



談使用仿冒品可責性是否 高於不當利用他人商標

高秀美*

一、引言

商標是表彰商品或服務來源之識別標誌，也是作為消費者再次選購的識別標誌，好商譽的商標往往很快成為著名商標，也成為企業信譽的表徵，是相關消費者的最愛，其售價高獲利也高，因而同業相競爭者往往想分一杯羹，企圖使用相同或近似之商標，以混淆消費者，博取消費者的喜愛，仿冒品因而出現，不僅傷害商標權人的權益，消費者亦常受到矇騙的損失，為遏止仿冒行為，保護權利人及消費者，我國商標法明文賦予註冊商標權人取得專用權及排他權，未經同意使用他人註冊商標，或販售、輸出、輸入仿冒品等行為，構成侵權行為，並分別依商標法第 61 條、第 62 條、第 81 條、第 82 條及第 83 條等規定¹負民事責任

收稿日：96 年 3 月 3 日

* 作者現任經濟部智慧財產局商標權組商標審查官兼科長，曾承辦商標爭議案件、法院鑑定案件及法制業務。

¹ 第 61 條(侵害之排除及損害賠償)
商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。

第 62 條 (侵害商標權)

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。

第 81 條 (罰則)

及刑事責任²，以保障正當的註冊商標權益及維護商標秩序。

商標權侵害之認定，大多數國家幾乎只定位在未經同意非法使用與他人註冊商標相同或近似之商標於商業行為等情形，惟 2005 年間，中國大陸旅行團一名 30 多歲的男遊客，手提仿冒的“Adidas 艾迪達”旅行包，被法國海關認定為仿冒品而當場沒收，消息瞬間傳遍全球，因為根

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。

第 82 條（罰則）

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。

第 83 條（罰則）

犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。

² 商標法所規定之侵權民事責任及刑事責任，前者係採不告不理原則，被告時，只要當事人同意和解就可以撤回訴訟，後者則大不相同，則非告訴乃論之刑事責任，一旦有違法之嫌，不待商標權人之協力，警察、檢察官均可主動偵察起訴，於起訴後，縱經當事人事後和解，亦不可撤回了事，最後法院僅因有和解之事實酌情減輕其刑而已，侵權人難以全身而退。雖實務上有由商標權人出具證明，證明被告有修正前商標法第 23 條第 2 項規定先使用商標之事實，使被告獲判無罪之案例，惟是否被告於脫罪後，有可能反執上述商標權人出具之先使用商標之證明，反告商標權人襲用其先使用商標，申請評定其註冊無效呢？參臺北高等行政法院 89 年度訴字第 1851 號判決案例，原告主張在刑事侵權案件因和解，當事人簽訂和解同意書外，並圖以商標法第 23 條第 2 項前段免責規定卸免刑責，然參加人於獲判無罪後，反竟憑恃判決內所載未經原告爭執之事實及證據，主張系爭商標係襲用伊據以評定商標，申請評定系爭商標延展註冊無效云云，惟經法院認定上開和解契約書既經簽章其上，並經律師見證，原告又未能提出具體證據，證明其簽訂之行為係出於不自由之意思表示，是該和解契約書之內容，自得資為本案審理之佐證；原告訴稱該和解書乃參加人負責人為卸免另案所涉刑責而簽訂，自不足採。



據法國海關條例和法律³，如果遊客在行李中攜帶或穿戴仿冒品，海關人員將處以真品一至兩倍的罰款，並沒收仿冒品，最高可處以 300,000 歐元之罰款及三年監禁。因為商標是保護企業商品經濟利益的最佳利器，仿冒品利用他人之商標欺騙消費者，奪取真品廠商之利益，為不正當之行為，據稱仿冒品貿易每年造成法國高達約 60 億歐元之損失及 3 萬個工作崗位之流失，法國和義大利都是品牌時尚彙集地，為保護其本國經濟利益，執法取締仿冒當然最為積極，例如法國機場不定時有檢察員、海關人員及警員抽查仿冒品，在義大利執行更為澈底，在義大利所有景點均有警員、憲兵、海關人員及便衣警員進行巡邏檢查，對購買者及仿冒品使用者，處以最高 1 萬歐元的罰款⁴。再觀其他歐洲國家，例如瑞士，瑞士商標法及相關法規，雖沒有將自用仿冒品的進口納入違法的範圍內，其遵守與貿易有關之智慧財產權協定(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, 簡稱 TRIPS)第 60 條微量進口可忽略不計的規定，對於旅客個人行李或小包寄送無商業性質之少量物品，海關得免予查扣，即個人消費者之微量仿冒品之通關行為，是「可容許的危險」，應屬刑法上微罪不舉制度的體現。但所謂微量進口可忽略不計之仿冒品，必須是自用，若為轉售之用仿冒品進口，仍是被嚴格禁止，該轉售之用的仿冒品將被查扣及沒收，並處以行為人最高 100,000 瑞士法郎罰金或監禁及賠償損失等制裁。至

³ 法國精品聯合會集中了法國精品界 69 家企業，於 1994 年推動法國 Longuet Law，於 1994 年 2 月 5 日頒佈，並成立法國反仿冒產品委員會(French National Anti-Counterfeit Committee.)。根據法國 1994 年的 Longuet Law，海關人員有權對可疑物品進行檢查，並允許品牌原廠加入海關人員進行實地檢查，如確認為仿冒商品即立即沒收。該禁令不僅適用於商業目的的仿冒品走私，也適用於各國遊客私人行李中攜帶的仿冒名牌商品，在處罰強度，視攜帶數量的多少而定，通常情況下 5 件以下者，予以沒收；5 至 10 件者，追加罰款，罰款的金額為真品價值的 2 倍以上不等；10 件以上者，將會被認為係販售仿冒品，將被送法庭審理，制裁最高處以 30 萬歐元(約 36 萬美元)罰款，並被判 3 年監禁。

⁴ 義大利為了加強反仿冒系統，於 2005 年 5 月 14 日頒佈第 80/2005 號法律，2005 年 5 月 15 日生效，此法律適用仿冒品的購買人、仿冒品使用者、製造者和貿易商，依其規定在 60 日繳付者罰 3,333 歐元(約 4,335 美金)，最高可罰 10000 歐元，並沒收其仿冒品。

於“自用”之定義如何？瑞士法律並未提供判斷標準，應屬不確定之法律概念，實務上係由執法海關人員自由心證加以裁量判斷。

目前我國商標法及相關法規，尚無對購買仿冒品或使用仿冒品者科以刑責之相關規定，國內消費者毋需緊張，毋庸急著將身邊的名牌皮包送驗是否為真品或是 AA 貨，依我國業者產品之製造技術及品質，時有耳聞遠超過原廠真品之技術及品質，連原廠都很難鑑定哪個才是真品。關於類此消費者使用仿冒品之行為，我國法律無禁止之規定，尚非屬違法行為，即使有不妥適之處，亦應先斟酌其嚴重性及可罰性，再考量有無以法律明定罰責之必要性及相關執法之行政、司法成本等問題，諸此輕微違法行為，各國司法亦多有微罪不舉之制度，以避免短期自由刑弊端等司法實務考量，然如歐洲國家不計國家行政及司法成本，積極地執行對個人攜帶使用微量仿冒品之行為進行查扣懲罰，拋棄通常司法思維走向這般嚴刑峻罰？其背後也許尚有其它因素⁵考量，單就目前社會交易形態轉變的角度來觀察，傳統之跑單幫之販售者，其尋找客戶並非十分容易，自從網際網路的發達，不僅使跑單幫之販售者廣為利用網路促銷其商品，甚至仿冒品亦利用網路的便利性流竄於全球各地，亦有業者化整為零，除利用個人攜帶仿冒品通關，也透過網路銷售仿冒品的情形，嚴重影響原廠之權益及商譽，歐洲國家為保護其本國經濟利益，從而使出殺手鐮，對個人微量的消費者及使用者亦加以科刑，期一網打盡所有仿冒行為。惟如此已撒下天羅地網了嗎？筆者認為，百密仍有一疏，個人消費及使用仿冒品之侵權嚴重性，可能尚不及於網際網路商標問題的嚴重，惟目前各國商標相關法制似乎尚未正視此問題，似有本末倒置之嫌。

⁵ 歐盟貿易專員曼德森認為智慧財產權是歐盟競爭關鍵，1998 年至 2004 年，在歐盟邊界沒收的仿冒品暴增百倍，高達一億件之多，仿冒犯罪愈來愈組織化，是屬於洗錢途徑之一。歐盟與美國將於 2006 年 6 月 21 日舉行高峰會，針對中國和俄國聯手發動嚴打仿冒行動，反仿冒行動將以加強海關合作、在仿冒品生產國聯手出擊、與受害品牌業者合作為主，並計畫設立一個反仿冒外交網路，資料來源：<http://www.epochtimes.com/b5/6/6/19/n1355585.htm> 2007/2/22。



二、問題之提出

網際網路(Internet)具有資訊傳遞快速便利且無遠弗屆的特點，網際網路自 1995 年逐漸普及化與生活化，日漸替代傳統的傳播方式，形成新興的強勢媒體之一。隨著現代科技的進步，網際網路功能越趨豐富及搜尋引擎技術的發達，改變了社會各種經濟及文化活動形式，例如提供眾多資訊服務、遠距醫療、遠距教學、e-mail、網路電話及視訊傳訊、網上購物等便利功能，普遍為業者及個人所歡迎，其發展影響社會生活的層面至為深廣，而成為我們生活中的一部分。根據 eMarker 整理的資料⁶，全球廣告市場之各類廣告形式的佔有率，除電視廣告仍為最主要的廣告形式外，傳統的報紙廣告仍居其次，但有逐漸下降之趨勢，相反地，唯一在廣告市場佔有率逐年遞增的只有網路廣告，這也說明現代消費形態及交易模式一直在改變中，與傳統的交易形態不同，例如消費行為及促銷廣告，多已透過網路平台進行交易，參與交易者已不限於業者與消費者間，包括個人與個人之交易，以致有著名的 yahoo 拍賣網站及 ebay 拍賣網站等崛起竄紅，與此同時，由於網路費用較為低廉、簡便又隱蔽，易大量傳輸或被使用，且迅速傳遞全球，與網路相關聯的侵權案件和各類糾紛也日漸增多，其嚴重性明顯較傳統侵權行為態樣可能造成的傷害有過之而無不及。與商標有關的除了適法的銷售活動及廣告外，包括網路上販售仿冒品者及提供其網路交易平台者，與使用他人商標作為網域名稱、公司名稱、廣告說明或 Meta-tag 之網頁設計等進行超連結問題，未經同意利用他人商標奪取原權利人與潛在消費者交易之機會，損害權利人之利益，亦矇騙消費者，如何處理此類案件，網路發展迅如閃電，相關法制面突受衝擊，似使實務界陷於疑雲重重之境，此問題頗值得深入研究探討。

⁶ 資料來源
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2005-12/12/content_3909286.htm

三、網路連結與商標問題與案例

通常商標被使用在網路上之情形，有作為網址、關鍵字、文字描述或是網頁原始碼（HTML code）的文字或字元的標記（Meta-tag）等，透過此等使用商標之方式，足以方便網路使用者在浩瀚無盡的網際網路上搜尋到特定的對象或網站，並使該網頁容易被網路使用者透過搜尋引擎尋找到，進而增加網站的曝光率。相對地，如果非商標權人或其相關聯的人，在其網頁或網址加上他人之商標，即易引導網路使用者進入其網頁，而增加網路使用者進入後，受矇騙而進行交易或雖知其並非其欲尋找的特定對象，亦與其進行交易，因而喪失原商標權利人應有的交易機會，如此引人誤入他人網站之情形，破壞了商標正確指示商品或服務來源之功能，此種提供消費者不正確之資訊，使消費者最初判斷的利益受到混淆，為「初始利益混淆（initial interest confusion）」⁷。例如美國第九巡迴上訴法院於 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 一案，被告在原始碼中加入他人商標作為標記（Meta-tag），使消費者產生混淆。在 2001 年 10 月 19 日美國第三巡迴上訴法院於 Checkpoint Systems, Inc. vs. Check Point Software Technologies, Inc., 案，原告 Checkpoint Systems, Inc. 擁有註冊“CHECKPOINT”商標銷售安全系統及監視器設備，被告 Check Point Software Technologies, Inc., 是寫程式用來保護及管理資料(例如防火牆)的軟體公司，被告 Check Point Software Technologies, Inc., 在其產品下使用“CHECK POINT,”、“Checkpoint,” and “CHECKPOINT.”等文字，並註冊“checkpoint.com”網域名稱，法院認為藍能法(Lanham Act)對其它類型的混淆提供保護，包括有初始利益混淆、投資者混淆(investor confusion)、售後混淆(post-sale confusion)。即引誘消費者進入非商標權人或其關聯者的網頁，此種引人錯誤之資訊，使商標喪失指示來源的功能，可能構成「初始利益混淆」，縱使沒因為混淆而實際完成銷售行為，

⁷ 資料來源 <http://www.ivanhoffman.com/initial.html>



基於消費者的初始利益混淆，亦可能構成商標侵權。惟本案原告與被告的商品或服務並無競爭關係，市場相區隔，有不同的消費群，不致發生反向混淆之虞，因此，第三巡迴上訴法院認為，本案初始利益混淆的證據不足，而不成立商標權之侵害。另在 2000 年 11 月 21 日美國第七巡迴上訴法院於 *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*⁸ 案，原告 Eli Lilly & Co. 於 1985 年註冊「PROZAC」商標藥品，並於 1988 年開始使用該商標於抗憂鬱和治療其他精神病狀的處方藥上，被告 Natural Answers, Inc 生產銷售草藥製成之營養補充劑，含有草藥製成之情緒提升劑「HERBROZAC」，在其網站銷售，並於其網頁原始碼中加進「PROZAC」作為標記 (Meta-tag)，註明「PROZAC」處方藥的替代品，第七巡迴上訴法院認為被告使用 "Prozac" 標記 (Meta-tag) 是其意圖之證明，雖然它不是實際混淆的證明，但是它確實造成混淆的危險，因為已先造成消費者的初始利益的混淆。該判決中，亦重申實際混淆的證明並不須有混淆誤認之虞的調查報告，被告矇騙為他人產品的意圖才是重要的考慮因素，並有構成該商標識別力之淡化，判決被告侵害原告的「PROZAC」商標權。另法國 Louis Vuitton 公司於 2004 年初控訴 GOOGLE 銷售搜尋相關的關鍵詞廣告 LV 商標予 Louis Vuitton 公司競爭對手，2005 年 2 月巴黎地方法院裁決 GOOGLE 仿冒 LV 商標，下令 GOOGLE 應支付 200,000 歐元之賠償金，經上訴後，巴黎上訴法院於 2006 年 6 月判決 GOOGLE 侵害仿冒 LV 的商標，下令 GOOGLE 及其法國子公司應付 LV 公司 300,000 歐元 (約 376,589 美金)，作為因仿冒商標、不公平競爭、虛假廣告之損害賠償金。

⁸ *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456, 465 (7th Cir. 2000). , <http://translate.google.com/translate?hl=zh-TW&sl=en&u=http://laws.lp.findlaw.com/7th/001375.html>

四、國內相關案例

(一)台大小博士有限公司違反公平交易法案

國內經營家教網之台大小博士有限公司，因於刊載相關網頁廣告時，並未取得國內各家教網師資人數之客觀具體數據，逕自推估渠為「全國最大家教網」，無法令網路使用者查證或確認上開宣稱之正確性，而產生渠經營規模為同業之冠之錯誤印象，核屬虛偽不實及引人錯誤之表示，足以引起相當數量之一般或相關大眾對其服務績效、品質有錯誤之認知或決定，核為虛偽不實及引人錯誤之表示，經認定違反公平交易法第 21 條規定。另台大小博士有限公司網站內容與「104」等字詞並無任何關連，該公司利用 Meta-tag 功能鍵入一零四資訊科技股份有限公司之「104」表徵，按 Meta-tag 是網頁設計者用以放在網頁 html code 的指令，屬於隱藏式程式語言，不會顯現在網頁上，主要功能為網頁設計者用以提供與搜尋軟體相通之關鍵字，當搜尋網站之搜尋軟體執行搜尋作業時，會搜尋資料庫裡所有網頁 Meta-tag 內容，及具有相關內容之網頁資料，並將其搜尋結果依其關連程度強弱，排列顯示各網站之順序，則台大小博士有限公司顯係利用「104」表徵較易為搜尋引擎所尋得，藉此導引潛在客戶到訪其網站，渠所為係藉攀附一零四資訊科技股份有限公司努力所得之市場成果，以增進自己網站的曝光率或到訪率，並增加己身交易之機會，核屬榨取他人努力成果及攀附他人營業信譽之行為，足以影響以價格、品質、服務等效能競爭本質為中心之交易秩序，對於其他遵守公平競爭本質之誠實競爭者而言，構成顯失公平，而具商業競爭倫理之非難性，核已違反公平交易法第 24 條規定。行政院公平交易委員會於 95 年 4 月 6 日第 752 委員會議決議，依公平交易法第 41 條前段規定，命台大小博士有限公司自處分書送達之次日起，立即停止該 2 項違法行為，並處以新臺幣 14 萬元罰鍰。



(二)臺灣高等法院臺中分院 92 年 2 月 12 日 91 年度上易字第
1483 號刑事判決

本案自訴人鍵瞬貿易有限公司註冊取得「日寶MTC」商標，指定使用商品為保險櫃、保險箱、鐵櫃、桌子、椅子、書櫃，自訴意旨認被告陳淑鑾、黃清風二人在「新浪網尋」、「雅虎台灣」、「蕃薯藤」等入口網站，尚有刊登廣告，其中，「新浪網尋」之網路使用人輸入「保險櫃」，即有顯示「2 歡迎光臨日寶保險櫃」之被告公司網站，另以網路進入「雅虎台灣」搜尋，輸入「保險櫃」，亦可見被告二人所經營之「日寶保險櫃有限公司」與自訴人「鍵瞬貿易有限公司」並列，再以網路進入「蕃薯藤」搜尋，輸入「日寶保險櫃」，即顯示被告二人所經營之「日寶保險櫃有限公司」及自訴人「鍵瞬貿易有限公司」廣告資料，因而認為被告二人上開所為，有意欺騙消費者，亦同犯有商標法第 62 條第 1 項第 2 款之罪云云。經法院判決，認為在入口網站刊登廣告，有無侵害他人之商標專用權，應以行為人所刊登之廣告內容有無以商標為廣告訴求為準，尚難以網站之搜尋引擎，以關鍵字查詢結果如何連結等網站設計網頁事項，為判斷依據。依據本案自訴人鍵瞬公司指訴上情，被告二人於上開網站之廣告使用「日寶保險櫃有限公司」之字樣部分，仍屬是否觸犯惡意使用他人商標名稱罪之問題，此部分亦已說明如前所述。此外，被告二人於上開網站之廣告，查無商標法第 62 條第 1 項第 2 款所定：「於同一商品之廣告或其他文書，附加相同他人註冊商標圖樣而陳列或散佈罪」之情事，自訴人此部分之指訴，亦屬犯罪不能證明。

(三)臺灣臺北地方法院 91 年 10 月 21 日 90 年度訴字第 6285
號民事判決摘要

原告美商雅虎公司 (YAHOO! INC.)，自 1998 年以中文「雅虎」設立之中文網站，包括中文雅虎 (chinese.yahoo.com)、台灣雅虎 (yahoo.com.tw)、香港雅虎 (yahoo.com.hk) 和中國雅虎 (yahoo.com.cn)，皆為華文世界深受歡迎之搜尋引擎，並於 2000 年 11 月 9 日，併購台灣最大入口網站奇摩 (kimo)，晉身台灣入口網站的領

導品牌。於 1998 年 8 月間，以「YAHOO!」及「雅虎」向我國經濟部智慧財產局申請服務標章之註冊，指定於不同之服務，其中獲得智慧財產局核准註冊為 121168 號及 127608 號之服務標章，分別指定於商標法施行細則第 49 條第 42 類之「線上旅行及住宿預定服務」及第 39 類之「旅遊之預定服務」等項目，至今皆在有效期限內（原證二）。被告雅虎旅行社股份有限公司明知「雅虎」係原告著名表徵，乃搭原告商譽之便車，於 1999 年 11 月以該著名表徵申請公司登記，並以「雅虎旅行社」之名設立網站以促銷其服務，該當「致與他人服務混淆」之要件，又實際上，在網路上鍵入「雅虎旅遊」及「雅虎旅行社」等搜尋字串，網站使用者將分別進入原告之雅虎旅遊版及被告之雅虎旅行社，以具有普通知識經驗之相關大眾，施以普通之注意力，實難查覺二者係表彰不同之營業及服務之主體。被告雖辯稱，旅客於交易過程有充分時間了解二者不同，故不會將被告與原告混淆云云，惟公平交易法第 20 條所稱「混淆」，實不限於須使具體個案中之購買人確實已產生混淆為要件，而係就客觀上言，被告以「雅虎」作為公司名稱特取部分，與原告著名表徵「雅虎」產生高度近似性，足令消費者產生混淆而被吸引上門與之交易。前開市調數據顯示，有四成四比例受訪者認為「雅虎旅行社」和「美國雅虎網路公司」有關係或可能有關係，足徵僅被告使用「雅虎」作為公司名稱即足已造成消費者混淆。經法院最終判決認定，「雅虎」係原告公司自西元 1994 年起使用作為公司名稱之特取部分、網站名稱、網域名稱，具有識別力，足以表彰原告之營業或服務，自屬公平交易法第 20 條之表徵，應受公平交易法之保護。原告於中文「雅虎」旅遊站台提供天氣、地圖、保險、貨幣兌換等旅遊相關資訊，並依旅行社、目的地、航空公司等項目將各種資訊作有系統分類，作為消費者方便瀏覽之旅遊平台；被告則於網站上推出旅遊用品、旅遊天氣、旅遊英文等相關資訊，確有使消費者混淆誤認，而誤進被告網站之情事，原告主張被告使用「雅虎」之表徵，致使消費者混淆服務提供者，違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之事實，堪以認定。又公司使用與他人公司相同或類似之名稱，縱未違反公司法之規定，倘所設立在先之公司名稱已為相



關大眾所共知時，足以產生混淆或發生攀附名聲或引人錯誤聯想之情事，仍不得以未違反公司法為由，而排除公平交易法之適用。本件被告雅虎旅行社股份有限公司既違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之規定，則原告依據第 30 條規定應請求除去、並預為防止侵害如主文第一、二項所示，即有所據。

五、我國相關規定

(一)商標基本概念

商標法採註冊保護主義，依商標法第 5 條規定，商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。依商標法第 6 條之規定，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。至於何謂有關之物件，參酌修正前商標法第 6 條之規定⁹，係指商品或服務之包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件。依商標法第 29 條第 1 項規定，商標經註冊取得商標權後，受商標法之保護，其保護範圍¹⁰，以註冊商標與指定使用之商品或服務為中心，禁止他人以相同或近似之商標使用於同一或類似之商品或服務，具有獨占使用權及排他權。獨占使用權之內容，為商標註冊專責機關，依法登載於商標註冊簿，並公示於商標公報之註冊商標及指定之商品或服務。排他權之內容，包括(1)排除

⁹ 87 年 11 月 1 日修正施行之商標法第 6 條，本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。

¹⁰ 商標法第 29 條規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第三十條另有規定外，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。

他人註冊之權，依商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，商標有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，是若有後申請註冊之商標與在先之申請註冊商標權利相衝突者，先申請註冊之商標權人，得依商標法之規定，對之提起異議或申請評定，撤銷後商標之註冊為無效。即先申請者有排除他人以相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務申請註冊之權利。但後申請註冊商標係經該先註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，可以併存註冊，為同條款但書之規定。(2)排除他人使用之權，依商標法第 29 條第 2 項規定，除商標法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。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。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。

1. 第 1 款之規定，以相同商標使用於同一商品或服務，推定為當然之混淆，無「有致相關消費者混淆誤認之虞」之要件。
2. 第 2 款及第 3 款之規定，係以相同或近似商標使用於同一或類似之商品或服務為前提，尚須經判斷有致相關消費者混淆誤認之虞之要件，若其僅符合「相同或近似商標」及使用於「同一或類似之商品或服務」二件，結果並不會發生混淆誤認者，即無該 2 款規定之適用，其使用即毋庸徵得商標權人之同意。
3. 是否有致混淆誤認之虞，係屬不確定法律概念，實務上類似案件往往有不同之判決結果，其全繫於法院之判斷及當事人舉證資料之充分與否，客觀上，可參考經濟部智慧財產局 93 年 5 月 1 日發布施行之「混淆誤認之虞」審查基準¹¹，判斷有無混淆誤認之虞之參考因素：

¹¹ 參閱經濟部智慧財產局網站，
http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/examine/trademark_law_3_16.asp



- (1) 商標識別性之強弱
- (2) 商標是否近似暨其近似之程度
- (3) 商品/服務是否類似暨其類似之程度
- (4) 先權利人多角化經營之情形
- (5) 實際混淆誤認之情事
- (6) 相關消費者對各商標熟悉之程度
- (7) 系爭商標之申請人是否善意
- (8) 其他混淆誤認之因素

以上各參酌因素的斟酌，因個別案件案情不同，參酌各因素的強弱亦將有所不同。

4. 商品或服務是否類似

一般而言，類似商品間通常具有相同或相近之功能，或具有相同或相近之材質。例如原子筆、鉛筆及鋼筆，主要功能均在書寫，可滿足消費者相同之書寫需求，為相同功能；例如鋼筆、鋼筆水及鋼筆盒，功能間具有相輔之作用，可共同完成滿足消費者特定需求之相輔功能。商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。為便於規範在商標相同或近似時，需相互檢索之商品或服務範圍，以類似組群的概念，經濟部智慧財產局編訂有「商品及服務近似檢索參考資料」，雖為實務上判斷商品或服務類似與否極為重要之參考資料，在個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌。

(二)商標權之侵害

依商標法第 61 條規定，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。商標權人對於侵害其商標權者，得

請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

依商標法第 62 條規定，商標權擬制侵害有 2 種行為態樣，第一種、明知為他人著名之註冊商標，未得商標權人同意，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，視為侵害商標權；第二種、明知為他人之註冊商標，未得商標權人同意，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，視為侵害商標權。

1. 第 1 種商標權擬制侵害行為態樣之構成要件：

- A. 未得商標權人同意
- B. 明知為他人之著名註冊商標
- C1. 使用相同或近似於著名註冊商標之商標，致減損著名商標之識別性或信譽者。本要件所謂「致減損著名商標之識別性或信譽者」，係指使用相同或近似於他人著名註冊商標之商標於非同一或非類似之商品或服務，可能因商品性質差異甚遠，或企業多元經營的可能性較低，尚無致相關消費者混淆誤認之虞，惟因其使用，有導致著名商標高度指示商品來源之功能被破壞，或損害著名商標之信譽，與一般商標侵權要件係使用相同或近似於他人註冊商標於同一或類似商品或服務者不同
- C2. 以該著名商標中之相同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。

2. 第 2 種商標權擬制侵害行為態樣之構成要件：

- A. 未得商標權人同意
- B. 明知為他人之註冊商標



- C. 以該商標中之相同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。
3. 綜觀以上 2 種商標權擬制侵害行為態樣，其所規範者，除以相同或近似於著名商標之商標使用於不相同或不類似之商品或服務外，原則上以非作為商標形態使用之公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識者為限，始有第 62 條擬制侵權規定之適用，所謂公司名稱、商號名稱、網域名稱之定義，十分明確，至於「其他表彰營業主體或來源之標識」究係何指，或可謂係指公司或商號以外之營業主體或來源之標識，惟截至目前，似未見有司法解釋或相關案例有對此加以定義，筆者認為「以他人商標作為網路關鍵字或標記 (Meta-tag) 使用」，似可屬「其他表彰營業主體或來源之標識」之一種，因為「以他人商標作為網路關鍵字或標記 (Meta-tag) 使用」並未喪失商標識別性及指示商品或服務來源之功能，註冊商標依上開商標法第 5 條第 2 項規定，必須具有識別力，以他人之商標作為網路關鍵字等連結網站，其文字相同，網路使用者亦係利用鍵入關鍵字之方式透過搜尋引擎找尋該商標所表彰商品或服務來源之網站，並以該商標 (關鍵字) 作為識別標誌，堪認商標作為網路關鍵字使用，應屬「其他表彰營業主體或來源之標識」之一種使用態樣。況有下列理由，「以他人商標作為網路關鍵字或標記 (Meta-tag) 等使用」宜納入商標法第 62 條擬制侵權之規範範圍：

- (1) 「以他人商標作為網路關鍵字等使用」具有商業上之目的或搭便車之企圖

使用他人商標作為關鍵字等連結網站，目的不外係誤導消費者或潛在消費者進入其網頁，以提高其交易之機會，其係為商業上之目的或搭便車之企圖，而使用他人之商標，甚是明顯。對誤進其網站之消費者或潛在消費者，因混淆誤認其為商標權人或其

相關聯者所架設之網站，而進行購買之行為，或進入後始發現非商標權人或其相關聯者所架設之網站，在已知情下與之進行交易，此等情形均損及商標權人與其進行交易之機會，亦屬不正競爭搭便車之行為。

- (2) 徵諸上述臺灣高等法院臺中分院 92 年 2 月 12 日 91 年度上易字第 1483 號刑事判決，因係商標法修正前之案件，尚無現行商標法第 62 條擬制侵權規定得以適用，僅能以非作為商標使用判定無侵權之虞。至上述台大小博士有限公司違反公平交易法案，經行政院公平交易委員會於 95 年 4 月 6 日第 752 委員會議決議，認定台大小博士有限公司利用 Meta-tag 功能鍵入一零四資訊科技股份有限公司之「104」表徵，並藉此導引潛在客戶到訪其網站，攀附一零四資訊科技股份有限公司努力所得之市場成果，以增進自己網站的曝光率或到訪率，並增加己身交易之機會，核屬榨取他人努力成果及攀附他人營業信譽之行為，...」，即認定藉由網路標記(Meta-tag) 使用他人「104」表徵，所謂「表徵」，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關大眾用以區別不同之商品或服務，凡姓名、商號或公司名稱、商標、標章、經特殊設計，具識別力之商品容器、包裝、外觀均屬之。經查「著名表徵」與著名商標均為受我國保護之商品或服務來源之識別標誌，於法制面，有謂係以商標法為主，公平交易法為輔，二者在某些形態上或具有同質性，前者或因無法或未依商標法取得註冊，而受公平交易法之保護，後者係依商標法取得註冊後，受商標法之保護。是二者之「表徵」或「商標」被運用於網路關鍵字或標記(Meta-tag) 使用，均係榨取他人努力成果及攀附他人營業信譽之行為，基於保護同質性之表彰商品或服務來源之識別標誌等相同立法目的下，自應作相同解釋，以保障商標權人之權益及維護公平競爭之秩序。



- (3) 參美國 1962 年修正藍能法(Lanham Act)，擴大商標保護包括網路標記(Meta-tag)所造成初始利益的混淆，承認初始利益的混淆影響商標權人之商譽(goodwill)，藍能法(Lanham Act)適用於使用相同之商標引致商品或服務來源之混淆、錯誤或欺騙購買者之情形，並防止著名商標識別性之淡化，此可徵諸上述美國巡迴上訴法院之 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 案，Checkpoint Systems, Inc. vs. Check Point Software Technologies, Inc., 案及 Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc. 案，均肯定初始利益混淆(initial interest)可能構成商標權之侵害。依筆者之淺見，我國商標法第 62 條第 1 款規定，在立法之時，即參酌世界多國之立法例，包括上開美國藍能法(Lanham Act)之相關規定，為加強保護著名註冊商標，防止他人的濫用行為而發生混淆誤認或減損該著名商標之識別性或信譽，明文規定視為侵害商標權，二法之精神應相符合，又美國自於 1962 年修正藍能法(Lanham Act)，擴大商標保護包括網路標記(Meta-tag)所造成初始利益的混淆，上開商標法第 62 條第 1 款擬制侵權之規定，係自 92 年 11 月 28 日始修正施行，其防止著名商標識別性遭淡化之濫用行為，自應參照藍能法之保護範圍。

六、著名商標可以被隨意普通使用嗎？

有學者謂以他人商標作為關鍵字是否為商標使用，假如並非屬於商標使用行為，一般學說上稱為普通使用，則無侵害商標權的問題。惟著名商標不僅是識別商品或服務來源之識別標誌，亦為企業的財富，競爭的利器，其所以夠資格稱為「著名」，係因該商標已長期間透過權利人努力經營，已在消費者心中留下良好信譽之商標形象，權利人投資無數之時間與精力辛苦經營獲得的成果，自不容他人搭便車或任意使用，因而保護著名商標除有排除他人混淆誤認之使用外，亦禁止他人濫用而減損著名商標之識別力，此可徵諸商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 62

條第 1 款之立法意旨，甚或公平交易法第 20 條等相關規定，及經濟部智慧財產局 93 年 5 月 1 日修正施行之著名商標或標章認定要點。縱因對商標法第 62 條第 1 款擬制侵權規定有不同之看法，認為以他人商標作為關鍵字並非商標使用，而無適用該條款規定之餘地，亦難謂使用他人之著名商標作為關鍵字係一種普通使用。

所謂普通使用，即商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定之商標合理使用，其規定係為在商標權人與公眾權利間求取平衡之措施，在符合商標法規定商標合理使用要件者，其使用不會構成商標權之侵害，如有被控侵權時，主張商標合理使用足以作為侵權之抗辯。依商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定，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身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。此規定內容與修正前商標法第 23 條第 1 項之合理使用之規定，為配合商標表彰者包括服務之規定，修正新增「服務」等文字。有學者¹²主張，我國修正前商標法第 23 條，係參考美國商標法第 33 條 b 第 2 項，而借用美國法分析商標合理使用，抗辯舉證時須合乎下列四項要素，藉以說明我國合理使用的要件：一、原告商標係屬「說明性」(descriptive) 名稱、地理性說明性名稱或個人姓名、企業或團體名稱；二、被告所使用之名稱，非作為表彰商品或服務之商標使用；三、被告係合理且善意使用 (fairly and in good faith) 該名稱；四、被告使用該名稱「僅為說明」(only to describe) 其商品或服務。依此分析，欲主張合理使用不為他人商標權效力所及者，即應俱足以上四要件，缺一不可。是依此四要件，逐一檢視「以他人著名商標作為關鍵字」是否為合理使用，(1)以他人著名商標作為關鍵字使用之目的，係藉以透過搜尋引擎連結網頁或網站之用，並非屬「說明性」(descriptive) 名稱、地理性說明性名稱或個人姓名、企業或團體名稱；(2)以他人著名商標作為關鍵字使用是否為他人之商品或服務商標所使用，必須視個案實際情形加以論斷；(3)使用人係明

¹² 蔡明誠，論商標之合理使用，全國律師月刊，1997 年 11 月，頁 68。



知被使用之對象係著名商標，欲利用其知名度誤引其潛在消費者誤入網站或網頁，以提高交易機會，其意圖或目的，既不合理且非善意使用；(4)如第(1)點所述以他人著名商標作為關鍵字使用之目的，並非「僅為說明」(only to describe)。綜上(1)~(4)點所述，以他人著名商標作為關鍵字使用，顯然與前開商標法明定的合理使用要件不符。

七、結語

歐盟與美國既如火如荼地，針對中國和俄國聯手發動嚴打仿冒行動，連小蝦米個人消費者的使用仿冒品的行為都不輕易放過，何以視大龍蝦隨意搭便車使用他人著名商標，巧取他人的交易機會，甚或淡化著名商標之識別力於不顧，究竟個人使用仿冒品與利用他人商標作關鍵字連結，孰重孰輕？似可輕易分辨。利用他人商標作關鍵字，經由網路技術，將網路使用者，引入非商標所有權人之網站，甚或造成錯誤的判斷而進行交易，基本上已傷及商標權人與消費者的權益，使商標正確指示商品或服務來源之功能喪失，嚴重破壞商標正常秩序及公平競爭環境，顯與商標法本旨有違，雖我國目前相關類似案件尚少，亦宜透過解釋，明白以商標法第 62 條第 1 款擬制侵權規定，加以遏止此種不正競爭之行為，貫徹我國保護著名商標之決心。