

名師啟試錄

商標使用與關鍵字廣告

編目：商標法



主筆人：伊台大 碩士、律師資格

強調有系統、有效率的理解和記憶。在教學理念上，採用單點記憶後串聯的系統，屏除不會考不用念的部分，就法理的架構做整理，理解後操作而記憶，以最少的記憶空間換取最多的分數。

◎最新課程請點閱高點法律網 lawyer.get.com.tw

壹、概說

依商標法第五條規定：「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。」為何要特別界定商標使用的定義？來自於商標法設計係以壟斷某標示（文字、圖形、形狀、聲音、氣味等）禁止他人染指以維護商標之四種^{註1}功能：區別功能、來源功能、信賴功能、廣告功能，而為了確實讓此種壟斷能達成立法目的，就必須確保商標權人於壟斷標示後確實真的在把這個標示當商標來用（真實使用），所以權利人必須以本法規定的使用方法來使用該標示，才能維持其商標權，若未真實使用，則商標法無繼續維持其壟斷狀態的必要，得廢止之。故此種壟斷的使用被稱為「維權使用」。

又，商標法對於該標示的壟斷並非絕對地、全面地禁止他人使用，只有在某個範圍、某個種類的使用會被商標法壟斷，而此受壟斷的「使用方法的範圍」也就是可能造成他人侵害商標權的判斷範圍，故稱為「侵權使用」。總而言之，商標法保障、壟斷某範圍的使用方式交由權利人專用，權利人必須在此範圍中進行使用，才能維持其權利，加害人的使用

^{註1}李素華，〈商標權侵害之商標使用及善意先使用〉，《裁判時報》，2014年10月，頁39-40。

行爲必須落在此範圍中，才會構成侵權，故邏輯上，維權使用的使用範圍等同於侵權使用，所以商標法只需要定義一種「使用」，然而實際判斷時，維權使用跟侵權使用的認定標準時常還是有落差，且認定時有非常大的爭執空間。

本文就「商標使用」的類別與標準做整理，尤其考試上可以如何作答，並就近年來學說實務熱烈探討的關鍵字廣告問題做整理。

貳、商標使用相關問題

(一)概說：商標使用意義

1. 「行銷之目的」與「交易過程」

就商標使用之標準，實務上略以「商標之使用，須係商標權人本身或被授權使用人主觀上有為行銷於我國市場之目的，將該商標用於其指定之商品/服務或其他有關物件，或利用媒介物之行爲，足以認爲使用人在商業交易過程中真實的使用商標，且其使用有使相關消費者認識其商標之來源。」實務見解就商標使用詳列四個要件：（智財法院 99 年民商訴字第 2 號）(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) 須有標示商標之積極行爲；(4) 所標示者須足以使相關消費者認識其爲商標。然而，TRIPs 中則定義商標之使用及於「交易過程中」(in the course of trade) 使用商標致混淆誤認之虞的任何行爲，所以實務上爲了要將本法的「行銷之目的」與 TRIPs 中的「交易過程」接軌，於是在智財局編纂的商標法逐條釋義中明白表示，所謂「行銷之目的」與 TRIPs 第 16 條第 1 項所稱「交易過程」之概念類似。故雖「行銷之目的」看似主觀要件，然實務判斷時經常從客觀上商標是否在商業交易與商品流通過程中存在使用行爲爲斷。

2. 商標「使用」範圍及於再販賣等後階段交易行爲

須注意商標「使用」之認定並非只及於初次製造時的標示商標行爲，在標示人將商品出售後，該商品販賣、再販賣、再贈與等下游流通、交易、輸入、輸出行爲中，均爲商標「使用」效力所及。雖轉手販賣時，二手、三手再轉手人並無標示商標行爲（商標已然存在於商品上），但因其交易之商品上存有商標權人之商標、亦確實作爲商標使用，故再轉手人也會成立商標使用行爲，只是可能主張商標權耗盡而不構成侵權而已。此外，再轉手人如持有、陳列、出

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！

租等行爲，亦均可能構成本法之「商標使用」。

3. 「使用」之認定著重於實質判斷

本法第 5 條定義的使用中有四款使用態樣，其中第 2 款規定「持有、陳列、販賣、輸出、輸入」等五種亦屬商標使用行爲，而本規範文意上以「有下列情形之一」者，似屬列舉規定。然有學者見解認爲，依照 TRIPs 對商標使用之定義廣泛地包括：有償、無償、出租等移轉行爲，只要是爲追求經濟利益而於交易過程中使用商標，均可能構成商標使用，故第 5 條文義上較 TRIPs 規範之「使用」範圍更窄，對商標權人保護實有不足，故應將本條規定解釋爲例示規定，而非列舉規定爲妥^{註2}，惟文義上似難如此。

實務上似乎未注意到此一問題，然而在法院觸及商標使用之判斷時多會強調使用上「必須讓相關消費者認識其爲商標」，易言之，無論從何種管道取得商品或服務，消費者在取得、接收時，從其上附著的標示來看，可令相關消費者理解或判斷商品服務來源或出處時，就該當「足使相關消費者認識其爲商標」，故商標使用的概念應重在實質上消費者之認知，而非形式上的使用方法^{註3}。

(二) 維權使用與侵權使用

1. 概說：侵權「使用」=維權「使用」？

承前所述，商標使用分爲維權使用與侵權使用，惟二者在「使用」的判斷標準是否有別？實務見解分歧，如最高行 101 年判字第 597 號判決謂「已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱之爲商標之維權使用，而與商標受侵害之他人侵權使用，本質上有所不同」，明言二者不同。惟如智財法院 100 年民商上字第 7 號判決謂「關於本條商標之使用的概念貫穿整部商標法，此觀商標法第一章總則即於第 6 條明定商標之使用自明，且第 23 條第 1 項第 14 款…等，均規定有「使用」，解釋上應將之解爲「商標之使用」，並作爲其要件之一。是以從法體系解釋言之，無論於民事、刑事、行政訴訟，在探討維權使用、侵權使用時，應採同一之「商標使用」概念，均以第 6 條所定之商標使用概念爲中心。」然智財局編纂之商標法逐條釋義也謂：「二者判

^{註2}黃銘傑，〈贈品行爲與商標使用〉，《月旦法學雜誌》，2013 年 5 月，頁 185-187。

^{註3}同前註，頁 182。

斷使用商標行為之實質內涵並無不同。」現行法似將侵權使用與維權使用的「使用標準」做同一解釋。

有學說見解認為，侵權使用與維權使用在要件上有所不同，維權使用應有「使用人有表彰自己商品或服務來源之意思」之主觀要件，而侵權使用則不需要此要件，否則所有仿冒商標之人都欠缺表彰「自己」商品或服務來源之意思，不構成使用，則自不構成侵權，不合理之處甚為彰顯^{註4}。美國商標法也不包括使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思此一要件。

本文認為，本法第5條文義上雖不能推得表彰自己商品服務來源之意思，但事實上，學說見解與實務見解間所爭者似乎是一個中文文法的問題^{註5}，實務見解的「使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思」這句話，可以解釋成「自己」二字是僅修飾「商品或服務」，而非指「自己來源」，意即，這句話可解為「有意把自己的商品或服務標上來源」，也就是說，將「自己之商品或服務」當成一個名詞句，將「來源」當成另一個獨立的名詞，而「表彰來源於」自己商品、服務上」，至於商品服務的「來源」是自己來源，或是偽託他人來源，非本要件所問。而學說見解似將此句解為「將自己商品或服務」表彰「自己來源」也就是將「自己之商品服務來源」當成一整個名詞子句，看作「表彰自己之（商品或服務）來源」之意。而綜觀二說，如果直接把主觀要件去除，也無礙於商標使用的定義，也能使侵權使用與維權使用要件相同^{註6}。然而，本文見解於學界無足輕重，考生切莫參考，如考試上有特別問「商標使用於侵權使用或維權使用在判斷上是否相同」等類似問題，再詳列兩說論述，否則只需要簡單帶過並採「同一說」即可。

2. 維權使用

維權使用係指，取得商標權後，權利人必須要「真實使用」該商標，

^{註4}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》，第 235 期，2014 年 12 月，頁 79。

^{註5}可見中文文法的不精確造成許多溝通成本。

^{註6}然而實際判斷時，兩者本質還是有所不同，但這個不同點不見得會反應在「使用」的定義上，例如：維權使用必須要考量到使用「同一性」的問題，而侵權使用要考量「混淆誤認之虞」的問題，同一性與混淆誤認有時會回過頭來影響到「使用」的判斷，詳後述。

方得維持其商標權。依照商標法第 63 條規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」第 64 條規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」且使用上需具備「同一性」，才能維持商標權，否則會被廢止。^{註7}所謂「同一性」，係指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，可使消費者產生與原註冊商標相同之印象，即屬具有同一性，就實務案例來看，同一性的要求通常要比商標「近似」更為嚴格。此外，依實務見解，須於指定之商品或服務範圍內使用，方構成同一性。如僅於部分商品或服務使用，則其餘未使用部分將構成部分廢止事由。

3. 侵權使用

侵權使用係指，須以「識別商品或服務來源」的方式去使用一個商標標示，進而導致消費者混淆誤認，才會構成商標侵權，如果不是以商標方法去使用一個標示，而是把圖示當成單純的圖、文字說明或其他目的來使用，那就不會構成商標侵權^{註8}。然而，在判斷商標侵權之前，是否將「加害人是否構成商標使用」作為判斷的前提要件，意即，「商標使用」是否為商標侵權的獨立要件^{註9}？見解區分如下：

學說實務多數見解均將商標使用當作商標侵權的前提要件，如果不構成商標使用，就沒有判斷混淆誤認之虞的必要，即無侵權可言。但有學說見解認為，商標使用只是在判斷混淆誤認之虞的下位概念，作為混淆誤認之虞的參酌因素之一。而鑑諸美國商標法實務，絕大多數案件均對商標使用做廣義解釋，而是以混淆誤認之虞的參

^{註7}換句話說，你想要繼續獨占某個圖示，就必須要把該圖示當成商標來使用、讓消費者得以識別這個圖示是你的商標，你才有資格繼續獨占這個圖示。

^{註8}多數實務見解認為，構成商標侵權的前提就是被告有「侵權使用」原告商標，也就是將侵權使用當作第 68 條的前提要件，如果被告不構成侵權使用，就沒有判斷混淆誤認之虞的必要，但有學說見解認為，侵權使用只是混淆誤認之虞的下位概念，作為混淆誤認之虞的參酌因素之一。

^{註9}意即，將商標侵權的構成要件拆分為：1.加害人構成「商標使用」；2.致相關消費者混淆誤認之虞。

酌因素作為論證重點，其理由在於脈絡性決定參酌因素更能真實把握市場之情況，比僅以商標使用之決定論更能貼近市場之實情^{註10}。否定說的意思是在現實生活中，如何去使用商標的方法與會不會導致混淆誤認密不可分，甚至可以說是一體兩面，其實也可以把商標侵權的意義看作是「加害人導致消費者混淆誤認的使用方法」，如此一來特地先檢驗「是否構成侵權」，意義不大，甚至也不排除可能會出現「未使用商標」仍致混淆誤認（不過這部分也涉及混淆誤認的認定標準）。但現階段在考試上，由於比較少要求考生論證商標使用究竟是不是商標侵權的前提要件，故一般考到商標使用時不用特別拆分正反兩說，直接以肯定說帶過即可。

參、關鍵字廣告

(一) 關鍵字廣告的種類

關鍵字廣告係藉由網路使用者輸入特定關鍵字觸發特定廣告放送的廣告模式，即搜索引擎服務商將特定關鍵字售予出價最高者的企業後，採取以下三種常見的技術模式：

1. 付費排序廣告（將出價最高的企業優先排列於搜尋結果列表）
2. 內容導向廣告（當消費者搜尋該特定關鍵字時，系統自動將出價最高者企業的橫幅廣告列於最引人注目處）
3. 彈出式廣告（當消費者搜尋該特定關鍵字時，一旦消費者進入熱門網站，將自動彈出出價最高者企業的橫幅廣告）。^{註11}

(二) 關鍵字廣告問題的爭點：關鍵字廣告的出售者（通常是搜尋引擎平台業者）、購買使用者，就其出售行為或使用行為，是否係以「行銷之目的」而使用他人商標？進而，是否構成混淆誤認？

1. 問題意識：

- (1) 關鍵字本身不一定會出現在搜尋結果、廣告標題、廣告文案以及使用者的網站中。僅僅是作為找到網站的索引。
- (2) 平台業者是否可以未經商標權人同意出售關鍵字廣告？
- (3) 廣告業者或平台業者是否可以協助其平台使用者以關鍵字廣告

^{註10} 陳匡正，〈網路關鍵字廣告的商標使用爭議〉，《法令月刊》，65卷1期，頁37。
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》，第235期，2014年12月，頁78。

^{註11} 參照智財局商標法逐條釋義，102年版。

的方式行銷使用者的商品或服務？

(4)購買使用者可否未經商標權人同意用他人商標作為關鍵字來幫自己行銷？

2.關鍵字廣告是否構成侵權的判斷

(1)是否構成商標使用？

①購買使用者

如購買使用者在搜尋結果中出現的連結或文案中，並未使用關鍵字，則不構成商標使用，因此時「關鍵字」並不能直接表彰「廣告主」的商品或服務，消費者（使用搜尋引擎之人）能區分關鍵字與廣告主連結內容之不同。

如購買使用者提供的連結或廣告文案中出現了原告的商標或關鍵字，對消費者而言，關鍵字可能會產生連結廣告主商品或服務之效果，則可能構成商標使用。如智財法院 101 民商訴字第 24 號判決謂：「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，…此時方涉及該關鍵字是否為商標之使用。」但有肯定見解認為，消費者輸入關鍵字一定是對該關鍵字指涉的品牌有一定的認知，且此項認識會，隨著該品牌以及至少三個購買該品牌關鍵字的其他品牌業者顯示於搜尋結果的頁面進一步強化，而逐漸認識該關鍵字為商標，因此購買使用者購買關鍵字廣告之行爲，符合商標使用定義^{註12}。

②平台業者（出售關鍵字廣告之搜尋引擎）

多數見解認為搜尋引擎出售關鍵字廣告並沒有藉該商標銷售其在網路播放廣告之服務^{註13}，也就是其出售之「關鍵字」本

^{註12}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》，第 235 期，2014 年 12 月，頁 79-81。

^{註13}賴文智、顏雅倫，〈網路關鍵字廣告的法律問題〉，《網路資訊雜誌》，2001 年 1 月，52 頁。

身並不是在標榜其本身的「搜尋引擎」服務，故不構成商標使用。如智財法院 101 年民商訴字第 22 號判決謂：「關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害。」

但有學說見解認為，搜尋引擎業者以推薦、競價方式將權利人的商標以關鍵字的方式販售，屬於商業上使用。在 GOOGLE 案中，美國實務見解認為，被告在向他的客戶推銷關鍵字廣告的時候，確實有以商標權人的商標來兜售廣告的行為，包括：提供、展示、推薦，已足構成在「交易過程」中使用他人商標之行為^{註14}。

(2)如構成商標使用，是否致消費者混淆誤認？

①否定說

鍵入關鍵字之使用者不會因此而誤認或混淆廣告主的廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標權人所提供。消費者仍然可以分辨廣告主的廣告並非商標權人的廣告，不構成混淆誤認。歐洲多數實務見解均認為，對搜尋引擎的使用者而言，對原商標的商品服務來源，以及使用了關鍵字廣告的使用者商品服務來源之間，也不會構成混淆誤認，且商標權人的商品服務，也會出現在搜尋結果之中，不影響商標廣告功能。

②肯定說

美國實務見解認為，使用者使用關鍵字廣告，將使消費者在網路搜尋相關商品服務時，就搜尋結果列表中沒有標示「贊助商廣告、贊助商連結」的搜尋結果，會讓消費者搞不清楚哪些是廣告、哪些是實際的搜尋結果，造成消費者「初始興趣混淆」。即廣告主故意使用原告之商標，以獲取消費者最初的注意，縱使未造成實際的銷售混淆，亦屬構成混淆誤認之虞。（然而我

^{註14}劉孔中老師採肯定說，且搜尋引擎之行為可能減損關鍵字商標的識別性。參劉孔中，〈關鍵字廣告之商標法與競爭法爭議—以 Google 為例〉，《月旦法學》，第 235 期，2014 年 12 月，頁 82-88。另參考馮震宇，〈關鍵字廣告是否侵害商標權—智慧財產法院一〇一年度民商訴字第二二號判決評析〉，《月旦裁判時報》，2014 年 2 月，頁 72。

國實務見解不認為初始興趣混淆為「混淆誤認」^{註15})

3.我國多數學說實務採否定說。本文認為，肯定說亦有可採之處，退一步言，商標法處罰者可簡化為「利用他人商標行銷自己商品」之行爲，而購買或出售關鍵字廣告不正也是「利用他人商標的構成部分行銷自己商品」之行爲（雖難言會實際構成消費者混淆誤認商品服務來源，但仍不排除有此可能）？這個問題事實上揭示了新的商業模式對於商標法理的衝擊，恐怕機械化、教條化地適用商標法規已不符合現今交易模式所需，因此關鍵字廣告的銷售與使用是否構成商標侵權，持保留看法或許較能避免商標法適用僵化的結果，否則何以未於購買使用者的文案中見到商標文字，就不算構成「使用」？間接使用並非商標使用？何以初始興趣混淆並非本法之「混淆誤認」？究竟「商標使用」與「混淆誤認之虞」在現今實務見解的定義下是否真的能涵蓋其本質？這些問題都有待我國學說實務進一步討論。

^{註15} 智財法院 102 年民商訴字第 8 號判決。