

第二、三版：

律師專欄

概論侵害商標權之認定與混淆誤認

唐迪華 律師

一、前言

於民國九十二年五月二十八日修正公布，同年十一月二十八日施行之商標法，在有關於商標衝突之規定中，均增列「混淆誤認之虞」之要件，其用意，乃為因應我國加入世界貿易組織所應遵守之與貿易有關之智慧財產權協議第十六條之規定，另依主管機關所言，一者，在強調判斷商標近似或商品／服務類似時，應確實考量在個案上，其近似或類似是否確已達到可能有致相關消費者混淆誤認之程度，而不宜逕以一些形式的標準，強適用於所有案情未必相同之不同個案上。再者，觀諸實際使用商標於商品／服務市場時，是否會產生混淆誤認之情事，尚會受到商標及商品／服務以外的一些因素所影響，為期判斷有無混淆誤認之虞的結果，能更與市場的實際情形相契合，故有必要將有影響之相關因素，儘可能納入參酌。對於侵害商標權之認定則亦不例外，以致關於侵害商標權之認定在適用新、舊法間產生差異。本文茲就商標之近似、混淆誤認與侵害商標權之民、刑事責任之認定，稍加析之。

二、侵害商標權之認定

- (一) 依商標法舊法第六十一條第一、二項規定：「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。有第六十二條第一款或第二款規定之情事者，視為侵害商標專用權。」第六十二條則規定：「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。一 於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二 於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。」依上規定可知，舊商標法除了第六十二條第一款及第二款大情事係「視為」侵害商標專用權外，並未就之商標侵害之態樣為明白之規定，而不論第六十二條第一款或第二款，該罪之主觀要件均係「意圖欺騙他人之故意」，至於第一款規定之客觀要件為：1．行為客體須為他人已註冊之商標圖樣，2．使用之圖樣須與他人註冊商標之圖樣構成似近，3．須使用仿冒商標於他人註冊商標所指定之同一商品或類似商品，4．須有使用相同或近似於他人註冊商標圖樣行為。
- (二) 新商標法第六十一條第一、二項則規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」

新法第二十九條第二項規定：「除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意。一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

新法第六十二條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」另新法第八十一條規定：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標。二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

(三) 依上開(一)(二)可知，本次修法，就商標法之效力而言，為求明確界定涉及他人使用商標之行為是否構成民事責任或刑事責任，故於第二十九條、第六十二條及第八十一條予以明定，惟就新法而言，其構成要件與舊法則頗有不同：

1. 第二十九條第二項第一款之要件為：(1) 未得商標權人同意，(2) 行為之客體為他人已註冊之商標，(3) 使用之圖樣須相同於他人已註冊之商標圖樣，(4) 須使用於同一商品或服務上，(5) 須有使用之行為且無第三十條之情形；同條項第二款之要件為：(1) 未得商標權人同意，(2) 行為客體為他人已註冊之商標，(3) 使用之圖樣須與他人已註冊之圖樣相同，(4) 須使用於類似之商品或服務，(5) 須有致相關消費者混淆誤認之虞，(6) 須有使用之行為且無第三十條之情形；同條項第三款之要件為：(1) 未得商標權人同意，(2) 行為客體為他人已主冊之商標，(3) 使用之圖樣須近似於他人已註冊之商標圖樣，(4) 須使用於同一或類似之商品或服務上，(5) 須有致相關消費者混淆誤認之虞，(6) 須有使用之行為且無第三十條之情形。
2. 第六十二條第一款之要件：(1) 主觀要件為「明知」為他人著名之註冊商標，(2) 行為客體為他人已註冊之著名商標，(3) 須有使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識之事實，(4) 須有致減損該著名商標之識別性或信譽之情形，(5) 須有使用之行為且未得商標權人同意；同條第二款之要件則為：(1) 主觀要件為「明知」為他人之註冊商標，(2) 行為客體為他人已註冊之商標，(3) 須有以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識之事實，(4) 須致商品或服務相關消費者產生混淆誤認之情形，(4) 須有使用之行為且未得商標權人同意。
3. 第八十一條第一款之要件為：(1) 被害客體為他人已註冊之商標，(2) 須使用之圖樣須相同於他人之註冊商標，(3) 須使用於同一商品或服務上，(4) 須有

使用之事實且未得商標權人或團體商標權人同意；同條項第二款之要件為：（1）被害客體為他人已註冊之商標，（2）須使用之圖樣相同於他人之註冊商標，（3）須使用於類似之商品或服務，（4）須有致相關消費者混淆誤認之虞，（5）須有使用之事實且未得商標權人或團體商標權人同意；同條項第三款之要件為：（1）被害客體為他人已註冊之商標，（2）使用之圖樣須近似於他人之註冊商標，（3）須使用於同一或類似之商品或服務，（4）須有致相關消費者混淆誤認之虞，（5）須有使用之事實未得商標權人或團體商標權人同意。

由上所述各條項之要件即可確知就侵害商標權之認定上，無論是民事或刑事責任，本次修法已加入「混淆誤認之虞」為其中之要件。略帶一提者，第六十二條明定視為侵害商標權之態樣，且因係以擬制之方式規範侵害之態樣，故不僅明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，且於主觀上須以「明知」為其要件，所謂「明知」則當指「直接故意」而言；又第六十一條第二項其主觀要件並未特別規定，故仍應以一般損害賠償之主觀要件，即「故意」或「過失」為其主觀要件；至於第八十一條之刑事處罰部分，因該條未為過失犯之處罰規定，故當然係以故意犯為其處罰對象；而新法第七章關於權利侵害之救濟，皆統稱「商標權人」，惟第九章罰則，第八十一條規定則明列「商標權人或團體商標權人」……，是否排除證明標章和團體標章的適用？即證明標章和團體標章被侵害時，不適用商標法的刑事罰責規定？按依明示其一排除其他之原則，第八十一條規定既明定「商標權人或團體商標權人」，顯係明文排除「證明標章權人和團體標章權人」適用商標法有關刑責之特別規定，故於證明標章或團體標章被侵害時，應僅涉及商標法有關民事侵權之問題，無法依第八十一條相繩。另附帶一提者，舊法第六十二條第二款之規定已經刪除，但該行為並非於新法實施後即已不罰，而係依新法第六條之規定，為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件、或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標者，均屬商標之使用，而舊法第六十二條第二款之規定即屬上揭商標使用態樣之一，其已為新法第八十一條各款所涵蓋，故無重複規定之必要。

三、混淆誤認與商標之近似、商品類似

（一）意義

所謂「商標近似」係指二商標予人之整體印象有其相近處，若其標示在相同或類似之商品或服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有混淆而誤認二商品或服務係來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。所謂「商品類似」係指二個不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。至於「混淆誤認」則指二商標及商品相同或近似（類似），致相關消費者雖施以普通之注意，仍有將不同事業之商品誤認來自同一來源之虞，或雖知商品來源不同，但仍誤認其來源彼此間有關聯。

（二）三者之關係

新商標法中諸多條文係將混淆誤認之虞與商品近以、商品／服務類似三者列為要件，三者之關係究竟為何？核商標的近似及商品／服務的類似，應是於判斷有無「混淆誤認之虞」時，其中的二個參酌因素，換言之，「混淆誤認之虞」之成立，必須具備商標近似及商品／服務類似此二要件，惟在商標近似且商品類似二要件均具備者之情形下，雖極可能導致有混淆誤認之虞，惟其並非必然之關係。是故，於考量商標近似及商品類似之二大重要因素外，若存有其他相關因素，亦應一併加以參酌，以期較為準確掌握混淆誤認之虞之認定，並符個案之真實情況。

（三）混淆誤認之主體

我國歷年來之商標法並未提及混淆誤認之概念，當然無從論及混淆誤認之主體為何，僅舊法第五條第一項間接提及：「商標．．．應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識．．．」似係以「一般商品購買人」為混淆誤認之主體，惟本次修法後，不僅納入混淆誤認之概念，對於混淆誤認之主體亦明白規定為「相關消費者」（參新法第五條第二項、第二十三條第十三款、第二十九條第二項第二、三款、第六十二條第二款、第八十一條第二、三款）。又「商品或服務之相關消費者」應如何判斷，依本次修法之說明觀之，依其舉例，例如一般日常用品，固應以一般大眾為判斷標準，但當商品或服務流通於專業人士之間，應依專業人士之觀點，例如對於精密醫療器材、特殊之建材，自應以醫師、建築師之觀點判斷之，故關於「混淆誤認」之主體仍應就個案分別定之。

（四）混淆誤認之客體（類型）

混淆之對象可分為「事業之同一性」及「事業之關聯性」兩大類。前者是相關消費者將不同之事業「混同」，即混為單一（或同一）事業，換言之，相關消費者將不同事業生產之商品誤以為是由同一事業所製造，而事業同一性之混淆，在德國法上又稱為「狹義之混淆」。後者則是相關消費者雖然知道系爭商標之來源為不同之事業，但因商標之近似及商品／服務之類似，而誤以為其間有任何經濟上、經營上、組織上或法律上（例如授權或贊助）之關聯，此事業關聯性之混淆，在德國法上則稱為「廣義之混淆」。

（五）判斷混淆誤認之參考因素

依經濟部智慧財產局於民國九十三年五月一日施行之「混淆誤認之虞」審查基準，對於判斷有無混淆誤認之虞之參考因素，列有下列八點：

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。

（六）依前開所述，關於侵害商標權之認定，無論是民事責任或刑事責任，均有以「混淆誤認之虞」為要件者，而新法第二十三條第一項第十三款規定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，不得註冊，則可稱為其基礎模式。惟上開各法條所稱之「混淆誤認之虞」之要件是否相同？按基於同法之內同一用語同一內涵之法理，各條項之「混淆誤認」之基本念應為同一，然因個案之實際情形有別，於參酌因素之斟酌上即有不同，且依各條項之立法意旨，其所著重之因素亦可能有所差異，故此仍應依個案定之始能與實際相契合。

四、結論

本次商標法為因應國內企業發展需要及國際立法趨勢所為之全盤修正，確較符合國際性，而「混淆誤認」此一概念之明定，不僅使得商標衝突之判斷上，有了更明確基礎，進而更籍著混淆誤認之禁止來確保商標之識別功能，並限制第三人使用商之範圍，維護自由競爭市場之正常運作。惟就混淆誤認所為之具體判斷，仍涉及主管機關、法院法官相當之主觀成分，因此建立混淆誤認之虞之認定標準，除提供客觀之判斷準則外，在爭訟過程中經過雙方充份辯論，亦期使雙方較樂於接受其結果，減少不斷循環爭訟之情形。

參考資料：

- 1．商標法上混淆誤認之虞之研究／劉孔中著
- 2．商標法原理／曾陳明汝著
- 3．商標法修正草案說明
- 4．經濟部智慧財產局於民國九十三年五月一日施行之「混淆誤認之虞」審查基準