

商標侵害法理在數位時代的質變？ ——以「商標使用」與「初始興趣混淆」 為基點的反省與檢討*

沈宗倫**

要目

壹、前言	二、初始興趣混淆——美國司法判決發展
貳、商標侵害下的商標使用與初始興趣混淆——以歐美司法判決發展為借鏡	(一)初始興趣混淆的全面適用
一、商標侵害下的商標使用——美國司法判決發展	(二)初始興趣混淆的限縮適用
(一)傳統商務時期的Holiday Inns, Inc.	三、商標侵害下的商標使用與初始興趣混淆——歐盟司法判決發展
(二)電子商務時期的重要案例	參、商標侵害下的商標使用與初始興趣混淆——以商標法理反省數位時代的發展

* 本文乃行政院國科會補助個別型專題研究計畫的成果發表（編號：98-2410-H-004-194-），作者在此向國科會致謝。另外，二位審稿委員對本文不吝提供寶貴的意見，令作者獲益良多，作者對之一併表示謝忱。最後，我國商標法修正案已於2011年5月31日由立法院三讀通過，而本文所引用者乃修正前的規範，為求文章的完整性，本文暫不對法規條號或內容作相應的更新，還請讀者自行對照新舊條文，以利本文之閱讀。

** 政治大學法律學系副教授，美國印第安那大學布魯明頓校區法學院法學博士。
投稿日期：九十九年十二月十五日；接受刊登日期：一〇〇年五月二十七日
責任校對：李淑貞

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 一、商標使用於商標侵害的法理定位及界定 | (二)「初始興趣混淆」與資訊接觸的誤導 |
| 二、商標侵害下之「商標使用」於數位時代的反省與詮釋 | (三)由傳統商標法理檢討初始興趣混淆 |
| (一)傳統商務時期的「商標使用」 | (四)初始興趣混淆與商標侵害法理的調和 |
| (二)電子商務實體行銷時期的「商標使用」 | 四、商標侵害下之「商標使用」與「初始興趣混淆」對合理使用法制的衝擊 |
| (三)電子商務數位行銷時期的「商標使用」 | 肆、結論：相關議題於我國商標法的展望 |
| 三、初始興趣混淆與商標法理的衝突與調和——以數位時代為中心 | |
| (一)商標侵害的法理基礎 | |

摘 要

商標有別於專利及著作權，其權利內容並非在禁止他人使用商標，而是在於防止他人未經商標權人同意，使用商標以不當方法剝奪商標權人對於該商標長期經營所造就的商譽。由於商標權非在全面杜絕他人對商標的使用，因此，區辨具有商標權意義的「商標使用」與無關商標權的「商標使用」，在傳統商標法下已為一難題，當商品或服務進入電子商務行銷的時代，如何評價影響商標權的「商標使用」，或謂商標侵害下的「商標使用」更形困難。近年來，由於商標權財產權化的概念在國際間醞釀及瀰漫，美歐已有將傳統商標法關於「混淆誤認之虞」的判斷時點往前挪移的趨勢，令商標權人得以主宰消費者作出消費決策前的資訊接觸，此為著名的「初始興趣混淆」。「初始興趣混淆」是否為商標法體系下商標侵害的「混淆誤認之虞」範圍內，頗有爭議，特別在電子商務時代的行銷，往往是透過消費者自行搜尋廣告資訊的結果，其中「初始興趣混淆」的存在與否，在商標法的意義更形重大。

關鍵詞：商標、商標使用、商標侵害、混淆誤認之虞、初始興趣混淆、網域名稱、網頁標幟、彈跳式廣告、關鍵字、電子商務

壹、前言

商標有別於專利及著作權，其權利內容並非在禁止他人使用商標，而是在於防止他人未經商標權人同意，使用商標以不當方法剝奪商標權人對於該商標長期經營所造就的商譽。由於商標權非在全面杜絕他人對「商標」的使用，因此，由此衍生出一個重要議題，何種「商標使用」方會涉及商標的權利範圍而會接受進一步商標侵害的檢驗？何種「商標使用」無礙於商標權人的權利行使，屬於商業自由或言論自由的範圍？其間的區辨，不僅在於確保商標的適切保護，更在建構商標權範圍外公共資源，以促進市場公平競爭，為商標法立法宗旨之所繫。雖然各國商標法有所謂合理使用概念，就特定類型的商標使用排除商標權的效力，但此合理使用的規定乃依立法者或司法裁判者的觀察，對於不會創造出商標侵害危險的商標類型，直接予以排除，以求訴訟或紛爭解之經濟，直接由主張合理使用者證明其行為符合合理使用的類型，無須待商標權人主張商標侵害時，再耗費成本證明無混淆誤認之虞，是故單就合理使用的規定實無法有效推知，於商標侵害的判斷無須斟酌「商標使用」的有無。其實，區辨具有商標權意義的「商標使用」與無關商標權的「商要使用」，在傳統商標法下已為一難題，當商品或服務進入電子商務行銷的時代，由於商標權人或他人利用商標或標章的方式遠較傳統時代多樣，不僅商標或標章的使用常不直接附著於商品或服務上，商標或標章常結合網路的建制或網路服務的提供，而呈現複雜的使用外觀，因此，如何評價影響商標權的「商標使用」，或謂商標侵害下的「商標使用」更形困難。本文的第一個目標即在釐清商標侵害的「商標使用」，並將觸角延伸至數位時代的商標使用樣態，就本文所建構的概念予以評析。

前已論及，商標權的保護主要是防止第三人藉由商標的使用不

當剝奪商標權人對於商標長期經營所享有之商譽。就傳統商標法的法理而言，此不當剝奪商標權人的商譽是以消費者的「混淆誤認之虞」為判斷。而「混淆誤認之虞」向來是指消費者作成消費決策的時點為衡量，即消費者購買商品或服務的時點。在消費者購買商品或服務時的「混淆誤認之虞」，得以反映出消費者誤認第三人所提供的商品或服務乃商標權人所提供者，或第三人與商標權人就商品或服務有一定的授權關係或歸屬關係，進而產生消費者轉向第三人購買商品或服務的市場替代危險。由此市場替代危險性來衡估對於商標權人商譽的影響，就商標法的立法意旨而言，頗為公允，也屬客觀，不致過度解釋商譽的概念，而造成商標法對於商標權人產生扭曲且過度的保護。然而，近年來，由於商標權財產權化的觀念在國際間醞釀及瀰漫，美歐已有將傳統商標法關於「混淆誤認之虞」的判斷時點往前挪移的趨勢，令商標權人得以主宰消費者作出消費決策前的資訊接觸，此為著名的「初始興趣混淆」（initial interest confusion）。「初始興趣混淆」是否為商標法體系下商標侵害的「混淆誤認之虞」範圍內，頗有爭議，此等同擴大解釋商標權人對於商標享有的商譽概念，是否得當，傳統商標法的利益平衡是否因而有崩解的可能，值得我們反省再三，特別在電子商務時代的行銷，往往是透過消費者自行搜尋廣告資訊的結果，其中「初始興趣混淆」的存在與否，在商標法的意義更形重大。釐清「初始興趣混淆」於商標法體系的相容性及定位，並檢討數位時代的「初始興趣混淆」概念，實為本文另一個重要目標。

為達成前述兩大目標，本文的結構安排如下，首先本文的第一章為前言；第二章部分，本文嘗試觀察歸納美歐商標法及判決，在商標侵害下「商標使用」及「初始興趣混淆」相關議題的發展，以為借鏡。第三章則反省及釐清商標侵害下「商標使用」及「初始興趣混淆」相關議題在商標法體系應有的解釋及定位，並對數位時代

新興科技所生的爭議，提出本文的立場。第四章為結論，本文將推敲本文在「商標使用」及「初始興趣混淆」相關議題的立場，於我國商標法體系貫徹的可能性。

貳、商標侵害下的商標使用與初始興趣混淆 ——以歐美司法判決發展為借鏡

一、商標侵害下的商標使用——美國司法判決發展

關於商標使用是否為商標侵害的先決條件，美國聯邦商標判例法似傾向肯定的立場¹，亦即當第三人利用商標權人的商標，並非以「商標使用」為外觀時，無構成商標侵害的可能。但隨著商品行銷型態的發展，特別是數位網路科技的運用，已使得美國法院對於在商標侵害下的「商標使用」判斷，面臨認定的困難，以致各法院對於「商標使用」的解釋，在欠缺明確的上位原則建構的情形下，存在立場分歧且論理不清的危險。就筆者的觀察，網路科技運用下的行銷，關於「商標使用」的解釋，較之一般的商品行銷，具有更大的爭議性。以下，筆者就美國聯邦商標判例法對於商標侵害下商標使用的解釋，延伸至數位網路時代，論析其發展方向。

(一)傳統商務時期的Holiday Inns, Inc.

首先，美國聯邦商標判例法肯認使用類似商標權人的「免費服務專線」的電話號碼組合，只要其透過行銷廣告，與其所提供的服務相結合，仍得構成商標侵害下的「商標使用」，因此，在聯邦第六巡迴上訴法院的Holiday Inns, Inc.一案²，被告雖利用與原告相類

¹ 但在美國專利法學界卻有相當的爭議存在，請參見註88及其所附屬的本文。

² Holiday Inns, Inc. v. 800 Reservations, Inc., 86 F.3d 619 (6th Cir. 1996), cert. de-

似的「免費服務專線」的電話號碼組合，但因被告並未主動以廣告宣傳之，乃是利用顧客誤撥原告電話以致接通被告的電話時，於接通後告知顧客其誤撥情形，並利用機會向其行銷除原告以外，另由被告所提供或仲介的服務，在此情形下，法院認為被告並未創造「混淆」的危險，僅是利用顧客因誤撥電話自行所招致的「混淆」而行銷，其利用類似商標權人的「免費服務專線」的電話號碼組合的行為，尚不構成商標侵害下的「商標使用」³。筆者由此案得歸納出二點聯邦第六巡迴上訴法院的上位立場，第一、商標侵害下的「商標使用」必須與行銷的商品或服務具有一定的連結關係，若在顧客心中無法將「商標使用」的品牌或標章與其所推廣的商品或服務作一合理的連結，該品牌或標章的利用不構成「商標使用」。第二、商標侵害下的「商標使用」必須有令顧客產生可能構成商標侵害的「混淆」的危險，無此危險的可能性者，縱然利用類似商標的品牌或標章，仍非屬商標侵害下的「商標使用」。

(二)電子商務時期的重要案例

1. 網域名稱與商標使用

當美國聯邦商標判例法論及「網域名稱」(domain name)與商標侵害下的「商標使用」間的議題時，就主體部分區分為二，一為提供「網域名稱」的網路服務提供者，另一為利用「網域名稱」得網路服務使用者。Bird v. Parsons一案⁴，聯邦第六巡迴上訴法院認為「網域名稱」的提供者與標售平臺，縱然其註冊含有商標權人的商標內容的網域名稱，但目的在於使他人取得「網域名稱」以建構網站或從事網路活動，其與商標權人的商品或類似的商品並無直

³ *nied*, 519 U.S. 1093 (1997).

³ *Id.* at 625-26.

⁴ 289 F.3d 865 (6th Cir. 2002).

接的連結，是故「網域名稱」的提供或標售非商標侵害下的「商標使用」⁵。另外，在 *Interactive Prods. Corp. v. a2z Mobile Office Solutions, Inc.*⁶，聯邦第六巡迴上訴法院亦針對「網域名稱」使用者的「商標使用」問題，表達其立場。該案被告將原告的商標與自身的網域名稱結合成「網址」，以「統一資源定位器」統整呈現之⁷。雖然法院承認「網域名稱」的使用有被解釋為商標侵害下「商標使用」的可能⁸，但在本案據法院觀察被告利用前述「網址」，僅作為網路瀏覽的指示目的，與「商品來源」的辨識無關，縱然被告所販售的商品（可攜帶的電腦桌），與原告類似（但品牌不同），「網址」的利用行為仍不構成商標侵害下的「商標使用」⁹。

2. 彈跳式廣告與商標使用

在數位時代的電子商務的行銷模式中，亦有網路服務提供者利用特定軟體，收錄各商家的相關網址，於服務使用者的使用需求範圍內，一旦發現資料瀏覽者於搜尋引擎鍵入服務使用者所指定的關鍵字，於搜尋結果呈現時，附隨以「彈跳式廣告」（pop-up ads）的方式，向瀏覽者揭示服務使用者的相關廣告，以吸引瀏覽者進入該網站，增加服務使用者相關商品行銷成功的機會。美國聯邦商標判例法曾於著名的 *1-800 Contacts* 一案論及此服務與商標侵害下「商標使用」的爭議¹⁰。本案被告建構一資料庫，其中包含約 32,000 筆的網址、29,000 筆的搜尋字詞以及 1,200 個關鍵字計算機制，並研發一種行銷軟體。該行銷軟體附隨著其他軟體，得由資料

⁵ *Id.* at 878-79.

⁶ 326 F.3d 687 (6th Cir. 2003).

⁷ *Id.* at 692-93.

⁸ *Id.* at 696.

⁹ *Id.* at 697-98.

¹⁰ *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005).

瀏覽者自行下載¹¹。一旦下載，該軟體自動產生監控資料瀏覽者網路活動的功能，當資料瀏覽者利用搜尋引擎鍵入特定關鍵字時，搜尋結果將附隨預先指定的「彈跳式廣告」出現¹²。原告乃「隱形眼鏡」製造商，發現被告資料庫內收錄含有原告商標的網址，並查知資料瀏覽者於鍵入含原告商標的關鍵字後，原告的網址出現於搜尋結果時，同時置入「彈跳式廣告」的型態，以揭示其他網址¹³。原告遂於法院向被告主張商標侵害，其中，原告特別主張被告資料庫與「彈跳式廣告」的經營，構成「商標侵害」下的「商標使用」¹⁴。聯邦第二巡迴上訴法院推翻地方法院的見解，認為被告資料庫與「彈跳式廣告」的經營上不致成就「商標侵害」下的「商標使用」。在被告資料庫部分，法院特別強調，縱然被告的資料庫收錄含有原告商標的網址，但由於該資料庫乃輔助前述行銷軟體的功能作用，亦即資料庫收錄含有原告商標的資料僅是為了作為「網址」的目的¹⁵。另外，該資料庫限於內部功能運作，並未提供公眾「接觸」資料庫內容的機會，為封閉的型態，且就資料庫的內容亦無與廣告使用者事前就特定網址為「服務交易」的可能¹⁶。由此而論，法院認為本案被告為「彈跳式廣告」目的所為之建制資料庫行為，既無對外連通的情形，遂不具有令公眾對於原告商標產生「視覺上混淆」的危險，是故不應構成「商標侵害」下的「商標使用」¹⁷。

11 *Id.* at 404.

12 *Id.* at 404-05.

13 *Id.* at 402.

14 *Id.* at 405-06.

15 *Id.* at 409.

16 *Id.*

17 *Id.*

至於被告對於廣告使用者提供「彈跳式廣告」，是否為「商標侵害」下的「商標使用」？聯邦第二巡迴上訴法院亦採取否定的立場。其主要的理由在於「彈跳式廣告」與原告的商標間不存在直接的相關，且該廣告的功能非於干擾原告商標的價值，而是希望從中提供資料瀏覽者與商標保護商品具有替代性的商品資訊¹⁸。延伸而論，聯邦第二巡迴上訴法院強調「彈跳式廣告」與原告商標於外在的因果關係，由於「彈跳式廣告」表象上並未呈現原告的商標，且「彈跳式廣告」的啟動並非肇因資料瀏覽者於搜尋時鍵入原告商標或含原告商標的網址，真正的因果關係反映在原告選擇以其商標或類似商標作成網址，由此網址，「彈跳式廣告」遂得運作¹⁹。從另一角度觀之，與原告商品相關的「彈跳式廣告」，其啟動未必限於資料瀏覽者鍵入原告商標或類似商標作成網址，資料瀏覽者鍵入「隱形眼鏡」或「視力保健」等字詞，依被告建置資料庫的邏輯，「彈跳式廣告」仍會出現²⁰。最後，至為關鍵的一點，乃本案被告對於廣告使用者，並未對原告的商標或類似商標作成「關鍵字」交易，以操作搜尋結果，增加與原告商品相關的「彈跳式廣告」出現的機率，若有此等情形發生，「彈跳式廣告」與原告商標外在因果關係恐有連結的可能²¹。基於上述的理由，聯邦第二巡迴上訴法院認為本案被告提供「彈跳式廣告」的行為並不構成商標侵害下的「商標使用」²²。

3. 關鍵字與商標使用

近年來隨著電子商務的盛行，網路行銷成為重要的市場工具，

¹⁸ *Id.* at 411.

¹⁹ *Id.* at 410.

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.* at 411-12.

²² *Id.* at 412.

網路服務提供者便因應此趨勢，提供網路廣告的服務。網路廣告有別於實體世界的廣告，其常配合網路行銷世界，虛擬且資料搜尋者主動檢索的特性，常呈現出與實體世界廣告不同的面向。美國聯邦商標判例法在Rescuecom一案即面臨新興網路行銷與商標侵害下商標使用交錯的議題²³。本案的被告是知名的網路服務提供者Google公司。其網路行銷服務中最受關注的便是「關鍵字」（keywords）行銷服務。「關鍵字」行銷服務主要是由廣告使用者預先接洽Google公司，選擇與自己商品行銷相關的字詞，與Google公司訂定契約以享有網路搜尋時對於該字詞「優先使用權」²⁴。此「優先使用權」表現在當資料搜尋者為特定目的於Google所提供的搜尋引擎鍵入前述字詞時，搜尋結果會以優先順序呈現服務使用者的網址和廣告²⁵。為了增進「關鍵字」行銷服務的效率，Google公司更有「關鍵字」的建議服務，本案Google公司建議使用者向其購買以原告商標為內容的「關鍵字優先使用權」，促使資料搜尋者欲搜尋原告商標所保護商品的資訊時，有機會接觸使用者商品的廣告或資訊，進而增加與商標權人競爭的能力²⁶。本案原告知悉被告以己之商標提供「關鍵字」行銷服務時，遂對被告提起商標侵害的訴訟²⁷，其中先決的爭議在於被告以原告的商標提供「關鍵字」行銷服務，是否構成商標侵害下的「商標使用」？聯邦第二巡迴上訴法院推翻地方法院的見解，其著重於被告於提供「關鍵字」行銷服務時，對於服務使用者建議以原告的商標內容作為「關鍵字」，依法院的見解，此行為使得「關鍵字」行銷服務與原告的商標產生一定因果關係的

²³ Rescuecom Corp. v. Google Inc., 526 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

²⁴ *Id.* at 125-26.

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.* at 126.

²⁷ *Id.* at 126-27.

連繫，不復為單純提供服務的功能性運作，且因該連繫亦連結公眾，產生一定混淆的危險，此與1-800 Contacts的案情相互區別，應屬商標侵害下的「商標使用」²⁸。

二、初始興趣混淆——美國司法判決發展

隨著「商標」財產權化的思維逐漸成形，在美國商標法傳統混淆法制亦投注相當的影響，美國聯邦商標判例法面臨商標權在混淆法制的擴張問題，此即為「初始興趣混淆」的爭議。「初始興趣混淆」與傳統混淆法制的差異，反映在「初始興趣混淆」並不會使消費者在資訊操作下影響購買決策，而僅會被前述資訊引導接觸原先計畫外的資訊，間接影響購買決策。由此而論，「初始興趣混淆」既未影響消費者的購買決策，其對商標權人的商品所生的市場替代效果便有所限縮，商標權人所受之實質損失乃對於商品資訊的主宰，亦即經由消費者接觸其他替代商品資訊，在商品資訊多元下，商標權人所可能喪失者為「先競爭利益」，而此「先競爭利益」的損失可否謂商標權人的「商譽」為第三人不公平的行為所剝奪，實有討論的空間²⁹。因此縱然美國聯邦商標判例法對「初始興趣混淆」是否為美國商標法侵害規範下「混淆誤認之虞」的解釋範圍內，在詮釋上有所爭議³⁰，但就筆者的觀察，雖尚不致達到通說的程度，但法院大致上並不否認「初始興趣混淆」的存在，僅於認定標準有著寬窄不同的立場。是以，本節將美國聯邦商標法就此議題

²⁸ *Id.* at 128-31.

²⁹ 此種剝奪先競爭利益的作法，美國法院有稱為「誘變」策略（bait and switch）。
See Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid Quip, Inc., 94 F.3d 376, 382 (7th Cir. 1996).

³⁰ 究竟「初始興趣混淆」是否為屬傳統美國聯邦商標法所規範的「混淆誤認之虞」的「混淆誤認」？值得一提的是由美國聯邦商標法立法史為基礎的論辯。

的發展區分為二部分討論，一為「初始興趣混淆的全面適用」，代表對於「初始興趣混淆」採取比較正面認可的判決脈絡，另一為「初始興趣混淆的限縮適用」，則呈現出對於「初始興趣混淆」的質疑態度，但非全盤否認，只是藉由界定的限縮以避免過度保護商標權人而違背商標法立法的本旨。至於美國商標法學者對於「初始興趣混淆」的立場³¹，本文擬於第三節配合本文的立場予以適度的揭露，以強化或比較本文的見解或建議。

(一) 初始興趣混淆的全面適用

總體而言，有採取肯定的立場者，**Brookfield Communications** 為美國聯邦商標判例法中關於「初始興趣混淆」的經典判決³²。本案原告以被告利用其商標作網址的內容，並將原商標或前述網址以「網頁標幟」(meta tag)的形式置於網站當中，而向聯邦地方法院聲請「初步的禁制令」，獲得敗訴的裁定，遂上訴於聯邦第九巡迴上訴法院³³。本案判決在被告以原告商標作為網址的部分，傾向認為被告的行為構成傳統商標法下消費者於購買商品或服務時的「混淆誤認之虞」，被認定為商標侵害。

上訴法院於判斷本案「混淆誤認之虞」的因素有八項³⁴。首先在原告商標與被告利用原告商標的網址的近似程度部分，上訴法院認為二者間有「重大近似」，對原告主張「混淆誤認之虞」較有利³⁵。在第二個因素原告與被告所提供的商品或服務類似程度部

³¹ 參見本文41-48頁，特別是註115。

³² *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

³³ *Id.* at 1041-44.

³⁴ *Id.* at 1053.

³⁵ *Id.* at 1055.

分，上訴法院觀察，原告的業務主要是與「娛樂事業」有關的應用軟體與資料庫，雖然被告的營運以「錄影帶」與「遊戲卡匣」的租售為主，但其業務仍涵及電影相關資訊的彙集，再加上有重疊的客戶群，因此上訴法院認為原告及被告的服務具有充分的類似程度，此亦有利於「混淆誤認之虞」的認定³⁶。第三個因素關於行銷管道的部分，上訴法院認為原告與被告均以網際網路為行銷市場，多有重疊，更增加了「混淆誤認之虞」的強度³⁷。

本案上訴法院依前述三個因素的判斷，幾乎已建立「混淆誤認之虞」的認定，另外五個因素，雖不乏有利於被告的主張，即影響「混淆誤認之虞」的成立，然而，就上訴法院的觀點而言，似已微不足道。例如：原告商標的識別力雖不甚強烈³⁸，被告並無明確意圖以利用原告商標利益³⁹，且消費者於消費時的注意程度不易確知⁴⁰，對於「混淆誤認之虞」的判斷影響不大。另外，上訴法院認為因被告利用網址營運是在原告提起訴訟之後，故「實際混淆」此因素在本案不適用⁴¹。「商品項目擴張的可能性」亦為「混淆誤認之虞」的判斷因素，但本案上訴法院認為原告與被告於市場競爭激烈，此因素無考量的餘地⁴²。

值得注意的是，本案上訴法院特別強調美國商標法的「混淆誤認之虞」，並非僅限於傳統消費者購買商品時的「混淆」。當上訴法院審理被告以原告商標或以原告商標為內容的網址作為「網頁標

36 *Id.* at 1056-57.

37 *Id.* at 1057.

38 *Id.* at 1058-59.

39 *Id.* at 1058.

40 *Id.* at 1059-60.

41 *Id.* at 1060.

42 *Id.*

幟」，是否構成美國商標法下商標侵害的「混淆誤認之虞」時，上訴法院肯認「初始興趣混淆」的概念，並認為縱然該混淆非傳統的商品來源混淆，亦不會直接影響最終的消費者購買決策，但仍為對於商標權人所經營商譽的一種不當剝奪⁴³。由於本案被告以原告商標或前述網址作為「網頁標幟」，顯然會使得原本要進入原告網站搜尋商品資訊者，因於搜尋引擎鍵入原告商標或前述網址等相關關鍵字，竟能使搜尋結果呈現原告網站與被告網站併同出現的情形，在一般消費者或資料搜尋者而言，易於使之認為被告網站乃原告網站，或二者間存在相當的商業連繫關係，雖然當消費者或資料搜尋者進入被告網站皆能區辨被告網站實為一獨立網站，與原告無關，但畢竟原本消費者計畫向原告購買商品的機會，因被告商品資訊的介入而受到一定程度的影響，上訴法院認為此為美國商標法下商標權的保護範圍⁴⁴。至於，「初始興趣混淆」的「混淆誤認之虞」判斷因素，是否仍以傳統「混淆誤認之虞」判斷因素為標準？本案上訴法院雖未直接言明，但似採肯定的見解。

在數位時代的「初始興趣混淆」爭議，美國聯邦商標法發展下的Playboy Enterprises一案⁴⁵，亦與Brookfield Communications前後呼應。該案與Brookfield Communications的立場頗為相近。本案原告為一知名成人娛樂事業經營者，其設有網站行銷其業務。被告則為一網路服務提供者，除設置入口網站外，亦提供搜尋引擎供網路瀏覽者利用。由於被告設計一種關鍵字廣告服務，由廣告使用者事前與被告就特定關鍵字訂立使用契約，並依約定付費⁴⁶。一旦資料

⁴³ *Id.* at 1057.

⁴⁴ *Id.* at 1063-65.

⁴⁵ *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004).

⁴⁶ *Id.* at 1023.

搜尋者於被告的搜尋引擎鍵入與前述關鍵字相類似的字詞時，除依原搜尋引擎運作而呈現搜尋結果外，尚會以「橫幅廣告」的方式將廣告使用者的網站呈現於網頁的上方或側邊⁴⁷。本案被告曾建議從事類似原告業務的從業者購買以原告商標為內容的關鍵字，以增加該從業者於網路行銷的曝光率⁴⁸。因此，原告就此廣告服務的提供，於聯邦地方法院對於被告提起商標侵害的訴訟，在商標混淆法制救濟下，原告主要的主張為，被告的廣告提供行為構成美國商標法所規範商標侵害之「混淆誤認之虞」，而其中的「混淆」乃基於「初始興趣混淆」⁴⁹。本案上訴法院推翻下級法院對於「混淆誤認之虞」的認定，其立場與Brookfield Communications同，認為商標侵害下的「混淆誤認之虞」，其「混淆」的概念及於「初始興趣混淆」。

上訴法院亦如同Brookfield Communications，以傳統「混淆誤認之虞」的判斷因素認定「初始興趣混淆」的「混淆誤認之虞」⁵⁰。上訴法院在八個判斷因素內，認為至少有五個因素有利於本案「初始興趣混淆」的「混淆誤認之虞」的主張。第一、原告的商標因「第二重意義」而具有充分的識別力，有利於「混淆誤認之虞」的認定⁵¹；第二、原告與被告商品或服務的類似程度方面，上訴法院認為亦有利於「混淆誤認之虞」的認定⁵²；第三、雖在大小寫、字體及字形有所差異，在上訴法院的觀點，被告所提供的「關鍵字」仍與原告達到一定高程度的近似，有利於「混淆誤認之虞」

47 *Id.*

48 *Id.*

49 *Id.* at 1024.

50 *Id.* at 1025.

51 *Id.* at 1207-08.

52 *Id.* at 1028.

的認定⁵³；第四、上訴法院特別強調消費者對於價格不致昂貴的商品或服務，一般的注意程度較低，較易增高「混淆誤認之虞」，且「成人娛樂」商品或服務的使用者，較易隨著商品或服務的多元而移轉其消費目標，本此而論，本案的案情有利於「混淆誤認之虞」的認定⁵⁴；第五、本案被告以原告商標作為關鍵字對於他人提供廣告服務，並藉由廣告的點閱率觀察關鍵字廣告的績效，以決定未來的廣告策略。被告受益於以原告商標作為關鍵字的廣告服務，且具有控制廣告呈現形式的能力，卻不要求廣告使用者揭露於原告業務區隔的標示，依上訴法院的觀點，被告顯然有意圖利用原告商標混淆消費者以獲致利益，在此因素下，有利於「混淆誤認之虞」的認定⁵⁵。

本案關於「初始興趣混淆」的「混淆誤認之虞」的判斷因素中，有三個被上訴法院認無益於「混淆誤認之虞」的主張。首先，在「實際混淆」部分，原告所提「實際混淆」的證據不能說服上訴法院確信「實際混淆」於本案的重要性⁵⁶；再者，在行銷管道部分，由於網際網路乃屬於公共行銷區域，上訴法院認為不易由此因素於本案導出利於「混淆誤認之虞」的判斷⁵⁷；最後，上訴法院以原告與被告的商品或服務已具有相當的類似性，因此「商品項目擴張的可能性」在「混淆誤認之虞」的判斷上，亦被視為無關緊要⁵⁸。

前述案例乃對於「初始興趣混淆」正面肯認的經典判決。依此

53 *Id.*

54 *Id.*

55 *Id.* at 1208-09.

56 *Id.* at 1206.

57 *Id.* at 1208.

58 *Id.* at 1209.

立場，近來的判決發展，有側重於「關鍵字」者⁵⁹，亦有強調「網頁標幟」者⁶⁰，其他不乏非涉及數位利用的案例⁶¹。

(二) 初始興趣混淆的限縮適用

在美國商標判例法的發展上，另有一支判決，雖然肯認「初始興趣混淆」為「混淆誤認之虞」下的「混淆」概念，但特別強調商標權人與侵害潛在者二者商品或服務間的類似程度，進而認為類似程度要達一定的高度，在此高度下始有「財務利得」或「實際混淆」，如此「初始興趣混淆」於商標法下始有正當性。例如：聯邦第九巡迴上訴法院的 *Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Co.* 有其代表性⁶²。本案上訴法院對於「初始興趣混淆」的詮釋，頗值得注意。本案被告 *Nissan Computer Co.* 利用 www.nissan.com 設立網站行銷其電腦產品，並提供他人廣告資訊的連結⁶³，而 *NISSAN* 為原告

⁵⁹ *Network Automation, Inc. v. Advanced Sys. Concepts, Inc.*, 2011 WL 815806 (C.A.9 (Cal.)) (March 8, 2011). (原則上肯認初始興趣混淆，但因聯邦地方法院於判斷「混淆誤認之虞」時，並未依傳統「混淆誤認之虞」的相關因素已為審酌，故撤銷原禁制令之裁定。) 請比較 *Rescuecom* 一案，該案為聯邦第二巡迴上訴法院的判決，雖於判決中確定 *Google* 於「關鍵字」的提供構成「商標使用」，但二巡法院至今尚未對「關鍵字」的提供是否構成「初始興趣混淆」，表達其明確的立場。

⁶⁰ *North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc.*, 522 F.3d 1211, 1220-1224 (11th Cir. 2008). 並請比較 *Brookfield* 一案。

⁶¹ *See, e.g., Sensient Tech. Corp. v. Sensoryeffects Flavor Co.*, 613 F.3d 754, 763-69 (8th Cir. 2010); *Vail Associates, Inc. v. Vend-Tel-Co., Ltd.*, 516 F.3d 853, 863-74 (10th Cir. 2008); *McNeil Nutritionals, LLC. v. Heartland Sweeteners, LLC.*, 511 F.3d 350, 357-69 (3d Cir. 2007); *Perfumbay.com Inc. v. Ebay Inc.*, 506 F.3d 1165, 1176 (9th Cir. 2007); *Australian Fold, Inc. v. Hartfield*, 436 F.3d 1228, 1238-40 (10th Cir. 2006).

⁶² 378 F.3d 1002 (9th Cir. 2004).

⁶³ *Id.* at 1007-08.

的商標，原告素以汽車的販售著名⁶⁴。法院就此案關於「初始興趣混淆」的詮釋，區分成二種情形。雖然被告利用以原告商標為內容的網址行銷，部分原本計畫瀏覽汽車產品資訊者，可能因誤信該網址為原告所有或與原告有一定商業連結關係，而進入被告網站，但當發現所接觸者非汽車產品資訊，且被告是以販售電腦相關商品，消費者即會離開被告網站而繼續搜尋其他汽車相關資訊。上訴法院認為因為被告所販電腦產品與原告的汽車產品並不類似，縱然被告網站的設置可能誤導消費者進入該網站搜尋資料，但被告未從中獲取利益，單就此而論，原告的商譽不因被告的網站設置而受不當剝奪，「初始興趣混淆」的概念於此無適用的餘地⁶⁵。然而，上訴法院特別強調，由於被告的網站亦提供廣告服務，其中亦有連結到汽車相關產品的網站，當消費者被誤導進入被告網站時，仍有可能發現其他汽車廣告連結而進入其他汽車網站搜尋產品資訊，且被告因消費者點閱其他汽車販售網站而受有廣告收益，由此而言，受有財務上的利益，上訴法院認為被告的網站設置行為構成「初始興趣混淆」的「混淆誤認之虞」⁶⁶。由本案的發展得知，上訴法院似在限縮「初始興趣混淆」的適用，相類似的立場亦表現在同為聯邦第九巡迴上訴法院的Interstellar Starship Services案⁶⁷、第三巡迴上訴法院的Checkpoint Sys.案⁶⁸、第一巡迴上訴法院的Hasbro Inc.案⁶⁹、第四巡迴上訴法院的Lamparello案⁷⁰及第六巡迴上訴法院的Gibson

64 *Id.* at 1007.

65 *Id.* at 1009.

66 *Id.*

67 304 F.3d 936 (9th Cir. 2002).

68 269 F.3d 270 (3d Cir. 2001).

69 231 F.3d 1 (10th Cir. 2006).

70 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005).

Guitar Corp. 案⁷¹。

三、商標侵害下的商標使用與初始興趣混淆——歐盟司法判決發展

爭訟多年，歐盟法院（the Court of Justice of the European Union）終於在2010年3月23日作出對於Google「關鍵字廣告服務」於商標侵害的重要相關議題的解釋⁷²，可謂電子商務實務界的重要發展，與美國聯邦商標判例法的Rescuecom相互呼應，為未來數位時代的商標侵害，奠定基本思維。暫不論此基本思維是否適切，但其對於未來商標法的解釋，確有重要影響，特別該判決對商標侵害的「商標使用」與「初始興趣混淆」，均有一定的解釋及隱喻，值得注意。

本案是三案合併的解釋，該三案分別由法國最高法院就Google「關鍵字廣告服務」的諸多疑義，裁定停止訴訟，移往歐盟法院聲請解釋。歸納法國最高法院所聲請解釋的問題主要有二。第一個主要議題在於，依據歐體商標指令第5條第1項a款及b款，以及共同體商標規則第9條第1項a款及b款，商標權人依法得否禁止他人，未經商標權人同意，以與註冊商標相同或近似的關鍵字，利用網路搜尋服務，提供相關廣告，令他人得以行銷與商標所登記商品或服務相同或類似的商品或服務？⁷³ 歐盟法院首先確認，要構成前述歐體商標指令第5條第1項a款及b款，以及共同體商標規則第9條第1項a款

⁷¹ 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005).

⁷² ECJ jointed cases C-236/08, C-237/08, C-238/08, Google France Sarl v. Louis Vuitton Malletier SA, [2010] R.P.C. 19; see also ECJ Case C-278/08 Die Berg Spechte Outdoor Reisen and Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni, trekking, at Reisen GmbH.

⁷³ *Id.* at 613 (¶32(1)); 613 (¶37(1)); 614 (¶41(2)).

及b款二者的違反而形成商標侵害，依解釋必須符合三個要件⁷⁴，第一、侵害人必須使用原商標或近似商標於交易用途；第二、前述用途必須用於與商標所保護的商品或服務相同或類似的商品或服務；第三、商標的使用會導致商標功能的減損（*affect or is liable to affect the functions of the trade mark*）。

在第一個要件部分，歐盟法院依循判例的解釋，認為要判斷是否使用商標於交易用途，要以使用商標於商業活動獲取經濟優勢為依歸，亦即當他人使用原商標或近似商標於商業活動，且從中獲取經濟優勢，則該行為便滿足第一要件⁷⁵。然而，歐盟法院在此區別「網路服務提供者」及「廣告使用者」二者在此要件的解釋。歐盟法院認為固然「關鍵字廣告服務」的廣告使用者，得事先取得特定商標的廣告使用權，藉由網路服務提供者的協助，一旦消費者於搜尋引擎鍵入前述特定商標，則廣告使用者相關資訊會以各種形式附隨原始搜尋結果而出現，令消費者有機會進入廣告使用者的網站瀏覽商品或服務資訊，增加所售商品或所提供服務被消費之可能，就廣告使用者的角度，此行為乃使用特定商標於商業活動且從中獲致商業優勢⁷⁶。反觀網路服務提供者，雖其以特定商標為標的，對於廣告使用者提供「關鍵字廣告服務」，但其利用商標的目的在於提供網路廣告服務，輔助廣告使用者使用商標，自身並未直接使用商標⁷⁷。再者，網路服務提供者縱然藉由「關鍵字廣告服務」的推行而取得經濟優勢（收取廣告費用），但其經濟優勢的取得並非單純由商標的利用所生，該服務非專屬於商標權人，服務對象不限，包

⁷⁴ *Id.* at 616 (¶49).

⁷⁵ *Id.* at 616 (¶50).

⁷⁶ *Id.* at 616 (¶52).

⁷⁷ *Id.* at 617 (¶56).

括未經商標權人同意，利用商標的競爭者或仿用者⁷⁸。基於以上的理由，歐盟法院認為網路服務提供者利用他人商標從事「關鍵字廣告服務」，解釋上不該當前述構成商標侵害第一要件⁷⁹。將此判決結果與美國聯邦商標判例法作比較，不難發現在論理上，與美國聯邦第二巡迴上訴法院1-800 Contacts及Rescuecom二案頗為相近。但由於美國聯邦商標判例法的Rescuecom事實中呈現網路服務提供者誘導廣告使用者使用原告商標作為關鍵字，是故「關鍵字廣告服務」與原告商標產生某種程度因果關係的連結，遂使「關鍵字廣告服務」的提供構成商標侵害下的商標使用，無此因果關係，「關鍵字廣告服務」依美國聯邦第二巡迴上訴法院的理論應不致構成商標使用，判決結果預期將與歐盟法院一致。

相對於第一個主要議題著重於網路服務提供者的討論，本案的第二主要議題所關注的焦點乃在於廣告使用者，亦即探討依據歐體商標指令第5條第1項a款及b款，以及共同體商標規則第9條第1項a款及b款的規定，以特定商標為關鍵字的「關鍵字廣告服務」下，廣告使用者是否構成商標之侵害⁸⁰？如本文前所述，歐體商標指令第5條第1項a款及b款，以及共同體商標規則第9條第1項a款及b款下的商標侵害，須符合三個要件，關於其中第一個要件，前已述及歐盟法院認為廣告使用者利用「關鍵字廣告服務」的行為，已滿足第一個要件。本案，歐盟法院繼續檢視廣告使用者利用以特定商標為關鍵字的「關鍵字廣告服務」，是否該當於第二個要件，即此「關鍵字廣告服務」是否令廣告使用者，將原商標或近似商標用於與商標所保護的商品或服務相同或類似的商品或服務？在回答此問題

⁷⁸ *Id.* at 616 (¶54).

⁷⁹ *Id.* at 617 (¶57).

⁸⁰ *Id.* at 614 (¶41(1)).

前，歐盟法院特別強調電子商務環境不同於傳統行銷市場，不應完全以侵害者所用原商標或近似商標是否附著於商品或廣告為斷⁸¹。本案由於「關鍵字廣告服務」的運作，當消費者於搜尋引擎鍵入特定商標時，除按正常的排序邏輯，商標權人的網站及相關資訊會呈現於搜尋結果外，廣告使用者的網站及相關資訊亦會附隨出現，因廣告使用者的商品或服務與商標權人的商品或服務相同或類似，具有一定的替代性，一旦廣告使用者的網站資訊伴隨正常搜索資訊出現時，即易令消費者得知與商標權人的商品或服務處於競爭狀態的其他商品或服務，基於此點，歐盟法院認為廣告使用者利用「關鍵字廣告服務」，亦滿足前述構成商標侵害的第二個要件⁸²。

其實，就筆者的觀察，歐體法下構成商標侵害的三個要件，其中前兩個要件綜合評估，有類於美國聯邦商標判例法所發展出商標侵害的商標使用概念。關於第三個要件則有類於美國商標法的「混淆誤認之虞」的判斷。美國法與歐體法的共通之處，在於二者在某種程度上均傾向擴大「混淆誤認之虞」的解釋。如本文先前所述，美國聯邦商標判例法的通說，傾向將「初始興趣混淆」解釋為「混淆誤認之虞」的一種「混淆」類型，由於「初始興趣混淆」是在消費者作成消費決策之前，與傳統的「混淆」乃發生於購買決策作成時，並不相同，美國聯邦商標判例法於此議題的發展，論理上頗費周章，並有體系矛盾的危險。歐體法則是另闢蹊徑。傳統上，歐體法對於商標侵害的判斷，著重於是否因侵害人的行為而使其功能受到減損，在歐體法的解釋下，商標的功能首重商品或服務的來源辨識功能⁸³，另外，商標的功能尚及於品質保證、資訊傳遞、投資或

81 *Id.* at 618 (¶¶65-66).

82 *Id.* at 618 (¶¶67-69).

83 *Id.* at 619 (¶77).

行銷等功能⁸⁴。

值得注意的是，以消費者作成消費決策時所判斷的「混淆誤認之虞」，僅為歐體法下商標功能減損的最基本概念，特別是侵害者以相同原商標的標章使用於與原商標相同的商品或服務時，「初始興趣混淆」的概念得藉由商標功能的解釋，進入商標侵害的範圍內。本案，歐盟法院在審酌商標侵害的第三個要件時，由商標的「來源辨識功能」與「行銷功能」二部分，探究廣告使用人利用「關鍵字廣告服務」是否會導致商標功能的減損？在「來源辨識功能」的檢討部分，歐盟法院似擴大傳統「混淆誤認之虞」以消費決策作成時點為衡量中心，將「來源辨識功能」解釋包含「來源資訊混淆」的防止⁸⁵，亦即當消費者於搜尋引擎鍵入特定商標，因「關鍵字廣告服務」的機制，致使第三人的網站及廣告資訊，伴隨正常搜尋結果排序而產生，若令消費者誤認該第三人的網站及廣告資訊屬於商標權人，進而認為第三人所販賣的商品或提供的服務乃商標權人所販賣或提供，或認為第三人與商標權人間存在一定的商業合作或歸屬關係，則此資訊的錯誤所生的接觸資訊錯誤，亦構成商標侵害⁸⁶。但由其判決的意旨而言，若第三人網站及廣告資訊的設計有防止消費者資訊混淆的標示或其他方法時，似可推知不當然會被解釋為「來源資訊混淆」。由此可知，「初始興趣混淆」的概念已由本案進入歐體法下商標的保護範圍。此結果似與美國聯邦商標判例法Playboy Enterprises一案類似。

另外，歐盟法院亦論及本案關於商標「行銷功能」的檢討。值得注意的是，雖然「關鍵字廣告服務」可能導致「來源資訊混

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Id.* at 619 (¶¶78-79).

⁸⁶ *Id.* at 620-21 (¶¶85-85, 87, 90).

淆」，因而危及商標的「來源辨識功能」，但由於「關鍵字廣告服務」下並未操弄或篡改依「搜尋理則」所生的搜尋結果，商標權人原本因搜尋結果所生的「行銷功能」，並未受到影響，故無不當影響商標功能的情形⁸⁷。

參、商標侵害下的商標使用與初始興趣混淆 ——以商標法理反省數位時代的發展

一、商標使用於商標侵害的法理定位及界定

商標侵害是否須以商標使用為前提，此乃商標法的重要爭議問題，至今在學說上處於懸而未決的情況⁸⁸，但在司法實務的發展上似傾向採肯定的見解⁸⁹。其實，主張商標使用理論者，主要的論據在於商標的價值僅得由商標的使用而發揮或建構，而該價值亦僅由

⁸⁷ *Id.* at 622 (¶97).

⁸⁸ 就美國法學者而言，肯定見解請參見例如：Stacey L. Dogan & Mark L. Lemley, *Grounding Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669 (2007) (以下簡稱Dogan & Lemley, *Trademark Use*)；否定見解請參見例如：Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1507 (2007) (以下簡稱Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*)；Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Lessons from the Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1703 (2007) (以下簡稱Dinwoodie & Janis, *Lessons from the Trademark Law*)。我國法學者採肯定說者，請參見例如：蔡明誠，商標法上商標使用之意義，月旦財經法雜誌，4期，頁43，2006年3月；謝銘洋，新修正商標法評析，載：科技發展之智慧財產權議題，頁389-390，2005年5月。另請參見王敏銓、扈心沂，商標侵害與商標使用——評臺灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決，月旦法學雜誌，185期，頁168-169，2010年9月（反省商標使用的必要性）。

⁸⁹ 參見本文第二章的論述；王敏銓、扈心沂，同前註，頁169。

第三人以商標的方式利用，始生剝奪商標價值的可能，任何非以商標方式使用商標者的行為，與商標價值無涉，不應與商標的侵害產生連繫，否則，商標所有人將得以商標價值以外的利益，每每以商標侵害的名義，干涉他人從事個人行為或商務之自由⁹⁰。且非以商標方式使用商標，無損於商標價值，根本不需要再為「混淆誤認之虞」的判斷，直接以商標使用為理由，排除侵害的可能性，對於交易成本有減低的效果⁹¹。而反對商標使用理論者，則認為「商標使用」不易認定，特別是在數位電子商務時代，商標與其表彰的商品並非直接連結，商標使用便有解釋的空間，在無法明確界定「商標使用」的情形下，司法實務在無衡量標準下易於擅斷，對外不能建立明確的公示外觀，增加交易成本，甚至可能因過度依賴「商標使用」的判斷，而忽略「混淆誤認之虞」的考量，令部分具有「混淆誤認之虞」的使用，卻被認定為非以商標的方式使用，而不當抑制了商標所有人原本尋求救濟的可能⁹²。再者，反對商標使用理論者並不以「商標使用」為建構或傳達「商標價值」的基礎，由於商標非如專利與著作權的權利屬性傾向於「純財產權」，反而其權利屬性是建立於不公平競爭的法理上，因此，「混淆誤認之虞」的判斷才是確保商標價值的重要把關者，而非「商標使用」⁹³。

⁹⁰ See Dogan & Lemley, *Trademark Use*, *supra* note 88, at 1696-98; Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371, 387-89 (2006).

⁹¹ See Stacey L. Dogan & Mark L. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777, 809-11 (2004) (以下簡稱Dogan & Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs*) ; Stacey L. Dogan & Mark L. Lemley, *A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law*, in TRADEMARK LAW AND THEORY—A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH 79-82 (2008).

⁹² See Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 88, at 1622-23.

⁹³ *Id.* at 1662.

筆者認為在此須釐清的議題為「商標使用」是否為商標侵害的前提要件？若答案為肯定者，如何判斷「商標使用」⁹⁴？另外，以「商標使用」為前提的功能是否與「商標合理使用」相重疊⁹⁵？

就筆者的觀察，「商標使用」於商標侵害的最重要法律意義，在確認「商標使用」本身具有連結商標侵害的可能性，亦即其具有促成「商標混淆誤認之虞」法律評價的屬性，一旦「商標使用」不被認定，則無任何商標侵害的可能性。此與「商標合理使用」的法律意涵截然不同，在「商標合理使用」的概念下，商標使用在表象上似有「商標混淆誤認之虞」，但在特定的目的導向下，該「商標混淆誤認之虞」不致發生，故不構成商標侵害⁹⁶。將「商標使用」要件列入商標侵害的優點，反映在特定案例下舉證及審理成本的減省，在無連結商標侵害可能性的商標使用型態，直接排除商標侵害評價的可能，不令該爭議進入第二階段「商標混淆誤認之虞」的評價，有其立法或解釋區辨的實益。但不可忽略採行此要件所可能負擔的制度成本及不當的利益衡量。若對「商標使用」要件解釋過於寬鬆，無法發揮預期的成本減省功能，在判斷商標侵害時，有如無此要件的考量。但相對地，若解釋過於嚴格，似亦無法呈現「商標使用」與商標侵害連結的意義，恐不能作出有效且精確的利益衡量，特別是「商標使用」的概念隨著科技、文化及社會的變遷常有所變異，其中的不確定性實不易掌握。

由此而論，依筆者的見解，無論透過立法或司法解釋以確立

⁹⁴ 「商標使用」定義不明確亦為反對以商標使用作為侵害要件者之重要論據，*id.* at 1642；Dinwoodie & Janis, *Lessons from the Trademark Law*, *supra* note 88, at 1713-14.

⁹⁵ 部分學者認為，以商標使用作為侵害要件者將有可能架空商標合理使用的存在實益，請參見Dinwoodie & Janis, *Confusion over Use*, *supra* note 88, at 1617-18.

⁹⁶ 參見註117-118。

「商標使用」的真正意義時，必須滿足以下二要件，始得周全，第一、「商標使用」的判斷標準不應與「商標混淆誤認之虞」一致，由於「商標使用」要件的目的，乃是確立「商標混淆誤認之虞」的先導判斷，在此要件的判斷下，部分型態的商標使用應無法律上評價的意義，此類使用無須再作「商標混淆誤認之虞」的判斷，以減省相關成本⁹⁷。雖不可否認，「商標使用」要件的判斷不可能脫離「商標混淆誤認」的利益衡量，但以其存在的價值而論，若「商標使用」要件的判斷趨於「商標混淆誤認之虞」的判斷，則似無其獨立判斷的必要。由此而論，筆者認為實有特別建立「商標使用」要件判斷標準的必要。第二、既然「商標使用」要件是「商標混淆誤認之虞」的先導判斷，是故，「商標使用」要件的解釋或類型化概念，必須由商標使用的樣態中，以特定關鍵因素的考慮下，尋求部分使用樣態的共同特徵，此特徵的存在即建立對於「商標混淆誤認之虞」未實現但可能實現的因果關係。反面而論，若商標的使用樣態不具前述的共同特徵，則商標侵害評價的需要，即被認定不構成商標侵害判斷的「商標使用」。商標使用若要成為「商標混淆誤認之虞」的先導判斷，其最要的內涵應在於「商標使用」應使消費者認識該商標的呈現是以推銷特定商品或服務為目的，亦即要創造出商標與特定商品或服務的連結，始有「商標使用」的認定，且並不問此認識是否正確⁹⁸。此所謂的「連結」，不僅反映在商標對於特

⁹⁷ See Barrett, *supra* note 90, at 373-75.

⁹⁸ Barrett, *supra* note 90, at 375 (“It proposes a modern, working definition of ‘trademark use’ in light of this discussion: trademark use entails application of a mark in a manner that invites consumers to associate the mark with goods or services that the user is offering for sale or distribution and to rely on it for information about the source, sponsorship, or affiliation of those goods or services.”); Dogan & Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs*, *supra* note 91, at 805

定商品或服務的指引，更要包含商標對於使用者的揭示。

二、商標侵害下之「商標使用」於數位時代的反省與詮釋

筆者茲以數位科技的演進為中心，區分三個時期，就商標侵害下之「商標使用」，分別檢討之。第一個時期，電子商務尚未發跡的時期；第二個時期，以電子商務行銷商品或服務的時期；第三個時期，以電子商務提供數位科技服務的時期。

(一)傳統商務時期的「商標使用」

在第一個時期，因無網際網路以資為商品或服務的行銷，通常行銷者（包括標章使用者或商標權人）會儘量縮短標章與其所行銷商品或服務間，在消費者心中的空間距離，以達行銷的目的，例如：將品牌標章直接與商品結合，由商品本身或包裝上即可使消費者辨知該品牌標章乃代表所行銷的商品。或者，將品牌標章呈現於服務提供場所，甚至貼附於服務人員的制服上，以令消費者連結該服務與品牌標章間的關係。依筆者的見解，標章的使用與商品或服務間，在消費者心目中的空間愈緊密，該標章愈能令消費者認識該標章是某人用以行銷特定商品或服務，在此認識下，始有「商標混淆誤認之虞」的判斷需要，該標章的使用較易被評價為「商標使用」。因此，前述品牌標章與商品或服務的結合情形，應可被認定「商標使用」。有問題的是，若品牌標章的使用無商品或服務可資直接結合，在何種條件下，仍得被認定為「商標使用」？由於單純品牌標章本身或可引起消費者聯想，但當無商品或服務直接連結時，對於消費者而言，並不存在具有行銷特定商品或服務的認識，

（“It is the use of the mark to brand or advertise the defendant’s services or to suggest an affiliation with the plaintiff-so-called ‘trademark use’-that triggers trademark law.”).

尚非「商標使用」。此時，尚須藉由其他因素的加入始有促成「商標使用」的可能。使用者的主觀因素有促成「商標使用」的可能，亦即標章使用者有將該標章行銷特定商品或服務的意圖，並將該意圖向外公示，令公眾知悉其意圖，最常見的例子，是標章使用者利用廣告宣傳單或其他媒體對外表示其對特定服務或商品行銷之意。在此情形下，雖然標章並未與物品或服務直接連結，但仍因標章使用者的主觀行銷意圖宣示，促成「商標使用」。

(二) 電子商務實體行銷時期的「商標使用」

在第二個時期，由於以電子商務的方式行銷商品或服務，行銷者的品牌標章於行銷時通常是呈現在電子虛擬商店，即特定網站上，該品牌標章與商品或服務並無直接連結，單憑品牌標章的呈現很難斷言是否為商標侵害下的「商標使用」？此時，行銷者若能藉由網站上相關的販售或服務資訊，令消費者心中將品牌標章與相關商品或服務相結合，此結合程度愈深，該品牌標章於網站上的使用愈易被解釋為「商標使用」。依筆者之見解，若最終能證明所行銷之商品或服務並不存在，則前述品牌標章與相關商品或服務的連結即無所依附，「商標使用」便不應成就。

(三) 電子商務數位行銷時期的「商標使用」

第三個時期的數位科技的發展助長了「商標使用」判斷的困難度及複雜性。在此時期，網路服務提供者常會利用數位科技提供他人行銷商品或服務的工具或設施，在此特別要釐清者，乃網路服務提供者提供前述的工具或設施，若該工具或設施有利用品牌標章的行為，是否構成商標侵害下的「商標使用」？再者，網路服務的使用者利用前述工具或設施，是否構成商標侵害下的「商標使用」？由於「商標使用」乃商標侵害的前置判斷，前已述及，而「商標使

用」的界定須以品牌標章的使用在因果關係上是否有導致「消費者混淆誤認之虞」的危險或可能性？若品牌標章的使用在任何條件下，不存在誤導消費者以作成購買決策的可能性，即不應解釋為商標侵害下的「商標使用」？茲就「網域名稱」（domain name）、「網頁標幟」（meta tag）、「固定式或彈跳式廣告」（banners or pop-up ads）、「關鍵字」（keywords）等相關網路服務的提供及使用說明之。

1. 網域名稱與商標使用

當網路服務提供者給予使用者「網域名稱」以定位其網址所在時，就其目的而言，純屬科技服務，縱然網域名稱內含有品牌標章的文字，其與商品間並無任何連結，不因使用是否利用「網域名稱」以行銷商品而有所不同，在此情形下，網路服務提供者之「網域名稱」提供行為不應構成商標侵害下的「商標使用」，無須再論「消費者混淆誤認之虞」的相關議題。至於「網域名稱」的使用者，若網域名稱內含有品牌標章的文字，而透過網站的資訊安排，使消費者的心中產生網域名稱與商品的連結，由此而言，誤導消費者以影響購買決策的危險仍存在，使用者利用「網域名稱」則有可能被解釋為「商標使用」⁹⁹。

2. 網頁標幟與商標使用

在「網頁標幟」方面，通常由網路服務提供者給予使用者一定伺服器的儲存空間，以利其設計網站。當使用者以品牌標章作為「網頁標幟」，隱藏於網頁當中，就網路服務提供者而言，因儲存空間的提供乃一單純科技服務，無與商品連結的可能，並不存在誤導消費者的危險，不應在「商標使用」的範圍內。但由使用者的角度論之，則有可能有不同的結論。雖然網路服務的使用於網頁設計

⁹⁹ See Barrett, *supra* note 90, at 421, 453-54.

時，將特定的品牌標章以「網頁標幟」的形式置入網頁內，縱然該品牌標章乃利用他人商標或近似他人商標，由於此品牌標章為內容的「網頁標幟」並未與己之商品形成連結，且「網頁標幟」多為消費者無法直接辨識，此以品牌標章作為「網頁標幟」的主要目的在於誤導消費者於網路上的資訊搜尋方向，使原先要蒐集商標權人的商品資訊者因此而轉向「網頁標幟」設置者的商品資訊，所影響者為消費者「資訊接觸」方向，通常不影響消費者的最終購買者決策，因為縱然被誤導至「網頁標幟」設置者的網站，但進入網站後，消費者一般即可辨明「網頁標幟」設置者與商標權人關於商品的區別。由此而論，似乎「網頁標幟」設置者將特定的品牌標章設計為「網頁標幟」，既然不會導致消費者錯誤的購買決策，應無構成商標侵害的「混淆誤認之虞」的危險，是故「網頁標幟」設置者的行為當非商標侵害的「商標使用」。然而，此推論仍存在相當的瑕疵，雖然以特定品牌標章為「網頁標幟」，原則上僅生誤導消費者於網路上搜尋資訊的方向，但並無完全排除商標侵害的「混淆誤認之虞」的危險，亦即當消費者因被誤導而進入「網頁標幟」設置者的網站，若「網頁標幟」設置者有心安排，網站內所提供的相關資訊亦有可能使消費者誤認「網頁標幟」設置者所販售的商品即為商標權人的商品，或「網頁標幟」設置者與商標權人具有一定商業合作關係，發生商標侵害的「混淆誤認之虞」，是故，以筆者的見解，「網頁標幟」的設計在一定因果關係的連繫下，仍存在商標侵害的「混淆誤認之虞」的危險，依筆者論述的本旨，應解釋為「商標使用」，較為妥當¹⁰⁰。

3. 固定式或彈跳式廣告與商標使用

關於「固定式或彈跳式廣告」，其廣告提供者利用電腦軟體，

¹⁰⁰ 不同見解，*see Barrett, supra note 90, at 454-55.*

使消費者就特定品牌標章的商品為網路搜尋時，搜尋結果的呈現會同時伴隨相關商品廣告，在某種功效下，常會使消費者誤以為該廣告乃與其所欲搜尋的資訊所在，或與所欲搜尋的資訊相關，消費者常因誤導而進入該網站。在此如同「網域名稱」與「網頁標幟」的論述，廣告的提供者雖利用特定品牌標章，但其目的乃科技服務，提供廣告使用者使用「固定式或彈跳式廣告」，與該品牌標章所表彰的商品，無直接的連結，且「固定式或彈跳式廣告」的作成僅為提供使用者傳播資訊的工具，其服務的有效範圍及效果僅限於其與廣告使用者間，並不及於消費者，質言之，消費者「資訊接觸」的誤導，並非來自廣告提供者對使用者的廣告服務，而在於廣告使用者利用該廣告的結果，因此，「固定式或彈跳式廣告」的廣告提供者縱然利用特定品牌標章以滿足使用者的廣告需求，但不存在影響消費者購買決策的危險，似不應將廣告的提供解釋為商標侵害下的「商標使用」¹⁰¹。

「固定式或彈跳式廣告」的使用者，其使用「固定式或彈跳式廣告」的目的與效果，與「網頁標幟」的設置相類似，除非在廣告內特別設計會影響消費者購買決策之內容，原則上僅會誤導消費者進入該廣告內容或延伸的相關網站，消費者最終仍會明辨其欲尋求特定商標的商品，並非廣告使用者所行銷或推廣的商品，在資訊充分下作出消費決策。然而，消費者接觸廣告或進入廣告所延伸的網路後，仍存在廣告使用者利用廣告或網站內所刊登的資訊，誤導消費者作成商品購買決策的危險，亦即具有構成商標侵害下「混淆誤認之虞」的危險，由此而論，如同「網頁標幟」的設置，「固定式或彈跳式廣告」的使用者利用廣告的行為，當可解釋為商標侵害的「商標使用」行為。

¹⁰¹ See Barrett, *supra* note 90, at 448-50；此與美國商標判例法1-800 Contacts案的立場相似，參見註9至21及其所附屬的本文。

4. 關鍵字與商標使用

「關鍵字」的網路服務，主要是由網路服務提供者經由電腦軟體程式的設計與運作，當網路瀏覽者於搜尋引擎鍵入特定關鍵字時，將事先已就該關鍵字與網路服務提供者洽定服務者的相關網站，列入搜尋結果的優先位次，以吸引網路瀏覽者搜尋焦點，增加其進入該網站接觸相關資訊的機會。當「關鍵字」的內容涉及他人的品牌標章，網路服務提供者的「關鍵字」網路服務是否構成商標侵害下的「商標使用」？筆者本於前對「網頁標幟」與「固定式或彈跳式廣告」網路服務的論述，「關鍵字」網路服務乃一科技服務，網路服務提供者的服務提供對象乃網路服務使用者而非一般網路消費者，且「關鍵字」網路服務縱然以特定品牌標章為其內容，但未與該品牌標章所表彰的商品有直接的結合，任何會誤導消費者作出錯誤購買決策的危險，非來自「關鍵字」網路服務提供者，而是網路服務使用者。因而，「關鍵字」網路服務提供似不應解釋為商標侵害下「商標使用」¹⁰²。雖然在某些場合，網路服務提供者可能於提供「關鍵字」網路服務時，鼓勵或誘使部分使用者以他人的品牌標章作為關鍵字內容，以達特定的商業目的。但此情形尚不致使「關鍵字」網路服務質變為「商標使用」¹⁰³，其中必須要釐清者，網路服務提供者鼓勵或誘使網路使用者購入關鍵字以為搜尋結果的優先標的，其真正的問題在於，若網路使用者構成商標侵害，網路服務提供者是否因其鼓勵或誘使的作為，而有共同侵權行

¹⁰² See Barrett, *supra* note 90, at 448-50, 455-56; 此與歐盟法院商標判例法Google France Sarl v. Louis Vuitton Malletier SA.案的立場相似，參見註70至72及其所附屬的本文。

¹⁰³ 此與美國商標判例法Rescuecom案的立場不同，參見註22至27及其所附屬的本文。

為或間接侵害的歸責¹⁰⁴。就商標的共同侵權或間接侵害而論，因鼓勵或誘使行為所成就的共同侵權或間接侵害，通常須依附於主侵權行為或直接侵害而存在，未必具有法評價的獨立性，由此而論，網路服務提供者關於關鍵字服務的商標侵害評價，無需以「商標使用」的認定為必要條件，若擴大「商標使用」的解釋以涵及關鍵字網路服務，不僅抵觸商標法以「商標使用」作為商標侵害（「混淆誤認之虞」）前置判斷的立法宗旨，亦可能混淆商標侵害中「主侵權行為」與「共同侵權行為」，或「直接侵害」與「間接侵害」的分際，特別值得深省。

至於關鍵字服務的使用者，筆者亦本於「網頁標幟」與「固定式或彈跳式廣告」關於網路服務使用者的論述，關鍵字服務的主要目的或功效，在於吸引網路瀏覽者藉由優先位次的搜尋結果，進入使用者的網站，接觸商品資訊。雖然當關鍵字內置入他人的品牌標章，不可避免地會有誤導網路瀏覽者（消費者）的情形，即網路瀏覽者（消費者）鍵入品牌標章而作搜尋引擎以尋求特定品牌標章的商品資訊，但搜尋結果卻將利用關鍵字服務的使用者相關網站，列為優先順位，以致網路瀏覽者（消費者）認為優先順位的網站乃其欲搜尋的品牌標章相關網站，因而，在錯誤的判斷下進入該網站。雖然此誤導不致直接影響消費者的購買決策，但仍存在消費者進入網站後因網路服務使用者不當利用資訊而影響消費者購買決策的情形，此情形有構成商標侵害下的「混淆誤認之虞」的危險，是故，基於此危險，將關鍵字網路服務的使用解釋為商標侵害下的「商標使用」，應符合商標法的法理¹⁰⁵。

¹⁰⁴ 商標的共同侵權請參見我國民法第185條第2項；商標的間接侵害，請參見美國商標判例法的最近發展，Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 2010 U.S. App. LEXIS 6735, at 30-47 (2d Cir. Apr. 1, 2010)。

¹⁰⁵ 此與歐盟法院商標判例法Google France Sarl v. Louis Vuitton Malletier SA.案的

三、初始興趣混淆與商標法理的衝突與調和——以數位時代為中心

(一)商標侵害的法理基礎

雖然「初始興趣混淆」非屬於傳統購買時點的混淆¹⁰⁶，但是否應屬於商標侵害的範圍，乃屬複雜的利益衡量與價值判斷，利益衡量涉及第三人是否利用消費者的選擇行為而不當剝奪商標權人經營商標所存在的商譽？價值判斷則是關於此類混淆的防止，是否符合商標法的立法宗旨？在對「初始興趣混淆」予以必要的利益衡量與價值判斷以確定其法之正當性前，首先要先確認傳統商標權保護的法理。商標權雖在現今的法律體系下已賦予財產權的地位，但較之專利權與著作權，商標權的財產權屬性較弱，在財產權行使上融入不公平競爭的概念，並非如專利權與著作權具有較單純的財產權性。專利的權利範圍是以申請專利範圍（claims）為界定，一旦他人未經專利權人同意實施申請專利範圍的技術內容，除有特定例外的情形，即構成專利的侵害。著作權亦有相類似的旨趣，著作權的保護是以著作本身為中心，他人未經同意重製該著作或為其他法律所規範的利用行為，除有著作權合理使用（fair use）的適用外，均構成著作權的侵害。商標權與專利權及著作權相異之處，在於商標權的權利範圍界定雖與商標本身具有密切的關係，但卻非以商標為其保護標的，商標權真正的權利範圍是以該商標權人對於商標的經營所生的商譽為基準，而商標權的保護目的則在於避免他人不當剝

立場相似，參見註69及其所附屬的本文。

¹⁰⁶ See J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 23.6 (4th ed. Westlaw International September 2010); RICHARD L. KIRKPATRICK, LIKELIHOOD OF CONFUSION IN TRADEMARK LAW § 1:7 (2007); MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW § 3.02[D] (2005).

奪商標權人的商譽，致生不公平的現象¹⁰⁷。因此，他人縱然以「商標使用」的方式使用商標，未必當然構成商標的侵害，尚要視該使用是否有不當剝奪商標權人對於該商標的商譽而判定商標侵害。然而，商譽本身雖不否認其具有相當的財產價值，但由於其抽象的屬性致使客觀價值不易測計，是否能獨立作為衡量商標權利範圍的標的，仍有相當的疑問¹⁰⁸？商譽的過度擴張解釋，雖可確保商標權人長期經營商標的成果與績效，不致為他人所盜用，但同時亦可能擠壓了他人合法使用商標的空間，有礙公共利益，及他人商業競爭的自由。相對地，當商譽價值解釋不夠充分時，亦可能使商標法促進市場公平競爭以保護商標權人與消費者的目標難以達成。專利所保護的技術內容與著作權所保護著作，雖與商譽相類似，其為抽象的概念，但與商譽不同之處在於專利所保護的技術內容與著作權所保護的著作，二者得由實施行為而具體化，其經濟價值得由市場評價，而商譽無直接實施的概念，隱含於經濟活動，但經濟活動所呈現的正面效益是否定為商譽所致，則其間的因果關係並不明確。再由商譽與商業活動間的關係而論，並非商業活動的經營定然產生商譽，亦可能在不當經營下有負面的商譽附隨而生，由此而論，商業活動所生之商譽究竟為正面或負面，尚有待進一步判定。商譽本身的價值如前所述本已難單獨測定，正面或負面的判定，更有相當的困難與不確定性，因此，若商標權人經營商標獲致負面的商譽，此時是否仍有他人未經同意不當剝奪其商譽的情形？即使是肯定的答案，前述行為的防止是否仍為商標法立法的初衷？此有相

¹⁰⁷ See McCARTHY, *Id.* at § 2.15. 曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，頁9，2007年4月3版。

¹⁰⁸ See Robert G. Bone, *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, 86 B.U.L. REV. 547, 567-72 (2006).

當討論的空間。若商標法並不保障負面商譽被剝奪的行為，在正面或負面商譽難以判定之際，即有可能在負面商譽下仍給予商標權人保護，存在過度保護的危險。

有鑑於此，各國商標法的立法雖肯認商譽為商標權範圍界定的基準¹⁰⁹，實際上要確定商標權的範圍，特別在商標侵害的認定上，尚要尋求其他的媒介以達成。一般而言，商業活動的經營績效是反映在消費者對相關產品的購買情形，實務上常以產品的市場占有率作為初步評估指標，因此，商譽的判定可由消費者對產品的消費情形推知商譽對於企業產生正面或負面的效益。由此而論，消費者實為商譽判定的重要媒介¹¹⁰。由於商標法的立法宗旨在防止他人不當剝奪商標權人經營商標所生的商譽，而以消費者為觀察基點論之，不當剝奪商譽行為藉由消費者的消費導向可反映在他人以不公平競爭行為，將信賴商標所表彰資訊而原本計畫向商標權人購買的商品的消費者，不當轉向自身而購買相對等的商品，產生市場替代效果，招致商標權人於市場經濟的不利益。而前述的不公平競爭行為，是基於對於消費者誤導所造成，以影響其購買決策，此便為以消費者為媒介，間接以商譽被不當剝奪認定商標侵害的標準。但由於實際消費者誤導而發生市場替代情形，於商標權人而言不易舉證，或舉證成本過高而不易達成，為確保商標法防止不當剝奪商譽立法宗旨的實益，各國商標法立法上並不要求商標權人於主張商標侵害時證明消費者實際被誤導，僅須藉由商標的近似程度、商品的相類似程度以及其他因素，判斷誤導的可能性即可，此通稱為「消

¹⁰⁹ 例如：參見經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁5，2005年12月（商標法第1條）。

¹¹⁰ See ROBERT P. MERGES ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE 738 (5th ed. 2010).

費者混淆誤認之虞」¹¹¹。在消費者於購買商品時，是否因為他人的標章及商品所顯示的資訊，令消費者誤認為該標章為原商標或該標章與原商標具有相當的連繫關係，進而購買他人標章下的商品，此等購買行為對於商標權人的危險或可能性，即為「消費者混淆誤認之虞」。由此而論，商標侵害就我國法體系而論，可謂特殊的侵權行為¹¹²。

綜上所論，傳統的商標侵害關注於「消費者混淆誤認之虞」，其實在市場的層面而論，即為商品於消費者購買時被替代的可能性。

(二)「初始興趣混淆」與資訊接觸的誤導

「初始興趣混淆」有別於傳統商標侵害的消費者混淆，主要反映在消費者作成商品購買決策之前，他人未經商標權人同意，利用商標權人的商標，令消費者的焦點吸引至己所販售之商品，增加消費者向己購買商品的機會，但消費者在購買商品時乃立於對於商標權人與他人商品的正確認知，並無傳統混淆的存在。若從資訊正確性及消費者購買決策的角度觀之，導致「初始興趣混淆」的錯誤資訊，在於使消費者因誤認他人與商標權人的同一性或關係而有進一步接觸他人商品的機會，增加向他人購買商品的可能，因此，誤導是發生在消費者作成購買決策之前。或許，最終消費者仍是決定購買他人的商品，以取代其原先購買商標權人商品的計畫，但其購買決策並非基於誤認他人與商標權人的同一性或關係，而是本於其他

¹¹¹ See MCCARTHY, *supra* note 106, at § 23.1. 我國商標法第29條第2項；Article 5(1) of First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC).

¹¹² 請比較汪渡村，商標法論，頁272-273，2008年7月；陳昭華，商標侵害與救濟之實務及策略，頁6-9，2007年1月。

利益的考量，質言之，購買決策的作成不存在傳統商標侵害所必要的消費者混淆誤認。

「初始興趣混淆」在實務上不乏實例¹¹³，不僅在「實體」的世界得以發生，於「虛擬」世界更屬常見，且爭議性更大¹¹⁴。在「虛擬」世界的「初始興趣混淆」案例，有下列三項特色，呈現出處理此項議題關於利益衡量的複雜性。

第一、「虛擬」世界的「初始興趣混淆」常隨著科技媒體的發展而有不同的樣態，縱然經由判決或實務運作解決現行的問題，並不代表未來因科技進展而生的相關問題，亦能一併解決。就目前科技媒體發展進程而言，「初始興趣混淆」於「虛擬」世界的來源有四，分別為「網域名稱」、「網頁標幟」、「固定式或彈跳式廣告」、「關鍵字」。

在「網域名稱」部分，通常是他人利用商標權人的商標或近似商標註冊網域名稱，致使消費者因誤導進入該網址，產生「初始興趣混淆」。「網頁標幟」方面，是由他人利用商標權人的商標或近似商標置入網頁的編輯語言內，一旦消費者以該商標為關鍵字於搜尋引擎為搜尋時，若搜尋機制是以辨識網頁標幟為中心者，常會使消費者誤認特定網站為商標權人的網站，產生「初始興趣混淆」。「固定式或彈跳式廣告」則是藉由自行下載或他人提供的軟體，當消費者鍵入商標權人的商標以搜尋商標權人的網站時，已知廣告或

¹¹³ 美國商標判例法經典案例，Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331 (2d. Cir. 1975).

¹¹⁴ 有學者認為為達成網路虛擬世界商標侵害（混淆誤認之虞）的適切解釋，應引進新的元素（商標使用的地點與性質）加以考慮，並認為「初始興趣混淆」是現行法制過度擴張商標保護的結果，頗有新意，值得參考，請參見 Thomas C. Folsom, *Transformational Trademark Law in Cyberspace*, 60 RUTGERS L. REV. 825, 845-48, 884-86(2008).

網址會附隨著實際的搜尋結果出現，令消費者誤認該廣告或網址為商標權人所有或與其有一定商業關係，產生「初始興趣混淆」。最後，「關鍵字」的爭議是目前最受討論與關注者，通常由他人向網路服務提供者購買與商標權人的商標相同或近似的「關鍵字」，而由網路服務提供者提供「關鍵字」的廣告服務，亦即當消費者於搜尋引擎以搜尋商標權人的網站時，網路服務提供者將會以其所設定的機制，置「關鍵字」廣告服務購買者的網址與廣告於搜尋結果顯著之處，產生「初始興趣混淆」。

第二、在「虛擬」世界的「初始興趣混淆」不僅類型會隨科技媒體的進展而呈現多樣，難以掌握，且「初始興趣混淆」的創造者亦常渾沌不清，究竟是直接使用商標權人的商標者為混淆的創造者？抑或是提供他人直接使用商標的網路服務提供者為混淆的創造者？甚至他人與網路服務提供者共同為混淆的創造者？若「初始興趣混淆」被解釋為傳統商標侵害的混淆概念時，此關乎侵權行為型態的決定與責任歸屬的安排，但司法判決實務至今仍無明確的答案。

第三、縱然「初始興趣混淆」為傳統商標侵害的混淆一支，此類混淆在虛擬世界中有一個截然的特色，即為一旦該混淆發生，消費者於辨知其所瀏覽的網站非商標權人的網站，即得以滑鼠退出該網站，而另尋正確的網站，因此，在正式作出購買決策前，消費者的轉換成本（switching cost）低，通常不會因轉換成本而影響其購買決策，亦即不易因誤導而進入某網站後，便定然要在該網站作成購買決策。

（三）由傳統商標法理檢討初始興趣混淆

若從傳統商標保護的法理而論，「初始興趣混淆」可產生的危險並未危及商標權人權利之行使，似非傳統商標法下商標權人所得

主張的救濟事由。本文前已提及，商標權有別於專利權及著作權，其支配標的為經濟價值難以度測的商譽，而商標權所支配的商譽價值唯有在他人非法剝奪時，反映在消費者因誤導而直接改變消費決策，就原本計畫向商標權人購買的商品，轉而向己為之，產生市場替代效果，方能明確地呈現。質言之，商標權的權利範圍於商標權人正常運用商標時，雖會反射至市場的經濟活動及績效上，並不容易被辨識，然而，一旦有他人以非法的方式予以剝奪時，商標權以商譽所界定的權利範圍，將會被不公平競爭下的市場替代效果所凸顯。由此而論，傳統商標侵害所強調的「混淆誤認之虞」的「混淆」似應以會影響消費者購買決策而產生市場替代的不法誤導為中心。如本文前所論述，「初始興趣混淆」的「混淆」與傳統商標侵害所強調的「混淆誤認之虞」的「混淆」，本質上截然不同，「初始興趣混淆」的「混淆」，是屬於「資訊接觸」的混淆，亦即他人所為的誤導行為令消費者有機會接觸已銷售產品之資訊，至於該混淆對於消費者的最終購買決策通常不會產生影響，因為在「初始興趣混淆」下，雖然消費者因誤導而接觸他人產品的資訊，一旦接觸產品資訊，消費者通常會釐清該資訊與商標權人所販售商品間的關係，最終的購買決策出自於己的消費判斷，非受他人誤導所影響。因此，「初始興趣混淆」在一般情形下並無非法的市場替代效果，縱有市場替代效果，亦為消費者在充分資訊下以自由意志所為的判斷及選擇，與「初始興趣混淆」的「混淆」無直接的因果關係，此與傳統商標侵害所強調「混淆誤認之虞」的「混淆」，以直接影響消費者購買決策而造成市場替代效果，顯然有所差異。承前所論，既然傳統商標法就商標權利範圍是以商譽為界定，而商譽所呈現的經濟價值須由他人不正剝奪致生市場替代效果，方得具體呈現，是故，「初始興趣混淆」除非與傳統「混淆誤認之虞」的「混淆」結合，因其無促成市場替代效果的可能，不致危及商標權人的商譽，

當非立於傳統商標法保護的範圍。在此須特別強調者，「初始興趣混淆」的「混淆」是以「資訊接觸」的誤導為核心，就商標權人以商譽所建構的權利範圍，並無直接的衝擊，該混淆充其量所影響者為商標權人的「競爭利益」或「競爭機會」。由於商標權人就其商品「競爭利益」或「競爭機會」因「初始興趣混淆」而喪失，乃基於消費者資訊充分下的自由判斷及選擇，因此，在「自由競爭」下所導致「競爭利益」或「競爭機會」的喪失，是否仍為商標法所應保護的對象，即有相當的疑問¹¹⁵。

除本文前已論析指出在傳統商標法的保護範圍當不及於「初始興趣混淆」所生商標權人競爭利益喪失的危險。暫且不論我國商標法相關規範的文義解釋是否能納入「初始興趣混淆」為內涵的「混淆誤認之虞」，若執意將「初始興趣混淆」的概念置入我國商標法的保護體系，不僅與商標法的立法宗旨有違，更會使商標法體系下立法者所關注利益平衡遭到嚴重挑戰，致有崩解的危險外，在尚未另闢蹊徑，在商標法體系下重建新的利益平衡前，冒然將「初始興趣混淆」為內涵的「混淆誤認之虞」透過解釋或創設而進入我國商標法體系，似非明智之舉。首先，商標法體系所保護的商標權範圍，是以他人不法剝奪商標權人的商譽為界定，而是否不法剝奪商譽，與專利及著作權的侵害有別，無法直接探知，須以消費者為媒

¹¹⁵ 美國學者Jennifer E. Rothman認為初始興趣混淆違反商標法立法宗旨，論證詳盡有理，頗具說服力，請參見Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105, 124-30 (2005)。另請參見Philippe Gilliéron, *Online Advertising Business Models and Distinctive Signs—Should One Rethink the Concept of Confusion?*, 39 IIC 688, 704-06 (2008); Greg Lastowka, *Google's Law*, 2008 BROOKLYN L. REV. 1327, 1408-10 (2008)。(強調因搜索引擎所產生資訊不當支配的現象，商標法不應介入解決。)

介確定之，亦即以是否影響消費者的購買決策而產生市場替代效果為斷（「混淆誤認之虞」）。由此而知，商標法保護體系同時著重商標權人與消費者的雙重利益，在商標權人方面，商標法防止他人不當剝奪其商譽；在消費者方面，商標法乃避免資訊的誤導而增加消費者購物的搜尋成本。向來通說雖認為商標法兼及商標權人與消費者的雙重利益，其實，依筆者的見解，此雙重利益乃一體之二面，消費者的搜尋成本的問題，實有賴商標權人的商譽保護始得解決。既然商標權人與消費者乃為合一衡量，構成商標法體系利益的一支，而體系的利益平衡尚要考慮與前述利益相對的一支利益，此利益著重於當商標權人的商譽能獲確保，亦即消費者就相關商品的購買不致涉入高搜尋成本時，商標權人以外之他人合法使用商標的自由，此自由關乎他人是否得以在不剝奪商標權人商譽的條件下以商標表達個人言論或進入市場爭取經濟利益¹¹⁶，因此，在商標法利益平衡的架構下，除須確保商標權人與消費者的利益不致為他人不公平競爭而受到侵害，更要慮及前者利益保護的適切性，過度保護將會擠壓合法利用商標的空間，無形中令商標權人干涉公眾利用商標滿足其他利益的機會，並使商標權人有機會獲致商譽以外的商業

¹¹⁶ See Dogan & Lemley, *Trademark and Consumer Search Costs*, *supra* note 91, at 822 (“Particular as technology advances, courts should consider whether the use, in context, is more likely to confuse or to add to the wealth of information that the consumer might think important. In making this decision, courts should consider whether defendant was legitimately attempting, in a nonconfusing and nondiluting way, to capture viewer’s attention in the same way that vendors have traditionally done by placing like products next to on another on grocery shelves.”); see also Eric Goldman, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 EMORY L.J. 507, 573-75 (2005); David W. Barnes, *Misappropriation of Trademark*, 9 N.C. J.L. & TECH. 171, 184-86 (2008); David W. Barnes, *Trademark Externalities*, 10 YALE J.L. & TECH. 1, 33-36 (2008). (由經濟學的「外溢效果」論證初始興趣混淆不應構成商標侵害)。

利益，此乃為何商標法以「商標使用」限縮商標侵害的認定，以及為何商標權限制的相關規範始終在法體系有其定位。

一旦商標法體系冒然承認「初始興趣混淆」，而將之納入「混淆誤認之虞」的概念，勢必產生前述利益衡量的扭曲，致使有利益失衡的現象。首先商標權的保護而論，前已述及，商標權的保護是以商標權人與消費者的雙重利益為衡量，當「初始興趣混淆」成為商標侵害的保護範圍，首先會對傳統商標法以商標權人的商譽為中心的體系產生衝擊。雖傳統商標法保護是以商標權人的商譽為保護中心，但鑑於商標價值的難以估測，立法者或有權解釋者向來對他人未經同意不法剝奪商譽的認定，採取較為保守的立場，亦即以他人是否藉由誤導消費者的決策作成而產生市場替代效果為考量關鍵，建構「混淆誤認之虞」的法理，以確定是否賦予商標權人商標法的救濟。然而，「初始興趣混淆」的概念所強調者非消費者購買決策的誤導以及市場的替代效果，而是「資訊接觸」的混淆以及「競爭機會」或「競爭利益」的喪失，非直接涉及消費者對於商標權人商品購買計畫的影響。由此而論，縱有「初始興趣混淆」的存在危險，僅在消費者對商品資訊的取得方面，要連結到消費者的購買決策，尚要由消費者自行依其蒐集的資訊自行判斷或選擇，於此決策的作成未必受到誤導，最終的市場替代效果的危險亦由消費者自身的判斷或選擇以促成，而非「初始興趣混淆」。若市場替代效果的可能性是唯一衡量商標權人商譽經濟價值的方法，由於「初始興趣混淆」與市場替代效果的可能性間仍存在消費者自由決策的介入，因果關係遭到中斷，於此，可否謂「初始興趣混淆」的發生即為對商標權人商譽的不法剝奪，而為傳統商標法體系的保護範圍，實有相當的疑問。筆者認為除非傳統商標法能在保護體系上能重新建構保護體系，亦即重新思考商標法是否仍應以商標權人的商譽保護為中心？縱以商譽為保護中心，是否以市場替代效果的可能為衡

量保護範圍或商譽經濟價值的唯一方法？可否採其他的衡量方式？其正當化的法理基礎為何？在尚未有體系重建的可能性前，冒然將「初始興趣混淆」的概念置入商標法的體系，以筆者的見解，不但未能解決商標法下的新興問題，更將會加速造成傳統商標法利益平衡的崩解，產生利益衡量的混淆與扭曲，無論商標法體系的解釋適用以及商標實務的發展均有負面的影響。

從另一角度亦可探知「初始興趣混淆」對於商標法下利益平衡的衝擊。傳統商標法下，以「商標使用」為商標侵害的要件，與商標權限制二者扮演調和商標權人利用商標的利益，與商標權人外的他人利用商標利益間的衝突，亦即在無礙商標權人商譽的情形下，他人得自由利用商標以達成其經濟或其他利益，無須商標權人的同意，亦不致構成商標的侵害。在傳統商標法的體系下，由於以「混淆誤認之虞」所生的市場替代可能性作為界定商標權範圍與確認商標侵害的標準，因之，在以「商標使用」為商標侵害要件的解釋下，此「商標使用」的認定亦應與「消費者因誤導而作成購買決策」相連結，凡是他人利用商標所從事的行為，並無誤導消費者作成購買決策的可能，進一步而言，乃無市場替代效果的可能，在此情形下，他人利用商標便非「商標使用」，不應構成商標侵害，無須再論「混淆誤認之虞」的相關問題。然而，若承認「初始興趣混淆」的概念，由於該混淆非關乎消費者對於商品本身的購買決策，而是與消費者對商品資訊的接觸相連結，由此論之，縱然他人誤導消費者接觸商品資訊，而最終消費者的購買決策是基於充分資訊揭露與自由意志，仍構成「商標使用」，有進一步討論「混淆誤認之虞」的空間。在此立場下，無形中傳統商標侵權的「商標使用」範圍因「初始興趣混淆」的概念而大幅擴大，甚至任何資訊揭露行為均有可能被解釋成商標侵害下的「商標使用」，似乎傳統商標法下以「商標使用」作為節制商標侵害以確保其他利益的美意，因「初

始興趣混淆」而蕩然無存。

相類似的情形亦會發生於商標權的限制方面。傳統商標法下「合理使用」是商標權的重要限制，其主要的立法意旨在於就特定商標使用行為，究其不致對商標權人的商譽有所損害，即無混淆誤認之虞，或縱對商標權人的商譽有所影響，但影響些微，在考量公眾的利益下可以忽略，立法者直接「評價」該商標使用行為不構成商標的侵害，最常見的商標「合理使用」行為主要為二種型態，一為以他人商標作為己商品的描述，並非將該商標所呈現的商譽與己商品作一結合¹¹⁷；另一雖是以他人商標運用在己之商品，但該商標所表彰的商品仍為商標權人的商品，其被利用的目的僅為將商標權人的商品與己商品供消費者於作成購買決策前之參考¹¹⁸。就商標合理使用的本質而論，傳統商標法乃基於無混淆誤認之虞或其程度非屬重大，直接將特定構成商標合理使用的商標使用行為「評價」為合法行為，不構成商標侵害，但值得注意的是，傳統商標法下的合理使用仍是以消費者作成購買決策時的「混淆誤認之虞」作為考量基點，一旦將傳統商標法下的「混淆誤認之虞」納入「初始興趣混淆」的概念，因「初始興趣混淆」著重於消費者「資訊接觸」的混淆，現行以消費者購買時之「混淆誤認之虞」為重心的商標合理使用規範，是否得以節制「初始興趣混淆」概念下的商標侵害，以符合商標合理使用的立法目的，頗有疑問。依筆者的觀察，因為「初始興趣混淆」以「資訊接觸」的混淆為其核心概念，傳統商標法下的合理使用，前已提及的二種型態，均可能涉及「資訊接

¹¹⁷ 參見我國商標法第30條第1項第1款；15 U.S.C. § 1115 (b)(4) (2002)。

¹¹⁸ 參見 *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.* 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)。我國法無明文規定，但得否藉由解釋使之落入我國商標法第30條第1項第1款，值得討論。

觸」的混淆，而在「初始興趣混淆」的推衍下，基於合理使用法理，則不易被解釋為合理使用，除非有新的商標合理使用體系為因應「初始興趣混淆」而被建構，否則「初始興趣混淆」的概念將會架空傳統商標法的合理使用規範。

四、初始興趣混淆與商標侵害法理的調和

雖然「初始興趣混淆」的承認會導致商標法體系下的利益衡量發生扭曲的現象，但不可否認的，「初始興趣混淆」的確有增加誤導消費者購買決策的危險。「初始興趣混淆」導引原先要接觸商標權人商品資訊的消費者，轉而接觸他人的商品資訊，暫不論故意誤導消費者的消費者保護問題，單就「資訊接觸」的誤導而言，尚不會直接影響消費者在資訊充分下的消費者決策，因為縱然「資訊接觸」被誤導，消費者對資訊歸屬的認知並無錯誤，最後消費購買決策的作成，仍為消費者於資訊比較下的自由決定。然而，若當消費者的資訊搜尋焦點因「初始興趣混淆」而被轉移至他人的商品而非其所預期的商標權人的商品資訊，此時，該他人在消費者的資訊焦點移轉時，運用易於影響消費者購買決策的錯誤資訊，令消費者就商標權人商品與他人商品產生混淆誤認的可能，前述的「初始興趣混淆」則因後發生影響消費者購買決策的「混淆誤認」而產生質變，轉而具有商標法的法律意義，亦即在商標侵害的認定上「初始興趣混淆」因助長後購買決策的「混淆誤認」的發生機會，便成為商標侵害的責任成立因果關係的一部分¹¹⁹。

「初始興趣混淆」雖本質上並不影響消費者的購買決策，但依

¹¹⁹ 類似見解請參見Jonathan J. Darrow & Gerald R. Ferrera, *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, 17 TEX. INTELL. PROP. L.J. 223, 264 (2009); Lisa M. Sharrock, *Realigning the Initial Interest Confusion Doctrine with the Lanham Act*, 25 WHITTIER L. REV. 53, 76-77 (2003).

筆者的見解，若在誤導消費者接觸特定商品資訊時，不當增加消費者購買其他商品的交易成本，而該交易成本達到一定高的程度時，消費者即可能直接依被誤導所接觸的資訊，作成購買決策。例如：在實體交易的世界，在一定的商品需求急迫性下，誤導消費者接觸特定商品資訊後，因交通運輸的不便利，令消費者無另就其他商品作出消費決策的空間¹²⁰。或在虛擬的網路世界，在一定的商品需求急迫性下，誤導消費者接觸特定商品資訊後，另以不實的資訊，對特定商品外的替代品的品質特性或其他條件，作成不當的消費評估，促使消費者捨棄對於替代品的消費決策，直接在網站上購買該網站所引導消費者所接觸資訊的相關商品。當誤導消費者接觸特定商品資訊，同時因外在環境或資訊的安排，致使消費者購買其他商品的交易成本增加至一定程度時而無選擇其他商品的空間時，此時「初始興趣混淆」已發生質變，其所存在的危險對於商標權人商譽的負面效果，已與傳統商標侵害下「混淆誤認之虞」相類似，似有以商標法規範的必要¹²¹。

綜合以上之論述，「初始興趣混淆」並不見容於商標法的保護體系及利益衡量，但依筆者的見解，當「初始興趣混淆」已成為商標侵害下「混淆誤認之虞」的因果關係的一部分時，或「初始興趣混淆」後因特別的資訊或其他安排而影響消費者購買其他商品的決策空間時，「初始興趣混淆」已具備商標法保護體系的法律意義及保護的必要。但有問題的是，「初始興趣混淆」於此二種情形，在

¹²⁰ Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., *supra* note 32, at 1064. (判決中曾舉深刻且有趣的設例，說明此一情形。)

¹²¹ 類似見解請參見Dogan & Lemley, *Trademark and Consumer Search Costs*, *supra* note 91, at 826-27. 但此立場為純法理的推行，目前尚未見諸於各國商標法的判決。依筆者的見解，隨著網路科技的不斷進展，或可作為未來特定情形下「初始興趣混淆」在商標法下適用的正當性。

商標侵害的認定上，其定位究竟為何？

在第一種情形，「初始興趣混淆」成為商標侵害下「混淆誤認之虞」的因果關係的一部分，亦即當消費者被誤導而接觸特定商品資訊時，而該資訊亦使消費者產生商標侵害下的「混淆誤認之虞」。在此情形，由問題的表象觀之，似單以後發生之「混淆誤認之虞」認定商標侵害而由商標權人尋求救濟即可，對此，筆者有不同的見解，筆者認為「初始興趣混淆」雖不直接涉及消費者的購買決策，但對後發生「混淆誤認之虞」，仍貢獻因果關係，因為「初始興趣混淆」誤導消費者接觸其所預期外的資訊，此資訊焦點的轉注，使消費者較之依其資訊搜尋計畫取得商品資訊的情形，暴露於更為高度「混淆誤認之虞」的危險。本於此論點，依筆者的見解，「初始興趣混淆」既然開啟了後發生「混淆誤認之虞」的危險因果關係，在商標侵害的認定上，「初始興趣混淆」似應列為「混淆誤認之虞」的評估因素之一。雖然由本文的中心意旨而論，「初始興趣混淆」（購買時點以前的混淆）因不涉及消費者的購買決策，對於商標權人商譽的影響，在商標法體系下尚不致有救濟的可能或必要，但由於「初始興趣混淆」創造出「混淆誤認之虞」的危險連結，將之解釋為「混淆誤認之虞」的判斷因素，一方面符合商標法體系的利益衡量，另一方面亦能反映出「初始興趣混淆」所延伸出商標侵害的危險。另外，當「初始興趣混淆」成為商標侵害下「混淆誤認之虞」的因果關係的一部分時，通常為行為人刻意安排以達其商業目的，亦即行為人希冀藉由誤導消費者接觸特定商品資訊而商標所揭示的商品與該行為人所欲推廣的商品被混淆誤認的機會，此實商標法所樂見之情形。

為了嚇阻此利用「初始興趣混淆」以達成剝削商標權人商譽的目的，且確實衡量「初始興趣混淆」對於危險因果關係的貢獻，依筆者的見解，「初始興趣混淆」亦應於商標侵害的損害賠償計算上

列入考量。與專利及著作權的損害賠償相似，商標侵害下商標權人所主張的損害賠償，在一合理的相當因果關係下，將該損害賠償請求與「混淆誤認之虞」相連結，以避免商標權人因商標侵害而獲致超額利益¹²²。此一因果關係是指侵權行為法所稱之「責任範圍因果關係」，特別是商標權人依我國商標法第63條第1項第1款及第2款（請比較或參照2011年5月31日立法院三讀通過的商標法修正草案第71條第1項第1款及第2款）計算商標侵害所生之損害時，任何由商標權人的實際損害或侵權者的侵害利益的角度所計算的損害，均應與「混淆誤認之虞」具有相當因果關係。然而，為貫徹對於前述「初始興趣混淆」的嚇阻目的，以及反映商標法下正確的利益衡量，一旦商標權人證明「初始興趣混淆」確實存在，則該混淆即立於「混淆誤認之虞」因果關係的一部分，因此，「初始興趣混淆」後所發生的商品購買均推定為「混淆誤認之虞」所致，亦即其間的相當因果關係已為推定，此時，商標權人得以依此推定主張損害賠償，行為人為求減免損害賠償，當負有舉反證推翻此推定的相當因果關係，證明商標權人所主張之損害賠償與「混淆誤認之虞」間無相當因果關係的存在。

第二種情形，嚴格言之，縱然與傳統商標侵害有同受保護的必要，仍有相當的爭議性。最大的問題在於「初始興趣混淆」依商標法的法理原不應獨立於商標法體系下接受保護，此時例外的給予保護，勢必要重新詮釋或調整傳統商標法「混淆誤認之虞」的內涵及認定因素，以期規範此「初始興趣混淆」因消費者決策被不當壓縮而發生質變的情形。若在商標法「混淆誤認之虞」的架構下，此種

¹²² 請比較參見沈宗倫，專利法第八五條第一項第一款但書「利潤差額」之相當因果關係判斷——評臺灣高等法院臺中分院94年度智上更(一)字第1號民事判決，月旦裁判時報，3期，頁88-94，2010年6月。

情形即為「初始興趣混淆」因錯誤資訊的提供而影響消費者購買決策的可能性，除了「初始興趣混淆」的可能性為必要的評估內容，更重要的是，要進一步判斷錯誤資訊是否存在特定的危險，該危險反映於當消費者在無傳統「混淆誤認之虞」下，因購買的急切性及資訊的誤導，以致放棄原先對商標所表彰商品的購買計畫，轉而向誤導消費者之人購買商品，亦即原先的購買決策空間因錯誤資訊所導致的高決策成本而受到相當程度的縮減。以上關於第二種情形的論述，僅為筆者依商標法的法理所為的推論，筆者所鋪陳者乃為一思考方向，至於此思考方向是否可行，以及其中的判斷因素為何，均有賴未來的學術研究與實務發展予以檢驗及琢磨。

另外，就第二種情形，若為避免在傳統商標侵害的「混淆誤認之虞」下規範「初始興趣混淆」質變，所可能產生的法體系衝突或利益混淆，依筆者的見解，基於本文前之論述，由於在第二種情形下，「初始興趣混淆」質變與傳統商標侵害的「混淆誤認之虞」同具有規範的必要性，亦即「初始興趣混淆」因錯誤資訊而壓縮消費者的購買決策選擇，進而影響消費者的購買決策。在此因果關係的連繫下，亦存在商標權人的商品被不當替代的危險，與傳統商標侵害的「混淆誤認之虞」相同，因此，就商標法確保商標權人的商譽不為他人非法剝奪的立法意旨上，「初始興趣混淆」質變與傳統商標侵害的「混淆誤認之虞」的法律保護不應有所不同。在具有相同保護需要的上位意旨下，在第二種情形的「初始興趣混淆」質變似應可類推適用傳統商標法下關於因「混淆誤認之虞」所生商標侵害與救濟的規定，由此而論，關於「初始興趣混淆」質變的判斷因素即可超脫傳統商標侵害的「混淆誤認之虞」而另行判斷，無須勉強將「初始興趣混淆」質變硬行解釋為「混淆誤認之虞」的範圍，而造成判斷因素援用的困難與混雜。當然，「初始興趣混淆」質變乃屬於「商譽非法剝奪」，利用規範「不公平競爭」的相關法律（例

如：我國公平交易法第20條、第24條），亦為解決第二種情形的「初始興趣混淆」質變的方式，同時不致於與商標法的規範相混淆，但值得注意的是，「不公平競爭」相關規範對「商譽非法剝奪」的認定必須嚴格，以免過度空泛的解釋將會架空商標法的規範意旨，使得「不公平競爭」相關規範成為商標權人於商標法外另外主張「商譽」保護的「安全地區」，無異擴大了商標權人於商標法「不公平競爭」法理下應有保護邊界¹²³。

四、商標侵害下之「商標使用」與「初始興趣混淆」對合理使用法制的衝擊

由前所論述的「商標使用」及「混淆誤認之虞」的概念下，基本上對於傳統商標法「合理使用」適用影響不大，但在前述第二種情形的「初始興趣混淆」質變，因其規範的必要性並非由傳統商標法「混淆誤認之虞」出發，利益衡量上，其與傳統商標法「混淆誤認之虞」同具有保護的需求，是故第二種情形的「初始興趣混淆」質變，對於是否有「合理使用」適用的餘地，仍應另行考慮。探諸商標法關於合理使用的法理，反映在立法者或司法者對於特定類型為擬制無商標法的「混淆誤認之虞」，或縱承認具「混淆誤認之虞」，但利益衡量下仍以該特定類型所生的公益為重心，而不計前述的「混淆誤認之虞」。當符合商標「合理使用」的類型時，行為人無須對商標權人所主張的「混淆誤認之虞」，進行抗辯，僅要證明其所為之行為該當「合理使用」的類型，即可免除商標侵害的訴

¹²³ 許忠信教授認為我國商標法與公平交易法間為「相容法規競合，而生累積請求權競合之關係」。參見許忠信，論智慧財產權與不正競爭防止法上補充成果保護間之關係——由德國法、歐體法與日本法看我國商標法與公平交易法之修正，公平交易季刊，17卷2期，頁38，2009年1月。

究¹²⁴。在此要思考的問題是，前述第二種情形的「初始興趣混淆」質變，是否有另行考慮類同於傳統商標法「合理使用」的規範必要性或適用可能性？筆者以為前述第二種情形的「初始興趣混淆」質變，乃行為人有意操弄資訊而將原本與消費購買決策無直接相關的「初始興趣混淆」，轉而擠壓消費者購買決策的空間，而影響最終的消費者決策，遂有與傳統商標侵害有等同保護的需要，由此而論，前述第二種情形的「初始興趣混淆」質變似無創設或類推傳統商標法「合理使用」規範的必要。

肆、結論：相關議題於我國商標法的展望

本文已就商標侵害下的「商標使用」與新興的「初始興趣混淆」等重要概念，分別由比較法的觀察，以及商標法理的反省，隨著數位時代的發展，作出深層檢討，並提出筆者認為最適的解釋方式。在此必須特別強調的是，本文關於「商標使用」與「初始興趣混淆」的釐清與詮釋，應如何轉引至我國商標法的體系，以確定其可行性。

首先要探究者乃我國商標法體系下商標侵害的判斷，是否要以「商標使用」為前提？縱然此議題在美國商標法學界引起軒然大波，但反觀我國法學界及司法實務界，似傾向肯認商標侵害下的「商標使用」的概念。雖依我國商標法第29條第2項（請比較或參照2011年5月31日立法院三讀通過的商標法修正草案第35條第2項）及第61條第2項（同前修正案第68條），合併文義觀察之，因第29條第2項有「商標使用」的類似文字，似在解釋上，「商標使用」

¹²⁴ 比較法部分，*see* KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression, Inc., 543 U.S. 111, 117-21 (2004).

乃「商標侵害」的先決條件。然而，何謂商標侵害下的「商標使用」，我國商標法並未明文規定。有謂我國商標法第6條（同前修正案第5條）已明文界定「商標使用」的概念，可資作為商標侵害的判斷¹²⁵。但依筆者的見解，此條似指商標的效力要件，其主要規範商標如何與商品或服務產生連結以發生商標的功能，更確保商標在法律上的有效性。基於本文前之論述，「商標侵害」下「商標使用」，解釋上所側重者非侵害者利用「原商標」或「類似商標」附著於商品或服務上，而是在於「原商標」或「類似商標」的利用是否創造出一個危險因果關係連結至「混淆誤認之虞」的評價上。由我國商標法第6條的文義，似僅規範「商標」與商品服務或廣告的附著，無法直接探知前述「危險因果關係」的意涵，以之為我國商標法「商標侵害」下的「商標使用」，顯然不適當。依筆者的見解，縱然要我國商標法第6條作為「商標侵害」下「商標使用」的解釋法源，筆者建議似應透過司法判決建立解釋方向及標準，方能周全「商標侵害」下「商標使用」的真正意涵，不致於與屬於效力要件的「商標使用」相混淆，導致體系運作的困難¹²⁶。必要時，

¹²⁵ 例如：最高法院99年度臺上字第958號民事判決；最高法院98年度臺上字第1038號民事判決；最高法院94年度臺上字第429號民事判決；最高法院92年度臺上字第1879號民事判決；最高法院91年度臺上字第1411號民事判決；最高法院90年度臺上字第324號民事判決；最高法院88年度臺上字第1944號民事判決；最高法院86年度臺上字第1764號民事判決。另請參見簡維克，網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議——以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心，科技法學評論，6卷2期，頁127-128，2009年10月；王石杰，商標使用原則的探討——以網際網路關鍵字廣告為例，法學新論，8期，頁117-119，2009年3月。余啓民教授似有不同見解，參見余啓民，網路關鍵字廣告之商標爭議，法學叢刊，53卷4期，頁14-15，2008年10月。

¹²⁶ 我國司法實務發展方面，智慧財產法院對於「商標侵害」下的「商標使用」的定義較為具體，例如：智慧財產法院98年度民商訴字第38號民事判決：「是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：(1)使用人須有表彰自己

亦可參考本文的另類見解，特別是在數位時代的「商標使用」，或可激起一絲絲相關的想法。

關於我國商標法體系下商標侵害下的「混淆誤認之虞」，依筆者的觀察，司法判決傾向以「購買時點」為認定標準，係屬傳統的「混淆」概念，就商標法理而言此點頗令人欣慰。然而，近年來「購買時點」前的「混淆」概念，即「初始興趣混淆」的爭議，已悄然進入商標法及公平交易法¹²⁷。在商標法部分，雖然尚未有判決直接針對「初始興趣混淆」是否為商標侵害下「混淆誤認之虞」的「混淆」概念，但部分原告已提出相類似的主張。我國商標實務及學界向來受美國法及歐盟法影響，未來「初始興趣混淆」是否會堂皇成為商標侵害的重要爭議，尚未可知。若未來「初始興趣混淆」進入我國商標法體系，筆者推測仍不會脫離美歐的法模式。依美國法模式，可能將「初始興趣混淆」的概念藉由擴張解釋或目的性擴張，將我國商標法第29條及第62條的「混淆誤認之虞」或「實

之商品或服務來源之意思；(2)使用人需有行銷商品或服務之目的；(3)需有標示商標之積極行為；(4)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，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、字體大小、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。」究其為文義，似仍受我國商標法第6條影響。亦請參見智慧財產法院99年度民商訴字第2號民事判決及智慧財產法院99年度民商上字第2號民事判決。

¹²⁷ 臺北高等行政法院96年度訴字第1561號判決(原告於商標異議程序提出「初始興趣混淆」的主張)。關於公平交易委員會部分，參見行政院公平交易委員會處分書，公處字第099133號(富邦媒體科技股份有限公司於Google購買關鍵字，被認定為違反公平交易法第24條)；另請參見陳昭華、陳育廷，搜索引擎服務商之侵權責任——以將他人商標作為關鍵字廣告為中心，月旦民商法雜誌，28期，頁160，2010年6月；馮震宇，論網路上智慧財產權保護與不公平競爭，載：網路法基本問題研究(一)，頁144-148，1999年7月。

際混淆」涵及「初始興趣混淆」。另外，依歐體法模式，可能將我國商標法第29條第2項第2款及第3款的「混淆誤認之虞」作為商標保護的基本概念，而第1款的保護超過傳統的「混淆誤認之虞」，以置入「初始興趣混淆」的概念。此二模式對於我國商標法的影響有待觀察。然而，依本文的立場，「初始興趣混淆」並不符合商標法理，不應解釋於我國商標法第29條及第62條的「混淆誤認之虞」或「實際混淆」之內，但「初始興趣混淆」仍得作為傳統「混淆誤認之虞」的判斷因素，甚至得作為損害賠償計算的另一指標。「初始興趣混淆」對於商標法的衝擊及負面效應，希望未來司法實務能特別重視，並給予適度的評價，使該觀念不致成為「混淆誤認之虞」的「混淆」概念而進入我國商標法的體系，此為筆者衷心的期待。附帶一提，至於「初始興趣混淆」是否當然為我國公平交易法第20條第1項或第24條所規範？雖然商標法與公平交易法第20條第1項或第24條從體系規範上似呈現分工的狀態，但二者在本質上均為維護公平市場競爭所創設。前述公平市場競爭首重消費者購買決策的自主性，亦即只要在充分的資訊下，透過消費者自由的成本效益分析所作出的消費決定，似應為立法者所樂見者。本文通篇強調與論證「初始興趣混淆」下，或許消費者因資訊呈現的方式而受到一定誤導，但該誤導僅反映在資訊接觸方面，最終消費決策的作成仍是在消費者基於充分資訊下，基於自由意志下所作成。因此，依筆者之見解，除了資訊內含誤導消費者作成決策的內容外，原則上「初始興趣混淆」不應為公平交易法第20條第1項或第24條所應規範的不當行為。若僅基於商標法與公平交易法之體系分工，即謂公平交易法第20條第1項或第24條應補充規範商標法無法處理的「初始興趣混淆」，恐有使「初始興趣混淆」藉由公平交易法「再生」的情形，此種立場是否符合公平交易法第20條第1項與第24條確保市場公平交易的意旨，值得再三推敲。

參考文獻

一、中 文

1. 王石杰，商標使用原則的探討——以網際網路關鍵字廣告為例，法學新論，8期，頁101-122，2009。

Wang, Shi-Jie, Trademark Use Doctrine: Ground on Internet Keywords Advertising, *Journal of New Perspectives on Law*, no. 8, pp. 101-122, 2009.

2. 王敏銓、扈心沂，商標侵害與商標使用——評臺灣高等法院九十六年度上易字第○九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決，月旦法學雜誌，185期，頁151-169，2010。

Wang, Min-Chiuan & Hu, Shin-Yi, Trademark Infringement and Trademark Use: Comments on the Decisions of Taiwan High Court 2007-Shang-Yi-2091 and Intellectual Property Court Judgment 2008-Min-Shang-Yi-4, *Taiwan Law Review*, no. 185, pp. 151-169, 2010.

3. 汪渡村，商標法論，2008。

Wang, Du-Tsuen, *Principles of Trademark Law*, 2008.

4. 余啟民，網路關鍵字廣告之商標爭議，法學叢刊，53卷4期，頁1-31，2008。

Yu, Chi-Min, Trademark Issues on Internet Keyword Advertising, *China Law Journal*, vol. 53, no. 4, pp. 1-31, 2008.

5. 沈宗倫，專利法第八五條第一項第一款但書「利潤差額」之相當因果關係判斷——評臺灣高等法院臺中分院94年度智上更(一)字第1號民事判決，月旦裁判時報，3期，頁88-94，2010。

Shen, Chung-Lun, Judgments of Relative Causalities on “Subtracted Profit” in Patent Act Article 85 section1 subsection 1: Comments on the Decisions of the Taiwan High Court Taichung District Court 2005 Zhi-Shang-Geng-1-1 Civil Judgment, *Court Case Times*, no. 3, pp. 88-94, 2010.

6. 陳昭華，商標侵害與救濟之實務及策略，2007。

Chen, Jau-Hua, *Approaches and Judicial Decisions Regarding Trademark In-*

- fringements and Remedies, 2007.
7. 陳昭華、陳育廷，搜索引擎服務商之侵權責任——以將他人商標作為關鍵字廣告為中心，月旦民商法雜誌，28期，頁150-161，2010。
Chen, Jau-Hua & Chen Yu-Ting, Trademark Infringement Liabilities of Search Engine Service Providers: Focusing on Keywords Advertising with Third Parties' Trademarks, *Cross-Strait Law Review*, no. 28, pp. 150-161, 2010.
 8. 曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，3版，2007。
Tseng-Chen, Ming-Ru & Tsai, Ming-Cheng, *ROC-EC-US Trademark Law*, 3d ed., 2007.
 9. 許忠信，論智慧財產權與不正競爭防止法上補充成果保護間之關係——由德國法、歐體法與日本法看我國商標法與公平交易法之修正，公平交易季刊，17卷2期，頁1-44，2009。
Shiu, Jung-Shen, The Relationship between Intellectual Property Rights and the Quasi-Proprietary Rights Protected by the Unfair Trade Act—Perspectives from German, EU and Japanese Law, *Fair Trade Quarterly*, vol. 17, no. 2, pp. 1-44, 2009.
 10. 馮震宇，論網路上智慧財產權保護與不公平競爭，載：網路法基本問題研究(一)，頁109-172，1999。
Feng, Jen-Yu, Intellectual Property Protection and Unfair Competition on the Internet, in *Fundamental Issues under Cyber Law*, pp. 109-172, 1999.
 11. 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，2005。
Taipei Intellectual Property Office, *Annotation of Trademark Law*, 2005.
 12. 蔡明誠，商標法上商標使用之意義，月旦財經法雜誌，4期，頁33-48，2006。
Tsai, Ming-Cheng, The Meaning of Use in Trade Mark Law, *Financial and Economic Law Review*, no. 4, pp. 33-48, 2006.
 13. 簡維克，網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議——以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心，科技法學評論，6卷2期，頁95-137，2009。
Jian, Wei-Ke, The Disputes of Initial Interest Confusion in the Internet World—From Meta Tags to Keywords, *Technology Law Review*, vol. 6, no. 2, pp. 95-137,

2009.

14. 謝銘洋，新修正商標法評析，載：科技發展之智慧財產權議題，頁383-401，2005。

Shieh, Ming-Yan, Comments on Recent Amendments of Taiwan Trademark Act, in *The Issues of Intellectual Property Rights on Technological Developments*, pp. 383-401, 2005.

二、外 文

1. Barnes, David W., *Misappropriation of Trademark*, 9 N.C. J.L. & TECH. 171 (2008).
2. Barnes, David W., *Trademark Externalities*, 10 YALE J.L. & TECH. 1 (2008).
3. Barrett, Margreth, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006).
4. Bone, Robert G., *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, 86 B.U.L. REV. 547 (2006).
5. Darrow, Jonathan J. & Ferrera, Gerald R., *The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?*, 17 TEX. INTELL. PROP. L.J. 223 (2009).
6. Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1507 (2007).
7. Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Lessons from the Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1703 (2007).
8. Dogan, Stacey L. & Lemley, Mark L., *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004).
9. Dogan, Stacey L. & Lemley, Mark L., *Grounding Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669 (2007).
10. Dogan, Stacey L. & Lemley, Mark L., *A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law*, in *TRADEMARK LAW AND THEORY—A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH* 65 (2008).
11. Folsom, Thomas C., *Transformational Trademark Law in Cyberspace*, 60 RUT-

- TERS L. REV. 825 (2008).
12. Gilliéron, Philippe, *Online Advertising Business Models and Distinctive Signs—Should One Rethink the Concept of Confusion?*, 39 IIC 688 (2008).
 13. Goldman, Eric, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 EMORY L.J. 507 (2005).
 14. KIRKPATRICK, RICHARD L., LIKELIHOOD OF CONFUSION IN TRADEMARK LAW (2007).
 15. LAFRANCE, MARY, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW (2005).
 16. Lastowka, Greg, *Google's Law*, 2008 BROOKLYN L. REV. 1327 (2008).
 17. MCCARTHY, J. THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (4th ed. 2010).
 18. MERGES, ROBERT P. ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE (5th ed. 2010).
 19. Rothman, Jennifer E., *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105 (2005).
 20. Sharrock, Lisa M., *Realigning the Initial Interest Confusion Doctrine with the Lanham Act*, 25 WHITTIER L. REV. 53 (2003).

A Metamorphosis of Jurisprudence of Trademark Infringement in the Digital Era?: Some Reflection from Trademark Use and Initial Interest Confusion

Chung-Lun Shen^{*}

Abstract

Compared with patent and copyright, trademark never entitles the owner to prevent from all trademark uses of the public, but the trademark use to misappropriate the goodwill behind the trademark contributed to long-term business operation of the trademark owner. As a consequence, it is difficult to distinguish the trademark uses harmless to trademark value from the ones in connection with misappropriation of goodwill, especially in the era of electronic commerce. Additionally, the concept of propertization of trademark has been spreading in the international community. Under U.S. or EU law, the likelihood confusion of trademark has been expended to the situations where the confusion occurs prior to the purchase so that the trademark owner could to dominate the access of consumers to product information. This kind of

^{*} Associate Professor, College of Law, National Chengchi University; SJD, Maurer School of Law, Indiana University-Bloomington.

Received: December 15, 2010; accepted: May 27, 2011

confusion is “initial interest confusion”. It is controversial about whether “initial interest confusion” is within the likelihood of confusion of trademark under traditional trademark law. Because the marketing of electronic commerce is usually done through the search of product information by consumers, it is worthwhile to examine the legality of “initial interest confusion” under trademark law.

Keywords: Trademark, Trademark use, Trademark Infringement, the Likelihood of Confusion, Initial Interest Confusion, Domain Name, Meta Tags, PoP-up Ads, Keywords, Electronic Commerce

