商標法體系研究

——商標形成、善意先使用與侵權議題評析

Systematic Research on Trademark Act:
Formation, Bona Fide Use,
and Infringement of Trademark

陳匡正 著

學術論文集

元照

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

商標法體系研究

商標形成、善意先使用與侵權議題評析

陳匡正　著

元照出版公司

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

自　序

本書實乃著者第一本專書「商標法專題研究——以商標使用、耗盡原則及混淆誤認之判斷為中心」之延續，雖然兩本專書同為著者這7年多來商標法研究成果之匯集，但本書選錄論文之題材，更從前書關注在商標使用、耗盡原則及混淆誤認判斷等議題之探討，擴張至以理論應用為主之商標形成、善意先使用與侵權等爭議的討論。

在本書第一編「商標形成與使用之判斷」中，分別從「商標功能性與識別性之關聯性研究——從智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決談起」一文裡，乃介紹功能性、識別性要件之互動和關聯，來剖析它們如何影響商標是否被成功註冊？此外，在「商標維權使用之實際判斷及適用爭議」一文裡，則是論述、整理法院實務關於商標使用之案例，並解析怎麼樣的案例事實構成商標使用？又在什麼情事下構成維權使用？

至於，本書第二編「商標善意先使用之理論與實務」，乃收錄「商標善意先使用之研究」及「開設分店在商標善意先使用之適用限制——從智慧財產法院102年度民商上字第22號民事判決開始談起」兩篇論文。而前文旨在論述善意先使用之構成要件、國外先使用是否構成善意先使用，以及善意先使用相關案例之評析等。此外，後文之內容則是從智慧財產法院針對開設分店之地理區域限制等

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

相關判決，來分析原產銷規模之限制，是否能夠納入善意先使用之另一適用限制？

再者，本書第三編「商標之戲謔仿作與著名商標之保護、救濟」，亦精選「商標戲謔仿作之合理使用判斷——評智慧財產法院100年度行商訴字第104號行政判決及智慧財產法院103年度刑智上易字第63號刑事判決」與「指定使用商品或服務之類似程度對著名商標保護及救濟之影響」兩篇論文。而前文旨在對照美國許多商標戲謔仿作案例之發展，並整理我國法院之歷來見解，藉以推衍是否如同美國法一樣，特將戲謔仿作納入合理使用之條款中，並平衡商標權利人及使用人之利益。此外，後文乃從智慧財產法院針對系爭著名商標指定同一或類似／非同一或類似商品或服務等判決，均得以構成著名商標淡化之情事，來歸納出現行商標法有關著名商標淡化等規定，未來當明定指定商品或服務之範疇，才能夠兼顧相關消費者、著名商標權人和企業之利益。

事實上，本書相較於前一本專書之內容，更多著重在商標學說理論之整理，並進而歸納分析現行重要之商標法實務見解，使得讀者可以更深入地瞭解現行商標法制發展之全貌。當然，本書得以順利付梓，必須要感謝著者之父母、家人、師長及朋友所給予的動力，讓著者能夠致力於商標法之研究，並完成本書之出版工作。而著者尤其要感

元照出版　　搶先試閱版

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

謝元照出版公司的編輯團隊與相關同仁，一起協助本書內容、引註之編校，倘若本書沒有他（她）們之協助，就不會如此順利地出版。

陳匡正 謹識

書於國立臺北科技大學共同科館研究室

2020年5月11日

元照出版 搶先試閱版

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

目　錄

自　序

第一編　商標形成與使用之判斷

第一章　商標功能性與識別性之關聯性研究——從智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決談起

壹、前　言 3
貳、智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決 5
參、商標之註冊須具備識別性 11
肆、商標之註冊須未具備功能性 16
伍、功能性商標可否取得識別性？ 28
陸、結　論 37

第二章　商標維權使用之實際判斷及適用爭議

壹、問題之所在 41
貳、商標維權使用之意義與體系 42
參、商標維權使用之實際判斷 48
肆、判斷商標維權使用所致生之爭議與解決方向 62
伍、結　論 68

元照出版　搶先試閱版

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

第二編　商標善意先使用之理論與實務

第三章　商標善意先使用之研究

壹、前　言 73
貳、商標善意先使用之意義與性質 74
參、商標善意先使用之範圍與限制 76
肆、商標善意先使用之實際應用與未來修法建議 85
伍、結　論 104

第四章　開設分店在商標善意先使用之適用限制——從智慧財產法院102年度民商上字第22號民事判決開始談起

壹、前　言 107
貳、智慧財產法院102年度民商上字第22號民事判決 109
參、商標善意先使用之分析 113
肆、商標善意先使用理論和實務之解析 121
伍、結　論 137

元照出版　搶先試閱版

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

第三編　商標之戲謔仿作與著名商標之保護、救濟

第五章　商標戲謔仿作之合理使用判斷——評智慧財產法院100年度行商訴字第104號行政判決及智慧財產法院103年度刑智上易字第63號刑事判決

壹、前　言 143
貳、智慧財產法院100年度行商訴字第104號行政判決 145
參、智慧財產法院103年度刑智上易字第63號刑事判決 ... 149
肆、商標合理使用之理論與實務 152
伍、商標戲謔仿作之判斷 171
陸、結　論 176

第六章　指定使用商品或服務之類似程度對著名商標保護及救濟之影響

壹、前　言 181
貳、商標混淆誤認之虞與著名商標淡化的區別與判斷 182
參、判斷著名商標淡化所致生之爭議與解決方向 206
肆、結　論 216

元照出版　搶先試閱版

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=11771

第一編

商標形成與使用之判斷

➢第一章　商標功能性與識別性之關聯性研究
——從智慧財產法院107年度民商
上易字第3號民事判決談起

➢第二章　商標維權使用之實際判斷及適用爭議

元照出版　搶先試閱版

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

第一章

商標功能性與識別性之關聯性研究
——從智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決談起

壹、前　言

按商標除了有表彰來源功能、品質保證功能、廣告功能及投資功能外，其最主要之功能為識別功能[1]。由於商標之識別功能，能夠降低市場交易之搜尋成本[2]，並解決「檸檬市場」（lemon market[3]）之問題，亦即識別功能得以解決在「資訊不

---

1 陳昭華，商標法之理論與實務，元照，2018年，頁2-4。

2 吳霈栩，看不見的商標——論非視覺可感知商標保護之妥適性，交通大學科技法律研究所碩士論文，2016年，頁7；*see* BARTON BEEBE et al., TRADEMARKS, UNFAIR COMPETITION, AND BUSINESS TORTS 4 (2011); 1 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §§ 2:5, 3:5, 3:6 (5th ed. 2019); ROBERT COOTER & THOMAS ULEN, LAW AND ECONOMICS 88 (6th ed. 2011); William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L. & ECON. 268-70 (1987).

3 美國經濟學家喬治・阿克洛夫（George Arthur Akerlof），於1970年所發表的一篇論文〈檸檬市場：品質不確定性和市場機制〉（The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism），其舉二手車市場為例：由於賣者比買者擁有更多關於二手車的資訊，所以兩者之間存在著資訊不對稱。尤其在資訊不對稱之情況下，因為

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

對稱」（information asymmetry[4]）之狀況下，在市場上充斥著不可信資訊或品質低劣之仿冒商品或服務，甚至第三人利用其他企業經營者商譽，所為商品或服務提供之「搭便車」現象[5]。此外，起源自商標識別功能之識別性要求，更是凸顯其目的乃致使相關消費者得以認識系爭標識，乃屬於表彰系爭商品或服務者[6]。其實，商標除了扮演識別性功能外，識別性要求亦有公益之考量，尤其若准許不具識別性之商標註冊，不僅無法律之正當性，甚至會直接或潛在地影響公眾自由使用系爭商標文字或圖樣之權利[7]。

再者，商標排除功能性之消極要件，其目的與商標須具備識別性屬一致，均必須要有利於公益及促進市場公平競爭[8]。然商標須不具備功能性之消極要件，實不同於識別性要件，乃採取系爭標識不賦予商標權保護之方式。申言之，若具有功能性之商品設計或特徵，得以取得商標之註冊，卻有可能會阻礙

市場中的價格過低，使得價格機制驅使擁有好車的賣方離開市場，而形成逆向選擇，最終造成市場中充滿著劣質品，讓市場崩潰。此外，「檸檬市場」之現象更是呼應「格雷欣法則」（Gresham's Law）中所詮釋之「劣幣驅逐良幣」現象。只不過藉由商標得以與他人商品或服務相區別之識別功能，且其所扮演承載商品或服務資訊之平台來觀察，其是能夠解決「檸檬市場」和「劣幣驅逐良幣」等市場不公平競爭之現象。檸檬市場，維基百科網站，https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%A0%E6%AA%AC%E5%B8%82%E5%9C%BA（最後瀏覽日：2020/1/26）；劣幣驅逐良幣，維基百科網站，https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A3%E5%B9%A3%E9%A9%85%E9%80%90%E8%89%AF%E5%B9%A3（最後瀏覽日：2020/1/26）；吳霈栩，前揭註2，頁7；*see* BEEBE et al., *supra* note 2, at 4.

4 BEEBE et al., *supra* note 2, at 4.

5 *Id*.

6 陳昭華，前揭註1，頁21。

7 陳昭華，前揭註1，頁21。

8 請參見非傳統商標審查基準2.3。

搶先試閱版 搶先試閱版

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

同業之公平競爭和社會之進步[9]。

由於商標識別性及功能性，係屬於商標註冊之積極和消極要件，故兩者之關係針對商標之註冊，乃扮演著舉足輕重之角色。事實上，得以被專利權保護之商品設計或特徵，其不但具有功能性，且因其在市場上之使用，而讓其具備後天識別性者，能否取得商標權之註冊，如此更能夠體現出問題之本質。

進一步來說，本文當從分析107年度民商上易字第3號民事判決（以下稱本案）之事實來開始論起，特別是剖析智慧財產法院（以下稱智財法院）、國內外學說理論及司法實務見解等內容，藉以深入探討商標識別性及功能性兩者究竟是相容性？抑或是屬於互斥性？因為這些議題除了攸關商標是否得以註冊之判斷外，尚為確實履行保障消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展等商標法之立法目的，自然這些都是未來我國商標專責機關及各級法院值得關注之課題。

貳、智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決

一、案例事實

被上訴人法商路易威登公司（以下稱被上訴人）為其註冊商標（以下稱系爭商標，如圖一所示）之商標權利人，系爭商標仍在商標專用權期間內，並指定使用於皮包等皮件商品。然上訴人霈姬公司（以下稱上訴人）公然陳列、販售侵害系爭商標圖樣之仿冒商品（以下稱系爭包款，如圖二所示），且上訴人經營皮包販賣業務長達十年以上，長期關注皮包流行趨勢，對於侵害被上訴人之商標應具有故意或過失，並經被上訴人依

元照出版　搶先試閱版

9　同前註。

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

法提出告訴在案[10]。

圖一　系爭商標[11]

圖二　系爭包款所使用之鎖扣[12]

上訴人等藉由網路及實體通路銷售之方式，在其自身經營之「PG美人網」網站販售系爭包款，乃使用相同於系爭商標之鎖扣，且此鎖扣之選用不具有功能性之目的，又上訴人之銷售行為，係以行銷商品之目的，其不僅屬於商標使用之行為，亦是侵害系爭商標權之行為，實讓相關消費者致生混淆誤認之虞，故上訴人須對被上訴人負擔損害賠償責任。然上訴人等則以系爭包款使用近似系爭商標之鎖扣，乃是非屬商標之功能性標識，且該鎖扣只和系爭商標相似，自未致相關消費者有混淆誤認之虞，所以上訴人等反對向被上訴人負擔損害賠償責任之主張。

10　智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決。

11　系爭商標之圖樣，詳見於智慧財產法院106年度民商訴字第35號民事判決之附件圖表內容。請參酌智慧財產法院106年度民商訴字第35號民事判決。

12　圖二中包款所使用之鎖扣，係以被告證據12之系爭包款為例，並詳見智慧財產法院106年度民商訴字第35號民事判決之附件圖表內容。

元照出版　搶先試閱版

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

二、裁判要旨

㈠訴訟當事人之主張

被上訴人於本案訴訟中主張：上訴人明知系爭商標之權利為其所有，其卻藉由網路及實體營業據點，銷售侵害貼附被上訴人商標圖樣之系爭包款。此外，上訴人等在「PG美人網」網站上販售系爭包款，且其在系爭包款上使用完全相同於系爭商標之鎖扣，又其選用系爭鎖扣之行為，並非具有功能性之目的，而係基於行銷之目的，惡意使用系爭商標於系爭包款上以吸引消費者，如此屬於商標之使用，所以上訴人等行為讓相關消費者致生混淆誤認之虞，實侵害系爭商標權。

至於上訴人於本案訴訟中辯稱：系爭包款所選用「pigi」字樣之鎖扣，乃為達成皮包開闔功能及節省成本考量之配件，而非行銷或品牌之識別，故相關消費者無須透過系爭鎖扣認知辯識上訴人。況且，系爭包款所使用之鎖扣，僅與系爭商標相似，並非同一，所以上訴人之行為實未致相關消費者構成混淆誤認之虞。

㈡法院之見解

智財法院針對本案之心證略以：功能性配件之功能性使用與識別性之商標使用，兩者並非互斥之觀念。尤其是達成相同功能之功能性配件，存有多種形式可供選擇時，當特定形式之功能性配件，而此具有識別性之功能配件，於功能性使用之同時，即產生具有識別作用之商標使用性質。依據商標法（以下稱本法）第30條第1項之反面解釋，商標並非發揮商品或服務功能所必要，即使其具有功能性，亦可註冊為商標。

再者，智財法院又於訴訟中指出，在此眾多不同形式之鎖扣中，選擇其中一種特定形式（即系爭商標），故使用特定商品，即可以產生識別不同品牌商品之作用。按照本案前面所

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

述，由於系爭商標已經註冊公告後滿五年，而不得申請評定，所以在法律上應認為相關消費者已經認知此種鎖扣就是一種商標，且將其商品來源指向被上訴人。

如果一項功能性的商標在註冊審查時，因廣泛使用取得後天識別性，故而獲准註冊，但事後廣泛使用之情形消失，僅有小規模的使用，以維持不被廢止之狀態，但如此經過相當時間後，相關消費者或已遺忘其識別性，或因時間經過改變相關消費者組成，而根本不知其原本之識別性（後天識別性喪失），如此挑戰功能性商標識別性之情形，亦可能發生在其他以後天識別性獲准註冊之商標，故有必要從立法上加以整體考慮，而不能在個案中直接改變法律的規定。畢竟這樣的商標還是經過註冊公告的商標，註冊公告就有相當的公示作用，持續給予商標法上之保護，讓商標的法律狀態，就能夠趨於穩定。

也因此，即使相關消費者實際上對於系爭包款之鎖扣不具有商標之認知，也不能解免上訴人可能之侵權責任。據此，智財法院之心證為：上訴人販賣系爭包款之行為，係侵害被上訴人之系爭商標權利。然在系爭包款上所使用之鎖扣乃功能性使用，而非商標使用之抗辯，並不成立。

三、本案評析

在本案訴訟程序中，被上訴人與上訴人所爭執者，不外乎是使用系爭商標（即造型鎖扣）於系爭包款上，究竟是屬於商標使用之行為？抑或是功能性使用之行為？然此問題之答案，正是解決：上訴人使用近似系爭商標之鎖扣，是否侵害被上訴人系爭商標權爭議之關鍵。簡言之，本案之爭點略以：系爭商標鎖扣本身所具備識別性、功能性兩者之關聯性為何？

其實，智財法院在本案中，乃特別強調系爭鎖扣同時具備商標識別性與功能性，是故相關消費者不但得將其作為識別不

購書請至：http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID□11771

國家圖書館出版品預行編目資料

商標法體系研究：商標形成、善意先使用與侵權議題評析／陳匡正著. -- 初版. -- 臺北市：元照, 2020. 07
面； 公分
ISBN 978-957-511-342-1（平裝）

1.商標法

587.3 109006971

商標法體系研究

商標形成、善意先使用與侵權議題評析

5D548RA

2020 年 7 月 初版第 1 刷

作　　者　陳匡正
出 版 者　元照出版有限公司
　　100 臺北市館前路 28 號 7 樓
網　　址　www.angle.com.tw
定　　價　新臺幣 400 元
專　　線　(02)2375-6688
傳　　真　(02)2331-8496
郵政劃撥　19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號　ISBN 978-957-511-342-1

本書簡介

本書係以新修正商標法與新近法院判決為基礎，乃沿襲著者前一本專書「商標法專題研究——以商標使用、耗盡原則及混淆誤認之判斷為中心」之風格，再精選三編共計六篇商標法之研究論文，包括：以研究功能性、識別性要件之互動和實際運用維權使用的「商標形成與使用之判斷」編為始，另有探討善意先使用要件及分店開設所遇到善意先使用爭議的「商標善意先使用之理論與實務」編，還有剖析戲謔仿作合理使用和著名商標所指定商品或服務範疇的「商標之戲謔仿作與著名商標之保護、救濟」編。

所收錄的每一篇論文不僅結合商標法最新理論，尚引入商標法最新實務之解析，且其確實提供給商標法研究者及從事商標實務工作者，一個進一步認識新商標法制之機會。

ISBN 978-957-511-342-1
9 789575 113421
5D548RA
定價：400元

元照網路書店

元照讀書館

元照出版公司
地址：臺北市館前路28號7樓
電話：(02)2375-6688
網址：www.angle.com.tw