

商標法專題研究

——以商標使用、耗盡原則及混淆
誤認之判斷為中心

Specific Research on Trademark Act:
Trademark Use, Exhaustion Doctrine,
and Likelihood of Confusion

陳匡正
著



學術
論
文
集

購書請至：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=11303>

商標法專題研究

以商標使用、耗盡原則及
混淆誤認之判斷為中心

陳匡正 著



元照出版公司

自序

著者自2013年開始潛心於商標法之研究，迄今已超過6年，但隨著時間之推移，心中一直有個遺憾，那就是未出版個人有關商標法之專論。而從2017年轉換至臺北科技大學任教，著者不僅在心境上有新的轉變外，更強化了撰寫並出版商標法專論之念頭。

就在檢視這幾年所撰寫之商標法論文後，並承蒙元照出版公司義不容辭地承接著者之出版計畫。因此，著者特將個人研究論文區分成六編亦即：商標使用之判斷、商標耗盡原則及平行輸入之爭議、商標混淆誤認新型態之判斷、商標形成與使用之判斷、商標善意先使用之理論與實務、商標特殊使用之合理使用與侵權判斷等，並分成兩冊出版之。

其實，本書是第一編至第三編議題之匯集，特別從是否構成商標侵權之商標使用判斷開始談起，進一步涵蓋商標權效力所不及之耗盡原則與平行輸入案例，更討論如何判斷新型態之商標反向混淆及售後混淆，且以歸納探討國內外學說理論、整理剖析國內外法院實務為研究途徑，讓讀者得以深入淺出地了解現行商標法一些重要之研究課題。

本書能夠順利地付梓，必須要特別感謝著者之父母及家人，因為他（她）們給了我源源不絕的動力，來完成個

購書請至：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=11303>

人出版專書之夙願，另外更感謝這一路走來，學校、師長朋友之提攜照顧，讓著者在平穩的環境下，致力地研究商標法。著者還要感謝元照出版公司的編輯團隊和其他同仁，一同協助編校本書之內容及引註，本書若沒有他（她）們之協助，就不會如此順利地出版。

陳匡正 謹識

書於國立臺北科技大學共同科館研究室

2019年11月12日



元照出版

搶先試閱版

目 錄

自 序

第一編 商標使用之判斷

第一章 網路關鍵字廣告的商標使用爭議 ——評智慧財產法院100年度民商訴字第1號民事判決

壹、智慧財產法院100年度民商訴字第1號民事判決	3
貳、評 析	6
參、結 論	36

第二章 贈送仿冒商標物品之商標使用判斷

壹、前 言	39
貳、商標使用要件之判斷	41
參、贈送仿冒商標物品之歷來實務見解分析	57
肆、美國商標使用理論之介紹	73
伍、結 論	79



元照出版

搶先試閱版

第二編 商標耗盡原則及平行輸入之爭議

第三章 真品平行輸入與商標權之侵害

壹、商標真品平行輸入鳥瞰.....	85
貳、商標屬地原則之沒落	88
參、商標權利耗盡原則之興起.....	94
肆、商標屬地原則與權利耗盡原則在真品平行輸入 之衝突	113
伍、商標屬地原則與權利耗盡原則於真品平行輸入 角色之調和.....	121
陸、結 論.....	139

第四章 真品平行輸入於國內外商標權人不同時， 是否有商標耗盡原則之適用？ ——評智慧財產法院105年度民商上字 第14號民事判決

壹、前 言.....	143
貳、智慧財產法院105年度民商上字第14號民事判決	146
參、商標耗盡原則之理論發展.....	149
肆、美國及我國商標耗盡原則之實際判斷	157
伍、結 論.....	165



第三編 商標混淆誤認新型態之判斷

第五章 相關消費者對商標熟悉程度與商標反向混淆之互動與認定

——從智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決談起

壹、前 言	171
貳、智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決	175
參、相關消費者對各商標熟悉程度之判斷	180
肆、商標「反向混淆」之判斷	192
伍、結 論	211

第六章 商標售後混淆誤認爭議之研究

——從智慧財產法院104年度民商上字第13號民事判決開始談起

壹、前 言	215
貳、被遺忘的商標售後混淆誤認	216
參、商標售後混淆誤認概念之建構	230
伍、結 論	251



第一編



商標使用之判斷

- 第一章 網路關鍵字廣告的商標使用爭議
——評智慧財產法院100年度民商訴字第1號民事判決
- 第二章 贈送仿冒商標物品之商標使用判斷



元照出版

搶先試閱版

第一章

網路關鍵字廣告的 商標使用爭議 ——評智慧財產法院100年度 民商訴字第1號民事判決

壹、智慧財產法院100年度民商訴字第1號 民事判決

一、案例事實

原告知名藝人「葉○真」（本名趙○君），為避免藝名「葉○真」等文字被不肖業者侵害，故向經濟部智慧財產局註冊商標，且註冊商品類別為第三類及第五類，並於2010年12月1日取得商標權（以下稱系爭商標），權利期間從2010年12月1日至2020年11月30日止。

惟被告城○整合行銷有限公司（原名澄○整合行銷有限公司），乃銷售和「葉○真」商標註冊商品類別相同之化妝品，且未經原告之同意，於被告行銷之網站「愛合購」上，設定「葉○真」三字為關鍵字。由於原告以「葉○真」為藝名，在全國享有極高之知名度，被告之行為有意圖誤導消費者將「葉○真」商標與「寶○」品牌化妝品（即被告自身之商品）作出聯結，誤認該商品乃由原告所生產、銷售或經紀，以達成被告

4 商標法專題研究

推銷之效果。

此外，原告之商標既經註冊，均得以自經濟部智慧財產局網站查詢得知，被告未事前詢問原告是否同意授權，也未行檢索查詢，構成「應注意、能注意，而不注意」之不認識過失，故被告不能諉稱其不知，而卸除其商標侵權責任。

又，按商標法第6條（亦即2011年6月29日新修正之商標法第5條）規定，以及美國司法實務之意旨，認為「將商標用於商品、服務或其有關之物件」，如使用他人商標為關鍵字，讓網路使用者搜尋，而後藉此機會刊登廣告，乃商標之商業使用，所以當被告利用其所行銷之網站，設定「葉○真」商標為關鍵字，自屬於商標之使用。

另一方面，智慧財產法院98年度民商上字11號民事判決中，主張網路關鍵字乃以他人之商標作為索引，向搜尋引擎業者刊登廣告，當使用者鍵入關鍵字搜尋後，所出現之結果不僅出現「廣告」字樣，亦無他人之商標文字或圖樣；但原告主張：被告不僅在「愛合購」網站上設定「葉○真」商標為關鍵字，並且直接在銷售自身商品的網頁上，積極使用「葉○真」商標文字，卻未以廣告之字樣區分系爭商標與被告品牌之化妝品，其意圖係在誤導網路消費者，將系爭商標與「寶○」品牌化妝品作出聯結，藉以推銷其自身之商品。而被告之行為，自屬將系爭商標作為商業使用，是故原告向智慧財產法院提出被告商標侵權之訴訟。

然則被告之抗辯指出：雖然商標法第62條第2項，對於明知為他人商標，卻使用該商標文字作為公司、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體，來源之標識等侵害商標權行為，有明文之規範，但於本案中「葉○真」三字僅被認知為「藝名」，並非為「商標」之使用，所以不符合商標法第62條第2項「明知他人之註冊商標」要件，而為商標之使用，因而致生

相關消費者混淆誤認之結果。

進而言之，被告亦主張系爭商標字體渺小而不醒目，只佔系爭網頁不到三分之一版面，而消費者真正為商標之認識者，應屬系爭網頁所銷售商品之「寶○」二字商標。況且，除了「葉○真」三字究竟屬於商標或藝名而有所爭議外，鍵入關鍵字之使用者，並不因而誤認或混淆所推銷之商品或服務，源於商標所有人製造及生產，所以不屬於商標之使用行為，並未構成系爭商標之侵權行為；故原告請求侵害商標之損害賠償，於法無據，而被告請求駁回原告之訴。

二、裁判要旨

於本案訴訟中，智慧財產法院較著重在探討關鍵字廣告之使用，是否構成商標法第5條之規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標」。換言之，法院判斷關鍵字廣告之使用，是否為商標使用之重點，不在於使用商標所透過之媒介為何，而是如此使用商標之模式，是否以行銷為目的？是否使消費者認識其為商標？

法院對於第一個爭點之態度是：將「葉○真」三字使用於網路廣告之形態，且該廣告下方記載系爭商品服務之傳真、e-mail、銀行戶名、代號、分行名稱及帳號，更於網路廣告上標明系爭商品之價格，此舉無疑將系爭商標使用於網路廣告，乃以行銷為目的。

另一方面，法院對於第二個爭點之判斷是：「葉○真」其人雖為經常參與電視演出之藝人，其有無代理或銷售系爭商品，相關消費者極易查證與知悉，特別是原告所經營之有樂網，亦曾代理過系爭商品，而被告僅將系爭商標設為關鍵字，

6 商標法專題研究

卻未把系爭商品之商標標示為「葉○真」，故難以致使消費者認識「葉○真」三字為商標。

另外，於「葉○真」三字獲准註冊為商標之前，消費者可同時以「葉○真」與「寶○」為關鍵字，上網查詢兩者之關聯性，由於「葉○真」尚未登記為商標，故無消費者會誤認系爭商品之商標為「葉○真」；而且在該網站，另一藝人之藝名「佩○」亦被設為關鍵字，並列於「葉○真」三字之後，足見「葉○真」於被告之網站，乃作為藝名之使用，而被告原屬合法之關鍵字廣告使用行為，豈會因原告之登記行為，即變成不合法？當然，消費者又豈會因原告將「葉○真」三字登記註冊為商標之行為，即誤認「葉○真」為系爭產品之商標？就此而論，均未見原告詳細陳明，並聲明其所用之證據。故法院判定，被告設定「葉○真」三字為關鍵字廣告之行為，並非構成商標法第5條所定之商標使用行為，難謂被告侵害原告之商標權。

貳、評析

一、問題緣起

從本案判決之案例事實，我們不難看出，其乃涉及關鍵字廣告與已註冊之商標相同或近似，構成商標權侵害之爭議。另一方面，使用此一相同於已註冊的姓名商標之關鍵字廣告，其法律性質為何？亦即，關鍵字廣告之使用行為，能否與商標之使用行為，劃上等號呢？申言之，這應從是否以行銷為目的，以及是否致使相關消費者認識其為商標，來綜合判斷使用他人商標之文字為關鍵字廣告，是否屬於商標之使用？

也就是說，於本案判決中，智慧財產法院考量客觀之網頁設計情形，判定使用「葉○真」商標為關鍵字廣告之行為，具

備以行銷為目的此一條件；但此判定，是否須納入行銷目的認定始點之考慮因素，才能為更充分之判斷呢？

特別就認定關鍵字廣告之使用方面，是否致使相關消費者認識其為商標這部分，法院則以「葉○真」乃著名之藝人，大多數人所認識其為「藝名」，而非「商標」，豈能因為其被註冊為商標，而使得使用其作為關鍵字廣告時，就從合法變成非法之行為？雖然法院點出：原告並未對上述之爭議，為進一步之說明，因此，法院做出認定：使用「葉○真」商標為關鍵字廣告之行為，並不致使相關消費者認識其為商標。但如此之認定，是否流於主觀？能否借重其他客觀之檢驗方法，來對關鍵字廣告之使用，是否致使相關消費者認識其為商標，而為更周全之判斷呢？

是故，以下本文將從商標使用之兩要件：是否以行銷之目的，以及是否致使相關消費者認識其為商標等，為論述之重點，並集中關注於兩大研究方向，分別為：關鍵字廣告之使用的本質性探討，和關鍵字廣告之使用是否構成商標之「使用」行為。且結合美國與我國在理論、實務方面之發展，對於關鍵字廣告之使用，能否視為商標之使用，而為更深入之剖析。

二、關鍵字廣告之使用的本質性探討

關鍵字廣告本質性議題之討論，因其攸關關鍵字廣告是否可受到等同於商標之保護，故此問題之決定，將比較研究美國商標法之「使用」原則及判例法，並檢視我國現行行政與司法實務方面，對於「商標之使用」的定義及處理方式；並借鏡美國商標使用之法制，針對現行國內法之不足，加以綜合分析。



本書簡介

本書係以2011年新修正之商標法為根本，精選著者六年多來，研究商標法領域所著述之論文，配合深入淺出之文字，剖析國內外商標法學說及實務，其中「商標使用之判斷」、「商標耗盡原則及平行輸入之爭議」、「商標混淆誤認新型態之判斷」等內容，不僅契合商標法理論與實務之新發展，更趨近於社會現象新脈動。對於商標法學研究者，及從事相關業務的實務界人士，均能透過本書，進一步了解商標法制全新發展之趨勢。

ISBN 978-957-511-243-1



9 789575 112431

5D535RA

定價：400元



元照網路書店



元照讀書館



元照出版公司

地址：臺北市館前路28號7樓

電話：(02)2375-6688

網址：www.angle.com.tw