



商標合理使用之判斷原則

王德博^{*}

摘要

商標合理使用為商標侵權訴訟中常見的抗辯，我國現行商標法第 30 條第 1 項第 1 款為商標合理使用之規定，惟對於合理使用的類型、判斷的標準，包括指示性合理使用、描述性合理使用等，則欠缺相對應之類型化判斷標準，本文藉由我國及外國判決加以分析，並就其類型歸納出抽象判斷標準，以方便各界應用於實際個案。

關鍵字：商標、合理使用、指示性合理使用、描述性合理使用、比較廣告、
fair use、nominative fair use、comparative advertising

壹、前言

關於商標權的保護，商標法第 61、62 條及第 81 至 83 條分別訂有民事及刑事侵權救濟規定，商標權人在取得商標權後，可據以主張維護其商標權。但在商標侵權案件中，對於商標權人的侵權指控，被告也經常會提出合理使用的抗辯，主張依商標法第 30 條第 1 項第 1 款之規定，不受他

收稿日：100 年 5 月 26 日

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官。



人商標權之效力所拘束。雖然在某些案例，合理使用的抗辯獲得法院採納，也有很多案例由於不構成合理使用，而仍涉及侵害他人商標權。因此，在商標侵權議題，何謂商標使用？什麼是合理使用、其類型及判斷標準為何？何種標示方式可能構成侵害他人商標權？以及學界與司法實務上之見解與認定如何？是本文想要深入探討的問題。為方便各界瞭解合理使用實務適用情形，整理以下相關資訊提供參考，冀收拋磚引玉之效。

貳、何謂商標使用

商標法第 6 條規定，本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其他有關之物件，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。商標之使用，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷，亦即行為人必須主觀上有為行銷目的，表彰自己營業上商品或服務來源的意思，且客觀上所標示的，也必須足以使相關消費者認識其為商標。商標使用，不限於標示在商品上。台灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號刑事判決「TOYOTA」商標之案例，即提及「商標之使用在表彰自己之商品，並讓消費者藉以標誌區別商品來源、品質與信譽，將商標用於商品或其包裝或容器之上，均為商標法所定商標之使用，不限於標示在商品上。」至於商品是否自行產製則無限制。因此，本國廠商向國外廠商進口建材，在其包裝上加貼自己之商標，用以表彰自己營業上所揀選之商品，亦屬商標使用。另外，智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決也提到「判斷是否作為商標使用，除應依商標使用



之要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。」

參、何謂商標合理使用

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。例如以某種文字表示其為何人製造，何地出產，何類品質，何種功用等等，以說明商品本身，例如「嚴選」商標已先取得註冊，他人若於廣告說明表明其商品係經過層層把關的嚴選商品，並非作為商標使用，而應屬商標法規定之合理使用範疇。商標合理使用與表彰商品或服務來源之商標使用，有所不同，如將他人已註冊之商標加諸在自己行銷的商品上，對社會上一般的消費者而言，在某些個案上，係為影射他人商標，而產生商標「識別性」的效果，則為商標之使用，非合理使用之方法。

商標合理使用的理論基礎，源自於商標法第 1 條規定：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」，商標法之立法目的除保障商標權外，並同時兼顧保護消費者利益及市場競爭之公平性。惟若過度保障商標權，消費者利益及市場公平競爭將相對受到忽視，故商標權的行使如果超越正當的界線，侵害到他人的利益時，則應加以限制。商標合理使用即為防止商標權人濫用權利，為商標侵權訴訟中常見的抗辯之一。商標權人在取得商標權後，依法主張維護其商標權時，他



人若符合商標合理使用的態樣，即可據以作為遭侵權指控之抗辯。

肆、商標合理使用之類型

商標合理使用大體上可分為兩種態樣，一為描述性合理使用，另一為指示性合理使用，分述如下：

一、描述性合理使用

描述性合理使用，係指合理且善意使用（fairly and in good faith）「說明性」（descriptive）名稱、地理名稱或個人姓名、企業或團體名稱等，非作為商品或服務之商標使用而言，使用該等名稱僅係為了說明（only to describe）其商品或服務。描述性合理使用商標權人的商標多屬說明性標識。一般而言，說明性標識，因係商標所指定使用之商品或服務相關之說明，不得准予註冊，例外有證據證明描述性標識已經使用取得後天識別性，始准予註冊，因此以第二層意義（或稱第二意義）（secondary meaning）取得註冊之商標，不能阻止他人以該文字首要且描述的原意（in its primacy, descriptive sense），作為說明其商品或服務之用；另外，原來可能屬暗示性的商標取得註冊後，隨著時間經過，原具有識別性的標識，若已轉變為業界常用的描述性用語，對消費者而言，該商標的主要意義，反而轉變為商品或服務相關說明。描述性合理使用常見類型又可分成下列幾種：

（一）使用自己姓名

例如：鄭杏泰救肺散已先註冊取得商標權，若有同姓名之鄭杏泰，亦製造中西藥出售，即不能以鄭杏泰作為商標使用，但可合理且善意使用之方法，表示自己的姓名附記於商品上之適當位置以資說明其所監製，並表



明此鄭杏泰非彼鄭杏泰以示有別，則不受商標權效力所拘束¹。

（二）使用自己名稱

營業主體名稱係營業主體間相互區別之標識，具有表明企業組織、法人或非法人身分及其責任形式等法律地位之功能，例如：○股份有限公司等。商標則具有指示商品或服務來源的功能，主要使消費者得藉以辨識商標權人所提供之商品或服務，並與他人之商品或服務相區別，二者法規範目的及功能不同，故以合理且善意使用之方法，使用自己的公司名稱、商號名稱、網域名稱等營業主體名稱，不受商標權效力所拘束。惟若有商標法第 62 條之規定，「明知」為他人著名之註冊商標，仍刻意選用該已廣為人知的他人著名註冊商標文字，作為自己的公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識行為，自不能視為合理且善意之使用。

（三）商品或服務之產地說明

例如：台東池上鄉因水質及土壤先天優良且後天控制得宜，所產稻米品質優良，「池上米」證明標章已取得註冊，若有原產於台東池上鄉的稻米，雖然不符合「池上米」良質米標誌規範之標準而無法使用該證明標章，仍可以合理且善意使用之方法，於商品包裝上之適當位置，標明其產地為池上鄉，則不會侵害池上米之證明標章權益。

（四）「說明性」名稱

¹ 曾陳明汝、蔡明誠，「商標法原理」，頁 99，新學林出版股份有限公司，2007 年 4 月修訂 3 版。



姓名原則上具有識別性，只要非以他人著名姓名、藝名、筆名、字號申請商標註冊，而無商標法第 23 條第 1 項第 15 款不得註冊的情形，原則上可准予註冊²。例如：「李時珍」是中國歷史上著名的醫學家、藥學家和博物學家，由於其非現存著名人物，無商標法第 23 條第 1 項第 15 款不得註冊情形之適用，「李時珍」已成為註冊之商標，但並不表示他人都不能再使用該人物名稱，其他廠商仍可以善意且合理之方式，引述「李時珍」所著「本草綱目」相關記載，作為說明藥物屬性等之使用。另外如：「極品」、「嚴選」等文字，註冊當時或許認為其為暗示性標識而准予註冊，惟經濟環境變遷，消費者對品質要求愈趨提高，縱有他人註冊為商標之事實，其他廠商之使用若係以合理且善意之方法，表示商品或服務品質相關之說明，亦不受商標權效力所拘束。

二、指示性合理使用

指示性合理使用，係為提及他人或其商品而使用該他人之商標而言，其常見類型有下列三種：

（一）修理及維修服務

修理服務中的合理使用，指非原廠之維修廠商，需要指示可以提供哪些商品之修理及維修服務時，而使用他人商標之情形。例如維修廠商擅長修理 Volkswagen 的汽車，則可以在廣告中強調此點，因此，難免需使用 Volkswagen 商標或是  商標來告訴相關消費者，其能維修 Volkswagen 汽車的資訊，但其廣告中所傳達之資訊，不能向其潛在的消費者暗示其與 Volkswagen 公司間存有授權關係、加盟關係或係經銷商關係，而有致混淆

² 97 年 12 月 31 日發布商標識別性審查基準 4.6.2。



誤認之虞之情事。

（二）零配件商品

廠商自己所產製之產品，若包含他人商標之零件或配件，而使用他人商標表示自己商品的真實情況；例如：許多筆記型電腦，於鍵盤面板上附貼有「INTEL」商標，用以表示該電腦之中央處理器為「INTEL」公司生產，及以「Windows」商標表示其作業系統為美國微軟公司產品時，該生產筆記型電腦公司使用他人商標，用以表示該電腦商品包含他人商標之附件或配件商品的真實情況，得主張指示性合理使用，不構成侵害商標權。

（三）比較廣告

比較性廣告（comparative advertising）之合理使用，係指使用他人商標作為自身相關產品或服務之比較，其前提是，其使用比較之方式及內容必須與事實相符，且未使消費者對商品或服務來源造成混淆。類似之使用方式，如手機資費方案或寬頻上網資費方案，以他牌資費作為比對，藉以比較何者較為優惠，或是新進入市場之廠商開發出新產品，有必要告訴消費者新產品與其極為熟悉之既有品牌商品具有相同品質時，不可避免地，即需提及原有商品之商標，藉以傳達其商業訊息予消費者。此種比較廣告之使用方式，除可讓初入市場之商品藉由與舊有產品之比對，迅速打開知名度，讓消費者知悉外，亦提供消費者對商品多一種選擇，該等使用有助於促進市場之正常競爭，自為市場所樂見。

以他人商標作為自身相關產品或服務之比較，就自身與他人商品之表示或表徵，均應確保廣告內容與實際相符，且應以公正、客觀、比較基準



相當之方式為之，否則就自身商品為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵；或以不相當之比較基準為欺罔或顯失公平之比較行為；陳述或散布不實之情事，對他事業營業信譽產生貶損之比較結果，則可能分別違反公平交易法第 21 條、第 24 條或第 22 條之規定³。

伍、合理使用之案例

以下針對上開兩種態樣，參考國內、外對於商標合理使用之案例，包括美國、歐盟及我國法院判決，分述如下：

一、描述性合理使用之案例

描述性合理使用，係指使用商標文字之原始意義而不以商標之方式使用，依據美國蘭哈姆法(Lanham Act)第 33 條 b 項第 4 款(15U.S.C1115(b)(4))規定：「被訴……並非作為商標之使用，……，或係作為當事人商品、服務或產地公平且善意的為說明之描述者」。我國商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定與美國規定相當接近。以下針對美國及我國判決分述如下：

(一) 美國 KP 公司「Micro Color」案

美國聯邦最高法院 2004 年 12 月 8 日在 *KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression, Inc.* 一案⁴中，原告 KP 公司及被告 Lasting 公司均製造販賣持久性化妝品，且都使用 Micro Color 來指稱相同產品，外文「Micro

³ 參照公平交易委員會 99 年 12 月 10 日公參字第 0990008952 號令發布「行政院公平交易委員會對於比較廣告案件之處理原則」，例示違反公平交易法第 21 條、第 24 條或第 22 條規定之各種類型。

⁴ *KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression, Inc.* 125 S. Ct. 542 (2004)；本案中文詳細介紹請參考：王美花，「商標合理使用之探討」，智慧財產權月刊，第 90 期，頁 111-120，2006 年 6 月。



Color」由 Lasting 公司先取得註冊，KP 公司則主張其早於該商標註冊之前即以外文「Micro Color」描述其產品顏色，並主張（1）外文「Micro Color」屬於通用名稱或描述性文字；（2）對造不能證明混淆之虞；（3）根據合理使用抗辯與使用在先原則，不構成侵權。Lasting 公司則反訴 KP 公司侵權。該案判決顯示，「法定合理使用規定在蘭哈姆法第 1115 條（b）（4），該條允許第三人善意、合理、描述性地使用他人的名稱、短語或圖案以描述自己的商品。為了滿足法定合理使用之要求，被告必須符合三個條件：（1）被告的使用是描述性的，而非商標意義上的使用；（2）被告的使用是為了描述自己的商品；（3）被告的使用是善意、合理的。最高法院並提到，法定合理使用通常適用於一個標識具有第一層意義與第二層意義，而第三人係以描述性而非商標意義使用其第一層意義的情形。最高法院認為就該法條之構成要件並沒有包含必須無混淆之虞的情形。另從法條整體結構上而言，在商標侵權訴訟中，原告必須證明：原告是商標權人、被告侵權之事實；即被告的使用能引起消費者混淆、誤認或受欺騙。如果原告滿足這兩要件，被告可以提出包括法定合理抗辯在內的 9 項理由來反駁原告的侵權主張。因此，原告要證明侵權行為成立，就必須證明混淆可能存在，相反的，如果原告不能或不願證明混淆可能存在，則被告根本就沒有必要提出法定合理使用之抗辯。且就立法目的而言，法定合理使用規範之目的，在於商標註冊人或持有人不能就某一描述性的短語作為獨占使用之權利，從而剝奪他人對其商品進行準確性描述的權利。由於商標法允許描述性文字在取得第二層意義之後，可以成為商標，但不應剝奪第三人在第一層意義下使用該描述性用語。因此，被告要證明的是有無合理使用抗辯存在，而不是去證明應該由原告舉證的混淆之虞不存在。」



(二)「水能量」內衣案

臺灣高等法院 95 年度上易字第 630 號刑事判決指出，「能量水」及「水能量」雖均為告訴人先後取得之商標，且均指定使用於胸衣、胸罩、束褲、束腹等產品，然查「水能量」在文意上表示「水」本身所蘊含的「能量」，以之使用於內部裝置水袋的胸罩產品上，自可認為係對於商品本身功用性之說明，而非作為表彰自己商品之商標使用。況且本案系爭價目表顯然係在製作人尚不知有「水能量」商標之情況下即已製作完成，可徵該製作使用人之目的，並非基於欺騙他人之意圖，或欲使消費者產生混淆誤認，而將之作為商標使用，自無商標法之刑責可言。

(三)「還元金」會員卡案

智慧財產法院 98 年度民商訴字第 39 號判決指出，被告公司雖於公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益收明書等使用「還元金」一詞為其購物回饋之用語，但觀其網頁所為說明文字，均在說明其對於所屬會員之回饋方式，於使用還元金之文字時，亦均與其他文字併同說明回饋之方式與內容，並非將「還元金」一詞作為其所販售商品之商標使用，核與商標法第 30 條第 1 項第 1 款所定係有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用之情形相當，而與該法第 6 條所稱為行銷之目的，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之情形有間，自非係作為商標之使用，即無構成第 29 條第 2 項第 2 款之侵害商標權可言。

(四)「obuy_catwalk」帳號案



智慧財產法院 97 年度民商訴字第 8 號判決指出，原告復以被告於大陸「淘宝网」台灣館上使用「obuy_catwalk」帳號及字樣，有造成與原告系爭商標混淆誤認之虞，請求被告予以移除云云。然查，被告所使用之帳號「obuy_catwalk」，係作為與人連絡之使用帳號，並非作為表彰產品或服務來源之商標使用，消費者亦不因該帳號而與原告之系爭商標所表彰之商品相混淆，則原告主張被告應將「淘宝网」台灣館上「obuy_catwalk」之帳號及字樣移除，亦無理由。

二、指示性合理使用之案例

指示性（nominative）合理使用，指使用他人之商標來說明他人之商品或服務，因此，指示性合理使用，是為了說明他人商標之商品或服務才使用，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作為抗辯。對消費者而言，指示的商標仍為識別來源之商標，只是使用的結果並非用以指示自己的商品或服務，不會造成消費者之混淆誤認，始得主張指示性合理使用。以下針對國、內外判決分述如下：

（一）美國 New Kids 案及 Century 21 案

美國法院對於指示性合理使用之案例，其中第九巡迴上訴法院對於 *New Kids on the block v. News American Publishing, Inc.* 案所作出之判決，該判決引用 *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church* 案，被告為維修 Volkswagenwerk 汽車之維修廠，很難不使用 Volkswagenwerk 之商標，若不直接標示該汽車之商標，消費者即難以了解其維修之汽車包括該種車款，因此使用 Volkswagenwerk 商標並不代表其存在關係企業或贊助或授權關係，第九巡迴上訴法院認為本案被告只要符合下列三要件，即得主張



指示性合理使用：(1) 如果不使用原告商標，就無法確認原告商品；(2) 被告使用原告商標係必需的；(3) 被告使用原告商標並沒有暗示、贊助、保證或加盟關係等之意。

第九巡迴上訴法院對於 *New Kids on the block v. News American Publishing, Inc.* 案所作出之判決，認為主張合理使用抗辯，以不存在混淆誤認為前提，被告主張指示性合理使用抗辯時，須證明無混淆誤認之虞⁵，然美國聯邦最高法院 2004 年 12 月 8 日對於 *KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression, Inc.* 案所作出之判決時認為，商標權人主張商標遭侵權時須負擔舉證責任，此舉證責任本應由商標權人負擔，即使在被告主張合理使用抗辯時，舉證責任亦不會隨之移轉。只有當原告證明被告之使用構成混淆致生侵權時，被告才有必要援引合理使用作為抗辯，合理使用之法條才有存在之意義。於是聯邦第三巡迴上訴法院於 *Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc.* 案⁶ 中，依據最高法院之見解，作出不同第九巡迴上訴法院之判斷標準，提出二階段判斷標準：

1. 第一階段：原告應證明被告使用其商標，有致相關消費者混淆誤認之虞。

傳統混淆誤認之虞的判斷標準，在 *Scott Paper Co. v. Scott's Liquid Gold, Inc.* 及 *Interpace Corp. v. Lapp, Inc.* 兩案所建立的 10 個判斷因素，分別為：

(1) 被控侵權商標與商標權人商標之近似程度；

⁵ William Spieler, *Nominative Fair Use in Trademark Law: A Fair Use Like No Other*, J Pat Trademark Off Soc 89 no10 O 2007 Rev. 780, 786.

⁶ *Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc.*, 425 F.3d 211, 225. (3rd. Cir. 2005)；本案中文詳細介紹請參考：曾雅玲，「論商標之指示性合理使用及立法建議」，智慧財產權月刊，第 113 期，頁 91-97，2008 年 5 月。



- (2) 商標權人商標之強度；
- (3) 商品價格及其他因素足以使相關消費者於採購時加以注意；
- (4) 在未證明實質混淆下，被告使用商標的時間長短；
- (5) 被告使用商標之意圖；
- (6) 實質混淆之證據；
- (7) 商品行銷管道與廣告對象是否相同；
- (8) 投注於銷售商品之努力程度；
- (9) 消費者對於功能相近的類似商品的看法；
- (10) 其他事證引發消費大眾希望商標權人生產之商品能進入或可能擴展到被控侵權者之銷售市場。

第三巡迴上訴法院認為上述混淆誤認判斷因素，在被告主張指示性合理使用之情形應加以修正，因為被告為了說明商標權人之商品或服務使用商標權人之商標，其商標近似程度、商標強度、銷售管道、產品功能毋庸加以考量，僅須考量下列因素：

- (1) 商品價格及其他因素足以使相關消費者於採購時加以注意；
- (2) 在未證明實質混淆下，被告使用商標的時間長短；
- (3) 被告使用商標之意圖；
- (4) 實質混淆之證據⁷。

2. 第二階段：被告應證明其使用原告商標構成指示性合理使用。

第三巡迴上訴法院認為鑒於最高法院於 KP 案對第九巡迴上訴法院見

⁷ Century 21, 425 F.3d 211, at 232 ((1) the price of the goods and other factors indicative of the care and attention expected of consumers when making a purchase; (2) the length of time the defendant has used the mark without evidence of actual confusion; (3) the intent of the defendant in adopting the mark; and (4) the evidence of actual confusion.)



解之修正，應對 New Kids 案所提出判斷三原則加以修正，被告應證明：

- (1) 使用原告商標用以描述原告與被告之商品或服務是否有其必要性？
- (2) 是否只有使用原告商標才足以說明原告之商品或服務？
- (3) 被告的舉動及語言是否足以反應原告與被告間之商品或服務的真實及精確關係？

如果每個問題的答案都是肯定，則應認為是指示性合理使用，不論是否存在混淆誤認之虞⁸。

(二) 歐盟「Gillette」、「Sensor」商標案

歐盟商標指令第 6 條 (1) (c) 特別就指示性使用明文規定「如果該商標需要用來表明商品或服務用途之標誌，特別適用來表明商品零組件用途的商標，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」。歐洲法院在 2005 年 3 月 17 日就歐盟商標指令第 6 條 (1) (c) 規定屬於商標權效力不及一節，做出判決。該案係吉利公司主張被告在其刮鬍刀商品包裝上引用原告商標以表達被告刮鬍刀片商品可以轉用在吉利公司的刮鬍刀商品，侵害到吉利公司的「Gillette」及「Sensor」商標。吉利公司的「Gillette」及「Sensor」商標在芬蘭獲准

⁸ Century 21, 425 F.3d 211, at 232 ((1) Is the use of the plaintiff's mark necessary to describe both plaintiff's product or service and defendant's product or service? (2) Is only so much of the plaintiff's mark used as is necessary to describe plaintiff's products or services? (3) Does the defendant's conduct or language reflect the true and accurate relationship between plaintiff and defendant's products or services? If each of these questions can be answered in the affirmative, the use will be considered a fair one, regardless of whether likelihood of confusion exists.)



註冊在刮鬍刀、刀柄及刮鬍刀片等商品，被告未經吉利公司授權在其產品包裝上標示該二商標，讓消費者誤以為業經吉利公司授權。初審法院判決吉利公司勝訴，芬蘭赫爾辛基上訴法院推翻原判決，認為被告在包裝上標示吉利商標對消費者而言是有用的，並且字體很小，並不會讓兩者產生聯想。吉利公司上訴到芬蘭最高法院，芬蘭最高法院乃據以向歐洲法院請求解釋，以澄清歐盟商標指令第 6 條 (1) (c)，特別是當作另一商品的零組件時，其判斷標準為何。

歐洲法院指出該條並非僅適用在零組件之情形，僅特別將零組件之情形當做一種態樣特別指明。歐洲法院認為如果提及他人商標是僅有的方法可讓公眾瞭解並完全知悉其用途，則符合必要性，而屬合理使用。當然第三者使用他人商標必須符合誠實信用原則。因此如果第三人引用他人商標係為了讓人產生商業上聯想，以致影響著名商標之價值，或使商標失去信用，或者第三人之使用像似在模仿原商品，都可以認為是缺乏誠信之使用。歐洲法院也指出該條之適用不限於零組件商品，重點在是否符合必要性及符合商業誠信行為之慣例。

(三)「Levi's」鞋子案

台灣高等法院 97 年度上易字第 829 號民事判決指出，按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，商標法第 30 條第 1 項第 1 款訂有明文。經查，被上訴人所提廣告文宣，其正前方所擺放之物品係鞋子，被上訴人所提廣告看板，所銷售之物品亦係鞋子，是被上訴人主張其係為銷售 Levi's



的鞋子，故製作廣告文宣及廣告看板，使消費者足以辨識被上訴人經銷 Levi's 的鞋子，確係 Levi's 商品，應屬可採，則被上訴人並非將 Levi's 商標作為自己之商標使用，而係基於經銷商身分，適度據實標示 Levi's 商標圖樣於鞋子廣告上，是上訴人主張被上訴人侵害其商標權，應不可採。

三、比較性廣告之案例

比較性廣告（comparative advertising）之合理使用係指使用他人商標作為與自身商品或服務之比較說明，雖為指示性合理使用態樣之一，但其使用前提必須是誠實揭露，且未造成消費者混淆之虞⁹，我國實務上並涉有公平交易法之適用。以下針對國內、外判決分述如下：

（一）美國「Smith」案及「August Storck」案

在比較性廣告使用他人商標，第九巡迴上訴法院在 *Smith v. Chanel, Inc.* 案¹⁰指出，被告主張其已經精確地複製原告著名 CHANEL NO.5 商標香水的味道，且特別在廣告說明它的產品為一複製品，並提及原告的產品以及該產品的商標名稱。法院認為產品完全相同的主張為真實，且複製一個沒有專利的產品，並以該商標銷售的第三人得在其廣告中使用該商標以識別其所複製的商品¹¹。

美國第七巡迴上訴法院同樣對於比較性廣告之合理使用，作出 *August Storck K.G. v. Nabisco, Inc.* 案¹²判決，該判決認為：

⁹ Matthew Bender & Company, Inc., Trademark and Unfair Competition Deskbook § 7.06[3] (2009).

¹⁰ *Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968).

¹¹ *Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 562, at 563.

¹² *August Storck K.G. v. Nabisco, Inc.*, 59 F.3d 616 (7th Cir. 1995).



商標係辨識產品來源與品質的重要依據，公司在不損害競爭者的法律界限內，有權做任何的事，包括以比較性廣告方式使用，且此對消費者有利。消費者乍看之下即可知道銷售商品的種類為何以及如何辨識。

（二）馬可孛羅錶案

行政法院 85 年度判字第 2406 號判決指出，事業以比較性廣告促銷商品，可提供消費者更多資訊增加選擇機會，故事業倘非以引起一般或相關大眾認知錯誤等廣告而致引人誤認其商品或服務較他事業為優越，「而為虛偽不實或引人錯誤」之比較其廣告者，均具合法性。本件關係人就錶帶、錶殼、機蕊、寶石、防水等系爭手錶之主要部分及功能為一概括之比較，並無利用不實事項為廣告之情事，又系爭馬可孛羅錶與勞力士錶之價格多為數拾萬元之譜，與一般錶類價格相差甚大，而上開廣告就系爭金錶之主要零件及部分功能為概括之說明，消費者尚不致對該錶之組裝技術及整體價值有所誤認。

陸、不構成合理使用之案例

以下針對不構成合理使用之案例，參考我國法院判決分述如下：

一、非描述性合理使用之案例

（一）「敦煌」作為商號名稱於英語補習班服務案

智慧財產法院 98 年度民商上字第 2 號判決指出，以他人註冊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，因本質上均非屬商標使用之行為，是商標法第 62 條乃特別以擬制之方式，規範此類行為為侵害



商標權態樣之一。則此一行為態樣，既仍具有商標法第 61 條第 1 項「侵害商標權」之內涵，在適用上自應同受商標法第 30 條善意且合理使用之限制，尚不宜拘泥法條文義，謂應以同法明定第 29 條第 2 項為限制規定，進而排除上開第 62 條之擬制侵害類型適用第 29 條第 2 項規定，而認不得主張同法第 30 條之免責事由，應予敘明。

上訴人之商標多年來已廣為消費者所熟知而成為著名商標，則被上訴人於明知「敦煌」係上訴人之著名商標的情形下，仍以混淆交易往來對象、攀附該著名商標之意，而以「敦煌」為其商號名稱之特取部分，自難認被上訴人係符合商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定之善意使用，而不受上訴人商標權之效力所拘束，被上訴人辯稱其係以善意且合理使用之方法，使用自己之商號名稱云云，顯非可採。

（二）「老曾記」非為表示姓名、名稱之通常使用案

智慧財產法院 98 年度民商上字第 10 號判決指出，依據該授權書之約定，訴外人曾水港之授權範圍僅止於「本人人像圖樣、照片、名字，授權乙○○、蕭旺生、柯承安使用，他人不得異議，他人亦不得利用該商標名字、人像、圖樣商標刊登廣告」，並不及於「老曾記」之使用權，且上訴人亦不能證明訴外人曾水港曾經先使用「老曾記」或以此申請註冊而取得商標權，而上訴人姓「曾」，故其使用「曾家糰糰」或「曾」，或可稱係商標法第 30 條第 1 項第 1 款之表示自己之姓名、名稱等通常使用，但稱為「老曾記」，在被上訴人負責人及其前身曾家糰糰店已將「曾記」申請為註冊商標之情形下，如前所述，難認為善意使用。

二、非指示性合理使用之案例



(一)「SAKURA」汽車零件案

台灣高等法院 95 年度上易字第 1805 號刑事判決指出，商標法第 30 條雖定有：「凡以善意且合理使用之方法，表示……或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」不受他人商標權效力所拘束之規定。然查該規定，係就使用他人商標之方式整體觀察，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，或於告訴人之商標前有「INTERCHANGEABLE WITH」或「USE FOR」字樣，而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，反係該他人商標字體較粗較明顯，或「INTERCHANGEABLE WITH」及「USE FOR」加他人商標占據中間，且告訴人商標圖樣並係以比本商標更大、更明顯之字體顯現，讓人一望即見他人商標，而有使人混淆誤認為他人商標商品或其來源，揆諸前揭說明，要難謂為合理使用。……被告係於 87 年間自韓國進口販售於告訴人豐田公司及本田公司商標圖樣前加註所謂之「USE FOR」字樣之空氣濾清器、汽油芯及機油芯等犯行，與本件犯罪型態幾無二致，此有台灣士林地方法院 88 年度易字第 839 號判決書一件在卷可按。被告復自承從事汽車零件廿餘年，且前既已有相同涉案前科，自應對此等型態之商品是否違反商標法應知之甚明並特別留意，其辯稱係進口誤裝、扣案前不知有該型態商品或係合理使用他人商標云云，如前所述，顯係飾卸之詞，要無足採，乃本件事證已臻明確，被告犯行堪予認定。

(二)「EPSON」墨水匣案



臺灣高等法院臺中分院 95 年度上易字第 258 號刑事判決指出，扣押物品外包裝或標籤上面所標示之「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等文字，亦與愛普生公司、佳能公司、惠普公司及美商利盟公司所分別獲准註冊之「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」等商標極為相似，此情亦有扣案之上開物品與愛普生公司、佳能公司、惠普公司及美商利盟公司之商標註冊證可資比對。雖就上開扣押物品，在該等文字之前，另有列印「相容於」、「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」、「for」、「本墨水匣適用廠牌機型」等文字，但其字體明顯小於上開商標文字，此究係被告所無法否認之事實，並經本院勘驗在卷。且即便是愛普生公司、佳能公司、惠普公司及美商利盟公司所銷售之產品，亦需標示商品之適用印表機廠牌及機型，僅係標示方法之差異而已，自難因此即認被告並無本案被訴之犯行。上開扣案物品之外包裝盒上所印「USA.INK」，既未經被告或優壩公司獲准登記為商標，且外包裝背面亦無「優壩公司」或任何製造、代理公司之名稱，亦即上開商品之包裝關於製造商或註冊商標之標示全無，相關消費者除不可能認知此係被告或優壩公司所生產之商品之外，對於上開商標文字之使用，自堪認有混淆誤認之虞。

（三）「TOYOTA」汽車零件案

臺灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號判決指出，被告未經告訴人日商豐田公司同意，在汽車零件（閃光器、繼電器）上使用「FOR TOYOTA USE」、「TOYOTA GENUINE PARTS」，在排列上以 TOYOTA 字樣為主體，故意將 FOR 與 TOYOTA USE、TOYOTA 與 GENUINE PARTS 分行排列，各字體之用色、大小均有明顯差異，且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，且未



故意將商標突顯放大標示之情形，顯不相同。且商標法第 30 條第 1 項第 1 款之規定，必須有表示為自己商品的前提存在，而被告之商品全無被告所經營公司之相關標示，自無從主張善意合理之使用。

三、非比較性廣告合理使用之案例

（一）嬰兒奶粉案

行政法院 89 年度判字第 1082 號判決指出，比較性廣告，雖有助於提供銷售選擇商品或服務之訊息，但應以其內容真實為前提，系爭廣告僅由競爭者之一方為事實比較，應負較高之注意義務以確保該陳述為真正，況系爭產品攸關嬰兒之健康，原告並將特殊奶粉配方之成分組合及比例列為訓練人員之重要教育內容，是以其作成錯誤之比較表，縱無故意，亦難謂盡其高度注意義務，因他公司產品之成分、比例，均已明顯標示於商品上，客觀上自具商業競爭倫理之可非難性，故主張其主觀上無不正競爭之意圖，應無該條規定之適用，尚非可採。查所刊登比較性廣告就他公司商品成分確有虛偽不實之情事，且其為進入市場並推銷其產品，針對專業之推銷對象如醫師、護理人員，故意以不利於他公司商品之虛偽成分及數據，向各醫院寄發系爭比較性廣告，再以其業務代表親持內含該比較表及強調其產品特點之寶貝樂上市訓練手冊，至各大醫院及開業醫師宣傳、促銷寶貝樂產品，達其搶占他公司安琪兒奶粉市場之不正競爭目的，足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平，違反公平交易法第 24 條規定，命立即停止前開行為。

（二）金字塔活水機案



行政法院 94 年度訴字第 01202 號判決指出，比較廣告常牽涉到被比較事業之市場競爭力及消費者對廣告之信賴，故事業在為比較廣告前，應就廣告內容有合理的客觀證據以支持其廣告主張，以避免造成不公平之競爭行為。若事業於比較廣告就比較對象之商品或服務有虛偽不實或引人錯誤之表示，或隱瞞重要交易資訊等，致使交易相對人誤認其商品或服務較他事業優越或安全而與其交易，違反商業倫理及市場之效能競爭者，即屬違反公平交易法第 24 條之規定。……是原告喻指金字塔活水機之缺失部分，僅引用使用者之個別經驗作為商品文宣，並無查證渠等個別意見或經驗是否確與事實相符，比較表製成當時亦無客觀公正之檢測試驗報告為證，即妄加論斷，屬不公平之比較結果。

（三）飛騰電爐案

最高行政法院 98 年度判字第 1353 號判決指出，上訴人於系爭廣告上，就「自身商品之內容為虛偽不實及引人錯誤之表示」，此部分應構成公平交易法第 21 條第 1 項之違反；另上訴人於系爭廣告上，「對競爭對手為不利之比較，為足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平行為」，此部分應構成公平交易法第 24 條之違反，……本件系爭比較廣告所呈現之電磁波測試數據，並不具有客觀性或公正性；系爭 91 年 11 月 7 日關於電磁波測試記者會，所測試不同廠牌產品電磁波數據，確未以「同級產品」（發熱原理相同者）作比較；上訴人明知其所代理之產品為電熱爐，而非電磁爐，發熱原理不同，電熱爐之電磁波本質上遠較電磁爐為低，卻刻意隱瞞此等重要交易資訊，僅以「陶瓷」電爐之名，未明言其本質上實為電熱爐之事實，再與其餘 9 件電磁爐產品作電磁波高、低之比較，致使交易相對人誤認其商品為同等級商品中較他事業優越或安全而與其交易，抑且，系爭廣



告將不同等級之產品列為比較對象，並以不同之基礎及條件下，以有利於上訴人之比較方法（電熱爐之電磁波本質上遠較電磁爐為低），製作比較廣告，而未明確交代比較基礎及條件，致使一般或相關大眾不知其未以同一基準或條件為比較，足以引起認知錯誤而誤認其商品較他事業優越或安全，堪認系爭廣告隱瞞重要交易資訊、引人錯誤之表示，明顯違反市場效能競爭之本質。

柒、合理使用之判斷標準

由上述國外案例及我國相關判決可知，判斷是否為合理且善意使用（fairly and in good faith），應考量商標法保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的，平衡商標權人、使用人與公眾的利益，分別就被告主觀上是否善意，客觀使用上是否合理加以衡量，最終的衡量標準在於是否意圖影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序以為斷。以下分別就描述性合理使用及指示性合理使用之不同，依其參酌因素加以說明：

一、判斷描述性合理使用的參酌因素

描述性合理使用，指第三人以他人商標來描述自己商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，而係純粹作為第三人商品或服務本身之說明，以下將判斷有無描述性合理使用之參酌因素說明如下：

（一）合理且善意之使用方式

依據 86 年商標法第 23 條第 1 項修正理由係參考美國蘭哈姆法



(Lanham Act) 第 33 條 b 項第 4 款中，used fairly and in good faith，翻譯成中文應指「公平且誠實的使用」，因此所謂「善意」(in good faith)，並非如民法上「善意」、「惡意」指知情或不知情，而係指誠實信用而言，所謂「合理使用」(used fairly)，則指公平使用而言，因此所謂「善意使用」(used in good faith)，係指「無不正競爭意思之使用」而言。參考臺灣高等法院 96 年度上易字第 597 號刑事判決，判斷是否符合商標法第 30 條第 1 項第 1 款之「善意」，除視使用人是否知悉他人申請註冊商標之存在以外，尚應視使用人於使用時是否意圖影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序以為斷。又現行商標法第 30 條第 1 項規定為：「凡以善意且合理使用之方法，……」，考其真意，核與美國法上之「fairly and in good faith」相當，是此「善意」，並非民法上向來所解之「不知情」，亦不以無過失為要件。

(二) 第三人使用該名稱「僅為說明」其商品或服務

第三人使用該名稱「僅為說明」其商品或服務，即指條文中「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」而言，由於商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍所及，故無侵害他人商標權可言。

(三) 非作為商標之使用

此適用前提，為商標權人之商標文字屬於描述性文字，商標權人之商標除作為商標使用外，尚有本身原始之意義，即使商標權人取得商標權，



亦無權禁止他人使用該文字本身的原始意義，因而第三人以原始意義用以描述其所提供之商品或服務，不會受到商標權效力之拘束。惟被告使用此他人商標之文字作為商品或服務名稱，如以顯著的方式特別標明，使消費者誤認為作為商品或服務來源之識別標識，仍會構成商標之使用，當不能主張其為合理使用。

二、判斷指示性合理使用的參酌因素

指示性合理使用，係指第三人以他人之商標指示該他人或該他人之商品或服務，此種方式之使用，係利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能，而用於自己商品或服務以表示商品/服務內容、品質、性質、特性、用途等，類此使用情形多出現於比較性廣告或維修服務，或用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容；凡此皆非作為自己商標使用，以下將判斷有無指示性合理使用之參酌因素說明如下：

（一）合理且善意之使用方式

合理且善意之使用方式，如前所述，係指被告主觀上沒有不正當競爭或攀附他人商標的意圖，客觀上為「公平使用」方式。至於何謂「公平使用」，則應參考智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決提到「斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之。」而此處所稱「合理且善意之使用方式」，與歐洲共同體商標條例第 12 條所稱「符合商業交易習慣之誠實信用方法」相當，指第三者使用他人商標必須符合商業交易習慣之誠實信用原則而言。



（二）被告使用他人商標為必要行為

為標明自己商品或服務之目的，使用他人商標有必要性，尤其指自己商品之配件或零件來自他人之商標商品。由於各種商品均有其標準規格，製造廠商不一定為原廠，因此生產配件或零件廠商有必要標明該等配件或零件適用於何種品牌、型號等，以使消費者能夠作出正確的選擇；另外，修理服務中非原廠維修廠商，同樣有必要指出他們可以提供哪些商品之修理及維修服務，以作為消費者選擇；若不使用他人商標說明其商品或提供之服務時，無法令人輕易辨識，但此種使用必須符合工商業誠實慣例為限。

（三）使用之結果不能造成相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞

指示性合理使用，第三人使用商標權人之商標，必須沒有任何暗示其係由商標權人贊助、保證等關係，但不意味第三人應負無使相關消費者「混淆誤認之虞」的舉證義務，第三人僅須證明其行為，足以反應商標權人與第三人間商品或服務的真實及精確關係。另外，比較性廣告，使用競爭者的商標不僅不能內容不實，造成相關消費者對產品或服務的來源或品質之混淆，而且不能從事傷害對手而有不公平之行為。

捌、如何合理使用，以避免遭侵權指控

一、標示方式非作為商標使用

描述性合理使用，係第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，純粹作為商品或服務本身之說明，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功



能；而指示性合理使用，係第三人以他人之商標指示該他人（即商標權人）或該他人之商品或服務，此種方式之使用，係利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能，用以表示自己商品或服務之內容、品質、性質、特性、用途等；凡此二者皆非作為自己商標使用，不受商標權效力所拘束，且為我國實務上所肯認。

此外，如果使用人在使用與他人註冊商標相同或近似的文字、圖形作為自己商品的說明，同時也標有自己的商標，雖然不是避免遭侵權指控的萬靈丹，但是，其整體標示方式符合一般商業習慣，沒有不當競爭或攀附他人商標的企圖，則被認為侵害商標權的機率也相對降低。例如：美國知名品牌百事可樂曾經在其電視廣告、平面廣告及其送貨車上以顯著方式使用「No.1」的字樣，而「No.1」是另一同類知名飲料的商標，百事可樂因此被起訴。但是法院審理時依據上述標準認為百事可樂的各個廣告使用該字樣，主要目的是為了表明百事可樂的飲料品質第一（No.1）。而百事可樂本身是知名品牌，這種品質第一的說明不足以使消費者對商品的來源發生混淆，當屬於合理使用範圍內，不構成對「No.1」商標權的侵犯。

二、使用說明性文字，應避免刻意強調該文字的顯著性

如果使用人將他人的註冊商標置於該商品的顯著位置，甚至放大字體，加以亮色，進行藝術加工等以求引人注意，而將其他的說明性詞語和自己的註冊商標置於不明顯之處，此種情形即很容易被認為有搭便車的主觀意圖，並在客觀上很容易造成消費者混淆商品的來源，應當不屬於合理使用的範疇。例如前述「FOR TOYOTA USE」案例，若在自己產品顯著位置標示「FOR TOYOTA USE」，刻意突出「TOYOTA」字樣，並將 FOR 與



TOYOTA USE、TOYOTA 與 GENUINE PARTS 分行排列，即是適例，此時即有攀附他人商標的故意，而且客觀上容易造成誤認，這種使用顯然不是合理使用。

三、進行比較性廣告時，應避免內容虛偽或誇大不實

使用他人商標作為自身商品或服務之比較說明，以比較性廣告促銷商品，固可提供消費者更多資訊增加選擇機會，惟應注意公平交易法第 21 條第 1 項、第 22 條及第 24 條之規定，不得有虛偽不實或有引人錯誤之表示或表徵，或有足以影響交易秩序或顯失公平之行為，其比較之內容應符合真實、公平、客觀及不過度貶損競爭對手或其商品、服務等要件，否則不僅不構成商標合理使用，同時也違反公平交易法相關規定。

玖、結論

有關「商標合理使用」，是維持市場公平競爭的重要原則，不論描述性合理使用、指示性合理使用及比較廣告，均須符合商業交易習慣之誠實信用原則，本文試圖針對不同類型提出相應判斷參酌因素及合理使用的標示方法，惟商標案件存有個案審理原則，因不同個案案情存有若干適用上之差異，法院就具體個案要同時兼顧保障商標權、保護消費者利益及市場競爭之公平性，確屬難事，期待本文之論述能提供個案適用之參考。