

※ 本期報導標題：

從日本禁止「Dead Copy」實務運作探討我國禁止「高度抄襲」制度

近年來仿冒猖獗，許多設計相互仿襲，試設我國廠商 A 自中國大陸地區之甲權利人取得產品 X 之獨家銷售權，一段時間後，B 同業競爭者見有利潤可圖，又向中國大陸地區之乙廠商進口高度類似之產品，此時 A 廠商既無國內專利權得主張，又難以證明該同業進口之商品為仿品，而引進之初，產品 X 尚未達著名表徵之程度，A 似僅剩主張公平法第 25 條一途。

我國公平會參考日本 Dead Copy 的禁止規範，及美、歐 Trade Dress 模仿等問題，修訂公平法第 25 條案件處理原則七(一) 加以補充解釋，其中七(一)1(1)(2)，並將「攀附他人商譽」、「高度抄襲」行為樣態納入公平法第 25 條規範（即修正前第 24 條）保護，獲得外界肯定。日本之禁止 Dead Copy 制度，係對產品外觀之保護，保護期限為 3 年，其外觀既無商標，亦未有設計專利的保護，外觀更尚未到著名程度，近年日本實務上對 Dead Copy 之要件有相當多的討論。本文擬簡介日本法禁止 Dead Copy 制度之近來實務運作情形及相關問題點，或可作為我國權利人於實務上主張「高度抄襲」之參酌。-----2

Google or To Google? 由 David Elliot and Chris Gillespie v. Google Incorporated 案淺談商標通用化

商標應具識別性，此乃「商標」最基本之要件。所謂識別性，指「一標識足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」，故如一商標無法使其商品或服務之相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區辨，即不足以作為商標。又，雖一商標原不具識別性，但經申請人長期在市場上使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識時，則該商標取得後天識別性（又稱：「第二層意義」the secondary meaning），成為具識別性的商標，而予以註冊。

然而，原本具識別性的商標，亦可能因為某些因素，如商標不當的使用、過於廣泛使用等，使得原本具識別性的商標名稱逐漸轉變為特定商品之通用名稱，喪失其識別性，而落入公共財領域，著名之例子如：Aspirin、Cellophane、Escalator、Zipper、Nylon、cola、trampoline、yo yo、貓眼、玄米等。近年來，隨著網際網路越來越發達，美國知名網際網路搜尋引擎「GOOGLE」亦同樣面臨商標通用化的問題，本文希望透過 David Elliot and Chris Gillespie v. Google Incorporated 乙案，以及我國 99 年度行商訴字第 202 號判決「諾麗」商標案，探討商標通用化之相關問題。-----11

從日本禁止「Dead Copy」實務運作探討我國禁止「高度抄襲」制度

■林穎律師

一、前言

近年來仿冒猖獗，許多設計相互仿襲，試設我國廠商 A 自中國大陸地區之甲權利人取得產品 X 之獨家銷售權，一段時間後，B 同業競爭者見有利潤可圖，又向中國大陸地區之乙廠商進口高度類似之產品，此時 A 廠商既無國內專利權得主張，又難以證明該同業進口之商品為仿品，而引進之初，產品 X 尚未達著名表徵之程度，A 似僅剩主張公平法第 25 條一途。

我國公平會參考日本 Dead Copy 的禁止規範，及美、歐 Trade Dress 模仿等問題，修訂公平法第 25 條案件處理原則七(一)加以補充解釋，其中七(一)1(1)(2)，並將「攀附他人商譽」、「高度抄襲」行為樣態納入公平法第 25 條規範（即修正前第 24 條）保護，獲得外界肯定。日本之禁止 Dead Copy 制度，係對產品外觀之保護，保護期限為 3 年，其外觀既無商標，亦未有設計專利的保護，外觀更尚未到著名程度，近年日本實務上對 Dead Copy 之要件有相當多的討論。本文擬簡介日本法禁止 Dead Copy 制度之近來實務運作情形及相關問題點，或可作為我國權利人於實務上主張「高度抄襲」之參酌。

二、我國公平法有關「高度抄襲」之規定

(一)與公平法第 22 條之關係

我國公平法第 22 條表徵之保護目的，係直接基於公益考量，避免相關事業或消費大眾於商品選購時陷入混淆誤認之困境(註 1)；而公平法第 25 條所謂欺罔或顯失公平行為，尚包括「不肖事業攀附商譽之搭便車行為」之非難(註 2)。申言之，欲使工業設計成為「著名表徵」所投入之廣告行銷，需要花費相當時間累積，若工業設計本身尚未達「著名」之程度，而遭其他事業仿襲，此時雖不該當於修法後之公平法第 22 條之「表徵」，惟系爭「搭便車」、「高度抄襲」行為仍具可非難性，而應有公平法第 25 條概括條款之適用。亦即，本規定之目的係為遏止所謂「奴隸性模仿行為（slavish imitation）(註 3)」；避免設計達「著名」程度前，因他人之仿襲，而使事業先前投入之努力付諸流水，減少事業創新之動機。

(二)要件規定

為於商業行為或多或少均會涉有抄襲仿冒，其違法認定應以「手段之可非難性」及「市場上影響性」為考量。是以，本項行為構成違法之因素，原則上應考量(一)遭攀附或抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；(二)其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。縱非屬前述情形，惟倘其手段可非難性甚高（如完全一致之抄襲）之情形，雖非前述情形，亦宜依個案，分別判斷其違法性(註 4)。

依行政院公平交易委員會所制定之〈公平交易法第 25 條案件之處理原則〉，於第四點規定，「適用本條之規定，應符合『補充原則』，即本條僅能適用於公平交易法其他條文所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，即該個別條文規定已充分評價該行為之不法性，或該個別條文已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行無僅有構成或不構成該個別條無規定的問題，而無由再依本條加以補充規範之餘地。反之，如該個別條文規定不能為該違法行為之評價規範者，始有以本條加以補充規範之餘地。」

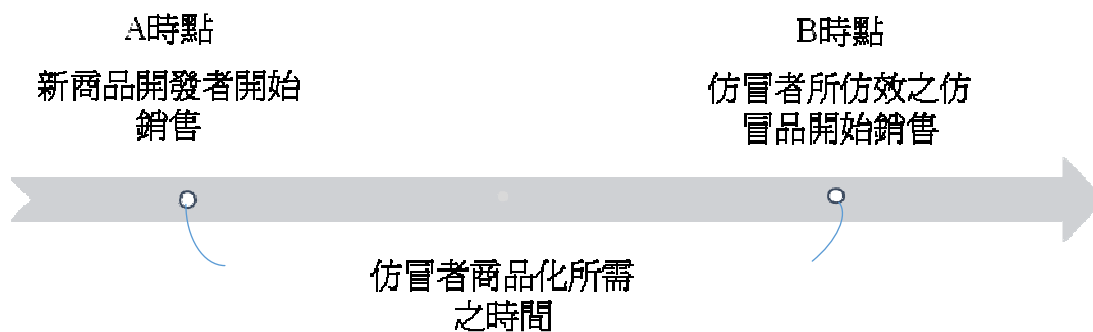
於第七點規定，「本條所稱『顯失公平』：係指『以顯失公平之方法從事競爭或商業交易』者。其常見之具體內涵主要可分為三種類型：(一)不符合商業倫理之不公平競爭行為：1、榨取他人努力成果：判斷是否違法原則上應考量(一)遭攀附或高度抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；(二)其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列商品或關係企業之效果等。為倘其所採行之手段可非難性甚高（如完全一致之抄襲）者，縱非屬前述二因素之情形，仍有違法之虞，應依個案情形綜合判斷之。其常見行為樣態有：(1)攀附他人商譽：判斷是否為本條所保護之商譽，應考量該品牌是否於市場上具有相當之知名度，且市場上之相關業者或消費者會產生一定品質之聯想。(2)高度抄襲：判斷高度抄襲，應綜合考量該項抄襲是否達『完全一致』或『高度近似』之程度；抄襲人所付出之努力成本與因而取得之競爭優勢或利益之關聯性及相當性；及遭抄襲之標的於市場競爭上之獨特性及占有狀態。(3)利用他人努力，推展自己商品或服務之行為…。」

綜上，若工業設計尚未獲智慧財產權相關法律保護，亦未達公平法 22 條之著名表徵程度，行為人仍可能因不當榨取他人之努力成果，而構成公平法第 25 條顯失公平之不公平競爭行為。

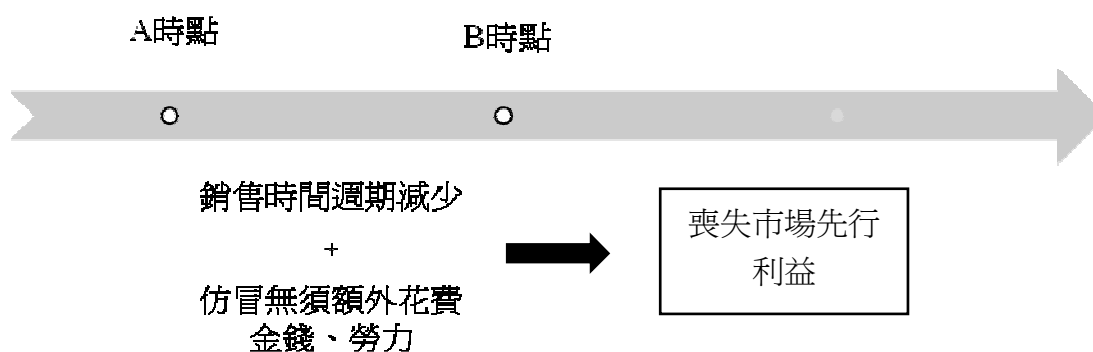
三、日本不正競爭防止法「禁止Dead Copy」

(一)保護法益

本款之引進理由為，「不論系爭設計是否具有獨立之智慧財產權保護，若他人完全仿效事業投入資金、勞力所得之成果，未施以任何形態之改變而將仿冒商品流通於市場，應屬一不正競爭行為(註 5)。」於此複製技術發達之時代，使仿冒變得容易，亦同時縮短了商品的流通週期。若仿冒他人所投入之勞力、資金所得之成果，所需投入之行銷成本將大幅減輕，因而損害先行開發者之市場利益，應屬不公平競爭；為避免此類「搭便車行為」崩壞競爭秩序，特設本款規定。



圖(註 6)通常仿冒行為



圖(註 7)Dead Copy 仿冒之情形

學說上認為本款目的係為促進開發新商品，並禁止商品仿冒行為，以保障市場先行利益，作為市場先驅者之誘因，避免先行開發者為商品化所投入之勞力、時間、費用回收困難。準此，基於保護「先行開發者之利益」，不問商品創作價值多寡，亦不論創作目的為何，禁止所謂「Dead Copy」(註 8)行為(註 9)。

本款不同於不正競爭法第 2 條第 1 項第 1 款，無「類似性」、「周知性」及「混淆誤認之虞」等要件，即不要求保護標的具備「商品表示性」，並於括書排除功能性形態之保護(註 10)；是以，本款係非難所謂「完全仿冒」行為；與第 1 款，係保護「具備商品表示性之周知商品形態」，以防止消費者混淆誤認之立法目的，有所不同(註 11)。

(二)保護期間

本款設 3 年保護期間之理由在於，一般市場先行者投資回收之時間通常為 3 年，且考量商品循環之週期性及申請意匠註冊所需期間等，3 年毋寧係提供一暫時性保護，業者就商品外觀若欲取得更長時間之保護，需再投注行銷、宣傳之成本，努力於 3 年內達到著名表徵之程度，或申請意匠註冊(註 12)。

平成 17 年修法前，本款係規定「自最初販賣日起算經過 3 年者除外」，修法後係規定於

第 19 條第 1 項第 5 款，將販賣範圍明確限縮於「日本國內」。所謂「最初販賣日」，於〈heart cup S 案〉(註 13)中，「係指得確認商品形態之狀態下所為之販賣，其廣告活動或營業活動開始之日。」於〈mini basket 案〉(註 14)中，則係自「最初販賣日」起算(註 15)。

(三)請求權主體(註 16)

不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款請求權主體之範圍，於日本判決實務中，曾討論先行開發者、第一仿冒者、共同開發者、獨占販賣者、商品流通業者等之請求權主體適格性，以下就日本法上之判例、學說進行介紹。

1. 先行開發者

於〈拳擊手套案〉(註 17)中，認為「依不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款請求損害賠償者，應證明其為遭仿冒之對象商品，及為商品化所投入之努力。」亦即，原告負有證明其為「先行開發者」之舉證責任。

於〈隱形眼鏡變色片案〉(註 18)，法院嚴格解釋先行開發者，「雖變更前商品予變更後商品之形態實質上同一，惟消費者尚未認識新形態，系爭變更之新商品形態系尚未開發完成，應不受本款保護。」

2. 第一仿冒者

若從保護「先行開發者利益」之觀點，若原告本身係仿冒第三人商品之情形，因未投入資金、勞力等開發辛勞，故第一模仿者應不具請求權適格性；從而，第一模仿者對於第二模仿者，無本款之損害賠償請求權(註 19)。

惟學說認為，本款規制對象為「以技術的複製手段為仿冒行為」，若 X 仿冒 A 商品形態，Y 又仿冒 X 之商品形態，X 仍得對 Y 行使損害賠償請求權；理由在於，比起放任 Y 之不公平競爭行為，將 Y 從市場排除，更能維持市場競爭秩序。

3. 具獨占販賣權之人

若依前述〈愛馬仕包包案〉(註 20)之見解，具獨占販賣權者不該當先行開發者之可能性相當高；「原告（於日本擁有 C 商品之獨占販賣權）自 C 公司輸入 C 公司所開發、製造之商品；或經 C 公司之同意，由第三人製造，並於日本國內販售 C 商品，單純為 C 商品之輸入業者並流通販賣；是以，原告並未對 C 商品形態之開發、商品化有任何貢獻。從而，原告對於 C 商品形態之仿冒行為，並非本款之損害賠償請求權主體。」

於〈New Bra 案〉(註 21)，則認為商品之獨占權人，因利害關係強，應為本款之請求權主體。「自先行開發者取得獨占權之人，基於自身利益阻止仿冒者之不正競爭行為，以維持先行者商品形態之獨占地位；且為取得獨占權，通常應先支付先行開發者相當之對價，應得視為對於商品化所投入之資金貢獻；故獨占權人具有強烈之利害關係，應屬第 3 款之保護主體。」

另於〈Long champ 包包案〉(註 22)中，亦肯認獨占輸入販賣業者為本款請求權主體，「原告與法國總公司簽訂契約取得獨占輸入權，經業者努力投注心力，使 Long champ 圖案成為我國著名形態。一件商品表徵之形成，並非單靠『來源表彰功能』(註 23)；另一方面，來源表彰僅係確保商品之出產處係正確的營業主體，是否為消費者普遍認知並非必要。」

4. 流通仿冒商品之業者

關於流通業者之主體適格性，實務見解分歧；於〈Süsz 案〉(註 24)採否定見解，認為「須與『自行開發系爭商品、對其商品化有所貢獻者』具有相同固有正當利益之人，方為本款之請求權人。」另一方面，於〈手提包案〉(註 25)中，肯認單純之進口業者亦該當本款之請求權主體。

有學說見解認為，具有損害賠償請求權者，係因仿冒商品之散佈而受有「營業利益損害」之人；系爭受損害人，對於被仿冒使用之商品形態，具有「固有正當利益」，包含典型的投入勞力費用而從事生產之人、得商品主體之許諾而從事生產之人，及流通業者，亦屬之。是以，該見解認為不限於具有獨占販賣權之人，只要係仿冒對象商品之流通業者，即具有值得保護之營業利益。

5. 共同開發者

於〈happy lucky bomber 案〉(註 26)，認為原告非單獨開發者，不能排除原告與被告共同開發之可能性。是以，共同開發之一方，不得向另一共同開發人依本款請求損害賠償。

(四) 同一性之認定

所謂「仿冒」，係指以他人商品為依據，作出實質上具同一形態之商品(註 27)。本款係為非難明顯未作絲毫改變，或僅做些許無意義之改變，而未花費任何研發或宣傳費用之情形(註 28)。

1. 判斷主體

按不正競爭法之立法目的，若著重於對先行開發者之「搭便車」行為，應從「創作者」(註 29)之視點加以判斷。亦有從「因市場先行者與仿冒者之商品競爭，而妨礙先行者回收利益」之角度，主張以商品「消費者」之視點為基準。亦有論點認為，需同時從創作者及消費者觀點，滿足實質同一性；若消費者所見感知差異甚大，但創作者認為仿冒容易時，應肯認不具實質同一性，但此說被批評有過度限縮保護範圍之嫌(註 30)。

2. 商品之種類

形態仿冒規制中之「實質同一性」判斷，要求「物品之同種性」。須注意者是，不正競爭法係以創作者之角度為事業投資與否之基準；而意匠法係重視消費者之共通性(註 31)。

(五) 本款與意匠法(註 32)之關係

1. 不正競爭法得與意匠法重疊保護(註 33)

意匠法係保護創作之法律，不考慮事業對於工業設計開發投資之程度，換言之，意匠法透過意匠權之賦予保護設計；與不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款，係為規制不正競爭行為，明顯有不同之保護目的。是以，基於不同之立法目的，經意匠登錄之商品形態，亦有透過本款重複保護之可能。

2. 同一性認定之差異

由於本款旨在保護先行開發者之利益，原告須就其為先行開發者為主張、舉證；而意匠權因已先經申請登記制之檢視，故原告已因意匠權之取得而為有效之請求主體。此外，本款限於「Dead Copy」即所謂「奴隸性仿冒、高度近似」，而登記意匠為「類似」，故本款被認定為同一之幅度相當限縮。

3. 本款與意匠權之調整

平均而言，意匠自申請到取得意匠權之期間約為一年(註 34)，因本款僅保護「自最初販售日時」起三年內之先行開發者之利益；故權利人若於提出意匠申請後，緊接著開始販售行為時，理論上係防堵第三人為不正競爭行為之有效手段。但於訴訟實務，為了彌補從提出意匠申請到取得權利所耗費之時日（尚無法主張意匠權侵害），未申請意匠者，或沒把握其「周知性」是否合於第 1 款要件者，亦會單獨主張第 3 款或第 1 款與第 3 款合併主張。

若 A 提出意匠申請後，與 A 無瓜葛之 B 獨自開發同一商品形態並為販售時，兩者間之關係如何調整即生問題。若 B 之販賣行為較 A 提出申請之時點早，A 之意匠申請則會喪失新穎性而無法登記，若已登記則得經舉發或裁判無效。

若 B 於 A 提出申請後開始販售商品，因 A 之意匠自申請到登記皆未公開，B 於 A 登記前完成系爭商品形態並為販售時，B 已存在「先行市場利益」；於此情形，對 A 而言，B 侵害其意匠權；而若 A 於 B 最初販售日三年內為物品之販賣行為時，亦該當不正競爭法第 2 條第 1 項第 3 款之要件，A 與 B 間之關係應如何調整，為問題所在。然則，即便 A 於意匠登錄後為系爭商品之販售，若 A 得舉證其意匠申請之提出較 B 為系爭商品之販售為先，A 應不該當不正競爭法第 2 條第 5 項所指之「依據他人商品形態，所為之仿冒行為」(註 35)，故 A 之商品非形態仿冒。另一方面，於意匠法上，B 得提出先使用抗辯，故 B 對 A 不構成意匠侵權行為。

四、 結論

我國公平法於參酌日本 Dead Copy 及歐美之 Trade Dress 規定後，已將「攀附他人商譽」、「高度抄襲」行為樣態明文納入公平法第 25 條處理原則規範。因而不再出現如過去實務見解一般，因公平法 25 條為概括及補充性條款，而甚常以「商品外觀須具備相當知名度」、「消費者是否廣為知悉」、「得否辨別商品來源」等為要件，與公平法第 22 條表徵之構成要件相混淆。

回歸到「高度抄襲」之規範旨趣，應係同日本不正競爭法第 2 條第 1 項第 3 款之「禁止

Dead Copy」，係為保護市場先行者之利益，其要件應舉證(1)該業者是否為商品化投注勞力、行銷費用等努力，而合於市場先行者之地位，(2)營業利益是否因而受有侵害。申言之，該款毋寧係為保護「商品外觀尚未達周知程度」或「取得設計專利註冊」之空窗期，避免事業投注行銷努力時，遭他事業不思創新、亦步亦趨地仿襲，攔截其所應得之商業利益。若得本於此認識，立法及司法工作者應不致增添額外之構成要件，造成市場先行者救濟無門。

從而，本文認為，隨著商業行為的多樣化，對於「高度抄襲」之請求權主體、高度近似之認定、與設計專利權之調整等，有更加明確化之必要，日本法上之討論或可作為我國之借鏡或反思；此外，日本法上參考商品周期，禁止「Dead Copy」以三年為限，促使事業於期間內努力行銷或申請註冊，方得取得更長時間之保護，本文認為合於衡平法理(註 36)，或得作為我國未來修法之參考。

	一般商品型態規制	禁止 Dead Copy
條次	不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 1 款	不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款
對應於我國法	公平交易法第 22 條「表徵」之保護	公平法第 25 條概括條款
要件	周知性(註 37)	不須具周知性
侵權樣態	近似	同一性（高度近似）
保護期間	無限期	3 年

日本不正競爭法有關商品型態規制之相關比較

※ 註釋

1. 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〉，《競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間》，2006 年，391 頁。
2. 按公平交易法第 24 條處理原則第 7 點，將公平會認定欺罔或顯失公平行為加以類型化。所謂欺罔行為，包括：冒充或依附有信賴力之主體、不實之促銷手段、隱匿重要交易資訊及損他人之不實資訊；所謂顯失公平行為，包括：不符商業競爭倫理之步公平競爭行為（又可細分為榨取他人努力成果；或以損害競爭對手為目的，阻礙公平競爭之行為。）、不符社會倫理手段從事交易之行為、濫用市場優勢地位。參考劉孔中、薛景文，〈仿冒表徵及欺罔或顯失公平行為之執法檢討與展望〉，《公平交易季刊》，第 21 卷第 1 期，102/01，88-93 頁。
3. 一般稱此類高度仿冒行為為「奴隸性模仿」（slavish imitation）；奴隸性模仿行為之不正當性，在於事業不思進取，當特定商品形狀、外觀、設計等，可以經由其他造型推出於市場時，該當事業卻連一丁點兒研發、投資或創造的心思都不肯花費，只想輕鬆搭別人的便車，一成不變的抄襲他人商品造型，企圖因研發費用等之節省，在市場上取得不當的競爭優勢。參考黃銘傑，同前註 1，390 頁。

4. 《認識公平交易法》，行政院公平交易委員會，104 年 7 月版，403 頁。
5. 通商產業省知的財產政策室監修，《逐條解說不正競爭防止法》，1994 年 2 月，38 頁。
6. 田村善之，《不正競爭法概說》，第 2 版，2003，282 頁。
7. 田村善之，同前註 6，283 頁。
8. Dead copy 係指完全、幾乎一層不變地仿冒既存的工業設計；未得商品權利人之同意，逕行複製仿冒品。參考 wikipedia デッドコピー。
9. 外川英明，〈不正競爭法 2 條 1 項 3 号について—意匠法との關係を中心に—〉，《パテント 2014》，Vol.67 No.4（別冊 No.11），82 頁。
10. 日本不正競爭法第 2 條第 1 項第 3 款：「轉讓、出借仿冒他人商形態之商品，或為轉讓、仿冒而為展示、輸入或輸出之行為。」
11. 外川英明，同前註 9，84 頁。
12. 小野昌延、山上和則，《不正競爭法の法律相談》，青林書院，2012 年版，295-296 頁。
13. 神戸地決平成 6 年 12 月 8 日。
14. 大阪地判平成 23 年 7 月 14 日。
15. 外川英明，同前註 9，92 頁。
16. 外川英明，同前註 9，86-87 頁。
17. 東京地判平成 11 年 1 月 28 日。
18. 大阪地判平成 24 年 10 月 23 日。
19. 東京地判平成 13 年 8 月 31 日〈愛馬仕包包案〉。
20. 東京地判平成 11 年 1 月 28 日。
21. 大阪地判平成 16 年 9 月 13 日。
22. 大阪地判昭和 56 年 1 月 30 日。
23. 原文「出所表示機能」，係指明示商品或服務之製造者或提供者之功能。
24. 東京地判平成 24 年 3 月 28 日。
25. 大阪地判平成 25 年 5 月 30 日。
26. 東京地判平成 21 年 3 月 27 日。
27. 不正競爭防止法第 2 條第 5 項。
28. 田村善之，《知的財產權法》，第五版，有斐閣，2010 年版，33 頁。
29. 日本法上有稱デザイナー（designer）、当業者。
30. 青木大也，〈不正競爭防止法におけるデザインの保護—2 條 1 項 3 号と意匠法との対比を中心に〉，《取引実務の法律ガイド NBL》，NO.1020（2014.3.1），34-35 頁；田村善之，同前註 28，32-35 頁。
31. 青木大也，同前註 30，35 頁。

32. 相當於臺灣之設計專利法。
33. 外川英明，同前註 9，84-94 頁。
34. 「FA」期間，FIRST ACTION(自申請至最初審查結果通知發送)期間約為 6.3 個月；「SA」期間，SECOND ACTION(自申請至經一次審查之核定發送)期間約為 11.2 個月。參考外川英明，同前註 9，92 頁。
35. 日本不正競爭法第 2 條第 5 項：「本法所謂之仿冒，係指以他人之商品形態為依據，作出與他人商品形態實質上同一之商品。」
36. 須敘明者是，公平法並非禁止所有的仿冒行為，有學者曾言：「模仿非壞事，惟僅模仿而不思創新，方有礙於進步。」申言之，公平法所非難者，係高度仿襲、未思任何創新，而意在分享創作人之「市場先行利益」之人，而若爾後該先行者未繼續投注行銷之努力，未申請設計專利，或未盡宣傳努力使該外觀達「著名表徵」之程度，實無由再透過公平法給予無限期保護之必要，故本文認為「禁止 Dead Copy」以 3 年為期限，應有其合理性及參考價值。
37. 我國公平法於 104 年修法時已將「周知」要件改為「著名」，如是修定是否妥適，尚有爭議，惟於本文不予討論。

Google or To Google?

由 David Elliot and Chris Gillespie v. Google Incorporated 案淺談商標通用化

■黃郁雯、李亭誼、劉悌杰

一、前言

商標應具識別性，此乃「商標」最基本之要件。所謂識別性，指「一標識足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者(註 1)」，故如一商標無法使其商品或服務之相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區辨，即不足以作為商標。又，雖一商標原不具識別性，但經申請人長期在市場上使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識時，則該商標取得後天識別性(又稱：「第二層意義」the secondary meaning)，成為具識別性的商標，而予以註冊。

然而，原本具識別性的商標，亦可能因為某些因素，如商標不當的使用、過於廣泛使用等，使得原本具識別性的商標名稱逐漸轉變為特定商品之通用名稱，喪失其識別性，而落入公共財領域，著名之例子如：Aspirin、Cellophane、Escalator、Zipper、Nylon、cola、trampoline、yo yo、貓眼(註 2)、玄米(註 3)等。近年來，隨著網際網路越來越發達，美國知名網際網路搜尋引擎「GOOGLE」亦同樣面臨商標通用化的問題，本文希望透過 David Elliot and Chris Gillespie v. Google Incorporated 乙案，以及我國 99 年度行商訴字第 202 號判決「諾麗」商標案，探討商標通用化之相關問題。

二、David Elliot and Chris Gillespie v. Google Incorporated 案例介紹

(一)背景介紹

Google 公司 (Google Incorporated) 於美國專利商標局註冊兩件商標如下：

1. 註冊第 2884502 號「GOOGLE」商標 (下稱 502 號商標) (註 4)

指定使用於：「…製作資訊索引、網站索引及其他資訊來源索引用電腦。」

2. 註冊第 2806075 號「GOOGLE」商標 (下稱 075 號商標) (註 5)

指定使用於：「…透過全球電腦資訊網路以搜尋索引及資訊資料庫，提供文字、電子文件、資料庫、圖像及視聽資料。」

無爭議的是，502 號商標及 075 號商標所指服務，即為與被告提供之同名搜尋引擎服務(下稱 Google 搜尋引擎)。

西元 (下同) 2012 年 3 月間，原告登記 763 個結合「Google」之網域名稱，如「googledisney.com」及「googlebarackobama.net」等域名。Google 公司對此提出申訴，主張

依照統一域名爭端解決程序（UDRP），原告所登記結合「Google」之域名應移轉予 Google 公司，原告則指稱 GOOGLE 商標已通用化，應允許他使用 GOOGLE 商標作為域名一部分。美國 UDRP 專家小組則以下列理由，作出域名應移轉予 Google 公司之裁決：

- (1) 原告登記域名與 GOOGLE 商標近似；
- (2) Gillespie 無權將 GOOGLE 商標作為域名使用；
- (3) 原告係出於惡意而登記域名。

因此，原告乃向美國亞利桑那州地方法院（下稱地方法院）提起訴訟，主張 GOOGLE 商標已通用化，要求撤銷 502 及 075 號商標之註冊。

（二）兩造所提證據及法院分析

原告主張多數大眾理解將「Google」作為動詞使用時，係指在網路上搜尋之動作，且不限於使用特定搜尋引擎；被告則抗辯，並無有效證據可證明，大部分消費大眾以任何詞性使用「Google」時，未將「Google」作為辨識產品之標誌。

1. 語法功能與通用化

地方法院指出即使商標作為動詞使用時，該商標仍具辨識產品提供者或產品來源之功能，且對多數消費大眾而言，如商標之主要意義（primary significance）係用以區別商標權人與他人所提供之服務，該商標則並非已通用化。

2. 專家證人及市調報告

（1）被告所提專家報告

被告提出之語言專家證稱，「Google」即使作為動詞使用時（go google it），仍是指使用 Google 搜尋引擎進行檢索，而非「在網際網路檢索」之簡稱。

（2）被告所提消費者調查報告

被告之市調專家隨機對約 400 位民眾作電話調查，告知受試者「browser; website; Amazon; Yahoo; Google」5 個名稱，並詢問 5 個名稱中何為與網路搜尋有關之品牌名稱／普通名稱，最後詢問受試者是否會使用網路搜尋，如回答未使用者，即會被排除於調查結果外。調查結果顯示，93.77%受試者認為「Google」為品牌名稱、5.25%受試者則認為「Google」為普通名稱。對於前述市調結果，原告則指出其使用之調查方法，未將「Google」作為動詞，提問係用名詞方式進行，故主張該市調結果與本案無關。惟地方法院指出本案爭點為一對多數有使用網路搜尋之大眾而言，「Google」之主要意義究係指 Google 搜尋引擎，或用於網路搜尋之普通描述性詞彙。因此，既然前述市調結果，有 93.77%受試者認為「Google」為品牌名稱，該市調自與本案有關。

（3）原告所提調查報告

原告之專家進行兩次「Google 消費者調查」，其第一次對 1033 位受試者提問—「你經常

使用 Google 作為何種意涵？」，調查結果顯示 52.2%受試者回答「在網路進行搜尋」、28.7%受試者回答「特定搜尋引擎之名稱」、19.1%受試者則回答「網路」。第二次則對 1007 位受試者提出相同問題，調查結果則為 72%受試者回答「在網路進行搜尋」、11.5%受試者回答「公司名稱」、16.6%受試者則回答「網路」。原告以前述調查結果作為多數大眾將「Google」作為動詞使用時，係指在網路上搜尋之動作、且不限於使用特定搜尋引擎之證據。地方法院則認為前述調查報告，未使用一般市調原則，且原告之專家亦非適任市調專家。因此，前述調查報告並非有效證據。

(4) 原告所提調查報告

原告之專家對 251 名受試者提問如下—「當你請朋友進行網路搜尋時，你會使用什麼單字／片語來告知他希望他進行之事項？」，調查結果顯示有 129 名受試者之回答中，皆含有「Google」一詞，原告之專家進而主張此結果可證明，多數大眾將「Google」作為動詞使用時，「Google」之主要意義僅係網路搜尋之普遍／通用化意涵。地方法院則再次指出，前述報告結果欲證明事項，仍非本案爭點。

3.對多數消費大眾而言，「Google」之主要意義

地方法院透過「字典用法（dictionary usage）」、「商標權人之使用方式（mark-holder usage）」、「競爭者之使用方式（competitor usage）」、「媒體之使用方式（media usage）」與「消費者調查（consumer surveys）」等 5 個部分，來分析「Google」對多數消費大眾之主要意義：

(1) 字典用法

原告未具體指出任一字典對「Google」之定義，惟原告引用其專家證人之證言—「如一字彙被納入字典時，意味著該字彙含有通用用法」。

(2) 商標權人之使用方式

原告指出被告公司之共同創辦人曾於 1998 年 7 月 8 日發言稱—「Have fun and keep googling」；另外，經原告於 Google 搜尋引擎以「define: google」進行搜尋，結果顯示「Google」之動詞涵義為「使用網路搜尋引擎，特別是 google 網站」。

地方法院認為無爭議的是，被告對於第三人使用「Google」商標時，確實設有嚴格使用標準及發布準則，並花費相當大的資金來管控及執行其商標權。對此，原告主張，被告用於管控「Google」商標所花費的資金，與其品牌價值相較下，顯然佔非常低之比例，而地方法院則認為被告花費的管控資金低於品牌價值，並不代表「Google」已通用化。

(3) 競爭者之使用方式

原告未提出競爭者使用「Google」之相關事證。地方法院認為，被告之競爭者如「Yahoo!」、「Microsoft Bing」等搜尋引擎業者，在其新聞稿或廣告宣傳上仍會將自家之搜尋引擎與 Google 搜尋引擎作區別。因此，並無競爭者之使用事證可證明「Google」成為網路搜尋引擎之服務類別名稱。

(4) 媒體之使用方式

根據原告所提證據顯示，媒體有時使用「Google」作為動詞時，確實具網路搜尋之意涵。

(5) 消費者調查

地方法院認為根據上開原告所提消費者調查報告，係可證多數消費大眾會將「Google」作為動詞使用，但該報告並無法證明多數大眾在使用時，係將「Google」理解為以 Google 搜尋引擎進行網路搜尋，還是不限搜尋引擎，任意進行網路搜尋？而縱使多數消費大眾所理解為後者，證明商標已通用化之決定性問題應係一該商標是否被用以形容為某種產品之類別，而不是產品製造者。

(三) 地方法院認定

最後，地方法院歸納出「Google」有 4 種可能之意涵：1. 作為指涉 Google 搜尋引擎之商標；2. 作為以 Google 搜尋引擎進行網路搜尋之動詞；3. 不限於搜尋引擎，任意進行網路搜尋之動詞；4. 搜尋引擎之通用描述性詞語。同時指出，如對多數消費大眾而言，502 及 075 號商標之主要意義為上述第 4 種，則兩商標即已通用化。

而依據上開被告所提消費者調查報告，超過 90% 之消費大眾確實將「Google」理解為品牌名稱，而非一通用詞語，可證明「Google」係較常被理解為上述第 1 種意涵，而非第 4 種。原告僅著重在證明「Google」作為動詞使用乙事，而未提出證據證明，對多數消費大眾而言，「Google」為搜尋引擎之通用描述性詞語。因此，地方法院最後認定 502 及 075 號商標並未通用化。

三、我國「商標通用化」相關判決—99 年度行商訴字第 202 號(註 6)

(一) 背景介紹

美商·大溪地諾麗國際股份有限公司（下稱原告）所有之註冊第 841194 號「諾麗」商標（下稱系爭商標），指定使用於「汽水、果汁、果汁粉、運動飲料及製造飲料用糖漿……」等商品，民國（下同）98 年 10 月 27 日珍果生技股份有限公司（下稱參加入）對系爭商標提出廢止，智慧財產局（下稱被告）審查後作成廢止處分。原告不服，提起訴願，訴願遭經濟部駁回，原告遂而提起行政訴訟。

(二) 原告主張

1. 原告創立於西元 1995 年，分公司遍及全球 35 個國家、73 個地區，系爭商標果汁佔全球市場 90%，88 年至 95 年間營業額維持新台幣 5~8 億元。原告擁有 4 間連鎖店，並將系爭商標相關商品向 1 萬 6 千名以上會員推廣、發行各式專業刊物及設立商品推廣中心，對於維護系爭商標識別性不遺餘力。
2. 行政院衛生署更新該署網站之說明（Noni 中文名稱為蘿梨果）並於 96 年 9 月 28 日以衛

署食字第 0960039875 號書函通知參加人。台北高等行政法院曾於 96 年 12 月 20 日以 96 年度訴字第 568 號判決(註 7)認定系爭商標註冊時並無商品說明之情，而被告機關於 97 年 8 月 8 日作成之中台評字第 H00970153 號商標評定書(註 8)亦謂「諾麗」商標並非通用名稱。

3. 「NONI」係天然植物 Morinda Citrifolia (茜草科植物：別名 NONI)，音譯可為「諾尼」、「諾力」、「蘿梨」等，亦有人稱「四季果」、「菊葉巴戟」、「檄樹」、「海巴戟天等」。訴願機關依原處分所提出之部份資料即認定系爭商標「諾麗」已為通用名稱係未深查事實。

(三)智財法院見解

1. 商標法第 57 條第 1 項第 4 款（即現行第 63 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。所稱通用標章，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌；所稱通用名稱或形狀，則指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀者。本款規範之意旨，係在於商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別力，致其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，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，自應由商標專責機關廢止其註冊。
2. 系爭商標於註冊後是否已成為指定商品之通用名稱：
 - (1) 由台灣維基百科網站資料可知，「諾麗果」又名檄樹、海巴戟天，原產於東南亞，經由人類的引種種植，廣泛分佈在印度、太平洋島嶼，其成熟的果實具有強烈臭味，因此又被稱為「乳酪果」、「嘔吐果」，新鮮或煮過的果實可當做主食食用。
 - (2) 我國近年來風行養生保健，自 89 年起迄今陸續有醫療博士、營養師、醫療人員等專家學者出版有關介紹諾麗果之書籍，多家媒體亦曾報導「諾麗果」或「諾麗」係一種著名養生水果。
 - (3) 「諾麗果」或「諾麗」已被廣泛使用在市售常見諾麗果商品名，國內廠商普遍多以「諾麗」果作為外文「NONI」果產品之中文譯名及成份說明文字。
 - (4) 於 YAHOO 及 GOOGLE 網站搜尋亦可知，消費者對「諾麗」或「諾麗果」已有諸多研究討論，由諸多網友部落格內容亦可顯示「諾麗」已為一般普遍知悉之植物名稱。
 - (5) 行政院農業委員會農業試驗所於 98 年 11 月 19 日對參加人之回函觀之，該函內容說明有關檄樹果實之中文名稱，依其訪查學術機關與民間用字習慣，亦以「諾麗果」使用最為普遍。
 - (6) 參加人於 98 年 9 月間向原告購買產品時，該產品上面將「諾麗」當成諾麗果汁之普通名稱使用，成份中表示為百分之百諾麗果汁，而與葡萄汁、藍莓汁一併使用，原告公司之相關網頁亦可見載有大溪地諾麗果汁之相關產品等語，顯見原告係將「諾麗」

當成普通名稱在使用。

- 3.原告訴稱「蘿梨」始為 *Morinda Citrifolia* 植物之官方正式中文名稱，惟查我國食品衛生主管機關網站，並非將 *Morinda Citrifolia* 之植物定義其中文名為「蘿梨」，且查「蘿梨」為「諾麗」果之別名，市面上業者、營養師、醫療從業人員或消費者所普遍使用之名稱亦為「諾麗」果。
- 4.原告稱被告機關廢止系爭商標處分與台北高等行政法院 96 年度訴字第 568 號判決及原處分機關中台評字第 970153 號商標評定書所認定之事實相違背，然上揭商標評定案原處分機關係以「系爭商標 88 年 2 月 16 日註冊時」之時點判斷「諾麗」二字是否為其指定使用商品之通用名稱。系爭商標廢止案所適用之舊法第 57 條第 1 項第 4 款規定，其規範意旨係在商標註冊後，因商標權人怠於維護其商標之識別力，致其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，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，自應由商標專責機關廢止其註冊。故兩案判斷之時點及待證事實有別。
- 5.原告主張營業金額約在 5 億到 8 億間，然查原告於被告機關除系爭商標外，現存有效者尚有註冊第 844972 號「大溪地諾麗」商標指定使用於第 32 類果汁等商品；第 884378 號「諾麗」商標指定使用於第 3 類皮膚用化妝品等商品；第 891775 號「大溪地諾麗」商標指定使用於第 5 類醫療補助用營養製劑等商品；第 894001 號「諾麗」商標指定使用於第 5 類醫療補助用營養製劑等商品，故以上開營業額數據難逕予認定係原告單純販售系爭商標商品之有利事證。

(四)小結

系爭商標圖樣之中文「諾麗」，於其註冊後因國內相關業者普遍廣泛使用及媒體網路之介紹與報導，已成為通常用以表示以諾麗果為原料所做成果汁等商品之通用名稱，失去表彰或識別商品來源之功能，故本件系爭商標之註冊應予廢止之處分（註：100 年 8 月 16 日公告撤銷系爭商標）。

四、 避免商標名稱通用化之方法

(一)註冊及使用具識別性的商標

「識別性」為商標基本要件，無識別性的標識，不得註冊為商標。因此，申請人於申請商標時，應注意商標識別性的問題，應選擇具識別性、具原創性的商標註冊，以避免日後商標通用化之問題。

(二)合理規範商標之使用

- 1.商標權人於商品包裝設計、廣告宣傳使用商標時，應隨時在商標旁標識「®」或「TM」

符號，已註冊公告之商標標識「®」符號，未註冊商標標識「TM」符號，使其他企業、同行競爭者知道此為商標權人之商標，並隨時註名商標所有者名稱。

2. 商標使用與商品名稱之使用分屬二事，商標權人於廣告宣傳或使用商標時，應將商標與商品名稱嚴格作區分，不可混為一談。
3. 勿將商標當作動詞、形容詞、俚語使用，如：「go google it」、「Have fun and keep googling」、「Do you yahoo today?」、「please xerox this document」(註 9)等。
4. 避免將商標使用於單一商品上，盡量將商標使用於多種不同商品上。

(三) 避免商標名稱收錄於辭典、規範之中

隨著商標權人廣告宣傳商品或服務，使得商標知名度增加，應避免商標名稱收錄於辭典、國家規範之中。例如：《牛津英語詞典》(the Oxford English Dictionary)和《韋氏詞典》(Merriam-Webster Collegiate)已收錄「google」，詞性顯示為動詞(註 10)；線上英語詞典《牛津詞典》(Oxford Dictionaries)已將「Photoshop」列入詞庫，詞性顯示為動詞(註 11)。

(四) 商標權人要積極維護商標權利

商標權人應為商標做定期市場監視，若發現有任何商標搶註或商標侵權之情形應立刻有對應之策略，以展現商標權人對其商標之重視及該商標對商標權人之重要性。若發現有他人不當使用商標權人之商標，應及時糾正或登報公告，亦可直接向侵權人發警告信，以維護其商標權。

(五) 即時搜集證據，作為日後抗辯可能為撤銷提供有利之證據

商標註冊後仍有可能會遭他人提撤銷，故應隨時搜集上述證據資料，以作為日後抗辯時可能提供之有利證據。

五、 結論

由上文可知，商標通用化之議題涉及許多商標重要問題，如商標選用及設計、商標使用、商標識別性、消費者利益之保護及市場公平競爭等問題。註冊商標是否已為通用化名稱之認定，並無一套判斷基準，通常需就整體市場及消費者主觀認識為判斷，故商標權人為避免自己設計之商標成為某特定商品通用名稱，應積極維護自己的商標權，且應隨時注意或監視其商標在消費者、媒體或競爭者之使用情形，由「Google」一案可知，商標使用嚴重影響消費者對該商標之認知，多數人仍認為「Google」為一品牌名稱，而非搜尋引擎之通用描述性詞語。

「法律不保障權利睡眠者」，如發現商標被不當使用，商標權人應登報或以廣告的方式向消費者及社會媒體大眾宣導，否則商標可能因消費者或社會媒體大眾長期不當使用，而失去

表彰或識別商品來源之功能，成為商品之通用名稱而落入公共財領域，市場競爭者進而可自由使用，上述我國「諾麗」商標案即係其例，商標通用化問題不僅影響商標可能被撤銷，更影響商標權人多年來為商標所付出之心血而建立起之品牌價值，當不容忽視。

※ 註釋

1. 商標法第 18 條第 2 項。
2. 請參經濟部智慧財產局中台廢字第 L00940340 號及中台廢字第 L00940341 號商標廢止處分書。
3. 請參經濟部智慧財產局中台廢字第 L00930268 號商標廢止處分書。
4. 請參美國專利商標局商標資料庫，註冊第 2884502 號「GOOGLE」商標申請案。
5. 請參美國專利商標局商標資料庫，註冊第 2806075 號「GOOGLE」商標申請案。
6. 請參智慧財產法院 99 年度行商訴字第 202 號。
7. 請參台北高等行政法院 96 年度訴字第 568 號判決。
8. 請參中台評字第 H00970153 號商標評定書。
9. 請參
http://adsoftheworld.com/blog/when_a_brand_name_becomes_generic_and_how_you_can_pr_event_it，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 13 日。
10. <http://www.wbw.com.cn/showText.aspx?id=1489>，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 13 日。
11. <http://technews.tw/2015/09/09/adobe-trademarks-proper-use-of-the-photoshop-trademark/>，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 13 日。



總 所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 7 樓	(02)2775-1823	FAX：(02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 12 樓之 2	(02)2775-1823	FAX：(02)8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路 99 號 2 樓	(02)7702-8299	FAX：(02)7702-8289
台 中 所	台中市西區臺灣大道 2 段 220 號 32 樓	(04)2328-8218	FAX：(04)2328-8318
台 南 所	台南市東區裕農路 375 號 6 樓	(06)274-2266	FAX：(06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路 505 號 6 樓之 1	(05)285-1586	FAX：(05)285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路 211 號 14 樓之 1	(07)216-3721	FAX：(07) 216-2588

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw