

淺釋商標法第二十三條

「普通使用之方法」(下)

方裕盛

肆、實例說明

為使讀者對上述之判斷基準有更深入的了解，在此時特舉二件案例加以說明：

一美商某公司告訴我國某廠商侵害商標專用權案：緣該美商公司擁有註冊商標「[ATARI]」，並取得商標專用權。而被告廠商在其生產之電視遊樂器主機及卡匣之包裝盒、說明上，附記有「[ATARI]」之字樣，於是，該公司便據以提出告訴。被告曾答辯如下數點，值得注意：

(1) 被告舉出「Bata」及「VHS」兩商標為例，並說明上述兩個商標分別為日商・蘇妮股份有限公司及日商・日本勝利股份有限公司所有。然業界所生產之錄放影機，為此符合錄影帶之規格，均以「Bata」或「VHS」作為產

品規格，並在產品或包裝盒、說明書上附記該等字樣，以利消費者選購。是上述之使用，實已成為業界通用之方法，自屬商標法第二十三條「普通使用方法」之範疇。

(2) 被告又稱：告訴人乃是世界上電視遊樂器最大的生產製造廠商，所以，業界為了遷就消費者實際需要，多半均使其產品基本結構上與告訴人產品相容或提供其使用。今被告亦追隨業界及實際需要，乃在其產品包裝盒及說明書上附記「FOR USE WITH ATARI」，（即供告訴人產品使用）或「ATARI 2600 COMPATIBLE」（即與告訴人產品相容）等文字；此依上述「Bata」及「VHS」之說明，亦應屬普通使用之方法，殊不為告訴人商標專用權之效力所拘束。

(3) 告訴人雖認為被告產品上之「ATARI」字樣巨大而顯著，因此認為係商標之使用；然被告辯稱，該使用之方式，係業界習慣通用之方法，被告僅係依照業界慣用之方法而使用，並無仿冒告訴人商標之意圖。

(4) 又被告答辯說：其產品、包裝盒及說明書上，最為巨大且醒目者，乃是被告所有且已註冊在案之各商標字樣；且凡有引用「ATARI」字樣者，均非單獨使用而係以「FOR USE WITH ATARI」或「ATARI 2600 COMPATIBLE」等說明文字併同使用，其間各個字體大小一致，且附加註明「ATARI」係告訴人之商標。因此，被告之使用「ATARI」字樣，純屬產品說明之文字，並無使用告訴人商標之意圖。

案經一審、二審，兩審法院均判決被告無罪，告訴人未再上訴而確定。高等法院更根據被告所作之比較說明，詳細論述被告引用「ATARI」字樣之字體大小、相關位置是不同於商標之使用，因而判定被告無罪。由本案可知，普通使用之判定，除須考量文字之大小、位置以外，另需斟酌使用人是否

擁有商標以及該商標與說明文字之相關位置，未可拘泥於文字之大小、規格。

二、方糖及葡萄糖之爭：爭訟之源起，係因為告訴人某甲擁有註冊商標「王冠及圖」「王冠食品行標章」等圖樣，並取得商標專用權，指定使用於各種糖類。乃因被告某乙、某丙出產之方糖及葡萄糖包裝盒上，使用近似於告訴人前揭之商標，因此提出告訴。案經檢察官予以不起訴處分，經告訴人聲請再議，再發回續行偵查，檢察官仍為不起訴處分之決定。在不起訴處分書中，檢察官認為被告等所使用之外包裝盒面圖樣雖其形狀與設色與告訴人註冊登記之圖樣頗為相似，然此類方糖、葡萄糖商品之外包裝盒，其形狀、設色均已為同業普遍習用，故此類包裝盒之特色，業已消失，應屬普通使用，揆之商標法第二十三條之規定，即不為告訴人商標專用權之效力所拘束。

從上述二件案例來看，判斷使用者係普通使用抑或商標之使用，應從文字之大小、位置，公司或商號名稱，商標之相關位置，以及設色、圖樣形狀等因素觀察，其關鍵即在於是否屬於業界所普遍使用，並不能單純因使用人有引用、附記

他人商標之文字或圖樣，便遽以認定該使用人侵害他人之商標專用權。

伍、普通使用與商標使用、商標顯著性之關係

商標之顯著性，係規定於商標法第四條之中。

法條之所以強調商標應特別顯著，係因為商標之功能在於表彰其所使用之商品，而商標為達到表彰商品之目的，則必須具有特別顯著性，始得藉以與他人之商標相區別，苟商標係所使用商品一般習慣上所通用之標章，或表示商品本身習慣上通用之名稱、形狀、品質、功用或商品之說明等，則屬一般業者均可使用之文字或圖形，自無從區別商品之來源。然而，商標，尤其是著名之商標，很可能因其流傳時間過長，以致商標與其使用之商品混同，因而使其顯著性逐漸淡化。此種情形，往往係因商標之使用方式所造成。本來商標之使用，依商標法第六條之規定，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷而言；且商標於電視、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，亦視為商標之使用。如果

使用者在促銷產品之廣告上有意使消費大眾誤認其商標係產品之代名詞，則商標與產品的混同程度將極為強烈。像「阿斯匹林」原本係一商標，並使用於治頭痛藥。然而，美國聯邦法院卻聲稱該商標已成為治頭痛藥物的通用字眼，亦得由其他製藥公司使用。由上述聯邦法院之見解可知，「阿斯匹林」商標已淪落為普通使用之字眼！

其實，商標在廣告之護航下，極易打出知名度，進而促銷其產品；然而，長久以往，卻易使消費者誤信該商標即是該類產品之別名，如阿斯匹林之於頭痛藥，如此廠商便得藉以壟斷市場或哄抬價格。

上述之情形，亦見之於「Bata」及「VHS」商標上。如本文「肆、實例說明」中所說，「Bata」及「VHS」分別為日商・蘇妮股份有限公司及日商・日本勝利股份有限公司所有。當上述二種商標大肆流行於錄放影機及其零、組件，業界為求遷就銷售之需要，便均以「Bata」系統或「VHS」系統作為產品規格，並將「Bata」或「VHS」字樣附記於產品、包裝盒或說明書上。久而久之，「Bata」、「VHS」之文字，便成為今日各種錄放影機、錄影帶之規格名稱，

而一般消費者再也不記及該等字樣原屬商標之名稱。可見，商標專用權人在使用其商標時，須特別謹慎小心，尤其是著名商標，往往會因為流行之長久及普通，造成商標逐漸成為商品之代名詞，而淪為普通使用之文字。

陸、結語

商標之使用，本來是為了彰顯商品之來源，保障商品品質，以使購買者易於辨別選購。然而，無可避免地，廠商往往會在產品上加記其他之說

明文字。若因這些說明文字與註冊商標近似或相同，為保護商標專用權，致使禁止使用這些文字，將造成業界極大的不便。因此，為兼顧商標專用權人及其他廠商之利益，特有商標法第二十三條之設。然由於「普通使用之方法」之意義不明，因而使法院及行政機關於判斷上產生困難，也因此誘使不肖之徒藉此脫卸其仿冒之罪嫌。由此可知，判斷是否構成「普通使用之方法」除應累積經驗、判例作成原則之外，更須就具體個案作全盤的考量，尤應以一般同業間的使用方式作為判斷標準，如此，方能尋求最佳的分析結果。

『新式樣』專利審查要件

林文雄

一、新式樣之意義

按本國專利法中所稱之新式樣，係以物品之

形狀、花紋、色彩具有新穎創作性，且適於美感者，其著眼在於物品外觀上之特異設計，與解決技術上的問題之發明或新型不同，而其表現物品