

商標名稱通用化之理論與實務

鄧振球*

摘 要

商標具有表彰商品來源之功能，商標之設計為順應其功能，必須具有識別性，不具識別性之商標設計，不僅無法註冊，更無法主張商標專用之權利。商標名稱通用化，則是指原本具有識別性之商標，通常為著名商標，因為社會大眾消費習慣以及認知的改變，變成商品的通用名稱，落入公共財領域，無法受到法律之保護。商標名稱通用化，在國外並非新概念，惟在我國商標法領域中因屬新規定，未見我國學者進行專門之闡述。本文乃參考美國法制，就商標名稱通用化之意義、形成原因、判斷標準、法律效果，以及我國法制之檢討等議題，分別加以闡釋，期有助於解決商標名稱通用化所衍生之各項行政救濟，以及法院訴訟上面臨之新議題。

關鍵字：商標名稱通用化、商標顯著性、消費者主觀認知、主要意義原則、商標權廢止

* 台灣高等法院法官。

投稿日：2007 年 12 月 28 日；採用日：2008 年 3 月 8 日

Cite as: 5 Tech. L. Rev., Apr. 2008, at 183.

The Theories and Practices of Trademark Genericism

Cheng-Chiou Teng

Abstract

A basic function of trademarks is to identify the source of a product. In order to carry out this function, it is necessary to design a trademark with distinctiveness. A trademark without distinctiveness can not be registered with the Patent and Trademark Office or serve as a basis for claiming trademark rights because it lacks the function of source identification.

Trademark genericism, also known as genericide, genericness and generalization, is the rule which governs the loss of trademark protection of a registered trademark that was once distinctive and often well known, but fell into the public domain and became a generic name owing to the change in the perception of the consuming public.

Genericism in U.S. court practices is not a new concept but is just beginning to appear in Taiwanese Trademark Law when the latest amendment went in effect on 28/11/2003. Considering the fact that this topic is rarely addressed among Taiwan academics or practitioners, this article examines the American legal system and courts practices and attempts to interpret the current Taiwan Trademark Law in order to find the meaning of genericism, causes of genericism, criteria for judging

genericism and the legal effect of post-genericism. In addition, this paper strives to provide solutions to new problems caused by trademark genericism.

Keywords: genericism, distinctiveness, the minds of the consuming public, primary significance test, cancellation of the trademark

1. 前言

商標法的立法目的，在於維護市場之競爭秩序，促進工商企業之正常發展。惟為達到上開立法目的，應該避免消費者發生混淆誤認以及維護商標權人權益¹。因此，研究商標權之保護，應該著重在使消費者免於受混淆、促進市場公平競爭、使權利人營創之商譽免受不法侵害²。

商標具有表彰商品來源之功能，企業經營者為表彰其商品來源，設計各式各樣的商標，包括文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形式或其聯合式³。假設商標並無表彰商品來源之功能，或嗣後喪失此項功能，即不具備商標法律保護之基礎，無法維持市場公平競爭。例如，市場上生產鞋子之廠商者眾，彼此相互競爭。如果允許某一企業經營者獨占使用「鞋子」一詞，其他競爭者生產之鞋子，將無法有效在市場上廣告行銷，形成不公平之競爭，消費者亦無法正確辨識商品來源。同理，「可樂 (cola)」一詞，縱由可口可樂 (coca cola) 公司率先註冊使用，如果於消費者心目中已成為碳酸飲料本身之名稱，則不得由其獨占使用，否則有礙公平競爭。

我國商標法第 23 條第 1 項第 3 款規定，商標所指定商品或服務之通用標章或名稱，不得註冊⁴。同法第 57 條第 1 項第 4 款則規定，商標註冊後已

¹ 商標法第 1 條。

² “To achieve this goal, the Lanham Act balances two other main goals: diminishing consumer confusion as to the source of goods and preserving an owner’s investment in her mark. To protect trademarks, therefore, is to protect the public from deceit, to foster fair competition, and to secure to the business community the advantages of reputation and goodwill by preventing their diversion from those who have created them to those who have not.” See Terry Ann Smith, *Telephone Numbers That Spell Generic Terms: A Protectable Trademark or an Invitation to Monopolize a Market?*, 28 U.S.F. L. REV. 1079, 1085 (1994).

³ 參商標法第 5 條第 1 項。

⁴ 該條款之立法說明謂：通用標章係因在同業間被普遍使用的結果，以致無法表彰來

成爲所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊⁵。上開兩項規定，屬 2003 年商標法修正時所增修，前者係指以通用標章或通用名稱作爲之商標，不得申請註冊，根本無法受到商標法之保護。後者，乃指已經受到商標法保護之註冊商標，一旦成爲所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀，應由商標專責機關依職權或依申請廢止其註冊。前者，揆諸修正前之商標法已有規定⁶，適用上尙無爭議。惟後者依照立法說明，其規範對象，乃英美法所指之商標名稱通用化問題（genericism, genericide, genericness, generalization）⁷。我國商標法增加商標名稱普通化之規定後，允許其他生產碳酸飲料公司使用「可樂（cola）」一詞，始有正當之法律依據。

本文係以商標名稱通用化之理論與實務爲題，參照美國聯邦法院實務之見解以及彼國學者之論述，分別探討商標名稱通用化之法理基礎、商標名稱通用化之判斷基準，並就我國現行法制與實務運作提出個人看法，以期拋磚引玉，如有助於我國商標法制之發展，則本文目的已達。

2. 商標名稱通用化之理論探討

2.1 商標名稱通用化之意義

2.1.1 商標名稱通用化係以促進競爭爲目的

凡規範商業與貿易活動之法律，通常均在於促進競爭，以達資源配置之

源之識別性，考慮公益及缺乏識別性，故不得註冊，與通用名稱不准註冊之理由相同，乃合併納入本款規範。

⁵ 本條係 2003 年商標法修正時所新增，立法說明詳如本文後述。

⁶ 參註 4 之立法說明以及商標法 2003 年修正前之第 37 條第 8 款、第 10 款。

⁷ genericism 係指法院決定以文字或名稱爲構成要素之商標，是否成爲通用名稱之理論；genericide 是 genericism 理論之一部分，指一個曾爲高價值並受法律保護的商標，失去商標地位與價值的歷程。See Deven R. Desai & Sandra L. Rierson, *Confronting the Genericism Conundrum*, 28 CARDOZO L. REV. 1789, 1789 (2007).

最優化以及價格之合理化。世界各國競爭法之所以禁止獨占事業對於價格之不當決定⁸，乃因獨占事業該項決定，限制並有礙於市場之公平競爭。專利法或著作權法，因給予創作人法定之獨占享有期間，在某種程度上，致與以促進競爭為目的之競爭法發生衝突⁹。

商標法雖屬智慧財產權法之一種，惟亦屬於競爭法之一環，與其他智慧財產權法於本質上尚有不同¹⁰。蓋商標之使用，足以刺激企業經營者提供優良商品、合理價格，吸引消費者持續購買其所推銷之商品，使其從中獲取經濟利益。換言之，商標具有提供消費者辨識市場上商品之功能，減少消費者搜尋成本（search costs），形成有效率之競爭。因此，商標法給予商標之保護，其目的係促進競爭而非阻礙競爭¹¹，此點，與專利法、著作權法給予權

⁸ 參公平交易法第 10 條第 2 款。

⁹ 有關競爭法與專利法、著作權法間之緊張、衝突關係，以及如何協調此種關係，*see generally* ANTITRUST, PATENTS AND COPYRIGHT—EU AND US PERSPECTIVES (Francois Leveque & Howard Shelanski eds., 2005); DINA KALLAY, THE LAW AND ECONOMICS OF ANTITRUST AND INTELLECTUAL PROPERTY—AN AUSTRALIAN APPROACH (2004).

¹⁰ 商標法在某種角度，與競爭法密不可分，可佐以下列學者之論述：“The early common law of unfair competition was a limited concept, involving the palming off of one’s goods as those of a rival trader. As commercial ingenuity produced new forms of piracy, unfair competition expanded in the early part of this century to include not only misrepresentation of the source of goods but also misappropriation of what equitably belongs to a competitor. In recent years the field of unfair competition has continued to evolve, embracing both statutory and nonstatutory causes of action arising out of business conduct which is contrary to honest practice in industrial or commercial matters...In popular usage, unfair competition has been even more expansively described as a broad class of business torts, including not only the traditional forms of misrepresentation and misappropriation, but also commercial disparagement and defamation, fraudulent conduct in business transactions and tortious interference with commercial relationship.” *See* A. Michael Ferrill, *Federal Law of Unfair Competition*, in BUSINESS TORTS AND UNFAIR COMPETITION—A PRACTITIONER’S HANDBOOK 13, 41-43 (A. Michael Ferrill ed., 1996).

¹¹ 美國聯邦商標法之立法政策，十分重視促進商品之競爭。蓋商標不同於專利或著作權，其所使用之商品並無獨占排他性。事實上，該國聯邦最高法院亦著有判例

利人法律保護，重在鼓勵創新發明者，明顯不同。

雖然，商標法允許企業經營者設計商標，指定使用在其製造或行銷之商品上，排除他人為足以產生混淆近似之使用，在某種程度上，仍存有智慧財產權之專屬性。是故關於商標之立法，排除通用名稱或純屬商品描述性名稱（common names or merely descriptive words of products）之法律保護¹²，要係使其更與競爭法相契合。苟商標法仍允許企業經營者，專有使用一個表示其行銷之商品種類或同屬性商品之名稱，勢必阻礙市場競爭者參與競爭，剝奪消費者選擇商品之機會，有違商標法促進競爭之目的¹³。商標名稱普通化理論之建立，即源於商標法為促進商品競爭之目的。一個已經通用化之商標名稱，如果不能為其他競爭者自由利用，而被迫使用其他名稱以描述自己行銷之商品，將遭受經濟上之不利益，如此形成之競爭環境，亦缺乏效率¹⁴。

2.1.2 商標名稱通用化強調商標之識別性

商標是否具有提供消費者辨識市場上商品之功能，以其設計是否具有識別性（distinctiveness）為前提。商標是否具有識別性，依據美國學者通說，

（Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 230-31 (1964)），明示凡未受專利或著作權法保護之商品，任何人均有權重製（copy），法律之所以允許他人重製，其目的在於鼓勵此等商品之公平競爭，並使該商品得以充分且廉價地提供給消費者。See John F. Coverdale, *Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test*, 51 U. CHI. L. REV. 868, 869-70 (1984).

¹² *Id.* at 870-71.

¹³ See Smith, *supra* note 2, at 1084-87.

¹⁴ “The recognition of trademark rights in generic designations could significantly impede competition in the market for goods or services denominated by generic term. Competitors denied access to a term that denominates the goods or services to prospective purchasers would be at a distinct disadvantage in communicating information regarding the nature or characteristics of their product.” Vanessa Bowman Pierce, *If It Walks like a Duck and Quacks like a Duck, Shouldn't It Be a Duck?: How a “Functional” Approach Ameliorates the Discontinuity Between the “Primary Significance” Tests for Genericness and Secondary Meaning*, 37 N.M. L. REV. 147, 154 (2007).

可分為四類¹⁵：分別為創意型（arbitrary and fanciful）¹⁶、暗示型（suggestive）、描述型（descriptive）以及通用名稱型（generic）。商標被認定屬於創意型與暗示型者，其識別性甚強，當然可以發揮商標之功能。單純之描述型商標，因係敘述商品之成分、品質、性質或外觀，原不具識別性，如果逕予保護，有礙市場公平競爭，因此，必須在市場上取得次要意義（secondary meaning），始具有識別性¹⁷。至於通用名稱型之商標設計，係直接告訴消費者商品為何物，消費者無法據以辨識商品出自何人或何處，例如，使用「雨傘」一詞使用於雨傘之商品，係就商品本身之說明，不具備商標之識別性。

創意型與暗示型商標，屬於強商標，具有先天識別性（inherently distinctive），原則上極易取得法律保護，惟於市場上使用後，如果因而喪失識別

¹⁵ See 2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION 11-5 (4th ed. 2004); see also JEROME GILSON & ANNE GILSON LALONDE, TRADEMARK PROTECTION AND PRACTICE 2-6 (2005).

¹⁶ arbitrary mark 係指吾人在字典上可以找到的商標名稱。該名稱使用於商品上，無須藉助消費者之想像，只要與所指定使用之商品無關連性，均可以取得商標註冊，例如 CANNON 使用於毛巾、APPLE 使用於電腦。fanciful mark 則是創字商標，亦即字典上找不到之文字，此種文字商標除使用於指定之商品外，不具任何意義。例如 KODAK 使用於照相底片、EXXON 使用於石油。

¹⁷ “Some nondistinctive terms may be eligible for protection in court and for registered in the Patent and Trademark Office if they become distinctive, i.e., come to be associated by the public with a single source. Among these terms that are not inherently distinctive, such as descriptive terms, geographical terms, personal names, and grade or quality designations. These designations, at the outlet, do not distinguish. Instead, they convey information to the public about the nature of the product itself or its characteristics, such as where it was made or the grade or quality the seller has assigned to it. If such inherent nondistinctive terms become distinctive, i.e., attain secondary meaning, they enjoy legal protection under the doctrine of secondary meaning.” GILSON & LALONDE, *supra* note 15, at 2-5; see also 2 MCCARTHY, *supra* note 15, at 11-5 to -6; Pierce, *supra* note 14, at 152-53. 取得次要意義之商標，相當我國商標法第 23 條第 4 項所指「在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識」之情形。

性，將發生商標名稱通用化之問題。至於描述性商標，原本不具識別性，經長期繼續使用後，可以使消費者產生與該商品之聯想，而產生識別性，或取得次要意義。因此，描述性商標取得法律保護後，也可能因為商標名稱通用化之結果，喪失商標權利。惟自始屬於商品通用之名稱（generic term），無法基於使用而取得識別性或取得次要意義，又因其本不受法律保護¹⁸，將來不會發生商標名稱通用化之問題。因此，一個自始屬於商品通用之名稱，僥倖取得商標註冊，所生商標註冊評定之概念，與一個取得註冊之商標經過通用化而喪失識別性，屬於註冊商標撤銷之概念，迥不相同¹⁹。值得爭議者，厥為商標究屬於描述型抑或通用名稱型，其界限有時甚難明白區隔；縱屬通用名稱型，究係自始屬之，抑或經過通用化之結果，亦屬實務上之難題²⁰。

2.1.3 商標名稱通用化係商標權喪失之原因

商標權喪失之原因不一，包括商標權屆期未申請延展²¹、商標權人死亡無人繼承²²、商標註冊後未使用或為不合法之使用²³。又企業經營者如發生財務困難、行銷技術拙劣，或商品在市場上不能獲得消費者之喜愛，亦可以自行決定是否要繼續使用原來之商標²⁴。此外，社會上某些意外事件之發生，例外，空難、火災等，企業經營者也可能考慮與此等事件有關之商標使用，會喚起消費者心目中留下不好記憶，因而被迫放棄使用²⁵。商標名稱通用

¹⁸ See Smith, *supra* note 2, at 1091-93; Pierce, *supra* note 14, at 152-54.

¹⁹ 前者乃商標法第 23 條第 1 項第 3 款、第 50 條第 1 項規範範疇，並非本文所指之商標名稱通用化之問題。Pierce, *supra* note 14, at 156.

²⁰ *Id.* at 155.

²¹ 商標法第 39 條第 1 款。

²² 商標法第 39 條第 2 款。

²³ 商標法第 57 條第 1 項第 1、2、3、5、6 款。

²⁴ 商標法第 38 條關於商標權拋棄之規定。

²⁵ 美國 VALU-JET 航空公司於 1996 年在佛羅里達州發生空難，因為災情慘重，媒體新聞報導持續數週，民眾對於此種悲慘之印象，始終揮之不去。嗣該公司遭併購，原來使用之 VALU-JET 商標圖案，也被迫放棄。LEE WILSON, THE TRADEMARK GUIDE 99

化，固亦為商標權利喪失之原因，惟與上列情形不同。

商標名稱通用化，是指一個具有識別性的商標，取得商標權使用於指定之商品，於市場行銷後，因為消費者改變對該商標之本來認識，不以之作為商標看待，僅視為該類商品的通用名稱，該商標權人即因此喪失其商標權利，任何人之使用均不負法律責任²⁶。因此，凡具有識別性之商標成為通用名稱之歷程，吾人可稱為商標名稱通用化²⁷。一個已經取得法律保護之商標，不論商標權利之取得係採使用主義或註冊主義之國家，均可能因為消費者對該商標之認識與使用習慣之改變，失卻法律之保護²⁸。

文字商標具有稱呼（term），如果消費者認知與使用習慣之改變，該稱呼被喚為某一類商品之名稱，甚至將之當作某一動詞加以使用，極易普通化。因此，商標名稱通用化之情形，多發生在文字商標（brand name）。文字商標中最容易形成通用化者，包括地理名稱（geographical names）、人物姓名（personal names）、描述商品名稱（illustration of the product）與遊戲名

(1998).

²⁶ “A word that at one time functioned as a trademark may, over time and because of changes in the way consumers use and understand the word, cease to serve a trademark purpose. Instead, the word may come to be the generic term for all products of a certain type. When that happens, the courts will cease to afford trademark rights to the party who first made use of this word, and allow any merchant who wishes to do so to use the word without liability.” ROGER E. SCHECHTER, UNFAIR TRADE PRACTICES AND INTELLECTUAL PROPERTY 64-65 (2d ed. 1993).

²⁷ “The deterioration of a trademark into a generic name, a process that has been termed genericide, is ordinarily the result of many factors. These factors are often difficult to identify, and their erosion of a trademark occasionally difficult to prevent.” GILSON & LALONDE, *supra* note 15, at 2-16; *see also* RICHARD STIM, TRADEMARK LAW 117 (2000).

²⁸ 我國商標法對於商標之保護，係以該商標業經註冊為前提，惟因現行公平交易法第 20 條第 1 項亦對於未經註冊之著名商標予以保護。從而，吾人討論商標名稱通用化時，除非焦點集中於商標法之規定，否則，不以註冊商標為限。至於美國聯邦商標法第 43 條(a)項之規定，包括已經註冊與未經註冊之商標，是該國學者討論商標名稱通用化之問題時，兩者兼而有之。*See Ferrill, supra* note 10, at 43-46.

稱 (name of a game)²⁹。

商標名稱一旦通用化，該商標名稱即落入公共財領域 (public domain)，企業經營者不太容易再將原來的商標從公共財領域取回。例如，法院於審理 *The DuPont Cellophane Case* 一案³⁰，該案所涉及之文字商標 cellophane，原本屬於一種暗示型商標，並由 DuPont 公司使用在其生產以某種纖維素為原料之專利商品（俗稱玻璃紙），於市場上行銷。惟因該專利商品屬於一種纖維素商品 (cellulose products)，於行銷廣告上使用 cellophane 一詞，並未提及 DuPont 公司，亦未另行使用其他名稱稱呼其商品。嗣 DuPont 公司發現 cellophane 於市場上已變成商品通用名稱，雖試圖在廣告上向消費者告知 cellophane 是該公司的商標，惟已經無法挽回消費者將之視為商品名稱之習慣，DuPont 公司該案中有關商標權之主張，最後無法為法院採信。

不過，美國司法實務上，仍有非常少數個案，經由企業經營者之努力，再將已經通用化之商標回復其商標權利。最有名者，厥為 Singer 商標一案，該商標於 1896 年經美國聯邦最高法院認定於某些型號之縫紉機產品，已經成為商品普通名稱，不受法律保護³¹。嗣生產該縫紉機之公司於市場上進行長期之消費者再教育，包括密集廣告以及將該商標使用在更多不同之產品上，終於 1953 年經美國聯邦第 5 巡迴上訴法院判決認定該名稱已經重新取得商標權利³²。另外一個著名之案例，係美國最高法院於 1888 年判決認定 “Goodyear Rubber” 一詞，使用於汽車輪胎之商品，因係描述該商品為發明人 Charles Goodyear 生產製造之說明，不能取得法律之保護³³。嗣經該輪胎公

²⁹ 2 MCCARTHY, *supra* note 15, at 12-85 to -86.

³⁰ DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936), *cert. denied*, 304 U.S. 575 (1938).

³¹ Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 169, 116 S. Ct. 1002, 41 L. Ed. 118 (1896).

³² Singer Mfg. Co. v. Briley, 207 F.2d 519, 99 U.S.P.Q. 303 (5th Cir.1953).

³³ Goodyear's Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 9 S. Ct. 166, 32 L. Ed.

司密集、專門的使用，並取得次要意義，終於 1976 年之後，經法院判決回復 Goodyear 之商標專用權³⁴。惟值得注意者，此類案例，均經過非常久之時間，並由主張回復權利之人負較重之舉證責任³⁵。

總而言之，商標名稱通用化之理論基礎在於：法律如果保護一個已經通用化的商標（*trademarked generic word*），不僅造成市場上不公平之競爭，亦損害消費者利益。已經通用化之商標遭他人獨占，將使其他競爭者無法向消費者傳達其商品之性質與內容，消費者欲瞭解同一市場上相互競爭商品，亦將消耗更多之時間與花費，極不具經濟效益。商標名稱通用化原則之建立，既在排除上開之不利益，內涵自應包括：1. 商品通用名稱之使用，並非商標之使用。商品通用名稱之使用，涉及商品種類之標示。商品通用名稱使用在某一特殊商品，可能僅為該商品種類（*genus*）之分支（*species*）³⁶；2. 字典、雜誌、報紙等刊物所載之內容，可以佐證商標名稱是否已經通用化；3. 取得註冊之商標名稱，經過嗣後之使用，應從消費者之觀點，判斷是否已經成為通用名稱；4. 商標名稱是否已經通用化，以同一市場上多數消費者之觀

535 (1888).

³⁴ Goodyear Tire & Rubber Co. v. H. Rosenthal Co., 246 F. Supp. 724, 147 U.S.P.Q. 92 (D. Minn. 1965).

³⁵ GILSON & LALONDE, *supra* note 15, at 2-18 to -19. 例如，父母與子孫所處之世代不同，前一代已經通用之商標名稱，後一代之子孫可能不熟悉。因此，商標名稱通用化持續經過一世代後，有可能再次產生次要意義。不過，美國學者仍有主張商標一旦通用化，縱嗣後消費者之心目中生產商標之認識，仍無法受到法律保護之見解。但是，此種見解，似未考量次要意義之影響。換言之，一個已經通用化之商標名稱，如果又取得足夠之次要意義，足使消費者認識其主要意義（*primary significance*）在於表彰商品來源，即應視為商標受到保護。See Marc C. Levy, *From Genericism to Trademark Significance: Deconstructing the De Facto Secondary Meaning Doctrine*, 95 TRADEMARK REP. 1197, 1198 (2005).

³⁶ 例如，遮擋風雨之工具，包括雨衣、雨傘等等商品，前者為商品之種類（上位概念）；後者為商品之分支（下位概念）。此等名稱，均仍屬於商品之通用名稱。

點加以決定³⁷；5.商標名稱通用化之後，嗣於市場上再取得次要意義，仍可能回復其商標權利，受到法律保護，惟主張取得次要意義者，應負較重之舉證責任³⁸。

2.2 商標名稱通用化之原因

商標名稱通用化形成之原因不一，或係企業經營者對於商標之誤用，或係未注意市場上他人對其商標之不當使用，或係專利商品之商標權人於專利保護期間，未提供消費者其他可資替代該專利商品之名稱，或係源於商標本身非常之著名³⁹。茲就上開原因分述如后。

2.2.1 對於商標使用之誤解

企業經營者設計商標，有時基於行銷之考慮，有意使用一個社會大眾熟悉並易於接受之名稱作為商標，例如，使用描述型商標，即其適例。由於描述型商標告訴消費者關於其商品之成分、品質、性質或外觀，易於使消費者辨識，企業經營者只需在市場上努力進行廣告與行銷，藉由取得次要意義，進而完成商標之註冊。惟此種原本不具識別性之商標，易為其他競爭者經常使用，企業經營者縱基於次要意義之取得，完成商標註冊，不僅無法阻止其他競爭者主張合理使用⁴⁰，亦不易說服消費者或媒體避免為通用名稱之使用，因此其形成通用化之機率極高。

猶有進者，企業經營者可能基於強烈之經濟上誘因，選擇一個介於描述

³⁷ See Jerre B. Swann, *Genericism Rationalized*, 89 TRADEMARK REP. 639, 645-46 (1999).

³⁸ Levy, *supra* note 35, at 1998.

³⁹ Ralph H. Folsom & Larry L. Teply, *Trademarked Generic Words*, 89 YALE L.J. 1323, 1324-25 (1980).

⁴⁰ 商標法第30條第1項第1款、第2款規定，凡以善意且合理使用之方法，表示自己姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身說明，非作為商標使用者；商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性而必要者，不受他人商標權之效力所拘束。

型與通用名稱型之商標⁴¹，企圖爭取商標註冊。由於此類型商標更貼進消費者日常生活之用語，易讀易解，早已在消費者心目中存有某些程度之關連性，特別是使用在日常生活之經驗性商品（*experienced goods*），例如，牙膏、香皂、洗髮精等等，消費者於第一次選購商品時，極易選擇貼附有該等名稱之商品⁴²。是就短期獲利而言，選擇此種商標之行銷策略，或可暫時奏效。惟如前所述，此等商標與描述型商標於嗣後演變成通用名稱之可能性甚高，企業經營者為此種商標設計之決定，因未掌握商標識別性之於權利取得之影響，可能因此造成重大之不利益。

此外，商標識別性之強弱，受到消費者主觀因素影響頗大。一個初進市場之弱商標，可能因為消費者主觀上之認知，變為一個強商標；一個在市場上行銷多年之強商標，也可能因為消費者主觀認識之變動，轉為弱商標，受到有限之法律保護。惟無論強商標或弱商標，都可能成為商品通用之名稱，而喪失商標之識別性⁴³。商標權人不僅應重視商標識別性強弱之交互影響⁴⁴，更不能忽略強商標亦可能喪失識別性之可能性。

⁴¹ 描述型之商業標識，係描述商品或服務之成分、品質、性質或外觀，而通用型之商業標識，則係通用之標章、名稱，兩者均為消費者於該相關商品或服務所熟知，基於市場競爭之需求，原本屬於公共財領域，均無法由某人獨享。惟前者，如已經取得次要意義，則例外准許其註冊。後者，可分為兩種情形：一為原本具有識別性但嗣後因商標通用化之結果，無法取得法律保護，一為從未取得法律保護之通用型；設若申請人對於其商標是否已經通用化有爭議時，商標註冊審查人員尚須考量消費者主觀之認識。於此，吾人可推知：企業經營者可能為求快速進入市場選擇一個消費者熟知之名稱作為商標，並申請註冊；商標專責機關於審查時，亦可能遭遇必須先行區別描述型商標與通用名稱型商標之問題。關於描述型與通用名稱型商業標識之區分與討論，可參考 Vincent N. Palladino, *Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys*, 92 TRADEMARK REP. 857, 858-61 (2002).

⁴² Folsom & Teply, *supra* note 39, at 1337-38.

⁴³ Susan Sangillo Bellifemine, *Primary Significance: Proving the Consumers Perception*, 14 SETON HALL L. REV. 315, 316-17 (1984).

⁴⁴ 有關商標強弱對於消費者與商標權人之影響，*see generally* Jerre B. Swann, *An Interdisciplinary Approach to Brand Strength*, 96 TRADEMARK REP. 943 (2006).

值得注意者，商品名稱無法作為該商品之商標。因其屬於商品通用名稱，為公共財。惟於例外情形下，縱該文字不屬於商品名稱，苟涉及某種類商品特殊性質之描述，亦可能構成通用名稱，無法維持商標權利。例如，火柴盒玩具汽車，因係火柴盒大小包裝之玩具，如以 *matchbox* 作為該玩具的文字商標，美國聯邦法院曾經以其屬於該商品之通用名稱，否認其商標權⁴⁵。總之，企業在選取商標名稱時，若使用與其行銷商品相關之通用化名稱，很容易會被認定屬於商品之通用名稱，而喪失商標之識別性。

2.2.2 未監測市場上之使用

英美法 (Anglo-American Law) 傳統上即存有一種觀念，即權利受他人不法侵害而不予排除，或怠於主張，將不得進一步主張⁴⁶。美國聯邦商標法基於此項法理，規定商標權人之任何作為或不作為，造成商標通用化或失卻商標意義之結果，足以推定商標權人具有拋棄其商標權之意思⁴⁷。美國實務上亦認為，商標權人發現他人冒用其商標而未提出追訴，造成商標名稱通用化之結果，應自行負責。蓋已經註冊之商標若任由其他競爭者競相使用，而未予制止或訴追，消費者會認為該商標已經不再具有表彰商品來源之功能，商標之識別性亦隨之喪失⁴⁸。

⁴⁵ *J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx & Co.*, 280 F.2d 437 (C.C.P.A. 1960).

⁴⁶ 參 Robert Cooter & Thomas Ulen 著，溫麗琪譯，*法律經濟學*，頁 179-180 (2003)。

⁴⁷ 15 U.S.C. § 1127 (2006) states: “A mark shall be deemed to be abandoned...when any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark.”

⁴⁸ “Without question, distinctiveness can be lost by failing to take action against infringers. If there are numerous products in the marketplace bearing the alleged mark, purchasers may learn to ignore the ‘mark’ as a source identification. When that occurs, the conduct of the former owner, by failing to police its mark, can be said to have caused the mark to lose its significance as a mark.”, *See Wallpaper Mfrs., Ltd. v. Crown Wallcovering Corp.*, 680 F.2d 755, 766 (C.C.P.A. 1982).

惟值注意者，不論採商標註冊主義或使用主義之國家，均要求商標權人於商標註冊後，必須繼續且合法正當加以使用，權利人如欲繼續保有商標權，於權利屆滿前尚須申請延展⁴⁹。但言論自由是憲法保障之基本權利，商標權人無法阻止字典編輯者、工商廣告、新聞雜誌以及其他非商標意義之使用，惟此種使用卻是造成商標名稱通用化之重要原因。商標名稱通用化，均係於消費大眾無意識之情形下逐漸形成⁵⁰。是註冊商標遭他人無意識地使用有致名稱普通化之虞時，究否有權採取行動加以阻止？應採取如何之行動得以保有其商標權？當屬另一重要課題。

2.2.3 商品取得專利期間的商標

商品取得專利權，於專利期間具有獨占市場地位，於市場上僅有單獨一項商品。因此，該專利商品之商標具有兩種功能：一為表彰商品來源之功能；一為彰顯商品本身。專利期限屆滿時，消費者如仍習慣將該商標視為該專利商品之名稱，將可能使該商標成為商品通用名稱，無法阻止他人使用⁵¹。

猶有進者，企業經營者推出專利品期間，如未就其專利品提供消費者或市場上一個商品名稱，迨至專利期限屆滿，消費者或市場競爭者將視該專利品之商標名稱為該商品之通用名稱，喪失表彰商品來源之功能，無法受到法律之保護。例如，拜耳（Bayer）藥廠最早生產之 aspirin（阿斯匹林）屬於專利藥，aspirin 原本為該公司具有創意的商標（fanciful mark），嗣後竟演變為解熱鎮痛藥之代名詞；又例如 National Biscuit 公司就製造名為 shredded wheat 食品之方法與生產該食品之機器，均取得專利權。Kellogg 公司並以 shredded wheat 作為該食品之文字商標，惟因該餅乾之製造方法已經取得專利權，市場上僅有此種具有特殊口感之專利早餐食品，該公司未予注意，僅使

⁴⁹ 商標法第 27 條、第 57 條第 1 項。

⁵⁰ Desai & Rierson, *supra* note 7, at 1833-34.

⁵¹ *Id.* at 1821.

用 shredded wheat 一詞，致使 shredded wheat 成爲早餐食品之通用名稱⁵²。上開兩家公司推出專利商品時，均未特別考量增加使用另一商品之通用名稱，aspirin 以及 shredded wheat 終爲消費者視爲商品名稱而非商標，美國聯邦法院認爲兩者均已經喪失表彰商品來源之功能。

2.2.4 著名商標名稱易於通用化

商標名稱通用化，通常均非權利人自己故意造成，尤以著名商標（famous or well-known trademark）爲然⁵³。蓋著名商標最爲消費者熟悉，經常爲消費者加以使用，消費者於選購、消費商品或日常交談中，有意無意會將之作爲商品名稱或動詞使用之情形，非常普遍，實證經驗上，著名商標名稱最易通用化。

此外，擁有著名商標之商品，受到消費者喜愛，市場占有率較大，具有極高的經濟價值。惟一旦變成商品或服務之代名詞，即表示該商標已經成爲其所使用之商品或服務之通用標章、名稱，造成極大之經濟損失。此種情形，在國外發生之案例甚多，例如，escalator（捷運站使用之手扶電梯）⁵⁴、

⁵² See *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938). 承辦本案之法官發現該商標有一部分消費者認爲 shredded wheat 爲通用名稱，另一部分消費者認爲 shredded wheat 爲商標使用，法官於該案中爰創設 the primary significance test，認爲只有在大多數消費者視爲商品通用名稱之情形下，該商標始喪失法律之保護。Desai & Rierson, *supra* note 7, at 1821-23.

⁵³ “A mark become the generic term for goods when consumers begin to think of the trademark as the descriptive name for the goods.... This process, known as genericide, appears to be a contradiction in trademark theory. After all, the purpose of a mark is to create consumer recognition as to the source of the goods. But if the mark becomes too popular, consumers may think of it as the descriptive term of the goods.” STIM, *supra* note 27, at 117; also see WILSON, *supra* note 25, at 100; See WILLIAM C. HOLMES, *INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST LAW* 3-8 (1991).

⁵⁴ escalator 原爲 Otis Elevator Company 所生產商品之商標，因爲消費者已經將所有可以移動之手扶電梯稱爲 escalator，美國法院因此認爲該商標已經成爲一種商品名稱，喪失可以表彰 Otis 公司商品來源之功能，將該公司已經註冊 50 年之商標予以撤銷。

aspirin (阿斯匹林)⁵⁵、cellophane (玻璃紙)⁵⁶、trampoline (彈簧床)⁵⁷、dry ice (乾冰)⁵⁸、yo yo (溜溜球)⁵⁹、cola (可樂)⁶⁰、matchbox (火柴盒小汽車)⁶¹等等，原來使用之英文字，均屬於市場上之商標，惟經過司法審

WILSON, *supra* note 25, at 101-102.

⁵⁵ 1921 年，原告拜耳公司 (Bayer Company) 就其 aspirin 商標，對被告聯合藥廠 (United Drug Company) 提起商標侵權訴訟，原告主張其生產的藥品名稱為 acetyl salicylic acid，商標為 aspirin。被告抗辯 aspirin 是一個通用名稱 (generic term)，原告不能主張商標權。法官 Learned Hand 在判決中提出質疑：本案關鍵在於一個事實，亦即消費者對於 aspirin 究竟如何理解？如果消費者將之視為一般商品名稱，不論原告如何努力賦予其更多之意義，仍不能對之主張商標權。是本案法官關心的是一般消費大眾的認知，並以之為判決基礎，認定 aspirin 已經變成通用名稱。“The single question in all these cases is merely one of fact. What do buyers understand by the word...? If they understand by it only the kind of goods sold, then, I take it, it makes no difference whatever what efforts the plaintiff has made to get them to understand more. He failed...” See generally Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921); STIM, *supra* note 27, at 117.

⁵⁶ 原告主張其產品名稱為 transparent cellulose sheet，其商標為 cellophane，但法院認為消費者僅接受 cellophane 為原告商品名稱。See generally Du Pont Cellophane Co., Inc. v. Waxed Prod. Co., Inc., 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936).

⁵⁷ 原告主張其產品名稱為 rebound tumbling equipment，其商標為 trampoline，但法院認為消費者僅接受 trampoline 為原告生產之商品名稱。See King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Indus., Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963).

⁵⁸ 原告主張其生產之商品名稱為 solid carbon dioxide，其商標為 dry ice。但法院認為 dry ice 已經成為商品名稱。See Dryice Corp. v. Louisiana Dry Ice Corp., 54 F.2d 882 (5th Cir. 1932).

⁵⁹ 原告主張其生產之商品名稱為 return top，其商標為 yo-yo。但法院認為 yo-yo 已經成為商品名稱。See Donald F. Duncan, Inc. v. Royal Top Mfg. Co., 343 F.2d 655 (7th Cir. 1965).

⁶⁰ 原告主張其生產之商品名稱為 type of soft drink，其商標為 cola。但法院認為 cola 已經成為商品名稱。See CoCa Cola Co. v. Snow Crest Beverages, Inc., 162 F.2d 280 (1st Cir. 1947); Dixi Cola Labs., Inc. v. Coca-Cola Co., 117 F.2d 352 (4th Cir. 1941); Coca Cola Co. v. Nehi Corp., 36 A.2d 156 (Del. 1944).

⁶¹ 原告主張其生產之商品名稱為 toy cars in matchbox-sized boxes，其商標為 matchbox。

判之過程，最後認為已變成商品通用名稱，任何企業經營者均可自由使用。至於可口可樂公司所主張的商標 Coke，雖與 cola 不相同，並未被法院宣告為商品普通名稱，但也遭到質疑其是否屬於公共財。又 Polaroid 為拍立得照相機之商標，因 polarize 有使產生偏光、極性之意義，也曾經遭受名稱通用化之質疑⁶²。

目前市場上之著名商標頗多，例如，全錄（Xerox）影印機與影印服務、李維牛仔褲（Levi's）、隨身聽（Walkman）、便利貼（Post-It），在消費者心目中，亦有逐漸變成商品代名詞之可能性⁶³。又例如，威爾鋼是一種改善性功能藥品之商標，由於其取得發明新藥之專利，只有一家公司可以生產，目前沒有第二家公司可與之競爭。不過，由於此種新藥問世後，受到消費者喜愛，逐漸變成壯陽藥品之代名詞，該新藥專利期間一旦屆滿，如權利人未採取維護其商標權益之措施，很有可能變成通用名稱。

不過，著名商標名稱通用化之後，可能仍然存在有某程度之次要意義（residuary secondary meaning）以及商標意義（trademark significance），因此，法院雖然判決被告勝訴，也會要求被告使用該名稱時，必須告訴消費者其商品與原告公司生產者不同，避免消費者產生混淆誤認⁶⁴。從而，原告請求法院禁止被告使用已經通用化的商標，法院可能不會全部駁回，而係於所發之禁制令中為某種程度之限制（limited injunction or very delicately and care-

但法院認為 matchbox 已經成為商品名稱。See *J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx & Co., Inc.*, 280 F.2d 437 (C.C.P.A. 1960).

⁶² Coke 與 Polaroid 兩個案例，在美國法院的判例中，最後均仍認為具有商標權。但是，因與各該商品之通用名稱類似，亦遭到挑戰。See *Coca-Cola Co. v. Pace*, 283 F. Supp. 291 (W.D. Ky. 1968); *Coca-Cola Co. v. Koke Co. of America*, 254 U.S. 143 (1920).

⁶³ WILSON, *supra* note 25, at 102.

⁶⁴ 2 MCCARTHY, *supra* note 15, at 12-123; *DuPont Cellophane Co. v. Waxed Prod. Co.*, 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936), *cert. denied*, 304 U.S. 575 (1938); *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 83 L. Ed. 73, 59 S. Ct. 109 (1938).

fully-worded injunction)⁶⁵。

值得注意者，著名商標名稱之通用化與著名商標之沖淡（dilution）息息相關，惟兩者尚有不同。前者，並非基於商標侵害行為所生之結果，使用人並非商業使用；後者，雖屬於商標侵害行為，惟又與傳統商標侵害行為不同，係指著名商標被他人以相似之商標為商業使用，造成其聲譽（reputation）之模糊（blurred）或敗壞（tarnished）。依照美國各州以及聯邦商標法之規定，提起商標沖淡之訴訟，具備要件有二：第一為原告即先使用人之商標，必須為著名商標，被告使用商標時，原告之商標已經成為著名商標；第二為被告為商標之使用後，先使用之著名商標受到模糊或破壞之虞⁶⁶。商標沖淡之判斷，不必考慮消費者是否混淆誤認，行為人與權利人間未必具有競爭關係⁶⁷。著名商標權人主張商標遭受沖淡，可以在商標註冊程序中提出異議，或對於他人註冊商標申請評定撤銷之，對於任何人故意使用其著名商標，或將之使用於網域名稱，均有權予以阻止⁶⁸。雖然，著名商標之沖淡結果，亦可能致使該著名商標之通用化，使得兩者間存在著相互糾葛之關係⁶⁹。

⁶⁵ 2 MCCARTHY, *supra* note 15, at 12-123 to -124.

⁶⁶ STIM, *supra* note 27, at 144. 美國國會雖於 1995 年通過增訂聯邦商標法有關商標沖淡所生損害賠償之規定，惟原告依該新增規定起訴時，應否舉證證明商標受有實際之經濟上損害，聯邦巡迴法院之見解不一。聯邦最高法院雖曾表示單純精神上之損害（mere mental association），不構成商標沖淡之原因，但原告亦無須證明實際上之經濟損失（*Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003)）。國會為使商標沖淡損害賠償之訴，能有一具體可行之指南，乃於 2006 年通過 The Federal Trademark Dilution Act (FTDA) 以資因應。See Paul W. Reidl, *Understanding Basic Trademark Law: A Primer on Global Trademark Protection*, 870 PLI/PAT 141, 161-62 (2006).

⁶⁷ Desai & Rierson, *supra* note 7, at 1842-43.

⁶⁸ “The owner of a famous mark can fight dilution battles at the PTO by opposing an application for federal registration or petition to cancel a federal trademark registration.” See STIM, *supra* note 27, at 144-45. 另參商標法第 62 條。

⁶⁹ “...at least in theory, the result of a persistent course of dilution will be the genericide or

3. 商標名稱通用化之判斷標準

註冊商標或未經註冊之著名商標之名稱，一旦喪失原本具有之識別性，無法發揮商標應有之功能，即不受法律之保護，即本文所謂商標名稱通用化之問題。惟如何判斷商標名稱喪失識別性，亦即商標名稱通用化之判斷方法，尚值深究。

3.1 消費者觀點

消費者主觀之認知，於商標法有關商標權利之保護，具有非常重要之影響。例如，著名商標之認定、描述型商標次要意義之取得、商標混淆誤認之可能性，均必須以消費者角度來判斷。商標名稱通用化之判斷，亦同。申言之，商標名稱通用化，係著重於消費者對於商標認知習慣的改變。分析消費者改變其習慣之原因，適足以作為判斷商標名稱通用化之基準。

美國法院實務運作上，判斷某特定商標名稱是否通用化，係從探究消費者對於該商標所瞭解之意義開始。換言之，法官考量重點，乃消費者購買商品接觸商標時，是否已無商標之認識，而僅聯想到該商品之通用名稱，或直接想到該商品之生產來源⁷⁰。答案如屬前者，表示該商標名稱已經通用化；

disappearance of the trademark. Even though genericide is not commonly stated as a specific ground for a dilution claim, the two doctrines are therefore inextricably linked, at least in the minds of the trademark holder...Both genericide and dilution are driven, at least in part, by the idea that uses of a mark in noncommercial and/or noninfringing contexts necessarily deplete the mark's ability to function as a source identifier and/or constitute evidence that the mark has lost its source-identifying significance." See Desai & Rierson, *supra* note 7, at 1843-44.

⁷⁰ "Judge Learned Hand, in holding ASPIRIN generic, stated the key issue in determining genericness: The single question, as I view it, in all cases, is merely one of the fact: What do buyers understand by the word for whose use the parties are contending? That is, what does the public think the word connotes—the generic name of the product or a mark indicating merely one source of that product?" See 2 MCCARTHY, *supra* note 15, at 12-13.

如屬後者，則該商標仍具有識別性，仍受法律保護。值得注意者，某些商品尤其是冗長而複雜的藥品通用名稱，對於專業從業人員而言，尚不構成困難，惟一般消費者會自動排拒一些複雜的名稱，尋求一個簡短的名稱代替，判斷時不應忽略。例如，醫生很容易區別 *dextroamphetamine sulfate* 為藥品通用名稱，而不會將文字商標 *dexedrine* 通用化。惟對於一般消費者而言，極易將業者之文字商標 *dexedrine* 當做藥品通用名稱加以使用⁷¹。因此，判斷商標名稱是否通用化，應先界定消費者範圍，並注意設計消費者市場調查（*public survey*）問卷內容，務必接近真實，作為行政機關或法院判斷時之重要證據⁷²。

3.2 主要意義原則

美國法院傳統實務上，對於商標名稱通用化之判斷，多著重在探求該商標名稱現在之意義⁷³，亦即該商標爭訟時於消費者心目中之意義。此外，亦有法院考量商標權利人在市場上維護其權益之努力程度，商標權人於市場上經常進行廣告宣傳，強化其商標之識別性，自不易形成商標名稱之通用化⁷⁴。嗣美國聯邦最高法院於 1938 年審理 *The Shredded Wheat Case* 一案⁷⁵，明白揭示「主要意義原則」（*primary significance test*）後，乃成為各法院判

⁷¹ *Id.* at 12-14 to -15.

⁷² Itamar Simonson, *An Empirical Investigation of the Meaning and Measurement of "Genericness"*, 84 TRADEMARK REP. 199, 200 (1994).

⁷³ *Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc.*, 684 F.2d 1316, 1319 (9th Cir. 1982), *cert. denied*, 459 U.S. 1227, 75 L. Ed. 2d 468, 103 S. Ct. 1234 (1983); *See King-Seely Thermos Co. v. Aladdin Indus.*, 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963).

⁷⁴ *DuPont Cellophane Co., Inc. v. Waxed Prods. Co., Inc.*, 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936), *cert. denied*, 304 U.S. 575 (1938); *E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida Int'l, Inc.*, 393 F. Supp. 502, 523-24 (E.D. N.Y. 1975).

⁷⁵ *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938).

斷商標名稱通用化之準則⁷⁶。

「主要意義原則」，係判斷一個經過市場行銷之註冊商標，其商標名稱於消費大眾心目中之認識，究係商品通用名稱，抑或商品來源名稱。如係前者，則表示該商標名稱已不具備商標功能，應落入公共財領域，不受法律保護；如係後者，表示該商標名稱尚未通用化，仍應受到商標法之保護⁷⁷。所謂主要意義，係指消費者心目中認識該商標之主要意義，而非部分意義，因此，商標權利人如欲主張其商標並未通用化，必須證明其商標在消費者心目中之主要意義，並非商品名稱，而係商品來源，並以多數消費者之共識為依據。例如，市場調查結果，75%之消費者認為商標已經成為通用名稱，即達主要意義之標準，無論其餘之25%消費者是否仍有商標之認識⁷⁸。

依照前述 *The Shredded Wheat Case* 案內之資料顯示，於該食品專利期

⁷⁶ “Shredded Wheat case is frequently cited as the source of the primary significance doctrine, which has become the touchstone for genericism analysis today, both in case law and in Lanham Act itself.” See Desai & Rierson, *supra* note 7, at 1822; Coverdale, *supra* note 11, at 873-74.

⁷⁷ 美國學者 Terry Ann Smith 主張：美國 Lanham Act 一開始並未規定如何認定商標名稱通用化之標準，該標準係藉由法院就個案予以發展，是法官 Learned Hand 於審理 *The Aspirin Case* 時，創立一種「消費大眾認識原則」（The Public Perception Test），這個原則乃在測試消費者對於系爭商標瞭解之意義，究係指商品類別名稱，抑或商品來源之表徵。嗣於 *The Shredded Wheat Case* 中得到進一步發展等語。其所指之 Public Perceptive Test 實與 Primary Significance Test 同其內涵。See Smith, *supra* note 2, at 1093-97.

⁷⁸ “The standard most often applied to determine whether a term is generic is not whether it has some significance to the public as the name of an article, but whether that is its principle significance. However, the Supreme Court turned this statement around and said that for a seller to prove trademark significance in a term challenged as generic, it must be proven that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer. But both word formulations arrive at the same result from different directions: Majority usage of the word is controlling.” See 2 MCCARTHY, *supra* note 15, at 12-16.1 to -17.

間，雖經原告不斷使用 shredded wheat 描述與稱呼該食品，惟因其未特別將 shredded wheat 作為商標使用長達數年，且原告舉證程度未達「主要意義原則」之標準，縱曾提出若干證據證明仍有消費者將 shredded wheat 與原告公司聯想，惟美國聯邦最高法院最後仍認定該食品之專利期間屆滿後，shredded wheat 已經變成商品通用名稱，不具商標功能⁷⁹。

另外，前述 *The DuPont Cellophane Case* 一案，其實亦已應用「主要意義原則」進行商標名稱通用化之審理，只是未如 *The Shredded Wheat Case* 明白揭示該項原則而已。法院於該案發現雖有部分消費者將 cellophane 一詞與 DuPont 公司聯想，惟市場調查之結果，大多數消費者均將 cellophane 當做商品本身，加以稱呼。法院於本案即已肯認商標名稱通用化之後，縱有少部分消費者視之為商標，仍不受法律保護⁸⁰。

值得注意者，主要意義原則係探求消費者對於系爭商標之主觀認識，於市場調查時，不應摻入消費者購買動機（purchaser motivation）。美國聯邦法院審理 *The Anti-Monopoly Case* 一案⁸¹，緣起於 1973 年，Anti-Monopoly 公司擬以 Anti-Monopoly 為文字商標，向美國專利商標局聲請商標註冊於該公司生產行銷之「不動產交易遊戲（real estate trading board games）」（即所謂之「大富翁」紙上遊戲），惟其聲請遭核駁，理由為生產同類遊戲之帕克兄弟（Parker Brothers）已就 Monopoly⁸²一詞取得商標註冊。Anti-Monopoly 公司

⁷⁹ 不過，法院於本案雖判決原告敗訴，惟亦要求被告於使用 shredded wheat 時，應於商品上明白告訴消費者生產來源，以與原告商品相區別，以免誤導消費者，可謂係法院對於當事人所為衡平之考量。See Smith, *supra* note 2, at 1094-95.

⁸⁰ *Id.* at 1095-97.

⁸¹ *Anti-monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc.*, 195 U.S.P.Q. (BNA) 634, 638 (N.D. Cal. 1977), *rev'd and remanded*, 611F.2d 296 (9th Cir. 1979); *Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc.*, 684 F.2d 1316 (9th Cir. 1982), *cert. denied*, 459 U.S. 1227, 75 L. Ed. 2d 468, 103 S. Ct. 1234 (1983).

⁸² “Monopoly is the best-selling commercial board game in the world. Players compete to acquire wealth through stylized economic activity involving the buying, rental and trading

乃向加州北區聯邦地方法院起訴主張 Monopoly 已經通用化⁸³，請求法院撤銷該商標之註冊。當時 Parker Brothers 所屬之 General Mills Fun Group 總公司則提起反訴，主張 Monopoly 為有效之註冊商標，原告使用 Anti-Monopoly 之文字，侵害其商標權。經過多年訴訟，最後由美國聯邦第 9 巡迴上訴法院認定 Monopoly 已經成爲一個不動產交易遊戲之通用名稱，Monopoly 商標權人尋求上訴最高法院未獲允許，全案終告確定。

由於上開個案法院所採：「只要多數消費者認識生產者名稱，並知悉生產者製造之商品，並喜愛該商品，進而產生購買動機，該商品所使用之商標才不會通用化」之見解，將消費者主觀上之購買動機列入市場調查考量因素⁸⁴，與美國法院傳統之「主要意義原則」有異⁸⁵。終使美國國會於 1984 年修改聯邦商標法，排除消費者購買動機作為商標通用化之判斷基準，同時將「主要意義原則」法典化，確立主要意義測試為判斷商標名稱通用化之法律

of properties using play money, as players take turns moving around the board according to the roll of the dice. The game is named after the economic concept of monopoly, the domination of a market by a single provider. It is published by Parker Brothers, an imprint of Hasbro. According to Hasbro, since Charles Darrow patented the game in 1935, approximately 750 million people have played the game, making it the most played [commercial] board game in the world.” Wikipedia, *Monopoly (Game)*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly_\(game\)#History](http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly_(game)#History) (last visited Mar. 25, 2008).

⁸³ 按 Monopoly 此種不動產交易遊戲，原為美國大學校園之熱門遊戲，嗣後由 Parker Brothers 取得著作權，並曾經申請獲准專利，一度為專利商品。專利期間屆滿後，始由其他競爭者製造行銷。Anti-Monopoly 公司之創辦人則為美國某大學之經濟學教授。

⁸⁴ 該問卷中之兩個選項，其一為：「我需要 Monopoly 遊戲，主要因為我對 Monopoly 遊戲有興趣，我不在乎該遊戲之生產者為何人。」；其二為：「我喜歡 Parker Brothers 的 Monopoly 遊戲，主要因為我喜歡 Parker Brothers 的產品。」受測者選擇前者之比例高達 65%，選擇後者之比例則為 32%。惟選擇前者之受測者，包括於已經購買該項遊戲之消費者，以及僅具有購買意圖惟尚未購買之消費者。

⁸⁵ 2 MCCARTHY, *supra* note 15, at 12-17 to -18.

地位⁸⁶。

3.3 公平競爭與經濟分析

商標名稱通用化理論之建立，在於維護市場公平競爭，此點與商標法之目的並無二致。因此，決定商標名稱是否已經通用化，亦應考量判斷之結論，是否符合市場公平競爭之要求⁸⁷。而市場是否存在公平競爭，應以生產相同或相互替代商品之競爭者以及消費者全體加以觀察。商標通用化之決定，如果僅將該商標指定使用之商品單獨視為一個市場，忽略其他替代商品市場，將失之過偏，對於該商標權人不公平；如果將相互不具競爭性之商品納入同一市場，加以考察，所得維持其商標權之判斷，對於其他競爭者亦不公平⁸⁸；又如果於進行市場調查時，未將應有之消費者列為調查對象，無法為正確之判斷，更不符合上開「主要意義原則」之精神⁸⁹。

此外，商標法屬競爭法之一環，美國學界與實務上分析競爭法，重視經濟分析。商標是否已經變成商品名稱之判斷，依美國學者以及實務見解，亦

⁸⁶ “Section 14(3) of the Lanham Act was amended to include the following sentence: The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods of services on or in connection with which it has been used.” *Id.* at 12-19.

⁸⁷ 商標法之立法目的，在於促進市場之競爭，不允許將商品名稱視為商標，例如，照相機之生產者，不能以「照相機」註冊登記為商標。若商標法允許商品名稱可以作為商標，創造一種壟斷力，即與促進競爭之目的相違背。參見 Cooter & Ulen 著，溫麗琪譯，前揭註 46，頁 174-175。

⁸⁸ 美國學者 John F. Coverdale 即為文主張，Anti-monopoly 一案中，法院係先行推定競爭商品之市場範圍即為 Monopoly Game，並以消費者稱呼該遊戲名稱之統計結果作為裁判依據，顯未選定正確之市場範圍，認為該項判決對於原告即 General Mills Fun Group 總公司不公平。See Coverdale, *supra* note 11, at 879-84.

⁸⁹ 例如，相互替代之兩種商品之消費者，均應列為市場調查對象，如僅就其中一種商品之消費者進行商標通用化之調查，將遺漏其餘消費者之意見。

可參考經濟學需要交叉彈性（cross-elasticity of demand）之應用⁹⁰。例如，系爭商標指定使用於兩種不同之商品，如果兩種商品處於不同之市場，彼此不具有替代性，縱使該商標成為其中一項商品之通用名稱，不必然適用於其餘之商品⁹¹。

因此，前述 *The Anti-Monopoly Case* 一案中，設若被告公司能證明該公司生產之 Monopoly 遊戲需求下降，係基於其他類似遊戲之價格降低，表示市場上另有與 monopoly 相類之遊戲商品存在，是 monopoly 自非此等遊戲之通用名稱；惟若市場調查結果，Monopoly 遊戲之需求，不受其他類似遊戲價

⁹⁰ 假定一種物品本身價格（以及貨幣所得水準）保持不變，而讓其他物品價格發生變動，則市場上對於該物品之需要量必然受到影響。為考察此種影響，先將一組物品劃分為代替品與補充品。其次，再用需要交叉彈性之概念估計物品之間密切到如何之程度。假設物品 Y 之價格上升，對於物品 X（一個單位時間）之購買量會發生如何之影響？

設需要交叉彈性定義為 $\eta_{xy} = \Delta Q_x / Q_x \div \Delta P_y / P_y$

ΔP_y 代表物品 Y 之價格之變化量， P_y 代表物品 Y 的原來價格， ΔQ_x 代表物品 X 之需要量因物品 Y 之價格之變化而發生之變化， Q_x 代表物品 X 之原來需要量。所謂需要的交叉彈性，乃物品 Y 之價格漲落 1%，在物品 X 之需要量上引起之相對變化。物品 X 與物品 Y 屬於代替品或互補品，需視需要之交叉彈性為正或負而定。例如，當牛肉價格上升，豬肉價格保持不變，豬肉之需要量必然增加，於是 η_{xy} 為正，牛肉與豬肉屬於替代品，處於同一市場範圍。惟若 η_{xy} 為負，則表示兩物品為互補品，又若 η_{xy} 為 0，兩種物品為獨立品，不處於同一市場範圍。參趙鳳培，個體經濟分析，頁 140-141（1990）；莊慶達、趙聚誠，經濟名詞釋典，頁 43（2000）。

⁹¹ “...court can employ cross-elasticity of demand to decide whether two products fall into the same genus. For example, a producer would not be permitted to claim trademark rights in the word SAFARI for its species of khaki-colored bush jackets with belts, buttoned shoulder loops, and patch pockets if the public understands that all such jackets are safari jackets. The word SAFARI refers not a species, but to a genus. However, if jackets and boots are not reasonably interchangeable, then SAFARI is generic for jackets, but not for boots.” See Harold R. Weinberg, *Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or A Bust?*, 13 J. INTEL. PROP. L. 137, 174 (2005). See also 2 MCCARTHY, *supra* note 15, at 12-72.3 to 4.

格波動之影響，則表示 Monopoly 已成為相類遊戲之商品名稱⁹²。該案之被告即 Monopoly 商標之權利人或亦可以此觀點促請法院注意。惜因此種經濟學理論未受到當時承審法院以及當事人之重視，最後判決原告敗訴，屢遭美國學者批判，最後如前所述，尚須藉由國會修法，推翻 *The Anti-Monopoly Case* 一案之不當判決結果，值得吾人省思。

猶有進者，商標名稱通用化之決定，亦宜考量商標註冊制度對於註冊商標有效性之推定，考量予信賴商標註冊制度之人多一層保障。從而，主張商標名稱通用化者於訴訟上舉證之後，亦應給予商標權人提出反證之機會，以求公平。尤其是在，商標名稱於消費者心目中之意義，如經由市場調查結果，並非「商品名稱」或「商品來源」兩個答案之一，無法逕以「主要意義原則」判斷是否通用化之情形⁹³。此時，為維護商標權人之權益，應適度給予其答辯及提出反證之機會，准許其提出不同詢問內容之問卷調查，作為判斷商標通用化之依據。況且市場調查隨著問卷內容之不同，消費者可能受到誤導或誤解問題，法院應予明辨，不能僅憑一方之舉證，遽下結論。

抑且，系爭之商標，縱經多數消費者認為屬於商品通用之名稱，惟於市場上，競爭者如仍有其他名稱可資代替使用，而不受系爭商標獨占排他地位之影響，此時，商標權人仍有機會證明其商標具有表彰商品來源之功能，不能僅以多數消費者之上開調查結論，逕行剝奪系爭商標之法律保護⁹⁴。前述美國聯邦法院審理 *The Aspirin Case* 一案，法院認定 Bayer 藥廠對於該藥品之經銷商（wholesale level）階層而言，仍得主張 aspirin 之文字商標權，理由為

⁹² Coverdale, *supra* note 11, at 884-85.

⁹³ 例如，法院審理 *The Thermos Case* 一案，對於消費者之市場調查問題為：「系爭商品你如何稱呼？」（What do you call this product?）。*See American Thermos Prods. Co. v. Aladdin Indus., Inc.*, 207 F. Supp. 9, 22-23 (D. Conn. 1962). 設若消費者對於此項問題之回答，係本於商標之整體綜合印象，將該商標當做唯一商品（unique product）之表徵，答案內容既非商品名稱，既非商品來源，此時究應將之列入對系爭商標權人有利或不利之依據，即發生問題。

⁹⁴ Coverdale, *supra* note 11, at 885-87.

經銷商瞭解 aspirin 可以使用 acetyl salicylic acid 替代；惟對於該藥品之零售商而言，因其不易使用上開複雜之替代名稱，則認定 aspirin 已經通用化，即其適例。

值得注意者，商標專責機關或法院於個案之審理，受到各種實體或程序因素之影響，自不可能一成不變。綜之，考量商標名稱通用化之市場競爭公平性之因素，包括：1.使用系爭商標作為商品唯一名稱之消費者越多，市場競爭者與社會大眾需要供為商品通用名稱使用之機率越大；2.認識系爭商標使用在商品上表示單一公司生產之消費者越多，不論該商標是否足以表彰特定之公司，允許競爭者使用所造成混淆誤認之可能性越大；3.考量消費者與競爭者使用系爭商標之必要性，應探求是否有其他名稱替代之可能性。

4. 我國法制與實務之檢討

我國商標法第 57 條第 1 項第 4 款規定：「商標註冊後，已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。」本條款係商標法 2003 年修正時所新增，本條款之立法說明謂：「若商標已成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已失其識別性，參考德國商標法第 46 條、英國商標法第 46 條及美國商標法第 14 條，應為廢止商標註冊之事由，爰予明定。」觀諸上開條款文義，已明白指出已經註冊之商標，如已經成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀時，商標專責機關應依職權或申請廢止其商標註冊，乃我國有關商標名稱通用化之規定。

商標通用化之問題，於我國學界與實務界並未重視，有關此項議題之學術上之討論相當有限⁹⁵，實務上亦未曾發生爭議⁹⁶。本文爰就現行規定以及前

⁹⁵ 依我國學者李茂堂所著商標新論之見解，似從註冊之公平性、權利怠惰觀點、社會正義闡釋商標名稱通用化之必要性，惟又認為吉普車、生力麵、非肥皂、壓克力、蘋果西打、長壽、黑松事實上都已經成為所指定商品之通用名稱，依法即應廢止其

述之理論基礎以及判斷基準為前提，試就我國行政機關以及法院受理此類案件如何適用現行法律以及可能發生之爭議，申述如後。

惟應注意者，商標名稱通用化，參照本文就美國法院實務上發生之案例以及學者之見解，均發生在文字商標遭媒體、字典、雜誌之編輯者或社會大眾為商品名稱使用之本質上變化。而依照我國商標法新規定之文義解釋，並未排除圖形、記號、顏色、立體形狀設計之標章或形狀註冊之商標，於行銷後成為通用標章、名稱或形狀之情形。本款規定包括圖形、記號、顏色、立體形狀設計之標章或形狀註冊之商標，是否妥當？尚待考驗。

4.1 廢止註冊審查及行政救濟程序⁹⁷

商標業務，目前由經濟部指定智慧財產局辦理，是智慧財產局為商標法

商標註冊，顯然並不是立法之本意。參李茂堂，商標新論，頁 150-151（2006）。惟觀乎其意，前後似有所矛盾。另學者陳文吟則認為商標名稱通用化之規定（即指商標權法第 57 條第 1 項第 4 款），係基於公平競爭之考量，並明白揭示商標法第 23 條第 1 項第 3 款之規定並未規範商標名稱通用化之問題，並舉出 2 例說明商標名稱通用化之原因：（一）商標權人為促銷其商品或服務而以其商標替代商品或服務名稱；（二）同業間屢以該註冊商標直指其所指定使用之特定商品或服務、或大眾屢以該註冊商標為其指定使用之特定商品或服務之替代性名稱等，商標權人未採取行動予以制止，久而久之，該商標便成為特定商品或服務之通用名稱。參陳文吟，商標法論，頁 131（2006）。

⁹⁶ 經濟部智慧財產局曾於 2004 年 11 月出版「商標法逐條釋義」一書，目前已置放於該局網站上供讀者查閱。該書就商標法第 57 條第 1 項第 4 款之闡釋，明白指出：「若商標註冊後，因怠於維護其商標之識別力，已不具識別或表彰特定商品或服務來源的特徵，而失去商標所應具有的基本功能，應由商標專責機關廢止其註冊。目前國內尚無相關案例。」經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/trademark/trade-mark_law/trademark_law_11_6.asp（最後點閱時間：2007 年 12 月 24 日）。

⁹⁷ 本文使用行政救濟程序一詞，不使用行政爭訟程序，係以商標名稱通用化之問題，具有爭訟性，且其最終管轄之審級為最高行政法院。本文另參考商標法有關提起訴願前之先程序規定，採較為廣義之用語。有關行政救濟與行政爭訟之區別，請參考吳庚，行政爭訟法論，頁 1-3（1999）。

所稱之商標專責機關⁹⁸。智慧財產局依本條款之規定，審查系爭註冊商標是否已經通用化，其啟動機制有二：一為主動依職權發動；一為依據申請為之。智慧財產局一旦認定該註冊商標名稱已經通用化，自應廢止其商標註冊⁹⁹。廢止之事由，如僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務，得就該部分之商品或服務廢止其註冊，而不及於全部¹⁰⁰。

主動依職權發動之審查程序如何，商標法並未明定之，自應適用行政程序法之一般規定。惟商標之註冊本由智慧財產局准許，法律要求其於發現商標名稱通用化後，逕依職權廢止之，影響商標權人之權益甚大，智慧財產局可能會考慮自行進行市場調查技術面之難度，或顧及商標權利人之反彈，或考量機關本身之威信，避免出爾反爾，是本文認為實務上此項機制實踐可能性較低¹⁰¹。

至於依據申請進行之審查程序如何，商標法僅規定商標專責機關應將申請之情事通知商標權人，並限期答辯，但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回等情¹⁰²。至於其他之程序，商標法則僅設有準用條文¹⁰³，於性質相同之程序規定準用之。依準用結果可知，此項審查程序之發動，任何人均有權為之，並應以申請書載明事實及理由，包括應予審查之註冊商標、指定使用之商品或服務，提出於智慧財產局；智慧財產局認為申請書有不合程式而可補正者，亦應予申請人補正之機會，如認申請程式合法

⁹⁸ 商標法第 7 條第 2 項。

⁹⁹ 參商標法第 57 條之序文。

¹⁰⁰ 商標法第 57 條第 4 項。

¹⁰¹ 主管機關依職權主動廢止自己審查核准註冊之商標，有造成民眾認為該機關之決定不夠慎重之虞，加以主管機關業務負擔繁重、審查人力不足，此種情形於實務上發生之可能性較低。

¹⁰² 商標法第 59 條第 1 項。但此項規定，乃廢止註冊程序之一般規定，非僅就商標名稱通用化而設。

¹⁰³ 商標法第 60 條規定如下：第 40 條第 2 項、第 3 項、第 41 條第 1 項、第 2 項、第 42 條至第 44 條規定，於廢止案之審查準用之。

者，即應指定未曾審查原註冊商標之審查人員辦理；申請人或註冊商標權人得提出市場調查報告作為證據，審查程序進行中，應予申請人或註冊商標權人就市場調查報告陳述意見之機會，最後由智慧財產局進行綜合判斷。本文認為，智慧財產局之判斷，必須注意市場調查報告設計之內容，務求兼顧消費者之認知、市場公平競爭考量以及商標權人信賴註冊登記所取得既有之權利。

值得注意者，商標名稱通用化審查之發動，通常係由競爭者提出。蓋已經為消費者大眾視為通用商品之名稱，若仍合法由某一企業經營者獨占使用，將使其競爭者無法以該名稱表示其所產生之商品，影響競爭者之市場行銷以及競爭能力，競爭者勢必以該商標名稱通用化為由，主動向智慧財產局提出申請。由競爭者發動，因與其有切身利益關係，舉證上必定非常積極，並可以減少智慧財產局審查程序上之負擔；智慧財產局所為判斷，自亦較為客觀。此外，競爭者亦可能於被訴商標侵權之民刑事訴訟中，以同一理由，向商標註冊機關申請，以減免其責任¹⁰⁴。

至於消費者或消費者團體，因欠缺足夠資源，對於市場上已經註冊之商標申請廢止註冊所生之經濟效益如何，並無專業人員予以分析，是在美國案例上由消費者團體或消費者發動者，幾未發生¹⁰⁵。我國消費者保護法於 1994 年 1 月 11 日總統公布，消費者保護運動地步較晚，由消費者或消費者團體發動之可能性亦微。值得注意者，市場公平競爭之維護，亦屬公平交易委員會之權責，美國案例中 *Formica* 之文字商標在美國遭廢止其註冊，即係美國聯邦貿易委員會發動之結果¹⁰⁶。公平交易委員會乃我國競爭法之權責機關，雖與美國聯邦貿易委員會之組織、功能不盡相同，惟遇到此項涉及公平競爭問

¹⁰⁴ Folsom & Teply, *supra* note 39, at 1330-31.

¹⁰⁵ *Id.* at 1331.

¹⁰⁶ *FTC v. Formica Corp.*, 200 U.S.P.Q. (BNA) 182, 191 (T.T.A.B. 1978), *mandamus and prohibition denied sub nom. Formica Corp. v. Lefkowitz*, 590 F.2d 915 (C.C.P.A. 1979), *cert. denied*, 442 U.S. 917 (1979).

題時，因商標法並無排除條款，是否亦得為啓動申請廢止之機制，以維護市場競爭秩序，殊值研究¹⁰⁷。

此外，智慧財產局就註冊商標廢止之申請，所為之決定，係屬行政處分，除應依商標法規定之特別程序外，仍有行政程序法之適用。當事人對於行政處分不服者，尚可透過行政訴訟程序，請求行政法院救濟。本文認為，商標名稱普通化之判斷基準，於行政機關或法院之審理，並無不同，僅後者於法制上屬於司法審查，並有最後決定之裁判權。

4.2 民刑事訴訟程序之檢討

依照我國現行法制，著名商標受到法律之保護，可能是經過註冊，可能未經過註冊，前者受到商標法之保護，後者受到公平交易法之保護。未經註冊之著名商標，如受到公平交易法之保護，該商標使用人對於侵害其權利者，提起民事訴訟或經檢察官提起公訴¹⁰⁸，被告以該著名商標已經通用化為由提出抗辯。若法院審理結果，認為被告抗辯有理由，而駁回原告之訴或判決被告無罪，並無商標廢止之問題，情形較為單純。如系爭商標，係經過註冊之著名商標或一般註冊商標，法院認被告抗辯有理由或判決被告無罪，始有商標註冊廢止可言。

所值爭議者，一個已經註冊之商標，未經智慧財產局廢止其商標註冊，法院可否無視註冊商標之存在，逕以該商標名稱已經通用化，直接駁回原告之訴或判決被告無罪？或可能有不同之看法。本文認為，商標名稱是否已經

¹⁰⁷ 商標法為競爭法之一環，其主管機關為經濟部，公平交易法為我國主要之競爭法，其主管機關為公平交易委員會。兩機關於職權之行使，確有相互重疊之疑義。據悉，我國公平交易委員會與經濟部智慧財產局因著名商標之保護規定，造成機關職權上之重疊，曾多次以會議協調，希望釐清兩者職務權限，並藉由法律之修正加以解決。惟筆者認為，商標法既屬競爭法之一環，尤其是面臨商標不正競爭之防止問題，無法完全歸由商標法加以規範，與其研究如何劃分兩機關之職權，不如考量如何使兩機關分工合作。

¹⁰⁸ 公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 3 款、第 30 條、第 31 條、第 35 條。

通用化，乃消費者認知是否改變之事實問題，與商標註冊與否無必要關連性。是法院發現系爭商標名稱已經通用化時，於刑事案件，可以被告主觀上無犯罪故意，判決無罪¹⁰⁹；民事事件，法院可以原告之權利已經無保護必要，駁回原告之訴。智慧財產局如知悉法院上開之判決結果，自得依職權主動廢止其商標之註冊。

抑有進者，民事訴訟採當事人進行主義，因此，關於商標名稱是否通用化之爭議，應由主張者負舉證之責。惟民事訴訟關於證據能力之概念，有二層意義：一為經法院調查所得之證據資料，有無作為某一待證事實之資格；一為某人或某物有無作為認定某一待證事實之證據方法之資格¹¹⁰。我國民事訴訟法對於證據能力並無特別規定，法院為判決時，原則上應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽¹¹¹。當事人所提出之證據，其真正如為當事人所不爭執者，法院得自由裁量其是否具有證據能

¹⁰⁹ 2003 年修正前後之商標刑罰規定，容有不同。例如，修正後之第 81 條第 1 款規定之犯罪構成要件為：一、未得商標權人或團體商標權人同意；二、於同一商品或服務使用相同之註冊商標或團體商標。依法律規定之文義，商標註冊為犯罪成立是否之關鍵，似無須探求行為人主觀之犯意。惟修正前規定（第 62 條第 1 款）之構成要件為：一、意圖欺騙他人；二、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人之註冊商標之圖樣。則重視行為人主觀之犯罪故意。2003 年修正之商標法是否有意排除行為人之主觀犯罪，立法說明並未交待。目前實務見解，則未趨一致，有待整合。本文認為，修正後之規定本屬故意犯，行為人如未得商標權人之同意，使用其註冊商標，顯有「意圖欺騙他人」之故意，法院審理結果如認為行為人無欺騙他人之犯罪故意，自不得以刑罰相繩。有關實務之分析說明，參經濟部智慧財產局，前揭註 96，頁 197-198。學者看法，亦有逕認修正後之犯罪構成要件包括行為人之故意者，參陳文吟，前揭註 95，頁 151。

¹¹⁰ 參呂太郎，「海峽兩岸民事證據法之比較」，民事訴訟之基本理論（一），頁 291-295（1999）。

¹¹¹ 最高法院 41 年台上字第 971 號判例曰：「當事人提出之私文書必須真正而無瑕疵者，始有訴訟法之形式的證據力，此形式的證據力具備後，法院就其中之記載調查其是否與系爭事項有關，始有實質的證據力之可言。」所謂形式的證據力，即本文所指之證據能力。

力¹¹²。惟因商標已經註冊者，原則上應予保護，被告欲主張其並未構成侵權行為，應舉證系爭註冊商標業已通用化，市場調查報告當為重要之證據方法。原告如認為被告之市場調查報告樣本未具客觀性、代表性，或調查方法有誘導性、調查對象違反商標之屬地性、調查程序不具程序正當性¹¹³，亦可提出市場調查報告作為反證。有關市場調查報告是否可取、如何進行，行政法院另有若干判例見解，可資參考¹¹⁴。

此外，2003 年刑事訴訟新制實施後，對於證據能力採取嚴格態度。市場調查報告如未依法院指定實施調查之機關所為，顯係刑事訴訟之傳聞證據，除非當事人於審判程序同意作為證據，法院亦認為適當者，或當事人明知屬於傳聞證據未於言語辯論終結前聲明異議，視為同意者外，沒有證據能力¹¹⁵。惟因新刑事訴訟法強調無罪推定原則¹¹⁶，檢察官起訴被告侵害他人商標權，應由其負舉證責任¹¹⁷，被告無自證自己有罪之義務。是檢察官起訴被告侵害他人商標權，僅需證明被害人之商標已經註冊登記，或係相關事業或消費者所普遍認知者，被告故意加以使用等事實¹¹⁸。註冊商標具有推定合法之效力，該商標是否已經通用化之問題，通常係由被告提出作為證據方法。被告基此提出對己有利之市場調查報告，固可促請法院注意，惟囿於刑事訴訟嚴格證據法則之限制，法院應認此項證據方法於被告利益有重大關係，依職權調查之¹¹⁹。法院調查市場上消費者對於系爭商標之主觀認識，宜依職權

¹¹² 參照民事訴訟法第222條、第277條、第279條、第280條、第357條。

¹¹³ 參林發立，「『市場調查報告』在行政訴訟上之運用——兼論商標法第43條」，萬國法律，第132期，頁44-47（2003）。

¹¹⁴ 最高行政法院90年度判字第1157號、91年度判字第955號、第1483號、92年度判字第317號、第318號、第724號。參林發立，同前註，頁48。

¹¹⁵ 刑事訴訟法第159條之5、第159條第1項。

¹¹⁶ 刑事訴訟法第154條第1項規定：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。

¹¹⁷ 刑事訴訟法第161條第1項。

¹¹⁸ 商標法第81條、公平交易法第35條、第20條第1項第1款。

¹¹⁹ 刑事訴訟法第163條第2項。

囑託相當之機關、團體為鑑定¹²⁰，鑑定時可參考前揭公平交易委員會訂頒之「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」。

值得商榷者，關於商標權侵害之爭議，無論於民事或刑事訴訟程序所為之市場調查時間，均在行為發生後，如何以市場調查證明行為當時消費者對於系爭商標主觀之認識，確屬值得深究之問題。民事訴訟應視當事人對於待證事實爭執之事項而定，刑事訴訟因採罪疑唯輕原則，如果被告犯罪與否尚存有合理懷疑（reasonable doubt），應為無罪之判決。

猶有進者，商標法屬於經濟法規，侵害商標權之民事、刑事責任，分有專章加以規定。該法第 43 條第 1 項雖規定：「異議人或商標權人得提出市場調查報告作為證據」，惟因不屬刑事訴訟法之法條，亦非規定於商標法刑事責任一章，參照該條立法說明，應非關於刑事訴訟證據能力之特別規定。是於刑事訴訟程序進行中，市場調查報告是否具有證據能力，仍應適用刑事訴訟法有關證據能力之規定。論者逕以商標法第 43 條第 1 項規定之文義，認為與刑事訴訟法第 156 條第 1 項同屬證據能力之規定，尚非的論¹²¹。

5. 結論

商標名稱通用化之議題，涉及商標法核心領域，包括商標之設計內容、註冊要件、商標使用、註冊廢止、消費者保護及市場公平競爭之問題。商標專責機關或法院判斷商標名稱是否已經通用化，必先瞭解其正確意義、發生原因以及判斷基準，所為判斷，始符商標法維護市場公平競爭之目的。

商品通用名稱之使用，並非商標之使用。商品通用名稱之使用，涉及商

¹²⁰ 刑事訴訟法第 208 條第 1 項。

¹²¹ 學者林發立認為：「刑事訴訟法第 156 條第 1 項規定：被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據。通說均認為係關於證據能力之規定。因此商標法第 43 條稱得提出市場調查報告作為證據之規定，係關於證據能力之規範」等語，參林發立，前揭註 113，頁 48-49。

品種類之標示。商品通用名稱使用在某一特殊商品，可能僅為該商品種類之分支；字典、雜誌、報紙等刊物所載之內容，可以佐證商標名稱是否已經通用化；使用一個商品之通用名稱作為商標，無法經由長期使用產生次要意義而取得商標權；取得註冊之商標名稱，經過嗣後之使用，以消費者之觀點，如果已經成為通用名稱，即無法受到商標法之保護；商標名稱是否已經通用化，以多數消費者之觀點加以決定。

商標名稱通用化，通常發生在得以語言稱呼之文字商標。設若註冊商標經過消費者或社會媒體大眾長期使用結果，失去其原來具有區別市場之識別性時，即喪失其受法律保護之權利，市場競爭者當可自由加以使用，不構成商標權之侵害。

商標之合法註冊，並非取得權利之保證。商標權人應隨時注意其商標權之管理與使用情形。並應監視市場上消費者以及競爭者之使用，平常即應以廣告方式向消費者宣導，遇面臨商標名稱通用化之虞，亦應以預警方式，讓消費者或競爭者正視其商標權之存在。

將系爭商標作為商品唯一名稱使用之消費者越多，市場競爭者與社會大眾將之作為通用名稱使用之機率越大；認識系爭商標使用在商品上表示單一公司生產之消費者越多，不論是否足以表彰特定之公司，允許競爭者使用所造成之混淆誤認之可能性越大；衡量消費者與競爭者使用系爭商標之必要性，應探求是否有其他名稱替代之可能性。

判斷註冊商標名稱是否已經通用化之標準，係以是否多數消費者均有通用化之認識為主。惟消費者之認識屬於內界之主觀範圍，如何探究其認識，並非易事。消費者主觀上可能同時存在商品名稱與商品來源兩種認識，亦可能因為調查問卷方式之不同，導向偏執之不正確結果。是如何設計市場調查報告？如何界定市場以及消費者範圍？市場調查報告對於商標權人不利時，商標權人是否仍有救濟機會？如何救濟？法院進行判斷時，是否需要考量市場公平競爭程序？乃為判斷商標名稱通用化之重要核心課題。

商標名稱通用化之規定，係 2003 年修正商標法時所新增之議題。相關

法律之配套十分有限，實務上亦未出現相類似之問題。惟由美國法院實務之經驗可以推知，隨著我國加入 WTO 之後，國內市場經濟之持續發展，企業經營者將逐漸意識到市場公平競爭之重要性，我國將來智慧財產法院受理此類案件之數目必會逐年增加。他山之石，可以攻錯，本文之建議，或可供為參考。

參考文獻

中文書籍

- Cooter, Robert & Ulen, Thomas 著，溫麗琪譯，《法律經濟學》，華泰文化出版，台北（2003）。
- 吳庚，《行政爭訟法論》，修訂版，著者自版，台北（1999）。
- 李茂堂，《商標新論》，元照出版，台北（2006）。
- 莊慶達、趙聚誠，《經濟名詞釋典》，華泰文化出版，台北（2000）。
- 陳文吟，《商標法論》，修訂3版2刷，三民書局出版，台北（2006）。
- 趙鳳培，《個體經濟分析》，初版6刷，三民書局出版，台北（2001）。

中文期刊

- 林發立，〈「市場調查報告」在行政訴訟上之運用——兼論商標法第43條〉，《萬國法律》，第132期，頁44-49，2003年12月。

中文論文集

- 呂太郎，〈海峽兩岸民事證據法之比較〉，收於氏著，《民事訴訟之基本理論(一)》，頁289-344，智勝文化出版，台北（1999）。

其他中文參考文獻

- 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_11_6.asp（最後點閱時間：2007年12月24日）。

英文書籍

- 2 MCCARTHY, J. THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (4th ed. 2004).
- ANTITRUST, PATENTS AND COPYRIGHT—EU AND US PERSPECTIVES (Francois Leveque & Howard Shelanski eds., 2005).

- GILSON, JEROME & LALONDE, ANNE GILSON, TRADEMARK PROTECTION AND PRACTICE (2005).
- HOLMES, WILLIAM C., INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST LAW (1991).
- KALLAY, DINA, THE LAW AND ECONOMICS OF ANTITRUST AND INTELLECTUAL PROPERTY – AN AUSTRALIAN APPROACH (2004).
- SCHECHTER, ROGER E., UNFAIR TRADE PRACTICES AND INTELLECTUAL PROPERTY (2d ed. 1993).
- STIM, RICHARD, TRADEMARK LAW (2000).
- WILSON, LEE, THE TRADEMARK GUIDE (1998).

英文期刊

- Bellifemine, Susan Sangillo, *Primary Significance: Proving the Consumers Perception*, 14 SETON HALL L. REV. 315 (1984).
- Coverdale, John F., *Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test*, 51 U. CHI. L. REV. 868 (1984).
- Desai, Deven R. & Rierson, Sandra L., *Confronting the Genericism Conundrum*, 28 CARDOZO L. REV. 1789 (2007).
- Folsom, Ralph H., & Teply, Larry L., *Trademarked Generic Words*, 89 YALE L.J. 1323 (1980).
- Levy, Marc C., *From Genericism to Trademark Significance: Deconstructing the De Facto Secondary Meaning Doctrine*, 95 TRADEMARK REP. 1197 (2005).
- Palladino, Vincent N., *Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys*, 92 TRADEMARK REP. 857 (2002).
- Pierce, Vanessa Bowman, *If It Walks like a Duck and Quacks like a Duck, Shouldn't It Be a Duck?: How a "Functional" Approach Ameliorates the Discontinuity Between the "Primary Significance" Tests for Genericness and Secondary Meaning*, 37 N. M. L. REV. 147 (2007).
- Reidl, Paul W., *Understanding Basic Trademark Law: A Primer on Global Trademark Protection*, 870 PLI/PAT 141 (2006).
- Simonson, Itamar, *An Empirical Investigation of the Meaning and Measurement of "Genericness"*, 84 TRADEMARK REP. 199 (1994).
- Smith, Terry Ann, *Telephone Numbers That Spell Generic Terms: A Protectable Trademark or an Invitation to Monopolize a Market?*, 28 U.S.F. L. REV. 1079 (1994).
- Swann, Jerre B., *Genericism Rationalized*, 89 TRADEMARK REP. 639 (1999).

Swann, Jerre B., *An Interdisciplinary Approach to Brand Strength*, 96 TRADEMARK REP. 943 (2006).

Weinberg, Harold R., *Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?*, 13 J. INTELL. PROP. L. 137 (2005).

英文論文集

Ferrill, A. Michael, *Federal Law of Unfair Competition*, in BUSINESS TORTS AND UNFAIR COMPETITION—A PRACTITIONER'S HANDBOOK 13 (A. Michael Ferrill ed., 1996).

其他英文參考文獻

Wikipedia, *Monopoly (Game)*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly_\(game\)#History](http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly_(game)#History) (last visited Mar. 25, 2008).

