

# 論表徵保護原則與規範途徑

## A Study on Protection of the Trade Dress and the Relative Regulations

蘇文萱\*

Wen-Hsuan Su

### 要 目

壹、前 言	(一)營業包裝之概念
貳、表徵保護之重要性	(二)法律規範暨實務見解
一、自由複製原則	二、日本法
二、表徵之功能	(一)商品或營業表示與商品 型態
(一)從事業角度觀察	(二)法律規範
(二)從消費者角度觀察	三、我國法
三、顧客愛好	(一)商品或服務之表徵
四、小 結	(二)法律規範
參、表徵之定義與內涵	四、小 結
一、美國法	

DOI : 10.3966/168067192020060039003

投稿日期：2019年10月20日；接受刊登日期：2020年4月23日

\* 感謝兩位匿名審稿委員對本文提供寶貴意見與指正，使本文論述更為完善，特此致謝。

\*\* 國立中正大學財經法律學研究所碩士；國立成功大學法律學系博士候選人。

肆、表徵保護途徑

一、不正競爭規範途徑

(一)日本法制

(二)規範分析

二、商標規範途徑

(一)美國法制

(二)規範分析

三、小 結

伍、結 論

## 摘 要

競爭，為經濟市場運作之基石，要維持市場秩序的穩定，需有良好的競爭關係。表徵，因其具備識別商品或服務來源之功能，在競爭市場中占有至關重要的地位，且透過事業的長期投資與經營，隨著消費者對表徵產生顧客愛好而具有財產價值。賦予表徵法律上保護已為國際趨勢，惟各國法制背景及社會觀念發展各異而保護途徑不盡相同，有以不正競爭法保護者，亦有以商標法規範者，本文擬就表徵保護相關法制規範進行分析比較，期供我國立法修正時之參考。

**關鍵詞：**表徵、商標、競爭、不正競爭、複製自由、顧客愛好、商業道德、識別、混淆

## **Abstract**

Competition is the foundation of economic market; it requires a good competitive relationship to maintain the stability of market order. Trade dress acts a vital position in the competitive market as it identifies the source of goods or services and can thus create property value through a long term investment from the enterprise to establish the goodwill. Entitling legal protection to trade dress has become an international trend; it conducts by means either the unfair competition law or the trademark law. This article analyzed the regulation of trade dress between several countries and expects to become the references of legislation revise in the future.

Keywords : trade dress, trademark, competition, unfair competition, free copying, goodwill, commercial morality, identify, confusion

## 壹、前言

在知識經濟時代，全球市場運作充斥著各種品牌（brand），市場競爭由商品競爭逐漸轉變為品牌競爭，智慧財產權的崛起與興盛成為競爭的首要利器。品牌，係指以文字、符號、顏色、形狀等標識構成的整體表徵，透過商品或服務的製造者使用於其產品上，使一般大眾熟知，成為消費者認識產品來源的資訊，並藉由商標或表徵保護制度所賦予的權利，成為製造者具有價值的行銷工具。

在理想的自由經濟市場中，競爭者原可自由複製使用智慧財產；其理論基礎在於智慧財產是一種基礎知識，而知識應屬於公共財。所謂公共財，從經濟學的角度觀之，定義為「非競爭性」（non-rivalrous）且「非排他性」（non-excludable）的商品，任何人皆可使用，甚至可以多人同時使用，且其使用不會削弱他人的可使用性；亦即，公共財的供應不受消費的影響，沒有供應枯竭的疑慮<sup>1</sup>。然而，智慧財產權制度的建立，雖保障權利人的投資，卻也限制公眾對於表徵的自由使用，禁止複製他人產品、設計、發明等限制，此舉將使權利人取得市場壟斷的地位，降低市場的競爭效率<sup>2</sup>。因此，如何在自由競爭與智慧財產權的保護之間取捨，即成為表徵保護立法上之重要課題。

我國法制針對此議題的發展，先於二〇〇三年修正之商標法<sup>3</sup>將

---

<sup>1</sup> Corporate Finance Institute, <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/non-rivalrous-goods/> (last visited Aug. 28, 2019).

<sup>2</sup> Katerina Shaw, *Likelihood of Coexistence: A Comparative Analysis of the Interplay between European Trademark Law and Free Competition*, 18 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 51, 53 (2009).

<sup>3</sup> 中華民國92年5月28日總統華總一義字第09200095990號令修正公布全文94條；並自公布日起6個月後施行。

顏色、聲音、立體形狀等新型態商標納入保護範圍<sup>4</sup>；二〇一一年再次修正<sup>5</sup>開放任何具有識別性的標識，不論其為文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，皆得作為商標保護之客體<sup>6</sup>，任何商品或服務的整體表徵，亦得藉由商標制度尋求保護。事實上，我國於一九九一年制定之公平交易法<sup>7</sup>中，即已對於商品的表徵，包括姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀等，提供一定程度之保護<sup>8</sup>。然，縱使相關法規隨著現今交易市場的運作模式而逐步修正，並於二〇一五年的修法<sup>9</sup>針對表徵保護規範及適用與商標法的規定重新整合，但實務上的案例仍相當有限，尤其有關場所設計、服務表徵等特殊標識類型之案例，幾乎付之闕如。故本文擬就表徵保護在競爭上之重要性為始，導引出表徵識別功能以法律規範保護之必要；其次，彙整美國及日本對於表徵之定義及其相關規範，與我國制度相對照，從中瞭解法律概念之異同。表徵保護主要採取商標制度與不正競爭制度兩種保護途徑，分別以美國法及日本法為代表，透過不同面向的思考，期能作為我國將來在相關制度修正及實務運作上之參考。

---

<sup>4</sup> 2003年修正之我國商標法第5條第1項。

<sup>5</sup> 中華民國100年6月29日總統華總一義字第10000136171號令修正公布全文111條；施行日期，由行政院定之。中華民國101年3月26日行政院院臺經字第1010011767號令發布定自101年7月1日施行。

<sup>6</sup> 我國現行商標法第18條第1項。

<sup>7</sup> 中華民國80年2月4日總統(80)華總(一)義字第0704號令制定公布全文49條。

<sup>8</sup> 1991年制定之我國公平交易法第20條。

<sup>9</sup> 中華民國104年2月4日總統華總一義字第10400014311號令修正公布全文50條；除第10、11條條文自公布30日後施行外，自公布日施行。

## 貳、表徵保護之重要性

競爭，為經濟市場運作之基石，要維持市場秩序的穩定，需有良好的競爭關係。美國法律整編——不正競爭法（Restatement of Unfair Competition）第一條即謂，除非構成詐欺性銷售、商標權侵害、無形商業價值之盜用或其他不正競爭的特定情形外，於商業活動中造成他人的損害，無須負擔賠償責任，開宗明義將自由競爭權利（the freedom to compete）列為基本原則<sup>10</sup>。

### 一、自由複製原則

從自由競爭政策發展而來的，是商業構想（business idea）和智慧創作（intellectual creation）的自由競爭原則，也就是自由複製（free copying）的原則。美國憲法第一修正案（First Amendment to the United States Constitution）<sup>11</sup>為建立自由思想的市場提供崇高的

---

<sup>10</sup> Restatement of the Law (Third), Unfair Competition § 1 (1995). 美國法律整編（Restatement of the Law）係由美國法律學會（American Law Institute）將與普通法上有關的實務見解整理彙編而成，以條列式的方式呈現，並非屬法律，亦無法律上拘束力，但其重要性之地位，已為普遍接受。美國法律整編——不正競爭法，乃係針對競爭（compete）、詐欺性行銷（deceptive marketing）、商標法（the law of trademarks）、以及無形財產及相關權利（intangible property and correlative rights）的概念，首次以不正競爭為主題，由原先侵權行為法（Restatement of Torts）分離。雖然原先在普通法中不正競爭的規範，對於競爭者造成商品或服務來源之不實陳述，提供救濟管道，然「不正競爭」一詞現今所描述的係指市場上不當干涉其他銷售者利益的競爭行為。因此，美國法律整編——不正競爭法同時針對普通法的原則及制定法（statutory rules）的相關規範加以闡述。Restatement of the Law (Third), Unfair Competition, [https://www.ali.org/publications/show/unfair-competition/#\\_tab-volumes](https://www.ali.org/publications/show/unfair-competition/#_tab-volumes) (last visited Sep. 17, 2019).

<sup>11</sup> U.S. Const. amend. I. 美國憲法第一修正案規定，國會不得制定法律設立宗教或禁止自由信仰、剝奪言論或新聞自由、剝奪人民和平集會或向政府申

法律依據，在言論自由的基本人權中，包含商業言論的自由<sup>12</sup>，創造了自由複製商業構想的氛圍<sup>13</sup>。

在複製自由的基本原則下，倘若複製之行為達到不正或不法的程度，已超出自由使用的限度，並非複製自由之本意，因此有不正競爭法介入之必要。尤其當這些表徵在競爭市場中已成為特定來源的表示時，其所扮演的角色，已非全然是表徵權利人的權利，尚影響了消費者購買產品的權益。從不正競爭法的角度思考，事業以不公平的手段從事商業行為，有違商業道德（commercial morality）<sup>14</sup>，剽竊他事業所投入的金錢與心血而獲取利益，不僅損害原權利人的投資，對競爭秩序的維持亦有妨礙。就消費者而言，不實的資訊陳述有造成誤信誤認而為交易之虞；在仿冒的情形下，可能因來源識別的混淆而購買劣質或非所願的產品。換言之，之所以賦予表徵保護，乃因表徵使消費者產生顧客愛好（goodwill）<sup>15</sup>，具有財產價

---

訴之權利；亦即，人民有宗教自由、言論自由、新聞自由、集會自由及請願自由。

<sup>12</sup> 言論自由是人民的基本人權，所謂言論，包括口頭言論及書面言論，甚至以肢體表現思想的肢體語言（即象徵性言論），以及以營利為目的的商業性言論。然言論自由的權利並非絕對，倘言論涉及危險、猥褻、誹謗等情事者，並不在保護之列。陳文吟，美國法導論，2007年，頁72以下。

<sup>13</sup> J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 1:29, at 1-59~1-61 (2007). 雖然美國憲法承認商業言論的複製自由，但此種自由並非毫無限制，例如事業的商標或表徵是為傳遞客戶商業訊息的重要要素（亦即為商業言論），但當原告證明遭受權利侵害時，第一修正案之規定難以作為抗辯理由，因為該條文並非賦予智慧財產權的依據。

<sup>14</sup> *Id.*, § 2:9, at 2-16~2-18.

<sup>15</sup> 「goodwill」一詞，依我國經濟部智慧財產局「商標專有名詞中英對照」之翻譯為「商譽」，亦有學者譯為「顧客愛好」或「顧客好感」（請參見許忠信，由TRIPs/WTO等國際觀點論不正競爭，全國律師，第11卷第6期，2007年6月，頁30）。本文認為，商譽（reputation）乃指業者經由長時間使用其表徵而累積的信譽，使該表徵為多數大眾所知悉；顧客愛好則

值，這個表徵是商標、外觀、形狀或標識並不重要，重點在於其「識別」的功能——使製造者標識其產品來源、消費者認知該產品來源，才是表徵保護的主要目的，以達維持競爭秩序之宗旨。

## 二、表徵之功能

競爭自由及複製自由是現今經濟市場的基本原則，專屬權的賦予是為例外。然，經濟活動的日益頻繁與實用技術的進步，伴隨而來的，是智慧財產權範圍的擴大，在市場上享有獨占地位的產品特徵也愈多，所付出的代價為公共財產領域的減縮<sup>16</sup>。況且，商標或表徵的保護，並未如專利或著作權般有特定的期限，對於市場上的壟斷現象只限於一定期間，專屬權屆期後得為公眾所享有。表徵的保護是一個永久的狀態，禁止他人使用相同或類似的表徵似乎允許其合法獨占，在競爭市場中給予豁免權，因此在表徵保護的認定上，是否應有嚴格的限制<sup>17</sup>？綜觀表徵之功能，首重表彰來源的識別作用，並逐漸延伸至保證商品品質、瑕疵擔保責任歸屬、營業信譽建立、廣告促銷、以及保護消費者權益等<sup>18</sup>，可由兩個面向觀察，茲介紹如下。

### (一)從事業角度觀察

表徵早期的功能在於表彰產品製造者，使消費者知悉產品來源，以區別不同製造者所生產之產品。隨著工商業發展，消費者直接向製造者購買產品之情形大為減少，消費者與製造者間的距離拉遠，產品可能在製造後，透過運輸、轉售或經銷等過程，輾轉傳遞

---

指藉由良好的商譽而帶來消費者惠顧之期待利益，二者仍有差異。故本文擬採顧客愛好之用語，以與商譽相區別。

<sup>16</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 1:28, at 1-55.

<sup>17</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:10, at 2-18~2-19.

<sup>18</sup> 曾陳明汝，商標法原理，三版，2007年，頁361-366。

至消費者手中，消費者即是透過附著於產品上的表徵，方得以確認其購買的商品來自該特定製造者。因有表徵的存在，消費者能識別過去令人滿意的商品或服務，並拒絕不滿意之產品，透過來源識別的功能，得以選擇符合消費者期望質量之產品。而事業為保有消費者的購買意願，維護顧客滿意度與忠誠度，必須致力於保持產品品質以符合消費者需求，形成激勵生產優質產品的作用。同時，事業藉由廣告行銷，加強消費者對表徵的認知，提升其購買意願，透過長期使用而累積營業信譽。另一方面，倘若產品具有瑕疵，消費者亦得循此標識追究至原製造者之責任，所以表徵同時具有瑕疵擔保責任歸屬的功能<sup>19</sup>。

### (二)從消費者角度觀察

表徵與消費者對產品質量的期望相關，基於過去對產品的購買經驗以及製造者的聲譽，作為選擇產品的依據，節省蒐集商品或服務訊息或預測產品績效的成本。表徵用於預測產品品質或功能之價值越顯著，一旦產品使用經驗不佳，其所造成的損失也會越大，若無法仰賴這些表徵來識別特定製造者，消費者在購買上將面臨更大的風險，導致蒐集產品訊息的成本增加，因此透過表徵所傳遞的訊息進行交易，有利於消費者作成購買決定<sup>20</sup>。再者，消費者有賴表徵作為選購產品的媒介，能確保消費者免於受到相同或近似表徵的混淆、誤認或詐欺；亦即，當市場上出現不實訊息或不正行為造成混淆的情事，則有規範之必要。

## 三、顧客愛好

顧客愛好，係指對消費者所產生的吸引力，藉此期待消費者將

---

<sup>19</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:3~ § 2:4, at 2-3~2-7.

<sup>20</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:5, at 2-7~2-8.

來的惠顧。顧客愛好存在於消費大眾的腦海中，反映一般大眾與提供產品的銷售者間進行交易的習性，具有商業價值。英國法院於一六二〇年時即表示，顧客愛好是指「消費者的友善態度及惠顧」，可謂消費者對於特定來源的產品所表現的認同。當事業從事特定業務時，持續秉持誠實公平的態度，謹慎處理每件商品、履行每項義務，消費者仰賴過去良好的交易經驗而確信將來的交易能獲得滿足，使事業對於其未來繼續惠顧有合理的期待；不限於消費者回購同一產品的可能性，亦擴及於購買同品牌產品的可能。亦即，事業的廣告、投資及努力創造了消費者的忠誠度，隨著時間推移而維持吸引消費者的能力，是附加於表徵上的特殊價值<sup>21</sup>。

顧客愛好即是消費者購買的動力，法律上及經濟上均承認它是一種消費習慣，而表徵就是用以宣傳顧客愛好及建立消費習慣的標識<sup>22</sup>。由於事業透過表徵的使用建立其顧客愛好，具有商業上優勢<sup>23</sup>，是一種無形資產。事業除了股本、資金及財產等資產外，由於大眾之惠顧，獲得固定客源，也因其地位或聲譽，取得競爭上的優勢及利益，顧客愛好可說是事業持續經營的價值（going concern value）<sup>24</sup>。

顧客愛好與表徵的關係是密不可分的，失去顧客愛好的表徵，

---

<sup>21</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:17, at 2-37~2-38; Robert G. Bone, *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, 86 B.U. L. REV. 547, 549 (2006).

<sup>22</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:18, at 2-39.

<sup>23</sup> 並非所有的顧客愛好都具有競爭上的優勢，顧客愛好是否具有價值，端看消費者對事業的感受與認知而定。若消費者購買的慾望強烈，對企業而言將增加經濟上的優勢，因此該顧客愛好是具有價值的；反之，若消費者購買的慾望薄弱，此時的顧客愛好是很虛幻的。MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:20, at 2-43.

<sup>24</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:19, at 2-40.

僅是一枚無意義的標識<sup>25</sup>。表徵所隱含的顧客愛好，最初僅及於特定商品，但其強度會隨著授權及使用範圍的擴大而增加。在允許第三人使用該表徵的情形下，消費者所關注的，已非產品上字面意義的來源標示，而是該產品的質量是否符合期待；在此同時，顧客愛好帶來競爭上的利益，也增加盜用顧客愛好來誤導消費者的現象<sup>26</sup>。為避免此種利用他人付出而增加自己獲利的不公平現象，獲得消費者認可的表徵具有其價值，擁有競爭上的優勢，應保障其免於受到模仿，避免他競爭者以搭便車（free riding）的方式竊取顧客愛好。然而，付出鉅額金錢於廣告行銷上並非均能受到法律上的保護，仍須該表徵在商業市場上表現出識別的能力，透過時間及精力的投入建立顧客愛好，進而取得競爭上的優勢地位<sup>27</sup>。

#### 四、小 結

表徵之功能，就公益上而言，係為確保交易安全及公正之商業道德，俾使一般消費者，不致受到仿造商品所蒙蔽，避免類似或混淆表徵發生之可能性；就私益上而言，係為保障正當事業之營業利益及信譽，使之能享受其專屬權，杜絕仿冒或影射其表徵者。縱使複製自由為競爭市場運作的重要根基，但因表徵之特性使然，若未有保護機制，反而有礙於競爭秩序之維持。

值得注意的是，提供表徵專屬權的保護，與反托拉斯法中的「壟斷」有別<sup>28</sup>，儘管賦予表徵法律上保護，禁止他人未經同意的

---

<sup>25</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:20, at 2-42.

<sup>26</sup> Robert W. Emerson & Katharine C. Collins, *Mutating Marks: Refusing to Lose the Trademark Trail*, 15 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 149, 156 (2018).

<sup>27</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:30, at 2-54.

<sup>28</sup> 「壟斷」一詞由不同角度切入，可以形成兩種截然不同之意涵。從經濟學的角度來說，壟斷是指銷售者對價格有一定程度控制權的狀態，是一種中性的描述；但從法律規範的角度來看，使用「壟斷」即屬帶有負面價值判

使用，但並未阻止其他競爭對手提供同等產品並建立市場，僅是不得複製特定的名稱或特徵，不能因此即推斷權利人可以享有市場上的支配力<sup>29</sup>。相反地，表徵所呈現的壟斷現象，正是彰顯其來源表示的功能，藉此說服消費者購買特定產品，並非如專利權的壟斷剝奪其他競爭產品的存在，而迫使消費者購買非其所願的產品<sup>30</sup>。表徵保護對有效競爭的貢獻遠大於壟斷效應，表徵是競爭過程中不可或缺的要害，因其識別產品來源的功能有利於消費者在競爭產品之間做出選擇。保護表徵就是保護公眾免於受到混淆與詐欺，促進公平競爭，從而表徵的保護與反托拉斯法所謂的壟斷並無衝突，更能達到維持自由競爭市場運作的目的<sup>31</sup>。

### 參、表徵之定義與內涵

基於市場公平競爭的基本原則，由法律提供表徵保護已成為國際間的潮流。透過表徵保護機制，識別特定來源的商品或服務，不僅鼓勵表徵權利人維持產品質量，持續投資，同時避免消費者因混淆而為錯誤的購買決定，提高購買意願，對於促進經濟發展可謂雙贏的局面。至於何謂表徵，其內涵及範圍，各國規範略有差異，其中以美國與日本法制，常作為我國立法或修法之借鏡與參考，爰予

---

斷之表述，意味著智慧財產權在某種程度上已構成反競爭和反社會性，而非某種中性狀態。然而，反托拉斯法中所謂的壟斷，是指從公眾處取得一些原先為公眾擁有的東西，但發明人、作者或商業標識的使用者，卻是透過創作與優化，向公眾提供了原先不存在的東西。因此相較於壟斷權，使用專屬權（exclusive rights）一詞能更中性、更適切的描述智慧財產權。MCCARTHY, *supra* note 13, § 1:32, at 1-64.

<sup>29</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:11, at 2-25.

<sup>30</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:10, at 2-21~2-22.

<sup>31</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:13, at 2-28~2-29.

以介紹。

## 一、美國法

美國商標制度之起源，是由不正競爭概念而來；商標或表徵的侵害屬於不正競爭的一環，由此角度觀察，表徵侵權的案例，本質上即為不正競爭行為。美國商標法制，乃是以英國普通法之原理為基礎，融合不正競爭與商標的原則，而自成其體系<sup>32</sup>。

### (一)營業包裝之概念

美國法上對於商品或服務之表徵，主要係指「trade dress」（本文譯為營業包裝<sup>33</sup>）的概念；營業包裝一詞，在美國聯邦法中並無明確定義，而是長久以來透過法院於實際案例中之見解，逐漸累積。傳統上，營業包裝乃指使用於產品包裝上的標籤、包裝、容器等之整體印象（overall appearance）；透過法院判決不斷形成，此一概念逐漸擴張，超越原先包裝和容器的範圍，而認為「任何足以對消費者展現商品或服務的要素之組合，該組合創造出一個視覺意象（visual image）」，此一足以表彰來源的組合，即可獲得法律上的保護<sup>34</sup>。基於此概念，包括書籍雜誌的封面、零售商店中產品的陳列、餐廳裡特殊的裝潢設計及風格，開始被提出作為營業包裝以尋求適當的保護<sup>35</sup>。直至一九八〇年代，營業包裝的概念再次擴張及於產品本身的形狀及設計。聯邦上訴法院第三巡迴法院於一九八二

---

<sup>32</sup> KENNETH L. PORT, TRADEMARK LAW AND POLICY 3 (2013).

<sup>33</sup> 參照我國經濟部智慧財產局「商標專有名詞中英對照」之翻譯。

<sup>34</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 8:1, at 8-2~8-3; Scott C. Sandberg, *Trade Dress: What Does It Mean?*, 29 FRANCHISE L.J. 10, 10 (2009); Restatement of the Law (Third), Unfair Competition, § 16, comment a (1995).

<sup>35</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 8:1, at 8-3.

年 *Ideal Toy Corp. v. Plawner Toy Mfg. Corp.*<sup>36</sup> (本文以下簡稱 *Ideal Toy case*) 一案中表示，傳統上營業包裝侵害是針對產品包裝的抄襲，然本院認同雙方當事人及地方法院之看法，將營業包裝延伸至產品本身的呈現<sup>37</sup>。聯邦最高法院於二〇〇〇年 *Wal-Mart Stores, Inc.*

<sup>36</sup> 685 F.2d 78 (3d Cir. 1982). 本案被上訴人(即原告) *Ideal Toy Corporation* (本文以下簡稱 *Ideal*) 負責經銷「Rubik's Cube」魔術方塊。*Ideal* 將該玩具以透明的塑膠圓柱、黑色塑膠底座包裝，並以黑色及金色膠帶呈現「Rubik's Cube」的符號。整個方塊包含有26個小方塊、共54面，在黑色格子上呈現6種顏色——紅、藍、綠、黃、橘、白。該方塊於銷售時排列成六個單色的面，稱為「初始位置」。*Ideal* 對「Rubik's Cube」魔術方塊沒有專利權。上訴人(即被告) *Plawner Toy Manufacturing Corporation* (本文以下簡稱 *Plawner*) 進口並銷售與「Rubik's Cube」魔術方塊相同的「Wonderful Puzzler」，且其包裝與「Rubik's Cube」魔術方塊相同，唯一不同之處，為膠帶上的字樣為「Wonderful Puzzler」。此外，*Plawner* 銷售的方塊有不同的大小及形狀。為禁止 *Plawner* 的銷售，*Ideal* 向地方法院提出不正競爭及紐澤西普通法上的商標侵害，以及聯邦商標法第43條(a)之違反。*Ideal* 宣稱 *Plawner* 未經同意仿製其「Rubik's Cube」魔術方塊之包裝(packaging)及營業包裝(trade dress)，導致消費者混淆，將 *Plawner* 之產品誤認為是 *Ideal* 的產品。在相關主張未決之前，*Ideal* 申請禁制令，並經地方法院准許；*Plawner* 對此提起上訴。聯邦上訴法院第三巡迴法院表示，*Plawner* 雖引用聯邦最高法院在 *Sears-Compco case* (請參見本文註45及註46之介紹) 之見解，認為州的不正競爭法不能對於仿製不具專利權者加諸法律責任，並指控 *Ideal* 試圖以商標法保護其設計，規避其欠缺專利的部分。然法院表示，*Sears-Compco case* 雖認為州的不正競爭法必須符合聯邦專利法的政策規範，但並未干涉州法保護消費者避免對產品來源受到誤導的權力，因此並未禁止法院對於已取得第二意義且不具功能性的設計提供保護。故同意地方法院予以禁制令之判決，但修改其中部分內容，本案而告確定。

<sup>37</sup> *Ideal Toy case*, 685 F.2d at n.2 (3d Cir. 1982). 聯邦上訴法院第九巡迴法院於1983年 *Fabrica, Inc. v. El Dorado Corp.* (697 F.2d 890 (9th Cir. 1983)) 一案中亦有相同見解，將營業包裝之範圍擴張至產品(即樣品目錄)本身；惟有學者認為此一判決模糊了包裝容器及產品外觀的界線。MCCARTHY, *supra* note 13, § 7:62, at 7-139.

v. *Samara Brothers, Inc.*<sup>38</sup> (本文以下簡稱*Wal-Mart case*) 案中明確指出：營業包裝原先係指產品的外包裝，而近年來，許多法院已將之擴張至產品的設計<sup>39</sup>。

<sup>38</sup> 529 U.S. 205 (2000). 本案被上訴人(即原告)為Samara Brothers Inc. (本文以下簡稱Samara)，該公司從事童裝之設計及製造，其主要產品為一系列單件式的春夏服裝，鑲以心型、花朵、水果等相類似之圖案作為裝飾。此種款式之衣服在許多與Samara簽約之連鎖店中販賣。上訴人(即被告)Wal-Mart Stores, Inc. (本文以下簡稱Wal-Mart)為國內知名的零售商，亦從事童裝之販售。於1995年Wal-Mart與其供應商Judy-Philippine, Inc. 訂約，製造1996年的春夏童裝，並提供原告公司的產品照片，以為製作之參考，生產並販賣相類似於原告公司之衣服。Samara認為Wal-Mart抄襲其產品設計，向紐約南區地方法院提起訴訟，主張美國聯邦商標法第43條(a)營業包裝之侵害。於地方法院審理中，被告Wal-Mart雖主張：原告Samara沒有足夠的證據證明其所設計之衣服具有識別性，因此無法如同具有固有識別性之營業包裝一般，受到聯邦商標法第43條(a)的保護。然地方法院駁回其主張，並宣告Samara所得請求的賠償，以及禁制令的救濟。而在聯邦上訴法院第二巡迴法院的審理，亦未採納被告之意見，而駁回其請求。被告因而上訴至聯邦最高法院。聯邦最高法院於審理後，駁回下級法院之判決，認為依聯邦商標法第43條(a)提起未註冊營業包裝之侵害訴訟，必須該產品設計已取得第二意義者，始受保護。其理由指出：產品設計和文字或產品包裝是不同的。文字和產品包裝得具固有之識別性，因為將特定文字標示於產品上，或將產品置於具識別性的包裝中，通常是可以表彰產品來源的。但在產品設計的情形則不然，縱使一產品設計極具獨特性，對消費者而言，只是增加產品的實用性，或是使產品更具吸引力，並無法表彰產品的來源。因此產品設計欲受到商標法的保護，唯有取得第二意義始可。

<sup>39</sup> Wal-Mart case, 529 U.S. at 209. 美國商標審查程序手冊(Trademark Manual of Examining Procedure, 簡稱TMEP, October 2018) § 1202.02(b)中，即根據Wal-Mart case將營業包裝區分為產品設計(product design)與產品包裝(product packaging)二類。此一區別實益，主要係呈現於識別性的認定。產品包裝依*Two Pesos case* (請參見本文註127之介紹)所建立之原則，得具備固有識別性，不以取得第二意義為受保護之必要條件；反之若屬產品設計，則無具備固有識別性之可能。因為產品包裝如同文字或圖樣一般，是將特定文字標示於產品上，或將產品置於具識別性的包裝中，通常可以表彰產品來源，且可選擇的包裝種類繁多，較易呈現獨特風格的式

至此，營業包裝的範圍，除了傳統對於產品包裝及容器的保護外，更擴張及於產品本身外觀設計呈現予消費者之整體意象。而現今對於營業包裝一詞的定義，依美國實務上之見解，通常指「產品所呈現的整體形象，包括大小、材質、形狀、顏色或顏色組合、圖形等特徵，甚至包含特殊的廣告及行銷技巧等」<sup>40</sup>，強調視覺及感知的整體印象。

### (二)法律規範暨實務見解

美國的法律制度基本上屬於「判例法」(case law)，許多法律原則乃係透過法院判決對於普通法(common law)、衡平原則(the rules of equity)以及制定法(statute)的解釋與適用，基於「判例拘束原則」(the doctrine of stare decisis)逐漸累積形成<sup>41</sup>。故法院判決在美國法制上占有相當重要之地位，本文以下對於美國法律規範介紹，將併同實務見解說明之。

#### 1. 判例法

在法律發展的過程中，商標法與不正競爭法是兩種不同的途徑；追溯到早期規範，包裝或容器的形狀，或產品本身的形狀，並

---

樣，賦予專屬權保護並不會阻礙競爭。但在產品設計的情形則不然，縱使產品設計極具獨特性，對消費者而言，只是增加產品的實用性，或是使產品更具吸引力，並無法表彰產品來源，故不具備識別性；況且，模仿產品設計的結果對競爭利益的影響較為重大，因此任何以產品設計特徵請求保護者，必須以第二意義之取得為要件。惟，產品設計與產品包裝之界線並無明顯的區隔，二者亦可能有重疊之處；於此模糊地帶，法院應謹慎行事，將模稜兩可的產品外觀歸類為產品設計，從而要求具有第二意義。TMEP § 1202.02(b)- § 1202.02(b)(ii); Restatement of the Law (Third), Unfair Competition, § 16, comment b (1995).

<sup>40</sup> TMEP § 1202.02; Black's Law Dictionary 1493 (6th ed. 1990).

<sup>41</sup> 有關判例法之相關說明，詳請參見王澤鑑主編，*英美法導論*，2010年，頁142-145。

不受商標法保護，而是由不正競爭制度所涵蓋，因此，營業包裝議題之探討是屬於不正競爭法的範疇<sup>42</sup>。在普通法原則下，當產品或包裝外觀受到模仿，依據不正競爭法主張保護時，須符合下列要件<sup>43</sup>：(1)非功能性、(2)證明第二意義<sup>44</sup>、以及(3)混淆之虞。

直至一九六四年美國聯邦最高法院針對 *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*<sup>45</sup> (本文以下簡稱 *Sears case*) 和 *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*<sup>46</sup> (本文以下簡稱 *Compco case*) 兩則案例 (本文以下合

---

<sup>42</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 8:1, at 8-5.

<sup>43</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 7:53, at 7-124.29.

<sup>44</sup> 在傳統普通法的原則下，第二意義之具備，是尋求營業包裝保護之必要要件，例如1917年 *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.* (247 F.299 (2d Cir. 1917)) 一案中，法院即認為原告應證明其新月形的扳手設計已取得第二意義，始能受到保護。

<sup>45</sup> 376 U.S. 225 (1964). 本案被上訴人 (即原告) Stiffel Company 製造之立燈擁有專利權，其銷售在市場上相當成功；上訴人 (即被告) Sears, Roebuck & Co. (本文以下簡稱 Sears) 隨即推出與 Stiffel 極為類似之產品，並以更便宜的價格販賣。Stiffel 向伊利諾北區地方法院對 Sears 提起訴訟，主張 Sears 侵害其專利權並違反伊利諾州的不正競爭法。地方法院認為，Sears 所仿製之部分雖不具專利權，但因與原告 Stiffel 的產品太過相似，認定 Sears 違反不正競爭法，禁止販賣與原告相似且造成混淆之立燈。聯邦上訴法院第七巡迴法院維持地方法院之判決。聯邦最高法院於審理後表示，專利法中並未禁止對不具專利權之設計加以仿製，因此州法不能逾越聯邦專利法之規定，僅能要求被告 Sears 於其產品上附加區別標示，而不能禁止其製造。故下級法院賦予原告禁制令之救濟有誤，即使被告之行為已有來源混淆誤認之虞，仍不能禁止被告對未具專利權或著作權的產品加以仿製，原判決予以撤銷。

<sup>46</sup> 376 U.S. 234 (1964). 本案上訴人 (即被告) Compco Corp. 及被上訴人 (即原告) Day-Brite Lighting, Inc. (本文以下簡稱 Day-Brite) 均為辦公室或商店使用之螢光照明設備製造商。Day-Brite 之一款反射器於1955年取得式樣專利並於市場上銷售，隨後 Compco 即製造並販賣相類似之設備。Day-Brite 向伊利諾北區地方法院對 Compco 提起專利權侵害及不正競爭訴訟。與 *Sears case* 之情形相同，地方法院認定 Day-Brite 主張的部分不具專利權，

稱*Sears-Compco case*)之審理後有重大轉變,法院判決似乎推翻各州不正競爭法中「禁止仿製不具功能性但可能造成購買者混淆之虞的形狀」之見解。其意見顯示,州的不正競爭法對於不受聯邦專利法或著作權法保護者,加諸責任或禁止仿製,將會侵害憲法及法律保障專利及著作權的規範架構,限制公眾對於公共財的使用<sup>47</sup>。

然*Sears-Compco case*之見解,在法院間開始出現反對聲浪。例如一九七六年*Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp.*<sup>48</sup>(本文

---

但以不正競爭為理由,禁止被告仿製原告產品;聯邦上訴法院第七巡迴法院亦維持地方法院之判決。聯邦最高法院指出,如同*Sears case*所提及,對於不具專利權或著作權之產品設計,不得禁止其仿製。原判決撤銷。

<sup>47</sup> *Sears case*, 76 U.S. at 232.

<sup>48</sup> 536 F.2d 1210 (8th Cir. 1976). 本案上訴人(即原告)為Truck Equipment Service Company(本文以下簡稱TESCO),從事半拖車的製造及維修事業;由TESCO最先製造名為「Cornhusker 800」的半拖車,於1968年開始在州際間販售。被上訴人(即被告)Fruehauf Corporation亦為半拖車的主要製造者;在其銷售的印刷製品上,Fruehauf使用TESCO拖車的照片以助於進入拖車市場,並於其生產的半拖車上,仿製「Cornhusker 800」的外觀設計。TESCO遂依聯邦商標法第43條(a)提起不正競爭訴訟。地方法院雖認為TESCO的「Cornhusker 800」半拖車具有獨特性,且部分設計是不具功能性的,因此Fruehauf的行為構成不正競爭,故賦予TESCO金錢上的救濟,但卻仍允許Fruehauf製造並販賣與「Cornhusker 800」外觀相同的半拖車。TESCO與Fruehauf雙方均就此判決提起上訴。聯邦上訴法院第八巡迴法院於審理後指出,被告Fruehauf雖引用先前聯邦最高法院於1964年*Sears-Compco case*之見解,認為其仿製TESCO的「Cornhusker 800」半拖車是被允許的;然上訴法院認為,該最高法院之見解僅為附帶意見,並無拘束力,在本案中仍應就商標及不正競爭之立法目的觀之,分別就功能性、第二意義及是否有造成混淆之虞三方面加以考量,而承認本案中之產品外觀得受法律上保護。在功能性部分,基於聯邦商標法保護商業競爭利益之目的,若對他人不具功能性之外觀或設計加以仿製,應予以禁止;然功能性或非功能性之界限應分別就個案認定,因為某些以識別性之建立為主要目的之設計,並不全然是非實用性的。因此,一個適當的判斷原則並非對所有具實用功能性成分的產品外觀均拒絕保護,而是必須就「是否禁止仿製會阻礙競爭者的競爭」加以認定;依此原則考量之下,當一個不具

以下簡稱*TESCO case*)一案中,聯邦上訴法院第八巡迴法院認為最高法院在*Sears-Compco case*之見解僅為附帶意見,仍應分別就商標及不正競爭保護之目的加以審酌<sup>49</sup>。一九八二年聯邦上訴法院第三巡迴法院於*Ideal Toy case*中則謂,*Sears-Compco case*之判決並未干預州法行使「避免消費者受到產品來源誤導」的權力,對於已取得第二意義且不具功能性的設計,法院仍得對於其遭受之侵害提供保護<sup>50</sup>。一九八七年聯邦上訴法院第十巡迴法院於*Brunswick Corp. v. Spinit Reel Co.*<sup>51</sup>(本文以下簡稱*Brunswick case*)一案亦表示,

---

功能性的產品外觀在大眾腦海中已成為識別的標誌時,禁止他人仿製將是適當的補救方式。而本案二造之證詞均承認,該拖車之外觀乃是基於市場銷售目的而設計,並非著重其功能上的特性,因此地方法院認為「Cornhusker 800」之設計不具功能性,並無違誤。其次,有關第二意義之具備與否,上訴法院指出:第二意義係指一名稱、標誌或符號,經由特定人長期且專屬性的使用及廣告於其銷售之商品上,使消費大眾能在腦海中將之與特定產品相連結,並得與他人之商品相區別。依證據顯示,「Cornhusker 800」之設計目的,即是以之作為商標,提供消費者區別之標識,而該外觀設計確實與市場上其他的半拖車不同,因此地方法院認定消費者對於本案之外觀設計得加以區別,應予贊同。在混淆方面,有證據顯示消費者不斷詢問TESCO及Fruehauf之產品應如何加以區別,且因Fruehauf意圖剽竊TESCO之商譽,依此推論出有混淆之虞的結果,是不可避免的。故地方法院之原判決予以維持。

<sup>49</sup> *TESCO case*, 536 F.2d at 1214-15.

<sup>50</sup> *Ideal Toy case*, 685 F.2d at 81.

<sup>51</sup> 832 F.2d 513 (10th Cir. 1987). 本案上訴人(即原告)Brunswick Corporation(本文以下簡稱Brunswick)為德拉瓦州的公司,Zebco為Brunswick之部門,負責製造並銷售釣魚設備,包括捲線及釣具等,其中最暢銷的產品是Zebco Model 33型號的捲線。Don McIntire為Zebco的員工,於1982年1月1日離職,並於1983年2月在奧克拉荷馬州成立Spinit Reel公司(本文以下簡稱Spinit),製造並銷售SR 210型號捲線。Zebco係於1954年開發封閉式捲線的概念和Zebco Model 33型號捲線,該產品在外觀上與市場上其他捲線不同(除了SR 210以外)。Zebco之捲線有鍍鉻的特殊外型、圓錐形的前蓋、較粗的後蓋、並經黑色與鍍鉻處理。Zebco於1983年2月中通知

*Sears-Compco case*之見解仍保留各州對於「禁止侵害商標或營業包裝指示產品來源」的權力<sup>52</sup>。自此之後，愈來愈多法院認同此一見解，限制聯邦最高法院於*Sears-Compco case*所提出的看法，並再次承認州法對於產品形狀仿製的保護。

諸多反對見解中，最具代表性的就屬一九八九年聯邦最高法院 *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*<sup>53</sup>（本文以下簡稱*Bonito*

---

Spinit，表示其SR 210型號捲線侵害Zebco的權利，違反聯邦商標法及其他法律，要求Spinit停止製造以避免混淆。雙方曾試圖溝通，但未達成協議，因而Brunswick於1983年3月17日對Spinit及Don McIntire提出訴訟，主張SR 210型號捲線的製造係故意抄襲Zebco Model 33的設計，違反不正競爭法。地方法院判決表示，SR 210型號捲線違反聯邦商標法，禁止Spinit繼續製造SR 210及其他類似Zebco Model 33之產品，並下令召回，但拒絕Brunswick損害賠償及律師費之請求。聯邦上訴法院第十巡迴法院認為，Brunswick之Zebco Model 33型號捲線並不具有功能性，且有其他替代設計可以達到相同功能；由於捲線的相似性，消費者可能會將SR 210誤認為是由Zebco所製造，因此認同地方法院准許禁制令的請求。至於損害賠償及律師費的問題，則發回地方法院重新審理。

<sup>52</sup> Brunswick case, 832 F.2d at n.7.

<sup>53</sup> 489 U.S. 141 (1989). 本案上訴人（即原告）Bonito Boats, Inc.（本文以下簡稱Bonito）為佛羅里達公司，於1976年9月開發玻璃纖維遊艇船體的設計，以「Bonito Boat Model 5VBR」之名於市場上銷售。此款設計並未針對船體的實用性或設計以及船體的製造過程申請專利，但在市場的銷售上確有相當的成功。1984年12月21日，上訴人依據甫於1983年5月施行的佛羅里達州法，對被上訴人（即被告）Thunder Craft Boats, Inc.（本文以下簡稱Thunder Craft）提起訴訟。主張依據佛羅里達州法，對於未經製造者同意而使用一種還原工程的「直接製模過程」（direct molding process），為銷售的目的而複製船體或其組成部分、或明知而販售該複製品，是屬違法，因此請求禁制令、收益返還、三倍的損害賠償、懲罰性賠償以及律師費。被上訴人則抗辯，依據聯邦最高法院*Sears-Compco case*之見解，佛羅里達州法之規定與聯邦專利法相衝突，應駁回上訴人之主張。地方法院及地區上訴法院均認同被上訴人之見解而駁回上訴人之訴訟，佛羅里達州最高法院亦贊同此見解。聯邦最高法院則認為，基於聯邦憲法至高無上的規定，聯邦專利制度的運作優先於佛羅里達的規範，因為佛羅里達州的規定，對

case)一案。聯邦最高法院在*Sears-Compco case*中拒絕州法對於落入可專利範圍之客體提供「類專利」(patent-like)之保護，係為維護聯邦專利制度之有效運作<sup>54</sup>。然事實上，自*Sears-Compco case*之後，最高法院已逐漸限縮「以聯邦法為唯一保護依據的見解」<sup>55</sup>，且在*Sears case*中，法院即已表示，各州在「為避免產品設計之來源混淆」的情形下，仍得制定有限度的規範，對於商業上的商標、標籤或特殊產品包裝的使用提供保護，避免他人藉由模仿而使消費者對於產品來源產生誤導<sup>56</sup>。

隨著法律發展及法院判決的形成，以不正競爭法來保護營業包裝，如同以文字作為商標一般，必須具有表彰商品或服務來源的功能，始能受到法律的保護。至今，許多具有來源識別功能的營業包裝已註冊為商標，縱使是未註冊的營業包裝亦得依據聯邦商標法尋求保護<sup>57</sup>，傳統上商標法與不正競爭法的界線，在營業包裝與商標的領域，已逐漸消失<sup>58</sup>。

## 2. 聯邦商標法

美國聯邦商標法<sup>59</sup>是最早承認營業包裝保護的聯邦法制。依據

---

於在聯邦架構下認為不應保護的構想提供了一個「類專利」的保護，限制了公眾利用非專利設計的權利，因此與在構想上提供自由競爭的聯邦政策相衝突。

<sup>54</sup> Bonito case, 489 U.S. at 156.

<sup>55</sup> Bonito case, 489 U.S. at 156.

<sup>56</sup> Bonito case, 489 U.S. at 154; Sears case, 376 U.S. at 232.

<sup>57</sup> Lanham Act § 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)).

<sup>58</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 8:1, at 8-5~8-6.

<sup>59</sup> Trademark Act of 1946 (Lanham Act) (Public Law 79-489, Chapter 540, approved July 5, 1946; 60 STAT. 427). 譯為藍能法，亦有稱藍姆法或藍哈姆法者。

聯邦商標法第四十五條<sup>60</sup>規定，商標係由文字、名稱、符號、圖案、或其聯合式所構成；除有同法第二條<sup>61</sup>各款所列之消極要件外<sup>62</sup>，只要申請人使用之商標足以使其指定使用之商品，與他人之商品相區別，不得因商標之性質而拒絕其註冊於主要註冊簿（the principle register）上。由此二條文合併觀之，解釋上關於商標之態樣，除文字、名稱、符號、圖案外，尚可包括標籤、包裝、物品外觀、標語、片語、姓氏、數字、地名、圖畫、字母或其聯合式等<sup>63</sup>，對商標圖樣採取相當寬鬆的認定標準，只要符合商標法上之註冊要件，原則上均承認其得為商標之地位，因此營業包裝亦在商標註冊保護之列<sup>64</sup>。

營業包裝侵害之救濟，目前美國實務上主要以聯邦商標法第四十三條(a)<sup>65</sup>作為保護依據，該條文乃是融入不正競爭制度的原理原則為基礎，對於不實表示或引人錯誤之陳述等行為提供救濟管道<sup>66</sup>。聯邦商標法第四十三條(a)(1)係謂：「任何人於商業上，使用於商品或服務或商品容器上之文字、專有名詞、名稱、符號、圖案或其聯合式、或任何對於來源之不實表示、或對事實為不實或引人

---

<sup>60</sup> Lanham Act § 45 (15 U.S.C. § 1127).

<sup>61</sup> Lanham Act § 2 (15 U.S.C. § 1052).

<sup>62</sup> 即商標不予註冊之事由，包括：(1)包含不道德、欺騙性或誹謗性的事項；(2)包含國家或政府徽章等；(3)包含他人姓名、肖像或簽名等；(4)相同或近似於已註冊或已使用的商標，且有造成混淆、誤認或詐欺者；(5)包含描述性說明、單純地理上之描述、誤導性之地理描述、單純之姓氏、具功能性等。

<sup>63</sup> 曾陳明汝，同註18，頁372。

<sup>64</sup> TMEP § 1202.02. 該條文詳細規範營業包裝申請及審查之程序，更確定營業包裝得為商標註冊保護之客體。

<sup>65</sup> Lanham Act § 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)).

<sup>66</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:7, at 27-14~27-17.

錯誤之說明或陳述，致(A)有造成混淆之虞，或造成誤認，或對於與他人、來源、贊助者（sponsorship）、或產品或服務之認可或商業行為，有聯繫（affiliation）、關連（connection）或聯想（association）的欺罔；或(B)在商業廣告或行銷，對於商品、服務或商業行為之性質、特性、品質、地理來源為不實陳述，對於因此而受到損害或有受損害之虞者，應負民事賠償責任」；其主要目的，乃在禁止對產品來源的詐欺或誤導，以及對事實的不實陳述。該條文之適用，不限於已註冊之商標，對於未註冊之表徵，只要符合商業上使用（use in commerce）之要件，亦涵蓋之，擴大保護範圍。既然美國法上承認營業包裝得作為商標註冊之客體，且不論註冊與否，依據聯邦商標法第四十三條(a)尋求救濟之規範，亦應一體適用。該條文於一九九九年修法時新增第四十三條(a)(3)<sup>67</sup>，針對未註冊之營業包裝請求侵害救濟時，原告應證明該請求之客體不具功能性，更明確提供營業包裝保護之依據。

## 二、日本法

傳統上，日本對於商標註冊僅限於平面標識，涉及立體形狀、容器、包裝等商品或服務表徵，原屬不正競爭的範疇<sup>68</sup>。但隨著社會交易方式的改變，消費者對於商標型態的認知愈形廣泛，加上國際趨勢與相關國際條約規範使然，逐漸發展成不正競爭防止法<sup>69</sup>與商標法<sup>70</sup>並存的保護模式。

---

<sup>67</sup> Lanham Act § 43(a)(3) (15 U.S.C. § 1125(a)(3)). 修正沿革請參見：<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ43/html/PLAW-106publ43.htm> (last visited Oct. 4, 2019).

<sup>68</sup> 小野昌延、三山峻司，新・商標法概說，二版，2013年，頁30-31。

<sup>69</sup> 平成30年5月30日法律第33號改正。

<sup>70</sup> 平成30年12月7日法律第88號改正。

### (一)商品或營業表示與商品型態

有關商品或服務的表徵，在日本法上並無特定名稱，大致上可區分為兩類：1. 商品表示：包括與業務有關之姓名、商號、商標、標章、商品容器或包裝、及其他商品表示，以及2. 營業表示<sup>71</sup>。

#### 1. 與業務有關之姓名

與業務有關之姓名，係指使用於商品表示或營業表示中之姓名，例如以自己姓名使用於商號、於商品上使用設計者的姓名等。所謂的姓名，不以戶籍上所使用之姓名為限，僅使用姓或名，或是使用別名、藝名、筆名、團體名、非商號的法人名稱、暱稱、縮寫等，亦包括之<sup>72</sup>。

#### 2. 商 號

所謂商號，係指商人用以表示自己營業之名稱，可包括公司、個人登記之商號、無須登記之商號<sup>73</sup>、未登記之商號、公司或商號為供營業之用另行使用的店舖名稱等。由於商號名稱在社會上及經濟上具有營業同一性及信用表示的功能，因此不論是否登記，均屬不正競爭防止法所欲保護之對象。外國文字所組成之名稱亦包括之<sup>74</sup>。

#### 3. 商標與標章

依照不正競爭防止法第二條第二項規定，此處所謂商標，係指商標法第二條第一項所規定者。亦即指得藉由人的知覺而認識之文

<sup>71</sup> 日本不正競爭防止法第2條第1項第1號。

<sup>72</sup> 青山絃一，不正競爭防止法，2010年，頁21；金井重彦、山口三惠子、小倉秀夫編著，不正競爭防止法コンメンタール，改訂版，2014年，頁17。

<sup>73</sup> 係指小商人之商號。依日本商法（平成30年5月25日法律第29號改正）第7條之規定，小商人係指作為營業用的資產總額未超過法務省規定之金額者。

<sup>74</sup> 青山絃一，同註72，頁22。

字、圖形、記號、立體形狀、顏色或其結合、聲音、或其他由政令所規定者，使用於商品或服務上，能表彰商品或服務之來源，而具有自他商品識別的功能。此處所稱之商標，不以註冊者為限，未註冊之商標亦包括之<sup>75</sup>。

標章，按不正競爭防止法第二條第三項規定，則指商標法第二條第一項所謂「得藉由人的知覺而認識之文字、圖形、記號、立體形狀、顏色或其結合、聲音、或其他由政令所規定者」。與商標相較，二者的實質內容其實是相同的。

#### 4. 商品容器或包裝

容器是指放置商品的袋、瓶、罐、箱等，包裝則指包覆商品的包裝紙或材料等；有時容器本身亦兼具包裝的功能，並無明確的區別。但不論何者，須具有識別的功能，事業通常會透過廣告宣傳，使消費者廣為認識，而達到表彰來源的作用。倘若該容器或包裝為特定商品所通用，則非此規範所涵蓋<sup>76</sup>。

#### 5. 其他商品或營業表示

除了上述與業務有關之姓名、商號、商標、標章、商品容器或包裝之外，商品自體型態、商品的模樣、材質的組合、商品的色彩、象徵性標識、看板或標識、字體、大樓的名稱、學校的名稱、書籍的標題等<sup>77</sup>，因其權利人之投資，累積市場上的信譽，而具有來源識別的功能時，若他人對該商品或營業表示之使用行為造成混淆，將會破壞來源表示的功能，亦對權利人之營業上利益以及消費者的權益造成損害。因此，為維護市場交易秩序，對於具有來源識

---

<sup>75</sup> 金井重彦、山口三惠子、小倉秀夫編著，同註72，頁18-19。

<sup>76</sup> 青山絃一，同註72，頁26-27。

<sup>77</sup> 青山絃一，同註72，頁28-35。

別功能的商品或營業表示，均有規範之必要<sup>78</sup>。

此外，日本法尚有所謂「商品型態」之概念，係指消費者以通常方式使用時，得依知覺認識商品外部及內部的形狀，及與形狀相結合之模樣、色彩、光澤及質感等<sup>79</sup>。商品型態是指商品具體的型態，脫離具體商品型態的想法（idea）或有關商品型態的抽象特徵，皆非屬之<sup>80</sup>，其概念類似於美國法之營業包裝。商品型態不完全等同於商品或營業之表示，但可能有重疊之處。商品型態，如同商品包裝和容器一般，原先製造設計之初衷可能是為發揮某特定機能或為提升美感，當該特徵經過長期存在與使用，使消費者透過該特徵即得以識別是特定公司之產品，或一望即知是特定產品，則商品型態亦開始具備表彰來源的功能，若任由他人自由使用，即可能造成如同商標侵權之損害，因此有予以保護之必要<sup>81</sup>。

### （二）法律規範

近年來，由於複製技術的發達，商品流通迅速，若將他人表徵加以抄襲並生產，能大量減輕商品化的成本及風險。如果容許此行為存在，模仿者不需花費商品或營業表示或商品型態開發的費用及勞力，即可與表徵權利人在市場上競爭，大幅減少原權利人在市場上的優勢，二者間將處於不公平的地位。因此，為確保表徵權利人持續提供同品質產品的意願，繼續開發新商品型態的動機，對於其投資已達識別程度的產品特徵，應提供相當程度的保護。

---

<sup>78</sup> 青山絃一，不正競争防止法（事例・判例），2010年，頁19。

<sup>79</sup> 日本不正競争防止法第2條第4項。

<sup>80</sup> 青山絃一，同註78，頁63。

<sup>81</sup> 小野昌延、山上和則編，不正競争の法律相談，2010年，頁94；工藤莞司，不正競争防止法：解説と裁判例，2012年，頁22-23；小野昌延、三山峻司，同註68，頁53。

### 1. 不正競爭防止法

禁止商品或營業表示的混淆以及商品型態模仿，均是為避免因抄襲表徵權利人的成果所產生競爭上的不公平，主要由不正競爭的角度出發予以規範。不正競爭防止法第二條第一項第一號規定，以消費者間廣泛認識的他人商品等表示（包括與業務有關之姓名、商號、商標、標章、商品容器或包裝、或其他商品或營業的表示，本文以下合稱為表徵），作同一或類似的使用，或讓與、交付使用該表徵之商品，或為讓與或交付而展示、出口、進口，或透過電信通訊提供使用該表徵之商品，致生與他人商品或營業混淆之行為，為不正競爭行為，即是避免廣為消費者所認識的表徵，因混淆而損及權利人、交易者與消費者之權益。若使用同一或類似於他人著名表徵，而為自己商品或服務的表徵，或讓與、交付使用該表徵之商品，或為讓與或交付而展示、出口、進口，或透過電信通訊提供有使用該表徵之商品，縱未致混淆的情形，亦屬不正競爭行為<sup>82</sup>。

同法第二條第一項第三號則是針對商品型態模仿的部分，規定以模仿他人商品型態（除為確保商品功能所不可或缺的型態之外）之商品，為讓與、租賃，或為讓與或租賃而展示、出口或進口之行為，為不正競爭行為。此規範宗旨在於，對於他人為商品化所投入的資本、勞力而開發的商品型態，故意抄襲及販賣等行為，是搭原權利人所建立成果的便車；因此為避免權利人在競爭上陷於不利的地位，而予以規範。若商品型態同時亦作為商品表徵之使用，而對消費者所廣泛認識的商品型態加以抄襲，則亦為同條第一項第一號所規範<sup>83</sup>。

---

<sup>82</sup> 日本不正競爭防止法第2條第1項第2號。

<sup>83</sup> 青山絃一，同註78，頁61-62。

## 2. 商標法

商標法和不正競爭防止法均屬競爭法之一環，但其保護目的並不相同。商標法透過註冊方式賦予商標權人專屬權，以保護權利人之私益，而不正競爭防止法則是針對商品或服務之表示提供保護的方式，對於流通市場上周知或著名的表示，有混淆或冒用的不正競爭行為時，具體、個別的加以禁止，以維持公平競爭秩序。雖然禁止模仿周知或著名表示的規範結果，產生類似獨占的現象，但這只是禁止不正競爭行為對相關法益所產生的反射結果，與商標法創設專屬權，直接賦予私益的保障，同時達成對消費者保護與公益的目的，仍稍有不同<sup>84</sup>。

日本商標法中對於商標之註冊，原先以平面者為限；商品或營業表示，例如知名營業場所的廣告人形或看板，若具備表彰來源的功能，第三人未經同意使用而造成混淆，原是由不正競爭防止法的規範予以救濟。然而，以立體標識作為表彰商品來源的方式，在現在經濟社會交易中，已是相當普遍的現象，因此，透過註冊制度承認立體商標的保護，成為先進商業國家的趨勢。為順應國際潮流，日本於一九九六年修正的商標法，亦導入立體商標制度；且於二〇〇〇年加入馬德里議定書<sup>85</sup>後，若有採用立體商標制度的國家指定日本為註冊國時，亦能符合相關要求，使與外國制度相對應<sup>86</sup>。

二〇一五年四月一日，日本商標法跨出新的一頁，允許其他新型態標識的註冊，包括動態、全像圖、顏色、位置及聲音。其理由謂，隨著數位技術的快速進步，以及商品或服務銷售策略的多樣化及品牌化，侷限於文字或圖形的商標逐漸不敷需求，迅速興起的是

<sup>84</sup> 小野昌延、三山峻司，同註68，頁89-91。

<sup>85</sup> 馬德里議定書會員資料列表，[http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)（瀏覽日期：2019年10月7日）。

<sup>86</sup> 網野誠，商標，2002年，頁70、141。

以聲音、顏色等新型態的標識作為商品或服務的表徵。觀諸美國、英國等主要國家均已對新型態表徵提供商標法上的保護，承認其商標地位，在日本的相關案例亦已逐漸增加，因此有擴大商標保護對象之必要，同時亦可符合馬德里議定書的要求<sup>87</sup>。考量到日本實務上對於新型態表徵的需求以及擴張保護對象的實益，二〇一四年的商標法修正<sup>88</sup>中，於第二條第一項商標的定義增列聲音和顏色作為保護對象，並以「其他委由行政主管機關以法規命令定之」<sup>89</sup>之用語，預留其他型態商標增加的可能性<sup>90</sup>。此外，動態、全像圖或位置之表徵，雖未於第二條第一項定義中闡明，但在第五條第二項規定商標註冊時，申請書中應載明其欲註冊商標之類型，其一為「文字、圖形、記號、立體形狀或顏色的變化，由這些變化與文字、圖形、記號、立體形狀、顏色或其結合組成之商標」，而動態<sup>91</sup>、全像圖<sup>92</sup>或位置<sup>93</sup>表徵屬於文字或圖形的變化，因此認為包括於可註冊

---

<sup>87</sup> 平成26年法律改正（平成26年法律第36號）解說書，第4章 商標法の保護対象の拡充等，頁161，[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h26/document/tokkyo\\_kaisei26\\_36/04syoun.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h26/document/tokkyo_kaisei26_36/04syoun.pdf)（瀏覽日期：2019年10月8日）。

<sup>88</sup> 即2015年4月1日施行的版本。

<sup>89</sup> 原條文為「その他政令で定めるもの」。所謂政令，依日本國憲法第73條第1項第6號規定，為內閣所制訂的命令。

<sup>90</sup> 平成26年法律改正（平成26年法律第36號）解說書，同註87，頁162。

<sup>91</sup> 動態商標，係指隨著時間推移而改變的文字或圖形所構成的商標，例如透過電視或電腦畫面顯示出文字或圖形的變化，<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/index.html>（瀏覽日期：2019年10月10日）。

<sup>92</sup> 全像圖商標，係指文字或圖形根據視角的改變而產生變化的商標，<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/index.html>（瀏覽日期：2019年10月10日）。

<sup>93</sup> 位置商標，係指以文字或圖形附著於商品的特定位置所構成的商標，<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/index.html>（瀏覽日期：2019年10月10日）。

之商標客體中，承認其法律上的保護<sup>94</sup>。

### 三、我國法

表徵之保護，涉及不正競爭及商標兩大領域，已如前述。我國法制體系中，不正競爭法（即我國公平交易法<sup>95</sup>）與商標法同時存在<sup>96</sup>，如何提供商品或服務表徵完善的保護，茲先就法律規定與相關內涵作一介紹。

#### （一）商品或服務之表徵

「表徵」一詞，在我國最早出現於一九九一年制定之公平交易法第二十條<sup>97</sup>，對於相關大眾所共知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他表徵，提供一定程度之保護<sup>98</sup>。並於隨後發布之「公平交易委員會對公平交易法第二十條案件之處理原則」<sup>99</sup>（本文以下簡稱「公平法第二十條處理原則」）第四點第一項說明謂，表徵係指某項具識別力或次要意義<sup>100</sup>之特

<sup>94</sup> 平成26年法律改正（平成26年法律第36號）解說書，同註87，頁168。

<sup>95</sup> 中華民國80年2月4日總統華總一義字第0704號令制定公布全文49條。期間歷經多次修正，最近一次修正為中華民國100年11月23日總統華總一義字第10000259771號令修正公布第21、41條條文；增訂第35-1條條文。本文以下論及我國不正競爭法，均以公平交易法稱之。

<sup>96</sup> 有關商標法與公平交易法之關係，詳請參閱謝銘洋，從對商品或服務「表徵」之保護談商標法與公平交易法之關係，收錄於：智慧財產權基本問題研究，2002年，頁319-325。

<sup>97</sup> 中華民國80年2月4日總統(80)華總(一)義字第0704號令制定公布全文49條。

<sup>98</sup> 1991年制定之我國公平交易法第20條。

<sup>99</sup> 中華民國83年7月6日行政院公平交易委員會第143次會議通過；中華民國104年3月18日公平交易委員會公競字第10414602181號令發布廢止。該處理原則雖已廢止，但其有關表徵之定義及規範內容，仍有參考價值。

<sup>100</sup> 此處所稱「識別力」或「次要意義」，依「公平法第二十條處理原則」第4點第2項及第3項之解釋，識別力指某項特徵特別顯著，使相關事業或消

徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務。該處理原則第七點則進一步解釋，該表徵指有下列情形之一者而言：1. 文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式特別顯著，足以使相關事業或消費者據以認識其為表彰商品或服務之標誌，並藉以與他人之商品或服務相辨別。2. 文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式本身未特別顯著，然因相當時間之使用，足使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想。基於此定義，包括姓名、商號或公司名稱、商標、標章、商品容器、包裝、外觀等<sup>101</sup>，只要具有識別力，得以表彰商品或服務來源，均得作為商品或服務之表徵而受保護。

由此觀之，我國公平交易法中所稱的表徵，與美國法之營業包裝及日本法之商品或營業表示與商品型態之範圍大致相同，只要能給予消費者特定的印象，識別商品或服務來源者，對於該等文字、圖形、記號、容器、包裝、形狀等標識，皆得提供法律上保護。

## (二)法律規範

競爭法與智慧財產權法以往認為是兩個對立的法領域，對智慧財產所賦予的排他權利，是對競爭的限制，但事實上，二者有其共同的目的，各自以其方式維護競爭秩序<sup>102</sup>。商標之侵害本質上只是不正競爭的一環<sup>103</sup>，將不正競爭概念，在商標部分予以具體化的結

---

費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供；次要意義，則指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義。與商標法中之「識別性」及「第二意義」實屬同義。

<sup>101</sup> 「公平法第二十條處理原則」第8點及第9點。

<sup>102</sup> 劉孔中，公平交易法，2005年，頁275。

<sup>103</sup> 賴源河編審，公平交易法新論，三版，2005年，頁325。

果。我國為商標制度與不正競爭制度並存的國家，在相關問題的適用上，例如對商品或服務表徵的保護，長期存在競合問題，實務運作也不無疑慮。直至二〇一五年公平交易法的修正，明定已取得商標權之表徵不適用公平交易法保護<sup>104</sup>，長久以來存在的爭議，暫時落幕。

### 1. 公平交易法

依現行公平交易法第二十二條第一項規定，以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀、標章或其他表示他人商品或服務之表徵，於同一或類似之商品或服務，為相同或近似之使用，致與他人商品或服務混淆者，不得為之。

本條最初之制定意旨，乃係針對日趨嚴重的商業仿冒行為，為避免事業為使商品、營業、服務主體產生混淆之行為，透過禁止的方式，維持市場上的公平競爭<sup>105</sup>。由此可知，我國對於相關事業或消費者所認知之著名表徵<sup>106</sup>，原先是透過不正競爭的規範提供保護；商標法則係因近年來逐漸擴大保護客體之範圍，始包含所謂的表徵，而有與公平交易法重疊之處。

### 2. 商標法

我國商標法承認商品或服務表徵的保護，始於二〇〇三年五月

---

<sup>104</sup> 公平交易法第22條第2項。

<sup>105</sup> 80.02.04 公平交易法制定條文說明，<https://www.ftc.gov.tw/upload/bd269c10-4260-46ea-8ec4-1758c237f12a.pdf>（瀏覽日期：2019年10月2日）。

<sup>106</sup> 我國公平交易法於1991年制定時，該條文內容係置於第20條第1項，且條文文字為「相關大眾所共知」，後於1999年修正時，將用語修改為「相關事業或消費者所普遍認知」，期使構成要件更為明確，<https://www.ftc.gov.tw/upload/b7d33aaf-a190-4905-b628-71b7270c42ed.pdf>（瀏覽日期：2019年10月2日）。而後於2015年修正時，再次將用語修正為「著名」，與商標法規範一致，以避免爭議，<https://www.ftc.gov.tw/upload/4a035120-41a7-455c-9733-67ced29b6ccf.pdf>（瀏覽日期：2019年10月2日）。

二十八日<sup>107</sup>修正。修正前，得註冊為商標之客體僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，並未開放具三度空間之立體形狀作為商標，有關容器、包裝等公平交易法上所謂之表徵，當然不在保護之列。隨著二〇〇三年修法擴大保護客體包括顏色、聲音、立體形狀，均得註冊為商標；二〇一二修正施行之現行商標法<sup>108</sup>，再度擴及於動態、全像圖等，原則上只要具有識別性，足以使商品或服務之相關消費者識別為特定來源，皆得註冊為商標<sup>109</sup>。

至此，我國商標法允許商標註冊的客體，幾乎如同美國法之規範，採取開放態度，不限定其態樣種類，而是以是否能發揮表彰來源的識別功能作為判斷依據。依經濟部智慧財產局訂定之「非傳統商標審查基準」<sup>110</sup>，非傳統商標不以法條所列舉之顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音商標為限，其他依嗅覺、觸覺、味覺等可感知之標識，在符合規定時，皆有可能申請註冊商標，進而受到保護。惟在商標審查實務上，不同型態之非傳統商標能成功獲准註冊的難度與機會，存在相當之差異性。例如氣味、觸覺、味覺等非視覺可感知的商標，其商標圖樣如何能以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現，或如何藉由文字說明或輔以樣本，使

---

<sup>107</sup> 中華民國92年5月28日總統華總一義字第09200095990號令修正公布全文94條；並自公布日起六個月後施行。

<sup>108</sup> 中華民國100年6月29日總統華總一義字第10000136171號令修正公布全文111條；施行日期，由行政院定之。中華民國101年3月26日行政院院臺經字第1010011767號令發布定自101年7月1日施行。

<sup>109</sup> 我國商標法第18條。

<sup>110</sup> 中華民國93年6月10日經濟部經授智字第09320030610號令訂定發布；中華民國106年9月12日經濟部經授智字第10620033011號令修正發布。原名稱為「立體、顏色及聲音商標審查基準」，為配合民國100年6月29日修正公布之商標法，開放任何足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為註冊保護之客體，爰修正為「非傳統商標審查基準」。

權利範圍得以確定，並使第三人得藉由註冊公告，明確地認識該註冊商標及其範圍，在實務上仍有技術問題尚待克服。

#### 四、小 結

所謂表徵，各國規範之用語不盡相同，例如美國係指營業包裝、日本則包括商品或營業的表示與商品型態。探究其內涵，不外乎藉由大小、圖形、材質、形狀、顏色、商品容器或包裝、商品本身形狀、廣告及行銷技巧、場所裝潢設計等要素之組合，在消費者面前所呈現視覺及感知的整體形象，只要能發揮表彰商品或服務來源的功能，即提供法律上的保護。我國對此並無特定名稱加以稱呼，但不論是公平交易法所稱之表徵，或是商標法上之立體商標，均與美、日等國所指稱之範圍大致相同，強調消費者之印象及來源的識別功能。

美國為較早承認表徵保護的國家，由於表徵的內涵常涉及立體標識，美國法制係透過法院判決，將不正競爭概念融入商標法之規範，提供立體標識於聯邦商標法上的保護。相較之下，日本開放立體商標保護的時程較晚，考量主要商業國家，包括美國、英國、德國<sup>111</sup>等，均已有相關規定，而為與國際規範接軌，始於一九九六年導入立體商標制度；於此之前，係以不正競爭防止法來規範商品或服務的表徵。我國雖於一九九一年制定之公平交易法對表徵提供相當程度的保護，然至二〇〇三年始將立體形狀納入商標保護之客

---

<sup>111</sup> 英國及德國是基於歐體商標指令（First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), OJ L 40, 11.2.1989, P.1 (TM Dir.)) 第2條（Art. 2，按該條規定謂：商標得由任何得以圖文表示之標識組成，尤其是文字，包括人名、設計、字母、數字、物品形狀或包裝，只要該標識得使與其他事業之商品或服務相區別）對於立體商標之承認，為遵循其規範，分別於1994年及1995年將立體商標制度納入國內商標法中。

體，而得經由註冊取得專屬權。整體觀之，我國對立體標識與表徵保護的發展歷程，與日本法制較為相近，但在保護客體的範圍上，則較類似美國法的開放態度，強調來源識別的功能。

## 肆、表徵保護途徑

賦予表徵法律上保護已為世界各國趨勢，因為表徵具有識別商品或服務來源的功能，基於對表徵權利人投入金錢與心力的保障，以鼓勵繼續投資，同時保護消費者權益，使其能安心購買所需之產品，使表徵識別功能不受侵害，維持市場公平競爭秩序，保護表徵乃是必要手段。惟各國法制背景及社會觀念發展各異而保護途徑不盡相同，有以不正競爭法保護者，亦有以商標法規範者，何種途徑較為妥適，並無絕對之標準。以下擬就不正競爭與商標法制兩種規範途徑加以介紹，並以日本及美國之立法方式為例，探討保護途徑之差異。

### 一、不正競爭規範途徑

具有識別功能的表徵，若任由他人使用、模仿、或侵害其所表彰之價值，均是利用不正競爭的方法損害競爭秩序，即為不正競爭法所要規範的對象。因此，以不正競爭法來提供表徵保護的途徑乃是最根本的方式，但由於商標保護之客體隨著市場發展而逐漸擴大，以致若干表徵得以註冊為商標，而出現雙重保護的現象。日本法制中存有獨立的不正競爭制度，長期以來，透過其不正競爭防止法來規範表徵相關議題，雖然亦有商標法的存在，但由於商標保護客體範圍較為狹隘，早期更僅限於平面商標之註冊，常見的表徵如立體標識、包裝容器等，皆由不正競爭防止法所涵蓋，縱使因應國際趨勢而逐漸開放商標保護客體，對於不易認定商標範圍者，仍有

所限制。且，日本不正競爭防止法對於表徵保護的規範堪稱詳盡，對於法制體系相近的我國，有相當的參考價值，因此本文選擇以日本為例，說明以不正競爭途徑來保護表徵的規範制度。

### (一)日本法制

日本不正競爭防止法對於不正競爭的行為，係採列舉方式為之，與表徵保護相關者，主要包括周知性表徵之混淆（第二條第一項第一號）、著名性表徵之冒用（第二條第一項第二號）、商品型態之模仿（第二條第一項第三號）以及不實陳述之規定（第二條第一項第十四號），分別介紹如下。

#### 1. 周知性表徵之混淆

不正競爭防止法第二條第一項第一號規定，以消費者間廣泛認識的表徵，作同一或類似的使用，或讓與或交付使用該表徵之商品，或為讓與或交付而展示、出口、進口，或透過電信通訊提供使用該表徵之商品，致生與他人商品或營業混淆之行為，為不正競爭行為。本號規定之目的，乃避免具周知性的表徵，有造成消費者來源混淆的情形，保護事業的信譽，以確保公平的競爭。主張本號規定之要件，包括：(1)為他人之表徵、(2)具有周知性、(3)為同一或類似的表徵、(4)使用，或讓與或交付有使用該表徵之商品，或為讓與或交付而展示、出口、進口，或透過電信通訊提供有使用該表徵之商品、(5)混淆之虞。

周知性的判斷，必須依據商品或服務的性質、種類、交易態樣、消費客群、宣傳活動、表示的內容等各種情事，綜合判斷之。至於周知的程度是否需達到全國周知的狀態，或僅在地區範圍內周知即可？解釋上認為，如果表徵在一個地區具有周知性，則應在該範圍內予以保護。此外，所謂的消費者，係指所有交易的相對人，以致於到最終消費者之間各個階段的交易者，均包括在內。因而，

在特定消費客群中被廣泛認識的表徵，亦承認其周知性<sup>112</sup>。

使用上述具有周知性的表徵，造成消費者的混淆，即為本號所欲規範之不正競爭行為。此處之混淆，不以實際混淆為必要，只要有造成混淆之虞即可。引起混淆的行為，除了冒用者與被冒用者之間存在競爭關係的前提下，引起營業主體混淆的「狹義混淆行為」，亦包括造成誤認二者間有密切營業關係和從屬於使用同一表徵的集團之「廣義混淆行為」。混淆的判斷，依一般人的通念為標準，就表徵的使用方式、態樣等情事，綜合判斷之<sup>113</sup>。

## 2. 著名性表徵之冒用

不正競爭防止法第二條第一項第二號則是針對著名性表徵的冒用行為，若使用同一或類似於他人著名表徵，而為自己商品或服務的表徵，或讓與、交付使用該表徵之商品，或為讓與或交付而展示、出口、進口，或透過電信通訊提供有使用該表徵之商品，亦為不正競爭行為。與第二條第一項第一號規範相較，周知性表徵的冒用行為以混淆為要件，且冒用者與被冒用者間須存在競爭關係，或雖無直接競爭關係，仍有可能被誤認為在經濟上或組織上屬同一企業或集團的情況。著名表徵藉由其獨特的品牌形象產生顧客愛好，增加其商品或營業的財產價值，透過現代媒體快速傳播，縱使沒有造成混淆，若允許冒用者搭便車的行為，無須投入心血即可獲取消費者之關注，淡化著名表徵長期投入經營所獲取的聲譽及知名度，顯然非公平競爭。故依本號規定主張權利者，須符合下列要件：(1) 自己商品之表徵、(2) 具有著名性、(3) 為同一或類似的表示、(4) 使

---

<sup>112</sup> 逐條解說不正競爭防止法（平成27年改正版），經濟產業省知的財產政策室編，頁60-61，<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/28y/full.pdf>（瀏覽日期：2019年9月30日）。

<sup>113</sup> 同前註，頁64。

用，或讓與或交付有使用該表徵之商品，或為讓與或交付而展示、出口、進口，或透過電信通訊提供有使用該表徵之商品。混淆，已非必要條件<sup>114</sup>。

由於本號規定的重點在不正競爭而非混淆，因此規範的對象不僅要周知，其規範目的更應明確，因此有別於周知，以著名稱之。著名表徵的保護不以混淆為要件，因此對著名的程度要求更高；惟，應達到如何的程度始符合著名的要求，仍應視個案情況具體判斷，但整體來說，有必要達到全國知悉的地步<sup>115</sup>。

### 3. 商品型態之模仿

在商品生命週期短、產品流通機制發達、以及複製技術進步的背景下，對於他人在市場上投入金錢與勞力的成果予以模仿，成為相當容易的事，若任由這些仿冒商品在市場上流竄，減損原權利人在市場上的優勢，破壞公平競爭秩序，同時亦會降低投入開發的意願，阻礙經濟發展。因此，縱使表徵不受智慧財產權保護，仍不應任由他人模仿而干擾自由市場的正常運作。不正競爭防止法於一九九三年（平成五年）修正時，即增訂第二條第一項第三號有關商品型態的模仿<sup>116</sup>，規定以模仿他人商品型態（除為確保商品功能所不可或缺的型態之外）之商品，為讓與、租賃，或為讓與或租賃而展示、出口或進口之行為，為不正競爭行為。商品型態並非完全等同於商品或營業之表示，但可能有重疊之處，例如商品的容器或包裝屬於商品型態，亦可能符合「其他商品或服務表示」的範圍，但由於對商品或營業表示之保護要求具有周知性或著名性，對於剛進入市場之產品，因尚無足夠的時間累積其知名度，較難達成該要件。

---

<sup>114</sup> 同前註，頁66。

<sup>115</sup> 同前註，頁67。

<sup>116</sup> 同前註，頁69-70。

而此號規定直接對商品型態提供保護，縱使不具知名度，仍能避免權利人在競爭上陷於不利的地位。

#### 4. 不實陳述

不正競爭防止法第二條第一項第十四號規定，商品或服務或其廣告或交易相關之文書（例如訂單、估價單、發貨單、帳單、收據等）或通信（除文書以外其他在交易上的表示行為），對於商品之原產地、品質、內容、製造方法、用途、數量，或服務之品質、內容、用途、數量，有使人誤認之表示者，或讓與、交付使用該表示之商品，或為讓與或交付而展示、出口、進口，或透過電信通訊提供使用該表示之商品，或提供使用該表示之服務，為不正競爭行為。

本號係規範商品或服務之不實陳述所致的不正競爭行為，不僅是原產地之不實表示，尚包括與表徵有關之不實或具誤導性的陳述。如何判斷商品或服務之表示具有誤導性，應視個別具體案例考量之，根據該等表示的內容或交易市場上的實際情形等，認定是否會使交易者或消費者產生混淆或誤認。例如在廣告中將他人商品或服務作為自己商品或服務之內容，而造成品質優劣的誤認，或在比較廣告中透過與他人商品或服務之比較，強調自己產品的優越性，皆有誤導性行為之可能<sup>117</sup>。

#### (二) 規範分析

相較於英美等主要國家之商標規範，日本開放商標保護客體範圍的時程相較遲了許多，且並非全面性的開放，對於氣味、觸覺、營業場所裝潢設計等，仍不在商標法保護之列，可見日本對於將不正競爭規範融入商標法中仍有疑慮。畢竟日本商標制度採行註冊主

---

<sup>117</sup> 同前註，頁109-111。

義，縱使開放商標保護客體的範圍，如屬未取得註冊的情形，仍須回歸不正競爭防止法的規範，所以對於商標範圍認定尚屬模糊的標識，否認其商標地位，而適用不正競爭規定<sup>118</sup>。

由於日本法制中有完整的不正競爭制度，對於妨礙公平競爭秩序之行為，有救濟的管道，事實上無須以擴大商標保護範圍的方式來維持競爭秩序。但由於國際趨勢使然，且日本實務上有相當多的案例承認商品形狀得作為商品表示而予以保護，因此從調和國際規範的角度，開始在商標法中導入立體商標的制度，為邁入新型態商標保護的第一步<sup>119</sup>。二〇一五年之後，更開放聲音、顏色、動態、全像圖或位置之商標申請，對於表徵保護逐漸採雙軌制。

## 二、商標規範途徑

商標法的起源，與不正競爭法相同，皆是由侵權行為領域發展

<sup>118</sup> 智慧財產權之國際化對於日本商標法之影響，青木博通辦理士（YUASA AND HARA法律專利事務所），羅秀培律師（常在國際法律事務所）翻譯，經濟部訴願審議委員會，2015年9月21-24日，頁13。

可視覺感知者 (Visible)	引進	非可視覺感知者 (Non-Visible)	引進
動態商標 (Moving marks)	○	聲音商標 (Sound marks)	○
全像圖商標 (Hologram marks)	○	氣味商標 (Olfactory marks)	×
僅由顏色構成之商標 (Color marks)	○	觸覺商標 (Touch marks)	×
位置商標 (Position marks)	○	味覺商標 (Taste marks)	×
店舖內部裝潢設計等 (Trade Dress)	×		
動態與聲音之聯合式商標	×		

<sup>119</sup> 網野誠，同註86，頁70；產業財產權法（工業所有權法）の解説【平成6年法～平成18年法】，平成8年法律改正（平成8年法律第68號），第5章 立体商標制度の導入，頁159，[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou\\_zaisanhou/h8\\_kaisei\\_5.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h8_kaisei_5.pdf)（瀏覽日期：2019年9月20日）。

而來，規範著重於事業在商業行為中以不公平的方式誤導消費者，而造成他競爭者的損失。商標侵權是不正競爭的一環，而不正競爭則是一種詐欺的侵權行為，以混淆的標識來獲消費者的青睞是悖於商業道德且不公平的，本為不正競爭法所要禁止的；而透過商標法的制定保護第一個使用者，賦予專屬權，乃是基於公平的原則，畢竟第一個使用者認知到該標識的價值，投入心力將之建立為具有識別功能的表徵，若允許他人使用同一標識而從中獲利，即是破壞公平原則<sup>120</sup>。美國聯邦即是透過商標法制來保護表徵，因為聯邦並無獨立的不正競爭法，而是將不正競爭的精神融入相關法規中，故在表徵保護的規範上，仍是以商標法為之，茲介紹如下。

#### (一)美國法制

美國聯邦法制有關表徵之保護，係以聯邦商標法第四十三條(a)為主要依據。雖然該條文自一九四七年<sup>121</sup>即已施行，但是有關不正競爭的案例，仍多以州的不正競爭法主張之<sup>122</sup>。直至一九七〇年代，聯邦法院開始將第四十三條(a)適用於各種不同型態的不實廣告、商標侵害、表徵模仿等案例<sup>123</sup>，透過司法判決的建構，該條文逐漸發展成主張不正競爭的首要工具。一九八八年國會修正第四十

---

<sup>120</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 2:9, at 2-16~17 & § 2:34, at 2-62.

<sup>121</sup> 美國聯邦商標法於1946年7月5日制定，由杜魯門總統（President Harry Truman）簽署，並於一年後施行。Lanham Act § 46(a) (15 U.S.C. § 1051 note).

<sup>122</sup> 限於當時第43條(a)的用語，縱使採取最廣義的解釋，仍只是禁止不實的陳述或誤導性的表示，而無法包含不正競爭的所有態樣，反而是第44條(h)的規範中明確提及「對不正競爭的保護」，因此曾有以第44條作為不正競爭規範的構想，但在法院判決的推波助瀾下，最終仍以第43條(a)為主流規範。MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:7, at 27-14~27-15.

<sup>123</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 1:18, at 1-34.5~1-35.

三條(a)的規定<sup>124</sup>，擴大其適用範圍，其中以表徵侵害及不實陳述為兩個主要類型<sup>125</sup>，成為聯邦法中保護表徵識別功能之重要規範。

### 1. 表徵侵害

依聯邦商標法第四十三條(a)主張表徵侵害，其要件包括：(1)使用標識（係指文字、專有名詞、名稱、符號、圖案或其聯合式），或不實來源表示<sup>126</sup>；(2)州與州之間的商業行為；(3)與商品或服務相關者；(4)有造成混淆之虞，或造成誤認，或對於與他人、來源、贊助者、或產品或服務之認可或商業活動，有聯繫、關連或聯想的欺罔；(5)原告因此些行為有受損害之虞。

第四十三條(a)保護的對象涵蓋已註冊及未註冊之表徵，為法院共通的見解；而該規定是聯邦商標法中唯一對於未註冊表徵的侵害提供救濟管道，其目的是為防止消費者對於產品來源的混淆，以與他人的產品相區別，避免未註冊表徵無法藉由商標法之規範行使其權利，致使其表徵之識別功能受到侵害，產生市場上不正競爭之不公平現象。聯邦最高法院在一九九二年*Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*<sup>127</sup>（本文以下簡稱*Two Pesos case*）中指出，第四十三

---

<sup>124</sup> Public Law 100-667, 102 Stat. 3935, November 16, 1988, <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-102/pdf/STATUTE-102-Pg3935.pdf> (last visited Sep. 15, 2019).

<sup>125</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:8, at 27-19.

<sup>126</sup> 最早限於對產地來源的不實陳述，後來擴張認為對製造者的來源表示不實亦包括之。MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:14, at 27-28.

<sup>127</sup> 505 U.S. 763 (1992). 本案被上訴人（即原告）Taco Cabana, Inc.，自1978年起在德州經營速食連鎖餐廳，販賣墨西哥食物。1985年上訴人（即被告）Two Pesos餐廳於Houston開幕。由於Two Pesos餐廳所採用的裝潢主題和前述Taco Cabana的表徵非常相似，因此原告Taco Cabana於1987年在德州南區地方法院對Two Pesos依美國聯邦商標法第43條(a)提起表徵侵害訴訟。在地方法院審理部分，法院認為：原告的營業包裝不具功能性，且具有識別性而不待證明第二意義；被告之營業包裝並有造成消費者混淆誤認之

條(a)保護符合要件的未註冊表徵，而第二條有關註冊商標的一般要件，原則上可適用於判斷未註冊表徵是否受到第四十三條(a)之保護。對於未註冊表徵提供聯邦保護的訴因，等同於註冊商標的保護<sup>128</sup>。

## 2. 不實陳述

事業銷售其商品或服務，除了在產品附加標示或說明外，亦常透過廣告宣傳，達到傳遞產品資訊的目的，招來消費者的購買。產品資訊的範圍相當廣泛，包括產品價格、數量、品質、內容、製造者、原產地等，屬於產品本身的特性與特徵，攸關消費者是否購買的主要依據，若為不實之陳述，例如產品內容與標示不同、標示之數量與實際不符、或製造者之標示錯誤，將使消費者接收錯誤的訊息，造成權益的損害，而且對於其他以正當方式銷售之業者並不公平。此外，消費者因不實或誤導性廣告的宣傳，對產品訊息認知有誤，而為不正確之購買決定，亦將使競爭者喪失顧客及金錢上利益，喪失市場公平運作之效能<sup>129</sup>。故不實陳述之行為，為不正競爭規範之重要類型，亦牽動表徵識別功能的維繫。依陳述的內容，主要可區分為地理來源之不實陳述、產品性質或品質之不實陳述、不實廣告，以及對他人商業行為的不實陳述。

---

虞。因此判決原告之營業包裝受到侵害，被告應賠償原告之損害，並要求被告對其餐廳之設計予以修改。聯邦上訴法院第五巡迴法院則肯定地方法的見解，認為地方法院在適用法律上是適當的，並支持其判決，而駁回上訴人Two Pesos的主張。本案上訴至聯邦最高法院，旨在爭論具有識別性的營業包裝，是否仍須證明第二意義，始受聯邦商標法第43條(a)的保護。最高法院於本案審理後判決認為：聯邦商標法第43條(a)對傳統商標及營業包裝之適用，應採取相同之判斷標準，因此依照第43條(a)所請求保護的營業包裝，如具固有之識別性，並沒有理由要求第二意義的具備。

<sup>128</sup> Two Pesos case, 505 U.S. at 768 & 776.

<sup>129</sup> 汪渡村，公平交易法，2016年，頁163-164。

### (1)地理來源之不實陳述

聯邦商標法第四十三條(a)具體規範不實的地理來源表示，允許特定地區的製造者有權使用真實的地理名稱，以與不在該地區製造的產品相區別<sup>130</sup>。

### (2)性質或品質之不實陳述

欲主張不實陳述，必須該不實的部分是對「產品固有的品質或特徵」所為，亦即不實陳述的內容必須具有重要性，因為具有重要性的陳述會影響消費者的購買決定，這才是不正競爭法所要規範的。多數法院以陳述內容是否具有重要性做為判斷「不實」的方法，縱使被告的陳述在文義上即為不實，原告仍須證明其重要性<sup>131</sup>。

### (3)不實廣告

對於不實廣告的證明，法院發展出兩階段方式：A.原告必須證明被告傳遞給消費者的真實訊息或主張為何；B.原告必須證明該訊息或主張有誤導消費者之虞。據此，可分為兩種不實廣告的型態：第一、廣告表面上即是虛偽的；第二、廣告在文義上是真實的，但是就整體觀之，有誤導之虞<sup>132</sup>。要落入第四十三條(a)之規範，不實的陳述必須屬於事實的一部分，如果僅對商品或服務的性質或品質表達意見，並不構成<sup>133</sup>。例如吹捧（puffing）廣告，僅是一種模糊的或過於誇張的廣告聲明，一般合理的消費者並不會因此相信產品的描述或說明，認為屬於意見的一部分，不構成第四十三條(a)所要規範的範疇<sup>134</sup>，因而主張吹捧廣告常用以作為不實廣告之抗辯。

<sup>130</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:49, at 27-104~27-105.

<sup>131</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:35, at 27-70~27-74.

<sup>132</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:55, at 27-111.

<sup>133</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:56, at 27-119.

<sup>134</sup> 吹捧的類型可分為兩種：(1)吹捧是一種誇大、吹噓的廣告，一個合理的購

要證明廣告對消費者產生詐欺或誤導，需要到達何種程度，亦即有多少消費者受到詐欺或誤導始成立？一般認為，受到詐欺或誤導的消費者人數，必須達到「明顯的」（*appreciable*）、「具有統計上顯著性的」（*statistically significant*）、「重要部分的」（*significant portion*）或是「大部分預期中的閱聽大眾」（*a substantial proportion of the intended audience*）。但由於提出此類證明或進行消費者調查，對原告而言須花費相當大的金錢與精力，因此有些法院利用商標侵權案件中對於混淆認定的法則來判斷是否為不實廣告，如果能證明被告意圖詐欺或誤導消費者，就推定消費者事實上受到詐欺<sup>135</sup>。

#### (4) 對他人商業行為之不實陳述

一九八八年修正後的聯邦商標法第四十三條(a)，禁止在商業廣告或促銷中使用與他人有關的商業行為之不實陳述，縱使不實陳述的對象並非關於商品或服務的性質或品質，仍能受到保護。此規定在二〇〇〇年*The Procter & Gamble Co. v. Randy L. Haugen*<sup>136</sup>（本文以下簡稱*P&G case*）一案中，凸顯其重要性。該案原告（即上訴人）*The Procter & Gamble Company and Procter & Gamble Distributing Company*（本文以下合稱*P&G*）與被告（即被上訴人）*Amway Corporation*（本文以下簡稱*Amway*）在銷售清潔之家用產品及消費性產品上有直接競爭關係。*Amway*的產品係由網路經銷商販賣，並透過*AmVox*通訊系統作為經銷商之間溝通的管道。另一被告

---

買者並不會相信，而無法主張第43條(a)。(2)吹捧可能包括一般性的主張，但以非常模糊的方式為產品的表述，此種表述亦會被認為僅是賣方意見的表達。吹捧廣告提供了廣告商及製造者相當大的餘地來表現其聲明，允許自由市場讓廣告商及製造者對其言論負責，以確保競爭並保障合法的商業言論。McCARTHY, *supra* note 13, § 27:38, at 27-77~27-78.

<sup>135</sup> McCARTHY, *supra* note 13, § 27:57~ § 27:58, at 27-121~27-123.

<sup>136</sup> 222 F.3d 1262 (10th Cir. 2000).

(即被上訴人) Randy L. Haugen (本文以下簡稱Haugen) 為Amway產品的經銷商，於一九九五年四月在AmVox系統上公告表示：P&G的總裁在電視節目上公開與撒旦教會的關係，並表示P&G大部分的產品利潤都用以支持撒旦教會，其產品上並顯示了撒旦的標誌<sup>137</sup>。P&G對此提起訴訟，主張Haugen和Amway散布的訊息使消費者認為購買P&G的產品是用以支持撒旦，而使P&G失去相關消費者。地方法院以簡易判決 (summary judgment) <sup>138</sup>駁回P&G有關聯

<sup>137</sup> P&G著名的產品LOGO「Man in the Moon」，標識圖樣來源請參見：<http://www.businessinsider.com/pg-puts-moon-in-new-logo-despite-satanist-accusations-2013-5> (瀏覽日期：2019年9月16日)。



<sup>138</sup> 指當事人對案件中的主要事實 (material facts) 不存在真正的爭議 (genuine issue) 或案件僅涉及法律問題時，法院不經開庭審理而及早解決案件的一種方式。根據美國「聯邦民事訴訟規則」(Fed. R. Civil P.)，在訴訟開始20天後，如果經訴答程序 (pleadings)、披露 (discovery) 以及任何宣誓書 (affidavit) 表明當事人對案件的主要事實不存在真正的爭議，認為自己在法律上應當勝訴的一方當事人可隨時申請法庭作出簡易判決。元照英美法詞典，<http://lawyer.get.com.tw/Dic/DictionaryDetail.aspx?>

邦商標法第四十三條(a)的主張<sup>139</sup>，理由認為其所主張虛偽不實的部分與P&G產品的固有品質或特徵無關。聯邦上訴法院第十巡迴法院則認為P&G主張第四十三條(a)有理由，因為係爭不實陳述乃與P&G的商業行為有關，將公司與撒旦連結，暗示公司的商業行為是不道德的，而損害公司的聲譽和顧客愛好<sup>140</sup>。

國會在聯邦商標法的修訂中雖未對於商業行為加以定義，但解釋上應該包含商業交易或與公司特定商業活動有關的行為，P&G使用其產品銷售利潤的行為，解釋上亦屬之。產品的銷售及購買並不只基於其本身的效用，亦基於整體形象及推崇的價值，因此企業透過廣泛的活動，包括明星代言、贊助、慈善捐贈等，來塑造其形象和價值觀。本案中有關P&G提供捐款給撒旦教會的訊息，暗示消費者應該質疑其購買商品所推崇的價值，即是有關他人商業行為的陳述<sup>141</sup>。

### (二)規範分析

以聯邦商標法第四十三條(a)作為保護表徵之主要依據，乃是經過多年的法制變革，融入原先以普通法規範之不正競爭制度，並透過法院判例法逐步累積形成。除了在商業上使用表徵造成混淆之虞，直接侵害表徵的識別功能外，對於不實陳述的行為，使消費者誤認表徵所傳遞的訊息者，亦屬對識別功能的破壞。商標侵害本來即屬不正競爭，將商標與不正競爭制度中與表徵保護相關之概念，整合於同一規定，成為同時包含商標及不正競爭的實體法律。透過

---

iDT=78607 (瀏覽日期：2019年10月12日)。

<sup>139</sup> 地方法院之判決乃係將P&G有關聯邦商標法的主張、猶他州誹謗以及替代責任賠償的部分交付簡易判決，並駁回有關商業侵權行為和不正当竞争的主張。P&G case, 222 F.3d at 1269.

<sup>140</sup> P&G case, 222 F.3d at 1272.

<sup>141</sup> P&G case, 222 F.3d at 1271-73.

在同一套法律體系下運作，提供相同的保護，以維持制度的一致性與可預測性<sup>142</sup>；有關商標保護要件，包括識別性之具備、非功能性之認定，以及混淆之虞的判斷，於主張表徵保護時，均一體適用。

美國聯邦法採取此種規範方式，係因聯邦沒有一套完整的不正競爭法，若未引進不正競爭的概念，將會使未註冊表徵，或其他侵害表徵的不正競爭行為無從規範，影響市場交易秩序甚鉅，無法達到商標制度維持競爭秩序之目的。聯邦商標法採行商標使用主義，對於未註冊之表徵本可提供保護，因此於商標法中引進不正競爭概念的做法，並不會產生保護不周的情形。又，雖然僅有一個條文規範，基於美國判例法的制度，法院的判決先例，成為法條解釋之重要參考來源。故雖然僅以聯邦商標法第四十三條(a)作為表徵保護之依據，但透過判例拘束原則的適用，逐漸建構相關問題的法律體系。

### 三、小 結

表徵保護的途徑，隨各國法制背景、人文觀念與社會環境發展有異，例如美國法的保護體系，是由法院判決逐漸形成，早期認為對表徵的侵害屬不正競爭的範疇，但隨著不正競爭概念融入商標法的條文規範，不論是否取得商標註冊，均得依聯邦商標法請求救濟。日本向來是以不正競爭防止法作為保護表徵的依據，近年來為與他國制度接軌，逐步開放立體、動態、全像圖、顏色、位置及聲音等新型態商標，使表徵亦有取得商標保護的可能，成為商標法與不正競爭法並行的機制。我國立法方式近似於日本法，採商標法與公平交易法雙軌制，但對於保護的範圍，則較類似美國法的開放態度，強調識別功能之具備為請求之基礎。無論採行何種途徑，對於

---

<sup>142</sup> MCCARTHY, *supra* note 13, § 27:18, at 27-40.

表徵保護的規範皆立於識別功能的理論基礎而賦予，旨在維繫競爭市場的秩序。隨著時間推移與法制變革，多數國家對於表徵議題的探討，均同時建立在不正競爭法與商標法的交互作用上，藉由二者相輔相成，建構更完善的機制。

## 伍、結 論

我國對於表徵之保護，原係由不正競爭途徑予以規範，認為對於表徵之模仿，係屬一種不正競爭的類型。有鑑於我國商標權採註冊保護制度，僅對於已註冊商標提供侵害之救濟管道，然商標侵害態樣層出不窮、欺罔手法不斷推陳出新，除了未經商標權人同意而使用之傳統侵權態樣外，對於營業信譽的剽竊、辛勤耕耘成果的詐取等阻礙公平競爭之情事，有必要透過公平交易法立於補充地位，以彌補商標註冊主義對表徵保護之不足。

整體觀之，我國對於商標保護客體的範圍，已擴大如美國法之規定，但就保護途徑而言，主要仍採取日本法之不正競爭途徑。畢竟我國如日本一般，為商標法與公平交易法並存的法制，可明確區分已註冊者適用商標法，未註冊表徵始落入公平交易法規範。未註冊表徵中，又可分為著名表徵以及使用表徵，著名表徵之保護於公平交易法第二十二條已有規定<sup>143</sup>，但未達著名程度之使用表徵，我國現行法中並無相關規範。

至於我國公平交易法第二十五條的概括條款，規定事業不得為

---

<sup>143</sup> 綜觀我國公平交易法及商標法對於著名表徵之保護，可分為四種類型：(1)與著名商標構成混淆誤認之虞，規定於商標法第68條；(2)減損著名商標識別性或信譽之虞，規定於商標法第70條第1項第1款；(3)以著名商標中之文字作為非商標使用之營業主體名稱，規定於商標法第70條第1項第2款；(4)模仿未註冊之著名表徵，規定於公平法第22條。

其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，對於未達著名程度之表徵是否有適用的餘地？查閱我國相關案例，以表徵之高度抄襲<sup>144</sup>主張違反第二十五條者雖非少見，但縱使認為有高度抄襲的行為存在，法院仍多認為並無顯失公平或未影響交易秩序而予以駁回。參照最高法院一〇一年度台上字第九九三號判決<sup>145</sup>謂：「事業以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，如已造成當事人間之私法上利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文<sup>146</sup>規定合致。惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該條之適用」，而此一判決意旨為相關判決所採納<sup>147</sup>。由此可知，我國實務上對於高度抄襲行為，在不受智慧財

<sup>144</sup> 高度抄襲 (dead copy)，在歐洲 (德國、瑞士) 稱為奴隸性模仿 (slavish imitation)，其行為之不當性，在於事業不思進取，對於商品形狀、外觀、設計等，即便可以經由其他創作推出於市場，但該事業卻為節省研發、投資或創造的費用與精力，為搭便車而一成不變抄襲他人商品表徵，企圖在市場上取得不當的競爭優勢。黃銘傑，公平交易法第二十條第一、二項「表徵」之意義及其與新式樣專利保護之關係，收錄於：競爭法與智慧財產法之交會——相生與相剋之間，二版，2009年，頁390-391。

<sup>145</sup> 最高法院101年度台上字第993號判決係上訴人美商Vita-Mix有限公司與被上訴人勳風企業有限公司間，針對調理機產品外觀設計是否造成混淆之爭執。雖然上訴人之產品設計 (調理機之容杯及基座) 在美國獲准註冊取得立體商標之保護，但最高法院認為系爭調理機於市場上並無競爭上之獨特識別性，上訴人亦未能證明被上訴人有何攀附其產品，或積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而故意引消費者誤認從事交易之行為；或被上訴人販賣調理機之行為，足以影響上訴人於市場上之競爭地位，自無公平交易法第24條 (按：為現行法第25條) 規定之適用。

<sup>146</sup> 係指當時之公平交易法第24條，為現行法第25條。

<sup>147</sup> 例如智慧財產法院106年度民公上字第5號民事判決、智慧財產法院107年

產權保護且未達著名表徵的程度之下，能否主張公平交易法第二十五條，仍有疑慮。

綜上所述，本文見解認為，站在公平交易法保障公平競爭之立場，若表徵之使用有影響競爭秩序之虞，不論著名與否，均應有相關規範機制。亦即，在避免消費者陷入混淆之同時，亦須重視事業進入市場投資的努力，然，表徵使用成果的保護在我國規範中是缺乏的，因認為未達著名程度之使用屬於複製自由的範圍，關於此點，本文認為日本法的規範有其參考價值。日本不正競爭防止法第二條第一項第三號禁止商品型態之模仿，即是為保護剛進入市場之表徵而制定，避免新進市場之表徵權利人陷於競爭上的劣勢。依該條文規定，強調模仿行為之不正性，認為在高度抄襲他人商品型態，製造出具有實質同一型態的商品，即屬不正競爭行為<sup>148</sup>，縱使不具商標或專利等智慧財產權，亦無須達到著名的程度，仍給予一定期間的保護<sup>149</sup>，鼓勵事業的投資，對於市場的良性競爭才有助益。

---

度民公上易字第1號民事判決、最高法院107年度台上字第1967號判決等。

<sup>148</sup> 日本不正競爭防止法第2條第5項。

<sup>149</sup> 依日本不正競爭防止法第19條第5項イ之規定，於日本國內自最初銷售之日起算3年內，以模仿他人商品型態之商品，為讓與、租賃，或為讓與或租賃而展示、出口或進口之行為，為不正競爭行為。禁止商品型態模仿之規定係為避免權利人所投入之資金與勞力，在還未達法律保護之程度前，即遭他人利用，因此在投資回收的合理期間內禁止他人的模仿，屬於對複製自由的限制，因此給予限定期間之規定是合理的。逐條解說不正競爭防止法（平成27年改正版），同註112，頁185-187。

## 參考文獻

### 一、中 文

- 王澤鑑主編，英美法導論，2010年。
- 汪渡村，公平交易法，2016年。
- 許忠信，由TRIPs/WTO等國際觀點論不正競爭，全國律師，第11卷第6期，2007年6月，頁19-50。
- 陳文吟，美國法導論，2007年。
- 曾陳明汝，商標法原理，三版，2007年。
- 黃銘傑，公平交易法第二十條第一、二項「表徵」之意義及其與新式樣專利保護之關係，收錄於：競爭法與智慧財產法之交會——相生與相剋之間，二版，2009年。
- 劉孔中，公平交易法，2005年。
- 賴源河編審，公平交易法新論，三版，2005年。
- 謝銘洋，從對商品或服務「表徵」之保護談商標法與公平交易法之關係，收錄於：智慧財產權基本問題研究，2002年。

### 二、日 文

- 小野昌延、三山峻司，新・商標法概說，二版，2013年。
- 小野昌延、山上和則編，不正競争の法律相談，2010年。
- 工藤莞司，不正競争防止法：解説と裁判例，2012年。
- 金井重彦、山口三惠子、小倉秀夫編著，不正競争防止法コンメンタール，改訂版，2014年。
- 青山紘一，不正競争防止法，2010年。
- 青山紘一，不正競争防止法（事例・判例），2010年。
- 網野誠，商標，2002年。

### 三、英 文

Bone, Robert G., *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, 86 B.U. L. REV. 547 (2006).

Emerson, Robert W. & Collins, Katharine C., *Mutating Marks: Refusing to Lose the Trademark Trail*, 15 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 149 (2018).

MCCARTHY, J. THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (2007).

PORT, KENNETH L., TRADEMARK LAW AND POLICY (2013).

Sandberg, Scott C., *Trade Dress: What Does It Mean?*, 29 FRANCHISE L.J. 10 (2009).

Shaw, Katerina, *Likelihood of Coexistence: A Comparative Analysis of the Interplay between European Trademark Law and Free Competition*, 18 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 51 (2009).