

地理標示與商標的利益衝突與協調

——評析商標法第三十條第一項第八款 相關司法實務發展*

沈 宗 倫**

要 目

壹、前 言	四、「與貿易有關的智慧財產權協定」的「地理標示」規範
貳、以國際公約角度檢視地理標示的保護	(一)「地理標示」的保護適格
一、巴黎公約的「來源標示」或「原產地名稱」規範	(二)地理標示的保護模式
二、馬德里協定的「來源標示」規範	(三)地理標示與商標的權利衝突與協調
三、里斯本協定的「原產地名稱」規範	(四)地理標示保護之準用
	參、以比較法的角度檢視地理標示的保護——以美國聯邦商標法為中心

DOI : 10.3966/102398202014120139002

* 本文為初稿，發表於2012年3月10日，台灣法學雜誌所主辦的「商標註冊審查之國際趨勢與實務運作」研討會。原商標法第23條第1項第11款，於2011年6月29日總統令公布新修正的商標法中調整條次，變更為第30條第1項第8款，規範內容與文字維持不變，請讀者明鑑，特此說明。

** 政治大學法律學系副教授，美國印第安那大學布魯明頓校區法學博士。

投稿日期：一〇二年一月七日；接受刊登日期：一〇二年四月十八日

責任校對：黃甯

一、地理標示與商標的權利衝突 (一)：單純以地理標示作為商標內容	一、行政主管機關對於商標法第三十條第一項第八款的詮釋
二、地理標示與商標的權利衝突 (二)：商標內容具有對地理標示的誤導效果	二、商標法第三十條第一項第八款關於產地資訊的司法實務檢討 (一)「讚岐烏龍麵」案前司法實務的評析 (二)「讚岐烏龍麵」案的評析
肆、以商標法理檢視我國商標法對一般地理標示的保護	伍、結 論

摘 要

近年來，「地理標示」的保護觀念逐漸成熟，雖然該標示後享有的既存價值，不若商標明確，但由於地理標示得以連結特定「地理區域」與該區域的自然或人文屬性所產出的商品或服務，在相當程度內，似形成另一既存價值。不可否認的，「地理標示」的既存價值富含商業、社會與文化的概念。

我國商標法第三十條第一項第八款似為解決「地理標示」與「商標」間權利衝突的法源，向來亦伴隨有豐富的相關司法實務。為確保「地理標示」與「商標」於商標法正確的利益衡量，令商標法第三十條第一項第八款的解釋適用，能具有正當化的基礎，並切合商標法的立法意旨，本文擬由國際公約、比較法與我國司法實務三方面，重新檢視與思考商標法第三十條第一項第八款關於「地理標示」的解釋適用，望能建立「地理標示」與「商標」間利益保護的均衡點，有益於未來司法實務對於相關議題的開展。

關鍵詞：地理標示、商標、原產地名稱、證明標章、團體商標、誤導、誤信

壹、前言

商標制度的功能，在於利用標章在消費者與相關商品或服務間，建立來源辨識的內在機制，以確保市場的公平競爭狀態。前述機制運作，有利於商標權人在特定商品或服務的商譽累積。商譽雖不易測定，卻常是商標的價值所在。一旦有人不法剝奪或攀附商標所呈現出的商譽，則可能創造出不公平競爭之的危險。商業實務上，不法剝奪或攀附商標的商譽，通常乃是他人藉由對於商標來源辨識機制的破壞，而使消費者於心中原所形成商標與商品或服務的連結，有動搖之現象。此即謂商標法所稱之「混淆誤認之虞」。在「混淆誤認之虞」下，即可能令消費者誤以為他人所販售的商品或提供的服務，為商標權人於商標下所指定使用的產品或服務，易產生市場不公平的替代效果，使部分消費者會因前述的誤解而作出消費決策，向他人購買商品或請求提供服務。此為商標法極度關注的現象，若容允其存在，即可能導致商標制度的崩解。

商標法的保護標的，並非在商標本身，而是在商標背後的商譽。一旦前述商譽有遭受不法剝奪或攀附的可能，即有商標保護的問題。由於商譽並非實體物，商標的無體財產性便得一定程度的確認。商標權即為無體財產權。無體財產權因欠缺實體的權利外觀與邊界，通常需要有權利公示的必要，以確保交易安全，此反映在商標註冊的申請與審查。除權利的公示外，多人申請商標，亦有排他效力。例如：當某人先取得指定使用特定商品或服務的商標註冊，在「混淆誤認之虞」的防止範圍內，得以排擠他人的商標註冊。亦即當後申請商標註冊者，其註冊內容令消費者對原商標產生「混淆誤認之虞」時，後註冊申請將不予註冊。換言之，後商標註冊申請的內容，若因「混淆誤認之虞」的存在，而不當影響先商標的既存價值時，該申請依法即遭排擠，否則有違商標法的立法貫徹公平競

爭的本旨。

近年來，「地理標示」的保護觀念逐漸成熟，雖然該標示後享有的既存價值，不若商標明確，但由於地理標示得以連結特定「地理區域」與該區域的自然或人文屬性所產出的商品或服務，在相當程度內，似形成另一既存價值。不可否認的，「地理標示」的既存價值富含商業、社會與文化的概念。當「地理標示」已形成，若有人以該地理標示所呈現的地理名稱作為商標註冊申請內容，而該商標註冊所指定使用的商品或服務，恰為地理標示所表彰者，此時，得否謂「地理標示」的既存價值已為後商標註冊申請所影響，故得排擠此商標的註冊？縱然是肯定的答案，「地理標示」的既存價值範圍應如何界定？亦即，在何等條件下，始應認「地理標示」的既存價值受到影響，進而商標法有正當的理由得以介入，阻斷商標註冊申請的機會。

我國商標法第三十條第一項第八款似為解決「地理標示」與「商標」間權利衝突的法源，向來亦伴隨有豐富的相關司法實務。為確保「地理標示」與「商標」於商標法正確的利益衡量，令商標法第三十條第一項第八款的解釋適用，能具有正當化的基礎，並切合商標法的立法意旨，本文擬由國際公約、比較法與我國司法實務三方面，重新檢視與思考商標法第三十條第一項第八款關於「地理標示」的解釋適用，望能建立「地理標示」與「商標」間利益保護的均衡點，有益於未來司法實務對於相關議題的開展。

貳、以國際公約角度檢視地理標示的保護

一、巴黎公約的「來源標示」或「原產地名稱」規範

「地理標示」(geographical indication) 是一個逐漸演進，卻未臻和諧化發展的智慧財產權類型¹。「地理標示」主要以具有向消費者傳達「產品特性」或「生產者商譽」的「地域名稱」，作為保護標的²。早在「巴黎公約」³即有類似「地理標示」的規定。巴黎公約對於「工業財產權」的保護範圍，及於「來源標示」(indications of source) 或「原產地名稱」(appellations of origin)。雖該公約對於上述概念給予明確的定義，但在第十條規範相關的保護。首先在第二項明定，第九條關於非法使用商標商品進口的扣押規定，對於提供「直接」或「間接」虛偽不實的商品來源或生產經銷者的身分辨識等標示，仍有同樣適用⁴。另外，第二項則規範前項的法律適用範圍⁵。第十條之二⁶與之三⁷則屬於第十條的輔助規

¹ See PAUL GOLDSTEIN, INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW 514 (2d ed. 2008).

² See FREDERICK M. ABBOTT ET AL., INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY IN AN INTEGRATED WORLD ECONOMY 343 (2d ed. 2011).

³ Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as amended on September 28, 1979.

⁴ Article 10(1) of the Paris Convention: “The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant.”

⁵ Article 10(2) of the Paris Convention: “Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source is used, shall in any case be deemed an interested party.”

定；第十條之二乃是針對一旦虛偽不實的商品來源或生產經銷者的身分辨識等標示，致有誤導大眾，生不公平競爭的效果時，所建立的規範；第十條之三則是可適用於第十條違反時的救濟問題。綜上而言，關於「來源標示」或「原產地名稱」，巴黎公約有三點值得留意⁸：第一、第十條的規範僅限於「商品」，「服務」似不在解釋的範圍內；第二、只要商品非來自特定地理區域，即不得以該區域為商品的「來源標示」或「原產地名稱」；第三、虛偽不實的商品來源或生產經銷者的身分辨識等標示，包括直接的使用，亦包含對於大眾的間接連結。但除「虛偽不實」的標示，「誤導大眾」（mislead）除在不公平競爭有所規範外，似未列在第十條的規範文義內。

二、馬德里協定的「來源標示」規範

一九八一年的「馬德里協定」⁹，似進一步擴巴黎公約關於商品「來源標示」的保護範圍，將非「虛偽不實」，但具有誤導效果的「欺騙」性（deceptive）「來源標示」，列入規範內。但該協定的主要目的是在要求締約國透過行政管制，包括邊境海關，禁止不法「來源標示」的使用，以及扣押附有不法「來源標示」的商品¹⁰，並未明文規範權利人得以「個人請求」所行使的相關救

⁶ Article 10 *bis* of the Paris Convention.

⁷ Article 10 *ter* of the Paris Convention.

⁸ See CARLOS M. CORREA, TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 214 (2007).

⁹ Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods, April 14, 1891.

¹⁰ Articles 1 and 3 *bis* of the Madrid Agreement (Indications of Source).

濟¹¹。協定第四條則規範各締約國的法院得自行決定何種業已構成「通用名稱」(generic character)者，得不受本協約「來源標示」的拘束，成為相關的例外¹²。

三、里斯本協定的「原產地名稱」規範

一九五八年制定，一九七九年修正的「里斯本協定」，是關於「原產地名稱」(appellations保護與國際註冊的國際公約¹³。其該協定不採「來源標示」的用語，主要以「原產地名稱」為訴求。協定第二條第一項即對「原產地名稱」給予明確的定義。「原產地名稱」是指一個國家、區域(region)或場所(locality)等地理範圍的命名，該命名是指稱來自前述地理範圍的產品，且產品的品質與特徵為前述地理範圍的地理環境所「獨有」(exclusively)或「不可或缺」(essentially)的貢獻，而地理環境包括自然與人文的相關因素¹⁴。此定義有幾項重要意義¹⁵：第一、「原產地名稱」不以國家為限，尚及於國家內的區域與場所；第二、「原產地名稱」的規範似僅限於「直接」指稱，不及於「間接」隱喻與聯想，此與前述「巴黎公約」與「馬德里協定」有所不同；第三、也是最重要的，乃「里斯本協定」界定「原產地名稱」的保護適格，將地理區

¹¹ CORREA, *supra* note 8, at 215.

¹² Articles 4 *bit* of the Madrid Agreement (Indications of Source).

¹³ Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, as amended on September 28, 1979.

¹⁴ Article 2(1) of the Lisbon Agreement: "In this Agreement, 'appellation of origin' means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors."

¹⁵ CORREA, *supra* note 8, at 216.

域的名稱與地理區域對產品所貢獻的品質與特徵，加以連結，此為前述「巴黎公約」與「馬德里協定」所未周全考慮者，亦影響世界貿易組織的「與貿易有關的智慧財產權協定」¹⁶相關規定的立法模式；第四、「里斯本協定」所強調者為「原產地名稱」與「產品」(products)的連結，而非「商品」，產品的意義是否包括商品以外的「服務」，此值得特別探究；第五、前已論及，要獲致「原產地名稱」的保護，產品的品質與特徵須為前述地理範圍的地理環境所「獨有」或「不可或缺」的貢獻，而何謂「獨有」或「不可或缺」？若產品部分委外加工，縱然產品製成於原始地理區域，是否對該區域「獨有」或「不可或缺」貢獻的評價，有所影響？

除了國際註冊制度外，「里斯本協定」對於「原產地名稱」的保護，並不強調「誤導大眾」或「不公平競爭」等效果，傾向於純財產權概念的絕對保護，只要該名稱被非法使用或模仿，縱使產品確由原產地製造或生產，或將「原產地名稱」以翻譯的形式呈現，或將「原產地名稱」冠以「類似」或「仿造」的字眼，仍構成對「原產地名稱」之侵害，頗值得注意¹⁷。

四、「與貿易有關的智慧財產權協定」的「地理標示」規範

「與貿易有關的智慧財產權協定」第二十二條至第二十四條是關於「地理標示」保護的規定，其未採用「來源標示」或「原產地

¹⁶ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994. (“the TRIPS Agreement”).

¹⁷ Article 3 of the Lisbon Agreement: “Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as ‘kind,’ ‘type,’ ‘make,’ ‘imitation,’ or the like.”

名稱」等用語。在規範結構方面，第二十二條乃針對一般性的地理標示保護；第二十三條則是對於「葡萄酒」（wines）與「烈酒」（spirits）的特殊保護規定；基於第二十三條對於「葡萄酒」與「烈酒」等「地理標示」的擴大保護，第二十四條希望透過國際協商，創設出適用上的例外。由於本文的主軸與中心議題第二十二條較相關，因此，以下關於「與貿易有關的智慧財產權協定」的論述，乃以第二十二條為主。

(一)「地理標示」的保護適格

第二十二條第一項明確定義「地理標示」的規範意涵，在「與貿易有關的智慧財產權協定」適用下，「地理標示」是指足以辨識商品來源國，包括來源國內的地理區域或場所的標示，而該商品的品質、信譽或其他特徵的建立，有賴前述地理來源不可或缺的貢獻（essentially attributable to）¹⁸。此規範模式有類於前述之「里斯本協定」，強調「商品」與「地理來源」的連結，而連結的因素為「地理來源」對於商品特徵不可或缺的貢獻。由本項的文義析之，首先，「與貿易有關的智慧財產權協定」所規範的「地理標示」保護，僅與「商品」（goods）有關，保護範圍是否及「服務」，仍有相當的疑問與辯論¹⁹。此「商品」乃廣義的概念，因要區別第二十三條關於「葡萄酒」與「烈酒」的地理標示保護，除「葡萄酒」與「烈酒」外，各類農產品或手工製造品均可能在解釋的範圍

¹⁸ Article 22(1) of the TRIPS Agreement: “Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

¹⁹ See DANIEL GERVAIS, THE TRIPS AGREEMENT: DRAFTING HISTORY AND ANALYSIS 294 (3d ed. 2008); CORREA, *supra* note 8, at 217.

內²⁰。另外，「地理標示」著重於該標示的「辨識」(identify)功能²¹，「辨識」商品的地理來源。此「辨識」並無區別「直接」或「間接」方式，因此，「地理標示」得為地理名稱而產生地理區域的直接辨識，亦得以其他名稱對於地理區域作成間接的隱喻²²。再者，「地理標示」所辨識的地理區域，不限國家，國家內的地理區域或場所均在該標示的辨識範圍內²³。更須強調者，乃條文規範「商品來源國或國內其他地理區域」的意義為何？原則上，「地理標示」所能辨識的商品，悉應由該標示所連結的地理區域內所發掘、種植或生產，否則「地理標示」將無法發揮連結「商品」與「地理區域」間的連結效果，影響「地理標示」的保護適格²⁴。最後，在「地理標示」的解釋下，標示所辨識商品的品質、信譽或其他特徵須來自於地理來源不可或缺的貢獻。無可置疑的，「品質」或「信譽」有其解釋的空間，「品質」的衡量較具客觀的標準，「信譽」則傾向與「主觀」的信賴，攸關消費者的商品購買決策²⁵。至於何謂「其他特徵」？解釋上包括商品本身的「口味」(taste)、「構造」(texture)、「設計」(design)與「外觀」(appearance)等等²⁶。值得特別推敲者，規範文義採「不可或缺」的貢獻，而非「獨有」的貢獻，是否意謂「與貿易有關的智慧財產權協定」所規範的「地理標示」保護，在某一程度內允許所辨識的商品

20 CORREA, *supra* note 8, at 218.

21 ABBOTT, *supra* note 2, at 345.

22 GERVAIS, *supra* note 19, at 294.

23 CORREA, *supra* note 8, at 219; GERVAIS, *supra* note 19, at 294.

24 CORREA, *supra* note 8, at 219; GERVAIS, *supra* note 19, at 294.

25 CORREA, *supra* note 8, at 219; GERVAIS, *supra* note 19, at 298.

26 CORREA, *supra* note 8, at 220.

委外產出²⁷？此似為各國立法或司法實務將會面臨的問題。

(二)地理標示的保護模式

第二十二條第二項至第四項乃為「地理標示」的保護問題。根據第二十二條第二項，為了「地理標示」的保護，當任何方法的運用，當特定商品對外流通時，直接意指或間接暗示該商品源自某地理區域，而非其真實的來源地，致使大眾誤解該商品的地理來源，或任何方法的使用構成一九六七年巴黎公約第十條之二所規範之不公平競爭行為，各會員國有義務提供「地理標示」的利益享有者相關的法律救濟，以防止前述情形之發生²⁸。本項的規定是以「地理標示」為本體的保護思維，此與第三項解決「地理標示」與「商標」權利衝突的立法目的有所不同。

一般而言，除第二十三條的「絕對保護」模式外²⁹，「地理標

²⁷ ABBOTT, *supra* note 2, at 344; CORREA, *supra* note 8, at 219.

²⁸ Article 22(2) of the TRIPS Agreement: “In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent: (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good; (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).”

²⁹ Article 23(1) of the TRIPS Agreement: “Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as ‘kind’, ‘type’, ‘style’, ‘imitation’ or the like.” 開發中國家近來有聯合訴求，望未來第23條的適用能擴大至酒類以外的其他產品。See Peter K. Yu, *Intellectual Property and Asian Values*, 16 MARQ. INTELL. PROP.

示」的保護模式可分為三種，各國採取的模式常不限於其中一種³⁰。第一種保護模式傾向於間接的保護，乃將「地理標示」的保護寓於經濟行為的管制內，包括：不公平競爭的防止、消費者保護、產品資訊的揭露或公示，以及食品藥物管制標準等。但相關非法的評價是單獨來自相關標示的虛偽或對大眾的誤導，且是以「經濟管制法規」的立法目的為基準。

第二種保護模式是針對「地理標示」的特性，利用商標註冊體系，以商標法加以保護。由於「地理標示」具有強烈的辨識地理區域的功能，且具有「共同利益」性³¹，是故商標法所規範的「證明標章」（*certification marks*）或「團體商標」（*collective marks*）對於「地理標示」的保護需求，有所助益。當相關「地理標示」註冊為「證明標章」或「團體商標」時，該等標示即以商標形式存在於商標註冊體系，受到商標法的保護。另外，並以「地理標示」在一定條件下列為商標拒絕註冊的事由，以解決「地理標示」與「商標」權利衝突。第三種模式考量到「地理標示」的特殊性，以特別立法的模式（*sui generis*）另建立起專屬於「地理標示」的註冊機制與權利保護體系，以區別商標法體系³²。

（三）地理標示與商標的權利衝突與協調

第二十二條第三項的規定，如前論及，乃是處理「地理標示」

L. REV. 329, 382-83 (2012).

³⁰ ABBOTT, *supra* note 2, at 344; CORREA, *supra* note 8, at 221-24.

³¹ 此與一般商標的屬性不同。商標的價值常為個人所獨享，而地理標示的價值似以政府為利益主體。CORREA, *supra* note 8, at 224.

³² See, e.g., Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. 關於本規則引發的國際爭議，請參見馮震宇，從TRIPS爭議案件看國際間對地理標示保護，月旦法學雜誌，153期，頁176-183，2008年2月。

與「商標」間的權利衝突問題，主要是提供「地理標示」利益享有者，針對第三人以「地理標示」作為商標內容時，相關的法律救濟。根據第二十二條第三項，若商標的註冊內容含有「地理標示」，該標示所指稱或暗示的地理區域並非商標註冊國，且該標示的使用性質足以令公眾誤解，前述商標所保護的商品源自「地理標示」所呈現的來源地，會員國應立法授權行政專責機關依職權或依「地理標示」利益享有者的申請，拒絕前述商標的申請或就已註冊的商標予以撤銷³³。關於此規定，須論析者有三³⁴：首先，要主張本項的救濟的前提，乃商標所含的內容必須符合「與貿易有關的智慧財產權協定」對於「地理標示」的定義，該定義為第二十二條第一項所界定，本文前已論及，茲不贅述；再者，本項關於商標申請拒絕或註冊撤銷的規定，並非是絕對的救濟，除商標的內容要包括「地理標示」外，尚要考量該標示對於商品地理來源的「誤導」。若商標所保護的商品確如商標所內含「地理標示」的指稱或暗示，來自特定的地理區域，則該商標的申請或註冊應無本條的適用。最後，相較於第二十二條第一項，本項在規範含有「地理標示」的商標的「誤導」效果時，特別強調該標示的「使用性質」（nature），其目的在於確立商標內所誤用的「標示」與大眾對地理區域來源的「誤解」間的「因果關係」。由於商標內含「地理標示」的情形與使用狀況並不一致，無法一概總括其「誤導」效果的

³³ Article 22(3) of the TRIPS Agreement: “A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.”

³⁴ CORREA, *supra* note 8, at 230-31; GERVAIS, *supra* note 19, at 302-03.

存在或程度，是故以「地理標示」於商標內的「使用性質」衡量對於大眾的「誤導」程度，當可避免各國商標審查或司法實務，以商標內含「地理標示」即推定「誤導」效果的恣意現象。

④地理標示保護之準用

第四項為前三項的補充規定。縱然地理標示的使用正確指稱或暗示商品的地理區域來源，但於商品行銷時卻向大眾揭露虛偽的來源地資訊，雖此非第二十二條第一項至第三項的適用範圍，基於不公平競爭的效果，本項宣示前三項於此情形準用之³⁵。

參、以比較法的角度檢視地理標示的保護——以美國聯邦商標法為中心

美國法對於地理標示的保護，如前所論，可由二方面來說明，其似兼採本文前述的第一種與第二種保護模式³⁶。就「地理標示」本身的保護而言，美國除利用經濟管制法規對於「地理標示」給予間接的保護外，由於美國對地理標示的保護並無特別立法，商標法所規範的「證明標章」³⁷或「團體商標」³⁸常是地理標示的重要保

³⁵ Article 22(3) of the TRIPS Agreement: “The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory.”

³⁶ CORREA, *supra* note 8, at 221-23.

³⁷ See 15 U.S.C. § 1127: The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—(1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this Act, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s

護依據。在「地理標示」與「商標」間的關係而言，基於「地理標示」具有強烈的地理描述或指示功能，當商標本身與表彰之商品間的關係主要是作為地理描述的用途（when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them）美國商標法原則上不准許以「地理標示」作為商標註冊的標的，除非申請人能證明該標示具有商標的「第二重意義」，此可參見美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第二款及第f項³⁹。另

goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.

亦請比較現行商標法第80條、第84條（原商標法第72條）。

- 38 See 15 U.S.C. § 1127: The term “collective mark” means a trademark or service mark—(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.

亦請比較現行商標法第85條、第88條（原商標法第72條）。

- 39 15 U.S.C. § 1052: No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—

(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) *when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4*, (3) *when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them*, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional. (emphasis added).

(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive,

外，只要以「地理標示」為內容所欲註冊的商標，若有誤導大眾其所表彰商品的地理來源時，亦即當商標本身與表彰之商品間的關係主要是作為具有地理意涵的誤導性不當描述之用途（when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them），該註冊申請將遭拒絕的命運，此規範的法源為美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第三款⁴⁰。由於我國法對於「葡萄酒」與「烈酒」以外的一般地理標示的保護模式與美國聯邦商標法相近⁴¹，乃以商標拒絕註冊事由作為間接保護依據，而以「證明標章」或「團體商標」作為直接保護之法源，因此，針對「地理標示」與「商標」的權利衝突關係的解決，以比較法的角度論析美國商聯邦標法與判例法於相關議題的發展，實對我國法的解釋適用以及近來爭議案件有所借鏡或啟發。

一、地理標示與商標的權利衝突(一)：單純以地理標示作為商標內容

關於美國聯邦商標法不許以「地理標示」作為商標註冊的標的，由判例法或審查實務的觀察，得以界定出「地理標示」在美國

as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act.

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ 參見註64-65及其所附屬之本文。其實，美國聯邦商標法第1052條第a項，亦與我國商標法第30條第1項第9款相類似。

聯邦商標法或商標實務的意義。以二〇〇六年美國「專利商標局」的「商標審理與上訴委員會」的 *In re Joint-Stock Co. “Baik”* 一案為例⁴²，得以說明「地理標示」於美國聯邦商標法的詮釋。

本案上訴人為一俄羅斯籍的公司，總公司所在地位於「易爾庫特思科」（Irkutsk）。上訴人向美國專利商標局，申請以「BAIKALSKAYA」字樣為內容的主要商標，該商標指定使用於國際分類第三十三號得「伏特加酒」（vodka）⁴³。

商標審查官以該商標註冊的申請，是以「BAIKALSKAYA」為商標的構成內容，而「BAIKALSKAYA」具有「主要的地理描述性」（primarily geographical descriptive），遂以美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第二款為規範依據，拒絕此商標註冊的申請⁴⁴。本案註冊審查官的主要理由有三點⁴⁵。首先，「BAIKALSKAYA」為俄羅斯文，其英譯為「from Baikal」（「來自貝加爾」），而「Baikal」（「貝加爾」）又為俄羅斯境內的湖泊名稱，因此，「BAIKALSKAYA」具有主要的地理描述性。再者，上訴人的總公司所在地為「易爾庫特思科」，臨近「貝加爾湖」，且宣稱其生產的「伏特加酒」，是直接以水管導引貝加爾湖的湖水所製成。由此而論，「BAIKALSKAYA」已建立了「伏特加酒」與「貝加爾湖」的關聯。最後，審查官強調，「貝加爾湖」並非隱晦之處所，乃為著名的觀光景點，「BAIKALSKAYA」易為美國境內俄羅斯「伏特加酒」的消費者覺察其與「貝加爾湖」的關聯。審查官又特別補充，美國境內，約有706,000人能以俄語交

⁴² *In re Joint-Stock Co. “Baik”*, 80 U.S.P.Q.2d 1305 (T.T.A.B. 2006).

⁴³ *Id.* at 1306.

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ *Id.* at 1037-39. 審查官也利用字典、旅遊指南與相關刊登的資料證明其立場。

談，「BAIKALSKAYA」對他們而言，亦產生「from Baikal」（來自貝加爾）的意涵。

上訴人則以「BAIKALSKAYA」曾經為有效的註冊商標，且一般美國民眾，除具有俄語會話能力者外，對於「貝加爾湖」並不熟悉，認為商標審查官於本案的見解有誤，遂向「商標審理與上訴委員會」提起上訴⁴⁶。

「商標審理與上訴委員會」（Trademark Trial and Appeal Board）於審理本案時，首先提出美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第二款關於「主要的地理描述性」的測試法，商標構成內容須符合二個要件，方得被解釋為具有「主要的地理描述性」，專利商標局依法得拒絕商標註冊的申請⁴⁷。第一個要件必須確認該欲註冊的商標構成內容是否指稱公眾所周知的地名；第二個要件，則是前述的地名須與該欲註冊的商標所指定使用的商品，產生一定的關聯性，亦即公眾由該欲註冊的商標構成內容，相信商標所指定使用的商品來自商標內容所指稱的地名。

關於第一個要件於本案的解釋適用。「商標審理與上訴委員會」在判斷該欲註冊的商標構成內容是否指稱公眾所周知的地名前，先對相關的「公眾」（the relevant public）作一界定。依上訴委員會的見解，本案的相關公眾是指「伏特加酒」的消費族群⁴⁸。據上訴委員會的觀察，「貝加爾湖」乃以其地域、深度、含水量與

⁴⁶ *Id.* at 1039.

⁴⁷ *Id.* (“The test for determining whether a term is primarily geographically descriptive is whether (1) the term in the mark sought to be registered is the name of a place known generally to the public, and (2) the public would make a goods/place association, that is, believe that the goods or services for which the mark is sought to be registered originate in that place.”)

⁴⁸ *Id.*

周遭獨特的原始物種著稱，該湖位於俄羅斯，為世界最深的湖泊⁴⁹。諸多美國刊物對於「貝加爾湖」的觀光、產油以及供油管的鋪設可能對環境生態等議題，均有報導⁵⁰。由於「BAIKALSKAYA」本身除「來自貝加爾」外並無其他意涵，且雖然其為形容詞，而「貝加爾湖」的「Baikal」是屬名詞，但並不因此弱化「BAIKALSKAYA」與「貝加爾湖」的關聯⁵¹。再加之美國境內約有706,000個俄語會話者，可資證明「伏特加酒」的消費族群中的重要成員，當看到「伏特加酒」酒瓶上的「BAIKALSKAYA」字樣，即聯想該酒來自「貝加爾湖」當地⁵²。綜合上述的理由，上訴委員會認為第一個要件成就。

關於第二個要件，本案上訴委員會側重上訴人本身的總公司位於「貝加爾湖」附近，另外，上訴人的「伏特加酒」亦以「貝加爾湖」的湖水所製作。客觀環境均有利於「BAIKALSKAYA」將「伏特加酒」與「貝加爾湖」發生連結⁵³。第二個要件亦具備。基於前二個要件，「BAIKALSKAYA」的「主要的地理描述性」已被上訴委員會肯認，該委員會遂駁回上訴人的上訴⁵⁴。

49 *Id.*

50 *Id.*

51 *Id.*

52 *Id.*

53 *Id.* at 1310-11.

54 *Id.* at 1311. 上訴人曾向上訴委員會表示其所申請註冊的商標，過去亦有人取得註冊，但後因未使用遭撤銷。由此事實，可推知本案商標內容有可註冊性。此點未被上訴委員會所接受。

二、地理標示與商標的權利衝突(二)：商標內容具有對地理標示的誤導效果

關於所欲註冊的商標以「地理標示」為內容，存在誤導大眾其所表彰商品的地理來源的情形，即美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第三款適用的議題，聯邦巡迴上訴法院於二〇〇三年的*In re Cal. Innovations, Inc.*一案⁵⁵，頗具代表性，揭示出美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第三款現行的解釋適用原則，值得參考。

本案上訴人California Innovations, Inc.為一加拿大公司，其向美國專利商標局申請商標註冊，商標內容為「CALIFORNIA INNOVATIONS」，指定使用於國際分類第十二號的「汽車置物屬具」(automobile organizers)、第十八號的「背包」(backpacks)、第二十一號的「食物飲料保溫包與保溫袋」(thermal insulated bags, thermal insulated tote bags and thermal insulated wraps)與第二十二號的「尼龍等材質的儲物包」(nylon, vinyl, polyester and/or leather bags)⁵⁶。該申請為商標審查官所拒絕，亦遭「商標審理與上訴委員會」給予上訴駁回的處分，主要的理由乃，該欲註冊商標的內容會令大眾誤解其所表彰商品的地理來源，以美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第三款的正式文義解釋之，即為該商標內容對於所保護商品的來源，「構成具有主要的地理誤導性不當描述」(primarily geographically deceptively misdescriptive)⁵⁷。

當上訴人就「商標審理與上訴委員會」對系爭商標註冊申請的不利處分上訴至聯邦巡迴上訴法院時，上訴法院就美國聯邦商標法

⁵⁵ *In re Cal. Innovations, Inc.*, 329 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2003).

⁵⁶ *Id.* at 1336.

⁵⁷ *Id.*

第一〇五二條第e項第三款，提出關於前述「具有主要的地理誤導性不當描述」的測試原則。首先，上訴法院觀察「北美自由貿易區協定」（North American Free Trade Agreement）第一七一二條強化對於「地理標示」的保護，以及該協定對於美國聯邦商標法的影響。上訴法院發現，「北美自由貿易區協定」第一七一二條強調「公眾誤導」的防止，以促進對於「地理標示」的保護。此規定亦影響到美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第三款的保護強度，在前述協定訂立後，美國國會即提出聯邦商標法修正案，確立第一〇五二條第e項第三款的絕對適用，亦即縱使申請註冊的商標內容具有商標法所規範的「第二重意義」，仍無法「治癒」其因「具有主要的地理誤導性不當描述」而對所指定使用商品的地理來源，對公眾產生的「誤導」⁵⁸。基於前立法更替的觀察，上訴法院認為第一〇五二條第e項第三款的解釋適用，應與第a項的規定類似，應以三個要件為衡量標準，以回應「北美自由貿易區協定」第一七一二條所宣示的「公眾誤導」防止。第一要件為欲註冊商標內容的重要意涵指向一個眾所周知的地理區域；第二要件乃聚焦於「商品與產地的關聯」，即消費大眾在高度可能下信賴欲註冊商標內容，對於指定使用商品於地理來源的指稱，但實際上該商品並非來自所指稱的地理區域⁵⁹。

⁵⁸ *Id.* at 1337-40. 關於NAFTA第1712條對美國聯邦商標法修正及判例法的影響，請參見Mary LaFrance, *Innovations Palpitations: The Confusing Status of Geographically Misdescriptive Trademarks*, 12 J. INTELL. PROP. L. 125, 126-37 (2004); Anne Gilson LaLonde, *You Aren't Going to Believe This! Deception, Misdescription and Materiality in Trademark Law*, 102 TRADEMARK REP. 883, 908-18 (2012).

⁵⁹ *In re cal. Innouations, Inc.*, 329 F.3d 1340. (“Before NAFTA, the PTO identified and denied registration to a primarily geographically deceptively misdescriptive mark with a showing that (1) the primary significance of the mark was a generally known geographic location, and (2) ‘the public was likely to believe the mark iden-

在「北美自由貿易區協定」第一七一二條訂定前，美國聯邦商標法與商標審查實務，對於第一〇五二條第e項第三款的詮釋，僅以前二要件為測試要點。於「北美自由貿易區協定」所帶動的聯邦商標法修正後，由於新聯邦商標法下第一〇五二條第e項第三款的適用傾向絕對性，以致若有該款的事由發生，商標的第二重意義亦無法改變商標註冊申請遭受拒絕的命運。誠然，前述二個要件的成就，或可創造出公眾誤解商標指定使用商品地理來源的危險，依筆者的觀察與理解，此危險過於廣泛而不具體，實與新聯邦商標法下第一〇五二條第e項第三款嚴峻的法效，不甚對稱⁶⁰。因此，聯邦商標判例法遂創設出第三個要件，導入不公平競爭的效果，以強化第一〇五二條第e項第三款拒絕商標註冊申請的正當性。第三個要件為，第二個要件所招致大眾對於商品地理來源的誤解，必須是影響消費者購買決策的重要因素，此稱為「重要性測試」(the test of materiality)⁶¹。一般而言，商標審查實務，只要審查官能證明消費大眾中的「重要部分」(substantial part)，可能受錯誤的地理來源資訊影響而作成商品購買決策，即推定前述第三個要件成

tified the place from which the goods originate and that the goods did not come from there.”)

60 *Id.* (“Therefore, the relatively easy burden of showing a naked goods-place association without proof that the association is material to the consumer’s decision is no longer justified, because marks rejected under § 1052 (e)(3) can no longer obtain registration through acquired distinctiveness under § 1052 (f). To ensure a showing of deceptiveness and misleading before imposing the penalty of non-registrability, the PTO may not deny registration without a showing that the goods-place association made by the consumer is material to the consumer’s decision to purchase those goods.”)

61 *Id.* at 1341. See also Michael S. Mireles, Jr., *Towards Recognizing and Reconciling the Multiplicity of Values and Interests in Trademark Law*, 44 IND. L. REV. 427, 500 (2011).

就⁶²。另外，若前述第二個要件所呈現的「商品與產地的關聯」愈緊密，較有利於前述第三個要件的成就⁶³。

本案由於專利商標局與「商標審理與上訴委員會」，於解釋聯邦商標法第一〇五二條第e項第三款時，採取在「北美自由貿易區協定」第一七一二條訂定前的「二要件」測試法，未將重要性測試列入考慮，聯邦巡迴上訴法院遂撤銷「商標審理與上訴委員會」的處分而發回「商標審理與上訴委員會」，要求其應重新以「三要件」測試法，以判斷本案是否仍有聯邦商標法第一〇五二條第e項第三款所規範的商標註冊申請拒絕的事由。

肆、以商標法理檢視我國商標法對一般地理標示的保護

我國商標法對於「地理標示」的保護，有類於美國法的模式。並無「地理標示」的特別立法，但商標法卻提供「地理標示」保護的相關機制。可從二方面言之，以「地理標示」為中心的保護而論，一旦符合相關要件，並經註冊，「地理標示」得以「證明標章」或「團體商標」的形式保護之⁶⁴。以「地理標示」與商標間的

⁶² See, e.g., *In re Spirits Int'l, N.V.*, 563 F.3d 1347, 1356-57 (Fed. Cir. 2009).

⁶³ See *In re Lex Halles de Paris J.V.*, 334 F.3d 1371, 1374-75 (Fed. Cir. 2003). See also Alan L. Durham, *Trademarks and the Landscape of Imagination*, 79 TEMP. L. REV. 1181, 1216-18 (2006). (作者認為並非所有以地理名稱作為商標內容者，均為美國聯邦商標法禁止之列。有些此類型的商標僅有喚醒消費者對於特定意義的連結，但此連結與產品性質無關。)

⁶⁴ 商標法第84條；第88條第2項。學者間有認為「證明標章」尚無法完全反映「地理標示」的特性，單以「證明標章」或「團體商標」的模式，無法給予「地理標示」周延的保護。參見謝銘洋，*智慧財產權法*，頁147-148，2012年9月，3版。

權利衝突而論，「地理標示」得成為商標註冊禁止、異議與評定的事由。除了現行商標法第三十條第一項第九款（原商標法第二十三條第一項第十八款），乃是因應國際發展趨勢而增訂對「葡萄酒」與「烈酒」相關地理標示的絕對保護，一般「地理標示」可資排除商標註冊的規定為現行商標法第三十條第一項第八款（原商標法第二十三條第一項第十一款），凡是商標申請註冊內容「使公眾誤認信其商品或服務之產地之虞者」，智慧財產局依法應禁止該申請商標的註冊⁶⁵。

一、行政主管機關對於商標法第三十條第一項第八款的詮釋

依智慧財產局商標審查的立場，以現行商標法第三十條第一項第八款（原商標法第二十三條第一項第十一款）的立法目的乃維護社會公平競爭的秩序，就「產地」而言，避免一般消費者對於商標內容所呈現的商品地理資訊而發生混淆誤認，影響其購買決策⁶⁶。然而，似未界定出本款的適用要件，特別是本款所規範的產地，是否限以具有「地理標示」適格的產地？以及本款的「混淆誤認」之虞，與商標的「混淆誤認」之虞，有何不同？

二、商標法第三十條第一項第八款關於產地資訊的司法實務檢討

我國司法實務關於現行商標法第三十條第一項第八款（原商標法第二十三條第一項第十一款）的解釋適用，與「地理標示」有關者，本文擬以智慧財產法院一〇〇年度行商訴字第八十四號、第九

⁶⁵ 參見陳昭華，商標法之理論與實務，頁62-63，2013年2月。

⁶⁶ 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁48，2005年12月；經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁88，2013年2月。

十號、第九十一號與第九十二號行政判決（下稱「讚岐烏龍麵」案）為界分，分別討論與評析。

（一）「讚岐烏龍麵」案前司法實務的評析

1. 司法實務於相關議題的進展

「讚岐烏龍麵」案前的相關司法實務發展，就筆者觀察，對於商標法第三十條第一項第八款（原商標法第二十三條第一項第十一款）關於「誤信產地之虞」的解釋適用，頗有建樹，雖然未直接言明「地理標示」為本款所保護的標的，但已逐漸釐清本款的適用要件，將規范文義所呈現的廣泛適用，導向一定程度限縮的方向，使之符合規範意旨。

最高行政法院九十九年度判字第一三二四號判決頗具有代表性，該案涉及商標異議的爭議，系爭商標「K·SWISS & Shield Device」為美商K·史威斯公司所擁有，指定使用於「鐘錶及計時儀器；手錶」等商品，異議人為瑞士商瑞士鐘錶業總會，以該商標會令消費者產生對於瑞士鐘錶的錯誤聯想，遂以原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）為事由，向智慧財產局提起商標異議程序。該案異議不成立，訴願亦被駁回，但在行政訴訟中，智慧財產法院撤銷訴願決定及訴願處分。本案遂上訴至最高行政法院。

原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的解釋適用，最高行政法院於本案提出三個重要問題與思辨。首先，最高行政法院釐清本款的立法目的，認為其要旨乃是避免消費者對於商標內容所表彰關於「商品或服務」性質、品質或產地等屬性，產生誤認誤信，進而影響其購買決策，此乃基於公益的考量，與解決商標註冊衝突的立法目的，並不相同，是故，本款關於商品或服務之性質、品質或產地的誤認誤信之虞，應與商標

審查的「混淆誤認之虞」作一區辨，不得混為一談⁶⁷。於是，最高行政法院為前者建構獨立的解釋原則，認為應以消費者對於商標本身所傳達與商品或服務相關屬性訊息的認知為中心，判斷「是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞」⁶⁸。此一解釋已明確聲明，原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的解釋適用，與商標的「混淆誤認之虞」無關，不應以「混淆誤認之虞」的判斷標準，衡量本款的「誤認誤信之虞」⁶⁹。此誠為司法實務的一大進展。

67 最高行政法院謂：「商標法第23條第1項第11款所規範對象在於商標本身與所指定商品或服務之聯結，致使消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地。其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，防止消費者因商標表徵之外形、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而予以購入商品或服務，受不測損害之公益目的，與同條項第13款及第12款前段之混淆誤認之虞之保護，係在於防止衝突商標間之混淆誤認之虞，二者應加以區辨，不可混同。」

68 最高行政法院謂：「則性質、品質或產地誤認誤信之虞有無之判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外形、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞，始有本款之適用。」

69 最高行政法院謂：「又商標圖樣文字與其指定商品或服務之關聯性雖屬判斷是否該當本款之因素之一，但應以消費者地位判斷，以構成商標之圖樣文字等係直接表示商品或服務之特性，直接判斷其關聯是否致生誤認誤信之虞，而非經比較而得出混淆誤認之虞。所以該商標與商品或服務之性質、品質或產地，自無適用經濟部頒『混淆誤認之虞審查基準』所列各要素，以相互比較混淆誤認之虞可言，另就商標之著名性亦無與產地等之著名性比較其消費者熟悉程度可言。」

另外，欲判斷原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的「誤認誤信之虞」，固須以商標本身整體為之。但有問題的是，當商標內容除傳達商品或服務相關屬性的部分外，尚伴隨著其他要素，如此就整體觀察而言，商標是否因具有前述的「其他要素」而不致造成消費者對於前述屬性「誤認誤信之虞」⁷⁰？此為最高行政院所提出的另一重要問題，值得進一步討論。最後，由於系爭商標為商標法的著名商標，著名商標於消費者心中對於相關商品或服務具有強大且固著的識別性，但此識別性與前述屬性「誤認誤信之虞」的關係如何？是否得謂此識別性無法影響「誤認誤信之虞」的判斷，亦即縱然系爭商標為著名商標，是否仍可能產生前述屬性的「誤認誤信之虞」⁷¹？此為最高行政法

⁷⁰ 最高行政法院提出質疑：「系爭商標整體商標構圖文字，並非單純『SWISS』，系爭商標之構圖文字除外文SWISS外，尚有『K·』及盾牌斜紋圖形，則依據消費者所熟悉認識者，應為系爭商標之整體部分，則系爭商標中單純『SWISS』應不足使消費者以誤認誤信其產地為瑞士，上訴人以：原判決僅以系爭商標圖樣中含有SWISS之文字，即單獨以該部分文字與瑞士地名SWISS比對，而無視系爭商標圖樣並非單純由外文SWISS所構成，尚有『K·』及盾牌斜紋圖形，對消費者而言足資區辨等語，其主張是否有理？自應由原審再依本判決所述基準重為審酌。」此似應以商標的整體觀之，相關討論，參見許曉芬，使公眾誤認誤信商標之探討——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，202期，頁215，2012年3月。Cf. Latha R. Nair, *Swiss Watch International, Inc. v. Federation of the Swiss Watch Industry: The TTAB's Unwitting Message for Geographical Indications?*, 102 TRADEMARK REP. 944, 950-51 (2012).（本案為美商向美國專利商標局申請撤銷瑞士鐘錶同業公會以「瑞士」或「瑞士製造」為內容的證明標章，主要的理由乃認為「瑞士」或「瑞士製造」在美國市場為通用語詞。請讀者比較參考。）

⁷¹ 最高行政法院考量著名商標的高識別力，謂：「經查，系爭商標為著名商標，此為原判決所認定之事實，則消費者既已熟悉認識系爭著名商標本體所指涉之商品或服務來源者，是否會因系爭商標中『SWISS』文字，致誤認誤信性質、品質或產地之虞？殊堪斟酌。」一般而言，由於商要與產地資訊保護

院於本案所提出的第三個重要問題。亦有探討的實益。

除上述判決外，司法實務於解釋適用原商標法第二十三條第一項第十一款時（現行商標法第三十條第一項第八款），亦特別強調商標內容所傳達關於商品屬性的資訊，是否涉及本款所規範的產地資訊？其實，間接地討論到何種產地資訊方為本款的保護標的。例如：最高行政法院九十八年度判字第一〇〇〇號判決，系爭商標「台灣龍泉真水」經異議不成立，而上訴至最高行政法院。由於臺灣不確定是否「龍泉」此地名，亦不知是否有「龍泉水」存在，無所謂的「誤認誤信」的問題，是故，最高行政法院認為無本款的適用⁷²。部分判決則對本款所保護的「產地資訊」，採取較為寬廣的解釋，縱然該產地與系爭商標所指定的商品無直接關係，只要商標或申請註冊商標內容含有該產地的指稱或暗示，即該當本款的理由，而有核駁審定或遭受撤銷的可能。最高行政法院九十八年度判字第七八〇號判決，似採此立場。類似判決亦可見於智慧財產法院九十九年度行商訴字第一一六號判決；智慧財產法院九十八年度行商訴字第一四六號判決；智慧財產法院九十八年度行商訴字第三十五號判決。

的差異性，著名商標未必當然可推知其內容不致涉及「產地資訊」的誤認誤信。相關討論，請參見參見許曉芬，同前註，頁215-216。

⁷² 最高行政法院謂：「系爭『台灣龍泉真水』商標，係由『台灣』及『龍泉』『真水』所組成，其中『台灣』為地名，而『龍泉』二字固與上訴人青啤公司於臺灣屏東縣內埔鄉設有『龍泉』酒廠之龍泉相同，惟『龍泉』是否為消費者熟知之具體地名，在相關消費者生活經驗上是否有所謂『龍泉水』存在，一般消費者於視及系爭商標之『龍泉真水』部分時，是否有認為系爭商標所表彰之啤酒商品與龍泉村或『龍泉水脈』有所關聯，致產生誤認誤信而購買之情事，原判決自應就系爭商標整體加以審查，而非可割裂僅以『台灣』二字為判斷依據。」

2. 商標法第三十條第一項第八款關於產地資訊規範的解釋適用

原商標法第二十三條第一項各款（現行商標法第三十條第一項）為不予商標註冊的事由，具有排擠各類標章成就為商標的效力。若對相關事由加以解析，可以發現大致可大別為二類⁷³，一類屬於絕對的事由，亦即只要商標的申請註冊內容與該事由所揭示的內容相符，則不予註冊，無須衡量商標註冊的正當性與該事由雙方產生的利益衝突，通常此類事由，可能是已在公眾心中建立強烈的意涵或標徵，以致無法再作為具有商品或來源辨識功能的商標⁷⁴；亦可能基於公益或公共財產的概念，不得令相關內容納入商標，以免造成社會文化的價值衝突⁷⁵；亦可是出自於特殊政策，或衡平的考量⁷⁶。另一類是屬於相對的事由⁷⁷，無法單憑特定內容融入商標的註冊申請中，即斷定排擠註冊的效果，尚要探詢該事由原先存在的價值與受保護的既存利益，若商標註冊申請的內容，可能貶損或衝擊前述的價值或既存利益，則再給予拒絕註冊的審定。

在此須釐清者，原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）關於「產地資訊」的規範，究竟為前述的絕對事由或相對事由？首先由規範文義觀之，其置有「使公眾

⁷³ 請比較謝銘洋教授的分類，謝教授將之大別為四類，分別為：「具有功能性或描述性之標識」、「和公權力或公共利益有關之標識」、「涉及他人權益之標識」及「和地理標示有關之標識」。參見謝銘洋，同註64，頁141-148。另外，陳昭華教授則區分為二類，一為「涉及與商標本體有關之事由」與「涉及權利衝突之事由」。參見陳昭華，同註65，頁52-68。此「絕對事由」與「相對事由」實為作者本人觀察我國商標法體系之所得，非我國商標法之通說，尚請讀者特別留意，以免造成誤導，特此說明。

⁷⁴ 以現行商標法第30條第1項為例，如第2款、第3款、第4款及第6款。

⁷⁵ 以現行商標法第30條第1項為例，如第1款、第7款及第13款。

⁷⁶ 以現行商標法第30條第1項為例，如第9款、第12款及第15款。

⁷⁷ 絕對事由以外，均為相對事由。

誤認誤信……之虞者」等文字，似為相對事由。另外，就「產地資訊」的本質而言，地理名稱似尚非在大眾心中形成完全的排他性，而致無法容任其作為商標的內容。更進一步而論，以「產地資訊」所呈現的地理名稱，其背後是否當然具有文化或社會的價值，不可一概而論，尚須視該地理名稱與公眾社會活動或歷史演進的深度而定，不可輕易斷知以該地理名稱作為商標內容，定然造成社會文化的價值衝突。綜上而論，將原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）關於「產地資訊」的規範，解釋為「相對事由」，方不致有「恣意」的價值獨占的問題，令商標申請能自由活絡，唯有如此，較能符合商標法的立法意旨。

若原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）關於「產地資訊」的規範，確為本文所主張的相對事由，則要進一步討論，該產地資訊的保護程度或要件為何？亦即在何種既存價值或受保護的利益下，足以排擠以該資訊所呈現的地理名稱，作為內容的商標註冊申請。由於商標的主要功能在於商品或服務的來源辨識，而此「來源辨識」來自於商標與商品或服務於相關消費者心中的連結。「來源辨識」的長期運行即可能產生商譽，商譽即為商標權人對於其商標的既存價值或受保護的利益。一旦他人申請註冊的商標內容，有動搖前述商標與商品或服務連結所存在價值或利益的危險時，商標註冊申請便不應准許。此所謂的「危險」，並非僅為商標背後的「商譽」有被不當剝奪的危險，更加入具體不公平競爭效果的考量，以強化法律效果的正當性，亦即唯有產生原商標所指定使用的商品或服務被替代的可能性，「危險」方屬存在。此便為對於原商標與商品或服務於相關消費者心中的連結，因另一商標註冊申請所產生的「混淆誤認之虞」，為法定的商標禁止註冊的事由，規範於原商標法第二十三條第一項第十三款（現行商標法第三十條第一項第十二款）。在此要特別強調的

是，前述規範對於原商標的保護，限於原商標業已經我國商標法註冊者為限。

雖然原商標與新申請註冊商標間的權利衝突與優先保護，與原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）關於「產地資訊」的保護，性質上並不相同，但商標法對於原商標與「產地資訊」既存價值的尊重，並無二致。值得討論是，「產地資訊」的既存價值究竟為何，應如何界定？筆者認為「與貿易有關的智慧財產權協定」第二十二條第一項所規範「地理標示」的定義，以及美國聯邦商標法第一〇五二條第e項第三款對於「地理標示」保護要件的解釋，似可為原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）解釋適用以尋求「產地資訊」既存價值的參考。首先，原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）所規範的「產地資訊」，乃是針對特定的地理區域名稱。若申請註冊的商標內容對於特定地理區域名稱，無直接的指稱或間接的隱喻，尚非本款所言的產地資訊，不應被排擠於商標註冊之外⁷⁸。最高行政法院九十八年度判字第一〇〇〇號判決的立場，實值得贊同。

此外，本文於前已特別論及，單憑「產地資訊」的地理區域名稱，無法尋就「產地資訊」的既存價值或受保護的利益。本款既列為商標不予註冊的事由，而商標本身又與商品或服務有所謂的來源辨識的連結關係，由此可推知，「產地資訊」似應與特定商品或服務有所關係。地理區域基本是「渾然天成」的，其與商品或服務間若存在一定程度的連結，非賴地理區域固有或演化的自然或人文環境，不能成就。從某種程度觀之，當特定地理區域的自然或人文因

⁷⁸ 學者有認為本款應採限縮的解釋，不包括間接的隱喻。參見汪渡村，商標法論，頁91，2011年2月，2版。

素，對於該地理區域所生產商品或提供的服務等的特殊屬性，作成重要的貢獻，而該特殊屬性為該商品或服務，區別其他同類商品或服務的條件，此時「產地資訊」即已創造成地理區域與商品或服務間的連結關係，由此連結關係亦呈現出「產地資訊」的既存價值或受保護的利益⁷⁹。我國部分司法實務於解釋適用原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）時，對於地理區域與商品或服務間的連結關係，採取較寬鬆的立場，實有再進一步討論的餘地。

最高行政法院九十九年度判字第一三二四號判決似已就原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）關於「產地資訊」的保護適格，作成進一步的界定，雖未明確釐清「產地資訊」的既存價值或受保護的利益，乃反映於地理區域與商品或服務間連結，但其中已區辨商標與「產地資訊」保護的差異，實為我國司法實務的一大進展。然而，最高行政法院於本案討論「使公眾誤認誤信商標所指定商品產地之虞時」，似僅側重於相關消費者對於商標註冊申請所傳達的資訊，於心中構成「抽象」的誤解可能性。若前述資訊僅在相關消費者心中產生誤解，而未進一步影響其購買決策，原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）所規範的「產地資訊」，其中所建構關於地理區域與商品的連結仍未被崩解，似無不公平競爭效果產生，以之作為拒絕商標註冊申請的理由，實嫌牽強。依筆者之見解，為強化本款規範的正當性，於解釋「公眾誤認誤信之虞」時，應該考量錯誤的資訊對於消費者決策的影響⁸⁰。質言之，若能證明

⁷⁹ 此連結度若過高，有可能使地理區域成為相關商品或服務的「通用名稱」，此時該「產地資訊」即可能喪失保護適格。

⁸⁰ 類似見解，參見許忠信，由WTO/TRIPS等國際規範論地理名稱與地理標示在

相關消費者對於商標註冊申請所傳達的錯誤資訊，基於誤解，以為待註冊申請的商標所指定的商品，符合「產地資訊」下的特有屬性，進而有向商標權人購買指定商品的可能性，則原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）關於禁止商標註冊的事由方為成就。此與商標的「混淆誤認之虞」下因市場替代所生之不公平競爭效果類似，商標法不應容認此等商標的註冊申請。

最後，本文前已論及，原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）所規範的「產地資訊」是針對特定的地理區域名稱。然而，「產地資訊」所指向的「地理區域名稱」，除列入商標內容予以註冊，否則於我國商標法體系實無權利公示的可能性。因此，任何商標註冊的申請人，為避免原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的適用，於商標內容的設計上定然涉及一定程度的交易成本。交易成本愈高，愈會影響商標權人申請商標的意願，同時也排擠了商標人利用資訊設計商標內容的自由。職是之故，筆者認為，本款所規範的「產地資訊」須在相關消費者心中存在高知名度，方得彌補公示性的不足，節制商標權人申請商標的交易成本。此所謂的「高知名度」，無須存在相關消費者的全數，只要有重要部分的消費者知悉該產地資訊所指稱的地理區域名稱與相關產品的屬性，即可認定「產地資訊」的高知名度。或許，未來司法實務得以類推適用「著名商標」關於「著名」的判斷標準，以解決「高知名度」的解釋問題。

我國商標註冊上之意義，法學叢刊，51卷1期，頁25-27，2006年1月。

(二)「讚岐烏龍麵」案的評析

本案原告X原有註冊商標「讚岐」（第八四四六五二號），指定使用於「商品及服務表」第三十類的「烏龍麵」等商品，並以「讚岐」字樣的日語平假名「さぬき」，指定於同類商品，取註冊商標（第八四四六九六號），同時納入「サヌキ」（第八四四八一八號），與「SANUKI」（第八四四八一九號）二者為聯合商標。後因參加人Y以前述商標違反註冊當時商標法第三十七條第六款以及原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的規定，向被告經濟部智慧財產局申請評定。被告審查後發現確有此情，遂作出撤銷商標的處分。原告不服，提起訴願，遭駁回。因此，向智慧財產法院上訴，提起行政訴訟。智慧財產法院仍以上訴無理由而駁回原告之訴（下稱「讚岐烏龍麵案」）⁸¹。

本案為近來關於原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的重要案例，引起各方關注，實有討論或進一步檢視的必要。其實，如前本文所論述，我國最高行政法院與各級法院近來已逐漸建構出本款的解釋適用方向，且本文已由國際公約、美國聯邦商標法與不公平競爭的法理，界定出最適的解釋模式。因此，對於「讚岐烏龍麵案」的判決，本文將以前所提出的論點，給予適度的檢視與探討，以作為未來司法實務或學術研究的參考。

⁸¹ 其實，「讚岐烏龍麵案」共有四案，智慧財產法院100年度行商訴字第84號判決（針對「SANUKI」）；智慧財產法院100年度行商訴字第90號判決（針對「サヌキ」）；智慧財產法院100年度行商訴字第91號判決（針對「さぬき」）；智慧財產法院100年度行商訴字第90號判決（針對「讚岐」）。本文於此合併討論。

1. 相關消費者的界定

關於原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的解釋適用，不可否認，如同原商標與商標註冊申請間的衝突一般，是否對於產地資訊有所誤認誤信，仍是以一般消費者為斷，所以文義所稱之「公眾」，應指「一般消費者」而言。由於本案所涉及的爭議與日本「讚岐烏龍麵」有關，此「一般消費者」似應指會以「烏龍麵」為消費主要標的的消費者而言（下稱「烏龍麵消費者」），方屬合理。若過度擴大消費族群範圍，將使「誤認誤信」的結果未能正確反映不公平競爭的現象，影響本款解釋適用的正當性。關於「公眾」的解釋，本案法院似未特別強調。

2. 「產地資訊」與地理區域名稱

本文前已論及，原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）所稱之「產地資訊」，須具備「地理區域名稱」的直接「指稱」或間接「隱喻」的特性。無此特性，則無進一步討論公眾對產地資訊誤認誤信可能性的必要。本案系爭商標「讚岐」、「さぬき」、「サヌキ」及「SANUKI」雖指稱的地理區域乃日本古國名，現已不存在，但因「讚岐」的舊址乃為現今日本的香川縣境，縱以間接「隱喻」的角度，亦可認定其與地理區域名稱的關係。就此而言，本案法院的立場實可贊同⁸²。

3. 「產地資訊」所隱含關於地理區域與商品的連結

單是由系爭商標內容所指稱或隱喻的地理區域名稱，並不足以促成不公平競爭的現象。要成就原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的適用，前述地理區域名

⁸² 以智慧財產法院100年度行商訴字第91號判決為例，參見該判決「五、本院得心證之理由」之(三)，第2點。

稱尚要與特定的商品或服務產生一定程度的連結，此連結反映在商品或服務的特殊屬性主要來自該地理區域無論自然或人文因素的貢獻，亦即非地理區域自然或人文因素影響，商品或服務的特殊屬性不能形成，以區別他商品或服務。當此連結作成，而商標註冊申請所指定使用的商品或服務恰為前述地理區域所造就的商品或服務時，則有本款適用的可能。本案系爭商標所指稱或隱喻的日本香川縣，而由於香川縣的地理位置、氣候因素、水質、當地原料與製麵技術的優越性，令當地所產出的「烏龍麵」有其特殊性，不僅區別其他地區的麵種，更因該麵形成特定規格化製麵標準。由此而論，「日本香川縣」已與「烏龍麵」產生一定程度的連結。而系爭商標所指定的食品，亦包含烏龍麵。此部分，本案法院已作相當的論證⁸³。然而，仍要特別留意的是，「日本香川縣」（讚岐）與「烏龍麵」間的連結是否過高，而使「日本香川縣」（讚岐）成為「烏龍麵」的通用名稱？若為肯定答案，本案的相關「產地資訊」勢將喪失保護適格。但依筆者觀察，似尚未此程度，故對本案的判決結果無影響。

4. 地理區域與商品的連結具「高知名度」

雖系爭商標有指稱或隱喻現今日本香川縣的情形，「日本香川縣」與「烏龍麵」的連結尚須在本案「烏龍麵消費者」心中建立高知名度，方有產地資訊誤認誤信可能性。此所謂「烏龍麵消費者」當然是以我國境內者為限，應無疑問。如前所論，高知名度的解釋下，「烏龍麵消費者」並非要全數知悉「日本香川縣」與「烏龍麵」的連結，只需消費族群中重要部分有此認知即可。至於何謂「重要部分」，不易直接證明，並不期待法院以量化的數據而訂定

⁸³ 以智慧財產法院100年度行商訴字第91號判決為例，參見該判決「五、本院得心證之理由」之(三)，第3點。

判斷準則，乃是賦予法院認定的彈性，使其得審酌具體的外在環境因素，作出最適切的解釋。本案法院由我國赴日本觀光（包括至香川縣的高松與栗原等公園的遊覽）、文獻指與指南的記載、臺日官方對於香川縣觀光的推廣與互訪，以及我國商業界與媒體對於「讚岐烏龍麵」的報導或推銷等等因素，認定了「日本香川縣」與「烏龍麵」的連結已在「烏龍麵消費者」間建立高知名度，固為正確⁸⁴，但筆者認為仍有三點值得特別思考。第一、縱然「烏龍麵消費者」知悉日本香川縣，並不當然明瞭「日本香川縣」與「烏龍麵」的連結所在，因此在審酌各種證據以判斷「日本香川縣」與「烏龍麵」相連結的高知名度時，要特別確認證據本身對於前述連結的強度。不應指單憑消費者對於日本香川縣的知悉程度高，便當然斷定「日本香川縣」與「烏龍麵」亦有緊密的連結。第二、本案是以「烏龍麵消費者」為判斷主體，並非一般消費者。依相關證據，縱然「日本香川縣」與「烏龍麵」的連結在一般消費者心中建立起高知名度，並無法直接推導出，此連結必然在「烏龍麵消費者」心中亦存在高知名度。因此，在說理上似應特別強調，「烏龍麵消費者」內含於一般消費者之中，故「日本香川縣」與「烏龍麵」的連結在一般消費者心中的高知名度，有利於在「烏龍麵消費者」間建立高知名度。如此，方不致混淆「一般消費者」與「烏龍麵消費者」於判斷時的分際。第三、「さぬき」、「サヌキ」及「SANUKI」分別是「讚岐」日語平假名的文字、日語片假名的文字及日語讀音的羅馬拼音。由於「烏龍麵消費者」於我國境內者為限，我國消費者並非每人均熟諳日語。是故在判斷「日本香川縣」與「烏龍麵」的連結是否在「烏龍麵消費者」心中建構高知名度

⁸⁴ 以智慧財產法院100年度行商訴字第91號判決為例，參見該判決「五、本院得心證之理由」之(三)，第3-7點。

時，似應考量消費者對於日語文的識別能力與程度，方屬周延。

5. 產地資訊誤解對消費決策的影響

若系爭商標的「讚岐」、「さぬき」、「サヌキ」及「SANUKI」傳達出「日本香川縣」的指稱或隱喻，而「日本香川縣」與「烏龍麵」的連結已在「烏龍麵消費者」心中建立高名度，縱然系爭商標所指定得商品為「烏龍麵」，使得「烏龍麵消費者」誤認或誤信商標權人所販售的「烏龍麵」來自「日本香川縣」，為「讚岐烏龍麵」，此時似僅令「烏龍麵消費者」產生抽象且錯誤的聯想，不公平競爭的效果，僅存在於「商標權人」與「烏龍麵消費者」間，似並未具體影響「日本香川縣」的「讚岐烏龍麵」的既存價值。如本文前所論述，「讚岐烏龍麵」的既存價值，唯有當前述抽象且錯誤的聯想投射至「烏龍麵消費者」購買「烏龍麵」的決策時，方有被不當剝奪的可能性，由此而生的不公平競爭效果，始有充分的正當性，排擠商標註冊的申請。具體言之，法院須衡估「烏龍麵消費者」購買烏龍麵的主要誘因是否為所購買的烏龍麵為日本香川縣的讚岐烏龍麵？反言之，「烏龍麵消費者」若事先知悉系爭商標權人所販售的烏龍麵，雖商標名為「讚岐」，但實非日本香川縣所產製的讚岐烏龍麵，是否因此就決定不向系爭商標權人購買烏龍麵？若能證明「烏龍麵消費者」中有重要部分，乃是以日本香川縣的讚岐烏龍麵相關屬性，作為其向系爭商標權人購買決策的主要原因，顯然「讚岐」、「さぬき」、「サヌキ」及「SANUKI」所傳達的抽象且錯誤的聯想，已轉為具體且具市場替代效果的不公平效果，此時即為現行商標法第二十三條第一項第十一款所稱的「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者」。本案法院似較側重系爭商標對於相關消費者所傳達的抽象且錯誤的聯想，較少提及該錯

誤產地資訊影響相關消費者購買烏龍麵的決策的相關危險⁸⁵。筆者建議，未來相關司法實務的發展，似可考慮將錯誤產地資訊對於相關消費者購買決策的影響，一併置入本款的解釋適用。

伍、結 論

本文已由國際公約與比較法的發展，尋就出地理標示保護適格與保護要件的確切模式。並以此模式檢視關於原商標法第二十三條第一項第十一款（現行商標法第三十條第一項第八款）的相關司法實務，並提出解釋適用的建議。總結本文的論述重心，筆者在此特別強調二點，盼各方能予以辨析與重視，如此將有益於地理標示保護與商標等衝突利益的正確衡量。首先，商標法第二十三條第一項第十一款主要處理「產地資訊」與商標間的權利衝突。因為該款具有排擠商標註冊的法效，「產地資訊」的解釋不應過度擴張，依本文的立場，「產地資訊」應限縮於「地理標示」的範圍，方有其正

⁸⁵ 以智慧財產法院100年度行商訴字第91號判決為例，參見該判決「五、本院得心證之理由」之(三)，第8點：「本件綜合上開客觀事證，足認於系爭商標於87年6月11日申請註冊日前，我國相關消費者及原告均已知悉『讚岐』為日本地理名稱，日文平假名為『さぬき』，且係以產製『烏龍麵』聞名。從而，本件原告以『さぬき』作為系爭商標，指定使用於『麵條、烏龍麵、冷凍烏龍麵、冷凍拉麵』等麵食及經常與之相互搭配食用之粥、飯等商品，客觀上易使消費者聯想該等商品係產製於日本香川縣，自有致公眾誤認誤信其商品產地之虞，應有修正前商標法第37條第6款及商標法第23條第1項第11款規定之適用。」本案原本尚有原商標法第54條的問題，本文暫不討論，特此說明。另外，本案尚有一延伸討論的空間，即商標權人若產製的商品非烏龍麵，而是其他麵種，原商標法第23條第1項第11款（現行商標法第30條第1項第8款）是否仍得適用？值得進一步探討。另外，請參見黃銘傑教授，已於外國通用名稱化之地理標示與臺灣商標法之規範——最高行政法院有關撤銷「讚岐」商標判決之評析，月旦法學雜誌，232期，2014年9月（黃教授以通用名稱之觀察檢討本案之判決，實值參考）。

當性。另外，在解釋適用本款的規定時，商標內容納入「地理標示」的相關資訊，致使誤導消費者，以為商標所指定的商品或服務來自該地理標示所呈現的地理區域，固為重要考量點，但前述誤導是否影響相關消費者的購買決策，亦應重視，如此，具體的不公平競爭效果對於「地理標示」既有價值的影響，始有機會被衡量。若僅依賴空泛的誤導概念，欠缺進一步的市場評估，即斷定是否排擠商標註冊的申請，亦與商標法促進市場公平競爭的本旨不相符合。至本文完稿時，最高行政法院已駁回當事人就智慧財產法院一〇〇年度行商訴字第八十四號判決的上訴⁸⁶。雖然二〇一一年六月二十九日總統令公布新修正的商標法，該法於二〇一二年七月一日業已實施（行政院令 中華民國一〇一年三月二十六日院臺經字第一〇一〇〇一一七六七號）。原商標法第二十三條第一項第十一款，在新商標法中調整了條次，變更為第三十條第一項第八款，規範內容與文字維持不變。筆者認為未來司法實務，對於產地資訊保護的相關解釋或論理，應不會有太大變動。本文乃拋磚引玉，不敢希冀對於司法實務有任何深切的影響，筆者僅衷心企盼本文的草成能帶給各方重新思考產地資訊保護相關細膩的利益衡量與權利界限，未來無論在相關議題的立法或司法方面，在商標法的立法意旨內，能精益求精，更上層樓。

⁸⁶ 參見最高行政法院101年度判字第213號判決。

參考文獻

一、中 文

1. 汪渡村，商標法論，2版，2011年2月。
2. 陳昭華，商標法之理論與實務，2013年2月。
3. 許忠信，由WTO/TRIPS等國際規範論地理名稱與地理標示在我國商標註冊上之意義，法學叢刊，51卷1期，頁13-32，2006年1月。
4. 許曉芬，使公眾誤認誤信商標之探討——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，202期，頁202-217，2012年3月。
5. 黃銘傑，已於外國通用名稱化之地理標示等臺灣商標法之規範——最高行政法院有關撤銷「讚岐」商標判決之評析，月旦法學雜誌，232期，頁173-190，2014年9月。
6. 馮震宇，從TRIPS爭議案件看國際間對地理標示保護，月旦法學雜誌，153期，頁160-184，2008年2月。
7. 謝銘洋，智慧財產權法，3版，2012年9月。
8. 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，2005年12月。
9. 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，2013年2月。

二、外 文

1. ABBOTT, FREDERICK M. ET AL., INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY IN AN INTEGRATED WORLD ECONOMY (2d ed. 2011).
2. CORREA, CARLOS M., TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (2007).
3. Durham, Alan L., *Trademarks and the Landscape of Imagination*, 79 TEMP. L. REV. 1181 (2006).
4. GERVAIS, DANIEL, THE TRIPS AGREEMENT: DRAFTING HISTORY AND ANALYSIS (3d ed. 2008).
5. GOLDSTEIN, PAUL, INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW (2d ed. 2008).

6. LaFrance, Mary, *Innovations Palpitations: The Confusing Status of Geographically Misdescriptive Trademarks*, 12 J. INTELL. PROP. L. 125 (2004).
7. LaLonde, Anne Gilson, *You Aren't Going to Believe This! Deception, Misdescription and Materiality in Trademark Law*, 102 TRADEMARK REP. 883 (2012).
8. Mireles, Michael S., Jr., *Towards Recognizing and Reconciling the Multiplicity of Values and Interests in Trademark Law*, 44 IND. L. REV. 427 (2011).
9. Nair, Latha R., *Swiss Watch International, Inc. v. Federation of the Swiss Watch Industry: The TTAB's Unwitting Message for Geographical Indications?*, 102 TRADEMARK REP. 944 (2012).
10. Yu, Peter K., *Intellectual Property and Asian Values*, 16 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 329 (2012).

Interest Conflicts and Compromises of Geographical Indication and Trademark: Reviews of Judicial Cases on Paragraph 1 (8) of Article 30 of the Taiwan Trademark Act

Chung-Lun Shen^{*}

Abstract

The protection of geographical indication has been becoming mature gradually. Distinguished from trademark, the values of geographical indication are reflected in the link between a specific geographical area and the products or services with the characteristics contributed essentially from such an area. Under some occasions, the value of trademarks seems inevitable to collide with that of geographical indications. As a consequence, it is worth further clarifying whether the registration of trademark should be revoked, provided that the applicant of trademark has taken advantage of geographical indications to function as trademark content. If the answer is affirmative, what extent of protection for geographical indication is required to justify the revocation

^{*} Associate Professor, College of Law, National Chengchi University in Taiwan; S.J.D., Maurer School of Law, Indiana University-Bloomington.

Received: January 7, 2013; accepted: April 18, 2013

of trademark registration?

The eighth subparagraph, the first paragraph of Article 30, current Taiwan Trademark Act is the authority to resolve the conflicting interests between trademark and geographical indication. To start from the reviews from international treaties, this article would like to seek an optimal interpretation of this provision to achieve the interest balance of trademark and geographical indication.

Keywords: Geographical Indication, Trademark, Appellations of Origin, Certification Marks, Collective Marks, Misleading, Misconception