

「商標使用」規範 之現在與未來

「商標使用」規範之國際比較及前瞻議題



「商標使用」規範之 現在與未來

黃銘傑 主編

陳秉訓、謝國廉、王怡蘋、黃銘傑
黃惠敏、李素華、蔡惠如、沈宗倫
陳龍昇、鄭莞鈴、王偉霖、許曉芬
合 著

（依撰稿順序排列）

元 照 出 版 公 司

國家圖書館出版品預行編目資料

「商標使用」規範之現在與未來／陳秉訓等合著。

-- 初版. -- 臺北市：元照，2015.04

面；公分。

ISBN 978-986-255-433-3（平裝）

1.商標法 2.論述分析

587.3

103009575

「商標使用」規範之 現在與未來

5D326RA

2015 年 4 月 初版第 1 刷

主 編 黃銘傑

作 者 陳秉訓、謝國廉、王怡蘋、黃銘傑、黃惠敏
李素華、蔡惠如、沈宗倫、陳龍昇、鄭莞鈴
王偉霖、許曉芬（依撰稿順序排列）

出 版 者 元照出版有限公司
100 臺北市館前路 18 號 5 樓

網 址 www.angle.com.tw

定 價 新臺幣 500 元

海外定價 美金 22 元

專 線 (02)2375-6688

傳 真 (02)2331-8496

郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-433-3

序 文

本書是「智財判決研究會」同仁所共同出版的第二本學術專論，承襲第一本「著作權合理使用規範之現在與未來」的出版精神與作法，本書亦秉持研究會向來所堅持的求精、求深、具批判性之理念，針對「商標使用」議題，從比較法研究、我國法運作現狀以及未來展望等三個方向出發，希冀對於「商標使用」議題提供給讀者一個全盤性、未來性的瞭解及掌握。研究會的同仁相信，本書應可視為現階段我國法有關「商標使用」研究之到達點的展現。

於2013年11月1日舉辦而成為本書基礎的「2013商標使用研討會」中，不僅台上報告熱烈深入、評論言簡意賅，台下發問亦是此起彼落、屢有妙問，各該文章發表人事後亦將當天會議評論、提問等納入其文章修正的參考，希望以更為完整、周全的面貌，呈現在讀者面前。特別要感謝司法院及中華民國律師公會全國聯合會對於當天會議的鼎力支持，讓研究會同仁得以在資金無慮的情況下，群聚一堂、暢所欲言，抒發商標使用規範應有內涵之己見。也要同時感謝當天與會的學界、實務界人士，毫不藏私提供給同仁們其寶貴看法與見解，令研討會得以在成果豐碩的氛圍中落幕。

自2008年初以來，智財判決研究會同仁每月定期聚會，針對特定判決或實務問題，進行報告及討論，成果大多刊載於月旦法學雜誌。從報告及討論過程中，同仁們逐漸感受到智慧財產議題所具有的高度實踐性質，也更理解到理論與實務的結合、融合於智財議題研究中之重要性。研究會囊括法官、律師及學界人士的

包容性，契合此一議題研究所需，亦期待對於未來我國智財研究及實務判決，可以產生更多影響及助益。元照出版公司除協助本書之出版外，並每月無償提供研究會開會之會議室空間，於此謹致謝忱。

黃銘傑

於台灣大學法律學院萬才館研究室

目 錄

序 文

黃銘傑

第一編 「商標使用」規範之國際比較

❖論美國聯邦商標法之商標維權使用 ◎陳秉訓

——以聯邦上訴法院判決為中心

壹、前 言	4
貳、聯邦商標法與「商標使用」	7
參、聯邦上訴法院判例法與「維權使用」	12
肆、從美國經驗看我國商標法之「維權使用」	39
伍、結 論	47

❖歐盟與英國商標「真正使用」之概念與實務

◎謝國廉

壹、前 言	50
貳、歐盟法院 <i>Ansul</i> 案之初步判決	56
參、歐盟法院 <i>La Mer</i> 案之分析	67
肆、 <i>La Mer</i> 案於英國之後續發展	71
伍、結 論	75

❖德國商標法上之商標使用

◎王怡蘋

壹、前 言	78
貳、德國商標法關於使用之規定	80

參、我國商標法關於使用規定之疑義.....	94
肆、結 論	100

❖日本商標法上之商標使用

◎黃銘傑

壹、前 言	104
貳、「商標」與商標「使用」	105
參、「註冊時之使用意思」vs.「維權之使用」vs.「侵 權之使用」	115
肆、商標使用之特殊議題	123
伍、結 語	129

第二編 「商標使用」於我國商標法上 之爭議

❖商標使用與合理使用

◎黃惠敏

——以我國實務見解為中心

壹、前 言	134
貳、合理使用之內涵與要件	135
參、我國實務界相關見解與爭議	144
肆、結 論	166

❖商標使用與視為侵害之理論與實務

◎李素華

——商標法第70條第2款之立法檢討

壹、前 言	170
貳、視為商標權侵害行為之規範體系	171
參、商標法之商標使用定義及不同適用	179
肆、「商標使用」定義於侵權使用之分析與檢討	186
伍、結 論	217

❖淺談商標民、刑事案件之「商標使用」概念

◎蔡惠如

壹、前言	220
貳、「商標使用」之意涵與範疇	220
參、有關「商標使用」之法律地位	230
肆、「商標使用」於民、刑事案件之適用	241
伍、結 論	252

第三編 「商標使用」之前瞻議題

❖商標使用與著名商標之保護

◎沈宗倫

壹、前言	256
貳、商標的權利屬性與相關法制	257
參、以比較法的角度觀察國際間商標沖淡法制的發展	261
肆、商標使用於著名商標保護之正當性	274
伍、結 論	282

❖網路時代的商標使用

◎陳龍昇

——從美國聯邦法院 *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.* 案談起

壹、前言	286
貳、美國司法實務關於商標間接侵權責任之見解	288
參、美國聯邦法院 <i>Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.</i> 案	294
肆、我國法檢討與修法芻議	298
伍、結 論	309

❖商標使用與關鍵字

◎鄭莞鈴

壹、前言	312
貳、美國法之「商標使用」與關鍵字廣告	314

參、我國法之「商標使用」與關鍵字廣告	327
肆、結 論	339

❖商標使用與言論自由

◎王偉霖

壹、引 言	344
貳、美國法	344
參、我國法	358
肆、結 論	370

❖商標使用與證明標章、團體商標及團體標章

◎許曉芬

壹、前 言	374
貳、證明標章、團體商標及團體標章.....	377
參、證明標章、團體商標及團體標章之使用	385
肆、結 論	394

第一編



「商標使用」規範之 國際比較

論美國聯邦商標法 之商標維權使用

——以聯邦上訴法院判決為中心

陳秉訓

壹、前 言

貳、聯邦商標法與「商標使用」

一、申請使用和侵權使用

二、維權使用

參、聯邦上訴法院判例法與「維權使用」

一、「善意」（bona fide）使用

二、「不再重起使用的意圖」或「重起使用的意圖」

肆、從美國經驗看我國商標法之「維權使用」

一、以商業情境出發的「維權使用」判斷原則

二、「商業情境」的三個階段

三、引入美國法的建議

伍、結 論

壹、前言

商標權在美國的保護有分聯邦法和州法¹。由於聯邦事務的範圍是受聯邦憲法所限制，國會只能依憲法的「州際商務」（interstate commerce）條款才能立聯邦法來保護商標權²。這和專利法或著作權法的狀況不同，因為該二法律有憲法上的基礎³。至於州商標法，其是存在已久的制度，主要在維護公平的商業環境⁴。州商標法除了由州議會制訂法律外，還有判例法所形成的商標權保護⁵。不過，根據「聯邦保留」（Federal Preemption）原則，州商標法或判例法的規範不能與聯邦商標法相衝突⁶。

現行美國聯邦商標法（又稱「Lanham Act」）於1946年制訂，其創立聯邦的商標註冊制度，並提供商標權人排除他人混淆或盜用其商標的請求權⁷。聯邦商標法歷經修改和與國際條約調和，其與我國商標法大同小異。我國商標法於幾次修正時亦有參考美國聯邦商標法的立法例。相同部分例如可註冊商標的標的、著名商標的保護等等。不同的部分例如美國聯邦商標法有界定非註冊商標的侵權行為。15 U.S.C. § 1114（Lanham Act § 32）定義侵害註冊商標的行為，而15 U.S.C. § 1125（Lanham Act § 43）定

¹ See Lee Ann W. Lockridge, *Abolishing State Trademark Registrations*, 29 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 597, 598 (2011).

² See Shiveh Roxana Reed, Note, *Sensible Agnosticism: An Updated Approach to Domain-Name Trademark Infringement*, 61 DUKE L.J. 211, 218 (2011). 另參閱曾勝珍、黃雪芬，論美國法上商標權之侵害與相關案例，嶺東財經法學，第4期，頁210（2011）。

³ See Reed, *supra* note 2, at 217-18.

⁴ See Lockridge, *supra* note 1, at 602-03.

⁵ See *id.* at 602.

⁶ See Richard A. De Sevo, *Antidilution Laws: The Unresolved Dilemma of Preemption under the Lanham Act*, 84 TRADEMARK REP. 300, 302 (1994).

⁷ See Lauren Behr, Note, *Trademarks for the Cure: Why Nonprofits Need Their Own Set of Trademark Rules*, 54 B.C. L. REV. 243, 247-49 (2013).

義針對非註冊商標的侵害行為⁸。

此外，二國對「商標使用」定義有所不同。雖然近年我國對於「商標使用」的概念已分為「維權使用」與「侵權使用」⁹，商標法對「商標使用」的定義是採取單一法條規範，即現行商標法第5條¹⁰。儘管智慧財產法院蔡惠如法官認為二者有差異，並指出「『侵權使用』之範圍較『維權使用』為寬」，因而包括使消費者「認為」或「混淆誤認」侵權人即為系爭商標權人¹¹；反之，「維權使用」在於使消費者辨識使用者為商標權人¹²。該闡釋應是將「使用」的結果（混淆誤認或淡化）納入「使用」的要件。如果將「結果」分離而回到「使用」本質，或許「使用」的意涵更符合商標法第5條，即「商標之使用，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」。

在美國聯邦商標法下，「商標使用」可分為「申請使用」、「維權使用」和「侵權使用」。「申請使用」源自於美國聯邦商標註冊制度採取「使用主義」¹³，而申請人必須對據以申請之商標已使用或有使用之意圖¹⁴。「侵權使用」是將系爭商標使用於

⁸ See Llewellyn Joseph Gibbons, *Crowdsourcing a Trademark: What the Public Giveth, the Courts May Taketh Away*, 35 HASTINGS COMM. & ENT L.J. 35, 51-53 (2012).

⁹ 參閱陳昭華，商標法之理論與實務，頁115-116，元照出版，初版1刷（2013）。

¹⁰ 前揭註，頁112。

¹¹ 參閱蔡惠如，智慧財產法律規範101，頁144-145，元照出版，初版1刷（2012）。

¹² 前揭註，頁144。

¹³ See Emily Bolton, Notes, *Defining Genuine Use Requirements of Community Trade Marks in Light of an Expanding European Union*, 27 CONN. J. INT'L L. 371, 380-81 (2012).

¹⁴ See Daniel R. Bereskin, Q.C., Miles J. Alexander & Nadine Jacobson, *Bona Fide Intent to Use in the United States and Canada*, 100 TRADEMARK REP. 709, 710-11 (2010).

商業上¹⁵。「商業」(commerce)則泛指國會得立法規範的經濟活動¹⁶。

本文主要討論的「維權使用」其為避免被視為放棄商標之使用。15 U.S.C. § 1064 (Lanham Act § 14) 係關於商標廢止(cancellation)之條件中,其規定一旦商標已經被放棄(has been abandoned),則因商標權之行使而受有損害者可提出廢止商標的申請¹⁷。商標侵權訴訟中會出現的「商標放棄」爭點,因為被控侵權者可以此作為系爭商標權無效之抗辯理由¹⁸。「商標放棄」基本上有二要件。一是系爭商標的「不繼續使用」(discontinued use),而二是商標權人有「不再重起使用的意圖」(intent not to resume such use)¹⁹。這二要件皆與商標權人的使用行為有關。

本文以聯邦上訴法院的判例法為中心來理解美國商標法中「維權使用」判斷的司法實務。首先,簡介聯邦商標法中各類

¹⁵ See Melinda A. Dudley, Student Note, *Consumer Sophistication and Likelihood of Confusion: How Purchased Keyword Trademark Infringement Cases Are Giving Consumers Too Much Credit*, 41 AIPLA Q.J. 319, 334 (2013).

¹⁶ See Naomi Harlin Goodno, *When the Commerce Clause Goes International: A Proposed Legal Framework for the Foreign Commerce Clause*, 65 FLA. L. REV. 1139, 1144 (2013).

¹⁷ See 15 U.S.C. § 1064(3) (“A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, by the registration of a mark on the principal register established by this chapter, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905: ... (3) At any time if the registered mark ... has been abandoned”).

¹⁸ See 15 U.S.C. § 1119 (“In any action involving a registered mark the court may determine the right to registration, order the cancelation of registrations, in whole or in part, restore canceled registrations, and otherwise rectify the register with respect to the registrations of any party to the action.”).

¹⁹ See Jonathan B. Schwartz, Comment, *Less is More: Why a Preponderance Standard Should be Enough for Trademark Abandonment*, 42 U.C. DAVIS L. REV. 1345, 1351-54 (2009).

「商標使用」之規範。其次，以「使用」和「不再重起使用的意圖」等二類別來檢視各判例。判例有來自行政訴訟，也有來自侵權訴訟。在「商標廢止」程序中，對於商標之放棄，申請人的舉證責任為「優勢證據」（a preponderance of the evidence）²⁰。在侵權訴訟程序中，法院得在當事人聲請下以「中間裁定」（summary judgment），而上訴法院審理時則檢視有無涉必須由陪審團來認定的事實²¹。在檢視「中間裁定」時，上訴法院會以中間裁定聲請人的對造為有利的考量，來檢視相關證據是否支持下級法院的裁定。因為程序的不同或舉證責任的不同，各判例所涉及的事實並不一定對「維權使用」的認定有決定性的影響。然而，個案的相關事實仍可作為參考因素。最後，本文將初步地比較二國的規範，並給予我國立法參考建議或司法實務的建議。

貳、聯邦商標法與「商標使用」

一、申請使用和侵權使用

「申請使用」和「侵權使用」有共通性，皆是「使用」具有「商業上」（in commerce）之性質，而二者有些許差異。

關於「申請使用」，15 U.S.C. § 1051 (Lanham Act § 1) 規定擬申請註冊之商標必須已有商業上使用²²。因而，§ 1051要求商標申請人必須宣示擬申請的商標是於「商業上使用」（use in commerce）²³。另方面，如果申請人無實際上使用擬申請之商

²⁰ See *West Florida Seafood, Inc. v. Jet Restaurants, Inc.*, 31 F.3d 1122, 1129 (Fed. Cir. 1994).

²¹ See GENE R. SHREVE & PETER RAVEN-HANSEN, *UNDERSTANDING CIVIL PROCEDURE* 362-63 (LexisNexis 3d ed. 2002).

²² See 15 U.S.C. § 1051(a)(1) (“The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark”).

²³ See 15 U.S.C. § 1051(a)(3)(C) (“The statement shall be verified by the applicant

標，15 U.S.C. § 1051規定申請人必須要有「於商業上善意使用商標之意圖」（*bona fide intention to use a trademark in commerce*）以於商業上使用擬申請之商標²⁴。此外，申請人必須宣示其有善意的意圖以於商業上使用其商標（*bona fide intention to use the mark in commerce*）²⁵。

關於「侵權使用」，無論是15 U.S.C. § 1114（註冊商標）或 § 1125（非註冊商標）的商標侵權行為，其皆涉及侵權人是否有將使用於「商業上」（*in commerce*）²⁶。所謂「商業」（*commerce*），根據15 U.S.C. § 1127（Lanham Act § 45），其定義為國會所能合法規範的所有商業活動²⁷。

針對「申請使用」，「商業上使用」（*use in commerce*）在 § 1127亦有所定義，其文義內容與「維權使用」之「使用」相同，而指在通常的交易活動（*ordinary course of trade*）中所從事的「善意」（*bona fide*）使用，並且不是僅僅為了維持商標權有

and specify that ... the mark is in use in commerce.”).

²⁴ See 15 U.S.C. § 1051(b)(1) (“A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark”).

²⁵ See 15 U.S.C. § 1051(b)(3)(B) (“The statement shall be verified by the applicant and specify ... the applicant’s bona fide intention to use the mark *in commerce*.”).

²⁶ See e.g., 15 U.S.C. § 1114(1) (“Any person who shall, without the consent of the registrant—(a) use *in commerce* any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark ... ; or (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used *in commerce*” (emphasis added)); § 1125(a)(1) (“Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses *in commerce* any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact” (emphasis added)).

²⁷ See 15 U.S.C. § 1127 (“The word ‘commerce’ means all commerce which may lawfully be regulated by Congress.”).