

專題研析

外語翻譯商標爭議案件之符號學分析

陳雅齡*

摘要

本文所討論乃是外語商標的譯名所導致的侵權爭議。人類從事溝通使用任何能夠傳遞資訊的載體都可視為符號，商標用以傳遞商家資訊自然屬於符號一種。台灣近年來發生多起外語商標的中譯名案件，知名如跨國企業 Swarovski 與 Chanel 提告台灣某些商家以其品牌音譯作為公司名稱，主張造成商標混淆或聲譽減損。本研究乃參考符號學索緒爾 (Ferdinand de Saussure, 1857-1913) 「能指」與「所指」、「系譜軸」與「毗鄰軸」概念以及皮爾斯 (C. S. Peirce, 1839-1914) 的符號三元理論，分析國內外三起涉及外語翻譯的商標權爭議。作者先回顧符號學應用於商標的既有文獻，以及品牌在地化可能涉及的翻譯策略，然後對這三起國內外案件的商標之符號性進行描述分析。這三起案件分別發生在台灣（絲芙蘭訴伊芙蘭案）、中國（喬丹訴喬丹體育）、美國（Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import）。隨著外國投資者在台灣越來越多，台灣商標法將面臨更多挑戰，台灣本地公司在採用翻譯外國標記作為其公司名、品牌名或口號時應更加謹慎。

關鍵字：品牌、商標、索緒爾、皮爾斯、識別性、品牌翻譯

* 政治大學法律學系博士候選人、真理大學英美語文學系副教授、先前（2015）取得台師大翻譯研究所博士。Email: brendachen08@gmail.com



Analysis of Hard Cases Involving Translated Trademarks from Semiotic Perspective

Yaling Chen

Abstract

The problem discussed in this article is the trademark disputes caused by translation including transliteration of existing trademarks. Firstly, any carrier that conveys information in human communication can be regarded as a semiotic sign; a trademark used to convey business information naturally belongs to a type of semiotic signs. Recently, there have been quite a few cases of trademark disputes involving transliterations of foreign names or brands in the rulings of Taiwan Intellectual Property Courts. For example, the renowned foreign enterprises Swarovski and Chanel sued certain companies in Taiwan for violating their trademark rights by using the transliteration of their brand names as their trademarks or company names. This research adopts a framework of semiotic theories represented by Ferdinand de Saussure (1857-1913) and C.S. Peirce (1839-1914) for analyzing three cases of trademarks disputes. The author first reviews the existing literature on the semiotic nature of a trademark as well as the brand naming strategies when localizing their products in a foreign market, and then performs analysis on the translated trademarks involved in the three cases. Respectively, the three cases occurred in Taiwan (*Sephora v. Evelyn*), China (*Jordan v. Jordan Sports*), and the United States (*Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import*). With the arrival of more and more foreign

investors in Taiwan, Taiwan's trademark law faces more challenges. Our local companies are expected to be more discreet when using translated foreign marks as their company names, brand names or slogans.

Keywords: brand, trademark, Saussure, Peirce, distinctiveness, brand translation

壹、問題的提出

隨著全球化商業經營的規模可能愈來愈大，企業長時間或努力經營自家品牌，所註冊的商標常代表巨大無形的商業價值。Interbrand 在 2020 年公佈了一份截至調查的「全球品牌」名單，蘋果、亞馬遜和微軟排名前三名，這些品牌背後明顯具有巨大的商業權益（brand equity）。對於一般消費者，決定購買的意願來自看到某個品牌可能會產生三種層面的聯想即：(1) 功能上，如女性衛生的帶翼衛生棉較無翼不易滑脫；(2) 社經地位，如擁有賓士汽車（Mercedes-Benz）代表某種階級地位，以及 (3) 情感層面如年輕人穿上 Levi's 牛仔褲代表時尚感與一定品味。

商標用以傳遞商家資訊屬於符號一種，國外已有不少從符號理論來看法律議題，國內將商標案件置於符號學框架尚少，主要研究如 (1) 陳思宇 (2017) 探討產品著名標章之識別性，及 (2) 李柏

靜、胡碧嬋 (2014) 以符號學分析美國設計師吳季剛原來向台灣商標局註冊但未獲通過的標誌 Miss Wu 識別性，本研究尤其聚焦於因外語商標譯名導致之商標權爭議。作者首先回顧商標法符號概念的應用、品牌命名原則，以及全球化品牌名的翻譯策略，然後對這三起國內外案件的商標符號性進行了描述分析。這三起案件分別發生在台灣（絲芙蘭訴伊芙蘭案）、中國（喬丹訴喬丹體育）、美國（Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import）。本研究旨在回答以下三個問題：在案例一中，為何兩商標字體讀音外觀不同還是會引起近似混淆？在案例二，為什麼「中國法院最終裁定保護籃球明星喬丹幾乎所有的中譯名但排除喬丹的漢語拼音姓名權？案例三，為什麼 Otokoyoma 在日本不是有效商標，但在美國市場卻成功註冊？

我國智財權法雖不是繼受外國但受外國智財權發展的影響很大（如美國或歐盟），任何增修反映國內需要也可能



同時順應國際化。法學者蘇永欽提出¹以開放視角來做法學研究，「將法律及司法判決作為出發點及材料，從法學之外尋求靈感及刺激，例如經濟學、社會學及政治學」，對於智財權法原有的國際性，以開放跨學科視野來研究更是必要且充分。

貳、文獻回顧

西方法實證研究權威 Theodore Eisenberg (2000)² 提到法實證研究 (empirical analysis of legal issues) 分為兩種，第一種是當事人或法官運用其他領域的實證研究成果作為證據或判決理由，亦即經驗論據在法律論證的運用，如語意學或語用學的研究成果作為文義解釋的重要依據。第二種是運用實證方法 (大量資料進行數據分析) 來描述法律體系的運作過程。Eisenberg 認為法實證研究結果甚至可影響立法政策以及判決結果。本文屬於前述第一種。國內法實證學者張永健更指出³：法律

經驗面向的法律論證與法律規範面向產生交會點，有助於法官對現行法的解釋與運用甚至未來修法立法之用。本文參考符號學原理以分析商標議題的實然面，也期盼作為法院審理證據或判決理由依據。

回顧西方法律符號學的發展，學者 Beebe⁴ 率先將符號學先驅索緒爾的符號模型應用至商標淡化理論。依照索緒爾，符號組成的「能指」和「所指」之間內在關係視為商標與其產品或服務來源 (source) 的垂直關係，而不同能指間的相互關係 (intersign relations) 表示符號之間水平的差异性。陳思宇 (2017)⁵ 強調「商標淡化」保護的不是先天或後天識別性，而是一種「差異識別性」 (differential distinctiveness)⁶，陳思宇並將以上符號概念延伸至認知語言學的「轉喻理論」，用以分析國內幾起產品證明標章案件及立法妥適性，圖 1 呈現不同能指 (商標) 有所區別不易混淆的原則：

本研究從索緒爾的「能指」與「所

¹ 前大法官蘇永欽教授於政大法學院關於傳統法釋義學應用社科法學的講授內容 (2020.12.20)。

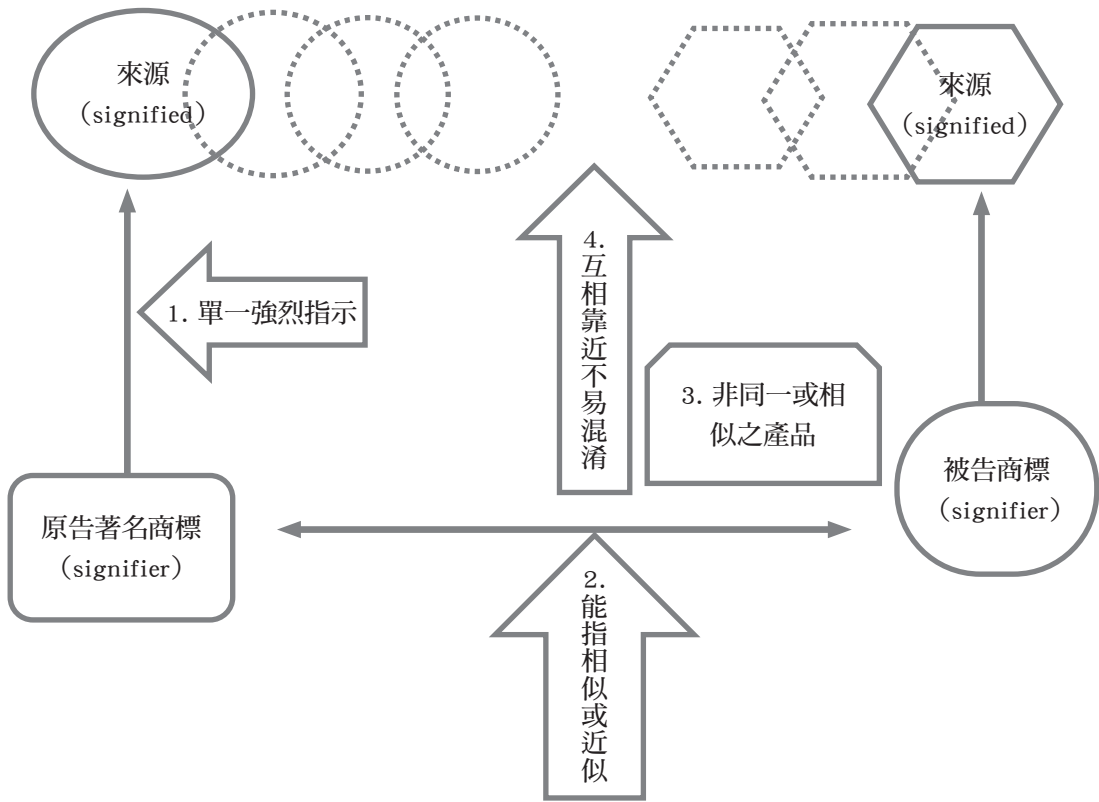
² Eisenberg, Theodore, *Empirical Methods and the Law* (Cornell Law Faculty Publications, 2000), p.364. <https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/364>

³ 張永健，《法實證研究：原理、方法與應用》，2019，頁 65。

⁴ Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLAL. REV. 621, 640 (2004).

⁵ 陳思宇，語言學觀察商標淡化，《交大法學評論》，2017，第 1 期，頁 173-222。

⁶ 同上註。



資料來源：本作者參考陳思宇（2017）繪製

圖 1 符號學商標淡化的態樣

指」出發，並包含美國符號學代表人物皮爾斯的符號三元組成理論。依照三元組成每個商標符號包含商標本身、所代表的實際服務或產品以及給客戶的印象。John Rawls《正義論》(A Theory of Justice)⁷主張法治概念(Rule of Law)的四項特徵：(1) 法律要求或禁止的行為有期待可能性 (2) 相似的案件有相似的處理 (3) 法律的內容必須公開 (4) 法

院能適當一致地處理紛爭。本文期望關於商標權爭議，能有一套語言學學理及符合法治概念的判斷。

叁、品牌命名與翻譯原則

一、品牌命名原則

有關企業發展的報告指出，未來的行銷勝負關鍵在於品牌導向及品牌權益

⁷ John Rawls, A Theory of Justice, 208-210, 1999.



的維護。品牌權益包含品牌名稱、廣告語、標記、甚至標記的顏色與形狀等的保護。根據陳振燧（2000）整理⁸，品牌具有功能性意涵如有翅膀的衛生棉，象徵性意涵如象徵高社會地位的賓士車，也可能帶有情感與經驗性意涵譬如年輕人感覺最酷的 Levi's 牛仔褲。品牌命名策略依照 Blackett（1988）⁹ 可能介於品牌特徵連續性左側的抽象性特徵描述，或是往右側移動，屬於較基本和通用的特徵描述。其主要的功能是將它所代表的產品或服務與競爭對手的產品或服務區分開來。

英文品牌命名主要有兩個原則，第一是易讀易記，第二是能顧名思義。易讀易記旨在聽起來令人難忘和愉快¹⁰，這方面的例子如「可口可樂」（Coke Cola）、「賓士」（Mercedes Benz）、「摩托羅拉」（Motorola）、「夏普」（Sharp）、「香奈兒」（Chanel）、「面巾紙」（Kleenex）、「耐克」（Nike）與「雅芳」（Avon）。中文品牌命名一般注重隱含意義或文化意涵，

因此對消費者產生情感吸引力，例如以上外國品牌中譯，還有本地廠牌如「家樂福」、「新東陽」及「宏碁」等。常見外國知名品牌轉化為動詞和名詞進行日常表達，例如「Band-Aid」意為任何膠布、「Chapstick」意為任何潤唇膏、「Frisbee」意為飛盤、「Hula Hoop」意為呼拉圈與「Popsicle」意為冰棒等。

二、外語品牌在地化及翻譯方法

外語品牌在地化所考慮的翻譯方法既是一種語言轉換，也是一種文化傳達。由於品牌名稱的目的是喚起讀者或潛在消費者的行動，根據德國功能翻譯學派如萊斯（Reiss）¹¹ 見解，它屬於一種操作性的文本類型，翻譯時特別考慮傳達語言之效果和文化意涵，並將它所代表的產品或服務與其他競爭對手的產品或服務區分開來。例如外國品牌進入中文市場翻譯如「可口可樂」（Coke Cola）、「賓士」（Mercedes Benz）、「摩托羅拉」（Motorola）、「夏普」（Sharp）、「香奈兒」（Chanel）、「面

⁸ 陳振燧，產品概念策略，品牌命名策略與來源國效果影響品牌權益建立之研究，《管理評論》，2000，第19卷第2期，頁35-56。

⁹ Tom Blackett, Researching Brand Names, 6(3) *Market Intelligence Planning*, 5-8 (1988).

¹⁰ 姜妹，論外國品牌名稱的中文翻譯原則，《湖北廣播電視大學學報》，2010，第30卷，第1期，頁122-123。

¹¹ Katharina Reiss, Translation criticism: the potentials and limitations (Erroll F. Rhodes, Trans.). Manchester: St. Jerome (2000).

巾紙」(Kleenex)、「耐克」(Nike)，與「雅芳」(Avon)。具體來說，當任何一家外國企業從事品牌在地化時，極有可能先使用音譯，同時考量這樣音譯是否令人難忘同時具有所需內涵，譬如Chanel的香水翻譯成「香奈兒」，Rolex的手錶是「勞力士」，Colgate牙膏是「高露潔」。這些品牌漢譯明顯傳達正向積極或符合期望的意義。一些品牌的中文排列甚至會呈現出一定的規律，讓人過目不忘，韻味十足，比如Clean & Clear洗面乳翻譯成「可伶可俐」，Coca Cola被翻譯成「可口可樂」。

品牌在地化時務必考察要擴張的市場或地區是否有不同的含義，或是容易讓這個地區消費者產生不悅或是不舒服的感受。網路討論有幾個最糟糕的例子，它們忽略了這個關鍵的檢查步驟¹²：(1)高露潔在法國推出了名為Cue的牙膏，卻沒有意識到這也是一本法國色情雜誌的名字，(2)Ikea產品在泰國的行銷中使用了瑞典語的名字，在泰語中是暗指「性交」(3)百事可樂的口號「Pepsi Brings You Back to Life」

在中國首次被翻譯成「起死回生」。(4)Vicks咳嗽藥水引入德國市場，卻沒有意識到德語中「V」的發音是「F」，從而使「Vicks」成為性交的俚語。為避免以上狀況發生，Zhu(2012)¹³特別提出翻譯品牌名稱時要對當地文化多瞭解，並留心消費者看到的感受，並且不要過分依賴線上機器翻譯。

肆、商標法規範與符號學應用

一、國際與國內商標法

「商標」主要由文字及圖案構成，有時會有聲音或動態圖樣，目的在於區別辨識商品或提供服務的特定來源，使得消費者在購物或接受服務時可以由商標來知道提供的廠商是誰¹⁴，例如麥當勞速食店、全家便利商店或康師傅之註冊商標，此外還可以有立體商標以及聲音商標。國際間保護智慧財產的條約主要為1883年所訂立且經過七次修訂的《保護工業產權巴黎公約》(Paris Convention on the Protection of Industrial Property)簡稱《巴黎公

¹² Cultural blunders: Brands gone wrong | Opinions | Campaign Asia 最後點閱日 2022 年 1 月 24 日。

¹³ Pinfan Zhu, Translation Problems in Global Business and their Counter-measures. 9 *Journal for Global Business Education*, 11-24 (2012).

¹⁴ 商標法第 5 條：商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。



約》及後來 WTO 的《與貿易有關之智慧財產權協定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPS）¹⁵。《巴黎公約》第 6 條之 2（Article 6bis）首次出現對著名商標的保護並包括其翻譯部分的保護：「各同盟國主管機關就所認定之著名標章，得於法律許可之前提下，對於與著名標章使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用。倘商標之主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。」¹⁶ 以上可見當時巴黎公約便決定將著名商標之翻譯部分納入規

範範圍。

美國處理商標識別性或聲譽有損的案件，發展出所謂商標「淡化」（dilution）理論¹⁷，這類判決其實最先出現在英國法院的判決¹⁸，而後引進美國並且在美國正式立法。另外，在美國，公司以外語註冊商標時，根據美國商標局（TMEP）的外語等同原則（Doctrine of Foreign Equivalent）¹⁹，該公司需將外來詞翻譯成英語，目的是確定此類商標是否符合美國商標法規定，或者確定此類商標是否會導致消費者對現有商標產生混淆。常被討論的案件中²⁰如俄語單詞 MOSKOVSKAYA 被翻譯成「來自莫斯科或來自莫斯科」，

¹⁵ 謝銘洋，《智慧財產權法》，2013，頁 231-235。

¹⁶ 研究者自譯，原文來自 Paris Convention on the Protection of Industrial Property Article 6bis [Marks: Well-Known Marks] (1): The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

¹⁷ 商標「淡化」一般定義為：「跨領域的生產者或服務者，在未經著名商標權人之許可下，使用與該著名商標相同或近似之標示，而使消費者縱使對該標示不至於與著名商標產生混淆誤認，但因其不當使用，將會對著名商標之識別性或信譽造成減損，最終帶來損失者。」參見智財情報 | 台一國際智慧財產事務所 (taie.com.tw) 最後點閱日 2021 年 10 月 1 日。

¹⁸ Eastman Photographic Materials Ltd. v. John Griffith's Cycle Corp. Ltd., [1898] EWHC (Ch) 105, [111] (Eng.).

¹⁹ TMEP (uspto.gov) 最後點閱日：2021.9.28。

²⁰ In re Spirits Intern., NV, 563 F.3d 1347, 90 USPQ2d 1498 (Fed. Cir. 2005)

屬於地理描述而無法註冊。實務判決上發現，如果某個詞在另一個國家/地區具有特定含義，則與美國商標審查無關。例如在 *Seiko Sporting Goods USA Inc. 訴 Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten* 一案中²¹，法院忽略了原告關於 SEIKO 是日語通用語的證據。美國法院認為，在美國 SEIKO 一詞具有任意性和幻想性。

在中國，《商標條例》第 13 條第 2 項規定，就相同或類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的不予註冊並禁止使用。但若未被認定為馳名商標之外文商標中譯名，則無法受到該條保護。引用該條文處理了不少外文翻譯的爭訟案件，如美國知名運動品牌 *New Balance* 在中國市場提出侵權訴訟²²。廣州中院審查認為，被告早已明知原告獲得「新百倫」商標註冊；且「新百倫」非「NEW BALANCE」之唯一中譯名，被告執意使用「新百倫」，顯然

存在侵權之主觀惡意，應承擔侵權責任。因此判決美國 *New Balance* 公司需賠償對方 9800 萬元人民幣。

在台灣，根據商標局的《商標混淆誤判審查標準》，商標相似性的判斷應以商標整體表現為主。這是因為「商標作為一個整體圖案呈現在商品/服務的消費者面前，而不是被分割成單獨呈現。整個商標可以從三個部分進行觀察：外觀、概念或發音。」²³ 審查標準還提到了對所謂「主要部分」的觀察，即「商標雖然以整體格局呈現，但商品/服務的消費者關注或事後留下印象，這可能是比較突出的主要部分。主要部分觀察與整體觀察並不對立。主要部分最終會影響商標給消費者提供商品/服務的整體印象。」²⁴ 台灣商標法於 2003 年做出重要修正，對於著名商標的保護新增了「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」的態樣²⁵。

歐洲法院近年來根據實務判決發展出使用相同或類似商標造成「聲譽移

²¹ 97 F.2d 296 *Seiko Sporting Goods USA, Inc. v. Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten*

²² 由 *New Balance* 被判侵權案，看外文商標中譯名之保護 - 世界專利商標法律事務所 (wpto.com.tw) 最後點閱日：2021 年 10 月 3 日。

²³ 商標「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.3。

²⁴ 商標「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.3。

²⁵ 商標法第 30 條第 1 項第 11 款「商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」



轉」，此時著名商標的識別性雖未減損或聲譽有損，但卻因此獲得不公平之利益，俗稱「搭便車」行為（taking unfair advantage）²⁶。歐洲法院認為「搭便車」構成要件在於：(1) 因投射造成聲譽移轉，可能藉由模仿或寄生（parasitism）或搭便車（free-riding），兩種產品或服務是否類似或是識別性是否混淆不在衡量範圍。(2) 獲取不公平利益，利用相同或類似於著名商標之標誌，並未付出任何經濟代價，憑空享受著名商標為行銷所付出之努力。歐洲法院處裡不少彰顯以上原則的案件，有名如法國 *Ballon d'Or* 與英國 Golden Balls 的侵權糾紛²⁷。英國的 Gus Bodur 和他的妻子 Inez 於 2001 年創辦了體育用品公司「黃金球」（Golden Balls），2007 年 Endemol 集團製作廣播遊戲節目「黃金球」（Golden Balls），Bodurs 並授權 Endemol 集團使用製作該名稱作為廣播節目。此後不久，Endemol 集團被國際足聯金球獎（FIFA *Ballon d'Or*）聯絡，告知不可使用此名稱，這個組織每年頒發球協會獎給上年度被認為的最佳球員，獎名就叫作「黃金

球獎」（*Ballon d'Or*）。他們的理由是，「*Ballon d'Or*」就是 Golden Balls 的法文翻譯。法國足球協會接著向歐盟法院提出訴訟，原先 Bodurs 打贏官司，後來對方上訴，Bodurs 被判敗訴，Bodurs 再上訴，最後 Bodurs 於 2010 年 the Bodurs 獲判官司勝利，原因在於 the General Court (GC) 發現 *Ballon d'Or* and GOLDEN BALLS 彼此相似度不強，後者名詞為複數型態，「黃金」一詞位置也不同，整體而言視覺及聲音也不同，並未符合「搭便車」構成要件，無法證明有趁機獲取商業利益的情形。

二、符號理論

(一) 索緒爾

全球化社會有愈來愈多關於「符號權」的爭奪與衝突。「符號權」的核心概念「符號」是什麼？它是人類用於表現自我存在的本質條件，沒有符號就不能表現想法，外人也不能理解任何意義。人類從事思考時，本來應於人際溝通的符號也就內化為個人思想²⁸。中國人實際上參與了「符號學」的建立，「符號學」一詞是趙元任先生在 1926 年題

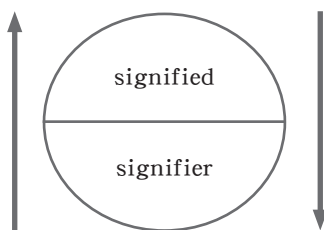
²⁶ 許曉芬，《智慧財產權法比較研究－歐洲觀點》，頁 121-125。

²⁷ General Court spots the difference between Golden Balls and Ballon Dor (burgess-salmon.com) 最後點閱日：2021 年 10 月 3 日。

²⁸ 趙毅衡，《符號學》，2012，頁 9。

為「符號學大綱」一文中所提出的，他同時指出還沒有人以它作為題目來研究某事物所涵蓋的符號原理原則²⁹。瑞士語言學者索緒爾主張每個符號包括「能指和所指」，能指和所指在各自的系統中進行比較，然後任意組合在一起（圖2）³⁰。「能指」是「聲音 - 形象」，所指是「概念」，就像我們說「豬」時，我們會產生有關它的任何聯想。而之所以能夠把「豬」這個符號的印象和概念關連起來，索緒爾認為是大腦或心理聯想的作用³¹。索緒爾並且認為符號系統中橫向與縱向兩軸關係是意義傳達的重要方法³²，他認為符號演化過程中，「系譜軸」（paradigmatic axis）和「毗

鄰軸」（syntagmatic axis）交互作用以產生意義。更詳細說明，系譜軸是一個可以選擇各種元素的垂直軸，如 M 是一個字母，屬於字母的系譜軸。在系譜軸裡，每一個字母必須和其他字母清楚區隔其顯著特色，且能分辨出同一個系譜軸裡各個字母的差異。毗鄰軸（Syntagmatic Axis）是符號與符號若呈現連續排列的橫向軸，如一串句子是字的毗鄰軸，它是由字母組合成有意義文字。再如西餐菜單中毗鄰軸是某一元素從系譜軸選出後，與其他元素組合，此組合即毗鄰軸，譬如西餐上菜的順序依照前菜、湯類、主食、飲料及甜點的順序。同句子同位置不同單字替換明顯



資料來源：本作者整理

圖 2 索緒爾的符號二元理論

²⁹ 同上。

³⁰ Ferdinand de Saussure, *Courses in General Linguistics*, tr, Wade Baskin, p.66 New York: McGraw-Hill, 1969.

³¹ 索緒爾：能指和所指—語言的任意性 - EP87 | 香港 01 | 哲學 (hk01.com) 最後點閱日：2021 年 7 月 6 日。索緒爾認為語言的要素是符號，而符號又分為能指（法：signifiant / 英：signifier）與所指（法：signifié / 英：signified）。

³² 鄭建華，符號學理論研究與應用之初探，《設計研究》，第 3 期，2003，頁 132-139。



Paradigmatic Axis

	Kitten	meowed
	boy	died
the	man	cried

← Syntagmatic Axis →

資料來源：本作者整理

圖 3 橫向軸同句子各元素連續排列，縱向軸同位置不同單字形成不同意義的句子

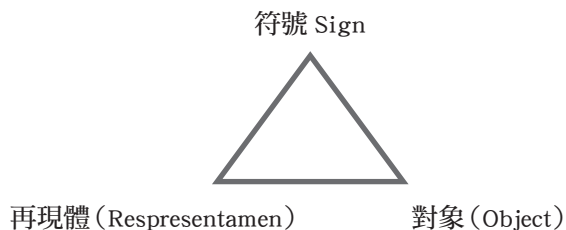
會產生不同意義（圖 3）。

(二)皮爾斯

美國學者皮爾斯（C.S. Peirce 1839-1914）提出「符號三元構成」，任何符號都由再現體（representamen）、對象（object）與解釋項（interpretant）這三項所構成³³。其中再現體是符號的載體，對象是符號所代表的東西。而在這一組三元關係中，起決定作用的是解釋

項。解釋者每次解釋，心中出於對原來符號意義的理解與解釋，溝通時對方也出現一組新符號，如此綿延正是符號傳播的動態過程（圖 4）。

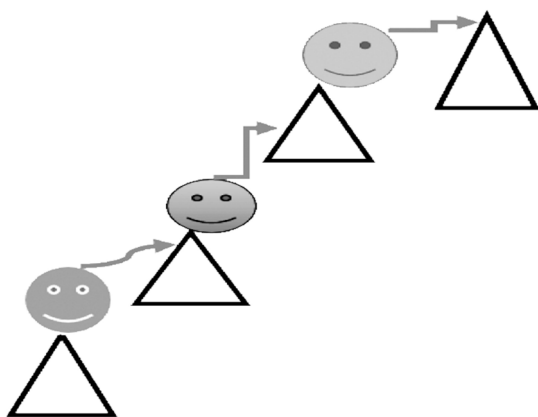
例如商標「SWAROVSKI」有天鵝圖樣，商標所指涉的對象是一系列人造水晶產品包括水晶玻璃雕像珠寶和燈飾等，解釋項則是背後代表的信譽以及給消費者的印象等。特別注意圖 5 之解釋



資料來源：本作者整理

圖 4 皮爾斯的符號三元組成

³³ 同註 28，頁 126-128。



資料來源：本作者整理

圖 5 皮爾斯式的符號動態傳播

項因為解釋者不同可能衍生出不同的符號意義，符號傳播即是動態不斷產生的過程。

伍、研究發現

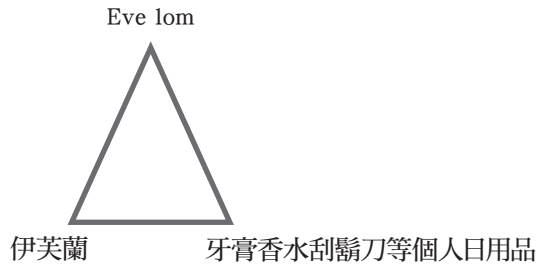
(一) Sephora 絲芙蘭 v. Eve lom 伊芙蘭³⁴

本件系爭商標伊芙蘭為英商產品，取名靈感來自於創辦人 Eve lom 女士。據以異議商標 SEPHORA（絲芙蘭）源於希臘語「Sephos」被譽為美國版的屈臣氏，是目前全球化妝品零售巨擘，它

於 1970 年創立於法國巴黎，起初為香水連鎖店，之後轉向化妝品產業。

絲芙蘭 Sephora 在台註冊商標早伊芙蘭 Eve lom 幾個月，智慧財產局後來取消系爭商標之註冊，Eve lom 伊芙蘭提出行政訴願未果並向智財法院提起行政訴訟。原告聲稱系爭商標為原來品牌之中譯，取自創辦人伊芙蘭女士 Eve lom 之中譯名，來源與據以異議商標為「SEPHORA」之中譯不同，兩商標不構成近似云云。我們從符號學分析伊芙蘭的主張（圖 6）：

³⁴ 智慧財產法院 105 年度行商訴字第 77 號行政判決。原告以「伊芙蘭」商標，向被告（智慧局）申請註冊，經被告核准列為註冊第 01593102 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款之規定提起異議。被告審查認系爭商標違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，以中台異字第 G01020840 號商標異議書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部訴願會駁回。原告仍不服，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟。



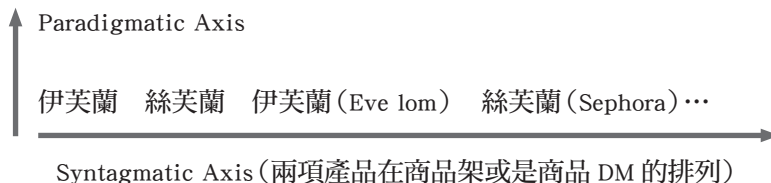
資料來源：本作者整理

圖 6 系爭商標伊芙蘭主張其背後概念是原創辦人

再從索緒爾的「系譜軸」(Paradigm Axis)和「毗鄰軸」(Syntagm Axis)概念來說，由於伊芙蘭與絲芙蘭銷售的商品太過類似，我們很容易找到他們形成連續排列的場合或情況，譬如台灣店家擺放這類商品的商品架上或店家寄給顧客的廣告 DM 上，這時兩者是橫向軸連續性的排列，對於消費者來說，「有你時大多也有我」的狀況是容易造成關係混淆的（如圖 7）。

被告智慧財產局主張取消原因在

於：兩者商品類似，客觀上可能使消費者誤認二者商品為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係，且系爭商標與據以異議商標在文字上均有「芙蘭」二字，雖然兩者在字體上，仍略有區別，其中系爭商標接近於楷書，據以異議商標接近細明體，但相關消費者區辨商品時，難以一併唱呼其字體，是此部分之不同，不影響其近似之認定（兩者商標參見附錄一）³⁵。



資料來源：作者自行整理

圖 7 伊芙蘭與絲芙蘭在台灣市場容易呈現橫向軸連續性的排列

³⁵ 智慧財產法院 105 年度行商訴字第 77 號行政判決。

(二) Michael Jordan v. 喬丹體育

喬丹 (Michael Jeffrey Jordan) 是美國 NBA 著名籃球明星，2012 年喬丹指控中國企業「喬丹體育」註冊了「喬丹」、「*qiaodan*」「QIAODAN」、「僑丹」等 78 個商標，認為侵害其姓名權，向中國國家工商行政管理總局商標評審委員會提出申請，要求撤銷。原來，Nike 旗下的耐克體育有限公司及耐克商業有限公司是 Michael Jordan 在中國唯一授權使用 Jordan 商標的公司。

Nike 自 2002 年起，先後十次對「喬丹體育」的「QIAODAN」、「*qiaodan*」、喬丹等商標提出異議，惟國家工商總局商標局及商標評審委員會未有支持。直到 2016 年底，最高人民法院作出終審判決，認為中文「喬丹」商標的註冊，不符合 2001 年修訂的《商標法》第三十一條規定申請商標註冊不得損害他人現有的「在先權利」的規定，亦即損害了 Michael Jordan 的姓名權，應予撤銷³⁶。最高人民法院此判決中強調了誠實信用

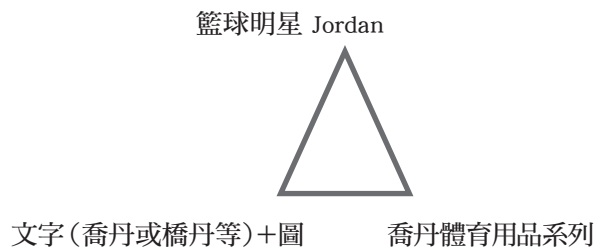


圖 8 籃球明星 Jordan 主張該公司侵犯姓名權

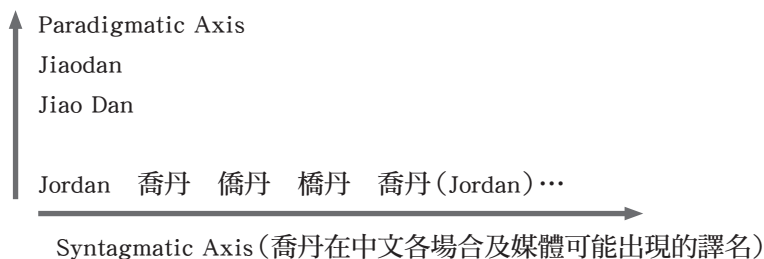


圖 9 籃球明星 Jordan 在中文報章雜誌的名字屬於橫向軸排列，拼音名鮮少同時出現故屬於縱向軸排列

³⁶ 專利情報：中國大陸最高人民法院發布 2016 年中國法院 10 大知識產權案件 - 科技產業資訊室 (iKnow) (narl.org.tw) 最後點閱日：2021 年 7 月 6 日。



原則對於規範商標申請註冊行為，該項判決指明 Jordan 的姓名權不包括英文拼音「QIAODAN」及「qiaodan」。我們從索緒爾的橫向與縱向軸概念推知，籃球明星 Jordan 在中文報章誌的各項中文譯名屬於橫向軸連續排列，識別性低，容易聯想到喬丹本人，喬丹的拼音鮮少與其他譯名同時出現故屬於縱向軸排列，也較不與喬丹本人聯想在一起，中國最高法院決定保護喬丹的不同中譯名且不保護喬丹的拼音姓名權，從語言學之符號學原理來看，這項法院判決是非常有學理基礎的。

(三) Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import (1999)³⁷

此案與國際智財權禁止的「搭便車不勞而獲」較無關聯。這兩家公司最初都是在美國日本酒的進口商，Otokoyama 最初是日本旭川鎮附近的清酒釀酒廠，³⁸字面上看，這個詞的意思是「男山」，隨著此間釀酒廠製作的清酒名聲日漲，這個字逐漸代表一種乾燥和男子氣概的清酒味道。在 1984 年之前 Otokoyama 無法在日本註冊這些商標，因為這些日文在那裡被廣泛使

用於一般清酒，依照日本商標法若只是單純描述產品或服務性質是無法註冊成商標的。爾後 Otokoyama Co.（被上訴人）在美國市場同時註冊了 4 個商標：(1) Otokoyama，(2) 男山（Otokoyama 日本漢字版象形文字），(3) おとこやま（日本平假名字母版之 Otokoyama），(4) オトコヤマ（日本片假名字母版之 Otokoyama），這四個商標其實是同一清酒產品。當 Otokoyama 向美國商標局註冊，被要求翻譯 otokoyama 時，該公司回答說這是一個任意和幻想（arbitrary and fanciful）詞語，因此無法翻譯成英文。

案件另一個關鍵是：日語可以使用平假名、片假名或羅馬字來書寫，有的還可以使用漢字書寫，但是用漢字書寫意義與原漢語並不一定相同。日語的片假名通常是用來書寫外來語、又或是加強語氣時用的，有時也可作擬聲詞使用，平假名則常常用來表示日語中的固有詞彙及文法助詞。以下為日語中，以幾種不同的方法轉寫自稱時的差別，中文意思皆相當於「我」：

³⁷ Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 985 F. Supp. 372 (S.D.N.Y. 1997); OTOKOYAMA CO LTD v. WINE OF JAPAN IMPORT INC 50 | FindLaw 最後點閱日：2021 年 9 月 28 日。

³⁸ 【完全繼承了日本美酒的代名詞：男山】 | Sake Romance 清酒·蜜語 最後瀏覽日 2021 年 7 月 6 日。

漢字	平假名	片假名	羅馬字	中譯
私	わたし	ワタシ	Watashi	我

圖 10 日語中以幾種不同的方法轉寫自稱時的差別³⁹

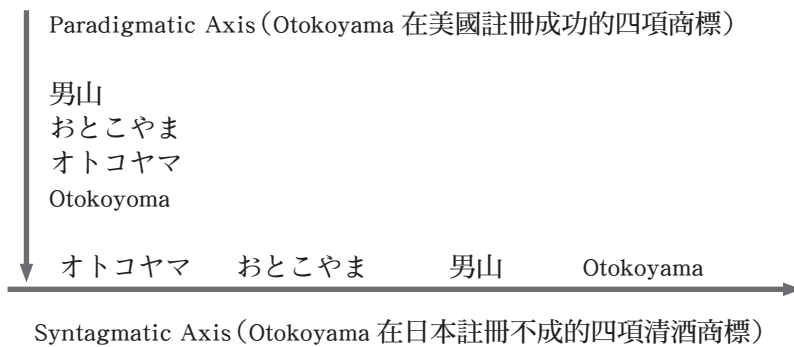


圖 11 Otokoyama 在美國註冊成功的四個外語商標因為無法翻譯成英文，彼此間是清楚劃分而變成縱向軸關係，但在日本皆指向同一事物故為橫向軸之排列

依照美國商標檢驗程序手冊(TMEP)規定⁴⁰，當消費者發現外語商標會停下來翻譯成英文時，應適用「外語同等學說」(Doctrine of Foreign Equivalents)，這個學說的原理在於：商標局會將外國術語的翻譯成英文與其他商標進行比較，以確定商標或翻譯商標的獨特性是否足以構成有效商標。再依照美國商標法規定，外語商標註冊時一般不予考慮原來在當地的註

冊情形。1997 年日本葡萄酒公司開始進口名為「Mutsu Otokoyama」的產品，Otokoyama 發現後立即起訴日本葡萄酒公司侵犯其商標的行為。日本葡萄酒反訴，並試圖取消 Otokoyama 原來的四個商標。日本葡萄酒聲稱「Otokoyama」是這種類型的清酒的通稱。美國地區法院原先批准了 Otokoyama 的初步禁令，未考慮美國以外的「Otokoyama」的含

³⁹ 日語 - 維基百科，自由的百科全書 (wikipedia.org) 最後瀏覽日：2021 年 7 月 6 日。

⁴⁰ 同註 19。



義。經過後日本葡萄酒反訴，美國上訴法院後來撤銷地方法院的決定⁴¹。

以索緒爾的橫向軸與縱向軸概念來說，Otokoyama 在美國註冊成功的四個外語商標因為無法翻譯成英文，彼此間是清楚劃分而變成縱向軸關係，但在日本皆指向同一事物，整體上可能同時連續出現，故為橫向軸之排列。

陸、結論

以上三起商標侵權前兩起被認定是屬於攀附著名商標的類型，此乃歐洲智財法院透過判決發展出禁止第三人透過攀附著名商標之聲譽之行為獲取不正當利益的搭便車行為（*taking unfair advantage*）。判定商標之近似性索緒爾「系譜軸」和「毗鄰軸」概念與皮爾斯的符號學有很大的啟發性。系譜軸是一個符號系統各符號可以選擇任何元素即有你就沒有我的垂直軸，而毗鄰軸是符號與符號連續排列的橫向軸即有你時大多也有我。不同商標若呈現橫向軸排列較容易造成識別性混淆的。以此類

推，案件一為何兩商標字體讀音外觀不同還是近似混淆？因為他們可能在台灣某些地方同時出現在消費者視覺上（如商品 DM、店家這種系列產品之商品架上）。案件二為何中國法院裁定保護所有喬丹的中譯名但排除漢語拼音姓名權？因為喬丹的漢語拼音姓名在中國很難跟其他名字同時出現。案件三為何 Otokoyoma 在日本不可以註冊而在美國市場可以？因為兩市場代表日文與英文兩個符號系統，所以這四種寫法是縱軸性的，被視為截然不同的事物。

前述 John Rawls《正義論》法治概念（Rule of Law）的四項特徵：(1) 法律要求或禁止的行為有期待可能性 (2) 相似的案件有相似的處理 (3) 法律的內容必須公開 (4) 法院能適當一致地處理紛爭。本文期望關於商標近似性判定，能有一套語言學學理及符合法治概念的判斷。另一方面，隨著外國投資者在台灣越來越多，台灣的商標法將面臨更多挑戰。我們的本地公司在採用翻譯外國標記作為其公司名、品牌名或口號時應更加謹慎。

⁴¹ 同註 37。

參考文獻

- 許曉芬，《智慧財產權法比較研究－歐洲觀點》，元照出版，台北（2013）。
- 張永健，《法實證研究：原理、方法與應用》，（臺北：新學林，2019）頁 59。
- 趙毅衡，《符號學》，新銳文創出版，台北（2012）。
- 謝銘洋，（2013）。《智慧財產權法》，元照出版，台北（2013）。
- 李柏靜、胡碧輝，〈商標識別性之符號學分析 -- 由 MISS WU 案談起〉，《智慧財產權月刊》，2014，第 190 期，頁 65-91。
- 陳思宇，〈語言學觀察商標淡化〉，《交大法學評論》，2017，第 1 期，頁 173-222。
- 陳振燧，產品概念策略，品牌命名策略與來源國效果影響品牌權益建立之研究，《管理評論》，2000，19 卷 2 期，頁 35-56，2000。
- 鄭建華，〈符號學理論研究與應用之初探〉，《設計研究》，2003，第 3 期，頁 132-138。
- Beebe, Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law, 51 *UCLA Law Review* 621-704 (2004).
- Rawls, John, *A Theory of Justice* (2nd ed. 1999).
- Zhu, Pinfan, Translation Problems in Global Business and their Countermeasures. 9 *Journal for Global Business Education*, 11-24 (2012).

附錄一

系爭商標伊芙蘭與據以異議之商標絲芙蘭

伊芙蘭

絲芙蘭

資料來源：智慧財產法院 105 年度行商訴字第 77 號行政判決

附錄二

喬丹體育用品公司違反姓名權被撤銷的商標之一



資料來源：喬丹商標之爭歷經 4 年終宣判：「喬丹」違反商標法應予撤銷 - 每日頭條
(kknews.cc)