

德國「AKADEMIKS」案淺介

劉 彬 彬



壹、緣起

因參加 99 年 6 月 29 日在公平交易委員會所舉辦之演講會，德國 Heisse Kursawe Eversheds 國際法律事務所魏馬哲（Mr. M. Wetzel）律師就未註冊著名商標在公平交易法上之適用-以德國商標及競爭法的處理方式作為借鏡-，發表演說，提及德國最近之實務判決，具有相當指標之作用，因而以下擬就其中一項判決，即所謂之「AKADEMIKS」判決（德國聯邦最高法院 2008 年 1 月 10 日公佈，編號 I ZR 38/05），詳為整理，以供業界參考。

我國商標法採註冊主義，商標需取得註冊後方才受到法律保護，至於如何保護未註冊之商標，仍可依商標法第二十三條第一項第十四款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其它關係，知悉他人商標存在者」提出異議或評定以求救濟。如為國外著名商標或標章，可受同法第二十三條第一項第十二款之保護。另依公平交易法第二十條亦有相關規定，惟商標法與公平交法在適用上，其要件略有不同，商標法之異議及評定各有期間之規定；而公平交易法相關規定的對象，係以相關事業或消費所普遍認知者，及外國著名之商標為限。

在德國，對於外國未註冊之著名商標，受商標法第四條第三款之保護。若未註冊之外國商標未達著名程度者，依 2004 年新修正之商標法第八條第二項第十款，對於商標申請註冊屬惡意者將不予保護。同樣地，不當競爭防止法（UWG）第三條（不公平商業行為之禁止）、第四條第十款（以阻擋其他競爭者為目的之行為）、第八條（請求除

去及不作為)，亦可據以主張。本文所要介紹之案例，最後亦依不當競爭防止法而獲得勝訴判決，以下說明其案件事實與判決理由，最後則與我國之規定做簡單之比較。

貳、本案事實

本案原告，係一家美國公司，成立於 1999 年，專門從事嘻哈風服飾之製造銷售。1999 年 6 月 4 日在美國申請包含有「AKADEMIKS」文字／圖形商標指定使用於衣服，2000 年 6 月 4 日核准公告。2002 年陸續於美國及其它國家申請「AKADEMIKS」及其它圖形商標，皆指定使用於衣服。2002 年 6 月 25 日向歐盟申請第 002749430 號「AKADEMIKS」文字商標，及第 002749455 號「」圖形商標。2003 年 8 月 29 日向德國專利商標局提出數件商標申請案，包括註冊第 30344335 號「AKADEMIKS」文字商標。

本案被告為一家紡織品批發零售公司，設立於 2000 年 9 月 8 日，其銷售商品亦包括嘻哈風之流行服飾，被告於 2000 年 10 月 18 日即向德國專利商標局申請「AKADEMIKS」文字商標，並於隔年，即 2001 年 3 月 1 日獲准註冊。

2003 年 2 月被告透過其被授權人向原告之歐洲獨家經銷商發出警告函，要求其不得使用「AKADEMIKS」商標。原告於回函中表示其目前並未在德國銷售標示「AKADEMIKS」商標之商品，且其在美国之申請日較被告申請日早，故其擁有較先之權利。

原告主張自其公司成立以來，其所銷售之「AKADEMIKS」服飾在市場上一炮而紅，單單於 2003 年之零售業績即達一億美元。「AKADEMIKS」商標於 2000 年起在美國市場上即廣為人知，並且也為歐洲相關業者所熟悉。因此被告申請「AKADEMIKS」商標之行為乃屬違法。原告並表示，其一開始即計劃在德國銷售「AKADEMIKS」品牌服飾，而品牌服飾之流行趨勢，一般而言是由

美國引導，然後再擴張到歐洲，因此被告應可預知原告有向德國拓展其市場之計劃。而由被告生產之服飾皆模仿原告之商品，亦可推知被告之商標申請行為具有惡意。此外原告並主張，被告除侵害其「AKADEMIKS」文字商標及圖形商標之權利外，亦仿冒原告商品之表徵，致使消費者對商品來源產生混淆誤認，並以不公平之方式惡用原告之商譽，因而不當競爭之仿冒行為。

原告之訴訟在第一審時勝訴，第二審時卻遭到敗訴，因而上訴到聯邦最高法院。以下為聯邦最高法院之判決理由。

參、判決理由

第二審法院認為原告主張撤銷被告之商標權為無理由，其理由為商標權乃採屬地主義以及先申請主義之基本原則，基本上，商標需在一個國家內取得保護後，方於該國具有法律效力，據此，外國的註冊商標在德國受侵害時並無權利可資主張。而依據先申請主義的原則，被告較先在德國申請註冊「AKADEMIKS」商標，故其商標權應優先受到保護。僅在例外的情形，即商標之申請為權利之濫用時，方得以突破前揭商標法的二項基本原則之限制。

第二審法院認為商標之申請須符合以下三個要件，才構成商標申請權之濫用：一是先使用人之商標，在系爭商標申請時即為有價值之資產；二是系爭商標申請人知悉此一事實；三是無正當理由搶先註冊，目的在於干擾或阻擋先使用人使用此一標誌。另外，認定要件一所謂在德國具有價值的資產，必須滿足一個要件，即在系爭商標申請日時，先使用商標在國內已具有一定程度之知名度。第二審法院認為原告在2008年10月18日，也就是系爭商標申請註冊時，尚未在德國市場上出現，依原告自己之陳述，在歐洲也僅於英國有小量的銷售業績。其次，原告也無法證明其商標當時已在美國具有交易上普遍認知的效力，並為國內的相關業者以及系爭商標申請人所知悉。另，第

二審法院認為原告無法證明被告於系爭商標申請註冊時，已知悉該商標之存在，亦無法得知原告有在德國市場使用其商標的意思，因此被告應無阻礙原告在德國使用的意圖。最後，被告有其商標使用之意思，所以系爭商標之申請也非無正當理由。基於上述理由，第二審法院認為本案被告商標之申請並不構成商標申請權利之濫用，因此判決被告勝訴，原告也就無法主張不作為、損害賠償、以及告知侵權範圍（Auskunftserteilung）等三項權利。

原告針對二審法院之判決，就撤銷「AKADEMIKS」之文字商標部份，依不當競爭防止法（UWG）第三條、第四條第十款、第八條、或是第一條之規定，提起上訴。就此，聯邦最高法院認為其主張為有理由，因在先前的判決中即肯認藉由商標的申請註冊，也可能構成不當的競爭，因而也受不當競爭防止法的規範¹。基本上依據商標法之屬地主義原則，商標申請人在德國境內申請商標時，知悉他人在他國使用相同或近似之商標於相同或類似之商品上，並不一定即被認定為違法。只有在特定的情形下，申請人之行為可能構成不當競爭，而以不當競爭防止法之規定尋求保護。而其可能的類型，依先前之法院實務判決，可分為兩類：一是系爭商標所有人於知悉先使用人之商標受占有之保護（schutzwürdiger Besitzstand），在無正當理由的情形下，申請註冊相同或近似之商標於相同或類似的商品或服務上，意圖干擾先使用人的權利或意圖阻擋先使用人使用此一商標²；第二類則是系爭商標申請人利用商標註冊所生的獨占排他效果，將之作為競爭的手段³。

就此點而言，聯邦最高法院贊同第二審法院之見解，認為本案並不存在有侵害原告「占有保護」之情形，因為占有保護必須符合以下

¹ BGH, Urt. v. 10.8.2000 – I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034.

² BGH, Urt. v. 19.2.1998 – I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036f. = WRP 1998, 978- Makalu; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – WQUI 2000; BGH, Urt. v. 3.2.2005 – I RZ 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005, 610 – Russisches Schaumgebäck; Urt. v. 12.7.2007 I ZR 148/04 Tz. 18 – CORDARONE.

³ BGH, Urt. v. 28.9.1979 – I RZ 125/75, GRUR 1980, 110, 111 = WRP 1980, 74 – TORCH.

的要件，即原告之標誌在系爭商標申請之時點-2000 年 10 月 28 日，必須在德國國內有使用之事實，或是在國外具有交易上的普遍認知效力，而達到一定的知名度。原告在系爭商標申請日時，尚未在德國國內使用「AKADEMIKS」商標。且原告成立於 1999 年 4 月，1999 年 11 月才開始使用「AKADEMIKS」商標，其商品直至 2000 年春季才正式問世，因此原告無法証明其商標在如此短的時間內，即在美國取得交易上的普遍認知效力，而達到一定的知名度。

聯邦最高法院認為本案雖不適用第一種類型，但仍應進一步審查本案之系爭商標是否符合第二種類型，即被告以系爭商標之註冊所生之排他效果作為競爭手段，因此必須就此要件進行論斷。首先，商標之申請若有以下之情形者，可認定為違反公平競爭，即系爭商標申請人知悉在國外已有他人先使用相同或近似之商標於相同或同類之商品，且知悉或可推知該外國公司計劃於可見之將來在德國境內使用該商標⁴。

聯邦最高法院認為系爭商標在申請時，原告之商標在美國之使用時間雖然不長，但是依整體事實考量，基於雙方係屬同業而從事相同業務，而該行業乃以美國市場之潮流為主要走向，因此認為被告有極大的可能性於原告之商標在 2000 在美國推出時，即已知悉該商標之存在，且原告商標具獨特之拼寫方式，而系爭商標竟與之完全相同，可見被告應於系爭商標申請時即已知悉原告商標之存在。

聯邦最高法院進一步認為，依據經驗法則，在美國市場，特別是流行時尚取得成功之商品，也會行銷到德國。且根據一般市場的商業習慣，通常商品先在本國市場穩固之後才會進一步開拓其它市場，因此原告之商品雖在美國市場上出現的時間不長，不代表原告不向歐洲發展之意圖。原告商品初上市時即獲得極大之成功，「AKADEMIKS」之品牌服飾受到極大之注目，同時也讓原告在很短的時間即受美國境

⁴ BGH Urt. v. 2.4. 1969- I ZR 47/67, GRUR 1969, 607,609 – Recrin; BGH GRUR 1987, 292, 294-KLINT; vgl. BGH, Urt.v. 12.7. 2007- I ZR 148/04 Tz. 21- CORDARONE.

外之相關業者知悉。被告基於同業之關係，且以美國時尚為導向，必定知悉該商標之存在。所以也可推知被告應知悉原告在短時間內將於德國市場上推出其商品。

聯邦最高法院對於不當競爭之成立，依歷來之實務判決，認為如果所涉及的行為，在客觀的評價上係專為損害其他競爭者在業務上的開展，而不是為了有助於開展自身的營業時，則已超過公平競爭所能忍受的界限⁵。但是如何判斷是否有不當競爭的意圖，並不以行為人內心單一的動機為限，而是必須就個案中所有具體的情況綜合衡量，只要行為人內心中的主要目的在此即可構成⁶。另外，競爭法第四條第十款所謂之「以阻擋為目的」，聯邦最高法院認為該要件必須在個案中依整體之情況綜合判斷，在此，最高法院認為本案中被告之行為違反了不正競爭防止法第四條第十款之規定。

而原告主張二審法院之判決有違失，因為法院並未審酌被告曾於和解程序時，向原告要求獨家代理之事實。對此，聯邦最高法院並不認為原告之主張有理，因為提出獨家代理權要求之時間點，已是商標申請之後三年，故無法由此推出被告申請當時即有此意圖。

但是聯邦最高法院認為二審法院並未審酌被告所製造販售「AKADEMIKS」之品牌服飾，與原告所製造販售之商品極為近似而有混淆誤認之虞。被告除申請「AKADEMIKS」商標外，其產品設計亦與原告之產品極為相仿，因而損害原告在德國境內業務的開展。聯邦最高法院認為由此可推出被告之目的在於使原告無法進入德國市場，以利用相仿之產品在此潮流服飾領域中獲取利益，因此被告申請「AKAMDMIKS」商標之主要動機，乃是意圖將商標作為競爭之手段，從而認定被告之行為違反不當競爭防止法。

⁵ BGH GRUR 2005, 581, 582.; BGH, Urt. v. 11.1.2007 – I ZR 96/04.

⁶ BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000.

肆、結語

若申請註冊他人在國外註冊之商標，並使用於相同或類似之商品，且其目的在於利用商標註冊所生之排他效果，作為競爭手段，可能構成不當競爭防止法所規範之阻擋。本案被告知悉原告在國外已使用之商標，申請註冊使用於相同或近似之商品，並且依其情狀可得推知該外國商標之所有人，計劃在不久之後亦於德國使用，即是前述所稱之情形。若商標申請人模仿該外國商標，即使申請人有意將其申請之商標使用於其自己之商品，依然無法阻卻其不當競爭之成立。

就我國法律而言，商標遭人搶註，如商標未達著名程度時，可援引商標法第二十三條第一項第十四款之規定尋求救濟。適用此項規定時，其構成要件為申請人與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標之存在。相較於德國競爭法之規定，我國商標法明確指出就雙方是否具有契約、地緣、業務往來等作為推論是否構成知悉之要件，且又有「其他關係」之概括規定可資適用。而依商標法逐條釋義，所謂「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，以為判斷。就判斷是否構成知悉而言，我國以列舉方式陳述。但是，是否構成知悉，聯邦最高法院認為應於個案中，就整體之情形依一般經驗法則，交易習慣等為判斷。本案德國聯邦最高法院即以雙方為同業關係，作為認定依據之一。

惟對未註冊之國外非著名商標，在德國另可援引不當競爭防止法之規定以為保護，其要件除知悉商標之存在外，還需以阻礙先使用人於國內使用，而以搶註作為競爭手段。重要的是，先使用人於訴訟上主張時，可選擇商標法或不當競爭防止法作為依據。「AKADEMIKS」判決的意義即在於此，只是其各自之要件稍有不同。但不論如何，皆對遭搶註之商標，透過商標法以及不正競爭防止法，能有更周密且有效的保護。