

設計產業不可不知系列—商標近似與戲謔仿作 (Parody)

近年在設計產業流行「翻玩」知名品牌，將著名的商標或產品置入自己產品設計中而後進行販售，這種情形是借用一般民眾所熟知之著名商標，以具有調侃、揶揄、諷刺、批判等娛樂效果之方式進行改作，是商標權領域所稱的戲謔仿作 (parody)。然戲謔仿作是否因近似他人商標而構成侵權，這裡就需要留意實務見解。目前如何衡平考量商標權人之權益與戲謔仿作之創意表達，我國實務仍未有一致判斷標準。不過，以下透過一則代表性的仿作著名商標案例，提醒設計產業的企業及設計師在設計產品時要留意的法律分際。

一、嬌蕉包案例

台灣自創品牌嬌蕉包於民國 99 年 7 月 2 日以「BANANE TAIPEI 及圖」商標 (如附圖一所示)，指定使用於皮夾、皮包、手提袋、旅行袋等商品及相關產品零售批發服務，向經濟部智慧財產局申請註冊。主管機關認定本件商標與法國知名名牌「愛馬仕」 (Hermes) 已註冊之「LOGO ATTELAGE ET HENCERCLE NOIR ET BLANC」、「赫梅氏 HERMES AND CARRIAGE DEVICE」、「HERMES AND CARRIAGE DEVICE」及「HERMES 及圖」商標 (如附圖二至五所示) 構成近似，且均指定使用於同一或類似之商品/服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定 (註)，因此為核駁之處分。嗣後申請人向當局提起訴願又遭到駁回，轉向法院提起行政訴訟，聲明撤銷上開處分及訴願決定，並請求作成准予註冊之處分。

【註】：商標有下列情形之一者，不得註冊：十、商標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。

二、關鍵點

法院如何認定此嬌蕉包以「BANANE TAIPEI 及圖」商標指定使用於皮夾、皮包、手提袋、旅行袋，是否與構成商標法第 30 條第 1 項第 10 款所規定「有致相關消費者混淆誤認之虞者」而不得註冊之情形？

三、法院觀點

首先了解實務如何看待商標法第 30 條第 1 項第 10 款「有致相關消費者混淆誤認之虞者」及參考因素；再者，說明法院如何認定嬌蕉包這樣設計的商標有致相關消費者混淆誤認的判斷。

(一) 商標法第 30 條第 1 項第 10 款之解釋

1. 所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。
2. 判斷有無混淆誤認之虞，則應參考下列相關因素：(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)其他混淆誤認等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(二) 法院如何看待嬌蕉包這案例

1. 商標識別性強

愛馬仕商標係由馬車及馬伕圖形與外文「HERMES」組合設計，馬車及馬伕圖形與外文中間以橫線區分上下兩部分，橫線上方為馬車及馬伕圖形，橫線下方為外文文字，其設計意匠新穎，為創意性商標，其識別性強。

2. 商標構成近似

本件商標圖樣整體予消費者印象係以馬伕、馬匹及馬車輪廓之設計圖及外文「BANANE」分別為該商標之主要識別部分，與愛馬仕商標之圖形整體設計意匠及外觀極相彷彿，足以讓消費者對上揭構圖整體形成核心印象，且二者之圖形與外文中間均以橫線區分為上、下二部分，整體圖樣予人寓目印象極為相近。雖然外文「BANANE TAIPEI」與「赫梅氏」、「HERMES」不同，圖形部分亦有香蕉車與傳統馬車之差異，然一般消費者於購買商品時，係依憑其所見商標圖樣以未必清晰完整之印象為判斷，並不會特別注意或知悉商標圖樣之細部設計，並以之為判斷。

3. 使用於同一或類似商品/服務

本件商標指定使用之商品類型與愛馬仕指定使用者相較，其材料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，在原料、用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處。雖本件商標尚指定使用於服務，惟所提供者為皮件、皮包、手提袋等相關商品之零售服務，與愛馬仕指定使用商品仍屬類似之商品/服務。

4. 足以造成消費者混淆誤認

本件商標之設計均係以愛馬仕商標具極強識別力之主要部分為之，正顯示其仿效愛馬仕所有自創商標之企圖，適足以證明其欲引起市場混淆誤認之意圖，又實際上確有消費者誤認嬌蕉包為愛馬仕系列商品，足見本件商標圖樣確實有仿襲愛馬仕商標圖樣，核有致相關消費者混淆誤認之虞。且縱愛馬仕商標商品之價格為高單價，本件商標之商品則以平價、大眾為定位，惟具有普通知識經驗之相關消費者或潛在的購買人，仍有將二者商品誤認為相同來源而產生混淆誤認之虞。

5. 攀附著名商標信譽

愛馬仕商標經愛馬仕多年來大量使用及投入鉅資行銷宣傳，深獲消費者之喜愛，且愛馬仕商標具有先天之識別性，辨識度極高，相較於本件商標而言更為消費者所熟悉。由此足認原告確實係利用愛馬仕之高知名度，以拉抬其自身產品，謀求私利，若容任本件商標與愛馬仕商標於我國市場併存，實易造成相關消費者之混淆誤認，變相鼓勵了搭便車不勞而獲的行為。

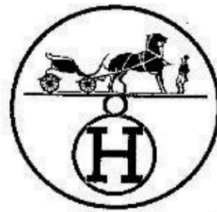
四、我們的觀察與提醒

此案例有以下三項重點值得以翻玩、仿作作為設計產品時特別留意。首先，法院判斷商標是否近似係以「整體觀察」為原則，亦即該商標是否利用他人商標具極強識別力之主要部分。第二、就商品/服務之同一或類似性，法院亦趨於從寬認定，只要在原料、用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處即該當之。第三，法院在判斷是否有混淆誤認之虞，亦考量創作者主觀上之仿襲意圖、客觀上造成消費者混淆誤認之情形等因素。

且即便商品有市場定位區隔仍不足以免除混淆誤認之可能。綜合而言，在目前實務見解傾向保護著名商標權人，因此對於戲謔仿作刻意引起消費者聯想之創意表達，如商標主要特徵及使用商品無明顯區別，並且在創意表意效果上不夠充分時，即容易被認定係攀附著名商標信譽，則屬於有造成消費者混淆誤認之虞之情形而難以通過商標申請，建議設計產業者在設計戲謔仿作之商標時應特別注意上述情形。



附圖一



附圖二



附圖三



附圖四



附圖五

(本文以下空白)

PwC Legal Contacts

單位	姓名	職稱	電話	E-mail
普華商務法律事務所	蔡朝安	主持律師	886-2-2729-5200 #26687	eric.tsai@pwc.com
	王萱雅	資深律師	886-2-2729-5200 #23921	tiffany.h.wang@pwc.com
	李旻珊	律師	886-2-2729-5200 #23901	sandy.ms.lee@pwc.com

<https://www.pwc.tw/zh/services/legal.html>

版權聲明：本普華法律新知僅提供參考使用，非屬普華商務法律事務所（以下簡稱「普華」）對相關特定議題表示的意見，閱讀者不得據以作為任何決策之依據，亦不得援引作為任何權利或利益之主張。其內容未經普華同意不得任意轉載或作其他目的之使用。若有任何事實、法令或政策之變更，普華保留修正本普華法律新知內容之權。