



本期簡介

從McGucken v Pub Ocean Ltd.案看美國著作權之合理使用

洪子洵 律師

很多時候，一張照片可以替代千言萬語，所蘊含之意義也可能更為深遠，例如出現在1985年6月號國家地理雜誌封面的阿富汗女孩。而在現今這個社群媒體發達的時代，網路上每日上傳之圖片及影片不計其數，以Instagram為例，每天有超過1億張照片和影片上傳至其平台，這些照片及影片本質上皆可能屬於個別的攝影著作、視聽著作等類型之著作，如果上傳者不是著作權人，那麼，原則上應取得著作權人之授權，方得利用，否則就可能有被控侵權。.....詳全文

商標變換或加附記使用是否構成廢止事由(上)

張心瑜、洪 莉

台灣商標法採註冊保護主義，賦予取得商標註冊者排他權，商標權人得本於商標權利，拘束相同或類似商品及服務領域中，申請註冊在後之相同或近似商標，然取得權利後，若因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，商標權利則有可能遭到廢止，將使原本註冊在案之商標向將來失去效力。而觀察消費市場中，商標權人實際使用之商標時，可能基於廣告宣傳、產品包裝設計等商業考量，未完全依照原註冊圖樣使用商標，惟此變換或加附記使用商標之行為，原則上為商標法所禁止，此於商標法第63條第1項第1款定有明文，本款條文之規範目的係在避免商標權人因不當使用而與他人註冊商標產生衝突與混淆，本文擬就實務上案例說明此條款之構成要件及整理實務意見，以裨商標權人正確、合法地使用註冊商標於交易市場，有效維持商標權並發揮其應有功能。.....詳全文

本期內文

從McGucken v Pub Ocean Ltd.案看美國著作權之合理使用

◆洪子洵 律師◆

一、前言

很多時候，一張照片可以替代千言萬語，所蘊含之意義也可能更為深遠，例如出現在1985年6月號國家地理雜誌封面的阿富汗女孩^(註1)。而在現今這個社群媒體發達的時代，網路上每日上傳之圖片及影片不計其數，以Instagram為例，每天有超過1億張照片和影片上傳至其平台^(註2)，這些照片及影片本質上皆可能屬於個別的攝影著作、視聽著作等類型之著作，如果上傳者不是著作權人，那麼，原則上應取得著作權人之授權，方得利用，否則就可能有被控侵權。

然而多數上傳者皆未留意此風險，當爭議發生時，多會以自己行為應構成「合理使用」作為抗辯，希望藉此作為該等著作權之限制。惟得主張「合理使用」之範圍當然不是無邊無際，而有其判斷之相關基準，美國著作權法第107條(17 USC §107)即設有合理使用之規定，台灣現行著作權法第65條第2項亦參考此立法例定其內容，而將著作之利用是否合乎合理使用之情形應作為判斷基準之注意事項列於其中。但該等基準仍須視法院實務中在個案裡之價值判斷而定，難以一概而論。

本文希望以近期美國第九巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Ninth Circuit，下稱上訴法院)就Pub Ocean Ltd.(下稱Pub Ocean)等網站經營者，在未取得攝影者Elliot McGucken(下稱McGucken)之授權，即將其所拍攝之照片使用於己身網站，並提出合理使用抗辯之著作權爭議，認定其抗辯不成立之裁判為例，進一步了解美國法院近期實務在此類上傳他人著作照片之案例中，如何操作合理使用之判斷基準。

二、案件背景^(註3)

本案所涉之12張照片是由攝影師McGucken於西元(下同)2019年3月初所拍攝，當時，橫跨美國加州及內華達州的死亡谷國家公園(Death Valley，下稱死亡谷)，在1天之內降下了達年總雨量三分之一的雨水，在暴雨過後，一個臨時形成的巨大湖泊出現在死亡谷的沙漠中。當風雨散去，湖面歸於平靜，就像鏡子一般，將周遭山巒與天空倒映在其表面，這樣的景色是絕美且短暫的，在水氣散出之前，McGucken用他的相機留存了下來。

McGucken並不是恰巧出現在該等景色附近，在此之前，他自己負擔費用，帶著攝影機徒步數個小時來到此處，目的就在於拍攝像是這類可能在風雨過後，於沙漠中形成的短暫風景。拍攝時，McGucken也使用了一般如調整畫面比例、從不同視角拍攝等技巧，伴隨一些運氣成分，McGucken成功地拍攝了一系列美麗的季節性湖泊(ephemeral lake)的照片(下稱系爭著作)，舉例如下：



這些作品在McGucken上傳到其Instagram後，受到廣泛地分享，隨後幾週時間，數個希望使用系爭著作於湖泊相關文章的網站，如SF Gate、the Daily Mail、the National Park Conservation Association等，皆成功取得McGucken之授權。

本案被告為英國的Pub Ocean網站，其網站內容主要與旅遊、歷史、育兒、流行文化和時事有關。在2019年4月15日，Pub Ocean於其網站發布了一篇使用了12張系爭著作的文章(下稱系爭文章)，文章主題為「一個巨大湖泊方出現於世界上最乾旱的地方」，但Pub Ocean事前並未與McGucken聯繫更未取得其授權，而系爭文章讓Pub Ocean透過廣告有每年平均有美金6,815.66元的收益。

如同其主題，Pub Ocean發布的文章內容著重於季節性湖泊的介紹，系爭文章中有許多

內容與該等湖泊如何形成，以及McGucken如何拍攝系爭著作有關，並以系爭著作作為圖解。除此之外，系爭文章中也包含了一些鬆散的相關話題。例如，相呼應於湖泊背景，談到了沙漠的話題，告訴讀者「沙漠約佔地球陸地面積的三分之一」、「地球最乾燥的地方是南美洲的阿塔卡馬沙漠」等，以及與死亡谷相關的背景介紹。甚至討論到世界各地的其他季節性湖泊，並與自然界中其他暫時性現象進行類比，如沙漠中的超級綻放等。

這些其他主題也有圖解，除系爭著作之外，尚有28來自其他來源的照片，但是與系爭文章討論的內容關聯性並不是很強，例如，當討論到沙漠時，出現了未指明的沙漠照片，在超級綻放的段落放了野花田的照片。而值得注意的是，**照片在系爭文章的排版中被凸顯出來，文字僅是做為搭配之用**，具體來講，系爭文章係以一系列的照片形式出現，文字則是被分割成照片下方的標題或簡要說明(請參見下方例示)。



McGucken對於Pub Ocean未經其同意使用系爭著作等行為，在美國加州中區聯邦地方法院(Central District of California，下稱地方法院)提起訴訟，並於訴訟中對於Pub Ocean所提出合理使用之抗辯，聲請法院進行簡易裁決(Summary Adjudication)(註4)，但地方法院自為簡易判決(Summary Judgement)認定Pub Ocean成立合理使用，主要理由在於Pub

Ocean對於系爭著作的使用構成轉化使用(transformative use)，因文章內容包括對事實的討論及評論，為照片提供了背景介紹等因素(註5)。McGucken不服此判決結果，進而向上訴法院提起上訴，請求上訴法院重新審視本案是否構成合理使用。

三、上訴法院於本案對合理使用判斷因素的分析

(一) 合理使用原則

依據美國著作權法第107條規定，於審視是否構成合理使用時，應綜合判斷四項因素，分別是：(1) 利用之目的及性質，包含該使用是基於商業目的或非營利之教育目的；(2) 著作之性質；(3) 利用質與量及其在整個著作所占之比例；(4) 利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響(註6)。這些因素是依據著作權法的目的進行分析及權衡，並幫助說明什麼樣的創意值得保護，而不受到著作權法的一般限制。於本案中，上訴法院經審酌前述四個因素後認定Pub Ocean使用系爭著作之行為不構成合理使用，以下概要說明其如何分析。

(二) 第一因素 - 利用之目的及性質

在此判斷因素中，上訴法院主要分作兩部分做分析，一是Pub Ocean是否基於商業目的利用系爭著作，一是該等利用行為是否構成對系爭著作的轉化使用。對於前者，因以營利為目的的新聞報導，一般會被認定為係基於商業目的者，且本案被控侵權人Pub Ocean亦未對此議題有所爭執，故此議題於本案較無疑義。

對於後者，在美國案例法中，法院常使用轉化(transformative)概念來定義及識別上述著作權法所認值得保護而不受其限制之創意(註7)。而轉化使用這個概念在合理使用的分析是合理使用第一個因素的核心，並會影響法院對第三和第四個因素的判斷。因此法院於此議題，詳為論述其判斷方式，說明如下：

1. 若利用他人著作之圖片僅係作為被控侵權文章主題的「清楚、視覺上的紀錄(clear, visual recording)」，則非屬轉化使用：

上訴法院首先表明，依據美國案例法，對於傳遞事實資訊的著作物而言，將其作為侵權作品主題之清楚、視覺上的紀錄，並未構成轉化使用。具體而言，當一個著作物僅係被用來說明該著作物已經描繪的內容時，侵權者並未增加進一步的目的或不同的性質，在此情形下，該侵權者依美國著作權法，應被認定是盜用了原著作物的固有價值。

在本案中，Pub Ocean在系爭文章中是將系爭著作作為湖泊本身之清楚、視覺上的紀錄，應無疑義，畢竟系爭著作係實際地描繪了季節性湖泊，且與Pub Ocean

的文章主題直接相關。系爭文章並未以新的或不同的角度呈現系爭著作，而僅是使用系爭著作在「描繪湖泊」的自身目的上。

在實務上，上訴法院長年以來皆認定，為著作物加上內容豐富的標題並不必然構成轉化使用。而在本案中，系爭文章係在結構為連續敘述的內容中，每隔三到四句就會插入照片，而文中每一個部分和在其旁邊的照片間最多只有鬆散的關係。雖然系爭著作是被使用在文章中明確討論季節性湖泊的地方，但卻無直接描述或與系爭著作相關的主題，反之，系爭文章較像是把系爭著作當作視覺上的「填充物」(“filler”)，利用了系爭著作本身的美感和吸引力，而未增加任何新的東西，並不構成轉化使用。

上訴法院接著以先前其分別在 *Monge* 案(註8)及 *KCAL-TV* 案(註9)之判決認定，說明本案不構成轉化使用之理由。

在 *Monge* 案中，上訴法院認定當八卦雜誌在一篇揭露婚禮的文章中，使用某位名人祕密婚禮的照片，並未構成轉化使用；在 *KCAL-TV* 案中，上訴法院則是認定電視台在1992年洛杉磯暴亂期間，僅是將直升機在佛羅倫斯及諾曼地等地拍攝之有關暴力事件連續鏡頭，作為該暴亂報導的一部分，亦未構成轉化使用。相同的，在本案中，Pub Ocean的文章係使用系爭著作作為其與湖泊相關主題的清楚、視覺上的紀錄，並未構成轉化使用。

更進一步來說，上訴法院認為要構成轉化使用，其對系爭著作的使用須在表達上帶來更明顯的變化。舉例來說，在搜索引擎的頁面上使用資料來源地照片縮圖，作為導引用戶至該來源網頁的指標等。然而，當被使用在Pub Ocean的文章中時，系爭著作並未發生任何類似的變化。

2. 僅將原著作與其他著作彙編，並不當然屬轉化使用：

Pub Ocean另主張本案應類同於 *Los Angeles News Service v. CBS Broadcasting Inc.* 案(註10)(下稱LSNS案)，其係將系爭著作與其他內容彙編為報導，並且從各種切入點提供了背景資訊，而該等與主題相關的資訊，比系爭著作之照片本身所描繪的事實更為廣泛，應構成轉化使用。

然而，上訴法院認為這樣的主張是不具說服力的，縱使CBS在此案中與上述的 *KCAL-TV* 案相同，皆是使用他人所拍攝關於暴行的連續鏡頭，但CBS是使其反覆出現在節目中以馬賽克方式拼湊的行銷介紹的一部分，該行銷介紹的特色在於，在顆粒狀、具有色彩或是單色的影片背景上，疊加一個風格顯著的橘色時鐘，而隨著時鐘轉動，背景的影片也隨之改變，其中一個背景為前述CBS所擷取的直升機拍攝之

影像。是以，CBS在LSNS案中是將所擷取之影片作為節目的常規介紹，以宣傳節目，而非基於報導暴亂事件等相關目的，具體來說，這樣使用影片的方法，並非僅僅是重製，而是產生了超越自身新聞價值的某些作用，而應構成轉化使用。相比之下，Pub Ocean是將系爭著作作為報導湖泊的一部分使用，而不構成轉化使用。

上訴法院更進一步表示其從來不認為僅僅將多個作品彙編在一起，即為轉化。在LSNS案中，CBS之所以構成轉化使用，是因為將擷取之影像作為節目介紹的一部分時，產生了與影像內容本身不同的作用及目的，而非因其被放在與其他影片剪輯的集合裡面。否則依Pub Ocean主張的脈絡推論，任何歌曲在成為播放列表的一部分時都將成為合理使用，任何書籍被放在論文或作品集中，也將構成合理使用，那麼這樣的基準，對於轉化本身的判定就沒有意義了。

對於上訴法院而言，其認定是否構成轉化使用並非概以整個彙編結果為判斷，而是對於個別的使用情形為精細的分析，了解該等使用是否相同於原著作應受保護的內在性質，若是，則不具有轉化性質。

除上述主張外，Pub Ocean亦抗辯其文章因具有報導新聞的目的，而應屬合理使用。然而，上訴法院表示新聞報導僅是美國著作權法第107條前言所列之分析合理使用第一因素之指導例示，而非得僅以著作使用係出於新聞報導之目的，即判定是否屬於合理使用，而未採認Pub Ocean關於此部分之主張。

整體來說，上訴法院認定基於Pub Ocean利用系爭著作係出於商業目的，且未構成轉化性使用，就「利用之目的及性質」的第一因素來判斷，是不利於其關於合理使用之主張。

(三) 第二因素 - 著作之性質

關於著作之性質，上訴法院主要是就著作是否具有創作性(creative)，以及是否有公開發表，這兩個因素做為判斷之基礎。上訴法院認定雖然系爭著作係就現實情況為記錄，且在Pub Ocean使用前，已被作者McGucken發表於Instagram，且被使用於其他線上的文章中，然而系爭著作是透過很多的技巧運用及藝術上的決定而產生，而具有相當的創作性。故綜合來看，法院認為在合理使用的第二因素的判斷上，不利於Pub Ocean之合理使用的主張。

(四) 第三因素 - 利用質量

關於此項判斷因素，Pub Ocean主要抗辯為：其使用系爭著作的照片數量(即12張)，僅佔整篇文章所包括之40張照片的一小部分，該文章另外引用了28張來自不同來源的照

片。對此，上訴法院先予以陳明，所謂利用的質與量是指以原著作被利用的部分與原著作相比，而非將利用的質與量與被控侵權者相比。

以數量而言，Pub Ocean實際上幾乎是百分之百引用了系爭著作，且未提出無法以其他照片或者視覺輔助工具取代的證據，顯然已超過必要的程度。在使用質量方面，Pub Ocean這樣的使用方式，當然也使用了系爭著作個別照片的重要、核心的部分，再加諸在第一因素判斷上，Pub Ocean的使用方式亦不構成轉化使用，綜合以論，上訴法院在合理使用的第三因素的判斷上，認定不利於Pub Ocean之主張。

(五) 第四因素 - 利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響

對於如何判斷利用結果對著作潛在市場與現在價值的影響，主要包括兩個部分：(1) 被告的行為對現有市場造成的損害程度；(2) 被告所從事的不受限制、廣泛的行為是否對於原著作的潛在市場和衍生作品的市場造成重大不利影響。

Pub Ocean於此抗辯McGucken在Pub Ocean的文章公開後的一個月仍然有授權系爭著作與他人的事實，並無直接的證據能夠證明Pub Ocean的文章對市場造成了損害。惟，上訴法院強調，關於此項判斷因素，因被告Pub Ocean是作為積極抗辯的一方(affirmative defense)，應負擔提出有關市場的有利證據之舉證責任，而著作權人McGucken僅須提出若該被控侵權之使用狀態散播開來，將對原著作的潛在市場造成不利影響的相關事證即足。

上訴法院認為Pub Ocean上傳系爭文章的行為對於McGucken授權系爭著作的市場影響是巨大的，主要原因在於，系爭文章使用系爭著作的方式，與系爭著作授權於他人的目的相同(即使用在有關季節性湖泊的線上文章)，又如前所述，Pub Ocean關於轉化使用的抗辯，並不成立。具體來說，Pub Ocean被控侵權的文章，對於系爭著作及欲取得其授權的文章而言，是一個現成的市場替代品。直言之，任何對系爭著作有興趣的消費者，都能欣賞系爭文章的內容，因為它高品質的重製了系爭著作，而僅在其周圍增添些許的說明文字。

綜上，上訴法院認定Pub Ocean於其線上文章使用系爭著作之行為，將破壞系爭著作之授權市場，而在合理使用的第四因素的判斷上，認定不利於Pub Ocean之主張。

四、法院結論

綜合上述，在合理使用的四個因素判斷上皆不利於合理使用之主張下，上訴法院認定Pub Ocean關於此部分的抗辯並無理由，因此，地方法院基於認同Pub Ocean合理使用主張所為簡易判決是錯誤的，又基於本案沒有任何實質的歷史事實存在爭議，且對於雙方的爭論的判

斷僅係從這些事實中得出的結論，上訴法院除廢棄原判決外，更進一步要求地方法院應對於原告McGucken主張本案無合理使用之部分，做出肯定之簡易判決。

五、結論

由本文所介紹McGucken v Pub Ocean Ltd.案來看，縱使在美國實務上對於合理使用的判斷經常年發展，而有一定之規則可循，但由本案上訴法院廢棄地方法院判決而採取相反認定之結果來看，其操作上仍有相當之不確定性。

回到台灣，雖然台灣著作權法第44條至第65條著有對於著作財產權之限制規定，其中第44條至第63條之規定，實務上更認為是豁免規定，而與合理使用不同，法院考量符合法律所定之構成要件者，即可豁免，無須再行斟酌其它合理使用之權衡要素(註11)。然若判斷非屬前述豁免規定之範圍，或雖有適用前述豁免規定，但該規定中有記載「合理範圍」之要件者，則須再對於台灣著作權法第65條第2項規定之合理使用之判斷基準予以評價。換言之，在台灣實務上，主張如合理使用等事由時，仍多有其限制，且判斷該等主張是否成立，亦須視個案具體情形而定。

是以，在利用他人著作時仍應謹慎為之，尤其是涉及上傳至網路社群平台時，更是如此。畢竟基於網際網路之傳播速度及廣度等性質考量，在認定是否構成合理使用時，恐不利於相關判斷基準之主張，特別是在對著作潛在市場與現在價值之影響等部分。除此之外，亦須時常注意實務之發展趨勢，若有疑慮時，可適時尋求相關領域專家之協助，以避免衍生不必要之紛爭。

※ 註釋

1. 請參見：[阿富汗女孩wiki](#)，(最後瀏覽日：2022年8月15日)。
2. 資料來源：<https://www.websiterating.com/zh-TW/research/instagram-statistics/>，(最後瀏覽日：2022年8月15日)。
3. 以下案件背景主要整理自上訴法院於2022年8月3日對[McGucken v. PUB OCEAN Ltd.](#)案之判決，(最後瀏覽日：2022年8月15日)。
4. Summary Adjudication直譯為簡易裁決，係於案件正式進入審判(trial)前，針對訴訟中的特定議題或主張，聲請法院進行實質的判斷，而該判斷亦會於審判時拘束法院及陪審團，但其只是處理訴訟的一個部分，而非整個案件。
5. McGucken v. Pub Ocean Ltd. 2:20-cv-01923-RGK-AS, 2021 U.S. Dist. LEXIS 153361 (C.D. Cal. July 27, 2021).
6. 17 USC§107: ...In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—(1)the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2)the nature of the

copyrighted work;(3)the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and(4)the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

7. 若利用他人著作後，改變原著作的表達、意涵或做為另一目的之使用，則應可肯定構成轉化性使用而有利於合理使用之認定，請參見：蕭翊展，從Google及Oracle著作權侵權訴訟看著作權之合理使用，聖島智慧財產權實務報導，第20卷第6期，2018年5月。
8. 參Monge v. Maya Mags., 688 F.3d 1164, 1176 (9th Cir. 2012)。
9. 參L.A. News Serv. v. KCAL-TV Channel 9, 108 F.3d 1119, 1122 (9th Cir. 1997)。
10. 參Los Angeles News Service v. CBS Broadcasting, Inc., 305 F.3d 924 (9th Cir. 2002)。
11. 103年著作權法第65條修正時之立法理由意旨，以及最高法院103年度台上字第1352號判決意旨參照。

本期內文

商標變換或加附記使用是否構成廢止事由(上)

◆張心瑜、洪 莉◆

一、前言

台灣商標法採註冊保護主義，賦予取得商標註冊者排他權，商標權人得本於商標權利，拘束相同或類似商品及服務領域中，申請註冊在後之相同或近似商標，然取得權利後，若因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，商標權利則有可能遭到廢止，將使原本註冊在案之商標向將來失去效力。而觀察消費市場中，商標權人實際使用商標時，可能基於廣告宣傳、產品包裝設計等商業考量，未完全依照原註冊圖樣使用商標，惟此變換或加附記使用商標之行為，原則上為商標法所禁止，此於商標法第63條第1項第1款定有明文，本款條文之規範目的係在避免商標權人因不當使用而與他人註冊商標產生衝突與混淆，本文擬就實務上案例說明此條款之構成要件及整理實務意見，以裨商標權人正確、合法地使用註冊商標於交易市場，有效維持商標權並發揮其應有功能。

二、商標法針對自行變換商標或加附記使用廢止事由之相關規定簡介

(一) 第63條第1項第1款：

按商標法第63條第1項第1款規定，商標註冊後「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。

(二) 第57條第2項及第3項

次按商標法第67條第2項(註1)準用之第57條第2項及第3項規定，「以註冊商標有本款規定申請廢止，而據以廢止商標之註冊已滿3年者，應檢附據以廢止商標於申請廢止前3年有使用於據以主張商品或服務，或其未使用有正當事由之事證」，且「使用證據應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣」。前引規範係為避免未於市場上使用的商標可以排除他人商標註冊之不合理現象，符合商標保護之必要性而設立。

(三) 因此，欲主張他人商標有變換或者加附記而致相關消費者混淆誤認之虞，需具備以下要件：

1. 商標權人於商標註冊後，自行變換商標或加附記。
2. 經變換或加附記之商標，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標。
3. 經變化或加附記之商標，與據以廢止商標有使相關消費者混淆誤認之虞。
4. 若據以廢止商標註冊超過3年，應提出實際使用事證。

本文茲先介紹實務上商標權人自行變換或加附記使用商標之可能態樣，再就自行變換或加附記使用商標的結果，是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞的審酌要素加以分析。此外，108年智慧財產局(下稱「智慧局」)修正發布之「註冊商標使用之注意事項」4.2章節內容已清楚指明，商標法第63條第1項第1款之規範目的及適用意旨與商標有無真實使用而得以維權(涉及同法第63條第1項第2款規定)之判斷標準不同，雖第63條第1項第1款之適用前提乃是商標權人變換使用註冊圖樣，然此與商標權人因實際使用圖樣與註冊圖樣不同，遭認定喪失同一性之內涵不同，因此，實務上商標廢止申請雖然經常同時據63條第1項第1款以及同條項第2款提出，本文所討論之內容則與商標法第64條規定所談及之實際使用同一性規定無關(註2)，先予敘明。

三、何謂自行變換商標或加附記使用？

所謂自行變換商標或加附記使用，參照「商標法逐條釋義」之說明，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以變更或加添其他文字、圖樣或態樣，使得實際使用的商標與其註冊商標不同。由於市面上商標變換或加附記之使用之情形極為複雜多樣，本文歸納出幾種常見之態樣類別，就各分類試舉實務案例，並附上此些案件之商標註冊圖樣及實際使用態樣，供讀者參考：

(一) 變更文字大小、比例、排列方式—「臻愛蘇菲」案(註3)：

本案系爭「臻愛蘇菲」商標指定使用於第045類之「各種服飾租賃；服裝租賃；禮服租賃；晚禮服租賃；制服租賃」服務，遭據爭「蘇菲瑪索及圖」商標權人申請廢止，經智慧局審查認為，系爭商標註冊圖樣係由中文「臻愛蘇菲」以相同大小字體橫書而成，而根據系爭商標權人店面招牌照片觀之，明顯可見係將「臻愛」二字以相對較小之比例置於「蘇菲」右上方，因此，系爭商標於實際使用時有刻意縮小「臻愛」二字比例之情形，足以認定確實有變換使用之情事。

系爭商標註冊圖樣	實際使用態樣(示意圖：註4)	據爭商標圖樣
臻愛蘇菲		

(圖表僅供案例討論)

(二) 變更文字字體、字型—「IPASS」案(註5)：

本案系爭「IPASS」商標指定使用於第041類之教育訓練；娛樂休閒；運動及文化活動服務，遭據爭「iPASS一卡通」商標權人申請廢止，經智慧局審酌系爭商標使用於教材資料等證據後指出，系爭商標註冊圖樣係由全部大寫之外文「IPASS」組成，而實際使用時，系爭商標權人於外文「iPASS」旁皆明確標示有表示註冊商標之記號「®」，足見此確實為系爭商標之使用，從而有將系爭商標外文「IPASS」之字首大寫「I」變換為小寫「i」之情事存在，未依照原核准圖樣使用，足以認定確實有變換使用之情事。

註冊商標圖樣	實際使用態樣(示意圖：註6)	據爭商標圖樣
IPASS		iPASS一卡通

(圖表僅供案例討論)

(三) 部分使用—「三樹棉襪」案(註7)：

本案系爭「三樹 SAN TREE 及圖」商標指定使用於第039類之「襪子...」商品，被據爭「Sun Flower 及圖」等商標之商標權人申請廢止，智慧局審酌襪子照片及商品實物等系爭商標使用事證後認為，本案系爭商標之圖樣係由方框內置「St」設計圖、外文「San Tree」及中文「三樹」上下排列所組成，而其實際使用時，於襪子本體上係將「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示，並未使用中文「三樹」字樣，與系爭商標整體圖樣不同，堪認系爭商標註冊後，確有「自行變換商標或加附記」之情形。

系爭商標註冊圖樣	實際使用態樣(示意圖：註8)	據爭商標圖樣
		
		

(圖表僅供案例討論)

(四)變更商標圖樣顏色—「十字標章圖」案(註9)：

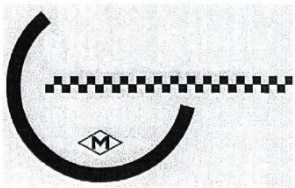
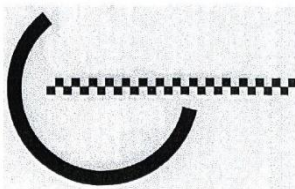
本案系爭「十字標章圖」商標指定使用於第018類之「各種皮包、錢包、手提包、手提袋、背包、行李箱...」商品，被據爭「overland 及圖(二)」商標權人申請廢止，智慧局認為，系爭商標係由墨色矩形底圖內置反白設色之十字設計圖形構成，而據系爭商標之使用資料觀之，系爭商標權人之斜側背包拉鍊頭或背包、提袋上所使用之與系爭商標同為矩形底圖內置十字設計圖形之商標圖樣，係作紅底白字(或金屬顏色)設色，與系爭商標不同，應有自行變換商標之情事。

系爭商標註冊圖樣	實際使用態樣(示意圖：註10)	據爭商標圖樣
		

(圖表僅供案例討論)

(五) 加附記一「MUSASHI」案(註11)：

本案系爭「MUSASHI」商標指定使用於第017類之「橡膠、塑膠製油封墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈、油封」商品，被據爭「M & Device」等商標權利人申請廢止，經智慧局指出，系爭商標係由外文「MUSASHI」所構成，而系爭商標權人實際使用之商標圖樣，其以系爭「MUSASHI」商標，附加菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓及「OIL SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO .LTD」、「MADE」、「TAIWAN」等圖文所組成，與系爭註冊商標單純文字之設計態樣差異明顯，依一般社會通念觀察，系爭商標權人自有變換商標與加附記之行為。本案經智慧局為系爭商標應予廢止之處分，系爭商標權人不服，提起訴願遭駁回，遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，獲判敗訴，判決理由仍認為系爭商標權人確有將系爭商標自行變換使用之情事，嗣後系爭商標權人再以判決違背法律為由提起上訴，經最高行政法院以上訴不合法，裁定駁回，全案乃告確定。

系爭商標註冊圖樣	實際使用態樣(註12)	據爭商標圖樣
		
		

(圖表僅供案例討論)

(六) 同時變換與加附記一「信手工坊」案(註13)：

本案系爭「信の手工坊」商標指定使用於第030類之「糖果、餅乾、穀製零食、麵包、蛋糕...」商品，經申請廢止人以有第63條第1項第1、2款規定之情形申請廢止註冊，智慧局審查認為，據系爭商標權人所提出之門市招牌、商品包裝盒及網頁資料等，可清楚觀出標示中文「信手工坊」及鶴圖形，而上開實際使用之商標態樣與系爭商標註冊圖樣係由中日文「信の手工坊」所構成相較，中文「信手工坊」字體設計有所不同，且將原註冊圖樣中之日文「の」部分刪略不用，未完整呈現註冊圖樣之各個組成元素，復搭

配鶴圖形緊密使用，予人寓目印象為聯合式商標，已與原註冊商標圖樣產生差異，應足認系爭商標權人於系爭商標註冊後有「自行變換商標或加附記」使用之情形。

系爭商標註冊圖樣	實際使用態樣(示意圖：註14)	據爭商標圖樣
		手信菓饌
		

(圖表僅供案例討論)

(七)小結

1. 自前引案例顯示，許多業者均有在實際使用註冊商標時改變其原有圖樣之情事，市面上更經常發生如同「信手工坊」案之使用情形，對商標為變換設計又附加其他識別部分，前舉案例僅是例示，實務上判斷商標權人有無變換商標或加附記使用商標，係就客觀事實證據加以認定，並不受限於本文所列舉類別。
2. 再者，就實務案例觀察，只要商標之實際使用客觀上與原註冊商標整體圖樣產生差異，即可能會被智慧局認定為具有「自行變換商標或加附記」使用之事實，智慧局就此部分的認定標準寬鬆。惟商標權人自行變換商標或加附記使用是否構成63條第1項第1款廢止事由，仍需藉變換商標與加附記使用之結果，是否有「致相關消費者產生混淆誤認之虞」為斷，智慧局對於本條款有無適用，似將審查重點著重於後段；例如：前述「臻愛蘇菲」案、「IPASS」案、「三樹棉襪」案、「十字標章圖」案、「信手工坊」案，雖然商標有「未依照核准圖樣使用」之情形，惟最終仍以「無使相關消費者產生混淆誤認之虞」為由，核駁廢止申請。本文後段將接續就是否「有使相關消費者混淆誤認之虞」之要件加以分析。

四、變換或加附記使用之商標，是否致生消費者混淆誤認之虞之判斷標準：

(一) 商標法第63條第1項第1款所謂「有使相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標經變換或加附記使用後之態樣，與其原註冊圖樣相異，並因商標權人此種不當使用之結果，使相關消費者將之與他人商標混淆，進而誤認兩者商品或服務來自同一來源，或不同來源間有所關聯，導致商標喪失其識別功能，則應予以廢止。至於「混淆誤認之虞」之判斷，基於同一用語同一內涵之法理，可援用智慧局所發布「混淆誤認之虞審查基準」中臚列之8項參酌因素綜合考量：

1. 商標識別性之強弱。
2. 商標是否近似暨其近似之程度。
3. 商品/服務是否類似暨其類似之程度。
4. 先權利人多角化經營之情形。
5. 實際混淆誤認之情事。
6. 相關消費者對各商標熟悉之程度。
7. 系爭商標之申請人是否善意。
8. 其他混淆誤認之因素。

(二) 從近年實務案例觀察，法院或審查機關如何判斷自行變換商標或加附記，是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞：

就商標法第63條第1項第1款文義以觀，商標權人自行變換商標或加附記，非必然即會遭廢止成立，仍須符合「與他人商標近似」、「商品或服務類似」且「致生混淆誤認之虞」之構成要件，亦即，商標權人取得商標註冊後，縱因商業考量自行變更商標字體、顏色、排列方式，或刪略聯合式商標中部分文字、圖形，抑或是另行附加說明文字、裝飾圖形等，倘若其實際使用態樣尚不致使相關消費者將之與他人商標產生混淆誤認之虞，尚非絕對為商標法所不許；反之，若因不當使用而有侵害他人商標權利之虞慮，則有面臨廢止處分之風險。本文試舉近期實務案例，探討本條款適用之情形：

1. 「PARISTY」案：

因變換商標圖形及文字色彩，致與據爭商標產生混淆誤認之虞(註15)：

系爭商標註冊圖樣	實際使用態樣(示意圖：註16)	據爭商標圖樣
		

(圖表僅供案例討論)

本案系爭商標之被授權人於實際使用時，將原先為墨色之螞蟻圖形及外文「PARISTY」，分別施以紅色及綠色，致使系爭商標變換使用後之態樣，與據爭商標圖樣相較，在外觀上均有一隻左向紅色之螞蟻圖，其下置一排以「P」/「p」起首之7個綠色外文字母，予人寓目印象相仿，構成近似程度不低之商標，所指定使用之商品間復存在同一或高度類似關係，經智慧局認定有使相關消費者混淆誤認之虞，作出廢止成立之處分。

值得注意的是，本案申請廢止人曾另案以商標法第30條第1項第10款(註17)對系

爭商標提出異議，惟彼時智慧局認定系爭「 PARISTY」商標與該另案據爭「 Per GIBO」商標並未構成近似(註18)，在此二案中，另案據以異議及本案據以廢止商標並不完全相同，然仍可藉由另案突顯，本案據以廢止商標之紅、綠配色屬其主要識別特徵之一，則系爭商標自行變換色彩，即會影響本案二造商標近似與否之判斷。

(下期待續)

※ 註釋

1. 商標法第67條第2項：「以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者，準用第五十七條第二項及第三項規定。」
2. 商標法第64條：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」
3. 智慧局中台廢字第L01040440號廢止處分書。
4. 圖片出處網址：[系爭商標權人店面招牌之GOOGLE MAP照片](#)，最後瀏覽日：2022年11月3日。
5. 智慧局中台廢字第L01050062號廢止處分書。
6. 圖片出處網址：[系爭商標權人網站](#)，最後瀏覽日：2022年11月3日。

7. 智慧局中台廢字第L01080048號廢止處分書。
8. 圖片出處網址：[三樹棉襪之SHOPEE販售網址](#)，最後瀏覽日：2022年11月3日。(該網頁適用瀏覽器: Firefox、Chrome、Opera、Edge)
9. 智慧局中台廢字第L01060286號廢止處分書。
10. 圖片出處網址：[系爭商標商品官網](#)，最後瀏覽日：2022年11月3日。(該網頁適用瀏覽器: Firefox、Chrome、Opera、Edge)
11. 智慧局中台廢字第L01070472號廢止處分書，經濟部110年1月14日經訴字第10906313410號決定及智慧財產及商業法院110年度行商訴字第20號判決維持原處分見解。
12. 圖片出處：智慧局之判決研析「106060202 有關「武藏油封工業股份有限公司圖形」商標權侵害事件(商標法§98)(智慧財產及商業法院106年度刑智上訴字第1號刑事判決)」附圖。
13. 智慧局中台廢字第L01060203號廢止處分書。
14. 圖片出處網址：[信の手工坊之FACEBOOK頁面](#)，最後瀏覽日：2022年11月3日。(該網頁適用瀏覽器: Firefox、Chrome、Opera、Edge)
15. 智慧局中台廢字第L01070164號廢止處分書。
16. 圖片出處網址：[系爭商標產品之販售網頁](#)，最後瀏覽日：2022年11月3日。(該網頁適用瀏覽器: Firefox、Chrome、Opera、Edge)
17. 商標法第30條第1項第10款：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」
18. 智慧局中台異字第G00940193號異議審定書。

SAINT ISLAND 聖島國際法律事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE 聖島國際專利商標聯合事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE	總所	台北市松山區 10595 南京東路三段 248 號 7 樓	TEL:(02)2775-1823 FAX:(02)2731-6374
	法律	台北市松山區 10595 南京東路三段248號12樓之2	TEL:(02)2775-1823 FAX:(02)8773-6131
	台北	台北市中山區 10462 敬業一路 99 號 2 樓	TEL:(02)7702-8299 FAX:(02)7702-8289
	台中	台中市西區 40354 臺灣大道2段 220 號 32 樓	TEL:(04)2328-8218 FAX:(04)2328-8318
	台南	台南市東區 70164 裕農路 375 號 11 樓	TEL:(06)274 - 2266 FAX:(06)238 - 0527
	嘉義	嘉義市西區 60043 垂楊路 505 號 6 樓之 1	TEL:(05)285 - 1586 FAX:(05)285 - 1595
	高雄	高雄市前金區 80147 中正四路 211 號 14 樓	TEL:(07)216 - 3721 FAX:(07)216 - 2588
© 2023 Saint-Island International Patent & Law Offices			