

# 網路商標與侵權對策<sup>1</sup>

邢泰釗

陳舜銘

臺北地檢署主任檢察官

臺中高分檢檢察官

## 壹、前言

二十世紀的資訊革命，傳統的法律制度面臨了前所未有的挑戰。網際網路的發展已成為近年來影響人類最大的新興媒體而廣泛地影響人類的未來。由於網路無國界的特性，網路的運用滋生了許多法律問題，近十多年來我國高科技產業蓬勃發展而智慧財產權日益受到重視，產業界為了因應國際化潮流而如何加強產業內部智慧財產權的管理及保護係政府、產業界、學界及司法實務界所重視的課題。

商標是企業的發展工具，亦是消費者導向市場經濟的重要工具，而商標在網路世界中的地位如同它在傳統的媒體和在市場經濟中所扮演的角色同樣重要。網路上商標所有權的爭議也層出不窮。企業體一方面須防範他人盜用商標，同時要避免侵害他人的商標權。

## 貳、商標與商標權

### 一、商標

所謂商標，係用以區別或表彰與自己營業有關之商品、服務之文字或符號。商標法第五條第一項規定：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」即此之謂。

<sup>2</sup>

### 二、商標權

<sup>1</sup> 國立交通大學科技法律研究所檢察官培訓班論文。

<sup>2</sup> 商標法第二條、第五條、第六條。

商標權亦稱商標專用權，係商標所有權人的專有權利。特定商品或服務使用某種記號為商標而具有商品標識功能，有排他的、獨占地使用於特定商品的權利。<sup>3</sup>

## 參、商標的功能形式及在網路上的角色

### 一、商標的功能

- (一) 表彰商品來源的功能；可以使消費者依商標而辨認某商品為特定廠商的產品。
- (二) 保證商品品質的功能：使消費者依商標認定某商品具有某種品質。
- (三) 廣告的功能：廠商往往藉由商標廣告其商品，商標是很好的廣告模式。
- (四) 辨認的功能：消費者可輕易辨認它的生產來源，因此該項功能與來源的功能是併存的。

### 二、商標的形式

商標通常以下列的不同形式呈現：

#### (一) 文字或短句

如 kodak xerox 及 dont leave without it

#### (二) 字母或數字

如 HBM.BMW.ICRT 的調頻數字 100.1 兆赫為電台名稱

#### (三) 圖畫

如 Aidida 愛迪達、Nike 的符號

#### (四) 顏色

- 1、以顏色作為符號，如在顏色名案 O'wens - Cornig 中，商標權利人生產一種玻璃纖維的絕緣物質，用粉紅色來表示該公司的產品，拿粉紅豹的歌作廣告。
- 2、在 Qualitex 案中用金綠色作為商標。

#### (五) 聲音、音樂

如米高梅公司的電影，片頭有一隻獅子吼聲，此即為該公司之聲音標章。電視節目

<sup>3</sup> 商標法第二十一條第一項。

的主題音樂，如天龍八部。

(六) 味道、香味等氣味

目前只有美國有此氣味標章，如衣服的鈕扣加上特殊香味，使人一聞即知為某公司之產品。

(七) 產品的外型

如泰迪熊、Hello kity

(八) 營業場所的特殊裝璜

亦可做為商標，如在 1992 年的 Twopesos 一案中在德州有一家賣墨西哥菜的餐廳，裝璜全用墨西哥式，後來有一家餐廳模仿這種裝璜，美國最高法院即判定為侵害商標。

(九) 雜誌的封面或賀卡

如果設計很特殊亦可作為商標。

(十) 網址名稱 (Domain name) 亦可做為商標。

### 三、商標在網路上的角色

網際網路 (Internet) 常被形容成新媒體 (newmedia)，與廣播、電視相同具有廣告及傳達資訊的能力，在網路上可提供買賣，進行交易等所謂電子商務。很多企業已藉著建立網站對其本身產品及服務進行廣告及促銷。而這些網站以文字、圖形、聲音或動態影像，提供網路的使用者商品資訊，網站就如同虛擬商店一般，提供了虛擬的購物環境。而有些網站則直接扮演行銷通路的服務角色，由網路傳輸數位化商品，如電影、音樂等。

通常在網際網路中商標有四種應用型態：

- 產品標誌 - 很多網站使用商標代表其所提供的服務或產品。
- 服務標彰 - 如同產品標誌。
- 廣告宣傳 - 如同報紙廣告一樣。
- 網路地址 - 商標常在網路上被用做網站的網址名稱。例如 Microsoft 網站的網址即為 microsoft.com。

## 肆、網路商標權

### 一、取得網路商標權之方式

- (一) 在網路上首次和(或)唯一的使用。
- (二) 最初在實體世界使用,然後才在網路世界中使用。此即為商標權的拓張應用。

### 二、在網路上首次使用商標,為防止他人以網路或以其他方式侵害其商標之使用必須採取下列措施:

- ◇ 選擇一個強而有力(Strong)的商標名稱 - 即全新的標誌或符號。
- ◇ 新奇而有創意的。
- ◇ 採用時還不具有公認意義的標誌或符號,如 Kodak.Xerox。
- ◇ 具有暗示性的。
- ◇ 能暗示產品特色的商標,如以“媚登峰”為內衣品牌。
- ◇ 一般性的,以產品名稱為商標,如以“asprirn”(阿斯匹靈)為止痛藥的商標。

### 三、取得網路商標權之要件

如一般商標權之成立,在我國採取註冊主義,即由先申請者取得商標權;在美國則採取使用主義,即誰最先使用,就取得商標權,無須取自政府部門註冊。在一九八九年美國採取一項新制度,即“有使用意思的申請圖表”(intent to use application)即申請時可做一個選擇,如果有意思在將來使用該商標,縱使尚未使用,也可以提出申請,但是在申請後註冊前,必須使用方可憑以註冊,已向註冊主義邁進。故商標權之取得必須符合使用要件。

#### (一) 一般要件

在特定市場中,首先使用某商標者即對該商標擁有優先權(priority),相同或相似的商標之使用發生糾紛時,有優先權者應獲得保護。而網路無地理疆界的限制,二個使用者同時上網使用相同的商標行銷時便產生衝突。

#### (二) 有形的商品

在實體世界,商標標誌直接放置於商品本身或產品的外包裝上。然而在虛擬的網路世界,以商標行銷不可能將標誌直接放置於所促銷的商品上因此在網路中採取商標行

銷的方式，並不符美國聯邦政府對有形商品商標的註冊要件。而有形商品的商標權在美國某一區域獲得確立，網路應可使該商標權延伸至該有形商品未曾實際行銷的區域。如某化粧品公司僅在美國加州銷售其產品，但卻經由網頁對全美國五十州廣告，這樣使該商標權延伸至全美國。

### （三）數位化商品

如電影、雜誌、電腦程式等內容都可被數位化並藉網路傳輸的商品都是屬於數位化商品。數位化商品生產者可經由下列方式取得網路商標權：

- ◇ 商標放入該數位化商品時，當網路使用人購買該數位化商品時，該商標將呈現出來讓使用人看到。
- ◇ 以商標名稱做為數位化商品的檔案名稱。

### （四）服務性商品

服務性商標無需實際放置於有形的實體物上，如有充份使用的情形，即已將該服務性商品的標誌放置於促銷的廣告上。因此，無論該服務性商品在虛擬的網路上或在真實的世界進行，該服務產品的商標權不僅可在網路上的行銷活動而獲得。

## 四、網路商標註冊

### （一）概說

關於商標註冊，我國現行商標法採取註冊主義，美國則採取使用主義，已如前述。在美國商標權係由商標的使用而獲得並非經由註冊而得。用於美國境內或外的商標和服務標章都可申請註冊，商標註冊當天即可獲得該商標在全美國的使用優先權，並獲得保障。

### （二）僅在網路上使用的商標

下列的情形符合商標註冊條件：

- ◇ 網路服務：代表網路上的服務（如資料庫）的商標。
- ◇ 數位商品：使用於網際網路做為表徵數位化商品之商標。
- ◇ 一般服務：在實體世界中所提供的服務，如運輸服務在網路上進行宣傳，其宣傳所使用的商標即使只用於網路環境中亦可申請註冊。

### （三）同時使用於網際網路及一般環境之商標

可見的未來，有更多商標同時使用於網際網路及一般環境。若在一個一般環境中之商品或服務商標申請註冊，而這個商標要在網際網路環境中使用，即無需再申請。若有

新產品或新服務或新的行銷通路，新的使用性質等情形，最好重新申請商標註冊。

#### (四) 向外國政府申請商標註冊

一般而言，商標法容易受到真實世界領域疆界的限制，商標法是用以保障企業與特有文字或符號，圖形之間的制度設計。商標法很明顯地以地域區隔為基礎。而商標權通常在某地申請註冊後而獲得的權利，只能在此特定區域提供服務。至今仍無所謂的全球性註冊商標，要保護一特定之著名商標的不二法門即是要不辭辛勞地到世界各國去註冊。

由於網際網路無國界的特性，當在網路上使用時，即造成商標在全球各地市場上產生問題及管轄的紛爭。如果商標沒有在多國申請註冊，有可能侵害外國當地的商標權，殆無疑問。為避免商標權發生糾紛，欲進行交易地之商標是否已被搶先註冊首應加以查訪，免生爭議。

## 伍、網路商標權的侵權與救濟

### 一、有關網路商標侵權的意義與態樣

#### (一) 商標侵權的意義

我國關於商標的侵害，法律並未給予任何定義，僅於商法第六十二條及第六十二條、第六十三條規定侵害他人商標專用權之賠償，排除及處罰。

美國法商標侵權的概念則採取所謂"前置混淆" (forward confusion) 及"反向混淆" (reverse confusion) 的觀念：

前置混淆:即一般所稱的"混淆"，依美國判例法，商標侵害即指有混淆之虞之情形，換言之使用的標誌與他人的商標相同或類似或使用與他人相同或類似的標誌從事商品宣傳，行銷行為致有混淆之虞時，即構成商標侵害。

在美國法上法院對於商標侵權案件以"首先使用"原則作為判斷依據。這類爭議有時稱為"優先權競爭" (priority contest)，在某些情況下即使商標不同，因有混淆之虞，仍構成商標侵權。

反向混淆:亦係美國法上的概念，實例上亦認為構成商標侵權。在 big tire dealers inc v. goodyear tire rubber co, 561 f2d 1365, 195 u s p q 417 之 bigfoot 一案中，美國西部有家 A 公司採用 bigfoot 商標使用於輪胎，並推出一系列的輪胎，使用該商標，而 goodyear 公司在不知情下採用 bigfoot 作為商標並花巨資作廣告，使消費者誤以為 bigfoot 是 goodyear 公司的輪胎產品，消費者找 A 公司指名要購買電視廣告的那種輪胎 (bigfoot)，A 公司於是向法院提起訴訟，法院判決賠償數百萬美元。

在本案情形，一般人以為 A 公司仿冒 goodyear 公司的產品，一般仿冒者都仿冒先前使用者，但本案讓人以為先用者仿冒後使用者，因此稱為"反向混淆"。我國商標法中有無"反向混淆"之規定看不出來，但在公平交易法第二十四條凡欺罔的，不公平的行為，都予禁止之規定，可補充商標法之缺漏而獲得救濟。通常"反向混淆"屬於一種不公平的行為。我國如採取"反向混淆"的侵害模式，對我國產業有相當大的助益，可避免外國大企業的侵權。

## （二）網路上的商標侵權

如同實體的真實世界，由於網際網路無國界的特性，網路上也有商標侵權的問題，商標侵權的爭議在網際網路上更形複雜，通常網站名稱及藉由網路行銷的產品的品牌等，都是網路上商標侵權的對象。例如，一個網站負責人非法經由網路複製 sega 的電腦遊戲程式即構成商標侵權，因為網路使用人無法辨識複製的 sege 是否 sega 公司所提供。

## （三）網路商標侵權之態樣

### 1、遠距商標使用人間爭議

傳統上，商標權有一定的適用區域，亦即以地理區隔為基礎，同地區的商標所有權人可以合法使用同一商標，促銷同一性質的商品。然而網路無疆界的特性，上述的情形顯得窒礙難行。不論你的公司設在何處？只要在網路上使用該公司產品的商標，世界上其他地區的人都可輕易看到，因此而產生商標的爭議，理論上，先使用某商標的人（亦即是先使用者 senior user）應被允許在網路上有優先商標權，惟此可能影響後使用者其商標使用區內的權益及消費大眾。如因後使用該商標者也希望在網路上使用該商標，僅將網路商標權授予商標先用者，豈非侵害了商標後用者在其原有使用地區的商標權？因此，這方面爭議的避免，在於使用商標名稱時做好市場調查的工作以外，似乎無更好的解決方式。

### 2、數個國家或不同地區的人使用同一商標時之爭議

網路無疆界，沒有空間的距離，如果幾個不同國家或不同地區的人使用同一商標的廠商同時在網路上進行商業活動時，究誰擁有該商標在網路上的商標權？各國對網路商標權的界定不一，網路商標合法使用人如何對來自不同國家的侵權行為人主張他的商標權？如何排除侵權？類似的糾紛，目前這些問題都沒有獲得釐清，也沒有提供解決紛爭的機制。

### 3、模糊不清的市場區隔

一般而言，不同的行銷市場、行銷對象的觀念並不適用於網際網路環境，在一般商業環境中，大盤商和零售商擁有各自的行銷市場及消費對象。在網路世界裏，不論大盤商或零售商的客戶可輕易在網站上獲得所有的資訊。因此，大盤商與零售商的區隔在網路中並存在，如果兩者使用的商標相同就會造成爭議。

#### 4、與資訊業者之間的衝突

在某些情況下，有些人可能會發現其所使用的商標在電腦、或資訊服務業中被其他公司使用。因此為了避免這種爭議發生，非電腦的資訊業者，在網路上使用商標之前，應對現存於電腦、資訊事業中所使用的商標做詳細的調查。

#### 5、網域名稱（網址）與商標的爭議

所謂"網域名稱"（domain name）即是網際網路上顯示資訊所在地址，通常企業體多以其商標名稱作為其網域名稱，因此產生很多網路上商標使用的爭議。因為網路上網址名稱的使用而導致的法律爭議層出不窮，這些爭議起源於商標所有權人認為他們的商標被他人非法用於網域名稱。

### 二、商標侵權的救濟

#### （一）我國

我國有關商標侵權的救濟方式；

- 1、刑罰規定：商標法第六十二條至第六十五條對於仿冒商標規定了處罰基準。
- 2、民事救濟：請求損害賠償及排除侵害，如有侵害之虞可請求防止之（商標法第六十一條）。

#### （二）美國

美國法上商標侵權的救濟方式：

- 1、被害人可以請求非終局的禁止使用商標。
- 2、被害人可訴請終局的禁止使用。
- 3、可以請求損害賠償，請求返還不當得利。

### 三、著名商標侵權與淡化法

#### （一）概說

一般而言，何謂"著名商標"？學者及實務界並無明確定義，依美國法"著名商標"的概念可參考下列因素：

- 1、標誌或標章原始之識別性及取得之識別性。

- 2、標誌或標章於商品及服務上使用之期間及範圍。
- 3、標誌或標章廣告及宣傳之期間及範圍，知名度如何。
- 4、使用該標誌、標章進行交易之區域範圍。
- 5、標誌、標章使用之交易管道。
- 6、第三人使用相同或相似標誌、標章之性質及範圍。
- 7、標誌及標章有無在聯邦政府註冊。

著名商標，例如可口可樂、麥當勞等商標所有權人或可引用“淡化法”保護其商標避免被非法使用於網域名稱。美國聯邦淡化法規定於 Lanham Act 第 43cc 條，對我國將來亦將產生某種程度的壓力。該法立法之目的在於保護著名商標，所謂“淡化”即減弱（淡化）標誌、標章之識別商品或服務的能力。其最大優點可禁止在網路上（Internet）上以著名商標作為欺罔行為。然而對於淡化的指控，行為人可主張下列抗辯：（1）在比較式廣告中合理使用；（2）非商業使用；（3）一切形式的新聞報導及評論。

（二）著名商標侵權案例 - 可口可樂案（Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F Supp. 1183, 美國地方法院紐約州東區法院 1972 年案）

該案中有人仿冒 Coca-Cola 紅底白字的字體 Enjoy Coca-Cola（享受可口可樂），以“Enjoy Cocaine”（享受古柯鹼），可口可樂公司告對方“淡化”，為法院所接受。

## 陸、如何避免商標侵權

### 一、網路商標使用前之調查

藉由電腦輔助對現有商標做全面的檢視，經由清查可對現有被使用相似或相同的商標有所認識，有助於避免未來可能侵權的發生，並判斷所使用的商標是否可受保護。例如可使用 Yahoo 之類的搜尋引擎，確定要使用的商標未曾被使用於網路上。

### 二、同意及同時使用協議

（一）在特定之市場，使用於某特定商品之商標，其商標所有權人有一個，當有多數人使用相同或近似商標時，他們彼此間可訂定商標使用協議，釐清其彼此的權利義務關係。商標的先使用者亦可同意商標後使用者使用相似或相同的商標，此即同意協議（Consent Agreement）。但其前提條件是使用於不同的廠商不同的商品，其商標不會造成市場混淆。很多同意協議的約定在網路環境中並不適用。網路上的同意協議應清楚說明誰有權在網路上使用該商標及如何使用該商標。例如用於網頁名稱或用於網址名稱。同

時因為共同使用商標對於市場混淆的處理方式亦應有所說明。

(二) 在網路上實施“同時使用”會發生困難，因為網路無地理區域的特性，多家廠商商品同時在網路上使用同一商標將造成消費者對品牌認知的混淆，其解決方式在於如何突破網路技術，而藉偵測功能得知網路使用人所在地區，進而連結他們至當地商標所有權的廠商，避免爭議發生。

## 柒、結論

本文係本人對於網路商標與侵權對策所做研究之淺見。由於資訊革命之偉大力量，已對社會、產業、政府及司法實務產生巨大的影響。隨著全球性網際網路的發展及成長，疆域的概念已被打破，而所謂“數位化侵害市場”對於人類智慧財產權的掠奪，各國政府無不重視此項課題。“商標權”是屬於智慧財產權的一種，與商標侵權有關的“網域名稱”(或稱網址名稱)競合問題，及我國公平交易法第二十條「對於仿冒行為禁止」之規定，均與本文所討論之內容息息相關，我們應保護智慧財產權，促進產業發展與文化進步，以順應世界潮流。