

# 國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

## 碩 士 論 文

論商標合理使用之判斷原則

The Judgment Rules of Trademark Fair Use



研 究 生：曾雅玲

指 導 教 授：王敏銓 教授

中 華 民 國 九 十 六 年 六 月

論商標之合理使用判斷原則

The Judgment Rules of Trademark Fair Use

研究生：曾雅玲

Student：Ya-Ling Tseng

指導教授：王敏銓

Advisor：Ming-Chiuan Wang

國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩士論文



Submitted to Institute of Technology Law

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Technology and Law

June 2007

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十六年六月

## 摘要

合理使用原則在智慧財產權之領域中極為重要，立法者為促進工商發展、科技進步，創設了智慧財產權，允許特定人就其創作之智慧財產擁有獨占之權利。而就本文所探討之商標而言，商標法允許商人就其表彰商品或服務之商標文字或圖形擁有專用之權利，非經商標權人事先同意，不得任意使用。然而，商標權人選用作為商標之文字多數為社會大眾普遍知悉之文字，在商標權人以其做為商標之前，原即具有特定意義，又或是市場上之競爭者為說明商標權人所提供之商品或服務與其自有商品或服務之差異，而不得不使用商標權人之商標，凡此種種，站在維護社會大眾自由使用文字之權利，及兼顧消費者識別商標之利益，均應容許合理使用之存在。然在何種情形下，使用人使用商標權人之商標可謂之合理，而無庸經過商標權人之事前授權？若能有一為行政、司法機關普遍接受之判斷原則，勢必帶給使用人更明確之準則，避免一時不慎被控以侵權之罪名。

美國在商標合理使用領域之探討極為豐富，不論學說、各級法院判決均深值我國引為借鏡，本文亦擬藉由探討美國立法規定及實務判決，並對應我國現階段之立法及實務判決，在比較二者差異後，歸納出適用於我國之合理使用判斷原則，希冀能成為行政或司法機關訂定類似判斷準則之參考。本文第一章為緒論，主要說明本文之研究動機、研究問題及目的，並以文獻探討方式蒐集論文之參考資料，而研究方法則採非實驗設計之研究方式，並輔以訪談驗證論文之結論；第二章為商標之使用，筆者擬於探究商標合理使用前，首先說明美國及國內對商標之使用之定義，以期對合理使用能有更完整之認識；第三章為合理使用之美國法規定，係在探討美國有關合理使用之成文法規定；第四章為美國合理使用之案例研究，包括美國合理使用樣態中屬明文規定之類型，並藉由案例之探討進一步了解法條應用之結果，另外尚包含由美國聯邦法院所創設之合理使用類型及案例分析，如指示性合理使用、模仿諷刺之合理使用、比較性廣告之合理使用及網路時代之新興比較性廣告等均屬美國法院創設之合理使用類型，筆者並將於本章最後一節歸納出法院普遍接受之判斷原則；第五章為國內之合理使用規定，主要係了解國內之立法規定及其沿革，以探討合理使用之構成要件；第六章為國內合理使用之樣態及案例研究，藉由國內法院常見之典型合理使用及指示性合理使用以歸納出司法實務認可之判斷原則；第七章為商標合理使用之判斷原則，乃筆者於探討前述美國及國內之立法及實務後所歸納出之判斷原則，本章尚包括筆者與我國商標之行政主管機關經濟部智慧財產局之行政官員訪談之摘要，該訪談得以驗證歸納出之判斷原則之適當性；第八章為結論。

## Abstract

The fair use doctrine is very important in the field of intellectual property right. For encouraging the development of commerce and technology, the legislator create the law of intellectual property right, such law permits the inventor to obtain the exclusive right for the intellectual property they invented. As for the trademark as discussed in this thesis, the Trademark Law permits the merchant to obtain the right of exclusive use of their trademark which is composed by word or design for indicating the source of their goods or services, no one could use such trademark without the prior consent of the trademark owner. However, most of the words chosen by the trademark owner as trademark are widely known by people due to those words already have specific meanings before been chosen by the trademark owner. Or because the competitor of trademark owner does has a need to use the trademark for comparing the difference between his goods or services and the trademark owner's, in order to describe his own goods or services. In such cases, to protect the freedom of speech of the public and the interest of consumers to identify the source of trademark, the existence of fair use should be allowed. However, in what condition a use will be deemed fair, and thus without the need to obtain the prior license from the trademark owner? If a set of clear and definite judgment rules could be issued and accepted by the administrative organizations and the judiciary, it would be beneficial for the user to avoid any possible trademark infringement lawsuits.

There are quite huge amount of papers and judgments discussing trademark fair use in U.S., such theory and judgments are very worthwhile for our country to reconsider the cases involving fair use. This thesis intends to discuss U.S. laws and judicial decisions, and try to compare them with the legislation and judgments of our country at the present stage, and summarize the judgment rules suitable to our country. Finally, this thesis intends to be the reference material for our administrative organizations and the judiciary for making the possible judgment rules of fair use. The first chapter of this thesis is the preface, the most part of which is the explanation of the motive, the subject and the purpose of research. The way of research is the so-called non-experiment research, in addition to interview with experts for verifying the result of thesis. The second chapter discusses the use of trademark, explaining the present definition of trademark use in both U.S. and Taiwan before starting to discuss trademark fair use. The third chapter is the legislation of trademark fair use in U.S. The forth chapter is the case study of statutory fair use in the U.S., including the types of trademark fair use which had been stipulated in statutory law. Through the study of prior case law, we can understand the application of statutory law in this type of fair

use. This chapter also contains types of fair use invented by U.S. circuit court, including the nominative fair use, parody, comparative fair use and comparative fair use on the Internet. I also summarize the judgment rules for this kind of fair use accepted by the court in the last section of this chapter. The fifth chapter is the legislation of trademark fair use in Taiwan, this chapter explains the history of legislation for trademark fair use, for the purpose of discussing the factors for establishing fair use. The sixth chapter is the cases study and types of trademark fair use in Taiwan. Here I try to summarize the judgment rules for the most common type of trademark fair use in Taiwan, classic and nominative fair use, which had been accepted by the courts. The seventh is the judgment rules for trademark fair use after comparing the legislation and cases of both U.S. and Taiwan, this chapter also contains the record of the interview with the officers of TIPO. Through the interview, the judgment rules could be tested for their application in real cases. The eighth chapter is the conclusion.



## 誌謝辭

在就讀研究所的期間，適逢愛子凱凱誕生，初為人母之慌張及辛勞，加上工作及學業之雙重考驗，每每在見到了凱凱可愛的笑容後，都化爲烏有，在沒當母親之前，實在無法真實體會父母之辛勞，更無法想像世上竟會有一個人令我如此牽腸掛肚，小心呵護。爲了擁有更多的時間陪伴凱凱的成長，加速完成論文成爲首要努力目標，而這段打拚期間，外子的精神支持及以實際行動承擔家務、照顧兒子之協助，父母、多位兄嫂協助照料兒子，使得本論文終於有完成的一天。對於親愛的家人，除了感謝外，更深感幸福。

當然，論文得以順利完成最要感謝之人莫過於我的恩師王敏銓教授，在論文寫作期間給予之細心指導。王教授爲督促指導學生早日完成論文，在辛勤教學之餘，召集指導學生定期討論，並對學生屢次提交之論文草稿細心指正，我想若非積極如教授，本論文非得耗上多年才得以完成。另外，口試委員王文杰教授、邵瓊慧教授之指正，讓本論文有機會在定稿前將缺失一一補正，讓內容更爲精確、豐富，兩位口試教授之專業及細心實不在話下。另外，也要感謝經濟部智慧財產局王美花副局長及商標權組張瓊惠審查官在百忙之中，願意接受我的訪談，並給予極爲寶貴之意見。王副局長對智慧財產權之嫻熟自不在話下，但在辛勤的公務之餘，還能致力於學術之研究，尤其對商標合理使用之研究在國內著述極多，著實令人敬佩，本論文若不能向其請益，難謂完整。當然，亦要感謝科法所完整之教育及啓發，除讓我有幸進入研讀，成就人生的另一個階段外，更是獲益良多，而科法所所長劉尙志教授及王文杰教授、倪貴榮教授、王明禮教授、劉宏恩教授等的教導，亦開拓了我的視野，精進我的學習。蕭敏、曉青、凱君、珊珊、伊甄、正杰、信嘉、皓陽、世馨、冠宇等所有科法專四的同學們溫暖之友情及課業之協助，亦是完成學業不可或缺之因素。另外，更要感謝工作上之長官雷巧雲處長提供一個極爲優質之工作環境及給予之充份授權及信任，以及少南、翊人、玉美等同事所共同營造之良好工作氣氛，翊人、玉美、淑貞更得時時聆聽我發論文的牢騷，有了這些好同事，讓我能隨時擁有愉快之心情，在工作之餘爲論文努力。而高中同窗多年之好友黃賜珍不時之論文經驗談，更是在我灰心之餘極爲有效之強心針。總之，本文之所有能完成，要感謝的人礙於篇幅，實無法一一論及。

從事商標實務工作已超過十多年，在進入科法所就讀後，一直希望能在商標領域中有所貢獻，或許論文仍有未臻完善之處，漏而未予細讀之學說、著述仍有許多，文章中亦尚有謬誤之處，但此初試啼聲之作，仍期待有拋磚引玉之效，讓商標之研究有更深一層之討論及風潮。

最後，謹以此文獻給我親愛的家人、師長、同事及好友。

曾雅玲 謹誌於新竹  
中華民國九十六年六月

# 目 錄

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
誌謝辭.....	IV
目錄.....	V
一、緒論.....	1
1.1：研究動機.....	1
1.2：研究問題及目的.....	1
1.3：研究方法.....	2
二、商標之使用.....	5
2.1：前言.....	5
2.2：何謂商標之使用.....	5
2.2.1：我國商標法之使用.....	5
2.2.2：美國商標法之使用.....	6
三、合理使用之美國法規定.....	9
3.1：立法目的.....	9
3.2：蘭哈姆法之規定.....	9
3.2.1：蘭哈姆法第 33 條 b 項 4 款.....	9
3.2.2：蘭哈姆法第 43 條 c 項 4 款.....	14
3.3：不正競爭法整編第 28 條.....	16
四、美國合理使用之案例研究.....	17
4.1：典型之合理使用（classic fair use）.....	17
4.1.1：案例研究－“KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression Inc.”.....	17
4.1.1.1：前言.....	17
4.1.1.2：案件事實.....	18
4.1.1.3：地方法院判決.....	19
4.1.1.4：第九巡迴法院判決.....	20
4.1.1.5：最高法院判決.....	21
4.1.1.6：第九巡迴法院重審判決.....	22
4.1.2：小結.....	24
4.2：指示性之合理使用（nominative fair use）.....	26
4.2.1：案例介紹－1992 年“New Kids on the block v. News American Publishing, Inc.”.....	27

4.2.1.1：案件事實.....	27
4.2.1.2：第九巡迴法院判決.....	28
4.2.2：案例介紹－2003年“Brothers Records, Inc. v. Jardine4” .....	29
4.2.2.1：案件事實.....	30
4.2.2.2：第九巡迴法院判決.....	30
4.2.3：案例介紹－2005年“Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc.” .....	32
4.2.3.1：案件事實.....	32
4.2.3.2：第三巡迴法院判決.....	34
4.2.4：小結 .....	37
4.3：模仿諷刺（parody）之合理使用.....	40
4.3.1：案例介紹－Nike, Incorporated. v. “JUST DID IT” Enterprises. And Michael Stanard .....	41
4.3.1.1：案件事實.....	41
4.3.1.2：第七巡迴法院判決.....	42
4.3.2：小結.....	45
4.4：比較性廣告（comparative advertising）之合理使用.....	48
4.4.1：功能性說明之比較性廣告之案例介紹－Waco International, Inc. v. KHK Scaffolding Houston Inc.; et al.....	50
4.4.1.1：案件事實.....	50
4.4.1.2：第五巡迴法院判決.....	52
4.4.2：小結.....	53
4.5：網路時代之新興比較性廣告－網路廣告之合理使用 .....	55
4.5.1：網站標記之案例說明－Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. ....	57
4.5.1.1：案件事實.....	57
4.5.1.2：第九巡迴法院判決.....	58
4.5.2：橫幅廣告之案例說明－Playboy Enters, Inc. v. Netscape Communications Corp. ....	62
4.5.2.1：案件事實.....	62
4.5.2.2：加州地方法院判決.....	63
4.5.2.3：第九巡迴法院判決.....	66
4.5.3：小結.....	68
4.6：指示性合理使用之判斷原則.....	70

五、合理使用之國內法規定.....	73
5.1：立法目的.....	73
5.2：立法規定及沿革.....	73
5.3：合理使用之意義.....	76
5.3.1：使用人使用他人之商標文字時，主觀上需符合“善意且合理”之要件.....	76
5.3.1.1：何謂「普通使用」.....	77
5.3.1.2：何謂「善意且合理」.....	77
5.3.2：使用人使用他人之商標於客觀上須「非作為商標使用」.....	78
5.3.3：使用人使用商標權人之商標其最主要目的是用於「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」.....	79
六、國內合理使用之樣態及案例研究.....	81
6.1：典型之合理使用.....	82
6.1.1：高等法院 88 年上易字第 5433 號判決.....	82
6.1.1.1：案件事實.....	82
6.1.1.2：高等法院判決.....	82
6.1.2：高等法院 91 年度上易字第 774 號.....	83
6.1.2.1：案件事實.....	83
6.1.2.2：高等法院判決.....	84
6.1.3：士林地院 92 年自字第 137 號判決.....	85
6.1.3.1：案件事實.....	85
6.1.3.2：士林地院判決.....	86
6.1.4：台北地院 94 年易字第 251 號判決.....	86
6.1.4.1：案件事實.....	86
6.1.4.2：台北地院判決.....	87
6.1.5：小結.....	87
6.2：指示性之合理使用.....	88
6.2.1：台灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號判決.....	88
6.2.1.1：案件事實.....	88
6.2.1.2：高等法院判決.....	89
6.2.1.3：台灣高等法院 94 年度聲再字第 309 號判決.....	90
6.2.2：台中地院 94 年度易字第 1207 號判決.....	91
6.2.2.1：案件事實.....	91

6.2.2.2：台中地方法院判決.....	91
6.2.3：台灣高等法院 95 年度上易字第 1805 號判決.....	93
6.2.3.1：案件事實.....	93
6.2.3.2：高等法院判決.....	93
6.2.4：小結.....	94
6.3：其他類型之合理使用現況.....	97
6.4：國內合理使用之判斷標準.....	97
七、商標合理使用之判斷原則.....	101
7.1：前言.....	101
7.2：合理使用抗辯之前提－主張侵權者應先證明被告之使用有造成消費者發生混淆誤認之虞.....	101
7.3：合理使用之判斷原則.....	101
7.3.1：適用對象－典型之合理使用及指示性合理使用.....	101
7.3.2：針對典型之合理使用.....	102
7.3.3：針對指示性合理使用.....	105
7.4：訪談.....	110
八、結論.....	117
參考文獻.....	119



# 一、緒論

## 1.1：研究動機

按我國商標法之討論相較於同屬智慧財產權領域之專利權及著作權而言，數量明顯不足，究其根本，乃因現今產業中，將其創新技術轉換成專利權者，往往得藉由幾篇重要之專利即足以牽制商場上之競爭者，而就著作權而言，不論影音、文字著作、繪畫或者是軟體著作等皆是與全民相關之標的，一般人對如何使用著作物不致於侵權皆有最起碼之關注及認識。然而，商標則是法人團體為表彰企業所提供之商品或服務所設計出之標識，且非得經由長時間之廣告、行銷及商譽之經營，方得為社會大眾為習知，對於商標之運用及權利之保護，相信不會有人比商標權人自身重視，而非市場上之同業亦不會對他人之商標權特別有興趣，因而，其受到之關注自然無法與專利權或著作權相比擬。而再論及商標領域中之合理使用，所能受到之注意自然更不若著作權之合理使用般能受到一樣之重視。

我國現行商標法中有關商標合理使用之規定在第三十條第一項，即「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」。此為我國商標法中對合理使用之法源依據，而除前揭法條外，國內針對商標合理使用之探討並不多，主管商標業務之經濟部智慧財產局亦未針對商標合理使用之判斷擬定類似「著名商標或標章認定要點」、「混淆誤認之虞」審查基準等判斷標準供實務工作者判斷使用商標權人之商標是否構成合理使用，而可資為面對商標權人主張侵權時之合法抗辯。諸多有關商標合理使用之判斷基準均散見於司法實務之判決中，而缺乏一較具體完整之判斷原則。雖說商標合理使用抗辯多發生於商標侵權訴訟繫屬於法院時，非主管商標註冊業務之智慧財產局承審之案件，然而，由歷年來之法院實務判決結果可知，智慧財產局對於商標法之解釋及認定，仍為法院實務極為重要之參考。筆者從事商標實務工作多年，時時被公司之市場部門詢問，於廣告文宣中使用他人商標之適法性問題，不論是為告知消費者公司所提供之商品係與某某品牌之商品相容，或比該品牌之商品性能較佳、功能更齊備之比較性說明，均會面臨是否需取得商標權人之事前同意，方得使用之疑問，因而若能有一清楚之判斷原則供業界判斷在如何情形下，得以合理使用他人商標，而無須事先徵得商標權人之同意並支付授權費用，相信不僅對司法實務審判有所助益，對產業之密集度及相似性如此高之現今社會中更顯重要。

## 1.2：研究問題及目的

相較於國內作法，美國已有相當多針對商標合理使用之探討，且美國蘭哈姆法（Lanham Act）亦有針對商標合理使用做出原則性之判斷標準，故本研究擬設定題目為「論商標合理使用之判斷原則」，研究之目的係希望由了解美國及台灣對商標合理使用

之立法規定為出發，進而藉由整理及分析美國及台灣現有之合理使用案例，歸納出目前美國及國內實務採取之判斷原則，並比較兩國間立法及實務審判之差異，以期推演出一符合國內實務需求之具體判斷標準，供實務工作者於日後判斷此類案件時之參考，並期待藉由訪談主管商標業務之行政機關官員針對該一議題之看法，檢視歸納出之判斷基準，做為建議主管機關制定審查基準之參考。如此，應可對實務審判及業界確立一可資參考之明確判斷標準。

### 1.3：研究方法

本研究將藉由研究問題之提出及研究內容之設計，導出一個切合實務需求之商標合理使用之判斷原則，並依研究之設計檢視依文獻探討所歸納出之判斷原則，是否切合實務需要，且將尋求適當之判決等資料佐證所推演出之判斷原則之適當性，本研究所採行之研究方法主要如下：

(1) 研究之本質：本研究將採非實驗設計之研究方式，依據權威式之既有學術論述及判決，並以邏輯推理之方式歸納分析出研究所欲獲得之結果。

(2) 問題所涉及之時間及範圍：本研究採橫剖面之研究，以現階段美國及台灣之商標法令、論述及實務判決為基礎，進行歸納分析之工作，並兼以貫時性之研究，探討國內幾次商標法修正對「合理使用」之演進，以呈現該研究與法條相呼應且更具進步性之意義。

(3) 收集資料之方式：主要包含原始資料及次級資料之蒐集，首先將由法律網站、圖書館中之相關書籍、論述中找出可用之次級資料，而後分析歸納國外案例之見解，導出本研究之目的外，並藉由分析國內實務判決所援用之判斷基準，整理出幾個普遍採用之判斷原則，再與分析國外立法例、判例及學說所得出之結果，互相比較二者之優劣，導出符合我國商標法精神之商標合理使用之判斷原則，得出本研究之結果。其次，再運用原始資料，即訪談之設計，訪問國內商標法之行政主管機關官員，並採半結構式訪談方式，將得出之研究成果設計成提綱式之問題，使受訪者能在問題範圍內進行受訪並提供意見。本研究係採現場個別訪談方式進行。

(4) 文獻探討：本研究將先行蒐集現階段美國及台灣之現行商標法令及有關商標合理使用之文章、期刊及既有之法院實務判決等論述及決定，以整理並歸納出兩國家對商標合理使用在學術及實務上之共通判斷原則，主要研究之實務案例以美國居多，主要係因為美國在此領域中之研究及實務見解十分豐富，除蘭哈姆法之明文規定外，美國第九巡迴法院早自 1992 年即提出指示性合理使用之判斷標準，十分值得國內參考。其次，再針對國內近幾年來法院針對被告被控商標侵權時，如何援引商標合理使用做為抗辯之判決意見，分析我國法院認可之商標合理使用之判斷基準為何，依實務採用之判斷原則，整理出最常被採用之判斷原則，筆者並將總結上述文獻資料整理出最被接受且符合商標法精神之基礎判斷原則。

基於以上之研究方式，筆者可藉由分析整合權威性之論述、判決及他國之立法例等參考資料中獲致一普遍為大眾接受之「商標合理使用之判斷原則」，而導出筆者擬獲致之研究結果。其次，再藉由訪談之設計，將初步獲得之研究結果，與主管機關交換意見，驗證研究結果是否確實有助於實務工作者於判斷類似案例時，得援用筆者之判斷原則，而獲得一合理且公平之決定，或經由訪談結果，適度修正研究結果，以導出符合國內需求之研究結果，並供主管機關或審判機關於日後擬定相類似判斷標準時之參考。





## 二、商標之使用

### 2.1：前言

商標制度之建立誠如我國商標法第一條所示，係爲了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。藉由商標法之立法，建立商標制度，鼓勵商標權人將其表彰商品或服務來源之圖形、符號或文字等標誌，藉由註冊制度申請獨占使用之權利，經由註冊之保護後，商人即可放心投入商品之品牌建立及品質提昇，使消費者藉由商標認識商品或服務之來源，進而選擇購買，而亦因商人持續對其商品及服務之宣傳，消費者即不致於發生混淆誤認商品或服務提供者，因而商標法所保障之權利不僅及於商標權人，也保護了消費大眾。

然而，商人爲了使消費者輕易記住其商標，進而選擇其商品或服務，對商標之選用不可避免會選用一些與商品或服務能產生連想之文字或符號，好比最有名之微軟公司（Microsoft Corporation）選用“Microsoft®”一字做爲其企業及商品之名稱，而該字即有「微軟體」之意涵，使消費者可輕易知悉其所販售之商品以軟體爲主，其次又如知名之影像處理軟體業者 Adobe Systems Incorporated 採用“Photoshop®”做爲商標，該商標有「影像商店」之意義，可讓消費者輕易知悉其所提供之商品與影像有關。縱依商標法之規定，不得選用商品或服務之說明做爲商標，以免剝奪大眾使用該些文字之權利，然而爲使消費者牢牢記住商標，進而選購商品，市面上許多知名商標之文字或符號、圖形等，仍不免會令人與商品或服務產生一定連想。而文字總有詞窮之時，若完全保障商標權人獨占商標之權利，一旦商標權人所選用之商標顯著性較低，或具商品說明之意涵，一般善意之市場競爭者或第三人之權利即難免受到不當之限制，甚且有時他人之使用商標僅係爲了說明其商品或服務之必要性使用或比較性說明，若過度保障商標權人之獨占權，而剝奪大眾或市場競爭者使用商標之權利，消費者反而難以藉由商標之行使充份認識商品或服務之來源，如此反不利於工商企業正常發展，而違反商標法立法之良善美意。因而適當之允許市場上之其他競爭者或第三人在一定範圍及條件下合理使用商標權人之商標，而不受到侵權之指控，似乎是平衡大眾與商標權人利益之良方，亦是維護消費者權益之適宜作法。於是主張商標之合理使用做爲侵權時之抗辯乃爲法所允許。

### 2.2：商標之使用

#### 2.2.1：我國商標法之使用

在進入商標合理使用之前，似有必要了解何謂商標之使用，即在哪種情形下之使用或如何之使用方式該當於商標法之使用。依我國商標法第六條之規定，「本法所謂商標之使用，指爲行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其爲商標」。則依前述條文之文義解釋，舉凡商人爲表彰其所提供之商品或服務，而於相關之產品或服務上標示有其以

文字、圖形或記號或其組合式組成之商標，透過有形或無形媒介，如平面或電子媒體之文宣廣告，使消費者得藉由該商標認識到該商品或服務之提供者或來源，而資與其他商品或服務之來源區別者，均可視為商標之使用。再依台灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號判決所揭示之原則：「是商標之使用在表彰自己之商品，並讓消費者藉以標誌區別商品來源、品質與信譽，將商標用於商品或其包裝或容器之上，均為商標法所定商標之使用，不限於標示在商品上」，足證商標法所定之商標使用，並非僅限於標示於商品上，只要商標權人之使用，足使消費者得以與他人之商品或服務之提供者或來源區別，且商標權人之使用商標於主觀認識及客觀表現均係以之為商標，即該當商標法上之使用，符合商標法第五十七條第二項要求之使用規定，而不會遭致主管機關依職權或據申請廢止其註冊。

### 2.2.2：美國商標法之使用

另依美國商標法之規定，商標必須要使用才能有效取得商標權，此乃因為美國之商標制度係採先使用主義，異於本國採行之先註冊主義。按依美國之商標制度，商標權人縱使不向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）取得商標權，仍可依先使用商標之理由取得美國習慣法之商標保護。而商標權人若選擇向美國專利商標局申請商標註冊，商標之使用仍是重要要件，商標權人若非在申請之初，即已使用商標，而得以載明最早使用商標之日期，則僅得以意圖使用（intent to use）之方式申請註冊<sup>1</sup>，一旦取得註冊後，仍應在半年內補正商標使用證據，否則，該商標之註冊即面臨遭撤銷之命運。然縱使商標權人成功取得商標註冊，商標權人仍應在第六年時提供過去五年內使用商標之證據，證明確有使用商標之事實，若屆時仍無法提供商標使用之證據，該商標依舊會遭到撤銷，由此可知，正確且持續使用商標為維持美國商標權有效性之重要要件。至於如何之使用方可謂之商標法上之使用？則依美國商標法之規定，商標須有商業上之使用才該當商標法上之使用，而所謂之商業使用依美國商標法規定係指真實地將商標使用於日常商業活動上，而非僅只是為了保留商標權而取得商標，依蘭哈姆法第 45 條規定<sup>2</sup>，以下兩種情形之使用得視為商業上之使用，即：

#### （1）若是表彰商品之商標

<sup>1</sup> Lanham Act § 1(b) (15 U.S.C.A. § 1051 (b)): “A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may apply to register the trademark under this Act on the principal register hereby established.....”.

<sup>2</sup> Lanham Act § 45 (15 U.S.C.A. § 1127): The term “use in commerce” means the bona fide use of mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this Act, a mark shall be deemed to be in use in commerce (1) on goods when (A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and (B) the goods are sold or transported in commerce, and (2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the service is engaged in commerce in connection with the Services.

將商標以各種方法標示於商品、商品容器上或貼附於商品上之標籤等位置，若依商品之本質無法標示商標，則於行銷文件或與商品有關之文件上標示商標名稱，並於商業上銷售或傳輸標示有商標之商品。

(2) 若是表彰服務之標章

將標章用於或標示於所提供之服務或服務之廣告中，且該項服務為一般商業經營者所提供之服務，而該服務提供者可在幾個州提供服務，或於本國內提供，或是於外國提供。

總括而言，商標權人要證明其確具商標之使用意圖須符合下列三個要件，即：

(1) 須以之作爲商標：

通常在申請美國商標時，若商標權人係基於已使用之狀態申請商標註冊，則申請書上需填載第一次在美國境內使用之日期，於商標通過美國專利商標局之初審後，商標申請人即需補呈商標實際使用之證據，如標示有商標之商品型錄、包裝盒或廣告文宣等，證明商標之使用。

(2) 須爲締結善意之交易 (bona fide transaction)：

善意之交易得證明商標權人確具使用之意圖。而本項所謂之善意，係指合於一般正常之交易，非如左右手交易般屬關係人間之交易 (not an arm length transaction) 或秘密而不公開的交易，都非善意。如公司內部的交易，對於親戚或好友所爲的名義上或象徵性的銷售<sup>3</sup>。

(3) 須非僅僅爲取得或維持商標之權利：

商標權人取得商標後，需確實將商標使用於商品或服務之行銷上，若商標權人僅係爲取得商標權後，排除他人使用相同或近似之商標，進而主張其商標權，但並不實際使用商標，則其所取得之商標仍將因爲缺乏實際使用之事實而遭到撤銷。

商標權人於取得表彰商品或服務之商標後，仍持續依商標法定義之使用方式使用商標，即可取得不可爭議之商標權地位。爾後商標權人即得於第三人惡意仿冒之時，積極主張其商標權。相反地，若商標權人未積極主張商標權，任由惡意攀附其名聲或搭便車之商人不當使用其商標，經年累月後，商標即有可能因喪失識別性，被淡化而失去商標識別之功能，而終至喪失其商標權。商標因商標權人怠於主張而喪失商標權最著名之例子不外乎“aspirin”、“zipper”及“xerox”。有鑑於此，舉世聞名之微軟公司於其網站上公布了使用其著名之“Microsoft®”商標之指南<sup>4</sup>，在該指南中明確說明應如何使用“Microsoft®”商標，並說明不爲其接受之使用方式，供其經銷商、使用者，甚至是一般大眾了解其維護商標之明確作法及捍衛商標權之決心，此種作法實爲保護商標權之最佳範例。

<sup>3</sup> 2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION, §16:7 (4<sup>th</sup> ed. 2006.).

<sup>4</sup> “Microsoft®”商標使用指南，at: <http://www.microsoft.com/taiwan/trademarks/> (Last visited: 2007/6/1).



## 三、美國合理使用之規定

### 3.1：立法目的

商標權人一旦擁有不可爭議之商標權後，即取得專屬排他使用權，而得對惡意侵權攀附其名聲之仿冒者主張權利，要求其停止侵權行為並賠償商標權人之損害。然而，誠如本文一開始時所提及，若全然賦予商標權人絕對之權利，主張其商標權利，一旦使用者係以商標之原始文義使用，而無搭便車之故意，抑或純係為了說明使用者所提供之商品或服務時，仍因商標權人之絕對權利而令其使用行為成了侵權行為，似又阻礙了商業之正常運作，而失其平衡。因而，藉由立法之方式，使得一般使用者得藉合理使用之法理引為抗辯，即適度地調整了商標權人之權利，並保障了善意之使用者。原則上，合理使用之原理係指，商標權人使用商標之獨占權利並無法禁止任何第三人以商標字詞之描述意義使用其商標文字，而非將商標權人之商標以商標形式使用<sup>5</sup>。再簡單來說，合理使用是指他人得以善意合理之方式使用商標權人之商標，而無須徵得商標權人之同意亦無庸支付商標授權費用。美國之合理使用精神係源自於美國憲法第一修正案（First Amendment）中之自由表達（free expression）及言論自由（free Speech）精神，該法案被視為是商標侵權抗辯之重要法理，按商標法雖賦予商標權人獨占之商標使用權，但仍無法剝奪大眾自由表達（freedom of express）之權利，惟有當該自由表達精神嚴重損害商標法賦予商標權人之權利，或大眾辨識商品來源之權利時，該位於憲法層次之原則才得加以適當之修正。而該第一修正案所強調之自由表達及言論自由精神提供了一般社會大眾或商業競爭者在使用他人商標時一種阻卻違法之使用權利，即在符合該修正案之原則下，可不受商標權人獨占權利之拘束。有美國學者即指出合理使用案件通常會產生六個主要影響，即：(1)、公眾對在市場上之商品或服務有不被欺騙之權利；(2)、公眾對競爭市場中有鼓勵生產有品質商品之利益；(3)、商標權人對維護其商標之完整性及禁止他人搭其商譽之便車有利益；(4)、被控商標侵權者有正確描述其商品以求在市場上有效競爭之權利；(5)、公眾有知悉商品或服務之正確描述以利購買之利益；(6)、針對個人不當利用商標法將常用文字予以獨占或設限之作法，公眾有禁止之利益<sup>6</sup>。前項六點明確指出了合理使用制度存在之意義及其於商標法中所占之地位。

### 3.2：蘭哈姆法之規定

#### 3.2.1：蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款

美國國會為促進市場競爭、確保商品品質並保護消費者避免發生混淆誤購之情形，於 1946 頒佈聯邦商標法，即所謂之蘭哈姆法(The Lanham Act)。依蘭哈姆法之規定，商

<sup>5</sup> 74 Am. Jur. 2d Trademarks and Tradenames § 142.

<sup>6</sup> Michael G. Frey, *Is it fair to confuse? An examination of trademark protection, the fair use defense, and the First Amendment*, 65 U. Cin. L. Rev. 1255 (Summer 1997).

標權人一旦依蘭哈姆法取得商標權後，即可依該法對不當使用其商標之第三人主張權利，蘭哈姆法中對商標權人之權利救濟主要規定於蘭哈姆法第 32 條第 1 項a款及第 43 條第a項(1)(A)款<sup>7</sup>，依前揭法條規定，商標權人對於以重製、仿冒、複製其商標並用於商品銷售、經銷或任何足以構成混淆、誤認或欺罔之行爲均可主張民事賠償，且前揭法條中亦明示「混淆之虞」(likelihood of confusion)之情形，做爲判斷商標是否構成侵權之要素。當然商標權人若要證明商標遭侵權，首先必須先證明其擁有合法之商標權，其次要證明第三人之商標使用確實有可能造成消費者對商品或服務之來源造成混淆，方該當於商標侵權之舉證責任。而美國因採先使用主義，商標權人縱未依蘭哈姆法向美國專利商標局註冊取得聯邦法之商標權，仍得依習慣法 (common law) 之法理取得商標之保護，因而若商標權人係援引習慣法主張商標權，商標權人仍應首先證明，消費者得藉由其商標辨識其商品或服務之來源，其已成功取得習慣法之商標權後，方得就第三人使用之侵權主張。則不論係就蘭哈姆法或是習慣法，主張商標受到侵權之一方應就商標侵權負擔舉證責任。

美國商標法賦予商標權人排他之權利維護其商標權利，然而若將該權利無限擴張，難免損及市場上一般人對文字之使用。正如同本文前言所述，文字難免窮盡，尤以語言文字本爲全人類之資產，若授與商標權人絕對之權利，影響大眾以文字之原有意義使用，似乎有違公平合理之原則。因而，蘭哈姆法在第 33 條b項第 4 款 (15 U.S.C. § 1115(b)(4))<sup>8</sup>規定了「合理使用」之法理，此即爲「典型之合理使用」(classic fair use) 或「傳統之合理使用」(traditional fair use) 之法源依據。依該法條規定，被訴爲侵權事實之姓名、字語、方式之使用，並非作爲商標而使用，而係使用人本身營業上個人姓名之使用，或係與使用人有密切關係者之個人姓名，或係將使用人之商品、服務或產地善意且合理地爲說明之字語或方式者，該使用即不會構成商標侵權，而可以主張合理使用。因而遭指控商標侵權之一方若要依蘭哈姆法成功主張合理使用做爲抗辯，即要證明下列三個要件：

(1)、其不以商標之方式使用，即 “otherwise than as a mark” ；

美國知名商標學者J. Thomas McCarthy (以下稱「麥卡錫」) 教授認爲若要主張合理使用，此點應爲最重要之條件，即該當於合理使用之前提，必須是商標使用人使用商標權人之商標並非以商標之方式使用<sup>9</sup>。通常會引發商標侵權糾紛不外是使用人以引人注目之方式使用商標權人之商標，而有使消費者發生混淆誤認

<sup>7</sup> Lanham Act § 43(a)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)): “False designations of origin and false descriptions forbidden (a) Civil action... (1)... (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or...” .

<sup>8</sup> Lanham Act § 33(b)(4) (15 U.S.C. § 1115(b)(4)): “the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark... of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods of services of such party, or their geographic origin....” .

<sup>9</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:46.

之情形，然而，在廣告或行銷上強調商標權人之商標並不一定就會被認定以商標之型式使用，因為有可能使用人僅係爲了加強該描述性文字，用以描述其所提供之商品或服務，最主要之觀察重點仍應著重於使用人使用該商標之文字之方式，如字體、大小、置放於整個商品或行銷文字之顯著位置等。簡而言之，如使用人於商品上僅標示有商標權人之商標，且係以粗大字體標示於商品或其包裝之正中央，除此之外，再無其他文字或圖形，則使用人即係以商標之方式使用，而無法以合理使用做爲抗辯。然而一般而言，使用人通常不會以如此顯目之方式使用商標權人之商標，使用人有可能將自己之商標或其他描述性文字與商標權人之商標共同使用，然而就算是連結使用，亦不一定會排除使用人即非以商標之方式使用而不會構成侵權。例如在Mobil Oil Corp. v. Mobile Mechanics, Inc.乙案中<sup>10</sup>，被告使用“MOBILE MECHANICS”做爲其企業之服務商標，形容其移動式且具行動力之汽車維修服務，但法院仍認定其侵害Mobil汽油公司之“MOBIL”商標，主要理由是因爲被告使用該文字之字體、形式與原告之商標字體幾乎一樣，且係以商標之方式使用，故無法援引合理使用做爲抗辯。

(2)、該商標爲使用人之個人姓名、商號名稱或僅爲描述使用人之商品或服務內容，即法條中提及之“of a term or device which is descriptive of . . . . only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin”；

此要件係指使用人使用商標權人之商標並非爲了影涉或攀附商標權人之商標，甚至是指示商標權人之商標，使用人之使用商標文字純粹是因爲該商標文字恰好是使用人本人之姓名或其企業之商號名稱，或是該商標文字本身即屬於描述性文字，恰可用以說明使用人所提供之商品或服務之內容，使消費大眾可藉由該商標文字之使用而輕易了解使用人所欲銷售之商品或提供之服務。此種要件構成之前提，多半是因爲商標權人選擇了一具原始意義之文字做爲其商標，該商標自然不會因爲商標權人之申請、註冊及行銷使用後，喪失其原始意義，而排除社會大眾之使用權利。因爲雖使用人使用商標權人之商標文字，但無非是爲了表明使用人之姓名、商號名稱或說明商品或服務，自無法論以商標侵權，而限制使用人之合法使用文字之權利。不過，值得注意的是，商標權人之商標縱爲描述性文字，亦不得描述商標權人自身之商品或提供之服務，否則，一旦被判定爲描述性商標，商標權人本即無法取得商標權，或是得依蘭哈姆法規定，放棄該特定描述文字之專用權，而僅得以商標之整體，即描述性文字再加上其他文字或圖形構成一整體商標，方得以取得商標權。則在此種情形下，任何人均得以使用其描述性文字而不會被控以商標侵權，當然亦無庸援引合理使用做爲抗辯。爲了更精確了解何謂描述性商標（descriptive mark），麥卡錫教授提供了

<sup>10</sup> Mobil Oil Corp. v. Mobile Mechanics, Inc., 192 U.S.P.Q. 744 (D. Conn. 1976).

判斷之標準，即商標會被認定屬描述性文字，代表該文字可能描述以下事項：

- (1) 商品之預期目的、功能或使用方式；
- (2) 商品之大小；
- (3) 商品或服務之提供者；
- (4) 商品或服務之使用人之層級；
- (5) 商品或服務之獨特特性或構成之成分；
- (6) 商品或服務之本質；
- (7) 對使用人產生之效益<sup>11</sup>。

一旦商標權人所選擇使用之商標構成前述要項中之任何一項，均會被審查機關認定為描述性商標，而無法取得註冊。例如“E-FASHION”即具有描述其在網路上提供時尚訊息之說明，因而被認定為描述商品或服務之本質而無法取得商標權<sup>12</sup>。由上可知，描述性之文字本應歸社會大眾自由使用，而無法容許任何人利用商標法取得獨占之權利，而排除他人正當使用文字之自由及權利。不過，若商標權人藉由經年累月不斷之使用描述性文字，因而建立起相當之知名度，使得消費大眾得由該描述性文字辨識商品之來源，即代表商標權人之商標已取得“secondary meaning”（第二層意義）<sup>13</sup>時，那又另當別論，使用人若使用該具第二層意義之商標，仍有可能構成商標侵權，而須依蘭哈姆法第 33 條b項第 4 款判斷是否得以援引合理使用做為抗辯。

- (3)、使用之前提為善意且合理，亦即“used fairly and in good faith”。

使用人使用商標權人之商標必須是善意且合理之使用方式，才得以成功主張合理使用。此處之善意與蘭哈姆法所要求商標權人確具使用意圖時所提及之須是締結善意之交易中之“善意”應可做相同之解讀，蓋善意之交易係指合於一般正常之交易，而善意本身則係指合於一般大眾所認知之合法且合理之行爲。至於“used fairly”（合理之使用），則並未十分明確清楚蘭哈姆法針對此要件之判斷基準，惟依據最高法院於KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.<sup>14</sup>乙案中所揭示之原則可知，合理使用之要求並不代表被告之使用商標權人之商標一定不能造成消費者之混淆。而第二巡迴法院亦提到法院及學者將欠缺善意之行爲等同於

<sup>11</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:16.

<sup>12</sup> In re Styleclick.com Inc., 57 U.S.P.Q. 2d 1445, 2001 WL 15915 (T.T.A.B.2000).

<sup>13</sup> 指原具描述性意義之商標，經由使用人不斷之行銷使用，而使得消費者知悉其係代表某種特定之商品，而得以藉該商標辨識商品或服務之來源，則該原本不具顯著性之文字即擁有第二層之意義，而具有商標之功能。See 15 U.S.C. § 1052, *see also* Anne Hiarig, 22 Am. Jur. Proof of Facts, 3d 691 (2005)(Under the doctrine of "secondary meaning" a mark that was descriptive in its primary meaning can be shown to have acquired a secondary meaning as a trademark associated only with a particular product. Such proof ranges from showing extensive use of a mark over time to promulgating market surveys demonstrating that a term, product shape, or label design that has a primary, descriptive meaning has also acquired a "secondary meaning" to the public as a trademark.).

<sup>14</sup> KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S.Ct. 542 (2004).

後使用人意圖利用消費者對商品之來源或提供者之混淆而藉以攀附商標權人之商譽<sup>15</sup>。

基本上，善意因是屬於使用人內在之主觀意識，必須透過其使用行為方得以判斷其顯現於外之使用方式是否確屬善意且合理。而判斷顯現於外之使用方式，其方法則與第一項所提及之「不以商標之方式使用」雷同，一般而言，可藉由使用人是否以醒目且特殊之字體使用商標權人之商標，及是否將該商標置於商品之中心位置等方式來判斷，若使用人以粗大、色彩鮮艷之字體顯示商標權人之商標，但卻將自身之商標以黑白、縮小字體置於商品之角落位置，此種情形，即難以主張其係以善意且合理之方式使用商標權人之商標，換言之，觀察使用人是否已採取相當之方式避免與商標權人之商標互為混淆，為判斷商標使用人是否確具善意之重要指標。

此三項要件為蘭哈姆法第 33 條b項第 4 款所規定主張典型之合理使用做為商標侵權抗辯之必要條件。實則，使用前揭三要件可排除商標侵權之成立，最主要的原因不外乎商標權人係使用一已為大眾知悉之文字做為其商標，該文字在不被商標權人使用前已具有特定之原始意義，自然不會因為商標權人之使用而排除社會大眾使用該文字之權利。正如同美國第二巡迴法院在Car-Freshener Corp. v. S.C. Johnson Son Inc.所揭示之見解，「商標權人雖然可以使用描述性文字或圖形組成其商標，但卻無法避免別人以善意且不以之為商標之方式，使用該些文字或圖形之原始意義」<sup>16</sup>。又如同第七巡迴法院於Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.案中所宣示之法理，「任何人皆得使用文字或圖形具描述性之原始意義，以對抗商標權人排他之商標權」<sup>17</sup>。此外，美國知名商標學者麥卡錫教授亦認為「若原告選擇一描述性文字做為商標，商標權人即應認知其他人仍有權自由依該文字之原始文義使用其商標用以描述其商品或服務」。但麥卡錫教授認為此並非能毫無例外地全面適用，依其認為若商標權人因為不斷使用商標，進而創設了商標之第二層意義時，那又另當別論，然而縱然如此，商標文字之原始意義仍應符合自由競爭市場之利益，由大眾使用以描述其商品<sup>18</sup>。此亦為典型合理使用之最核心目的，即藉由主張合理使用對抗商標權人獨占之商標權，保留一定之空間給大眾或其他競爭者，使其得更完整、精切地說明其自身之商品或提供之服務。

另外，值得注意的是，美國蘭哈姆法之商標規定雖係針對依該法規定向聯邦之專利商標局取得註冊且登錄於註冊簿之聯邦商標，然而，針對未依該法註冊而依習慣法取得商標權之商標權人或僅依各州州法取得註冊之各州商標，仍得以蘭哈姆法之規定主張合

<sup>15</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:49.

<sup>16</sup> *Recent Development in Trademark Fair Use Litigation*, at:

<http://www.abanet.org/litigation/committee/intellectual/roundtables/jan05outline.docx>. (last visited 2006/4 /11).

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

<sup>18</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:45.

理使用做為抗辯，亦即蘭哈姆法之規定得視為習慣法或州法之成文規定，習慣法或州法中有關合理使用之抗辯實已包括蘭哈姆法第 33 條b項第 4 款之構成要件<sup>19</sup>。

### 3.2.2：蘭哈姆法第 43 條 c 項第 4 款

除此之外，2006 年新修正之蘭哈姆法第 43 條c項第 4 款 (15 U.S.C. § 1125(c)(4))<sup>20</sup>亦針對知名商標權人對抗不當使用其商標導致商標淡化之侵權行為做出限制，依該法條規定，知名商標權人對下列三種情形不得主張商標因受到模糊化或減損而構成淡化，即：

- (1) 使用人以合理使用之方式，包括指示性或描述性合理使用，或功能性使用之方式使用知名商標權人之商標，而不僅只於在於表明該他人之商品或服務之來源之識別性使用，該使用方式包含：
  - (1) 以比較性廣告或促銷之方式用以使消費者得以比較使用人與商標權人之商品或服務；或
  - (2) 為識別或模仿諷刺、批評或評論知名商標權人之商標或其提供之商品或服務之目的。
- (2) 任何形式的新聞報導或評論；
- (3) 使用標章非作為商業使用。

蓋商標淡化係商標法賦予商標權人更全面性之保護，為確保知名商標權人如可口可樂、麥當勞所辛苦建立之商譽，商標法對惡意冒用知名商標之行為做全面性之限制，不論該使用知名商標之行為係用於相同或類似之商品或服務，或完全不同或不類似之商品或服務，只要該使用行為有可能構成商標之淡化，讓消費者將該使用與知名商標權人產生聯想，或認為係由知名商標權人所提供之商品或服務，即足該當商標淡化之可能，而得被商標權人控以侵權。然而知名商標權人之權利再大，亦不應阻礙社會大眾自由表達之權利，尤其是正確地描述知名商標權人之商標，而不會構成混淆之使用方式，例如以指示性合理使用之方式使用知名商標權人之商標，抑或是將知名商標權人之商標用於非商業性用途，或用於評論報導，甚至是以模仿諷刺之方式引述商標權人之商標。原則上，只要該等使用不會造成消費者之混淆，誤認後使用人為商品或服務之提供者，抑或是其與商標權人有贊助、保證等關係，理應不受到限制，而得以公平合理之方式使用，此亦為蘭哈姆法在此種情形下，限制知名商標權人之權能之理由。而此法條第一項顯然

<sup>19</sup> Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 217 U.S.P.Q. 988 (5<sup>th</sup> Cir. 1983)([I]f the defendant's use is a fair use as against assertion of a registered trademark, then it is also a fair use as against a state statutory or common law count).

<sup>20</sup> Lanham Act § 43 (c)(4)(15 U.S.C. § 1125): "The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with--(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark.

係已將第九巡迴法院所創設之指示性合理使用之法理納入明文中，此外尚包含由各巡迴法院所類型化之模仿諷刺及比較性廣告之合理使用，而第二項亦與法院所認同之評論報導之合理使用要件相符，顯見蘭哈姆法已認同各聯邦巡迴法院將指示性目的、模仿諷刺或比較性廣告之目的使用商標權人之商標視為合理使用之樣態並將其列入淡化法中，而可作為對抗知名商標權人主張商標侵權時之抗辯。然而，值得注意的是，該條文針對之標的仍是知名商標權人之商標，而非一般之商標，故並無法如蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款可直接視為合理使用之法源，雖然吾人可認同蘭哈姆法承認聯邦巡迴法院所創設有別於典型合理使用之類型，但若使用人所引述之商標並非知名商標，則是否可推論蘭哈姆法亦有相同之適用，似乎有待法院進一步解釋及判定，不過，就近年來美國諸多法院之見解似乎可推定，只要符合前揭類型之使用要件，且不會造成消費者之混淆，而有攀附商標權人商標之嫌，原則上均可援引前述要件做為合理使用之抗辯，至於商標是否知名似乎並非考量之重點。

其次針對本條第三項所要求之「非商業行為之使用」則似乎與憲法第一修正案中之言論自由精神有別，蓋該法案所欲保障之言論自由精神並不限於非商業行為，事實上在 1976 年美國最高法院審理 Virginia Board of Pharmacy<sup>21</sup> 乙案時，即肯定「商業言論」(commercial speech) 受到憲法第一修正案中言論自由條款之保護，最高法院亦明白指出商品之一般廣告言論與政治演說及著作同樣值得受到憲法之保護<sup>22</sup>。但當然引人錯誤之商業言論則無法受到憲法第一修正案之保護，正如同麥卡錫教授於其著作中所引述 Blackmun 法官之說法，即：「聽眾並無興趣接收錯誤、誤導或欺騙之商業資訊」，基於此種理由，錯誤之商標言論得被禁止而無法主張憲法第一修正案之保護<sup>23</sup>。不過，在此處商標侵權者所欲對抗之商標係已具相當知名度之商標，該知名商標之所有人基於其對商標長期投資之心力，其所獲得之保護明顯應優於一般商標權人，故此處得援引為合理使用抗辯之要件不同於一般商標侵權之合理使用抗辯，而僅限於非商業行為之使用。

再者，本條第一項雖允許他人援用商標權人之商標用於比較性廣告或促銷之商業行為中，然參蘭哈姆法第 43 條 a 項<sup>24</sup>亦提及，該些比較性或促銷之商業廣告必須不能有錯誤或使人誤導之陳述，造成他人對於商品或服務之來源產生混淆，或誤認該商品或服務與其他人之商品係有關連或存在贊助或保證關係，或由其廣告行銷陳述中，誤信商品或服務之品質、成份等，若有此種誤導或錯誤訊息，則任何第三人認為因該些廣告或促銷

<sup>21</sup> Virginia State Bd. Of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748, 765, 48 L.Ed. 2d 346, 96 S.Ct. 1817(1976)

<sup>22</sup> 5 MCCARTHY, *supra* note 3, § 31:139.

<sup>23</sup> *Id.* § 28:40.

<sup>24</sup> Lanham Act § 43(a)(15 U.S.C. § 1125(a)):“any person who, on or in connection with any goods or services...uses any false or misleading description of fact, or false and misleading representation of fact, which ...in commercial advertising or promotion misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or her is or is likely to be damaged by such act.”

而受有損害或有損害之虞者，將得援引蘭哈姆法主張損害之救濟。

### 3.3：不正競爭法整編第 28 條 (Restatement (Third) of Unfair Competition § 28)

美國不正競爭法整編第 28 條中規定有對商標權人之限制，該條文規定：

在對商標、商號名稱、團體標章或證明標章之商標侵權訴訟中，若行為人使用該商標係以描述性方式或以地理描述之方式來說明行為人自身之商品、服務或營業或其來源，或是該商標為行為人自己之姓名或與其有關係人之姓名者，且行為人係以合理且善意之方式使用該商標，其目的僅為了描述行為人之商品、服務或營業或表明與其相關人之姓名者，此種情形得為商標侵權之抗辯<sup>25</sup>。

本條文所指之商標權人之商標並不限於依蘭哈姆法註冊之商標，即使未經註冊之商標亦等同適用，另外，商標權人之商標得被他人以描述性之方式使用，很顯然係因該文字本身除被商標權人賦予商標之意義外，尚具有一般社會大眾習知之原始意義，故不正競爭法在此處雖肯定具描述性意義之商標得經由長久使用而獲得第二層意義，但仍無法授與商標權人完全獨占之權利，禁止社會大眾使用該商標文字之原始文義之權利。此一限制商標權利人之規定除前述之蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款中明文規定外，於習慣法中亦肯定此一權利。

然而使用人使用商標權人之商標若造成消費者混淆，使消費者無從分辨商品或服務之來源，即亦喪失商標表彰之功能，因而若要成功援引該一條文做為抗辯，使用人之主觀使用意圖需具善意，表現於外之使用方式需為公平且合理，但商標權人於主張商標遭受侵權時，仍應先行就使用人之使用商標已確實造成混淆後，使用人方才負有證明其為善意且合理之使用之責任。而在此處之善意且合理與蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款所指之善意合理並無差異，基本上，使用人縱使於使用之初即知悉商標權人之商標，亦不會因此被認定不具善意，於判斷上，仍應視使用人使用商標權人之商標時，有無利用商標權人商譽，意圖造成消費者混淆而定。假若使用人使用商標權人之方式係完全複製商標權人之商標且以顯目之方式使用，而事實上使用人所欲描述之商品尚有其他文字可以使用，則使用人之使用方式即可能被認定為惡意使用。

基本上，本條之合理使用抗辯與蘭哈姆法之規定是一致的，且在適用上，不正競爭法中合理使用之地位似乎更高於商標權人之利益，原則上即使在消費者有可能發生混淆之情形下，合理使用仍可以適用，除非該混淆已達“substantial confusion”（實質混淆）之情形，否則並不構成侵權。

---

<sup>25</sup> Restatement (Third) of Unfair Competition § 28(1995): “In an action for infringement of a trademark, trade name, collective mark, or certification mark, it is a defense that the term used by the actor is descriptive or geographically descriptive of the actor’s goods, services, or business, or is the personal name of the actor or a person connected with the actor, and the actor has used the term fairly and in good faith solely to describe the actor’s goods, services, or business or to indicate a connection with the named person.”

## 四、美國合理使用之案例研究

### 4.1：典型之合理使用（classic fair use）

美國商標合理使用之法源依據有來自成文法蘭哈姆法、不正競爭法之規定，亦有來自於習慣法或法院之創設，此章節所介紹之合理使用類型又名傳統之合理使用或法定之合理使用，即蘭哈姆法第 33 條第 b 項第 4 款（15 U.S.C. § 1115(b)(4)）所規定之合理使用，此種合理使用之構成要件如第三章第二節所描述，其最大功用在於維持商標權人對商標之獨占權利外，尚保障社會大眾有權以文字本身之原始意義自由使用，進而描述其所提供之商品或服務之權利。而顯然地，此種合理使用最常發生在商標權人所選擇使用之商標文字本身屬描述性文字，其在商標權人賦予其商標意義之前，該文字即具有原始意義，而應開放予社會大眾使用，而不得容由商標權人獨占。正如同美國 Holmes 大法官在 *Prestonettes, Inc. v. Coty* 乙案中所揭示之原則，「使用商標之方式若未造成大眾混淆，則我們不認為商標權擁有得以排除該文字被用以陳述事實之崇高權利」，這同時代表著，「商標法並非係對文字本身創造一絕對之權利，換言之，一旦適用典型合理使用原則時，即代表商標保護終止」<sup>26</sup>，此種牽制商標權能之原則多少平衡且保障了一般大眾在非惡意之情形下，自由使用文字之權利。而麥卡錫教授則認為合理使用只有兩種樣態，除本項所指之典型合理使用外，另一種即為後面章節介紹之指示性合理使用，至於一般人認為只要是不侵權之使用商標行為皆名之為「合理使用」則純屬誤解<sup>27</sup>。此兩種樣態在適用上有極為不同之差異，就典型合理使用而言，係指使用商標文字之原始意義而不以商標之方式使用，然而就指示性合理使用而言，則確實是使用商標權人之商標來說明商標權人之商品或服務。基本上美國法院針對合理使用之適用做出了許多判決，新近有名之案例為美國最高法院於 2004 年 12 月 8 日針對 *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.* 乙案所做出之判決，該判決揭諸了典型合理使用之判斷原則，解決長久以來聯邦巡迴法院之兩派意見，是美國近年來十分重要之案例，以下將析述該判決，藉此了解美國法院對援引典型合理使用做為商標侵權抗辯時所持之見解。

#### 4.1.1：案例介紹－“*KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*”<sup>28</sup>

##### 4.1.1.1：前言

美國商標法針對被控商標侵權者在主張合理使用做為抗辯時，除前述使用者在使用時主觀上須為善意且合理，於使用時亦不得以之為商標等前提外，其最重要之爭議不外是一旦商標已構成混淆之虞時，商標侵權者還能否援引合理使用做為抗辯？此爭議在美

<sup>26</sup> *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 368, 44 S.Ct. 350, 351, 68 L.Ed. 731, 1924 Dec. Comm'r Pat. 508 (1924)(Holmes, J.).

<sup>27</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:45.

<sup>28</sup> *KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 408 F.3d 596 (9th Cir. 2005).

國法院間一直存有歧見，有一派的法院見解認為，會令人混淆之使用絕非合理使用<sup>29</sup>，而另一個判決見解則認為即使構成混淆仍可主張合理使用<sup>30</sup>，此二種見解一直在美國聯邦巡迴法院間反覆出現，直至 2004 年 12 月 8 日最高法院針對 KP Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 乙案做出判決後，此爭議方有一決定性之見解，依美國最高法院判決認為被告於商標侵權訴訟中主張商標合理使用之抗辯時，並無庸證明商標無混淆之情形，亦即縱使在商標構成混淆之情形下，合理使用之抗辯仍可援用，此判決堪稱為近代對美國之商標合理使用判斷極為重要之判決，因而在討論商標合理使用之原則時，自然不能不充份了解美國法院在承審此案時所為之判決及見解。

#### 4.1.1.2：本案事實

本案之兩造 KP Permanent Make-up Inc. (以下簡稱 KP 公司，即原告) 與 Lasting Impression I, Inc. (以下簡稱 Lasting 公司，即被告)，兩家公司均為耐久型化妝品之製造及銷售商，且為直接競爭廠商，該產業所生產之產品同時具有化妝及醫療之功能，通常之應用方式係在皮膚之表皮層內植入色素，用來掩蓋傷疤、延長眉毛或創造持久之眼線等。Lasting 公司是在 1992 年四月開始使用 “micro colors” 商標，其指定使用之商品為專業醫療及化妝師用之墨水及顏料，如整型手術除疤之墨水或去胎記之顏料，並於 1993 年時以設計字體之 “micro color” 向美國專利商標局申請商標註冊 (如下圖 A)，並於 1993 年 5 月 11 日取得註冊第 1,769,592 號之商標，復於 1999 年成功提示商標使用資料成為不可爭議之商標權利擁有者<sup>31</sup>。而反觀 KP 公司係於 1990 年間即開始使用 “micro color” 於宣傳文件中，並於 1991 年開始將 “micro color” 商標使用於其顏料產品之瓶身上。KP 公司使用該商標之時間係早於被告 Lasting 公司之使用時間，但其並未申請聯邦註冊。在 1999 年時，KP 公司大量使用 “micro color” 做為其產品之廣告 (如下圖 B)，而非僅將該商標用於產品之瓶身上。於是 Lasting 公司在 2000 年 1 月寄發了警告函給 KP 公司，要求其停止使用 “micro color” 商標，此警告函使 KP 公司決定在加州中區地方法院對 Lasting 公司及其授權使用商標者 MCN International, Inc. 提起商標侵權訴訟，KP 公司主張其就 “micro color” 商標擁有習慣法之商標權，且其使用並未侵害 Lasting 公司之商標權而為單純之合理使用，Lasting 公司亦提起反訴主張 KP 公司侵害其商標權，兩家公司並就本案申請即決判決。地方法院於承審後准許 KP 公司即決判決之申請，判決 KP 公司符合 15 U.S.C. § 1115(b)(4) 之規定而得主張合理使用做為抗辯。Lasting 公司隨即向聯邦第九巡迴法院提起

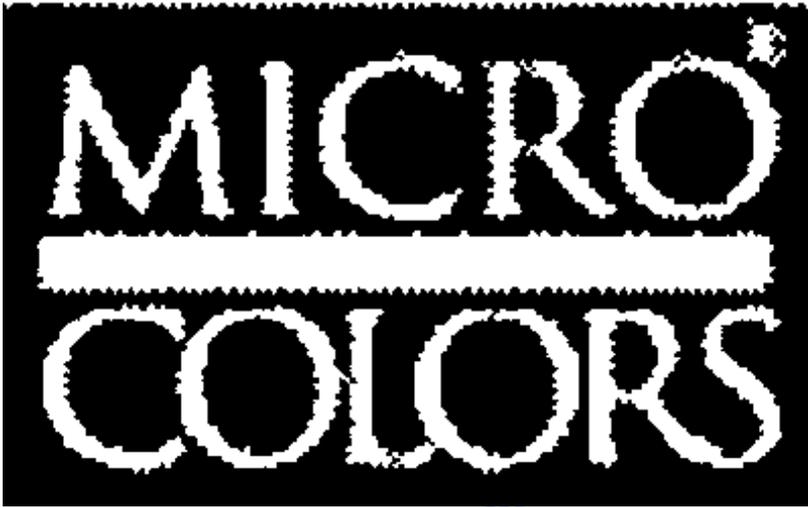
<sup>29</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:47 (Thus, these courts concluded that a junior user’s use should be deemed “fair” only if it was non-confusing.).

<sup>30</sup> *Id.* (...that a finding of a “fair use” could prevent a finding of infringement even if a likelihood of confusion existed.).

<sup>31</sup> 依 15 U.S.C. § 1065 之規定，商標要獲得不可爭議之商標權，必須符合下列條件：(1)連續五年之使用且其後仍於商業上使用，(2)並無任何判決或決定推翻該商標之效力，(3)美國專利商標局或法院沒有待審理之程序，(4)該商標對指定之商品或服務而言，並非為通用名稱。

上訴，其在上訴聲明中指稱地院判決中忽略了進行商標是否構成混淆之判斷，而此次第九巡迴法院判決Lasting公司勝訴，亦意味著KP公司須承擔證明其使用商標並無與Lasting公司構成混淆之舉證責任，KP公司據此提起上訴至最高法院。

A 圖：本案 Lasting 公司之註冊商標 “MICROCOLOR”



B 圖：KP 公司所使用之 “micro color” 商標



#### 4.1.1.3：地方法院判決<sup>32</sup>

本案於地方法院審理過程中，KP 公司之主張主要有下列幾點：

- 1、 Lasting 公司之商標權並未允許該公司對 “micro color” 具有獨占使用之權利，而可與其整體商標分別主張；
- 2、“color” 一字與 “pigment” 一字均為顏色或顏料之意，為業界通用之文字，尤以根據 KP 公司於網路上蒐尋到之資料，“microcolor” 一字本為不同業界所慣用之文字；
- 3、 KP 公司可依合理使用之原則使用 “micro color” 乙詞；
- 4、 Lasting 公司並未就 “micro color” 商標取得第二層意義；
- 5、 Lasting 公司亦以通用意義使用 “micro color” 乙詞，故依禁反言法理，

<sup>32</sup> KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression, Inc., 2001 WL 34900932 (C.D.Cal.)

Lasting 公司不得再主張該文字非通用文字；

- 6、 Lasting 公司並未證明兩家公司商標之使用構成近似；
- 7、 KP 公司持續且早於 Lasting 公司之使用事實。

而 Lasting 公司之主張主要為：

- 1、 KP 公司主張“micro color”為通用文字非事實；
- 2、 KP 公司對該文字之優先使用非事實；
- 3、 Lasting 公司對其商標之權利並不限於整體使用。

針對兩家公司之主張，地院准許了 KP 公司之即決判決，地院准許 KP 公司得以持續依其原有之方式使用“micro color”商標，而 Lasting 公司亦得繼續使用其註冊商標。在此判決中，地院認為正如同 KP 公司所主張，業界本常以“color”一字與“pigment”互換用以描述相關之化妝商品，因而“micro colors”與“micropigments”應屬同義詞，在此部分，因為 Lasting 公司並未舉出充份證據證明“micro color”非業界通用文字，因而地方法院接受 KP 公司之主張，認為“color”一字應屬通用文字。地方法院並認為縱使“micro color”並非通用文字，它仍屬於描述性之商標，而不具有所謂之第二層意義（secondary meaning），針對此點法院甚至認為縱使 Lasting 公司之“Micro Colors”已取得不可爭議之商標權，而具有第二層意義，但就其得主張之商標侵權應係就商標整體而為，而非針對文字部分之侵權主張，且正因為法院認為“micro color”乙詞為通用文字或僅係商品描述之文字，故法院認為原被告均無法針對該文字取得第二層意義，而針對 Lasting 公司主張原告之使用未符合商標法規定合理使用之第一及第三個要件，即 KP 公司並未以非商標之方式使用“micro colors”，且其並非以前揭商標單純描述其商品之主張，並未被地方法院採信，因地方法院認為 KP 公司早自 Lasting 公司使用系爭商標前即已持續不間斷之使用“micro colors”乙詞，因而其使用自然符合商標法之合理使用，而不會構成侵權，且正因為 KP 公司之使用受合理使用原則之保護，故地院並未討論 KP 公司之使用是否已構成商標混淆之虞。據此，Lasting 公司認為地方法院之判決理由中並未針對兩家公司在使用上已構成混淆之虞仔細分析，因而向第九巡迴法院提起上訴。

#### 4.1.1.4：第九巡迴法院

第九巡迴法院於審酌本案後，廢棄地方法院之判決，駁回對 KP 公司有利之判決。第九巡迴法院在判決中首先就“micro colors”一詞是否得受商標權之保護，或是只有商標整體方受保護提出討論。針對此點，法院援引 Park ‘N Fly v. Dollar Park & Fly, Inc.<sup>33</sup> 乙案，認為如同該案中之“Park ‘N Fly”雖被質疑該文字屬通用文字，代表飛機場之停車空間，但卻因該文字連同飛機圖案之組合商標已取得商標法不可爭議之權利，同時因為“Park ‘N Fly”乙詞為整個商標中最顯目之部分，因為該文字亦隨之享有不可爭議之商

<sup>33</sup> Park ‘N Fly v. Dollar Park & Fly, Inc., 718 F.2d 327 (9<sup>th</sup> Cir. 1983), rev’d, 469 U.S. 189 (1985).

標權利。則印證至本案，“micro colors”亦為Lasting公司整體商標中最顯目之部分，自然會因商標取得不可爭議之地位後，連同文字部分亦一併享有不可爭議之商標權。而該文字亦因Lasting公司取得不可爭議之商標權而確立其並非通用文字<sup>34</sup>，即使該商標文字可能僅為描述性之文字，但因其已享有不可爭議之商標權，亦同時代表著商標獲得第二層意義<sup>35</sup>。再者第九巡迴法院認為主張合理使用之同時，仍應證明商標並無構成混淆之虞，而此點應由主張合理使用之一方，即KP公司負擔舉證責任，因而除非KP公司能證明其使用“micro colors”並未與Lasting公司之商標構成近似，而造成消費者對兩家公司之商品或服務來源造成混淆，否則並無法主張其使用為合理使用，此亦代表著第九巡迴法院所採取之見解係要求商標侵權案之侵權者在主張合理使用時，首先需要證明其使用並未與商標權人之商標構成混淆，方能進入商標之使用是否符合合理使用之要件判斷。準此，第九巡迴法院廢棄地方法院之判決，判決Lasting公司勝訴。

#### 4.1.1.5：最高法院

最高法院之判決核心是針對第九巡迴法院所提出要求KP公司於主張合理使用時，須負擔證明商標是否構成混淆之點做出判決，然針對第九巡迴法院提出“micro colors”乙詞非通用文字，且可單獨主張商標權等幾點爭點，並未做深入之分析。最高法院之判決認為(1)、在主張合理使用抗辯時，被告並無負擔須舉證商標無構成混淆之虞之必要；(2)、合理使用可與某種程度之混淆並存，亦即縱使有混淆之虞，仍可主張合理使用<sup>36</sup>。最高法院採取此種看法，主要是依據下列幾點考量：

- (1) 法條之文義：美國國會在立法時並未對蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款中提及在主張合理使用時需證明商標之使用無構成消費者對商品或服務之來源構成混淆之虞之要件，被告要主張合理使用，僅應證明其符合該法條要求之三要件，即：(1)、被告並非以商標之方式使用；(2)、該商標或為被告之姓名、商號名稱等，被告使用該商標僅係為了說明自身商品；(3)、被告之使用係善意且合理的。被告於主張合理使用時，僅需舉證證明前述三要件即該當該法條之適用，並無被要求需證明無混淆發生之虞，由此可知，第九巡迴法院要求被告於主張合理使用時須否定混淆之虞是無法律依據，且違反法條文義的。
- (2) 商標法之整體結構：最高法院認為在解讀蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款時，仍應適用蘭哈姆法第 32 條第 1 項 a 款 (15 U.S.C. § 1114 (1)(a)) 之規定，即要求商標權人主張商標遭侵權時需負擔舉證責任，此舉證責任本應由商標權人負擔，即使在被告主張合理使用抗辯時，舉證責任亦不會隨之移轉。只有當原告證明被告之使用構成混淆致生侵權時，被告才有必要援引合理使用做為抗辯，合理使用之法

<sup>34</sup> KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 328 F.3d 1061, 1065 (9<sup>th</sup> Cir. 2003).

<sup>35</sup> *Id.*, at 1069.

<sup>36</sup> KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S. Ct. 542 (2004).

條才有存在之意義，因而，若原告無法證明構成混淆，被告自然無庸提出合理使用做為抗辯。

(3) 立法目的：合理使用最主要目的是避免商標權人將具描述性且具原始文義之文字遭商標權人申請註冊為商標後，剝奪大眾使用該文字之原始文義之權利。在本案中，針對Lasting公司主張蘭哈姆法第 33 條b項第 4 款中所指之「合理之使用」(used fairly) 是依不正競爭之習慣法意旨間接地要求主張合理使用時需進行混淆與否之檢驗之說法並不可採信。最高法院認為國會在立法階段之所以未提及主張合理使用者需承擔證明有無混淆之責任，並不是立法時之疏忽，而是眾議會之商標委員會 (House Trademarks Subcommittee) 拒絕提出此議案，加強主張合理使用者之負擔<sup>37</sup>。因而，最高法院認為證明是否造成消費者混淆應為原告在主張商標侵權時之舉證責任，並非被告主張合理使用抗辯時之要件。因而最高法院認為合理使用抗辯是可與某些程度之消費者混淆並存的。

(4) 習慣法之發展：習慣法中對構成消費者混淆之容忍來自於類此之案件，即原告選用了一個描述性文字做為商標，則基於此類文字無法容許獨占之前提下，某些程度之混淆是容許的。故基於習慣法發展之歷史來看，亦未要求被告需於主張合理使用時先行否定混淆之虞。

然而最高法院亦認為其並非在判斷合理使用時完成不考慮是否造成消費者混淆，亦未否認國會針對第 33 條 b 項第 4 款中對於“used fairly” (合理地使用) 之見解，即要求描述性之商標可以精確地描述商品。最高法院認為精確之使用應為合理使用之考量因素之一，但最高法院未針對此就進一步探討，包括商業正當性及原告商標之強度等，係有待進一步探討。

#### 4.1.1.6：第九巡迴法院

第九巡迴法院重審時接受了最高法院之建議，認為混淆之程度仍是考量商標之使用是否確實構成合理使用之重要因素之一<sup>38</sup>。惟第九巡迴法院認為最高法院於審理時，並未解決“micro color”是否為通用文字或描述性文字，或者是已取得第二層意義等議題，因而第九巡迴法院之重審將針對前述問題一併解決。第九巡迴法院歸納地方法院准許KP公司之即決判決之原因主要為下列三點：(1)、Lasting公司之整體商標中之“micro color”一字屬通用文字，無法單獨受到保護；(2)、即使“micro color”並非通用文字，亦屬描述性文字且並未取得第二層意義；(3)、KP公司得主張合理使用而排除侵權。基於上述理由，第九巡迴法院於此次重審首要解決之爭議即是“micro color”是否能單獨受保護或是只能於商標整體使用時才受到保護，綜合第九巡迴法院之判決理由如下：

(1) “mirco color”是否受保護：第九巡迴法院重申並再次援引Park ‘N Fly v. Dollar

<sup>37</sup> *Id.*, at 544.

<sup>38</sup> *KP Permanent*, 408 F.3d at 609.

Park & Fly, Inc.<sup>39</sup>乙案之見解，且認為最高法院亦暗示性的同意其見解，認定不僅Lasting公司之整體商標應受保護，該商標中最顯目之“micro color”亦應同樣受到保護<sup>40</sup>。

(2) 通用文字：針對 KP 公司主張“micro color”一詞為通用文字，法院認為判斷文字是否為通用文字，應取決於消費者對該文字之認知，若消費者能藉由該文字辨識商品之提供者，則該文字即非通用文字，反之，若消費者認該文字係代表某些商品或服務，而無法知道何人為提供者，則該文字即屬通用文字。即使 KP 公司主張“micro color”為“micropigmentation colors”之縮寫，而“micropigmentation”為原被告均無異議之通用文字，但法院認為此並不代表“micropigmentation colors”及“micro colors”為通用文字，法院認為 KP 公司並無法證明在消費者之認知中，前揭文字為通用文字，而非以商標之方式使用，相反地，Lasting 公司是以商標之方式行銷其顏料商品，法院據此認定“micro color”一字並非通用文字。

(3) 描述性：法院認為當擁有不可爭議之商標權之權利人主張商標中最顯著之部分仿冒且有混淆之虞時，商標權人無須證明其最顯著之部分已取得第二層意義，相反地，法院推定其整體商標之不可爭議性已延伸至商標中最顯著之部分。因此當Lasting公司之商標取得不可爭議性時，即代表該商標並非描述性文字且商標中之“micro color”一詞亦同時取得第二層意義<sup>41</sup>。

(4) 合理使用抗辯及混淆之虞：最高法院於審理時認為合理使用抗辯得與某種程度之混淆並存，且認為被告並無義務負擔證明混淆之舉證責任。但最高法院並不否認混淆之程度為認定使用是否合理之判斷因素。此點依最高法院所援引之不正競爭法整編第 28 條評論B (Restatement (Third) of Unfair Competition § 28 cmt. B (1995)) 之觀點可知，該法案認為原告商標之強度及可能或事實上之混淆為決定使用是否合理之重要因素，此外，預期中之消費者對商標之認知亦為判斷因素之一，然而若被告之使用會構成實質之混淆，即無法被認為合理使用，因而被告負擔證明合理使用之責任。針對前述要件，法院認為依判斷是否構成混淆之八個要件<sup>42</sup>，法院認為Lasting公司已證明KP公司之使用有構成混淆，然而針對KP公司應證明之合理使用抗辯，法院認為在此案中，法院憑藉以考量KP公司之使用是否合理是依據混淆之程度、商標之強度、KP公司所舉證證明該文字為

<sup>39</sup> Park ‘N Fly v. Dollar Park & Fly, Inc., 718 F.2d 327 (9<sup>th</sup> Cir. 1983), *rev’d*, 469 U.S. 189 (1985).

<sup>40</sup> *KP Permanent*, 408 F.3d at 604.

<sup>41</sup> *KP Permanent*, 408 F.3d at 606.

<sup>42</sup> 此為第九巡迴法院於AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9<sup>th</sup> Cir. 1979)所揭示之原則，此八個要件為：1、原告商標之強度；2、與商品之關連性；3、商標之近似性；4、實際混淆之證據；5、銷售管道；6、消費者購買時之注意程度；7、被告選擇該商標之意圖；8、進入其他市場之擴大可能性。實則，混淆之判斷尚有第二巡迴法院於審理Polaroid Corp. v. Polarad Elects, Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), *cert denied*, 368 U.S. 820 (1961)乙案時所採之“拍立得因素 (The Polaroid Factors)”，該判斷標準與第九巡迴法院僅有些微之差異，主要亦為八個要件，即：1、原告商標之強度；2、原告和被告商標之間近似程度；3、商品或服務近似程度；4、原告進入該領域之可能性；5、實際混淆之證據；6、被告選擇該商標是否為善意；7、被告商品或服務之質量；8、消費者購買時之注意程度。另外，在本文說明指示性合理使用之案例時，可了解第三巡迴法院亦針對混淆判斷提出該院之自有見解。

商品或服務之描述性文字及其他描述性文字之選擇性、KP公司在Lasting公司之商標註冊前之使用情形等，綜合上述考量，法院認為KP公司並未充份證明其可構成合理使用。

因而，第九巡迴法院審理後仍推翻地方法院有利於 KP 公司之見解，認為“micro color”一詞並非通用文字而應受到保護，法院並依此發回重審。

#### 4.1.2：小結

針對第九巡迴法院於本案初審時將證明混淆之責任施加在被告身上，在美國實務及學界引發不少批評，美國學者Malla Pollack就明白指出，第九巡迴法院之見解明顯迴避商標法之立法過程，改變國會在允許不可爭議之商標權人藉由商標限制競爭之同時，如何有效允許競爭者得使用文字描述商品之權利間之謹慎決定，第九巡迴法院之見解形同是蘭哈姆法之另一修正案。另外，美國智慧財產法律協會（The American Intellectual Property Law Association）亦認為第九巡迴法院此舉不僅阻礙市場自由競爭，亦增加消費者獲取商品正確資料之困難，消費者必須要擴大搜尋之範圍以獲取商品資訊，業界亦得增加商品行銷之成本，實不利於市場之發展<sup>43</sup>。

而最高法院在 2004 年之判決明顯係針對第九巡迴法院備受批評之爭點提出解決之道，但除該爭點外，最高法院顯然未對本案之其他爭議提出看法。最高法院於判決中明確地指出主張合理使用抗辯時，是無庸承擔證明商標之使用是否構成消費者混淆之虞，此舉證責任仍應由主張商標侵權之原告所承擔。最高法院之判決同時提出一個值得重視之問題，即最高法院在解讀蘭哈姆法時，提及蘭哈姆法對合理使用抗辯可與某種程度之消費者混淆並存係採同一見解，尤以最高法院援引之Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co. 案中所揭示之原則，即「當原告選用通用之描述性文字做為其商品之商標時，其即應承擔商標容易遭他人援用而構成混淆之風險」<sup>44</sup>。如同本案，Lasting公司之商標“micro colors”，意為「微色彩」，其中“colors”本為顏料產業用以形容商品之文字，當Lasting公司選用此文字做為商標，基於不正競爭之原則，即無法允許其有獨占之權利，而事實上，Lasting公司亦聲明對“colors”一字放棄專用權，然其整體文字仍無法排除具通用文字之爭議，故其商標之強度相形之下即顯得薄弱，容易被挑戰。

然而最高法院亦明白指出其並非採取狹隘之解釋，認定美國法院對蘭哈姆法第 33 條b項第 4 款所要求之“used fairly”（合理之使用），只是要求被告使用該描述性文字之目的只能是描述被告之商品，然而，被告如何以描述性之方式使用商標文字確實是考慮被告是否是公平地使用原告商標之重點。誠如最高法院之說法“the door is not closed”（意指本爭點之討論並未結束），有關法律整編（Restatement）中所提及之商業正當性及

<sup>43</sup> Michelle Evans, *Micro colors and market confusion*, Medill News Service (November 28, 2004) at: <http://docket.medill.northwestern.edu/archives/001930.php>. (last visited: 2007/6/1).

<sup>44</sup> *Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.*, 125 F.3d 28, 30 (C.A.2 1997).

原告商標之強度，並未在此判決中討論，最高法院鼓勵下級法院能在判決中針對該些問題做一全盤考量，分析何者為判斷要件，以決定被告之使用能否構成真正之合理使用<sup>45</sup>。

針對最高法院對第九巡迴法院之判決，在美國學界及實務亦引發不少批評。麥卡錫教授即認為即使最高法院使用「未明確」及「未排除」等間接或小心之字眼於判決理由中，麥卡錫教授仍認為最高法院意在要求下級法院仔細考量合理使用抗辯中所謂之合理使用與混淆間之問題。而麥卡錫教授也肯定傳統之構成混淆之證據與合理使用抗辯確是相關連且需一併考量的，此種證據若非於考慮合理使用抗辯中使用是否合理時考慮，即係在考量「非以商標使用」之要件時討論<sup>46</sup>。

麥卡錫教授進一步指出，最高法院所指商標之合理使用可與某種程度之混淆並存，抑或是可能有消費者混淆與合理使用同時發生之情形，其中之「某種程度」或「某種可能」，依麥卡錫教授之解讀，意味著法院並非以此混淆之證據做為混淆之「是或非」之唯一判斷，而是以其做為混淆程度之判斷，就好比汽車里程表之刻度，亦即極為明確之混淆證據可能阻礙合理使用之成立，相對地，混淆程度若是極為輕微，即無法排除合理使用之成立<sup>47</sup>。

而第九巡迴法院接續著最高法院所未解之議題，在重新審理本案時針對混淆與合理使用抗辯之問題做一充份之析述，依第九巡迴法院之認定見解，其雖肯認最高法院見解，同意商標之合理使用抗辯可與某種程度之混淆並存，然一旦商標構成實質之混淆，被告之使用即無法稱為合理。整體而言，該巡迴法院採取之見解雖與其審理Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp.<sup>48</sup> 乙案時有所修正，但仍趨於保守見解，最主要原因是第九巡迴法院一向認為商標侵權法之最要目的係為了確保商標權人能藉由商標制度建立商譽，使消費者將其商標與其商譽做適當之連想，同時也使消費者得藉由商標區別商品或服務之來源，因而一旦消費者無法自混淆之商標中辨識商品或服務之來源，即無所謂典型合理使用適用之餘地<sup>49</sup>，因而第九巡迴法院此次雖非像前案般絕對禁止混淆與合理使用抗辯並存，仍採取嚴格之認定判斷混淆程度與合理使用之關連。

總而言之，此種典型合理使用適用之前提無非是因為商標權人之商標係一具原始意義之描述性商標，很顯然地，若商標權人所選擇之商標係由其自創之文字或圖形，除去表明商標權人商品或服務之來源外，別無其他文字上之意義，則被控侵權者要成功地主張合理使用做為抗辯，即難以令人採信。例如全球知名之半導體廠商－英特爾（Intel Corporation），其知名之英文商號及商標“Intel®”，即屬自創之商標文字，他人即使想援引合理使用做為抗辯，宣稱其係使用該商標說明其自身商品，亦難令人採信。再者，

<sup>45</sup> *KP Permanent*, 125 S. Ct. at 551.

<sup>46</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:47 (“I think it clear that traditional evidence of likely confusion is indeed admissible and relevant on the issue of classic fair use. This kind of evidence can come in either under the “used fairly” element of statutory defense and/or under the “otherwise than as a mark” part of the defense.”).

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

<sup>48</sup> *Lindy Pen Co., v. Bic Pen Corp.*, 725 F.2d 1240, 1248 (9<sup>th</sup> Cir. 1984)

<sup>49</sup> *Thane Int’l, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894, 901 (9<sup>th</sup> Cir. 2002).

使用人使用商標權人之商標必須以描述性、說明自身商品或服務之方式使用，若使用人係以商標之方式使用商標權人之商標，則縱使商標權人之商標具描述性，亦無法構成合理使用。因而，合理使用抗辯只有在描述性之商標被他人以描述性之意義使用，而非以商標之方式使用之情形下才得以成立。不過，如前面所提之 Intel®商標，若他人使用之目的確實是爲了說明英特爾公司之商品或服務，則有可能援引另一種類型之合理使用做爲抗辯，如以下所述之指示性合理使用，則其適用之情形自然有別於典型之合理使用，須重新檢視其使用情形，方得論斷。

## 4.2：指示性之合理使用（nominative fair use）

承上文，除前揭明文規定於聯邦法典中之典型合理使用外，美國聯邦各巡迴法院於審理商標案件時，面臨數種不同於典型合理使用之使用類型，而該些使用類型雖於蘭哈姆法之最新修法中，已將有別於典型之合理使用之其他合理使用樣態納入法條文字中，如指示性合理使用、比較性廣告或模仿諷刺之合理使用，但該些規定卻確僅只是出現於淡化法中，作爲可資爲對抗知名商標權人控以商標淡化時之抗辯，針對一般商標權人，該些合理使用樣態是否可資以援用作爲侵權時之抗辯，顯非如典型之合理使用般明確，而有待司法審判之解讀。然事實上，依使用人之實際使用情形以觀，若使用人並非以惡意方式使用商標權人之商標，且復因其使用相對地也使一般消費大眾更輕易辨識或擁有更多元之選擇，基於合理使用之精神，顯然無法否定該些類型之存在，故法院遂於審理過程中，以判決之方式歸納並導出其適用原則，處理此類型之合理使用問題。以下將簡介該些由法院創設出之合理使用類型，並藉由案例方式歸納出其成立要件。

指示性之合理使用又有名之爲被提及之合理使用，其係指使用人使用商標權人之商標僅係爲了形容商標權人之商品或服務，典型之使用方式好比學校老師要求學生上體育課時帶Nike®之籃球到校，即不可避免會提及Nike®。此種合理使用最早係由美國司法實務於審判過程中所創設，該案係於 1992 年由美國第九巡迴法院針對 *New Kids on the Block v. News American Publishing, Inc.*<sup>50</sup> 乙案所做出之決定。在該案中，法院不僅創設了指示性合理使用之樣態，並確立該類型合理使用之判斷三原則，而後在 2002 年 *Playboy Enterprises Inc. v. Terris Wellws*<sup>51</sup> 乙案中又進一步衍生，2003 年之 *Brothers Records, Inc. v. Jardine*<sup>52</sup> 乙案中則更加確定指示性合理使用原則之構成要件及適用條件，其後至 2005 年之 *Century 21 Real Estate Corporation v. Lendingtree, Inc.*<sup>53</sup> 乙案中又將指示性合理使用與商標混淆之概念加以釐清。其與典型合理使用最大差異在於典型合理使用抗辯者需抗辯其使用商標權人之商標並非爲了描述商標權人或其提供之商品或服務，然而指示性合理使用之使用

<sup>50</sup> *New Kids on the block v. News American Publishing, Inc.* 971 F.2d 302 (9<sup>th</sup> Cir. 1992).

<sup>51</sup> *Playboy Enterprises Inc. v. Terris Welles*, 279 F.3d 796 (9<sup>th</sup> Cir.2002).

<sup>52</sup> *Brothers Records, Inc. v. Jardine*, 318 F.3d. 900 (9<sup>th</sup> Cir. 2003).

<sup>53</sup> *Century 21 Real Estate Corporation; Coldwell Banker Real Estate Corporation; Era Franchise Systems, Inc. v. Lendingtree, Inc.* 425 F. 3d 211, 76 U.S.P.Q.2D 1769 (3<sup>th</sup> Cir. 2005).

則明顯係爲了說明商標權人或其提供之商品或服務。誠如美國第九巡迴法院在 *Caims v. Franklin Mint Co.* 乙案中所揭示之原則，指示性合理使用係指被告使用原告之商標是爲了說明原告之商標，即使被告之終極目的係爲了說明其自己之商品，然而典型合理使用則係指被告使用原告之商標只是爲了說明其自己之商品，並非爲了說明原告之商品<sup>54</sup>。因而主張指示型合理使用之前提必須是使用人係爲了說明商標權人之商品或提供之服務才使用商標權人之商標，且該使用並不會造成消費者之混淆誤認，才得以指示性合理使用做爲抗辯。依麥卡錫教授認爲，指示性合理使用最常被應用於比較性廣告中，即廣告者意在與商標權人之商品做一比較而使用商標權人之商標說明商標權人之商品與廣告者商品之差異性，廣告者並無意造成消費者之混淆<sup>55</sup>。然而，此種比較性廣告之使用情形極爲普遍，美國法院已針對此種類型衍生出一套判斷標準，不少學者亦將比較性廣告列爲合理使用之一種類型，因而，本文亦將以比較型廣告獨列爲一種使用類型，於後段再行討論。

依前文所述，指示性合理使用最早之判決係在 1992 年美國第九巡迴法院針對 *New Kids on the Block* 做出之判決，該判決中揭示指示性合理使用之基本判斷原則，而後在 2003 年之第九巡迴法院及 2005 年之第三巡迴法院又對指示性合理使用之要件加以修正。以下將藉由該三案之介紹了解指示性合理使用之要件及判斷原則。

#### 4.2.1：案例介紹－1992 年 “*New Kids on the Block v. News American Publishing, Inc.*”<sup>56</sup>

##### 4.2.1.1：案件事實

“*New Kids on the Block*”（以下簡稱“*New Kids*”）是由五位青少年所組成之美國少年樂團，因曲風輕快、團員年輕活力，故該樂團在美國發片後即迅速崛起、成名，接著該樂團成員之名字及相片即和所有明星一樣陸續出現在海報、咖啡杯、T恤等商品上，依本案之統計，市面上即有約 500 件各式商品上標示有“*New Kids on the Block*”之商標。本案之被告—*News American Publishing, Inc.* 在美國擁有二家全國發刊之報紙，即 *USA Today* 和 *The Star*，二家報紙均對其讀者進行一項電話意見調查，調查 *New Kids* 樂團中哪位成員最受歡迎。其中 *USA Today* 登載了“*New Kids on the Block*”之相片，並徵求讀者撥 900 之電話回覆「*New Kids* 樂團中哪位最好？」，*USA Today* 並表明讀者每通回覆電話須花費美金 50 分，報社之收益將捐給慈善機構。而 *The Star* 亦徵求讀者以電話回覆「*New Kids* 中最紅之成員爲誰？」，*The Star* 並表明每通回覆電話每分鐘須花費美金 95 分<sup>57</sup>。*New Kids* 認爲被告係進行商業行爲且未事先徵得樂團之同意，明顯侵害其權益，故向加州中

<sup>54</sup> *Caims v. Franklin Mint Co.*, 292 F.3d 1139, 63 U.S.P.Q.2d 1279 (9<sup>th</sup> Cir. 2002).

<sup>55</sup> 2 *MCCARTHY*, *supra* note 3, § 23:11.

<sup>56</sup> *New Kids*, 971 F. 2d.

<sup>57</sup> 據本案統計，*USA Today* 獲利少於美金 300 元，且已捐給 *Berklee College of Music*，而 *The Star* 則收到約美金 1600 元。

區地方法院提起訴訟，其起訴理由主要有下列十項：(1)、習慣法之商標侵權；(2)、蘭哈姆法之虛偽廣告；(3)、蘭哈姆法之虛偽來源標示；(4)、蘭哈姆法之不正競爭；(5)、州商號名稱侵權；(6)、州虛偽廣告；(7)、州不正競爭法；(8)、商業濫用；(9)、習慣法之濫用；(10)、商業行為之阻礙及可預期之經濟利益<sup>58</sup>。而被告則援引第一修正案做為抗辯，依該法案之原則，票選行為僅為收集新聞之活動（“news-gathering activities”），而地方法院審理後，准許了有利於被告之即決判決<sup>59</sup>。New Kids不服該判決，隨即向第九巡迴法院提起上訴。

#### 4.2.1.2：第九巡迴法院判決

針對 New Kids 之上訴，第九巡迴法院審理後，認為被告使用 “New Kids on the block” 向報紙讀者進行電話調查之行為乃是一種未侵權之指示性之合理使用，該種使用方式並未有任何由商標權人贊助或支持之暗示。此外，第九巡迴法院雖然贊同地方法院之判決，但 Kozinski 法官仍認為本案應無須討論是否違憲之問題而援用第一修正案，本案首應考量的應是 New kids 之多項主張是否有理。

第九巡迴法院首先自說明商標法之立法目的及立法史來闡釋商標法中創設合理使用之發展及目的，該判決中指出，自中世紀以來，商標即具有表彰商品或服務來源之功用，且從歷史之發展來看，亦係為了容易查出仿冒、瑕疵商品及處罰犯罪之工匠。早自十七世紀以來，即有保護商標之法令，最核心之目的係為了防止仿冒，防止製造商在其商品上標示競爭對手之商標。而美國之商標法係源自英國，該國之法令主要目的係為防止藉由盜用商標而導致之不正競爭<sup>60</sup>。而直至 1946 年蘭哈姆法之法案通過，商標法之保護更加完整。

按商標法最主要是保護特定文字、字辭或圖形之限制性之財產權，但為了避免商標權人搶註通用文字，而有合理使用之成立，類似於通用文字之情形，則好比商標文字恰好是人名、地名或商品之來源，若仍允許商標權人擁有該些姓名、地名等之專用權，則文字將因而耗盡，如同允許通用文字取得商標權一樣。依第九巡迴法院見解，合理使用抗辯在本質上，是為禁止商標權人藉由佔用一般之通用文字，達到防止他人正確描述其商品之權利。

而在本案中，第九巡迴法院援引了許多案例說明在為了比較、批評或其他指示性目的的說明一特定商品時很難不使用到其商標，舉例而言，如 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church<sup>61</sup> 乙案，被告 Church 為維修 “Volkswagenwerk” 汽車之維修廠，其很難不用到 “Volkswagenwerk” 或其簡稱 “VW” 之商標，若不直接標示該汽車之商標，消費大眾即難以了解其維修之汽車包括了該種車款，在此種情形下，維修廠之使用

<sup>58</sup> *New Kids*, 971 F. 2d at 304,305.

<sup>59</sup> *New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc.*, 745 F. Supp. 1540 (C.D.Cal.1990).

<sup>60</sup> See *Taylor v. Carpenter*, 23 F. Cas. 742 (C.C.D.Mass. 1844).

<sup>61</sup> *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church*, 411 F. 2d 350 (9<sup>th</sup> Cir. 1969).

“Volkswagenwerk” 並不代表其向消費者表示其係該車商之關係企業或受到該車商之贊助或授權，該維修廠僅是向其消費者傳達其維修之車輛包括“Volkswagenwerk”之汽車，因而此種使用應不構成侵權<sup>62</sup>。正如同Holmes大法官在Prestonettes, Inc. v. Coty乙案中所說，「當使用商標之方式並未欺騙公眾，我們即不認同該文字可崇高到阻止其用於陳述事實」<sup>63</sup>。

當然，第九巡迴法院亦明白指出本案中之合理使用與典型合理使用中，被告使用原告商標表明其自己之商品之情形不同。本案中，被告所使用之“New kids on the block”所指確實就是“New kids”團體。法院在此亦無意圖改變典型合理使用原則之要件，若被告使用原告商標僅為表明被告之商品，則仍應適用典型合理使用，但若為本案之情形，則法院認為只要被告符合下列三個要件，則被告即得合法主張指示性之合理使用，即：

- (1) 若不使用原告之商標說明其商品或提供之服務時，無法令人輕易知悉辨識；
- (2) 被告使用原告之商標須為必要的；
- (3) 被告使用原告商標並沒有任何暗示其係由原告贊助、保證等關係<sup>64</sup>。

而本案中，法院指出 New kids 並未主張報社使用其商標有任何錯誤或誤導之情形，綜觀其前七項主張，主要是在主張被告未經其授權之電話調查行為，有使大眾誤認該活動亦由 New kids 所贊助或授意。但法院認為報社很難在提及 New kids 時不使用到其商標，法院雖認為針對那些錯誤使用 New kids 商標且誤導大眾其受到 New kids 贊助或授權之行為時，自然應對 New kids 之商標加以保護，但該保護不應擴大到正確表達之新聞報導、談話、票選或比較性廣告。因而法院認為被告之使用行為符合第一個要件。其次，法院亦認為被告使用 New kids 之商標為必須的，且無任何說明足以認定其與 New kids 有任何贊助或保證之關係。甚至依 The stars 之票選題目還提及「New kids 是否有可能過氣」，因而被告之行為符合其餘二個要件，而得以主張指示性合理使用。

針對法院之審理，New kids 再次抗辯並主張，即使被告之行為符合指示性合理使用，但其仍不得主張，因為其票選行為為營利行為，並非單純之新聞報導，且該行為明顯與商標權人構成競爭之行為。但法院不採納原告之主張，並認為 New kids 對其商標之權利並無法限制其歌迷對其金錢之使用權，New kids 並無法藉商標法來排除任何未經其授權之大眾文學或所有諷刺性之文學使用其名稱。

#### 4.2.2：案例介紹－2003年“Brothers Records, Inc. v. Jardine4”<sup>65</sup>

<sup>62</sup> *New Kids*, F. 2d at 307.

<sup>63</sup> *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 368, 44 S.Ct. 350, 351, 68 L.Ed. 731 (1924)(When the mark is used in a way that does not deceive the public, we see no such sanctity in the word as to prevent its being used to tell the truth.).

<sup>64</sup> *New Kids*, F. 2d at 308.

<sup>65</sup> *Brothers Records*, 318 F. 3d.

#### 4.2.2.1：案件事實

The Beach Boys 是在 1961 年在美國成軍且迅速成名之樂團，和 New Kids 一樣也是由五位年青歌手組成，其成員分別為 Al Jardine、Mike Love、Brian Wilson、Carl Wilson 及 Dennis Wilson。在 1967 年時，該樂團之四位成員 Al Jardine、Mike Love、Brian Wilson、Carl Wilson 之財產管理人合組 Brothers Records, Inc.（以下簡稱“BRI”），以共同擁有及管理“The Beach Boys”之商標及其他智慧財產權，該商標之所有權人同時登記為 BRI 所有。在 1991 年時，該樂團又成立了 Brother Tour, Inc. 公司，掌管樂團之巡迴表演及演出收益，而在 1993 年時，BRI 之董事決定將一定比例之演出收益做為公司收入，另外大部分則支付予實際參與表演之成員，直到 1998 年，董事之一 Carl Wilson 過世，Love 和 Jardine 不願再參與共同表演，Brian Wilson 甚至不願再演出，於是 Love 與 BRI 協商希望使用“The Beach Boys”商標於其自己私人之樂團。BRI 之董事隨即同意以非專屬授權之方式授與 Love 及其樂團之成員使用商標之權利，並與 Love 簽署非專屬之授權合約書。

本案之爭議在於 BRI 之董事之一 Jardine 在 1998 年之董事會議後，即開始自組樂團巡迴表演，除選擇不同於 BRI 要求被授權人，如 Love 選用之訂票經紀公司外，亦委由律師發函 BRI，通知其將以“Beach Boys Family and Friends”之名稱演出外，亦表明其無需取得 BRI 之授權，BRI 則通知 Jardine 其行為已侵害 BRI 之商標權。其間 Jardine 雖嘗試與 BRI 協商授權合約，但因權利金等條件無法合意，故協商失敗，但 Jardine 仍持續以“Al Jardine of the Beach Boys and Family & Friends”、“The Beach Boys Family & Friends”、“Beach Boys Family & Friends”、“The Beach Boys, Family & Friends”、“Beach Boys and Family”，甚至是“The Beach Boys”之名稱在各地巡迴表演。而同樣地，取得 BRI 授權之 Love 亦以近似之名稱在接近之時間、地點表演，因為該兩樂團之名稱極為近似，因而造成消費者於訂票時造成混淆。BRI 為此發函要求 Jardine 不得再使用“The Beach Boys”之商標，並於 1999 年 4 月 9 日正式在加州地方法院控告 Jardine 侵害商標權，Jardine 應訴後提出合理使用抗辯、遲延起訴(laches)、禁反言(estoppel)及不潔之手(unclean hands)等抗辯，同時反訴 BRI 違反聘雇合約、授權合約，並要求法院准予其可以繼續使用“Beach Boys Family and Friends”之名稱。地方法院於 2000 年 3 月 28 日發給 Jardine 禁制令，禁止 Jardine 使用包含有“The Beach Boys”商標之文字組合，但仍允許 Jardine 得以說明之方式表明其為“The Beach Boys”前成員。Jardine 隨後在證據開示(discovery)程序結束前，補提對 BRI 之股東及董事之訴訟，並反訴 BRI 違反忠實義務，但地方法院否決了 Jardine 新的請求，最終並准許 BRI 之即決判決，判決 Jardine 不得使用商標。

#### 4.2.2.2：第九巡迴法院判決

本案之兩造除商標合理使用外，尚提出多項法律請求權，然因本文係討論合理使用，故本案之其他法理探討則不擬列入討論，本判決將僅論及商標合理使用之抗辯。

本案之被告Jardine主張其有權基於典型之合理使用或指示性合理使用之原則使用BRI之商標。但法院一開始即重申New Kids乙案中法院所持之見解，認為被告使用原告之商標並非為了說明被告自身之商品或服務，反而係為了說明原告本身，因而無法適用典型之合理使用，蓋典型之合理使用中被告使用原告之商標係為了說明被告自己之商品或服務，相反地，指示性合理使用中被告使用原告之商標確係為了說明原告之商品，即使其最終目的係為了說明被告自身之商品<sup>66</sup>。法院同時援引Playboy Enterprises, Inc. v. Welles乙案說明指示性合理使用之案例並無法適用典型之合理使用之判斷原則，因為此類型案例中之被告使用原告之商標並非僅係為了說明被告自己之商品，但也不全然係為了說明原告之商品，蓋在Playboy乙案中，被告Welles被控告在其架設之網站中使用“Playboy”之商標，說明其為花花公子在1981年之年度女郎，被告並使用“Playboy Playmate of the Year in 1981”<sup>67</sup>說明其自身曾獲得之頭銜，該網站除提供Welles個人之資料、相片並招收相片會員。第九巡迴法院於判決後認為Welles使用“Playboy”之商標係為了說明其曾任花花公子年度女郎，若不使用“Playboy”之商標，無法令人認知其獲得之頭銜，因而Welles得援引指示性合理使用做為商標侵權之抗辯。然也正因Welles使用“Playboy”之商標並非為了說明Playboy公司之商品，故典型合理使用之判斷原則在此即無適用之餘地。但被告認為在Playboy乙案中，被告之使用商標是否為了說明原告之商品，而該情形得否適用典型合理使用或指示性合理使用之分析均不十分清楚，因而被告據此提出其抗辯，其認為：(1)、被告之使用“The Beach Boys”是為了解說明原告之商品，因而需要探討是否適用指示性合理使用；(2)、相反地，被告使用前揭商標亦係為了說明其自身之商品，因而亦需探討是否適用典型合理使用。

法院針對被告之抗辯，著手分析兩種合理使用之構成要件，針對典型合理使用部分，法院認為蘭哈姆法第33條b項第4款（15 U.S.C. § 1115(b)(4)）中適用典型合理使用之商標，係針對該些同時具有原始之描述性意義及第二層意義之商標，且只有在他人使用該商標之原始描述性意義，而非使用其第二層意義之情形下，方得以適用該法條所指之典型合理使用。法院並同時援引麥卡錫教授之說法，即「後使用者只要不以商標之方式使用他人註冊之描述性商標，則其永遠有權以善意之方式使用描述性文字之原始且描述性之意義」<sup>68</sup>。然而在本案中，被告使用“The Beach Boys”商標，並非意指「常在海邊遊戲之男孩」，被告使用該商標明顯係為了說明其曾參與之樂團或他自己，因而其既非使用該商標之原始文義，自然無法適用典型合理使用做為商標侵權之抗辯。且法院認為即使本案可以適用典型合理使用，但因為被告自始至終並未否認其使用“The Beach Boys”商標確與原告之使用構成真正混淆之結果，基於混淆之產生，典型合理使用於焉確立無法適用。

<sup>66</sup> *Brothers Records*, 318 F. 3d at 904.

<sup>67</sup> *Playboy Enterprises*, 279 F. 3d at 799.

<sup>68</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3 § 11:45.

其次，針對指示性合理使用部分，法院認為該類型之合理使用雖係針對非使用原告商標無法比較、評批或描述之前提，然而依New Kids乙案所確立之原則，指示性合理使用只有在被告使用原告之商標並無意造成消費者混淆或為被告自身之商品而不當使用原告商品之特徵之情形<sup>69</sup>，則依New Kids乙案所建立之指示性合理使用之判斷三要件<sup>70</sup>，本案例中被告之使用原告商標雖符合第一及第二個要件，但法院認為被告並不符合第三要件，即被告Jardine使用“The Beach Boys”商標時，該商標於文宣中之擺放位置、大小明顯較其自有之“Family and Friends”醒目，因而會讓消費大眾認為其與“The Beach Boys”樂團彼此間存在贊助或保證等關係，且被告之樂團經紀人亦證實使用原告之商標係為創造及加強消費者印象，提昇表演之價值，尤其，經由觀眾之證言也確信被告使用原告之商標已造成消費者真正之混淆，因而無法符合第三個要件，被告之使用原告商標亦無法成立指示性合理使用，因此第九巡迴法院贊成地方法院判決，認定被告之使用原告商標構成侵權。

#### 4.2.3: 案例介紹－2005年“Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc.”<sup>71</sup>

##### 4.2.3.1: 案件事實

本案之被上訴人，即一審之原告，Century 21 Real Estate Corporation、Coldwell Banker Real Estate Corporation 及 ERA Franchise Systems, Inc. 等三家公司（以下以“CCE”代表被上訴人）均為經營超過三十年之不動產銷售公司，三家公司共同監控一套不動產經紀系統，該系統允許與其各個公司分別簽訂經銷合約之經銷商得使用此三家不動產公司之商標，但僅得以 d/b/a (doing business as) 之方式使用，即以某家公司之名義從事業務，例如 Century 21 之經紀公司得使用 Century 21 Smith Realty，但該些經紀公司無權單獨使用“Century 21”商標說明其提供之服務，而目前在全美有超過 8,200 家經紀公司使用 CCE 之聯合系統。

而本案之上訴人 Lendingtree, Inc. (以下簡稱“LT”) 係提供一種多元之客戶取向之網路服務之公司，客戶可藉由其提供之網頁選擇合理之貸方、不動產仲介、汽車保險公司或其他財務方面之服務。而其中亦包含不動產參考服務。客戶可進入其網頁，輸入其想要買或賣之房屋地點、特性，LT 公司則會選擇並傳送大約四件以上符合客戶需求之不動產公司。若客戶最終選擇 LT 公司所介紹之仲介，則客戶會獲得機票哩程數累積之優惠或贈品券，同時 LT 公司也針對有合約關係之會員提供其建置之抵押參考服務。而在本案訴訟期間，LT 公司之不動產服務網路在全美已擁有超過 650 家之不動產仲介商會員，該些會員擁有超過 2500 家事務所，旗下有超過 9000 位經紀人註冊成為 LT 公司所建置之網路服務之個人會員，而前述 650 家不動產仲介商中有至少 257 家會員分別為 CCE

<sup>69</sup> *New Kids*, F. 2d 302 at 307,308.

<sup>70</sup> *Id.* at 308.

<sup>71</sup> *Century 21*, 425 F. 3d 211.

三家公司之經紀人。而事實上，LT 公司之不動產網路服務係在 1998 年由 HomeSpace 所建置，而 LT 公司於 2000 年購買該公司資產時所取得，早自 1999 年時，HomeSpace 公司之不動產網頁中即明白表示網頁內容「包含國內主要不動產公司如 Coldwell Banker、Century 21 及 ERA 之經紀公司」，本文中引發爭議之商標使用問題主要基於下列幾項：

- (1) LT 網頁中出現“Coldwell Banker”、“For Sale”（出售）字樣，文字旁則出現一位表明為不動產經紀人之女士，另外“Coldwell Banker”之藍白組合之商標則有時被“SOLD”（已售出）之字樣遮掩住而變得較模糊，該網頁下面則標示 LT 公司之電話號碼，且 LT 公司之主網頁下方亦標示有此訊息。
- (2) 在 LT 公司網站中名為“Find a Realtor”（尋找經紀人）之網頁中，LT 公司聲明其將提供客戶得以利用其網頁連結到國內主要之不動產公司，包括 Coldwell Banker、ERA 及 Century 21 等公司，該三家公司之名稱均以大寫字母呈現，同時該三家公司之名字上均有游標可直接連結至此三家公司之經紀公司。
- (3) 在 LT 公司網站中名為“Help Center”（服務中心）之網頁中，LT 公司表明其係代表大型之不動產公司，且其同時為該些主要之不動產經紀授權公司之會員，該些大型不動產公司如 Coldwell Banker、Century 21、Prudential、ERA、ReMAX、GMAC 及 Realty Executives。
- (4) LT 公司在紙本文宣廣告中同時聲明其與超過 700 家以上之 Coldwell Banker、Century 21、Prudential、ERA 及 RE/MAX 等公司之合格經紀人有會員關係。

基於 LT 公司前述之使用方式，在 2003 年 1 月，CCE 之母公司之法務部門寄發警告信函予 LT，要求其停止在其網站上使用 CCE 之商標，而 LT 在接到警告函後，立即將 CCE 商標自警告函載明之網頁中移除，但仍持續在其他網頁中使用 CCE 之商標。CCE 之法務部門於發現 LT 之使用後，再度寄函要求停止使用，但因不滿 LT 之回應，於是在紐澤西地方法院對 LT 公司提出違反蘭哈姆法第 32 條及第 43(a)條之不正競爭及商標侵權訴訟。地方法院於審理時，首要解決之問題在於 LT 網頁中出現 CCE 之大寫字母商標且其上有連結游標，及 LT 於文宣上聲明“affiliated with”（隸屬於）等說明文字，另外則為標示 Coldwell Banker 時同時出現之“For Sale”字樣。

然而，LT 公司在地院言詞辯論後，即主動修改其網頁，LT 公司將標示有“For Sale”該頁之藍色背景改為紅色並將頁末之電話移除，同時將指向原告名稱之游標移除，並且在此不動產網頁上加入以下聲明，即「LT 公司與其網站會員之不動產經紀授權母公司並無任何贊助或隸屬關係」，同時亦在此網頁之即時說明功能上載明「若你所在地區之特定經紀公司非 LT 公司之網路會員，則你將可能無法找到，另外本網站可能未包括該地區不動產公司之所有經紀公司」。LT 公司通知法院其所做之修正且保證未來不會再使用 CCE 之商標。然而，地方法院似乎認為 LT 之修正並未改變本案之重點，地院仍認為 LT 公司之使用造成消費者混淆且無法適用指示性合理使用，於是准許 CCE 公司對 LT 公司使用其商標及所有之“affiliation”（隸屬）之聲明實施禁制令，LT 公司遂對該禁制令

提起上訴。

#### 4.2.3.2：第三巡迴法院判決

第三巡迴法院在判決本案前，首先針對KP案所揭示之原則及第九巡迴法院以New Kids乙案創設出之指示性合理使用之判斷原則提出看法，按第三巡迴法院遵循最高法院做出之原則，認同商標之混淆可與合理使用之抗辯並存，但第三巡迴法院並無法完全認同第九巡迴法院於New Kids乙案針對指示性合理使用所創設出之判斷三要件，尤其針對第九巡迴法院揚棄舊有判斷商標是否造成混淆之虞之判斷原則，而僅適用其自創之三要件之判決<sup>72</sup>，更是無法認同。其實依第三巡迴法院於2001年判決Basic Fun, Inc. v. X-Concepts乙案時即可知其並不認同第九巡迴法院所創設之指示性合理使用之抗辯<sup>73</sup>，其更進一步批評紐澤西地方法院於審理Liquid Glass Enters v. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG<sup>74</sup>乙案時，採用New Kids乙案之指示性合理使用判斷原則為一冒險之作法。按該案中之被告Liquid Glass是一家汽車美容業者，在其廣告中有一穿著挑逗之女郎正擦著911之Porsche（寶時捷），其中該台寶時捷車身上之“Porsche”商標明顯可見，紐澤西地方法院一開始即採用指示性合理使用之判斷原則，但其同時亦採取由原告負擔證明造成混淆之虞之見解，該二種判斷原則同時適用是有實質之困難，因為在判斷混淆之虞時，其中有些要件並不適用於指示性合理使用，而這也是第三巡迴法院於此次判決極欲解決之問題。

其實，第三巡迴法院並非全然否絕第九巡迴法院針對指示性合理使用特別創立之判斷原則，該巡迴法院亦認同該類型之合理使用畢竟與典型之合理使用不同，而需要特別之判斷原則，但其無法認同傳統之判斷混淆之原則需全面地廢棄。按第九巡迴法院認為在使用指示性合理使用時，被告使用商標之結果只會更清楚地讓消費者知悉，其所使用之商標之權利人為原告，而非被告，此種情形與典型合理使用不同，故無庸證明被告之使用是否構成混淆，然而第三巡迴法院則認為即使在這種情形下，仍有可能認為被告使用原告之商標，會令消費者認為被告與原告間存有贊助或保證之關係而造成消費者混淆，故排除混淆判斷之結論並無法為第三巡迴法院接受。因而第三巡迴法院在本案中認同最高法院對KP乙案之見解，認為某些程度之混淆可與合理使用並存之觀點於指示性合理使用仍可適用，亦即只有當原告證明商標構成混淆，被告方就其使用，即使在混淆之情況下，是否仍可判定為合理使用負舉證責任。

第三巡迴法院在本案中採行其認定之二階段判斷原則，該法院認為原告仍應先行證明被告使用其商標有造成混淆之可能，其後舉證責任方轉移至被告，由被告證明其指示性之使用為「合理」之使用。當然，因指示性合理使用與典型之合理使用有所差異，故

<sup>72</sup> See Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9<sup>th</sup> Cir. 2002)(...this test replaces the “likelihood of confusion” test for trademark cases where nominative fair use is asserted.).

<sup>73</sup> Basic Fun, Inc. v. X-Concepts, 157 F.Supp. 2d 449, 456 (E.D.Pa. 2001)(stating that “the Third Circuit does not recognize the “nominative” fair use defense, which is utilized as a defense solely in the Ninth Circuit”).

<sup>74</sup> Liquid Glass Enters. v. Dr. Ing.h.c.F. Porsche AG, 8 F. Supp. 2d 398 (D.N.J. 1998).

第一階段之混淆判斷原則勢必與舊有混淆判斷原則做一修正，而第二階段之指示性合理使用雖衍生自第九巡迴法院之判決，但亦有些許修正。茲針對第三巡迴法院於本案所建立之二階段判斷原則析述如下：

(1) 第一階段：原告應證明構成消費者混淆之事實

該第一階段之混淆判斷原則，法院援引之舊有判斷原則並非前述由第九巡迴法院於 *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*<sup>75</sup> 乙案所建立之判斷八要件，而是採用第三巡迴法院於審理 *Scott Paper Co. v. Scott's Liquid Gold, Inc.* 及 *Interpace Corp. v. Lapp, Inc.* 兩案<sup>76</sup>時所採用之判斷十要件，該十個要件為：

- (1) 被控侵權之商標與商標權人之商標之近似程度；
- (2) 商標權人之商標強度；
- (3) 商品之價格及其他因素足以令消費者於採購時加以注意；
- (4) 在未證實構成實質混淆之前提下，被告使用商標之期間長久；
- (5) 被告使用商標之意圖；
- (6) 實質混淆之證據；
- (7) 被控侵權者與商標權人之商品銷售管道及廣告對象是否相同；
- (8) 被控侵權者與商標權人投注於銷售產品之努力程度；
- (9) 消費者對功能相近之兩種商品間之關連性之看法；及
- (10) 其他事證足以證明消費大眾期待商標權人生產之商品能進入被控侵權者之商品銷售市場，或即將擴展至該銷售市場<sup>77</sup>。

依第三巡迴法院意見，若要做為指示性合理使用類型之混淆判斷，第一個要件即無法適用，因為此類型合理使用中，爭議之商標必定完全相同，而無判斷近似之空間，而第二個要件既是使用商標權人之原告用以描述商標權人之商品或服務，其商標之強度即無庸過度強調，當然亦無法適用於此。簡而言之，依第三巡迴法院之看法，僅有下列幾個要件適用於判定指示性合理使用之混淆認定，即：

- (1) 商品之價格及其他因素足以令消費者於採購時加以注意；
- (2) 在未證實構成真正混淆之前提下，被告使用商標之期間長久；
- (3) 被告使用商標之意圖；及
- (4) 實質混淆之證據。

第三巡迴法院認為審究被告使用原告之商標是否構成消費者混淆之事實認定及判斷應由地方法院自行判斷，但第三巡迴法院於此係提供一判斷之原則，蓋地方法院雖在舉證責任分配上，正確認定應由原告負擔構成混淆之舉證責任，然而，地方法院卻考量

<sup>75</sup> 同前註 42。

<sup>76</sup> *Scott Paper Co. v. Scott's Liquid Gold, Inc.*, 589 F. 2d 1225 (3d Cir. 1978), *Interpace Corp. v. Lapp, Inc.*, 721 F. 2d 460, 463 (3d Cir. 1983)

<sup>77</sup> 基本上該判斷原則較第九巡迴法院析述之八個要件多了第四及第八個要件，即被告使用商標之期間長短，及原被告間對其事業投注之努力程度。

了許多不適用於指示性合理使用之判斷原則，且即使是針對第三巡迴法院歸納出之四個原則之認定上，亦多有違誤。例如，地方法院在考量前述第三個要件時，首應著重之處應在於原告必須證明被告使用商標意在混淆消費者，使消費者誤認原被告間存在有贊助或保證之關係，而非著重於被告有使用原告商標之意圖，蓋單純使用商標並不足以證明被告有混淆消費者之意圖。另外，在地方法院審理期間，原被告雙方協議不針對真正混淆乙點提供證據，若是如此，針對混淆之判定明顯有利被告，因該些事實尚未澄清，因而第三巡迴法院判決地方法院應就混淆之部分重新判決，只有在原告充份證明本案已構成消費者混淆之情形後，舉證責任方轉移至被告，由其證明其使用構成指示性之合理使用。

(2) 第二階段：被告應證明其使用原告之商標構成指示性之合理使用

第三巡迴法院原則上還是認同第九巡迴法院所創設之指示性合理使用之判斷三要件，畢竟該巡迴法院是唯一就指示性合理使用提出其自創見解，且已經過該巡迴法院多次案件之修正。但有鑑於最高法院於 KP 乙案對第九巡迴法院見解之修正，促使第三巡迴法院更進一步檢視該三要件之適用，其認為第二階段之判斷原則應將第九巡迴法院之見解稍加修正，即被告應證明以下三點：

- (1) 使用原告商標來形容原告及被告之商品或服務為必要之行爲；
- (2) 只有使用原告之商標才足以說明原告之商品或服務；
- (3) 被告之行爲及描述語言足以反應被告與原告間真實之關係<sup>78</sup>。

第三巡迴法院認為針對第一個要件，第九巡迴法院只考量被告使用原告之商標是否為說明原告商標之必要行爲乙點，有欠完整，實則被告使用原告之商標是否亦為說明其商品或服務之必要行爲亦應考慮在內，被告若能充份證明其若非藉由利用原告之商標說明原告之商品之方法，無法使人識別其提供之商品，則其使用被視為合理之可能性愈高。基於蘭哈姆法並未強迫競爭者為避免侵權，僅得使用次一級之說明方式<sup>79</sup>，第三巡迴法院要求地方法院於更審時需考量此因素，而不僅考量被告之使用是否僅係說明原告之商品或服務之必要行爲。

針對第二個要件，第三巡迴法院支持第九巡迴法院於 New Kids 乙案中以考量原告商標被使用之次數，及被告使用原告商標之必要性為判斷之重點。然而在本案中，第三巡迴法院認為地方法院針對本要件已預先依第一個要件之結果做出決定之見解並不認同，蓋地方法院認為本案被告 LT 之服務並不需要藉由使用 CCE 之商標才能識別，故其不符合第一要件，也因此被告使用原告商標即無法被認為是必要的，但第三巡迴法院認

<sup>78</sup> *Century 21*, 425 F. 3d 211 at 228 (We will adjust the test to include a slightly different set of considerations: (1) is the use of plaintiff's mark is necessary to describe (1) plaintiff's product or service and (2) defendant's product or services; (2) is only so much of the plaintiff's mark used as is necessary to describe plaintiff's product or services; and (3) does the defendant's conduct or language reflect the true and accurate relationship between plaintiff and defendant's products or services.).

<sup>79</sup> *G.D.Searle & Co. v. Hudson Pharmaceutical Corp.*, 715 F.2d 837, 842 (3d cir. 1983).

爲此要件考量之重點仍在於是否被告只有使用原告商標才能合理且必要地描述原告之商品或服務，因而重點應擺在原告之商標如何被使用，例如以原告原有之商標字樣使用，或單純以印刷字體表明原告商標。基於上述理由，第三巡迴法院亦要求地院對此重新考量。

最後第三巡迴法院修正了第九巡迴法院對第三個要件之定義，第三巡迴法院認爲在此要件中應考量被告之行爲或文字是否真實反應原告與被告之商品或服務間之關係，而非如第九巡迴法院僅侷限於考量二者間有無被連想有保證或贊助等關係。而第三巡迴法院認爲地方法院在判斷本案時，並未適當之判斷被告使用原告商標時是否正確地描述二者間之關係，而僅因出現了原告商標即認定被告有傳達原告贊助或保證其商品或服務之意圖，基於此點，第三巡迴法院希望地方法院於重審本案時，應仔細考量被告之描述原告商標之方式是否真實地表示二者間之關係，或是被告是否在避免引人錯誤連想上做了何種努力，第三巡迴法院明確表示單純之引用或出現原告商標並無法證明其違反本要件。尤其 LT 公司之網頁上亦聲明「LT 公司與其網站會員之不動產經紀授權母公司並無任何贊助或隸屬關係」，地院應就此點併入考量，判斷 LT 之引用 CCE 商標是否已明確表明二者間之關係。

綜合前述二階段之判斷原則，第三巡迴法院肯定在商標之指示性合理使用之侵權判斷中，混淆之判斷仍占有舉足輕重之地位而不可偏廢，一旦原告依前揭歸納出之四個要件成功證明被告之使用構成混淆後，被告即應證明其符合指示性合理使用之三個要件，而當被告亦成功之證明其符合指示性合理使用之三要件後，即使在確定有混淆之情形下，仍得以成功主張合理使用<sup>80</sup>。爲此，第三巡迴法院駁回地院之判決，將本案發回地院重審。

#### 4.2.4：小結

在美國法院中，有極多數之指示性合理使用均由第九巡迴法院審理，依第九巡迴法院在審理 *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*<sup>81</sup> 乙案時認爲，當指示性合理使用被主張時，法院應採 *New Kids* 乙案中所揭示之三個要件來判斷是否成立指示性合理使用，並應揚棄法院在 *Sleekcraft* 乙案所採用之判斷是否構成混淆之八個要件<sup>82</sup>，法院認爲混淆判斷之要件僅適用於典型之合理使用，而指示性合理使用並不適用混淆之判斷<sup>83</sup>。因而，*New Kids* 乙案中所揭示之原則成了美國法院於判斷指示性合理使用之重要參考準則，指示性合理使用於此確立其適用之範圍及內容。

但事實上，許多地方法院仍拒絕採用 *New Kids* 案所建立之三要件來審理指示性合理

<sup>80</sup> *Century 21*, 425 F. 3d at 232.

<sup>81</sup> *Playboy Enterprises*, 279 F. 3d.

<sup>82</sup> 同前註 42。

<sup>83</sup> *Cairns*, 292 F.3d at 1146 (The classic fair use analysis only compliments the likelihood of confusion analysis set forth in *Sleekcraft*, whereas the nominative fair use analysis replaces the *Sleekcraft* analysis.)

使用之案例，例如第四巡迴法院、第五巡迴法院及第六巡迴法院，甚至是成文法中均未採用New Kids乙案所採之三要件來定義或判斷指示性合理使用<sup>84</sup>。甚至有美國學者Derek J. Westberg批評第九巡迴法院所創設之三要件根本是多餘，其不過是典型合理使用之重覆規定，法院創設之結果將使得合理使用之判斷更加混淆且令人無所適從，依其觀點，指示性合理使用之第一個要件，若非使用原告之商標無法說明商標權人之商品或提供之服務，與典型合理使用中所要求之「描述性使用」相當，而第二個要件要求使用商標須為必要的，則與典型合理使用所要求之「善意合理」相當，至於最後一個要件要求被告使用原告商標不得有任何暗示其與原告有贊助、保證等關係，則可能使商標侵權之舉證責任由原告轉移至被告，因而Westberg認為指示性合理使用並無存在之必要<sup>85</sup>。然而，依第九巡迴法院在案例一、二等類此案件所做出之判決可知，第九巡迴法院仍堅定地適用其所創設之指示性合理使用，但其適用三要件判斷使用人之使用是否構成指示性合理使用之見解，不免令人混淆該三要件是否已完全取代Sleekcraft對混淆之判斷要件，或是該三要件實已包括混淆判斷之原則在內。

其次，要成功援引指示性合理使用作為商標侵權之抗辯，與典型合理使用相同之處為商標權人使用商標之方式，典型之合理使用要求使用人之使用方式「不以之為商標」，而指示性合理使用則確是使用商標權人之商標，然而，此二種類型若均非以顯著之方式使用商標文字，尤以指示性合理使用若再加上「非商標權利人」之聲明，則可輕易使消費者辨識使用人非商標權人，自然較易成立合理使用之主張。

第九巡迴法院除在New Kids乙案中創設指示性合理使用之判斷原則外，更進一步在其後之Brothers Records Inc. 乙案中明確適用New Kids乙案中所建立之三原則，然而，觀察第三巡迴法院對該類型案件之判決，則指出另一個值得重視之問題，即指示性合理使用與商標混淆判斷之關係，究竟「混淆之虞」(likelihood of confusion)在合理使用之判斷中扮演什麼樣的角色，尤其當最高法院在2004年對KP<sup>86</sup>乙案中就典型合理使用之判斷所確立之原則，認定合理使用可與某些程度之商標混淆並存之前提下，應如何將其適用於指示性合理使用中，乃第三巡迴法院於判決Century 21案所面臨之首要問題。很顯然地，第三巡迴法院批評第九巡迴法院揚棄傳統之混淆之判斷標準，而僅採行自創之三要件來判斷被告之使用是否構成指示性合理使用是不恰當的，雖然第三巡迴法院原則上認同第九巡迴法院所創設出之指示性合理使用之判斷三要件，僅就第三個要件稍加修正，擴大其認定範圍，但其認為傳統之混淆之判斷仍不可就此揚棄，只不過須基於指示性合理使用之特性而需做一修正罷了。然而，實則參與該第三巡迴法院判決中之Fisher法官

<sup>84</sup> See Denis Gosselin, *The ninth circuit's "nominative fair use" defense to mark infringement: New kid on the block?* 12 J. CONTEMP. LEGAL ISSUES 366 (2001).

<sup>85</sup> See Derek J. Westberg, *New kids on the Block v. News America Publishing, Inc.: New Nominative Use Defense Increases the Likelihood of Confusion Surrounding the Fair Use Defense to Trademark Infringement*, 24 GOLDEN GATE U.L. REV. 685 (1994).

<sup>86</sup> *KP Permanent*, 125 S. Ct.

亦提供不同意見書，Fisher法官認為第三巡迴法院依循第九巡迴法院創設之指示性合理使用判斷原則，並直接承認指示性合理使用為侵權之抗辯是極為不智之見解，Fisher法官認為第九巡迴法院其實是以其創設之指示性合理使用之判斷三要件取代傳統之混淆判斷，然而以其作為合理使用抗辯之基礎並不適當，第三巡迴法院認同此點顯然並無先例，再者，其他巡迴法院對第九巡迴法院之見解均抱持懷疑之態度，並未全面加以適用，且依最高法院於KP乙案之判決，指示性之合理使用依然得通過混淆之判斷，且其舉證責任仍應由原告負擔，而第九巡迴法院之見解顯然遭到最高法院否決，在此種情形下，第三巡迴法院依循第九巡迴法院之判斷要件即無法被接受。

Fisher法官進一步指出，第九巡迴法院之判斷三要件既是取代傳統之混淆判斷，則無法被認為是一確定之抗辯，因為一旦原告成功證明構成混淆，即無法構成合理使用，被告自然無法在混淆之前提下，成功之主張指示性合理使用，然而此點顯然違背最高法院於KP乙案所揭示之原則，即合理使用得與某種程度之混淆並存。Fisher法官甚至援引麥卡錫教授在說明典型合理使用二種紛歧意見時之分析，即合理使用究意是一種抗辯或僅只是一種不引起混淆之使用類型？如前面章節所述，此種說法在美國各巡迴法院不斷出現，支持合理使用為抗辯之法院認為商標即使在證明構成混淆之情形下，仍得以成立合理使用，另一派說法則認為商標在構成混淆之情形下，並無合理使用之存在，即必須是不構成混淆之前提，才得以主張合理使用，換言之，所謂之商標之合理使用，不過是不構成混淆之一種使用類型罷了<sup>87</sup>。然而，筆者以為若果真如此，第三人使用商標權人之商標既無造成消費者混淆之虞，即無所謂之侵權，自然無主張合理使用之必要，故筆者以為商標之合理使用主張，仍應有可能發生某些程度之混淆，方有此種理論存在之空間。

實際上Century 21 之案件不論是法院多數意見或是Fisher法官之不同意見均在美國學術界引發不少批評之聲浪，甚至麥卡錫教授亦認本類型之案例係其研習商標法以來，所見最為混淆之判決<sup>88</sup>，最主要之原因不外是指示性合理使用缺乏法源依據，尤其仔細比對後，可以發現第三巡迴法院雖然試圖修正第九巡迴法院對指示性合理使用之判斷三要件，但其內容其實並無多大差異，尤以其要件中明示指示性合理使用之目的最終是為了說明被告自己之商品或服務，故有些學者即認為若果真如此，即可直接主張典型合理使用，並無庸特別創設指示性合理使用之必要，反觀，若於指示性合理使用之抗辯中，允許被告同時主張典型合理使用，則指示性合理使用之空間何在？這些問題在在考驗第九巡迴法院於審理類此案件之決定，亦使學界及實務不斷之反覆討論，然而，筆者仍肯定第九巡迴法院創設指示性合理使用之論理，蓋其使用之樣態畢竟與典型合理使用有別，尤以典型合理使用中之商標往往是具描述性且較低顯著性之商標，然而，指示性合理使

<sup>87</sup> 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:47.

<sup>88</sup> See G. M. Filisko, *Trademark Ruling Creates Confusion*, 4 No. 43 A.B.A. J.E-REP. 2(2005)(quoting trademark J. Thomas McCarthy (“I’ve spent many decades studying trademark law, and this is one of the most confusing cases I’ve seen.”)).

用之商標則無此限制，其商標特性既有所差異，適用不同要件加以分別判斷，自然更有助於一般商標實際使用者判斷援用，避免適用上之疑義。

### 4.3：模仿諷刺（parody）之合理使用

“Parody”一字，我國有學者將其譯為詼諧性模仿<sup>89</sup>，大陸有學者以之名為滑稽模仿<sup>90</sup>，或模仿諷刺<sup>91</sup>，然而根據美國最高法院於承審Campell v. Acuff-Rose Music<sup>92</sup> 乙案時對Parody一字所下的定義：所謂之“Parody”就是一種評論和批評（comment and criticism），也因此該字所代表之意義應不僅只於製造詼諧或滑稽之效果，尚須對原作帶有諷刺及批評之意味方為該當，且雖然前揭案例爭執之重點主要在於著作物之合理使用，但如同最高法院於該案中援引言論自由法理對Parody之保護可知，對Parody之保護應及於所有得適用言論自由法理之標的，當然也包括商標法<sup>93</sup>。因此，筆者認為對Parody一字之翻譯，似乎仍以「模仿諷刺」較為適當。而針對模仿諷刺之合理使用案例雖在實務上常出現，但即便在美國亦非成文法中所創設之類型，蘭哈姆法中並無任何原則性之規定，唯一可類比適用為如前所述之蘭哈姆法第 43 條c項第 4 款中對知名商標權人主張遭淡化時之限制，其中該款第 3 項所指之「各類型之新聞評論或報導」部分肯定了模仿諷刺他人商標之作品主張合理使用之空間。雖然於聯邦商標法中未見明文規定，但此類型案件於美國各巡迴法院之實務審理中亦屬常見，且為美國法院所認可之一種合理使用類型。原則上，法院允許使用人得以模仿、嘲諷或評論之方式使用商標權人之商標，長久以來，法院在認定此種類型之合理使用時，常會要求使用人必須同時表明使用之商標為商標權人所有，使用人之使用並不會造成消費者混淆，同時該使用具評論或模仿諷刺性質。簡而言之，此種類型合理使用成立之前提必須是無構成混淆之虞，消費者必須能夠分辨模仿諷刺之使用並非商標權人所為，與商標權人之商品或服務無關，單純為他人模仿諷刺之作。然而，實則當商標權人之知名度愈大時，即愈難避免社會大眾針對商標權人發表類似之模仿諷刺作品，除因商標權人盛名之累外，使用人自然希望因為影射商標權人高知名度之商標而增加作品之能見度，但自由表達之原則既是美國憲法第一修正案（First Amendment）所保護之精神，法院亦不能排除其合理使用之空間。而事實上，此為一體兩面之情形，因為惟有商標權人之知名度愈高，他人之模仿諷刺之作愈能令一般消費大眾明瞭其單純僅為模仿原商標權人之商標之作品，因而當法院在考量模仿諷刺作品是否

<sup>89</sup> 蔡明誠，論商標之合理使用，全國律師，頁 64-70，1997 年 11 月。

<sup>90</sup> 參傅綱，試論商標的合理使用及其判斷標準－從新商標法實施條例的有關規定談起，[at: http://www.law-lib.com/lw-view.asp](http://www.law-lib.com/lw-view.asp). (last visited: 2007/3/30)。

<sup>91</sup> 參王遷，論認定“模仿諷刺作品”構成“合理使用”的法律規則－兼評〈一個饅頭引發的血案〉涉及的著作權問題，[at: http://www.ipschool.net/infoview.asp?infosid=369](http://www.ipschool.net/infoview.asp?infosid=369). (last visited: 2007/6/1)。

<sup>92</sup> *Campell v. Acuff-Rose Music*, 510 U.S. 569 (1994).

<sup>93</sup> See Bruce P. Keller & Rebecca Tushnet, *Even more parodic than the real thing: Parody lawsuits revisited*, 94 TRADEMARK REP. 979 (September-October, 2004).

構成混淆時，似應將此種模仿諷刺使用做不同之考量<sup>94</sup>。不過，混淆之程度確為考量之重點，法院援引第一修正案所欲保護之表達方式僅為某些程度之嘲弄，一旦該模仿諷刺之作品逾越了正常容許範圍，構成實質混淆時，第一修正案之保護即告終止。

但在面臨商標侵權時，主張模仿諷刺之作為合理使用時，該種主張究為一種獨立之抗辯，還是仍舊屬於傳統商標侵權法理之範疇，仍應判斷是否構成混淆？其實如前述，若依麥卡錫教授之見解，合理使用類型應僅有兩種，即典型之合理使用及指示性合理使用，因而其針對模仿諷刺之見解仍維持其一貫之看法，認為此類型模仿諷刺之抗辯並非一單獨之抗辯，其僅為說明消費者不會對商品或服務來源、提供者造成混淆之另一種說辭罷了<sup>95</sup>。因而許多美國法院在審理此類型案件時，仍不可避免地援引傳統混淆判斷之要件以為此類型案例之初步分析。

實則，不論模仿諷刺為一獨立之抗辯或不脫為傳統商標侵權法理範圍內之混淆判斷案件，法院仍面臨一矛盾之難題，即如何在維持第一修正案中所欲保護之公眾自由表達之利益，並確保社會大眾不會被模仿諷刺之使用造成混淆，當然亦需同時兼顧商標權人之商標利益，為正確的判斷類此案例，勢必建立得以遵循之判斷原則，以下將援引案例解析此一類型合理使用適用之要件及判斷原則。

#### 4.3.1 案例介紹－Nike, Incorporated. v. “JUST DID IT” Enterprises. And Michael Stanard.<sup>96</sup>

##### 4.3.1.1 案件事實

Nike Incorporated（以下稱“Nike”）是美國知名之運動服飾、球鞋等相關運動配件之知名製造商，其知名之註冊商標為「Nike」及一極速如閃電之圖形所組成（如下圖 A）。Nike 自 1971 年起即花費鉅資行銷其標示有前揭商標組合之商品，因而其產品及商標廣為運動員及一般運動迷所知悉，估計自 1971 年起，標示有 Nike 商標之商品銷售已超過一百億美金。而自 1989 年起，Nike 使用“JUST DO IT”做為其運動服飾之標語，並普遍將之使用於 T 恤、帽子及其他相關配件，估計標示有“JUST DO IT”標語之相關商品之銷售金額亦超過一億伍千萬美元。而本案被告 Michael Stanard（以下稱“Stanard”）是一個得過獎的商業藝術工作者，如球棒上之“Louisville Slugger”即為其所創設。本案係因被告 Stanard 與其女兒成立一家名為“JUST DID IT”之公司，以嘲弄 Nike 商標為出發點，販售標示有 Stanard 姓氏之“Mike”商標之 T 恤及運動服（如下圖 A），該些商品主要於北芝加哥販賣，售價約為\$19.95~\$39.95 元，而 Stanard 為行銷其商品並廣寄宣傳小冊給名為“Michael”之學校運動員及名人。因而購買其商品之人約有三分之二之姓名

<sup>94</sup> Lyons Partnership v. Giannoulas, 179 F.3d 384, 51 U.S.P.Q.2d 1365 (5<sup>th</sup> Cir. 1999) (“The strength of the mark may actually make it easier for the consumer to realize that the use is a parody.”).

<sup>95</sup> 5 MCCARTHY, *supra* note 3, § 31:153.

<sup>96</sup> Nike, Inc. v. Just Did It Enterprises, 6 F. 3d 1225, 1227, 28 U.S.P.Q.2d 1385 (7<sup>th</sup> Cir. 1993).

都叫“Mike”，剩餘之三分之一大都爲了送禮之目的而購買。然而，雖然 Stanard 郵寄了超過 1400 份以上之宣傳小冊子，該次之行銷仍然虧損。

事實上，Stanard 承認消費者可能無法注意到“Mike”及“Nike”之一字之差，但其目的確實是爲了令大眾於見到其“Mike”商標時能連想至“Nike”，重點是，Stanard 認爲其使用方式是爲了表達幽默而應受到美國憲法第一修正案之保護而爲合理使用。Stanard 認爲其整體使用無非是爲了開“Nike”之玩笑及戲弄消費者，此乃一社會普遍之現象，並非侵權之使用。然而地方法院並不同意被告之說辭，即使地院並未探討二商標間是否確實造成消費者混淆，仍准許 Nike 公司之即決判決，被告於是向第七巡迴法院提起上訴。

A 圖：本案原告之 NIKE 商標圖樣及被告標示於 T 恤上之 MIKE 商標圖樣



#### 4.3.1.2：第七巡迴法院判決

按法院認爲商標專用權人投注大量心血宣傳其商標及商品，其目的無非是希望消費大眾能藉此識別其商標，然而當企業期望獲得大眾之觀注時，不可避免的代表其必須接受一定程度之嘲弄。基本上，第一修正案在保護社會大眾擁有自由表達之權利之同時，亦容許了此種形式之嘲弄<sup>97</sup>。法院並援引Webster之國際辭典中對「模仿諷刺」(Parody) 乙詞之解釋，即「模仿諷刺」係指代表作者之文字及風格之著作或作品爲喜劇效果或嘲

<sup>97</sup> Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46, 108 S.Ct. 876, 99 L.Ed. 2d 41( 1988).

弄之目的而模仿…<sup>98</sup>。就一般認知，模仿諷刺及諷刺作品（Satire），是藝術家為喜劇效果或社會評論之目的而模仿其他藝術家之作品風格，所創造出之另一個新的作品並達到嘲弄原作之風格及表達之目的。然而此種模仿諷刺作品有法律上之障礙極待克服，因為聯邦法律禁止造成混淆之仿冒及模仿，聯邦商標法並認可商標為一種形式之智慧財產權，同時也保障消費大眾不受混淆、誤認或造成欺罔之權利。在此種前提下，商標權人為防止他人濫用其商標，首應證明其為合法之商標權人且濫用者之使用構成混淆，相對地，主張模仿諷刺之合理使用之人亦應證明其使用構成合理使用。本案中，兩造並未爭執 Nike 之商標權，且針對“JUST DO IT”標語雖非註冊商標，然仍獲得習慣法之保護此點，上訴人 Stanard 亦未爭執，因而本案之爭點在於 Stanard 之商品上使用“Mike”之商標是否造成消費者之混淆，而針對混淆乙點，主張模仿諷刺之合理使用並無法作為侵權之豁免，法院除需判斷混淆是否構成外，尚需從許多方面考量，如模仿諷刺作品之銷售對象等方面考量。本案於地院審理時，地院法官認為模仿諷刺並非一肯定之侵權抗辯，充其量僅為決定是否混淆之另一種判斷因素<sup>99</sup>，第七巡迴法院於此亦採同樣見解，除要求原告首應證明其為合法商標專用權人外，亦要針對構成混淆提出證據，第七巡迴法院認為模仿諷刺之使用是否造成消費者混淆應是最核心之問題，若消費者並未造成混淆而覺得有趣，即為一成功之模仿諷刺之作。

基本上，模仿諷刺之重點在於模仿，就好比若欲模仿美國知名「時代」（Time）雜誌時，很難不使用其知名之紅色方框圖形，而令人了解其為模仿諷刺時代雜誌之作品，顯見成功之模仿諷刺作品需同時傳達二個相同且矛盾之訊息，即該模仿諷刺之作為原作，但實則非為原作而僅為一模仿諷刺之作，事實上，此種主張在面對商標法時有其困難之處，因為消費者很難不被該等使用方式混淆。

本文中，第七巡迴法院首要解決的是，當消費者在購買“JUST DID IT”公司標示有“Mike”商標之 T 恤時，是否會認為該商品與原告 Nike 相關或係由 Nike 贊助、提供或保證之商品。本案之被告 Stanard 雖然主張其用意即在嘲弄 Nike 之商標，則不論其模仿諷刺之作是否達到效果，重點仍在於消費者會不會誤以為被告所出售之商品為 Nike 之商品，針對此點，法院依據下列幾點做出判決：

#### （1）兩商標之近似

針對商標是否近似乙點，法院考量之方向包括商標文字之讀音、消費者看到圖形時之口語表達方式及系爭商標間是否傳達相同之概念或意義。而針對此點，不論地方法院或第九巡迴法院，咸認兩商標極為近似，但被告爭執兩者之讀音有別，再者，被告認為

<sup>98</sup> See Webster's International Dictionary (3d ed. 1981)(parody as “a writing in which the language and style of an author or work is closely imitated for comic effect or in ridicule...).

<sup>99</sup> 然而在 Eveready Battery Co., Inc. v. Adolph Coors Co., 765 F.Supp. 440, 450 (N.S.III, 1991) 乙案中，地方法院採取不同見解，認為仿諷為一肯定之抗辯，其援引 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 886 F.2d 490, 494 (2d Cir. 1989) 乙案之見解，即只有當避免消費者混淆之公眾利益較保護公眾自由表達之利益更為重要之情形下，法院在面對第一修正案時方選擇保護商標權利。

消費者會購買 Nike 之商品並非單純考量商品之品質，而係爲了其係由知名運動服飾商所生產之商品，Nike 並非爲一單純標示於衣領上之商標，而代表著他人對穿著該服飾者之觀點，也因此，他人之使用是否暗示著模仿諷刺之意，應著重於大眾是否真的理解該 T 恤或運動服，至於二者隔離觀察無法分辨二者並非重點。然而，法院於此要考量之點在於消費者購買商品時是否會發生混淆，而非探討大眾是否會混淆之問題。其次，第七巡迴法院對地院及兩造均未比較“JUST DO IT”及被告之“JUST DID IT”是否近似乙點，覺得並不妥當，相反地，第七巡迴法院認爲此標語之比對極爲重要。事實上，被告係採郵購行銷之方式販售商品，而非如 Nike 是以商店行銷之方式銷售，消費者在付錢給“JUST DID IT”公司之後，才能收到被告郵寄之商品，也只有在此時，消費者才能看見標示有“Mike”之 T 恤，因而原告並未針對“Mike”與“Nike”之近似與否比對，而事實上，Nike 僅將“JUST DO IT”做爲標語，則消費者在向“JUST DID IT”公司郵購衣服時，即難認定消費者會發生混淆。

#### (2) 行銷管道

被告爭執其行銷對象最主要係針對姓名中有“Michael”，並非如 Nike 是對所有之消費大眾販售商品，針對此點，兩造爭執之重點在於被告行銷對象中之三分之一姓名中不含有“Michael”之消費大眾，考量其購買被告商品是否確係爲“MIKE”之名，原審並未討論此點，然第七巡迴法院認爲被告之行銷管道確與原告不同，陪審團亦可認知被告之購買者確係爲了“MIKE”商標才購買，而非爲了“NIKE”。

#### (3) 消費者之注意程度

兩造亦爭執消費者於購買商品時之注意程度，被告之商品平均銷售價格爲 \$19.95~\$39.95，原告及地方法院認爲該種價格之購買者並未具備相當之注意程度。第七巡迴法院則無法認同此見解，第七巡迴法院認爲原告及地院均未證明消費者之注意程度單純取決於商品之價格，實則法院認爲雖然有消費者會爲了確保商品之良好品質及表示其優於他人之品味而特別認清且購買標示有 Nike 之商品，但不可否認會有另一種消費者不願支付高價購買 Nike 商品而成爲其活動廣告，而寧願購買被告商品並藉此機會嘲諷那些穿名牌之追求時尚者。

#### (4) 商標之強度

針對此點，兩造並無爭議，法院亦認可地院之見解認同 Nike 之商標知名度且值得受到保護。

#### (5) 實質混淆

被告主張將個人之姓名以模仿諷刺之方式表現並不會造成消費者混淆，而 Nike 亦未提出任何證據證明混淆之存在，則法院亦無法認爲被告之使用確會構成混淆。

#### (6) 被告之意圖

法院認爲就模仿諷刺作品而言，關鍵在於被告之意圖係爲造成消費者混淆或確爲模仿諷刺商標權人。商標法就混淆之認定首要證明消費者對商品之來源、提供者或關連性

造成混淆，至於其是否成爲模仿諷刺之對象並非考量之點，亦非商標法所禁止。地方法院認爲被告之意圖係爲了令消費者誤以爲其商品爲 Nike 之商品，然而第七巡迴法院認爲雖然消費者第一眼看到“MIKE”會與“NIKE”混淆，但再仔細看時即可輕易分辯。而模仿諷刺並非取決於偶然之注視，商品提供者及消費者對商標之認知亦極爲重要，在判斷被告之意圖究爲混淆或模仿諷刺，並非取決於其是否欲利用 Nike 之廣告及行銷受益，而在於被告如何行銷其模仿諷刺作品，廣告及行銷爲決定市場行銷管道之判斷要件，但並非做爲考量被告意圖之要件，第七巡迴法院認爲被告係透過郵購方式販售商品，故而無法認可地院以隔離觀察之方式即斷定被告有混淆消費者之意圖。本案例中被告主張其使用 Nike 之商標目的只在於逗趣，其利用自己之姓名而藉此開消費者之玩笑。第七巡迴法院亦認爲被告之行爲確係爲了嘲諷，而非混淆，其使用 MIKE 商標構成模仿諷刺，而非爲了使消費者認爲該商品爲 Nike 所販售之商品。

第七巡迴法院認爲雖然 Nike 援引不少案例說明消費者會對“MIKE”會與“NIKE”發生混淆，然而，法院認爲消費者購買標示有“MIKE”商標之 T 恤前，必須先匯錢給被告之“JUST DID IT”公司，而 Nike 並非以此種郵購方式行銷商品，尤其，被告行銷對象主要針對姓名中有“Mike”之消費者，該些特定消費者應足以分辨二者之差異，爲此，第七巡迴法院駁回地院否定被告之使用爲模仿諷刺之判決，將此案發回重審。

#### 4.3.2：小結

基本上，第七巡迴法院在本案傳達出一個訊息，即針對模仿諷刺使用，其成立之要件爲消費者不會被混淆，而只會認爲有趣，其次，若使用他人商標係爲完成模仿諷刺之目標，並非爲了混淆消費者，使消費者誤認商品之來源，則法院即不應因混淆判斷而禁止此類型之使用，而相反地，若使用他人商標係爲了利用他人高知名度之商標以達到行銷自己商業目的之意圖，即難以成立模仿諷刺之合理使用<sup>100</sup>。此外，值得注意的是，即使模仿諷刺之使用得以成立，然而，若是使用之結果會導致商標權人之商標遭淡化或使人對商標權人之商標產生負面之觀感，而不單純僅是有趣之表現，法院亦會依淡化之理論判定不構成模仿諷刺之使用，較有名之例子如 1972 年全球知名之 Coca-Cola Co. 控告 Gemini Rising, Inc.<sup>101</sup> 之案例，在該案中，被告將可口可樂公司之標語“ENJOY COCA-COLA”（享受可口可樂）改爲“ENJOY COCAINE”（享受古柯鹼）並以海報方式廣爲張貼，造成社會大眾誤以爲可口可樂公司爲該海報標語之創造者，並抗議要發起拒買可口可樂公司產品之負面反應，法院於是否決了被告主張模仿諷刺之合理使用之抗辯，此案例亦說明模仿諷刺之合理使用並無法排除混淆之認定，尤其當被告以此種有害身心之譬喻方式使用原告商標，影響原告商譽之行爲，即難以成立合理使用。但誠如麥

<sup>100</sup> Hard Rock Café Licensing Corp. v. Pacific Graphics, Inc., 776 F. Supp. 1454, 21 U.S.P.Q. 2d 1368 (W.D. Wash. 1991)(...the claim of parody is no defense “where the purpose of the similarity is to capitalize on a famous mark’s popularity for the defendant’s own commercial use.).

<sup>101</sup> Coca-Cola Co., v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183, 175 U.S.P.Q. 56 (E.D.N.Y. 1972).

卡錫教授所言，雖然有學者認為第三人以有害身心之方式使用商標權人之商標應排除模仿諷刺之合理使用之成立，然而，縱使商標權人反對此種負面之模仿諷刺作品，但實則因為缺乏社會評論及反駁之權利基礎，往往在法院實務上，商標權人亦難以反駁此類型之模仿諷刺使用<sup>102</sup>。而事實上，愈是負面、不道德或令人厭惡的模仿諷刺，愈不會造成消費者混淆，誤認其為商標權人所提供或贊助，而若要解決此種負面之模仿諷刺，最有效之方式應是援引商標淡化理論（Trademark Dilution theory）來制止此種有損商標權人商譽之行爲，而非否定其成立模仿諷刺之合理使用，然而現階段之蘭哈姆法又已於淡化法中直接承認知名商標權人不得對他人以模仿諷刺之方式使用其商標主張商標淡化，隨著新法之施行，日後，知名商標權人將愈難針對他人之模仿諷刺使用主張商標淡化，但若使用之情形確實造成知名商標權人之商譽減損或削弱，而非該當合理時，自然另當別論。基本上，商標之核心目的在避免消費者混淆，而非全面禁止他人使用或評論商標權人之商標，除非模仿諷刺使用之目的純係為攀附商標權人之商標或減損商標權人之商譽且運用於商業性用途，並非以模仿、嘲諷或評論方式爲之，否則在美國憲法第一修正案之言論自由原則之保護下，即便是援引商標淡化理論，亦不能扼制模仿諷刺之合理使用存在之空間，更何況此亦已爲蘭哈姆法中所明文規定不得主張淡化之合理使用樣態。

如前所述，美國憲法第一修正案及淡化法雖允許模仿諷刺之合理使用存在，但以模仿諷刺之方式使用商標權人之商標係用於商業用途或非商業用途卻也會影響合理使用是否成立。蓋誠如麥卡錫教授所言，模仿諷刺重在表現之媒介，而僅只於訊息之傳遞，若主張模仿諷刺之合理使用者傳遞其模仿諷刺使用之媒介爲商業用途之商品或服務，即便其傳達出模仿諷刺之訊息，亦難排除商標侵權，然若模仿諷刺傳遞之媒介爲公眾易於接收之大眾媒體，其所傳達出之評論或藝術性之模仿諷刺使用，即愈令人能接受其合理使用之成立<sup>103</sup>。

其實若第三人以模仿諷刺之方式使用商標權人之商標而予人正面之觀感，似乎較爲法院所認同得以成功主張合理使用，例如美國俄亥俄州法院於承審Anheuser-Busch, Inc. v. Florists Ass'n<sup>104</sup> 乙案時，即認爲被告花商使用之標語 “THIS BUD’ S FOR YOU”（爲你而有之花蕾）並將其運用在玫瑰花之廣告上並未侵害原告啤酒商原用於啤酒廣告之相同標語 “THIS BUD’ S FOR YOU”（百威爲你），因爲該使用之結果係帶給社會大眾愉悅、健康及清新之感受，並未貶低原告之商品形象，故法院准許其援引合理使用做爲抗辯，然而，就行政註冊層面，商標註冊之主管機關亦認定該一標語確實與原告之標語構成近似且有可能使消費者認爲原被告間可能存有贊助或保證關係，而接受原告之異議，駁回被告註冊該標語之申請<sup>105</sup>。基本上，該些案例不斷佐證法院對此類型案件之見解，

<sup>102</sup> 5 MCCARTHY, *supra* note 3, § 31:154.

<sup>103</sup> *Id.* § 31:152.

<sup>104</sup> Anheuser-Busch, Inc. v. Florists Ass'n, 603 F. Supp. 35, 224 U.S.P.Q. 493 (N.D. Ohio 1984).

<sup>105</sup> 5 MCCARTHY, *supra* note 3 § 31:155.

即所謂之模仿諷刺之合理使用，其目的不外乎係爲了使社會大眾更容易識別商標權人之商標，只要該使用之結果並未造成消費者混淆，且援引之方式係無傷大雅、具趣味性，且不會造成嚴重貶低商標權人之商品或商譽，則法院將允許此類型合理使用之成立。尤其，經由合法之模仿諷刺之使用，將使大眾更加注意到商標權人之商標，無形中提高了商標權人之商標知名度，亦不至於減損商標權人商標之識別性，則該一結果既未帶給商標權人必然是負面之效果，似乎亦無必要嚴格地加以禁止。很顯然地，法院站在維護憲法第一修正案中自由表達精神及蘭哈姆法中保護社會大眾不受混淆之權利間，採一持平之看法，即模仿諷刺作品不可避免地一定會令人連想到商標權人之商標，而爲了保有藝術或言論表達之空間，商標權人勢必容忍某種程度混淆之風險存在；但當該風險大到使消費者可能無法辨識商品之來源或提供者時，即應受到限制<sup>106</sup>。正如同第四巡迴法院於審理Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc. 乙案時所下的注解，即蘭哈姆法之目的在於排除消費者混淆，但並無意圖排除所有嘗試引發趣味或樂趣之使用<sup>107</sup>。

簡而言之，模仿諷刺之合理使用成立之前提要件是不能造成消費者混淆，除此之外，有學者歸納出模仿諷刺之合理使用之成立需具備下列四個要件，即：

- (1) 需要有原始商標；
- (2) 原始商標必須極具知名度或至少爲某一特定領域之大眾所知悉；
- (3) 主張模仿諷刺之合理使用之使用人使用原商標之程度，僅限於讓大眾足以連想至原商標之程度；
- (4) 主張模仿諷刺合理使用之使用人所創造出之使用必須是一全新且具原創性之使用<sup>108</sup>。

前述要件說明模仿諷刺之使用結果會令人即刻連想至商標權人之商標，而該要件極爲重要，因爲若模仿諷刺使用之結果並無法使人連想至原始商標，即因欠缺模仿諷刺之對象，而難以成立模仿諷刺之合理使用，再者，該主張模仿諷刺之使用結果需予消費者全新之感受，必須爲具原創性之表現，令消費者足以分辨其係有別於原始商標之仿諷性商標，方不致於造成消費者混淆。然而，筆者認爲前述第二項提及原始商標須具相當之知名度，相對於其他三個要件顯較其次，蓋原始商標之知名度愈高自然極易使消費者嫻熟，進而得以連想，然縱使原始商標之知名度不高，美國憲法第一修正案所要保護之言論自由及自由表達之精神亦不容輕忽，而排除該類型合理使用之成立。

依據前述準則，法院將依主張合理使用者使用之方法及程度，判定商標合理使用成

---

<sup>106</sup> Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group. 886 F. 2d 490, 12 U.S.P.Q. 2d 1289 (2d Cir. 1989) (Somewhat more risk of confusion is to be tolerated when a trademark holder seeks to enjoin artistic expression such as a parody.).

<sup>107</sup> Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc. 962 F.2d 316, 22 U.S.P.Q. 2d 1502, 1507 (4<sup>th</sup> Cir. 1992), cert. denied, 506 U.S. 872, 121 L. Ed. 2d 147, 113 S. Ct. 206 (1992) ( The purpose of Lanham Act is to eliminate consumer confusion, not to banish all attempts at poking fun or eliciting amusement.).

<sup>108</sup> Leslie J. Lott & Brett M. Hutton, *Trademark Parody*, at [http://www.lfiplaw.com/articles/trademark\\_parody.htm](http://www.lfiplaw.com/articles/trademark_parody.htm). (last visited: 2007/6/1).

立或商標侵權之兩極化結果，因而，若要成功主張模仿諷刺之合理使用，首應注意是不能造成消費者混淆，一旦消費者對模仿諷刺之作品發生混淆誤認時，即無法被認定為合理使用，而會構成商標侵權。

#### 4.4：比較性廣告（comparative advertising）之合理使用

依麥卡錫教授之見解，比較性廣告之使用方式其實亦屬於指示性合理使用之範圍內，因被控侵權者在使用商標權人之商標，其目的均係為了說明商標權人之商標，而非被告自身之商品，故在解讀上，與指示性合理使用之特性並無歧異。然因該種類型仍有其特有之構成要件及使用方式，因而本文亦將其獨列為一單獨之類型論述之。

所謂之比較性廣告之合理使用係指使用他人商標做為自身商品或服務之比較性說明，其前提是使用之方式必須與事實相符，且未造成消費者對商品或服務之來源或提供者造成混淆，類似之使用方式如在電視上之汽車廣告中所常見，廠商在宣傳自有汽車商品時，以他廠牌之汽車做為比對，藉以比較其汽車之性能及功能較佳，或是新進入市場之廠商開發出與市場上已具知名度之商品相同品質、內容之商品，而有必要告知消費者新產品之內容是與消費者已極為熟悉之既有商品相同品質時，不可避免地需提及該原有商品之商標，藉以傳達訊息予消費者。例如美國第九巡迴法院在審理Smith v. Chanel, Inc.<sup>109</sup> 乙案時，針對被告於廣告中提及知名之香奈爾No. 5（Chanel No.5）香水用以說明其所銷售之香水Second Chance擁有與香奈爾香水相同配方及氣味，法院認為被告有權利用香奈爾之商標用以促銷其商品並告知大眾二者具有相同配方之事實，但前提是被告之使用不能造成消費者對商品之來源造成混淆。又如美國第五巡迴法院在審理C.B.Fleet Company, Incorporated v. Smithkline Beecham Consumer Healthcare, L.P.<sup>110</sup> 乙案時，認為被告Smithkline於廣告上，聲明其銷售之標示有Massengill商標之衛生清洗用品，如洗鼻器等之洗淨效果較原告Fleet之Summer's Eve衛生清洗用品較好等廣告用語為合法之吹捧、誇大廣告，並不會構成蘭哈姆法第 43 條a項（15 U.S.C.A. § 1125(a)）<sup>111</sup>之不實廣告，即使該誇大廣告與比較性廣告連結後，傳達誤導之事實，但因此種無數據證明之吹捧、誇大廣告，並不直接影響消費者做出購買決定，因而法院認為不會違法。實則此種對比、比較或吹捧廣告之使用方式，除可讓初入市場之商品藉由與舊有產品之比對，迅速打開知名度，讓消費者知悉外，同樣地亦是提供予消費者對商品之多一種選擇，就其使用之結果，除提供消費者更多商品或服務之選擇外，亦促進市場之競爭，而為市場所樂見。而美國之聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission）即十分鼓勵市場使用此種比較之手法行銷商

<sup>109</sup> Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562, 159 U.S.P.Q. 388 (9<sup>th</sup> Cir. 1968)，本案在經過上訴重審時，發現被告所宣稱與Chanel No.5 香水具百分之百相同之配方且氣味之說法，經原告Chanel公司證實並非事實，而有不實廣告之情形。

<sup>110</sup> C.B.Fleet Company, Incorporated v. Smithkline Beecham Consumer Healthcare, L.P. 131 F. 3d 430 (4<sup>th</sup> Cir. 1997).

<sup>111</sup> *Supra* Note 24.

品，該委員會認為使用競爭者之商標用於比較商品，若其使用方式為真實之陳述且未構成混淆，則此種行銷手法係對消費者極為有利之方式，可傳達給消費者極為有價值之資訊<sup>112</sup>。麥卡錫教授亦認為此種比較性廣告既不會構成商標侵權，亦無不正競爭之問題<sup>113</sup>。然而不可諱言的，一旦此種比較性廣告造成消費者混淆，且使消費者無從判斷商品或服務之真實提供者時，即無法否定其構成商標侵權。而參酌實務見解可知，通常於廣告中加入比較廣告屬商標權人所有之說明文字之作法可成功排除商標侵權之告訴。但仍需注意是，即使比較性廣告不會構成商標侵權，然而若使用者於廣告中所陳述之事實有誤時，仍有可能構成不實廣告或遭商標權人控訴造成商譽受損之侵害。此可參美國法院多數案例可知，此類型之比較性廣告，原告用以控告被告侵權之法源依據多數為蘭哈姆法第 43 條a項條款之不實廣告或是商標淡化法，可見一斑，相對來說，商標合理使用抗辯出現在此類型案例中之被討論之篇幅明顯較少，然而此並不代表該類型案例無合理使用抗辯之存在，而是因為在比較性廣告案例中，首應由原告就被告之侵權負舉證責任，原告若能直接指摘被告之廣告內容不實，而適用蘭哈姆法第 43 條a項之條款，自然較證明被告之使用構成消費者混淆，而須逐項檢驗混淆之判斷要件來得容易，而被告在此種情形下，仍以針對廣告內容是否不實乙點做為優先抗辯，而無庸立即援引合理使用法理。其次，尚有一種比較性廣告之方法，係援引商標權人之商標藉以說明廣告者所產製之商品與商標權人之商品係具相容性，而得以共同使用或輔佐使用，國內亦有以之名為「功能性說明之廣告」，而得以主張合理使用。通常會以此種方式使用商標權人之業者，其所產製之商品多半為商標權人所販售之商品之零配件或零組件，最常見例如電腦業界之零組件廠商，常會在其商品上標示如“compatible with Intel®”（與Intel產品相容）等，又或如印表機墨水供應商，會在其墨水匣上標示“本產品適用於hp®、CANON®等機型之印表機”等說明，藉以提供消費者其所產製之商品之功能性說明，進而選購商品。該種使用方式因需同時標示原商標權人之商標，且與廣告者之商標並列顯示，故均屬於比較性廣告之範疇。針對第一種較為傳統之比較性廣告案例，經查美國各巡迴法院之判決，較著名之案例如前述提及之Smith v. Chanel<sup>114</sup> 案或Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Parfums de Coeur Ltd.<sup>115</sup> 案距今均有二、三十年之久，而其後發生之類此案例又都與網路上之使用相連結，單純於實體世界發生之比較性廣告隨著網路之進步愈來愈少。尤其，法院在審理該類型案例時，首重檢視被告之比較性廣告有無構成蘭哈姆法第 43 條a項之

<sup>112</sup> 在 4 McCARTHY, *Supra* Note 3, § 25:52 有引述美國聯邦貿易委員會之見解，摘錄自 16 C.F.R. § 14.15(b)-(c) (“委員會就比較性廣告所持之政策在鼓勵競爭者引述其他競爭者之商標，但使用之方式必須清楚，且如有必要，應揭露競爭者之名稱，避免消費者受騙……比較性廣告鼓勵市場上之商品改良及創新，以創造出更低之商品市價），另外參August Storck K.G. v. Nabisco, Inc., 59 F.3d 616, 35 U.S.P.Q.2d 1211(7<sup>th</sup> Cir. 1995)，在前述判決中亦提及“在比較性廣告中提及競爭者是有利於消費者，因為消費者可一眼即知何種商品正在促銷，但和市場上現有之知名品牌之差異。”

<sup>113</sup> 4 McCARTHY, *Id.*

<sup>114</sup> *Smith*, 402 F. 2d.

<sup>115</sup> *Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Parfums de Coeur Ltd.*, 824 F.2d 665 (8<sup>th</sup> Cir. 1987).

不實廣告或對來源有不實之陳述或誤導，再其次則是檢驗其有無違反商標淡化法之規定，例如第五巡迴法院於審理Pizza Hut, Inc. v. Papa John's International, Inc.; Papa John's USA, Inc.<sup>116</sup> 乙案或是美國紐約州南區地方法院在審理Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC,<sup>117</sup> 乙案時，均著重於探討被告之使用是否有造成對來源之不實陳述或不實廣告，或是有淡化商標權人之商標之情形，相較之下，合理使用抗辯即非該些判決之重點。然該些判決雖非以合理使用抗辯之角度論述，但並非謂合理使用抗辯於該些判決中未存在，僅是原被告雙方攻防抗辯時所為之取捨罷了，事實上，只要能證明被告並無不實廣告或不當淡化商標權人之商標時，即代表被告得以合理之方式使用商標權人之商標於比較性廣告而不會被論以商標侵權。而因我國最常出現之比較性廣告案例多以功能性說明之比較性廣告為主，故以下將藉由該類型案例說明比較性廣告之合理使用適用之情形。

#### 4.4.1：功能性說明之比較性廣告之案例介紹－Waco International, Inc. v. KHK Scaffolding Houston Inc.; et al.<sup>118</sup>

##### 4.4.1.1：案件事實

本案之原告，即上訴人 Waco International, Inc.（以下稱“Waco”）是加州一家生產搭製鷹架或舞台支架及支柱之製造商，其擁有“WACO”及“HI-LOAD”之聯邦註冊商標，其銷售之商品上均印有前揭註冊商標，通常其所販售之支架及支柱商品多為紅色及藍色為主，但該公司亦有因應客戶需求提供其他顏色之商品。被告 KHK Scaffolding Houston, Inc. 及其他公司（以下簡稱“KHK”）則是一家位於德州銷售支架之公司，而其所銷售之支架係由其位於阿拉伯聯合大公國杜拜之母公司 KHK Scaffolding & Formwork, Ltd.（以下簡稱“KHK Dubai”）所產製。被告稱其所銷售之支架與 Waco 公司及其他公司之商品係相容的，在其行銷廣告中，被告 KHK 公司以較小之標示顯示該商品之相容性，例如“Scaffold WR Frames”（Scaffold WR 框架）之商品上指明係與 Waco Red

<sup>116</sup> Pizza Hut, Inc. v. Papa John's International, Inc.; Papa John's USA, Inc., 227 F.3d. 489 (5<sup>th</sup> Cir. 2000)，該案中被告 Papa John's 使用“Better Ingredients. Better Pizza”（更好的配方，更好的比薩）之商標行銷其比薩商品，並在許多廣告中以原告 Pizza Hut 為比較之對象，聲稱其比薩口味及配方較原告之比薩更好及新鮮，而第五巡迴法院則認為被告之商標是合法之吹捧、誇大廣告，縱使該誇大廣告與比較性廣告連結後，傳達誤導之事實，但因此種無數證據證明之吹捧、誇大廣告，並不直接影響消費者做出購買決定，因而法院認為不會構成蘭哈姆法第 43 條 a 項 (15 U.S.C.A. § 1125(a)) 之不實廣告。

<sup>117</sup> Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F.Supp. 2d 410 (S.D. N.Y. 2002)，在該案中被告 Nature Labs 模仿原告之知名香水品牌 TOMMY HILFIGER 文字及一旗幟設計組成之商標，以 Tommy Holedigger 之文字結合一由紅白方形設計之旗幟圖形以行銷其寵物香水，並在廣告文宣中標示“If you Like Tommy Hilfiger Your Pet Will Love Timmy Holedigger.”（你若喜歡 Tommy Hilfiger，你的寵物將會喜歡 Timmy Holedigger）之宣傳標語，而紐約州南區地方法院在審理後認為被告之行爲並未造成混淆之虞而無構成商標侵權，且原告亦未成功證明其商標受到淡化，而亦無任何證據顯示被告之廣告文字有不實或誤導之事實，因而判決原告敗訴。

<sup>118</sup> Waco International, Inc. v. KHK Scaffolding Houston Inc. and Jim Yung Kim, KHK Scaffolding & Formwork Ltd. And GMN Scaffolding Corp., 278 F.3d. 523 (Feb. 14, 2002).

frames (Waco 紅色框架) 相容，然於該商品上並未標示 WACO 或 KHK 之商標。此外，該商品上係標示產製於 U.A.E. (阿拉伯聯合大公國)，並且有一安全標示說明 “Safety Instructions and Design Assistance available from KHK Houston, Inc.” (安全說明及設計服務由 KHK 公司提供)，其後並提供 KHK 公司之電話號碼。

KHK 公司自 1998 年初即郵寄宣傳小冊及廣告信函給消費者，其中有些文件中尚指明其提供 “Waco” 之商品。Waco 公司遂於 1998 年 4 月 2 日寄發警告信函予 KHK，要求其停止使用其商標，Waco 公司並於同月派遣調查員至 KHK 公司採買到支柱框架商品，據其調查員之報告指出，該些框架商品係相當於 Waco 之框架商品。然而，KHK 公司在調查員購買之同日亦寄發信函予 Waco 公司之律師，說明其公司之銷售員不小心引用 “Waco Red” 及 “Waco Blue” 之名稱將商品介紹予六個可能之買主，而 KHK 公司將採取可能之方法避免該種陳述。然而，在 1998 年 4 月 30 日，Waco 公司依據蘭哈姆法 15 U.S.C. § 1051 條之商標侵權及不正競爭規定以及德州州法之相關規定控告 KHK 公司，同時，Waco 公司並依 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(A) 之規定取得單方扣押之裁定，獲准進入 KHK 公司扣押該公司之紅色及藍色支柱及相關營業資料。

本案於進行扣押及假執行聽證審理後，扣押庭法官認為對 KHK 公司核發禁制令並不適當，因為法官認為 KHK 公司使用 “Waco Red” 及 “Waco Blue” 之名稱不過是爲了表明其產品型式及相容性，不過，針對 KHK 公司在發票中載明銷售 “Waco Red” 及 “Waco Blue” 支架確是構成混淆應予禁止，法官建議可針對前揭混淆之使用方式申請禁制令，禁止 KHK 公司於銷售產品時，以 “Waco Red” 及 “Waco Blue” 或 Waco 之產品等方式描述其商品並予以販售，但針對扣押 KHK 商品之禁制令，法官因認 KHK 之商品並非仿冒商品而予以撤銷。地方法院於之後之本案審理時，全面採用扣押庭法院之見解，於是 KHK 公司隨後亦依 15 U.S.C § 1116(d)(1) 之規定請求錯誤扣押之損害賠償及懲罰性賠償，兩家公司並同時提出部分即決判決之請求。在 1999 年 8 月 16 日時，扣押法院駁回 Waco 公司之請求，並認為 KHK 公司之商品並非侵權商品，而裁定扣押 KHK 公司商品之禁制令有誤，但法院認為 KHK 公司要求錯誤扣押之損害賠償部分有爭議而不予准許，地方法院於 1999 年 9 月 16 日之審理中亦全面採納扣押法庭之見解。

兩家公司於 1999 年 12 月 3 日共同提出事先審理要求(Pre-Trial)，列出要求法院審理之爭點，如法院應依第五巡迴法院最新之見解重新審理有關對 KHK 公司之扣押令是否有誤等，而後法院審判過程中，陪審團遂依據 Waco 公司主張之蘭哈姆法及州法主張及 KHK 公司要求錯誤扣押之請求提出下列見解：(1)KHK 公司侵害 Waco 公司之商標權，但其使用構成「合理使用」；(2)KHK 公司並未使用仿冒之商標行銷、販售其商品或提供服務；(3)KHK 公司並未違反不公平競爭或假冒經營；(4)Waco 公司所聲請扣押之商品並無侵權之虞且其扣押聲請顯有惡意。依據上述見解，陪審團判決 KHK 公司得獲得 \$730,687 之律師費賠償，\$185,196 之費用賠償及 \$250,000 之損害賠償金，不過，法院認為 KHK 公司並未遭受其他利益及商譽損失，故針對該部分駁回其請求，本案於 2000 年

6月30日宣判，法院並駁回 Waco 公司要求永久禁制令之聲請。Waco 公司遂針對地方法院判給 KHK 公司之損害賠償金提起上訴並再次要求法院發給 KHK 公司禁制令，KHK 公司亦針對律師費及審判期間之利息損失（Prejudgment interest）部分提起上訴。

#### 4.4.1.2：第五巡迴法院判決

法院分別依據 Waco 公司及 KHK 公司之主張審理，惟因本文首在討論商標合理使用之議題，故針對商標探討以外之議題將僅說明法院見解，不多做討論，以下是法院就本案所採之見解：

A、錯誤扣押責任：Waco 公司主張地方法院之法官於審判前對陪審團之單方扣押禁制令等程序說明有誤導陪審團判斷之虞，致使陪審團做出禁制令有誤之見解，然第九巡迴法院認為地方法院對禁制令等之說明是在陪審團組成之前做出，該些說明尚不足影響日後成立之陪審團之判斷，況於地院審理過程中，Waco 公司亦未針對此點異議，故第九巡迴法院認為 Waco 公司之主張並無理由。

B、錯誤扣押責任之標準

a、惡意

Waco 公司主張錯誤扣押之被告應首先證明原告行使扣押聲請時具「惡意」，而在本案中，Waco 公司認為被告並未證明其聲請扣押時係具惡意。然法院認為錯誤扣押之認定應依個案決定（case-by-case interpretation）<sup>119</sup>，法院並不認為被告需證明原告具備惡意，方為錯誤扣押。

b、錯誤扣押之法條引用

Waco 公司認為法院判決錯誤扣押之法條引用錯誤，正確條文應為 15 U.S.C. § 1116(d)(11)，非 § 1116(d)(1)及(4)，但錯誤扣押之條文雖為 15 U.S.C. § 1116(d)(11)，但地院之判決中確已有引述該條文，並無適用錯誤之問題。

c、商標使用

Waco 公司主張地院認為扣押之產品並非仿冒商品明顯有誤，蓋 Waco 公司主張依 15 U.S.C. § 1114(1)(a)之規定，任何人未經商標權人同意，不得使用仿冒之註冊商標於商品或服務之行銷、販賣或廣告等行為，而被告 KHK 公司於銷售其支架商品時，將 Waco 商標使用於銷售之發票上，足以證明其為仿冒商品。但第五巡迴法院不採納 Waco 公司之見解，其所持理由如下：

（1）法院認為縱使被告 KHK 公司行使 Waco 商標之行為可能違反蘭哈姆法而有侵權責任，但不代表應准許扣押之禁制令，尤其針對單方扣押之裁定應採嚴格認定之標準，且其並未與蘭哈姆法之責任具共同擴張之結果。所以，即使 Waco 公司成功主張商標侵權，亦不代表不會被認定構成錯誤扣押。

<sup>119</sup> *Id.* at 530 (See Joint Statement on Trademark Counterfeiting Legislation, 130 Cong. Rec. H12076, at 12083 (Oct. 10, 1984)).

(2) 其次，錯誤扣押之重點在於商品本身，不在商業行為或有無商標侵權之問題，因而國會亦認定扣押是否有誤，需考量扣押之客體是否合法或為非侵權之商品。Waco 公司在本案中亦承認其所扣押之 KHK 公司之商品上並未標示有 Waco 公司之商標，同時該商品上標示有 KHK 公司商品之原產地 (U.A.E.) 之標示，並載有 KHK 公司之名稱及連絡電話，則顯然 KHK 公司之商品並非標示有 Waco 公司商標之仿冒品。

#### C、解除禁制令

##### a、混淆之虞

Waco 公司主張陪審團既認定 KHK 公司使用其商標構成侵權，地方法院即應予核發禁制令，惟法院認為原告忽視 KHK 公司使用其商標構成合理使用之事實，陪審團雖認定 KHK 公司未經 Waco 公司之同意即使用其商標，但陪審團認為 KHK 公司使用原告商標僅係為了比較或參考之目的，而得以構成合理使用。

##### b、合理使用原理

Waco 公司援引 *Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.* 乙案說明，“競爭者雖可使用其他競爭者之商標作為比較或參考目的，但被告仍不能使用競爭者之商標用以識別其商品，因為如此之使用無法構成指示性使用，而有使消費者誤以為二者間有贊助、保證或有關連”<sup>120</sup>，Waco 公司認為地方法院之見解與前揭案件明顯違誤。惟第五巡迴法院認為使用他人商標做為比較或參考目的係落入 15 U.S.C. § 1115 (b)(4) (即蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款) 之合理使用中所定義之「描述性」(descriptive) 使用，與 *Pebble Beach* 乙案所說之識別性目的之使用有別，法院認為使用「Waco 風格」(Waco-style) 並不代表被告表明其商品為 Waco 之商品，而僅代表被告在描述其商品係類似於或與 Waco 之商品具相容性，而雖然 Waco 公司認為其商標已註冊且取得不可爭議性，但法院認為商標權人並無法排除被告援引合理使用做為抗辯，則本案中，陪審團認定被告之使用構成合理使用並無違誤。

基於上述理由，法院認定 Waco 公司之扣押聲請有誤，並造成被告 KHK 公司之損害，而應賠償其部分之律師費，但針對被告 KHK 公司請求原告負擔所有律師費之請求，法院予以駁回，因法院認為被告亦自承其於部分銷售發票上確僅標示 “Waco scaffolding”，並未加註 Waco 風格或與 Waco 相容之說明，則原告 Waco 確實得有合理之懷疑被告有侵害其商標之可能，故原告並非純屬惡意，亦無理由令其負擔所有被告之律師費，另針對被告請求審判期間之利息，法院亦予核駁，因法院認為二年之訴訟期間尚不至於使被告受有損失，准此，第五巡迴法院維持地方法院之見解，認定原告之扣押聲請有誤，駁回原告永久禁制令之聲請，認定被告使用原告商標構成合理使用。

#### 4.4.2：小結

針對前述之比較性廣告案件，依麥卡錫教授之見解，商品零件之製造商得誠實告知

<sup>120</sup> *Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.*, 155 F. 3d 526, 537 (5<sup>th</sup> Cir. 1998).

消費者其所產製之零件得適用於其他商品製造商之商品上或得代替其他商品製造商之商品，該種使用方式並不會構成商標侵權，而針對相容性之解釋，在加州法院審理Creative Labs, Inc. v. Cyrix Corp. 乙案時，提供了一個解釋，即所謂「相容性」，係指代替之商品與原先之商品具相同之功能，二者間在使用上並無任何差異，而可替代使用<sup>121</sup>，基本上，法院認為真正具相容性之商品，應該在未做任何修改之情形下，仍得與其標榜相容之對照商品具相同之功能及表現，才該當於相容性之說法。但該類型之使用仍應注意下列事項，即：

- (1) 廣告者之使用方式有無誤導消費者之情形？（虛偽廣告）
- (2) 廣告者之使用方式有無令人誤以為係競爭者之商品？（毀損商品信譽）
- (3) 廣告內容有無令人對商品之來源、提供者或其關連性或授權者發生混淆之情形？（商標侵權）<sup>122</sup>

原則上，成功之比較性廣告必須使消費者清楚知悉廣告者之意思僅在告知其商品與其他競爭者商品之相容性、適用性，但不能使消費者誤認其商品係受到其他競爭者之贊助或保證之背書，而使消費者無法辨識其商品之真實提供者或來源，一旦消費者對商品之提供者或來源有混淆之誤信，即無法主張比較性廣告之合理使用，而將構成商標侵權。

如前所述，比較性廣告成立之要件必須是廣告內容為真實且不會造成消費者混淆，使用他人商標做為比較性廣告時，需謹慎注意其內容不得有虛偽不實或誤導消費者之情形；而站在商標權人之立場，若要爭執他人使用比較性廣告之結果侵害其商標權，首應證明該比較性廣告之內容為不實或造成消費者對商品或服務之來源發生混淆誤認，亦即該廣告有違反蘭哈姆法第 43 條 a 項所述之虛偽廣告之情形，但是商標權人仍應了解，廣告原本就含有吹捧之意味，若在該比較性廣告中並無明確數據做為產品比較之驗證，而僅以文字陳述比較廣告者之商品較好等陳述，基本上，並不會因此構成虛偽不實之結果，因為此種廣告僅為意見或觀念之表述，並無法以精確數據證實。實則，要避免消費者混淆之最好方式，即是由廣告者於比較性廣告之後附記，其商品與被比較之商品提供者間並無任何贊助或保證之關係，該一陳述可明確表明該廣告為單純之比較性目的，而無誤導消費者之意圖，最能為法院接受而成功地成立比較性廣告。

廣告者成功主張比較性廣告之合理使用後，仍應注意一個問題，因為比較性廣告之目的不外乎在藉由與他人商品之比較進而吹捧自有商品，傳達其自有商品較優之廣告效益，相對而言，被比較之商標權人之商品則明顯有受到貶抑之效果，因而多半之商標權人均不樂於被比較，故除去廣告之真實性外，廣告者亦應謹慎其廣告之結果不會造成商標權人名譽受損之情形，而遭商標權人援引蘭哈姆法之淡化理論尋求救濟，不過，相對地，此時廣告者自然得援引憲法第一修正案自由表達之精神做為商標淡化之抗辯。

<sup>121</sup> Creative Labs, Inc. v. Cyrix Corp., 42 U.S.P.Q.2d, 1872 (ND Cal. 1997).

<sup>122</sup> 4 MCCARTHY, *supra* note 3, § 25:51.

## 4.5：網路時代之新興比較性廣告－網路廣告之合理使用

除了傳統類型之比較性廣告外，因應網路時代之來臨，各類商業性活動亦愈加仰賴這個無遠弗屆之虛擬世界，相較於實體世界動輒百萬、千萬之廣告製作費，網路以其低成本、快速傳播性，輕易地取代實體世界之傳輸效果，讓商品之提供者紛紛投入以網路行銷商品之行銷手法。然而，如何在成千上萬之網站中讓消費者輕易藉由搜尋引擎發現廣告者之網站，進而認識到廣告者之商品，似乎是這波網路行銷戰中致勝之關鍵。而為因應此種需求，在網路上即出現了以網站標記（metatag）方式讓消費者識別之廣告戰，抑或是由搜尋引擎業者販售搜尋關鍵字予廣告者之網站廣告方式，藉由此種新興廣告方式，使得網路設計者或網站所有人得以描述其網站內容，亦使消費者在搜尋網站時更加容易找到網站所有人之網站。而其中所謂之網站標記（metatag）是一種特殊的超文字標記語言（hypertext markup language，HTML）中的某種指令，用以提供一個網站之文件形式，在技術處理上，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，是無法看見網站標記之具體內容，但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，一般網站標記之使用語法如下<sup>123</sup>：

<META name= “description” content= “內容的說明” >

<META name= “keywords” content= “關鍵字 1，關鍵字 2……” >

舉例而言，美國知名之法律資訊LEXIS網站的LEXIS法學院網站的metatag標記，其在HTML語言中即以下列方式呈現<sup>124</sup>：

< META NAME= “keywords” content= “law school（法學院）、lexis.com、lexis、LEXIS-NEXIS、LEXIS Publishing（LEXIS出版）、law student（法學院學生）、web lectures（網路演講）、legal writing（法律寫作）、legal research（法律研究）、pre-law（法律預研）、bar exam（律考）、LSAT and legal education（法律教育）” ><sup>125</sup>

如此一來，當網路使用者在搜尋引擎上鍵入上述字詞時，即會出現該該法律資訊網站之網頁位址供該消費者連結。

然而，為了加速自有網站被消費者搜尋連結之速度，網路上出現使用競爭對手之商標名稱做為網站標記或關鍵字之作法，因而當網路使用者在搜尋引擎上鍵入競爭者之商標名稱搜尋時，除了競爭者之網站外，將同時出現廣告者之網站，供網路使用者連絡，抑或是像知名之 Google 等搜尋引擎業者開始提供知名之商標權人之商標供廣告者競標，當如願購得知名商標權人之商標名稱做為關鍵字詞，一旦網路使用者輸入如“CANON”等知名商標搜尋時，即會同時以橫幅廣告（banner advertising）或彈出式網

<sup>123</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 51-61，2006 年 1 月。

<sup>124</sup> 大陸德桓律師事務所，商標權與互聯網路：在META標記應用情形中衝突之比較性分析及許可建議（2004/8/3），at：<http://www.dhl.com.cn/article/20040803101621.htm>. (last visited: 2007/6/1)

<sup>125</sup> See <http://www.lexis.com/lawschool>. (last visited:2007/6/1)

路廣告 (pop-up advertising) 之方式出現標得該關鍵字之廣告者之廣告內容，供網路使用者得連結至其網站，而該種使用方式很顯然並未獲得商標權人之事前授權或同意，然因其有別於傳統之商標使用概念，究竟有無構成商標侵權，或者能否主張合理使用，成為法院所面臨之新課題。而在我國，類此之使用方式雖然在網路上已十分普遍，但我國之商標權人尚未將此種類型之爭議帶入法院，因而僅能參照美國法院對此案例之審判做為我國日後承審時之借鏡。

實則不論是商標法或不正競爭法都有一個共通之原則，即確保消費者能清楚辨識商品或服務之來源，而無混淆誤認之虞。因而就商標權人而言，要避免他人使用其商標做為網站標記或關鍵字，所得援引做為救濟之利器不外是援引蘭哈姆法第 32 條<sup>126</sup>之商標侵權，或是當商標權人之商標已具相當之知名度時，尚得援引蘭哈姆法第 43 條c項<sup>127</sup>之商標淡化 (Dilution) 主張其商標遭到淡化、濫用或削弱，其次，則是主張對蘭哈姆法第 43 條a項之來源之不實陳述 (false designation of origin)，或所謂之初始利益混淆 (initial interest confusion)<sup>128</sup>。然而，商標法亦提供了被告抗辯之空間，而最常被被告援引做為抗辯之法理則是合理使用抗辯，被告往往爭執其並非以商標之方式使用原告之商標，抑或是主張其使用原告商標僅係為正確地描述被告自有之商品或服務所必須之行爲。而類此之抗辯是否能成立，由前述諸多之合理使用案例自可窺見法院審判時所持之見解，但因該類型案例一旦涉及網路上之使用，勢必得因應網路之特性做一修正，尤其，針對網站標記之使用而言，網路使用者在被告之網頁中往往無法看見原告之商標，因原告商標係被隱藏於電腦原始碼中，則此種使用方式是否該當於商標法之使用，實有待進一步釐清。又或者如搜尋引擎販售知名商標權人之商標做為關鍵字詞，同樣地，網路使用者鍵入該知名商標後，除了搜尋到該知名商標權人之網頁外，標得該關鍵字詞之業者之廣告將會以橫幅廣告或彈出式廣告之方式一併呈現於搜尋結果之網頁，網路使用者只有再進一步點選該廣告後，方得以連結至廣告者之網頁，則該種販售知名商標做為關鍵字之行

---

<sup>126</sup> Lanham Act § 31 (1)(15 U.S.C. § 1114(1)): Any person who shall, without the consent of the registrant - (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; ....Shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

<sup>127</sup> Lanham Act § 43 (c)(1)( 15 U.S.C. § 1125 (c)(1)): Remedies for dilution of famous marks. (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection.....

<sup>128</sup> See Benjamin F. Sidbury, *Comparative advertising on the internet: defining the boundaries of trademark fair use for internet metatags and trigger Ads*, 3 N.C.J.L. & TECH. 35 (Fall 2001)，該文援引 Blockbuster Entertainment Group v. Laylco. Inc., 869 F.Supp. 505 (E.D.Mich. 1994) 乙案說明，所謂之初始利益混淆 (initial interest confusion) 係指蘭哈姆法所欲避免之消費者混淆並不侷限於消費者於購買之際 (point of sale) 所可能產生之混淆，相反地，商標法欲追訴之侵權可追溯至最初之消費者利益，即縱使消費者於購買之際已認知被告之商標與原告之間並無任何關係，但在尚未完成交易之前，若有造成消費者混淆或誤導消費者對商品原始上之認知之行爲，亦該當所謂之初始利益混淆。

為是否亦屬於商標侵權中所謂之商業上使用，即便在美國法院間，亦呈現正反兩面不同之見解，有待進一步整合。而因網站標記與關鍵字之使用方式及類型有所差異，本文將援引兩則美國案例說明，以期將該兩種案例之適用及見解做一說明。

#### 4.5.1：網站標記之案例說明－Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.<sup>129</sup>

##### 4.5.1.1：案件事實

本案之原告 Brookfield Communications, Inc. (以下稱“Brookfield”) 為美國娛樂工業資訊提供者，成立於 1987 年，主要業務係蒐集並出售娛樂工業之資訊，並製作及行銷其軟體及服務予好萊塢電影製片廠、獨立製片公司、經紀人、演員、導演及製片等專業人士，其資訊內容包括有新近之電影提案、業界信用資訊、專業合約及未來計劃等。Brookfield 在 1993 年 12 月時跨足消費者市場，並以“MovieBuff”一詞做為其娛樂資訊資料庫之商標名稱，該資料庫是提供予較小型之公司或一般消費者使用，資料庫之內容包括有完整之娛樂工業之訊息、電影出片計劃、娛樂新聞及娛樂界人士之資料等。在 1996 年時，Bookfield 公司向美國網域名稱註冊公司－Network Solutions, Inc. (以下稱“Network Solutions”) 註冊“moviebuff.com”做為其網域名稱 (domain name)，卻發現該名稱已被美國一家錄影帶出租連鎖業者 West Coast Entertainment Corp. (以下稱“West Coast”) 註冊，於是 Brookfield 改註冊“brookfieldcomm.com”及“moviebuffonline.com”做為網域名稱，並於 1996 及 1997 年開始在前述網站上銷售“MovieBuff”電腦軟體及在“inhollywood.com”網站上提供“MovieBuff”線上搜尋資料庫。Brookfield 並於 1997 年 8 月 19 日向美國專利商標局申請“MovieBuff”聯邦商標註冊，指定使用於“與電影及電視工業有關之電腦軟體”產品及“提供網路使用者連結與電影及電視工業相關之線上資料庫”之服務，前述商標及服務標章於 1998 年 9 月 29 日獲准註冊，同時 Brookfield 還於 1994 年獲得“MovieBuff”之加州商標註冊，該商標指定使用於電腦軟體。Brookfield 在 1998 年 10 月時，發現 West Coast 有意於其註冊之“moviebuff.com”網站提供類似於“MovieBuff”之娛樂資料庫，而 West Coast 之所以使用“MovieBuff”係因其剛好為其服務標章“The Movie Buff’s Movie Store”中之部分文字，前揭服務標章係於 1991 年獲得聯邦註冊，並指定使用於“錄影帶及電動遊戲出租”之服務，West Coast 並指出早自 1998 年起，即開始於美國麻薩諸塞州之錄影帶店使用“Movie Buff”名稱行銷其商品及服務，同時亦使用“The Movie Buff’s Gift Guide”、“The Movie Buff’s Gift Store”、“Calling All Movie Buffs!”、“Good News Movie Buffs!”、“Movie Buffs, Show Your Stuff!”、“The Perfect Stocking Stuffer for the Movie Buff!”、“A Movie Buff’s Top Ten”、“The Movie Buff Discovery Program”、“Movie Buff Picks”、“Movie Buff Series

<sup>129</sup> Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9<sup>th</sup> Cir. 1999)

”、“Movie Buff Selection Program”、“Movie Buff Flim Series”。

1998年10月10日，Brookfield向West Coast寄發警告函，告知其使用“moviebuff.com”之網站已侵害其商標權，要求West Coast停止使用，否則將對之提起訴訟。然而West Coast卻在警告函寄發之隔日於報紙刊登其網站之廣告，並宣稱其資料庫之資料完整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，Brookfield於是向美國加州中區法院提起訴訟，主張West Coast於“moviebuff.com”網站提供線上服務已侵害其商標權及違反不正競爭法，並違反蘭哈姆法第32條及43(a)條，同時Brookfield並向法院申請禁制令，要求禁止West Coast以任何方式使用“MovieBuff”之名稱，包括不得使用“moviebuff.com”做為網域名稱，或用做隱藏之原始碼或以其做為網頁之網站標記等。而West Coast亦提出異議，主張其自1986年起即使用其“The Movie Buff’s Movie Store”聯邦註冊商標於錄影帶出租業務，其為“MovieBuff”之先使用者，其在Brookfield使用“MovieBuff”做為資料庫名稱前，已使用“moviebuff.com”做為網域名稱而擁有習慣法之商標權保護，況West Coast認為其使用“moviebuff.com”並不會與Brookfield之“MovieBuff”構成混淆而違反蘭哈姆法，加州地方法院於審理後認為West Coast為先使用者，且Brookfield並未成功證明混淆之發生，故駁回Brookfield申請之臨時禁制令。

#### 4.5.1.2：第九巡迴法院判決

Brookfield隨即向第九巡迴法院提起上訴，而因West Coast於1999年1月16日開始積極使用“moviebuff.com”做為網站名稱，Brookfield擔心受到無法回復之損害，於是又向第九巡迴法院聲請緊急之禁制令，要求限制West Coast以任何方式使用相同或近似於“MovieBuff”乙詞之文字，或將其用於廣告、行銷等用途以造成混淆，並且不得使用於相關之商品或服務之資訊蒐集，包括使用@moviebuff.com、moviebuff.com做為其網域名稱或以其做為網頁之隱藏之原始碼或網站標記，本禁制令之聲請於Brookfield提供25,000美金之擔保金後生效。West Coast雖提出異議，並提高擔保金至400,000美金，法院仍於口頭辯論後裁定Brookfield之禁制令有效。

第九巡迴法院在解決本案前，首先簡要說明了網際路之便捷及網頁及網址之原理，在美國，網域名稱（domain name）之註冊係透過Network Solutions機構，為避免重覆使用同樣名稱，該機構會依先註冊先申請之原則核准網域名稱，但該機構並不會就何人有權使用特定之網域名稱做判斷。申請人在取得網域名稱，網路使用者即可透過其網域名稱找到申請人之網站，但多數時候，網路使用者並不會記住申請人之網域名稱，一般網路使用者會先猜測申請人網域名稱中之顯著部分，比如說公司名稱或商標名稱而試著連絡至申請人之網站，若仍無法連結，則會利用搜尋引擎找尋申請人之網站。而每個搜尋引擎經營者均有自己一套索引，該索引係依網域名稱、網頁內含之文字或網站標記等所建立之資料庫，當網路使用者鍵入搜尋字詞時，搜尋引擎網站將於其建立之索引中

找尋相同或近似之網站，並依其建立之排序呈現出搜尋清單，供網路使用者連結。也因此雖然鍵入相同字詞，但在不同之搜尋引擎網站所排序之搜尋結果往往不盡相同。而在前述索引之內容中，網站標記是用以描述網頁內容之指令，就本案而言，法院最關注之網站標記主要是描述性（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，而關鍵字之網站標記則包含網站之關鍵字，網站標記中若含有愈常見之文字，則愈易被搜尋引擎找到並列入搜尋清單供消費者連結。

本案爭執之重點在於聯邦商標法及不正競爭法是否禁止錄影帶出租連鎖店使用娛樂工業資訊提供者之商標做為網站之網域名稱及網站標記。第九巡迴法院認為原告 Brookfield 若要證明被告 West Coast 違反蘭哈姆法第 32 條及同法第 43 (a) 條之規定，首先應證明被告使用近似於原告之有效且受保護之商標並構成混淆。地方法院之所以駁回原告之禁制令聲請在於地院認為原告並無法證明其係 “MovieBuff” 之先使用者或被告使用 “moviebuff.com” 與其構成混淆。故第九巡迴法院主要針對下列幾點做出判決：

(1) 原告為最早使用 “MovieBuff” 且擁有合法商標權者：

第九巡迴法院最先解決之問題為原告是否為 “MovieBuff” 之合法商標權擁有者，法院依原告於美國專利商標局之註冊認定原告確實擁有 “MovieBuff” 之商標權，但美國之商標制度係採先使用原則，先使用商標者擁有禁止他人於相同或類似之市場使用同一或近似商標之權利。本案中被告主張其早在 1986 年即使用 “The Movie Buff” s Movie Store” 商標，而原告係在 1993 年開始銷售標示有 “MovieBuff” 商標之軟體，且在 1996 年時，早在原告將 “MovieBuff” 用於搜尋資料庫前，被告已使用 “moviebuff.com” 做為網域名稱並將其用於商業上之用途，故被告為商標之先使用者。但被告並無法證明其於 1993 年時即已使用 “moviebuff.com”，而前揭 “The Movie Buff” s Movie Store” 商標並無法認定為 “moviebuff.com” 之使用，法院認為若要證明被告在 1986 年之使用足以構成使用 “moviebuff.com”，兩字詞間需具相當之連結及相似性，而該認定之原則極為嚴格，兩個商標間必須有相同或持續之商業印象，且使用於後之商標不能改變使用在先之商標之實質部分或造成實質差異<sup>130</sup>，基本上，前述原則較判斷混淆之虞更為嚴格，而就被告使用 “The Movie Buff” s Movie Store” 乙詞，法院認為其與 “moviebuff.com” 乙詞差異極大，兩者間除了字數有別外，後者尚加上了 “.com” 之文字，被告並無法證明消費者會將兩商標視為相同之商標，故法院認為原告才是最早使用 “MovieBuff” 商標之先使用者。

其次，被告雖擁有 “The Movie Buff” s Movie Store” 之商標，但其並未積極主張原告之商標侵害前揭商標權，尤其法院認為前揭兩商標已同時並存於市場超過五年卻未造成消費者混淆，故法院支持美國專利商標局之見解，兩商標並未造成混淆，故可同時獲

<sup>130</sup> *Id.*, at 1048, 引用 Van Dyne-Crotty, 926 F. 2d at 1159 之判決, (The standard for “tacking,” however, is exceedingly strict: “The marks must create the same, continuing commercial impression, and the later mark should not materially differ from or alter the character of the mark attempted to be tacked.”)

得商標註冊。

(2) “MovieBuff” 與 “moviebuff.com” 是否構成近似：

被告主張原告使用 “MovieBuff” 於電腦軟體及搜尋資料庫，而被告之使用 “moviebuff.com” 只有與資料庫之使用近似才會構成混淆，因而原被告之使用是否近似應比較二者於搜尋資料庫之使用才適當。但法院認為即使原告之電腦軟體與被告之網站使用所銷售之商品不同，仍有可能因產品之擴張而造成混淆之可能，法院並引述麥卡錫教授之說法，認為當商標之先使用者於原始之產品A擴大到產品B時，在其產品擴大之中間出現了另一較產品B較早之使用者時，要判斷何者為產品B之先使用者，應判斷產品A擴張至產品B是否為自然之行爲，以至於消費者會就中間出現之另一使用者之來源及其與先使用者之關係構成混淆<sup>131</sup>。因而法院所須判斷在於原告將 “MovieBuff” 使用於搜尋資料庫是否為電腦軟體之自然擴張或延伸，針對此點，法院認為原告雖將其商標自電腦軟體擴充至資料庫之服務，但均為提供與娛樂工業相關之商品或服務，屬產品之自然擴張或延伸，因而可取得較被告較早之使用日之證明。再者，法院認為商標侵權之核心在於混淆之虞，因而法院依Sleekcraft之判斷商標混淆之八個要件<sup>132</sup>，認定被告使用 “moviebuff.com” 做為網域名稱無論就外觀、讀音及意義均與原告之 “MovieBuff” 構成近似，尤其第九巡迴法院認為原被告所提供之商品或服務均與娛樂工業相關，且多數為與電影相關之資訊，並非如槍和玩具般是截然不同之商品，故二者不應如地院所指為非競爭者，再者二者均在網路上提供可供網路使用者搜尋之電影相關之資料庫，且依原告指出被告之資料庫係由其直接競爭者授權予被告，故法院認定原告與被告為競爭者，所提供之商品均與娛樂工業相關，且均以網路做為行銷及廣告之工具，故被告使用 “moviebuff.com” 與原告之 “MovieBuff” 商標確有構成消費者混淆之虞。

(3) 被告將原告商標使用於其網站標記是否違反蘭哈姆法及不正競爭法：

原告除要求法院就被告是否有權使用 “moviebuff.com” 做為網域名稱做出判決外，同時要求法院禁止被告使用相同或近似於 “MovieBuff” 之商標於其網頁之網站標記或隱藏之原始碼。

法院認為當網路使用者於搜尋引擎鍵入 “MovieBuff” 時，若被告於網站標記上包含有前述文字，則在結果清單上即會出現被告之 “westcoastvideo.com” 網址，該種結果並不似被告直接使用 “moviebuff.com” 做為網域名稱般，會造成一樣之消費者混淆。因為網路使用者即使在搜尋結果清單發現被告之 “westcoastvideo.com” 網域並加以連結，網路使用者亦可清楚知悉其與原告之網址並不相同，然而法院認為即便如此，被告將原告

<sup>131</sup> *Brookfield*, 174 F. 3d, at 1048 引|用 2 MCCARTHY, *supra* note 3, §16:5 (When a senior use of a mark on product line A expands later into product line B and finds an intervening user, priority in product line B is determined by whether the expansion is “natural” in that customers would have been confused as to source or affiliation at the time of the intervening user’s appearance.”).

<sup>132</sup> 同前註 42。

之商標做爲網站標記仍會造成初始利益混淆（initial interest confusion）<sup>133</sup>，網路使用者爲找尋原告網址，卻在清單上找到除了原告以外之被告網址，而當其連結至被告網址後，會發現與原告相似之搜尋資料庫，通常網路使用者會優先利用被告之網頁，而放棄重新找尋原告網頁，即使此種情形不會造成消費者對來源或提供者之混淆，但此種引導網路使用者捨棄目標網頁而轉至其他網頁之作法確實會造成所謂之初始利益混淆，被告顯然不當利用原告辛苦建立之商譽而利益自身。法院並援引Dr. Seuss之案例說明此種利用方式即使未完成實際銷售行爲仍構成侵權<sup>134</sup>。除前述案件外，第二巡迴法院於審理Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.<sup>135</sup> 乙案時亦抱持相同見解，認爲聯邦商標法及不正競爭法對商標權之保護及於初始利益混淆之保護。第九巡迴法院援引許多案例支持前述見解，法院認爲縱使在消費者實際購買商品或完成交易之前已清楚知悉商品提供者非其原始所欲找尋之商品提供者，仍無減其侵權之發生。

法院認爲使用他人之商標名稱於網站標記，相當於使用他人商標於公路旁所架設之布告牌中一樣，廣告者在布告牌中利用商標權人之商標指示廣告者之商店位置，但卻給予錯誤資訊，好比被告之競爭者 Blockbuster(百視達)在公路旁架設布告牌說明 West Coast Video: 2 miles ahead at Exit 7 (West Coast 錄影帶店，在二哩前之 7 號出口處)，然實際上，West Coast 之商店在 8 號出口，百視達才在 7 號出口，假設消費者誤信布告牌之資訊由高速公路上下了 7 號出口，找到提供相同商品之百視達店，相信多數消費者不會再重新上高速公路找尋原本想去之 West Coast，而在這種情況下，消費者並不會認爲百視達與 West Coast 二家店有贊助或保證等關係，消費者亦不會對二者發生混淆，但即使是這種初始之混淆也確實造成 West Coast 之損失，因爲百視達顯然不當利用 West Coast 之商譽。基於前述案例，本案之法院認爲蘭哈姆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。

#### （4）被告主張合理使用是否成立：

針對被告主張合理使用乙點，法院認爲其並未否定蘭哈姆法允許任何人使用競爭者之商標用以說明競爭者之商品或以比較性廣告之方式使用競爭者商標之原則，同樣地，法院也認可合理使用原則不僅適用於實體世界中，在虛擬之網路世界中亦同樣適用。在本案中，法院同意被告得使用適用之描述性用語於其網站標記中，但“MovieBuff”並非描述性文字，即使其與“Movie Buff”（電影迷）僅有一個空格之差距，但該差距極爲重要，法院認爲“MovieBuff”並非字典上可找到之字詞，亦未出現在任何聯邦或州法院之意見中，因而，當出現“MovieBuff”乙字時，很顯然其意指原告，而非指“電影迷”，被告可使用之字詞爲“Movie Buff”，被告並不能忽略二個單字中間之空格。法院認爲

<sup>133</sup> 參前註 127。

<sup>134</sup> *Brookfield*, 174 F.3d, at 1062, 引|用Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F. 3d 1394, 1405 (9<sup>th</sup> Cir. 1997) (... “to capture initial consumer attention, even though no actual sale is finally completed as a result of the confusion, may be still an infringement.”).

<sup>135</sup> *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.*, 818 F. 2d 254, 257, 258 (2d Cir. 1987).

被告其實可以合法使用原告商標用以說明原告之商品，例如被告可以在網頁中可以出現如下之橫幅廣告 “Why pay for MovieBuff when you can get the same thing here for FREE”（當您可免費獲得同樣商品時，您為何要花錢購買 MovieBuff 之商品），但很顯然地，被告並非使用原告商標用以說明原告之商品，被告使用原告商標做為網域名稱純係為了說明其自己之商品，而使用原告商標做為網站標記則是為了引導網路使用者進入其網頁，因而法院認定被告之使用無法構成合理使用。

基於上述理由，法院認定被告侵害原告之商標，原告之禁制令應予准許，而網域名稱之申請註冊並無法改變商標法長久以來之原則，當企業使用競爭者之商標做為其網域名稱，使用者即會對該網頁之提供者或來源發生混淆，同樣地，使用競爭者之商標做為網站標記則會構成初始利益混淆，該種混淆同樣為商標法所禁止，為此，法院駁回地院之決定並將此案發回地院依此原則更審。

#### 4.5.2：橫幅廣告或彈出式廣告之案例說明－Playboy Enters., Inc. v. Netscape Communications Corp.<sup>136</sup>

##### 4.5.2.1：案件事實

本案原告 Playboy Enterprises, Inc.（以下稱“PEI”）為知名成人娛樂雜誌之發行出版商，除雜誌外，PEI 尚生產許多與成人娛樂相關之產品，該些雜誌及產品上均標示有“Playboy”（花花公子）、“Playmate”（玩伴）商標，其中 Playboy®雜誌早自 1953 年便出刊，除於美國各州發行外，並印製十七種版本行銷國際，為全球知名之成人娛樂雜誌。而 PEI 亦於 1954 年向美國專利商標局取得 Playboy®之商標註冊，1961 年取得 Playmate®之商標註冊，前揭二商標分別指定使用於雜誌及月曆等商品，而後，PEI 亦將二商標申請註冊並指定於多類商品及服務，由於 PEI 持續多年之廣告行銷，此二商標已具相當之識別性及知名度，為具第二層意義之知名商標。

而本案被告 Netscape Communications Corp.（以下稱“Netscape”）及 Excite, Inc.（以下稱“Excite”）為網路上搜尋引擎業者<sup>137</sup>，Netscape 及 Excite（以下簡稱“Netscape”）在網路上提供藉由關鍵字搜尋網站之服務，網路使用者只要鍵入搜尋之字詞，即會出現一連串與搜尋字詞有關之搜尋結果清單，除此之外，Netscape 在搜尋結果清單之頁面出售廣告空間予有意刊登廣告之廠商，該廣告空間即為所謂之“banner ads”（橫幅廣告），通常會出現在結果清單網頁之最上方，以圖吸引網路使用者點選進入該廣告並連結至廣告者之網站。而通常出現在搜尋結果清單之橫幅廣告出現之機率有隨機出現或輪流出現之方式，也因此其與併同出現之搜尋結果之內容往往是毫無關係的，但有些橫幅廣告出現之時機則是依網路使用者所鍵入之關鍵字而定，例如本田汽車會希望網路使用者鍵入

<sup>136</sup> Playboy Enters., Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F. 3d 1020 (9<sup>th</sup> Cir. 2004).

<sup>137</sup> 實際上，Netscape 之搜尋引擎係與 Excite 共同掛名，而由 Excite 為 Netscape 設計程式，但本案為求統一，法院將二家業者均視為搜尋引擎經營者。

汽車等相關搜尋字詞時，即出現本田汽車之連結網址。於是廣告者為加強廣告出現之機會，促使網路使用者點選其網址，會購買搜尋引擎業者出售之關鍵字，一旦網路使用者鍵入該些關鍵字，即會出現廣告者之廣告，該些連結係由搜尋引擎業者藉由程式設計而得出之結果，而Netscape設計一組超過 450 個與成人娛樂有關之搜尋字詞，並將其連結至成人娛樂廣告，而前揭字詞包括“Playboy”、“Playmate”等字，PEI認為Netscape之使用侵害其商標權，於是分別在 1999 年 4 月及 5 月，向加州中區地方法院聲請對被告 Netscape及Excite, Inc. 之臨時禁制令（Preliminary injunction），要求法院限制Netscape不得 不當利用其商標提供搜尋服務。法院在公聽會後要求兩造提出事實及法律陳述而後做出不利於原告之判決，地方法院所持之理由為：（1）原告並無法證明被告將普通之英文字“Playboy”（花花公子）、“Playmate”（玩伴）使用於商業上之用途；（2）被告之使用無構成混淆之虞；（3）被告以原告商標做為搜尋字詞之做法受憲法第一修正案之保護；（4）被告使用原告商標符合合理使用原則。基於上述理由，加州地方法院駁回原告禁制令之聲請，第九巡迴法院亦以未公開之裁定維持原判，而後在本案重審時，兩造向地方法院聲請即決判決，地方法院判被告勝訴，而第九巡迴法院則為相反之判決，因第九巡迴法院前後之見解有所歧異，故以下將分別就加州地方法院及第九巡迴法院之判決理由析述之。

#### 4.5.2.2：加州地方法院判決

本案原告擁有“Playboy”、“Playmate”之聯邦商標註冊權，原告主張被告之行爲侵害並淡化其商標權，原告認為被告之侵權行爲主要有下列三項：（1）行銷及販賣包含有“Playboy”、“Playmate”之組合關鍵字予廣告者；（2）運用程式設計讓網路使用者於鍵入“Playboy”、“Playmate”等關鍵字後得連結特定之橫幅廣告；（3）讓該些橫幅廣告出現於搜尋結果清單上。原告認為基於被告之使用結果，導致網路使用者被轉移注意力並連結至該些橫幅廣告者之網址，甚至可能誤認該些廣告者與原告間具有贊助或保證等關係，尤其該些廣告者所經營之網路內容與原告均為類似之成人娛樂業務。而被告則辯駁其並非原告之競爭廠商，亦未以商標之方式使用原告之商標說明任何商品或服務，或有予網路使用者認為其網站係由原告贊助或保證之印象，因而縱使被告使用了原告商標，該種使用方式亦為法所允許，況且，被告並無意圖誘使網路使用者去點選橫幅廣告。

本案爭議處在於被告提供之橫幅廣告服務，其橫幅廣告被設計成只要網路使用者鍵入原告之商標，即會出現與原告網址不相關之其他成人娛樂業者之網址供網路使用者連結，主要是因為被告出售一組包含原告之“Playboy”、“Playmate”商標之與成人娛樂相關之關鍵字組合予一些同樣經營成人娛樂網站之業者，只要網路使用者鍵入該些組合中之字詞，該些橫幅廣告即會出現於搜尋結果清單之上方或旁邊位置，並依廣告者之數量以輪流之方式出現於搜尋結果清單上，而不論網路使用者是否點選廣告者之網址，廣

告者均應依出現之頻率付費。

在判斷被告是否得將原告商標做為關鍵字出售予廣告者並以橫幅廣告之方式呈現前，法院認為依原告所主張之商標侵權及商標淡化，其成立之前提必須是被告將其商標做商業性之使用，而針對此點，原告雖主張被告使用其商標做為關鍵字或搜尋字詞之做法相當於商標之使用，但法院認為原告之商標同時為單純之英文字，網路使用者得以“Playboy®”、“Playmate®”之商標型式搜尋原告之網站，亦可以單純之英文字“Playboy”、“Playmate”搜尋其他網站，實際上並無法同原告所說，網路使用者都是在找尋原告網址，況且，原告並無法證明被告於行銷關鍵字詞時，係以“Playboy®”、“Playmate®”之商標方式使用原告商標，故法院認為原告之主張缺乏證據支持，被告並非以商標方式使用原告商標。

法院更進一步分析，認為即使被告使用單純之英文字“Playboy”、“Playmate”得視為使用原告之商標，原告仍應證明被告之使用違反商標法之規定，法院並針對原告所主張之商標侵權及商標淡化分別提出說明：

#### （1）商標侵權

針對商標侵權乙點，原告仍應證明被告之使用會造成消費者之混淆，但原告並未針對混淆部分提出證據，原告只有援引前述 Brookfield 之案例，主張被告之使用其商標造成初始利益混淆，但法院認為本案案情與 Brookfield 案件不同，無法援引，法院認為在 Brookfield 案中所爭議之商標並非如本案為一般之英文字，在 Brookfield 乙案中，Brookfield 之商標“MovieBuff”有別於一般之英文字“Movie Buff”，因此，當網路使用者鍵入“MovieBuff”時，即可表示網路使用者所欲找尋之網域確實為 Brookfield 之網址，因而在 Brookfield 乙案中，被告省略二個單字中間之空格，直接使用“moviebuff.com”係構成商標之侵權。然而在本案中，“Playboy”、“Playmate”為一般英文字，縱使原告之商標與前揭英文字完全相同，亦無法否定其原始意義，尤其，依法院搜尋之結果顯示，不論在聯邦或州均有許多企業於其他商品或服務類別中註冊“Playboy”、“Playmate”做為商標名稱，原告並非唯一擁有以前揭文字做為商標之廠商，更加無法證明網路使用者鍵入該商標文字時，目的僅為找尋原告之網址。正因被告並非以商標之方式（“Playboy®”、“Playmate®”）使用原告之商標，故法院認為無庸採用判斷商標混淆與否之八個判斷要件，法院並認為被告使用原告之商標純係以英文字之原始意義使用，並非用以說明任何商品或服務，則其並無混淆消費者之意圖，再者，本案之原告為雜誌出版商，被告為搜尋網站經營者，二者明顯非競爭廠商，法院認為做為網路資訊提供之被告對同時擁有原被告之資訊，似不應令其承擔誤導網路使用者之責任。基於上述理由，法院認為被告之使用方式既未造成消費者對商品或服務之來源發生混淆，或誤認其與原告間存在有贊助或保證等關係，故並無混淆之虞，而無商標侵權之問題。

#### （2）商標淡化

商標淡化依蘭哈姆法第 43 條（15 U.S.C. § 1125）之規定主要係指降低或削弱知名

商標之識別性，但依I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co. 乙案可知，商標淡化絕非做為商標權人在無法證明侵權之後之另一項保護手段<sup>138</sup>，況且，商標之原理係做為商品或服務之識別，商標權人並無權以獨占之方式享有商標文字之所有商業利用之權利，尤其是針對廣為大眾所知悉之文字<sup>139</sup>。法院認為原告並未證明被告使用其商標有模糊其識別性之情形，同時亦無法證明被告以商標方式使用其商標，或有使網路使用者對原告商標與原告產生分割之印象，況且，原告並未證明被告將其商標與較次級或低劣之產品做不適當之連結，而有毀壞其商品信譽之情形。在本案中，被告不論是否以商標方式使用原告商標，或僅單純使用英文文字，其所呈現出之橫幅廣告之廣告者同樣均為成人娛樂業者，原告之商標與該些成人娛樂業者之商品或服務在市場上原本就容易被聯想在一起，因而原告並無法證明其損害。

### （3）憲法第一修正案之保護

法院認為被告在網路上提供資訊協助網路使用者搜尋資訊，該種行為應受憲法第一修正案之保護，尤其被告提供之訊息並非所謂之「商業言論」，誠如New Kids乙案所揭示之原則，原告之商標固然應受保護，但該保護不應使新聞報導、談話、民意調查及比較性廣告受到不當之限制<sup>140</sup>，原被告均不得利用其所擁有之智慧財產權而損及他人所擁有之第一修正案之利益。一旦允許原告以其商標限制被告之使用，則無形之中即損及被告、其他同樣擁有“Playboy”、“Playmate”商標權之人及網路使用者所享有之第一修正案之利益。

### （4）合理使用原則之適用

商標權人雖擁有對商標之專用權，但不能因此限制他人以必要之方式將商標文字用做溝通或表達觀念等用途。法院援引第九巡迴法院於New Kids乙案所建立之三要件<sup>141</sup>說明本案適用合理使用之結果，依法院見解，第一要件係指被告非使用原告商標說明其商品或服務，無法輕易令人辨識，但因被告並非使用原告商標用以說明任何之商品或服務，故第一要件並不適用，而針對第二要件要求被告使用原告商標須為必要的，本案例中被告使用原告商標係以純文字之方式使用，並未以原告商標之註冊圖樣加上其知名之兔子圖形合併使用，故法院認為係符合必要之範圍內，其次，針對第三要件，被告之使用確實未使任何人誤認其與原告間存在任何贊助或保證之關係，故亦符合第三要件之要求，故即使原告主張其商標已具第二層意義而應加強保護該特定之商標文字，但法院基於上述推論，仍認定被告使用原告商標之結果可以成立合理使用，而無侵權之虞。

有鑑於上述理由，加州地方法院駁回原告之禁制令聲請，原告不服該決定，向第九

<sup>138</sup> I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F. 3d 27, 48 ( 1<sup>st</sup> Cir. 1998).

<sup>139</sup> Playboy Enters., Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F.Supp. 2d 1070, 1081 (C.D.Cal. 1999), affirmed by 202 F.3d 278 (9<sup>th</sup> Cir. 1999) (“The mere registration of the word “playboy” as a trademark can not entitle the registrant to capture the entire commercial utility of such a widely known concept.”).

<sup>140</sup> New Kids, 971 F.2d at 308.

<sup>141</sup> Id.

巡迴法院提出上訴，而第九巡迴法院認本案無須經過言詞辯論，並在審理後維持原判，駁回原告上訴聲請並發回地院重審。而後兩造在地院重審階段提出即決判決聲請，地院仍做出有利於被告之判決，然而第九巡迴法院在原告再次上訴後，則駁回地方法院之判決，做出有利於原告之決定。

#### 4.5.2.3：第九巡迴法院判決

針對原告主張之商標侵權，第九巡迴法院認為成立商標侵權之理由如下：

##### (1) 就被告之行爲是否應負擔直接侵權或幫助侵權之責任

法院認為不論係依直接或幫助侵權之理論，被告就其使用原告商標均應負責，法院並未針對此點多做說明而認其見解適當。

##### (2) 就原告是否充份證明被告使用原告商標造成消費者混淆

法院認為原告確實擁有“Playboy”、“Playmate”之商標權，而被告確係在未經原告授權之情形下使用其商標，法院同時支持原告主張之初始利益混淆，認定一旦構成初始利益混淆，即代表被告係以未經許可之方式利用原告商譽，而該種情形確實構成商標侵權。按原告認為網路使用者於鍵入原告商標後，對搜尋結果清單上方出現之橫幅廣告會發生混淆，加上廣告上出現“click here”（點選這裏）之標示，網路使用者可能會認為依指示點選即可到原告之網站，縱使網路使用者於點進該網站後發現錯誤，也已造成原告之損害。第九巡迴法院針對原告之主張，決定採用 Sleekcraft 案之判斷混淆之八要件認定本案中被告之使用是否確實構成混淆，其中法院主要針對第四個要件，即實質混淆之證明詳加審視，法院採用原告提出之專家證人 Dr. Ford 之市場調查報告，認定有 51% 之使用者，在看到搜尋結果清單出現“Playboy”乙字時，會認為該網站為原告所有或由原告所贊助，而有 31% 之使用者，於看到“Playmate”時，有同樣之認定。Dr. Ford 並證實分別有 29% 之使用者及 22% 之使用者會被橫幅廣告之“Playboy”或“Playmate”字眼混淆，雖然被告質疑 Dr. Ford 之報告，但法院仍認初始利益之實質混淆已明顯存在，法院於審酌其他要件後，仍認定不論就商標或商品之近似程度、該商品或服務使用者之注意程度或被告選用原告商標之意圖等其他要件，均做出有利於原告之認定，故法院最終認定被告使用原告之商標確實構成初始利益混淆。

##### (3) 是否有足以適用之抗辯

在本案，被告援引合理使用、指示性合理使用及功能性使用做為侵權之抗辯。第九巡迴法院在一開始時即否定被告得適用合理使用做為抗辯，法院認為合理使用不是一種混淆之使用，基於前述混淆之判定，被告之使用既已構成混淆，即無主張合理使用之空間，而針對被告其他二種抗辯，法院則反駁如下：

(a) 指示性合理使用：法院首先釐清其判斷本項重點在於當網路使用者鍵入原告商標後，被告呈現原告競爭者之橫幅廣告之行爲是否適當，該些廣告通常位於搜尋結果清單之上方且並未標示有任何商標或說明廣告者為誰，或甚至有與原告商標比較之方式。法

院同樣依循第九巡迴法院於 New Kids 乙案所建立之判斷三要件審酌本案，但不同於地方法院，法院認為除第一要件外，第二及第三要件並不需要審酌，第九巡迴法院認為被告得使用其他文字做為關鍵字詞，並無必要非得使用原告商標才足以找到與成人娛樂相關之網站，事實上當網路使用者鍵入原告商標時，被告並無意令其與原告網站連結並用以說明原告提供之商品或服務，因此就必要性而言，法院認為被告之行爲並不符合指示性合理使用，故推翻地方法院認定被告符合指示性合理使用之決定。惟第九巡迴法院亦明確指出當該些橫幅廣告確有明確標示廣告者之名稱或來源，廣告內容明顯係與原告之商品做比較時，則可能因無造成消費者混淆而排除商標侵權。

(b) 功能性使用：被告於地方法院時並未提出此項抗辯，但第九巡迴法院認為所謂之功能性使用係指商標因具功能性目的而無法受到商標保護，法院認為原告之商標在設計上並無功能性之目的，即使原告重新將其雜誌或模特兒命名，亦不會減損該些雜誌或模特兒之功用，而被告所稱原告商標會令其電腦程式更具功能之說法並無法採信，法院認為除了電腦程式語言用語外，原告商標僅屬受到保護之商標，並非程式語言，故本案並無此適用，被告此項抗辯亦遭否決。

其次，針對商標淡化部分，因依聯邦商標淡化法之規定，該法案所要保護之對象為具知名度之商標，而法院依該法案所列之八個原則<sup>142</sup>審酌原告商標是否已具顯著性及知名度後，認定原告確屬知名商標，再者，由於國會當年通過商標淡化法之原意在於限制被告將原告商標使用於商業性言論，因而除非被告能證明其使用原告商標非為商業性言論，即無商業性用途，方得排除商標淡化法之適用，然衡諸被告之使用情形，被告顯係藉由出售原告商標做為關鍵字而獲利，故第九巡迴法院法官T.G.Nelson認為原告已證明其商標之知名度及被告使用其商標係做為商業性使用，對原告主張商標受到侵權及淡化採取肯定之看法，尤以被告對前述事項並未提出反證，因而駁回地院有利於被告之決定，將本案發回重審。

第九巡迴法院之判決書後段同時收錄 Berzon 法官之意見書，Berzon 法官針對本案採取與本案審理法官 Nelson 法官同樣之見解，主要理由為 Nelson 法官之見解與既有之前例立場一致，然而 Berzon 法官仍針對部分爭點提出不同意見，期許法院於日後審理類似案件時仍有所修正。Berzon 法官提出之不同見解主要如下：

(1) 針對初始利益混淆之歧見：若依 Brookfield 案之法律意見解讀，會認為即使橫幅廣告上已清楚標示廣告者或搜尋網站經營者之商標，仍可能違反蘭哈姆法之規定，Berzon

---

<sup>142</sup> Lanham Act § 43 (C) (15 U.S.C. § 1125 (c)) : (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

法官則反對此論點，認為在 Brookfield 乙案中所認定之初始利益混淆所涵蓋之範圍太廣，甚至包含自始至終未發生混淆之使用，縱使將原告商標置入網站標記中，於搜尋結果清單中同時顯現原被告之網站，網路使用者選擇連結被告網站，但在實體世界中消費者之選擇並不會構成商標侵權，在網路中亦不應為相反之解讀。Berzon 法官並舉例說明，比如說消費者在書店中向店員詢問 Playboy 雜誌而被店員引導至成人雜誌區，而後消費者發現架上陳列在前的為 Penthouse 及 Hustler 雜誌，而 Playboy 雜誌則被放在陳列架後方之位置，相信不會有人認為 Penthouse 或 Hustler 侵害 Playboy 之商標，即使 Penthouse 或 Hustler 付費給該書店要求將其雜誌陳列在前方位置。

(2) 認為 Brookfield 於本案並無適用：針對 Brookfield 案援引高速公路之布告牌說明消費者被引導至錯誤之錄影帶出租店之例子，Berzon 法官認為本案並無錯誤引導之問題，就本案之判決而言，係針對橫幅廣告上並無廣告者或搜尋網站經營者之商標，但爾後即使橫幅廣告上有廣告者之標示，相信原告仍會主張初始利益混淆或錯誤引導之問題，惟不知此主張會受到 Brookfield 多大之影響。

基本上，Berzon 法官提出前述不同聲音，主要目的是希望對於法院日後於適用 Brookfield 乙案時，會有更正確之解讀。

#### 4.5.3：小結

從前述兩件案例可知，當比較性廣告遇到新興之網路世界時，除合理使用等抗辯能否適用外，其牽涉到之商標議題極為多元，除最基礎之商標侵權理論外，商標淡化、對來源之不實陳述、初始利益混淆等均在討論範圍內，雖說本文討論之議題首重商標之合理使用，但可發現在美國法院所創設出之多種合理使用適用類型，似乎均無法擺脫商標混淆之概念，法院於審酌個案是否可主張合理使用做為侵權抗辯前，仍會就被告之使用是否有混淆之可能做一檢視，不論法院採納的是 Polaroid 或是 Sleekcraft 之判斷原則，當法院在判斷被告之使用是否會讓人以為其與原告間有贊助或保證等關係時，均必須一一將事實與前揭八個要件依序檢驗，再一次印證混淆之於商標法之重要性，很顯然要成功主張商標之合理使用仍以不構成混淆之使用最易為法院接受。但若認為一旦有混淆，即無合理使用之空間，則不免與最高法院於 KP 乙案所揭示之原則相左，基本上，混淆之程度可做為法院判斷主張合理使用者是否具善意使用之主觀要件，但並不適合全面排除混淆之虞，試想若使用他人商標完全不會造成消費者混淆，則可輕易排除侵權之成立，使用人自然無需援引合理使用做為抗辯，此一抗辯亦無存在之價值。

但究竟應如何將實體世界之合理使用原則適用於網路虛擬世界中？多數法院意見仍認為使用人必須非將商標權人之商標以商標之形式使用，且使用商標權人之目的係為了正確說明商標權人之商品或服務，且該使用在必要之範圍內。該些原則乃 New Kids 乙案所歸納出之原則，故即使商標侵權案例係在網路中發生，美國法院或學者仍嘗試以傳統之合理使用原則適用於網路案例，而雖然美國法院或學者均將此類型之案例歸類為

網路上之比較性廣告，但其判斷準則卻仍依循指示性合理使用之判斷標準，學者亦普遍認為第九巡迴法院所創設之指示性合理使用得適用於比較性廣告之案例，莫怪乎美國商標權威學者麥卡錫教授會認為合理使用之類型僅有典型合理使用及指示性合理使用兩種。

再進一步觀察前述兩個案例之法院見解，有學者批評在Brookfield乙案中，法院對於將商標權人之商標用於網站標記或橫幅廣告時，合理使用原則得適用至何種程度並未有一明確之見解，法院僅說明不能以欺騙消費者之意圖使用商標權人之商標做為網站標記或橫幅廣告，而只能純粹以描述自身商品或服務之目的使用他人之商標，但若以比較性廣告之情形而言，學說及法院實務均認同他人有權使用商標權人之商標用於比較性廣告，惟若係於網站標記中使用商標權人之商標做為比較性廣告時，應如何適用合理使用做為抗辯或適用至何種程度，法院則未有明確之標準<sup>143</sup>，雖然法院認為被告可以橫幅廣告之方式將商標權人之商標做為比較性廣告（如“Why pay for MovieBuff when you can get the same thing here for FREE”），但此種文字顯然不適用於無法讓網路使用者看見之網站標記。而實際上，第九巡迴法院於承審Brookfield乙案時，為了解決網站標記侵權之問題，提出了初始利益混淆之概念，前揭混淆之概念部分取代了傳統判斷混淆之要件，此種混淆之概念認為即使消費者並未實際交易，僅在交易之初發生混淆，仍構成侵權，無形中擴大對商標權人之保護，然正如同Berzon法官所言，在實體世界不構成混淆之使用方式，在網路中運用初始利益混淆之概念後，將構成商標侵權，此種判定將限制了網路上合理使用商標之空間，亦減少消費者獲取正確資訊之管道。站在保護市場之自由競爭之角度而言，有學者即指出競爭者為自由競爭之目的，而將競爭對手之商標使用於網站標記或搜尋之關鍵字之權利應受保障<sup>144</sup>。但也有法院站在反對之立場，認為使用他人商標做為網站標記或搜尋之關鍵字之行爲應受限制，因為此種使用方式將使商標權人之商譽被不當利用<sup>145</sup>。

直至今日，即使在判例發達之美國，對該新興網路上商標侵權之見解仍無定論，在美國法院中肯定他人得合理使用商標權人商標於網站標記中者，較為知名之案件只有Playboy Enters., Inc. v. Terris Welles案，本文於第四章指示性合理使用案例介紹時曾大略說明過該案件，該案審理法院依蘭哈姆法第33條b項第4款之規定檢視被告之使用是否符合合理使用，法院認為被告Terris Wells使用原告Playboy Enters., Inc. 之“Playboy”或“Playmate”商標做為網站標記是為了說明被告自己，尤其被告亦在其網站聲明與原告間並無任何贊助或保證等關係，故成立合理使用，而未構成商標侵權，另外在類型上，法院認為此種使用商標權人之商標，而非使用文字之描述性意義之樣態係屬於指示性之合理使用。一般而言，法院認為當他人使用商標權人之商標係為了說明其自身、來源或

<sup>143</sup> Benjamin F. Sidbury, *Comparative advertising on the internet: defining the boundaries of trademark fair use for internet metatags and trigger Ads*, 3 N.C.J.L. & TECH. 35 (Fall 2001).

<sup>144</sup> *Id.*

<sup>145</sup> Promatek Industries, Ltd. V. Equitrac Corp., 300 F. 3d 808 (7<sup>th</sup> Cir. 2002).

商品時，商標法在這種情形下並無法限制他人依商標文字之描述性意義使用，即使他人使用之目的係爲了商業性用途，該一源自於公平競爭及自由使用文字之權利，亦無法爲任何法律所掠奪<sup>146</sup>。

除前述肯定網站標記中存有合理使用空間之案例外，實務上多半爲支持商標權人而成立侵權之案例，惟即使是在判決侵權之判決中，仍出現如 Berzon 法官之不同意見，顯見美國法院仍無法就該類型案例建立明確且全面適用之標準，然而無論是肯定或否定網站標記或橫幅廣告之合理使用空間，本文所舉之兩個案例對被告使用原告商標之意圖並未有太多之分析，究竟被告係爲攀附原告之商譽而惡意使用原告商標或爲欺騙消費者之目的而將原告商標做爲網站標記或橫幅廣告之關鍵字詞，抑或被告純係爲了與原告之商品或服務比較之目的而使用，法院並未針對此點做更進一步之探討。然而即使在判斷被告是否爲惡意乙點上，只能憑藉外在客觀事實及環境判斷，相較之下，似乎較具爭議之初始利益混淆之判斷更明確而無歧見，設若被告確具惡意，其合理使用之抗辯即無法成立，相較之下，不論是在實體世界或網路均爲放諸四海皆準之標準。其次，不論商標侵權案件是在實體世界或虛擬之網路世界中發生，使用他人之商標於廣告中，若能明白表明來源，並加註與商標權人並無任何贊助或保證關係，從而未使消費者發生混淆或誤導之情形時，應較易法院接受而成立合理使用。

#### 4.6：指示性合理使用之判斷原則

美國商標合理使用不論是源自蘭哈姆法之典型合理使用，或來自於法院所創設之指示性合理使用、比較性廣告及模仿諷刺之合理使用，其最大之共通點在於對真實言論之肯定，且即使是商業性言論，亦不能以法律加以不當之限制<sup>147</sup>。再者，商標法站在保護商標專用權及兼顧消費者正確辨識商品或服務之來源之利益，避免混淆之發生亦爲考量合理使用成立與否之重要前提，即使如KP案所揭示之原則，混淆得與合理使用並存，然而混淆之程度，不可諱言的，亦爲決定使用人之主觀意圖是否該當「善意」之重要判斷指標。在檢視過美國法院實務所創設之幾種合理使用案件之判決結果，應可對本章節之合理使用類型歸納出如下判斷之基本原則：

- (1) 若不使用原告之商標說明其商品或提供之服務時，無法令人輕易知悉辨識；
- (2) 被告使用原告之商標來說明原告及被告之商品或服務須爲必要的行爲；
- (3) 被告使用原告商標應反應被告與原告間真實之關係，並沒有任何暗示其係由原告贊助、保證等關係。

依前述美國法院之判決結果發現，在判斷模仿諷刺之合理使用案件或是比較性合理使用案件時，所採取之判斷原則仍是以 New Kids 乙案所建立之三原則爲主，然筆者認

<sup>146</sup> *Playboy Enters.*, 279 F.3d.

<sup>147</sup> Jonathan Moskin, *Frankenlaw: The supreme court's fair and balanced look at fair use*, 95 TRADEMARK REP. 848, 851 (2005).

為在 Century 21 乙案中針對該三原則所做之修正，在文字上更為清楚，故筆者亦將該三原則做了些許修正，以期更符合此類型案件之特性。而除了前述三原則外，多數法院仍認為在指示性合理使用案件中，一旦發生混淆，即無合理使用空間，雖說其與高院於 KP 乙案所做之結論有別，然究其根本，被告使用原告商標並非為使用商標文字之描述性原始意義，被告使用原告商標確係為了說明原告之商品或服務，不論其最終目的係為說明被告自身之商品或服務，其呈現在消費者眼前之商標既與原告商標相同，消費者發生混淆之機率即大為提昇，因而筆者亦認為在此類型案例上，應採取較嚴格之標準看待混淆是否發生，當混淆之可能存在時，合理使用之空間即應受限制，其與典型之合理使用容許較多混淆存在之情形並無法相比擬，畢竟商標權人即使取得不可爭議之商標權，亦無權利限制社會大眾以文字之原始描述性意義使用之權利。顯見，此兩種類型在面對混淆之可能時採取之標準應有所差異。

縱使現今商標侵權案件已由實體世界進入網路世界且案件類型亦變化多端，然憑藉美國之商標法及法院實務多年來所累積之合理使用判斷原則，仍是可以理出基本之判斷標準，供後續相關案件做為審判之基礎，只是，站在維護商標權利人之專用權及社會大眾之言論及表達自由二者之間，應偏向何者，似仍應個案之特性而論，尚無法以一通用之標準適用所有案件。





## 五、合理使用之國內法規定

### 5.1：立法目的

本文前言曾引商標法第一條規定，用以說明商標法之整體立法目的，乃係爲了保護商標權人之商標專用權及消費者不受混淆誤認之二大基本原理而創設，當商標權人之商標權受到保護，商標權人才會勇於投注金錢、物力努力提昇商品之品質，建立無可取代之商譽，消費者亦可藉此認識商標權人之商標，於揀選商品之際，不受混淆而發生誤購情事，工商之正常發展才得以維持。然而，若一般大眾於使用商標文字時，僅係表明該文字之原始文義，或該商標文字恰爲他人之姓名、名稱等，自不能因賦予商標權人獨占之專用權，進而排除社會大眾使用其姓名、名稱或該文字之原始意義之權利，此乃爲合理使用之立法目的。

### 5.2：立法規定及沿革

我國商標法中最早出現合理使用規定是在民國十九年五月六日公布之商標法第十五條。依第十五條規定：「凡以普通使用之方法而表示自己之姓名商號或其商品之名稱產地品質形狀功用等事者，不爲商標專用權之效力所拘束，但自商標註冊後以惡意而使用同一之姓名商號時，不在此限」。在該法條中明白指出使用人若係以「普通使用」之方式，表示其自己之姓名商標或說明其商品之特性者，商標權人對該使用即無法主張侵權。而其後商標法又經歷多次修正，但除了條號變更外，第十五條之內容並未有太大變化，直至民國八十六年商標法修法時，因美方諮商時認爲「普通使用」會有解釋上之疑義，故要求我方修正，因而我方立法機關遂參酌美國規定，將「普通使用」改爲「善意且合理使用」，其次，復因舊法但書中所認定「以惡意而使用其姓名或商號」之侵權樣態無法包括以惡意意圖將他人商標做說明性之使用方法，故於八十六年之修法時一併將但書刪除，將商標法第二十三條第一項修正如下：「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上，非作爲商標使用者，不受他人商標專用權之效力所拘束」，而後商標法於九十三年再次全面修訂，將原第二十三條改爲第三十條，並將立體商標之保護及善意先使用規定共同納入第三十條，並定義符合第三十條規定之使用方式不受商標權人之效力所拘束，而合理使用則規定於第三十條第一項第一款：「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，非作爲商標使用者」。本次修正與八十六年之條文最大差異，即係刪去「附記於商品之上」之文字，蓋依現行商業習慣，雖然商品之說明仍以標示於商品之上爲主，然現今社會之商品或服務種類繁多，許多商品之標示或說明並無法當然附記於商品之上，若做此限制，反無法有效達到本條得以善意合理使用方式做爲對抗商標權人主張商標權時之有效抗辯，因此九十二年之修法時，即將該限制排除，避

免適用上之困難。而此法條亦從九十二年適用至今。在此擬將歷年商標法就合理使用條款之修正，表列如下<sup>148</sup>，並將修正處以粗黑斜體字體表示，以有助於了解該合理使用規定之演進。

### 我國商標法對合理使用規定之修法沿革

年度	條號	條文內容	修正重點
民國十九年	第十五條	凡以普通使用之方法而表示自己之姓名商號或其商品之名稱產地品質形狀功用等事者不為商標專用權之效力所拘束但自商標註冊後以惡意而使用同一之姓名商號時不在此限。	
民國二十四年	第十四條	凡以普通使用之方法，而表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、產地、品質、形狀、功用等事者，不為商標專用權之效力所拘束。但自商標註冊後，以惡意而使用同一之姓名、商號時，不在此限。	條號變更。
民國四十七年	第十二條	凡以普通使用之方法，而表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、產地、品質、形狀、功用等事 <b>附記於商品之上者</b> ，不為 <b>他人</b> 商標專用權之效力所拘束。但以惡意而使用同一之姓名、商號時，不在此限。	1.增列商標使用需「附記於商品之上」之文字，方不為他人商標專用權之效力所拘束。 2.刪除最後一句中之「自商標註冊後」。
民國六十一年	第二十三條	凡以普通使用之方法，而表示自己之姓名、商號或其商	條號變更。

<sup>148</sup> 參陳柏如，論商標之合理使用，at: <http://www.is-law.com/Others/ESSAY0016BoRu.pdf>. (last visited:2007/6/1)。

		品之名稱、產地、品質、形狀、功用等事附記於商品之上者，不為他人商標專用權之效力所拘束。但以惡意而使用同一之姓名、商號時，不在此限。	
民國七十八年	第二十三條	凡以普通使用之方法，而表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地 <b>或其他有關商品本身之說明</b> ，附記於商品之上者，不為他人商標專用權之效力所拘束。但以惡意而使用 <b>其</b> 姓名、商號時，不在此限。	1.條號變更。 2.增列「或其他有關商品本身之說明」。
民國八十二年	第二十三條第一項	凡以普通使用之方法，而表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地 <b>或其他有關商品本身之說明</b> ，附記於商品之上者，不為他人商標專用權之效力所拘束。但以惡意而使用其姓名、商號時，不在此限。	條號變更。
民國八十六年	第二十三條第一項	凡以善意且合理使用之方法，而表示自己之姓名、 <b>名稱</b> 或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上者， <b>非做為商標使用者</b> ，不為他人商標專用權之效力所拘束。	1.將「普通使用」改為「善意且合理」。 2.增列非做為商標使用者。 3.刪除最後一句之「但以惡意而使用其姓名、商號時，不在此限」。
民國九十二年	第三十條	凡以善意且合理使用之方	1.條號變更。

	第一項第一款	法，而表示自己之姓名、名稱或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非做為商標使用者，不為他人商標專用權之效力所拘束。	2.增列「或服務」。 3. 刪除「附記於商品之上者」。
--	--------	---	--------------------------------

(作者整理)

然而，誠如經濟部智慧財產局於修法芻議所指，商標法雖經過多次修正，惟實務運作上仍有闕漏之處，此外為因應加入世界貿易組織之需求，不得不配合該組織修法以符合期待，甚且，縱使台灣並非世界智慧財產組織之會員，此次經濟部智慧財產局於九十六年十月三十一日提出之修正芻議配合引進新加坡商標法條約作相關之修正，以期與國際接軌，而針對商標合理使用條款之修正，此次商標法修正將指示性合理使用之概念加入，明白指出商標之合理使用除傳統之描述性合理使用外，尚包括指示性合理使用，因此擬於原有之商標法第三十條第一項第一款外，再增訂指示性合理使用之規定，並暫擬修正內容為：「為識別他人註冊商標商品或服務之目的，而有必要使用他人註冊商標用以說明自己商品或服務之用途者，不受他人商標權之效力所拘束。但其使用必需符合一般商業誠信原則，不得公平攀附或損害註冊商標之識別性或商譽」<sup>149</sup>。智慧財產局於此次修法中顯係參照德國法之精神將指示性合理使用明白列入條文中<sup>150</sup>，不似美國係由第九巡迴法院於實際審理過程中創設出判斷之三原則，該一內容究與美國第九巡迴法院有何差異，將容後析述之。

### 5.3：合理使用之意義

依我國商標法第三十條第一項第一款之規定，要成功主張合理使用做為商標侵權時之抗辯，需具備下列要件：

#### 5.3.1：使用人使用他人之商標文字時，主觀上需符合「善意且合理」之要件

如前所述，在民國八十六年商標修法時，我方為因應美方要求將「普通使用」之要件改為此處之「善意且合理」要件，然而實則二者之立法目的並無差異，只是單純就法條字面而言，普通使用係較側重於表現於外之客觀要件，而新法中之善意且合理，則似乎應更探討使用人使用商標權人之商標之主觀意圖，因而展現於實務判斷上，二者之判

<sup>149</sup> 參經濟部智慧財產局，我國商標法修正之芻議（2006年10月31日），at://[http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark\\_lawforum\\_2.asp](http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_lawforum_2.asp). (last visited:2007/4/19).

<sup>150</sup> 參歐盟商標指令第6條(1)(c)：如果該商標需要用來表明商品或服務用途之標誌，特別適用來表明商品零部件用途的商標，若其使用符合工商業界的誠信行為慣例，商標權人即不得禁止第三人在交易時使用該商標。

斷標準仍應有所差異。而為了解新法中「善意且合理」之精確意義，實有必要對舊法所指之普通使用加以了解。

### 5.3.1.1：何謂「普通使用」

依 82 年台商字第 219646 號判決見解，所謂之普通使用方法，係指商業上通常使用方法，在主觀上無作為商標使用之意圖，客觀上一般商品購買人亦不認為其為商標之使用者而言。又有實務見解認為所謂之商業上通常使用方法應係指使用者以「一般常用之方法」使用商標權人之商標於商品上，用以描述其商品之品質、功用或產地等，也因此行政院 70 年度判字第 438 號判決對本條文中之普通使用所持之見解，認為係指「將自己之姓名、商號……附記於『商品』之上，並非附記於『商標』之上」，顯見實務判決於認定使用人之使用方法是否符合本條之普通使用，常有以商標是否係使用於商品之上，而不以之為商標或附記於商標之上做為判斷之標準，即使用人若將他人商標以商標形式表示，而不僅止於附記於商品上，用以說明商品之功用、品質或來源等，即會被認定為侵權之行為，而無法援引合理使用做為抗辯。此又如最高法院 75 年台上字第 5223 號民事判決所揭示：「商標法第二十三條前段所謂之普通使用之方法，係指以一般商業習慣上通常所使用之方式表示於商品中，如以某種文字表示其為何人製造，何地出產，以示與他人有別之類，此種表明，既非商標，固不受商標專用權效力所拘束，若以他人已註冊之商標完全相同之文字用之於商標中，或將某一商品他人已註冊之商標置於最顯明醒目之處，而將自己之商標置於不明顯處，此種刻意設計之方法，即難謂為普通使用方法，應為商標專用權效力所拘束。」其次，在認定使用人使用商標權人之商標是否構成侵權時，法院通常尚會審究使用人主觀上有無將之作為商標使用之意圖為斷，而此點即與新法中需判斷使用人是否具「善意」而得以排除侵權故意之要件相當<sup>151</sup>。

### 5.3.1.2：何謂「善意且合理」

此處之「合理」使用與舊法之普通使用相呼應，均係指合理且非以商標之方式使用，只是在定義上較舊法之條文更加明確肯定合理使用之適用。而此處之「善意」應做何解，則有必要做一探討。在民法中之「善意」或「惡意」主要是以行為人知情或不知情做為判斷之標準，而有學者則認為所謂之「善意」，係指非惡意使用商標之意，亦即非知情而仍故意，以特別或顯著之方法為標示之謂<sup>152</sup>。按商標法為工商業競爭下之立法，基於公平競爭之法理，此處之「善意」似應以行為人有無故意為商業上之不正競爭之意圖做為是否確具善意之判斷原則，而經濟部智慧局之官方意見，則有認為所謂之「惡意

<sup>151</sup> 高等法院 88 年上訴字第 741 號判決。

<sup>152</sup> 陳昭華，商標使用規定之再探討－以我國、歐盟及德國之規定為中心，輔仁法學，第 23 期，頁 273-339，2002 年 6 月。

」在實務上認為以商標之型態來使用就是惡意，而非以知悉他人註冊商標而使用稱之<sup>153</sup>。唯在法院實務判決中，仍多有存在以行為人是否知情作為有無善意之判斷標準，如士林地院 92 年自字第 123 號刑事判決：商標權人之商標加上「剋星二字，乃表示可抵制某種東西，不使發生作用之物，為一般人得輕易、經常使用字眼，並非自訴人所獨創。另英文「Night Diet」翻譯成中文「宵夜剋星」為合情合理之翻譯，且為一般熟識英文之人所能接受，自訴人未能證明被告曾接觸自訴人之「宵夜剋星」商品或知悉其對「宵夜剋星」享有商標權，是被告所辯並無故意以搭便車之行為，使用自訴人之「宵夜剋星」商標，堪為採信」，又如士林地院 94 年度易字第 397 號判決所揭示：「被告 2 人與證人羅偉鈞對於所輸入之威士酒並非產製於MACALLAN酒廠乙節，均所明知，極為明確。其等明知非MACALLAN酒廠產製之酒而竟於酒瓶標籤上標示『Distilled at MACALLAN』，要無商標法第三十條所規範之商標善意合理使用之可言」。由以上判決可知，實務上判斷使用人是否具備「善意」仍係以其是否已事先知悉商標權人之商標為判斷，此判斷標準既與實際承審商標案件之智慧財產局有所差異，則在此次修法時，似應將此納入考量，尋求統一之見解，以利法院於判斷時能有所依據。

相較於國內實務普遍以使用他人商標者有「惡意」，即「侵權之故意」之主觀要件來否定主張合理使用者之使用以符合本條之「善意且合理」之要件；反觀美國蘭哈姆法及習慣法之規定，故意則非商標侵權之要件，美國實務界主要係以使用者於使用他人商標時是否造成消費者混淆為侵權之考量，而在判斷有無善意時，主要係以使用者使用商標之方法來判斷使用時是否確具善意，不過在缺乏混淆之實質證據下，被告若被認定具侵權之惡意，亦會使得美國法院傾向認定商標造成混淆而構成侵權<sup>154</sup>。

### 5.3.2：使用人使用他人之商標於客觀上須「非作為商標使用」

按商標法第三十條第一項第一款所指之合理使用，係指使用人為表示自己之姓名、名稱或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，而有必要使用他人之商標時，得不受商標權人之商標權所拘束，然而，使用人使用他人商標之方式，不得以商標之方式使用，僅得說明自身之名稱或以商品或服務說明之方式使用，避免消費大眾因而發生混淆，蓋合理使用存在之前提，不外乎係因為商標權人所有之商標文字本身具備一般描述文字之特性，其除為商標權人之商標外，亦是一般人用以描述其自身姓名、名稱或商品、服務之特性時所無法排除使用之文字，基於保障一般人使用文字之權利，方有合理使用之立法，然若使用人於使用之際，明顯以商標之形式使用，並非用以說明，則消費大眾即難免不受混淆，使用人亦難脫有刻意攀附商標權人之商標，而無法援引合理使用做為抗辯。在舊法時代，甚至明示要求使用人之使用商標權

<sup>153</sup> 新商標法給企業的新方向，月旦法學，第 47 期，頁 83-95，1999 年 4 月。

<sup>154</sup> 王敏銓，美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究，智慧財產權月刊，第 94 期，頁 85-111，98，2006 年 10 月。

人之商標之方式係「附記於商品之上」，但因現代之廣告文宣手法靈活，對商品或服務之說明等是否直接附記於商品之上，並無法一概而論，尤以有些商品因外形極小，並無法在其上附記任何文字，而僅得於廣告文宣、商品說明書等文件上使用商標文字，因而新法已刪去該項要件之限制，而以整體之使用情形考量使用人使用商標文字是否不以之為商標，而單純以說明之形式表現。

### 5.3.3：使用人使用商標權人之商標其最主要目的是用於「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」

即該商標文字適為使用人用以說明其商品或服務之說明性文字，該商標文字或許恰為使用人自身之姓名或其公司行號之名稱，抑或者是其提供之商品或服務本身之名稱或足以說明前揭商品或服務之文字，使用人使用該商標文字之目的並非在於表彰商品或服務之來源或提供者。此點必須與前項要件共同考量，蓋商標文字本身縱使恰為他人之姓名、名稱或商品、服務之說明文字，但使用人以顯著方式單獨使用說明文字，而予消費大眾有商標之感受，仍會構成混淆之虞，而無法成功援引合理使用做為抗辯。





## 六、國內合理使用之樣態及案例研究

在國內提到合理使用，多數人會與著作權法產生連想，因為使用著作物是人人皆為之行爲，然而擁有識別商品或服務來源之商標權則多數為公司團體組織才會申請註冊，故對商標之合理使用議題自然不若著作權般受到普遍之關注。然而，此並不代表此種發生在商標領域之合理使用案件數量極少，事實上，隨著近年來商標註冊標的之增加（立體及氣味商標等類型亦可申請註冊），商標之合理使用案件亦有隨之增加之趨勢。經濟部智慧局即曾在民國 95 年初，針對台北 101 大樓之建築物立體商標之合理使用爭議提出說明，按此案係肇因於台北知名建築物之所有權人台北金融大樓股份有限公司於民國 95 年初對一些建商發出存證信函，表達未來若使用 101 大樓外觀及名稱標誌作商業用途可能要付費之作法，此聲明一出即引發國內許多爭議，按自從台北 101 大樓啓用以來，因其名列世界第一高樓之顯著地標特性，不論電視廣告或連續劇都喜歡以其為背景拍攝，鄰近大樓之建商亦慣常以其為地標或標的說明其建物之地點，而 101 大樓之所有人台北金融大樓股份有限公司為保護其企業標誌，已於民國九十四年七月取得其建築物外觀之立體商標權，故對於許多未經其同意而使用其建築物外觀或「Taipei 101」商標之企業主張商標侵權<sup>155</sup>。惟針對此爭議，經濟部智慧局於民國 95 年 2 月 13 日於其官方網站提出法律見解<sup>156</sup>，依智慧局認為「台北 101 大樓」雖為民國 92 年立體商標制度引進後第一件獲准註冊之建築物立體商標，但社會大眾對如何將立體商標使用於指定之商品或服務上仍無定論，需待法院依個案認定，然依台北 101 大樓已指定使用於玩具類別商品，故若有第三人生產銷售該大樓外觀造型之模型玩具，則屬侵權，但純粹使用大樓外觀為背景設計房地產廣告，除非行為人主觀上有將該 101 大樓之立體圖作為自己商標之意圖，在客觀上又有令消費者誤認係商標所有權人在賣房子，方有侵權之可能，否則依一般房地產交易習慣，此種使用方式僅係告知消費者其建地之相關位置及附近環境之機能，應屬商標法第三十條第一項第一款之善意且合理之使用方式，非作為商標使用，而不受商標權之效力所拘束。由上述案例可知，國內有關商標之合理使用問題定會隨著商標可註冊類型之增加而發生更多主張合理使用做為侵權抗辯之案件。

然而回到國內法院實務案件，就筆者現階段蒐集之資料可知，我國就商標法之合理使用議題並未如美國般有如此多之研究討論或是類型化之區別，但在我國法院中卻不乏援引合理使用做為商標侵權抗辯之例子，為與美國之商標合理使用類型相呼應並藉此研究判斷要件之差異，於此亦將本國所有之商標合理使用案件依美國之類型分別析述之，

<sup>155</sup> 參中時電子報於民國 95 年 2 月 14 日之報導，101 作背景廣告 智慧局：不涉侵權，  
[at:http://www.news.chinatimes.com/Chinatimes/newslst/newfocus-content-forprint2/0,4309,9502140](http://www.news.chinatimes.com/Chinatimes/newslst/newfocus-content-forprint2/0,4309,9502140). (last visited: 2006/2/14)。

<sup>156</sup> 參經濟部智慧局，使用台北 101 大樓外觀設計所涉及之相關法律問題，  
[at:http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=8975&from=board](http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=8975&from=board). (last visited: 2007/6/1)。

然而因本國就模仿諷刺及比較性廣告之合理使用，甚至是網路新興之比較性廣告案例，並無法源之依據，亦未如美國有判例法可援引，因而針對此二類型之合理使用，尚乏商標權人將此爭議帶入法院，故於本國並無適當之案例可供參考，因而在此處之案例將只針對典型及指示性之合理使用，而其中值得注意的是，指示性合理使用之案例類型有大部分均係屬於功能性說明之合理使用，單純似 New Kids 乙案中之指示性使用於國內法院實務中並不多見。

## 6.1：典型之合理使用

### 6.1.1：高等法院 88 年上易字第 5433 號判決

#### 6.1.1.1：案件事實

按本案被告曾瑞華係「崇曜興業有限公司」（下稱「崇曜公司」）之董事負責人，經營各種茶葉、茶包之批發、經銷、買賣等業務。被告之公司自民國 84 年 5 月起，製銷所謂「超點系列產品」之品名為「超點中將茶」之茶包產品，因其外包裝盒正面使用「中將」二字之圖樣，侵害原告百健產物有限公司（下稱「百健公司」）取得註冊之「中將」註冊商標（註冊號數：第 627793 號，專用期限自 83 年 1 月 16 日起至 93 年 1 月 15 日），而後被告代表崇曜公司與百健公司達成和解，於賠償百健公司後，百健公司同意不再追究。然事後被告仍連續多次使用近似於原告之「中將」商標之「超點中將茶」名稱，並使用於同一茶類商品之茶包及外包裝盒、包裝內之商品說明書中，並連續銷售、散布予不特定之經銷商，案經百健公司訴由台灣板橋地方法院檢察署檢察官偵查起訴。

#### 6.1.1.2：高等法院判決

按本案被告雖承認曾與百健公司達成協議，然卻矢口否認有違反商標法之犯行，被告辯稱：「中將湯」為眾所皆知之女子用的物品，崇曜公司的茶是用來調理女子生理，含有當歸等成份，不是藥品，「中將茶」應為商品名稱，並非商標，其商標為「超點」二字，百健公司產製之茶品，亦應是「百健」商標，「中將茶」應屬商品名稱，被告選任之辯護人亦指稱被告使用「中將」二字應有商標法第二十三條第一項善意使用原則之適用，且因「中將茶」為商品名稱，二家公司之百健中將茶與崇曜超點中將茶，亦不致令消費者混淆，且被告與百健公司所產製之中將茶，同係以中藥製成之調理品，非一般紅茶、綠茶等茶製品，應非屬同一商品等說辭。本案經法院審理後認為：

（1）被告之商品與原告之「中將」註冊商標所指定使用之茶類商品屬同一商品，且主要部分相同，屬近似商標，被告所產製之「超點系列產品」之品名為「超點中將茶」之茶包產品，既使用茶之名稱，亦作成茶包形式，且其內附之說明書亦稱：本茶為保健飲品等，則不論該茶包內是否含有中藥等成份，亦不影響其具有茶商品之性質，自應受告訴人之「中將」註冊商標之專用權所拘束，而不得於同一商品上使用相同或近似於「中將」二字註冊商標之圖樣。況被告之「超點中將」商標中之中文並無特別意義，是「超

點」與「中將」均為主要部分，非不可分別觀察，則其與告訴人之「中將」於異時異地隔離觀察，難謂無使人產生同一來源之誤認，應屬近似商標。

(2)「中將茶」非為商品名稱：按被告雖辯稱「中將湯」為眾人皆知之女子調理飲料，惟查所謂「中將湯」實為一日本藥品之商標名稱，亦於我國取得指定使用於中、西藥之商標專用權（日商津村股份有限公司，註冊號數第 2365 號、第 2366 號、第 792248 號，專用期限至 97 年 1 月 15 日），況且被告本身亦以「超點中將」申請指定使用於人參粉、草藥、靈芝粉等商品而取得商標註冊權，顯見「中將」二字與婦女調理物品，難謂有絕對必然關聯性。且商標於註冊時，本為創造名詞，然因沿用既久，為社會一般人所周知者，此種商標自於其顯著性並無減削，對其專用權當然不能加以限制或禁止。故無法因「中將湯」一詞沿用已久，而將其視為商品名稱。

(3)被告使用告訴人之商標不構成普通使用：法院認為商標法第二十三條第一項所謂之普通使用方法，應指一般商業習慣所通常使用之方法而言。如果客觀上足使一般消費者將普通之使用混淆誤認為被侵害之商標者即非普通使用之方法。被告使用相同或似近於告訴人之「中將」商標，並指定使用於同一商品，足使一般購買者於購買時有產生混淆誤認之虞，況「中將茶」既非為商品名稱，且被告取得使用於茶類商品之註冊圖樣係「超點及圖」，並無「中將」二字，被告使用「超點中將」等字之圖樣，顯經刻意設計，並非以普通使用之方法表示自己之商品，自不符商標法第二十三條第一項而得以主張普通使用。

(4)被告使用告訴人之商標顯具惡意：被告曾與告訴人就「中將」二字之使用達成協議，得知「中將」二字係告訴人業已取得專用權之註冊商標，竟於協議後復為使用「中將」註冊商標圖樣之「超點中將」等字圖樣，銷售、散布予不特定之經銷商，足見被告顯具仿冒之犯意，為惡意使用他人之註冊商標。為此，法院諭知被告有罪之判決。

## 6.1.2：高等法院 91 年度上易字第 774 號判決

### 6.1.2.1：案件事實

本案之自訴人華育企管文化股份有限公司（下稱「華育」）擁有註冊第 26183 號「魔鬼」商標，該商標指定營業種類為企業員工及個人之教育訓練。而被告劉曉山化名劉毅，開設龍門文理補習班，另一被告陳錫鐸則為班主任。自訴人主張被告二人自八十五年起未經其同意或授權，於類似之服務，擅自使用相同於自訴人之「魔鬼」註冊服務標章之圖樣，並於類似服務之廣告、說明書、價目表或其他文書（如「劉毅英文週六魔鬼集中營」DM（含報名表）、「國三春節魔鬼集中營」DM（含報名表）、「劉毅英文魔鬼集中營」免費試讀卡、臺北縣市各公車站牌之「魔鬼集中營」廣告、<http://www.learnschool.com.tw/devil.htm> 網站網頁），附加相同於自訴人註冊服務標章之「魔鬼」圖樣，經自訴人要求被告停止後，雙方洽談後並無結果，因而提起訴訟，而後自訴人因不服台北地方法院 90 年度自字第 917 號諭知被告無罪之判決，故提起本件上訴。

### 6.1.2.2：高等法院判決

本案自訴人主張被告侵權，主要係認為其所擁有之「魔鬼」商標係指幫助人修道的的方法或手段，與日本盛行之地獄式訓練不同，已具第二意義或次要意義，依商標法第五條第二項規定，已具顯著性，故本案被告將之作爲營業上使用，並非爲善意且合理使用，更非描述用語，亦非區別課程之習慣性名稱或說明性用語。另被告雖稱其在自訴人來函後，已將「魔鬼集中營」改爲「戰鬥集中營」，站牌廣告及網站也立即通知廠商更換，但作業上需要一些時間，但自訴人認爲其係於 90 年 9 月 20 日發函要求被告更換，但直自 91 年 1 月 1 日仍於台北市公車站牌廣告，看到被告使用「魔鬼集中營」之廣告，足見被告顯有欺騙他人之主觀意圖，並非善意；而被告則堅決否認有違反商標法之情形，被告之一陳錫鐸稱其自 79 年間即離開龍門補習班，對於本案毫不知情，而另一被告劉曉山則認其所使用之「魔鬼訓練營」或「魔鬼集中營」等語，意指對受訓學員進行嚴格刻苦的心志與專業鍛鍊與培訓，已踰越「魔鬼」一詞之原始涵意，且係一種宣傳廣告招攬學員之口號，爲嚴格訓練的代名詞，是一種描述用語，予人印象乃訓練方法或教學方法的說明文字，不具商標功能，更不足使消費者認識其爲表彰特定商品或服務之識別標識。尤其，被告用以與其他業者區別者係在於「劉毅」這個金字招牌，所謂之「魔鬼集中營」或類似用語，與「考前加強班」、「考前衝刺班」、「保證班」等語無殊，純係業界區別課程之習慣性名稱或說明性用語，爲善意的合理使用，不受自訴人商標專用權效力所及。高等法院於審酌雙方主張後，仍做出維持原審判決之決定，而認定被告之行爲符合商標法第二十三條第一項所謂之善意且合理使用，並無違反商標法之行爲，高等法院所持理由如下：

(1) 被告陳錫鐸因於 79 年 5 月 1 日即將股份轉讓，故龍門補習班均由被告劉曉山負責營運規劃，故被告陳錫鐸所稱對本案不知情，應屬可採。

(2) 「魔鬼」爲通用之說明性用語：按自訴人稱其所有之「魔鬼」服務標章已發展出第二意義，具有顯著性，他人不得隨意使用等語。惟法院認爲普通名詞、描述性名詞、地理名詞、姓氏、顏色等爲商標之表彰，若其表示方法，已失其原始意義而具有新的意義，足以作爲自己產品來源之特殊顯示，消費大眾亦廣泛接受而認其爲該物品之特有標誌，則該名詞即具有第二意義 (secondary meaning) 而具有顯著性，應受法律保障，惟其所保護之範圍應僅於取得第二意義之界限內，如他人使用該等用語不致引起消費者對商品來源產生誤會、混淆，商標專用權人即不得就該等用語之原始性意義爲專屬權之主張，而排除他人使用之。在本案中，法院認爲「魔鬼」一詞，已爲報章或各行業普遍使用作爲說明或描述，如「呂明賜進入『魔鬼班』接受特訓」之標題等，足見該詞爲一般普遍使用之說明性用語，其與「訓練」二字連結旨在強調教學或訓練之嚴格、效率，是該用法應屬其原始性意義之使用，自訴人自無法排除他人之使用。

(3) 被告之使用符合善意且合理使用之範圍：本審法院認爲商標法於 83 年（應爲 86

年) 修法時將「普通使用」改為「善意且合理使用」及「非作為商標使用」, 然依最高法院 74 年台上字第 6933 號判決中, 對「普通使用」之構成亦要求「並非使一般購買人認識該圖樣並藉以辨別商品之來源與信譽(即非表彰自己之商品), 而係用於表示商品本身有關之說明者」足見, 該判決所揭示之原則、法理, 於商標法修法後應仍有適用, 法院並認為商標法第二十三條第一項所謂之「善意且合理使用」, 與美國法上之「fairly and in good faith」相當, 此之「善意」, 並非以民法上所解之「不知情」, 亦不以無過失為要件, 只要使用者並非以特別顯著之標示方法, 蓄意引起商品來源之誤認為已足, 則本案中被告使用「魔鬼集中營」、「魔鬼營」、「魔鬼營將官班」等用語從事宣傳時, 並未特別突出該些標語之字型、字體, 相較之下, 被告均以超大字體標示出「劉毅」二字, 可見被告確無特意突顯「魔鬼」二字, 任何人均可立即判斷此類資料為「劉毅英文家教班」所刊登之廣告, 客觀上觀謂有何使消費者對其所表彰營業服務來源或提供者產生混淆誤認之虞。故被告所稱其使用魔鬼二字純係宣傳口號, 並未以此作為表彰其提供之英文家教服務等語, 應堪採信, 其使用亦符合「善意且合理使用之範圍」, 不受自訴人商標專用權所拘束。

故高等法院依前述三點理由, 認定被告等無違反商標法之規定, 而為維持原審判決, 故將本件上訴駁回之決定。

### 6.1.3：士林地院 92 年自字第 137 號判決

#### 6.1.3.1：案件事實

按本案被告林懷寧於民國 75 及 76 年間曾任自訴人台灣基水實業股份有限公司(下稱「基水公司」)之經銷商, 經銷自訴人之「美眼貼」眼瞼美容化妝膠布, 而後被告自行設立大嘉行, 並任負責人, 明知「美眼貼」為自訴人已取得註冊之商標, 並指定使用於商標法施行細則第 24 條第 6 類之口紅、香水、貼雙眼皮之美容化妝膠布等美容材料商品, 尤以自訴人早自 75 年即開始銷售「美眼貼」眼瞼美容化妝膠布, 被告自於其經銷之「采粧」等貼雙眼皮之眼瞼美容化妝膠布之外包裝上私自黏貼印有「美眼貼」字樣之條碼標籤, 意圖混淆欺騙消費大眾, 足使一般消費大眾產生混淆誤認, 侵害自訴人之「美眼貼」商標專用權。自訴人曾於 92 年 7 月 2 日發函要求被告停止使用系爭商標, 但被告於同月 10 日回函拒絕, 且自訴人於同月 11 日仍於市面上購得被告銷售之標示有「美眼貼」商標圖樣之商品, 因認被告涉有修正前商標法第六十二條第一款及條正後之商標法第八十一條第一款之罪嫌等語提起告訴, 惟本案被告雖自承於其商品之外包裝上貼有「NEW 采粧美眼貼」、「彩妝美眼貼」、「小可愛美眼貼」字樣之商品條碼, 惟堅決否認侵害自訴人商標權, 並辯稱「美眼貼」乃「雙眼皮之美容化妝膠布」之商品普通名稱; 被告並未將「美眼貼」作為商標使用; 且被告善意使用在先, 不受自訴人商標權效力之拘束, 且被告並不具有侵害自訴人商標權之故意, 亦不具有欺騙他人意圖或客觀上亦不致相關消費者混淆誤認之虞等語以為抗辯。

### 6.1.3.2：士林地院判決

按商標法於 92 年 5 月 28 日修正公布，並於被告行為後之同年 11 月 28 日生效，而就自訴人主張之商標法第六十二條第一款於修法後已移列為第八十一條第一款：「未得商標權人或團體商標權人同意，於同一之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標」，而修正前後之條文差異在於新法刪除「意圖欺騙他人」之構成要件，然法院認為該要件乃因該罪之本質使然，蓋商標法關於擅自使用他人商標專用權之處罰，本即含有欺騙他人之意思，故本條文之修正前後並無不同，故本件應全部適用修正後之新法。

本案自訴人認被告涉有商標法第八十一條第一款之罪嫌，無非以被告於其所銷售之采粧等貼雙眼皮之眼瞼美容化妝膠布之外包裝上黏貼有「美眼貼」字樣之條碼，而經查「美眼貼」確為自訴人之註冊商標。而本案被告之商品上包裝正面顯著位置標示有「采粧」、「DJ」、「COSMOS」等字樣之商標，「美眼貼」字樣則係與「NEW 采粧」、「彩妝」、「小可愛」等文字運用，以小字體標示於商品條碼之上，而以貼紙方式黏貼於商品外包裝之塑膠套背面，亦為被告直承在卷。惟被告辯稱「美眼貼」乃「貼雙眼皮之美容化妝膠布」之商品普通名稱，自訴人雖予以否認，然查自訴人於其公司網站資料中，公司簡介稱其公司「主要產品包括美容膠帶、美眼貼、紋身貼紙、吸油面紙等等」，產品介紹亦將「美眼貼」與「胸貼」、「美體貼」、「膚色透氣膠帶」、「透明透氣膠帶」、「全身除毛貼臘」等商品並列，將「美眼貼」用以指稱「美眼貼」，亦所在多有，有網路上之檢索結果、文章等資料可證。足見「美眼貼」確有可能已成為「貼雙眼皮之美容化妝膠布」之商品名稱。

法院同時認為被告之標示「美眼貼」之方法，並非將其置於顯著吸引消費者注意之處，亦無為行銷之目的使消費者足以認識其為商標之功用，故尚難認定被告係將「美眼貼」作為商標使用。法院並且認為被告係以善意且合理使用之方法，表明其商品之名稱，故不受他人商標權之效力所拘束。

### 6.1.4：台北地院 94 年易字第 251 號判決

#### 6.1.4.1：案件事實

按本案被告許松林以 OSCOM 為名於中華民國對外貿易發展協會製作之台灣經貿網站 (<http://www.taiwantrade.com.tw>) (下稱「台灣經貿網站」) 申請使用者帳號後，再以 WELL BEING MEDICAL INC. 公司之名義，連續多次張貼產品名稱為「FitnessPump」及圖樣之運動器材廣告，而該產品名稱與告訴人陳淑宜向經濟部智慧財產局註冊申請並取得商標專用權之「FITNESS PUMP」商標完全相同（商標號數：第 01002918 號，專用期限至民國 101 年 6 月 15 日止），且前揭商標係指定使用於遊戲器具及玩具，不屬別類之體育及運動器具，因而原告主張被告之使用有致消費者發生混淆誤認之虞，而有違反商標法第八十一條第一款之罪嫌，本案遂經台北地方法院檢察署檢察官提出公訴。

#### 6.1.4.2：台北地院判決

按本案之被告否認違反商標法，其辯稱所有運動和健身器材都稱為 fitness，而可伸縮之物均稱為 pump，二者均為運動器材業界之通用名稱，不具有商標之特殊性，故其主觀上不知「FITNESS PUMP」係他人享有商標權之文字，且其所張貼之商品廣告，只是將「FitnessPump」作為描述產品特性之文字，並不以之為商標使用，同業間對於具有相同功能之類似產品，亦常使用相似之商品名稱等。本案經法院審理後認為被告之使用係屬善意，符合商標法第三十條第一項第一款之合理使用，而不受告訴人之商標權所拘束，其所持之理由如下：

(1) 被告使用「FitnessPump」文字並非將其做為商標使用，而係為描述其商品之特性及功能：按被告於台灣經貿網站上之廣告產品約有五十九種，種類多為醫療或運動器材，而產品之本身，大多數均未標示文字或圖樣，且每項產品之圖樣右方，均列有產品之型號及數行文字。至於「FitnessPump」之文字，僅係列在某項健身器材商品圖樣之右方，且上述商品本身並未打上前揭文字，次查前揭「FitnessPump」文字，亦未刊登在其他商品之圖樣內，則以一般社會通念，應可判定被告並未將上開文字做為表彰其商品來源之標識，即未以該文字做為商標使用。其次，被告於該健身器材旁除使用「FitnessPump」乙詞外，尚有（FitnessPump actions:More comfort to enhance chest and arms）之文字說明，顯然係為描述該一健身器材具上下伸縮之特性及功能，並可以鍛鍊及加強使用者之胸部及手臂，再加以業界不乏使用該文字做為健身器材產品之通稱者，應可認定被告使用「FitnessPump」確係作為產品名稱或說明使用，而非以商標之目的使用。

(2) 告訴人之商標具描述性質：告訴人之商標「FITNESS PUMP」中之 fitness 意為「健康」或「適合」，業界常以之做為健身使用，故因其本身具有描述產品之說明性文字，告訴人對該「FITNESS」乙字並不主張專用，然而「PUMP」乙字亦具有抽水機具或抽水之動作，並可引申為伸縮之動作，故整體而言，告訴人之商標文字本身極具描述性質，識別性極為薄弱，再加上告訴人並無充份證據證明其商標為業界知名之商標，自無法排除他人將該商標文字做為產品之性質或功能之描述說明文字。

(3) 被告與告訴人並無僱傭或生意往來等關係，無法知悉告訴人之商標，足證被告係具善意使用該商標文字：法院認為被告並未與告訴人有任何生意往來或其他關係，加以告訴人之商標非屬知名商標，故被告無從知悉告訴人之商標，應可認定被告之使用構成“善意”，加以被告使用告訴人之商標文字純係做為商品之特性或功能說明，並未將之標示於商品本身，故被告之使用系爭文字符合商標法第三十條第一項第一款之合理使用規定，而不受告訴人之商標專用權之拘束，故論知被告無罪之判決。

#### 6.1.5：小結

前述四則修法前後之案例，分別說明了法院實務上對肯定及否定合理使用之見解，

基本上新法施行前後之見解並無多大差異。法院認定被告之使用不符合舊法時期之商標法第二十三條第一項之普通使用，係基於被告係以足以令消費大眾產生混淆之方式使用告訴人之商標，並且所使用之商標並非做為商品說明，其既以商標之方式使用，自然無法符合普通使用方法。而成立修正後之商標法第三十條第一項之合理使用要件，則係因被告使用商標權人之商標文字係為了說明自身商品之特性及功能，且非以之為商標使用，同時，修法後之案例亦說明了商標權人所選擇註冊之商標若屬描述性文字，即無法排除他人以該文字之原始意義使用，再一次印證具描述性性質之文字若為商標文字，即存在合理使用之空間，描述性意義愈顯著，合理使用之空間愈大。

然而，在第四個案例中，法院認定被告具善意之判斷標準純粹取決於被告與原告無生意往來，故無從知悉告訴人之商標做為判斷是否具善意之情事，但筆者以為單純知悉告訴人之商標並不代表被告一定具有惡意侵權之故意，況且原被告間無生意或僱傭關係，亦無法直接推論被告一定無從知悉原告之商標，判斷使用人是否具善意，似應依合理使用之立法目的解釋。按合理使用之法理既係保護一般大眾得不受商標權人之專用權限制，而得以合理之使用說明性文字描述自己之商品或服務，則只要使用人確係以說明文字之方式使用商標權人之商標，並無以顯著且特殊之表現方式使用商標權人之商標文字，而足以令消費大眾誤以為其使用方式為商標之表現，則縱使使用人於使用前已知悉該文字為他人註冊為商標，仍不應限制其以說明方式使用該等文字，則善意與否之判斷標準，似應以經濟部智慧財產局之見解，以使用人有無不公平競爭之意圖做為判斷標準，而非單純以使用人是否知悉原告商標做為判斷依據。針對此點，第二個案例中，高等法院認定所謂「善意」，並非以民法上所解之「不知情」，亦不以無過失為要件，只要使用者並非以特別顯著之標示方法，蓄意引起商品來源之誤認為已足之認定標準，顯然較符合經濟部智慧財產局之見解，以使用人有無不公平競爭之意圖做為判斷被告是否具善意之使用意圖，亦符合商標法合理使用之立法目的，為一值得贊同之判決。

## 6.2：指示性之合理使用

### 6.2.1：台灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號判決

#### 6.2.1.1：案件事實

按本案被告郭誠隆為隆大貿易有限公司（下稱「隆大公司」）之負責人，另一被告黃文澤為隆大公司負責採購業務之職員，隆大公司以經營各種汽、機車零件、五金雜貨等進出口貿易為業。二人自民國 91 年 1 月 25 日起至 8 月止，連續多次委託大陸地區浙江省溫州市聯合進出口公司（下稱「溫州聯合公司」），以每件 0.43 至 0.45 美元生產製造之汽車零件閃光器、繼電器，於其外包裝上印製「TOYOTA GENUINE PARTS」、「FOR TOYOTA USE」字樣表彰商品品質，且將 TOYOTA 字體放大，FOR 與 TOYOTA USE、TOYOTA 與 GENUINE PARTS 分行排列，突顯 TOYOTA 商標字樣，仿冒商標表彰係為日商豐田公司之產品。復於同年 2 月 20 日、4 月 16 日、5 月 14 日、8 月 23 日先後輸

入該汽車零件共 5,500 件後放置在基隆市七堵區之倉庫內。再以每件 0.75 至 0.8 美元之價格連續輸出銷售予中南美洲各地客戶。因 TOYOTA 商標為日商豐田自動車工業股份有限公司（下稱豐田公司）所擁有並指定使用於各種客貨運送用之汽車、卡車、機動車及其機械器具等專用商品之商標，故法務部調查局北部機動工作組人員於 92 年 9 月 2 日在隆大公司上開公司及倉庫內搜索查獲，並扣得標示有「TOYOTA」字樣之仿品閃光器 670 件、繼電器 1573 件。此案隨即由豐田公司提出告訴並由台北地院檢察署檢察官於偵查後起訴。

#### 6.2.1.2：高等法院判決

本案之被告雖坦承其確於扣案之零件之外包裝使用「TOYOTA」之字樣，但並無將前揭文字標示於零件本身，且被告辯稱該使用僅係為了說明其零件等商品適用於豐田公司所產之汽車上，並無仿冒豐田公司之商標之意圖，其次被告辯稱扣案零件出售價格每件不到 1 美元，與告訴人原廠產品價格差距甚大，亦無仿冒告訴人商標藉以獲利之意思，針對被告之答辯，高等法院之見解如下：

##### (1) 商標之使用不限於標示於商品上：

被告辯稱其使用「TOYOTA」之字樣僅於商品之外包裝，並未直接標示於零件上，但高等法院認為依商標法第六條之規定，商標法所稱之商標使用，係指為行銷之目的，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，因而商標之使用只要足以表彰自己之商品，使消費者得區別商品來源，並不限於標示於商品上始足該當，故被告使用“TOYOTA”字樣已該當商標法上之使用。

##### (2) 被告具主觀仿冒之犯意：

查被告之商品包裝雖採用 FOR TOYOTA USE 與 TOYOTA GENUINE PARTS 等英文字樣，惟在排列上係以 TOYOTA 字樣為主體，且明顯故意將 FOR 與 TOYOTA USE、TOYOTA 與 GENUINE PARTS 等分行排列，各字體之用色、大小均有明顯差異，尤以其故意突顯白底紅字之 TOYOTA 商標字樣，與一般說明文字係將商標字樣與其他敘述文字同行並列，且無故意將商標突顯放大標示的情形，顯不相同。因而高等法院認為被告主觀上有仿冒 TOYOTA 商標之意思，顯不符商標法第三十條合理使用所要求之“善意且合理”之要件。

(3) 被告之使用系爭商標在客觀上造成消費者混淆誤認：FOR TOYOTA USE，就通曉英文人，翻譯後之普通中文字義係指「供 TOYOTA 使用」，而 TOYOTA GENUINE PARTS 則係指「TOYOTA 原廠零件」，高等法院認為以豐田公司之 TOYOTA 商標之高度識別性之前提下，使用 FOR TOYOTA USE 乙詞極易使一般消費者誤認為係真正日商豐田公司之產品。況且被告又使用 TOYOTA GENUINE PARTS（TOYOTA 原廠零件）乙詞，且

其使用上均特別突顯 TOYOTA 字樣，自然易使消費者誤認被告提供之零件為豐田公司之商品，為正廠零件，而構成混淆之事實。

(4) 被告在使用上未標示自有商標，不符合合理使用：

被告雖提出其他汽車用品商之零件上亦標示 TOYOTA GENUINE PARTS 或 GENUINE PARTS 字樣，主張此為汽車零件市場之通常標示方法，然高等法院認為依被告所提出之其他汽車用品商人之汽車零件，雖有類似標示，但其商品包裝上亦同時標示該用品商之廠商名稱，且使用之顏色、字體大小及排列方式均與 TOYOTA 原廠零件有別，外觀上足供消費者辨識是否為 TOYOTA 品牌之原廠零件，與本案被告商品之外包裝不同。且高等法院認為商標法第三十條第一項合理使用之要件，必須有表示自己商標之前提存在，方為該當，但被告之商品外包裝上全無被告公司之標示，故無法主張係善意合理之使用。其次，針對被告所提之商品售價高低乙事，高等法院認為該點與判斷是否為合理使用並不相關，故不列入考慮。

基於上述各點，高等法院駁回地方法院判決被告無罪之判決，改判被告有罪。

#### 6.2.1.3：台灣高等法院 94 年度聲再字第 309 號判決

本案被告對前開判決不服，認為原審法院就審判當時已存在而足以動搖判決之證據未予注意斟酌，復於同年 9 月向台灣高等法院聲請再審，被告所持理由主要如下：

(1) 被告並未以商標方式使用原告之商標：

被告認為其使用方式不符合商標法第六條之以為行銷之目的而足以使相關消費者認識為其商標之使用，其理由主要有下列四點：(1)被告之零件產品外包裝上雖使用 FOR TOYOTA USE 與 TOYOTA GENUINE PARTS 等英文字樣，但均為文字聯合使用，並未單獨使用「TOYOTA」乙字；(2)被告使用之文字意在說明其提供之零件「供 TOYOTA 之車種使用」之意，並不足以表彰並區別該商品之來源、品質與信譽皆為 TOYOTA 所屬之意義，而僅表明該項商品之功用與所適用之對象為 TOYOTA 該車種之相同零件而已；(3)就原審認定被告有特意突顯白底紅字之「TOYOTA」商標字樣，非以一般說明文字之方式使用告訴人商標乙點，被告則辯稱其使用方式係為使消費者易於辨識，而能迅速正確選用商品，被告並提出其他市售汽車用品商之零件說明其使用方式與市面上其他廠商之使用方式並無差異，且就其零件售價與告訴人之零件原廠價格差距極大之情形下，證明其並無仿冒告訴人商標之意圖；(4) 被告之商品上並未標示告訴人之豐田公司註冊之商標圖樣、製造廠商之名稱、製造來源等情，足證依汽車零件交易市場通常商品之標示習慣判斷，尚不具備商標使用之意義。

(2) 被告之使用方式符合商標法第三十條之善意且合理：

被告於其商品外包裝上使用 FOR TOYOTA USE 與 TOYOTA GENUINE PARTS 等文字，意在說明其商品之功用與所適用之對象，此種記載方式係屬善意且合理使用之方式，且告訴人原廠所生產之繼電器與閃光器，其於外包裝上均載有「TOYOTA MOTOR

CORPORATION MADE IN JAPAN 之字樣，而於商品本身上，亦印有「TOYOTA MADE IN JAPAN」之字樣，而被告等所委託生產之扣案物品，無論於外包裝紙盒或產品本身，均無此等文字之記載，顯見被告之使用方式僅係汽車零件市場通常商品之標示習慣，意在表明該項商品之適用車種而已。至於原審認為被告未於商品上標示有自有商標或表示為自己商品之標示，不符合商標法第三十條之善意合理之使用，被告則抗辯認為該法條規定之保障，就法條文義而言毋須以表示為自己商品的前提存在為必要。

針對被告提出之幾點再審理由，高等法院並未針對前揭理由詳加審酌，法院認為被告所提出之理由，僅係就原判決證據取捨論斷或調查證據之事項，據以指摘，或就原審法律適用之意見而為爭執，並不符合刑事訴訟法第四百二十條第一項第六款發見確實之新證據，故認被告再審之聲請為無理由而據以駁回。

## 6.2.2：台中地院 94 年度易字第 1207 號判決

### 6.2.2.1：案件事實

被告林純如係「優壩國際科技有限公司」（下稱優壩公司）之負責人，該公司係以經營電腦周邊設備及耗材（如列表機、填充墨水、噴墨墨匣等）之販售為主，被告自民國 91 年起，先自「色彩生活科技有限公司」購入適用於「EPSON」、「CANON」印表機之填充墨水匣及由優壩公司自行製造生產適用於「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等印表機型之噴墨印表機填充墨水液後，再以優壩公司自行設計之商品外包裝盒裝置前揭商品，前揭商品外包裝盒上標示有優壩公司之註冊商標「優卡樂 U COLOUR」及未註冊之「USAINK」及另以優壩科技企業社名義註冊之「ULIX 優力世」商標，而後被告自 91 年間至 94 年 2 月 22 日被查獲日止，指示其公司員工，以印有「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等商標圖樣之標籤標貼於前揭填充墨水匣、填充墨水液等品之外包裝盒上，其中「填充墨水液」外包裝盒上貼有「EPSON」、「LEXMARK」商標圖樣之標籤，係使用於類似於愛普生公司及利盟公司取得之指定專用商品，被告並於前揭期間內，以數百元不等之銷售單價，連續對外販售予不特定人，案經被害人台灣愛普生科技股份有限公司提出告訴，由台中地方法院檢察署偵查起訴。

### 6.2.2.2：台中地方法院判決

本案之被告雖不否認確於 91 年起自被台中市調查站於 94 年 2 月間查獲時止，確以印有「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等商標圖樣之標籤貼於其所販售之填充墨水匣、填充墨水液等商品之外包裝盒上，但被告否認有任何違反商標法之犯行，按依被告辯稱：「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等文字，僅係在說明系爭產品限用於何廠牌、何機型而言，此由該等產品外包裝上均有標示「相容於」或「適用廠牌機型」或「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」等字，可知其僅為說明該等產品為相容且適用各列表機製造商之商品，而為產品本身之說明，依一般社會通念，僅係表示有關

商品本身功能之說明，不具表彰商品來源之商標識別力，並非作為商標使用，自不受商標專用權效力之拘束，且該些文字與被告自有商標「ULIX」、「U-COLOUR」、「USA.INK」等對照觀之，一為產品本身之文字說明，一作為商標之表示，二者整體設計上仍可區辨，並無使消費者發生混淆之虞，況若未為此說明，購買者無法使用，故被告主張其並未侵害商標權。然本案經地院審理後，仍認被告侵害告訴人之商標專用權，其所持理由如下：

（1）被告使用告訴人之商標非以善意且合理之方法

按依本案承審法官之見解，商標法第三十條第一項所謂之合理使用，依該法條之反面解釋可知，如非善意且合理使用之方法，則自仍受他人之商標權所拘束。而該條所謂善意且合理使用之方法，判斷時應全面考量其使用他人商標是否具有「惡意」之情事，所謂「惡意」，有謂其係指知情而仍故意為之，亦即以特別顯著之方法所為標示而言；且應指以一般商業習慣上通常使用之方法表示於商品中，且非作為商標使用者，自不受他人商標權效力所及，但如將某一商品他人已註冊之商標置於明顯醒目之處，而將自己商標置於不明顯處，此種刻意設計之作法，自難謂係善意且合理使用之方法，自應為商標權效力所拘束。本案之被告於電腦展之會場展售攤位上，以標有「EPSON 彩色墨水卡匣 T008」字樣，且尺寸顯大於一般墨水匣外包裝之立體廣告紙盒陳列於商品展示架上，而該紙盒上並未標示有任何優壩公司產品之說明，顯見被告有以「EPSON」之商標吸引消費者之動機，其次，被告雖辯稱系爭商標字樣之標籤標示有「相容於」、「適用廠牌機型」、「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」或「for」等文字，然前揭文字之字體顯較以加大且反白字體表示之系爭商標較小，若真如被告所言，使用系爭商標之用意係為讓消費者注意該商品型號係適用於何廠牌之印表機，則被告應係將「相容於」、「適用廠牌機型」等文字加大並作特殊美工處理，豈有反將前揭注意文字以略小且不明顯字體顯示之理。最後，被告之商品外包裝雖有優壩公司之自有商標，但標示有該些商標之外包裝盒均以淡藍色或紫色為背景顏色，且該些外包裝盒正面均設計成以透明之硬塑膠膜為包裝，再貼上印有系爭「EPSON」特殊文字處理之標籤，相較於自有商標之處理，消費者一眼望去，即會被顯目之「EPSON」字樣吸引，而誤認該商品係產製於告訴人之商品，前述種種均足證被告之使用方式並非符合商標法第三十條第一項之善意且合理之方式。

（2）被告使用系爭商標係以商標之方式使用

被告所販售標有「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等商標圖樣之標籤，其使用之文字外觀與佳能公司、惠普公司及利盟公司所取得之「CANON」、「hp」、「LEXMARK」商標極為相似，二者之字體均為相同之美工文字特殊設計，顯見被告確係以商標之方式使用告訴人之商標圖樣，並有誤導消費者，使消費者誤認其所販售之商品係由告訴人公司所產製之目的。

基於上述理由，承審法官認定被告未得商標權人同意，於同一商品及類似之商品，使用近似於系爭商標權人之註冊商標，有致消費者混淆誤認之虞，且其使用亦不符合商標法第三十條第一項之規定，而得以援引合理使用做為抗辯，是以被告違反商標法之規

定而諭知有罪之判決。

## 6.2.3：高等法院 95 年度上易字第 1805 號判決

### 6.2.3.1：案件事實

本案上訴人連懷智為上合實業有限公司(下稱「上合公司」)及上勇貿易有限公司(下稱「上勇公司」)之負責人，其自 91 年 7 月起，即以低於日裔馬自達股份有限公司(下稱「馬自達公司」)、日裔本田技研工業股份有限公司(下稱「本田公司」)、日裔日產汽車股份有限公司(下稱「日產公司」)之原廠商品售價數倍(正品進口價約二百餘元)，即每個僅二十至七十餘元不等之價格，連續向印尼「ADR」集團所屬公司分批進口，於商品或其外包裝盒上使用相同於前述公司之註冊商標之同一機油濾芯商品而販入，並分置於其倉儲中心後，再以每個三十餘元至九十餘元不等之價格批售予各地不特定之汽車零件中盤商或汽車修理廠，從中獲取約百分之十五之利潤，而欺騙其餘向零件商或修理廠購買該產品之廣大消費者，案經法務部調查局於 92 年 3 月 6 日查獲並扣得標示有仿冒商標之產品，並經馬自達公司、本田公司、日產公司訴請法務部調查局台北市調查處移送台灣士林地方法院檢察署檢察官偵查起訴，並經士林地方法院於 95 年 6 月 9 日判決在案，上訴人因不服士林地院 93 年度易字第 503 號判決，故提起本件上訴。

### 6.2.3.2：高等法院判決

本案上訴人雖承認遭扣押之產品確實係由其自印尼 ADR 集團公司購買輸入，且其並未代理銷售告訴人馬自達、本田、日產三公司之機油濾芯商品，但上訴人否認有違反商標法之情事，上訴人辯稱：其與印尼國之 ADR 集團公司已交易十餘年，經事後查證，發現係印尼公司誤裝其內銷產品，且該內銷產品均有印製該公司「SAKURA」商標圖樣，並於告訴人商標名稱前，亦記載「INTERCHANGEABLE WITH」字樣，係告知消費者可使用於該廠牌車款，非作為商標使用，況其銷售對象為汽車零件中盤商，均為專業商家，亦無致使向其購買之消費者即中盤商有混淆誤認之虞，自不構成犯罪。而高等法院於查後認為上訴人之使用告訴人商標於扣案商品中，有部分屬合理使用，部分商品不構成合理使用，故諭知上訴人有罪之判決，但因原審未詳為調查部分事實，故將原判決予以撤銷，查高等法院判決本案所持見解主要如下：

#### (1) 被告之使用方式難謂合理使用

高等法院認為商標法第三十條不受他人商標權效力所拘束之合理使用定，應係就使用他人商標之方式整體觀察，一般消費者不致混淆誤認其係作為商標使用，而僅為有關商品或服務本身之說明者方屬之。本件扣案之商品或外包裝，其上雖均有印尼 ADR 集團公司註冊之「SAKURA」商標圖樣，或於告訴人之商標圖樣前有「INTERCHANGEABLE WITH」或「USE FOR」字樣，而表示可使用於告訴人公司之車款，然整體觀察，其商品上「SAKURA」商標圖樣較小，反係該他人商標字體較粗較明顯，占據中間，且告訴

人商標圖樣係比本商標更大、更明顯之字體顯現，讓人一望即見他人商標圖樣，而有使人混淆誤認爲他人商標商品或其來源，揆諸前揭說明，要難謂爲合理使用。法院尚認爲上訴人所銷售之對象既爲專業人士之中、小盤材料商或修理業者，則其等對汽車零件均相當熟稔，若僅爲商品使用說明，並無將他人商標圖樣放大之必要。而該些商品對向零售或修理業者購買之廣大消費者而言，仍有混淆誤認之情事，故上訴人辯稱其爲合理使用，不足採信。

(2) 上訴人被扣案之部分使用「MAZDA」及「TOYOTA」商標之商品，並非作爲商標使用，符合合理使用

法院認爲上訴人有部分被扣案之商品，使用馬自達公司「MAZDA」商標之機油濾芯及使用告訴人豐田公司「TOYOTA」商標之機油濾芯部分，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，較爲粗大明顯，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，而有混同誤認之虞，故此部分應屬合理使用他人商標。

基於上述理由，高等法院因認原審對部分事實未詳加調查，而予一併論罪，自有未洽，故撤銷原判決，但仍因上訴人確有侵害告訴人商標之事實，而另爲上訴人有罪之判決。



#### 6.2.4：小結

此一類型之法院判決於判斷侵權人是否具善意之原則，仍類似於典型之合理使用以侵權人是否知悉商標權人之商標爲前提要件，然而，被控侵權人若未知悉商標權人之商標，則不會以指示性之方式運用，若純以知情與否做爲善惡意之判斷標準，是否意謂指示性合理使用全無存在之必要，而排除其援引合理使用做爲抗辯？事實上不僅美國法院多則案例支持該一類型合理使用存在之空間，經濟部智慧財產局亦已將指示性合理使用納入商標法第三十條之修正草案中，顯見，判斷侵權人是否具備善意，應不能單純以其知情與否做爲判斷標準，而應取決於其使用商標權人商標之主觀上是否有不公平競爭之意圖，而擬藉由攀附商標權人之商標，造成消費者發生混淆誤認進而誤購之情形發生。

如前所述，經濟部智慧財產局參酌德國立法例於研擬之修法草案中加入指示性合理使用之條文，同時也是爲了提供法院於實務審理指示性合理使用之案件時有依循之標準。經檢視該修正條文之內容爲：「爲識別他人註冊商標商品或服務之目的，而有必要使用他人註冊商標用以說明自己商品或服務之用途者，不受他人商標權之效力所拘束。但其使用必須符合一般商業誠信原則，不得有不公平攀附或損害註冊商標之識別性或商譽」，則依該修正草案，若要符合指示性合理使用，必須符合下列要件：

- (1) 使用他人註冊商標之目的係爲識別他人之商品或服務進而說明自己之商品或服務；

- (2) 使用他人註冊商標須符合必要性；
- (3) 使用之方式須符合一般商業誠信原則，不得有不公平或損害他人商標之識別性或商譽之情形。

實則，前述三要件與美國第九巡迴法院於 New Kids 乙案所創設之三要件，在本質及效果上並無太大差別，但依法條之內容，仍可注意下列幾點差異：

(1) 就適用之標的而言：因我國商標係採註冊主義，與美國之使用主義有別，故在指示性合理使用之適用對象上，依法條文義可知，我國合理使用之適用對象為註冊之商標，而美國則無此限制，除依蘭哈姆法取得註冊之商標外，美國得援引合理使用抗辯之對象亦及於依習慣法之使用概念獲得習慣法商標權之商標。此乃因我國會被控以商標侵權對象仍僅限於註冊商標，針對未註冊之著名商標，商標法僅規定為不得取得註冊之事由<sup>157</sup>，尙未將其視為商標侵權之保護對象，除非商標法之侵權保護對象擴大及於未註冊之著名商標，本條之合理使用抗辯之適用對象才有擴大至未取得註冊之著名商標之必要。而針對此點，在與經濟部智慧局之官員訪談後，主管機關表示為擴大保護之範圍，同時因應國際立法之趨勢，更避免日後再次修法之困擾，主管機關考量將此條款之保護對象擴大至未註冊之著名商標，因而考量將「註冊」之限制刪除，未來該合理使用之保護標的將不僅止於註冊商標，該種修正精神應該較符合國際潮流，亦肯定知名商標之商標權能。

(2) 就使用人之主觀意圖而言：我國在此條款上於判斷使用人之使用情形需符合所謂之「一般商業誠信原則」，然而在美國依第九巡迴法院歸納出之判斷三要件，雖未在文字上直接要求使用者需符合“used fairly and in good faith”（合理且善意之使用），然而在法院實際審理過程中，在判斷被告使用原告商標時，是否未有不正當之暗示其與原告間存在任何贊助或保證關係時，仍是依被告之客觀使用情狀藉以推斷其行為是否符合善意且合理之原則，只有被告之主觀意圖符合善意且合理之要件，方得以援引合理使用做為抗辯。實則，我國商標法第三十條第一項之善意合理使用規定，在判斷被告之主觀使用意圖亦係朝此方向判斷，然而，新增修之指示性合理使用原則不援用第一項之「善意且合理使用之方法」，而再創一所謂之「一般商業誠信原則」，雖屬新立法，尙無案例可參酌實際判斷標準為何，然而依筆者以為，此「一般商業誠信原則」應與「善意且合理使用」之意義相仿，使用人若能符合誠信原則，自然亦符合善意且合理之方法，既為相同之結果，實無另立名詞之必要，而徒增判斷上之疑慮，故針對此點，筆者建議以商標法第三十條第一項中之「善意且合理使用」取而代之。至於智慧局提及之不公平競爭或損害商標權人之商標識別性之情形，筆者認為該種情形乃判斷被告是否符合善意之要件，但若僅以不公平競爭或損害商標識別性即欲涵蓋主張指示性合理使用者之主觀善意意

<sup>157</sup> 參我國商標法第二十三條商標不得註冊之理由。。。。第十二款：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」。

圖，其實尚不完整，蓋依美國案例可知，指示性合理使用除典型之指示性合理使用、競爭者之廣告性合理使用外，尚包括模仿諷刺之合理使用，該些主張模仿諷刺之合理使用者有時並非商標權人之競爭者，使用之目的僅為評論或暗諷商標權人，故其是否具善意，若僅以不公平競爭或損害他人商標之識別性即作為判斷標準，似乎不夠完整，但仍不失為判斷善意與否之重要指標，故建議得於施行細則或另立之判斷標準中說明。

(3) 就使用之結果而言：我國之指示性合理使用之條文規定，要求其使用之結果不得損害他人之註冊商標之識別性或商譽，而在美國則要求不得造成消費者混淆，按依我國之條文要求，指示性合理使用之結果不得有不公平競爭之行為或造成損害註冊商標之識別性或危及商譽之情形，簡而言之，即不得有淡化或減損他人註冊商標之結果發生；而依美國法院所創設出之第三個原則，則要求使用之結果不得令消費者誤認使用人與商標權人間存在有贊助或保證等關係，即不得發生消費者混淆進而誤認商品或服務之來源之情形。實則，不論是造成商標淡化或發生消費者混淆，均非公平之商業行為，只是依二者構成要件之規定上，仍可看出國內之規定顯較站在保護商標權人之立場上，而美國則著重一般消費大眾辨識商品或來源之權益上，但不論如何，保護商標權人之商標權及消費者之權益，本是商標法之重要精神，不論法條之語意偏向何者，均符合商標法所欲彰顯之目的，但站在維護市場競爭者合理使用他人註冊商標之空間，筆者仍建議本條之合理使用無法主張之情形惟有在使用人之使用已造成消費者混淆之可能，即誤認使用人與商標權人間存在有贊助或保證之關係時，方無法援引合理使用做為抗辯，而不著重於考量商標權人之商標是否有遭到淡化或減損其識別性之情形，此考量並非謂商標權人之權益不若消費者權益重要，而是在賦予商標權人排他之使用權利之外，若市場競爭者是以善意且合理之方式使用商標權人之商標用以說明商標權人及自己之商品或服務，站在自由競爭之原則而言，如此之使用方式不僅得使消費者獲得更完整之資訊外，亦是言論自由之表現，故除非消費者有發生混淆之可能，否則似乎應給予合理使用之主張者更多之空間。

不過，依筆者於後面章節節錄之與智慧局官員之訪談記錄可知，依主管機關之解釋，不公平競爭或損害商標權人之商標識別性或商譽之情形較之於使消費者發生混淆之虞，主管機關認為混淆之概念應較為狹隘，按依美國判決可知，混淆多半是針對競爭性商品或服務所為之認定，而不公平競爭或損害商標權人之商標識別性，若依歐盟之商標法理，該種情形之認定將不限於競爭性之商品或服務，而包含非競爭性之商品或服務，故此處主管機關有意採用較寬廣之用語以期包含非競爭性商品或服務之商標權人之商標保護，而這正呼應筆者前段所言，國內之規定顯較站在保護商標權人之立場上，但筆者仍認為商標之合理使用畢竟是提供消費者更多元之資訊，只要使用人之使用最終不至於造成消費者發生混淆誤認之虞，且符合合理使用之其他要件，似乎即足堪認定其構成合理使用。

依上述說明，筆者建議草擬中之指示性合理使用之修正條文似可為下列修正：「使

用他人註冊商標係為說明他人或自己之商品或服務，而其使用為必要，並符合善意且合理，且未使消費者發生混淆誤認之虞者，不受他人商標權之效力所拘束。」。

### 6.3：其他類型之合理使用現況

由前述案例可知，國內實務界目前除了典型之合理使用及指示性合理使用（主要偏重於功能性說明之合理使用）外，缺乏美國常見之模仿諷刺、比較性廣告之合理使用，尤其網路上新興之比較性廣告案例並無任何法院判決可供參考，但此不代表國內並無此類型案例發生，事實上，針對比較性廣告，國內法院實務亦有援引公平交易法第二十四條之規定尋求救濟，該法條限制事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，不論適用之結果是否達到扼制特殊類型之商標侵權，基於保護消費者權益及商標權人之利益而言，商標之保護似仍應藉由商標法之明文保護方為允當。但法令之修改往往無法跟上時代進步之速度，比如就網站標記之侵權行為，即無法恰如其分地適用商標法之規定，綜觀商標法，其中商標法第六十二條所規定之商標侵權行為，似乎較為貼近，觀其條文：「未得商標權人同意：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。」，然而，網站標記之使用方式既是隱含於網頁語言之原始碼中，則其是否該當於前揭法條之「使用」，容有疑義；其次，若非引用美國初始利益混淆之概念，純粹使用網站標記，讓廣告者之廣告易於為網路使用者搜尋，是否符合第六十二條第一項之「減損」或第二項之「致消費者混淆誤認」，均有適用上之疑慮。又有如學者將其解讀為比較性廣告，援引公平交易法救濟，則因該網站標記並無法為一般網路使用者看到，而係內含於網頁設計之原始碼中，故亦非公平交易法定義之廣告之使用，凡此，相信於實際案例發生時，勢必帶給承審法院諸多裁量上之困擾。有鑑於我國法院並不似美國法院得依個案創設出不同於蘭哈姆法明文規定之合理使用類型，面對該些案例亦僅得依循明文規定，但即使是美國，其實在蘭哈姆法中亦未就新型案例做特殊修正，故我國法院似可參照美國法院之實務經驗，於該種新型案例發生時，嘗試於商標法中尋求解答，將主管機關所整理出之判斷商標混淆之要件做更寬廣之解讀，以期因應二十一世紀不斷更新之商標侵權案件，有效保障商標權人及消費大眾之權益。

### 6.4：國內合理使用之判斷標準

綜合前述案例，可知我國合理使用判斷標準仍不脫法條規定之範疇，而法院在判斷被告商標侵權者是否具善意時，通常都以被告是否有惡意使用他人商標之故意為首要判斷之點，然在缺乏其他佐證之情形下，法院通常會以被告是否已知原告商標之事實做為

被告是否具惡意之標準，在斷定被告侵權之主觀要件上似乎稍嫌牽強，而應以經濟部智慧財產局提出以被告是否具不公平競爭之意圖為善惡意之標準。而在檢視過國內多起案例後，應可歸納出現階段國內實務在面對被告援引合理使用做為抗辯時所採取之判斷原則如下：

(1) 被告之使用符合善意且合理之方式：此原則乃針對被告之主觀使用意圖，如前所述，法院目前在判斷被告是否具善意時，通常係以被告是否於使用原告商標前，即以知悉原告商標做為判斷標準，但此判斷並無法適用於研擬中之指示性合理使用，其次，如何判斷被告早已知情，有些法院係以被告與原告有無生意往來或接觸做為認定之標準，然此標準實屬可議，蓋市面上普遍充斥著知名商標，被告即使未與原告接觸，仍有可能早於市場上熟悉原告商標，故在判斷被告是否具善意時，仍應傾向採用高等法院 91 年度上易字第 774 號判決之見解，依被告實際使用方式上是否有特意突顯原告商標或以刻意設計之手法，令消費者發生混淆誤認，進而攀附原告商標做為判斷標準。原則上仍是以經濟部智慧局所建議以被告是否有不公平競爭之意圖做為判斷被告是否具善意較為妥適。至於使用方式是否合理，則又與後述之「非做為商標使用」可併做考量，若被告原封不動使用原告商標於其商品或服務上，使消費者一眼望去即注意到原告商標，即便被告於使用上有併行使用其自身之商標，亦難解為合理使用。

(2) 原告之商標具描述性質，為說明文字：基本上，若原告之註冊商標文字本身在作為原告表彰其商品或服務之標識外，原即具有為大眾所習知之意義，或是恰為他人之姓名、名稱或其商品或服務之名稱，或足以表明該些商品或服務之形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明性文字者，則原告之商標專用權即無法排除他人以該商標文字之原始意義使用之權利。除台北地院 94 年易字第 251 號判決中，認定原告之「Fitness Pump」具描述性質，識別性極為薄弱外，高等法院 88 年上訴字第 741 號判決<sup>158</sup>、台北地院 92 年度上易字第 3519 號判決<sup>159</sup>等，均係因原告之商標本身具說明性質，而認定被告以商標文字之原意使用即可不受原告商標專用權之拘束。

(3) 非做為商標使用：此點為客觀要件，須依被告之使用情形予消費者之實際觀感而定。此種情形之前提多半是因為原告之商標文字屬於前項所謂之描述性文字，原告之商標除作為其商標外，該些文字本身即具原始意義，在此種情形下，即便原告擁有商標權，亦無權禁止一般人使用該文字之原始意義。因而被告可以該商標文字之原始意義用以描述其所提供之商品或服務，而不會受到商標權之拘束。而在實務判斷被告之使用方式是

<sup>158</sup> 參該判決意旨謂：「…被告辯稱：之所以取名『蒙恬筆硯』係源自於中國筆墨紙硯的概念等，尚與一般常情相符，應可置信……（五）綜右所述，被告既單純以『筆硯』表示自己產品之名稱、功用及說明，其主觀上無作為商標使用之意圖…自不受傑印公司所有『筆硯』商標專用權效力之拘束」。

<sup>159</sup> 參該判決意旨，謂：「……足證『塗鴨』一詞，確為幼兒繪畫領域之專用術語，而專供處於塗鴨時期幼兒用以訓練手部小肌肉之粗大形狀筆類，稱之為『塗鴨筆』，將塗鴨與筆連用，強調筆之特殊功用與商品本身之說明……被告於其所販賣之各式筆類之廣告上使用『三角塗鴨筆』、『進口三角塗鴨筆』之字樣，堪認係表明其商品之功用以及商品本身之說明」。

否確非以商標方式使用，通常須參酌被告實際使用情形，依被告在使用原告商標時是否將其標示於商品或服務之顯著位置；其使用之字體、設計及外觀是否與原告之商標相仿；原告商標是否僅在原告之說明文字中出現，而非單獨以商標字體標示，該些使用情形均可做為審酌被告之使用是否確非以商標之方式行使，而得解為合理之使用方式。

（4）被告於使用時有同時標示自有商標：如前述高等法院 94 年上訴字第 1169 號判決意旨所謂：「商標法第三十條第一項合理使用之要件，必須有表示自己商標之前提存在，方為該當」，若否，則無法主張合理使用。被告若於使用他人商標之同時亦標示有自有商標，則其使用較易被認定為說明性質之使用，同時因已表明自有商標，則不會被認為有攀附商標權人商標之意圖。

（5）被告使用時並未特意突顯商標權人之商標：被告若於使用商標權人之商標時，以原有商標圖樣使用，又或以單獨顯目之方式呈現商標權人之商標，使消費者一眼望去，即首先注意到商標權人之商標，則難被認定為合理之使用方式，而無假借商標權人之商標而行混淆消費者之目的。

（6）被告是否加註其他說明性文字以表彰其說明性質：被告於使用商標權人之商標同時，若同時有加註其他說明性文字，他人之商標僅為該些說明性文字中之名詞或形容字詞，則更可令人認識其說明性文字之本質，而未有將他人商標做為商品或服務來源之辨識工具之意思，則消費者自然不會因此發生混淆，如前述台北地院 94 年易字第 251 號判決中，被告於使用原告之「Fitness Pump」商標外，同時有（FitnessPump actions; More comfort to enhance chest and arms）之文字說明，又如高等法院 88 年度上訴字第 1678 號刑事判決中，被告使用原告之「含氧水」商標外，於其下方尚有「O2 WATER」英文字體，法院於是認定「含氧水」係在標榜其產品特色並說明水中含有氧氣之義，適為品質之說明及名稱使用。則依前述案例之見解，該種佐以其他說明文字之使用方式更足以彰顯使用人使用商標文字之說明性質，而可認定屬於合理使用。

前述幾個判斷原則並無適用上之優先順序，除第一個主觀要件判斷原則外，其餘幾個原則均屬客觀要件，應依被告之實際使用情形判斷。其次，現行法院實務中仍缺乏以指示性合理使用類型為主之判斷標準，該類型之合理使用判斷標準目前仍僅能依典型合理使用之標準衡量是否符合商標法第三十條第一項所謂之合理使用，相信在新商標法施行後，法院自會對指示性合理使用之案件發展出較適性之判斷標準，但該條要求之善意且合理之主要精神仍不會有所更動。



## 七、商標合理使用之判斷原則芻議

### 7.1：前言

在探討了美國及國內有關商標合理使用之立法規定及實務案例後，我們似乎可以為合理使用下個註解，即商標權人之排他權利固然值得保護，但站在言論及表達自由之精神下，社會大眾以合理方式使用商標文字，或藉由他人商標用以陳述事實之空間亦不容被剝奪，尤其，所謂之商標合理使用，應可解為非商標意義上的使用，他人使用之目的無非是為陳述事實，而陳述之結果可以使消費者獲取更多更真實之資訊，正可呼應商標法保護消費者利益之目的，足見該原則有其存在之價值。然而，誠如本文研究動機所指，國內對商標之探討一向不若著作權豐富，對商標合理使用之部分更是少見，因而，法院於實際審理此類型案件時，並不像在判斷商標混淆時有經濟部智慧局所頒布之「商標混淆判斷標準」可供參考，為統一實務審理時之判斷原則，筆者建議歸納出以下所述之判斷原則，除供實務審理案件時之參考外，更希冀經濟部智慧局能比照混淆判斷標準般，將其頒布做為判斷商標之合理使用時之原則。

### 7.2：合理使用抗辯之前提－主張商標侵權之原告應先證明被告之使用有造成消費者發生混淆誤認之虞

按消費者是否發生混淆之虞為商標侵權之核心，合理使用抗辯被援用之前提必然是因為發生商標侵權訴訟，但在侵權案之被告援引合理使用做為抗辯時，原告首應就被告之使用商標已造成消費者發生混淆之部分舉證，而後，被告方有必要援引合理使用做為侵權之抗辯。至於原告要證明是否發生混淆誤認之虞可以經濟部智慧局於民國 93 年所發布之「混淆誤認之虞」審查基準中之八個要件逐項檢驗是否確有混淆誤認之虞，該八個要件為：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品／服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆認認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認之因素。雖然因應合理使用類型之差異，前項八個要件或有幾個要件無法完全適用，但站在原告之角度，只要其依前述八個要件證明消費者有發生混淆之虞，被告即應就其使用構成合理使用之部分負舉證責任。

### 7.3：合理使用之判斷原則

#### 7.3.1：適用對象－典型之合理使用及指示性合理使用

本合理使用之判斷原則所擬適用對象將包括典型之合理使用及商標法新修正案中所擬新增之指示性合理使用，而指示性合理使用尚應包括比較性廣告之合理使用（含網路型態之比較性廣告）及模仿諷刺之合理使用。而因典型之合理使用與指示性合理使用之最大差異在於典型之合理使用，在商標侵權案中之被告使用原告之商標係為了說明其

自己所提供之商品或服務；然指示性合理使用之被告，其使用原告之商標確實是在說明原告或其所表彰之商品或服務，進而達到說明被告自身所提供之商品或服務之目的，二者對商標之使用，雖均具說明或描述意義，但指示性合理使用中之原告所爭執之商標通常不若典型之合理使用之商標文字本身即為具描述性之意義，為顯著性較低之商標，相反地，指示性合理使用中之商標有可能極具顯著性，或是已具相當知名度，被告才會想要利用其高識別性，進而達到讓消費者認識其商品或服務之目的，因而，針對二種類型之判斷原則實有必要加以區分，分別析述之，而為擴大以下判斷原則適用之對象及範圍，在此並不將該判斷原則侷限於商標侵權案之原被告，而將以使用人泛稱商標侵權案中之被告或主張合理使用者，而以商標權人泛指商標侵權案中之原告或商標權人。

### 7.3.2：針對典型性合理使用

#### (1)、主觀要件－使用人之主觀意圖是否符合「善意」

此處之善意非指不知情，而係指使用人有無不公平競爭之意，實際判斷時應符合下列二項要件：

##### 1、使用人之使用意圖僅為說明或描述自己提供之商品或服務；

商標權人之商標本身同時具描述性之原始意義及第二層意義，其或為使用人之姓名、商號名稱或僅為一般社會大眾所普遍習知之描述商品或服務內容所可能或必須使用之說明性文字，而使用人係使用該商標文字之原始描述性意義，而非使用商標權人之商標所獲致之第二層意義，而其目的並非為了表彰其商品或服務之來源，而僅係為了說明商品或服務之質量、主要原料、功能、用途、數量或其他特點，則可符合此要件。

##### 2、使用人無不公平競爭或損害商標之識別性或商譽之意圖。

此判斷原則乃順應經濟部智慧局以使用人有無不公平競爭做為善意判斷之要件，而不採法院實務最常認定之使用人是否知悉商標權人之商標做為判斷之標準，該認定原則應較符合商標法之精神。即使用人使用商標之目的為正常使用之需要，非為與商標權人為不正競爭之目的，或有攀附商標權人之商標之惡意，使用人或許不知商標權人之商標，或即使知悉商標之存在，亦未以惡意之方式使用。

另外，在實務上如何正確判斷使用人確具善意意圖，仍應佐以使用人之實際使用情形併行考量，除依使用結果所呈現之觀感及商標使用之情況外，消費大眾之印象亦應於判斷時一併考量。前揭主觀判斷原則在適用上並無前後順序，且均須於判斷使用人是否具善意時同時存在。

#### (2)、客觀要件－使用人之使用符合「合理之方式」

此點乃依使用人使用註冊商標後，其外在予人觀感而定，判斷是否合理可參照下列幾項要件：

1、非以商標之方式使用；

使用人是否將商標權人之商標作為表彰其商品或服務之商標使用，可視使用人是否原封不動將商標權人之商標圖樣、設計使用於其商品或服務上，並以顯目之方式呈現，且依一般商業上通常使用商標之方式，足令消費者認為其係表明商品或服務之來源或提供者之商標之感受。

2、未特意突顯商標權人之商標；

本要件雖列於客觀判斷要件中，然使用人若於使用時特意突顯商標權人之商標，如放大字體或置於商品之顯著位置，或使用註冊商標之次數明顯過多等，消費者自然會優先注意到商標權人之商標，而對使用人與商標權人兩者之間發生混淆而誤認來源相同之可能，則此種情形應可推斷使用人有攀附商標權人商譽或搭便車之惡意，而其使用方式自不符合「合理」之範圍。

3、使用時有同時標示使用人自己之商標或加註其他說明文字，表明其說明之意涵。

使用人於使用商標權人商標之同時，若同時標示有自己之商標，抑或是有加註其他產品或服務之說明文字，令人更輕易辨識使用人之使用純係產品或服務之說明，則可推斷使用人使用他人商標之目的應係作為商品說明來使用，尚不致於使消費者對其商品或服務之來源發生混淆。

(3)、使用之結果—不會造成消費者對商品或服務之來源發生實質之混淆

此處雖言使用人之使用結果必須不使消費者發生混淆，然筆者仍認同美國最高法院於 KP 乙案所採之見解，即合理使用得與某種程度之混淆並存，故此處之混淆須達實質混淆之程度，單純混淆之虞並無法排除使用人主張合理使用之空間，使用人之使用必須使消費者構成實質混淆，無法辨識商品或服務之真實來源或提供者，方為該當。然參酌下一章節與經濟部智慧局王副局長及張審查官之見解可知，站在實務之立場，要在實際審判時，考量合理使用與混淆並存之作法，有實際上之困難，王副局長及張審查官咸認合理使用與混淆兩者之間應有排擠之效應，若認同使用之方式為合理，基本上即不應發生混淆，若法院已認為構成混淆，其使用即難謂合理，不能存在合理使用之空間，況且，依其混淆基準所指之混淆之虞與筆者所謂之實質混淆，兩者之間之差距極難區分，故認定上有一定之困難。基本上，王副局長亦認同麥卡錫教授之論點，即如果可證明混淆，合理使用應該不能存在之說法，較符合實務上可遵循之判斷方法，最高法院於 KP 乙案所創設之合理使用與混淆並存之邏輯，在實務審查上，是較難想像的。然而，筆者認為合理使用是商標法賦予合理使用主張者在善意及合理之前提下，可以描述性意義使用他人商標之權利，其使用之文字既與商標權人之商標相同或極為近似，要說完全無混淆，亦是難以判斷，若只要發生混淆之虞，即排除合理使用之空間，未免失去合理使用存在

之意義，況且，因應時代之進步，商標之使用樣態已從實體世界進步至網路世界，商標之使用面貌不斷更新及變化，立法之腳步往往跟不上實務之變化，倒不如留給實務審判多一層考量之空間，在審酌主客觀要件後，輔以考量消費者發生混淆之程度輕重，綜合各種實際使用之情狀，再考量合理使用是否被允許，因此針對此點，筆者仍建議在合理使用之判斷原則中保留實質混淆之考量。

至於如何判斷混淆，則可參考「混淆誤認之虞」審查基準，但畢竟使用人並未以商標之方式使用商標權人之註冊商標，故在適用前述八個判斷要件時應有所修正，即在判斷使用人之使用是否造成消費者混淆時，應檢視以下幾點：

- 1、實際混淆誤認之情事：雖說筆者亦認同合理使用之主張得與混淆並存，然若大多數之消費者均已發生混淆，且無法辨識商品或服務之真實提供者，使商標權人之商標失去識別功能，則使用人之合理使用主張勢必受到一定程度之限制，如應要求使用人修正使用方式，避免混淆之發生。至於如何證明實際混淆誤認之發生，商標權人得參考「混淆誤認之虞」審查基準之方式，提出具公信力之市場調查報告等證明消費者是否已普遍發生混淆之情形。
- 2、商標識別性之強弱：基本上，若商標權人之商標為其所特別創設之文字、圖形或其聯合式，為原創性之商標，則其不僅極具識別功能，亦非為他人之姓名、商號名稱或商品或服務之說明，如「Intel®」<sup>160</sup>，使用人即難以主張其使用商標權人之商標為合理使用；相反地，若商標權人之商標在其選擇作為商標前，原本即具有一定意義，甚且具有商標權人所提供之商品或服務之相關暗示說明意義，則該種商標本即易為消費者誤為說明文字，屬識別性弱之商標，則使用人之使用更易說服他人屬合理之使用，而不會構成侵權。例如一般電腦科技業者，極慣於商標文字中使用「Power」、「Super」等文字，暗示其商品功能佳、品質優，此種文字既為弱勢且識別性低之商標，使用人自然得以合理之方式使用該種文字，而不會構成侵權。
- 3、其他混淆誤認之因素：除了前述因素外，若是使用人與商標權人之行銷管道或服務提供場所相同，造成消費者發生混淆之機率自然較高，抑或是使用人與商標權人有生意往來，消費者原即對二者均有認識，使用人使用相仿於商標權人之商標做為說明文字，消費者即難加以清楚辨識二者之差異等，因而，在實務上，仍可依個案之情形分別探討是否尚有其他因素易造成混淆之發生。

至於其餘幾個要件如商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似、商標權人多角化經營之情形、消費者對商標熟悉之程度等要件，因成立合理使用之前提為非以商標之形式使用，故比較商標或服務等是否類似、商標權人如何經營其業務等以商標使用為目標之要件均非考量之重點，而可加以省略，另外，判斷要件中之系爭商標之申請

---

<sup>160</sup> 美商英特爾公司（Intel Corporation）之公司名稱及商標。

人是否善意乙點，顯係於使用人將其商標申請註冊時須考量之點，然在合理使用主張上，該判斷要件應更改為使用人是否具善意，而此點於前段討論合理使用之主觀要件時已詳加論述，於此則不再提及。

### 7.3.3：針對指示性合理使用

依美國法院實務判決可知，在指示性合理使用中是否造成消費者混淆為判斷有無構成合理使用之重要核心，美國法院在遇到類此之案例時，不論係採用第九巡迴法院於Sleekcraft案或第二巡迴法院於Polaroid案所建立之八個判斷要件<sup>161</sup>，抑或是第三巡迴法院於Scott Paper乙案所建立之十個判斷要件<sup>162</sup>，混淆判斷均為審理此類型案例無法避免之重點，而且不論是在典型之指示性合理使用案例，或是在比較性廣告、模仿諷刺之案例中，法院之判決理由中均以混淆做為優先判斷之重點，顯見混淆之虞於指示性合理使用案例中，較之於典型之合理使用為之重要，推論其原因主要是因為在典型之合理使用案例中，使用人使用商標權人之商標目的在於說明；而指示性合理使用，使用人使用商標權人之商標之目的確實是為指明商標權人之商標，或以比較性廣告方式使用，或以模仿諷刺之方式使用商標權人之商標，而其結果均會令人連想至商標權人之商標，但在典型之合理使用中，消費者通常不會連想到商標權人之商標。而在國內，筆者亦建議在判斷此類型案例時應效法美國之做法，著重在混淆之判斷，並依指示性合理使用之特性修正「混淆誤認之虞」審查基準，基本上，此類型合理使用之判斷標準如下：

#### (1)、使用人之主觀意圖是否符合「善意」

- 1、使用人之使用意圖係為說明或描述商標權人之商品或服務，進而達到說明自己提供之商品或服務之目的；

使用人使用商標權人之商標，其目的不似典型之合理使用般僅為說明其自己之商品或服務，其目的同時亦為藉由指明商標權人之商標，用以說明其商品或服務，以達到消費者更加注意使用人所提供之商品或服務之最終目的，不論使用人使用商標之方式係以比較性廣告之方式，或係以模仿諷刺之方式，只要其使用之目的確係為說明商標權人之商品或服務，則屬本類型之使用。而此處商標權人之商標亦未如典型之合理使用般多為描述性商標，此處之商標多非描述性文字，而是消費者所熟知之商標，且有可能為極具知名度之商標，如此，使用人使用之結果方有可能令消費者連想至商標權人之商標。其次，在此類型之合理使用中，有時候使用人並無自身所要表彰之商品或服務，其使用商標權人之商標純係為了模仿諷刺或評論等非商業性目的，則基於言論自由之法理，此種使用自不屬侵權，而非此處所欲討論之類型。

- 2、使用人無不公平競爭或損害商標之識別性或商譽之意圖；

<sup>161</sup> 參前註 42。

<sup>162</sup> *Scott Paper*, 589 F.2d.

在指示性之合理使用中，因為使用人確實使用商標權人之商標，其使用之結果稍有不當，即會因此頻繁之使用，而造成商標權人商標之淡化，此種情形如前文提及之Coca-Cola Co., v. Gemini Rising, Inc.<sup>163</sup>之案例可知，法院即認定被告使用原告商標之情形，影響原告商譽，無法成立合理使用。因而，使用人若要成功主張合理使用，必須在主觀要件上無與商標權人為不公平競爭之意圖，或意圖淡化商標權人商標之識別性或減損其商譽之惡意，方該當合理使用所要求之善意，至於如何判斷使用人無不正當之意圖，端視商標經使用人使用後之結果以推論，基本上，就比較性廣告或模仿諷刺之使用而言，若使用人以負面方式使用商標權人之商標進行比較或仿諷，則容易被認定具不公平競爭之意圖，但如前文所述，在該種情形下，消費者其實更不容易被該種使用方式混淆，但商標法之精神並無法偏離對商標權人之保護，因而一旦發生商標遭不當淡化之情形，仍難以成立合理使用。而事實上，使用人是否已採取相當之方式避免與商標權人之商標互為混淆，亦可做為判斷使用人有無不公平競爭或損害商標權人之商標識別性或商譽之不正當意圖，若使用人已盡相當努力避免混淆，則應可認定使用人無不正競爭之意圖，為善意之使用。而此處之商標依智慧局所研擬之指示性合理使用之條文，原以註冊商標為保護之標的，但因應現今國際村之觀念，我國似應加強對國際知名商標之保護，而不侷限於註冊商標之保護，亦即針對市場上極具知名度之商標，縱使未在我國取得註冊，似應予以保護，以保護消費大眾識別之權利，並避免有心人士冒用國際知名商標行不公平競爭之惡意，故此處之商標亦不限於註冊商標。

### 3、使用人之使用為必要之行為。

此點純係針對指示性合理使用而言，除使用人並無冒用商標權人商標之惡意外，其尚須在必要之情形下，方得使用商標權人之商標。而所謂之必要性，其界限乃在於使用人非得使用商標權人之商標，否則無法讓消費者清楚知悉其目的僅在描述商標權人之商品或服務，進而達成說明自己提供之商品或服務之目的，但在使用情形上亦無過度使用商標權人之商標而造成反客為主之現象。至於實務上如何判斷必要性，應可藉由使用人使用商標權人商標之次數有無過多、其使用之方式有無刻意突顯商標權人之商標，而將自身之商標以較不明顯之方式呈現等使用之情形推斷其使用是否確屬必要。

## (2) 客觀要件—使用人之使用符合「合理之方式」

### 1、非以商標意義使用；

針對此點，在此類型之合理使用中尚有爭議，蓋指示性合理使用之目的確是在使用商標權人之商標，並藉由說明商標權人之商品或服務，進而達到表彰使用

<sup>163</sup> *Coca-Cola*, 346 F. Supp.

人自身之商品或服務之目的，因而美國第九巡迴法院即認為此種使用方式為一種商標之使用<sup>164</sup>。然究其根本，使用人之目的無非是為了說明，而此種說明應屬描述性之使用，非以之為表彰使用人自身之商品或服務來源之使用，故筆者亦認為此種使用並非為商標意義之使用，事實上，美國第五巡迴法院於承審前述 Waco<sup>165</sup> 乙案時，亦認為使用他人商標作為比較或參考目的係落入 15 U.S.C. § 1115(b)(4)之合理使用中所定義之描述性使用，並非識別性目的之使用。因而，即便於指示性合理使用中，使用人仍應證明其使用商標權人之商標純為說明商標權人之商品或服務，並非以商標意義使用，即非利用商標權人之商標表彰其自身之商品或服務來源之目的而使用，故在指示性合理使用中，使用人仍應證明其非以商標意義之方式使用商標權人之商標，實則其亦係指非以商標之方式使用，但為避免與典型合理使用之判斷原則混淆，筆者參考智慧局王副局長之建議，將要件改為非以商標意義使用，以避免混淆。而就網路上新興之比較性廣告類型而言，使用人將商標權人之商標隱藏於網站標記中，或是做為橫幅或彈出式廣告之關鍵字，即使非直接用以表彰商品或服務，然而，依美國新近法院之判決，仍將其視為商標之使用，除非使用人係於網頁上利用商標權人之商標並將其與自有之商品或服務比較，否則仍難說服法院其非以商標之方式使用，而可構成指示性之合理使用；又或者，使用人得證明其係以商標權人之商標文字之原始意義使用，即以描述性之方式使用，否則，縱使消費者無法直接在使用人之橫幅或彈出式廣告中看見商標權人之商標，使用人仍因造成初始利益混淆，而無法排除商標侵權。此乃因應新興網路而為之新見解，目的亦是避免新興科技之進步，過度侵害商標權人之利益。另外，針對指示性合理使用中之模仿諷刺廣告，使用人使用商標權人之商標可能並非為了說明商標權人之商品或服務，而純係為了諷刺商標權人或其所提供之商品或服務，甚至於使用人自身亦非如比較性廣告之使用人有提供與商標權人類似之商品或服務，則針對此種模仿諷刺目的或非商業目的之使用，使用人本身既非為表彰其營業之商品或服務，則更可確信其使用無關於表彰商品或服務來源之目的，非商標意義之使用，而可解為非以商標之方式使用。

## 2、未特意突顯商標權人之商標；

如同在典型之合理使用般，使用人使用商標權人之商標，不論是作為比較或模仿諷刺之標的，或單純欲說明商標權人之商品或服務，使用人均不得以較其商標更為顯目之方式呈現商標權人之商標，例如將其置放於商品或廣告文宣之中心或顯著位置，或以加大或彩色之字體呈現商標，而反將使用人之商標以一般之字體呈現，並置放於無法引人注意之位置，則此種使用方式即難謂之合理，

<sup>164</sup> *Caims*, 292 F.3d.

<sup>165</sup> *Waco*, 278 F.3d.

蓋使用人所呈現出之實際使用方式及予人觀感，將作為判斷其是否有意攀附商標權人之商標，不當利用其商譽之意圖，若使用人於使用上並無令人覺得有特意突顯商標權人之商標，僅將其與一般說明文字並列，將更輕易說明其係以合理之方式使用。

3、使用時有加註其他說明文字，陳述使用人與商標權人之真實關係。

主張指示性合理使用者應在使用商標權人商標時，加註說明文字，真實陳述其與商標權人之關係，避免消費者誤認其與商標權人間存在有保證、贊助或加盟等關係，進而誤認使用人與商標權人所提供之商品或服務為同一之來源等混淆，也就是說，使用人應證明其是否在避免消費者發生混淆之點上做了相當之努力及避免之方法，畢竟在使用上，使用人確係完整使用商標權人之商標於其商品或服務上，不論其目的係為說明商標權人之商品或服務所必要，或為模仿諷刺商標權人，或為與其提供之商品或服務做一比較，以期加速進入市場之時間，消費者對該種使用發生混淆之可能本就較典型之合理使用之可能性高，故除非主張合理使用者能證明其避免混淆之努力，否則在衡量混淆之尺度上自然應較典型之合理使用標準更嚴格，方得以在保護消費者權益及商標權人之利益間取得平衡。簡而言之，若指示性合理使用人能於使用同時，聲明其與原商標權人之真實關係，如其與商標權人並無任何保證、贊助或加盟等說明，應可避免消費者誤認商品或服務之來源，亦減少被指控商標侵權之機會。

(3)、使用之結果：

1、會令消費者連想至商標權人之商標，但又能分辨二者非屬同一商標；

不論是就指示性合理使用、模仿諷刺或比較性廣告之合理使用，使用人使用商標權人之商標最主要目的，均是希望消費者看到商標權人之商標後，能將其對商標權人之商標注意力轉移至使用人之商標，該使用該當於合理之界限，必須是恰可令消費者連想至商標權人之商標，但又不至於令消費者認為使用人之商標即為商標權人之商標，而足以清楚分辨二者之差異，方為適當。

2、不會造成消費者對商品或服務之來源發生實質之混淆。

如前面典型合理使用章節所論述，筆者認為在商標之合理使用判斷中，使用人之使用是否會發生實質混淆之判斷原則應予考量，而尤其，該種混淆之判斷原則在指示性合理使用之類型中更顯重要，因在典型之合理使用中，使用人亦為說明自己商品或服務之目的而使用具描述意義之他人商標，然而，在指示性合理使用、模仿諷刺或比較性廣告之合理使用中，使用人所使用、模仿或比較之商標確實為他人之商標，其使用之本質並非該商標文字之原始意義，而確係指商標權人為表彰其商品或服務之商標，在此種情形下，使用人使用與商標權人之註冊商標完全相同或極為近似之文字、圖樣，姑不論其最終目的係為說明其自身之商品或服務，然此種完全相同或近似之使用方式，本即容易令人混淆，

若使用人於使用上無設法令人分辨其與商標權人之差異，或聲明其與商標權人之真實關係，一旦發生消費者混淆，極難以主張合理使用。雖說此處仍不排除合理使用得與某些程度之混淆並存之概念，但其混淆之程度較之典型之合理使用，亦應趨於嚴格，方足以保護商標權人之權利，並兼顧消費者認識真實來源之利益。但事實上，我們亦無法否認的是，往往愈是成功之模仿諷刺作品，消費者一眼望去時，發生混淆之可能性愈高，因而如何適度拿捏混淆與合理使用主張之界限，仍有賴個案認定，難以有個具體量化之標準得以適用。

其次，針對混淆之判斷，自然還是參照經濟部智慧局所頒布之「混淆誤認之虞」審查基準，但畢竟使用人係使用相同於商標權人之註冊商標，故在前述八個判斷要件中亦應有所修正，以因應此類型合理使用之特性，其應審酌之要件如下：

- 1、實際混淆誤認之情事：如同典型之合理使用，實際混淆之發生仍為首要判斷之重點，且應較典型之合理使用更加重視此要件所代表之意義，證明之方式除前揭之市場調查外，同業間是否熟悉商標權人之商標，使用人之使用結果等均為考量之重點。
- 2、消費者對商標熟悉之程度：在指示性合理使用中，商標權人之商標被使用人欲引用以作為指示、比較廣告或模仿諷刺之對象，主要原因不外是因為使用人利用消費者對商標權人之商標之熟悉，進而達成推銷自己商標之目的。因而，消費者對商標權人之商標愈熟悉，指示性之目的愈得以彰顯。然而，依「混淆誤認之虞」審查基準之說明，應對消費者較為熟悉之商標給予較大之保護，該種論點自然無庸置疑，但若以其適用指示性合理使用之混淆判斷中，似乎無法否認的是，只有在消費者愈熟悉商標權人之商標時，使用人愈有可能達成其指示性之目的，若消費者不熟悉商標權人之商標，使用人縱與商標權人之商標做比較性或模仿諷刺之利用，消費者亦難了解其援以比較之對象為誰，也因此，商標權人之商標愈知名者固然愈值得保護，但其被援以做為指示性利用之空間亦不容任意加以剝奪，此點不僅只是為了維護社會大眾合理使用他人商標之權利，亦為確保消費者獲取正確資訊之權利。況且，若使用人選擇了一個消費者極為陌生之商標作為比較或模仿諷刺之對象，反令人質疑其使用之動機，蓋其比較之對象既乏人知悉，指示性之效果即無從達成，除非使用人另有不正當意圖，否則難解其使用動機。因而，在指示性合理使用中，雖要考量消費者對商標權人之商標是否熟悉，但卻非如一般判斷商標混淆與否之情形，係要確認商標是否應給予更大之保護，而是要更清楚推斷使用人之意圖，是否確為利用他人商標作為指示性之目的。
- 3、使用人是否具善意：筆者將本判斷因素併入討論指示性合理使用之主觀要件時探討，然實則在討論混淆時，亦難以捨去該要點而不予討論，但不論是在探討使用人之主觀意圖時探討善意與否之問題，或是於判斷混淆之虞時討論，使用

人是否具善意，其使用商標權人之商標是否意在混淆消費者，使消費者誤認其與商標權人間存在有贊助或保證之關係等判斷，確為主張合理使用時不可或缺之重要判斷因素。

- 4、其他混淆誤認之因素：如同典型之合理使用般，在指示性合理使用之混淆判斷中，若有任何前述未提及之足以認定混淆誤認之因素，自然亦須一併納入考量，如使用人所提供之商品或服務是否與商標權人置於相同之行銷管道或場所，而會加深消費者判斷之困難等等，均為判斷混淆時無法忽略之因素，但仍應依個案之特性加以衡量，無法一概而論。

不論是在判斷典型之合理使用或指示性之合理使用，前揭判斷原則就善意及合理兩個大原則上，並無適用之順序或重要性之差異，但就使用之結果而言，在指示性之合理使用中，確有必要先予考量使用之結果，以因應指示性合理使用之特性，除保障商標權人之權益外，並兼顧消費大眾正確辨識商品或服務來源之權益，此並不代表社會大眾之言論及表達自由受保護之利益較低，而是為避免商標權人已建立之商譽因該種使用方式遭到淡化而加以取捨之權宜作法，畢竟就指示性合理使用之標的而言，足以被他人援引之商標多半具一定之知名度，否則，該種商標就算被使用，亦無人知悉，即難以達成指示性之目的，而既然認可其知名度，則考量現今對知名商標之保護，及維護大眾對知名商標之辨識利益，在針對指示性合理使用之判斷上，使用之結果不造成混淆且足令消費者辨識差異，應為首要考量之點，此點應是與典型之合理使用最大之差異。

## 7.4：訪談

針對商標合理使用之議題，依筆者於國內搜集之資料得知，相較於法院實務與日俱增之案件而言，國內學者對此領域之探討並不如著作權合理使用般熱絡，即使新近有些許文章對網路時代新興之合理使用議題有較多著墨，但數量上相較於美國仍遠遠不及。而在諸多文章中，我國商標主管機關經濟部智慧財產局王美花副局長對此領域則有極多之探討，甚至以主管機關之角色對此領域開辦過多場學術研討會，故筆者探討該一議題，不論是希冀文章歸納之結論能供主管機關或法院實務參考，抑或是參酌該領域之先進意見，均無法不徵詢王副局長之高見。而筆者亦十分榮幸能於王副局長百忙之行程中，搶得若干時段，針對本文之內容及結論，先行就教於王副局長，也感謝王副局長對筆者訪談之重視，尚邀請智慧局商標權組張瓊惠審查官一起接受訪談，王副局長與張審查官對筆者之論文均提起許多重要之修正建議，將本論文不足之處一一點明，實不愧位居我國承審智慧財產權業務之主管機關，以下是與王副局長及張審查官之訪談內容，以下將以姓氏簡稱受訪者：

問題一：針對筆者對現行商標法修法草案中之指示性合理使用之條文「為識別他人註冊

商標商品或服務之目的，而有必要使用他人註冊商標用以說明自己商品或服務之用途者，不受他人商標權之效力所拘束。但其使用必須符合一般商業誠信原則，不得不公平攀附或損害註冊商標之識別性或商譽」，筆者建議修正為：「使用他人註冊商標係為說明他人或自己之商品或服務，而其使用為必要，並符合善意且合理，且未使消費者發生混淆誤認之虞者，不受他人商標權之效力所拘束。」，不知王副局長及張審查官看法如何？

王：覺得修正建議之意見可以參考，依目前修正版本，第三款之指示性合理使用條文雖再次修正，但條文中提及「說明商品服務內容品質．．．」仍與第一款之傳統合理使用條文有重疊及不妥當之問題，因為商標法第三十條中第一款在說明描述性之合理使用，第三款在說明指示性合理使用，若未點明指明自己或他人之商品的話，仍有重疊，另外，依修正建議中提到一款採用傳統之「善意且合理」之文字，第三款採歐盟之「一般商業誠信原則」，似乎仍有不恰當。

張：另外針對修正建議中提到之「註冊商標」中之「註冊」兩字亦不妥，因為有想到未來會修法保護未註冊之著名商標，因此已參考修正建議將「註冊」兩字自修正條文中刪除。

王：智慧局已與公平會協商過，將採巴黎公約第六之二條保護未註冊之著名商標之規定，因此原修正案之「註冊」商標因僅限定在註冊商標，不及於未註冊之著名商標，為避免未來適用上受到限制，故擬將「註冊」字樣刪除，以擴大保護之對象。

王：另外，原指示性合理使用之修正條文是參考歐盟之條文，其指之不公平競爭或損害商標權人之識別性或商譽範圍較廣，包含類似或不類似之商品或服務，若只使用淡化，會有限制，與該規定有落差。而對法條而言，我們主要是要處理商標效力不及的問題，故重點在於要不要管競爭性商品之問題，而非競爭性商品是也有可能合理使用，故條文上不要窄化至僅限於競爭性商品，因而若寫成混淆則是指競爭性商品，若寫成損害商標權人之商譽則不限於競爭性之商品，尤其不論是在美國或歐洲，混淆皆是屬於競爭性商品。

張：提到法條，其實蠻贊成修正建議，善意合理應較不公平競爭更要好，更不能去突顯向來法院實務將善意考慮為知情與否之認定。

王：針對善意與否，善意與知道註冊商標之落差太大，法院之看法有些問題。

張：所以在商標法第六十二條要把明知刪掉，所以要再修法。

訪談摘要：針對筆者之第一個問題，依訪談內容可知，王副局長及張審查官大致上認同筆者提出之修正建議，除決定將「註冊」兩字自修正條文中刪除外，亦認同第三款參酌歐盟法規所謂之「一般商業誠信原則」與既有之第一款「善意且合理」之原則在適用上並無太大差異，而無另立名詞之必要，未來草案正式定案前亦會針對此點再行考量。其次，針對筆者所提以「未使消費者發生混淆誤認之虞者」代替條文中所謂之「不得不公

平攀附或損害註冊商標之識別性或商譽」之要件，王副局長則認為智慧局參酌歐盟立法所援用之不公平競爭或損害註冊商標之識別性乙點實則包含對競爭性及非競爭性商標之保護，而筆者所指之消費者混淆乙點多半係針對競爭性之商標，範圍較窄，但筆者以為所謂之範圍較窄顯係針對對商標權人之保護而言，若針對合理使用而言，若合理使用人之使用並未發生消費者混淆，適當限縮商標權人之商標權能，似乎較能彰顯合理使用存在之意義。

問題二：針對最高法院 KP 乙案中所指混淆得與合理使用並存之觀點，於我國實務審查是否能實現，或有何看法？

張：在看過美國一些判例後，認為若已認定使用方式為合理，實際上即應不會造成混淆，才能謂合理，故不了解為何還要先討論混淆之問題。

王：此點在美國最高法院判決 KP 案後會產生一灰色之問題，McCarthy 有提到若造成混淆，即無合理使用，而最高法院則認為二者可並存，針對此點並無再深究，其實在實際判斷上，混淆及合理使用應為一體兩面，而最高法院提到是一個邏輯，即使有混淆，仍可主張合理使用，但不能倒過來說，主張合理使用時，一定不會有混淆之發生。

張：我認為 McCarthy 與最高法院之判決並無衝突，因為只要產生混淆，即無合理使用之空間，即只要使用方式為合理，即應不會造成混淆。

王：但最高法院即是推翻此論點，認為混淆可與合理使用並存，但在後續之評論都可見到學者評論最高法院此判決未說明清楚。

筆者：實則第九巡迴法院在 2005 年之判決中雖肯定混淆與合理使用並存，但仍認為混淆之情形嚴重，即若構成實質混淆時，仍不可主張合理使用，其表面雖認同最高法院見解，但實則仍認為混淆是成立合理使用與否之重要判斷因素。

張：我的理解是最高法院認為被告無庸證明混淆之存在，但當原告證明被告之使用構成混淆時，法院是否採納原告見解，即在被告證明其使用為合理時，原告所證明之混淆是否會被法院採納。

王：但最高法院即是推翻此點，最高法院認為即使原告證明有混淆之情形下，被告仍可主張合理使用，但 McCarthy 係認為如可以證明有混淆，合理使用應該不能主張，其結論不僅不能主張，而是不能存在。但最高法院是先承認有混淆，後承認合理使用可以存在，但在商標實務審查上，此點實在有因難，在實務上，要不認為有混淆，要不認為可成立合理使用，基本上，兩者之間有排擠之效應。

筆者：我原則是採最高法院之脈絡來建立合理使用之判斷原則，我認為在判斷合理使用時先考慮主觀、客觀之要件，最後才考慮混淆之判斷因素，即雖使用人之使用方式可成立合理使用，但若消費者確實發生實質混淆，則應該不能成立合理使用。

王：這種論點即為排擠之效應，我建議你可以多評論一下最高法院之判決，考慮其判決是否合理，可以去引述 McCarthy 之說法，可以去考慮一下在實務審查上，若法院已心

證認為有混淆，但又可以成立合理使用，基本上是較難想像，我覺得在實務上，要不認為已有混淆，即非合理使用，要不認為消費者不會混淆，使用為合理，即可成立合理使用。

張：在實務上，即是考量何者壓過何者，如混淆勝過合理使用，或合理使用勝過混淆，若要兩者並存，在實務上有困難，主要還是看何種使用方式為合理。

王：最高法院之判決非條文可以呈現，在條文上可呈現何者為傳統之合理使用，何者為指示性之合理使用，但最高法院之判決即難在條文上呈現。事實上最高法院之案例其實只要考慮使用在先之概念即可，因為原被告其實均是以商標之方式使用，但最高法院只探討合理使用之問題。顯然最高法院之判決與事實有些脫節，因此我還是支持 McCarthy 之說法，即若混淆，仍不應成立合理使用，但只要再補充一句，若一般消費者認為被告之使用還算合理，則可成立合理使用。

訪談摘要：針對最高法院於 KP 案之判決，王副局長及張審查官咸認在實務審查上，要使合理使用之主張與混淆並存，在判斷上有其困難，兩位受訪者均認為若消費者認為主張合理使用人之使用方式若不至於造成混淆，則合理使用自然得以成立，即亦代表著使用人之使用可稱得上合理，但若構成混淆，則其使用即難謂合理，最高法院之見解不若美國商標學者 McCarthy 之學說容易被實務所採納，做為判斷原則，即若構成混淆，則無合理使用存在之空間，此種排擠之方法，在實務判斷上，較不會產生判斷之疑慮。但筆者仍認為在現實使用之情形下，混淆之判斷本即摻雜不少主觀印象，若以如此簡單之排除法做為判斷合理使用之準則，難免稍嫌武斷及不周全，值得再深究。

問題三：針對筆者建議之合理使用判斷原則中最後考量使用之結果不要造成消費者實質混淆乙點，請問看法如何？

張：我認為依文章之判斷原則，有判斷主觀及客觀要件，而在判斷客觀要件後，有判斷使用之結果是否造成實質混淆，另如何判斷有無混淆，又適用智慧局之混淆判斷基準，有導因為果之感覺，因為依判斷原則，使用之結果必須要構成實質混淆才能稱為合理，但在客觀要件之合理之方式中已討論過怎樣之使用方式可稱為合理不混淆，而後又討論不構成實質混淆，又適用智慧局之混淆判斷基準，有導因為果之感覺。且實際上，智慧局之混淆判斷基準中之混淆之虞實際上也是要達到非常可能才會構成，其與實質混淆之界限很難劃分，判斷原則又引用商標混淆判斷基準，因為該基準是在判斷二個商標是否混淆之判斷準則，系爭商標均是以商標方式使用，而合理使用中必須是主張不以商標之方式使用。因此，我會認為混在一起，另外，在討論合理使用時，若使用淡化會是指不類似之商品或服務，而討論合理使用多半亦係指競爭性之商品或服務，故此處使用淡化在商品或服務類別上會有問題。

筆者：雖是適用混淆判斷基準，但基於合理使用之特性，有些判斷原則是無法適用，而

須修正，此次訪談亦想了解主管機關如何判斷合理使用與混淆之關係。

張：我是認為若再討論實質混淆有些混在一起，因為若認定使用方式為合理，實際上即不容易構成混淆。

筆者：在考量此點是因為在參考了許多國外案例後，發現國外指示性合理使用不能避免幾乎都是得先檢視合理使用之情形是否有無構成實質混淆。則是否建議在判斷原則中不要再去考慮混淆之問題？

王：美國法院確實會提到實質混淆，但判例法之空間較大，對國內實體法之作法，較不容易處理這種實質混淆之問題。

張：我認為是會混淆，因為文章中所採用之混淆判斷基準是針對兩商標以商標之方式使用之判斷，但在合理使用中則係主張非以商標之方式使用，引用該判斷基準並不十分恰當。

訪談摘要：針對此問題，受訪者認為在實務判斷合理使用時，若已認定使用人之使用符合善意且合理之原則，則是否造成消費者實質混淆應無庸再列入考慮，而針對此點，筆者認為因應現行使用方式之變化多端，使用之結果有無造成消費者之實質混淆應仍有考量之必要。

問題四：針對必要性僅存在於指示性合理使用之判斷原則之看法。

張：判斷原則中使用人之使用必須要是必要之行爲，我認為在典型之合理使用中亦應為必要之行爲。

筆者：我認為在典型之合理使用中，即使是 McCarthy 或其他美國學者均有指出一般人並無義務選擇較差之描述性文字，故其有權使用任何描述性文字描述其商品或服務，故其必要性即無像指示性合理使用般重要。

王：必要性會在指示性合理使用提到是因為使用人使用到商標權人之商標，但在傳統之合理使用中，比較不需要提及必要或不必要，若依美國判例亦不會考慮必要或不必要，因為其並非使用商標權人之商標。

訪談摘要：此點筆者亦認同王副局長之見解，認為在典型之合理使用類型中，必要性應較無庸考量。

問題五：針對筆者所提在指示性合理使用判斷原則中，使用人之使用方式亦須非以商標之方式使用乙點，受訪者提出看法。

王：我認為在指示性合理使用中提到非以商標之方式使用與傳統之合理使用有混在一起的感覺。

筆者：我認為在指示性合理使用中，雖使用人係使用到商標權人之商標，但該使用並非

為表彰使用人之商品或服務，因而我認為該種使用非商標意義之使用，故亦稱為非以商標之方式使用。

王：但我仍然覺得該種陳述方式會混淆，應該要點明在指示性合理使用中，係提及他人商標，最後仍會說明自己之商品或服務，但是在傳統之合理使用中指明使用他人商標係在表明自己之商品或服務。若以此種方式說明，可能較清楚，若均以非以商標之方式使用，可能不是很清楚。所以還是建議再檢視一下典型與指示性之合理使用兩者之構成要件，兩者之間之陳述要較清楚，避免混在一起。

訪談摘要：針對王副局長之高見，為避免混淆，筆者已將指示性合理使用中之客觀判斷原則中之「非以商標之方式使用」改為「非以商標意義使用」。

問題六：針對典型之合理使用中，商標是否為具描述性意義商標之看法。

王：美國有提及傳統之合理使用之系爭商標不一定要是具描述性之商標，被告無庸證明其使用之原告商標不一定要是描述性，即針對識別性不強之文字組合後，被准予註冊後，是否他人之使用，可以主張合理使用，例如勞力士之 Day-Date 商標，被組合後，即非單純之描述性商標，則他人能否主張合理使用，是值得探討之問題。

筆者：針對原非描述性商標，而為商標權人自行組合之商標。

王：此在歐盟探討極多，此種商標應給予多大之壟斷性，值得探討。

訪談摘要：王副局長點出現階段美國及歐洲所探討之典型之合理使用中被使用之商標文字是否一定是要具有描述性意義乙點，深值吾人探討，蓋傳統之說法均認為在典型之合理使用中，因為原告選用了一個具描述性意義之商標，他人自然得以描述性意義使用該商標文字，而現在該商標文字雖顯著性不高，但確是經過商標權人重新組合，賦予新的商標意義，是否得為他人利用引為合理使用之標的，顯然有別於傳統之合理使用討論，但筆者以為該種情形應仍可適用判斷原則，考量使用人是否具善意及合理，再論及使用之結果有無構成實質混淆做一基本之認定。

問題七：對文章整體之建議及是否由智慧局建立合理使用判斷基準乙點。

王：就文章而言，第一點要區分典型及指示性合理使用，第二再評論一下最高法院之判決，第三混淆誤認之虞外，是否還要考慮實質混淆之問題，第四對指示性合理使用之修法建議，內容不錯，可以再評析，另外美國淡化法增訂嘲諷性或評論性可以排除，是把非競爭商品納入合理使用中，是把實務上商標效力不及之範圍再擴大。

王：另針對是否由智慧局提供判斷基準乙點，可能還是由智慧局提出說帖，智慧局會就修法內容做說明，至於準則會再與司法院討論是否適宜由智慧局提出細部說明，但可以由智慧局點出幾個問題，即合理使用與混淆之關係，供國內實務審判參判，智慧局對合

理使用之見解亦可提出。

訪談摘要：王副局長認同可由智慧局提出合理使用之基本判斷見解，供司法實務審查時參考，至於其形式如何，則將與司法院再行協商。

針對此次訪談，因王副局長及張審查官對筆者研究領域之學理及實務經驗均十分豐富，因而在訪談過程中已提點不少值得筆者深思之問題，供筆者再行探究，筆者亦已將該些建議併入各相關章節討論，王副局長及張審查長之高見，實對本論文之豐富及完整性增色許多。



## 八、結論

按商標為企業表彰商品或服務來源之重要標幟，在科技發展極為迅速之廿一世紀，消費者若非藉助商標識別商品或服務來源，則實令人難以想像如何在成千上萬之商品中找到所欲選購之商品，為維護消費者識別之權益，並鼓勵商人投注心血建立商譽，對商標權人之保護不惟是法所創設，亦是促進工商發展之重要政策。然而，多數以文字表現之商標，所援用的多半是人類共同創設出之文字，該些文字在被商標權人選用為商標前，原即具有一定之意義，則商標權人之商標權利固然值得保護，亦不容其剝奪一般社會大眾自由使用文字之權利，此乃合理使用制度成立之宗旨。本文在參酌了美國立法及實務之經驗後，再藉由審究我國國內現行之立法及判決，及與主管商標業務之行政官員訪談後所歸納出之合理使用判斷原則，或難稱完善，然因國內研究此一領域之學說及著述為數尚少，筆者希冀藉由此文能有拋磚引玉之效，讓國內之商標合理使用研究有更進一步之發展及創見，亦可做為主管機關於研擬判斷基準時能有所參考，則本文亦可謂有些許貢獻。

為讓本文之判斷原則呈現更完整之面貌，茲以綱要方式臚列商標合理使用之判斷原則於後，並代本文之結論。

商標合理使用之判斷原則如下：

### 1、典型之合理使用

#### (1)、使用人之主觀意圖是否符合「善意」

- 1、使用人之使用意圖僅為說明或描述自己提供之商品或服務；
- 2、使用人無不公平競爭或損害註冊商標之識別性或商譽之意圖。

#### (2)、客觀要件－使用人之使用符合「合理之方式」

- 1、非以商標之方式使用；
- 2、未特意突顯商標權人之商標；
- 3、使用時有同時標示使用人自己之商標或加註其他說明文字，表明其說明之意涵。

#### (3)、使用之結果－不會造成消費者對商品或服務之來源發生實質之混淆

- 1、實際混淆誤認之情事；
- 2、商標識別性之強弱；
- 3、其他混淆誤認之因素。

### 2、指示性合理使用

#### (1) 使用人之主觀意圖是否符合「善意」；

- 1、使用人之使用意圖係為說明或描述商標權人之商品或服務，進而達到說明自己提供之商品或服務之目的；
- 2、使用人無不公平競爭或損害註冊商標之識別性或商譽之意圖；

- 3、使用人之使用為必要之行爲。
- (2)、客觀要件－使用人之使用符合「合理之方式」
- 1、非以商標意義使用；
  - 2、未特意突顯商標權人之商標；
  - 3、使用時有加註其他說明文字，陳述使用人與商標權人之真實關係。
- (3)、使用之結果
- 1、會令消費者連想至商標權人之商標，但又能分辨二者非屬同一商標；
  - 2、不會造成消費者對商品或服務之來源發生實質之混淆。
    - (1)、實際混淆誤認之情事；
    - (2)、消費者對商標熟悉之程度；
    - (3)、使用人是否具善意；
    - (4)、其他混淆誤認之因素。



## 參考文獻

### 中文文獻

#### 中文書目

1. 曾陳明汝著，「商標法原理」，學林文化經銷，93年1月四版。

#### 中文期刊（按作者姓氏筆劃排列）

1. 王美花，商標合理使用之探討，智慧財產權月刊，第90期，頁111-120，2006年6月。
2. 王敏銓，美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究，智慧財產權月刊，第94期，頁85-111，2006年10月。
3. 周慧芳主持，新商標法給企業的新方向，月旦法學，第47期，頁83-95，1999年4月。
4. 陳昭華，商標使用規定之再探討－以我國、歐盟及德國之規定為中心，輔仁法學，第23期，頁273-339，2002年6月。
5. 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8-12，2006年10月。
6. 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。
7. 經濟部智慧財產局，商標侵權與合理使用，經濟部智慧財產局2006年商標研討會研討資料，2006年4月16日
8. 蔡明誠，論商標之合理使用，全國律師，頁64-70，1997年11月。

#### 中文網路文章

1. 王高平，論商標合理使用的類型及判斷標準，2006年6月30日，at: <http://www.netlawcn.com/second/content.asp?no=1544>. (last visited: 2007/6/1)。
2. 太穎國際法律事務所，通訊科技與法律的對話－第二十五章：商標的顯著性與商標使用，at: <http://www.elitelaw.com/05Publications/03promotion/index.shtml> (last visited: 2007/6/1)。
3. 祁琳，試論商標的合理使用制度，2006年6月，at: <http://www.cqvip.com/zhuanti/wdsbbsd1/201.pdf>. (last visited: 2007/3/28)。
4. 邱進前，美國商標法定合理使用原則－評” KP” Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression Inc.案，2006年4月23日，at: <http://www.marketbook.net/zcyfg/160344430.htm>. (last visited: 2007/6/1)。
5. 邱進前，美國商標合理使用原則的最新發展：The Beach Boys一案評析，電子知識產權，2005年5月，at: <http://www.modernlaw.com.cn/6/1/10-21/2975.html>. (last visited: 2007/6/1)。
6. 林潔華，商標侵權判定中的商標”使用”辨析兼談商標合理使用制度與馳名商標的特

- 殊保護，2006年3月27日，at: [http://www.sdipr.gov.cn/art/2006/03/27/art\\_7142.html](http://www.sdipr.gov.cn/art/2006/03/27/art_7142.html). (last visited :2007/6/1)。
7. 陳柏如，論商標之合理使用，at: <http://www.is-law.com/Others/ESSAY0016BoRu.pdf>. (last visited: 2007/6/1)。
8. 經濟部智慧財產局，商標法整體修法建議，2005年11月30日，available at: <http://www.is-law.com/others/ESSAY0016BoRu.pdf>. (last visited: 2007/6/1)。
9. 經濟部智慧財產局，商標侵權案例及相關立法例之研究期中報告書，2006年6月20日，available at: <http://www.tipo.gov.tw/default.asp>. (last visited:2007/5/8)。
10. 趙宣珍，商標合理使用的法理與實務探析，2006年8月9日，at:<http://dyzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=14564>. (last visited : 2007/6/1)。
11. 劉尙志、陳佳麟，網站標記的使用（上）：商標之侵害（2000/12/15），at: <http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=17&strSortTargetadaCreateDate>. (last visited: 2007/6/1)。
12. 劉尙志、陳佳麟，網站標記（Metatag）的使用（下）：商標之淡化（2000/12/15），at: <http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=18&strSortTargetadaCreateDate>. (last visited: 2007/6/1)。
13. 劉貴增，商標權與互聯網路：在META標記應用情形中衝突之比較性分析及許可建議（2004/8/3），at:<http://www.dhl.com.cn/article/20040803101621.htm>. (last visited: 2007/6/1)。
14. 劉貴增，美國司法實踐的啓示：在元標籤情形中賦予商標商品化權利（2007/2/27），at: <http://www.chinaiprlaw.cn/file/2007022710351.html>. (last visited:2007/6/1)。
15. 傅綱，試論商標的合理使用及其判斷標準－以新商標法實施條例的有關規定談起，at:<http://www.law-lib.com/lw-view.asp>. (last visited : 2007/3/30)。

## 英文文獻

### 英文書目

1. ALTMAN, LOUIS, 4 CALLMANN ON UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND MONOPOLIES (4<sup>th</sup> ed. 2005)
2. GOLDSTEIN, PAUL, COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK AND RELATED STATE DOCTRINES, Foundation Press, New York (5<sup>th</sup> ed. 2004)
3. MCCARTHY, J. THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION (4<sup>th</sup> ed. 2006).

### 英文期刊

1. Barnes, David W. & Teresa A. Laky, *Classic Fair Use of Trademarks: Confusion about Defenses*,

- 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 833 (May, 2004).
2. Bren, Roberta S., *Litigating Trademark, Domain Name & Unfair Competition Cases, Using Another's Mark: Fair Use of Foul?* SM017 ALI-ABA 275, (October 19-20, 2006).
3. Doellinger, Chad J., *Recent Developments in Trademark Law: Confusion, Free Speech and the Question of Use*, 4. J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 387 (Spring, 2005).
4. Downing, Dickerson M., *KP Permanent Make-up and Fair Use of Trademarks*, 834 PLI/PAT 7 (June, 2005).
5. Filisko, G. M., *Trademark Ruling Creates Confusion*, 4 NO. 43 A.B.A. J.E-REP. 2 (2005)
6. Frankel, Simon J. & Robert M. O'Neil, *Parody and Fair Use: Recent Developments*, The 17<sup>th</sup> Annual Intellectual Property Law Conference, American Bar Association (April 11-12, 2002).
7. Frey, Michael G., *Is It Fair to Confuse? An Examination of Trademark Protection, the Fair Use Defense, and the First Amendment*, 65 U. CIN. L. REV. 1255 (Summer, 1997).
8. Gosselin, Denis, *The ninth circuit's "Nominative Fair Use" Defense to Mark Infringement: New Kid on the Block?* , 12 J. CONTEMP. LEGAL ISSUES 366 (2001).
9. Greene, Stephanie M., *Sorting out "Fair Use" and "Likelihood of Confusion" in Trademark Law*, 43 AM. BUS. L.J. 43 (Spring, 2006).
10. Hilden, Zoe & Brian T. Jaenicke, *Fair Use of Trademarks: a Look at KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. and Its Implications for Trademark Rights and the Public Domain*, NATIONAL LEGAL CENTER FOR THE PUBLIC INTEREST, VOLUME 9, NUMBER 9 (September 2005).
11. Himmelrich, Ned T., *Beyond Brand X Using Another's Trademark in Your Own Advertising*, 38-FFB MD. B.J. 19 (January/February, 2005).
12. Johnson, Sara A., *Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc.: Making a Big Deal out of Nominative Use*, 8 JUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 207 (Spring, 2006).
13. Keller, Bruce P. & Rebecca Tushnet, *Even More Parodic than the Real Thing: Parody Lawsuits Revisited*, 94 TRADEMARK REP. 979 (September-October, 2004).
14. Moskin, Jonathan, *Frankenlaw: The Supreme Court's Fair Use and Balanced Look at Fair Use*, 95 TRADEMARK REP. 848 (July-August, 2005).
15. Partridge, Mark V.B., *Trademark Parody and the First Amendment: Humor in the Eye of the Beholder*, 29, J. MARSHALL L. REV. 877 (Summer, 1996).
16. Phelps, William G., *Parody as Trademark of Tradename Dilution or Infringement*, 179 A.L.R. Fed. 181(2005).
17. Pope, Nikki, *Still a Ball of Confusion: KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 4 Chi. – Kent J. Intell. Prop 289 (Spring, 2005).
18. Sidbury, Benjamin F., *Comparative Advertising on the Internet: Defining the Boundaries of Trademark Fair Use for Internet Metatags and Trigger Ads*, 3 N.C.J.L. & TECH. 35 ( Fall 2001).

19. Weitman, Michael B., *Fair Use in Trademark in the Post-KP Permanent World How Incorporating Principles from Copyright Law Will Lead to Less Confusion in Trademark Law*, 71 BROOK. L. REV. 1665 ( Summer 2006).
20. Westberg, Derek J., *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.: New Nominative Use Defense Increases the Likelihood of Confusion Surrounding the Fair Use Defense to Trademark Infringement*, 24 GOLDEN GATE U.L. REV. 685 ( Spring, 1994).

## 英文網路文章

1. Bodden, Kendall, *Pop Goes the Trademark? Competitive Advertising on the Internet*, 1 Shidler J. L. Com. & Tech. 12 (Aug. 2, 2005), at: <http://www.lctjournal.washington.edu/vol1/a012Bodden.html>. (last visited: 2007/6/1)
2. Celedonia, Baila H. & Kieran DoVIE, *Statutory and Nominative Fair Use Under the Lanham Act (I)(II)(III)* (December 7, 2006) at: <http://www.IPFrontline.com/printtemplate.asp?id=13558,13590,13591>. (last visited: 2007/3/21)
3. Celedonia, Baila H., *Trademark Fair Use* (June 18, 2004) at: <http://www.cll.com/articles/article.cfm?articleid=32>>. (last visited: 2006/8/7)
4. Doyle, Kieran, *Supreme Court Holds Trademark Fair Use Defense Is Available Even When Confusion Is Likely* (December 15, 2004) at: <http://www.cll.com/article-details.cfm?ArticleID=220&CFID=37792408&CFTOKEN=10288054>. (last visited: 2007/6/1)
5. Evans, Michelle, *Micro Colors and Market Confusion*, Medill News Service (November 28, 2004) at: <http://docket.medill.northwestern.edu/archives/001930.php>. (last visited: 2007/6/1)
6. Feldman, Mark I., *Fair-use Defence : The End of Confusion?* (January 26, 2005) at: <http://www.dlapiper.com/zh-CHT/global/publications/detail.aspx?pub=195>. (last visited: 2007/6/1)
7. Lott, Leslie J. & Brett M. Hutton, *Trademark Parody*, at: [http://www.patentfla.com/articles/trademark\\_parody.htm](http://www.patentfla.com/articles/trademark_parody.htm). (last visited: 2007/6/1)

## 參考網站

1. 亞太智慧財產權基金會： <http://www.apipa.org.tw>
2. 經濟部智慧財產局網站： <http://www.tipo.gov.tw/default.asp>
3. 司法院網站： <http://www.judicial.gov.tw/>