



將商標使用在廣告或贈品上是否構成 維權使用之探討

陳昭華*

摘要

商標之使用可區分為維權使用與侵權使用，維權使用，係指商標權人為維持其權利所為之使用。而侵權使用，係指第三人侵害商標權所為之使用。二者均涉及「使用」，但其概念與認定則未必一致。我國商標法就商標使用訂有統一之定義性規定，但在維權使用時進一步要求應有符合一般商業交易習慣之真實使用。是否真實使用應如何認定呢？本文擬以在實務上較易產生問題的使用態樣：將商標使用在廣告上或贈品上為例，加以探討之，並藉以分析維權使用之認定原則，以供實務之參考。

關鍵字：商標使用、維權使用、侵權使用、真實使用、作為廣告使用、作為贈品使用、廢止、使用強制、商標未使用、虛偽使用

壹、前言

商標之使用可區分為維權使用(維持商標權利之使用)與侵權使用(侵害商標權利之使用)。維權使用，係指商標權人為維持其權利所為之使用。商標註冊後，取得積極之使用權，商標權人若不積極使用其註冊之商

收稿日：100年11月25日

* 輔仁大學財經法律系教授。非常感謝匿名審查者提供寶貴意見，使筆者受益良多！



標，不僅不能累積商譽，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。為避免商標權人長期不使用，妨礙他人申請及使用商標之權益，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。此種為維持商標權能持續受保護之使用，即為維權使用。而侵權使用，係指第三人侵害商標權所為之使用。由權利之性質看，前者涉及商標權積極使用之效力，亦即商標權人就經註冊之商標圖樣及指定使用之商品或服務有使用權，其未使用者，構成廢止商標之事由。後者則涉及商標權之排他效力，其範圍較前者為廣，可擴及近似商標或類似商品/服務上¹，故二者在效力上並不相同。至於就「使用」之意義看，維權使用與侵權使用均涉及「使用」，但二者使用之概念是否相同？各國立法例不一，有就維權使用與侵權使用之「使用」個別規定者，亦有統一規定者。我國於 2011 年 6 月 29 日修正通過，今（2012）年 7 月 1 日開始施行之商標法第 5 條於修正理由中明確表示該條應同時適用於維權使用與侵權使用²，故我國係屬統一規定者。且該條明確規定將商標用於與商品或服務有關之廣告亦屬商標使用（同條第 1 項第 4 款）。然何種廣告構成商標使用？由於廣告之

¹ 邵瓊慧，「商標侵權使用之判斷——兼論智慧財產法院最新見解」，智慧財產權，第 135 期，頁 8，2010 年 3 月。智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號判決：「『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 35 條第 1 項第 2、3 款、第 68 條第 1 項第 2、3 款所定情形），其範圍較『維權使用』為寬，且僅要求最低度之使用。」

² 修正理由：「商標之使用，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷，爰明定於總則，以資適用。」



方式甚多，除在媒體上宣傳外，亦可能以標示有商標之商品作為贈品以廣告者。如商標權人僅有將商標使用於廣告或贈品，之後完全未為銷售，是否構成商標之使用？又是否維權使用應如何認定？乃有疑義，爰就將商標使用在廣告上或贈品上是否構成維權使用加以探討之。

貳、將商標使用在廣告或贈品上之行為態樣

將商標使用在廣告或贈品上可能之行為態樣有下列五種：

- 一、僅將商標使用在廣告上：將商標使用在廣告上之型態很多，除作為商業廣告外，亦可能將商標做為比較廣告，然由於比較廣告涉及之問題甚為複雜，宜另文討論，因此在此僅就單獨作為商業廣告之情形探討之。
- 二、單純贈送附有商標之商品，但就贈品本身並無實際銷售行為者。
- 三、將商標使用在試用品上贈送，以促銷商品，但就該商品並無實際銷售行為：例如以洗髮精試用品，促銷洗髮精，但就洗髮精並無實際銷售行為者。
- 四、將商標使用在贈品上，以促銷標示有相同商標之其他種類商品，而無實際銷售行為：例如以標示有 A 商標之 X 類商品作為贈品，以促銷同樣標示有 A 商標之 Y 類商品或服務者。
- 五、將標示有商標之商品作為贈品，以促銷標示有其他商標的商品，而無實際銷售行為：例如以標示有 A 商標之 X 類商品作為贈品，以促銷標示有 B 商標之 X 類或 Y 類商品或服務，但就 A 商標之商品並無實際銷售行為。



以下將分別就以上五種態樣加以探討。惟在個案探討之前，宜先就商標之維權使用加以論述，之後再分別就上述五種態樣是否構成維權使用探討之。

參、維權使用之規範與認定

茲分別就國際規範、外國與我國之規範及實務見解探討之。

一、國際規範

(一) 保護工業財產權巴黎公約

保護工業財產權巴黎公約第 5 條第 C 項定有商標使用之規定：

- 「1. 倘任一國家規定註冊商標必須使用，則註冊商標之註銷 (cancelled)，應於商標權人逾合理期間無正當事由未使用商標，始得為之；
2. 商標權人所使用之商標與其於同盟國註冊之商標形式不同，惟未變更後者之識別性者，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，倘其使用不致使公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。」

第 1 款係規定註冊商標應使用，若商標權人逾合理期間無正當事由未使用者，構成註銷註冊之事由。其中「正當事由」，包括因法律或經濟因素，致無法於該國使用之情形，例如，法律禁止該物



品進口，或因戰爭致無法進口或使用。第 2 款規定，商標權人所使用之商標與其於同盟國註冊之商標形式不同，但未影響後者之識別性者，不致使註冊無效，亦不得降低其受保護程度。第 3 款規定，若某一商標為數個工商企業共有，不影響其在其他成員國申請註冊和取得法律保護，但以其使用不致使大眾混淆誤認亦不違反公共利益為前提。

(二) 與貿易有關之智慧財產權協定

關於商標之維權使用，與貿易有關的智慧財產權協定（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱 TRIPS）規定於第 19 條，其規定如下：

「若以使用為維持註冊之要件，須商標權人無正當事由繼續三年以上未使用，始得註銷（cancelled）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。商標之未使用非出於商標權人之意願者，例如該商標指定使用之商品或服務因進口限制或其他政府規定，應視為未使用之正當事由（第 1 項）。如他人之使用商標在商標權人監督之下者，其使用應視為該註冊商標之使用（第 2 項）。」

TRIPS 所定未使用之合理期間是繼續滿三年，但商標權人具有正當事由而未使用者，仍不得註銷其註冊。換言之，在因可歸責於商標權人之事由而未使用商標時，始得註銷商標之註冊。至於第 2 項「在商標權人監督之下」使用者，係指被商標權人許可使用者之使用而言。又未使用之正當理由，必須是非基於商標所有人之意志，而阻礙商標之使用者方可屬之，例如進口限制或其他國家之干預。



二、外國規範及實務見解

(一) 歐盟

歐洲共同體商標條例³之規定與上述國際規範相仿，但稱為「使用強制」(Benutzungszwang)。所謂使用強制，係指商標權人應將其商標標示於指定使用之商品／服務上，並在國內經濟生活上真實地使用⁴。其規範目的是避免商標權人單純地利用僅具形式的商標權主張權利，同時保留給新商標註冊者註冊之機會⁵。條例第 15 條規定：

「1.商標權人在商標註冊五年內，迄未將共同體商標在共同體境內真實使用於註冊之商品或服務上，或繼續停止使用逾五年者，共同體商標應依本條例之規定受處罰，但有正當理由未使用者，不在此限。

2.下列視為第一項意義下之使用：(a) 共同體商標僅以不同於註冊時之組成形式使用，但不影響商標之識別力者。(b) 在共同體境內，僅為了出口之目的，而將共同體商標標示在商品或其包裝上者。

3.經商標權人之同意而使用共同體商標者，視為商標權人之使用。」

由上可知，維權使用之關鍵在必須「真實使用」。何謂真實使用？根據歐洲法院向來所持之見解：商標之真實使用，係指其使用符合商標之最主要的功能而言。亦即商標可對消費者或最後購買人保障商品／服務之來源同一性 (Ursprungsidentität)，並可與其他商

³ Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke.

⁴ Verena Eckert & Felix Barth, Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist im Markenrecht, 2010.10.19, <http://www.it-recht-kanzlei.de/markenrecht-benutzungszwang.html> (last visited: 2012.9.1).

⁵ Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., MarkenG § 26 Rn.4, 2009.



品／服務之來源相區別，不致發生混淆誤認之虞者。此外，商標使用之目的必須是為了開創（erschließen）或確保（sichern）商品／服務之銷售市場。若該商標使用只是象徵性地使用，目的只是為維護因商標所賦予之權利，則非屬商標的使用。然而是否真實使用應如何判斷？真實使用應就商標實際被使用之各種情況判斷之，特別是就：在經濟領域被認為是正當使用，而能使商標所指定使用之商品／服務維持或取得市場之占有率（Marktanteile），以及商品／服務之種類、市場之特性、商標使用之範圍及頻率等因素判斷之⁶。

（二）德國

1. 維權使用之規範及要件

在德國，就商標維權使用與侵權使用之使用分別定有不同之規定（第 26 條及第 14 條⁷）。第 26 條係自共同體商標條例轉化

⁶ *EuGH*, Urt. v. 11. 3. 2003 – C-40/01, Slg. 2003, I-2439 – *Ansul*, ebenso Urt. v. 9. 12. 2008 – C-442/07, Slg. 2008, I – *Radetzky-Orden/BKFR*.

⁷ 第 14 條規定：「（1）依第四條取得商標保護者，賦予商標權人排他權。

（2）第三人未經其同意，在營業交易上為下列行為者，禁止之：

1. 於同一之商品或服務上，使用與其商標相同之標識；
2. 於同一或類似之商品或服務上，使用與其商標相同或近似之標識，有致公眾混淆之虞，或在觀念上有相關連之虞；
3. 於不類似之商品或服務上，使用相同或近似於商標之標識，而該商標為國內著名之商標，且他人使用該商標，會不當且無正當理由地利用或減損其識別力或評價者。

（3）若第二項之要件滿足，特別下列情形是禁止的：

1. 將商標標示於商品或其裝飾、包裝上；
2. 附有商標之商品之要約、交易或為該目的而持有；
3. 附有商標之服務之要約或提供；
4. 附有商標商品之輸出或輸入；
5. 將商標使用在廣告用紙或廣告上。

（4）第三人未經商標所有人之同意，在交易上為下列行為是禁止的：

1. 將一與商標相同或相似之標記貼附於商品之裝飾、包裝或標示物，如標籤、



而來之規定，因此與條例第 15 條之規定雷同，其規定如下：

「(1) 主張商標之註冊或註冊之維持的請求權，以商標已被使用為必要者，應由商標權人於國內真實使用其商標於註冊所指定之商品或服務上。但有正當理由未使用者，不在此限。

(2) 經商標權人之同意而使用商標者，視為商標權人之使用。

(3) 商標之使用與註冊之形式略有不同，而未變更商標標識之特徵者，仍屬商標之使用。第一項之規定亦適用於商標以其已使用之方式為註冊之情形。

(4) 在國內將商標貼附於專供外銷之商品、其裝飾或包裝者，仍視為在國內之使用。

(5) 自註冊之日起五年內必須使用者，在對註冊提起異議之情形，以異議程序之終結日為註冊日。」

根據第 1 項，維權使用須具備下列要件：(1) 須由商標權人使用；(2) 在國內；(3) 真實使用；(4) 於商標註冊指定使用之商品或服務上使用。但有正當事由未使用者，不在此限。根據第 2 項，經商標權人同意而使用者，與商標權人之使用同。例如被授權人之使用。第 3 項，實際使用之商標與註冊商標不同，但未變更商標標識之特徵者，仍屬商標之使用。第 4 項，在以出口為目的之

標示牌、縫條等；

2. 要約、交易或為該目的而持有一貼附與商標相同或相似之標記於商品之裝飾、包裝或標示物之商品或服務；
3. 輸出或輸入一貼附與商標相同或相似之標記貼附於商品之裝飾、包裝或標示物之商品或服務。

當第三人將該商品之裝飾、包裝作為標示商品或服務之裝飾、包裝或標示物使用，而有危險存在時，得依第二項及第三項禁止之。……」



商品或其有關物件上標示商標者，仍屬在國內使用。第 5 項規定必須使用之期限。

2. 維權使用與侵權使用之使用概念不同

第 26 條並非對商標法中所有商標使用所為之統一的定義性規定，只是對註冊商標之請求或維持以及商標權人之使用商標有關的規定，因此與侵權使用之使用概念是不同的。此外，維權使用與侵權使用有下列幾點不同：1. 使用人：在維權使用，是指商標權人本身或經其同意者之使用；而侵權使用係就第三人在侵權意義下的使用。2. 使用之認定：維權使用特別強調須真實使用。而真實使用之判斷在是否作為商標使用（als Marke benutzen），亦即是否為合乎商標功能之使用（eine funktionsgerechte Benutzung）；而侵權使用之行為態樣則在第 14 條第 3、4 項定有明文。使用範圍除商標及指定使用之商品／服務本身外，亦及於近似之商標及類似之商品／服務。同時基於有效保護商標之利益，侵權使用之概念通常會較寬廣地認定。亦即雖然在侵權使用行為之認定，亦會要求以合乎商標之使用為要件，但在因侵權而適用條文時仍會較寬廣地解釋，並非與第 26 條維權使用同等看待⁸。

至於在使用行為之態樣是否不同？在侵權使用，第 14 條第 3 項對行為態樣有明確規範，在維權使用則無類似之規定，二者是否相同？學說認為商標法第 14 條第 3 項關於侵權使用之行為態樣，基本上在維權使用亦有適用⁹，因此使用行為態樣在維權

⁸ Fezer, a.a.O., § 26 Rn.3.

⁹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., §3. Rn.34, 2010.



使用與侵權使用並無不同。

3. 真實使用之認定

是否屬於真實使用，首先要判斷的是是否作為商標使用。而作為商標使用，係指合乎商標之法律保障功能，即合乎商標之識別來源功能（Herkunftsfunktion）的使用。何謂識別來源功能？識別來源功能，係使商品之一般購買人及最終的消費者得以確信標示同商標的商品均具有來源的同一性（Ursprungsidentität），並得藉以與他人之商品或服務相區別之謂¹⁰。根據商標法，商標必須具有識別商品／服務來源之功能始受到保護¹¹，故為商標最基本功能之一。從而商標使用，也只有在該商標事實上具有可識別來源之功能時，才算是合乎商標之使用（eine markenmäßige Benutzung），商標權也才有持續受保護之合法性¹²。換言之，真實使用必須以該使用行為可以作為指示特定企業之商品或服務之營業上來源為其前提要件。同時也只有當該商標的使用是經常的且在經濟上具有意義時，才可算是真實的使用。因此，歐洲法院曾多次明確表示：「商標在營業上之意義或目的係使其

¹⁰ 識別來源功能亦含有識別之功能（Unterscheidungsfunktion）。所謂識別功能，係指商標具有使商品或服務之相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區別之功能，因此識別功能與識別來源功能具有密切之關聯。基於識別來源功能，可進一步達到下列作用：1.透過標示商標之商品的品質使顧客與企業聯結起來；2.透過標示商標之商品確認企業（商標權人或產製者）；3.製造者應負責控制品質；4.保護商標不因他人違法使用，而以不正當之方法榨取其美好的聲譽，因此識別來源功能為商標之重要的基本功能。詳參 Marx, Deutsches, Europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl., Luchterhand, 2007, S. 25.

¹¹ 第3條第1項前段規定：任何標識，得將所表彰之商品或服務與他人提供之商品或服務相區別者，得受保護為商標。又第8條第2項第1款規定，「欠缺與商標或服務相關之任何識別性的商標」不准予註冊。

¹² EuGH GRUR 2003, 425 – *Ansul*, Tz. 36.



指定使用之商品或服務，相對於其他企業之商品或服務，在銷售時可以開創或確保一個銷售市場，當商標失去了以上營業上之意義時，商標之保護以及其因註冊而可對抗第三人之功能即無法持續¹³。」

至於是否真實使用，事實上應如何認定？首先必須就其整體使用行為認定之¹⁴。認定之對象係以交易範圍內具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意為判斷基準¹⁵。並根據交易觀點（Verkehrsauffassung），就個案認定之，主要認定之基準例如：使用之態樣、範圍、期間、商品種類、銷售量、交易習慣、消費群及整體之廣告措施……等¹⁶，上述基準均須依客觀之交易觀點及經濟上之適當性（wirtschaftliche Angebrachten）判斷之¹⁷，不問商標權人主觀上是否有使用之意思¹⁸。同時只有實際上之使用行為方屬之，不能單以契約約定有使用義務即認為有使用¹⁹。

然應注意者，真實使用必須是非虛偽之使用行為（Scheinbenutzungshandlungen）：「真實使用」係相對於「虛偽使用」而言。虛偽使用，係指其使用行為之目的僅在維持商標之存

¹³ EuGH GRUR 2003, 425 – *Ansul*, Tz. 37; EuGH GRUR 2009, 410 – *Silberquelle*, Tz. 18; EuGH GRUR 2009, 156 – *Verein Radetzky-Orden*, Tz. 14; EuGH GRUR 2008, 343 – *II Ponte Finanziaria*, Tz. 72; EuGH GRUR 2006, 582 – *Sunrider*, Tz. 70; EuGH Beschl. v. 27. 1. 2004 – C-259/02 – *La Mer Technology*, Tz. 27.

¹⁴ Fezer, a.a.O., § 26, Rn.76.

¹⁵ Ingerl/Rohnke, a.a.O., §26, Rn.17.

¹⁶ BGHZ 70, 143, 149 – *Orbicin*; BGH GRUR 1980, 52, 53 – *Contiflex*; 1900, 289, 290 – *Trend*.

¹⁷ BGHZ 70, 143, 149f. – *Orbicin*; BGH GRUR 1980, 289, 290 – *Trend*; 1985, 926, 927 – *topfitz/topfit*; 2003, 428, 430 – *BIG BERTHA*; 2003, 1047, 1048 – *Kellogg's/Kelly's*.

¹⁸ OLG München Mitt. 1996, 217, 219 – *Sankt Michael*.

¹⁹ BGH GRUR 2008, 616 – *AKZENTA*, Tz. 17.



在，但由歷史觀點，從未在經濟上具有意義者而言²⁰。因此當一個具體的使用行為對於系爭商品／服務而言，在交易上是普遍的（符合交易習慣），且有經濟上之意義時，便是真實的使用²¹。非屬真實使用之案例如：(1) 非屬營業之行為：例如與商標功能性無關之使用行為或藥品查驗登記程序中使用到商標的行為。(2) 虛偽的使用行為：例如商標權人雖將其商標使用在相關資料上（非廣告文件），但實際上根本未為交易行為者，或直到應使用期限即將屆滿之時，始為避免被主張權利（如：廢止註冊）而開始使用²²。

三、我國規範及實務見解

（一）規範基礎

關於維權使用之規定，商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定：「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。」同條第 3 項：「有第一項第二款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。」又第 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。」第 65 條規定：「商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，

²⁰ Fezer, a.a.O., §26, Rn.84.

²¹ Spinder/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 1. Aufl., MarkenG §26, Rn.2, 2008.

²² Fezer, a.a.O., §26, Rn.103.



並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回（第 1 項）。第六十三條第一項第二款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊（第 2 項）。註冊商標有第六十三條第一項第一款規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止日後三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同（第 3 項）。」此外，第 67 條第 3 項規定：「商標權人依第六十五條第二項提出使用證據者，準用第五十七條第三項規定。」至於第 57 條第 3 項之規定是：商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。

綜上，可歸納如下：無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，構成廢止事由。有無使用，應由商標權人證明就商標有真實使用，並符合一般商業交易習慣。商標實際使用與註冊商標不同，而依社會一般通念，不失同一性者，仍屬已使用。

至於甚麼是商標使用？商標法第 5 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（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）。」



(二) 使用要件及維權使用之認定

根據商標法第 5 條，商標使用之要件有三：1. 主觀要件：使用人有行銷商品或服務之目的：「行銷之目的」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) 之概念類似。「行銷」指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品/服務而言。2. 需有使用商標之積極行為：第 5 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，已明白指出商標之使用需有積極使用的行為²³。使用行為態樣包括本條第 1 項所規定之四款行為。3. 需足以使相關消費者認識其為商標：商標需足以使商標或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之來源，故商標之使用必須足以使相關消費者認識其為商標。

至於如何始構成維權使用？依商標法規定應符合商業交易習慣，實際使用之商標與註冊商標不同時，不可喪失其同一性。實務見解可歸納如下：1. 商標未使用包括完全未使用以及雖有使用但實務上可能認為未使用之情形（例如：部分使用、變換使用、附加使用等與原商標圖樣喪失同一性之使用）²⁴。2. 維權使用是指在我國領域內使用，且必須為真實的使用，使用須使相關消費者認識商標之來源²⁵。

²³ 經濟部智慧財產局，「商標法逐條釋義」，頁 13，2012 年 8 月。

²⁴ 智慧財產法院 99 年度民商上字第 8 號民事判決、臺北高等行政法院 97 年度訴更一字第 36 號判決。

²⁵ 智慧財產法院 99 年度行商訴字第 111 號判決：「按商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者，不在此限，商標法第 57 條第 1 項第 2 款定有明文。次按，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、



關於真實使用，係指商標應有真實使用，並符合一般商業交易習慣（第 67 條第 3 項、第 57 條第 3 項）。

肆、將商標使用在廣告或贈品上是否構成維權使用之探討

茲就商標使用在廣告或贈品上之各種行為態樣分別探討之。

一、僅將商標使用在廣告上者

以下分別就歐盟、德國以及我國實務見解論述之。

（一）歐盟及德國學說、實務見解

維權使用之行為態樣與侵權使用並無不同，已如前述。在共同體商標條例，使用行為之態樣係規定於第 9 條第 2 項²⁶，其中第 4 款規定將商標使用在廣告上者，屬商標之使用。相同的規定亦見於德國商標法第 14 條第 3 項第 5 款，故將商標用在廣告上，係屬商標之使用。

廣告，應採廣義地瞭解，包括各種形式的廣告。不論書面的、口頭的、透過立體物品表現、或在電子媒體上呈現等均屬之。又以

數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，同法第 6 條、第 59 條第 3 項分別定有明文。又商標法第 6 條所稱之『行銷』，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。因此，註冊商標之使用，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，或利用媒介物之行為，足以認為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。」

²⁶ 共同體商標條例第 9 條第 2 項規定：「根據第 1 項，特別是下列情況，可予以制止：(a) 在商品或商品包裝上貼附該商標；(b) 提供附有商標之商品交易或為此目的而持有或提供服務；(c) 輸出或輸入附有該商標之商品；(d) 在商業文書或廣告上使用該商標。」



贈品作為廣告，可能屬於這裡的廣告，亦可能同時構成交易行為中的贈與²⁷，此將於後詳述，於此不贅。

將商標使用於廣告係屬商標的使用，但是否構成維權使用則須進一步探究：(1) 商標是否作合乎商標功能之使用；(2) 商標與商品/服務間是否具有觀念上的連結；(3) 是否為虛偽使用？茲分述之。

將商標使用在廣告上，只要該商標係被作為識別來源（herkunftidentifizierend）或識別商品（produktidentifizierend）之用時，即屬合乎商標功能之使用。至於實際是否作為表彰來源或識別商品之用，則以該商標是否足夠地與商品產生連結性為斷²⁸。連結性不僅僅是將商標使用在商品或其裝飾、包裝上，亦即非僅單純在商標與商品間具有直接的實體上的連結而已，同時也必須在商標使用時，在商標與指定使用之商品或服務間產生一種具體的關聯性²⁹。是否有具體的關聯性如何認定？當消費者因商標之使用會對商標與具體之商品間產生觀念上的關聯性（eine gedankliche Verbindung）時，即已具備關聯性之要求³⁰。反之，當商標權人將其商標使用在廣告上並無具體地與商品連結時，即非屬合乎商標功能之使用。與商品無具體連結之情形例如：在一般通訊資料處，將商標使用在營業用紙上。此外，因為廣告方式，也可能使商標與商品間無具體之連結，例如在形象廣告（Imagewerbung）或贊助廣告

²⁷ Ingerl/Rohnke, a.a.O., §14, Rn.256.

²⁸ Fezer, a.a.O., § 26, Rn.76-77.

²⁹ BGH GRUR 2006, 150, 151- NORMA.

³⁰ Fezer, a.a.O., § 26, Rn.77.



(Sponsoringwerbung) 之情形便是³¹。所謂形象廣告，即企業向公眾展示其企業實力、社會責任感及使命感的廣告，通過與消費者和廣告受眾進行深層之交流，增強企業的知名度及美譽度，產生對企業及其產品的信賴感者³²。而贊助廣告，則是企業單位在完全自願下，有計畫、有目的地向某些有益於社會公益的項目及活動提供贊助，被贊助單位通過廣告給與贊助單位一定的廣告活動補償。其廣告形式通常有兩種：一是企業出資贊助每項活動，接受贊助的單位為贊助者提供宣傳機會，例如以出資企業的名稱或其產品名稱為所舉辦的活動冠名，或通過電子媒體的形式向公眾宣布贊助者之企業名稱。另一是企業把印製有企業名稱之產品提供給受助單位，使其在活動中使用或作為獎品，以擴大企業的影響力³³。以上兩種廣告，在商標與商品或服務間通常無直接的連結關係，所以此種廣告非屬合乎商標功能的使用。

至於該廣告行為是否為虛偽行為，則應視其廣告方式是否符合交易習慣，及有經濟上之意義為斷。若商標權人雖將其商標使用在廣告上，但實際上根本未為交易，亦未將為交易行為者，或者直到應使用期限即將屆滿之時，始為避免被主張權利而開始以廣告方式使用一兩次者，尚難認係真實使用。

(二) 我國實務見解

我國實務相關見解如下：

³¹ Fezer, a.a.O., §26, Rn.77ff..

³² <http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E5%B9%BF%E5%91%8A> (last visited: 2012.9.1.) .

³³ 同前註。



1. 在徵人廣告旁附加商標圖樣之商品廣告者，亦屬有商標使用（智慧財產法院 98 年度行商訴字第 64 號判決）³⁴。
2. 單純以商標公報所登載之商標的內容刊登於報刊雜誌作為廣告，而無實際銷售行為者，並無商標使用（同院 99 年度行商訴字第 113 號判決）³⁵。

³⁴ 本件參加人所檢附之自由時報 95 年 2 月 12 日、3 月 19 日及 3 月 22 日之三則徵人廣告，除已載明徵求者、擬徵求之職務名稱、擔任擬徵求職務所應具條件及工作福利等一般徵才廣告均具備之事項外，另於該等廣告版十面起始以下四分之一處清楚標示系爭商標圖樣，並於該商標下方載明「日本 J.M Shu 潔顏油日本進口」等字樣，觀諸上開報紙影本之其他徵人廣告內容，均未有同時附加商標圖樣及商品（服務）內容之情形，足見參加人所刊登之上述廣告內容已異於習見之徵人廣告內容。其次，參加人於刊登上開廣告時，另表彰該公司所銷售商品之來源為「日本進口」及其所銷售商品之名稱「J.M Shu 潔顏油」一併納入其中，不問係求職者或一般消費者於閱覽上述三則廣告內容時，依一般社會通念，除認識具徵才目的外，亦足以認識廣告上之系爭商標圖樣表彰「J.M Shu 潔顏油」商品係參加人自日本進口之來源識別標識，並同時具有行銷該「J.M Shu 潔顏油」商品之意思，揆諸上開說明，該等廣告之性質已非屬單純之徵才廣告，而可認兼具有行銷商品目的之綜合性質廣告，該等廣告內容所揭示之系爭商標自符合首揭商標法第 6 條所定之商標使用樣態。

³⁵ (二) 次按，單純之徵才廣告通常係以徵求合適從事某工作內容之人為主要目的，故一般內容大都僅刊載徵求者、擬徵求之職務名稱、擔任擬徵求職務所應具條件及工作福利等事項，該類廣告因不具行銷商品（服務）之目的，固難謂屬首揭商標法第 6 條所定之商標使用樣態。惟如徵才廣告之刊登者除有前揭徵求人才之意思外，復為兼具行銷其商品之目的，而另將其商品（服務）及（或）商標圖樣（服務）名稱刊載於該徵才廣告內容中，致求職者或一般消費者於閱覽該則廣告內容時，除客觀上足以認識該廣告係作為徵才之用外，亦能認識廣告中之商標圖樣係為表彰所載特定商品（服務）來源之識別標識者，則該則廣告之性質應可認非屬單純之徵才廣告，而為兼具行銷商品（服務）目的之綜合性質廣告，該廣告上之商標應已合於首揭商標法第 6 條所定之商標使用樣態。(三) 惟查：1. 參加人刊登報紙廣告之內容與方式，係將系爭商標與註冊號數，及指定使用之商品及公司名稱予以登載，並附加「徵求經銷商加盟」之字樣，除排列次序不一致外，幾與被告機關就准予註冊之商標，於商標公報上公示其商標權人、圖樣及其指定使用之商品者如出一轍，予人印象僅在單純表述其獲准註冊之各項商標及其指定使用之商品為何，而與一般商業交易習慣，業者為引消費者注意或購買慾望，將商標及某些特定商品之外觀或特徵等以圖片或文字刊登於報紙，以行銷該商品者，顯然有別。2. 按如事前無任何準備銷售行為，且嗣後亦未從事實際銷售行為，僅將註冊商標登載於報紙廣告，並附加「徵求經銷商」字樣，即可認定係商標



3. 若廣告僅有刊登商標圖案，卻未能看見其所指定使用的商品者，無法證明有商標使用之事實（同院 99 年度行商訴字第 111 號判決）³⁶。
4. 若以影像呈現商品廣告，商品之外包裝及瓶身皆於影片中一瞬間匆匆帶過，除非將畫面暫停實不易見，無法引起消費者之注意，且該外包裝及瓶身上所標示之圖樣尚包括位於上方且字體較大之「PUREWHITE」設計文字，系爭商標則位於下方且字體較小，消費者亦無從確知其所廣告之「IB 膚立白」品牌是否即指系爭商標，此外該廣告影片上並無日期之顯示，商標權人復未提出電視廣告託播時間表等相關證據以為佐證，無從知悉其實際使用日期者，非屬商標使用（同院 97 年度行商訴字第 110 號判決）³⁷。

之使用，無異謂不以行銷為目的而於報紙上刊載商標及徵求經銷商廣告，亦可認定係商標之使用行為，顯然不符合商標使用須以行銷為目的，使相關消費者認識其為表彰該等商品或服務之商標、及符合商業交易習慣之要件，自難謂為的論。

³⁶ 本件依原告於被告審查階段所檢送之證據資料影本觀之：1.附件 1 之西元 2006 年 6、7 及 8 月號台灣「WE·MEN 東西男人」雜誌內頁廣告上雖標示有系爭商標之圖樣，然並未見刊登有系爭商標所指定使用之眼鏡等商品。2.附件 2 西元 2005 年 10 月 24 日及 25 日之蘋果日報，其內容係刊載有關 CHROME HEARTS 品牌規劃在國內開設分店之消息，並未見有系爭商標之圖樣或提及其指定使用之眼鏡等商品。……六、綜上所述，被告以原告所提之使用證據無法證明其於參加人提起本件商標廢止案前 3 年內有使用系爭商標之事實，而依商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，為系爭商標應予廢止之處分，並無違誤。

³⁷ 商品廣告光碟之畫面右上角僅顯示有「IB 膚立白」字樣，而廣告旁白內容亦一再強調「IB 膚立白」產品之美白功效，皆與系爭商標圖樣不盡相同。原告雖訴稱由該廣告內容可見其產品之外包裝及瓶身上皆標示有系爭商標圖樣。惟查，所舉該等產品之外包裝及瓶身皆於影片中一瞬間匆匆帶過，除非將畫面暫停實不易見，無法引起消費者之注意，且該外包裝及瓶身上所標示之圖樣尚包括位於上方且字體較大之「PUREWHITE」設計文字，系爭商標則位於下方且字體較小，消費者亦無從確知其所廣告之「IB 膚立白」品牌是否即指系爭商標，此外該廣告影片上並無日期之顯示，原告復未提出電視廣告託播時間表等相關證據以為佐證，無從知悉其實際使用日期，尚難證明於參加人申請廢止日前原告確有合法使用系爭商標之情事。



以上四個判決均與廣告有關，然爭點略有不同。

第一個判決爭點在是否屬於標示商標之商品的廣告的認定，以及僅將商標用於商品的廣告，是否為商標之使用問題。法院認為在同時兼具徵人廣告及商品廣告之綜合廣告上登載有貼附商標之商品者，即屬商品之廣告，亦屬商標之使用。

第二個判決則雖不否認其為貼附商標之商品的廣告，但因廣告呈現形式及綜合觀察商標權人之行為並不符合商標要件，故否定其為商標之使用。

第三個判決爭點則涉及認定是否商標使用之基準，強調商標與使用之商品間須有連結性，因此廣告僅有刊登商標圖案卻未能見得其所指定使用的商品者，不構成商標使用。

第四個判決則是在以影像呈現商品廣告時，若商品之外包裝及瓶身皆於影片中一瞬間匆匆帶過，除非將畫面暫停實不易見，無法引起消費者之注意，且系爭商標則位於其他較大的字體下方，字體又較小，消費者無從確知其所廣告之「IB 膚立白」品牌是否即指系爭商標者，非屬商標使用。

(三) 本文見解

將商標使用在廣告是否使用，首須判斷是否以行銷之目的。以行銷為目的，並不以實際有行銷之行為為必要，故僅將商標使用在廣告上，仍屬商標之使用，上述 98 行商訴 64 號判決之見解可資贊同。



其次，必須該商標在廣告中能與指定使用之商品或服務相連結，使相關消費者認識其為商標。若商標無法與指定使用之商品或服務產生具體的連結，使消費者得以辨識其為商標，即非商標之使用。前述 99 行商訴 111 號判決認為：「廣告上雖標示有系爭商標之圖樣，然並未見刊登有系爭商標所指定使用之眼鏡等商品」即此見解。然應注意者，商標與商品／服務之連結性會因交易之形式而有不同，當廣告係以口頭的方式表示，例如以收音機的方式廣告時，只要在廣告中有將商標（讀音）與商品／服務連結，使消費者可以認識其為商標時，即有商標之使用³⁸，此時消費者並見不到一個真實商標的複製圖樣，仍可能構成商標使用。

最後，是否為維權使用應依商業交易習慣認定之。在 99 行商訴 113 號判決中商標權人以其商標使用為廣告，但商標呈現形式係以商標公報所登載之商標的內容刊登於報刊雜誌作為廣告，此種呈現形式予人印象僅在單純表述其獲准註冊之各項商標及其指定使用之商品為何，在商標與商品／服務間雖有連結性，但因與商業交易習慣不同，故難認有商標之使用。又在以影像呈現商品廣告時，若商標停滯於畫面時間甚短、呈現字體太小以致不能使消費者注意到商標的存在，進而產生商品與商標間之觀念上連結，商標權人復無法提出廣告播出時間，以證明實際使用日期者，非商標使用。上述 97 行商訴 110 號判決之見解亦可贊同。

然應注意者，若商標權人遲遲未使用，僅在將屆滿三年前，將商標使用在廣告上一、兩次，之後完全無實際銷售行為者，可能被

³⁸ Fezer, a.a.O., §14, Rn.955.



認定為係規避廢止之使用，非真實的使用。99 行商訴 111 號判決特別強調維權使用必須為真實的使用，且使用須使相關消費者認識商標之來源，對於維權使用之認定說明甚為清楚，亦值贊同。

二、單純贈與附商標之商品，而無實際銷售行為

將標示有商標之商品作為贈品發送最可能是作為廣告促銷，但亦可能是單純贈與，而為交易（Inverkehrbringen）行為之一種。蓋交易，係指第一次經銷權，或稱上市權（Vermarktungsrecht）。根據學說見解，交易以移轉事實上之支配權，亦即將對商品之直接占有移轉給第三人為前提，並不以法律上之支配權為前提。因此交易包括以事實上的移轉商品為目的所有行為，特別是買賣、互易、贈與、租賃、借貸等均屬之³⁹。前提是使標示有商標之商品離開企業範圍內，而進入企業之外與市場有關連⁴⁰。因此單純將附有商標之商品贈與他人不論是廣告或交易均屬商標使用之行為態樣（歐洲共同體商標條例第 9 條第 2 項第 2、4 款；德國商標法第 14 條第 3 項第 2、5 款）。

至於是否構成維權使用？必須具備二要件：1. 商標使用是合乎商標功能的使用。2. 是否真實使用，由數量觀點看，應視商標使用之商品的數額，以及是否以開創或確保該商標所使用之商品的銷售市場為目的。若只是形式上為了維持商標之虛偽的使用，則不屬之⁴¹。承上，德國實務見解認為：一個企業將附有商標之商品作為贈品贈送，而無其他銷售行為，亦無其他準備銷售行為者，非屬第 26 條意義下之真實使用。蓋該贈品之贈送並非

³⁹ Fezer, a.a.O., § 14, Rn.851ff..

⁴⁰ OLG Köln GRUR 1999, 337 – Sculpture; 1999, 346 – Davidoff Cool Water.

⁴¹ EuGH, Slg.2006I4259 = GRUR 2006, 582 [584] – The Sunrider Corp.



以開創或確保該商標所使用之商品的銷售市場為目的⁴²。

我國實務見解亦認為：在百貨公司周年慶，沿街贈送氣球，並於氣球上標示百貨公司之商標為例，因「氣球」並非行銷之標的，而係為行為人促銷百貨服務之廣告物，應認為係提供百貨公司服務之商標使用，而非氣球商品之商標使用⁴³。本文贊同以上見解。

三、將商標使用在試用品上贈送，以促銷其商品，但就該商品並無實際銷售行為

德國實務見解認為：一個企業將附有商標之商品作為贈品贈送，而無其他銷售行為，亦無其他準備銷售行為者，非屬真實使用，已如前述。一般而言，商標權人贈送試用品時，多半都會有銷售之準備，故將商標使用在試用品，以促銷其商品，若商標權人有銷售行為之準備者，應屬真實使用。本文贊同此種見解。

四、將商標使用在贈品上，以促銷標有相同商標之其他種類商品，而無實際銷售行為

我國實務有認為構成商標使用者：「所謂行銷目的，乃推行銷售商品或意圖銷售而推展商品之意，故將商標商品用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，與單純之贈與有別，而應認為是商標之使用。原告上開皮革相框實物係作為消費者使用其『誠品卡』刷卡購物之贈品，具有促進消費者刷『誠品卡』購物之功能，尚非單純之贈與，且該皮革相框實物上除有標示『eslite 誠品卡』字

⁴² OLG Hamburg, Urteil vom 28. 1. 2010 - 3 U 212/08 - Metro I und II.

⁴³ 智慧財產法院 99 年度民商訴字第 2 號民事判決。



樣外，並於框內夾頁左上角標示『Eslite 誠品型錄』、左下文字中標示『詳情請見誠品 3、4、5 月型錄』，雖與原告另一商標 eslite 並列，惟市面上之商品並列多數商標者所在多有，商標法亦未禁止同時使用二以上商標於同一商品，故上揭標示應能使消費者了解係原告公司舉辦『框住 2007 的片刻』活動，於 2007 年 1 月 1 日至同年 12 月 31 日活動期間，凡刷『誠品卡』符合一定條件者即附送誠品之皮革相框，乃具有行銷目的，應認係系爭『誠品』商標之使用」（智慧財產法院 98 年度行商訴字第 202 號判決）。

本文認為：商標權人目的是在行銷其所販賣之商品，而非贈送之產品，故缺乏行銷該商品的目的，且消費者看到商標時是聯想到販售商品而非贈品，不足以使消費者認識其為該贈品的商標，故非屬商標之使用。

五、將標示有商標之商品作為贈品，以促銷標示有其他商標之商品，而無實際銷售行為

在奧地利曾有一案例：Maselli 公司在奧地利擁有註冊商標「WELLNESS」，指定使用於第 25 類（衣物）和第 32 類（非酒精飲料）商品。原告 Silberquelle 起訴主張撤銷 Maselli 於第 32 類商品之註冊，理由是：Maselli 公司從未單獨出售過帶有「WELLNESS」商標標誌的飲料，均為出賣商品時免費贈送，非屬商標之真實使用。案經歐洲法院審理，法院認為：商標權人將商標使用在購買某商品之免費的附加物品上，而該附加品亦屬商標指定使用之類別時，並非真實之商標使用。因為商標的真實使用需要一個商業上存在的理由，以銷售標示有商標之商品或服務為要件。若發送促銷品作為贈品的目的只是為了促銷另一件商品，是無法滿足



真實使用之要件⁴⁴。

我國實務見解認為：在贈品上標示商標是不是註冊商標的使用，仍然是以商標法第 5 條規定商標使用的定義加以判斷，也就是使用人標示商標的行為在主觀上是否有以行銷商品為目的，在商業交易過程中，真實使用商標，而且使用商標的結果在客觀上有使相關消費者認識它是使用人所銷售商品的商標。如果只是以贈品作為廣告促銷工具，不是為促銷贈品商品，相關消費者也不會認為它是贈品商品的商標，就不是贈品商品商標的使用。例如將標示有「Travel Buddy」商標之隨身杯仿品作為進入西土瓦農莊時之贈品者，由於「主觀上既並無行銷標示有系爭商標之隨身杯仿品，抑未透過系爭商標作為行銷西土瓦農莊休閒娛樂及有機農產品或被告甄妮個人商品之目的，客觀上亦未使相關消費者藉由系爭商標識別西土瓦農莊所表彰之商品或服務來源，即非商標法所稱之商標使用。」⁴⁵

伍、結論

維權使用之認定重點在有無真實使用。是否真實使用，綜合歐洲、德國及我國實務見解，判斷基準有三：1. 必須做為商標使用，亦即可以作為

⁴⁴ EuGH (Erste Kammer), Urteil vom 15. 1. 2009 - C-495/07. 本案為 Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH。

⁴⁵ 智慧財產法院 99 年度民商訴字第 52 號判決。本案上訴後，法院維持相同見解：「查觀諸上訴人所提之門票影本（……），其上並未敘明購票入園即可獲贈系爭隨身杯，故除如上訴人之訴訟代理人係基於特定目的如蒐證而入園者外，一般入園之消費者於入園前應無法知悉有系爭隨身杯可供兌換，顯見入園消費者應非基於兌換系爭仿品之目的而入園，又被上訴人所經營之西土瓦農莊係以行銷休閒農場服務為主，而觀諸門票影本上所示之地址，系爭農場並非一般大眾交通工具能輕易到達之處，多需自備交通工具方能前往，而系爭隨身杯，並非具有稀少性，高單價性，特殊之紀念性等吸引消費者之特性，則縱能透過曾入園消費者宣傳可憑卷兌換隨身瓶之訊息，難認消費者願意於入園費用外，額外支出時間、勞力、費用兌換此市場替代商品眾多之隨身杯。」（智慧財產法院民事判決 100 年度民商上字第 14 號）



識別商品／服務來源功能之使用。實際是否作為表彰來源或識別商品／服務之用，則以該商標是否足夠地與商品／服務產生連結性為斷。2.在營業上具有意義之使用：商標使用以開創或確保該商標所使用之商品的銷售市場為目的。若只是形式上為了維持商標之虛偽的使用，則不屬之。至於實際上是否使用則須就其整體使用行為判斷之。判斷對象以交易範圍內具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意為判斷基準。並根據交易觀點，就個案認定之。3.必須非屬虛偽之使用：虛偽使用係指其使用行為之目的僅在維持商標之存在，但由歷史觀點，從未在經濟上具有意義者而言。若商標權人雖將其商標使用在相關資料上（非廣告文件），但實際上根本未為交易行為者，或直到應使用期限即將屆滿之時，始為避免被主張權利而開始使用者，即非真實使用。