

從 Google 關鍵字廣告判決探討商標維權使用與商標侵權使用的區別

編目：智慧財產法

| | | |
|------|--|--|
| 出處 | 月旦法學雜誌，第 256 期，頁 91-101 | |
| 作者 | 劉孔中研究員 | |
| 關鍵詞 | 商標使用、商標維權使用、商標侵權使用、Google、關鍵字廣告 | |
| 摘要 | 1.商標法於商標使用基本概念之掌握並不全然正確，連帶影響智慧財產法院之判決對商標使用、商標侵權使用意義與功能，其與商標維權使用區別之認知。 2.本文以外國法比較及智慧財產法院對涉及 Google 關鍵字廣告之商標法案件為例，解說商標維權使用與侵權使用之區別。 | |
| 重點整理 | 案件事實 | 1.原告乃幸福空間商標之所有權人，主張被告 Google 公司於搜尋引擎上將原告之系爭商標出售予他人作為關鍵字廣告，企圖誤導搜尋原告公司特取名稱及商標「幸福空間」之消費者連結到訴外人之網站，更甚者，被告於接獲原告要求移除之函文後，又另將系爭商標作為關鍵字廣告銷售予訴外人。 2.原告遂依商標法第 61 條第 1 項、公平交易法第 30 條、第 31 條、民法第 184 條第 1 項後段、第 2 項規定，提起本件請求。 |
| | 本案爭點 | 商標維權使用與商標侵權使用之區別。 |
| | 判決理由 | 一、智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決：認為關鍵字是網路使用者鍵入，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爲，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爲。 二、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決：除維持上述認定外，更認為被告將「幸福空間」文字於內部程式作指令連結屬內部無形使用，非外在有形使用，不足以使相關消費者認識其為商標。本 |

| | | |
|-----------------------|------|---|
| <p>重點整理</p> <p>解評</p> | 判決理由 | <p>案經 Google 公司上訴，遭最高法院 105 年度台上字第 81 號判決駁回。</p> |
| | | <p>本案智慧財產法院該二項判決並未正確認識商標侵權及商標維權之區別，應加以檢討：</p> <p>一、美國商標法：</p> <p>(一)美國商標法第 32 條(1)(a)規定：任何人未經註冊商標權人同意，將該註冊商標與其自己商業活動作不當連結，作商業使用，因而可能造成混淆、錯誤或詐欺之結果時，構成商標侵權。同法第 45 條定義商業使用，然此條定義顯僅限於維持商標的使用（即商標維權使用）：在一般交易中善意使用，而不僅是出於維持權利的目的下使用。</p> <p>(二)第二巡迴上訴法院認定 Google 關鍵字廣告及建議工具構成系爭商標的(侵權)使用：</p> <p>1.2006 年 Rescuecom Corp. v. Google Inc.一案，原告為提供電腦服務之加盟型公司，透過再被告 Google 等線上廣告，銷售、提供服務，其擁有「Rescuecom」之註冊商標。</p> <p>本件中，原告向被告購買上開註冊商標為關鍵字廣告，惟被告同時利用關鍵字建議工具，建議原告競爭者購買上開商標，並將原告商標作為關鍵字出售給廣告主。當使用者鍵入「Rescuecom」將出現廣告主之廣告，而使競爭效益提升，原告因此主張商標受侵害而對被告提起訴訟。</p> <p>2.聯邦地院認為：廣告內容僅利用原告商標以標示商品或服務來源，此為內在使用，並不構成商業上使用；惟第二巡迴上訴法院認為地院見解有誤而撤銷，其認為因被告確有在銷售其廣告服務時向原告之競爭者展示、要約及販售原告之商標，且被告利用關鍵字推薦程式鼓勵他人購買原告之商標，如此已構成商標法第 45 條定義之商標使用，並非僅內部使用。</p> <p>二、歐盟商標法：</p> <p>(一)商標維權使用：</p> <p>1.歐盟商標規則第 15 條第 1 項規定，商標註冊後 5 年內無正當理由連續未在指定商品或服務</p> |

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| <p style="text-align: center;">重點整理</p> | <p style="text-align: center;">解評</p> | <p>「真實使用」註冊商標或連續五年停止使用，需承擔本法規定之後果。同條項第 1 款規定商標註冊後五年內無正當理由連續未在指定商品或服務真實使用註冊商標，歐盟商標局得依申請或在商標侵權的反訴廢止該商標。</p> <p>2.而據歐盟判決，真實使用必須是為自己商品或服務保留市場的使用；須在使用人外部使用；須考慮廣告、商品或服務的性質、市場特徵、商標使用的規模與頻率、相關市場等因素後的商業上正常使用。</p> <p>(二)商標侵權使用：</p> <p>1.歐盟商標規則第 9 條第 1 項、第 2 項規定，商標權人得禁止未經其同意之第三人在交易中，將與註冊商標相同之表徵在與註冊商標指定使用相同之商品或服務使用，但不得限制他人在歐盟商標申請日或優先權日之前已經取得的權利。</p> <p>2.歐盟最高法院對於 Google 關鍵字廣告案認為「向搜尋引擎業者購買與他人註冊商標相同的表徵作為關鍵字檢索服務的廣告主」，應為判例法所稱「在商業活動使用該表徵」。而法院認為「提供檢索服務的業者」，允許廣告主選擇與他人商標相同的表徵作為關鍵字、儲存該表徵、以此為基礎顯示其客戶之廣告，雖是交易中行為，但尚無法因此推論出業者本身構成歐盟商標規則第 9 條規定之「使用」，此結論亦不因服務提供者向客戶收費而改變。</p> <p>3.歐盟最高法院認為第 9 條之規定僅為例示商標權人得禁止之使用行為，不能因第三人出於廣告目的而使用的表徵未出現在廣告本身，即認非前述規定的在註冊商標指定使用之商品或服務上使用該表徵。尤其該規定之使用清單乃於電子商務及其導致的廣告全面出現前之產物，因而無法適用。</p> <p>三、我國商標法解析：</p> <p>(一)商標使用之規定於 2011 年修正後改列商標法第 5 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而</p> |
|---|---------------------------------------|---|

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！

| | | |
|------|----|---|
| 重點整理 | 解評 | <p>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。」</p> <p>1.修正前為概括規定，此次修正後似有意將商標使用改為窮盡列舉上述之四種態樣。然電子商務及廣告之態樣仍在發展中，商標使用實不應侷限於此。</p> <p>2.實務有認為商標使用行為須為外在、有形之使用，才足使相關消費者認識其為商標，因而造成表彰商品或服務來源發生混淆誤認等見解。然此與歐盟最高法院 Google 案之見解相反，且亦牴觸商標法第 5 條第 2 項立法理由。</p> <p>(二)立法對商標維權使用與商標侵權使用區別有認識錯誤，對此最高行政法院 101 年度判字第 597 號判決亦表示，單引商標法第 5 條不足以判斷商標維權使用，除考量該原則性規定外，其中一項客觀標準即「商標應對其指定商品或服務範圍內而為使用」，若商標權人所使用之商品或服務不在其所指定者，既不足以使一般消費者識別標示與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，難謂係為商標權人自己註冊商標之真正使用。</p> <p>(三)商標維權使用與商標侵權使用於法理上及本質上亦不同：維權使用者須有行銷商品或服務目的與標示商標之積極行為，足使相關消費者認識其為商標，以使用人須有表彰自己商品或服務來源之意思為要件，而侵權使用並不須此要件，否則惡意仿冒情形時，惡意仿冒商標之人將因欠缺表彰「自己」商品或服務來源之意思，不構成使用該被仿冒商標，甚不合理。又商標侵權使用涉及公共利益，故涵蓋範圍應大於偏個人權利的商標維權使用，而包括雖非維權使用但卻足使消費者混淆誤認之態樣（商標法第</p> |
|------|----|---|

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！

| | | |
|------|---|---|
| 重點整理 | 解評 | <p>70 條第 3 款規定)。</p> <p>四、展望： 智慧財產法院對商標侵權使用之誤解將導致搜尋引擎業者不需擔心其關鍵字廣告商標侵權等責任。而對不正競爭之損害賠償額，法院採信搜尋引擎業者之資料，然卻「無人得查核該資料」，因而所得出賠償金額低，對業者並無嚇阻、糾正作用。此關鍵字廣告之問題絕非僅為商標法之問題，更反應出無人得查核該等業者之資料，值得各界持續關注。</p> |
| 考題趨勢 | 區辨商標維權使用與商標侵權使用。 | |
| 延伸閱讀 | <p>一、劉孔中，〈關鍵字廣告之商標法與競爭法爭議－以 Google 為例〉，《月旦法學雜誌》，第 235 期，頁 69-92。</p> <p>二、許芸瑋，〈論搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標侵權責任－兼評智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決〉，《智慧財產權》，第 208 期，頁 40-67。</p> <p>※延伸知識推薦，都可在最多法學資源的【月旦法學知識庫】 www.lawdata.com.tw 立即在線搜尋！</p> | |

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！