

# 第一章 緒論

商標係一種標記，應用於服務或商品之用途，具有辨識、品質保證及廣告促銷等功能，是商標對於業者而言，誠屬有價值之權利與財富，自應受法律之保護。

## 第一節 商標制度之起源

商標之英文為trademark，trade係指交易或買賣而言，mark之意，係指標記或符號，是商標與商業行為有密不可分之關係<sup>1</sup>。商標雖屬智慧財產權，然事實上商標並非經創造或發明而來，係長期使用與廣告宣傳而累積之商譽表徵，其性質分專利、著作人類之心智成果，有所不同。



### 例題1

試說明商標與公司名稱、自然人姓名有何不同？得否以公司名稱或自然人姓名為商品或服務之商標？

## 壹、商標之演進

商標與商業活動有相當密切關聯，業者於商品上標示不同之記號或圖樣，作為交易上使用之標記，俾以區隔其他業者之商品，其具有強烈之商業性質。商標的起源，首推西班牙游牧部落採用的烙印，游牧民族

<sup>1</sup> 鄭中人，智慧財產權法導讀，五南圖書出版股份有限公司，2005年10月，3版4刷，141頁。

在自己所屬的牲畜身上打上標誌，在以物易物交換時能與他人的牲畜有所區別<sup>2</sup>。法國於1857年制定世界第一部商標法，歐洲各國於1883年成立保護產業財產權巴黎公約，承認商標為工業財產權。由於智慧財產權之保護有全球化之趨勢<sup>3</sup>，而商標為智慧財產權之一環。因此，世界各國於1994年4月簽訂TRIPs協定，嗣於同年10月於瑞士日內瓦簽訂商標法條約（Trademark Law Treaty, TLT）。其中TRIPs係有關智慧財產權實體法之規定，TLT則為有關商標申請之程序法規範，而該等國際協定目前已成世界商標法制定或修訂之範本。

## 貳、商標之功能

### 一、表彰來源功能

商標可表彰商品或服務之來源（source function）加工、揀選、批售或經紀之商品或所提供之服務，此為商標之基本使命與最重要之功能。

### 二、辨識功能

商標係商品或服務之標識，藉以與他人之商品或服務相區別，其特徵足以辨識商品或服務之來源，商品之辨識功能（identification function）與商標圖樣之獨特性，兩者形成正比關係。例如，商品上標示SONY之商標，可知該商品係SONY公司所生產。準此，商標設計應具有特別性、象徵性及獨創性等特徵，並與企業名稱一致。因此，其他製造家電之廠商，不得於其生產之商品上使用SONY之商標，否則除使SONY之商標權受侵害外，相關消費者亦會誤認家電之來源，而使消費權益受損。

### 三、品質擔保功能

依據市場之運作功能，不同之商品或服務會被賦予不同之評價，因此

<sup>2</sup> 曲三強，知識產權法原理，中國檢察出版社，2004年1月，475頁。

<sup>3</sup> Peter Drahos & Ruth Mayne, *Global Intellectual Property Rights Knowledge, Access and Development* 1 (2002).

依附商品或服務之商標，其具有擔保商品或服務品質之功能，表彰商品或服務具有一定相同品質（quality function），經由商標功能而建立廠商之營業信譽與顧客吸引力之重要效益。例如，SONY之商標，相關消費者通常認為該電視具有相當之品質保證。

#### 四、廣告促銷功能

企業以廣告促銷其商品或服務，一般均會針對商品的功能或特性設計商標，以吸引相關消費者之注意，藉此強力推銷其商品或服務，倘該商品或服務於市場上具有良好之評價或回響，該商標無疑是最佳之產品代言者。準此，商標具有廣告之功能（advertising function），可激發或加強相關消費者對於商品或服務之購買慾，為商標權人之最佳推銷員。

### 參、商標權之定義

#### 一、財產權

商標權（trademark rights）係商標權利人得專用其商標之權利，商標權為財產權，屬智慧財產權之一環，其不同於有體財產權，係無體財產權，具有準物權之性質。商標權人對於侵害其商標權者，主張禁止請求權、損害賠償請求權及銷燬請求權。

#### 二、獨占性

申請商標註冊（trademark registration）經核准而取得商標權，商標權人取得商標之獨占權，倘他人再以相同或近似之商標圖樣，使用於同一或類似之商品或服務，而致相關消費者混淆誤認之虞，除經商標權人同意或授權，否則，任何人均不得使用其商標。

#### 三、排他性

因商標權具有獨占性，權利人得自由使用、收益及處分商標權，不許第三人干涉與侵害，否則侵害商標權者，應負民事責任，甚至處以刑事責任。

## 肆、例題解析—商標之意義

### 一、公司名稱與自然人姓名之性質

公司名稱，係指公司以法人資格對外所使用之一種標誌，其行號名稱相同，均代表該事業之主體本身，屬非財產權之性質。姓名係區別人我之一種符號，其包含自然人之姓氏與名字，自然人使用此符號之權利，稱為姓名權（the right of name），姓名權為人格權之一種。公司、行號名稱雖相當於自然人之姓名，然兩者係不同之概念；名稱權係除自然人以外之各類法人與非法人團體，依法享有之權利，其不包含於姓名權內。

### 二、商標、公司名稱與自然人姓名之區別

商標則表彰事業所提供之商品或服務之來源，其為商業之標誌或符號，必須與商品或服務相結合，始具有意義，係智慧財產權之一環，並非人格權或非財產權<sup>4</sup>。公司名稱具有排他性，經營相同業務之公司，不得使用相同名稱（公司法第18條第1項）。主管機關對於公司登記之申請，認為有違反本法或不合法定程式者，應令其改正，非俟改正合法後，不予登記（公司法第388條）。而商標亦具有排他效力，第三人欲使用商標，原則上應經商標權人同意（商標法第29條）。再者，姓名除受民法保護外，倘為著名之姓名、藝名或筆名者，未經本人同意申請商標註冊者，不得註冊（商標法第23條第1項第15款）。

### 三、商標、公司名稱與自然人姓名之關聯

公司名稱或自然人姓名倘具有顯著性或第二意義，而無商標法第23條第1項所列之消極要件之情事，足以使相關消費者認識其表彰之商品或服務，並得以他人商品或服務相區隔，公司或自然人自得以文字商標之形式向智慧財產局申請商標註冊，取得商標權。

<sup>4</sup> 美國商標法第45條規定，商標者，係指製造者或商人，為表彰其商品，並與他人製造販賣之商品互相區別，而採納或使用之文字、名稱、符號、圖樣或其聯合式。

## 第二節 我國商標制度之沿革

商標之發展具有國際性，於國際貿易上占有重要之地位<sup>5</sup>。是我國商標法依據國際化之趨向，近年作大幅之修正，增列商標之保護範圍，由平面商標擴張至立體商標，由傳統視覺商標延伸包含顏色、聲音商標等不同表現形式。商標具有品質保證與廣告之功能，其擁有財產價值之特性，本國所屬國際品牌之商標數目，其與經濟實力成正比關係。例如，世界著名之商標Coca-Cola於2005年之商標價值高達675億美元<sup>6</sup>，足見商標之商業價值無可限量。



### 例題2

試問氣味商標有無保護之必要性？我國商標法有無相關之規定？

## 壹、我國商標溯源

商標為商業活動的產物，我國使用商標之起源早於西漢宣帝五鳳年間，以五鳳作為瓷器上的標示，將一定標示用在商品包裝，使消費者認識商品來源。商標之立法最早於光緒30年頒行「商標註冊試辦章程及細目」，計28條。民國成立後，北京政府於1923年公布施行商標法與其施行細則，分別計44條、37條。現行商標法係國民政府於1930年5月6日公布，翌年元月1日施行，其後經多次修正，最近一次之修正為2003年5月28日。分10章，計94條法條，各章依序為第1章總則、第2章申請註冊、第3章審

<sup>5</sup> W. R. Cornish, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* 396-397 (2nd ed., 1989).其起緣於英國出口商（British exporter）從事國際商業活動，因其他國家不保護其商標，則促使商標國際化之產生。

<sup>6</sup> 胡秉倫，智慧財產專業法官培訓課程—商標爭議程序及實務，經濟部智慧財產局，2006年3月21日，54頁。

查及核准、第4章商標權、第5章異議、第6章評定及廢止、第7章權利侵害之救濟、第8章證明標章、團體標章及團體商標、第9章罰則及第10章附則。違反商標法之責任包含民事責任、刑事責任及行政責任。

## 貳、商標權保護之國際化

我國商標法（Trademark Act）之目的在於建立註冊商標制度，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，並使消費者易於辨識，得區別商品或服務之來源，不致產生混淆誤認。是商標法之立法目的，除保障商標權人及消費者利益外，亦有寓維護市場公平競爭秩序與促進工商企業正常發展之功能（商標法第1條）。保障商標權，係指商標准予註冊後，可防止第三人以相同或近似之商標使用於同一或類似商品或服務。仿冒他人商標之行為，本質上屬於違反商業倫理之不公平競爭行為，其與公平交易法第19條至第21條所要制止之行為相同，均屬於不公平競爭行為。是商標法之主要目的，在於制止不公平競爭行為，以維護市場上公平使用商標之競爭秩序。

近年來，商業行為推陳出新，因商標與商業行為具有密切關係，故我國為維護市場公平競爭秩序（fair competitions of markets），並期與國際立法相互接軌，對於商標法有大幅之修法。例如，防止仿冒（商標法第23條第1項第13款）、著名商標之保護（商標法第23條第1項第12款、第62條第1款）、防止酒類地理標示仿冒之保護（商標法第23條第1項第18款）等規範，均在維護市場之公平競爭。參諸1967年修正之保護工業財產權巴黎公約第6條之1及1994年4月之烏拉圭回合談判（GATT）所簽署之與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs協定），TRIPs第15條第1項規定，足以區別不同企業之商品或服務之標識或標識之組合，應足以構成商標之圖樣。第16條亦明

文揭示著名商標應予保護<sup>7</sup>，以維持公平競爭之市場秩序<sup>8</sup>。

## 參、例題解析—商標之保護範圍

美國聯邦巡迴上訴法院1990年之Clarke事件，認為申請人以香味行銷其紡紗商品，而香味於本質上，已成為紡紗的特徵之一，作為申請人表彰該商品來源之用途，倘該氣味具有第二意義時，應准許該氣味作為商標註冊使用<sup>9</sup>。因此，倘氣味得區別特定商品或服務來源時，該氣味即可作為商標使用。在特殊之商標類型而言，氣味商標應屬最獨特者。而我國商標法修法引進單一顏色、聲音及立體商標，倘能再增列氣味商標（scent or smell mark）之保護，對商標之保護範圍，將更加周全。從而，相關消費者依據嗅覺之感官，於適當之情況下，足以辨識特定之商品或服務之來源者，該氣味則具有識別性。例如，將各種水果氣味用於機油商品，然該氣味並非該商品之自然氣味，係附加於商品之外的獨特東西，經由嗅覺之辨識方式，得長期地明顯（legible）區別其他相同或類似商品<sup>10</sup>。反之，倘該氣味屬商品或服務本身之自然氣味，或者屬業界習慣之通用氣味，均不適合作為識別之氣味。例如，將橡膠氣味用於汽車輪胎，或者草本氣味用於洗髮精<sup>11</sup>。因其氣味在本質或交易上，並不適合用以區別商品或服務之

<sup>7</sup> 商標法施行細則第16條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。

<sup>8</sup> 行政院就商標法2003年5月28日之修正理由提案。

<sup>9</sup> In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990). Faye M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks*, 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105,126 (1998). Jeffrey S. Edelstein and Cathy L. Lueders, *Recent Developments in Trade Dress Infringement Law*, 2000, 40 IDEA 105 (2000)，澳洲商標法第17條亦規定氣味商標。

<sup>10</sup> Wayne W. Herrington & George W. Thompson, *Intellectual Property Rights and United States International Trade Law* 222 (2002).

<sup>11</sup> 王德博、江存仁、李宗仁、洪淑敏、黃柏森、鍾桂華譯，澳洲商標法審查及程

來源。因商標法立法目的之一，在於保障相關消費者，當相關消費者得藉由某種氣味得聯想某項商品或服務時，自可區別該商品或服務之來源，避免與其他商品或服務產生混淆情況，實可減少搜尋及交易成本<sup>12</sup>。

### 第三節 商標法之立法原則

商標之保護目的，在於辨識提供商品或服務之來源，為避免有混淆誤認之情事，以維護商標權人之權利與消費者利益，並防止不公平競爭行為，暨促進工商企業之正常發展。從而，保護商標之主要目的，厥在維護產業之競爭秩序。



#### 例題3

甲經營服飾店多年，並自行設計標識用於其所銷售之服飾上，惟未申請註冊，乙經營食品公司，乃將甲所設計與使用之標識，用於其所生產之食品上，並持之申請商標而取得註冊在案，甲知悉後主張乙侵害其商標，試問是否有理？反之，乙得否主張其為商標權人，禁止甲使用該商標？

#### 壹、註冊保護主義

商標權之取得，立法例有使用主義（first to use）及註冊主義（first to register, registration）兩種方式。美國係採行使用保護主義，令先使用者擁有商標之專用權<sup>13</sup>；而我國則採用註冊主義。惟不論是採用何種主義，商

序手冊第21章，智慧財產權月刊，65期，2004年5月，115-117頁。

<sup>12</sup> 黃堅真，氣味商標之研究—以美國法探討我國氣味商標識別性問題，智慧財產權月刊，89期，2006年5月，71頁。

<sup>13</sup> 此為Common Law System之精神，在使用主義之原則下，商標權人擬主張他人侵害其專用權時，應證明其使用之事實。

標權得以受法律之保護，均需商標權人確具有使用之意義，且商標之內容設計具有識別性或取得市場上之第二意義等要件。我國商標法就商標權之取得，原則雖採註冊保護主義，惟對於著名商標之保護，得排除他人不當使用，致減損其商標識別性或商譽之情事者，則不以註冊為保護要件。

## 貳、先申請先註冊主義

先申請主義，係指如有二人以上以相同或近似商標，使用於相同或類似之商品或服務，專責機關應核准最先申請者。可知申請日之重要性。至於申請日之取得，取決於文件備齊之日或主張優先權之優先權日<sup>14</sup>。我國商標法第18條規定，二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。即採先申請先註冊主義。

## 參、屬地主義及獨立保護原則

依據保護工業財產權之巴黎公約的原則，各國就有關國際間商標註冊簽訂重要之條約，即Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks（下稱馬德里協定）及Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks（下稱馬德里議定書），作為商標國際註冊之準據，其屬商標國際性註冊之條約。不論是馬德里協定或馬德里議定書，均規定國際間不論適用註冊主義或使用主義，均有商標註冊之適用<sup>15</sup>，此表示保護商標權有國際化趨勢。因各國對於商標之保護均採屬地主義，是商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力

<sup>14</sup> 陳文吟，商標法論，三民書局股份有限公司，2001年4月，初版2刷，44-46頁。

<sup>15</sup> 曾勝珍，我國新修正商標法草案中註冊要件之評析（上），智慧財產權月刊，51期，2003年3月，44頁。

各自獨立存在<sup>16</sup>。故不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國註冊。從而，商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以此公示方式作為於註冊國取得商標權之證據<sup>17</sup>。

## 肆、審查原則

商標註冊應經商標主管機關經濟部智慧財產局就申請案進程序與實體審查（商標法第7條），符合法定要件者，始准予註冊。反之，如有不得註冊之情形時，應依法核駁其申請。

## 伍、使用保護主義

商標使用於主觀上應有作為商標使用之意義，客觀上有使消費者認識其為商標使用。商標之使用不僅為商標權人之權利，亦為其義務所在，是未經使用之商標，縱使取得商標註冊，亦無法作為表彰商品或服務來源之功能。蓋商標與企業經營有密切之關聯，倘商標無法與企業相結合，附著於商品或服務行銷，其充其量僅屬一種設計形式，不具商標應有之表彰功能<sup>18</sup>。而使用之概念應著重於客觀之實際使用，而非申請註冊人主觀上是否有使用之意思<sup>19</sup>。換言之，商標使用著重於商業上之實際（use in commerce）使用而言，而非僅為保留其權利而象徵性使用該標章（token use）<sup>20</sup>，以避免無實際使用商標之人，阻礙他人善意（bona fide）使用商

<sup>16</sup> 因商標制度具有國際性，故我國商標法有關申請註冊程序規定與商品／服務之分類標準則有參考商標條約與尼斯協定。

<sup>17</sup> 馮震宇，了解新商標法，永然出版社，2001年，75頁。

<sup>18</sup> 2 Stephen P. Ladas, *Patent, Trademark, and Related Rights National and International Protection* 1054 (1975).

<sup>19</sup> 謝銘洋，新修正商標法評析，月旦法學雜誌，102期，2003年10月，95頁。

<sup>20</sup> 美國商標法第45條、我國商標法第6條。