

本報告僅供委員參考

論商標之維權使用

法制局 方華香 撰

中華民國 113 年 11 月

論商標之維權使用

目 次

摘要

壹、前言	1
貳、商標法第 5 條規定之概述	1
參、問題研析	2
一、維權使用與侵權使用之異同區辨	2
(一) 相關立法例	3
(二) 我國學說實務見解	5
(三) 侵權使用是否適用第 5 條規定之實例評釋	7
(四) 評析與建議	8
二、維權使用要件之評析	9
(一) 相關立法例	9
(二) 我國規範基礎	10
(三) 真實使用	11
(四) 先使用是否須為真實使用之研析	13
(五) 同一性	13
(六) 國內使用 (是否包含全球性官方網站之商標使用?)	14
(七) 小結	17
三、商標使用情形不應限於第 5 條第 1 項列舉 4 種情形	18
(一) 現行規定概述	18
(二) 相關立法例	19
(三) 關鍵字搜尋是否構成商標侵權之各國判決：搜尋運算法 (電腦程式) 內部使用，構成商標「使用」?	22
(四) 小結	23

肆、結論與建議.....	24
參考文獻.....	26
附錄：「論商標之維權使用」專題研究報告（初稿）座談會紀錄及參 採情形.....	28

摘 要

商標使用區分為「維持商標權之使用（維權使用）」及「侵害商標權之使用（侵權使用）」，而雖於商標法總則章之第5條有關於「使用」之明文定義，但因維權與侵權概念或規範目的不同，一體適用一致性定義規定，不僅缺乏彈性，且易生爭議；學說多有認為第5條為維權使用之要件者，至於侵權使用之範圍則應廣於維權使用。本報告爰就相關法制問題加以研析，並介紹美國、歐盟、德國、日本等相關立法例，提出相關建議，俾供本院委員問政及修法之參考。

論商標之維權使用

壹、前言

我國商標法（下稱本法）雖採註冊主義（第33條第1項規定參照），經註冊後始受保護，然而商標旨在表彰商品或服務之來源，以供消費者區辨，亦即，已註冊之商標，應使用始得保有其商標權。若註冊後無正當理由不為使用，可能構成商標廢止事由（第63條第1項第2款規定參照），故商標核心概念即在「使用」；而未經商標權人同意，使用其註冊商標，可能構成侵權行為（第68條第1項規定參照）。

查本法第5條針對商標之「使用」有一般性定義，且本條位於總則章，而本法以下各章條文中，出現「使用」乙語之條文不在少數，依學說實務及主管機關見解，商標使用區分為「維持商標權之使用（維權使用）」及「侵害商標權之使用（侵權使用）」，個別條文所稱「使用」之內涵是否相同，第5條之定義性規定能否一體適用？外國立法例如何規範？本報告擬簡介相關比較法制，並就商標「維權使用」之相關法制問題予以探討研析，俾供本院委員修法或問政之參考。

貳、商標法第5條規定之概述

本法第5條規定：「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：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告（第1項）。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同（第2項）。」依上述規定，商標使用行為須符合三要件：一、使用人係基於行銷商品

或服務之目的而使用；二、需有所列使用商標之行為；三、需足以使相關消費者認識其為商標。

第一個要件，所謂「行銷之目的」，依2011年修法理由表示，本條目的在於規範具有商業性質之使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement）第16條第1項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似。簡言之，行銷目的指於市場銷售，為商業交易。

第二個要件，修法理由表示原條文僅以概括條文方式定義商標之使用，其內涵未臻清楚，爰參考日本商標法第2條之立法形式，酌作修正，列為第1項，並分款明定商標使用之情形，似係表明使用行為態樣為列舉規範¹，且無概括之補遺條款。

第三個要件，「足以使相關消費者認識其為商標」，係指商標之使用需具備識別性，參酌第18條第2項規定，指商標之使用須足以使消費者識別商品/服務之來源，並得與他人商品/服務相區別²。

參、問題研析

一、維權使用與侵權使用之異同區辨

商標維權使用係指維持商標權效力所為之商標使用行為，其目的在促請商標權人為符合商業交易習慣之真實使用，以就註冊之商標繼續享有專用權；而商標侵權使用指侵害商標權之使用行為，應負民刑事責任，其立法意旨重在避免消費者混淆誤認或避免有減損

¹ 李素華，〈「商標使用」竟然成為商標權侵害救濟之權利行使障礙！〉，《當代法律》，第5期，2022年5月，頁101。

² 蔡惠如，〈「商標使用」於商標法體系之重要性〉，《檢察新論》，第10期，2011年7月，頁47；陳昭華，〈將商標使用在廣告或贈品上是否構成維權使用之探討〉，《智慧財產權月刊》，第166期，2012年10月，頁124。

著名商標識別性或商譽之虞，兩者概念範圍、規範目的、效力有別³。倘行為人並無行銷之意思或其使用行為尚不足以使消費者認識為自己商品/服務的商標，不能符合商標法第 5 條商標使用之定義，但已造成消費者混淆誤認時，能否構成商標侵權行為？亦即，商標「維權『使用』」與「侵權『使用』」是否均以商標法第 5 條為其共通前提要件？茲析述如下。

（一）相關立法例

觀諸外國立法例，鑑於維權與侵權行為之「使用」有所差異，故難以以單一條文來定義，歐盟與德國商標法均無「商標使用」之單一定義，而係區分維權使用與侵權使用為不同條文規定；美國商標法（第 45 條）雖有一般性定義，但僅對行為事實有規範，未有如同本法第 5 條第 1 項「足以使相關消費者認識其為商標」之法律效果要件⁴；日本商標法第 2 條第 3 項雖就標章「使用」行為有所規定，但亦未明定識別或表彰來源功能之要件，近來學說實務逐漸傾向對維權使用要求之嚴格程度，高於侵權使用⁵。茲就歐盟、德國及美國法制，析述如下。

歐盟商標法（Regulation (EU) 2017/1001）區別維權使用與侵權使用，前者規定於第 18 條第 1 項及第 58 條第 1 項（a）規定，後者規定於第 9 條；德國商標法（Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen）亦與歐盟商標法規範模式相同，分別將維權使用及侵權使用規定於第 26 條（商標之使用，Benutzung

³ 蔡惠如，同前註，頁 44-45；許曉芬，〈商標的維權使用-從歐盟普通法院 BIG MAC 案談起〉，《月旦法學教室》，第 262 期，2024 年 8 月，頁 48-49；呂靜怡，〈從實務看商標使用〉，《萬國法律》，第 194 期，2014 年 4 月，頁 52。

⁴ 李素華，同註 1，頁 101-102。

⁵ 黃銘傑，〈日本商標法上之商標使用〉，載於《「商標使用」規範之現在與未來》，初版第 1 刷，元照出版有限公司，2015 年 4 月，頁 123。

der Marke)及第 14 條(商標權人之專有權、禁制令救濟、損害賠償, Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch)。德國立法者曾於立法理由中,認為第 26 條「統一適用於凡是行使註冊商標權利或維持商標註冊效力均取決於商標使用的商標法所有規定」而被德國學者批評未呈現出維權使用與侵權使用之差異,主張第 26 條應解為商標權人以符合商標功能方式使用註冊商標作為維持商標註冊效力之條件,而第三人對商標之侵權使用行為應從寬解釋,比第 26 條之使用更廣⁶。第 26 條及第 14 條雖均提及商標使用行為,但通說並未認為二者具有概念上之關連性⁷。

美國商標法(U.S. TRADEMARK LAW)第 32 條(1)(a)規定任何人未經註冊商標權人同意,將商標與自己商品或服務之銷售、銷售之邀約、散布或廣告等商業活動連結,作為商業使用(use in commerce),可能造成混淆、錯誤或詐欺時,構成商標侵權,而第 45 條對商業使用(use in commerce)之定義極為簡要,指在一般交易中善意使用(the bona fide use),而不是僅為維持權利目的下的使用⁸。美國法院認為,商標侵權行為須證明之要件僅是在商業中使用(use in commerce),即在交易過程中有將商標呈現在消費者面前之行為,即足當之(參照德國商標法第 14 條第 2 項針對商標權之一般侵害,亦有交易過程(im geschäftlichen Verkehr)之文字⁹),

⁶ 劉孔中,〈從 google 關鍵字廣告判決探討商標維權使用與商標侵權使用的區別〉,《月旦法學雜誌》,第 256 期,2016 年 9 月,頁 94-96;陳昭華,同註 2,頁 119。

⁷ 王怡蘋,〈德國商標法上之商標使用〉,載於《「商標使用」規範之現在與未來》,同註 5,頁 93-94。

⁸ 劉孔中,同註 6,頁 92;美國商標法第 45 條有關「商業使用」之定義規定為:「The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.」

⁹ 李素華,〈商標使用與視為侵害之理論與實務-商標法第 70 條第 2 款之立法檢討〉,載於《「商標使用」規範之現在與未來》,同註 5,頁 192。

而非需要做為商標使用（use as a mark）¹⁰。必須該標識有識別商品/服務來源之能力，始為「做為商標」（as a trademark）¹¹。美國商標法權威學者麥卡錫（Thomas McCarthy）認為，商標法從未明確要求「當作商標使用」是商標侵權的要件，商標使用只是構成侵權的混淆之虞的一個面向；鑑諸美國商標法實務，絕大多數案件均對商標使用為廣義解釋，而以混淆誤認之虞作為論證的重點¹²。

（二）我國學說實務見解

由於本法既有第 5 條針對商標使用之一般性定義規定，且置於總則章，其後尚有維權使用之典型規定（第 63 條第 1 項第 2 款、第 65 條、第 67 條第 3 項、第 57 條第 3 項等）與侵權使用之規定（例如第 68 條等），針對維權使用與侵權使用是否同樣適用第 5 條規定，容有不同見解，析述如下：

甲說：維權使用與侵權使用同樣適用第 5 條規定

第 5 條係於總則章就商標使用定義作原則性規定，因係規定於總則，苟各分則章節未另有特別規定，即應一體適用總則商標使用定義規定。另查 2011 年修正本條之立法理由提及：「二、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，爰明定於總則，以資適用。」足見依商標法之立法體例及立法意旨，不論商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權（不包含視為

¹⁰ 呂靜怡，同註 3，頁 53-54；鄭莞鈴，商標使用與關鍵字，載於《「商標使用」規範之現在與未來》，同註 5，頁 315。

¹¹ 王敏銓，〈虛構角色商標權與商標使用—智慧財產法院 109 年度行商訴字第 101 號行政判決及 109 年度行商訴字第 119 號行政判決評析〉，《月旦法學雜誌》，第 332 期，2023 年 1 月，頁 36。

¹² 劉孔中，同註 6，頁 99-100。

侵害商標權）之使用，均須有第 5 條之商標使用行為（參照智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決）。商標法第 68 條之侵害商標權，係以「使用」商標為要件，自應符合上開商標使用之定義（編按：即第 5 條之定義），才有侵權可言（參照智慧財產及商業法院 110 年度民商訴字第 55 號民事判決）。

乙說：侵權使用不以商標法第 5 條第 1 項為要件（侵權之使用較維權使用為寬）

蓋行為人須有行銷商品/服務之目的，且須有表彰自己商品/服務來源之意思，足以使消費者認識其為商標，應係維權使用之要件，該項規定「足以使相關消費者認識其為商標」，應只適用於維權使用，成立侵權使用不須以此為要件，而應以相關消費者「混淆誤認之虞」為法律效果要件¹³。侵權「使用」涵蓋範圍應大於維權「使用」，而包括雖非維權使用，但足使消費者混淆誤認之態樣¹⁴。倘先以第 5 條之商標使用作為認定侵權使用之門檻要件，法院認定侵權前，須先判斷構成第 5 條之使用行為定義，許多侵權行為態樣將因此逸脫適用。

而司法實務亦有採侵權使用不以商標法第 5 條第 1 項為要件之見解者，略以：相對於商標維權使用，所謂商標侵權使用，係指商標侵權人未經商標權人同意而侵害商標權行為，顯與上述商標權人之使用迥異。商標侵權使用，重在商標侵權人使用有無致消費者混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞（僅關於著名商標淡化之保護）；但商標權人之維權使用，則在於其是否實際使用，以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別

¹³ 李素華，同註 1，頁 102。

¹⁴ 劉孔中，同註 6，頁 98-99。

來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值，亦即商標維權使用重在識別性。商標侵權使用及維權使用之主體及規範目的顯有不同，殊無因法條文字均有「使用」兩字，就將商標權人之維權使用與侵權人之侵權使用作相同意義解釋之理（最高行政法院 106 年度判字第 163 號判決）；「維權使用」與「侵權使用」之區別實益在於各自之概念範圍有別，亦即「維權使用」旨在維護商標、避免遭廢止其註冊，故其涵攝以符合商業交易習慣為中心。而「侵權使用」本於商標法避免混淆誤認保障公益之意旨，其概念範圍除商標使用之典型態樣（即足以使消費者認識其為商標者）外，並涵蓋非典型之商標使用、但足使消費者混淆誤認之態樣，其範圍較「維權使用」為寬，且僅要求最低度之使用（智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號民事判決）。

（三）侵權使用是否適用第 5 條規定之實例評釋

受限於第 5 條使用之定義，司法實務上曾發生買保險送贈品為仿冒杯，法院即以行為人並無行銷贈品之目的（銷售對象為保險服務），客觀上亦無產生消費者將保險服務與他人提供之保險服務相區別之效果，認定並非商標之使用，認定不構成侵權（參照智慧財產法院 99 年度民商上字第 6 號民事判決）。

而認為應構成侵權之見解認為，以仿品做為贈品，已足以導致消費者對來源發生混淆，侵害商標權人權益，即使行為人未具行銷贈品之意思或不將之當作商標使用，亦應構成侵權使用行為之判斷。認為贈品為仿品仍應構成商標侵權之另一種論述，尚提及「為行銷之目的」在侵權使用行為認定上，不應著眼於行為人欲銷售商品/服務，而僅是「排除」非於商業交易過程中之使用行為（參考第

5 條立法理由提及「為行銷之目的」，與 TRIPS 第 16 第 1 項所稱交易過程之概念類似），而以仿品做為贈品，以銷售其他商品，仍然係於商業交易過程中使用，法院以非「為行銷之目的」認定不構成侵權使用，似有誤解「為行銷之目的」之意¹⁵。就侵權使用之「為行銷之目的」解為「為行銷商品或服務之目的」，甚至僅限於有償之販賣與銷售，顯然過於狹窄¹⁶。

（四）評析與建議

承前所述，相對於外國立法例並無統一性定義或即使有統一性定義，也是僅規範低度的使用（指的是商業交易過程中「使用」，而非一定要用於銷售自己商品/服務之「使用」），我國商標法於總則章第 5 條明定商標「使用」定義，若將之一體適用於維權使用及侵權使用，就「行銷之目的」及「足以使相關消費者認識其為商標（識別性）」此二要件，在侵權使用之判斷，易生爭議，且較缺乏認定上之彈性。

就「行銷之目的」言，雖然本條規定長久以來，均沿用「行銷」乙語，但「為『行銷』之目的」，依立法理由所提及之 TRIPS 第 16 條及前述美國法院見解及德國法規定，僅指商業交易過程，意在排除不屬商業活動之私領域，而非須「銷售商品/服務」。若採取「須有行銷商品/服務之目的」之限縮解釋，則似乎只能適用於維權使用，難以適用於侵權使用¹⁷。倘為符合立法意旨，建議參採 TRIPS 第 16 條及美國法院見解及德國法規定之文字，修正為「於（商業）交易過程」（或類此文字）。

¹⁵ 呂靜怡，同註 3，頁 55；李素華，同註 1，頁 102；王怡蘋，同註 7，頁 79-80、95-96。

¹⁶ 李素華，同註 9，頁 190-194。

¹⁷ 李素華，同註 9，頁 190-194；王怡蘋，同註 7，頁 96。

就「足以使相關消費者認識其為商標（識別性）」此一要件言，若適用於侵權使用行為，影響司法實務對成立商標侵權之認定，學說批評已久，多認為商標之識別功能（表彰來源功能）僅應是維權使用要件。倘若欲維持於總則章明定「使用」之定義體系，以一體適用於維權使用及侵權使用，建議刪除此法律效果要件，規範客觀使用行為即可，以保留實務認定之彈性，並杜爭議（另於維權使用要件中之「真實使用」，納入「足以使相關消費者認識其為商標」，以充實「真實使用」之內涵〈詳後述〉）。

二、維權使用要件之評析

為維持商標權效力之使用行為，即所謂之「維權使用」，除了本法第 5 條規定之「使用」定義外，是否尚有其他規範要件？析述如下。

（一）相關立法例

1、歐盟法

歐盟商標法（Regulation (EU) 2017/1001）之維權使用規定於第 18 條第 1 項¹⁸，若註冊後 5 年內，商標所有人未在歐盟境內於其註冊的商品或服務為真實使用（genuine use），或暫停使用已連續 5 年，除有不使用之正當理由外，歐盟商標應受到本法規定的制裁效果，及第 58 條第 1 項（a）¹⁹，若連續 5 年，商標沒有在歐盟境內真

¹⁸ Article 18 (Use of an EU trade mark):「1. If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the EU trade mark to genuine use in the Union in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the EU trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use…….」

¹⁹ Article 58 (Grounds for revocation):「1. The rights of the proprietor of the EU trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:(a)if, within a continuous period of five

實使用於與其註冊的商品或服務相關的商品或服務，也沒有正當理由不使用，歐盟商標局得依申請或在商標侵權之反訴中廢止該商標²⁰。

2、德國法

德國商標法於第 26 條規定維權使用，第 1 項規定略以，主張商標之註冊或註冊維持之請求權，以商標已被使用為必要者，應由商標權人於國內真實使用其商標於註冊所指定之商品或服務上。但有正當理由未使用者，不在此限²¹。德國學者認為第 26 條並非商標使用之統一性定義，維權使用特別強調須真實使用，而判斷是否真實使用，即在是否作為商標使用—能發揮商標之識別來源功能之使用，且該商標之使用必須是經常的（符合交易習慣），且在經濟上具有意義²²。

（二）我國規範基礎

關於維權使用於本法之規範，見於第 63 條第 1 項第 2 款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。……」、第 65 條規定：「商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回（第 1 項）。第 63 條第 1 項第 2 款規定情形，其答辯通知經送達者，

years, the trade mark has not been put to genuine use in the Union in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use;……」

²⁰ 中文文獻對歐盟規定之介紹，請參閱劉孔中，同註 6，頁 94；陳昭華，同註 2，頁 116-117。

²¹ 陳昭華，同註 2，頁 118。

²² 陳昭華，同註 2，頁 119-122。

商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊（第 2 項）。……」、第 67 條第 3 項規定：「商標權人依第 65 條第 2 項提出使用證據者，準用第 57 條第 3 項規定。」、第 57 條第 3 項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」，另第 64 條規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」

綜上，歸納如下：為維持商標註冊之效力，商標權人須使用商標（維權使用），無正當理由迄未使用或停止使用已滿 3 年者，構成商標廢止事由。商標權人應提出證據證明就商標有真實使用，並符合一般商業交易習慣。若商標實際使用與註冊商標不同，而依社會一般通念，不失同一性者，仍屬已使用²³。

以下分就真實使用、同一性等要件分述之。

（三）真實使用

不論是外國法制或我國法，真實使用皆為維權使用之重心。有關真實使用之判斷，我國實務見解認為，商標維權使用，除應符合「行銷之目的」外，更著重商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍之銷售市場，始能認為是商標的真實使用（參照智慧財產及商業法院 111 年度行商訴字第 2 號行政判決）。商標之維權使用必足以使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依商標法第 59 條第 3 項規定（編按：現行規定第 57 條第 3 項）商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第 6 條（編按：

²³ 陳昭華，同註 2，頁 122-123。

現行規定第 5 條) 商標使用之總則性規定外，其中一項客觀判斷標準就是商標應對其指定商品或服務範圍內而為使用，若商標權人所使用之商品或服務，不在其所指定之商品或服務者，既不足以使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，自難謂係為商標權人自己註冊商標之真正使用，所以單以本法第 6 條（編按：現行規定第 5 條）關於使用之定義性規定判斷商標維權使用，尚有不足（參照最高法院 101 年度判字第 597 號行政判決）。商標之維權使用須足使消費者於交易過程中得以識別商品或服務來源，如商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造該商標商品或服務之市場通路之經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰商品或服務之來源，即非真實使用。至於是否真實使用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷（最高法院 107 年度判字第 590 號判決）。

維權使用之關鍵在於「真實使用」，依歐盟法院及德國見解，商標之真實使用，係指其使用符合商標最主要功能（識別來源功能）而言，亦即可供消費者辨識商品/服務之來源同一性，並可與其他商品/服務來源相區別（約相當於本法第 18 條第 2 項規定），而使用商標目的在於開創或確保商品/服務之銷售市場，其使用必須是經常的且在經濟上具有意義，若只是將註冊商標黏貼於店內開放位置，別無其他銷售行為（未在實際交易活動中使用商標），即非真實使用²⁴。

綜合上述外國與我國實務見解，真實使用之判斷與現行第 5 條第 1 項規定之「行銷目的」（商業交易）、「足以使相關消費者認識其

²⁴ 李素華，〈商標權之維權使用〉，《月旦法學教室》，第 193 期，2018 年 11 月，頁 30；陳昭華，同註 2，頁 116-117、120-122。

為商標」之識別來源功能等要件，息息相關，密不可分，且更深入地要求（超越第 5 條第 1 項規定），必須是符合商業交易習慣、經常性的使用，有維持或創造該商標商品或服務之市場通路之經濟上意義；而商標侵權使用，則無須以真實使用為必要要件²⁵。

（四）先使用是否須為真實使用之研析

因真實使用之明文要求僅見於評定（第 57 條第 3 項）及廢止（第 63 條第 1 項第 2 款、第 65 條第 2 項、第 67 條第 3 項），至於防搶註條款之先使用（第 30 條第 1 項第 12 款、第 2 項），及善意先使用（第 36 條第 1 項第 4 款）等規定，同樣亦有「使用」二字，是否亦須「真實使用」？

防搶註條款指防止意圖仿襲他人先使用的商標而進行搶註，善意先使用則是為衡平當事人利益及註冊主義之缺點，參酌使用主義之精神，於人民有善意先使用商標之事實存在時，得不受後來之商標權效力所及，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者仍得繼續使用。學者認為，以最高行政法院（最高行政法院 110 年上字第 809 號判決）所述之「先使用」要件，與維權使用之定義較為接近，從第 30 條第 1 項第 12 款立法意旨係參酌使用主義精神，且參考美國之取得優先權的使用須為真實使用，可認為該款之先使用須為真實使用²⁶。

（五）商標同一性與同一商品/服務

商標同一性指若實際使用之商標，就大小、比例或字體等加以變化，與註冊商標不同（形式上略有不同，但實質沒有變更商標主

²⁵ 許曉芬，同註 3，頁 48。

²⁶ 王敏銓，同註 11，頁 38、41。

要識別特徵)，依一般社會通念不失為同一性者（消費者仍產生與原註冊商標相同之印象），仍認有使用其註冊商標（第 64 條規定參照）。

商標註冊時，需指定使用於特定類別之商品/服務（第 19 條第 1 項、第 5 項規定參照），而維權使用須將商標使用於經註冊指定之商品/服務，要求為同一商品/服務，而非商標侵權中的類似性概念²⁷，蓋侵權使用尚及於「近似」的商標及「類似」的商品/服務（第 68 條第 1 項第 2 款、第 3 款規定參照）。此點亦是維權使用與侵權使用不同之處（侵權使用之態樣更廣）。商品/服務是否同一，其判斷應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務（最高行政法院 108 年度判字第 133 號判決），如兩商品具有上下位、包含、重疊關係者，亦可認為實際使用之商品與指定使用之商品符合，例如使用粉餅，得認定為使用於註冊之「化妝品」²⁸。

（六）國內使用（是否包含全球性官方網站之商標使用？）

觀諸歐盟商標法之維權使用規定，其第 18 條第 1 項規定在歐盟境內為真實使用、德國商標法第 26 條第 1 項明定，於國內真實使用，均有明定維權使用之區域限於境內。

而 1983 年修正本法第 6 條第 1 項（後移列為現行法之第 5 條第 1 項）曾明定商標使用之地域，其規定為：「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言。」其修正理由表示：「本條現行規定所稱『行銷市面』，應包括行銷國內市場及外銷之情形，為明確計，爰將『行銷市面』修正

²⁷ 王敏銓，同註 11，頁 41。

²⁸ 許曉芬，同註 3，頁 49；經濟部智慧財產局 2019 年 8 月 23 日發布之「註冊商標使用之注意事項」，頁 8-21。

為『行銷國內市場或外銷者』，將商標使用之地域明確化。

現行規定雖已無有關地域之規範，然而專責機關經濟部智慧財產局發布之「註冊商標使用之注意事項」3.4.1 外銷一節，提及商標法第 5 條規定所稱「行銷之目的」，指在市場交易過程中促銷自己的商品或服務，其行銷市場的地域範圍，包括行銷於國內市場及自國內外銷。與前述 1983 年本法第 6 條第 1 項規定之意涵一致，只是從法律位階變成注意事項之規範。

法院實務見解認為本法第 5 條第 1 項規定所稱之「行銷」，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。商標最主要功能即在於識別商品或服務來源，故商標之真實使用，係指使用人基於行銷之目的，於客觀上在國內有積極使用商標於指定商品或服務之行為（例如本法第 5 條規定之使用情形），足使相關消費者認識為指示商品或服務之來源，而得與他人之商品或服務相區別（參照最高行政法院 107 年度判字第 442 號判決、智慧財產法院 109 年度民商訴字第 3 號民事判決）。

學者認為，當商標使用結合屬地主義，則商標使用之商品/服務交易行為，應在國內做成，倘僅在國內宣傳於他國提供之服務，此種宣傳行為不構成商標使用²⁹。而實務上，有因應產業外移現況，從寬認定於國內接洽並完成訂購，由大陸製作後出口沙烏地阿拉伯（出口地、製造地、行銷市場均非臺灣）仍屬商標之使用（最高行政法院 107 年度裁字第 1427 號裁定）³⁰。

²⁹ 沈宗倫，〈商標維權使用與屬地主義〉，《月旦法學教室》，第 239 期，2022 年 9 月，頁 35。

³⁰ 許瑾虹、張心瑜，〈就近年註冊案例分析「商標使用」之認定標準〉，《聖島智慧財產權實務報導》，第 22 卷，第 2 期，2020 年 2 月，網址：https://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=562&ID=1627，最後瀏覽日期：2024 年 9 月 30 日。

因應網路無國界時代，若於網址為〈.tw〉網頁使用商標或於可透過臺灣網際網路連結上企業之全球性網站（網址非為〈.tw〉）使用商標，「註冊商標使用之注意事項」3.4.2. 網路使用一節指出，如使用註冊商標的網頁第一層網址是“.tw”中文網址，原則上可認為使用人有為行銷於我國市場之目的，以我國境內消費者為訴求對象。如果是其他國家的網址，則須進一步證明網頁內容有為行銷於我國市場之目的，以我國境內的消費者為訴求對象。例如：網頁顯示註冊商標及銷售註冊商標所指示的商品，且針對臺灣消費者提供運送服務，或頁面提供繁體中文的選項等。

「註冊商標使用之注意事項」於此之判斷，似係在認定維權使用之商標使用行為，須於我國市場行銷或於我國境內交易，而網址是“.tw”，原則上可認為使用人有為行銷於我國市場之目的。不過，就侵權使用之使用商標行為，亦有法院實務採取不同見解，認為即使公司網站網址是“.tw”，亦不足認定在臺灣地區有使用商標之行為（智慧財產法院 100 年度民商上字第 3 號民事判決³¹）。

至於全球性官方網站之商標使用，能否做為於我國國內使用事實之證明？法院認為，「行銷之目的」並非僅僅單純「讓消費者認識該商標」已足，而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合，使我國消費者就該商標所表彰之商品或服務，在我國市場有實際之交易可能；商標維權使用，除應符合「行銷之目的」外，更著重商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍之銷售市場，始能認為是商標的真實使用，如果只是單純在我國行銷商標形象，卻無全部或一部之交易行為在我國，

³¹ 判決表示：「……僅依畢加索公司之網站網頁內容，不足認定畢加索公司在臺灣地區有使用『PICASSO』商標之行為。故畢加索公司之網址 <http://www.picasso.com.tw> 雖有『PICASSO』文字，無法證明畢加索公司確有侵害系爭商標。……」。

我國消費者無法在我國就該商標所表彰之商品或服務為交易，該商標即未具備在我國開創或創造其商品或服務之市場通路的經濟上意義，顯然失去商標之意義，即非屬商標之維權使用（參照智慧財產及商業法院 111 年度行商訴字第 2 號行政判決）。

（七）小結

參考歐盟及德國立法例，真實使用係維權使用之必要要件，我國學說實務亦多同此見解。究其實質，真實使用與第 5 條第 1 項定義中之行銷目的（商業交易）及商標須足以使消費者識別來源之 2 要件密切相關，但其判斷卻更為深入與全面，須符合商業交易習慣、經常性使用、具有創造或確保其商品或服務之市場通路的經濟上意義、能識別商品/服務之來源或表彰其功能等。簡言之，歐盟法、德國法制將行銷（開創或維持市場）、識別性（可供消費者辨識商品/服務來源同一性，並與其他商品/服務相區別）等，融入為維權使用中真實使用之判斷內涵，而非如同我國法分散於第 5 條、第 67 條第 3 項、第 57 條第 3 項等規定，並因而產生第 5 條究屬維權使用要件或亦適用於侵權使用之疑慮；且我國法其他條文尚有「使用」之用語（例如「先使用」），性質上應適用維權使用（真實使用）之概念，但卻無準用之明文。

承前所述，若仍欲維持第 5 條使用之定義於總則章繼續存在，則「為行銷之目的」應參採外國立法例精神與本條修正理由所示，修正為「於（商業）交易過程」（或類此文字），同時刪除「足以使相關消費者認識其為商標」之識別性要件，僅規範客觀使用行為類型（低度規範），使其可一體適用於維權使用或侵權使用。而「足以使相關消費者認識其為商標」之識別性要件，宜納入維權使用之「真

實使用」概念意涵中；另亦應通盤檢視其他法條規定之「使用」用語是否亦需符合「真實使用」之概念，予以明定，而非僅限於評定（第 57 條第 3 項）及廢止（第 63 條第 1 項第 2 款、第 65 條第 2 項、第 67 條第 3 項）等規定，始有真實使用之明文。

針對地域要件，歐盟及德國法於維權使用要件中，均有明定限於境內真實使用，在我國實務，亦多發生於維權使用之認定上。惟為因應跨境貿易之商業實務，實務見解寬鬆認定行銷於國外或洽訂、下單等交易過程中有一部分在我國完成（但銷售地、製造地未必在國內），仍屬符合屬地主義之使用，亦有其必要。我國法雖曾於本法以法律位階規定地域要件，嗣後則由非屬法律，亦非屬法規命令位階之「注意事項」規範。若此為判斷商標（維權）使用之重要要素，攸關商標權人之商標權是否存續，基於重要性理論，且參考歐盟或德國立法例，似仍以法律位階或至少授權法規命令明定為宜，而法規命令可明定所謂於國內使用商標，除於我國領域內銷售商品/服務外，亦包含由國內出口銷售於國外，或雖非由國內出口，但交易過程之一部或全部於我國領域內完成之情形，以資明確。

三、商標使用情形不應限於第 5 條第 1 項列舉 4 種情形

（一）現行規定概述

查本法第 5 條規定：「商標之使用，指……『而』有下列情形之一……：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告(第 1 項)。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同(第 2 項)。」觀諸 2011 年修正第 5 條之立法理由指出：

「三、本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為。……原條文僅以概括條文方式定義商標之使用，其內涵未臻清楚，爰參考日本商標法第 2 條之立法形式，酌作修正，列為第 1 項，並分款明定商標使用之情形……」似係表明第 5 條之使用行為態樣為列舉規範³²，且無概括之補遺條款。

倘有未在上述列舉行為態樣者，是否構成侵權使用行為？例如將他人著名之註冊商標用於營業主體名稱或商品名稱等非典型商標使用行為，無法適用現行第 68 條之侵權行為規定，而係於第 70 條第 2 款「擬制（視為）」為侵害商標權。然而，違反第 68 條，適用第 95 條第 1 項之刑事責任，而違反第 70 條第 2 款，擬制為商標侵權，是否亦隨同擬制有刑事責任（刑事責任可否擬制，有否違反罪刑法定原則）？再者，第 70 條第 2 款，僅限於「著名」商標，其擬制範圍亦屬有限。學者因而認為，透過擬制規定，似乎治標不治本，不如直接擴大商標使用行為之範疇，始能正本清源³³。

（二）相關立法例

參酌 2011 年本法第 5 條修正理由所示，係參採日本商標法規範為修正。經查日本商標法第 2 條規定：「本法所稱『商標』指以人之感官可直接識別之標章中，以文字、圖形、記號、立體形狀或顏色，或其聯合式、聲音或其他以政令所規定之標章（以下稱為『標章』。）而屬以下各款者：一、以生產、證明或售讓為業者使用於其商品上者。二、以提供、或證明服務為業者使用於其服務上者（前款所列者除外）（第 1 項）。前項第二款的服務，包含於零售及批發業務中

³² 李素華，同註 1，頁 10；王怡蘋，同註 7，頁 97-98；劉孔中，同註 6，頁 96。

³³ 李素華，同註 9，頁 195-196、198-201；王怡蘋，同註 7，頁 97-98；另有學者認為，即使是列舉規定，解釋上亦不應受其拘束，詳見劉孔中，同註 6，頁 96。

對顧客所提供之便捷服務（第 2 項）。本法所稱標章之「使用」，為下列之行為：一、在商品或商品之包裝上附加標章之行為。二、將已在商品或商品之包裝上附加標章之物轉讓或交付，或以轉讓、交付為目之展示、輸出、輸入、或透過電氣通信迴路而提供之行為。三、提供服務時，於供被服務者所利用之物（包括轉讓、或租賃之物。以下亦同。）上附加標章之行為。四、提供服務時，於被服務者所利用之物上附加標章，而用之以提供服務之行為。五、以提供服務為目的，展示已貼附標章而供服務所用之物（包括於提供服務時，供被服務者所利用之物。以下亦同。）之行為。六、提供服務時，於與該服務之提供有關之被服務者之物上，附加標章之行為。七、以電磁方法（以電子方法、磁氣方法，及其他無法由人之感官所直接認識之方法。於下款及第 26 條第 3 項第 3 款同。）於影像上提供服務，將標章顯示於影像以提供服務之行為。八、於商品或服務之廣告，價目表或交易文書上附加標章而展示、散布；或於以此等內容作成之資訊中附加標章而以電磁方法提供之行為。九、聲音標章除前列各款以外，為轉讓或交付商品、或提供服務之目的，發出聲音標章之行為。十、其他前揭各款以外，政令所規定之行為（第 3 項）。……」細繹之，2011 年當時立法理由，雖明示參考日本商標法第 2 條（依文獻指出，2013 年時日本商標法第 2 條第 3 項僅有 8 款列舉規定³⁴），惟觀諸 2019 年 7 月施行之日本法第 2 條第 3 項規定使用行為之態樣，已有第 10 款之補遺條款，授權行政機關以政令定之³⁵。

³⁴ 黃銘傑，同註 5，頁 106-107。

³⁵ 日本商標法之中譯文係參考自經濟部智慧財產局商標主題網之其他國家商標法規，網址：<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-524-201.html>，最後瀏覽日期：2024 年 9 月 20 日。

歐盟商標法第 9 條第 1 項規定，賦予註冊商標權人有排他權，第 2 項即為商標侵權使用之規定，第 3 項接著例示 6 種被禁止之侵權使用方式，其規定為：「歐盟商標註冊應賦予商標權人有關該商標的專用權（第 1 項）。在不影響歐盟商標申請日或優先權日之前取得的商標權人的權利之前提下，歐盟商標的商標權人有權禁止所有未取得同意的第三人在商品或服務交易過程中（in the course of trade），使用以下任一標識：（a）與該歐盟商標相同之標識，且使用於該歐盟商標註冊相同的商品或服務；（b）與該歐盟商標相同或近似之標識，且使用於該歐盟商標註冊相同或類似的商品或服務，因此造成部分公眾有混淆之虞；所謂「混淆之虞」包括該標識與該商標之間存在關聯之虞；（c）與該歐盟商標相同或近似之標識，且不論其是否用於該歐盟商標註冊相同、類似或不類似的商品或服務，如該歐盟商標在歐盟享有聲譽且因無正當理由使用該標識將會不當利用或損害該歐盟商標的識別性或聲譽。根據第 2 項規定，特別是以下情形，應禁止（The following, in particular, may be prohibited……）：（a）在商品或商品包裝上貼附該標識；（b）提供有標示該標識的商品投入市場，或為此目的庫存商品，或為此供應或提供服務；（c）進口或出口有標示該標識之商品；（d）使用該標識作為商號或公司名稱，或作為商號或公司名稱的一部分；（e）於商業文件及廣告上使用該標識；（f）在比較廣告中以違反歐盟指令 2006/114/ EC 的方式使用該標識（第 3 項）。……」³⁶。歐盟最高法院認為前述規定僅是「例示」商標權人得禁止之使用行為態樣，而學者亦指出此規定並非窮盡列舉。另德國商標法第 14 條規定同樣遵循歐盟商標法第 9 條之商標侵權使用規範模式，其第 3 項規定對

³⁶ 歐盟商標法之中譯文係參考自經濟部智慧財產局商標主題網之其他國家商標法規，同前註。

於侵權使用之態樣也採取開放例示（so ist es insbesondere untersagt）而非封閉窮盡列舉，不排除非條文明定之行為亦可能構成侵權使用³⁷。

（三）關鍵字搜尋是否構成商標侵權之各國判決：搜尋運算法（電腦程式）內部使用，構成商標「使用」？

查第 5 條第 1 項各款商標使用行為，除第 2 款之「持有、陳列、販賣、輸出或輸入」行為外，均有用於商品、包裝容器、商業文書、廣告，或用於以數位影音、電子媒體、網路等媒介物呈現之商品、包裝容器、商業文書、廣告上之明文，似乎均是消費者肉眼可見之使用形式（須有積極標示行為），故我國智慧財產及商業法院多認為「侵權使用」，因亦「需足以使相關消費者認識其為商標」，故須為「外在、有形」之商標使用。而使用系爭商標文字作為關鍵字廣告，如屬內部程式指令連結行為，乃內部無形之使用，非外在有形之使用，並不足以使消費者認識其為商標，自非商標使用行為（智慧財產法院 107 年度民商訴字第 41 號民事判決³⁸），尤其是處理 google 關鍵字廣告案，就商標之使用，亦同此認定，故認為不構成商標侵權（智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決）。

然而，美國 Rescuecom Corp. v. Google Inc. 一案，第二巡迴上訴法院認為並非在電腦程式內部使用他人商標之行為，不論是否導致混淆，均免於商標侵權之責任，而認定搜尋引擎業者 google 推

³⁷ 劉孔中，同註 6，頁 94-96；王怡蘋，同註 7，頁 97。

³⁸ 本判決將關鍵字廣告區分為二種類型：「……一般區分為『帶出型』與『插入型』兩種不同態樣，『帶出型』之關鍵字廣告指廣告主僅設定若干關鍵字觸發並帶出其提供之廣告內容，該廣告內容之標題或文字並未使用該關鍵字；『插入型』之關鍵字廣告，廣告主除設定關鍵字以觸發並帶出廣告之外，該廣告文案之標題使用網路服務平台提供之插入關鍵字功能，使廣告文案之標題與網路使用者搜尋之關鍵字有更緊密之連結。……」，並認為「插入型」與「帶出型」關鍵字廣告不同，並非僅為單純以關鍵字觸發廣告之內部無形使用而已，應為商標之使用無疑。

薦關鍵字、販售關鍵字廣告係屬於美國商標法第 45 條之商標使用之行為³⁹；至於印度德里高院不僅認定 google 關鍵字廣告方案使用他人商標做為關鍵字是商標使用行為，且是侵權使用⁴⁰。

受限於我國商標法第 5 條對商標使用之定義採取有限之列舉行為態樣（須有積極標示行為）且「需足以使相關消費者認識其為商標」，我國法院在判斷搜尋引擎業者將商標做為內部演算法程式運算之用（關鍵字廣告之排序）時，是否構成侵權使用時，的確有綁手綁腳之感⁴¹。此外，包含使用商標文字作為「主題標籤」(Hashtag)，以及運用於 NFT (Non-Fungible Token) 之區塊鏈技術等新興使用行為態樣，均衍生究否構成商標「使用」之爭議。

立法政策上值得思考的是，在認定侵權使用時，究竟判斷是否為外在、有形之使用（本法第 5 條使用定義之第 2 個要件）或是否足以使消費者認識到其為商標（本法第 5 條使用定義之第 3 個要件），較為重要？抑或應回歸到侵權使用之本質，判斷是否誤導大眾，使其相信兩者來源相同或存在聯合經營、附屬、授權等關係，或是有弱化、貶損或「搭便車」他人著名商標⁴²較為重要？在日益講求智慧財產權保障之現今社會，法制設計上容有再考量之必要。

（四）小結

鑑於商標使用行為推陳出新，尤其是侵權使用，外國立法例多為例示規定之模式，即使是 2011 年修正第 5 條時立法理由中所參採之日本法，亦似已修正增列補遺條款。本條定義規定因置於總則章，應盡可能採寬廣範圍之界定，以保留適用彈性，爰建議應增列補遺

³⁹ 劉孔中，同註 6，頁 93-94。

⁴⁰ 劉孔中，〈論亞洲商標法的幾點特色〉，《月旦法學雜誌》，第 338 期，2023 年 7 月，頁 77-78。

⁴¹ 鄭莞鈴，同註 10，頁 329。

⁴² 劉孔中，同註 40，頁 79。

之概括條款，採例示之規範模式為妥，以納入日新月異的各種未來可能出現科技上之使用商標行為（例如於虛擬空間中之使用）。

肆、結論與建議

我國商標法雖採註冊主義，但商標貴在使用，故「使用」行為之概念至為重要。而第 5 條雖對「使用」有所定義，在維權使用或侵權使用之運用上，歷來卻爭議頗多。本報告經綜整美國、歐盟、德國、日本等立法例，提出可能之修法方向，以供委員問政及修法參考：

- 一、若仍欲維持第 5 條使用之定義於總則章繼續存在，則「為行銷之目的」應參採外國立法例精神與本條修正理由所示，修正為「於（商業）交易過程」（或類此文字）。
- 二、承前，建議同時刪除第 5 條第 1 項之「足以使相關消費者認識其為商標」之識別性要件，僅保留規範客觀使用行為類型（低度規範），使其可一體適用於維權使用或侵權使用。
- 三、「足以使相關消費者認識其為商標」之識別性要件，宜納入維權使用之「真實使用」概念意涵中。
- 四、應通盤檢視其他法條規定之「使用」用語是否亦需符合「真實使用」之概念，予以明定，而非僅限於評定（第 57 條第 3 項）及廢止（第 63 條第 1 項第 2 款、第 65 條第 2 項、第 67 條第 3 項）等規定，始有真實使用之明文。
- 五、地域為判斷商標（維權）使用之重要要件，攸關商標權人之商標權是否存續，基於重要性理論，且參考歐盟或德國立法例，似仍以法律位階或至少授權法規命令明定為宜；而若授權法規命令，則可明定所謂於國內使用商標，除於我國領域內銷售商

品/服務外，亦包含由國內出口銷售於國外，或雖非由國內出口，但交易過程之一部或全部於我國領域內完成之情形，以資明確。

六、鑑於商標使用行為推陳出新，外國立法例多為例示規定之規範模式（2011 年修正第 5 條時立法理由中所參採之日本法，亦似已修正增列補遺條款）。第 5 條定義規定之使用行為態樣，建議應增列補遺之概括條款，採例示之規範模式，以保留適用彈性，俾便納入日新月異的各種未來可能出現科技上之使用商標行為。

參考文獻

一、期刊論文

- 1、王敏銓，〈虛構角色商標權與商標使用—智慧財產法院 109 年度行商訴字第 101 號行政判決及 109 年度行商訴字第 119 號行政判決評析〉，《月旦法學雜誌》，第 332 期，2023 年 1 月，頁 31-42。
- 2、王怡蘋，〈德國商標法上之商標使用〉，載於《「商標使用」規範之現在與未來》，載於《「商標使用」規範之現在與未來》，初版第 1 刷，元照出版有限公司，2015 年 4 月，頁 77-101。
- 3、李素華，〈「商標使用」竟然成為商標權侵害救濟之權利行使障礙！〉，《當代法律》，第 5 期，2022 年 5 月，頁 100-107。
- 4、李素華，〈商標權之維權使用〉，《月旦法學教室》，第 193 期，2018 年 11 月，頁 28-30。
- 5、李素華，〈商標使用與視為侵害之理論與實務—商標法第 70 條第 2 款之立法檢討〉，載於《「商標使用」規範之現在與未來》，初版第 1 刷，元照出版有限公司，2015 年 4 月，頁 169-218。
- 6、呂靜怡，〈從實務看商標使用〉，《萬國法律》，第 194 期，2014 年 4 月，頁 43-55。
- 7、沈宗倫，〈商標維權使用與屬地主義〉，《月旦法學教室》，第 239 期，2022 年 9 月，頁 33-35。
- 8、陳昭華，〈將商標使用在廣告或贈品上是否構成維權使用之探討〉，《智慧財產權月刊》，第 166 期，2012 年 10 月，頁 111-136。
- 9、許曉芬，〈商標的維權使用—從歐盟普通法院 BIG MAC 案談起〉，《月旦法學教室》，第 262 期，2024 年 8 月，頁 43-51。
- 10、黃銘傑，〈日本商標法上之商標使用〉，載於《「商標使用」規範之現在與未來》，初版第 1 刷，元照出版有限公司，2015 年 4

月，頁 103-129。

- 11、劉孔中，〈從 google 關鍵字廣告判決探討商標維權使用與商標侵權使用的區別〉，《月旦法學雜誌》，第 256 期，2016 年 9 月，頁 91-101。
- 12、劉孔中，〈論亞洲商標法的幾點特色〉，《月旦法學雜誌》，第 338 期，2023 年 7 月，頁 74-93。
- 13、鄭莞鈴，商標使用與關鍵字，載於《「商標使用」規範之現在與未來》，初版第 1 刷，元照出版有限公司，2015 年 4 月，頁 311-342。
- 14、蔡惠如，〈「商標使用」於商標法體系之重要性〉，《檢察新論》，第 10 期，2011 年 7 月，頁 41-53。

二、網路資源

- 1、日本商標法、歐盟商標法（中譯），經濟部智慧財產局商標主題網/其他國家商標法規，網址：<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-524-201.html>，最後瀏覽日期：2024 年 9 月 20 日。
- 2、許瑾虹、張心瑜，〈就近年註冊案例分析「商標使用」之認定標準〉，《聖島智慧財產權實務報導》，第 22 卷，第 2 期，2020 年 2 月，網址：https://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=562&ID=1627，最後瀏覽日期：2024 年 9 月 30 日。

**附錄：「論商標之維權使用」專題研究報告（初稿）座談會紀錄及
參採情形**

時間：113 年 10 月 16 日（星期三）下午 3 時

地點：立法院法制局 305 會議室

主席：黃組長良瑩

紀錄：方華香

參加人員：

一、學者專家

臺灣大學法律系 李教授素華

二、經濟部智慧財產局

商標高級審查官 陳盈竹

三、本局出席人員

彭副研究員文暉

林助理研究員智勝

楊助理研究員翔宇

發言要點：

臺灣大學法律系李教授素華：

- 一、本報告相當完整，就商標使用相關問題均有提及，若要精進，除了關鍵字廣告是否構成商標使用外，可多補充些商標使用之新興態樣，例如 Hashtag、NFT，受限於現行規定，在我國法院或許不認為是商標使用。就關鍵字廣告部分，個人認為智慧財產案件應該是私法紛爭，應在智慧財產法去處理，而非透過公平交易法第 25 條之行政權去處理。

- 二、可能的修法方式是調整第 5 條使用之定義，惟擴大第 5 條定義，同時會連動到認定第 68 條、第 95 條等規定之刑事責任是否過於擴大之疑義，但本人不認為因此有罪刑不明確問題，只是實務上可能難以避免會有以刑逼民問題。
- 三、法律應發揮能引導企業或人民重視智慧財產權之目的，據本人研究法院判決數據，最近 1 年有 21% 侵權案件，因為第 5 條有關使用之定義過於嚴格，尤其是「足以使相關消費者認識其為商標」此項要件之限制，法院實務上，因此而直接否定商標侵權責任之成立，根本未進入是否混淆誤認之判斷；另有高達 75% 案件會以是否構成使用定義加上是否混淆誤認兩項要件作為判斷重點，亦即，是否構成第 5 條之使用定義，在大多數案件中成為訴訟上重要爭點。如此高比例，且據本人研究，此現象似乎也越來越嚴重，便值得思考修正第 5 條之必要性。
- 四、即使主管機關認為現行法條文解釋上未有爭議，惟鑑於司法實務上，法院對第 5 條之操作結果，並不如同主管機關之解釋方式一般，故建議不如就直接修正第 5 條規定，例如直接修正為例示之體例。

參採情形：

- 一、第一點意見，參採修正，增補於本報告第 23 頁。
- 二、第二點意見，欲構成商標侵權之刑事責任，並非僅有「使用」此一要件，尚必須考量是否為同一或類似商品或服務、商標是否近似、有否致相關消費者混淆誤認之虞，甚至故意過失之主觀要件等（參考商標法第 95 條及第 96 條等規定），會否僅因使用定義擴張，就因此擴張了刑事責任範圍，或許尚待配合其他要件，整體觀察為宜。

三、第三點及第四點意見，教授提供法院實務見解之統計數據，肯認本報告建議修正第 5 條之必要性，爰錄供參考。

經濟部智慧財產局陳商標高級審查官盈竹：

- 一、2007 年至 2009 年間，本局曾經研提過商標法修正草案，擬刪除總則章有關商標使用之定義規定，並於草案研擬過程中，曾討論是否修正為「於（商業）交易過程」等用語，然而，修法公聽會中，與會學者專家意見似未完全贊同，理由略以：有法官認為「為行銷之目的」沿用多年，司法界較有操作經驗，若改為「於（商業）交易過程」，則在會產生倉庫中未上市之仿冒品是否符合此要件「於（商業）交易過程」之疑義；再者，若不於總則章規定，分由侵權使用或維權使用中個別規範，會否產生同一部法律同一用語，涵義卻不同之情況？因未獲共識，故最後 2011 年修正版本仍維持「為行銷之目的」用語，並保留總則章統一規定。
- 二、雖然第 5 條第 1 項各款規定，文字上看起來無概括補遺條款，但本局於 2014 年法令宣導中，已澄清說明本項非列舉規定，蓋第 5 條第 1 項第 3 款、第 4 款規定均有用於與提供服務有關之物品、用於與商品或服務有關之商業文書或廣告等字眼，適用範圍即屬廣泛。
- 三、由於商標本質即應具有識別性功能（表彰來源），故「足以使相關消費者認識其為商標」此項要件有沒有列在法條中，應不影響認定之判斷。
- 四、依目前法制，係在第 5 條使用定義上，再區分維權使用（判斷重心在真實使用，非虛偽使用）與侵權使用（例如判斷是否近似、是否有致消費者混淆誤認之虞等）而適用不同之要件予以判斷，

並無太大問題。既然 2007 至 2009 年曾經討論過，各界未獲共識，最後 2011 年修正仍維持「為行銷之目的」，並置於總則章，爰建議仍維持此種統一性定義之體例。

五、維權使用其實爭議不大（會產生爭議，大多係法院個案解釋不當的問題），主要爭議係在侵權使用，因此，建議本報告是否以侵權使用為研究重心為妥。

參採情形：

一、第一點意見，主管機關補充說明第 5 條於 2007 年至 2011 年修法過程之各方意見，爰錄供參考。惟上述討論，距今已 10 餘年，時移勢易，或許各方意見已有不同（例如本報告第 7-8 頁所示，學者認為有法院對「為行銷之目的」採取限縮解釋，故採取「於（商業）交易過程」之用語較妥），併此敘明。

二、第二點意見，「用於……有關之物品」、「用於……有關之商業文書或廣告」等用語，依本報告第 22 頁所列法院見解，仍認為文義上無法包含僅將商標作內部程式運算使用之關鍵字廣告之行為態樣。既然主管機關亦認為並非列舉規定，則本報告建議「應增列補遺之概括條款，採例示之規範模式」，使其條文用語之表述更為清楚，應屬適當。

三、第三點意見，依美國法見解，侵權使用僅需 use in commerce，無需 use as a mark。惟在我國司法實務上，受限於現行第 5 條規定，是否存在「足以使相關消費者認識其為商標」此要件，亦成為判斷是否構成「侵權使用」定義之重要要素，簡言之，有無列此要件，似乎在實務判斷上，會有差異。

四、第四點意見，雖然主管機關認為現行規定解釋上並無太大問題，但

似乎仍有相當比例之司法實務有不同見解(如同李教授素華提供之統計數據所示)。再者，2007 至 2009 年之修法討論距今亦已經 10 餘年，智慧財產權保護意識已然提升不少，應仍有重新檢視修正現行規定之必要。

五、第五點意見，參酌李教授素華之第三點及第四點意見，觀察司法實務見解，並非直接進入侵權要件之判斷，而係先以第 5 條為門檻，故第 5 條乃係實務上重要爭點；而學說見解多認為第 5 條似較偏向維權使用（是否適用於侵權使用尚有不同意見），本報告討論重心既為第 5 條，則以維權使用為題，似較為契合。

彭副研究員文暉：

- 一、本報告第 2 頁末段述及「商標維權使用係指維持商標權效力所為之商標使用行為，其目的在促請商標權人為符合商業交易習慣之真實使用，以就註冊之商標繼續享有專用權；而商標侵權使用指侵害商標權之使用行為，應負民刑事責任，其立法意旨重在避免消費者混淆誤認或避免有減損著名商標識別性或商譽之虞，兩者概念範圍、規範目的、效力有別。……」一節，惟所指商標維權與商標侵權之行為「態樣」為何，似未具體說明，建議可酌就二者之構成要件補充敘明，俾利區辨，尚請卓參。
- 二、本報告第 3 頁末段述及「歐盟商標法區別維權使用與侵權使用，前者規定於第 18 條第 1 項及第 58 條第 1 項（a）規定，後者規定於第 9 條；德國商標法亦與歐盟商標法規範模式相同，分別將維權使用及侵權使用規定於第 26 條及第 14 條。……」一節，惟上開規定之內容似未有具體說明，建議或可比照頁 4 末段關於美

國商標法有關規定之說明酌予補充，俾利比較，尚請卓參。

三、本報告第 17 頁中段述及「……且我國法其他條文尚有『使用』之用語（例如『先使用』），性質上應適用維權使用（真實使用）之概念，但卻無準用之明文。」一節，按所指其他條文之「使用」用語，其性質如係應適用維權使用（真實使用）之概念，法制上須否另定「準用」之明文？或可酌予敘明所涉論據，以資釐清，尚請卓酌。

四、本報告第 19 頁中段述及「……違反第 68 條，適用第 95 條第 1 項之刑事責任，而違反第 70 條第 2 款，擬制為商標侵權，是否亦隨同擬制有刑事責任（刑事責任可否擬制，有否違反罪刑法定原則）？……」一節，查商標法第 95 條似未明定涵括第 70 條之擬制商標侵權行為，所指「是否亦隨同擬制有刑事責任」之疑慮，或可酌予敘明論據，以資周延，併請卓酌。

五、本報告第 22 頁首段述及「……我國智慧財產及商業法院多認為『侵權使用』，因亦『需足以使相關消費者認識其為商標』，故須為『外在、有形』之商標使用。而使用系爭商標文字作為關鍵字廣告，如屬內部程式指令連結行為，乃內部無形之使用，非外在有形之使用，並不足以使消費者認識其為商標，自非商標使用行為……，故認為不構成商標侵權……」一節，按司法實務雖多認使用商標文字作為關鍵字廣告，如屬內部無形之使用，並不足以使消費者認識其為商標，自非商標使用行為，而不構成商標侵權。惟鑒於商標維權與商標侵權之概念有別，則使用商標文字作為關鍵字廣告得否認屬商標之使用行為，從而發生商標維權之效力，建議亦可酌予敘明，以資釐清，請卓參。

參採情形：

- 一、第一點意見，依本報告架構，維權使用之要件係於參、問題研析之「二、維權使用要件之評析」予以說明；至於侵權使用之要件，因類型多元而更為複雜，例如本報告第 19 頁提及之第 68 條（第 1 項有 3 種、第 2 項有 1 種類型）、第 70 條（有 2 種類型），另刑事責任尚依第 95 條或第 97 條等，有不同之主客觀要件，礙於商標侵權行為非本報告討論重心及本報告篇幅有限，爰不另為介紹。
- 二、第二點意見，依本報告架構，有關維權使用要件之歐盟法第 18 條第 1 項及第 58 條第 1 項（a）及德國法第 26 條規定內容，係於第 9 頁至第 10 頁介紹，茲不贅述。至於侵權使用因非本報告研究重心，故不另說明歐盟法及德國法之具體規定內容（僅點出條號）。
- 三、第三點意見，本報告第 13 頁已有說明，因真實使用僅見於評定（第 57 條第 3 項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」）及廢止（第 63 條第 1 項第 2 款、第 65 條第 2 項、第 67 條第 3 項有準用第 57 條第 3 項規定之明文）等相關規定，其他條文未有「『真實』使用」之用語，亦無準用規定，故若其他條文之「使用」係指真實使用，則僅能於法制上另定準用之明文。
- 四、第四點意見，提出疑問係表示本報告採質疑立場，亦即，本報告不認為刑事責任可以擬制。
- 五、第五點意見，「足以使相關消費者認識其為商標」係第 5 條之定義，故若法院以此要件來否定關鍵字廣告構成侵權使用，則「維

權使用」亦應做同一判斷（同樣適用第5條）。

林助理研究員智勝：

一、撰稿者第2頁略以：「第一個要件，所謂『行銷之目的』，依100年修法理由表示，本條目的在於規範具有商業性質之使用商標行為……。」並在第24頁結論與建議一、建議修正為「於（商業）交易過程」（或類此文字）。查「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、72年商標法「行銷國內市場或外銷」，82年修正為「行銷之目的」延續而來。最高行政法院109年度判字第670號判決揭示商標法第5條第1項有關「商標使用」定義規範……若以「商業交易過程而使用」文句解釋之，「商業」僅係例示說明商標使用之型態之一而已，不能拘泥於「商業」文字，限制應以營利行為，始得認定為商標之使用。撰稿者建議將「行銷之目的」修正為「於（商業）交易過程」，或可斟酌。其次，就「商業過程」而言，商標法第1條「促進工商企業正常發展」的立法目的，明顯將商業與工業區分開來，商業並不代表全部，製造過程是屬於工業範疇，如果沒有流通到市面上是否稱為「（商業）交易過程」恐有疑慮。且「於商業交易過程」，因其尚未與商品結合，故很難想像它如何認定在商標交易過程中，足以使相關消費者認識其為商標。再者現行法之「為行銷之目的」已為實務運作上所熟悉，用一個新的詞句如果指涉同一內涵容易造成混淆。

二、撰稿者結論與建議五、建議可明定所謂於國內使用商標。我國商標法中並未明文規範先使用事實應限於國內，反之日本法則從1959年修正公布之商標法迄今，即已明文先使用商標需「在日

本國內…使用」，始得為此主張。我國商標法上商標使用客體不同，特別是如何確定所謂行銷目的、使用是否以國內為限？有謂行銷地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神，應指與臺灣領域相關之地域而言。善意先使用之地域應以臺灣國內為準，抑或在外國有善意先使用之事實，亦可適用之？學說實務見解不一。為避免善意先使用事實只限發生於國內或包含國內外，均有適用，產生爭議，基於本法採屬地主義，應明文以國內善意先使用者為限建議可明定所謂於國內使用商標，增加為建議可明定所謂於國內「善意」使用商標，提供參考。

三、贊同撰稿者結論與建議六、建議採例示之規範模式……俾便納入日新月異的各種未來可能出現科技上之使用商標行為。日本已經開始修法為防止數位空間之仿冒行為，即係發生於元宇宙等數位空間亦構成使用行為。目前法律所賦予之保護只有指定真實世界中存在的商品及服務之現有註冊商標，是否適用於元宇宙？且元宇宙平台為跨地域、跨國境之虛擬空間，無法證明該等行為係針對我國之「行銷之目的」，甚至未使用中文、無新臺幣標價（加密貨幣交易）或相關網頁資料非使用我國網域名稱等，將都是未來將因應的問題。日本透過修法將商標保護觸角延伸入虛擬空間之作法，可作為我國未來政策推動與修法之借鑑。商標使用難於定義，難在無法逐一系列其態樣，只能由法官依衡平法則個案決定其內涵加以適用。法條的適用是普通法院法官的職責，主管機關可能不必訂得太細，阻礙法官隨著社會動態或侵害型態作解釋適用的空間。

參採情形：

一、第一點意見，本報告第 8 頁有敘及「……就侵權使用之『為行銷之目的』解為『為行銷商品或服務之目的』，甚至僅限於有償之販賣與銷售，顯然過於狹窄……」、「……依立法理由所提及之 TRIPS 第 16 條及前述美國法院見解及德國法規定，僅指商業交易過程，意在排除不屬商業活動之私領域，而非須『銷售商品/服務』……」，亦即「(商業)交易過程」未必營利(可能是贈品)，反而有法院將「為行銷之目的」限縮為銷售商品之有償行為；因此，「為行銷之目的」，是否真的較諸「(商業)交易過程」更無疑義？仍待商榷。

二、第二點意見，現行第 36 條第 1 項第 4 款之先使用規定已有「善意」要件，至於第 5 條係規定「使用」定義，廣泛適用於各種使用態樣，而非僅針對「先使用」；若第 5 條使用定義增加地域要件(國內)，「先使用」相關規定即可適用之，無須再重複規範地域要件。

三、第三點意見，贊同本報告建議，爰錄供參考(若採補遺之概括條款模式，正可賦予法院斟酌個案適用之空間)。

楊助理研究員翔宇：

一、本報告探討商標「維權使用」、「侵權使用」及商標法第 5 條定義「使用」之規範意涵及適用疑義，並整理其他國家立法例，提出相關建議，均敬表贊同。

二、本報告第 22 頁探討關鍵字廣告究否構成商標侵權行為，過往法院實務見解與 google 關鍵字廣告案(智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決)見解相近，即認定以他人商標作為關鍵字廣告之使用不構成「商標使用」，理由包含關鍵字廣告單純為

搜尋引擎系統的內部無形使用，而非外在使用；沒有將商標文字作為表彰行銷廣告主的商品或服務⁴³；不足以使相關消費者認識關鍵字廣告文字為商標⁴⁴等，顯示我國實務見解多著重於以「商標之使用」3項要件，作為判斷關鍵字廣告是否構成商標法第5條規定。然而，亦有實務見解指出⁴⁵，關鍵字廣告倘係設定他人商標文字，並輔以使用搜尋引擎業者提供的「關鍵字插入」功能，而形成「插入型」的關鍵字廣告則屬於「商標使用」行為，換言之，法院認為特定商標關鍵字可藉由「關鍵字插入」功能，由搜尋引擎服務的內部無形使用轉換呈現在外部廣告文案上，謹供參考。

三、基於商標法保障商標權與維護市場競爭的立法目的，若商標侵權案件一經直接評價為不構成商標法之「商標使用」，則商標權人即無從透過商標法尋求救濟（例如關鍵字廣告案件），確有侵害商標權人權益疑慮，似應以放寬符合商標使用為原則，以利就商標侵權行為核心要件「是否有混淆誤認之虞」進一步判斷其責任。爰贊同本報告建議，宜修正增列商標法第5條規範之補遺條款，以保留商標法適用彈性。

參採情形：

- 一、第一點意見，贊同本報告建議，爰錄供參考。
- 二、第二點意見，將法院見解增補於註38（說明該法院見解將關鍵字廣告區分為帶出型與插入型）。
- 三、第三點意見，贊同本報告建議，爰錄供參考。

散會：下午4時20分

⁴³ 智慧財產法院98年度民商上字第11號民事判決。

⁴⁴ 智慧財產法院100年度民商上字第7號民事判決。

⁴⁵ 智慧財產法院107年度民商訴字第41號民事判決。