike/>, (last visited Jan.29,2011)

¹⁹ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *The Merchandising Rights: Fragile Theory or Fait Accompli?* 54 EMORY L.J. 461, 461 (2005).

則高達 30 億。²⁰

以阿肯色大學(University of Arkansas)為例，該大學將其名稱、標語、符號等申請聯邦註冊，其他標示 TM 者，則屬尚未註冊之標章，這些標章被指定使用在銷售、促銷、以及廣告之目的上。該大學於 1987 年時就開始實施授權計劃，他人若欲取得授權，則必須透過 CLC(Collegiate Licensing Co.)來提出申請並支付權利金。²¹依照調查，特別是在美國，大學商品是一個每年好幾百萬產值之產業，因此，在美國許多大學都有授權計劃(licensing program)，以便達成雙贏(win-win)之效果。例如：衣服製造商可能會與大學簽訂授權合約，以便將該大學之著名商標放置在衣服並加以販賣；鉛筆製造商亦可能會與大學簽訂授權合約，以便將其商標放置在筆上販賣。對於製造商而言，其可以提供更具吸引力或市場力之商品給消費者；對於大學而言，其除了可以增加營收外，亦可以控制其商標之使用及品質，進而維護學校之校譽(good name)，因此對雙方而言，產生雙贏之效果。²²

商標商品化之商品，對於消費者而言相當具有吸引力，例如放置球隊商標之商品，對於球隊支持者而言具有莫大之吸引力，支持者很難不會去購買該商品，也使得商標商品化之市場產值一直屢高不下。在 1970 及 1980 年代時，商標權人開始了解到商品化之經濟價值及可收取之利益，商標權人亦會傾向與製造商訂定授權契約，以達成雙贏之效果。然而，在此產生之爭議在於，商標權人對於此種商標商品化之使用，是否有獨占之權利、是否為其固有之權利，而他人是否必須經授權，才可將商標權人之商標裝飾於杯子、衣服上，例如：販賣者是否需要經他人之同意、授權，才可以在衣服上裝飾 “New York Yankees” 之用語？因此，「商品化權」(merchandising right)是否存在，成為極大之爭議。

²⁰ John Grady & Steven McKelvey, *University of Massachusetts Amherst*, 18 J. LEGAL ASPECTS SPORTS 207,207(2008).

²¹ <http://styleguides.uark.edu/15135.php>(last visited Jan.29,2011)

²² John Jennings, *Intern, University Trademark Licensing: Creating Value Through a “Win-Win” Agreement*, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/uni_trademark_licensing.pdf (last visited Jan.29,2011).

第三章 商品化權之存否

第一節 問題之提出

「商品化權」一詞是由日本學者從英美法“Merchandising Right”一詞翻譯過來，一般是指對真實或虛構人物、作品名稱或片段，或其他廣為熟悉之形象，享有獨占性之商業使用權利。商品化權之客體可能根源於商標權領域，例如商標圖樣²³，並使得權利人可以去控制其商標之使用。²⁴商標商品化，如前所述，是指將他人商標圖樣作成商品之全部或一部，透過商標與商品之連結而吸引消費者購買此種商品，販售者有使用他人之商標圖樣，在一開始，商標權人並未抱怨此種對其商標之使用。然而，在 1970 年代到 1980 年代，商標權人開始了解到如果其商標商品化之經濟價值，以及假使其有權去控制這些在商品化上之商標使用，將可使其透過授權而獲得利潤。²⁵

在商標法之下，商標權人有一個利益，即保留、維護在其商標上已創造之任何價值。²⁶因為若法律未給予保護，將會使得商標權人不願投資在其商標強度之發展上，因此法律給予其一定程度之保護。若將商標權人之權利做延展，認為商標權人在商標之商品化價值上擁有專屬之權利(exclusive right)²⁷，商品化之成果由商標權人享有，亦即商標權人有權利複製並銷售其商標而為商品化之行爲，此為其專屬之權利。此時，若欲在商業上使用他人之商標圖樣製成商品，成為商品之全部或一部時，縱使僅為功能性用途之使用，例如：僅作為裝飾之用，仍必須得到商標權人之授權才可為之。因此，有學者認為，給予商品化權之效果是給予商標權人某個傳統上其未曾擁有之東西：在完全不相關之環境中，控制商標使用之權利。²⁸

²³ 呂靜怡，商標與商品化權，萬國法律第 153 期，第 42 頁，2007 年。

²⁴ Aaron Perzanowski, *Unbranding, Confusion, and Deception*, 24 HARV. J.L.&TECH.1.(2010).

²⁵ Dogan & Lemley, *supra* note 19, at 472.

²⁶ 此價值相當於因商標權人持續使用商標在其商品上，而生之商品資訊傳遞，此外，商標權人一有附帶之排他之利益，*see* Cherniak, *supra* note 9, at 1353-1354.

²⁷ Robert C. Denicola, *Institutional Publicity Rights: an Analysis of the Merchandising of Famous Trade Symbols*, 62 N.C.L. REV. 603, 640-641(1984).

²⁸ Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 107 YALE L.J. 168, 1707(1999).

權利(right)一語，乃指正當而得有所主張而言，並非「爭權奪利」。人群共處，各有所需，涉及不同之利益，不免發生衝突，為維護社會生活，自須定其分際，法律乃於一定要件下，就其合理正當的，賦予個人某種力量，以享受其利益，²⁹亦可以說權利乃享受特定利益之法律之力。以商標權為例，法律(商標法)為了維護商業信譽、消費者利益以及工商企業之發展，對於註冊之人賦予商標權。經由註冊取得商標權者，權利人在其指定之商品或服務取得商標權，即所謂商標獨占使用權，例如：在其明示之「標識」(sign)以及所指定之商品或服務上，商標權人可獨占使用，「黑松」汽水為例，商標權人取得註冊後，即可以獨占使用「黑松」標識於汽水商品；此外，商標權人亦取得排他權，排除他人使用相同或近似於其註冊商標於同一或類似商品或服務上，即排除他人於一定範圍內之商標使用；且亦取得讓與權、授權他人使用、設定質權等權利。

商品化權(merchandising right)使用“right”之用語，此意味法律給予商標權人獨占使用商標之力量，進而使其享受商標商品化價值之利益。然而，產生之問題在於，目前之商標法體系，是否可以衍生出商標權人擁有商品化權，且此是否妥適。

是否應該認為商標權人有商品化權存在，在商業實務上似乎傾向有商品化權存在，因為通常販售商品化商品之人會與商標權人簽訂授權契約。³⁰然而，目前之商標法體系中，是否有賦予商標權人商品化權，且透過目前商標法體系賦予商標權人享有商品化權是否妥適，在美國學說上自1980年代起即有兩派之見解，其中一派承認商品化權之存在，但另一派則認為他人對於商標權人之商標，仍有一定程度之自由使用空間。學者們從經濟分析之層面、商標法立法目的等不同面向加以分析，以下將針對學者們之見解加以論述。

²⁹ 王澤鑑，民法總則，第92頁，自版第11刷，2003。

³⁰ Jaffey, *supra* note 4, at240.

第二節 承認商品化權之存在

學者以：(一)透過判決承認商品化權之存在；(二)對於無效率使用之控制；(三)禁止搭便車之行爲，在此之下，學者提出兩種論點：1、從公平競爭之角度，2、對於商標商譽(trademark good will)之保護；(四)需求之價格彈性爲理由，承認商品化權之存在。

第一款 透過判決承認商品化權存在

在 1975 年之 Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.³¹一案中，法院肯認商標權人擁有商品化權。該案之被告 Dallas Cap 販售上面附有球隊商標的布³²，國家曲棍球聯盟(The National Hockey League, NHL)與其 13 個會員球隊依照聯邦商標法第 32 條和第 43 條提起商標侵害之訴訟。在地方法院時，法院認爲未造成消費者混淆，因爲消費者知道該商品並非由原告所製造，然而，第五巡迴法院廢棄原判決。該法院認爲第 32 條(a)有五個要件：其一、對商標予以複製；其二、未經同意；其三、使用在州際；其四、使用；其五、有無混淆誤認之虞。在本案中，商標權人對於前三個要件已爲證明。第四個要件「使用」，法院認爲侵權之使用，必須與物品或服務業之販賣、供銷或廣告有關，且縱使商標所涵蓋之範圍擴及整個商品，亦屬於被使用於商品之銷售上。本案中，這些徽章是被告所販售之商品，當被告將原告之商標繡在徽章上時，被告使用這些商標在商品之銷售上，此外，被告之商品之所以被販售是因爲上面有球隊之標誌，若沒有該圖樣，就不會吸引球迷來購買被告之商品。因此，法院認爲被告有使用原告之商標圖樣在商品之銷售上，也因此符合「使用」要件。除了認爲被告未經同意而對商標予以複製，並使用在州際，且縱使商標所覆蓋之範圍擴及整個商品，仍屬使用而認爲符合第 32 條其中四個要件之外，法院認爲有構成授權關係(sponsorship)之混淆，因爲在消費者對於該商標之來源是原告的事實有特定認知，滿足了商標法對於混淆誤認之虞之要求。法

³¹ 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975).

³² NHL 及其會員球隊之球隊標誌，是服務標章(service marks)，因在我國以商標作爲表彰商品來源或服務來源之統稱(詳見我國商標法第 2 條)，本文因此在此之用語爲「商標」。

院最後認為被告符合第 32 條(a)項之規定，構成商標侵害。

此外，法院因為認為消費者對於該商標之來源是多倫多隊的之事實有特定認知，因此也認為構成聯邦商標法第 43 條之侵害。再者，針對被告提出之功能性之抗辯，法院認為 *Pagliero v. Wallace China Co.*³³一案，係該設計之美學吸引力在販售盤子，而非設計之商標性質。在本案中，被繡之標誌之所以被販售，並非因為任何美學性質，而是因為其為球隊之商標，因此兩案件本質上不相同，因此，否定被告功能性之主張。

最後，法院認為，原告使用商標去表徵其商品或服務，會在消費者心中產生連結，其透過使用而在商標上獲得一個財產權。在聯邦商標法之規定下，商標所有人透過註冊或使用而在其商標上獲得一個受保護之財產利益，法律將會對其加以保護以對抗侵害。因此，原告透過廣泛之使用，在其商標上獲得財產權，此權利延伸至將商標複製並銷售成繡花補片(例如：繡有球隊商標之布，讓其可以放在衣服上使用，即商品化之行爲)上。法院認為商標權人對其商標擁有財產權利，此權利擴及到商品化行爲上，其受到聯邦商標法之保護而可對抗侵害；若未經授權而爲之，則構成商標侵害。此外，在本案之見解下，幾乎所有商品化之行爲均會構成商標侵害，此意味使用人必須經授權才可以爲商品化之行爲，而使得商品化爲商標權人之權利。然而，法院自己也承認其見解會使得商標法從對消費者之保護，傾斜成對原告商業利益之保護，但仍承認商標權人之權利擴及至商品化行爲上，承認商品化權之存在。

第二款 對於無效率使用之控制

市面上充斥許多商品化之商品，縱使消費者知道該商品並非爲商標權人所製造，未造成混淆誤認，但該使用可能會以冒犯、不適當之方式使用商標，對於商標權人與裝飾性使用者而言，會減損商標之價值、影響商標之價值。無限制的接觸，亦會造成無法從商標獲取最大利益。因此，美國學者 *Denicola* 認為可能須要有方法來管理商標之使用，其中一個方法就是，承認在商標之商品化價值(merchandising value)上有財產利益(property interest)，讓商標權人可以管理其商

³³ 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

標之使用。³⁴

商標法主要是在防止消費者混淆，但商標之財產價值，因此有可能被模糊化，進而喪失商標之獨特性。對於著名商標為非混淆性使用，但淡化其價值時，商標權人可主張商標淡化予以救濟。在 1947 至 1964 年間，州法訂立淡化法，如 1964 年之 the Model State Trademark Bill §12，而在 1988 年時，曾提議在聯邦商標法中加入商標淡化之條文，但參議院認為會影響言論自由，因此並未通過，之後，在 1995 年時制定聯邦商標淡化法(Federal Trademark Dilution Act of 1995,FTDA)，以強化對於著名商標之保護，並將此納入聯邦商標法第 43 條(c)項，因此，州法與聯邦法並存。

淡化有其基本原則：(一)必須為著名商標；(二)淡化之方法有二：其一為模糊化(blurring)，其二為污損(tarnishment)；(三)不必有競爭關係或混淆之虞。對於著名商標為商品化之行爲，消費者可能不會產生混淆誤認之虞，因此是否會構成對於著名商標之淡化，關鍵在於是否有模糊化或減損商譽。是否有模糊化，學者認為對於著名商標為裝飾性使用，因為其並非作為商標使用，未將商標賦予新的聯結，因此不會淡化著名商標之識別性，此外，亦有學者認為，商品化，並未將商標模糊化，反而增加識別性，例如：穿上 UT 標誌的衣服，會使一般大眾加深該標誌與學校的聯結，加深該標章的識別性。³⁵因此商品化使用並未有模糊化之問題；是否有減損商譽，學者認為縱使消費者未被混淆，但可能會減損該商標之形象。使用一個商標於品質差之商品上，也許對於該商標之形象會有影響。因此，透過淡化之法理，可以提供一個方法去避免有可能貶低商標整體價值之特定裝飾性使用，因此減低無效率的使用。因此，某些會貶低商標價值之裝飾性使用，可以用淡化來解決。³⁶

然而，須注意的是，淡化法理之適用有其限制，其中一門檻即為著名(famous)商標，大部分的州要求必須為強或著名商標，但有些州未為此種要求，例如：奧勒岡州(Oregon)，認為只要有識別性即可主張商標淡化，但因為商標必須具有識別性才受保護，在此情形之下，會變成所有

³⁴ Denicola, *supra* note 27, at 637-638.

³⁵ Chris Brown, *A Dilution Delusion: the Unjustifiable Protection of Similar Mark*, 72 U. CIN. L. REV. 1023, 1038-1039(2004).

³⁶ Denicola, *supra* note 27, at 639. 然而，學者 Cherniak 認為，促銷商品上之商標使用，縱使未經授權，但其會提升商標之價值，而非降低之，且亦提升可見性，進而使商標權人擴展新市場。因此在裝飾性案件(ornamentation case)中，原告之淡化主張會很弱(weak)。See Cherniak, *supra* note 9, at 1344.

商標均可以主張商標侵害和商標淡化之保護，此過度擴張商標之保護。在「不正競爭法整編」(The Restatement of Unfair Competition)則要求「高度識別性」(highly distinctive)，即商標縱使抽象使用，而不伴隨商品或服務之使用，仍有表彰來源之功能。在聯邦商標淡化法中，必須為著名商標才可主張淡化，若非著名商標者則無法適用淡化法理來得到救濟。³⁷在商標商品化之市場中，成為商品化客體之商標不一定是著名商標，當其商標被模糊化或減損信譽時，商標權人無法主張淡化之救濟。

美國學者 Denicola 認為縱使著名商標透過淡化之法理可以減低無效率之使用，因此其可以避免會減損商標價值之特定裝飾性使用，但卻不能解決過度曝光(overexposure)之問題。從供給需求之角度來看，例如：當市場上充斥許多 Hello Kitty 商標之商品時，如鬧鐘、玩偶、文具等，消費者其實會感到厭煩，因此，雖然供給增加，但需求卻減少，產生供需不平衡之現象。因此，無限制的使用，事實上會造成市場之損傷，且過量之供應也會造成商標價值之減損。

因此，在 Denicola 之見解之下，其認為賦予商標權人商品化之權利，給予其權利去管理其商標之使用，除了可以有效控制商品之品質外，亦可以控制商品數量，以免產生市場供需不平衡而造成市場損害之情形。



第三款 禁止搭便車之行為

有學者透過搭便車(free ride)的觀點來支持商品化權，在此之下，有學者從公平正義之角度來探討，有學者從保護商標商譽之觀點來探討，但不論如何，其主軸均是從搭便車行為來考量。

第一目 從公平正義之角度

當市面上之商品缺乏關於商品來源或品質之指標時，當消費者看到同一種類商品有 A 廠牌、B 廠牌以及 C 廠牌時，消費者不會知道各個廠牌之品質為何，而是在購買後，從其使用中獲取

³⁷ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 697-698.

經驗，消費者才會知道哪一個廠牌之品質較好。當有商標出現時，消費者在初次購買時並不會知道附有此商標之品質為何，而是透過不斷的購買、使用，以及廠商之廣告行銷，逐漸使得消費者在購買商品時會依賴商標，並忠於同一商標，美國學者稱之為 *brand loyalty* 或 *trademark allegiance*。³⁸例如：市面上奶粉之品牌眾多，「桂格」為其中一品牌，經由消費者之購買經驗及使用，以及廠商藉由廣告、促銷等多方面之投資努力之下，「桂格」這品牌對於消費者而言，代表一定之品質，當消費者在市面上看到「桂格」之商標時就會加以購買。

企業為了行銷其商品，其需要投注極大之勞力、資金、時間於商品之開發與創新，並建立良好之企業形象，進而使其商標對消費者而言，其具有一定之品質保證，使得該企業得以在市場具有競爭力。因此，Denicola 認為一個商標所建立之形象，是在商標權人之努力之下而形成。因此，商標之商品化之價值，是商標權人努力下之產物，³⁹他人卻任意利用商標權人辛苦建立起之商標形象，在無任何努力之下，將他人之商標予以商品化，藉此取得不相當之利潤，立於公平之角度來看，對於商標權人而言並不公平。

此外，聯邦商標法之參議院報告(Senate Report)特別指出，商標之所有人花費時間、金錢，而法律有意去保護其投資，以免受到剝削。⁴⁰再者，在州法中有規定盜用(misappropriation)之侵權行為(tort)，其將原告之時間、努力，以及金錢當作是商業財產，提供原告一個救濟之機會。其中，最著名之案件為 *International News Service v. Associated Press*⁴¹，聯邦最高法院認為 *Associated Press* (以下簡稱 AP)有做實質上之投資在其新聞蒐集服務上，而 *International News Service* 在未付出任何成本之下，盜用 AP 投資之結果，法院最後判決 AP 擁有專屬之權利去刊登其在歐洲蒐集到之新聞，使其可以保護其投資。⁴²在裝飾性使用之案件中，當商標權人透過聯邦商標法以及不公平競爭法無法獲得救濟時，其會主張盜用(misappropriation)之侵權行為(tort)，將其所投入之時間、金錢作為一個財產權，並請求加以保護。學者對於是否可以適用盜用(misappropriation)之侵權行為(tort)以及最高法院之見解，支持者認為，此至少可以使法院開始去

³⁸ 同註 12，第 17 頁。

³⁹ Denicola, *supra* note 27, at 640.

⁴⁰ S. REP. NO. 79-13333, at 3(1946).

⁴¹ 248 U.S. 215 (1918).

⁴² Mims, *supra* note 10, at 647-648.

審視未經授權而使用他人商標所涉及之經濟要素，以考量是否建立商品化權。⁴³

在學者之見解之下，商標權人爲了建立其商標之形象，已投入相當大之資金與勞力，對於將商標予以商品化，此利益可能須由商標權人所享有，而非讓毫無努力之他人享有。若沿用上述之法理及法院見解，若賦予商標權人商品化之權利，一方面可以保護商標權人所投入之勞力、資金，另一方面可以避免他人可以任意使用已建立形象之商標，用較低之成本而取得不相當之利潤，以維護公平正義。

第二目 對於商標商譽(trademark good will)之保護

商標，除了有表彰營業信譽外，亦具有保障其信譽以免受他人分割之功能。美國最高法院即強調：「商標之保護乃爲法律對於標記所產生之心理作用的認許。蓋吾人乃依標記而生活，同時亦賴以購買商品……」。⁴⁴此外，在美國法下是採取使用主義，商標權人使用商標於商品上後，建立商譽，才會獲得州法商標權，因此，商標權其實是附隨之權利，附著於商譽之權利。因此，商標權人，對其耗費時間、精力、金錢所創設之信譽，自宜擁有受保護之權利。

傳統上，商標可用來傳遞產品品質之資訊給消費者，以及傳遞產品之來源。然而，在今日之社會，商標亦有其他之作用，即商標可以刺激銷售，因爲當商標使用在廣告或其他傳播方式，商標其實會影響到產品之銷售。Schechter 認爲，今日之商標，不僅僅只是商譽之表徵(symbol)，亦在商譽之創造及消費者認同上，爲最有效之媒介，在很多例子中，是「商標在販售商品」(the mark actually sells the goods)。⁴⁵自從商標透過其使用在產品廣告和促銷而建立產品商譽後，其對商標權人而言，其發展一個固有之價值，即商標本身其實有其固有之價值，例如：Job's daughter 案⁴⁶中，購買上面有組織標章之商品，其實是要顯示我們有參加此組織，表達忠誠，是因爲內在價值而被銷售。

⁴³ Cherniak, *supra* note 9, at 1342-1343. 反對者則是立於自由競爭之角度。

⁴⁴ 同註 12，第 365 頁，引自 *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 62 S.Ct. 1022, 86 L.Ed. 1381 (1942).

⁴⁵ Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 819 (1927).

⁴⁶ *International Order of Job's Daughter v. Lindeburg and Company*, 633 F.2d 912 (9th Cir. 1981).

美國學者 Hanson 和 Walls 認為，在今日，商譽存在於商標本身上(good will in the trademark itself)已被發展，商標權人在形象廣告或其他媒體媒介上放置其商標，以便發展其商標和消費者心中地位、形象之聯結，一旦創造該聯結，不論該產品或服務為何，只要上面附有該商標，該產品或是服務對消費者而言就具吸引力。例如星巴克商標，已建立在消費者心中之印象，因此不論是附在杯子或糖果…等上，均對消費者具有吸引力，因為該商標在消費者心中已建立一定之地位、印象之吸引力，此即發展商標商譽(trademark good will)。

Hanson 和 Walls 認為，一個已發展商標商譽之商標，會發展一個極度有價值的授權潛能，已發展商標商譽之商標，其會變他人未經授權而使用在產品或服務之目標，會變成別人下手之目標。商標不再僅是一個產品商譽(product good will)之表徵，反而是，一個商標透過形象聯結，對於消費者而言，會有獨自之吸引力以及發展商標商譽，其有獨立之價值(a value in gross)，此價值應被保護，即應該要在聯邦商標法下加以保護，以對抗未經授權之盜用(appropriation, misappropriation)。⁴⁷

Hanson 和 Walls 進一步提出，商標商譽(trademark good will)之盜用(misappropriation)會發生在未經授權而使用商標，但未造成消費者混淆，而是在截取、盜用該商標已發展之地位、社會形象之聯結。盜用(misappropriation)有兩種類型：其一為 capitalization；其二為 capture，學者認為此兩種行為均應被禁止，以避免被盜用者搭便車(free ride)，進而剝奪商標權人對於商標發展之控制，最後對導致過度使用而破壞商標之價值。

所謂 capitalization 是指，A 使用 B 之商標，但並未使消費者對於產品之來源產生混淆，而是 A 試圖想要轉換該已發展之商標聯結到 A 自己之產品或服務，從而建立一個額外之聯結。例如：Anheuser-Busch, Inc. v. Florists Association of Greater Cleveland Inc.,⁴⁸ 被告使用原告之知名商標 “THIS BUD’S FOR YOU” 在玫瑰花之促銷活動上，法院發現，原告已將其商標發展之地位、社會形象之聯結，而被告完全地(in toto)利用(capitalize)此標語(slogan)，且意圖利用其聲望。然而，因為商品並不相同，法院最後認定未造成混淆誤認之虞，而認定未構成侵權。⁴⁹

⁴⁷ Merlene B. Hanson & W. Casey Walls, *Protecting Trademark Good Will: The Case for a Federal Standard of Misappropriation*, 81 TRADEMARK REP. 480,483-490(1991).

⁴⁸ 603 F. Supp. 35, 224 USPQ 493(ND oh 1984).

⁴⁹ Hanson & Walls, *supra* note 47, at 490-491.

所謂 capture 是指未經授權而使用他人之商標，但其使用在商品上並非是爲了只是來源或品質，而是爲了達成某些功能。最常出現之型態是，A 未經授權使用 B 已發展商標商譽之商標，但卻是爲了裝飾性(decorative)之目的。例如：Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co.⁵⁰一案中，Plasticolor 在它的地墊上使用 Ford 之商標，Ford 提起商標侵權訴訟，Plasticolor 主張，其僅爲提供一個功能之目的，而不是作爲指示來源，並主張該商標並非用來暗示此商品爲 Ford 所製造，而僅是提供給消費者裝飾其車子，並使消費者顯示歸屬自豪感(pride of ownership)。最後 Plasticolor 勝訴，法院認爲在交易時有來源或贊助之混淆誤認之虞，或是被指控侵害者未採取合理之措施去排除售後混淆之虞者，該商標之混合性使用構成侵害。因此，只要 Plasticolor 在交易時排除混淆以及採取合理之步驟去減少售後混淆，Plasticolor 可以自由地爲了裝飾性目的而使用 Ford 之商標，因此法院同意讓 Plasticolor 去使用 Ford 之商標在自己之商品上。⁵¹商標商品化之行爲，屬於 capture 之行爲。

對於商標商譽之盜用，並不會產生消費者混淆，但商標商譽之盜用仍然必須要予以禁止，學者所採取之理由如下：(一)州法(common law)認爲「對於他人勞力下所得之果實，別人對此並無權利」(one is not entitled to the fruits of another's labor)。因此，允許對於他人之努力加以搭便車，其實是不公平(unjust)的，允許使用者去盜用(misappropriation)商標權人已經發展之商標其實是不公平的；(二)透過對於投資予以保護，鼓勵額外之投資在技術以及發展新的商標聯結；(三)在 capitalization 之型態中，該行爲會淡化該商標之有效性(effectiveness)，因爲曾經該商標會使消費者想到該單一產品(A 之產品)，但現在消費者會想到 A 以及 B 之產品(商標商譽延伸到更廣泛之產品種類)，商標聯結會被減弱，結果會使得商標權人之投資之利潤降低；(四)會剝奪商標權人控制商標使用之權利。因爲會使花了大筆投資後，商標權人發現其無法管理以及控制該商標之發展以及使用；(五)商標商譽之盜用，會造成商標權人拓展其他領域上受到限制，例如：Anheuser-Busch 案中，原本商標權人可以在花商領域中進行授權並收取權利金，但因爲法院認定 Florist 不構成侵害，反而使得商標權人無法在此領域中進行授權並收取權利金。⁵²

⁵⁰ 713 F. Supp. 1329, 11 USPQ2d 1023 (CD Calif 1989).

⁵¹ Hanson & Walls, *supra* note 47, at 492-493.

⁵² *Id.* at 494. 作者最後建議透過修正聯邦商標法第 32 條及第 43 條之規定，以保護商標商譽。其建議增訂 §32(1)(c)： use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of, or mark similar to, a registered mark in such a way as to unjustly appropriate the registered mark's trademark good will, shall be

因此，Hanson 和 Walls 認為，對於已經發展商標商譽之商標，其有獨立之價值(a value in gross)，此價值可能需要被保護。將他人之商標予以商品化，促使消費者可以購買其商品，無疑是利用他人努力之結果來讓自己得利，此搭便車之行爲不應被鼓勵。例如：星巴克商標是一個已有發展商標商譽之商標，其在消費者心中已建立地位，此爲商標權人經年累月努力之下之成果，如今，有人將星巴克商標作成玩偶販售，消費者之所以被吸引而加以購買，主要還是因爲其爲星巴克之愛好者。販售商品者利用商標權人建立起來之商譽，以低成本就可獲取利益，此無疑對商標權人並不公平，此行爲不應被助長、鼓勵。商標商品化之行爲，屬於 capture 之行爲，此爲盜用(misappropriation)商標商譽之類型之一，Hanson 和 Walls 建議透過修法來禁止此種行爲，商標權人在此之下，可以控制對其商標所爲之商品化行爲。

第四款 需求之價格彈性

在經濟學中，所謂彈性(elasticity)，是指某種外在因素變動引起數量變動之敏感度的衡量指標而言。彈性是敏感度指標(sensitivity index)，因此，彈性之大小反應變動敏感度之強弱。⁵³需求之價格彈性是彈性之種類之一，所謂需求之價格彈性(price elasticity of demand)是指，在其他影響因素不變之下，某物價格變動百分之一所引起該物需求量變動之百分比而言，⁵⁴即變動因素爲商品自身價格，而受變動因素爲需求量。當商品價格變動，而需求量變動不大時，此類商品之需求價格彈性很小；當商品價格稍有變動，就會影響需求量較大之變動時，此類商品之需求價格彈性大。例如：日常生活之生活必需品，如白米、食鹽等物品，不論其價格上漲或下跌，消費者對於購買量都不會有太大之變動，因此，此類商品之需求價格彈性小；又如：市面上有許多奶粉品牌，當 A 廠牌價格調漲，消費者會轉而選擇其他廠牌之奶粉，而對 A 廠牌之奶粉需求量減少，此類商品之價格需求彈性大。

liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.；增訂§43(1)(c)：any person who shall, without the consent of the registrant, use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of, or mark similar to, a registered mark in such a way as to unjustly appropriate the registered mark's trademark good will, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies provided in this act. *Id.* at 531.。

⁵³ 李沃牆，現代經濟學，第 66 頁，前程文化，二版(2006)。

⁵⁴ 同前註，第 67 頁。

在 *Bi-Rite Enterprises, Inc. v. Button Master* 案⁵⁵中，法院指出，當市場上有其他人可以販售促銷商品時，比起市場上僅有商標權人販售促銷商品來說，消費者可以用更加低廉之價格取得該商品，而因為價格低廉，因此使得更多消費者可以買得起此種商品，且亦可以避免價格以及利益之獨占。因此，反對商品化權存在之學者認為，若承認商標化權之存在，將會使得市面上僅有一家廠商可以販賣該隊之衣服，使價格上升、品質下降。因此，比起市面上有多家廠商販賣該隊衣服時，消費者必須付更多錢去購買該衣服，使得有些消費者無法負擔的起，而無法加以購買該商品以支持其球隊。⁵⁶

然而，從需求之價格彈性來看，商標商品化之商品具有較大之彈性的。假設市場上僅有 Hello Kitty 商標權人販賣 Hello Kitty 之玩偶、文具或其他裝飾有商標圖樣之商品，而商標權人為追求企業利益而提升價格。同一件裝飾有 Hello Kitty 商標圖樣之商品，有些消費者是因為對於該品牌之喜愛而加以購買，但有些消費者則是因為造型可愛而加以購買，對於後者，當商標權人調漲 Hello Kitty 商標圖樣之商品之價格時，其會選擇去購買其他裝飾有可愛圖樣之商品，例如有史奴比、米奇、多啦 A 夢商標圖樣之商品。對於因 Hello Kitty 商標圖樣可愛而加以購買之消費者而言，其並非品牌之愛好者，並非一定必須購買 Hello Kitty 商標圖樣之商品不可，因此，當該種商品價格較高時，消費者會去選擇購買其他造形可愛商標之商品化商品。因此，此類商品之價格稍有調漲時，消費者對於其需求量會減少，故其需求價格彈性較大，因此縱使承認商品化權存在，企業(商標權人)不太可能任意地調漲商品價格。

再者，雖然承認商品化權之存在，美國學者 Perry 認為，可能將會使製造者縱使僅為裝飾性使用，亦須付權利金，而會使製造者之成本、商品價格提高，並最後轉嫁到消費者身上之疑慮。⁵⁷然而，Denicola 認為需求是有彈性的，提高商品價格，會降低消費者之需求，若調漲價格，對於品牌之愛好者而言，其還是會繼續購買此類商品，但對於因為商標圖樣可愛而加以購買之消費者而言，其會選擇購買其他造形可愛商標之商品化商品，因此被授權人不太可能大幅調漲價格而將所有之授權金成本轉嫁給消費者，所以 Denicola 認為事實上僅有一小部份之授權成本由

⁵⁵ 555 F. Supp. 1188, 1195(1983).

⁵⁶ Dogan & Lemley, *supra* note 19, at 482

⁵⁷ Christopher R. Perry, *Trademark as commodities: the "Famous" Roadblock to Applying Trademark Dilution Law in Cyberspace*, 32 CONN. L. REV. 1127,1145(2000).

第三節 他人仍有一定程度之自由使用空間

學者以：(一) 利益之調和；(二) 商標法之立法目的；(三) 創造獨占之市場；(四) 功能性 (functionality) 原則；(五) 使用混淆誤認之虞原則；(六) 商標淡化為理由，認為使用人將他人商標圖樣商品化，其仍有一定程度之自由使用空間，不必然一定要經過授權才可以為之。

第一款 利益之調和

美國學者 Mims 從商標之經濟模型來討論，學者認為商標影響消費者利益兩方面：(1) 商標有助於降低搜尋成本；(2) 商標促使製造者獨占之形成。商標一方面可以使消費者降低搜尋成本，另一方面則可能造成生產獨占，因此，對於消費者而言，商標有利亦有弊。消費者在市場進行購買時，其必須計算商品之品質以及價格以便做出購買與否之決定，然而，當有商標出現時，消費者可以依賴商標來判斷該商品之品質及價格，其不需每次購買時都再做一次調查，因此，商標可以減少消費者之搜尋成本。

Mims 認為，當市場出現混淆性之商品時，對於消費者而言，想購買其所想要之商品或服務會更加困難，且會增加其搜尋成本。但另一方面，若完全消除市場上之混淆，對消費者則會造成傷害，其理由在於：獨占情形之產生，因為此時之製造者對於任何已經獲得第二意義之產品之功能性特徵會擁有獨占力。根據經濟分析，當製造者擁有獨占力時，會造成產量減少以及價格之提升，進而對消費者造成傷害。

因此，商標可以減少消費者之搜尋成本，但若市場上出現混淆性商品時，消費者之搜尋成本會增加，此時，若完全消除混淆，則會造成獨占之情形，使產量減少、價格上升，進而使得消

⁵⁸ Denicola, *supra* note 27, at 640-641.

費者受到傷害。此時，可以透過功能性原則來加以平衡。若法院選擇適用功能性原則，其爲了避免使用性商品之生產之獨占，而接受較高之搜尋成本。

除了消費者之利益外，Mims 認爲，商標法也應該考量到商標權人之經濟利益，即：(1)避免交易之移轉(避免後使用者分散商標權人之生意)；(2)保留商標之價值。當法院透過減少混淆來幫助消費者時，亦可以同時避免後使用者使用商標權人之商標來剝奪商標權人之生意，因此第一種經濟利益可受到保護。至於商標本身之價值，商標法亦必須給予某些程度之保護。

因此，Mims 最後認爲，當涉及商標案件之利益之經濟分析時，有三種利益可能必須被考量：(1)降低消費者之搜尋成本；(2)在使用性商品中，減少獨占之機會；以及(3)保護商標權人之投資。

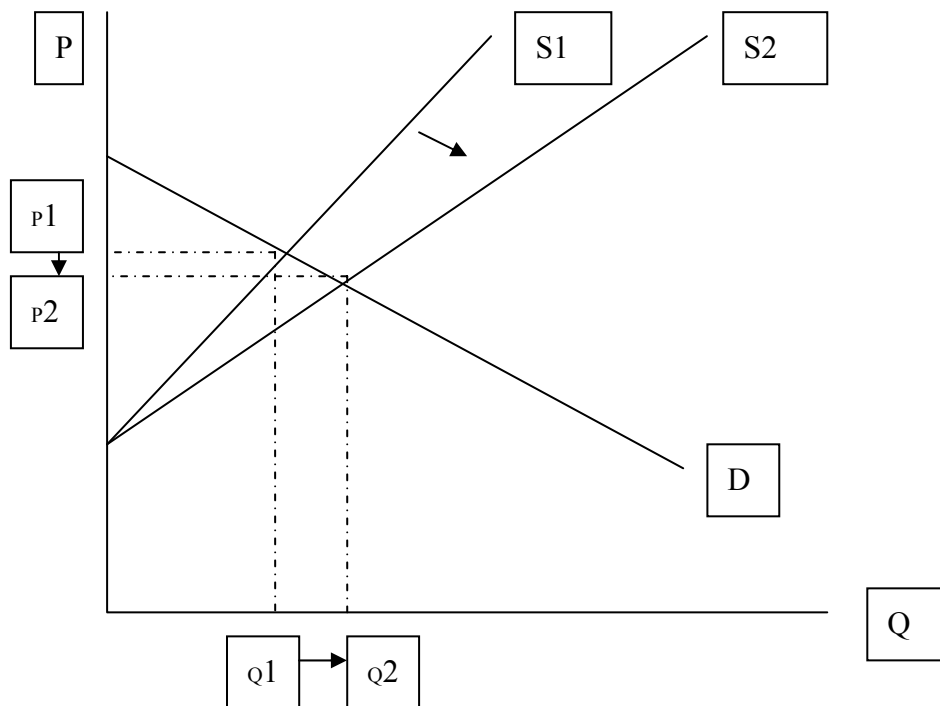
59

Mims 適用上述之商標之經濟模型到促銷商品⁶⁰上，並區分兩種情形加以討論：(1) 後使用商標販賣促銷商品之人所販售之促銷商品與商標權人已經販售的促銷商品相似；(2) 後使用商標販賣促銷商品之人所販售之促銷商品與商標權人已經在販售的促銷商品不同、或商標不同、或商標權人根本未有促銷商品。

在第一種情形之下，假設後使用人爲 B，商標權人爲 A，若不允許 B 販售該促銷商品，則會使得 A 在此促銷商品市場上取得獨占之利益，亦會造成價格上升、產量減少；反之，若允許 B 販售該促銷商品，使得產量增加、價格下降，消費者相對應地也受到利益。此種情形可以透過圖示加以說明：

⁵⁹ Mims, *supra* note 10, at 658-661. See also Cherniak, *supra* note 9, at 1353-1354.

⁶⁰ 在此部分，學者之用語不同，Denicola 使用裝飾性使用之用語，Mims 和 Cherniak 則使用促銷商品之用語，然而，如前所述，不論是促銷商品或是裝飾性商品，均爲商標商品化之一環。



圖一、允許他人加入促銷商品市場

資料來源：本研究

供給線 S1 是市場上僅有商標權人 A 販賣附有其商標之促銷商品，此時，商品數量為 Q1、商品價格為 P1；若允許他人亦在市場販賣相似之促銷商品，則供給曲線向右移到 S2，使得商品數量上升、價格下降，消費者以較低廉之價格即可購買到該種促銷商品。

商標權人之利益，即在保護商標權人之投資。學者認為，商標法基本目的之一是幫助消費者在市場中識別商品，而非創造獨占，亦即商標和營業包裝的保護，並不是在創造獨占力，商標法從未意欲提供商標權人獨占利益。因此，當市場中有人販售相似的促銷商品，且該促銷商品亦放置商標權人之商標時，商標權人所損失的僅是其獨占利益，但其投資之價值，仍繼續存在。學者認為，商標之主要價值在於識別商標權人為特定商品之製造者，此亦為商標權人投資之價值，因此，允許後使用者販賣相似之促銷商品，並不會破壞商標權人在其商標上之投資。

消費者之利益，即降低搜尋成本，可能會被允許競爭者販售促銷商品之規則所影響。因為在促銷商品之市場中，消費者若相信所有促銷商品均為商標權人所製造，此時，消費者會對後使用者之促銷商品產生混淆，當有混淆產生時，消費者之搜尋成本可能會增加，然而，預防獨占利益與預防增加搜尋成本，從功能性原則中顯示，商標法總是較喜歡前者，商標法會選擇預防

獨占利益。在促銷商品市場中，當消費者認為商標權人沒有專屬權利去製造促銷商品時，則對於後使用者(即 B)之促銷商品不會造成混淆，此時，在促銷商品市場中不會產生混淆，再者，法院亦可以要求後使用者在其商品上貼附放棄權利之聲明(disclaimer)，消費者可能不會產生混淆，且不會對搜尋成本造成太大之影響。

簡言之，Mims 認為站在獨占利益風險來考量，會贊成允許後使用者販售相似之促銷商品。後使用者之行爲不會影響商標權人之投資，且對於搜尋成本之影響亦會降到最低。⁶¹

第二種情形爲，商標權人根本未有促銷商品、或後使用商標販賣促銷商品之人所販售之促銷商品與商標權人已經在販售的促銷商品不同或商標不同。然而，學者認為，有二種問題會使得不同促銷商品之分析上複雜化，其一，若禁止該商標之新使用方式，可能會剝奪消費者對於購買促銷商品的渴望。假設消費者支持某球隊，其可能會希望市場有販賣促銷商品，使消費者可以加以購買以表達其對於球隊之支持，若沒人生產該商品，則消費者想要購買之渴望會被剝奪。且在沒有明顯損及消費者或商標權人之情況下，商標法不應禁止後使用人生產該產品。

其二，後使用者所生產之促銷商品，可能會損及商標權人對其商標之投資。例如：對於著名商標爲毀謗(disparaging)或貶低之使用。有些法院會以混淆誤認之虞來處理，然而，消費者事實上不會被混淆，因爲知道沒有權利人會授權他人對自己之商標進行貶低、仿諷，在此之下，僅有一些商標權人獲得救濟。多數法院會使用商標淡化來處理此類案件，使用商標淡化來保護商標權人，但在此之下，法院可能未考量到所涉及之經濟利益，而可能禁止所有在促銷商品上之使用。學者認為，對於商標之貶抑會破壞商標之價值，會阻擋商標之投資，且間接提升消費者之搜尋成本。然而，並非所有的後使用者會販售減低商標價值之促銷商品，在此情形之下，法院應允許該商品之製造，因爲，商標權人之投資並未被損害、消費者之搜尋成本僅些微地被影響，且消費者可以買到他們所想要買到的新商品。⁶²

在 Mims 之見解之下，促銷商品之案件涉及商標法中之利益，其會使得商標法所保護的三個主要的經濟利益相互碰撞：(1)降低消費者搜尋成本；(2)減低獨占之風險；(3)商標上之投資保護。因此法院可能須考量到三個經濟利益間之相互適用/影響，以確保消費者可以購買到商品，

⁶¹ Mims, *supra* note 10, at 665-667.

⁶² *Id.*, at 667-668.

以該商品表達他們的忠心或與商標權人之聯結。若法院小心考量商標法下之經濟利益，則不僅是在促銷商品之案件中，在商標法其他領域上，均可以獲得正確之結論。⁶³學者並未主張商標權人對於商品化擁有獨占之權利，而是認為當促銷商品之案件產生時，法院須綜合考量消費者之利益以及商標權人之利益，在降低消費者搜尋成本、減低獨占之風險、以及商標上之投資保護中加以調和，以決定是否讓他人使用商標權人之商標，而為商品化之行爲。

因此，Mims 認為，商標法同時保障消費者之利益以及商標權人之利益，法院可能須要在降低消費者搜尋成本、減低獨占之風險以及商標上之投資保護中加以調和，而依個案認定是否允許他人商品化之行爲，因此，商標權人不必然可以阻止他人為商品化之行爲。

第二款 商標法之立法目的

智慧財產權(intellectual property right)係指有關人類運用智慧從事創作活動所得之結晶而以法律加以保障之權利，規範此類權利之法律統稱為智慧財產權法。智慧財產權可分為著作權以及工業財產權，而專利法與商標法均為工業財產權之一種。⁶⁴

立法者在制定著作權法時所考量之重點有三：著作人之權益、社會公共利益及國家文化發展，⁶⁵有私益與公益並重之特色。專利制度亦有私益與公益並重之特色，我國專利法第一條即開宗明義規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」其中，「為鼓勵、保護、利用發明與創作」主要是從保護發明人或專利權人之私益觀點出發，而「促進產業發展」則主要從公益之觀點加以考量。⁶⁶之所以賦予著作權以及專利權，其目的之一在於鼓勵、保護創新，因此賦予著作權人以及專利權人於一定時間內擁有排他之權利。

和著作權與專利不同的是，我國商標法第 1 條規定：「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。」其立法理由為：「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

⁶³ *Id.* at 669.

⁶⁴ 羅明通，著作權法論，第 3 頁，群彥圖書，2005 年第 6 版。

⁶⁵ 同前註，第 12-13 頁。

⁶⁶ 陳智超，專利法理論與實務，第 7 頁，五南，2006 年 2 版。

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，例如加強對著名商標之保護及對酒類地理標示之保護等予以明文之規定，即係著眼於維護市場公平競爭秩序之考量。」因此，法律給予商標權人保護，最終之目標在於對於消費者利益之保護，以免消費者產生混淆誤認，進而維護市場之公平競爭秩序，而非鼓勵創新，因此，我國學者羅明通直接認為商標法之立法目的是在於保護消費者以及維護產業之競爭秩序。⁶⁷

在英美法系之下，採取使用主義，當使用商標於商品上後，會產生商譽，並獲得商標權之保護。商標法除了是給予商標權人合理之保護，以維護其商業信譽外，更進一步因商標之使用而避免讓消費者混淆、並維持正當競爭秩序。之所以給予商標權之保護，並非是因為要鼓勵、投資、創新一個新商標，而是透過法律之保護，使商標權人可以維持其商譽，進而保護消費者之利益以及競爭秩序。因此，商標法與鼓勵創新之著作權法和專利法並不相同，商標權人所取得之權利強度，自不能與專利法、著作權法相比擬。

有些商標權人會主張，若不承認商品化權存在，將會減低商標權人生產消費者喜愛之商品之誘因。⁶⁸如前所述，著作權法和專利法透過給予權利人專屬排他之權利，主要是為了鼓勵創作、創新，然而，商標法之所以給予權利並非在鼓勵創新，而是透過商標法給予權利，進而保護商譽、消費者利益以及競爭秩序。因此，僅因為需要生產之誘因就要求給予商品化之權利，可能並不適當，亦不符合透過商標法賦予權利之目的。

況且，商標權人之所以使用商標於商品上，並投注大量之人力、物力以及資金，其目的在於讓消費者看到該商標時，會知道此類商品代表相當之品質，以及來自相同之來源，而使消費者能夠信賴而繼續購買其商品，最終使商標權人獲得利益，此為其投資之價值、誘因。Cheriak 認為，商標之商品化價值，僅是企業努力去創造和維持其主要營業需求之副商品。⁶⁹縱使允許他人製造附有商標權人商標之商品化商品，商標權人所損失的僅是其獨占利益，但他的商標在市場中的識別性，仍繼續存在，消費者仍會繼續購買附有其商標之商品，商標權人仍可以繼續獲利，

⁶⁷ 同註 64，第 5 頁。

⁶⁸ Cheriak, *supra* note 9, at 1349.

⁶⁹ *Id.* at 1350.

且商標權人仍可以透過現行之商標法之標準而受保護，例如：混淆誤認之虞、商標淡化⁷⁰等標準。亦即，縱使不賦予商品化權，可能對於商標權人之投資意願影響並不大。

第三款 創造獨占之市場

所謂獨占(monopoly)，係指只有一個廠商之商品占有整個市場，而在整個市場中幾乎沒有其他近似之替代品可言。⁷¹獨占具有以下特點：(一)對於特定產品市場中只有單一供給廠商；(二)該商品沒有相近之替代品(no close substitutes)；(三)存在這加入產業之障礙，又稱進入障礙(barriers to entry)，以保障此一廠商免於競爭。市場上所存在之市場障礙通常有三種類型，其一為人為障礙，即因人為之因素而導致獨占，例如：專利或特許許可；其二為自然獨占，其係指某一廠商已達最適規模，其產量足以應付整個市場需求，自然而然形成獨占之局面，例如：台灣鐵路公司、捷運公司，自來水公司，在在都會形成自然獨占；其三為其他進入障礙，例如某一廠商掌握某項生產要素，使其他廠商找不到該項生產要素之貨源而無法加入競爭。

以 Hello Kitty 商標為例，市場中僅有商標權人可以生產、販售 Hello Kitty 玩偶、鬧鐘或其他該商標之商品化商品，使得市場中僅有一家供給廠商。此外，對於 Hello Kitty 之愛好者而言，雖然市場上仍有其他可愛商標之商品，例如：多啦 A 夢之玩偶、文具，但對於該消費者而言，其為 Hello Kitty 之愛好者，其他之商品並無法替代、滿足該消費者，即對該消費者而言，該商品沒有相近之替代品(no close substitutes)。再者，商標權人是因為透過法律而擁有商標權，並且透過法律擁有商品化之權利，他人未經授權不得為商品化之行爲，因此，造成進入障礙，且該進入障礙是人為因素所造成，因此屬於人為障礙。因此，若認為商標權人擁有商品化權，可能將會在 Hello kitty 商品化市場造成獨占之情形。

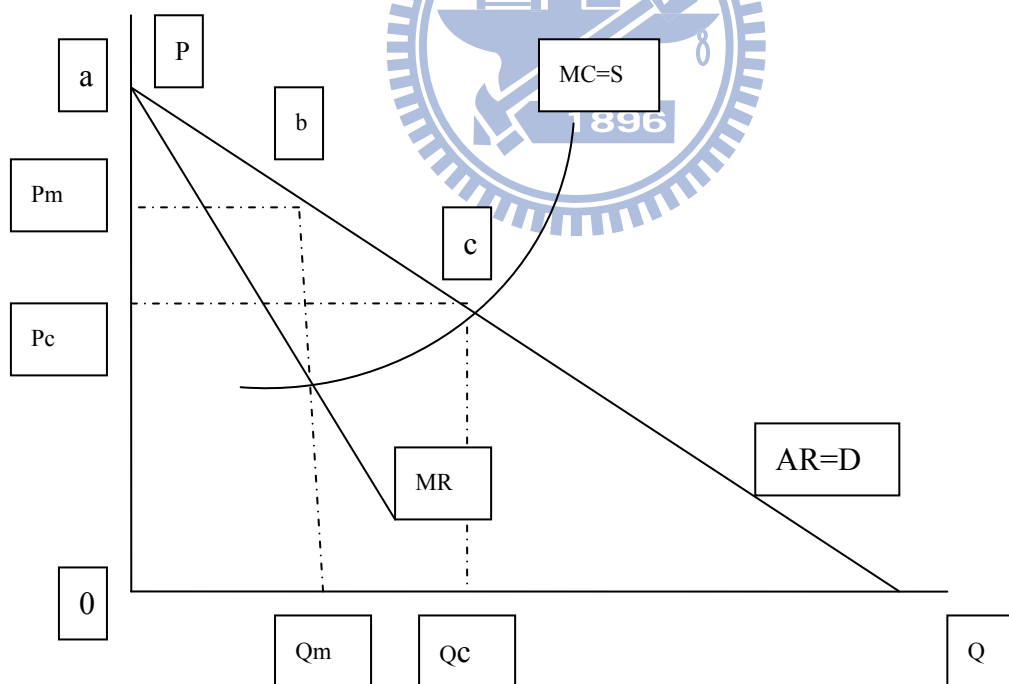
⁷⁰ Cheriak 認為商標之裝飾性或促銷的使用，縱使未經授權，但其會提升商標之價值，而非降低之，且亦提升可見性，進而使商標權人擴展新市場。因此原告之淡化主張會很弱(weak)，*id.* at 1344.；但 Denicola 認為使用一個商標於商品上，也許對於該商標之形象會有影響。因此，透過淡化之法理，可以提供一個方法去避免有可能貶低商標整體價值之特定裝飾性使用，因此減低無效率的使用，因此，某些會貶低商標價值之裝飾性使用可以用淡化來解決，*see Denicola, supra* note 27, at 639.

⁷¹ 同註 53，第 158 頁。

若承認商品化權，將可能會造成獨占之情形，而獨占市場之形成將可能會有以下幾點之缺點：其一，生產效率：獨占廠商與完全競爭市場之廠商同樣均以追求最大利潤為目標，獨占廠商若要達到最大利潤，則必須邊際收益等於邊際成本，即 $MR=MC$ 。在 $MR=MC$ 下之數量，為利潤最大下之最適數量。

如圖二所示，邊際曲線(MC)曲線為完全競爭市場之供給(S)曲線，當市場需求曲線為 D 時，完全競爭市場由市場供給曲線與需求曲線相交點 c 來決定，此時，均衡價格為 P_c ，均衡數量為 Q_c 。當市場變成獨占市場之後，廠商依 $MR=MC$ 來決定最大利潤，其數量為 Q_m ，價格為 P_m 。

所謂生產效率(production efficiency)，係指廠商在生產特定之數量時，能以成本最低之方式從事生產，而且廠商之生產規模位於長期平均成本之最低點。完全競爭廠商就長期而言，其最適之生產規模必位於長期平均成本之最低點，而達到生產效率。而獨占廠商為追求最大利潤($MR=MC$)，再加上沒有競爭對手，因此通常不會在長期平均成本最低點生產，因此，達不到生產效率。⁷²



圖二、獨占市場之影響

資料來源：李沃牆，現代經濟學，第 171 頁

⁷² 同前註，第 170 頁。

其二，就配置效率而言，完全競爭市場價格，如圖二所示，為 $P_c=MC$ ，表示社會資源已經達到最有效之配置。獨占廠商為追求最大利潤($MR=MC$)，而使得價格提升為 P_m ，並使 $P_m>MC$ ，使消費者支付之價格(P_m)高於生產之邊際成本(MC)，同時使得數量 Q_m 低於完全競爭市場時之 Q_c ，生產數量減少。⁷³

其三，就消費者剩餘(consumer surplus, cs)以及社會剩餘(social surplus, ss)而言，消費者剩餘是指每單位消費者最高願支付價格超過實際支付價格差額之總額，而消費者剩餘加上生產者剩餘之總額即為社會剩餘，即 $ss=cs+ps$ 。從圖二所示，消費者剩餘為需求線以下，價格線以上之三角型面積，因此，在完全競爭市場中，消費者剩餘為 acP_c ，而在獨占市場中，消費者剩餘為 abP_m ，因此減少了 P_mP_cbc ，消費者剩餘減少，因此連帶使得社會剩餘亦減少。

其四、容易導致競租(rent-seeking)之行爲。例如：市場上僅由商標權人販售 Hello Kitty 商標圖樣之商品，如前所述，商標權人會立於獨占之地位。由於獨占可能會使得廠商有高額利潤，因此，廠商為了維持其獨占地位，可能會將一些資源消耗在達到此一目的上，例如：可能會花大筆經費從事廣告、公關或遊說民意代表、設法禁止外國商品進入國內競爭等，凡此種行爲均屬於競租之行爲。⁷⁴

其五、組織鬆弛(organizational slack)。由於缺乏競爭，獨占廠商(即商標權人)為追求最大利潤($MR=MC$)，再加上沒有競爭對手，縱使未在長期平均成本最低點生產，其仍可以存活，只是利潤少一點。所以容易造成浪費、冗員太多，造成成本偏高等組織鬆弛之現象。李賓斯坦(Harvey Leibenstein)教授稱之為 X 型無效率(X- Inefficiency)；其六、由於獨占廠商沒有競爭，所以可以輕而易舉地坐享暴利，在此情形之下，其創新之誘因可能會下降。⁷⁵

因此，Cheriak⁷⁶認為，若賦予商品化權，將可能會使其在其商標圖樣之商品化市場中立於獨占之地位，其缺點在於，會達不到生產效率、會造成消費者剩餘減少以及社會剩餘減少之現象，且易有競租以及組織鬆弛之現象。因此，比起完全競爭市場，賦予商標權人有商品化權，將可能會導致獨占市場之產生，造成無效率、限制進入之市場。

⁷³ 同前註，第 171 頁。

⁷⁴ 霍德明、熊秉元、胡春田、巫和懋，經濟學 2000 三版上冊，第 225 頁，雙葉出版；Cheriak, *supra* note 9, at 1349.

⁷⁵ 同前註，第 225 頁。

⁷⁶ Cheriak, *supra* note 9, at 1347-1349.

第四款 功能性(functionality)原則

何謂功能性，早期普通法(common law)認為對於商品之使用為必要者，被認為是功能性，然而，1982年，在 *Inwood* 一案中⁷⁷，美國聯邦最高法院認為「若對於物品之使用、目的為必要，或會影響商品之成本或品質，該產品特徵即為功能性」，擴大該原則之範圍，對於功能性原則之不同適用打開了大門；在 2001 年 *TrafFix* 一案中，⁷⁸聯邦最高法院認為，只要是為了更易於使用，即屬功能性，而不需考量替代技術。依照聯邦商標法第 2 條(e)項(5)款之規定，功能性，縱使具有第二意義，仍絕對不得註冊；⁷⁹同法第 14 條(3)款規定，若屬功能性，則其所為之聯邦商標註冊得隨時予以撤銷；⁸⁰同法第 33 條(b)項(8)款規定，商標侵害時，被告可以用原告之設計為功能性以作為抗辯；⁸¹此外，營業包裝(trade dress)必須具有識別性以及非功能性才受到保護。之所以有非功能性之要求，其理由在於：避免妨礙競爭，以及防止專利法和商標法產生衝

⁷⁷ *Inwood Labs., Inc v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 102 S.Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606 (1982).

⁷⁸ *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 532 U.S. 23, 121 S.Ct. 1255, 149 L.Ed.2d 164(2001).

⁷⁹ Lanham Act § 2(e)(5): “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it-- Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.” 15 U.S.C §1052(e)(5).

⁸⁰ Section 14(3) provides that “A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of dilution under section 43(c), by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:...(3) At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional,...” 15 U.S.C. §1064(3).

⁸¹ Section 33(b) provides that “(b) Incontestability; defenses. To the extent that the right to use the registered mark has become incontestable under section 15, the registration shall be conclusive evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce. Such conclusive evidence shall relate to the exclusive right to use the mark on or in connection with the goods or services specified in the affidavit filed under the provisions of section 15, or in the renewal application filed under the provisions of section 9 if the goods or services specified in the renewal are fewer in number, subject to any conditions or limitations in the registration or in such affidavit or renewal application. Such conclusive evidence of the right to use the registered mark shall be subject to proof of infringement as defined in section 32, and shall be subject to the following defenses or defects:...(8) That the mark is functional; or...” 15 U.S.C. §1115(b)(8).

突。⁸²對於後者，因為功能性營業包裝也可能可以成為發明專利，而受到專利法之保護，然而，專利之要件較嚴格，且其保護期間也較商標法長，因此，若具功能性之包裝設計受商標法之保護，將會使得商標法與專利法產生衝突。因此，由上述可以看出，商標法對於功能性特徵並不予以保護。

有些商人販賣其商品，而該商品之所以被販售是因為其外觀吸引消費者，商人主張其應受營業包裝之保護，然而，該外觀對於消費者而言具有吸引力，而其他設計很難達成此效果，有些法院拒絕給予保護，並認為此外觀具有美感功能性(aesthetic functionality)。例如：心型之巧克力盒，此種形狀會吸引那些想要過情人節的消費者購買之，其他形狀的盒子就不會有此種效果。該設計並不具有使用上的功能性，因此與上述之功能性特徵並不相同，而是該設計對消費者而言具有美感上之吸引力，其他的設計對消費者而言不會有相同的美感吸引力，若允許第一個販售之人取得專有之權利，將會使得其他競爭者被抑制、抑制競爭，因此，該設計被認為具有功能性。

Pagliario v. Wallace China Co.⁸³一案中，原告在其盤子上有花朵設計，被告以相同的設計使用在自己的盤子上並販售，原告從營業包裝加以主張，但法院認為該花朵設計為功能性。法院認為磁器之所以被販售，主要是因為它所具有之美感吸引力，而該美感吸引力是商品的必要的販售特徵之一，即特定之設計對於商品的商業成功上，具有重要的要素，亦即此美學設計要素被認為在商品的成功上為重要的特徵，自由競爭之利益允許其在欠缺專利和著作權之保護下被仿造(imitation)。最後，第九巡迴法院拒絕核發禁止命令。然而，此種見解會有問題，因為像是NIKE 加勾勾之圖樣，此是商品成功的關鍵要素，但其是因為賣方所發展之商譽而使其成為商品成功的關鍵要素，若依第九巡迴法院之見解而認為其為功能性，其實是有問題的。⁸⁴因此，有一些法院否定第九巡迴法院在 Pagliario 案中“important ingredient in the commercial success”之用語。⁸⁵此外，第二巡迴法院在 Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd.⁸⁶一案中，認為小孩毛線衣上之圖樣並非功能性，因為其他競爭者仍有其他設計圖樣可以選擇，此外，法院亦拒絕給予營業包裝

⁸² SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 610-611.

⁸³ 198 F.2d 339(9th Cir. 1952).

⁸⁴ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 618.

⁸⁵ See, e.g., Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822(3d Cir. 1981); Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox, 732 F.2d 417(5th Cir. 1984).

⁸⁶ 71 F.3d 996(2d Cir. 1995).

之保護，因為該圖樣設計無法作為來源之辨識，主要為裝飾性者並非營業包裝，因此，拒絕給予營業包裝之保護。再者，第二巡迴法院在 *Villeroy & Boch Keramische Werke K.G. v. THC Sys.*⁸⁷ 一案中，其事實雖與 *Pagliari* 案相同，但卻拒絕跟隨第九巡迴法院之見解。第二巡迴法院考量到若被告不允許使用該設計是否會遭受到競爭上的不利益，以及考量到該設計的識別性，最後認定該磁器設計不具功能性。⁸⁸

有些被告在裝飾性使用案件中，經常會提出美感功能性案件之法院見解，例如依照 *Pagliari* 一案中法院之見解，而提出該商標圖樣設計對於消費者之吸引力，無法以其他設計加以代替，且該美學設計要素被認為在商品之成功上為重要之特徵，在欠缺專利和著作權之保護下，自由競爭之利益允許其被仿製之主張，努力避免法院允許商標權人之商品化獨占。⁸⁹ 第五巡迴法院在 *Boston Professional Hockey* 一案中，否定被告所提出之功能性之主張，其認為 *Paliero* 一案，係該設計之美學吸引力在販售盤子，而非設計之商標性質。在本案中，被繡之標誌之所以被販售，並非因為徽章具有美感吸引力，而是因為其為球隊之商標，因此兩案件本質上不相同，因此，否定被告功能性之主張。*Cherniak* 亦認為在裝飾性使用之案件中，其爭點在於該種商品之銷售是否應被認為是侵害，而非是否該商品之美感吸引力外觀會提供競爭上之好處而將其歸類為功能性。因此功能性原則之爭點與裝飾性使用之案件之爭點不同，進而弱化裝飾性使用之案件之功能性原則適用之主張。⁹⁰

在商標商品化之案件中，有些法院使用功能性(functionality)之用語，但卻與前述之功能性之意義不同，即前述之功能性是用在防止原告受營業包裝之保護，但在商品化之案件中，法院將其意義加以轉換。以 *International Order of Job's Daughter v. Lindeburg & Co.*⁹¹ 為例，被告販售裝飾有原告組織之名稱及徽章形狀之珠寶，法院認為原告之名稱與徽章是珠寶的美學功能成份 (functional aesthetic components of jewelry)，該名稱與徽章是用來使配戴珠寶者可以展現自己對於組織之忠誠、情感，其是因為其內在價值而被銷售，而不是因為表彰來源或贊助關係而被銷售，因此，原告之名稱與徽章是珠寶的美學功能成份，並非商標。

⁸⁷ 999 F.2d 619(2d Cir.1993).

⁸⁸ *SCHECHTER & THOMAS, supra* note 8, at 619.例如在 *National Football League Properties, Inc., v. Wichita Falls Sportswear, Inc.*,532 F.Supp.651(1982)一案中，被告有提出功能性之抗辯，在商品上之說明性詞彙是商業成功之要素，若沒有這些詞彙，消費者不會去購買此商品。但法院認為縱使假設該商標是功能性，但並不會排除商標之保護，因為依照 *Job's Daughter* 之見解，一個功能性特徵可能同時有商標作用，而亦被加以保護。

⁸⁹ *Cherniak, supra* note 9, at 1321.

⁹⁰ *Id.* at 1322.

⁹¹ 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).原告將其名稱以及徽章作為團體標章。

被告將 Job's Daughter 之名稱和徽章形狀裝飾於珠寶上，其提供「主要為功能性用途」(primarily a functional purpose)，其僅為珠寶之主要特徵，使佩戴者得以對公眾展現其對組織之認同、忠誠。相關(典型)消費者因為想要配戴此珠寶以表達其對組織之忠誠因而加以購買，或有些消費者則是因為其美學吸引力而加以購買。法院認為僅為功能性使用，而非作為商標使用，最後認定不構成商標侵害。此案之重點在於，商標權人之專有權利不應及於對商標作「主要為功能性用途」(primarily a functional purpose)之使用。然而，當相關消費者不僅只是因為其固有的功能性使用及美學吸引力而購買，也因為該標誌有指示此商品為商標權人所製造、贊助而加以購買，此時次要地亦有商標之作用，此時，該名稱以及徽章同時被作為商標使用以及功能性使用。因此，法院認為應詳細檢查物品本身、被告的商品化實務、以及消費者是否真正將被告產品與商標權人連結的證據，在個案中判斷是否作為商標之使用或是僅為功能性之使用。

在本案中，被告販售裝飾有原告組織之名稱及徽章形狀之珠寶，而原告之名稱以及徽章形狀在此僅是被作為功能性用途之使用，亦即將該圖樣使用在珠寶上，其僅是一個商品之主要的特徵，使配戴此珠寶者得以公開地展現其對組織之忠誠，因此，該圖樣僅為珠寶之美學功能成分，其並非商標，亦即，被告並非將原告之名稱以及徽章形狀作為商標使用，而僅作為功能性用途之使用。然而，第九巡迴法院並不否認當一個商標圖樣被使用在商品上時，其有可能同時為商品之功能性特徵和提供商標作用，因此，法院認為應詳細檢查物品本身、被告的商品化實務、以及消費者是否真正將被告產品與商標權人連結的證據，在個案中判斷是否作為商標之使用或是僅為功能性用途之使用。

「非功能性」為營業包裝受保護之要件之一，其所指之「功能性」係指對於物品之使用、目的為必要，或會影響商品之成本或品質，該產品特徵即為功能性。然而，在一些商品化之案件中，其轉換了功能性之意義，例如：在 Job's Daughter 一案中，其並未主張原告之商標為功能性而不受保護，而是將功能性作為對抗商標侵權主張之抗辯，認為被告僅將原告之名稱與徽章做功能性用途之使用，原告之名稱與徽章僅為商品之功能性特徵，而非作為商標使用，商標權人之專有權利不應及於對商標作「主要為功能性用途」(primarily a functional purpose)之使用。因此，雖均使用「功能性」之用語，但其中之內涵並不相同。本文認為，在商標商品化之案件中，使用人有時是將他人之商標作為裝飾，或是用來使消費者可以穿戴其商品來表達對於學校、組

織之忠誠，此時，商標圖樣僅提供美學功能和表達功能，其無商標作用，此時，使用人可以在商標侵害之抗辯中，主張其僅對該商標圖樣做功能性用途之使用。此時，雖然亦使用「功能性」之用語，但其實際意義是「功能性用途之使用」，而非傳統上功能性之意義，因此，事實上並非將傳統上之功能性原則作為商標侵害之抗辯，而是轉換功能性之意義。

第五款 混淆誤認之虞原則

聯邦商標制度之主要目的在於消費者之保護，然而，州法則偏向保護商標權人，其透過淡化、盜用(Misappropriation)等規定來加以保護。未經授權而使用他人之商標，若有造成混淆誤認之虞時，會構成商標權侵害。商標侵害之請求權基礎在於：已註冊之商標，可適用聯邦商標法第 32 條⁹²；未註冊之商標，可適用州法提出訴訟⁹³；已註冊或未註冊之商標，可適用聯邦商標法第 43 條。⁹⁴判斷是否構成商標侵害之中心概念為：是否有構成混淆誤認之虞，若有，則聯邦商標法第 32 條、第 43 條以及州法均會成立，會認定構成商標侵害。⁹⁵混淆誤認之虞之分析在聯邦商標法以及州法中，於判斷是否構成商標侵害時，有其重要性。

混淆誤認之虞之分析在聯邦商標法以及州法案件中，均可以保護雙方利益。其理由在於，當消費者有混淆誤認之虞時，法律阻止該未經授權之商標使用，此可自動地保護消費者，以免其

⁹² Section 32 provides that “Any person who shall, without the consent of the registrant--

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive...shall be liable in a civil action by the registrant...” 15 U.S.C.A. §1141(1)(2000).

⁹³ See, e.g., Restatement (Third) of Unfair Competition §20, which provides: “ One is subject to liability for infringement of another’s trademark, trade name, collective mark, or certification mark if...that actor uses a designation that causes a likelihood of confusion.”

⁹⁴ Section 43 provides that “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.” 15 U.S.C.A. §1125(a)(1)(2000).

⁹⁵ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 636.

買到低品質之商品；同一時間，商標權人亦受到保護，因為這些偽造成有經授權之品質低劣之商品，會淡化商標權人之商譽以及商標。因此，美國學者 Cherniak 認為，若適用混淆誤認之虞分析，可同時保護到消費者以及商標權人之利益⁹⁶，亦即適用混淆誤認之虞分析，對於造成混淆誤認之虞者，由於其造成侵權，因此限制其使用，此時，善意(bona fide)之促銷商品之商人亦受到保護。因此，適用混淆誤認之虞之分析，可能可以公平地保護商標爭議中之所有當事人。

若允許商標權人對於其商標之商業價值有專屬之權利，將可能會創造出無效率、限制進入之市場；若給予商標權人專屬權利在所有其商標之使用上，也將會剝奪消費者購買裝飾性或促銷商品之需求、渴望，也阻止善意的促銷商品之商人進入競爭市場。此外，鼓勵競爭市場以及縮減獨占性事業之公眾利益，比起商標權人維持其動機去創造商標價值之商業利益來說更為重要，即公眾利益比商業利益更為重要。Cherniak 認為，若法院在所有商標侵害之案件中，可以正確地適用混淆誤認之虞之分析，則不會有「商品化權」產生，反而可使得特定之未經授權之商標使用，例如：裝飾性使用，其使用在商品上，而該商品與商標權人商品是完全不同之競爭市場時，因為不會造成混淆誤認之虞，因此可以被允許使用。⁹⁷因此，學者建議，法院在商品化案件中，可以適用混淆誤認之虞之標準來加以解決，以此判斷是否構成商標侵害。在此適用之下，一方面可以保護消費者之利益和維護市場競爭，另一方面，對於商標權人之利益也加以保護。且若是法院能夠在商標侵害之案件中適當地適用混淆誤認分析，可能就不會有商品化權產生。

若商標權人在案件中，裝飾性使用亦須付款給商標權人時，消費者會認為他們所看到之商品是有經授權的。例如：National Football League Properties 在 1982 年之案件中勝訴⁹⁸，會使得大部分消費者相信足球相關商品是有經 NFL 或其他隊伍之授權，⁹⁹亦即使得消費者認為必須經授權才可以販售該商品化商品；¹⁰⁰再者，目前大多數著名商標之商標權人多已註冊，且註冊範圍包括用於促銷商品上，因此在法律之規定下，必須要有授權才可以販售促銷商品，因此，消費

⁹⁶ Cherniak, *supra* note 9, at 1354-1355.

⁹⁷ *Id.* at 1355-1356.

⁹⁸ Nat'l Football League Props., Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc., 532 F.Supp.651 (W.D.Wash. 1982).

⁹⁹ Robert C. Denicola, *Freedom to Copy*, 108 YALE L. J. 1661, 1668(1999).

¹⁰⁰ Katya Assaf, *Brand Fetishism*, 43 CONN. L. REV. 83, 142(2010).

者會假定販售該種商品之人有得到商標權人之授權，此會造成授權關係之混淆。¹⁰¹因此，當在法律以及實務判決認為商品化商品必須得到授權時，消費者長期之下會認為該種商品之販售必須透過授權才可為之，因此當消費者看到有商品化商品販售時，會認為其有得到授權而加以販售，而該未經授權的使用會造成授權關係之混淆；反之，若法律或實務見解不要求授權，則消費者看到未經商標權人授權之商品化商品時，就不會假設此種商品之製造銷售須先經授權，因此即不會有授權關係之混淆。因此，法律以及實務見解，會形塑未來消費者之感覺，而透過消費者之感覺來決定商標權人是否有權去控制該商品化使用，即是否有造成混淆誤認之虞。

在商品化之案件中，消費者不必然會產生混淆誤認之虞，法院須依照個案認定是否消費者會造成混淆，以決定商標權人可否獲得救濟。因此，在現行商標法體制之下，他競爭者仍被允許為非混淆性之使用，商標權人不必然可以控制所有商品化之行爲，亦即在現行體制之下，可能無法衍生出商標權人可以控制所有商標使用之行爲。再者，若在商標法體制之下，賦予商標權人商品化權，將可能會使未造成消費者混淆誤認之虞之商品化行爲，仍須得到授權才可以使用商標權人之商標，此會使得現行之商標法體制產生混亂、抵觸，並偏離其理論基礎。

第六款 商標淡化

商標法主要是在防止消費者混淆，但商標之財產價值，因此有可能被模糊化，進而喪失商標之獨特性。對於著名商標為非混淆性使用，但淡化其價值時，商標權人可主張商標淡化予以救濟。在 1947 至 1964 年間，州法訂立淡化法，如 1964 年之 the Model State Trademark Bill §12，而在 1988 年時，曾提議在聯邦商標法中加入商標淡化之條文，但參議院認為會影響言論自由，因此並未通過，之後，在 1995 年時制定聯邦商標淡化法(Federal Trademark Dilution Act of 1995, FTDA)，以強化對於著名商標之保護，並將此納入聯邦商標法第 43 條(c)項，因此，州法與聯邦法並存。著名商標權人可藉此受到保護而對抗淡化。

然而，淡化可否提供給著名商標獲得商品化權之後門？Dogan 和 Lemley 採取否定之見解，

¹⁰¹ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 663.

其認為商標權人不可能透過聯邦商標法去解釋商品化權。¹⁰²其理由在於，淡化之方法有二：其一為模糊化(blurring)，其二為減損信譽(tarnishment)。模糊化（即減損識別性）是指，由於行為人之行為，使得消費者對於商標權人之商標產生多種聯想，改變商標之自由聯想。然而，商品化行為，並未使消費者改變對商標之聯想，並未模糊化，反而增加其識別性。例如：穿上 UT 標誌的衣服，會使一般大眾加深該標誌與學校的聯想，加深該商標之識別性。因此商品化之行為並未有模糊化之問題。再者，就減損信譽而言，其要求須證明被告使用商標去標示商品(當作商標來使用)，例如：販售標示 Toyota 商標之色情書刊，其會使得 Toyota 商標和色情書刊連結，雖然消費者知道該色情書刊非由汽車公司所贊助，但其會減損 Toyota 商標之信譽；而僅作為衣服之主題並不屬之，例如僅在衣服上放置“Toyota sucks”之標語。商品化之行為並未減損商標之信譽，其反而會強化商標與商標權人之聯結。此外，最高法院認為必須要證明有真正淡化，而非僅有淡化之虞¹⁰³，然而此種證明相當困難。再者，依照聯邦商標法第 43 條(c)項之規定，必須是他人之商標或商號名稱之商業上使用(another person's commercial use in commerce of a mark or trade name)，其必須是當作商標使用，而僅在衣服上印標語並非屬之。¹⁰⁴因此，Dogan 和 Lemley 認為，商標權人不太可能透過聯邦淡化法去解釋商品化權。

第四節 本文見解

第一款 在目前商標法體系下無法解釋出商品化權之存在

目前，不論美國之商標法或是我國商標法，均未明文規定商品化權之存在。然而，商標權人是否被賦予商品化權，須先討論的是，商品化權是否為一既存之權利，亦即從商標法體制中，可否解釋出該權利之存在。

¹⁰² Dogan & Lemley, *supra* note 19, at 495.

¹⁰³ 此為最高法院於 2002 年所作出之見解。2006 年修法後，僅需證明有淡化之虞即可。

¹⁰⁴ Dogan & Lemley, *supra* note 19, at 493-495.

我國商標法採取註冊主義，商標權人經由註冊取得商標權者，權利人在其指定之商品或服務取得商標權，即所謂商標獨占使用權，例如：在其明示之「標識」(sign)以及所指定之商品或服務上，商標權人可獨占使用，「黑松」汽水為例，商標權人取得註冊後，即可以獨占使用「黑松」標識於汽水商品；此外，商標權人亦取得排他權，排除他人使用相同或近似於其註冊商標於同一或類似商品或服務上，即排除他人於一定範圍內之商標使用；且亦取得讓與權、授權他人使用、設定質權等權利。

在美國聯邦商標法下，第 32 條(a)項規定，凡任何無法律上之權源，又未得商標權人之同意，而將已註冊商標之複製、偽造、影印、仿造品貼附或顯示於有關物品或服務業之販賣、供銷或廣告上而為州際商業上之使用(use in commerce)，足致混淆、誤認或欺瞞者，構成商標權之侵害，商標權人得依法提起民事救濟；¹⁰⁵尚未註冊之商標則可使用第 43 條。¹⁰⁶

在我國，依照 100 年新修正通過之商標法規定，商標法第 35 條第 1 項規定：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」權利人在其指定之商品或服務取得商標權，即商標獨占使用權。此外，商標權人之排他權則規定在第 35 條第 2 項規定：「除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、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者。」違反者，依照商標法第 68 之規定，為侵害商標權，並進一步依照第 69 條和第 95 條之規定，行為人負有民事和刑事責任。

本文認為，商標權人在目前之規定之下，其有權在指定之商品或服務使用其商標，此外，對於他人將相同/近似之商標，使用於相同或類似之商品，並造成消費者混淆誤認之虞之行為，可以加以排除之。

商標權人面對他人所為之商品化行為，本文認為其確實可以控制他人一定程度之商品化行為，但商標權人是基於商標法所賦予之商標權和排他權，進而享有排除他人所為之特定商品化行為之利益，亦即，商標權人得以排除他人所為之商標使用和混淆性使用。因此，商標權人所

¹⁰⁵ 原文詳見註 92。

¹⁰⁶ 原文詳見註 94。

享有的是排除特定商品化行為之利益，而非可以全然排除所有之商品化行為。因此，若單純因為商標權人在現行商標法下可以排除他人特定之商品化行為，就進而推導商品化權之存在，本文對此採取質疑之態度。

此外，就商標淡化而言，所謂商標淡化，美國聯邦商標法第 45 條規定，其是指減少著名商標區別商品或服務之能力，不論是否在關聯商品內，不論是否有致混淆。¹⁰⁷美國聯邦商標法第 43 條(c)項規定，凡他人之商標或商號名稱之商業上之使用係在商標成為著名之後，並足以構成該商標識別性之淡化，著名商標之所有人基於衡平之原則，並在法院認為合理之情形之下，准其請求發禁止他人使用之命令及依該條給予之其他救濟。至於判斷商標是否著名，該條提供八個因素供法院參考，但不以此為限。¹⁰⁸在我國則規定在商標法第 62 條第一款。¹⁰⁹主張商標淡化之前提要件係，該商標為著名商標，然而，在商標商品化之行為中，其大部分為涉及著名商標，但也不排除非著名商標亦會受商品化之可能。Cherniak 認為，商品化其實並不會造成識別性或是信譽之減損，其反而是提升商標之價值，提升其可見度，使商標權人可以擴展市場。¹¹⁰本文認為，將著名商標商品化，如同學者所言，事實上並不會造成著名商標識別性之減損，然而，是否會造成信譽之減損，本文認為多數商品化之商品，其實並不會造成信譽減損，但本文不排

¹⁰⁷ 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.

¹⁰⁸ (c) Remedies for dilution of famous marks. (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to-- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

¹⁰⁹ 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、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。

¹¹⁰ Cherniak, *supra* note 9, at 1344.

除仍有信譽減損之可能，因此，本文認為，事實上不太可能透過商標淡化來解釋商品化權之存在。

在此需另外提出的是仿冒之問題，當 A 販賣仿冒之勞力士錶，消費者可能並未被混淆，因為單從價格來看，因為價格過於便宜，因此消費者知道自己所購買的並非正版商品。然而，因為消費者並未被混淆，因此不構成商標侵害，此就一般人之直覺而言，此種仿冒行為應該要被禁止，因此這種結論似乎有問題存在。承認商標化權之存在，似乎可以使得不造成消費者混淆之商品受到控制。然而，美國第二巡迴法院在 1955 年 *Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin LeCoultre Watches, Inc.*¹¹¹一案中，認為售後混淆可以作為商標侵害之混淆，因此，縱使不承認商品化權之存在，使用售後混淆原則仍可以解決多數之仿冒之案件。此外，*Dogan & Lemley* 認為通常仿冒，被告是將原告之商品、設計完全複製，而非僅使用其商標，然而，商標法之目的在於保護消費者和資訊揭露，而非鼓勵創新，商品化理論會背離和破壞商標法之立法目的。¹¹²

本文認為，在目前商標法體制之下，無法解釋出商品化權為一既存之權利。因此，商標權人可否控制、排除他人對其商標所為之商品化行為，必須要視他人之行為是否構成商標使用，以及是否會造成消費者混淆誤認之虞，亦即視他人所為之行為是否會造成商標權之侵害而定。

在我國商標法之下，第 35 條第 2 項規定：「除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、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者。」違反者，依照商標法第 68 之規定，為侵害商標權，並進一步依照第 69 條和第 95 條之規定，行為人負有民事和刑事責任。在我國商標法之規定下，其有「使用」商標之用語，商標之使用是商標侵害之判斷要件之一，因此，是否為商標使用之判斷有其重要性。¹¹³此時，法院可以考量被告是否將

¹¹¹ 221 F.2d 464(2d Cir.1955).

¹¹² *Dogan & Lemley*, *supra* note 19, at 492-493.

¹¹³ 商標商品化之行為是否為商標之使用，實務見解不一，有認為所謂商標之「使用」，係指以行銷為目的，將商標以平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務者，此外，侵害者意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為。亦有認為商標法條文中雖出現「使用」一詞多次，但在不同之條文中會有不同之意義，侵害商標權之「使用」並不受限於修正前第 6 條之定義。此歧異之見解會造成商品化行為是否構成商標侵害，因此有其重

系爭商標用作「主要為功能性」的用途，亦即是否僅將商標圖樣作為功能性之使用，對此爭點，法院可以細究被告的商品化實務、該商品本身、以及真正混淆之證據，以探究究竟是功能性之使用或是作為商標之使用，此議題會在下一章節中有詳細討論。

在美國商標法下，已註冊商標之商標權人依照聯邦商標法第 32 條(1)款可以提起商標權侵害之救濟¹¹⁴；未註冊或已註冊之商標權人，可以依照聯邦商標法第 43 條主張商標權侵害；¹¹⁵商標權人亦可以依州法，例如 *Restatement (Third) of Unfair Competition* 第 20 條主張商標侵害。¹¹⁶判斷是否為商標侵害，其重點之一當然是判斷是否造成消費者混淆誤認之虞，然而，商標使用是否為一獨立判斷之要件，主張非商標使用就不會構成商標侵害之理由，可能是因為非商標使用就不會造成混淆誤認之虞。第六巡迴法院在 *Interactive Products Corp. v. a2z Mobile Office, Inc.*¹¹⁷ 一案中，認為若被告未將原告之商標作為商標使用，而僅作為非商標使用(non-trademark way)，即未作為辨識商品來源之用，則不適用商標侵害之規則。然而，MCCARTHY 認為，商標使用並非獨立判斷之要件，而是判斷混淆誤認之虞之要素之一。¹¹⁸

商標商品化之行爲，商標權人可以提起商標侵害之救濟，此時，需判斷是否為商標使用，以及是否造成消費者混淆誤認之虞。商標使用之議題會在第四章節中詳加討論，而是否會構成混淆誤認之虞，法院可以參考以下之情形以判斷消費者是否有來源混淆或是授權關係之混淆：(一)商標權人是否有自行製造該商品；(二)商標權人在實務上授權他人販售商品化商品；(三)司法實務上曾經判決商標權人在商品化之案件中勝訴，他人構成商標侵害，例如 *Boston Professional Hockey Ass'n* 中法院認定構成商標侵害，此更會造成消費者在購買該種商品時，會以為附有商標權人商標之商品必須經商標權人之授權，以為其為正版商品，進而加以購買；(四)消費者購買該商品時，其雖然知道該商品並非商標權人所製造，對於商品之來源並未造成混淆，但還是會希望自己買到的是正版商品，在 *University of Georgia Athletic Ass'n v. Laite*¹¹⁹ 一案中，法院認為依照證據顯示，有 10 至 15 位消費者將該產品與 UGAA 相連結，至少他們會假設該商品有受到

要性，此部分將於下一章節中詳加討論。

¹¹⁴ 原文詳見註 92。

¹¹⁵ 原文詳見註 94。

¹¹⁶ 原文詳見註 93。

¹¹⁷ 368 F. 3d 637, 698 (6th Cir. 2003).

¹¹⁸ MCCARTHY, *supra* note 14, §23 : 11.50.

¹¹⁹ 756 F.2d 1535, 225 U.S.P.Q. 1122, 23 Ed. Law Rep. 858 (11th Cir.(Ga.) Apr 08, 1985).

學校或球隊之贊助或授權。此外，在法院之觀點內，消費者購買含有喜歡之隊伍之商標之產品時，會希望買到是受到授權或贊助之正版商品，否則此種促銷商品之廣告中就不會有“official”之用語出現，此表示消費者仍然重視該產品是否為正版商品；(五)若屬非競爭商品，則透過關聯商品原則判斷是否屬於關聯商品。因此，法院在具體個案，需探求消費者感覺，以及商品化實務，以判斷消費者有無被混淆。針對混淆誤認之虞之判斷標準，本文會放在第五章判決比較時會詳加討論。

第二款 商品化權之明文創設會破壞商標法體制

目前，不論美國或我國之商標法，並未明文規定商標權人擁有商品化權，且本文認為無法解釋商品化權為一既存之權利。然而，若之後要在既有之商標法體系中明文創設新的商品化權，使其成為權利之一，將會使得商標法體系產生混亂，並偏離商標法之理論基礎。

商標法之目的，係藉由法律合理保護商標權人及其商譽，維護產業間之公平競爭，使商業活動秩序井然，避免消費者因商品服務來源混淆、誤認導致權益受損，並促進工商企業之正常發展。是以，商標制度兼具有保障公益及私益之目的。對於消費者之保護，最主要的是在於避免在相同或類似商品或服務上，有相同或近似之商標，使消費者產生混淆、誤認，而使其增加搜尋成本。因此，透過商標侵害之相關規定¹²⁰，使得於同一或類似商品或服務，使用近似或相同於其註冊商標之商標，而會造成消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權。此一方面使消費者不會產生混淆、誤認，它方面也可以保護商標權人之商譽，且經競爭者在未造成混淆誤認之虞之情形下，仍允許其對於商標之使用，因此也可以維持市場之公平競爭。因此，如前所述，不論是在美國法或是我國法下，競爭者若非商標之使用，或未為混淆性之使用，其使用之行為仍可以被允許。

商標商品化，係指他人將商標權人之商標作為自己商品之裝飾，或是將該商標放置在商品上，使消費者可以佩戴該商品以表達其對於組織、學校或品牌之忠誠，此時之商標圖樣構成商

¹²⁰ 聯邦商標法第 32 條、第 43 條以及州法，原文條文詳見註 92、94、93；我國商標法第 68 條，民刑事責任規定於第 69 條以及第 95 條。

品之一部分，例如：在馬克杯放置球隊之商標圖樣而加以販售，此時，該圖樣成爲商品之一部份，販賣者將球隊商標圖樣與馬克杯結合而促銷該商品，消費者可能是基於對於球隊之忠誠而購買，亦有可能是因爲商品之美觀而加以購買。販賣者可能僅將他人之商標圖樣作爲功能性之使用，該商標圖樣僅爲商品之功能性特徵，而非具商標之作用。縱使同時具有商標之作用，有可能因爲市面上此種商品氾濫，或是消費者只是因爲商品外觀而加以購買，或是商標權人根本未生產該商品化商品，消費者此時並不認爲該商品是商標權人所販售或是其授權販售，或是消費者根本只是要買此商品來表達忠誠，其根本不在意此商品到底是誰所製造，因此，消費者可能不會產生來源混淆或是贊助關係之混淆，即未造成混淆誤認之虞。

若明文創設商品化權，將會使得非商標使用和未造成消費者混淆之商品化行爲，仍須得到商標權人之授權才可以爲之，此與現行制度產生衝突，且亦會造成競爭上之阻礙。此外，對於消費者而言，若商標權人不生產商品化之商品，其無法從市場上購買此種商品，以表達其對球隊、組織之忠誠，因此，消費者之渴望亦被抑制。商標法之立法目的，一方面保護商標權人之商譽外，另一方面也保護消費者之利益以及維護市場競爭，若在商標法中創設新的商品化權，將會使商標法傾向對於商標權人之保護，此會使得商標法之立法目的產生動搖，此外，亦會使目前之商標法體系產生混亂，例如：商標法允許競爭者爲非混淆性之使用，但若創設商品化權，如前所述，將會使得未造成消費者混淆之商品化行爲，仍須得到商標權人之授權才可以爲之。

本文認爲，在商標法體制中明文創設新的商品化權，將會使得商標法之立法目的產生動搖，亦會造成商標法體制之混亂。

第四章 商標商品化之商標使用分析

第一節 問題之提出

我國商標註冊制度是以先申請先註冊為原則，故申請註冊商標，不以有使用事實為條件，惟商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。如果商標權人只是取得註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，有違商標法保護商標權的立法目的，也因此失去商標應有的功能與價值。¹²¹除了商標權人為了維護其商標權，避免被廢止而使用商標外，在商標法上還有其他「使用」之規定，包括建立、取得或主張商標權益之使用、侵害權利之使用。我國目前商標法在總則部份對於商標使用加以定義，此定義會影響到商標權之保護範圍、無正當理由而一定期間內不使用商標時可能受到廢止等問題。¹²²

依照民國 100 年新修正之商標法第 5 條規定，商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。因此，新修正之商標法仍是在總則部份規定商標使用之定義。此外，侵害商標權之行為，其規定在第 68 條：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、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者。」商標使用行為是構成侵權之要件之一，而是否構成商標使用，在 100 年修法前，多數實務會回歸商標法第 6 條

¹²¹ 註冊商標使用之注意事項，經濟部智慧財產權局，2008 年 6 月 25 日。

¹²² 蔡明誠，商標法上商標使用之意義，月旦財經法雜誌，第 34 頁，2006 年 3 月，第 4 期。

之商標使用定義¹²³，亦即依總則之規定判斷涉嫌人之行為是否構成商標之使用，若符合，則該當商標使用之要件。¹²⁴此外，修法後侵害商標權之民事責任規定在第 69 條，刑事責任則規定在第 95 條。

商標之使用可以分成商標權人爲了維護權利所爲之使用以及權利侵害之使用，然而，我國並未在維權與侵權部分另爲商標使用之定義，而是在總則爲商標使用之定義，縱使在最新修法後亦同。在修法前，多數實務在判斷行為人之行為是否構成商標使用時，會回到總則之定義加以判斷之，也因此可以想見，在修法後，民刑事侵權行為之部分，多數實務仍依照總則之規定綜合判斷涉嫌人之行為是否爲商標之使用，但學者對此有不同見解，此於後面會詳加論述。

將他人之商標圖樣予以商品化之行為，亦即將他人商標圖樣作成商品之全部或一部，例如：將他人商標圖樣放在馬克杯或帽子上，或是將他人商標圖樣作成立體造型鬧鐘、玩偶或磁鐵，其行為是否構成商標之使用，非無疑義。以下將會先從商標法上之商標使用之修法沿革談起，而會對於當時法律規範下，實務對於商品化行為是否爲商標之使用之見解加以論述。此外，亦會針對美國實務相關見解加以論述，以找出可供我國實務參考之部分。



¹²³ 參照智慧財產法院民事判決 99 年度民商訴字第 2 號。

¹²⁴ 陳瑞鑫，從商標刑事侵害談商標之使用，商標法治與實務論文集，第 55 頁，2006 年 6 月，經濟部智慧財產權局出版。

第二節 商標法定義商標使用之發展史及實務對商品化案件中商標使用見解之實證研究

第一款 民國 82 年 12 月 22 日之修法以及實務對商品化案件中商標使用見解之實證研究

第一目 民國 82 年 12 月 22 日對於商標使用之定義

商標法於民國 61 年 7 月 4 日之前，尙無對於商標使用之定義，而於該日修法公佈之商標法第 6 條才對於商標使用之定義加以規定。民國 61 年 7 月 4 日商標法第 6 條規定：「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言。」同法第 62 條亦規定侵害他人商標權之刑責，其規定：「有左列情事之一者。為侵害他人之商標專用權。依刑法第二百五十三條之規定處罰之：一、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或同類商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。」第一款規定使用商標，符合第 6 條所定之要件者，始構成商標之使用；第二款商標使用方式與第 6 條所定之商標使用方式不同，足見當時第 6 條所定之使用方式和侵權行為之使用方式並未一致。

然而，第 6 條所稱之「行銷市面」是否僅指行銷國內市場，或是亦包括行銷國外市場，非無爭議。為了杜絕爭議，民國 72 年 1 月 26 日修正第 6 條第 1 項：「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言。」其立法理由明確指出，本條現行規定所稱「行銷市面」，應包括行銷國內市場及外銷之情形，為明確計，爰將「行銷市面」修正為「行銷國內市場或外銷者」。¹²⁵此外，目前因大眾傳播事業發展迅速，廠商將其商標利用電視、新聞紙廣告或參加展覽會展示，以促銷其商品者，極為普遍，如不認其為商標

¹²⁵ 參照民國 72 年 1 月 26 日修正第 6 條之立法理由。

之使用，似屬過苛；又廠商亦常有於外銷商品僅標示商標之外文部分，以應國際貿易之實際需要者，爰增訂第 2 項以符實情，¹²⁶其增定之第 2 項規定：「商標於電視、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；以商標外文部分用於外銷商品者亦同。」因此，本次修法規定行銷地域包括國內市場以及國外市場，並增訂將商標於電視、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，然而，本次修法並未對於第 62 條刑責部分加以修正。

在民國 82 年 12 月 22 日修法時，因考量到現行第 1 項規定之商標使用樣態不甚完備¹²⁷，因此將第 6 條修正為：「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，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。」加入行銷目的之要件，以及商標之使用方式可用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上。又因製成仿商標之商品僅封存於倉庫，並非「行銷國外市場或外銷」，不能認為是商標使用，與第 62 條第 1 款之構成要件並不該當，亦非該條第 2 款所稱之「陳列或散佈」，因此不負侵害商標專用權之刑責，因此將「行銷國內市場或外銷者」修正為「持有、陳列或散布」。至此，商標法第 6 條以及第 62 條之商標使用態樣已幾近相同。¹²⁸此外，因為當時商品商標與服務標章仍屬於不同之標章類型¹²⁹，因此另於第 72 條第 2 項規定：「服務標章之使用，係指將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告，以促銷其服務者而言。但使用於商品或其包裝容器上有使人誤認為係促銷該商品者，不在此限。」

第二目 司法實務對於商標商品化之行為是否構成商標使用見解之實證研究

在民國 82 年 12 月 22 日修法後，司法實務對於將他人商標圖樣予以商品化之行為是否構成商標之使用有其見解，本文對於此加以實證研究，以了解實務見解及其趨勢。本文所使用之檢索系統是司法院法學資料檢索系統；蒐集判決之範圍，適用 82 年修法後規定之判決，以及 92

¹²⁶參照民國 72 年 1 月 26 日修正第 6 條之立法理由。

¹²⁷參照民國 82 年 12 月 22 日修正第 6 條之立法理由。

¹²⁸同註 124，第 52 頁。

¹²⁹在目前之現行法下，「商標」作為表彰商品或服務來源之統稱，而不再區分成商標與服務標章。但 82 年時之商標法仍區分商品商標以及服務標章。

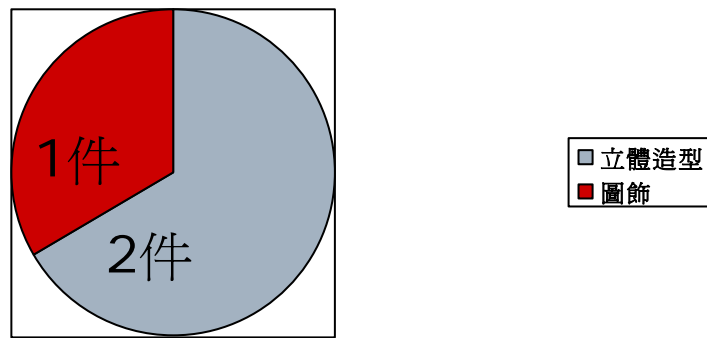
年之後但適用 82 年所修正之規定之判決；檢索語詞為商標商品化、商標&商品化、立體商品；判決件數共 32 件。

一、 判決件數及行為態樣

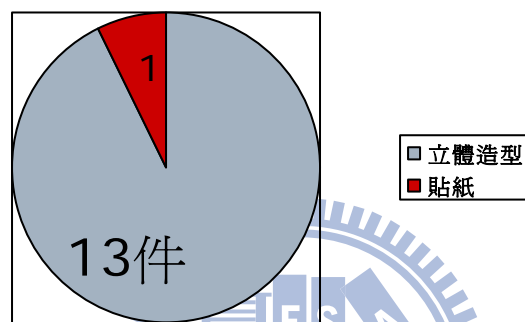
高等法院有 17 件，其中，高等法院民事判決 3 件，其中 1 件是將他人商標圖樣作成自己商品之圖飾，另外 2 件則是作成立體商品，高等法院刑事判決有 14 件，其中一件是將他人商標做成貼紙；地方法院之判決有 15 件，其中民事判決有 1 件，刑事判決有 14 件，均是將他人商標圖樣作成立體商品之案件。從以下圖表可以清楚看出高等法院和地方法院之判決件數，並從圖表中可以看出刑事判決顯然多過於民事判決。在此須附帶一提的是，本研究在檢索過程中，當使用商標商品化作為檢索詞語時，本文發現多數判決類型是涉及將他人商標圖樣做成立體造型商品，此原因可能在於，有些法院將商標商品化和將他人商標圖樣做成立體造型商品畫上等號，例如，臺灣高等法院 90 年度上易字第 301 號刑事判決：「商標法所稱之商標圖樣，雖不包含立體實物，惟若係已受保護之他人平面商標，而將之使用為立體實物，亦即『商標商品化』，應仍受商標法之規範。」此作法將會過於限縮商標商品化之定義與類型。

法院	民事判決	刑事判決	小計
台灣高等法院	1	7	8
台灣高等法院 台中分院	1	1	2
台灣高等法院 台南分院	1	2	3
台灣高等法院 高雄分院	0	4	4
總計	3	14	17

表一、判斷商品化行為是否構成商標使用之高等法院判決數量表



圖三、高等法院民事判決中之不同商品化行為區別圖



圖四、高等法院刑事判決中之不同商品化行為區別圖

法院	民事判決	刑事判決	小計
基隆地方法院	0	4	4
士林地方法院	1	2	3
板橋地方法院	0	2	2
台中地方法院	0	2	2
彰化地方法院	0	1	1
高雄地方法院	0	3	3
總計	1	14	15

表二、判斷商品化行為是否構成商標使用之地方法院判決數量表

二、 最後認定構成商標使用以及不構成商標使用

從高等法院與地方法院所蒐集之判決中，最後認定商標商品化行為構成商標使用以及不構成

商標使用，從下列表三可以看出，民事判決中，均認為構成商標使用，刑事判決中，認定構成商標使用之判決件數為 16 件，認為不構成商標使用之判決件數共 12 件，件數其實很相近。然而，若從年份加以區分，亦即從表四，其實可以看出刑事判決認定構成商標使用以及不構成商標使用，有其趨勢存在。早期之刑事判決趨向於構成商標使用，而在 90 年至 92 年件數相近，但晚期之刑事判決，趨向於不構成商標使用之見解。

法院	民事判決	構成商標使用	不構成商標使用	刑事判決	構成商標使用	不構成商標使用
高等法院	3	3	0	14	8	6
地方法院	1	1	0	14	8	6
總計	4	4	0	28	16	12

表三、最後認定構成商標使用以及不構成商標使用之判決數量表

年份	構成商標使用(判決數)	不構成商標使用(判決數)
93-95	0	3
90-92	11	9
87-89	5	0
84-86	0	0
81-83	0	0

表四、刑事判決認定構成商標使用以及不構成商標使用之趨勢表¹³⁰

¹³⁰ 爲了可以看出判決之趨勢，因此在此所用之組距爲 3，而非用一般常見的 5，在此先敘明。

三、民事判決認定將他人商標圖樣作成立體商品構成商標使用之理由

在民事判決部分，商標商品化之案件，主要是將他人商標圖樣做成立體造型外，另有一判決是涉及將他人商標圖樣作為自己商品之圖飾，其行為是否構成商標使用，此會於後面論述之。

將他人商標圖樣作成立體造型物品是否構成商標使用，在 82 年修法後之民事判決均採肯定之見解，其理由如下：(一) 商標法上「使用」一詞，散見於各條文中，其意義實非一致。商標之使用可以分成商標權人為了維護權利所為之使用(正當使用)以及商標侵權之使用(不正當使用)兩種態樣，法院認為商標法第 6 條之商標使用是指商標之維權使用，並規定其使用方式，而同法第 62 條第 1 款則是指對於他人商標之不正當使用，兩者之「使用」意義並不相同：「…按商標法上『使用』一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第六條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因『未使用』遭撤銷，與商標法第六十二條第一款所規定『使用他人商標之處罰』，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。…」¹³¹；(二) 法院認為，將他人商標圖樣立體化為商品，該圖樣同時具有美觀以及商標之功能，其仍有提供商標之作用，而商標之使用，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之圖樣，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，不論使用之型態為平面或立體，均屬於商標使用：「…復按商標本身具有表彰商標權專用權人品牌之功能，當該品牌為名牌，特別是世界名牌時，以該商標為商品或裝飾商品，以凸顯該品牌之流行或高品質之價值意識，達到美觀之目的，並吸引消費者，促進購買慾，是以商標商品化不僅符合消費常態，亦與商標法保護商標之立法意旨相符。只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識即可，並未限定『平面』使用，或限定於『平面繪製』之圖樣，亦不因具裝飾功能，或製作成實品而受影響。查原告之商標『HELLO KITTY』自一九七六年問世以來，即以其獨特可愛之造型可愛動人，廣受世人喜愛，於臺灣

¹³¹臺灣士林地方法院民事判決 88 年度訴字第 1226 號判決。

除註冊於文具、飾品、鐘錶等各類別商品外，其為相關大眾所共知之商標圖樣，顯無疑義，原告之商標既為名牌，直接將該商標立體化為商品，以凸顯該品牌之流行或高品質之價值意識，達到美觀之目的，確已吸引消費者，引起消費者廣泛迴響。因此一大眾只要見識該標識，無論其呈現之型態如何，般均將之視為同一來源，且商標商品化除美觀外，仍具有商標之表彰商業信譽與商品來源之功能。是以，商品化、裝飾化不僅符合消費常態，與商標功能並不相斥。故被告將系爭商標主要表徵部分立體化、裝飾化，堪認為商標使用型態之一種。…」¹³²

四、刑事判決認定將他人商標圖樣作成立體造型商品構成商標使用和不構成商標使用之理由

(一) 構成商標使用之理由

將他人商標圖樣為商品化之行爲是否構成商標使用，82 年修法後，刑事判決有與民事判決之見解一致而採肯定之見解，且其理由大多與民事判決之見解一致：(一) 商標法上「使用」一詞，散見於各條文中，其意義實非一致。商標之使用可以分成商標權人爲了維護權利所爲之使用(正當使用)以及商標侵權之使用(不正當使用)兩種態樣，法院認為商標法第 6 條之商標使用是指商標維權使用之使用態樣，而同法第 62 條第 1 款則是指對於他人商標之不正當使用，兩者之「使用」意義並不相同：「…按商標法上『使用』一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第六條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因『未使用』遭撤銷，與商標法第六十二條第一款所規定『使用他人商標之處罰』，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。…」¹³³；(二) 法

¹³²台灣高等法院台南分院 89 年訴字第 95 號民事判決。採相同見解者：臺灣高等法院民事判決 90 年度上字第 1032 號判決、臺灣士林地方法院民事判決 88 年度訴字第 1226 號。

¹³³臺灣高等法院高雄分院刑事判決 89 年度上易字第 1019 號。

院認為，將他人商標圖樣立體化為商品，該圖樣同時具有美觀以及商標之功能，其仍有提供商標之作用，而商標之使用，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之圖樣，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，因此，不論使用之型態為平面或立體，均屬於商標使用：「…本件扣案之如附表二編號二、三、五、十二、十三、十四、二十三、二十五之商品雖係將HELLO KITTY商標圖樣立體化，然商標之使用只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限定『平面』使用，或限定於『平面繪製』之樣）；本件被告將該表徵立體化，如立體造型之娃娃、肥皂盒，亦為商標使用之一種型態，其有誤導消費者之意圖甚為明顯。消費者與愛好者一見到前揭系爭仿冒商標之商品，即會認為其為HELLO KITTY，進而購買此種可愛動人之商品，故被告顯已抄襲告訴人公司之營業上商品之識別標識。…」¹³⁴；(三) 商標法所稱之商標圖樣，雖不包含立體實物，惟若係已受保護之他人平面商標，而將之使用為立體實物，亦即「商標商品化」，應仍受商標法之規範：「…所謂商標之使用，依同法第六條第一項之規定，指為行銷之目的，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。換言之，商標法所稱之商標圖樣，雖不包含立體實物，惟若係已受保護之他人平面商標，而將之使用為立體實物，亦即『商標商品化』，應仍受商標法之規範。」¹³⁵；(四) 商標之使用，要求將商標用於商品或包裝上，其目的是該商標置於商品上，表彰商品之來源，使其功能得以發揮。所謂「將商標用於商品」，依目的性之解釋，即如合於「表彰商品之來源及保證商品品質」之區別性，將商標製成立體化商品應亦屬商標之使用範圍，並未有類推適用之問題，不受刑法

¹³⁴臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 2192 號。相同見解者：臺灣高等法院高雄分院刑事判決 89 年度上易字第 1019 號、臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 279 號、臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 2805 號、臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 3782 號、臺灣士林地方法院刑事判決 90 年度上易字第 149 號、臺灣板橋地方法院刑事判決 89 年度上易字第 3734 號、臺灣臺中地方法院刑事判決 89 年度上易字第 2823 號、臺灣高雄地方法院刑事判決 92 年度上易字第 1023 號、臺灣士林地方法院刑事判決 91 年度簡上字第 9 號。

¹³⁵臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 301 號，相同見解：臺灣基隆地方法院刑事判決 89 年度上易字第 543 號、臺灣基隆地方法院刑事判決 89 年度上易字第 493 號。

第一條罪刑法定主義之限制：「…本件爭執重點，為將『POMPOMPURIN』之商標圖樣製作成近似該圖樣之立體布偶玩具是否為商標法所謂之『使用』？即『商標商品化』、『將商標立體化之商品』是否受商標法之保護？…商標法第六條『商標之使用，係將商標用於商品或其包裝或容器上』之規定，所謂『將商標用於商品』，依目的性之解釋，即如合於『表彰商品之來源及保證商品品質』之區別性，將商標製成立體化商品應亦屬商標之使用範圍，並未有『類推適用』法律之問題，不受刑法第一條罪刑法定主義之限制。綜上所述，被告輸入並販售近似告訴人『POMPOMPURIN』商標圖形之『奶油狗布偶玩具』立體商品，顯屬侵害告訴人之商標專用權無訛。」¹³⁶

(二)不構成商標使用之理由

將他人商標圖樣將他人商標圖樣為商品化之行爲是否構成商標使用，82年修法後，刑事判決有採否定之見解，而在這些判決中均是涉及將他人商標圖樣作成立體造型玩偶，其理由如下：

(一)「商標之使用」仍在於表彰商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標誌，即可安心採購其所滿意之物品，誠為表徵廠商信譽及消費者信賴關係之媒介，足見其義在將商標用於商品及其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，抑或更進一步擴張及於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示等形式，顯未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內：「…關於商標之使用，商標法第六條設有立法解釋，其規定『本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，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』。其使用方法須有標示整體商標於各該法定商品之事實，亦即以商標表徵商品之事實，且須以行銷為目的，而持有、陳列或散布附有商標之商品（行政院七十五年判字第一九八七號判決參照）。是所謂『商標之使用』仍在於表彰商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標誌，即可安心採購其所滿意之物品，誠為表徵廠商信譽及消費者信賴關係之媒介。足見其義在將商標用於商品及其

¹³⁶臺灣板橋地方法院刑事判決 92 年度易字第 1667 號。

包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，抑或更進一步擴張及於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示等形式，顯未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內。…」¹³⁷；(二) 商標之「使用」(商標法第 6 條之商標使用)，亦僅限於平面之使用：「…商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之『使用』，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形，是否包括商標之商品化，顯有可疑。…」¹³⁸；(三) 商標法第 62 條第 1 款之「使用他人商標」，其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為：「…又商標是營業者為識別自己和他人之商品而使用之標識，因此，商標之識別性乃商標專用權取得之積極要件。商標重在商品於市場上之識別機能，而以人物造形或角色等為內容之商品化權目的，乃著眼於其市場上之行銷力與經濟利益機能，兩者屬於不同之概念。苟認為對此種人物造形或角色名稱以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的。因此，(修正前)商標法第六十二條第一款之『使用他人商標』，其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為，而與將他人商標直接作為商品，而未有仿冒他人商標註記於該商品之行為，顯非相同，自與商標法所謂之使用他人商標之情形有異，是以商標之商品化行為，自難謂為侵害他人商標權之行為。」¹³⁹；(四) 禁止對被告不利之類推適用：「…商標法第六十三條乃刑罰之規定，自受刑法第一條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義對被告不利之『類推適用』係屬禁止事項。故若將他人

¹³⁷台灣高等法院刑事判決 92 年上易字 2153 號。相同見解者：臺灣高雄地方法院刑事判決 91 年度易字第 3700 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 94 年上訴字 473 號、臺灣高等法院臺中分院刑事判決民國 90 年度上易字第 1466 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 94 年度上更(一)字第 625 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 96 年度上更(二)字第 262 號。

¹³⁸ 同前註。相同見解者：臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 1083 號、臺灣高雄地方法院刑事判決 91 年度易字第 3700 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 91 年度上易字第 942 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 94 年度上更(一)字第 625 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 96 年度上更(二)字第 262 號。

¹³⁹臺灣高等法院臺南分院刑事判決 94 年上訴字 473 號。相同見解者：臺灣高等法院高雄分院刑事判決 92 年度上易字第 996 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 94 年上訴字 473 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 96 年度上更(二)字第 262 號。

之商標製成立體商品，既屬商品而非商標，又非立體商標，則強將之解釋為『使用』商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之『類推適用』，自應予以禁止。…」¹⁴⁰；(五)將他人商標圖樣製成立體玩偶，一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，無非在於其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，因此，該商標圖樣僅是提供美學吸引力，而非提供商標之作用，其並非商標：「現行商標法第五條規定：『…商標所使用之文字、圖形、記號、顏色組合或其他聯合式，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。』並依商標法施行細則第十五條規定：『商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買實施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之』。是商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，已述之如前，以利於一般購買人辨識之用。然反觀本件所涉之玩偶，一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，無非在於其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，其消費時所注意在於該等造型、式樣之創作，令人喜愛是以購買，絕非類如商標，係在於購買商品時，作為商品之來源及品質之辨識而加以購買，亦即消費者在進行購買決定之際，顯非將該等玩偶視之為一商標之辨識，作為購買決定之因素。也就是消費者根本未將該玩偶直接視之為商標甚明，此應係消費者購買該等玩偶，進行消費決定之實態，應無須司法實務強行擬制，硬將縱消費者亦不視為係一『商標』之本案玩偶商品，逕視為商標，而牽強適用商標刑法處罰。…」¹⁴¹。

¹⁴⁰台灣高等法院刑事判決 92 年上易字 2153。相同見解者：臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 1083 號、臺灣高雄地方法院刑事判決 91 年度易字第 3700 號、臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 1083 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 91 年度上易字第 942 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 94 年度上更(一)字第 625 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 96 年度上更(二)字第 262 號、臺灣基隆地方法院刑事判決 91 年度易字第 144 號、臺灣基隆地方法院刑事判決 90 年度易字第 628 號、臺灣彰化地方法院刑事判決 90 年度易字第 331 號。

¹⁴¹同前註。相同見解者：臺灣臺中地方法院刑事判決 93 年度易字第 1099 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 94 年度上更(一)字第 625 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 96 年度上更(二)字第 262 號。

五、認為將他人商標圖樣作成立體商品構成商標使用和不構成商標使用之主要三個理由

認為構成商標使用之理由，不外乎是：(一)商標法第 6 條所謂商標之使用是指權利人之正當使用，並規定其使用方式；而第 62 條第 1 款則是指對於他人商標之不正當使用，兩者並不相同；(二)將他人商標商品化，除美觀外，仍具有商標之表彰商業信譽與商品來源之功能，亦即該商標圖樣同時提供美觀功能和商標功能；(三)只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，不論使用之型態為平面或立體，均屬於商標之使用。雖然有些法院仍有其他之理由，例如商標法所稱之商標圖樣，雖不包含立體實物，惟若係已受保護之他人平面商標，而將之使用為立體實物，亦即「商標商品化」，應仍受商標法之規範，但不論是刑事判決或是民事判決，認定構成商標使用之理由，最主要還是環繞上述三個理由加以論述。

構成商標使用之理由	民事(共 3 則)，判決數	刑事(共 16 則)，判決數
理由一	2	9
理由二	2	8
理由三	3	10
其他 (「商標商品化」，應 仍受商標法之規範)	0	5

表五、認為構成商標使用之理由

此外，認定不構成商標使用，其亦有三個主要理由：(一) 依照第 6 條之規定，商標使用之方式，顯未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內。此外，第 62 條第 1 款之「使用他人商標」，其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行爲。因此，將他人商標製為立體商品，未附加商標註記，非屬商標法第 6 條及第 62 條第 1 款之商標使

用方式，使用人之行為不構成使用；(二)將他人商標圖樣製成立體玩偶，其僅提供美觀功能，而不會提供商標之作用；(三)強將之解釋為「使用」商標權人之商標，進而解釋該行為符合商標刑事侵害之構成要件，自有類推適用之嫌，背於罪刑法定主義之限制。雖然有些法院在判決中亦有其他之理由，但最主要還是環繞此三個主要理由加以論述。

不構成商標使用之理由	刑事(共 12 則)，判決數
理由一	12
理由二	6
理由三	7
其他(例如：「使用」，限於平面使用)	3

表六、認為不構成商標使用之理由

六、構成商標使用和不構成商標使用之主要理由之區別

之所以未有一致之見解，原因之一在於：採肯定說者認為，商標法條文中雖出現「使用」一詞多次，但在不同之條文中會有不同之意義，商標法第6條¹⁴²之「商標使用」是指商標之正當使用，商標權人應如何將其產品行銷市面，以免因「未使用」遭撤銷，與商標法第62條第1款所規定「使用他人商標之處罰」，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義並非一致。商標使用可以分成商標權人所為之「使用」(正當使用)，以及他人所為之侵權「使用」(不正當使用)，雖均為「使用」，但其概念、內涵上並不相同。法院將商標法上「使用」之概念區分為第6條之

¹⁴²係指 82 年修正之商標法第 6 條：本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，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。

正當使用及第62條之不正當使用，明白闡述商標法上有關使用之不同內涵，法院亦似乎認為侵害商標權之「使用」並不須受限於第6條之定義。因此，採肯定之見解者認為，商標之使用，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之樣，因此，縱使將他人之商標圖樣立體化，如立體造型之娃娃、肥皂盒、磁鐵，亦為商標使用之一種型態。

反之，採否定說者認為，商標之使用，還是回到第6條去判斷。依照第6條之規定，其使用方法須有標示整體商標於各該法定商品之事實，亦即以商標表徵商品之事實，且須以行銷為目的，而持有、陳列或散布附有商標之商品（行政法院七十五年判字第一九八七號判決參照）。是所謂「商標之使用」仍在於表彰商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標誌，即可安心採購其所滿意之物品，誠為表徵廠商信譽及消費者信賴關係之媒介。足見其義在將商標用於商品及其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，抑或更進一步擴張及於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示等形式，顯未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內。此外，商標法第62條第1款之「使用他人商標」，其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為。因此，將他人商標圖樣製為立體商品，未附加商標註記，非屬商標法第6條及第62條第1款之商標使用方法¹⁴³，在罪刑法定主義之下，對被告不利之「類推適用」是屬禁止之事項。故若將他人之商標製成立體商品，強將之解釋為「使用」商標權人之商標，進而解釋該行為符合商標刑事侵害之構成要件，自有類推適用之嫌，背於罪刑法定主義之限制。因此可看出因對於侵權領域中之「使用」一詞未有一致見解，進而使商標商品化是否構成商標「使用」會有不同之結論。

此外，肯定說與否定說另一區別之處，以 Hello Kitty 立體造型玩偶為例，採肯定說者認為，大眾(消費者)只要見識該標識，無論其呈現之型態如何，般均將之視為同一來源，且商標商品化除美觀外，仍具有商標之表彰商業信譽與商品來源之功能。因此，將他人商標圖樣作成立體商品，對於消費者而言，除美觀外，仍具有商標之表彰商業信譽與商品來源之功能，亦即該商

¹⁴³ 陳昭華，商標侵害與救濟之實務與策略，第92-93頁，經濟部智慧財產權局出版，2009年1月2版1刷。

標圖樣同時提供美觀功能和商標功能；反之，採否定說者認為，將他人商標圖樣製成立體玩偶，一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，無非在於其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，消費者不會將其視為商標。因此，應無須司法實務強行擬制，硬將縱消費者亦不視為係一「商標」之本案玩偶商品，逕視為商標，而牽強適用商標刑法處罰。因此，似乎傾向認為該商標圖樣僅提供美觀功能，亦即對於一般消費者而言，其僅提供美學吸引力而吸引其購買，而不會提供商標之作用。

七、將他人商標圖樣作成圖飾或是貼紙之法院見解

上述之見解，主要是針對將他人商標圖樣作成立體商品是否構成商標使用之見解，此種案件佔商品化案件中之多數。然而，商標商品化之行爲，尚包括將他人商標圖樣作成商品之一部分之行爲，例如：將商標圖樣放置在馬克杯、帽子上，且該商品亦有可能為平面商品，例如：將他人商標圖樣作成貼紙。然而，對於此種案件，本文只找到兩則相關判決且均認為構成商標使用。

將他人商標圖樣作成自己商品之圖飾是否構成商標使用，台灣高等法院台中分院 84 年上字第 226 號民事判決認為將他人註冊商標圖樣部分作為自製同一商品之圖飾，如實質上已發生矇混之目的，足使消費者對商品之來源發生混淆誤認，且該圖樣形式上雖為圖飾，但本案中，使用人已將他人商標圖樣作為商標使用，仍有商標之使用，而構成民事侵權：「…惟按：將他人註冊商標圖樣部分作為自製同一商品之圖飾，如實質上已發生矇混之目的，足使消費者對商品之來源發生混淆誤認，該圖樣形式上雖為圖飾，仍應認係商標之使用，本件上訴人所製前揭商品雖係以『吉祥蛙』圖樣為其商品之圖飾，然經整體隔離觀察，客觀上確已足使消費者就其來源發生混淆誤認，且上訴人於前揭床單包裝套及前揭中枕加縫小籤，印製前揭『吉祥蛙』圖樣外，並於該圖樣旁邊附加中文『第五類』及『日晟株式會社專業製造』之字樣，有扣案之上訴人所有寢具可稽，客觀上自屬於表彰商品之來源，而為商標之使用，且上訴人於刑案自承其商品僅在台灣地區銷售並無外銷，竟標示為『日晟株式會社』之日本公司名稱，而被上訴人又為日商，上訴人辯稱不知如附表一所示之商標為他人註冊商標，無侵害他人商標專用權之故意，顯係飾

卸之…上訴人除將原已由將勤公司印妥『吉祥蛙』圖樣之布匹製成寢具商品並加縫小標籤，使得該圖樣成為商品最為醒目之表徵外，並將該圖樣於旁邊附加中文『第五類』及『日晟株式會社專業製造』之字樣，而委由訴外人葉○○製造外包裝袋，是上訴人確實將被上訴人之註冊商標圖樣作為商標使用。…」¹⁴⁴

臺灣高等法院 90 年度上易字第 3782 號刑事判決認為被告所販賣之「B T R」汽車貼紙，直接使用近似於如附表所示之註冊商標圖樣為商品，核係符合「商標商品化」之情形，仍屬商標法所稱之「商標使用」，而非「普通使用」，但法院對於為何屬於商標使用，並未有詳加討論：「按商標法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器等物件上，而持有、陳列或散布。商標於新聞紙類廣告等以促銷其商品者，視為使用，商標法第六條定有明文；又商標法施行細則第十五條規定：商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買實施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。商標法並不禁止平面商標圖樣保護及於『商標商品化』，且商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，是以商標法第六十二條規定之『近似他人商標圖樣』之侵害態樣，應包括侵害商標商品化，以保障商標專用權及消費者利益。本件告訴人佰駒公司如附表所示『B T R』註冊商標，指定使用於汽車用之膠帶、貼紙商品上，有經濟部中央標準局商標註冊證影本在卷可憑，被告所販賣之『B T R』汽車貼紙，直接使用近似於如附表所示之註冊商標圖樣為商品，核係符合『商標商品化』之情形，仍屬商標法所稱之『商標使用』，而非『普通使用』。」

¹⁴⁴ 林發立律師、呂靜怡律師，慢談我國商標使用實務問題，資料來源：

<http://www.taiwanncf.org.tw/seminar/20070421/20070421-4.pdf>，最後瀏覽日期：2011/5/16。

第二款 民國 92 年 05 月 28 日之修法以及實務相關見解

第一目 民國 92 年 05 月 28 日對於商標使用定義之修正

民國 92 年修正商標法時，不再區分成商品商標和服務標章，而是，凡是表彰商品或服務者，均稱為商標。因此，商標法第 2 條修正為：「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。」此外，在商標使用之定義部分，為配合修正條文第 2 條商標所表彰者包括商品及服務，現行條文第 72 條第 2 項關於服務之使用態樣應予含括，又因目前電子商務及國際網路之發達，商標使用型態日新月異，為因應經濟發展情勢，爰將商標使用採概括規定，凡為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關購買人認識其為商標者，均為商標之使用。¹⁴⁵至於現行條文第 6 條第 2 項所擬制之商標使用型態，已為修正條文第 6 條所規範，無庸再行規定，爰予刪除。因此，商標法第 6 條修正為：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」至於同法第 61 條第 2 項以及第 81 條則不再另定商標使用之定義，其是否構成商標之使用，多數實務還是依總則第 6 條之規定資為判斷。

依第 6 條之規定，可以將商標使用分為以下要件：(一)使用人應具有行銷商品或服務之目的。商標法所稱商品或服務，參酌第 2 條以及第 6 條之規定，係指商標表彰之標的，即作為商業行銷目的之物品或勞務者而言。例如欲行銷球鞋而將 A 商標標示於鞋盒上，因 A 商標表彰之標的及行銷目的之物品均為球鞋，故依該交易型態而言，球鞋即為商標法所稱之商品，而鞋盒並非商標所表彰之標的，其充其量僅為商品之包裝，其並非商標法上所稱之商品，因此於鞋盒上並無商標使用可言，若恰巧與他人之註冊於紙盒商品之商標相同或近似，應無侵害其商標權。此外，「行銷目的」，係延續 61 年商標法「行銷市面」及 72 年商標法「行銷國內市場或外銷」修正而來。行銷目的，應指向市場銷售作為商業交易之目的而言，單純贈與或公益目的並不屬

¹⁴⁵ 參照 92 年修正商標法第 6 條之修正理由。

之，但為廣告效果以買甲商品送乙商品之方式一併搭售者，於各有關商品尚難謂無行銷之目的。¹⁴⁶而欲行銷之地域，因商標法具有屬地性，所以係指台灣商標法效力所及之地域，例如：行銷國內市場或是由台灣領域行銷國外市場均屬之，至於與台灣完全無關之地域，則不屬於此行銷地域。¹⁴⁷

(二)應有將商標用於商品、服務或其他有關之物件，或利用媒介物之行爲。第 6 條規定將商標「用於」，其明白點出商標之使用需要有積極「用於」或「利用」之行爲，通常即指「標示」而言。至於標示之方法，商標法並無一定之限制，其可以用印刷、標貼或藉由電視、網路顯示其商標等；¹⁴⁸(三)足以使相關消費者認識其爲商標。從消費者之觀點，商標之使用方式，不論是標示於商品、服務或其有關之物件，或是平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，均應足以使商品或服務之相關市場之消費者，足以認識其爲商標，但解釋上並不以一般公眾認識爲準，而是以相關消費者是否認識其爲商標作爲判斷標準，例如：一般日常用品，固可以依一般大眾之認識作爲判斷標準，但若是專供醫生使用之醫療器材，則應以醫生之認識爲準。¹⁴⁹因此，商標使用之方法，是必須於媒介物上標示商標，且足以使消費者認識其爲商標，因此可以看出一商標必須被當作「商標」使用，始得稱爲此之使用。¹⁵⁰

有學者認爲商標法第 6 條規定之定義雖較舊法完備，惟仍有忽略第 2 條意旨之弊。其認爲商標使用，除了第 6 條所定之三要件外，尚須合乎第 2 條之規定始足當之，亦即除了上述三個要件之外，另有一主觀要件，即使用人必須有表彰自己商品或服務來源之意思。該學者認爲商標法第 2 條規定，凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。此處除說明商標之保護採註冊主義外，亦點出商標使用之目的，係爲了表彰自己商品或服務來源，商標使用者主觀上自具有該使用意思。¹⁵¹司法實務亦有贊成此見解者：「所謂商標之使用，依向來司法實務、商標法第 2、6 條以及經濟部智慧財產局商標行政審查觀點暨『商標使用之注意事項』

¹⁴⁶ 同註 124，第 53-54 頁。

¹⁴⁷ 經濟部智慧財產權局，商標法逐條釋義，第 16 頁。

¹⁴⁸ 同前註，第 17 頁。

¹⁴⁹ 同註 122，第 35-36 頁。

¹⁵⁰ 陳昭華，商標使用規定之探討—行政法院七十四年判字第一一七四號判決評釋，第 324 頁，輔仁法學第 21 期，2001 年 6 月。

¹⁵¹ 同註 124，第 53 頁。

等規定，應以使用人主觀上須有行銷商品或服務之目的，並用以表彰自己商品或服務之來源，而客觀上須有積極標示商標，並足使相關消費者認識其為表彰商品之標識之行為為要件。」¹⁵²

然而，檢視商標法第 2 條，其是規定：「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊」。在 82 年修法時，其是規定表彰自己「營業」及須「確具使用之意思」，但因為申請商標註冊者，本即具有使用商標之意思，以表彰自己之商品或服務，不論其現經營或將來欲經營，均欲藉商標累積其商譽。現行條文所規定之「確具使用意思」一語，究係僅為宣示規定，抑或為強制規定？常生疑義，基於本條修正後，申請人已毋庸提出營業證明文件，而申請註冊後未使用商標，依修正條文第 57 條第 1 項第 2 款亦有得廢止其商標權之機制，現行條文之「確具使用意思」之規定已無必要，爰予刪除。¹⁵³因此，第 2 條應是指商標權人本身主觀上有使用商標以表彰自己商標或服務來源之意思而申請註冊，商標權人註冊後必須使用商標，否則依照商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，廢止其註冊。然而，其商標是否業經使用，除了依第 6 條來判斷之外，亦可增加一主觀要件，即有表彰自己商品或服務來源之意思。

在商標侵害之部分，商標使用為構成侵權之要件之一，在此，使用人之行為是否構成商標之使用，依照第 6 條之規定加以判斷，然而，是否需增加「有表彰自己商品或服務來源之意思」之主觀要件，本文採取保留之態度。因為第 2 條之規定主要是針對商標權人，商標權人為商標使用之目的，係為了表彰自己商品或服務來源，因此在商標之維權使用部分增加此一主觀要件並無疑問，但在侵權使用(不正當使用)之部分，本文認為，只要使用人主觀上有行銷之目的，而將商標標示在商品上，而其使用方式足以使消費者認識其為商標，使用人之行為已構成商標之使用。

再者，從目前新修正之商標法來看，其將現行法第 2 條之規定改成：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」其理由在於：「現行條文有關『表彰自己之商品或服務』之文字，僅能說明商標與團體商標之功能，無法涵蓋前述四種依本法申


¹⁵²智慧財產法院刑事判決 98 年度刑智上易字第 36 號，相同見解者，如智慧財產法院民事判決 99 年民商訴第 2 號、智慧財產法院刑事判決 97 年度刑智上易字第 52 號。

¹⁵³ 參照現行商標法第 2 條之立法理由。

請註冊之客體，爰予刪除。」¹⁵⁴再加上第 5 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」其在第 2 條刪除表彰自己商品或服務來源之用語，且並未將表彰自己商品或服務來源列入商標使用之主觀要件中，顯見立法者並未將表彰自己商品或服務來源當作商標使用之主觀要件之一。

第二目 司法實務對於商標商品化之行為是否構成商標使用之見解

一、民事判決



在 92 修法後，將他人商標圖樣作成立體造型商品是否構成商標之使用，該判決與之前之民事判決並不相同，其改採否定之見解，其認為被告係製造立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品販賣，並非將平面猴頭圖樣作為時鐘及鑰匙圈商品之商標行銷使用，核與商標法第 6 條規定「商標使用」之定義不符，故被告所為並非商標之使用。因此，該判決仍是回到商標法第 6 條之規定來判斷被告之行為是否構成商標之使用：「按商標法第 6 條規定：『本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。』，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：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、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。三、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。』，第 30 條規定：『下列情

¹⁵⁴ 參照 99 年 12 月 16 日商標法修正草案院會通過版本(100 年新修正商標法)第 2 條之立法理由。

形，不受他人商標權之效力所拘束：一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。…」，第 61 條規定：『…二、未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定之情形者，為侵害商標權。』…被告係製造立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品販賣，此為兩造所不爭執，被告並非將平面猴頭圖樣作為時鐘及鑰匙圈商品之商標行銷使用，核與上揭商標法第 6 條規定『商標使用』之定義不符，故被告所為並非商標之使用。」¹⁵⁵

二、 刑事判決

如同之前所述，適用 82 年修正之商標法之刑事判決，越晚期之判決，對於商標商品化是否構成商標使用，其趨向否定之見解。然而，在 92 年商標法修正後，仍一個有刑事判決採取肯定之見解，此案件涉及將他人商標圖樣作成立體造型商品。法院認為將他人商標商品化之行爲是否構成商標之使用，須依照個案認定之，若是將他人商標商品化係用作「主要為功能性」之用途，則非屬商標之使用；反之，如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，即屬商標之使用：「對於判斷商標之商品化是否構成商標權之侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。若將他人商標商品化係用作『主要為功能性』之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用。反之如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，則即屬商標之使用。另就有無構成混淆誤認之虞部分，如一般消費者於購買時會認為該商品係來自商標權人或得其授權者，則會有混淆誤認之虞。本案扣案如附表一編號 4 至 8 所示之有關之商品即與附表二所示之『史努比』、『多拉 A 夢』、『小熊維尼』商標圖樣近似，此有現場查獲照片附卷可憑（詳臺灣臺南地方法院檢察署 92 年度偵字第 2546 號卷第 30 至 38 頁），顯見該扣案之有關之商品已使用該告訴人取得專用之商標圖樣，且係用作表彰商品之來源，並非用以功能性或裝飾性之設計，而商標之使用，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限

¹⁵⁵智慧財產法院 97 年度民商訴字第 10 號。

定『平面』使用，或限定於『平面繪製』之樣。是被告所辯：告訴人並未就立體造型享有商標專用權，被告所販賣之立體商品，係未使用他人商標之商品云云，顯非可採。」

此外，仍是有法院延續之前之刑事判決認定不構成商標使用之主要見解，而認定不構成商標使用¹⁵⁶，其認為：(一) 商標之使用，依照商標法第 6 條之規定，其使用方式須有標示整體商標於各該法定商品之事實，亦即以商標表徵商品之事實，且須有行銷之目的。所謂「商標之使用」重在於表彰商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標誌，即可安心採購其所滿意之物品，作為表徵廠商信譽及消費者信賴關係之媒介，但應未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內：「本件扣案之膠紙係將『ADIDAS』文字及圖形具體化，當成裝飾性的商品出售，而非出售附有『ADIDAS』文字及圖形之註冊商標的『膠紙』，有照片 4 張附卷可證。關於商標之使用，商標法第 6 條之立法解釋為：『本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，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』，其使用方法須有標示整體商標於各該法定商品之事實，亦即以商標表徵商品之事實，且須有行銷之目的。所謂『商標之使用』重在於表彰商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標誌，即可安心採購其所滿意之物品，作為表徵廠商信譽及消費者信賴關係之媒介，但應未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內。故將他人之商標，作為自己之『商品之商標』加以使用之行為，而與將他人商標直接作為商品，而未有仿冒他人商標註記於該商品之行為，顯非相同；後述之情形，與商標法所謂之使用他人商標之情形有異，是以商標之商品化行為，不得謂為侵害他人商標權之行為。」(二) 一般消費者購買扣案有上開商標式樣之貼紙，選擇消費之際，重在膠紙外觀之造型及式樣，令人喜愛加以購買，非在於作為商品之來源及品質之辨識而加以購買，該商標樣式僅提供美觀之功能，而未有指示來源和區別之作用：「商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，以利於一般消費者辨識之用。一般消費者購買扣案有上開商標式樣之貼紙，選擇消費之際，重在

¹⁵⁶臺灣臺中地方法院刑事判決 98 年度易字第 1057 號，此案件是涉及將他人商標圖樣作成貼紙。相同見解者：臺灣高雄地方法院刑事判決 94 年度易字第 153 號、臺灣彰化地方法院刑事判決 99 年度智易字第 11 號、臺灣嘉義地方法院刑事判決 93 年度訴字第 314 號。

膠紙外觀之造型及式樣，令人喜愛加以購買；非在於作為商品之來源及品質之辨識而加以購買。亦即消費者購買扣案之貼紙時，純粹基於外觀型樣之考量，而非認為本案之貼紙與其他製造商所製造、例如同國內知名膠紙之製造商『3M』的膠紙有所區別，而決定購買。故扣案之膠紙並非使用告訴人之商標，而是將告訴人之商標商品化，與商標法第 81 條、第 82 條之『使用他人之註冊商標』此一構成要件應不相同。」

第三款 修正草案與民國 100 年新修正條文

第一目 經濟部智慧財產權局於民國 98 年 7 月 1 日所提出之修正草案

我國商標註冊制度是以先申請先註冊為原則，而非使用主義，故申請註冊商標，不以有使用事實為條件，惟商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。如果商標權人只是取得註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，有違商標法保護商標權的立法目的，也因此失去商標應有的功能與價值，因此，商標權人在註冊後必須使用其註冊商標，以避免被廢止其註冊。然而，除了商標權人為了維護其商標權，避免被廢止而使用商標外，在商標法上還有其他「使用」之規定，包括建立、取得或主張商標權益之使用、侵害權利之使用。目前我國商標法是在總則部份規定商標使用之定義，因此多數實務還是會依照總則第 6 條之規定判斷該行為是否構成商標使用。

然而，學者認為，商標法第 6 條之規定對於商標使用概念之定義，雖然看起來清楚，但實際運用上，可能因個案或個別規定之差異而產生不同之適用結果。倘若無法克服商標使用之法律概念相對化，而不能將概念予以統一時，便不宜在總則規定其定義，否則會誤導商標法上有關使用概念之認識與解釋。¹⁵⁷此外，另有學者認為，商標「使用」有兩種主要態樣，其一為商標權人為了維持權利而使用商標，其二為不法使用他人之商標，兩者之規範意旨不同，其解釋

¹⁵⁷ 同註 122，第 47 頁。

亦應有所差異，就前者而言，其使用之認定應採較嚴格之立場，須達到真正使用才構成使用。至於後者，只要第三人之不法使用行為，妨礙到商標權人之圓滿行使其商標權，即可構成。¹⁵⁸

有學者進一步指出，我國商標法第 6 條一體適用之定義於法理上有可議之處，無法兼顧各種使用情形，不應該為我國商標法制所採用。¹⁵⁹學者建議應該從不同階段區分商標使用之定義，其使用之程度並不相同：¹⁶⁰

(一)侵害權利之商標使用，只要求最低度之使用，即展現：凡一切展現商標或標誌者，如附加商標、為要約、供應、放入市場、庫存、輸入、輸出、於營業用文書使用、廣告等，均構成使用。此為定義最寬之商標使用。

(二)維持權利之商標使用，其使用之程度較高：註冊後不使用而致廢止註冊之各種不使用態樣，以及使用之事實，應符合商業交易習慣。

(三)建立、取得或主張商標權益之商標使用，其使用之程度較高：準用維持商標權益之規定，且出口視為使用。

在民國 99 年 12 月 16 日所提出之修正草案院會通過版本(100 年新修正商標法)之前，經濟部智慧財產權局曾於 98 年 7 月 1 日提出另一版本之修正草案。商標之使用可分為商標權人為維持其權利所為之使用以及商標侵權之使用，然而，現行法是在總則訂定商標使用之定義，因此，不論是維護商標權之使用或是侵權之使用，實務上均須回到總則第 6 條去認定。由於第 6 條又常常修改，導致許多解釋或適用上的疑義，因此，若是能將商標使用脫離總則範圍，依照不同事項去充實它的內涵，尤其是將哪些行為會構成商標侵權加以明定，將能一舉解決長久以來在商標使用上糾纏不清的狀況，這也是此草案版本作如此呈現的緣由。¹⁶¹

該次修正草案版本將第 6 條刪除，其理由在於現行條文有關商標使用之規定，無法同時涵蓋證明標章、團體標章及團體商標使用之情形，不宜列於總則章，爰移列第 62 條規定之¹⁶²，亦

¹⁵⁸ 汪渡村，商標法論，第 300 頁，五南出版，2011。

¹⁵⁹ 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑，商標法整體法制暨具體修法建議之研究，經濟部智慧財產權局，第 59 頁，2005。

¹⁶⁰ 同前註。王石杰，商標使用定義之研究，第 22 頁，國立清華大學科技法律研究所(96)。

¹⁶¹ 980814 智慧財產法院第一次座談會會議紀錄，資料來源：經濟部智慧財產權局，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw，最後瀏覽日：2011/4/25。

¹⁶² 參照 980701 修正草案第 6 條立法理由。

即考量商標使用之定義既無法適用於證明、團體標章（有自己個別的使用規定），即不適合列於總則篇，而應移列至商標之章節，且依商標維持或侵權等態樣分別明定其商標使用之定義。¹⁶³針對商標權人之使用，該草案將其商標使用定義規定在第 62 條，其規定：「商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，而持有、陳列或散布，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物顯示商標，足以使相關消費者認識其為商標者。商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。商標權人有下列情形之一者，應認為有使用其註冊商標：一、實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者。二、於以出口為目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者。」然而，第 62 條之使用其實就是商標權人之使用，所以不論是廢止案之維權使用，或主張先使用或長期使用具知名度等，皆適用此條文之規定。¹⁶⁴

商標之民事侵害則規定於第 80 條，其第 1 項規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一者，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、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。三、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。」由於第 1 項有規定要商標使用，但其並未界定何謂商標之使用，因此以第 2 項各款來解釋第 1 項商標使用之行為態樣，且其採例示之規定。¹⁶⁵至於第 3 項則是為杜絕僅輸出或輸入標示有相同或近似於他人註冊商標之標籤、吊牌、包裝容器等物件至目的國再將其組裝為侵權商品之行為，爰納入為侵害商標權之行為。¹⁶⁶至於商標之刑事侵害則規定於第 92 條，其商標使用定義則

¹⁶³ 980904 智慧財產法院第二次座談會會議紀錄，資料來源：經濟部智慧財產權局，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw，最後瀏覽日：2011/4/25。

¹⁶⁴ 980709 第六次公聽會議紀錄，資料來源：經濟部智慧財產權局，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw，最後瀏覽日：2011/4/25。

¹⁶⁵前項所稱之侵害商標權，尤指下列行為：一、將標誌用於商品、包裝容器或與服務有關之物件。

二、將標誌用於商品或服務有關之平面廣告，或利用數位影音、電子媒體或其他媒介物顯示該標誌。

三、持有、陳列或散布第一款有標誌之商品或與服務有關之物件。四、輸出或輸入有標誌之商品。

¹⁶⁶有下列行為之一，而有第一項、第二項侵害商標權之虞者，亦屬侵害商標權：

一、將相同或近似於註冊商標之標誌(尚未產生識別性)用於尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器等物件。二、持有、陳列或散布前款之物件。三、輸出或輸入第一款之物件。

規定在同條第 2 項：「前項所稱侵害商標權，係指將標誌用於商品、包裝容器或與服務有關之物件而持有、陳列、散布之行爲。」

該草案不再於總則爲商標使用之定義，而是分別針對維權使用、民事、刑事侵權使用做不同之規範。與現行法相比較，商標權人之使用，其使用之定義多了「持有、陳列或散布」要求；民事侵害之商標使用定義，則多了「持有、陳列或散布」和「輸出或輸入」，比現行法之使用定義更爲寬鬆，但在刑事侵害之商標使用定義，則較爲嚴格，其使用之定義與商標權人使用之定義相仿。

雖然此次修法可謂是我國商標法之一大突破，但其規定有些混亂，因此可以想見日後在實務適用上必然會產生問題。因此，實務界雖肯認這次修法之用心，但仍認爲還是應該於總則規定商標使用之定義，其見解如下：「如果用一般執法人員或是民眾的角度去看，不管是維權使用還是侵權使用，「使用」都是一個概念，認爲應該在總則訂立商標使用的概念，不管是商標權人的維權使用還是第三人的民事侵權或刑事侵害商標權的使用，都是符合商標使用的概念…」；「…從我們從事審判實務來看，不管維權、侵權或侵害的使用，它都有一個共同的部分，尤其現在三合一審判以後，在行政、民事、刑事訴訟上就不可以做不同之認定。舉個例子而言，別人來告你是刑事侵害或是民事侵權的時候，你抗辯主張你有商標先使用之事實，這種抗辯如果成立，會阻卻民事或刑事責任之成立，相反的如果你沒辦法證明的話，就會構成民事或刑事侵權責任，所以你現在這個行爲是不是商標使用，在行政、民事、刑事訴訟上是一定要一致的，如果現在把它分開規定，將來會發生歧異，例如在維權的認定把它當作商標的使用，在民事侵權認定上，又不把它當作商標的使用，這個問題會很大，所以我們的想法是希望能夠有一個商標使用總則的規定。至於剛剛提到證明標章和團體標章的部分，因為這部分不是為了行銷之目的，所以不在我們商標使用之規範目的範圍內，應該另外規定，但是如果為了這個理由，而把原來商標的體系打散，就沒辦法迴避剛剛提到的使用認定歧異之問題。」¹⁶⁷此外，其實務界亦提出，商標侵權行爲不限於商標使用，還包括陳列、平行輸入等，若認爲這些行爲亦須被處罰，仍可以另作規定，而不須讓商標使用在不同地方，定義都不一樣；「參考國外立法例或判決，商標使用跟

¹⁶⁷ 同註 163。

商標侵權的概念並不相當，舉個例子來說，你把他人商標除去之後再貼上自己商標再販賣，事實上這種行為根本沒有使用別人商標，但是國外都認為是侵權行為，而且這種行為下，他人商標被除去後就喪失指示來源功能，但是這還是一種侵權之行為，亦即商標侵權行為應不限於商標使用，前者範圍大於後者，不能使用同一個商標使用之定義，來規範侵權行為態樣。」；「…現行法第 6 條就能很完整表達使用之概念，包括將商標貼到商品或相關物品上，但是侵權行為不限於使用，包括陳列、平行輸入等，我們只要覺得要處罰，都可以另外做規定，所以不需要在使用之定義作擴大規定。」；「商標的使用，如果是在維權使用、民事侵權、刑事侵害部分要做不同之規範，那在個別要擴大的部分另外再做個別規定，而不要讓商標使用在不同地方，定義都不一樣，這樣會把商標使用的定義弄得很複雜，而且商標使用跟商標侵權不一定要畫上等號。」¹⁶⁸

參考這些實務界意見，智財局對於修正草案加以修正，因此，民國 100 年 06 月 29 日修正通過之商標法規定，與 98 年 7 月 1 日提出另一版本之修正草案之內容不並相同，此詳後述。

第二目 民國 100 年新修正之商標使用定義和侵權規定

民國 100 年 6 月 29 日新修正通過之商標法¹⁶⁹，其仍是在總則規定商標使用之定義，新修正之商標法第 5 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」其立法理由為：「商標之使用，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中，其使用是否足以使

¹⁶⁸ 同前註。

¹⁶⁹ 此為民國 99 年 12 月 16 日修正草案院會通過版本，立法院第 7 屆第 7 會期第 15 次會議於本(100)年 5 月 31 日三讀表決通過行政院函請審議之「商標法修正草案」，施行日期將由行政院另行公告，訊息來源：經濟部智慧財產權局網站 http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5269，最後查詢日期：2011/6/8。

消費者認識該商標加以判斷，爰明定於總則，以資適用。」¹⁷⁰與修正前第 6 條不同之處在於，其擴充了兩種商標使用之行爲態樣，其一爲持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品，其二爲將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。針對前一草案版本而於 98 年 9 月 4 日開智慧財產法院第二次座談會時，實務界認爲商標侵害不限於商標使用，還包括陳列、平行輸入等行爲，因此建議還是在總則作商標使用之定義，然後在侵權之部分，針對要處罰之行爲，例如：輸出、輸入，再另作規定。然而，民國 100 年 6 月 29 日新修正通過之商標法，則是直接將持有、陳列、販賣、輸出或輸入均列入商標使用之行爲態樣，其理由爲：「爲行銷之目的，除將商標直接用於商品、包裝容器外，亦包括在交易過程中，持有、陳列、販賣、輸出或輸入已標示該商標商品之商業行爲，爰於第二款明定。」¹⁷¹

本次修法仍在總則爲商標使用之定義，因此在民刑事部份不再另定商標使用之態樣，所以可以想見日後面對商標侵害之案件時，司法實務還是會回到總則第 5 條去判斷該行爲是否構成商標使用，此與現行多數實務之作法相同。本次修法之商標權侵害規定在第 68 條：「未經商標權人同意，爲行銷目的而有下列情形之一，爲侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、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者。」民事責任規定在第 69 條，刑事責任則規定於第 95 條：「未得商標權人或團體商標權人同意，爲行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

商標商品化之行爲，包括將他人商標圖樣放置在衣服、帽子上，使該商標圖樣成爲商品之一部分，或是將他人之商標圖樣做成立體造型之商品。依照此次修法之規定，將他人商標圖樣放置在衣服、帽子上，使該商標圖樣成爲商品之一部分，此行爲是否構成商標權之侵害，須先判

¹⁷⁰ 參照民國 100 年 06 月 29 日 第 5 條之立法理由。

¹⁷¹ 同前註。

斷是否構成商標使用，此必須依照個案加以認定。舉例來說，若使用人為行銷之目的，將他人之商標圖樣使用在商品上，其使用行為足以使消費者認識其為商標時，依照第 5 條之規定，其構成商標之使用；將他人之商標圖樣做成立體造型之商品，例如，將三麗鷗公司之 Hello Kitty 商標圖樣做成立體造型磁鐵，若該磁鐵上並未有任何製造人之商標，而製造者有將商品置於市場上流通之目的，而將該商標圖樣放於商品上，亦即放在磁鐵上，縱使該商標圖樣擴及整個商品，其仍屬於將商標使用在商品上¹⁷²，且消費者亦會認為該圖樣指示此磁鐵為三麗鷗公司所出產，認識其為商標，而在允許立體商標註冊後，消費者可能會誤以為其為立體商標，此時，製造商之行為構成商標之使用。

第三節 美國相關實務見解

商標商品化之行為，包括將他人商標圖樣放置在衣服、帽子上，使該商標圖樣成為商品之一部分，或是將他人之商標圖樣做成立體造型之商品均屬之。在我國實務上，有法院直接認為該商標圖樣僅是在提供美學吸引力，而忽略了其亦有可能同時有商標之作用。在美國法院之見解下，此商標圖樣有可能僅為商品之功能性特徵，但亦有可能同時具有功能性以及商標作用，此必須依照個案加以認定，且在不同之情形下，會有不同之處理方式，此種分法可以作為我國之借鏡。以下分為兩種情形加以討論，其一為該商標圖樣單純僅為商品之功能性特徵，其二為該商標圖樣同時有功能性用途和商標作用。

第一款 功能性特徵

第一目 International Order of Job's Daughter v. Lindeburg & Co.¹⁷³

¹⁷²在 1975 年之 Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc. (510 F.2d 1004(5th Cir. 1975))一案中，法院認為，雖然商標圖樣覆蓋整個商品，但仍屬於將商標使用在商品上，該商品即為布。此見解值得贊同，因為商標覆蓋整個商品，並不會因此使得商標成為商品，其仍屬於將商標使用於商品上。

¹⁷³ 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).原告將其名稱以及徽章作為團體標章。

在 *International Order of Job's Daughter v. Lindeburg & Co.* 一案中，被告販售裝飾有原告組織之名稱及徽章形狀之珠寶，法院認為原告之名稱與徽章是珠寶的美學功能成份 (*functional aesthetic components of jewelry*)，該名稱與徽章是用來使配戴珠寶者可以展現自己對於組織之忠誠、情感，其是因為其內在價值而被銷售，而不是因為表彰來源或贊助關係而被銷售，因此，原告之名稱與徽章是珠寶的美學功能成份，並非商標。

被告將 *Job's Daughter* 之名稱和徽章形狀裝飾於珠寶上，其提供「主要為功能性用途」 (*primarily a functional purpose*)，其僅為珠寶之功能性特徵，使佩戴者得以對公眾展現其對組織之認同、忠誠。相關(典型)消費者因為想要配戴此珠寶以表達其對組織之忠誠因而加以購買，或有些消費者則是因為其美學吸引力而加以購買。法院認為僅為功能性使用，而非作為商標使用，最後認定不構成商標侵害。此案之重點在於，商標權人之專有權利不應及於對商標作「主要為功能性用途」 (*primarily a functional purpose*) 之使用。然而，當相關消費者不僅只是因為其固有的功能性使用及美學吸引力而購買，也因為該標誌有指示此商品為商標權人所製造、贊助而加以購買，此時次要地亦有商標之作用，此時，該名稱以及徽章同時被作為商標使用以及功能性使用。因此，法院認為應詳細檢查物品本身、被告的商品化實務、以及消費者是否真正將被告產品與商標權人連結的證據，在個案中判斷是否作為商標之使用或是僅為功能性之使用。

在本案中，被告販售裝飾有原告組織之名稱及徽章形狀之珠寶，而原告之名稱以及徽章形狀在此僅是被作為功能性之使用，亦即將該圖樣使用在珠寶上，其僅是一個商品之主要的特徵，使配戴此珠寶者得以公開地展現其對組織之忠誠，因此，該圖樣僅為珠寶之美學功能成分，其並非商標，亦即，被告並非將原告之名稱以及徽章形狀作為商標使用，而僅作為功能性之使用。然而，第九巡迴法院並不否認當一個商標圖樣被使用在商品上時，其有可能同時為商品之功能性特徵和提供商標作用，因此，法院認為應詳細檢查物品本身、被告的商品化實務、以及消費者是否真正將被告產品與商標權人連結的證據，在個案中判斷是否作為商標之使用或是僅為功能性之使用。

第二目 University of Pittsburgh v. Champion Products, Inc.¹⁷⁴

在 1983 年 University of Pittsburgh v. Champion Products, Inc. 一案中，被告使用原告(匹茲堡大學)之標誌，裝飾在紡織品/衣服(soft good)上。原告依照聯邦商標法第 43 條(a)、州法商標侵害(賓州商標法)、州法不公平競爭提起訴訟。法院認為，若商品之特徵為功能性，亦即為功能性特徵，則不受保護，他人可以予以仿製。在此先說明的是，「功能性」常在營業包裝之案件中被主張，被告可以用原告之設計為功能性來作為抗辯，然而，在商品化之案件中，時常可以看到使用「功能性」之用語，但被告並不是主張原告之商標為功能性所以不受保護，而是主張將該商標圖樣使用在商品上，其僅為功能性特徵，而法院認為若為商品之功能性特徵，則不受保護，他人可以予以仿製，因此法院事實上轉化了功能性之意義。

法院認為，當匹茲堡大學之標誌使用在衣服上時，其為衣服之功能性特徵，這些標誌圖樣提供(展現)功能，使穿戴者得以表現其對學校之認同、忠誠，因此匹茲堡大學之標誌僅為衣服之功能性特徵，且此功能性特徵是商品之必要之特徵，因為要使消費者可以穿戴此商品來展現其對學校之忠誠，其必須在上面放置學校之標誌。因此，被告可以在衣服上使用匹茲堡大學之標誌，縱使原告可以證明混淆之虞，原告之主張仍會失敗。因此，在衣服上使用原告之名稱，是用來使穿戴此衣服之消費者可以表達其對學校或學校運動球隊之支持，因此，在衣服上之標誌對於穿戴者而言，僅提供一個真實、美學之功能。在本案中亦無證據顯示消費者在意該商品為誰所製造，或是在意該商品是否有經授權而製造。因為原告標誌在被告之商品上僅是提供功能性之用途，若使原告勝訴(使其請求得以實現)，將會給予原告在 Pitt 標誌之衣服市場中取得永久獨占之地位，排除任何競爭，法院知道沒有法律理論會贊成此結果。

法院於該案中另外提出，假設該仿製之特徵是功能性的，但亦在市場中有其特殊意義，即商品來源之指示時，若有採取合理之努力去避免未來之消費者產生來源混淆，則該仿製被允許。例如：明顯地表明該商品之真實來源。該步驟是否合理，必須依個案加以考量，依個案判斷此方式是否合理，且是否有合理之方法可用：若這些步驟在個案中無法實際運作，這些步驟並不

¹⁷⁴ 566 F. Supp. 711(W.D.Pa.1983).

合理；若這些步驟無法避免消費者被欺騙，這些步驟並不合理；若這些步驟涉及財政費用，這些費用會確實阻礙在產品銷售上之競爭，這些步驟並不合理。假設在個案中沒有合理之步驟可以採取，儘管此特徵有其特殊意義(有商標之作用)，仍允許被仿製；假使被仿製之特徵並非功能性，若其會造成消費者混淆誤認之虞，則該仿製不被允許，然而，若其有採取方法而有效地避免消費者混淆誤認之虞，則會使得該特徵之仿製被允許。

上述之兩則判決，在該案中被告對於他人商標圖樣之使用，該商標圖樣僅是商品之功能性特徵，其僅提供一個功能性用途，其使穿戴者得以公開地表達其對於組織或學校之認同或忠誠，被告僅為功能性之使用，應被允許。然而，法院並不否認，有時在商品上使用他人之商標圖樣，其會同時提供功能性之用途以及商標作用，此時，若有採取合理之努力去避免未來之消費者產生來源混淆，則該仿製被允許。至於該步驟是否合理或是是否有合理之步驟可以使用，均需依照個案加以判斷之，若在個案中沒有合理之步驟、方法可以使用，則須允許被告之使用。

第二款 同時提供功能性和商標之用途

在以下兩個判決中，法院認為該案中對於他人商標圖樣之使用，該商標圖樣同時提供功能性以及商標之用途，法院對於此種使用方式是否亦受聯邦商標法所規範，有其見解。在第一個案件中，法院認為 Plasticolor 對於 Ford 之商標之真正使用，其同時提供商標(即指示來源)以及功能性用途，且該商標之使用會造成來源混淆，其需受聯邦商標法所非難；在第二個案件中，法院進一步認為，對於商標為混合性之使用，若在銷售之時存在對於來源或贊助之混淆之虞，或是被控侵權人未採取合理之步驟消除(eliminate)售後混淆之虞，則該混合性使用構成侵害。然而，何謂合理之步驟，法院認為不論選擇何種方法，其必須是最有有效合理的可獲得之方法，而該方法必須實質尚未干擾到商標之功能性之用途。是否為合理之方法且是否有合理之方法可用，必須依照個案認定之。

第一目 Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company¹⁷⁵

在 1988 年之 Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company 一案中 Pasticolor 提起訴訟請求為即決判決(summary judgement)，請求法院允許其可以使用 FORD 之商標在汽車配件上，被告 FORD 提起反訴，主張在聯邦商標法第 32 條、加州法下之商標侵害和不公平競爭。Ford 針對 FORD 商標使用在多種汽車產品(包括地墊)有申請聯邦註冊，且亦有其他註冊商標，例如：BRONCO、CAPRI、COUGER 等商標，這些商標已成為不可爭議之商標，且可以成為表見證據。Pasticolor 是在從事銷售汽車配件之生意，包括地墊。在 1937 年時，Pasticolor 未經授權而使用 Ford 的商標：PINTO，以及野馬設計，之後亦未經授權而在地墊和其他商品上使用 Ford 之商標：FORD、CAPRI、BRONCO 等商標，以及野馬和雷鳥設計。有 Ford 之商標之地墊，其被包裝，以紙版包裝，上面有 Pasticolor 字樣，有些則寫 Ford Custom Carpet Front，有些則無紙版包裝(散裝品)，其中有些有 O.E.(original equipment，即原配)之設計伴隨 FORD 商標。

Pasticolor 在積極抗辯 (affirmative defense)中主張，該其使用 Ford 之商標，這些商標是作為一個功能性之用途，而非作為一個來源指示之用途，即 Pasticolor 主張其使用這些商標，是用來使消費者裝飾其車子，以及宣示其擁有 Ford 所製造之車子，而非用來指示該地墊為 Ford 所製造，或經 Ford 所授權。然而，法院認為很明顯地，Pasticolor 對於 Ford 之商標之真正使用，其同時提供商標(即來源指示)以及功能性用途。此外，法院認為有造成混淆誤認之虞，因為依據 Ford 請專家所做之消費者調查，在紐約、芝加哥、加州 300 位消費者，超過 4 分之 3 會相信附有 Ford 名稱之地墊為 Ford 所製造，或經 Ford 所授權而製造。此調查提供強大之支持，在地墊上放置任何 Ford 之商標，均會使消費者產生來源混淆。法院認為 Pasticolor 之使用，會造成消費者以及一般大眾對於地墊之來源或贊助實質上混淆誤認之虞。因此，Pasticolor 對於 Ford 之商標之真正使用，其同時提供商標(即來源指示)以及功能性用途，且該商標之使用會造成來源混淆，其需受聯邦商標法所非難。

¹⁷⁵ 698 F.Supp. 199(C.D.Cal.1988).

第二目 Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company¹⁷⁶

之後，在 1989 年時，Pasticolor 又再次請求為即決判決。法院認為，在 Pasticolor 地墊上之 Ford 之商標，其提供兩種用途，一種是，一個消費者會合理地解釋其為來源之指示，指示該地墊為 Ford 所製造，或是經過 Ford 所授權製造，另一種是，一個合理之消費者會合理地認為這些商標被作為功能性成分(elements)，其被用來使地墊可以作為整套之配件並用來裝飾車子內部。事實上，一個合理之消費者會容易地認為這些商標同時具有這兩方面之用途。

當一個仿製之產品特徵，其一部分是功能性，但一部分是來源指示，在此有三種選擇：其一、該特徵之指示來源之方面勝過功能性方面，並完全適用商標侵害之法律。在 *National Football League Properties, Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc.*¹⁷⁷一案中，被告未經原告之授權，而製造專業足球平針織物之複製品，法院認為該商品之設計、顏色以及球隊名稱之使用，會造成贊助關係之混淆之虞，縱使假設商標是功能性的，這個假設並不會排除商標保護，一個功能性特徵亦可能同時地是商標，而仍然受到保護。然而，本案之法院不採此種見解，因為給予保護去對抗混合性使用，以及給予保護去對抗單純作為商標使用，其保護之程度若相同，會造成保護功能性特徵之效果，此與商標法所建立之原則相違。若單純的適用商標法，會造成消費者在銷售時以及銷售後產生來源或贊助之混淆之商品之生產會被禁止，然而，在混合性使用下，造成售後混淆是其固有之現象，且若要排除售後混淆，則會使得其功能性無法發揮，例如：在地墊上寫“Ford (Not Manufactured by Ford Motor Company)”，雖然可以避免造成售後混淆，但是會使其功能性無法發揮。因此，若將混合性使用和作為商標使用做相同之對待，會造成保護功能性特徵之效果，此與商標法所建立之原則相違。

其二、將混合性使用當作完全是功能性使用來看待，此會阻擋所有之保護，但法院並不採此種方法；其三、採取折衷之作法。在 *Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc.*¹⁷⁸一案中，法院認為一個指示來源之商標，其附帶地會提供其他功能，也許仍須受到保護。混合性使用仍

¹⁷⁶ *Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company*, 713 F.Supp. 1329(C.D.Cal.1989).

¹⁷⁷ 532 F.Supp.651(W.D.Wash.1982).

¹⁷⁸ 644 F.2d 769, 775(9th Cir. 1981).

可以受到某程度之保護，在 Job's Daughters 和 Vuitton 案中，其排除將混合性使用當作單純之功能性使用之解釋方法，但其並未暗示混合性使用應被給予完全之商標保護。

在本案中，法院認為聯邦商標法要求我們保護商標權人避免來源或贊助之混淆，而功能性原則要求我們允許功能性特徵之仿製，因此，需將兩者加以調和：允許商標被仿製作為功能性特徵，但必須減少消費者對於仿製商標與商標權人之連結之虞，亦即必須將混淆誤認之虞減到最小。在銷售時，混淆誤認之虞和功能性特徵並不會造成衝突，因為，對於商標為功能性使用，仍然可以有明顯之指示說明該商品非由商標權人所製造或授權製造，例如利用標籤或是包裝來說明，而這些說明可以讓消費者輕易移除，使消費者仍然可以使用地墊來裝飾車子內部，亦即仍可以享受 FORD 地墊之功能性使用，也使消費者不會被混淆。因此，將混淆誤認之虞之標準適用在銷售時，並不會阻礙將商標作為功能性特徵之商品之購買。唯有在售後，混淆誤認之虞之標準才須被調和、調整，例如，在地墊上面寫“FORD(not authorized by Ford Motor Company)”雖然可以減少售後之混淆誤認之虞，但會使得其對消費者之吸引力減弱，亦會完全排除該標誌提供功能性用途之可能性，因此，為了保護商標之功能性仿製，法院認為必須容忍在售後之一些來源或贊助之混淆。

法院認為，對於商標為混合性之使用，若在銷售之時存在對於來源或贊助之混淆之虞，或是被控侵權人未採取合理之步驟消除(eliminate)售後混淆之虞，則該混合性使用構成侵害。然而，何謂合理之步驟，法院認為不論選擇何種方法，其必須是最有效合理的可獲得之方法，而該方法必須實質尚未干擾到商標之功能性之用途。是否為合理之方法且是否有合理之方法可用，必須依照個案認定之，在有些個案中並無合理之方法可用，例如：一個聲明，比起珠寶而言，在地墊上更容易被貼附；有些方法則可能是不合理的，例如其實質上會降低消費者需求，或是會提升商品之成本，此方法並不合理，因此，是否有合理之方法可用，必須依照個案判斷之，且其為事實之問題。

第四節 本文見解

於民國 100 年 6 月 29 日新修正通過之商標法，仍然是在總則第 5 條規定商標使用之定義，然而，在此之前有學者認為，商標使用於各種階段有其不同之意義，並不適合放置在單一條文中，縱使現階段放在同一條文中，對於其使用程度應該有不同之定義。¹⁷⁹在商標商品化之案件中，使用人將他人商標圖樣使用在自己之商品上，使其構成商品之全部或一部份，以吸引消費者購買其商品。在判斷是否構成侵權時，須先判斷其行為是否構成商標使用，若依照學者之見解，在侵害權利時之使用，只需有最低度之使用即構成使用，而讓使用人通過商標使用這一要件，進而將重點放在混淆誤認之虞之判斷上。在此見解之下，假設在商品化之案件中，對於相關消費者而言，該商品上之商標圖樣僅為商品之功能性特徵，而非商標，雖仍構成商標使用，但因消費者並不會產生來源或贊助關係之混淆，因此，使用人最終不構成商標侵害；反之，若消費者認為其亦有商標作用，再加上產生混淆誤認之虞時，使用人構成商標侵害。

然而，此處理之結果，其實與依照商標法第 5 條來判斷是否構成商標使用之結果並未有不同。因為，若完全依照商標法第 5 條之規定判斷該行為是否構成商標使用，使用人為行銷之目的，將他人商標圖樣使用在商品上，若對於相關消費者而言該商品上之商標圖樣僅為商品之功能性特徵，而非商標，該行為不構成商標使用，不需再判斷混淆誤認之虞即可認定使用人不構成商標侵害；反之，若相關消費者認為其亦有商標作用，則使用人之行為構成商標使用，則需進一步判斷是否構成混淆誤認之虞。因此，本文認為，在商標商品化之案件中，在判斷使用人之行為是否構成商標使用時，其實還是可以回到總則第 5 條規定判斷。

所謂商標商品化，係指將商標圖樣構成商品之一部或全部，販賣者透過商標圖樣與商品之連結而促銷其商品。例如：將他人商標圖樣放在馬克杯、衣服或帽子上，或是將他人商標圖樣作成磁鐵、玩偶、立體鬧鐘等均屬之。然而，將他人商標圖樣商標化之行為，和一般不當使用他人商標之行為不同，就如同美國實務之見解一樣，使用人可能僅將該商標圖樣做功能性用途之使用，而非將其作為商標使用。因此，商標商品化是否是作為商標之使用，抑或僅為功能性之

¹⁷⁹ 同註 160，第 25 頁。

使用，除了依照商標法第 5 條之要件審認外，亦須斟酌該商標圖樣之配置、字體大小、顯著性、是否有其他商標存在以及是否使相關消費者藉以區別所表彰之商品來源等因素綜合判斷之¹⁸⁰，且需依照個案加以判斷之，以下將分別就不同使用情形加以論述。

第一款 單純將他人商標圖樣做功能性用途之使用

從商標圖樣之配置、字體大小、顯著性、是否有其他商標存在以及是否使相關消費者藉以區別所表彰之商品來源來看，例如：行為人在商品化商品上有使用自己之商標，行為人單純是將他人之商標圖樣用來裝飾其商品，使其商品更加具有美學吸引力、更加美觀，或是單純使用他人商標圖樣在商品上，使消費者可以穿戴該商品以表達其對學校、球隊以及組織之認同和忠誠，且其使用方式並不會使消費者認為其為商標、認為其有指示來源之作用，而僅會認為該圖樣為商品之功能性特徵而已，亦即該商標圖樣僅具有裝飾功能或是表達功能。該商標圖樣僅被作為功能性用途之使用，而非作為商標使用，因此，其行為不構成商標之使用。

第二款 將他人商標圖樣當作商標來使用

將他人商標圖樣商品化，雖然商標圖樣構成商品之一部份，但其使用方式會讓消費者認為其為商標，認為其有指示來源之作用。使用人主觀上有行銷之目的，其有將商標使用在商品上，在此，縱使是立體造型之物品，例如：Hello Kitty 造型磁鐵，雖然商標圖樣覆蓋整個商品面積，其仍屬於使用商標於商品上¹⁸¹，而其使用方式會使消費者認識其為商標，甚至有可能會使消費者誤以為是立體商標，因此，使用人之行為仍構成商標法第 5 條第 1 款之商標使用。

¹⁸⁰參見台灣板橋地方法院 94 年度重智字第 16 號判決。

¹⁸¹我國之司法實務中，對於商標品行為是否構成商標使用，採否定說者似傾向認為，將他人商標圖樣立體化後，其成為商品，而非商標。然而，依照美國實務之見解，縱使是將他人之商標圖樣覆蓋整個商品，仍屬於將商標使用在商品上，此見解值得贊同。

第三款 對於他人商標圖樣之使用，該商標圖樣同時提供功能性以及商標之用途

從商標圖樣之配置、字體大小、顯著性、是否有其他商標存在以及是否使相關消費者藉以區別所表彰之商品來源來看，其使用他人之商標圖樣，其使用方式是利用該商標圖樣使得商品更具美學吸引力，或是使穿戴者得以公開地表達其對組織之忠誠，該商標圖樣僅為商品之功能性特徵。然而，消費者不僅因美學吸引力以及為表達忠誠而購買，消費者同時也認為該商標圖樣有指示該商品為商標權人所製造或授權製造，其為商標。因此，使用人將他人之商標圖樣使用在其商品上，該商標圖樣同時提供功能性以及商標之用途。

使用人主觀上有行銷之目的，其有將商標使用在商品上，在此，縱使是立體造型之物品，例如：Hello Kitty 造型磁鐵，雖然商標圖樣覆蓋整個商品面積，其仍屬於使用商標於商品上，而其使用方式使消費者認識其為商品之功能性特徵，但同時亦使消費者認識其為商標，仍是作為商標使用。在此情形之下，本文認為使用人之行為仍構成商標法第 5 條第 1 款之商標使用，只是在混淆誤認之虞之判斷上，可以參考美國法院之見解加以調整，亦即，若在銷售之時存在對於來源或贊助混淆之虞，或是被控侵權人未採取合理之步驟消除(eliminate)售後混淆之虞，則該混合性使用構成侵害。然而，何謂合理之步驟，法院認為不論選擇何種方法，其必須是最有效合理的可獲得之方法，而該方法必須實質尚未干擾到商標之功能性之用途。是否為合理之方法且是否有合理之方法可用，必須依照個案認定之，在有些個案中並無合理之方法可用，例如：一個聲明，比起珠寶而言，在地墊上更容易被貼附；有些方法則可能是不合理的，例如其實質上會降低消費者需求，或是會提升商品之成本，此方法並不合理，因此，是否有合理之方法可用，必須依照個案判斷之。

使用人對於他人商標圖樣為商品化之行為，若該商標圖樣同時提供功能性以及商標之用途，使用人可以在商品上附上可以輕易被移除之標籤，上面註明該商品非由商標權人所製造或是經商標權人授權而製造，避免造成消費者混淆誤認之虞，且消費者亦可以在使用時將該標籤撕掉，其仍可以穿戴該商品以表達其對學校之忠誠，該商標圖樣之功能性用途仍可以發揮，在此情形

之下，因為不會造成銷售時之混淆誤認之虞，因此，使用人之使用行為並未構成商標侵害。此外，在排除售後混淆之虞部份，因為有些排除售後混淆之方法會使得該商標圖樣之功能性無法發揮，因此，僅有在未採取合理之方法來排除售後混淆之虞時，使用人才會構成商標侵害。在有些個案中使用人有合理之方法可用，例如在地墊底部標示該商品非由商標權人所製造或是經商標權人授權而製造，然而，在有些個案中，使用人並無合理之方法可以使用，例如將他人商標圖樣使用在珠寶上，其很難去標示該商品非由商標權人所製造或是經商標權人授權而製造。因此，若使用人有採取合理之方法排除售後混淆之虞時，其使用不會構成商標侵害；若沒有合理之方法可以使用，則使用人仍不會構成商標侵害；若有合理之方法可用，但使用人卻未加以使用來排除售後混淆之虞，其仍會構成商標侵害。



第五章 商標商品化之混淆誤認之虞分析

第一節 問題之提出

將他人之商標圖樣商品化是否構成商標侵害，不論在美國司法實務或是我國司法實務，均有相關之判決可資參考，其中，法院所採取之見解更值得加以細究。在商標商品化之案件中，最主要之兩爭點在於，使用人之行為是否構成商標使用，以及其使用是否會造成消費者混淆誤認之虞。除此之外，在美國法院中，有些判決中還會額外地探討到使用人之行為對於商標權人之經濟衝擊，使用人搭便車，而在我國則會額外地討論將他人商標做成立體造型商品和立體商標之關聯。

由於本文認為判斷使用人之商品化行為是否構成商標侵害，必須要判斷使用人之行為是否構成商標使用，以及其行為是否會造成消費者混淆誤認之虞，而在美國判決和我國判決中，此亦為判決中之主要爭點，法院並對此有提出其見解。然而，因為在前一章節中，本文已經對於美國以及我國司法實務對於商標使用之見解加以討論，因此，在本章節中不再重複論述。

因此，在本章節中，重心將會放在美國和我國司法實務對於混淆之虞之判斷，並將美國與我國之實務見解分開說明，一方面可以瞭解美國和我國實務對於商標商品化案件中之混淆誤認之虞之分析外，另一方面亦可以看出美國與我國之不同處理方式，以及我國實務見解之問題所在。此外，在美國法院之判決中，法院除了將重心放在混淆誤認之虞之判斷外，有些判決中在混淆誤認之虞之判斷後會額外地討論到經濟層面、搭便車等議題，而在我國法院會提及立體商標承認與否和將他人商標圖樣做成立體造型商品之關連，這些見解亦值得提出來說明之。因此，本章節除了針對司法實務對於商標使用案件中之混淆誤認之虞判斷加以分析之外，對於這些問題亦附帶加以說明。

第二節 美國相關實務見解

第一款 商標商品化案件之混淆誤認之虞分析

第一目 第五巡迴法院在 Boston Hockey 案之見解及其他法院之相似見解

在 1975 年之 *Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*¹⁸² 一案中，被告 Dallas Cap 販售上面附有球隊商標的布，國家曲棍球聯盟(The National Hockey League, NHL) 與其 13 個會員球隊依照聯邦商標法第 32 條和第 43 條提起商標侵害之訴訟。在地方法院時，法院認為未造成消費混淆，因為消費者知道該商品並非由原告所製作，然而，第五巡迴法院廢棄原判決。該法院認為第 32 條(a)有五個要件：其一、對商標予以複製；其二、未經同意；其三：使用在州際；其四：使用；其五：有無混淆誤認之虞。在混淆誤認之虞之判斷上，地方法院認為不至於有來源之混淆，因為消費者不至於認為被告商品為原告球隊所製造。然而，第五巡迴法院認為混淆之虞的概念不限於來源之混淆，在本案中，購買人對該商標的來源是原告的事實有「特定認知」(certain knowledge)，滿足了商標法的要求（指混淆誤認之虞）¹⁸³，因此本案應可構成贊助關係之混淆。¹⁸⁴

¹⁸² 510 F.2d 1004(5th Cir. 1975).

¹⁸³ The certain knowledge of the buyer that the source and origin of the trademark symbols were in plaintiffs satisfies the requirement of act.

¹⁸⁴ 在 1975 年 Boston 案作成後，第五巡迴法院在 1977 年 *Kentucky Fried Chicken Corp. V. Diversified Packaging Corp* 一案中認為：在 1975 年 Boston 案中，我們認為消費者有特定認知該商標符號之來源、出處是原告的，此滿足混淆之虞之要件。在本案中，毫無疑問地，消費者擁有特定認知，即商標符號之來源或出處是肯德基。Boston 案之見解似乎可以處理本案之混淆爭點，然而，我們在本案中並不採用此見解。在 Boston 案中，消費者知道這些標誌來自於 Boston Hockey，此支持一個不可逃避之推論：消費者會相信此商品為 Boston Hockey 所生產或經其認可，且對於球迷而言，Boston Hockey 之認可比起刺繡品之品質更為重要。然而，因為基於以下之理由，在 Boston Hockey 案中之侵害之發現，並不適用於本案：(1)

六年後，第二巡迴法院在 *Warner Bros., Inc., v. Gay Toys, Inc.*,¹⁸⁵一案中，在混淆誤認之虞之判斷上，其跟隨第五巡迴法院在 *Boston* 案而採取相似之見解。該案之事實為，原告擁有電視影集“the Dukes of Hazzard”，被告為汽車玩具之製造商，但該電視影集中，有出現一車子，其為亮橘色、車頂上有南方邦聯旗幟，車門上有 01 數字之李將軍(General Lee)車，被告未經原告授權而製造名為“Dixie Racer”之玩具車，外觀同樣為明亮之橘色、車頂有南方聯盟旗幟，兩面車門上有 10 數字。原告主張被告未經授權而使用系爭標誌，違反聯邦商標法第 43 條(a)和紐約州法關於盜用(misappropriation)和不公平競爭。¹⁸⁶

該案之原審認為，沒有證據證明有混淆。因為原告並未從事製造玩具車，且購買“Dixie Racer”之消費者並不在意是誰製造此玩具車，或是該玩具車是否有經原告贊助而製造，因此原審駁回原告聲請預防性禁制令(preliminary injunction)。然而，第二巡迴法院認為，在此有足夠的關於被告商品之來源和贊助之混淆之虞，且法院發現被告故意地使用這些標誌，而去利用“the Dukes of Hazzard”和 General Lee 所創造出之需求，且透過誤導消費者關於“Dixie Racer”之來源和贊助而使交易轉移和提升其商品之銷售。因此，本院推翻原審之判決。

原告之調查報告指出，十分之八之兒童會直接反應“Dixie Racer”是 General Lee 或 the Dukes of Hazzard car，且證詞也確認零售商將“Dixie Racer”當作 Dukes of Hazzard car 來販售。且原審推論，許多兒童購買該玩具車，以在玩樂時假裝其為影集主角。因此，很明顯地許多消費者會對“Dixie Racer”和 General Lee 產生混淆，且會假設該玩具車有經過原告之贊助。第二巡迴法院認

在本案中，消費者並非消費大眾，而是肯德基之特許經營者，其對於公司之裝配較熟悉，因此比起消費者會相信一個附有商標之商品之來源和商標本身之來源一樣，特許經營者較不會相信；(2)只要肯德基要求其經營者使用附有其商標之供給品，他就不能避免所有競爭之供應商使用其商標，否則會構成非法搭售；(3) 我們無法認為，一個附有肯德基商標之盒子之銷售，是必須地透過肯德基之聲譽而被銷售。因此，我們不相信 *Boston Hockey* 對於標誌來源之認知足以建立商標侵害。因此，有學者認為，第五巡迴法院似乎僅將 *Boston Hockey* 見解狹義地適用運動球隊之衣飾和其他在運動相關市場之未經授權之使用，*see Cherniak, supra* note 9, at 1326.

¹⁸⁵ 658 F.2d 76(1981).

¹⁸⁶ 法院認為，未註冊商標可以受到聯邦商標法第 43 條(a)之保護。且第 43 條(a)其範圍包括會使大眾直接聯想原告或其商品之商標、符號、設計要素和特徵，其保護延伸到成功電視影集之獨有之要素上，因此，李將軍之符號(General Lee symbols)是在聯邦商標法第 43 條(a)之保護範圍內。

為，只要消費者認知到“Dixie Racer”是 General Lee 車已滿足混淆之虞之要件，構成贊助關係之混淆。原告有授權其他玩具製造商去生產 General Lee 車複製品，此不可爭之事實指出，不僅只是企業之習慣和實務，且商品之授權協議比起電視影集本身，其最終帶來更大之利益。

此外，法院亦進一步指出，在混淆之虞和競爭之問題上，只要有關於製造生產或贊助之混淆結果即可，不需要原告真正有製造玩具車。第二巡迴法院在 *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*,¹⁸⁷一案中指出：「消費者不需要相信商標權人的確有製造商品並將其流通於市面，而只要消費者相信商標權人同意或贊助商標之使用，即滿足混淆之要件。」因此，在本案中，原告已盡證明對於“Dixie Racer”之贊助之混淆之虞之舉證責任。

肆後，在 1982 年時，第七巡迴法院在 *Processed Plastic Company v. Warner Communication, Inc.*¹⁸⁸中，法院認為，在 *Warner Bros. Inc. v. Gay Toys Inc.*一案中，原告(華納兄弟)提出一份調查

¹⁸⁷ 604 F.2d 200 (2nd Cir. 1979).

¹⁸⁸ 675 F.2d 852(1982).該案之事實為：原告(上訴人)PPC 是一家製造和銷售塑膠玩具商品，包括玩具車和其他交通工具之公司。被告，Warner Bros.公司是電影和電視節目之供應商，且擁有“The Dukes of Hazzard”之著作權。在 1981 年時，PPC 修改其已大約生產十年之“Maverick”玩具模型車，以使其外觀像“The Dukes of Hazzard”電視影集中之 General Lee 車。同年，PPC 開始製造大型“1969 Dodge Charge”塑膠玩具車，其亦以 General Lee 車作為模型。“The Dukes of Hazzard”電視影集中之 General Lee 車是一部 1969 Dodge Charge，其為亮橘色、車頂上有南方聯盟旗幟，兩面車門上有 01 數字。General Lee 車出現在電視節目之每次播送之百分之 35%-35%，且被認為是該節目成功的原因之一。“The Dukes of Hazzard”影集於 1979 年開始播送，在 1980-1981 年間，其為商業電視受歡迎節目之第三名，每週超過四千六百萬之觀眾收看。PCC 修該其“Maverick”玩具模型車，亦為亮橘色，在車頂亦有南方聯盟旗幟，在兩面車門有 07 數字。在 1981 年時，原告以被告違反 Sherman Act 為由，對被告提起訴訟。原告主張被告意圖賦予其從“The Dukes of Hazzard”電視影集所生之特定權利去製造 General Lee 車，此外，原告亦主張被告著手為騷擾和掠奪性之行為，為了禁止生產和銷售任何與 General Lee 車相競爭之玩具，威脅透過法律途徑去執行其授權權利。被告之前曾經授權一些玩具製造商製造 General Lee 車，在 1981 年時，這些授權商品在零售商品之銷售超過一億元。原告提起反訴，主張 PPC 侵害其著作權、侵害商標、主張不正確之來源指示。地方法院認為被告有權依照聯邦商標法第 43 條(a)獲得預防性之禁制令，因為其可能遭受不可修補之損害，而別無其他救濟方法，且有勝訴之可能，法院在 1981 年 6 月 30 日核發預防性之禁制令，禁止 PPC 製造、銷售或散佈附有可能連結被告 Dukes of Hazzard 電視影集之來源標誌之玩具車。法院認為：「PPC 所生產之 DX-20 和 DX21 玩具車，侵害了被告對於 General Lee 車之權利，特別是，PPC 模仿 General Lee 車，其有故意之意圖去表現 PPC 玩具車是 General Lee 車之複製品，且藉由被告之成功電視影集和廣告花費所創造消費者對於車子複製品之需求來獲取利益，PPC 之行為有可能且已導致潛在消費者對於 PPC 模仿 General Lee 車之來源或贊助產生混淆。」PPC 上訴。

報告，該報告中顯示十分之八之兒童會立即直接反應“Dixie Racer”是 General Lee 或 the Dukes of Hazzard car，且零售商將“Dixie Racer”當作 Dukes of Hazzard car 來販售。第二巡迴法院認為該案原審認為許多兒童購買玩具車，包括其父母幫其所買，是爲了將自己扮演成電視影集中之角色，但該案第一審仍然駁回原告禁制令之聲請，其原因在於，地方法院認為原告並未從事玩具車之生產製造，且購買“Dixie Racer”之消費者並未在意是誰製造此玩具車，或是該玩具車之製造有經過電視影集製作者之贊助，因此，無法證明有混淆。然而，上訴審第二巡迴法院最後認定許多消費者會將“Dixie Racer”和 General Lee 車混淆，並推測該車子有經原告所贊助。在本案中，PPC(Processed Plastic Company，以下簡稱 PPC)主張被告之調查並未訪問適當之消費族群，因爲其僅訪問六歲到十二歲之兒童，而未訪問有會購買此玩具車之年歲較高之青少年、父母和祖父母，因此，PPC 主張會對於商品之贊助產生混淆之實是消費者比例，顯低於被告之調查報告。地方法院對於混淆之虞之認定之事實認定，除非有明顯錯誤否則無法被推翻。法院認為，聯邦商標法並未明言在 43 條(a)下可能會被混淆之消費者之數目，因此，法院接受之數量範圍在個案中會有不同。PPC 主張會對於商品之贊助產生混淆之虞之消費者比例顯低於被告之調查報告，並無法證明原審法院在混淆之虞之爭點上接受這份調查報告明顯錯誤。

法院認為另一個支持混淆之虞爭點之重要要素是：PPC 承認其是故意抄襲 General Lee 車以便去利用該電視影集之流行。在故意抄襲之場合下，第二進入者一般會被推定爲其有意創造一個相似外觀之混淆並藉此獲得成功。第五巡迴法院之 Boston 案中，被告也如同 PPC 在此之主張一樣，僅是商品之仿製不會構成第 43 條(a)之錯誤來源指示，然而，第五巡迴法院認為：「被告不僅僅只是複製多倫多隊之商品，被告是複製多倫多隊之普通法商標在貼布上，並有意使公眾認識到其爲多倫多隊之標誌而購買這些商品。被告使用多倫多隊之商標，意圖虛偽地在交易上表現商品，即繡花貼布，消費公眾會有特定認知到該商標標誌之來源和出處是多倫多隊，被告所爲標誌之複製違反聯邦商標法第 43 條。」對於 PCC 有意對於 General Lee 車之抄襲有效地創造部分消費大眾之混淆，PCC 對此並未提出證據加以反駁，因此，PCC 並未顯示地方法院之允許禁制令有明顯的判斷濫用。

在 1989 年時，第一巡迴法院在 *Boston Athletic Association v. Mark Sullivan*¹⁸⁹一案中，在混淆誤認之虞之判斷上，法院認為爲了要判斷被告之襯衫是否會造成混淆誤認之虞，首先要先問，是對什麼產生混淆？在典型商標侵害之案件中，在於是否在相同種類範圍內，消費者誤以爲被告之商品或服務爲原告受保護之商品或服務。因此，是否消費者有可能誤認被告之襯衫爲原告之襯衫，是我們要解決之問題。¹⁹⁰然而，本案另一個相關爭點：促銷商品(promotional goods)¹⁹¹，被告使用 Boston Marathon(由 BAA 所贊助、運作之活動)，將其裝飾在商品上以便可以在比賽上使用，並提升其商品之銷售，在此爭點之下，混淆之虞會放在消費者是否有可能會相信 Boston Marathon 之贊助者製造、授權或認可被告之襯衫？在此部份，第一巡迴法院採取類似於第五巡迴法院之見解。

法院認為在促銷商品案件中，爲了建立侵害，傳統上原告必須舉證證明預期之消費者事實上

¹⁸⁹867 F.2d 22(1989).該案之事實爲：BAA(原告)爲一個慈善組織，其自 1897 年起從事、實施波士頓馬拉松活動。近年來，每次比賽前之一、二天，Conventure 公司在 BAA 之贊助之下，會設攤販(展覽會)，販賣 T-shirt、跑步衣，和運動商品，登記賽跑者會在此攤販中拿到其號碼牌跟正式用品。爲了支付比賽之成本花費，BAA 開始從事授權協議，其在 1985 年時在 PTO 註冊(聯邦註冊)“Boston Marathon”，在 1983 年時在麻州註冊“BAA Marathon”、獨角獸標記，以及“Boston Marathon”。

被告(Sullivan 和 Beau Tease 公司)，早在 1978 年時就已經銷售有著“Boston Marathon”名稱之 T-shirt，其他商品上面還有年份。被告曾經與原告討論協議，然而，在 1986 年時，原告與 Image 簽訂專屬授權(exclusive license)使用 BAA 之服務標章(商標)在衣服、Shirt 上，且通知印刷商、批發商和零售商，Image 已經得到專屬授權，任何未經授權而使用“Boston Marathon”或相似名稱或一個可著色之仿造在商品上，會侵害 BAA 和其被授權者之專屬權利。

在 1986 年 3 月，被告 Beau Tease 公司印，而被告 Sullivan 銷售印有“1986 Marathon”加上跑者照片加上 Hopkinton-Boston 之襯衫(shirt)，並在波士頓地區銷售。

且在 1986 年晚期和 1987 年早期，被告開始零售襯衫，並有其他印刷：“1987 Marathon”加上跑者照片加上 Hopkinton-Boston。1986 和 1987 年之襯衫，在關於製造和材料上，和原告比起來，其品質較不好，且被告計畫在展覽會上販售其襯衫和其他商品。

¹⁹⁰ 在此部份，第一巡迴法院依循其在 *Astra* 案中所提出判斷混淆之虞之要素：(1)商標之近似性；(2)商品之類似性；(3)雙方當事人之交易管道之關係；(4)雙方當事人之廣告之關係；(5)未來、預期的消費者之等級；(6)真正混淆之證據；(7)被告之意圖；(8)原告商標之強度，而加以判斷，法院最後認爲原告已經證明消費者會可能對被告之襯衫與原告之襯衫產生混淆。

¹⁹¹ 如同本文在第二章所論述的，在美國有學者區分促銷商品和裝飾性商品，然而，本文認爲，不論是促銷商品或是裝飾性商品，均屬於商標商品化之一環。

可能會對於被告之商品為原告所製造、授權或其他贊助產生混淆誤認。然而，法院不認為原告必須證明公眾真的會認為被告之商品有經過 Boston Marathon 贊助者之正式贊助，因為此證明有其困難度，因為很少人會勇於提供意見認為是否某人使用運動活動之贊助者之標誌必須要得到活動之贊助者之允許。缺乏該消息、認知，同意之問題僅是單純之猜測。此外，去要求實情調查者決定是否公眾會認為被告之衣服是經授權或官方的，是要求其去解決一個困惑且無意義之問題，且有循環論斷之問題，亦即產生雞生蛋，蛋生雞之問題。因為若消費者認為大部分商標使用必須要經過授權，則將來必須要經授權，因為商標權人可以禁止會混淆消費者之未經同意之使用或要求付授權金，且若商標權人勝訴，消費者會認為必須要經過授權才可使用他人之商標。

第五巡迴法院在 Boston 案中認為消費者對該商標之來源是原告的事實有「特定認知」(certain knowledge)，滿足了商標法的要求(指混淆誤認之虞)。此外，第二巡迴法院在 Gay toy 案亦為相似之見解，根據證據顯示消費者認知到“Dixie Racer”是原告之 General Lee 車，即已滿足混淆之虞之要件。因此，很明顯地許多消費者會對“Dixie Racer”和 General Lee 車產生混淆，並會推測該玩具車有經過原告之贊助。再者，第七巡迴法院在 Processed Plastic 案中，進一步提出，在故意抄襲之場合下，第二進入者一般會被推論為其有意創造一個相似外觀之混淆並藉此獲得成功，對於 PCC 有意對於 General Lee 車之抄襲有效地創造部分消費大眾之混淆，PCC 對此並未提出證據加以反駁。

在本案中，我們亦採取相似之推論：(1)被告有意在其襯衫上提及 Boston Marathon；(2)消費者可能因此購買被告之襯衫。法院認為在此可以公平地推論消費者可能對於襯衫之來源或贊助產生混淆。我們推測至少有一定數目之消費者有可能推測被告之襯衫與 Boston Marathon 之贊助者有連結，且沒有任何證據可以有效地反駁此混淆之虞之推測，因此，法院認為原告有權禁止被告襯衫之製造和銷售。

第二目 依照個案採取不同因素判斷是否構成混淆之虞

美國司法實務對於商品化之案件，除了依循第五巡迴法院之見解加以判斷外，亦有其他法院是依照個案而採取不同參酌因素判斷是否構成混淆誤認之虞。這些參酌因素事實上與一般商標侵害之案件所採取之因素並無不同，此顯示出一般商標侵害案件中對於混淆誤認之虞之判斷標準，同樣亦適用在商標商品化之案件中。以下將舉一些具有代表性之商標商品化案件，透過這些案件可以看出法院會依照個案會有不同之參酌因素，雖然其並未有一定之標準，但與我國相較之下，其有較為完整之分析，此外，此與之後要談之我國實務處理方式相比較，亦可以發現我國實務在商標商品化案件中之混淆誤認之虞之判斷方式上，其實有其問題存在。

一、The Supreme Assembly, Order of Rainbow For Girls v. J.H. Ray Jewelry Company¹⁹²

第五巡迴法院在 1975 年 Boston 案判決後，當其在五年後面臨到將他人團體標章使用在珠寶上之商品化案件時，其放棄在 Boston 案中之混淆誤認之虞之標準。在本案中，地方法院認為沒有混淆誤認之虞，其依據 2 個事實：(A)、依據過去之習慣、實務，無法提供一個合理推測，即該珠寶僅可以在姐妹會之同意或贊助下才可以被生產，地方法院認為，根據證據顯示，大部分姐妹會組織運作很少去控制附帶有其組織徽章之珠寶之製造；(B)、Stange 為姐妹會之正式珠寶商，此有廣泛之宣傳、廣告，此宣傳包括 Stange 會在珠寶上放置自己之商標“S”，已表示自己為正式珠寶商。因此消費者會知道其所購買之珠寶並非經姐妹會所同意、授權。

當本案上訴至第五巡迴法院時，法院首先強調有無商標侵害之關鍵要件為：有無混淆誤認之

¹⁹² 676 F.2d 1079(1982)該案之事實為：原告(上訴人)為姐妹會組織，且有一已註冊團體標章(彩虹標章)，上訴人之一 stange，是姐妹會之正式珠寶商，其生產附有彩虹標章之珠寶(彩虹珠寶)，該珠寶上均有標示 Stange 之商標...“S”，被告曾經被授權在年會上販售珠寶，被告也經由及零售商來販售珠寶，之後，被告被通知不得在年會上再販售彩虹珠寶，但被告卻還在其零售商上加以販售。原告要求被告不得再銷售非由 STANGE 所製造之珠寶，被告拒絕，原告依照聯邦商標法第 32 條(a)提起訴訟。

虞。若未造成混淆誤認之虞，則不會構成商標侵害。商標侵害只有發生在被禁止之使用，其會使得消費者對於該商品之來源、或其為原告所保證、或與原告有關，產生混淆之虞。

上訴法院基於以下理由認為地方法院對於混淆誤認之虞之認定並無錯誤：(1)消費者並未相信該珠寶是經過 Rainbow 贊助、同意而製造，因為根據證據顯示，消費者購買附有 Rainbow 標章之商品，其是為這些商品可以讓消費者展示其為組織之成員、地位，而非因為此標章使消費者將商品與 Rainbow 產生連結而有任何混淆誤認；(2)其次，上訴人主張被告使用相同之目錄來販售 Stange 和非 Stange 所製造之商品，但如同原審所言，沒有任何證據指出任何目錄中之照片是非正式的，或任何消費者受目錄誤導，以為非 Stange 製造之珠寶為 Stange 所製造而加以購買。因此，目錄無法證明混淆誤認之虞；(3)再者，上訴人主張購買人之本質，而進一步強調混淆誤認之虞之存在，其依照一位 Dallas Rainbow Order 的一位女性成年職員之證詞，該女性常年購買 Rainbow 之珠寶，而其不知道 S 和非 S 所製造之珠寶之區別，或是 Ray 是 Rainbow 所認可之販賣者和 Ray 僅是販賣 Rainbow 珠寶之珠寶商之區別。但如同 Ray 所指出，這位女性並未陳述其對於該珠寶有來源或贊助之混淆，或是因為該珠寶上有 Rainbow 之團體標章而相信該珠寶為 Rainbow 所製造或受其贊助，該女性之證詞指出其並不在意該珠寶與 Rainbow 之聯結，而只是其想要購買有 Rainbow 標章之珠寶。因此，上訴法院認為上訴人所依照之證據無法顯示地方法院對於混淆誤認之虞之認定有錯誤，特別是依照關於市場本質和使用 Stange 自己商標來辨識、認定官方 Rainbow 珠寶之證據。

二、National Football League Properties, Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc.^{193 194}

¹⁹³ 532 F.Supp.651.United State District Court, W.D. Washington(1982).本案事實：原告：國家足球聯盟財產公司(NFLP)為 NFL 二十八個會員所擁有之加州公司，且是其獨家授權機構。原告 SPFC 西雅圖職業足球俱樂部，其經營一個足球隊，西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)；被告：Wichita 為生產、銷售衣服之公司。其生產 NFL 緊身內衣，該緊身內衣是足球形式之衣服，上面有大的數字、球隊顏色、袖子設計、和球隊全名、暱稱、球隊之城市名稱、或是球員名稱。法院在判斷被告是否違反聯邦商標法第 43 條(a)時，法院首先指出一件 NFL 緊身內衣包括四種要素：其一為有球隊顏色、其二有大的數字、其三有袖子設計、其四是附有與 NFL 球隊有關之說明性用詞，例如：球隊全名、暱稱...第四個要素是爭點所在。聯邦商標法第 43 條(a)最終之測試在於，消費者是否會因為相似之商標而有混淆誤認之虞。原告須在兩方面負有舉證責任，(一)是否其球隊之描述性用詞在足球領域已建立第二意義；(二)被告之行為已造成消費者混淆誤認

地方法院在本案中，亦再次強調混淆誤認之虞，是任何商標侵害訴訟之基石(keystone)。法院認為，在商標侵害之案件中，判斷是否構成混淆誤認之虞，法院必須考量到許多因素，其包括：商標之強度；外觀、音調、意義之近似性；商品種類；市場管道；真正混淆之證據；被告之意圖。

法院認為：(一) 商標之強度：強之商標，是具有固有識別性，且被賦予最廣泛之商標保護，越具獨創性之商標，越具有識別性。球隊暱稱具有獨創性；置於城市名稱和地理名稱，其僅是被用來描述球隊之地理位置，因此不具固有識別性，但藉由建立第二意義，原告仍可以受到保護；(二)商品之類似性：官方之商品與被告之商品之類似性。兩者之商品在設計、條紋、顏色上有些許之不同，但這些不同並不顯著。且根據調查，可以支持商品具有類似性之結論；(三) 商標之虞。

原告有做一個全國性之研究報告，在本案中，法院有特別指出，一份研究報告須具備以下要件：(一)挑選、檢驗適當之領域、範圍，例如本案中之原告，其選擇 13 到 65 歲之美國人；(二)一個具有代表性之樣本從領域中被選出；(三)訪問受訪者之方式適當；(四)由專家進行調查；(五)精確地報告所蒐集之資料；(六)樣本設計、問題和訪談是依照一般接受之客觀程序標準和對於該調查領域之統計；(七)樣本之設計和訪談，須由律師獨立執行；(八)訪談者不知該調查之目的。

¹⁹⁴ 當原告依照聯邦商標法第 43 條(a)提起訴訟時，因為原告之標誌尚未經過註冊，因此有些法院會判斷是否原告之字彙、圖形已經具有第二意義。在本案中，法院認為第二意義之基本要件是：在消費者與潛在消費者心中，其認識到附有該標誌之商品均為相同之來源，消費者不需認識其為特定之來源，而只要有單一之聯想即可。原告之研究報告中指出，不論是城市名稱或是球員姓名，大部分消費者會將僅身內衣與 NFL 或其所屬球隊做聯想，且會相信必須獲得授權才可以製造，因此已經建立第二意義。

第十一巡迴法院在 University of Georgia 一案中，則是認為，被告指出在 University City Studios 一案中，若要成功主張不正確之來源指示，違反聯邦商標法第 43 條(a)，則必須證明該商標用有第二意義。然而，法院認為，只要當該商標為說明性商標時才需要證明有第二意義，若為獨創性或暗示性商標則不需要為之。在本案中，University of Georgia Bulldog 並非說明性商標，因為在法院之觀點中，原告所使用之英國牛頭犬圖樣若非完全是獨創性商標，至少是暗示性商標，因此，原告不需證明第二意義則可主張聯邦商標法第 43 條(a)。因此，地方法院縱使未證明第二意義仍在聯邦商標法第 43 條(a)之下給予原告禁制令之救濟，此無誤。法院認為無固有識別性之商標才需要證明第二意義，至於具有固有識別性者，不需再證明第二意義即可受到保護，此見解值得贊同。

品種類相同，均是 NFL 緊身足球內衣；(四) 市場銷售管道大部分相似，原告之被授權人和被告均銷售到主要商店中。

(五)真正混淆之證據：真正混淆之證據僅是建立混淆誤認之虞其中的一個參酌因素而已。本案中，真正混淆之證據是被告商品之零售消費者之證詞和調查報告本身。被告商品之消費者會假設被告之商品有經過原告之授權。而在調查報告中，受訪者面對與被告商品相同之商品，而被詢問是否認為該商品之製造必須經過授權才可為之：(1)對於衣服上面有城市名稱，有 41.8% 消費者認為必須要經授權才可以製造商品；(2)對於衣服前方有球員名稱，有 53.6% 消費者認為必須要經授權才可以製造商品；(3)對於有球隊暱稱之衣服，有 47.8% 認為必須要經授權才可以製造商品。

(六) 被告之意圖：故意並非商標侵害之要件，因此原告不需要去證明被告有意圖去利用商標商譽，但若此意圖被顯現，則可推論出混淆誤認之虞。本案法院認為，被告之意圖在於創造授權或贊助之混淆。法官認為被告繼續銷售有球隊暱稱之衣服，其藐視預防性禁制令(preliminary injunction)，因為在修正禁制令後，法官要求被告在其商品上加註“非經 NFL 贊助或授權”字樣，被告確實有加註一些聲明，但其所放置之處，不會被消費者所看到，此外，在其他衣服上，被告未經法院之同意而修正其聲明用語。因此，在法院心中被告之行爲是其意圖去放置不會被看到或了解之聲明之證據，此為被告意圖創造贊助混淆之直接證據(direct evidence)。在法院之意圖決定上，一個重要之要素是，被告證人之舉動。被告公司之總裁在其證詞中陳述，其販售附有城市名稱和球隊暱稱之衣服給希望支持特定會員球隊之 NFL 球迷，再者，告在收到原告之通知後，仍繼續生產其商品，被告意圖利用 NFL 之聲譽，此反應被告有意圖對消費者為贊助關係之混淆。因此，法院認為被告有意圖要去產生授權或贊助之混淆。

考量到原告已經建立第二意義和混淆誤認之虞，且法院發現商標之主要意義是來源指示¹⁹⁵，被告構成商標侵害，並違反聯邦商標法第 43 條(a)。

¹⁹⁵被告有提出功能性之抗辯，其認為在商品上之說明性詞彙是商業成功之要素，若沒有這些詞彙，消費者不會去購買此商品。但法院認為縱使假設該商標是功能性，但並不會排除商標之保護，因為依照 Job's Daughter 之見解，一個功能性特徵可能同時有商標作用，而亦被加以保護，本案之商標有來源指示之作用。

三、Girl Scouts of The United States of America v. Personality Posters Mfg. Co.,Inc.¹⁹⁶

在本案中，法院認為原告未能建立消費者混淆之要件，原告無法證明大眾或支持 GIRL SCOUTS 者會對於海報之來源產生混淆或有混淆之虞。其理由在於：(一)交易管道不同：原告證明 GIRL SCOUTS 有散佈自己之海報，但皆是透過地方議會和各種市民組織之管道來散佈其海報，而未透過任何商業管道。然而，被告透過之管道是商業管道，例如：書店，郵件、校園書店等。因此，兩者之交易管道並不相同；(二)沒有真正混淆之證據：原告之證詞、證據僅不過表示原告收到其會員打電話抱怨被告之海報，但抱怨並不代表混淆。相反的，這些抱怨電話顯示他們覺得原告被不公平利用，而不是抱怨原告是那些商品之製造者或散佈者；(三) 雖然字體很小，但被告之名稱有出現在海報上。因此，沒有證據和合理之分析指出公眾會相信 GIRL SCOUTS 是這些海報之作者，亦即未造成來源混淆。

¹⁹⁶ 304 F.Supp.1228.United States District Court S.D. New York(1969).該案事實：原告(Girl scouts)是一個非營利、非政治和非宗教之組織，其開放給 7 歲到 17 歲之女孩參加，其目的在於促進誠實之美德、忠誠、偵結和愛國心，其目前之會員超過 375 萬人，包括 60 萬之成年領袖。被告(Personality)從事印刷及銷售各種海報，在訴訟前三個月，被告散佈海報，其上面包括穿著原告著名之綠色制服，雙手握拳並放在明顯是懷孕之肚子上，且在雙手邊標示「準備好」(BE PREPARED)之字樣，原告聲請預防性之禁制令。原告主張被告違反聯邦商標法第 43 條(a)。原告主張被告以盜用原告之識別性特徵而虛偽標示其海報之來源，即原告之商標，包括 GIRL SCOUTS 之字母 GS 和三葉草設計，其標語 BE PREPARED，和其制服。為了獲得禁制令，原告必須證明被告之商品可能會被認為其為商標權人所生產或製造。原告除了主張聯邦商標法第 43 條(a)之商標侵害之外，其亦有其他主張。原告亦主張被告侵害原告之州法商標權，以及其註冊商標(原告之註冊商標是由 GIRL SCOUTS 之 GS 字母和三葉草設計所組成)，聯邦商標法第 32 條(1)保護註冊商標。然而，本案中，並無證據顯示有混淆或欺瞞存在，原告之主張為無理由。此外，原告亦主張被告違反 New York General Business Law, McKinney's Consol.Law,c. 20, §368-d(州之淡化原則)：「有損害商業信譽，或淡化商標或商業名稱之識別性品質之虞，縱使沒有競爭關係或沒有混淆誤認之虞，均為主張侵害、禁制令救濟和不公平競爭之理由。」該法似乎試圖提供聯邦商標法所未有之保護(當時未有聯邦商標淡化法，而僅有州立法)，但有些法院仍認為在欠缺混淆時，不會給予救濟。本案中欠缺混淆之證據，因此無法藉由此主張核發禁制令。

原告也有主張毀謗(defamation)。原告主張被告之海報試圖將不貞潔和道德邪惡歸咎於其會員，並暗示原告之格言 BE PREPARED 是在鼓勵避孕行為。然而，並無證據證明原告之聲譽有受到或可能受到被告行為所影響。

因此，在本案中，法院對於是否構成混淆誤認之虞之判斷因素，其是使用交易管道、真正混淆之證據，以及被告名稱之使用來綜合判斷之。

四、University of Georgia Athletic Association v. Bill Laite¹⁹⁷

第十一巡迴法院以往案件中，在判斷兩個商標是否構成混淆誤認之虞時，所採取之七個要素為：(1)商標之類型(暗示性、獨創性等)；(2)兩個商標之近似性；(3)商品之類似性；(4)零售商店和消費者之同一性(identity)；(5)廣告使用之同一性；(6)被告之意圖；(7)真正混淆。首先，被告

¹⁹⁷ 756 F.2d 1535.11th Cir.(1985)本案事實：UGAA 長期使用 Bulldog(牛頭犬)作為暱稱，並欲 1981 年時，在喬治亞州和聯邦註冊成數個服務標章(商標)，其商標由 Bulldog 文字和英國牛頭犬圖樣組成，其中一個商標是英國牛頭犬穿著上面有 G 徽章之運動衣，其他商標則是 BULLDOGS 塊狀文字。這些商標註冊使用在關於運動活動之服務上。其他相似之未註冊商標，則被使用在其運動球隊上。學校之顏色是紅和黑。在 1982 年時，被告(Laite)散佈名為“Battlin’ Bulldog Beer”之紅色和黑色之啤酒罐到亞特蘭大地區之商店以及遍佈喬治亞。該啤酒罐之一面是英國牛頭犬之圖樣，另一面是“Battlin’ Bulldog Beer”文字(以顯眼之紅色塊狀字體)，以及“Not associated with the University of Georgia”(小的銀色印刷)。被告一開始有想到得到 UGAA 之允許而重製 University of Georgia Bulldog 在罐子上，但被拒絕。

原告知道被告之販售行為後，其有通知被告，通知該商品會侵害原告已註冊和未註冊商標，並要求被告停止散佈該商品，但被告拒絕，因此，原告在喬治亞州之美國地方法院提起訴訟，其主張：(1)不正確之來源指示，違反聯邦商標法第 43 條(a)；(2)針對侵害註冊商標，違反 Ga. Code Ann.§10-1-450；(3)虛偽交易實施，違反 Uniform Deceptive Trade Practice；(4)淡化 UGAA 商標，違反喬治亞反淡化法 Ga. Code Ann.§10-1-451(b)；(5)不公平競爭，違反 Ga. Code Ann.§23-2-55。原告聲請為預防性之禁制令，禁止被告製造和散佈或銷售系爭商品，地方法院允許原告之請求。被告提起上訴，上訴法院認為，地方法院僅考量到聯邦商標法第 43 條(a)，而未考量到州法，未就州法主張加以處理，而就此允許原告禁制令之救濟。因此，在上訴審時，上訴法院被限制在決定地方法院對於聯邦商標法第 43 條(a)之認定是否適當。

是否 University of Georgia Bulldog(是指原告所使用之數種英國牛頭犬圖樣，法院將這些圖樣統稱為 University of Georgia Bulldog)是一個有效之商標而受保護：被告指出在 University City Studios 一案中，若要成功主張不正確之來源指示，違反聯邦商標法第 43 條(a)，則必須證明該商標用有第二意義。然而，法院認為，只要當該商標為說明性商標時才需要證明有第二意義，若為獨創性或暗示性商標則不需要為之。若取得第二意義，即可以註冊並受到州法之保護。在本案中，University of Georgia Bulldog 並非說明性商標，因為在法院之觀點中，原告所使用之英國牛頭犬圖樣若非完全是獨創性商標，至少是暗示性商標，因此，原告不需證明第二意義則可主張聯邦商標法第 43 條(a)。因此，地方法院縱使未證明第二意義仍在聯邦商標法第 43 條(a)之下給予原告禁制令之救濟，此無誤。

主張下級審(地方法院)未考量到所有之七個要素就認定有混淆誤認之虞，法院認為被告此主張有錯誤。法院認為，地方法院引用 Amstar Corp. 案，並提出七個要素中之其中兩個要素：設計之近似性和被告意圖，地方法院未討論其他五個要素，此也許是因為法院認為在該環境之下這些要素較不具有重要性，我們從未要求法院必須將每個要素均加以審視。因此，雖然地方法院未能考量其他有關要素，但不會因此就推翻原審之決定，因為，真正之爭點是在於，原審對於最後構成混淆之虞之認定是否正確，重點應該是在此，而非原審所採取的是何種要素。因此，法院首先澄清並不是在每個案件中，對於所有之混淆誤認之虞之參酌因素均須加以考量，法院可以視個案所需，而選擇所需之參酌因素。

法院認為爭點應在於：地方法院認定被告商品(Battlin' Bulldog Beer)會造成混淆之虞之結論，是否有明顯的錯誤(clearly erroneous)? 被告主張地方法院之認定有明顯錯誤。然而，上訴法院同意地方法院認定 Battlin' Bulldog Beer 會造成混淆之虞之結論，且認為最重要之兩個要素和地方法院之認定一樣，即：兩商標之近似性、被告之意圖，此兩個要素足以支持混淆之虞之結論：(1)法院認為兩種牛頭犬 Battlin' Bulldog 和 University of Georgia Bulldog 近似：因為罐子之顏色是紅和黑，此為喬治亞大學之顏色，此外，Battlin' Bulldog 穿著字母之文字，雖然 Battlin' Bulldog 不全然是複製 University of Georgia Bulldog，但其差別非常小且瑣碎，例如：尾巴較長、牛頭犬所穿之運動衣服不同；(2)被告之意圖：被告之意圖亦可以從下面紀錄看出：此紀錄是由 Royal Brewing Company 所建立、證實，該公司為 Battlin' Bulldog Beer 之啤酒製造商，其曾經寫信尋求原告之允許，允許其使用原告之商標在罐子上。此外，被告在原審亦承認 Battlin' Bulldog Beer 被試圖去利用原告足球計畫(這也是為什麼 Battlin' Bulldog 在其中一個手臂上夾帶一個足球)。因此，毫無疑問地，被告希望銷售 Battlin' Bulldog Beer，不僅是因為其啤酒口味好，而是因為該罐子會吸引到喬治亞大學足球迷之注意。

此外，上訴法院認為縱使發現被告之意圖和兩商標設計之近似性足以支持地方法院之混淆之虞之結論，但法院認為剩餘之五個要素亦會支持相同之結論，至少不會破壞它。因此，上訴法院對於其餘之五個要素亦加以討論：

(一) 商標之類型：本案之商標類型，若非完全是獨創性商標，至少是暗示性商標，為具有固有識別性之商標，此商標在傳統上被認為是強商標。事實上，有許多學校使用英國牛頭犬作為

吉祥物，但多數學校與原告地理相距較遠，或使用不同顏色配置，或除了“G”之外還有其他字母搭配。因此，不會減低原告商標之強度。其他剩餘之學校，亦位於喬治亞州，顏色相同，也用 G 字母，但其不會真正威脅到原告商標之強度。此外，根據紀錄，許多商品精確地或近似地複製 University of Georgia Bulldog，該商標經被授權人廣泛使用，傾向支持原告之商標是強商標。縱使有未經授權之使用，也不會使強商標變成弱商標，其適當之問題是其使用是否會使得商標之識別性減弱。因此，法院認為，University of Georgia Bulldog，至少在喬治亞州是一個相當強之商標。

(二) 真正混淆之證據：法院發現，根據紀錄，兩商標之間有真正混淆之證據。原告提出喬治亞大學教授之證詞：「在 1982 年 10 月 11 日之一個禮拜間，我收到大約 10 至 15 之個人詢問或電話詢問，其內容是關於 Battlin' Bulldog Beer 之銷售和散佈，以及該商品與喬治亞大學之聯結。大部分人擔心 Battlin' Bulldog Beer 不是應經原告授權或與原告相關之商品，並詢問其是否有經過原告之允許而使用其商標在商品上。」因此，很明顯地，Battlin' Bulldog Beer 罐子上有包括 University of Georgia Bulldog。法院認為，根據該紀錄顯示，至少 10 至 15 位公眾向 UGAA 詢問關於 Battlin' Bulldog Beer 和喬治亞大學之聯結，此證據顯示，至少一些公眾會假設附有球隊或學校商標之商品有經過學校或球隊之授權或贊助。再者，在法院之觀點中，大部分消費者購買附有其喜愛之學校或球隊標誌或名稱之商品，其會較想要買到有經過官方授權或贊助之商品，否則此種商品之廣告中就不會有“official”之用語出現，此表示消費者仍然重視該產品是否為正版商品。

被告主張，其有在罐子上為聲明“Not associated with the University of Georgia”因此不會造成混淆，然而，法院不認同此主張，其理由有二：(1)該聲明相當不顯著，且商品被裝在一起時，幾乎看不見該聲明；(2)引用 Boston Pro. Hockey 案：完全地利用標誌並銷售球隊之徽章已經滿足混淆之要件，用文字指示其並非經商標權人授權，並不足以修補不合法之混淆，只有禁止未經授權之使用才足以修補此錯誤。

(三) 其他三個混淆之虞之判斷要素：商品之類似性；零售商店和消費者之同一性(identity)；廣告使用之同一性，比起大部分商標案件，在本案中較不具重要性。因為這些要素主要是關於原告商品和被告商品間之混淆之虞，然而，在本文中，如同 Boston Pro. Hockey 案，混淆是起源

於被告濫用原告之聲譽(其聲譽體現在其商標上)，而非被告對原告商品之不公平競爭。因此，未使用此三個要素並不會侵蝕地方法院對於混淆之虞之認定。

因此，上訴法院認為地方法院對於混淆誤認之虞之認定並無錯誤，維持地方法院之見解。

第二款 搭便車和經濟因素之分析

在商標商品化之案件判斷是否構成商標侵害時，雖然美國法院在一開始會討論消費者混淆之問題，且使用較大之篇幅加以討論，畢竟混淆誤認之虞是判斷構成商標侵害之重要爭點。然而，在有些判決中，其會再額外提到搭便車，以及對於商標權人經濟衝擊之問題，因此，有學者認為從法院之檢驗模式中可以看出，很難在商品化案件中僅適用一種分析類型。¹⁹⁸

企業為了行銷其商品，其需要投注極大之勞力、資金、時間於商品之開發與創新，並建立良好之企業形象，進而使其商標對消費者而言，其具有一定之品質保證，使該商標產生商標商譽，並使得該企業得以在市場具有競爭力。因此，一個商標所建立之形象，是在商標權人之努力之下而形成。因此，商標之商品化之價值，是商標權人努力下之產物，他人卻任意利用商標權人辛苦建立起之商標形象，在無任何努力之下，將他人之商標予以商品化，以低廉之成本取得不相當之利潤，立於公平之角度來看，對於商標權人而言並不公平。

在商標商品化之案件中，有些法院會考量到公平觀點，其會提及到使用人之行為是從商標權人之勞力之果實獲得利益，以及使用人藉由商標權人之努力而獲得市場。例如，第一巡迴法院在 *Boston Athletic Association v. Mark Sullivan* 一案中，有提到被告之襯衫很明顯地是設計去取得 *Boston Marathon* 之利益，且透過原告之聲譽與促銷其襯衫商品相連結而獲得利益，被告在原告之花費上搭便車 “free ride”。因為 *Boston Marathon* 是因為 BAA 之勞力、技術和金錢之支出才得到其名聲，未經授權而使用 BAA 之商標，即 *Boston Marathon*，會變成允許被告收割非其播種者 “reap where they have not sown”。此外，在 *Warner Bros., Inc., v. Gay Toys, Inc.* 一案中，被告承認其試圖利用原告努力創造之市場，在 “the Dukes of Hazzard” 成功之前，被告在 1969 年有

¹⁹⁸ Cherniak, *supra* note 9, at 1336-1337.

生產“Dodge Charger”玩具車，但其並未有原告主張是其商標和 General Lee 之標誌之明亮之橘色、旗幟，或車門上之數字。被告在未能取得原告之授權後，其開始生產和散佈“Dixie Racer”玩具車，其將車門上之數字換成 10，但在其他方面和 General Lee 車相同，被告最後銷售超過 50 萬輛玩具車，且有超過 70 萬輛之訂單，此遠超過被告之前之模型之銷售量。第二巡迴法院最後亦認為若駁回原告禁制令之聲請，將會使被告對於「其未曾撥種者加以收割」(to reap where it has not sown)。

除了搭便車之分析之外，因為在美國之商標商品化之案件中，多數原告會聲請預防性禁制令，因此，有些法院會考量到若駁回原告之聲請，會造成經濟衝擊。例如，在 Warner Bros., Inc., v. Gay Toys, Inc.,一案中，法院就考量到若駁回原告之聲請，其會造成之經濟衝擊：原告花費龐大費用將識別 General Lee 之符號普及化，若駁回原告禁制令之聲請，其被授權人將會遭受到實質上銷售之損失，且會對於授權計劃喪失信心。此外，第七巡迴法院在 Processed Plastic Company v. Warner Communication, Inc.一案中亦提到，PPC 製造 Rebel 車所產生之混淆之虞，會損害被告(華納兄弟)全部之授權計劃，並損害連結電視影集之商譽，此損害無法以金錢計算，因此上訴法院維持原審核發預防性之禁制令之命令。在經濟衝擊方面，法院除了提及授權計劃、商譽外，法院其實並未對於其他經濟衝擊加以討論，例如：若賦予商標權人在商品化市場獨占之權利所造成之經濟衝擊。

第三節 我國相關實務見解

本文在此部份所蒐集我國實務判決，並對我國實務對於商標商品化案件之見解加以分析，其中，將會集中在討論我國對於商品化案件中之混淆誤認之虞之判斷，以及發現其問題所在。此外，在將他人商標圖樣做成立體造型商品之案件中，法院會討論到其與立體商標之關聯，此部份本文亦會針對實務見解加以討論之。

在蒐集判決時，本文所使用之檢索系統是司法院法學資料檢索系統；檢索語詞為商標商品化、商標&商品化、立體商品，所蒐集到之判決年份從民國 88 年至民國 100 年，總共蒐集 43 則判決，其中高等法院民刑事有 18 則，地方法院民刑事有 23 則，智財法院民刑事有 2 則，而從下列表格可以看出高等法院、地方法院和智財法院之判決分布情形，且可以看出我國對於商標商品化之案件，多數是提起刑事訴訟，少數則是民事訴訟。



	民事判決件數	刑事判決件數	小計
台灣高等法院	1	7	8
台灣高等法院台中分院	1	1	2
台灣高等法院台南分院	1	2	3
台灣高等法院高雄分院	1	4	5
共計	4	14	18

表七、高等法院判決件數分佈

	民事判決件數	刑事判決件數	小計
智財法院	1	1	2
基隆地方法院	0	4	4
台北地方法院	0	1	1
士林地方法院	1	5	6
板橋地方法院	0	3	3
彰化地方法院	0	2	2
台中地方法院	0	3	3
嘉義地方法院	0	1	1
高雄地方法院	0	3	3
共計	2	23	25

表八、智財法院與地方法院之判決件數

第一款 商標商品化案件之混淆誤認之虞分析

第一目 適用民國 82 年修法後之商標法條文之判決

在民國 92 年 5 月 28 日修正公布，同年 11 月 28 日施行之商標法，在諸多有關商標衝突的規定中，均增列有混淆誤認之虞的要件，例如，在商標法第 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。除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、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。三、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。」¹⁹⁹在 100 年新修正之商標法第 68 條亦規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、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者。」

然而，在 92 年修法前，82 年 12 月 22 日修正之商標法第 62 條規定：「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。」法條上並未有混淆誤認之虞之要件，而是僅要求判斷商品是否相同或類似，以及商標是否相同或近似。商品是否類似，依照 83 年修正之施行細則第 5 條第 2 項之規定：「類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。」商標是否近似，依照 83 年修正之施行細則第 5 條第 1 項之規定：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。」

在商標商品化之案件中，多數案件是適用 82 年 12 月 22 日所修正之商標法條文，縱使其為 92 年修法後所作之判決亦同。因此在判決中，法院僅會判斷商標是否相同或近似，以及商品是否相同或類似。此時之法院對於商品化案件之處理模式，共有五種處理方式：一、認為構成商標使用，並進一步討論商標是否相同或近似，以及商品是否相同或類似，且最後均採肯定之結論²⁰⁰；二、同時有判斷商標使用和商品是否類似，最後認定認為不構成商標使用，以及商品不

¹⁹⁹ 混淆誤認之虞審查基準，經濟部智慧財產權局網站：
http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=3564&Language=1&UID=8&ClsID=128&ClsTwoID=239&ClsThreeID=0，最後查詢日期：2011 年 6 月 13 日。

²⁰⁰ 智慧財產法院刑事判決 98 年度刑智上更(三)字第 2 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 90 年度上易字第 2168 號、臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 279 號、臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 2805 號、臺灣士林地方法院刑事判決 90 年度易字第 149 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 92 年度上易字第 661 號、臺灣板橋地方法院刑事判決 92 年度易字第 1667 號。

類似²⁰¹；三、認為不構成商標使用，因此不構成商標侵害，法院不會再討論商品是否類似，以及商標是否近似²⁰²；四、未為商標使用之判斷，而僅為商品是否類似，以及商標是否近似之判斷²⁰³，且最後均採肯定之結論；五、認為雖商品相同或類似，但法院該案爭點在於商品化是否適用於商標法保護之問題，且最後認為商標商品化之行爲不應由商標法加以規範，而應屬公平交易法和著作權法所規範。²⁰⁴

在此要特別提出的是，在商標商品化之案件中，以Hello Kitty 圖樣為例，法院在判斷是否使用人之圖樣與 Hello Kitty 商標圖樣近似時，法院有三種判斷模式，其中之差別僅是在於是採整體觀察原則或是主要觀察原則：（一）是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準，且判斷商標是否近似，以整體觀察原則和異時異地隔離觀察原則為準，

²⁰¹臺灣臺中地方法院刑事判決 93 年度易字第 1099 號。

²⁰²臺灣嘉義地方法院刑事判決 93 年度訴字第 314 號、臺灣高等法院刑事判決 92 年度上易字第 2153 號、臺灣高雄地方法院刑事判決 91 年度易字第 3700 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 92 年度上易字第 996 號、94 年度臺灣高等法院臺南分院刑事判決上訴字 473 號、臺灣高等法院臺中分院刑事判決 90 年度上易字第 1466 號、臺灣彰化地方法院刑事判決 90 年度易字第 331 號、臺灣高雄地方法院刑事判決 94 年度易字第 153 號。

²⁰³臺灣士林地方法院刑事判決 90 年度簡上字第 150 號、臺灣士林地方法院刑事判決 90 年度易字第 767 號、臺灣士林地方法院刑事簡易判決 90 年度簡字第 883 號、臺灣板橋地方法院刑事判決 89 年度易字第 4175 號、台灣高等法院高雄分院民事判決 89 年度重上字第 95 號。

²⁰⁴臺灣基隆地方法院刑事判決 90 年度易字第 628 號、臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 1083 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 91 年度上易字第 942 號、臺灣基隆地方法院刑事判決 91 年度易字第 144 號。

多數法院採此種見解。以臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 279 號為例：「…再本件判斷系爭扣案之凱蒂貓填充玩具，是否侵害告訴人之商標專用權，應依『異地異時隔離』原則及『通體觀察』原則為準，縱二者對造比較，能見其差別，但異時異地，個別觀察，則不易見其差別時，就仍構成近似。再者，『通體觀察』原則，其外觀與告訴人之商標相仿，足以使具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意時，致生混淆，當已侵害告訴人之商標專用權。是依據上述原則審查，本件上開扣案之凱蒂貓填充玩具顯已仿冒告訴人享有專用權之附圖一、二之商標圖樣，而係於同一商品，使用近似於他人註冊商標之圖樣之商品。」²⁰⁵

(二) 是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準，且判斷商標是否近似，以主要部份觀察原則和異時異地隔離觀察原則為準，少數法院採此種見解。以臺灣高等法院臺南分院民事判決 89 年度訴字第 95 號為例，法院認為：「按商標法施行細則第十五條第一項規定：『商標圖樣之近似、以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。』而判斷是否近似之方法，應就構成各商標之主要部分異時異地隔離觀察，是否足以引起混同誤認，不能僅以互相比對之觀察為標準，且以主要部分經隔離觀察確屬近似為以足，不得僅以附屬部分呈互異，即認不構成近似，最高法院四十九年台上字第二六二七號判例、行政院五十五年判字第二二一號、五十年判字第二號以及二十七年度判字第七號判例闡述甚明。而所謂『主要部分』(Dominant Portion)係指商標之最顯著、最醒目，最容易引起消費者注意之部分。被告雖辯稱本件扣案仿品中雖有部分雖將HELLO KITTY之蝴蝶結以花朵、草莓以及櫻桃等替代，與原告『HELLO KITTY及圖』商標截然不同云云，惟原告註冊登記之商標圖案既係以『貓』——動物的造型為商標之中心概念，則該動物造型之頭部及五官當然為商標之主要部分，扣案仿品之貓頭及五官之分布均與原告『HELLOKITTY及圖』商標圖案相同，僅於蝴蝶結上做

²⁰⁵ 類似見解：智慧財產法院刑事判決 98 年度刑智上更(三)字第 2 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 90 年度上易字第 2168 號、臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 279 號、臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 2805 號、臺灣士林地方法院刑事判決 90 年度易字第 149 號、臺灣高等法院臺南分院刑事判決 92 年度上易字第 661 號、臺灣板橋地方法院刑事判決 92 年度易字第 1667 號。

若干變化，依照上開法規及判例所建立之判斷標準，異時異地隔離觀察，普通之消費者確有致生混同誤認之虞，並足使一般社會大眾對於產品來源有誤認之虞，當然已經構成商標圖樣之近似。」

(三)另有法院綜合上述法院之見解，認為是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準，且判斷商標是否近似，以主要部份觀察原則、通體觀察原則和異時異地隔離觀察原則為準。臺灣士林地方法院刑事判決 91 年度簡上字第 9 號認為：「…惟告訴人註冊登記之商標圖案既係以『貓』——動物的造型為商標之中心概念，其有六項特徵：1. 貓臉呈稍扁之橢圓狀、2. 沒有嘴巴、3. 額頭裝飾可愛的裝飾品、4. 左右各有三根不平行之放射狀鬍鬚、5. 眼睛呈長橢圓型、6. 鼻子呈橫橢圓型。是該動物造型之頭部及五官當然為商標之主要部分，使消費者根據商品外觀，即可與商品來源產生聯想，與市面上其他造型之卡通貓儼然不同，已成為告訴人商品之表徵。而該動物造型頭部經由告訴人廣泛之行銷經營，已成為相關業者或消費者所普遍認知之著名商品表徵，當然為商標之主要部分。而被告產製之貓型填充玩具，其基本造型亦具上開六項特徵，此有告訴人所提照片可證（見九十年他字第一三七〇號卷第六二頁），依普通知識經驗之相關事業或消費者依普通注意、通體觀察、比較主要部分、隔離觀察等四原則判斷，應有發生混淆之虞，是被告產製進口之貓型填充玩具，顯與告訴人如附圖之商標圖樣構成近似無訛。」

然而，不論如何採取何種判斷模式，凡是法院在商品化之案件中討論到商標是否近似之問題時，其實最後均會採肯定之結論。本文認為此主要是因為，將他人商標圖樣商品化，其實和一般商標侵害不太相同。舉例來說，想要販賣紐約洋基隊之帽子，該商品之所以吸引消費者購買，主要是因為商品上有洋基隊之商標圖樣，其為商品之賣點，因此帽子上之圖樣一定會和商標權人之商標圖樣相同或近似。又或者，販賣 Hello Kitty 衣服，雖然使用人可能將商標權人之商標圖樣做些微之調整，然而，為了吸引 Hello Kitty 愛好者購買該商品，該商品上之圖樣還是會跟商標圖樣近似或相同。因此，將他人商標圖樣商品化，不論是做成立體造型商品或是做成平面商品，該商品最大之賣點就是商品上之商標圖樣，為了吸引消費者購買該商品，其必然會與商標權人之商標圖樣相同或是近似。有學者認為，將他人註冊之平面商標立體化，只要足認為係以表彰商品或服務之商標型態使用者，即構成侵權，簡言之，學者認為認定侵權之關鍵在於：

是否有使人認其為表彰商品或服務之商標使用，若有，則屬使用近似商標於同一或類似商品上，構成商標權侵害。²⁰⁶學者似乎亦認為將他人商標圖樣商品化，商品之圖樣會與商標權人之商標圖樣相同或近似，此為其固有之特性。

因此，若日後法院在混淆誤認之虞之判斷中，僅單純使用商標相同或近似作為參酌因素，則會必然產生造成混淆誤認之虞之結論，但其實現實上並不會造成消費者混淆誤認之虞，此會使得法院之混淆誤認之虞之結論與市場現實不符，也因此會有問題存在。

第二目 適用 92 年修法後商標法條文之判決

民國 92 年修正公佈之商標法，諸多規定中均增列有混淆誤認之虞的要件。在商標侵害之部分，商標法第 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。除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、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。三、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。」第 61 條第 2 項規定：「未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」因此，判斷是否構成商標侵害時，除了判斷使用人之行為是否構成商標使用外，另一重點就在於是否造成消費者混淆誤認之虞。其中，法條雖然將商標的近似及商品/服務的類似和混淆誤認之虞並列，但其應該是在判斷有無「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」之成立，這二個因素是一定要具備的，但若存在其他相關因素，例如：交易管道、使用人之意圖、真正混淆之證據等，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。²⁰⁷

在商標商品化之案件中，適用 92 年修正後之商標法條文加以判決之案件，事實上並不多，但還是可以將法院之處理模式分成二種模式：一、同時有判斷商標使用，以及判斷混淆誤認之

²⁰⁶ 陳昭華，將平面商標作成立體商品是否侵害商標權，月旦法學教室第 55 期，第 29 頁。

²⁰⁷ 同註 199。

虞，而非因為不構成商標使用就直接認定不構成商標侵害；二、認為不構成商標使用，因此不構成商標侵害，不會再討論混淆誤認之虞。對於第二種情形，以臺灣臺中地方法院刑事判決 98 年度易字第 1057 號為例，法院認為使用人係將「ADIDAS」文字及圖形具體化，當成裝飾性的商品出售，而非出售附有「ADIDAS」文字及圖形之註冊商標的「膠紙」，因此，使用人是直接將商標圖樣當作商品販售。此外，消費者也是因為膠紙外觀之造型及式樣，令人喜愛加以購買，而非將其當作是商標，因此使用人並非在商品上將他人商標圖樣作為商標使用，因此不構成商標使用，且難謂侵害商標權。²⁰⁸

第一種情形，以智慧財產法院民事判決 97 年度民商訴字第 10 號為例，法院認為被告之行爲不構成商標使用，且被告所販售之立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品，與原告系爭商標指定使用之衣服等商品並不相同，亦不類似，因此未侵害原告之商標權：「查本件原告系爭商標，依其提出經濟部智慧財產局核發之註冊第 01111903 號商標註冊證所載，係登記指定使用於修正前商標法施行細則第 49 條第 25 類之『衣服、T 恤、青年裝、靴鞋、女鞋、男鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、綁腿、圍裙』等商品（其中並無時鐘及鑰匙圈商品，見本院卷第 8、9 頁），依上揭商標法第 29 條規定，其僅於經註冊指定使用之衣服等商品取得商標權，他人僅使用相同或近似於系爭商標之商標於相同或類似其指定使用之衣服等商品，有致相關消費者混淆誤認之虞時，須經其同意。本件被告所販售之立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品，與原告系爭商標指定使用之衣服等商品並不相同，亦不類似，自無侵害原告之系爭商標權。再者，被告係製造立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品販賣，此為兩造所不爭執，被告並非將平面猴頭圖樣作為時鐘及鑰匙圈商品之商標行銷使用，核與上揭商標法第 6 條規定『商標使用』之定義不符，故被告所為並非商標之使用，亦無侵害原告系爭商標權可言。」

如前所述，在 92 年修法後，雖然法條中將在商標的近似及商品/服務的類似和混淆誤認之虞並列，但其應該僅是在判斷有無「混淆誤認之虞」時，其中的二個參酌因素，而爲了能更與市

²⁰⁸臺灣彰化地方法院刑事判決 99 年度智易字第 11 號亦採類似見解。

場的實際情形相契合，其實是有必要將其他的相關因素，例如：交易管道、真正混淆之證據等，儘可能納入參酌。然而，在本案中可以看出，法院認定混淆誤認之虞時所採取之判斷因素為商品是否相同或類似，而未再考量其他因素。

然而，在現行實務上，商標權人其實會擴張其註冊之商品範圍，以星巴克為例，商標權人所註冊之商品範圍擴張到時鐘，鬧鐘，手錶，腕錶，廚房計時器，碼錶，珠寶等商品上。²⁰⁹因此，當有人想要在手錶上使用星巴克之商標圖樣，將該商標圖樣構成商品之一部份，以吸引星巴克愛好者購買該商品。若經過綜合判斷後，該圖樣除了有功能性用途之外，同時亦有商標作用時，使用人之行為仍構成商標使用。而在混淆誤認之虞判斷上，若法院就如同上述判決一樣，單純使用商品相同或類似作為混淆誤認之虞之參酌因素時，其實最後一定會認定構成混淆誤認之虞，使用人構成商標侵害。然而，在事實上有可能因為交易管道不同、或是沒有真正混淆之證據，所以事實上並不會造成消費者混淆誤認之虞。因此，在商標權人會極力擴充其註冊範圍之現今，若單純使用商品相同或類似作為混淆誤認之虞之參酌因素，有可能會使得事實上不會造成消費者混淆誤認之虞之行為，被法院認定有混淆誤認之虞之謬誤產生，此亦不符合市場現實。

本文認為，美國司法實務對於商標商品化之案件，在混淆誤認之虞之分析上，雖然有法院是延續第五巡迴法院之作法²¹⁰，但亦有法院是針對個案採取不同之參酌因素，且法院不會僅單純地使用商品相同/類似，以及商標相同/近似作為參酌因素，而是透過雙方當事人所提出之證據，採取數種參酌因素綜合判斷之，以期其判斷符合市場現實。然而，我國法院在商標法 92 年修法後，在目前所蒐集到之判決中，尚未看到法院除了商品相同/類似之外，還有參酌其他因素。然而，因為商標商品化有其特殊之性質，亦即會與商標權人之商標近似或相同，以及商品相同或類似，因此，本文認為若法院單純使用商標和商品作為參酌因素而判斷混淆誤認之虞，則可能會產生與市場現實不符之謬誤出現。

²⁰⁹ 註冊/審定號：01059635，資料來源：經濟部智慧財產權局網站：http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/servlet/InitLogoPictureWordDetail?sKeyNO=091041047，最後查詢日期：2011/6/13。

²¹⁰ 此問題會在本文見解中詳細討論。

在商標商品化之案件中，我國司法實務在混淆誤認之虞之判斷上有上述之問題存在。透過問題之提出，本文建議日後法院在判斷時，可以採取適合個案之參酌因素，而非僅使用商品/服務是否類似或相同，以及商標是否近似或相同作為參酌因素，此可以使得法院之判決更加完整，且更符合市場現實。

第二款 將他人商標圖樣做成立體造型與立體商標之關連

民國 92 年 11 月 28 日施行之商標法增訂立體、單一顏色及聲音商標，依照商標法第 5 條第 1 項之規定，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。因此，立體形狀得作為商標之要素而申請註冊。立體商標係指凡以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀，並能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源之商標，且須具有識別性、非功能性及其他一般商標註冊之要件，才可准予註冊。²¹¹

在我國允許立體商標申請註冊前，在美國早已有對於營業包裝加以保護。所謂營業包裝(trade dress)，係指包裝和產品設計，其造型特殊，而有辨識商品或服務來源之能力。²¹²在十九世紀時，美國法院拒絕給予營業包裝保護，主要是因為當時之營業包裝僅指產品包裝，而產品包裝之方式有限，因此為了怕對競爭造成負擔，因此拒絕給予保護，然而，在現今則可以受到保護。但並非所有之外型設計均可以成為營業包裝而受保護，有些包裝僅為裝飾功能，而沒有辨識功能，這些特徵不構成營業包裝。以 *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd.* 為例²¹³，第二巡迴法院認為女生之毛衣設計，即葉子、松鼠等設計，其用意並非來源辨識，而是僅為裝飾，主要為裝飾性者並非營業包裝。

²¹¹ 立體、顏色及聲音商標審查基準，資料來源：經濟部智慧財產權局網站，

http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=3564&Language=1&UID=8&ClsID=128&ClsTwoID=239&ClsThreeID=0，最後查詢日期：2011/6/15

²¹² SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 606.

²¹³ 71 F.3d 996(2d Cir.1995).

營業包裝之保護法源包括州法，以及聯邦商標法。若營業包裝有註冊，則可依照聯邦商標法第 32 條加以保護。然而，通常營業商標並未註冊，而聯邦商標法第 43 條(a)雖未明文規定營業包裝，但營業包裝可以被當作是“device”而予以保護。在 1988 年時修正第 43 條(a)加上(3)，規定營業包裝之舉證責任分配，亦即誰主張營業包裝之保護，就必須證明非功能性²¹⁴，因此可以確定聯邦商標法第 43 條(a)有保護尚未註冊之營業包裝，此不會再有疑義。此外，在 1950 年開始，Patent and Trademark Office(PTO)准許營業包裝之註冊，因此目前確定營業包裝可以受到保護。²¹⁵

除了美國對於營業包裝加以保護之外，德國商標法第 3 條第一項亦規定，任何標示，尤其是文字，包括個人姓名、設計、字母、數字、音符；立體組合，包括商品之形狀或包裝；及其他作品，包括色彩、色彩之組合，其得以區別其他商品或勞務者，得受保護為商標。²¹⁶因此，立體造型可以構成商標而受保護。此外，TRIPs 第 15 條亦規定，物之造型(figurative elements)及顏色組合得構成可註冊之商標而受保護。²¹⁷我國於 2002 年 1 月 1 日成為世界貿易組織(WTO)的正式成員，因此有必要依照 TRIPs 之規定修正國內法，此外，也因為現今商業活動發展多元化，傳銷媒體及廣告設計日新月異，傳統商標表現之型態已不敷實際交易市場所需，為保護當事人權益，避免不公平競爭情事的發生²¹⁸，因此民國 92 年 11 月 28 日施行之商標法增訂立體、單一顏色及聲音商標，也因此，立體形狀得作為商標之要素而申請註冊。

²¹⁴ In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.除了證明非功能性外，營業包裝還有識別性之問題，亦即營業包裝可否依照文字商標之標準，其具有固有識別性，或是一律均須取得第二意義才會受到保護，美國最高法院在 2000 年 Wal-Mart 一案中，其認為產品包裝具有固有識別性，而產品設計不具有固有識別性，須證明有第二意義後才會受到保護。

²¹⁵ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 608-610.

²¹⁶ 德國關於商標及其他標示之保護法(中文譯本)，資料來源：經濟部智慧財產權局，http://oldweb.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_5_5_2.asp#b3，最後查閱日期：2011/6/15。

²¹⁷ TRIPs §15.1“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

²¹⁸ 同註 211。

商標商品化是指將商標圖樣作成商品之全部或一部，透過商標圖樣與商品之連結而吸引消費者購買此種商品。商品化之商品，可能是立體造型之商品，亦即將平面商標圖樣做成立體造型商品，例如：Hello Kitty 造型玩偶、鬧鐘。在我國司法實務上，許多涉及此類商標商品化案件中，會討論到立體商標之承認與否和將他人商標圖樣做成立體造型商品之關連性。

在 92 年允許立體商標註冊前，對於將他人商標圖樣做成立體商品是否侵害商標權採肯定見解之法院中，有法院認為，我國雖尚未開放「立體商標」註冊登記行政程序，但行政程序是否開放商標註冊，乃涉及行政審查作業，與被告之行爲是否侵害原告之商標專用權²¹⁹，乃屬不同範疇。因此，不可當然認為將原告註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護。²²⁰

²¹⁹ 商標專用權是修法前之用語，92 年修法後均稱爲商標權。

²²⁰ 臺灣高等法院臺南分院民事判決 89 年度訴字第 95 號，而採取此類見解之法院，其認為將平面商標圖樣做成立體商品，縱使是立體化，消費者還是會將其視爲同一來源，其仍有商標表彰來源之作用，因此，縱使使用之型態是立體，使用人之行爲仍構成商標使用：「我國雖尚未開放『立體商標』註冊登記行政程序，惟查，行政程序是否開放商標註冊，乃涉及行政審查作業，與本案被告之行爲是否侵害原告之商標專用權，乃屬不同範疇，與商標法第六十二條之意旨無涉。而行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等等因素，暫不容許商標專用權人將所有商標呈現之型態註冊，實為技術如何克服，亦不可當然認為將原告註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護。再者，日本現行商標法之商標定義規定與我國雷同，可准予註冊之對象似限於平面商標（當然亦有認為應包含立體商標註冊之學者，例如關根秀太）。該國立體商標之申請註冊案件皆以平面性方式准予註冊者。若有第三者以立體方式使用時，其商標權效力是否可及，實務上雖不曾有案例，但學說上不乏持肯定見解者。日本學者小野昌延認為『註冊商標既然廣泛地以立體性型態使用者，這是不爭的事實，發揮商標的功能，已經難以排除立體性使用之型態．．．從阻止侵害商標權之角度觀察，立體型態之使用也應屬於直接侵害之行爲。』『在商標商品上所顯示的平面性文字或圖形，使用時，以立體呈現者，如果把呈現立體之部分予以排除，視覺上能感受到如同平面性文字或圖形．．．從社會一般通念上，縱使它所展現者係立體的，也可視同如平面性商標』另法務部司法官訓練所實務研究會第二六期討論案結論認為『依商標法

反之，對於將它人商標圖樣作成立體商品是否侵害商標權採否定見解之法院中，有些法院認為，於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護之理。²²¹在

之規定，於同一或類似商品上使用相同或近似於他人已註冊之商標圖樣或未經註冊之外國著名商標，即屬商標專用權之侵害。本例行為人無論係以他人商標圖樣做成自己商品之整體，或於商品或包裝上印滿他人之商標圖樣，均屬商標權之侵害。』，亦同此旨，是依商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，並符合人民之感情期待與法律常識，商標法第六十二條規定之『近似他人商標圖樣』之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益。」類似見解：台灣高等法院高雄分院民事判決 89 年度重上字第 95 號、臺灣高等法院民事判決 90 年度上字第 1032 號、臺灣士林地方法院民事判決 88 年度訴字第 1226 號、臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 279 號、臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 2805 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 89 年度上易字第 1019 號、臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 3782 號、臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 2192 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 90 年度上易字第 2168 號、臺灣士林地方法院刑事判決 91 年度簡上字第 9 號、臺灣板橋地方法院刑事判決 92 年度易字第 1667 號、臺灣板橋地方法院刑事判決 89 年度易字第 3734 號、臺灣臺中地方法院刑事判決 89 年度易字第 2823 號、臺灣高雄地方法院刑事判決 92 年度易字第 1023 號、臺灣士林地方法院刑事判決 90 年度易字第 767 號、臺灣士林地方法院刑事簡易判決 90 年度簡字第 883 號。

²²¹臺灣嘉義地方法院刑事判決 93 年度訴字第 314 號：「修正前商標法第 5 條所定商標之定義，係包含文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，是商標僅及於二度空間平面上之文字圖樣，並未包含立體容器之外觀或造型包裝。88 年商標法修正草案第 5 條原擬修正為『本法所稱之商標，係指任何文字、圖形、記號、顏色組合：『立體』形狀或其聯合式，足以使相關商品或服務之購買人認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者』，然並未為立法院所接受通過；91 年 1 月 1 日我國加入 WTO 後為配合 TRIPS 而修正之商標法，將其中第 5 條認商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、『立體形狀』

92 年開放立體商標註冊後，採上述見解之法院進一步認為，「立體商標」與「商標之商品化」仍係二種截然不同之概念，「立體商標」之承認，仍不等於商標商品化之禁止。²²²主要是因為該法院認為，將他人商標圖樣做成立體造型商品，例如：將 Hello Kitty 做成立體造型玩偶，消費者在購買時，僅其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，其消費時所注意

或其聯合式所組成，然於 91 年 5 月 29 日修正公布之商標法中，該條文仍無任何修正。由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則尚不准藉商標註冊取得商標專用權，此要係涉及著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題（參見徐火明著，從美德與我國法律論商標之註冊，中興法學第 32 期，第 139 頁）。準此，公訴意旨謂：『按修正前商標法第 62 條規定之『近似他人商標圖樣』之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權受消費者利益，此不僅合於商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，亦符合人民之感情期待與法律常識』等語，固非無見。惟於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護之理。」相似見解：臺灣高等法院刑事判決 92 年度上易字第 2153 號、臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 1083 號、臺灣高雄地方法院刑事判決 91 年度易字第 3700 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 91 年度上易字第 942 號、臺灣高等法院高雄分院刑事判決 92 年度上易字第 996 號、94 年度臺灣高等法院臺南分院刑事判決上訴字 473 號、臺灣基隆地方法院刑事判決 91 年度易字第 144 號、臺灣基隆地方法院刑事判決 90 年度易字第 628 號。

²²² 法院認為：「92 年 5 月 28 日修正公布之商標法已於第 5 條規定商標得以立體形狀為立體商標之申請，所謂之『立體商標』仍係指該立體物係作為『商標』而使用者，亦與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。亦即『立體商標』與『商標之商品化』仍係二種截然不同之概念，『立體商標』之承認，仍不等於商標商品化之禁止。」

在於該等造型、式樣之創作，令人喜愛是以購買，絕非類如商標，係在於購買商品時，作為商品之來源及品質之辨識而加以購買，亦即消費者在進行購買決定之際，顯非將該等玩偶視之為一商標之辨識，作為購買決定之因素。更精確地說，法院似乎認為使用人是將他人商標圖樣直接做成商品，且消費者僅會認為該玩偶為商品，而不會認為其有表彰商品來源之作用，不會認為其為商標，縱使承認立體商標註冊後，消費者也不會認為其是立體商標。因此法院認為，縱使允許立體商標註冊，此不代表商標商品化之行爲²²³會被禁止。由此可以看出，採此種見解之法院其實是完全否認將平面商標作成立體造型商品後仍會提供商標作用。

然而，如同本文在前一章節中所言，將他人商標圖樣商品化之行爲，必須依照個案判斷該圖樣是否僅為商品之功能性特徵，或是同時亦具有商標作用。因此，將他人之平面商標作成立體造型商品，不可否認地，有時消費者可能單純僅認為其就是一個商品，但本文認為有時消費者會認為其亦具有商標作用，此必須依照個案加以判斷，而非一概認為其不具有商標表彰來源之作用。

商標商品化是指將商標圖樣作成商品之全部或一部，透過商標與商品之連結而吸引消費者購買此種商品，而將他人之平面商標圖樣做成立體造型商品，僅為商品化之類型之一。民國 92 年 11 月 28 日施行之商標法增訂立體、單一顏色及聲音商標，因此，立體形狀得作為商標之要素而申請註冊。在承認立體商標註冊之前，假設使用人將他人已註冊之平面商標作成立體造型之鬧鐘、玩偶、磁鐵等，若依照個案判斷後，該圖樣除了美觀外，亦具有商標指示來源和區別商品之作用時，使用人之行爲仍構成商標使用，此時，若亦會造成消費者混淆誤認之虞，使用人會構成商標侵害。因此可看出立體商標之承認與否，和將他人平面商標做成立體造型商品是否侵害商標權，二者係屬於不同之範疇，亦即，縱使尚未允許立體商標之註冊，但將他人之平面商標作成立體造型商品，仍有構成商標侵害之可能。

²²³ 在我國司法實務中，有些法院似乎是將商標商品化之意義限於將他人商標圖樣做成立體造型。然而，就如同本文在前幾章節中一直強調的，將他人商標圖樣做成立體造型商品僅為商標商品化行爲之其中一類型，其他還包括將商標圖樣做成平面商品，例如：貼紙，或是將商標圖樣構成商品之一部分，例如：將紐約洋基隊之商標放在衣服、帽子上，使其構成商品之一部份，此均屬於商標商品化之行爲。因此，本文認為，將他人平面商標做成立體造型商品之行爲，並不等於商標商品化行爲之全部，其僅為商標商品化行爲之其中一類型。

然而，在承認立體商標註冊後，不可否認的，其會使得消費者更易認為該立體造型商品有表彰來源之作用。因為立體商標可能的申請態樣包括商品之形狀，所以若將他人之平面商標作成商品之形狀，由於消費者不會知道當初商標權人是註冊平面商標或是立體商標，因此消費者可能會誤以為該商品形狀是立體商標，認為有表彰來源和區別商品之作用，若加上會造成消費者混淆誤認之虞，使用人會構成商標侵害，實務亦有採取此見解者。²²⁴

因此，本文認為立體商標之承認與否，和將他人平面商標做成立體造型商品是否侵害商標權，二者係屬於不同之範疇。但不可否認的，在允許立體商標註冊後，消費者更亦會認為立體造型商品為立體商標，而認為其有表彰來源之作用。

第四節 本文見解

商標商品化之行為是否構成商標權之侵害，其重點乃在於是否有構成商標使用，以及有無構成混淆誤認之虞。在混淆誤認之虞之判斷上，美國司法務實多採第五巡迴法院在 *Boston Hockey* 案之見解²²⁵，即購買人對該商標的來源是原告的事實有『特定認知』(certain knowledge)，滿足了商標法的要求²²⁶，亦即構成贊助關係之混淆。在此見解之下會使商標權人易獲得勝訴，販賣者構成侵害。再加上此類案件做成後，商標權人也開始積極地進行授權實務，²²⁷因此當消

²²⁴臺灣臺北地方法院刑事判決 100 年度智易字第 5 號亦認為：「被告所辯告訴人係將商標商品化，並非將商標作為表彰商品來源，故不屬商標法第 81 條規定保護商標一節，查告訴人之商標於國內具有相當知名度，而為多數消費者所認知，參以 92 年修正商標法後既已開放開放立體商標之註冊，倘將商標做成商品之形狀，消費者未必確知該商標究竟係以平面或立體註冊，是仍易使消費者誤認該商品係源自該商標權人，自構成商標權之侵害，是被告此部分所辯，核屬臨訟卸責之詞，尚難採信。」

²²⁵ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 663.

²²⁶ “The certain knowledge of the buyer that the source and origin of the trademark symbols were in plaintiffs satisfies the requirement of act.” *Boston Professional Hockey Ass’n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.* 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975).

²²⁷ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 8, at 663. 在此須再次說明的是，本文在第三章節中有提及，在目前之商業實務中，商標權人通常會要求和販售商標商品化商品之人訂定授權契約，因此商業實務是傾向承認有商品化權之存在。然而，本文認為，在目前商標法體系之下，無法推導出商標權人擁有商品化權，且

費者會看到此類商品化商品時，其會推論出販賣人有得到商標權人授權，此時，若販賣者事實上未經授權，則消費者會產生贊助關係之混淆。²²⁸

在商標商品化之案件中，除了有法院延續第五巡迴法院在 Boston Hockey 之見解外，其他法院則是回到混淆誤認之虞之參酌因素，在個案中適用適當之參酌因素，例如：市場交易管道、真正混淆之證據等，綜合判斷是否有造成消費者來源或贊助關係之混淆之虞，本文認為此種見解較可使法院之判決更合乎市場現實，此作法較可採。

第五巡迴法院在 Boston Hockey 案後，其在 1977 年 Kentucky Fried Chicken Corp. V. Diversified Packaging Corp 一案中再次提到，在 Boston 案中，消費者知道這些標誌來自於 Boston Hockey，此支持一個不可逃避之推論：消費者會相信此商品為 Boston Hockey 所生產或經其認可，且對於球迷而言，Boston Hockey 之認可比起刺繡品之品質更為重要。因此，法院之推論過程是：消費者知道這些標誌是 Boston Hockey 之標誌，因此，消費者會認為此種商品有經由 Boston Hockey 授權或認可，構成贊助關係之混淆。本文認為此種推論，雖然可以節省許多爭訟時間、節省司法資源，但此種推論過於武斷。因為，販賣者將他人商標圖樣商品化，其用意本就是要透過商標圖樣與商品之結合，而促銷其商品。該商品之所以能夠吸引球隊支持者購買，主要是在於商品上之圖樣，因此，該商品上之圖樣必然會與商標權人之商標圖樣相同或近似，否則無法吸引消費者購買。例如：賣販紐約洋基隊之帽子、衣服，商品上之圖樣一定就是紐約洋基隊之“NY”商標圖樣。因此，消費者看到此類商品上之圖樣時，其當然會知道該圖樣是紐約洋基隊之商標圖樣，知道該圖樣是紐約洋基隊之商標圖樣，但若就此推論消費者會有贊助關係之混淆，本文認為過於武斷。

若欲在商標法明定商品化權之存在，將會使得商標法之體系與立法目的產生動搖，因此，本文是認為，在目前之商標法體制之下，除非是販賣者之行為構成商標使用以及造成消費者混淆誤認之虞，否則縱使未經授權，其亦不會構成商標侵害，亦即，使用人仍有一定程度之自由使用空間。

²²⁸ 此產生雞生蛋，蛋生雞之問題，因為當在法律以及實務判決認為商品化商品必須得到授權時，消費者長期之下會認為該種商品之販售必須透過授權才可為之，因此當消費者看到有商品化商品販售時，會認為其有得到授權而加以販售，而該未經授權的使用會造成贊助關係之混淆；反之，若法律或實務見解不要求授權，則消費者看到未經商標權人授權之商品化商品時，就不會假設此種商品之製造銷售須先經授權，因此即不會有贊助關係之混淆。因此，法律雖然是在保護消費者不受到混淆，但法律以及實務見解，會形塑未來消費者之感覺。

本文認為，第五巡迴法院在 **Boston Hockey** 案中之見解並非無見地，消費者之特定認知對於判斷混淆誤認之虞上，有其重要性。然而，本文認為，因為法院之見解其實會形塑於未來消費者之感覺，因此，在面臨到商標商品化之案件時，法院應該以更謹慎之態度來面對。法院在認定是否構成混淆誤認之虞時，本文認為還是要依照個案採取不同之參酌因素，綜合判斷是否構成混淆誤認之虞，而消費者對於商標來源之特定認知，則可以是混淆誤認之虞之參酌因素其中之一，而非僅由消費者之特定認知就直接推論有混淆誤認之虞。

在我國司法實務上，在 92 年修正商標法之前，由於法條中並未規定混淆誤認之虞，而僅規定同一商品或類似商品，以及相同或近似於他人註冊商標，因此，法院在判斷是否構成商標侵害時，僅會討論到商品相同或類似，以及商標相同或近似。且從這些判決中可以看出，凡是法院在商品化之案件中討論到商標是否近似之問題時，其實最後均會採肯定之結論。主要是因為，將他人商標圖樣商品化，其實和一般商標侵害不太相同。如上所述，想要販賣紐約洋基隊之帽子，該商品之所以吸引消費者購買，主要是因為有洋基隊之商標圖樣，其為商品之賣點，因此帽子上之圖樣一定會和商標權人之商標圖樣相同或近似。因此，將他人商標圖樣商品化，不論是做成立體造型商品或是做成平面商品，該商品最大之賣點就是商品上之圖樣，為了吸引愛好者購買該商品，其必然會與商標權人之商標圖樣相同或是近似。

在 92 年修法後(100 年新修正之規定亦同)，法條是將商標的近似及商品/服務的類似雖然和混淆誤認之虞並列，但其應該是在判斷有無「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」之成立，這二個因素是一定要具備的，但若存在其他相關因素，例如：交易管道、使用人之意圖、真正混淆之證據等，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。適用 92 年修法後條文之商標商品化案件中，法院在判斷混淆誤認之虞時，僅以商品相同或類似作為參酌因素，然而，在商標權人會極力擴充其註冊範圍之現今，若單純使用商品相同或類似作為混淆誤認之虞之參酌因素，有可能會使得事實上不會造成消費者混淆誤認之虞之行為，被法院認定有混淆誤認之虞，此種不符合市場現實之情形產生。

如上所述，法院在面臨到商標商品化之案件時，其應該用更謹慎之態度去面對，因為其見解會形塑於未來消費者之感覺。若法院僅在個案中使用商標近似，以及商品類似作為混淆誤認

之虞之參酌因素，此可能會造成事實上對於消費者不會造成混淆誤認之虞，但法院卻認為構成混淆誤認之虞，此種不符合市場現實之結果。因此，本文建議法院在面臨到商標商品化之案件時，爲了能更與市場的實際情形相契合，可以參考有些美國法院，將不同之參酌因素在個案中綜合判斷之作法，亦即將商標及商品/服務以外之相關因素，儘可能納入參酌。

我國司法實務面對將他人平面商標作成立體造型商品之案件時，有些法院會另外提及其與立體商標之關連。然而，本文認為，在承認立體商標註冊之前，假設使用人將他人已註冊之平面商標作成立體造型之商品，若依照個案判斷後，該圖樣除了美觀外，亦具有商標指示來源和區別商品之作用時，使用人之行爲仍構成商標使用，此時，若亦會造成消費者混淆誤認之虞，使用人會構成商標侵害。因此可看出立體商標之承認與否，和將他人平面商標做成立體造型商品是否侵害商標權，二者係屬於不同之範疇。

但不可否認的，在承認立體商標註冊後，其會使得消費者更易認為該立體造型商品有表彰來源之作用。因爲立體商標可能的申請態樣包括商品之形狀，所以若將他人之平面商標作成商品之形狀，由於消費者不會知道當初商標權人是註冊平面商標或是立體商標，因此消費者可能會誤以爲該商品形狀是立體商標，認爲有表彰來源和區別商品之作用，若加上消費者產生混淆誤認之虞，使用人會構成商標侵害。

第六章、結論與建議

所謂商標商品化，是指將商標圖樣作成商品之全部或一部，透過商標與商品之連結而吸引消費者購買此種商品。消費者之所以被吸引，並不是因為該商品本身，而是因為商品上之商標圖樣而被吸引購買之。此外，比起單純沒有任何圖樣之商品而言，雖然品質相同，但商標商品化之商品之價格較高，但消費者還是願意加以購買，因為其是球隊、品牌之愛好者，或是因為圖樣美觀而加以購買。

何謂將商標圖樣作成商品之全部或一部，舉例來說，將 Hello Kitty 商標圖樣作成貼紙，此時該圖樣擴及商品之全部面積；將 Hello Kitty 商標圖樣放置在杯子或帽子上，此時商標被製成商品之一部。此外，利用他人商標圖樣作成之商品，有可能是平面商品，例如：將 Hello Kitty 商標圖樣作成貼紙；亦有可能為立體商品，例如：將 Hello Kitty 之商標圖樣作成立體玩偶或造型鬧鐘。因此，商標商品化之態樣包括：將商標圖樣製作成平面商品，此時商標圖樣可能僅構成商品之一部分，也有可能是涵蓋商品之全部面積，以及將商標圖樣做成立體造型商品。

本文認為，凡是將商標構成商品之一部分或全部，商標是商品，而非僅作為來源指示者，均屬於商標商品化之行爲。在我國司法實務上，有些法院似乎是將商標商品化與將他人平面商標作成立體造型商品畫上等號，亦即認為商標商品化就是指將他人平面商標作成立體造型商品。²²⁹然而，本文認為此種見解會限縮商標商品化之定義和範圍，此亦會使得對於商標商品化之討論被限縮。因此，本文認為，將他人平面商標作成立體造型商品，其僅為商標商品化之其中一類

²²⁹ 例如，台灣高等法院高雄分院 92 年度上易字 996 刑事判決中，法院在判斷將他人平面商標作成立體造型商品，是否構成商標使用時，法院最後論述到：「...是以商標之商品化行爲，自難謂為侵害他人商標權之行爲。」法院似乎認為商標商品化就是指將他人平面商標作成立體造型商品，將兩者畫上等號。又例如，臺灣高等法院 90 年度上易字第 301 號刑事判決，法院論述到：「商標法所稱之商標圖樣，雖不包含立體實物，惟若係已受保護之他人平面商標，而將之使用為立體實物，亦即「商標商品化」，應仍受商標法之規範。」

型，而非等於商標商品化之全部。

在現今市場上，隨處可見到商標商品化之商品，例如，紐約洋基隊帽子、衣服、Hello Kitty 杯子等商品。商標商品化之商品，對於消費者而言相當具有吸引力，例如放置球隊商標圖樣之商品，對於球隊支持者而言具有莫大之吸引力，支持者很難不會去購買該商品，也因此使得商標商品化之市場產值一直屢高不下。在 1970 及 1980 年代時，商標權人開始了解到商品化之經濟價值及可收取之利益，商標權人與製造商之間大多會訂定授權契約。在此所產生之問題在於，商標權人是否擁有商品化權。若承認將商標商品化為商標權人固有之專屬權利，則他人雖然僅是爲了裝飾而使用商標，或是使消費者可以穿戴此商品來表達忠誠而使用商標，而非作爲來源指示，亦即，縱使僅爲功能性使用，均需得到商標權人之授權才可爲之，因爲此爲商標權人之專屬權利。

在目前之商業實務上，是傾向承認有商品化權存在，因爲通常商標權人和販賣商品化商品之人之間會簽訂授權契約。而在美國學說見解上，其分成兩種見解，其一認爲應承認商品化權之存在，商品化之利益，應由辛苦付出資金、人力之商標權人專屬享有；其二則是認爲他人仍有一定之自由使用空間。本文認爲，不論是美國聯邦商標法或是我國商標法，均未明文規定商品化權之存在。然而，在現行之商標法體系之下，商標權人基於商標權、排他權，進而享有控制他人所爲之一定程度之商標商品化行爲之利益，其無法全然控制他人所爲之商品化行爲，因爲他人可能是非商標使用，和非混淆性之使用，因此，在目前之商標法體系之下，其實很難解釋出商品化權之存在。此外，商標法之立法目的在於透過對於商標權人之保護，其最終目的是保護消費者以及市場競爭秩序，因此，商標法賦予商標權人之權利強度，自無法與專利法和著作權法相比擬。再者，若要在商標法中明定商品化權之存在，事實上會動搖整個商標法之體系架構和立法目的。

本文認爲，在目前商標法體制之下，無法解釋出商品化權之存在，商標權人若要控制他人所爲之商標商品化行爲，必須要回到商標侵害規定，此時，必須視他人之行爲是否構成商標之使用，以及有無造成消費者混淆誤認之虞。

將他人商標圖樣商品化，其行爲是否構成商標使用，適用 82 年修正後條文之商標商品化判決，其案件類型主要集中在將他人商標圖樣做成立體造型商品，而僅有二則判決是涉及將他人

商標圖樣做成貼紙，以及圖飾。本文認為，之所以有此種情形產生，如前所述，其原因在於我國有些法院認為商標商品化就是指將他人平面商標做成立體造型商品，然而，事實上，此種行為僅是商標商品化之其中一類型而已，因此法院之見解過於限縮商標商品化之範圍。

根據本文之實證研究發現，在此期間內，對於將他人商標圖樣做成立體造型商品，法院有二種見解存在，亦即認為構成商標使用，以及不構成商標使用。民事判決均認為構成商標使用，而刑事判決在早期是採取此見解，但在晚期已趨向認為不構成商標使用。至於在 92 年修法後，有一個民事判決轉為認定不構成商標使用，而刑事判決則有一個轉認為構成商標使用，其他仍維持否定之見解。

認為構成商標使用之法院認為，商標之使用可以分成商標權人為了維護權利所為之使用(正當使用)以及商標侵權之使用(不正當使用)兩種態樣，商標法第 6 條所謂商標之使用是指權利人之正當使用，並規定其使用方式，而第 62 條第 1 款則是指對於他人商標之不正當使用，兩者並不相同。法院似乎是認為對於他人商標之不正當使用不須受限於第 6 條所定之使用方式。因此，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，不論使用之型態為平面或立體，均屬於商標之使用。將他人商標圖樣做成立體造型商品，除美觀外，其仍具有商標之表彰商業信譽與商品來源之功能，縱然使用之態樣是立體化，仍屬於商標使用。

認為不構成商標使用之法院認為，將他人商標製為立體商品，未附加商標註記，非屬商標法第 6 條及第 62 條第 1 款所定之商標使用方式，使用人之行為不構成使用。此外，法院亦完全否定該商標圖樣仍有商標之作用，而是認為其已經成為一個商品。因此，若強將之解釋為「使用」商標權人之商標，進而解釋該行為符合商標刑事侵害之構成要件，自有類推適用之嫌，背於罪刑法定主義之限制。

我國於民國 100 年 06 月 29 日修正商標法之規定，在修正後，仍是在總則第 5 條規定商標使用之定義，但學者認為，商標使用於各種階段有不同之意義，並不適合放置在單一條文中，縱使現階段放在同一條文中，對於其使用程度應該有不同之定義。然而，本文認為，雖然學者之見解有其見地，但因為適用學者之見解和適用第 5 條之結果，並無不同，再加上目前

我國商標法仍是在總則第 5 條規定商標使用之定義。因此，在商標商品化之案件中，本文認為還是可以回到總則之規定去判斷使用人之行為是否構成商標使用。

上述對於商標商品化是否構成商標使用採否定見解之法院，其完全否定做成立體造型後仍會提供商標作用，而採肯定見解之法院則是認為仍有提供商標之作用。然而，從美國相關實務見解中可以看出，將他人商標圖樣商品化，該圖樣可能僅為商標之功能性特徵，而無商標作用，但亦有可能同時會提供商標作用。此外，我國目前已經允許立體商標之註冊，由於消費者不會知道商標權人是註冊平面商標或是立體商標，因此，當消費者看到立體造型商品時，可能會以為其是立體商標，而認為有表彰來源之作用。

因此，本文認為，不論是將他人之商標圖樣做成平面商品或是立體造型商品，均必須依照個案判斷，其僅為商品之功能性特徵，或是僅提供商標作用，或是同時提供商標作用和功能性用途，而非一概認定其有商標作用，或是一概認定其無商標作用。而在判斷時，除了依照第 5 條之要件審酌之外，亦須斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之。

在綜合判斷之後，本文認為會有三種結果產生。其一為，該商標圖樣僅為商品上之功能性特徵，其未提供商標作用，此時，使用人之行為不構成商標使用，其不會構成商標侵害；其二為，該商標圖樣單純僅提供商標作用，其被作為商標使用，此時，使用人之行為構成商標使用，而必須再進一步判斷是否會造成消費者混淆誤認之虞；其三，該商標圖樣同時提供商標作用以及功能性用途，此時，使用人仍然構成商標使用，然而，由於該圖樣除了有商標作用外，亦有功能性之用途，因此在混淆誤認之虞之判斷上，本文認為可以參考美國司法實務之見解，亦即，除非是在銷售之時存在對於來源或贊助混淆之虞，或是被控侵權人未採取合理之步驟消除 (eliminate) 售後混淆之虞，則該混合性使用才會構成商標侵害。

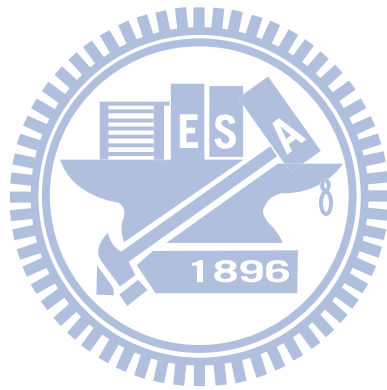
認為構成商標使用者，必須再進一步判斷是否會造成混淆誤認之虞。在美國司法實務中，有法院是依循第五巡迴法院在 *Boston Hockey* 案之見解，亦即購買人對該商標的來源是原告的事實有「特定認知」(certain knowledge)，滿足了商標法的要求，亦即構成贊助關係之混淆。但亦有其他法院則是回到混淆誤認之虞之參酌因素，依照個案適用不同之參酌因素綜合判斷之。本文認為後者較為可採，主要是因為將他人商標圖樣商品化，其商品上所使用的圖樣就是他人之商

標圖樣，此為商品之賣點，消費者(例如：球隊支持者)本來就會認知到該圖樣是商標權人之商標圖樣。因此，若依照第五巡迴法院之見解，就此推論構成贊助關係之混淆，雖然可以有效節省司法資源、訴訟程序，但有可能產生不符合市場現實之謬誤。雖然第五巡迴法院之見解並非毫無見地，但本文認為消費者對於商標來源之特定認知，其應是混淆誤認之虞之參酌因素其中之一，而非僅由消費者之特定認知就直接推論有混淆誤認之虞。

我國司法實務面臨到商標商品化之案件時，由於 92 年修法前，法條之用語僅有商品相同/類似，以及商標相同/近似，而未有混淆誤認之虞之用語，因此，法院在判斷上，均集中在商品相同/類似，以及商標相同/近似上。在 92 年修法後，法院在混淆誤認之虞之判斷上，仍是在討論商品相同/類似。從法院之見解中可以看出商標商品化之特性，商標商品化是指將商標構成商品之全部或一部，透過商標與商品之聯結而促銷該商品。舉例來說，販賣者將紐約洋基隊之商標圖樣“NY”使用在帽子上，該圖樣是商品之一部分。為了可以將該商品販賣給球隊支持者，其上面之圖樣一定會和商標權人之商標圖樣相同或近似。此外，在目前實務上，商標權人通常會擴充其註冊之商品範圍，因此，販賣者所販售之商品可能會與商標權人所註冊之商品範圍相同或類似。因此，將他人商標圖樣商品化，其特性在於，該商品上之圖樣會與商標權人之商標圖樣相同或近似，以及該商品可能與商標權人所註冊之商品範圍相同或類似。

我國商標法雖然將商標近似及商品/服務的類似，與混淆誤認之虞並列，但事實上其僅為混淆誤認之虞參酌因素之其中兩個參酌因素而已。法院在面臨到商標商品化之案件時，其應該用更謹慎之態度去面對，因為其見解會形塑於未來消費者之感覺。若法院僅在個案中使用商標近似/相同，以及商品類似/相同作為混淆誤認之虞之參酌因素，然而，在市場現實上不會造成消費者混淆誤認之虞，例如：商品之交易管道不同，或是消費者只是要配帶該商品以表示其對於球隊之支持，其根本不在意該商品為誰所製造，或不在意是否為官方正版商品，但法院卻認為構成混淆誤認之虞，產生不符合市場現實之結論。因此，本文建議法院在面臨到商標商品化之案件時，為了能更與市場的實際情形相契合，可以參考有些美國法院，將不同之參酌因素在個案中綜合判斷之作法，亦即將商標及商品/服務以外之相關因素，儘可能納入參酌。

商標商品化商品是一個極大之市場，其每年所帶來之市場產值亦相當龐大，因此，不論是商標權人或是其他販賣者，無不想要瓜分此塊大餅。在此情形之下，法院必然會面臨到商標權人透過商標法、著作權法以及不公平競爭主張侵害。然而，在商標法議題上，法院必須認知到其見解會形塑於未來消費者之感覺，因此，法院必須以更加嚴謹之態度來面對商標商品化之案件。本文試圖從商標法之角度，透過觀察目前司法實務對於商標商品化案件之處理方式，進而發現問題所在，並進一步提出本文之建議，希冀能夠供作日後司法實務參考。



《參考文獻》

一、 中文書籍

1. 王澤鑑，《民法總則》，自版第 11 刷，2003。
2. 李沃牆，《現代經濟學》，前程文化，二版(2006)。
3. 汪渡村，《商標法論》，五南出版，2011。
4. 陳瑞鑫，《從商標刑事侵害談商標之使用》，商標法治與實務論文集，經濟部智慧財產權局出版，2006 年 6 月。
5. 陳昭華，《商標侵害與救濟之實務與策略》，經濟部智慧財產權局出版，2009 年 1 月 2 版 1 刷。
6. 陳智超，《專利法理論與實務》，五南，2006 年 2 版。
7. 曾陳明汝，《商標法原理》，學林文化，2004 年修訂再版。
8. 霍德明、熊秉元、胡春田、巫和懋，《經濟學 2000 三版上冊》，雙葉出版。
9. 羅明通，《著作權法論》，群彥圖書，2005 年第 6 版。

二、 中文期刊

1. 呂靜怡，〈商標與商品化權〉，《萬國法律》，第 153 期，2007 年。
2. 周天泰，〈何謂商標法中侵害商標權之「使用」〉，《月旦法學雜誌》，第 114 期，2004 年。
3. 陳昭華，〈商標使用規定之探討—行政法院七十四年判字第一一七四號判決評釋〉，《輔仁法學》，第 21 期，2001 年。
4. 陳昭華，〈將平面商標作成立體商品是否侵害商標權〉，《月旦法學教室》，第 55 期，2007 年。
5. 蔡明誠，〈商標法上商標使用之意義〉，《月旦財經法雜誌》，第 4 期，2006 年。
6. 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑，〈商標法整體法制暨具體修法建議之研究〉，《經濟部智慧財產權局》，2005 年。

三、 中文碩士論文

1. 王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，民國九十六年。
2. 曾淑娟，《標章商品化之研究》，國立台灣大學研究所碩士論文，民國九十年。

四、 英文書籍

1. MCCARTHY ,THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (4th ed. , update 2010)
2. SCHECHTER ,ROGER E. & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS (2003)

五、 英文期刊

1. Assaf, Katya, *Brand Fetishism*, 43 CONN. L. REV. 83 (2010)
2. Brown, Chris, *A Dilution Delusion: the Unjustifiable Protection of Similar Mark*, 72 U. CIN. L. REV. 1023 (2004)
3. Cherniak, Veronica J., *Ornamental Use of Trademark: The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right*, 69 TUL. L. REV. 1311(1995)
4. Denicola, Robert C., *Institutional Publicity Rights: an Analysis of the Merchandising of Famous Trade Symbols*, 62 N.C.L. REV. 603 (1984)
5. Denicola, Robert C., *Freedom To Copy*, 108 YALE. L. J. 1661 (1999)
6. Dogan, Stacey L. & Mark A. Lemley, *The Merchandising Rights: Fragile Theory or Fait Accompli?* 54 EMORY L.J. 461 (2005)
7. Grady, John & Steven McKelvey, *University of Massachusetts Amherst*, 18 J. LEGAL ASPECTS SPORTS 207 (2008)
8. Hanson, Merlene B. & W. Casey Walls, *Protecting Trademark Good Will: The Case for a Federal Standard of Misappropriation*, 81 TRADEMARK REP. 480 (1991)
9. Jaffey, Peter, *Merchandising and the Law of Trademark*, I.P.Q.1998.3 (1998)
10. Lemley, Mark A., *the Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 107 YALE L.J. 168 (1999)
11. Mims, Peter E., *Promotional Goods and the Functionality Doctrine : An Economic Model of Trademarks*, 63 TEX. L. REV. 639 (1984)
12. Perzanowski, Aaron, *Unbranding, Confusion, and Deception*, 24 HARV. J.L.&TECH.1(2010)
13. Perry, Christopher R., *Trademark as commodities: the "Famous" Roadblock to Applying Trademark Dilution Law in Cyberspace*, 32 CONN. L. REV. (2000)
14. Schecher, Frank I., *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813(1927)

六、 網路資料

1. John Jennings, Intern, University Trademark Licensing: Creating Value Through a “Win-Win” Agreement,

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/uni_trademark_licensing.pdf (last visited Jan.29,2011)

2. Tom Schwahn , Sports Collectibles Mean Big Bucks For Retailers and Individuals Alike,

<http://www.mmasportsgear.com/sports-collectibles-mean-big-bucks-for-retailers-and-individuals-alike/> (last visited Jan.29,2011).

3. <http://styleguides.uark.edu/15135.php>(last visited Jan.29,2011)

4. Lanham Act (Trademark Act) Word Index, <http://www.bitlaw.com/source/15usc/wordindex.html> (last visited Jan.29,2011)

5. 商標法逐條釋義，經濟部智財局，

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=df9b9f80-8448-4c78-af16-51a66a083879&lang=zh-tw&path=1327，最後瀏覽日：2011/5/23。

6. 註冊商標使用之注意事項，經濟部智慧財產權局，

http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=3564&Language=1&UID=8&ClsID=128&ClsTwoID=239&ClsThreeID=0&Page=2

，最後瀏覽日：2011/5/25。

7. 混淆誤認之虞審查基準，經濟部智慧財產權局網站，

http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=3564&Language=1&UID=8&ClsID=128&ClsTwoID=239&ClsThreeID=0，最後查詢日期：2011年6月13日。

8. 980814 智慧財產法院第一次座談會會議紀錄，資料來源：經濟部智慧財產權局，

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abc9ba&lang=zh-tw，最後瀏覽日：2011/4/25。

9. 980904 智慧財產法院第二次座談會會議紀錄，資料來源：經濟部智慧財產權局，

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abc9ba&lang=zh-tw，最後瀏覽日：2011/4/25。

10. 980709 第六次公聽會議紀錄，資料來源：經濟部智慧財產權局，

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abc9ba&lang=zh-tw，最後瀏覽日：2011/4/25。

11. 註冊/審定號：01059635，資料來源：經濟部智慧財產權局網站：
http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/servlet/InitLogoPictureWordDetail?sKeyNO=091041047，最後瀏覽日期：2011/6/13。
12. 立體、顏色及聲音商標審查基準，資料來源：經濟部智慧財產權局網站，
http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=3564&Language=1&UID=8&ClsID=128&ClsTwoID=239&ClsThreeID=0，最後瀏覽日期：2011/6/15。
13. 德國關於商標及其他標示之保護法(中文譯本)，資料來源：經濟部智慧財產權局，
http://oldweb.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_5_5_2.asp#b3，最後瀏覽日期：2011/6/15。
14. 林發立律師、呂靜怡律師，慢談我國商標使用實務問題，資料來源：
<http://www.taiwanncf.org.tw/seminar/20070421/20070421-4.pdf>，最後瀏覽日期：2011/5/16。



一、 中文判決

1. 臺灣臺北地方法院 100 年度智易字第 5 號刑事判決
2. 臺灣彰化地方法院 99 年度智易字第 11 號刑事判決
3. 智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字第 2 號刑事判決
4. 臺灣臺中地方法院 98 年度易字第 1057 號刑事判決
5. 智慧財產法院 97 年度民商訴字第 10 號民事判決
6. 臺灣高等法院臺南分院 94 年度上訴字 473 號刑事判決
7. 臺灣高雄地方法院 94 年度易字第 153 號刑事判決
8. 臺灣臺中地方法院 93 年度易字第 1099 號刑事判決
9. 臺灣嘉義地方法院 93 年度訴字第 314 號刑事判決
10. 臺灣高等法院臺南分院 92 年度上易字第 661 號刑事判決
11. 臺灣板橋地方法院 92 年度易字第 1667 號刑事判決

12. 臺灣高等法院 92 年度上易字第 2153 號刑事判決
13. 臺灣高等法院高雄分院 92 年度上易字第 996 號刑事判決
14. 臺灣高雄地方法院 92 年度易字第 1023 號刑事判決
15. 臺灣高等法院 91 年度上易字第 2805 號刑事判決
16. 臺灣高等法院高雄分院 91 年度上易字第 942 號刑事判決
17. 臺灣高雄地方法院 91 年度易字第 3700 號刑事判決
18. 臺灣高等法院 91 年度上易字第 1083 號刑事判決
19. 臺灣基隆地方法院 91 年度易字第 144 號刑事判決
20. 臺灣士林地方法院 91 年度簡上字第 9 號刑事判決
21. 臺灣高等法院高雄分院 90 年度上易字第 2168 號刑事判決
22. 臺灣高等法院 90 年度上易字第 279 號刑事判決
23. 臺灣高等法院 90 年度上易字第 3782 號刑事判決
24. 臺灣高等法院 90 年度上易字第 2192 號刑事判決
25. 臺灣高等法院 90 年度上易字第 301 號刑事判決
26. 臺灣士林地方法院 90 年度易字第 149 號刑事判決
27. 臺灣高等法院臺中分院 90 年度上易字第 1466 號刑事判決
28. 臺灣彰化地方法院 90 年度易字第 331 號刑事判決
29. 臺灣士林地方法院 90 年度簡上字第 150 號刑事判決
30. 臺灣士林地方法院 90 年度易字第 767 號刑事判決
31. 臺灣士林地方法院 90 年度簡字第 883 號刑事簡易判決
32. 臺灣基隆地方法院 90 年度易字第 628 號刑事判決
33. 臺灣高等法院 90 年度上字第 1032 號判決民事判決
34. 臺灣板橋地方法院 89 年度易字第 4175 號刑事判決
35. 臺灣板橋地方法院 89 年度易字第 3734 號刑事判決
36. 臺灣台中地方法院 89 年度易字第 2823 號刑事判決
37. 臺灣高等法院高雄分院 89 年度重上字第 95 號民事判決

38. 臺灣高等法院臺南分院 89 年度訴字第 95 號民事判決
39. 臺灣高等法院高雄分院 89 年度上易字第 1019 號刑事判決
40. 臺灣基隆地方法院 89 年度易字第 543 號刑事判決
41. 臺灣基隆地方法院 89 年度易字第 493 號刑事判決
42. 臺灣士林地方法院 88 年度訴字第 1226 號民事判決
43. 臺灣高等法院台中分院 84 年上字第 226 號民事判決

二、 英文判決

1. Anheuser –Busch, Inc. v. Florists Association of Greater Cleveland Inc., 603 F. Supp. 35, 224 USPQ 493 (N.D. Ohio 1984)
2. Boston Professional Hockey Ass’n v. Dallas Cap & Emblem Mfg. Inc., 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975)
3. Bi-Rite Enterprises, Inc. v. Button Master, 555 F. Supp. 1188 (S.D.N.Y. 1983)
4. Boston Athletic Association v. Mark Sullivan, 867 F.2d 22 (1st Cir. 1989)
5. Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2nd Cir. 1979)
6. Girl Scouts of The United States of America v. Personality Posters Mfg. Co., Inc., 304 F.Supp.1228 (S.D.N.Y. 1969)
7. International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918)
8. International Order of Job’s Daughter v. Lindeburg and Company, 633 F.2d 912 (9th Cir. 1981)
9. Inwood Labs., Inc v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 850 n.10 ,102 S Ct. 2182,72 L.Ed.2d 606 (1982)
10. Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S.Kresge Co., 316 U.S. 203, 62 S.Ct.1022, 86.L.Ed.1381 (1942)
11. Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin LeCoultre Watches, Inc., 221 F.2d 464(2^d Cir. 1955)
12. Nat’l Football League Props., Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc., 532 F.Supp.651 (W.D.Wash. 1982)
13. Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company, 698 F.Supp. 199 (C.D.Cal.1988)
14. Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co., 713 F. Supp. 1329, 11 USPQ2d 1023 (C.D. Ca.

1989)

15. Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952)

16. Processed Plastic Company v. Warner Communication, Inc., 675 F.2d 852(7th Cir. 1982)

17. Interactive Products Corp. v. a2z Mobile Office, Inc., 368 F. 3d 637 (6th Cir. 2003),

18. Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822 (3d Cir. 1981)

19. Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd., 71 F.3d 996 (2d Cir. 1995)

20. Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 552 F2d 601 (5th Cir. 1977)

21. Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd., 71 F.3d 996 (2d Cir.1995)

22. Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox, 732 F.2d 417 (5th Cir. 1984)

23. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 121 S.Ct. 1255, 149 L.Ed.2d 164

(2001)

24. The Supreme Assembly, Order of Rainbow For Girls v. J.H. Ray Jewelry Company. 676 F.2d 1079

(5th Cir. 1982)

25. University of Georgia Athletic Ass'n v. Laite, 756 F.2d 1535, 225 U.S.P.Q. 1122, 23 Ed. Law Rep.

858 (11th Cir. 1985)

26. University of Pittsburgh v. Champion Products, Inc., 566 F. Supp. 711 (W.D.Pa.1983)

27. Villeroy & Boch Keramische Werke K.G. v. THC Sys., 999 F.2d 619 (2d Cir.1993)

28. Vuitton et Files S.A. v. J. Young Enterprises, Inc., 644 F.2d 769, 775 (9th Cir. 1981)

29. Warner Bros., Inc., v. Gay Toys, Inc., 658 F.2d 76 (2d Cir. 1981)

