



關鍵字搜尋啟動商標保護與合理使用之探討

劉蓁蓁*

壹、前言

隨著科技進展，如何以現有的法律規範解釋適用於“metatags”（網頁雜項資料標籤）、“pop-up advertisements”（自動彈跳式之廣告）、“keywords”（關鍵字）等網路上使用或標示他人商標之情形？無疑地，全球各法院正面臨著適用法律的嶄新局面。“metatags”使用情形及其相關國外法院判決之分析，在其他文章多有敘述，本文即以關鍵字搜尋為討論主軸，並延伸廣告利用關鍵字搜尋是否構成商業上使用一商標使用？如何判斷合理使用？及一般著名商標如何在合理使用夾縫中尋求減損淡化之保護等問題加以探討。

貳、網路上關鍵字搜尋啟動商標保護問題與政策

2007 年第 129 屆國際商標協會（International Trademark Association, INTA）年會的討論專題即由“一灘混水—網路上廣告所涉法律問題與政策”開場，以搜尋引擎啟動網路廣告所選擇使用的關鍵字是否構成商標侵權為議題。該場次聚集了 Microsoft、Yahoo!、AOL 及 Google 等美國國內最大網站入口及資訊廠商代表主講，並分享了法院最近的判決及其公司的政策，美國相關判決在此議題上仍多有不同見解及出入點，歐洲及其他國家亦有相關案例且皆有其不同論點，現場不但座無虛席，且聽眾或站或隨意坐在地板上，熱烈參與及互動討論的現場氣氛令人印象深刻，可見網路引

收稿日：96 年 10 月 12 日

*作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官兼副組長。

本月專題

發智慧財產權討論之吸引力。網路上使用關鍵字搜尋，可從一般通用名稱、描述性用語到商標之搜尋等情形，而在網路上使用商標為關鍵字搜尋出現之樣態多變，所牽涉利害關係人等廣泛，自非一般侵權類型可等同言喻。

一、關鍵字搜尋為何成為商標議題

在網路上廣告，關鍵字搜尋可以說是廣告主對準相關消費群最有效的方式，幾乎所有在網路廣告者，甚至商標權人的客戶群都會使用到關鍵字搜尋服務。但以他人“商標”作為關鍵字搜尋的結果，可能會出現商標權人競爭對手的廣告，造成消費者多重選擇，則顯非商標權人所樂見。而提供搜尋引擎服務業者本身的態度及政策又是如何？

二、提供搜尋引擎服務業者因應之道

(一) Google

Google認為其僅是提供廣告的空間（advertising space），並不是“賣關鍵字”（sell keywords），廣告主對於其廣告之內容及啟動搜尋關鍵字之選擇應自行負責。但政策上，該公司仍創先設置了商標抱怨程序（trademark complaint procedure），試著平衡商標權人、廣告客戶及網路使用者間之利益。也就是，Google收到商標權人提出合理的抱怨之後，會進行有限的調查作業，在美國及加拿大地區，明定廣告的內容中不可使用到他人商標之名詞（term），美國及加拿大以外之其他地區，則視地區不同，除不能使用該名詞為關鍵字之外，亦不得及/或¹在廣告內容中使用。

¹ 視地區不同而有不同的寬嚴標準。有些地區是不得使用為關鍵字，亦不得在廣告內容中出現；有些地區則僅是其中之一不可。



(二) Yahoo !

Yahoo ! 相關指導原則是，同意第三人僅在指示性合理使用他人商標的範圍內呈現，如廣告內容是轉售商²、非競爭性資訊網站、商品評論、比較性廣告或新產品介紹等資訊之提供，係屬真實或僅是描述性說明者，而廣告主在廣告內容中需清楚呈現該商標標示的本質及相關內容，使網路使用者能了解其進行搜尋的結果。所以若廣告主未符合該指導原則，在美國收到商標抱怨後Yahoo ! 公司即會刪除該廣告，而美國以外地區，則適用不同地區有關合理使用的原則處理。

(三) Microsoft

Microsoft 的因應對策是，廣告主可以真實且合法使用第三人的商標作為關鍵字，其認為適當的使用情形有(1) 轉售商：販售經商標權人合法授權所經銷的商品或服務；(2) 資訊網站：廣告內容係提供商品評論相關的資訊，非用以促銷商品而與商標權人的商品相競爭；(3) 字典上用詞：廣告僅係用以傳達該文字在字典中的一般定義，廣告網站並非以該文字作為商標使用於相同商品或服務而具競爭關係等，Microsoft 若收到充分詳述的商標抱怨文件，也會進行有限的調查作業，並移除不同於該政策理念的廣告，基於各國不同的國內法規，對於抱怨文件之評估及處理結果會因不同國家而異。

綜上，提供搜尋引擎服務業者認為其縱然為販賣廣告的業者，但其本身也是商標權人，並不鼓勵廣告客戶利用關鍵字進行欺騙或混淆之實，且基於技術問題，提供搜尋引擎服務業者無法、也無義務監督管理“誰”買了關鍵字，惟顯然該等公司在政策上仍各有其對商標權保護之肯定作法。

² 轉售商係指販售經商標權人合法授權所經銷的商品或服務之廠商，類似一般經銷商概念。

三、關鍵字搜尋與商標侵權之案例分析

以下就各國法院曾經及進行中的訴訟案件，說明目前法院對於關鍵字搜尋的態度。

(一) 美國

美國法院判斷是否構成商標侵權須符合兩個要件，一是商標使用；一是混淆之虞。原則上美國法院並不同意買/賣關鍵字 (purchase/sale of keywords) 等同於商標使用，甚至因“買”關鍵字 (廣告主) 或“賣”關鍵字 (提供搜尋引擎服務業者) 不同而有不同認定。不過，畢竟有無混淆之虞是事實認定之問題，若消費群的精明程度因時間之經過而提高，相對地，也會使混淆可能性降低。

部分巡迴法院仍沿用早期網頁metatag指令使用他人商標已經構成「商標使用」之觀點，且被告將本來正要搜尋原告商標的消費者導引到被告網站，藉此不當擷取原告商標商譽以獲取交易利益的行為，將造成消費者初始利益混淆 (initial interest confusion)³，認為提供關鍵字廣告服務之提供搜尋引擎服務業者，其建議廣告主購買關鍵字含有他人之商標，或使用原告的商標以銷售關鍵字提供廣告，已構成商業上使用 (use in commerce and in connection with the sale)，若在搜尋廣告結果中未清楚標明來源的情形下，自有發生混淆之虞⁴而構成商標侵權。惟實務上，縱然提供他人商標文字作為關鍵字廣告，可能構成商標使用，但單純關鍵字廣告並不一定就產生混淆之虞，仍須再就廣告內容及搜尋結果進一步判斷有無混淆之虞。在廣告主被告“買”含有原告商標文字的關鍵字的個案中，其廣告內容若涉及比較性廣告、商品評論或提供資訊等性質，法院認

³ 美國第9上訴巡迴法院Brookfield Communications案。

⁴ Playboy Enterprises, Inc v. Netscape Communications Corp(9th Circuit-Jan.2004).



定不屬於商標使用行為⁵，而屬於淡化保護之例外（合理使用）。其他認為不構成商標使用之重要論點如下：

1. 關鍵字搜尋依網路廣告之特質，對廣告主及提供搜尋引擎服務業者而言，並無可預期性。
2. 商標使用（Trademark use）是決定商標侵權的門檻，關鍵字搜尋若僅是電腦內部之使用，其利用關鍵字搜尋引擎傳達廣告，並未在外部商品、容器或相關文件自行標示或呈現原告之商標，非商標使用。
3. 網路搜尋結果自動彈跳式之廣告（Pop-up Advertisement）⁶，係透過內部電腦軟體操作自動呈現被告廣告介面，並未將原告商標使用在被告之網頁或商品中，應屬行銷策略之一種，如同實體銷售商品時，亦會將自有品牌商品與其他品牌之同類商品置於旁列促銷的情形一樣，並不構成商標使用。

（二）德國

德國在 *Estee Lauder v. iBeauty/fragrance Counter*（District Court of Hamburg, 2000）案中，認為提供搜尋引擎服務業者販售關鍵字，至少應對涉及著名商標的不法行為負責。但在 *Nemetschek v. Google*（District Court of Munich, 2003）及 *Metaspinner media GmbH v. Google Deutschland*（District Court of Hamburg, 2004, appeal rejected 2006）兩案中，則明示提供搜尋引擎服務業者不負直接或間接的商標侵權責任（direct or indirect trademark infringement），依德國的電信業法（Teleservices Act），只有在提供搜尋引擎服務業者明知“使用”特定文字（如商標）為關鍵字，而技術上是提供搜尋引擎服務業者可能的、適當的可防止的情形下始負擔責任。在後案，法院更明顯表示侵權者應是廣告主（advertiser），而非提供搜尋引擎服務

⁵ *Nautilus Group, Inc. V. Icon Health & Fitness Inc* (W.D. Wa. Dec. 21, 2006).

⁶ *1-800Contacts, Inc V. WhenU.com and vision Direct, Inc* (2d Cir., 2005).

本月專題

業者 (Google)，因為單就同意競爭廣告中出現他人商標為關鍵字搜尋的行為，並不會致消費者產生混淆或誤信之虞的結果，Google 自不負商標侵權或不公平競爭之責任。

(三) 澳洲

在 Longevity Health Products v. Google (Supreme Ct. of Austria, 2005) 一案中，澳洲高等法院直接否認提供搜尋引擎服務業者應負法律責任，除非對於法律門外漢而言，侵權是很明顯的，始有其可能。故澳洲法院顯然認為提供搜尋引擎服務業者應負侵權責任的可能性極低。

(四) 法國

目前有 30 個以上的訴訟案件與 Google 有關，包括其中一個在法國最高法院審理中。對於提供搜尋引擎服務業者是否應負商標侵權或不公平競爭責任，皆有正、反不同見解⁷，另在 Accor v. Overture Services, Inc. and Overture SARL (Versailles Court of Appeal, 2006) 案中指出，若廣告主係促銷商標權人的真品時，則同意廣告中含商標權人的商標為關鍵字，但其限制條件是，廣告主不能同時在相同網站促銷第三人相競爭的商品及服務。

參、如何判斷商標使用

我們回顧美國聯邦及巡迴上訴法院之最近判決，大致會同意美國法院過去幾年來，仍花費多半的時間在釐清商業上使用 (use in commerce) 之概念，因為依據美國藍能法相關規定，唯有符合商業上使用之行為才構成商標之真實使用，及商標侵權之前提要件，這

⁷ TWD v. Google (1st Instance Court, Nice, 2006) 法院認定無不公平競爭或商標侵權；Louis Vuitton Malletier v. Google France (Paris Court of Appeal) 法院以誤導廣告為由，認為有商標侵權及不公平競爭情事。



也是歐盟商標註冊體系中判斷有無在交易過程中使用商標（use in the course of trade）一樣之理念。原告必須在主張商標侵權或不公平競爭案件中，充分顯示被告“在商業上使用”原告之商標始能成立。藍能法定義商業上使用⁸為在一般交易過程中善意使用商標，而不是僅為了維持商標權利。以下情形可認為構成商業上使用：

1. 以任何方式將商標標示在商品或其容器上，或附著在商品相關之標貼或標籤上，若依其商品特質無法置放黏貼商標時，則應於商品銷售有關之文件上標示。
2. 在商業上有販售或輸出、輸入商品之情事。
3. 服務則指在其行銷或廣告過程中展示商標，並確實在商業上提供服務，或在美國境內一州以上或國外提供服務，或係由個人所提供與商業有關之服務而言。

一、原告如何主張商業上使用

原告在尋求商標保護救濟之際，首要行動即需證明其在商業上確有先使用（非僅有註冊）之事實以享有其主張之權利，而依其所主張之不同事實，構成商業上使用與否，在不同個案中有以下論點：

1. 外國人原告僅基於其在美國之知名度（但非商業上使用）主張應受保護之權利，雖然法院得適用屬地原則之例外保護著名商標，但本案法院認為其事實上並非以之作為商標使用“used as a mark”而不適用⁹。
2. 原告雖然在州際之間並無實際使用其商標，但仍可基於被授權人之使用主張其權利，認為該使用已明顯符合藍能法保護之基礎¹⁰。

⁸ 15U.S.C.§1114；15U.S.C.§1125(a).

⁹ De Beer LV Trademrk Ltd. V. DeBeers Diamond Syndicate Inc.,440 F Supp. 2d 249(S.D.N.Y.2006).

¹⁰ Haw.-Pac. Apparel Group, Inc. v. Cleveland Brown Football Co.,418 F. Supp. 2d 50.1(S.D.N.Y.2006).

本月專題

3. 第 9 巡迴法院認定合法的在商業上使用商標，是權利保護不可或缺的前提條件，因此若未符合聯邦標示法規（federal Labeling laws），自無可主張保護之權利基礎可言¹¹。
4. 拒絕採用其他聯邦地區法院的不同見解，第 9 巡迴法院認為“新”商標視覺上是否與“舊”商標產生同一商業印象（creates the same commercial impression），是事實認定問題而不是法律問題¹²。
5. 在經銷商與製造商之間，縱然製造商才是將商標黏貼於商品上之一造，但仍有 2 個法院認為經銷商先前之販售行為勝出，而作出其得對製造商發出預防性禁制令（類似假處分）之判決¹³。
6. 不同於以往見解，對於個人使用營業包裝（protectable trade dress）所產生之整體印象（表徵），亦可成為先使用權利之保護個體¹⁴。

二、被告如何抗辯非商業上使用

被告必須在商業上使用被爭議的商標才會啟動所謂商標侵權責任問題，網路上所延伸“商標使用”之判斷，因為並無實質商品之標示可資辨識，如何考量網路上廣告所呈現之內容或搜尋引擎所提供之關鍵字所產生之“商業效果”已達傳統上所稱商業上使用，是一個重要的判斷因素。對於購買網路引擎業者所提供之廣告贊助而啟動關鍵字搜尋，如前所述，法院最近意見仍屬分歧：

¹¹ CreAgri, Inc. v. USANA Health Sci., Inc., 474 F.3d 626 (9th Cir. 2007).

¹² Quiksilver, Inc. v. Kymsta Corp., 466 F.3d 749 (9th Cir. 2007).

¹³ Thermion, Inc. v. Thermion Metalizing Sys. Ltd., 423 F. Supp. 2d 1146 (W. D. Wash. 2006).

¹⁴ Nova Wines, Inc. v. Adler Fels Winery LLC, 467 F. Supp. 2d 965 (N. D. Cal. 2006).



1. 第 3、7、及第 8 地方巡迴法院認為購買原告之商標為關鍵字（廣告主）構成商業上使用。
2. 相反的，第 2 地方巡迴法院認為以商標文字作為關鍵字販賣之行為（提供搜尋引擎服務業者）非屬商業上使用。

肆、著名商標反淡化之保護與例外

在以關鍵字搜尋之案例中，不難發現與著名商標之保護有相當之關連性，因為對消費者而言，會被作為關鍵字搜尋之“商標文字”顯較為一般消費者所普遍知悉，其依既有特定的目標搜尋，但出現不同於預期之其他廣告，造成混淆之可能性相較於其他不具知名度的商標為高。雖然仿襲似乎意味著對於某一事物的高度奉承，但對著名商標而言，卻是減損其識別力及價值的致命傷。淡化不同於混淆之虞，其具有潛伏的傳染性，若允許其散播，結果將損害該商標之商業價值，對於商標權人而言，如同飽受千刀萬剮凌遲般的傷害（death by a thousand cuts），所以反淡化法案可使商標權人在第一道刀口上即得尋求救濟。

一、美國

2006 年 10 月 6 日美國總統布希簽署（law H.R.683）2006 商標淡化修正法案（Trademark Dilution Revision Act of 2006）並立即生效。該修正法案主要係回應美國最高法院在「維多利亞秘密」案件建立的原則及解決多數聯邦巡迴法院的歧見。以下先就美國聯邦商標淡化法案主要修正內容說明：

所謂淡化（dilution）分為二種：一為稀釋商標之識別力（dilution by blurring, blur their distinctiveness）；一為減損商標之信譽（dilution by tarnishment, tarnish their reputation）。無論是否存在競爭上有實際混淆誤認或混淆誤認之虞（presence or absence of actual or likely

本月專題

confusion)，或具實際經濟上損害（actual economic injury）都可尋求禁制令之救濟（injunctive relief）。

（一）著名商標之定義

所稱著名商標（famous mark）係指商標權人用以指示其商品或服務來源的商標，已廣泛為美國一般消費大眾所知悉者（recognized by the general consuming public）而言。法院決定該商標是否已達被知悉程度，可考慮相關因素包括：

1. 期間、範圍及由權利人或第三人所為廣告與宣傳所及的區域。
2. 商品或服務銷售之數量、大量與否及其地理區域。
3. 商標實際被認知的範圍。
4. 商標是否已經註冊。

（二）稀釋商標識別力之淡化

所稱稀釋商標之識別力，係指商標（a mark）或商號名稱（trade name）因與著名商標近似而產生聯想，致有淡化原來著名商標指示單一來源之識別能力而言。決定有無稀釋著名商標識別性而產生淡化之虞，可考慮下列因素包括：

1. 商標近似之程度（The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark）。
2. 著名商標先天或後天識別力之程度（The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark）。
3. 著名商標權利人所從事可實質上排除他人使用之範圍（The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark）。
4. 著名商標被認知之程度（The degree of recognition of the famous mark）。
5. 商標或商號名稱之使用有無意圖與著名商標產生聯想（Whether the user of the mark or trade name intended to create



an association with the famous mark)。

6. 任何實際產生聯想之事證 (Any actual association between the mark or trade name and the famous mark)。

(三) 污損商標信譽之淡化

所稱污損商標信譽之淡化，係指商標(a mark)或商號名稱(trade name)因與著名商標近似而產生聯想，惟未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生降低貶抑或負面之聯想，而致損害商標之信譽。

(四) 例外

以下情形則不認為係屬淡化而得起訴：

1. 任何合理使用，包括他人非用以表示商品來源的指示性 (nominative) 或描述性 (descriptive) 合理使用，或任何方便此種合理使用的方式，包括其使用與下列相關的情形：
 - (a) 允許消費者比較商品或服務之廣告或宣傳。
 - (b) 證實、諷刺或評論著名商標權人或其商品或服務。
2. 所有形式的新聞報導或實況報導。
3. 任何非商業使用商標的情形 (any noncommercial use)。

(五) 舉證責任 (burden of proof)

民事訴訟有關營業包裝之淡化，因為營業包裝未經註冊在主要註冊簿，故主張營業包裝保護之權利人須證明下列事項：

1. 被主張的營業包裝在整體上 (taken as a whole) 不具功能性，並且著名。
2. 被主張的營業包裝若包括任何經註冊在主要註冊簿之商標，未註冊的其他事項，整體觀之，除著名的註冊商標部分之外，需分別有名。

(六) 主張聯邦淡化法案適用之原則

首先權利人必須先證明商標是著名的、商標是具識別性的、後

本月專題

使用者應在申請或使用之時該商標已臻著名，而後者在商業上使用已造成淡化等情事。雖然商標淡化修正法案確立淡化適用原則，但美國商標審議及上訴庭(TTAB—Trademark Trial and Appeal Board)認為，主張淡化保護仍屬於特例的救濟方式，所以尋求此特別救濟的商標必須真的很著名(truly famous)，且消費者對於該商標文字會直接、立即與商標權人之商品或服務作聯想而具識別性，惟先天識別性與後天識別性在個案中一樣會被考量，只不過識別性較低者，較不可能證明商標有被淡化之情形。用以淡化的商標與著名商標相較，應較混淆之虞更為近似之商標才可能成立，例如同一或非常、實質上同一之近似者屬之(“identical” or “very or substantially similar”)，得依主要消費群之認知，就二者商標是否本質上相同(essentially the same)判斷之。在「NIKE」與「NIKEPAL」一案，TTAB即認為後者雖然只加了普通的「PAL」一字，可是已產生完全不同的整體商業印象，故此輕微的不同仍成功地擊退「NIKE」淡化之主張。

1. 建立商標之知名度

早期美國巡迴法院各有不同的考量因素以決定商標是否著名，而得以主張淡化並尋求保護，商標淡化修正法案(Trademark Dilution Revision Act, TDRA)沿用在聯邦商標淡化法(Federal Trademark Dilution Act, FTDA)時期法院所建立的八項包括但非列舉的主要考量因素：

- (1) 商標先天或後天取得識別性之程度；
- (2) 商標所使用商品或服務之期間及範圍；
- (3) 商標廣告及宣傳之期間及範圍；
- (4) 商標使用交易之地理範圍；
- (5) 商標使用商品或服務之商業管道；
- (6) 商標在交易範圍或商業管道被認可得對他人之使用發出禁制令之程度；



- (7) 第三人使用相同或近似商標之本質及範圍；
- (8) 商標是否已註冊在主要註冊簿。

2. 使用同一及非同一商標之淡化證明標準不同

在商標淡化修正法案建立原則之前，著名商標權人必須證明有實際減損之情形始能成立反淡化之保護，當時美國最高法院判決認為若使用與著名商標相同之商標，即為一項十分相當的證據得以證明淡化，在個案中涉及完全相同之商標¹⁵，客觀上即認定該間接證據足以證明實際淡化之情形（accepting use of identical or virtually identical mark as sufficient proof of actual dilution）。但若在非同一商標之情形，則須要求提出直接證據以證明淡化之情事¹⁶，麥卡錫教授認為最高法院應更進一步細部規定只在特定情節下限制淡化之適用¹⁷：

- (1) 後使用商標若與著名商標相同，且係屬為獨創性或想像性之商標，則縱無直接證據之情形下，仍可推定有實際淡化之情事；
- (2) 若後使用之商標與著名商標相同，但非為創意性商標，則有造成二者間聯想之證據（如市場調查報告）即應予提供；
- (3) 若二者商標非為相同，則單純聯想亦不足證明有實際淡化之情事，而應提出後商標有減弱著名商標之識別性之證據始足當之。

3. 如何證明淡化

美國最高法院在適用聯邦商標淡化法（FTDA）時之案例中，認為需要證明實際淡化（requiring proof of actual dilution）始能成

¹⁵ Savin Corp. v. The Savin Group, 391 F.3d 439(2d Cir. 2004)—identity of marks constitutes circumstantial evidence of actual dilution.

¹⁶ Moseley, 537 U.S. at 433.

¹⁷ Sec4 McCarthy on Trademark and Unfair Competition §24 : 94.20.

本月專題

立，但要著名商標權人證明有實際經濟上損害是不可能的，故可經由市場調查、專家證詞及間接證據來證明實際淡化之情形。相較於商標淡化修正法案（TDRA）的新規定，雖僅需要證明有淡化之虞（requirement of proof of a likelihood of dilution）而稍微輕鬆，但專家證詞、銷售及廣告資料仍可能是主要之證據，市場調查固然花費及困難性皆較高，且容易遭受無法掌握之爭點攻擊（調查之地域、對象、統計基數之設定與選擇、問卷設計），但在美國實務上仍是必要且常用之證據。

二、歐洲

在歐洲認為淡化“Dilution”一詞是個較廣義的用語，其可以表示減弱（dilution）、污損（tarnishment）及濫用（misappropriation）等情形，實際法規內容係規定於歐洲共同體商標法第9條（1）（c）及歐盟指令第5條（2），主要是賦予歐盟商標權人於該商標在歐盟已具有聲譽時，得排除第三人未得其同意，而在商業過程中使用相同或近似之標識，於其未註冊之非類似商品或服務，且其使用並不具正當事由，而有不正利用或有害於該商標之識別性或聲譽之情形。歐盟商標制度雖將淡化列為不得註冊事由，但仍傾向該項爭議應於法院中進行，而不是異議行政程序中判斷。目前除在第一個先例的adidas/Fitnessworld案件Advocate General Jacob’s所闡述之意見外，尚有3個歐洲法院判決（EJC）¹⁸及2個國內第一審法院判決（CFI）¹⁹可參考。但各國內法院間之判決並無拘束力，在歐洲有關淡化議題較多的討論係在以下各點：

¹⁸ ECJ, decision of 14 September 1999, Case C-375/97, *General Motors (Chevy)* [1999] ECR I-542; decision of 9 January 2003, Case C-292/00, *Davidoff & Cie SA and Zino ; Davidoff SA v. Gofkid Ltd* [2003] ECR I-389 (*Davidoff / Durffee*).

¹⁹ CFI, decision of 13 December 2004, Case T-08/03, *El Corte Inglés v. OHIM (EMIDIO TUCCI / EMILIO PUCCI)*; CFI, decision of 25 May 2005, Case T-67/04, *Spa Monopole v. OHMI (SPA-FINDERS)*.



(一) 什麼條件下可認定為具有聲譽？

荷比盧法院在 Chevy 案件中建立下列原則：

1. 當商標在一國領域內大部分地區係為相關公眾之主要消費群所知悉者；
2. 應綜合考量其他所有存在之因素，如市場占有率、商標之強度、商標使用之地理範圍及期間、事業投入商標廣告資本及金額之大小等。

前提是商標必須達已為相當重要部分 (significant part) 的相關公眾所知悉之程度，最好係提出已為消費者認知之直接證據或消費者市調報告，另外商標使用範圍及期間之證明，並不能單從“量”來採證，例如一些奢侈品 (Lamborghini cars etc.) 之消費，本非為大多數民眾所能接觸，所以其廣告情形則應著重於“質”方面的呈現，而非其滲透市場之比率，也不是廣告經費大小。但實務上認為適用淡化保護採證上較精細小心，即使如 Coca-Cola, Microsoft 或 Lego 仍需要在有根據的情形下適用之。

(二) 什麼證據可以證明後使用者不正利用或有害於前商標之識別性或聲譽？

異議人或侵權訴訟中之原告不僅需證明商標具有聲譽，且後商標使用相同或近似之標識有發生損害、淡化或濫用之情形。因此，先商標之識別性強度越高，越容易成立有損害之虞，同樣地，商標的近似程度越高（如使用相同之商標），就較容易推定消費者會產生聯想。原則上，只要使用相同的商標，商品的問題似乎就不會獨立考慮而不存在。在 Adidas 案中 AG Jacobs 認為有三種不同樣態可提供商標特別之保護：（1）不正利用商標之識別性或聲譽，而有明顯剝削或搭著名商標名聲便車之情事，如勞斯萊斯 Rolls Royce 可以排除他人以之使用於威士忌酒商品，以避免利用其商譽而促銷商品。（2）淡化的本質是模糊商標的識別性，也就不再與註冊商

本月專題

標之商品“立刻”產生聯想，如允許 Rolls Royce 餐廳或自助餐館、Rolls Royce 褲子、Rolls Royce 糖果等，則十年後你將不再擁有 Rolls Royce 商標。(3) 最後是避免先商標之商譽及名聲，可能因後商標之使用而遭到損害之風險。在異議程序中，異議人不需證明有實際損害，但需有足夠之證據認定有發生損害之虞。至於使用有無負面影響，通常會就商品之本質加以觀察，例如在法國“HOLLYWOOD”口香糖頗具知名度，且該商品傳達清新之形象，而他人以之申請註冊於香菸商品，則認為在該領域內會對先商標產生負面影響而有害其商譽。另一方面使用相同之商標“SPA-FINDERS”於第 16 類的文具商品與第 39 類的旅遊服務，則認為非屬有負面影響而可並存之商品。

歐盟法條規定後使用者之使用係“無正當事由”，然該消極事證是不可能由原告證明的，所以很清楚其舉證責任將落在被告或申請人身上，而歐盟商標局認為，即使後商標係使用與具聲譽之先商標完全相同之標識，仍不會自動推定有產生淡化之虞，異議人必須提出初步之證據以進一步釋明有產生損害之風險，而非假設性說明，惟聲譽越高、商標近似程度越近、商標識別性越強，越容易成立。

(三) 在什麼情況下於類似或同一商品之案件適用淡化保護是合宜的？

如何在混淆與淡化之間區隔適用，從實務審查觀點，若對某一商標有混淆之虞即不太可能再產生所謂淡化之情事。但有些看法認為，若對某一商標的第一眼會產生聯想，則可適用淡化加以保護以避免他人之濫用。當然，此一觀點並不是暗示歐洲法院判決將淡化擴充其法律文義解釋而適用於同一或類似商品之見解有誤，但如此著名商標本應享有較大的保護範圍之見解，顯然仍留下爭議。



(四) 商標的名聲須存在於整個歐洲共同體或一個國家即可？

歐洲共同體商標一經註冊，即在 27 個會員國享有權利，那是否代表共同體商標只在一個會員國家夙著聲譽，即足以對抗 27 個會員國而得主張淡化之保護？但問題是如何在共同體一體的商標權利及其他善意競爭者之利益間劃下一線加以區隔，如果共同體商標在不具知名度的領域內，不得主張淡化之保護，下個問題將是應如何在淡化之爭訟中提出證明，而足夠取得相當整個歐洲共同體保護之水平，或許認為原告至少應提出其享有較廣泛之知名度，但在歐洲法院缺乏此爭點方面之案例判決前，長期間內可能難有同質性之看法。

伍、合理使用

美國憲法所賦予人們言論自由及新聞自由之權利，得用以支撐「合理使用」—“Fair Use”之理念，藍能法修正案對合理使用之定義，亦透過法院判決加以闡述，其認為合理使用係行使商標法權利同時應與公權利一併考量之內涵。一般合理使用有以下所列之樣態：

1. **描述性 (Descriptive)**：係指該名稱 (name)、文字 (term) 或圖形 (device) 非作為商標使用，而係以善意表達方式，用以表示商品或服務本身或其地理來源，為被告使用註冊商標時所為之抗辯，但也可能適用於非註冊商標，或著名商標淡化及網路名稱佔用時之一種抗辯。
2. **指示性 (Nominative)**：描述性合理使用是允許被告使用該文字，以為合理描述商品或提供服務時所需；指示性合理使用，則是允許被告使用另一個商標，用以表示或提供擁用該商標者之商品或服務，有一些法院對於被告得使用原告商標

本月專題

以表示原告商品或服務之情形，限制為（1）典型樣態，如電腦商品用以表示含 Microsoft 內建程式而指示性使用 Microsoft 商標。（2）比較性廣告（3）嘲諷性評論（4）網域名稱（5）政治性言論等。

在歐洲，商標保護與民事責任間之衝突也越來越普遍，但歐盟法院及會員國內法院之案例，並不明顯作描述性或指示性合理使用之區分。歐盟商標指令僅劃一線之區隔，一為用以區別商品或服務之使用（use of sign for the purpose of distinguishing goods and services），一為其他目的（for other purposes）之使用二種，所以歐盟商標指令只對於作為“商標之使用”（use as a trademark）設立標準，而其他非用以區辨目的之使用（the use of signs other than for the purpose of distinguishing）則由各會員國內法訂定。各國法院在個案內看法如下：

一、描述性合理使用（Descriptive Fair Use）

（一）美國法院常在典型的商標侵權案件中，判斷被告使用原告商標或相近似商標是否有致消費者產生混淆之虞，而被告有時即會援引藍能法第 1125 (c) (3) (A) 或 1125 (d) (1) (B) (II) 規定，認其使用原告商標係屬合理描述自己的商品或服務 (Sec.1115 (b) (4)) 加以抗辯。在「MICRO COLORS」商標侵權案中²⁰，被告KP公司主張其自 1991 年即在廣告中使用「micro colors」，1999 年間所發行之廣告手冊中使用「micro colors」係說明自己的商品而非作為商標使用；原告LII公司則在 1993 年獲准聯邦商標註冊，並主張被告廣告手冊中使用「micro colors」已侵害其商標權，逕上訴法院並作出被告使

²⁰ KP Permanent Make-Up, Inc v. Lasting Impression I Inc., 543 U.S. 111 (2004).



用「micro colors」係合理行為之判決。惟在該案中美國最高法院撤銷巡迴法院之判決並發回重審，責成原告應負擔有致混淆之虞之舉證責任（it is plaintiff's burden to prove likelihood of confusion）。其主要理由，係認為被告若需證明無有致混淆之虞，原告之主張即不可能成立，被告也不需以合理使用加以抗辯；如被告在抗辯合理使用之前須先證明無發生混淆之虞，法院即不可能就是否構成合理使用加以判斷，故加諸被告之舉證責任，顯然損及合理使用抗辯之適用。該最高法院判決被告提出合理使用之抗辯，不須負擔無造成混淆之虞之舉證責任，巡迴法院應在考量有無混淆之虞適用之前，先就客觀事實判斷有無合理使用之情事。但法院應在何種混淆之虞程度下可排除合理使用之抗辯，或如何拿捏混淆與否之尺度，顯然沒有標準答案。

- (二) 澳洲 1995 年商標法第 122 (1) (b) 條規定，若基於善意 (in good faith) 之使用，用以表示種類、品質、數量、用途、地理來源，或商品或服務其他特性等之描述，被告得以證明該描述商品或服務之使用係屬業者之權利，以供法院判斷是否係屬善意。在「CAPLETS」商標侵權案中²¹，Sterling 公司早於 1948 年即以「CAPLETS」文字在澳洲取得註冊，使用於人體用藥片，並於 1986 年以“Panadol Caplets”為商標，擴充其商品到鎮痛解熱用止痛錠商品，Johnson & Johnson 公司在 1989 年在澳洲發行銷售“Tylenol Caokets”藥品，並主張在美國「CAPLETS」係指膠囊狀的藥片之意，該文字之標示僅

²¹ Johnson & Johnson(Aust)Pty v. Sterling Pharmaceuticals Pty Ltd.(1991)30 FCR 326.

係描述性說明其商品。法院判斷爭點在於該文字之使用在藥品交易過程中係屬商品形狀之說明，還是具識別性之商標，其認為縱然「CAPLETS」一字非澳洲境內語法所常用之文字，但Johnson & Johnson公司係用以表示藥品形狀及劑量之說明，而非作為辨別商品來源之標示，法院最終採認被告之使用並無欺騙之意圖，且其標示係誠實且非別具用心之舉動（honestly and with no ulterior motive），屬於善意使用。另外在使用「Barrier cream」（隔離霜）案件中²²，法院更進一步說明，即使被告係惡意使用該文字，仍可能排除構成侵害，若其使用純係描述性目的（use must be purely for the purpose of description）而非作為商標使用。

（三）歐盟商標指令第 6.1 條規定得據以抗辯商標權人之主張事由如下：

商標權人不得禁止第三人在商業過程中使用（1）自己的名稱或地址；（2）表示商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、產製時間，或商品/服務之其他特性等；（3）有表示商品或服務用途之必要，尤其是符合企業或商業誠實標示之習慣，用以表示商品配件或備用零組件之情形。歐洲法院案例除對於使用商標文字以表示商品品質或特性，如以「SPIRIT SUN and CONTEXT CUT」文字表示鑽石商品，認為是描述珠寶類商品產製過程完美切工之說明，應不構成侵權之外，在「Gillette」一案中²³，Gillette公司對LA Laboratories

²² FH Faulding & Co. Ltd. V. Imperial Chemical Industries of Australia & New Zealand Ltd.,(1964) 38 ALJR 86.

²³ Gillette(Judgment of March 17,2005,C-228/03,Rec.2005,p.I-2337).



販售標有 “all Parason Flexor and all Gillette Sensor handles are compatible with this blade” 刮鬍刀片等文字之商品提出禁制令，法院在該案中表示合理使用行為應與商標權人法律上之利益相權衡，並進一步說明其使用需與商業上誠實交易實務相符合，以下列事項說明其考量因素為：

1. 使用方式是否造成第三人與商標權人間具有商業上關聯性之印象；
2. 使用結果有無不正利用商標權人商標之識別力及信譽而影響該商標之價值；
3. 是否造成減損或詆毀商標權人商譽之情形；
4. 第三人之商品是否仿襲或複製於不屬於自己商標之商品。

亦即，當第三人之商品若以非必要之方式使用他人之商標，且意圖表示其品質與商標權人之商品等同時，則應就個案不同之使用情形，判斷第三人之使用是否符合商業上誠實交易習慣。

二、指示性合理使用（Nominative Fair Use）

（一）典型

1. 美國以汽車機械修繕業者為例，若用以表示其係專修「Volkswagen」汽車之技工服務，自可以使用「Volkswagen」商標文字用以指示廣告其所提供之服務內容。另在 Welles 案中²⁴ 法院認為 Terri Welles 是 Playboy 1981 年的封面玩伴女郎，其判斷是否為指示性

²⁴ Playboy Enterprises, Inc. v. Wlles, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002).

本月專題

合理使用，有三個考量要素（1）系爭商品或服務若非使用該商標，是否無法即刻被認識；（2）僅為能合理的辨識商品或服務之必要情況下，使用該等商標文字；（3）使用人必須確定不會與商標權人產生連結，或為具有贊助或同意關係等之暗示。本案對Terri Welles而言，並無其他用語可以清楚描述其為Playboy1981年的封面玩伴女郎之情況，且其僅使用Playboy文字並未使用該商標有關之其他文字或圖形，應符合第（1）（2）項要素。至於第（3）項，Terri Welles亦聲稱其網站內容已清楚說明其與PEI公司之關係，並未與商標權人做任何商業上之連結，而否認侵害其權益。所以，在個案中當原告已證明有致混淆之虞時，舉證責任轉換為被告應提出合理使用之抗辯，法院即應就被告使用原告商標是否為必需，且無其他有效之替代用語可以描述其商品或服務？是否僅在必要情況下使用該商標文字？被告使用之語言，是否確實陳述被告與原告之商品或服務？等相關情形綜合判斷之。

2. 歐洲大部分涉及指示性合理使用商標之案件，皆不落入商標法指令之判斷範疇，而是依會員國內法令加以認定。歐洲法院目前至少有2個判決有關指示性合理使用值得參考，一是Christian Dior案件中，因在荷蘭的Dior商品轉售商在網路上促銷該商品，法院認為除有嚴重損害該商標商譽之情形外，轉售商有權使用製造商之商標以表示該商品。另一是BMW案件，是涉及轉售BMW二手車及維修汽車廠之使用，其使用雖構成商標指令所稱之商標使用，但除非其使用有致使消費者產生其與商標權人或經銷商間有關連之印象，並非商標權效力所能排除。



(二) 比較性廣告

1. 在美國比較性廣告分為(1) 標榜型 “Type” Ads，如相同於XX風格之比較型廣告，如競爭廣告中表示B商品與競爭A商品係屬同類型或同風格者，此類廣告易構成廣告不實及商標侵權，因為可能會使消費者誤認為原告所擁有的商標商品²⁵。(2) 相較型 “Compare to”，則就其廣告內容是否實質上聯想到原告之商品判斷之，例如原告擁有聯邦註冊商標 “BODY SOLUTIONS”對於第三人廣告中使用 “Compare to Body Solutions”，若被告商品成份或口味顯然不同於原告商標商品，自構成廣告不實之情事。(3) 喜愛型 “Like/Love” Comparisons，例如 “若你喜愛A商品，你一定會喜愛我們的產品”²⁶，此種類型廣告在侵權及不公平競爭案件中係屬較不清楚且難界定之廣告類型，需視其實際標示是否明顯，有無使消費者容易混淆或誤認等具體情事判斷之。(4) 自吹自擂型 “Mere Puffery”，例如廣告中陳述 “B商品是市場上最好的商品”之類型，縱有暗示比競爭之 “A”商品好，或文義上顯非屬實，法院係就誇大其詞廣告類型之文義本質，認為個案中消費者實質上並無混淆之虞而駁回禁制令之主張。
2. 澳洲 1995 商標法明定廣告內容是真實，而對消費者無造成混淆或有濫用之情形下，比較性廣告並不構成商標

²⁵ Norton Co. v. Newage Indus., Inc., 204 U.S.P.Q.382 被告在廣告中使用 “TYGON-type”構成商標侵害及不公平競爭。

²⁶ Charles of the Ritz Group v. Quality King, 636 F. Supp.433(S.D.N.Y.1986)第三人使用 “If you like OPIUN, you’ll love OMNT”因其說明標示位置不易辨識，而准予發給禁制令；Calvin Klein Cosmetics v. Parfums de Couer, Ltd., 824 F.2d 665(8th Cir 1987)被告廣告使用 “If you like BSESSION, you’ll love CONFESS”則拒絕發給禁制令。

本月專題

侵權。但在 Gillette's 案件中，Energizer's 在電視廣告中比較其他競爭電池商品，其陳述 Energizer's 的鋰電池是全世界最耐久高品質的商品，但相較於 Gillette's 的鋰電池競爭商品，Gillette's 鋰電池一樣耐久且品質一樣好，則其廣告內容即認為不真實而違法。

3. 歐盟則認為在下列情形下，比較型廣告是允許的：
 - (1) 無產生誤認之情形；
 - (2) 比較商品或服務有一樣的目的及需要；
 - (3) 客觀比較商品及服務的材質，或其相關可證實的特性及價格等；
 - (4) 並非直接或詆毀競爭的商標、商號名稱或其他可識別來源的標識、商品、服務或競爭者的經濟狀況等；
 - (5) 是否不正利用商標之商譽、商號名稱或其他競爭者用以識別來源的標識及產品。

(三) 嘲諷性評論

1. 美國認為當商標進入公眾領域，即難避免成為生活詞彙之一部分。在一般表達陳述當中，如何評估一般字彙之使用有構成商標侵害之情事，應從具體事證判斷其使用有無達表示商品來源之功能，而在嘲諷性廣告其提到言論自由與商標法權衡之觀點。在 *Mattel, Inc. v. MCA Records* 案中，丹麥著名樂團“Aqua”在其流行曲歌詞內嘲諷“Barbie Girl”是追求物質需求而沒大腦的美女，其表達方式有無淡化損害“BARBIE”商標之商譽，若從表達自由之觀點切入，其使用則被認為非屬商業性質，縱使流行歌曲本身具有商業效果。但嘲諷案例並非當然不為商標權效力所拘束，有時嘲諷性廣告尚可能涉有著作權之爭議，須就個案是否非商標使用？其諷刺性文章是



否有適用該商標文字之必要？有無混淆情事？是否有淡化損害之虞等判斷之。在美國淡化法案修正後，法院在Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC²⁷案中，認為被告使用原告相彷彿的商標係為嘲諷性質²⁸，屬於著名商標反淡化保護之例外，並無發給禁制令之適用，但未就其使用是否非屬商業上使用，而無表示商品來源之功能等法律上理由加以陳述。此案例引發的爭議是，嘲諷本質並非當然對淡化保護責任免疫，而仍應就其使用有無構成指示商品來源之“商標使用”而有致混淆之虞等事實再行判斷，惟該案進行言詞辯論後，第四上訴巡迴法院已維持原地方法院之見解，認無構成淡化保護之適用。

2. 在歐洲並不清楚陳述嘲諷可為商標侵害之抗辯，著名商標尋求保護救濟之際，即使不構成商標使用仍會擴充其保護範圍適用於不公平競爭或有廣告不實或誤導等情形，各國都有以嘲諷抗辯成功或不成功之案例，在法國對嘲諷較有討論與發展，其法院接受嘲諷是為言論自由的表達，並以下三種情形為商標權利之限制：(1) 不會有特定的商業利益。(2) 不會產生混淆之風險。(3) 並無貶低嘲諷的商標。

其他指示性廣告如政治性評論、網域名稱等問題，因政治性評論屬言論自由表達之一環，其表達與商標使用間有明顯的目的區分，而網域名稱議題歷年來都有較多的討論，本文即不再贅述。

²⁷ Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 81 U.S.P.Q.2d 1064 (E.D. Va. 2006).

²⁸ 129TH ANNUAL MEETING, CHICAGO. Daily News Tuesday, May 1, 2007.

本月專題

陸、結語

各國適用商標法、公平交易法或廣告不實等相關法律之主要目的，皆在於避免消費者產生混淆、誤認之虞。如何在商標權之排他效力與合理使用間取得平衡，恆在於判斷被告實際之使用或標示是否符合商業誠實交易習慣？被告是否不正利用商標權人著名商標的識別性或信譽以獲取商業上之利益？或有無減損其商標信譽等情事？個案中須就實際之商標使用情形加以認定。對於商標是否構成減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，國內雖多有國外著名商標權人之抱怨，卻少見具體適用法律之案例以供參酌。對於著名商標之保護，原繫於權利人投注相當期間之人力及資力，其所用心維繫的經濟資產，法律並不容許他人以不正當競爭之目的為剽竊註冊，或其他以搭便車之嫌而減損他人著名商標之信譽，以維護市場正常交易秩序，智慧局積極訂定商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準²⁹，即希望往後在具體案例中適用相關法律能更明確。在提供關鍵字網路搜尋業者方面，國人亦應審視商業上之經營態度，積極建立尊重他人著名商標權益之觀念，在為比較性廣告或指示性使用等商業行為時，應注意合乎善意及誠實標示習慣，或先取得商標權人之同意，以避免不必要之紛爭。

²⁹ 該審查基準業於 96 年 9 月 28 日完成草案公開上網，請參閱 <http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=14739&from=board>。