產地團體商標與一般商標註冊相關衝突問題簡評

許曉芬 *

摘要

本文針對商標註冊可能產生之衝突與建議解決方向進行評析。商標註冊相關之衝突，大致上可分為兩類：首先是包含地理名稱之一般商標與產地團體商標可能產生之拉鋸，另一類則是對於相同或近似產地團體商標之商標，是否應該秉於一般商標間之混淆誤認與著名商標之判斷標準。本文認為包含地理名稱之一般商標註冊需特別考慮到該產地「盛產夙稱商品」之情形，以保護具有產地特性商品所應具備之公益性與開放性。而混淆誤認之虞及著名商標之判斷，則需端視其為類似或不類似商品，有不同應注意之考量點。

關鍵字：商標、產地團體商標、混淆誤認

* 東海大學法律學院副教授；法國史特拉斯堡大學法學博士。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

壹、前言

我國於民國 82 年商標法修法時，增列證明標章與團體標章，並在民國 92 年時增加團體商標與產地證明標章規定[1]。後於 100 年修法時，又新增產地團體商標，用以完備具有一定品質而來自一定地理區域之商品或服務。但在此之前，96 年 7 月 25 日發布之「證明標章、團體商標及團體標章審查基準」即針對「產地團體商標」有相關指引，說明產地團體商標申請人控制團體商標使用方式，尚應包括其界定之區域範圍，及其指定商品或服務因該地理環境所具備特定之品質、聲譽或其他特性。惟於民國 100 年商標法才於法條中明定並正式新增「產地團體商標」一詞。至此確立我國商標法所保護之完整商標種類。

由於本文篇幅之限制，將僅先針對商標註冊可能產生之衝突與建議解決方向，商標權效力及侵害部分，將留待其後文章再行說明。商標註冊相關之衝突，大致上可分為兩類：首先是包含地理名稱之一般商標與產地團體商標可能產生之拉鋸，另一類則是對於相同或近似產地團體商標之商標，是否應該秉於一般商標間之混淆誤認判斷標準。

貳、團體商標註冊種類之類型及特色

本文進入商標註冊可能產生之衝突之說明前，首先就商標法註冊種類及其特色加以介紹。

所謂團體商標是指任何足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰公會、協會或其他團體會員所提供之商品或服務之標識，並得藉以區別與非該團體會員所提供之商品或服務。因此，團體商標係為了其會員之共同利益，相較於一般商標指示單一商業來源，團體商標則指示多數具有共同利益之商業來源。

我國商標法上團體商標可區分為一般及產地團體商標。前者用以指示商品服務來自特定團體會員，後者除指示商品服務來自特定會員外，且該商品服務來自一定產地，而該地理區域之商品服務具有特定品質、聲譽或其他特性。此時，團

[1] 參見民國 92 年商標法修正條文對照表。

體商標申請人即得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域之標誌申請註冊為產地團體商標[2]。

團體商標與一般商標皆屬商標，我國商標法第 94 條規定「證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定」。換言之，團體商標除了因其團體性及基於此性質所衍生之差異，例如申請人資格、註冊要件或轉讓授權等規定外，其他關於商標一般規範之申請註冊之程序、不得註冊事由、權利期間及其延展、異議與評定事由及其程序、廢止程序以及權利侵害救濟等，皆有準用餘地。

產地團體商標之目的在於保護商品或服務，因該地理環境之自然因素或該地傳統或特殊之製造過程、產出方法、製造技術等人文因素具有關聯之情形[3]，若團體商標指定使用商品具備之特性或品質與地理環境間無關聯者，則不符合產地團體商標定義，理論上商標權保護範圍應有限制。但由於其仍具有商標權之獨占性與排他性，對於既有第三者是否受商標權效力所及[4]，以及商標侵權判斷，有可能因為透過第 94 條準用條款或相關規定之不當解釋，特別是在產地團體商標因具有一定聲譽而被視為「著名」時，產生過度保護進而對整體公益造成不利的影響。例如若使用類似桃園縣復興鄉農會所有之「拉拉山水蜜桃及圖」產地團體商標於「拉拉山米」商品或「拉拉山米行」之表彰營業主體名稱上，如認為前者為著名，可能因為第 94 條準用第 70 條視為侵權之規定，而得阻擋相同或近似之商標使用於非類似之商品或服務。但產地團體商標係在指示商品服務來自特定會員並與特定地理區域相連結，非類似之商品或服務，是否真的會減損產地團體商標之識別性或信譽，甚或用於營業主體上致消費者混淆誤認，實在殊難想像[5]。應否給產地團體商標此類特殊種類商標等同於一般商標之權利，其實仍有討論空間。

另一方面，若在產地團體商標註冊之前，已有使用同一地理名稱之一般商標或產地證明標章註冊，此時團體商標申請應如何衡量或允許其並存，而在產地團體商標註冊後，若有其他相同或近似商標註冊，是否應以一般商標規則進行判斷認定混淆誤認，或是應有其他考量，亦是需要考量之點。

---

2 商標法第 88 條第 2 項。

3 經濟部智慧財產局，證明標章、團體商標及團體標章審查基準，頁 38 ，民國 101 年 7 月。

4 商標法第 91 條準用第 84 條第 2 項。

5 相關討論可見許曉芬，以證明標章及團體商標保護地理標示之研究，科技法學評論，13 卷 2 期，頁 27 以下（2016）。

參、包含地理名稱之一般商標註冊可能造成之衝突

若是一般商標註冊在先，需要考慮的問題主要在於包含地理名稱之一般商標註冊，對於產地團體商標可能造成之影響。儘管根據商標法第30條第1項第8款，商標若具有使公眾誤信誤認其商品或服務之性質、品質或產地之虞者不得註冊，但若未有誤信誤認其產地之虞，一旦允許註冊後，已註冊之一般商標可能會對其他使用地理名稱之商標產生排擠效應。

商標法第30條第1項第8款之規範目的在於制止商標構成要素之圖樣文字等，與其指定使用商品或服務之不實關係，避免消費者在誤信誤認之情形下，無法清楚辨識商品與服務來源[6]。因此我國實務上，對於使用地理名稱之商標，由於容易使消費者誤信誤認商品之來源或產地，因此向來採取嚴格之認定標準。例如最高行政法院於98年度判字第780號關於太武山商標註冊一案即認為，系爭商標申請人以系爭商標來影射商品之產地，使消費者誤信其酒類產品來自金門，違背舊商標法第23條第1項第11款（現行商標法第30條第1項第8款）之規定，而不允許註冊。關於此條文，實務向來認為，只要有可能誤信誤認即足以，不以實際發生混淆誤認之結果為必要[7]，亦不以該產地「限於盛產夙稱商品為限」[8]，只需要以「地理名稱之性質與消費者之認知而為判斷與考慮因素」[9]即可。

然而此類包含地理名稱之一般商標，若其商品確係來自該地區，特別是該地「盛產夙稱商品」，如其後希望以該地理名稱註冊其他產地團體商標或其他商標，即可能產生問題。例如我國智慧財產法院102年度民商訴字第32號關於侵害金門高粱商標權案，此案雖屬商標侵權爭議，而非商標註冊爭議，但由本案可清楚看到包含地理名稱之一般商標與同一地理區域相關商標所可能產生之衝突。

---

6 關於此點，參見沈宗倫，地理標示與商標的利益衝突與協調　評析商標法第30條第1項第8款相關司法實務發展，政大法學評論，第139期，頁65-109（2014）；黃銘傑，已於外國通用名稱化之地理標示與台灣商標法之規範　最高行政法院有關撤銷「證岐」商標判決之評析，月旦法學雜誌，第232期，頁173-190（2014）；許曉芬，使公眾誤信誤認商標之探討　評最高行政法院九十九年度判字一九二四號判決，月旦法學雜誌，第202期，頁202-217（2012）。

7 最高行政法院98年度判字第780號判決；智慧財產法院99年度行商訴字第116號判決；智慧財產法院98年度行商訴字第146號判決；智慧財產法院98年度行商訴字第35號判決。

8 最高行政法院92年度判字907號判決。

9 智慧財產法院98年度行商訴字第35號判決。

該案係擁有「金門 KIN-MEN」、「金門」、第 1139405 號「金門高粱酒 KINMEN KAOLIANG LIQUOR」（高粱酒 KAOLIANG LIQUOR 不在專用之列）、「金門酒廠」（酒廠不在專用之列）等商標之金門酒廠實業股份有限公司，主張金門皇家酒廠股份有限公司停止使用相同或近似於「金門」商標作為酒類商品及酒類服務、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他類似表徵。

本案爭點圍繞著「金門」文字是否有不得註冊之情形，以及被告使用系爭文字圖案是否有致相關消費者混淆誤認之虞及是否受商標權效力所拘束。智慧財產法院認為，「系爭商標與『金門酒廠』商標雖使用金門二字，惟我國酒類商品係基於長久專賣制度而發展，未如歐美國家產酒區域特色，傳統上無註冊或經認定之『酒類地理標示』，而『金門高粱酒』係原告於 41 年創先使用於所產製之高粱酒商品上，經長期專賣廣泛行銷使用，已具有相當之識別性及知名度，具單一指示商品來源之功能」。又認為「被告未能舉證『金門高粱酒』等於註冊前顯示該酒類具有特定品質、聲譽或地方特性之地理標示，故無 92 年商標法第 23 條第 1 項第 18 款規定不得註冊之事由」。

在此情形下，由於金門高粱確係來自金門，並無誤信誤認產地之情形，若從一般商標爭執角度出發，並無太多疑問。但若考量到我國希望透過商標法中之產地證明標章與產地團體標示，保護具有強烈辨識地理區域需求之地理標示，允許該地名被單一商標權人獨占是否妥適，值得再次思考。誠然金門高粱係基於酒類專賣制度下發展之結果，但亦如原告網站上所言，是因為具有金門特有的水質、空氣、原料及氣候四大天然釀酒條件，才能釀出此一著名之高粱酒。當金門開放民間酒廠，並使用當地原料與水質釀造高粱時，卻囿於已註冊之商標無法使用相關標示，此時對於保護具有產地特性商品所應具備之公益性與開放性，實有違背。讓單一權利人享有金門高粱商標之獨占，也絕非農業政策之福[10]。

此案也點出另一問題，由於我國發展產地證明標章與團體商標比較晚，若一地區決定申請產地證明標章或產地團體商標，用以表示該地理區域之商品具有特定品質或聲譽，然之前已有一包含地名之商標存在，指定使用於同一或類似之商品應如何調和？

[10] 同註 5，頁 33（2016）。

目前主管機關對於產地團體商標註冊，建議申請時採用「產地名稱＋商品名稱」外，另於商標圖樣增加其他具識別性的圖形或文字，以提高產地團體商標之識別性。因此例如鹿谷凍頂烏龍茶，鹿谷鄉農會所擁有之商標及鹿谷鄉公所所擁有之證明標章，因為圖案構圖不同，認為商標不近似，故允許鹿谷鄉農會在後申請之商標。又例如在先申請商標「枋山特產超級甜 super sweet 及圖」用以指定新鮮水果等商品，而後屏東縣枋山鄉農會以「枋山芒果及圖」指定產自枋山之芒果[11]，雖然兩圖案均有包含產地之「枋山」文字及芒果圖樣，但尚包含其他圖形及文字，認為近似程度低，故核准在後申請之團體商標註冊。就此二例，儘管本於客觀事實，依具有普通知識經驗之消費者施以普通注意，給予人之整體印象確實皆並不相近，而或可認為前後兩例之二商標並不近似。但一般消費者單就上述之圖文表徵，是否足以判斷兩商標之商品或服務屬於相同或雖不相同但有關聯之來源，確實並非易事。因此，在與產地相關之商標判斷，特別是混淆誤認之虞，甚至著名團體商標之判斷，要如何援用一般商標標準，本文認為或許應有更細緻之考量。

肆、產地團體商標混淆誤認與著名商標之判斷

目前我國關於產地團體商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞之判斷，係準用一般商標「混淆誤認之虞」審查基準[12]。換言之，商標是否近似及商品服務是否類似，是判斷有無混淆誤認之虞之重要參酌因素。主管機關目前認為在團體商標與商標或證明標章近似的判斷上，不能僅是因為二圖樣含有相同的地名，或包含之標識在觀念上指示相同的地理來源，即認為二圖樣近似，團體商標與商標或證明標章是否近似，仍須就圖樣整體觀察，此與商標間是否近似之判斷並無二致[13]。而就商品是否類似，並未特別就產地團體商標有所說明。至於產地團體商標是否為著名商標，依目前主管機關與實務見解，亦與一般商標判斷無異。

智慧財產法院 99 年度行商訴字第 183 號「Darjeeling」一案判決，全案爭點在於據以異議之印度茶葉公會（Tea board of India）「Darjeeling」產地證明標

[11] 同註 3，頁 56，民國 101 年 7 月。
[12] 同前註，頁 55-56，民國 101 年 7 月。
[13] 同前註，頁 55-56，民國 101 年 7 月。

章是否為著名標章，以及與法商德爾塔林格瑞公司（Delta Lingerie）用以指定「Darjeeling」第 25 類衣服之系爭商標，是否構成相同或近似，而系爭商標有無減損據以異議標章之識別性或信譽之虞，進而違反舊商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段不得註冊之事由（現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款）。儘管此一案件並非產地團體商標，卻是少數針對產地證明標章與一般商標衝突之案件，故仍有參考價值。智慧財產法院並未否認兩者指定之商品「性質相異、市場區隔明顯，不具利益競爭關係，非屬構成類似，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞」，但基於認定印度茶葉公會之「Darjeeling」為著名標章，認為從客觀上會減弱與分散其吸引力，致有減損異議著名標章識別性之虞，因而應撤銷法商系爭商標之註冊。本案後經上訴到最高行政法院 100 年度判字第 2145 號判決確定。

無獨有偶，2015 年時，歐洲普通法院（General court）亦針對印度茶葉公會所有之「Darjeeling」文字及圖文歐洲團體商標（Community collective mark），與法商 Delta Lingerie 申請註冊之「Darjeeling」圖文商標的商標異議案進行判決[14]，前者指定商品為茶葉，後者指定於第 25 類衣服、第 35 類女性內衣零售香水及第 38 類電信類商品。該案爭點主要基於兩點：首先系爭商標是否因為違反歐洲共同體商標規則（European Community Trademark Regulation）[15] 第 8.1（b）條及第 8.5 條而不得註冊。前者係關於與在先商標相同或近似商標指定於同一或類似之商品與服務，而有混淆誤認之虞者之規定，後者則是針對與減損在先著名商標識別性或聲譽，或利用著名商標之識別性或聲譽獲取不公平利益之行為。

普通法院分成三部分探討法商申請之「Darjeeling」圖文商標是否會造成相關公眾混淆誤認之虞。首先，判斷是否混淆誤認之基礎必須建立在相關公眾對於據以異議商標與系爭商標之認知，而此一相關公眾必須是會同時使用兩者，並施以客觀注意之理性消費者。在本案中，普通法院同意異議局（Opposition Division）之判斷，儘管商品內容不同，但二商標所針對之相關公眾係同一群消費者[16]。其次，根據規則第 8.1（b）條，系爭商標必須與據以異議商標相同或近似，並指定

[14] Case T-624/13, The Tea Board v. OHIM/Delta Lingerie, 2 October 2015.

[15] 歐洲議會及理事會修訂共同體商標（Community trade mark）規則法案 Regulation (EU) No.2015/2424 於 2015 年 12 月 24 日公佈修正，並於 2016 年 3 月 23 日生效，用以取代原先 Regulation (EU) No.207/2009。為本案判決時仍適用舊之共同體商標規則，特說明之。

[16] Case T-624/13, pt. 28.

於同一或類似之商品服務，並使得相關公眾認為與據以異議商標來自同一或經濟上有所連結之來源。普通法院於本案認為，在考量其本質、目的與銷售管道及經銷網絡等因素後，兩商標所指定之商品服務並不類似[17]。據以異議之團體商標縱使具有包含指示產地之性質，但不影響其商標之本質，也就是辨識商品服務來源。而團體商標在商品服務並不類似之情形下，不會因為商標本身之近似，而使法院可以忽視前者之欠缺[18]。因此，普通法院認為系爭商標並未違反商標規則第 8.1（b）條之不予註冊事由。

關於著名商標之論述，普通法院主要討論之點有三。首先法院根據過去之案例，認為據以異議商標之聲譽，是判斷是否造成相關公眾心中對於兩商標之連結，並形成著名商標三種侵害態樣之一的因素[19]。本案之據以異議商標確實具有相當高之聲譽，但是否會造成相關公眾心中之連結（link），也就是相關公眾對於兩商標產生一定之聯想進而造成著名商標實際之損害，則是需要進一步討論。普通法院在本案中，認為基於兩商標所指定之商品完全不同，認為系爭商標會損害據以異議商標識別性完全只是假想[20]。「Darjeeling」是一個地理名稱，相關公眾完全不會意外若有其他來源之其他領域商品亦使用同一名字。據以異議商標亦不能基於商標本身近似，就認為消費者會改變消費行為[21]。普通法院亦認為本案並不存在減損聲譽之情形。但關於最後獲取不公平利益行為，普通法院認為，在系爭商標所指定之部分商品上，例如第 25 類的女性衣服以及 35 類的香水、化妝品及家飾用品，確實有可能透過享有據以異議商標所傳達出精緻的異國的風情形象[22]，而獲得聲譽之移轉。至於其他商品則無從利用此一形象利益，因此不發生獲取不公平利益之行為。因此，普通法院認為系爭商標所指定使用之商品部分應撤銷，而其他則維持[23]。

---

[17] *Id.* pt. 38,53.

[18] *Id.* pt. 59.

[19] 關於歐洲著名商標侵害態樣之詳細說明，可參考許曉芬，論著名商標侵害態樣中之「搭便車」行為　以歐洲法院實務判決為中心，台北大學法學論叢，第 87 期，頁 177-216，2013 年 9 月。

[20] Case T-624/13, pt. 103.

[21] 歐洲法院在 Intel（C-252/07, 27 November 2008）一案中確立此一判斷標準。歐洲法院認為，識別減損會減弱商標指向特定來源之功能，亦會減弱消費者與該著名商標所指商品服務之聯繫，因此欲證明後使用商標對著名商標識別性有所減損，應要證明先使用商標所指定商品之消費者，會因此有或極有可能改變消費行為。

[22] Case T-624/13, pt. 142.

[23] 本案目前在歐洲法院上訴中（C-673/15 P），截至本文截稿為止，尚未有最新判決。

綜上所述，普通法院在本案確立了團體商標應與一般商標等同視之，不能因為其地理特徵而忽略其商標辨識商品服務之本質。然若其地理特徵有特殊之強度（exceptional strength）[24]，對於不類似之商品是可能造成聲譽移轉之情形，進而獲取不公平利益，但仍要謹慎分類判斷，而非將全部註冊類別等同視之。至於是否發生混淆誤認，或是識別性與聲譽之減損，其基本要件在於相關公眾之消費者得以將前後商標產生連結。若無，則不應考慮。

伍、結論

由前述案件，大致可歸納出兩個觀點。首先，關於產地團體商標的混淆誤認判斷標準，在同一或類似商品之情形下，儘管產地團體商標之主要目的在於辨識商品屬於特定團體並與其他團體相區別，但由於與產地相連結之特性，會使得消費者在辨識商品時，傾向於忽略事實上商標是否相同或近似，而是將其商品聯想到相關之地理來源。所以除了商標與商品之近似或類似外，或許真正該問的是，消費者是否將系爭商標所指定之商品，歸因於據以異議商標所倚賴之地理來源及相關地理特徵，而非與據以異議商標之來源。若是，儘管商標本身並不近似，是否仍應考慮有可能成立混淆誤認之虞[25]，甚至商標是否近似之判斷上，或許應考慮採取主要部分觀察方法判斷（特別彰顯地理來源部分），而非整體通盤判斷之方式。但此時亦必須注意，若是過於強化產地團體商標之地理來源與特徵，很容易造成本文前述之排擠效應，對於產地保護亦非有利。這也是筆者一直對以目前產地證明標章與產地團體商標，保護具有強烈辨識地理區域需求之地理標示有所質疑之因[26]。

---

[24] Case T-624/13, pt. 142.

[25] 關於商品類似之團體商標與一般商標之爭議，亦可參考歐洲法院於2011年3月24日之C-388/10 P及普通法院2010年6月9日T-138/09判決。該案關於Rioja圖文團體商標指定於酒類商品與一般商標riojavina申請指定於食用醋之爭議。歐洲法院肯認普通法院之見解，認為兩者為同類商品，並且歐洲法院認為儘管商標近似與否之判斷應採整體通盤判斷，但在此一情況，並不排除以主要部分，也就是知名酒類[Rioja]產區字眼，作為觀察之依據。因此認為拒絕riojavina註冊有理由。

[26] 同註5。日本於2015年，在原先之地域團體商標制度外，新公布了保護結合產地特性與農林水產品等名稱之地理標示（GI）保護。這是基於原先地域團體商標制度有其侷限，決定採雙軌制度保護地理標示，或許可提供我國一些思考方向。

其次，在商品並不類似之情形下，即使是著名產地團體商標，是否真的會造成混淆誤認之虞，或許應持較謹慎之態度視之，更必須正視同一產地有可能有不同種類商品之情形，而消費者並不會因為某一地名因特定商品知名，就將所有與該地名連結之商品歸因於特定商業來源。至於在識別性或聲譽減損之判斷上，則更是必須證明到底如何減弱與分散其吸引力，致識別力減損。若無法證明，則應承認其共存之可能性。特別是我國商標法並未如歐盟商標對於獲取不公平利益之行為加以規範[27]，實在不應將此一考量隱含於識別力或聲譽減損之判斷上。

本文僅點出部分產地團體商標與一般商標於註冊上有可能產生之衝突，不過由於實際產生之爭議案件仍有限，後續發展仍有待進一步觀察。

[27] 同註19。