從網域名稱轉址（URL Redirection）及主題標籤（hashtag）論臺灣商標權之權利行使障礙

李素華

壹、前言

貳、維權使用與侵權使用之態樣

一、概念及規範目的截然不同

二、內涵及認定寬嚴標準截然不同

參、「商標使用」規定之國外立法

一、「商標使用」定義涵蓋維權與侵權態樣

二、僅就「侵權使用」有「例示」規定：歐盟、英國及德國

肆、我國商標法第 5 條「商標使用」規定及司法實務案件之檢討

一、「列舉式」的定義不應同時適用於「維權使用」及「侵權使用」

二、商標法第 70 條第 2 款擬制侵權規定，仍不足以補強商標權之保護

三、多元或新興態樣之非典型商標使用行為，商標權人難以主張排他權

四、商標法及司法實務之檢討建議

作者現為國立臺灣大學法律學院教授。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

2011 年商標法修正於第 5 條定義商標使用行為，亦以列舉方式臚列商標使用之行為態樣。本條規定適用後已逾十年，顯示出對商標權保護之不足，尤其是在多元或新興態樣之非典型商標侵權爭議。觀察近年來智慧財產及商業法院判決，「商標使用」要件儼然成為我國商標權侵害救濟之權利行使障礙，「未有商標使用行為」亦成為被控侵權者最強大的護身符；「混淆誤認之虞」要件之重要性，反而未受到較多關注。本文從維權使用與侵權使用之本質差異，比較美國、歐洲國家、日本與我國關於商標使用規定之差異，繼而以商品名稱使用、網域名稱轉址、hashtag 之商標侵權案為例，檢討商標法第 5 條於侵權爭議案之適用。商標維權與侵權「使用」之實質內涵截然不同，前者應判斷者乃商標權人是否將註冊商標「作為商標之用」，需同時滿足「行為事實（行為態樣）」與「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）兩個要件。相異於此，侵權使用著重於第三人「利用商標之行為」或「用到商標」之廣義概念，從而根本無需論究「行為所生效果」。

關鍵字：商標使用、商標侵害、商標法、商標、主題標籤、網域名稱轉址
Trademark Use、Trademark Infringement、Trademark Law、Trademark、Hashtag、URL Redirection

壹、前言

我國商標法第 5 條之「商標使用」定義，看似清楚，卻在司法實務成為商標權侵害救濟之權利行使障礙。同樣的，商標法中揭示哪些行為態樣構成「商標使用」，看似同於美國、歐洲國家及日本作法，實則南轅北轍。

商標法第 5 條明確臚列商標使用之行為態樣，究其立法緣由，係因 2011 年以前之條文「僅以概括方式定義商標之使用，所指使用情形是否包含商業過程中標示商標商品之陳列、販賣或輸出、輸入等行為態樣，未臻清楚，爰分款明定交易過程中各種商標使用的情形」[1]。此等立法之初衷甚佳，惟於商標侵權案件產生諸多疑義。

觀察智慧財產及商業法院（下稱智商法院）之商標侵權判決[2]，被控侵權者之慣常抗辯為「無涉商標使用行為」，一旦有此抗辯，不論是商標權人或法院，往往耗費大量精力去釐清個案之行為是否符合商標法第 5 條規定。同樣的，即便當事人未特別指陳此等爭議，智商法院在論斷個案是否該當商標法第 68 條之商標權侵害時，通常亦會先引述商標法第 5 條，並以一定篇幅分析被控侵權者之行為是否該當。不乏案件即因「不構成商標使用行為」而由法院駁回，抑或轉而審視個案是否該當公平交易法（下稱公平法）第 25 條之不公平競爭行為。

「商標使用」成為商標權侵害救濟之權利行使障礙，「混淆誤認之虞」要件之重要性，反而未受到較多關注。早於 2013 年間學者及實務界即已意識到，「商標使用」之定義性條文在個案上不免有扞格之處[3]。觀諸近年來之商標侵權案，更顯出此議題在當事人攻防及法院審理的關注程度及其重要性，甚而高於「混淆誤認之虞」的判斷[4]。法院嚴格或過窄認定商標權侵害之使用行為，致使我國對

---

1 智慧局，商標法逐條釋義，頁 9，2021 年 9 月。

2 筆者於司法院裁判書查詢系統（https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/Default_AD.aspx），以「商標權、商標使用」為關鍵字，檢索 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 5 日智商法院民事案件共 106 則，扣除其中之 11 件民事裁定，逐一閱讀檢索所得之 95 件商標權民事判決（最後瀏覽日：2023/01/16）。

3 2013 年 11 月 1 日由學者與實務界舉辦研討會討論「商標使用」議題，繼而出版專書，參見：「商標使用」規範之現在與未來（黃銘傑主編），元照出版有限公司，2015 年 4 月。

4 以智慧財產法院 108 年度民商訴字第 65 號民事判決為例，法院就適用商標法第 68 條及第 70 條之論述內容約 46 頁，其中逾一半內容（多達 23 頁）是關於「商標使用」的事實認定及其判斷；商標侵權爭議最核心的「混淆誤認之虞」論斷，分量上僅約四分之一（約 12 頁）。

於商標權之保護不足，從早期將他人註冊商標用於公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體名稱之行為態樣，到近年來用於商品名稱、關鍵字廣告、網域名稱轉址（URL Redirection）、主題標籤（hashtag），皆然。若無法正確理解及釐清商標侵權使用之概念，未來於非同質化代幣（Non-Fungible Token, NFT）或元宇宙（Metaverse）成熟發展所生之商標侵權爭議，必然會面臨到相同的權利行使困境。

由商標專責機關准予註冊之商標權，若無法對未經同意而使用商標之行為主張排他權及尋求救濟，如何發展商標權授權或讓與之商業活動（商標法第 39 及 42 條參照）？又有哪個金融機構、創投（venture capital）或天使投資人（angel investor）願意接受商標權之質權設定（商標法第 44 條參照）或以商標權為擔保標的？

本文以下先簡述商標使用之維權與侵權概念，繼而比較我國與他國規定之差異，包括日本商標法、美國聯邦商標法（常稱為 Lanham Act）、2017/1001 歐盟商標法（European Union Trade Mark Regulation, EUTMR）[5]、英國商標法（Trade Marks Act 1994）及德國商標法（Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen）。最後，再以智商法院之網域名稱轉址及 hashtag 商標侵權爭議為例，檢討商標法第 5 條規定及司法實務僵化解釋或適用條文所生問題。

貳、維權使用與侵權使用之態樣

在理解及檢討商標使用規定之前，應先釐清者乃「維權使用」與「侵權使用」之概念。

[5] Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16.6.2017.

一、概念及規範目的截然不同

依據商標法逐條釋義[6]或我國學者[7]之見解，商標使用有「維持商標權之使用（維權使用）」（rechtserhebliche Benutzung）與「侵害商標權之使用（侵權使用）」（rechtsverletzende Benutzung）兩種態樣[8]。前者是為了維持商標權有效性之使用行為，判斷上著重於商標權人有無「真實使用」註冊商標。至若侵權使用，係指他人未經同意之使用行為，重點在於所使用之標識是否與註冊商標相同或近似、商品或服務是否同一或類似、是否有致相關消費者混淆誤認之虞等因素。

不論是概念或規範目的，維權使用及侵權使用有本質上的差異，範圍及判斷重點均截然不同。首先，就使用人而言，維權使用之行為人為商標權人或其授權之人（諸如被授權人），侵權使用之行為人乃第三人（侵害人），二者顯然有別[9]。詳言之，維權之使用人必然為商標權人或有合法使用權利之人，其使用商標之目的，係為使相關消費者能藉由該標識知悉商品或服務來源，亦即以該標識表彰商品或服務來源及與他人之商品或服務相區別（商標法第 18 條第 2 項參照）。相反的，侵權使用係由第三人所為，其乃未經同意之行為，判斷有無商標使用行為之目的，係為保護商標權人之利益。

據此，「維權使用」之概念，除了要有使用人「用到商標」此一「行為事實」外，還要有「足以使相關消費者認識其為商品或服務來源」之「行為所生效果」；

---

6 智慧局，商標法逐條釋義，頁 10-11，2021 年 9 月。

7 例如：謝銘洋，智慧財產權法，頁 244-247，自刊，2021 年 9 月 11 版；陳昭華、王敏銓，商標法之理論與實務，頁 187-190，元照出版有限公司，2022 年 3 月 6 版；林洲富，商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任—區分商標侵權使用與維權使用為基準，智慧財產權月刊 243 期，頁 91-95，2019 年 3 月；陳昭華，商標法之理論與實務，頁 149，元照出版有限公司，2015 年 10 月 2 版；李素華，商標使用與視為侵害之理論與實務—商標法第 70 條第 2 款之立法檢討，收錄於：「商標使用」規範之現在與未來（黃銘傑主編），頁 182-184，元照出版有限公司，2015 年 4 月；黃銘傑，贈品行為與商標之使用—評智慧財產法院 99 年度民商上字第 6 號判決，月旦法學雜誌 216 期，頁 178-179；蔡明誠，商標法上商標使用之意義，月旦財經法雜誌 4 期，頁 43，2006 年 3 月；陳昭華，將商標使用在廣告或贈品是否構成維權使用之探討，智慧財產權月刊 166 期，頁 111-112，2012 年 10 月；邵瓊慧，商標侵權使用之介紹—兼論智慧財產法院最新見解，智慧財產權月刊 135 期，頁 8，2010 年 3 月；蔡惠如，商標權之侵害概念與法律保護，智慧財產權月刊 151 期，頁 9-11，2011 年 7 月。

8 德國立法例亦強調，應區別維權使用與侵權使用。Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., 2010, § 14 Rdnr. 111；王怡蘋，德國商標法上之商標使用，收錄於：「商標使用」規範之現在與未來（黃銘傑主編），頁 76-94，元照出版有限公司，2015 年 4 月。

9 蔡明誠，同註 7，頁 43。

「行為所生效果」尤為關鍵，此即維權使用所稱之「真實使用」註冊商標。相反的，侵權使用之概念與「真實使用」註冊商標無涉，從而判斷上根本不需要有「行為所生效果」，僅有使用人（侵權人）「用到商標」此一「行為事實」，即足。

二、內涵及認定寬嚴標準截然不同

兩種商標使用之行為人既然有別，其使用行為之內涵、效力及其認定之寬嚴標準，自然應有不同。

關於維權使用之認定，其目的係在確認應否讓商標權人（使用之行為人）繼續就註冊之標識享有排他權，抑或該標識應回歸公共財領域由任意第三人自由利用。蓋商標權人若長期不使用所註冊之標識，不僅喪失使該標識享有排他權之目的，亦不利於他人進入市場參與競爭之機會，妨礙他人申請及使用相同標識之權益[10]。於此前提下，應嚴格認定行為人就該標識有無使用行為，且應以較嚴格標準判斷該使用行為本身是否符合商標法所欲賦予之權利內涵。符合商標法所稱之維權使用，使用之標識不僅應同於註冊之標識，且將其用於註冊時所指定使用之商品或服務項目；除此之外，該行為必須要產生效果——足以使相關消費者認識其為商品或服務來源，否則仍不足以構成「真實使用」註冊商標及不能保有該標識之排他權。因此，維權使用之判斷重點在於，使用人就註冊商標是否「作為商標之用」（use as a mark; Verwendung als Marke）、是否為合乎商標功能之使用（eine funktionsgerechte Benutzung）[11]。

相異於此，判斷侵權使用之前提，係該商標權有效存在，亦即權利人已符合商標法要求而真實使用所註冊之標識、有維權使用之事實[12]，於此情況下使其能對侵害行為主張權利，關於侵權使用之認定自應採廣義解釋[13]，不僅不限於將該

---

[10] 陳昭華，同註7，頁111-112；Paul Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., 2012, Rdnr. 1172.

[11] 陳昭華，同註7，頁119；Lange, a.a.O., Rdnr. 1181.

[12] 於主張商標侵權之際而尚無維權使用行為之極例外狀況，應為新註冊之商標，商標權人取得註冊商標後之三年內，尚未開始（維權）使用註冊商標，旋即發現有未經同意而（侵權）使用該商標之第三人。於此情況，雖無維權使用事實，但仍不構成商標法第68條第1項第2款之廢止事由，商標權人依然享有商標法第35條之排他權及能對第三人主張第68條之商標權侵害行為。

[13] 謝銘洋，同註7，頁247；蔡明誠，同註7，頁35；蔡惠如，同註7，頁11。

標識用於註冊時所指定之商品或服務項目，甚而行為人使用之標識僅是近似於所註冊之標識，亦可能被認為乃侵權使用[14]。至若該等使用行為是否產生「足以使相關消費者認識其為商品或服務來源」之效果，則非所問[15]。因此，侵權使用應涵蓋所有的可能態樣，不問侵害人是以何種方式使用他人之商標；只要是未經同意而「利用商標之行為」或「用到商標」（trademark use; the use of the mark），均應為商標權之排他效力所及。面對商標侵權爭議，應廣義認定之「侵權使用」不該為訴訟焦點；當事人訴訟攻防及法院審理應側重於「混淆誤認之虞」之判斷。

綜合而言，商標之維權或侵權使用，不論是在規範目的、使用之行為人、使用範圍、行為態樣、行為所生效果，均截然不同，判斷各該使用行為之實質內涵，自亦有別。**維權使用應滿足「行為事實」（用到商標）及「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）兩個要件；侵權使用僅需有「行為事實」即足**。

參、「商標使用」規定之國外立法

商標使用既然區分為維權使用與侵權使用，二者之概念及規範目的有本質上的差異，範圍及判斷重點亦截然不同，因此，商標法本身難以單一條文去定義，此乃歐盟、英國及德國商標法未有一般性「商標使用」定義規定之緣由。另外，「侵權使用」行為會隨著科技進步、新興產業發展、新的交易活動或型態出現，而有新的行為態樣，從而即便要規定「侵權使用」，亦只能採「例示」之開放式立法模式，以便能涵蓋種類繁多、動態發展的侵權使用態樣。

---

14 邵瓊慧，同註 7，頁 8；陳昭華，同註 7，頁 119。

15 以德國為例，聯邦最高法院（Bundesgerichtshof, BGH）指出，第三人只要是將商標用於與經濟利益相關的商業活動，並非私人領域行為，即已構成商標侵權之使用行為（Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr verwendet, wenn seine Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.）；為了商標利益之保護，此一要件不應課以高標準（keine hohen Anforderungen zu stellen）。BGH GRUR 2009, 871 Rdnr. 23 – Ohrclips; BeckOK MarkenR/Mielke, 29. Ed. 1.4.2022, MarkenG § 14 Rdnr. 58.

一、「商標使用」定義涵蓋維權與侵權態樣

日本及美國聯邦商標法雖然有一般性的商標使用定義，惟其作法是採開放性或例示性的廣義立法模式。更重要的是，由於該等定義要同時適用於維權及侵權使用，因此，條文僅規定商標使用之「行為事實」（行為態樣），定義之文字中根本沒有提及「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）。

（一）日本

關於商標使用之定義，規定於日本商標法[16]第一章「總則」之第2條第3項，以多達9款文字及一款授權條款，臚列商標使用之行為態樣。該條規定：

本法所稱標章之「使用」，為下列之行為：

1、在商品或商品之包裝上附加標章之行為。

2、將已在商品或商品之包裝上附加標章之物轉讓或交付，或以轉讓、交付為目的之展示、輸出、輸入、或透過電氣通信迴路而提供之行為。

3、提供服務時，於供被服務者所利用之物（包括轉讓、或租賃之物，以下同）上附加標章之行為。

4、提供服務時，於被服務者所利用之物上附加標章，而用之以提供服務之行為。

5、以提供服務為目的，展示已貼附標章而供服務所用之物（包括於提供服務時，供被服務者所利用之物，以下同）之行為。

6、提供服務時，於與該服務之提供有關之被服務者之物上，附加標章之行為。

[16] 日本商標法之中文翻譯，參見智慧局網站：https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-263362-78d4e7d92c3749eb8f26faa4269cc349.html；英文翻譯參見 https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4032（最後瀏覽日：2023/01/16）。

7、以電磁方法（以電子方法、磁氣方法，及其他無法由人之感官所直接認識之方法。於下款及第 26 條第 3 項第 3 款同）於影像上提供服務，將標章顯示於影像以提供服務之行為。

8、於商品或服務之廣告，價目表或交易文書上附加標章而展示、散佈；或於以此等內容作成之資訊中附加標章而以電磁方法提供之行為。

9、聲音標章除前列各款以外，為轉讓或交付商品、或提供服務之目的，發出聲音標章之行為。

10、其他前揭各款以外，政令所規定之行為。

除前述之例示規定，同條第 4 項進一步說明「在商品或其他之物附加標章」之使用行為內涵：

1、文字、圖形、記號或立體形狀或其聯合式，或此等與顏色之聯合式標章，將商品或其包裝、及用以提供服務之物，以及商品或服務之廣告，做成標章之形狀。

2、聲音標章，以儲存媒體附著於商品、用以提供服務之物、商品或服務有關之廣告（包含以儲存媒體附著於商品、用以提供服務之物、商品或服務有關之廣告本身），存載於儲存媒體之標章。

值得注意的是，過往日本商標法第 2 條第 3 項之商標使用定義，臚列之行為態樣僅有八款，且為「列舉」規定。至 2014 年商標法修正開放單一顏色商標及聲音商標時，不僅增加兩款之商標使用態樣，更在第 10 款明定及保留商標專責機關公告其他商標使用態樣之空間[17]，此於新型態商標（諸如氣味商標）或新興商業活動中用到他人商標之狀況，尤有其重要性。因此，日本商標法一直以來雖有商標使用之定義，且同時適用於維權及侵權使用，但商標專責機關因應科技進步、新興產業發展、新的交易活動或型態出現，於 2014 年修法擴大商標使用內涵，並採「例示」作法，避免條文適用於侵權使用之態樣過於侷限，不利於商標權保護。

[17] 筆者不諳日文，關於日本 2014 年商標法修正將商標使用定義由「列舉」規定改為「例示」作法，係由國立臺北大學法律學系陳皓芸教授查詢及確認。

與我國商標法第 5 條相較，最重要及值得注意的差異是：日本商標法之「使用」定義條文，僅規定商標使用之「行為事實」（行為態樣），根本未有「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商標）之類似文字。

（二）美國

美國聯邦商標法收編於第 15 篇法典之第 22 章（15 U.S. Code Chapter 22），針對註冊之商標，第 1114 條第 1 項規定，未經同意而「在商業上使用」（use in commerce）商標之人，應負擔侵權責任[18]。關於商標「在商業上使用」之定義，見諸聯邦商標法第 1127 條，亦即：

「在商業上使用」係指，對於商標在日常交易過程中的真實使用，而不只是為了保留商標的權利。依本法之規定意旨，下列行為應認為在商業上使用商標：

1、若是用於商品，係指：（1）商標以任何形式置於商品、商品容器、或相關陳列品上，或黏貼於商品吊牌或標籤，此外，若因商品性質致前述佈置方式無法實行，則得置於與商品或其販賣相關的文書上。（2）該商品在商業中販賣或運送。

2、若是使用於服務，係指商標在服務之販賣或廣告中被使用或展示，而且該服務於商業上提供，或該服務於一個以上的州或在美國及外國提供，且該服務提供者從事與該服務相關的商業。

值得注意的是，前揭規定雖有「在商業上使用」之商標使用定義，惟其文字能涵蓋之範圍極廣，不問任何形式，只要是將商標「置於」（in any manner on…; placement）商品、商品容器或相關陳列品，抑或商標「被使用或陳列在」（is used or displayed in）服務有關活動，均屬之。除此之

[18] 美國聯邦商標法條文，參見 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127；中文翻譯，參見智慧局網站：https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-263361-b7baaddd0bb04e5dba754affd4576f39.html（最後瀏覽日：2023/01/16）。

外，前揭條文亦僅有「行為事實」之敘述，根本未有「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）之任何文字。

另外，從侵權訴訟實務而觀，商標權人之舉證內容包括：1、具註冊之有效商標（it has a valid registered mark）;2、被告有用到商標（defendants used the mark）；3、在商業上（in commerce）之行為；4、涉及商品或服務之銷售或廣告（in conncection with the sale or advertising of goods or services）及 5、未經原告同意（without plaintiff's consent）[19]。針對「被告有用到商標」之要件，於通常情況商標權人不僅不需證明，亦非訴訟中之爭執焦點。

綜合而言，商標權侵害之「在商業上使用」，美國實務是採最廣義認定，只要在被控侵權者所產銷商品上有依附近似之註冊商標（when the defendant brands its own goods with a mark alleged to be too similar to the plaintiff's）此等客觀事實，即足[20]。僅於新興型態之非典型商標侵權爭議，始有極少數判決會在論斷合理使用（fair use defense）時，一併述及被控侵權者有無「在商業上使用」商標之行為。例如：搜尋引擎技術廣泛應用之初，「利用商標作為關鍵字」（use of the mark as a keyword）之商標侵權爭議[21]有較多討論；近年來之 hashtag 商標侵權爭議，亦有極少數判決述及[22]。除此狀況外，商標侵權爭議之案件審理重點，均在「混淆誤認之虞」之判斷。

---

19 Jane C. Ginsburg & Jessica Litman & Mary Kevlin, Trademark and Unfair Competition Law 367 (6th ed. 2017).

20 Peter S. Menell & Mark A. Lemley & Robert P. Merges & Shyamkrishna Balganesh, Intellectual Property in the New Technological Age: 2020 (Volume II: Copyrights, Trademarks and State IP Protections) 1109 (2020).

21 例如：Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009); Naked Cowboy v. CBS, 844 F. Supp. 2d 510 (S.D.N.Y. 2010); 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 755 F. Supp. 2d 1151 (D. Utah 2010).

22 李瑞涵，社群媒體時代之商標保護及權利行使—以 Hashtag 為中心，頁 47-48，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文，2021 年 7 月。

（三）小結

日本及美國之商標法雖有商標使用之一般性定義，然其條文係採開放性之例示作法。除此之外，該等定義僅規定「行為事實」，不論是維權或侵權使用，依該定義判斷「行為態樣」（是否有商標使用行為），並無問題。至若僅維權使用需滿足之「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源），條文中根本未有規定，留待司法實務之個案判斷。

二、僅就「侵權使用」有「例示」規定：歐盟、英國及德國

相異於日本及美國，歐洲國家並無一般性的商標使用定義，蓋不論是維權或侵權使用，具體行為態樣均有動態性、不確定性及未來發展性，立法或修法速度與時效性，往往難以滿足產業實務需求。因此，個案上如何認定維權使用或侵權使用乃法院職責；即便是成文法的德國，亦然。惟為使商標排他權效力所及之行為較為明確，歐洲國家之商標法就「侵權使用」有「例示」規定。

以歐盟商標法[23]為例，第 9 條第 2 項明定應經商標權人同意之行為（相當於我國商標法第 35 條第 2 項），接續於第 3 項「例示」商標權人得主張排他權之侵權使用行為。亦即：第 2 項所指應禁止者，尤其是指（in particular）以下情形：

（一）在商品或商品包裝上貼附該標識。

（二）提供有標示該標識的商品投入市場，或為此目的庫存商品，或為此供應或提供服務。

（三）進口或出口有標示該標識之商品。

（四）使用該標識作為商號或公司名稱，或作為商號或公司名稱的一部分。

（五）於商業文件及廣告上使用該標識。

[23] 歐盟商標法之英文版本，參見 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001；中文翻譯，參見智慧局網站：https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-263384-897899faebed406885a7abe9263bad40.html（最後瀏覽日：2023/01/16）。

（六）在比較廣告中以違反歐盟指令 2006/114/ EC 的方式使用該標識。

很顯然的，歐盟商標法第 9 條第 3 項所規定之行為態樣僅指侵權使用，且條文所列者僅為「例示」；隨著科技進步而有任何新的侵權使用態樣，不會受限於條文所列之六款情事。

同於歐盟商標法，英國商標法第 10 條第 4 項、德國商標法第 14 條第 3 項亦僅「例示」侵權使用之行為態樣。除此之外，英國商標法第 10 條第 5 項及德國商標法第 14 條第 4 項有商標權侵害準備行為之規定（相當我國現行商標法第 70 條第 3 款[24]），擴大商標權之保護。

綜合而言，不論是歐盟、英國或德國商標法之侵權使用規定，條文之「尤其是指」（in particular; insbesondere）文字，均清楚揭示各款內容僅為「具體化之例示」規定（nur exemplarisch konkretisieren），商標權侵害之行為態樣，不限於條文所定之情況[25]。另外，既然是針對侵權使用之規定，各該條文自然未有「足以使相關消費者認識其為商品或服務來源」此等僅見諸維權使用之「行為所生效果」文字。

肆、我國商標法第 5 條「商標使用」規定及司法實務案件之檢討

我國商標法早有商標使用之規定，現行條文文字則是 2011 年參考日本立法例，惟日本於 2014 年修法已大幅調整原有規定內涵，我國條文卻維持及沿用至今。與美國、歐洲國家及日本相較，商標法第 5 條商標使用之概念過於狹隘，司法實務又無法從「維權使用」與「侵權使用」之差異、商標法之法規範邏輯去闡釋及適用該條規定，致使商標權保護難以符合新興科技或多元化交易活動之需求。

[24] 為因應我國加入國際組織，立法院於 2022 年 4 月 15 日三讀通過商標法修正（生效日尚待行政院定之），現行商標法第 70 條第 3 款移列第 68 條第 2 項。

[25] Ingerl/Rohnke, a.a.O. (FN 8), § 26 Rdnr. 94; Lange, a.a.O. (FN 10), Rdnr. 2877.

一、「列舉式」的定義不應同時適用於「維權使用」及「侵權使用」

早於 1930 年我國即制定商標法，惟直至 1972 年修正公布之商標法第 6 條始有「商標使用」之定義，其於 1983 年、1993 年及 2003 年均有修正，至 2011 年修法將該條文移列第 5 條，就商標使用之行為態樣有更明確定義。依其規定，所謂商標之使用，係指為行銷之目的，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 1 項）。前揭各款所規定之行為，不論是以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，均同（第 2 項）。

值得注意的是，前揭商標法第 5 條之商標使用定義，明顯與日本及美國不同。首先，條文對於使用之行為態樣（行為事實）是採「封閉性的列舉」作法，美日則採「開放性的例示」規定，因而能涵蓋產業實務持續發展的新興態樣。更重要的是，美日之「商標使用」定義，僅規定「行為事實」，根本未述及「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）。我國商標法第 5 條第 1 項本文之「足以使相關消費者認識其為商標」則為「行為所生效果」之文字。從法律體系而論，商標使用之定義規定於商標法第一章「總則」，只要條文中涉及商標使用之文字，不論是維權使用[26]、侵權使用[27]、商標權效力不及事由[28]，均有該條之適用。

惟如前所述，商標使用可分為「維權使用」與「侵權使用」，二者之概念、規範目的、內涵與認定寬嚴標準均截然不同，適用相同條文及定義，已有疑問。甚者，定義條文明定商標使用應同時包含「行為事實」與「行為所生效果」之兩個要件，很顯然的，該定義無法適用於「侵權使用」狀況。

---

[26] 包括商標註冊之評定（第 57 條第 2 項及第 3 項）及商標註冊之廢止（第 63 條第 1 項第 2 款、第 3 項及第 4 項）。

[27] 包括應取得商標權人同意情形（第 35 條第 2 項）、商標權之一般侵害（第 68 條）及商標權之擬制侵害（第 70 條第 1 款）。

[28] 商標法第 36 條第 1 項。

除商標法第 5 條規定外，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）公布之商標法逐條釋義同樣指出：維權使用或侵權使用「二者規範的對象及目的雖有不同，**惟實質內涵皆應就商業交易過程中，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」[29]、「皆係於商業交易過程中，透過商標法第 5 條各款之使用情形，**而足以使相關消費者認識其商標，故二者判斷使用商標行為之實質內涵並無不同**」[30]。另外，商標法逐條釋義拆解商標法第 5 條文字後，揭示商標使用之認定，應有下列三項要件[31]：（一）行為人需有為行銷商品或服務之目的；（二）有使用商標之積極行為；（三）需足以使相關消費者認識其為商標。

商標法逐條釋義之前揭文字，認為維權與侵權之使用行為，實質內涵並無不同，因而可以適用相同定義；甚而指出，侵權使用與否之判斷，亦應包含「行為所生效果」之要件——需足以使相關消費者認識其為商標。如本文前述，「行為所生效果」攸關「維權使用」之判斷，藉以確知使用人（商標權人）有無「真實使用」註冊商標，惟侵權使用並不需要滿足此要件，美國、歐洲及日本均然。我國商標法第 5 條之規定及商標法逐條釋義之闡釋，顯有疑義。

受此影響，智商法院往往是採「維權使用」之標準來判斷「侵權使用」，被控侵權者之使用行為只要不符合「作為商標之用」、未達到「足以使相關消費者認識其為商標」（行為所生效果），即不成立商標之侵權使用，根本無從進入混淆誤認之虞的判斷；抑或因無商標使用行為而不會成立侵權，法院對於混淆誤認之虞的判斷已顯流於形式。

維權與侵權使用之判斷採用相同標準、侵權使用之成立需「足以使相關消費者認識其為商標」，早已為學者所批評[32]：「若構成商標侵權使用需侵害人藉由該商標表彰『自己』商品或服務來源的話，仿冒品之商標使用或將永遠不會構成商標法之使用」。本文認同此等批評，「足以使相關消費者認識其為商標」係用於判斷是否滿足維權使用之「真實使用」，不應為侵權使用之成立要件。

---

29 智慧局，商標法逐條釋義，頁 9，2021 年 9 月。
30 智慧局，商標法逐條釋義，頁 11，2021 年 9 月。
31 智慧局，商標法逐條釋義，頁 11-16，2021 年 9 月。
32 黃銘傑，同註 7，頁 189。

二、商標法第 70 條第 2 款擬制侵權規定，仍不足以補強商標權保護

受限於商標法第 5 條列舉式及過於狹隘之規定、侵權使用之成立需「足以使相關消費者認識其為商標」（行為所生效果），若有第三人將他人之註冊商標作為公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體名稱之名稱，即難以為第 5 條商標使用之定義所涵蓋，此乃我國要有商標法第 70 條第 2 款「視為」商標權侵害此等補強規定之緣由。相異於此，美國[33]或歐洲國家[34]之侵權使用規定，能涵蓋科技進步或新商業活動之各類商標侵權使用行為，從而根本無需我國商標法第 70 條第 2 款「擬制侵權」條文。對於將註冊商標用於營業主體名稱或其他新興型態之商標權侵害行為，在美歐國家本來即已構成「侵權使用」及商標權人可直接主張權利，當事人於訴訟上需攻防及法院需判斷之重點，係在「混淆誤認之虞」。

我國以商標法第 70 條第 2 款擬制侵權規定來補強商標權保護，畢竟是治標不治本之道。首先，該條僅適用於「著名商標」，於著名程度未達法定要求時，即便有致相關消費者混淆誤認之虞，商標權人僅能尋求公平法第 25 條之救濟，甚而此時根本無法主張公平法第 22 條著名表徵保護，蓋該條第 2 項明文排除「依法註冊取得商標權者」之適用。權利人依循商標法規定而繳費、申請註冊及取得商標權，面對侵害行為卻無法基於商標權而請求救濟，僅能試圖主張公平法第 25 條之法律效果，不僅對商標權之保護不足，法規適用之先後順序上，亦不無本末倒置之嫌。

---

[33] 例如：People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) v. Doughney 案（263 F.3d 359, 4th Cir. 2001）之原告為動物保護團體及擁有 PETA 聯邦註冊商標，被告註冊 peta.org 網域名稱及網站首頁標題為「People Eating Tasty Animals」。原告起訴主張被告商標權侵害、不公平競爭及商標淡化，法院肯定商標權侵害成立。另外，Northland Insurance Cos. V. Blaylock 案（115 F. Supp. 2d 1108, D. Minn. 2000）之被告註冊 northlandinsurance.com 網域名稱，內容是關於原告所提供業務的投訴及批評。本件訴訟之爭執點及法院判斷內容，圍繞在混淆誤認之虞、被告是否因商標侵害行為而獲有經濟上利益等，被告是否有「商標使用」行為並無疑義。

[34] 例如：德國 Pelikan 商標侵權案（BGH GRUR 2012, 1145 – Pelikan），原告就 Pelikan 在紙張、辦公用品或書寫用品範圍取得商標權，被告以 Musikschule Pelikan GmbH 為名之股份有限公司及註冊網域名稱，原告起訴主張商標權侵害，BGH 肯認之。

其次，第 70 條第 2 款規定之「擬制侵權」態樣甚窄，一旦是該條無法涵蓋之行為態樣，商標權人即難有救濟可能。將註冊商標用於商品名稱即屬之[35]。以智商法院 110 年度民商訴字第 53 號民事判決之「貝多芬床墊案」為例，法院認為**於商品名稱使用他人商標之行為，係在描述其商品系列或種類之區隔**。「貝多芬床墊」商標侵權爭議之另案，智慧財產法院 110 年度民商訴字第 1 號民事判決[36]亦採相同見解。**被控侵權者於訴訟中抗辯，未將「貝多芬」三字作為指涉商品來源之商標使用**，法院接受此等抗辯，認為**將「貝多芬」三字置於特定產品品名（即「獨立筒床墊」、「獨立筒乳膠床墊」）之前，係將該特定產品以「貝多芬」此一名稱稱呼之**，參照瑞典品牌賣場，亦常見將特定產品取定一定名稱以供稱呼。

於前揭商標侵權爭議案，法院認為將註冊商標用於商品名稱，不構成將註冊商標「作為指涉商品來源之商標使用」，從而根本未論究個案上是否有「混淆誤認之虞」，逕駁回商標權人之主張。

智商法院 110 年度民商訴字第 20 號民事判決[37]（PREDATOR 能量飲料案）同樣是將註冊商標用於商品名稱之商標侵權爭議。原告在第 32 類「不含酒精之飲料；製飲料用之糖漿製劑、濃縮液、粉末及配料；啤酒」商品，取得 PREDATOR

---

[35] 除本文下述案件，智慧財產法院 109 年度民商訴字第 2 號民事判決（焦糖哥哥案）同樣以「非作為商標使用」為由而駁回，判決根本未論究「混淆誤認之虞」之商標法核心概念。法院認為不成立商標使用之理由：**本條款所定商標之使用，使用人須有表彰自己的商品或服務來源的意思，且客觀上所標示的商標，需足以使相關消費者認識其為商標**，尚非一經標示於商品包裝或出現於商業文書或廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。本件觀諸甲證 7、8 及 27 有關水汴頭燈區及龜山燈區舞臺演出節目表，其上雖有「焦糖哥哥唱跳秀」之記載，**然依所在版面，「焦糖哥哥」意在說明燈會表演節目之名稱，係對表演節目本身的描述**，再觀之節目表整體版面中「焦糖哥哥」等文字係出現在眾多節目名稱當中，所用字型、字樣大小均與其他文字相同，版面配置並非顯著，**尚不足使消費者認知為商標並藉以區別服務來源**。

[36] 被告固坦承……使用「貝多芬乳膠墊」、「貝多芬 5 呎獨立筒乳膠床墊」字樣，惟抗辯：「貝多芬」為音樂家之名，非僅原告得以使用，且「貝多芬」係作為商品種類區隔，並非作為商標使用等語。查被告於網際網路刊登「貝多芬乳膠墊、超硬 2.3 鋼絲製造、材質說明、獨立筒緹花布、乳膠 2 公分厚、3.5 尺彈簧 431 只、5 尺彈簧 616 只、6 尺彈簧 739 只」、「【南洋風休閒家具】時尚造型床墊系列—貝多芬 5 尺獨立筒乳膠床墊、使用居家、飯店、民宿」等語……故被告刊登網際網路之資料，確實將「貝多芬」三字置於商品品名之前。然……由上開目錄記載用語之置放形式，可知將「貝多芬」三字置於特定產品品名（即「獨立筒床墊」、「獨立筒乳膠床墊」）之前，係將該特定產品以「貝多芬」此一名稱稱呼之，參照瑞典品牌賣場，亦常見將特定產品取定一定名稱以供稱呼。因此，被告抗辯並非將「貝多芬」三字作為指涉商品來源之商標使用，並非無據。原告主張被告將「貝多芬」一詞置放在商品品名之前，必然係將「貝多芬」作為商標使用云云，難認有據。

[37] 本件訴訟上訴中（智商法院 111 年度民商上字第 9 號民事判決）。

商標註冊。被告之 PREDATOR 商標陸續指定使用於第 9 類、第 18 類、第 20 類、第 16 類、第 28 類及第 41 類商品；被告曾申請註冊「PREDATRSHOP」商標及指定使用於第 32 類，智慧局認定有商標法第 30 條第 1 項第 10 款事由而為初步核駁先行通知；以「頭盔及 PREDATRSHOP 設計圖」指定使用於第 32 類之註冊商標申請案於本件侵權訴訟過程仍未確定。針對被控侵權者於提神、能量飲料及於官方網站、臉書、行銷廣告上使用「PREDATOR」字樣及相關圖樣之行為，法院認為：「被控侵權者固有使用他人已註冊商標之『PREDATOR』文字，然其推出之產品其名稱即為『PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲料』，是**被控侵權者使用該等名稱尚屬對於自己商品名稱本身之說明**；其於官網、社群媒體等行銷資料使用該等字樣之方式，均**非僅單純特別顯示系爭商標之『PREDATOR』或『PREDATOR SHOT』文字，大部分同時出現系爭產品照片，並在其官網或社群媒體上有同時標示被控侵權者**『acer』**或電競品牌**『Predator Gaming』、『Predator MAVs Esports』**等名稱，已足供觀看之消費者得以藉此認識『PREDATOR』、『PREDATOR SHOT』係指稱被控侵權者所推出之掠奪者能量飲料商品，而非作為商品或服務來源之標示**」，因而不構成商標法第 68 條第 1 款或第 3 款之商標權侵害[38]。

智商法院 110 年度民商訴字第 30 號民事判決（摩里沙卡案）[39] 之商標侵權爭議，法院同樣是以個案無商標使用行為而逕予駁回。被控侵權者於訴訟中抗辯，**系爭商品標示「摩里沙卡」係作為銷售地點之傳達，並非商標使用**。法院接受前揭抗辯，認為：「系爭商品標示『摩里沙卡』既非商標使用，且除卻被告等之外，尚有其他政府機關、民間單位會以『摩里沙卡』稱呼林田山林場之區域，則**被告等抗辯並無以『摩里沙卡』作為表彰自己之商品來源之意，應可採信，被告等應不具侵害系爭商標權之主觀意思**」。如前所述，本文認為侵權使用之判斷不應考量「作為表彰自己之商品來源之意」要件；除此之外，其他單位有無使用相同商標之行為，與本件商標侵權之判斷究竟有何關聯？若於滿街充斥侵權物時，商標權人即無法對任一侵害人主張權利？甚者，何以客觀上有其他疑似侵害行為，即可論斷被控侵權不具商標侵權之主觀意思？

[38] 本件判決雖有進一步論述「混淆誤認之虞」要件，惟針對商標法第 68 條第 1 款或第 3 款之論斷，近一半篇幅是在認定有無「商標使用」行為。

[39] 本件訴訟上訴審（智商法院 110 年度民商上易字第 3 號民事判決）維持原審判決。

前揭判決不乏認為，將他人註冊商標作為商品名稱或作為銷售地點之傳達，不構成商標使用；甚者，侵害人若在商品上併列自己之註冊商標，似可強化其使用他人商標行為之「非作為商品或服務來源之標示」。此等商標侵權使用之判斷是否妥適，不無疑義。惟僵化解釋商標法第 5 條及依循商標法逐條釋義之闡釋，不無可能獲致此等結論。此等結果，有別於國外立法例（諸如德國[40]）早已肯認，於商品名稱或類似態樣使用他人之註冊商標，構成商標權之侵害。

值得注意的是，亦有判決未受制於商標使用定義之侷限，而是以保障商標權及維護市場公平競爭秩序（商標法第 1 條立法目的參照）為出發點，因而未將案件審理重點置於「商標使用」。前述貝多芬床墊案上訴後為二審廢棄（智商法院 111 年度民商上易字第 2 號及 110 年度民商上易字第 2 號民事判決）。二審判決著重於商標法第 68 條第 3 款「混淆誤認之虞」及其他侵權成立要件之判斷。本文認同二審法院見解，認為商標侵權爭議之核心議題應為「混淆誤認之虞」，而非「商標使用」之認定。

三、多元或新興態樣之非典型商標使用行為，商標權人難以主張權利

將註冊商標作為商品名稱，已呈現出商標法第 5 條商標使用定義對於商標權行使之侷限；面對多元或新興態樣之非典型商標使用行為，諸如網際網路之關鍵字廣告[41]、網域名稱轉址或 hashtag，欲成立商標之侵權使用，更顯虛弱而無力。

---

[40] 德國法院於諸多案件，肯認被控侵權者將註冊商標使用於書籍、電影、音樂或電腦遊戲名稱之行為，構成商標權侵害。例如：BGH GRUR 2002, 1083, 1085 – 1, 2, 3 im Sauseschritt；OLG München GRUR-RR 2011, 466 f. – Moulin Rouge Story I。參見 BeckOK MarkenR/Mielke, 29. Ed. 1.4.2022, MarkenG § 14 Rdnr. 97.

[41] 關於關鍵字廣告之侵權使用議題，詳見李素華，因應電子商務及網路交易之商標權保護與權利執行—以電商交易、關鍵字廣告與真品平行輸入為例，收錄於「慶祝智慧財產局 20 週年特刊」，頁 90-102，2019 年 10 月；鄭菀鈴，商標使用與關鍵字，收錄於：「商標使用」規範之現在與未來（黃銘傑主編），頁 311-342，元照出版有限公司，2015 年 4 月；馮震宇，關鍵字廣告是否侵害商標權—智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決評析，月旦裁判時報 25 期，頁 68-79，2014 年 2 月；劉孔中，從 Google 關鍵字廣告判決探討商標維權使用與侵權使用的區別，月旦法學雜誌 256 期，頁 91-101，2016 年 9 月。

（一）網域名稱轉址

網域名稱轉址行為是否構成侵權使用，智商法院在早期之授權爭議案（智慧財產法院 100 年度民商訴字第 2 號民事判決），於判決理由中肯認之。其後之智慧財產法院 106 年度民商訴字第 3 號民事判決以案由事實有別，因而認為無法援用該案見解[42]。

本件網域名稱轉址爭議，係 Tutor ABC 等系列商標之商標權人獲悉，網路上諸多網頁內容均標示 Tutor ABC 網站之超連結，惟點擊後非連結至商標權人之網站，而是前往其一被告之線上英語教學網站。針對網域名稱轉址行為是否構成商標法第 68 條之侵害行為，法院認為：「無論哪一種行為態樣，**『使用』商標於商品或服務，均為其行為態樣之要件**。再**依商標法第 5 條對於商標使用之定義，商標之使用，應係指基於行銷目的，足以使相關消費者認識其為商標之行為**。由於**網際網路上之超連結，其意義為使用者點擊後瀏覽器將連結該超連結所指示之網站內容，亦即是在指示服務於網際網路所在位址，而非直接與商標所指示之商品或服務相連結，應認為並不符合商標使用之意義**。如以實體世界比喻，超連結比較像在交叉路口處指示欲選購特定商品或使用服務之方向，消費者此時不會認為該方向指示就是在連結商品或服務本身，也就是說並不認識其為商標。因此，系爭轉址行為，應不構成侵害原告商標權」。

由於法院認為本件爭議不符合商標使用之意義，從而未再論斷「混淆誤認之虞」及其他商標侵權要件。本件爭議最終由法院以被控侵權者行為該當公平法第 25 條，准予損害賠償[43]。

---

[42] 法院認為，前案（智慧財產法院 100 年度民商訴字第 2 號民事判決）訂房網站之網域名稱轉址爭議，該超連結本身所在網頁有銷售訂房服務，而本案超連結本身所在之網頁，只有介紹商標權人之相關課程產品或活動，無任何銷售行為，因而無法援用該判決認為網域名稱轉址構成侵權使用之見解。參見 107 年 2 月 23 日之智慧財產法院 106 年度民商訴字第 3 號民事判決（段落編碼 9）。

[43] 上訴審之智慧財產法院 107 年度民商上字第 7 號民事判決僅論斷公平法第 25 條適用問題，基本上維持原審見解。

本文質疑判決見解。超連結之功能是否等同於實體世界之方向指示，不無疑義。基於網際網路之無國界特性，實體世界使用方向指示與網路世界使用超連結網址之消費者數量或經濟利益之影響，截然不同。將他人註冊商標作為吸引消費者點選之超連結，點選後卻會轉址到與商標權人相互競爭之其他網站，對於此等行為，商標權人無法行使依法繳錢、註冊之商標權，卻僅能以公平法來尋求救濟。本文重申，商標侵權爭議之案件審理重點應在「混淆誤認之虞」，個案事實是否有違商標法第 1 條所揭示「維護市場公平競爭及促進工商企業正常發展」之立法目的，始為核心。於侵權爭議中嚴格解釋及適用商標法第 5 條之商標使用定義，逕以此要件不符合而駁回商標權人之救濟主張，對於商標權之保護不僅不足，亦減損商標制度之重要性。

（二）hashtag

將他人註冊商標用於 hashtag 是否構成侵權使用及侵害商標權，美國早已有諸多判決[44]肯認；新近日本大阪地方法院（Osaka District Court）同樣肯定其乃侵害商標權[45]。我國亦有 hashtag 商標侵權爭議，惟其結果截然不同於他國，主要原因依然在「商標侵權使用」之認定。

智慧財產法院 108 年度民商訴字第 12 號民事判決（QQBOW 案）[46]之原告為 QQBOW 商標權人，以該商標文字設立電子商務網站及 Facebook 平臺之粉絲團，販售各類服飾商品。被告在蝦皮購物網站販售相同款式之服飾，其於商品標題有使用 QQBOW 商標，亦於商品詳情描述欄位以單獨一列註明「#QQBOW」文字。

---

[44] 例如：Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, Inc., No. 18-CV-06663-TSH, 2019 U.S. Dist. LEXIS 63616 (N.D. Cal. Apr. 12, 2019); Chanel, Inc. v. WGACA, LLC, 2018 U.S. Dist. LEX; Chanel, Inc. v. WGACA, LLC, No. 18-CV-2253 (LLS), 2018 U.S. Dist. LEXIS 158077 (S.D.N.Y. Sep. 14, 2018)。美國 hashtag 商標侵權案件之介紹及討論，參見李瑞涵，同註 22。

[45] Shunji Sato, Does Using Another Party's Trademarks as a Hashtag Constitute Trademark Infringement?, Japan Patent & Trademark Update, TMI Associates, Issue 20 (March 2011), available at https://www.tmi.gr.jp/eyes/newsletter/2022/13306.html (last visited May 19, 2022).

[46] 二審之智慧財產法院 109 年度民商上字第 2 號民事判決，維持原審見解。本件除商標侵權爭議外，商標權人於一審亦主張公平法 25 條之違反，同樣未為法院所採。

對於商標權人之侵權主張，法院先揭示商標法第 68 條侵害行為係以「使用」商標為要件，重申**商標法第 5 條及最高法院 106 年度台上字第 1224 號民事判決意旨，亦即商標之使用，至少須符合：1、使用人主觀上須為行銷目的而使用，2、其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標等要件**。法院認為：粉絲團進行韓國服飾、鞋品之銷售等，其經營模式為前往韓國挑選物件後銷售，慣常利用臉書直播方式，透過線上人員展示服飾或鞋品實際穿戴效果，與觀看群眾互動並回應有關展示物件之提問，而後觀看群眾或粉絲若喜愛該項物件，則下單購買，所銷售之物件為韓國挑選並帶回，大部分並非自行設計生產，從而被告以「QQBOW 款」、「QQBOW」、「QQBOW Kimy 款」夾雜記載於賣場名稱與服飾或鞋子詳細款式之間，僅係說明此項商品樣式與 QQBOW 粉絲團銷售或 Kimy 於 QQBOW 粉絲團穿戴展示者為相同，**被告之前揭行為，在客觀上尚不足以使相關消費者認識其為商標**，更可見被告於網路賣場刊登銷售商品訊息時，除以文字詳細描述該商品之款式外，亦將 QQBOW 作為描述自己銷售商品款式之方式，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，應屬「描述性合理使用」[47]，不為商標權效力所及。

法院亦指出：# QQBOW 是以 QQBOW 為主題標籤（Hashtag），可令使用者藉由標題連結到同一平臺內標記有相同標題之貼文，而**QQBOW 粉絲團為臉書設立之社團，與蝦皮購物網站為不同平臺，被告於蝦皮購物網站之賣場為上開主題標籤，無法連結至臉書社團之 QQBOW 粉絲團**，而前開主題標籤之使用方式如上所述，為社群平臺使用者所知，**主題標籤之使用，在客觀上不足以使相關消費者認識其為商標**，故被告雖於蝦皮購物網站之賣場為該主題標籤，但此並非作為商標使用，自無侵害原告之商標權可言。

---

[47] 值得注意的是，美國 hashtag 商標侵權爭議不乏有合理使用抗辯，惟所涉及者乃「指示性合理使用」（nominative fair use defense），並非「描述性合理使用」。美國法院清楚闡釋，**商標制度之所以有指示性合理使用，係因第三人若無法使用註冊商標，即無法從事提供商品或服務、參與商業或經濟活動**。於 hashtag 之情況，明顯無此狀況，被控侵權者即便未使用 hashtag，亦不影響其於網際網路提供商品或服務。Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, Inc. (No. 18-CV-06663-TSH, 2019 U.S. Dist. LEXIS 63616) 判決有關於 hashtag 無法成立指示性合理使用抗辯之精彩分析與論述；亦參見李素華，商標權效力不及事由之概念釐清：描述性或指示性使用，當代法律 7 期，頁 134-143，2022 年 7 月。

除了前述之QQBOW案，智商法院於另一件hashtag商標侵權爭議（智商法院110年度民商訴字第18號民事判決），同樣認為hashtag乃網路使用者藉此連結到另一平臺有相同標題之貼文，客觀上不足以使相關消費者認識其為商標，因而不是作為商標使用而不構成商標權侵害[48]。此等判決再次印證本文之觀察：商標法第5條商標使用定義不應包含「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）；於現行定義下，「商標使用」要件乃我國商標權侵害救濟之權利行使障礙，於新興及非典型商標使用爭議，尤然。

四、商標法及司法實務之檢討建議

商標法乃適用於商業活動之規範，工商企業與交易活動具有複雜性、動態性、不確定性及未來發展之開放性等特質，立法者若欲周全商標權之保護，實難以非常具體明確的要件去定義商標使用或商標權侵害行為。觀諸經濟法規中通常會援用較多之不確定法律概念或概括條款，以圖更周延地掌握多樣性的經濟事實[49]，基於此等經濟法規之特殊需求，美國、歐洲國家及日本對於商標侵權使用之規定，均採開放性、例示性立法模式。早於2011年商標法甫於第5條列舉商標使用之行為態樣，學者及實務界即指出此等規定可能衍生問題。歷經十餘年，已有諸多案件印證此等憂慮。觀察近年來之商標侵權爭議案，「商標使用」要件儼然成為我國商標權侵害救濟之權利行使障礙；「未有商標使用行為」，亦成為被控侵權者最強大的護身符。

另外，商標法第5條所定義之商標使用，尚需滿足「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源），此等要件套用在維權使用並無問題，但根本無涉於侵權使用之判斷。觀諸美國及日本之一般性商標使用定義，歐盟商標法及英、德針對侵權使用之例示規定，均無「行為所生效果」之文字。

---

48 值得注意的是，臺中地方法院108年度訴字第2463號民事判決之hashtag商標侵權案，法院認為侵權成立，惟以商標權人未受有損害而駁回。

49 吳秀明，罪刑法定主義與聯合行為之定義，收錄於：競爭法制之發軔與展開，頁169，元照出版有限公司，2004年11月。

本文認為，商標專責機關宜重新檢討商標法第 5 條之商標使用規定。若欲維持於總則之一般性定義條文，應如日本及美國般採開放性的「例示」作法，且應刪除「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）之文字。商標使用之定義條文，僅需忠實呈現「行為事實」之例示態樣，即可。另一可能作法則是如歐洲國家般，改以「例示」方式臚列侵權使用之行為態樣，以使司法實務能基於維持交易秩序與保護消費者之必要，配合科技進步或新興交易活動，於個案中去闡釋及擴大侵權使用之行為態樣。除此之外，商標法逐條釋義之文字亦應修正，明確指出維權與侵權使用之實質內涵截然不同，前者應判斷者乃商標權人是否將註冊商標「作為商標之用」，需同時滿足「行為事實」與「行為所生效果」兩個要件。相反的，侵權使用係指第三人「利用商標之行為」或「用到商標」之廣義概念，從而根本無需論究「足以使相關消費者認識其為商品或服務來源」之行為所生效果。

即便商標法及商標法逐條釋義尚未修正，本文認為，審理侵權爭議之法院於適用商標法第 5 條時，仍有空間從規範目的及法規範邏輯去理解該條條文，區辨維權與侵權使用之差異，對於侵權使用之行為態樣採廣義認定。智商法院之部分判決即可參照，包括「貝多芬床墊案」之二審判決（智商法院 110 年度民商上易字第 2 號及 111 年度民商上易字第 2 號民事判決）、將他人商標商品化之玩具案（智商法院 110 年度刑智上易字第 55 號刑事判決）。

不論是從商標法第 1 條之立法目的，第 35 條第 2 項商標權之效力、第 68 條商標權侵害救濟規定，商標制度係在保障商標權、維護市場公平競爭及促進工商企業正常發展。捨商標法之救濟管道而僅能尋求公平法之適用，商標權有何重要性可言？商標侵權爭議之攻防及案件審理核心，不應在「商標侵權使用之行為態樣」，而應為「混淆誤認之虞」的判斷。「商標使用」之權利行使障礙若不消除，本文不禁要問：關注元宇宙、NFT 這類新興產業或交易活動之商標註冊及保護議題，意義何在？