

出國報告（出國類別：實習）

參加國際商標協會(INTA)
「當商標與其他智慧財產權重疊競合」
研討會報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：陳怡靜 科長

葉哲維 專利審查官

陳冠勳 商標審查官

派赴國家：德國

出國期間：103 年 12 月 6 日至 103 年 12 月 11 日

報告日期：104 年 2 月 4 日

摘要

本文係以商標為中心，探討與其他不同領域之 IP 權利如著作權、設計、地理標示、不正競爭、及公開權發生交集時，所衍生之競合重疊議題。INTA 研討會係各領域 IP 權利之本質、保護方式與範圍、權利執行為主軸，並以各國重點訴訟案例為輔，介紹各領域 IP 權利之規範架構與最新發展。報告內容係擷取本次赴德參加該研討會研習內容的重要紀錄，並蒐集相關背景資料綜整而得。以突破單一 IP 權利之不同視野，綜觀各國經典案例，培養複雜案件之多重思考處理面向，希對於提升專業領域之審查能力，及想要瞭解跨領域智慧財產權最新實務發展之讀者有所助益。

目錄

第一章 出國目的與過程	1
1.1 出國目的.....	1
1.2 研習過程與課程內容.....	1
第二章 研習內容.....	3
2.1 商標與著作權之競合.....	3
2.1.1 歐洲觀點之一.....	3
2.1.2 歐洲觀點之二.....	5
2.1.3 拉丁美洲觀點.....	9
2.1.4 美國觀點	10
2.1.5 小結.....	10
2.2 商標與設計之競合	12
2.2.1 由國際觀點來看商標與設計之競合問題	12
2.2.2 歐洲觀點	14
2.2.3 美國觀點	29
2.2.4 小結-功能性之探討.....	38
2.3 商標與地理標示之競合.....	41
2.3.1 兩者之理論及重點架構	41
2.3.2 歐洲觀點	43
2.3.3 美國觀點	45
2.3.4 印度觀點	47
2.4 商標與不公平競爭之競合.....	52
2.4.1 歐洲不公平競爭法之歷史與發展架構	52
2.4.2 商標保護的極限.....	54
2.4.3 普通法觀點	57
2.4.4 權利人觀點	60
2.5 商標與公開權之競合.....	63
2.5.1 公開權法制架構及德國觀點	63
2.5.2 英國觀點	65
2.5.3 美國觀點	68
2.5.4 巴西觀點	70
2.5.5 公開權之授權實務.....	72
第三章 心得與建議	75
3.1 心得	75
3.2 建議	80
附錄 研討會議程表	81

第一章 出國目的與過程

1.1 出國目的

隨著利用多元科技與工商領域快速發展，商品形態與商業模式日新月異，企業為提升競爭力持續進行創新，並以更具創意性之品牌結合行銷，出現商標與其他 IP 權利保護交錯與重疊之現象，衍生複雜的法律適用競合關係。國際商標協會¹(INTA)為協助所屬會員瞭解商標領域外智慧財產權之最新發展，俾提升其跨領域 IP 之商標訴訟案件處理能力，特主辦本次「當商標與其他智慧財產權重疊競合」(When Trademarks Overlap with Other IP Rights)研討會，除揭示現代工商業及法律實務界在智慧財產保護領域因競合重疊導致複雜難題所面臨之重大挑戰，並以各國重點訴訟案例為輔，介紹各領域智慧財產權之規範架構與最新發展，同時以事務所、IP 權利人、學界、歐洲官方等多方視野，介紹美國、歐盟為首之已開發國家，及包括印度、拉丁美洲等開發中國家所長期關注之 IP 競合保護議題，帶領與會人士一窺 IP 多工世界之堂奧。

為提升同仁專業領域之審查能力，培養複雜案件之多重思考處理面向，並瞭解跨領域智慧財產權最新之實務發展，本次研討會內容具有重要的參考意義，由著作權組、專利三組、商標權組共同派員前往德國參與本次研習課程。

1.2 研習過程與課程內容

本次研習地點位於德國慕尼黑近郊 Westin Grand Munich 旅店(距

¹ 國際商標協會 (International Trademark Association, 簡稱 INTA) 總部設於紐約，係一非營利之民間組織，創立於西元 1878 年，原名為美國商標協會 (United States Trademark Association)，後因會員遍及世界各地，於 1993 年更名為國際商標協會。會員成員主要包括跨國企業、高科技公司、智慧財產權事務所、法律事務所、顧問公司、學術機構及政府機關等。目前 INTA 有會員已高達 6,500 人，遍及 190 國，為世界最大之國際性商標組織。詳 <http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx>，最後瀏覽日期 2014.01.07。

離市中心約 30 分鐘車程) 內之大型會議廳，研習課程僅為期 2 日，研討會內容主要包括商標和著作權、外觀設計、地理標示、不正競爭、及公開權等不同領域 IP 權利間之競合重疊議題 (詳細內容請參見附錄)，每一項主題僅分配 2~3 小時，續由 5~6 位不同國籍講師介紹子題，課程內容豐富且編排相當緊湊。

本次研討會共吸引 346 人次報名參加，與會者多為歐美籍產學界人士，主講者包括：法律事務所資深律師、IP 權利人智權主管 (法國 LV 公司、瑞士藥廠等)、大學教授及智慧財產研究中心研究員、政府部門包括歐盟內部市場調和局 (EU Office for Harmonization in the Internal Market，以下簡稱 OHIM) 及世界智慧財產組織 (World Intellectual Property Organization，以下簡稱 WIPO) 之官員、國際商標協會 (INTA) 代表等，各領域講師多具備商標實務及跨領域 IP 案件處理的豐富經驗，講題內容深具啟發作用，打破本域界限之既有思維，踏出多面向跨域思考的第一步，讓與會者獲益良多。以下就研討會內容進行重點介紹及案例摘錄。

第二章 研習內容

2.1 商標與著作權之競合

對於著作權及商標權之間的競合，在本次研討會的討論占有相當比重，時程安排上為所有討論議題最長者，並邀請講座分別從歐洲、拉丁美洲及美國的學術及實務觀點進行深入析論。

2.1.1 歐洲觀點之一

第 1 位講師由德國慕尼黑大學 Ansgar Ohly 教授闡釋歐洲觀點。Ohly 教授一開始便揭示著名學者的名言：「商標正如鑽石一般，恆久永流傳；而著作就像蘇格拉底等凡人一樣，生存期間是有限期的。」(Like diamonds, trademarks are forever. Like Socrates, copyright is mortal.)開宗明義直指商標與著作權之所以產生競合的主因，在於權利人希望能夠取得更長的權利保護期間，除了與仍受保護著作間之競合外，更多的競合情形會存在於將保護期間屆滿成為公共財產之著作申請作為商標運用之案例，Ohly 教授因而希望大家共同思考：這種競合究竟是好是壞？是否會產生不良影響？

原則上，Ohly 教授以商標與著作權在智慧財產權領域提供不同的保護及功能，認為在商標及著作權兩種權利所允許的範疇內，此兩種權利的競合在理論上不會有太大問題，亦即不論是否受著作權保護的文字、圖形等著作，都可以申請作為商標保護。Ohly 教授在此也提出一般人可能會產生的迷思：最好以眾所周知之著作來申請商標。然而實務上對於以眾所周知著作作為商標標的之申請案，反而可能因對其商品或服務無法提供一定程度之識別性而遭核駁，達文西的



出一一般人可能會產生的迷思：最好以眾所周知之著作來申請商標。然而實務上對於以眾所周知著作作為商標標的之申請案，反而可能因對其商品或服務無法提供一定程度之識別性而遭核駁，達文西的

「蒙娜麗莎的微笑」畫作就曾被德國官署在 1998 年拒絕給予商標保護；另一方面，以著名美國演員瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich）肖像申請之商標卻經該官署於 2008 年核准在案。就上述的歧異結果，Ohly 教授認為主因在於系爭圖像是否能讓相關消費族群對於系爭商品或服務產生一定程度的識別能力而定。

至於商標及著作權的競合上，Ohly 教授認為可能產生 3 種情境：

第 1 種為商標權人與著作權人不同的情形，此時需考量何種權利在前及以何種權利為主的問題。如果是著作創作在先，則商標申請人是否獲得著作權人之授權或同意，會成為商標核准或異議成立與否的主要判斷因素；反之，如果商標申請在前者，著作之原創性可能因而受影響而無法得到著作權保護。此外，針對實務運作上所可能產生之商標權與著作權的衝突，Ohly 教授則認為以優先性(priority)，亦即以權利之取得先後決定其主從關係。

第 2 種為商標權人與著作權人同一的情形，權利人同一時雖不致產生上述問題，然而 Ohly 教授強調必須儘量避免產生「不均勻融合(asymmetric convergence)」現象，亦即此雙重權



利人可能藉由商標權的行使對抗著作權之例外所作之抗辯主張，抑或藉由著作權之行使逸脫商標權之例外，這些都是不應被允許的。1997 迪奧公司控訴伊芙拉行銷公司²案，即屬藉由商標權對抗著作權耗盡原則抗辯主張的著例。此外，被 J. K. 羅琳



² Dior v. Evora, ECJ, C337-95, (4 Nov 1997)。

法國迪奧就其商品於法國境外的銷售均透過獨家代理商處理，並經代理商指定當地特定經銷商進行銷售，不允許特定經銷商以外之人將迪奧產品出售給最終消費者外的第三人。

Evora 為荷蘭一家產品行銷公司，於 1993 年聖誕時刊登系爭迪奧香水產品的促銷廣告，刊登內容包含系爭香水產品之瓶身與其產品包裝。迪奧因而向荷蘭地方法院提出侵害著作權及商標權控訴並申請禁制令，禁止 Evora 公司使用迪奧享有著作權的產品簡介、說明書與商標等。

本案經層級審理後提請歐盟法院審理認為，權利人就其著作已獲得應得利益時，依權利耗盡原則，權利人不應以其著作權或其他權利限制第三者的合理商業使用，除非第三者因不當使用系爭權利（不論是商標或是著作權）而對權利人的信譽構成嚴重損害。

(著作權人)及華納兄弟(商標權人)控告侵權之「Tania Grotter」冒險系列書籍，雖經被告蘇俄作家 Dmitri Yemets 以戲謔仿作(parody，著作權之限制及例外)作為抗辯，惟荷蘭法院仍以其構成商標侵權而判決敗訴。

第 3 種情形則為將著作權保護期間屆滿之著作申請作為商標之使用，Ohly 教授承認，將已罹保護期間而成為公共財產的著作申請為商標給予保護，讓這種「已經死亡的」著作起死回生，甚至能夠像鑽石一樣永恆流傳，此種作法似與著作權鼓勵創作之意旨有所抵觸，因而有論者以為不應允許將公共財產著作作為商標申請之案件，另有論者則以為並無此種限制之必要，至 Ohly 教授則認為上述爭論僅屬學術爭議，實務上並無反對將此種公共財產著作作為商標申請標的之強烈理由，且因商標利用主要仍在於提供消費者辨別其提供之商品或服務之識別性，因而尚不致對已成為公共財產的著作產生過多限制，例如對已罹保護期間之樂曲，申請將該樂曲片段作為聲音商標(sound trademark)之商標權人，無法禁止第三人在公共場所公開演出該樂曲片段，不致影響大眾對於該已成為公共財產樂曲之利用，即屬之。

2.1.2 歐洲觀點之二

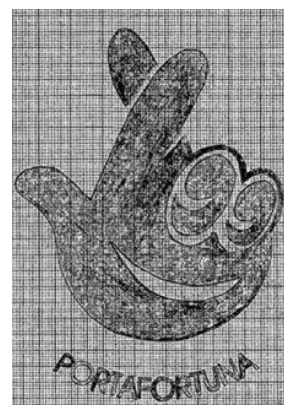
第 2 位講師德國律師 Axel Nordemann 則試圖由實務面提出歐洲的觀點，他指出，以目前歐盟法制而言，就已註冊商標(registered trademark)之法制已大體完備，並達成歐盟會員國間之調和，然而在有關著作權的十大指令上卻僅達成部分的調和(包含電腦程式、資料庫及攝影著作的保護、孤兒著作、保護期間、限制及例外等議題)，尚有許多議題有賴各會員國之國內法加以解決，著作權及商標權間之競合及調和即為其中一個重要議題。Nordemann 律師進而就優先性(priority)、將公共領域著作申請商標註冊(registration of a public domain work as a trademark)等議題進行討論。

Nordemann 律師表示，「優先性」是指在著作創作完成後申請之

商標，著作權通常會構成商標被撤銷或異議成立的理由，相當著名的案例為英國樂透協會(UK National Lottery Commission, NLC)商標遭撤銷案，系爭商標(如下左圖)由 NLC 於 2007 年申請取得，嗣經義大利玩具公司(Neapolitan Mediatek Italia Srl)提起異議，主要證據為該公司提出之著作權讓與合約，主張該圖形(如右圖)之設計



者業於 1986 年將著作權讓與該公司，雖 NLC 提出該合約係屬偽造之主張(例如合約上之郵戳日期非屬義大利郵局營業日；合約所載著作權保護期間為設計者終身加 70 年，惟義大利 1986 年著作權法賦予



之著作權保護期間僅有著作人終身加 50 年，嗣於 1996 年始依歐盟著作權保護期間指令而展延)，惟 OHIM 並未依商標權人之主張進一步考量義大利之內國法，仍因此而撤銷該商標註冊。嗣經 NLC 上訴，歐盟初審法院(General Court of European Union, GCEU)以主張享有著作權者應負擔其為著作權人充分證據之舉證責任並揭示其依據法令及享有權利保護範疇等資料，以及義大利最高法院於 2007 年曾就某案所作成之郵戳不足以作為合約有效之見解，因而撤銷 OHIM 之商標撤銷決定³。OHIM 及義大利玩具公司不服，再行上訴，歐盟法院(Court of Justice, CJEU)於 2014 年 3 月撤銷 GCEU 之判決⁴，認為 GCEU 就舉證責任之見解雖無謬誤，惟提出程序性問題，認 GCEU 給予 OHIM 提出證據主張之機會，不應僅以義大利最高法院曾為之個案見解而影響全案判斷，因而撤銷原判決，發回由 GCEU 重行審理。惟本案在歐洲實務界隨即引發相當熱烈的討論，Nordemann 律師認為不論是 GCEU 抑或 CJEU，就本案都是直接跳入著作權歸屬及讓與契約是否為偽造

³ Case T-404/10。

至 GCEU 為歐盟法院(CJEU)的一部份，會就歐盟各會員國所提出之相關爭議先行聽取意見。就 GCEU 所作成之初步決定如認其法律見解有疑義者，得上訴至歐盟法院。

⁴ Case C-530/12 P。

之論斷，反而漏未就系爭圖形究否屬義大利著作權法所保護之美術著作進行審酌，實屬相當大的謬誤。此外，Nordemann 律師亦主張，正因歐盟各會員國著作權法並未調和，不論 OHIM 亦或 GCEU、CJEU 都不應逕自對系爭圖形是否受義大利著作權法保護進行判斷，且因契約解釋及效力認定亦涉及義大利民法相關規定及判斷，主張應轉由義大利法院就該契約之效力予以審酌，才能達到最有效率及最為正確的結果。

另一個與優先性有關案例為內布拉星象盤(Nebra Sky Disk)案。該銅製星象盤於 1999 年在德國薩克森·安哈特邦的內布拉被發現，經定年後判定其製作年份約在西元前 2000 年，於西元前 1600 年埋入



地底，經推斷與歐洲青銅文化相關，可能屬於古天文學儀器或原始宗教的象徵物，且被用於證實歐洲青銅時代的人已經能密集觀測太陽的運行，並具備太陽在夏至和冬至時日出和日落位置夾角的天文知識，因而引發考古學界的熱烈討論，並於 2002 年 9 月 25 日在德國

薩克森·安哈特邦的哈雷市博物館首次展出。

德國奎爾富特市 (Querfurt) 市長在出席內布拉星象盤首展



後，指示設計師將該星象盤圖像設計為市徽（如左圖），於 2002 年 9 月 27 日向德國專利商標局申請取得商標註冊後，竟向哈雷市博物館發送警告侵權信 (cease and desist letter, C&D letter)，禁止該館繼續使用系爭圖像。哈雷市博物館嗣由薩克森·安哈特邦政府代位提起訴訟，主張依德國著作權及

鄰接權法(German UrgG)第 71 條規定⁵，內布拉星象盤雖屬已成為公共財產之著作，惟其未曾向公眾展出，應享有「首次向公眾揭示時起 25 年」之專屬權利保護，由於內布拉星象盤於 2002 年 9 月 25 日始被首次向公眾展示，因而其鄰接權之保護應自同日起算，至 2027 年 12 月 31 日止；至奎爾富特市市徽之申請係於系爭內布拉星象盤鄰接權開始起算後 2 日始行提出，其商標註冊應予撤銷，其主張經德國地方法院所採，並因而撤銷奎爾富特市市徽之商標註冊。

至於將公共領域著作申請作為商標註冊議題，Nordemann 律師則提出著名的梅杜莎頭像(the MEDUSA head) (下圖左雕刻完成於西元前 450 年、中圖像為 1888 年完成)，凡賽斯(Versace)於 2008 年以右



圖註冊為商標，範圍及於建築材料。

凡賽斯嗣於 2012 年以某進口商自黎巴嫩所進口之馬賽克上印有梅杜莎頭像 (如下圖)，主張構成商標權侵害，經德國聯邦最高法院



(Bundesgerichtshof, BGH)於 2013 年判決⁶，法官認為將已成為公共領域之美術著作申請取得商標註冊，固然應受商標權之保護，惟系爭馬賽克上之梅杜莎頭像僅具裝飾用途，並無商標之識別功能，因而不

⁵ 德國著作權及鄰接權法第 71 條規定，就已成為公共財產之著作其未曾向公眾揭示者，給予「該著作首次向公眾揭示時起 25 年」之專屬權利保護，此權利屬鄰接權，因而德國學者認為，此一規定屬於對於已落入公共領域著作之一大例外規定，額外再給予保護。

⁶ BGH 2012 GRUR 618 – Medusa = 2013 IIC 732。

構成商標權之侵害。

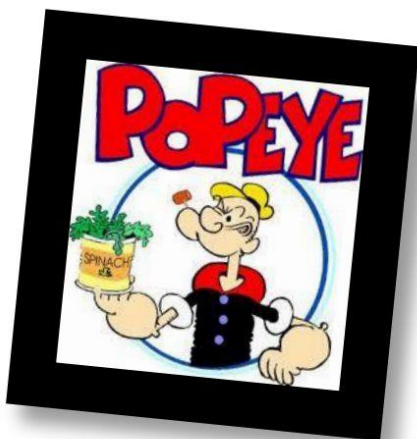
Nordemann 律師就上開案件賡續拋出開放性議題，希望大家一同思考：已成為公共財之美術著作本應讓社會大眾自由利用，如第三人申請取得商標註冊而予以獨佔，是否符合公共利益？創作在先之著作原可享有之優先性在成為公共領域著作後是否仍有其適用？亦即能否對抗其後之商標申請？對於公共領域著作之自由利用，在政策衡量上是否應排除商標之利用？

Nordemann 律師就上開議題並未給予進一步評論。

2.1.3 拉丁美洲觀點

第三位講座則由寒冷的歐洲移師拉丁美洲，由委內瑞拉執業律師 Barbarita Guzmán 講述拉丁美洲國家對於著作權與商標競合之觀點。

Guzmán 律師首先介紹在拉丁美洲由玻利維亞、哥倫比亞、秘魯及厄瓜多 4 國共同組成之智慧財產權聯盟－亞得安聯盟 (Andean Community)，其主要意旨在於商標及著作權在此 4 國的調和及執行。其中，聯盟第 486 號決定 (Decision 486) 明白指出，侵害著作權者不允許其商標註冊申請，因而可以推論，對於已成為公共領域之著作則得申請註冊為商標。



Guzmán 律師接著提出拉丁美洲最著名的卡通人物－大力水手卜派－為討論主軸。由於卜派的作者 Elzie Seager 於 1938 年過世，因而該一家喻戶曉的動畫人物已成為公共領域著作而得為社會大眾所自由利用，在拉丁美洲亦由許多人申請作為商標使用。就此現象是否造成實務上的紛爭，Guzmán

律師未作說明，進而提及委內瑞拉以往雖為亞得安聯盟成員之一，但目前已宣布退出，因而就有關智慧財產權之相關問題均需重行回歸該

國於 1951 年通過生效之工業財產法規加以解決，目前為止，委內瑞拉相關法規與實務針對著作權與商標權之競合衝突等問題，尚未達成任何定論。

此外，Guzmán 律師提及以樂曲片段申請作為聲音商標可能涉及之著作權侵害問題：她認為在目前各界對於著作權及商標權競合時所可能產生之著作權侵害問題，多僅及於著作財產權侵害之討論，然而在賦予著作人格權之法域內，相關之商標申請人仍應注意著作人格權的問題，尤其是在以已罹保護期間的樂曲申請聲音商標的情形，可能會涉及著作人格權中的「同一性保持權」的問題，因而建議此等聲音商標申請人宜以完整的樂曲申請作為商標註冊為宜。

2.1.4 美國觀點

美國講座 Andrew P. Bridges 律師與先前 3 位講座相異之點在於，其並不討論商標權與著作權如何產生競合重疊，而係由兩種權利之保護要件及相關例外情形，討論避免競合的可能性。Bridges 律師明白指出，短句、簡單顏色及形狀的組合及實用性的物品（如椅子）(no works embodied in useful articles, e.g. chairs)均不受美國著作權法的保護。

2.1.5 小結

就前述兩位德國講座針對著作的討論，實際上與我國有相當的歧異，兩位講座均表示，在歐洲，在實務上就所有具體物會先以其享有著作權保護加以推斷 (assume everything is copyright-protected) 並推論可能發生的法律風險，因而不論是實用性



物品（如上圖的兒童學步椅）抑或短句（如書名），在本次研討會均被列為著作權與商標權發生競合之討論範圍，然而在我國，實用性物品通常以其具備之功能而不給予著作權保護，書名則因屬短句，創作性不足，同樣不給予著作權保護，美國與我國的見解較為相近，因而本次美國講座僅就著作權與商標權之區別、異同等進行討論及比較，而未進行任何案例分享，由此應可推斷，在美國可能與我國相同，因著作權保護的範圍較小，因而構成著作權與商標權競合之可能性亦較小，因而在美國並無相關案例可資討論。

即使如此，我國商標法第 30 條第 1 項 15 款仍規定：「商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利」者，不得取得註冊，明文排除侵害著作權之商標取得權利。

2.2 商標與設計之競合

本議程主要是討論商標權與設計權之競合問題。以下將先依國際觀點來檢視商標與設計之競合現況及其所遭遇之問題；接著分就歐盟及美國之觀點探討商標與設計的實施情況與競合關係；最後，本章末段將就商標與設計之「功能性」問題提出討論並以此作為本議題之小結。

2.2.1 由國際觀點來看商標與設計之競合問題

本議程首先係由德國學者 Annette Kur 簡介商標與設計間之競合關係，其並指出二者因高度的標的重疊關係而可能衍生問題，講者簡單扼要的引出討論重點並為本議程揭開序幕。

一、重疊保護是否造成問題

隨著商標與設計保護制度的發展，商標與設計的保護標的產生了高度重疊性，例如商標可保護產品形狀，而在某些國家或地區，標誌（logos）與徽章（emblems）亦可為設計之保護標的。而這樣的重疊性，使得申請人得利用商標權來延長設計權或專利權的保護期限。

然而，設計或專利與商標的保護目的不同，設計或專利係為鼓勵創作而給予發明人(創作人)一定程度上的技術獨佔權利，故必須給予適度的保護時間限制；但商標是基於競爭市場的考量，只要該商品或服務在商業上仍有使用上的價值，則應給予持續性的保護而無須限制其保護期限。因此，透過商標權來規避設計權或專利權的時間限制之情況屢見不鮮。

然而，利用商標來延長設計或專利的保護期間是否確為制度設計上的漏洞？亦或該累積保護具有其實益？其尚難簡單論斷而仍有待後續討論。

二、由國際觀點來看此問題

回歸到智慧財產權之國際條約，依「與貿易有關之智慧財產權協定（以下稱 TRIPS）」第 15 條有關對商標保護客體之規定，其所列之商標保護標的並未包含「產品形狀」；此外，依巴黎公約第 6 條之(b)，其並未有「功能性商標（functional marks）」應不予保護之規定。然而，不論是各成文法國家或判例法國家，各國之商標制度大致上皆允許「產品形狀」作為商標之保護標的；而有關商標之「功能性排除保護」的概念在各國亦皆有之。

以歐盟之規定為例，歐盟商標規則於第 7 條第 1 項(e)款即規定：(i)因商品本身特性所固有之形狀；(ii)為達到技術效果所必要的商品形狀；或(iii)賦予商品重要價值的形狀，不得准予商標註冊，或應被宣告無效。而上述(e)款之(iii)似乎就是為了區隔商標權與設計權所訂定。

三、近年歐盟的幾個相關判決及所衍生之問題

以下列出最近歐盟幾個相關的重要判決，其即是涉及到商標與設計的競合問題：

- CJEU Case C-371/06—Benetton：即使取得後天識別性的商品外觀（牛仔褲上因針腳安排產生的圖案⁷），仍會因被認定「賦予商品重要價值的形狀」而無法取得商標保護
- CJEU Case T-508/08—Ban & Olufsen：該擴音器形狀已足認定為具先天識別性，但仍因其產生強烈的「美感外觀（aesthetic appeal）」而無法取得商標保護
- CJEU Case T-205/13—Hauck & Stokke：該成長椅形狀包含「產品所固有之功能的一個或多個必要特徵（essential characteristics）」，且消費者得由其他競爭商品上尋找出其必要特徵」，故無法取得商標保護

⁷ 圖片來源：<http://www.slideshare.net/wepors/2011-11-14-les-licensing-course>



CJEU Case C-371/06



CJEU Case T-508/08



CJEU Case T-205/13

由這些案例可知，即使是具備識別性的商品形狀，仍可能因無法克服歐盟商標規則第 7 條第 1 項(e)款之 (iii)「賦予商品重要價值的形狀」而難以取得商標保護。然而，所謂「賦予商品重要價值的形狀」的判斷原則為何？其範圍該如何界定？確實不易釐清。而講者 Annette Kur 最後指出未來商品形狀是否得授予商標，是否就像「樂透遊戲」一樣僅得憑運氣決定？（有關本問題之討論將於本章「2.2.2 歐洲觀點」及「2.2.4 小結-功能性的探討」詳細說明）

2.2.2 歐洲觀點

本節主要是依來自 OHIM 的講者 Theophile Margellos 及歐洲商標代理人 Anna Carboni 所講述之內容並參考相關文獻，整理歐洲對於商標與設計的競合現況與問題。

一、歐盟制度簡介

歐盟的商標權與設計權主要可藉由以下三種途徑取得保護，包括：

- 國家途徑 (National Route)：向各國之智慧財產局 (National IP Offices) 提出申請。
- 國際途徑 (International Route)：依 WIPO 組織下之馬德里協定

(Madrid)申請註冊商標（以下稱「國際註冊商標」）及依海牙協定（Hague）申請註冊設計（以下稱「國際註冊設計」），由於歐盟為此二協定之會員，故依此途徑申請國際商標註冊及國際設計註冊者，亦可取得與國內申請的同等保護效果。

- 歐盟途徑（Community Route）：向 OHIM 申請歐盟商標註冊或歐盟設計註冊。

由於歐盟之高度成熟的整合性，透過 OHIM 取得歐盟商標與歐盟設計註冊已十分便利且快速，故其已為歐盟會員國之國民或公司取得商標或設計保護的主要途徑。

（一）歐盟商標（CTM）制度簡介

歐盟商標（Community Trademark, CTM）係依歐盟商標規則（Community Trade marks Regulation, CTMR⁸）所設置，其係採註冊制度⁹，歐盟會員國之企業可向 OHIM 以單一申請程序註冊歐盟商標。

歐盟商標係採程序審查及絕對性審查制度，即提出申請後，OHIM 將對該申請案的申請文件及指定商品/服務及其分類進程序審查。通過程序審查後即進行絕對性事由之審查，審查該商標是否具有顯著特徵及是否符合歐盟商標的定義，但並不進行檢索及有關商標近似性的相對性事由之審查。

歐盟商標權的期限為自申請日起十年，且可申請延展，每次延展期間為十年，且無延展次數的限制。

（二）歐盟設計（CD）制度簡介

歐盟設計（Community Design, CD）係依歐盟設計規則（Community Design Regulation, CDR¹⁰）所設置，其包含無註冊設計（Unregistered Community Design, UCD）及註冊設計（registered Community Design, RCD）二種系統。

⁸ Council Regulation (EC), No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trademark (codified version)

⁹ CTMR Art. 6

¹⁰ Council Regulation of 12 December 2001 on Community Designs (6/2002/EC)

無註冊設計制度，設計者只要於歐盟境內公開其設計，無須繳交任何申請文件或費用，即可自動享有自公開日起算三年之設計權保護期限。由於無註冊設計無須經任何註冊或審查程序，故為一種十分便利的保護制度，普遍認為無註冊設計制度適用於產品生命週期短暫或流行性商品之設計保護。惟無註冊設計僅得排除他人抄襲（copy）該設計，若被控設計之創作人能夠證明其並不知悉無註冊設計權人（持有人）之設計，並證明其為自身所完成的創作，則該使用將視為未抄襲該無註冊設計¹¹；該制度頗類似於著作權創作保護之概念。另無註冊設計得於該設計公開後 12 個內申請為註冊設計。

註冊設計制度，申請人必須向 OHIM 提出申請，並經該局就該申請案進行形式要件¹²（formal requirements）之審查，包括「應指定所施予之物品」、「說明書應記載之事項」等規定，而無須進行檢索及實體審查。相較於無註冊設計僅得排除他人「抄襲」，註冊設計則享有較穩固之排除他人「使用」設計的權利，該設計權係自申請日起算五年，並可請求每期五年之延展，最長可保護二十五年。

二、歐盟商標與設計的比較

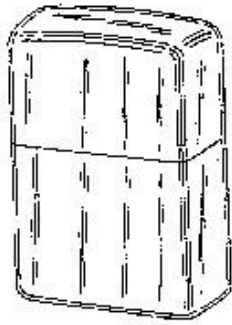
（一）定義的比較

依歐盟商標規則第 4 條有關商標之定義：任何足以區分一企業與其他企業之商品（goods）或服務的標章，並足以彰顯地理性，尤其是文字（words），包括個人姓名（personal names）、設計（designs）、字母（letters）、數字（numerals）、商品之形狀（the shape of goods）或其包裝（of their packaging）¹³者，皆可為歐盟商標之保護標的，如下圖之打火機及化妝盒之商品形狀商標。

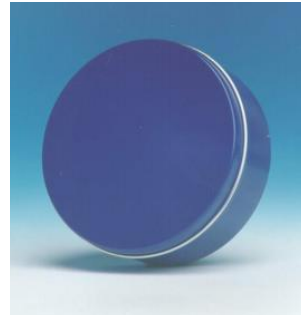
¹¹ CDR Art. 19-2

¹² CDR Art. 45, Art. 36

¹³ CTMR Art. 4



CTM NO137117 for lighters



CTM No 428 342 for cosmetics

而依歐盟設計規則第 3 條對設計之定義，其係保護：產品 (product) 之整體或部分之外觀 (appearance)，尤其是由產品之線條 (lines)、輪廓 (contours)、色彩 (colours)、形狀 (shape)、紋理 (texture) 及/或材質 (materials) 所構成的特徵 (features)。而前述「產品」是指任何工業或手工物品，包含組成複合產品之內部零件、包裝 (packaging)、裝飾 (get-up)、圖形符號 (graphic symbols) 及印刷字型 (typographic)，但不包括電腦程式¹⁴。如下圖之標誌 (logos) 亦得為歐盟註冊設計。



CDR 2195685-0007



CDR 2259093-0001



CDR 2180000-0004

由上述二者之定義可知，商標與設計對於「產品/商品之形狀」、「包裝」，甚至「圖形符號」、「字型」等平面圖案皆得為保護之客體，故不難理解商標與設計存在著高度重疊的保護標的。

¹⁴ CDR Art. 3

（二）保護要件的比較

歐盟註冊商標主要是就「識別性 (distinctiveness)」等絕對性要件進行審查，若註冊商標足以與其他商標之商品與服務來源產生區別即具識別性；另某些商標（如商品之形狀）可能會需經過一段時間的使用 (use) 而產生識別性¹⁵，此即所謂第二層意義 (secondary meaning) 或後天識別性 (acquired distinctiveness)。此外，若歐盟境內有相同或近似而產生混淆之虞的在先商標¹⁶，亦得使該歐盟註冊商標無效，此即所謂相對性要件。

歐盟設計的要件為「新穎性 (novelty)」及「獨特性 (individual character)」，新穎性是指申請日（主張優先權者為優先權日）前無相同設計 (identical design) 已為公眾所知悉¹⁷；獨特性則是指對具有知識的使用者 (informed user) 而言，若相較於公眾知悉之設計能產生不同的整體印象 (overall impression) 者，則該設計具有獨特性¹⁸。設計要件的判斷係採「絕對新穎性」原則，即不論是在歐盟境內或境外的任何公開或習知設計，皆可作為判斷是否符合新穎性或獨特性要件的先前技藝而使該歐盟設計無效，此與歐盟註冊商標之檢索前案僅限於歐盟境內不同。

有關前述商標之識別性要件，講者 Theophile Margellos 以 Frosted 公司之酒瓶案例說明。該案為 Frosted 公司所申請之兩個酒瓶商標註冊案（如左圖之 C-344/10P 及右圖之 C-345/10P），商標說明分別載明其為「一種白色拋光酒瓶，當充滿氣泡酒時，可呈現一種金色似磨砂效果的外觀」及「黑色似磨砂效果的外觀」。OHIM 及普通法院皆認定此二酒瓶僅為酒瓶形狀而未具任何標籤，而缺乏識別性不予商標註冊。然而，本案經上訴，歐洲共同體法院認為不應僅因該酒瓶僅具備商品形狀而未包含文字即認定該酒瓶不具識別性，故最終撤銷了普通法院的判決及 OHIM 上訴委員會的裁定。

¹⁵ CTMR Art.7(3)

¹⁶ CTMR Art. 8

¹⁷ CDR Art. 5

¹⁸ CDR Art. 6



C-344/10P



C-345/10P

(三) 判斷主體的比較

歐盟註冊商標之要件及侵權的判斷主體為「普通消費者 (average consumer)」，其係指具有合理知識 (reasonably well-informed) 與合理注意 (circumspect) 及觀察 (observant) 之消費者；在某些情況下，如較專業性或價格較高之商品，該「普通消費者」係指較一般消費者 (ordinary consumer) 施予具較高注意程度之人。

而歐盟註冊設計之要件及侵權的判斷主體為「具有知識之使用者 (informed user)」，其並不是產品製造者，亦不是街上的路人甲，而是一般的使用者；其可能為產品的消費者或購買者，或是因工作上需要而使用或熟悉該產品之人士¹⁹。

雖然歐盟的相關法規上對其二者之異同並未有任何說明，然而講者 Theophile Margellos，指出商標之「普通消費者」僅為一具有合理知識之人，而設計所稱之「具有知識之使用者」則必須對相關技藝領域之先前技藝有一定之認知程度；再者商標之「普通消費者」為一般觀察者，但設計之「具有知識之使用者」則應為特定之觀察者，故該講者認為設計之「具有知識之使用者」似乎較接近於商標所指於特定情況下具較高注意程度之消費者。此外，依英國最高法院於 2007 年

¹⁹ Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007)

之 Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser 噴霧劑容器之設計侵權案例中法官的解釋，「具有知識之使用者」是指對設計所實施或所應用的產品具有相當熟悉程度，該熟悉程度應高於商標法所指之「普通消費者」，並且對於產品市場與產品近年的設計趨勢具有相當之概念²⁰。

（四）指定產品或商品的效果

申請歐盟註冊商標依規定須指定商品和服務，而一旦取得註冊後所指定商品和服務亦將限定商標的保護範圍。反觀歐盟註冊設計，歐盟設計規則雖亦規定申請時必須指定產品，然而該指定產品之目的係為幫助案件分類及供檢索之用，歐盟設計規則亦明文規定所指定之產品不得作為界定設計權範圍之依據²¹。講者 Theophile Margellos 認為，由於設計權的保護範圍不受限於產品或商品的限制而得及於其它具相似外觀之產品，故理論上設計權保護範圍應較商標權來得寬廣。

（五）使用對權利效果的影響

商標的「使用」是構成侵權的要件，甚至商標可能會因未使用或退化 (degeneration) 而被撤銷，然而設計並無「使用」要件之規定；故講者 Theophile Margellos 指出，取得註冊後的設計可能相對於註冊商標較為穩定。

三、歐盟商標與設計的累積保護與衝突處理

（一）商標與設計的累積保護

在歐盟，實務上常見申請人就同一產品之立體形狀先申請歐盟註冊設計，續提出歐盟商標申請之案例。一般認為若其得符合設計的註冊要件，如新穎性及獨特性，並且在商標上亦得具備識別性，取得兩者權利的累積保護 (cumulative protection) 似無不可。

講者指出，判斷前述立體形狀是否具備識別性，特別是先天識別

²⁰ 同上

²¹ CDR Art. 36(6)

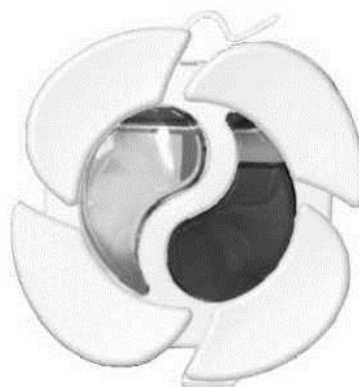
性時，就一般商標審查角度而言，商品形狀只有明顯不同(departs significantly)於一般普通型式，且能滿足識別來源之必要功能，才具有識別性。因此，取得設計註冊，代表著該立體形狀具有新穎性，新穎即「前所未見」，植入消費者記憶轉化為商標意識之機率提高，可能有助於通過先天識別性之檢驗。

但由另一種觀點討論，該產品之立體形狀是否具新穎性，或者為過時的型式(Old-fashioned)?基本上，前、後者屬於互為衝突之概念。因為具新穎性之產品形狀，可能取得歐盟註冊設計之保護，但不必然具有區別來源之識別性，而可能無法取得歐盟商標保護；反之，過時型式之產品雖為無效之註冊設計，卻有可能取得後天識別性而取得歐盟商標保護。以下列舉幾個累積申請之實例：

- 以「產品形狀」成功取得設計與商標累積保護之例：



Indication of products: Bottles
RCD application No 5221536:granted
CTM application No 000607114 :granted

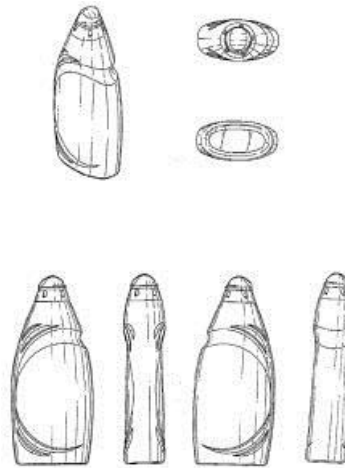


Indication of products: Containers
RCD application No 000531793 : granted
CTM application No 5194741 : granted

- 以「產品形狀」提出後續商標申請，但被認定不具「識別性」而失敗之例：



Indication of products: Automatic gambling machines
 RCD Application No 000291067: granted
 CTM Application No 4273439: rejected



Indication of product: Bottles
 RCD Application No 000181466: granted &
 CTM Application No 4174074 : rejected

- 以「圖形符號 (graphic symbols)」或「印刷字型 (typographic)」成功取得設計與商標累積保護之例：



Indication of products: Graphic symbols
 RCD application No 000022371-0001: granted
 CTM application No 003126265 : granted

由於歐盟設計所保護之標的並未侷限於具實體形狀之有體物，其對於圖形符號 (graphic symbols) 及印刷字型 (typographic) 亦得視為產品而予以保護，因此可常見諸多標誌 (logos) 與圖形符號 (graphic symbols) 同時申請 RCD 與 CTM。本議程中來自 WIPO 的另一講者 Gregoire Bisson 即指出，WIPO 當時為因應歐盟加入海牙協會，並處理日益新增的圖形或標誌之國際設計申請案，其於 2009 年即修訂國際工業設計分類 (羅卡諾分類) 第 9 版新增了第 32 類-「圖形符號 (graphic symbols)、標識 (logos)、表面圖案 (surface patterns) 及裝飾 (ornamentation)」；然而，其卻也產生了許多申請人將著名商標透過海牙系統申請國際設計之情況，講者 Gregoire Bisson 指出 WIPO 當局並

不樂見此情況之發生，故 WIPO 透過持續地宣導政策，期望申請人若本意係為取得商標保護，仍應透過馬德里系統註冊商標。

（二）商標與設計的衝突

歐盟係少見的幾個地區或國家將商標權與設計權的衝突解決明文訂定於法規上。

依歐盟商標規則第 53 條第(2)項之規定：若依據相關法律所取得之其他較早權利而得禁止使用該歐盟商標時，該歐盟商標於向當局請求無效或於侵權反訴中將會被宣告無效；而所稱之較早權利包括「姓名權」、「個人肖像權」、「著作權」及「工業財產權（industrial property right）」等權利；而設計權即屬於上述之工業財產權之一。簡言之，若該註冊商標可能因侵害其他權利而判定禁止使用者，該註冊商標將被宣告無效。

而歐盟設計規則第 25 條第(1)項(e)款亦有與上述商標規則類似之規定：若具識別性之標誌（distinctive sign）被使用於後續之設計，該標誌之權利擁有人經歐盟法律或會員國法律得禁止該設計使用者，該註冊設計應被宣告無效。故對於較早取得註冊並公告之商標權人，除了得以新穎性或獨特性之要件主張在後之設計無效外，亦得依此款之規定主張在後之設計侵犯其商標權，而應予以註冊設計無效。

以下列舉幾個相關案例：

• 包裝之設計與商標²²

系爭歐盟註冊設計為右下圖所示之包裝紙設計，但在該設計申請前已有如左下二圖之商標於波蘭取得註冊，故系爭歐盟註冊設計最後被歐盟上訴委員會依二項理由宣告無效：(1)依歐盟設計規則第 25 條第(1)項(e)款之規定：該註冊設計與較早之商標及其產品高度近似，而產生波蘭工業產權法所授予保護的產品產生混淆之虞；(2)依歐盟設計規則第 25 條第(1)項(b)款之規定：該註冊設計與先前技藝產生相同之視覺印象，不符獨特性。

²² BoA decision 7 November 2011 Case R 1148/2010-3



蛋糕及甜食；糕餅食品（較早註冊之商標，包含上圖之立體商標²³及下圖之圖形商標²⁴）



箱、盒、容器或罐頭
（系爭註冊設計²⁵）

• T 恤衫表面裝飾之設計與商標

系爭歐盟註冊設計為右下圖所示之 T 恤衫表面裝飾之設計，OHIM 於 2008 年依歐盟設計規則第 25 條第(1)項(e)款之規定，以該設計與在先之商標產生混淆之虞，撤銷該註冊設計。設計權人不服提起上訴，仍遭 OHIM 上訴委員會判定無效，但其認定無效理由改以歐盟設計規則第 25 條第(1)項(b)款規定認其相較於早先之商標並不具獨特性²⁶。設計權人續向歐盟普通法院提起上訴，法院認定該設計圖案中人物的臉部表情及身體姿勢與在先之商標已足使「具有知識之使用者」產生不同的整體視覺印象，故撤銷 OHIM 上訴委員會的決定²⁷。雖商標權人就本案向歐盟法院提起上訴，以及再重向 OHIM 上訴委員會提出無效請求其上訴，不過最終結果仍被駁回，該註冊設計仍為有效²⁸。

²³ 波蘭商標 No R-138955, filing date: 16 February 1999, registration date: 28 May 2002

²⁴ 波蘭商標 No R-138954, filing date: 16 February 1999, registration date: 28 May 2002

²⁵ RCD No 001019764-0001

²⁶ BOA decision 14 October 2009 Case R 1323/2008-3

²⁷ CJEU Judgment 18 October 2012 C-101/11P and C-102/11P

²⁸ General Court EU T-513/09



較早之註冊商標²⁹



系爭註冊設計³⁰

因此，由上述案例可知，雖然當事人所爭執的客體為註冊設計是否有效，然而除了得依歐盟設計規則第 25 條第(1)項(b)款主張系爭註冊設計不具新穎性或獨特性外，尚可主張註冊設計違反歐盟設計規則第 25 條第(1)項(e)款之規定，以商標的侵權判斷原則或商標的「近似性」判斷原則來主張系爭註冊設計無效，此為歐盟十分特別之規定。

四、功能性的排除

歐盟商標規則與設計規則皆有關於功能性排除保護的規定。以下分別說明如下：

(一) 商標的功能性排除

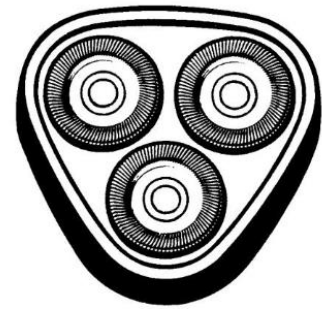
依歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款³¹之規定：有下列情形之一者不得取得商標註冊，包括：(i)因商品本身特性所固有之形狀；(ii)為達到技術效果所必要的商品形狀；或(iii)賦予商品重要價值的形狀。而其中上述(e)款之(ii)及(iii)即為處理「功能性排除」之規定。

²⁹ CTM No 1312651

³⁰ RCD No 000426895-0002

³¹ CTMR Art. 7 al 1(e)：商標包含有下列情形之一者（不得取得註冊）：i.源於商品本身性質所固有的形狀；ii. 為達到一技術效果所必要的商品形狀；iii. 為賦予商品重要價值的形狀

在著名的 Philips v Remington 三刀頭刮鬚刀（以下稱「Philips 刮鬚刀案」，如右圖）之商標判決中，即對第 7 條第(1)項(e)款之(ii)及(iii)之規定作出以下解釋：對於僅僅只是「功能性形狀」或「賦予商品重要價值的形狀」不應予以商標保護，其目的主要是為了避免其他權利所保護的有限期間不當地擴展為永久保護的商標期限；而所稱的其他權利即是指工業上之專利及設計³²。



該規定的目的主要是為了避免商標權保護延伸至產品技術性或功能性之特點，使競爭者無法自由使用該等產品的特徵，形成競爭之障礙。以下分就「功能性形狀」及「賦予商品重要價值的形狀」說明如下：

1、功能性形狀

所謂「功能性形狀 (functional shapes)」，即歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款之(ii)所規定「為達到技術效果所必須的形狀」，其不得取得商標註冊。

除了前述 Philips 刮鬚刀案，近年與「功能性形狀」相關之重要判決尚包含「LEGO 積木案」。在 LEGO 積木案中，歐洲法院依循 Philips 刮鬚刀案所建立的原則，維持 OHIM 上訴委員會及普通法院撤銷 LEGO 積木歐盟註冊商標的決定。上訴委員會之判決理由指出，若其已取得專利，則會被作為該商標為功能性特徵之不容辯駁的證據³³；歐洲法院亦說明藉著先前專利有關功能性特徵的描述內容，可作為該形狀特徵



³² Philips v Remington, C-299/99, stated: The immediate purpose in barring registration of merely functional shapes or shapes which give substantial value to the goods is to prevent the exclusive and permanent right which a trade mark confers from serving to extend the life of other rights which the legislature has sought to make subject to limited periods. I refer, specifically, to the legislation on industrial patents and designs.

³³ Boards of Appeal (Grand Board) Decision of 10 July 2006 R 856-2004 'Lego'

是否為技術性功能元件的評估因素³⁴。因此，自 Philips 刮鬍刀案與 LEGO 積木案後，其大致奠定了「在先取得發明專利的商品，得作為立體商標屬功能性特徵的有利證據」的判斷原則，符合該原則將不予商標註冊。

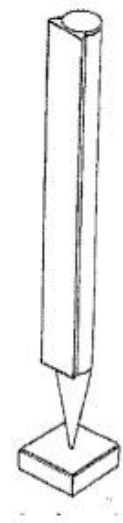
2、賦予商品重要價值的形狀

歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款之(iii)規定，賦予商品重要價值 (substantial value) 的形狀，不得取得商標註冊，就此規定亦有學者簡稱為「美感功能性 (aesthetic function)」³⁵。該規定之目的在於，若形狀僅是為了達成美學功能，亦即影響商品購買之決定因素只在於裝飾特徵者，一旦該形狀透過商標保護，將導致商標權變成保護形狀本身，而非保護商品來源，如此將導致商標權的濫用。然而，有關此規定尚存有許多爭議，因其對於何謂「重要價值」不易定義，且在實務操作上並不像 (e) 款之(ii)可依「發明專利的存在」作為判斷該商標為「功能性形狀」之有效證據；反之，實務上常見就取得註冊設計之立體形狀，經使用後取得後天識別性後再申請商標註冊之案例。

然而，歐盟近年的幾個案例，似乎對此種申請策略作出了否定的判決影響：

• 揚聲器案

系爭註冊商標為一如鉛筆或圓錐體之揚聲器 (Loudspeaker) 之設計，其於 1992 年於丹麥取得註冊設計³⁵，而經過十餘年 (2003 年 9 月) 後續向 OHIM 申請歐盟註冊商標，但被認定不符歐盟商標規則第 7 條第(1)項(b)款「不具識別性」之理由遭核駁，經上訴後，OHIM 上訴委員會雖認同該形狀已可深植消費者的記憶而具識別性，但仍以歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款之(iii)指其屬「賦予商品重要價值之形狀」，仍



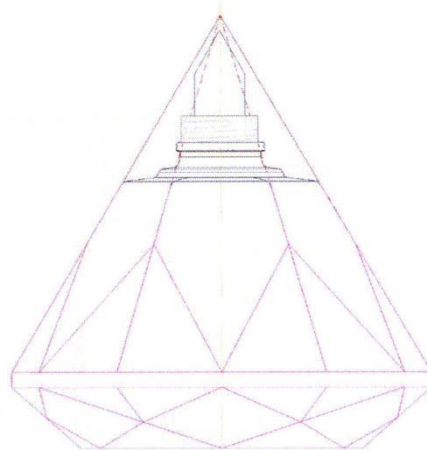
³⁴ ECJ, 14 September 2010, Case C-48/09P 'Lego' (para. 85)

³⁵ No MR199200868

不予註冊。最終，歐洲普通法院亦駁回其上訴，認為該設計之形狀已為「消費者選購的極重要因素」且「極具特殊性 (specific)」，該商品形狀形成某種「單純、纖細、永恆雕塑」(kind of pure, slender, timeless sculpture)之感受，故認定該形狀已賦予商品重要價值，仍駁回該商標之註冊³⁶。

• 鑽石瓶案

本案為最近(2013年)之案例³⁷，系爭商標為一「鑽石瓶」之飲料容器，該判決主要是依循前述揚聲器判決之原則而撤銷本件商標註冊，包括：(1)該鑽石瓶之形狀本身已構成「消費者選購的極重要因素」，因其明確地傳遞給消費者貴重之飲料形象，使得目標族群購買該商品或服務係因其所表達出象徵，而非產品或服務的內在價值；(2)該註冊商標呈現了一個「極具特殊性」的設計，一般人對於鑽石的共通認知即是「極具特殊性」之石頭(因鑽石是十分稀有、昂貴而廣受大眾追尋的石頭)；(3)該鑽石形狀賦予該商品及服務重要價值與服務，大大增加了該飲料的吸引力；(4)該鑽石形狀亦可視為具備某種「單純、纖細、永恆雕塑」的象徵，因為鑽石給予一般大眾的認知即是永恆。故最終，法院以歐盟商標規則第7條第(1)項(e)款之(iii)認定該鑽石瓶商品已「賦予商品重要價值之形狀」，認定該註冊商標無效。



(二) 設計的功能性排除

歐盟設計亦有類似「功能性排除」之規定，依歐盟設計規則第8條：(1)純粹取決於技術功能之產品外觀特徵；或(2)為使設計所結合

³⁶ Case T-508/08

³⁷ Case R1313/2012-1

或應用之產品在機構上可被連接或裝配、套合或對接另一產品以使其其中一產品得以發揮其功能，而必須以精確的形式及尺寸再製造者，不得取得共同體設計。本規定之目的是因設計是保護視覺性特徵，而功能性之特徵非屬設計保護之範疇，故若只是為了在機構上組裝或配合其他產品所為之功能性考量，應予以排除。然而在同條第(3)款中則又指出：即使有上述第(2)款情事，但模組系統中，可以多重組合或彼此互換連接之產品，仍得取得設計註冊。

故講者 Theophile Margellos 指出，前述之 LEGO 積木雖會因歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款之(ii)被認定為「功能性形狀」而無法取得商標註冊，但卻可依歐盟設計規則第 8 條第(3)款之規定仍可取得歐盟註冊設計的保護。



2.2.3 美國觀點

本節主要是依據講者 Kenneth L. Wilton 所講述之內容及本次會議 INTA 所提供的資料³⁸，綜合整理美國商標與設計專利的制度及競合現況。

一、美國商標與設計專利制度簡介

(一) 美國商標制度簡介

依照美國商標法³⁹之規定，美國可保護註冊商標及未註冊之商

³⁸ Neil Wilkof & Shamnad Basheer (Eds.), Trademarks and Designs, 2012. Oxford university press

³⁹ 即美國 1946 年所訂定的「聯邦商標法」，或亦有稱藍能法 (Lanham Act)

標。其中註冊商標係採實體審查制，即一經申請，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, 下稱「USPTO」）將進行程序審查，待相關文件齊備及指定商品或服務明確後即自動付於實體審查，實體審查之內容包含是否具識別性之絕對性事由，以及是否有申請在先之相同或近似商標等相對性事由。經實體審查未有不符絕對性及相對性事由者方得核准商標。

美國商標權的期限為自註冊日起十年，並可申請延展，每次延展期間為十年，且無延展次數之限制。

（二）美國設計專利制度簡介

美國之設計保護係與發明及植物一同規定於專利法中，因此被稱為「設計專利（Design patent）」。美國設計專利採實體審查制，即當申請人向 USPTO 提出申請後，該申請案經程序審查文件齊備後，將自動付於實體審查。

美國設計專利權的期限為自核准公告日起算 14 年，其經通知核准並經申請人繳交領證公告費用後即可享有該 14 年之保護期限，期間無須再繳交任何維持費用。

二、美國商標與設計專利的比較

（一）定義的比較

根據美國商標法第 45 條對商標之定義⁴⁰，商標得包括任何文字（word）、名稱(name)、符號(symbol)、圖案(device)及其組合……以作為辨識（identify）與區別（distinguish）其商品(goods)，以及作為指示該商品或服務之來源。而營業表徵（Trade dress）為商標或服務標章的一種特殊態樣，最初其如傳統商標（traditional trademark）以商品之（平面）包裝或其裝飾（packaging or dressing）取得保護，而後逐漸擴及產品或服務之外觀（appearance），其得包含尺寸（size）、形狀（shape）、顏色（colour）、顏色組成（colour combinations）、材

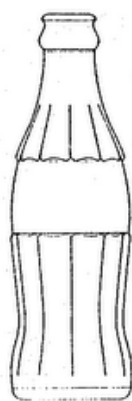
⁴⁰ Lanham Act 45 (15 U.S.C. 1127)

質 (texture)、圖形 (graphics) 或甚至銷售技術 (sales techniques) 等特徵⁴¹。由於美國商標與設計專利產生競合之部分主要在於「營業表徵」，故本章節所討論之競合問題將著重於「營業表徵」。

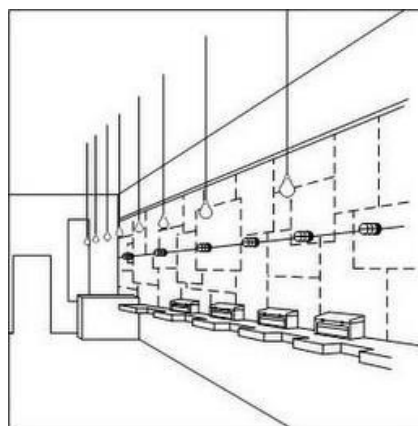
隨著美國商標保護的發展，營業表徵之意義已涵蓋產品之設計及外觀，以及任何足以對消費者呈現其視覺印象 (visual image) 之產品或服務，如以下左二圖之瓶子形狀或如右圖之髮廊之室內設計皆得取得營業表徵之保護。



瓶子



可口可樂瓶

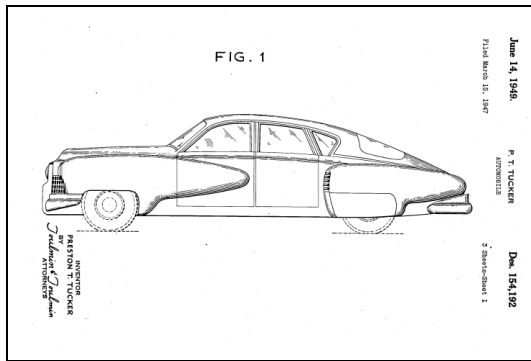


室內設計

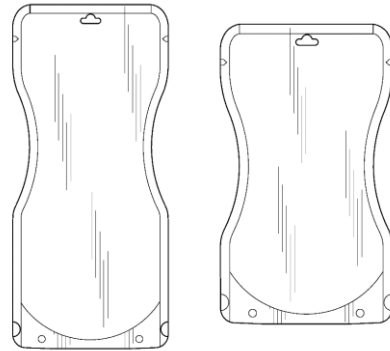
而根據美國專利法第 171 條有關設計專利之定義：應用於工業製品 (an article of manufacture) 之任何具新穎 (new)、原創 (original) 及裝飾性 (ornamental) 之設計，得申請設計專利。亦即，美國專利法所指之設計，是指實施於 (embodied in) 或應用於 (applied to) 工業製品或其部分 (portion) 之裝飾性特徵，但若僅僅只是表面裝飾而脫離所應用之物品者並不符合設計之定義⁴²。在傳統的認知上，設計專利係保護如汽車等類似之工業產品，然而得為美國設計專利保護的標的不僅如此，即使是電腦所產生之圖像或網頁畫面，或包裝、建築物皆得為設計專利保護之標的。

⁴¹ Two Pesos, Inc v Taco Cabana, Inc, 505 US 763,764 n 1 (1992)

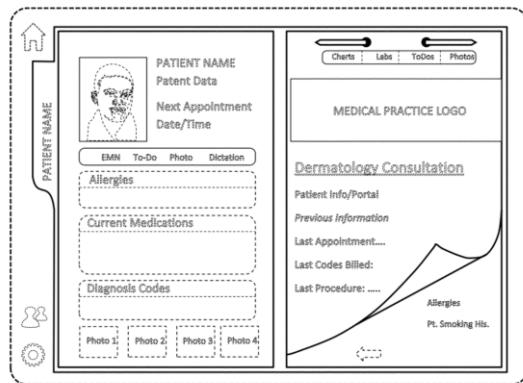
⁴² 美國專利審查基準 MPEP 1502 Definition of a Design



傳統認知的工業設計



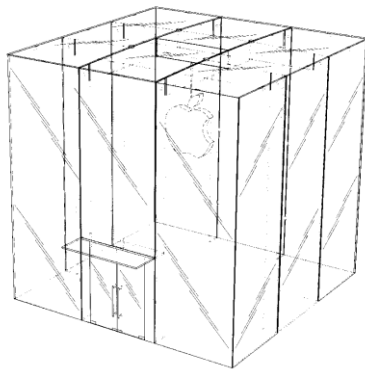
包裝設計



電腦圖像或 GUI



網頁畫面



建築物外觀

(二) 要件的比較

美國營業表徵必須可以辨識與區別其商品及服務標章，以及作為指示該商品之來源。若一商品之特徵僅僅具備裝飾性 (decorative) 及美感性 (aesthetic) 但無法辨識其商品來源者，並無法取得美國商

標之保護⁴³。某些類別之營業表徵，如包裝（Packaging Trade Dress）與服務標章（Service Mark Trade Dress）其可能具有先天識別性（Inherently distinctive）而得取得美國商標保護，但對於產品設計之營業表徵（Product Design Trade Dress），申請人必須提出具後天識別性（acquired distinctiveness）之證明，例如提出廣泛使用或推廣之證明，方可取得美國商標保護⁴⁴。

而美國設計專利的保護要件主要係依循發明專利之概念，其必須符合新穎性及非顯而易知性（non-obvious）等要件。而上述要件之審查是採絕對新穎性之審查，亦即不論是在美國境內或境外任何已公開之先前技藝皆可作為判斷設計專利要件之依據；此與美國商標要件僅限於比對美國境內商標不同。

（三）實施與侵權判斷的比較

美國商標的侵權判斷，主要基於保護「消費者」之觀點，判斷被控侵權商品或服務是否會與商標產生「近似性之混淆

（confusing similarity）」，故在判斷時必須考量實際的市場情況。一般而言，為了證明侵害營業表徵，其必須證明：(1)該營業表徵在市場上必須具備識別性，以區別該營業表徵的商品來源；(2)該營業表徵之主

要部分非屬功能性（non-functional）；及(3)被控侵權商品與該營業表徵是否構成近似性的混淆⁴⁵。如圖之二個汽水容器即足使消費者產生商品來源之混淆，故將構成商標之侵權。



而美國設計專利的侵權判斷，主要係採用「一般觀察者檢測（ordinary observer test）」的判斷方式。所謂「一般觀察者檢測」，是

⁴³ *Knitwares, Inc v Lollytogs, Ltd*, 71 F 3d 996, 1009 (2nd Cir 1995).

⁴⁴ *Trademark Manual of Examining Procedure* § 1212.05(a) and *Trademark Manual of Examining Procedure* § 1212.06

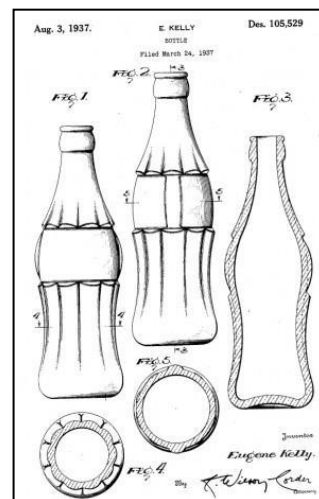
⁴⁵ Neil Wilkof & Shamnad Basheer (Eds.), *Trademarks and Designs*, 2012. Oxford university press

以對該產品具有一定關注力的購買者（purchaser）為判斷主體，判斷被控侵權產品是會使他們誤認為設計專利的產品，若是則將認定其二者為實質相同之設計，構成設計專利侵權。而自 2008 年 Egyptian Goddess, Inc v Swisa, Inc 案⁴⁶（簡稱「埃及女神案」）後，普遍認為該「一般觀察者檢測」尚納入了比對先前技藝（prior art）的概念，亦即判斷是否侵權時，該一般觀察者應對相關產品具有合理的熟悉程度，並能夠分辨被告產品與設計專利以及先前技藝間的相似與差異之處，以做出合理的判斷。此外，設計專利侵權的比對主要係就設計專利之圖式與被控侵權產品的外觀直接比對，並不必如商標一樣須考慮商業實施或是否能識別其商品來源。以下圖之眼鏡案為例，其係以對先前技藝具有合理的熟悉程度的觀察者為判斷主體，判斷其二者是否為實質相同之設計，以認定右圖被控侵權產品是否落入左圖之設計專利權範圍。



三、美國商品外觀商標與設計專利的累積保護

於美國利用設計專利與營業表徵取得累積保護已為申請人廣泛使用的申請策略。由於設計專利權的期限僅為 14 年，若該設計所實施之產品經使用已得取得識別性，申請人可透過商標來延伸其保護期限，而可能得到無期限之營業表徵保護，如著名的可口可樂瓶，即是透過設計專利及營業表徵取得累積保護的經典案例。



⁴⁶ 543 F 3d 665, 678 (Fed Cir 2008).

四、功能性的排除

美國商標與設計專利皆有關於功能性排除保護的概念。以下分別說明如下：

(一) 商標的功能性排除

相對於前述歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款之(ii)的「功能性形狀」，美國商標法亦有關於「功能性特徵」之規定；而相對於歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款之(iii)的「賦予商品重要價值的形狀」，美國商標訴訟實務中則存有「美感功能性」之案例及討論。以下將分就美國商標之「功能性特徵」及「美感功能性」說明。

1、純功能性特徵 (essentially functional features)

依美國商標法第2條(e)款之(5)及第14條(3)款之規定，商標並不保護產品之功能性特徵⁴⁷。依美國最高法院之解釋，當該商品特徵係其使用或目的所不可或缺，或當該特徵會影響到商品之成本或品質者，一旦授予此種具「功能性特徵」之商品取得商標權保護者，將使得競爭者處於市場上「明顯非關信譽的劣勢 (significant nonreputation-related disadvantage) ⁴⁸」。亦即，美國商標排除功能性特徵保護之目的，係為避免造成發明專利的不當延長及技術性壟斷。

2、美感功能性 (Aesthetic functionality)

有關「美感功能性」的概念甚早即在美國商標訴訟中出現並備受討論，然而美感功能性的意義與適用原則仍一直存在的不同的見解。在 1982 年 *In re DC Comics* 案例中，聯邦上訴法院撤銷了 USPTO 商標上訴委員會的決定，其拒絕適用上訴委員會以「美感功能性」作為不予商標保護的理由，其認為美感功能性之概念不應與實用功能性之概念混用⁴⁹。然而，依美國不公平競爭法彙編之說明，如果該設計之

⁴⁷ *Traffix Devices, Inc*, 532 US at 29. 15 USC. §§ 1052 (e) (5); 1064 (3).

⁴⁸ 532 US at 33.

⁴⁹ See *In re DC Comics, Inc*, 689 F 2d 1042 (CCPA 1982) (the Court of Customs and Patent Appeals reversed the US Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board's (TTAB) rejection

「美感價值 (aesthetic value)」所產生的重要利益不能透過使用其他替代設計而複製者，則該設計即具功能性。簡言之，適用美感功能性之最終原則 (ultimate test of aesthetic functionality) 即是在判斷「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙⁵⁰」。然而，這樣的原則仍難以明確而可能在不同的案件上產生不同之適用結果。

舉例來說，在 *Brunswick Corp v British Seagull Ltd* 案例中，法院認定「船艇外之馬達漆成黑色」不得取得商標保護，因為該黑色馬達與許多其他船艇的配色皆可搭配，且該黑色配色具有使馬達看起來變小的效果，故認定該案具功能性而不予商標保護⁵¹。然而，在 *In re Qualitex Co v Jacobson Products Co, Inc* 案中，法院認為乾洗墊使用綠金色已可符合商標保護之要件，因為 Qualitex 公司之綠金色已產生第二層意義，消費者已可識別該綠金色代表 Qualitex 公司之乾洗墊；而法院也認為儘管某些顏色具有避免看起來髒垢之功能，然而該綠金色並不具備任何功能，故非屬功能性特徵；而只要該顏色對於競爭者仍得任意選擇而未造成競爭優勢，授予特定顏色作為商標獨佔並無不可⁵²。

此外，美國商標審查手冊(TMEP)亦有舉例⁵³：(1)漆成黑色的船舷外掛馬達，因黑色易與任何顏色之船身搭配，且視覺上體積較小；(2)黑色外觀之花束包裝，因該顏色用以表示莊嚴、典雅之情感，或萬聖節等節慶使用；(3)添加薄荷油之具有硝酸甘油的口腔噴霧劑，因薄荷氣味可有效改善硝酸甘油之刺激性味道；(4)柳橙口味的藥物，可以遮蓋藥物令人不適的原味；(5)可發出脈衝音調之鬧鐘，因有證據顯示相較於穩定音調，聲音變換之脈衝音調將使鬧鈴更有效率⁵⁴等。

of a trademark registration for three-dimensional characters of super-heroes; the Court rejected the TTAB's reasoning that the facial and physical features and costumes of the characters in question were 'indispensable elements of the commercial appeal of the product' and, therefore, were 'commercially functional' facets of the dolls that could not be used to designate source).

⁵⁰ Restatement (Third) of Unfair Competition § 17, Comment c, pp 175–176 (1993).

⁵¹ 35 F 3d 1527, 1533 (Fed Cir 1994).

⁵² 514 US 159, 170 (1995).

⁵³ 1202.02(a)(viii) Functionality and Non-Traditional Marks.

⁵⁴ 手冊中特別提到，脈衝音調之於鬧鐘之例，係達成商品用途、使用目的或技術效果所必要的設計或特徵，尚具備實用功能性。筆者亦認為本例應屬實用功能性而非美感功能性，理由在

由上述例子，大致可理解，美國所稱之美感功能性係就物品之「特定特徵」對「人類感官之視覺、聽覺、嗅覺、味覺」產生一「附帶具體效果」之競爭優勢，並藉此與實用功能性產生區別。值得注意的是，關於影響「視覺」競爭優勢之例，均係標的所具備之「顏色」特徵，惟目前尚未見美國審查手冊中，有依該「形狀」特徵具備美感功能性之案例。

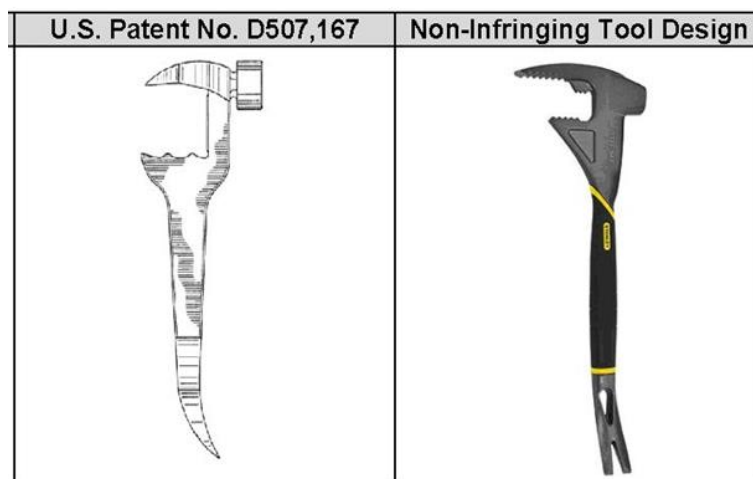
（二）設計的功能性排除

設計專利亦有功能性排除保護的概念，其是基於設計專利之定義，設計所保護的標的是外觀（appearance）而不是結構（structural）或功能性特徵（utilitarian features or functional features），其目的似乎亦是為與保護實用功能特徵的發明專利區隔。然而，有關設計專利的「功能性排除」在實務運作上與商標並不全然相同，當設計專利中包含了功能元件及非功能元件時，設計的專利權範圍必須依圖式所揭露的設計外觀據以解釋，不得將功能性特徵解釋進其專利權範圍。設計專利雖可保護任何工業製品（article of manufacture）之設計，但設計的可專利性係基於保護產品之設計（design of the article）而非保護產品之功能或使用（use of the article）⁵⁵。

以 Richardson v Stanley Works, Inc 案例為例，專利權人所擁有的設計專利為如圖所示之多功能手工具（包含鐵鎚、鉗及橇三合一之功能），並主張被控產品亦包含有該鐵鎚、鉗及橇之三項功能而有侵犯其設計專利權；惟法院認為設計專利權之解釋不應將該設計之功能概念納為其保護範圍，而應就設計專利圖式所揭露之外觀據以跟被控產品比對，故法院最終認定其二者外觀明顯不同，並不構成侵權。

於，鬧鐘之主要功能為產生尖銳音調，使用目的為使人甦醒。

⁵⁵ Sekio Epson Corp v Nu-Kote Intern, Inc, 190 F 3d 1360, 1368 (Fed Cir 1999).



2.2.4 小結-功能性之探討

有關「功能性形狀」或「純功能性特徵」，即所謂「實用功能性」排除保護之概念，其大致係為處理商標/設計與發明專利間之競合問題，如歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款之(ii)及歐盟設計規則第 8 條，而在美國商標與設計專利亦具有類似之規定；而有關「美感功能性」排除商標保護的概念，普遍則認為其是為處理商標與設計間的競合問題。我國商標法第 30 條第 1 項第 1 款亦有規定，商標若「僅為發揮商品或服務之功能所必要者」，仍不得註冊；而依我國非傳統商標審查基準，功能性之定義亦包括「實用功能性」及「美感功能性」之範疇。本議題最後即係分就此二問題與我國制度比較並為簡單討論。

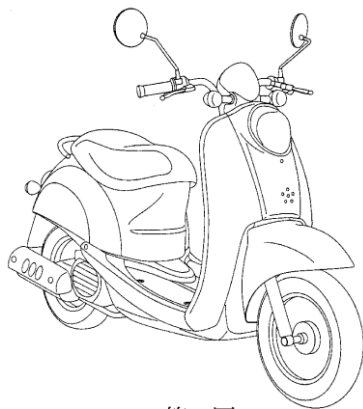
一、「實用功能性」

有關商標法之「實用功能性」排除保護的概念，其目的是為了避免專利權利所保護的之有限期間的技術獨佔權利不當地擴展為永久保護的商標權，而造成某一特定技術遭到壟斷。故在我國商標法第 30 條第 1 項第 1 款亦有明定：為發揮商品或服務之功能所要者，不得註冊。

相對於商標法之規定，設計專利亦有「功能性排除」保護的概念，在我國專利法第 124 條第 1 款即規定：純功能性之物品造形，不予設

計專利，以處理設計與發明的競合問題。然而，在實務操作上，設計專利卻顯少單純僅依其功能性即認定該設計應不予保護。究其原因，由於設計專利的本質即是為了保護工業設計，而工業產品往往兼備「功能性特徵」及「美感性特徵」，故不難理解，設計專利並無法似商標的處理方式：只要認定其具功能性特徵，或只要能證明有發明專利的存在，即不予保護。反而，以一工業產品同時取得設計專利與發明專利為十分常見且合理的保護方式。

實務上，設計專利較常透過「排除『功能性特徵』的比對或解釋」，來處理設計專利與發明專利的競合問題。如前述美國 Richardson「多功能手工具」之設計專利案例，其即是透過設計專利權範圍的解釋，將功能性特徵排除於其保護範圍。又如我國 98 年度民專上字第 1 號本田對光陽機車之案例，在比對系爭設計專利與被控侵權產品時，則將僅具「純功能性特徵」的「排氣管」、「傳動裝置」、「引擎」等部位排除於比對的範圍之外；亦即，若影響其視覺性外觀的其他部位被認定為近似，將會被認定為二者整體外觀近似，落入其設計專利權範圍。



系爭設計專利-本田機車



被控侵權物-光陽機車

二、「美感功能性」

有關前述歐盟商標規則第 7 條第(1)項(e)款之(iii)的「賦予商品重要價值的形狀」或美國「美感功能性」之概念，普遍認為其目的是為

避免不當擴張設計權期限或誤用商標保護而造成設計法之損害⁵⁶；然而，部分討論亦有指出其不應與處理「實用功能性」的概念混用⁵⁷，亦即，不應僅因該形狀曾取得設計專利即不予商標保護。

由著名的可口可樂瓶案例或前述揚聲器案⁵⁸可知，商品之形狀最初本是以其視覺美感吸引消費者，而經一段時間的使用而發展出高度的識別性，並可能因該識別性使得商品受到消費者喜愛，因而產生須透過商標保護的必要性；然而，若以「為避免不當擴張設計權期限，曾取得設計專利即不予商標保護」的邏輯，將使得商品形狀幾乎無法取得商標保護之餘地。故在部分研究討論⁵⁹中亦有主張：商品形狀既必須具後天識別性方可能取得商標保護，排除「賦予商品重要價值的形狀」的商標保護之規定應無存在之必要，而建議應刪除歐盟商標規則第7條第(1)項(e)款之(iii)之規定，或修正為決定商品重要價值的形狀必須在經使用取得識別性後，始受保護⁶⁰。

不論如何，「實用功能性」或「美感功能性」的排除保護概念，皆是為了避免濫用商標權而造成市場上不當的壟斷，故似乎只有回歸到公平競爭的概念，以「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙⁶¹」為最終判斷原則，而非僅依「是否已取得發明或設計專利保護」之形式判斷方式，方可能平衡商標權人與競爭業者雙方之利益。

⁵⁶ 陳俐蓁，商標法、競爭法及新式樣專利法中功能性要件之研究，2007年，189頁

⁵⁷ See *In re DC Comics, Inc*, 689 F 2d 1042 (CCPA 1982) (the Court of Customs and Patent Appeals)

⁵⁸ Case T-508/08

⁵⁹ 如2011年歐洲商標改革研討會 (European Trademark Reforms Conference)

⁶⁰ 董延茜、彭淑美，行政院及所屬各機關因公出國人員出國報告書-出席「歐洲商標改革研討會 (European Trademark Reforms Conference)」與「商標與網際網路歐洲研討會 (INTA European Conference on Trademarks and the Internet)」報告，2012

⁶¹ Restatement (Third) of Unfair Competition § 17, Comment c, pp 175-176 (1993).

2.3 商標與地理標示之競合

與其他 IP 權利相較，地理標示與商標間之關係可說相當密切，以下分別從歐洲、美國及印度的學術及實務觀點進行討論。

2.3.1 兩者之理論及重點架構

本議題首先由美國 Marquette 大學法學院及國立新加坡大學 (National University of Singapore) Irene Calboli 女士進行講述。

一、定義與範圍

商標係指任何具有識別性之標識，地理標示則由「地名」結合「產品名稱」所組成。相較於商標與著作權、商標與設計專利之權利只有部分重疊，講師認為，地理標示全部可被商標定義所涵蓋。舉例來說，下圖中的標識均屬商標，但其中左側之星巴克綠色人魚圖、哈雷機車及 LEVI'S 等商標並不屬於地理標示，地理標示之範圍較商標為小。



商標與地理標示之競合關係，就像依附在同一個標的物上的兩種

權利主體，本質上異於著作權及設計專利。然而，講師強調商標與地理標示之關係仍然不甚明確，且實務見解隨著不同國家而有不同，例如：美國無獨立之 GIs 保護規定，故無競合情形，部分國家同時保護商標及 GIs；一些國家的 GIs 保護僅及於食物與飲料，一些國家擴大保護至非食用之商品，如歐盟⁶²。

二、異同點

地理標示與商標相同，均具有識別功能，能區別產品之地理來源，進而提供消費者產品資訊。但是兩者仍存有明顯差異性，包括：GIs 本質屬團體權利(Collective Rights)，不歸私人所有。GIs 所建立之品質聲譽，及其權利係連結到特定地域，尚無法授權給不屬於該地區之第三人使用。

三、保護方式

依 TRIPS 規定，WTO 會員國具有保護 GIs 之義務，但並未強制會員國需採用何種法律保護方式，故部分國家採特殊權利(sui generis right)保護，部分國家以團體商標(Collective TMs)或證明標章(Certification TMs)保護，以滿足 TRIPs 的最低保護要求。

若選擇以「商標」模式保護 GIs，需注意的是，仍必須遵守一般商標規定，例如：

- 申請階段可能與在先權利衝突；
- 等到註冊後才取得權利；
- 屆期後若未申請延展，權利消滅；
- 可能變成通用標章，權利人有商標使用義務；
- 對於不含文字的 GIs，如：圖形、顏色等，亦可提供保護。

相對地，若採用「特殊權利(sui generis right)」模式保護 GIs，擇具有下列特點：

⁶² 參歐盟理事規則 COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 之附錄二，非食用農產品包括乾草、香精油、原木塞、動物皮毛、花和裝飾類植物、羊毛、柳條、亞麻等。

- 需要獲得註冊，但不必申請延展；
- 不會退化成通用標章；
- 不會因未使用而被撤銷，主張權利時不需證明有使用事實。

四、就公共政策角度觀察

商標主要目的除了保障消費者利益，維護市場公平競爭外，尚包括促進工商企業正常發展。GIs 制度原先目的，係為高品質產品提供一利基市場⁶³，引入 GIs 保護措施後，經過講師觀察，在美國甚至提升了本國農產品之競爭力，如農產品自產自銷運動(Local food movement)，激勵了非 GIs 市場的發展，並提升了郊野地區發展及就業率。惟持反對論者認為，GIs 實際上屬於變相的補助措施，造成市場進入障礙，且有礙市場公平競爭。是以，講師認為：選擇以「特殊權利(sui generis right)」作為 GIs 的保護措施，較容易達成前述公共政策目標，並有效地促進工商業正常發展。

2.3.2 歐洲觀點

續由義大利 Trevisan & Cuonzo Avvocati 事務所執業律師 Julia Holden 女士闡釋 GIs 對歐洲之重要性。

一、歐洲的 GIs 歷史、文化及保護背景

早自約 2000 多年前，古希臘人便開始以地區辨別酒類，並非以個別產製者或酒莊區分。約西元前 4 世紀，雅典最昂貴之酒產於 Chios 島，售價約一般酒的 4 倍。經過長時間的歷史沉澱，以及不同地區獨特之發展模式，造就歐洲各地之文化差異。70%於 EU 註冊之農產品

⁶³ 利基市場(Niche market)，係指較小的一塊區隔（較狹窄的顧客群），有利潤而又專門性的市場。為了滿足特定的市場需求、價格區間、產品質量，針對細分後的產品進入這個小型市場且有盈利的基礎，經由專業化的經營，將品牌意識灌輸到該特定消費者族群中，逐漸形成該族群的領導品牌。20 世紀 80 年代，美國商學院的學者們開始將這一名詞引入市場行銷領域。參維基百科，<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E5%9F%BA%E5%B8%82%E5%9C%BA>，最後瀏覽日期 2014.12.14。

或食品 GIs 屬於義大利、法國、西班牙及葡萄牙所有。法國擁有全歐洲 3 分之 1 的乳酪 GIs，德國擁有全歐洲 70% 的啤酒 GIs，但並非歐洲的所有國家均擁有數量龐大的 GIs，例如：愛爾蘭 5 項，瑞典 6 項，奧地利只有 14 項 GIs。

二、歐盟制度簡介

目前歐洲對於地理標示的保護模式，除一般的保護地理標示 (Protected Geographical Indication，簡稱 PGI，下圖右)，尚發展出超越前者之保護原產地指示 (Protected Designation of Origin，簡稱 PDO，下圖左)。相較於 PGI，PDO 為一保護更為嚴格之規定，其要求產品之品質或相關特性，必須源自於該地理環境所固有之天然或人文因素，以及產品之全部製程均需於該地理區域內所完成，保護範圍及於農產品及食品⁶⁴、葡萄酒⁶⁵以及蒸餾酒⁶⁶ 等商品。



三、與商標產生衝突時之解決處理

當歐洲境內 GIs 與商標發生競合衝突時，可能有 3 種之解決方式：

- (1) 先搶先贏 (First in Time First in Right)；
- (2) 兩者併存 (Co-existence)；
- (3) 地理標示優先 (Superior if Geographical Indications)。

依歐盟規則 1151/2012 第 6 條及第 14 條所作之實質規定：

- (1) 地理標示註冊在先，商標申請在後，則商標無法取得註冊，若已

⁶⁴ 歐盟規則 1151/2012.

⁶⁵ 歐盟規則 479/2008.

⁶⁶ 歐盟規則 110/2008.

註冊，該註冊商標得被宣告無效⁶⁷，此即「地理標示在先，先搶先贏」原則；(2)商標申請在先時，地理標示得與商標併存，前提為商標係以善意申請註冊，且商標具有聲譽並經過長時間使用⁶⁸，此即前述歐盟規則所特有之「地理標示在後，可兩者併存」原則。簡言之，歐盟對待 GIs 之地位明顯優越於一般商標。

針對前述歐盟對於 GIs 及商標之明顯差別待遇，相較於世界其他地區法制基礎差異，澳洲與美國共同向 WTO 提起爭端解決機制，其主張：依 TRIPs 協定第 16.1 條「註冊商標權人應享有專屬排他權，以阻止他人使用相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，而有致混淆之虞。…」，故在先商標應具有得以排除申請在後之近似商標或標識之權利。歐盟反駁道：依 TRIPs 協定第 17 條「會員得對商標權做有限度的例外規定，例如描述性用語的合理使用」。案經 WTO 爭端小組作成決議⁶⁹，GIs 本質屬描述性用語態樣之一，符合第 17 條合理使用之規定，是以，前項歐盟規則尚不致違反 TRIPs 協定內容。

由此觀之，歐盟明顯優越對待 GIs 之具體政策方向將會延續，與他國因 GIs 所衍生之經貿衝突恐無法完全消失。

2.3.3 美國觀點

接下來，由 Harvey Siskind LLP 事務所之合夥主持律師 Peter Harvey 介紹美國對 GIs 所持有的政策立場。

主持人 Anna 女士一開場便開玩笑說應該要把 Peter 排最前面，以免與前一位來自歐洲的 Julia 針鋒相對。因為在 GIs 的立場上，美國與歐洲的角色經常是互相衝突的。

一、美國的 GIs 歷史、文化及保護背景

⁶⁷ 參歐盟案例 T-291/03 - Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano v OHMI - Biraghi (GRANA BIRAGHI).

⁶⁸ 參歐盟案例 C-120/08, Bavaria NV v Bayerischer Brauerbund eV.

⁶⁹ 2005 Australian and US Inter alia v. EC.

講師首先詢問大家：是否全部的 GIs，也就是「地理位置+商品名稱」的文字組合，都值得保護？並舉例：French Fries（薯條）、Hamburgers（漢堡）等，在一般人印象中幾乎已成為通用名稱了。

美國是一個以移民為主的國家，移民帶來了家鄉關於酒釀、乳酪、食物的傳統製作方法，自然而然地使用傳統的描述名稱，例如以"champagne"一詞稱呼氣泡酒(sparkling wine)。長此以往，講師認為消費者並不會將"champagne"酒視為係來自法國香檳地區而產生混淆。

二、美國與歐洲之間的貿易型態

全世界有數以千計的註冊 GIs，包括歐洲的 PGIs 及 PDOs，指定於酒及食品類商品，特別是在歐盟市場，大宗是酒類商品。同時，美國是歐盟最大的 GIs 商品之出口國。故講師認為，歐盟係希望藉由 GIs 制度為其出口商品加值。

歐盟及其他 GIs 權利人，認為 GIs 可保護消費者免於欺騙，同時保護地區特色產品的利益；而美國及其他商標權利人，則認為消費者根本不會混淆，且 GIs 實際上製造貿易障礙，抑制了公平競爭並損害的商標權利人的利益。故美國與歐盟在 GIs 議題上，持有幾近互相對立的世界觀。

三、保護模式

一個地理位置加上商品名稱，若以商標觀點，一般會被認為是描述性名詞，故不得取得商標註冊，講師並不認為需要以另設 GIs 的方式保護之。美國有案例指出⁷⁰：為尊重使用地區名稱之權利，且同時已取得第二層意義，此即該名稱之使用，已使消費者得以區別特定地理來源，其在消費者心中產生的整體印象才應受到保護。

除前述以註冊商標的保護方式外，依照美國商標法，GIs 可取得證明標章(Certification marks)、團體商標(Collective marks)之註冊，或

⁷⁰ Delaware & Hudson Canal case (1871)及 Waltham Watch case (1899).

是以普通法保護之。例如，一商標申請案「CANADIAN MIST AND COGNAC」，因 TTAB 認為，未註冊之外文「COGNAC⁷¹」並非屬通用名稱，係屬於普通法上的證明標章，該商標文字中包含「COGNAC」而拒絕其註冊。然而，以註冊商標方式保護的 GIs，遭遇以通用名稱的爭議理由時，可能會顯得相當脆弱。

2.3.4 印度觀點

印度 K & S Partners 事務所執業律師 Latha R. Nair 則嘗試就實務面角度介紹印度及全球觀點，向與會者闡述已開發國家外之區域對 GIs 所持之基本立場。

一、為什麼發生競合？

一產品包裝上常出現商標及地理標示的合併標示，故產生競合情形。然而在一般觀念上，兩者權利內容並非完全相同。相異點如下：

商標	地理標示
私有獨占權利	團體社群權利
彰顯商業來源	彰顯地理來源
全球化生產	地區化生產
得於短時間內繼受(adoption)，取得權利	必須經過一定期間的使用後，取得權利
可轉讓	不可轉讓；只有地理標示的管理權得轉讓
生產地區不同，產品品質可能不同	一致性的產品品質

二、保護方式之競合

依照 TRIPs 第 22 條，並未明定 GIs 之保護模式，實務上保護方

⁷¹ 干邑（法語：Cognac），指在法國干邑或周邊地區生產的白蘭地酒。

式包括：

- 特殊權利法(sui generis laws)；
- 證明標章或團體商標，例如：DARJEELING 在美國、英國、澳洲為證明標章，在日本為團體商標；
- 透過雙邊協議，例如：SWISS 鐘錶商品；
- 在 GIs 來源國，甚至出現超過不只一種的保護方式，例如：DARJEELING 在印度同時為 GIs 及證明標章。

三、競合時發生什麼事？

商標申請時，可能遭遇在先的 GIs 權利，而 GIs 尋求以商標型態取得保護時，亦可能遭遇在先註冊之商標。以下以案例說明：

(一)「DARJEELING」案（台灣、以色列）

系爭商標「DARJEELING (wordmark)」指定於第 25 類之服飾商品，在台灣取得商標註冊，惟最高行政法院認為「DARJEELING」屬著名標章，同時已取得多國證明標章之註冊，有致減損該 GIs 聲

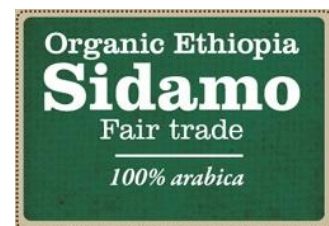


譽，而撤銷近似商標之註冊⁷²。然而，相同之情況發生在以色列，結果卻相反，其最高法院認為(Case 10639/06, 2008.04.13)：商標所指定之衣服與 GIs 茶類之

商品類別存有相當差異，消費者及銷售管道不同，即使 DARJEELING 為著名標章，並無證據顯示指定使用於服飾商品可能造成混淆，因此並未撤銷系爭商標之註冊。

(二)「SIDAMO」案（美國）

「Sidamo」是衣索比亞境內之一主要生產咖啡之省分名稱。衣索比亞政府於 2005 年向



⁷² 印度茶葉公會認為註冊第 1109052 號「DARJEELING (wordmark)」商標，有違商標法第 23 條第 1 項第 8 款、第 9 款、第 11 款及第 12 款規定，向經濟部智慧財產局提起異議。后經最高行政法院作成 100 年度判字第 2145 號判決，支持智慧財產法院的判決理由。

USPTO 提出「SIDAMO」指定使用於咖啡商品之第 78589307 號商標申請案，卻與星巴克公司先提出申請之第 78431410 號「SHIRKINA SUN-DRIED SIDAMO」商標產生衝突。衣索比亞政府與星巴克公司交涉未果後，向 USPTO 提出異議，主張該先申請商標阻礙了衣索比亞對「SIDAMO」的保護，後來星巴克公司拋棄了「SHIRKINA SUN-DRIED SIDAMO」商標。2006 年，USPTO 以描述性文字為由，擬拒絕「SIDAMO」之註冊。在此同時，衣索比亞政府與數家美國咖啡零售商達成授權協議，星巴克公司迫於公眾壓力，亦與其達成協議。後來，因具有廣泛使用之事實，已取得第二層意義，USPTO 核准「SIDAMO」之註冊。

(三)「Glenmon」案（印度）

系爭商標為於印度生產製造之威士忌酒，標上「Scotch」及「Single Malt Whisky/Double Malt Whisky」⁷³，同時標示「Glenmon」（如右圖）。蘇格蘭威士忌協會(Scotch Whisky Association)向印度 Goa 地方法院提起訴訟，經法院審理後，考量蘇格蘭地區之釀酒廠大多以「GLEN-」命名，蘇格蘭威士忌亦以「GLEN-」命名，例如：

「GLENFIDDICH」、「GLENLIVET」、

「GLENMORANGIE」，認為被告商標構成欺騙性近似，頒布禁制令命被告停止使用「Glenmon」。

(四)「COLAGNAC」案（美國）

隸屬法國之國立干邑酒專業局(Bureau National Interprofessionnel du Cognac)，對經 USPTO 公告指定使用於利口酒(liqueur)之申請第 73514043 號「COLAGNAC」商標提出異議，案經 TTAB 審理，考量



⁷³ 有關"Single"及"Double"之別，係指威士忌酒在釀造過程中，其釀造液來自單一烈酒釀酒廠，或由 2 個以上烈酒釀酒廠的釀造液所混合而成，一般而言，較高等級或品牌之威士忌酒多為"Single Malt Whisky"，價格較為昂貴，參

<http://www.ehow.com/info/8744821-difference-between-single-doublemalt-scotch.html>，最後點閱日期為 103.12.21。

「Cognac」係屬一地區來源之證明標章，同時「COLAGNAC」高度近似於「COGNAC」，消費者易產生字母拼錯之印象，將有致混淆誤認之虞，認為被告商標構成欺騙性近似，異議成立撤銷註冊。

(五)「CHAMPAGNOTHÈQUE」案（歐盟）

法國之香檳酒專業委員會(Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne，簡稱 CIVC)，對經 OHIM 公告指定使用於香檳酒之申請第 009407586 號「CHAMPAGNOTHÈQUE」商標提出異議，經 OHIM 異議組審理，考量系爭商標於外觀、讀音及觀念上皆與「CHAMPAGNE」構成近似，可能誤導或減弱「CHAMPAGNE」之聲譽，異議成立撤銷註冊。

(六)「Darjeeling Nouveau」⁷⁴案（美國）

茶共和國公司(Republic of Tea's)向 USPTO 提出申請第 75748952 號「Darjeeling Nouveau」商標申請案，經 USPTO 審理後核准公告。印度茶業公會(Tea Board India)提出異議，經 TTAB 審理，考量「DARJEELING」為一具有先天識別性之證明標章，除地理意義外，並無其他涵義，且市調證據、字典意義、傳播媒體使用方式，亦無法證明「DARJEELING」屬於通用名稱，認為被告商標之部分係屬 GIs，異議成立撤銷註冊。

(七)網域名稱「champagne.co」案（WIPO）及「champagne.in」案（印度）

本案係英國公司 Tucows Inc.擬移轉「champagne.co」網址，遭 CIVC（法國之香檳酒專業委員會）提出異議。案經 WIPO 仲裁與調解中心審理後，認為：有鑒於統一網域名稱爭議解決政策(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy，以下簡稱 UDRP)僅明文保護商標及服務標章⁷⁵，考量「Champagne」並非商標及服務標章，異議人亦未擁有「Champagne」之證明標章或團體商標，因此無法適用，而拒絕建議 UDRP 政策延伸保護至 GIs。

⁷⁴ Nouveau 為新的（法語）之意。申請人同時聲明外文「DARJEELING」並無專用權。

⁷⁵ 第 4(a)(i)條。

然而，另一案之處理結果卻截然不同。設立於印度孟買之 India Portals 公司擬移轉「champagne.in」網址，同遭 CIVC 提出異議。於 2012 年 5 月經印度國家網路交換處審理後認為：網域名稱註冊人係提出一系列的註冊行為（其註冊將近 530 個通用文字作為網域名稱），使真正商標所有人無法在對應的網域名稱上使用其商標，雖 CIVC 在印度並未擁有相關商標或服務標章，同時該爭議解決政策僅列示商標及服務標章得受到保護⁷⁶，惟考量立法意旨及文義解釋外的意涵，類似的權衡應延伸至 GIs，如同對於商標及服務標章之保護。本案最終仲裁結果，係將網路政策延伸保護至 GIs。

小結-兩者競合關係之探討

從上面討論的案例，導致部分裁判結果產生歧異，主要係因個案情形不同，部分原因取決於各國司法管轄權限與現行法制保護程度的差異性。本議題最後整理心得如下：

- (1) 對於權利人而言，商標與地理標示並非互斥的兩套系統，在某些情況下，可提供雙重保護。然而，兩種保護方式各有優缺點。
- (2) 只要 GIs 以特殊權利保護，不會變成通用名稱；相對地，以商標保護，卻有可能退化為通用名稱。對於不含文字的 GIs，如：圖形、顏色等，商標亦可提供保護。
- (3) 兩者仍可能有並存情形，特別是當在先商標已具有聲譽或相當歷史的情形。
- (4) 不同於商標，全世界 GIs 沒有一致的處理流程、法規及解決方法。對於 GIs 法律的調和，應該縮小競合差異性是以避免衝突的解決方式之一。

⁷⁶ 印度之網域管理政策，相當於 UDRP 政策第 4(b)(ii)條。

2.4 商標與不公平競爭之競合

本議程主要討論不公平競爭及商標權之交互作用，包括引領與會者瞭解商標權利範圍是否可涵蓋標識所有潛在之使用情形？如果無法全部涵蓋，不公平競爭之主張能否與商標權產生互補作用？

2.4.1 歐洲不公平競爭法之歷史與發展架構

首先由荷蘭馬斯垂克大學 Anselm Kamperman Sanders 教授，講述歐洲不公平競爭法之歷史與發展架構。

一、不公平競爭之思潮起源

講師以一則發生於歐洲封建時期之案例作為開場白。早期英國之普通法明確禁止壟斷，由於英王具有特權得以排除普通法之限制，可授予壟斷性權利給特定人士。長此以往，諸多英王形成濫用此等壟斷性授權之惡習⁷⁷。1599年，英國法院考量皇后所授予之壟斷權，將造成不公平競爭的結果，既而判定所授予之壟斷應屬無效⁷⁸。1624年，由 Edward Coke 爵士所提出的壟斷法(Statute of Monopolies)，則欲以法制面解決當時英王濫用壟斷特許授權所造成之亂象，蓋因當時諸多民生物資，如鹽、肥皂、澱粉、煤等，均有壟斷權人販賣，為求能攤平高額之政府租金或汲取自身暴利，而導致民生物資售價居高不下。大致可注意到，該部壟斷法之重要精神已出現近代不公平競爭防止與經濟學之重要原理，包括：強調自由競爭，價格由市場供給與需求決定；具有新穎性及進步性的發明，才會給予壟斷性之權利。當時的壟斷權因具備專有排除他人販賣特定商品之權，究其性質較接近今日之專利權，早期不公平競爭之概念與商標的互動尚非相當明顯。

⁷⁷ 參陳豐年，「專利權之歷史溯源與利弊初探」，智慧財產權月刊第156期，100年12月號，P.66~P.71。

⁷⁸ 參 Edward Darcy Esquire v Thomas Allin of London Haberdasher (1599) 74 ER 1131.

二、兩者產生競合之初期案例與後續影響

1924 年的「Odol」案，是商標與不公平競爭產生競合的初期典型案例。一家設於德國德勒斯登的 Dresdner Chemisches Laboratorium Lingner 公司，於 1892 年開始銷售「Odol」品牌的漱口水（如右圖），獲得商業上極大的成功，1895 年向德國商標局提出商標申請，並獲准註冊。1924 年該公司發現第三人以相同之「Odol」品牌銷售鐵軌固定圈，向德國 Elberfeld 地區法院提起訴訟。德國 Elberfeld 地區法院指出：兩造公司產品性質截然不同，事實上並不構成競爭。惟法院認為原告已為其產品創造了市場需求，該品牌文字因此具有吸引力(drawing power)，且該能力惟有透過原告長時間銷售活動後才能獲得。如果該標識顯著性被削弱(if the significance of its mark is lessened)，則原告相較於其他漱口水產製者的競爭力將會被損害。



部分 IP 案例書籍⁷⁹，將本案認為是第一個將商標保護延伸至混淆誤認議題外的經典案例，承審法院首次將不公平競爭的概念引進商標爭議案中，甚至，進而影響商標淡化(Dilution)概念演變成為商標法制架構下的部分內容。有論者⁸⁰進一步認為，商標僅作為「產製來源之指示」的觀念已經過時，其實「創造及保留消費習慣(creation and retention of custom)」才是商標的主要目的，從商標所有人的角度觀察，保存商標的獨特性才是最重要的。

因此，商標權原始核心範圍在於提供消費者辨別其所提供之商品或服務之識別性，同時排除市場上其他有致消費者產生混淆誤認之虞商標之存在。當一商標之識別性經由廣泛使用，逐漸於市場上樹立其獨特性後，雖然第三人係將商標使用於不類似之商品或服務，惟獨特性與其先前經驗產生某種程度之連結或已形成交易習慣，於消費者心

⁷⁹ A. Kamperman Sanders, Clara B. Heath, “Landmark Intellectual Property Cases and their Legacy”, 2010, p.51~53.

⁸⁰ Frank Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection”, Harvard Law Review, 1927.

中已形成一特殊意象，實有必要賦予不同於商標混淆誤認之虞類型之保護型態。

三、TRIPs 現行規範

觀察早期商標權利保護依巴黎公約第六條之二條文內容，商品或服務範圍仍侷限於同一或類似，經過前面案例及學說之影響，只要系爭商標之使用，有致相關公眾與註冊商標權人產生聯想，且註冊商標權人之利益有因該使用而受損害之虞者，TRIPs 明文將商標保護範圍擴大適用至不類似之商品或服務⁸¹。

2.4.2 商標保護的極限

續由德國 CMS Hasche Sigle 法律事務所 Gordian Hasselblatt 博士，以生動的實際案例向與會者闡釋：採取商標保護有其極限。開宗明義指出，當商標保護擴充至不構成混淆誤認之虞的著名標識時，即表示該保護於某種程度已落在不公平競爭法的範圍。

一、商標常見之形態

常見之商標係以文字、圖形或聯合式為主，以文字商標為例：

- Rolex vs. Roll-Ex
- Birkenstock vs. Brikeensotk
- Ecolab vs. Ecolabel

以上商標均構成近似；下列之圖形商標亦構成近似：



vs.



⁸¹ TRIPs 第 16 條第 3 項。

二、產品整體外觀近似？

然而，在某些"看起來像(Look Alikes)"的案例中，兩造所使用的文字或圖形商標雖明顯不同，但透過外觀標籤上多種元素所組成的部分片段，卻使消費者形成相同的整體印象⁸²。



面對以上情況，權利人思考以 IP 權利反擊的可能性，例如：

- 是否構成商標侵權？（講師認為事實上並不構成）
- 是否侵害已註冊／未註冊的設計權？（需考量設計之新穎性及獨特性，若是，則可能侵害）
- 是否侵害著作權？（講師認為可能侵害）

⁸² 有關其他"Look Alikes"產品案例，可參下列網址：

<http://www.which.co.uk/news/2013/04/own-label-copycat-products-can-you-spot-the-difference-316370/>，最後瀏覽日期 2015.01.02。

三、不公平競爭之附帶聲明

有鑒於構成混淆誤認之要件係包括商標構成近似，從而商標權保護範圍有其侷限性，不公平競爭法可對產品提供另一種輔助保護方式。茲舉一例：美商 Mars 公司自 1980 年代初期開始在德國境內販售糖果類商品，而「SNICKERS」為該公司最廣為暢銷的巧克力棒，被告土耳其巧克力製造商 Şölen A.Ş.販售下圖標示「Winergy」商標之巧克力商品，被 Mars 公司一狀告上法院。依照德國科隆高等地區法院於 2013 年 12 月 20 日所作的判決⁸³，兩造巧克力之整體包裝外觀，予人寓目印象構成近似，構成不公平競爭。法院認為⁸⁴：(1)SNICKERS 之巧克力外包裝已具有極大聲譽，同時據爭公司係屬顯著增強競爭力之個體；(2)德國消費者將可能被誤導，認為被告產品係屬 SNICKERS 系列產品旗下之子品牌；(3)包裝上之被告公司特取名稱"Şölen"字體標示太小，且該公司在德國並不知名；(4)根據德國不正競爭防止法⁸⁵，被告係利用原告聲譽，致使消費者對被告巧克力產品產生如原告產品般具有良好品質之預期。



⁸³ Case 6 U 85/13–Snickers and Bounty.

⁸⁴ 參 www.bardehle.com/uploads/files/IP_Report_2014_I.pdf，最後瀏覽日期 2014.12.30。

⁸⁵ Section 4 No 9 lit a.

但是，在另一件”看起來像”的巧克力包裝案例，法院卻認為並未構成不公平競爭。法院雖確認原告之「BOUNTY」巧克力外包裝已具有極大聲譽，同時據爭公司亦屬顯著增強競爭力之個體，惟仍駁回原告對於不正競爭防止法之請求，理由為：(1)整體外觀特徵的模仿程度低；(2)外觀之基本構成元素不同，兩者產生各自獨立之整體印象；(3)被告產品商標「Wish」與原告商標並未構成混淆誤認之虞。



2.4.3 普通法觀點

接著，以色列 Dr. Eyal Bressler & Co. (智慧財產權服務公司) Neil Wilkof 先生以普通法觀點，介紹商標與不公平競爭之現在與未來。

一、美國制度簡介

商標是基於競爭市場的考量，只要該商品或服務在商業上仍有使用上的價值，則給予持續性的保護，註冊商標可藉由延展而無保護期限。關於商標所具有之長期獨占性質，美國有兩派學說：一派為哈佛大學經濟學者於 1930 年代提出，其相信商標可透過密集廣告推廣，並形成高度進入障礙，就像一支獨占怪獸 (monopoly-inducing monsters)，需要被鐵鍊拴住及受到強制授權的牽制。另一派為芝加哥學派，其認為商標制度很棒，不僅提供了資訊給消費者，還降低檢索

成本及使生產者品質提升，且獨占商標並不代表獨占市場。上述爭論係由後者取得優勢，影響了後來制度演變的方向。

不公平競爭法在美國屬於州法位階，講師強調，個案若超出商標保護範圍的部分，請求主張不公平競爭或許是最好的方法。

美國聯邦法位階之商標法第 43 條(a)項⁸⁶最初僅處理不實廣告的有限主張，後來引入普通法原則，擴大保護至未註冊商標侵權及營業表徵，已納入部分防止不正競爭的概念。而關於不實廣告，原告與被告時而爭執對方是否符合當事人適格之地位，企圖使對方在法院就訴訟案件進行實質審查前先敗下陣來。美國最高法院為處理印表機廠商 (Lexmark 公司) 及相容前述印表機碳粉匣所需之必要零件供應商 (Static Control 公司) 之爭議，於 2014 年所提出之 Lexmark 測試法⁸⁷提到：判斷兩造是否適格，需先從保護利益範圍 (Zone-of-interests) 加以判斷，然後再搭配相當因果關係 (proximate-cause) 輔助判斷。法院最終認為雖然 Static Control 產品僅為碳粉匣之附帶產品，損害較輕微，惟 Static Control 對 Lexmark 的不實廣告行為，仍具備提起訴訟當事人適格之地位。另一方面，對於終端消費者而言，因不具備當事人適格之地位，目前仍無法主張不公平競爭法進行救濟。

二、英國制度簡介

英國法系目前尚無不公平競爭法之規範，與不公平競爭最接近的概念為假冒 (passing off)，實務上假冒成立需滿足三要件，包括：

- (1) 原告商品或服務具有聲譽；
- (2) 被告向公眾虛假陳述；
- (3) 造成原告損害。

經過後來的案例，持續發展出「擴張型之假冒」之概念，即適用

⁸⁶ 其規定為：(1)任何人在商品、服務或容器包裝上，使用任何文字、用語、名稱、象徵、裝置，或其組合，或任何錯誤來源標示、錯誤或誤導之事實描述，其 (B)在商業廣告或促銷中，對自己或他人之商品、服務或商業活動錯誤表達其性質、特性、品質、地理來源，使他人相信可能因該行為而遭受損害，應負民事責任（不實廣告，false advertising）。

⁸⁷ Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc., 134 S. Ct. 1377, 1384(2014).

範圍擴大至「不限於商業來源」之虛假陳述，包括下列態樣：

- 品質關聯性⁸⁸

第一種情形是擴大適用至具有高度識別性之商品，前提是，原告產品需具有相當聲譽及善意，如本案原告「vodka」(伏特加)酒精含量為 37.5%，被告「VODKAT」商標之酒精含量為 22%，「VODKAT」與「vodka」構成近似，且指定商品並非具有高度識別性之伏特加酒，因而構成假冒行為。此與我國商標法第 30 條第 1 項第 8 款，使公眾誤認誤信商品或服務之性質品質者，不得註冊之精神相近。

- 虛假背書／銷售⁸⁹(False endorsement/merchandising)

第二種情形是未取得原告授權，被告即銷售印有演唱女星 Rihanna 頭像之 T 恤（如下圖），致使公眾錯誤地相信原告與被告間存在關聯性。



三、普通法系下，兩者調和之未來方向

講師賡續拋出開放性議題，希望大家共同思考：

- (1)不公平競爭與商標的併存原則能否透過司法判例建立？
- (2)制定成文法是否可行？或參酌 CJEU 法律意見？

講師就上開議題並未給予進一步評論。

⁸⁸ Diageo North America v. Intercontinental Brands (2010).

⁸⁹ Rohyn Rihanna Fenty v. Arcadia Group Brands (2013).

2.4.4 權利人觀點

第 4 位講師為瑞士藥廠 Novartis Pharma AG 智慧財產權部門之首席主管 Myrtha Hurtado Rivas，係以 IP 權利人維權角度介紹不公平競爭。她開場提到，對藥廠而言，最重要的 IP 資產是專利權，而品牌建立及商業表徵亦相當重要。就一般訴訟策略，企業通常考量的是：

- 提起法律行動，係基於商標、不公平競爭、還是兩者？
- 是否擁有商標權？狀態屬申請中、已註冊還是他人授權之商標？
- 是否已取得市場調查報告，用以證明商標之識別性、聲譽、商業來源之混淆欺騙...？
- 基於商標侵權或不公平競爭，是否可取得初步禁制令，以防止被告持續進行侵權行為？

有關前述訴訟策略實務，講師以先前藥廠提起的訴訟案例進行說明。一註冊商標為「EXELON」之透明包裝用以治療阿茲海默型癱滯症狀之藥劑，具有醫藥成分「Rivastigmine」，於 2007 年開始上市發售，在德國市場 2012 年擁有 16% 之市佔率，2013 年初攀升至 19%。

該貼劑之商業表徵，指定使用於第 5 類之治療阿茲海默型癱滯症狀之醫藥製劑，取得德國及歐盟之營業表徵註冊商標⁹⁰。如下圖：



含註冊商標「EXELON」貼劑之實際使用態樣如下圖：

⁹⁰ 德國註冊第 302012058952 號商標，註冊日期 2013.01.21。歐盟註冊第 011293362 號商標，註冊日期 2013.03.22。



於 2013 年 3 月開始，被告開始販售同樣含有醫藥成分 Rivastigmine 之醫療用貼劑（如下圖）。可注意到，被告貼劑包裝之營業表徵與原告商標構成高度近似，被告技巧性地並未使用原告之文字註冊商標「EXELON」，以避免明確之直接商標侵權。



針對被告前述使用態樣，Novartis 藥廠即著手進行市場調查，以釐清「EXELON」貼劑包裝的營業表徵所具備識別性之強弱。調查結果如下：

認為來自 Novartis 藥廠的比例	「EXELON」貼劑
經常治療阿茲海默患者之醫生	51%
不常或偶爾治療阿茲海默患者之醫生	30%

結果顯示，相關消費者對於標示「EXELON」文字之貼劑，辨識率高，故整體商標圖樣之識別性較強。

將被告之 Rivastigmine 貼劑認屬於 Novartis 藥廠或「EXELON」商標	開放題組	過濾題組
經常治療阿茲海默患者之醫生	8%	27%
不常或偶爾治療阿茲海默患者之醫生	4%	9%

相形之下，相關消費者對於未標示「EXELON」文字商標之貼劑，辨識率雖不如前者高，惟仍有相當比例之消費者，僅藉由辨識貼劑包裝之營業表徵，而將被告商品誤認係來自原告。

根據以上市場調查結果，基於商標侵權及不公平競爭法，Novartis 藥廠對被告之德國製造公司，向漢堡地方法院聲請臨時禁制令 (Preliminary injunction)。第一審駁回臨時禁制令之請求，經提起再審後，准予該臨時禁制令。目前據駁商標因涉及絕對不得註冊事由⁹¹，仍繫屬無效爭議程序中。

經過前述「EXELON」案例，講師與大家分享的經驗是，取得該貼劑關於先天或後天識別性證據之過程相當複雜，且必須在提起商標侵權或不公平競爭之訴訟程序前完成，藉此向承審法院顯示，有相當比例的醫療人員產生混淆誤認之事實。

⁹¹ 漢堡地方法院對本案醫療用貼劑之商業表徵涉及絕對不得註冊事由第 7(1)e(i)條及 7(1)e(ii)條之無效請求，表示：關於第(i)款，沒有理由指出註冊標識構成指定商品之基本形狀。關於第(ii)款，申請人貼劑商品上之圓形貼布層與環繞凸點組合，具有某種美學品質(aesthetic quality)，該貼布層及凸點若採用不同之排列設計，將營造出不同之美學印象。因此，法院認為該商標圖樣非屬達成技術成果所必須之商品形狀。

2.5 商標與公開權之競合

本項議程主要討論隱私權(the right of privacy)、公開權(the right of publicity)及商標權之交互作用，除了權利起源在各個法領域有所不同外，亦討論在不同法領域內將名人姓名、肖像或簽名申請作為商標註冊的不同情況及效果。

2.5.1 公開權法制架構及德國觀點

來自德國德勒斯登科技大學的 Anne Lauber-Rönsberg 博士首先由公開權之法制演進出發，她表示，相對於 1890 年衍生的隱私權而言，公開權概念起源於 1950 年代，主要是對於當時相當嶄新的攝影科技所生的反動思潮。到目前為止，在美國約有 19 州以州法保障此一權利，大致上認定屬智慧財產權的一環，得轉讓第三人，保護期間為死亡後 20 年至 100 年不等，有 28 個州則於其不成文法下承認之。至於德國係以人格權的概念加以解釋，對於隱私權及公開權則不予區隔，同時認為此兩種權利以其均屬人格權而不得轉讓，僅得授權第三人利用之，保護期間為死後 10 年。相對來講，歐洲其他國家如法國及波蘭，雖在法制上均對人格權給予保護，然而卻不承認所謂的公開權。

Lauber-Rönsberg 博士進一步指出，將名人形象(Celebrity image)申請註冊為名人商標(Celebrity trademarks)，保護範疇通常僅及於其所



註冊表彰其交易過程中所指定使用之商品或服務，而不及於該名人的人格權；然而，名人形象在名人商標權所表彰的通常不止於指涉商品或服務的來源，同時更可能牽涉到該名人形象與系爭商品之間的關聯，亦即名人形象通常會

對該類商品或服務的銷售具有功能說明性的指標，而不僅止於裝飾作用而已。例如著名高爾夫球選手老虎·伍茲代言的商品，通常會具有健康、清新或穩定的形象。

另一個常見的問題是，將名人形象（如照片圖）使用於商品（如杯子、衣服）上，有可能被認為是裝飾性或描述性圖樣（例如被視為創作者的攝影作品，落入著作權領域），而非具識別性的商標，且可能依商品領域的通常使用習慣而產生不同價值判斷。

有關與商標權的競合關係，公開權係指排除他人在商業上利用一自然人人格⁹²（“persona” of a human being）之權利；而商標並非得排除該標識之所有使用態樣，而是排除使用該標識用以指示商品或服務來源之權利。

因此，可注意到德國商標法 Sec.13 規定，若註冊商標涉及第三人之姓名權或肖像權時，得取消該註冊。美國商標法 Sec. 2c 也提到，商標包含或僅由辨識特定個人之姓名、肖像、簽名所組成，且未取得同意時，不得註冊。

其次，以是否得轉讓的角度觀察，只要轉化為商標，權利便可從自然人身上分離出去，名人得利用這種方式將人格權轉化並轉讓第三人。是以，在德國對於公開權及商標權之競合，最常被討論的議題在於：此等名人商標權究應遵循商標法規？抑或民法有關人格權不可讓渡之相關規定？

從權利保護期間的角度，由於公開權之保護期間有一定年限，而商標權則可能永久存續，因而亦有論點認為，對於已屆保護期間的公



開權（如達文西的簽名案例⁹³），政策上應考量禁止將其作為商標註冊。

⁹² 包括姓名、意象(likeness)、身分特性(identity)等。

⁹³ Leonardo da Vinci - Federal Patent Court (Bundespatentgericht), ref. no. 28 W (pat) 103/06，該判決提及“Leonardo da Vinci”係文化遺產的一部分，缺乏識別特徵，不應取得註冊，參 https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunerrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/28103_06.pdf，最後瀏覽日期 104.01.15。

Lauber-Rönsberg 博士則認為，商標權因其對商品或服務具有表彰來源的作用，事實上具有公開權性質，因而相較於其他智慧財產權，在屬性上反而是較不相同的。

2.5.2 英國觀點

賡續由來自英國 Taylor Wessing LLP 事務所的 Mark Owen 律師提供英國觀點。

在英國，並沒有公開權的概念，因而部分企業為防止仿冒行為(以名人的面貌印製於商品上)，會以名人形象進行商標註冊。一般而言，得以註冊商標、假冒、著作權、秘密、隱私及資料保護等方式進行保護，其中之「假冒(passing-off)」，係用以保護名人形象商業價值之重要手段。

對相關公眾之群體而言，明星具有善意及聲譽；不實描述可能致使該群體誤買商品，因認為已獲得明星代言或授權。但是，該如何確定得否使用他人形象？

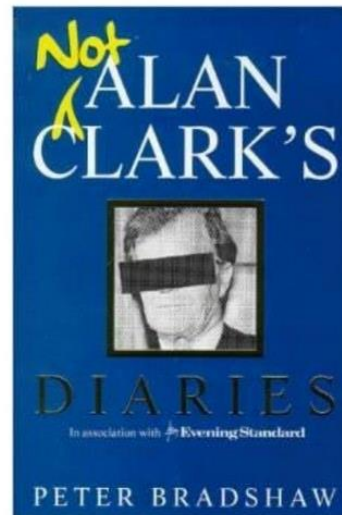
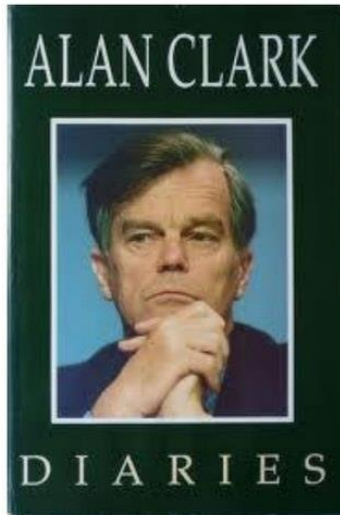
關鍵就在於是否構成「欺騙(deception)」。自 Rihanna 控告某服飾公司將其音樂錄影帶之截取畫面印製於 T 恤上販售對其形象造成損



害而勝訴以來⁹⁴，已衍生出特定概念，認為將名人面貌顯示於商品上，意謂該名人對系爭商品之推薦或喜愛，因而如非屬該名人同意而印製於商品上，將對該名人造成一定程度損害，亦即實務上係以損害賠償概念來運作，法令上並沒有所謂公開權的概念。經過 Rihanna 案後，只要在商品上出現明星之形象，依一般社會通念，可能會聯想商品係取得明星人物之授權或贊助。

⁹⁴ Rohyn Rihanna Fenty v. Arcadia Group Brands (2013)

觀察 1998 年的 Alan Clark 案⁹⁵，雖被告在封面上標註真實作者，但是不夠明顯，法院認為，原告主張不實歸屬來源(false attribution) 依然成立。



當對象是虛擬明星（卡通人物）時，是否仍具有前述之公開權？以 1977 年 THE WOMBLES 案⁹⁶為例，The Wombles 是兒童卡通人物（如下圖），他們喜歡以創新的方法回收垃圾，進行環保活動。法院認為，原告是兒童電視影集公司，與被告從事廢棄物清運之業務活動屬性完全不同，即使產生虛假陳述，亦不致損害原告之善意／聲譽，故不構成假冒。故法院並未禁止被告使用”Wombles Skips”名稱作為商標。



⁹⁵ Clark v Associated Newspapers Ltd [1998] 1 WLR 1558.

⁹⁶ Wombles Ltd v Wombles Skips Ltd [1975] FSR 488, [1977] RPC 99.參

<http://www.tierneyip.com/tierney-ip/image-rights-time-to-create-a-new-statutory-regime-and-right-in-ireland/>，最後瀏覽日期 104.01.13。



於2014年的Betty Boop案中⁹⁷，原告英國Hearst公司擁有「BETTY BOOP」文字商標及人物圖樣商標，表示其為英國境內「BETTY BOOP」商品之唯一合法來源，主張被告使用人物形象，係構成商標侵權及假冒行為；被告美國AVELA公司則抗辯使用於商品上之「BETTY BOOP」意象係屬裝飾性圖案，主張並未構成侵權／假冒。法官考量原告20多年來所作之努力，包括主動積極地向被授權者推廣品牌，進而控制品牌品質並建立聲譽，使「BETTY BOOP」品牌實際上被公眾所認知係屬一特定來源，應獲得相對廣泛之保護。是以，法院認為被告使用Betty Boop人物形象圖樣於T恤等服飾類商品上，構成假冒行為。

本案所衍生的後續影響，一般實務界認為，目前英國法制保護傘尚不及於形象權(image right)，因此，提出商標註冊，或積極教育公眾認知特定形象或明星姓名即代表商業來源的策略，即顯得相當重要。

由於英國商標法得以保護姓名、暱稱、簽名、形象(image)、動作等。講師另舉英國威爾斯足球球員Gareth Bale⁹⁸的勝利招牌手勢一例進行說明，其形象權係以雙手比出內含數字11（球員號碼）之心型圖案。

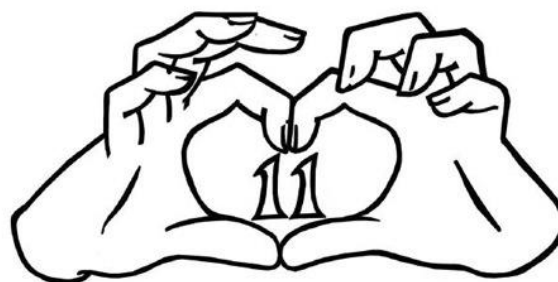


⁹⁷ Hearst Holdings Inc and others v AVELA Inc and others[2014]. 另參

<http://jiplp.blogspot.tw/2014/04/boop-oop-doopprotection-for-cartoon.html>，及
<http://blogs.lexisnexis.co.uk/wipit/betty-boop-protecting-rights-in-a-contemporary-fashion-brand/>，
最後瀏覽日期 104.01.14。

⁹⁸ Gareth Bale（格瑞斯 貝爾，1989年7月16日－），出生於英國威爾斯，是一位具有天賦且相當出色的足球運動員。

2013年3月26日，Bale向英國專利商標局提出申請他的勝利招牌手勢商標⁹⁹（右上圖），指定使用於服飾及靴鞋類商品。只是，印有近似手勢圖樣之商品（右下圖）是否構成侵權？



因此可理解，關於形象權，並不單純僅為品牌建立的問題，還可能涉及著作權、隱私權、誹謗及廣告爭議等議題。



Owen 律師接續提到英國海外屬地之一的根西行政區

¹⁰⁰，定有特別法規承認公開權，並允許企業赴該行政區註冊。主要內容為：

- 真實或虛擬人物均得取得註冊，無論存歿；
- 受理聲音、簽名、形象、特徵、面貌、表情、動作舉止等之申請；
- 需繳申請及延展費。

惟 Owen 律師表示，該項註冊實務上並無太大實益，大概只有在稅務作業中，證明 IP 權利的存在時才派得上用場。

2.5.3 美國觀點

美國 Aaron Sanders PLLC 事務所的 Tara Aaron 律師提供公開權在美國的獨特地位（公開權的主張在美國似乎特別盛行¹⁰¹），並講述

⁹⁹ 該商標註冊號為 UK00002657917，註冊日期為 2013-07-19，指定類別為第 14,18,25 類。

¹⁰⁰ 根西（原文：Guernsey），是英國屬地之一，位於英吉利海峽靠近法國海岸線的海峽群島之中，與周圍小島共同組成了格恩西行政區（Bailiwick of Guernsey）。參維基百科，<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E8%A5%BF>，最後瀏覽日期 104.01.11。

¹⁰¹ 近年來美國發生多起橄欖球明星主張公開宣傳權的案例：如 Hart v. Electronic Arts, Inc., 717 F.3d 141 (3d Cir. 2013)案、Keller v. Elec. Arts Inc. (In re NCAA Student-Athlete Name & Likeness Licensing Litig.), 724 F.3d 1268 (9th Cir. Cal. 2013)案、及 Brown v. Electronic Arts, Inc., 724 F.3d

數個有趣案例：

其一為前巴拿馬獨裁統治者 Manuel Noriega 遭 2012 年發行的電玩遊戲 Black Ops II 作為主角（如圖，該遊戲主角不但姓名與



Noriega 相同，人物形象亦係依 Noriega 量身定做），Noriega 以該遊戲所塑造的形象為綁架者、謀殺者及國家的敵人，主張該遊戲之發行商損害其個人名譽而提告¹⁰²。目前 Manuel Noriega 已於美國被起訴及判刑，並於 2011 年被引渡回巴拿馬服刑，因而本案之相關進展仍值得後續關注。

另一位主張其公開權遭侵害者為女星琳賽·羅涵(Lindsay Lohan)，其主張 Grand Theft Auto V (GTA)公司新近發行遊戲的女主角 Lacey Jonas 係以其形象製作，主張該公司侵害其公開權而提告¹⁰³。本案最有趣之點在於，GTA 公司推出的本款遊戲女主角並非以琳賽·



羅涵直接命名，羅涵在本案係主張女主角 Lacey Jonas 在該遊戲的形象係對其所為之影射：一名金髮女明星，最喜好的消遣為在英勇的

GTA 遊戲者的協助下躲避狗仔隊的追逐，平常最大嗜好就是講髒話(F-Word) 及愛要求司機開快車，且不時有體重超重的傳聞傳出。

1235 (9th Circuit 2013)案等。

¹⁰² Noriega v. Activision/Blizzard Inc. – Los Angeles Sup. Ct. (Oct. 2014)

¹⁰³ Lohan v. Take Two Interactive Software, Inc. (Sup. Ct. NY, July 1, 2014)

Aaron 律師以上述案件評析公開權在美國的實務情形，原則上係依各州州法定其要件及保護範圍¹⁰⁴，主張受侵害者應提出原告之姓名或其專屬資料未經原告之同意，遭被告利用於商業用途之證據，並提出其因而遭受之財產或名譽上之損害，以要求損害賠償。

Aaron 律師賡續就公開權及商標權之異同進行分析，他認為公開權的侵害較商標權更容易成立，因為公開權僅需提出名人姓名、圖像或相關的類似性資料（如前述琳賽·羅涵一案）遭第三人影射或利用於商業用途即可，無須證明該利用業造成其來源商品或服務已構成消費者的混淆誤認。

Aaron 律師最後補充，依藍能法(Lanham Act)第 1052 條規定，欲將他人之姓名、肖像或簽名申請作為商標註冊者，需憑藉其本人之書面同意始能為之。

2.5.4 巴西觀點

接著由巴西 Soerensen Garcia Advogados Associados 事務所 Mario Soerensen Garcia 律師，以獨特之南美洲觀點闡釋兩者間的交互關係。

講師舉了有趣的比喻：專利像地球，商標像太陽，著作權就像月亮，每個人都知道它們的存在，當月亮遮住太陽後，你才會發現，原來那裡還有星星(star)...即使已殞落多年，仍在天際上持續閃亮，就像大家心目中的明星(star)一樣。

有關公開權的主張，直接關係到正反論者所捍衛之基本權利，時有激烈爭執，例如：

- (1) 言論自由 vs. 隱私權、濫用他人意象造成道德或實質損害；
- (2) 秘密通信或通訊 vs. 司法授權之秘密揭露權；
- (3) 財產權 vs. 財產權之取消，以維護必要之公眾社會利益；

相當具有創意地，講師提出一簡單的演算式，用以說明商標的保

¹⁰⁴ 美國公開權一般由州法所管轄，主張損害要件通常包括：(1)使用了原告之姓名或肖像；(2)為了被告之商業利益；(3)未取得原告同意；(4)構成原告經濟上或聲譽的損害。

護範圍： Trademarks = Property – Effects!

具體舉例而言，若商標具有下列情形：對來源之不實指示；未獲同意而使用姓名、簽名或形象；構成混淆誤認之虞者；與其他 IP 權產生衝突者等，均不得取得註冊。因此，大致可將該演算式理解為：此係將財產權中不得註冊之事由一一表列並扣除，剩下就是商標得以註冊涵蓋的範圍。

在巴西，近期主張其公開權遭侵害者為足球明星 Roberto Carlos¹⁰⁵。2006 年，Roberto Carlos 控告傳記作家 Paulo César de Araújo 未取得同意即出版傳記，要求其撰寫的 11000 本傳記應自書店下架。Roberto Carlos 將其生平故事視為個人極重視的隱私財產，其認為該傳記描述他個人所有的記錄事件，就像是奪取他珍藏的私人財產。後來兩造協議，Roberto Carlo 取得被告之賠款，並撤回損害名譽的指控。是以，講師認為：隱私權係一具有價值之資產，同時，個人特徵可藉由商標法取得保護。



¹⁰⁵ Roberto Carlos (羅貝托 卡洛斯)，是一名已退役巴西足球運動員，是巴西 2002 年世界盃足球賽奪冠成員之一。

2.5.5 公開權之授權實務

本場次講師 Alexander Ballasch 先生及 Joseph J. Conklin 先生，分別服務於 DFL Deutsche Fussball Liga GmbH 公司及 Coty Inc. 公司，並講述數個有趣案例：

一、足球組織 LIGA 授權實例

首先以德國足球聯賽組織(DFL Deutsche Fussball Liga GmbH)之運作實務為例，介紹球員－各球隊－德國足球聯賽組織之間，有關授予公開權之權利義務關係。



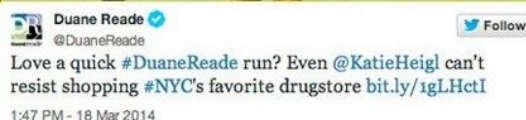
關於實際授權範圍，球員並非授予全部權利，而是僅授予 LIGA 足球聯賽球員身分的權利給所屬球隊，球隊得自由運用簽約球員之肖像、姓名（包括暱稱及藝名）、及關於足球運動的人格識別特徵，以進行商業活動利用，續由球隊再授權給 LIGA。

授權契約應留意授權期間，包括終止時間、過期後的允許使用模式及管理機制。同時條款應載明授權人本身亦不得使用或再授權給第三人。另因大多數球員並未將其姓名或意象(likeness)申請商標註冊，普遍皆認為授權標識，係包括已註冊、未註冊商標及其他衍生商標，保護範圍及於常見的球員收集卡及電玩遊戲等。

二、Katherine Heigl vs. Duane Reade 案



美商 Duane Reade 藥局使用狗仔隊拍攝女明星 Katherine Heigl 提著手提袋的照片（如下圖），放在自家推特(Twitter)及臉書(Facebook)網頁的官方帳號上，並標註：「喜歡到 Duane Reade 逛一下嗎？連 Katherine Heigl 也無法抗拒不到紐約最棒的藥局採購」。此一舉動事前並未取得當事人授權同意，導致要求 Duane Reade 藥局賠償 6 百萬美元的訴訟¹⁰⁶。



¹⁰⁶ 後經原告律師表示，兩造於2014年8月間達成秘密協議，被告捐款至原告設立之基金會，原告則撤回告訴。詳

<http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/katherine-heigl-ends-lawsuit-duane-728552>，最後瀏覽日期 104.01.17。

三、LIGA vs. Konami 及 LIGA vs. SEGA 電玩遊戲軟體案

另一則案例為，日本電玩遊戲商 Konami 公司在推出一款名為「Pro Evolution Soccer」的足球對戰遊戲中，使用了真實球員的姓名及形象，事前並未取得 LIGA 授權同意。因此 LIGA 提出聲明以禁止前述使用。



(上圖為 2014 年世足賽阿根廷代表隊之明星球員：梅西)

Konami 提出抗辯：LIGA 不具備當事人適格，無權提出主張，只有球員才能提出；該公司事先已經取得 FIFPro（世界球員聯盟）的授權同意。

德國法蘭克福地方法院(Regional Court of Frankfurt)認為：球員的公開權已有效地透過所屬球隊授權給 LIGA，故 LIGA 有權主張；其次，球員將權利授權給 LIGA 後，已無法將權利再次授權給 FIFPro，故 Konami 無法自 FIFPro 取得權利。

另一家日本電玩遊戲商 SEGA 的「Football Manager」足球遊戲，也有類似使用球員姓名及形象的情況，LIGA 向法蘭克福地方法院聲請暫時禁制令(einstweilige Verfügung)而獲准執行。

以上是德國公開權的保護情形。講師觀察，公開權在英國的保護程度較低，一般來說，將球員姓名及形象提出商標申請仍屬較為周延的作法。

第三章 心得與建議

3.1 心得

此次研討會以商標為主軸，以介紹理論發展及觀察實際案例的方式出發，探討與其他包括著作權、設計專利等智慧財產權關係的主題相當有趣，不過也因為課程編排相當緊湊，議題橫跨 IP 數個重要領域，加上各國講師多元的英語腔調，在研討過程欲同時掌握課堂節奏與吸收內容真是一項挑戰。考量至此，局內從著作權組、專利三組及商標權組各派一員，讓職等有機會在研討過程若有較不熟悉之處，得以隨時互相討論並即時掌握重點。而撰寫本報告時，以不同觀點分享對於案例的心得與想法，並瞭解彼此間的差異性，對職等而言均是莫大的收穫。

INTA 舉辦大型研討會的經驗相當豐富，使用線上網路的技術相當純熟，包括課程簡介、會議地點、指定飯店資訊、註冊報名及繳費等事宜，與會者皆可透過專屬網頁獲得相關資訊，並完成相關線上報名與繳費程序。比較特殊的是，此次研討會後約一週，INTA 發信通知與會者可連結到一個 Portal 專屬網頁，上面完整地蒐集將每一位講師之簡報檔案，供與會者下載利用，亦可見大會的用心程度。本次研習心得可歸納如下：

一、著作權方面：

就著作權與商標權之競合方面，由 4 位講座之講述可以得知，在歐洲之所以對此議題多所討論，是因為實務上就所有可能發生著作權之圖形、物件，均會先推論其享有著作權保護，並進而討論以該圖形或物件申請商標所可能產生的競合風險，然而在我國及美國，因實用性物品通常不給予著作權保護，因而除美術著作之圖形商標外，構成著作權與商標權競合之可能性亦較小，因而在美國與我國，商標權與

著作權競合之議題並未受到重視，目前亦無相關案例可資討論。

二、設計方面：

不論是歐洲或美國，皆明定有「功能性」排除保護之規定，其中有關「實用功能性」排除保護之概念，其大致係為處理商標/設計與發明專利間之競合問題；而有關「美感功能性」排除商標保護的概念，普遍則認為其是為處理商標與設計間的競合問題。

在「實用功能性」上，我國商標法及專利法皆有實用功能性排除於商標或設計專利保護的規定¹⁰⁷。然而商標與設計對此之處理方式卻不盡相同：(1)在商標部分，若被認定其具功能性特徵，或只要能證明有發明專利的存在，即不予商標註冊；(2)而在設計專利，卻顯少單純僅依其功能性即認定該設計應不予保護，實務上，通常係透過「排除『功能性特徵』的比對或解釋」，來處理設計專利與發明專利的競合問題。

在商標是否具「美感功能性」上，我國商標審查基準則有舉例：(1)黑色的船尾外掛馬達，黑色雖不能增強馬達效能，但是黑色易與任何船隻顏色搭配，同時還可以使馬達看起來比較小；(2)柳橙口味的藥物，雖不會使藥物在治療疾病上達到更好的效果，但是可以遮蓋藥物的味道，皆屬美感功能性的情形。我國商標審查基準似採與美國相近之判斷原則，而在實務上亦如美國甚少立體商標之形狀特徵落入美感功能性之情形。

綜觀前述有關「美感功能性」之討論，「美感功能性」之判斷並不如「實用功能性」容易，且由歐洲近年之揚聲器案、鑽石瓶案以及成長椅案可知，「美感功能性」判斷原則尚不明確而仍存在著許多爭議，其爭議重點主要在於：若以「為避免不當擴張設計權期限，曾取得設計專利即不予商標保護」的邏輯，將使得立體商標幾乎無法取得商標保護之餘地。

¹⁰⁷ 商標法第 30 條第 1 項第 1 款；專利法第 124 條第 1 款。

故筆者認為，不論是「實用功能性」或「美感功能性」排除保護之判斷，似乎只有回歸到公平競爭的概念¹⁰⁸，以「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙」為最終判斷原則，而非僅依「是否已取得發明或設計專利保護」之形式判斷方式，方可能平衡商標權人與競爭業者雙方之利益，並減少判斷上之爭議產生。

三、立體形狀識別性與美感功能性之關係

前面曾經提到，美國所稱之美感功能性，大致可理解為係物品之「特定特徵」對「人類感官之視覺、聽覺、嗅覺、味覺」產生一「附帶具體效果」之競爭優勢，並藉此與實用功能性產生區別。關於影響「視覺」競爭優勢之例，均係標的物所具備之「顏色」特徵，目前尚未見美國審查手冊中，有依該「形狀」特徵具備美感功能性之案例。我國商標審查基準似採與美國相近之判斷原則，而在實務上亦如美國甚少立體商標之形狀特徵落入美感功能性之情形。

歐盟的情況則是，多認為立體商標經過大量使用之形狀特徵，已成為左右消費者選購決定之關鍵所在，因此符合賦予商品實質價值之定義。這樣的觀點其實有點矛盾，理由在於，後天識別性之採認多以大量使用為前提，而大量使用的結果多伴隨市場銷售數字之上升，因此，以歐盟規則第7條第1項(e)款(iii)的邏輯，常造成以「形狀特徵」取得後天識別性之立體物落入該款之適用。

回頭觀察歐盟對於揚聲器案、鑽石瓶案以及成長椅案¹⁰⁹，均係認定申請標的屬於「賦予商品重要價值的形狀」，而適用功能性之不得註冊事由。因此，歐洲實務界之所以湧現擬修改現行第7條第1項(e)款之(iii)為「賦予商品商業價值的形狀必須在經使用取得識別性後，始受商標保護」之聲浪，也就不難理解了。

再者，筆者認為，具備功能性係屬絕對不得註冊事由，若取得後

¹⁰⁸ 詳參「非傳統商標審查基準」，第2.3節「功能性」

¹⁰⁹ 經筆者進行專利資料庫檢索，椅子之形狀特徵與一篇美國發明專利(No. 4,109,961)所揭露之技術特徵大致相同。因此，筆者認為成長椅之形狀特徵具有實用功能性，似應適用歐盟規則第7條第1項(e)款(ii)。

天識別性得以克服絕對不得註冊事由，將造成歐盟商標法理架構上的局部失衡。是以，關於歐盟規則第 7 條第 1 項(e)款(iii)之演變方向與相關案例值得持續關注。

四、地理標示方面：

歐洲具有悠久的歷史文化傳統，擁有不同氣候或地理條件的地區，經過長時間的商業發展，因而蘊育出豐富多樣的當地特產，故在地理標示保護的力道上，遠超過世界上其他地區，甚至發展出超越 GIs 規格之保護原產地指示(PDO)，也因此遭到如美國等未具悠久發展歷史國家的極力反對，認為 GIs 相關制度只是為了保護國家既有經濟利益的一種工具。因此，可以觀察出，一個國家對於地理標示的保護力道，大致取決於該國究竟為 GIs 相關產品之淨輸出國，或為淨輸入國。淨輸出國之立場多為贊成 GIs 制度，如歐盟；淨輸入國向來堅持反對立場，如美國。

觀察本議題所討論之案例，導致部分裁判結果產生歧異，主要係因個案情形不同，部分原因取決於各國司法管轄權限與現行法制保護程度的差異性。本議題心得如下：

- (1)對於權利人而言，商標與地理標示並非互斥的兩套系統，在某些情況下，可提供雙重保護。然而，兩種保護方式各有優缺點。
- (2)只要 GIs 以特殊權利保護，不會變成通用名稱；相對地，以商標保護，卻有可能退化為通用名稱。對於不含文字的 GIs，如：圖形、顏色等，商標亦可提供保護。
- (3)兩者仍可能有並存情形，特別是當在先商標已具有聲譽或相當歷史的情形。
- (4)不同於商標，全世界 GIs 沒有一致的處理流程、法規及解決方法。對於 GIs 法律的調和，應該是縮小競合差異性以避免衝突的解決方式之一。

五、不公平競爭方面：

商標之主要目的是識別來源，主要以商標近似與類似商品為主軸，勾勒出商標權保護範圍之大致輪廓。換個角度思考，誠如學者 Frank Schechter 所提出的理論，其實商標所保護的，亦包括買受者的消費習慣。消費者藉由商標，得與先前的消費經驗產生連結：好的消費經驗，藉由購買相同商標的商品，得以延續；差的消費經驗，亦藉由識別商標得以迴避，商標所繫屬的企業因消費者的選擇，產生適者生存、擇強汰弱的結果，對於整個產業社會的進步亦有正面循環的作用。

由於商標之保護標的相當明確，在早期權利保護範圍較為侷限的時代，有時候權利人會一併主張不公平競爭，希望將勝訴率極大化。觀察案例結果，因個案色彩比重較大，不公平競爭主張能否成立之不確定性較高，權利人多將不公平競爭視為附屬主張。

受國際趨勢潮流影響，商標保護標的範圍擴大，納入不公平競爭之部分概念，如產品設計、營業表徵及著名商標等。對權利人的保護更加周全的同時，提高與其他 IP 權競合之機率，也增加了 IP 從業人員工作內容的挑戰性。

六、公開權方面：

公開權之主要作用是避免人格權被他人公開使用，如前述歐美各國之影視明星或足球明星主張他人侵權之案例，及日本電玩遊戲軟體逕自使用足球選手姓名及肖像等案。惟法院裁判結果可能會引發激烈的輿論反應，持反論者通常高舉言論自由、嘲諷性或比較性表達自由、公眾資訊權之旗幟，時有批判論點。

我國商標法第 30 條第 1 項第 13 款亦有規定，商標若「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」，不得註冊，係要求商標申請人應注意是否具有未經他人同意逕自作為商標使用之情事。

其次，從部分案例，如英國足球選手 Gareth Bale 申請手勢商標，

可觀察到部分公開權所有人逐漸具有將足以辨識個人特徵以商標進行保護之觀念，同時明確告知公眾所欲保護之權利主體。是以多位講師建議，以申請商標方式作為個人特徵的保護，是個較為保險的作法。

另以 LIGA（德國足球聯賽組織）為借鏡，實務上關於公開權之授權一事，宜以書面契約方式明訂雙方之權利義務，特別需注意的是原授權人得否再次授權給第三人使用，即被授權人所取得者是否為專屬授權，以杜後續之潛在爭議。

3.2 建議

- 一、此類型之跨 IP 領域的研討會，有助於瞭解實務界所關切的 IP 重大議題並追蹤各國法制面發展趨勢，建議持續派員參加。
- 二、參加 INTA 主辦的研討會，均需繳交報名費，TIPO 近年來皆為 INTA 之會員，故當時職等上網註冊時，INTA 官網即指示應繳交會員身分之報名費（含稅 1148.USD／人）。惟本次研討會較不同的是，在身分種類中多了一項"Government/Nonprofit"的分類，其報名費較會員更加低廉（含稅 625.USD／人）。經向 INTA 註冊承辦人檢附 TIPO 官網地址與經濟部官網資料以確認身分種類後，其同意職等以"Government/Nonprofit"之身分別報名註冊。本局將來若派員參加，可留意在報名身分中，是否具有"Government/Nonprofit"的身分別。
- 三、我國非傳統商標審查基準對於「美感功能性」雖已有詳細之說明，惟在「與新式樣（設計）專利競合之關係」一節中，則僅對新式樣（設計）與商標識別性之關係為說明，但似未解釋「美感功能性」之適用問題。因此，建議持續關注美國商標審查手冊關於美感功能性之新近案例，及歐盟商標規則第 7 條第 1 項(e)款(iii)之演變方向與相關案例發展，以作為未來增修我國商標審查基準「美感功能性」範圍及「與設計專利競合之關係」之參考。

附錄 研討會議程表

When Trademarks Overlap with Other IP Rights Program



▼Monday, December 8, 2014

8:00 am–5:30 pm

Registration and Information Desk Open

8:00 am–9:00 am

Continental Breakfast

9:00 am–9:35 am

Welcome

Etienne Sanz de Acedo, Chief Executive Officer, International Trademark Association (United States)

Axel Nordemann, Program Co-Chair, Boehmert & Boehmert (Germany)

Neil Wilkof, Program Co-Chair, Dr. Eyal Bressler & Co. (Israel)

9:35 am–10:00 am

Keynote Address

Overlaid, Overlegislated and Overloaded: Trademarks in the Twenty-First Century

Professor Jeremy Phillips, best known as a Professorial Fellow in the Queen Mary Intellectual Property Research Institute and founder of the IPKat blog, will set the stage for this conference by describing how the lack of joined-up legislative policy and judicial thinking has led to a patchwork of protection in which some badges of origin seem to be protected several times over while others risk missing protection entirely.

Speaker:

Prof. Jeremy Phillips, Olswang LLP, London, and Queen Mary Intellectual Property Research Institute (United Kingdom)

10:00 am–1:25 pm

SESSION I

(Break 11:30 am–11:50 am)

Trademarks and Copyright Law

Distinguished speakers provide insight and valuable information about the interplay between the protection given by trademarks to works of art (for example, logos, characters such as Mickey Mouse or three-dimensional objects such as furniture). They will also discuss the scope of protection of such trademarks and the influence of aesthetic functionality or requirement of use as a trademark.

Speakers favoring the extension of protection through trademark registration despite public domain under copyright law will also discuss important issues with speakers who give more weight to the public domain, superseding trademark protection.

Other topics to be covered:

- A view from the European Union
- A view from Latin America
- A view from the United States
- Protection and enforcement strategies

Moderator:

Tara Aaron, Aaron | Sanders PLLC (United States)

Speakers:

Andrew P. Bridges, Fenwick & West LLP (United States)

Barbarita M. Guzmán, Markven S.C. (Venezuela)

Maximilian Kinkeldey, Grünecker (Germany)

Axel Nordemann, Boehmert & Boehmert (Germany)

Ansgar Ohly, University of Munich (Germany)

Michael Ritscher, Meyerlustenberger Lachenal (Switzerland)

1:25 pm–2:30 pm

Networking Lunch

2:30 pm–5:40 pm

SESSION II

(Break 4:00 pm –4:30 pm)

Trademarks and Designs

Find out about various schemes that can be used to protect designs, including the following:

- Design patent protection (United States)
- Trade dress (United States)
- Community design rights (European Union)
- Other schemes (e.g., Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, Asia-specific laws), focusing particularly on products and features that may be protected by both design rights and trademarks/trade dress

Panelists will explore the following areas:

- The underlying frameworks of various types of rights and the rationale behind choosing particular types of protection
 - Obtaining protection
 - Limitations on protection and enforcement (including consideration of whether the available actions and remedies are adequate)
 - Pros and cons of design protection versus trademark protection
 - Registered versus unregistered protection

Moderator:

Mark Owen, Taylor Wessing (United Kingdom)

Speakers:

Gregoire Bisson, World Intellectual Property Organization (WIPO) (Switzerland)

Anna Carboni, Redd Solicitors LLP (United Kingdom)

Daniel Greif, Siam Premier International (Thailand)

Annette Kur, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Germany)

Theophile Margellos, Office for Harmonization in the Internal Market (Spain)

Valerie Sonnier, Louis Vuitton Malletier (France)

Kenneth L. Wilton, Seyfarth Shaw LLP (United States)

5:45 pm

Adjourn

6:00 pm–7:30 pm

Welcome Reception

▼Tuesday, December 9, 2014

8:00 am–8:30 am

Registration

8:00 am–8:30 am

Continental Breakfast

8:30 am–8:35 am

Overview of Day Two

Axel Nordemann, Boehmert & Boehmert (Germany)

Neil Wilkof, Dr. Eyal Bressler & Co. (Israel)

8:35 am–8:45 am

Related Rights Committee Update

Speaker:

Keri Johnston, Johnston Law (Canada)

8:45 am–10:30 am

SESSION III

Trademarks and Geographical Indications

Experts in the field provide a global perspective on the interplay of trademarks and geographical indications (GIs) and will discuss the following issues:

- What are GIs?
- How are they protectable in Europe?
- How does GI protection overlap with trademark protection in Europe?
- Is this protection too wide?
- How does it compare with protection elsewhere?
- Is this protection enforceable in courts in European countries?
- What are some of the important decisions of the Court of Justice of the European Union concerning the overlap of GIs and trademark protection?

These topics will be covered as well:

- The U.S. approach to GIs and trademarks
- GIs as collective / certification marks

- Attempts at the international level to negotiate a worldwide framework for GI protection
- The U.S. approach compared with the European approach
- GIs and trademarks in India from a global brand perspective
- GI protection in the European Union as collective marks and as protected geographical indications, and in the United States as certification marks
 - The Darjeeling case

Moderator:

Anna Carboni, Redd Solicitors (United Kingdom)

Speakers:

Irene Calboli, Marquette Law School and National University of Singapore (United States and Singapore)

Peter Harvey, Harvey Siskind LLP (United States)

Julia Holden, Trevisan & Cuonzo Avvocati (Italy)

Latha R. Nair, K & S Partners (India)

10:30 am–11:00 am

Break

11:00 am–1:00 pm

SESSION IV

Trademarks and Unfair Competition Law

A comprehensive discussion will cover the following topics:

- Registered versus unregistered trademarks
- Passing off and unfair competition
- Trademark protection
- Comparative advertising
- Keyword advertising
- Product imitation and other forms of source and source-like confusion versus trademark infringement
 - Overlap paradigms—
 - Does trademark infringement correspond to claims under unfair competition law? If so, are there still separate legal claims?
 - Does trademark law cover all potentially actionable uses of signs? If so, will unfair competition law “fill in” the lacunae?

- Trademark/unregistered marks/unfair competition overlaps: conceptual overview of the common law and continental law approaches

- The view from Continental Europe
- The common law view
- The view from South America

Moderator:

Axel Nordemann, Boehmert & Boehmert (Germany)

Speakers:

Gordian N. Hasselblatt, CMS Hasche Sigle (Germany)

Myrtha Hurtado-Rivas, Novartis AG (Switzerland)

Anselm Kamperman Sanders, Maastricht University (Netherlands)

Neil Wilkof, Dr. Eyal Bressler & Co. (Israel)

1:00 pm–1:15 pm

Break

1:15 pm–2:00 pm

Special VIP Interviews—Trademarks and Patents

Interviewer:

Ronald Van Tuijl, JT International S.A. (Switzerland)

Special Guests:

Christoph Ernst, Ministerialdirigent, German Federal Ministry of Justice (Germany)

Mihály Ficsor, Vice President for Legal Affairs, Hungarian Intellectual Property Office (Hungary)

2:00 pm–3:00 pm

Lunch

3:00 pm–5:30 pm

SESSION V

(Break 4:30 pm–4:45 pm)

Overlap Between Trademarks and the Right of Publicity

This session will address the interplay between the right of privacy or publicity and trademark rights, including implications for the use of trademarks in blogs and social media networks.

Learn about the following:

- The differences and similarities between the rights afforded by publicity laws and the rights afforded by trademarks—e.g., what each type of right protects, whether they are property rights, whether the rights can be transferred?
- Source of trademark rights and right of publicity in the law
- How rights of publicity overlap with trademark rights
- How publicity rights are used to generate trademark rights
- How rights of publicity can invalidate trademark rights (United States versus other jurisdictions on rights in a personal name as a trademark)
- Celebrity names registered as trademarks (e.g., BLUE IVY); when celebrities sell their names, who owns the goodwill behind the name
- Protection of likenesses of fictional characters and the actors who play them
- Remedies for infringement
- Interplay between right of privacy or publicity and trademark rights

Moderator:

Kenneth L. Wilton, Seyfarth Shaw LLP (United States)

Speakers:

Tara Aaron, Aaron | Sanders PLLC (United States)

Alexander Ballasch, DFL Deutsche Fussball Liga GmbH (Germany)

Joseph J. Conklin, Coty, Inc. (United States)

Anne Lauber-Rönsberg, University of Dresden (Germany)

Mario Soerensen Garcia, Soerensen Garcia Advogados Associados (Brazil)

Mark Owen, Taylor Wessing (United Kingdom)

5:30 pm–6:00 pm

CLOSING SESSION

The Future of Trademarks

Speaker:

Antonio Campinos, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) (Spain)

6:00 pm

Wrap Up, Adjournment