

東海大學法律學研究所

碩士論文

指導教授：許曉芬 博士

論商標使用

— 以歐盟及我國實務判決為中心

A Study on Trademark Use

- Focusing on Court Decisions in European Union and

Taiwan

研究生：廖珮羽

中華民國一〇七年四月



碩士學位考試委員會審定書

東海大學法律學研究所

碩士班研究生 廖珮羽 君所提之論文：

論商標使用—以歐盟及我國實務判決為中心

經本委員會審查並舉行口試，認為符合
碩士學位標準。

考試委員簽名處

許曉冬

胡心剛

陳龍昇

107 年 3 月 29 日



摘要

商標使用規範於我國商標法第 5 條，位於整部商標法總則規定之中。而其又可以分為商標維權使用與侵權使用。而於商標侵權體系中，商標使用是否作為一前提要件，為我國學界及實務上所爭論。於在解決這問題前，本文除先對商標法相關規範進行了解外，並藉由實務判決依商標法第 5 條之三要件進行整理，了解為何有此爭議之產生。

「商標使用」之相反即為「非作為商標使用」，此條文文義出現於我國商標法第 36 條商標合理使用條文之中。此條文於商標侵權體系中之定位為何，除藉由法規範之了解外，本文也嘗試從實務判決之整理中了解其與商標商用和商標侵權體系之關係。

與我國同樣所採取註冊主義之歐盟法制也是我國進行商標修法之重要參考對象，因此本文除以歐盟商標指令中之相關條文觀察外，另試從歐洲法院有關商標侵權使用以及商標誠實信用方法判決之整理，了解其對於整個商標侵權體系之操作。

本文希藉由歐盟法制與實務操作作為我國將來進行商標法修法以及實務操作上之借鏡，並也藉由相比較之推論結果期能給予「商標使用是否作為商標侵權之一前提要件」此問題提供另一種思考模式。

關鍵字: 商標使用、商標侵權、商標權之效力、商標權效力之限制、商標合理使用、商標誠實信用方法、歐盟商標指令



謝辭

嗚嗚嗚終於來到寫謝辭的時刻了，這可是我一年多前想都不敢想的事情。這應該是我在寫這整本論文動腦動的最開心的時刻了吧！

首先，感謝我的兩位口試委員陳龍昇老師與胡心蘭老師，非常謝謝陳龍昇老師在口試前藉由聊天舒緩我的緊張；也感謝胡老師在繁忙的學術與家庭生活中擠出零碎時間仔細看我的論文，看到口試本裡面滿滿的註記學生都快哭了！真的非常謝謝兩位老師對學生的論文提出了不管是在形式或實質上的建議，能讓學生在口試完後進行論文的修改有明確的方向，並得以始這本論文更加完善，非常感謝兩位老師。

接著我要感謝寫這本論文最最感謝的人，也就是我的指導教授許曉芬老師。從大三時就跟著老師當助理，之後又變成老師的學生。細數這五年多的歲月裡，有許多非常深刻與難忘的回憶。在這五年多的時間裡，因為本人臉很臭個性又非常古怪給老師帶來許多的麻煩，老師總是替我這不成材的學生善後，心裡對老師總是有滿滿的愧疚。身為老師的學生是幸福的，尤其對我這吃貨金牛座來說，不管是老師出國回來的伴手禮或者是平常的請吃飯，老師花錢從來沒有在手軟的，所以我也很開心地吃了五年多。也非常感謝老師一直保留助理的位子給我，才能讓我在研所的這段時間能夠好好準備律師考試跟好好完成這本論文。在口試完的好幾天裡，淚點都莫名的低，眼淚時常在眼眶中打轉，覺得自己何其幸運，人生中第一個遇到的老闆是妳(雖然也常常被氣到心裡髒話不斷)，能讓我好好完成於人生這階段該完成的所有事情，更讓我知道原來自己不僅僅是畫地自限的如此而已，而是有更好的可能。完成這本論文的過程是充滿血淚與挫折的，老師也曾經被我氣到，難得對我說出重話：「我沒有完成不了論文的學生！」因此，我咬者牙、厚著臉皮的把這本論文完成，我想這本論文並沒有讓妳丟臉吧？無疑地，這本論文之所以得以完成，最最最感謝的人就是我的老師。

謝謝我在東海遇到的人們。首先是老師們，學生常常厚臉皮的跑去騷擾魏伶娟老師與劉芳伶老師，雖然學生從未在大學和研所時期上過兩位老師的課，但兩位老師常常用自己的人生經驗鼓勵著學生，真的非常感謝；每每遇到范姜真燉老師，老師總是關心我的論文進度，並總是跟我說：「論文還是要完成的，這樣才可以毫無掛念的開始人生的下一個階段。」謝謝老師，妳的話我有聽進去；謝謝卓俊雄老師在去年過完年的開工日，剛好在學校遇到，老師就把我提去一起吃飯，並傳授我要如何寫論文；李成老師是我從大學以來就非常喜歡的老師，到了研所後，老師也時常關心著學生，還記得老師在碩二排課的課堂上，跟學生說：「我知道你們要考試，跟老師說一聲要請假或當天不要排課都沒有問題。」我想這麼為學生著想的老師是在其他所學校都遇不到的，真的非常感謝老師這些年來的照顧；而常常在教師休息室遇到的陳隆修老師，老師總是關心著我的論文進度，也非常擔憂我是不是找到實習，一直表示如果需要老師幫忙不要客氣，這份關心與著想學生會一直記著的。

再來則是助教們，我最為感謝也最抱歉的人就是耀州學長了，從在學期間就一直深受學長照顧，就連學長退休後，學妹為了要跟學長確認口試的事情也一直叨擾著學長，真的非常感謝學長；接著也非常謝謝羿臻學妹，常常借我電腦讓我可以印資料，也是我論文寫不下去時一直騷擾的人之一，雖然也常常用言語激勵(傷害)我，最為深刻的一句話是：「我都到職一年了，阿你的論文呢？」恩……，這老子不就寫出來了嗎?(丟妳臉上，開玩笑的啦~)。

謝謝在研所遇到的同學們，因本人個性小偏激(是嗎?)而且又很宅，所以能在研所遇到你們是我莫大的榮幸。謝謝碩二之後突然變很好的亞芳、宗翰夫妻倆，我會記著常常約吃飯跟散步在東海校園的那些日子；接著謝謝甲霖，在我研所當某人助理的這段期間，需要人幫忙時你總是義不容辭的就答應了我，也謝謝你常跟我分享一些社會時事的看法，使我了解身為一個法律人仍須保有關懷社會弱勢的那份柔軟。

謝謝在研所遇到的學妹們，感謝思嘉在口試當天的幫忙，從大學時就看著你非常的努力，也一路到開始寫論文的階段了，希望你在未來的人生路途上，付出的努力都有回報；再來謝謝坐軒，在我口試前一天電腦掛點急著借電腦的當下，二話不說的表示願意借我妳超寶貝的 apple 電腦，雖然後來沒用上，看著你的小偏激，總讓我想到年輕時的自己，也希望妳能了解到人生沒有不努力就能得到的成功。

最後在東海遇到的人們中，我最要謝謝威瑾。從妳碩一一進來，在抽助理時不小心抽到某人，因此一不小心就踏入了……許門(恩，不是黑社會)。在我碩二、碩三妳碩一、碩二的這段期間，我們經歷過許多大大小小須要一起協力完成的工作，真的非常感謝妳的好脾氣容忍了我許多爆走的時刻。也謝謝妳在我寫論文的這一年多裡，聽我吐著苦水(希望沒有帶給妳太多的陰影)。能遇到妳這樣的好夥伴是我在東海最為幸運的事情之一。

於口試完的隔天，用自己的雙腳從相思林開始走走到二校再繞回來法學院，一路上拍了許多照片，完成屬於自己的校園巡禮，想好好地跟這我待過最久的學校好好說再見。東海，或許不是世俗眼中所謂很好的大學，但在這裡我遇到了最好的人們，他們教會我何謂善良、同理與付出，也讓我在這度過最無憂無慮的這些年，她在我心裡就是最好的學校。

但……還沒結束。去年的二月多時，在崩潰的 meeting 過後，我的電腦掛點了，非常感謝振芳表哥非常乾脆的借我一台筆電，我也承諾過如果論文完成後會在謝辭提到你，真的非常謝謝帥氣又大方的表哥；也謝謝佳琪表姊，能完成這本論文我想是因為我是在追隨你的背影而前進阿，因為妳一路念到博士(但我絕對沒有要念博士的打算)，也謝謝妳在我從小到大的過程中，每當我又被自己的情緒綁架時，妳總會提醒我：「要專注在如何處理問題上，而非深陷在情緒中。」我想或許是這句話為開端，讓我在往後的人生中非得要用一本論文來應證我有解

決問題的能力吧。

接著要感謝我的朋友們，首先要感謝芳瑜，我們好像是從大四後期才開始熟起來的吼。雖然大學不是同班同學，但卻在畢業後兩年多準備律師考試的日子裡有妳的陪伴，不得不說人生的緣分真的很奇妙。謝謝妳在我論文寫不下去的當下，總是很有耐心地安慰我，並說：「妳很討厭的 XXX 跟 XXX 都寫完畢業了喔，你會希望在往後遇到他們的當下妳自己的論文是沒有完成的嗎？」謝謝妳真的很了解我，衝著我真的很討厭那兩個人，我就把我的論文寫完了。(真的是有夠偏激)

謝謝我從國中一年級就認識到現在的佳欣，雖然從高中開始就不同學校，但很開心與妳一直沒斷了聯繫。還記得在大學畢業後第二年準備律師考試的某一天，真的壓力大到快崩潰了，打給妳後，彼此都沒說話，我只是靜靜的在哭，妳也只是靜靜地聽，並說了一句：「沒關係，我都在。」在我寫論文的這一年多中，一直問我妳什麼時候口試？妳真的拖太久了啦！真的很謝謝妳，這快 15 年的歲月裡，都有妳的陪伴，也希望我們人生中還會有好多個 15 年。

終於輪到妳了阿，有沒有在板凳上等很久？謝謝李依屏小姐，在我們大四吵完架，以為此生與這個人沒有復合的可能，於碩一上剛開學在我鼓起勇氣打了通電話後就和好到現在，謝謝妳總在我低頭後就不計前嫌的與我和好。也感謝妳在我撰寫這本論文的期間，聽我大吐苦水，並且在我需要中正的參考論文時，總是二話不說的幫我借好寄到台中給我。人生得友如此，夫復何求？

謝謝妳，在我大三時出現在我的人生裡。在研所的這段期間，不管是律師考試完後的崩潰又或者是我在寫論文寫到灰心喪志時，傳 line 跟妳說我想要把我的論文全部刪掉時，妳總是很有耐心的鼓勵我要我繼續堅持下去，並跟我說：「不管是考試或是論文都是學習的過程，妳總要好好地完成，不應該半途而廢。」也謝謝妳跟我說在往後的執業生涯中，如果我遇到任何問題，妳會是最堅實的後盾。不管往後的人生中是否會斷了聯繫，但能夠遇到妳，並在這幾年裡感受到妳

對我的付出，我想不管在往後的人生中遇到什麼困難，我會有勇氣努力的去面對，因為曾經在我面對困難時，有人跟我說過我可以。

最後，感謝我的媽媽，沒有妳的咬緊牙關，我不可能一路讀到碩士，並能完成這本論文，也謝謝妳實現了妳對我跟弟弟的承諾，會讓我們完成到碩士學位。

最後的最後，我想跟自己說聲謝謝，沒讓對我有所期望的人失望，沒讓自己到目前為止的人生留下遺憾，謝謝自己用最笨的方式一路跌跌撞撞的走到終點，謝謝自己有好好地完成論文。

我想把這本論文獻給我的指導教授與母親，沒有妳們的支持與容忍，我不可能走到今天。

珮羽 謹誌於台中

2018年4月26日





【目 錄】

簡目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	2
第一項 研究範圍.....	2
第二項 研究方法.....	2
第三節 論文架構.....	3
第二章 商標使用於商標法中的地位.....	7
第一節 國際條約中有關商標使用之規定.....	7
第一項 巴黎公約中有關商標使用之規定.....	7
第二項 與貿易有關之智慧財產權協議中有關商標使用之規定.....	12
第二節 商標使用於註冊主義與使用主義下之分別.....	15
第一項 註冊主義—以歐盟為例.....	15
第二項 使用主義—以美國為例.....	16
第三項 我國採註冊主義下的商標使用.....	18
第三節 歐盟與台灣之商標法中商標使用相關規範比較.....	19
第一項 商標使用於商標法中之規範.....	19
第二項 商標法中有關誠實信用方法之規範.....	40
第三項 歐盟與台灣對商標使用相關規範之比較.....	49
第三章 歐盟與台灣實務判決對商標侵權使用要件操作之比較.....	55
第一節 歐盟.....	55
第一項 指令第 5.1 條(a)款—雙重同一情形所給予的絕對保護.....	55
第二項 指令第 5 條其他款所保護的商標使用.....	65
第三項 歐洲法院對關鍵字廣告之見解—從商標功能論觀之.....	79
第二節 台灣.....	90
第一項 商標使用為商標侵權成立的前提?.....	90
第二項 商標使用各個要件於實務判決的認定.....	99
第三項 我國實務對於商標使用要件認定標準.....	126
第三節 歐盟與台灣實務判決對於商標侵權使用操作之比較.....	135
第四章 歐盟與台灣實務判決對於商標誠實信用方法操作之比較.....	143
第一節 歐盟.....	143
第一項 關於使用自己姓名之限制.....	143
第二項 關於使用商品或服務特徵說明的限制.....	149
第三項 關於指明商品或服務用途之限制.....	155
第二節 台灣.....	162

第一項 關於表示自己之姓名或名稱之合理使用.....	163
第二項 描述性合理使用.....	171
第三項 指示性合理使用.....	181
第三節 歐盟與台灣實務判決對於商標誠實信用方法操作之比較.....	191
第五章 結論.....	197
參考文獻.....	219



【目 錄】

詳目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	2
第一項 研究範圍.....	2
第二項 研究方法.....	2
第三節 論文架構.....	3
第二章 商標使用於商標法中的地位.....	7
第一節 國際條約中有關商標使用之規定.....	7
第一項 巴黎公約中有關商標使用之規定.....	7
第二項 與貿易有關之智慧財產權協議中有關商標使用之規定.....	12
第二節 商標使用於註冊主義與使用主義下之分別.....	15
第一項 註冊主義—以歐盟為例.....	15
第二項 使用主義—以美國為例.....	16
第三項 我國採註冊主義下的商標使用.....	18
第三節 歐盟與台灣之商標法中商標使用相關規範比較.....	19
第一項 商標使用於商標法中之規範.....	19
第一款 歐盟.....	19
第一目 歐盟商標指令中有關商標使用的規範.....	20
第二目 歐盟商標指令中商標侵權體系之法規範架構.....	33
第二款 台灣.....	35
第一目 商標法第 5 條之各要件說明.....	35
第二目 商標使用規範位於我國商標法總則之中.....	37
第二項 商標法中有關誠實信用方法之規範.....	40
第一款 歐盟.....	40
第二款 台灣.....	44
第三項 歐盟與台灣對商標使用相關規範之比較.....	49
第三章 歐盟與台灣實務判決對商標侵權使用要件操作之比較.....	55
第一節 歐盟.....	55
第一項 指令第 5.1 條(a)款—雙重同一情形所給予的絕對保護.....	55
第一款 以影響到商標之指示來源功能作為判斷要件-- Arsenal 案.....	55
第二款 不受指令第 5.1 條(a)款所保護的描述性使用.....	58
第三款 於交易過程中使用/使用於商品或服務的解釋.....	60
第四款 商標侵權要件--Céline 四步原則的確立.....	64

第二項 指令第 5 條其他款所保護的商標使用	65
第一款 指令第 5.1 條(b)款—因混淆誤認之虞所給的保護	66
第二款 指令第 5.2 條--對於著名商標聲譽之保護	71
第三款 指令第 5.5 條---非以區別商品或服務為目的之保護	76
第三項 歐洲法院對關鍵字廣告之見解--從商標功能論觀之	79
第二節 台灣.....	90
第一項 商標使用為商標侵權成立的前提?.....	90
第一款 肯定見解.....	90
第二款 否定見解.....	94
第二項 商標使用各個要件於實務判決的認定.....	99
第一款 「為行銷之目的」的認定.....	99
第二款 有標示商標之積極行為.....	105
第三款 足以使相關消費者認識其為商標.....	110
第三項 我國實務對於商標使用要件認定標準.....	126
第一款 商標使用為三要件或四要件.....	127
第二款 各要件為主觀或客觀實務判決認定.....	132
第三節 歐盟與台灣實務判決對於商標侵權使用操作之比較.....	135
第四章 歐盟與台灣實務判決對於商標誠實信用方法操作之比較.....	143
第一節 歐盟.....	143
第一項 關於使用自己姓名之限制.....	143
第一款 指令第 6.1 條(a)款的適用以符合指令第 5 條為前提	144
第二款 誠實信用方法所考慮的因素.....	146
第三款 公司名稱與商標使用的界線.....	147
第二項 關於使用商品或服務特徵說明的限制.....	149
第一款 指令第 6.1 條(c)款適用以符合指令第 5 條為前提	149
第二款 誠實信用方法所考慮的因素.....	150
第三款 指令第 6.1 條(b)款的特別要求---共享要件	152
第三項 關於指明商品或服務用途之限制.....	155
第一款 指令第 6.1 條(c)款適用以符合指令第 5 條為前提	156
第二款 誠實信用方法所考慮的因素.....	158
第三款 指令第 6.1 條(c)款的特別要求—必要性.....	160
第二節 台灣.....	162
第一項 關於表示自己之姓名或名稱之合理使用.....	163
第一款 以非作為商標使用作為合理使用適用之前提.....	164
第二款 我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解..	165
第三款 關於表示自己姓名或名稱之合理使用於我國實務操作之情形.....	166
第二項 描述性合理使用.....	171

第一款 以非作為商標使用作為合理使用適用之前提.....	172
第二款 我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解..	174
第三款 描述性合理使用於我國實務操作之情形.....	175
第三項 指示性合理使用.....	181
第一款 以非作為商標使用作為合理使用適用之前提.....	182
第二款 我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解..	183
第三款 指示性合理使用於我國實務操作之情形.....	184
第三節 歐盟與台灣實務判決對於商標誠實信用方法操作之比較.....	191
第五章 結論.....	197
參考文獻.....	219

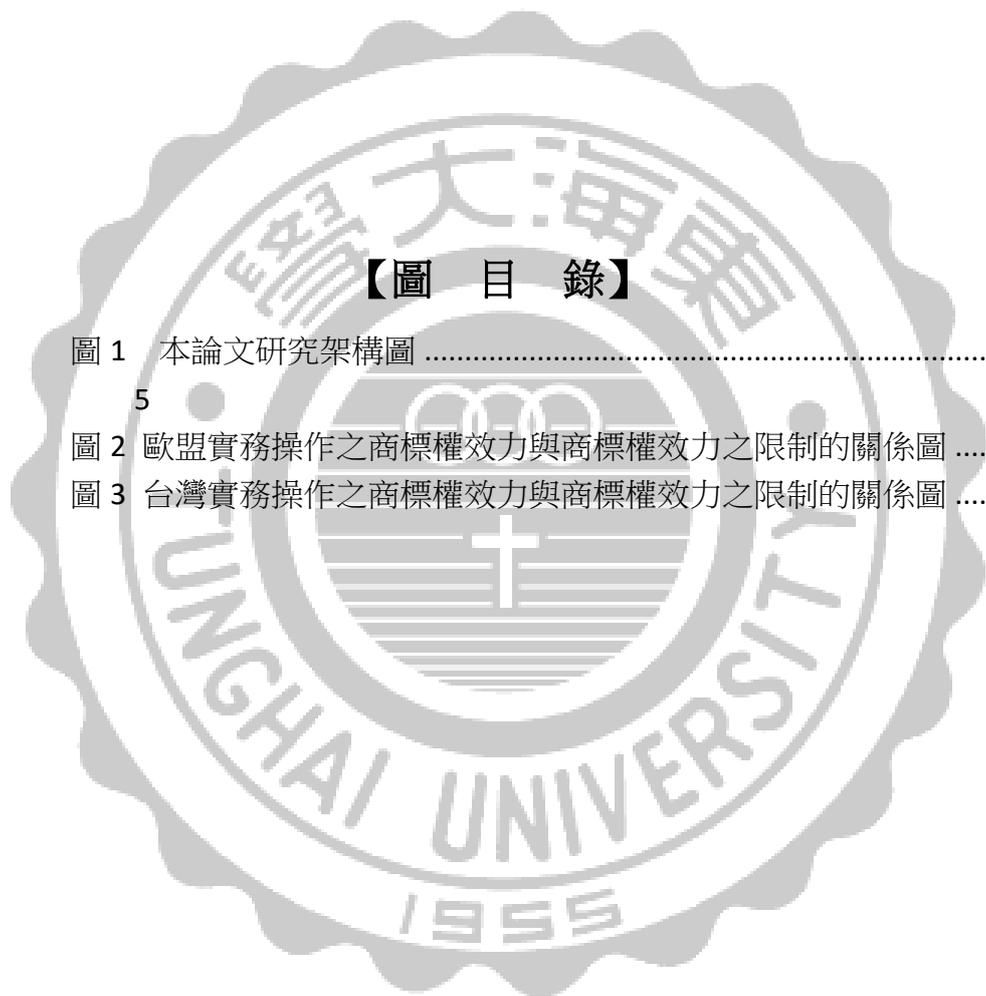


【表 目 錄】

表 1 Directive 2008/95/EC 與 Directive 2015/2436 商標使用相關條文對照表.....	21
表 2 商標侵權使用與商標維權使用異同比較表	40
表 3 Directive 2008/95/EC 與 Directive 2015/2436 商標誠實信用方法相關條文對照表.....	41
表 4 商標法部分條文修正對照建議表	209

【圖 目 錄】

圖 1 本論文研究架構圖	5
圖 2 歐盟實務操作之商標權效力與商標權效力之限制的關係圖	206
圖 3 台灣實務操作之商標權效力與商標權效力之限制的關係圖	207



第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

近年來，商標使用之相關議題一直為學界所討論，相關之爭議也層出不窮，如比較廣告、指示性合理使用、關鍵字廣告、公司名稱、贈品使用、商標戲謔仿作等等，但此些議題出現皆與商標使用有關。我國商標使用規範於商標法第 5 條之規定，位於整部商標法之總則之中，其又可以分為商標維權使用與商標侵權使用，換句話說，商標使用為整部商標法之基礎，任何與商標相關之議題皆須回歸商標使用之規定。

有商標使用，就似應有「非作為商標使用」，而此相對概念出現於商標侵權之體系中，從我國商標法第 5 條、第 36 條條文皆可觀之。從對條文觀察及推敲其似是兩個截然不同，無法有重疊可能之概念，以商標使用與非作為商標用為拉扯體系即為商標侵權之部分，因此於本論文將於往後大部分之篇幅放在商標侵權使用之探討，並不再為商標維權使用之實務判決的整理與比較¹。而我國實務上操作似是如此，惟此概念應用於實務操作上是否完全毫無問題，也是本文想進行探討的。

因此本文嘗試從商標使用和非商標使用，作為一區分方式，亦為本論文主軸之兩大部分，並藉由不同法制和實務操作上之比較與觀察，從而反推並反思我國法制以及實務操作上以商標使用和非作為商標使用之立法模式與操作方式，是否有些不盡妥善處，有能進一步改善之可能。

而每每討論到商標使用此議題時，商標使用是否為商標侵權之前提，一直為此議題之主要爭論點，也一直為我國學界所討論²於在解決這問題前，除先商標

¹ 我國實務操作可參考吳佩芝，商標維權使用與侵權使用之研究，輔仁大學財經法律學系碩士論文，民國 102 年 7 月；歐盟實務操作部分可參考 謝國廉，歐盟與英國商標「真正使用」之概念與實務，「商標使用」規範之現在與未來，元照出版有限公司，初版一刷，頁 49-76，2015 年 4 月。

² 王敏銓、扈心沂，商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決，月旦法學雜誌，第 185 期，頁 151-169，2010 年 10 月；王敏銓，商標使用——從形式論與脈絡論的觀點看，智慧財產權，第 187 期，

法相關規範進行了解外，並藉由實務判決對於依商標法第 5 條三要件之整理，了解為何有此爭議之產生。本文擬藉由近五年我國實務判決之整理了解於實務上如何操作商標使用，並也藉由相比較之推論結果期能給予「商標使用是否作為商標侵權之一前提要件」此問題提供另一種思考模式。

而每當於討論相關議題時，大多參考以及比較對象皆為美國商標法³，除美國採取使用主義與我國商標法所採取之註冊主義不同外，於商標法修法過程中也參考歐洲共同體商標條例之規定，惟卻甚少文獻從歐洲商標指令與歐洲法院相關實務判決之觀點出發。因此本文希從歐盟商標指令進行法規範之比較以及對於歐洲法院於商標侵權相關實務判決之整理，並與我國商標法規範與實務操作進行比較，期能予我國商標法制不管於修法上或實務操作之判斷上能有所貢獻。

第二節 研究範圍與方法

第一項 研究範圍

本文首先擬透過歐盟商標指令與我國商標法進行商標使用相關規定之法制上比較，發現其於體系上有何不同。並藉由歐洲法院之判決觀察其對商標侵權判斷與誠實信用方法於實務判決上如何進行操作，並以台灣近五年之商標侵權下的商標使用和商標合理使用之實務判決整理，試行比較其有何不同。以及歐洲法院之操作模式是否有值得借鏡之地方。

第二項 研究方法

本文主要係探討歐盟與我國商標法制以及實務判決之見解進行比較，因此除參酌我國相關文獻及法院判決外，亦須查詢歐洲法院之判決及相關文獻，故本文

頁 5-28，2014 年 7 月；蔡惠如，「商標使用」於商標法體系之重要性，檢察新論，第 10 期，頁 41-53，2011 年 7 月；沈宗倫，商標侵害法理在數位時代的質變？——以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討，政大法學評論，第 123 期，頁 343-405，2011 年 10 月。

³ 郭泓志，論商標侵權之商標使用要件，國立中正大學財經法律研究所碩士學位論文，民國 104 年 5 月。

寫作方式採用文獻分析法、比較分析法及實證研究法作為本論文之研究方法。

一、文獻分析法

本論文參考我國及外國之期刊文章、我國法院實務判決、歐洲法院實務判決，就歐盟與我國商標法制以及實務判決操作進行分析與歸納。

二、比較分析法

本文以歐盟商標指令 Directive 2008/95/EC 和 Directive 2015/2436 所規定有關商標使用之規定與我國商標法中商標使用之規定進行比較。並從歐洲法院 CURIA(Court of Justice of the European Union，簡稱 CURIA)網站查詢有關商標侵權使用與商標誠實信用之判決案例，分析歐洲法院對商標使用及誠實信用方法之操作方式，再從我國司法院法學資料檢索系統整理近五年有關商標侵權使用與合理使用之判決，進行歸納分析。希能藉由對兩者比較，找出歐洲法院有何見解為我國值得借鏡之處。

三、實證研究法

本文從歐盟 CURIA 網站找尋商標侵權與誠實信用之相關案例以及我國司法院法學資料檢索系統近五年商標侵權之商標使用與合理使用判決進行整理。期能藉由兩者之比較，找出差異及值得參考之見解。

第三節 論文架構

本文共五章，說明如下：

第一章緒論，除了指出本文研究動機與目的，點出問題概況，亦說明本論文的研究範圍與方法，最後簡要介紹本論文之架構。

第二章 為商標使用於商標法中的地位，本文先藉由智慧產權法最早之巴黎保護工業財產權公約以及與貿易有關之智慧財產權協議等國際條約中觀察有關商標使用之規定，再藉由商標取得分註冊主義與使用主義等不同制度下，各舉歐

盟及美國為例，觀察商標使用之相關規定有何不同；最後再以與我國同樣採註冊主義之歐盟商標指令與我國商標法進行商標使用與誠實信用方法之相關法規進行比較。

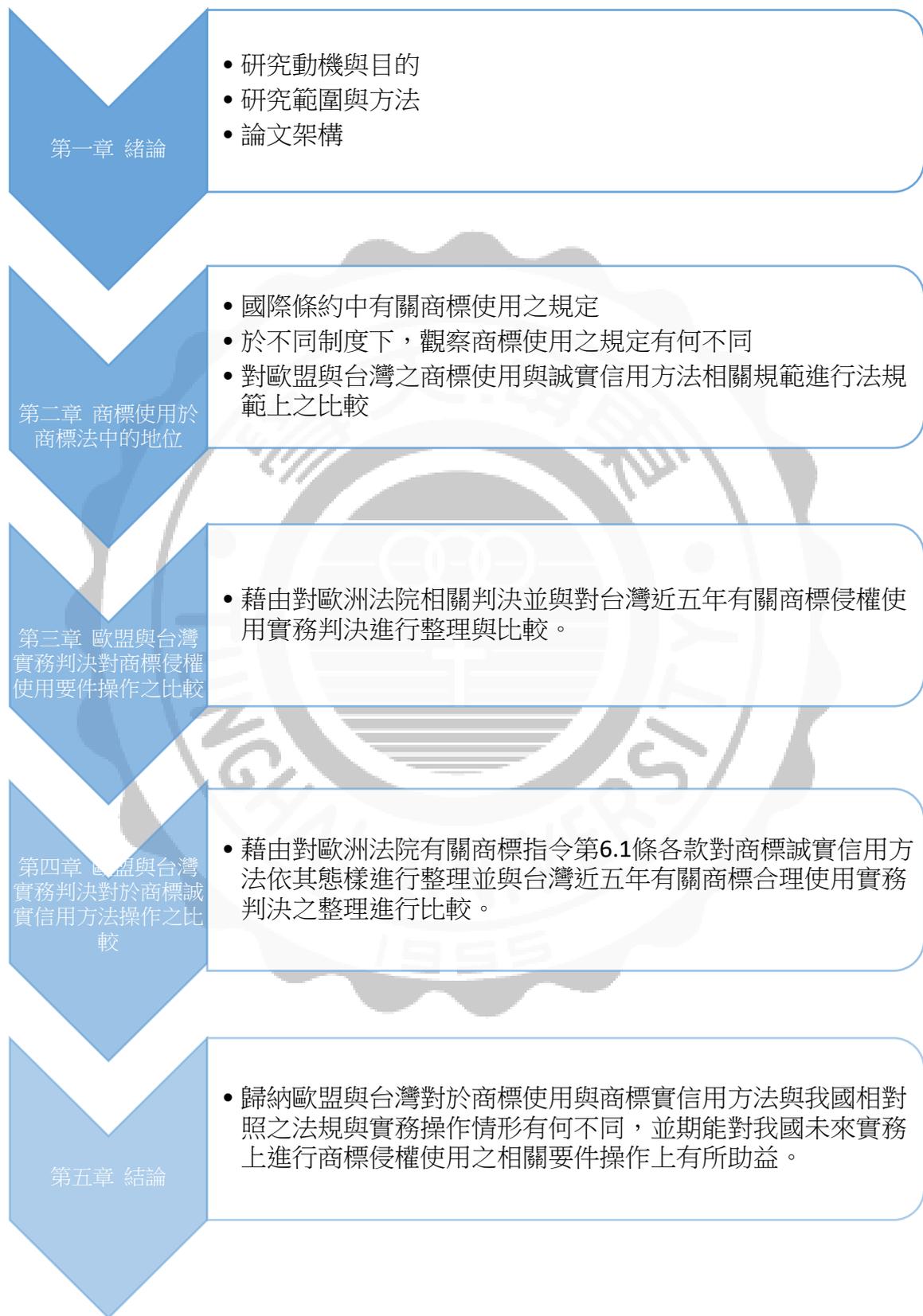
第三章為歐盟與台灣實務判決對商標侵權使用要件操作之比較，本文藉由歐洲法院有關商標侵權之經典案例進行整理，並與我國近五年有關商標侵權使用判決進行整體性的觀察，並對兩者進行比較與分析。歐盟部分，從第二章之歐盟商標指令條文觀之，於商標侵權部份，其並未有商標使用之文字出現，惟藉由實務判決之整理，會發現於商標侵權成立與否中會有商標使用文字浮出水面，但藉由歐洲法院實務判決之整理會發現，其並非於商標侵權成立與否的要件中，以商標使用為一獨立要件。為求完整，本文會對歐洲法院之商標侵權相關判決進行較為完整的介紹；而於台灣部分，因商標使用之規範為另外於總則的部分，實務判決依照法條進行操作商標侵權是否成立皆會先探討商標使用之成立與否，本文所著重探討之部分為商標使用，因此後端或另為混淆誤認之認定非本文討論之重點。

第四章為歐盟與台灣實務判決對商標誠實信用方法操作之比較，本文藉由歐洲法院有關歐盟商標指令第 6.1 條各款誠實信用方法依其態樣進行判決整理，與我國近五年有關合理使用的實務判決進行觀察，並對兩者進行比較與分析。於歐盟部分，本文欲藉由此種整理方式了解其與歐盟商標指令第 5 條之關係；而台灣部分，本文則藉由對我國實務判決之操作方式整理，了解合理使用於商標侵權體系中所扮演之角色，也欲了解實務操作是否能達成商標法第 1 條所揭示之「維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」的目的。

第五章為本文結論，歸納歐盟與我國對於商標使用與商標實信用方法與我國相對照之法規與實務操作情形有何不同，並期能從其不同中找出我國可以借鏡之見解，希能對我國商標使用與合理使用之法制與實務操作能有不同之看法。

本論文研究架構如下：

圖 1 本論文研究架構圖





第二章 商標使用於商標法中的地位

本章首先藉由最早的智慧財產權公約—巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883，簡稱「巴黎公約」)以及我國因加入世界貿易組織而受其拘束之與貿易有關之智慧財產權協議(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,簡稱「TRIPS」)分別觀之其中有關於商標使用的規定;接著分別藉由歐盟及美國為例進行說明採註冊主義與使用主義底下商標使用相關規範有何不同;最後再進行歐盟商標指令以及我國商標法中有關商標使用與誠實信用方法⁴之規定進行法規比較得出兩者間法規之異同。

第一節 國際條約中有關商標使用之規定

在智慧財產權法的領域中，國際條約是相當重要的法源。由於世界各國的智慧財產權保護制度差異甚大，一國人民如果要就其發明、著作或商標在其他國家受到保護，不論在程序上或實質要件上，都會面臨許多困難⁵。因此世界各國從過去到現在，都一直努力透過國際條約來克服這些困難⁶。而國際條約對於參與之會員國有其拘束力，各會員國除遵守外，也會將國際條約之內容轉換成國內法律規範之內容⁷。以下本文分別從最早且重要的巴黎保護工業財產權公約及台灣加入 WTO 的與貿易有關之智慧財產權協議分別觀之有關商標使用的相關規定。

第一項 巴黎公約中有關商標使用之規定

巴黎公約是第一個保護工業財產權的多邊國際條約，也是最基礎的工業財產權保護之國際條約，許多重要原則均於其中確立，之後許多國際性條約亦以巴黎公約為基礎而訂定⁸。本文以下觀察於此最早且重要之智慧財產權公約中有關商標使用之規定。

⁴ 我國商標法第 36 條第 1 項之規範稱為商標合理使用規定。惟本論文為統一篇章節名稱，統一以歐盟商標指令中之誠實信用方法同時指稱歐盟商標指令與我國商標法中之相似規定。

⁵ 謝銘洋，智慧財產權：第四講—智慧財產權之重要國際規範，月旦法學教室，第 3 期，頁 134，2003 年 1 月。

⁶ 謝銘洋，同前註 5，頁 134。

⁷ 謝銘洋，同前註 5，頁 134。

⁸ 陳昭華，商標法之理論與實務，元照出版有限公司，初版一刷，頁 306，2013 年 2 月。

一、第 5 條第 C 項 註冊後有使用商標之義務⁹

(1)倘任一國家規定註冊商標必須使用，則註冊商標之撤銷，應於專用權人逾合理期間無正當事由未使用商標，方得為之。

(2)商標專用權人所使用之商標與其於同盟國註冊之商標形式不同，惟未變更後者之顯著性者，不構成註冊之無效亦不致減低其受保護之程度。

(3)依受理申請保護之國家國內法的規定，工商企業標章之共有人，同時使用相同標章於同一或類似商品時，倘其使用不致使大眾混淆誤認亦不違反公共利益，則其使用並不阻礙其於任一同盟國申請註冊，亦不減低其受保護之程度。

本條第 1 款之規定僅明定未使用註冊商標遭撤銷註冊的要件，於以使用為取得商標權益的國家並不重要¹⁰。換句話說，巴黎公約並未規定商標權之取得採使用主義或註冊主義，本條規定僅為說明註冊後，權利人有使用商標之義務。

本條第 2 款之規定其目的在於允許無重大差異的註冊圖樣，與使用圖樣得以併存¹¹。且對註冊之商標，仍應視其有使用之事實¹²。

本條第 3 款之規定並不適用於數業者同時合法使用一標章的情事，例如：授權人與被授權人的使用¹³。

⁹ Article 5, Section C(a)

C. (1) If, in any country, use of the registered mark is compulsory(b), the registration may be cancelled(c) only after a reasonable period(d), and then only if the person concerned does not justify his inaction(e).

(2) Use of a trademark by the proprietor(f) in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union(g) shall not entail invalidation of the registration(h) and shall not diminish the protection granted to the mark(i).

(3) Concurrent use(j) of the same mark on identical or similar goods by industrial or commercial establishments considered as co-proprietors of the mark according to the provisions of the domestic law of the country where protection is claimed(k) shall not prevent registration or diminish in any way the protection granted to the said mark in any country of the Union(l), provided that such use does not result in misleading the public and is not contrary to the public interest(m). 陳文吟譯，巴黎公約解讀，經濟部智慧財產局網站，頁 56，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=207098&ctNode=6780&mp=1>。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁰ 陳文吟譯，同前註 9，頁 57。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹¹ 陳文吟譯，同前註 9，頁 57。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹² 陳文吟譯，同前註 9，頁 58。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹³ 陳文吟譯，同前註 9，頁 58。(最後瀏覽日:2017/10/27)

二、第 6 條之 2 著名標章之保護¹⁴

(1)各同盟國主管機關就所認定之著名標章，得於法律許可之前提下，對於與著名標章使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用。倘商標之主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。

(2)有關前揭商標撤銷之申請期限，至少應自註冊之日起五年。各同盟國得規定申請禁止使用之期限。

(3)惡意註冊或使用之商標，其撤銷或禁止使用之申請無前揭期間之限制。

本條為有關著名標章保護之規定，相對於一般標章為例外規定，即著名標章並未在該國註冊，其仍受有混淆誤認之保護¹⁵。惟於巴黎條約之規定，著名標章之保護僅適用於其他標章的註冊或使用於相同或類似商品，並未給予跨類別之保護¹⁶。

三、第 6 條之 3 第(1)款暨第(2)款及第(7)款 禁止以其他同盟國家或跨政府組織之徽章、旗幟、標記作為商標使用之規定¹⁷

¹⁴ Article 6bis(a)

(1) The countries of the Union undertake(b), ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark(c) which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion(d), of a mark(e) considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known(f) in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention(g) and used for identical or similar goods(h). These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith(i).

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark(j). The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested(k).

(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith(l). 陳文吟譯，同前註 9，頁 65-66。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁵ 陳文吟譯，同前註 9，頁 66。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁶ 陳文吟譯，同前註 9，頁 67。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁷ Article 6ter, paragraphs (1) and (2)(a) and (7)

(1) (a) The countries of the Union agree(b) to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities(c), either as trademarks or as elements of trademarks(d) of armorial bearings, flags, and other State emblems(e), of the countries of the Union(f), official signs and hallmarks indicating control and warranty(g) adopted by them(h), and any imitation from a heraldic point of view(i).

(1)(a)各同盟國家對於未經主管機關許可，以其他同盟國家之徽章、旗幟及其他國徽章標記、或各國用以標明驗證之官方標記，作為商標或商標之主要部份使用時，應不准其註冊或使該註冊無效，並以適當措施禁止其使用。

(b)前揭規定亦適用於以同盟國之一國或數國為會員之跨國政府組織徽章、旗幟及其他標記、簡稱或名號。但已為現行國際協定所保護者，不在此限。

(c)任何同盟國家於適用前揭(b)款規定時，不得損害權利人於其國家適用本公約前所善意取得之權利。前揭(a)款所指倘商標之使用及註冊，不致使大眾誤認與有關組織之徽章、旗幟、標記、簡稱或名號相關連，且不致使大眾誤認使用者與該組織相關連時，同盟國家毋須適用該款之規定。

(2)標章相同於官方驗證標記及印戳，倘其使用與標記等相同或類似商品時，同盟國家應禁止其使用之。

(7)惡意使用含有國家徽章、標記及印戳之商標，即使其係於西元一九二五年十一月六日前所註冊者，同盟國亦有權予以撤銷。

本條款為禁止以其他同盟國家或跨政府組織之徽章、旗幟、標記作為商標使用之規定。如關於對各國旗幟之保護，如將其作為商標使用則視為違反公序良俗

(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations(j) of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection(k).

(c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention(l). The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization(m).

(2) Prohibition of the use of official signs and hallmarks indicating control and warranty shall apply solely in cases where the marks in which they are incorporated are intended to be used on goods of the same or a similar kind(n).

(7) In cases of bad faith, the countries shall have the right to cancel even those marks incorporating State emblems, signs, and hallmarks, which were registered before November 6, 1925. 陳文吟譯，同前註 9，頁 68-69、73。(最後瀏覽日:2017/10/27)

四、第 6 條之 4 第(2)款 受讓人商標使用使公眾對商品來源、性質產生誤認之規定¹⁸

(2)倘受讓人之使用致使公眾對其商品之來源、性質或主要品質產生誤認，各同盟國家得否准其移轉之效力。

本款規定倘受讓人使用商標將對大眾造成誤導，尤其是因商品的本質所致時，則本條款之規定允許各同盟國否准商標與其相關企業一併讓與。例如：商標所指定使用的部分商品，而同一商標指定使用的類似商品則未讓與²⁰。

五、第 6 條之 5 第 B 項第 2 款暨第 C 項第 1 款 否准註冊之事由與商標使用時間之考量²¹

B. 本條所涵蓋之商標，除下列情形外，不得否准其申請或使其失效：

2. 缺乏顯著性，或包含於商業上用以表示商品之種類、品質、數量、用途、價值、出產地或出產時間之圖樣或標記者，或於申請保護之國家之語言或善意之商業實務上已為習慣上所使用者。

本規定仍須受第 10 條之 2 之限制。

C(1)決定一商標之可否受保護時，應考量一切實際情形，尤其是商標業已使

¹⁸ 陳文吟譯，同前註 9，頁 70。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁹ Article 6quater(a)

(2) The foregoing provision does not impose upon the countries of the Union any obligation to regard as valid the assignment of any mark the use of which by the assignee would, in fact, be of such a nature as to mislead the public, particularly as regards the origin, nature, or essential qualities, of the goods to which the mark is applied(f). 陳文吟譯，同前註 9，頁 76。(最後瀏覽日:2017/10/27)

²⁰ 陳文吟譯，同前註 9，頁 77。(最後瀏覽日:2017/10/27)

²¹ Article 6quinquies, Sections B

2. when they are devoid of any distinctive character(e), or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production(f), or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed(g)陳文吟譯，同前註 9，頁 81。(最後瀏覽日:2017/10/27)

This provision is subject, however, to the application of Article 10bis(k).

C. (1) In determining whether a mark is eligible for protection(l), all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use(m). 陳文吟譯，同前註 9，頁 82。(最後瀏覽日:2017/10/27)

用之時間長短。

第 6 條之 5 第 B 項第 2 款規定為認為此些內容應為公眾所共有²²，不應因商標之註冊而被權利人所獨佔。而第 6 條之 5 第 C 項第 1 款之規定為其認為一商標是否應受到保護，除其是否有顯著性外，以及商標使用時間之長短。因一缺乏顯著性的商標，亦有可能經由長期的使用產生「第二意義」，因此而具有顯著性²³。

由本文前述之列舉及說明可以看出於巴黎公約中有關商標使用相關規定大致可分為三部分，一為註冊後之商標有使用之義務；二為於著名商標之保護規定以及受讓人使用商標使公眾產生來源、性質誤認之規定，可以看出商標使用與商標侵權之關係；三為從禁止與其他國家之旗幟、徽章及標記規定與否准註冊事由亦可看出商標使用與公眾利益與公序良俗之關係。

第二項 與貿易有關之智慧財產權協議中有關商標使用之規定

世界貿易組織(World Trade Organization，簡稱「WTO」)成立於 1955 年 1 月 1 日，前身是 1948 年開始實施的關稅暨貿易總協定 (General Agreement on Tariffs and Trade，簡稱「GATT」) 的秘書處。由於 GATT 並不直接對智慧財產權之保護予以規範，而智慧財產權與貿易又有密切之關聯，若在貿易時不同時考慮智慧財產權之保護問題，可能造成國際貿易之扭曲障礙，因此在「建立世界貿易組織成立條約」(Agreement Establishing the World Trade Organization)附件一乃增列「與貿易有關之智慧財產權協議」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS)²⁴。以下本文列出於此協議中有關商標使用之條文²⁵。

一、第 15 條 保護客體

²² 陳文吟譯，同前註 9，頁 83。(最後瀏覽日:2017/10/27)

²³ 陳文吟譯，同前註 9，頁 84。(最後瀏覽日:2017/10/27)

²⁴ 陳昭華，同前註 8，頁 304。

²⁵ 以下條文之翻譯與原文參自經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xitem=207100&ctNode=6780&mp=1>。(最後瀏覽日:2017/10/27)

第三項 會員得以使用作為商標註冊要件。但商標之實際使用不得作為提出申請註冊之要件，亦不得僅因其意圖之使用未於申請提出後三年內實施而駁回其申請²⁶。

其與巴黎公約同，留予會員國決定以「註冊主義」或「使用主義」作為商標取得之要件。

二、第 16 條 所授予之權利

第一項 註冊商標權人應享有排他專屬權，以阻止他人未獲其同意，於交易過程中使用相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，而有致混淆之虞。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。上述權利不得侵害任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性²⁷。

第三項 有關不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務，準用巴黎公約（1967）第 6 條之 2 之規定於不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務準用之。但以該商標於該等商品或服務之使用，有致相關公眾將該等商品或服務與註冊商標權人產生聯想，且註冊商標權人之利益有因該使用而受損害之虞者為限²⁸。

²⁶ Article 15 Protectable Subject Matter

3. Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application.

²⁷ Article 16 Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered wheresuch use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

²⁸ 3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

第一項與第三項分別規定一般商標與著名商標之保護範圍，一般商標限於第三人使用相同或近似之標識於同一或類似之商品，而著名商標則不限於類似商標權人之指定商品，於不類似之商品類別亦受保護。

三、第 19 條 使用規定

第一項 若以使用為維持註冊之要件，須商標權人無正當事由至少繼續三年以上未使用，始得廢止其註冊。但商標權人證明未使用係基於正當事由者，不在此限。商標未使用非出於商標權人之意願者，例如對該商標指定使用商品或服務之進口限制或其他之政府規定，應視為未使用之正當事由²⁹。

第二項 如他人使用商標係在商標權人監督之下，則該使用應視為維持商標註冊之使用³⁰。

本條規定商標權人於註冊後有使用商標之義務，而授權人之使用亦視為商標權人之使用。

四、第 20 條 其他規定

於交易過程中，不得對商標之使用為特殊要求而造成不合理之妨礙，例如須與其他商標一起使用、須以特別的形式使用，或使用方式有害於識別商品或服務之能力。此規定並不禁止要求將用以表彰生產事業之商標與用於區別該事業指定使用於特定商品或服務之商標一起使用，但不得要求將此二者聯結使用³¹。

²⁹ Article 19 Requirement of Use

1. If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.

³⁰ 2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.

³¹ Article 20 Other Requirements

The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to,

此規定禁止對他人商標使用有一些特殊要求，進而侵害他人商標指示來源功能，以確保他人之商標能發揮商標應有之功能。

由上述條文可以看出於「與貿易有關之智慧財產權協議」中有關商標使用之相關規定，已可大致看出侵權使用與維權使用之輪廓，不像巴黎公約為零散規定於各條文中。

第二節 商標使用於註冊主義與使用主義下之分別

有關商標權或標章權之原始取得，目前國際間有採行註冊保護原則及使用保護原則兩種制度³²。採使用主義以美國為代表，而其他各國幾乎都採註冊主義³³。以下本文對二者區別做出簡要之介紹。

第一項 註冊主義—以歐盟為例

採註冊主義，係指將與專用的商標向主管機關申請註冊，於獲准註冊後即取得專屬排他的權利，並受法律保護，此亦為大多數國家所採行之制度³⁴。雖採註冊主義，在商標提出申請註冊時，不以使用為必要條件，惟於註冊後，商標權人仍有使用商標或標章之義務³⁵。

雖如前述，「註冊主義」為大多數國家所採，本文將試舉歐盟為例，進行說明。

歐盟商標法之制訂是為了能促進各會員國商品及服務之自由流通，使單一市

the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.

³² 商標法逐條釋義，106年1月版，經濟部智慧財產局網站，頁4，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285165&ctNode=7049&mp=1>。(最後瀏覽日:2017/10/27)

³³ 曾陳明汝，商標法原理，學林文化事業有限公司，修訂再版，頁33，2004年1月。

³⁴ 同前註32，頁5。(最後瀏覽日:2017/10/27)

³⁵ 同前註32，頁5。(最後瀏覽日:2017/10/27)

場的目的能早日實現。而惟有建立一部統一之歐盟商標法，才能使商標權人跨越商標權屬地效力之限制，使所有歐盟內之會員國皆享有一致之保護，亦才能達成前述之目的³⁶。而歐盟商標法完全採取註冊主義，惟有經由註冊始得取得商標權利，單純之使用，並不能創設取得商標權利³⁷。而此權利為單一之權利，經由向歐洲商標局註冊後，即取得一個所有歐盟會員國內均有效之商標權，其有效範圍及於歐盟所有會員國內之全部領域³⁸。

於採註冊主義之下，歐盟商標指令中之整體規範架構與條文於本章第三節第一項第一款有詳盡之介紹。為與下述之使用主義稍作比較，本文先於此對歐盟商標指令中有關商標使用之相關規定進行簡單說明，歐盟商標指令可分為商標權效力下之侵權使用與採註冊使用下因註冊後仍須負有使用義務之維權使用，以免因未使用而被撤銷。

第二項 使用主義--以美國為例

採行使用主義認為商標或標章有使用的事實比註冊更為重要，商標或標章因使用使能衍生商譽，復為避免消費者發生混淆及維護商業秩序，才授予商標或標章有專屬排他權利之必要。因此可根據實際使用提出註冊之申請，同時亦提出使用的相關證明以及使用日期，此原則以美國為代表³⁹。

在美國聯邦商標法下，「商標使用」可以分為「申請使用」、「維權使用」和「侵權使用」。以下本文僅說明其與「註冊主義」不同之地方。

「申請使用」規定於 15U.S.C.§1051(Lanham Act§1)規定擬申請註冊之商標必須已有商業上之使用；而於 1998 年後美國放寬其申請註冊時⁴⁰，如申請人無實際上使用擬申請之商標，15U.S.C.§1051 規定申請人必須要有「於商業上善意使

³⁶ 謝銘洋，歐洲商標制度之最新發展趨勢，國立臺灣大學法學論叢，第 21 卷 2 期，頁 462，1992 年 6 月。

³⁷ 謝銘洋，同前註 36，頁 464。

³⁸ 謝銘洋，同前註 36，頁 463。

³⁹ 同前註 32，頁 4。(最後瀏覽日:2017/10/27)

⁴⁰ 同前註 32，頁 5。(最後瀏覽日:2017/10/27)

用商標之意圖」⁴¹。換句話說，美國雖採使用主義為商標取得之要件，為其於 1998 年後進行部分放寬，只要證明有「於商業上善意使用商標之意圖」即可進行註冊，此亦為與採「註冊主義」最大之不同之處。

侵權使用則有分為兩種，分別於 15U.S.C.§1114(Lanham Act§32)定義註冊商標之侵權行為，及於另一為 15U.S.C.§1125(Lanham Act§43)定義非註冊商標之侵權行為⁴²。而「非註冊商標之侵權行為」為註冊主義下所無。

而維權使用之重點為「使用」之形式是否造成系爭商標之放棄。商標放棄規範於 15U.S.C.§1127，其規定有兩種情形會造成商標之「擬制為放棄」，第一種為商標權人不繼續使用其商標且有不再重起使用之意圖，第二種為商標已變成通用名詞。而另於判例法有所謂之「赤裸授權抗辯」，為第三種類型⁴³。其與註冊主義之維權使用規定最大之不同為其對「維權使用之檢視」不單純是使用本身，而是從停止使用之行為與商標權人的心態來界定「維權使用」的有無。商標權人的心態為對「商標放棄」之判斷有關鍵性的影響，連續三年未使用僅是構成推定「商標放棄」之證據，而商標權人可透過舉證「重起使用的意圖」來推翻「商標放棄」的推定⁴⁴。

藉由前述兩種取得商標權制度之介紹可以發現其有不同之處，於歐盟商標指令之維權使用規定與美國所採使用主義下之維權使用有很大之不同，歐盟商標指令第 10.1 條規定，如其無正當事由(*proper reasons*)於註冊後迄未使用或繼續停止使用已達五年者，其應依商標指令之規定被廢止其商標⁴⁵。其所重視的為未為使

⁴¹ 陳秉訓，論美國聯邦商標法之商標維權使用——以聯邦上訴法院判決為中心，「商標使用」規範之現在與未來，元照出版有限公司，初版一刷，頁 7-8，2015 年 4 月。

⁴² 陳秉訓，同前註 41，頁 4-5。

⁴³ 陳秉訓，同前註 41，頁 10-11。

⁴⁴ 陳秉訓，同前註 41，頁 39-40。

⁴⁵ Directive 2008/95/EC Article 10.1: If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall

用之事實，而非如美國法於「申請使用」與「維權使用」皆注重「商標人之使用意圖」，此亦為採「註冊主義」中無法看到的。

第三項 我國採註冊主義下的商標使用

依我國商標法第 2 條「欲取得商標權……，應依本法申請註冊。」及第 35 條「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權」之規定可知我國所採為註冊主義。而同一或近似商標，其商標權利是否獲准註冊，應依申請時間之先後決定之，縱有使用在先之事實，然遲未申請註冊時，仍不受本法之保護⁴⁶。由此可知，我國商標法所採為註冊主義以及先申請主義。

在商標未經核准註冊前，任何人均可使用，但一經他人選擇特定標示，作為商標指定使用於商品或服務範圍，經申請核准註冊後，即產生專屬排他之權利。因此，採註冊主義保護原則下，極可能造成申請註冊商標與先使用於市場的商標產生衝突，因此本法中多有保護先使用例外之條款⁴⁷。如於商標法第 30 條第 11 款之規定有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，不得註冊，此雖是對著名商標之有較大之保護外，其亦是採註冊主義下與使用主義之調和⁴⁸。其亦是採註冊主義下與使用主義之調和。同樣情形亦可於商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用規定觀之⁴⁹。

綜上所述，我國商標法所採「註冊主義」，惟為與使用主義調和，於商標法

be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.

⁴⁶ 汪渡村，商標法論，五南圖書出版股份有限公司，三版一刷，頁 7，2012 年 10 月。

⁴⁷ 同前註 32，頁 5。(最後瀏覽日:2017/10/27)

⁴⁸ 對比商標法第 30 條第 10 款之規定，與一般商標相比，其有兩者不同之處，一為著名商標不需已獲註冊，而一般非著名商標需已獲註冊或申請在先；二為著名商標禁止他人使用之類別不限於與著名商標所用於之同一或類似商品服務類別，而一般商標禁止他人使用之類別限於同一或類似之商品或服務類別。

⁴⁹ 於採取註冊主義之我國法制中，對於申請註冊之商標，並不以有過實際使用經驗為要件，再加上商標權效力及於全國，對於第三人未經商標權人同意於我國境內使用系爭商標並有導致消費者混淆誤認之虞者，商標權人皆得禁止其商標使用行為。因此為保障該當交易圈中消費者對於第三人商標使用行為之信賴，當有必要對於註冊商標權之行使有一定之限制。黃銘傑，商標先使用權之效力範圍——評智慧財產法院九十八年度刑智上易字第四十號判決，月旦法學雜誌，第 204 期，頁 164，2012 年 5 月。

第 30 條第 11 款及商標法第 36 條第 1 項第 3 款之規定皆可觀之，而同樣地，與其他採註冊主義之法制相同，商標權人於註冊後負有使用商標之義務，避免已獲准註冊公告之商標，不當地長期不被使用，妨礙第三人潛在之申請與使用該商標之機會⁵⁰。

第三節 歐盟與台灣之商標法中商標使用相關規範比較

藉由本章前述之整理，其實可以發現商標使用於國際條約之條文中，大略可以看出商標使用可以分為維權使用與侵權使用之輪廓，而我國商標法所採為註冊主義，歐盟商標法制與我國相同。因此以下本文將以歐盟商標指令與我國商標法進行整理與比較。以下本文進行法制相關之介紹時，主要分為兩方向進行說明，一為商標使用所產生之商標效力的說明，惟為對於商標使用相關規範有完整了解，本文也對維權使用之相關規範進行整理與說明；二為有關商標權效力限制之條文，即為商標誠實信用方法之規範進行說明；最後本文則對歐盟與我國有關商標使用與誠實信用方法進行比較，為本部分之結論。

第一項 商標使用於商標法中之規範

以下本文先對歐盟商標指令與我國商標法中有關「商標使用」之規範與其各自所置之體系位置進行說明。

第一款 歐盟

歐盟為第二次世界大戰之後，西歐國家政經整合運動所成立的「超國家組織」，現有 28 個會員國。歐盟得訂頒具有拘束力的法律，並且成立歐洲法院受理內部爭端。歐盟法律為具有拘束力及執行力的行為規範，其規範對象為歐盟機構暨人員、會員國、個人(自然人及法人)、對外事務等關係法律之總稱。而歐盟法之廣

⁵⁰ 汪渡村，同前註 46，頁 7。

義概念亦包括歐洲法院判決及解釋。歐盟期透過這些法律的調和各會員國的法律⁵¹。

規則(regulation)及指令(directive)為派生法，為歐盟機構依據歐盟條約授權及程序所通過的法律，其所依據之主要法律為歐盟聯盟運作條約(Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU)第 288 條⁵²。

規則依據 TFEU 第 288 條規定，應普遍適用並且具有完全拘束力以及在所有歐盟會員國直接適用，其具有完全拘束力，必須完全適用，不得選擇性或部分適用。且其具有直接適用效力，不須會員國的立法程序轉換成內國法，其可直接適用⁵³。

指令依據 TFEU 第 288 條規定，在其所要求的事項上，對於所有會員國有完全的拘束力，惟對於完成此類事項之形式及方式得由會員國自行決定，即其需藉由轉換成國內法的方式完成，此點亦是與規則不同之處⁵⁴。

而歐盟商標規則及指令的內容大致相同，且本文以下所介紹商標使用之相關規範於規則中皆可以找出相同的條文⁵⁵。本文主要藉由指令的介紹以窺知歐盟法制對於商標使用的相關立法。

第一目 歐盟商標指令中有關商標使用的規範

於歐盟商標指令⁵⁶前言第 2 點提到於施行 Directive 89/104/EEC 版之商標指令前各會員國適用商標法並不一致，此情形可能造成貨物流通及服務自由的阻礙，且也有可能扭曲市場的競爭。因此為確保市場功能能夠運作，調和會員國的法律

⁵¹ 洪德欽、陳淳文主編，*歐盟法之基礎原則與實務發展(上)*，臺大出版中心，初版，頁 3，2015 年 5 月。

⁵² 洪德欽、陳淳文主編，同前註 51，頁 9。

⁵³ 洪德欽、陳淳文主編，同前註 51，頁 10。

⁵⁴ 洪德欽、陳淳文主編，同前註 51，頁 10。

⁵⁵ 僅是條號的不同。同樣地，於本節第二項之商標法中有關誠實信用方法之法規範也是相同的情形，雖本文以指令為主，惟同樣條文於規則中皆有規範，只不過為條號的不同。

⁵⁶ Directive 2008/95/EC 前身為於西元 1988 年通過的 Directive 89/104/EEC (First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks)，而後歐盟於西元 2015 年 12 月 23 日公告新修正的歐盟商標指令(EU Trade Mark Directive 2015/2436)。而本文此處所引之前言為 Directive 2008/95/EC 版本。

是有必要的⁵⁷。而於第 4 點亦提到使所有會員國的商標法都趨於一致是沒有必要的，只有會直接影響到市場功能的會員國法律趨於一致即為已足⁵⁸。

雖本文於第三章和第四章所舉之歐洲法院判決所適用之指令 Directive 89/104/EEC 版本，惟於本論文所著重之兩條文，即指令第 5 條、第 6.1 條，該兩版本指令⁵⁹不管於條號或條文內容皆為相同，因此本論文相較 Directive 89/104/EEC 版本，則以較近之版本 Directive 2008/95/EC 版本與最新之 Directive 2015/2436 版本進行比較與說明。以下表格為本文以 Directive 2008/95/EC 和 Directive 2015/2436 版本的商標指令中與商標使用有關的相關條文即商標權效力(Rights conferred by a trade mark)及商標使用 (Use of trade marks)等條文進行對照。

表 1 Directive 2008/95/EC 與 Directive 2015/2436 商標使用相關條文對照表

指令	Directive 2008/95/EC	Directive 2015/2436
Rights conferred by a trade mark		
商標權之效力	第 5.1 條: 已註冊的商標授予商標權人有排他的權利。下列情形商標權人有權禁止第三人在沒有其同意的情况，使用於商業交易過程中 (in the course of trade):	第 10.1 條: 已註冊的商標授予商標權人以下排他的權利。 第 10.2 條: <u>在已註冊商標的申請日期或優先權日期前不得對已取得權利的商標權人有所偏袒的情形，對於</u>

⁵⁷ Directive 2008/95/EC Recital2: The trade mark laws applicable in the Member States before the entry into force of Directive 89/104/EEC contained disparities which may have impeded the free movement of goods and freedom to provide services and may have distorted competition within the common market. It was therefore necessary to approximate the laws of the Member States in order to ensure the proper functioning of the internal market.

⁵⁸ Directive 2008/95/EC Recital4: It does not appear to be necessary to undertake full-scale approximation of the trade mark laws of the Member States. It will be sufficient if approximation is limited to those national provisions of law which most directly affect the functioning of the internal market.

⁵⁹ Directive 89/104/EEC 版本、Directive 2008/95/EC 版本。

	<p>(a)於同一商品或服務使用與註冊商標同一之標示(sign)；</p> <p>(b)於同一或類似的商品或服務，使用任何與註冊商標相同或近似之標示，造成相關公眾(on the part of public)有混淆誤認之可能性；混淆誤認的可能性包括在標示與商標之間產生連結的可能(the likelihood of association)⁶⁰。</p>	<p>已註冊商標的權利人其有權避免第三人未經其同意於商業交易過程中將標示使用於商品或服務上，而有下列情形：</p> <p>(a) 於同一商品或服務使用與註冊商標同一之標示。</p> <p>(b) 於同一或類似的商品或服務，使用任何與註冊商標相同或近似之標示，造成相關公眾有混淆誤認之可能性；混淆誤認的可能性包括在標示與商標之間產生連結的可能⁶¹。</p>
--	--	--

⁶⁰ Directive 2008/95/EC Article 5.1: The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

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

⁶¹ Directive 2015/2436 Article 10.1: The registration of a trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. Article 10.2: Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of that registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where: (a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered; (b) the sign is identical with, or similar to, the trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with, or similar to, the goods or services for which the trade mark is registered, if there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

<p>針對著名商標的保護</p>	<p>第 5.2 條:</p> <p><u>任何會員國可以提供著名商標的商標權人禁止第三人在沒有其同意的情況下於商業交易過程中，於不類似商標所註冊之商品或服務的類別使用相同或近似已註冊商標的標示，而第三人使用標示(sign)有未經正當程序(due cause)利用其識別性或聲譽獲取不公平的利益(take unfair advantage of)或減損其識別性或聲譽⁶²。</u></p>	<p>第 10.2 條:</p> <p>(c) <u>不論於同一、類似或不類似的商品或服務</u>，第三人使用任何標示與註冊著名商標相同或近似，且其使用有造成未經正當程序利用著名商標之識別性或聲譽獲取不公平的利益或減損其識別性或聲譽的情形⁶³。</p>
<p>有關使用行為的列舉規定</p>	<p>第 5.3 條:</p> <p>下列情形，尤其是以下之行為，如造成 5.1 條、5.2 條的情況應被禁止:</p>	<p>第 10.3 條:</p> <p>下列情形，尤其是以下之行為，如造成 10.2 條的情況應被禁止:</p>

⁶² Directive 2008/95/EC Article 5.2: Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

⁶³ Directive 2015/2436 Article 10.2:(c) the sign is identical with, or similar to, the trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services **which are identical with, similar to, or not similar to**, those for which the trade mark is registered, **where the latter has a reputation** in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.(emphasis added)

	<p>(a)黏貼標示(sign)在商品或包裝上。</p> <p>(b)提供商品、將商品置於市場或為了上述之目的而儲存商品、提供或供給服務而使用此標示。</p> <p>(c)進口或出口有此標示之商品。</p> <p>(d)將此標示用於商業文書或廣告⁶⁴。</p>	<p>(a) 黏貼標示在商品或包裝上。</p> <p>(b) 提供商品、將商品置於市場或為了上述之目的而儲存商品、提供或供給服務而使用此標示。</p> <p>(c) 進口或出口有此標示之商品。</p> <p><u>(d)於商號或公司名稱或於商號或公司名稱的一部分使用此標示。</u></p> <p>(e) 將此標示用於商業文書或廣告。</p> <p><u>(f)將此標示用於比較廣告，且其使用方式不符合 Directive 2006/114/EC⁶⁵。</u></p>
有關適用期間的解釋	第 5.4 條： 各個會員國法律所施行之法律，在必要條文完全	第 10.5 條： 各個會員國法律施行下，在必要條文完全符合

⁶⁴ Directive 2008/95/EC Article 5.3: The following, inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2: (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof; (b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder; (c) importing or exporting the goods under the sign; (d) using the sign on business papers and in advertising

⁶⁵ Directive 2015/2436 Article 10.3: The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2: (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof; (b) offering the goods or putting them on the market, or stocking them for those purposes, under the sign, or offering or supplying services thereunder; (c) importing or exporting the goods under the sign; (d) using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name; (e) using the sign on business papers and in advertising; (f) using the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to Directive 2006/114/EC.

	符合 Directive 89/104/EEC 實行前，於使用標示而有第 5.1(b)或第 5.2 條的情形商標權人不能行使其權利前，商標權人不能以商標權效力此規定對已持續使用的標示進行主張 ⁶⁶ 。	Directive 89/104/EEC 且實行前，於使用標示而有第 10.2(b)或(C)的情形，商標權人不能行使其權利前，商標權人不能以商標權效力此規定對已持續使用的標示進行主張 ⁶⁷ 。
Directive 主要保護商標 使用範圍之說明	第 5.5 條: 除了對於商標使用中有關區別商品或服務的目的外，第 5.1 條到 5.4 條之規定不應影響任何會員國有關商標使用保護的條文。而其規定之使用包括有造成未經正當程序利用其識別性或聲譽獲取不公平的利益或減損其識別性或聲譽的情形 ⁶⁸ 。	第 10.6 條: 除了對於商標使用中有關區別商品或服務的目的外，第 10.1 條、10.2 條、10.3 條、10.5 條之規定不應影響任何會員國有關商標使用保護的條文。而其規定之使用包括有造成未經正當程序利用其識別性或聲譽獲取不公平的利益或減損其識別性或聲譽的情形 ⁶⁹ 。

⁶⁶ Directive 2008/95/EC Article 5.4: Where, under the law of the Member State, the use of a sign under the conditions referred to in paragraph 1(b) or paragraph 2 could not be prohibited before the date of entry into force of the provisions necessary to comply with Directive 89/104/EEC in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign.

⁶⁷ Directive 2015/2436 Article 10.5 : Where, under the law of a Member State, the use of a sign under the conditions referred to in paragraph 2 (b) or (c) could not be prohibited before the date of entry into force of the provisions necessary to comply with Directive 89/104/EEC in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign.

⁶⁸ Directive 2008/95/EC Article 5.5: Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State

<p>新增加商標效力的規定</p>		<p>第 10.4 條:</p> <p>在已註冊商標的申請日期或優先權日期前不得對已取得權利的商標權人有所偏袒的情形下，已註冊商標的商標權人有權禁止所有第三人於商業交易過程中，帶商品進入已註冊商標的會員國內，因該會員國並未開放自由流通。這些商品，包括其包裝，來自第三國家且上面未經商標權人授權之標示所使用之商品類別與已註冊商標之類別同一，或其使用已不能區分該商標的主要部分⁷⁰。</p>
-------------------	--	--

relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

⁶⁹ Directive 2015/2436 Article 10.6: Paragraphs 1, 2, 3 and 5 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than use for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

⁷⁰ Directive 2015/2436 Article 10.4: Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of that registered trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Member State where the trade mark is registered, without being released for free circulation there, where such goods, including the packaging thereof, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

<p>新增 禁止有關使用於包裝或其他方式之預備行為的規定</p>		<p>第 11 條:</p> <p>下列為使用於商品或服務上任何方式之物品，如：以包裝、標籤、牌子、安全性或真實性之特徵或裝飾或使商標得以貼附的任何方式，而有可能對商標權人構成商標法第 10.2 條和 10.3 之侵權行為，因此商標權人有權得以禁止下述之行為於商業過程中為之：</p> <p>(a) 貼附與商標相同之標示於包裝、標籤、牌子或安全性或真實性之特徵或裝飾使商標得以貼附的任何方式。</p> <p>(b) 提供或放置於市場或是為了進口或出口之目的而囤放下列物品，如包裝、標籤、牌子或使商標得以貼附的任何物品⁷¹。</p>
----------------------------------	--	--

⁷¹ Directive 2015/2436 Article 11: Where the risk exists that the packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the trade mark is affixed, could be used in relation to goods or services and that use would constitute an infringement of the rights of the proprietor of a trade mark under Article 10(2) and (3), the proprietor of that trade mark shall have the right to prohibit the following acts if carried out in the course of trade: (a) affixing a sign identical with, or similar to, the trade mark on packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the mark may be affixed; (b) offering or placing on

<p>新增 複製商標於字典上的規定</p>		<p>第 12 條:</p> <p>如將商標複製於字典、百科全書或其他相似的參考工具上，且其印刷或電子形式給予他人其已構成此商標所註冊之商品或服務之一般之代名詞彙的情形時，在商標權人之要求下，此參考工具之發行者必須於無任何遲延之情形下，於最近下次之版次，並附有註明該商標為註冊商標的說明⁷²。</p>
<p>新增 禁止使用以代理人或以代表之名義註冊之商標</p>		<p>第 13.1 條:</p> <p>於權利人未同意之下，使用任何以代理人或以代表之名義註冊商標，商標權人有義務為下列其一之行為或皆為之:</p> <p>(a)反對以代理人或代表之名義使用商標；</p>

the market, or stocking for those purposes, or importing or exporting, packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the mark is affixed.

⁷² Directive 2015/2436 Article 12: If the reproduction of a trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work, in print or electronic form, gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark is, without delay, and in the case of works in printed form at the latest in the next edition of the publication, accompanied by an indication that it is a registered trade mark.

		(b)要求以商標權人之方式使用商標。 第 13.2 條: 代理人或代表為自己之行為辯護時不能適用前條情形 ⁷³ 。
指令	Directive 2008/95/EC	Directive 2015/2436
Use of trade marks		
真實使用的義務及列舉何種情形仍構成真實使用的規定	<p>第 10.1 條: 如果在完成註冊程序的五年內,商標權人於會員國內沒有將商標真正使用(genuine use)於其所註冊的商品與服務類別或暫停使用長達五年,除非其有適當的原因(proper reasons)不使用此商標,此商標將要遵循指令的規定而被廢止。</p> <p>以下所列仍構成第一段</p>	<p>第 16.1 條: 如果在完成註冊程序的五年內,商標權人於會員國內沒有將商標真正使用於其所註冊的商品與服務類別或暫停使用長達五年,除非其有適當的原因不使用此商標,此商標依第 17、19.1、44.1、44.2、46.3、46.4 的規定應被限制或廢止⁷⁵。</p>

⁷³ Directive 2015/2436 Article13: 1.Where a trade mark is registered in the name of the agent or representative of a person who is the proprietor of that trade mark, without the proprietor's consent, the latter shall be entitled to do either or both of the following: (a) oppose the use of the trade mark by his agent or representative; (b) demand the assignment of the trade mark in his favour. 2.Paragraph 1 shall not apply where the agent or representative justifies his action.

⁷⁵ Directive 2015/2436 Article16.1: If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during a continuous five-year period, the trade mark shall be subject to the limits and sanctions provided for in Article 17, Article 19(1), Article 44(1) and (2), and Article 46(3) and (4), unless there are proper reasons for non-use.

	<p>所指的「使用」：</p> <p>(a)其所使用的商標雖有些不同於已註冊商標的部分，但商標的識別特徵並無更動。</p> <p>(b)在會員國內只為出口之目的，將商標用於商品或其包裝上⁷⁴。</p>	<p>第 16.5 條：</p> <p>以下所列仍構成第一段所指的「使用」：</p> <p>(a) <u>不管商標使用的形式如何或商標如同時為商標權人的名字，其所使用的商標雖有些不同於已註冊商標的部分</u>，但商標的識別特徵並無更動。</p> <p>(b) 在會員國內只為出口的目的，將商標用於商品或包裝上⁷⁶。</p>
	<p>第 10.2 條：</p> <p><u>經過商標權人的同意使用商標或經由授權而使用團體標章或保證、證明</u></p>	<p>第 16.6 條：</p> <p><u>經過商標權人同意而使用商標應被認定為商標權人繼續使用⁷⁸。</u></p>

⁷⁴ Directive 2008/95/EC Article 10.1: If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use. The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph: (a) use of the trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered; (b) affixing of the trade mark to goods or to the packaging thereof in the Member State concerned solely for export purposes.

⁷⁶ Directive 2015/2436 Article 16.5: The following shall also constitute use within the meaning of paragraph 1: (a) use of the trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered, regardless of whether or not the trade mark in the form as used is also registered in the name of the proprietor; (b) affixing of the trade mark to goods or to the packaging thereof in the Member State concerned solely for export purposes.

	標章應被認定為權利人之繼續使用 ⁷⁷ 。	
--	---------------------------------	--

表格來源:本文自行整理

由上述歐盟商標指令的條文可知，指令將列舉商標使用行為的規定於商標權效力(Rights conferred by a trade mark)之條文之中。但於使用商標(Use of trade marks)的條文中仍可看出商標權人於註冊後有使用商標的義務，但於該條文中並無類似於商標權效力條文中有列舉商標使用行為的規定。由此可知，指令並未於使用商標(Use of trade marks)的條文中有特別例示何謂商標使用行為，與於商標權效力(Rights conferred by a trade mark)條文並不相同。

以下本文將對歐盟商標指令有關商標使用的條文進行之說明，從前面本文所整理之條文對照表可以看出於歐盟商標指令的條文可分為商標侵權與真實使用兩大部分，以下本文進行介紹。

一、商標侵權體系下的商標使用

於歐盟商標指令⁷⁹前言第 18 點中提到此指令所提供商標侵權的保護只有於商業交易的過程中為了區別商品或服務的目的使用侵權的標誌(mark)或標示(sign)為基礎而建立的。至於在非用來區別商品或服務的目的而使用此標示應由內國法來制定條文⁸⁰。同樣於指令前言第 16 點亦提到已註冊商標所提供的保護，尤其是(in particular)商標表彰其來源的功能於雙重同一或於商標與標示間亦或其所各自

⁷⁸ Directive 2015/2436 Article16.6: Use of the trade mark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.

⁷⁷ Directive 2008/95/EC Article 10.2: Use of the trade mark with the consent of the proprietor or by any person who has authority to use a collective mark or a guarantee or certification mark shall be deemed to constitute use by the proprietor.

⁷⁹ 以下皆為 Directive 2015/2436 版本。

⁸⁰ Directive 2015/2436 Recital18: It is appropriate to provide that an infringement of a trade mark can only be established if there is a finding that the infringing mark or sign is used in the course of trade for the purposes of distinguishing goods or services. Use of the sign for purposes other than for distinguishing goods or services should be subject to the provisions of national law.

註冊及使用的商品或服務類別有相似性時應受保護⁸¹。由此可知，歐盟商標指令致力調合期能使各會員國對於商標的指示來源功能有一致之保護。

而於此次新修正之商標指令前言第 19、20 點亦分別對新增商標使用型態進行說明。商標指令前言第 19 點則對商標指令中第 10.3 條(d)款「於商號或公司名稱或於商號或公司名稱的一部分使用此標示。」如第三人使用是為了區別商品或服務認為商標侵權概念亦包含使用標示於商號名稱或相類似的命名⁸²；而於商標指令第 20 點則是對第 10.3 條(f)款「將此標示用於比較廣告，且其使用方式不符合 Directive 2006/114/EC。」進行說明，此款新增之目的是為了確保法律確定性及聯盟法體系的一致性⁸³。

其實由商標權效力(Rights conferred by a trade mark)的規定，可以推敲出已註冊的商標在條文所例示的情形下能使商標發揮其排他效力。而此效力亦是法律所賦予已註冊商標的保護範圍，當有第三人未經商標權人同意，將相同或近似商標的標示使用於商業交易過程中，而有侵犯的商標權效力的情形，商標權人則可以主張商標因已註冊所賦予其的排他權利。

二、歐盟商標指令中的真實使用(genuine use)

於歐盟商標指令⁸⁴前言第 31 點提到商標只有於市場上實際使用才能實現區別商品或服務以及使消費者能做出明智選擇的目的。要求其使用是為了減少聯盟中註冊和保護商標的總數，以及減少二者所產生的衝突。因此，要求商標權人實際使用註冊商標並於其所註冊的商品或服務產生連結是必要的，如果於註冊程序

⁸¹ Directive 2015/2436 Recital16: The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the event of there being identity between the mark and the corresponding sign and the goods or services.

⁸² Directive 2015/2436 Recital19: The concept of infringement of a trade mark should also comprise the use of the sign as a trade name or similar designation, as long as such use is made for the purposes of distinguishing goods or services.

⁸³ Directive 2015/2436 Recital20: In order to ensure legal certainty and full consistency with specific Union legislation, it is appropriate to provide that the proprietor of a trade mark should be entitled to prohibit a third party from using a sign in comparative advertising where such comparative advertising is contrary to Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council (1).

⁸⁴ 以下皆為 Directive 2015/2436 版本。

完成後五年內並無實際使用，此已註冊商標應被撤銷⁸⁵。而於商標指令前言第 32 點也提到，因此一個已註冊的商標只有實際使用才能受到保護，且如果商標權人未真實的使用商標，已註冊的商標並不能使商標權人有異議權而使後標示無效。在商標權人的商標可能被撤銷時，會員國不應使商標權人能成功地提起侵權訴訟⁸⁶。

由商標使用(Use of trade marks)的規定，及商標指令前言第 31 點、32 點可以看出因歐盟商標指令採取註冊主義，仍給予商標權人於註冊商標後繼續使用的義務，才能使已註冊之商標免於撤銷或於訴訟中無法主張權利的命運。

第二目 歐盟商標指令中商標侵權體系之法規範架構

由前本文所述，可以發現商標使用型態之列舉規定於歐盟商標指令中規定於商標侵權保護之條文底下。而由該指令的法體系觀之，商標侵權體系可分為針對一般商標侵權規範及著名商標的特殊侵權規範。以下本文就歐盟商標指令⁸⁷中之商標侵權體系進行法規範架構之說明。

一、一般商標的侵權規範

一般商標侵權規範，依照歐盟商標指令第 5.1 條可分為兩種情形，(a)款規定雙重同一，即標示與商標同一，以及使用的商品服務與已註冊商品所註冊的類別

⁸⁵ Directive 2015/2436 Recital 31: Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

⁸⁶ Directive 2015/2436 Recital 32: Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.

⁸⁷ 不管於 Directive 2008/95/EC 或 Directive 2015/2436 皆相同，惟本文此部分之條文文號採 Directive 2008/95/EC 版本。

皆同的情形；(b)款則規定，為混淆誤認之虞的侵權規定，即標示與商標間有連結的可能性(the likelihood of association)。且不再僅限於雙重同一的情形，只需標示與已註冊之商標相同或近似，而第三人使用範圍與已註冊商標之註冊類別有相同或類似，使部分公眾有混淆誤認之虞的可能。

此規範為商標混淆誤認的情形，且屬強制規定。依歐盟商標指令前言第 11 點⁸⁸中亦說明已註冊商標所提供的保護，尤其(in particular)是指示來源(as an indication of origin)的功能，此亦為商標混淆誤認所著重保護的商標功能。

二、著名商標的特殊侵權規範

針對著名商標(trade marks which have a reputation)的保護，本依歐盟商標指令第 5.2 條⁸⁹是由各會員國自行決定是否提供著名商標於不類似的商品或服務即跨越商標特定性原則的保護，且此非強制規定⁹⁰。而於 Directive 2015/2436 版的歐盟商標指令前言第 10 點亦提到於所有的會員國提供已註冊商標相同的保護的法體系是有必要的，因此可以看出對於歐盟著名商標的廣泛保護須提升至國家層級⁹¹。其將原本於前一版指令中「由各會員國自行決定(any Member State may also provide that)」的文字拿掉，將其置於第 10.2 條(c)款，從原本會員國可自行決定是否提供對著名商標提供此種保護轉而成為強制規定，各個會員國皆須對著名商標提供相同的保護。

依指令第 5.2 條之條文文義觀之，對著名商標的保護態樣亦可以分為下述三種，即(1)減損著名商標的識別性(detrimental to the distinctive character)；(2)減損著名商標的聲譽(detrimental to the repute of the trade mark)；(3)利用著名商標聲譽之移

⁸⁸ 此為 Directive 2008/95/EC 版本。於 Directive 2015/2436 版本中，規定於前言第 16 點。

⁸⁹ 為 Directive 2008/95/EC 版本。

⁹⁰ 許曉芬，論著名商標侵害態樣中之搭便車行為，智慧財產權法比較研究—歐洲觀點，元照出版有限公司，初版第二刷，頁 107，2014 年 10 月。

⁹¹ Directive 2015/2436 Recital 10: It is essential to ensure that registered trade marks enjoy the same protection under the legal systems of all the Member States. In line with the extensive protection granted to EU trade marks which have a reputation in the Union, extensive protection should also be granted at national level to all registered trade marks which have a reputation in the Member State concerned.

轉獲取不公平的利益(without due cause takes unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark)。

本文於此特別一提的為原本於 Directive 2008/95/EC 版本之歐盟商標指令中第 5.2 條規定「……使用相同或近似的標示於不類似已註冊商標的商品或服務之類別。……」由法條文義觀之似有將對著名商標之保護限定於「在商品或服務類似性以外之領域」，因此有認為將商標保護擴及商品或服務類似範圍外乃屬一種例外之規定，所以根據例外規定應從嚴解釋之法則，主張沖淡規定⁹²不應適用於商品或服務相似之領域內。而另有不同見解認為商標沖淡規定的適用不以不存在商品或服務之相似性為前提要件，亦即對於著名商標的保護不以混淆存在為前提要件⁹³。而於現最新之歐盟商標指令⁹⁴ 為避免此爭議將第 10.2 條(c)款所規定有關著名商標侵權規範的條文修正為「不論於同一、類似或不類似的商品或服務，使用任何標示與註冊著名商標相同或近似，……」明顯採取後說見解，即商標沖淡保護不以商品或服務與註冊商標是否不類似為前提要件。

第二款 台灣

於我國商標法中有許多關於使用的規定，如商標法第 5 條、第 30 條第 12 款、第 35 條、第 36 條、第 63 條第 1 項第 2 款、第 63 條第 3 項、第 64 條、第 68 條、第 70 條、第 95 條……等等。惟於商標法第 5 條針對商標使用有總則性的規定，本文先就商標法第 5 條之各要件進行說明，再介紹商標使用於我國商標法中之定位。

第一目 商標法第 5 條之各要件說明

我國商標法第 5 條對商標使用進行總則性的規定。由法條文義觀之，商標法第 5 條可分為下列之三要件，為(1)以行銷為目的；(2)需有法條所列的使用商標

⁹² 此為許忠信學者對於著名商標侵權保護體系之名稱，其為相對於一般商標侵權體系的混淆法制而稱。

⁹³ 許忠信，論著名商標之沖淡行為與作商標使用行為之區別一九十四年智上易字第 5 號判決評析，月旦裁判時報，第 4 期，頁 98，2010 年 8 月。

⁹⁴ Directive 2015/2436 版本。

之積極行為；(3)需足以使相關消費者認識其為商標。以下為對各要件之分析。

一、以行銷為目的

其與貿易有關之智慧財產權協定第 16 條第 1 項所稱交易過程(in the course of trade) 之概念類似。有學者認為「交易之過程」與「為行銷之目的」同，非以有償或無償截然劃分，應指具有營利意圖的交易行為或交易流通，不見得只限於有償的販賣或行銷，而仍需由具體個案進行認定其行為使否屬商業性質才符合此構成要件。但應避免打擊過廣，包含到不屬商標侵權的最終消費者⁹⁵。

二、需有法條所列的使用商標之積極行為

本條所稱將商標「用於」商品或其包裝容器、與提供服務有關之物品等，對於商標權人，固應有積極將商標「標示」於商品或所定義的物件上，即其須有使用商標的積極行為⁹⁶。商標法第 5 條 1 項所列舉的四種情形，「一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」以及第 2 項的規定「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」而此四種商標使用行為最重要的是將商標與商品、服務相結合，與商標法第 70 條 3 款所列的商標準備行為，尚未與商品、服務結合的行為不同⁹⁷。

三、需足以使相關消費者認識其為商標

商標最主要功能為識別商品或服務來源，此功能亦是維護公平、自由競爭市場正常運作不可或缺的要素⁹⁸。消費者需客觀上已足以認識其為商標，才有商標

⁹⁵ 同前註 32，頁 11。(最後瀏覽日:2017/10/27)

⁹⁶ 同前註 32，頁 12。(最後瀏覽日:2017/10/27)

⁹⁷ 同前註 32，頁 13-14。(最後瀏覽日:2017/10/27)

⁹⁸ 同前註 32，頁 16。(最後瀏覽日:2017/10/27)

的識別功能，才能滿足其主要目的⁹⁹，即需有商標法第 18 條第 2 項所稱之識別性。另外，如於商標旁邊標示「TM」或「®」並不必然此種使用方式會被當成為商標使用，其仍應由個案中的客觀使用事證，判斷實際使用態樣是否足以使消費者認識其為商標¹⁰⁰。

第二目 商標使用規範位於我國商標法總則之中

於民國 100 年修法的商標法修正條文對照表中第 5 條之說明觀之，本法將商標使用區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態¹⁰¹。雖二者規範的對象及目的皆為不同，惟實質內涵皆應就商業交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷¹⁰²，並於總則有統一的規定。以下則對我國商標法中有關使用的體系進行說明。

一、商標維權使用

商標維權使用為商標權人為維持其權利所為之使用¹⁰³。其規範目的是為防止商標權人不積極使用自己註冊的商標，如此其非但不能累積商譽，也會喪失保護商標之目的，進而阻礙他人進入競爭市場的機會¹⁰⁴。其所規範之對象為商標權人，使其負有真實使用的義務。

其操作規範依現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，註冊後無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關得依職權或據申請廢止該商標之註冊。且依商標法第 67 條第 3 項之規定準用商標法第 57 條第 3 項，註冊商標提出的使用證據必須足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。商標使用的行為態樣需依商標法第 5 條規定判定。且依商標法第 64 條，商標權人如實際使用的商標與註冊商標不同，依社會一般通念具有同一性者，則應認為其有

⁹⁹ 同前註 32，頁 16。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁰⁰ 同前註 32，頁 16。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁰¹ 立法院公報第 100 卷 45 期 3897 號一冊，立法院法律系統，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>，頁 232。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁰² 同前註 32，頁 9。(最後瀏覽日:2017/10/27)。

¹⁰³ 陳昭華，同前註 8，頁 117。

¹⁰⁴ 同前註 32，頁 10。(最後瀏覽日:2017/10/27)

使用註冊商標¹⁰⁵。

二、商標侵權使用

商標侵權使用係指第三人侵害商標權所為之使用¹⁰⁶。第三人如未經同意使用相同或近似商標而有致混淆誤認之虞，或減損著名註冊商標識別性或信譽之虞者，商標權人得依商標法第 68 條、69 條、70 條規定請求民事救濟及依商標法第 95 條、97 條刑事救濟。第三人未經同意使用商標的行為應依商標法第 5 條規定加以判定。

(一)一般侵權

一般商標侵權系指直接侵害商標，係指侵權行為人有商標使用行為，此為侵害商標權利的使用¹⁰⁷。商標權人依商標法第 35 條第 1 項一經註冊即取得商標權，並依同條第 2 項取得一定排他效力即第三人要使用相同或近似之商標用於相同或類似的商品或服務上須取得商標權人的同意。如未取得商標權人同意且符合商標法第 35 條第 2 項規定的三款情形，亦非於商標法第 36 條之合理使用的範圍內¹⁰⁸，商標權人得向第三人依商標法第 68 條請求民事的損害賠償。

(二)擬制侵權

擬制侵權，規定於商標法第 70 條，該條規定是為加強對著名商標的保護，以與國際規範調和。之所以為擬制規定，乃因為其所規範事項已經超越商標法第 35 條第 2 項所規定之商標法效力範圍¹⁰⁹。

1. 商標法第 70 條第 1 款

其所規範對象限於著名之註冊商標，且保護之範圍已不限於商標法第 35 條第 2 項所規定之商標效力範圍¹¹⁰。其擴大對於著名註冊商標之保護，雖第三人所

¹⁰⁵ 同前註 32，頁 10。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹⁰⁶ 陳昭華，同前註 8，頁 117。

¹⁰⁷ 林洲富，商標侵權與損害賠償研究，智慧財產法院，第一版，頁 88，民國 102 年 11 月。

¹⁰⁸ 林洲富，同前註 107，頁 88。

¹⁰⁹ 陳昭華，同前註 8，頁 201。

¹¹⁰ 陳昭華，同前註 8，頁 304。

使用相同或近似商標權人的商標，惟其使用範圍非與商標權人同一或類似的商品或服務上，且不致生有混淆誤認之虞為要件¹¹¹，只要有造成減損著名商標之識別性或信譽之虞的情形，商標法仍予以保護。

2. 商標法第 70 條第 2 款

其所規範對象限於著名之註冊商標，第三人非將他人之商標作為自己之商標使用，而是將他人商標作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞¹¹²。第三人使用他人商標之態樣原即非商標法第 5 條所稱之商標使用，而係基於對著名註冊商標之保護，以擬制之方式，視為侵害商標權¹¹³。換言之，本條所規範之行為非商標法第 5 條之商標使用行為，否則依其所規範之侵權態樣於商標法第 68 條或第 70 條第 1 款即可涵蓋。

3. 商標法第 70 條第 3 款

其所規範者非一般侵害商標權之行為，為商標侵權之準備、加工或輔助行為，亦非商標法第 35 條及第 5 條商標權人使用權之範圍內¹¹⁴。

由上論述可知，於商標侵權行為使用中有關使用的條文為商標法第 68 條一般侵權行為和於商標法第 70 條第 1 款商標擬制侵權規定使用相同或近似他人著名註冊商標，而有減損識別性或信譽之虞時，才有討論到使用商標的行為，進而有依商標法第 5 條認定「商標使用」行為的可能。

以下表格為本文綜上所述，整理商標維權使用與侵權使用的異同。

¹¹¹ 許忠信，同前註 93，頁 101。

¹¹² 陳昭華，同前註 8，頁 201。

¹¹³ 參智慧財產法院 103 年度民商訴字第 37 號民事判決「……按商標法第 70 條第 2 款所稱以著名商標中之文字作為團體之名稱，其態樣原即非商標法第 5 條所稱之商標使用，而係基於對著名之註冊商標之保護，以擬制之方式，視為侵害商標權。」

¹¹⁴ 陳昭華，同前註 8，頁 201。

表 2 商標侵權使用與商標維權使用異同比較表

	商標維權使用	商標侵權使用
規範目的	防止商標權人不積極使用自己註冊的商標，如此一來其會獨佔商標權利，進而阻礙他人進入競爭市場的機會。	商標權人對於有第三人侵害其商標權時，得以主張救濟。
效力 ¹¹⁵	商標權積極使用效力	商標權排他效力
規範對象	商標權人	第三人
權利範圍 ¹¹⁶	同一商標於指定的商品、服務範圍內。	擴及於近似商標及類似及不類似 ¹¹⁷ 的商品、服務上。
實質內涵	皆應就商業交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷。	

表格來源:本文自行整理

第二項 商標法中有關誠實信用方法之規範

以下本文將對歐盟商標指令中之誠實信用方法規定與我國商標法中之合理使用規定進行說明。

第一款 歐盟

以下本文先觀察歐盟商標指令有關誠實信用方法之規範，再對比其所置於整個法體系架構之位置推斷其於歐盟商標指令中之定位。

一、歐盟商標指令中有關誠實信用方法之規範

¹¹⁵ 陳昭華，同前註 8，頁 115。

¹¹⁶ 陳昭華，同前註 8，頁 115。；汪渡村，同前註 46，頁 155。

¹¹⁷ 商標法第 70 條第 1 款之情形。

於新修正的歐盟商標指令¹¹⁸對商標之誠實信用方法有小幅度的修正，以下本文藉由該指令前言及 Directive 2008/95/EC 和 Directive 2015/2436 條文之對照，一窺歐盟指令有關商標之誠實信用方法之規定及變化。

以下表格為本文以 Directive 2008/95/EC 和 Directive 2015/2436 版本所規定的商標權效力之限制(Limitation of the effects of a trade mark)進行對照。

表 3 Directive 2008/95/EC 與 Directive 2015/2436 商標誠實信用方法相關條文對照表

指令	Directive 2008/95/EC	Directive 2015/2436
Limitation of the effects of a trade mark		
商標權效力之限制	<p>第 6.1 條:</p> <p>商標不得賦予商標權人禁止第三人於商業交易過程中，有下列使用情形:</p> <p>(a)自己之姓名或地址；</p> <p>(b)關於種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、製造商品之時間或提供服務之時間或其他商品或服務特徵之說明；</p> <p>(c)於有必要指明一商品或服務用途之情形下使用商標，特別是作為附件或零件之用途；</p>	<p>第 14.1 條:</p> <p>商標不得賦予商標權人禁止第三人於商業交易過程中，有下列使用情形:</p> <p>(a)自己之姓名或地址，<u>而第三人須為自然人</u>；</p> <p>(b)<u>標示或指示需無識別性</u>或關於種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、製造商品之時間或提供服務之時間或其他商品或服務特徵之說明；</p> <p>(c)<u>此商標是為了識別或提及有關商標權人的商</u></p>

¹¹⁸ 此為 Directive 2015/2436 版本。

	<p>第三人使用時，須符合產業或商業事務之誠實信用方法¹¹⁹。</p>	<p>品或服務，特別是於有必要指明一商品或服務用途之情形下使用商標，尤其是作為附件或零件之用途¹²⁰；</p> <p>第 14.2 條：</p> <p>前條情形僅適用於第三人使用須符合產業或商業事務之誠實信用方法¹²¹。</p>
--	--	--

表格來源:本文自行整理

經由上述之對照表，本文在說明於歐盟商標指令 Directive 2015/2436 版本中進行修改之部分為何前，先藉由該指令前言第 27 點瞭解該條規定之意義。於指令前言第 27 點提到商標權之排外效力並非賦予商標權人禁止第三人在公平且符合產業或商業事務之誠實信用方法的情形下使用標示或指示，商標權人亦不應禁止第三人為了識別或提及有關商標權人的商品或服務且其以符合公平且誠實信

¹¹⁹ Directive 2008/95/EC Article 6.1: The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade:

(a) his own name or address;

(b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of goods or services;

(c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts; provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

¹²⁰ Directive 2015/2436 Article 10.1: A trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade: (a) the name or address of the third party, where that third party is a natural person; (b) signs or indications which are not distinctive or which concern the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of goods or services; (c) the trade mark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular, where the use of the trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts.

¹²¹ Directive 2015/2436 Article 10.2: Paragraph 1 shall only apply where the use made by the third party is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

用的方式呈現之使用。第三人使用此商標如是為了藝術表現之目的，其使用方式亦是符合產業或商業事務之誠實信用方法。此外，歐盟商標指令是確認此種方式即符合產業或商業事務之誠實信用方法是得以確保所有基本權利和自由，尤其是表現之自由，才得以實施¹²²。由前言第 27 點可以了解到，因商標予以註冊後，給予商標權人極大之排他權利，但此權利不應影響他人之基本權利與表現自由，因此指令第 10 條之立法是為了於商標權與其他基本權利之間有所調和，而此調和之方式為第三人使用之方式須以「符合產業或商業事務之誠實信用方法」為之。

而由上述之指令前言第 27 點以及條文之前後對照表得以之觀之，Directive 2015/2436 版本之歐盟商標指令最大幅度之修正則是於(a)款中使用自己姓名之限制條款排除了以往包含商號之可能，將其限定僅於在自然人之姓名的情況下才得以適用。且於指令前言第 27 點有提到，於對比註冊在後的商標，經常性地賦予商號(trade name)不受限制保護下，為了創造商號與商標有較為平等的地位，此種使用只能限制於第三人於個人名稱使用。而此種使用一般應進一步限制其僅能用描述性或不具識別性之標示或指示之情形下¹²³。另外於(b)款「關於使用商品或服務特徵說明之限制條款」，於前段加上「標示或指示須無識別性或.....」其僅是增加在標示或指示其無識別性之情形下亦符合此限制條款，對原本有關商品或服務特徵之說明的情形並未有所變動，否則其不會用「或」這個字。於(c)款「關

¹²² Directive 2015/2436 Recital 27: The exclusive rights conferred by a trade mark should not entitle the proprietor to prohibit the use of signs or indications by third parties which are used fairly and thus in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. Furthermore, the proprietor should not be entitled to prevent the fair and honest use of the mark for the purpose of identifying or referring to the goods or services as those of the proprietor.Use of a trade mark by third parties for the purpose of artistic expression should be considered as being fair as long as it is at the same time in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. Furthermore, this Directive should be applied in a way that ensures full respect for fundamental rights and freedoms, and in particular the freedom of expression.

¹²³ Directive 2015/2436 Recital 27: In order to create equal conditions for trade names and trade marks against the background that trade names are regularly granted unrestricted protection against later trade marks, such use should only be considered to include the use of the personal name of the third party. Such use should further permit the use of descriptive or non-distinctive signs or indications in general.

於指明商品或服務用途之限制」，加上「此商標是為了識別或提及有關商標權人的商品或服務」，只是說明本款規定之目的，使條文更為明確，對此條款應無增加其他要件上之規定。

二、誠實信用方法之規範於歐盟商標指令中之定位

不管是 Directive 2008/95/EC 還是 Directive 2015/2436 的商標指令，有關商標誠實信用方法均規定於「商標權效力之限制」之規定中。於 Directive 2008/95/EC 之指令，其緊接於指令第 5 條商標權效力之規定後面。雖於 Directive 2015/2436 並無緊接於指令第 10 條商標權效力之規定後面，惟新增之第 11、12、13 條似是對於商標權人因註冊商標所被賦予之商標效力更為清楚且擴張之規範。如針對新增指令第 11 條之規範，於 Directive 2015/2436 版的歐盟商標指令前言第 26 點有提到為了確保已註冊商標之權利人能更有效率地反對仿冒品，應賦予其權利去禁止貼附侵權之商標於商品上或其他貼附前之準備行為¹²⁴。

因此，依照該條文之名稱¹²⁵，其可解釋在第三人於須符合產業或商業事務之誠實信用方法，並依照條文所規定之方式使用他人已註冊商標，並不會受到商標權效力所及。換句話說，指令所規定之商標權效力限制底下之「商標使用」本應是商標權所規範之效力範圍之內，惟第三人使用於「符合產業或商業事務之誠實信用方法」之情形下，例外為商標權效力所不及。

第二款 台灣

於我國現行商標法第 36 條所規定之不受他人商標權效力所拘束之情形，本條文為一般商標權侵害行為之法定免責事由，包括合理使用、功能性之使用、善意先使用及商標權耗盡等四種情形，在符合此等情形下，即便是知悉他人商標權

¹²⁴ Directive 2015/2436 Recital 26 : In order to enable proprietors of registered trade marks to combat counterfeiting more effectively, they should be entitled to prohibit the affixing of an infringing trade mark to goods, and certain preparatory acts carried out prior to such affixing.

¹²⁵ 於 Directive 2008/95/EC 為第 6 條；於 Directive 2015/2436 版本為第 10 條。

存在，其行為既不該當違法性，自得為不受他人商標權效力所拘束之抗辯¹²⁶。

一、商標法第 36 條第 1 項第 1 款合理使用之要件說明

而於我國商標法第 36 條第 1 項第 1 款為有關合理使用之條文，其條文為「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、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。」純就條文文義觀之，其主要可以分為三部分即(1) 自己之姓名、名稱；(2) 其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地；(3) 其他有關商品或服務本身之說明三部分。惟我國實務見解並非如此認為。

參照商標法逐條釋義中，指出我國商標法之合理使用之態樣可以分為描述性合理使用及指示性合理使用兩種¹²⁷。以下則就描述性使用與指示性合理使用之要件分別說明。

(一)描述性合理使用

指第三人以他人商標來描述自己商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式的使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源的功能，而係純粹作為第三人商品或服務本身的說明。況商標權人固可排除第三人未經其同意將商標作為指示自己商品或服務來源的使用，但第三人的使用，若係以商標的文字或圖形所具有的原始意義，來表示有關商品或服務本身的說明，既非作為商標使用以指示商品或服務來源，消費者亦不會因此對商品或服務來源發生混淆誤認之虞，即非商標權效力所得拘束的範圍¹²⁸。

由上述文字可知，此描述性合理使用包含商標法第 36 條第 1 項第 1 款中之「自己商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等」及「其他有關商品或服務本身之說明」之部分，皆屬描述性合理使用之部分。而原於該款條文中之「表示自己之姓名、名稱」似未包含於描述性合理使用之範圍內。

¹²⁶ 同前註 32，頁 137。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹²⁷ 同前註 32，頁 138。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹²⁸ 同前註 32，頁 138。(最後瀏覽日:2017/10/27)

而是否構成描述性合理使用，依商標法逐條釋義其可以分為三要件，下為商標法逐條釋義¹²⁹對三要件之說明。

1. 符合商業交易習慣之誠實性用方法

應視行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標的商譽，而致影響公平競爭秩序以為判斷¹³⁰。

2. 行為人的使用「僅為說明」其商品或服務

即指行為人並非用以指示商品或服務來源，惟須合併考量其使用之方式，是否符合商業上普通標示的習慣，或市場上誠實交易之實務，如行為人使用他人商標的文字作為商品或服務名稱，係顯著的方式特別標明，使消費者誤認為作為指示商品或服務來源之識別標識，仍會構成商品或服務來源之混淆，應不能主張其為合理使用¹³¹。

3. 非作為商標之使用

此適用前提，常為註冊商標的文字原屬於描述性或說明性文字，故可取得第二意義而作為商標使用。但其尚有本身原始的意義，商標權人即無權禁止他人以該文字本身原始的意義描述所提供商品或服務，該等非作為商標使用的情形，不會受到商標權效力之拘束¹³²。

(二)指示性合理使用

係指第三人以他的商標指示該他人的商品或服務，此種使用方式，係利用他人商標指示他人商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的內涵或用途等，類此使用情形，多常見用以表示自己零組件產品與商標權人商標產品相容，或提供商標權人商品的維修服務，或出現於比較性廣告等商業交易習慣上的使用形式¹³³。

由上述文字可知，此指示性合理使用包含商標法第 36 條第 1 項第 1 款中條

¹²⁹ 同前註 32，頁 138。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹³⁰ 同前註 32，頁 138。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹³¹ 同前註 32，頁 138。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹³² 同前註 32，頁 138。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹³³ 同前註 32，頁 138-139。(最後瀏覽日:2017/10/27)

文之「表示自己商品或服務之用途」，而於條文中並未有「表示自己商品或服務之內容」之用字。而於修法理由中，其可以看出指示性合理使用是「用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等，類此使用情形多出現於比較性廣告、維修服務，或用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容」¹³⁴，似可推知其與「描述性合理使用」共用「品質、性質、特性」等文字。

而是否構成「指示性合理使用」，依商標法逐條釋義其可以分為三要件，下為商標法逐條釋義對三要件之說明。

1. 符合商業交易習慣的誠實信用方法

係指行為人主觀上沒有不正當競爭或攀附他人商標的意圖，客觀上使用的事證須符合誠實信用方法，並無不正確或非真實的表示，或有意圖影射或攀附他人商標的商譽而致影響公平競爭秩序等情形¹³⁵。

2. 使用他人商標為必要行為

係指行為人為標明自己商品或服務之目的，有使用他人商標必要性而言；尤其指自己商品的配件或零件來自他人的商標商品，若不使用他人商標說明其商品或提供服務時，將無法令人輕易辨識。但必須符合工商業誠實慣例使用為限¹³⁶。

3. 使用之結果不會造成相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤認之虞

使用他人商標，必須沒有任何暗示係由商標權人贊助、保證等關係，行為人應證明其行為，足以反應他人與行為人間商品或服務之真實及精確關係。另外，比較性廣告，使用競爭者的商標不僅不能內容不實，或造成相關者對產品或服務來源或品質的混淆，而且不能從事傷害對手而有不公平競爭之行為¹³⁷。

由上述商標法逐條釋義對於「指示性合理使用」之三要件說明可以看出，其與描述性合理使用之共同要件僅有「符合商業交易習慣的誠實信用方法」，而另

¹³⁴ 民國 100 年 5 月 31 日之商標法第 36 條修法理由，同前註 101。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹³⁵ 同前註 32，頁 139。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹³⁶ 同前註 32，頁 139。(最後瀏覽日:2017/10/27)

¹³⁷ 同前註 32，頁 139。(最後瀏覽日:2017/10/27)

外兩個要件即「使用他人商標為必要行為」、「使用之結果不會造成相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤認之虞」，從法條文義皆無法歸納出¹³⁸。且其認為指示性合理使用仍有發揮商標之基本功能，因「係利用他人商標指示他人商品或服務來源的功能」，而指示性合理使用僅是利用此使用他人商標來「表示自己所提供商品或服務的內涵或用途等」，因此於商標法逐條釋義對指示性合理使用之要件說明並未提到「非作為商標使用」此要件。

由上述藉由商標法逐條釋義對商標法第 36 條第 1 項第 1 款有關合理使用之說明，可以看出其並未對「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱」此商標合理使用之類型有特別說明，而於對描述性合理使用之說明又未看見此類型有被包含於內。另外，綜觀逐條釋義對描述性合理使用與指示性合理使用之要件細部說明，除「符合商業交易習慣的誠實信用方法」相同外，其他要件皆不相同，本文似是看不出規定於同一款之實益。

二、合理使用規定於我國商標法之定位

如於本文前述¹³⁹，商標權人一經註冊取得商標權，並取得排他效力，此為商標法第 35 條之商標權之效力範圍。而我國商標法之合理使用規定於商標法第 36 條第 1 項第 1 款，於商標法第 35 條之後，為不受商標權效力所拘束之規定。而此規定於商標法中之定位為何，容有爭議。

商標權為智慧財產權之一，雖屬私權，但仍應衡量與公益間之平衡，因此本法於第 36 條訂有商標權效力所不及之規定，而有關商標權效力所不及之事項規定之性質，應是屬商標權效力之限縮，亦或是商標權人免責抗辯事由，有所爭議¹⁴⁰。如認為屬商標權效力之限縮，則符合商標權效力所不及之行為，本質上應不

¹³⁸ 黃惠敏，商標使用與合理使用—以我國實務見解為中心，「商標使用」規範之現在與未來，元照出版有限公司，初版一刷，頁 141，2015 年 4 月。

¹³⁹ 參本文第二章第三節第一項第二款第二目。

¹⁴⁰ 汪渡村，同前註 46，頁 186。

屬於侵害商標權之行為¹⁴¹；如認為屬於商標侵權抗辯事由，則縱使符合商標權效力所不及事項之行為，其本質仍屬於侵害商標之行為，侵權人僅得以之作為免責之抗辯¹⁴²。而於商標法第 36 條第 1 項第 1 款之條文中有「非作為商標使用」之文字，如純就條文義觀之，其應為商標權效力之限縮，非屬抗辯事由。第三人依本條文主張不受商標權效力之拘束，應以非為商標使用為前提。惟是否真是如此，本文於後會有討論¹⁴³。

第三項 歐盟與台灣對商標使用相關規範之比較

經由前述對於歐盟商標指令與我國商標法對商標使用及誠實信用方法相關規範之說明後，本文於此就歐盟及我國之法規範進行比較，期能觀察出兩者之異同。

在此先與敘明的為不管於歐盟或我國商標法之規範中有關商標使用之規範大致可以分為兩種類型，分別為商標維權使用與商標侵權使用。有關商標維權使用之規定，不管於歐盟商標指令亦或我國商標法之規範中皆不重視其是否有「使用意圖」，視其是否有「使用之事實」。而我國商標法與歐盟商標指令最大之不同點為，其將商標使用拉出規範於商標法第 5 條，提升至總則規範之中，不管商標侵權使用亦或維權使用構成之前提均先檢視該行為是否符合商標法第 5 條之規範。以下本文試比較歐盟商標指令與我國有關商標侵權使用與誠實信用方法規範之異同。

¹⁴¹ 學者認為，智慧財產權除保護私人法益外，也在促進公共利益，因此智慧財產權雖然賦予人若干權利，但也同時對於所賦予之權利加以限制，讓社會大眾在一定範圍內可以加以利用，而不會構成侵權。換言之，權利人所取得之權利受有限縮，超出此一部分為法律開放給社會大眾利用之空間，為權利人效力所不及。謝銘洋，智慧財產權法，元照出版有限公司，五版一刷，頁 243，2014 年 8 月。

¹⁴² 學者認為，如從「不受他人商標權之效力拘束」之文義觀察，似可認為該規定僅排除商標權之拘束力，因此商標權人之商標權仍存在，其性質應屬於商標侵權人之抗辯事由。汪渡村，同前註 46，頁 186。

¹⁴³ 參本文第四章、第五章。

一、商標侵權使用規範要件之比較

以下本文對比歐盟商標指令與台灣商標法規，認為於商標侵權使用之規範上有三點不同之處。

(一)使用行為規範方式不同

不管於何種版本之歐盟商標指令將類似我國商標法第 5 條之商標使用皆規定於商標賦予商標權人之排他效力之下，而此些行為為例示規定，非為列舉規定，否則條文不會以「以下情形，尤其是以下之行為，如造成 5.1 條、5.2 條的情況應被禁止」¹⁴⁴。而台灣商標法於商標法第 5 條為商標使用行為之規範，條文為「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一」，其所列之四種行為似為列舉之規定¹⁴⁵，此為第一點之不同。

(二)台灣商標使用行為規範需「足以使相關消費者認識其為商標」

於我國商標法第 5 條商標使用之行為規範中有「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標」有「足以使相關消費者認識其為商標」之文字，觀察歐盟商標指令第 5.3 條之規範並無相似之文字，此為第二點之不同。

(三)台灣將商標使用規範置於總則之法體系中

於歐盟商標指令之規範中，有關商標侵權使用規定於商標權效力規定之下，於 Directive 2008/95/EC 版本規範於第 5.3 條、於 Directive 2015/2436 版本規範於第 10.3 條。而台灣商標法將商標使用規範之法條置於整部商標法的總則之中，非規範於商標法第 35 條商標權效力規範之下，此點亦與歐盟商標指令不同。

此點會造成什麼影響，於前本文所整理之歐盟商標指令的條文中，可以看到商標權效力有兩種情形，一為一般商標之混淆誤認一為著名商標之特殊保護規範。回到台灣商標法觀之，雖於商標法第 35 條有商標權效力之規範，且其條文與商

¹⁴⁴ Directive 2008/95/EC 版本。於 Directive 2015/2436 條文文義相同。

¹⁴⁵ 黃銘傑，贈品行為與商標之使用——評智慧財產法院九十九年度民商上字第六號判決，月旦法學雜誌，第 216 期，頁 187，2013 年 5 月。

標法第 68 條之一般侵權規範幾乎完全相同，但不管於商標法第 35 條或第 68 條皆只有針對一般商標混淆誤認的情形予以規範。從整部台灣商標法體系進行觀之，需先依商標法第 5 條判斷第三人是否構成商標使用，如答案為肯定，會產生商標法第 35 條所規範之商標權效力。如此一來，似可推論，我國商標法之商標權之效力並未包含商標法第 70 條之各款情形。換句話說，我國商標權之效力，並未包含著名商標之特殊侵權態樣，而著名商標之特殊侵權態樣是否仍需以有商標法第 5 條之商標使用行為為前提，則有疑義。

對照歐盟商標指令，本文見解認為，台灣商標法第 70 條第 1 款所規範之著名商標的特殊侵權態樣，應移至商標法第 35 條之中，雖其是針對著名商標所給予之特殊保護，其仍屬於商標權效力之內。惟有如此，才不會有於判斷著名商標之特殊侵權態樣時是否需以成立商標法第 5 條為前提之疑義¹⁴⁶。

二、商標誠實信用方法規範要件之比較

以下本文對比歐盟商標指令與台灣商標法規，認為於商標誠實信用方法之規範上有四點不同之處。

(一)台灣將三種合理使用之態樣置於商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定之內

於歐盟商標指令之規定¹⁴⁷，其對於誠實信用方法之規範以第 6.1 條規範之¹⁴⁸，並針對三款不同之情形以不同款項予以規範，只有將三款之共同要件「第三人使用時，須符合產業或商業事務之誠實信用方法」共同規範。

而於台灣商標法第 36 條所規範不僅有合理使用之內容，其尚有功能性之使用、善意先使用及商標權耗盡等情形。因此我國將三種合理使用之情形以一款之內容規定完成，不似歐盟商標指令分別以不同款項予以規範，此為第一點之不同。

¹⁴⁶ 陳龍昇，網路服務提供者商標間接侵權責任，中原財經法學，第 33 期，頁 223，2014 年 12 月，採部分相同見解。於我國實務操作上確實有產生疑義，詳見本文於第三章第二節第一項中有關擬制侵權部分的實務判決整理。

¹⁴⁷ Directive 2008/95/EC 版本。

(二)台灣商標法第 36 條第 1 項第 1 款並未有明確規範三種合理使用類型之文字

於前述第一點提到，台灣商標法將三款合理使用類型皆規定於商標法第 36 條第 1 項第 1 款之規定中「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、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。」其看似有包含三種合理使用之類型，但從修法理由或商標法逐條釋義中，卻說明合理使用之態樣只有包含描述性合理使用與指示性合理使用兩種。

首先，從商標法逐條釋義和修法理由中，並未說明有關於使用自己之姓名或名稱之合理使用的類型；再來於此段條文文字應為描述性與指示性兩種合理使用類型所共用，惟從本章第三節第二項第二款中從商標法逐條釋義對描述性與指示性合理使用之要件說明可以發現這兩款之合理使用的意義、要件完全不同，如於指示性合理使用並未有「非作為商標使用」此要件，惟其卻一同規範，共用此條文文字似非毫無疑義。

(三) 台灣商標合理使用規範之適用需「非作為商標使用者」

於我國商標法第 36 條第 1 項第 1 款之條文中「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、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。」有「非作為商標使用者」之文字。觀察歐盟商標指令第 6.1 條之規範中，並未有相類似之文字。

(四)台灣將合理使用規定於商標法第 36 條，則會有著名商標之特殊侵權是否有成立合理使用情形可能之疑義

歐盟商標指令將誠實信用方法規定於商標權效力規定之後，可以推斷出當第三人使用與他人商標相同或近似之標示而有指令第 5 條所規範之一般商標混淆誤認或著名商標特殊侵權態樣之情形，只要符合指令第 6 條之情形，仍可不受指

令第 5 條規定商標權效力規定之限制。換句話說，因歐盟商標指令第 5 條商標效力之規定已包含一般商標與著名商標侵害態樣之內容，誠實信用方法規範位於指令第 6 條，由法條規範位置可以得出，不管第三人對商標權人造成何種侵害皆有主張誠實信用方法的可能。

反觀台灣商標法，於商標法第 35 條規範商標權之效力與於商標法第 36 條第 1 項第 1 款規範商標法合理使用之情形看似與歐盟商標指令之規範方式相同。惟如同前所述，商標法第 35 條之條文與商標法第 68 條一般商標侵權之條文相同，惟其卻未包含商標法第 70 條第 1 款之著名商標特殊侵權規範。且於商標法第 35 條第 2 項之條文文字為「除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意」，其表示僅有第二項所列之三款情形才有商標法第 36 條之適用，將此兩點綜合觀之，則會有著名商標發生之特殊侵權態樣是否有適用商標合理使用之疑義¹⁴⁹。

¹⁴⁹ 詳見本文於第三章第二節第一項中有關擬制侵權部分的實務判決整理。



第三章 歐盟與台灣實務判決對商標侵權使用要件操作之比較

本章將進行歐盟與台灣實務判決對商標侵權使用要件操作之比較，本文欲藉由歐洲法院有關商標侵權使用之經典案例進行整理，並與我國近五年有關商標侵權使用判決進行整體性的觀察。

第一節 歐盟

藉由本文於第二章第三節之整理可以發現在歐盟商標指令並未有針對商標侵權使用有明確的定義，而其藉由歐洲法院案例的累積嘗試對商標侵權使用有所解釋。因此以下部分，本文將藉由歐洲法院經典案例之整理，了解歐盟商標指令第 5 條各款於歐洲法院實務上的操作情形。以下本文分為三部分，第一部分為對指令第 5.1 條(a)款最為基本之雙重同一保護進行介紹；第二部分為對指令第 5 條之其他款所規範保護與指令第 5.1 條(a)款保護有何不同進行說明；第三部分則為歐洲法院對關鍵字廣告之商標侵權使用之見解進行介紹。

第一項 指令第 5.1 條(a)款---雙重同一情形所給予的絕對保護

歐盟商標指令第 5.1 條(a)款為商標法針對商標最基本的保護類型，即為使用標示與商標相同以及使用類別也與商標所註冊之類別同之雙重同一的情形。以下本文將藉由數個歐洲法院之相關判決分成四部分，首先，先藉由 Arsenal 案了解何謂本款所要保護之商標功能；再藉由 Hölterhoff 案和 Adam Opel 案了解何謂不受本款所保護之商標使用；接著藉由幾則經典判決了解該款之重要要件的解釋；最後再藉由 Céline 案確立該款的檢驗要件。

第一款 以影響到商標之指示來源功能作為判斷要件-- Arsenal 案

西元 2002 年歐洲法院對 Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed¹⁵⁰案(下簡稱

¹⁵⁰ Arsenal FC 為一個在英國第一聯盟知名的足球隊，其有一個暱稱為「the Gunners」，並與兩個徽章：一個為大砲，另一個為盾牌相連結。於西元 1989 年 Arsenal FC 將「Arsenal」和「Arsenal Gunner」與大砲和盾牌的徽章在外衣、運動衣、鞋子等商品類別註冊為商標。近幾年，於商業或促銷活動上販賣有此商標的紀念品逐漸擴大且其有實質的收益。Arsenal FC 為確保此皆為官方的(official)產品，即產品為 Arsenal FC 製造或來自其授權的廠商，期能此些商標能被支持者清楚地辨識並努力說服支持者指只能購買官方的產品。自西元 1970 年起，Mr Reed 販賣

「Arsenal 案」)作出判決，此為歐洲法院對歐盟商標指令(下稱「指令」)第 5.1 條(a)款之「商標使用」進行較完整的闡述。該案由英國法院提出 2 個問題請求歐洲法院進行先決裁決(preliminary ruling)¹⁵¹，其問題如下：(1)當第三人於商業交易過程中使用與一有效註冊商標一樣之標示於同樣的商品類別，且並無指令第 6.1 條之商標侵權的抗辯事由，其是否可以自己並未以此標示作為指示來源之使用而為抗辯；(2)如果第一個問題的答案為肯定的，本案的「使用」此標示是否可被認為是對商標權人有足夠的支持、忠誠之可能¹⁵²。

於回答第一個問題之前，須先了解到指令第 5.1 條(a)款規定是賦予商標權人有權禁止第三人「任何使用」與已註冊商標相同的標示於註冊相同之商品類別或是僅限於第三人之使用須影響或可能影響到商標的其一功能，商標權人才得以禁止其使用¹⁵³，換句話說，須先了解指令第 5.1 條(a)款所保護「使用」究竟為何。而歐洲法院對此問題的回答則是依據指令前言第 9 點其說明指令制定的目的是為了確保商標權人在所有會員國的法體系下皆享有相同的保護¹⁵⁴，為了避免提供

給 Arsenal FC 的體育場外的攤販的商品，如足球的制服與紀念品且上面幾乎都有 Arsenal FC 的標示。其僅有非常少量的商品為官方之正版商品。而此些攤販上有一免責聲明告知消費者「只有在商品上有標示來自 Arsenal FC 官方的商品才是與 Arsenal 隊伍之正版授權，而其他商品上的文字或標示僅為裝飾產品之用並非用來指示其與其他官方授權的產品有所關聯。因此 Arsenal FC 提起刑事和民事訴訟。另外特別註明的是，此時所適用的歐盟商標指令為 the First Council Directive 89/104/EEC。 CJEU, Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed(C-206/01),para.12-17.

¹⁵¹ 根據歐盟聯盟運作條約第 267 條(Treaty on the Functioning of the European Union,TFEU)，係由會員國法院或法條提出申請，請求歐洲法院解釋歐盟運作條約與歐盟條約或解釋歐盟機關所訂定的法令等。先決裁決主要特徵為何？此類判決嚴格來說，並無訴訟當事人存在。歐洲法院作出先決裁決時所扮演的係一協助會員國法院的角色。歐洲法院作出判決後，隨即將此判決送交提出聲請的會員國法院，而會員國法院將繼續系爭案件的審理。就先決裁決的整體程序而言，系爭案件的審理始於提出聲請的會員國法院，亦終於該會員國法院。就先決裁決的效力而言，不得對先決裁決提出抗告或上訴，而事實上歐洲法院之上亦無上級法院的存在。但須特別說明的是，此處所謂先決裁決具有法律上的拘束力，非指歐洲法院就會員國法院的系爭案件，代替提出聲請的會員國法院行行使司法權；歐洲法院僅就會員國法所提出的法律爭點加以解釋，至於會員國的系爭案件，仍由會員國法院於取得先決裁決後續行訴訟程序。(有部分與學者翻譯不同，為求文字一致因此而作些微更動。如學者翻譯「初步判決」、「歐盟運作條約」、「歐盟法院」等部分，而本文翻譯為「先決裁決」、「歐盟聯盟運作條約」、「歐洲法院」) 參謝國廉，以比較法之視角論商標誠實使用：以歐盟法與我國法為中心，中正財經法學，第 8 期，頁 120，2014 年 1 月。

¹⁵² CJEU, Arsenal Football, *supra note*150,para. 27.

¹⁵³ *Id.*, at para. 42.

¹⁵⁴ *Id.*, at para. 44.

權利人的保護會因會員國而不同，法院必須對指令第 5.1 條給予一致的解釋，尤其是針對「使用」，其亦是此次先決裁決所提出的主要問題¹⁵⁵。

商標基本功能於不被扭曲的競爭體系中實現，為本指令所欲建立和維持的。而商標的基本功能則是使消費者或終端使用者得以在無任何混淆可能下去區別並認識商品或服務來源，而此商標之識別則保證為此產品或服務來自於同一企業，如此一來，此企業才得以為其商品或服務品質負責¹⁵⁶。於指令前言第 10 點其提到指令給予商標權之絕對保護即是針對商標、商品服務皆相同的情形，其保護的目的特別是針對商標指示來源功能¹⁵⁷，且指令第 5.1 條(a)款是針對商標獨佔權利的規定，是為了保護商標權人的特定利益就像權利人一樣¹⁵⁸。換句話說，歐盟商標指令針對第 5.1 條(a)款對商標有絕對保護規定的「使用」限定為當第三人使用標示有影響或可能影響到商標功能尤其是對消費者保證的指示來源功能¹⁵⁹，此絕對保護的權利才有發動的可能。

回到本案，第三人於商品上使用「Arsenal」等字以及其他的標示，如「The Gunners」，其會創造出一種印象，即這些商品與商標權人有實質上的連結(material link)¹⁶⁰。因此本案結論為，第三人於商品上使用有「Arsenal」等字樣，而此產品並非來自商標權人，此使用已破壞商標的基本功能。而其亦為指令第 5.1 條所規定之雙重同一之情形，商標權人能依指令第 5.1 條主張其權利¹⁶¹。

最後本案所揭示及確立的為，指令第 5.1 條(a)款所規範的「商標使用」為影響到商標基本功能的使用，尤其是針對指示來源的功能。至於此標示被視為是對商標權人有足夠聯繫的支持、忠誠，對於此「使用」的解釋是無關緊要的¹⁶²。

¹⁵⁵ *Id.*, at para. 45.

¹⁵⁶ *Id.*, at para.48.

¹⁵⁷ *Id.*, at para.50.

¹⁵⁸ *Id.*, at para .51.

¹⁵⁹ *Id.*, at para .51.

¹⁶⁰ *Id.*, at para.56.另外於此判決的第 57 段提到，判決的結論並不會因 Mr Reed 攤販上的聲明而有所影響。因為其仍有極大的可能當這些上有 Arsenal 標示卻非正版的商品脫離有免責聲明的 Mr Reed 之攤販後，其他消費者於之後看到這些商品仍有極大的可能以此標示認為這些商品的來源為 Arsenal FC。 *Id.*, at para .57.

¹⁶¹ *Id.*, at para. 60.

¹⁶² *Id.*, at para.23. 佐審官對此亦表達出相同看法，其表示此關係與商標法的目的無關。商標的功

此案所帶出的重要結論也一直影響往後的歐洲法院判決，如於 Adam Opel 案¹⁶³、Céline 案¹⁶⁴和 Anheuser-Busch 案¹⁶⁵皆可看到。

第二款 不受指令第 5.1 條(a)款所保護的描述性使用

於 Arsenal 案，歐洲法院強調如果第三人在沒有影響到商標權人的利益，權利人不得禁止第三人於同一商品或服務使用相同已註冊商標的標示，而此利益涉及到商標的指示來源功能。如此使用僅僅是為了描述的目的，其自使被排除於指令第 5.1 條的範圍外，因為其不會影響到本條文強調所要保護的利益，因此也不會落入此條文的範圍內¹⁶⁶。換言之，描述性使用因其不會影響到商標的指示來源功能，因其非指令第 5.1 條所要保護的「使用」。至於何種使用會被認為是描述性使用，本文以下進行說明。

歐洲法院於 Michael Hölderhoff v. Ulrich Freiesleben¹⁶⁷(下簡稱「Hölderhoff 案」)的判決中，德國杜塞爾多夫高等法院認為此案的結果牽涉到對歐盟商標指令第

能與指令所追求的目標，其最主要的因素非消費者購買上有商標商品時的感覺，而是第三人藉由此標示使產品能夠識別其可能來自商標權人，而這也正是第三人所追求的，與消費者對這商標的想法無關。Opinion of Advocate General, Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, point.67.

¹⁶³ CJEU, Adam Opel AG v. Autec AG(C-48/05),para.21.” It should, however, be remembered that, in accordance with the case-law of the Court of Justice, the exclusive right under Article 5(1) of the directive was conferred in order to enable the trade mark proprietor to protect his specific interests as proprietor, that is, to ensure that the trade mark can fulfil its functions and that, therefore, the exercise of that right must be reserved to cases in which a third party’s use of the sign affects or is liable to affect the functions of the trade mark, in particular its essential function of guaranteeing to consumers the origin of the goods.”

¹⁶⁴ CJEU, Céline SARL v. Céline SA(C-17/06),para.26-28.

¹⁶⁵ CJEU, Anheuser-Busch Inc. v. Budjovický Budvar, národní podnik(C-245/02), para .60.

¹⁶⁶ CJEU, Arsenal Football, *supra* note150,para. 54.

¹⁶⁷ 原告 Mr Freiesleben 是「Spirit Sun」和「Context Cut」兩註冊於德國商標的商標權人，其分別所代表的產品是「此首飾由鑽石進行進一步處理做成」、「此首飾由寶石進一步處理做成」。此兩產品以此二商標區別其分別用不同的特殊的切法(by particular cuts)而完成。商標「Spirit Sun」所代表的是從中心發射的圓形切割方式；商標「Context Cut」所代表的是用尖細斜的交叉刀進行方形切割。Mr Hölderhoff 進行各種寶石的買賣，有些由他自己進行切割；有些從其他零售商買來。他所販售的石頭一部分的由自己製造；另一部分則由第三人那取得。於 1997 年 7 月 3 日，在商業談判的過程中，Mr Hölderhoff 提供給金匠或珠寶商一些半寶石或裝飾性的石頭，他用「Spirit Sun」和「Context Cut」來形容此些半寶石與石頭。而金匠或珠寶商則被指示須用「Spirit Sun」方式切割石柳石，此產品被稱為「rhodolites」。而在提貨單及發票上都沒有提及「Spirit Sun」和「Context Cut」兩商標。因此，Mr Freiesleben 在德國的杜塞爾多夫地方法院對 Mr Hölderhoff 提起訴訟聲明其已侵害到自己已註冊的商標。1998 年 8 月 19 日，法院判原告勝訴。後 Mr Hölderhoff 對此判決於杜塞爾多夫高等法院提起上訴，而 Mr Freiesleben 堅持此上訴須予以駁回。CJEU, Michael Hölderhoff v. Ulrich Freiesleben(C-2/00),para.5-9.

5.1 條的解釋，因此對歐洲法院提起先決裁決。其問題為，當被告揭露產品的來源為自己製造的，而其使用與原告享有保護的標示僅是為了表示他所提供產品的特定特徵，而其沒有使標示在商業上被認為是用來源指示的問題時，其是否有違反指令第 5.1 條(a)款、(b)款¹⁶⁸?因為第三人於商業協調中使用此標示是為了與其潛在客戶，即具有專業知識的珠寶商溝通且其對此商標的產品特徵非常熟悉。第三人僅以描述自己產品特徵而使用而非用來指示產品的來源¹⁶⁹。而學者認為，於該案中之使用雖為於經濟背景中即於商業過程中之使用，惟其不可能有混淆商品之商業來源的可能僅純為描述上的幫助而使用¹⁷⁰。

歐洲法院的回答，依據歐盟商標指令第 5.1 條的規定，在第三人於商業的協調中，揭示此商品為自己製造且使用此標示也僅是為了表示其所提供商品的特定特徵，且此標示並沒有被認為是企業的指示的問題時，商標權人不能依指令第 5.1 條行使其絕對權利¹⁷¹。

另外於 Adam Opel AG v. Autec AG¹⁷²(下簡稱「Adam Opel 案」)的判決中，此案是否為不受指令第 5.1 條(a)款之描述性使用佐審官與歐洲法院有截然不同的看法。此案由德國的紐倫堡，菲爾特地方法院向歐洲法院提出先決裁決¹⁷³，問題為

¹⁶⁸ *Id.*, at para.11.

¹⁶⁹ *Id.*, at para.16.

¹⁷⁰ Alice Blythe, Internal company emails: should the inclusion of trade marks be regarded as use in the course of trade or a private matter?, E.I.P.R. 2014, 36(2),108 (2014).

¹⁷¹ CJEU, Michael Hölterhoff, *supra note*167,para.9.

¹⁷² 原告 Adam Opel 公司是一個馬達製造商，其於 1990 年 4 月 10 日將  此圖像商標(下稱「Opel logo」)註冊於機車及玩具的類別，而被告 Autec 公司為製造遠端遙控模型車，而其商標為「Cartronic」。於 2004 年德國，Adam Opel 公司發現 Autec 公司製造並販售 the Opel Astra V8 coupé 型號 1:24 的遠端遙控模型，且於散熱器的格子上有 Opel logo，就像真實的機車一樣。而「Cartronic」商標旁附隨著[®]也可清楚地在使用者手冊的前頁以及在遠端遙控器的上方清楚辨識。另外，「AUTECE[®] AG」和「AUTECE[®] AG D 90441 Nürnberg」皆出現於使用者手冊的背面，後面的指示則有出現在遠端遙控器的下方。在德國紐倫堡，菲爾特地方法院提出先決裁決申請前，Adam Opel 尋求能禁止 Autec 公司於商業上使用 Opel logo 在其模型上並提供販售及行銷，或是為了前述目的而持有這些商品，或進口或出口上面有此商標的商品，並要求於每一個侵權行為中獲得 25 萬歐元的賠償，而此限制不得超過六個月。CJEU,Adam opel, *supra note*163,para.4-8.

¹⁷³ 本案問題有三個，其他兩個為，如果第一個問題為肯定的，此種用商標來描述模型車的種類或品質是否為商標指令第 6.1 條(a)款的情形(應是指令第 6.1 條(b)款)及於此案件，什麼是符合產業或商業事務的誠實信用方法的決定性的準則。如於本案，模型車的製造商將標示使用在包裝或模型車所需的配件上，此標示連同模型車製造商自己的商標、公司名及地址一起被識別，其是否符合誠實信用方法。*Id.*, at para.13.

如果玩具模型車的製造商為模型車之製作而以真正汽車為原型將其縮小到一定比例而使用與商標相同之標示，而商標權人亦有將此商標註冊於玩具之類別，製造商之行為是否構成指令第 5.1 條(a)款之商標使用¹⁷⁴。

於本案的佐審官¹⁷⁵意見為其認為被告使用 Opel logo 於玩具此等商品上為與商標功能之影響毫不相關，不管是因此商品之本質亦或是消費者之角度，消費者僅會將其視為被告將 Opel logo 使用於模型車上僅為忠實還原其所複製之車輛，而非為了在模型車與原商標所註冊之機車類別間建立實質的連結¹⁷⁶，因此根本非指令第 5.1 條(a)款所規範之商標侵權使用。而歐洲法院則採取完全不同之見解，其認為被告使用之行為，分別依原告所註冊之不同類別構成不同之商標侵權¹⁷⁷。

從上述兩個歐洲法院之見解進行比較，可以看出何為不受指令第 5.1 條(a)款保護之描述性使用之認定有其難度，否則此二案件不會有完全不同之結果。而兩案件之惟一的不同點是於 Hölterhoff 案，第三人使用與商標權人商標相同之標示其所針對之對象與其潛在客戶，即具有專業知識的珠寶商進行溝通，而於 Adam Opel 案，第三人使用標示之對象為一般大眾。如真因此不同點，而導致最後結果之不同，其原因為何，此仍待歐洲法院之解釋。

第三款 於交易過程中使用/使用於商品或服務的解釋

「於交易過程中使用」(in the course of trade)以及「於與註冊商標相同或近似之商品或服務上使用」(in relation to goods or services)(下簡稱「使用於商品或服務」)二要件是賦予僅為一般使用或「商標使用」的關鍵要件，因此以下本文將藉由幾則歐洲法院判決觀察歐洲法院實務對此二要件要如何進行解釋。

¹⁷⁴ *Id.*, at para.8-9.

¹⁷⁵ 於該案的佐審官意見中有提到歐洲法院由之前案例累積所建立的審查基準(examination)將著重於兩方面即此標示是否作為商標使用亦或是此使用是為了其他目的。而僅將商標作為描述目的的使用不構成商標使用。如其使用與商標功能無關的，其為一個框架式的類別。Opinion of Advocate General, Adam Opel AG v. Autec AG. point.21,32,34.

¹⁷⁶ *Id.*, at point.35-46.

¹⁷⁷ CJEU, Adam Opel, *supra* note163,para.37.

一、於交易過程中使用的解釋

於指令第 5.1 條的條文中，權利人有權禁止第三人未經其同意的情形下，於商業交易過程中(in the course of trade)，依(a)、(b)款的情形使用相同或近似之標示。歐洲法院於 Arsenal 案中有對此要件進行解釋，只要其發生為獲得經濟利益的商業活動，而非私人事務¹⁷⁸，換句話說，此使用須著重於其使用於經濟背景¹⁷⁹。於往後的歐洲法院 Adam Opel 案¹⁸⁰、Céline 案¹⁸¹中亦採相同見解。Arsenal 案的佐審官對此要件進行釐清，雖然於此案並無任何爭議。第三人使用與商標權人商標相同標示並非其有獲得任何實質上的利益即一概禁止¹⁸²。如第三人使用標示是出自於私人的使用，於法律上應認為是合法的，以下舉兩個例子。一為如有人將 BMW 的標示用於鑰匙圈上，除了其習慣性的使用鑰匙而獲得便利外，其並無得到任何實質上的利益。另外一例子為，於西元 1960 年代，安迪沃荷將某湯的品牌「Campbell」用於幾幅畫中，雖然其顯得獲得經濟上的利益。因此有激進的言論認為，商標權人的權利有可能剝奪現代藝術用照片用「pop art」的表現方式。而其他的非商業上使用(other non-trade uses)，如教育目的也落於權利人的保護範圍之外¹⁸³。於此情形下，商標權人無法反對第三人使用此標示，因其並非被認為是商標；或者是說其仍為是商標，但其使用並非是為了商業目的(commercial purposes)¹⁸⁴。簡而言之，佐審官認為如果商標是被用於私人領域，如上述的用於鑰匙圈或畫作；或其非於商業上使用，如為了教育的目的，皆不符合於商業上使用(in the course of trade)的要件。

二、使用於商品或服務的解釋

於前述的 Arsenal 案，可推知指令第 5.1 條(a)款給予權利人絕對保護的絕對

¹⁷⁸ CJEU , Arsenal Football, *supra note150*,para. 40.

¹⁷⁹ *Supra note170*,at 108.

¹⁸⁰ CJEU , Adam Opel, *supra note163*,para.18.

¹⁸¹ CJEU, Céline SARL, *supra note164*,para.17.

¹⁸² Opinion of Advocate General , Arsenal Football, *supra note162*,point.62.

¹⁸³ *Id.*, at point.63.

¹⁸⁴ *Id.*, at point.64.

(absolute)與是否混淆誤認的可能無關，因為於此情形其已推定了可能性。指令第 5.1 條(a)款推定的惟一法則，即是標示與產品必須與商標及其註冊的類別同一¹⁸⁵。此考量於 Arsenal 案有稍被提及¹⁸⁶，於該案的佐審官意見因於 Arsenal 案滿足雙重同一即標示和產品服務皆與商標相同，因此直接滿足推定的原因。但於其他許多案件並不如同此案件的情形如此清楚，其必須考量商品或服務的本質、第三人使用標示所想要達到的結果、市場結構、商標權人於市場的地位¹⁸⁷。此概念亦於 Adam Opel 案的判決中重申，在此方面要特別注意的是「使用於商品上」(in relation to goods)在指令第 5.1 條(a)款的意義¹⁸⁸，如此才能滿足雙重同一的情形。

由前所述，雖於 Arsenal 案中的「使用於商品或服務」要件之適用看似如此應當，但於其他案件中則有適用上之困難，以下本文藉由 BMW 案與 Admal Opel 案觀之。

於 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik(下簡稱「BMW 案」)，內國法院對於歐洲法院所提出的先決裁決問題¹⁸⁹為當第三人於未為商標權人所授權的情形下，使用與商標權人註冊於特定商品上之商標相同之標示是為了向公眾宣布其為專門提供維修與保養商標權人所販售之商品，且為專精此商品或為此商品之專家，如此其會落入指令第 5 條何種侵權之類型¹⁹⁰。針對第一個問題，因為第三人所使用為服務之類別與原商標權人使用於商品上不同，理應不符合指令第 5.1 條(a)款的情形，惟法院認為本案第三人使用此標示是為了區別其提供服務之商品，並與其他提供類似修車或保養服務之人作出區別。如於販賣 BMW 二手車之情形，第三人使用 BMW 標示，無疑是為了與

¹⁸⁵ Opinion of Advocate General , Adam Opel , *supra note175*,point.24.

¹⁸⁶ CJEU , Arsenal Football, *supra note150*,para. 41." In particular, the use at issue in the main proceedings is 'for goods' within the meaning of Article 5(1)(a) of the Directive,....."

¹⁸⁷ Opinion of Advocate General , Arsenal Football, *supra note162*, point54.而佐審官認為認定這些因素的法院為內國法院，而非歐洲法院。

¹⁸⁸ CJEU , Adam Opel, *supra note163*, para20.

¹⁸⁹ 其先決裁決問題主要著重為二，另一問題為商標權人依指令第 5.1 條其所能禁止之使用的情形為第三人使用此標示而創造出其為商標權人之關係企業或其為商標權人企業之一或當第三人利用此標示向公眾宣傳並達到廣告自己事業之效果。

¹⁹⁰ CJEU, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik(C-63/97),para.12.

其他提供相同服務作出區別，此兩種情形不應有不同的解釋¹⁹¹，因此皆落入指令第 5.1 條(a)之範圍¹⁹²。而於 Adam Opel 案，歐洲法院有提出其對 BMW 案解釋之看法，雖然第三人將此標示用於修理商品服務與商標權人註冊於商品不同為不爭之事實，但因為 BMW 汽車與修理 BMW 汽車之服務兩者間有特殊且形影不離之連結，因此法院仍認為其應落入指令第 5.1 條(a)款的情形。

此與 Adam Opel 案所提出之第一個問題也有關¹⁹³，雖內國法院認為被告是為了忠實複製真正的汽車而於玩具類別使用此標示，並不會影響到商標權人於玩具類別之商標的基本功能¹⁹⁴。但歐洲法院認為 Autec 公司使用與 Opel logo 相同標示於同一商品類別即有可能影響商標功能，構成商標指令第 5.1 條(a)款的情形¹⁹⁵。另外，因商標權人 Adam Opel 公司所註冊的原本類別為機車與被告 Autec 公司所使用之商品為不同類別，不符合指令第 5.1 條(a)款的規定，但因 Opel logo 於德國為一著名商標¹⁹⁶，其有可能構成商標指令第 5.2 條有關著名商標侵權的保護¹⁹⁷。

而於 Adam Opel 案中，歐洲法院也對指令第 5.1 條(a)款的商品或服務之文義提出解釋，首先是指令第 5.1 條(a)款中的「商品或服務」由法條的文義推知，是指由第三人所行銷商品或提供服務的類別，是因為該條文中的「將其使用在……商品或服務」；再來其藉由比較指令第 5.1 條(a)款與指令第 6.1 條(b)款、(c)款之體系，強調「商品或服務」的文字於指令第 5.1 條(a)款與指令第 6.1 條(b)款或(c)款的解釋是完全不同的。指令第 5.1 條(a)款條文中的「商品或服務」是為了與商標權人所提供的商品或服務相同；而指令第 6.1 條(b)款、(c)款是有關第三人所銷售或提供所必須的，此是為了符合指令中的體系，因此對於同樣出現在指令第 5

¹⁹¹ *Id.*, at para.39.

¹⁹² *Id.*, at para. 42.

¹⁹³ 因於本案，內國法院認為被告 Autec 公司將與 Opel logo 相似之標示使用於玩具類別上，但相關公眾並不會因此標示而認為此模型車來自於 Adam Opel 或其相關企業，因此其根本並未影響到商標的基本功能。因此其想以 BMW 案之見解為基礎，解釋被告於模型車上使用此標示會影響到原告於摩托車類別註冊之商標基礎功能。CJEU , Adam Opel, *supra note*163, para.24-26.

¹⁹⁴ *Id.*, at para.24.

¹⁹⁵ *Id.*, at para.37.

¹⁹⁶ *Id.*, at para.34.

¹⁹⁷ *Id.*, at para. 37.

條和第 6 條的「商品或服務」則有不同的解釋¹⁹⁸。

第四款 商標侵權要件--Céline 四步原則的確立

西元 2007 年，歐洲法院於 Céline SARL v. Céline SA¹⁹⁹案(下簡稱「Céline 案」)中確立了商標權人得禁止第三人使用相同標示的四個要件，稱為「Céline 四步原則」²⁰⁰。法國南錫上訴法院對歐洲法院所提出先決裁決的問題為，商標權人得否依歐盟商標指令第 5.1 條禁止第三人於未授權的情形下於商業過程中使用與註冊商標相同的名稱於公司名稱或商號名稱上並與其所販售之商品有所連結，而此商品類別與註冊商標的商品類別同²⁰¹。

此案再度強調於指令的 5.1 條(a)款中，使用於商品(in relation to goods)此概念的重要性。從指令第 5 條的體系可以清楚地了解第 5.1 條及第 5.2 條的所規範的使用是為了區別商品或服務²⁰²。公司或商號名稱的目的並不是為了區別商品或服務，其是為了識別公司的身分，而商號的名稱是為了指定其正在進行的業務。公司或商號名稱的使用只能限定於上述兩個目的，而此種使用不能被認為是指令的 5.1 條的「使用於商品或服務」²⁰³。相反的，當第三人將其公司或商號名稱黏貼

¹⁹⁸ *Id.*, at para.29.

¹⁹⁹ 原告 Céline SA 於 1928 年 7 月 9 日組成公司，生產並販售衣服或時尚的配件。於 1948 年 4 月 19 日，公司提出「CÉLINE」文字商標的申請，並申請註冊於尼斯分類中有關鞋子和衣服的類別。而此商標一直不間斷的更新，一直到最近 1988 年 3 月 6 日。被告 Mr Grynfogel 於 1950 年 9 月 25 日將「CÉLINE」於法國南錫進行公司註冊登記，其所營運的為男服及女服。Céline SARL 堅持其商號名「CÉLINE」緣起於 Mr Grynfogel，且此權利因連續幾個經營者而持續不斷的被轉。為了開拓事業於服裝、女性睡衣、皮革.....等以及多樣配件，其於 1992 年 1 月 31 日進行公司登記。原告 Céline SA 對 Céline SARL 提起訴訟，希望能禁止其對「CÉLINE」商標的侵權，以及於公司或商號名稱使用「CÉLINE」而造成不公平競爭，並要求其為損害提供賠償。法國南席地方法院肯認原告的要求並禁止 Céline SARL 其對「CÉLINE」做任何使用，包括就其名稱使用或與其他詞相連接等任何可能，並下令其必須更改其公司名稱，才不會使「CÉLINE」商標與「CÉLINE」商號名稱發生混淆。且其必須支付 25000 歐元的賠償給 Céline SA。於 2005 年 7 月 4 日，Céline SARL 提起上訴於法國南錫上訴法院，並爭執其使用與 CÉLINE 商標相同的公司名稱並沒有侵權的行為，因為公司或商號名稱的功能並非為了區別商品或服務，因此其不可能使公眾對商品的來源產生混淆。因此，法國南錫上訴法院停止程序，並向歐洲法院提出先決裁決。CJEU, *Céline SARL, supra note 164, para.5-12.*

²⁰⁰ 此翻譯參考 許曉芬，公司名稱與商標使用---評智慧財產法院 99 年度民商上字第 8 號判決及其初審判決，智慧財產權法比較研究－歐洲觀點，元照出版有限公司，初版第二刷，頁 147-167，2014 年 10 月。

²⁰¹ CJEU, *Céline SARL, supra note 164, para.12-13.*

²⁰² *Id.*, at para.20.

²⁰³ *Id.*, at para.21.

於所銷售的產品或其並未黏貼但於所銷售的產品或所提供的服務與公司行號名稱間建立連結(link)就會符合指令第 5.1 條的涉及商品或服務的使用²⁰⁴。最後本案仍須檢視第三人使用與商標權人的商標相同的標示是否有危及商標的主要功能，而此要件的認定須留待內國法院決定²⁰⁵。

而於本案所確立的「Céline 四步原則」是由 Arsenal 案、Adam Opel 案、Anheuser-Busch 案所歸納而來，於 Céline 確立四要件也是對指令第 5.1 條(a)款的適用，提供更為細緻的檢驗要件：(1)必須於商業環境下使用²⁰⁶；(2)必須未得商標權人同意；(3)必須於與註冊商標相同之商品或服務上使用；(4)該使用必須影響或可能影響商標之功能²⁰⁷。

第二項 指令第 5 條其他款所保護的商標使用

於 BMW 案，歐洲法院特別強調指令第 5 條條文的體系架構，於指令第 5.1 條(a)款，其所規定的「使用」的標示需與已註冊的商標相同，並使用於其所註冊類別同一的商品或服務；於指令第 5.1 條(b)款，其所規定的「使用」的標示與已註冊的商標相同或近似，並使用於其所註冊類別同一或類似的商品或服務，且其存在造成公眾的混淆誤認；於指令第 5.2 條其所規定的「使用」的標示與已註冊的商標相同或近似，並使用於其所註冊類別不相似的商品或服務，而已註冊商標享有一定的聲譽；於指令第 5.5 條，其所規定的「使用」，非以區別商品或服務為目的²⁰⁸。

關於指令第 5.1 條(a)款規定，由前面本文之說明可以了解，除了滿足條文所規定的要件外，商標權人得以發動此條文進他人使用與自己商標相同之標示，仍須以第三人之使用是否有影響到商標功能。而當第三人使用標示創造商標權人與

²⁰⁴ *Id.*, at para.22-23.

²⁰⁵ *Id.*, at para.26-28.

²⁰⁶ 此為學者之翻譯，如本文於後文有提到「Céline 四步原則」，為尊重學者翻譯此處仍維持「必須於商業環境下使用」，其他地方本文皆翻為「於交易過程中使用」。翻譯參考許曉芬，同前註 200，頁 147-167。

²⁰⁷ CJEU, Céline SARL, *supra note164*, para.22-23.翻譯參考 許曉芬，同前註 200，頁 147-167。

²⁰⁸ CJEU, BMW, *supra note190*, para.27.

其他來源的商品有實質上的連結(material link)印象²⁰⁹，即為影響到商標指示來源之基礎功能。

於接下來，本文將對指令第 5 條其他款項規定進行說明，以了解其他款項所規定之侵權使用為何？

第一款 指令第 5.1 條(b)款—因混淆誤認之虞所給的保護

指令第 5.1 條(b)款與指令第 5.1 條(a)款不同的是，其混淆誤認的認定是無法被直接推定，其需藉由許多的因素進行認定。於指令前言第 11 點提到，此保護必須適用於商標與標示和商品或服務間有相似性之情形。相似性與混淆誤認的關係為彼此相依。從指令第 5.1 條(b)款條文文義也看看出，「於同一或類似的商品或服務，使用任何標示(sign)與註冊商標相同或近似，造成相關公眾有混淆誤認之可能性；混淆誤認的可能性包括在標示與商標之間產生連結的可能。」。

本文欲先探討歐盟商標指令第 5.1 條(b)款所保護之侵權使用以及條文後段中的「連結的可能性」(the likelihood of association)為何，最後再對本條文與指令第 5.1 條(a)款不同之處之混淆誤認的可能性進行粗淺的介紹。

一、指令第 5.1 條(b)款所保護的「使用」

英國上訴法院(that the Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division))於 O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited 案²¹⁰(下簡稱「O2 案」)中，對指令第 5.1 條的「使用」進行提問，廣告主為促銷自己的商品或服務，在廣告中以不會造成混淆或損害商標的指示來源功能之方式，而使用競爭者即本案

²⁰⁹ Opinion of Advocate General, Céline SARL v. Céline SA, point. 29.

²¹⁰ 本案事實為 O2 和 O2(UK)註冊靜態的泡泡圖案於其所提供的行動電話服務，而對造 H3G 其也是提供行動電話服務，代表的標示為「3」，並提供一個特別的帳單到期即付的服務，稱之為「Threepay」。於 2004 年，H3G 推出一個電視比較廣告，其使用「O2」的名字以及白色和黑色的泡泡圖案並與自己的「3」圖案和「Threepay」一起比較，並說明於特定的方式下，H3G 所提供的服務比較便宜。O2 和 O2(UK)對 H3G 提起侵害商標的訴訟。CJEU, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited (C-533/06), para. 14-19. 因本案亦涉及到比較廣告的概念以及歐盟的比較廣告指令(Comparative advertising – Directives 84/450/EEC and 97/55/EC)，並非本文所要探討的重點，可參考翁偲函，比較廣告在不公平競爭規範與商標法之交錯—以我國及歐盟為中心，東海大學法律學研究所碩士論文，民國 105 年 11 月。

原告的商標用來比較二者商品或服務的特色(特別是價格)，此種情形是否違反指令第 5.1 條(a)、(b)款規定²¹¹。換句話說，假設被告「使用」他人商標於比較廣告中，只是為了比較各自商品或服務的特徵，區別各自的商品或服務來自廣告者或競爭者²¹²，並未導致混淆誤認或破壞商標的必要功能，此種使用是否仍能依指令的 5.1 條(a)款或(b)款禁止他人使用商標權人之商標？

於本案其先提到廣告主於比較廣告中使用與競爭者商標相同或近似之標示其目的是為了區別商品或服務是由商標權人所提供的行為可以被視為廣告主有於自己的商品或服務上有指令第 5.1 和 5.2 條的商標使用行為，而此行為是可能被禁止的²¹³，因其使用可能影響商標功能。

而後歐洲法院重申指令第 5.1 條(b)款只有使用在相同或近似的商標於同一或類似的商品或服務而其造成混淆誤認的情形才有適用的可能。且其確立指令第 5.1 條(b)款的四步原則：商標權人避免第三人使用與自己已註冊商標相同或類似的標示，但其需符合下述的四個要件，(1)必須於商業環境下使用；(2)必須未得商標權人同意；(3)必須於與註冊商標相同或類似之商品或服務上使用；(4)該使用必須影響或可能影響商標之功能，此功能為向消費者保證商品或服務來的來源，也是公眾產生混淆誤認情形之原因²¹⁴。於此案，H3G 使用近似 O2 商標的行為雖符合前三要件²¹⁵，但其並無導致消費者有混淆誤認的情形，尤其是其並無於 O2、O2(UK)與 H3G 間有任何商業上的連結(commercial link)²¹⁶，並不符合第四要件²¹⁷，因此本案的商標權人並不得主張指令的 5.1 條(b)款的權利。

雖歐洲法院似是於本案先前承認廣告主於比較廣告使用與他人商標近似之

²¹¹ CJEU, *O2 Holdings*, *supra note 210*, para. 28. 翻譯參考，翁偲函，同前註 210，頁 99。另外兩個先決裁決的問題，皆與比較廣告指令有關，並非本文討論重點，且因當初英國上訴法院提問時，有以第一個問題答案為肯定時，為回答接下來問題的條件，歐洲法院於第一個問題的回答為否定，其並無對接下來兩個問題進行詳細的解說。

²¹² CJEU, *O2 Holdings*, *supra note 210*, para. 35-36.

²¹³ *Id.*, at para. 36-37.

²¹⁴ *Id.*, at para. 57.

²¹⁵ *Id.*, at para. 60-62.

²¹⁶ *Id.*, at para. 63.

²¹⁷ *Id.*, at para. 68.

標示的行為，但從本案整體觀之，其最後仍須回到第四要件即是否有影響到商標基本功能檢討。

二、連結的可能性(the likelihood of association)

於 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport 案(下簡稱「SABEL 案」)中，因不管於指令第 4.1 條(b)款或指令第 5.1 條(b)款之條文中皆有出現「……造成相關公眾有混淆誤認之可能性，混淆誤認的可能性包括在標示與商標之間產生連結的可能(the likelihood of association)。」²¹⁸內國法院希歐洲法院可以對指令第 5.1 條(b)款中之連結可能之標準提出解釋，如是否公眾認為兩標示間之語意上的相似性而有些許之連結，即認為其有混淆誤認之可能性²¹⁸。換句話說，混淆誤認之情形，是否因指令第 4.1 條(b)款或指令第 5.1 條(b)款之文義而有多種解釋之空間²¹⁹。歐洲法院完全否認此種解釋，其認為指令第 4.1 條(b)款只有適用於公眾有產生混淆誤認之情形，而連結的可能性並非混淆誤認概念的替代，其僅是認定混淆誤認的範圍²²⁰。因此於本案中，公眾因語意之相似性而對兩商標間有產生些許的連結，其並不足以認定有產生混淆誤認之情形²²¹。

三、混淆誤認的認定

於指令前言第 11 點提到，尤其是保護商標指示來源功能也適用於商標與標示以及商品或服務相似(similarity)的情形。相似性原則與混淆誤認可能性間關係的解釋是不可或缺的。混淆誤認可能的認定須參考下述的幾個因素，尤其是，於市場對於此商標的認識、使用標示與已註冊商標間的連結、標示與商標間、商標

²¹⁸ CJEU, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport(C-251/95),para.11.

²¹⁹ *Id.*, at para. 16.其他國家政府所提供之意見，因指令第 5.1 條(b)款中有連結可能性之文字，甚而認定如於兩標示間並未有混淆誤認之情形，亦有可能符合指令第 5.1 條(b)款。*Id.*,at para.15-17.

²²⁰ *Id.*,at para.18.

²²¹ *Id.*,at para. 26.

與標示之間的相似程度²²²，而這些要素構成此種保護的特殊情形²²³。

指令第 5.1 條(b)款所規定的「混淆誤認」會使公眾相信他人的商品或服務來自與商標權人相同或有經濟商連結相關企業的危險²²⁴。以下為本文整理歐洲法院對於指令第 5.1 條(b)款中混淆誤認之認定所需參考的要素為何。

(一) 公眾的認定

混淆誤認的認定必須由部分公眾的角度整體觀之，並考慮與此案相關的所有因素。此「公眾」於認定使否混淆誤認時扮演著重要的角色，而其觀察標示時為整體觀之，而非分析其各個不同的部分²²⁵。為了達到整體觀之的目的，此公眾認定必須以與此類產品有關的，有一定知識且細心的平均消費者為基準。然而也必須考慮到，此些平均消費者很少有機會對兩個標示直接進行比較，而是依靠其心中不完全的圖像比較。因此必須特別注意的是平均消費者的注意程度會隨著商品的類別而不同²²⁶。

(二) 識別性(distinctive)於混淆誤認認定的重要性

混淆誤認的整體觀之，與商標和標示間的視覺、聽覺、概念上的相似性給人整體的概念有關，但需特別注意識別性及標示中較為顯著的部分²²⁷。另外，當已註冊的商標識別性越高，其造成混淆誤認的可能性越大。且不管此商標的較高識

²²² 取決於商標與標示間以及其各自所註冊及標示所使用之類別。

²²³ Directive 2008/95/EC Recital 11: The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the case of identity between the mark and the sign and the goods or services. The protection should apply also in the case of similarity between the mark and the sign and the goods or services. It is indispensable to give an interpretation of the concept of similarity in relation to the likelihood of confusion. The likelihood of confusion, the appreciation of which depends on numerous elements and, in particular, on the recognition of the trade mark on the market, the association which can be made with the used or registered sign, the degree of similarity between the trade mark and the sign and between the goods or services identified, should constitute the specific condition for such protection.

²²⁴ CJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV(C-342/97),para.17; CJEU, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation(C-39/97),para.29-30; CJEU, Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,(C-120/04),para.26.

²²⁵ CJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer, *supra* note224,para.25; CJEU, SABEL BV , *supra* note218,para.23.

²²⁶ CJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer, *supra* note224,para para.25-26.

²²⁷ CJEU, Medion AG, *supra* note224,para.28; CJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer, *supra* note224,para.25.

別性是來自於本身或來自市場上的高識別度(於市場上具有一定聲譽)²²⁸，其所享有的保護都比識別性較低的商標來的廣²²⁹。雖商標與標示間相似性較低時，但於其所使用及註冊的商品或服務的類別非常相似，且已註冊商標有較高的識別性時，仍有造成混淆誤認的可能²³⁰。換句話說，可看出識別性較高其可彌補標示與商標間相似性較低的情形外，標示與商標間被認定構成混淆誤認之機率較高。而是否此商標有較高的識別性須由內國法院進行整體的考量下述兩點:此標示是否有較高或較低的能力被消費者識別其所註冊的商品及服務來自於哪一個特定的企業，並與來自其他企業的商品或服務有所區別²³¹。而做出此考量，須特別參考標示的固有特徵(*inherent characteristics*)，包括此標示是否含有描述其所註冊商品或服務的元素、此商標於市場的佔有率、地理的密集程度、使用此商標的時間長久、企業對此商標的投資總額、相關公眾由此商標能夠識別其所註冊的商或服務以其特定企業的比率²³²。

(三)相似性(similarity)的考量

為了認定標示間相似性的程度，內國法院須對兩標示間視覺上、聽覺上、概念上的相似程度，另外還有兩個重要的要素需被考慮即其分別使用之商品類別以及該市場環境²³³。而相似性的認定與整體觀之互相依賴，因為，兩標示所註冊或使用的商品或服務間的較低的相似性會與兩標示間較高的相似性所抵銷，反之亦然。而這些互相依賴的因素都於指令前言第 10 點中有提到²³⁴。

(四)整體觀之

²²⁸ 同樣的見解在 *adidas*(2008 年)案中亦可看到，當商標越為有名，越多人想要使用與此商標近似的標示。而於市場上出現大量有近似標示產品可能會降低原本商標的識別性以及破壞商標的基本功能，即確保消費者可以得知此產品的來源。CJEU, *adidas AG, adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV*(C-102/07),para.36.

²²⁹ CJEU, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *supra note224*,para.20. ; CJEU, *Canon Kabushiki Kaisha*, *supra note224*,para.18.

²³⁰ CJEU, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *supra note224*,para.21.

²³¹ *Id.*, at para. 22.

²³² *Id.*, at para.23.

²³³ *Id.*, at para.27.

²³⁴ *Id.*,at para.19; CJEU, *Canon Kabushiki Kaisha*, *supra note224*,para.17.因適用本案之指令為 Directive 89/104/EEC，如於 Directive 2008/95/EC 版之指令在前言第 11 條。

認定是否有混淆誤認時進行整體觀之，須由商標與標示間視覺上、聽覺上、概念上的相似性在消費者心中所形成的整體印象認定，但仍須特別注意其有識別性及特別顯著的部分²³⁵。於 Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (下簡稱「Medion 案」)，此段文義解釋應用到一特殊情形，對兩個標示進行混淆誤認的評定，一商標與一個標示為以另一商標為其組合標示的成分。其對此二標示的比較，必需仍對各個標示整體觀之，但這不代表相關公眾對此組合標示的整體印象不能被其中較為顯著的部分所主導²³⁶，縱使此組合標示有其獨立的識別性²³⁷。

第二款 指令第 5.2 條--對於著名商標聲譽之保護

於歐盟商標指令的 Directive 89/104/EEC 版與 Directive 2008/95/EC 版中對於著名商標侵權的保護規範於指令第 5.2 條，其由會員國自行選擇是否提供此種商標侵權保護²³⁸。著名商標的保護，不同於一般商標，對著名商標的保護已跳脫出一般商標表彰商品或服務來源的功能，其價值彰顯於商標自身。若一商標被視為著名商標(Well-known trade mark)或享有聲譽的知名商標(Trade mark with a reputation)，基於考量確保商標傳統辨識功能及避免第三人攀附商譽或造成該著名商標的不當聯想，一般而言會給予著名商標大於一般商標的保護，允許該保護跨越特定性原則，使商標保護不僅止於商標權人所指定的商品或服務，更擴及不同類的商品或服務²³⁹。本文下列將分三部分，第一部分先說明指令第 5.2 條與第 5.1 條的不同；第二部分則說明與認定本條侵權類型的先決要件為何；第三部分則為指令第 5.2 條特殊侵權類型的介紹。

²³⁵ CJEU, Medion AG, *supra* note 224, para. 28.

²³⁶ *Id.*, at para. 29.

²³⁷ *Id.*, at para. 30.

²³⁸ Trade marks Directive 2008/95/EC Article 5.2” **Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.**” (emphasis added)

²³⁹ 許曉芬，同前註 90，頁 107。

一、與指令第 5.1 條規定的不同

其與指令第 5.1 條不同主要可以分為以下兩點。

(一)保護範圍不限於類似的商品或服務

指令第 5.2 條與指令第 5.1 條最大的不同，其保護已註冊的著名商標的範圍不限於類似的商品或服務，因此從體系與指令的目的觀之，其有兩個要件須符合：第一個要件即是，已註冊的著名商標(the earlier trade mark)，於公眾上需有一定程度的認知(a certain degree of knowledge)，惟有如此，於不類似的商品或服務間，兩商標間才有可能建立連結(make an association)，而著名商標才有可能受到損害²⁴⁰；第二個要件則是著名商標必須是未經正當原因(without due cause)而受侵害²⁴¹。

如同其述之第一要件著名性之認定取決於公眾對此商標須有一定程度的認知，而此須考量兩個部分，一個為公眾，另一個為地域(Territorially)²⁴²。

於公眾的認定，是以著名商標所行銷的商品或服務為基礎，可能是廣泛的公眾(a large public)，或者於此特定專業領域的大多數(a more specialised public)領域的賣家²⁴³。且公眾「大多數」的認定，不能以一定的百分比去認定²⁴⁴。因此，著名商標須使以其所行銷的商品或服務為基礎的大部分公眾(a significant part)所知²⁴⁵。於地域部分，因指令條文並未對指令第 5.2 條中的「於會國內」有統一的定義，但其不能解釋成必須遍及(throughout)所有會員國內有皆一定聲譽，則是其於大部分(a significant part)存在即為已足²⁴⁶。

(二)不須有混淆認的情形

而於 SABEL 案中，歐洲法院認為指令第 5.2 條並不要求有混淆誤認的情形²⁴⁷。此於 Addias(2003 年)案中也重申此概念，指令第 5.1 條(b)款使公眾混淆誤認的規

²⁴⁰ CJEU, *General Motors Corporation v. Yplon SA*(C-375/97),para.23.

²⁴¹ *Id.*, at para.30.

²⁴² *Id.*, at para.30.

²⁴³ *Id.*, at para.24.

²⁴⁴ *Id.*, at para.25.

²⁴⁵ *Id.*, at para.26.

²⁴⁶ *Id.*, at para.28.

²⁴⁷ CJEU, *SABEL BV*, *supra note*218,para.20.

定不適用於指令第 5.2 條²⁴⁸。

二、認定侵害種類前的先決條件—連結(link)

以下本文分為兩部分，第一部分介紹何謂連結(link)，其於指令第 5.2 條中之所扮演之角色為何；第二部分為藉由判決之整理瞭解建立連結所要參酌的要素有哪些？

(一)連結的建立為指令第 5.2 條適用的必要條件

連結(link)為於兩標示間有一實質上的聯繫，即當看到商標時會於心中聯想到著名商標²⁴⁹。於 Addias(2003 年)案中，歐洲法院認為指令第 5.2 條的適用需於兩標示間有連結(link)，即使不會混淆他們²⁵⁰。連結的建立並非要求標示間有一定的相似性而造成混淆誤認，但當有一定的相似性於兩標示間會影響到相關公眾於兩標示間建立連結的可能²⁵¹。於公眾心中，連結的存在為構成指令第 5.2 條的必要條件，但其本身並非足以構成商標指令第 5.2 條任一種侵害類型²⁵²。於 Addias(2003 年)案，內國法院亦提出一個問題，當該標示被相關公眾認為其僅是一個裝飾時，什麼才是於此案中於兩標示間建立依相似性建立連結時最應該被重視的²⁵³。歐洲法院回應，當此標示被相關公眾視為是一種裝飾時，不應是建立連結的障礙。換句話說，當相關公眾僅將此標示當作一個裝飾，而未於與已註冊的著名商標間建立任何連結時，此情形非指令第 5.2 條所要保護的情形²⁵⁴。由此可知，與已註冊著名商標間建立連結絕對是符合指令第 5.2 條的必要條件，與相關公眾是否將標示視為裝飾毫無關係。

²⁴⁸ CJEU, Adidas-Salomon AG, formerly Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd(C-408/01),para.27. 於本文中，簡稱「Addias(2003 年)案」。

²⁴⁹ CJEU, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd(C-252/07),para.17.

²⁵⁰ CJEU, Adidas-Salomon AG, *supra note*248,para.29.同樣的見解於 adidas(2008 年)案中亦可看到。CJEU, adidas AG, *supra note*228,para .41.

²⁵¹ CJEU, Adidas-Salomon AG, *supra note*248,para.31.

²⁵² CJEU, L'Oréal SA,Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV,Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd(C-487/07),para.37.

²⁵³ CJEU, Adidas-Salomon AG, *supra note*248,para.12.

²⁵⁴ *Id.*, at para.41.

(二)建立連結所須參酌的要素

於 Intel 案中，歐洲法院以 Addias(2003 年)案為基礎，釐清了建立連結所需參考的基準與要素。於 Addias(2003 年)案中，歐洲法院曾提到連結的建立須進行整體觀之，並參酌所有相關因素²⁵⁵。而於 Intel 案，歐洲法院建立連結所需參考的基準，分別整理如下：

1.與著名商標間的相似性(similarity)

當標示與著名商標的近似性越高，相關公眾越有可能一看到此標示時會想起著名商標，尤其當他們為一模一樣時²⁵⁶。但並不代表因為兩標示間僅有一定的相似性就足以於其間建立連結²⁵⁷。

2.著名商標所註冊的商品或服務的本質，包括其商品或服務間類似性以及相關公眾等

著名商標之「著名」的認定是以其所註冊的商品或服務有關的公眾為基礎，其可能為大部分的公眾或特定的公眾²⁵⁸。此與標示所註冊的商品或服務為基準的公眾可能截然不同，即有可能標示所鎖定的公眾完全不知道著名商標。因此當各自著名商標或標示所鎖定的公眾不會有所接觸或重疊，其間連結仍不會建立²⁵⁹。即使兩商標各自鎖定的部分的公眾有一樣或部分重疊的情形，但其各自註冊的商品或服務可能太不類似，以致於無法與兩商標間建立連結²⁶⁰。此時，就必須考量到著名商標所註冊的商品或服務的本質²⁶¹。

3.著名商標的聲譽

當著名商標的聲譽越為強大時，即使與著名商標所鎖定的公眾完全不同的情形下，標示所鎖定的公眾仍有可能於兩標示間建立連結²⁶²。

²⁵⁵ *Id.*, at para.30.

²⁵⁶ CJEU, Intel, *supra note*249,para.44.

²⁵⁷ *Id.*, at para.45.

²⁵⁸ *Id.*, at para.47.

²⁵⁹ *Id.*, at para.46,48.

²⁶⁰ *Id.*, at para.49.

²⁶¹ *Id.*, at para.50.

²⁶² *Id.*, at para.52.

4.著名商標的識別性

當著名商標的識別性越強大時，且不管其來自固有的特徵或因使用而取得，商標所鎖定的公眾越容易與著名商標建立連結。因此，著名商標識別性的強弱為一個考量因素²⁶³。

5.於公眾間的混淆誤認

當商標間存在混淆誤認的情形時，兩標示間的連結必然已經建立²⁶⁴。但是仍必須強調的是混淆誤認的存在並非適用指令第 4.4 條(a)款²⁶⁵的要件²⁶⁶。

連結的認定必是適用指令第 5.2 條的前提要件，從 Intel 案先決裁決的問題順序，以及歐洲法院對於該案的檢討順序亦得推知。而於連結的確立後，於指令第 5.2 條適用的檢討順序下，仍須各自判斷是否有減損識別性²⁶⁷、減損聲譽以及搭便車即由著名商標的識別性或信譽獲得不公平的利益等侵害類型²⁶⁸。

最後，必須再次強調此條文與指令第 5.1 條的不同，5.2 條所規定的是針對著名商標的聲譽獲取利益的保護，其保護的範圍大於指令第 5.1 條²⁶⁹。

三、指令第 5.2 條的三種特殊侵權類型

歐盟商標指令第 5.2 條所規範的為著名商標之特殊侵權類型，共有三種型態，第一種為減損著名商標之識別性、第二種為減損著名商標之聲譽、第三種為因聲譽移轉或識別性而獲取不公平之利益²⁷⁰。以下本文將對三種特殊侵權類型進行介紹。

(一) 減損著名商標之識別性(detriment to the distinctive character of the mark)

²⁶³ *Id.*, at para.54-55.

²⁶⁴ *Id.*, at para.57.

²⁶⁵ 此規定於指令中有關商標不予註冊或有責任宣告其無效的條文，而於侵權使用的條文就是指令第 5.2 條。

²⁶⁶ CJEU, Intel, *supra note*249,para.58.

²⁶⁷ 此為於 Intel 案中，內國法院所提出的第三個問題，於此案歐洲法院亦有對此回應，但其非本文所探討的重點，故不詳細說明。

²⁶⁸ 此非本文探討重點，於許曉芬，同前註 90，頁 103-144。中有詳細且精彩的論述。

²⁶⁹ CJEU, Intel, *supra note*249,para.26-27.其於判決原文所指的條文是指令第 4.1 條與第 4.4 條(a)，但其與指令第 5.1 條與 5.2 條的區別，為一於註冊端，一於侵權端。

²⁷⁰ CJEU, L'Oréal SA, *supra note*252,para.38.

此又稱為淡化(dilution or blurring)，因為第三人不當使用與著名商標相同或近似之標示造成商標識別其所註冊之商品或服務之能力被弱化。而必須特別說明的是，當於相關公眾心中無法將已註冊商標與其所註冊之商品或服務立即連結(immediate association)起來，此損害即已造成²⁷¹。

(二) 減損著名商標之聲譽(detriment to the repute of the mark)

此又稱為玷汙，因第三人使用與註冊商標相同或近似之標示於商品或服務上而使公眾對於已註冊商標之關注下降。而此種損害之發生尤其是因為第三人所使用於之商品或服務之特徵或品質會對商標之形象會有負面的影響²⁷²。

(三) 因聲譽移轉或識別性而獲取不公平之利益(taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark)

此又稱為搭便車('free-riding')或模仿('parasitism')，此概念並非來自對於已註冊商標之損害，而是來自於第三人使用與已註冊商標相同或近似之標示而獲取之利益。其涵蓋為對商標聲譽之轉移，特別是利用商標形象或相同及相似標示特徵所投射出之特徵轉移²⁷³。

只要構成上述其一之侵權型態，即有指令第 5.2 條之適用。且因聲譽移轉或識別性而獲取不公平之利益則會被認為不公平(unfair)，縱使第三人使用與註冊商標相同或近似之標示並未有對商標權人之已註冊商標有造成識別性或聲譽之損害²⁷⁴。

第三款 指令第 5.5 條--非以區別商品或服務為目的之保護

前面本文已逐一對指令第 5.1 條到第 5.2 條之商標侵權使用逐一說明。指令第 5.5 條規定「除了對於商標使用中有關區別商品或服務的目的外，第 5.1 條到 5.4 條之規定不應影響任何會員國有關商標使用保護的條文。而其使用包括有未經正當程序利用其識別性或聲譽獲取不公平的利益或減損其識別性或聲譽的情

²⁷¹ *Id.*, at para. 39.

²⁷² *Id.*, at para. 40.

²⁷³ *Id.*, at para. 41.

²⁷⁴ *Id.*, at para. 42-43.

形。」此條文於 Robelco 案中，歐洲法院對其有詳細的解說。以下本文就以該案來了解何謂非區別商品或服務為目的的商標侵權使用。

一、指令第 5.5 條非是為了調合某種商標保護的解釋根源²⁷⁵

於 Robelco NV v. Robeco Groep NV²⁷⁶案(簡稱「Robelco 案」)中，因於內國法院的條文為該會員國自己立法之商標效力保護的規定，非如其他條文是由指令第 5.1 條(a)款、(b)款或 5.2 條轉換而來，有統一的解釋可遵循與參考。因此內國法院所提的兩個問題²⁷⁷，皆是有關於該條文之適用是否須依指令第 5.5 條有統一的解釋。但後來法院並非直接針對內國法院所提出的問題做出回應，而是根本否定此內國法院條文不須以指令第 5.5 條為其解釋的依歸。

歐洲法院認為指令第 5.5 條清楚地說明指令第 5.1 條到 5.4 條為對於整個會員國的商標有統一保護的規定不能影響到內國條自己所制定有關非以區別商品或服務目之商標保護的條文，如此使用為未經正當程序利用其識別性或聲譽獲取不

²⁷⁵ 此為委員會所提出的觀察，但於後法院亦贊同委員會的見解。其原文為指令第 5.5 條非是為了提供某種特定的保護形式或允許某種調合下的保護，其只是明確地將其排除在調合一致的保護之外。由指令第 5.5 條的條文可以清楚地看出此案所涉及內國法院對商標保護的法條非在指令的保護範圍內，其是由比荷盧聯盟法律所提供的原始版本。因此，指令的 5.5 條非能作為解釋此種保護的內國法律的解釋根源。CJEU, *Robelco NV v. Robeco Groep NV*(C-23/01), para.25.

²⁷⁶ 本案事實為 Robeco Groep NV 是一個自西元 1929 年創立的荷屬公司，其行銷金融產品與服務，主要從事為資產管理顧問的相關業務。其自 1959 年開始，持續使用「Robeco」這個名字，此名字從「Rotterdams Beleggings Consortium」這個字濃縮而來。西元 1987 年 5 月 21 日，「Robeco」於荷比盧商標局(Benelux Trade Mark Office)註冊文字與圖案商標，並於其他商標(有「Rolinco」、「Rodamco」、「Roparco」、「Rotrusco」。其中有一個例外是「Rodamco」)一起註冊而成為一系列的商標。其註冊於尼斯分類服務第 36 類，為財務、貨幣類別，包括與其有關的儲存與投資服務。權利人也不斷維持其商標權利。Robelco NV 為一個自 1996 年 11 月 20 日設立的比利時公司，其公司的主要業務為財產的投資，包括買賣、交換、租約、貸款的提供、金融財務計畫等。此公司發展非常快速。1999 年 6 月 2 日，Robeco Groep NV 對 Robelco NV 在布魯塞爾商業法院(Commercial Court, Brussels)提起訴訟，要求 Robelco NV 停止使用「Robelco」此名字或其他任何其他近似「Robeco」的名字於公司或商號的名稱，法院准許了原告的請求。之後被告提起了上訴，後因內國法院發現本案所牽涉的內國條文 Article 13A(1)(d) of the UBL，與指令第 5.5 條不同，因此向歐洲法院提出先決裁決。*Id.*, at para.10-15.

²⁷⁷ 由內國法院所提出這兩個問題，可以了解到其將歐盟商標指令第 5.5 條視為其應被轉換的指令條文，而希望藉由歐洲法院給予統一的解釋。其問題為，(1)指令第 5.5 條提供以標示與商標相同為前提的保護，其是否也提供以標示與商標近似為前提的保護；(2)如果此條文有提供標示與商標近似的保護，依據前面條文(應是指令第 5.1 條(b)款)須以有混淆的結果或連結的可能才有滿足的可能，此條文因是否應提供沒有造成任何混淆或任何連結可能的保護?(因此條文已明白揭示與前面條文的不同，所以內國法院認為此條文所提供的保護不同，是否須以前面條文有不同的解釋。)*Id.*, at para.17.

公平的利益或減損其識別性或聲譽等²⁷⁸。此是為了加強對於聲譽及識別性的保護，而此種保護非為指令為了調和一致所規定的²⁷⁹。由指令前言第 3 點提到對於全面調合各會員國的商標法是沒有必要的，對於直接影響到商標功能的部分進行調合即為已足，前言第 6 點也提到指令並不排除會員國在其他法律對於商標的有所規定，尤其是關於不正競爭、民事責任、或消費者保護等²⁸⁰。因此於本文中，會員國條文當他人將標示當作商號或公司名稱時可能損害商標權人之情形納入對於商標權人權利的保護²⁸¹，會員國可以選擇不要於此方面立法或自行決定於何種要件下商標會受到侵害，如商標或標示間須為相同或近似，或於商標與公司名稱與商號標示間有一定的連結²⁸²。最後，法院認為指令第 5.5 條只是說明會員國可以對於非以區別商品或服務的目的之商標侵權的情形，包括有造成未經正當程序利用其識別性或聲譽獲取不公平的利益或減損其識別性或聲譽的進行條文的制定，以及決定該條文之要件²⁸³。

二、從 Robelco 案反思歐盟指令第 5 條的體系架構

於本案佐審官的意見書中，其藉由對於對指令第 5.5 條的解釋，而重新省視指令第 5 條的體系架構。指令第 5 條的條文名稱為「商標所賦予的權利」，有體系的架構出各種對商標權人的保護類別也清楚地劃分出界線，一個部分為歐盟致力要調合的部分，另一部分則由各會員國繼續提供保護²⁸⁴。

(一) 歐盟商標指令致力調合的部分

此部分所指為指令第 5.1 條與第 5.2 條，已由歐洲法院藉由大量的判決累積解釋就是為了使各會員國有一體適用的標準與解釋。而指令第 5.1 條，為了提供已註冊商標所提供特定產品的商業來源訊息的精確度而設立，此也是商標法中最

²⁷⁸ *Id.*, at para.30.

²⁷⁹ *Id.*, at para.31.

²⁸⁰ *Id.*, at para.32.

²⁸¹ *Id.*, at para.34.

²⁸² *Id.*, at para.35.

²⁸³ *Id.*, at para. 36.

²⁸⁴ Opinion of Advocate General , *Robelco NV v. Robeco Groep NV*, point.24.

重要的目的²⁸⁵；指令第 5.2 條之設立除了為了提供公眾精確的產品來源訊息之目的外，也是為了對商標權人的商譽進行相關的防護措施²⁸⁶。

(二)各會員國所提供保護的部分

縱使此指令所致力於調合的商標保護為以區別商品或服務的部分，但不能否認有一個包含了全部與商標衝突有關的框架式類別²⁸⁷。指令第 5.5 條不是為了區別商品或服務的目的而生，會員國當然可以於內國的落實此種對於商標的保護，而指令並未對此種保護有任何要件上的要求²⁸⁸。

第三項 歐洲法院對關鍵字廣告之見解--從商標功能論觀之

近幾年來電子商務蓬勃發展，也為買賣帶來完全不同之型態，進而產生許多相關之法律爭議。而於電子商務領域現有兩種不同之網路服務提供者為「搜尋引擎」和「線上市場」²⁸⁹。也因為電子商務之崛起對於傳統買賣帶來重大的變革，而網路服務提供者用有別於傳統之廣告方式增加在消費者前之曝光度，其中與商標侵權最有關係的則為關鍵字廣告。因此，關鍵字廣告是否屬於商標侵權使用之一種型態，為近幾年來非常熱門的議題。歐洲法院則有幾則有關關鍵字商標侵權的代表案例，為 Interflora 案、Google France 案和 eBay 案等判決。於此三個案件中歐洲法院依照 Céline 四步原則進行關鍵字廣告是否構成商標侵權之判斷，且前二案件皆對關鍵字廣告之使用侵害哪些商標功能進行逐一分析與說明，因此本文於開始此關鍵字的商標侵權責任說明前，先藉由 L'Oréal 案和 Interflora 案了解何謂商標功能擴張。因此以下分成三部分，第一部分為從 L'Oréal 案觀察商標功能有哪些；第二部分則藉由 Interflora 案與 Google France 案了解歐洲法院對於搜尋引擎關鍵字廣告是否構成商標侵權使用之立場；第三部分則藉由 eBay 案了解歐洲法院對於線上市場經營者關鍵字廣告是否構成商標侵權使用，進而了解此

²⁸⁵ *Id.*, at point.26.

²⁸⁶ *Id.*, at point.27.

²⁸⁷ *Id.*, at point.29.

²⁸⁸ *Id.*, at point.35-36.

²⁸⁹ 謝國廉，網路關鍵字廣告之商標權侵害爭議—評析美國與歐盟實務對於商標使用之界定，科技法學評論，第 9 卷 2 期，頁 5，2012 年。

些新興的網路服務提供者是否須負商標侵權之責。

一、商標功能論之擴張—L' Oréal 案、Interflora 案

於 L' Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, trading as 'Honey pot cosmetic & Perfumery Sales (下簡稱「L' Oréal 案」)中，歐洲法院首先確立了商標功能之現代化，除了於 Arsenal 案中所確立之商標指示來源之基本功能外，亦包含其他功能，例如保證商品或服務之品質，或訊息傳達、投資或廣告之功能²⁹⁰。其認為指令第 5.1 條(a)款賦予商標權人絕對之權利，保護範圍較指令第 5.1 條(b)款來的廣，因符合指令第 5.1 條(b)款須有混淆誤認之情形，而此僅與商標之基本功能即指示來源功能有關²⁹¹。因此於本案，歐洲法院認為廣告主所製作之香味對照表並非單純的「描述性使用」(for purely descriptive purposes)，其使用是基於為了廣告之目的而使用，而此種使用可能影響到商標的訊息傳達、投資或廣告之功能²⁹²。因此，縱本案廣告主使用香味對照表之行為²⁹³不會破壞商標之指示來源之功能，但仍有可能會影響其他商標功能。

因於 L' Oréal 案中，將商標功能擴張，不僅限於商標指示來源功能受到影響，於商標的訊息傳達、投資或廣告之功能也有受到影響，商標權人皆可依指令第 5.1 條(a)款有所主張。於 Interflora 案中，被告即廣告主 M & S 即認為此解釋並未明白地遵循歐洲法院案例一直以來之見解並會在商標權人之保護與自由競爭間之利益有創造不平衡的危險，而歐盟執委會提出之見解，其認為指令第 5.1 條(a)款僅於商標之指示來源功能受到影響時，商標權人才得以主張，而其他功能應為指令第 5.2 條針對著名商標保護條文之範疇²⁹⁴。惟歐洲法院仍秉持與 L' Oréal

²⁹⁰ CJEU, L'Oréal SA, *supra note 252*, para. 58.

²⁹¹ *Id.*, at para. 59.

²⁹² *Id.*, at para. 63.

²⁹³ 本案被告即廣告主所使用之香味對照表上有與商標權人同一之商標且其使用之類別也與商標權人相同，為歐盟商標指令第 5.1 條(a)款之情形。

²⁹⁴ CJEU, Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc, *Flowers Direct Online*

案相同見解，商標權人依指令第 5.1 條(a)款行使其權利，只要商標之其一功能受到影響即可，無關此功能為商標基礎的指示來源功能或其他功能²⁹⁵。歐洲法院提到，誠然商標需一直發揮其指示來源之功能，而其他功能只有於到一定程度才為商標權人所使用，尤其是為了廣告或投資之目的。然而，商標基本功能與其他功能之不同並非為將其排除於指令第 5.1 條(a)款之正當理由²⁹⁶。

話雖如此，於 *Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd* (簡稱「*Interflora* 案」)，歐洲法院於判斷本家中商標權人之投資功能是否受到影響以廣告主對於該商標之使用，實際上妨礙了商標權人利用商標獲取或維持能夠吸引消費者對商品忠誠的聲譽之目的為標準²⁹⁷。惟於考量自由競爭之前提下，廣告主使用商標之情形尚能滿足指示來源功能，而其僅造成商標權人需投入更多的努力獲取或維持能夠吸引消費者對商品忠誠的聲譽，即認為商標權人有權禁止廣告主使用商標，則是令人難以接受²⁹⁸。由此可看出歐洲法院嘗試調整其對於著名商標過於保護之傾向²⁹⁹。

二、歐洲法院對搜尋引擎業者關於關鍵字廣告是否構成商標侵權之立場—

Interflora 案與 *Google France* 案

歐洲法院針對搜尋引擎網站之關鍵字之商標侵權使用有兩個代表性之判決，分別為 *Interflora* 案與 *Google France* 案。搜尋引擎業者經營之利潤部分來自於關鍵字廣告服務。而其主要之型態為搜尋引擎業者(下稱「網路服務提供者」)將商標權人之商標當作網路檢索關鍵字售予商標權人之競爭對手(下稱「廣告主」)「導引」消費者進入(下也有稱「網路使用者」)並瀏覽廣告主的網路廣告或網站³⁰⁰。

以下本文依照歐洲法院於關鍵字廣告是否構成商標侵權使用之檢討，分成網

Ltd(C-323/09), para.35.

²⁹⁵ *Id.*, at para.38.

²⁹⁶ *Id.*, at para.40.

²⁹⁷ *Id.*, at para.62.

²⁹⁸ *Id.*, at para. 64.

²⁹⁹ 許曉芬，同前註 90，頁 137。

³⁰⁰ 謝國廉，同前註 289，頁 6。

路服務提供者與廣告主兩部分，並依照 Céline 四步原則之要件逐步分析其各自可能侵害之商標功能有哪些。

(一) 網路服務提供者

於 Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL v. Viaticum SA, Luteciel SARL, Google France SARL v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL(簡稱「Google France 案」)，歐洲法院雖先肯認網路服務提供者藉由販賣與商標相同之關鍵字予特定的客戶來執行其商業活動以獲取經濟利益³⁰¹，而其所銷售之對象不僅限於商標權人或商標權所授權販賣商品或提供服務之人外，其也在未經商標權人同意的情形下銷售給其他競爭者或販賣仿冒商品之人³⁰²。縱使網路服務提供者因允許廣告主挑選與商標相同之關鍵字，並以此關鍵字為基礎進行銷售及展示廣告主之廣告似是符合「於交易過程中使用」之要件，惟網路服務提供者並未自己使用此標示而落入指令第 5 條的範圍³⁰³。雖網路服務者所創造之科技環境必須以關鍵字之使用為必要的，且其所提供的服務亦是可以被購買的，但這並不意謂著網路服務提供者自己有使用此標示³⁰⁴。因此，網路服務提供者並未符合商標指令第 5 條之於交易過程中使用的要件³⁰⁵。

(二) 廣告主

而廣告主是否有構成商標侵權之情形，歐洲法院依 Céline 四步原則進行論證，以下為本文就 Interflora 案與 Google France 案，所進行之整理。

1. 於交易過程中使用

於 Google France 案，廣告主向網路服務提供者購買並選擇與商標相同之標示

³⁰¹ CJEU, Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL (C-236/08) v. Viaticum SA, Luteciel SARL, Google France SARL (C-237/08) L v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08), para.53.

³⁰² *Id.*, at para.54.

³⁰³ *Id.*, at para.55-56.

³⁰⁴ *Id.*, at para.57.

³⁰⁵ *Id.*, at para.58.

作為關鍵字，當然符合歐洲法院一直以來對使用「於交易過程中使用」的解釋即第三人使用是於為了獲得經濟利益的商業活動，而非私人事務³⁰⁶。

2.使用於商品或服務

而關鍵字廣告亦有未在廣告中真實出現之特性，法院則認為指令第 5.3 條並非以窮盡列舉商標權人禁止他人使用行為，當第三人為了廣告之目的而使用與他人商標相同之標示雖其並非出現於廣告中，如本案關鍵字廣告之情形，並非表示不符合指令第 5 條使用於商品或服務之解釋³⁰⁷。而競爭者之廣告的連結在自然排序之上面或旁邊³⁰⁸，為比較廣告通常之出現方式，因此其應符合使用於商品或服務之解釋³⁰⁹。

3.必須未得商標權人同意

雖於兩個判決中並未特別討論，但可以明顯推得出第三人使用與他人商標相同之標示作為關鍵字廣告皆未得到原商標權人同意。

4.該使用必須影響或可能影響商標之功能

(1)指示來源功能

歐洲法院對指示來源功能是否受到影響提出判斷標準為，當該廣告不能使一理性而有充足資訊且有合理觀察(reasonably informed and reasonably observant internet user)之網路使用者³¹⁰於判斷廣告中之商品或服務是否來自於商標權人或是與其有經濟連結之企業亦或是第三者所提供，或於此有判斷上的困難³¹¹。可以藉由網路使用者即商標權人之競爭者於此廣告之呈現方式判斷此行為依上述之

³⁰⁶ *Id.*, at para.50-51.

³⁰⁷ *Id.*, at para.64-65.法院對此有進一步之解釋，其認為於指令第 5.3 條所列之使用態樣是在電子商業及廣告出現之前，因此並未有類似之情形於其所列舉之態樣之中。*Id.*,at para.66.

³⁰⁸ *Id.*, at para.68-69.

³⁰⁹ *Id.*, at para.71.

³¹⁰ 學者認為，歐洲法院比起在傳統商標侵權使用之判斷上以有平均水準之網路使用者於判斷商標主要功能是否受到不利影響之判斷作為認定的方式，其不僅需進行混淆誤認與否之認定，同時其必須進行認定第三人是否有商標使用之認定，因此比起在傳統商標侵權之判斷上，平均水準之網路使用者扮演一重要的角色。而這也將造成歐洲法院於將來在認定於線上環境是否有成立商標使用之判斷上比起傳統商標使用認定之操作空間更為狹小。*Alice Blythe, A useful test for trade mark use: an analysis of current CJEU guidance and the difference between defining use online and offline, E.I.P.R. 2016, 38(9), 566-567(2017).*

³¹¹ CJEU, *Interflora*, *supra note 294*, para.44.

檢驗而對其該商標功能有不利影響³¹²。

於 Google France 案，歐洲法院認為當廣告於爭議的產品以及服務的來源註記不明，於一理性而有充足資訊且有合理觀察之網路使用者亦無法依其所附之廣告連結以及商業訊息來判斷，縱使該廣告主相對於商標權人為第三人，其並未建立經濟連結的存在；相反的，如果與商標持有人間建立起經濟上的連結，結論則是對於商標指示來源的功能產生不利的影響³¹³。

於 Interflora 案中，雖內國法院認為在理性而有充足資訊且有合理觀察之網路使用者須知道有關被告 M & S' 或 Interflora 之相關資訊³¹⁴，才得以使網路使用者得以分辨 M & S' 非為 Interflora 之一部分³¹⁵。而歐洲法院卻認為縱使缺乏此些資訊，藉由 M & S' 關鍵字廣告之呈現方式³¹⁶，其仍足以使一理性而有充足資訊且合理觀察之網路使用者得以分辨花束至送達服務非來自於 Interflora³¹⁷。

從此二案中歐洲法院之採取一致之標準，不管於 Google France 案中或 Interflora 案，歐洲法院皆明白表示搜尋引擎業者不需負責³¹⁸。

(2)廣告功能

於 Google France 案，歐洲法院對商標的廣告功能進行說明，以廣告之目的使用此商標是為了通知並說服消費者進行購買³¹⁹。而於本案，因廣告主利用關鍵字廣告提升銷售產品或服務之銷售或將其為一商業策略之工具使用可能已影響到原商標之廣告功能³²⁰。

不管於 Interflora 案或 Google France 案，歐洲法院皆否認廣告主使用關鍵字廣告之行為影響或可能影響商標之廣告功能。雖廣告主使用與商標權人相同之標

³¹² *Supra note 310*, at 565.

³¹³ CJEU, *Google France SARL*, *supra note 301*, para.90.

³¹⁴ 即 M & S' 的花束傳遞服務非為 Interflora 的網絡之一，相反地其為競爭者，而 Interflora 是由許多零售商所組成且為非常大的商業型態。CJEU, *Interflora*, *supra note 294*, para.52.

³¹⁵ *Id.*, at para.51-52.

³¹⁶ 關鍵字之連結會在贊助商連結等字樣之下方，通常於出現於螢幕或自然排序之右方或上方，且其通常會伴隨一小段之商業訊息。*Id.*, at para.10-11.

³¹⁷ *Id.*, at para.53.

³¹⁸ *Supra note 310*, at 566.

³¹⁹ CJEU, *Google France SARL*, *supra note 301*, para.91.

³²⁰ *Id.*, at para.92.

示作為關鍵字使用，勢必會對商標權人於廣告上使用自己商標以及廣告主的商業策略有所影響。例如商標權人為了確保自己廣告會出現在贊助連結之框內且比競爭者的排序更為前面，自己必須支付比競爭者更多的金錢³²¹。然而，僅因廣告主使用與商標相同的字詞為關鍵字廣告使商標權人須加強其本身商或服務物之廣告已能維持於消費者心中之印象為理由並不充足，否則於每一案件中，商標之廣告功能皆會受到不利的影響³²²。關鍵字廣告僅是提供網路使用者相對於商標權人之商品或服務的另一種選擇³²³。且當網路使用者輸入與商標權人商標相同的字詞，商標權人的網頁以及廣告通常會出現在自然排序的第一位，而此排序是不需支付任何費用且對於網路使用者也是明顯可見的³²⁴。因此，使用與他人商標相同之關鍵字廣告並不會對商標權人商標的廣告功能有不利的影響³²⁵。

(3)投資功能

而於 *Interflora* 案，歐洲法院亦首次定義商標的投資功能，係指商標權人利用商標獲取或維持能夠吸引消費者對商品忠誠的聲譽，縱使此功能會與廣告功能有所重疊，惟其仍然與廣告功能有所區別³²⁶。因為當商標被用來獲取或維持其聲譽時，廣告僅是其一方法，仍有許多其他不同之商業技巧³²⁷。雖廣告主以關鍵字之方式使用他人商標會的投資功能造成實質上之妨礙，惟為考量自由競爭之前提下，在商標之指示來源未功能為破壞的情形下，僅以其投資功能有實質上妨礙則賦予商標權人能禁止他人使用其商標之結果是難以接受的。

而針對歐洲法院於 *Interflora* 案與 *Google France* 案所提出對於商標侵權使用是否構成之判準，即當該廣告不能使一理性而有充足資訊且有合理觀察之網路使用者於判斷廣告中之商品或服務是否來自於商標權人或是與其有經濟連結之企

³²¹ *Id.*, at para.94.

³²² CJEU, *Interflora*, *supra note294*, para.57.

³²³ *Id.*, at para.58.

³²⁴ CJEU, *Google France SARL*, *supra note301*,para.97.

³²⁵ *Id.*, at para.98.

³²⁶ CJEU, *Interflora*, *supra note294*, para.60.

³²⁷ *Id.*, at para.61.

業亦或是第三者所提供或有判斷上的困難。然而，另人遺憾的是，歐洲法院並非以此標準酌放在被告使用標示之方式，而是著重是「誰」使用此標示³²⁸。否則不會於關鍵字廣告之議題上，形成網路提供者與廣告主是否須負起商標侵權責任有完全不同的結果。

三、歐洲法院對線上市場關於關鍵字廣告是否構成商標侵權之立場—eBay 案

除了前所述典型的搜尋引擎之關鍵字廣告之經典案例外，在電子商務領域中，除搜尋引擎外，另一種網路服務提供者則為「線上市場」。線上市場經營者有時亦會利用關鍵字廣告強化其所提供之服務。此情形通常為一線上市場經營者向一搜尋引擎經營者購買關鍵字廣告，而該關鍵字廣告將強化其所提供服務，即消費者賣家之商品更容易使網路使用者於搜尋引擎鍵入與商標相同之詞彙時出現該關鍵字廣告。而當網路使用者其可能同時為消費者點擊該有連結功能之關鍵字廣告時，網路使用者之電腦螢幕會直接連結至該線上市場之消費者賣家的網頁³²⁹。而以下本文將藉由 L'Oréal SA v. eBay International AG (簡稱「eBay 案」)來觀之歐洲法院對於線上市場經營者是否須負商標侵權之責任的立場為何。

於該案之被告即為線上市場的經營者 eBay，其所經營之平台提供已註冊並創立銷售者帳戶之會員顯示其所販售之商品³³⁰。而 eBay 所提供之服務除了使潛在購買者可以藉由出價的拍賣方式或以固定價格直接購買，其也提供線上商店給予會員於一定期間展示其所能販售之所有商品³³¹。而於某些情形，本案被告 eBay 為了協助賣家強化販賣要約的呈現會以線上商店的設置來加強或提高其販售額。其也會藉由搜尋引擎，如 Google 來開啟於自己線上市場所販售商品的廣告³³²。

³²⁸ *Supra note 310*, at 565.

³²⁹ 謝國廉，同前註 289，頁 6-7。

³³⁰ CJEU, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd v. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi(C-324/09), para.28.

³³¹ *Id.*, at para.29.

³³² *Id.*, at para.31.

eBay 則會從這些已完成的交易中收取一定比例之費用³³³。

由上述本文對於該案之簡要描述，可以了解線上市場經營者於各個角色間之關係，其不同本文於前所整理搜尋引擎業者直接販售關鍵字藉以獲利，也非廣告主藉由購買關鍵字提高自己於消費者之能見度，線上市場經營者則是藉由向搜尋引擎業者購買關鍵字來提高自己會員賣家於消費者的能見度進而可能增加會員賣家的銷售額度，並能從中獲利。不像前面兩個歐洲法院之判決，其介於搜尋引擎以及會員賣家中間的角色。因此，英格蘭法院所提出之先決裁決問題為於線上市場經營者的網路推薦服務(an internet referencing service)選取與商標權人商標相同之關鍵字且未經商標權人同意並為相關之廣告行為，商標權人得否依歐盟商標指令第 5.1 條(a)款加以主張³³⁴以及在線上市場經營者之網站³³⁵展現與商標權人商標相同或近似標示之行為，應如何依商標指令或條例之規範進行審酌³³⁶。由此二問題，亦可以看出線上市場經營者因介於搜尋引擎以及會員賣家中間之特殊角色

³³³ *Id.*, at para.28.

³³⁴ *Id.*, at para.80.

³³⁵ 本案即為 ebay 網站。

³³⁶ CJEU, *eBay*, *supra note330*, para.98.而其另一個問題則與歐盟電子商務指令(Directive on electronic commerce, Directive 2000/31)第 14 條第 1 項之中間服務提供者之責任(Liability of intermediary service providers)有關，其可以看出歐洲法院嘗試將網路服務提供者之責任歸屬劃歸至電子商務，而非用商標法領域來處理。惟依歐盟電子商務指令的規定以「知情」或「明確知悉」與否作為判斷標準，於實務上難以操作。因此歐洲法院只要認定網路服務提供者有扮演提供或協助其消費者賣家改善要約之呈現或相關推銷，即為一積極之角色，即則不能免責。惟該問題非本文所欲討論之範圍，於謝國廉，同前註 289，中有詳細之討論。而有國外學者認為，此問題本應藉由歐盟電子商務指令第 14 條進行解決，惟因其並未發揮其功能，歐洲法院只能用另一錯誤的觀點進行解決，即商標侵權使用的成立與否。惟因如此，其卻聚焦在「誰」使用此標示而非其「如何」使用此標示。歐洲法院創立了一個毫無必要之商標侵權使用的檢測方式，並造成線上(online)判斷商標侵權使用之方式和離線(offline)即傳統上判斷商標侵權使用之判準有完全不同之法理。*Supra note310*,at.566.另外由學者所整理之法國案件中，分別於 *Herme's Int'l v. Feitz* 的案子中，也因被法國法院認定 eBay 對其所儲存之資訊有類似「經紀」之性質；於 *S.A.Louis Vuitton Malletier v. eBay,Inc* 的案件中，因 eBay 有對其消費者賣家有各種提高、促進銷售的措施，因此也有「經紀」的性質，其對於其所參與提高、促進銷售措施的行動須更有積極的行動。由此似可推論出，雖網路服務提供者似可脫免商標法上之侵權責任，惟其依歐洲法院或法國法院之見解容易因其有提高、促進銷售消費者賣家的措施，被認定其為一積極之角色，無法依電子商務指令而免責。似是無法對商標權人保護與維護整個公平交易市場競爭之目的。而學者認為可以參考美國法之方式，藉由商標權人與網路服務提供者互相合作之方式達到對商標權人保護與維護整個公平交易市場競爭。陳龍昇，同前註 146，頁 215-227。而另外針對此議題，有學者和論文認為可以參考著作權法通知後取下之條款，藉以規範網路服務提供者之責任。而學者針對商標法其特殊性有做更為細緻之因應。學者文章參陳龍昇，同前註 146，頁 236-244；論文參考洪珮嫻，網路關鍵字廣告商標侵權爭議之探討，國立中正大學財經法律研究所碩士學位論文，民國 105 年 6 月。

而產生之爭議。而同樣的於該案件中，歐洲法院仍依循 Céline 四步原則進行檢驗。

(一)商標權人有權禁止線上市場經營者所為之關鍵字廣告相關服務

首先，法院認為此為廣告之人藉由關鍵字開啟並呈現廣告之方式當然符合指令第 5.1 條(a)款於「交易過程中使用」的要件³³⁷，而於此處較有爭議的為其他兩個要件。

第一個為「使用於商品或服務」此要件，此類先由 Google 選取或推薦之關鍵字並再藉由 eBay 展現廣告相關之商品或服務是否與註冊商標的商品或服務相同³³⁸。換句話說，eBay 藉由此關鍵字廣告是為了提升自己所提供給消費者賣家之服務，而其所提供之服務與已註冊商標之商品或服務並不相同。惟歐洲法院認為「使用於商品或服務」不僅只是為第三人所使用之商品或服務需對映於已註冊商標所註冊之商品或服務，其也包括其他人所使用之商品或服務與已註冊商標商品或服務相同之情形³³⁹。而本案此服務之提供者即為 eBay 使用已註冊商標是為了推銷於自己平台上消費者賣家所販售之商品³⁴⁰，當然符合上述之解釋。而 eBay 此行為將使與已註冊商標相同商品藉由自己平台所被販售之機會大為提高³⁴¹。

第二個為「該使用必須影響商標之功能」，則該廣告是否會對商標功能產生不利之影響³⁴²。而判斷標準於前述同，即該廣告不能使一理性而有充足資訊且有合理觀察之網路使用者於判斷廣告中之商品或服務是否來自於商標權人或是與其有經濟連結之企業抑或是第三者所提供或有判斷上的困難³⁴³。

(二)於線上市場經營網路平台顯示相關標示之行為不構成商標指令規範之使用

當買賣於線上市場之交易平台進行時，線上市場經營者所提供之服務包括為

³³⁷ CJEU, eBay, *supra note 330*, para.87.

³³⁸ *Id.*, at para.88.

³³⁹ *Id.*, at para.91.

³⁴⁰ *Id.*, at para.92.

³⁴¹ *Id.*, at para.93.

³⁴² *Id.*, at para.88.

³⁴³ *Id.*, at para.97.

消費者賣家在此平台上顯示要約³⁴⁴，而當其所販售之有商標的商品上有與已註冊商標相同或近似之標示時，此標是將不可避免地(inevitably)顯示於該平台上³⁴⁵。縱使如此，仍無法顯示為經營者所為之³⁴⁶。法院認為於歐盟商標指令第 5 條所規範之「使用」至少是第三人須用在自己的商業傳播活動中。而本案線上市場經營者 eBay 所提供之服務為使自己之顧客於顧客們之商業傳播活動中將相同或近似商標之標示展現於該線上市場的平台，此時使用者為顧客而非 eBay³⁴⁷。

由上述歐洲法院對判決觀之，不管是在搜尋引擎業者或線上市場之相關案例中，於網路服務提供者在自己之平台顯現與他人商標相同標示之行為，皆被認定並未落入歐盟商標指令第 5 條之範圍內，原因皆為其皆並為自己使用此標示，非用於自己的商業傳播活動中，因此並未符合使用「於交易過程中使用」之要件。惟回歸本文於前所整理歐洲法院對於「於商業交易過程中」此要件之解釋，只要其發生為獲得經濟利益的商業活動，而非私人事務，即符合此要件。而回到此二案件中，不管是搜尋引擎業者或線上市場在自己之平台顯現他人商標相同標示之行為皆符合歐洲法院對此要件之解釋。而此解釋之不合理於 eBay 案中尤甚，學者³⁴⁸認為對比此案之前後兩問題，即會發現於網路服務提供者在自己之平台顯現與他人商標相同標示之行為須以使用人用於自己的商業傳播活動中之解釋否認其未符合「於交易過程中使用」之要件有其不合理之處。因於第一個問題中，eBay 線上平台業者向搜尋引擎業者購買關鍵字廣告是為幫助消費者賣家強化其被網路使用者搜尋到之機會，亦非使用於 eBay 網站自己之商業傳播活動中，何以於此問題即認為其符合「於交易過程中使用」之要件，於第二個問題即為否定？

³⁴⁴ *Id.*, at para.99.

³⁴⁵ *Id.*, at para.100.

³⁴⁶ *Id.*, at para.101.

³⁴⁷ *Id.*, at para.102-103.

³⁴⁸ 謝國廉，同前註 289，頁 41，中有詳細之討論。

第二節 台灣

以下內容為本文對台灣有關商標侵權使用近五年的相關判決進行整理並進行整體性的觀察。以下本文分為三個部分，第一部分為整理我國實務判決是否將商標使用作為認定商標侵權之前提要件；第二部分則整理實務判決對商標使用各個要件的認定；最後則對我國商標使用要件的認定標準，如分為三要件或四要件之進行整理，以及各個要件為主觀或客觀要件的認定。

第一項 商標使用為商標侵權成立的前提？

此問題一直為我國學界³⁴⁹所探討，而於我國實務判決也尚未有所定論。以下本文由近五年有關商標使用的判決進行整理與歸納。

第一款 肯定見解

我國商標法第 5 條為商標使用的總則性規定，不似歐盟商標指令將類似我國商標使用的規定置於商標權效力的規範之下。而歐盟商標指令所規範的商標權效力規定也不似我國商標法第 35 條所規範的如此狹隘。因此於我國判決出現商標使用是否須在探討商標法第 70 條擬制侵權的前提要件的爭議。以下本文就我國商標使用相關判決中將商標使用為商標侵權成立前提要件挑出，並分成一般侵權與擬制侵權兩部分。

一、一般侵權

如前所述，商標法第 68 條一般商標侵權的規定與商標法第 35 條所規範商標權人所被賦予的排他效力規定相同。而商標法第 5 條為我國商標法對商標使用的總則性規定，在探討成立商標法第 68 商標侵權成立前是否以有商標使用為其前提要件，一直為長久未被解決的爭議問題。以下的判決為將我國近五年來商標使用為商標侵權成立的前提要件進行統整。

³⁴⁹ 同前註 2。

於寶雅贈品案中的二審判決³⁵⁰中提到「被上訴人未違反商標法第 68 條第 1 款與第 2 款規定：……. 上訴人雖主張被上訴人有商標法第 68 條第 1 款、第 2 款之侵害系爭商標權行為云云。然被上訴人抗辯稱其未使用系爭商標，不成立商標侵害等語。因直接侵害商標之成立，必須侵權行為人有使用商標之行為。職是，本院首應探討被上訴人是否有使用系爭商標之行為；繼而探討被上訴人有無違反商標法第 68 條第 1 款、第 2 款侵害商標權之行為。」而於該判決中後亦提到「系爭活動之廣告上所附照片，均用以說明系爭活動所贈送之系爭活動贈品，為香奈兒或 CHANEL 皮包、手鍊、項鍊，並非將系爭商標用以辨識被上訴人所販賣之其他商品來源，相關消費者自系爭活動之廣告內容，可知悉被上訴人所販賣者為其自身商品，自與上訴人之系爭商標無涉。職是，被上訴人雖有舉辦系爭活動，其所行銷之商品未標示系爭商標，故被上訴人無使用系爭商標之行為，不成立商標法第 68 條第 1 款、第 2 款之直接侵害系爭商標權行為。」從該判決中可以清楚看出其將商標使用作為商標直接侵權的成立要件，在未成立商標使用的前提下，不再討論後續一般商標侵權的成立與否。

另於臉書婚紗案³⁵¹的判決中，也提到「按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第 68 條第 3 款定有明文。是以，構成前開侵害商標權之情事，須以，『使用』近似於註冊商標之商標為前提。」更是明白揭示構成一般商標侵權須以商標使用為前提。

於巧口案³⁵²中，法院於判決中先行認定巧口藝術坊是否有商標使用的行為，「諸被上訴人於前述招牌、網頁、產品型錄、產品包裝盒等所使用之『巧口』圖樣，相較於『黃金餅』、『藝術蛋糕』等文字，其字體較大，或以篆刻印文方式呈現，予人寓目印象深刻，足使相關消費者認識『巧口』為其表彰商品或服務之商

³⁵⁰ 智慧財產法院 105 年度民商上字第 12 號民事判決。

³⁵¹ 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 48 號民事判決。

³⁵² 智慧財產法院 102 年度民商上字第 1 號民事判決。

標，且被上訴人顯係基於行銷之目的，將商標用於糕點類商品，並利用平面圖像、網路等足以使相關消費者認識其為商標，而構成『商標之使用』行為。縱被上訴人原先之獨資商號名稱為『巧口西點麵包店』、自 99 年 2 月 9 日後變更為『巧口藝術蛋糕坊』，然其前述使用『巧口』之方式，已非單純表彰其商號營業主體，其非善意且合理方法使用與系爭商標近似之『巧口』商標圖樣，自不得主張不受系爭商標權之效力所拘束。……被上訴人於 98 年 12 月 10 日至 99 年 12 月 7 日，在類似之商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞。」而後再就兩商標間的近似程度、商品間的類似性、商標識別性的強弱等，進行有無混淆誤認之虞的判斷。

而另外於黑色奇蹟案³⁵³、縫紉機案³⁵⁴、力行案³⁵⁵中皆可看到相同見解。

³⁵³ 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 9 號民事判決，「此種方式的使用，係純粹作為被告產品本身的說明，並非作為商標使用以指示商品或服務之來源，消費者亦不會因此對商品或服務來源發生混淆誤認之虞，況就此原告並未舉證有發生消費者混淆誤認之情事。是被告以『台灣黑米、黑色奇蹟』字樣之使用，並無法認為被告有意圖突顯『黑色奇蹟』以作為被告產品來源表彰之情事，且客觀上並不足以使相關消費者認識其為商標，不具商標的識別功能，無法達到商標使用之目的，則消費者自無誤認該廣告與原告有關連之可能，原告主張被告行為已使消費者產生混淆誤認，即不足採。」

³⁵⁴ 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 81 號刑事判決，「且其上之縫紉機之圖片亦有使用系爭商標，堪認被告係為行銷之目的，將系爭商標用於商品及有關之商業文書即產品型錄，並以網路為之，足以使相關消費者認識其為商標，自構成商標之使用，並使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，亦即系爭商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，不因被告尚未實際賣出使用系爭商標之商品或將使用系爭商標之商品銷往國外，即認其可在立祺公司網站使用系爭商標或在國內發放使用系爭商標之產品型錄，且不致使相關消費者有混淆誤認之虞。」

³⁵⁵ 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 75 號刑事判決，該案判決法院從下述三種理由否認被高將「力行」文字做商標使用：

(一)法院先區別被告已「力行」等文字僅作為補習班名稱使用，內文為「告訴人所註冊商標為『力行及圖』，對選擇告訴人所經營之高雄力行補習班之相關消費者而言，渠等辨別補習服務之來源，應以本案商標『力行及圖』，作為認知之商標。職是，被告江仕惶僅使用『力行』文字，是作為其補習班名稱使用，自與使用本案商標『力行及圖』有間。」

(二)再藉由合理使用中的商業上通常使用方法進行判斷，「經營補習班者使用『力行』文字，作為補習班名稱甚多，是被告江仕惶使用『力行』文字作為補習班名稱，係以商業上通常使用方法使用，主觀上與客觀上非作為商標使用。」

(三)最後則以被告使用「力行」等文字有無合乎合理使用中的一般商業交易習慣的要件，「就學生認知層面以觀，厥於補習班師資、榜單成績，絕非補習班是否使用『力行』文字。職是，參諸被告江仕惶所使用之廣告文宣內容，未提及斗六力行補習班與高雄力行補習班有何關係，故無攀附高雄力行補習班之行為。復以廣告文宣所強調者，為師資與榜單。故被告江仕惶使用『力行』文字，係表彰自己名稱，而非作為商標使用。」

最後則以「被告江仕惶使用『力行』文字，並非作為商標使用，是表示自己之姓名或名稱，其在廣告文宣、招生區域、補習對象，當不致使學生或相關消費者，對於斗六力行補習班與

二、擬制侵權

於前本文所述³⁵⁶，認為在我國現有的規範下，於擬制侵權的規範中只有商標法第 70 條第 1 款才有討論商標使用的可能。

於寶雅贈品案的一審判決³⁵⁷中提到「又未經商標權人同意，為行銷目的而有於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權；又未得商標權人同意，且明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第 68 條第 2 款、第 70 條第 1 款亦分別定有明文。惟所稱『使用』相同或近似於註冊商標於商標法第 5 條就商標之使用設有定義規定，……」似有將商標法第 5 條所規範的商標使用作為商標法第 70 條第 1 款擬制侵權的規定。

而另有判決在判斷是否符合商標法第 70 條 1 款之擬制侵權成立與否前，有討論商標使用是否成立的情形，此於錠崙保險案³⁵⁸中可以看出「……被上訴人已舉證證明系爭商標為著名商標：……商標法第 5 條定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。簡言之，商標使用人有行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，即符合商標之使用要件。……客觀上已足使相關消費者見該廣告看板即認識其為商標，應認被上訴人將『錠崙』作為商標使用，而非僅表彰其公司名稱之意思。是以，上訴人辯稱被上訴人在取得系爭商標之前並未將『錠崙』作為商標使用云云，並非有理由。……上訴人有視為侵害商標權之行為：（1）惡意使用系爭商標：……係使用『錠崙生命禮儀顧問』文字，而非

高雄力行補習班間，產生誤認或減損商標識別性之虞，洵屬合於商業交易習慣之誠實信用方法。」進行總結，其中間判決內容並無再進行商標與「力行」文字是否有造成混淆誤認之虞的判斷。

³⁵⁶ 參第二章第三節第一項第二款第二目有關對台灣擬制侵權的說明。

³⁵⁷ 智慧財產法院 104 年度民商訴字第 31 號民事判決。

³⁵⁸ 智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 2 號民事判決，該案之前審也採相同見解，參智慧財產法院 102 年度民商訴字第 6 號民事判決、智慧財產法院 102 年度民商上字第 19 號民事判決。

上訴人名稱『錠崙生命禮儀公司』。參諸上開文字之排列方式，其中『錠崙』位於上方、字體較大，旁邊置有上訴人上開商標，而『生命禮儀顧問』字體較小，置於下方，是其呈現方式有凸顯『錠崙』字樣之意，客觀上已足使相關消費者見該廣告看板即認識其為商標，應認上訴人將『錠崙』作為商標使用，而非表彰其公司名稱之意，是上訴人辯稱其並未將『錠崙』作為商標使用云云，即不足採。」由上述判決內容可知，此看法與本文於第二章第三節第一項第二款第二目有關對台灣擬制侵權的說明見解相同，於商標法第 70 條第 1 款著名商標擬制侵權成立仍須以商標使用作為一前提之成立要件。

第二款 否定見解

於我國實務判決中，在探討一般商標侵權的成立與否，不乏有判決並未將商標使用作為前提要件，而直接進入標示與商標有無構成混淆誤認之虞的探討。以下本文分為兩部分進行整理，分別為一般侵權與擬制侵權。

一、一般侵權

如於科見美語案³⁵⁹中，其已於前面先行判斷兩商標有混淆誤認之虞的情形，法院將當事人科見公司抗辯其未有商標使用於後才行判斷，以下為法院對此抗辯的見解，「科見公司商標於科見公司文件夾上所占之範圍甚大，且位於文件夾之中間，消費者可輕易發現科見公司商標之使用事實，實難認科見公司無使用該商標之意思。況查，經比較科見公司文件夾與麥奇公司文件夾，顯見二者均使用『0字造型』，且均欲表達『擬人化頭形』及『附掛耳機裝置』，其設計意匠及其表達圖形之元素高度雷同。是以，科見公司商標與麥奇公司之系爭商標所欲表達之理念及設計意匠幾乎完全相同，且配色方式亦高度相似。又科見公司使用與麥奇公司幾乎相同之主要由藍、白、銀三色所構成之配色及設計方式使用其科見公司圖樣，顯已有致消費者產生混淆誤認之虞。」且從上述內容可以觀之，法院仍是進

³⁵⁹ 智慧財產法院 104 年度民著上易字第 12 號民事判決。

行兩商標有無混淆誤認之虞的認定，對於被告科見美語有無商標使用僅是稍微帶過。而從後述的判決內容容易不難看出，「縱科見公司未販售該文件夾，惟其提供與麥奇公司相同之服務、商品，並於其文件夾上使用近似於系爭商標之圖樣，顯已有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而侵害系爭商標。職是，科見公司等 3 人此項所辯，亦非可採。」法院主要仍以有無造成混淆誤認之虞作為判斷侵權的可能，並未將商標使用作為一前提要件。

於中國造船 CSBC 案³⁶⁰中，法院亦是先以兩商標是否有混淆誤認之虞進行判斷，再判斷被告於中船公司網站使用 CSBC 等字樣有商標使用的情形，法院判決內文為「被告於『中國造船股份有限公司』之網頁上所刊載之內容與自訴人公司所登記之營業項目多所重疊，故被告於該網站使用『CSBC』商標顯係於與自訴人同一及類似之商品或服務上，使用相同於自訴人註冊商標之行為，且有致混淆誤認之虞。況且，被告於設立『中國造船股份有限公司』後，曾委託美國之 PORTER HEDGESL LP 法律事務所於 102 年 1 月 30 日發函自訴人，指稱自訴人於美國使『CSBC』名稱係影射與被告違法設立之『中國造船股份有限公司』具有關連、聯結，由此可徵被告違法使用自訴人之『CSBC』商標，顯會構成混淆誤認，此亦經本院 103 年民商上字第 2 號判決認定在案。」而於其後再判定使用 CSBS 等字樣是否有構成商標使用「被告於智邦黃頁之中船公司網站使用『CSBC』具有行銷之目的：1. 查該網頁中分別載有『服務內容：船舶及零件零售，國際貿易，造船顧問』及『中國造船股份有限公司從事船舶及其零件製造業，工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業，船舶及其零件批發、零售，國際貿易，造船顧問，服飾品製造，自動控制設備工程及食用油脂批發』等內容，顯見被告之行為實屬商標法第 5 條所規定為使消費者認識『CSBC』為其商標，而以網路方式進行行銷之商標使用行為。」於該案法院亦非以商標使用作為商標侵權成立的前提要件。

另外則以幸福空間案，對商標使用是否為商標侵權成立的前提要件有較完整

³⁶⁰ 智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 17 號刑事判決。

的闡釋。於一審判決³⁶¹中，法院僅稍微提及「難認被告有商標之使用行為，即無構成修正前商標法第 29 條第 2 項第 2 款(現商標法第 35 條第 2 項第 2 款)之餘地，原告主張此情形構成商標之使用云云，要無足採。」法院認為在沒有認定被告有商標使用的前提下，其並無法受有現行商標法第 35 條第 2 項第 2 款之保護，更無法依現行商標法第 68 條第 2 款主張權利。雖於同審判決，又提到「……以告知網路使用者此為廣告內容而非搜尋結果，加以系爭廣告內容並未使用足以令消費者產生該廣告與系爭商標有關之文字，則消費者自無誤認該廣告與原告有關連之可能，原告主張被告行為已使消費者產生混淆誤認，即不足採。被告既未有商標使用之行為，亦未使消費者產生混淆誤認，自不構成修正前商標法第 29 條第 2 項(現商標法第 35 條第 2 項)所定之商標權侵害。」法院仍有進行是否產生混淆誤認的討論，並未明確將商標使用行為作為商標侵權成立的前提要件。惟於該案的二審判決³⁶²中，法院以侵權行為做為上位概念³⁶³，並應用於商標侵權的規範中，「故判斷是否構成上開商標法第 68 條第 1、2 款規定之侵權行為，自不能棄置是否有規定之『未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使

³⁶¹ 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號民事判決。

³⁶² 智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決。

³⁶³ 同前註 362，「侵權行為，顧名思義，須有侵害他人的『行為』。所謂行為，係指受意思支配，有意識之人的活動。一般侵權行為成立之要件，通說認為須具備六要件：須有加害行為；行為須不法；須侵害他人之權利；須致生損害；須有責任能力；須有故意或過失。此等要件在體系上結構可歸納為構成要件、違法性及故意或過失三層結構。構成要件指侵害他人之權利之行為而言。上述侵權行為的三層結構在邏輯上具有一定次序的關連。先有符合構成要件事實的行為，始判斷該當行為是否違法，然後再認定其有無故意或過失。倘認定某特定行為不符合構成要件時，即無須再檢討其違法性或故意過失(以上參見○○○教授著『侵權行為法』第一冊，2008 年 3 月版，第 97 至第 100 頁)。○○○教授係研究侵權行為法之權威教授，其上揭侵權行為要件結構論述為實務及學界所遵循。商標法規定商標侵權行為，自亦須將其客觀構成要件明確規定，才能判斷是否有符合構成要件事實的侵權行為。因此，上揭商標法除於第 68 條規定：未經商標權人同意，為行銷目的而有『於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標』、『於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞』、『於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞』之構成要件外，並依立法體例及立法意旨，認於侵害商標權(不包含視為侵害商標權)之使用，須符合第 5 條之商標使用行為，乃明確規範商標侵權之構成要件，符合立法明確性、妥當性之要求，並無不妥。……商標法第 68 條第 1 款規定侵權之外觀事實構成要件為『未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標』；第 2 款規定侵權之外觀事實構成要件為『未經商標權人同意，為行銷目的而於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞』，依其構成要件分析，『有致相關消費者混淆誤認之虞』應係使用相同商標之結果。參照上揭○○○教授之見解，判斷是否構成侵權行為，首先應判斷有無符合構成要件事實之行為，如無該行為即勿庸討論其他。」

用相同於註冊商標之商標』、『未經商標權人同意，為行銷目的而於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標』之外觀構成要件事實不管，而謂僅須判斷『有致相關消費者混淆誤認之虞』即可，而須將全部構成要件事實作觀察判斷始可……在邏輯推理上，『有致相關消費者混淆誤認之虞』係使用相同或近似商標之結果，苟有足夠事證已證明有致相關消費者已經生混淆誤認或有混淆誤認之虞，則反推有使用相同或近似商標於相同或類似商品或服務，才會使相關消費者認識其商標使用而致生混淆誤認之虞，是合理的。故初步判斷雖認無使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務，應再檢視有無明顯事證證明有致相關消費者混淆誤認之虞，如有致相關消費者混淆誤認之虞，則先前無使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務之判斷，可能有誤，即應重行檢視判斷是否有使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務。亦即『有無使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務』與『是否有致相關消費者混淆誤認之虞』，二者應全盤觀察相互勾稽以為判斷是否成立商標侵權行為。」由上述判決內容可以推知法院由民法侵權行為的上為概念推導出商標直接侵權成立須以商標使用為其前提要件，惟法院也說明「混淆誤認本身係一個模糊難以確定之概念，……其注重在相關消費者於接觸二造商品或服務欲交易之際，是否會混淆誤認，而選擇錯誤或有選擇錯誤之可能。」由此可知，法院避免有錯殺的情形發生³⁶⁴，在認為於初步判斷沒有商標使用的情形下，仍須進行混淆誤認的與否的檢驗。如檢驗後仍有造成混淆誤認的結果，則是前面初步判斷無商標使用行為有誤。換句話說，法院仍將商標使用作為商標一般商標侵權成立的前提，但因為混淆誤認概念的不確定性，怕有掛一漏萬的情形發生，未敢將商標使用作為具有篩選功能的必要條件。

³⁶⁴ 該判決中亦提到「商標侵權行為人常會遊走法律邊緣，可能採取模糊之商標使用策略，辯稱其無使用註冊商標致相關消費者混淆誤認之虞之行為，於目前我國商標法無對商標權侵害之概括性保護規定之情況下，不宜就商標侵權之『商標使用』做過於嚴格之解釋，否則可能將使侵權人免責而廣開侵權之門，如此對商標權之保護顯屬不周。因此，上訴人及所舉專家證人○○○教授認為商標侵權行為僅須有最低限度之商標使用行為即可等情，固屬可採。惟仍應其最低限度之商標使用行為，需足以使相關消費者認識其為商標，才會造成相關消費者就表彰商品或服務之來源發生混淆誤認之虞，始能構成商標侵權行為。」雖於此段說明，其僅是就商標侵權使用與商標維權使用說明其彼此間的差異性，惟亦不難看出法院就「商標使用」此前提要件承認的勉為其難，卻又不敢不為。

二、擬制侵權

於寶雅贈品案中的二審判決³⁶⁵中其對商標法第 70 條擬制侵權的成立要件如列「按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標，致減損著名商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第 70 條第 1 款定有明文。本款侵權成立要件如後：(一)行為人明知為他人著名之註冊商標。所謂明知者，係指明白知悉之意，不包含過失而不知，應由商標權人舉證證明之。(二)侵害客體為他人著名註冊商標。(三)致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者，前者與淡化有關；後者事涉商品或服務之評價。(四)未得商標權人同意而有使用行為。」雖於判決中所列的第四個要件為「未得商標權人同意而有使用行為」，似有將商標使用的概念納入擬制侵權是否成立的要件之中，而於該判決中後則依上述要件依序檢討，並否認其有減損著名商標的識別性與信譽之虞，並未就第四要件多有說明。由此可知，該案的二審判決並未將商標使用作為成立擬制侵權的前提要件。

而相同見解亦可於 INTEL 案³⁶⁶中看出，其亦清楚指出「按商標法第六十二條第一款(現商標法第七十條第一款)後段所稱以著名商標中之文字作為營業主體或來源之標識，其態樣原即非商標法第六條(現商標法第五條)所稱之商標使用，而係基於對著名之註冊商標之保護，以擬制之方式，視為侵害商標權。而是否構成侵害，係以該著名商標之識別性或信譽有無減損為斷，不以將商標使用於同一或類似之商品、服務，或發生混淆誤認之結果為要件。」

於幸福空間案二審判決³⁶⁷中，判決指出「至於第 70 條規定之 3 款情形均非使用商標於行銷之商品或服務有致相關消費者混淆誤認之虞之情形，即不符第 5 條所規定之商標使用，惟因其有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞或明知有第六十八條侵害商標權之虞，而會侵害商標權人之商標權

³⁶⁵ 智慧財產法院 105 年度民商上字第 12 號民事判決。

³⁶⁶ 最高法院 101 年度台上字第 902 民事號判決。

³⁶⁷ 同前註 362。

益，立法政策認有加以保護之必要，故規定擬制『視為侵害商標權』，以保護商標權。……而第 70 條之視為侵害商標權規定本質原非符合商標使用之侵權保護規定，符合商標使用之侵權保護規定者即只有第 68 條。」由此可知，於該案二審法院全盤否定商標使用為成立商標法第 70 條任何一款的前提要件。其以商標法第 68 條為典型的商標侵權規定，認為惟有要討論是否成立商標法第 68 條一般商標侵權的規定才有討論商標使用的必要，而因商標法第 70 條各款皆有與商標法第 68 條要件上的差異，因此率而全盤否認商標使用非為擬制侵權三款規定的前提要件，此推論稍嫌速斷³⁶⁸。

第二項 商標使用各個要件於實務判決的認定

以下本文藉由我國近五年來實務判決的整理，依照本論文第二章第三節第一項第二款第一目中所整理出之三要件為基準，觀察出我國實務判決對此三要件之見解為何。

第一款 「為行銷之目的」的認定

以下本文分成兩部分，第一部分藉由我國實務判決整理了解我國實務於「為行銷之目的」此要件認定的標準為何；第二部分則探討我國實務於贈品上之使用是否符合「為行銷之目的」此要件。

一、何謂「為行銷之目的」？

首先，本文先探討「為行銷之目的」為主觀或客觀要件，再來則藉由實務判決的整理得知我國實務如何認定「為行銷之目的」此要件。

(一) 「為行銷之目的」為主觀或客觀要件

自民國 82 年 11 月 19 日修法將原本「行銷國內市場或外銷者」之客觀要件，修改為「為行銷之目的」成為一主觀要件。惟於民國 100 年 5 月 31 日修法有特別說明「以行銷為目的」此要件是參考與貿易有關之智慧財產權協定第 16 條第

³⁶⁸ 本文認為商標法第 70 條第 1 款著名商標特殊侵權須討論商標使用是否成立。

1 項所稱交易過程(in the course of trade)概念，惟此概念是否須是為一主觀要件不無疑問。

於我國實務判決上，大部分仍將「為行銷之目的」作為一主觀要件，如於何嘉仁案³⁶⁹中，「商標之使用，至少須符合以下二要件：(1) 使用人主觀上必須為行銷之目的而使用商標，(2) 其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標(表彰商品或服務之來源，並足以與他人之商品或服務相區別)，始足當之。」同樣於心鎖扣案³⁷⁰中，「揆諸商標法第 5 條『商標之使用』之立法定義，『商標之使用』要件有三：1. 主觀要件—為行銷之目的，2. 客觀要件—使用商標之積極行為，3. 效果—所標示者足以使相關消費者認識其為商標。」

由上述之判決可知，我國實務判決一直以來謹守「為行銷之目的」此要件為一主觀要件，或許是因為「為.....之目的」等用字，縱於民國 100 年後之修法有特別說明此要件是參考「於交易過程」(in the course of trade)的概念，仍不改將其認為為一主觀要件之見解。

(二) 「為行銷之目的」要件之認定標準

另外何謂「為行銷為目的」，如同前述於修法理由中說明其相當於與貿易有關之智慧財產權協定中「交易過程中」之概念。而何謂「交易過程中」所代表的意義，於我國實務判決之操作是否有如同此意義進行操作，以下本文將進行說明。

有「將商標權人以『表彰自己之商品或服務』而申請商標註冊之目的，納入『商標使用』之『行銷目的』判斷對象，而排除『通常使用』」³⁷¹之見解，失其「為行銷之目的」之本意。

亦有名為將「為行銷之目的」作為主觀要件，卻以符合「足以使相關消費者

³⁶⁹ 參智慧財產法院 105 年度民商訴字第 5 號民事判決，何嘉仁案。另於智慧財產法院 102 年度民商訴字第 50 號民事判決，主婦之店案；智慧財產法院刑事 104 年度刑智上易字第 103 號刑事判決，NuBra 案亦同。

³⁷⁰ 參智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決，心鎖扣案。另於智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 72 號刑事判決，格紋案中亦同。

³⁷¹ 智慧財產法院 101 年度民商上字第 3 號民事判決，IAM 案。

認識其為商標」直接推定符合「為行銷之目的」之要件的情形，如「另有被告強生公司之英文『Chanson』品牌商標，兩者文字大小差異不大，均位於明顯位置，『Chanson』並位於『X-bike』上方，且以相同顏色白色呈現，則一般消費者應可區別系爭商品所表彰之商品來源為『Chanson』。其次，『X-bike』既屬業界針對健身車車架呈『X』形狀之通稱，被告強生公司使用『X-bike』於系爭商品，表示商品之通稱、形狀，作為商品本身之說明，恐難謂係基於行銷目的而為商標使用，否則系爭商品何須另使用明顯之『Chanson』文字，使消費者區別系爭商品所表彰之商品來源。」³⁷²此應是受最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決見解所致，卻有倒果為因之嫌，此認定方式同以「足以使相關消費者認識其為商標」之要件符合即為推定有「商標使用」之情形同。

由上述可知，我國實務判決自從將「為行銷之目的」改為主觀要件後，認定方式紊亂。要不失其本意，將「表彰自己之商品或服務」納入「為行銷之目的」的判斷；要不倒果為因，以符合「足以使相關消費者認識其為商標」直接推定符合「為行銷之目的」之要件。

然並非所有實務判決之認定皆如此背離此要件所代表的意義，於馬借案中³⁷³，該判決對「為行銷之目的」有一段解釋「但修正後以行銷目的，結合所列各種交易過程中的使用態樣，本條之目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。所謂『行銷之目的』，與『與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement)』第 16 條第 1 項所稱交易過程(in the course of trade)之概念類似。因此，『行銷之目的』

³⁷² 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 30 號民事判決，X-bike 案。相同見解有智慧財產法院判決 100 年度民商訴字第 43 號民事判決，挺 T-shirt 案，「足見被告於其販售之服裝 T 恤及該 T 恤銷售網頁上使用『挺』字樣，目的在傳達『挺台灣』之思想意識作為該系列 T 恤之設計特色，藉此吸引認同此思想意識之消費者購買及穿著，並無以『挺』字樣作為表彰自己之商品或服務來源之意思，相關消費者亦不致認識其為商標，應認被告並未將『挺』字樣作為商標使用。」於智慧財產法院 100 年度民公訴字第 5 號民事判決，花紋案中，「且均另有標示『健康密碼』字樣，堪認系爭產品一、二之包裝及相關標示已明確指示其商品來源為健康密碼，則一般消費者應可區別系爭產品一、二所表彰之商品來源為『健康密碼』，而非以單純之花紋圖樣表彰其商品來源，亦恐難謂係基於行銷目的而為商標使用，否則系爭產品一、二何須另使用明顯之『健康密碼』文字，使消費者區別系爭產品所表彰之商品來源。」

³⁷³ 最高行政法院 105 年度判字第 394 號行政判決。

內涵實則與『交易過程』(in the course of trade)相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有『行銷之目的』而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，現行實務亦採『行銷之目的』即係『交易過程』之說法。另商標的最主要功能即在於識別商品或服務來源，而此一識別功能，更是維護公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素。」該判決將「為行銷之目的」作為一客觀要件，並認定只要「有商業性質的使用商標行為」即符合此要件。此解釋立於「於交易過程中」的解釋，而非由「為行銷之目的」之文義擅自將其作為主觀要件，並清楚帶出此要件所要檢視僅為此商標使用行為是否「有商業性質」，此判決值得參考並作為標準。

二、贈品使用是否符合「為行銷之目的」

如同前本文所舉之馬偕案判決中提及「『為行銷之目的』所要進行判斷的不過是第三人是否『有商業性質的使用商標行為』。雖於商標法逐條釋義中認為『行銷之目的』內涵實則與『交易過程中相同』，並非得以有償或無償截然劃分，行為是否有『行銷之目的』而構成商標使用，仍應依具體個案之行為是否屬商業性質加以判斷。」由該案之闡釋「為行銷之目的」僅為判斷該行為是否有商業性質，惟於我國其他實務判決之認定並非如此。而此要件認定之分歧在判斷「贈品使用」是否為商標使用此議題上會有截然不同的見解，以下本文藉由對於我國實務判決之整理也藉以觀察「為行銷之目的」此要件所代表之意義。

於我國大部分的實務判決中，常將「為行銷之目的」限縮於有償的販賣或銷售行為，如 Tuto ABC 案³⁷⁴或於寶雅案³⁷⁵的判決提到「有出現如附表所示之系爭

³⁷⁴ 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 18 號民事判決，於該案一審判決中「被告僑光大學語言中心開辦之『Tutor ABC 英文線上學習教室』，係使用『99 年度教育部補助技專校院提升學生外語能力計畫／僑光 0000-0000，SMART 123 提升外語能力計畫』中第三子計畫教學改進方案下『3-3 Tutor ABC 英文線上學習教室』。該計畫雖使用『3-3 Tutor ABC 英文線上學習教室』字樣，然得報名參加者均係被告僑光大學之學生，並無校外人士，僅係單純之僑光大學在學學生，欲參加該英文線上學習教室者，不需支付任何費用，相較被告訴求之成功商業人士，迥然不同，二者自無競爭關係。被告並無表彰自己之商品或服務來源之意思，亦無行銷商品或服務之目的。」

商標及系爭活動贈品照片。惟該等各廣告看板等之系爭行為，就整體觀之，均有標註被上訴人商標『POYA』、『寶雅』，且各看板或廣告型錄上有標示『寶雅 POYA 時尚週年慶』、『POYA 30th 時尚週年慶』等字樣，並佐以『立集抽經典 Chanel』等文字及系爭活動贈品照片，故系爭行為之主要目的，在於使相關消費者得以認知系爭活動提供系爭活動贈品作為抽獎禮物，是以系爭商標指示系爭活動贈品，用以表示系爭活動之特性，並非將系爭商標作為商標使用，用以表彰被上訴人之商品標識。」

於 AGAPE 案³⁷⁶中「惟查，販賣商品並不以貼有售價標籤為必要，出賣人於消費者詢價後告知商品之售價，消費者同意買受者，仍屬販賣行為。被上訴人王彥文又辯稱：2,000 元為鏡片之價格，系爭鏡框乃附贈，並無販賣系爭商標鏡框之意圖云云。惟查，訴外人陳婉瑜於 99 年 11 月 3 日所購得之系爭眼鏡，固包含鏡片與系爭鏡框，然依原審共同被告劉怡谷前揭證詞，倘顧客喜歡鏡框，單賣鏡框也是可以，雖然是展示的，還是可以賣等語，由是足徵消費者仍得於日耀眼鏡館付費單獨購買系爭鏡框，被上訴人所謂『附贈鏡框』，純係販賣整付眼鏡（含鏡片、鏡框）云云僅係促銷之手法，其仍有基於營利意圖而販賣系爭鏡框之意思，無礙於販賣行為之成立，是被上訴人上開所辯，要無足取。」由此判決中似可看出法院將可能為贈品之鏡框作為被上訴人促銷之手法，似有鬆動以有償販賣或銷售行為作為「為行銷之目的」之判準。

然實務判決仍有不同見解，如於科見美語贈品案³⁷⁷中「商標法第 5 條已明確規定『商標使用』以『行銷之目的』為基礎。又『行銷之目的』內涵實則與『交易過程』相同，並非得以有償無償截然劃分。又商標侵權之使用應就未經商標權人同意之人使用他人註冊商標，有無致使消費者對其指示商品／服務來源的商標

³⁷⁵ 同前註 365，雖此段文字亦有隱含寶雅國際股份有限公司非將法商香奈兒股份有限公司（CHANEL）的商標表彰在自己的商品或服務上，即進行「表彰自己商品或服務」此要件的判斷，但亦不難看出，該判決認為其只是將法商香奈兒股份有限公司的商標作為表示贈品來源之用，而不符合「商標使用」之要件。

³⁷⁶ 智慧財產法院 102 年度民商上易字第 2 號民事判決。

³⁷⁷ 同前註 359。

產生混淆誤認之虞以為斷。故贈品上所標示的商標，是否構成商標之使用，應視『贈品』有無表彰來源之商標功能加以判斷。倘依科見公司等 3 人所稱科見公司無償提供文件夾非屬行銷之目的，僅係學員報名後之贈品，於降低成本、創造利潤之一般企業經營法則下，科見公司應提供大量製造、市場上可低價購買之文件夾贈與其學員即可，何需花費設計、打版與訂製之人力與金錢成本，印製有科見公司商標之文件夾，顯見該文件夾自有行銷之功用，不僅可維繫科見公司與其學員間之關係，以求繼續提供商品服務予學員，學員使用該文件夾，亦可協助科見公司進行宣傳與行銷。亦即，縱科見公司未販售該文件夾，惟其提供與麥奇公司相同之服務、商品，並於其文件夾上使用近似於系爭商標之圖樣，顯已有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而侵害系爭商標。職是，科見公司等 3 人此項所辯，亦非可採。」雖科見公司抗辯此近似麥奇公司的系爭商標是用於文件夾上以贈品的方式發送，非屬「為行銷之目的」而使用系爭商標，惟法院認此使用行為已達到宣傳與行銷之功能，符合「為行銷之目的」。由此可看出，此判決之見解，完全與寶雅贈品案不同，法院並無以是否有販售或銷售之行為作為認定使否有符合「為行銷之目的」，為此較為寬鬆之見解³⁷⁸仍為少數。

由上述本文所整理的實務見解可知，贈品使用是否符合「商標使用」中之「為行銷之目的」此要件與實務判決將「為行銷之目的」解釋是否以有償行為為基準有很大之關聯。於「商標」二字中的「商」字也說明商標為具有高度之經濟功能，但並不代表僅有在有償行為之過程中，商標才得以發揮其功能與價值。換句話說，

³⁷⁸ 類似見解可見智慧財產法院 102 年度民商上字第 3 號民事判決，Tutro ABC 案二審判決，法院對「為行銷之目的」從寬解釋的見解為「被上訴人縱使證明對此課程商品未向參加學生收取費用，然因該課程之對價已由教育部以補助形式支付，難謂被上訴人未收取對價，或未獲經濟商業利益，包括扣除師資、硬體等必要費用後之利潤，且學校與其語言中心因提供此課程獲得具經濟價值之校譽與商譽之提升，暨招生效益與營收益助。況私立學校所提供之英文補強計劃與校外英文補教機構原有競爭關係或取代功能，被上訴人藉由使用系爭商標，強化教育部對其外語能力計劃之肯定，除得以獲得教育部核定補助外，並已影響上訴人原可能爭取之相關消費者，對於上訴人之課程造成排擠效應。倘被上訴人申請教育部計畫未經獲准，被上訴人僑光大學之語言中心仍可能開辦『Tutor ABC 英文線上學習教室』課程，以落實提升學生外語水準之辦學宗旨、並增進校譽，則無論招生之對象限於在校學生或擴大對外招生，該課程之費用勢必直接由選修該課程者負擔，而非由被上訴人僑光大學自行負擔，此與學生或校外人士報名其他私人美語教學業者相同。」

於贈品上使用他人商標之行為是否僅因其非於有償行為使用商標則不會構成商標侵權，答案應是否定的。

第二款 有標示商標之積極行為

何謂為有標示商標之積極行為，於我國商標法第 5 條有所規定「一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。(第一項)前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。(第二項)」由條文可知我國商標法第 5 條所列有關商標使用之條文中對何謂商標使用之行為如列四種行為並於第 2 項說明以數位方式為之亦同。因此一直以來有商標法第 5 條所列舉之四款行為究竟為列舉或例示規定之疑問。因此本文於第一部分藉由修法理由與該條之文義解釋行解答；而於第二部分則為商標法第 5 條之所列舉行為之解釋與其他條文適用上可能造成之困境進行說明。

一、商標法第 5 條所列之四款行為為列舉或例示規定

以下本文將藉由商標法第 5 條歷年修法沿革與該條文之文義解釋及立法模式觀之，期能對此疑問有所解答。

(一)從商標法第 5 條之修法沿革觀之

從商標法第 5 條之修法沿革觀之，可以發現使用商標之積極行為從一開始於民國 61 年剛有總則規定的「係指將商標用於商品或其包裝或容器之上」，此次制定將商標使用限於商標用於商品、商品的包裝、或商品的容器上才是「商標使用」，似有過於狹隘的定義商標使用。而服務標章非表彰商品，且當時服務標章並未包含於商標中，而是另行準用商標之規定，此商標使用的定義性規定過於狹隘，無法被服務標章規定準用之³⁷⁹。於民國 72 年之修法新增第 2 項有關「視為使用」

³⁷⁹立法院公報第 61 卷 45 期 498 號，頁 9-11，同前註 101。(最後瀏覽日:2017/10/27)

的情形即「商標於電視、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用」，以擴大商標使用的範圍。於民國 82 年之修法「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。」將原條文只將「商標使用」限定於「將商標用於商品或其包裝或容器之上」，現將其擴大範圍為「將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布」。於民國 92 年之修法「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」除配合商標法第 2 條之修正，將原於第 72 條第 2 項關於服務之使用予以含括³⁸⁰。惟其亦將原條文中「持有、陳列、散布」客觀行為刪除，將原本第二項視為使用行為之使用型態加入第一項，並加上「足以使相關消費者認識其為商標」。於民國 100 年之修法其參考日本商標法第 2 條之立法形式修正商標使用的型態，將原本概括的規範方式明列出四種商標使用之行為態樣³⁸¹，「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。(第一項)前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。(第二項)」。

本文在此總結商標法總則性條文修法沿革，可以觀察出一開始商標使用之行為只限定於將商標使用限於商標用於商品、商品的包裝、或商品的容器上，而不包括服務標章。且因為其所規定之方式較為狹隘，於民國 72 年才將「商標於電

³⁸⁰民國 92 年 4 月 29 日商標法第 6 條修法理由，「一、本條規定商標使用之意義，配合修正條文第二條商標所表彰者包括商品及服務，原條文第七十二條第二項關於服務之使用態樣應予含括，又因目前電子商務及網際網路之發達，商標使用型態日新月異，為因應經濟發展情勢，爰將商標使用採概括規定，凡為行銷之目的，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購買人認識其為商標者，均為商標之使用。」同前註 101。(最後瀏覽日:2017/10/27)

³⁸¹民國 100 年 5 月 31 日商標法第 5 條修法理由，「原條文僅以概括條文方式定義商標之使用，其內涵未臻清楚，爰參考日本商標法第二條之立法形式，酌作修正，列為第一項，並分款明定商標使用之情形……」同前註 101。(最後瀏覽日:2017/10/27)

視、新聞紙類廣告或參加展覽會展示」規定為視為使用之情形。於民國 82 年修法則增加「持有、陳列、散布」等行為，於民國 92 年之修法則將服務標章之使用予以含括，惟其將「持有、陳列、散布」等文字予以刪除，似於條文中之「使用」予以概括刪除之「持有、陳列、散布」行為。而於民國 100 年參考日本商標法列舉 4 種情形，於立法理由³⁸²中亦可以觀察出在此之前的條文規定為概括之規定，因此可以推論於民國 100 年前條文之修正僅是為使此概括規定更為完善，於民國 100 年修法為「爰參考日本商標法第二條之立法形式，酌作修正，列為第一項，並分款明定商標使用之情形」，商標使用之行為僅限於條文所列之 4 種情形。

(二)文義解釋與其他商標法條文對照之立法方式解釋觀之

學者認為從商標法第 5 條之文義觀之「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標」之用語，在連續詞上使用「而」字，立法者應是採取嚴格之態度，有意將商標的具體使用類型限於於商標法第 5 條第 1 項之 4 種類型及同條第 2 項的使用行為，無意擴張至其他使用類型³⁸³。於商標法逐條釋義中之商標法第 5 條部分，其僅重複條文本身之類型，不再論及其他類型之行為亦可觀察出³⁸⁴。

另外，學者參考商標法其他條文之立法模式，商標法第 5 條之立法模式與商標法第 30 條第 1 項、第 35 條第 2 項、第 36 條第 1 項、第 47 條、第 63 條第 1 項、第 68 條、第 70 條皆採相同之立法模式，由條文直接明訂欲規範之特定事由與態樣；而相對與此種立法模式，參考商標法第 93 條第 1 項證明標章、團體標章或團體商標廢止註冊之情形，條文於前 6 款詳列立法者所思及之行為態樣，於最末之第 7 款有補遺條款之概括規定，同樣之立法模式亦可參見商標法第 41 條。由前後兩種條文之立法模式的對照可以明顯推斷出商標法第 5 條之立法模式明

³⁸² 民國 100 年 5 月 31 日商標法第 5 條修法理由，「原條文僅以概括條文方式定義商標之使用，其內涵未臻清楚，爰參考日本商標法第二條之立法形式，酌作修正，列為第一項，並分款明定商標使用之情形」同前註 101。(最後瀏覽日:2017/10/27)

³⁸³ 黃銘傑，同前註 145，頁 177-178；李素華，商標使用與視為侵害之理論與實務——商標法第 70 條第 2 款之立法檢討，「商標使用」規範之現在與未來，元照出版有限公司，初版一刷，頁 195，2015 年 4 月皆採相同見解。

³⁸⁴ 同前註 32，頁 12-15。(最後瀏覽日:2017/10/27)

顯採前者之方式為之，為一封閉式之立法模式³⁸⁵。

由上述之商標法第 5 條之修法沿革與該條文之文義解釋及立法模式觀之，可以得出我國商標法第 5 條所規範「有標示商標之積極行為」應為列舉規定。

二、商標法第 5 條之所列舉行為之解釋與其他條文適用上可能造成之困境

商標侵權使用除了有民事相關責任外，其亦有刑事相關責任，其規定於商標法第 95 條及第 97 條。其於商標法第 95 條規定「使用」以及商標法第 97 條規定「販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者」有不同之刑罰規定。惟於商標法第 5 條以對「商標使用」有總則性之規定，於同條文第 1 項第 2 款中亦有規定類似商標法第 97 條之「持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品」之行為，既然於商標法第 5 條已將「持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品」之行為納入商標使用之行為中，而於有關商標使用之刑罰規定卻要將其用不同條文規定，則其要如何適用，本文以下由兩則「司法院智慧財產法律座談會提案及研討結果」觀之。

於「司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果刑事訴訟類第 9 號」，其提出之法律問題為「某甲未經商標權人之同意或授權，竟將相同於告訴人之商標使用在其產品上，並加以販賣，且所販賣之產品，又與告訴人為同一之商品，則某甲所涉犯之商標法第 81 條第 1 款(現商標法第 95 條)及第 82 條(現商標法第 97 條)之罪，究應如何論處？」其研討結果似採肯定見解，認為商標法第 6 條(現商標法第 5 條)從寬解釋，包括生產製造並加以販賣之情形。而第 82 條(現商標法第 97 條)之犯罪行為人依其文義及立法目的，係以明知為同法第 81 條(現商標法第 95 條)商品者為前提，解釋上已將主體限縮為觸犯同法第 81 條(現商標法第 95 條)以外之人³⁸⁶。

³⁸⁵ 李素華，同前註 383，頁 195 皆採相同見解。

³⁸⁶ 本次之研討結果，「依商標法第 6 條(現為商標法第 5 條)之規定，商標之使用，係指以行銷

惟於「司法院 101 年度智慧財產法律座談會刑事訴訟類相關議題提案及研討結果第 2 號」採與司法院 98 年智慧財產法律座談會完全相反之見解。其從商標使用條文歷次修法過程觀之，認為商標法第 6 條(現為商標法第 5 條)之「用於」應採限縮解釋，僅指第一次將商標附著於商品之行為³⁸⁷。

學者反對「司法院 101 年度智慧財產法律座談會刑事訴訟類相關議題提案及研討結果第 2 號」之實務見解，若依照此解釋，認為「因 92 年 5 月修法前第 6 條(現為商標法第 5 條)規定『商標之使用』之概念，含有『持有、陳列或散布』文義，解釋上認包含有販賣之意思，修法後『商標之使用』之內涵已變更，商標

為目的，將商標用於商品、服務或有關之物件，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等情形。是同法第 81 條第 1 款(現商標法第 95 條)所指之使用，應參酌上開第 6 條(現為商標法第 5 條)之規定，從寬解釋，包括生產製造並加以販賣之情形。而商標法第 82 條(現商標法第 97 條)所指之犯罪行為人，依其文義及立法目的，係以明知為同法第 81 條(現商標法第 95 條)商品者為前提，解釋上已限縮為觸犯同法第 81 條(現商標法第 95 條)以外之人。題示之情形，某甲未經商標權人之同意或授權，將相同於告訴人之商標使用在其產品上，並加以販賣，應逕依商標法第 81 條第 1 款(現商標法第 95 條)處斷，並無高低度之吸收關係或想像競合犯之問題。」

³⁸⁷ 初步研討結果：採乙說。「61 年訂定之商標法第 6 條(現為商標法第 5 條)規定：『本法所稱商標之使用，指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言』。所謂行銷市面，係指向市場銷售作為商業交易之意，當含有將商品販賣於市場之意思，故所謂商標之使用，自包括販賣行為在內。72 年修正商標法，第 6 條第 1 項(現為商標法第 5 條)修正為『本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言』，將『行銷市面』修正為『行銷國內市場或外銷』，解釋上，商標之使用，仍應包括販賣行為在內。82 年修正商標法，第 6 條第 1 項(現為商標法第 5 條)修正為『本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。』擴大原規定行銷於市面之販賣行為(散布)，尚包括持有、陳列，至所稱商標之使用，仍含有販賣行為在內，乃解釋上之當然。91 年 5 月 29 日修正公布商標法，第 6 條第 1 項(現為商標法第 5 條)仍維持相同之內容。92 年 5 月 28 日修正，同年 11 月 28 日施行之商標法第 6 條(現為商標法第 5 條)再修正為『本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標。』已將視為使用之原條文第 2 項規定，改列為商標使用之範圍，而將第 2 項刪除。可見 92 年 5 月 28 日修法前第 6 條(現為商標法第 5 條)規定『商標之使用』之概念，含有『持有、陳列或散布』文義，解釋上認包含有販賣之意思，修法後『商標之使用』之內涵已變更，商標法第 81 條(現商標法第 95 條)之犯罪構成要件亦隨之變更。因此，現行商標法第 6 條(現為商標法第 5 條)之規定，解釋應僅係就商標之使用，主觀上必須有行銷之主觀目的加以定義，至商標使用為客觀行為，尚不得以該條規定作為『使用行為』涵括『販賣行為』之依據。倘為行銷之目的，將商標使用於商品後，另有販賣該商品之行為，即為法律上二個不同之行為，應分別構成商標法第 81 條第 1 款(現商標法第 95 條)之未得商標權人同意，於同一商品使用相同之商標罪，及第 82 條(現商標法第 97 條)明知為上揭商品而販賣罪(參照最高法院 97 年度台上字第 4925 號、94 年度台上第 651 號、93 年度台非字第 7 號等判決意旨)。所犯第 81 條第 1 款(現商標法第 95 條)於同一商品使用相同之註冊商標罪，及第 82 條(現商標法第 97 條)明知為上揭商品而販賣罪，應依高度行為吸收低度行為之法則，依商標法第 81 條第 1 款(現商標法第 95 條)之規定論處(參照智慧財產法院 97 年度刑智上更(二)字第 15 號、100 年度刑智上更(一)字第 2 號、刑智上更(二)第 10 號、刑智上訴字第 65 號等判決意旨)。」

法第 81 條(現商標法第 95 條)之犯罪構成要件亦隨之變更」，故可論證得出商標之使用已不再包含第一次附著後之散布行為，則可能因此導致對於外國仿冒品之輸入行為，都將無法視其為商標之使用，亦因此而不能認定構成現行商標法第 68 條之侵權行為³⁸⁸。

由前所舉之兩則「司法院智慧財產法律座談會提案及研討結果」可推知，雖我國商標法於第 5 條規範之「商標使用」為總則之規定，惟於立法時卻未為符合法體系之一貫解釋連同商標法第 95 條及 97 條有關侵權責任之規定進行統一之修法，因此才有上述「司法院 101 年度智慧財產法律座談會刑事訴訟類相關議題提案及研討結果第 2 號」的實務解釋。此種解釋於某種程度上固能解決商標法第 95 條及第 97 條文義與適用範圍上之矛盾，惟顯然忽略「商標使用」置於總則規定之立法體例，亦違反商標專責機關明確揭示該條定義適用整部商標法之立法原意³⁸⁹。由此可知，此商標使用所規範之積極行為，除了錯誤規範為列舉規定外，其也無法與其他條文仍有一致的解釋，而有如此自圓其說的實務見解出現。

第三款 足以使相關消費者認識其為商標

商標主要功能即在於識別商品或服務來源³⁹⁰，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」，意旨不論第 1 項或第 2 項所示之情形，客觀上均應足以使相消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的³⁹¹，學者認為此要件為商標使用之實質³⁹²。當商標權人以外之第三人使用商標，若其使用結果可能造成相關消費者對其商品/服務來源產生混淆誤認時，則該第三人使用商標之行為即應予以禁止，以避免商標識別功能遭受破壞³⁹³。於我國實務上何謂為「足以使相關消費者認識其為商標」的認定標準此為本文以下第一部分所要進行討論的；

³⁸⁸ 黃銘傑，同前註 145，頁 183。

³⁸⁹ 李素華，同前註 383，頁 198。

³⁹⁰ 同前註 32，頁 15。(最後瀏覽日:2017/10/27)

³⁹¹ 同前註 32，頁 15。(最後瀏覽日:2017/10/27)

³⁹² 黃銘傑，同前註 145，頁 182。

³⁹³ 同前註 32，頁 15。(最後瀏覽日:2017/10/27)

接者本文藉由整理實務判決發現當於認定其不足以使相關消費者認識其為商標時，常會被認定為數種「非作為商標使用」的類型，此為第二部分。

一、應以顯著性為其認定標準但非惟一

何謂「足以使相關消費者認識其為商標」，實務判決於黑色奇蹟案³⁹⁴中有一段闡述「所標示者需足以使相關消費者認識，此即商標識別性，依本法第 18 條第 2 項規定，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人商品或服務相區別者而言。商標之使用，所稱『足以使相關消費者認識其為商標』亦然，即不論商標法第 5 條第 1 項或第 2 項所示之情形，客觀上均應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的。」由上述文字可知，「足以使相關消費者認識其為商標」即是進行該標示是否有「識別性的判斷」。而於我國實務判決在進行認定是否有「足以使相關消費者認識其為商標」時，常出現的文字為「次按商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。」³⁹⁵亦或「所謂商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器、或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前揭之商品、或將商標用於與提供服務有關之物品、或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。」

³⁹⁴ 同前註 353。

³⁹⁵ 智慧財產法院 103 年度民商上字第 16 號民事判決，黃金引藻魚案；智慧財產法院 103 年度民商訴字第 38 號民事判決，萬獸派對案。

³⁹⁶由上述文字可知，實務判決判斷此商標是否有「顯著性」判斷該案標示是否有發揮「表彰商品或服務來源的功能」，而如何判斷該標示是否有顯著性則「應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性」等因素。

藉由顯著性之認定，直接推定「足以使相關消費者認識其為商標」的實務判決，於 morocco hairoil 案³⁹⁷中，判決提及「惟觀之系爭產品之外包裝標示方式，其以斗大之橘色『M』字置於外包裝正中央上方，較小之白色『moroccohairoil』二字則分上下兩排置於『M』字下方，再以藍綠色作為整個包裝之底色，以使斗大之橘色『M』字及較小之白色『moroccohairoil』字體得以跳脫其色彩，以吸引消費者注意，是由『M』字及『moroccohairoil』於系爭產品外包裝所呈現之字體大小、排列方式、顏色設計等觀之，其已非單純的商品說明，使用者主觀上不僅有以之為行銷之目的，客觀上亦發揮區辨商品來源之功能，應認其為商標之使用無誤，上訴人上開置辯，要無足採。」而於黑色奇蹟案³⁹⁸中，法院則認定「黑色奇蹟」等字樣無顯著性，則客觀上無足使相關消費者認識其為商標，「然查，依原告所提出之原告與被告電視購物廣告影片之光碟片，其中被告廣告影片部分長達約 30 分鐘以上之節目，出現『黑色奇蹟』字樣之時間甚短，該等文字於該節目影片中之配置排版亦無特別顯著之處或強調之處，且該『黑色奇蹟』字樣於上開被告節目影片中出現時之相關字體字型、字樣大小、顏色設計均無特別突出

³⁹⁶ 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 26 號民事判決，康堤法式手工坊；智慧財產法院 104 年度民商訴字第 13 號民事判決，順晟喜餅案。

³⁹⁷ 智慧財產法院 103 年度民商上字第 11 號民事判決，於其下級審智慧財產法院 102 年度民商訴字第 19 號民事判決亦是以顯著性作為判斷是否有「足以使相關消費者認識其為商標」，法院認為「惟系爭產品之『moroccohairoil』係以白色字體載於外包裝正中央醒目之位置，再佐以藍綠底色搭配橘色大型字體『M』，予消費者之寓目印象相當鮮明顯著，堪認使用者乃以行銷為目的，將之作為吸引消費者注意及表彰來源而與他人商品相區別之商標，亦足使相關消費者主觀上有相同之認識；再參酌系爭產品包裝使用藍綠底色搭配橘色大型字體『M』及白色較小字體『moroccohairoil』，與 554 商標以藍綠底色搭配橘色大型字體『M』及白色較小字體『MOROCCANOIL』，予消費者之寓目印象極相彷彿，其仿襲系爭商標之意圖甚為顯明，是縱系爭產品之原料確實來自摩洛哥，亦難謂系爭產品包裝使用藍綠底色搭配橘色大型字體『M』及白色較小字體『moroccohairoil』，僅為產地來源之說明而非作為商標使用，被告上開抗辯，洵無足取。」

³⁹⁸ 同前註 353。

之處，且其出現『黑色奇蹟』字樣與系爭商標圖樣之排版、字型、顏色等均不相同，被告上述使用『黑色奇蹟』字樣行為，無從認識該廣告有何標示商標之意，且被告於使用有上開說明內容之該段節目影片中尚出現有如『台灣黑米米中之鑽』、『米中之王』、『嚴選黑米頂級珍貴』等文字，足見被告所使用之黑色奇蹟等字樣，亦如前揭文字僅係為強調黑米之特殊性，並無任何擬表彰商品來源之意圖，是以被告顯無商標使用之意圖，故縱被告已知悉系爭商標，惟依上述廣告內容觀之，難認被告有商標之使用行為，即無構成商標法第 35 條第 2 項第 1 款之餘地，原告主張此情形構成商標之使用云云，要無足採。……況就此原告並未舉證有發生消費者混淆誤認之情事。是被告以『台灣黑米、黑色奇蹟』字樣之使用，並無法認為被告有意圖突顯『黑色奇蹟』以作為被告產品來源表彰之情事，且客觀上並不足以使相關消費者認識其為商標，不具商標的識別功能，無法達到商標使用之目的，則消費者自無誤認該廣告與原告有關連之可能，原告主張被告行為已使消費者產生混淆誤認，即不足採。」

雖該標示是否有顯著性即識別性為實務判決的主要判斷標準，但其仍有例外。如於維爾康案³⁹⁹中，法院認為於其系列產品外包裝右側或上方印有「wecare naturally」字樣及圖示且於該系列產品的包裝底部印有維爾康天然小舖有限公司，而「又上開產品並均於包裝正面印刷有『維爾康天然營養』之字體，應係為行銷商品而使用，並顯有標示商標之積極行為，雖本案產品印刷之『wecare naturally』字樣及圖示，與『維爾康天然營養』之部分相較，顯係以特殊造型之字體及圖示呈現，是本案產品之寓目印象，關於『維爾康天然營養』字體部分並無特別顯著性，但該等標示者有可能使相關消費者認識其為商標，是以被告就『維爾康天然營養』之標示尚可認定具備修正前商標法第 6 條(現商標法第 5 條)規定之商標使用之 3 項客觀要件。」法院於本案考量系列產品之相關標示一致性以及該系爭商標標示於包裝正面，因此雖「維爾康天然營養」的字體並無顯著性，其仍符

³⁹⁹ 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 78 號刑事判決。

合「足以使相關消費者認識其為商標」此要件。

惟此判斷標準實有爭議，甚至於同一商標的刑事、行政法院的判決有相異的結果。如於 Micro SD 案中，於刑事法院的下級審判決⁴⁰⁰僅認其為「商品之形狀、品質、功用或其他說明」，難認其為商標使用；惟於該案上級審⁴⁰¹的判決，法院則認為「經查被告生產如附表二所示之商品上，『Micro SD』之字樣相當顯著，其標示方式已非僅為商品規格之描述，其排列方式及字型設計，客觀上均足使消費者認『Micro SD』亦屬符合商標法第 6 條規定(現商標法第 5 條)之商標使用行為，故被告辯稱『Micro SD』僅係商品說明，而非商標使用，並不可採。」而同樣的商標，於行政法院亦有相同爭議，於下級審法院⁴⁰²「縱經特殊設計之『SD』、『SDHC』，於本件原告行為時之 98 年 7 月間，相關消費者即認係屬特定規格記憶卡之通用名稱，為商品名稱、規格之說明，尚不足以使相關消費者認識其為商標。換言之，經由市場上無論係相關消費者或業者長期大量通常使用即以該經特殊設計之『SD』、『SDHC』作為特定規格記憶卡之通用名稱及規格說明，業使相關消費者無法藉此區辨商品來源並認識其為商標。則本件原告在系爭貨物即記憶卡為「Micro SD 1GB」之標示，貨物申報名稱亦為『1GB MICRO SD CARD』，依卷

⁴⁰⁰ 臺灣桃園地方法院 100 年度智易字第 35 號刑事判決「依一般社會通念，SD 記憶卡或 SD HC 記憶卡中之『D』字樣即便有兩道類似光碟反白斷紋之特殊設計，仍乃特定規格記憶卡之通用名稱，此觀各該記憶卡之照片及各拍賣網站資料上之記憶卡商品圖片、乃至市面上銷售之手機、相機及其他裝置，相關業者亦多於產品記憶卡插槽附近直接標明『SD』、『SDHC』或『Micro SD』，其上之『D』雖亦均有兩道類似光碟反白斷紋之設計，然標示之用意皆為說明此為 Micro SD 卡、SD 卡、SD HC 卡之插槽，此有數位相機、手機、筆記型電腦、讀卡機商品照片附卷可稽，並非表示其為『SD』、『SD HC』或『Micro SD』品牌之手機、相機或其他裝置，消費者亦會自行選購市面上眾多品牌之正確記憶卡予以插入使用，並不會認為該手機等裝置內有『SD』牌或『SD HC』牌的記憶卡。再者，『ADATA』、『Apacer』及『Kingston』各廠商於市面上銷售之記憶卡商品，並未完全依照註冊人所謂之授權商標使用準則規定，在其 SD、SD HC 記憶卡上標有『TM』符號，不但市面上多數之 SD、SD HC 記憶卡皆未打上『TM』符號，此有記憶卡照片及告訴人所提出、針對『MICROSD』商標註冊申請所提出之申覆申請書，其中所附雅虎奇摩等網站下載之『Micro SD』商標商品資訊，Centurys 網際論壇（網址：<http://www.centurys.net>）、維基百科對於 Micro SD 卡之介紹之商品圖片附卷可稽，且如前所述，本案中之如附件三所示『Micro SD 1GB』無論讀音、字義及實際使用情形，均予人具特定容量、尺寸、規格、功能記憶卡之印象，為相關消費者所理解之直接而明顯之說明，顯見『Micro SD』與記憶卡商品本身之說明有密切關連，係表示『商品之形狀、品質、功用或其他說明者』，難認係商標使用。」

⁴⁰¹ 智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 30 號刑事判決。

⁴⁰² 智慧財產法院 102 年度行他訴字第 5 號行政判決。

內證據資料所示，自予相關消費者具特定容量、規格、功能記憶卡之印象，為相關消費者所理解直接而明顯之說明，該『Micro SD』記載應僅係表示商品之名稱、形狀、品質、規格之說明，不足使消費者藉以區別所表彰之商品來源，亦難認係藉此攀附商標權人商譽，尚難謂構成商標之使用。」惟於上級審法院⁴⁰³認為「上訴意旨援引原審刑事確定判決認：系爭貨物上之『Micro SD』之字樣相當顯著，其標示方式已非僅為商品規格之描述，其排列方式及字型設計，客觀上均足使消費者認『Micro SD』亦屬符合商標法第 6 條規定之商標使用行為，故上訴人辯稱『Micro SD』僅係商品說明，而非商標使用，並不可採。」由上述四個判決可知，藉由顯著性認定是否符合「足以使相關消費者認識其為商標」仍是不足，仍須參酌其他因素。

由上述本文之整理，於我國實務判決主要認定是否符合「足以使相關消費者認識其為商標」之認定標準主要皆以該標示是否具有顯著性即應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別等觀之。惟於一些特殊情形於個案中仍須討論其他因素，如於維爾康案，法院考量系列包裝之一致性排列，縱系爭商標未有特殊設計，仍有被認為作為商標使用之可能。惟顯著性之判斷標準與其他因素考量並非如此容易，否則於前述的 Micro SD 的系列案件中，因有法院考量於市場上相關消費者或業者大量通常使用作為特定規格記憶卡之通用名稱及規格說明，因此縱系爭商標中之字母有經過特殊設計，其仍無法認定其有作為商標使用，惟亦有法院認為因該系爭商標有經特殊設計具有顯著性，有作為商標使用。因此何謂以商標之姿，呈現作為商標之用⁴⁰⁴的認定並非如此容易。

⁴⁰³ 最高行政法院 103 年度判字第 659 號行政判決。

⁴⁰⁴ 李素華，同前註 383，頁 203。

二、何謂「非作為商標使用」

另「次按『商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。』基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。（最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決參照），依此，他人侵害商標權之行為，應就交易過程中對於使用商標之實質內涵，判斷該使用是否足以使消費者認識該商標。」⁴⁰⁵而當判斷該標示無「顯著性」時，實務常藉由其「無使用商標的意圖」，而否定其為非商標使用。而當不被認定為「商標使用」，常落入以下三種「非作為商標使用」的類型。以下本文藉由實務判決之整理分成三部分。

（一）商品名稱

商標之主要功能為表彰商品或服務來源，而商品名稱並非在於使消費者認識其為表彰產製來源之商品或服務之標識，應僅係產品之特定名稱⁴⁰⁶。惟兩者間並非如此截然劃分，如商品名稱之主要部分與他人註冊商標存在近似之處，且第三人對該部分有意突出使用，使相關消費者有混淆誤認之虞，第三人應負商標法第 68 條商標侵權之責⁴⁰⁷。

於肯德基吮指案中，上下級法院⁴⁰⁸認為「吮指」緊接該產品名稱，如「『吮指雞餐』、『上校雞塊餐』、『玉米吮指雞餐』、『卡啦雞腿堡餐』等套餐名稱及其價格並列，顯然『吮指』2 字仍非在於使消費者認識其為表彰產製來源之商品或服

⁴⁰⁵ 同前註 395。

⁴⁰⁶ 臺灣臺北高等行政法院 96 年度訴字第 313 號行政判決，其亦為前所提商標使用判決會一再引用之最高行政法院 98 年度判字第 1487 號行政判決之下級審，該案為美商肯塔基炸雞國際控股公司就「吮指」二字為商標使用或僅為商品名稱使用有所爭執。

⁴⁰⁷ 宋旭東，商品名稱主要部分與他人註冊商標近似且突出使用的應認定構成侵權——“前列康”訴“乾列康”侵犯商標專用權案評析，第 2011 卷 5 期，頁 46-50，2011 年 10 月。

⁴⁰⁸ 同前註 406、最高行政法院 98 年度判字第 1487 號行政判決。

務之標識，而係作為套餐產品之特定名稱。」且藉由相關報導、海報、型錄、餐點優惠券等之行銷廣告資料綜合觀之，「吮指」2 字非作為商標使用，美商肯塔基炸雞國際控股公司以「肯德基」或「KFC」及其上校圖作為商標之使用，因此其使用「吮指」2 字並無商標使用之意圖。由此案可知，該「吮指」二字無特別顯著性外，法院綜合各種情形判斷美商肯塔基炸雞國際控股公司僅將「吮指」2 字作為商標使用。惟並非所有判決皆有考量個案情形，決定此標示作為「商標使用」或「商品名稱」之用。以下藉由兩案例觀察出我國法院深受「標示並無顯著性而逕認定為商品名稱」之情形影響甚深。

1. 雪肌精案

於雪肌精案中之上級法院⁴⁰⁹其認為於商品外包裝上「整體觀察系爭商品之外包裝及瓶身之配置、字體字型、字樣大小，其外包裝之『CHRONO AFFECTION』及瓶身之白底十字及『CHRONO AFFECTION』之標示十分醒目，字體相對較大，其次則是粗體呈現之『時間寵愛』之標示；相對於前二者，外包裝及瓶身之『極潤橙萃滋養雪肌精』等字則不明顯，且瓶身之『極潤橙萃滋養雪肌精』等字比例更小，較不致引人注意；外包裝背面『時間寵愛極潤橙萃滋養雪肌精』等字由於字數較多，並與用途、用法等文字說明相連結，亦未突顯其特別性，是客觀整體觀察系爭商品之外包裝盒及瓶身之配置、字體字型、字樣大小，系爭商品顯以『CHRONO AFFECTION』或白底十字及『CHRONO AFFECTION』或白色十字及『時間寵愛』作為表彰商品來源之標識，而該等標識亦包含於被告所經營之雲山公司附圖二之註冊商標內；而系爭商品於品名『極潤橙萃滋養雪肌精』或其內之『雪肌精』處並未作特殊處理以耀人眼目，衡其利用『雪肌精』等字，並未存在攀附他人商譽之目的之客觀形式，應係單純作為構成系爭商品品名之用意，且其使用前開品名之方式亦無違一般商業交易習慣，消費者不致將該『極潤橙萃滋養雪肌精』品名之標示作為商品或服務之來源辨識。」因雪肌精此字樣未有特殊顯著性而認為其僅

⁴⁰⁹ 智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 25 號刑事判決。

為商品使用。法院亦以相同標準認定被告於官網、其他購物網及節目上所為之產品呈現方式為相同認定。該上級審法院並非如同下級審法院⁴¹⁰個案審酌「雪肌精」三字為「告訴人之前開系列商品於我國市場已廣泛行銷數十年，具有高度識別性，對於消費者而言，『雪肌精』之名稱已具特定商品之聯想，被告將『雪肌精』納入系爭商品之名稱中，實難謂其無攀附告訴人商譽之意圖，自屬商標之使用。」仍受困「雪肌精」相較其包裝上之其他字樣無顯著性，而採信被告之卸責之詞⁴¹¹，孰難贊同。

2.章光 101 案

於章光 101 案中的一審法院判決⁴¹²認定「章光 101」非作為商標使用之內容為「依附圖 2 系爭產品照片所示，其外包裝中央位置以較大字體、特殊字型及燙金方式印刷有『東方魔水』字樣，其下並有『101 養髮液·森髮液』之較小字體，另左上角以更小字體及普通字型標示『北京趙章光 101 森髮系列』字樣，是綜合審酌上開各字樣之配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計，應認『東方魔水』方為較具識別性之部分。……據此參酌被告育髮堂公司於系爭產品外盒以小號字體、普通字型於左上方角落註明『北京趙章光 101 森髮系列』，且未特別凸顯系爭商標文字部分『章光 101』，堪認其意在表明其產品係源自北京趙章光之事實，而非作為商標使用。綜上，應認被告並未將『章光 101』字樣作為商標使用。」由上述可知，此判決亦以「章光 101」字樣無特別顯著性認定其無商標使用。而於該案之二審法院⁴¹³，其不僅以「章光 101」字樣並無顯著性而認定其無商標使用外，更以此字樣「僅單純描述產品本身與產地，係自大陸地區之

⁴¹⁰ 臺灣新北地方法院 104 年度智易字第 59 號刑事判決。

⁴¹¹ 同前註 410，被告辯稱「『雪肌精』只是一個形容詞，並非作為商標使用，是形容產品有美白成分精油的功能，且在本案之前，我並不知道告訴人有針對『雪肌精』申請商標註冊云云。辯護人亦辯稱：我國商標法僅規範商標使用，不及於商標之普通使用，而本案商品『極潤橙萃滋養雪肌精』文字僅屬商標之普通使用，該商品上具有商標意義者為『CHRONO AFFECTION 時間寵愛』系列商標」以及「一開始在設定產品名稱時是叫『極潤橙萃滋養雪后肌精』，後來因名稱太長，才將『后』刪掉，這個決定被告知道；系爭商品名稱是內部決定後，再呈上給被告決定等語。」

⁴¹² 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 35 號民事判決。

⁴¹³ 智慧財產法院 102 年度民商上字第 15 號民事判決。

北京趙章光 101 公司之系列產品。」而依修正前商標法第 30 條第 1 項第 1 款(現為商標法第 36 條第 1 項第 1 款)，認定其符合商標合理使用之情形。

在此本文為此案兩個審級的判決做個小結，一、二審法院雖皆以「章光 101」無顯著性逕而否定其非商標使用，二審法院更利用商標法第 36 條以「非作為商標使用」為前提，認本案被告使用「章光 101」為描述產品本身與產地之說明，構成商標合理使用，此亦為本文認為該系列判決所犯下之兩個嚴重錯誤。雖可明白法院或許是因為本案之特殊情形，「因大陸地區章光 101 集團前於 89 年間與上訴人合作，在臺灣銷售章光 101 集團之相關產品，嗣後因發生履約爭議，渠等於 93 年間終止合作關係，並自 94 年起改與被上訴人育髮堂公司合作，嗣後大陸地區章光 101 集團授權被上訴人育髮堂公司之銷售產品，其與系爭商標所銷售之商品，發生市場競爭等事實。」不願究責於被告，因此其藉由該標示不具有顯著性而認定其非作為商標使用。惟「北京」二字或許可認為為產地之說明，惟「章光 101」為集團，非為產地，因此法院用此理由認為其非作為商標使用，本文甚難認同。

由上述兩個案例可知，法院一直受以「顯著性」之有無影響甚深，惟商品名稱與商標使用並非截然劃分⁴¹⁴，其仍須就個案各種情形進行考量，如於前述之雪肌精案中，有時第三人以他人商標作為自己商品名稱之用，縱其並無以特別顯著之方式為之，不代表其並無攀附他人商譽之可能。

(二)公司名稱

公司或商號名稱原本之法律意義，在於識別企業此一交易主體，以及因此交易所生之各項權利義務的主體，並因其具有之同一性、個別化功能，而得以其他

⁴¹⁴ 於智慧財產法院 103 年度民商上字第 4 號民事判決，Edixeon 案中，法院認為商標使用與商品名稱有同時構成之可能，「『Edixeon』、『Edixeon Inside』文字，作為產品系列名稱，在與商品有關之文書或廣告使用，其目的即係為推廣銷售該商品，為商標侵權之使用。職是，上訴人艾笛森公司有行銷商品之目的，並在網站資料、產品型錄標示『Edixeon』、『Edixeon Inside』商標之積極行為，其所為標示者，足以使相關消費者認識其為商標，符合商標之使用要件。」

企業主體相互區別，避免權利義務歸屬發生混淆誤認情事⁴¹⁵。而商標主要功能則是表彰商品或服務來源。因此，公司名稱與商標兩者意義不同，功能亦不同，原則上不會發生混淆誤認之情形。但當企業長久使用公司名稱經營業務，而將公司名稱當成表彰商品服務來源使用時，就有可能超越公司名稱之基本功能而跨越至識別功能⁴¹⁶。而於我國實務判決以何標準判斷公司名稱當成表彰商品服務來源使用，超越原本之基本功能，由以下幾則實務判決觀之。

1. 巧口案

於巧口案⁴¹⁷，法院以「而其中『巧口』字樣或以篆刻印文方式呈現，或放大、彰顯，予人寓目印象深刻，足認被告所為已逾越表彰商號營業主體之標示，而使用與他人註冊商標近似之商標，顯非善意且合理方法使用。是以，原審認為被告未將『巧口』二字獨立標示，並與『藝術蛋糕坊』字樣並列，旁有訂購專線、店面地址等字樣，認係作為商號使用，而屬合理使用範圍，顯屬有誤。」顯見法院以「巧口」字樣是否有特殊且不同之設計來認定其是否有從商號之基本功能跨越至商標之識別功能。

2. 康堤法式工坊案

於康堤法式工坊案⁴¹⁸中，法院認為「依原告提出之被告商品包裝盒翻拍照片所示，被告係於商品包裝盒上以橫書之方式標示『康堤法式工坊』，而該『康堤法式工坊』六字之字型或大小均相同，並未就『康堤』二字特別標註，或作不同之設計，顯見被告於商品包裝盒以橫書方式標示『康堤法式工坊』，僅係在表示自己之商號名稱『康堤法式手工坊』而已，此觀被告亦於『康堤法式工坊』之商號名稱下方另標示『李○○：0000-0 00000』之聯絡方式等情，益足證明被告標示『康堤法式工坊』，並非作為商標之使用，而係以符合商業交易習慣之誠實信

⁴¹⁵ 黃銘傑，公司名稱之人格權保護與商標法、公平交易法間之糾葛——評台灣高等法院九十六年上更(一)字第一二六號「東森不動產仲介經紀有限公司」vs.「東森建業不動產仲介經紀股份有限公司」判決，月旦法學雜誌，第 160 期，頁 200，2008 年 9 月。

⁴¹⁶ 許曉芬，同前註 200，頁 153。

⁴¹⁷ 智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 4 號刑事判決。

⁴¹⁸ 同前註 396 中之智慧財產法院 103 年度民商訴字第 26 號民事判決。

用方法，表示自己之姓名或名稱而已。從而，被告抗辯其標註商號名稱之行為不受系爭商標效力所及等語，要屬可採。」

由上述兩個實務判決可知，我國實務主要以商號之字體有無顯著性來認定公司或商號名稱是否逾越其區別營業主體之功能跨越到商標區別商品或服務來源之功能。

(三)關鍵字廣告

關鍵字廣告之目的是於吸引網路瀏覽者藉由優先次序的搜尋結果，進入使用者的網站，接觸商品資訊。因此當關鍵字內置他人的品牌標示時，不可避免地會誤導網路瀏覽者的情形，可能於錯誤的判斷下進入該非商標權人的網站，進而可能受其網站內容影響，購買非商標權人之商品，亦或誤以為該商品來自原本搜尋商標之商品或與其有一定關聯，進而產生混淆誤認⁴¹⁹。而關鍵字是否構成商標使用，我國實務判決如何處理此一新興之議題，本文以下將藉由三個案子觀之我國實務如何認定關鍵字是否構成商標使用。

1.葉全真案

本案兩審級之法院判決皆以「葉全真」三字無法「足使相關消費者認識其為商標」為主要否定被告將其作為商標使用之原因。本案有一特殊性為「葉全真」三字為公眾普遍所認知的為藝人而非商標，此為兩審級之判決一再強調，合先敘明。

一審法院⁴²⁰主要以三點理由否定被告使用「葉全真」三字無「足使相關消費者認識其為商標」。第一點為「僅將『葉全真』文字作為關鍵字，而未將系爭產品之商標標示為『葉全真』之廣告，僅能表達出『葉全真』其人曾代理或銷售系爭產品之資訊，尚不足以使相關消費者認識『葉全真』文字為商標，亦不足以使相關消費者誤認系爭產品之商標為『葉全真』」；第二點為「『葉全真』商標經核准登記日前，相關消費者於網路上本得以『葉全真』文字與『寶藝』（即系爭產

⁴¹⁹ 沈宗倫，同前註 2，頁 377。

⁴²⁰ 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 1 號民事判決。

品之商標)作為共同關鍵字,用以查詢『葉全真』其人與系爭產品之共同資訊(例如:『葉全真』其人是否曾代理或推薦系爭產品),且因『葉全真』商標尚未登記,並無相關消費者會誤認系爭產品之商標為『葉全真』,被告使用『葉全真』作為關鍵字自不生侵害商標權問題」;第三點為「另觀諸被告網路廣告關鍵字欄另列『佩甄』(亦為藝人之藝名)作為關鍵字,並緊接列在『葉全真』文字之後,亦可證被告係將『葉全真』文字作為藝人名字使用,而非作為商標使用。」

二審法院⁴²¹其開宗明義則皆是商標維權使用與侵權使用之不同,其論述為「『維權使用』與『侵權使用』之區別實益在於各自之概念範圍有別,亦即『維權使用』旨在維護商標、避免遭廢止其註冊,故其涵攝以符合商業交易習慣為中心。而『侵權使用』本於商標法避免混淆誤認保障公益之意旨,其概念範圍除商標使用之典型態樣(即足以使消費者認識其為商標者)外,並涵蓋非典型之商標使用、但足使消費者混淆誤認之態樣(即商標法第29條第1項第2、3款、第62條所定情形)(現商標法第35條第2項第2、3款、第68條所定情形),其範圍較『維權使用』為寬,且僅要求最低度之使用。」此段似是說明縱無滿足「足使相關消費者認識其為商標」之要件仍有符合商標侵權使用之可能。

惟於判斷「葉全真」文字是否為商標使用時,其仍以顯著性來判斷其是否有滿足「足使相關消費者認識其為商標」此要件,以下為判決內文「其中關鍵字欄位於系爭網頁左方中央處,記載『保濕 酵素 FG 寶藝 冷膜 冷敷劑 葉全真 佩甄』,均採用相同之字體及字型,且彼此間留有空白間隙,可明確看出共設有8個關鍵字,其中『保濕』、『酵素』、『FG』、『冷膜』、『冷敷劑』為寶藝 BONANZA 之產品名稱,『寶藝』為系爭商品所屬品牌名稱,『佩甄』則為藝人李佩甄之藝名。有爭執者即『葉全真』一詞,上訴人主張被上訴人於此擅自使用系爭『葉全真』商標云云,惟綜觀系爭網頁之全部內容與關鍵字欄,自上方『寶藝 Bonanza 官方直營門市』之名稱、『BONANZA』字樣、商品圖片(產品包裝盒亦印有『寶藝』、

⁴²¹ 智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號民事判決。

『BONANZA 』等字樣)，相關消費者瀏覽時可明確知悉系爭網頁係『寶藝 Bonanza 官方直營門市』為行銷『寶藝 BONANZA 』品牌產品之用。被上訴人固設定『葉全真』為其中 1 個關鍵字，然其字型及字體與其餘 7 個關鍵字完全相同，並無任何特別突出情事，無從使相關消費者瀏覽系爭網頁時特別吸引其注意，且前 6 個關鍵字均為『寶藝 BONANZA 』品牌及產品名稱。而『葉全真』同時為上訴人之藝名，與『佩甄』（藝人李佩甄的藝名）並列最末 2 個關鍵字，參以上訴人曾以『葉全真』藝人名義公開推薦使用系爭產品並分享使用的心得。是客觀上，被上訴人就此『葉全真』所標示之方式予相關消費者之寓目印象乃藝人『葉全真』之藝名，無足使相關消費者將『葉全真』作為辨識商品之商標。」

由上述可知，一二審法院主要判斷「葉全真」三字未構成商標使用之原因為，因此三字給予相關消費者之印象為藝名而非商標，所以並不構成商標使用。惟於二審判決⁴²²之其一理由為被告表現「葉全真」三字之方式並未有特別凸顯之情事即無顯著性足使相關消費者認識其為商標之描述，由此可知，於關鍵字是否構成商標侵權使用時，仍難以脫離我國實務判決向來判斷「足使相關消費者認識其為商標」此要件時以顯著性為主要之判斷因素，並未因關鍵字廣告自始不可能有因

⁴²² 惟該案二審判決有一段論述，本文深表贊同，同前註 421 之內文為「惟查上訴人係以『葉全真』藝人名義推薦使用化妝保養品，本身尚未基於行銷特定商品之目的，而將系爭商標使用於任何系爭商標所指定之『化粧品』、『臨床試驗用之製劑、營養補充品（膠原蛋白粉）』商品上，難認上訴人所謂『消費者原所欲進入之網頁』與上訴人、系爭商標有何關連性。又網路店家登入『愛合購網站』後，即可於『我的商店／商店管理』中設定關鍵字（見本院卷第 69 至 73 頁之建立關鍵字方法步驟說明），嗣消費者可於『愛合購網站』首頁搜尋列輸入關鍵字搜尋商店或商品，如同一關鍵字有數筆搜尋結果，『愛合購網站』即按『熱門』、『滿意度』、『人氣』、『最新』、『VIP 商店』等排序方式，列出所有含有該關鍵字之搜尋結果。姑不論網路店家是否透過競標程序購買與其廣告相連結之關鍵字以決定其所設定之關鍵字的網路排名，因被上訴人同時於系爭網頁設定 8 個關鍵字，包含『寶藝 BONANZA 』品牌、產品名稱、『葉全真』及藝名『佩甄』，固可能使相關消費者於『愛合購網站』首頁搜尋列輸入『葉全真』時，搜尋到被上訴人之網頁，然『葉全真』除為系爭商標之文字外，亦同時為上訴人之藝名，藝人『葉全真』於系爭商標 99 年 12 月 1 日註冊公告前即已具高知名度，並曾行銷且公開推薦系爭商品，以及被上訴人於系爭商品網頁及包裝盒上均標示有『寶藝 BONANZA 』字樣，難認被上訴人於系爭網頁所設定的『葉全真』態樣供相關消費者檢索搜尋的方式，足使相關消費者認識『葉全真』為表彰商品之標識，或被上訴人所行銷的系爭商品為上訴人所產製或提供。」此段文字則於論述，原告及上訴人葉全真雖後有將其藝名註冊為商標，惟其本身並無將此三字於同類別或相似之類別的商品作為商標使用，予相關消費者之印象僅為藝人的名字而非另一商標，因此被告即被上訴人雖有使用「葉全真」等字樣，僅能給予相關消費者其有代言過此產品之印象，而葉全真確實也曾代言過此產品。

特殊設計而有顯著性之此點特殊性有任何改變。

2. 詮星翻譯社案

「又所謂關鍵字廣告，係運用網路搜尋引擎之特性，由廣告主向搜尋引擎平台業者購買並設定關鍵字，在網路使用者輸入該特定關鍵字以搜尋需要的資訊時廣告主的網址或廣告連結將被置於網路使用者搜尋結果頁面的特定位置。是以，倘廣告主僅單純購買關鍵字廣告，並未設定使用插入關鍵字之功能，且提供之廣告文案亦無該關鍵字之用語，則其結果僅是在網路使用者輸入該特定關鍵字以搜尋需要的資訊時，廣告主的網址或廣告連結將被置於網路使用者搜尋結果頁面的特定位置而已。此時，因廣告主所設定之關鍵字並不會出現在廣告內容中，自無所謂商標使用之問題，僅有在廣告主設定使用插入關鍵字功能，或所提供之廣告文案含有該關鍵字之用語時，如同本件系爭關鍵字廣告，於網友搜尋『詮星』或『詮星翻譯社』之關鍵字時，即會於搜尋結果出現如本院卷一第31至33頁所示含有『詮星』或『詮星翻譯社』字樣之廣告內容，此時方涉及該關鍵字是否為商標之使用。而依前揭本院卷一第31至33頁所顯示之網路資料，被告謙慧公司、戴正平所購買之關鍵字廣告係分別在『華碩全球多語翻譯公司』、『五姊妹翻譯公證』、『哈佛各國語言翻譯公司』、『五姊妹多國語翻譯』後特別加註『詮星』或『詮星翻譯社』，而其中『華碩全球多語翻譯公司- 詮星』關鍵字廣告內容載有『優良品質文件迅速，深獲各界的好評，集合國內外全世界各領域專家，詮星菁英團隊！』之字樣；另於『五姊妹多語翻譯公證- 位台北公館』關鍵字廣告載有『專業詮星公司，法院公證外交部學歷，成績，出生，結婚，移民，價格公道！』之字樣，被告謙慧公司或被告戴正平此舉，顯然將使一般消費者誤認五姊妹翻譯社、哈佛翻譯社、華碩翻譯社與詮星為同一事業集團、關係企業之同一來源，可見被告謙慧公司或被告戴正平顯有使用『詮星』2字表彰自己服務來源之意思，並有行銷其翻譯服務為目的。又被告謙慧公司或被告戴正平客觀上在該關鍵字廣告積極標示『詮星』或『詮星翻譯社』，亦足以使相關消費者認識其為商標。是故，

本院卷一第 31 至 33 頁之網路資料，其所顯示之『詮星』或『詮星翻譯社』字樣，確為商標之使用無疑。」⁴²³由上述法院判決內容可知，當廣告主購買關鍵字廣告，只有在其設定使用插入關鍵字功能，或所提供之廣告文案含有該關鍵字之用語時，才會使一般消費者誤認其來自同一來源，才足以使相關消費者認識其為商標，而此案判決似有針對「關鍵字」廣告之特殊性跳脫過往傳統商標使用以顯著性認定是否符合「足以使相關消費者認識其為商標」。

3. 幸福空間案

於一審法院判決⁴²⁴，法院從兩部份認為本案不構成商標使用。第一部份則為被告於關鍵字廣告上並未有積極標示商標，且搜尋頁面所呈現「幸福空間」之字樣亦以廣告方式呈現，無法認識有標示商標之意；第二部分則是廣告主所委託放置之廣告內容要不無「幸福空間」等字樣，要不雖有「幸福空間」等字樣，但僅為描述性使用，仍不構成商標使用。

於二審法院判決⁴²⁵，法院於前言即明白揭示須為「故須是外在、有形之商標使用，才足以使相關消費者認識其為商標，才會造成表彰商品或服務之來源發生混淆誤認。」且其於說明維權使用與侵權使用之不同，並認為不能對商標侵權使用有過於嚴格之解釋「惟仍應其最低限度之商標使用行為，需足以使相關消費者認識其為商標，才會造成相關消費者就表彰商品或服務之來源發生混淆誤認之虞，始能構成商標侵權行為。」由上述可知，法院雖認為侵權使用的範圍應比維權使用之範圍大，惟仍須符合「足以使相關消費者認識其為商標」之要件。而後法院認為本案並不構成商標法上之侵權使用的原因大致與一審同，於關鍵字廣告部分，其另認為「被上訴人將『幸福空間』文字於內部程式作指令連結係屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標」；於廣告內容部分，其見解與一審同，縱於廣告內容有出現「幸福空間」等字樣，其因並

⁴²³ 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 24 號民事判決。

⁴²⁴ 同前註 361。

⁴²⁵ 同前註 362。而於二審判決與三審判決(最高法院 105 年度台上字第 81 號民事判決)均肯認有構成公平交易法第 24 條之情形，此見解與一審法院不同。

無特別顯著性，僅為描述性使用而非商標使用。

由上述本文所整理，於關鍵字廣告是否構成商標侵權使用，我國實務判決於葉全真案與幸福空間案之所認為的答案皆為否定的。但於該兩案件中，法院對於何謂最低度的商標使用是否需「足以使相關消費者認識其為商標」之見解並不相同。於葉全真案之二審法院採取否定的見解，惟於幸福空間案之二審判決則採肯定的見解。話雖如此，但該兩案皆是以關鍵字廣告無法「足以使相關消費者認識其為商標」而否定其有作為商標使用之理由。但關鍵字廣告本就與以往傳統型態之商標侵權態樣有很大之不同，無法以是否有顯著性為主要的認定標準，因為其為網頁頁面上字體，第三人不可能對其有特殊設計，且搜尋引擎業者也不允許，因此其自始不可能有肯定答案進而符合「足以使相關消費者認識其為商標」。

而於詮星翻譯社案，我國法院也指出關鍵字廣告與其他傳統商標標不同之特殊形為「在網路使用者輸入該特定關鍵字以搜尋需要的資訊時廣告主的網址或廣告連結將被置於網路使用者搜尋結果頁面的特定位置」，惟有在符合「在廣告主設定使用插入關鍵字功能，或所提供之廣告文案含有該關鍵字之用語時」才有作為商標侵權使用的可能⁴²⁶，確有因關鍵字之特殊性，提出與傳統商標使用不同的認定標準。

第三項 我國實務對於商標使用要件認定標準

本文對台灣近五年有關商標使用的判決進行整理，以商標法第 5 條或第 6

⁴²⁶ 學者點出傳統商標侵害的基礎法理為第三人使用相同或近似已註冊商標之標示將不當剝奪原商標之商譽，將信賴商標所表彰資訊而原本計畫向商標權人購買商品的消費者不當轉向第三人購買相對等的商品，產生市場替代效果，即是「混淆誤認之虞」的觀念。而關鍵字廣告此種因網路而出現有別於傳統商標侵害基礎，主要為反映在消費者作為商品購買決策前，將消費者引到自己所販賣商品的頁面，增加消費者向自己購買商品的機會，但於消費者作成購買決策前，其仍有購買原商標權人所販售商品的可能。換句話說，此為資訊接觸之混淆，該混淆至最後消費決策是否會受到影響，其間仍由消費者自行決定且無必然之關係，此又稱為「初始興趣混淆」。沈宗倫，同前註 2，頁 378-384。

而於詮星翻譯社案中，法院也有意識到此點，其所提出之兩種特殊情形，或許是在消費者資訊接觸混淆到作購買決策之間的混淆誤認有直接被推定的可能。換句話說，消費者有較小之機會可認識出其來自不同企業之商品或服務。

條(舊法條文)進行搜尋，發現有對此條文要件數的見解不一。以下內容為本文對法院判決就商標使用要件數的認定以及各要件為主觀或客觀有不一樣的見解進行整理。

第一款 商標使用為三要件或四要件

藉由實務判決的整理，如有討論到商標使用的判決，法院藉由商標法第 5 條粗略可以分成三要件、四要件、或名為三要件實為四要件之情形，以下本文則以此為基礎分成三部分進行整理與說明。

一、三要件

如於 IAM 案⁴²⁷中，判決內容提及「『商標之使用』要件有三：(1)為行銷之目的：此係指於市場銷售、為商業交易。而參酌 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定：『下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、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。』將商標權人以『表彰自己之商品或服務』而申請商標註冊之目的，納入『商標使用』之『行銷目的』判斷對象，而排除『通常使用』（即形式上將商標用於商品之通常使用，而非作為商標使用）之情形。(2)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：因 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法第 6 條明文規定：『.....將商標用於.....』，且如無積極標示商標之行為，如何使相關消費者認識其為商標，而與他人之商品或服務相區別？至標示行為之態樣，則依具體案情而定，應綜合審酌其利用之方式及態樣，例如字體、字型、顏色、版面位置等，非謂將商標圖樣之全部或一部標示於商品、服務、有關物件或媒介物，即當然構成商標之使用。(3)所標示者足使相關消費者認識其為商標：此係指商標之使用須具備識別性（使用上之識別性）。於此宜

⁴²⁷ 同前註 371。

考量 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法第 5 條第 2 項規定：『前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。』將商標可供識別商品或服務之性質納入『商標使用』之認定。」其對三要件有較為完整的闡述，惟其對於第一要件之說明本文並不認同，本文認為「以行銷為目的」僅是為使用標示之人有將此標示用於交易過程中的初步判斷而已，並非如此判決所認為「商標權人以『表彰自己之商品或服務』而申請商標註冊之目的，納入『商標使用』之『行銷目的』判斷對象」。

而採相同要件數的判決有 X-bike 案⁴²⁸、遠百森森案⁴²⁹、黑色奇蹟案⁴³⁰、萬獸派對案⁴³¹、錠律保險案⁴³²、大家源捕蚊燈案⁴³³、莊頭北案⁴³⁴、飄逸杯案⁴³⁵、雪肌精案⁴³⁶、脆波案⁴³⁷、心鎖扣案⁴³⁸、格紋案⁴³⁹。

二、四要件

如於絕世好波案⁴⁴⁰中，法院以商標法第 5 條為基礎，將商標使用要件如列出四要件「商標法第 5 條定有明文，因此商標之使用，應具備：(1)使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；(2)使用人需有行銷商品或服務之目的；(3)需有標示商標之積極行為；(4)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。」

而採相同要件見解的判決有章光 101 案⁴⁴¹、五姊妹翻譯社案⁴⁴²、玉筆鈴聲案

⁴²⁸ 同前註 372 中之智慧財產法院 100 年度民專訴字第 30 號民事判決。

⁴²⁹ 智慧財產法院 102 年度民著上字第 22 號民事判決。

⁴³⁰ 同前註 353。

⁴³¹ 同前註 395 中之智慧財產法院 103 年度民商訴字第 38 號民事判決。

⁴³² 同前註 358。

⁴³³ 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 22 號民事判決。

⁴³⁴ 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 10 號民事判決。

⁴³⁵ 智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 110 號刑事判決。

⁴³⁶ 同前註 409。

⁴³⁷ 智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 66 號刑事判決。

⁴³⁸ 同前註 370 中之智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決。

⁴³⁹ 同前註 370 中之智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 72 號刑事判決。

⁴⁴⁰ 智慧財產法院 105 年度民專上字第 16 號民事判決、智慧財產法院 105 年度民專上字第 9 號民事判決。

⁴⁴¹ 同前註 412、同前註 413。

⁴⁴² 同前註 423，「被告謙慧公司或被告戴正平此舉，顯然將使一般消費者誤認五姊妹翻譯社、哈佛翻譯社、華碩翻譯社與詮星為同一事業集團、關係企業之同一來源，可見被告謙慧公司或

443、ARTEC 飲水機案⁴⁴⁴、臉書婚紗案⁴⁴⁵、挺 T 恤案⁴⁴⁶、維爾康案⁴⁴⁷。

三、名為三要件實為四要件之情形

於幸福空間案⁴⁴⁸中，法院判決內容為「就現行商標法第 5 條規定之商標使用，可歸納為三要件：一、使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；二、需有使用商標之行為；三、需足以使相關消費者認識其為商標。」惟法院於進行個案涵射的過程為「查被上訴人轉售予廣告商販售予廣告主所為之關鍵字廣告業務，係由被上訴人將『幸福空間』文字於內部程式作指令連結，消費者於 Google 搜尋引擎輸入搜尋『幸福空間』關鍵字後，搜尋頁面之廣告空間即會出現選定該關鍵字之廣告主所擬定之廣告文案，因此搜尋結果之頁面中，雖搜尋欄位所鍵入之關鍵字與系爭廣告置於同一頁面，然該關鍵字係由網路使用者所鍵入，並非被上訴人或廣告主所輸入，被上訴人以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極標示任何商標(未有積極使用商標的行為)，且被上訴人並未從事室內設計或裝潢等業務亦為上訴人所不爭執，被上訴人並無以系爭標表彰行銷其商品或服務之行為(未表彰自己之商品或服務來源)，且各廣告主之廣告網址文案亦無標示系爭商標文字用以表彰行銷各廣告主之商品或服務之標識(非基於為行銷目的之使用)，網路使用者鍵入『幸福空間』關鍵字搜尋後，見搜尋頁面之廣告欄位出現廣告，亦無從認識該廣告有何標示系爭商標之意，而被上訴人將『幸

被告戴正平顯有使用『詮星』2 字表彰自己服務來源之意思(使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思)，並有行銷其翻譯服務為目的(以行銷為目的)。又被告謙慧公司或被告戴正平客觀上在該關鍵字廣告積極標示『詮星』或『詮星翻譯社』(需有標示商標的積極行為)，亦足以使相關消費者認識其為商標(所標示者需足以使相關消費者認識其為商標)。是故，本院卷一第 31 至 33 頁之網路資料，其上所顯示之『詮星』或『詮星翻譯社』字樣，確為商標之使用無疑。」

⁴⁴³ 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 2 號民事判決。

⁴⁴⁴ 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 27 號民事判決。

⁴⁴⁵ 同前註 351、智慧財產法院判決 104 年度民商上字第 11 號民事判決。

⁴⁴⁶ 同前註 372 中之智慧財產法院 100 年度民商訴字第 43 號民事判決。

⁴⁴⁷ 同前註 399，判決內容為「是商標之使用應具備下列要件：(1)使用人需有行銷商品或服務之目的；(2)需有標示商標之積極行為；(3)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標，此 3 項乃商標使用之客觀要件……在主觀上，使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意圖。」

⁴⁴⁸ 同前註 362。

福空間』文字於內部程式作指令連結係屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標(非足以使相關消費者認識其為商標)，並不符合上揭商標使用之三要件及商標法第 68 條第 1 款『為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標』、第 2 款『為行銷目的而於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標』構成要件事實。」由上述情形可知，法院雖於一開始說明商標法第 5 條之要件為三要件，惟於該個案的涵射過程中仍以四要件進行認定。

而採相同要件見解的判決有葉全真案⁴⁴⁹、玫瑰四物飲案⁴⁵⁰。

⁴⁴⁹ 同前註 421，提及「……依商標法第 6 條(現商標法第 5 條)之規定，『商標之使用』要件有三：(1)為行銷之目的；(2)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；(3)所標示者足使相關消費者認識其為商標……有爭執者即『葉全真』一詞，上訴人主張被上訴人於此擅自使用系爭『葉全真』商標云云，惟綜觀系爭網頁之全部內容與關鍵字欄，自上方『寶藝 Bonanza 官方直營門市』之名稱、『BONANZA』字樣、商品圖片(產品包裝盒亦印有『寶藝』、『BONANZA』等字樣)，相關消費者瀏覽時可明確知悉系爭網頁係『寶藝 Bonanza 官方直營門市』為行銷『寶藝 BONANZA』品牌產品之用。被上訴人固設定『葉全真』為其中 1 個關鍵字，然其字型及字體與其餘 7 個關鍵字完全相同，並無任何特別突出情事，無從使相關消費者瀏覽系爭網頁時特別吸引其注意，且前 6 個關鍵字均為『寶藝 BONANZA』品牌及產品名稱。而『葉全真』同時為上訴人之藝名，與『佩甄』(藝人李佩甄的藝名)並列最末 2 個關鍵字，參以上訴人曾以『葉全真』藝人名義公開推薦使用系爭產品並分享使用的心得。是客觀上，被上訴人就此『葉全真』所標示之方式予相關消費者之寓目印象乃藝人『葉全真』之藝名，無足使相關消費者將『葉全真』作為辨識商品之商標(無足使相關消費者認識其為商標)。因此，被上訴人於系爭網頁上將『葉全真』設定為其中 1 個關鍵字，輔以系爭網頁所載『寶藝 BONANZA』名稱、字樣、產品圖片及關於『寶藝 BONANZA』的資訊，足使相關消費者明瞭系爭網頁所行銷之『寶藝 BONANZA』產品來自『澄易整合行銷有限公司』(即被上訴人之前身)，並非以『葉全真』表彰其商品來源為上訴人而作為商標使用。(非以彰自己的商品或服務)」。

⁴⁵⁰ 智慧財產法院 101 年度民公上字第 6 號民事判決，其內文為「故所謂商標之使用應具備下列要件：(1)使用人需有行銷商品或服務之目的，此為使用人之主觀意思。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場；(2)需有標示商標之積極行為；(3)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。……而系爭產品一、二於『玫瑰四物飲』、『青木瓜四物飲』字樣外圍，雖有設計一圈花紋圖樣，然另有標示『健康密碼』字樣，有系爭產品一、二照片附卷可稽。而使用花紋圖樣將文字包圍環繞，使文字更加醒目，係一般商品包裝常見之裝飾方法，而扣除該文字之花紋圖樣，消費者往往認為是商品文字之裝飾花紋，或商品包裝之背景或裝飾圖案，通常不會以其作為指示與區別商品或服務來源(無發揮商標功能)，是系爭產品一、二所使用之花紋圖樣既環繞有『玫瑰四物飲』、『青木瓜四物飲』字樣，使文字引人注目，並未被特別凸顯作為商標使用(無足以使相關消費者認識其為商標)，且均另有標示『健康密碼』字樣，堪認系爭產品一、二之包裝及相關標示已明確指示其商品來源為健康密碼，則一般消費者應可區別系爭產品一、二所表彰之商品來源為『健康密碼』，而非以單純之花紋圖樣表彰其商品來源(未表彰自己的商品或服務)，亦恐難謂係基於行銷目的而為商標使用(未基於行銷之目的而使用)，否則系爭產品一、二何須另使用明顯之『健康密碼』文字，使消費者區別系爭產品所表彰之商品來源。其次，倘係以系爭產品一、二之全部包裝與系爭商標一及系爭商標二相比較，統芳公司 4 人亦非以系爭產品一、二之全部包裝作為商標使用，否則系爭產品一、二何須另使用明顯之『健康密碼』文字。」

由上述可知，雖於實務上對於商標使用的要件數有不一致的認定，而此認定不一致情形的原因皆出現在「使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思」此要件上，而此要件也非由商標法第 5 條條文文義可以觀察及歸納出的要件，卻為多數實務見解所引用。有學者認為此要件如是作為判斷是否滿足維權使用之真正使用要件當為肯定，但其不能作為商標侵權使用的判斷標準⁴⁵¹。否則符合商標侵權使用的前提必須是使用者欲藉由該商標表彰「自己」商品或服務來源，則仿冒品之商標使用將永遠不構成商標法上的商標使用⁴⁵²。

另外從釋字第 594 號徐璧湖大法官的協同意見書觀之，其所述商標功能論中的「來源功能」有以下論述「商標可表彰商品之來源，此亦為商標之基本功能。就商標之發展觀之，早期商標僅表彰商品之物質來源 (physical source)，即僅能表彰由商標權人所營業商品，此稱之為「嚴格來源理論」(strict source theory)。基此理論，授權使用商標，因係被授權者使用其經授權之商標營業商品，而非直接由該商標權人自行營業，自不得為之。嗣因工商科技發達，營業方法隨之開拓，現代市場中商品品目繁多，交易過程複雜，消費者未必知悉商品營業者之姓名或名稱、所在，商標表彰商品來源之觀念逐漸從寬，改採『不具名來源準則』(anonymous source rule)，蓋購買人不知或不介意商品之經營者之姓名或名稱，而認為凡使用同一商標之商品，即係表彰出自同一來源，但毋庸知悉其精確來源，是無須知悉商標權人之姓名或名稱、所在等。基此，商標乃得授權他人使用。」由上述內容可知，如以「使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思」作為商標侵權使用的要件，則無異於回至過去所採的「嚴格來源理論」，無法適應於現代科技工商快速發展的社會現狀。因此，於現所採的「不具名來源準則」下，其所重視的為當事人所提供給消費者之商品本身，是否會促使消費者藉由該商品上所標示之商標，去判斷系爭商品來源或出處，而不在於交付或移轉

⁴⁵¹ 黃銘傑，同前註 145，頁 189 的註 15。

⁴⁵² 黃銘傑，同前註 145，頁 189。因仿冒品的商標使用是行為人欲藉由該商標表彰「他人」的商品或服務來源，當不符合此要件。

該商品之人⁴⁵³。

第二款 各要件為主觀或客觀實務判決認定

由本文前述內容可知，實務判決對於商標侵權下的商標使用要件為三要件或四要件的適用並未一致。從細部個別觀察亦會發現實務於認定個要件為主觀或客觀要件見解紛亂。以下為本文藉由幾個判決的舉例一窺此現象。

一、一主觀要件一客觀要件

其大部分的判決皆為一主觀要件和一客觀要件，認定侵權人是否有為商標使用。此一主觀要件和一客觀要件可能為「商標之使用，於交易過程中，使用人於主觀上自須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別……」⁴⁵⁴或「由上開證據綜合觀之，系爭水波紋商標既為我國相關公眾所熟知之著名商標，二阿公司亦有攀附路易威登公司商譽之意圖，堪認二阿公司在系爭產品上使用水波紋圖樣，客觀上已足使消費者以該水波紋圖樣區辨商品或服務之來源，主觀上亦有將水波紋圖樣作為商標使用之意，自符合商標法第 5 條商標使用之定義。」⁴⁵⁵而於上述主觀要件的差異，一為「使用人於主觀上自須基於表彰商品或服務來源之意圖」，另一為「主觀上有將.....作為商標使用之意」，其可能是出自最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決中的一段內容「按商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商

⁴⁵³ 黃銘傑，同前註 145，頁 190。

⁴⁵⁴ 同前註 433，大家源捕蚊燈案。另於智慧財產法院 102 年度民商訴字第 32 號民事判決，金門酒廠案；智慧財產法院 100 年度民商訴字第 30 號民事判決，金門酒廠案；同前註 409，雪肌精案亦同。

⁴⁵⁵ 智慧財產法院 104 年度民商上字第 16 號民事判決，水波紋案。另於同前註 355，力行案亦同。

品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。」⁴⁵⁶由判決內文可知，「主觀上有商標使用意圖」即等於「主觀上有將……作為商標使用之意」。而此要件的產生應是出自商標主要功能即識別來源功能而來⁴⁵⁷，其亦為本為商標法第 5 條的立法目的。換句話說，此亦是商標法第 5 條所要進行判斷的法律效果。惟法院卻倒果為因將其作為商標使用的主觀要件進行個案認定。

亦有判決提及「商標之使用，至少須符合以下二要件：(1) 使用人主觀上必須為行銷之目的而使用商標，(2) 其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標（表彰商品或服務之來源，並足以與他人之商品或服務相區別），始足當之。」⁴⁵⁸與上不同的是其主觀要件非為「有商標使用的意圖即有表彰商品或來源之意」，而是以「行銷為目的」為其主觀要件，惟於前文⁴⁵⁹三要件的說明中提到「將商標權人以『表彰自己之商品或服務』而申請商標註冊之目的，納入『商標使用』之『行銷目的』判斷對象，而排除『通常使用』」如此則於前段所述相同。惟此亦會有一問題，則「為行銷為目的」為要件本意為使本條規範目的有商業上之性質，其與「與貿易有關之智慧財產權協定」第 16 條第 1 項所稱交易過程(in the course of trade)概念類似⁴⁶⁰，則此規範目的是否會因實務如此認定而失其本意，不無疑問。

二、其他種情形

另外亦有判決「揆諸商標法第 5 條『商標之使用』之立法定義，『商標之使用』要件有三：1. 主觀要件—為行銷之目的；2. 客觀要件—使用商標之積極行為，

⁴⁵⁶ 此段判決內容於本文所整理近五年的商標使用判決中常被法院所引出。

⁴⁵⁷ 同前註 373 之馬偕案中，法院提及「另商標的最主要功能即在於識別商品或服務來源，而此一識別功能，更是維護公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素。」

⁴⁵⁸ 同前註 369。

⁴⁵⁹ 本章第二節第二項第一款。

⁴⁶⁰ 同前註 32，頁 9。(最後瀏覽日:2017/10/27)

3. 效果—所標示者足以使相關消費者認識其為商標。」⁴⁶¹將商標使用三要件依序分為主觀要件、客觀要件及其符合要件後會產生的效果，其非如前述所列舉的判決將「足以使相關消費者認識其為商標」此要件作為一客觀要件，而是作為一法律效果。

另外較為特別的是，於涼感袖套案⁴⁶²中「原告主觀上亦認知韓國 GAMSUNG TEX 公司於袖套上標示『AQUA』字樣係作為商標使用……其主觀上係認為消費者已普遍認識『AQUA』商標之袖套商品，則其使用『AQUA.X』等字作為商標，易與『AQUA』商標產生系列商標之聯想，而較能吸引相關消費者之購買意願……」將「足使相關消費者認是其為商標」亦將其作為一主觀要件。

而另於錠律案⁴⁶³中，法院提及「客觀上已足使相關消費者見該廣告看板即認識其為商標，應認被上訴人將『錠律』作為商標使用，而非僅表彰其公司名稱之意思。是以，上訴人辯稱被上訴人在取得系爭商標之前並未將『錠律』作為商標使用云云，並非有理由。」其僅以「足使相關消費者認識其為商標」為客觀要件即認定當事人有商標使用。

由上述可知，實務判決不管於要件數上的認定或各要件為主觀或客觀要件或實為法律效果，皆有不同的見解，雖於本節第二項本文整理各個要件於我國實務判決的認定，但於許多判決中，其於認定該案中之爭議商標是否有構成商標使用皆是以本款的認定方式草草帶過，是否失我國商標法將「商標使用」作為商標侵權之前提要件不無疑問。

⁴⁶¹ 同前註 370。

⁴⁶² 智慧財產法院 104 年度民商訴字第 22 號民事判決。

⁴⁶³ 同前註 358 中之智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 2 號民事判決。

第三節 歐盟與台灣實務判決對於商標侵權使用操作之比較

以下本文整理以及總結第三章關於歐洲法院與台灣實務判決對於商標侵權使用操作之情形，並比較兩者有何不同。

一、歐洲法院與我國實務是否構成商標侵權之判斷方式不同

首先從歐洲法院對於商標侵權之判斷觀之，針對指令第 5.1 條(a)款，歐洲法院於 Céline 案中，將商標侵權之檢驗歸納成四要件：(1)必須於商業環境下使用；(2)必須未得商標權人同意；(3)必須於與註冊商標相同之商品或服務上使用；(4)該使用必須影響或可能影響商標之功能，另外針對指令第 5.1 條(b)款，歐洲法院於 O2 案中也歸納出商標侵權之四要件：(1)必須於商業環境下使用；(2)必須未得商標權人同意；(3)必須於與註冊商標相同或類似之商品或服務上使用；(4)該使用必須影響或可能影響商標之功能。而於指令第 5.2 條之檢討順序則與指令第 5.1 條(a)款、第 5.1 條(b)款不同，在認定該案情形屬於三種侵害類型為何前須先檢討第三人所使用之標示與已註冊商標間須有「連結」的存在，指令第 5.2 條的檢驗方式與指令第 5.1 條(a)款、第 5.1 條(b)款檢驗方式之所以不同的原因為第三人所使用之商品或服務的類別不限於與原已註冊商品或服務之類別相同或近似，因此於第三人使用之標示與已註冊商標間需有連結是否存在之檢視，否則當消費者看到標示時完全不會與著名商標有所連結，又何必去討論針對著名商標之三種特殊侵權型態。

回到我國商標侵權使用之檢驗順序，雖於實務要件之操作上於是否將構成商標使用作為討論商標侵權成立之前提要件有肯否不同見解。惟依照修法理由與商標法之整體架構，此答案應是肯定的。因此不管於混淆誤認之一般侵權的保護亦或針對著名商標之特殊侵權保護，於討論是否構成商標使用且為肯定時，接者才進行是否構成混淆誤認亦或有減損識別性或信譽之虞之檢討。

由此可知，歐洲法院於認定是否構成商標侵權可分為兩部分，於指令第 5.1

條(a)款、(b)款之情形嚴守其所歸納出來之四要件依序檢驗，惟有四要件皆符合才構成商標侵權；而於指令第 5.2 條，因其為針對著名商標跨類別之特殊保護，因此需先檢視於兩標示間是否有連結之建立，此連結並非是已構成混淆誤認之情形，更何況此也非著名商標所需給予保護之特殊範疇，此「連結」僅是消費者於看到第三人使用該標示會聯想到著名商標而已，此與我國之商標侵權之判斷方式並非相同。

二、相似要件上解釋之不同(為行銷為目的/使用於商品或服務)

此要探討之相似要件為歐洲法院於探討商標侵權是否成立其中兩個要件分別為「於交易過程中使用」與「於與註冊商標相同之商品或服務上使用」此對映於我國商標使用是否成立之要件分別為「為行銷之目的」與「有使用商標之積極行為」，以下本文將分別對此二要件進行比較。

(一)「於交易過程中使用」v.s「為行銷之目的」

於歐盟商標指令第 5.1 條、5.2 條的條文 亦有類似的文義規範「商標權人有權禁止第三人於未經其同意的情形下，於商業交易過程中(in the course of trade)有下列的使用情形」。而歐洲法院對「於商業交易過程中使用」要件的解釋為只要是為獲得經濟利益的商業活動，而非私人事務，即滿足此要件的要求。換句話說，歐洲法院對此要件採取即為寬鬆的見解，因為此要件所要檢驗的為公私領域之劃分。另外一提的是，從歐洲法院對「於商業交易過程中使用」要件的解釋，無法觀察出此為一主觀要件，其應是從客觀的角度觀之第三人非於私人事務使用他人商標即滿足此要件。

回到我國對「為行銷之目的」此要件於修法理由中說明此要件參考與貿易有關之智慧財產權協定中「交易過程」(in the course of trade)之概念。而我國實務上多數將其認為一主觀要件，且於此要件之操作上要將非法條文義所得歸納出來的第四要件「表彰自己之商品或服務」錯誤納入判斷，要不倒果為因直接以「足

以使其他相關消費者認識其為商標」要件符合即擅自推定「為行銷之目的」此要件，其認定方式較為浮動，失去「為行銷之目的」要件所要進行判斷之本意。且於「贈品使用」是否構成商標使用之所以會有很大之爭議，也是因為我國大部分之實務判決常將「為行銷之目的」限縮於有償的販賣或銷售行為。

既然我國商標法第 5 條「為行銷之目的」此要件是參考與貿易有關之智慧財產權協定中「交易過程」(in the course of trade)之概念，其不妨可參考歐洲法院對「於交易過程中使用」要件之解釋，僅將此要件作為公私領域之劃分，且不因「為.....目的」等用字將其作為一主觀要件，而應回歸此要件所要判斷商標侵權使用時，是否將標示用於獲得經濟利益之商業領域，而非私人事務此等客觀交易狀態，作為一客觀要件觀之。

(二) 於與註冊商標相同或近似之商品或服務上使用 v. s 有使用商標之積極行為

於比較此二要件前，本文需先承認將此二要件進行比較或許有些許牽強，但或許可以看出分別在歐洲法與我國實務於商標侵權要件之操作上所重視地方的不同。

如同本文前述⁴⁶⁴，此要件於早期案件所著重之點應為第三人是否有將標示使用於與註冊商標「相同或近似」之商品或服務上(下簡稱為「使用於商品或服務」)，此要件則專屬於適用指令第 5.1 條(a)款與(b)款之情形⁴⁶⁵。不管於 Arsenal 案中不用特別比較之情形，或於 BMW 案中之迂迴解釋，將使用於服務上與使用於商品上為同一種情形⁴⁶⁶。

而另外於近幾年來於關鍵字等新興商標侵權使用的議題中，其所著重的點則除了為第三人是否有將標示使用於與註冊商標「相同或近似」之商品或服務上，

⁴⁶⁴ 參本文第三章第一節第一項第三款。

⁴⁶⁵ 因其限定於相同或類似之商品或服務的類別，而指令第 5.2 條則是針對著名商標所給予之跨商品、服務類別的保護；對應於我國則限定於商標法第 68 條一般商標侵權的情形，而不包含於商標法第 70 條第 1 款針對著名商標之特殊侵權情形。

⁴⁶⁶ 此因為本案特殊的背景所致，因第三人將標示使用於專門修理 BMW 汽車之服務，而此與 BMW 汽車間有特殊且形影不離之連結。

於 eBay 案中，歐洲法院針對此要件於關鍵字廣告之爭議有迂迴的解釋，其認為「使用於商品或服務」不僅只是為第三人所使用之商品或服務需對應於已註冊商標之商品或服務，其也包括其他人所使用之商品或服務與已註冊商標商品或服務相同之情形。因此於該案雖使用人使用之服務與已註冊商標之類別不同，但其是為推銷他人於自己平台所販售之商品其商品類別與已註冊商標商品之類別相同，亦符合此要件。另外於 Google France 案，歐洲法院也對此要件之「使用」於與註冊商標相同或近似之商品或服務上點出指令第 5.3 條並非以窮盡列舉商標權人禁止他人使用行為，當第三人為了廣告之目的而使用與他人商標相同之標示雖其並非出現於廣告中，並非表示不符合指令第 5 條「使用於商品或服務」之解釋。

回到台灣，對映之要件為「有使用商標之積極行為」，為商標法第 5 條所列之四款情形。參照本文於本章第二節第二項第二款之說明，由修法沿革、文義解釋與其他商標法條文之立法方式對照之，得出此因為列舉之規定，而非例示規定。如此一來將大為限縮使用商標之積極行為的樣態。如於幸福空間案之一審判決則以被告並未於其廣告內容有積極使用商標之行為⁴⁶⁷，而認為其並無構成商標使用則是一例。

由上述可知，除了該要件於歐洲法院以及於我國實務所著重點並非完全相同，但因我國商標法第 5 條之四種行為被認定為列舉規定，難以涵蓋隨著科技發展而將有不同之商標侵權行為態樣的出現，此點只能藉由修法改進。

⁴⁶⁷ 同前註 361，「然查，依原告所提 100 年度北院民公輝字第 300208 號公證書之網頁資料，可知被告所為之關鍵字廣告業務，係 Google 搜尋者輸入搜尋特定之關鍵字後，搜尋頁面之廣告空間即會出現選定該關鍵字之廣告主所擬定之廣告文案，因此搜尋結果之頁面中，雖搜尋欄位所鍵入之關鍵字與系爭廣告置於同一頁面，然該關鍵字係由網路使用者所鍵入，與被告無涉，被告以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極標示任何商標，亦未以系爭商標用以表彰商品或服務之標識，且網路使用者鍵入關鍵字搜尋後，見搜尋頁面之廣告欄位出現系爭廣告，亦無從認識該廣告有何標示商標之意，是以被告顯無商標使用之意圖，自難認被告有商標之使用行為，即無構成修正前商標法第 29 條第 2 項第 2 款(現商標法第 35 條第 2 項第 2 款)之餘地，原告主張此情形構成商標之使用云云，要無足採。」

三、我國實務於商標使用中有之「足使相關消費者認識其為商標」要件之判斷方式將有大為限縮成立商標侵權使用的可能

「足使相關消費者認識其為商標」此要件對映於歐洲法院於商標侵權之認定並未有相對應之要件。於本文第三章第二節第三款中，本文整理我國實務判決，發現於實務上在侵權使用之認定以是否有「顯著性」為主要的認定標準。換句話說，當第三人使用與已註冊商標相同或近似之標示時，其使用方式仍需要有識別性才有作為「商標使用」之可能。當第三人使用與已註冊商標相同或近似之標示，而此標示並無顯著性時，則會被認為「非作為商標使用」⁴⁶⁸。如前述，如依照我國商標法之體例應以「商標使用」作為前提要件，而當我國實務以有無顯著性嚴格認定是否作為商標使用之前提時，將大為限縮成立商標侵權使用之可能，似不難推論實務目前仍無法完全以商標使用作為商標侵權成立的前提要件的原因。部分實務見解⁴⁶⁹於商標侵權使用未成立之討論後，仍會檢討該第三人使用此標示是否與已註冊商標構成混淆誤認。而同樣地，商標法第 70 條第 2 款為針對著名商標所給予之特殊保護規範，當他人「以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」而有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者予以保護，如實務非長久以來一直以顯著性即識別性之有無作為認定「足以使相關消費者認識其為商標」之標準，且此要件亦是於商標侵權是否成立之討論中最常出現爭議之處，否則我國商標法也不用另外特別規定予以著名商標此種特殊的擬制侵權規範⁴⁷⁰。

而於歐洲法院之實務見解，如於 *Céline* 案中，法院亦非以顯著性即識別性認為成立商標侵權之主要認定標準。其以認定標準當第三人使用此標示在第三人的產品與原本產品所指引的企業間產生實質上連結的印象。換句話說，當消費者誤以為有與商標權人相同或近似的公司或商號名稱的產品來自於商標權人，而非

⁴⁶⁸ 參本文本章第二節第二項第三款之第二部分 何謂「非作為商標使用」。

⁴⁶⁹ 參本文本章第二節第一項第二款之商標使用為商標侵權成立之前提要件的否定見解。

⁴⁷⁰ 李素華，同前註 383，頁 216。

來自此公司或商號，該公司或商號名稱的使用已逾越到了其本所應謹守的公司或商號識別的範圍，落入了指令的 5.1 條的範圍。而此實質上之連結則是藉由「Céline 四步原則」進行判斷。

因我國將商標使用置於商標法的總則規定之中，維權使用與侵權使用之前提皆為「作為商標使用」，而「足以使相關消費者認識其為商標」以「顯著性」作為主要判斷之標準於維權使用之認定較為合理，當消費者無法將商標權人之商標認識其為商標，如何使商標權人有繼續擁有其因註冊而取得之商標權。而如何使消費者認識其為商標之主要判斷標準確實是以顯著性即識別性之有無，並無疑義。但如果將此要件以及其以顯著性即識別性之有無之主要判斷標準同時作為商標侵權使用之判斷將會使第三人輕易規避成立商標侵權使用⁴⁷¹。或許會有質疑為，於商標侵權之判斷上將顯著性即識別性之有無作為判斷應無疑問，當第三人於商品或服務上所使用之標示並未有顯著性即識別性足使相關消費者認識其為商標時就不會有構成商標侵權之可能，其僅有在特殊案件之類型中，如公司名稱或關鍵字廣告等特殊類型的案件中才須予以對此判斷進行檢討。惟本文針對此疑問的回應為，或許於大部分商標侵權之案件中，此判斷標準並無問題。但於公司名稱或關鍵字廣告此等類型中，此判斷標準確實已經出現適用上之疑問，顯著性即識別性之有無以非作為「足以使相關消費者認識其為商標」之判斷標準。而本文之見解也如同於本章第二節第二項第三款第一部分之標題「足以使相關消費者認識其為商標」以顯著性為其認定標準之一並無疑問，但其並不應該作為主要且唯一之判斷標準。法律之制定與判斷之樹立本應盡可能涵蓋所有可能實際出現之情形，或許於當初制定或標準之確立會隨著科技之演進與未來新興案件之出現有無法予以概括之情形，惟此時或許就是法律以及判斷標準須進行改變之時。

既然我國商標侵權成立之前提仍是作為商標使用，或許可參考歐洲法院於 Céline 案中所提出之見解即「當第三人使用此標示在第三人的產品與原本產品所

⁴⁷¹ 李素華，同前註 383，頁 207。

指引的企業間產生實質上連結的印象」，而非以有無顯著性能使相關消費者認識其為商標作為認定商標侵權使用之判斷標準。

四、歐洲法院將商標功能擴大，不將只是限縮於指示來源與服務的功能

於本章前述⁴⁷²，自 L' Oréal 案判決開始，歐洲法院確立商標功能現代化，除了原本商標之基本功能即指示來源之功能外，也確立了商標訊息傳達、投資或廣告功能，甚至在基本功能不被破壞的情形下，其他商標功能受到影響仍有成立商標侵權的可能。而於 Interflora 案，歐洲法院似將其他功能作為輔助判斷工具，其仍視商標之基本功能即指示來源功能是否有受到侵害為主要判斷，當此功能並未受到影響之前提下，雖商標其他功能受到影響，則賦予商標權人排他權利即禁止他人使用與自己商標相同或近似之標示，則有破壞自由競爭市場的可能。

反觀我國實務，並無類似歐洲法院對於其他商標功能有所確立亦或是有較為精細的討論，雖於釋字 594 號徐璧湖大法官之協同意見書中，列出商標基本之識別功能及來源功能外，也列出商標之其他功能即品質與廣告功能。惟此並非一件壞事，商標之其他功能可以作為輔助之判斷工具，協助判斷保護範圍，但不能僅以此作為基準⁴⁷³。否則於 Interflora 案，歐洲法院之見解相對於 L' Oréal 案也不會有所限縮。

⁴⁷² 參本本章第一節第三項歐洲法院對關鍵字廣告之見解—從商標功能論觀之。

⁴⁷³ 許曉芬，同前註 90，頁 139。



第四章 歐盟與台灣實務判決對於商標誠實信用方法操作之比較

本章將進行歐洲法院判決與台灣實務判決對商標誠實信用方法操作之比較，本文欲藉由歐洲法院有關商標誠實信用方法之經典案例進行整理，並與我國近五年有關商標合理使用之判決進行整體性的觀察。

第一節 歐盟

指令第 6 條的規定是為了限制指令第 5 條所賦予商標權人的權利，即商標權人可以禁止第三人使用與商標相同或近似之標示的權利則被予以限制⁴⁷⁴。因此，指令第 6.1 條中有 3 款規定，各款皆有其特殊性，但共同要件是「只要第三人使用標示符合產業或商業事務之誠實信用方法」，商標權人無法禁止第三人使用相同或近似商標權人的商標。指令第 6 條的規定是縱使第三人用已落入指令第 5 條的其中任一侵權使用，只要在符合一定要件的情況下，即可限制商標權人本被賦予的權利，法院毋須先決定或評價此「使用」是否是被允許的⁴⁷⁵。而在符合各款的特別要求和共同要件後，商標權人的權利即被限制，指令第 6.1 條的目的到底為何，歐洲法院表示，指令第 6 條是為了調和商標保護的基本利益和在共同市場商品自由流通和提供服務的自由，為有如此方式，才能在不被扭曲的競爭體系下，實現商標的必要功能，這也是歐洲共同體條約所欲建立並維持的⁴⁷⁶。雖以下本文將於以 6.1 條各款作為區分，各項中之前兩部分雖為共同要件，內容並未有太大差異，惟本文認為有一再說明之必要，而此必要性將於之後呈現⁴⁷⁷。

以下本文就指令第 6.1 條各款的規定找出相對應的歐洲法院判決，以一窺知歐盟實務是如何操作商標指令的「誠實信用方法」條文。

第一項 關於使用自己姓名之限制

依照歐盟商標指令第 6.1 條(a)款為有關自己姓名之限制條款，而於此條款中

⁴⁷⁴ CJEU, BMW, *supra note*190, para.29.

⁴⁷⁵ *Id.*, at para.30.

⁴⁷⁶ *Id.*, at para.62.

⁴⁷⁷ 參本章第三節中之第一點、第二點。

最有爭議的即是商號或公司名稱是否包含於該條款之限制之內。以下本文主要藉由歐洲法院兩則實務判決即為 *Céline* 案和 *Anheuser-Busch* 案來了解此爭議。以下本文將分為三部分，第一部分和第二部分為指令第 6.1 條之共同要件的部分，第一部分為指令第 6.1 條(a)款的適用以符合指令第 5 條為前提，期能藉由歐洲法院判決更為確定該條款規定於整部歐盟商標指令的定位；第二部分為誠實信用方法所考慮的因素，本文期能從判決的角度觀之歸納出於判斷何謂誠實信用方法所需考慮之要素為何；第三部分，則為該部分之重點，本文希從兩則歐洲法院判決中了解公司名稱與商標使用之界線，以供我國實務於操作合理使用之相似條款時可供參考。

第一款 指令第 6.1 條(a)款的適用以符合指令第 5 條為前提

於 *Céline* 案的判決中，其有提到必須特別注意指令第 6.1 條(a)款，商標權人不能禁止第三人於交易過程中使用自己的名字或地址，如第三人使用須符合產業或商業事務之誠實信用(honest practice)的方法⁴⁷⁸。且此條文不能將名字限制只有自然人之姓名⁴⁷⁹。因此，內國法院依指令第 5.1 條(a)款決定賦予 *Céline SA* 權利去禁止 *Céline SARL* 使用「*Céline*」的標示後，仍須檢視於此案是否有指令第 6.1 條(a)款的情形，即商標權人所禁止第三人所使用與其商標一樣的標示是被第三人用在公司或商號名稱⁴⁸⁰。而於本案的佐審官意見書中，其也提到，我不贊成義大利政府所提出的意見其認為指令第 6.1 條(a)款是在不允許其他人交易程中使用自己的姓名⁴⁸¹去區別商品或服務的情況下才得以驅動⁴⁸²，換句話說，當指令第 6.1 條(a)款於該案符合指令第 5.1 條(a)款、(b)款的情形則不得適用。相反地，商標權人禁止他人使用的權利須實質上藉由指令第 6.1 條(a)款來定義。從條文的文義及整體架構來看，其可以看出指令第 6.1 條(a)款的限制適用於指令第 5 條的全部⁴⁸³。換

⁴⁷⁸ CJEU, *Céline SARL*, *supra note*164,para.30.

⁴⁷⁹ *Id.*, at para.31.

⁴⁸⁰ *Id.*, at para.32.

⁴⁸¹ 此姓名與已註冊之商標相同或近似

⁴⁸² Opinion of Advocate General, *Céline SARL*, *supra note*209,point.46.

⁴⁸³ *Id.*, at point.47.

句話說，指令第 6.1 條(a)款是指令第 5 條的例外情形，不僅限於指令第 5 條中的個別條文。

同樣的，於 *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik* 案⁴⁸⁴(下簡稱「Anheuser-Busch 案」)中，歐洲法院認為應於認定商標權人有 TRIPs 條約條文第 16 條的權利後仍應檢視是否有有 TRIPs 條約條文第 17 條適用的可能⁴⁸⁵，條文第 17 條允許 WTO 的會員提供商標權效力的例外，例如:合理使用描繪性的字詞。而提供此例外必須於立法上考量商標權人的權利與第三人的利益。而此種例外可能包含第三人以誠實信用的方法使用，尤其是此標示被用來作為一個人名字或地址的指示⁴⁸⁶。另外法院，於同判決中亦強調，第三人原則上可以依指令第 6.1 條(a)款的例外規定，可以使用與商標相同或近似的標示去指示其商號名稱，即使其有可能落入指令第 5.1 條範圍內，而此條規定本是賦予商標權人絕對的權利⁴⁸⁷。

最後，於 *Céline* 案判決的結尾有提到，當第三人使用的公司或商號名稱與商標相同，且其所行銷的商品也與商標所註冊的商品同一，影響到或可能影響商標

⁴⁸⁴ 本案事實為原告為設立於美國密蘇里州聖路易市的酒商 *Anheuser-Busch Inc.*，該公司為「Budweiser」、「Bud」、「Bud Light」和「Budweiser King of Beers」等 4 個商標於芬蘭的商標權人，此等商標所指定的商品類別為啤酒。4 個商標中最早申請註冊者為「Budweiser」，時間為 1980 年 10 月。被告 *Budějovický Budvar, národní podnik*(以下簡稱「Budvar」)為設立於捷克共和國的酒商，其於 1967 年 2 月向芬蘭主管機關登記其商號，分別為:捷克文 *Budějovický Budvar, národní podnik*；英文 *Budweiser Budvar, National Corporation*；法文 *Budweiser Budvar, Entreprise nationale*；被告 *Budvar* 曾於 1962 年 5 月及 1972 年 11 月分別註冊「Budva」與「Budweiser Budvar」兩個商標，指定商品亦為啤酒，但由於其後 *Budvar* 並未使用此二商標，故因此二商標皆遭廢止。*Budvar* 所製造、販賣的啤酒，其酒瓶標籤上主要標示為「Budějovický Budvar」，亦即其捷克的商號。原、被告雙方皆於芬蘭販賣啤酒產品。*Anheuser-Busch Inc.* 於 1996 年 10 月於芬蘭赫爾辛基第一審法院提起訴訟，請求法院禁止 *Budvar* 將「Budějovický Budvar」、「Budweiser Budvar」等標示，使用於其所製造、販賣的啤酒之上，冗長的訴訟過程於焉展開。當此案上訴至芬蘭最高法院時，法院停止訴訟向歐洲法院提出先決裁決，請求歐洲法院釋疑是否以及在何種情形下商業名稱會被視為在交易過程中使用於商品或服務的概念。CJEU, *Anheuser-Busch*, *supra note 165*, para. 25-38. 引自謝國廉，同前註 151，頁 121-122。惟先決裁決的題目翻譯參考許曉芬，同前註 200，頁 155。

⁴⁸⁵ 本案例因事實背景的特殊性，涉及到 TRIPs 條約。TRIPs 條約第 16 條相當於歐盟商標指令第 5.1 條條文；TRIPs 條約第 17 條相當於歐盟商標指令第 6.1 條。惟因為 TRIPs 條約是為了加強並調和全球規模的智慧財產權保護，所以其所規定的條文並無如同歐盟商標指令般細緻，但其背後的立法目的是相同的，於此特別說明。

⁴⁸⁶ CJEU, *Anheuser-Busch*, *supra note 165*, para. 74-76.

⁴⁸⁷ *Id.*, at para. 81.

功能，應而符合指令第 5.1 條(a)款的情形時，指令第 6.1 條(a)款將會成為一個避風港(bar)，只要第三人使用公司或商號名稱符合須符合產業或商業事務之誠實信用的方法⁴⁸⁸。

第二款 誠實信用方法所考慮的因素

如前所述，只要第三人使用符合產業或商業事務之誠實信用方法，商標權人無法禁止第三人使用相同或近似於商標的公司名稱或商號，縱使公司或商號名稱的使用落入了指令第 5.1 條的範圍內。於 Céline 案中，法院認為指令第 6.1 條的「符合產業或商業事務之誠實信用的方法」，其本質上即是第三人有責任(duty)以合宜之行為(act fairly)面對商標權人的法定權益⁴⁸⁹。

而在符合下列的兩個要件，才有誠實信用方法的適用。首先，必須考量當第三人使用商號名稱會使相關消費者(relevant public)或至少多數相關消費者(a significant section of that public)對第三人的商品或服務與商標權人或被授權使用商標之人的商品或服務產生連結，第二為該第三人是否對第一點有所警覺。而另一個要件(another factor)，當已註冊的商標於會員國享有一定聲譽時，仍須考慮第三人是否要藉此使用於行銷其商品或服務時攀附商譽⁴⁹⁰。針對另一個要件，學者亦抱持相當大之疑問，此要件是要揭示，當一註冊商標越為有名或擁有一定聲譽，第三人成立誠實信用方法之可能越小。惟依指令第 5.2 條之規定，應是在有特殊侵權態樣的行為成立之前，商標權人之商標在會員國內則須享有一定的聲譽。而指令第 6 條為第 5.2 條之抗辯⁴⁹¹，如學者依此要件所揭示之概念推論並無疑問時，將造成以上推論的矛盾，而此另一個要件之考量可能並無太大之實益。

這看似寬鬆的範圍解釋必須連同指令第 5 條一同觀察，才能明白其緣由。因為從商標權利人之權利範圍出發，會發現只要第三人的公司名稱或商業名稱一旦

⁴⁸⁸ CJEU, Céline SARL, *supra note 164*, para. 36.

⁴⁸⁹ *Id.*, at para. 33; CJEU, Anheuser-Busch, *supra note 165*, para. 82. 翻譯參考，許曉芬，同前註 200，頁 155-156。

⁴⁹⁰ CJEU, Céline SARL, *supra note 164*, para. 34; CJEU, Anheuser-Busch, *supra note 165*, para. 83.

⁴⁹¹ Po-Jen Yap, *Honestly, neither Celine nor Gillette is defensible!*, E.I.P.R. 2008, 30(7), 286-293, 289(2017).

超越了普通使用界線，進而影響或可能影響商標功能，商標權人即得禁止。為了避免過度擴張商標權人權利，造成第三人利益保護之失衡，指令第 6 條成為一道避風港，只要第三人以符合產業或商業事務之誠實信用的方法表示其姓名或地址，都有可能反過來避免商標權人禁止，由此可見權利人間之相互協調與制衡⁴⁹²。

第三款 公司名稱與商標使用的界線

公司、商號名稱與商標所各自的功能並不相同，但有時公司、商號名稱會因積極使用而越過原本所應謹守之界線而產生與商標相似之功能，此時衝突亦或稱有可能構成侵權情形隨之而生。以下本文分為兩部分，第一部分為公司名稱與商標間衝突的發生；而第二部分為衝突的產生如何認定。期能為這模糊之地帶得出一判斷之標準。

一、公司名稱與商標間衝突的發生

於本文前述⁴⁹³「Céline 四步原則的確立」中有簡略的提到，公司或商號名稱的目的並不是為了區別商品或服務，其是為了識別公司的身分，而商號的名稱是為了指定其正在進行的業務的目的，而公司或商號名稱的使用只能限定於上述兩個目的⁴⁹⁴。而商標的主要功能是為了區別商品或服務，兩者之間為何會有衝突的可能，以下本文將進行說明。

於 Anheuser-Busch 案的佐審官的意見書中有提到，我同意商號的主要功能是為了識別企業，商標是為了將自己特定的商品與其他相同類別商品有所區別⁴⁹⁵。但仍不能排除有一標示其主要雖被用來識別企業，但同時也發揮了商標典型的功
能⁴⁹⁶。此在有識別性的標示上完全有可能發生，雖第三人有可能用在識別公司身

⁴⁹² 許曉芬，同前註 200，頁 159-160。

⁴⁹³ 參本文第三章第一節第一項第四款。

⁴⁹⁴ CJEU, Céline SARL, *supra note*164, para. 21.

⁴⁹⁵ Opinion of Advocate General , Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik, point.54.

⁴⁹⁶ 商標典型的功
能即為在企業所製造或販賣的產品與企業間建立連結，並向消費者保證其為產品來源。 *Id.*, at point.55.

分之用途，但於大眾的眼中卻有被誤導為商標之可能⁴⁹⁷，將標示作為商標使用(the use a sign as a trade mark)是此種衝突存在的必要前提，也是商標權人極力避免他人如此使用⁴⁹⁸。換句話說，當公司或商號名稱使用已不再限於識別公司或商號的身分，而跨到了區別商品或服務的功能時，兩者就會產生衝突。

二、衝突的產生如何認定

於 Anheuser-Busch 案的判決中，再度強調惟當第三人使用標示影響到或可能影響到商標功能，尤其是對消費者保證商品來源的功能時，指令第 5.1 條才有發動的可能⁴⁹⁹。尤其當第三人使用此標示在第三人的產品與原本產品所指引的企業間產生實質上連結的印象⁵⁰⁰。換句話說，當消費者誤以為有與商標權人相同或近似的公司或商號名稱的產品來自於商標權人，而非來自此公司或商號，該公司或商號名稱的使用已逾越到了其本所謹守的公司或商號識別的範圍，落入了指令的 5.1 條的範圍，商標權人有權禁止此種使用。而於 Céline 案的判決中，其更進一步說明，惟有將標示「使用於商品或服務上」(in relation to goods or services)才落入指令第 5.1 條的範圍⁵⁰¹，而「使用於商品或服務上」並不以有將此標示貼附在商品上為必要，而是視第三人的公司或商號名稱與其所行銷的商品或提供的服務間的連結有無建立⁵⁰²。

⁴⁹⁷ *Id.*, at point.56.

⁴⁹⁸ *Id.*, at point.58.

⁴⁹⁹ CJEU, Anheuser-Busch, *supra note165*, para. 59.

⁵⁰⁰ *Id.*, at para. 60.

⁵⁰¹ CJEU, Céline SARL, *supra note164*, para.22.於 Céline 的佐審官意見書中，其提到，公司的名稱並無特別必要「使用於商品或服務上」，但其必須使用在商業上。雖然公司名稱因為一些關係會於商業過程中使用於商品或服務上，但其並非為了區別商品或服務、指示來商品源或與公司名稱相同或近似的商標間創造實質連結的印象。而英國政府也舉出實際的例子，如於發票上會有公司名稱，但商品的售出是藉由不同的品牌名稱或商標去識別。更不用說，公司名稱之大部分使用，皆落於於指令第 5.1 條的範圍外。Opinion of Advocate General, Céline SARL, *supra note209*, point.35.

⁵⁰² CJEU, Céline SARL, *supra note164*, para.23.同樣的見解於 Anheuser-Busch 案的佐審官意見書亦可看到，商標權人極欲避免商號被用來執行商標的功能時即落入指令第 5.1 條(a)款的範圍。換句話說，在商品與其所行銷或販售他的企業間建立連結，且消費者對此特定的商品來自商號的所有權人或商標權人有所混淆時。Opinion of Advocate General, Anheuser-Busch, *supra note495*, point.84.

第二項 關於使用商品或服務特徵說明的限制

歐盟商標指令第 6.1 條(b)款規定為有關於使用商品或服務特徵說明的限制，此條款規範所涉及的通常為不具先天識別性之商標。因商標經由註冊使商標權人具有獨佔的權利，如他人使用予已註冊商標相同或近似之標示須經由商標權人同意。為有些不具先天識別性之商標可能為他人用來描述其商品或服務，相較於原具有先天識別性之商標，其所涉及之公共利益之考量較大。因其不具有先天識別性，在他人自由使用與商標權人獨佔權利之界線較難劃分。以下本文分為三部分，第一部分和第二部分為指令第 6.1 條之共同要件的部分，第一部分為指令第 6.1 條(b)款的適用以符合指令第 5 條為前提，期能藉由歐洲法院判決更為確定該條款規定於整部歐盟商標指令的定位；第二部分為誠實信用方法所考慮的因素，本文期能從判決的角度觀之歸納出於判斷何謂誠實信用方法所需考慮之要素為何。第三部分則為本款之特別要求，也是本部分之重點，藉由對於共享要件之了解，期能於此款之適用上有較為清楚之基準。

第一款 指令第 6.1 條(c)款適用以符合指令第 5 條為前提

於 Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH 案⁵⁰³(下簡稱「Gerolsteiner 案」)的判決中，德國聯邦法院向歐洲法院所提出先決裁決的第一個問題為，指令第 6.1 條(b)款是否也可以適用在第三人以他人商標進行相關說明時，也同時為商標使用(as a trade mark)的情形⁵⁰⁴。因德國聯邦法院認為於本案有指令第 5.1 條(b)款的情形，而本案上訴的法律爭點為當有商標使用(use as a trademark)的情形是否

⁵⁰³ 本案事實為 Gerolsteiner Brunnen 在德國生產並販賣軟性礦泉水飲料，並註冊圖文商標，文字部分為「GERRI」。此商標所涵蓋的商品類別為礦泉水、無酒精飲料、水果飲料、檸檬汽水。自 1990 年中期，Putsch 開始在德國販賣軟性飲料並貼上「KERRY Spring」。這些飲品來自 Ballyferriter in County Kerry, Ireland，即 Kerry Spring Water 此項產品所用的水來自叫 Kerry Spring 地區的泉水。Gerolsteiner Brunnen 於德國法院對 Putsch 提起商標侵權的訴訟。於第一個審級，慕尼黑區域法院(Munich Regional Court)支持 Gerolsteiner Brunnen，並制止 Putsch 繼續使用「KERRY Spring」的標示於礦泉水或軟性飲料。Putsch 提起上訴，而慕尼黑高等地區法院(Munich Higher Regional Court)駁回 Gerolsteiner Brunnen 的主張，之後此訴訟到了德國聯邦法院(the Bundesgerichtshof)。CJEU, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH(C-100/02), para.7-9.

⁵⁰⁴ *Id.*, at para.11.

有排除指令第 6.1 條(b)款適用的可能⁵⁰⁵。

必須與此問題一起討論的是，有關指令第 6.1 條的適用範圍⁵⁰⁶。而內國法院提出完全不同的觀點，如果使用地理標示來區別商品並識別其來源⁵⁰⁷時，將其作為商標使用，並沒有指令第 6.1 條(b)款的適用⁵⁰⁸。但歐洲法院並不這麼認為，其先引用委員會(the commission)的意見，指出商標指令 Directive 89/104/EEC 版本的草案中有提到指令第 5 條(現是第 6 條)必須是建構在並無將那些特徵當成商標使用的公式(formula)上。但是此公式(formula)後來被修改為以下的文字「當其使用他們⁵⁰⁹且其使用須符合產業或商業事務之誠實信用的方法」⁵¹⁰。於此考量下，此「商標使用」(as a trade mark)並非為了決定是否適用指令第 6 條之範圍⁵¹¹。必須特別注意的是，為了限制指令第 5 條商標權人的權利，指令第 6 條是為了調和商標保護的基本利益，即貨物的自由流通和於共同市場服務提供的自由，如此一來，商標權利才能在指令所欲建立且維持不被扭曲的競爭下實現商標的必要功能⁵¹²。而後歐洲法院針對本問題進行回答，認為指令第 6.1 條(b)款的適用的惟一測試(test)就是必須是以須符合產業或商業事務之誠實信用的方法。而誠實信用方法的要件建構了以合宜之行為(act fairly)連結商標權人的法定權益的實質表達方式⁵¹³。

第二款 誠實信用方法所考慮的因素

於 Gerolsteiner 案中，德國聯邦法院向歐洲法院所提出先決裁決的第二個問題為，如果第一個問題為肯定的，當「商標使用」時，且要依循指令第 6.1 條中

⁵⁰⁵ *Id.*, at para. 10.

⁵⁰⁶ *Id.*, at para.12.

⁵⁰⁷ 此識別來源應是指識別為 Putsch 公司的產品。

⁵⁰⁸ CJEU, Gerolsteiner, *supra note*503, para.13.

⁵⁰⁹ 是指第三人「以他人商標進行關於種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、製造商品之時間或提供服務之時間或其他商品或服務特徵之說明」。

⁵¹⁰ CJEU, Gerolsteiner, *supra note*503, para.14.

⁵¹¹ *Id.*, at para.15.

⁵¹² *Id.*, at para.16.

⁵¹³ *Id.*, at para.24.

「須符合產業或商業事務之誠實信用的方法」所要考量的為何⁵¹⁴。這必須交由內國法院對於相關的情況進行整體的評價。於此案件中，因為與瓶裝飲料有關，法院必須考量該案的特殊情況，尤其是本案瓶子之形狀以及張貼於瓶子上標示方式。於本案更須特別注意的是，此飲料的生產者將此作為地理來源的說明是否會被認為對於商標權利人的不公平競爭(unfairly competing)⁵¹⁵。而於判決的最後，歐洲法院重申依循指令第 5 條，商標權人能避免第三人將其用來作為地理來源的指示只有在第三人使用不符合產業或商業事務之誠實信用的方法的情形。至於符不符合「產業或商業事務之誠實信用的方法」所要考量的為何，交由內國法院對於個別案件(particular case)的所有情況進行通盤的考量⁵¹⁶。

於該案佐審官的意見書中，提到使用標示(sign) 符合「產業或商業事務之誠實信用的方法」取決於兩個要件，一個為已註冊商標被混淆的危險⁵¹⁷，另一個為使用標示的方式⁵¹⁸。在此特別對「第三人使用標示的方式」特別說明，如果是故意欺騙公眾的方式使用與已註冊商標相同或近似的標示來說明產品的特徵，無疑不符合「產業或商業事務之誠實信用的方法」的要件。公眾對於該標示的感覺(perception)是重要的⁵¹⁹。使用該說明(indication)的方式和使用的目的為何之間的關係是緊密的，因為使用的方式來自於其使用的目的⁵²⁰。就是因為如此，在此建議不要借用已註冊商標的識別性來做為說明自己商品特徵的方式⁵²¹。最後，佐審官

⁵¹⁴ *Id.*, at para.11.

⁵¹⁵ *Id.*, at para.26.

⁵¹⁶ *Id.*, at para.27.

⁵¹⁷ 於意見書中有提到，因為商標的識別性與該商標的聲譽會給予已註冊的商標權人更大的利益。然而，如果商標權人必須對混淆誤認負些微的責任時，就會給與商標權人較為程度低的保護，如已註冊的商標是由描述性的指示所組成的，並僅由使用使其取得識別性。而商標的聲譽也一樣的重要，當商標與其所涉及的商品或服務的聲譽愈大時，商標會因為其被用來僅作為產品特徵的說明而侵蝕其價值。Opinion of Advocate General ,Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH, point67.

⁵¹⁸ *Id.*, at point.64.

⁵¹⁹ *Id.*, at point.68.

⁵²⁰ *Id.*, at point.69.於該案，因為第三人對「說明」有特別突出的表示且有其他的元素美化，因此懷疑第三人對於用此標示來對該礦泉水產品的進行說明也可能同時用來表示來自特定的企業，而非僅是對於該礦泉水地理來源的說明。

⁵²¹ *Id.*, at point.70.但於意見書中也提到，如果只是單純的使用(simple use)使用泉水的名稱不能得出將其當作「說明」的結論。根據該 Council Directive 80/777/EEC 指令的第 7、8 條的提供對該礦泉水的地理來源指示必須清楚地指出並描寫其所開採的來源或地方。而礦泉水主要的經

強調指令第 6.1 條(b)款中，對所要進行通盤考量的因素進行舉例，如：地理來源的指示與商標的近似程度、在符合歐盟法相關規定的要求下強調其僅為「說明」(indication)的程度及以公眾的角度是否將「此說明」的標示視為商標⁵²²。

第三款 指令第 6.1 條(b)款的特別要求---共享要件

於 adidas AG, adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV 案⁵²³(簡稱「adidas 案(2008 年)」)。歐洲法院重申，為了限制商標權人的絕對效力，指令第 6 條是為了調和商標保護的基礎利益與歐洲共同市場中商品自由流通與提供服務的自由，因為惟有如此商標才能在不被扭曲的競爭體系中實現其必要功能⁵²⁴。特別地，指令第 6.1 條(b)款為了確保所有從事經濟活動之人(economic operators)皆有使用描述性

濟價值就是在特定的來源與消費者對其有特別品質的期待間的特別聯想。 *Id.*, at point.71.

⁵²² *Id.*, at point.72.

⁵²³ 本案事實為原告 adidas AG, adidas Benelux BV(以下統稱「adidas」)，被告為 Marca Mode CV(以下簡稱「Marca Mode」)，C&A Nederland CV(以下簡稱「C&A」)，H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV(以下簡稱「H&M」)，Vendex KBB Nederland BV(以下簡稱「Vendex」)。作為原告之一的 adidas AG，乃數個圖形商標的商標權人，構成此等商標內容皆包括三條垂直、平行且寬度相同的線條，標示於運動服或休閒服上，線條顏色與服裝的基本色截然不同。另一個原告 adidas Benelux BV 取得 adidas AG 於荷蘭、比利時及盧森堡販賣 adidas AG 商品的專屬授權。Marca Mode、C&A、H&M 與 Vendex 等被告，則為紡織品產業中與原告具有競爭關係的 4 家公司。adidas 發現部分被告將兩條平行線，標示於其生產、銷售的運動服與休閒服上，且線條顏色亦與服裝的基本色截然不同。原告因此向荷蘭 Breda 地方法院提出商標侵權訴訟，另請求法院禁止 Marca Mode、C&A、H&M 使用相同或近似於 adidas 註冊的 3 線條標示，如被告使用的兩條平行線條標示。面對 adidas 提出的訴訟，作為被告的 4 家企業向 Breda 地方法院提起確認之訴，請求法院確認渠等得以裝飾為目的，自由使用 2 平行線條標示於其製造的運動服和休閒服之上。1997 年 10 月，法院作出定暫時狀態假處分裁定，禁止 H&M 於荷比盧地區使用相同或近似於 adidas 的三線標示(包括 H&M 使用的 2 線標示)。1998 年 10 月，法院判決原告勝訴，認定其商標確有遭受侵害之情事。被告不服，向 s-Hertogenbosch 地區上訴法院提出上訴。2005 年 3 月，上訴法院撤銷地方法院 1997 年的裁定，並廢棄 1998 年的判決，一方面認定 adidas 的商標權未受侵害，故而駁回 adidas 禁止使用相同或近似於其 3 標示的請求；法院亦駁回被告們的確認訴訟，認為渠等關於自由使用 2 平行線的標示於服裝的請求過於空泛(too general)。s-Hertogenbosch 地區上訴法院指出 3 線條構成的圖形，例如：adidas 本身並未具備高度的識別性，但由於 adidas 於廣告上的投資，adidas 所有的數個 3 線條商標，已取得了極高的識別性且成為著名商標。因此，此等商標就其 3 線條標示，已享有廣泛的保障。然而，由於一般而言，線條以及簡單線條組成的標示，仍須為大眾共有的標示，故此等標示並未享有排他權。因此，adidas 所擁有的數個商標的保護範圍，並未包括禁止 2 線條圖形的使用行為。adidas 不服地區上訴法院的判決，將此案上訴至荷蘭最高法院，該院裁定停止訴訟，轉而請求歐洲法院做出先決裁決。CJEU, adidas AG, *supra note228*, para . 8-18. 引自謝國廉，同前註 151，頁 129-132。

⁵²⁴ CJEU, adidas AG, *supra note228*, para .45.

說明的機會，因此佐審官提出了共享要件(the requirement of availability)的概念⁵²⁵。

一、何謂「共享要件」

此原則涉及了公眾利益的考量，也是為了建立不被扭曲競爭的需求。因此有些標示必須給予其他從事經濟活動之人自由地使用⁵²⁶。而在之前，歐洲法院的見解認為共享要件是於指令第 3 條中有關不准商標註冊的規定適用⁵²⁷和指令第 12.2 條(a)款規定有關於商標註冊後，因為商標權人不維護自己權利致已註冊商標變成為商業上描述自己所註冊之商品或服務的一般詞彙(common name)⁵²⁸才有所適用。而於 adidas 案(2008 年)中，其並非如同以往是在指令第 3 條或第 12 條時討論，而是在指令第 5 條⁵²⁹和第 6.1 條(b)款的適用下討論。

(一)起源於德國商標法中的註冊要件

於該案的佐審官意見書中，其有對於共享要件的起源有粗略地介紹。其起源於德國法律，是當標示欠缺識別性時的阻礙。於此情形下，因為公眾利益的考量對於某些標示註冊與否的界線有所影響，如此才能給予他人(all operators)自由使用⁵³⁰。此原則與大眾的利益有緊密的連結⁵³¹。此涉及所有的標示如本身有個別的功能，如因註冊而被獨佔時，會與其他競爭者的利益相違背。其於商標申請的檢驗發揮效用，因為如果是因為共享要件而被拒絕申請，則免除德國的行政機關進入商標識別性要求的檢驗⁵³²。而傳統德國的解釋要求共享要件必須有三種特性，

⁵²⁵ *Id.*, at para.46.

⁵²⁶ *Id.*,at para.22.

⁵²⁷ *Id.*,at para. 23.

⁵²⁸ *Id.*,at para. 24.

⁵²⁹ 於本案中，歐洲法院徹底否決於指令第 5 條須考慮共享要件的可能。於指令第 5.1 條(b)款，歐洲法院認為如果第三人依共享要件要求自由使用與商標權人所註冊商標近似的標示，縱使商標權人以兩標示間有混淆誤認的可能反對，如此一來，指令第 5.1 條(b)款的效力將會被破壞。*Id.*,at para. 31.於指令第 5.2 條相關要件的判斷，歐洲法院認為，共享要件為一外來無關的要素，不管是在有一定聲譽的商標與第三人所使用的標示間的相似程度和相關公眾在兩標示間所建立的連結的判定上。且在認定其是為指令第 5.2 條的三種態樣，共享要件亦不構成參酌的相關因素。*Id.*,at para. 43.

⁵³⁰ Opinion of Advocate General , adidas AG, adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV,point.33.

⁵³¹ *Id.*, at point.34.

⁵³² *Id.*, at.point.36.

必須是真實、持續且重要的(real,current and serious)⁵³³。簡而言之，共享要件於德國商標法成為於商標申請時的不成文要件⁵³⁴。

(二)歐洲法院對「共享要件」的重新詮釋

此原則於歐洲法院的判決中並沒有被完全地承認，也並無被徹底地否認，由 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber; Franz Attenberger 該案可以得知。其承認了此原則與大眾利益的連結。此論述提供了針對指令第 3.1 條(c)款中的「描述性標示」或「說明」禁止註冊的基礎，亦反映了排除壟斷某種標示或說明的目的而此是為了預留給公眾自由地去使用而不受到禁止⁵³⁵。因此，歐洲法院不斷地重複只有在其本質上與大眾利益有關時，必須去注意是否有適用共享要件的必要。而且其將上述所提到的排除獨佔的目的與是否有資格被註冊連結在一起⁵³⁶。

二、歐洲法院對於共享要件在指令第 6.1 條(b)款的詮釋

於該案佐審官的意見書中，提到指令第 6 條在嚴格的標準下，與商標相同之標示可以成為一個例外，使大家都可以使用此商標⁵³⁷。此對商標權人的犧牲的前提是須使法院平衡指令第 5 條賦予商標權人的權利、其他銷售者與消費者的權利，這也是指令第 6.1 條(b)款所要求的，然而這並非要法院機械式地去適用此條文中的共享要件但必須謹慎的解釋⁵³⁸。回到商標指令第 6 條的立法目的，相應地，指令第 6.1 條(b)中的共享要件亦是為了考量大眾的利益(general interest)⁵³⁹。歐洲法院表示，於指令第 6.1 條(b)款下，無論於何種情形下，共享要件皆不會成為限制商標效力的獨立要件。必須說明的是，基於以上的考量，當第三人依據共享要件，

⁵³³ *Id.*, at.point.37. 此些特性說明共享要件僅與其所申請註冊的商品或服務有關(real nature)；且不能僅僅是假設性或潛在的危險，縱使是未來的危險也必須有準確的資料能證明(current)；且必須是有一定程度的嚴重性與重要性(serious)。

⁵³⁴ *Id.*, at.point.39.

⁵³⁵ *Id.*, at.point.43.

⁵³⁶ *Id.*, at.point.44.

⁵³⁷ *Id.*, at.point.75.

⁵³⁸ *Id.*, at.point.76.

⁵³⁹ *Id.*, at.point.78.

請求適用商標指令第 6.1 條(b)款時，按該款之要求，第三人所使用的說明必須與該第三人行銷的商品或提供服務的某項特徵具有關聯性⁵⁴⁰。回到本案，根據荷蘭法院作出的判決與 adidas 的競爭對手所提供的資料，adidas 的競爭對手以其使用兩條線圖形僅是為了單純的裝飾(purely decorative nature)來合理其使用。因此，這些競爭對手將兩條線圖形放在其服裝上的目的並非是為了對此產品的其一特徵進行說明⁵⁴¹。藉由以上的考量，歐洲法院認為，於評定商標權人絕對效力的範圍時，無須考量共享要件，僅有在依指令第 6.1 條(b)款是否要限制商標權效力時才須考量⁵⁴²。

第三項 關於指明商品或服務用途之限制

於不同企業間所製造之商品彼此間可能存在一定的互補性，如 A 牌手機充電線適用於 B 牌的手機；又或於某店家所提供之服務某特定商品可能有密切之關係，如現在街上常出現手機或電腦相關配件的維修店，其專門維修 apple 相關之系列商品⁵⁴³。因為有此特殊情形，常有第三人使用他人商標來說明自己所販賣商品或服務等情形。而歐盟商標指令第 6.1 條(c)款規定為有關於指明商品或服務用途之限制之規定則是為此情形而生。以下本文分為三部分，第一部分和第二部分為指令第 6.1 條之共同要件的部分，第一部分為指令第 6.1 條(c)款的適用以符合指令第 5 條為前提，期能藉由歐洲法院判決更為確定該條款規定於整部歐盟商標指令的定位；第二部分為誠實信用方法所考慮的因素，本文期能從判決的角度觀之歸納出於判斷何謂誠實信用方法所需考慮之要素為何。第三部分則為本款之特別要求，也是本部分之重點，因此款之適用勢必對於商標權人之獨佔效力進行限縮，惟有以第三人使用他人商標是否為說明自己商品或服務有一定之「必要性」，期能於適用上有較為可以操作之基準。

⁵⁴⁰ CJEU, adidas AG, *supra note228*, para .47. 翻譯參考謝國廉，同前註 151，頁 132。

⁵⁴¹ CJEU, adidas AG, *supra note228*, para .48.

⁵⁴² *Id.*, at para. 49.

⁵⁴³ 謝國廉，同前註 151，頁 135。

第一款 指令第 6.1 條(c)款適用以符合指令第 5 條為前提

於 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik⁵⁴⁴案(簡稱「BMW 案」)中，歐洲法院肯定如第三人使用商標權人商標來通知公眾其為專門維修此商標的產品或其為專門維修此產品的專家的另一個企業(another undertaking)，且未經權利人授權，此種使用仍符合指令第 5.1 條(a)款的使用⁵⁴⁵。

於此案，第三人即本案的廣告刊登者使用與他人商標相同的標示主要是為了說明自己所提供的服務是專門針對此商標所註冊之商品。換句話說，廣告刊登者使用 BMW 的標示是為了識別其所提供的服務是專門針對此商標所註冊之產品，並與其他提供相同服務但是針對非專門針對 BMW 產品的起企業有所區別⁵⁴⁶。而為了此種用途使用 BMW 的標示與本案的另一個為了廣告其所提供的服務是販賣 BMW 的二手車的情形沒有必要做不同的對待⁵⁴⁷。由此可知，上述的兩種情形皆是為了識別其所提供的服務是專門針對此 BMW 產品。

歐洲法院於本案對指令第 5 條所分別規定不同的目的進行闡述，指出指令第

⁵⁴⁴ 本案事實為原告 BMW AG 自 1930 年起在比荷盧經濟聯盟開始販賣其自己所製造的汽車，並在比荷盧經濟聯盟的商標局於此商品類別註冊 BMW 的文字商標和兩個圖形商標，其所註冊的商品除了汽車外，包括引擎、機車以及其他的零件或附件。BMW AG 販賣自己的汽車是藉由自己的銷售網絡。在荷蘭，其藉由 BMW BV 監督此網絡。這些銷售網絡的商人被授權可以在生意上使用 BMW 的商標，但被要求不管在有關 BMW 所提供的服務或銷售上皆須達到高的科技品質與水準。被告 Mr Deenik 是銷售 BMW 的二手車與修理並保養 BMW 車的專家，但他不屬於 BMW 自身的銷售網絡。原告 BMW AG 對被告 Mr Deenik 認為其非法使用與 BMW 商標相同或近似的標示，後原告 BMW AG 在荷蘭茲沃勒(Zwolle)地方法院提起訴訟要求禁止被告 Mr Deenik 禁止在廣告、宣傳文宣或其他方式使用 BMW 商標或近似的標示或用其他方式與 BMW 企業建立連結，並要求相關的損害賠償。後此案上訴到地域阿納姆(Arnhem)高等法院，又到最高法院，法院因此停止訴訟程序向歐洲法院提出先決裁決。與本文有關的先決裁決問題如下，必須注意的是此並非本案所有內國法院所提出的問題，第一個問題為，當第三人未經過原商標權人的同意而為了向大眾宣布以下的資訊而使用已註冊於特定商品的商標(a)其為從事修理和保養此經由商標權人自己或經過商標權人同意已流通於市場上的產品；(b)其為此產品的專家或專精於此產品，在指令第 5 條的體系下，符合 5.1 條(a)款、5.1 條(b)、5.2 條或 5.5 條的情形?第二個問題為，以前一個問題為基礎，不管其在符合 5.1 條(a)款或 5.1 條(b)的情形，商標權人能禁止第三人使用自己商標是只有在第三人使用商標權人已註冊商標創造出其為商標權人關係企業的印象，或在第三人在整個商品的產業鏈可預知的範圍內使用商標權人商標宣傳或廣告自己事業並表達出其具有一定品質也可以禁止使用。CJEU, BMW, *supra* note 190, para. 6-12.

⁵⁴⁵ *Id.*, at para. 42.

⁵⁴⁶ *Id.*, at para. 39.

⁵⁴⁷ *Id.*, at para. 39.

5.1 條、5.2 條和第 5.5 條的不同。指令第 5.1 條、5.2 條是為了區別商品或服務，並藉由此標示去識別其來自特定的企業；而指令第 5.5 條是為了其他目的所使用而為的特別規範⁵⁴⁸。而本案之被告仍是使用商標權人之商標來與其他提供相同服務的企業進行區別⁵⁴⁹，肯認本案通知公眾其為另一個企業，專門維修此商標所註冊產品或其為專門維修此產品的專家而「使用」與商標相同標示的行為仍落入了指令第 5.1 條(a)款的範圍⁵⁵⁰。

而於該案的佐審官意見書中有較精細的論述，但其將販賣 BMW 二手車和專門維修此商標的產品的兩種情形分開討論，與該案歐洲法院判決的見解不同。但不管推論的過程如何，可以看出不管是在歐洲法院略嫌粗糙的推論或佐審官精細且迂迴的推論，皆是想把本案例中被告 Deenik 使用 BMW 的標示歸入指令第 5.1 條(a)款情形。

另外於 The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy⁵⁵¹案(下簡稱「Gillette 案」)中，並未明白的闡述此一概念。但歐洲法院不斷重申指令第 5 條定義了「商標權的效力」，指令第 6 條包含了「商標權效力的限制」此原則⁵⁵²。且必須值得重視的是指令第 6 條是為了限制指令第 5 條所規定的商標

⁵⁴⁸ *Id.*, at para.38.

⁵⁴⁹ *Id.*, at para.39.

⁵⁵⁰ *Id.*, at para.42.

⁵⁵¹ 本案事實為原告為 Gillette 公司與芬蘭 Gillette 集團，被告為 LA-Laboratories Ltd Oy(下簡稱「LA 公司」)。Gillette 公司於芬蘭註冊 Gillette 與 Sensor 兩個商標，指定商品類別為手動工具、刀具、刮鬍刀等商品。芬蘭 Gillette 集團取得 Gillette 公司的專屬授權，得於芬蘭使用 Gillette 與 Sensor 兩個商標。此案發生時，芬蘭 Gillette 集團於芬蘭販售 Gillette 公司生產的刮鬍刀已有相當時日，主要商品的種類，係手動式刮鬍刀的可替換刀片，以及帶有刀柄與可替換刀片的手動式刮鬍刀組。被告 LA 公司於芬蘭販賣該公司生產的刮鬍刀，主要商品的種類亦為手動式刮鬍刀的可替換刀片，以及帶有刀柄與可替換刀片的手動式刮鬍刀組。LA 公司所販售的可替換刀片上有「Parason Flexor」的二字商標，包裝上的貼紙印有「所有 Parason Flexor 與 Gillette 的刀柄都相容於此替換式刀片」(‘All Parason Flexor and Gillette Sensor handles are compatible with this blade.’) CJEU, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy*(C-228/03), para.12-13. 引自謝國廉，同前註 151，頁 136-137。

⁵⁵² CJEU, *The Gillette, supra note 551*, para.27. Gillette 公司與芬蘭 Gillette 集團認為此包裝的貼紙上文字已侵害 Gillette 與 Sensor 兩個註冊於芬蘭的商標。因次於芬蘭的赫爾辛基第一審法院(the Helsingin käräjäoikeus (Finland) (Court of First Instance of Helsinki))提起訴訟，主張 LA 公司侵害 Gillette 與 Sensor 兩個商標。而此訴訟歷經三個審級，爭執的核心涉及 Directive 89/104 版指令第 6.1 條(c)款的適用與解釋。當此訴訟至芬蘭最高法院時，法院認為本案涉及指令第 6.1 條(c)款的解釋，本案的產品到底是不是該款所規定的附件或零件、為了說明商品或服務的用途而使用他人商標的必要性以及符合產業或商業事務之誠實信用的方法的各個標準，因此其

權人的效力，其立法目的是在調和在商品自由流通或自由提供服務的共同市場中的商標保護的基礎利益，惟有如此商標才能在不被扭曲的共同市場中實現其必要功能⁵⁵³。這也是本文前述所提到的 6.1 條其他各款的目的。於 BMW 案中的佐審官意見書中也有提到指令第 5.1 條(a)的例外為指令第 7 條有關商標的權利耗盡規定和指令第 6 條中有關對於商品或服務的說明⁵⁵⁴。由此可知推論，指令第 6 條是為了限制第 5 條所賦予給商標權人的權利所應運而生，指令第 6 條為第 5 條的例外。而此例外是在符合各款所述的特殊情況以及其「使用」此標示是在符合以須符合產業或商業事務之誠實信用的方法的情況下，特別允許第三人在沒有商標權人的授權下使用此商標。因此本文認為難謂有在不構成指令第 5 條所規定「使用商標」的情形下，還須討論指令第 6 條的可能。

第二款 誠實信用方法所考慮的因素

不管於 BMW 案⁵⁵⁵或者是 Gillette 案⁵⁵⁶中，歐洲法院一再重申「符合產業或商業事務之誠實信用的方法」的定義是即是第三人有責任以合宜之行為面對商標權人的法定權益，而有學者認為此闡述過於簡單，以至於對第三人應如何或於何時對於商標權人以合宜之行為面對其法定權益之回答毫無幫助⁵⁵⁷。而回到 BMW 案中，歐洲法院針對內國法院第 4 和第 5 個問題作回答，指令第 5 條到第 7 條的條文並不賦予商標權人有權利去禁止第三人為了通知公眾第三人所提供的服務為修理以及保養的產品為 BMW 的產品或第三人為二手販售、修理或保養此 BMW 產品的專家，除非第三人使用該標示的方式在其他企業與該商標的商標權人間創造了有商業連結的印象，尤其此印象是二手販賣者與商標權人的銷售網路有所關

裁定停止訴訟，向歐洲法院提出先決裁決。*Id.*, at para.13-23.引自謝國廉，同前註 151，頁 136-138。

⁵⁵³ CJEU, *The Gillette*, *supra note 551*, para.29.

⁵⁵⁴ Opinion of Advocate General, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik*, point.36.

⁵⁵⁵ CJEU, *BMW*, *supra note 190*, para.61.

⁵⁵⁶ CJEU, *The Gillette*, *supra note 551*, para.41.

⁵⁵⁷ *Supra note 491*, at 287.

聯或與此二企業間有特別的關係⁵⁵⁸。換句話說，如第三人使用該標示之方式，將自己或其他企業與商標權人間創立商業上之印象或連結，此行為即不符合「產業或商業事務之誠實信用的方法」。

惟有學者對此見解有所批評，其認為證明其他企業與商標權人間有特別關係或連結依指令第 5.1 條(b)款，本為商標權人必須證明，惟如依 BMW 案上述之見解，如第三人即被告欲對其未經商標權人同意而使用之行為尋求誠實信用方法之抗辯將強迫第三人擔負反駁其行為有造成混淆誤認的可能之證明⁵⁵⁹。如指令第 6.1 條是為第三人為對抗指令第 5.1 條之有意義的抗辯，縱使第三人於商標權人已成功證明混淆誤認之虞的情形，在其行為雖在兩企業間有創造商業聯繫印象時，其仍得抗辯⁵⁶⁰。換句話說，學者認為構成誠實信用方法所需考量的不應只是重複不要構成侵權行為之要素。簡而言之，縱使消費者已產生混淆，仍有誠實信用方法抗辯之存在⁵⁶¹。

於 Gillette 案中，歐洲法院由前述的 BMW 案判決綜合英國政府及委員會的意見，以負面表列的方式整理出不符合產業或商業事務之誠實信用的方法的四種情形，第一個即為本文前所述的第三人使用該標示的方式在自己與該商標的商標權人間創造了有商業連結的印象；第二個為第三人使用他人商標的行為已經從已註冊商標的識別性或聲譽獲取不當利益進而影響到已註冊商標的價值；第三個為第三人使用他人商標的行為造成敗壞或貶損已註冊商標的結果；第四個為當第三人表現出其產品為模仿或複製商標權人的產品⁵⁶²。而上述的考量因素必須藉由第三人所銷售產品上的整體的介紹陳述觀之，尤其是第三人須表現出其非此商標的權利人。換句話說，第三人必須在此商標與第三人使用此商標間作出明顯的區隔。亦即第三人須花費心力確保消費者區別此產品並非來自商標權人⁵⁶³。而學者針對

⁵⁵⁸ CJEU, BMW, *supra note 190*, para. 64.

⁵⁵⁹ *Supra note 491*, at 287.

⁵⁶⁰ *Id.*, at 287-288.

⁵⁶¹ *Id.*, at 288. 於指令第 5.1 條(a)款之情形，則是縱使第三人已於同樣的商品上使用相同之標示，仍須給於其依指令第 6.1 條有抗辯的可能。

⁵⁶² CJEU, The Gillette, *supra note 551*, para. 49.

⁵⁶³ *Id.*, at para. 46.

此案，抱持與對 BMW 案相同之態度，如指令第 6 條是為了有一有意義之抗辯而存在，誠實信用方法所考量之因素不應僅是重複不要建立侵權行為之要素。換句話說，縱使有前三情形之違反，仍需給予第三人有依指令第 6 條主張之權利⁵⁶⁴。

第三款 指令第 6.1 條(c)款的特別要求—必要性

於 Gillette 案，內國法院針對適用指令第 6.1 條(c)款提出兩個問題，第一個為，用何標準去認定該產品為指令第 6.1 條(c)款的「附件或零件」以及該款其他的情形；第二個為該產品為「附件或零件」或該款的其他情形是否會影響判斷符合該款使用行為的標準有所不同；第三個為要如何認定為了達到該款所有求的指明其商品或服務的用途，此必要性（necessary）的要求該如何認定⁵⁶⁵。藉由上述的三個問題，亦把指令第 6.1 條(c)款須特別注意的地方提出，以下由歐洲法院所做出的回應來觀察指令第 6.1 條(c)款與同條他款不同的地方。

一、指令第 6.1 條(c)款所規定的各種用途並無造成判斷上的差異

歐洲法院將上述的三個問題一起觀察，並做出以下回應。其首先說明指令第 6.1 條(c)款在第三人於商業活動上有必要說明其商品或服務的用途時，商標權人無法禁止第三人使用已註冊商標相同或近似的標示，尤其是附件或零件⁵⁶⁶。而此條文須特別注意的並非是「說明其商品或服務的用途」標準的建立與否，而是要求於使用此商標必須是有「說明其商品或服務的用途」的必要性⁵⁶⁷。然而，「商標被用來說明附件或零件的用途」僅是例示規定(is cited only by way of example)，且將標示作為附件或零件的說明無疑是「說明其商品或服務的用途有其必要性」的通常情況(usual situation)。而根據英國政府和歐盟執行委員會的見解，其當然不限於此種情況(no limited to those situation)。因此於此案件中，其實並無必要去決

⁵⁶⁴ *Supra note 491*, at 291.

⁵⁶⁵ CJEU, *The Gillette*, *supra note 551*, para. 23.

⁵⁶⁶ *Id.*, at para. 30.

⁵⁶⁷ *Id.*, at para. 31.

定此產品該被認定為附件或零件⁵⁶⁸。另外，歐洲法院也指出其在認定指令第 6.1 條(c)款合法使用商標行為的各種情形，並未對各種情形有加以區隔。因此，於在認定「商標被用來說明附件或零件的說明用途」或「商標被用來其他的說明用途」的判斷標準並無不同，皆須回歸「必要性」的判斷⁵⁶⁹。

二、回歸「必要性」原則的認定

必要性的認定，須先回到 BMW 案中觀察歐洲法院的見解，「必要性」被認為是指令第 6.1 條(c)款中是否能合法使用他人已註冊商標的關鍵原則，商標權人不能禁止他人用其所註冊的商標作為對於說明其商品或服務的用途，特別是作為附件或零件的說明用途⁵⁷⁰。英國政府的見解認為使用他人已註冊商標來通知公眾廣告者提供修理或保養已註冊商標商品的服務構成指令第 6.1 條(c)款的情形，就像使用他人已註冊商標是為了說明此非原廠的零件適用於該 BMW 汽車一樣⁵⁷¹。歐洲法院認同佐審官的見解，當第三人進行保養或維修 BMW 汽車的服務時或是表示自己為於此領域的專家第三人不可能不使用 BMW 的商標與消費者進行溝通，這就是說明其商品或服務的用途的必要性⁵⁷²。

因此，於 Gillette 案，歐洲法院在 BMW 案的基礎上延伸且確立此些資訊是為了維持商品或服務的市場競爭不被扭曲所必要⁵⁷³。於此案，原告 Gillette 公司的商標被第三人使用是為了提供公眾對其所行銷的商品的用途資訊可理解且完整說明資訊，而此用途是告知公眾自己所行銷或販售之商品與 Gillette 公司商標的商品可以搭配使用⁵⁷⁴。而為了滿足此必要性的條件，歐洲法院採取本案佐審官的意見⁵⁷⁵，此商標使用必須是實際上為提供第三人商品或服務用途完整且可理解資

⁵⁶⁸ *Id.*, at para.32.

⁵⁶⁹ *Id.*, at para.38.

⁵⁷⁰ CJEU, BMW, *supra note 190*, para.58.

⁵⁷¹ *Id.*, at para.59.

⁵⁷² *Id.*, at para.60.

⁵⁷³ CJEU, The Gillette, *supra note 551*, para.33.

⁵⁷⁴ *Id.*, at para.34.

⁵⁷⁵ 本案佐審官的意見為當 Gillette 的商標沒有出現在 LA 替換式刀片的包裝上時，消費者沒有其他客觀的事實幫助其了解此產品可以裝在 Gillette 的刀柄上，且此資訊可能實質上的影響消

訊的惟一方法⁵⁷⁶。

另外，歐洲法院提到在決定是否有其他方式可以提供此訊息，換句話說就是此方法是否為惟一方式時，必須考量此第三人所銷售此類產品現存可能的科技水準或常用的標準，讓公眾知道其為此類的產品。此些標準以及特徵須能提供公眾完整且充足的資訊且不會造成商品或服務的市場競爭扭曲⁵⁷⁷。使用此商標是否有其必要性則交由內國法院去決定，除了考量前所述的因素外，還須考慮第三人所欲銷售產品的公眾本質⁵⁷⁸。

第二節 台灣

以下內容為本文對台灣有關商標法第 36 條第 1 項第 1 款有關合理使用近五年之相關判決進行整理。而以下本文比照本章第一節歐盟部分依照商標合理使用之三種類型進行分項。而於各項中，對照本章第一節歐盟每項各款之名稱，本文亦嘗試在台灣實務判決中找出類似之操作模式，卻有意想不到之發現。於下文中之每項第一款為「以非作為商標使用作為合理使用適用之前提」，因我國商標法第 36 條第 1 項 1 款之規定為「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說

費者的購買決定。因而，使用他人商標就是構成提供此資訊的惟一方式，換句話說，此符合此指令對必要性的要求。而此必須交由內國法院決定，當沒有 Gillette 的商標出現在 LA 替換式刀片的包裝上時，是不是有其他的方法讓潛在的消費者有效率的了解此替換式刀片也可以裝在 Gillette 的刀柄上。如果有的話，使用 Gillette 商標就不符合必要性，例如如果以科技水準可以使消費者了解到此替換式刀片可以裝在此刀柄上的。我必須承認不能完全的忽略 Gillette 的意見，否則會過度降低對商標權人的保護，此中間有相當大的灰色地帶存在。而此灰色地帶所指的是指令第 6.1 條必須藉由立法權衡已註冊商標受到的傷害該保護就必須伴隨著對於必要性要件須有較嚴格的解釋。最後我認為法院應該以下述見解去回答第三個問題，第三人使用他人已註冊的商標必須構成對大眾提供說明自己產品用途資訊的惟一方法，如此一來才能符合對必要性要件嚴格解釋的要求。Opinion of Advocate General, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy, point.64-71.

⁵⁷⁶ CJEU, The Gillette, *supra* note 551, para.35.

⁵⁷⁷ *Id.*, at para.36.

⁵⁷⁸ *Id.*, at para.37,39.

明，非作為商標使用者。」有「非作為商標使用」之用詞，此「非作為商標使用」於我國實務判決如何操作，為本文所欲討論的；而於每項之第二款為「我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解」，於民國 86 年之修法於商標法第 36 條第 1 項第 1 款將原本條文的「凡以普通使用方法」修改為「善意且合理使用」之用語，而後於民國 100 年之修法，惟實務上有認為此「善意」係指民法上「不知情」，因而產生爭議⁵⁷⁹，惟於修正前，法院對於舊法「善意」所提出之定義除了「不知情」外，尚有「無不競爭」、「相當真誠之信賴感」、「不違反商業習慣誠信方式」等⁵⁸⁰，可見法院對舊法法條之「善意且合理使用」之「善意」見解分歧，不僅僅只是誤解成民法之不知情而已。而後立法者爰參考歐洲共同體商標條例第十二條規定，修正為「符合商業交易習慣之誠實信用方法」⁵⁸¹。本文以下藉由各項之第二款整理一窺修法後，我國實務對於各種合理使用類型之「符合商業交易習慣之誠實信用方法」見解為何；除了從我國實務判決對三種不同合理使用類型對「非作為商標使用」與「符合商業交易習慣誠實信用方法」之整理外，本文期能於各項之第三款依照合理使用之各項類型挑選幾則判決，其中可能為對於各類型合理使用中之要件有較為精細之參酌因素或者是於上下級審有完全不同的判決結果，期能對於我國商標合理使用之各個類型有較為整體性的觀察。

第一項 關於表示自己之姓名或名稱之合理使用

如前本文⁵⁸²所述，不管於民國 100 年商標法第 36 條之修法理由⁵⁸³亦或於商標法逐條釋義中，僅承認商標法之合理使用之類型似只有描述性合理使用與指示性合理使用兩種，似無「表示自己之姓名、名稱」之合理使用此種類型。惟於實務判決中，則有大量與公司或商號名稱有關之實務判決⁵⁸⁴皆有討論到此種合理使

⁵⁷⁹ 民國 100 年 5 月 31 日之商標法第 36 條修法理由，同前註 101。（最後瀏覽日:2017/10/27）

⁵⁸⁰ 謝國廉，同前註 151，頁 144。

⁵⁸¹ 民國 100 年 5 月 31 日之商標法第 36 條修法理由，同前註 101。（最後瀏覽日:2017/10/27）

⁵⁸² 參本文第二章第三節第二項第二款。

⁵⁸³ 「有關商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種。」，民國 100 年 5 月 31 日之商標法第 36 條修法理由，同前註 101。（最後瀏覽日:2017/10/27）

⁵⁸⁴ 同前註 358、最高法院 104 年度台上字第 973 號民事判決，錠律案之系列判決；智慧財產法院 103 年度民商訴字第 32 號民事判決、智慧財產法院 104 年度民商上字第 2 號民事判決，全

用，亦為我國學者⁵⁸⁵多所評論。以下本文分為三部分，第一部分觀察於該類型之是否以非作為商標使用作為使用合理使用適用之前提；第二部分則觀察於該種合理使用之類型我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解為何；第三部分為本文挑選「力行案」之上下級審判決期能對「關於表示自己之姓名或名稱」合理使用類型有能更為整體性之觀察。

第一款 以非作為商標使用作為合理使用適用之前提

於金門酒廠案⁵⁸⁶中，被告抗辯「其係以合理使用之方法，於商品或包裝上表示自己之註冊商標及『金門皇家酒廠股份有限公司』、『金門皇家酒廠』為特取部分，被告在自己產品上印製自己名稱，應認符合商業交易習慣之誠實信用方法，不受系爭商標權效力所拘束。」主張其應有表示自己之姓名或名稱之合理使用，惟法院認為「本條為商標權侵害行為之法定免責事由，而本款為合理使用之例示，惟如故意將自己名稱等突顯使用，致讓消費者認為是標榜商品的商標，致消費者對其指示的商品來源產生混淆誤認之虞，或有不公平競之虞者，即難謂屬商業交易習慣之誠實信用方法，應不該當本款之合理使用。故主張本條合理使用者，須以『非作為商標使用』為前提。」由上述法院見解可知，於適用商標法第 36 條第 1 項第 1 款之自己名稱之合理使用條款須以「非作為商標使用」為前提。

而於力行案⁵⁸⁷中，法院於適用合理使用之前先認定本案被告並未將「力行」二字作為商標使用，其判決內文為「就商標合理使用之判斷方法而言，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。查『力行』文字，在吾人所認知之成語中，意指身體力行，即親身體會而加以實現。被告江仕惶所經營之補習班，招收對象均為學生，使用

日美案之系列判決；智慧財產法院 100 年度民商訴字第 15 號民事判決、智慧財產法院 101 年度民商上字第 7 號民事判決，KATON 案之系列判決；臺灣新北地方法院 100 年度智易字第 36 號刑事判決、同前註 417，巧口案之系列判決。

⁵⁸⁵ 可參考黃銘傑，同前註 415，頁 191-213；許曉芬，同前註 200，頁 146-168；陳冠中，著名商標與公司名稱之糾葛，萬國法律，第 205 期，頁 35-41，2016 年 2 月。

⁵⁸⁶ 同前註 454 中之智慧財產法院 102 年度民商訴字第 32 號民事判決。

⁵⁸⁷ 同前註 355。

該名稱，係期盼所招收之學生能勤勉向學。復參照告訴人陳報資料，可知除本案被告江仕惶使用『力行』文字作為補習班名字外，另有彰化、桃園、高雄、臺中、臺北、新北、基隆、花蓮、臺南及南投等補習班，曾經使用或現仍使用『力行』文字作為補習班名稱，此有刑事陳報狀附卷可稽。準此，經營補習班者使用『力行』文字，作為補習班名稱甚多，是被告江仕惶使用『力行』文字作為補習班名稱，係以商業上通常使用方法使用，主觀上與客觀上非作為商標使用。」由判決內文可知，於實務判決之操作上，適用關於表示自己之姓名或名稱之合理使用之前提為「非作為商標使用」。

又於老爸咖啡案⁵⁸⁸中，判決直接明白表示「然無論係修正前商標法或現行商標法，行為人主張合理使用他人之商標均應以非作為商標使用為前提。況且，前開合理使用條款係就商標權效力所不及之『例外情形』加以規定，其解釋自應從嚴謹慎，以免淪為僥倖攀附他人商譽、搭便車者之卸責工具，使商標權人之合法權益嚴重受損。」不論修法前之善意且合理使用亦或修法後之符合商業交易習慣之誠實信用方法之前提皆為「非作為商標使用」。

第二款 我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解

於力行案⁵⁸⁹中，法院對何謂合理使用有一小段闡述「判斷行為人表示自己之姓名、名稱有無合乎一般商業交易習慣，是否為合理使用，應視行為人有無刻意攀附他人商標之舉動，而造成相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞或減損他人商標之識別性或信譽之虞。」於該案法院認為是否「符合商業交易習慣之誠實信用方法」，視行為人有無刻意攀附他人商標之舉動，造成商標侵權之行為⁵⁹⁰。

而於錠崙案⁵⁹¹中，法院則認為「所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以商業上通常方法使用之，在主觀上無作為商標之意圖，而將商標作描述性或

⁵⁸⁸ 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 30 號民事判決。

⁵⁸⁹ 同前註 355。

⁵⁹⁰ 同前註 352，巧口案，法院認為行為人有造成混淆誤認之虞而否定其為「善意且合理之使用」。

⁵⁹¹ 同前註 358 中之智慧財產法院 102 年度民商上字第 19 號民事判決。

指示性之使用，客觀上相關消費者未認為係作為商標使用，並非藉由商標作為辨別商品或服務之來源。商標識別性之高低與符合商業交易習慣之誠實信用方法使用呈反比關係，商標之識別性越高，可成立誠實信用方法使用之空間越窄；反之，商標之識別性越低，則成立誠實信用方法之空間即較廣。」此判決法院認為是否「符合商業交易習慣之誠實信用方法」即非商標使用⁵⁹²，惟其有提到商標識別性之高低與「符合商業交易習慣之誠實信用方法」之間的關係為成反比。

於老爸咖啡案⁵⁹³中，法院提到「然無論係修正前商標法或現行商標法，行為人主張合理使用他人之商標均應以非作為商標使用為前提。況且，前開合理使用條款係就商標權效力所不及之『例外情形』加以規定，其解釋自應從嚴謹慎，以免淪為僥倖攀附他人商譽、搭便車者之卸責工具，使商標權人之合法權益嚴重受損。」除了再次強調「合理使用」之適用必須以非作為商標使用為前提，惟其提到，此應從嚴解釋，否則會淪為攀附他人商譽、搭便車者之卸責工具。如反面解釋，亦可推知如行為人攀附他人商譽、搭便車者，則非符合本條之合理使用。

第三款 關於表示自己姓名或名稱之合理使用於我國實務操作之情形

於前本文⁵⁹⁴所述，我國實務判決常藉由公司或商號名稱有無特別顯著性認定是否足使相關消費者認識其為商標，也常以此認定其是否非作為商標使用，否定其有成立「表示自己之姓名、名稱」之合理使用之可能。

如於錠崙案⁵⁹⁵中，法院以「上訴人之廣告看板上使用上訴人系爭商標『錠崙』圖樣，作為其所提供之商品或服務之宣傳，廣告文字之排列方式，其中『錠崙』位於上方、字體較大，旁邊置有上訴人上開商標，而『生命禮儀顧問』字體較小，置於下方，是其呈現方式顯有強調『錠崙』文字之主觀意思，客觀上已足使相關消費者見該廣告看板即認識其為商標，應認上訴人將『錠崙』作為商標使用，顯

⁵⁹² 同樣見解參前註 396 中之智慧財產法院 103 年度民商訴字第 26 號民事判決，康堤法式工坊案；同前註 352，巧口案。

⁵⁹³ 同前註 588。

⁵⁹⁴ 參本文第三章第二節第二項第三款中之二、何謂「非作為商標使用」中之(二)公司名稱。

⁵⁹⁵ 同前註 358 中之智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 2 號民事判決。

非表彰上訴人公司名稱之主觀意圖。申言之，上訴人有標示系爭商標『錠崙』圖樣之積極行為，所標示者使相關消費者認識『錠崙』為商標，是客觀上已足使相關消費者認識廣告看板之系爭商標『錠崙』為行銷服務或商品之商標，顯已構成商標之使用。故上訴人基於經濟利益之追求使用系爭商標，其從事銷售或銷售之要約等目的所為之促銷、陳列等行為，均屬商標使用概念範疇之交易過程，並非純粹作為上訴人公司名稱之用途甚明。因系爭商標有極強之識別性，可成立誠實信用方法使用之空間甚微，本件上訴人以依附系爭商標之方式掠奪被上訴人之商譽，從事不正競爭，不符合商業交易慣之誠實信用方法使用。」因公司或商號名稱，其本是用來表彰自己為一營業主體，如其公司或商號之特取名稱經特別設計而有顯著性確實為一可能且非常容易識別從跨越公司或商號名稱之基本功能而有區別商品或服務來源商標功能的因素。

惟此不又落入以顯著性認定是否有作為商標使用，如無，則其非作為商標使用，符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款合理使用之循環之中，得到「符合商業交易習慣之誠實信用方法」與「非作為商標使用」畫上等號之結果。本文試從「力行案⁵⁹⁶」此實務判決檢討是否於「表示自己之姓名、名稱」之合理使用於「符合商業交易習慣之誠實信用方法」是否有更為精細參酌因素之可能。

一、本案事實⁵⁹⁷

被告江仕惶及郭秋女為夫妻，為斗六力行補習班負責人，渠等自民國 92 年 3 月 19 日起，在上揭地址所經營之補習班招牌及廣告文宣，使用「力行」商標，行銷補習班之服務。而如附件所示「力行及圖」之商標圖樣，係○○○向經濟部智慧財產局申請註冊指定使用於補習班之服務，註冊號數為 045460 號，專用期間自 79 年 7 月 1 日起至 99 年 6 月 30 日止。嗣後轉讓與告訴人黃宗慧，並經告訴人申請展延註冊權利期間至 109 年 6 月 30 日，現仍在商標權期間內。因告

⁵⁹⁶ 同前註 355。

⁵⁹⁷ 同前註 355。

訴人得知被告江仕惶、郭秋女均未經同意而使用本案商標，乃於101年1月4日委由律師將本案商標屬於告訴人之事實，告知被告江仕惶、郭秋女，渠等並於同年9月9日收受該通知。詎渠等於該日起竟基於使用相同註冊商標之犯意，未取得告訴人授權而繼續將本案商標使用於渠等所經營之斗六力行補習班，致足生損害於告訴人，因認被告均犯商標法第95條第1款之未得商標權人同意，而於同一服務使用相同註冊商標罪嫌。

二、法院見解

因本案一、二審法院⁵⁹⁸見解大致相同，本文則不分開論述。

1. 被告僅使用「力行」等文字，並非使用本案商標「力行及圖」

查告訴人所有如附件所示「力行及圖」商標圖樣，包含「力行」文字與圖形，並非僅單純「力行」文字。參諸被告江仕惶所經營之斗六力行補習班，依照卷附之被告經營「私立力行文理短期補習班」廣告DM宣傳資料、被告經營「私立力行文理短期補習班」招牌外觀照片所示，可知被告江仕惶所經營之斗六力行補習班，僅使用「力行」文字，並未使用全部本案商標圖樣。

2. 於台灣各地使用「力行」文字作為補習班名稱之同業甚多

查「力行」文字，在吾人所認知之成語中，意指身體力行，即親身體會而加以實現。被告江仕惶所經營之補習班，招收對象均為學生，使用該名稱，係期盼所招收之學生能勤勉向學。復參照告訴人陳報資料，可知除本案被告江仕惶使用「力行」文字作為補習班名字外，另有彰化、桃園、高雄、臺中、臺北、新北、基隆、花蓮、臺南及南投等補習班，曾經使用或現仍使用「力行」文字作為補習班名稱。準此，經營補習班者使用「力行」文字，作為補習班名稱甚多，是被告江仕惶使用「力行」文字作為補習班名稱，係以商業上通常使用方法使用，主觀上與客觀上非作為商標使用。

⁵⁹⁸ 臺灣雲林地方法院 101 年度智易字第 7 號刑事判決、同前註 355。

3. 選擇補習班之主要關鍵，在於補習班所具有之師資陣容、上榜人數多寡等因素，且被告於廣告文宣內容亦無提到與告訴人有何關係，並無攀附被告商譽之行為

查卷內斗六力行補習班所使用「私立力行文理短期補習班」廣告 DM 宣傳資料，可知被告江仕惶係使用「斗六力行文理補習班」文字，有表明相比較對象為「雲林地區補教同業」，而上開宣傳資料中，除榜單外，亦使用多篇幅標榜具有「○○○○」、「○○○○」、「○○○○」、「○○○○○○」等師資，在斗六力行補習班授課，而對於選擇補習班之學生而言，選擇補習班之主要關鍵，在於補習班所具有之師資陣容、上榜人數多寡等因素。故優秀師資與補習班教學品質形成對比關係，以坊間補習班之常見宣傳，大致以師資陣容、學生考取明星學校等項目，作為招生方法，被告江仕惶真正行銷者，係其擁有師資及榜單成績，並非「力行」文字。衡諸常情，就學生認知層面以觀，厥於補習班師資、榜單成績，絕非補習班是否使用「力行」文字。職是，參諸被告江仕惶所使用之廣告文宣內容，未提及斗六力行補習班與高雄力行補習班有何關係，故無攀附高雄力行補習班之行為。復以廣告文宣所強調者，為師資與榜單。故被告江仕惶使用「力行」文字，係表彰自己名稱，而非作為商標使用。

4. 補習班招生受有地域上之限制，被告江仕惶使用斗六「力行」文字作為補習班名稱，符合一般商業交易習慣

補習班招生區域多半會受地域限制，學生補習考慮就學區域時，通常會選擇地區性補習班就讀。因雲林地區與告訴人招生地區，相距甚遠，對雲林地區補習學生而言，縱使曾耳聞其他縣市之補習班，渠等考慮就學區域、交通車程等因素，遠赴其他縣市補習之機率甚低。反之，雲林地區以外之學生，亦難以耗費時間與金錢之方式，自外縣市前來斗六力行補習班學習。準此，被告江仕惶使用斗六「力行」文字作為補習班名稱，具有符合一般商業交易習慣，具有地區或區域性之招生教學性質，不致使學生認為斗六力行補習班與高雄力行補習班間，兩者有密切

關係。

5.兩者招生來源不同，自有市場上之區隔

況被告江仕惶之斗六力行補習班業務，以高中升大學、國中升高中之家教班為主，而告訴人之高雄力行補習班，則以高中重考班、國中重考班為主，重考班與一般升學家教班，在招生對象上固均為學生，然重考班與家教班之成員，本質上容有區別。重考班招收者為畢業後升學考試未錄取理想學校之學生，而家教班招收者為在學學生，兩者就招生來源，自有其市場區隔，是被告江仕惶使用「力行」文字作為名稱，實難指摘其有減損本案商標之識別性或信譽之虞。

6.於雲林縣無與被告使用同一補習班之名字

被告江仕惶經營之斗六力行補習班，前經雲林縣政府於 92 年間核准設立，此有查詢立案補習班詳細資料附卷可參。依照雲林縣短期補習班設立及管理自治條例第 5 條第 1 項規定，補習班之名稱不得使用與其他已立案補習班相同名稱。故被告江仕惶對於雲林縣政府核准其使用「力行」文字作為補習班名稱當產生相當信賴，而被告江仕惶經營斗六力行補習班已近 10 年期間，其於 101 年前未有發生如本案商標之爭執，故被告江仕惶認為其使用「力行」文字作為補習班名稱，係本諸雲林縣政府核准設立所致。

三、本案評析

如同本文前述⁵⁹⁹，實務上常以第三人所使用之標示有無顯著性來認定第三人是否有為「商標使用」。而商標法第 36 條第 1 項第 1 款之法條文中有「非作為商標使用者」，因此在第三人無將相同或近似商標權人之標示以有顯著性之情形為使用時，常被認為無以商標之姿作為商標使用。當然，公司或商號之特取名稱如第三人以有經過特殊設計之方式呈現，被當成作為商標使用之可能性很大，這是理所當然的，但這不應該是作為主要的標準。從上述本文所舉之力行案觀之，可

⁵⁹⁹ 參本文第三章第二節第二項第三款。

以發現此判決參考許多因素認為被告是用「以符合商業交易習慣之誠實信用方法」來使用「力行」這名稱。

於判決中「判斷行為人表示自己之姓名、名稱有無合乎一般商業交易習慣，是否為合理使用，應視行為人有無刻意攀附他人商標之舉動，而造成相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞或減損他人商標之識別性或信譽之虞。」法院考量了被告使用「力行」文字之方式、於補習班使用同樣名稱之情形、吸引相關消費者選擇補習班之關鍵為何、補習班之招生有地域上之限制、以及告訴人與被告之招生來源實為不同，此些因素皆一再強調被告使用「力行」文字作為補習班之名字非為與告訴人之間建立連結，或是其縱有建立起了連結，其也盡力在「澄清」兩者間沒有關係。而這些盡力「澄清」兩者間沒有關係之因素，即是「以符合商業交易習慣之誠實信用方法」使用「例行」二字作為自己姓名或名稱之合理使用，或許上述之各項因素為該案特有之情形，惟其所考量之方向仍可作為往後我國法院於適用「關於表示自己姓名或名稱之合理使用」所參考。

第二項 描述性合理使用

不管於民國 100 年商標法第 36 條第 1 項第 1 款之修法理由亦或於商標法逐條釋義中，其僅承認商標合理使用之類型僅有描述性合理使用與指示性合理使用兩種。相比歐盟商標指令第 6.1 條(b)款之「關於使用商品或服務特徵說明的限制」，我國此種合理使用似與「關於表示自己之姓名或名稱之合理使用」會有部分之重疊，且依照我國實務於認定有無「作為商標使用」是以「顯著性」之有無作為主要之判斷標準時，而適用合理使用之前提為「非作為商標使用」之判斷上，兩者幾乎並無差異，因此有學者認為關於表示自己之姓名或名稱之合理使用」為描述性合理使用之類型所包含⁶⁰⁰。惟其是否真為如此，為本文所欲探討。以下本文則針對我國實務上有關描述性合理使用之相關判決進行介紹，其將分為三部分，第一部分觀察於該類型之是否以非作為商標使用作為使用合理使用適用之前提；第

⁶⁰⁰ 王德博，商標合理使用之判斷基準，智慧財產權月刊，第 151 期，頁 30-31，2011 年 7 月。

二部分則觀察於該種合理使用之類型我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解為何；第三部分為本文挑選「推推指案」之上下級審判決期能對「描述性合理使用」類型有能更為整體性之觀察。

第一款 以非作為商標使用作為合理使用適用之前提

於 NuBra 案⁶⁰¹中，法院認為「商標法第 36 條第 1 項第 1 款亦有規定，該款所稱商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種，被上訴人辯稱其符合該款規定，所指乃『描述性合理使用』……而所謂『非作為商標使用』之前提，常為註冊商標的文字原屬於描述性或說明性文字，故可取得第二層意義而作為商標使用，但其上有本身的原始意義，商標權人即無權禁止他人以該文字本身原始的意義描述所提供的商品或服務，該等非作為商標使用的情形，不會受到商標權效力之拘束。」由上敘述可知，法院認為「描述性使用」本質上即「非商標使用」，而為適用商標法第 36 條第 1 項第 1 款之前提。

又於章光 101 案之二審判決⁶⁰²中，法院認為「按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。修正前商標法第 30 條第 1 項第 1 款定有明文，相當現行商標法第 36 條第 1 項第 1 款之規範。其構成要件如後：(1)以善意與合理使用之方法表示商品或服務之說明。(2)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。(3)非作為商標使用者。所謂善意者，係指對於其所為之表示，係侵害他人之商標並不知情。而合理使用之方法，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。質言之，所謂善意且合理使用之方法，係指純粹表示自己之姓名、名稱或說明商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明。」而於之後該案之涵射為「……本院綜合審酌上揭各字樣之配置、字體字型、字樣大

⁶⁰¹ 同前註 440。

⁶⁰² 同前註 413。

小、顏色及設計，應認『東方魔水』始為較具識別性之部分，被上訴人顯無將其中『章光 101』或『101』字樣與『北京趙章光 101 養髮系列』及『101 滋養液』整體文句敘述相割裂，作為商標使用之情事。況上訴人曾與北京章光公司有合作關係，嗣後結束合作關係，北京章光公司另行再授權被告育髮堂公司進口養髮液原料。而上訴人曾對被上訴人提出侵害商標權之刑事告訴，業經臺北地檢檢察官認系爭產品包裝所載『章光 101』文字並非作為商標使用，不構成違反商標法之犯行等事實。……。職是，益徵系爭產品外盒標示『北京趙章光 101 養髮系列』及『101 滋養液』文字，僅係以善意與合理使用之方法，表示系爭產品之本身及產地等有關商品本身之說明，並非作為商標使用。」由此可知法院於認定本案為描述性合理使用之前提為「非作為商標使用」。

惟仍有不同見解，於泡泡染案⁶⁰³中法院表達出不同看法，於合理使用之說明時，法院僅表示有分為描述性合理使用與指示性合理使用，而後於該案之認定上「查系爭『泡泡染』字樣不具商標識別性，係表示染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之說明，為染髮劑通用名稱，使用該字樣不得認為係商標使用，業如前述。原告雖提出其於 98 年 8 月 21 日請藝人謝○○簽訂代言合約、98 年 9 月 15 日廣告委託契約書等件為證，以推銷其出品之『夢 17 泡泡染』染髮劑商品等情，然原告原於 98 年 9 月 16 日所取得之『泡泡染』商標於 100 年 7 月 7 日為智慧局評定撤銷，原告未對該評定提起訴願及行政訴訟，該評定即告確定，任何染髮劑商品均可使用『泡泡染』字樣，而原告另於 101 年 3 月 30 日向訴外人瑩澤公司取得『泡泡香香染』商標授權，足徵原告亦知其對該『泡泡染』字樣無商標專用權，不得限制他人使用該字樣。又『泡泡染』字樣既為染髮劑業者可共同使用之名稱，被告於行銷其染髮劑商品上印製該字樣，非屬商標權使用，故不適用商標法第 36 條第 1 項第 1 款之符合商業交易習慣之誠實信用方法規定。」其認為被告所為「泡泡染」字樣非屬商標使用，因此不適用商標法第 36 條第 1 項

⁶⁰³ 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 23 號民事判決。

第 1 款之描述性合理使用，反面解釋即為適用商標法第 36 條第 1 項第 1 款之描述性合理使用之前提「須作為商標使用」。該判決難得有與其他判決有完全不同之見解，但又或許其僅是因為原告並未取得「泡泡染」之商標權，所以被告理所當然毋須適用商標法第 36 條第 1 項第 1 款之描述性合理使用作為抗辯。惟如法院是採取前者之立場，於此眾多之判決中，應僅是曇花一現罷了。

第二款 我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解

於金門酒廠案⁶⁰⁴中，法院認為「參酌一般商品之標示方式，商品之原產地通常記載於商品包裝下方或背面較不明顯處，並與商品之原料、產地、製造商及經銷商名稱及地址等資訊一同列載，而不會標示於商品或包裝盒之正面中央部位，系爭商品包裝盒側面既已載明原產地為『台灣』，而非『台灣省金門縣』，又何須在原產地之標示外，另在包裝盒正面中央位置，以『金門島嶼圖』內含『金門』中文之方式表示商品原產地？……以消費者之寓目印象，會被該『金門島嶼圖』與『金門』、『53°高粱酒』所吸引，顯有將『金門島嶼圖』、『金門』及『53°高粱酒』三者予以連結之意，整體觀之，尚與一般產地說明之標示方式有別，難認被告係以符合商業交易習慣之誠實信用方法使用系爭商標」因本案涉及如何標示「金門」二字，其說明何謂「符合商業交易習慣之誠實信用方法」標示原產地，而本案因行為人標示會使消費者對「金門」二字之印象非為產地，明顯將其視為商標，不符合商業交易習慣之誠實信用方法。

而於泡泡染⁶⁰⁵案件中，法院對此要件有一段闡述「所稱符合商業交易習慣的誠實信用方法，視行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標的商譽，致影響公平競爭秩序。」其以行為人是否有意圖影射或攀附他人商標的商譽，致影響公平競爭秩序，作為是否符合商業交易習慣的誠實信用方法的判斷。

⁶⁰⁴ 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 24 號民事判決。

⁶⁰⁵ 同前註 603。

而於章光 101 案之二審判決⁶⁰⁶，雖其之用語仍為舊法之「善意且合理使用」，惟其對該要件有較為完整的解釋，應仍值得參考。法院對此要件之闡述為「所謂善意者，係指對於其所為之表示，係侵害他人之商標並不知情。而合理使用之方法，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。質言之，所謂善意且合理使用之方法，係指純粹表示自己之姓名、名稱或說明商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明。」由上述法院之看法，雖不難看出，其仍將善意解釋為不知情外，合理使用之方法即為非商標使用，其完全不顧於該條文中另有「非作為商標使用者」之用語。如合理使用之方法即為非商標使用，則法條為何要重複規定相同文字於同一條文中。

第三款 描述性合理使用於我國實務操作之情形

於我國實務判決⁶⁰⁷中，常因無顯著性則被認定為描述性使用，與我國於實務上認定是否「足以使相關消費者認識其為商標」為一體之兩面⁶⁰⁸。以下本文藉由「推推指案」之系列判決來了解我國實務判決除了以顯著性有無之外，還藉由哪些要素之參酌認定其為「描述性合理使用」。

一、本案事實⁶⁰⁹

瑪麗蓮公司主要從事女性內衣、馬甲設計製作及產品行銷等業務，維娜斯公司與瑪麗蓮公司均有銷售高價之女性塑身衣（調整型內衣），雙方在塑身衣市場互為對手，有業務競爭關係。瑪麗蓮公司將「推推指」文字商標（下稱系爭商標），於民國 98 年 9 月 18 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊登記，

⁶⁰⁶ 同前註 413。

⁶⁰⁷ 描述性合理使用的相關判決還有同前註 353，黑色奇蹟案；同前註 372 中之智慧財產法院 100 年度民專訴字第 30 號民事判決、智慧財產法院 101 年度民專上字第 12 號民事判決、最高法院 103 年度台上字第 1361 號民事判決、智慧財產法院 103 年度民專上更(一)字第 6 號民事判決，X-bike 案之系列判決。

⁶⁰⁸ 參本文第三章第二節第二項第三款。

⁶⁰⁹ 整理自 臺灣臺北地方法院刑事 102 年度智易字第 65 號刑事判決。

嗣經核准登記，就布料、衣服、束腹內衣等 9 類商品享有商標專用權（專用期間均自 99 年 5 月 16 日起至 109 年 5 月 15 日止），未經告訴人即商標權人同意，任何人不得就同一商品或服務，使用相同之註冊商標；告訴人申請上開文字商標註冊後，即在該公司塑身衣、布料等相關商品使用「推推指」商標，推出「推推指塑身衣」、「推推指能量 SPA 塑身衣」、「推推指能量磁布」等商品，委請案外人即知名藝人「小 S」、孫芸芸拍攝廣告，在電視臺、網路等廣告媒體上強力促銷。被告因與告訴人在塑身衣市場上有銷售競爭壓力，明知「推推指」文字商標業經告訴人註冊登記，且告訴人在市面上已推出「推推指」塑身衣等產品，竟為行銷目的，意圖使消費者產生混淆，未經告訴人同意，自 99 年 12 月間起至 100 年 9 月間止，在其所經營之瑪麗蓮公司各式文宣及型錄廣告上，惡意使用相同商標名稱，將瑪麗蓮公司所產銷之塑身衣亦稱為「V1 彈力推推指」、「S1 超纖推推指」、「K1 超纖推推指」，而作為商標之使用，並聘請知名藝人拍攝廣告促銷，有致一般消費者混淆誤認之虞。因認被告涉犯修正前商標法第 81 條（現商標法第 95 條）之罪嫌。

二、法院見解

（一）一審判決⁶¹⁰

1. 判斷描述性合理使用之審酌要素

至如何判斷是否屬合理使用，可由以下之標準判斷之：該商標文字本身，就該商品之性質、實際交易情況及同業間使用方式觀之，是否為商品或服務名稱、形狀、品質、功用、產地等之「說明性文字」；雖使用與他人商標相同或近似之商標，惟是否有該等商品其他說明性之文字，足以使消費者瞭解其係為說明產品而使用；使用之商標，由其標示之位置、字體、字型觀之，其客觀上究係用以混淆誤認消費者，使其認為上開商品係屬商標權人之商品，抑或係說明性文字；是

⁶¹⁰ 同前註 609。

否供作商業使用，即其使用之方式或型態，亦屬同業間一般之使用方式，一般消費該商品之消費者不致誤認係作為商標使用者；使用他人商標作為說明性文字時，對該說明性文字之使用或強調其顯著性，有無超出一般商業法則容許之範圍（如將他人之商標置於明顯醒目之處，而將自己之商標置於不明顯處，此種刻意設計之方法，自難謂係善意且合理使用之方法）；是否一併使用自己之商標；商標權人之商譽是否因而受損，其程度為何，由以上情形綜合判斷之。

2. 僅將「推推指」作為商品系列名稱之用，「MARILYN 及圖」才為主要之識別來源

瑪麗蓮公司在該等文宣上除記載有 V1 彈力「推推指」、S1 超纖「推推指」、K1 超纖「推推指」等商品系列名稱外，並在該等文宣上標示「MARILYN 及圖」，且瑪麗蓮公司之商標在各該文宣中，其標示位置明顯、字體大、所佔版面亦多，而「推推指」文字則係連接於「V1 彈力」、「S1 超纖」及「K1 超纖」等產品系列名稱之後，並以較小之字體載入上開文宣，是由系爭「推推指」文字及瑪麗蓮公司自己之商標於瑪麗蓮公司文宣標示之位置、字體大小等觀之，瑪麗蓮公司在該等文宣中使用「推推指」一語，是否確有以之作為其公司產品來源之識別表徵，即非無疑。

3. 產品包裝上並未使用「推推指」做為識別產品來源之表徵

且經本院當庭被告所提出之瑪麗蓮公司生產、銷售之「V1」、「S1」產品結果，益徵瑪麗蓮公司未在其所生產、銷售之上開產品包裝、布製標籤上使用「推推指」做為識別產品來源之表徵。

4. 從瑪麗蓮相關產品之文宣觀之「推推指」，顯係在描述、說明其產品材質特性及產品功能性

瑪麗蓮公司在上開產品文宣中所載 V1 彈力「推推指」、S1 超纖「推推指」、K1 超纖「推推指」，顯係在描述、說明其產品材質特性及產品功能性，並非用以表徵其產品來源，而將「推推指」作為商標使用，核屬以善意且合理使用之方法，

表示其公司產品功能之說明。

(二)二審判決⁶¹¹

1.判斷描述性合理使用之前提為「非作為商標使用」

是故判斷商標之使用是否構成商標權之侵害，其重點在於交易過程中，將他人商標商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷目的，即屬商標之使用，如係將他人商標作為「主要為功能性」之用途，而非作為商品辨識來源，即非屬商標使用。因之，行為人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而有相關消費者於交易過程致混淆之虞即屬商標之使用，惟於交易過程中如不足以使相關消費者認識其為商標，即非商標之使用。

2.由網頁內容觀之及產品包裝其並無將「推推指」作為商標使用

然依告訴人提出公證人公證之瑪麗蓮公司網站資料內容而觀，該文宣所使用到系爭「推推指」文字，係該公司出產之產品之介紹，雖使用到系爭商標之文字，但自該文宣廣告整體而觀，其標示瑪麗蓮公司銷售之產品，而非以「推推指」當作商標使用，相關消費者並非自「推推指」三字辨識商品來源，瑪麗蓮公司使用「推推指」三字應屬其產品功能性之說明；又佐以原審當庭勘驗被告提出瑪麗蓮公司實際生產、銷售之「V1」、「S1」產品結果，僅有告訴人所提出之文宣中有使用系爭推推指文字，其他實際商品均無使用該文字，故難認瑪麗蓮公司在產品上使用系爭推推指文字，即認其構成修正前商標法第 81 條(現商標法第 95 條)所定之商標「使用」。

3.「推推指」三字非描述性用語，本案非為描述性合理使用

原判決雖認系爭商標係案外人范○○構思之廣告使用「推推指」一詞，為用以描述、說明告訴人生產銷售調整型內衣之功能，該「推推指」商標不具識別性等語。惟查，檢察官就系爭「推推指」一詞有無現行商標法第 36 條第 1 項第 1 款(修正前商標法第 30 條第 1 項第 1 款)合理使用規定，函詢智慧局，該局函覆

⁶¹¹ 智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 15 號刑事判決。

意見表示：經查詢中華民國教育部「重編國語辭典修訂本」網頁並無任何相關文義解釋資料，再查詢智慧局相關商標註冊資料庫，以「推推指」作為商標或其一部申請商標註冊者，僅本案告訴人維娜斯公司，該詞並非塑身衣等同類商品之描述性或說明性文字，亦非習見之文字；而於塑身相關商品中，對於推移脂肪效果之意義，常見以「推脂」作為其形容用語，尚非使用前述之「推推指」，其個別「推」「推」「指」原始字義或結合後文義亦無法直接產生推移脂肪效果之意義，復無證據資料顯示「推推指」一語已成為業界於相關產品使用效果之習稱，故尚難主張商標法第 36 條第 1 項第 1 款描述性合理使用規定之適用等語。因之，系爭商標未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務的說明意義，非描述性標識。

三、本案評析

所謂描述性標識，係指該標識係直接且清楚的傳達商品或服務的品質、功用、特性、內容等要素，因此消費者幾乎不需要任何的想像、思考，便可理解到其為商品或服務的相關說明。描述性標識為不具先天識別性的標識，除非證明取得後天識別性，否則不得註冊。而通用標章或名稱只是一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，缺乏識別來源的功能，亦不得註冊⁶¹²。因此，大多能成為描述性合理使用之商標多屬說明性標識。一般而言，說明性標識⁶¹³，多為對商標所指定之商品或服務之說明而不得准予註冊，惟有取得第二意義才得以註冊，但其仍不能阻止他人以該文字首要且描述之原意作為其商品或服務之用；另外本為暗示性之商標⁶¹⁴，隨時間經過使原具有識別性之標識轉變成業界之描述性用語，對消費者

⁶¹² 同前註 369 中之智慧財產法 104 年度刑智上易字第 103 號刑事判決，NuBra 案。

⁶¹³ 可參考同前註 603，泡泡染案。

⁶¹⁴ 可參考智慧財產法院 103 年度民專訴字第 90 號民事判決、智慧財產法院 104 年度民專訴字第 23 號民事判決、智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 103 號刑事判決、智慧財產法院 105 年度民專上字第 9 號民事判決、智慧財產法院 105 年度民專上字第 16 號民事判決，NuBra 案之系列判決。

而言，該商標之主要意義反而轉變成商品或服務相關說明⁶¹⁵。

惟本案最為特別之處也是本文所挑選之原因即其在「推推指」三字是否為描述性文字於上下級審判決有完全相反之認定。於下級審，法院並未對「推推指」三字是否為描述性文字多有著墨，惟從其於認定被告使用「推推指」三字是否符合「善意且合理使用」(現為「符合商業交易習慣之誠實信用方法」)中，於被告宣傳其商品之相關文宣觀之「推推指」顯係在描述、說明其產品材質特性及產品功能性，而直接推定「推推指」為描述性文字。惟於上級審法院，其認為智財局之函覆，「推推指」亦無法直接產生推移脂肪效果之意義，復無證據資料顯示「推推指」一語已成為業界於相關產品使用效果之習稱，因此其非為描述性之文字，而無法主張商標法第 36 條之描述性合理使用。同樣地，是否成為該業界之通常名稱，其認定上亦有相當之困難，可參考 *nubra* 案之系列判決⁶¹⁶。

另於二審判決中，於判斷「主要為功能性判斷」，非作為商品辨識來源，即非屬商標使用，將其作為判斷非為商標使用之用語。惟查此「主要為功能性判斷」之用語來自商標商品化之相關判決⁶¹⁷，其敘述為「若將他人商標商品化係用作『主要為功能性』之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用」。此與本案涉及描述性合理使用有何關係，為何將其作為判斷是否為商標合理使用之前提，僅為其亦是「非作為商標使用」之前提，則張冠李戴至於本案判斷描述性合理使用之要件。

而本案於二審判決時，法院認定因「推推指」三字不符合描述性用字，本案並無法成立商標法第 36 條第 1 項第 1 款之合理使用。惟因依本案被告所為之行為綜觀於網頁內容上之使用情形以及於商品包裝上並無使用到「推推指」三字，因此非將「推推指」作為商標使用，不構成舊商標法第 81 條(現商標法第 95 條)之使用，不須負擔刑事責任。由此點亦可知，將「非作為商標使用」納入商標合

⁶¹⁵ 王德博，同前註 600，頁 30。

⁶¹⁶ 同前註 614。

⁶¹⁷ 智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字 2 號刑事判決。

理使用之要件，實數多餘。換言之，其非作為商標使用，即無依商標法第 35 條第 2 項取得商標權人同意之必要，亦無成立舊商標法第 81 條(現商標法第 95 條)有混淆誤認可能之使用，此時又何須商標法第 36 條第 1 項第 1 款所明定之商標權效力所不及之合理使用之情形⁶¹⁸？

而本案判決最值得參考之處，即其將描述性之合理使用是否「符合商業交易習慣之誠實信用方法」所有可能審酌之要素全部列出，而非如本項第二款所觀察之大部分判決將「符合商業交易習慣之誠實信用方法」等同於非作為商標使用一語帶過。

第三項 指示性合理使用

指示性合理使用相對於其他兩種合理使用之類型，其仍利用他人商標指示他人商品或服務來源的功能。因此於商標法逐條釋義之說明，判斷是否構成合理使用之三要件並未有「非作為商標使用」。其相對應於歐盟商標指令第 6.1 條(c) 款之「關於指明商品或服務用途之限制」，於馬普報告中則有不一樣之見解，其認為於一開始，指示性合理使用就不應該落入指令第 5 條之範圍內⁶¹⁹，因為只要第三人使用符合產業或商業事務之誠實信用方法，則不應該落入侵權體系之範疇，且其因未影響到原已註冊商標指示來源之功能，無須進行商標功能論之判斷⁶²⁰。可見「指示性合理使用」相對於其他合理使用類型之特殊性，不管於歐盟與我國皆然。惟於我國實務判決之操作上是否與本節其他兩項之合理使用類型有不同之處，為本文下述所欲討論。以下本文分為三部分，第一部分觀察於該類型之是否以非作為商標使用作為使用合理使用適用之前提；第二部分則觀察於該種合理使用之類型我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解為何；第三部分為本文挑選「寶雅贈品案」、「IAM 案」之系列判決期能對「指示性合理使用」類

⁶¹⁸ 李素華，同前註 383，頁 212。同前註 32，頁 15。(最後瀏覽日:2017/10/27)

⁶¹⁹ 此看法與現行歐洲法院之操作完全背道而馳，於本章第一節第三項第一款可觀之，於適用「關於指明商品或服務用途之限制」仍以落入指令第 5 條為前提。

⁶²⁰ 董延茜，歐盟商標制度檢討—馬普報告重點介紹，智慧財產權月刊，第 163 期，頁 25-27，2012 年 7 月。

型有能更為整體性之觀察。

第一款 以非作為商標使用作為合理使用適用之前提

於遠百森森案⁶²¹中，「次按修正前商標法第 30 條第 1 項第 1 款(現商標法第 36 條第 1 項第 1 款)所稱『以善意且合理使用之方法，表示有關商品或服務本身之說明』者，係指不知其為他人之註冊商標而以合理使用之方法，表示有關商品或服務本身之說明，且著重於商品或服務之說明，而非作為商標使用者，始足當之(最高法院 97 年度台上字第 364 號、99 年度台上字第 1632 號、100 年度台上字 295 號民事判決參照)。所謂指示性合理使用，係以他人之商標指示該他人的商品或服務，亦即利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務之內容。如行為人之使用非在表彰自己商品或服務，或未能使消費者認識其為商標，相關消費者並無誤認商標商品或服務來源之虞，即非商標權之權利範圍，自無須給予商標權之獨占保護。」由法院前述見解可知，其明白闡述指示性合理使用之使用為「而以合理使用之方法，表示有關商品或服務本身之說明，且著重於商品或服務之說明，而非作為商標使用者」，可見其亦將「指示性合理使用」之本質認為「非作為商標使用」，此亦是適用商標法第 36 條第 1 項第 1 款之前提。

於寶雅贈品案⁶²²中，法院對於何謂合理使用之說明時一再強調「而所謂的符合商業交易習慣的誠實信用方法，應視行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標的商譽，其使用須僅為說明其商品或服務且非作為商標之使用，不會使消費者誤認其作為指示商品或服務來源之識別標識，且不會構成商品或服務來源之混淆者(例如是否一併使用自己之商標)」，方可主張其為合理使用」似是指商標合理使用之適用前提須「非作為商標使用」，而「非作為商標使用」等於不會使消費者有混淆誤認之情形。而於之後其又表示

⁶²¹ 同前註 429。

⁶²² 同前註 357。雖於該案法院於適用前提之說明看似應為描述性合理使用，但從該案例事實應為指示性合理使用並無疑問。另外於學者陳昭華，以他人商標指示自己零件或配件用途之合理使用，月旦法學教室第 177 期，頁 30，2017 年 7 月所舉之台灣案例應無疑問。

「是可知行為人侵害商標權之行為，應就交易過程中對於使用商標之實質內涵，判斷該使用是否足以使消費者認識其來源。即判斷商標之使用是否構成商標權之侵害，其重點在於交易過程中，如以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源，即屬商標使用，如係將他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務之來源且符合上述商業交易習慣的誠實信用方法者，即屬商標合理使用。」更明白揭示合理使用即為非作為商標使用。

第二款 我國實務對符合商業交易習慣之誠實信用方法之見解

於寶雅贈品案⁶²³中，法院對於該要件之闡釋為「而所謂的符合商業交易習慣的誠實信用方法，應視行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標的商譽，其使用須僅為說明其商品或服務且非作為商標之使用，不會使消費者誤認其作為指示商品或服務來源之識別標識，且不會構成商品或服務來源之混淆者（例如是否一併使用自己之商標），方可主張其為合理使用。」於該案法院認為，寶雅僅將商標權人之商標作為活動贈品之來源，非為表彰自己所販售之商品，且「消費者自系爭活動之廣告內容可清楚知悉被告所販賣者為其自身商品，與原告並無關係，故系爭活動廣告商品上的系爭商標之標示，應認符合商業交易習慣的誠實信用方法，而屬商標合理使用。」由該案可得知，法院主要仍以有無攀附他人商譽，是否造成混淆誤認作為是否符合商業交易習慣的誠實信用方法之判斷，惟其有舉例於一併使用自己商標之情形較不會構成混淆誤認，換句話說，較容易被認為其使用之方式符合商業交易習慣的誠實信用方法之判斷。

於 Wii 案⁶²⁴中，法院列出於判斷是否成立指示性合理使用之「符合商業交易習慣之誠實信用方法」所參酌之因素有「至於如何判斷是否屬『合理使用』，可由以下之標準判斷之：1、該商標文字本身，就該商品之性質、實際交易情況及

⁶²³ 同前註 357。

⁶²⁴ 臺灣新北地方法院 102 年度智訴字第 12 號刑事判決。

同業間使用方式觀之，是否為商品或服務名稱、形狀、品質、功用、產地等之『說明性文字』；2、雖使用與他人商標相同或近似之商標，惟是否有該等商品其他說明性之文字，足以使消費者瞭解其係為說明產品而使用；3、使用之商標，由其標示之位置、字體、字型觀之，其客觀上究係用以混淆誤認消費者，使其認為上開商品係屬商標權人之商品，抑或係說明性文字；4、是否供作商業使用，即其使用之方式或型態，亦屬同業間一般之使用方式，一般消費該商品之消費者不致誤認係作為商標使用者；5、使用他人商標作為說明性文字時，對該說明性文字之使用或強調其顯著性，有無超出一般商業法則容許之範圍（如將他人之商標置於明顯醒目之處，而將自己之商標置於不明顯處，此種刻意設計之方法，自難謂係善意且合理使用之方法）；6、是否一併使用自己之商標；7、商標權人之商譽是否因而受損，其程度為何，由以上情形綜合判斷之。」並以此為判準進行判斷於該案中許多電玩相關名字是否有以「符合商業交易習慣之誠實信用方法」成立指示性合理使用。於該案法院於後認定仍主要以顯著性之有無作為認定該被告使用他人註冊於電動玩具類別商標之標示是否影響到商標權人之商譽而「符合商業交易習慣之誠實信用方法」。可見此判決仍又將「非作為商標使用」與「符合商業交易習慣之誠實信用方法」畫上等號。

第三款 指示性合理使用於我國實務操作之情形

以下本文藉由「寶雅贈品案」與「I AM 案」兩系列判決觀察我國判決在實務上如何操作及認定指示性合理使用。而本文於本款最後藉由對系列判決之比較帶出此部分之結論。

一、寶雅贈品案

（一）本案事實⁶²⁵

原告所屬之「香奈兒集團」係世界知名之服飾、香水、化粧品、鞋類、皮件、

⁶²⁵ 同前註 357。

首飾等商品之產銷公司，並以「香奈兒」或「CHANEL」、「(雙C圖)」及「(香奈兒香水瓶圖)」等為相關事業或消費者普遍認知之著名商標，產銷各種商品及提供各種服務，如附表所示商標（下稱系爭商標），業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准註冊，商標權迄今仍然有效。詎被告為慶祝30週年慶，而於104年9月3日起至同年10月6日間，舉辦「時尚周年慶抽經典香奈兒」之抽獎活動（下稱系爭活動），在未經原告同意且取得合法授權前，即基於行銷之目的，在其全國所營分店之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄及公司網頁、臉書粉絲團上大量使用與系爭商標相同之商標、圖樣、產品照片，被告行為侵害原告系爭商標權，並有礙交易秩序及原告商譽。

（二）法院見解

1. 一審判決⁶²⁶

（1）於廣告上另有被告之商標，使用原告之標示僅為只是抽獎之贈品來源。惟查就該各廣告看板等整體觀之皆有確實及明顯標註被告商標「POYA」、「寶雅」，其各該看板或廣告型錄上均有明顯標示「寶雅POYA時尚周年慶」、「POYA 30th 時尚周年慶」等字樣後，方佐以「立集抽經典 Chanel」等文字以及系爭贈品照片，其目的係為使消費者得以明確認知系爭活動係提供香奈兒之系爭贈品作為抽獎禮物，係以系爭商標指示系爭贈品，用以表示被告系爭活動之特性，並非將系爭商標作為商標使用，故被告之系爭活動係將系爭商標用來描述系爭活動係為POYA之時尚周年慶活動，並有辦理抽獎系爭贈品，被告之系爭活動並非利用系爭商標指示自身商品或服務之來源且系爭贈品亦係購自原告專櫃，亦有被告所提出之發票4紙為證，系爭活動之廣告上所附照片均係用以說明系爭活動所贈送之香奈兒商品即系爭贈品，而系爭贈品確係為香奈兒或CHANEL皮包、手鍊、項鍊，其使用系爭商標之實質內涵，是為使消費者認識系爭贈品之來源，並非將系爭商標用以辨識被告所販賣之其他商品來源來自原告，消費者自系爭活動之廣告

⁶²⁶ 同前註357。

內容可清楚知悉被告所販賣者為其自身商品，與原告並無關係，故系爭活動廣告商品上的系爭商標之標示，應認符合商業交易習慣的誠實信用方法，而屬商標合理使用。

(2)其標示之方式並非以所占整體大小觀之，應就系爭活動整體行為進行觀察

又原告所稱香奈兒與寶雅文字商標大小不成比例云云，惟查系爭活動出現系爭商標之標示部分，應就系爭活動整體行為進行觀察，不能僅以單一的立牌或宣傳品之版面大小去解釋，一般消費者只要看到被告之寶雅生活館即知悉被告在舉辦活動，系爭活動主體即是被告本身，亦者消費者到被告店內並不會只特定或片面的去看廣告或是宣傳品(如懸掛在店裡天花板的廣告)，而忽略其他清楚之「寶雅 POYA 時尚週年慶」、「POYA 30th 時尚週年慶」等字樣，僅注目在「香奈兒」、「Chanel」等文字。故被告於系爭活動上標示系爭商標部分，並非在表彰自己商品或服務，系爭活動上之系爭商標之標示並不能使消費者認識其為商標，而係告知系爭活動有辦理系爭贈品之抽獎，是相關消費者就系爭贈品來源係來自於原告並無誤認之虞，而就被告係販賣其自身商品亦不會產生與原告有關之混淆誤認且被告於系爭活動廣告上均有標示其商標「寶雅」、「POYA」，客觀上應認符合一般商業誠實標示習慣，應認符合商業交易習慣的誠實信用方法。

於二審判決⁶²⁷，法院亦肯認被告之行為符合商業交易習慣之誠信方法，原因有二，因被告僅將系爭商標作為說明系爭活動贈品之來源且其非利用系爭商標作為指示自己之商品來源。

(三)本案評析

本案不管於第一審或第二審法院皆肯認被告之行為成立商標法第 36 條第 1 項第 1 款之指示性合理使用。於一審法院，其一在強調本案被告使用系爭商標僅作為抽獎之贈品來源，非作為商標使用，且被告使用此系爭商標之整體方式應從整個活動之呈現方式整體觀之，無造成混淆誤認之虞，因此，本案被告使用系爭

⁶²⁷ 同前註 365。

商標之行為為指示性合理使用。而二審法院之見解與一審法院大致相同。

首先，本案一再強調被告使用系爭商標為「非作為商標使用」，或從商標法第 36 條第 1 項第 1 款有「非作為商標使用者」之文義出發，惟本文試從商標法逐條釋義所整理之要件中並未如同描述性合理使用有「非作為商標之使用」的要件，此亦為指示性合理使用特殊之處。指示性合理使用本是利用他人之商標指示他人之商品或服務，並利用他人商標指示他人商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的內容或用途⁶²⁸。而本案被告確實利用他人商標來表示自己所提供之商品或服務之內容，因只要來到寶雅消費即有可能抽獎獲得原告之商品。被告確實並未將原告之商標標示在自己所販賣之商品上，使消費者誤以為被告之商品來自於原告，惟此亦僅是將「使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思」此非商標法第 5 條所能歸納出來之第四要件帶入是否作為商標使用之判斷而已。惟該案判決並未判斷被告使用原告商標之行為是否為一必要行為，此亦為指示性合理適用是否成立之重點。最後本案一再強調被告使用原告商標之方式不會造成相關消費者之混淆誤認，雖此為商標法逐條釋義中所提到判斷有無指示性合理使用之參酌要素，惟此參酌要素是否合理，容本文於兩案例之比較時進行論述。而本文認為或許可從相關行業舉辦類似活動之情形觀察，是否有類似之商業交易習慣可以觀之，如有的話，此時能更為肯認被告之行為符合指示性之合理使用有其一定之必要性。

二、I AM 案

(一) 本案事實⁶²⁹

原告係從事各種皮包、手錶、成衣、皮帶、鞋類及產品之製造、買賣及進出口貿易業務，且為圖樣英文「I AM」，之商標權人。被告富航企業有限公司與原告前於民國 91 年間就系爭商標之商品簽訂代理經銷合約，被告富航公司依據此

⁶²⁸ 同前註 32，頁 138。(最後瀏覽日:2017/10/27)

⁶²⁹ 整理自 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 21 號民事判決。

經銷合約，有義務使「I AM」商標維持專業品牌流行指標形象。惟被告於各大百貨公司「I AM」之櫃位中多次將「PARTAKE」、「EMINENT」等其他品牌商品夾雜在系爭商標之商品中陳列販賣，並於廣告文宣中將系爭商標與其他品牌共同陳列，其對系爭商標商品之經銷方式，已使消費者對系爭商標有所混淆，減損對系爭商標之識別性，且被告在原告致函要求改正後仍未改善，前於99年5月31日發函予被告富航公司、富赫公司，表示停止供貨，並要求被告不得再對外公開使用系爭商標。被告在原告發文通知後，仍於各大百貨公司專櫃將其他品牌與系爭商標商品混雜陳列，更因他牌產品之瑕疵，致消費者誤認為系爭商標商品之瑕疵而向原告投訴，依相關消費者之反應，顯見被告確實致系爭商標與其他品牌產生混淆誤認。其與一般零售業者將多個商標同時標示於招牌上，表示銷售多種商標商品之商業慣例，顯然不同。

(二)法院見解

1.一審判決⁶³⁰

成立善意且合理使用

本院審視被告將「PARTAKE」、「EMINENT」及「Sylvain」等品牌商品置於「I AM」之櫃位中陳列販賣，並在廣告文宣中將系爭商標與其他品牌共同陳列等行為。其意表示被告所設專櫃或櫃位有販售系爭商標、「PARTAKE」、「EMINENT」及「Sylvain」等商品，其屬被告銷售商品之商標、種類等說明或指示，被告並未將系爭商標使用在其他商品上，作為商標使用，其主觀上無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦無誤認「PARTAKE」、「EMINENT」、「Sylvain」等商品為系爭商標之商品。益徵被告未成立惡意使用系爭商標。

2.二審判決⁶³¹

不成立善意且合理使用

所謂指示性合理使用，係以他人之商標指示該他人的商品或服務，亦即利用

⁶³⁰ 同前註 629。

⁶³¹ 同前註 371。

他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務之內容。如行為人之使用非在表彰自己商品或服務，或未能使消費者認識其為商標，相關消費者並無誤認商標商品或服務來源之虞，即非商標權之權利範圍，自無須給予商標權之獨占保護。

有關被上訴人係因共同陳列販賣系爭商標商品及其他品牌商品，而於招牌及相關物品上標示系爭商標，是否屬商標之使用，抑或僅為銷售商品之說明或指示性使用？有何證據證明上訴人所謂百貨公司設櫃慣例？

被上訴人固辯稱其在專櫃標示「I AM」字樣，係在表示該專櫃有販售系爭商標之商品，屬指示性使用之態樣，又於同一賣場販售不同註冊商標之商品，乃商場常見之正當營運樣態云云，並提出他商家廣告招牌照片為證。惟前已述及，被上訴人二公司明知上訴人為系爭商標之權利人，且被上訴人二公司與上訴人間自系爭合約於96年10月31日屆滿後未再續約，然宜蘭新月廣場櫃位人員於101年1月24日提供消費者之保證卡上不僅使用系爭商標圖樣，並載明「臺灣總代理富航企業有限公司」，顯非正確之表示，無足反映被上訴人富航公司與上訴人間商品之真實及精確關係，且被上訴人二公司固同時間販賣系爭商標商品與其他品牌商品，卻不當標示系爭商標圖樣，足使相關消費者對於所購買之商品來源產生混淆誤認之虞，實際上亦有消費者誤認其所購置之商品來自上訴人，況被上訴人二公司於各百貨公司櫃位上直接標示系爭商標圖樣於專櫃招牌、看板、廣告燈箱、展示櫃、立牌，已將系爭商標圖樣結合於其銷售之袋包、旅行箱等商品，業屬商標之使用，而非僅在作為其商品之說明，是其使用顯非為銷售「I AM」系列商品而使用系爭商標之合理必要行為，已逾善意且合理使用之範圍。

(三)本案評析

本案於一審為成立指示性合理使用，其提到將本案之系爭商標「I AM」，與其他「PARTAKE」、「EMINENT」及「Sylvai-n」品牌之商品置於同一櫃進行販售，並在廣告文宣上將所有品牌並列之行為其屬被告銷售商品之商標、種類等說

明或指示，屬商標之指示性合理使用。被告確實使用「I AM」商標來標示自己有銷售此商標之商品，有構成指示性合理使用之可能，判決僅將此可能點出，惟其並未依照商標法逐條釋義中於指示性合理使用說明進行討論此使用「I AM」之商標是否為「必要之行為」。另被告並未將「I AM」標示用在其他商品上，惟仍有可能與其他品牌之商品有混淆誤認之情形，雖從商標法逐條釋義中，有將「使用結果不會造成相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤認之虞」作為指示性合理使用之成立要件，惟於一審判決仍肯認其成立指示性合理使用。

於二審法院，其於開頭即闡明「商標使用」與「指示性合理使用」為截然劃分之觀念。被告是利用「I AM」之商標表示自己販售其商品之服務有構成指示性合理使用之可能，同樣於該審法院其亦未探討使用他人商標行為是否有其必要性。惟其於認定被告此行為是否符合商業交易習慣之誠實信用方法之範疇，其所參酌之因素有被告所提供於消費者之保證卡上有標示「I AM」之商標且顯示被告仍為其總代理，容易使消費者有所誤會；其不當標示商標行為容易造成與被告所銷售她品牌之商品有所混淆誤認；且被告於專櫃招牌、看板、廣告燈箱、展示櫃、立牌所標示「I AM」之商標亦非屬合理必要。

三、兩案之比較

藉由前述本文所選兩則實務案例進行比較，其可以看出我國實務上於認定是否符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款之指示性合理使用時，主要從二要素進行判斷，一為「非作為商標使用」，二為「使用之結果是否造成混淆誤認之虞」。

「非作為商標使用」，雖從商標法第 36 條第 1 項第 1 款之有「非作為商標使用者」之文字，惟於商標法逐條釋義中，並未將此作為成立要件。於寶雅贈品案中，其因將實務上判斷有無作為商標使用之第四要件「使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思」進行判斷才符合「非作為商標使用」之要件；而於「I AM」，被告當然並未將「I AM」有表彰自己之商品或服務來源，其是利用此商標，表示自己販售商標權人商品之服務，此種使用亦有發揮他人商標之功能，是否就為

「非作為商標使用」尚有疑問。

「使用之結果是否造成混淆誤認之虞」，雖於商標法逐條釋義中，為判斷是否有無指示性合理使用之要件，為此要件尚有疑問。本文先為承認指示性合理用當然為「商標使用」⁶³²。惟有在第三人將他人之商標作為商標使用之前提，才使商標權人有商標法第 35 條之排他效力。於商標法第 35 條之條文「除本法第 36 條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意」，其亦表示商標法第 36 條為商標法第 35 條之例外規定，於第 1 款因其為「符合商業交易習慣之誠實信用方法」之合理使用，縱無須經由商標權人同意且第三人有造成混淆誤認之虞⁶³³，第三人仍得使用他人之商標⁶³⁴。而此時於判斷是否成立指示性合理用上，「使用之結果是否造成混淆誤認之虞」之判斷將有可能造成邏輯上之矛盾或者是毫無必要之過程。

第三節 歐盟與台灣實務判決對於商標誠實信用方法操作之比較

以下本文整理以及總結第四章關於歐洲法院與台灣實務判決對於商標誠實信用方法操作之情形，並比較兩者有何不同，可分為以下三點。

一、我國實務將「非作為商標使用」作為適用商標合理使用之前提

本文於本章歐盟部分每項之第一款的整理可以發現歐洲法院於在歐盟商標指令第 6.1 條各款有關「商標誠實信用方法」之認定的前提皆以落入商標指令第 5 條為前提⁶³⁵。而其也認為在認定歐盟商標指令第 6.1 條各款適用與否的惟一測試

⁶³² 因第三人使用此相同或近似他人商標之標示有發揮商標指示來源之功能。

⁶³³ 商標法第 35 條第 2 項之條文與商標法第 68 條相同，當他人使用商標權人商標有混淆誤認或混淆誤認之虞之情形，商標權人依商標法第 35 條有排他權之效力，第三人則依商標法第 68 條造成他人商標之一般侵害。

⁶³⁴ 李素華，同前註 383，頁 212。

⁶³⁵ 參本本章第一節第一項第一款。

就是第三人須以符合「產業或商業事務之誠實信用方法」使用該標示⁶³⁶。且歐洲法院也從歐盟商標指令之名稱進行推論，歐盟商標指令第 5 條之名稱為「商標權的效力」，歐盟商標指令第 6 條之名稱為「商標權效力的限制」，指令第 6 條之規定則是為了限制指令第 5 條商標權人的效力，其立法目的是為了調和於商品和服務自由流通之市場中商標保護的基本利益，並實現商標的必要功能⁶³⁷。由此可知，商標權人排他效力於指令第 5 條所規範，而指令第 6.1 條規範者當第三人之使用符合「產業或商業事務之誠實信用方法」時，則落入此類似避風港之條款，對商標權人之排他效力予以制衡。

回到我國實務判決對於商標法第 36 條有關商標合理使用條文之操作，不管是有關於表示自己姓名或名稱之合理使用或者是描述性或指示性合理使用，其適用之前提皆以「非作為商標使用」為適用之前提⁶³⁸，此應是從條文之規定而來⁶³⁹。而從該條規定之修法理由觀之，於民國 86 年修法前之商標法，其條文文義皆以「凡以普通使用之方法而……」，直到民國 86 年修法後，該條文變成「凡以善意且合理使用之方法，……，非作為商標使用者，不受他人商標專用權之效力所拘束」，才有「非作為商標使用者」之文字出現⁶⁴⁰。且於民國 100 年，將「善意且合理使用之方法」文字，因參照歐盟共同體商標條例第 12 條修正為「符合商業交易習慣之誠實信用方法」⁶⁴¹之此次修法仍未將「非作為商標使用者」之文字拿掉，從本文於本章第一節有關歐洲法院實務上操作之情形觀之，可以了解此次修法根本只參考其條文表象，而非真正了解歐洲法院實際上如何操作此款法條。又或許，我國實務操作會以「非作為商標使用」作為適用商標合理使用條文之前提，

⁶³⁶ 參本文本章第一節第二項第一款。

⁶³⁷ 參本文本章第一節第三項第一款。

⁶³⁸ 參本文本章第二節各項第一款。

⁶³⁹ 商標法第 36 條第 1 項第 1 款「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、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。」

⁶⁴⁰ 民國 86 年 4 月 15 日商標法第 23 條修法理由，同前註 101。(最後瀏覽日:2017/10/27)

⁶⁴¹ 民國 100 年 5 月 31 日商標法第 36 條修法理由，同前註 101。(最後瀏覽日:2017/10/27)

是因為如同前述⁶⁴²，從我國商標法之體例觀之，不管於維權使用或侵權使用之認定皆以商標法第 5 條所規範之「商標使用」作為前提，因此僅有第三人沒有「作為商標使用」之意圖或在非作為商標使用之前提下，才完全不會討論商標侵權可能是否成立，商標合理使用的條文才得以適用⁶⁴³。

但從我國商標法第 35 條、36 條之條文觀之，會發現將與前述之見解無法有邏輯一致之推論。商標法第 35 條其條文名稱為「商標權應經商標權人同意取得情形」，而商標法第 36 條之條文名稱為「不受他人商標權效力拘束之情形」。換句話說，商標法第 35 條之規範即為商標權人之排他效力的規範；商標法第 36 條則為不受商標權人排他效力之特殊情形，在未得商標權人同意，但因符合該條文所規範之特殊要件，因此縱未經商標權人之同意，在可能構成商標侵權使用之前提，仍不受商標權人之排他效力拘束為此本條規範之目的。那既然如此，為何須以「非作為商標使用」為適用商標法第 36 條之前提，本文難以理解並認同。

最後本文，從商標法第 36 條第 1 項第 1 款之三種情形分別觀之，撇除關於表示自己之姓名或名稱之合理使用以及描述性合理使用之限制，指示性合理使用為係指第三人以他的商標指示該他人的商品或服務，此種使用方式，係利用他人商標指示他人商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的內涵或用途等，因此於此款合理使用之型態其仍是發揮他人商標之指示來源功能，且從商標法逐條釋義中對比描述性使用的要件說明，於指示性合理使用之要件說明，其並未提到像於描述性合理用之要件操作中須以「非作為商標使用」為其適用的要件⁶⁴⁴，惟於我國法院於實務上之操作仍以「非作為商標使用」作為適用指示性合

⁶⁴² 參本文第二章第三節第一項第二款第二目。

⁶⁴³ 此為本文試從當初立法者之於商標法第 36 條第 1 項第 1 款之條文中有「非作為商標使用者」之文字的想法為何。或許當初立法者之想法為雖第三人所使用之標示與已註冊商標相同或近似，但其並未有將此標示作為商標使用之意圖，僅僅只是單純的使用而已。又或許商標法第 36 條第 1 項第 1 款之「非作為商標使用者」之文字僅是要與商標侵權成立之前提作為一截然劃分，因商標侵權成立之前提為「商標使用」，而商標法第 36 條第 1 項第 1 款之合理使用即非構成商標侵權，所以為「非作為商標使用」。

⁶⁴⁴ 參本文第二章第三節第二項第二款。此亦是本文於本章第一節歐盟部分於各款誠實信用方法一直不斷重複指令第 6.1 條各款之適用以符合指令第 5 條為前提之原因，歐洲法院於三款特殊要件之判斷上並未因此有何不同。對比我國於商標法逐條釋義中，與描述性合理使用之說

理使用之前提⁶⁴⁵，惟一之解釋應為忠於法條文義操作。

由以上本文之說明，可以發現不管從修法理由中其所參考之之外國立法例或從商標法第 35 條、36 條之條文兩相對照以及條文名稱之推論，亦或先只單看指示性合理使用於商標法逐條釋義中要件之說明皆可得出於商標法第 36 條第 1 項第 1 款中有關合理使用之條文有「非作為商標使用者」之文字應為錯誤之立法，本文建議將「非作為商標使用者」之文字予以刪除，以免於商標法第 36 條第 1 項第 1 款之適用上會有困難。

二、「符合商業交易習慣之誠實信用方法」之定義

從本文於前點所述，「符合商業交易習慣之誠實信用方法」之文字是於民國 100 年修法參照歐盟共同體商標條例第 12 條修正而來，其是為了使原「善意且合理使用之方法」之要件更為明確。而參本文於本章之第二節各項第二款所整理之「符合商業交易習慣之誠實信用方法」時，可以發現大部分之實務判決常把「非作為商標使用」與「符合商業交易習慣之誠實信用方法」之見解畫上等號⁶⁴⁶，惟於民國 100 年商標法第 36 條之修正是在條文仍有「非作為商標使用」之文字仍在之情形下，為使「善意且合理使用」更為明確之修正，如此要件之定義為「非作為商標使用」，豈不是於同一條文有重複文字之情形。而於另外大部分之實務判決見解則是將「符合商業交易習慣之誠實信用方法」解釋成視行為人有無刻意攀附他人商標之舉動⁶⁴⁷、搭便車者⁶⁴⁸，致影響公平競爭秩序⁶⁴⁹亦或以有無攀附他

明相比較，指示性合理使用似無「非作為商標使用」要件之適用，似與合理使用之條文文義不同，因此以商標使用和非作為商標使用之疑義則顯現出來。惟歐洲法院於「關於指明商品或服務用途之限制」此條款之操作中，於馬普報告中建議其於一開始就不能將其認定為侵權行為，亦即非落入指令第 5 條之範圍，參董延茜，同前註 620，頁 22-28。

⁶⁴⁵ 參本章第二節各項第一款。

⁶⁴⁶ 如於同前註 358 中之智慧財產法院 102 年度民商上字第 19 號民事判決，錠崧案；同前註 413，章光 101 案之二審判決。

⁶⁴⁷ 同前註 355，力行案；同前註 588，老爸咖啡案。

⁶⁴⁸ 同前註 588，老爸咖啡案。

⁶⁴⁹ 同前註 603，泡泡染案。

人商譽，是否造成混淆誤認⁶⁵⁰。其皆用反面之方式來說明何謂不符合商業交易習慣之誠實信用方法，但這些定義不就是不要對原商標權人之商標有侵權之行為。

從歐洲法院見解觀之，其對於「須符合產業或商業事務之誠實信用方法」有定義上之說明，認為其本質上即是有第三人有責任以合宜之行為面對商標權人的法定權益。因此歐洲法院根據此定義延伸出各款項之「符合產業或商業事務之誠實信用方法」，不管是於關於自己姓名之限制的兩項判斷⁶⁵¹；又或者是關於使用商品或服務特徵說明限制中之兩要件⁶⁵²，以及須特別注意公眾對於該標示之感知；亦或是關於指明商品或服務用途限制中之負面表列方式⁶⁵³。其對於各款之限制條款有更為細緻之參考因素，雖然個案所要考量之情形為何，仍須交由各內國法院對於個別案件進行通盤考量，但歐洲法院也藉由對於先決裁決問題的回答，提供方向上之解答。雖學者認為依歐洲法院所累積起來之見解仍不夠明確，惟其卻可以提供我國實務一相對明確的方向⁶⁵⁴。

我國實務判決所列出之見解並非毫無意義，行為人如有刻意攀附他人商標之舉動、搭便車者，致影響公平競爭秩序或有無攀附他人商譽，造成混淆誤認之情形，確實非符合「商業交易習慣之誠實信用方法」。但卻未見判決有爭對各項合理使用之類型提出相關之應特別注意之要件。於每個各案中皆有需特別通盤考量之情形，但卻與對各種合理使用的類型提出特別考量要件或方向是不妨礙的，或許在未來於智慧財產局針對商標法第 36 條第 1 項第 1 款提出相關之審查基準⁶⁵⁵，以方便實務於操作合理使用條款時，可以有更為明確的方向。

⁶⁵⁰ 同前註 357，寶雅案。

⁶⁵¹ 參本文本章第一節第一項第二款。

⁶⁵² 參本文本章第一節第二項第二款。

⁶⁵³ 參本文本章第一節第三項第二款。

⁶⁵⁴ 其認為誠實信用方法應為一客觀性之標準，並提出其認為之標準為此一該非難之行為應為於該產業或專業上的合理之人認為此行為非為一誠實信用方法。誠實信用方法強調與商標權人接觸後之反應以及是否遵循商標權人所制定之於合理時間內的合理要求。舉指令第 6.1 條(a) 款為例，如何認定第三人之行為是否符合為一誠實信用方法，其必須留一適合所有產業能合理調查該名字是否已有他人使用。*Supra note 491, at 291-293.*

⁶⁵⁵ 學者採相同見解，參謝國廉，同前註 151，頁 154。

三、三種合理使用類型之特殊要求

於歐洲法院之判決中，可以看出於各款有關誠實信用方法之限制，皆有特別須考量之因素或特別要件之要求，如於關於使用自己名字限制中，須對於該標示發揮之功能僅為識別公司名稱亦或跨足到商品識別來源功能的灰色地帶進行確認；於關於使用商品或服務特徵說明之限制中，歐洲法院也提出共享要件之概念，因不具先天識別性之標示，他人仍有使用之權利，因此，此條款常會被引用，話雖如此，仍須有一定之限制，第三人使用此相同或近似之標示進行說明須與其所行銷商品或服務之特徵有所關連，如無此特別限制，商標權人之權利將形同虛設；另於關於指明商品或服務用途之限制，當第三人使用相同或近似之標示並非提供自己商品或服務之完整用途或資訊的惟一方式，即其不符合必要性，第三人不能援引此條款進行抗辯。

回到我國實務判決，於顯示自己名稱之合理使用與描述性使用的類型中，仍主要以「顯著性」之有無作為主要之判斷標準；而於指示性合理使用，於大部分的判決中大多僅提到「被告使用該商標是為表示抽獎之贈品來源」⁶⁵⁶或「被告使用該商標說明於其專櫃中有販賣該品牌之商品」⁶⁵⁷，惟此方法是否具有「必要性」，鮮少於我國實務判決中看到對此要件有進行說明⁶⁵⁸。

於商標法合理使用的適用上之原本考量即是因為給予商標權人較大之排他權利，但因為公益性之考量於符合特殊要件之情形下，才能給予對抗商標權人之排他權利。而於我國實務判決則完全觀察不出有操作各條款中特殊要件的情形，所以常於上下級審之判決常會有完全不同之判決結果。或許可藉由參考歐洲法院針對指令第 6.1 條各款限制之操作，使我國合理使用之各類型有更為細緻之操作，減少實務判決無法有一較為明確的標準進行判斷。

⁶⁵⁶ 同前註 357。

⁶⁵⁷ 同前註 629。

⁶⁵⁸ 於智慧財產局所發布之商標法逐條釋義中，於指示性合理使用之說明中亦有提到「必要性」此要件。

第五章 結論

商標使用之規範於我國商標法制中無疑貫穿整部商標法，尤其在商標侵權與否之判斷上面扮演舉足輕重之角色。雖於我國商標法之商標使用規範於商標法第 5 條，其置於整部商標法總則規範之中，惟其所影響到之條文不僅於此。光就商標侵權之部分，與其有關之條文就有商標法第 35 條、36 條、68 條、69 條、70 條、95 條、97 條等一系列之條文。於第二章本文將歐盟商標指令與我國商標法進行法規範上之比較；於第三章、第四章本文整理歐洲法院與我國實務有關商標侵權使用、誠實信用方法之相關判決，了解於歐洲法院如何操作相關法條，以及我國實務上之操作會發生哪些問題。以下本文分為三部分，第一部分整理於我國商標法於法律規範面上會有那些缺失；第二部分則整理我國實務操作上所遇到之問題；第三部分則為本文綜合前面法律規範面與實務操作面之建議所擬的「商標法部分條文修正對照表」，將商標侵權使用相關法規所需改進之處整理出來，期能提供之後商標法修法上的建議。

一、法律規範面

以下本文列先列出主要二點，雖於第二章第三節中尚有比較出其他法規範面上的不同，本文將於本章第二部分實務操作面上再一同說明。

(一)商標法第 35 條所規範之商標權效力不夠完整，應將商標法第 70 條第 1 款之著名商標特殊保護規範納入

我國商標權之效力規範於商標法第 35 條，屬商標權之保護規範，當商標經註冊後則有此條文所規範之排他效力，如造成該條第 2 項情形應經商標權人同意，如未經由商標權人同意而有該條第 2 項之情形則侵害他人之商標權。

我國商標法第 35 條之商標權效力其條文文字與商標法第 68 條商標之混淆誤認規定完全相同。惟針對著名商標之特殊保護規範並未包含在商標法第 35 條商標權效力之規範中，僅有規範在商標法第 70 條第 1 款之規範中。此將會造成以

下兩個問題，一為從整部商標法之體系規範觀之，商標權人依商標法第 35 條第 2 項主張權利之前提，須第三人有構成商標法第 5 條之商標侵權使用，惟當第三人對商標權人之著名註冊商標所為之侵害為商標法第 70 條第 1 款所規範的特殊侵權態樣時，第三人是否仍須有構成商標法第 5 條所規範之商標侵權使用為前提則有疑義；第二個問題為不管是從商標法第 35 條之「商標權應經商標權人同意取得情形」、第 36 條之「不受他人商標權效力拘束之情形」的條文名稱⁶⁵⁹觀之，又或是從商標法第 35 條第 2 項之條文內文「除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意」觀之，似有商標法第 35 條第 2 項所規範之三款情形才有商標法第 36 條規範之適用，而商標法第 70 條第 1 款之特殊侵權態樣並未規範在商標法第 35 條第 2 項之規範之中，則會有著名商標特殊侵權規範是否仍有適用商標法第 36 條之疑問。

反觀歐盟商標指令規範，其並無此問題⁶⁶⁰，因為不管是針對一般商標之侵權保護或是著名商標之特別保護規範，其皆規範於歐盟商標指令第 5 條之商標權效力規範之下，而歐盟商標指令第 6.1 條即為商標誠實信用方法之規範，因此不管是一般商標混淆誤認之保護或針對著名商標之特殊保護規範皆有商標誠實信用方法之適用，應無疑義。

因此，如未經由修法將商標法第 70 條第 1 項第 1 款之情形納入商標法第 35 條第二項之商標權效力規範之下，前述之兩個問題將無法解決。

(二) 商標法第 36 條合理使用之三種類型應分三款進行規範

我國商標法第 36 條有關合理使用之規定「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、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。」從其文字上之規範似可分為三種合理

⁶⁵⁹ 條文名稱參照立法院法律系統，同前註 101。

⁶⁶⁰ 因歐洲法院於認定是否構成商標侵權是依「Céline 四步原則」進行檢驗，其商標侵權之檢驗方式與我國不同，故不會有第一個問題。

使用類型，即(1) 自己之姓名、名稱；(2) 其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地；(3) 其他有關商品或服務本身之說明之三部分，惟於修法理由和商標法逐條釋義中卻說明合理使用之類型僅有描述性使用與指示性合理使用兩種。且此兩款合理使用類型共用商標法第 36 條第 1 項第 1 款之方式非為明顯的分成兩部分，而是共用全部條文文字。而關於表示自己姓名或名稱之合理使用類型於條文中本有所規範，卻漏未在修法理由及商標法逐條釋義中說明，導致對於我國有關合理使用之類型上有所誤會。為使三種合理使用類型能更為明確，應將三種合理使用類型分開規範，並參照歐盟商標指令第 6.1 條僅將共同要件即「以符合商業交易習慣之誠實信用方法」共同規範即可，非如現在之條文以一款之文字內容希能包含所有商標合理使用之類型。

二、實務操作面

以下本文主要列出三點我國於操作商標侵權使用相關條文上所遇到之問題，前面兩點分別為商標侵權使用之細部操作與商標合理使用之細部操作，並直接於每點最後提出本文所認為之解決方法；而第三點為本文針對於第一章研究動機所提到期能藉由本論文對於歐盟與台灣法制及實務操作面上之比較對「商標使用是否作為商標侵權之一前提要件」做一回應。

(一)商標侵權使用之細部操作

以下本文依照我國商標法第 5 條所歸納出來之三要件分別論述。

1. 「為行銷之目的」要件常被實務認為是主觀要件，因此其標準較為浮動且有時將其限縮在有償的販賣或銷售行為致「贈品使用」無法被認為商標使用

我國商標法第 5 條之規範「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標」中之「為行銷為目的」之要件因受限為「目的」二字常被視為主觀要件其認定標準較為浮動且於實務上也常將此要件限縮於有償的販賣或銷售行為，有限縮「商標使用」成立之可能。

參考歐洲法院對於相似要件「交易過程中使用」(in the course of trade)之解釋，其只要是為獲得經濟利益的商業活動，而非私人事務，將此要件作為公私領域劃分之客觀要件即為已足。

2. 使用商標之積極行為應為例示而非列舉之規定

我國商標法第 5 條之規範「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」中所列之四款行為，不管由修法沿革、文義解釋與其他商標法條文之立法方式對照之，得出此應為列舉之規定，而非例示規定，於實務上之操作將大為限縮使用商標之積極行為的樣態。

類似之規範於歐盟商標指令第 5.3 條可以觀之，參考歐洲法院 Google France 案提出指令第 5.3 條並非以窮盡列舉商標權人禁止他人使用行為之見解，惟有將使用商標之積極行為解釋成例示規定才能涵蓋千變萬化之商標使用行為。惟此只能藉由修法或智慧財產局針對此要件於商標法逐條釋義中作出特別之解釋才得以解決。

3. 「足以使相關消費者認識其為商標」以「顯著性」作為認定商標侵權成立之主要判準似非毫無疑義

從本文於第三章第二節第二項第三款之整理可以發現「足以使相關消費者認識其為商標」主要以是否有「顯著性」作為主要的認定標準，且此要件於認定是否成立商標使用至關重要⁶⁶¹。此認定標準如於認定商標權人是否有商標維權使用並無問題，維持自己商標，使其保有識別性之使用本為商標權人之義務。但如果

⁶⁶¹ 學者認為，此要件為商標使用概念之實質。在任何商業過程或交易階段「產生足以使相關消費者認識其為商標」發揮其表彰功能之使用行為，皆應為商標法上所稱之商標使用。黃銘傑，同前註 145，頁 182。

在認定是否構成商標侵權使用時，也「要求」第三人需有識別性的使用標示才有可能構成，實難相信有哪一個第三人會輕易放過如此好規避構成侵權使用成立之機會？

「足以使相關消費者認識其為商標」之要件相對於上述兩要件，幾乎為每次法院判斷該案之標示是否作為商標使用時一定會審查之要件，換句話說，其判斷準則對於法院認定是否構成商標使用至關重要。惟依照前段所述，以「顯著性」作為主要判斷標準，將會造成第三人能輕易規避被認定為作為商標使用。於商標侵權使用之認定時，僅要判斷第三人所使用之標示，在符合前述兩要件之前提下，「有」或「存在」與他人相同或近似之標示即已足⁶⁶²，換句話說，於商標侵權使用之認定應為寬認使否「作為商標使用」，否則將使千變萬化之侵權態樣無法進入商標侵權之判斷體系，使商標侵權使用無法作為一具篩漏功能的前提要件，此或許是實務判決無法將「商標使用」作為一具有篩漏功能要件的原因，仍須於判斷「商標使用」並無成立後，再為判斷混淆誤認之虞是否成立。惟本應在商標使用作為具有篩漏功能之前提要件時，是否有造成商標指示來源功能被破壞應留到商標侵權判斷時再進行判斷。以「顯著性」作為是否「足以使相關消費者認識其為商標」之判準應為商標維權使用之認定標準，不應張冠李戴作為商標侵權使用是否構成之準則，否則將大為限縮商標侵權使用成立之可能。

（二）商標合理使用之細部操作

以下本文針對商標合理使用於實務上之操作建議可以分為以下三點。

1. 「非作為商標使用」文字造成商標法第 36 條有適用上之困難

因於我國商標法第 36 條第 1 項第 1 款之條文中有「非作為商標使用者」之文字，於實務判決之操作上，不管是有關於表示自己姓名或名稱之合理使用或者是描述性合理使用或指示性合理使用，其適用之前提皆以「非作為商標使用」為

⁶⁶² 李素華，同前註 383，頁 206。而學者認為如能於商標侵權認定商標使用是否成立時，不應以顯著性之有無認定侵權行為人是否有商標使用，商標法第 70 條第 2 款之情形無疑屬一般商標侵權之範圍內，無須另外為規定，本文見解與之相同。

適用之前提⁶⁶³。

惟以「非作為商標使用」作為適用商標合理使用之前提會有什麼問題，此須連同本文前述之第三點一起觀之，如於認定商標侵權使用之「足以使相關消費者認識其為商標」要件是以顯著性為主要的判斷標準，相較於其他兩要件，此要件於每次判斷是否成立商標使用，法院一定會進行認定，而此將會大幅限縮商標使用成立之可能。當又將此商標使用作為認定商標侵權之前提要件，商標合理使用本是為與商標法第 35 條商標權效力所互相制衡，而其適用又是以「非作為商標使用」為前提，此時的商標合理使用到底是為何而存在？

或許前段說明不夠明瞭，此時需連同商標法第 35 條、36 條一起觀之，從整部商標法體系觀之，依照商標法第 5 條之認定商標侵權使用成立，而其又有商標法第 35 條所列之排他效力的三款情形，商標一般侵權即為成立。此時參照商標法第 35 條、36 條之條文名稱⁶⁶⁴以及對照各自的條文文義，商標法第 35 條之排他效力之規定為當第三人使用與商標權人相同或近似之標示而有所列三款之情形，應經「商標權人同意」，換句話說，未經商標權人同意，商標權人有權排除他人使用與自己商標相同或近似之標示。而商標合理使用為在符合「商業交易習慣之誠實信用方法」且又符合三款特殊類型之特別要件時，縱第三人使用與商標權人商標相同或近似之標示又未經商標權人同意，其仍不受商標權人所拘束。所以怎會在「非作為商標使用」成立之前提時，才去認定商標有構成合理使用的可能呢？

參考類似條文體系，參照歐盟商標指令第 5 條及第 6 條也可以得出類似上述之解釋⁶⁶⁵，或許歐洲法院於認定商標侵權是否成立並未以商標使用作為前提要件，而是以「Céline 四步要件」進行認定，仍無礙整部商標法或商標指令體系之一貫解釋。本文甚至可以直接斷言「非作為商標使用者」為一錯誤之立法，於未來修

⁶⁶³ 參本文第四章第三節的結論之第一點。

⁶⁶⁴ 商標法第 35 條其條文名稱為「商標權應經商標權人同意取得情形」，而商標法第 36 條之條文名稱為「不受他人商標權效力拘束之情形」。

⁶⁶⁵ 參本文第四章第三節結論第一點之說明。而我國商標法第 35 條、第 36 條第 1 項第 1 款之條文對應於歐盟商標指令條文即第 5 條與第 6 條。

法時應予刪除，否則商標法第 36 條之操作是否能與商標法第 35 條配合達到商標法維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之目的似有疑義。

2. 「符合商業交易習慣之誠實信用方法」與「非作為商標使用」之要件須分開

於我國實務判決之操作中，可以發現大部分之實務判決常把「非作為商標使用」與「符合商業交易習慣之誠實信用方法」之見解畫上等號⁶⁶⁶，為其是否如此，本文先從修法歷程觀之。

於商標法第 36 條第 1 項第 1 款之條文「符合商業交易習慣之誠實信用方法」此要件是於民國 100 年，將「善意且合理使用之方法」參照歐盟共同體商標條例第 12 條所做之修正，而其所修正之前身條文為「凡以善意且合理使用之方法，……，非作為商標使用者，不受他人商標專用權之效力所拘束」。不管於修正之前身或修正之後的條文「凡以善意且合理使用之方法」或「符合商業交易習慣之誠實信用方法」從不等於「非作為商標使用」。

而在參考民國 100 年修法「符合商業交易習慣之誠實信用方法」所參考為歐盟共同體商標條例第 12 條⁶⁶⁷。而本文於第四章第一節各項中第二款所整理之「誠實信用方法所考慮之因素」觀之，可以發現歐洲法院對於此要件之定義為本質上即是有第三人有責任以合宜之行為面對商標權人的法定權益⁶⁶⁸，並非所謂之「非作為商標使用」。

不管從修法歷程或是從民國 100 年修法理由追本溯源找到其所參考之歐盟共同體商標條例第 12 條以及歐洲法院對其之解釋，「符合商業交易習慣之誠實信用方法」與「非作為商標使用」兩要件從不應該畫上等號。而「符合商業交易習慣之誠實信用方法」此要件應緊扣其定義，依照各種不同之合理使用之特殊類型整理出何謂「第三人有責任以合宜之行為面對商標權人的法定權益」，才能真正發揮此要件之功能。

⁶⁶⁶ 參本文第四章第三節之第二點。

⁶⁶⁷ 歐盟商標共同體規則與歐盟商標指令之內容大多相同，而修法理由中所參照之歐盟共同體商標條例第 12 條其對照於歐盟商標指令之條文即為第 6 條。

⁶⁶⁸ 而其根據各款所延伸出需特別判斷之細部要素參本文第四章第一節各項第二款之說明。

3.各款合理使用之特殊要件於操作上須更為注意

從本文整理歐洲法院對於三款有關誠實信用方法之操作，除了「須符合產業或商業事務之誠實信用方法」此要件隨著各款限制應特別注意之地方有更為精細之操作外，於各款之操作上皆有特殊之要求。不管於關於使用自己姓名之限制中，提出須一再確認公司名稱是否經由一再使用而跨越至商標指示來源功能；亦或於關於使用商品或服務特徵說明之限制中，有關共享要件的概念；又或者於關於指明商品或服務用途之限制中，因第三人仍是使用他人商標之指示來源功能說明其自己產品用途，因此須特別注意此方法是否符合「必要性」之原則。

而回到我國實務上之操作，甚少看到於適用各款合理使用時，有針對各種合理使用類型有特殊要件之要求。縱於商標法逐條釋義中，針對指示性合理使用類型之要件說明中，有提到「必要性」的要求，惟於實務判決之操作中，卻幾乎沒看到法院對此要件進行說明與認定。實務判決操作多以「顯著性」之有無認定是否「足以使相關消費者認識其為商標」，而此多為認定是否構成商標使用之主要判準，而當其認定無顯著性被認為非作為商標使用時，多會被認定為「關於使用自己姓名或名稱之合理使用」或「描述性合理使用」；於指示性合理使用之認定情形相同，當無顯著性被認為非作為商標使用，而如於該案件中確實為使用他人商標說明自己產品或服務用途時，其多無進行「必要性」的認定，卻因其「非作為商標使用」則成立指示性合理使用。

商標權相對於著作權與專利權有其特殊性⁶⁶⁹，經由商標權人不斷延展，其商標權有可能受到永久之保護。但其排他效力相對著作權與專利權則較弱，因其涉及維護市場公平競爭秩序。換句話說，縱有使用他人商標於市場上的情事，只要無礙於公平競爭的法秩序，當無商標法介入的需要，商標權人更不得對他人主張法律的救濟⁶⁷⁰。而商標法第 36 條所規範之各種合理使用的類型，即是立法者考

⁶⁶⁹ 相對於商標權，專利權與著作權更注重本身權利範圍之界定，如他人侵害到此權利範圍將被認定為侵權。參沈宗倫，商標使用與著名商標之保護，「商標使用」規範之現在與未來，元照出版有限公司，初版一刷，頁 257，2015 年 4 月。

⁶⁷⁰ 沈宗倫，同前註 669，頁 258。

量到雖第三人有可能侵犯到商標權依商標法第 35 條規範所有之排他效力，惟因考量涉及維護市場公平競爭秩序，商標權人之排他權利相對弱化，給予第三人有使用與商標權人商標相同或近似標示之空間。而各種合理使用之類型中皆有其需特殊之考量要件，而此要件通常則隱含偏向涉及維護市場公平競爭秩序，所以相對弱化商標權人權利之原因。或許我國立法者或實務於對商標法第 36 條第 1 項第 1 款之修法或操作上，能使三種合理使用之文字更為明確外，其特殊考量要件也能於實務上進行操作，而非以「非作為商標使用」作為適用我國合理使用條款的主要判準。

(三)商標使用於實務操作仍無法作為一全面之前提要件

從商標法第 5 條置於整部商標法總則之位置，應可以明顯看出，商標侵權成立之前提為商標使用應無疑問。惟從我國實務判決之整理，發現有部分之實務見解⁶⁷¹並無法將商標使用之成立與否完全作為具篩漏功能的前提要件，不管商標使用是否成立，其仍會進行後續混淆誤認之虞的認定。原因為何不難想像，從前述(一)商標侵權使用之細部操作所整理之三點情形⁶⁷²，可以發現我國於商標使用成立與否之認定非常嚴格。換句話說，如果將商標使用作為一具有篩漏功能之商標侵權的前提要件，將會使商標侵權之成立難如登天，使商標權人之權利輕易被第三人所侵害。從另一角度觀之，商標法第 36 條合理使用條款之適用，因有「非作為商標使用」文字，須以「非作為商標使用」為成立要件，其實也不難想像，因商標使用之成立已如此困難了，如果也要求合理使用之適用須為商標使用為前提，其並無達到維護市場公平競爭秩序之目的⁶⁷³。

參考歐盟商標指令第 5 條、第 6 條之條文規範以及本文於第四章第一節各項第一款歐洲法院之操作，於認定該案所使用之標示是否符歐盟商標指令第 6.1 條各款之「誠實信用方法」之三種條款時，會發現在適用指令第 6.1 款是以符合指

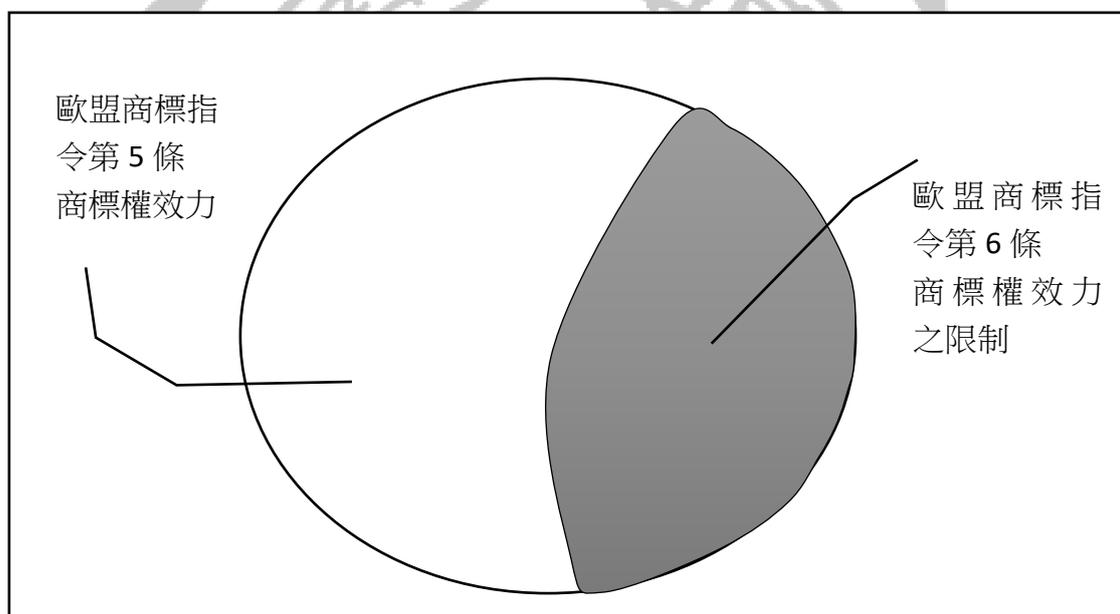
⁶⁷¹ 參本文第三章第二節第一項第二款。

⁶⁷² 尤其是第三點「足以使相關消費者認識其為商標」以顯著性為主要的認定標準。

⁶⁷³ 此非表示本文贊同商標法第 36 條第 1 項第 1 款之條文中有「非作為商標使用者」之文字，以及實務上操作以「非作為商標使用」為前提是正確的。

令第 5 條為前提。除了實務操作之肯認外，另從條文名稱與指令第 6.1 條之立法目的觀之⁶⁷⁴，亦可以發現，只要影響或可能影響商標功能即會落入指令第 5 條之範疇，因此其落入範圍的認定是寬鬆的，而指令第 6.1 條有關誠實信用方法亦非進行嚴格的認定。此原因為何，如嚴格進行商標侵權之認定，商標權人之權利將無法受到實質的保護，至於商標誠實信用方法之規範於認定上，商標法相對專利法與著作權法，尤其重視維護市場公平競爭秩序，因此於指令第 6.1 條將成為一避風港才能反過來避免商標權人之禁止，可見兩條文所規範之權利人間的相互協調與制衡⁶⁷⁵。

圖 2 歐盟實務操作之商標權效力與商標權效力之限制的關係圖



從前述兩相比較即可發現，我國商標侵權使用之認定與商標合理使用適用之間的問題為實務無法將商標侵權使用全面作為前提要件之原因。如商標侵權使用為具有篩漏之前提要件，如無商標使用之成立則無侵害商標權的可能，商標權人不得依商標法第 35 條主張排他效力，而商標法第 36 條第 1 項第 1 款之規範又以非作為商標使用為適用要件。此時兩條文非但不能相互協調與制衡而是各自於商標權效力之框架下畫上兩個小圓圈，彼此並無交集，喪失此兩條文原本制定背後

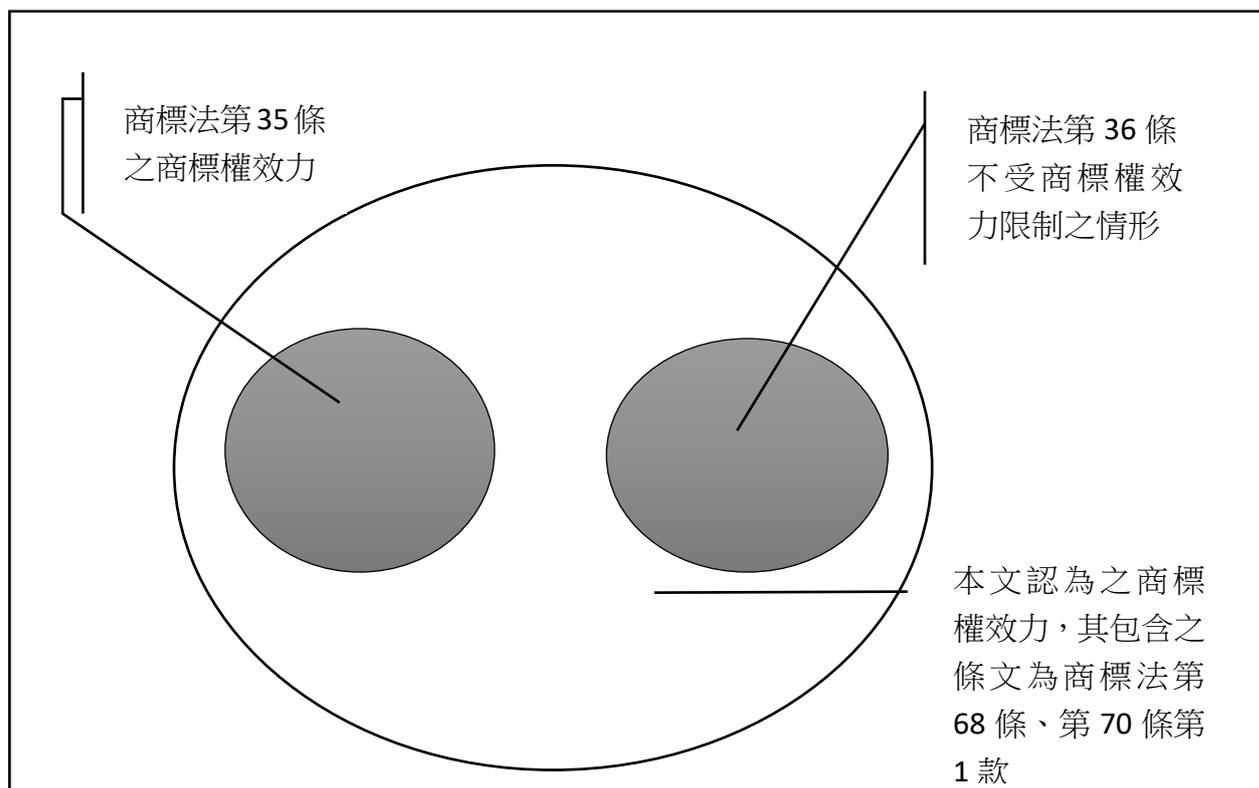
⁶⁷⁴ 參本文第四章第三節之第一點。

⁶⁷⁵ 許曉芬，同前註 200，頁 159-160。

的目的。就是因為如此，部分實務仍無法遵循整部商標法之邏輯將商標使用完全作為認定商標侵權之前提要件。

圖 3 台灣實務操作之商標權效力與商標權效力之限制的關係圖⁶⁷⁶

⁶⁷⁶ 針對此台灣實務操作之關係圖(請參考次頁之關係圖)，本文有幾個前提須先進行說明。於灰色圓圈之一，其所代表為「商標法第 35 條之商標權效力」，其所表示之範圍為如於實務操作以商標法第 5 條作為一具篩漏功能之前提要件也就是本文第三章第二節第一項第一款之肯定見解的部分。而如同本章於實務操作上建議之第一點中可以觀之，因我國實務於認定商標使用是否成立之各個要件的標準過於嚴格，所以如將商標使用作為一前提要件所顯現出之商標權效力將會如圖本文所繪之灰色圓圈般非常小。而本文認為應屬於商標權效力之白色圓圈的部分，其所包含的條文有商標法第 68 條一般商標侵權之部分與商標法第 70 條第 1 款針對著名商標特殊侵權保護的規範，本文則針對此兩條文分別說明。先從商標法第 68 條部分進行說明，雖商標法第 68 條規範與商標法第 35 條之條文文字完全相同，為何白色圈部分仍比前面所述灰色圈大如此多，原因為本文將白色圈的商標法第 68 條其並非有將商標使用作為一具篩漏功能的前提要件，也就是本文第三章第二節第一項第二款之否定見解的部分。換個角度觀之，如果現實務操作是採取肯定見解時就會有在商標法第 35 條之灰色圈部分外之白色圈部分(商標法第 68 條之部分)的範圍並未被納入商標權效力的範圍，也是本應納入保護範圍，卻應法制與實務操作之闕漏而漏未納入。如實務是採取否定見解時，此時灰色圈外之白色部分(商標法第 68 條之部分)就會為實務操作而劃入商標權效力的範圍。簡而言之，此商標權效力會因實務操作採取肯定或否定見解而有所不同。另外於商標法第 70 條第 1 款之商標權效力部分，雖其是針對著名商標之特殊保護規範，為何其仍應納入商標權之效力規範之內，最主要之原因為縱所有著名商標之前身皆為一般商標，且當著名商標有受混淆誤認之損害時仍回到一般侵權規範進行主張。惟針對著名商標之特殊侵權類型之保護仍屬商標權效力規範之下，當第三人對著名商標有造成特殊侵權之侵害時，商標權人仍得依商標法對第三人主張不得為之並請求損害賠償，那此不列入商標權之效力規範下的原因為何，本文甚為不解。且參考歐盟商標指令第 5.2 條之規範，其亦是將對著名商標之特殊保護列入商標權效力規範之下，也惟有如此才能解決本文於本章第一部份法律規範面之第一點所列出之兩個問題。惟現有之商標法第 35 條並未有規範到商標法第 70 條第 1 款之情形，因此其當然是位於白色圈之範圍而非於灰色圈內。



最後本文在此作一結論，對比歐盟商標指令與歐洲法院於實務上之操作，在回到我國法制與實務操作進行反思，從整體商標法體系觀之，將商標使用作為侵權成立之前提並無問題。惟於實務之操作上不將商標侵權使用之認定標準放寬以及於適用商標合理使用時將「非作為商標使用」要件拿掉，如仍以商標使用作為商標侵權成立之前提將造成對商標權人權利之受損，亦無法達成商標合理使用是為維護市場公平競爭秩序而為調和商標權人權利之目的。換句話說，商標使用作為商標侵權認定之前提並無問題，有問題的是對其認定標準過於嚴格，會導致商標侵權成立過於困難而侵害商標權人之利益過鉅。而當商標權人之權利已過於弱勢，商標合理使用之規定又以「非作為商標使用」為適用要件，其所謂維護市場公平競爭秩序而要調和商標權人之權利之目的根本無法達成，因兩者之間根本並無交集的可能。惟有確實將商標使用於商標侵權認定之各要件於實務上操作標準重新樹立，並於商標法第 36 條第 1 項第 1 款合理使用條文中之「非作為商標使用者」文字刪除，於適用該條款也不以「非作為商標使用」為適用要件，我國商標法整體體系之建立與實務上之操作應能達到一致。

三、商標法部分條文修正對照建議表

以下表格為本文綜合本章前兩部分即法律規範面與實務操作面之意見，所擬的商標法部分條文修正對照表也是本文認為於商標法條文上應修法之部分，其所包含之條文為商標法第 5 條、第 35 條、第 68 條。

商標法部分條文修正對照表

表 4 商標法部分條文修正對照建議表

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條</p> <p>商標之使用，指為行銷之目的，<u>有下列情形之一</u>，並足以使相關消費者認識其為商標：</p> <p>一、將商標用於商品或其包裝容器。</p> <p>二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。</p> <p>三、將商標用於與提供服務有關之物品。</p> <p>四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。</p> <p><u>五、其他使用商標之行為。</u></p> <p>前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。</p>	<p>第五條</p> <p>商標之使用，指為行銷之目的，<u>而有下列情形之一</u>，並足以使相關消費者認識其為商標：</p> <p>一、將商標用於商品或其包裝容器。</p> <p>二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。</p> <p>三、將商標用於與提供服務有關之物品。</p> <p>四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。</p> <p>前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。</p>	<p>一、原條文規定於文義上會讓人誤以為商標使用之行為僅限條文所列之四種態樣，因此將原條文中之「而」字予以刪除。</p> <p>二、原條文中所列四款之商標使用行為應為例示規定，惟於原條文中並未有概括條款，有其他商標使用行為未被原所列四款行為涵蓋之可能。因此，此次修正增訂第五款為概括條款，以免有掛一漏萬之情形發生。</p>
<p>第三十五條</p> <p>商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商</p>	<p>第三十五條</p> <p>商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商</p>	<p>一、著名商標之特殊侵權規範是針對著名商標之特殊保護。其</p>

<p>標權。</p> <p>除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：</p> <p>一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。</p> <p>二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>四、<u>明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。</u></p> <p>商標經註冊者，得標明註冊商標或國際通用註冊符號。</p>	<p>標權。</p> <p>除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：</p> <p>一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。</p> <p>二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>商標經註冊者，得標明註冊商標或國際通用註冊符號。</p>	<p>態樣與一般商標的混淆誤認之保護並不相同，如第三人有造成著名商標混淆誤認的情形仍回到一般商標保護規範，惟不代表著名商標之特殊保護規範不屬於商標權效力範圍內。而於原條文第二項所列之商標權效力規範並未包含著名商標之特別保護情形。為釐清效力規範之範圍，爰參考二〇一五年十二月十六日歐盟商標指令第十點一條、第十點二條規定，將一般商標權保護和著名商標權特殊保護規定在指令第十條商標權之效力規範的同一條文中，因此此次修法將商標法第七十條第一款之著名商標特殊侵權規範納入商標法第三十五條第二項第四款之商標權效力規範之內，使商標權效力更為明確且完整。</p> <p>二、如此一來，可以解決以下兩問題，一為因現原條文中並未包含著名商標特殊保護為商標效力之範</p>
---	---	---

		<p>圍，將造成著名商標特殊保護是否仍以成立商標法第五條所規定之商標使用為前提之疑義，且此於現法院實務操作上也有肯否之不同見解；二為原條文第二項之文字為「除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意」，因原條文中並未將著名商標特殊保護納入商標權效力之範圍內，依原文文義之解釋，會有著名商標特殊侵權規範是否會有商標法第三十六條所規範抗辯條款之適用。因此，本次修法將針對著名商標特殊保護列入商標權效力規範之中，將能解決上述兩個問題。</p>
<p>第三十六條 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束： <u>一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法且為下列三種情形之使用：</u> <u>(一)表示自己之姓名、名稱。</u> <u>(二)表示其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性產地或其他有關商品或服務特徵之說明。</u></p>	<p>第三十六條 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束： <u>一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、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。</u> <u>二、為發揮商品或服務功</u></p>	<p>一、於原條文中，將三種合理使用置於同一款項內並共用同一文字，因而使人誤以為合理使用之類型僅有描述性合理使用與指示性合理使用兩種(參照民國一百年五月三十一日商標法第三十六條之修法理由和經濟部智慧財產局所公</p>

<p>(三)此使用是為了識別或提及有關商標權人的商品或服務，特別是於有必要指明商品或服務用途之情形下使用。</p> <p>二、為發揮商品或服務功能所必要者。</p> <p>三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。</p> <p>附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。</p>	<p>能所必要者。</p> <p>三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。</p> <p>附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。</p>	<p>布商標法逐條釋義民國一〇六年一月版，頁 138)，惟於現行法院實務操作仍有關於表示自己之姓名或名稱之合理使用類型。因此，此次修法將三種合理使用類型分別規範，僅將其共同要件「以符合商業交易習慣之誠實信用方法」共同規範。</p> <p>二、此次修法將三種合理使用類型分別予以規範，表示自己之姓名或名稱之合理使用類型本於原條文中即予以規範，惟因於民國一百年五月三十一日之商標法第三十六條的修法理由說明合理使用之類性僅有描述性合理使用與指示性合理使用兩種，應是將本為表示自己之姓名或名稱之合理使用歸類於描述性合理使用的類型之中，此次修法則將其與描述性合理使用之規範文字予以分開，以免產生類似之爭議；於描述性合理使用之類型中，除將原屬於表示自己之姓名或名稱之合</p>
---	--	--

		<p>理使用之文字另予以規範以外，原條文中「其他有關商品或服務本身之說明」無法精確表達描述性與指示性合理使用之差別，容易使人產生誤會。描述性合理使用，應是所爭執之商標或標示本不具先天識別性，但因商標權人之使用而取得後天識別性，惟原本該商標或標示之原本所代表的意思為被公眾常使用，與公眾利益有緊密的連結，商標權人之商標獨佔排他權利必須有所退讓。而此與指示性合理使用是第三人為了以他人商標指示他人商品或服務功能來表示自己所提供商品或服務本身之內容與用途不同。因此參照二〇一五年十二月十六日歐盟商標指令第十四點一條(b)款之規定「或其他商品或服務特徵之說明」(or other characteristics of goods or services)，修正為「或其他有關商品或服務特徵之說明」；於指示性合</p>
--	--	--

		<p>理使用之類型中，其規範文字本與描述性合理使用類型所共用，無法精確表達出此種合理使用之特殊性，參照二〇一五年十二月十六日歐盟商標指令第十四點一條(c)款之規定「此商標是為了識別或提及有關商標權人的商品或服務，特別是於有必要指明一商品或服務用途之情形下使用商標，尤其是作為附件或零件之用途」(the trade mark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular, where the use of the trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts)，修正為「此使用是為了識別或提及有關商標權人的商品或服務，特別是於有必要指明商品或服務用途之情</p>
--	--	---

		<p>形下使用。」</p> <p>三、將原條文中「非作為商標使用者」文字予以刪除。其原因有二，一為商標法第三十六之條文名稱為「不受他人商標權效力拘束之情形」，而商標權之效力規範於商標法第三十五條，該條條文第二項的文字為「除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意」，反面解釋即為，如符合商標法第三十六條條文所規範之特殊情形，縱侵犯到商標權人第三十五條之商標權效力，並未得商標權人同意，是被允許的。而商標法第三十五條條文為商標權人因其已註冊商標所取得之獨佔排他權利，如第三人侵犯到該條文第二項所列之範圍，商標權人得以依商標法第三十五條、第六十八條及其他商標侵權之相關條文予以制止並請求損害賠償，實屬商標侵權體系之重要條文。而商標法第五條於民國一百年</p>
--	--	--

		<p>五月三十一日的修法理由提及商標使用可分為商標維權使用與商標侵權使用。換句話說，於商標侵權體系中，即是第三人「使用與商標權人所註冊商標相同或類似之標示」而侵害到商標人之商標權的排他效力，商標權人才得以主張其商標權利，怎會於商標法第三十六條該條文屬於商標法第三十五條商標權人排他效力之免責條文的適用前提竟為「非作為商標使用者」；二為於民國一百年五月三十一日之修法其參考二〇〇九年二月二十六日歐洲共同體商標條例第十二條規定將「善意且合理使用之方法」修正為「符合商業交易習慣之誠實信用方法」，而於該歐洲共同體商標條例第十二條條文並未有類似「非作為商標使用者」等語，可見該次修法只參考歐洲共同體商標條例第十二條條文之表象，而未將「非作為商標使用</p>
--	--	--

		者」之文字予以刪除。
--	--	------------

表格來源:本文作者自行整理





參考文獻

一、中文資料（依姓氏筆畫順序排列）

（一）書籍

1. 汪渡村，商標法論，五南圖書出版股份有限公司，三版一刷，2012年10月。
2. 林洲富，商標侵權與損害賠償研究，智慧財產法院，第一版，民國102年11月。
3. 洪德欽、陳淳文主編，歐盟法之基礎原則與實務發展(上)，臺大出版中心，初版，2015年5月。
4. 許曉芬，智慧財產權法比較研究—歐洲觀點，元照出版有限公司，初版第二刷，2014年10月。
5. 陳昭華，商標法之理論與實務，元照出版有限公司，初版一刷，2013年2月。
6. 曾陳明汝，商標法原理，學林文化事業有限公司，修訂再版，2004年1月。
7. 黃銘傑 主編，「商標使用」規範之現在與未來，元照出版有限公司，初版一刷，2015年4月。
8. 謝銘洋，智慧財產權法，元照出版有限公司，五版一刷，2014年8月。

（二）期刊

1. 王敏銓、扈心沂，商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第○九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決，月旦法學雜誌，第185期，頁151-169，2010年10月。
2. 王敏銓，商標使用——從形式論與脈絡論的觀點看，智慧財產權，第187期，頁5-28，2014年7月。
3. 王德博，商標合理使用之判斷基準，智慧財產權月刊，第151期，頁27-54，2011年7月。
4. 宋旭東，商品名稱主要部分與他人註冊商標近似且突出使用的應認定構成侵權——“前列康”訴“乾列康”侵犯商標專用權案評析，第2011卷5期，頁46-50，2011年10月。
5. 沈宗倫，商標侵害法理在數位時代的質變？——以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討，政大法學評論，第123期，頁343-405，2011年10月。
6. 許忠信，論著名商標之沖淡行為與作商標使用行為之區別—94年度智上易字第5號判決評析，月旦裁判時報，第4期，頁93-101，2010年8月。
7. 陳冠中，著名商標與公司名稱之糾葛，萬國法律，第205期，頁35-41，2016年2月。
8. 陳昭華，以他人商標指示自己零件或配件用途之合理使用，月旦法學教室第

- 177 期，頁 29-31，2017 年 7 月。
9. 陳龍昇，網路服務提供者商標間接侵權責任，中原財經法學，第 33 期，頁 193-253，2014 年 12 月。
 10. 黃銘傑，公司名稱之人格權保護與商標法、公平交易法間之糾葛——評台灣高等法院九十六年上更(一)字第一二六號「東森不動產仲介經紀有限公司」vs. 「東森建業不動產仲介經紀股份有限公司」判決，月旦法學雜誌，第 160 期，頁 191-213，2008 年 9 月。
 11. 黃銘傑，商標先使用權之效力範圍——評智慧財產法院九十八年度刑智上易字第四十號判決，月旦法學雜誌，第 204 期，頁 162-179，2012 年 5 月。
 12. 黃銘傑，贈品行為與商標之使用——評智慧財產法院九十九年度民商上字第六號判決，月旦法學雜誌，第 216 期，頁 174-193，2013 年 5 月。
 13. 董延茜，歐盟商標制度檢討——馬普報告重點介紹，智慧財產權月刊，第 163 期，頁 5-47，2012 年 7 月。
 14. 蔡惠如，「商標使用」於商標法體系之重要性，檢察新論，第 10 期，頁 41-53，2011 年 7 月。
 15. 謝國廉，網路關鍵字廣告之商標權侵害爭議——評析美國與歐盟實務對於商標使用之界定，科技法學評論，第 9 卷 2 期，頁 1-43，2012 年。
 16. 謝國廉，以比較法之視角論商標誠實使用：以歐盟法與我國法為中心，中正財經法學，第 8 期，頁 114-161，2014 年 1 月。
 17. 謝銘洋，歐洲商標制度之最新發展趨勢，國立臺灣大學法學論叢，第 21 卷 2 期，頁 457-483，1992 年 6 月。
 18. 謝銘洋，智慧財產權：第四講——智慧財產權之重要國際規範，月旦法學教室，第 3 期，頁 134-140，2003 年 1 月。

(三)碩士論文

1. 吳佩芝，商標維權使用與侵權使用之研究，輔仁大學財經法律學研究所碩士論文，民國 102 年 7 月。
2. 洪珮嫻，網路關鍵字廣告商標侵權爭議之探討，國立中正大學財經法律研究所碩士學位論文，民國 105 年 6 月。
3. 翁偲函，比較廣告在不公平競爭規範與商標法之交錯——以我國及歐盟為中心，東海大學法律學研究所碩士論文，民國 105 年 11 月。
4. 郭泓志，論商標侵權之商標使用要件，國立中正大學財經法律研究所碩士學位論文，民國 104 年 5 月。

二、外文資料

(一)Periodicals

1. Alice Blythe, Internal company emails: should the inclusion of trade marks be regarded

- as use in the course of trade or a private matter?, E.I.P.R. 2014, 36(2), 106-111(2014).
2. Alice Blythe, A useful test for trade mark use: an analysis of current CJEU guidance and the difference between defining use online and offline, E.I.P.R. 2016, 38(9), 563-569(2017).
 3. Po-Jen Yap, Honestly, neither Celine nor Gillette is defensible!, E.I.P.R. 2008, 30(7), 286-293 (2017).

三、網路資料

1. 商標法逐條釋義，106年1月版，經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285165&ctNode=7049&mp=1>。(最後瀏覽日:2017/10/27)
2. 陳文吟譯，巴黎公約解讀，經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=207098&ctNode=6780&mp=1>。(最後瀏覽日:2017/10/27)
3. 與貿易有關之智慧財產權協議，經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=207100&ctNode=6780&mp=1>。(最後瀏覽日:2017/10/27)
4. 立法院法律系統，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>。(最後瀏覽日:2017/10/27)

四、判決

(一)我國判決(依判決字號排序)

1. 臺北高等行政法院 96 年度訴字第 313 號行政判決。(96/12/27)
2. 最高行政法院 98 年度判字第 1487 號行政判決。(98/12/10)
3. 智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字 2 號刑事判決。(99/06/28)
4. 臺灣桃園地方法院 100 年度智易字第 35 號刑事判決。(101/02/03)
5. 臺灣新北地方法院 100 年度智易字第 36 號刑事判決。(100/11/30)
6. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 30 號民事判決。(101/03/14)
7. 智慧財產法院 100 年度民公訴字第 5 號民事判決。(101/10/16)
8. 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 1 號民事判決。(100/05/18)
9. 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 10 號民事判決。(100/10/31)
10. 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 15 號民事判決。(101/02/29)
11. 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 21 號民事判決。(100/11/16)
12. 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 27 號民事判決。(101/03/16)

13. 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 30 號民事判決。(101/04/06)
14. 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 43 號民事判決。(101/03/07)
15. 智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號民事判決。(101/01/05)
16. 臺灣雲林地方法院 101 年度智易字第 7 號刑事判決。(102/07/31)
17. 最高法院 101 年度台上字第 902 號民事判決。(101/06/20)
18. 智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 4 號刑事判決。(101/04/11)
19. 智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 30 號刑事判決。(101/05/24)
20. 智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 110 號刑事判決。(102/02/27)
21. 智慧財產法院 101 年度民公上字第 6 號民事判決。(102/10/24)
22. 智慧財產法院 101 年度民專上字第 12 號民事判決。(101/11/29)
23. 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 2 號民事判決。(101/07/13)
24. 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 18 號民事判決。(101/11/30)
25. 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號民事判決。(102/01/24)
26. 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 24 號民事判決。(103/06/25)
27. 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 30 號民事判決。(102/04/24)
28. 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 35 號民事判決。(102/05/17)
29. 智慧財產法院 101 年度民商上字第 3 號民事判決。(101/09/27)
30. 智慧財產法院 101 年度民商上字第 7 號民事判決。(102/11/21)
31. 臺灣新北地方法院 102 年度智訴字第 12 號刑事判決。(104 /10/23)
32. 臺灣臺北地方法院 102 年度智易字第 65 號刑事判決。(103/11/18)
33. 智慧財產法院 102 年度行他訴字第 5 號行政判決。(103/03/13)
34. 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 72 號刑事判決。(102/12/13)
35. 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 75 號刑事判決。(102/11/28)
36. 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 78 號刑事判決。(102/12/05)
37. 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 81 號刑事判決。(102/12/26)
38. 智慧財產法院 102 年度民著上字第 22 號民事判決。(104/01/28)
39. 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 6 號民事判決。(102/06/13)
40. 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 9 號民事判決。(102/10/08)
41. 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 19 號民事判決(104/05/05)
42. 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 32 號民事判決。(103/05/21)
43. 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 50 號民事判決。(103/05/15)
44. 智慧財產法院 102 年度民商上易字第 2 號民事判決。(102/06/13)
45. 智慧財產法院 102 年度民商上字第 1 號民事判決。(102/08/29)
46. 智慧財產法院 102 年度民商上字第 3 號民事判決。(103/02/20)
47. 智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決。(104/02/12)
48. 智慧財產法院 102 年度民商上字第 15 號民事判決。(103/05/22)
49. 智慧財產法院 102 年度民商上字第 19 號民事判決。(103/01/09)
50. 最高行政法院 103 年度判字第 659 號行政判決。(103/12/11)

51. 最高法院 103 年度台上字第 1361 號民事判決。(103/07/04)
52. 智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決。(103/11/05)
53. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 90 號民事判決。(104/12/28)
54. 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 23 號民事判決。(104/02/26)
55. 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 26 號民事判決。(103/11/28)
56. 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 32 號民事判決。(104/01/27)
57. 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 37 號民事判決。(104/05/25)
58. 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 38 號民事判決。(104/03/16)
59. 智慧財產法院 103 年度民商訴字第 48 號民事判決。(104/04/29)
60. 智慧財產法院 103 年度民專上更(一)字第 6 號民事判決。(104/04/16)
61. 智慧財產法院 103 年度民商上字第 4 號民事判決。(103/12/25)
62. 智慧財產法院 103 年度民商上字第 11 號民事判決。(104/09/17)
63. 智慧財產法院 103 年度民商上字第 16 號民事判決。(104/09/24)
64. 臺灣新北地方法院 104 年度智易字第 59 號刑事判決。(105/02/25)
65. 最高法院 104 年度台上字第 973 號民事判決。(104/05/29)
66. 智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 15 號刑事判決。(104/06/25)
67. 智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 66 號刑事判決。(104/11/27)
68. 智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 103 號刑事判決。(105/03/31)
69. 智慧財產法院 104 年度民著上易字第 12 號民事判決。(105/05/12)
70. 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 23 號民事判決。(104/12/29)
71. 智慧財產法院 104 年度民商訴字第 13 號民事判決。(105/01/29)
72. 智慧財產法院 104 年度民商訴字第 22 號民事判決。(105/04/19)
73. 智慧財產法院 104 年度民商訴字第 31 號民事判決。(105/05/24)
74. 智慧財產法院 104 年度民商上字第 2 號民事判決。(105/04/07)
75. 智慧財產法院 104 年度民商上字第 11 號民事判決。(105/03/10)
76. 智慧財產法院 104 年度民商上字第 16 號民事判決。(105/08/30)
77. 智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 2 號民事判決。(105/03/10)
78. 最高行政法院 105 年度判字第 394 號判決。(105/07/28)
79. 最高法院 105 年度台上字第 81 號民事判決。(105/01/14)
80. 智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 17 號刑事判決。(105/06/02)
81. 智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 25 號刑事判決。(105/10/24)
82. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 9 號民事判決。(105/12/15)
83. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 16 號民事判決。(105/12/15)
84. 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 5 號民事判決。(105/06/24)
85. 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 22 號民事判決。(105/11/25)
86. 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 24 號民事判決。(106/03/31)
87. 智慧財產法院 105 年度民商上字第 12 號民事判決。(106/02/16)

(二)歐洲法院(依年份排序)

1. 判決

- (1) CJEU, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport,C-251/95.(11 November 1997)
- (2) CJEU, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation,C-39/97.(29 September 1998)
- (3) CJEU, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik,C-63/97.(23 February 1999)
- (4) CJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV,C-342/97.(22 June 1999)
- (5) CJEU, General Motors Corporation v. Yplon SA,C-375/97.(14 September 1999)
- (6) CJEU , Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed,C-206/01.(12 November 2002)
- (7) CJEU, Robelco NV v. Robeco Groep NV, C-23/01.(21 November 2002)
- (8) CJEU, Michael Hölterhoff v. Ulrich Freiesleben,C-2/00.(14 May 2002)
- (9) CJEU, Adidas-Salomon AG, formerly Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd,C-408/01.(23 October 2003)
- (10) CJEU, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH,C-100/02.(7 January 2004)
- (11) CJEU,Anheuser-Busch Inc. v. Budjovický Budvar, národní podnik,C-245/02.(16 November 2004)
- (12) CJEU, The Gillette Company,Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy, C-228/03.(17 March 2005)
- (13) CJEU, Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,C-120/04.(6 October 2005)
- (14) CJEU , Adam Opel AG v. Autec AG,C-48/05.(25 January 2007)
- (15) CJEU, Céline SARL v. Céline SA,C-17/06.(11 September 2007)
- (16) CJEU, adidas AG, adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV,C-102/07.(10 April 2008)
- (17) CJEU, O2 Holdings Limited,O2 (UK) Limited v.Hutchison 3G UK Limited,C-533/06.(12 June 2008)
- (18) CJEU, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07.(27 November 2008)
- (19) CJEU, L'Oréal SA,Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV,Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd,C-487/07.(18 June 2009)
- (20) CJEU, Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA, Google

France SARL (C-236/08) v. Viaticum SA, Luteciel SARL, Google France SAR (C-237/08) L v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08). (23 March 2010)

(21) CJEU, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd v. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, C-324/09. (12 July 2011)

(22) CJEU, Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, C-323/09. (22 September 2011)

2. 意見書

(1) Opinion of Advocate General, Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik. (26 November 1998)

(2) Opinion of Advocate General, Robelco NV v. Robeco Groep NV. (21 March 2002)

(3) Opinion of Advocate General, Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed. point 62. (13 June 2002)

(4) Opinion of Advocate General, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH. (10 July 2003)

(5) Opinion of Advocate General, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy. (9 December 2004)

(6) Opinion of Advocate General, Adam Opel AG v. Autec AG. (7 March 2006)

(7) Opinion of Advocate General, Céline SARL v. Céline SA. (18 January 2007)

(8) Opinion of Advocate General, adidas AG, adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV. (16 January 2008)