

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

許芸瑋*

摘要

關鍵字廣告所帶來的商標侵權爭議，在美國實務上已有諸多個案可做為討論依據，惟我國法院目前相關之判決寥寥無幾，且學者間關於該議題多重於評析美國或歐盟法院之見解。因此本文進一步提出以評析智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決作為探討的客體，蓋其為我國實務中涉及商標權人與搜尋引擎業者間正面衝突且為第一個適用新商標法之判決，從而可明確由該判決中，了解我國法院之態度。本文先由分析 Google 之服務規範，解構搜尋引擎業者對於關鍵字廣告爭議之態度與責任，復以比較法分析之方式，比照美國聯邦商標法之規範與實務判例見解，進而對於「搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標侵權責任」議題，提出在新商標法施行後，合適之處理方式與評價。

關鍵字：商標侵權、關鍵字廣告、Google AdWords、商標使用、混淆誤認之虞、使用者認知、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決、智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決、商標法第 5 條。

收稿日：103 年 1 月 22 日

* 作者為東吳大學法律系學士，政治大學風險管理與保險學系法律組研究生。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

在台灣，根據臺北市數位行銷經營協會所做出台灣網路廣告量統計，自 2009 到 2013 年間台灣網路廣告費有了近六十九億新台幣的爆發性成長¹。得以發現商標的使用在商業發展上已隨著網際網路的出現，主動或被動的被行銷手法創新與使用者習慣不斷的演進、改變，而企業亦將廣告行銷比重由既有的傳統媒體（如報章雜誌）逐漸移轉到網路平台。

更因為網際網路呈現多樣化資訊，所以企業紛紛尋求一種新的行銷技術與廣告手法得以在龐大資訊中獲得使用者的注意與青睞。而關鍵字廣告即為廣告主瞄準相關消費群最有效的方式，因關鍵字廣告的觸發是基於使用者鍵入其已感興趣的單字、詞串後，即鎖定特定使用者的興趣，在搜尋結果列表同時顯示一般列表與廣告主之廣告。對廣告主而言，絕對能有效促進使用者點閱該廣告而連結至自己網站中，無疑是大幅增加商業交易之機會。

從而，假若有廣告主以其競爭者之商標作為關鍵字，誤導、吸引使用者至廣告主網站，進一步促成該使用者完成一商業交易，此將致商標權人之交易機會嚴重流失。為有效捍衛自己之交易機會，商標權人自然想藉由商標法保護，禁止搜尋引擎業者未經商標權人同意而販賣他人商標作為關鍵字廣告。惟因「販賣關鍵字廣告」與傳統商標侵權中之「商標使用行為」要件實有落差，而引發爭論不已。如今，我國商標法於 100 年 6 月 29 日修正、101 年 7 月 1 日施行後，「商標使用」已有更全面的解釋，因此本文欲以新商標法之適用為核心探討搜尋引擎業者的責任。

貳、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決

本判決為智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決之上訴判決，由上訴人（一審之原告，幸福空間有限公司）提起上訴，被上訴人為美商科高國際有限公司（一審之被告，Google International LLC，下稱 Google 公司）。

¹ 臺北市數位行銷經營協會，「2012 年台灣網路廣告量統計暨 2013 預測報告」，頁 4，2013 年。

一、背景事實²

本案之上訴人為註冊第 1316081 號「幸福空間」商標之所有權人，被上訴人為 Google 公司。Google 於搜尋引擎上將上訴人之系爭商標文字出售予禾林室內設計工程有限公司（下稱廣告主）作為關鍵字廣告。上訴人遂二度寄發存證信函予被上訴人應速予移除前開關鍵字及相關廣告連結，惟 Google 不予理會，仍保留上開系爭廣告；又 Google 於接獲前開上訴人函文後，仍另將系爭商標文字作為關鍵字廣告銷售予其他三家公司以賺取廣告費用。

二、上訴人主張

（一）被上訴人「販賣關鍵字廣告」應負商標侵權之責任

關於商標法部分，本件被上訴人將上訴人享有商標權保障之「幸福空間」商標作為其關鍵字廣告之營業商品，一方面向廣告客戶收取關鍵字廣告之購買及設定費牟利；另一方面亦透過關鍵字設定反覆將與上訴人無關之廣告客戶，一再顯示於搜尋結果電腦頁面，提供廣告客戶無償使用上訴人商標進行行銷，實屬以行銷服務為目的之商標使用行為。被上訴人公司以設定上訴人公司之「幸福空間」商標為關鍵字銷售廣告及搜尋結果之行為，已構成商標法第 5 條之商標使用行為，並涉犯商標法第 68 條第 1、2 款直接侵害上訴人商標權之行為。

（二）被上訴人「因販賣關鍵字廣告而獲利」已構成公平交易法第 24 條影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為

關於公平交易法部分，被上訴人在台灣搜尋引擎市場既享有近半數市占率之優勢地位，卻挾此等優勢地位，任意將上訴人所註冊之商標作為關鍵字廣告推薦與販售予與上訴人具有競爭關係之業者，並借此謀利之行為，甚至遭上訴人通知禁止使用後仍置若罔聞，實屬濫用其優勢地位而影響市場秩序之行為，已構成公平交易法第 24 條所指影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

² 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決。

三、被上訴人抗辯

(一) 出售關鍵字廣告非為商標之使用，故不構成商標侵權

廣告主刊登 Google 關鍵字廣告時，所購買者，為 Google 搜尋網站或聯播網上之一獨立廣告空間，易言之，廣告主所購買者，即如同「其於傳統之廣告看板或報紙刊登廣告時，所購買者為看板空間或報紙版面」一般，為於 Google 搜尋網或聯播網上之廣告空間，而非「關鍵字」或是「廣告內容」。

縱使被上訴人係以他人商標作為關鍵字以為索引，然若關鍵字廣告內容本身並未使用商標圖樣作為商品或服務行銷使用，即非商標使用行為，而非侵害商標權之行為。依此，在本案關鍵字廣告內容本身從未提及「幸福空間」此字詞、或僅將該字詞作為指示性之描述，從未使用上訴人商標之情形下，廣告主本無成立商標權侵害之可能，更遑論提供廣告空間之被上訴人有成立商標權侵害之可能。

(二) 被上訴人並無影響交易秩序或造成顯失公平之情形

網路使用者於 Google 關鍵字廣告顯示時，均可透過：(1) 該廣告上方明確載明廣告字眼；(2) 該廣告欄位明顯為不同區塊，與搜尋結果區別；(3) 廣告內容完全未使用他人商標或公司名稱，以暗示其產品或服務之來源；及(4) 廣告主之競爭者之網站仍會出現在 Google 搜尋結果等事實，明確知悉廣告之服務或產品之來源。依此，現行 Google AdWords 商業模式，亦無「可能致使消費者受騙或誤認來源」之行為。

反而，現行 Google AdWords 商業模式，係提供消費者於搜尋相關資訊時，得知更多之資訊及選擇，做出更適合之決定，此促進業者間更多競爭，進而保護消費者權益。因而，在公平法係確保市場公平競爭、且保護消費者利益（而非保護競爭者）之立法目的下，Google AdWords 此商業模式，並無違反公平法第 24 條之可能。

四、判決結果³

(一) 出售關鍵字廣告非商標之外在使用，故不足以使消費者認為其為商標

商標之使用須滿足三要件：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。

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，既未積極以系爭商標表彰行銷其商品或服務之行為，且各廣告主之廣告網文案，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，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，並不符合上揭商標使用之三要件。

另外，該等廣告主網站之網頁並未使用系爭商標，如有使用相關文字亦均為描述性使用，而非作為商標使用者，且均有標明其公司名稱等可資識別標示，相關消費者並不會誤認為係上訴人之網站網頁，自亦不會誤認該等廣告主網站網頁所示之商品／服務係上訴人公司所有者，而致生混淆誤認之虞。

³ 本件應逕適用現行商標法之規定：按商標法於 100 年 6 月 29 日經總統修正公布，經行政院以 101 年 3 月 26 日院臺經字第 1010011767 號令定自 101 年 7 月 1 日施行，上訴人於原審所提之被上訴人關鍵字廣告公證書之網頁資料時間為 100 年 12 月 23 日，雖在上揭商標法修正施行前，惟上訴人提起上訴後提出被上訴人續為關鍵字廣告公證書之網頁資料時間均在上揭商標法修正施行後，是上訴人主張被上訴人之侵權行為時間跨越商標法修正施行前後，應逕適用修正後之現行商標法規定處理。另本案判決經上訴最高法院，已於 105 年 1 月 14 日，經依 105 年度台上字第 81 號判決駁回確定。

(二) 被上訴人販賣他人商標作為關鍵字廣告之行為已構成公平交易法第 24 條影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為

雖被上訴人主張有於該廣告文案以淺黃色底顯示，於上方或下方以小字註明「廣告」、「廣告—為什麼會顯示這則廣告？」字樣，惟其所示顏色甚淺、字體甚小，消費者有可能忽略未予注意，可能會混淆或誤認係自然檢索排列之上訴人之網站，或與上訴人之網站有連結關係，予以點選而進入各廣告主之網站觀覽，以增加廣告主之交易機會，顯係攀附上訴人長久以來努力經營之系爭「幸福空間」商標之知名度，榨取上訴人長期以來努力之成果，而不利於上訴人之欺罔、顯失公平行為。

此外，以被上訴人在臺灣地區網路搜尋引擎市占率超過一半以上之情況，長期以往，勢有影響室內設計相關領域之交易秩序或影響交易秩序之虞，應構成公平交易法第 24 條之不公平競爭行為。

五、問題之提出

搜尋引擎普及化，迄今不過十餘年，但對於人類的資訊檢索行為，已帶來了革命性的影響。除了紙本的資料外，人們尚可檢索並瀏覽難以數計的網頁。不過，搜尋引擎對於人們帶來了如此巨大的影響，或許大部分使用者鮮少思考的是，為何企業免費提供如此有效而便利的檢索服務？為何搜尋引擎業者願意投入大量的人力、物力、資金來建置並經營，這些企業如何獲取利潤？對此，一個比較籠統的答案，或許是「網路廣告帶給企業的利潤，是搜尋引擎業者持續提供服務的經濟上誘因⁴」。

就涉及商標侵害的網路廣告而言，實務上最具爭議性者，當屬搜尋引擎網站的關鍵字廣告服務。而在觀察搜尋引擎販賣關鍵字廣告之過程中，可以發現此一過程尚可區分成兩個階段來觀察⁵：一為搜尋引擎業者將他人商標作為關鍵字販

⁴ 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」，科技法學評論第九卷第二期，頁 5，2012 年。

⁵ 簡維克，「網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議—以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心」，科技法學評論第六卷第二期，頁 121，2009 年。該作者在文中提出「在關鍵字是否構成商標使用的部分，尚有一點學者並未提及但卻令人玩味之處，即上開案例中其實包括多階段使用行為，此也造成法院判決實結果的不一致，故有多階段行為區別之必要與實益。」，因此本文將把「搜尋業者販賣關鍵字廣告」之行為切割為二階段做進一步之觀察。

賣給廣告主；一為使用者進行搜尋時，搜尋引擎業者在資料庫內部將關鍵字做比對後所呈現之搜尋結果。無疑地，搜尋引擎業者於後階段時，僅被動地配合使用者搜尋，進行機械性的比對，因此應不構成商標法上之「商標使用」；有疑問者為前者情形。申言之，如有廣告主以購買其競爭者的商標作為關鍵字，錯誤的吸引消費者至廣告主的網站，致使商標權人的交易機會嚴重流失，對於商標權人的損害不言而喻⁶。商標權人除對廣告主主張商標權排除侵害以捍衛其商標權，為有效防堵侵害的發生，自然想直接對搜尋引擎業者採取行動，禁止未經商標權人同意而販售關鍵字廣告，希望能從源頭阻斷侵權行為的發生。惟所謂「販售關鍵字廣告」的行為與傳統上所認知的「商標的使用」行為實有差距，很可能會出現法規上不符合商標侵害使用的要件，但卻有混淆誤認產生，形成一矛盾的窘境，蓋商標功能在於其識別的作用，當此功能失去時，卻因立法不足而使商標權不能被救濟維護，實非妥適，故本文將以「搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告」作為本文探討的核心。

關鍵字廣告之商標侵權爭議，美國實務判決已有諸多個案，惟我國法院目前相關之判決尚且不多，因此學者間在對於搜尋引擎業者提供以他人商標作為關鍵字廣告之探討，多重於評析美國與歐盟法院之見解。有別於過往文獻在探討我國實務對於「關鍵字廣告與搜尋引擎業者責任的議題」之態度時，所引用智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決、智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決，本文更進一步提出以智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決作為探討的客體。因智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決係針對廣告主購買關鍵字廣告之責任探討，內容並未及於搜尋引擎業者，故僅可從中推測我國實務對於搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告責任之態度為「不構成商標使用行為，亦無混淆誤認之情形」⁷；智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決中，雖為商標權人與搜尋引擎業者間之正面角力，然因上訴人所指被上訴人之侵權時間為新法施行之前，故仍適用

⁶ 洪燕嫻，「搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告是否負商標侵權責任」，聖島國際智慧財產權實務報導第十一卷七期，頁 5，2009 年。

⁷ 智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決於判決中曾指出：「由於關鍵字廣告內容本身並未使用商標圖樣作為商品或服務行銷使用，同時鍵入關鍵字使用者並不會因此而認為或混淆誤認廣告內容所推銷商品或服務是屬於商標所有人所提供，並非屬於商標使用行為，從而未構成商標權之侵害。」亦即該判決認為搜尋業者販賣關鍵字廣告，並不構成商標使用行為，亦無混淆誤認之情形。

舊法，亦無法詳視我國法院之態度。而智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決則具備前二判決所欠缺之條件，因此可明確由該判決中，了解我國法院之態度，更進一步以比較法分析之方式，比照美國聯邦商標法之規範與實務判例見解，分析 Google 之服務規範，解構與重整搜尋引擎業者對於關鍵字廣告責任之態度與責任，進而對於「搜尋業者販賣他人商標作為關鍵字廣告之責任」議題，提出在新商標法施行後，合適之處理方式與評價。

參、關鍵字廣告爭議之概要

一、關鍵字廣告之技術說明

關鍵字廣告主要係利用關鍵字作為觸發網路廣告的要素，依其形態不同，目前有付費排序廣告、內容導向廣告、跳窗式廣告、內文廣告、文字底線廣告。其中，最常見也最具爭議性的為付費排序廣告所引發的爭議，因此本文將以其作為討論主體（以下稱為關鍵字廣告）。「關鍵字廣告」乃搜尋引擎服務提供之業者將特定關鍵字售予廣告主，一旦網路使用者（以下簡稱使用者）於搜尋引擎鍵入系爭關鍵字，系統自動於搜尋結果畫面呈現者，除自然搜尋結果之基本列表（Organic listing）外，其上方以底色區隔部分之特別列表（Feature listing）⁸或最右方以有色分隔線隔開之橫幅廣告，即為該廣告主刊登之關鍵字廣告。由於位置顯著，容易吸引網路使用者點選連結到該網站，成為行銷其商品或服務的最佳利器。

具體而言，Google 主要使用了兩種電腦軟體 AdWords 與 Keyword Suggestion Tool 來提供上述的廣告連結服務。首先，AdWords 為提供廣告主購買關鍵字辭句的軟體系統。廣告主購買關鍵字辭句後，Google 計算檢索者點選廣告、進入廣告主網站的次數，向廣告主收取費用。其次，Keyword Suggestion Tool 則是一套向廣告主推薦關鍵辭句的軟體系統，幫助廣告主確認那些關鍵辭句與其經營的商務具有最強的關聯性⁹。外觀上，關鍵字廣告欄位之上方通常註明「贊助商連結」或「贊助商廣告」等標題。尚須敘明的是，廣告主購買之關鍵字廣告，僅於使用

⁸ 鄭莞鈴，「論關鍵字廣告之法律責任」，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，頁 18-19，2008 年。

⁹ 謝國廉，同註 4，頁 10-11。

者鍵入關鍵字時自動跳出該廣告，然系爭關鍵字並不必然出現於該廣告之標題或文案中。

二、關鍵字廣告技術之相關法律爭議

關鍵字廣告的爭議核心在於：搜尋引擎業者提供商標權人的商標作為關鍵字讓其廣告主購買，故許多商標權人乃對搜尋引擎業者提出商標侵權訴訟。依商標法第 68 條第 1 款「於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」構成商標侵權。而其中「使用相同於註冊商標之商標」之「使用」應回到總則第 5 條之商標使用定義為斷，故若非作為商標使用，無構成第 68 條之商標侵權。換言之，若要構成侵權，必須符合兩項要件，一為應構成商標使用，二為該使用對消費者造成混淆誤認。

販售關鍵字廣告之行為與傳統上所認知的商標使用行為之差異在於，因關鍵字廣告之應用，並非由搜尋引擎業者或是廣告主直接將系爭商標作為商品、服務之行銷使用，而係搜尋引擎背後邏輯結合系統運算的問題。然而，搜尋引擎業者事實上除了將商標權人之商標用於運算系統外，尚有以 Keyword Suggestion Tool 軟體將商標權人之商標為銷售行為存在。從而，究竟販售關鍵字廣告之行為是否構成商標使用，仍有待討論。

三、Google 關鍵字廣告之服務規範

在評價搜尋引擎業者「出賣他人商標作為關鍵字廣告」之責任時，亦須藉由搜尋引擎業者之關鍵字廣告服務規範分析 Google 的態度與政策。以下針對 Google 之「AdWords 條款及細則」¹⁰、「AdWords 商標政策」¹¹、「美商科高國際有限公司台灣分公司廣告程式條款」¹²、「商標申訴程序」¹³觀之。

¹⁰ Google, 「Google International LLC Taiwan Branch Advertising Program Terms 2013 年版」, https://www.google.com/intl/zh_TW/adwords/select/TC-TWN-201308-Taiwan.html (最後瀏覽日: 2015/04/08)。

¹¹ Google, 「AdWords 商標政策」, <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=zh-Hant> (最後瀏覽日: 2015/04/08)。

¹² Google, 「美商科高國際有限公司台灣分公司廣告程式條款 2007 年版」, https://www.google.com/intl/zh-TW_tw/adwords/select/TCTaiwanForGoogleTaiwan.html (最後瀏覽日: 2015/04/08)。

¹³ Google, 「Google 商標所有人相關說明」, <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/2562124?hl=zh-Hant> (最後瀏覽日: 2015/04/08)。

（一）關鍵字廣告服務僅是提供廣告空間

Google 在 AdWords 條款及細則中提及「廣告計劃是個供客戶授權 Google 或其關係企業使用自動工具將廣告格式化的廣告平台」，亦且指出 Google 可能向客戶提供本廣告計劃的某些功能選項，如 Keyword Suggestion Tool，以協助客戶選擇和產生目標和創意，但如客戶使用這些功能，便須單獨對有關目標和創意負責。

再者，Google 公司法務處長 Mr. Harjinder S. Obhi 亦曾表示，關鍵字廣告只是提供廣告的空間（advertising space），並不是銷售關鍵字（sell keywords）¹⁴，蓋因 Google 最大的任務就是盡量滿足使用者，使他們在網路世界中能快速找到任何想得到的資訊，而關鍵字服務即是一種有效的方式。

（二）政策明文禁止廣告主侵犯智慧財產權

Google 在「美商科高國際有限公司台灣分公司廣告程式條款」中，禁止刊登非法內容或從事非法或詐欺商業行為。要求客戶需聲明並保證，所有按本合約經營之科高公司廣告程式內創作、服務與目標之所有權利，包括但不限於任何著作權、商標權、專利權、公開或其他權利，客戶應聲明並保證：「按本合約之任何使用與客戶之創作、目標與客戶之服務將不會違反或促成違反任何法律、法規、行為守則、或第三人權利。該權利包括但不限於智慧財產權。」如有違反上述事宜，本合約或客戶之帳戶得在未事先發出通知的情況下立即終止，且客戶應接受法律懲處或責任。

（三）免責聲明與責任限制

Google 聲明當關鍵字廣告產生商標爭議時，其無法承擔第三方仲裁者的角色，因此商標所有人應直接與廣告客戶協商以解決糾紛。此外，

¹⁴ 劉蓁蓁，「關鍵字廣告啟動商標保護與合理使用之探討」，智慧財產權月刊，第一一一期，頁 26，2008 年；董延茜、彭淑美，【赴愛爾蘭參加「歐洲商標改革研討會（European Trademark Reforms Conference）」與「商標與網際網路歐洲研討會（INTA European Conference on Trademarks and the Internet）」出國報告】，經濟部智慧財產局，頁 45，2012 年。

Google 主張在法律容許的最大範圍內，免除一切默示的保證、Google 與其關係企業或其合作夥伴不作出與本廣告計劃或其結果有關的保證或聲明。除在客戶居住的某些法域中，法律對於權利、救濟及補充條款有所規定，且不得加以排除。

（四）商標申訴程序

Google 在政策上，已明文禁止廣告主侵犯智慧財產權，廣告客戶必須對自己選用的廣告文字以及用來帶出廣告的關鍵字負起責任；並建立了商標申訴程序（trademark complaint procedure）。其中可提起商標申訴之主體有商標所有人、其他地方子公司（或地方分公司、經銷商、加盟商），並且不是 AdWords 廣告客戶的商標所有人一樣可以提出申訴。

另外，Google 針對不同地區有兩套不同的處理方式。其一：「允許在廣告文字中使用商標之地區」有歐盟、美國、加拿大、日本、中東、非洲地區，在這些地區 Google 公司並不限制廣告主不得使用他人商標作為關鍵字，但於收到商標權人申訴書後，仍會進行有限度的調查，確認該結合特定廣告的關鍵字是否會造成消費者對該廣告主與商標權人商品或服務來源之混淆，如果它的確造成消費者混淆，則會根據該投訴刪除特定的廣告。其二：「不允許在廣告文字中使用商標之地區」有澳大利亞、巴西、中國、香港、澳門、紐西蘭、韓國及「台灣」¹⁵，Google 公司收到商標權人申訴後將會檢視被申訴廣告，若有將商標用語直接用於廣告內容或是當作關鍵字使用，將要求廣告主從廣告文字或關鍵字清單中刪除該商標用語，並防止日後再使用該商標用語的廣告。

（五）分析

本文欲透過 Google 之關鍵字廣告服務規範來分析其態度與政策的目的是在於，一者，Google 服務規範相關內容在法律上應如何定性？是否為定型化契約條款？其所為之免責聲明的法律效果為何？在契約相對人間有效，還是對世效？二者，Google 販賣關鍵字廣告之行為是否構成商業

¹⁵ Google 商標所有人相關說明，同註 13。

使用之疑義上，其通常以「關鍵字廣告服務僅是提供廣告空間」作為抗辯，因此須藉由服務規範與其廣告政策來分析其客觀上該行為究竟為單純提供廣告空間抑或有陳列、推銷、兜售他人商標之事實而達商標使用之範疇，以及主觀上有無販賣他人商標之行銷意圖，若為肯定則是否必然構成商標使用。三者，是否有造成使用者混淆誤認之虞，乃構成商標侵權之要件之一，因此可從廣告政策中，發現其是否有對於結果頁面之一般列表、特別列表做明顯區隔，以避免使用者混淆誤認，抑或其放任混淆誤認之情事存在，而意圖以使用他人商標獲取廣告收益。

依消保法第 2 條第 7 款規定，所謂定型化契約，指企業經營者與不特定多數人訂立契約之用，而單方預先擬定之契約條款。在關鍵字廣告申請過程中，在廣告主填寫申請完畢前，有一 Google 所設計的已閱讀完服務規範並同意之選項，且須待廣告主勾選該選項後，申請資料方可送出，故應為定型化契約條款中之非經契約當事人磋商之一般條款。又因關鍵字廣告之內容，其實取決於廣告主之意思，因此 Google 所列之免責條款似不違反消保法第 12 條第 2 項第 1 款與同法施行細則第 14 條第 2 款禁止由消費者負擔非其所能控制之危險者。惟該免責條款屬契約之一部分，故僅具契約之相對性而存在相對人之間，若因 Google 販賣關鍵字予廣告主，仍可能有侵權之虞。惟應注意，實際上混淆誤認之虞的部分卻不是 Google 能左右的，而是在於廣告主本身。亦即當廣告主本身在廣告或連結的製作或是網頁的內容中出現令人混淆的內容或文字時，應由廣告主自行承擔。故在認定時，應限縮 Google 的責任在於其贊助者連結中廣告來源標示或標題、文字含有商標權人的商標時始需負侵權之責，且因此情形實質侵害商標權者為廣告主，故即便 Google 須對此負責，亦屬輔助侵權之責¹⁶。

從前述服務規範可看到 Google 主張關鍵字廣告之業務僅係販賣廣告空間，只因基於技術上的困難，Google 無法、也無義務監督管理誰買了關鍵字¹⁷。惟不論就 Google 確實取得商業上利益、廣告主認知其廣告將

¹⁶ 簡維克，同註 5，頁 121-122。

¹⁷ 王美花、劉蓁蓁，「赴美國芝加哥參加國際商標協會（International Trademark Association）第 129 屆年會出國報告」，經濟部智慧財產局，頁 8，2007 年。

會隨著關鍵字而出現或廣告主亦因此而對該關鍵字賦予商標原有之意義（以關鍵字表彰某種商品或價值而達到與其他關鍵字或商品區別之功能，而足以讓使用者認識為商標）¹⁸，以及 Google 藉由 Keyword Suggestion Tool 建議廣告主購買他人商標作為關鍵字廣告，此已非為單純提供廣告空間，而有陳列、推銷、兜售他人商標之事實而達商標使用之範疇，以及主觀上有販賣他人商標之行銷意圖，Google 確實符合商標的商標使用。且 Google 在 2008 年進一步取消對於關鍵字選擇之限制，並在新關鍵字廣告策略中以地區區分可否以他人商標作為關鍵字廣告後，與商標權人之爭議更是激增¹⁹，從而筆者對於其所稱「無法管理誰購買了關鍵字」之抗辯留有疑問。

另有論者指出，網路服務提供者所應承擔的注意義務應依侵權時點切割成：事前、事中、事後義務。其中，事前義務係指事先審查網路用戶之經營主體身分，並制定管理規範以預防網路用戶開始營運後的侵權糾紛²⁰，筆者以為雖然預防實勝於治療，然衡諸一般市場之交易習慣與目前美國之司法實務²¹，普遍認為網路服務提供者於侵權發生前並無一般性的監控義務²²，其原因在於若同意網路服務提供者須對所有訊息有一般性監控義務，不僅妨礙資訊自由流動，更將對網路服務提供者造成寒蟬效應之後果²³。其次，對於網路服務提供者是否具事後義務，應持續監督並防範經常性的侵權再發生，則礙於如何使用過濾措施與監控等技術問題，目前亦尚存有疑義²⁴。惟有在事中義務的部分存有討論空間，美國判決認為網路服務提供者通常在實際知悉侵權行為存在或需採取積極之步驟方能避免得知網路侵權下，可能被認定違反事中義務，而需承擔輔助侵權責任²⁵。

¹⁸ 簡維克，同註 5，頁 121。

¹⁹ 王博鈞，「Google 搜尋引擎服務與應用之相關法律議題研究」，東吳大學法律研究所碩士論文，頁 22-23，2010 年。

²⁰ 陳苑青，「網路商標侵權案件中網路服務提供者之合理注意義務—以中國淘寶網案為中心」，專利師第十三期，頁 88，2013 年。

²¹ Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)；Viacom Int'l, Inc., Football Ass'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc.(2d Cir. 2012).

²² 陳苑青，同註 20，頁 92-93。

²³ 王敏銓，「商標使用—從形式論與脈絡論的觀點看」，智慧財產權月刊第一八七期，頁 19，2014 年。

²⁴ 陳苑青，同註 20，頁 98-99。

²⁵ 陳苑青，同註 20，頁 94-95。

惟衡諸 Google 在服務規範中明文，若有將商標用語直接用於廣告內容或是當作關鍵字使用，將要求廣告主刪除，並防止日後再使用該商標作為關鍵字廣告等語。此外，由 Google 的結果頁面觀之，其在結果頁面以不同顏色區隔一般結果列表與特別列表，並在上方標註連結「為什麼會顯示這則廣告」，且讓使用者在孳生混淆之時，可透過該連結了解該列表為廣告列表，而不與商標權人之商品／服務產生誤認，故應不該導致使用者混淆誤認之要件，尚無前揭事中義務之違反。

肆、美國有關關鍵字廣告之規範

關於關鍵字廣告之商標侵權爭議，當屬美國實務判決之個案最具參考價值，且我國商標實務向來受美國法影響甚鉅，因此本文擬以比較法分析美國於該議題的重要見解。關鍵字廣告商標侵權爭議之探討，主係聚焦於廣告主之「直接侵權（Direct Infringement）」責任抑或搜尋引擎業者的「輔助侵權（Contributory Infringement）」及「代位侵權（Vicarious Infringement）」責任。商標之「直接侵權」責任規範於前揭美國聯邦商標法第 32 條（1）（a）²⁶，至於「輔助侵權」行為及「代位侵權」行為則漏未於該法做成定義，但美國法院仍援引普通法之間接侵權概念適用於個案判決²⁷。

一、美國商標侵權之要件

依循美國聯邦商標法（Lanham Act，以下稱美國聯邦商標法），美國之商標侵害行為必須滿足五個要件：第一，須為該法規範下所保護的商標；第二，被告須有商標使用行為；第三，是在商標使用；第四，被告於商品或服務的銷售、供銷售、配銷或廣告之中使用該商標；第五，被告使用該商標之方法有誤導、混淆

²⁶ 15 U.S.C. § 1114: (1) Any person who shall, without the consent of the registrant —

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or
(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

²⁷ 鄭莞鈴，同註 8，頁 49。

消費者之可能²⁸。關鍵字廣告之商標侵權爭議，美國各法院迄今仍未達一致見解。惟整體言之，個案法官都著眼於二階段的判斷標準，首為被告之行為是否構成商標之「使用（use）」，倘符第一階段之要件後，尚須認定該使用行為是否構成與他人商標「混淆之虞（likelihood of confusion）」²⁹。

揆諸歷年來搜尋引擎業者銷售、販賣關鍵字是否構成商標侵害的案例，其中，以是否構成美國聯邦商標法第 45 條³⁰對於商標使用的定義性規定所衍伸之爭點最引人注意。此乃因該等使用他人商標的行為與傳統上將商標標示在商品或服務上的行為明顯不同，如果該行為被認為非屬商標使用，則無可能成立商標侵害，如此一來，搜尋引擎業者即可高枕無憂地販售他人註冊商標為關鍵字，無須負任何侵權責任³¹。因此，本文將先就其是否構成「商標使用」帶出美國判決實務之正反意見，後就歷經地方法院及上訴法院卻有不同見解之 *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*³² 進一步深入研析。

（一）認為不構成商標使用

依照美國聯邦商標法第 45 條對於商標定義性規定：「除依文義顯另有所指外，下列名詞於本法解釋如下。商標使用一詞乃指在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，基於本法之目的，下列情形視為其標章已被使用於商業³³：

1. 在商品方面，指將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上…；
2. 在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章…。」

²⁸ 余啟民，「網路關鍵字廣告之商標爭議」，法學叢刊第五十三卷四期，頁 4，2008 年。

²⁹ 鄭莞鈴，同註 8，頁 44。

³⁰ 15 U.S.C. § 1127: The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

³¹ 洪燕嫩，同註 6，頁 4-6。

³² *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).

³³ 曾陳明汝著，蔡明誠續著，「商標法原理」，新學林，頁 436-438，2007 年。

綜上，筆者歸納出，在美國聯邦商標法解釋下若要構成商標使用的要件應須具備「商標與商品須有附著關係、商品與展示物須有關聯性等特徵。」因此，有部分法院³⁴即表示，商標使用所稱之使用是指將商標「實質」附加在商品或服務上，惟關鍵字廣告乃由使用者鍵入而引發搜尋結果列表，此應屬電腦程式之「內部使用」，故不可謂之為商標使用。

（二）認為構成商標使用

在認同搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告構成商標使用之美國判決如有 *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*³⁵、*GEICO v. Google*³⁶、*800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc.*³⁷、*Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*³⁸、*Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*³⁹ 等諸多案件。其中在 *GEICO v. Google*（下稱 GEICO 案）中，法院肯認由美國聯邦商標法所解釋出商標侵害行為必須滿足五個要件，兩造亦各自對「商標使用」提出說明。最終，法院採取原告之見解，認為 Google 不只是使用商標於內部電腦編碼，而是使用原告商標以供出售廣告，並且將廣告與搜尋結果連結，以贊助商連結之方式呈現⁴⁰。換言之，法院認為 Google 是從事「廣告商可以直接購買該受保護標記作為關鍵字的權利」的銷售行為。因此，Google 出售「連結特定廣告與原告商標」該項權利之際，Google 正是暗示自己得到商標權人允許，將原告受保護的標記作為商標使用，法院據此認定 Google 的行為構成商標使用。

二、案例研析——*Rescuecom Corp. v. Google Inc.*⁴¹

（一）事實

原告 Rescuecom 係一於美國各地銷售電腦並提供相關服務的連鎖企業，而 Google 將原告之商標作為網路檢索的關鍵字售予原告的競爭對手，

³⁴ *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006).

³⁵ *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020 (9th Cir., 2004).

³⁶ *Government Employees Insurance Company v. Google, Inc.* 330F.Supp. 2d (E.D., Va. 2004).

³⁷ *800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc.* 437 F. Supp. 2d 273(D.N.J. 2006).

³⁸ *Supra* note 34.

³⁹ *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.* 676F. 3d. 144(4th Cir., 2012).

⁴⁰ 王石杰，「商標使用原則的探討——以關鍵字廣告為例」，法學新論第八期，頁 107，2008 年。

⁴¹ *Supra* note 32.

一旦使用 Google 的網路使用者以原告商標作為關鍵字檢索時，原告競爭對手的廣告與網站連結點，將與搜尋結果一併顯示於結果頁面。

（二）地方法院之判決

上訴人先於紐約北區地方法院提起訴訟。法院引用判例表示商標使用等同於將原告商標置於任何商品、容器或廣告，或以任何方式指示來源或出處⁴²。惟運用於網際網路中之關鍵字廣告並不能使被告將原告商標實質附加在商品或服務上指示來源，其將商標收錄於電腦目錄，藉由使用者鍵入關鍵字觸發競爭者廣告之行為，應謂為「內部使用」，而內部使用並非美國聯邦商標法定義下的商標使用，故不構成商標侵權。

（三）上訴法院之判決

第二巡迴上訴法院指出，Google 已過度詮釋法院於 1-800⁴³ 案之見解，法院並未指出在電腦軟體內部目錄中使用商標即無構成商標使用之可能性。且 Google 將 Rescuecom 的商標推薦並售予購買其廣告服務的消費者，此等行為絕非單純內部使用。蓋 Google 銷售其廣告服務時，Google 的確有向廣告主展示、提供以及販賣原告商標並透過其 Keyword Suggestion Tool 軟體系統來推薦、鼓勵他人購買原告商標，因此法院並不採納 Google 將此行為界定為單純內部使用，而不為公眾察覺之抗辯⁴⁴。據此，法院認為 Google 以 Rescuecom 商標作為關鍵字廣告來販賣之行為的確構成商標使用。

三、分析

從 Rescuecom 案中，可以發現關鍵字廣告之觸發是否為電腦內部使用，乃二審法院判斷 Google 之行為得否構成商標使用之主要依據。地方法院認為從鍵入關鍵字到結果頁面之過程，僅係一電腦內部目錄的運作，並無法被使用者公然發現，乃內部使用。而第二巡迴上訴法院則認為因其對外有銷售與鼓勵購買之行為，故已非單純內部使用，應可構成商標使用。蓋若僅單純將他人的商標，做程式語言

⁴² 王石杰，同註 40，頁 108-111。

⁴³ 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005).

⁴⁴ 謝國廉，同註 4，頁 8-12。

中之指令，通常情形下，網路使用者是看不到的。然網路使用者用某個商標為搜尋之關鍵字，乃使用者有意識之形為，搜尋引擎業者利用這個舉動，為播放與該關鍵字有關之商業廣告，這個過程完全在網路使用者之面前進行，從而搜尋引擎很難脫免「使用」之行為⁴⁵。因為這個過程似乎是很自然地發生，網路使用者也極易產生爭議商標關鍵字廣告之間的聯想。而一如本文所介紹之 Rescuecom 案，美國實務⁴⁶現已有認定關鍵字廣告服務提供者之行為乃商標使用之例，如進一步能證明網路使用者或消費者對商品或服務之來源產生混淆誤認，則商標侵害將成立。由此可發現美國部分上訴法院對於商標使用的定義已轉變得較為寬廣，而不受限於真實領域之交易⁴⁷。因此商標使用雖仍為販賣關鍵字廣告是否構成商標侵權所應討論的要件之一，但其重要性已不如以往。

而若將 Rescuecom 案判決之見解套用至前述「幸福空間案」的案件事實，則法院就該案有關商標使用部分之認定結果，可能會有所改變。蓋縱使 Google 以其所出售者乃搜尋結果頁面之廣告空間，非為出售他人商標之行為及該關鍵字為廣告主自行選取為抗辯，然 Google 之 Keyword Suggestion Tool 軟體系統，並未限制不可使用他人商標作為關鍵字廣告，進一步言之，Google 藉由該系統來促銷、販賣、鼓勵他人購買原告所有之商標文字「幸福空間」，參酌美國第二巡迴上訴法院在 Rescuecom 案中所表示之見解，應非屬內部使用，因此 Google 之行為已然構成商標使用。

不過，即便認定 Google 透過 Keyword Suggestion Tool 販賣商標文字作為關鍵字的行為可能構成商標使用，在個案中仍應進一步去判斷、檢驗是否構成商標侵權的各該相關要件。如：在前揭「幸福空間案」中，Google 所提供之關鍵字廣告的實際呈現方式，在廣告右上方均顯示有「廣告—為什麼會顯示這則廣告」以告知網路使用者此為廣告內容而非搜尋結果，且與一般之搜尋結果有明顯區隔，均

⁴⁵ 田青青，「網路關鍵字廣告之法律議題」，東吳大學法律學系專業碩士班碩士論文，頁 89-90，2008 年。

⁴⁶ Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir., 2004). ; Government Employees Insurance Company v. Google, Inc. 330F.Supp. 2d (E.D., Va. 2004). ; 800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc. 437 F. Supp. 2d 273(D.N.J. 2006). ; *Supra* note 32. ; Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. 676F. 3d. 144(4th Cir., 2012).

⁴⁷ 陳育廷，「網際網路商標權侵害之研究—以商標使用要件為中心」，天主教輔仁大學財經法律研究所碩士論文，頁 105-106，2010 年。

為應納入考量的相關事實。就此，本文認為若 Google 僅在其結果頁面區隔一般列表與特別列表，仍可能導致消費者混淆，進而構成商標侵權；惟衡諸 Google 除了於其所提供之關鍵字廣告上方標示有廣告字樣外，更提供「為什麼會顯示這則廣告」之連結，讓使用者在孳生混淆之時，可透過該連結了解該列表為廣告列表，而不與商標權人之商品／服務產生誤認，故應不該當有致使用者混淆誤認之虞的要件。

伍、我國關於關鍵字廣告之法律評價

一、智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決

該判決為 102 年度民商上字第 8 號判決之初審判決，因此本文於此直接探討初審法院對於關鍵字廣告爭議之見解：

被告所為之關鍵字廣告業務，係使用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。

又系爭廣告內容既未使消費者產生與系爭商標有關之印象，且系爭廣告右上方均顯示「廣告—為什麼會顯示這則廣告」以告知網路使用者此為廣告內容而非搜尋結果，又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，故無使消費者產生混淆誤認。

二、智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決⁴⁸

(一) 案件事實與結果

廣告主（為本案被上訴人）以商標權人（為本案上訴人）之商標「出一張嘴」在 Google 及 Yahoo 網站刊登關鍵字廣告。該判決提出我國商標之使用應具備下列要件：使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；使用人需有行銷商品或服務之目的；需有標示商標之積極行為；所標示者需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，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。

(二) 智慧財產法院對關鍵字廣告議題之見解

法院認為，所謂使用商標，即應回歸修正前商標法第 2 條、第 6 條之商標使用定義，故若非做為商標使用，即無構成修正前商標法第 29 條第 2 項第 1 款之侵害商標權可言。而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。

上述判決雖係針對廣告主購買關鍵字之行為有無侵害商標權人之商標所為之論述，判決內容不及於販賣關鍵字廣告之搜尋引擎業者，但依據判決內容觀之，若當時是搜尋引擎業者就關鍵字廣告之商標侵權爭議於智慧財產法院涉訟，或可推測法院會採取「販賣或購買關鍵字廣告並不會構成商標使用」的立場⁴⁹，即未經商標權人之授權使用商標文字來作

⁴⁸ 智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決。

⁴⁹ 郭雨嵐、林俐瑩，「由 Rosetta Stone v. Google Inc. 案 - 淺論關鍵字廣告之商標法上爭議」，萬國法律第一八五期，頁 40-41，2012 年。

為觸動關鍵字廣告的內部指令條件，並不會構成商標侵權。惟若關鍵字之使用型態恐使人誤以為該商品或服務為商標權人所授權或有任何授權、合作或贊助關係，仍可能違反公平交易法⁵⁰。

三、學說上對於搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告的法律評價

關鍵字服務之主要目的或功效，在於吸引網路瀏覽者藉由優先位次的搜尋結果，進入使用者的網站，接觸商品資訊。雖然當關鍵字內置入他人的品牌標章，不可避免地會有誤導網路瀏覽者的情形，即網路瀏覽者鍵入品牌標章而作搜尋以尋求特定品牌標章的商品資訊，但搜尋結果卻將利用關鍵字服務的使用者相關網站，列為優先順位，以致網路瀏覽者認為優先順位的網站乃其欲搜尋的品牌標章相關網站，而在錯誤的判斷下進入該網站。因此，有論者認為⁵¹，雖然此誤導不致直接影響消費者的購買決策，但仍存在消費者進入網站後因網路服務使用者不當利用資訊而影響消費者購買決策的情形，此情形有構成商標侵害下的「混淆誤認之虞」的危險，是故，基於此危險，將關鍵字網路服務的使用解釋為商標侵害下的「商標使用」，應符合商標法的法理。

然另有論者認為⁵²，網路發展日新月異，各種先進的技術也不斷地推陳出新，因此應以開放的態度來面對關鍵字廣告議題，重點應為消費者實際上如何理解由關鍵字所引出的結果頁面，即關鍵字廣告是否損害了該商標向消費者保證商品來源的核心功能，假如證據顯示，該關鍵字廣告已清楚標明其為廣告，且廣告文字不包含商標權人之商標，再加上消費者將該廣告理解為僅係廣告主用來突顯自己商品之文字的經驗推論，即使該廣告所宣傳的是原告商標商品的競爭商品，也不至於影響原告商標之功能，以及使相關消費者誤認該商標為廣告主之商標。

⁵⁰ 參見智慧財產法院 99 年度民商上更（一）字第 5 號判決。

⁵¹ 沈宗倫，【商標侵害法理在數位時代之質變？以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討】，政大法學評論第一二三期，頁 353-354，2001 年。

⁵² 德國聯邦最高法院退休法官 Prof. Dr. Eike Ullmann 來台演講時曾提及，廣告主雖然試圖以另一個選擇引開潛在消費者注意，但假如該選擇是清楚的，且僅是為了提供搜尋引擎使用者一個選擇的機會，就不構成商標侵權，不管它是發生在街上、在印刷媒體上或網路上。亦即假如消費者可以清楚分辨，即使 A 商店總是刻意開在 B 商店附近，A 商品廣告總是刻意刊載在 B 商品報導周圍，也不代表 A 就侵害了 B 的商標權。陳宏杰，「關鍵字與商標—從搜尋引擎到消費者」，智慧財產權月刊第一一期，頁 21-23，2008 年。

再者，亦有論者提出關鍵字之選擇應交由業者自律⁵³。蓋網際網路中之秩序，以立法來規範，不一定能有立竿見影之成效，以自律條款或契約之約定，反而能有較好的規制效果。關鍵字廣告服務之業者，在與廣告主之契約中，有約定條款針對商標侵害做預先之排除防範，除了特定情形之合理使用先經審視方得刊登外，使用他人商標為關鍵字，皆非可被允許的關鍵字廣告，業者將不會接受此類廣告之刊播。若業者得先以契約條款來約束彼此對關鍵字之選擇，而公權力機關並督促業者主動對廣告主之商品或服務之內容盡檢查審視之義務，先預防此類爭議之發生，避免訴訟之耗日費時，對網路行銷、電子商務甚至對網際網路的發展，更有幫助。

四、由我國商標法之適用來判斷販賣關鍵字廣告是否構成商標侵權

(一) 販賣關鍵字廣告是否構成「商標使用」？

從修正前商標法第 6 條以及智慧財產法院所提出之判斷原則⁵⁴，可推知舊「商標使用」之要件有四，一為行為人須主觀上有為行銷商品或服務之目的；二為藉以表彰自己商品或服務來源之意思；三為客觀上須有標示商標之積極行為；四為須足以使相關消費者認識其為商標。又商標依修正前第 5 條第 2 項規定需具識別性，本條商標之使用亦然，故所稱「足以使相關消費者認識其為商標」即指商標之使用方式不論標示於前段之「商品、服務或其他有關之物件」或後段之「平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物」，均應足以使相關消費者認識其為商標，始為商標之使用⁵⁵。

本文以為，依修正前商標法第 6 條之文義解釋，標示商標之積極行為，已可由網路顯示其商標。然而，標示商標的主觀目的，係為使相關消費者得從商標外觀上的不同，辨識商品或服務的來源。由此觀之，在關鍵字廣告所涉及之商標爭議中，若系爭侵權之商標未顯示於搜尋結果

⁵³ 余啟民，同註 28，頁 19-22。

⁵⁴ 同註 48、同註 2。

⁵⁵ 經濟部智慧財產局，「商標法逐條釋義」，頁 16-17，2005 年。

頁面之橫幅廣告上，無法使消費者認識其有辨識商品或表彰來源之情形，似不該當舊商標法前述商標使用的客觀要件。

依據修正後商標法第 5 條以及學說之歸納，所謂商標使用要件僅有三，一為主觀上判斷是否以行銷為目的；二為須有使用商標之行為；三為判斷能否致使消費者認識其為商標⁵⁶。亦即，商標法修正後對於商標使用之規範，捨棄了「商標使用人需有表彰自己商品或服務來源之意思」此要件，從而「商標使用」之構成，無須判斷使用人主觀上是否有表彰商品或服務來源之意思，只要該行為客觀上「足以使相關消費者認識其為商標」即可⁵⁷。

而從前述新舊法修正來看，「足以使消費者認識該商標」均為商標使用所應滿足的要件之一，從而在本案之一審判決（智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決）中，法院便基於 Google 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，亦未以系爭商標作為表彰商品或服務之標識，認定不符合商標使用之要件。而到了上訴審的階段，法院亦認定 Google 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，亦不符合商標使用之要件。故在目前的實務觀點下，一般除非在搜尋引擎使用者鍵入關鍵字後，所顯示之廣告內容中有出現相同或近似於商標權人之商標，才可能會構成商標使用，進而須繼續討論是否有致使用者混淆誤認之虞的問題。

（二）從關鍵字廣告爭議來看「商標使用」原則之反思

由前述論證可知我國智慧財產法院目前認為在販賣關鍵字廣告爭議上，搜尋引擎業者既未積極標示任何商標，亦未以系爭商標作為表彰商品或服務之標識，認定不符合商標使用之要件，而無進入混淆誤認審查

⁵⁶ 陳匡正，「網路關鍵字廣告的商標使用爭議—評智慧財產法院 100 年度民商訴字第 1 號判決」，法令月刊第六十五卷第一期，頁 32，2013 年。

⁵⁷ 關於刪除修正前商標法第 2 條條文中有關「表彰自己之商品或服務」文字的理由，經濟部智慧財產局之說明為：原條文僅能說明商標與團體商標的功能，現行法律尚有證明標章及團體標章，原條文無法涵蓋依本法保護的四種權利客體，爰予刪除。參見經濟部智慧財產局，「商標法逐條釋義」，頁 5，2013 年 12 月。

之機會。惟若一概認定搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之行為不會構成商標使用，則可能造成甚至鼓勵其他廣告主以他人之商標來做為關鍵字廣告，竊取商標權人經營商標所為之努力，實有違商標法「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之目的。故本文期能藉由關鍵字廣告爭議，對於商標使用原則進行反思，嘗試以「是否造成使用者混淆誤認」來判斷販賣關鍵字廣告是否構成商標侵權。

美國商標實務，絕大多數案件⁵⁸均對商標使用作廣義解釋，而以混淆誤認之虞的參酌因素作為論證的重點，理由在於脈絡性決定的參酌因素更能真實把握市場之情況⁵⁹。此觀點來自於對商標使用理論的批評，在 Graeme B. Dinwoodie 與 Mark D. Janis 之合著⁶⁰中，拒絕商標使用作為商標法的萬能理論，而支持保留混淆在決定侵害的支配性角色，並輔以雜項原則⁶¹的發展，方能確實反映商標在現代社會的多元價值。

亦即，在商標侵權的判斷中，商標「使用」只是在說商標權人的商標「有」、「存在」、「出現」於被告的商業脈絡中；在商標權人之商標出現後，則論證進入混淆誤認之虞的分析，由有無混淆誤認之虞來決定商標侵權是否成立，而商標之「使用」之二字，並不應引起另一個獨立的法律原則⁶²。由此可發現，在販賣關鍵字廣告是否構成「商標使用」之爭議中，背後所隱含的爭議重點為：「商標使用」究竟是否應做為一個商標侵權認定上必須的判斷要件？

對於「商標使用」是否應作為一個商標侵權認定上必須的判斷，Graeme B. Dinwoodie 與 Mark D. Janis⁶³認為，並非只要是非作為商標使

⁵⁸ Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.、Government Employees Insurance Company v. Google, Inc.、800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc.、Rescuecom Corp. v. Google, Inc. (2009)、Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. (2012)。

⁵⁹ 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二零九一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」，月旦法學雜誌第一八五卷，頁 158-160，2010 年。

⁶⁰ Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law, Dinwoodie & Janis.

⁶¹ Graeme B. Dinwoodie 與 Mark D. Janis 也認為可從合理使用原則之發展或訂立類似著作權法中對於網路服務業者的安全港條款來免除搜尋業者之商標責任。

⁶² 王敏銓、扈心沂，同註 59，頁 158-160。

⁶³ Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law, Dinwoodie & Janis.

用就不會造成消費者的混淆，蓋一個標語或符號一但與商標權人的商標產生連結後，縱然非將該等標語或符號作為表明商品來源的使用，仍有可能造成使用者混淆的可能。例如，對於某些資訊整理能力不高或是教育程度較低之使用者而言，一下子取得大量的資訊，可能無能力區分哪個商品才是「真正」來自商標權人。

誠如前述在分析美國實務判決時所發現，美國法院在面對關鍵字廣告爭議時跳脫出「商標使用」之形式討論，對於被告使用關鍵字廣告之行為是否構成商標侵權一事，直接進行實質判斷，值得我國實務界加以參考或借鏡。

（三）販賣關鍵字廣告是否造成使用者混淆誤認？

若能放寬前階段對於商標使用之認定標準，便能將重點置於在個案中進行有無混淆誤認之虞的判斷。而在探討是否造成使用者混淆誤認之虞時，除依混淆誤認審查基準作為依據之外，仍應佐以個案判斷使用者的認知來綜合判斷有無混淆誤認之情形存在。蓋因使用者是否對於關鍵字廣告有所聯想，其認知上是具有變動性的，例如使用者對於搜尋引擎服務使用之頻繁程度將直接影響其對於結果頁面所顯示不同欄位之判斷能力，當使用者長期使用搜尋引擎檢索資訊，勢必將較使用初期更了解關鍵字廣告的運作情形，造成混淆誤認之機率隨之降低。

申言之，如果網路使用者了解、期待或預期在搜尋引擎回應使用者提出的搜尋要求時，可能獲得不相關的結果，典型使用者可能會故意忽略一個或兩個不相關的結果，因為它的標題與說明短文在搜尋結果裡顯得格格不入，則這些被指控會導致商標錯誤使用的搜尋結果之中，就可能有一些不會造成一定比例消費者的混淆誤認；相對的，如果網路使用者通常很注重基本搜尋結果列表中排名較高者，認為排名越高者越符合使用者之搜尋需求，則這些列表中任一個可能導致商標錯誤使用的項目，應該都會造成顯著比例的消費者偏離正確方向⁶⁴。

⁶⁴ 陳宏杰，同註 52，頁 19-21。

綜上所述，在進行混淆誤認之審查過程中，法院對於訴訟當事人所提出的主張與抗辯，應立於使用者地位之視角來判斷有無混淆誤認之虞，方能更適切、具有彈性的對於個案使用者感受進行判斷。

肆、結論

智慧財產法院之 101 年度民商訴字第 22 號判決與 102 年度民商上字第 8 號判決所涉之「幸福空間案」，為我國智慧財產法院所面對之第一件以搜尋引擎業者為被告的關鍵字廣告相關商標侵權案件。而該案從一審到上訴審之判決，雖因所涉侵權行為時間跨越商標法修正施行前後，而有分別適用修正前及修正後之商標法的差異，惟不論是修正前，抑或是修正後之商標法，均認為所謂商標使用需足以使消費者認識該商標，而對於關鍵字廣告是否足以使消費者認識該商標，於本案之一審判決中，法院認定 Google 以搜尋結果頁面未積極標示任何商標，亦未以系爭商標作為表彰商品或服務之標識，故無法使消費者認識其為商標。而在上訴審判決中，法院亦認定關鍵字廣告僅屬內部無形之使用，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。

然而，由本文所介紹之美國判決見解中可發現，美國第二巡迴上訴法院認為在販賣他人商標作為關鍵字廣告之行為中，因搜尋引擎業者對外有銷售與鼓勵購買之行為，故已非單純之電腦內部使用，應可構成商標使用。蓋網路使用者以某個商標為搜尋之關鍵字時，使用者係有意識之行為，搜尋引擎業者利用這個舉動，播放與該關鍵字有關之商業廣告，這個過程完全在網路使用者之面前進行，從而搜尋引擎很難脫免「使用」之行為⁶⁵。

衡諸商標法之核心功能「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」，我們可以發現，如果太嚴格去限縮解釋這到底是不是商標使用，事實上對一般消費者是沒有意義的，因為消費者分不清楚什麼是該當使用要件，但當消費者看到時，實際上確實產生混淆誤認之虞，若因為法院太嚴格限縮解釋，卻可能造成該關鍵字廣告

⁶⁵ 田青青，同註 45，頁 89-90。

論述

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

可以繼續流通。從而，本文認為，在判斷關鍵字廣告是否足以使消費者認識其為商標，應因搜尋引擎業者藉由 Keyword Suggestion Tool 軟體系統來陳列、促銷、販賣、鼓勵他人購買原告所有之商標——「幸福空間」，認其非單純之電腦內部使用，而構成商標使用。爾後進一步對於使用者是否造成混淆誤認做個案判斷。惟須注意，在探討是否造成使用者混淆誤認之虞時，除依混淆誤認審查基準作為依據之外，仍應佐以個案判斷使用者的認知來綜合判斷有無混淆誤認之情形存在。誠如本案判決指出混淆誤認本身是一個模糊難以確定之概念，且受觀察人主觀意見之影響很大，常因人、因時、因地、因事等因素，不同之人可能有不同之答案。

在網際網路迅速發展與資訊量暴增之下，搜尋引擎的確提供使用者一個方便有效的工具，因此在不侵害商標權人的權益之下，對於搜尋引擎業者要採用何種行銷手法、廣告主要如何選擇關鍵字廣告，原則上應尊重市場競爭。而面對關鍵字廣告技術所帶來的商標相關法律爭議，比較理想的做法，除尋求公平法之保護外，或許是放寬前階段對於商標使用之認定標準，將重點置於在個案中更為仔細、適切地進行有無混淆誤認之虞的判斷，並非所有關鍵字廣告個案均可一概而論，以期能在商標權人、競爭秩序、消費者權益，以及新興技術之發展與運用等不同利益間，找到較為妥適的平衡點。

附錄：搜尋引擎業者販賣他人商標作為關鍵字之案例	案件	年份／國家	法院見解
	GEICO V. GOOGLE	2004 / 美國	構成商標使用。因出售行為暗示被告得到商標權人允許，將原告受保護的商標作為「商業上使用」
	800-JR Cigar V. Go To.com	2005 / 美國	構成商標使用。因具有「向公眾傳遞」與「銷售與最高競價者」之行為
	Rescuecom Corp. V. Google	2006 / 美國	不構成。因「商標使用」所稱之「使用」是指將商標「實質」附加在商品或服務上，「內部使用」並非「商標使用」。
		2009 / 美國	構成商標使用。促銷、販賣他人之商標，並非僅是內部使用。
	Rosetta stone V. Google Inc.	2010 / 美國	構成潛在可訴的商標使用行為。但販售關鍵字廣告給第三人並不會對商標權人的商品來源造成混淆，因此並未構成商標侵權。
		2012 / 美國	認同構成商標使用行為。上訴法院認前審於審酌有無減損原告商標之虞時，僅考量了消費大眾對於商標的認識程度單一因素並不足夠，故發回重審。
	Louis Vuitton Malletier v. Google France	2006 / 歐洲	認為由被告所提供之關鍵字建議機制足見廣告主就該關鍵字之選用工具主動及積極之地位，此與搜尋引擎純立於媒介及被動之立場不同，自應提供相關預防機制。
		2010 / 歐洲	
	智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決	2009 / 台灣	關鍵字廣告內容本身並未使用商標圖樣作為商品或服務行銷使用，同時鍵入關鍵字使用者並不會因此而認為或混淆誤認廣告內容所推銷商品或服務是屬於商標所有人所提供，並非屬於商標使用行為。
智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決	2012 / 台灣	被告所顯現之搜尋結果頁面，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，故非屬商標使用行為。	
智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決	2015 / 台灣	關鍵字廣告乃以內部程式作指令，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，故不構成商標使用行為。	