

國立交通大學  
科技法律研究所  
碩士論文

論商標侵權下商標使用要件之妥適性

The Appropriateness of the Trademark Use  
Requirement in Trademark Infringement



研究生 湯淑嵐  
指導教授：王敏銓博士

中華民國九十九年十月

論商標侵權下商標使用要件之妥適性

The Appropriateness of the Trademark Use Requirement in Trademark  
Infringement

研究生：湯淑嵐

Student: Shu-Lan Tang

指導教授：王敏銓

Advisors: Min-Chiuan Wang

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to

Institute of Technology Law

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Technology Law

October 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十九年十月

# 論商標侵權下商標使用要件之妥適性

學生：湯淑嵐

指導教授：王敏銓

國立交通大學科技法律研究所碩士班

## 摘要

什麼樣的使用方式可能構成商標侵權？網路的出現帶動商業模式的改變，使得商標「使用」的方式漸漸脫離傳統的交易習慣，隨著這些全新的商標利用型態出現的，是更為複雜的商標法爭議，商標法對於「使用」的認定標準也需要重新檢視。

本研究之起點源自美國學說對「商標使用」之爭議，欲探討「商標使用」一被告將原告之商標當作商標使用—究竟是不是判斷商標侵權的門檻要件？若是，則其妥適性又何如？本文首先就美國「商標使用理論」學說以及其反對說予以詳盡之介紹。其次，針對美國非典型使用案件進行案例研究，包括網路出現以前之非典型案件以及網路相關的使用案件，其中後者又可分為網站標記、彈跳式網路廣告以及關鍵字廣告等三種類型。

在我國法的部分，本文統整並歸納學說實務對於「商標使用」之見解，並針對智財法院判決對進行實證研究，發現與美國學說對「商標使用」之定義亦為我國所採納。本文亦將我國非典型案件中常見的幾種使用態樣予以分類，並針對類型化之案件進行深入探討，觀察「使用」要件於此類案件實際運用情形為何，並分析採取「商標使用」作為商標侵害的要件是否妥適。

關鍵字：商標侵權；商標使用；網站標記；彈跳式網路廣告；關鍵字廣告；混淆誤認之虞

# **The Appropriateness of the Trademark Use Requirement in Trademark Infringement**

Student: Shu-Lan Tang

Advisors: Min-Chiuan Wang

**Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University**

## **ABSTRACT**

What kind of “use” constitutes trademark infringement? The emergence of the Internet changes the business model and forces the fashion of trademark use away from traditional transaction custom. Along with these new types of trademark uses are more complicated controversies on trademark law. Therefore, the standard to define “trademark use” under trademark law needs to be reexamined.

The idea of this thesis originates from the trademark use debate in the United States: whether “trademark use”, i.e. the use of the accused trademark by the defendant as its own trademark, should be a prerequisite of trademark infringement? If the answer of the aforesaid question is yes, how do we measure its appropriateness? In this thesis, the author first introduces in detail the “trademark use” theory and the opposition, and then conducts case study of non-typical trademark use cases, including cases which happened before and after the emergence of the Internet, the latter of which can be categorized into three groups, cases involving meta tags, pop-up advertisements and keyword advertisements.

In regard to Taiwan law, through summarizing academic theories and opinions of courts on trademark use and conducting empirical analysis on the rulings of the Intellectual Property Court, the author discovers that the academic definition of trademark use in the United States is also adopted in Taiwan. Furthermore, the author

categorizes the common types of trademark use of non-typical cases, analyzes the rulings of those cases in order to know the application of the trademark use requirement among those types, and argues the appropriateness of the trademark use requirement in trademark infringement.



Keywords: trademark infringement ; trademark use ; metatags ; pop-up advertisement ;  
keyword advertisement ; likelihood of confusion

## 誌 謝

論文寫到這裡，終於進入我最期待的部分——誌謝辭的撰寫，這代表一年來的心血終於可以付梓，而我的研究所生涯也即將告一段落。能夠順利完成論文，首先要感謝的就是我的指導教授王敏銓老師，謝謝老師指引我寫作的方向與題目，在一次次討論之中給予建議與指正，並細心逐字斧正。對於我怠惰拖延進度的惡習，老師也總是以鼓勵代替責備，能夠有這樣學識涵養兼備的老師擔任我的指導教授當真幸運。感謝林昱梅老師與李崇僖老師百忙中撥冗擔任我的口試委員，指正疏漏之處並給予寶貴建議，使我的論文能夠更臻完備。

感謝本文所引參考文獻的作者們，本篇論文的成就雖難以與牛頓相提並論，但在撰寫論文過程中得到的收穫，確實是奠基於您們的耕耘累積。感謝育廷熱心分享最新判決資訊，並大方提供大作供我參考。感謝懿嫻學姐專業的英文摘要校對(雖然等同於重翻 XD)。感謝鈺珺與涵雯在我論文尾聲孤伶伶隻身在新竹之際，陪我聊天解悶。

感謝科法所同學、學長姐與學弟妹們，擔心掛一漏萬，請容許我在此就不一一列名，但如果沒有你們的參與，我的研究所生活將會黯然失色。和新竹幫一同度過每個酸甜苦辣的日子，與科技三妹快樂的出遊，還有和所有 96 級碩士班同學們共同經歷的研討會、招生說明會、系所評鑑以及畢業典禮等活動，都會是我最美好最珍貴的回憶。

感謝禹農的陪伴，從論文架構格式的建議到口試當天茶水點心的準備，還得時常充當一般消費者供我諮詢，如果沒有你時而溫柔鼓勵，時而嚴厲督促，論文恐怕沒有完成的一天。

最後要感謝我的父母親，二十又五的年紀若在古時恐怕早已是幾個孩子的媽了，能夠無後顧之憂在這裡快樂的學習知識並完成論文，應歸功於雙親大人的養育之恩。

由衷地感謝一路以來給予我幫助、鼓勵與關懷的所有人!

# 目錄

中文摘要.....	iii
英文摘要.....	iv
目錄.....	vii
圖表目錄.....	x
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與限制.....	1
第三節 研究方法.....	2
第四節 章節架構.....	3
第二章 美國學說爭議.....	5
第一節 商標使用理論.....	7
第一項 理論簡介.....	7
第二項 理論基礎.....	8
第一目 實然面.....	8
第一款 Lanham Act.....	9
第二款 普通法與案例法原則.....	11
第二目 應然面.....	12
第一款 搜尋成本理論與商標使用.....	13
第二款 增加商標法的確定性.....	14
第二節 商標使用理論反對說.....	18
第一項 理論簡介.....	18
第二項 理論基礎.....	18
第一目 實然面.....	19
第一款 Lanham Act.....	19
第二款 普通法與案例法原則.....	20
第二目 應然面.....	22
第一款 「搜尋成本理論」之缺陷.....	22
第二款 錯誤的決定論.....	25
第三目 解決之道-脈絡論 (Contextualism).....	27
第三項 修正之反對說.....	28
第三節 非典型案件研究.....	30
第一項 促銷商品案件.....	31
第一目 International Order of Job's Daughters v. Lindeburg &	

Co.	31
第二目 Boston Professional Hockey Association, Inc., v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.	33
第二項 合理使用案件	34
第一目 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.	34
第二目 New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.	36
第四節 小結	39
第三章 美國網路商標使用案件	41
第一節 網站標記	43
第一項 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.	44
第一目 案件介紹	44
第一款 第九巡迴上訴法院判決	45
第二項 North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.	46
第一目 案件介紹	46
第二目 第十一巡迴上訴法院判決	47
第三項 分析	49
第二節 彈跳式網路廣告	52
第一項 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.	53
第一目 案件介紹	53
第一款 地方法院判決	54
第二款 第二巡迴上訴法院判決(下稱 <i>1-800 Contacts</i> )	55
第二目 分析	59
第三節 關鍵字廣告	62
第一項 GEICO, Inc. v. Google, Inc.	64
第一目 案例介紹	64
第二目 分析	66
第二項 Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com	67
第一目 案例介紹	67
第二目 分析	68
第三項 Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc.	69
第一目 案例介紹	69
第二目 分析	71
第四項 Rescuecom Corp. v. Google Inc.	72
第一目 案例介紹	72

第一款 地方法院判決.....	73
第二款 第二巡迴上訴法院判決 ( <i>Rescuecom II</i> ) .....	75
第二目 分析.....	78
第五項 關鍵字廣告案件未來發展趨勢 .....	81
第一目 否定見解所倚賴理由並不足採.....	82
第一款 不符合第 45 條對於「商業上使用」之定義.....	82
第二款 內部使用 .....	84
第三款 商品配置的論理.....	85
第二目 肯定見解未來發展趨勢 .....	87
第一款 “Use” “in commerce” .....	87
第二款 「使用」要件在判斷流程上的前提性 .....	88
第三款 「混淆之虞因素的調整」是未來判決的重心...	88
第四節 小結 .....	90
第四章 我國法之規定與實證研究 .....	92
第一節 我國法之規定.....	92
第一目 民事責任部份之侵害商標權行為.....	92
第一款 一般侵害商標權行為 .....	93
第二款 擬制侵害商標權行為 .....	95
第二目 刑事責任部份之侵害商標權行為.....	96
第三目 第六條（商標之使用範圍） .....	97
第二節 我國商標侵害案件實證研究.....	102
第一項 案件挑選原則與方法.....	102
第二項 量化統計結果與分析.....	104
第一目 民事判決 .....	104
第二目 刑事判決 .....	110
第三目 小結.....	114
第三項 類型化案件分析 .....	115
第一目 使用於商業名稱.....	116
第二目 商標商品化案件.....	124
第三目 合理使用 .....	131
第一款 說明性合理使用.....	131
第二款 指示性合理使用.....	137
第四目 作為關鍵字使用案件.....	142
第三節 小結 .....	145
第五章 結論.....	148
參考文獻.....	153

## 圖表目錄

圖表 三-1 .....	62
圖表 三-2 .....	81
圖表 四-1 .....	104
圖表 四-2 .....	105
圖表 四-3 .....	106
圖表 四-4 .....	106
圖表 四-5 .....	107
圖表 四-6 .....	108
圖表 四-7 .....	110
圖表 四-8 .....	111
圖表 四-9 .....	111
圖表 四-10 .....	112
圖表 四-11 .....	113
圖表 四-12 .....	114
圖表 四-13 .....	117
圖表 四-14 .....	127
圖表 四-15 .....	129
圖表 四-16 .....	133
圖表 四-17 .....	133
圖表 四-18 .....	139



# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機與目的

什麼的使用方式可能構成商標侵權？隨著科技發展、社會變遷與現代商業模式的改變，廣告、宣傳、行銷方式不斷推陳出新，商標的運用也顯得更為多樣化。尤其是網際網路的盛行，創造與傳統將商標印在廣告上或貼附在商品上等交易習慣迥然不同的利用方式。隨著這些全新的商標利用型態出現的，是更為複雜的商標法爭議。商標權人試著於全新的領域中主張其商標權利，這對於一直以來主張商標權過份發達的論者而言更是隱隱作憂<sup>1</sup>，兩者衝突的結果引起了對商標法原理原則的重新檢視—尤其是「使用」要件之檢視。

究竟怎樣的「使用」方式可能構成商標侵權，成為了商標法高度關注的議題，美國學術界更為此掀起一場學術論戰，有論者主張要以「商標使用」要件<sup>2</sup>來限縮商標權利的範圍，並認為這個長期被忽視的「要件」是諸多行為免除侵權責任的真正解答；持反對見解者則直指「商標使用」是虛偽的決定論<sup>3</sup>。

本文欲藉由美國學說爭議所提供之思考方向，重新思考構成商標侵權的「使用」行為為何，若以「商標使用」作為侵權判斷的要件其妥適性何如？「使用」在判斷侵權的過程中又應發揮何功用？希冀以理論作為討論基礎，再透過案例的觀察分析，對上述疑問提供參考答案。

## 第二節 研究範圍與限制

承上所述，本文欲探討商標侵權的「使用」行為性質為何，研究焦點將限縮

---

<sup>1</sup> 關於「商標權過份發達」之見解早在 30 年代就有學者提出，詳細介紹請參見王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁 2，註 7，2008 年。

<sup>2</sup> 更詳細的定義請見第二章理論的介紹。

<sup>3</sup> Graeme Dinwoodie & Mark Janis, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1597, 1641 (2007).

在一般商標侵權下的使用要件，所討論商標侵權法條的範圍限於聯邦商標法第 32 條(1)項(a)款、第 43 條(a)項，與我國商標法第 61 條民事侵害責任與第 81 條、82 條刑事侵害責任。至於構成商標淡化之使用行爲、不正競爭法或我國之公平交易法等議題，則不在本文研究範圍。

此外，本研究之起點源自美國學說對「商標使用」之爭議，又因美國學說、實務判決在「使用」要件之討論相當豐富，故本文在比較法學方面之研究將以美國法爲主軸，礙於篇幅限制與研究深度之兼顧，將不涉及歐洲、日本等國之商標法制。

再者，本文在實證研究方面使用司法院法學檢索系統，搜尋智慧財產法院自民國至成立以來至 99 年 8 月 8 日止所作出的商標侵害之民、刑事判決，總檢索案件數共爲 328 件。因智慧財產法院爲統一處理智慧財產權議題之專門法院，相較一般法院其見解較具有指標性之意義，故本文將實證研究範圍設定爲智財法院之判決，於此敘明。

### 第三節 研究方法

#### 1. 文獻分析

本文論文之起點源自美國學說對「商標使用」之爭議，故本研究主要參考美國與此議題相關之專書、期刊論文、報章評論等文獻，介紹不同學說的內容並進行闡釋與分析。此外，本文亦歸納整理國內商標法教科書以及期刊對於「商標之使用」之論述，作爲本文分析研究之素材。

#### 2. 比較法學

美國商標法不僅學說理論對「使用」要件之討論相當豐富，亦有諸多涉及網路上「使用」之相關判決可資參考。我國法對「商標之使用」僅有一概括性條文定義，然而對於侵權之「使用」與維持權利之「使用」等區別卻付之闕如。本文希望透過比較法學的觀點，參考借照美國法上相關學說與判例見解，希冀他山之石可以攻錯，藉助美國法既有之法制經驗、學說、判例，爲我國法對「使用」要件提供討論之基礎。

### 3. 實證研究

本文之實證研究可分為案件統計調查以及類型化案件分析兩大部分。本文以實證統計方式，全面調查我國智慧財產法院成立以來的商標侵害案件中「商標使用」要件適用情形，先針對實證研究之目的與方式作說明，接著呈現統計結果、提出觀察所得現象與進行分析。此外，本研究亦針對不同使用類型之案件分類並進行研究，透過對個案之深入探討，檢視「商標使用」要件在實務適用之妥適性何如。

## 第四節 章節架構

本文共分為五章，內容概述如下：

第一章為「緒論」，說明本文之研究動機與目的、研究範圍與限制、研究方法，以及本文之架構。

第二章分為四節，主要為美國學說理論之介紹，將對「商標使用理論」的肯定說與否定說之見解予以說明，並針對對於「使用」要件有較多著墨之非典型案件進行分析與觀察，以了解「商標使用」要件是否為美國司法實務所採取。本章所選取的美國非典型案件包括促銷商品、合理使用等類型之案件，其中網路相關案件在「商標使用」要件上有較深入的討論，案例發展最為完備，故本文特將此類型之非典型案件獨立於第三章進行分析。

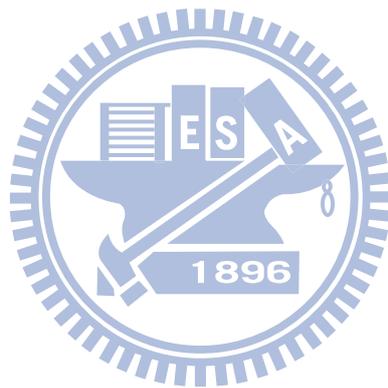
第三章分為四節，主要係對非典型案例中，發展最為完備之網路相關的使用案件進行案例研究。本文將網路案件分為將他人商標使用於網站標記

(metatags)、彈跳式網路廣告(pop-up ads)以及關鍵字廣告(keyword advertising)等三種類型分別討論，分析法院對「商標使用」要件之見解。

第四章分為四節，為我國法與實務對於「使用」要件之探討。包括論述現行法對於「商標之使用」之規範，並統整並歸納學說實務對於侵權「使用」之見解；針對智財法院判決對進行實證研究，以理解「商標使用」要件是否為我國法院所採納；將非典型案件中常見的幾種使用態樣予以分類，分為商業名稱之使用、商標商品化之使用、合理使用、關鍵字廣告等使用類型，並針對類型化之案件進行

深入探討，觀察「使用」要件於此類案件實際運用情形為何，並分析若採取「商標使用」作為商標侵害的要件是否合適。需要說明的是，因為我國目前關於網路廣告涉及商標侵權的相關案件甚少，恐無法如美國網路使用案件予以獨立一章之篇幅予以討論，僅能將關鍵字廣告使用類型案件於本章一併作介紹。

第五章為「結論」，總結各章之討論與研究，本文以為採用「商標使用」要件並非妥適之作法，應將侵害商標之「使用」予以最寬廣之認定，同時亦針對商標法最新修正草案與未來發展提出簡評與建議。



## 第二章 美國學說爭議

隨著科技發展與社會變遷、現代商業模式的改變，廣告、宣傳、行銷方式不斷推陳出新，使得商標的運用也更多樣化，連帶的隨之而起的商標案件爭議也更為複雜。諸如因網際網路的盛行帶動網域名稱、彈跳式網路廣告、關鍵字廣告等新興商標法案件出現，顯示商標權人嘗試著在全新的領域中主張其商標權利。面對網路時代下全新的使用態樣，商標法該如何因應使其規範範圍符合原先的立法目的，法院在面臨此前所未見的難題時呈現出分歧見解<sup>1</sup>，對商標權利無限擴張的隱憂與言論自由保護等數種價值該如何衡量，引發各界爭論不休。在這紛擾之際，有一派學者<sup>2</sup>提出「商標使用理論」--一個簡單易懂，看似可以迅速解決眼前難題的萬能理論，此理論一出吸引了許多學者紛紛撰文附從<sup>3</sup>。除了學術文章的討論外，支持者也撰寫並簽屬法庭之友意見書（amicus briefs），主張「商標使用」應作為門檻要件適用，甚至在國會作證強調該理論之重要性<sup>4</sup>；不過，仍然有反對者批評這樣的見解<sup>5</sup>。本文第二章將對這兩方的理論與論點有詳盡的介

---

<sup>1</sup> 如法院對於關鍵字廣告案件的不同見解，詳請見本文第三章第三節之介紹。

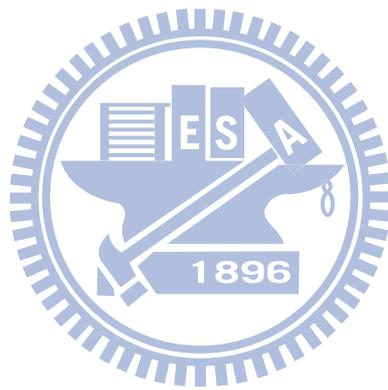
<sup>2</sup> 持此看法者以 Stacey L. Dogan 與 Mark A. Lemley 兩位學者為主，他們於 2004 年發表 *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet* 一文，引起學界對「商標使用」的關注與討論，後續仍持續發表文章作更深入的討論。See Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004) [hereinafter Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*]; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 98 TRADEMARK REP. 1345 (2008) [hereinafter Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law*]

<sup>3</sup> See, e.g., Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006) [hereinafter Barrett, *Internet Trademark Suits*]; Margreth Barrett, *Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses “in the Manner of a Mark”*, 43 WAKE FOREST L. REV. 893 (2008) [hereinafter Barrett, *The Historical Foundation*]; Eric Goldman, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 EMORY L.J. 507 (2005); Uli Widmaier, *Use, Liability, and the Structure of Trademark Law*, 33 HOFSTRA L. REV. 603 (2004); Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105 (2005).

<sup>4</sup> Mark P. McKenna, *Trademark Use and the Problem of Source*, 2009 U. ILL. L. REV. 773, 828 n.4 [hereinafter McKenna, *Trademark Use*].

<sup>5</sup> See, e.g., Graeme Dinwoodie & Mark Janis, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1597 (2007) [hereinafter Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*]; Graeme

紹。



---

Dinwoodie & Mark Janis, *Lessons from the Trademark Law Debate*, 92 IOWA L. REV. 1703 (2007)  
[hereinafter Dinwoodie & Janis, *Lessons*]; McKenna, *Trademark Use*, *supra* note 4.

# 第一節 商標使用理論

## 第一項 理論簡介

「商標使用理論」最先由 Stacey L. Dogan 與 Mark A. Lemley 兩位學者在 2004 年所發表的 *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet* 一文中提出，引起學界對「商標使用」的重視與關注，Dogan 與 Lemley 也持續撰文回應，故本文對「商標使用理論」之介紹將以兩位學者的論述為主軸，並輔以其它贊成此理論學者之見解作論述。

主張「商標使用理論」的學者認為，並非所有「未經商標權人同意就使用其商標的行為」都會構成商標侵權責任，只有當被告將商標權人商標作特定類型的使用時，才有可能構成商標侵權。此特定類型的使用指的就是作為「商標使用」者。惟何謂「商標使用」，就連主張「商標使用理論」的學者也承認至今學界、法院還未能提出令人滿意的定義<sup>6</sup>，Dogan 與 Lemley 稱「商標使用」為「使用標章來廣告或作為自己服務之商標、或使人聯想到原告之使用」<sup>7</sup>；學者 Margreth Barrett 則稱「商標使用」為「對文字或符號之使用，與商品或服務之提供有關，並以很可能將商品或服務之來源傳達給消費者的方式為之」<sup>8</sup>。Barrett 認為某些類型的行為不構成「商標使用」，因為在這些情形下被告並未將標章當作商標使用，藉此向消費者傳達被告（或其他人）的商品或服務之來源<sup>9</sup>。是以，對支持「商標使用理論」者而言，只有當被告將原告標章「當作商標使用」（use as a mark），將該標章作為「指示商品或服務的來源或贊助關係之用」時，消費者才

---

<sup>6</sup> Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law*, *supra* note 2, at 1349.

<sup>7</sup> Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2, at 805 (defining trademark use as "the use of the mark to brand or advertise the defendant's services or to suggest an affiliation with the plaintiff").

<sup>8</sup> Barrett, *The Historical Foundation*, *supra* note 3, at 894.

<sup>9</sup> Barrett, *Internet Trademark Suits*, *supra* note 3, at 436 (arguing that certain types of activities "do not constitute trademark use because they do not use the mark as a brand to communicate the source of the defendant's (or anyone else's) goods or services to consumers").

有可能受到混淆，也因此才有商標侵權的可能<sup>10</sup>。

根據該理論主張，「商標使用」具有把關的功能（gatekeeper function）<sup>11</sup>，它是商標侵權成立的前提要件，要求法院在商標侵權判斷流程下先對被告使用的性質作初步的檢驗，認為只有被告對原告標章作「商標使用」時，此類「使用」行為始可能有商標法之適用<sup>12</sup>。因此面對商標權人漸行擴張的權利，「商標使用理論」最主要目的就是要限縮商標法適用範圍，利用「商標使用」要件作為限制商標權利的工具，用來識別不構成侵權的行為類型。它的功能就在於排除某些行為類型的侵權責任<sup>13</sup>。

藉由「商標使用」作為判斷是否侵權的前提要件，對於那些非作為商標使用的案件，具有過濾案件的功能，可以省略複雜且往往被認為難以預測結果的混淆誤認之虞檢驗，降低訴訟成本與被訴風險，增加商標法的可預測性，也有助於鼓勵競爭者、評論者及社會大眾做其他已被商標法允許的合法使用，如比較廣告、嘲諷模仿、合理使用等等，能增加消費者利益並保護競爭與言論自由<sup>14</sup>。

## 第二項 理論基礎

「商標使用理論」的提倡者在論證其理論時，可將其分為實然面與應然面分別說明之：

### 第一目 實然面

「商標使用理論」的支持者主張，雖然「商標使用」要件並未被明文規範在商標法（Lanham Act）中，但無論是從法條中或普通法中都可以為「商標使用」要件找到它的歷史根據<sup>15</sup>。他們認為商標法的法條其實已經隱含了此要件之存

---

<sup>10</sup> See Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law*, *supra* note 2, at 1358.

<sup>11</sup> Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2, at 805.

<sup>12</sup> See *id.*

<sup>13</sup> See Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law*, *supra* note 2, 1349 (2008).

<sup>14</sup> See *id.* at 1366-1375.

<sup>15</sup> See Barrett, *The Historical Foundation*, *supra* note 3, at 893; Uli Widmaier, *Use, Liability, and the*

在，例如商標法中的混淆誤認之虞檢驗，就是建立在被告必須使用原告標章推行自己產品或服務始的前提上<sup>16</sup>，可見商標法在定義侵權時其實早已某程度的推定「商標使用」要件的存在。因此，最近出現的商標使用判決，其實僅僅是對一個長久以來一直存在、受商標法與相關案例法支持的商標法原則的闡明與精鍊<sup>17</sup>。

## 第一款 Lanham Act

自商標法在第 32 條第 1 項(a)款<sup>18</sup>與第 43 條(a)項<sup>19</sup>的侵權條文觀之，法條對構成侵權的「使用」設有以下兩項限制條件，第一是必須為「商業上使用 (use in commerce)」，第二是該使用須「與銷售、提供銷售、廣告商品或服務有關(in connection with the sale, offering, or advertising of goods and services)」，下面就此二要件解析之。

商標法第 45 條<sup>20</sup>對「商業上使用」一詞有以下定義：「『商業上使用』一詞乃指在一般交易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，基於本法之目的，下列情形視為其標章已在商業上使用：(1)在商品方面，指(A)將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上，或如就商品性質言，該標示有困難者，則使用於與商品或其販賣有關之文件上。(B) 該商品曾經於商業上銷售或運輸。(2) 在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章，且以該服務作為營業者而言，或該服務於美國一州以上或美國及外國提供，且該人係於商業上提供其服務者。」

第 45 條對於「商業上使用」定義原來是用來釐清何種行為足以使商標權人

---

*Structure of Trademark Law*, 33 HOFSTRA L. REV. 603,708 (2004) (asserting that trademark use is a "foundational premise of trademark law").

<sup>16</sup> See Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law*, *supra* note 2, at 1350.

<sup>17</sup> *Id.* at 1351.

<sup>18</sup> 15 U.S.C. § 1114(1)(a).

<sup>19</sup> 15 U.S.C. § 1125(a).

<sup>20</sup> 15 U.S.C. § 1127. 條文中文翻譯參照智慧財產局網站所公布之美國商標法，

[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne\\_Show.aspx?guid=0e08e23f-1bdf-4d81-b1ee-3a09bcf575c8&lang=zh-tw&path=858](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=0e08e23f-1bdf-4d81-b1ee-3a09bcf575c8&lang=zh-tw&path=858)。(最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)

取得商標權利，「商標使用理論」的提倡者則主張商標法第 45 條之定義亦可作為侵權條文中出現的「商業上使用」用語之解釋<sup>21</sup>。第 45 條的定義要求下列兩要件：第一，它要求商標使用—商標與商品或服務銷售的緊密連結。商標必須出現在商品或其容器上;或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上，或使用於與商品或其販賣有關之文件上（如就商品性質言，該標示有困難者）。服務標章則須於在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示。第二，被告之行爲必須屬於商業上（in commerce）<sup>22</sup>。既然商標法將「商業上使用」定義為「影響商業之商標使用」，可推知商標法將侵權責任限制於「被告將商標作為自己商業上商品或服務之商標的使用行爲」。實務上亦有許多法院引用第 45 條中「商業上使用」的定義，作為要求原告證明被告是以「商標使用」的方式侵權之法源依據<sup>23</sup>。

除了「商業上使用」外，「商標使用理論」提倡者主張侵權條文中還有別的法條用語可被理解為是對侵權責任增加「商標使用」之限制<sup>24</sup>。商標法第 32 條第 1 項(a)款要求被告對標章的使用須「與銷售、提供銷售、廣告商品或服務有關(in connection with the sale, offering, or advertising of goods and services)」；在第 43 條(a)項則要求被告對標章的使用「須在商品或服務或商品之容器上、或與其有關（on or in connection with any goods or services, or any container for goods）」。學者Barrett主張應從歷史角度來理解此法條用語，它將商標法制定前的普通法原則對於侵權中「貼附(affixation)」要件的要求帶進了商標法條中<sup>25</sup>。該法條用語著重標章與被告的商品或服務之關聯，與早期要求「貼附」的方式相同，因此實質上加上了相同的「商標使用」要件<sup>26</sup>。

---

<sup>21</sup> See Barrett, *Internet Trademark Suits*, *supra* note 3, at 383 (“Trademark law requires a use in commerce not only for a defendant to infringe, but also for a business to attain initial ownership rights in a mark. The Lanham Act section 45 definition of “use in commerce,” quoted above, appears to be relevant to determine “use” in both instances.”).

<sup>22</sup> Barrett, *The Historical Foundation*, *supra* note 3, at 943.

<sup>23</sup> *Id.* at 943-44.

<sup>24</sup> Barrett, *Internet Trademark Suits*, *supra* note 3, at 385.

<sup>25</sup> See Barrett, *The Historical Foundation*, *supra* note 3, at 957-58.

<sup>26</sup> *Id.* at 959.

## 第二款 普通法與案例法原則

對「商標使用理論」的提倡者而言，「商標使用」是一個早已存在的普通法原則。Barrett在其發表的文章中，觀察自1800年起至1946年間（現行聯邦商標法Lanham Act制定之前）的商標侵權與不正競爭的普通法原則，發現過去在侵權訴訟中即有被告必須將商標「貼附（affix）」在自己的商品上之要求一意即有「商標使用」的限制。爾後法院逐漸對早期的「商標使用」要件鬆綁，使其包括使用商標於廣告、標籤、招牌、包裝等等情形<sup>27</sup>。

「商標使用理論」也試著自案例法的角度證明商標使用要件的存在。在過去的商標侵權案件中，僅有極少的案件會討論使用要件，法院判決的中心往往在於被告使用的最終影響而非被告使用的本質。此乃因在網路出現以前，因為絕大多數的案件均屬於傳統下所理解之商標使用行爲，故法院往往忽略了被告使用的本質<sup>28</sup>。

雖然使用要件並不常在過去的案件中被提及，然而「商標使用理論」支持者認為該理論能夠解釋許多法院允許被告未經同意而使用商標之爭議案件，他們認為「商標使用」是這些使用行爲最終能免責的真正原因<sup>29</sup>。「商標使用理論」雖然原先是應搜尋引擎業者提供關鍵字廣告服務的法律爭議而生，但「商標使用理論」提倡者認為它有更廣闊的適用範圍<sup>30</sup>：因為「商標使用」對商標權利的限制，使用原告商標來辨識或嘲諷原告、使用商標來表達政治觀點、使用商標來說明被告商品或服務之特性，或者是使用商標作為網域名稱來指示網址等等使用行爲，均不構成侵權的使用<sup>31</sup>。

然而，在受到反對者的批評之後，「商標使用理論」的提倡者開始限縮其主張的廣度，Dogan與Lemley即承認的確不是所有的案件中都有「商標使用理論」適用，在某些案件中若不訴諸「混淆誤認之虞」對於消費者認知之分析，將無法

---

<sup>27</sup> *Id.* at 900.

<sup>28</sup> *Id.* at 894.

<sup>29</sup> See Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2, at 809-10.

<sup>30</sup> *Id.*

<sup>31</sup> Barrett, *Internet Trademark Suits*, *supra* note 3, at 386.

判斷被告是否使用商標以指示自己產品之來源或贊助關係。不過他們認為雖然「商標使用理論」不是商標法的萬靈丹，若將其適當地適用，其仍可作為限制工具排除某些行為類型的侵權責任<sup>32</sup>。

Dogan與Lemley將「商標使用理論」限縮於排除某些類型的使用行為的侵權責任，此類型的使用行為具有兩大特色：第一，被告對原告標章之使用屬「非指示來源」之方式；第二，錯誤判決將付出很高的社會成本（意即若錯誤判斷被告使用有致混淆誤認之虞，將使得公眾因此損失一些有價值的言論或者市場競爭，為此將付出很高的社會成本）<sup>33</sup>。許多已經被法條明文或法院排除商標侵權責任的「非商標使用」行為類型，諸如合理使用、比較廣告的使用、新聞媒體的評論使用，也都具有上述兩項特色<sup>34</sup>。

同樣地，上述歸納的兩項特色在新興的「並置（juxtaposition）」（亦稱作「商品配置（product placement）」）類型案件中亦有適用。所謂「並置」案件指的是被告「使用」競爭者的商標來決定商品的擺放之處，例如學名藥的製造商購買將其它品牌產品旁的貨架空間來陳列自己產品，以及「彈跳式網路廣告」、「關鍵字廣告」利用他人商標來決定網路廣告的擺置等情形。此類的使用類型也因為非屬來源指示之使用，且錯誤判決所造成的社會成本亦高，應非屬商標法要規範的行為類型<sup>35</sup>。

## 第二目 應然面

「商標使用理論」的倡者除了自實然面論述「商標使用」要件確實存在外，亦從應然面的論證「商標使用」應作為商標侵權的前提要件。尤其在第二巡迴上訴法院在*Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*案<sup>36</sup>的判決中，對於何種類型的「使用」可以適格成為商標侵權的「使用」幾乎不設任何限制，使得「商標使用理論」在

<sup>32</sup> Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law*, *supra* note 2, at 1349.

<sup>33</sup> *Id.* at 1359.

<sup>34</sup> *Id.* at 1359-60.

<sup>35</sup> See *id.* at 1360-61.

<sup>36</sup> *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009). 詳細內容請參見本文第三章第三節第四目之介紹。

實然面的論證較反對說相形薄弱，因此其理論在應然面的論理便顯得更為重要。就如同Dogan在2010年最新發表的文章中所述：「無論商標法是否有商標使用的規定，真正的爭執點應在於規範層次：即商標法是不是應該對構成侵權的使用作定義限制，限於被告使用標章作為自己產品之商標者？」<sup>37</sup>，顯示「商標使用理論」提倡者似有棄守實然面，轉而向應然面論述支持其理論之傾向。

### 第一款 搜尋成本理論與商標使用

傳統上認為商標法的目的在於保障商標權人權利以及兼顧消費者利益，但近年來芝加哥學派以經濟觀點重新解讀商標法，主張商標法的目的在於降低搜尋成本，並促進市場真實資訊的流通。這樣的見解引起了許多學者、法院的共鳴，包括最高法院在*Qualitex Company v. Jacobson Products Company*<sup>38</sup>案也採用相同的看法<sup>39</sup>。「商標使用理論」提倡者亦將其理論奠基在芝加哥學派所提出的搜尋成本論理之上。

商標的功能在於藉由降低消費者的搜尋成本以提高經濟效率。理論上，商標作為資訊工具應透過方便、可辨識的符號傳遞產品資訊，消費者將其視為商品的來源與品質的指標，以便在購買時不必個別地調查商品的來源與品質。不過，上述商標的功能僅有在商標的真實足以採信的情況下才能夠起作用，而這正是商標法的規範目標<sup>40</sup>。藉由保護商標不受到混淆性仿冒使用，商標法使商標權人得以建立識別其商品的可靠捷徑，也降低了消費者的搜尋成本<sup>41</sup>。是故，商標法的目的即在於促進市場真實資訊的流通，以降低搜尋成本。

然而，在實踐上商標法對商標權利的保護若過於擴張可能會造成反效果，商標權人可能藉由主張權利以阻止他人合法使用其商標，使得商標法變成阻撓正確相關資訊向消費者流通的工具。為了避免這樣的結果產生，法院與國會長久以

---

<sup>37</sup> Stacey L. Dogan, *Beyond Trademark Use*, 8 J. TELECOMM. & HIGH TECH. L. 135, 136 (2010).

<sup>38</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159 (1995).

<sup>39</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1623.

<sup>40</sup> Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2, at 786-87.

<sup>41</sup> *Id.* at 778.

來制定了許多限制商標權利的商標法原則，例如被告的使用須限於與商品或服務有關、對混淆誤認之虞的堅持、以及對比較廣告侵權責任的免除等等，這些原則創設的目的之一即為促進真實資訊的自由流通<sup>42</sup>，符合降低搜尋成本的目的。

「商標使用」作為一限制商標權利的原則，「商標使用理論」提倡者也嘗試著以「搜尋成本」作為其理論之立論基礎，認為採用「商標使用」要件能使商標權利與搜尋成本論理更緊密結合。主張將商標權利限制在防止將標章作為商標的混淆性使用（意即採取商標使用要件），能使得商標權利侷限於搜尋成本論理--只有在個人或公司使用商標來廣告自己的產品或服務的情形下，才有動機與機會干擾商標傳遞商品資訊給消費者的意義的清楚性，也只有這種「使用」應該被商標法所禁止<sup>43</sup>。提倡者主張「商標使用」藉由允許個人、公司、媒體甚至搜尋引擎業者對商標的使用（指「非作為商標之使用」），能夠促進市場資訊的流通，使得消費者能夠接收更多與商品或服務相關之資訊，更加促進商標法欲「降低搜尋成本」的根本目的<sup>44</sup>

## 第二款 增加商標法的確定性

藉由「商標使用」作為判斷是否侵權的前提要件，排除「非作為商標使用」案件類型的侵權責任，這樣的過濾功能帶來的優點之一，即為可避開複雜、主觀且不具可預測性的「混淆誤認之虞」檢驗。「商標使用理論」學者認為「混淆誤認之虞」的判斷本身在實質上與程序上都有其缺陷，不足以解決新興的商標法問題<sup>45</sup>。並列舉四項理由說明不應拒絕採取「商標使用理論」，而將侵權與否的判斷全權倚賴「混淆誤認之虞」檢驗：

首先，「混淆誤認之虞」檢驗本身具有迂迴論證的缺陷，消費者是否會被系爭使用行為混淆須視商標法制定的法律基準而定<sup>46</sup>，顯見其本身具有高度的不確

---

<sup>42</sup> *Id.* at 778-79.

<sup>43</sup> *Id.* at 789.

<sup>44</sup> *See Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra* note 2, at 810.

<sup>45</sup> Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law, supra* note 2, at 1370.

<sup>46</sup> *Id.*

定性。例如雜貨店往往將一般可樂擺放在Coca-Cola旁邊，多數的人都會肯認其合法性，因為這樣的使用並不會使消費者對於一般可樂與Coca-Cola有來源、贊助等關係混淆。究其原因，乃因為法律長久以來允許這樣的使用，所以消費者不會產生混淆。惟若今法院允許商標權人起訴以防止這樣的擺放行爲，則可以想見未來許多雜貨店經營者不再將同類的商品放在同一區陳列，以避免被訴的風險<sup>47</sup>。同樣地，就如同過去在T-shirt、馬克杯上印製大學、運動隊伍的商標原先並不會造成消費者的混淆，但因為法院認定這樣的行爲不合法，導致授權變得相當普遍，消費者漸漸產生這些商品與商標權人具授權關係的印象，而現在商標權人也希望藉由控告搜尋引擎業者使消費者產生同樣的印象<sup>48</sup>。

第二，因為「混淆誤認之虞」本身的倚賴事實的特性，它並不適宜作為訴訟案件的早期解決方案，即使最終「混淆誤認之虞」檢驗排除了被告的侵權責任，被告仍得付出很高的訴訟成本，並承擔結果不具可預測性的不利益，隨時處於被訴、被威脅或纏訟的狀態。相對地，若採取「商標使用理論」，則可在訴訟開始前就排除根本「非作商標使用」的被告的侵權責任<sup>49</sup>。

第三，若拒絕採取「商標使用理論」，僅僅依靠「混淆誤認之虞」檢驗作為侵權判斷依據，將可能威脅其他的合法使用，造成寒蟬效應、損害消費者接收資訊的權利。許多原本已被法律明文或法院判決認定為合法的使用行爲（例如比較廣告、新聞評論、諷刺等）將可能為了避免訴訟的成本與「混淆誤認之虞」的不確定性而減少，未來可能演變成只有受商標權人允許的廣告始能登出，消費者也會漸漸形成廣告必定與商標權人具授權、贊助關係的認知。若無「商標使用理論」保護這些提供產品資訊的使用行爲，商標權人將箝控消費者所能得到的資訊<sup>50</sup>。

最後，「商標使用理論」學者從價值衡量的角度出發，說明對於市場競爭的維護應該更勝於商標權利的保護。即使於網路廣告併置（如關鍵字廣告）或商品

---

<sup>47</sup> *Id.* at 1371.

<sup>48</sup> *Id.* at 1371-72.

<sup>49</sup> *See Id.* at 1372.

<sup>50</sup> *See Id.* at 1372-73.

並列陳列等情形真的致使部分消費者產生混淆，對於這樣的使用行為仍然不應課予侵權責任。「混淆誤認之虞」檢驗的目的係為確保消費者不受混淆以降低搜尋成本，而降低消費者搜尋成本的最終目的則在於促進市場的運作。若商標法會干預市場競爭則應讓步，不該妨礙消費者得到正確的產品資訊。相較於干預資訊對自由市場帶來的傷害，「商標使用理論」學者認為社會寧可容忍部分的混淆<sup>51</sup>。

最終，「商標使用理論」學者認為它們並非拋棄「混淆誤認之虞」的核心地位，「混淆誤認之虞」仍然是大多數商標訴訟的重心所在，然而它並不是唯一的需要考量的問題。商標法中有許多要件與抗辯，反映出商標法有時為了其他的目的，能容忍混淆風險的本質，而「商標使用理論」在這樣的架構下顯得相當合適。相較於取代「混淆誤認之虞」分析，「商標使用理論」提供了一個關鍵性的門檻要件，使得商標法傳統的中心得以重申。它提供了部份的規範界線，而在界線之內「混淆誤認之虞」的檢驗仍然能夠運作<sup>52</sup>。

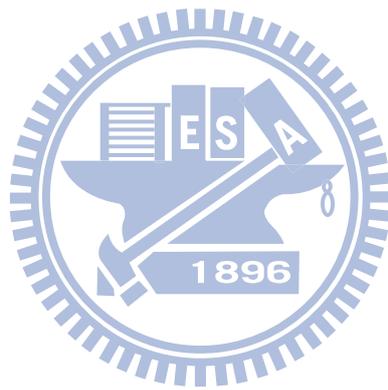
事實上，「商標使用理論」以「商標使用」要件過濾案件、減少某些使用類型的被訴風險之論述，從訴訟法的角度觀之，的確頗具參考價值。網際網路的發達帶動商業模式與行銷手法的創新，從早期利用網站標記（meta tags）增加網站曝光的機率、近年來常見的搜尋引擎關鍵字廣告，到時下最熱門的社群網站也儼然已成為新興的商業工具，網路行銷的方式日新月異，消費者對其的認知也處於變動狀態。一旦消費者對於某些行銷方式的認知已成熟，例如網路使用者大多了解以商標作為關鍵字搜尋時，出現在結果列表中的網站連結可能並非商標權人之網站（即使該網站排序相當前面）；甚至多數的網路使用者可能也都知道搜尋結果頁面上方與右方出現的「贊助商連結」，與商標權人間並不具有任何關聯。也就是說，消費者對於「商標於這些網路行銷方式的使用」的認知已經成熟到不會產生混淆誤認之虞的程度，在這些情形下，商標的使用並不對消費者具有表彰來源的作用。對於此類的「使用」行為，若能以「商標使用」要件直接排除侵權責任，將能使被告免於累訟之苦，有助訴訟經濟目的之達成。若從此觀點觀之，對於某些消費者認知已成熟、不會構成混淆誤認之虞的使用類型，「商標使用」要

---

<sup>51</sup> *Id.* at 1373-74.

<sup>52</sup> *Id.* at 1375.

件之採用的確具有意義。



## 第二節 商標使用理論反對說

### 第一項 理論簡介

「商標使用理論」的提出引起很大的迴響，然而仍有持反對意見者撰文回應，其中以 Graeme B. Dinwoodie 與 Mark D. Janis 在 *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law* 一文中的批評最為詳盡，故本節對於「商標使用理論」反對說的介紹將以該文為主軸，兼輔以其他學者的觀點作論述。

反對說分別就實然面與應然面駁斥「商標使用理論」的立論基礎：在實然面方面，反對說自法條、普通法與案例法的角度觀之，推翻提倡者所謂「商標使用」是一個已默然存在的商標法原則之論述；在應然面方面，反對說認為採取「商標使用」並無法如提倡者所說能增加確定性，它們稱「商標使用理論」學者所追求的其實是「虛幻不實的決定論（a false and illusory determinacy）」<sup>53</sup>。

相較於「商標使用理論」擔憂漸行擴張的商標權利，而主張以「商標使用」作為限制商標權利的工具；反對論者則重視商標法在新興市場的管制功能，認為採用「商標使用」將導致不足的市場管制<sup>54</sup>。

反對論者拒絕「商標使用」作為商標法的萬能理論，不讓「商標使用」一詞掩蓋許多行為免責的真正理由；主張採取「保留混淆作為侵權判斷的核心地位，再配合下游案例法原則的發展」之脈絡分析方式，以反映商標在現代社會的多價值性之本質<sup>55</sup>。

### 第二項 理論基礎

反對說同樣分為實然面與應然面分別回應，說明「商標使用」要件並不被現行商標法或普通法原則所包含，在應然面上也不應該被採用：

---

<sup>53</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1602-1603.

<sup>54</sup> *Id.* at 1603.

<sup>55</sup> See *id.* at 1608.

## 第一目 實然面

對採取反對說論者而言，法條文字從未明文承認「商標使用理論」（即使是支持使用理論者亦承認此點），因此「商標使用理論」的支持者，只好被迫在眾多的商標法原則中仔細搜索，以找出能支持其論點之根據。有的主張侵權條文中的用語（如「商業上使用」、「與商品或服務銷售有關之使用」等文句）；有的則聲稱「商標使用」存在於普通法原則或案例法下，但上述說法均無法為「商標使用理論」提供一個堅實的實然面立足基礎<sup>56</sup>。反對說論者將「商標使用理論」聲稱能支持其理論確實存在之「根據」一一予以反駁。

### 第一款 Lanham Act

#### 1. 「商業上使用（use in commerce）」之解讀

針對「商標使用理論」學者主張Lanham Act第45條中對「商業上使用」定義，應與第32條、第43條侵權條文中出現之「商業上使用」作對稱性解釋，作為其理論在法條上的根基，反對論者則批評這樣的說法。其主張自立法歷程觀之，第45條定義條款中對「商業上使用」之定義是針對取得商標權利之「使用」所制定，僅欲適用於商標註冊程序；而第32條、第43條則是討論侵權脈絡下之「使用」，兩者目的根本不同，自然不應做相同解釋<sup>57</sup>。

商標權人要取得商標權利，一定是要將標章作為「商標」使用，才可能使消費者心中建立標章與來源的連結。就如第45條中出現貼附（affixation）的概念，也是因為在傳統的商標法中，要求建立商標權利之使用必須要符合貼附的要件——因為透過將標章貼附在商品上，如此才可能對消費者建立起標章與來源之連結<sup>58</sup>。然而侵權條款的目的是判斷消費者的認知是否遭受混淆減損，有非常多類型的第三人使用都可能干擾消費者，並不見得一定要作為標章使用才可能構成侵權使用。取得商標權利的「使用」與侵害商標權利的「使用」兩者目的根本不同，

---

<sup>56</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1609.

<sup>57</sup> See *id.* at 1609-12.

<sup>58</sup> See *id.* at 1613-14.

恐難強加以一致之解釋。

## 2. 「與銷售、提供銷售、散佈、廣告商品或服務有關 (in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods and services)」之解讀

至於「商標使用理論」支持者以商標法侵權條文解釋要求被告的使用必須是「與商品或服務之銷售有關」<sup>59</sup>，作為商標使用理論的法律根基，反對說則認為「作為商標使用 (use as a mark)」與「與商品或服務銷售有關之使用」並非等同。固然「作為商標使用者」屬於「與商品或服務銷售有關之使用」，然而反之並非亦然：後者的範圍更寬廣，亦即有可能被告的使用是「與商品或服務之銷售有關」，但被告卻不見得是將其作為商標使用。例如將他人商標印製於T恤上後販賣，這樣的使用雖然與銷售商品有關，但卻非必然作為商標使用<sup>60</sup>。

就上述Lanham Act法條的解讀而言，無論就法條本身或立法歷程而言均無法為「商標使用理論」提供根據。反對論者認為，若國會有意採取「商標使用理論」來限制侵權條款，大可仿照Lanham Act第33條(b)項(4)款之用語，將「非作為商標使用者 (uses otherwise than as a mark)」排除於侵權責任外，但國會並未採取這樣的作法，使得「商標使用理論」的支持者也僅能望文生義了<sup>61</sup>。

## 第二款 普通法與案例法原則

「商標使用理論」學者主張「商標使用」（雖然未被清楚表明）長久以來一直是普通法 (common law) 的基本原則，並且在1946年制訂的Lanham Act也已暗示性地將其包含在內<sup>62</sup>。惟反對見解認為，要證實「商標使用理論」所主張的普通法原則立論基礎，必須符合以下兩點：一為確有商標使用理論此普通法原則存在，二為現行法未顯現反對此普通法原則之立場<sup>63</sup>。

---

<sup>59</sup> 在第32條(1)項(a)款為“in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising”；在第43條(a)項中則為“on or in connection with any goods or services”。

<sup>60</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1615-16.

<sup>61</sup> *Id.* at 1616.

<sup>62</sup> *Id.* at 1616; see also, Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2, at 798; *id.* at 805.

<sup>63</sup> *Id.* at 1617.

即使針對上述第一點不為爭執，「商標使用理論」卻顯然與Lanham Act中的合理使用抗辯條文有所衝突。觀看Lanham Act第33條(b)項(4)款<sup>64</sup>所述，被告得抗辯「其使用非作為標章使用，而是善意使用標章為說明之文字或方式」而主張免除侵權責任。惟若以「商標使用」作為侵權與否的門檻，則所有「非作為標章的使用行為（use otherwise than as a mark）」將一律被排除於商標權利範圍外，無論該行為是否屬於「善意（good faith）」或是否符合Lanham Act第33條(b)項(4)款條文之規定<sup>65</sup>。意即，若採商標使用理論，將使得第33條(b)項(4)款合理使用條文形同具文，顯見現行法立場和「商標使用理論」不合。是故，「商標使用理論」作為普通法原則之說法顯然無法成立。

又若從案例法的角度觀之，「商標使用理論」學者宣稱該理論能夠解釋許多法院允許被告未經同意而使用商標之爭議案件，他們認為「商標使用」是這些使用行為最終能免責的真正原因<sup>66</sup>。反對見解則認為在這些案例之中，法院從未明確的引用「商標使用」作為判決的論理基礎。事實上在這些案件中，法院最終往往是依據「無混淆誤認之虞」或「利益權衡有利於被告」等理由作出不侵權的認定<sup>67</sup>。

例如在涉及言論自由的案件中，第二巡迴上訴法院在*Rogers v. Grimaldi*<sup>68</sup>一案中，即採用了利益衡量的分析方式，將「防止消費者混淆的公共利益」與「自由表達的公共利益」兩相權衡下，認定以“Fred and Ginger”作為電影名稱並未侵犯原告的商標權；第九巡迴上訴法院亦在*Mattel, Inc., v. Walking Mountain Prods.*<sup>69</sup>一案中採取相同的衡平分析方式<sup>70</sup>。這些案件中均未提及「作為商標使用」之規定，事實上，這些案件所採用注重案情的脈絡方法論，與「商標使用理論」所提倡之形式使用要件，正好是鮮明的對立立場<sup>71</sup>。

---

<sup>64</sup> 15 U.S.C. §1115(b)(4).

<sup>65</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1617-18.

<sup>66</sup> See Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2, at 809-810.

<sup>67</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1619.

<sup>68</sup> *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

<sup>69</sup> *Mattel, Inc., v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792, 807 (9th Cir. 2003)

<sup>70</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1619-20.

<sup>71</sup> *Id.* at 1620.

同樣地情形亦出現在合理使用的案件中。在 *New Kids on the Block v. News Am. Publ'g Inc.*<sup>72</sup> 一案中，Kozinski 法官提到：「合理使用案件最好被理解為涉及非作為商標的使用」<sup>73</sup>，單就此話看來似有將「商標使用」作為門檻要件之意味。惟事實上 Kozinski 法官在該案並未採用「商標使用」要件，而是提出了指示性合理使用抗辯，認為法院必須就被告的使用是否暗示有商標權人之贊助或支持、是否有其他替代辭彙可選擇、其使用是否超乎必要，此三項判斷因素予以調查。這些倚賴案情背景（context-dependent）的判斷因素顯然與商標使用的形式論（formalism）並不一致<sup>74</sup>。

綜上所述，這些「商標使用理論」學者宣稱能作為其理論案例法根據之案件，並未採用所謂的「商標使用」要件，反倒是採納了依案情為利益權衡之分析方式。「商標使用理論」提倡者欲以案例法作為立論基礎，恐怕亦無法成立。

## 第二目 應然面

除了在實然面推翻「商標使用理論」的立論基礎外，持反對見解者亦從應然面論述，駁斥提倡者所羅列之理由，說明「商標使用」不應作為商標侵權的門檻要件。

### 第一款 「搜尋成本理論」之缺陷

「商標使用理論」將其理論奠基於 1987 年芝加哥學派所提出的「搜尋成本理論」—以資訊功能的觀點來認定商標法存在目的—為了將兩者結合，「商標使用理論」學者主張以「商標使用」來限制商標法適用範圍，防止將商標作為品牌之混淆性使用（認為只有作為商標使用時，才有動機與機會干擾原標章傳達商品資訊給消費者意義的清楚性，並增加搜尋成本），得確保商標權嚴謹限於其搜尋

---

<sup>72</sup> *New Kids on the Block v. News Am. Publ'g Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).

<sup>73</sup> *Dinwoodie & Janis, Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1620; *New Kids on the Block*, 971 F.2d at 307 ("best understood as involving a non-trademark use of a mark").

<sup>74</sup> *Dinwoodie & Janis, Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1621.

成本推理<sup>75</sup>。至於一些毫無疑問地降低搜尋成本的使用類型—例如「非作為商標之使用（non-trademark use）」--則不應落入商標法權利內<sup>76</sup>。

反對說論者則認為「搜尋成本理論」並無法支持「商標使用理論」。最明顯的理由即在於雖然「商標使用理論」主張只有「作為商標之使用」才會干擾商標意義的明確性，進而增加搜尋成本，因而須受商標法禁止，然而事實上有許多「非作為商標之使用」行為也可能混淆消費者的認知、造成搜尋成本增加。例如最高法院在*KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*<sup>77</sup>一案的判決中，即認定邏輯上的確可能存在「非作為商標之使用」卻造成混淆之虞的情形（惟最終仍可能依合理使用抗辯而不構成侵權）<sup>78</sup>。是故，「商標使用理論」不論個案是否會有搜尋成本增加的問題，一律免除「非作為商標之使用」的侵權責任，恐怕反而無法貫徹其所奠基的搜尋成本理論。

「商標使用理論」與搜尋成本分析的不當連結在搜尋引擎業者販賣商標作為關鍵字的案例中更為明顯。對「商標使用理論」而言，搜尋引擎業者販賣商標作為關鍵字的行為並非商標使用，亦未增加消費者的搜尋成本，其主張「商標使用」藉由允許個人、公司、媒體甚至搜尋引擎業者對商標的使用（此處意指「非作為商標之使用」），能夠促進市場資訊的流通，使得消費者能夠接收更多與商品或服務相關之資訊，更加促進商標法欲「降低搜尋成本」的根本目的<sup>79</sup>。的確，在言論自由精神如此深植的美國，「增加消費者接收資訊的量有助於社會利益」之說法很容易被接受與誇大。然而商標法雖然通常贊同更多的資訊是有益的，但其核心還是在資訊的本質與品質。因此，「越多的資訊是否越好」的論調是否正確還有待商榷<sup>80</sup>。尤其是在網路資訊的提供上，消費者的搜尋成本恐怕會因為資訊

---

<sup>75</sup> Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2, at 798.

<sup>76</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1624; See generally Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, A Search Costs Theory of Trademark Defenses, in *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research* (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., 2008) (forthcoming) (manuscript on file with the authors).

<sup>77</sup> *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111 (2004).

<sup>78</sup> *Id.* at 1625.

<sup>79</sup> See Dogan & Lemley, *Trademark Search Costs*, *supra* note 2, at 810.

<sup>80</sup> See Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1630.

超載（information overload）而增加，並非所有的資訊均能減少搜尋成本。廣布且未受管制的贊助商連結將可能增加許多干擾（noise）而造成資訊超載，並對原先可能因部分資訊而降低搜尋成本的效果大打折扣。「愈多的資訊愈能降低搜尋成本」的假定在網路世界中，恐怕不盡然正確<sup>81</sup>。

此外，若欲從「經濟效率」的觀點來討論搜尋引擎業者所為是否應被允許，搜尋成本不應是唯一被考量的面向。「商標使用理論」只注重搜尋成本，可能會忽略其他更多搜尋引擎可能帶來的經濟效率影響。例如，商標權人可能因為懼怕他人購買自己的商標作為關鍵，只好搶先購買商標，付出原先不必要的商業支出。除了消費者搜尋成本外，商標法還有其他更廣的經濟考量，而搜尋成本只是它其中的一個面向<sup>82</sup>。

有鑑於關鍵字廣告服務可能帶來更廣的經濟面影響，以及網路消費者認知的不確定本質，現在就以「商標使用」排除商標法於關鍵字廣告適用之可能性似乎言之過早。事實上，網路廣告種類眾多，彼此也不盡相同，例如Google和Netscape雖然都提供關鍵字廣告，但其細部運作不同對消費者的影響也不盡相同，在商標法上的評價自應有所區別。惟若採「商標使用理論」將這類的案件一概排除侵權責任，將使得法院喪失區分它們以及發展案例法的機會<sup>83</sup>。「商標使用理論」排除商標法的管制角色，將造成對新興市場的不足管制。反對見解認為對於廣告販賣的形式、網路資訊如何提供給消費者，商標法應有其管制角色。例如商標法對搜尋頁面的呈現具有重要的管制功能，若搜尋引擎業者對於贊助商連結與一般搜尋結果未作明顯區分，不足以最佳化消費者搜尋成本時，商標法就可以發揮其管制角色的功能<sup>84</sup>。

更重要的是，「搜尋成本理論」無法為商標法提供完整的解釋或應然基礎。商標使用理論將其理論建立在搜尋成本理論上，認為商標法的規範目的在於「資訊功能」，將商標法的「多價值性」簡化為單一的價值<sup>85</sup>。如學者Mark McKenna

---

<sup>81</sup> *Id.* at 1631-32.

<sup>82</sup> *See id.* at 1632-33.

<sup>83</sup> *See id.* at 1633-35.

<sup>84</sup> *See id.* at 1635-36.

<sup>85</sup> 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號

即曾批評商標法的規範目的不僅限於資訊功能，在 1987 芝加哥學派的法律經濟分析提出「資訊功能」論述之前，商標法的判決其實是基於其他種的規範目的，亦即保護商標權人的財產權。McKenna認為目前商標法的涵蓋範圍及規範基礎已經比二十世紀更廣許多，不能狹窄地認為商標法僅在滿足「促進資訊」的目的<sup>86</sup>。

例如對「個人自主性 (individual autonomy)」的尊重即可能是商標法所應考慮的價值之一。「商標使用理論」主張商標法的目的在於促進市場資訊的自由流通，允許搜尋引擎業者提供關鍵字廣告能提供消費者更多的資訊與消費選擇 (consumer choice)，例如提供同一商品比價資訊，還有競爭商品、互補商品等資訊。更多的消費者選擇往往被視為經濟、社會、政治自由的象徵，但在某些情形下這樣的論述恐怕是虛假的，更多的消費選擇反映的或許不是個人自主行動的能力，而是對第三人暗示的順從（暗示消費者基於其在先的購物行為，其會對某些互補商品具有購買需求）。因此，即使搜尋引擎對商標的使用真的能降低搜尋成本，仍有其它的價值考量可能會作出與「『商標使用理論』主張此類行為應免責」不同的結論<sup>87</sup>。就如Dinwoodie與Janis所述：「『商標使用理論』僵硬地依附搜尋成本論理以定義商標權利、排除考量其他價值，說明了其對商標法的不完整理解。」<sup>88</sup>。

## 第二款 錯誤的決定論

「商標使用理論」最吸引人之處，或許就在於其聲稱其理論帶來確定性 (determinacy)，使商標法更具可預測性。藉由「商標使用」要件的守門員 (gatekeeper) 功能，使得「非作為商標之使用」行為無須考慮消費者混淆此事

---

判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第 185 期，頁 160，2010 年 10 月。

<sup>86</sup> 參見前註；see also Mark. P. McKenna, *The Normative Foundations of Trademark Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1839, 1840-41 (2007).

<sup>87</sup> See Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1639-1640.

<sup>88</sup> *Id.* at 1638-39 (“Trademark use doctrine instantiates this incomplete conception of trademark and unfair competition law not only by its (supposedly) rigid adherence to search costs in defining rights, but also by consciously precluding consideration of other values”).

實問題即可免責。採取此理論可以降低訴訟費用、避免混淆之虞檢驗的不確定性以及商標侵權案件的濫訴。

反對說論者則反駁「商標使用理論」能增加確定性之說法，反對說所提出的第一個理由即在於：經驗顯示商標使用原則本身具有多變的歷史，將其作為侵權案件的守門員恐怕無法增加商標法的確定性。參考取得商標權利的「商標使用」原則的歷史發展可得知，當商標法試圖將原則奠基在「真正使用（actual use）」上時，法院將無可避免地重塑這些原則。在某些情況下為了追求公正，法院必須發展許多從屬的使用原則以避開「真正使用」的限制，例如過去曾經採用的「象徵性使用（token use）」原則即為其一。法院亦藉由使用原則例外的創設或對「商業上使用（use in commerce）」的重新解釋，使得許多不符合「真正使用」的行為能夠取得商標權利。這顯示了使用原則的本質—它可能發展為許多從屬的使用概念，足見其絕非增進確定性的良方<sup>89</sup>。

第二個理由在於商標使用要件欠缺獨立存在的意義，可能會變成其他原則的代名詞。承如前述，取得權利的使用原則之發展之所以會偏離「真正使用原則」，而建立其他從屬的使用原則，乃是因為考慮到其他商標法的基本目的所致，對於其他價值的考量使得「真正使用原則」的確定性受到減損。然而這些價值其實已受其他已建立的商標法原則所鞏固，使得許多案件雖然名義上是依使用原則決定，但實際上卻採用與其他商標原則（例如識別性、混淆誤認之虞、功能性）相似之分析方式。因此，使用原則已經變成這些其他原則的代理，它本身並沒有獨立存在的貢獻<sup>90</sup>。經驗顯示以使用為基礎的原則（use-based rules）無法脫離其他需視內容的商標法原則而獨立運作，有鑑於此，稱使用原則較其他方法更能增進確定性之說法恐怕是一不符合前提之推理<sup>91</sup>。

同樣地若採用「商標使用」作為商標侵權的門檻要件，「商標使用」的判斷也很容易併入消費者聯結或混淆可能性等考量。McKenna在*Trademark Use and the Problem of Source*一文中指出，雖然「商標使用理論」宣稱「商標使用」可以

---

<sup>89</sup> See *id.* at 1643.

<sup>90</sup> See *id.* at 1644-45.

<sup>91</sup> *Id.* at 1646.

增加商標法的可預測性，但該理論的提倡者卻未能提出一個清楚的標準讓法院可以區分「商標使用」與「非商標使用」。因為「商標使用」—指示產品或服務來源之使用—之判斷仍須視消費者認知而定，法院僅能在證據顯示消費者可能視被告的使用為指示產品或服務之來源時，始能認定被告對原告商標為「商標使用」<sup>92</sup>。因此，「商標使用」僅能從消費者的觀點作判斷，它無法與「混淆誤認之虞」檢驗切割，作為門檻要件適用；法院若要判定「商標使用」，必須要考量許多與檢驗「混淆誤認之虞」相同的證據<sup>93</sup>。最終，「商標使用」只不過是有著另一個名字的「混淆誤認之虞」<sup>94</sup>。

反對說也從比較法角度觀察。澳洲商標法已明文規定僅有在標章被「作為商標使用」時始構成侵權，然而判斷「該標章是否作為商標使用」已被證實是相當困難的。澳洲法院不得不訴諸於案件實質內容的分析（例如：真正混淆的證據）以描繪出被告的使用的性質<sup>95</sup>。他國的經驗顯示「商標使用」要件最終還是要依靠消費者連結以及混淆之虞才能運作，並證實相較於其提倡者所承認的，「商標使用」是一個非常複雜並且具事實取向的概念<sup>96</sup>，採用「商標使用」要件並無法增加商標法的確定性。

### 第三目 解決之道-脈絡論 (Contextualism)

相較於「商標使用理論」以單一的法律概念，來做限制現代商標法的過度擴張的實質工作，被反對說稱為「形式論」(formalism)<sup>97</sup>；Dinwoodie與Janis則為侵權判斷提出了不同架構的解決之道--「脈絡論」(contextualism)。「脈絡論」採取脈絡分析，保留混淆之虞在侵權判斷中的核心地位，並輔以雜項免責原則的發

<sup>92</sup> See McKenna, *Trademark Use*, *supra* note 4, at 775-76.

<sup>93</sup> *Id.* at 816.

<sup>94</sup> *Id.* at 776 (calling "trademark use is simply likelihood of confusion by another name").

<sup>95</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1647.

<sup>96</sup> *Id.* at 1648-49.

<sup>97</sup> 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第185期，頁158，2010年10月。*Id.* at 1605 ("Proponents of trademark use rely on a single legal concept to do substantial work in limiting a number of perceived excesses in current trademark law.")

展，以反映商標在現代社會的多價值性之本質<sup>98</sup>。他們認為法院應該藉由闡明並衡量許多衝突的價值（例如言論自由、比較廣告的價值、避免反競爭的需求等等），以持續發展不同的抗辯以及對商標權利的限制。「脈絡論」根據個案情形、衡量不同的價值<sup>99</sup>的彈性本質，保留法律隨著消費者態度、廣告科技、相關科技改變而調整的可能性<sup>100</sup>。

反對說論者承認追求法律彈性適用的代價是法律確定性的減損，可能會對一些有價值的社會與商業活動造成寒蟬效應。然而，這樣的「不確定性」缺陷可以透過制定法予以克服。反對見解認為可以參考著作權法對於網路提供服務業者制定之安全港條款，由國會立法使提供非混淆資訊之搜尋引擎業者予以免責，如此即可一方面保留彈性用法的優點，一方面克服不確定性之缺陷<sup>101</sup>。

### 第三項 修正之反對說

美國著名的商標法學者J.Thomas McCarthy教授亦採反對見解，他認為：「『商標使用』並非單獨的法定要件，法條中的『商標使用』要求是間接的，默示於侵權的混淆之虞要件之中。因此，『商標使用』並不是原告案件裡的獨立要件，其僅是侵害的混淆之虞要件中的一個面向。」<sup>102</sup>。

對於「商標使用理論」學者仰賴商標法第 45 條對「商業上使用（use in commerce）」之定義作為實然面的論證基礎，McCarthy則指出第 45 條對「商業

---

<sup>98</sup> *Id.* at 1608.

<sup>99</sup> 例如搜尋引擎業者的關鍵字服務並非一律會構成侵權，法院應衡量混淆造成社會成本的增加、因第三人使用而獲取潛在的利益、給予新領域創新者適度空間等等不同價值，作出最適個案的認定。*Id.* at 1663.

<sup>100</sup> *See id.* at 1662-63.

<sup>101</sup> *Id.* at 1664.

<sup>102</sup> 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 23:11.50 (4th ed. 2010) (“It is my view that there is no separate statutory requirement of ‘trademark use.’ A requirement of trademark use is implicit in the requirement that there be a likelihood of confusion for infringement to occur. Thus, ‘trademark use’ is not a separate element of plaintiff’s case, but is only one aspect of the likelihood of confusion requirement for infringement.”).

上使用」的定義是舊商標法中「貼附（affixation）」要件的殘跡。在過去十九世紀的商標法，「貼附」一要求原告的標章必須實際上貼在商品上一是取得商標權利的形式要件，而現行第 45 條對「商業上使用」的定義僅是「貼附」要件寬鬆化後的殘跡，係針對取得商標權利的「使用」類型作定義，並非為了定義侵權的「使用」而制定<sup>103</sup>。若硬要將 45 條的定義適用於第 32 條的侵權條款之中，將造成相當不適當的結果。

其實「商標使用理論」所持「非商標使用者（non-trademark use）則不構成侵權」之論述並非全然無據，事實上McCarthy也認為：「非商標使用者，則高度不可能（highly unlikely）造成可訴的混淆」<sup>104</sup>，然而McCarthy仍保留了非商標使用者構成侵權的可能性。

與反對說相較，McCarthy 原則上同意反對見解，認為「商標使用」並非單獨的法定要件；不過他也同時肯認「商標使用」在侵權判斷中有一定功用，雖無法作為一獨立之門檻要件，惟仍能在混淆之虞要件的判斷中發揮功用。



---

<sup>103</sup> *See id.*

<sup>104</sup> *Id.*

### 第三節 非典型案件研究

在網路出現前的時代，商標的使用通常沒有爭執，法院在商標侵害案件的判斷上往往也未對「使用」要件有所著墨，此乃因使用商標的手段仍然停留在傳統習慣--在過去多數的商標侵權案件中，標章的利用通常都是直接與商品作連結（如貼附在被告的商品或印在廣告媒介物上）並可被消費者清楚看見，因此「商標使用」是一個不需要特別去理解的概念<sup>105</sup>。

例如被第九巡迴法院採用作為認定「混淆誤認之虞」因素清單的*AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*<sup>106</sup>一案中，被告即使用與原商標相似之標記於其廣告、招牌、卡車等處<sup>107</sup>，屬於將商標使用於廣告來表彰服務來源之典型案件。法院在判斷侵權的過程中，即完全未針對「使用」部分作討論，而直接讓案件進入混淆誤認之虞的檢驗；同樣地，在第六巡迴法院採用作為認定「混淆誤認之虞」因素清單的*Frisch's Rest. v. Elby's Big Boy*<sup>108</sup>一案中，被告於廣告中使用原告的“Big boy”商標來促銷自己產品，亦屬於將商標使用於廣告來表彰服務來源之典型案件，該案法院同樣並未針對被告「使用」的本質多作討論。

也就是說，在這些傳統的典型商標侵害案件中—被告將標記被印在廣告媒介物上或是貼附在被告的商品，「商標使用」並不是法院在作侵權判斷時所關注的焦點（對採取「商標使用理論」者而言，「商標使用」要件在典型案件中被忽略了；對反對者而言，「商標使用」是自始從未存在過的要件）。因此，若想從案例研究著手以觀察了解「商標使用」是否為美國法院所採納的侵權要件，典型案件顯然非恰當的研究對象。有論者認為應自「非典型使用」的案件觀察法院對於

---

<sup>105</sup> 參見王石杰，「商標使用原則的探討-以網際網路關鍵字廣告為例」，法學新論，第8期，103頁，2009年3月；*See Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 985 F. Supp. 949, 958 (C.D. Cal. 1996) (“explaining that in the ordinary trademark infringement case...there is no question that the defendant used the mark and the analysis proceeds directly to the issue of whether there is a likelihood of confusion.”).

<sup>106</sup> *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341, 347 (9th Cir. 1979).

<sup>107</sup> *Id.* at 347.

<sup>108</sup> *Frisch's Rest. v. Elby's Big Boy*, 670 F.2d 642 (6th Cir. 1982).

「使用」要件之見解：「『使用』要件是否在商標侵害案中有真的積極的作用，還是只是一個『盲腸』，必須從非典型的使用——即不是通常的貼附於商品、使用於服務、使用於廣告——的案例來觀察」<sup>109</sup>。是以，本節選取數則網路出現以前的「非典型案件」予以分析，包括將商標使用於促銷商品以及合理使用等不同類型的案件。

## 第一項 促銷商品案件

將著名之商標印製於T-shirt、帽子、咖啡杯、滑鼠墊或鑰匙圈等單價不高的商品加以販售，此類商品被稱為「促銷商品」(promotional goods)，而擁有這些被印製之商標的公司往往並非從事上述商品之行業<sup>110</sup>。消費者不見得會認為這些促銷商品是由商標權人所製造的，他們的購買行為可能是出自對該商標權人的支持或是忠誠的表彰，也就是說此類商品的真正價值在於商標本身。因此，此種商標「使用」類型不見得會符合「商標使用理論」對「商標使用」的定義。若「商標使用」要件真為法院所採，此類案件判決極有可能會直接以「商標使用」排除被告的侵權責任。

### 第一目 **International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.**

在*International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*<sup>111</sup>一案中，原告International Order of the Daughters of Job (Job's Daughters)為一姐妹會組織，它曾授權給至少一家以上的珠寶製造商，製造刻有其組織名稱與徽章之珠寶並販售，同時市面上也有許多零售商販售未經原告授權的上述產品。被告Lindeburg公司從事珠寶之製造與銷售工作，在未經原告同意的情況下製造並銷售刻有其原告組

---

<sup>109</sup> 參見王敏銓，「商標使用之研究」，98年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集，頁308，2009年。

<sup>110</sup> ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS 661-62 (2003).

<sup>111</sup> *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).

織名稱與徽章之珠寶，因而遭原告指控侵害商標<sup>112</sup>。

第九巡迴上訴法院在判決中首先說明「須視消費者是否會對被告販售之珠寶的來源產生混淆之虞」以判斷是否構成商標侵權。為此，須對被告使用原告徽章之方式作詳細之分析<sup>113</sup>。在本案中，原告的名稱與徽章是珠寶的美學功能成份 (functional aesthetic components)，它是因為其內在價值而被銷售，而不是作為來源或贊助關係的指稱而被銷售<sup>114</sup>，其屬「功能性目的之使用」不應為商標權利所及。不過法院也認為，即使刻在被告商品上的原告名稱與徽章主要是為功能性目的而使用，仍有可能次要地發揮商標的作用—意即消費者不僅是因為其內在價值或美學功能而購買，同時也推測商品與原告間具有來源、贊助或授權之關係。因此，法院應該仔細檢查物品本身、被告的商品化實務，以及消費者是否真正將被告產品與商標權人連結的證據，以區別使用之目的為何<sup>115</sup>。法院最終認為因市面上也有許多珠寶商販售未經原告授權的珠寶，顯示消費者通常並非只向「官方」來源購買姊妹會之珠寶，原告未能證明消費者會認為被告產品是由原告組織所製造、贊助或授權製造<sup>116</sup>，因此不成立商標侵害。

本案判決重心在於被告「使用」的本質，並對此進行深入的分析，對於何種「使用」行為受商標權利所及有所限制。法院認為「功能性的使用」不受商標法所限制，應該將「功能性的使用」與「作為商標之使用」相互區別，如本案中法院即認定被告並未將原告的名稱與徽章當作商標使用<sup>117</sup>，顯見被告的「使用」是否屬「商標使用」的確是判斷侵權與否的關鍵所在。

然而，本案法院雖然強調被告使用的「非商標使用」性質，判決之初與最後的結論仍然是以「消費者是否會產生來源、贊助或授權關係的混淆之虞」作為決定侵權與否的真正理由。是故，在本案的論理結構上，「商標使用」較傾向是幫助法院決定是否構成「混淆誤認之虞」的一個重要因素，就如同採取反對立場的

---

<sup>112</sup> *Id.* at 914.

<sup>113</sup> *Id.* at 917.

<sup>114</sup> *Id.* at 918.

<sup>115</sup> *Id.* at 919.

<sup>116</sup> *Id.* at 920.

<sup>117</sup> *Id.*

McCarthy所述：「『商標使用』並非獨立之法定要件，其僅是侵害的混淆之虞要件中的一個面向」<sup>118</sup>，與「商標使用理論」主張「商標使用」是商標侵權的前提要件之論述並不相符。

## 第二目 **Boston Professional Hockey Association, Inc., v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.**

在*Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.*<sup>119</sup>一案中，原告是全國冰上曲棍球聯盟（National Hockey League Services, Inc.）以及其下的十三支球隊，被告則銷售並販賣衣飾用的貼布繡章（embroidered emblems）。被告在未經原告授權情形下，製造並銷售與原告球隊標章相同的貼布繡章，原告因而控告被告侵害其商標權<sup>120</sup>。

承審本案的第五巡迴上訴法院首先說明，本案困難之處在於：「被販賣的是未依附在商品或服務上的商標的重製物本身」<sup>121</sup>，不過法院最終仍然認定本案有可資分別的標章與產品。本案的爭點之一在於商標法第 32 條商標侵害的第四個要素：「標章的使用是否與商品的銷售相關」<sup>122</sup>。依據商標侵害法條規定，對於商標的侵權使用必須與商品的銷售、提供銷售或廣告有關。地方法院在判決中說到：「本案中商標本身就是產品」，隱含法院認為本案的使用不符合上述「須與商品的銷售有關」要件之意味<sup>123</sup>。

上訴法院則推翻了地院見解，認為貼布繡章本身才是產品，當被告販賣繡有

---

<sup>118</sup> 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 23:11.50 (4th ed. 2010) (“It is my view that there is no separate statutory requirement of ‘trademark use.’ A requirement of trademark use is implicit in the requirement that there be a likelihood of confusion for infringement to occur. Thus, ‘trademark use’ is not a separate element of plaintiff’s case, but is only one aspect of the likelihood of confusion requirement for infringement.”).

<sup>119</sup> *Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975).

<sup>120</sup> *Id.* at 1008-1009.

<sup>121</sup> *Id.* at 1010.

<sup>122</sup> *Id.* at 1011.

<sup>123</sup> *Id.*

原告球隊標章的貼布，即等同被告對商標作與銷售有關之使用，即使該商標覆蓋了商品的全部表面仍不改變商標之使用與產品銷售有關之事實<sup>124</sup>。法院最終認定本案之事實應可構成贊助關係的混淆，下令禁止被告製造與銷售系爭商品。

本案原先的爭點在於「販賣商標本身是否屬於侵害商標的使用」，但是第五巡迴上訴法院巧妙的避開了這個問題，將商標與其所依附的貼布繡章產品切割認定。但本案法院的確把部分判決重心放在「使用」要件的論述，判決援引了侵權條文中的第四個要素：「使用須與商品的銷售、提供銷售或廣告有關」。雖然依「商標使用理論」提倡者Barrett之解讀，*Dallas Cap*案顯示「商標使用」是商標侵權的必要前提，同時「商標使用」限制也防止法院將商標權認定為絕對獨立之權利（right in gross）<sup>125</sup>。

惟若暫先不論提倡說與反對說就侵權條文中第四要素解讀之歧異（提倡者認為該法條用語是商標法採用「商標使用」的根據之一，反對者則從法條文義解釋觀之，無法從該要件導出商標使用要件的存在），單就本案判決觀之，法院似無採用提倡說所述「商標使用」要件之意思，判決的重心在於認定「商標的使用與商品之銷售相關」（而非「商標」之銷售），至於使用的性質—被告是否使用商標來指示來源或贊助關係—則非此處討論之焦點。本文以為提倡者以此案作為其理論的論證並不足以令人信服。

## 第二項 合理使用案件

### 第一目 **KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.**

美國商標法第 33 條(b)項(4)款<sup>126</sup>為「說明性合理使用(descriptive fair use)」的明文規定，允許第三人使用他人商標的主要意義（primary sense）來說明自己

---

<sup>124</sup> *Id.*

<sup>125</sup> See Barrett, *Internet Trademark Suits*, *supra* note 3, at 387-89.

<sup>126</sup> 15 U.S.C. § 1115(b)(4).

的商品或服務。*KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*案<sup>127</sup>即為一涉及「說明性合理使用」爭議之案件。本案之兩造均為製造持久彩妝品的公司，被告公司（Lasting Impression I, Inc.，下稱Lasting）向PTO申請註冊有“micro color”商標，指定使用於上述彩妝產品，而原告（KP Permanent Make-Up, Inc.，下稱KP）亦於其產品與廣告宣傳上使用相同字樣，在接獲Lasting要求停止使用其商標之通知後，KP主動向法院提起確認不侵權之訴訟；Lasting亦反訴控告KP侵害其商標權<sup>128</sup>。

地方法院認為原告KP的使用屬於「說明性合理使用」，在未為「混淆之虞」檢驗的情形下判定原告勝訴<sup>129</sup>；第九巡迴上訴法院則廢棄了地院判決，認為在有無典型合理使用之問題，法院應考慮混淆之虞是否存在，只有在無混淆之虞的情況下才有可能成立合理使用，並暗指應由主張合理使用的該方負擔無混淆之虞的舉證責任<sup>130</sup>。

聯邦最高法院則否定第九巡迴上訴法院的見解。判決從合理使用條文與法條架構觀之，認為主張合理使用的一方並不負無混淆之虞的舉證責任；應由主張侵權之一方負混淆之虞的舉證責任，若未能舉證，則被告根本沒有提出合理使用抗辯之必要<sup>131</sup>。因此，在原告證明混淆之虞存在之後，被告仍能主張合理使用抗辯而免除侵權責任，顯示法院認為某些混淆可能性確實可與合理使用相容<sup>132</sup>。不過混淆之虞的存在雖然不會排除合理使用適用的可能性，混淆的程度仍可能會影響法院是否成立合理使用之認定。

「說明性合理使用」是「商標使用理論」提倡者常用來佐證其理論的例子之一<sup>133</sup>。然而在本案件之中，法院並未論及被告的使用是否為商標法上的使用，而是將商標權利的保護、公平競爭的維護、公眾使用辭彙的權利等等價值衡量，

---

<sup>127</sup> *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111 (2004).

<sup>128</sup> *Id.* at 114-15.

<sup>129</sup> *Id.* at 115.

<sup>130</sup> *Id.* at 116.

<sup>131</sup> *Id.* at 120.

<sup>132</sup> *Id.* at 122.

<sup>133</sup> Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law*, *supra* note 2, at 1359.

透過混淆之虞與合理使用的檢驗來體現。

判決意見指明合理使用確實可能與混淆之虞同時存在，雖然沒有明確說明界線為何，但混淆之虞的程度的確成為認定合理使用的因素之一，同時法院也不排除採用說明的正確性、商業上正當理由以及原告標章的強度等等因素<sup>134</sup>來評估使用是否合理。顯見「說明性合理使用」並無法簡單藉由區分「作為商標使用」或「作為說明性使用」而判斷，屬於何者有時只是說明程度高低的區別，並沒有明確的界線可以把兩個概念一分為二，也因此需要藉由不同的參酌因素來判斷是否屬於合理的說明使用。

相較於採取「商標使用」要件來過濾說明性合理使用案件，聯邦最高法院首先以混淆之虞檢驗排除「無致混淆之虞」之說明性使用的侵權責任，再搭配合理使用抗辯原則使部分可能會引起混淆之說明性使用免除侵權責任，本案無疑地協助了反對論者所謂雜項原則之發展，與「商標使用理論」有別。

## 第二目 **New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.**

「指示性合理使用（nominative fair use）」係指被告使用原告之商標以說明商標權人或其提供之商品或服務，不過被告最終之目的仍係為了說明其自己之商品。「指示性合理使用」最初是由 *New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.*<sup>135</sup> 案所確立的，該案之原告 *New Kids on the Block* 是一流行樂團，被告則為兩家新聞報社，被告為對原告樂團成員的受歡迎度進行民意調查，在其所出版的報紙上廣告中刊登了一張原告樂團的照片，並且要求讀者評出其中「最喜歡的 *New kids*」因而使用了原告之商標，原告遂提出商標侵害之控告<sup>136</sup>。

第九巡迴上訴法院認被告使用原告商標以指示原告之商品或服務屬於「指示性使用（nominative use）」，此類指示性使用的案件最好被理解為對標章「作非

---

<sup>134</sup> 最高法院對於何者能為判斷合理使用的參酌因素持開放態度，*Id.* at 124.。

<sup>135</sup> *New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).

<sup>136</sup> *Id.* at 305.

商標之使用」，因為該使用並未暗示與商標權人間具有贊助或支持之關聯<sup>137</sup>。

上訴法院亦提出了一個三要件的檢驗方式，用以判斷系爭行為是否屬「指示性合理使用」：一、若非使用商標，則系爭商品或服務無法容易地被辨識；二、使用的程度，為辨識該產品或服務所合理必要；三、使用者未不實暗示，有商標權人之贊助或支持<sup>138</sup>。本案被告之使用符合上述三要件，故不成立商標侵害。

對「商標使用理論」的提倡者而言，「指示性合理使用」之所以不構成商標侵權的原因在於其「非商標使用」之性質（該理論支持者亦常以「比較廣告」之使用為例，說明其「非商標使用」之性質是該使用類型合法的真正原因<sup>139</sup>，而事實上「比較廣告」亦為一種「指示性合理使用」），本案也常被舉例作為其理論之佐證<sup>140</sup>。要構成「商標使用」，被告對原告商標的使用必須被理解為是為了辨識與區別「被告」的商品或服務，然而在指示性合理使用的情形下卻是為識別「原告」的商品或服務，因此此類使用並不屬「商標使用」亦不構成侵權<sup>141</sup>。

然而細讀本案判決，法院雖然提及被告使用具「非商標使用」之性質，但並未直接以此為理由排除被告之侵權責任，相對地法院創設了「指示性合理使用的三要件判斷法則，系爭使用行為是因為符合該法則而排除了侵權責任。此外，也有認為第九巡迴上訴法院提出的判斷法則並不是一種真正的抗辯，指示性合理使用的分析是用來取代混淆之虞的分析，它僅是用來說明使用屬於「無混淆之虞」的理由<sup>142</sup>。是故，本案中系爭使用免責的原因其實在於「指示性合理使用」法

---

<sup>137</sup> *Id.* at 307-08.

<sup>138</sup> *Id.* at 308.

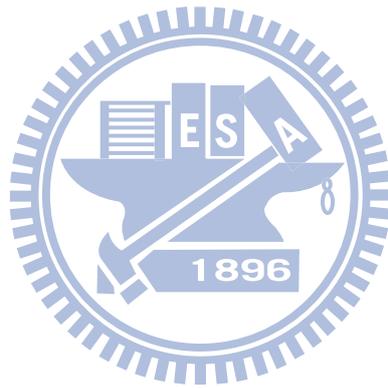
<sup>139</sup> Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law*, *supra* note 2, at 1359-60.

<sup>140</sup> *Id.* at 1359-60 & n.57; Barrett, *Internet Trademark Suits*, *supra* note 3, at 417; Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 1, 16 (2005) (testimony of Anne Gundelfinger) (suggesting that the trademark use requirement would immunize nominative and descriptive uses of marks, such as uses in comparative advertising and in newspaper stories, as well as parodies and satires) (citing, *inter alia*, *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 28 F. Supp. 2d 1120 (C.D. Cal. 1998), *aff'd*, 296 F.3d 894, 905 (9th Cir. 1992) and *New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)).

<sup>141</sup> *See* Barrett, *Internet Trademark Suits*, *supra* note 3, at 417.

<sup>142</sup> McKenna, *Trademark Use*, *supra* note 4, at 806-08; *Brother Records, Inc. v. Jardine*, 318 F.3d 900, 908 & n.5 (9th Cir. 2003).

則說明了該行為無致混淆之虞的產生，因而不該當侵權。綜上觀之，與其說本案中未構成「商標使用」要件是被告免責的真正原因，本文以為該案法院採取的是一種更偏向反對說見解—以「混淆誤認之虞」為核心，並搭配雜項免責原則運作—之論證方式。



## 第四節 小結

網際網路的出現，使得商標「使用」的方式脫離傳統須依附商品之理解，衝擊原有的商標法原理原則，商標法在網路世界的適用勢必需要調整。惟該如何拿捏始能使其規範範圍符合原先的立法目的不至於過於擴張或縮減，是各國商標法均須面對的難題之一。

在這樣的背景之下，美國學界有一派論者提出了一個簡單易懂，看似可以迅速解決眼前難題的萬能理論--「商標使用理論」，主張只有當被告的「使用」符合「商標使用」時—意指被告將原告標章「當作商標使用」，用來指示商品或服務的來源或贊助關係—才有可能構成商標侵權。對該理論的提倡者而言，「商標使用」並不是一個全新的理論，而是一個本來就存在只是長期受到忽視的法律要件，它是過去許多使用行為免責的真正原因所在。「商標使用」在商標侵權判斷流程中作為一門檻要件，使「非作為商標使用」的案件得以在審判之初被過濾排除，省略複雜且往往被認為難以預測結果的混淆誤認之虞檢驗，降低訴訟成本與被訴風險，增加商標法的可預測性，成功地限縮商標法適用範圍。

「商標使用理論」的提出雖然引起很大的迴響，然而仍有持反對意見者撰文回應，自實然面與應然面分別駁斥「商標使用理論」的立論基礎。反對者推翻提倡者所謂「商標使用」是一個已默然存在的商標法原則之論述，說明個別的免責規定才是過去案例法允許第三人使用商標的原因所在；在應然面方面，反對說認為採取「商標使用」並無法如提倡者所說能增加商標法的確定性，「商標使用理論」提倡者追求的其實是「虛幻不實的決定論」。反對說提說「脈絡論」作為侵權判斷的解決之道，保留混淆之虞在侵權判斷中的核心地位，並輔以雜項免責原則的發展，以反映商標在現代社會的多價值性之本質。另則有一修正之反對說認為「商標使用」雖非單獨的法定要件，不過仍可將其視為混淆之虞要件中的一個面向在侵權判斷發揮一定功用。

上述正反兩說均貌似有理，恐難就此判斷孰是孰非。然本文以為反對說的論理較具說服力：從邏輯思考來看，商標使用理論其實是對過往不構成侵權的行為

類型的性質作歸納，這些免責的使用行為之所以不構成侵權，是因為其「非商標使用」的性質使得其不容易導致混淆誤認之虞，但這並不能當然推論「非商標使用」的使用行為就絕對不會導致混淆誤認之虞。更重要的是，反對說對於「商標使用」本質的質疑成功點出「商標使用理論」最大的缺陷所在—即「商標使用」要件欠缺獨立存在的意義。商標法的不確定性來自其繫於消費者主觀認知的核心本質，一直以來在商標侵權中扮演關鍵角色的混淆誤認之虞檢驗，也因為它其實是透過客觀參考因素以推測、模擬相關消費者的主觀認知，同樣具有不確定的特性。然而，這樣的不確定性質也出現在「商標使用」要件上，因為「商標使用」的判斷仍須深究消費者的認知，以判斷該使用行為是否會使消費者產生標章與來源連結。更甚者，要判斷消費者是否會將系爭商標使用行為視為來源之表彰，很可能必須倚賴混淆誤認之虞的參酌因素，使得反對說對於「商標使用本質上是其他商標原則的代理，本身沒有無法獨立存在的貢獻」之指稱<sup>143</sup>，更顯有理。

本章第三節為案例研究，針對可能對於「使用」要件有較多著墨之非典型案件進行分析與觀察，一方面檢驗正反兩說理論在實然面的論證究竟何者可採，另一方面也觀察美國法院實務見解對於「使用」要件之見解。然而分析數則網路出現以前的促銷商品案件與合理使用案件，本文發現這些案件鮮少以「商標使用」要件作為論證基礎，即使判決中確實有提到「商標使用」相關之概念，「商標使用」在判決的論理結構中所扮演之角色，也與「商標使用理論」之主張不相符合，顯示「商標使用理論」在實然面的論理是較為薄弱的。

此外，在非典型案件之中還有一類與網路相關的使用案件，此類案件具有最明顯之非典型性質，其判決往往在「商標使用」要件上有較深入的討論，案例發展相當完備，惟礙於篇幅之限制無法於本節一併討論，故本文特將此類型之非典型案件獨立於第三章進行介紹與分析。

---

<sup>143</sup> Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 5, at 1645.

### 第三章 美國網路商標使用案件

隨著網際網路的高度發展，帶動了商業模式與行銷手法的不斷創新。企業經營者紛紛建立自己的網站，透過網際網路提供商品或服務的資訊，甚至經由網際網路進行交易。然而，網路的資訊過於龐雜，為使網路使用者獲取所需的特定資訊，搜尋引擎應運而生，幫助使用者可藉由關鍵字搜尋有興趣的網頁、獲取所需資料<sup>1</sup>。因此，如何妥善利用自己或是他人商標之商譽，結合搜尋引擎的技術，在成千上萬之網站中吸引消費者的目光，進入其網站進而購買商品，是企業經營者網路行銷成功與否的關鍵所在<sup>2</sup>。

常見利用他人商標結合搜尋引擎進行網路行銷的手法，包括將他人商標使用於網頁中的網站標記（metatags），當網路使用者以商標作為關鍵字搜尋時，由於該網頁的網站標記中含有商標，因此該網頁會出現在搜尋結果頁面供使用者點選。此外，於網路廣告中使用他人商標亦為常見的行銷手法之一。網路廣告分為兩種，包括彈跳式廣告，以及關鍵字廣告。彈跳式廣告乃為廣告業者利用免費軟體在網路使用者電腦中載入間諜軟體，該軟體記錄會記錄網路使用者所瀏覽的網域名稱、關鍵字、網頁中的詞彙，以傳遞相關廣告給網路使用者；關鍵字廣告則為廣告主向搜尋引擎業者購買他人商標作為關鍵字，當使用者以該商標作為關鍵字搜尋時，廣告主的網路廣告就會出現在搜尋結果頁面上供使用者點選<sup>3</sup>。

在上述情形中，商標權人認為第三人利用其商標的行為，侵害其商標權，紛紛向法院提起訴訟。此類因網際網路興起帶動行銷手法創新而生的新興商標侵權案件，除了亟需釐清法院分歧的見解，因此有討論的必要之外，在此類型的案件之中，因爭議的使用行為包括「於網站標記使用他人商標」或是「使用他人商標做為搜尋引擎關鍵字」，與典型侵權案件中將商標「貼附」於商品上、用來表徵

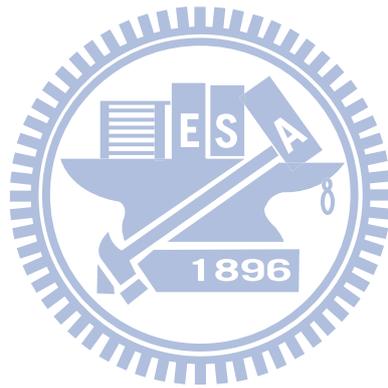
---

<sup>1</sup> 許菁樺，〈美國法上商標權侵害之研究—以網際網路上關鍵字之使用為主〉，國立中正大學財經法律研究所論文，頁1，2009年。

<sup>2</sup> 曾雅玲，〈論商標合理使用之判斷原則〉，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁55，2005年。

<sup>3</sup> 同前揭註1。

商品或服務來源的情形不同。在網路的商標侵權案件中，也因為網路這種媒介的出現，使得相關的商業「使用」增加了不少新的表現形式，認定的標準也須重新討論<sup>4</sup>，進而釐清此要件是否存在，以及若存在其妥適性如何等等疑問。本文以為，透過對此類非典型使用的案件作案例研究，更能觀察美國法院判決對於「商標使用」之見解。故本文第三章將分為下列三種類型的商標侵權案件分別討論之：將他人商標使用於網頁中的網站標記、彈跳式網路廣告以及關鍵字網路廣告。



---

<sup>4</sup> 人民法院報，網路商標侵權的四個因素，

[http://www.lawbase.com.cn/lawcase/lawbase\\_@360.htm](http://www.lawbase.com.cn/lawcase/lawbase_@360.htm)。(最後點閱時間 99 年 9 月 27 日)

## 第一節 網站標記

網站標記（metatags）是最早出現商標爭議之網路行銷型態，所謂之網站標記是一種特殊的超文字標記語言（hypertext markup language，HTML）中的某種指令，作為網頁索引的網站標記可便利網路使用者搜索帶有相關資料的網頁，業者利用此種技術，以期能在消費者輸入關鍵字進行搜尋時，增加自身網頁的能見度和點選次數<sup>5</sup>。因為網站標記是通過HTML語言的一種語言符號書寫並且嵌入網站文件的標題部分，就一般網路使用者而言，並無法直接由網頁上看到該網頁之網站標記或其他相關標記的具體內容<sup>6</sup>。因為網站標記有助於搜尋引擎建立搜尋索引，故網站標記主要之功用在於讓搜尋引擎網站可以透過網站設計者於標記內容中所提供之關鍵字，與描述性用語，藉由搜尋引擎輸入搜尋關鍵字而呈現出含有該網站標記字詞之網站<sup>7</sup>。這樣的技術若運用得宜，可使其網站的搜尋結果排名在前，大幅增加網站曝光的機會，故企業紛紛利用此種技術，在網頁的網站標記中設計了與自家公司、產品相關的文字，甚至包括競爭對手的商標<sup>8</sup>。如此一來，當網路使用者在搜尋引擎上鍵入某商標字詞時，搜尋列表即可能會出現網站標記中包含該商標之網站，即使該網站是由商標權人之競爭對手所建立、或該商標並未出現於網頁內容者亦同。然而在這樣的情形中，網站經營者顯然是利用他人商譽，使得其網站在搜尋列表下的排名提前，以吸引消費者之目光，如此使用他人商標作為描述網站的網站標記之行爲是否涉及商標侵權，本文將透過下面案例探討，並分析法院對於此類商標「使用」之見解。

---

<sup>5</sup> 郭戎晉，網路廣告商標侵權爭議之最新實務發展趨勢介紹，科技法律透析，頁 8-9，2006 年 10 月。

<sup>6</sup> 同前揭註 2。

<sup>7</sup> 葉德輝、陳帝利，論網站標記構成商標侵權之可能性，科技法律透析，頁 52-53，2006 年 1 月。

<sup>8</sup> 前揭註 5，頁 8。

# 第一項 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.

## 第一目 案件介紹

本案*Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*<sup>910</sup>之原告Brookfield Communications, Inc.為一家提供美國娛樂產業資訊公司，被告West Coast Entertainment Corp.是全國最大的錄影帶出租連鎖業者。原告將“MovieBuff”一詞用於其所提供的娛樂資訊資料庫，後亦向其向美國專利商標局申請“MovieBuff”商標註冊獲准。原告曾欲註冊“moviebuff.com”作為其網域名稱，惟該網域名稱已經為被告West Coast Entertainment公司所註冊，原告只好註冊“brookfieldcomm.com”及“moviebuffonline.com”等網域名稱，並於該網站上銷售“MovieBuff”電腦軟體及並提供“MovieBuff”線上搜尋資料庫<sup>11</sup>。

原告在1998年11月發現被告有意於其註冊之“moviebuff.com”網站提供類似於“MovieBuff”之娛樂資料庫服務。被告在原告寄發警告函的隔天發布消息，宣稱其資料庫之資料廣泛並可幫助消費者選擇要租或購買之影片，同時也可在其網站上選購電影相關商品<sup>12</sup>。

原告遂向美國加州中區法院提起訴訟，主張被告於“moviebuff.com”網站提供線上服務已侵害其商標權，並向法院聲請禁制令，要求禁止被告使用“moviebuff.com”做為網域名稱，或將原告的“MovieBuff”商標作為隱藏之原始碼（buried code）<sup>13</sup>或以其做為網頁之網站標記（metatags）等<sup>14</sup>。

---

<sup>9</sup> *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

<sup>10</sup> 關於本案之介紹，多參考自曾雅玲，《論商標合理使用之判斷原則》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁57-62，2005年。

<sup>11</sup> *Brookfield*, 174 F.3d at 1041-42.

<sup>12</sup> *Id.* at 1042-43.

<sup>13</sup> *Id.* at 1061 n.23. 雖然本案原告並未解釋何謂「隱藏之原始碼」，法院參考學者McCarthy論著，將其解釋為超文字標記語言碼（HTML code）的另一種說法，用於搜尋引擎中且不會被使用者所見。

<sup>14</sup> *Id.* at 1043.

## 第一款 第九巡迴上訴法院判決

第九巡迴法院在討論本案案情前，首先簡要說明了網際網路與網站標記之基本原理。一般而言，網路使用者若欲找到特定的網站，可透過網域名稱找到申請人之網站，然而有時候使用者並不知道申請人之網域名稱，此時除了嘗試猜測該網域名稱外，使用者亦可利用搜尋引擎來找尋該特定網站<sup>15</sup>。

當網路使用者鍵入搜尋字詞時，搜尋引擎網站會透過自創的索引方式，產生一連串與該關鍵字相關網站之列表。搜尋引擎會在網域名稱、網頁內含之文字或網站標記中尋找該關鍵字，再提供結果列表供使用者選擇。網站標記（metatags）是用以描述網頁內容之超文字標記語言碼，其可分為描述性（description）及關鍵字（keyword）之網站標記，描述性之網站標記係用以描述網站；關鍵字之網站標記則包含與網站內容相關之關鍵字。若該關鍵字愈常見於網站標記與網頁內含之文字中，則愈易被搜尋引擎找到並列入搜尋清單供消費者連結<sup>16</sup>。

本案例中，原告要求法院禁止被告使用相同或近似於“MovieBuff”之字詞於其網頁之網站標記，故因此本案的爭點之一即為「被告將原告商標使用於其網站標記是否違反美國聯邦商標法？」。

法院認為網域名稱與網站標記所產生的問題是相當不同的，在此必須判斷被告是否可以於其“westcoastvideo.com”網站，或其他非以“moviebuff.com”為網域名稱之網站，使用“MovieBuff”或“moviebuff.com”等字詞作為網站標記？法院認為雖然當使用者搜尋“MovieBuff”或“moviebuff.com”等字詞時，若被告於網站標記中使用前述文字，則結果列表中會出現被告之“westcoastvideo.com”網站，但該種情形下所產生的消費者混淆，並不似被告直接使用“moviebuff.com”做為網域名稱般嚴重。因為結果列表上會同時出現原告及被告之網站，使用者往往都能找到其所欲尋找的特定網站；又即使使用者連結被告之網站，其亦可清楚看見其所選擇的是網站“westcoastvideo.com”<sup>17</sup>。

---

<sup>15</sup> *Id.* at 1044.

<sup>16</sup> *Id.* at 1045.

<sup>17</sup> *Id.* at 1061-62.

然而，法院認為被告將近似原告商標之字詞作為網站標記之使用仍會造成初始興趣混淆（initial interest confusion）。原先欲搜尋原告產品的使用者卻被搜尋引擎帶領至被告網站後，發現與原告相似之搜尋資料庫服務，有相當數量的使用者會因此轉而使用被告之資料庫。即使使用者明確知悉其所光顧的是被告所提供之資料庫，不會與原告間產生來源之混淆，但被告使用近似原告商標之字詞使原本搜尋原告服務之消費者轉至自己網頁之作法，仍然會造成初始興趣混淆，被告顯然自原告商標建立之商譽中不當獲取利益<sup>18</sup>。

法院亦以高速公路旁所架設之看板招牌為例，說明錄影帶出租業者於公路旁的招牌看板上使用競爭對手商標刊登錯誤資訊，誘導原欲尋求其競爭對手服務的消費者從錯誤的出口下高速公路，多數誤信看板資訊的消費者會因此選擇提供相同服務之錄影帶出租業者，放棄原本的選擇。此種情形下，雖然消費者對於兩者間不會產生來源或贊助關係之混淆，仍然會構成初始興趣混淆<sup>19</sup>。

法院認為使用他人之商標名稱於網站標記，與上述例子相當，並且基於相關前例，認定商標法禁止被告於網站標記中使用任何近似於原告且足以構成混淆之文字<sup>20</sup>。



## 第二項 North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.

### 第一目 案件介紹

在*North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.*<sup>21 22</sup>一案中，原告North American Medical Corporation (“NAM”)是一家脊椎物理治療器具的製造

---

<sup>18</sup> *Id.* at 1062.

<sup>19</sup> *Id.* at 1064.

<sup>20</sup> *Id.* at 1064-65.

<sup>21</sup> *North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.*, 522 F.3d 1211 (11th Cir. 2008).

<sup>22</sup> 關於本案之介紹，多參考自宋逸婷、湯芃思，「淺析 meta tag 之商標侵權爭議」，聖島國際智慧財產權，2009年4月，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=368&stat=y>。(最後點閱日期：99年9月27日)

商，被告Axiom Worldwide, Inc. (“Axiom”)則為原告的競爭對手。被告在其網站的網站標記中，使用了原告的兩個註冊商標“Accu-Spina”、“IDD Therapy”。雖然被告的網站中並未顯示（display）原告的商標，亦未提及原告或其產品，但當網路使用者以上述商標作為關鍵字，使用Google搜尋引擎進行搜尋時，被告的網站在搜尋結果中排名第二，僅次於原告的網站。此外，在搜尋結果後面對於被告網站的簡短敘述中，亦出現了特別被標明突顯出來的原告商標文字。據此，原告以被告侵害其商標權為由，向喬治亞州北區地方法院，聲請初步禁制令（preliminary injunction）。

地方法院審理後，認定被告使用原告的商標作為自己網站網站標記之行爲，確實構成商標侵害，故准許原告初步禁制令之聲請。然而被告不服地方法院之判決，主張其在網站的網站標記使用原告的商標，並不會為消費者所見，故不構成聯邦商標法下商標侵權之「使用」，亦無致混淆誤認之虞，以此向第十一巡迴上訴法院提出上訴。

## 第二目 第十一巡迴上訴法院判決

上訴法院首先引述聯邦商標法第 32 條第 1 項(a)款<sup>23</sup>商標侵權法條，說明原告若欲主張被告有商標侵權事由，必須先證明以下五點：①原告擁有受商標法保護之有效商標。②被告使用原告商標。③於商業上使用。④使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散布或廣告。⑤被告之使用有致消費者混淆誤認之虞。本案中，被告Axiom並未爭執原告商標有效性，亦不否認其對原告商標之使用會影響州際商業<sup>24</sup>，被告僅針對上述要件中第二點、第四點與第五點提出抗辯。又因被告將其對「使用」的抗辯與混淆誤認之虞的抗辯作分割，故判決將先針對「使用」做回應後，再接續討論混淆誤認之虞部分，下詳述之：

---

<sup>23</sup> 15 U.S.C. § 1114(1)(a).

<sup>24</sup> 判決之所以提及此點，乃為說明被告並不爭執要件三「於商業行為中使用（use “in commerce”）」。上訴法院於判決註五中說明，聯邦商標法為因應管轄權之目的，將「商業（commerce）」一詞作寬鬆之認定。並舉前案說明 use in commerce 是管轄權用語(describing “use in commerce” as a “jurisdictional predicate”)。Id. at 1218.

要判斷被告將原告商標作為網站標記之行爲是否構成侵權「使用」，上訴法院認為依商標法第32條第1項(a)款條文的通常解釋，認為受本條規範的「使用」行爲指的是「在商業上使用，並與商品之銷售或廣告相關 (use "in commerce" " in connection with the sale ...or advertising of any goods" )」之行爲。而本案事實清楚顯現被告使用了原告的兩個商標作為網站標記，作為被告在網路上推銷與廣告其產品的方式之一，這種使用已構成了商業上與商品的廣告有關的使用。

至於被告引證 *1-800 Contacts* 案<sup>25</sup>來支持其非「商標使用」之抗辯，上訴法院則說明該案與本案有兩點不同，第一，本案被告確實使用原告的兩個商標作為網站標記，而該案被告則是使用原告未受保護的網址。第二，本案被告確實使原告的商標出現在搜尋結果的網站說明裡，而該案在彈出廣告時並未出現原告商標。上訴法院在比較本案與 *1-800 Contacts* 案後，認為二案之事實不同，無從比附援引。此外，上訴法院也認為第二巡迴上訴法院在 *1-800 Contacts* 案中，僅依賴「被告未展示 (display) 原告商標」此一事實而作出關於「使用」之分析，這樣的分析方式是有疑問的。儘管上訴法院相信「欠缺商標的展示」的確會影響是否構成混淆誤認之虞的判斷，但若法院將混淆誤認之虞與其它要素分開討論時，則「欠缺商標的展示」此一事實並不能用來決定被告是否將原告商標做「於商業行爲中，並與商品或服務的販賣或廣告有關」之「使用」。因為第二巡迴上訴法院採取了「使用」與混淆誤認之虞分離的分析方式，降低了其僅依賴「欠缺商標的展示」而作出不構成「使用」之推論的說服力<sup>26</sup>。

在混淆誤認之虞要件的認定上，上訴法院肯認地方法院對本案構成混淆誤認之虞的判斷並無明顯錯誤。本案中，被告使用了與原告商標完全相同之標章；被告為原告之直接競爭者；並且很明顯的被告故意使消費者誤以為其商品與原告商標間具有某種關連，以獲取競爭優勢。上訴法院亦指出本案與 *Brookfield* 案等其他「使用他人商標作為網站的網站標記」案件不同之處，在於本案被告在搜尋結

---

<sup>25</sup> *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc.*, 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005). 關於本案請見本文第三章第二節之介紹。

<sup>26</sup> *Axiom Worldwide, Inc.*, 522 F.3d at 1219-20.

果後面對於其網站的簡短敘述中，顯示了被標明突顯出來的原告商標，如此顯會導致消費者誤以為被告商品出自商標權人，或被告與原告間具有某種關聯，因此構成直接「來源」的混淆之虞（a likelihood of actual source confusion）。但在 *Brookfield* 案中，原告的商標並未出現在搜尋結果中被告網站的簡短說明內，故在此類案件中並不會構成來源的混淆之虞，法院轉而認定構成初始興趣混淆。

綜上所述，法院認定原告已證明構成商標法第 32 條第 1 項(a)款法條所需的五個要件，地方法院認定原告已證明勝訴可能性、同意判發初步禁制令的決定並無明顯錯誤，據此肯認地方法院之判決。

### 第三項 分析

本節討論美國法院對於「使用他人商標作為網站的網站標記是否構成商標侵權下的『使用』」之見解，選取的兩個案件中，法院最終都認定此種行為屬於商標侵權的「使用」，並且均構成混淆誤認之虞。目前美國法院多將使用的定義予以廣義之解釋，認為網站標記的使用亦符合商標法上使用之要件<sup>27</sup>。

觀察本節所選取的兩個案件，在 *Brookfield* 案中，法院並未針對此類使用行為是否屬於商標侵權的「使用」特別討論<sup>28</sup>，而是在論述的過程中自然而然進入混淆誤認之虞的判斷。因為「將他人商標作為網站標記使用」，與商標使用理論學者所主張的「將他人商標作為商標使用」不同，假若該理論所主張之「商標使用」確實為商標侵權的要件之一，則法院很可能直接判定不構成「商標使用」而駁回原告之訴；但此案法院似乎並未懷疑過此類使用屬於商標法所欲規範對象的適格性，而將判決重點置於混淆誤認之虞，故應可合理推論本案法院並未採取「商標使用理論」的見解，意即「商標使用」並非商標侵權的要件之一。另外值得一提的是，此案被告「將原告商標作為網站標記的使用」並不會被消費者所看見，此類「欠缺商標展示」且具有內部性質的使用行為<sup>29</sup>，亦未阻撓法院將其認定屬

---

<sup>27</sup> 葉德輝、陳帝利，論網站標記構成商標侵權之可能性，科技法律透析，頁 54，2006 年 1 月。

<sup>28</sup> 關於此點，也可能因為被告並未針對「使用」要件抗辯，故法院並未針對此點著墨。因 *Brookfield* 一案判決作成時間為 1999 年，當時還未有 *1-800 Contacts* 案或其他關鍵字廣告案件可參考。

<sup>29</sup> 內部性質的使用行為，或者是內部使用，是彈出式網路廣告、關鍵字廣告案件中，被告用來

於商標法的規範對象。

相對的，在 *NAM v. Axiom* 案判決中法院則特別針對「使用」部份做詳細的說明。然而此案在論理結構上，並非有意要將「使用」與「混淆誤認之虞」分為兩個要件分別討論。判決之所以分別論述上述兩要件，乃是為了被告分別對「使用」與「混淆誤認之虞」抗辯所作的回應，判決也已經針對此點特別說明<sup>30</sup>。因此，固然判決在論述時將「使用」與「混淆誤認之虞」拆成兩部分分別討論，我們並不能據此推論該案法院認為「商標使用」應該作為一前提要件適用。此外，判決也特別提到不贊同第二巡迴上訴法院在 *1-800 Contacts* 案中，僅依賴「被告未展示原告商標」此一事實而認定不構成「使用」之見解。此案法院認為「欠缺商標展示」的確會影響混淆誤認之虞的判斷，但若法院將混淆誤認之虞與使用要素分開討論，單單此一事實並不足作成不構成「使用」之推論。據此，本文以為第十一巡迴上訴法院在 *NAM v. Axiom* 案中，並未採取「商標使用理論」認為「商標使用」應與混淆誤認之虞作為分離且具先後適用關係的前提要件之主張。

更重要的是，此案法院在判斷個案的商標「使用」是否屬於聯邦商標法下商標侵權的「使用」時，並未採用「商標使用理論」對「商標使用」要件作的定義，其對「使用」部份之判斷僅僅是檢視系爭行為是否符合第 32 條第 1 項(a)款<sup>31</sup>條文的通常解釋。判決並未將「商業上使用 (use in commerce)」作為連結同法第 45 條<sup>32</sup>對「商業上使用(use in commerce)」定義之一詞看待。相對的，法院判決認為第 32 條第 1 項(a)款法條中之「商業上使用」重點在於「在商業上(in commerce)」，該要件僅為管轄權目的而制定<sup>33</sup>，正當化國會對商標法之立法權源。本判決中採用學者 McCarthy 之見解，認為第 45 條對「商業上使用」之定義僅適用於取得商標註冊之權利，並不適用於商標侵權<sup>34</sup>。因此，法院對於「使用」

---

抗辯其行為不構成「使用」的常見理由。

<sup>30</sup> *Axiom Worldwide, Inc.*, 522 F.3d at 1218.

<sup>31</sup> 15 U.S.C. § 1114(1)(a).

<sup>32</sup> 15 U.S.C. § 1127.

<sup>33</sup> *Id.* at 1218 n.5.

<sup>34</sup> *Id.* at 1220 n.7; See also 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 23:11.50 n.19 (4th ed. 2010).

部分的討論回歸到第 32 條第 1 項(a)款條文的通常解釋，認為受本條規範的「使用」行為指的是「於商業行為中，並與商品或服務的販賣或廣告有關(“use "in commerce" " in connection with the sale ...or advertising of any goods”）」之使用行為。而該案中被告在網路上使用原告商標作為網站標記來推銷與廣告其產品，這種使用已構成了商業上與商品的廣告有關的「使用」。

最後，即使同樣都是使用他人商標作為描述網站的網站標記之案件，也可能因為細部案情不同而導致實際混淆情形不同，而有不同的法律效果。在 *NAM v. Axiom* 一案中，被告網站在搜尋結果頁面上的簡單敘述中使用了原告商標，就是這樣細部的差別，使的本案情形與 *Brookfield*、*Promatek*<sup>35</sup> 案有所區別，尤其在混淆誤認之虞的判斷上更為重要，網路使用者很可能因為搜尋結果後面的簡短敘述誤以為被告網站與商標權人間屬同一來源或有贊助、授權等關係，造成來源的混淆。而過去在 *Brookfield* 案中，被告並未向網路使用者顯示原告商標，也因此並不構成來源的混淆，法院始朝初始興趣混淆方向討論。能有如此細緻的區別，始因法院並未自一開始就以「被告未將原告商標作『商標使用』」便駁回本案，相對的法院讓案件進入商標侵權判斷真正的中心所在—混淆誤認之判斷，才能對同類型的案件作出最適的判斷結果。

---

<sup>35</sup> *Promatek Industries, Ltd. v. Equitrac Corp.*, 300 F.3d 808 (7th Cir.2002).

## 第二節 彈跳式網路廣告

「彈跳式網路廣告」(Pop-up advertisements)是一種當電腦使用者正在上網時，以獨立視窗形式彈跳出現在電腦桌面的網路廣告<sup>36</sup>。此種廣告運作的商業模式係由廣告主與軟體設計者合作，利用消費者下載若干免費軟體時，使其同時載入能自行偵測消費者上網行為的廣告軟體，持續地將消費者的上網紀錄回傳至廣告主的資料庫中。企業可藉由附隨於廣告軟體的木馬程式，配合消費者輸入的關鍵字（其中即包含競爭對手的註冊商標），適時地在桌面上彈跳出可能會引起消費者興趣的自家產品廣告<sup>37</sup>。

這樣的廣告模式自 2001 年出現後，深受廣告主的青睞，成為熱門的網路廣告模式之一。但對於原來的網站經營者而言，「彈跳式網路廣告」的突然出現分散了網路使用者對其網頁的注意力，如果該「彈跳式網路廣告」又是其競爭對手之廣告，可能會引誘消費者遠離，使該網頁的宣傳效果大打折扣，造成原來的網站經營者權益受損，進而引發許多法律爭議<sup>38</sup>。隨之興起的訴訟中，原告嘗試從著作權法、商標侵權、商標淡化、不正競爭法等方面主張權利，其中似乎以主張商標侵權較為可行。在「彈跳式網路廣告」所引起之商標爭議中，法院判決討論的重點主要聚焦在「商業上使用 (use in commerce)」要件上<sup>39</sup>。本文將透過下列案例探討，分析法院對於此類商標「使用」之見解。

---

<sup>36</sup> 蔣雅雪，「『彈跳式網路廣告』商標侵權爭議 --1-800 CONTACTS V. WHENU.乙案之介紹」，聖島國際智慧財產權，2007 年 4 月，

[http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR\\_200704.htm#a02](http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200704.htm#a02)。(最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)

<sup>37</sup> 郭戎晉，網路廣告商標侵權爭議之最新實務發展趨勢介紹，科技法律透析，頁 9-10，2006 年 10 月。

<sup>38</sup> 同前揭註 36。

<sup>39</sup> Julieta L. Lerner, Note, *Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks*, 20 BERKELEY TECH. L. J. 229, 234 (2005).

# 第一項 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.

## 第一目 案件介紹<sup>40</sup>

本案原告 1-800 CONTACTS 是一間透過網站、電話及郵件之方式販賣隱形眼鏡及其他相關產品之公司，於 USPTO 註冊有“1-800CONTACTS”商標。被告 WhenU.com 則為一家網路行銷公司，其設計了一套電腦軟體“SaveNow”，這套軟體僅能於微軟 Windows 作業系統下運作，用來偵測消費者的上網行為，以提供其「彈跳式網路廣告」。一旦消費者的電腦中載有此套軟體<sup>41</sup>，它無須執行任何動作即可自動開啓，開始偵測消費者的上網行為，將其所瀏覽的網址、搜尋字詞、網站內容與該軟體建立在消費者電腦裡的內部目錄進行配對，若消費者所瀏覽的網頁正好符合內部目錄所包含的資訊，軟體將判斷該網頁屬於何種類型的商品或服務，隨機選取相關「彈跳式網路廣告」並傳送至消費者的電腦，此時消費者的螢幕上就會出現一個含有競爭者廣告的新視窗<sup>42</sup>。

本案被告 WhenU.com 公司將原告網站網址“1800contacts.com”列入該內部目錄之中，當消費者輸入該網址欲前往原告網站時，“SaveNow”會辨識出消費者對於眼睛保養類型商品有興趣，電腦桌面就會出現相關產品競爭者之廣告視窗，例如本案另一被告 Vision Direct 的網路廣告。「彈跳式網路廣告」視窗的正上方會出現綠色的“\$”符號以及“SaveNow!”的文字，視窗的底部則有“A WhenU Offer--click? for info.”之標示。若消費者用滑鼠點擊該「彈跳式網路廣告」，主要的瀏覽器視窗（連往原告網站該視窗）將轉向連往該廣告商的網站<sup>43</sup>。

WhenU.Com 的客戶們購買不同類型的商品或服務，他們付費給被告向載有

---

<sup>40</sup> 本案介紹多參考自前揭註 36。

<sup>41</sup> “SaveNow”軟體往往與其他免費軟體結合供消費者下載。

<sup>42</sup> 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com and Vision Direct, Inc., 309 F.Supp.2d 467, 476 (S.D.N.Y. 2003).

<sup>43</sup> *Id.* at 477-78.

“SaveNow”軟體的消費者瀏覽相關網頁時，發送他們的廣告或折扣卷<sup>44</sup>。

原告認為被告提供「彈跳式網路廣告」之行爲，使用原告之商標並將使消費者對於其與競爭對手 Vision Direct 產生混淆誤認之虞，因此符合美國商標法第 32 條第 1 項(a)款以及第 43 條(a)項 1 款之規定，構成商標侵權。據此，原告提起本訴訟，請求法院下達「初步禁制令 (preliminary injunction)」，禁止被告將原告之商標寫入軟體程式，並禁止於原告網站刊登彈跳式網路廣告。被告則抗辯其對原告商標「使用」，並不符美國商標法第 32 條、第 43 條(a)項有關「使用」之定義，因此並不構成商標侵權。

### 第一款 地方法院判決

針對被告抗辯其使用原告商標，並不符美國商標法第 32 條、第 43 條(a)項有關「使用」之定義。地方法院則認為被告有使用原告之“1-800CONTACTS”商標，其使用方式可分為下列兩種：

1. 被告使用了出現在原告網站上的商標(因為兩視窗會同時出現在螢幕上)

當電腦中載有“SaveNow”軟體的消費者者欲連結至原告網站時，會出現競爭對手 Vision Direct 的彈跳式網路廣告。同時原告網站上會出現其所有的“1-800CONTACTS”商標，亦即被告在 Vision Direct 的廣告上標示原告之商標。但消費者之所以會鍵入原告網站網址或使用搜尋引擎搜尋原告商標，均是基於他們先前對原告商品或服務的認知，而這樣的認知是倚賴原告的商譽而生，彈跳式網路廣告業者利用消費者的先前認知很顯然地是「使用」了原告的商標。因此，當消費者明確地欲搜尋、連結至原告網站的行動導致彈跳式網路廣告的出現，被告「使用」了出現在原告網站上之原告商標<sup>45</sup>。

2. 被告軟體的內部目錄使用了原告商標

被告的“SaveNow”軟體內部目錄中包含了原告網站網址“1800contacts.com”“www.1800contacts.com”，進而使彈跳式網路廣告出現於消費者的電腦上。因此，

---

<sup>44</sup> *Id.* at 478-79.

<sup>45</sup> *Id.* at 489.

被告藉由包含某種形式的原告“1-800CONTACTS”商標，「使用」原告之商標為原告之競爭對手廣告及宣傳<sup>46</sup>。

此外，地方法院亦指出被告錯誤理解法條中「使用」的定義。本案中，被告引述 *Lone Star Steakhouse v. Longhorn Steaks*<sup>47</sup> 中對使用之見解，主張「與服務有關的『使用』必須是將標章作為商標使用，以致能辨識、區分商品或服務」<sup>48</sup>。惟地方法院認為被告所引前例與本案事實並不相同，前例對使用之定義是針對「原告對商標的使用是否足以建立有效的商標權利」；與本案討論被告是否「使用」原告商標並不相符。況且即使前例對「使用」的定義於侵權情形下有所適用，本案中被告「使用」的程度也遠遠超過前例所述「僅僅展示標章不能構成有效的使用」<sup>49</sup>。

在討論完「使用」的爭議後，地方法院並進入了混淆誤認之虞的審查，採用 *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*<sup>50</sup> 一案所確立的多因素列表作分析。判決花費了相當大的篇幅針對每一因素做詳盡論述，最終法院認定這些因素大多對原告有利，認為彈跳式網路廣告確實會使瀏覽原告網站之人認為該廣告係經原告同意之行爲，或者認為二者間具有關聯性，因此認定彈跳式網路廣告之運用確實會造成來源混淆以及初始興趣混淆之虞，對原告造成損害。據此，法院認定原告已證明勝訴可能性（likelihood of success），同意判發初步禁制令，下令禁止被告將原告的名稱寫入彈跳式廣告程式，也禁止在原告的網頁刊登彈跳式廣告。

## 第二款 第二巡迴上訴法院判決(下稱 *1-800 Contacts*)

被告不服地方法院給予禁制令之裁定，認為地方法院對於「使用」之認定並不符合美國商標法第 45 條有關「使用」之定義，因而提出上訴。

---

<sup>46</sup> *Id.* at 489.

<sup>47</sup> *Lone Star Steakhouse v. Longhorn Steaks*, 106 F.3d 355, 361 (11th Cir.1997).

<sup>48</sup> *1-800 Contacts, Inc.*, 309 F.Supp.2d at 489 ( Defendant errs in construing use “in connection with the services” to require “use as a trademark to identify or distinguish products or services.”).

<sup>49</sup> *Id.* at 490.

<sup>50</sup> *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.).

上訴法院首先說明，原告若欲主張被告有美國商標法第 32 條、第 43 條(a) 項 1 款商標侵權事由，必須就以下六點負舉證責任：①原告擁有受商標法保護之有效商標。②被告使用原告商標。③於商業上使用。④使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告。⑤未得原告同意。⑥被告之使用有致消費者混淆誤認之虞<sup>51</sup>。

上訴法院指出本案的爭點在於被告是否「使用」原告商標，並引用美國商標法第 45 條對「商業上使用」之定義為判斷基準，針對地方法院認定被告「使用」的兩種方式做出以下回應：

1. 於內部目錄使用部分

(1) 僅將其作為網址之用，並非因其為原告之商標

地方法院認為被告將原告之網址“www.1800contacts.com”寫入軟體的內部目錄中，使用了原告的“1-800CONTACTS”商標。惟上訴法院認為被告所使用的是原告網站網址，並非原告之“1-800CONTACTS”商標，兩者雖然相似卻不相同。地方法院認為這樣的細微差異並不重要，但上訴法院認為兩者的差異意義重大，因為這樣的差異將使得一個受到商標法保護的商標，變成僅僅作為進入原告網站的公共鑰匙一般之用的文字組合。因此，被告使用原告網址僅僅是因為它是一個網址，並非因為它與原告商標的相似性<sup>52</sup>。

(2) 僅是內部使用，並非消費者可見

此外，“SaveNow”軟體內部目錄內容並無法被消費者或公眾所看見，因此被寫入軟體內部目錄的原告網址“www.1800contacts.com”，不會與原告的“1-800CONTACTS”商標產生視覺上的混淆<sup>53</sup>。被告也未向其廣告主客戶公開內部目錄內容，亦未允許客戶要求或購買特定關鍵字加入目錄之中<sup>54</sup>。總之，被告對原告商標之使用並未向公眾公開，僅僅是作為公司內部使用（*internal utilization*），這樣的行為並不違反美國商標法，因為被告並未使用原告商標於商

---

<sup>51</sup> 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc., 414 F.3d 400, 406-07 (2d Cir. 2005).

<sup>52</sup> *Id.* at 408-09.

<sup>53</sup> *Id.* at 409.

<sup>54</sup> *Id.* at 409.

品或服務之販賣上，而有致消費者對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞<sup>55</sup>。因此，上訴法院認定被告將原告網址寫入軟體內部目錄的行為並不構成商標侵權中有關「使用」之要件，推翻地院在此爭點上之認定。

## 2. 關於彈跳式網路廣告部分

關於地方法院指稱「被告『使用』了同時出現在電腦桌面上，瀏覽原告網站視窗中之原告商標」，上訴法院亦推翻了地院之見解，認為這樣的使用並不符合法條對「商業上使用」之定義，理由如下：

### (1) 以不同的新視窗出現，並未標示原告商標

上訴法院認為被告的彈跳式網路廣告並未標示原告商標，因為彈跳式網路廣告是以個別且標明WhenU標示的新視窗出現，並非如原告所述「被告之廣告在原告之網站上面，並影響其網站」，被告廣告對原告網站的外觀與運作並無絲毫影響<sup>56</sup>。

### (2) 彈跳廣告之出現並非因為原告商標

彈出式網路廣告的出現並非因為原告商標，出現在原告網站上的商標或商標與原告網址的相似性所致，廣告與原告商標之所以同時呈現在螢幕上，純粹是因為原告選擇與其商標相似的名稱作為網址，以及原告在其網站上標示其商標所導致的偶然意外。“SaveNow”軟體之運作方式，是凡電腦使用者輸入原告之網址，被告之廣告視窗即會彈跳出來，不論原告之商標有無呈現在其網站上均同<sup>57</sup>。事實上，有多種方式可能導致彈跳廣告的出現，例如消費者以原告網址、“contacts”或“eye care”作為關鍵字在搜尋引擎上進行搜尋，再經由搜尋結果列表上之超連結進入原告網站，也可能導致被告的廣告視窗跳出<sup>58</sup>。總而言之，彈跳廣告之出現並非因為原告商標。

## 3. 商品配置的類比

---

<sup>55</sup> *Id.* at 409 ( A company's internal utilization of a trademark in a way that does not communicate it to the public is analogous to a individual's private thoughts about a trademark. Such conduct simply does not violate the Lanham Act...)

<sup>56</sup> *Id.* at 410.

<sup>57</sup> *Id.* at 410.

<sup>58</sup> *Id.* at 410.

上訴法院也在判決中指出，地方法院主要是以「被告WhenU利用了網路使用者欲進入原告網站的特定嘗試，藉此自原告的商譽中獲利」為依據，作出被告「使用」原告商標之認定<sup>59</sup>。然而，上訴法院認為若欠缺「使用」要件，這樣的行為仍未違反美國聯邦商標法。若僅利用商標權人之商譽而獲取不當得利或搭便車等行為，並非當然違反商標法。就如同零售店的賣主也常使用「商品配置」<sup>60</sup>（product placement）的方式，藉此利用競爭對手品牌的識別力，而這樣的行為並非違法。同樣地，本案中被告WhenU也採用相同的行銷策略，提供這些原本要尋找特定商標產品的消費者，其他可能感興趣的替代產品。

#### 4. 結論

綜上，上訴法院認定被告之行為並不構成法條所述「於商業上使用」原告商標。既然被告並未有商標法意義下的「使用」行為，自然也毋須對混淆誤認之虞作討論<sup>61</sup>，上訴法院據此認定被告未構成商標侵權，撤銷地方法院給予初步禁制令的裁定。

上訴法院亦指出原告因為無法明確地論述被告如何「使用」其商標，而訴諸於其他侵權構成要件來引導法院對「使用」要件之認定。例如原告主張被告行為應該構成「使用」，因為它很可能導致消費者對來源產生混淆；原告所舉的案例中，那些法院似乎因為個案的使用方式容易導致混淆產生，而認定有商標「使用」事實<sup>62</sup>。上訴法院認為這樣的推論是本末倒置，並且主張在「使用」、「於商業中」、「混淆誤認之虞」三個分別的侵權要件中，「使用」要件應該作為侵權案件的門檻條件。因為雖然有許多的行為屬於「於商業中」或可能產生混淆誤認之虞，惟若不具備「使用」要件之行為即未能依商標法起訴<sup>63</sup>。

---

<sup>59</sup> *Id.* at 410.

<sup>60</sup> 例如藥局會在其競爭的商標藥品旁放置其自有品牌的學名藥，用來吸引找尋商標藥品的消費者選擇另一種更便宜的替代方案。*Id.* at 411. 亦可參見王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁 37，註 99，2008 年。

<sup>61</sup> *1-800 Contacts, Inc.*, 414 F.3d at 406.

<sup>62</sup> *Id.* at 412. (1-800 also relies on several cases in which the court seemingly based a finding of trademark “use” on the confusion such “use” was likely to cause.)

<sup>63</sup> *Id.* at 412. (Not only are “use,” “in commerce,” and “likelihood of confusion” three distinct elements of a trademark infringement claim, but “use” must be decided as a threshold matter because, while any

## 第二目 分析

### 1. 本案分析

本案探討被告之彈跳式網路廣告未經原告允許同時於使用者瀏覽原告網頁時出現，以及被告將原告之網址（網址包含與其商標相似之文字）收錄其目錄之行為，是否屬於商標之使用。本案之地方法院與上訴法院對被告行為是否構成「使用」見解不同。

在地方法院的判決中，被告主張「使用必須是將標章作為商標使用，以致能辨識、區分商品或服務」，其對「使用」的定義與「商標使用理論」相同。然而，地方法院並不採納這樣的見解，認為上述狹隘之定義應僅適用於判斷「使用」是否足以建立有效的商標權利之情形，與本案討論侵權之使用情形不同。換言之，地方法院並未採用「商標使用理論」對侵權使用之定義，而是對使用的定義予以較廣義之解釋，認定本案事實構成「使用」。之後判決又以更多的篇幅進行混淆誤認之虞的審查。

相對於地院判決，上訴法院則直指本案爭點在於「使用」。上訴法院援引前例 *U-Haul*<sup>64</sup> 案之見解，認為將原告網址寫入目錄引導彈跳廣告的行為，無法被消費者看見，屬於純粹機械連結功能目的之使用，並非「商標使用」<sup>65</sup>。觀察上訴法院判決論理結構，上訴法院對於「使用」要件於商標侵權案件中所扮演角色的看法顯然同於「商標使用理論」，其認為「使用」要件應該作為侵權案件中的門檻條件，若被告的行為不構成「使用」，則毋須再深入討論混淆誤認之虞，即可認定侵權不成立。甚至認為即使有些情況的確會造成混淆誤認之虞，若欠缺「使用」要件，仍然不成立商標侵權。

相對於上訴法院採用以「使用」作為門檻要件，並與「混淆誤認之虞」作切

---

number of activities may be “in commerce” or create a likelihood of confusion, no such activity is actionable under the Lanham Act absent the “use” of a trademark.)

<sup>64</sup> *U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 279 F.Supp.2d 723, 728 (E.D.Va.2003). 在本案之中，法院認為被告使用他人商標引導之彈跳廣告並沒有指明商品或服務的來源，因此並未構成「使用」。

<sup>65</sup> *1-800 Contacts, Inc.*, 414 F.3d at 408.

割之論理方式，原告所舉的案例見解則認為「是否構成商標使用行為應判斷是否會構成混淆之虞等後果再加以決定」<sup>66</sup>，採這派見解者，批評上訴法院的作法未能與既存的商標侵權判斷標準—拍立得因素（*Polaroid factors*）協調，其對「商業上使用（*use in commerce*）」的分析亦無法因應快速變化的市場與經濟環境。網路是一種正在發展中的新型態「商業」，商標法的制定還未能包括電子商業的相關概念，故在與網路相關的議題時，對於商標侵權的分析應該更具彈性，否則若依 *1-800 Contacts* 的見解，未來對於網路上相關的商標保護程度將不及實體世界<sup>67</sup>。

本案上訴法院認定不構成「使用」之判決，亦常常在後續的關鍵字廣告案件中受被告主張援引<sup>68</sup>，聲稱他們的行為並不構成「使用」。然而第二巡迴上訴法院在 2009 年的 *Rescuecom II* 案判決中，限縮了 *1-800 Contacts* 案判決的適用範圍<sup>69</sup>，故未來本案判決受關鍵字廣告類型案件援用的機率將降低。

## 2. 彈跳式網路廣告案件中，混淆誤認之虞因素的調整

值得注意的是，有見解認為地方法院判決雖然正確地將「混淆誤認之虞」作為商標侵權的核心概念適用，然該判決在幾項因素的判斷上並不正確。首先，關於標章的近似性因素，地方法院認為被告寫入軟體內部目錄的原告網址“www.1800contacts.com”與原告的“1-800CONTACTS”商標非常近似。這樣的判斷或許在傳統案件下可行，然而在彈跳式網路廣告的案例中，商標的使用是非常微妙的，它並不在彈跳式廣告本身出現，而是出現在隱藏的內部目錄或是另一個獨立的視窗。因此，地院對於兩標章高度近似的判斷其實沒有太大的意義，

---

<sup>66</sup> 經濟部智慧財產局，「國外商標判決案例與分析」，頁 368，2009 年 4 月。

<sup>67</sup> See Ashley A. Locke, *Playboy, Contact Lenses and Trademark Infringement: An Analysis of Possible Claims as a Result of Pop-Up Advertisements*, 1 J. BUS. ENTREPRENEURSHIP & L. 481, 506-07 (2008).

<sup>68</sup> See *Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc.*, 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004). *Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*, 425 F.Supp.2d 402 (S.D.N.Y. March 30, 2006). *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, No. 5:04-CV-1055, 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006).

<sup>69</sup> See RAYMOND T. NIMMER, 1 INFORMATION LAW § 6:54 (2010). 亦可見本文第三章第四節對 *Rescuecom II* 案之介紹。

此因素僅能說「稍微」對原告有利，因為在這樣的情況下，標章的近似性本身並不是造成混淆的原因，而是周圍的情況才可能引起混淆<sup>70</sup>。

此外，地院也疏於檢驗「其他因素」中「免責聲明或是標示品牌是否存在（the existence of disclaimers and branding）」。免責聲明或是標示品牌若是運用得宜，法院應該作利於被告之判斷。尤其在彈跳式廣告或其他類似的網路工具中，免責聲明或是標示品牌可以降低初始興趣混淆發生的可能形，因為它們的設置可讓使用者在進入該網站前就被告知該廣告的來源<sup>71</sup>。

另外，面對初始興趣混淆可能使侵權過於浮濫之爭議，因此有見解認為應該在混淆誤認之虞的判斷中，加入「混淆的程度（degree of confusion）」此一因素。在此因素中，法院應衡量「被轉移注意力的時間長短」、「回到原先欲前往之網站的困難度」、「同一使用者再次被混淆的可能性」。此因素在彈跳式網路廣告案件中，應該會作對被告有利之認定，因為此類案件中消費者可能僅有短暫瞬間被彈跳出的廣告轉移注意力。相對的，未來若隨著彈跳式網路廣告的普及，消費者將認知這些彈跳廣告並不總是出於正在拜訪的網站，「混淆的程度」自然會降低。此因素可將消費者普遍認知引入初始興趣混淆的分析中<sup>72</sup>。

---

<sup>70</sup> Julieta L. Lerner, *Note, Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks*, 20 BERKELEY TECH. L. J. 229, 245 (2005). See also John Handy, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle between Trademark Infringement and Consumer Choice Online*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 567, 590 (2006).

<sup>71</sup> *Id.* at 247-48.

<sup>72</sup> *Id.* at 248-49.

### 第三節 關鍵字廣告

前述使用他人商標作為網站標記或產生彈跳式網路廣告所引發的訴訟一直持續至今日，然而隨著關鍵字廣告行銷模式的出現，競爭者不再利用網站標記使其網頁在自然搜尋結果列表中取得較高的排名，轉而直接向搜尋引擎服務業者購買關鍵字，使其網站出現在結果頁面右邊或上方的欄位中<sup>73</sup>。關鍵字廣告已成為先今最熱門且最常見的網路廣告行銷方式，並為提供此服務的搜尋引擎業者帶來可觀的營業收入，如著名網路搜尋服務業者Google自關鍵字廣告服務所獲利的營收即佔其總營收的百分之九十九<sup>74</sup>，其在2009年的廣告營收就超過220億美元<sup>75</sup>。網路廣告之商標爭議也漸漸將焦點轉移至關鍵字廣告。下面我們將先介紹關鍵字廣告的運作方式，再討論相關案件法院判決對商標使用要件之見解。

關鍵字廣告指的是搜尋引擎業者搜尋結果頁面上、隨內容變化的廣告空間，廣告主得出價競標業者建議的關鍵字或自選關鍵字<sup>76</sup>，當使用者鍵入該關鍵字時，購買該關鍵字廣告主的廣告連結就會出現在結果頁面上方或右方版位。如下圖：



圖表 三-1

<sup>73</sup> Greg Lastowka, *Google's law*, 73 BROOK. L.REV. 1327, 1376 (2008).

<sup>74</sup> *Id.* at 1331.

<sup>75</sup> Jonathan Holda, *Rescuecom v. Google: Clarity on Keyword Searching?*, 43 MD. B.J. 46, 48 (2010).

<sup>76</sup> 陳宏杰，「關鍵字與商標-從搜尋引擎到消費者」，智慧財產權月刊，第111期，頁14，2008年3月。

上圖即為以「律師」作為關鍵字之檢索結果畫面，在自然搜尋結果列表的右側以有色分隔線隔開的部份，以及上方以底色區隔的部份，就是所謂的關鍵字廣告，而且這些廣告部份的列表通常會附有「贊助商連結」標題<sup>77</sup>。然而須要注意的是，廣告主購買之關鍵字廣告，僅於使用者鍵入關鍵字時自動出現，系爭關鍵字並不一定會出現於該廣告之標題或文案中<sup>78</sup>。

相較於傳統廣告媒體，網路廣告的優勢在於資訊的豐富性、容易蒐集資料、容易維護與更新、消費者具有主控權、增進消費者參與、全球性的行銷、顧客關係維護等等面向<sup>79</sup>，其中關鍵字廣告又因為它特別的費用計算方式、彈性的刊登時間、以及針對潛在客戶族群曝光的策略深得廠商青睞<sup>80</sup>。

關鍵字廣告雖然為網路搜尋服務業者帶來無限商機但也引發諸多法律爭議。在關鍵字廣告的商標爭議之中，最常討論的就是商標侵權的兩個要件：「商標使用」與「混淆之虞」的產生<sup>81</sup>。販賣或購買他人已註冊商標作為關鍵字以引導廣告連結出現，是否屬於商標使用行為？又該使用是否造成消費者混淆的可能性？本文選取下列案例，分析探討法院判決對此兩要件之論述。



---

<sup>77</sup> 同前註，頁 13-15。

<sup>78</sup> 鄭莞鈴，《論關鍵字廣告之法律責任》，國立第一科技大學科技法律研究所碩士論文，頁 19，2008 年。

<sup>79</sup> 鄭郁芬，《搜尋引擎與關鍵字廣告》，國立中央大學產學經濟研究所碩士論文，頁 2-3，2006 年。

<sup>80</sup> 黃運湘，楊靜宜，「網路廣告服務提供業者對關鍵字廣告之法律責任」，萬國法律，第 153 期，頁 28-29，2007 年 6 月（「關鍵字廣告的費用計算，係由各廣告主先就某一關鍵字價格予以競標決定排序，後續依據使用者點選次數乘以單價後計算廣告費用……由於費用係在網路使用者點選時產生，刊登時間與收費本身無關，因此，廣告主原則得自行決定委刊廣告的時間……就廣告的曝光對象而言，因可針對特定之族群，故其效應依網路網告業者所陳稱，未必小於一般網路廣告」）。

<sup>81</sup> 同前註，頁 29。

# 第一項 GEICO, Inc. v. Google, Inc.

## 第一目 案例介紹

在*GEICO, Inc. v. Google, Inc.*<sup>82</sup>一案中，原告GEICO(Government Employees Insurance Co.)是一間保險公司，被告Google則為搜尋引擎業者，其搜尋引擎運作的方式為將使用者所輸入的搜尋詞彙<sup>83</sup>，與其內建的網站資料庫作比對，產生符合該字彙的網站列表結果頁面。此外，Google也販售與搜尋字彙連結的廣告，當使用者輸入特定搜尋字彙時，結果頁面除了會顯示上述正常檢索列表，在該列表的上面或右邊的版位，也會出現標示有「贊助商連結」的付費廣告連結。原告主張，被告將其商標“GEICO”作為關鍵字販賣給廣告主，因此當消費者使用被告的搜尋引擎網站搜尋“GEICO”時，被告於結果頁面中的贊助商連結版位刊登這些廣告主的廣告，原告主張被告的行為違反美國商標法，應構成商標侵權<sup>84</sup>。被告則請求法院駁回原告起訴（motion to dismiss）。

法院首先說明，原告若欲主張被告有商標侵權事由，必須就以下五點負舉證責任：①原告擁有受商標法保護之有效商標。②被告使用原告商標。③於商業上使用。④使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告。⑤被告之使用有致消費者混淆誤認之虞。

被告主張原告未能證明上述③④點構成要件，亦即原告未能證明被告行為構成商標使用。被告認為其並未使用原告商標來「指示其為產品的來源或暗示其已得商標權人同意」<sup>85</sup>，主張其行為並不符合商標法定義下的商標使用。他們的使

---

<sup>82</sup> *Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc.*, 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004). 關於本案之介紹，多參考自王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁32-34，2008年。

<sup>83</sup> 搜尋詞彙可以是任何詞彙，像是專有名詞、一般名稱、或是商標等等。See *Id.* 701-02。

<sup>84</sup> 這裡指的是直接侵權責任；本案中，原告亦主張被告所刊登的關鍵字廣告連結中，第三人廣告主於廣告連結中含有原告商標應構成直接侵權，被告則應論以輔助侵權以及代理侵權之責任。

<sup>85</sup> *GEICO*, 330 F. Supp. 2d at 702 (Specifically, defendants argue that the complaint fails to allege facts supporting a claim that defendants use the marks..... because the complaint does not allege that defendants used plaintiff's trademarks in a way that identifies the user as the source of a product or indicates the endorsement of the mark owner.)

用僅為電腦內部演算法決定刊登何廣告之用，這樣的使用並不會被使用者看見，因此也不會對來源產生混淆。被告對商標使用的定義，主要援引自兩件彈出式網路廣告案件判決<sup>86</sup>，這些判決認定提供彈出式廣告的公司並未使用原告商標來指示其為產品或服務的來源，純粹是作為機械連結功能之用，因此不構成商標使用。

然而法院並不採信被告的說法，法院援引 *PETA*<sup>87</sup> 案的見解，並解讀為「當被告出售對原告商標的廣告連結之權利時，正暗示被告已獲得商標權人允許為此行為，被告行為即屬『於商業上使用』原告商標。」<sup>88</sup> 此外，法院也認為本案事實與被告所援引的 *U-Haul*<sup>89</sup> 案有別，彈出式廣告僅允許廣告商購買字詞的類型，與本案廣告商可以直接購買特定商標作為關鍵字的販賣情形不同<sup>90</sup>。據此，法院認為被告允許廣告主透過對商標進行競價，並且付費給被告將廣告連結至商標的行為，構成非法「使用」原告商標。

不過，法院也說明雖然已確認被告有「使用」原告商標，但仍不能據此就認定構成商標侵權，仍須再進一步討論混淆誤認之虞才能認定。因此，法院在 2005 年 8 月公布的「意見備忘錄」（*Memorandum Opinion*）<sup>91</sup> 中表示，在部分的關鍵字廣告連結，其標題或文字含有原告商標，可能已構成消費者的混淆；至於在部分關鍵字廣告連結，其標題或文字並未含有原告商標者，法院則認為就原告所提出的事證，尚難認為已構成混淆誤認之虞<sup>92</sup>。

---

<sup>86</sup> See *U-Haul Int'l, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 279 F.Supp.2d 723, 727 (E. D. Va. 2003); *Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc.*, 293 F.Supp.2d 734, 762 (E. D. Mich. 2003).

<sup>87</sup> *People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney*, 263 F.3d 359, 366 (4th Cir. 2001).

<sup>88</sup> *GEICO*, 330 F. Supp. 2d at 704 (...when defendants sell the rights to link advertising to plaintiff's trademarks, defendants are using the trademarks in commerce in a way that may imply that defendants have permission from the trademark holder to do so).

<sup>89</sup> *U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 279 F.Supp.2d 723 (E.D.Va.2003).

<sup>90</sup> *GEICO*, 330 F. Supp. 2d at 704.

<sup>91</sup> *Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc.*, No. 1:04cv507 (E.D. Va. Aug. 8, 2005).

<sup>92</sup> 關於本案後續發展可參見黃運湘，楊靜宜，「網路廣告服務提供者對關鍵字廣告之法律責任」，萬國法律，第 153 期，頁 31，2007 年 6 月。

## 第二目 分析

從本案的論理方式可得知，法院認為商標使用與混淆誤認之虞是兩個平行的概念。因為第一次的判決，僅針對「商標使用」要件作討論，得出被告行為符合使用的結論。在第二次的意見備忘錄中，法院才針對個案有無混淆之虞作出討論。

法院在討論商標使用要件時，特別引用*PETA*案之見解。在該案中，被告使用原告商標作為其網站之網域名稱，並於其網站中提供超過 30 個商品或服務的商業經營者之連結，該案法院判決認為應視網路使用者「是否會對商品的來源或贊助關係產生混淆之虞」來認定是否侵權<sup>93</sup>。*GEICO*案法院認為：「在該案的分析之下，被告提供原告商標於廣告中使用，可能會不正確地表徵被告與商標權人間具有商業關係或授權協議。換言之，當被告出售對原告商標的廣告連結之權利時，正暗示被告已獲得商標權人允許為此行爲，被告行為即屬『於商業上使用』原告商標」<sup>94</sup>。

由上述論理可以得知，法院是因被告的行為會暗示被告已獲得商標權人允許為此行爲，意即消費者會誤以為雙方有贊助、附屬關係的連結（即使被告服務真正的買受人或許不會產生這樣的混淆，但上網搜尋該關鍵字的消費者卻會誤以為雙方具有贊助、附屬關係的連結）。這樣的論理方式，其實是先認定會有混淆誤認之虞（「暗示被告已獲得商標權人允許為此行爲」某程度上就是指消費者有附屬、贊助關係的混淆），才推論對「使用」的認定。對商標使用理論的支持者來說，法院混淆了「混淆誤認之虞」與「使用」此兩個因素，有導果為因之嫌；但對商標使用理論反對者而言，這正好印證了他們的論點，主張「使用」要件本身難以獨立判斷，因為它是一個複雜且非常倚賴事實取向的概念，最終往往還是要依靠個案事實的消費者連結以及混淆可能分析才能運作；甚或其實質已是混淆誤認之虞。

---

<sup>93</sup> *People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney*, 263 F.3d 359, 366 (4th Cir. 2001).

<sup>94</sup> *GEICO*, 330 F. Supp. 2d at 704.

## 第二項 **Edina Realty, Inc. v. TheMLSONline.com**

### 第一目 案例介紹

*Edina Realty, Inc. v. TheMLSONline.com*<sup>95</sup>案為商標權人控告廣告主之案件。原告Edina Realty是美國中西部最大家的房地產仲介業者，其於USPTO註冊有“EDINA REALTY”此商標，並編列龐大的行銷、廣告預算，廣泛地拓展其商標。原告也利用該商標建立了自己的網站。

被告TheMLSONline.com亦為一間房地產仲介公司，與原告間處於直接競爭關係。原告指控被告向Google與Yahoo等搜尋引擎業者，購買“EDINA REALTY”與其他類似字詞<sup>96</sup>作為關鍵字以刊登廣告，並於被告的網站中以隱藏連結、隱藏文字方式使用該商標，這樣的行為應構成商標侵權。

細論被告所刊登的關鍵字廣告，將於搜尋結果頁面的正上方顯示，而原告的網站連結則被置於下方較不顯眼之處。被告的廣告連結在外表上會與自然搜尋結果做區別，如在Google的搜尋結果頁面，關鍵字廣告會以藍色字體顯示並置於「贊助商連結」或「贊助商結果」標題之下；在Yahoo的情形，則會以點式列表（bullet points）的方式呈現廣告，以數字編碼方式呈現自然搜尋結果<sup>97</sup>。此外，被告也於廣告連結的文字中使用原告的商標，例如於廣告連結的標題標示“EDINA REALTY Edina Realty™ listings-MLS Home Search”<sup>98</sup>。數據顯示，使用Google搜尋原告商標的消費者中，有百分之 17.9 至 31.6 的人點選了被告的廣告後進入被告的網站（而非原告的網站），在Yahoo的情形更有高達 39.7% 比率的使用者受廣告連結吸引。

被告抗辯因為其並未於搜尋過程中公開宣傳原告商標，因此並不構成法條所

---

<sup>95</sup> *Edina Realty v. TheMLSONline.com*, Civ. 04-4371JRTFLN, 2006 WL 737064 (D. Minn. 2006).

<sup>96</sup> *Edina Realty*, 2006 WL 737064, at \*1. 例如 Edina Realty, EdinaRealty.com, EdinaRealty, EdinaRealty.com, www.EdinaRealty.com and www.EdinaRealty.com. 等字詞。

<sup>97</sup> *Edina Realty*, 2006 WL 737064, at \*2.

<sup>98</sup> *Edina Realty*, 2006 WL 737064, at \*1.

述「商業上使用」。惟法院判決表示，被告此種行為雖然不是傳統上所指的「商業上使用」，但是被告購買包含原告商標之搜尋字詞以產生贊助商廣告連結仍屬「商業使用（uses the mark commercially）」<sup>99</sup>。若參照美國聯邦商標法文意解釋（plain meaning）<sup>100</sup>，廣告主購買他人商標作為關鍵字行為廣告應構成「商業上使用（use in commerce）」<sup>101</sup>。法案並引用*Brookfield*案的判決，以支持其論點。在該案中被告在其網站的網站標記中使用原告商標，雖然消費者以及第三人並不會察覺此種使用，但法院認定此已構成聯邦商標法中的「商業上使用」<sup>102</sup>。

至於在判斷混淆誤認之虞部分，法院則列舉了原告標章強度、相似性、雙方競爭程度、被告之仿冒意圖、真正混淆之存在以及消費者注意程度等等參酌因素，惟法院認為這些參酌因素之事實部分仍有爭議，仍須待進一步討論後才能判斷是否有混淆誤認之虞<sup>103</sup>，因此駁回原告部分即決判決的聲請（motion for partial summary judgment）。

## 第二目 分析

本案判決在論理結構上將「使用」作為一門檻要件，與「混淆誤認之虞」之分析做切割，此論理結構同於商標使用理論之見解<sup>104</sup>。不過判決似乎並未採用「商標使用理論」對於「商標使用」要件之定義。本案法院雖在判決中首先指明

---

<sup>99</sup> *Edina Realty*, 2006 WL 737064, at \*3. (While not a conventional “use in commerce,” defendant nevertheless uses the Edina Realty mark commercially. Defendant purchases search terms that include the Edina Realty mark to generate its sponsored link advertisement.)

<sup>100</sup> 此譯法參照王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁 40，2008 年。

<sup>101</sup> *Edina Realty*, 2006 WL 737064, at \*3. (Based on the plain meaning of the Lanham Act, the purchase of search terms is a use in commerce.)

<sup>102</sup> 黃運湘，楊靜宜，「網路廣告服務提供業者對關鍵字廣告之法律責任」，萬國法律，第 153 期，頁 32，2007 年 6 月。

<sup>103</sup> *Edina Realty*, 2006 WL 737064, at \*6.

<sup>104</sup> Eric Goldman, *Competitor's Keyword Ad Purchase May Be Trademark Infringement--Edina Realty v. TheMLSONline*, available at [http://blog.ericgoldman.org/archives/2006/03/competitors\\_key.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2006/03/competitors_key.htm) (last visited September 27 2010).

聯邦商標法第 45 條對「於商業上使用」之定義：「在服務方面，指在銷售或廣告該服務時，使用或展示該標章……」<sup>105</sup>，然而法院在判斷個案是否有「於商業上使用」時，卻未適用上述定義，而主張應從美國聯邦商標法的文意解釋觀之，認定被告行為仍然屬商業使用(uses the mark commercially)，屬於商標法意義下的「使用」。

當然，法院並未作出何謂從「美國聯邦商標法的文意解釋推導至購買搜尋詞彙構成商業上的使用」的論理過程，因此備受學者批評<sup>106</sup>，本文以為這可能歸因為法院並未真正贊同將商標法第 45 條中對「於商業上使用」之定義於此處適用。或許受到過去判例影響，判決首先引用了第 45 條對「商業上使用」之定義；然而法院認為系爭行為無法在上述定義下被歸為「使用」，因該等「使用」他人商標的行為與傳統上將商標標示在商品或服務上的行為明顯不同，但又認為系爭行為應該受到商標法規範；故在論理過程中並未採用該定義來分析本案的被告行為，反而主張應從美國聯邦商標法的文意解釋觀之，認為被告購買包含原告商標之搜尋字詞以產生贊助商廣告連結之行為，仍然是帶有商業性質的使用，足以構成商標法侵權條文所述之「商業上使用」。

## 第三項 Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc.

### 第一目 案例介紹

本案 *Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting*<sup>107</sup> 亦為商標權人控告購買關

<sup>105</sup> *Edina Realty*, 2006 WL 737064, at \*3.

<sup>106</sup> 王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁40，註99，2008年。See also Eric Goldman, *Competitor's Keyword Ad Purchase May Be Trademark*

*Infringement--Edina Realty v. TheMLSONline*, available at

[http://blog.ericgoldman.org/archives/2006/03/competitors\\_key.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2006/03/competitors_key.htm) (last visited September 27 2010) ;

Uli Widmaier, *Use, Liability, and the Structure of Trademark Law*, 33 HOFSTRA L. REV. 603, 624-34 (2004).

<sup>107</sup> *Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*, 425 F.Supp.2d 402 (S.D.N.Y. March 30, 2006).

鍵字廣告的廣告主之案例。本案原告Merck & Co.為世界知名製藥公司，其研發、製造並銷售降低膽固醇的專利藥“Zocor”，並向USPTO註冊“ZOCOR”商標。被告則為加拿大的藥商，透過網路行銷向美國消費者販賣處方藥，包括原告所製造的“Zocor”藥品以及其替代學名藥。被告為進行網路行銷遂向搜尋引擎業者Google以及Yahoo，購買原告商標“ZOCOR”作為關鍵字。因此當消費者鍵入“ZOCOR”作為搜尋字詞時，被告的網站就會以「贊助商連結」的形式出現在搜尋結果頁面的最上方。原告遂起訴控告這樣的行為構成商標侵權，被告則主張其行為並不該當商標使用，聲請駁回原告之訴。

紐約南區聯邦地方法院同意了被告的看法，引用商標法第 45 條對「於商業上使用」之定義：「須將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上……在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章。」而本案中，認為被告並未於其外部商品、容器或相關文件中標示或呈現原告商標，也未以任何方式使用原告標章來指示來源或贊助關係<sup>108</sup>，僅單純利用該關鍵字來引導關鍵字廣告。法院也援引 *1-800 Contacts* 案<sup>109</sup>中「於未對外公開的內部目錄使用他人商標引導彈出式廣告，並非屬商標法之使用」之見解為佐證，認定將商標作為關鍵字以引導贊助商連結呈現方式是「內部使用」（internal use），並非商標法意義下之「使用」<sup>110</sup>。

更何況被告的網路商店也實際販售原告所製造的“ZOCOR”藥品，故其購買關鍵字之行為並無不當。據此駁回原告之訴。

原告對上述判決向法院提出重新考慮的聲請（motion to reconsideration），法院仍重申上述判決對於「使用」之見解<sup>111</sup>。並說明其援引彈出式廣告案件見解並無不當，因為搜尋引擎業者將原告商標寫入內部的關鍵字目錄，與 *1-800*

---

<sup>108</sup> *Id.* at 415 (...defendants do not “place” the ZOCOR marks on any goods or containers or displays or associated documents, nor do they use them in any way to indicate source or sponsorship.)

<sup>109</sup> *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc.*, 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005).

<sup>110</sup> *Merck & Co.*, 425 F.Supp.2d at 415 (This internal use of the mark “Zocor” as a key word to trigger the display of sponsored links is not use of the mark in a trademark sense.)

<sup>111</sup> *Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*, 431 F.Supp.2d 425 (S.D.N.Y. May 24, 2006).

*Contacts*案寫入程式內部目錄的行為相似<sup>112</sup>，這樣的「內部使用」並非使用原告商標來指示來源或贊助關係<sup>113</sup>，因此這樣的使用雖然是一般概念下的商業使用（commercial use），但卻非商標法意義下的「商標使用」。

## 第二目 分析

本案判決對於使用要件之見解大致與「商標使用理論」相符。法院援用聯邦商標法第 45 條對「於商業上使用」之定義，指明被告並未於其外部商品、容器或相關文件中標示或呈現原告商標，未使用原告標章來指示來源或贊助關係<sup>114</sup>，不合法條定義；在重新考慮的聲請中，法院也指出這樣的「內部使用」並非使用原告商標來指示來源或贊助關係<sup>115</sup>，足見本案判決認為被告必須「使用原告商標來指示來源或贊助關係」始符合商標法意義下的「使用」。

有支持「商標使用理論」的學者認為本案法院正確的指出「於商業上作商標使用（trademark use in commerce）」的法條定義（商標法第 45 條），該條款要求消費者必須要「看見」商標的使用始符合該定義；而本案判決亦強調被告的「使用」與 *1-800 Contacts*案相似，具有非公開、不為消費者所見的內部使用性質，也因此並不構成「使用」<sup>116</sup>。

---

<sup>112</sup> *Id.* at 408. (Here, defendants' use of the search engines is similar. The search engine companies included the keyword "Zocor" in their internal directories of keywords.)

<sup>113</sup> *Id.* at 408. (This internal use of the keyword "Zocor" is not use of the ZOCOR mark to indicate source or sponsorship. It may be commercial use, in a general sense, but it is not trademark use.)

<sup>114</sup> *Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*, 425 F.Supp.2d 402, 415 (S.D.N.Y. March 30, 2006).

<sup>115</sup> *Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*, 431 F.Supp.2d 425, 428 (S.D.N.Y. May 24, 2006).

<sup>116</sup> Eric Goldman, Keyword Purchases Not a Trademark Use--*Merck v. Mediplan Health Consulting*. Available at <http://blog.ericgoldman.org/archives/trademark> (last visited September 27 2010).

## 第四項 **Rescuecom Corp. v. Google Inc.**

### 第一目 案例介紹<sup>117</sup>

在*Rescuecom Corp. v. Google Inc.*<sup>118</sup>一案中，原告Rescuecom Corp.是一間提供電腦服務的加盟型公司，它旗下的六十七間加盟店提供電腦維修、諮詢、系統連線以及網際網路等服務。原告於1998年向USPTO申請註冊“Rescuecom”商標獲准，其後投入大量的費用與心血，成為該領域相當著名的業者並獲取良好的商譽，其商標也成為重要的商業資產。因為原告也透過網路提供服務，故消費者與潛在的加盟者可能透過包括被告Google在內的搜尋引擎尋找原告網站<sup>119</sup>。

Google所提供的「關鍵字廣告（AdWords）程式」，允許廣告主針對網路使用者可能使用的搜尋字詞（關鍵字）競標購買，當使用者鍵入該關鍵字時，搜尋結果頁面的最上方或右方就會出現廣告主的廣告以及連結，吸引網路使用者點選連結到該網站。Google並非每次都會在這些廣告連結旁標識「贊助商連結（sponsored links）」字樣，因此使用者可能會推測這些置於頁面最上端的搜尋結果是最接近者所要尋找的相關連結進而點選，Google則依廣告連結被點擊的次數向廣告主收費。此外，Google也利用「關鍵字建議工具（Keyword Suggestion Tool）程式」，推薦廣告主購買關鍵字<sup>120</sup>。

因為“Rescuecom”是一個常被搜尋的字詞，原告自己也向被告購買了包括“Rescuecom”以及包含其在內的組合字詞等關鍵字，一旦使用者利用搜尋引擎搜尋“Rescuecom”，原告的贊助商連結就會出現在結果頁面的上方或右方。然而除了原告外，Google也提供原告的競爭對手購買原告商標“Rescuecom”作為關鍵

---

<sup>117</sup> 關於本案之介紹，多參考自王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁34-38，2008年；洪燕嫩，「搜尋引擎業者販售關鍵字廣告是否負商標侵權責任」，聖島國際智慧財產權，2009年7月，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=368&stat=y>。（最後點閱日期：2010年9月27日）

<sup>118</sup> *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, No. 5:04-CV-1055, 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006).

<sup>119</sup> *Id.* at 396.

<sup>120</sup> *Id.* at 396-97.

字，甚至透過「關鍵字建議工具程式」，推薦原告的競爭者購買“Rescuecom”商標作為關鍵字，使這些競爭者的廣告效果更為成功，而被告藉此獲取更多的利潤。為此，Rescuecom對Google向紐約北區聯邦地方法院提起訴訟，主張被告行為構成商標侵權<sup>121</sup>。

針對原告的指控，被告則反駁原告未能證明其對於原告商標的使用構成可訴的「商標使用」，請求法院駁回原告之訴。原告則於訴狀中羅列被告行為構成「商標使用」的四大理由：①被告企圖搭便車利用原告之商譽，其行為亦造成混淆 ②被告行為誘導了網路搜尋者，阻礙他們進入原告網站 ③被告行為改變了網路使用者接收到的搜尋結果 ④被告將原告商標作「內部使用」，將其作為關鍵字來引導競爭者廣告出現<sup>122</sup>。

### 第一款 地方法院判決

紐約北區聯邦地方法院首先援引*Pirone v. MacMillan, Inc.*之見解，說明「商標使用」意指作為指示來源或出處之用<sup>123</sup>。同樣地，在*1-800 Contacts*案中，法院亦說明：「『商標使用』通常在侵權訴訟中，牽涉將商標置於商品或服務上，來達到混充商品、服務出自商標權人或已經商標權人授權之目的。」<sup>124</sup>。進一步，更依據美國商標法第45條對於「商業上使用」的定義來解讀「商標使用」。在對「商標使用」做出定義之後，地方法院亦對於原告上述構成「商標使用」的四點主張分別予以反駁：

1. 被告企圖搭便車利用原告之商譽，其行為亦造成混淆

地方法院判決認為，即使原告能證明被告確實利用原告商標之商譽來獲取自

---

<sup>121</sup> *Id.* at 397.

<sup>122</sup> *Id.* at 400.

<sup>123</sup> *Rescuecom Corp.*, 456 F. Supp. 2d at 400; *Pirone v. MacMillan, Inc.*, 894 F.2d 579, 583 (2d Cir.1990). (“A ‘trademark use’ ... is one indicating source or origin”.)

<sup>124</sup> *Rescuecom Corp.*, 456 F. Supp. 2d at 400; *1-800 Contacts, Inc.*, 414 F.3d at 408. ( trademark use “ordinarily at issue in an infringement claim” involves placement of trademarks on “goods or services in order to pass them off as emanating from or authorized by” the trademark owner.)

身利益、或證明原告的競爭者因此誤信被告經原告授權而販賣其商標、或網路使用者對於這些贊助商連結是否出自原告感到困惑，上述這些事實無論是單獨或合併檢視，仍然無法建立「商標使用」。地方法院亦援引 *1-800 Contacts* 案之見解：「若欠缺對商標之不當『使用』，這樣的行為並未違反聯邦商標法。即使案件的事實滿足『於商業上』或『混淆誤認之虞』等要件，在欠缺『商標使用』的前提下，仍然無法支持商標侵權的請求權基礎。」<sup>125</sup>。

#### 2. 被告行為誘導了網路搜尋者，阻礙他們進入原告網站

法院認為被告的行為與原告所引用「使用他人商標作為網域名稱」的前案情形不同。本案中，使用者在被告的搜尋引擎鍵入原告商標後，會被引導至一個包含原告網站連結的搜尋結果與贊助商連結的結果頁面，與於網域名稱處鍵入商標後被直接引導至網站的情形不同。更重要地是，除了原告的網站之外，搜尋結果中並沒有任何一個連結展示了原告的商標，被告的行為也未影響原告網站的外觀或功能。況且，即使原告此項指控為真，在缺乏被告對原告商標為「商標使用」的前提下，仍舊無法給予原告受商標法救濟之權利。

#### 3. 被告行為改變了網路使用者接收到的搜尋結果

法院認為原告對被告「改變搜尋結果」之指控，仍然無法證明「商標使用」成立。本案事實與 *Playboy*<sup>126</sup>、*Brookfield* 案不同，本案中原告的商標並未於任何贊助商連結中展示，被告的行為亦並未阻撓原告網站連結出現在搜尋結果頁面上。因此，網路使用者仍然可以於Google的搜尋引擎鍵入 *Rescuecom*，並在有其它選擇的情況下，點選結果頁面上原告網站之連結後進入網站。此外，法院也援引了 *1-800 Contacts* 案對於「商品配置 (product placement)」之見解<sup>127</sup>，說明即使被告行為真的改變了搜尋結果，依然不會構成商標使用。

#### 4. 被告將原告商標作「內部使用」，將其作為關鍵字來引導競爭者廣告出現

法院認為被告將原告商標作「內部使用」來引導競爭者廣告的行為並非聯邦

---

<sup>125</sup> *Rescuecom Corp.*, 456 F. Supp. 2d at 401; *1-800 Contacts, Inc.*, 414 F.3d at 410-12.

<sup>126</sup> *Playboy Enters., Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020 (9th Cir.2004).

<sup>127</sup> *Rescuecom Corp.*, 456 F. Supp. 2d at 402-03; *1-800 Contacts, Inc.*, 414 F.3d at 410-11.

商標法意義下的「使用」，因為被告並未將原告商標標識於任何商品、包裝、展示或廣告上，並且這樣的「內部使用」不會被大眾所見。法院也援引了 *1-800 Contacts* 案見解：「公司對商標作的內部使用並不會傳達給大眾，就如同一自然人腦海中想著某一個商標一般，這樣的行為並不會違反商標法。」<sup>128</sup>。

因此，在欠缺被告將原告商標標識於商品、包裝、展示或廣告的情況，亦未以任何方式使用原告商標來指示來源或出處，原告無事實可證明被告行為構成「商標使用」。

綜上，地方法院認定被告行為並未構成「商標使用」，據此肯認了被告駁回原告之訴的請求。

## 第二款 第二巡迴上訴法院判決 (*Rescuecom II*)

第二巡迴上訴法院在 2009 年 4 月的判決<sup>129</sup>，推翻了地方法院之見解。上訴法院認為地方法院過度解讀了 *1-800 Contacts* 案，且兩案之間仍有許多相異之處。本案被告 Google 向廣告主推薦並販售原告商標作為關鍵字之行為應該構成「商業上使用」。以下將說明其判決理由：

### 1. *1-800 Contacts* 案與本案事實不同

在 *1-800 Contacts* 案中，法院將商標法第 45 條第 2 項對於「商業上使用」的定義：「下列情形視為其標章已在商業上使用：……(2) 在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章，且以該服務作為營業者而言。……」，適用在第 32 條、第 43 條的侵權條文之中<sup>130</sup>，並認定該案被告行為並不符合上述定義。然而 *1-800 Contacts* 案與本案事實仍有兩點顯著不同之處，據此說明兩者間無法比附援引：

(1) 在 *1-800 Contacts* 案中，法院之所以認為「被告並未使用、複製或展示原

---

<sup>128</sup> *Rescuecom Corp.*, 456 F. Supp. 2d at 403; *1-800 Contact s, Inc.*, 414 F.3d at 409. 中文翻譯參見經濟部智慧財產局，「國外商標判決案例與分析」，頁 370，2009 年 4 月。

<sup>129</sup> *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).

<sup>130</sup> 關於商標法第 45 條對於「商業上使用」的定義是否得適用於同法第 32 條與第 43 條的侵權條文之中，本案(*Rescuecom II*)判決在附錄有詳盡的討論。

告商標」的關鍵因素之一，是因為被告是將原告的網址程式（儘管與原告商標相當相似），而非將原告商標寫入程式，因此被告行為並未涉及使用原告商標<sup>131</sup>。但是在本案中（*Rescuecom II*），被告Google所建議並販售給廣告主的是原告之商標。

(2) 在 *1-800 Contacts* 案中，法院認定原告的商標，並未在商業上提供之銷售或廣告被使用或展示，因此不構成「商業上使用」。在該案中，廣告主不能要求或購買特定關鍵字來引導廣告，事實上，被告並未將其內部目錄的內容向廣告主公開。被告也無法操縱特定廣告於某一目錄內特定字詞出現，因為控制彈出式廣告出現的是網站或關鍵字的類別，並非網站或關鍵字本身，程式僅能於該類別相關的廣告中隨機選取傳送廣告。

但是在本案中（*Rescuecom II*），被告Google在銷售其關鍵字廣告服務時，展示（display）、提供（offer）以及銷售原告的商標給廣告主，甚至於透過「關鍵字建議工具」程式建議廣告主購買原告商標作為關鍵字。這樣的使用已經符合第45條第2項對於「商業上使用」的定義，因為被告Google於銷售自己的關鍵字廣告服務時，使用並販售原告的商標<sup>132</sup>。

## 2. 關於「內部使用」

至於地方法院援引 *1-800 Contacts* 案關於「在內部目錄寫入他人商標不構成商標使用」來認定本案被告之行為不構成使用，以及數個地方法院<sup>133</sup>援引該案所得「內部使用並非商標法意義的商標使用」之結論，上訴法院認為這些地方法院過度解讀了 *1-800 Contacts* 案判決。上訴法院認為，即使暫先不論Google於其內部搜尋演算法使用原告商標是否構成可訴的商標使用行為，Google建議並銷售

---

<sup>131</sup> 在 *1-800 Contacts* 案的附帶意見(dictum)中，就暗示若被告使用的是「原告商標」來引導彈出式廣告，則綜合考量其它因素後，這樣的行為是有可能被訴的。See *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc.*, 414 F.3d 400, 409 n.11 (2d Cir.2005)

<sup>132</sup> *Rescuecom Corp.*, 562 F.3d at 129. ( Google uses and sells Rescuecom's mark “in the sale ... of [Google's advertising] services ... rendered in commerce.”§1127).

<sup>133</sup> 例如 *S & L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc.*, 521 F.Supp.2d 188, 199-202 (E.D.N.Y.2007) ; *Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*, 425 F.Supp.2d 402, 415 (S.D.N.Y.2006).

原告商標“Rescuecom”給廣告商客戶之行爲即非屬內部使用<sup>134</sup>。

再者，第二巡迴上訴法院也從未於 *I-800 Contacts* 案中，暗示「將他人商標作爲電腦軟體程式內部使用就當然認定非爲商標使用，無論這樣的使用很可能導致市場上的混淆」之推論<sup>135</sup>。實則，法院係基於 *I-800 Contacts* 案被告並未使用原告的註冊商標而是原告網址的特殊事實，才會認定非商標使用。因此，「被告行爲屬內部使用」並無法當然得到「不構成商標使用」之結論。

### 3. 關於「商品配置」之論述

被告也援引了 *I-800 Contacts* 案所提的「商品配置」情形與本案作類比。「商品配置」指的是現實世界中零售店業者採用商品配置的方式（例如將同類商品置放在一起），以利用競爭對手商標品牌的辨識度。常見的例子如藥局通常會將自有品牌的學名藥，置放在其競爭對手品牌產品旁，藉此吸引原本要購買該品牌藥品的消費者，考慮旁邊較便宜的替代選擇<sup>136</sup>。被告主張，關鍵字廣告對商標的使用與上述商品配置的使用並無不同，並不該當商標侵權。

惟法院認爲，在適當、未涉及欺騙的「商品配置」情形中，零售店業者之所以不會被論以商標侵權責任，並不是因爲欠缺「商業上使用」要件所以排除侵權責任，而是因爲這樣良性的商品配置並未造成混淆誤認之虞。因此，「商品配置」並非神奇的防護罩可以阻卻所有的侵權責任，若今有「無品牌」（off-brand）商品的業者付費給零售店業者，要求他們以「會使消費者與其他著名品牌產生混淆」的方式陳列（display）或交付（delivery）該無品牌商品，這樣的行爲並不會只因爲冠上「商品配置」之名，就能逃避商標侵權責任<sup>137</sup>。而法院認爲Google的行爲顯然與上述未違反商標法的「良性商品配置」情形不同。

---

<sup>134</sup> *Rescuecom Corp.*, 562 F.3d at 129. (Google's recommendation and sale of Rescuecom's mark to its advertising customers are not internal uses.)

<sup>135</sup> *Id.* at 130. (We did not imply in *I-800* that an alleged infringer's use of a trademark in an internal software program insulates the alleged infringer from a charge of infringement, no matter how likely the use is to cause confusion in the marketplace.)

<sup>136</sup> 中文翻亦可參見王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁37，註99，2008年。

<sup>137</sup> *Id.* at 130.

#### 4. 結論

綜上所述，上訴法院認定本案與 *1-800 Contacts* 案情形不同，而本案中 Google 確實將原告的“Rescuecom”商標做「商業上使用」<sup>138</sup>。不過要主張被告的行為違反商標法，原告仍須證明被告的使用有致消費者產生「混淆誤認之虞」，關於此點還有待進一步討論。據此，上訴法院撤銷了地方法院判決，並發回要求重新審理。

## 第二目 分析

本案探討搜尋引擎業者販賣他人商標作為關鍵字來引導網路廣告之行為是否屬於商標法之「使用」。地方法院與上訴法院對被告行為是否構成「使用」見解不同。

本案地方法院認為被告之行為並不構成商標使用。就跟前文所述數個認定不構成「使用」的判決一樣，地院判決強調被告對原告商標的使用具有內部使用的性質，不會被消費者所見；並且援引了 *1-800 Contacts* 案對於「商品配置」之見解作為類比，說明搜尋結果的改變，依然不會構成商標使用。地方法院採用「商標使用理論」對於商標使用之定義，於判決之初即直指「商標使用」意指作為指示來源或出處之用，而本案被告未以任何方式使用原告商標來指示來源或出處，故無事實可證明被告行為構成「商標使用」。此外，判決在論理結構上，對於「使用」要件於商標侵權案件中所扮演角色的看法亦同於「商標使用理論」，認為「商標使用」是商標侵權成立的前提要件，即使原告能證明被告行為造成混淆，但若在欠缺「商標使用」的前提下，仍然無法支持商標侵權的請求權基礎。

第二巡迴上訴法院在 2009 年 4 月推翻了地方法院的見解，認定搜尋引擎業者販賣商標作為關鍵字引導廣告之行為構成「商業上使用」。此判決一作成，即引起學界熱烈的討論。在這之前，數個地方法院的判決對於販賣商標作為關鍵字之行為是否構成商標法下的「使用」呈現分歧的見解；其中認定「不構成使用」的判決多援引第二巡迴上訴法院在 *1-800 Contacts* 案之見解。如今同一法院針對

---

<sup>138</sup> *Id.* at 130.

類似的使用情形卻作出不同的判斷，本案判決雖然說明其並未推翻 *1-800 Contacts* 一案之判決，但本案判決確實限縮了 *1-800 Contacts* 案的適用範圍<sup>139</sup>。易言之，*1-800 Contacts* 案受關鍵字廣告類型案件援用的機率將降低；而 *Rescuecom II* 案認定販賣商標作為關鍵字之行爲構成「使用」之見解，未來很有可能被相似案件所採用。不過仍須注意的是，即使系爭行爲已被法院認定屬「商業上使用」，是否構成商標侵權仍須視未來地方法院對於混淆誤認之虞的判斷而定，還有待日後觀察。

此外，第二巡迴上訴法院很顯然的並未採用「商標使用理論」學派之見解，該判決對於何種類型的「使用」可以適格成為商標侵權的「使用」幾乎不設任何限制，對於商標侵權「使用」的要求，基本上僅需要被告直接利用原告商標即可，既不要求「使用」必須被消費者所見、亦無須使用原告商標來指示商品或服務的來源或出處之用。對第二巡迴上訴法院來說，「商標使用」要件可說是名存實亡了<sup>140</sup>。

更重要的是，上訴法院罕見的以長篇的判決附錄（Appendix）對於「『商業上使用』分別出現在第 32 條、第 43 條(a)項侵權條文與第 45 條定義條文中所造成的紛亂」提出解釋。對於 *1-800 Contacts* 案等自商標法第 45 條定義條文中找到「商標使用」要件的地院判決，上訴法院直指這些地方法院忽略第 45 條的部分條文，因此錯誤地將第 45 條對「商業上使用」之定義適用於侵權條文之中<sup>141</sup>。判決附錄說明國會制定第 45 條「商業上使用」定義僅欲說明何種使用能取得商標註冊之資格，並非爲了定義何種使用會構成商標侵權<sup>142</sup>。不過法院也說明該

---

<sup>139</sup> *Rescuecom II* 案法院說明「*1-800 Contacts* 案是因為被告是將原告的網址程式，而非將原告商標寫入程式」，因此被告行爲並未涉及使用原告商標。換言之，*1-800 Contacts* 案並未直接針對「被告使用『原告商標』來引導彈跳式廣告」此一事實作判斷，未來若有使用「原告商標」來引導彈跳式廣告之案件應不受該案拘束。

<sup>140</sup> Stacey L. Dogan, *Beyond Trademark Use*, 8 J. TELECOMM. & HIGH TECH. L. 135, 136 (2010).

<sup>141</sup> *Rescuecom Corp.*, 562 F.3d at 131. (In quoting definitional language of § 1127 that is crucial to their holdings, however, *U-Haul* and *Wells Fargo* overlooked and omitted portions of the statutory text which make clear that the definition provided in § 1127 was not intended by Congress to apply in the manner that the decisions assumed.)

<sup>142</sup> *Id.* at 134.

判決附錄並不具拘束性，並呼籲國會應該出面解決因法條不一致所造成的混亂。

無論如何，第二巡迴上訴法院在*Rescuecom II*案的判決可說是給予「商標使用理論」重重一擊，不僅未採取該理論所定義之「商標使用」要件，對於該理論最為堅強的論理基礎之一——「商標使用」要件的法源依據在第 45 條，也於判決中以詳盡的篇幅說明其錯誤之處。此後，「商標使用理論」學說恐怕很難再以關鍵字廣告案件<sup>143</sup>作為其理論的佐證。



---

<sup>143</sup> 有鑒於 *Rescuecom II* 已經限縮 *1-800 Contacts* 案的適用範圍，未來恐怕「商標使用理論」學說也很難再以彈跳式網路廣告作為其理論的佐證。

## 第五項 關鍵字廣告案件未來發展趨勢

對於前述多則網路相關之使用案件的判決整理簡表如下：

圖表 三-2

類型	案名	年分	法院判決：「使用」之見解	法院判決：「混淆誤認之虞」之見解
網站標記	Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.	1999	雖未對「使用」作特別討論，然而從判決可得知法院認為這樣的行為構成使用	構成初始興趣混淆
	North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.	2008	構成使用	構成來源的混淆之虞
彈跳式廣告	1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. 地方法院	2003	構成使用	構成來源的混淆之虞、構成初始興趣混淆
	1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. 上訴法院	2005	不構成使用	未討論
關鍵字廣告	GEICO v. Google	2004	構成使用	須視是否在廣告連結的標題或文字使用原告商標而定
	Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com	2006	構成使用	對參酌因素之事實部分仍有爭議，須待進一步討論後才能判斷
	Merck v. Mediplan Health Consulting	2006	不構成使用	未討論
	Rescuecom Corp. v. Google Inc. 地方法院	2006	不構成使用	未討論
	Rescuecom Corp. v. Google Inc. 上訴法院	2009	構成使用	發回地院審理

在第二巡迴上訴法院作成 *Rescuecom II* 案判決前，數個地方法院判決對於「販賣或購買他人商標作為關鍵字是否構成使用」呈現分歧的見解：有認定被告行為構成使用的肯定見解；亦有認定不構成使用的否定見解。下面本文將以 *Rescuecom II* 案判決作為論述主軸，說明否定見解所倚賴的三大理由並不足採，未來販賣商標作為關鍵字之行為將被認定屬於商標侵權之「使用」，並討論此類案件後續發展趨勢。

## 第一目 否定見解所倚賴理由並不足採

過去許多認定「販賣或購買他人商標作為關鍵字不構成使用」的判決其論證基礎往往在於「被告行為不符合第 45 條對於『商業上使用』之定義」、「屬於內部使用，其使用並不能被消費者看見」，或是「與商品配置情形相同，皆無商標使用」等三大理由。本文以為在 *Rescuecom II* 案判決出現後，否定見解所倚賴的三大理由應不復存在，未來販賣或購買商標作為關鍵字之行為將被認定屬於商標侵權之「使用」，下面將詳細說明。

### 第一款 不符合第 45 條對於「商業上使用」之定義

多數認定不構成「使用」的判決往往援引商標法第 45 條對於「商業上使用」之定義套用至侵權條文中，據而作出系爭行為不構成「商業上使用」之結論。如在 *Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc.* 案中，法院要求被告必須於商品或其外包裝、標籤、相關文件上標示標章，始符合商標法意義下的「使用」。惟這樣的定義若僵化適用在現今透過網路進行的電子商業世界便顯得格格不入；更重要的是，第 45 條對於「商業上使用」定義是否能適用於侵權章節更充滿了爭議。自第 45 條條文的歷史發展觀之，現行第 45 條條文被告必須於商品或其外包裝、標籤、相關文件上標示標章，其實是十九世紀時舊商標法對「貼附」(affixation) 要求寬鬆化後的殘跡，在過去「貼附」是取得商標保護的要件，然而「貼附」之要求現在已被弱化到幾乎不存在。而第 45 條的「使用於商業」本來是用來放鬆

貼附的要求，而非要用以限制可構成侵害的使用類型<sup>144</sup>。

在*Rescuecom II*案的判決附錄中，更對此點有詳盡的敘述：「*1-800 Contacts*案與其所援引的兩個前案在引用第 45 條的定義時，忽略了兩部分可清楚顯示第 45 條定義並不適用於第 32 條、第 43 條(a)項的法條文字。第一，第 45 條對於『商業上使用』的定義並非必然適用於所有出現在*Lanham Act*中的該用語，因為第 45 條條文開頭即說明『除依文義顯另有所指外，下列名詞於本法解釋如下』，亦即並不是所有法條用語之定義都必須遵照此條規定，若依文義顯另有所指，則不必然受限於本條對該用語之定義；第二，第 45 條規定『商業上使用一詞乃指在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章』。從這明顯可見第 45 條的定義並不適用於侵權行為，否則所有惡意的侵權者均可逃侵權責任，僅有善意的侵權者會受到制裁，使得笨蛋遭處罰、壞人反而受到保護，此絕非國會立法原意。故可知第 45 條對於『商業上使用』的定義顯然僅適用於某些條文，這並不包括侵權行為。」<sup>145</sup>。判決附錄也自*Lanham Act*歷史沿革中觀之，說明侵權條文中之所以會出現「商業上使用（*use in commerce*）」，僅僅是因為國會將動詞“*use*”與正當管轄權源的“*in commerce*”用語，在經過多次法條修訂後被排列在一起的偶然結果，並無欲引用第 45 條之原意<sup>146</sup>；至於國會於 1988 年制定第 45 條的定義，也僅是為了避免過去允許用「象徵性使用（*token use*）」取得註冊資格而立法制定<sup>147</sup>，同年的參議院報告亦說明該定義應被當作適用於取得註冊資格之要件來理解，並不適用於侵權行為，因此任何類型的使用都將持續在侵權訴訟中被考量<sup>148</sup>。

然而在判決附錄的最後，第二巡迴法院為了在不推翻前例(*1-800 Contacts*案)的前提下指引新的方向，建議其轄區的法院將*Lanham Act*對「商業上使用」定義

---

<sup>144</sup> 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 23:11.50 (4th ed. 2010). See also 王敏銓，「商標使用之研究」，98 年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集，頁 316-317，2009 年。

<sup>145</sup> *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 562 F.3d 123, 132-34 (2d Cir. 2009).

<sup>146</sup> *Id.* at 134.

<sup>147</sup> *Id.* at 134.

<sup>148</sup> *Id.* at 138.

的兩段條文作不同解讀：將前段的條文「在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章（a bona fide use in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark）」限縮在取得註冊資格的情形下適用；而後段的條文「只有將標章在提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示，且以該服務作為營業者，始能視為商業上使用（a mark shall be deemed to be used in commerce only when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce.）」則可同時適用於取得註冊資格與侵權的情形下適用。然而如此奇怪的解讀方式與前述「國會並非有意使取得註冊資格之『使用』定義適用於侵權章節中」相互矛盾，更使得這樣的解讀方式令人難以理解。不過，這樣特殊的情形只限於第二巡迴上訴法院審判效力所及區域，其他不受 *I-800 Contacts* 案見解拘束的法院可自由的以合理的觀點來認定何謂侵權的商標「使用」<sup>149</sup>。

## 第二款 內部使用

也有許多數認定不構成「使用」的判決強調「被告的『使用』具有非公開、不為消費者所見的內部使用性質」，據此得出不構成「商業上使用」之結論。對於主張商標法第 45 條定義作為商標使用要件法條依據的「商標使用理論」的學者而言，該條款要求消費者必須要「看見」商標的使用始能符合定義<sup>150</sup>；然而在 *Rescuecom II* 案判決中，法院說明被告對原告商標的利用行為，其性質究竟是內部或外部、是否會被消費者所看見並非決定是否構成「使用」的關鍵所在。即使系爭行為確實屬於內部使用，也無法直接推論不構成商標使用<sup>151</sup>。

從 *Rescuecom II* 案判決可看出，第二巡迴上訴法院並不認為使用的性質（例如：是否屬於內部使用）適合當作判斷侵權與否的構成要件，相對的，法院重視

---

<sup>149</sup> 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 25:70.25 (4th ed., updated 2010).

<sup>150</sup> Eric Goldman, Keyword Purchases Not a Trademark Use--Merck v. Mediplan Health Consulting, available at <http://blog.ericgoldman.org/archives/trademark> (last visited September 27 2010).

<sup>151</sup> *Rescuecom Corp.*, 562 F.3d at 130.

的是該使用行為最終是否會造成消費者的混淆—意即混淆誤認之虞的判斷仍然是侵權與否的關鍵。甚至擔心若採取商標使用理論，以「系爭行為屬內部使用」為由直接免除侵權責任成立之可能性，將引誘搜尋引擎業者不斷挑戰侵權責任的界限，造成即使具體行為已落入商標法欲規範的範圍（造成混淆誤認之虞），法律卻無法規範的情形。就如同*Rescuecom II*案中法院所述，「若採用Google與其法庭之友之抗辯（指「其使用方式屬於內部使用，並不構成商標使用」此一抗辯），則搜尋引擎業者將可自由地以意圖欺騙或造成消費者混淆之方式，使用他人商標」<sup>152</sup>。例如，搜尋引擎業者可能不再以「贊助商連結」或有色區塊來區分廣告與自然搜尋結果，而直接將廣告連結置於搜尋列表的最上方；或者廣告主可能會付費給搜尋引擎業者，要求它在消費者以競爭對手的商標作為關鍵字搜尋時，自動連往廣告主的網站<sup>153</sup>。這些情形絕非商標法的目的或法條文字所期望。

本文以為若僅因使用的性質屬於不被人所看見的內部使用，就一律推定該利用行為不構成商標法意義下的使用，排除侵權可能性，這樣的推斷將阻止法院細究區分系爭使用情形的機會。即使性質上同屬於內部使用，仍然需視個案是否會造成消費者混淆，分為構成商標侵權的內部使用，以及不構成商標侵權的內部使用，意即混淆誤認之虞才是關鍵所在。至終，或許「內部使用」並無法如構成要件般發揮阻卻侵權責任之功能，至多僅能視為「使用的性質」此一因素，協助判斷混淆誤認成立可能性的高低。

### 第三款 商品配置的論理

不論是「商標使用理論」學者的論述中<sup>154</sup>，或是在彈跳式廣告案件與關鍵字廣告案件的判決中，都有以現實世界的「商品配置（product placement）」例子作為這些網路廣告的類比，據此認定此類行為並不構成商標法意義下的「使

---

<sup>152</sup> *Id.* at 130.

<sup>153</sup> *Id.* at 130 & n.4.

<sup>154</sup> Uli Widmaier, *Use, Liability, and the Structure of Trademark Law*, 33 *HOFSTRA L. REV.* 603, 686-87 (2004).

用」<sup>155</sup>。然而，彈跳式廣告或關鍵字廣告是否真的相當於網路世界的「商品配置」？在彈跳式廣告的案件中，與原告商標權人網站比較的對象只有一個—即廣告主的彈跳廣告，這與現實世界同種類的一種品牌商品併置的情形不同；在關鍵字廣告案件中，雖然或許同時有數個關鍵字廣告併置在網頁的上方或右方，其配置情形與現實世界較為類似，然而判決卻未討論消費者對於網路世界與現實世界的認知是否具有差異（當然，對「商標使用理論」而言，「商標使用」與「混淆誤認之虞」是兩個分割且具先後順序的要件，消費者的認知並不會於「使用」階段討論。不過若認為關鍵字廣告與現實世界的「商品配置」相同不構成「使用」，即可認定不構成侵權，自然也沒有討論消費者認知的機會。）<sup>156</sup>，研究顯示消費者對於現實世界的認知遠比網路世界的認知來的穩定許多<sup>156</sup>，類似的情形也許在現實世界中消費者不會產生混淆，但在網路世界中則不見得能夠區別，故這樣的類比是否恰當還有待商榷。

尤有甚者，即使「商品配置」確實對於彈跳式廣告或關鍵字廣告是恰當的比喻，也無法據此得出不構成「使用」之結論。就如同前述對於「內部使用」仍可分為構成或不構成混淆誤認之虞的內部使用一般，*Rescuecom II*案法院也認為並非所有的「商品配置」案件均不構成商標侵權。法院認為這類的案件也必須區分它是良性的商品配置或非良性的<sup>157</sup>，而至於良性與非良性的區分還是在於是否構成混淆誤認之虞。因此，我們可以得知這樣的結論，「商品配置」與「內部使用」只是一種不具有法律效果的案件情形歸類，個案並不會因為冠上這樣的歸類名稱，就能直接以欠缺「商標使用」要件為由，排除侵權責任。也因此，被告若引用「內部使用」、「商品配置」作為抗辯，其實並不具意義，因為就如*Rescuecom*

---

<sup>155</sup> 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc., 414 F.3d 400, 411 (2d Cir. 2005). See also Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 431 F.Supp.2d 425, 427 (S.D.N.Y. May 24, 2006). (The sponsored link marketing strategy is the electronic equivalent of product placement in a retail store.)

<sup>156</sup> Graeme Dinwoodie & Mark Janis, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1597, 1637-1638 (2007); See generally Eric Goldman, Brand Spillovers (Aug. 3, 2006) (unpublished manuscript, on file with the Iowa Law Review).

<sup>157</sup> *Rescuecom Corp.*, 562 F.3d at 130.

II案法院所述，混淆誤認之虞才是判斷商標侵權的重點所在<sup>158</sup>。

## 第二目 肯定見解未來發展趨勢

承上所述，否定見解所倚賴的理由並不足採，販賣或購買商標作為關鍵字之行為將被認定屬於商標侵權之「使用」。惟「使用」要件在肯定見解下又應如何定義，並且在商標侵權的判斷上扮演何種角色？此類案件在混淆誤認之虞的判斷上又回如何調整？下面本文將試著回答上述問題，推測未來法院面對此類案件可能採取之見解。

### 第一款 “Use” “in commerce”

有別於「商標使用理論」主張商標法第 32 條、第 43 條(a)項侵權條文中的「商業上使用」應採用同法第 45 條之定義，並據而得出「商標使用」要件存在之結論；前述 *Rescuecom II* 案在判決附錄說明國會並無引用第 45 條之原意，侵權條文中之出現「商業上使用」僅僅是因為法條用語重新安排的偶然結果。因此對於侵權條文中「商業上使用 (use in commerce)」正確之解讀應拆解為「使用 (use)」、「商業上 (in commerce)」，「使用 (use)」在這裡作為動詞，可以自然且適當地描述一個人對商標的所為；「商業上 (in commerce)」用語則是為了喚起國會自通商條款 (Commerce Clause) 所得權限，並將其限制在該範圍內<sup>159</sup>。第十一巡迴上訴法院在 *NAM v. Axiom* 案中即採取這樣的解讀方式<sup>160</sup>，認為第 32 條法條中之「商業上使用 (use in commerce)」重點在於「商

---

<sup>158</sup> *Id.* at 130. (The gist of a Lanham Act violation is an unauthorized use, which “is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, ... or as to the origin, sponsorship, or approval of ... goods [or] services.”)

<sup>159</sup> 因為現今國會保護與管制商標之權限源自憲法的通商條款 (Commerce Clause)，這也是為什麼侵權法條規定要有 use “in commerce” 始可能侵害聯邦註冊之商標。4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 25:54 (4th ed., updated 2010).

<sup>160</sup> 同樣採取這樣解讀方式的亦有第九巡迴上訴法院在 *Playboy v. Netscape* 一案的判決。 *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020, 69 U.S.P.Q.2d 1417 (9th Cir. 2004).

業上 (in commerce) 」，該要件僅為正當國會對商標法立法權源之目的而制定。

## 第二款 「使用」要件在判斷流程上的前提性

對於「商標使用理論」而言，「商標使用」是構成商標侵權的門檻要件，在論理結構上具有絕對的前提性。在前述關鍵字廣告案件中，無論判決是否採取「商標使用理論」，在論理結構上也大多會先針對「使用」作討論，才會再進行至混淆誤認之虞的論理。然而，這是否代表「使用」在侵權判斷流程上的具有必然的前提性？對於部分採取「商標使用理論」的判決，答案應為肯定<sup>161</sup>；有部分未採取「商標使用理論」的法院則表示是為了回應被告關於使用的抗辯，才會在順序上先討論使用的部分<sup>162</sup>。

本文以為，即使不採取「商標使用理論」，因侵權條文明確規定被告必須「使用」原告商標，故未來法院判決論理還是極有可能會先作是否符合「使用」之判斷，才會進行至混淆誤認之虞的檢驗。不過此處對於「使用」要件之檢驗，應該會受到 *Rescuecom II* 案的影響作相當寬鬆的認定，對於何種類型的「使用」可以適格成為商標侵權的「使用」幾乎不設限制，任何出現在商業脈絡中的「使用」都將在侵權訴訟中被考量，未來的判決可能僅會流於形式上檢驗被告是否使用原告之商標，決定侵權與否的關鍵依然是混淆誤認之虞。值得注意的是，雖然對於何種「使用」可以構成侵權的「使用」不受限制，但系爭使用的性質仍可以在混淆誤認之虞下被考量，例如在 *NAM v. Axiom* 案中，法院即認為個案欠缺對外展示商標的事實，的確會影響混淆誤認之虞的判斷。

## 第三款 「混淆之虞因素的調整」是未來判決的重心

承上所述，未來受 *Rescuecom II* 案影響「使用」要件將作相當寬鬆的認定，

---

<sup>161</sup> *E.g.*, 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc., 414 F.3d 400, 412 (2d Cir. 2005); *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, No. 5:04-CV-1055, 456 F. Supp. 2d 393, 401 (N.D.N.Y. 2006).

<sup>162</sup> *E.g.*, *North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.*, 522 F.3d 1211, 1218 (11th Cir. 2008).

「商標使用理論」所提倡之「商標使用」要件不再適用，則「混淆誤認之虞」仍是商標侵權的重心所在。那麼對於混淆誤認之虞的多項參酌因素，於這些因網路而生的商標爭議案件中該如何運用，可能需要更多的深入討論。尤其此類案件原告往往主張有「初始興趣混淆」存在，參酌因素該如何調整多有爭議<sup>163</sup>。就如 *GEICO v. Google* 案法院所述，「認為這些傳統的混淆誤認因素並無法實際於此案件適用，因為在此案件中並不包含因被告使用與原告商標相同或相似的標章來販賣自己產品而生的混淆」<sup>164</sup>。觀察這些認定被告「使用」原告商標、而有繼續進行混淆誤認之虞討論的案例，法院最終往往還是倚賴「真正混淆（actual confusion）」此一要素，藉由市場調查來判斷個案是否有真正混淆存在，進而推論混淆誤認之虞<sup>165</sup>。究其原因，推測應該是因為部分傳統因素於此類案件無法實際運用。傳統混淆誤認之虞參酌因素，其實最終都是用以協助法院推測或模擬消費者是否會產生混淆誤認，因此這些參酌因素不應該機械性的適用。例如參酌因素列表中重要的「商品/服務類似性」因素即為一例，因被告Google是使用他人商標來銷售自己的關鍵字廣告服務，而商標權人幾乎均非與Google從事相同或類似服務，若僵硬適用採取此因素，恐與實際情形不相符。又網路世界中的消費者認知仍處於相當不穩定的狀態，會受到新興科技、商業手法等等因素影響而變動，該以何參酌因素才能適當地模擬消費者認知還須更深入的討論，也因此目前法院還是依最能清楚顯現「是否有一定數量的消費者會受到混淆」的市場調查作為判斷依據。

---

<sup>163</sup> 如 *Edina Realty, Inc. v. TheMLSOnline.com* 一案中，原告即主張在探討初始興趣混淆時，下列三項參酌因素最為重要：①標章之近似性。②商品或服務之類似性。③雙方同時使用網路作為行銷管道。See *Edina Realty v. TheMLSOnline.com*, Civ. 04-4371JRTFLN, 2006 WL 737064, 4 (D. Minn. 2006).

<sup>164</sup> *Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc.*, No. 1:04cv507, at \*4 (E.D. Va. Aug. 8, 2005). (Recognizing that these traditional factors are not really applicable in this case, which does not involve confusion based on a defendant's use of a mark identical or similar to a known mark to sell its own products...)

<sup>165</sup> See *id.* at 5-6.

## 第四節 小結

隨著網際網路的高度發展，利用他人商標結合搜尋引擎進行網路行銷的產業蓬勃興起，隨之而來的新興商標侵權訴訟也因此增加。然而虛擬的網路交易環境創造出新的商標利用型態，這種使用不為消費者所見，與傳統侵權案件中，標記往往貼附於商品或印於廣告媒介物上被消費者看見的情形截然不同，這些因網路而生的侵權案件衝擊了過去我們對商標法中「使用」一詞之理解。

「商標使用理論」試著為這困惱的問題提出解釋，認為「商標使用」要件可為傳統侵權案件以及網路網告案件提供一致的標準。主張商標侵權之成立首先需符合「商標使用」要件（被告將原告標章「當作商標使用」(use as a trademark)），過去的侵權案件中，因為使用商標的手段大都停留在傳統的手段，使得「商標使用」的要求被忽略，並不需要特別去理解它<sup>166</sup>；面對新興的網路案件，應重視「商標使用」其門檻要件之地位，藉此限縮可能構成侵權「使用」的範圍。然而這樣的解釋是否合理，本文第三章藉由透過對網路相關侵權案件作案例研究，一方面檢驗商標使用理論是否可行，另一方面也觀察美國法院實務見解對於「使用」之見解。

在「將他人商標使用於網頁中的網站標記」案件方面，目前美國法院多將使用的定義予以廣義之解釋，認為網站標記的使用符合商標法上使用之要件。並且，該種使用行為欠缺對外展示商標、具有非公開的內部性質，亦未影響法院將其認定屬於可能構成侵權的「使用」類型。

在彈跳式網路廣告案件中，則有多則判決採取「商標使用理論」<sup>167</sup>，採取「使用」與「混淆誤認之虞」作切割之論理方式，認為此種行為無法被消費者看見，屬於純粹機械連結功能目的之使用，並非「商標使用」。不過受到第二巡迴上訴

---

<sup>166</sup> 王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁 40-41，2008 年。

<sup>167</sup> *E.g.*, 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc., 414 F.3d 400, 408 (2d Cir. 2005); U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc., 279 F.Supp.2d 723, 728 (E.D.Va.2003); Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc., 293 F.Supp.2d 734, 762 (E. D. Mich. 2003).

法院所作之*Rescuecom II*案判決的影響，直指其引用法條有誤，並限縮 *1-800 Contacts*案適用範圍，這些判決未來是否會繼續被援用還有待觀察。

至於在關鍵字廣告案件中，販賣或購買他人商標作為關鍵字來引導網路廣告之行為究竟是否屬於商標法之「使用」，數個地方法院判決呈現分歧的見解，其中採取否定見解的法院論理大多與「商標使用理論」相似<sup>168</sup>。不過否定見解所倚賴的理由，在*Rescuecom II*案判決中已一一被推翻：對於商標使用理論主張「商標使用」要件的法源依據在商標法第 45 條，該判決說明從立法史觀之，第 45 條定義並不適用於侵權條文中；「內部使用」與「商品配置」也只是不具有法律效果的案件情形歸類。判決對於何種類型的「使用」可以適格成為商標侵權的「使用」幾乎不設任何限制，等於否定了「商標使用理論」所謂「商標使用」要件之存在。

對於這些因網路而興起的商標侵權案件，本文以為未來美國法院對於「使用」要件之檢驗，應該會作相當寬鬆的認定，任何出現在商業脈絡中的「使用」都將在侵權訴訟中被考量，並不限於作「商標使用」者。且受侵權條文影響，在論理結構方面還是會先形式上檢驗被告是否使用原告商標，不過決定侵權與否的關鍵依然是混淆誤認之虞。法院應將判決重心置於混淆誤認之虞的判斷上，判斷被告對原告商標的使用是否會使相關消費者產生來源、附屬或贊助關係之混淆，至於使用的性質則可與其他參酌因素於此作綜合考量，協助混淆誤認之虞的判斷。另外，不同的網路廣告方式（像是彈出式廣告、關鍵字廣告，甚或是未來新發明的行銷方法）消費者對其的認知也可能不同，法院得於混淆誤認之虞的分析中作細部的區分，並考量隨著個別廣告方式的普及帶動消費者認知的轉變，始能真正反映市場實情。最後，部分傳統的參酌因素於網路案件中無法實際運用，故參酌因素的調整也是未來判決應多加著墨之處，或許案件身處的網路環境搭配現行技術發展，使得原告提出市場調查證據的可能性大為增加，故「真正混淆（actual confusion）」此一因素未來在這類案件對混淆誤認之虞判斷中可能更為重要。

---

<sup>168</sup> 詳請見本文對 *Rescuecom* 案地院判決以及 *Merck* 案之分析。

# 第四章 我國法之規定與實證研究

## 第一節 我國法之規定

我國商標法對於商標使用之定義，以一概括性條文列於該法第 6 條：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」自法條用語觀之，「商標之使用」須使相關消費者認識其為商標，意即該利用性質須屬「作為商標使用」始符合之，此定義與前述美國「商標使用理論」學說對於「商標使用」之定義相似<sup>1</sup>。惟上述商標法第 6 條之定義，是否得直接適用於我國現行商標法第 61 條第 2 項關於侵害商標權之規定，以及第 81 條所定之刑事罰則？意即，在認定構成商標法意義下的侵權使用時，是否得直接適用第 6 條之定義？過去學說上對此點著墨不多，觀察民國 61 年本條立法理由又僅有寥寥數語不足釐清，故本文認為於此有深入討論之必要。下將就商標法中關於商標權之侵害規定分為民事責任與刑事責任分別介紹之，並釐清該些規範對於侵權使用之認定是否得適用第 6 條對於「商標之使用」的定義。

### 第一目 民事責任部份之侵害商標權行為

在商標法上，負民事責任之侵害商標權行為可分為一般侵害商標權行為及擬制侵害商標權行為兩大類。前者規定於商標法第 61 條第 2 項；後者規定於同

---

<sup>1</sup> 美國的「商標使用理論」學說對「商標使用」並沒有一致的定義，參考 Dogan 與 Lemley 之說法，它們認為「商標使用」除了意指被告將原告標章「當作商標使用」來指示商品或服務的來源之外，亦包括贊助或附屬關係之指示。反觀我國對於「商標之使用」的定義則多指表彰自己之商品或服務來源，如智慧財產法院於 98 年度民商訴字第 39 號民事判決中即提到：「商標之使用應具備下列要件：1. 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思……」，是否包括贊助或附屬關係似有疑義。

法第 62 條。

### 第一款 一般侵害商標權行為

商標法第 61 條第 2 項規定：「未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」而第 29 條第 2 項則規定：「除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

根據本條之規定，構成侵害商標權之要件有二：一是未經商標權人同意；另一則是有第 29 條第 2 項規定情形之一者。然侵害商標權亦屬於侵權行為類型之一，除以上要件外，學說與實務均認為尚須考慮民法上一般侵權行為之構成要件<sup>2</sup>。詳細而言，要判斷是否成立侵害商標權行為，應考慮侵權行為之三層結構：構成要件、違法性及主觀要件。其中構成要件係指侵害他人商標權之行為而言；其組成要素包括：A.未經商標權人同意，而使用其商標；B.有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者；C.行為與損害間有因果關係<sup>3</sup>。而構成要件之一「B.有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者」，又可分為近似商標、類似商品或服務、混淆誤認之虞以及商標使用等概念來釐清<sup>4</sup>。

有疑問者為上述構成要件「A.未經商標權人同意，而『使用』其商標」之「使用」，與構成要件「B.有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者」中的商標「使用」所指為何？經濟部智慧財產局編在其所編印之商標法逐條釋義中，採用第 6 條定義來解釋第 61 條第 2 項中所稱之「使用」<sup>5</sup>。學說上對此點有討論者<sup>6</sup>也大多採

<sup>2</sup> 陳昭華，「商標侵害與救濟之實務及策略」，經濟部智慧局，頁 7-8，2009 年。

<sup>3</sup> 對於各要件的詳細解說可參見前註，頁 9-58。

<sup>4</sup> 同前註。

<sup>5</sup> 參見經濟部智慧財產局編，「商標法逐條釋義」，頁 147-149，2005 年。

<sup>6</sup> 如陳昭華，前揭註 2，頁 41-47；汪渡村，商標法論，頁 296，五南圖書出版股份有限公司，2008 年。

相同見解，主張第 6 條中「足已使相關消費者認識其為商標」：「係指商標之使用須具有識別性，亦即商標之使用方式不論標示於『商品、服務或其他有關物件』或『利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物顯示』，均應足以使相關消費者認識其為商標，始為商標之使用」<sup>7</sup>。實務見解<sup>8</sup>在判斷是否做為商標之使用時，認為應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無識別性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情形綜合認定之，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。換言之，在商標侵權的判斷上，除了該「使用」或「利用」商標之行為必須符合法條對商標使用之定義，還需實質審酌其利用之方式及態樣，如有無特別顯著性、是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之<sup>9</sup>。是故，並非所有對商標權人商標使用之行為均能構成侵權，必須該種使用行為足資消費者藉以區別所表彰之商品來源——也就是作為商標使用者，始能構成侵權。

此外，依第 29 條第 2 項各款的文義看來，被告須使用相同（或近似）於註冊商標之「商標」，似乎亦指被告須將原告之商標「作為商標使用」。不過有論者<sup>10</sup>以為：「縱認我國第 29 條第 2 項第 1 款等之規定係仿德國法而來，該款之運用是否得因被告用於『非商標』而認為不侵害商標權人之專用權，似可存疑。理由在於，觀諸德國法之原規定<sup>11</sup>，該款之規定是在禁止第三人於未經商標權人

<sup>7</sup> 同前註，頁 296。

<sup>8</sup> 如板橋地方法院 94 年重智字第 16 號民事判決、智慧財產法院 98 年民商訴字第 28 號判決。

<sup>9</sup> 邵瓊慧，「商標侵權使用之判斷——兼論智慧財產法院最新見解」，智慧財產權月刊，第 135 期，頁 21，2010 年 3 月。

<sup>10</sup> 王敏銓，「商標使用之研究」，98 年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集，頁 332-333，2009 年。

<sup>11</sup> 同前註；德國商標法第 14 條第 1 項及第 2 項之規定如下（英譯）：

14. (Exclusive Right of the Proprietor of a Trade Mark; Injunctive Relief; Damages)

(1) The acquisition of trade mark protection pursuant to Section 4 shall confer on the proprietor of the trade mark exclusive rights therein.

(2) Third parties shall be prohibited from using in the course of trade, without the consent of the proprietor of the trade mark,

1. any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are

之同意，而於『銷售中』（in the course of trade）在相同商品或服務上使用與商標權人之商標相同之『任何符號』（any sign）。因此該款已特別區別被告之使用，為使用於『符號』（sign）之上，與商標權人之作為商標的使用顯有不同。歐體商標規則<sup>12</sup>亦作相同的區別。即使我國規定未將『符號』一詞譯出，仍不宜認為被告應負責之使用僅限於作為『商標』之使用，否則與國際趨勢似有扞格。」

## 第二款 擬制侵害商標權行為

商標法第 62 條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」

本條增訂理由，除對著名商標給予特殊的保護外，也對於近年來愈來愈多以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，所生侵害商標權之糾紛，因其非屬商標法第 6 條所謂「商標之使用」之行為，但若實質上已侵害商標權者，應否視為侵害給予明確之解答。立法理由認為有將此類型行為明定視為侵害商標權之態樣之必要，以擬制之方式規範

---

identical with those for which the trade mark is protected;

2. any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association between the sign and the trade mark; or,

3. any sign which is identical with or similar to the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is protected; where the trade mark has a reputation in the Federal Republic of Germany and where the use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of such trade mark , [http://www.jpo.go.jp/shiryu\\_e/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/germany/tl/chap2.htm#chp3](http://www.jpo.go.jp/shiryu_e/s_sonota_e/fips_e/germany/tl/chap2.htm#chp3)。(最後點閱日期：99年9月27日)

<sup>12</sup> 同前註，Council Regulation (EC) No 40/941 of 20 December 1993 on the Community trade mark, art. 9.

之，以杜爭議<sup>13</sup>。

因此，依經濟部智財局所編制之商標法逐條釋義所稱，第 62 條是否適用第 6 條對於「商標之使用」定義應作下述區分：「本條前段所稱『使用』相同或近似之商標，係指第 6 條之商標使用，與後段所述（以商標中之文字作為自己公司名稱等）非商標使用之行為尚有不同」<sup>14</sup>。學者亦認為：「後段所述行為並非將他人之商標作為自己之商標使用，而係將他人商標用於其他與商標類似之標誌，如公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他與表彰營業主體或來源之標誌者，故稱為擬制侵害商標權」<sup>15</sup>。綜上，本條前段所稱「使用」係指第 6 條之商標使用，後段則否。

有論者亦針對第 61 條第 2 項與第 62 條之「使用」作以下區分，可資參考：「我國商標法所規範之侵害商標權之行為，可以分為典型之商標權侵害類型，以及擬制之商標侵權行為。因此判斷何種『使用』方式會構成商標權之侵害，不可一概而論」<sup>16</sup>、「典型之商標權侵害類型，指將他人商標中之部分作為自己販售商品或提供服務時之商標，此即商標法第 29 及 61 條之規定，故此類型之『使用』應係屬於將相同或近似之他人商標做為自己商標之使用方式。商標法第 62 條則規定擬制之商標侵權行為，及法律擬制某些特定的行為，特別針對使用他人商標中文字的行為，視為侵害商標權。此時所謂之使用，並不限於『做為商標之使用』，一般之使用亦可構成侵害商標之行為」<sup>17</sup>。

## 第二目 刑事責任部份之侵害商標權行為

商標法中關於負刑事責任之侵害商標權行為規定在第 81 條與第 82 條。第

---

<sup>13</sup> 詳請見商標法第 62 條增訂理由；亦可參見經濟部智慧財產局編，「商標法逐條釋義」，頁 150，2005 年。

<sup>14</sup> 參見經濟部智慧財產局編，「商標法逐條釋義」，頁 150，2005 年。

<sup>15</sup> 陳昭華，「商標侵害與救濟之實務及策略」，經濟部智慧局，頁 59，2009 年。

<sup>16</sup> 參見周天泰，「何謂商標法中侵害商標權之『使用』-檢討『商標商品化』之合法性」，法學新論，第 114 期，頁 169-170，2004 年 11 月。

<sup>17</sup> 同前註，頁 172-173。

81 條規定一般侵害商標類型：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」第 82 條則係針對販賣仿冒商品等行為所為之處罰規定：「明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。」

關於第 81 條第 1、第 2 或第 3 款所稱「使用」，依經濟部智財局所編制之商標法逐條釋義的說明，屬本法第 6 條對商標之「使用」所下之定義：「只要以行銷為目的，將商標以平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務者，皆視為商標的使用。」<sup>18</sup>。亦有見解認為：「第 81 條 3 款所稱『使用』，依罪刑法定主義即總則第六條所稱『商標之使用』之義，尚不能因人而異自作解釋」<sup>19</sup>。是故，第 81 條刑事責任的商標侵害條文對「使用」之解釋，原則上與第 62 條第 2 項民事責任商標侵害條文相同，均適用第 6 條之定義。不過，刑事責任受到罪刑法定主義禁止類推適用之影響，對於構成要件之一「商標使用行為」規定的明確性有更高的要求<sup>20</sup>。

### 第三目 第六條（商標之使用範圍）

我國對於「商標之使用」定義規定於商標法第 6 條中。然而，若自各國立法趨勢觀之，商標法上之使用可區分為二概念：「一是維持商標效力之使用；一是構成商標侵害之使用。前者涉及商標商標權之積極使用的效力，亦即就經註冊之商標圖樣及指定使用之商品或服務上，商標權人有使用權，未經使用者構成廢止

<sup>18</sup> 經濟部智慧財產局編，「商標法逐條釋義」，頁 173，2005 年。

<sup>19</sup> 陳瑞鑫，「從商標刑事侵害談商標之使用」，商標法制與實務論文集，頁 55，2006 年。

<sup>20</sup> 同前註。

商標之事由。後涉及商標權之排他效力，其範圍較前者廣，可擴及近似之商標或類似之商品或服務上」<sup>21</sup>。有些國家於商標法中明定將使用行為區分為權利維護之使用與權利侵害之使用<sup>22</sup>；我國立法則如同美國、日本，並未將上述兩種類型之「使用」明確區分，而係單獨以一條文予以概括性之定義<sup>23</sup>。

我國商標法第 6 條對於「商標之使用」規定如下：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」

依經濟部智財局所編制之商標法逐條釋義的說明，本條所稱商標之使用需完全具備以下三要件：1. 使用人需有行銷商品或服務之目的 2. 需有標示商標之積極行為 3. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。其中關於第三點要件之說明：「商標依第 5 條第 2 項規定需有識別性，本條商標之使用亦然，所稱『足以使相關消費者認識其為商標』即指商標之使用方式不論標示於前段之『商品、服務或其有關之物件』或後段之『平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物』，均應足以使相關消費者認識其為商標，始為商標之使用。」<sup>24</sup>此定義若適用在侵害商標權的「使用」時，要求相關消費者認識其為商標，無異要求必須將系爭標示作為商標使用—用來表彰商品或服務之來源、出處之用，此定義與前述美國「商標使用理論」學說對於「商標使用」之定義相似<sup>25</sup>。惟第 6 條對商標使用之定義是否適用於侵害商標權之使用？更詳細的疑問應為，侵害商標權之「使用」是否須具備「足以使相關消費者認識其為商標」？是否僅有「作為商標使用」之「使用」始可能構成商標之侵權？

---

<sup>21</sup> 邵瓊慧，「商標侵權使用之判斷—兼論智慧財產法院最新見解」，智慧財產權月刊，第 135 期，頁 8，2010 年 3 月。

<sup>22</sup> 例如德國商標法。關於權利維護之使用，係規定於德國商標法第 26 條，即商標之使用必需是「真正」的，亦即必須是合乎商標之使用，所謂合乎商標之使用，係指一標記之使用係作為與其他商品或服務之來源之區別者而言。……至於權利侵害之使用則規定於第 14 條、第 15 條關於商標權人之專用權、不作為請求權及損害賠償請求權之規定中。詳細說明請參見陳昭華，「商標侵害與救濟之實務及策略」，經濟部智慧局，頁 41，註 55，2009 年。

<sup>23</sup> 同前揭註 21。

<sup>24</sup> 經濟部智慧財產局編，「商標法逐條釋義」，頁 18，2005 年。

<sup>25</sup> 參見前揭註 1。

承如前述商標法逐條釋義與多數學說採取肯定見解，認為第 61 條第 2 項民事商標侵害條文與第 81 條刑事商標侵害條文所稱「使用」均指第 6 條定義之「使用」；惟仍有否定見解認為：「按商標法上『使用』一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第六條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因『未使用』遭撤銷，與商標法第六十二條第一款所規定『使用他人商標之處罰』，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。……蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。」<sup>26</sup>。意即，「使用」一詞出現多次，恐難認為「使用」在法條中的每一處均為相同的意義。商標法第六條所謂之商標使用指的是權利維護之使用，其意義不得強行套用在侵害商標之「使用」。

究竟上述正否兩說何者可採？觀察民國 61 年對於第 6 條的立法理由僅略稱：「本條係行政院新增規定商標使用涵義，以資明確」<sup>27</sup>，寥寥數語似難判定第 6 條究竟是為權利維護之使用與權利侵害之使用而訂定。商標法將第 6 條制訂於總則之中，依通常法體系解釋方式，似乎無意區分其適用情形，而欲予與一致之規範。惟這或許是因立法當時的時空背景與商業習慣，侵害商標之「行為」尚且單純一致，不似今日因電子商務及網際網路之發達使得使用型態日新月異，權利維護之使用與權利侵害之使用沒有明顯區分之必要，因此立法時並未詳加說明。惟今日隨著商業手法不斷推陳出新，商標侵害的態樣多變，實難想像侵害商標之使用與維護商標權利之使用仍作同一定義。此問題尚未獲得立法者的強烈關注，或許是因為我國還未如美國頻繁出現「關鍵字廣告」等與傳統典型使用迥然有異的使用類型，過去雖有類似的「作為網域名稱」等非典型使用案件，惟已經透過特別立法處理，明定為特殊的擬制侵害態樣。問題是現今商業活動不斷變動、應用商標的手段更多元，現實世界的紛爭可能無法等待一次次的修法增訂新

---

<sup>26</sup> 參見臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 279 號，亦可見臺灣高等法院刑事判決 91 年度上易字第 2805 號、最高法院民事裁定 92 年度台上字 1879 號

<sup>27</sup> 參見王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁 3，2008 年；立法院公報，第 59 卷，第 91 期院會記錄，頁 31，

<http://lis.ly.gov.tw/qrcgi/book/qrcode?F0@0@0@0@59469100@31@@/lgcgi/ttswebq%A1H@2:1180513683:T>。(最後點閱時間 99 年 9 月 27 日)

的侵害態樣來解決爭議。

國內學說亦有意識到這個問題，因此縱使屬於前述認為商標侵害條文所稱「使用」係指第 6 條定義之學者，也大多認為第 6 條對於權利維護之使用與權利侵害之使用應做不同解讀<sup>28</sup>，不過不同的解讀仍須受第 6 條條文規定所限制。也有部分學者直接指第 6 條的定義並不適用於侵害權利之「使用」：「商標法第 6 條一體適用之定義於法理上顯有可議之處，無法兼顧各種使用情形，為現代商標法制所不採。蓋商標之使用，涉及諸多課題，侵權行為人使用商標，只需有混淆之虞即可，其是否符合第 6 條或其他條文（如第 58 條及第 59 條第 3 項）所規定之使用，或其行為是否稱為使用，並非所問。現行法第 6 條之定義顯然不應適用於侵害時之使用，而應只適用於商標權益之建立、取得、維持，或基於該權益所生之抗辯等情形下使用」<sup>29</sup>。並提出從不同階段區分商標使用定義之修法建議：「將商標之使用區分為侵害商標之使用、維持商標權利之使用以及建利商標權利之使用。其中侵害商標之使用為最寬度之使用意涵，凡一切展現商標或標誌者，凡一切展現商標或標識者，均構成使用」<sup>30</sup>。

綜上可知，依我國現行法第 6 條文義所示，該定義於本法一切「使用」均有適用。不過學說見解大多認為對權利維護之使用與權利侵害之使用應做不同解讀，尤有甚者，更提出針對不同階段區分商標使用之見解，不宜在總則商標法之

<sup>28</sup> 參見汪渡村，商標法論，頁 296-297，五南圖書出版股份有限公司，2008 年。（「本法所稱商標之『使用』，雖第 6 條有定義性之規定，但規範目的如有不同，其概念上亦應有所差異，依本法相關『使用』之規定而言，其規範意旨應有二主要不同之範疇，一是課以商標權人應有維持其商標之義務，另一則是屬於不法『使用』他人商標。二者規範意旨既有不同，則其間之解釋亦應有所差異，就前者而言，既為課以商標維持之義務，則其使用之認定應採較嚴格之立場，應須達到真正得使用，始足以構成。至於後者，解釋上，只要第三人之不法使用行為，妨礙到商標權人之圓滿行使其商標權者，即可構成。但是否構成商標使用行為，雖有上述概念上之區分。惟仍應以本法第 6 條規定為主要之依據。」）參見陳昭華，「商標侵害與救濟之實務及策略」，經濟部智慧局，頁 41，2009 年。（「我國商標法對於使用並未明確地區分為權利維護之使用與權利侵害之使用，均一併規定於商標法第 6 條。惟就其使用之範圍則於第 29 條第 1 項、第 2 項有不同之範圍。」）

<sup>29</sup> 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑，《商標法整體法制暨具體修法建議之研究》，經濟部智慧財產局委辦案期末報告，頁 59，2005 年。

<sup>30</sup> 同前註，頁 59-60。

立法定義<sup>31</sup>。無論如何，學說一致的見解認為侵害商標的「使用」，應作較維持或建立商標權利之使用更寬廣之認定。不過究竟應如何定義侵害商標之「使用」？是否仍限於「作為商標使用--足以使相關消費者認識其為商標」者始能構成侵權使用？本文希望透過下面實證研究，觀察我國法院對於侵權使用之見解，並試分析使用要件在所選取的判決中扮演何種角色，再回答上列問題。



---

<sup>31</sup> 參見前註。亦可見蔡明誠，「商標法上商標使用之意義」，月旦財經法雜誌，頁 48，2006 年 3 月。（該文從比較法角度觀之，認為台灣商標法對商標使用之定義較為概括，似有利於法律更彈性適用，但較不具體。因此，個案之法律適用，尚需要依賴法律解釋或補充，故實際運用上，可能因個案或個別規定之差異而產生不同之適用結果。倘若無法克服商標使用之法律概念相對話，而不將概念予以統一時，便不宜在總則規定商標法之立法定義，否則，反而誤導商標法上有關使用概念之認識及解釋。）

## 第二節 我國商標侵害案件實證研究

爲了解我國司法實務見解是否採取「商標使用要件」（即需作爲商標使用者始能構成侵權），以及若真有採取此要件，其在商標侵權判斷過程中又扮演何種角色、是否真正發揮效用，本文首先以量化統計方式，針對智慧財產法院的商標侵害案件作實證研究，並對量化結果加以分析。再者，本文亦將針對數則不同使用類型之判決進行深入探討，分爲使用於商業名稱、商標商品化、合理使用等等類型。另外，因爲我國目前關於網路廣告涉及商標侵權的相關案件甚少，截至民國 99 年 8 月爲止只有一起關鍵字廣告案件<sup>32</sup>，恐無法如美國網路上使用案件予以獨立一章之篇幅予以討論，僅能將關鍵字廣告使用類型案件一併於本節作介紹。希冀能夠過實際案例的研討來檢視商標使用要件之妥適性究竟爲何。

### 第一項 案件挑選原則與方法

本文使用司法院法學檢索系統<sup>33</sup>，以關鍵字「商標法&侵權」搜尋自民國 97 年 7 月起至 99 年 8 月 8 日之間，智慧財產法院所作出的商標侵害之民、刑事判決。因智慧財產法院爲統一處理智慧財產權議題之專門法院，相較一般法院其見解較具有指標性之意義，故本文將實證研究範圍設定爲智財法院之判決，合先敘明。

由於本文希望透過觀察法院對商標侵害案件之論理過程，以便歸納商標使用是否屬商標侵害之要件，故本文僅針對以「侵權與否」作爲爭點之案件作統計歸納，因此若判決理由主要是針對「原被告之間是否存有授權關係」、「損害賠償金額計算」、「商標權利歸屬」、「是否具有證據能力」、「管轄權」等案件將予以刪除。

---

<sup>32</sup> 智慧財產法院 98 年民商上字第 11 號民事判決，請參見本節第四目之介紹。

<sup>33</sup> 司法院「法學檢索系統」，<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。（最後點閱日期 2010 年 9 月 27 日）

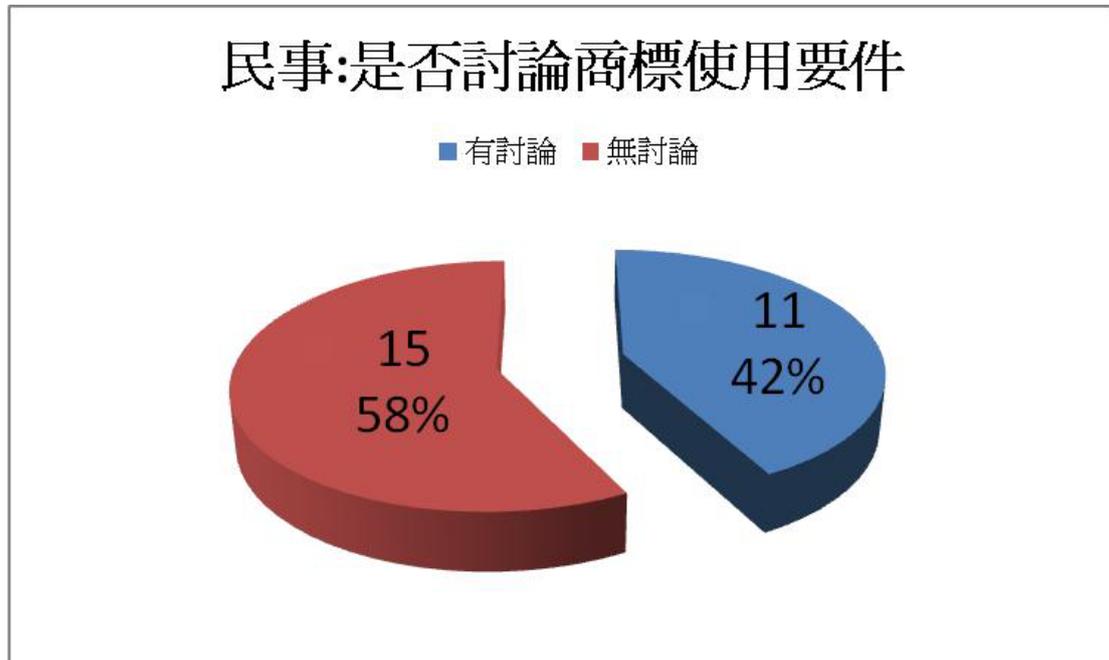
此外，由於本文欲研究之主題是「一般」商標侵害下之商標使用要件的妥適性，故在民事判決部分僅針對涉訟法條為商標法第 61 條第 2 項之案件作討論，對於商標法於第 62 條所規範之特殊侵害態樣，一般認為此類行為因屬於「非作為商標使用」所以特別立法定為擬制侵害，故解釋上殊難想像法院會對此類行為作「商標使用」之檢驗，為了避免將此類案件計入案件母數導致統計比例失真，亦予以排除。再者，第 62 條對於著名商標淡化保護之規範亦非本文研究範圍，亦不予計入。最終，民事判決以關鍵字搜尋獲得 129 筆資料，符合研究範圍者則為 26 件。

刑事案件部分，則主要針對涉訟法條為商標法第 81 條、第 82 條之案件作討論。對於案由屬違反藥事法、毒品管制條例等案件，由於判決對於商標侵害之判斷往往僅以「被告所為係犯商標法第 82 條明知係仿冒商標之商品而販賣罪」一語帶過，故予以排除。另外，因多數刑事案件的判決重心都在於主觀要件，如被告是否具有侵害商標之故意、被告是否明知系爭商品為偽品等等，此類判決雖亦以「侵權與否」作為爭點，惟其判決理由多關注於被告之主觀要件，對於商標之使用情形、混淆誤認之虞等論理甚少，與本文欲透過觀察法院對商標侵害案件之論理過程，以便歸納商標使用是否屬商標侵害的要件之研究目的不符，並不具歸納之價值，是故予以刪除。故刑事判決以關鍵字搜尋獲得 199 筆資料，符合研究範圍者共計 33 件。

## 第二項 量化統計結果與分析

### 第一目 民事判決

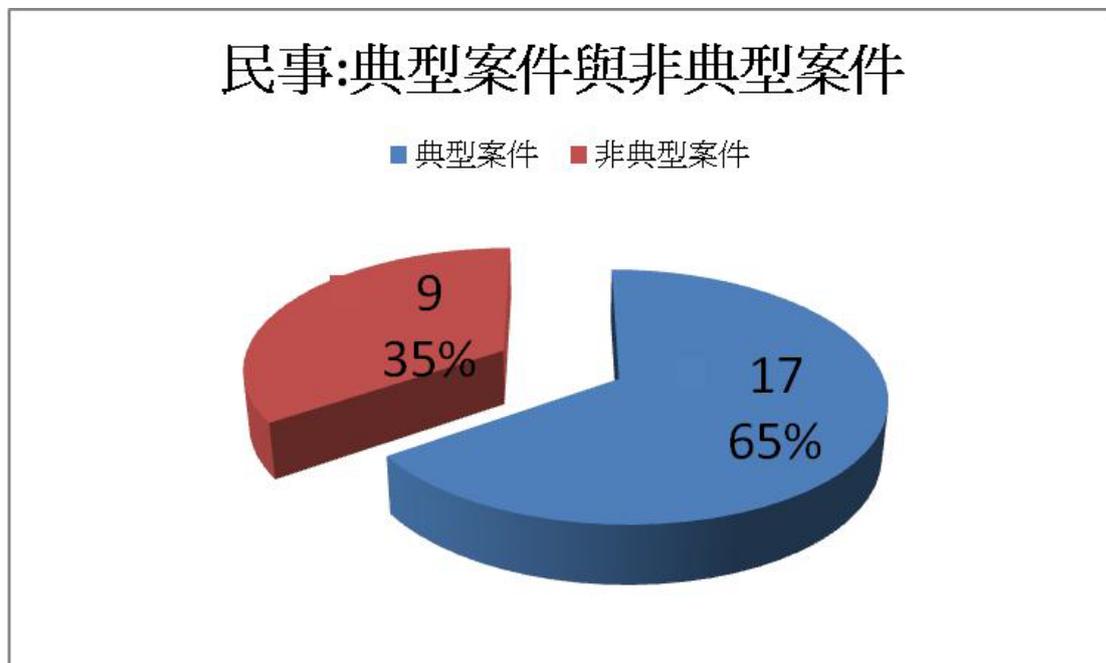
圖表 四-1



在智慧財產法院的商標侵害民事判決中，有 42% 的案件在判決之中有採用「商標使用」要件，這些判決對商標之使用均採此定義：「商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第 2 條、第 6 條分別定有明文。是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：1. 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2. 使用人需有行銷商品或服務之目的；3. 需有標示商標之積極行為；4. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。」其中第 4 點要件「所標示者需足以使相關消費者認識其為商標」意指系爭侵權行為須將所標示之（原告）商標作為（被告）商標使用，此要件即本文所稱之「商標使用」要件。另外，民事判決中有 58% 的判決並未討論商標使用。兩者相較之下，「未討論商標使用者」比例略多於「有討論商標使用者」，但並不當然代表多數實務見解不採用商標使用要件，這可能可歸因於在傳統典型的商標侵害案件中，被告大多將原告之商標作為商標使用，因此對使用之認定並沒有爭

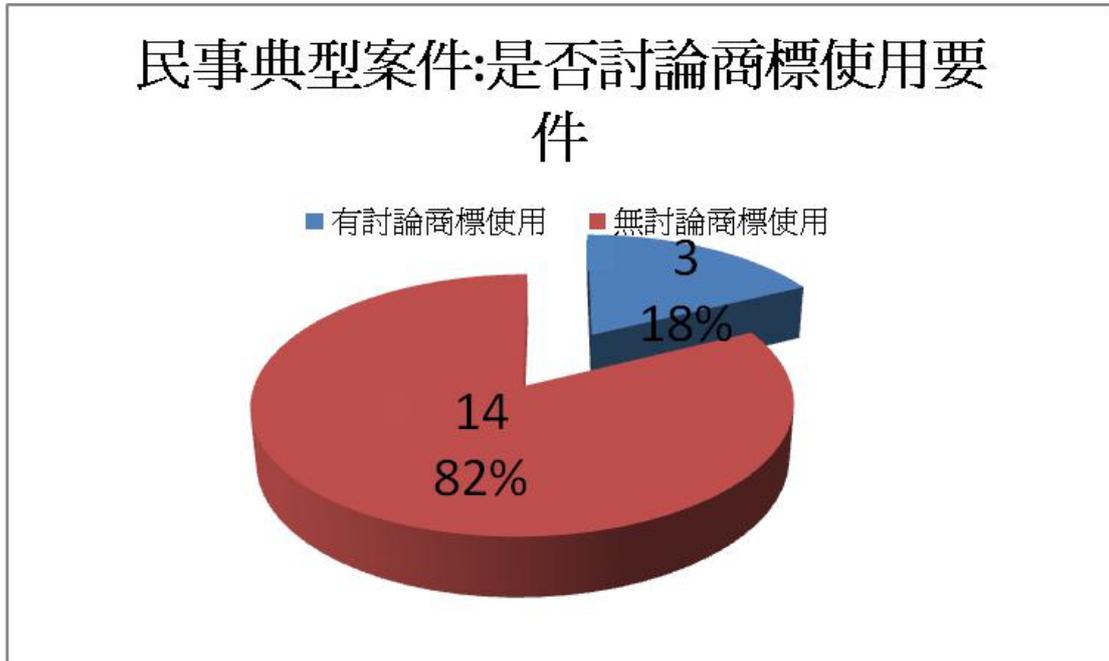
執，故判決對此自然無須多所著墨。因此，本文以為應該將案件區分為典型案件與非典型案件後，再觀察判決是否採用「商標使用」要件較具實益。

圖表 四-2



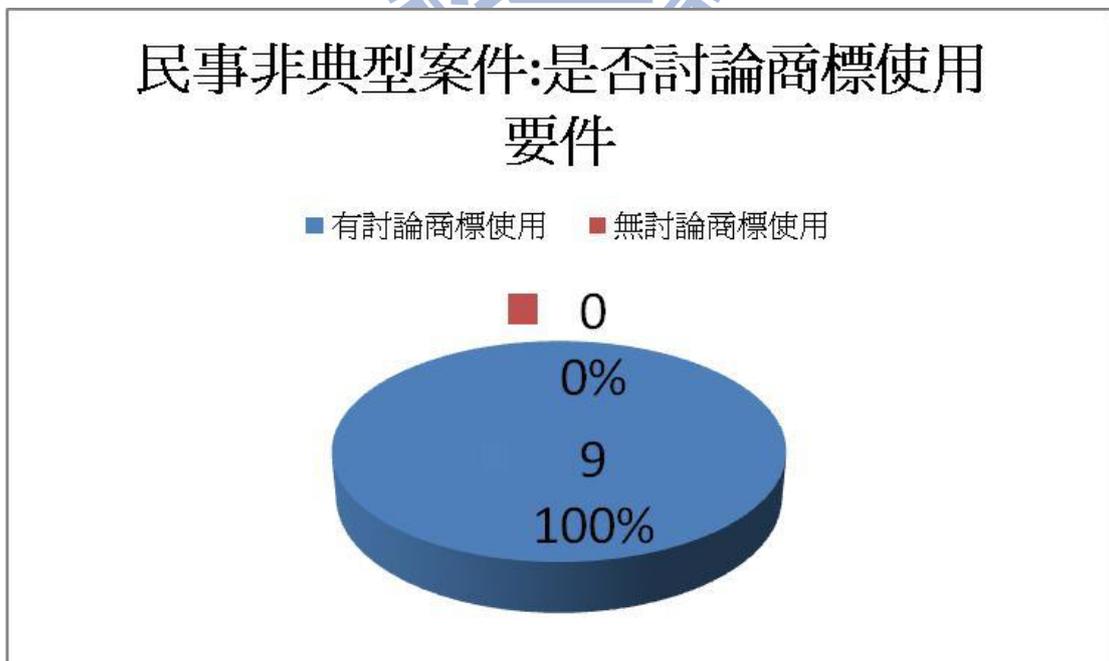
在智慧財產法院的商標侵害民事判決中，有 65% 的案件屬於典型案件，另有 35% 的案件屬於非典型案件。本文所稱之典型案件，意指最傳統的商標侵害類型一即被告將原告商標「貼附」於商品、使用於服務或廣告中，並且毫無疑問地將原告之商標作為商標使用，如常見的仿冒案件即屬之。而所謂非典型案件，則係指非屬典型「使用商標來表徵商品或服務的來源」之案件，或者至少是對於是否表徵商品或服務來源有爭議者，例如商標商品化、商標的合理使用、作為營業名稱使用、網路關鍵字使用等等類型之案件。將非典型案件特別區分的原因在於：如果侵害判斷的標準中的確有「商標使用」這個要件，則這幾種案件是法院判決最可能直接以「商標使用」來解決的，也因此只有觀察這些非典型案件，才能得知「商標使用」要件是否在商標侵害案中有真的積極的作用。

圖表 四-3



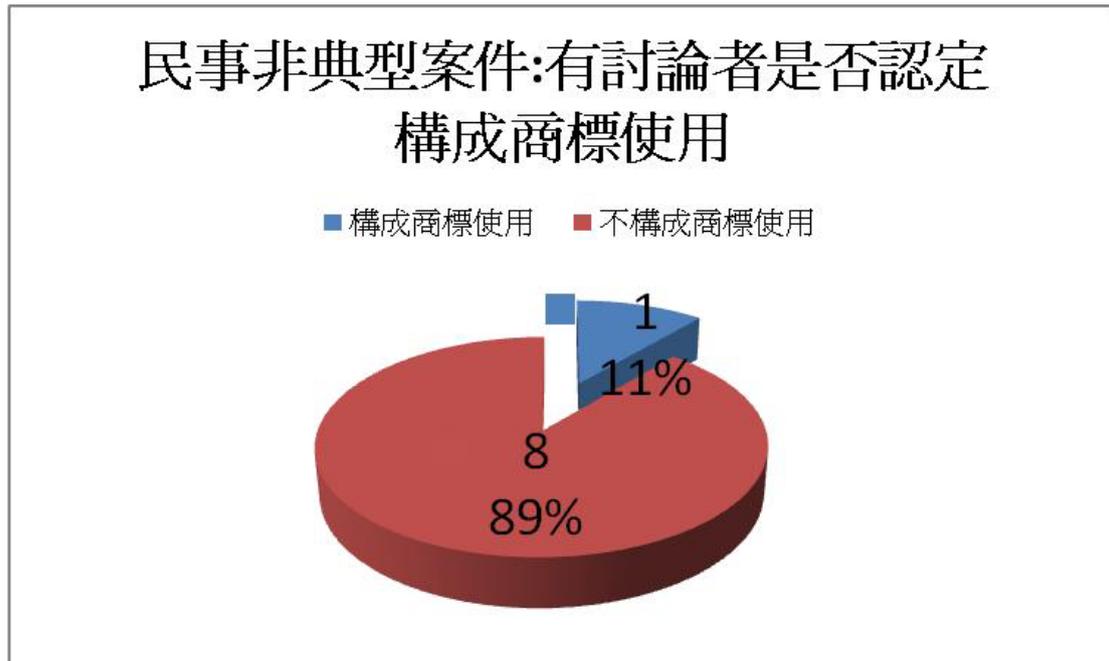
在民事判決中屬典型案件者，高達 82% 的判決並未討論「商標使用」要件，僅 18% 的判決有討論使用要件。此乃因在傳統典型的商標侵害案件中，因此對使用之認定大多沒有爭執，故判決對此自然少有著墨。

圖表 四-4



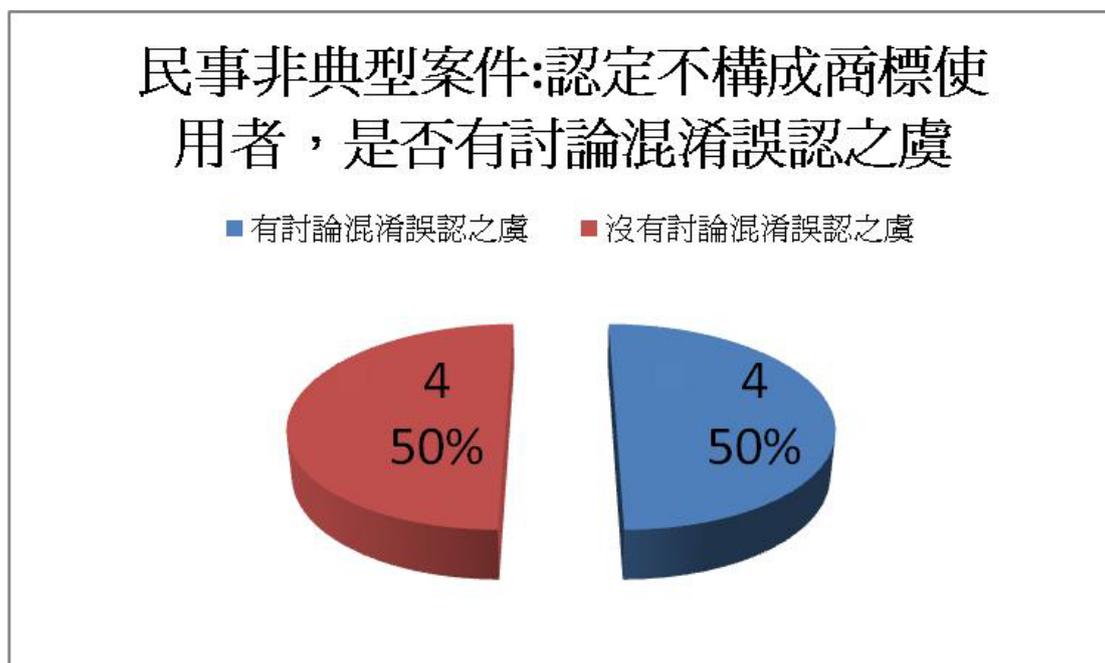
如上圖所示，在民事判決中屬非典型案件者，有 100%的判決中會討論「商標使用」要件。誠如前述，如果侵害判斷的標準中的確有「商標使用」這個要件，則非典型案件是法院判決最可能直接以「商標使用」來解決的。則由本圖結果可得知，在民事非典型案件中，幾乎全部的案件判決均討論「商標使用」要件，足見「商標使用」要件確實為我國智慧財產法院民事判決實務見解所採用。

圖表 四-5



承上所述，在非典型案件中有 100%的判決中會討論「商標使用」要件。而在這些有討論「商標使用」要件的判決中，有高達 89%的判決最終認定被告行為不構成「商標使用」，僅有 11%的判決最終認定被告行為構成「商標使用」。本文以為這樣的數據應屬合理現象，因為這些判決之所以會對「商標使用」要件進行討論，乃因系爭使用行為大多非屬典型使用商標來表徵商品或服務的來源，始有討論之必要。是故，最終判決認定不構成「商標使用」的比例顯高於構成「商標使用」應屬無誤。

圖表 四-6



承前所述，我國智慧財產法院民事判決實務見解確實採用了「商標使用」要件。惟「商標使用」要件在侵害商標侵權判斷過程中扮演何種角色、其與混淆誤認之虞的關係又何如？對美國「商標使用理論」學說而言，「商標使用」應作為一門檻要件適用，若個案不構成「商標使用」，則自然不構成侵權，亦無須討論混淆誤認之虞，意即兩者間應作為具先後關係的不同要件個別適用。本文調查民事案件中屬非典型案件且被認定不構成「商標使用」之判決，有 50% 的判決並未討論混淆誤認之虞；然而，亦有 50% 的判決仍作混淆誤認之虞的討論。

對其中 50% 未討論混淆誤認之虞的判決而言，不構成商標使用者自然無侵害商標權可言<sup>34</sup>，自毋須討論混淆誤認之虞，其見解同於美國「商標使用理論」學說，「商標使用」應作為前提要件適用，與「混淆誤認之虞」之間屬具先後順序的個別要件。至於另一半雖認定不構成「商標使用」卻仍作混淆誤認之虞討論之判決，有的判決在論理過程中先認定系爭行為不構成「商標使用」後，接續著檢

<sup>34</sup> 參見智慧財產法院 99 年民商訴字第 2 號民事判決：「是以本款以第三人使用相同於其註冊商標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第 2 條、第 6 條之商標使用定義，故如非做為商標使用，即無構成第 29 條第 2 項第 1 款之侵害商標權可言。」

驗混淆誤認之虞<sup>35</sup>；也有的判決在論理過程中先對混淆誤認之虞的因素作檢驗後，始為系爭行為不構成「商標使用」之論述<sup>36</sup>。是故，對於這些判決而言，「商標使用」似乎並非作為過濾案件之門檻地位適用，尤有甚者，混淆誤認之虞因素的檢驗可能影響了「商標使用」之判讀。綜上所述，本文以為我國民事判決實務對於非典型案件，似乎仍有採取以混淆誤認之虞為中心之論證方式之見解，對於「商標使用」要件是否作為門檻要件適用一問仍有討論空間。

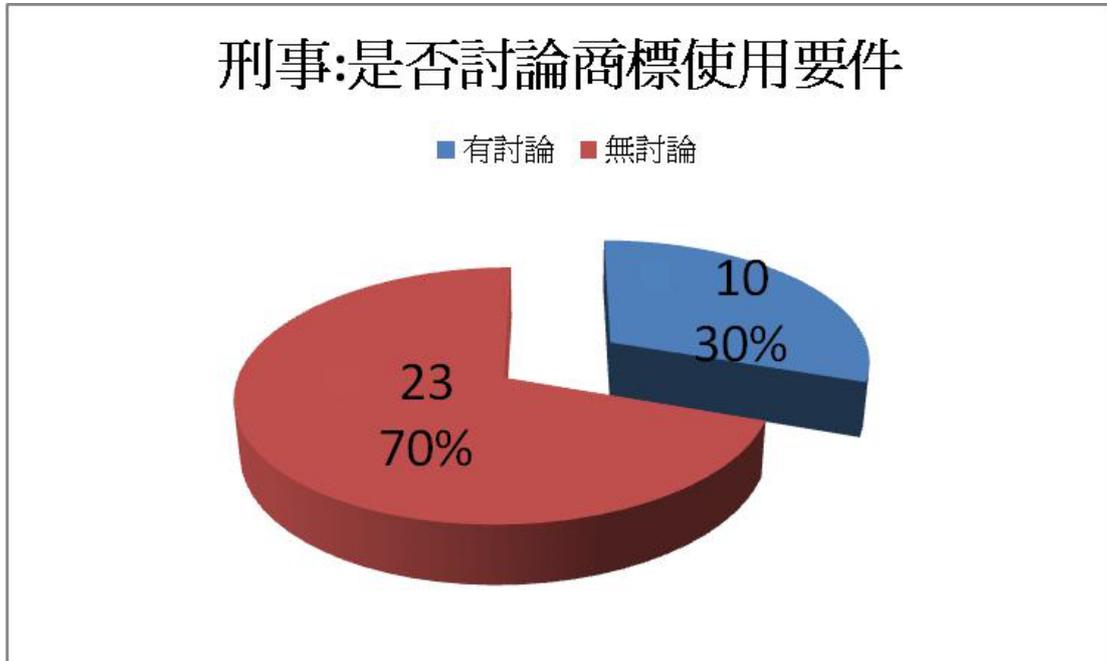


<sup>35</sup> 如智慧財產法院 98 年民商訴字第 28 號民事判決：「一、……足見被告僅在表彰系爭產品之名稱，顯非以行銷「婦潔」之女性保養品為其目的，亦無從使消費者辨識係將「婦潔」2 字使用於「婦女生理用清潔劑」、「潤（護）膚凝膠、… 人體用清潔劑」之商品，或有關物件或媒介物，而足使相關消費者認識「婦潔」為其商標，故此非屬商標之使用，被告即無違反商標法第 29 條第 2 項第 3 款規定。……(三)系爭產品並未致相關消費者混淆誤認之虞：…… 4.衡酌系爭產品與系爭商標指定使用之商品同一，而系爭產品之整體圖樣與系爭商標圖樣之近似程度低，並無證據證明有何實際混淆誤認之情事，原告所提檢索結果可明顯區別系爭產品與原告系爭商標產品之資訊等因素，客觀上並無使相關公眾誤認系爭產品與系爭商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認被告與原告間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。」

<sup>36</sup> 如智慧財產法院 97 年民商訴字第 10 號民事判決：「(二)……本件原告所販售之立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品，與原告系爭商標指定使用之衣服等商品並不相同，亦不類似，自無侵害原告之系爭商標權。(三)再者，被告係製造立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品販賣，此為兩造所不爭執，被告並非將平面猴頭圖樣作為時鐘及鑰匙圈商品之商標行銷使用，核與上揭商標法第 6 條規定「商標使用」之定義不符，故被告所為並非商標之使用，亦無害原告系爭商標權可言。」

## 第二目 刑事判決

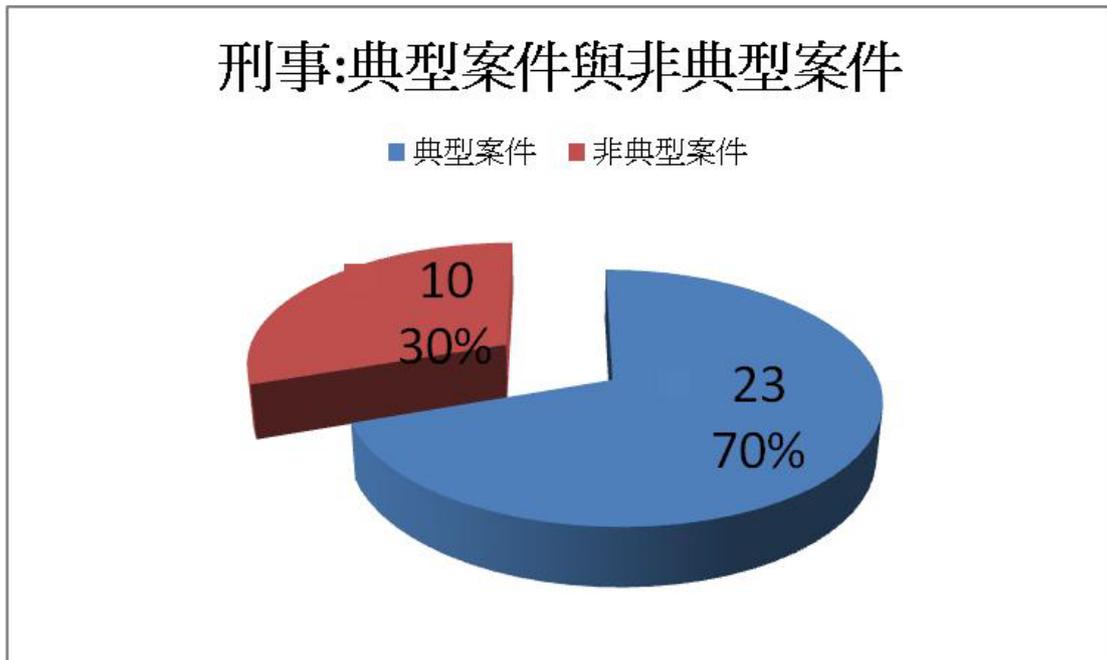
圖表 四-7



在智慧財產法院的商標侵害刑事判決部分，有 30% 的案件在判決之中有討論「商標使用」<sup>37</sup>要件，另外有 70% 的多數判決則未討論「商標使用」，未討論「商標使用」之判決多於有討論者。惟同民事判決部分所述，上述數據但並不當然代表多數實務見解不採用商標使用要件，這可能因傳統典型的商標侵害案件中對使用之認定並沒有爭執，故有討論商標使用要件者自屬少數。因此，本文同樣將案件區分為典型案件與非典型案件後，再觀察判決是否採用「商標使用」要件應較具實益。

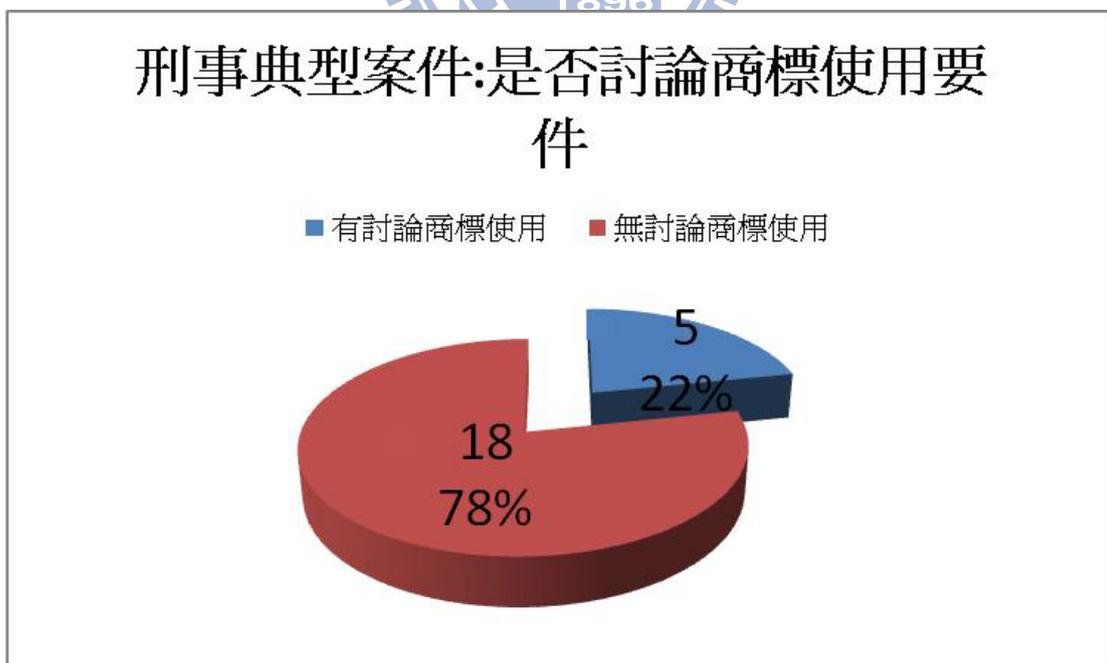
<sup>37</sup> 刑事判決對於「商標之使用」定義大多與民事判決相同：「商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第 2 條、第 6 條分別定有明文。是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：1. 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2. 使用人需有行銷商品或服務之目的；3. 需有標示商標之積極行為；4. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。」(參見智慧財產法院 98 年刑智上易字第 33 號刑事判決) 其中第 4 點要件「所標示者需足以使相關消費者認識其為商標」意旨系爭侵權行為須將所標示之(原告)商標作為(被告)商標使用，此要件即本文所稱之「商標使用」要件。

圖表 四-8



在智慧財產法院的商標侵害刑事判決中，有 70% 的案件屬於典型案件，另有 30% 的案件屬於非典型案件。在此所稱典型案件與非典型案件之區分標準與前述民事判決部分相同。

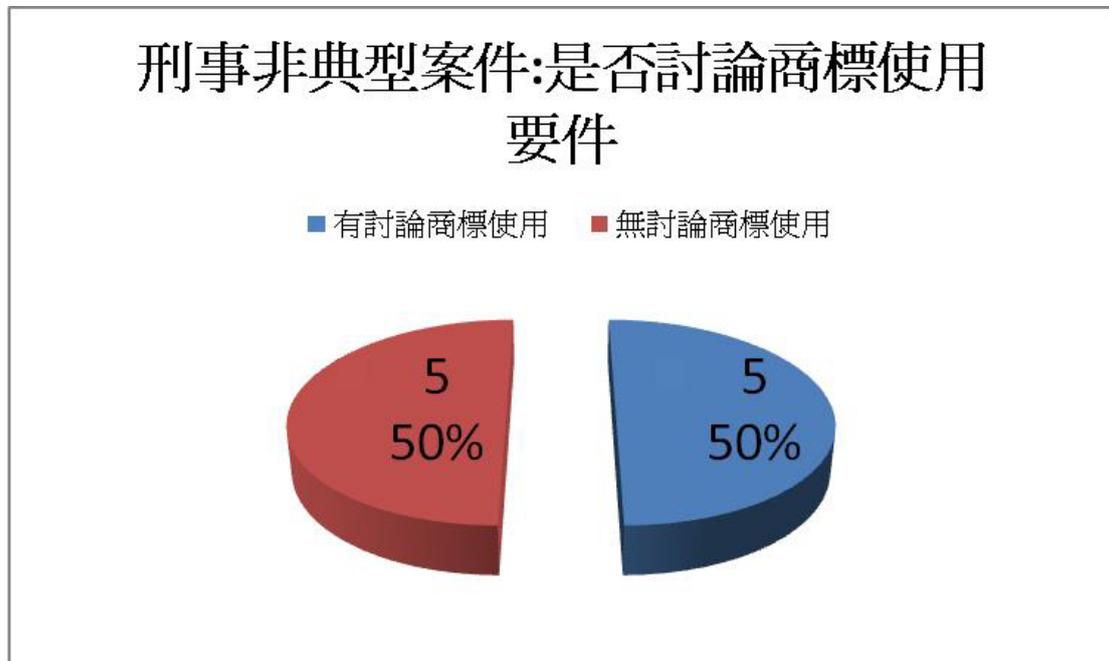
圖表 四-9



在刑事判決中屬典型案件者，有 78% 的判決並未討論「商標使用」要件，僅 22% 的判決有討論使用要件。未討論「商標使用」要件佔大多數比例，此乃因在

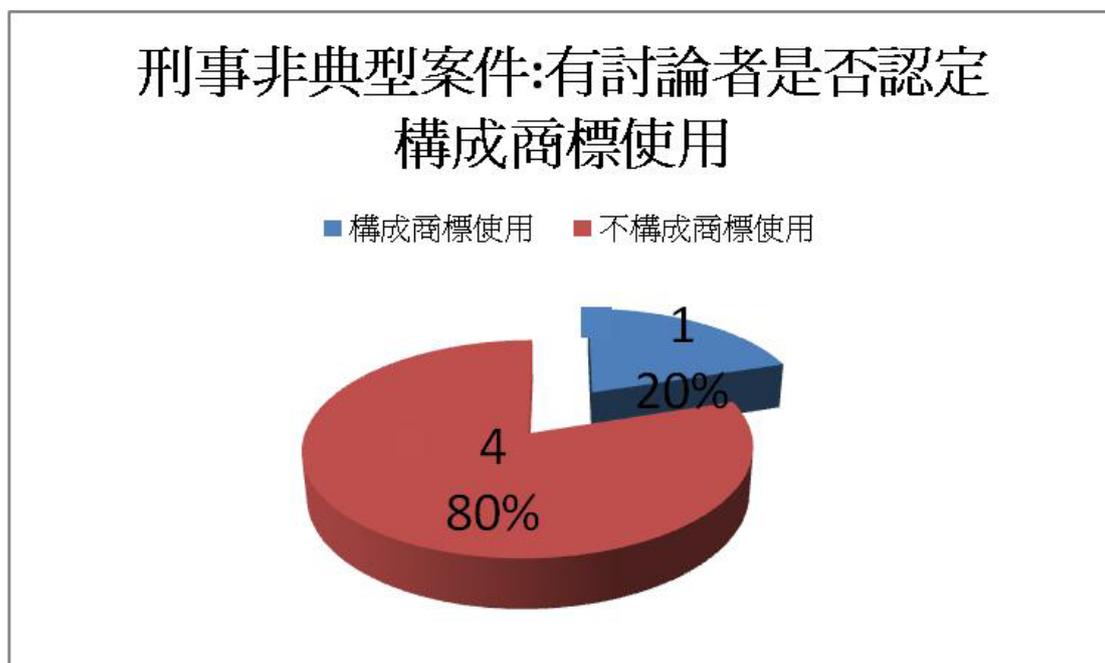
傳統典型的商標侵害案件中，因此對使用之認定大多沒有爭執，故判決對此自然少有著墨。

圖表 四-10



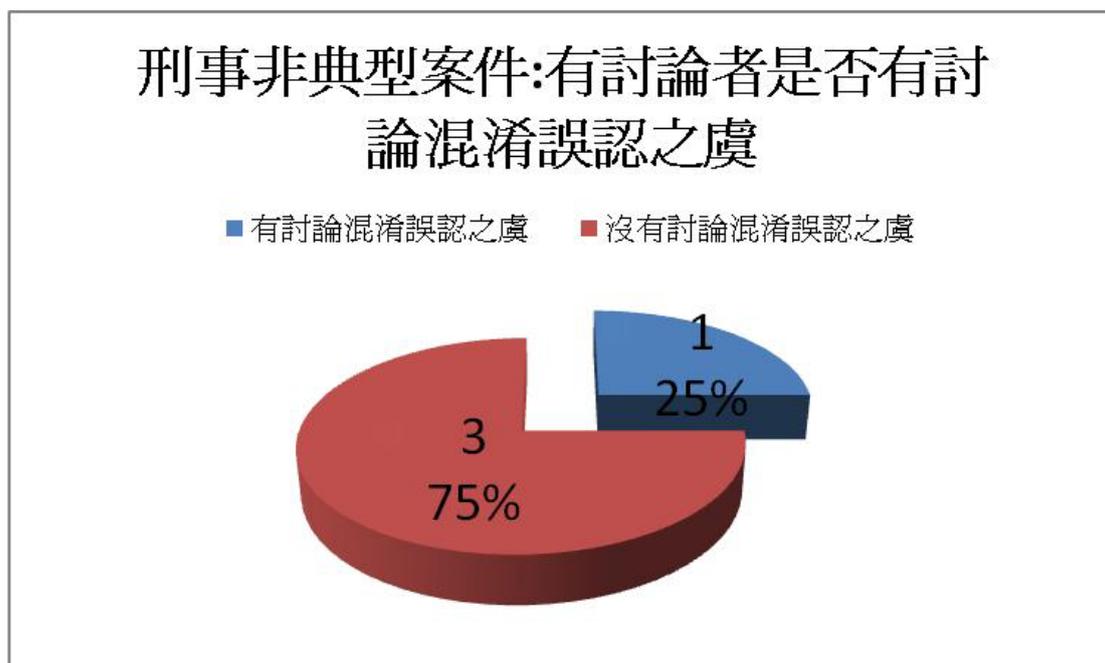
如上圖所示，在刑事判決中屬非典型案件者，有 50% 的判決中會討論「商標使用」要件，另外 50% 的判決則未討論「商標使用」。誠如前述，如果侵害判斷的標準中的確有「商標使用」這個要件，則非典型案件是法院判決最可能直接以「商標使用」來解決的。然而由上圖結果可得知，在刑事非典型案件中，僅有一半的判決有討論「商標使用」要件，足見我國智慧財產法院刑事判決實務雖確實有見解採用「商標使用」要件；惟亦仍有見解並未採取「商標使用」要件。

圖表 四-11



在上述非典型案件有討論「商標使用」要件的判決中，有 80% 的判決最終認定被告行為不構成「商標使用」，有 20% 的判決最終認定被告行為構成「商標使用」。與民事判決相同的是，判決認定不構成「商標使用」的比例顯高於構成「商標使用」。原因在於判決之所以會對「商標使用」要件進行討論，是因為非典型案件中大多非屬於典型使用商標來表徵商品或服務的來源，因此最終被認定不構成商標使用的比例應較高，該數據應屬合理現象。

圖表 四-12



最後為了解「商標使用」要件在侵害商標侵權判斷過程中扮演何種角色、其與混淆誤認之虞的關係又何如，本文針對刑事案件中屬非典型案件且被認定不構成「商標使用」之判決，觀察其是否仍為混淆誤認之虞的檢驗。如上圖所示，有75%的判決並未討論混淆誤認之虞，對其而言，不構成商標使用者，當然即無所謂侵害他人商標之問題<sup>38</sup>，自無須討論混淆誤認之虞；然而，亦有25%認定不構成「商標使用」之判決仍作混淆誤認之虞的討論。是故，在刑事判決部分，多數見解認為「商標使用」應作為過濾案件之門檻地位適用，不過似乎亦有見解在認定不構成「商標使用」之後仍接續作混淆誤認之虞的討論。

### 第三目 小結

綜上所述，本文對智慧財產法院有關商標侵害之民、刑事判決進行調查，其中民事判決部分，有42%的判決採用「商標使用」要件；刑事判決部分則有30%

<sup>38</sup> 參見智慧財產法院98年刑智上易字第18號刑事判決：「……按不論係正廠商標或以假亂真之近似商標，於使用時為使消費者認知品牌，或者意圖混淆品牌來源，均必須將該商標以目之方式標示，亦即作為商標使用，始能達到使用人所欲之效果，若其標示之方式並未達醒目區辨之效果，則不應認為係作為商標使用，當然即無所謂侵害他人商標之問題。」

判決有討論「商標使用」要件。單從數據上觀察似乎採用「商標使用」要件的比例並不高，惟這可能是因傳統典型的商標侵害案件對使用之認定並沒有爭議所導致，故本文以為應將案件區分為典型與非典型案件，並以非典型案件中討論「商標使用」案件之比例較具代表意義。

在非典型案件中，民事判決部分全部的判決均會討論「商標使用」要件；刑事判決部分則有 50% 的判決有討論「商標使用」要件，整體觀之，採用「商標使用」要件的比例顯高於未採用者，據此應可推論「商標使用」要件確實為我國智慧財產法院多數實務見解所採用。

再者，「商標使用」要件在侵害商標侵權判斷過程中是否作為前提要件適用，其與混淆誤認之虞的關係又何如？本文調查非典型案件中被認定不構成「商標使用」者，觀察其是否仍為混淆誤認之虞的檢驗。在民事判決部分，有 50% 的判決並未討論混淆誤認之虞；然而，亦有 50% 的判決仍作混淆誤認之虞的討論。在刑事判決部分，則有 75% 的判決並未討論混淆誤認之虞，仍作混淆誤認之虞的討論者之比例則佔 25%。足見多數見解認為「商標使用」應作為過濾案件之門檻地位適用，不過似乎亦有見解採取以混淆誤認之虞為中心之論證方式之見解，對於「商標使用」要件是否作為門檻要件適用一問仍有討論空間。

### 第三項 類型化案件分析

綜合上述針對智慧財產法院的商標侵害案件實證量化之結果可得知，「商標使用」要件確實為我國智慧財產法院多數實務見解所採用，並且大多認為「商標使用」應作為過濾案件之門檻地位適用。惟「商標使用」是否能成功且恰當地在商標侵權的判斷中扮演守門員的角色？又若如多數實務見解所稱，「商標使用」與「混淆誤認之虞」屬具先後適用順序的個別要件，兩者是否真能作完全的先後切割？接著，本文欲挑選幾則智慧財產法院所作的商標侵害民、刑事判決，將其區分為數種特殊使用類型後進行深入探討，並試著解析「商標使用」要件是否能為特定使用類型的數則類似案件提供一致之標準，希冀能夠過實際案例的研討來

檢視商標使用要件之妥適性究竟為何。

## 第一目 使用於商業名稱

「於商業名稱使用他人商標」之使用類型，意指被告使用他人商標作為公司或商號名稱，於招牌或名片上標示該公司或商號名稱，甚至僅標示該名稱特許部分之行爲，究竟此種「使用」型態是否屬於「商標使用」？又是否會構成商標侵權？討論之初，應對本目討論案件所適用之法條作一說明：對於「以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識」之行爲，已為我國商標法第 62 條所規範，因其非屬第 6 條之「商標之使用」，特別立法將其擬制為商標侵權行爲，故實務、學說見解多認為此條所謂「使用」並不限於「作為商標之使用」<sup>39</sup>。對於第 62 條所謂之「公司名稱」、「商號名稱」，則認為係指公司法與商業登記法中之公司名稱及商號名稱而言<sup>40</sup>，是故本文以為第 62 條係指單純使用他人商標作為公司、商號等營業名稱之行爲。至於使用他人商標作為公司或商號名稱，於招牌或名片上標示該公司或商號名稱之行爲，則屬商標法第 61 條第 2 項之範疇，是故，下列討論之案件其所適用之法條為商標法第 61 條第 2 項，於此合先敘明。

---

<sup>39</sup> 參見智慧財產法院 98 年度民商上字第 2 號民事判決：「復按以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，因本質上均非屬商標使用之行爲，是商標法第 62 條乃特別以擬制之方式，規範此類行爲為侵害商標權態樣之一。」；經濟部智慧財產局編，「商標法逐條釋義」，頁 149，2005 年。（說明 92 年 5 月 28 日增訂之商標法第 62 條，其增訂之立法說明乃認為「(第 62 條前段) 所稱「使用」相同或近似之商標，係指第 6 條之商標使用，與後段所述（以商標中之文字作為自己公司名稱等）非商標使用之行爲尚有不同」。）；另參見周天泰，「何謂商標法中侵害商標權之『使用』-檢討『商標商品化』之合法性」，法學新論，第 114 期，頁 172-173，2004 年 11 月。

<sup>40</sup> 經濟部智慧財產局編，「商標法逐條釋義」，頁 150，2005 年。

## 1. 智慧財產法院 97 年度民商上易字第 4 號--半島案民事判決

圖表 四-13



【案件事實】：原告「星半島股份有限公司」向智慧財產局註冊有「星半島 PEN LAND 及圖形」商標，指定使用於咖啡、可可、茶葉、咖啡豆等商品。被告與訴外人簽訂「半島咖啡館經營權移轉協議書」，自訴外人頂讓「半島飲食行」，並與星半島公司訂立商標使用協議書，約定上訴人可繼續使用「半島 PEN LAND 及圖形」商標。數月之後，因被告拒付使用費，星半島公司終止授權，並通知被告停止使用「半島 PEN LAND 圖形及商標」。被告卻仍沿用舊招牌，上有「半島飲食行」字樣，並有「冷熱飲、COFFEE、CAFE」等文字；同時，於名片外頁上印製未經設計、字體大小相同之「半島餐廳」、「PEN.LAND CAFERESTARANT」字樣。

【法院判決】：「(一)被告於名片上使用原告之商標，非屬『商標之使用』行為該名片外頁僅印有『半島餐廳』、『PEN.LAND CAFERESTARANT』，均為未經設計、字體大小相同之印刷字體，而『半島』為『半島飲食行』之特取部分，『CAFE』、『RESTARANT』2 字均為習用之外文，有『咖啡館』、『餐廳』之意，故上訴人僅在表彰上訴人所經營之半島飲食行的中英文名稱。被告於該名片上就『半島』、『咖啡』之使用情形，顯非以行銷『半島』『咖啡』為其目的，亦無從使消費者辨識係將『半島』2 字使用於『咖啡』之商品，故此名片非屬商標之使用。」「(二)被告於招牌上使用原告之商標，非屬『商標之使用』行為上訴人既係經營『半島飲食行』，以小吃店業為其所營事業，則其於招牌、招牌燈上使用『半島飲食行』、『簡餐』、『火鍋』、『冷熱飲』、『COFFEE』、『CAFE』等文字，縱使其上『半島』2 字之字體較其他文字為大，惟此乃『半

島飲食行』之特取部分，則該店招均僅表示所經營小吃店（餐廳）之名稱及所販售之商品……店招純為被告所營事業之名稱標示，並非基於行銷之目的，將『半島』用於任何商品、服務、有關物件或媒介物，而足使相關消費者認識『半島』為其商標。」

簡述上開判決見解，法院認為被告於店招、名片上**使用**原告商標中之文字「半島」，僅是欲表彰其所經營之「半島飲食行」之特取部分名稱，意即，該「使用」僅為表彰被告所營事業名稱標示之用，非屬商標之**使用**，而欲使相關消費者認識「半島」為其商標。

從上開判決可得知兩點結論。第一，本案法院採取「商標使用」作為構成商標侵權之要件。分析上段語意，前後出現的「使用」一詞應該分別有所指：前面的「使用」是指原告商標存在、出現於被告的商業脈絡，僅是作為一自然意義下的動詞使用；而後面的「使用」是指這種存在或出現不符合商標法對於「商標的使用」的定義。換言之，後面的「使用」兩字會引起另一個獨立的法律原則—審查商標的使用是不是商標法意義下的「商標之使用」<sup>41</sup>。而此處判決對於商標之使用定義如下：「商標之使用應具備下列要件：(1)使用人基於行銷商品或服務之目的，而以商標表彰自己之商品或服務；(2)有標示商標之積極行為；(3)商標之標示足以使相關消費者認識其為商標。」被告對原告商標之使用須足以使相關消費者認識其為商標—意即必須作為商標使用，始能符合「商標之使用」原則之審查。而這裡所說的「商標之使用」原則事實上就是本文所討論的「商標使用」要件，本案法院顯然在侵權的判斷中採用了此要件。並且，判決在結束「使用」的討論後就得出不構成商標侵害之結論，混淆誤認之虞的檢驗並未出現在判決中，可推測本案法官將「商標使用」作為一門檻要件看待，若「商標使用」不成立，即無須再論證混淆誤認之虞，商標侵害應不成立。

第二，本案判決說明使用他人商標文字作為營業名稱，再將特取名稱部分標示在店招、名片等處，僅屬為表彰所營事業名稱標示之用，而非商標使用。然而，

---

<sup>41</sup> 參見王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第○九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第185期，頁167，2010年10月。

被告經營之小吃店以「半島飲食行」為名，店招與名片中「半島」字樣之標示可能為表彰所營事業名稱之用。惟在現今商業市場上，營業主體將其名稱之特取部分註冊為商標之情形時有所見，店招也常是服務標章之使用，殊難想像消費者在看到店招時，能明確分辨究竟是作為營事業名稱標示之用，抑或是作為商標使用。智財法院在本案中對商標使用之判斷，似乎與消費大眾的認知有距離<sup>42</sup>。

類似見解亦為智慧財產法院 97 年度民商上字第 3 號民事判決所採。在本案中，原告英特爾公司向智財局註冊有「迅馳」商標，指定使用於「商品。電腦、電腦硬體、半導體、微處理器及其他半導體裝置、積體電路、電腦晶片組、電腦主機板及介面卡、電腦及電信網路硬體及軟體……」等商品。被告迅馳科技股份有限公司，則於其網站上使用「迅馳科技」字樣，將其標示為「品牌：迅馳科技」於所提供之商品「AC 伺服馬達驅動器」旁。法院判決則以：「被上訴人迅馳公司僅於其公司網頁之左上方、產品照片旁標示『迅馳科技』，僅為其公司名稱之標示，並非基於行銷之目的，將『迅馳科技』用於任何商品、服務或有關之物件或媒介物，足使相關消費者認識『迅馳科技』為其商標，亦即被上訴人迅馳公司所使用『迅馳科技』之方式，非屬商標之使用。」對本案法院而言，公司名稱表彰公司之組織及種類，作為事業主體之辨識，與公司就其營業所提供之商品或服務的商品使用，屬不同之概念。是故，本案被告在網頁上於其產品照片旁標示之「迅馳科技」字樣，僅是作為公司特取名稱部分之標示，而非作為商標使用。此外，本案法院同樣也將「商標使用」作為前提要件適用，在認定被告使用非屬商標之使用後，並逕自為不成立侵權之決定，省略了混淆誤認之虞的審酌。

不過，同樣採用「商標使用」要件之智慧財產法院 97 年刑智上易字第 2 號刑事判決，對於使用於商業名稱是否構成「商標使用」則有不同見解。本案告訴人順發電腦股份有限公司向經濟部智慧財產局申請註冊「順發」及「SUNFAR 及 SF 圖」商標，指定用於行動電話、手機用免持聽筒、行動電話機等商品，獲准取得商標專用權。被告則經營「3G 通訊量販中心」，其未經告訴人同意，即

---

<sup>42</sup> 邵瓊慧，「商標侵權使用之判斷—兼論智慧財產法院最新見解」，智慧財產權月刊，第 135 期，頁 22，2010 年 3 月。

自 96 年 2 月下旬起懸掛含有「順發」、「SF」商標之橫式及直式廣告招牌各 1 個，且招牌上另有「3G 通訊量販中心」等文字。法院認定被告之使用屬商標使用：「(二)如附表一、二所示『順發』及『SUNFAR 及 SF 圖』商標，係指定用於行動電話、手機用免持聽筒等商品。被告於上址懸掛之招牌含有英文『SF』、中文『順發』，作為其商號名稱之特取部分，且招牌上另標示『通訊量販中心』等文字，使『SF』、『順發』同時表彰其所提供之行動電話等通訊設備銷售服務，顯係將『SF』、『順發』作為其行動電話等通訊設備銷售服務之識別標誌，應足以使消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，為商標使用之態樣甚明；被告辯稱並非商標之使用云云，要無足取。」此判決理由認定被告於招牌上使用「SF」、「順發」作為其商號名稱之特取部分，同時亦作為其所提供服務之識別標誌（意即亦作為商標使用），乃屬「商標使用」。相較於前述兩案，本文以為本案對於「商標使用」之認定較符合消費者認知與市場實情。惟此案判決關於「使用」之認定似乎參雜了混淆誤認之虞的因素存在，判決理由考量告訴人所註冊之商標係指定用於行動電話、手機用免持聽筒等商品，與被告所提供之行動電話等通訊設備銷售服務相同，商品或服務的高度類似或許某程度影響了判決對於「商標使用」之認定。因此，「商標使用」與「混淆誤認之虞」是否能完全切割仍不無疑問。

## 2. 台灣高等法院 96 年度上易字第 2091 號判決—半島案刑事判決

針對上述智慧財產法院 97 年度民商上易字第 4 號(半島案民事判決)同一事實，台灣高等法院 96 年度上易字第 2091 號判決則對商標侵害與否作出了迥然不同的判決。其判決理由之推論摘要如下：

【法院判決】：

一、關於商標之使用：「被告於 94 年 11 月間終止契約後，在其所負責經營『半島飲食行』新招牌上以中文「半島」作為其商號名稱特取部分，在招牌上另有『冷熱飲、COFFEE、CAFÉ』等文字之情事...上開情事，堪認屬實」。

二、混淆誤認之虞：「商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品、服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購

買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品、服務來自同一來源或誤認不同來源之源之間，有所關聯」。

本案之商標為近似：「二者相較，皆有相同中文『半島』，僅字尾有無說明性文字『飲食行』之些微差異，其中文『外觀、觀念、讀音』皆高度近似，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品、服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似商標」。

本案之商品為類似：被告之招牌「係使用中文『半島』作為其商號名稱之特取部分，且招牌上另有『簡餐、火鍋、冷熱飲、咖啡飲料』等文字，表示其係提供簡餐、火鍋、冷熱飲、咖啡飲料等服務，其中，提供冷熱飲、咖啡飲料服務，與附表所示商標指定使用於咖啡、咖啡豆等商品相較，二者提供銷售之商品性質相同或相近，依一般社會通念或市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成同一或類似。

判決結論：「此招牌之更換有侵害商標權情事，已堪認定。...綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，自應依法論科」。

本案件之論證模式，採取以混淆(誤認)之虞為中心的商標侵害論證方法。其重點不在商標之「使用」，只是謂被告的招牌及營業場所「有」(或存在)告訴人的商標，在論證過程中並沒有實質作用。在認定被告「有」原告的商標後，隨即進入混淆誤認之虞的分析，包括商標的近似性與商品服務的類似性，混淆誤認之虞的分析才是判決的真正論證基礎<sup>43</sup>。

在侵害判斷中，商標「使用」只是在說商標權人的商標「有」、「存在」、「出現」於被告的商業脈絡之中；原告商標既已出現，則論證進入混淆誤認之虞的分析，由有無混淆誤認之虞來決定商標侵害是否成立。「使用」二字不會引起另一個獨立的法律原則<sup>44</sup>。

類似同樣採取以混淆誤認之虞為商標侵害判斷核心的案件還包括智慧財產

---

<sup>43</sup> 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第○九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第 185 期，頁 167，2010 年 10 月。

<sup>44</sup> 同前註。

法院 98 年刑智上易字第 118 號刑事判決，本案告訴人誠品股份有限公司（下稱誠品公司）向智財局註冊有「誠品」圖樣商標，指定使用於「超級市場、百貨公司」等服務項目。被告未經誠品公司之同意或授權，於其店外招牌上使用「誠品家具」之商標圖樣。判決理由對「使用」之認定如下：「被告以『誠品家具』字樣為店名，於上開時、地經營家具店，銷售家具之事實，為被告所自承，並有照片十張及網站列印資料三張附卷可參，均堪信為真實。是被告所使用之『誠品』店名，與告訴人享有專用權之『誠品』註冊商標，在外觀、讀音上均相同，被告有使用與告訴人相同之註冊商標之事實，堪予認定。」同樣地，在此案中「使用」二字並未引起另一個獨立的法律原則—「商標使用要件」，判決理由只是提到被告的招牌「有」、「存在」告訴人的商標出現，便足以進入混淆誤認之虞的分析：「本案被告係以『誠品家具』商店名稱販售單一家具類商品，而告訴人則以『誠品』商標著名於書籍文具類商品，另百貨部分雖亦以系爭商標為名，然因其所販售之商品種類繁多，且係以由他人設櫃銷售各式商品之模式經營，是消費者僅知悉其係提供各類商品之場所，鮮少人會將場所所販賣之單一類商品與該服務或賣場提供者之商標互相混淆。告訴人系爭商標所指定之服務既係使用於超市、百貨，且其商品之品項復非特定，而被告使用系爭相同於告訴人商標名稱之店招既僅係使用於特定之家具類商品，二者顯然有別，自難認為被告主客觀上有違反商標法第八十一條規定之行為。」本案爭點在於被告與告訴人所提供之商品或服務是否屬同一服務—意即其論理的重心在於混淆誤認之虞中「商品、服務類似性」此一因素。最終法院是以兩者使用的服務類型有別，而作出不構成侵害之認定，也就是說混淆誤認之虞的分析才是該案判決的真正論證基礎，與使用無關。

### 3. 結論

在分析完上述案件後，本文欲以下列兩個問題與其回答作為本目之結論。

第一，使用他人商標作為公司或商號名稱，於招牌或名片上標示該公司或商號名稱特許部分之行為，究竟此種「使用」型態是否屬於「商標使用」？本文以為答案應屬肯定。

參諸外國法例，美國商標法認為商標、服務標章、商業名稱均為廣義之「標

章」，在商標侵害案件不區別。有一論者將相關原則摘要如下：「關於商業名稱有三個明顯的原則：(1)商業名稱與其他商業名稱近似，可構成侵害；(2)商業名稱與商標近似，可構成商標之侵害；(3)商標與商業名稱近似，可構成商業名稱之侵害」<sup>45</sup>。因此，在美國商標法之規範下，商業名稱可侵害商標，系爭行為是作為商業名稱使用、還是作為商標使用，並不影響此類案件是否構成侵權之認定。

況且，於商業名稱中使用商標應屬「商標使用」。半島案與迅馳案判決認為被告僅是為了作公司、商號等營業名稱特取部分之標示而使用商標，故非屬「商標使用」。然而事實上，被告可能同時為作商業名稱特取部分之標示，以及作為表彰商品或服務來源之標識之雙重目的而使用。更重要是消費者的認知，在現今商業市場上，營業主體將其名稱之特取部分註冊為商標之情形時有所見，店招常是服務標章之使用或促銷商品之標示<sup>46</sup>，系爭行為是作為商業名稱標示之使用抑或是作為商標使用，消費者恐怕也無法區分。再者，即便被告使用商標作為商業名稱來表彰營業主體，不也通常就代表著表彰該營業主體產品或服務之來源，這樣的情況下再作區分是否有實益還有待商榷。是故，將使用於商業名稱類型認定屬「商標使用」，恐怕才是較符合消費者認知與市場實情之見解。

承上所述，使用商標於商業名稱中應屬「商標使用」無疑，惟這個結論似乎僅對於有採用「商標使用」要件的判決而言有意義，對於那些以混淆誤認之虞為中心之論證方式之判決，使用商標於商業名稱中是否屬「商標使用」從不是問題所在，其在「使用」的判斷中僅需原告商標有、存在、出現在被告的商業脈絡之中即可，侵權成立的關鍵在於混淆誤認之虞的檢驗。因此，這裡要問的第二個問題即為：在使用於商業名稱類型中，「商標使用」是否有效且恰當地扮演商標侵權判斷流程中的（門檻）要件？

同樣是針對使用商標於商業名稱，並在招牌等物件標示該商業名稱特取部分

---

<sup>45</sup> 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第 185 期，頁 167-168，2010 年 10 月； Aaron W. Brooks, *The Business Attorney's Guide to Trade Names*, 87 ILL. B.J. 526, 529 (1999).

<sup>46</sup> 同前揭註 42。

之案件，前述三個採用「商標使用」要件之案件，對於這樣的使用行為是否構成「商標使用」卻有不一致的結論，顯現「商標使用」作為一個門檻要件能否提供一個一致且客觀的標準是令人存疑的。若「商標使用」與「混淆誤認之虞」是完全切割的兩個要件，理論上相較於「混淆誤認之虞」推測模擬相關消費者認知的事實取向，理論上「商標使用」要件應該脫離「混淆誤認之虞」的審酌因素，提供一個客觀的檢驗標準。但事實上，系爭使用行為是否屬於「作為商標使用」，被告的主觀意圖並非重點，關鍵應該在於消費者的認知，是否足以使消費者認識其為商標。至於要如何判斷消費者是否將其視為「商標使用」，恐怕很難與原告商標強度、雙方商標近似性、商品或服務的類似性這些混淆誤認之虞因素脫鉤，就如同前述「順發」案<sup>47</sup>一般，服務的類似性影響了法院對「商標使用」之認定。因此，「商標使用」是否與「混淆誤認之虞」完全切割、作為一獨立要件存在，不無疑問。

即使法院能不受「混淆誤認之虞」審酌因素的影響，將「商標使用」作為一獨立要件討論，所得的結論卻可能背離市場實情。就如同「半島案」民事判決<sup>48</sup>一般，針對於同一事實，刑事判決透過混淆誤認之虞的分析，推測模擬市場上相關消費者會有所混淆之結論，民事判決卻因採取以商標使用為中心的分析結構，有完全相反的結論，也錯失能真正探究消費者認知的混淆誤認之虞檢驗。

綜上，本文認為在使用於商業名稱類型的案件中，「商標使用」並無法有效且恰當地扮演商標侵權判斷流程中的門檻要件。

## 第二目 商標商品化案件

所謂「商標商品化」意指：「隨著商業形態的多樣化發展，註冊商標中的圖樣或文字，不再附隨於所指定之商品種類出現，而是將註冊商標的圖樣或文字本身，變成一種商品在販賣，當非商標權人將他人商標中之部分文字或圖樣製成商

---

<sup>47</sup> 智慧財產法院 97 年刑智上易字第 2 號刑事判決。

<sup>48</sup> 智慧財產法院 97 年度民商上易字第 4 號民事判決。

品販售，也就是一般所稱之『商標商品化』」<sup>49</sup>，惟這樣的使用行為是否屬於商標法意義下之「使用」？又是否會構成商標侵權？

對此問題我國目前實務見解並不一致，有肯定、否定見解兩說。民事責任部分大多採取肯定見解，而刑事責任部分，最初實務亦採用在民事部分之見解，但之後認為基於罪刑法定主義，宜採嚴格解釋，因此晚近趨勢採否定見解<sup>50</sup>。下面對兩說見解所採之理由簡述之。

持否定見解者則認為：「……商標係為表彰產品之來源與信譽，故禁止他人使用於同一或同類商品，惟此禁止權之範圍應不包括商品本身，某乙係將某甲註冊取得商標專用權之動物圖形，以立體形態製成商品銷售，與一般商標之使用方法不同，應不構成商標法第 62 條第 1 款之罪責。」<sup>51</sup>在九十二年五月二十八日修正公布之商標法，開放立體商標註冊前，也有認為商標法之保護既然不及於立體外觀，申請時既然不承認有立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護：「由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則尚不准藉商標註冊取得商標專用權，此要係涉及著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題。商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之『使用』，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形，是否包括商標之商品化，顯有可疑。」<sup>52</sup>即使在開放立體商標註冊後，也認為立體商標之承認並不代表商標商品化之禁止：「再者，九十二年五月二十八日修正公布之商標法已於第五條規定商標得以立體形狀為立體商標之申請，所謂之「立體商標」仍係指該立體物係作為『商標』而使用者，亦與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。亦即『立體商標』與『商標之商品化』仍係二種截然不同

---

<sup>49</sup> 周天泰，「何謂商標法中侵害商標權之『使用』-檢討『商標商品化』之合法性」，法學新論，第 114 期，頁 163，2004 年 11 月。

<sup>50</sup> 陳昭華，「商標侵害與救濟之實務及策略」，經濟部智慧局，頁 7-8，2009 年。

<sup>51</sup> 司法院(76)廳刑一字第 1669 號函釋。

<sup>52</sup> 臺灣高等法院高雄分院 92 年上易字第 996 號刑事判決。

之概念，『立體商標』之承認，仍不等於商標商品化之禁止。」<sup>53</sup>、「因此，修正前商標法第六十二條第一款之『使用他人商標』，其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為，而與將他人商標直接作為商品，而未有仿冒他人商標註記於該商品之行為，顯非相同，自與商標法所謂之使用他人商標之情形有異，是以商標之商品化行為，自難謂為侵害他人商標權之行為。」<sup>54</sup>

持肯定見解者認為商標法並不禁止平面商標圖樣保護及於「商標商品化」：「按商標法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器等物件上，而持有、陳列或散布。商標於新聞紙類廣告等以促銷其商品者，視為使用，商標法第六條定有明文；又商標法施行細則第十五條規定：商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買實施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。商標法並不禁止平面商標圖樣保護及於『商標商品化』，且商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，是以商標法第六十二條規定之『近似他人商標圖樣』之侵害態樣，應包括侵害商標商品化，以保障商標專用權及消費者利益。」對採肯定見解者而言，商標法上之「使用」一詞意義並非一致，第6條對「商標之使用」的定義係指正當使用，與侵害商標權之「使用」有所不同：「是申請做為商標者……不包括『立體商標』，乃為避免商標『形狀、位置、排列、顏色』之改變，但並未禁止商標之立體使用。又商標法並未於行政技術上尚未開放『立體商標註冊』時，禁止平面商標圖樣保護及於『商標商品化』、『立體化商品』；按商標法上『使用』一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第六條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因『未使用』遭撤銷，與商標法第六十二條第一款所規定『使用他人商標之處罰』，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。……商標法

---

<sup>53</sup> 臺灣高等法院 92 年度上易字第 2153 號刑事判決。

<sup>54</sup> 臺灣高等法院臺南分院 94 年度上訴字第 473 號刑事判決。

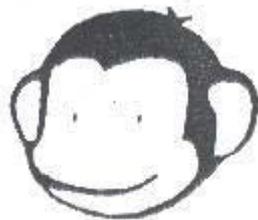
第六十二條規定之『近似他人商標圖樣』之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益。此不僅合於商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，亦符合人民之感情期待與法律常識。」<sup>55</sup>

本文以為，將平面商標文字或圖樣製成立體商品販售之商標爭議，與立體商標有無開放乃屬兩事，爭點仍應在於怎樣的使用方式可能侵害商標權，又商標商品化之使用是否符合之。否定說見解認為商標法所欲禁止之使用，係指將他人商標作為自己之商品之商標加以使用之行為，也就是說侵害商標之使用必須是「商標使用」。至於將他人註冊商標圖樣，以立體形態製成商品銷售此商標商品化行為，因不符合商標法第 6 條「商標之使用」表彰商品之來源與出處之定義，自難謂為侵害他人商標權之行為。

而對肯定說見解而言，在商標法中「使用」一詞出現多次，恐難認為「使用」在法條中的每一處均為相同的意義，第 6 條對「商標之使用」之定義適用於維持商標權利之正當使用，與侵害他人商標權之不正當使用是不同層次問題。也因此，侵害商標權之「使用」並不受限於第 6 條之定義，使用在於侵權領域的意義範圍應較為寬廣，並不必然限於「作為商標使用」者。究竟上述正反兩說何者正確，本文欲於探討完下列案件後再詳加說明。

### 1. 智慧財產法院 97 年度民商訴字第 10 號—馬桶洋行猴頭案

圖表 四-14



<sup>55</sup> 臺灣高等法院刑事判決 90 年度上易字第 279 號。

【案件事實】：原告(馬桶國際洋行有限公司)為上圖「猴頭」商標之商標權人，該商標登記指定使用於「衣服、T 恤、青年裝、靴鞋、女鞋、男鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、綁腿、圍裙」等商品。被告則製造立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品為販賣。經原告起訴主張侵害其商標權，應負損害賠償責任。

【法院判決】：一、原告與被告之商品並不類似：「依商標法第 29 條規定，原告僅於經註冊指定使用之衣服等商品取得商標權，他人僅使用相同或近似於系爭商標之商標於相同或類似其指定使用之衣服等商品，有致相關消費者混淆誤認之虞時，須經其同意。本件被告所販售之立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品，與原告系爭商標指定使用之衣服等商品並不相同，亦不類似，自無侵害原告之系爭商標權。」二、被告對原告商標的使用，非屬商標法第 6 條之「商標使用」：「被告係製造立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品販賣，並非將平面猴頭圖樣作為時鐘及鑰匙圈商品之商標行銷使用，核與上揭商標法第 6 條規定『商標使用』之定義不符，故被告所為並非商標之使用，亦無侵害原告系爭商標權可言。」故判決結論為：「被告並無侵害原告系爭商標權，原告之訴駁回。」

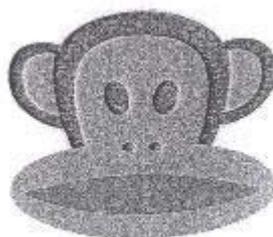
本件判決採取「否定說」見解。判決理由說明被告並未將原告商標作為其所製造之時鐘及鑰匙圈商品之商標使用，因此非屬於商標之使用，亦無侵害商標權可言。由上可得知，本案法院亦採用「商標使用」要件，認為須被告將原告商標作為自己產品之商標加以利用，始符合商標法侵權意義下之「使用」。惟本件判決並未完全省略混淆誤認之虞的檢驗，法院於判決之初即說明雙方商品並不類似，雖從判決文中無法得知原告之商標與被告之猴頭時鐘或鑰匙圈之近似程度如何，應可認為法院認為本案並無混淆誤認之虞。尤有甚者，判決理由對於「混淆誤認之虞」之檢驗先於「商標使用」之判斷，此論證結構的先後順序也微妙的顯示「商標使用」對混淆誤認之虞審酌因素之倚賴。但無論如何，本案認為商標商品化之使用非屬於「商標使用」。

本文以為，以商標之文字或圖樣製成商品販售，該商品是否有使人認為其作為表彰商品或服務之商標使用無法一概而論。舉例來說，若將 101 大樓的平面圖樣（該圖樣為商標）做成立體的鑰匙圈販售，多數消費者可能只會將其當作裝飾

物看待，而不會誤認鑰匙圈的製造者與 101 大樓間有所關聯，此與表彰商品來源之「商標使用」有很大的出入<sup>56</sup>。不過，仍然在某些情形下，商標商品化之產品可能有表彰商品的功能。例如某些知名商標經長期的立體化使用後，消費者得一眼就辨識該商品來源與某製造者有關，此時該商標除了美觀的裝飾功能外，亦具有指示商品來源之功用<sup>57</sup>。

也就是說，原告商標的強度可能影響消費者是否會將其視作表彰來源之識別標誌，如本案商標若為著名商標，消費者即可能會將立體商品與原告商標作一連結；若知名度不高，系爭侵權物對於消費者而言可能就只有猴子頭形狀的時鐘。此外，被告所採用的圖樣或文字與原告商標越相似，消費者將其視為商標的機會也更大。再者，雙方產品的類似性也是影響消費者是否將其視為表彰商品來源標誌的重要因素。例如上開「馬桶洋行猴頭案」<sup>58</sup>中，法院就倚賴雙方產品類似性因素，因原告商標指定登記項目為衣服類別，與被告所製造之時鐘、鑰匙圈非屬類似產品，而為不構成「商標使用」之認定。則下圖同樣為「猴頭」商標，為Paul Frank公司向智財局申請註冊指定使用於「鐘錶、貴重鑰匙圈…」等商品項目，若本案被告是以此「猴頭」商標圖樣製造時鐘、鑰匙圈等立體商品，因為商品的類別非常類似，其被法院認定構成「商標使用」的機會相較前案也大大提高。

圖表 四-15



---

<sup>56</sup> 林發立、呂靜怡，「漫談我國商標使用之實務」，新世紀智庫論壇，第42期，頁98，2008年6月。

<sup>57</sup> 同前註。

<sup>58</sup> 智慧財產法院 97 年度民商訴字第 10 號民事判決。

簡言之，要判斷以平面商標中的文字、圖樣製造之立體商品是否屬於作為自己商標加以使用之行爲，必須倚賴原告商標強度、商標近似性、商品或服務類似程度等等混淆誤認參酌因素始能決定。事實上，在我國現行商標法下，「混淆誤認之虞」已是判斷商標侵權的中心標準<sup>59</sup>，其相關的審酌因素已有明確之規範可行<sup>60</sup>，既然「商標使用」之檢驗多須仰賴混淆誤認之虞，是否還有必要疊床架屋、將其視為一獨立之要件實非無疑。

此外，商標的商品化實務也是影響混淆誤認之虞認定之關鍵因素。參考國外類似的案件，美國商標法實務將此類案件稱為「促銷商品」(promotional goods)案件，在*Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*<sup>61</sup>一案中，因案件發生之年代，大多數的職業球隊還不流行販賣其隊伍的紀念品，許多紀念品大多由未經授權的第三人製造<sup>62</sup>。該案的地方法院認為多數的購買者並不會誤以為被告產品源自原告，因此認定不構成混淆誤認之虞。但是第五巡迴上訴法院推翻了地院的判決，認為混淆之虞的概念已不限於來源之混淆，消費者雖然不至於認為此類紀念品為原告球隊所製造，然而本案之事實應可構成贊助關係的混淆。

雖然也有案例與*Dallas Cap*案採不同見解<sup>63</sup>，但學者認為依據現今商業實務發展看來，該判決之見解應為合適。在該案判決之後，許多有名商標的商標權人開始積極的授權他人製造附有其商標之促銷商品，使得現代消費者也傾向認為此類商品是經過商標權人授權的。因此，一旦製造未經授權的促銷商品即很可能會構成贊助關係的混淆<sup>64</sup>。

---

<sup>59</sup> 張哲倫，「商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響—以『混淆誤認之虞』為中心」，智慧財產權月刊，第135期，頁36-37，2010年3月。

<sup>60</sup> 詳可見經濟部智慧財產局所發布之「混淆誤認之虞審查基準」。

<sup>61</sup> *Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975).

<sup>62</sup> ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, *INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS* 662 (2003).

<sup>63</sup> *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).

<sup>64</sup> SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 62, at 663.

上述見解可供我國法院在為商標商品化案件做侵權判斷時參考，因消費者對於來源、附屬關係、贊助關係之認知，可能會隨著商業實務、甚至法律見解的改變而影響。是故，法院在為商標商品化案件做侵權判斷時，應探求個案中具體的消費者感覺（看消費者是否期待該商品之製造應得到商標權人之授權），在混淆誤認之虞的判斷上考量該商標的商品化實務，始能彈性地將消費者之認知反映在混淆誤認之虞的認定結果。

綜上所述，本文以為商標商品化案件應以「混淆誤認之虞」作為侵權與否的判斷，因「商標使用」之檢驗多與「混淆誤認之虞」的因素重疊，又此類案件常產生之消費者對於「贊助」關係的混淆，亦不被「商標使用」（作為來源之指示）要件所概括，僅能透過混淆誤認之虞中對審酌因素（如該商品的商品化實務）綜合考量始能得知，是故，「商標使用」要件於此類案件中不僅沒有獨立存在之必要，甚至會使得消費者真正的認知無法反映在侵害的認定上，應不予採用。

### 第三目 合理使用

商標合理使用有兩種態樣，包括說明性合理使用（*descriptive faire use*）以及指示性合理使用（*nominative fair use*）。下面本文將選取此兩類合理使用的案件介紹之，並討論「商標使用」要件於合理使用案件適用之妥適性何如。

#### 第一款 說明性合理使用

說明性合理使用（*descriptive faire use*），或稱典型合理使用（*classic fair use*），係指被告使用他人商標來描述自己之商品或服務。商標權人雖然具有獨占之實施權與排他權，但商標法對於其權利並非毫無限制<sup>65</sup>。當商標權人在選擇說明性詞彙作為其商標時，即承擔競爭者會使用同一字詞以說明商品或服務的風險，若由商標權人獨占說明性字彙，將增加社會的成本、使他人無法正確描述或說明其商

---

<sup>65</sup> 黃倩怡，《論美國法上商標權侵害之合理使用—以商業性言論為主》，國立中正大學法律研究所論文，頁2，2007年。

品的特徵。因此，商標的合理使用抗辯因而允許商標權人以外之人誠信地、以說明性詞彙的主要意義（即說明性意義）來使用該詞彙<sup>66</sup>。

美國法關於說明性合理使用規定在the Lanham Act第 33 條(b)項(4)款，要件有三：1.被告未將該字詞作商標或服務標章使用。2.被告將該字詞僅作說明性的使用，亦即使用此字詞說明自己的商品或服務。3.被告之使用為合理且誠信。說明性合理使用之性質為一種真正的抗辯，是故在商標侵害訴訟中，原告首先應證明其有有效的商標權，以及被告的使用造成混淆之虞。原告已證明商標侵害之後，被告再主張以合理使用作為積極抗辯<sup>67</sup>。

我國對說明性合理使用亦有明文規定，於商標法第 30 條第 1 項第 1 款訂有：「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束」。學者認為其性質屬於抗辯事由：「如從條文中『不受他人商標權之效力所拘束』之文義觀察，似可認為該規定僅排除商標權之拘束力，因此商標權人之商標權存在，其性質應屬於商標侵權人之抗辯事由」<sup>68</sup>。因此，說明性合理使用之判斷，邏輯上應判斷個案是否構成商標法第 61 條第 2 項與第 81 條各款規定，始有進一步論被告是否得依第 30 條抗辯免責之必要<sup>69</sup>。是故，欲判斷說明性合理使用須先就商標侵害是否成立作討論，惟若於商標侵害判斷過程中採用「商標使用」要件，對於合理使用的討論有何影響，見下列案例分析之：

---

<sup>66</sup> 參見王敏銓，「從 KP Permanent 案看美國商標法的合理使用」，美國最高法院重要判決之研究：2004-2006 學術研討會，頁 2，2007 年 12 月。

<sup>67</sup> 同前註，頁 3。

<sup>68</sup> 汪渡村，商標法論，頁 171，五南圖書出版股份有限公司，2008 年。

<sup>69</sup> 如智慧財產法院 97 年民商上字第 3 號民事判決即採此見解：「必須第三人使用近似商標之行為符合商標法第 29 條第 2 項第 3 款所定之情事，始有進一步討論該第三人可否依同法第 30 條規定，無須徵得商標權人之同意，即得使用近似商標。」

1. 智慧財產法院 98 年民商訴字第 28 號民事判決--「婦潔案」

圖表 四-16



圖表 四-17



【案件事實】：

訴外人以「婦潔」二字作為商標向經濟部智慧財產局登記註冊取得商標專用權，指定使用於「婦女生理用清潔藥劑」、「潤（護）膚凝膠、... 人體用清潔劑」等商品，後經智慧財產局核准移轉登記予原告婦潔藥品有限公司。被告為販售女性身體肌膚的清潔用品之公司，於其產品之包裝盒、產品說明書、以及網頁等使用「賽吉兒 7.0（初經前／停經後女性適用）菁萃婦潔凝露」、「Saugella 賽吉兒精萃婦潔凝露（黃金女郎型）」或「賽吉兒菁萃婦潔凝露黃金女郎型」等字樣。

【法院判決】：

關於商標之使用：「被告系爭產品之產品說明書、包裝外盒及產品網頁資料均有『菁萃婦潔凝露』之文字，固皆包含『婦潔』2 字，然綜合觀察被告就系爭產品所為之整體圖樣，自產品瓶身、產品說明書、包裝外盒及產品網頁資料，因所用之顏色、圖形、字體大小等設計，吸引消費者注意之部分乃外文

『SAUGELLA』及『ROTTAPHARM』圖案，而『婦潔』2字係與其他文字併排（例如「賽吉兒7.0（初經前／停經後）菁萃『婦潔』凝露」、「賽吉兒7.0（初經前／停經後女性適用）菁萃『婦潔』凝露」、「賽吉兒菁萃『婦潔』凝露」），且其字體、字型均與其他併排的文字相同，並無特別凸顯，足見被告僅在表彰系爭產品之名稱，顯非以行銷『婦潔』之女性保養品為其目的，亦無從使消費者辨識係將『婦潔』2字使用於『婦女生理用清潔藥劑』、『潤（護）膚凝膠、...人體用清潔劑』之商品，或有關物件或媒介物，而足使相關消費者認識『婦潔』為其商標，故此非屬商標之使用，被告即無違反商標法第29條第2項第3款規定。」

關於混淆誤認之虞：「衡酌系爭產品與系爭商標指定使用之商品同一，而系爭產品之整體圖樣與系爭商標圖樣之近似程度低，並無證據證明有何實際混淆誤認之情事，原告所提檢索結果可明顯區別系爭產品與原告系爭商標產品之資訊等因素，客觀上並無使相關公眾誤認系爭產品與系爭商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認被告與原告間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。」

結論：「被告於系爭產品的產品說明書、包裝外盒及產品網頁資料上使用『婦潔』2字，非屬商標之使用，且系爭產品並未致相關消費者混淆誤認之虞。從而，原告主張被告侵害系爭商標權……均為無理由，應予駁回。」

本案法院以「被告對原告商標之使用不足使相關消費者認識『婦潔』為其商標非屬『商標之使用』」為由，斷定被告並未違反商標法之規定。惟本文以為本案原告之「婦潔」商標，乃係一具說明性詞彙，可用以形容婦女清潔用品之產品性質，判決應可就「合理使用」此點予以審酌。以本案案例而言，採取「商標使用」要件與透過「合理使用」論理，或許均可得到被告未侵害原告商標權之結論，惟若法院在商標侵害的階段就採取「商標使用」要件，合理使用類型的案件恐怕法院在判斷「使用」的階段就會以「不構成商標使用」為由予以排除，如此一來將沒有討論「合理使用」的可能，「合理使用」條文也將形同具文。

再者，法院對於「商標使用」要件往往係以商標利用之方式及態樣（畫面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性等等）為斷，而在合理使用的判斷中，商標利用之方式及態樣（畫面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著

性等等)亦為法院判斷被告是否僅作說明性使用的重要根據,兩者在判斷上有所重疊<sup>70</sup>。故若在侵權階段對「商標使用」要件之適用過於嚴格,則反而是將「合理使用」之判斷提前於「使用」行為審酌,惟合理使用還規定必需符合「善意使用」者始屬之,故採取「商標使用」要件將使得此類案件無法審酌是否善意使用<sup>71</sup>。有見解認為如此可能造成「使惡意模仿者能透過規避商標使用之方式,利用他人商標引起混淆誤認之虞」之後果,對商標權人或消費者之保護,恐有不週<sup>72</sup>。

## 2. 智慧財產法院 97 年刑智上易字第 56 號刑事判決--「AQUATITAN」案

【案件事實】：「AQUATITAN」商標,係由日商法伊魯特股份有限公司向經濟部智慧財產局登記註冊取得商標專用權,指定使用於貴金屬、項鍊、手鍊、戒指等商品。被告某甲在雅虎奇摩購物通網站販賣「液化鈦項鍊」、「液化鈦手鍊」,並使用「AQUA TITAN」字樣用於產品說明及產品封套上,另外尚有明顯中文「液化鈦」及日文「アクアチタン」等大型字樣,並排列於該英文「AQUA TITAN」之下方,並且在商品包裝上均有標示自己之商標(「第五元素 The 5th Element」)。被告則辯稱其係將「AQUA」及「TITAN」兩字分開,以說明該產品係「液化鈦」之性質,乃屬解說產品之說明,並非作為商標之使用。

【法院判決】：

關於「合理使用之方法」：然查,系爭商標「AQUATITAN」並非已存在或習用之英文單字,而係結合「AQUA」及「TITAN」二字,成為新創文字,其中「AQUA」一字為代表「水」之意,而「TITAN」則指「Titanium」,即「鈦」元素,將二者合併,考其文義,即指「液化鈦」之意,然表示液化鈦之英文文字,並不以上開合併字為限,例如「Liquefied Ti-tan」亦可表示同義,且上開替代文字乃實際上確實存在之英文單字,是被告倘僅係為說明其產品之性質,則其所使

---

<sup>70</sup> 參見邵瓊慧,「商標侵權使用之判斷—兼論智慧財產法院最新見解」,智慧財產權月刊,第135期,頁21,2010年3月。

<sup>71</sup> 同前註,頁23。

<sup>72</sup> 同前註。

用之文字自應以現有存在之文字為宜，豈有使用事實上並不存在之複合字以解說其產品性質之可能。被告雖又辯稱其所使用之系爭商標文字，已將「AQUA」及「TITAN」兩字分開，意指既未合併使用，即係作為產品性質說明之證明云云，然此一「AQUA」單字係「Aquatic」之簡寫，乃指任何與水相關之物品，且此一簡寫係字首，並未單獨使用，是以若在說明液體狀或如水狀的鈦元素，除上述所舉之例外，仍可使用「Aquatic Titan」以資說明，無須使用「AQUATITAN」或「AQUA TITAN」，被告辯稱其使用系爭商標之文字在於說明其商品性質云云，顯係卸責之詞，不足採信。

關於「善意」：被告復於包裝背面使用告訴人之製作圖樣「微鈦球」，以日文表示「phiten 把至今被認為無法溶解於水的鈦，運用獨有技術以分子單位成功地使之與水相結合。溶解於水的鈦就是『液化鈦』」；以英文表示：「however Phild process allows titanium particles to bond with water」等字樣，該文字及製作圖樣係使用告訴人之說明內容，有告訴人所呈被告販賣之含包裝之液化鈦項鍊及液化鈦手鍊各 1 條在卷可參，並為被告所不否認，足見被告於製作販售系爭商品前，確有接觸告訴人產品之事實，則其在其產品外包裝上放置系爭商標及上揭說明文字時，自應先確認是否已經獲得告訴人同意，其在未經告訴人同意或授權情形下，擅自使用告訴人申請註冊之系爭商標，顯已侵害告訴人之商標權。

關於商標之使用：「況被告在其商品包裝正面上單獨將『AQUATITAN』放大，並非將該字放置於說明性文字段落中，顯見被告確有藉此突顯此一文字之意圖，然此一創設文字既經告訴人申請註冊為商標，被告未經告訴人同意而使用，自係侵害告訴人系爭商標專用權。」、「惟查，本件被告縱然於其產品外包裝上標示自己商標，惟其在販售之商品上放置告訴人之商標，亦屬事實，而其就使用系爭商標一節既未獲得告訴人同意，就此部分之行為仍應負侵害他人商標權之責任。此猶如在自有品牌之電氣用品上，於未經 Sony 公司同意仍標示有 So ny 字樣一般，不因該電器產品上另有標示生產者自有品牌，其未經同意使用 Sony 部分即不構成侵害他人商標權之行為。」

關於混淆誤認之虞：「況本件被告所銷售之產品與告訴人所銷售之產品相同或類似，其對消費者所造成之混淆誤認情形益形嚴重」

結論：「是被告縱然於其所販售之商品上標示有自己申請註冊之商標，惟其在未經告訴人同意情形下，即擅自在其所販售之商品上標示相同及近似於告訴人申請註冊之商標，並明知為仿冒商標商品而販賣之犯行，自屬侵害告訴人之商標專用權。」

本案中被告使用近似原告商標之「AQUA TITAN」字樣，來說明其所販賣的「液化鈦手環」之產品性質，應有討論說明性合理使用之空間。本案法院對於「使用」要件似採取較為寬鬆之見解，並未聚焦於被告是否將原告商標作為商標使用，係以被告未獲商標權人同意、在自己商品上「放置」原告商標為由，認定此案可能有構成侵權之可能。是以，判決對「使用」之要求似乎僅需原告商標出現在被告商品上即可，至於被告究竟是以「AQUA TITAN」或是自己的「第五元素 The 5th Element」作為商標則非所問。

事實上，在說明性合理使用的案件中，同一商品上往往有兩個以上商標存在<sup>73</sup>，被告是將何者作商標型態使用、何者僅為描述性使用，恐怕無法立即明顯區別。就本案事實觀之，被告對原告商標之利用是否屬於「商標使用」亦非明顯，因同時有「液化鈦」及日文「アクアチタン」等大型字樣並排列於「AQUA TITAN」下方，加上商品另有被告自己的商標存在，被告究竟是以「AQUA TITAN」作為商標使用，亦或是僅為說明其產品使用恐怕無法作非黑即白的區分。本案判決未爭執於此點，而是採用合理使用的其他要件，認定被告之使用非出於善意且合理使用之方法，否決了被告所提出的合理使用抗辯，應為適當之作法，也突顯了將「商標使用」作為侵權判斷下的獨立要件並不恰當。

## 第二款 指示性合理使用

所謂指示性合理使用，係指第三人以商標權人之商標說明或表示商標權人自己之商品或服務。此種使用常係藉以使相關消費者知悉該第三人商品或服務之內容性質或特性，其多出現於比較性廣告或維修服務，或用以表示自己零組件產品

---

<sup>73</sup> 王美花，「商標合理使用之探討」，智慧財產權月刊，第90期，頁119，2006年6月。

與商標權人之產品相容<sup>74</sup>。其與說明性合理使用的不同處在於，說明性合理使用係指被告使用原告之商標只是爲了說明自己之商品，並非爲了描述商標權人或其提供之商品或服務；而在指示性合理使用中，被告使用原告之商標則明顯係爲了說明商標權人或其提供之商品或服務(即使被告之終極目的仍係爲了說明其自己之商品)<sup>75</sup>。

我國商標法對於合理使用的規定僅有第 30 條，必須是要以善意且合理使用之方法，表示「自己」之姓名、名稱或其商品或服務之名稱等，且非作爲商標使用者。而指示性合理使用表示的卻是「他人」之商標，與法條文字不合<sup>76</sup>。是故，就現行法而言似無指示性合理使用直接適用之法條。現行司法實務於審理此一類型案件時，亦僅能依商標法第 30 條第 1 項之立法精神中尋求解決之道<sup>77</sup>。

美國在 2006 年新修正之商標淡化法中明文包含指示性合理使用類型，近年來所建立之判例亦極爲豐富，美國法在指示性合理使用之經驗值得我國借鏡<sup>78</sup>。指示性合理使用原則，是首創於第九巡迴法院的 *The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.* 案<sup>79</sup>，該案提出判斷指示性合理使用的三項因素如下：一、若非使用商標，則系爭商品或服務無法容易被辨識；二、使用的程度，爲辨識該產品或服務所合理必要；三、使用者未不實暗示，有商標權人之贊助或支持<sup>80</sup>。對第九巡迴法院而言，指示性合理使用並不是一種真正的抗辯，它其實只是一種分析無混淆之虞的方法，其作用與各巡迴法院的混淆之虞多因素判斷標

---

<sup>74</sup> 參見經濟部智慧局，我國商標法修正之芻議，

[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne\\_Show.aspx?guid=78ecbd9e-e453-42fb-bdd6-0b9f66dca36a&lang=zh-tw&path=837](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=78ecbd9e-e453-42fb-bdd6-0b9f66dca36a&lang=zh-tw&path=837)。(最後點閱時間 99 年 9 月 27 日)

<sup>75</sup> 參見曾雅玲，「論商標之指示性合理使用及立法建議」，智慧財產權月刊，第 113 期，頁 84，2008 年 5 月。

<sup>76</sup> 參見簡維克，「網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議—以美國法的初始興趣混淆原則與使用爲中心」，科技法學評論，第 6 卷第 2 期，頁 129，2009 年。

<sup>77</sup> 曾雅玲，「論商標之指示性合理使用及立法建議」，智慧財產權月刊，第 113 期，頁 81，2008 年 5 月。

<sup>78</sup> 同前註，頁 82-83。

<sup>79</sup> *The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).

<sup>80</sup> 參見王敏銓，「從 KP Permanent 案看美國商標法的合理使用」，美國最高法院重要判決之研究：2004-2006 學術研討會，頁 3，2007 年 12 月。

準並無不同，因此指示性合理使用的分析是用來取代混淆之虞的分析<sup>81</sup>。不過，此點在各巡迴法院間仍有爭議：如第九巡迴法院以外的其他巡迴法院，多年來已經以傳統的混淆之虞判斷標準達成相同的結論，而無使用「指示性合理使用」原則<sup>82</sup>；如第三巡迴法院在*Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc.*<sup>83</sup>一案中即反對第九巡迴法院以指示性合理使用「取代」傳統混淆之虞的分析方法，其認為傳統之混淆判斷仍不可就此揚棄，並將指示性合理使用當作一種積極抗辯，其作用與說明性合理使用相同，而非混淆之虞的替代<sup>84</sup>。

我國現行法雖然無「指示性合理使用」的明文規定可循，但本文以為仍應可回歸「混淆誤認之虞」的檢驗，排除多數「無混淆之虞」的指示性合理使用行為之侵權責任。對於少數構成混淆之虞但應屬「指示性合理使用」範圍的使用行為，恐怕只能發揮商標法第 30 條第 1 項之立法精神，將「指示性合理使用」原則視為一積極抗辯予以適用，免除被告之侵權責任。

### 1. 智慧財產法院 98 年刑智上易字第 143 號刑事判決—「Hp 墨水夾案」



#### 【案件事實】：

上圖含「HP」字樣之商標，係美商惠普開發公司，向經濟部智慧財產局申

<sup>81</sup> 同前註，頁 4。

<sup>82</sup> 同前註，頁 9。

<sup>83</sup> *Century 21 Real Estate Corporation v. Lending Tree, Inc.*, 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005).

<sup>84</sup> 同前註。

請註冊，並取得指定使用於影印機用油墨、影印機用碳粉、印刷油墨、列表機用墨水、列表機用碳粉等商品之商標權。惠普公司所產製之墨水匣（HP 原廠墨水匣），於開模時直接烙印該商標圖樣於外殼上，並於其上黏貼有該商標圖樣之標籤。被告向回收廠購買 HP 原廠墨水匣後，撕除原廠 HP 標籤，但未除去墨水匣上外殼烙印之商標，重新裝填墨水，換貼自行製作之標籤，上載「All brands and trademarks are the properties of the respective owner and referred to here for description purpose only.（品牌及商標均歸相關權利人所有，於此僅為描述性目的）」等英文字後，出售於下游廠商。

【法院判決】：

關於商標之使用：「觀諸被告所用回收之 HP 原廠空墨水匣，雖留有外殼烙印之商標，惟此商標圖樣係於開模時即直接烙印其上，事後如欲刮除、磨除，相關除去成本過高，顯非節省資源之回收目的。且被告已撕除原廠 HP 標籤，並換貼自行製作之標籤，載明『品牌及商標均歸相關權利人所有，於此僅為描述性目的』，明確表明其上商標圖樣純為商品（可與印表機相容使用之墨水匣型號）之說明，相關商標權歸屬原商標權人所有，足供相關消費者分辨該回收墨水匣商品來自不同之產製者，而與 HP 原廠墨水匣有所區別。就被告之使用狀態為整體觀察，其標示方式難認足使相關消費者認識其為商標。」

結論：「被告主觀上並無冒充 HP 原廠墨水匣真品而出售圖利而侵害惠普公司商標權之故意，故本案與檢察官所援引最高法院 80 年度第 1 次刑事庭會議之設題有別，自無從以商標法第 81 條第 1 款之罪相繩。」

在 Hp 墨水夾一案中，法院以「被告對原告商標之標示方式難認足使相關消費者認識其為商標」為由，認定被告行為非屬「商標之使用」而判定不侵害商標。不過觀察過去法院在指示性合理使用案件中，對「商標之使用」的判斷大多視被告之使用方式就整體觀之，是否將商標權人之商標置於明顯醒目之處而定，例如台中地院 94 年度易字第 1207 號刑事判決指出：「前揭標籤之設計係以醒目之粉紅色或橘紅色為背景顏色，而『EPSON』字樣周圍再以淡藍色為背景顏色框成一長方形，且將其中之『EPSON』字體加大呈反白狀，而『相容於』、『此墨水匣相容於印表機廠牌及機型』、『for』、『本墨水匣適用廠牌機型』等字

體卻明顯略小……觀該標籤所標貼之位置，及其上『EPSON』等文字，刻意以反白及周圍以淡藍色背景襯衫出『EPSON』文字之設計，對比該外包裝之顏色及『USA.INK』『ULIX 優力世』之商標，兩者相形之下，顯足使相關消費者在接觸該產品時，目光焦點立遭『EPSON』文字之特殊顏色、字體設計所吸引……基上，可知被告確將系爭商標權人已註冊之商標置於明顯醒目之處，而將自己之商標置於不明顯處，此種刻意設計之作法，自難謂係善意且合理使用之方法，足見被告使用『EPSON』、『CANON』、『LEXMARK』、『HP』字樣，確係做為商標之使用甚明。」；同樣地，在臺灣高等法院 95 年度上易字第 1805 號刑事判決中，也因被告對商標權人商標之使用屬於較不明顯之方式，因而被認定非屬「商標使用」：「使用告訴人豐田公司『TOYOTA』商標之機油濾芯五百九十九個部分，其商品上均僅標明『INTERCHANGEABLE WITH MAZDA』或『INTERCHANGEABLE WITH TOYOTA』字樣，且該等字樣均係以較小字樣表示，反倒印尼 ADR 集團公司註冊之『SAKURA』商標圖樣，較為粗大明顯，其外包裝亦無該二公司商標字樣，整體觀察，要無使人認係商標使用。」

然而反觀本案，被告生產之墨水匣產品的外殼留有商標權人於開模時即直接烙印之商標圖樣，法院雖未於判決內說明該商標圖樣大小為何、附著在產品上是否醒目，惟該商標既然是原廠製造時為表彰商品來源之目的所烙印，可推知其應是以足使消費者認識其為商標之方式標示。再加上所烙印之商標圖案與商標權人之商標必定完全相同，雖然產品貼上附有英文字樣的環保標籤，就該使用狀態為整體觀察，是否真足以防止相關消費者將其當作商標認識誠非無疑。是故，本案判決在「商標使用」的認定上恐有與消費者真實感受不符之嫌，也難謂與過去的指示性合理使用案件採取一致之標準。

不過本案判決作出「非屬商標之使用」的認定其實未可厚非，考量到被告已撕除原廠 HP 標籤、貼上性質上屬「免責聲明（disclaimer）」的環保標籤、以及刮除烙印在產品上的商標圖樣的成本過高，將有違節省資源之回收目的等等因素，法院其實已形成被告不構成侵權之心證。申言之，本案法院在「商標使用」的判斷上其實已經某程度參雜對被告主觀意圖之衡量，甚至其認定結果可能受到法院心證之操縱，顯示要以「商標使用」作為檢驗侵權的客觀要件，在實踐上有

其困難度。

本文以為，此類案件可參諸美國法院在前述 *Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc.* 一案之作法，先以「混淆誤認之虞」檢驗排出多數「無混淆之虞」的指示性合理使用行為之侵權責任。對於少數仍構成混淆之虞的使用行為，則應可探討是否有「指示性合理使用」抗辯原則之適用，須視系爭使用的必要性、使用的程度是否合理必要、以及被告的行為是否反映原被告之間的真實關係等三要件考量，決定是否免除侵權責任。

如本案即可能因使用的性質仍可能會使消費者認識其為商標，而使相關消費者對於被告產品與原告之間產生來源、附屬或贊助關係連結之認知。不過法院仍可藉由將「指示性合理使用」視為一積極抗辯之原則，將免責聲明與環保目的等事實予以考量再免除被告之侵權責任。本文以為採取此種以混淆誤認之虞為核心、再輔以雜項免責原則運作之論證方式，相較於以「商標使用」作為中心之論證方式，為了達成不侵權的結論而對「商標使用」作出不符消費者認知的認定，前者應為較佳之方式。

#### 第四目 作為關鍵字使用案件

過去在實體世界下，商標法關於「使用」的討論並不是關注焦點。然而隨著網際網路帶動商標利用方式的多樣化，尤其是搜尋引擎業者提供購買商標作為關鍵字來引導廣告之服務出現後，「使用」的議題被突顯了出來，成為商標法最火熱的議題之一。我國關於網路廣告涉及商標侵權的相關案件甚少（無論是將商標作為網站標記或是關鍵字使用等案件均少見），因網際網路對商標之「使用」方式與我國現行法對於「商標之使用」定義格格不入，故在我國此使用類型大多難認屬商標法意義下之使用。下述案件是智慧財產法院在民國 99 年 6 月間作成，為我國第一起關鍵字廣告涉及商標侵權爭議之案件，別具意義，故特別選取介紹之：

##### 1. 智慧財產法院 98 年民商上字第 11 號民事判決--「出一張嘴案」

【案件事實】：

原告出一張嘴公司為「出一張嘴」商標之商標權人，該商標指定使用於飲食店、飯店、簡餐廳、自助餐廳等商品及服務。被告禾商公司雖曾獲出一張嘴公司同意而可使用系爭商標，惟未依如期完成加盟授權契約之簽訂，原告公司已以意思表示終止商標授權。惟被告卻於加盟關係結束後，使用「出一張嘴」在 Google 上做關鍵字廣告，在消費者鍵入「出一張嘴」文字搜尋時，出現禾商公司嗣後開設之「狠生氣燒肉火鍋店」之廣告連結。原告主張被告行為顯已觸犯商標法第 61 條、第 62 條與第 29 條，構成商標侵害。被告則以「以他人商標作為關鍵字以為索引，並非屬商標使用行為，故不構成違反商標法。」作為抗辯。

【法院判決】：

關於「商標之使用」：「第 29 條第 2 項第 1 款所定之情形，其要件如下：……是以本款以第三人使用相同於其註冊商標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第 2 條、第 6 條之商標使用定義，故如非做為商標使用，即無構成 29 條第 2 項第 1 款之侵害商標權可言。」<sup>85</sup>、「惟查，被上訴人以『出一張嘴』在 Google 網站刊登之關鍵字廣告，屬付費排序廣告，為兩造所不爭執，係以『出一張嘴』作為關鍵字以為索引，由於關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害。」

本案法院援用商標法第 6 條之定義，採用「商標使用」要件，認為被告購買他人商標作為關鍵字引導廣告連結之行為，因僅將原告商標作為關鍵字以為索引，故非屬於「商標之使用」。惟參考美國相關案例之發展<sup>85</sup>，已將侵權「使用」的定義予以放寬至與辨識商品來源無關的使用行為上，而將侵權與否的關鍵放在混淆誤認之虞的檢驗上。國際智慧財產權保護協會（AIPPI）<sup>86</sup>在 2002 年 6 月 16 至 22 日的會議中，亦為下列決議：「非傳統『作為標章』使用者，可構成侵害。在網際網路情形，侵害應該採行相同於其他商標使用的分析，可包括未經授意而

---

<sup>85</sup> 請見本文第三章之討論。

<sup>86</sup> International Association for the Protection of Intellectual Property.

採用或使用網域名稱或使用網站標記（metatags）或用於連結（linking）或視框連結（framing）」<sup>87</sup>，意指構成商標侵害時的使用，不需要傳統商標的使用（作為商標之用）<sup>88</sup>。

本文建議我國面對網路相關之商標侵害案件時，應對「使用」要件採取更寬鬆之標準，以因應網路時代各種新型態服務的發展。應將焦點關注於消費者面對新興商標利用型態之認知，探究消費者實際上如何理解關鍵字所引出的搜尋結果頁面，又這樣的消費者認知可能會隨著時間演進、搜尋技術進步而有所不同，法院可以透過混淆之虞因素的檢驗彈性地反應消費者認知之改變，再據此作為判斷侵權與否之判決理由。相較於採取「商標使用」要件完全排除商標法於新型態服務適用之可能性，採取以混淆誤認之虞為侵權判斷核心之分析方式相信更能貼近現實，對於新型態的商標利用方式可能因為細部案情不同而引起不同程度的消費者混淆，予以深入探究並區分之機會，始能真正符合商標法保障商標權及消費者利益之立法宗旨，亦能給予搜尋引擎業者充分的發展空間。



---

<sup>87</sup> 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑，《商標法整體法制暨具體修法建議之研究》，經濟部智慧財產局委辦案期末報告，頁 55，2005 年。

<sup>88</sup> 同前註。

### 第三節 小結

我國商標法第 6 條對「商標之使用」予以概括性之定義，依其文義，該定義得適用於本法一切「使用」，無論該「使用」係指商標權益之建立、取得、維持，或侵害<sup>89</sup>。現行智財局所公布之商標法逐條釋義與多數實務學說見解，亦認為第 61 條第 2 項民事商標侵害條文與第 81 條刑事商標侵害條文所稱「使用」均指第 6 條定義之「使用」。第 6 條條文謂「商標之使用」須足以使相關消費者認識其為商標，此定義若適用在侵害商標權的「使用」時，無異要求必須將系爭標示作為商標使用—即「商標使用」之定義。

本文亦針對智慧財產法院的商標侵權案件進行實證研究，發現我國實務判決於非典型案件中有很高比例的案件採取「商標使用」要件，並在商標侵權的判斷中發揮積極作用，足見「商標使用」要件確實為我國實務見解所採用。此外，有部分認定不構成「商標使用」之判決者，仍為混淆誤認之虞的檢驗，足見雖多數見解認為「商標使用」應作為過濾案件之門檻地位適用，不過似乎亦有見解採取以混淆誤認之虞為中心之論證方式之見解。

為探究「商標使用」要件之妥適性何如，本文將非典型案件中常見的幾種使用態樣予以分類，並針對類型化之案件進行深入探討，觀察並分析「使用」要件於此類案件實際運用情形為何。理論上「商標使用」要件作為一獨立之客觀要件，要在侵權判斷上扮演把關之關鍵性角色，應該脫離「混淆誤認之虞」的審酌因素，提供一個客觀的檢驗標準。然而事實上，要判斷系爭使用行為是否屬於「作為商標使用」--是否足以使消費者認識其為商標，往往必須倚賴雙方商標近似性、商品或服務類似程度、原告商標強度等等混淆誤認參酌因素始能決定，「商標使用」恐難與「混淆誤認之虞」完全切割。「混淆誤認之虞」在現行商標法下已是判斷商標侵權的中心標準，其相關的審酌因素已有明確規範可循，既然「商標使用」

---

<sup>89</sup> 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑，《商標法整體法制暨具體修法建議之研究》，經濟部智慧財產局委辦案期末報告，頁 58-59，2005 年。

之檢驗多須仰賴混淆誤認之虞，「商標使用」本身是否具有作為一獨立要件存在之意義，實非無疑。

此外，現代商標侵害之概念已經從來源混淆，擴及到贊助關係或附屬關係之混淆，所以侵權之情形已不限於後商標侵害前商標之情況<sup>90</sup>，惟我國所採「商標使用」要件仍囿於表彰商品「來源」之識別標識<sup>91</sup>，是否能與現今已擴張之混淆概念配合，亦不無疑問。再者，「商標使用」與「合理使用」兩者在判斷上有所重疊，採取「商標使用」要件將使得此類案件無法審酌「合理使用」中的「善意使用」要件，並可能使「合理使用」條文形同具文；或者該「善意使用」要件也可能被提前到「商標使用」要件中考量，與原先欲以「商標使用」作為一個客觀構成要件的原意有所衝突。最後，在面對網路時代各種新興商標利用型態，採取「商標使用」要件將完全排除商標法於新型態服務適用之可能性，並且失去探究不同科技下消費者可能產生不同認知之機會。

綜上，本文以為採用「商標使用」要件並非妥適之作法，應採取學者所提之修法建議，將侵害商標之「使用」予以最寬度意涵，凡一切展現商標或標誌者，均能構成使用<sup>92</sup>，不應僅限於「作為商標使用」者。是故，「商標使用」不應該是侵權判斷中的要件之一，要成立侵權雖然需要被告「使用」原告的商標，但此處所稱之「使用」並不限於指示商品或服務來源之使用，而係指所有具商業性質

---

<sup>90</sup> 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第二○九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第 185 期，頁 168，2010 年 10 月。

<sup>91</sup> 如智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 36 號刑事判決：「系爭商標 1 之格紋圖樣，係因告訴人長期繼續使用，在交易上已成為表彰告訴人商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而例外准其註冊之申請。若外觀上直接予人為商品上之花紋圖案之印象，而非表彰商品來源之識別標識，依前述商標「第二層意義」之意旨，當不構成商標之使用。」

<sup>92</sup> 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑，《商標法整體法制暨具體修法建議之研究》，經濟部智慧財產局委辦案期末報告，頁 59-60，2005 年。

的使用行為<sup>93</sup>。因此，「使用」要件在侵權判斷中不應再發揮積極的過濾作用，其功用至多僅在於使非商業性言論免責，只要商標權人的商標形式上「有」、「存在」、「出現」於被告的商業脈絡之中，無論被告是否使用商標作為表彰商品來源之識別標識，均屬商標侵權意義下之「使用」，應得進入侵權之檢驗，由侵權判斷的核心原則--「混淆誤認之虞」來推測模擬消費者真正認知，以決定商標侵權是否成立，作出貼近市場實情之判斷。

不過我國現行法對商標侵害仍訂有刑事責任，基於罪刑法定主義類推適用禁止原則，商標法第 81 條恐怕還是得受限於同法第 6 條對商標使用之定義，可能無法擴張解釋。因此未來還是有待修法將侵害權利之使用行為予以明文規範，尤其是涉及刑事責任部分更應明確具體規定，才是根本解決之道<sup>94</sup>。



---

<sup>93</sup> 我國商標法第 1 條開宗明義指出商標法之立法目的：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」足見本法所欲規範是具商業性質的使用行為。

<sup>94</sup> 參見林發立、呂靜怡，「漫談我國商標使用之實務」，新世紀智庫論壇，第 42 期，頁 98，2008 年 6 月。

## 第五章 結論

什麼樣的使用方式可能構成商標侵權？網路的出現帶動商業模式的改變，使得商標「使用」的方式漸漸脫離傳統的交易習慣，隨著這些全新的商標利用型態出現的，是更為複雜的商標法爭議，商標法對於「使用」的認定標準也需要重新檢視。

美國學界有一派論者提出「商標使用理論」，主張只有當被告的「使用」符合「商標使用」時—意指被告將原告標章「當作商標使用」，用來指示商品或服務的來源或贊助關係—才有可能構成商標侵權。對該理論的提倡者而言，「商標使用」並不是一個全新的理論，而是一個本來就存在只是長期受到忽視的法律要件，它是過去許多使用行為免責的真正原因所在。「商標使用」在商標侵權判斷流程中作為一門檻要件，使「非作為商標使用」的案件得以在審判之初被過濾排除，省略複雜且往往被認為難以預測結果的混淆誤認之虞檢驗，降低訴訟成本與被訴風險，增加商標法的可預測性，成功地限縮商標法適用範圍。

雖然有許多學者撰文附和「商標使用理論」，仍有持反對意見者自實然面與應然面分別駁斥「商標使用理論」的立論基礎。反對者推翻提倡者所謂「商標使用」是一個已默然存在的商標法原則之論述，說明個別的免責規定才是過去案例法允許第三人使用商標的原因所在；在應然面方面，反對說認為採取「商標使用」並無法如提倡者所說能增加案件的確定性，「商標使用理論」提倡者追求的其實是「虛幻不實的決定論」。反對說提說「脈絡論」作為侵權判斷的解決之道，保留混淆之虞在侵權判斷中的核心地位，並輔以雜項免責原則的發展，以反映商標在現代社會的多價值性之本質。也有見解認為認為「商標使用」雖非單獨的法定要件，是可將其視為混淆之虞要件中的一個面向發揮功用。

本文針對可能對於「使用」要件有較多著墨之非典型案件進行分析與觀察，一方面檢驗正反兩說理論在實然面的論證究竟何者可採，另一方面也觀察美國法院實務見解對於「使用」要件之見解。透過案例研究發現在網路出現以前的非典型使用案件中，鮮少有判決以「商標使用」要件作為論證基礎，或採取以「商標

使用」作為侵權判斷中的門檻要件之論證方式；在網路相關的使用案件中，本文則將此類案件分為「將他人商標使用於網頁中的網站標記」、「彈跳式網路廣告」、與「關鍵字廣告」三種類型進行探討。

在「將他人商標使用於網頁中的網站標記」案件方面，目前美國法院多將使用的定義予以廣義之解釋，認為網站標記的使用符合商標法上使用之要件；在彈跳式網路廣告案件中，則有多則判決採取「商標使用理論」，認為在此種情形下對商標的利用非屬「商標使用」，採取「使用」與「混淆誤認之虞」作切割之論理方式；至於販賣或購買他人商標作為關鍵字來引導網路廣告之行為究竟是否屬於商標法之「使用」，過去數個地方法院判決呈現分歧的見解，其中採取否定見解的法院論理大多與「商標使用理論」相似。不過否定見解所倚賴的理由，在 *Rescuecom II* 案判決中已一一被推翻。判決對於何種類型的「使用」可以適格成為商標侵權的「使用」幾乎不設任何限制，等於否定了「商標使用理論」所謂「商標使用」要件之存在。

本文以為該案會對未來因網路而興起的商標侵權案件產生一定影響，「使用」要件之檢驗應作相當寬鬆的認定，任何出現在商業脈絡中的「使用」都將在侵權訴訟中被考量，並不限於作「商標使用」者；在論理結構方面，還是會先形式上檢驗被告是否使用原告商標，不過決定侵權與否的關鍵依然是混淆誤認之虞，使用的性質則可作為一參酌因素協助混淆誤認之虞的判斷。其次，部分傳統的參酌因素於網路案件中無法實際運用，故參酌因素的調整也是未來判決應多加著墨之處。

在我國法方面，商標法第 6 條對於「商標之使用」予以概括性之定義，依法條文義以及與多數實務學說見解，第 61 條第 2 項民事商標侵害條文與第 81 條刑事商標侵害條文所稱「使用」均指第 6 條定義之「使用」。第 6 條條文謂「商標之使用」須足以使相關消費者認識其為商標，此定義若適用在侵害商標權的「使用」時，無異要求必須將系爭標示作為商標使用—即「商標使用」之定義。在本文對智慧財產法院商標侵權案件的實證研究中，也發現我國實務判決於非典型案件中有很高比例的案件採取「商標使用」要件，並在商標侵權的判斷中發揮積極作用，足見「商標使用」要件確實為我國實務見解所採用。

為探究「商標使用」要件之妥適性何如，本文將非典型案件中常見的幾種使用態樣予以分類，並針對類型化之案件進行深入探討。案例研究發現要判斷系爭使用行為是否屬於「作為商標使用」--是否足以使消費者認識其為商標，往往必須倚賴雙方商標近似性、商品或服務類似程度、原告商標強度等等混淆誤認參酌因素始能決定，「商標使用」恐難與「混淆誤認之虞」完全切割，自然無法作為一侵權判斷中之獨立要件，提供客觀的檢驗標準。此外，混淆之概念已經從來源混淆，擴及到贊助關係或附屬關係之混淆，惟我國所採「商標使用」要件仍囿於表彰商品「來源」之識別標識，是否能與現今已擴張之混淆概念配合，亦不無疑問。再者，「商標使用」與「合理使用」兩者在判斷上有所重疊，採取「商標使用」可能會架空現有的「合理使用」原則；實踐上，對合理使用判斷相當重要的被告主觀意圖，也可能會被參雜在「商標使用」要件中被考量，與原先欲以「商標使用」作為一個客觀構成要件的原意有所衝突。最後，在面對網路時代各種新興商標利用型態，採取「商標使用」要件將完全排除商標法於新型態服務適用之可能性，並且失去探究不同科技下消費者可能產生不同認知之機會。

是故，本文以為採用「商標使用」要件並非妥適之作法，應將侵害商標之「使用」予以最寬度意涵，不應僅限於「作為商標使用」者，「使用」要件在侵權判斷中不應再發揮積極的過濾作用，其功用至多僅在於使非商業性言論免責，只要商標權人的商標形式上存在於被告的商業脈絡之中，無論被告是否商標作為表彰商品來源之識別標識使用，均屬商標侵權意義下之「使用」，應將侵權之核心置於「混淆誤認之虞」的檢驗。

承上所述，本文以為侵權使用的概念無須囿於商標法第 6 條之限制，應給予最廣度之涵義。惟現行商標法除民事責任外仍有刑事責任之規定，對於商標法第 81 條及第 82 條「使用」之解釋，恐受罪刑法定主義類推適用禁止原則之影響，無法超脫第 6 條對商標使用之定義而為擴張解釋。是故，最終解決之道恐怕還有賴修法將侵害權利之使用行為予以明文規範。

然而，觀察我國在 99 年 3 月 4 日提出的最新商標法修正草案<sup>1</sup>，相較於先

<sup>1</sup> 99 年 3 月 4 日商標法修正草案條文對照表送院審查版，

[http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia\\_FileDownload.ashx?guid=c5bec348-a7a0-4321-a8f8-510d967](http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=c5bec348-a7a0-4321-a8f8-510d967)

前在 98 年 11 月 30 日提出之版本<sup>2</sup>修正了以總則對「商標之使用」作概括定義的立法方式、區分「維持其權利所為之使用」及「商標侵權之使用」並分別予以定義，最新的修正草案卻以「維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用……二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷，爰明定於總則，以資適用」為由，又於總則第 5 條制訂「商標之使用」的定義<sup>3</sup>。本文以為「維持權利之使用」及「侵害權利之使用」兩者規範目的不同，前使之使用是為了在消費者心中建立起標章與來源之連結，後者則為破壞這樣的連結，強加一致之定義並不適宜，這樣的立法模式有待商榷。

又最新修正草案第 5 條對「商標之使用」的定義，雖然相較現行條文已經放寬使用之型態，惟該條文對「商標使用」要件採用列舉規定之方式，未來在解釋適用上仍可能受相當大的限制<sup>4</sup>。更重要的是，修正草案仍然保留「足以使相關消費者認識其為商標」之限制，修法理由也特別說明該限制對於侵害商標權之使用亦有適用<sup>5</sup>，顯現修正草案仍然將侵權之使用限制於「作為商標使用」者，如此一來本文所指出採取「商標使用」要件的缺點，未來仍然無法避免。是故，本文以為修正草案並不完善，未來修法方向應刪除「足以使相關消費者認識其為商標」之限制，無論被告是否將商標作為表彰商品來源之識別標識而使消費者認識

---

[b4e55](#)。(最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)

<sup>2</sup> 98 年 11 月 30 日商標法修正草案條文對照表送部審查版，

[http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia\\_FileDownload.ashx?guid=362e619f-10cb-41e2-bf05-37f8c69bd216](http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=362e619f-10cb-41e2-bf05-37f8c69bd216)。(最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)

<sup>3</sup> 前揭註 1，第五條：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於提供服務有關之物件。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」，

[http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia\\_FileDownload.ashx?guid=c5bec348-a7a0-4321-a8f8-510d967b4e55](http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=c5bec348-a7a0-4321-a8f8-510d967b4e55)。(最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)

<sup>4</sup> 陳育廷，《網際網路上商標權侵害問題之研究 -以商標使用要件為中心》，輔仁大學財經法律研究所碩士論文，頁 132-133，2010 年。

<sup>5</sup> 前揭註 1。第 5 條修法理由：「商標之使用可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷，爰明定於總則，以資適用。」

其為商標，均屬商標侵權意義下之「使用」，讓更多的使用行為得以進入侵權判斷的核心原則—「混淆誤認之虞」，作出最適恰之侵權判斷。



# 參考文獻

## 英文書：

1. MCCARTHY, J. THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (4th ed. 2010)
2. NIMMER, RAYMOND T., 1 INFORMATION LAW (2010)
3. SCHECHTER, ROGER E. & THOMAS, JOHN R., INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS (2003)

## 英文期刊：

1. Barrett, Margreth, *Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006)
2. Barrett, Margreth, *Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses “in the Manner of a Mark”*, 43 WAKE FOREST L. REV. 893 (2008)
3. Brooks, Aaron W., *The Business Attorney’s Guide to Trade Names*, 87 ILL. B.J. 526 (1999)
4. Dinwoodie, Graeme & Janis, Mark, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1597 (2007)
5. Dinwoodie, Graeme & Janis, Mark, *Lessons from the Trademark Law Debate*, 92 IOWA L. REV. 1703 (2007)
6. Dogan, Stacey L. & Lemley, Mark A., *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004)
7. Dogan, Stacey L. & Lemley, Mark A., *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 98 TRADEMARK REP. 1345 (2008)
8. Dogan, Stacey L., *Beyond Trademark Use*, 8 J. TELECOMM. & HIGH TECH. L. 135, 136 (2010)
9. Goldman, Eric, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 EMORY L.J. 507 (2005)
10. Handy, John, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle between Trademark Infringement and Consumer Choice Online*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 567 (2006)
11. Holda, Jonathan, *Rescuecom v. Google: Clarity on Keyword Searching?*, 43 MD. B.J. 46 (2010)
12. Lastowka, Greg, *Google’s law*, 73 BROOK. L. REV. 1327 (2008)

13. Lerner, Julieta L., Note, *Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks*, 20 BERKELEY TECH. L. J. 229 (2005)
14. Locke, Ashley A., *Playboy, Contact Lenses and Trademark Infringement: An Analysis of Possible Claims as a Result of Pop-Up Advertisements*, 1 J. BUS. ENTREPRENEURSHIP & L. 481 (2008)
15. McKenna, Mark P., *The Normative Foundations of Trademark Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1839 (2007)
16. McKenna, Mark P., *Trademark Use and the Problem of Source*, 2009 U. ILL. L. REV. 773 (2009)
17. Rothman, Jennifer E., *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105 (2005)
18. Widmaier, Uli, *Use, Liability, and the Structure of Trademark Law*, 33 HOFSTRA L. REV. 603, 624-34 (2004)

#### 中文書：

1. 汪渡村，「商標法論」，五南圖書出版股份有限公司，2008年
2. 陳昭華，「商標侵害與救濟之實務及策略」，經濟部智慧局，2009年
3. 經濟部智慧財產局，「國外商標判決案例與分析」，2009年4月

#### 中文期刊：

1. 王石杰，「商標使用原則的探討-以網際網路關鍵字廣告為例」，法學新論，第8期，2009年3月
2. 王美花，「商標合理使用之探討」，智慧財產權月刊，第90期，2006年6月
3. 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第185期，2010年10月
4. 周天泰，「何謂商標法中侵害商標權之『使用』-檢討『商標商品化』之合法性」，法學新論，第114期，2004年11月
5. 林發立、呂靜怡，「漫談我國商標使用之實務」，新世紀智庫論壇，第42期，2008年6月
6. 邵瓊慧，「商標侵權使用之判斷——兼論智慧財產法院最新見解」，智慧財產權月刊，第135期，2010年3月
7. 張哲倫，「商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響——以『混淆誤認之虞』為中心」，智慧財產權月刊，第135期，2010年3月
8. 郭戎晉，網路廣告商標侵權爭議之最新實務發展趨勢介紹，科技法律透析，2006年10月

9. 陳宏杰，「關鍵字與商標-從搜尋引擎到消費者」，智慧財產權月刊，第 111 期，2008 年 3 月
10. 曾雅玲，「論商標之指示性合理使用及立法建議」，智慧財產權月刊，第113 期，2008年5月
11. 黃運湘，楊靜宜，「網路廣告服務提供業者對關鍵字廣告之法律責任」，萬國法律，第 153 期，2007 年 6 月
12. 葉德輝、陳帝利，論網站標記構成商標侵權之可能性，科技法律透析，頁 51-62，2006 年 1 月
13. 蔡明誠，「商標法上商標使用之意義」，月旦財經法雜誌，2006 年 3 月
14. 簡維克，「網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議—以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心」，科技法學評論，第 6 卷第 2 期，2009 年

#### 中文論文集：

1. 王敏銓，「商標使用之研究」，98 年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集，頁 311-312，2009 年
2. 王敏銓，「從 KP Permanent 案看美國商標法的合理使用」，美國最高法院重要判決之研究：2004-2006 學術研討會，2007 年 12 月
3. 陳瑞鑫，「從商標刑事侵害談商標之使用」，商標法制與實務論文集，頁 55，2006 年

#### 中文學位論文：

1. 王石杰，《商標使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，2008 年
2. 許菁樺，《美國法上商標權侵害之研究—以網際網路上關鍵字之使用為主》，國立中正大學財經法律研究所論文，2009 年
3. 陳育廷，《網際網路上商標權侵害問題之研究 -以商標使用要件為中心》，輔仁大學財經法律研究所碩士論文，2010 年
4. 曾雅玲，《論商標合理使用之判斷原則》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2005 年
5. 黃倩怡，《論美國法上商標權侵害之合理使用—以商業性言論為主》，國立中正大學法律研究所論文，2007 年
6. 鄭郁芬，《搜尋引擎與關鍵字廣告》，國立中央大學產學經濟研究所碩士論文，2006 年
7. 鄭莞鈴，《論關鍵字廣告之法律責任》，國立第一科技大學科技法律研究所碩士論文，2008 年

#### 網路參考資料：

1. Goldman, Eric, *Competitor's Keyword Ad Purchase May Be Trademark*

*Infringement--Edina Realty v. TheMLSONline*, available at [http://blog.ericgoldman.org/archives/2006/03/competitors\\_key.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2006/03/competitors_key.htm)

(last visited September 27 2010)

2. Goldman, Eric , *Keyword Purchases Not a Trademark Use--Merck v. Mediplan Health Consulting*, available at <http://blog.ericgoldman.org/archives/trademark> (last visited September 27 2010)
3. 98 年 11 月 30 日商標法修正草案條文對照表送部審查版，[http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia\\_FileDownload.ashx?guid=362e619f-10cb-41e2-bf05-37f8c69bd216](http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=362e619f-10cb-41e2-bf05-37f8c69bd216) (最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)
4. 99 年 3 月 4 日商標法修正草案條文對照表送院審查版，[http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia\\_FileDownload.ashx?guid=c5bec348-a7a0-4321-a8f8-510d967b4e55](http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=c5bec348-a7a0-4321-a8f8-510d967b4e55) (最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)
5. 人民法院報，網路商標侵權的四個因素，[http://www.lawbase.com.cn/lawcase/lawbase\\_@360.htm](http://www.lawbase.com.cn/lawcase/lawbase_@360.htm) (最後點閱時間 99 年 9 月 27 日)
6. 司法院「法學檢索系統」，<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm> (最後點閱日期 2010 年 9 月 27 日)
7. 立法院公報，第 59 卷，第 91 期院會記錄，<http://lis.ly.gov.tw/qrcgi/book/qrbook?F0@0@0@0@59469100@31@@/lqcgittswebq%A1H@2:1180513683:T> (最後點閱時間 99 年 9 月 27 日)
8. 宋逸婷、湯芃思，「淺析meta tag之商標侵權爭議」，聖島國際智慧財產權，2009 年 4 月，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=368&stat=y> (最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)
9. 洪燕嫩，「搜尋引擎業者販售關鍵字廣告是否負商標侵權責任」，聖島國際智慧財產權，2009 年 7 月，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=368&stat=y> (最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)
10. 美國商標法中文譯本，[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne\\_Show.aspx?guid=0e08e23f-1bdf-4d81-b1ee-3a09bcf575c8&lang=zh-tw&path=858](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=0e08e23f-1bdf-4d81-b1ee-3a09bcf575c8&lang=zh-tw&path=858) (最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)
11. 經濟部智慧局，我國商標法修正之芻議，[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne\\_Show.aspx?guid=78ecbd9e-e453-42fb-bdd6-0b9f66dca36a&lang=zh-tw&path=837](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=78ecbd9e-e453-42fb-bdd6-0b9f66dca36a&lang=zh-tw&path=837) (最後點閱時間 99 年 9 月 27 日)
12. 德國商標法(英譯)，[http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/germany/tl/chap2.htm#chp3](http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s_sonota_e/fips_e/germany/tl/chap2.htm#chp3) (最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)
13. 蔣雅雪，「『彈跳式網路廣告』商標侵權爭議 --1-800 CONTACTS V. WHENU.

乙案之介紹」，聖島國際智慧財產權，2007 年 4 月，[http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR\\_200704.htm#a02](http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200704.htm#a02)（最後點閱日期：99 年 9 月 27 日）

**其它參考資料：**

1. Council Regulation (EC) No 40/941 of 20 December 1993 on the Community trade mark, art. 9
2. Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 1 (2005) (testimony of Anne Gundelfinger)
3. 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑，〈商標法整體法制暨具體修法建議之研究〉，經濟部智慧財產局委辦案期末報告，2005 年

