論公平交易法表徵、公司法公司名稱與商標法之交錯適用 下

文／黃建都

（文接上期）

一、公平交易法部分

現行公平交易法第 22 條第 1 項第 1、2 款規定，均為「致與他人商品混淆」、「致與他人營業或服務之設施或活動混淆」之文字，惟我國學者就此部分解釋，認為應與日、美兩國相同，只要仿冒行為在客觀上會引起混淆誤認之虞即可[45]。本文認為，參照商標法於 2011 年 6 月 29 日修正第 70 條規定時，於第 1 款及第 2 款增加「之虞」之文字，故為統一法律適用，未來修法時，亦應於公平交易法第 22 條第 1 項第 1、2 款加上「之虞」之文字，以資明確。

我國對違反公平競爭高度抄襲行為之處理，依前述說明，因主管機關已認無須再由其加以介入，應由受害人提出民事救濟，就此有學者提出不同見解[46]，惟就高度抄襲部分，是否要與積極攀附他人商譽部分作不同處理，似有討論空間。此部分涉及主管機關自行之解釋與認定，無需修法，可由主管機關自行審酌是否修正第 25 條處理原則，考慮再將高度抄襲行為納入調查及裁處程序之範圍內。而就高度抄襲之仿冒行為，如參考日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款規定，就模仿商品外觀形態之行為，依該法第 19 條第 1 項第 5 款規定，係賦予自國內最初販賣日起算 3 年之保護期間，而與我國前述高度抄襲行為並未限定保護期間有所不同。就我國之高度抄襲行為，認定上是否與上述日本之「完全模仿」相同，而有課予受保護期間之必要，亦有待後續學界及法院再加以發展。另有見解主張我國應可仿效歐盟及日本規定，於設計專利內，導入無註冊設計之 3 年設計保護期限，以禁止他人抄襲該設計之規定[47]，也可視為對表徵保護的另一種保護規範，值得參考。

又公平交易法於 2015 年 2 月 4 日修正第 42 條，依其立法理由似認該法第 22 條（即修正前之第 20 條）為商標法之補充規範，然而依同時修正之第 46 條規定：「事業關於競爭之行為，優先適用本法之規定。但其他法律另有規定且不牴觸本法立法意旨者，不在此限」，其立法理由亦表示：「為確立本法為經濟之基本法，就事業競爭之行為，優先適用本法之規定，其他法律另有規定者，僅於不牴觸本法立法意旨時，始得優先適用，爰酌作文字修正」等語，則公平交易法似非單純所謂商標法之補充規範，故就公平交易法與其他法律間關係之定位，主管機關自應更進一步加以思考。

二、公司法部分

商標法於 2011 年 6 月 29 日修正第 70 條時，其第 2 款立法理由已說明：「本款所稱之公司、商號、團體名稱，係指依據公司法、商業登記法或其他相關法規，於各該主管機關申請設立、成立或開業登記之名稱而言，其所使用之文字固多以中文為主，然本款規定之擬制侵害行為態樣並不以使用中文為限，若該著名註冊商標中之文字係外文，如未得商標權人同意，而以該外文作為自己公司、商號或團體之外文名稱，或作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱時，則相當於本款所規定以著名商標中之文字作為表彰營業主體名稱之情形，併予說明。」等語，惟因其係放在立法理由內，實務上似未特別加以審酌。其後公司法已於 2018 年 8 月 1 日增訂第 392 條之 1，其中第 1 項規定：公司得向主管機關申請公司外文名稱登記，主管機關應依公司章程記載之外文名稱登記之。則該外文名稱與中文公司名稱間之關係，及是否應與商標法第 70 條立法理由所稱進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱為相同之適用等，均值得更進一步之研究。

三、商標法部分

就商標法修法部分，依最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議，認為商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所述之「著名商標」，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，與同款前段規定僅限於相關消費者應有不同，而商標法第 70 條第 2 款之前、後段針對「著名」之註冊商標之適用，亦應為相同之解釋。惟同一款前後段之適用範圍有所不同，易滋困擾，故本文認宜將前述第 2 款前、後段規定，均分別各自訂立為不同條款規定，以資明確。

再就商標法第 36 條第 1 項第 1 款，因為「非作為商標使用者」之要件，而削減了商標權限制之力道，於未來修法時是否應加以刪除或調整，亦應一併加以考慮。

四、專利法部分

就我國商標法修法後，放寬立體形狀之表徵，已可申請商標之註冊，惟不論是商標法或專利法之設計專利相關規定，都是藉由「功能性」概念，減少其與發明及新型間規範競合與衝突問題。商標法所排除之立體形狀或造型，乃是因該立體形狀或造型「為發揮商品或服務功能所必要者」（商標法第 30 條第 1 項第 1 款、第 36 條第 1 項第 2 款），而設計專利所排除之立體形狀或造型，乃是「純功能性之物品造形」（專利法第 124 條第 1 款），由此 3 條規定用語可知，設計專利之功能性概念較商標法之功能性概念為廣，只要是純功能性的立體形狀或造型，不問為發揮物品功能性所必要或不可欠缺者，一律不可申請設計專利註冊，但該純功能性的立體形狀或造型，若經事業長期使用，產生第二重意義，進而取得後天之識別性時，只要其非指定商品發揮功能所必要或不可欠缺者，仍可獲准商標註冊，但此係商標法及設計專利，均未將「美感功能性」概念視為上述功能性概念之一部分[48]。

依修正前之立體、顏色及聲音商標審查基準 2.5.2，有關立體形狀是否為發揮商品功能性判斷之考量因素，共包含 3 點，依照該 3 項標準，無論是物理性質或技術性質、或是經濟性質的功能性概念，並未包含美感功能性概念在內。惟依修正後之非傳統商標審查基準，其第 2 點非傳統商標之概括規定，於 2.3 功能性第 2 段部分，已規定：「所謂『功能性』，指特定商品或服務之設計或特徵（例如商品形狀、商品包裝、聲音、顏色或氣味等），就商品或服務的用途或使用目的來說，為不可或缺，或會影響商品或服務的成本或品質者而言。功能性包括實用功能性及美感功能性，前者包括達成商品使用目的或技術效果所必要的特徵，以及由較便宜或簡單的製造方式所產生之產品特徵。在後者，則指該特徵雖不具實用功能性，並未增加商品或服務的效能或降低其成本，但是明顯具有其他的競爭優勢，而該競爭優勢應保留給同業使用，而不宜由一人所獨占。例如：黑色的船尾外掛馬達，黑色雖不能增強馬達的效能，但是黑色容易與任何的船隻顏色搭配，同時還可以使馬達看起來比較小，仍具有功能性；又如柳橙口味的藥物，雖不會使藥物在治療疾病上達到更好的效果，但是可以遮蓋藥物的味道，皆屬具美感功能性的情形」等語；於第 3 段後段及第 4 段亦表明：「鑒於美感功能性與商品或服務的裝飾間之差異性，於個案判斷商標是否具美感功能性時，應注意該商標之使用是否會帶來特定競爭優勢，以確保所做出的判斷係適當依循功能性原則，而非錯誤以美感功能性來指涉僅具裝飾性的標識。」「識別性與功能性為二個需要個別判斷的事項，具有功能性的商品設計或特徵縱使因取得專利保護，於市場獨占使用，進而取得後天識別性，但因具有功能性，仍不得核准註冊為商標。至於商品設計或特徵雖不具功能性，但缺乏先天識別性，亦應證明取得後天識別性，始能取得商標註冊」等語。則就具美感性功能之表徵，商標法主管機關似認為均不能註冊為非傳統商標，而應與商品或服務的裝飾等加以區別。

而就我國公平交易法實際案例而言，公平交易委員會於處理尚禹公司百能鉛筆原子筆案及締一公司造型鬧鐘案，就具有美感機能的表徵是否保護，處理方式似有轉變，前案中公平交易委員會認檢舉人具有美感機能的包裝，能夠滿足美感的需求，本身不具有表徵的目的，應容許他人模仿此種不具有專利或著作之利益，後案中，認為美感創作較發明或新型專利之創作更容易獲致成果，若事業稍加變化即可避免抄襲之情形下，卻怠於為此努力，而一成不變加以抄襲，對競爭對手顯失公平，因此認應加以保護，惟公平交易委員會對後案並非適用舊公平交易法第 20 條規定予以保護，而係依舊法第 24 條予以保護，並不認為後案已達表徵程度之適用[49]。則依上述說明，就美感功能性理論，商標法主管機關就此已有所認知，並規定於非傳統商標審查基準中，惟與我國專利法及公平交易法間，如何加以調整適用，仍有相當多探討空間，亦值得後續更進一步之深究。

（作者為臺灣臺中地方法院法官）

註釋

45 參洪裕翔，前揭註 34，頁 106，引用我國學者劉孔中、范建德、楊富強等見解。

46 參廖義男，前揭註 19，頁 240，認對他人未註冊之知名或著名表徵之仿冒行為，無論用於同一或類似之商品或服務，致與他人商品或服務相混淆者；或有刻意加工，或不使用於同一或類似之商品或服務，不致造成商品或服務來源或主體混淆者，認均可適用公平交易法第 42 條規定予以處罰等語。惟此似與該法第 42 條之修正立法理由不符。

47 參葉哲維，設計專利導入無註冊設計制度之可行性探討，智慧財產權月刊，第 239 期，2018 年 11 月，頁 62-73。

48 參黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會 - 相生與相剋之間，元照出版有限公司，2006 年 9 月初版一刷，頁 404、405。

49 參陳怡珍，論公平交易法第二十條對商品或服務表徵之保護，公平交易法季刊，第 12 卷第 4 期，2004 年 10 月，頁 95、96。

法源法
www.lawba
檢索全部法規、司法判解、行政函釋、裁判書、起訴書、論著
服務
TEL:02-2
廣告
標準化須知
民事訴
相關表
下載
及提出
三個步
（表格下
填載、上
簡單搞定
服務台
司
http://w