

商標使用——從形式論與脈絡論的觀點看

王敏銓*

摘要

本文以財產法理論討論商標侵權使用議題。本文首先從資訊成本理論來解釋商標使用的倡議，認為商標使用論的提出是對商標權規範對象的擴張的反應，雖然商標使用的提倡者希望將商標使用當作一種形式性的判斷，成為商標權的外部邊界，但商標使用必須對相關事實作脈絡性判斷，並無形式性外部邊界的功能。從資訊成本理論中的形式性溝通與脈絡性溝通的區別，本文認為較佳的商標侵權使用解釋，是歐盟法院發展的商標功能概念，而非如美國的商標使用提倡論者所建議的形式性解釋。本文建議我國實務對商標侵權使用的解釋，可參考歐盟法院的見解。

關鍵字：商標使用（trademark use）、商業使用（use in commerce）、資訊成本（information cost）、排除策略（exclusion strategy）、排除體制（exclusion regime）、管理策略（governance strategy）、管理體制（governance regime）、形式論（formalism）、脈絡論（contextuality）

收稿日：103年5月24日

* 作者為交通大學科技法律研究所副教授，美國史丹福大學法學博士。

美國哈佛大學的Henry E. Smith教授，在其學說中以資訊成本理論來解釋財產權的原理。依照財產權的資訊成本¹——「界定與執行財產權」（delineating and enforcing property rights）的成本——各種財產權分布在一個光譜（spectrum）之上，其兩端分別稱為排除策略（exclusion strategy）與管理策略（governance strategy），亦稱為排除體制（exclusion regime）與管理體制（governance regime）²。

本文試圖用資訊成本理論的觀點，來解釋商標使用論的產生原因。財產法的學說早已建立，權利——包括財產權——的主張是一種論述的溝通。例如耶魯大學教授Carol M. Rose指出，財產權是人與人之間的法律關係，法律關係主要由規範與敘述（norm and narrative）所形成。即使占有的行為表面上看起來是物理力的施加，其實也是一種溝通³。以溝通來理解財產權，當然在商標法亦不例外。

若依美國的商標使用論者的說法，「商標使用」的興起，是對商標權人擴權的反動。資訊成本理論便可解釋，商標使用論是試圖以形式性溝通（指不參照脈絡因素解釋）作為商標權的外部邊界。但就準公有（semicommons）的立法來討論，則會發現商標使用原則，若解釋為被告之使用可辨識區別被告之商品服務來源（即某種「識別性」的概念），會產生一個準公共領域。此準公共領域指被告使用的識別性有疑問，但足以產生與原告來源的混淆之虞，被告即得使用原告之商標。商標法是否應創立此種準公共領域，仍屬於尚未證立。

但在歐洲，商標使用的概念則產生自不同的背景。從而，「商標使用」一詞，在歐盟法院發展之下，與美國上述學說爭議係指不同的概念，而且相去甚遠，不可不慎！以歐洲概念理解的商標使用，即不致產生上述「被告使用識別性弱，但有混淆之虞」的準公共領域。在概念建構上較為妥適。

¹ 「資訊成本」（information costs）在此指對財產權的測量、界定、監控、執行的成本。從財產權的資訊變數（proxies）的選擇與測量，即會產生資訊成本。參見Henry E. Smith, *Governing Water: The Semicommons of Fluid Property Rights*, 50 ARIZ. L. REV. 445, 446 (2008)[hereinafter Smith, *Governing Water*].

² *Id.* Henry E. Smith, *Exclusion versus Governance: Two Strategies for Delineating Property Rights*, 31 J. LEGAL STUD. S453 (2002).

³ CAROL M. ROSE, PROPERTY AND PERSUASION 2, 13-14 (1994).

本文第一部分先探索上述財產權構成的排除策略與管理策略的區別，申論商標權的構成為一種混合模式。在第二部分，本文試圖解讀及處理美國的商標使用論者所提出的理論，美國的商標使用理論主張商標權已被擴大，從而需要創立侵害判斷中的商標使用要件予以制衡，此種主張可以用Smith的資訊成本理論來解讀：商標權的主張，是商標權人對其權利的「聽眾」（audience）的一種溝通，原本商標權是在商標權人與其市場上競爭者間的密集性溝通，因此其內容可以參照商標權人與其競爭者共同的背景知識來解釋，亦即以混淆誤認之虞的各種脈絡性因素來界定權利範圍；但當商標權的主張的對象擴大，及於非與商標權人競爭的社會大眾，則商標權的權利範圍就失去共同背景知識的參照，而必須轉而依賴某種形式性的溝通作為權利的邊界，以此可以解釋美國的商標使用論者對「商標使用要件」的倡議。

然而，本文認為，若將商標使用作為某種識別性的解釋，則其實並非形式性溝通，並不具有商標使用提倡論者所欲主張的畫出商標權客觀外部邊界的效果。理由在於，商標侵害案件的被告是否將原告商標作商標使用，取決於消費者的認識，而消費者的認識必須以市場的脈絡因素探討，並非可以法官自己的認識逕行認定。在商標侵害的判斷要件中，只有被告行為的商業性可真正作為商標權的形式性邊界，以此隔絕純粹言論使用的商標法責任。除了不足以發揮其所主張的功能之外，美國的商標使用理論的另一個重大問題，是被告的混淆性的商業使用，在其使用型態並非古典的商標類型時可以主張「非商標使用」而免責；此種情況即將商標權人的商標，在被告使用的識別性較弱時，開放給他人作混淆性的商業使用，就財產法理論的術語而言，即形成一種「準公有」。本文試圖指出，美國的商標使用論者其實並未證立此種類型的權利限制，而是隱藏在其對純粹言論、比較廣告、合理使用等情況的論證之中，形成在論證上的謬誤。

為避免上述美國商標使用提倡論將商標使用解釋為某種識別性所造成的問題，本文在第參部分轉向探討歐盟法院的見解。歐盟法院對商標使用的解釋，主要是因必須對雙重同一型態的侵權（指原告之商標與被告使用的標識相同，且雙方商品亦相同）規定加以限制。歐盟法院在Arsenal案判決，將侵權使用解釋為影響商標的基本功能，亦即被告對標識的使用，必須在消費者心中創造被告之商品與原告商標權人間的連結。換句話說，「作為商標使用」，是指被告對標識的使

用，足以使消費者認識其為原告商標權人的商標。本文在第四部分則提出對我國實務的建議。

壹、排除模式、管理模式與商標法

一、管理模式與排除模式的區別

就財產權的構成，管理策略與排除策略各有其不同的資訊成本。排除策略依賴物之邊界的信號；而管理策略則依賴使用的信號⁴。各種財產權的畫定與執行各有其不同的成本，我們可想像財產權分布在一個光譜之上，兩端分別稱為排除策略與管理策略。排除策略使用粗糙的代理變數（rough proxies），即物之近用（access），或稱為「邊界」（boundaries）；邊界的作用是授權所有人對物之近用進行管制，藉此間接地將各種物之使用權能交由所有人決定。管理策略的機制——亦即以邊界管制物之使用，是「粗糙與間接的」（rough and indirect）⁵：對社會公眾而言，邊界是財產權存在的明確信號，而且也是社會公眾得以尊敬（指不侵犯）財產權的明確指引。因此，低資訊成本的排除模式，使社會公眾易於理解（解讀權利溝通的成本低），具有向社會大眾的公示作用。但因邊界機制是粗糙的，對權利的界定會產生過大或過小的不精確問題⁶。

與排除策略相對的一端，稱為管理策略。管理策略是對資源的使用直接進行管制，而不使用間接的管制機制（如圍牆、籬笆）。管理體制直接測量財產權人及第三人對於資源的使用：對財產權人的使用而言，法院直接認定權利人的使用是否在權利範圍之內，不經過邊界的作用；對第三人而言，法院直接認定第三人的使用是否為適當（proper），以此決定是否侵害財產權人的權利，亦不經由邊界的作用⁷。但因對個別使用直接管制具有高資訊成本，管理策略只有在資源的利

⁴ Henry E. Smith, *Intellectual Property as Property*, 116 YALE L.J. 1742, 1800 (2007).

⁵ Smith, *Governing Water*, *supra* note 1, at 446.

⁶ *Id.*

⁷ 管理策略是直接測量使用行為的適當性，但因行為是否適當難以測量，故會衍生以代理變數（proxy variables）來代理測量適當性，中心界定方法的專利權、以及商標權，都利用「近似性」（「類似性」為相同概念）來作代理變數。

用具有高價值、或具有高度衝突時，才會出現；因為唯有在此種情況，才能正當化以較高成本來界定及執行權利，而不採較低成本的排除模式⁸。

從排除與管理策略的角度看，Smith觀察到，在專利權與著作權有不同的資訊成本——若採周邊界定方法，專利權相當偏向排除模式的一端，因其權利範圍由申請專利範圍畫出一個可想像的範圍。專利權是高度倚賴排除策略，專利權的個別「使用的分離與測量的高成本」，使專利權依賴排除策略的畫定邊界方式來界定權利。但在著作權，個別「使用似乎畫定成本較低」，以致於著作權較傾向管理策略⁹。本文則主張，商標權比專利權及著作權更偏向管理策略。

在一個特定的財產制度，並不是絕對的管理，或絕對的排除，而是二者的混合——「排除與管理的混合，是程度的問題」¹⁰。著作權、專利權、甚至有體物的物權，都不是絕對的排除體制，而是排除與管理的混合體制。財產制度的安排，常見以排除模式為原則，而以管理模式為例外規定。亦即個別財產制度的基本設置是排除模式，但以某些管理的規則作為「精細化、延伸、與部分的例外」¹¹。但並非沒有以管理模式為原則，以排除模式為例外的財產權。例如，專利權的中心界定方法，為以管理策略界定財產權之例；起源於不正競爭法的商標權亦為管理策略之例。

財產權的創造與建構，一般會從光譜的兩端之一出發，有些財產制度始於排除體制，有些則始於管理體制。但不論始於何種體制，於創造後會開始向光譜的中間移動，而產生混合體制。就始於排除體制的財產權而言，產生混合體制的原因，主要是因多重使用的需求，亦即他人具有使用該資源的需要，當他人的使用需求導致衝突的升高，即可能促使排除體制的財產權向管理體制移動，在混合體制的地帶產生他人利用的空間，即準公有。在著作權法創設各種權利的限制，即為排除體制的財產權向管理體制移動，而產生混合體制之例。但基於管理體制的財產權，以測量第三人的行為是否適當，決定是否構成侵權，本身即具有他人使

⁸ Smith, *Governing Water*, *supra* note 1, at 446(以約款(covenants)、相鄰關係中之妨害(nuisance)、分區使用管制(zoning)、污染管制等，為管理策略之例)。

⁹ Smith, *Intellectual Property as Property*, *supra* note 4, at 1800.

¹⁰ *Id.* at 1817.

¹¹ *Id.* at 1819.

用的空間——亦即「適當」的使用即不構成侵權（例如無混淆誤認之虞即不構成商標侵害），向排除體制移動的原因則是權利人需要有低資訊成本的方法來界定與執行其權利（例如商標權的「雙重同一」範圍）。

「準公有」財產，是指私財產權的客體，具有某程度的開放公用的效果¹²。在智慧財產權中，準公有財產造成的開放公用效果，或可稱為「準公共領域」¹³。經由準公有而造成準公共領域的公眾近用空間，在著作權法中履見不鮮，著作權法中各種的權利例外、合理使用、法定授權，是準公共領域的例子¹⁴。

二、商標法作為一種混合模式

主要的智慧財產權法，均呈現排除模式與管理模式的混合。在排除與管理的光譜中，商標法相當偏向管理模式的一端，此與商標法發源於不正競爭法有關。不正競爭行為無法被抽象地精確定義，抽象定義只能稱行為違反公平性、合理性、商業道德等。不正競爭概念的內涵，只能以指稱具體實例的方式才能明確化。「『不正』競爭一詞，即顯示欠缺全面性的具體標準¹⁵」。因此，法院對不正競爭行為的認定，即顯示管理體制的特徵：法院直接衡量行為本身的適當性；直接以公平、商業道德、良心等概念來判斷被告的行為。例如，美國聯邦貿易委員會曾認為「建構包含全部不正行為的定義是一件不可能的事；在這個領域中，人類的創造力是無限的¹⁶」；在決定何為不正競爭之方法，是以行為是否「不道德、不倫理、壓迫性、不誠信」來決定¹⁷。甚至有美國法院判決說：不正競爭是「易於感覺，但不易於表達¹⁸」。

¹² Henry E. Smith, *Semicommon Property Rights and Scattering in the Open Fields*, 29 J. LEGAL STUD. 131 (2000).

¹³ 「準公共領域」與一般觀念中所稱的「公共領域」有別，後者指全無財產權存在的資源，對於此種公共領域，我們或可稱為「純公共領域」，以資區別。

¹⁴ Henry E. Smith, *Governing the Tele-Semicommons*, 22 YALE J. ON REG. 289, 294 (2005).

¹⁵ 1 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION, § 1:8 (4th ed. 2014).

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.*, § 1:18.

¹⁸ *See id.*, § 1:9.

不正競爭行為的認定，是典型的管理體制，具有高資訊成本的特性。而模組化（modularity）是一種降低資訊成本的方法。在從不正競爭法演化到商標侵權判斷的過程中，至少有兩個階段的模組化¹⁹：首先，是將不正競爭依其具體例子區分為不同的類型，例如商標侵害、商標表彰商譽之淡化、營業秘密之竊取、不實廣告……等類型²⁰，每個類型均是一個模組。法院就每個類型可以更專門化地發展其判斷標準，並且可以減少類型之間的彼此關連。其次，在商標侵害的類型之中，再將法院對被告行為的考量層面，繼續再區別為各個不同的模組（即考量因素），使每個考量因素可以再繼續專門化，發展其細部考量，並且減少考量因素間彼此的互動關係。此即混淆誤認之虞參酌因素的出現。但即使商標侵害的判斷，已經是模組化的結果，仍然呈現管理體制的特徵：就混淆誤認的成立，由法院參酌相關因素後綜合決定，法院仍然是直接測量被告行為的屬性，並非以「邊界」代理行為的測量，亦即原則上不是排除模式。

但若考量具有「雙重同一」（即雙方的商標與商品均為相同）的規定，則雙重同一的部分呈現排除模式的特徵。商標權人不須證明被告的行為產生混淆誤認之虞，亦即不測量被告行為的屬性是否為不正當。在雙重同一的部分，商標權的侵害適用財產法中的侵入（trespass）法則的原理，類似我國民法第767條的型態——只要有妨害所有人支配之客觀情事存在，即得行使物上請求權，以回復其所有權之完整支配狀態。相對人只須為無權占有，至於相對人行為之屬性為何——其原因為何，相對人是善意或惡意，有無故意或過失……等，均不在考量之列²¹。在商標法的雙重同一侵權，符合財產法中排除體制的特徵——只要侵入邊界，即構成侵害，被告行為的其他屬性在所不問。

¹⁹ 就歷史的探討，可能可以細分為更多階段。

²⁰ 關於不正競爭之個別類型，參見 *id.*, § 1:10。另參見 Mary LaFrance, *Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law*, 102 TRADEMARK REP. 1096 (2012)；Zechariah Chafee, Jr., *Unfair Competition*, 53 HARV. L. REV. 1289 (1940)，亦有關於不正競爭行為類型的敘述。

²¹ 參見謝在全，「民法物權論（上）」，頁169-175，2010年。王澤鑑，「民法物權」，頁153（在所有物返還請求權的構成要件，無權占有的原因、占有人之善意惡意、有無過失等，均在所不問），163-164（在所有權妨害除去請求權亦同，民法第767條「旨在保護所有權的圓滿狀態」），165-166（妨害人有無過失，在所不問），2011年。

雙重同一的商標侵害之構成，除被告之主觀要件外，又包括被告使用之標識須與原告商標相同，以及用於同一商品或服務²²。此雙重同一情況，即顯示模組化現象：亦即從商標侵害始自不正競爭開始，利用近似性（與類似性）作為行為不正或不當的代理變數。混淆誤認之虞，是對被告行為考量的大規模的模組化；在混淆誤認之虞參酌因素中，各個因素均自行形成一個模組，使行為人與法院可就各個模組（在此，即參酌因素）分別考量，具有減少就整體情況進行考量的複雜性的效果。

但模組化進行到極端情況，即在原告與被告商標相同，加上二者商品或服務同一，則產生排除體制。於採雙重同一侵權的國家，此時即構成商標侵害，不再考量其他因素，以決定被告行為的適當性。採雙重同一侵權的國家，比起不採雙重同一侵權的國家，差別在有更進一步的模組化，於雙重同一情況產生排除體制。商標法起源於不正競爭法，權利的構成方式是基於管理體制；但因管理模式的權利界定及執行具有高資訊成本，為降低資訊成本，法制演進向排除體制的方向移動，在這個移動的過程中，將行為「不正」的考量因素模組化，是降低界定及執行權利的資訊成本的方法。將「不正」的考量因素予以定型，成為混淆誤認參酌因素，是模組化的過程之一；將其中的兩個參酌因素——商標近似性與商品服務的關聯性——分離出來，於二者都構成同一時直接認定為侵權，在雙重同一情況形成排除體制，則是再更進一步的模組化。

從而，商標權的權利構成，是以管理模式為主，以排除模式為輔。但這是在採雙重同一的國家；於不採雙重同一的國家，商標權則仍為管理模式，只是用模組化（混淆誤認之虞參酌因素）來減少考量行為「不正」的複雜性，以及降低資訊成本。在雙重同一的範圍之外，商標權的範圍由混淆誤認之虞所決定。法院須認定被控侵權行為之屬性，由法院衡量後決定有無混淆誤認之虞，致使各種參酌因素均會影響商標權所及範圍。

例如，商標權的範圍受到商業強度的影響，不僅「概念強度」影響商標權之範圍，「商業強度」亦會造成商標權範圍的變化。甚至消費者注意程度、被告使用的惡意等，均會影響是否為商標權效力所及的決定。此種決定，留有商標侵害

²² 參見陳文吟，「商標法論」，頁141，2005年。

為不正競爭法的管理模式特徵：是否為侵害，是從行為人的行為屬性直接決定，亦即法院直接衡量被告行為是否適當。採用管理模式的財產制度，財產權的外部邊界會較為不確定。以中心界定方法界定的專利權範圍（指未採周邊界定的情況下），以及以混淆誤認之虞界定的商標權，為兩個主要的例子。

貳、商標權的溝通對象與商標使用

本文在此部分，用資訊成本理論解讀商標使用的提倡論。商標使用理論的論證，以美國學者Stacey Dogan與Mark Lemley發展最為完整，本文以Dogan與Lemley的理論為解讀的對象。權利的溝通理論，是將權利當作一種論述的溝通，以溝通對象的廣度（extensiveness），與資訊內容的密集度（intensiveness）作對比，來檢討權利溝通的內容是否適當。從資訊成本理論的觀點，發現「商標使用」不適合作為商標權的外部邊界，因為是否為商標使用也依賴脈絡因素的判斷，與混淆誤認之虞並無不同，因此，若要認真對待商標使用要件，則法官必須參酌市場之相關因素，認定被告使用商標的情境在消費者心中產生之認識為何，其實並不具有商標使用提倡論者所言之節省資訊成本的作用；真正能具有形式性溝通的性質，而能作為商標權的形式性外部邊界、具有減少權利溝通的資訊成本的作用的，是「商業性」要件——亦即美國法上的“use in commerce”²³，或歐盟法及與貿易有關的智慧財產權協定中的“use in the course of trade”²⁴。

本文在第貳部分分為四小節，在第一小節說明商標使用提倡論的主張，是對商標侵害型態擴張的反動，其認為商標權的規範對象亦隨著侵害型態的擴張而擴張，及於商標權人的直接競爭者以外之人，以及網路服務的「中介者」（intermediaries）。在第二小節則闡述，以資訊成本理論來理解商標使用提倡論的上述主張，可認為上述主張在描述商標權的權利溝通的性質轉變：商標權的權利主張，原本是在直接競爭者之間的小眾溝通，在溝通中傳達的權利範圍訊息可經

²³ Lanham Act § 32(1)(a), 15 U.S.C. § 1114(1)(a); Lanham Act § 43(a), 15 U.S.C. § 1125(a).

²⁴ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, art. 5; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, art. 16(1).

由說者（商標權人）與聽者（直接競爭者）的共同背景知識（對市場的了解）來解釋；但當商標權的規範對象擴張之後，說者與聽者不再具有共通的背景知識，則權利範圍的傳達不再能藉由共同的市場知識來解釋，而造成資訊外部性。商標使用提倡論可被認為是對資訊外部性的反應——經由形式性（即不參照市場的脈絡因素解釋）的商標使用要件的提出，來為商標權畫出一個客觀的外部範圍。

第三小節則指出，商標使用一詞其實混雜各種不同的概念，是否具有形式性的客觀外部範圍的作用，須就每個概念分別解析，不能一概而論。若就「足以使相關消費者認識其為商標」這個概念而言，消費者的認識為何，應該是高度脈絡性的判斷，須參酌市場因素才能認定，並不具有商標使用提倡論者所構想的形式性外部邊界的功能。在這些概念中，實際上具有形式性外部邊界的功能的，是「商業性」要件，以此隔絕純粹言論使用的商標法責任。在第四小節則提出作者對商標使用提倡論的批評：提倡論者的論點基於言論自由、商標合理使用、直接責任與間接責任區別等法理；但提倡論者將其規範上的建議歸結為商標使用要件的提出，則其論理基礎並未證立其規範建議中所隱含的一個重大的權利限制——他人對商標權人的商標作混淆性的商業使用，若使用為低度識別性的型態，可以因「非商標使用」而免責。言論自由、商標合理使用、直接責任與間接責任區別等法理均未證立此權利限制，而造成其論證具有邏輯上的謬誤（fallacies）。

一、認真對待商標使用提倡論者

商標使用提倡論的出現，是對商標侵害態樣擴張的反動。如其提倡者Dogan與Lemley所說：「對商標使用爭論，在歷史上較為正確的描述，是……新的與前所未有的商標侵害主張的出現²⁵」。問題在於，我們如何理解商標法的過去（「歷史」）與擴張？

就商標法的「過去」而言，商標侵害的基型是「假冒」（passing-off）侵權行為，此種請求權使商人得以防止其競爭者使用相同商標，對消費者進行欺罔，使消費者買到錯誤的商品²⁶。也就是說，在商標法的過去，商標權利的言說對象是商標權人的競爭者，消費者只是這個關係的受益者。

²⁵ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669, 1670 (2007).

²⁶ *Id.* at 1670.

就Dogan與Lemley的描述，現代的商標法禁止的對象已經擴大。除了商標權人的直接競爭者外，又及於其他商品服務的提供者，但此二者仍均為市場上的商人，即商品或服務的提供者。最有問題的擴張在於，是否可及於非商人——即非商品或服務的提供者。是否可將消費者，從原本是商標法的純粹受益者，轉變成為商標權利的規範對象²⁷？

網路是商標法擴張的場域之一。在這裡，商標法可能新遭遇到廣告服務的提供者，這些提供者即Dogan與Lemley所稱的「中介者」²⁸。另外，也有非商品服務的提供者，在網路上作言論表達時涉及商標權人的商標。面對商標規範對象的擴張，學說開始主張設立商標權利的外部邊界。本文建議，這種現象可以從資訊成本的角度獲得清楚的解釋。並且，從資訊成本的角度也可發現，商標權利的外部邊界，必須是客觀的邊界，亦即不須參酌脈絡性因素即可決定的形式性判斷標準，否則無法產生商標使用提倡論者所希望的節省資訊成本的效果。

二、商標權的溝通理論

權利是一種論述的溝通。如美國財產法學者Carol Rose所說，占有需要某種溝通——占有人以權利主張（claim）的形式，以潛在的利害關係人為對象，作權利的溝通²⁹。法院亦須決定，以那一組符號為準，這也是選擇，以誰作為權利的聽眾³⁰。溝通涉及符號的選擇、與聽眾的選擇，權利的溝通亦是如此。例如，以先占作所有權的主張，是一種以潛在利害關係人為聽眾的溝通。潛在利害關係人，應是指可能與權利人發生利害衝突的人，因權利人以權利範圍的主張作溝通，而受到「警告」。亦即，權利的「聽眾」，指被權利的溝通警告之人。

聽眾於接受訊息時，具有處理成本。若溝通者不想淪為獨白，則其溝通內容必須容納聽眾的理解能力與處理成本。「基於有限的資源，可以對大眾傳達少量內容，或對小眾傳達大量內容³¹」。意思是，若欲對小眾傳達，則溝通的內容可以多，此為密集性（intensive）溝通；若欲對大眾傳達，則溝通的內容必

²⁷ *Id.* at 1670-1671（描述商標法的擴張，從原本防止在競爭者之間的假冒，到關聯商品，最後甚至及於任何造成與商標權人之聯想的行為）。

²⁸ *Id.* at 1671（在網路上提供相關資訊—包括廣告—的「中介者」，面對商標侵害的主張）。

²⁹ Henry E. Smith, *The Language of Property: Form, Context, and Audience*, 55 STAN L. REV. 1105, 1117(2003)

³⁰ *Id.* at 1117.

³¹ *Id.* at 1108.

須少，此為廣泛性（extensive）溝通。理由是，密集性溝通的資訊內容多，聽眾的處理成本就提高；隨著聽眾的範圍擴大，密集性溝通的邊際效益遞減，而邊際成本遞增³²。

聽眾的性質，會影響到在溝通中可含的內容多少。聽眾性質的因素包括人數多少、同質性或異質性、是否具有共同的背景知識等³³。因此，為了減少溝通的成本，溝通的行動必須在資訊的密集性與廣泛性之間作抉擇（tradeoff）³⁴。Smith也觀察到，法律語言與自然語言一樣，具有在資訊的密集性與廣泛性之間的抉擇³⁵。

商標權的權利溝通對象，與商標的溝通對象有別。權利的溝通，是對利害關係人（interested parties）發出權利的邊界的通知，傳達「勿侵犯」的訊息。聽眾為必須尊敬權利邊界的義務人（dutyholders）³⁶。為正確理解商標權的邊界，需要對於相關市場及消費者群的背景知識，混淆誤認之虞參酌因素即勾勒出這些背景知識的項目。商標對消費者傳達的訊息，則是商品服務來源的辨識。消費者理解商標的訊息，並不需要參酌對相關市場及消費者群的理解。從所需背景知識的不同，可推知商標權的溝通，與商標的溝通為不同的訊息；它們具有不同性質及背景的聽眾。也就是，一個商標同時傳達出兩種不同的訊息：對消費者的溝通，此為商標的來源辨識；對競爭者的溝通，此為商標權的權利溝通。

商標權的權利溝通，本來是密集性的溝通。與物權的「對世」（in rem）溝通有別：對世的權利溝通，需要使最廣、最異質性的聽眾都能了解權利的範圍，因此其溝通內容須儘可能減少對背景知識的依賴。例如，不動產所有權傳達的訊息內容至簡——不要進入我的邊界。但商標權的權利溝通，需要大量的背景知識，來確認權利的範圍。以混淆誤認之虞形成的商標權邊界，若非與商標權人同市場中的競爭者，不易了解商標權的權利邊界何在。從資訊成本的觀點——聽眾必須有能力處理權利的溝通，才能正確地尊敬（不侵犯）權利——商標權本來

³² *Id.* at 1111.

³³ *Id.*

³⁴ *Id.*

³⁵ *Id.*

³⁶ *Id.*（以「對世權」（in rem right）為例，對世權為權利人對「廣泛且異質性」的義務人的溝通）。可知權利溝通的聽眾（audience）指義務人。

是密集性的溝通，其聽眾是具高度同質性的小眾，亦即與商標權人在同一市場中的其他商人。

本文認為，商標使用論的提出，是對資訊外部性的反應，此因商標權的擴張而發生³⁷。本來，若商標權仍然留在其作為小眾溝通的階段，不至於有權利的義務人不了解權利範圍的情況。但商標權人擴權的舉動，使商標權的規範義務人擴大：當權利人試圖對大範圍的公眾溝通（即主張權利），使大範圍群眾成為義務人，但商標權的溝通內容，並未從密集性溝通轉為廣泛性溝通，於是產生資訊的外部性。

在此，資訊外部性指因為溝通內容的密集性——商標權的範圍須依靠對市場了解的背景知識來解釋——使聽眾必須支出額外的資訊處理成本，但這些成本並未被權利人內部化，使得商標權的新聽眾（一般公眾）無法了解權利溝通的內容。結果就是，一般公眾雖然成為被主張商標權的對象，但無法了解商標權的正確邊界何在，以致無法正確地尊敬（不侵害）商標權³⁸。

我們可借用Smith關於溝通的抉擇（communicative tradeoff）的圖，來說明商標權人主張權利的對象擴大，但權利溝通內容仍為脈絡性溝通（即依賴混淆誤認之虞界定權利）所產生的資訊外部性問題。請參見Smith在The Language of Property一文第1154頁圖二³⁹：說者有傾向過度廣泛性（指聽眾越多越好）的傾向，正如商標權人的「擴權」，希望其權利範圍及於儘可能多的對象。但溝通必有成本，以權利人願意支出的溝通成本，本來聽眾的最適範圍是 n^* ，此時能達成的社會淨效益為 q_2 。但權利人的擴權，希望使其聽眾範圍擴大到 n' ；但若權利溝通的內容沒有隨著聽眾範圍擴大而進行形式化（越大範圍的聽眾，其共享的背景知識越少，使得溝通內容越不能依賴共通的背景知識解釋，而必須成為非脈絡性——即形式性——的溝通），權利人沒有將擴大權利對象的資訊成本予以內部

³⁷ See Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004)[hereinafter Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*].

³⁸ See Smith, *supra* note 29, at 1105, 1152（解釋當信息的傳送者，試圖對大範圍聽眾傳達信息，但未內部化處理信息的成本，便產生外部性問題）。對世權（in rem rights），例如物權，是對最大範圍的聽眾（world at large）傳送權利溝通的典型例子。

³⁹ *Id.* at 1154. 因避免著作權的問題，本文作者在此不重製此圖，請讀者自行參閱原文中的圖表。該篇文章之全文及圖表可於 http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3132 下載。

化，使得權利對象的聽眾不了解權利溝通的內容。結果是，權利人以為擴大權利的結果，會使得對象擴大到 n' ，社會效益隨之增加到 $q3$ ；但因溝通沒有改變，使得理解權利的人數仍然是 n^* ，社會淨效益隨之減少到 $q1$ ，社會遭受到淨效益的損失等於 $q2-q1$ 。此圖即可用以說明商標權人試圖擴大權利的規範對象，但商標權的權利溝通並未同時形式化（即減少對市場脈絡的依賴），以致於產生社會的無謂損失（deadweight loss）。

在日常語言的溝通，資訊外部性的結果只是聽眾忽略溝通的信息，例如當作說者的獨白或垃圾郵件。但法律的權利溝通涉及更嚴重的後果，亦即對侵權者課予民刑事的責任，因此會有法律介入，強制性地進行權利溝通的資訊成本內部化，要求溝通成本由權利的說者（指權利人）負擔，強制進行溝通內容的形式化。此種法律介入的方式，可能出現於立法或法院判決，以調整權利溝通之資訊處理成本的負擔⁴⁰。

當商標權的主張對象，擴及到非商人的社會大眾，則商標權成為一種真正的對世權利（in rem right）。社會大眾從商標的「受益者」，轉為商標權的「義務人」。此時可能發生立法者或法院將權利溝通的內容進行強制性的形式化，亦即對此擴大的權利聽眾的強制容納。商標使用論的出現，可理解為希望對商標權的權利範圍進行形式化。若商標權的可能規範對象已擴及到一般社會大眾，則與土地的所有權一樣，此種對最廣範圍聽眾的溝通，應該以最形式化的方式為之。

三、商業性作為形式性邊界

美國的商標使用論，是基於商標使用要件可減少資訊成本。隱含的假設是，商標使用可形式性地判斷，較少依賴脈絡因素。因此可問，「使用商標為商標」，亦即足以使消費者產生來源識別，是否可能作為形式性判斷。因足以使消費者產生來源識別一事，必須以各種市場因素，推論消費者的可能認識為何，所以必然是脈絡性判斷；因此，認為商標使用（解釋為來源識別時）可減少資訊成本，是基於錯誤的假設。

⁴⁰ *Id.* at 1113（法院判決反映對聽眾（即義務人）的資訊處理成本的關心）。

但商標使用的概念相當混雜，有些概念指涉形式性的判斷，也有些概念指涉脈絡性的判斷。能適合作為商標權的形式性邊界，以求減少資訊成本者，只有形式性的判斷。所以必須就「商標使用」一詞所指涉的各個概念，分別地分析，看是屬於形式性或脈絡性判斷。「商業上使用」或「使用於交易途徑」（use in the course of trade），若用於指被告行為具商業性，可認為是形式性判斷。「關於商品或服務」（in relation to goods or services），若指使用涉及商品或服務，為形式性判斷。但若將「關於商品或服務」借用來解釋為足以使消費者產生來源識別，則為脈絡性判斷。例示性的使用形態，如歐盟法中例示的貼附、銷售、存貨、進出口等型態，為形式性判斷⁴¹。足以使消費者產生來源識別，則為脈絡性判斷。

綜言之，適合作商標權的形式性邊界的，只有：（一）被告行為具商業性，此判斷以「商業上使用」或「使用於交易途徑」指稱；（二）例示性的使用類型。但因是例示性，並未排除其他的使用類型，法院仍須考量例示類型之外的其他類型是否為商標使用，故作為權利的形式性邊界的功能不足。

四、對商標使用提倡論的批評

Dogan與Lemley的商標使用論證具有紅鯡謬誤（red herring fallacy）⁴²。所謂紅鯡謬誤，指藉由將注意的焦點從真正的議題移轉到其他議題，而隱藏其主張立場的不堅實⁴³。其主張之一為商標權之擴張，妨害資訊自由流動。對於此，他們借用言論自由的論證。Dogan與Lemley說：「我們的討論始於並非以傳統的品牌標示意義（traditional branding sense）『使用』商標之人。我們主張，這些判決將不可避免地對出版商、搜尋引擎、其他中介者的行為——他們的資訊促進服務（information-facilitating services）涉及各種字的使用，包括商標在內——造成寒蟬效應⁴⁴」。

⁴¹ 參見 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, art. 5(3)（就使用的型態採例示性規定：“The following, *inter alia*, may be prohibited under paragraphs 1 and 2 [...]”）。

⁴² 限於篇幅，本文無法對 Dogan 與 Lemley 的論證作詳細的處理。對其論證的較詳細評估，請參見本文作者的「弱勢使用與商標使用」一文。

⁴³ T. EDWARD DAMER, *ATTACKING FAULTY REASONING* 132 (2d ed. 1987).

⁴⁴ Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*, supra note 37, at 785.

但仔細檢驗其主張，則發現主張包含對他人商標的商業性使用，用於使用者自己的商品或服務，即使有混淆之虞，不應負商標侵害責任的情況。若為非商業性言論，本不受商標法之拘束。若為商業性言論，憲法的法理本就予以較大的限制，要求商業言論不得造成混淆結果，與憲法法理並無違背。Dogan與Lemley所引用的例證，包括商標合理使用、營業包裝之保護要件、或法院未適當區別直接責任與間接責任之案例⁴⁵。這些案件以混淆誤認之虞、商標合理使用、直接責任與間接責任之區別，均能予以適當處理，並不能導出必須承認商標使用作為商標侵害要件之結論。唯一剩下不能以混淆誤認之虞、商標合理使用、直接責任與間接責任區別等原則處理，而有需要以商標使用作為侵權要件以使其免責的，是對他人商標予以商業性使用，構成混淆之虞且不成立合理使用之情況；然而此種情況之免責，並不能以言論自由證立。也就是，對於最後一種情況的免責的證立，是夾帶在其他正當的使用的論證之中。「出版商」、「寒蟬效應」、「資訊促進」等具有言論自由意涵之詞，均造成「紅鯡」的效果⁴⁶。

其次，Dogan與Lemley所稱商標權規範對象（就人而言）的擴張⁴⁷，亦具有紅鯡謬誤。舉一段特別鮮明的論證為例：「Amazon.com會遲疑推薦替代品……；Disney會使當地旅館無法廣告便宜房間……；雜貨店把學名藥或低價可樂放在品牌商品旁邊，會冒著侵權的風險；評論人不敢用商標指稱一個公司；書籍作者、電影、電視節目，因使用的標題或描述的產品在消費者心目中引起商標的形象，而面對潛在責任；足球迷也必須把褲子脫掉⁴⁸」。

這看起來是在批評商標法原則的擴張，導致商標權規範對象（人）的擴張。其實推薦替代品、比較廣告、並置陳列，早已有混淆之虞與指示性合理使用可處

⁴⁵ *Id.* at 791-799, 802-809.

⁴⁶ 在一段 Dogan 與 Lemley 直接論證商標使用要件作為「守門功能」(gate keeping function) 的段落，亦可看出其紅鯡論證的方式：「商標使用要件作為守門功能，限制商標權所及的範圍，不論在事實上消費者混淆之調查。這個原則的理由，來自實際上的現實——允許商標權人控制其商標的每一方面的使用，是不智與不可能的。人們與商業實體每天都在使用商標，於對話中、於新聞報導、於歌曲、於書籍」。 *Id.* at 805. 但「對話、新聞報導、歌曲、書籍」，本就沒有商標法責任的問題(除非是廣告詞、廣告歌或廣告文宣)；而且這些情況與證立「混淆性的商業使用，得因商標使用要件而免責」之命題，之間並無關係。

⁴⁷ Dogan & Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, *supra* note 25, at 1349 (批評「商標被告範圍的擴張」)。

⁴⁸ *Id.* at 1348.

理；若以不混淆、或合乎指示性合理使用方式進行，不會有商標侵害責任。至於評論人、書籍作者、電影、電視節目，亦非為商標法規範之範疇；至於「足球迷」（純粹的消費者），更無商標侵害問題，即使購買或穿戴仿冒品亦同，不會有需要「脫褲子」的情況。商標權潛在被告的擴張，是紅鯡論證及滑坡論證的應用，夾帶在正當使用之中的主張，仍然是混淆性的商業使用（特別是網路上的使用）不必負商標侵害責任。

Dogan與Lemley的論證，以言論自由、消費者表達自由的論證，要證立在商業上使用他人商標，即使有混淆之虞，亦無商標責任問題。其論證的總結，即Dogan與Lemley所提議的商標使用要件。從上述觀察可知，兩位學者對「商標使用要件」的主張具有論證的謬誤，甚至近乎誤導性修辭工具的運用。實則非商業言論完全與商標法無關；商業言論亦有其須遵守的規範。不進行產品製造或銷售的消費者，亦完全與商標責任無關。因紅鯡論證的誤導效果，支持Dogan與Lemley主張的「商標使用要件」的立場者，往往亦隨著以支持言論、表達自由立論，但實際結果是支持某些混淆性商業使用的免責。

Dogan與Lemley主張的結果，是使商標法的責任類型，回到且限於歷史上最古典的商標使用型態，亦即假冒（passing off）。Dogan與Lemley多次主張，只有歷史與傳統型態的商標使用——即將商標作為一「品牌」（brand），才能觸發商標法的責任⁴⁹。自假冒之後所出現的商標責任類型，的確是商標法的擴張⁵⁰，這些在十九世紀後發展的商標責任類型，均可能因Dogan與Lemley所倡議的商標使用定義——作為一「品牌」——而消滅。商標法是不正競爭法的一環，現代商標法將假冒以外的不正競爭類型——例如商譽的淡化、混淆性地使用於商號或公司名稱、營業包裝（trade dress）之侵害——逐漸納入商標法，使這些行為之評價獲得商標法的類型化判斷的好處。因Dogan與Lemley界定的商標使用要件，而除去十九至二十世紀發展的商標侵害類型，使這些行為必須回到不正競爭法之下，直接以商業道德判斷。這是法制的演進還是退化？值得省思。

⁴⁹ Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*, *supra* note 37, at 798, 802, 805, 807.

⁵⁰ 關於假冒的意義，與假冒之後的商標法擴張，參見 1 MCCARTHY, *supra* note 15, § 5:2.

參、歐盟法的商標使用

在歐盟的商標規則與指令中，均對被告使用的對象稱為「標識」(sign)，而非稱為「商標」。在歐盟法院判決中，稱被告「使用與商標相同的標識⁵¹」，而非稱「使用商標」，可見在概念上區分被告利用的對象為「標識」，只是這個標識與原告的商標相同或近似。就指令的字面表面看起來，似乎並不要求被告的使用須為作為商標的使用；但在會員國內，對於侵權使用的型態仍有爭議，是否任何商業上的使用均足以構成侵害，還是對侵權使用必須加上「作為商標使用」(use as a trade mark)的要求⁵²？

在歐洲，商標使用之爭議牽涉到指令第5條的解釋，尤其是第5條第1項(a)款的「雙重同一」侵權的規定。歐盟法院最早詮釋商標使用的兩個判決——*Hölderhoff v. Ulrich Freiesleben*⁵³與*Arsenal Football Club plc v. Reed*⁵⁴，均為雙重同一型態的侵權案件。從發展歷程的觀察，歐洲的商標使用議題產生自「雙重同一」的困境。若指令第6條之例外規定，可涵蓋他人正當使用的需求，則並無必要另加「指示商品或服務來源」的要求。然而，在*Philips v. Remington*案，Remington的律師以“?”商標用於雜誌出版品為例，指出在雙重同一情況，第6條並未給予他人足夠的正當使用空間⁵⁵。

在雙重同一案件，歐盟商標指令第6條對誠信交易者的保護是否足夠。以前述“?”商標為例，若以混淆誤認之虞判斷，並不難解決。若在雙重同一案件，只能倚賴指令第六條的抗辯。在侵權行為，若有需要「商標使用」概念，其實是表明「雙重同一」規定的缺乏彈性，無法處理在商標權、商業使用與言論間的多種複雜情境。

⁵¹ See e.g., Joined Cases C-236, C-237, & C-238/08, *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA*, *Google France SARL v. Viaticum SA*, *Google France SARL v. CNRRH SARL*, paras. 50-53.

⁵² Helen Norman, *Time to Blow the Whistle on Trademark Use*, 1 INTELL. PROP. Q. 1, 2 (2004); GUY TRITTON ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY AT EUROPE 238 (2002).

⁵³ Case C-2/00 [2002] E.C.R. I-4187.

⁵⁴ Case C-206/01 [2002] ECR I-10273.

⁵⁵ Norman, *supra* note 52, at 12; TRITTON ET AL., *supra* note 52, at 238-239.

在Arsenal案，處理在雙重同一案件，是否符合「使用於交易途徑」、「關於商品或服務」、「雙重同一」，即構成商標侵害的難題⁵⁶。Arsenal案處理的事實，彰顯了雙重同一規定的「絕對性」所造成的困境⁵⁷。歐盟法院認為，商標權的行使，必須限於第三人（指被告）對於標識的使用「影響或可能影響商標的功能的情況，特別是對消費者確保商品的來源」。在雙重同一案件（即商標指令第5條第（1）項第（a）款規定的情況），只有在上述限制的範圍內，註冊商標的專有權利才可正當化⁵⁸。

歐盟法院從「商標功能」來推導對雙重同一的限制，而以防止來源混淆作為商標的基本功能。雖然商標指令前言第10段指出，在雙重同一情況，商標權所提供的保護是絕對的；但同段也表明商標的功能為對消費者確保商品的來源。

雙重同一的條文本身，並不含來源誤認的判斷。Arsenal案是將來源誤認的判斷，加入指令第5條第（1）項第（a）款的「雙重同一」判斷。從商標的功能立論，消費者須把被告使用的標識，看成商標權人的來源，在此種情況，被告才會「從商標的地位與聲譽獲得不正的利益」，才會妨害商標確保來源的基本功能⁵⁹。也就是，從商標的功能立論，商標侵害案件中的消費者認識，是從被告的標識使用，連結到原告商標權人的來源。在本案，由於被告將「Arsenal一字呈現於系爭商品及其他的次要標記，標識的使用致使產生在商品與商標權人之間的商業交易上的實質連結的印象⁶⁰」。

被告使用的標識，在消費者的認識中，看到或可能看到商標權人的來源，如此才會損害商標確保來源的基本功能。若被告使用的符號，在消費者的認識中，看到被告的來源，如此並不致於損害商標確保來源的基本功能。因為在此情況，消費者可能明確地知道並非表彰原告的來源。也就是，以商標確保來源的基本功能為前提，推導出來的對權利的限制，是他人行為須致使、或可能致使消費者產生來源的混淆誤認。

⁵⁶ 依據英國1994年商標法第10條（1）項，如此解釋為可能的解釋之一。參見 *Arsenal*, paras. 10, 23-25.

⁵⁷ *Arsenal*, para. 27.

⁵⁸ *Arsenal*, para. 51.

⁵⁹ 參見 *Arsenal*, para. 50.

⁶⁰ *Arsenal*, para. 56.

從Arsenal案判決可以發現，商標侵害中所注重的消費者認識，並不是被告使用標識與被告來源間的連結，而是被告使用標識產生與商標權人來源的連結。在此，消費者尚須包括在銷售後（不在銷售現場），才遭遇到系爭商標的消費者。從以上結論應可以觀察到，歐盟法院是以來源的混淆之虞（含售後混淆），作為在雙重同一案件成立商標侵害的前提之一。亦即是將雙重同一「混淆之虞化」，以來源的混淆誤認之虞作為商標權人在雙重同一情況權利的限制。

在O2 Holdings案，歐盟法院處理非雙重同一案件的商標「使用」。O2 Holdings案涉及在比較廣告中，使用與競爭者的商標近似的標識。依美國法的觀點，會認為比較廣告是指示性合理使用。歐盟法院竟然認為，比較廣告「可以是」（can be）商標使用⁶¹，其玄機究竟何在？關鍵在於，該判決中敘述：「此種使用，『於必要時』（where necessary），可以被上述條款（商標指令第5條第（1）及（2）項）所防止⁶²」，「於必要時」應如何解釋？在接著的段落，歐盟法院接著討論比較廣告指令的政策目的，即歐盟的比較廣告指令對比較廣告的容許⁶³，試圖協調商標指令與比較廣告指令：雖然比較廣告可能落入商標指令第5條第（1）項及第（2）項之範圍內，但若為比較廣告指令所容許之比較廣告，則非商標權人所得禁止⁶⁴。

延續歐盟法院的前案所發展的法理，O2 Holdings判決先列出在商標指令第5條第（1）項第（b）款之下，商標權人得防止被告使用系爭標識的要件：一、使用必須於交易途徑（in the course of trade）；二、使用必須是未得商標權人同意；三、必須關於商品或服務（in respect of goods or services），此商品或服務相同或近似於商標權人註冊指定使用的商品或服務；四、必須為影響或可能影響商標的基本功能，即因公眾的混淆之虞，而影響或可能影響商標對消費者確保商品或服務來源的功能⁶⁵。

⁶¹ Case C-533/06 *O2 Holdings and O2(UK)* [2008] ECR I-4231, para. 36.

⁶² *O2 Holdings*, para. 37.

⁶³ Council Directive 84/450/EEC of 10 September 1984 concerning misleading and comparative advertising (OJ 1984 L 250, p.17), as amended by Directive 97/55/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 (OJ 1997 L 290, p.18), art. 3a(1).

⁶⁴ *O2 Holdings*, para. 45.

⁶⁵ *O2 Holdings*, para. 57.

對於第四個要件——「影響或可能影響商標的基本功能」——的界定，在非雙重同一案件，仍與雙重同一案件相同，指對消費者確保商品或服務的來源。在非雙重同一案件，商標的基本功能會「因對公眾有混淆之虞……而受影響，或可能受影響⁶⁶」。從O2 Holdings案判決觀察，在非雙重同一案件，法院判斷「未得商標權人同意」、「使用於交易途徑」、「關於商品或服務」、對公眾的混淆之虞。這些判斷全部合起來，稱為得被防止的商標「使用」。

從歐盟法院的實務觀察，被告將標識「作為商標使用」（use as a trademark），是來源混淆的判斷。在雙重同一類型的案件，是在雙重同一的判斷之外，再加上來源混淆的判斷。在非雙重同一的商標侵害案件，則「作為商標使用」的判斷即指混淆之虞。就歐盟法院判決的意義，「作為商標使用」是脈絡性判斷，而不是形式性判斷。

肆、對我國實務的建議

我國將「足以使消費者認識其為商標」納入商標「使用」之定義，造成解釋上的難題。究其原因，消費者的「認識」，在取得權利（如美國法）或維護權利的情況，與侵權的情況，並非同一種心理狀態。前一情況的「認識」，為識別性的認識。但後一情況的認識，則為來源混淆誤認的認識。而且，「其為『商標』」，在二情況亦為不同的認識對象：在前一情況，指消費者認識為使用者（商標權人）的商標；在後一情況，指消費者認識為原告（商標權人）的商標，而非指認識為使用者（被告）的商標。從而，兩種不同的認識涵括在同一句話之內，解釋上並非容易。

若將侵權行為中的「認識」解釋為識別性的認識，會產生幾種不當的結果：

首先，「足以使消費者認識其為商標」，在試圖探索消費者對商標的認知，原本僅是混淆誤認之虞中的「商標近似性」因素中的一個子項目的認定。但將此子項目獨立成為一個要件，成為進行商標侵害認定的前提。原本此子項目應該

⁶⁶ O2 Holdings, para. 57.

與其他因素共同參酌考量，但部分實務見解則將它作單獨判斷，隔除其他參酌因素之考量⁶⁷。此子項目原本為程度高低之判斷，但「侵權識別性」的解釋將消費者的認識作「有／無」識別性之二分法，由法官自行認定被告使用型態是否「足以使消費者認識其為商標」，不參酌混淆誤認之虞參酌因素提供的市場考量。此種抽象解釋造成低識別性使用可能被認定為非商標侵害，即使具有攀附商譽或混淆消費者的故意、甚至造成明顯的混淆誤認之虞亦同。此種「低識別性免責」在法政策上的正當化基礎何在？是否為立法者所構想的？恐怕都還有再加斟酌的餘地。

我國法院對「足以使相關消費者認識其為商標」的解釋，對商標權人行使權利造成沈重的負擔，而易使商業上的使用者得以逃避責任。若商業上使用的被告，其使用情境為弱勢的使用——通常為非古典型態的使用方式——即得免負商標侵害責任，即使已致消費者混淆誤認亦同。例如，在被告的使用情境上具有其他更具識別性之文字，使消費者的注意集中在該更具識別性之文字，法院即可能認定系爭標識的使用並非商標使用⁶⁸。

此種嚴格解釋，對於保護非商業上的言論並非必要。因為同項已經有兩個要件限制——「為行銷之目的」、「而有下列情形之一」（指涉一至四款及第二項使用情況）。故會符合此二要件的，已經是純粹的商業性使用。非商業性使用者已經被此二要件排除。

就規範的妥適性而言，此解釋並造成將商標法第68條閒置不用，而傾向以第5條處理商標侵害案件。真正規範商標侵害情境的法律規範，是商標法第68條（及70條）。捨此部分不用，而以識別性來規範商標侵害的情境。識別性概念，對原被告雙方商業脈絡的比較與分析並不充分，因其本身的發展與設計本不是為了侵權的脈絡，以此作為商標侵害的主要規範，就規範的運用是否妥適，似尚有斟酌空間。

⁶⁷ 最高行政法院 98 年判字第 1487 號判決；智慧財產法院 100 年民商訴字第 10 號判決。

⁶⁸ 例如，智慧財產法院第 100 年民商上字第 7 號判決；智慧財產法院第 100 年度民公訴字第 5 號判決。

歐盟法院解釋被告使用標識「作為商標」，是指被告的使用，使消費者認為、或可能使消費者認為，被告商品或服務來自商標權人之來源。在雙重同一案件，此處是判斷是否有來源混淆及雙重同一。在非雙重同一案件，此處即判斷混淆之虞。與「未得商標權人同意」、「使用於交易途徑」、「關於商品或服務」，四者合起來成為可被禁止的侵權「使用」。

就我國商標法第5條之解釋，則在侵權行為，「足以使相關消費者認識其為商標」，應解釋為足以使相關消費者認識其為原告商標權人之商標，亦即此部分指稱商標法第68條之判斷。若符合商標法第68條之判斷，則為「足以使相關消費者認識其為商標」；與「為行銷之目的」、「而有下列情形之一」，三者合起來成為侵權行為之「使用」。第68條第1款之雙重同一侵權，得以解釋納入「影響商標功能」之判斷。上述判斷共同合稱侵權「使用」。未得商標權人之同意，為上述判斷之前提，自不待言。

就比較法的觀點，筆者希望作以下的建議：若因我國商標侵權條文的體系結構較接近歐洲，使我國法院同樣面臨處理雙重同一案件的難題，則「商標使用」的概念應以趨近歐盟法院的解釋為宜，亦即採取高度脈絡性的解釋。反而不宜借用在美國理論爭議中的「商標使用」意義，亦即藉商標使用作形式性的識別性判斷。此種形式性判斷的商標使用意義，亦已大致被美國法院所揚棄。

伍、結論

從發展的過程來看——美國的商標使用爭議，以及歐盟法的商標使用案件觀察，可發現「使用」一詞在過去是一中性的表達，並不具有規範意涵，規範意涵是來自前後的其他字詞，如「商業上」使用、使用「於交易途徑」。但後來，相關主張的興起，將使用一詞假借為某種行動。

然而，雖然都借用「使用」一詞，但美國與歐洲進行完全不同的行動（「語言遊戲」（language game））。美國的商標使用論者，希望以商標使用對商標侵害判斷進行形式化的操作。因為美國的商標侵害，純粹以混淆之虞判斷，商標使用論者希望將它加上形式性的外框。歐洲的商標使用原則，則起因於雙重同一的

本月專題

商標使用——從形式論與脈絡論的觀點看

侵害太過絕對，而希望將雙重同一案件的侵害判斷脈絡化。美國與歐洲希望進行的行動不同。所以它們在討論「商標使用」時，其實是兩個不同的概念。各自使用自己的概念在進行討論。

從形式性與脈絡性的觀點而言，商標使用論者希望以被告行為識別性的要件，作為商標權的外部邊界，其實這既誤解商標權的權利性質，也誤判識別性的作用。商標權是對市場行為的規範，注重衡量行為人的行為屬性，因為行為屬性、使用型態、以及與競爭自由的糾葛太過變化多端，所以只能用管理模式，無法用排除模式。識別性的概念本非為商標侵害而設計，對市場與行為因素的考量不足，本不適合用以判斷商標侵害。再者，識別性其實也是脈絡性的判斷，並無以形式性判斷節省資訊成本的功能。真正能作為商標權的形式性判斷外部邊界的，是「商業性」要件，得以此來隔絕純粹言論的商標責任。

美國法院已大致上揚棄商標使用論者的主張，原因在於混淆誤認之虞已含有被告使用行為的識別性判斷，而且此判斷在混淆誤認之虞中是程度的判斷，不是有無的判斷；並且是參酌其他因素共同判斷，並非與其他因素隔絕之後單獨判斷。歐盟法院亦不採美國商標使用爭議中的「商標使用」概念。基於對於歐系商標法的「雙重同一」侵權加以限縮的需要，以「影響商標功能」法理限縮雙重同一侵權；侵權的「商標使用」是全部商標侵害推理的結論，而非推理過程中的一個要件。所謂「影響商標功能」，在雙重同一案件，指使消費者產生來源混淆誤認；至於在非雙重同一案件，「影響商標功能」即指混淆誤認之虞。目前兩大法系，均已不採被告使用行為的識別性判斷。如此發展方向，值得我國實務借鑑。基於規定結構的類似性，歐盟法院的發展尤其值得我國法院參考。