



商標侵權使用之判斷

—兼論智慧財產法院最新見解

邵瓊慧*

摘要

我國現行商標法第 61 條第 2 項關於侵害商標權之規定，以及第 81 條所定之刑事罰則，在認定構成商標法意義下的侵權使用，是否應直接適用商標法第 6 條之定義，似有疑義。本文就我國智慧財產法院自成立迄今商標侵權之民、刑事判決中，就「商標使用」表示之見解予以討論，並介紹經濟部智慧財產局商標法修正草案中，針對「商標使用」之規範方向。

關鍵詞：商標使用、侵害商標權、合理使用

壹、前言

侵害商標權之構成要件首要為侵害行為，亦即商標使用或侵害之態樣。與智慧財產權有關的貿易協定(TRIPs)第 16 條規定，侵害行為係指他人未獲同意，於商業交易中使用相同或近似之商標於同

收稿日：98 年 10 月 13 日

* 作者現為國際通商法律事務所合夥律師，台北律師公會理事，中華民國專利師公會監事。



一或類似之商品或服務，而其使用有致混淆之虞者¹。然而，條文中對於何謂「於商業交易中使用」，並未有明確之定義，故各國對於商標使用之規定，有不同之立法例²。

由各國立法趨勢觀之，商標法上之使用概念可區分為二：一是維持商標效力之使用；一是構成商標侵害之使用。前者涉及商標權之積極使用的效力，亦即就經註冊之商標圖樣及指定使用之商品或服務上，商標權人有使用權，未經使用者構成廢止商標之事由。後者涉及商標權之排他效力，其範圍較前者為廣，可擴及近似之商標或類似之商品或服務上。我國立法例如同美國、日本，係單獨以一條文對使用給予概括性之定義；德國、歐洲共同體商標規則係將「商標使用」之概念區分為「侵權使用」與「維持（權）使用」兩種態樣加以分別規定³，以列舉之方式直接於條文中明定侵權使用之行為態樣。

我國現行商標法第 61 條第 2 項關於侵害商標權之規定，在適用上必須輾轉適用第 29 條第 2 項及第 6 條，因此在認定是否構成

¹ TRIPs Article 16: “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 where such 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.”

² 商標侵權案例及相關立法例之研究，經濟部智慧財產局編印，2006 年 11 月。

³ 德國「商標及其他標示之保護法」第 14 條規範商標之「侵權使用」，另於同法第 26 條規定商標之「維持（權）使用」；「歐洲共同體商標條例」則於第 9 條規範商標之「侵權使用」，另於同法第 15 條規定商標之「維持（權）使用」。



商標法意義下的侵權使用，實務上不免滋生疑義。又商標法第 6 條之商標使用與第 30 條第 1 項的合理使用，其適用關係為何，過去實務上似無明確標準。再者，商標法第 81 條所定之刑事罰則，其條文構成要件亦僅以「使用」一詞涵蓋所有商標刑事侵權之行為類型，故就商標刑事侵權罪責之構成要件判斷上，是否與民事侵權為相同之解釋？其定義是否足資明確，而符合罪刑法定主義，亦值探討。

我國智慧財產法院自民國 97 年 7 月 1 日成立迄今⁴，已就商標侵權之民、刑事判決中關於「商標使用」之要件表示若干見解。本文擬針對智慧財產法院商標侵權判決中「商標使用」見解予以討論，並介紹經濟部智慧財產局（下稱智慧局）商標法修正草案中，針對「商標使用」之規範方向。

貳、我國商標侵權之法律架構

現行商標法中關於商標權之侵害，可分為民事責任及刑事責任之侵害類型。民事部分之侵害商標權規定於商標法第 61 條、第 62 條；刑事部分則規定於商標法第 81 條及第 82 條。其中第 61 條為商標侵害之基本規定；第 62 條為擬制侵害商標權之類型。以下僅就條文架構予以簡要說明：

⁴ 智慧財產法院自民國 97 年 7 月 1 日成立至 98 年 8 月 31 日，共計新收各類案件 1,350 件，其中涉及商標案件 491 件，占新收總案件 36.37%。包括民事一、二審、刑事第二審及行政訴訟案件。資料來源：司法院統計處。



一、商標侵權條文：

(一) 民事侵權：

商標法第 61 條第 2 項：「未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」商標法第 29 條第 2 項：「除本法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。

須注意者為，本條並未提及行為態樣部分（如製造、販賣、輸出、輸入等），而僅是以「使用」一詞涵攝，然而此處之「使用」，是否應依商標法第 6 條之定義判斷？此即為本文所欲探討者。

商標法第 62 條：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者⁵。」

⁵ 商標法第 62 條前段所稱「使用」相同或近似之商標，係指第 6 條之商標使用，與後段所述（以商標中之文字作為自己公司名稱等）非商標使用之行為尚有不同。商標法逐條釋義，經濟部智慧財產局，頁 149，2005 年 5 月版。



(二) 刑事侵權：

商標法第 81 條：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

商標法第 82 條：「明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。」

二、商標使用與合理使用

(一) 商標使用之定義

商標法第 6 條：「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⁶。」

依據智慧局商標法逐條釋義⁷及實務見解，本條所稱商標之使用需完全具備以下三要件：

⁶ 現行商標法第 6 條係於 2003 年 5 月 28 日修正，主要目的係因電子商務及網際網路之發達，商標使用形態日新月異，為因應經濟發展情勢，故將商標使用採概括規定。

⁷ 同註 5，頁 17。



1. 使用人需有行銷商品或服務之目的：

本條所稱「行銷之目的」，係延續民國 61 年商標法「行銷市面」及民國 72 年商標法「行銷國內市場或外銷」修正而來。「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，應指與我國領域相關之地域而言，如行銷我國內市場或從我國領域出口者是。若與我國完全無關之地域則不屬之。

2. 需有標示商標之積極行為：

本條所稱將商標「用於」或「利用」，已明白點出商標之使用需有積極「用於」或「利用」之行為，通常即指「標示」而言。而標示之方法可為印刷、標貼、刻鏤或藉由電視、網路顯示其商標等，商標法並無一定之限制。

3. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標：

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⁸。

(二) 商標之合理使用

商標法第 30 條：「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

⁸ 實務上法院於認定是否構成商標法上之使用，通常適用此要件判斷，遇有爭議性之使用態樣，如回銷、平面商標立體化等，即透過商標使用要件之分析，而認定侵權與否。參「我國商標刑事責任探析」，林欣蓉法官，95 年度商標學術研討會。



身之說明，非作為商標使用者。」

商標法第 30 條第 1 款為合理使用，當商標之構成部分屬於他人之姓名、名稱、商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他說明，其他人可以對該等有關之描述進行合理使用，不構成商標之侵權，本款規定還必需符合「善意使用」，且非作為商標使用。因此倘故意將自己姓名突顯使用以致讓消費者認為是指示商品或服務來源之商標，而致產生混淆誤認者，或有不公平競爭之虞者，仍不該當本款之善意使用。

參、智慧財產法院商標使用之案例

一、星半島案

事實

「星半島 PEN LAND 及圖形」商標，由星半島股份有限公司向智慧財產局註冊，取得商標專用權，指定使用於咖啡、可可、茶葉、咖啡豆等商品。丙與乙簽約，從乙頂讓「半島飲食行」，丙並與星半島公司訂立商標使用協議書，可繼續使用「半島 PEN LAND 及圖形」商標。數月之後，因丙拒付使用費，星半島公司終止授權，並通知丙停止使用「半島 PEN LAND 圖形及商標」。丙仍沿用舊招牌，上有「半島飲食行」字樣，並有「冷熱飲、COFFEE、CAFÉ」等文字。



(一)台灣高等法院 96 年度上易字第 2091 號刑事判決⁹

台灣高等法院認為被告犯商標法第 81 條第 3 款「未得商標權人同意於類似商品使用近似之註冊商標罪」。以下簡述其判決理由及推論：

1. 關於商標之使用：

「被告於 94 年 11 月間終止契約後，在其所負責經營『半島飲食行』新招牌上以中文『半島』作為其商號名稱特取部分，在招牌上另有『冷熱飲、COFFEE、CAFÉ』等文字之情事...再者，被告至 95 年 1 月初始將前述更換新招牌上『冷熱飲、COFFEE、CAFÉ』等文字刪除。上開情事，堪認屬實」。

2. 混淆誤認之虞：

「(商標)二者相較，皆有相同中文『半島』，僅字尾有無說明性文字『飲食行』之些微差異，其中文『外觀、觀念、讀音』皆高度近似，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品、服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似商標」。

又，被告之招牌「係使用中文『半島』作為其商號名稱之特取部分，且招牌上另有『簡餐、火鍋、冷熱飲、咖啡飲料』等文字，表示其係提供簡餐、火鍋、冷熱飲、咖啡飲料等服務，其中，提供冷熱飲、咖啡飲料服務，與附表所示商標指定使用於咖啡、咖啡豆等商品相較，二者提供銷售之商品性質相同或相近，依一般社會通念或市場交易情形，易使商

⁹ 本案第一審台北地方法院 96 易字 395 號刑事判決原認定未侵權，上訴後遭廢棄確定。



品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成同一或類似」。

3. 判決結論：

「被告明知告訴人如附表所示商標是以『半島』二字為其主要部分，且指定使用於咖啡、咖啡豆、可可、茶葉等商品，在終止商標使用契約後，卻使用仍『半島』二字為其招牌主要部分，並標示『冷熱飲、COFFEE、CAFÉ』等文字，使『半島』二字同時表彰其所提供之咖啡等飲料服務，有致相關消費者有混淆誤認之虞，亦即被告顯同時將『半島』作為其咖啡等飲料服務之識別標誌亦即商標使用，甚為明確。...此招牌之更換有侵害商標權情事，已堪認定」。

(二)智慧財產法院 97 年度民商上易字第 4 號民事判決¹⁰

智慧財產法院第二審民事判決卻與台灣高等法院刑事判決完全相反，認為上訴人（被告）於半島飲食行之名片及招牌上使用「半島冷熱飲、咖啡、COFFEE、CAFÉ」等文字，非屬商標之使用行為。以下簡述其判決理由及推論：

1. 關於商標之使用：

「商標的使用應具備下列要件：使用人基於行銷商品或服務之目的，而以商標表彰自己之商品或服務；有標示商標之積極行為；商標之標示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，應綜合審酌其利用之方式及態樣，非謂將商標圖樣之全部或一部標示於商品、服

¹⁰ 本案民事判決恰與刑事判決相反。第一審台北地方法院 96 年度智字第 99 號民事判決原認定商標侵權，上訴後遭智慧財產法院廢棄，認為不侵權。



務、有關物件或媒介物，即當然構成商標之使用」。

2. 判決結論：

「上訴人既係經營『半島飲食行』，以小吃店業為其所營事業，則其於招牌、招牌燈上使用『半島飲食行』、『簡餐』、『火鍋』、『冷熱飲』、『COFFEE』、『CAFÉ』等文字，縱使其上『半島』2字之字體較其他文字為大，惟此乃『半島飲食行』之特取部分，則該店招均僅表示所經營小吃店（餐廳）之名稱及所販售之商品，而咖啡為一般飲食行、小吃店或餐廳通常銷售之物，縱使被上訴人將系爭商標指定使用於『咖啡』之商品，未經其同意，不得將系爭商標使用於同一或近似之商品或服務（商標法第29條第2項規定參照），然商標權非謂被上訴人得毫無限制地排除第三人依一般通常情形使用『咖啡』、『COFFEE』、『CAFÉ』之用詞，否則逾越商標權之權利外延，顯非商標法第1條所定『保障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』之立法目的。此店招純為上訴人所營事業之名稱標示，並非基於行銷之目的，將『半島』用於任何商品、服務、有關物件或媒介物，而足使相關消費者認識『半島』為其商標。綜上所述，上訴人半島飲食行之名片及招牌上所使用之情事，並未構成系爭商標之使用」。

二、「迅馳」案

事實

上訴人以「迅馳」、「CENTRIN」及「CENTRINO」商標（下稱系爭商標），分別指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9、38類之商品，向經濟部智慧財產局申請註冊。



被上訴人迅馳公司係於 92 年 6 月 16 日，經經濟部中部辦公室核准設立登記。

(一) 智慧財產法院 97 年度民商上字第 3 號民事判決

智慧財產法院認為迅馳公司於產品上網頁中使用「迅馳科技」之方式，非屬商標之使用。以下簡述其判決理由及推論：

1. 商標使用與同法第 30 條之適用順序：

「商標法第 29 條第 2 項第 3 款係為保護業已註冊之商標權人，禁止第三人未經商標權人之同意，而將近似於其註冊商標之商標，使用於同一或類似之商品或服務，致相關消費者有混淆誤認之虞。是以本款以第三人使用近似於其註冊商標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第 6 條之定義。此外，必須第三人使用近似商標之行為符合商標法第 29 條第 2 項第 3 款所定之情事，始有進一步討論該第三人可否依同法第 30 條規定，無須徵得商標權人之同意，即得使用近似商標」。

2. 判決結論：

「經核被上訴人迅馳公司僅於其公司網頁之左上方、產品照片旁標示『迅馳科技』，僅為其公司名稱之標示，並非基於行銷之目的，將『迅馳科技』用於任何商品、服務或有關之物件或媒介物，足使相關消費者認識『迅馳科技』為其商標，亦即被上訴人迅馳公司所使用『迅馳科技』之方式，非屬商標之使用。是被上訴人迅馳公司即無違反同法第 29 條第 2 項第 3 款規定，自無須探討本件有無適用同法第 30 條規定之必要」。



三、ARK 案

事實

「ARK」商標於民國 90 年獲准註冊，指定使用於微電腦、電腦主機、微處理器、資料儲存器等商品。被告於 94 年間未經鎮譽公司同意，在研華公司生產之類似商品即嵌入式電腦主機外殼上使用近似於系爭商標之「ARK」商標圖樣銷售，在研華公司網頁（www.advantech.com.tw）內，將「ARK」商標圖樣標示於其介紹嵌入式電腦產品之網頁頁面。

（一）智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 52 號刑事判決

1. 關於商標之使用：

「商標法所稱商標之使用，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，商標法第 2 條、第 6 條分別定有明文。是依上開規定可知，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（畫）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。」

「該 ARK 字樣字體甚小，與其後連接之阿拉伯數字顏色、大小均屬相



同，並未就該等 ARK 字樣特別加以強調設計，是依其整體綜合以觀，可認被告於網頁使用 ARK 字樣，係為說明商品系列、型號之用，並非為了行銷目的，且無加以標示凸顯之積極行為，亦不足使相關消費者認識其為商標，而足資區別商品之來源。依據上開說明，可證認被告使用 ARK 字樣尚非屬商標之使用」。

2. 關於混淆誤認之虞：

「告訴人電腦產品上所表示之商標，均係『ARK 三角商標再加上 SECURITY』，並非單純以『ARK』表彰該產品為告訴人公司所生產，且告訴人實未生產與研華公司相同之工業用嵌入式電腦主機產品，研華公司之網頁或嵌入式電腦主機產品均已標明研華公司『ADVANTECH』商標，而 ARK 僅係產品系列號使用，任何人一望即知該產品為研華公司之產品，並不會使消費者對於產品之來源產生混淆之虞，另系爭嵌入式電腦主機是工業電腦，不但以國外為主要市場，主要銷售對象亦係公司或廠商，並有特定用途，銷售對象並非一般民眾，且就該主機之外殼觀之，已明顯表示研華公司『ADVANTECH』商標，以 ARK 作為系爭工業電腦產品之系列號並不會使可能購買系爭工業電腦之『相關消費者』，發生混淆或誤認商品來源之可能。」

3. 判決結論：

被告使用「ARK」字樣於研華公司生產之嵌入式電腦主機外殼及研華公司網頁，僅係說明該產品為研華公司 ARK 系列產品，並非將 ARK 作為商標使用，依據前開說明，應不成立商標法第 81 條第 3 款之未得商標權人同意於同一或類似商品使用近似之註冊商標罪。



肆、判決評析

一、商標侵權使用之定義

(一) 確認商標法第 6 條為侵權使用之定義規定

由上述案件及相關判決可知，不論是民事或刑事案件，智慧財產法院皆採商標法第 6 條為侵權使用之定義及要件。換言之，法院於侵權判斷時，直接引用商標法第 2 條、第 6 條之規定，即商標之使用，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。此外，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。

此種見解為實務上多數案例所採，但亦有反對說¹¹，並有學者提出質疑。智慧財產法院則已明確表示採取商標法第 6 條為侵權使用之定義及要件。

(二) 判斷是否作為商標使用，應綜合斟酌其利用之方式及態樣

智慧財產法院於 ARK 案表示：判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌如平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）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，並非一

¹¹ 如台灣士林地方法院 91 年簡上字第 9 號判決。



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。

智慧財產法院在星半島案，亦強調：判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其利用之方式及態樣，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。

換言之，於侵權判斷上，不但要先考慮是否構成商標法上定義之使用，即使符合商標使用之定義，還需就構成「使用」或「利用」商標之行為，實質審酌其利用之方式及態樣，如平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）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。

基此，商標使用本身，不但是獨立之要件，且在侵權判斷上，扮演把關之關鍵性角色。智慧財產法院常以「非商標使用」，即否定侵權成立之可能，而不考慮「混淆誤認之虞」的審酌，或是進入商標法第 30 條第 1 項「合理使用」之討論。

然而，商標利用之方式及態樣，如平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）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，亦可能與商標法第 30 條第 1 項「合理使用」之判斷重疊。亦即透過利用他人之姓名、名稱、商品或服務之方式及態樣，推知使用人之目的是否僅在表示商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他說明，而非作



為商標使用。兩者差別實益在於：商標法第 30 條第 1 項規定還必需符合「善意使用」。因此倘故意將自己姓名突顯使用以致讓消費者認為是標榜商標，而致產生混淆誤認者，或有不公平競爭之虞者，仍不該當該款之善意使用。

如以星半島案為例，上訴人係經營「半島飲食行」，以小吃店業為其所營事業，但其於招牌、招牌燈上使用「半島」之特取名稱，並將「半島」2 字以較大字體標示、使用在名片上等物件。對消費者而言，難道他們真的能區分「半島」兩字店招之標示，僅是純為上訴人所營事業之名稱標示，而非基於行銷之目的之商標嗎？一般而言，店招常是服務標章之使用或促銷商品之標示，遑論上訴人曾與星半島公司訂立商標使用協議書，在同一地點使用「半島 PEN LAND 及圖形」商標。被告難道不可能同時將「半島」作為其咖啡等飲料服務之識別標誌，而構成商標使用嗎？此處智慧財產法院在商標使用之判斷上，專業有餘，但似乎與消費大眾的認知有距離。

如果智慧財產法院在本案中，將上訴人使用「半島」特取名稱之行為認定為商標使用，仍有機會在商標法第 30 條第 1 項，就上訴人經營「半島飲食行」而使用「半島」特取名稱時，是否構成合理使用，進一步審酌。尤其針對其終止授權後之行為是否善意使用，當可有更深入之論述。

（三）商標法第 6 條及第 30 條規定之適用順序

智慧財產法院在迅馳案明確表示：必須第三人使用近似商標之行為符合商標法第 29 條第 2 項第 3 款所定之情事，始有進一步討



論該第三人可否依同法第 30 條規定，無須徵得商標權人之同意，即得使用近似商標。

此見解在邏輯上固較為完整，值得贊同，但在適用上如商標使用之判斷，過於嚴格，如前述星半島案，則反而是把「合理使用」之判斷提前於「使用」行為審酌，但風險在於無法審酌是否善意使用，而可能使惡意模仿者能透過規避商標使用之方式，利用他人商標引起混淆誤認之虞，對商標權人或消費者之保護，恐有不週。

二、商標使用與混淆誤認之虞的分析

由上述之星半島案件，可以看到對於同一事實，同是高院層級的刑事與民事確定判決對於是否成立商標侵害，卻有完全相反的結論。判決迥異的原因，正因為此二判決的法官對於商標侵害的分析結構—特別是「使用」在分析架構中的角色，賦予不同的重量。刑事判決重視混淆誤認之虞的侵害認定，智慧財產法院則一旦認定「非商標使用」，即不進入混淆誤認之虞因素的審酌。以下再詳述之：

（一）商標使用與混淆誤認之虞的關係

美國商標法學界近年來產生「商標使用理論」的爭議¹²。首先，有一部分學者主張在 Internet 之前，商標的「使用」是一個名義性(nominal)但少有實際作用的要件，理由在於在網路前的時代，商標的使用通常沒有爭執，而這些學者則主張現在法院必須對侵害判

¹² 王敏銓教授於其著作「商標使用是商標侵害的要件嗎？從美國商標法的學術爭議談起」乙文中，有詳細之介紹並提出挑戰性之觀點。



斷中的「商標使用」要件加以重視¹³。相對地，另有學者反對使用理論，認為商標使用並非商標侵害之要件，而只是侵害的混淆誤認之虞要件中的一個面向，不應讓「使用」成為商標侵害的門檻要件，而取代混淆誤認之虞的判斷。何況，如把「商標使用」當作商標侵害的要件，會使得法條中的典型合理使用規定成為具文。

星半島案件之兩個判決，恰可呈現我國商標使用理論與混淆誤認之虞的拉鋸。高等法院的刑事判決，採取以混淆誤認之虞為中心的商標侵害論證方法。其論述之重點不在商標是否符合「商標使用」之定義，而是注重被告的招牌及營業場所相關物件是否包含有告訴人的商標，以及招牌及營業場所相關物件上之「半島」字樣，是否會導致消費者的混淆誤認之虞。換言之，在認定被告招牌及營業場所相關物件上確有「半島」字樣後，隨即進入混淆誤認之虞的分析，包括商標的近似性與商品服務的類似性，故混淆誤認之虞的分析才是判決的真正論證基礎。

反之，智慧財產法院將「商標使用」作為門檻要件，直接認為上訴人半島飲食行之名片及招牌上所使用之情事，並未構成系爭商標之使用，故不需進入混淆誤認之虞因素的審酌。

然而，在 ARK 案中，智慧財產法院似將混淆誤認之虞與商標使用之行為併同觀察，檢視被告之使用行為是否會使消費者對於產品之來源產生混淆誤認之虞，以確定該行為「非商標使用」。在美

¹³ 這一部分論述，尤以 Mark Lemley 與 Stacey Dogan 最有系統，且論述的題材範圍最大。其他學者，則對商標使用理論扮演補充的角色。



國案例中，則似傾向於判斷典型合理使用之抗辯要件「非作為商標方式使用（Otherwise than as a mark）」時，將使用人使用商標文字之方式，如字體、大小、置放於整個商品或行銷文字之顯著位置等，作為是否符合合理使用之觀察重點¹⁴。

（二）商標使用要件之調和

從我國商標法的立法架構以及實務見解觀之，應係將商標使用視為判斷侵權之要件無疑。尤其智慧局的商標法修正草案¹⁵，更明確以總括方式定義商標之使用，包括維持其權利所為之使用及商標侵權之使用。然而，過於嚴格適用此種要件，有可能使得某些非典型的商標使用行為，縱使在引起混淆誤認之虞的情形下，仍可能不構成侵害。此是否合乎商標法之立法目的及社會認知，恐有疑問。

此外，面對日新月異的科技發展，實體商品、服務與虛擬世界的界線，漸趨模糊，商標使用的態樣也千變萬化，如商標使用的解釋過於狹窄，亦可能無法因應新形態之侵權態樣。

以美國幾種非典型的使用案例，如促銷商品（紀念品）¹⁶、商標諧仿¹⁷、商標的合理使用等¹⁸為例，此等案件都不是典型使用商標

¹⁴ *Mobil Oil Corp. v. Mobil Mechanics, Inc.* 192 U.S.P.Q 744 (D.Conn. 1976.)

¹⁵ 智慧局已於 98.11.30 將商標法修正草案總說明暨修正條文對照表報請經濟部審查。本文所指商標法修正草案以此送部審查版為準。

¹⁶ *Boston Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.* 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975), cert. denied, 423 U.S. 868 (1976).

¹⁷ *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.* 604 F.2d 200 (2nd Cir. 1979); *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

¹⁸ *New Kids on the block v. News American Publishing, Inc.* 971 F.2d. 302 (9th Cir 1992).



來表徵商品或服務的來源，如果適用侵害判斷的標準中「使用」要件之定義，這幾種案件是最可能直接以非商標使用來駁回，而不再論混淆誤認之虞。但是，美國法院寧可選擇直接進入混淆誤認之虞的分析，以保留發展合理使用理論之空間，而不過於強調被告的使用是否為商標法上的使用。

換言之，美國法院傾向認為侵權判斷之核心，在於混淆誤認之虞，以調節商標權人的財產權、與社會公眾的使用利益。至於個案中之商標侵權態樣，是否嚴格符合「商標使用」之定義規定，則採取較有彈性之態度。甚至於，是否構成混淆誤認之虞，亦可能影響合理使用成立與否之判斷。即令在符合合理使用之要件¹⁹下，美國法院一旦認為商標構成實質混淆誤認之虞時，被告之使用即無法援引合理使用為抗辯²⁰。

在我國商標法之法律架構與實務見解下，論斷商標使用並非侵害要件，似無依據。但是，適用上法官似不需將「使用」當成一個具有決定性的要件，而可以將其寬鬆解釋，讓混淆誤認之虞來扮演決定性因素的作用。最後，還可以以商標法第 30 條規定之合理使用，做為安全瓣，平衡商標權人、使用人與公眾的利益。亦即，商標使用、混淆誤認之虞、合理使用三者，在商標侵害之判斷上，不需涇渭分明，而是相互調和之適用關係，以期在不同之個案中，做

¹⁹ 美國典型合理使用之抗辯要件為：非作為商標方式使用、商標為使用者之個人姓名、商號名稱或僅為描述使用人之商品或服務內容、使用之前提為善意且合理。Lanham Act 33 條 b 項第 4 款。

²⁰ *KP Permanent Make-up, Inc. v Lasting Impression, Inc.* 125 S.Ct. 542 (2004); *KP Permanent Make-up, Inc. v Lasting Impression, Inc.* 408 F. 3d 596 (9th Cir. 2005).



最適切的分析，達到商標法之立法目的。

伍、修法方向

智慧局近年來著手研擬修正商標法，除積極研究國外立法例並委託學者專家進行相關研究外，並召開數次公聽會，以期商標法修正更為嚴謹周全，其中商標使用定義之釐清為修法重點之一。研究團隊初步提出之修法建議，原擬改採德國立法例之列舉方式，將現行條文有關商標使用之規定刪除，移列權利侵害之救濟章節，並明訂侵權使用之態樣²¹。但經過審慎研議後，於98年11月30日送經濟部版本之商標法修正草案中，仍保留原商標法第6條之概括定義規定，並就有爭議之使用類型，於權利侵害之救濟章節及罰則中以列舉方式明定。關於商標使用之主要修正方向如下：

一、釐清總則商標使用之定義性規定

現行條文係於第6條以總括方式定義商標之使用，惟就使用之具體行為態樣未明確規定。商標法修正草案則參考國際立法形式，以列舉方式明定商標之各種使用行為，並明定基於行銷目的，若性質上得以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為持有、陳列、販賣、輸出或輸入商品或服務者，亦屬商標使用之行為（修正條文第五條）。

本修正條文之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為。所

²¹ 關於商標法修正過程及歷次草案版本，參商標修法專區，智慧局網站 www.tipo.gov.tw。



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) 第 16 條第 1 項所稱交易過程(in the course of trade)之概念類似。參考日本商標法第 2 條之立法形式，明定下列情形屬使用商標之行為：

1. 將商標用於商品或其包裝容器。

此款之使用限於將商標直接貼附於商品上，或者附加於已與商品結合之包裝容器，能立即滿足消費者之需求，並足以使消費者認識該商標之商品。而與修正條文第 70 條第 3 款所規定之「尚未與商品結合之包裝容器等物件」有所不同。

2. 持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。

此款限於交易過程中持有、陳列、販賣、輸出或輸入已標示該商標商品之商業行為。

3. 將商標用於提供服務有關之物件。

此款之服務亦限於商標已經與服務之提供相結合之情形，例如餐廳業者已將標示有其商標之餐盤、餐巾擺設於餐桌上，以指示其所提供之餐飲服務；或者餐飲、旅宿服務之業者將商標製作招牌懸掛於營業場所或印製於員工制服、名牌、菜單或餐具提供服務²²；提供購物服務之百貨公司業者將商標印製於購物袋提供服務等。

²² 如依此定義，「星半島案」中於招牌、招牌燈上使用「半島」之特取名稱，並將「半島」2 字以較大字體標示、使用在名片上等物件，應屬客觀之商標使用行為。則智慧財產法院於該案之認定，似乎主要還是受到上訴人經營「半島飲食行」事實之影響。由此可見，本案之侵權認定，是否適合於「商標使用」之層次處理，不無疑問。



4. 將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

本款指將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，或報紙、雜誌、宣傳單、海報等廣告行為。因此屬業者在交易過程常有促銷商品之商業行為，故亦列為商標使用之具體態樣之一。

此外，有鑑於透過網際網路或虛擬電子商務提供商品或服務以吸引消費者，已逐漸成為新興之交易型態，為因應此等交易型態，第二項明定，前項各款情形若性質上得以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦屬商標使用之行為。

二、權利救濟章明定視為商標侵權態樣

商標法修正草案中就民事救濟之商標權侵害行為，仍維持現行條文第 61 條之基本規範方式，但直接將商標法第 29 條第 2 項之三種情形明定，移列為修正條文第 68 條。該條明示本法所規範侵害商標權之行為，並不包括行銷行為末端之消費行為，故新增「為行銷目的」之文字，以為適用之限制。

此外，對於現行條文第 62 條之「視為侵害商標權」態樣，商標法修正草案中移列為修正條文第 70 條，並依據是否屬於商標使用之行為，加以區分為三款：

1. 屬商標使用之減損著名商標識別性與信譽之行為：

現行條文第 62 條第 1 款「致減損著名商標識別性與信譽者」之要件，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而



無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損的情形相當困難，故在實務上造成困擾。

為解決上述困擾，美國商標淡化修正法案已於 2006 年 10 月通過，將「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽的情況納入保護之範圍。商標法修正草案參考其內容，於本條第 1 款及第 2 款增加「之虞」的文字，而不限於需實際導致減損著名商標識別性與信譽之情況，始得主張。

2. 非屬商標使用之公司名稱使用等侵害行為：

第二款從現行條文第 62 條第 1 款後段規定之非商標使用行為單獨移列，與前段商標使用之侵權態樣區分。

修法說明中特別指明：本款規定之擬制侵害行為態樣並不以使用中文為限，若該著名註冊商標中之文字係外文，如未得商標權人同意，而以該外文作為自己公司、商號或團體之外文名稱，或作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱時，則相當於本款所規定以著名商標中之文字作為表彰營業主體名稱之情形。

3. 商標侵權之準備、加工或輔助行為：

除直接侵害商標權之行為外，商標侵權之準備、加工或輔助行為，亦應防杜，故新增第 3 款，將明知有修正條文第 68 條侵害商標權之虞，卻仍予以製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或服務有關之物件之行為，視為侵害商標權之行為。另，除侵權人以外之第



三人為商標侵權之加工或輔助行為外，侵權人本身所為之準備行為亦屬本項規範之行為。

三、罰則章增列侵害證明標章權及第三人所為之販賣、意圖販賣侵權產品等行為之處罰

修正條文第 94 條仍維持現行條文第 81 條之基本規範方式，並未逐一列舉構成刑事商標權侵害之態樣，而使法院仍得適用修正條文第 5 條之定義規定，予以判斷。但明示本法所規範侵害商標權之行為，並不包括行銷行為末端之消費行為，故新增「為行銷目的」之文字，以為適用之限制。修正條文並新增第 95 條，將侵害證明標章權及明知有侵害之虞者，均課以刑責。

修正條文第 96 條並將現行條文 82 條之規定增訂「他人所為之」文字，以釐清本條所欲規範者，限於前二條行為主體以外，其他行為人之可罰行為。若本條所列之行為，係由前二條行為主體所實施者，其情形已為前條罪責所涵蓋，並無另行構成本條罪責之餘地。

另，明知為侵害他人商標權之商品，如非以營利售賣意圖而販入（如原以自用目的而販入），或因其他原因而持有（如受贈等），嗣起意圖利售賣者，其行為無法為現行條文所列舉之販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入之構成要件所涵括，然為避免侵害他人商標權商品於市面散布流通，而侵害商標權人之權益，該等行為亦有處罰之必要，新增意圖販賣而「持有」之處罰行為，以茲明確。



有鑒於目前行銷商品或提供服務之型態日新月異，為因應電子商務及網際網路發達之經濟發展情勢，本條亦明確將透過電子媒體或網路方式為侵害行為者，列為處罰之對象，以遏止侵權商品或服務散布之情形。

陸、結論

由智慧財產法院之最近見解可知，商標法第 6 條在實務上為侵權使用之定義及要件。法院於判斷是否構成侵權之商標使用，除依商標法第 6 條之要件審認外，並應綜合斟酌其實際使用之方式及態樣，並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。此外，必須第三人使用商標之行為符合商標法第 29 條第 2 項所定之情事，始有進一步討論商標法第 30 條合理使用規定之空間。

雖然商標使用為侵害要件，但是，適用上法院似不需將「使用」當成一個具有決定性的要件，而可以將其寬鬆解釋，適度審酌混淆之虞因素。以商標法第 30 條規定之合理使用，做為安全瓣，平衡商標權人、使用人與公眾的利益，達到商標法之立法目的。

目前法院實務見解雖有傾向「商標使用」作為侵權判斷之門檻，惟本次商標法修正草案，保留「商標使用」之定義性規定，並於權利救濟章及罰則章中，將實務上較有爭議之侵權行為態樣予以明訂，新增擬制侵權行為之態樣，以包含未必完全符合典型商標使用之行為，未來法院於個案上將如何認定適用，仍值進一步觀察。