



論商標之指示性合理使用及立法建議

曾雅玲*

摘要

商標之合理使用規定雖已明列於商標法第三十條第一項，然現今因產業之蓬勃發展，商品之種類繁複，商人為行銷商品所創設之品牌多如繁星，一般使用者或為說明商標權人之商標，或為使相關消費者明瞭其所提供之商品或服務，或為評論、比較，甚至是仿諷商標權人之商標所表彰之商品，均難免會使用商標權人之商標，而在此種情形下，如何適當使用他人商標，而不會構成商標法之侵害商標權之行為，就現行僅明文規定描述性之合理使用之商標法而言，似乎找不到直接適用之法條。為能妥善解決此一問題，現行司法實務於審理此一類型案件時，亦僅能依商標法第三十條第一項之立法精神中尋求解決之道。所幸經濟部智慧財產局於其網站上說明已擬將該種指示性合理使用類型明文化，並納入修法版本中，相信會對未來司法審判及實務工作者提供更明確之使用規範。

本文擬藉由探討美國立法及實務判決對指示性合理使用之見解，並對應我國現階段之立法及實務判決，在比較二者差異後，歸納出適用於我國之指示性合理使用判斷原則，並據此提出修法建議，希冀能成為主管機關立法時之參考。

關鍵字：商標、商標法、合理使用、指示性、混淆、fair use、nominative fair use、判斷原則、修法、立法。

收稿日：96年11月6日

*作者現為力晶半導體股份有限公司總經理室法務室專案經理。

壹、前言

依經濟部智慧財產局於其網站上公布之「我國商標法之修法芻議」¹可知，智慧局擬於此次之商標法修法中擴大商標之合理使用樣態，新增指示性合理使用（nominative fair use）。於其修法芻議中指出除描述性之合理使用外（亦即商標法第三十條第一項所規定之合理使用樣態，本文將稱之為典型之合理使用），合理使用尚包含指示性合理使用之樣態，而修法芻議中亦說明「所謂指示性合理使用，係指第三人以商標權人之商標說明或表示商標權人自己之商品或服務。此種使用常係藉以使相關消費者知悉該第三人商品或服務之內容性質或特性，其多出現於比較式廣告或維修服務，或用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容。指示性合理使用之規定已為近代商標法制所採，例如歐盟商標指令第 6 條第 1 項（c）款及美國之判例。美國 2006 年新修正之商標淡化法亦明文規範包含指示性與典型之合理使用。我國實務亦予承認，但因法無明文，難免有不同之解讀與認定，故有增訂之必要，修正草案因而於第三十條第一項第三款增訂指示性合理使用的規定」。而實際上，我國商標法以往在第三十條第一項中雖未有指示性合理使用之立法規定，然參酌幾則新近之司法實務判決，指示性合理使用之問題確已為實務審判時所必須面對之課題，尤以芻議中所謂之比較式廣告或維修服務，或說明產品相容性等功能性使用之情形，在現實世界中已隨處可見，該種使用情形究竟會否受商標權人之限制，而得以合理使用排除侵權，均有待立法以更明確之條文規範，筆者亦十分欣喜我國掌管商標業務之主管機關已正視此一議題，而擬將其立法化。

¹ 參經濟部智慧局，我國商標法修正之芻議，
http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_lawforum_2.asp. (last visited: 2007/11/5).



而為更進一步了解此種有別於商標法第三十條第一項之典型合理使用之類型，實有必要參酌歐美等已有類似立法之國家之經驗，清楚明瞭此一類型之特性及其適用情形，以作為我國立法之借鏡。則除歐盟商標指令第6條第1項(c)²之明文規定外，美國近年來所建立之判例極為豐富，深值國內參考，筆者擬藉由一則美國判決探討指示性合理使用之要件及判斷準則，以為主管機關立法之參考，並同時援引幾則國內司法機關在審理指示性合理使用之判決，以綜合並比較國內外之判斷標準，並依據該些標準草擬指示性合理使用之條文，希冀能對主管機關於立法時有所助益。

貳、美國之指示性合理使用規定

一、意義

指示性之合理使用(nominative fair use)又有名之為被提及之合理使用，其係指使用人使用商標權人之商標僅係為了形容商標權人之商品或服務，典型之使用方式好比汽車維修保養廠在廣告時，為使消費者明瞭其提供之服務，即不可避免會提及車商之商標，如其廣告中會列出其維修之車種包括Toyota®、Honda®等汽車。此種合理使用最早係由美國司法實務於審判過程中所創設，該案係於1992年由美國第九巡迴法院針對New Kids on the Block v. News American Publishing, Inc.³乙案所做出之決定。在該案中，法院不僅

² 參歐盟商標指令第6條(1)(c)：如果該商標需要用來表明商品或服務用途之標誌，特別是用來表明商品零部件用途的商標，若其使用符合工商業界的誠信行為慣例，商標權人即不得禁止第三人在交易時使用該商標。

³ New Kids on the block v. News American Publishing, Inc. 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992), 在案中，第九巡迴法院創設了指示性合理使用之判斷三原則，即：(1) 若不使用原告之商標說明其商品或提供之服務時，無法令人輕易知悉辨識；(2) 被告使用原告之商標須為必要的；(3) 被告使用原告商標並沒有任何暗示其係由原告贊助、保證等關係。

創設了指示性合理使用之樣態，並確立該類型合理使用之判斷三原則，而後在 2002 年 *Playboy Enterprises Inc. v. Terris Wellws*⁴ 乙案中又進一步衍生，2003 年之 *Brothers Records, Inc. v. Jardine*⁵ 乙案中則更加確定指示性合理使用原則之構成要件及適用條件，其後至 2005 年之 *Century 21 Real Estate Corporation v. Lendingtree, Inc.*⁶ 乙案中又將指示性合理使用與商標混淆之概念加以釐清。其與典型之合理使用最大差異在於典型合理使用抗辯者需抗辯其使用商標權人之商標並非為了描述商標權人或其提供之商品或服務，然而指示性合理使用之使用則明顯係為了說明商標權人或其提供之商品或服務。誠如美國第九巡迴法院在 *Caims v. Franklin Mint Co.* 乙案中所揭示之原則，指示性合理使用係指被告使用原告之商標是為了說明原告之商標，即使被告之終極目的係為了說明其自己之商品，然而典型合理使用則係指被告使用原告之商標只是為了說明其自己之商品，並非為了說明原告之商品⁷。因而主張指示型合理使用之前提必須是使用人係為了說明商標權人之商品或提供之服務才使用商標權人之商標，且該使用並不會造成消費者之混淆誤認，才得以指示性合理使用做為抗辯。依美國知名商標學者 J. Thomas McCarthy（以下稱「麥卡錫」）教授認為，指示性合理使用最常被應用於比較性廣告中，即廣告者意在與商標權人之商品做一比較而使用商標權人之商標，說明商標權人之商品與廣告者商品之差異性，廣告者並無意造成消費者之混淆⁸。然而，此種比較性廣告之使

⁴ *Playboy Enterprises Inc. v. Terris Welles*, 279 F.3d 796 (9th Cir.2002).

⁵ *Brothers Records, Inc. v. Jardine*, 318 F.3d. 900 (9th Cir. 2003).

⁶ *Century 21 Real Estate Corporation; Coldwell Banker Real Estate Corporation; Era Franchise Systems, Inc. v. Lendingtree, Inc.* 425 F. 3d 211, 76 U.S.P.Q.2D 1769 (3th Cir. 2005).

⁷ *Caims v. Frankin Mint. Co.*, 292 F.3d 1139, 63 U.S.P.Q.2d 1279 (9th Cir. 2002).

⁸ 2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION, § 16:7 (4th ed. 2006).



用情形極為普遍，美國法院已針對此種類型衍生出一套判斷標準，不少學者亦將比較性廣告列為合理使用之一種類型，但總括而言，不論比較性廣告是否應單獨視為一種類型，其仍為廣義之指示性合理使用所包括。

二、美國蘭哈姆法之規定

蘭哈姆法中並未有指示性合理使用之明文規定，然新近於 2006 年之修法後，蘭哈姆法第 43 條 c 項第 4 款 (15 U.S.C. § 1125(c)(4))⁹ 中針對知名商標權人對抗不當使用其商標，導致商標淡化之侵權行為所做出之限制，似可視為指示性合理使用之類似立法規定，依該法條規定，知名商標權人對下列三種情形不得主張商標因受到模糊化或減損而構成淡化，即：

(一)、使用人以合理使用之方式，包括指示性或描述性合理使用，或功能性使用之方式使用知名商標權人之商標，而不僅只在於表明該他人之商品或服務之來源之識別性使用，該使用方式包含：

- 1、以比較性廣告或促銷之方式以使消費者得以比較使用人與商標權人之商品或服務；或
- 2、為識別或模仿諷刺、批評或評論知名商標權人之商標或其提供之商品或服務之目的。

⁹ Lanham Act § 43 (c)(4)(15 U.S.C. § 1125): “The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with--(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark.

(二)、任何形式的新聞報導或評論；

(三)、使用標章非作為商業使用；

蓋商標淡化係商標法賦予商標權人更全面性之保護，為確保知名商標權人如可口可樂、麥當勞等知名企業所辛苦建立之商譽，商標法對惡意冒用知名商標之行為做全面性之限制，不論該使用知名商標之行為係用於相同或類似之商品或服務，或完全不相同或不類似之商品或服務，只要該使用行為有可能構成商標之淡化，讓消費者將該使用與知名商標權人產生聯想，或認為係由知名商標權人所提供之商品或服務，即足該當商標淡化之可能，而得被商標權人控以侵權。然而知名商標權人之權利再大，亦不應阻礙社會大眾自由表達之權利，尤其是正確地描述知名商標權人之商標，而不會構成混淆之使用方式，例如以指示性合理使用之方式使用知名商標權人之商標，抑或是將知名商標權人之商標用於非商業性用途，或用於評論報導，甚至是以模仿諷刺之方式引述商標權人之商標。原則上，只要該等使用不會造成消費者之混淆，誤認後使用人為商品或服務之提供者，抑或是其與商標權人有贊助、保證等關係，理應不受到限制，而得以公平合理之方式使用，此亦為蘭哈姆法在此種情形下，限制知名商標權人之權能之理由。而此法條第一項顯然係已將美國第九巡迴法院所創設之指示性合理使用之法理納入明文中，此外尚包含由各巡迴法院所類型化之模仿諷刺及比較性廣告之合理使用，而第二項亦與法院所認同之評論報導之合理使用要件相符，顯見蘭哈姆法已認同各聯邦巡迴法院將指示性目的、模仿諷刺或比較性廣告之目的，使用商標權人之商標視為合理使用之樣態，並將其列入淡化法中，而可作為對抗知名商標權人主張商標侵權時之抗辯。然而，值得注意的是，該條文針對之標的仍是知名商標權人之商標，而非一般之商標，故並無法如蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4



款可直接視為合理使用之法源，雖然吾人可認同蘭哈姆法承認聯邦巡迴法院所創設有別於典型合理使用之類型，但若使用人所引述之商標並非知名商標，則是否可推論蘭哈姆法亦有相同之適用，似乎有待法院進一步解釋及判定。不過，就近年來美國諸多法院之見解似乎可推定，只要符合前揭類型之使用要件，且不會造成消費者之混淆，而有攀附商標權人商標之嫌，原則上均可援引前述要件做為合理使用之抗辯，至於商標是否知名似乎並非考量之重點。

其次針對本條第三項所要求之「非商業行為之使用」則似乎與憲法第一修正案中之言論自由精神有別，蓋該法案所欲保障之言論自由精神並不限於非商業行為，事實上在 1976 年美國最高法院審理 Virginia Board of Pharmacy¹⁰ 乙案時，即肯定「商業言論」(commercial speech) 受到憲法第一修正案中言論自由條款之保護，最高法院亦明白指出商品之一般廣告言論與政治演說及著作同樣值得受到憲法之保護¹¹。但當然引人錯誤之商業言論則無法受到憲法第一修正案之保護，正如同麥卡錫教授於其著作中所引述 Blackmun 法官之說法，即：「聽眾並無興趣接收錯誤、誤導或欺騙之商業資訊」，基於此種理由，錯誤之商標言論得被禁止而無法主張憲法第一修正案之保護¹²。不過，在此處商標侵權者所欲對抗之商標係已具相當知名度之商標，該知名商標之所有人基於其對商標長期投資之心力，其所獲得之保護明顯應優於一般商標權人，故此處得援引為合理使用抗辯之要件不同於一般商標侵權之合理使用抗辯，而僅限於非商業行為之使用。而實際上，筆者以為此處之非作為商業使用應非僅指使用人以指示性合理使用之方式使用商標

¹⁰ Virginia State Bd. Of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748, 765, 48 L.Ed. 2d 346, 96 S.Ct. 1817(1976).

¹¹ 5 MCCARTHY, *supra* note 8, § 31:139.

¹² *Id.* § 28:40.

之情形，蓋指示性合理使用，係指使用人以商標權人之商標說明商標權人或使用人自己之商品或服務，該種使用多數係為商業目的而使用，顯與此處之非作為商業使用有所差異，然此也更進一步說明本法條並非指示性合理使用之明文規定，而僅得作為指示性合理使用之參考條文，筆者以為此處所指之非商業使用應係泛指一般之非商業行為之使用，因此種使用並無商業目的，故知名商標權人無法援引淡化法主張侵權，以保障社會大眾言論之自由。

再者，本條第一項雖允許他人援用商標權人之商標用於比較性廣告或促銷之商業行為中，然參蘭哈姆法第 43 條a項¹³亦提及，該些比較性或促銷之商業廣告必須不能有錯誤或使人誤導之陳述，造成他人對於商品或服務之來源產生混淆，或誤認該商品或服務與其他人之商品係有關連或存在贊助或保證關係，或由其廣告行銷陳述中，誤信商品或服務之品質、成份等，若有此種誤導或錯誤訊息，則任何第三人認為因該些廣告或促銷而受有損害或有損害之虞者，將得援引蘭哈姆法主張損害之救濟。

參、美國指示性合理使用之案例研究

美國聯邦各巡迴法院於審理商標案件時，面臨數種不同於典型合理使用之使用類型，而蘭哈姆法之最新修法中，雖已將類似於指示性合理使用、比較性廣告或模仿諷刺之合理使用列於法條中，但該些規定卻僅出現於淡化法中，作為可資為對抗知名商標權人控以

¹³ Lanham Act § 43(a)(15 U.S.C. § 1125(a)):“any person who, on or in connection with any goods or services...uses any false or misleading description of fact, or false and misleading representation of fact, which ...in commercial advertising or promotion misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or her is or is likely to be damaged by such act.”



商標淡化時之抗辯，針對一般商標權人，該些合理使用樣態是否可資以援用作為侵權時之抗辯，顯非如典型合理使用般明確，而有待司法審判之解讀。然事實上，依使用人之實際使用情形以觀，若使用人並非以惡意方式使用商標權人之商標，且復因其使用相對地也使一般消費大眾更輕易辨識或擁有更多元之選擇，基於合理使用之精神，顯然無法否定該些類型之存在，故法院遂於審理過程中，以判決之方式歸納並導出其適用原則，處理此類型之合理使用問題。以下將簡介一則美國巡迴法院之判決，以了解法院創設出此類型之合理使用之適用及判斷準則。

一、案例介紹—2005 年 “Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc.”¹⁴

(一)、案件事實

本案之被上訴人，即一審之原告，Century 21 Real Estate Corporation、Coldwell Banker Real Estate Corporation 及 ERA Franchise Systems, Inc. 等三家公司（以下以 “CCE” 代表被上訴人）均為不動產銷售公司，三家公司共同監控一套不動產經紀系統，該系統允許與其各個公司分別簽訂經銷合約之經銷商得使用此三家不動產公司之商標，但僅得以 d/b/a (doing business as) 之方式使用，即以某家公司之名義從事業務，但不得單獨使用 “Century 21” 商標說明其提供之服務，而目前在全美有超過 8,200 家經紀公司使用 CCE 之聯合系統。

而本案之上訴人 Lendingtree, Inc.（以下簡稱 “LT”）係在網路上提供多元客戶服務之公司，客戶可藉由其提供之網頁選擇不動產

¹⁴ *Century 21*, 425 F. 3d 211.

購買資訊、汽車保險或其他財務方面之服務。在本案訴訟期間，LT 公司擁有超過 650 家之不動產仲介商會員，而前述之不動產仲介商中至少有 257 家會員分別為 CCE 三家公司之經紀人。而事實上，LT 公司之不動產網路服務係在 2000 年向 HomeSpace 購得，而早自 1999 年時，HomeSpace 公司之不動產網頁中即明白表示網頁內容「包含國內主要不動產公司如 Coldwell Banker、Century 21 及 ERA 之經紀公司」，本案中引發爭議之商標使用問題主要基於下列幾項：

- 1、在 LT 公司網站中名為“Find a Realtor”(尋找經紀人)之網頁中，LT 公司聲明其將提供客戶得以利用其網頁連結到國內主要之不動產公司，包括 Coldwell Banker、ERA 及 Century 21 等公司，該三家公司之名稱均以大寫字母呈現，同時該三家公司之名字上均有游標可直接連結至此三家公司之經紀公司。
- 2、在 LT 公司網站中名為“Help Center”(服務中心)之網頁中，LT 公司表明其係代表大型之不動產公司，且其同時為該些主要之不動產經紀授權公司之會員，該些大型不動產公司如 Coldwell Banker、Century 21、Prudential、ERA、ReMAX、GMAC 及 Realty Executives。
- 3、LT 公司在紙本文宣廣告中同時聲明其與超過 700 家以上之 Coldwell Banker、Century 21、Prudential、ERA 及 RE/MAX 等公司之合格經紀人有會員關係。

基於 LT 公司前述之使用方式，CCE 於 2003 年寄發警告信函予 LT，要求其停止在其網站上使用 CCE 之商標，而 LT 在接到警告函後，立即將 CCE 商標自警告函載明之網頁中移除，但仍持續在其他網頁中使用 CCE 之商標。CCE 發現 LT 之使用後，再度寄函要求停止使用，但因不滿 LT 之回應，於是在紐澤西地方法院對 LT



公司提出違反蘭哈姆法第 32 條及第 43(a)條之不正競爭及商標侵權訴訟。而 LT 公司雖於地方法院審理期間，主動修改網頁，但地方法院認為即便 LT 已作修正，但其使用仍造成消費者混淆且無法適用指示性合理使用，於是地院准許 CCE 公司對 LT 公司使用其商標及所有之“affiliation”（隸屬）字樣之聲明實施禁制令，LT 公司遂對該禁制令提起上訴。

（二）、第三巡迴法院判決

第三巡迴法院在判決本案前，首先針對 KP¹⁵ 案所揭示之原則及第九巡迴法院以 New Kids¹⁶ 乙案創設出之指示性合理使用之判斷原則提出看法，按第三巡迴法院遵循最高法院做出之原則，認同商標之混淆可與合理使用之抗辯並存，但第三巡迴法院並無法完全認同第九巡迴法院於 New Kids 乙案針對指示性合理使用所創設出之判斷三要件，尤其針對第九巡迴法院揚棄舊有判斷商標是否造成混淆之虞之判斷原則，而僅適用其自創之三要件之判決¹⁷，更是無法認同。其實依第三巡迴法院於 2001 年判決 Basic Fun, Inc. v. X-Concepts 乙案時，即可知其並不認同第九巡迴法院所創設之指示性合理使用之抗辯¹⁸，其更進一步批評紐澤西地方法院於審理 Liquid Glass Enters v. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG¹⁹ 乙案時，採用 New Kids 乙案之

¹⁵ KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S. Ct. 542 (2004), 最高法院於 KP 案中揭示合理使用得以混淆並存之見解，解決聯邦巡迴法院長久以來之歧見。

¹⁶ New Kids, 971 F.2d 302.

¹⁷ See Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002)(...this test replaces the “likelihood of confusion” test for trademark cases where nominative fair use is asserted.).

¹⁸ Basic Fun, Inc. v. X-Concepts, 157 F.Supp. 2d 449, 456 (E.D.Pa. 2001)(stating that “the Third Circuit does not recognize the “nominative” fair use defense, which is utilized as a defense solely in the Ninth Circuit”).

¹⁹ Liquid Glass Enters. v. Dr. Ing.h.c.F. Porsche AG, 8 F. Supp. 2d 398 (D.N.J. 1998).

指示性合理使用判斷原則為一冒險之作法。按該案中之被告Liquid Glass是一家汽車美容業者，在其廣告中有一穿著挑逗之女郎正擦著911之Prosche（寶時捷），其中該台寶時捷車身上之“Prosche”商標明顯可見，紐澤西地方法院一開始即採用指示性合理使用之判斷原則，但其同時亦採取由原告負擔證明造成混淆之虞之見解，該二種判斷原則同時適用是有實質之困難，因為在判斷混淆之虞時，其中有些要件並不適用於指示性合理使用，而這也是第三巡迴法院於此次判決極欲解決之問題。

其實，第三巡迴法院並非全然否決第九巡迴法院針對指示性合理使用特別創立之判斷原則，該巡迴法院亦認同該類型之合理使用畢竟與典型之合理使用不同，而需要特別之判斷原則，但其無法認同傳統之判斷混淆之原則需全面地廢棄。按第九巡迴法院認為在使用指示性合理使用時，被告使用商標之結果只會更清楚地讓消費者知悉，其所使用之商標之權利人為原告，而非被告，此種情形與典型合理使用不同，故無庸證明被告之使用是否構成混淆，然而第三巡迴法院則認為即使在這種情形下，仍有可能認為被告使用原告之商標，會令消費者認為被告與原告間存有贊助或保證之關係而造成消費者混淆，故排除混淆判斷之結論並無法為第三巡迴法院接受。因而第三巡迴法院在本案中認同最高法院對KP乙案之見解，認為某些程度之混淆可與合理使用並存之觀點於指示性合理使用仍可適用，亦即只有當原告證明商標構成混淆，被告方就其使用，即使在混淆之情況下，是否仍可判定為合理使用負舉證責任。

第三巡迴法院在本案中採行其認定之二階段判斷原則，該法院認為原告仍應先行證明被告使用其商標有造成混淆之可能，其後舉證責任方轉移至被告，由被告證明其指示性之使用為「合理」之使用。當然，因指示性合理使用與典型之合理使用有所差異，故第一



階段之混淆判斷原則勢必與舊有混淆判斷原則做一修正，而第二階段之指示性合理使用雖衍生自第九巡迴法院之判決，但亦有些許修正。茲針對第三巡迴法院於本案所建立之二階段判斷原則析述如下：

1、第一階段：原告應證明構成消費者混淆之事實

該第一階段之混淆判斷原則，法院援引之舊有判斷原則並非由第九巡迴法院於AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats²⁰ 乙案所建立之判斷八要件，而是採用第三巡迴法院於審理Scott Paper Co. v. Scott's Liquid Gold, Inc.及Interpace Corp. v. Lapp, Inc. 兩案²¹時所採用之判斷十要件，該十個要件為：

- (1) 被控侵權之商標與商標權人之商標之近似程度；
- (2) 商標權人之商標強度；
- (3) 商品之價格及其他因素足以令消費者於採購時加以注意；
- (4) 在未證實構成實質混淆之前提下，被告使用商標之期間長久；

²⁰ 第九巡迴法院於AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979)所揭示之原則，此八個要件為：1、原告商標之強度；2、與商品之關連性；3、商標之近似性；4、實際混淆之證據；5、銷售管道；6、消費者購買時之注意程度；7、被告選擇該商標之意圖；8、進入其他市場之擴大可能性。實則，混淆之判斷尚有第二巡迴法院於審理Polaroid Corp. v. Polarad Elects, Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), *cert denied*, 368 U.S. 820 (1961)乙案時所採之“拍立得因素 (The Polaroid Factors)”，該判斷標準與第九巡迴法院僅有些微之差異，主要亦為八個要件，即：1、原告商標之強度；2、原告和被告商標之間近似程度；3、商品或服務近似程度；4、原告進入該領域之可能性；5、實際混淆之證據；6、被告選擇該商標是否為善意；7、被告商品或服務之質量；8、消費者購買時之注意程度。另外，在本文說明指示性合理使用之案例時，可了解第三巡迴法院亦針對混淆判斷提出該院之自有見解。

²¹ Scott Paper Co. v. Scott's Liquid Gold, Inc., 589 F. 2d 1225 (3d Cir. 1978), Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F. 2d 460, 463 (3d Cir. 1983).

- (5) 被告使用商標之意圖；
- (6) 實質混淆之證據；
- (7) 被控侵權者與商標權人之商品銷售管道及廣告對象是否相同；
- (8) 被控侵權者與商標權人投注於銷售產品之努力程度；
- (9) 消費者對功能相近之兩種商品間之關連性之看法；
及
- (10) 其他事證足以證明消費大眾期待商標權人生產之商品能進入被控侵權者之商品銷售市場，或即將擴展至該銷售市場²²。

依第三巡迴法院意見，若要做為指示性合理使用類型之混淆判斷，第一個要件即無法適用，因為此類型合理使用中，爭議之商標必定完全相同，而無判斷近似之空間，而第二個要件既是使用商標權人之商標用以描述商標權人之商品或服務，其商標之強度即無庸過度強調，當然亦無法適用於此。簡而言之，依第三巡迴法院之看法，僅有下列幾個要件適用於判定指示性合理使用之混淆認定，即：

- (1) 商品之價格及其他因素足以令消費者於採購時加以注意；
- (2) 在未證實構成真正混淆之前提下，被告使用商標之期間長久；
- (3) 被告使用商標之意圖；及
- (4) 實質混淆之證據。

²² 基本上該判斷原則較第九巡迴法院析述之八個要件多了第四及第八個要件，即被告使用商標之期間長短，及原被告間對其事業投注之努力程度。



第三巡迴法院判決地方法院應就混淆之部分重新判決，只有在原告充分證明本案已構成消費者混淆之情形後，舉證責任方轉移至被告，由其證明其使用構成指示性之合理使用。

2、第二階段：被告應證明其使用原告之商標構成指示性之合理使用

第三巡迴法院原則上還是認同第九巡迴法院所創設之指示性合理使用之判斷三要件，畢竟該巡迴法院是唯一就指示性合理使用提出其自創見解，且已經過該巡迴法院多次案件之修正。但有鑑於最高法院於 KP 乙案對第九巡迴法院見解之修正，促使第三巡迴法院更進一步檢視該三要件之適用，其認為第二階段之判斷原則應將第九巡迴法院之見解稍加修正，即被告應證明以下三點：

- (1) 使用原告商標來形容原告及被告之商品或服務為必要之行為；
- (2) 只有使用原告之商標才足以說明原告之商品或服務；
- (3) 被告之行為及描述語言足以反應被告與原告間真實之關係²³。

第三巡迴法院認為針對第一個要件，第九巡迴法院只考量被告使用原告之商標是否為說明原告商標之必要行為乙點，有欠完整，實則被告使用原告之商標是否亦為說明其商品或服務之必要行為亦應考慮在內，被告若能充分證明其若非藉由利用

²³ *Century 21*, 425 F. 3d 211 at 228 (We will adjust the test to include a slightly different set of considerations: (1) is the use of plaintiff's mark is necessary to describe (1) plaintiff's product or service and (2) defendant's product or services; (2) is only so much of the plaintiff's mark used as is necessary to describe plaintiff's product or services; and (3) does the defendant's conduct or language reflect the true and accurate relationship between plaintiff and defendant's products or services.).

原告之商標說明原告之商品之方法，無法使人識別其提供之商品，則其使用被視為合理之可能性愈高。基於蘭哈姆法並未強迫競爭者為避免侵權，僅得使用次一級之說明方式²⁴，第三巡迴法院要求地方法院於更審時需考量此因素，而不僅考量被告之使用是否僅係說明原告之商品或服務之必要行為。

針對第二個要件，第三巡迴法院支持第九巡迴法院於 New Kids 乙案中以考量原告商標被使用之次數，及被告使用原告商標之必要性為判斷之重點。第三巡迴法院認為此要件考量之重點在於是否被告只有使用原告商標才能合理且必要地描述原告之商品或服務，因而重點應擺在原告之商標如何被使用，例如以原告原有之商標字樣使用，或單純以印刷字體表明原告商標。基於上述理由，第三巡迴法院亦要求地院對此重新考量。

最後第三巡迴法院修正了第九巡迴法院對第三個要件之定義，第三巡迴法院認為在此要件中應考量被告之行為或文字是否真實反應原告與被告之商品或服務間之關係，而非如第九巡迴法院僅侷限於考量二者間有無被聯想有保證或贊助等關係。第三巡迴法院希望地方法院於重審本案時，應仔細考量被告之描述原告商標之方式是否真實地表示二者間之關係，或是被告是否在避免引人錯誤聯想上做了何種努力，第三巡迴法院明確表示單純之引用或出現原告商標並無法證明其違反本要件。尤其 LT 公司之網頁上亦聲明「LT 公司與其網站會員之不動產經紀授權母公司並無任何贊助或隸屬關係」，地院應就此點併入考量，判斷 LT 之引用 CCE 商標是否已明確表明二者間之關係。

²⁴ G.D.Searle & Co. v. Hudson Pharmaceutical Corp., 715 F.2d 837, 842 (3d cir. 1983).



綜合前述二階段之判斷原則，第三巡迴法院肯定在商標之指示性合理使用之侵權判斷中，混淆之判斷仍占有舉足輕重之地位而不可偏廢，一旦原告依前揭歸納出之四個要件成功證明被告之使用構成混淆後，被告即應證明其符合指示性合理使用之三要件，而當被告亦成功證明其符合指示性合理使用之三要件後，即使在確定有混淆之情形下，仍得以成功主張合理使用²⁵。為此，第三巡迴法院駁回地院之判決，將本案發回地院重審。

(三)、小結

在美國法院中，有極多數之指示性合理使用均由第九巡迴法院審理，依第九巡迴法院在審理Playboy Enterprises, Inc. v. Welles²⁶ 乙案時認為，當指示性合理使用被主張時，法院應採New Kids乙案中所揭示之三要件來判斷是否成立指示性合理使用，並應揚棄法院在Sleekcraft乙案所採用之判斷是否構成混淆之八個要件²⁷，法院認為混淆判斷之要件僅適用於典型之合理使用，而指示性合理使用並不適用混淆之判斷²⁸。因而，New Kids乙案中所揭示之原則成了美國法院於判斷指示性合理使用之重要參考準則，指示性合理使用於此確立其適用之範圍及內容。

但事實上，許多地方法院仍拒絕採用New Kids案所建立之三要件來審理指示性合理使用之案例，例如第四、第五及第六巡迴法院，甚至是成文法中均未採用New Kids乙案所採之三要件來定義或

²⁵ *Century 21*, 425 F. 3d at 232.

²⁶ *Playboy Enterprises*, 279 F. 3d.

²⁷ 同前註 26。

²⁸ *Cairns*, 292 F.3d at 1146 (The classic fair use analysis only compliments the likelihood of confusion analysis set forth in *Sleekcraft*, whereas the nominative fair use analysis replaces the *Sleekcraft* analysis.)

判斷指示性合理使用²⁹。甚至美國學者Derek J. Westberg批評第九巡迴法院所創設之三要件根本是多餘，其不過是典型合理使用之重複規定，法院創設之結果將使得合理使用之判斷更加混淆且令人無所適從。依其觀點，指示性合理使用之第一個要件，若非使用原告之商標無法說明原告之商品或提供之服務，與典型合理使用中所要求之「描述性使用」相當，而第二個要件要求使用商標須為必要的，則與典型合理使用所要求之「善意合理」相當，至於最後一個要件要求被告使用原告商標不得有任何暗示其與原告有贊助、保證等關係，則可能使商標侵權之舉證責任由原告轉移至被告，因而Westberg認為指示性合理使用並無存在之必要³⁰。然而，依第九巡迴法院所做出之諸多判決可知，第九巡迴法院仍堅定地適用其所創設之指示性合理使用，但其適用三要件判斷使用人之使用是否構成指示性合理使用之見解，不免令人混淆該三要件是否已完全取代Sleekcraft對混淆之判斷要件，或是該三要件實已包括混淆判斷之原則在內。

其次，要成功援引指示性合理使用作為商標侵權之抗辯，與典型合理使用相同之處為商標權人使用商標之方式，典型之合理使用要求使用人之使用方式「不以之為商標」，而指示性合理使用則確是使用商標權人之商標，然而，此二種類型若均非以顯著之方式使用商標文字，尤以指示性合理使用若再加上「非商標權利人」之聲明，則可輕易使消費者辨識使用人非商標權人，自然較易成立合理使用之主張。

第九巡迴法院除在New Kids乙案中創設指示性合理使用之判

²⁹ See Denis Gosselin, *The ninth circuit's "nominative fair use" defense to mark infringement: New kid on the block?* 12 J. CONTEMP. LEGAL ISSUES 366 (2001).

³⁰ See Derek J. Westberg, *New kids on the Block v. News America Publishing, Inc.: New Nominative Use Defense Increases the Likelihood of Confusion Surrounding the Fair Use Defense to Trademark Infringement*, 24 GOLDEN GATE U.L. REV. 685 (1994).



斷原則外，更進一步在其後之Brothers Records Inc. 乙案中明確適用New Kids乙案中所建立之三原則，然而，觀察第三巡迴法院對該類型案件之判決，則指出另一個值得重視之問題，即指示性合理使用與商標混淆判斷之關係，究竟「混淆之虞」(likelihood of confusion)在合理使用之判斷中扮演什麼樣的角色，尤其當最高法院在2004年對KP³¹乙案中就典型合理使用之判斷所確立之原則，認定合理使用可與某些程度之商標混淆並存之前提下，應如何將其適用於指示性合理使用中，乃第三巡迴法院於判決Century 21案所面臨之首要問題。很顯然地，第三巡迴法院批評第九巡迴法院揚棄傳統之混淆之判斷標準，而僅採行自創之三要件來判斷被告之使用是否構成指示性合理使用是不恰當的，雖然第三巡迴法院原則上認同第九巡迴法院所創設出之指示性合理使用之判斷三要件，僅就第三個要件稍加修正，擴大其認定範圍，但其認為傳統之混淆之判斷仍不可就此揚棄，只不過須基於指示性合理使用之特性而需做一修正罷了。然而，實則參與該第三巡迴法院判決中之Fisher法官亦提供不同意見書，Fisher法官認為第三巡迴法院依循第九巡迴法院創設之指示性合理使用判斷原則，並直接承認指示性合理使用為侵權之抗辯是極為不智之見解，Fisher法官認為第九巡迴法院其實是以其創設之指示性合理使用之判斷三要件取代傳統之混淆判斷，然而以其作為合理使用抗辯之基礎並不適當，第三巡迴法院認同此點顯然並無先例，再者，其他巡迴法院對第九巡迴法院之見解均抱持懷疑之態度，並未全面加以適用，且依最高法院於KP乙案之判決，指示性之合理使用依然得通過混淆之判斷，且其舉證責任仍應由原告負擔，而第九巡迴法院之見解顯然遭到最高法院否決，在此種情

³¹ *KP Permanent*, 125 S. Ct. 542.

形下，第三巡迴法院依循第九巡迴法院之判斷要件即無法被接受。

Fisher法官進一步指出，第九巡迴法院之判斷三要件既是取代傳統之混淆判斷，則無法被認為是一種確定之抗辯，因為一旦原告成功證明構成混淆，即無法構成合理使用，被告自然無法在混淆之前提下，成功地主張指示性合理使用。然而此點顯然違背最高法院於KP乙案所揭示之原則，即合理使用得與某種程度之混淆並存。Fisher法官甚至援引麥卡錫教授在說明典型合理使用二種紛歧意見時之分析，即合理使用究意是一種抗辯或僅只是一種不引起混淆之使用類型？此種說法在美國各巡迴法院間不斷出現，支持合理使用為抗辯之法院認為商標即使在證明構成混淆之情形下，仍得以成立合理使用，另一派說法則認為商標在構成混淆之情形下，並無合理使用之存在，即必須是不構成混淆之前提，才得以主張合理使用，換言之，所謂之商標之合理使用，不過是不構成混淆之一種使用類型罷了³²。然而，筆者以為若果真如此，第三人使用商標權人之商標既無造成消費者混淆之虞，即無所謂之侵權，自然無主張合理使用之必要，故筆者以為商標之合理使用主張，仍應有可能發生某些程度之混淆，方有此種理論存在之空間。

實際上Century 21 之案件不論是法院多數意見或是Fisher法官之不同意見均在美國學術界引發不少批評之聲浪，甚至麥卡錫教授亦認本類型之案例係其研習商標法以來，所見最為混淆之判決³³，最主要之原因不外是指示性合理使用缺乏法源依據，尤其仔細比對後，可以發現第三巡迴法院雖然試圖修正第九巡迴法院對指示性合理使用之判斷三要件，但其內容其實並無多大差異，尤以其要件中

³² 2 MCCARTHY, *supra* note 3, § 11:47.

³³ See G. M. Filisko, *Trademark Ruling Creates Confusion*, 4 NO. 43 A.B.A. J.E-REP. 2(2005)(quoting trademark J. Thomas McCarthy (“I’ve spent many decades studying trademark law, and this is one of the most confusing cases I’ve seen.”)).



明示指示性合理使用之目的最終是為了說明被告自己之商品或服務，故有些學者即認為若果真如此，即可直接主張典型合理使用，並無庸特別創設指示性合理使用之必要，反觀，若於指示性合理使用之抗辯中，允許被告同時主張典型合理使用，則指示性合理使用之空間何在？這些問題在在考驗第九巡迴法院於審理類此案件之決定，亦使學界及實務不斷反覆討論，然而，筆者仍肯定第九巡迴法院創設指示性合理使用之論理，蓋其使用之樣態畢竟與典型合理使用有別，尤以典型合理使用中之商標往往是具描述性且較低顯著性之商標，然而，指示性合理使用之商標則無此限制，其商標特性既有所差異，適用不同要件加以分別判斷，自然更有助於一般商標實際使用者判斷援用，避免適用上之疑義。

肆、國內指示性合理使用之案例研究

一、台灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號判決

(一)、案件事實

按本案被告郭誠隆、黃文澤為隆大貿易有限公司（下稱「隆大公司」）之負責人及職員，二人自民國 91 年起即以每件 0.75 至 0.8 美元之價格銷售外包裝上印製有「TOYOTA GENUINE PARTS」、「FOR TOYOTA USE」字樣之汽車零件閃光器、繼電器予客戶，在其外包裝上之 TOYOTA 字體為放大字體，FOR 與 TOYOTA USE、TOYOTA 與 GENUINE PARTS 則分行排列，以突顯 TOYOTA 商標字樣。因 TOYOTA 商標為日商豐田自動車工業股份有限公司（下稱豐田公司）所擁有並指定使用於各種客貨運送用之汽車、卡車、機動車及其機械器具等商品之商標，故法務部調查局於 92 年間於被告公司搜索查獲並扣押標示有「TOYOTA」字樣之仿品閃光器及

繼電器。此案由豐田公司提出告訴並由台北地院檢察署檢察官於偵查後起訴。

(二)、高等法院判決

本案之被告雖坦承其確於扣案之零件之外包裝上使用「TOYOTA」之字樣，但並未將前揭文字標示於零件本身，且被告辯稱該使用僅係為了說明其零件等商品適用於豐田公司所產之汽車上，並無仿冒豐田公司之商標之意圖，其次被告辯稱其零件出售價格每件不到 1 美元，與告訴人原廠產品價格差距甚大，亦無仿冒告訴人商標藉以獲利之意思，而高等法院所持見解如下：

1、商標之使用不限於標示於商品上：

被告辯稱其並未將「TOYOTA」之字樣直接標示於零件上，無仿冒意圖之說法，並未被高等法院採納，高等法院認為依商標法第六條之規定，商標之使用只要足以表彰自己之商品，使消費者得區別商品來源，並不限於標示於商品上始足該當，故被告使用“TOYOTA”字樣已該當商標法上之使用。

2、被告具主觀仿冒之犯意：

被告之商品包裝雖採用 FOR TOYOTA USE 與 TOYOTA GENUINE PARTS 等英文字樣，惟在排列上係以 TOYOTA 字樣為主體，且明顯故意將 FOR 與 TOYOTA USE、TOYOTA 與 GENUINE PARTS 等分行排列，各字體之用色、大小均有明顯差異，尤以其故意突顯白底紅字之 TOYOTA 商標字樣，與一般說明文字係將商標字樣與其他敘述文字同行並列，且無故意將商標突顯放大標示的情形，顯不相同。因而高等法院認為被告主觀上有仿冒 TOYOTA 商標之意思，顯不符商標法第三十條合理使用所要求之「善意且合理」之要件。



3、被告之使用系爭商標在客觀上造成消費者混淆誤認：

FOR TOYOTA USE，翻譯後之普通中文字義係指「供 TOYOTA 使用」，而 TOYOTA GENUINE PARTS 則係指「TOYOTA 原廠零件」，高等法院認為以豐田公司之 TOYOTA 商標之高度識別性，被告使用 FOR TOYOTA USE 乙詞極易使一般消費者誤認為係真正日商豐田公司之產品。況且被告又使用 TOYOTA GENUINE PARTS (TOYOTA 原廠零件) 乙詞，且其使用上均特別突顯 TOYOTA 字樣，自然易使消費者誤認被告提供之零件為豐田公司之商品，為正廠零件，而構成混淆之事實。

4、被告在使用上未標示自有商標，不符合合理使用：

被告雖主張於汽車用品商之零件上標示 TOYOTA GENUINE PARTS 或 GENUINE PARTS 等字樣為汽車零件市場之通常標示方法，然高等法院認為其他汽車用品商人之汽車零件，在其商品包裝上亦同時標示該用品商之廠商名稱，與本案被告商品之外包裝不同。依高等法院認為，商標法第三十條第一項合理使用之要件，必須有表示自己商標之前提存在，但被告之商品外包裝上全無被告公司之標示，故無法主張係善意合理之使用。

基於上述各點，高等法院撤銷地方法院判決被告無罪之判決，改判被告有罪，但本案被告對前開判決不服，認為高等法院未就證據予以注意斟酌，遂向台灣高等法院聲請再審³⁴，但

³⁴ 台灣高等法院 94 年度聲再字第 309 號判決，在該再審案，被告所持理由主要有兩點，即：(1) 被告並未以商標方式使用原告之商標；(2) 被告之使用方式符合商標法第三十條之善意且合理，但高等法院認為被告所提出之理由，僅係就原判決證據取捨論斷或調查證據之事項，據以指摘，或就原審法律適用之意見而為爭執，並不符合刑事訴訟法第四百二十條第一項第六款發現確

高等法院仍維持原見解，認為被告再審之聲請為無理由而據以撤銷。

二、台中地院 94 年度易字第 1207 號判決

(一)、案件事實

被告林純如係「優壩國際科技有限公司」（下稱優壩公司）之負責人，該公司主要經營電腦周邊設備及耗材之販售並自行生產印表機填充墨水液。被告自民國 91 年起，開始販售標示有其公司自有或取得之註冊商標「優卡樂 U COLOUR」、「ULIX 優力世」及未註冊之「USAINK」商標之噴墨印表機填充墨水液，而該些墨水液均適用於「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等印表機型，被告並自 91 年起至 94 年被查獲日止，以印有「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等商標圖樣之標籤標貼於前揭填充墨水匣、填充墨水液等品之外包裝盒上，其中「填充墨水液」外包裝盒上貼有「EPSON」、「LEXMARK」商標圖樣之標籤，係使用於類似於愛普生公司及利盟公司取得之指定專用商品，被告並於前揭期間內連續對外販售，案經被害人台灣愛普生科技股份有限公司提出告訴，由台中地方法院檢察署偵查起訴。

(二)、台中地方法院判決

本案之被告雖承認確以印有「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等商標圖樣之標籤貼於其所販售之填充墨水匣、填充墨水液等商品之外包裝盒上，但被告否認違反商標法，按依被告

實之新證據，而駁回被告聲請。



辯稱：「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等文字，僅係在說明系爭產品限用於何廠牌、何機型而言，此由該等產品外包裝上均有標示「相容於」或「適用廠牌機型」或「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」等字，可知其僅為說明該等產品為相容且適用各印表機製造商之商品，而為產品本身之說明，依一般社會通念，僅係表示有關商品本身功能之說明，不具表彰商品來源之商標識別力，並非作為商標使用，自不受商標專用權效力之拘束，且該些文字與被告自有商標「ULIX」、「U COLOUR」、「USAINK」等對照觀之，一為產品本身之文字說明，一作為商標之表示，二者整體設計上仍可區辨，並無使消費者發生混淆之虞，故被告主張其並未侵害商標權。然被告說法並未被地院採納，地院認為被告確有侵害告訴人之商標權，其所持理由如下：

1、被告使用告訴人之商標非以善意且合理之方法

按依地院認為，商標法第三十條第一項所謂之善意且合理使用之方法，判斷時應全面考量其使用他人商標是否具有「惡意」之情事，所謂「惡意」，有謂其係指知情而仍故意為之，亦即以特別顯著之方法所為標示而言，如將某一商品他人已註冊之商標置於明顯醒目之處，而將自己商標置於不明顯處，此種刻意設計之作法，自難謂係善意且合理使用之方法。本案之被告於電腦展上，以標有「EPSON 彩色墨水卡匣 T008」字樣，且尺寸顯大於一般墨水匣外包裝之立體廣告紙盒陳列於商品展示架上，而該紙盒上並未標示有其公司產品之說明，顯見被告有以「EPSON」之商標吸引消費者之動機，其次，被告雖在系爭商標字樣之標籤上標示有「相容於」、「適用廠牌機型」、「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」或「for」等文字，然前揭文字之字體均較系爭商標小且不顯著，被告若真欲使消費者注意該

商品型號適用於何廠牌之印表機，被告應將「相容於」、「適用廠牌機型」等文字加大並作特殊美工處理，豈有反將前揭注意文字以略小且不明顯字體顯示之理。況且被告之商品外包裝雖有其公司自有商標，但標示有該些商標之外包裝盒均以淡藍色或紫色為背景顏色，且該些外包裝盒正面均設計成以透明之硬塑膠膜為包裝，再貼上印有系爭「EPSON」特殊文字處理之標籤，相較於自有商標之處理，消費者一眼望去，即會被顯目之「EPSON」字樣吸引，而誤認該商品係產製於告訴人之商品，前述種種均足證被告之使用方式並未符合商標法第三十條第一項之善意且合理之方式。

2、被告使用系爭商標係以商標之方式使用

被告所販售標有「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等商標圖樣之標籤，其使用之文字外觀與告訴人公司所取得之「CANON」、「hp」、「LEXMARK」商標極為相似，二者之字體均為相同之美工文字特殊設計，顯見被告確係以商標之方式使用告訴人之商標圖樣，並有誤導消費者，使消費者誤認其所販售之商品係由告訴人公司所產製之目的。

基於上述理由，台中地院認定被告使用近似於系爭商標權人之註冊商標於同一或類似商品，有致消費者混淆誤認之虞，且其使用亦不符合商標法第三十條第一項之合理使用之規定，而認定被告違反商標法。

三、高等法院 95 年度上易字第 1805 號判決

(一)、案件事實

本案上訴人連懷智自 91 年 7 月起，即以低於日商馬自達股份



有限公司（下稱「馬自達公司」）、日商本田技研工業股份有限公司（下稱「本田公司」）、日商日產汽車股份有限公司（下稱「日產公司」）之原廠商品售價數倍（正品進口價約二百餘元），即每個僅二十至七十餘元不等之價格，連續向印尼「ADR」集團公司進口標示有前述公司之註冊商標之同一機油濾芯商品，再以每個三十餘元至九十餘元不等之價格批售予各地之汽車零件中盤商或汽車修理廠，案經法務部調查局於 92 年 3 月查獲並扣得標示有仿冒商標之產品，並經馬自達公司、本田公司、日產公司提起告訴，案經士林地方法院於 95 年 6 月 9 日判決在案，因上訴人不服士林地院 93 年度易字第 503 號判決，故提起本件上訴。

（二）、高等法院判決

本案上訴人雖承認遭扣押之產品確實係由其自印尼 ADR 集團公司購買輸入，且其並未代理銷售告訴人馬自達、本田、日產三公司之機油濾芯商品，但上訴人否認違反商標法，上訴人辯稱：其販售商品為印尼公司誤裝其內銷產品，然該內銷產品均有印製該公司「SAKURA」商標圖樣，且於告訴人商標名稱前，亦記載「INTERCHANGEABLE WITH」字樣，其目的係告知消費者可使用於該廠牌車款，非作為商標使用，況其銷售對象均為專業商家，並無發生混淆誤認之虞，自不構成犯罪。而高等法院於查證後認為上訴人之使用告訴人商標，有部分屬合理使用，部分商品不構成合理使用，故仍諭知上訴人有罪之判決，但因原審未詳為調查部分事實，故將原判決撤銷，高等法院所持見解主要如下：

1、上訴人之使用方式難謂合理使用

高等法院認為商標法第三十條之合理使用規定，應就使用他人商標之方式整體觀察，若一般消費者不致混淆誤認其係作

為商標使用，而僅為有關商品或服務本身之說明者方屬之。本件扣案之商品或外包裝，其上雖均有印尼 ADR 集團公司註冊之「SAKURA」商標圖樣，或於告訴人之商標圖樣前標示「INTERCHANGEABLE WITH」或「USE FOR」字樣，表示可使用於告訴人公司之車款，然整體觀察，其商品上「SAKURA」商標圖樣較小，而告訴人商標圖樣則置於中間且字體較大且明顯，讓人一望即見告訴人商標，易使人混淆誤認為告訴人商標商品或其來源，難謂為合理使用。且誠如被告所言，其銷售對象為專業人士，則單純之商品使用說明，並無放大告訴人商標圖樣之必要。此種作法將使一般使用之消費者，發生混淆誤認之可能，因此高等法院未採納上訴人之說法。

2、上訴人部分使用告訴人商標之情形，並非作為商標使用，符合合理使用

法院認為上訴人有部分被扣案之商品，使用馬自達公司「MAZDA」商標之機油濾芯及告訴人豐田公司「TOYOTA」商標之機油濾芯部分，其商品上均僅標明「INTERCHANGEABLE WITH MAZDA」或「INTERCHANGEABLE WITH TOYOTA」字樣，且該等字樣均係以較小字樣表示，反倒印尼 ADR 集團公司註冊之「SAKURA」商標圖樣，較為粗大明顯，其外包裝亦無該二公司商標字樣，整體觀察無使人認係商標使用，而有混同誤認之虞，故此部分應屬合理使用他人商標。

四、小結

此一類型之法院判決於判斷侵權人是否具善意之原則，仍類似於典型之合理使用以侵權人是否知悉商標權人之商標為前提要



件，然而，被控侵權人若未知悉商標權人之商標，則不會以指示性之方式運用，若純以知情與否做為善惡意之判斷標準，是否意謂指示性合理使用全無存在之必要，而排除其援引合理使用做為抗辯？事實上不僅美國法院多則案例支持該一類型合理使用存在之空間，經濟部智慧財產局亦擬將指示性合理使用納入商標法第三十條之修正草案中，顯見，判斷侵權人是否具備善意，應不能單純以其知情與否做為判斷標準，而應取決於其使用商標權人商標之主觀上是否有不公平競爭之意圖，而擬藉由攀附商標權人之商標，造成消費者發生混淆誤認進而誤購之情形發生。

伍、指示性合理使用之判斷原則

一、前言

在探討了美國及國內有關指示性合理使用之學說及實務案例後，我們似乎可以為合理使用下個註解，即商標權人之排他權利固然值得保護，但站在言論及表達自由之精神下，社會大眾以合理方式使用商標文字，或藉由他人商標用以陳述事實之空間亦不容被剝奪，尤其，所謂之商標合理使用，應可解讀為非商標意義上的使用，他人使用之目的無非是為陳述事實，而陳述之結果可以使消費者獲取更多更真實之資訊，正可呼應商標法保護消費者利益之目的，足見該原則有其存在之價值。而為解決現階段司法實務審判之紛歧，勢必需要一明確可供依循之判斷原則，以解決現階段法條及判例之不足。筆者在參酌及比較台灣與美國之立法及實務見解後，建議歸納出以下之判斷原則，供司法實務界及經濟部智慧局參考。

二、合理使用抗辯之前提—主張商標侵權之原告應先證明被告之使用有造成消費者發生混淆誤認之虞

按消費者是否發生混淆之虞為商標侵權之核心，合理使用抗辯被援用之前提必然是因為發生商標侵權訴訟，但在侵權案之被告援引合理使用做為抗辯時，原告首應就被告之使用商標已造成消費者發生混淆之部分舉證，而後，被告方有必要援引合理使用做為侵權之抗辯。至於原告要證明是否發生混淆誤認之虞可以經濟部智慧局於民國 93 年所發布之「混淆誤認之虞」審查基準中之八個要件逐項檢驗是否確有混淆誤認之虞，該八個要件為：(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。雖然因應合理使用類型之差異，前項八個要件或有幾個要件無法完全適用，但站在原告之角度，只要其依前述八個要件證明消費者有發生混淆之虞，被告即應就其使用構成合理使用之部分負舉證責任。

三、判斷原則

依美國法院實務判決可知，在指示性合理使用中是否造成消費者混淆為判斷有無構成合理使用之重要核心，美國法院在遇到類此之案例時，不論係採用第九巡迴法院於Sleekcraft案或第二巡迴法院於Polaroid案所建立之八個判斷要件³⁵，抑或是第三巡迴法院於Scott Paper乙案所建立之十個判斷要件³⁶，混淆判斷均為審理此類型案例無法避免之重點，顯見混淆之虞於指示性合理使用案例中，較之於

³⁵ 參前註 20。

³⁶ *Scott Paper*, 589 F.2d.



典型之合理使用為之重要，推論其原因主要是因為在典型之合理使用案例中，使用人使用商標權人之商標目的在於說明；而指示性合理使用，使用人使用商標權人之商標之目的確實是為指明商標權人之商標，或以比較性廣告方式使用，或以模仿諷刺之方式使用商標權人之商標，但其結果均會令人聯想至商標權人之商標，但在典型之合理使用中，消費者通常不會聯想到商標權人之商標。而在國內，筆者亦建議在判斷此類型案例時應效法美國之做法，著重在混淆之判斷，並參酌經濟部智慧局現有之「混淆誤認之虞」審查基準，依指示性合理使用之特性選擇適用前揭基準，以作為法院審酌是否成立指示性合理使用之輔佐基準，且若我國主管機關能針對指示性合理使用之特性歸納出判斷「混淆」之審查基準，當能更有助於司法審判上之意見統一，基本上，筆者認為此類型合理使用之判斷標準如下：

(一)、使用人之主觀意圖是否符合「善意」

- 1、使用人之使用意圖係為說明或描述商標權人之商品或服務，進而達到說明自己提供之商品或服務之目的；

使用人使用商標權人之商標，其目的不似典型之合理使用般僅為說明其自己之商品或服務，其目的同時亦為藉由指明商標權人之商標，用以說明其商品或服務，以達到消費者更加注意使用人所提供之商品或服務之最終目的，不論使用人使用商標之方式係以比較性廣告之方式，或係以模仿諷刺之方式，只要其使用之目的確係為說明商標權人之商品或服務，則屬本類型之使用。而此處商標權人之商標亦未如典型之合理使用般多為描述性商標，此處之商標多非描述性文字，而是消費者所熟知之商標，且有可能為極具知名度之商標，如此，使用人使用之結果方有可能

令消費者聯想至商標權人之商標。其次，在此類型之合理使用中，有時候使用人並無自身所要表彰之商品或服務，其使用商標權人之商標純係為了模仿諷刺或評論等非商業性目的，則基於言論自由之法理，此種使用自不屬侵權，而非此處所欲討論之類型。

2、使用人無不公平競爭或損害商標之識別性或商譽之意圖；

在指示性之合理使用中，因為使用人確實使用商標權人之商標，其使用之結果稍有不當，即會因此頻繁之使用，而造成商標權人商標之淡化，此種情形有如美國之 *Coca-Cola Co., v. Gemini Rising, Inc.*³⁷ 之案例可知，法院即認定被告使用原告商標之情形，影響原告商譽，無法成立合理使用。因而，使用人若要成功主張合理使用，必須在主觀要件上無與商標權人為不公平競爭之意圖，或意圖淡化商標權人商標之識別性或減損其商譽之惡意，方該當合理使用所要求之善意，至於如何判斷使用人無不正當之意圖，端視商標經使用人使用後之結果以推論，基本上，就比較性廣告或模仿諷刺之指示性使用而言，若使用人以負面方式使用商標權人之商標進行比較或仿諷，則容易被認定具不公平競爭之意圖，但事實上，在該種情形下，消費者其實更不容易被該種使用方式混淆，但商標法之精神並

³⁷ *Coca-Cola Co., v. Gemini Rising, Inc.*, 346 F. Supp. 1183, 175 U.S.P.Q. 56 (E.D.N.Y. 1972), 在該案中，被告將可口可樂公司之標語“ENJOY COCA-COLA”（享受可口可樂）改為“ENJOY COCAINE”（享受古柯鹼）並以海報方式廣為張貼，造成社會大眾誤以為可口可樂公司為該海報標語之創造者，並抗議要發起拒買可口可樂公司產品之負面反應，法院於是否決了被告主張模仿諷刺之合理使用之抗辯，此案例亦說明模仿諷刺之合理使用並無法排除混淆之認定，尤其當被告以此種有害身心之譬喻方式使用原告商標，影響原告商譽之行為，即難以成立合理使用。



無法偏離對商標權人之保護，因而一旦發生商標遭不當淡化之情形，仍難以成立合理使用。但實則使用人是否已採取相當之方式避免與商標權人之商標互為混淆，亦可做為判斷使用人有無不公平競爭或損害商標權人之商標識別性或商譽之不正當意圖，若使用人已盡相當努力避免混淆，則應可認定使用人無不正競爭之意圖，為善意之使用。

(二)、客觀要件—使用人之使用符合「合理之方式」

1、非以商標意義使用

針對此點，在此類型之合理使用中尚有爭議，蓋指示性合理使用之目的確是在使用商標權人之商標，並藉由說明商標權人之商品或服務，進而達到表彰使用人自身之商品或服務之目的，因而美國第九巡迴法院即認為此種使用方式為一種商標之使用³⁸。然究其根本，使用人之目的無非是為了說明，而此種說明應屬描述性之使用，非以之為表彰使用人自身之商品或服務來源之使用，故筆者亦認為此種使用並非為商標意義之使用，事實上，美國第五巡迴法院於承審 *Waco International, Inc. v. KHK Scaffolding Houston Inc.; et al.*³⁹ 乙案時，亦認為使用他人商標作為比較或參考目的係落入 15 U.S.C. § 1115(b)(4) 之合理使用中所定義之描述性使用，並非識別性目的之使用。因而，即便

³⁸ *Caims v. Frankin Mint. Co.*, 292 F.3d 1139, 63 U.S.P.Q.2d 1279 (9th Cir. 2002), 美國第九巡迴法院於本案中認為指示性合理使用係指被告使用原告之商標是為了說明原告之商標，即使被告之終極目的係為了說明其自己之商品，然而典型合理使用則係指被告使用原告之商標只是為了說明其自己之商品，並非為了說明原告之商品。

³⁹ *Waco International, Inc. v. KHK Scaffolding Houston Inc. and Jim Yung Kim, KHK Scaffolding & Formwork Ltd. And GMN Scaffolding Corp.*, 278 F.3d 523 (Feb. 14, 2002).

於指示性合理使用中，使用人仍應證明其使用商標權人之商標純為說明商標權人之商品或服務，並非以商標意義使用，即非利用商標權人之商標表彰其自身之商品或服務來源之目的而使用，故在指示性合理使用中，使用人仍應證明其非以商標意義之方式使用商標權人之商標，實則其亦係指非以商標之方式使用，亦即非以商標意義使用。再進一步言，即便是就指示性合理使用中之模仿諷刺廣告而言，使用人使用商標權人之商標可能並非為了說明商標權人之商品或服務，而純係為了諷刺商標權人或其所提供之商品或服務，甚至於使用人自身亦非如比較性廣告之使用人有提供與商標權人類似之商品或服務，則針對此種模仿諷刺目的或非商業目的之使用，使用人本身既非為表彰其營業之商品或服務，則更可確信其使用無關於表彰商品或服務來源之目的，非商標意義之使用，而可解為非以商標之方式使用。

2、使用人之使用為必要之行為

此點純係針對指示性合理使用而言，除使用人並無冒用商標權人商標之惡意外，其尚須在必要之情形下，方得使用商標權人之商標。而所謂之必要性，其界限乃在於使用人非得使用商標權人之商標，否則無法讓消費者清楚知悉其目的僅在描述商標權人之商品或服務，進而達成說明自己提供之商品或服務之目的，但在使用情形上亦無過度使用商標權人之商標而造成反客為主之現象。至於實務上如何判斷必要性，應可藉由使用人使用商標權人商標之次數有無過多、其使用之方式有無刻意突顯商標權人之商標，而將自身之商標以較不明顯之方式呈現等使用之情形



推斷其使用是否確屬必要。

3、未特意突顯商標權人之商標

如同在典型之合理使用般，使用人使用商標權人之商標，不論是作為比較或模仿諷刺之標的，或單純欲說明商標權人之商品或服務，使用人均不得以較其商標更為顯目之方式呈現商標權人之商標，例如將其置放於商品或廣告文宣之中心或顯著位置，或以加大或彩色之字體呈現商標，而反將使用人之商標以一般之字體呈現，並置放於無法引人注意之位置，則此種使用方式即難謂之合理，蓋使用人所呈現出之實際使用方式及予人觀感，將作為判斷其是否有意攀附商標權人之商標，不當利用其商譽之意圖，若使用人於使用上並無令人覺得有特意突顯商標權人之商標，僅將其與一般說明文字並列，將更輕易說明其係以合理之方式使用。

4、使用時有加註其他說明文字，陳述使用人與商標權人之真實關係

主張指示性合理使用者應在使用商標權人商標時，加註說明文字，真實陳述其與商標權人之關係，避免消費者誤認其與商標權人間存在有保證、贊助或加盟等關係，進而誤認使用人與商標權人所提供之商品或服務為同一之來源等混淆，也就是說，使用人應證明其是否在避免消費者發生混淆乙點上做了相當之努力及避免之方法，畢竟在使用上，使用人確係完整使用商標權人之商標於其商品或服務上，不論其目的係為說明商標權人之商品或服務所必要，或為模仿諷刺商標權人，或為與其提供之商品或服務做一比較，以期加速進入市場之時間，消費者對該種使用

發生混淆之可能本就較典型之合理使用之可能性高，故除非主張合理使用者能證明其避免混淆之努力，否則在衡量混淆之尺度上自然應較典型之合理使用標準更嚴格，方得以在保護消費者權益及商標權人之利益間取得平衡。簡而言之，若指示性合理用人能於使用同時，聲明其與原商標權人之真實關係，如其與商標權人並無任何保證、贊助或加盟等說明，應可避免消費者誤認商品或服務之來源，亦減少被指控商標侵權之機會。

(三)、使用之結果：

- 1、會令消費者聯想至商標權人之商標，但又能分辨二者非屬同一商標

不論是就指示性合理使用、模仿諷刺或比較性廣告之合理使用，使用人使用商標權人之商標最主要目的，均是希望消費者看到商標權人之商標後，能將其對商標權人之商標注意力轉移至使用人之商標，該使用該當於合理之界限，必須是恰可令消費者聯想至商標權人之商標，但又不至於令消費者認為使用人之商標即為商標權人之商標，而足以清楚分辨二者之差異，方為適當。

- 2、不會造成消費者對商品或服務之來源發生實質之混淆

在商標之合理使用判斷中，使用人之使用是否會發生實質混淆之判斷原則應予考量，尤其，該種混淆之判斷原則在指示性合理使用之類型中更顯重要，因為在典型之合理使用中，使用人亦為說明自己商品或服務之目的而使用具描述意義之他人商標，然而，在指示性合理使用、模仿諷刺或比較性廣告之合理使用中，使用人所使用、模仿或比較之商標確實為他人之商標，其使用之本質並非該商標



文字之原始意義，而確係指商標權人為表彰其商品或服務之商標，在此種情形下，使用人使用與商標權人之註冊商標完全相同或極為近似之文字、圖樣，姑不論其最終目的係為說明其自身之商品或服務，然此種完全相同或近似之使用方式，本即容易令人混淆，若使用人於使用上無設法令人分辨其與商標權人之差異，或聲明其與商標權人之真實關係，一旦發生消費者混淆，極難以主張合理使用。雖說此處仍不排除合理使用得與某些程度之混淆並存之概念，但其混淆之程度較之典型之合理使用，亦應趨於嚴格，方足以保護商標權人之權利，並兼顧消費者認識真實來源之利益。但事實上，我們亦無法否認的是，往往愈是成功之模仿諷刺作品，消費者一眼望去時，發生混淆之可能性愈高，因而如何適度拿捏混淆與合理使用主張之界限，仍有賴個案認定，難以有個具體量化之標準得以適用。

其次，針對混淆之判斷，自然還是參照經濟部智慧局所頒布之「混淆誤認之虞」審查基準，但畢竟使用人係使用相同於商標權人之註冊商標，故在前述八個判斷要件中亦應有所修正，以因應此類型合理使用之特性，其應審酌之要件如下：

- 1、實際混淆誤認之情事：如同典型之合理使用，實際混淆之發生仍為首要判斷之重點，且應較典型之合理使用更加重視此要件所代表之意義，證明之方式除前揭之市場調查外，同業間是否熟悉商標權人之商標，使用人之使用結果等均為考量之重點。
- 2、消費者對商標熟悉之程度：在指示性合理使用中，商標權人之商標被使用人欲引用以作為指示、比較廣告或模仿諷刺之對象，主要原因不外是因為使用人利用消費者

對商標權人之商標之熟悉，進而達成推銷自己商標之目的。因而，消費者對商標權人之商標愈熟悉，指示性之目的愈得以彰顯。然而，依「混淆誤認之虞」審查基準之說明，應對消費者較為熟悉之商標給予較大之保護，該種論點自然無庸置疑，但若以其適用指示性合理使用之混淆判斷中，似乎無法否認的是，只有在消費者愈熟悉商標權人之商標時，使用人愈有可能達成其指示性之目的，若消費者不熟悉商標權人之商標，使用人縱與商標權人之商標做比較性或模仿諷刺之利用，消費者亦難了解其援以比較之對象為誰，也因此，商標權人之商標愈知名者固然愈值得保護，但其被援以做為指示性利用之空間亦不容任意加以剝奪，此點不僅只是為了維護社會大眾合理使用他人商標之權利，亦為確保消費者獲取正確資訊之權利。況且，若使用人選擇了一個消費者極為陌生之商標作為比較或模仿諷刺之對象，反令人質疑其使用之動機，蓋其比較之對象既乏人知悉，指示性之效果即無從達成，除非使用人另有不正當意圖，否則難解其使用動機。因而，在指示性合理使用中，雖要考量消費者對商標權人之商標是否熟悉，但卻非如一般判斷商標混淆與否之情形，係要確認商標是否應給予更大之保護，而是要更清楚推斷使用人之意圖，是否確為利用他人商標作為指示性之目的。

- 3、使用人是否具善意：筆者將本判斷因素併入討論指示性合理使用之主觀要件時探討，然實則在討論混淆時，亦難以捨去該要點而不予討論，但不論是在探討使用人之主觀意圖時探討善意與否之問題，或是於判斷混淆之虞時討論，使用人是否具善意，其使用商標權人之商標是



否意在混淆消費者，使消費者誤認其與商標權人間存在有贊助或保證之關係等判斷，確為主張合理使用時不可或缺之重要判斷因素。

- 4、其他混淆誤認之因素：在指示性合理使用之混淆判斷中，若有任何前述未提及之足以認定混淆誤認之因素，自然亦須一併納入考量，如使用人所提供之商品或服務是否與商標權人置於相同之行銷管道或場所，而會加深消費者判斷之困難等等，均為判斷混淆時無法忽略之因素，但仍應依個案之特性加以衡量，無法一概而論。

在判斷指示性之合理使用時，前揭判斷原則就善意及合理兩個大原則上，並無適用之順序或重要性之差異，但就使用之結果而言，確有必要先予考量使用之結果，以因應指示性合理使用之特性，除保障商標權人之權益外，並兼顧消費大眾正確辨識商品或服務來源之權益，此並不代表社會大眾之言論及表達自由受保護之利益較低，而是為避免商標權人已建立之商譽因該種使用方式遭到淡化而加以取捨之權宜作法，畢竟就指示性合理使用之標的而言，足以被他人援引之商標多半具一定之知名度，否則，該種商標就算被使用，亦無人知悉，即難以達成指示性之目的，而既然認可其知名度，則考量現今對知名商標之保護，及維護大眾對知名商標之辨識利益，在針對指示性合理使用之判斷上，使用之結果不造成混淆且足令消費者辨識差異，應為首要考量之點，此點應是與典型之合理使用最大之差異。

陸、立法建議代結論

按經濟部智慧財產局擬於此次修法中加入指示性合理使用之條文，同時也是為了提供法院於實務審理指示性合理使用之案件時有依循之標準。而經過前面章節對指示性合理使用之意義及適用範圍之探討後，筆者擬建議提出下列條文供主管機關於立法時之參考，即：「使用他人商標係為說明他人或自己之商品或服務，而其使用為必要，並符合善意且合理，且未使消費者發生混淆誤認之虞者，不受他人商標權之效力所拘束。」。前揭立法建議主要是考量下列幾點：

一、就適用之標的而言

按我國商標係採註冊主義，故在商標法中侵權規定之適用標的均以註冊商標為主，顯與美國之使用主義有別，就美國而言，除依蘭哈姆法取得註冊之商標外，美國得援引合理使用抗辯之對象亦及於依習慣法之使用概念獲得習慣法商標權之商標。而基於國際智慧財產權之趨勢皆傾向將商標法適用標的擴大至未註冊之知名商標之觀點，再加上近年來藉由網路之普及所消弭之國與國間之距離，我國針對得主張合理使用之標的似應擴及未註冊之知名商標，以因應國際之潮流，並避免日後再次修法之不便。

二、就使用人之主觀意圖而言

依美國第九巡迴法院歸納出之判斷三要件，雖未在文字上直接要求使用者需符合“used fairly and in good faith”（合理且善意之使用），然而在法院實際審理過程中，在判斷被告使用原告商標時，是否未有不正當之暗示其與原告間存在任何贊助或保證關係時，仍是依被告之客觀使用情狀藉以推斷其行為是否符合善意且合理之



原則，只有被告之主觀意圖符合善意且合理之要件，方得以援引合理使用做為抗辯。實則，我國商標法第三十條第一項之善意合理使用規定，在判斷被告之主觀使用意圖亦係朝此方向判斷，因而，未來在指示性合理使用之主觀要件上，似乎亦應以「善意且合理使用之方法」用以判斷使用人之意圖。

三、就使用之結果而言

依美國法院所創設出之第三個原則，要求使用之結果不得令消費者誤認使用人與商標權人間存在有贊助或保證等關係，即不得發生消費者混淆進而誤認商品或服務之來源之情形。按站在維護市場競爭者合理使用他人註冊商標之空間，筆者亦認同本條之合理使用無法主張之情形惟有在使用人之使用已造成消費者混淆之可能，即誤認使用人與商標權人間存在有贊助或保證之關係時，方無法援引合理使用做為抗辯，而不著重於考量商標權人之商標是否有遭到淡化或減損其識別性之情形，蓋市場競爭者若是以善意且合理之方式使用商標權人之商標用以說明商標權人及自己之商品或服務，站在自由競爭之原則而言，如此之使用方式不僅得使消費者獲得更完整之資訊外，亦是言論自由之表現，故除非消費者有發生混淆之可能，否則似乎應給予合理使用之主張者更多之空間。

在網路發達之二十一世紀，國與國間之距離藉由網際網路不再有隔閡，商品及資訊之多元已令消費者目不暇給，商標作為識別商標之功能若不加以適當之限制或定義，難免無法彰顯其立法時之功能，但如何在商標權人與社會大眾使用商標文字之權益上設定一明確且衡平之分界點，確屬難題，希望本文之見解能供主管機關於立法時之參考。