

# 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

簡維克

摘 要

使用者若想在網路以有效率方式取得資訊，便需藉由在搜尋引擎中輸入關鍵字作精確地搜尋，而此也正是關鍵字議題產生的起源。當關鍵字成為網路使用者最快取得資訊的方式時，網頁擁有人也將竭盡所能的以各種方式，使自己的網頁能夠被使用者發現，進而在眾多競爭者中脫穎而出。由於關鍵字帶來的新服務態樣，使得商標的使用不再必須仰賴實體物品的出現，或甚至可使用在人類無法察覺而僅供機器內部辨識之處，故也挑戰著原來美國商標法規定的「商業上使用」方式。本文便是欲探究美國司法實務中，以初始興趣混淆原則（IIC）及美國商標法規定的使用定義，作為網路環境下，因關

---

\* 台灣大哥大法規暨同業關係處；國立清華大學科技法律研究所碩士。

投稿日：2008 年 10 月 3 日；採用日：2009 年 2 月 3 日

鍵字所產生的商標侵權與否之判斷要件是否妥適，並進而檢驗我國相關法制之因應作為。

關鍵字：初始興趣混淆、關鍵字、商標法、搜尋引擎

Cite as: 6 TECH. L. REV., Oct. 2009, at 95.

## **The Disputes of Initial Interest Confusion in the Internet World — From Meta Tags to Keywords**

Wei-Ke Chien

### Abstract

Since many website operators find consumers today often use trademarks on an Internet search engine, like Google or Yahoo, seeking specific goods or services, these operators also adjust their marketing strategy to insert others' famous trademarks in their original website HTML pages (known as meta tags) or purchase the "keyword" (usually is other's trademark) from the search engine operator in order to have a better position in the search result pages. By these methods, the consumers will sometimes be referred to the advertisements for these website operators, instead of the real trademark owners. Undoubtedly, the real trademark owners are very angry with these, since they suffer economic loss. For these reasons, there are more and more lawsuits between the trademark owners and their competitors or search engine operators. The plaintiff often claims the defendant's behavior still violates the doctrine of initial interest confusion (IIC) in trademark law. The IIC doctrine is gradually developed by practices of the courts, it allowing a finding of infringement even if a consumer is sure to know the actual source or origin of the goods or services at the time the purchase is made, so long as the consumer may have been momentarily confused.

This Article will argue that the early application of the initial interest confusion doctrine in the United States to the Internet meta tag and search engine cases has a questionable legal basis and extend trademark protection far beyond the traditional purposes of trademark law. Additionally, how to define the “use” of the trademark is the prerequisite condition to decide trademark infringe or not, this Article will also discuss the appropriate scope in order to protect the trademark owner’s right and harmony with the changing internet behavior.

Keywords: Initial Interest Confusion, Keyword, Search Engine,  
Google

# 1. 序論

## 1.1 概況介紹

網際網路興起後，傳統上的實體商業交易行為逐漸由網路電子市集所瓜分，這也使得電腦使用者因網路發展而對其產生生活上及交易上的巨大變化。但在這樣社會變化的背後，卻也衝擊著商標法的基本理論與發展，例如在網路發展之初，由於著眼於網際網路的商機無限，許多點子動得快的業者紛紛以他人之商標作為其網域名稱向有關機關申請註冊，不論其出發點是欲藉此謀利或作為其言論自由之用，這樣的行為往往最後對於真正商標權人造成困擾，也讓商標權人花費許多的時間與金錢，才有可能撤銷或受讓該網域名稱。但在連串的網域搶註案件之後，各國皆正視到此一問題，並藉由國際組織或各國政府相繼修改法律之方式解決問題。然而，隨著網路資訊的越形豐富，網路世界中第二波有關商標法的適用疑義，又在關鍵字的議題下悄悄展開。

誠如前述，許多商家都瞭解到網路世界可以擴展其實體世界之商機，因此紛紛設立網站或在網路上刊登廣告，以取得電腦使用者在瀏覽網路時關愛的眼神。此舉雖可擴展其商機，但卻也使得人們瀏覽網站時，往往面臨到五花八門的訊息，而沉溺在資訊大海之中。因此若使用者想在網路上以有效率的方式取得其所要的資訊，便要靠新服務或技術所提供更精準的資訊搜尋，而此也正是關鍵字議題產生的起源。亦即，當輸入關鍵字成為網路使用者（以下簡稱「使用者」）最快取得資訊的方式時，網域名稱的註冊人也將竭盡所能的以各種方式，使自己的網頁能夠被使用者發現，進而在眾多競爭者中脫穎而出。因此，使用他人的商標作為關鍵字，以吸引他人注意自己的網頁，所造成的商標法糾紛便日漸趨多，從網頁檢索標籤（meta tag）、彈跳視窗廣告（pop-up ads）、橫幅廣告（banner ads）到搜尋引擎（search engine）等，近年來在美國商標法侵權案例上屢見不鮮。

## 1.2 問題意識

網路世界與實體世界下的交易有著明顯的差別，商標法如何在網路世界中調整、適用亦有著完全不同的正反討論意見。就像過去在網域名稱的處理上，美國也試圖以商標法解決，但仍因網域名稱的特殊性質而另外訂定法律以爲因應。然而，就上述關鍵字所衍生爭議的處理上，美國司法實務現階段作法，則是以擴張實體世界所衍生的初始興趣混淆原則（Initial interest confusion, IIC）作爲因應。由於此原則發展時間不長，再加上有許多模糊空間仍待釐清，因此適用在網路世界後自然更有高度的爭議。另外，因關鍵字所帶來的新服務態樣，使得商標的使用不再必須仰賴實體物品的出現，或甚至可使用在人類無法察覺而僅供機器內部辨識之用，故也挑戰著原來美國商標法規定的「商業上使用」（use in commerce）之方式。本文便是欲探究美國司法實務中，以初始興趣混淆原則及美國商標法規定的使用（use）定義，作爲網路環境下，因關鍵字所產生的商標侵權與否之判斷要件是否妥適，或有值得吾人重新思考之處，並進而檢驗我國相關法制之因應作爲。

特別說明的是，本文所指的關鍵字係泛指 1.使用者爲取得所需資訊而在搜尋引擎、相關程式中輸入之文字；2.業者爲使其網頁連結或廣告得以在搜尋引擎上，因特定文字的出現而隨之被呈現，而與搜尋引擎業者或程式提供者購買之單字，或在其網頁原始碼中所輸入之特定單字。以下討論即以此爲範圍。

## 1.3 各種關鍵字涉及服務之態樣

### 1.3.1 網頁檢索標籤（Meta Tag）

網頁檢索標籤是電腦「超文件標記語言」（Hypertext Markup Language, HTML）中的一種指令，但卻隱藏在網頁的原始碼中，除非檢視網頁的原始碼，否則網路使用者在網頁上看不到網頁檢索標籤所記載的任何文字。雖然一般人無法察覺到網頁中是否有隱藏此等標示，但搜尋引擎卻可以在網頁的

原始碼中，讀取到網頁檢索標籤中所記載的資訊，以作為網站內容的分類和索引。例如，一家有關電腦資訊的商品提供者，就可以使用「computer」、「PC」等作為網頁檢索標籤，而置入在其網頁的原始碼之中。當使用者在搜尋引擎中鍵入 computer 或 PC 作為搜尋關鍵字後，該業者的網頁就會出現在使用者的搜尋結果清單中<sup>1</sup>。正因如此，早期許多網站皆在其網頁中以他人的商標或熱門關鍵字作為其網頁檢索標籤，以便於增加自己網站被搜尋的機會，故引發許多商標訴訟。

### 1.3.2 彈跳視窗廣告 (Pop-up ads)

彈跳視窗廣告係指在使用者瀏覽網頁時，自動跳出佔據螢幕空間的廣告視窗。此種廣告彈跳之結果係由特定軟體所觸發，且通常該等軟體也是使用者無意間下載安裝而來。彈跳視窗廣告的運作原理是透過安裝特定軟體後，該軟體將可監看使用者連結何種網站，然後於使用者連結網站時跳出廣告視窗。例如，當使用者在瀏覽旅行社網站時，便跳出航空公司的廣告。

除此之外，彈跳視窗廣告倒也不全然對於使用者來說都是糟糕的經驗，例如，美國軟體商 WhenU 公司便發展出一種彈跳視窗廣告軟體，稱為 SaveNow，雖然同樣都是透過使用者在連結至特定網頁時，該軟體就會從其資料庫中去尋找與該關鍵字有關的廣告出現在螢幕上<sup>2</sup>，但使用者會去安裝這樣的軟體，通常也就是因為透過這樣的廣告，往往可以讓使用者找到更便宜的商品與服務<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 舉例而言，Meta Tag 在原始碼下的表示可為<META name="keywords" content="a, list, of, keywords">，而「keyword」的部分便是可以依照自己的需求而使用不同的單字或是片語，詳細的技術介紹，see Phil Bradley, *Meta Tags - What, Where, When, Why?* (Feb. 7, 2004), <http://www.philb.com/metatag.htm> (last visited Dec. 20, 2007).

<sup>2</sup> See John Handy, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle Between Trademark Infringement and Consumer Choice Online*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 567, 573 (2006).

<sup>3</sup> WhenU 網站提供此軟體之下載，並說明對於使用者的好處為何。請參見 WhenU,

### 1.3.3 橫幅廣告 (Banner ads)

橫幅廣告為網路上最常見的廣告形式。其廣告的方式往往是置入於網頁之中，藉由使用者瀏覽網頁時，因受到吸引而去點擊網頁上方或旁邊的橫幅廣告。另外，廣告的形式往往是以影像圖檔所呈現，如 GIF 或 JPEG 等，藉此動態或是鮮豔的圖案以吸引更多人的注意。

橫幅廣告的廣告主往往需先向網頁擁有人購買網頁空間以放置他們的廣告；其也可以與搜尋引擎業者簽約，當使用者輸入特定關鍵字時，其廣告才出現在搜尋結果的網頁上。前者針對的是一般大眾，後者則是針對特定的分眾。其次，廣告主可再藉由點選回饋機制 (click-through payback system) 來計算出有多少網頁瀏覽者有點選過該橫幅廣告，以此來推算廣告效益以及是否需額外負擔廣告之費用，通常每多一個使用者點選橫幅廣告，廣告主需再付給原網頁擁有人 5 至 10 美分<sup>4</sup>。

### 1.3.4 搜尋引擎 (Search engine)

近幾年來 Google 的興起，使用者對於搜尋引擎的依賴性已達到任何事，都可藉由搜尋引擎去尋求答案的地步<sup>5</sup>。事實上，搜尋引擎是泛指專門用來在某些資料庫中搜尋資料的程式，只要在網際網路中，凡是能幫使用者查詢所需資料的軟體系統，一般皆稱之為搜尋引擎。

其運作的原理是先利用機器人 (Robot) 去蒐集網路上各個連結的資料

---

Products, <http://www.whenu.com/products.html> (last visited Sept. 19, 2009)。

<sup>4</sup> Wikipedia, Web\_Banner, [http://en.wikipedia.org/wiki/Web\\_banner](http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner) (last visited Dec. 21, 2007).

<sup>5</sup> Google 創新的搜索技術和創意的用戶界面設計使 Google 從第一代搜索引擎中脫穎而出。其藉由獲得專利的 PageRank™ (網頁級別) 技術基礎，可確保始終將最重要的搜索結果首先呈現給用戶，以確保搜尋資料的公正性。也正因為如此，以往網頁可透過 Meta tag 來增加網頁的瀏覽率之行為，在 Google 架構下，並不會發生。其他有關於 Google 詳細的資料，可參考 Google 公司，維基百科網站：<http://zh.wikipedia.org/wiki/Google> (最後點閱時間：2007 年 12 月 22 日)。



來組成資料庫，而後依照使用者輸入的關鍵字對資料庫做查詢的工作。所謂的機器人（亦有稱為 Spider、Web、Worm 等，其功能大致相同）是指能自動在網路的 HTML 結構中取出文件，並以一種遞迴的方式取出所有文件，並拜訪所有相關連結的程式<sup>6</sup>。甚者，服務提供者可採取「分散運算」的方式，將 Spider 打散成爲許多小蜘蛛，然後將這些小蜘蛛丟到上千部電腦中，讓它們各自作業，編出較小的搜尋次目錄，以得到更豐富、更即時性的搜尋結果。

當然，天下沒有白吃的午餐，搜尋引擎業者所能夠獲利的來源也在於使用者的高度使用行爲。搜尋引擎業者可以向其他公司兜售關鍵字，例如，將關鍵字「Nike」賣給其他 Nike 的競爭者。於是當使用者輸入關鍵字之後，搜尋引擎不但會將公正的資料顯示在搜尋結果之上，也會將那些購買關鍵字的公司廣告或網頁連結一併顯示，進而吸引使用者的點選。爲提高獲利，有些搜尋引擎甚至直接考慮對廠商加以收費，將其網頁搜尋結果排名提前，以維持其網站龐大的維護費用，藉此有錢的企業更可藉操縱搜尋引擎來增加被連結機率<sup>7</sup>。

## 2. 美國商標法之規範

### 2.1 實體世界中商標法立法目的及侵權要件

美國商標法長期以來是建築在不公平競爭法的普通法基礎上，而後於 1870 年訂定。至於美國現行商標法則是 1948 年頒布的蘭能法（Lanham Act），載於美國法典彙編的第 15 編。也正因爲源起於不公平競爭法的概念，所以法院普遍認爲商標法背後有兩大立法目標：第一，爲了符合公平競

<sup>6</sup> 搜尋引擎最佳化——搜尋引擎的排序與更新，有龍數位教學平台：<http://140.127.194.10/Teacher/doc/Homework/9622014G.ppt>（最後點閱時間：2009 年 9 月 19 日）。

<sup>7</sup> 翟本瑞，「新網絡關係的形成：端對端交換對網際網路的影響」，南華大學社會學研究所電子期刊網站：<http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/14/14-4.htm>（最後點閱時間：2007 年 12 月 23 日）。

爭之法理，商標法必須要使大眾在購買商品或服務時無陷於混淆或受欺罔之虞，而可立即正確辨識出商品來源並與其他商品來源得以區分；第二個目標則是在商標權已被肯認為財產權之一種時，應該要保障商標所有權人的利益，且避免競爭者利用商標權人長久以來建立的商譽，而享受搭便車（free riding）行為<sup>8</sup>。但有學者認為，從近年來美國商標法的增訂觀察，例如，「聯邦商標淡化法<sup>9</sup>」（Federal Trademark Dilution Act, FDA）以及「反網路侵占消費者保護法<sup>10</sup>」（the Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, ACPA）都可發現現今的立法重點主要集中在避免競爭者攀附他人商譽之行為，亦即整個商標法保護重心移至確保商標權人的財產權上<sup>11</sup>。

在蘭能法第 45 條之定義下，商標係指「任何文字、名稱、象徵、圖樣，或其聯合式，其 1.經人使用，或 2.經任何人善意欲於商業上之使用……以表彰其所提供之商品，即令係獨特之商品，且得與其他人所製造或販賣之商品相區辨，並顯示該商品之來源，即使該商品來源並未為人所熟知」<sup>12</sup>。另在同法第 32 條中則規定在未得商標註冊權人同意之下，不得「於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服

<sup>8</sup> See Jason Allen Cody, *Initial Interest Confusion: What Ever Happened to Traditional Likelihood of Confusion Analysis?*, 12 FED. CIR. B.J. 643, 649 (2003).

<sup>9</sup> 15 U.S.C. § 1125(c) (2006). 此係針對著名商標之保護。其主要規範有禁止 1.惡意從他人商標或該法保護的個人名字中獲利，而且 2.註冊、買賣、使用相同或近似混淆已是具有特殊性商標之網域名稱，或註冊、買賣、使用相同或近似以混淆或淡化於在註冊時已是著名商標之網域名稱，須負民事責任。詳細探討可參閱林則言，論著名商標之保護——以美國聯邦商標淡化法為主，中正大學財經法律研究所碩士論文，頁 120 以下（2005）。

<sup>10</sup> 15 U.S.C. § 1125(d) (2006). 該法明確規範了惡意登記或使用商標或服務標章作為網域名稱者需負一定的民事責任。See Jacqueline D. Lipton, *Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy*, 40 WAKE FOREST L. REV. 1361, 1377 (2005).

<sup>11</sup> See Erlend Bakken, *Unauthorized Use of Another's Trademark on the Internet*, 2003 UCLA J.L. & TECH. 3 (2003).

<sup>12</sup> 15 U.S.C. § 1127 (2006). 楷體字為作者自行增加，係為歸納方便，以下同。

務上而為販賣，或為販賣而陳列，散布或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者」<sup>13</sup>。是故，從法條可清楚看出「混淆之虞」（likelihood of confusion）與「商業上使用」（use in commerce）兩因素對於判斷商標侵權與否有著重要的影響。而這也是在網路世界下之所以關鍵字是否構成商標侵權最大的爭議來源。

從蘭能法第 32 條及第 45 條綜合觀察後可知，若商標權人欲主張他人商標侵權，則必須檢驗三個要件，即 1.系爭商標確實已取得到商標權<sup>14</sup>；2.商標權人有優先使用該商標之權利；3.競爭者後續對該商標的使用已經構成混淆之虞<sup>15</sup>。又，由於本文探討之重心在於商標侵權之爭議，故在此僅針對第 3 點進行說明。依法院判斷侵權與否之歷程，在前二個要件皆滿足的條件下，當權利人欲主張侵權時，法院第一步要衡量的便在於被告是否就系爭商標為商業上使用，若不符合使用的概念，則後面亦無須再檢驗；若構成使用的概念，則須視被告是否有合理使用<sup>16</sup>（fair use）的抗辯，假設亦無此抗辯，方才會進行到是否有混淆之虞的探討。

在「商業上使用」要件下，原告必須要舉證被告有使用的行為，例如，利用原告之商標以一般商業方式去表彰自己的商品而與其他競爭者區隔。然而，這樣的要件終究太過模糊，且從蘭能法訂定當時的立法歷史觀察，也顯

---

<sup>13</sup> 15 U.S.C. § 1114 (2006). (1) Any person who shall, without the consent of the registrant—(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

<sup>14</sup> 此涉及取得商標權之法定要件，例如有無使用、具識別性或第二層意義等，非本文討論重點。

<sup>15</sup> See Cody, *supra* note 8, at 651.

<sup>16</sup> 合理使用（fair use）尚可區分為合法使用（classic fair use）與指名式合理使用（nominative fair use）。前者包括後來的使用者使用他人先前之商標，而為自己商品之描述或辨識。後者則包括後來的使用者使用他人先前之商標，去辨識或描述前者之商品，詳後述 4.3.2。

示這樣的「商業上使用」是一種彈性的概念，甚至判例也將所謂的「商業上使用」放寬至公共服務專案或是政治活動<sup>17</sup>。正因如此，許多法院往往先逕自決定是否有混淆之虞，而放棄再對「商業上使用」之定義詳加探討。過去法院如此之作法倒也影響不大，畢竟商標侵權之爭議都是發生在實體世界之中，因此系爭商標也確實被用在物品或服務之上，使消費者可直接察覺到其所欲表彰的識別性。然而，在網路興起的虛擬世界下，這樣的便宜行事就受到強烈的批評<sup>18</sup>。

其次，若符合商業上使用的要件後，另一個判斷商標侵權與否的重點，便在於是否有混淆之虞。所謂的混淆之虞係指後使用人（junior user）使用相同或相似的商標，而可能對消費者等造成來源（source）、贊同（sponsorship）、附屬關係（affiliation）的混淆。又商標侵害的要件為混淆之虞，而非真正混淆。原告無須證明真正混淆的實例，法院亦不應該要求真正混淆誤認所產生傷害之證據。理由在於當後使用人的商品進入市場的初期，其銷售量可能仍微不足道，故在此時幾乎不可能提出真正混淆的證據。另外，應注意的是混淆之虞不等於混淆可能性（possibility of confusion），而是介於真正混淆與混淆「可能性」的中間概念<sup>19</sup>。

雖然混淆之虞的判斷對於商標侵權與否之影響相當大，但美國巡迴上訴法院對此的判斷，也因各地法院的不同，而各自發展出不同的參考基準，而其中又以第二巡迴法院建立的 Polaroid 八項指標最為著名<sup>20</sup>。不過，大體而

<sup>17</sup> See Mark Bartholomew, *Making a Mark in the Internet Economy: A Trademark Analysis of Search Engine Advertising*, 58 OKLA. L. REV. 179, 187 (2005).

<sup>18</sup> 主要爭議在於若僅將他人商標作為關鍵字而作為內部資料庫之索引，則不屬於藉由文字、顏色、聲音等屬於商標之符號而使消費者依其感官察覺、辨識來源。既然欠缺消費者的感受，是否還可以認為利用該商標之業者有表彰特定服務或商品來源的意思而構成商業使用？詳後述第3部分。

<sup>19</sup> 參閱王敏銓，「美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究」，智慧財產權月刊，第94期，頁87（2006）。

<sup>20</sup> *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961). 此部分混淆

言，考量的重點不外乎是「原告商標之強度」、「兩商標的近似程度」、「商品或服務之類似性」等因素。值得說明的是，若以蘭能法第 32 條文字觀察可知，除了消費者購買當時產生混淆之虞，將構成商標侵權外，法條並不排除消費者購買商品之前、後時期亦可構成侵權<sup>21</sup>。故法院為了能夠判斷購買前是否發生混淆之虞，因而另行發展出「初始興趣混淆原則」。

## 2.2 法官造法——初始興趣混淆原則之緣起

初始興趣混淆原則依照最早法院實務見解，係指消費者在購買時點前，受到後使用人之混淆而誤導接受其要約之引誘，最後使消費者在購買時點下，有意識地轉向其他商品或服務提供者購買。此等行為之所以被認定屬於侵害商標權的法理基礎，在於後使用人是有意誤導消費者，使消費者轉而向競爭者探詢商品，而享受到原商標權人應享受到的商譽利益。此外，若是消費者最後決定不購買時，此種因故意誤導消費者轉而向其詢問之行為，也等於讓消費者額外花費時間與精力，詢問其本來不會詢問之店家<sup>22</sup>。因此有認為初始興趣混淆原則仍然建構在商標法的理論基礎之下，亦即保護商標權人辛苦建立的商譽，以及確保消費者得以因正確辨認商品之來源而節省搜尋成本<sup>23</sup>。

雖然這樣的原則終究是源自於法官造法，但支持者認為此顯示商標法與時俱進的功能：各法院試圖在實務上擴大條文解釋空間而向前延展商標權保護之時間點；而原告在此彈性的原則適用下，也可以防止後使用人從事未

---

之虞的詳細介紹請參考同前註，頁 88 以下。

<sup>21</sup> See Ted K. Joe, *Confusion on the Information Superhighway: Domain Names and Initial Interest Confusion*, 8 INTELL. PROP. L. BULL. 20, 20 (2003).

<sup>22</sup> See Zachary J. Zweihorn, *Searching for Confusion: The Initial Interest Confusion Doctrine and Its Misapplication to Search Engine Sponsored Links*, 91 CORNELL L. REV. 1343, 1352 (2006).

<sup>23</sup> *Id.*

構成法律禁止，但卻對原告造成一定影響之行為。而反對者則認為在這樣欠缺法條明文規定之情況下，其適用之範圍也會隨著法院的不同而有不同的邊界<sup>24</sup>。儘管如此，目前在聯邦巡迴法院中共有第二、第三、第五、第六、第七與第九巡迴法院曾經在有關蘭能法的案子中適用過此原則<sup>25</sup>。

一般認為初始興趣混淆原則的濫觴始於 *Grotrian v. Steinway & Sons*<sup>26</sup> 一案中。第一審原告（即本案被上訴人）Steinway & Sons 以「Steinway」與「Steinway & Sons」作為其商標於 19 世紀中期在美國製造販賣鋼琴。1952 年時，上訴人德國公司 Grotrian 也開始在美國透過經銷商以「Grotrian-Steinweg」作為其商標販賣鋼琴，成為被上訴人的競爭者。在上訴審時，聯邦第二巡迴法院支持地方法院做出上訴人侵權之見解。其理由在於上訴人確實與被上訴人公司之商標在德文讀音近似，故上訴人的商標將會吸引潛在的消費者，僅憑藉對於被上訴人在美國多年來販售鋼琴所累積的良好商譽，而認為兩家公司具有一定之關連性。另外，證據也顯示即便具有相關知識的消費者，可以認出兩個商標不同而不致混淆，但卻仍會以為購買上訴人所生產較便宜的鋼琴，也會與購買被上訴人的商品有著一樣好的品質而去購買，因此造成被上訴人的損害<sup>27</sup>。換言之，法院並不認為只有在購買當時受到混淆才侵害商標權，只要消費者在開始思考購買之初，有混淆之虞的存在時即可構成。

另一個常被提到與初始興趣混淆有關的案例則是 *Mobil Oil v. Pegasus Petroleum* 一案<sup>28</sup>。在本案中，Mobile Oil 先使用包含飛馬圖案之商標，從事石油之零售事業，但在批發的部分則未使用飛馬圖案，而後進的 Pegasus 則是

<sup>24</sup> See Eric Goldman, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 EMORY L.J. 507, 560 (2005).

<sup>25</sup> See Charles McCarthy, *Meta Tags and the Sale of Keywords in Search Engine Advertising: Confusing Consumer Confusion with Choice*, 9 INTELL. PROP. L. BULL. 137, 141 (2005).

<sup>26</sup> *Grotrian v. Steinway & Sons*, 365 F. Supp. 707, 716-17 (D.C.N.Y. 1973).

<sup>27</sup> *Id.*

<sup>28</sup> *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.*, 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).

著重在石油之批發事業。法院認為即使在批發市場中的消費者皆是有經驗且具相關知識之消費者，但被告仍會因為其名稱而讓消費者認為其與原告具有某種關連，而在推銷其商品時獲得客戶的信賴，故構成初始興趣混淆。

雖然上述兩案的法院都意欲以 Polarad 案中的八項指標來判定，但由於 Polarad 指標是以購買時的當下來判定是否產生混淆誤認，而在上述兩案中法院則認為構成商標權的侵害是因為兩商標的近似，而造成消費者在一開始挑選交易對象的興趣混淆，而非購買當下的時點<sup>29</sup>，故以 Polarad 指標來檢驗並不合適。

從案例發展可知，初始興趣混淆原則的創立只是法院向前延伸商標法的適用時點，但背後立法目的卻未有改變，即保護消費者免於受到欺騙及維護商標權人辛苦建立的商譽。且不論是 Grotrain 案或 Mobile Oil 案，法院認為構成商標侵權的重要理由，仍在於原被告之間的商標有混淆之虞，致使消費者會認為原、被告間有一定程度的關連性。故初始興趣混淆原則並不是要取代美國法院所發展出的各種混淆之虞的判斷指標，而僅是為了將混淆之虞的判斷時期提前，所發展出的另套判斷基準。是故，原來各種混淆之虞的判斷指標仍可在個案中適用，以決定是否構成商標侵害，而不會與初始興趣混淆原則相衝突<sup>30</sup>。

### 2.3 從實體到虛擬——初始興趣混淆原則適用之擴大

在實體世界下，大多數之商標侵權認定時點，往往在於消費者在購買之際，對於商品或服務的來源有所混淆，例如，兩件商品的商標近似情形下，消費者誤取其他競爭者之商品。然而，在網路世界中，這樣的混淆可能性卻

<sup>29</sup> See Zweihorn, *supra* note 22, at 1351.

<sup>30</sup> See Misha Gregory Macaw, *Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.: A Justification for the Use of Trademarks as Keywords to Trigger Paid Advertising Placements in Interest Search Engine Results*, 32 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 1, 18 (2005).

只是少數，例如，使用者不止誤連結至以商標權人的商標註冊為網域名稱之後使用人的網頁，且該網頁之內容與呈現亦讓使用者誤認為該網頁就是原商標權人的網頁時，方有混淆之虞。但除此之外，越來越多的網路商標爭議在於使用者連結至特定網頁後，便發現該網頁並非其所欲瀏覽之網頁，此時由於在購買之前便發現誤認，自然並不屬於對於購買商品或服務產生混淆之虞。然而，為了完整（或甚至擴大）保障商標權人的權利，美國法院在實務上便利用實體世界發展的初始興趣混淆原則，擴張適用至網路世界中。

### 3. 相關案例探討

除了上述兩個案例之外，在 1990 年代中期之前鮮有案例適用初始興趣混淆原則，且即便適用此原則的案例，法院仍然要求原告舉證被告有混淆之虞<sup>31</sup>。但此混淆判斷標準在 *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.* 案<sup>32</sup>中，不但再度拾起且擴大至網路世界下的商標侵權案件。

#### 3.1 網頁檢索標籤

在 *Brookfield* 案中，原告 *Brookfield* 是有關娛樂產業訊息的專業資料庫服務商，並以「*MovieBuff*」為其商標。被告 *West Coast* 則是美國最大的錄影帶出租連鎖店之一，其亦有娛樂訊息的資料庫置於被告網站（網址：[www.moviebuff.com](http://www.moviebuff.com)），以方便客戶查詢有哪些錄影帶可出租，另被告認為為符合其商標口號為「*The Movie Buff's Movie Store*」，故在該網站的網頁檢索標籤中使用 *MovieBuff* 名稱，以利在搜尋引擎中輸入「*moviebuff*」時，可以輕易找到其網址。惟原告認為此舉已經侵害其所擁有的 *MovieBuff* 商標，故

<sup>31</sup> See Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 *CARDOZO L. REV.* 105, 107 (2005).

<sup>32</sup> *Brookfield Comm'n, Inc. v. West Coast Entm't Corp.*, 174 F.3d 1036, 1062 (N.D. Cal. 1999).



提起訴訟。

在網頁檢索標籤的部分，法院認為因為當使用者在搜尋引擎輸入 MovieBuff 時，將會搜尋到被告的網站，故被告在網頁檢索標籤中使用原告所擁有的 MovieBuff 商標，將會造成網路使用者的混淆。又雖然使用者在點選進入被告網站以後，很快就會發現這不是原告的網站而未有混淆之虞；但使用者可能在瀏覽被告的網頁之後，就直接使用被告所提供的免費資訊檢索服務，而不再繼續搜尋原告的網站。因此，法院認為被告在網頁檢索標籤中使用 MovieBuff 是利用原告建立的良好商譽，而讓使用者轉向（divert）瀏覽其網頁獲取利益，構成商標侵害<sup>33</sup>。

但並不是所有在網頁檢索標籤中加入其他公司商標的行為，都構成商標侵權，在 Playboy Enters v. Terri Welles, Inc.<sup>34</sup>案中，被告 Welles 是 1981 年的年度 Playboy 小姐，並在網路上設立成人網站。為了增加網頁被搜尋的機率，其在網頁檢索標籤中使用「Playboy」、「Playmate」、「Playmate of the Year」等文字。原告 Playboy 則向法院控告 Welles 侵害其商標，並向法院申請禁制令，要求被告停止使用這些商標。最後法院認定因為 Welles 確實曾為 Playboy 小姐，且也沒有其他更適當的方式可以表達這項事實，因此她在網頁檢索標籤中使用這些文字，只是用來描述客觀上的事實。另外，被告已經在網頁上聲明「Playboy」、「Playmate」、「Playmate of the Year」等商標都是 Playboy 所擁有，該網站和 Playboy 也沒有任何關連，因此認定沒有造成網路使用者混淆之虞<sup>35</sup>。

綜上而言，法院在 Brookfield 案中將實體世界中初始興趣混淆原則的適

<sup>33</sup> *Id.*

<sup>34</sup> Playboy Enters., Inc. v. Terri Welles, Inc., 78 F. Supp. 2d 1066, 1094 (S.D. Cal. 1999).

<sup>35</sup> 法院在此檢驗的要件正是前文提及合理使用中的「指名式合理使用」（nominative fair use）。在 New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.案中，法院建立指示性合理使用的三步檢驗：1.若不藉由使用他人之商標，無法輕易辨別出系爭產品或服務；2.存在唯有使用該他人商標，方得合理辨識出產品或服務的需求；3.使用者不得藉由利用該他人之商標暗示其產品或服務得到商標權人的贊助或保證。

用要件，即兩商標有混淆之虞或有一定程度的關連性聯想，放寬至不論是否有混淆之虞，只要後使用人使用原商標而造成消費者的轉向，便是攀附商標權人辛苦建立的商譽，而構成商標侵害<sup>36</sup>。但若有符合合理使用的抗辯，後使用人仍是在網頁檢索標籤上引用其他公司的商標。

### 3.2 彈跳視窗廣告

相較於網頁檢索標籤議題被討論得沸沸揚揚，在彈跳視窗廣告的爭議部分則集中在商標侵權認定的第一個構成要件，即有無滿足「商業上使用」定義。此部分的被告大都是專門銷售一種名為「馬上省」（SaveNow）軟體之公司 WhenU<sup>37</sup>。

在 *U-Haul Int'l, Inc. v. WhenU.com, Inc.* 案<sup>38</sup>中，原告 U-Haul Int'l 是經營搬家貨運業務之公司，其認為被告利用 SaveNow 軟體紀錄使用人上網之習性（如關鍵字、常到訪網址等），再經過被告內部資料庫比對之後，發送與該紀錄相符合資訊的競爭者廣告至使用人之電腦螢幕上，造成原告客源及獲利機會之流失。故主張被告使用原告之商標作為關鍵字來比對其內部資料庫，進而發送競爭者的彈跳視窗廣告，侵害原告的商標權<sup>39</sup>。

<sup>36</sup> See Macaw, *supra* note 30, at 24. 由於此為第一個適用網路世界中初始興趣混淆原則的案例，因此後續許多類似案件都以此為先例而放寬適用，而引起許多學者的批判。

<sup>37</sup> 另外，WhenU 為維持其營運，須向各商家銷售該軟體之廣告空間（space）及可能帶來之商機，不過，WhenU 並無法向其客戶保證使用人閱覽特定網站時，一定會看到某客戶之廣告，因為該軟體係根據隨機選取方式（selected at random）決定躍出式廣告之內容。詳細探討可參考鄭芸芸、劉怡成等，「彈跳式廣告」知多少？，政治大學智慧財產所網站：<http://iip.nccu.edu.tw/iip/NEW-iip/e-paper/2004/014/iipcase2.htm>（最後點閱時間：2007年12月25日）。

<sup>38</sup> *U-Haul Int'l, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 279 F. Supp. 2d 723 (E.D. Va. 2003).

<sup>39</sup> 原告指出被告在兩個層面使用自己的商標，一為將其商標寫入其廣告程式的程式碼中，使消費者點選 U-Haul 網站時彈出廣告；二為 WhenU.com 在 U-Haul 網站刊登廣告，雖然沒有直接使用到 U-Haul 的商標，但仍有利用其商標知名度的意圖，應可認為做商業上利用。See Macaw, *supra* note 30, at 24.

本案中，法院基於 4 點理由認定被告並未符合「商業上使用」的要件，故未侵害原告之商標權。首先，被告設計軟體所彈出的廣告視窗，與原告網頁是獨立分開且係可加以區別的；第二，被告的廣告與原告網頁係同時出現，概念上應屬於比較廣告（comparative advertising）的性質，故雖然利用原告的商標，但由於兩個商品係同時出現，因此不會產生對於來源的混淆<sup>40</sup>；第三，法院解釋「商業上利用」應有讓使用者藉由該商標，而辨識商品或服務來源的用途，被告的軟體僅是利用原告的網址與「U-Haul」文字，以作為其內部資料庫比對之用，屬於單純的機器連結功能，並未具備讓使用者得以辨識商品來源的商業上使用用途。最後，法院認定被告位於網路使用者電腦內之軟體，並未和原告之網站、伺服器或電腦系統發生互動關係，更未改變原告網頁之外觀或阻撓網路使用人連結至原告之網頁，且此軟體係由網路使用者自行安裝下載<sup>41</sup>。

另外，在 *Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc.* 案<sup>42</sup>中，法院亦採上述案件之見解，認為並不構成「商業上使用」之定義，並且額外地認為被告的廣告皆有註明出處以及特別聲明被告廣告與原告網頁並沒有任何關連，因此也沒有混淆之虞<sup>43</sup>。比較不同的是在 *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com and Vision Direct, Inc.*<sup>44</sup> 案中，地方法院則是認為 WhenU 在其資料庫中使用他人的商標名稱作為關鍵字，構成商業上使用的定義，且不論利用傳統的混淆之虞判斷指標或是初始興趣混淆原則來檢驗，都認為被告之行為確實有混淆之虞。不過，上訴法院卻認為被告利用原告的商標作為內部資料庫查詢比對之用，並未與公眾產生連絡，此正如被告對於原告的商標可以有私下的想法一

<sup>40</sup> 在此所指的混淆並非係透過混淆之虞指標的判斷，而是因屬於「比較廣告」而直接可認為係合理使用的抗辯，故排除商業上使用的適用範圍外。

<sup>41</sup> See Alicia Gamez, *WhenU.com, Inc. & Google Inc.: Parsing Trademark's Use Requirement*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 403, 414 (2006).

<sup>42</sup> *Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc.*, 293 F. Supp. 2d 734 (E.D. Mich. 2003).

<sup>43</sup> *Id.* at 769.

<sup>44</sup> *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 309 F. Supp. 2d 467 (S.D.N.Y. 2003).

般，當然不屬於商標法所要處理有關來源辨識的範圍之內，因此駁回地方法院的原判決<sup>45</sup>。

是故，在此類的商標爭議中，法院判決一致性的認為若對於他人的商標僅是內部機械性的使用，而未有使公眾得以辨識商品或服務來源的功能，或防礙他人連結原商標權人的網頁時，根本不構成商業上使用，因此也遑論混淆之虞的討論。

### 3.3 橫幅廣告

如彈出視窗廣告一樣，橫幅廣告在網路時代也成為行銷的主要方式之一，雖然橫幅廣告與彈出視窗廣告不同的是前者並非另外獨立的一個網頁，但相同的部分則在於兩者都可能因為使用者輸入關鍵字而出現廣告，因此也會有商標法上的爭議。

在 *Playboy Enterprises v. Netscape Communications Corp.* 案<sup>46</sup>中，原告認為被告將原告的商標作為關鍵字出售給其他競爭者，會讓使用者在被告的搜尋引擎輸入「Playboy」等單字時，競爭者的橫幅廣告就會與其他中立的搜尋結果出現在同一網頁之上。甚者，有些橫幅廣告僅寫著「click here」而無清楚的來源標示。故原告主張被告以其商標作為關鍵字出售的行為構成商標權的侵害。

原告上述的主張一開始遭到地院的駁回，地院認為被告或是在被告網頁上刊登廣告的競爭者，皆未有利用原告的商標來表彰自己的商品或服務，故並非商業上使用。但上訴審時，法院則首先認為聯邦管轄權建立在商業條款的存在（Commerce Clause），因此要盡可能的去放寬解釋其範圍，而本案被告確實在未經原告同意下，於商業上使用其商標而無疑義<sup>47</sup>。再者，上訴審認為被告並無意為了標示原告的服務或商品方使用原告的商標，而僅以該商

<sup>45</sup> 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005).

<sup>46</sup> Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Commc'n. Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004).

<sup>47</sup> *Id.* at 1024.

標作為關鍵字，讓其他的成人娛樂產業亦可因而出現在搜尋結果上，並不符合指示性合理使用的第一個要件。至於在混淆之虞的認定上，法院判定被告利用關鍵字，使得競爭者的廣告連結與原告的網頁連結處於同一網頁時，將會使得網路使用者誤以為兩者有一定程度的關連，而構成初始興趣混淆，即便使用者立即發現錯誤，但廣告主仍然不公平的攀附了原告的商譽，而可能讓原告失去潛在消費者的利益。

法院的這番見解，乍看之下宛如 *Brookfield* 案中對於初始興趣混淆原則所持的見解。然而，上訴法院清楚的將這樣的原則限制適用在未標示清楚的橫幅廣告上，且限定因關鍵字而產生的橫幅廣告與原告之間須具有競爭關係才有適用（如蘋果電腦公司與販賣蘋果之業者間就無適用）。故橫幅廣告若與原告間之商品無競爭關係、或有清楚標示廣告業者來源或是免責聲明，在本案中或可不構成混淆之虞<sup>48</sup>。

值得一提的是，在提到 *Netscape* 案時往往不可不提的是法官 *Berzon* 的協同意見書。而一般也都認為此份協同意見書主要批評的便是 *Brookfield* 案的判例。法官 *Berzon* 的主要論點基礎在於既然實體世界下比較性的選購以及最後轉向與其他業者完成交易都是公平合理的，則在網路世界下亦應該一併適用<sup>49</sup>。在本案下，法官 *Berzon* 認為搜尋引擎業者並未因使用者的查詢，而直接連結至可能與原告有混淆之虞的網頁，反而是列出許多可能的搜尋結果與相關的基本資訊。因此除了其他連結有混淆之虞外，使用者係自行選擇連結至其原本欲瀏覽之外的網頁而構成轉向，此與讓使用者誤認其所瀏覽的是原商標權人的網頁，但實際上卻為競爭者的網頁有極大的差異<sup>50</sup>。

---

<sup>48</sup> *Id.* at 1030.

<sup>49</sup> *Id.* at 1035.

<sup>50</sup> See Daniel C. Glazer & Dev R. Dhamija, *Revisiting Initial Interest Confusion on the Internet*, 95 TRADEMARK REP. 952, 969 (2005).

### 3.4 搜尋引擎

2001 年後 Google 憑藉著簡易的使用者介面，以及精準的搜尋及網頁評價功能，已成為全世界最大的搜尋引擎業者。像 Google 這類的搜尋引擎業者，並不僅是單純提供免費搜尋服務，其因每天眾多使用者所帶來的網頁瀏覽率，也使得它們成為廣告主的最愛。為了能更精準的吸引對該廣告有興趣的使用者，而提升廣告點閱率，搜尋引擎業者推出新的廣告商業模式，即由廣告主選定關鍵字，於使用者搜尋時，得於網頁上提供贊助者連結（sponsored link）至廣告主，廣告主再依使用者點選之頻率支付廣告費，光此項業務在 2005 年的營收就高達 60 億美元<sup>51</sup>。但因搜尋引擎業者所賣出的關鍵字往往涉及他人的商標，因此商標權人認為搜尋引擎業者上述的行為，將使得競爭者廣告隨商標權人的網頁連結出現在搜尋結果上，而造成混淆之虞、商標淡化以及其他不公平競爭等問題。

在 *GEICO v. Google Inc.* 案<sup>52</sup>中，原告 GEICO 為一保險公司，指控 Google 利用原告公司名稱及其商標作為關鍵字，出賣給原告的競爭者已經侵犯其商標權、涉及不公平競爭，且稀釋該公司的品牌價值。法院的判決則是認為 Google 將別人的商標作為關鍵字出售，正是蘭能法下所謂對於商品進行「銷售、銷售之要約、散布或廣告」有關商業上使用的定義，因此，不採納 Google 將此行為界定為單純內部電腦解碼，而不為公眾察覺的抗辯。而在混淆之虞的認定上，原告認為傳統的判斷指標並無法適用在此案件上，故主張被告有初始興趣混淆原則的適用。對此法院亦以 *Brookfield* 案對於初始興趣混淆原則的見解，即特別提及使用者轉向（diversion）即可構成混淆之虞<sup>53</sup>，惟法院最後認為從原告本身調查結果中，並未有足夠的證據顯示被告以此關鍵字作為內部電腦編碼且未出現在搜尋結果畫面上會讓使用者有混淆

<sup>51</sup> See Urs Gasser, *Regulating Search Engines: Taking Stock and Looking Ahead*, 8 YALE J.L. & TECH. 201, 207-08 (2006).

<sup>52</sup> *Gov't Employees Ins. Co. v. Google, Inc.*, 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004).

<sup>53</sup> *GEICO v. Google*, 2005 U.S. Dist. LEXIS 18642, at \*14 (E.D. Va. 2005).

之虞，因此法院認為僅有被告網頁上的贊助者連結中的廣告標題，或內文有出現原告商標的字樣時方有混淆之虞<sup>54</sup>。

而在 *Google Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.*<sup>55</sup>一案，案例事實大致相同，*American Blind* 主張 *Google* 銷售其商標作為關鍵字的行為，將會因廣告的混淆而攔截原告的潛在客戶，造成對於原告商標權、銷售及商譽等傷害。而 *Google* 仍先舉出上述 *WhenU* 案中法院的見解，主張其利用關鍵字的行為並未符合商業上使用的定義，但法院則以第九巡迴法院在 *Netscape* 案的先例，認為 *Google* 的行為無疑構成商業上使用，真正的問題應該是有混淆之虞的認定。法院並引 *Netscape* 案之判決理由，只要當使用者輸入關鍵字後，搜尋結果立即顯示出來源標示不清楚的廣告，便可以證明有初始興趣混淆原則的適用。

從上述兩案可知，法院基本上認定搜尋引擎業者販售關鍵字的行為，符合商業上使用的定義，另外，也認為傳統混淆之虞的判斷指標並不足以適用在此類的案件，故皆採納初始興趣混淆原則作為判斷。然而，在具體適用上，卻有理論不一致之虞產生。例如，所舉的 *Brookfield* 案中對於初始興趣混淆原則的態度，是放寬至只要網路使用者有轉向瀏覽其他競爭者的網頁可能時即構成（此也正是為何被告不得以 *MovieBuff* 作為其網頁檢索標籤的原因），但兩案最後的判決都僅認為只有當 *Google* 的贊助者連結中競爭者的廣告標題，或內文有原商標權人的商標文字時方有初始興趣混淆，似乎又不採轉向之見解。

---

<sup>54</sup> *Id.* at 26.

<sup>55</sup> *Google Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.*, 2005 WL 832398 (N.D. Cal. 2005).

## 4. 構成要件反思與我國法上之啓示

### 4.1 「商業上使用」的重新思維

#### 4.1.1 範圍擴大

在普通法以及早期聯邦商標法條文中，都將商標侵權的概念限定於「後使用人將商標標示於商品上使公眾得以辨認其商品」，而後慢慢擴大其範圍。雖然在實體世界下，商標權的商業上使用不是重要的議題，使得這樣的擴大定義並無多少爭議，但在網路世界所發展各種新型態的商業模式下，使用他人的商標雖然不見得與作為銷售商品來源的標示有關，卻也往往會衝擊到原告的商標權，此也正考驗著法院對於過去商業上使用要件的忽視所造成的影響。

在上述的案例中可發現法院對於網路世界下商業上使用的定義有著模糊的態度，雖然大多數法院皆認為商業上使用應該跳脫於傳統的定義（即被告要有利用該商標去表彰其商品或服務的來源）以能因應各式各樣的新型態使用行為，例如，網域名稱的使用等，但對於內部單純機械性（pure machine linking function）使用，而不涉及與公眾察覺的使用是否亦符合商業上使用則有不同見解。在 *WhenU* 案中，法院認為 *WhenU* 僅是將此關鍵字作為內部資料庫查詢之機械性使用而不涉及公眾察覺，故不構成商業使用。然而，在 *Brookfield* 案中，法院認為使用他人的商標作為自己網頁的網頁檢索標籤，就像是在自家店前貼上別人的標籤，吸引他人前來交易而構成初始興趣混淆，等於間接承認被告符合商業上使用的要件。

但問題是使用者在搜尋引擎輸入關鍵字的同時，期待的並不只有原商標權人的網頁（在現今技術下，有多少人期待搜尋引擎的關鍵字搜尋結果只出現一筆資料？若真的只出現一筆資料，恐怕搜尋引擎業者也無法生存），故被告的廣告或網頁連結即便與原商標權人的網頁連結出現在同一搜尋結果網頁上，使用者仍然並非因為被告網頁內部以他人商標所設定的網頁檢索標籤



而有察覺被告與關鍵字的關連<sup>56</sup>，因此與商業上使用並無關連。

綜上而言，對於商業上使用的定義應該予以放寬至與辨識商品來源無關的使用行為上，以因應網路時代各種新型態服務的發展。但是在這樣放寬的思維下，卻可以是否為單純機械性使用為其界限。商標法的兩大目標在於保障消費者與商標權人，若是沒有適當的界限，將會使得權利人受到過度的保護而妨礙市場競爭，反使得消費者受到不利影響。

#### 4.1.2 多階段行為區別之必要與實益

在關鍵字是否構成商業上使用的部分，尚有一點學者並未提及但卻令人玩味之處，即上開案例中其實包括多階段的使用行為<sup>57</sup>，此也造成法院判決時結果的不一致。若能將此概念予以劃分，或許可歸納出關鍵字相關案例的判決邏輯：

##### 4.1.2.1 廣告主或程式提供者部分

首先在網頁索引標籤（Brookfield）以及彈跳視窗廣告（WhenU）的案件中，案件的被告分別為網頁擁有人以及程式資料庫服務提供者而非搜尋引擎業者，因此分析相對單純。兩案的原告認為不論被告將其商標係作為內部程式資料庫編排選取或是網頁索引使用，都有造成原告潛在顧客的轉向或攀附原告的商譽，故構成商標侵權。

事實上，被告在此所可能會涉及商標的「使用」行為可分為兩階段：第一階段是將原告的商標作為關鍵字而置於網頁索引或內部資料庫中；第二階段則是在被告的網頁連結、內容或彈跳廣告之中使用相同或近似於原告的商標而使他人有混淆之虞。首先，試想若被告僅從事第一階段的使用行為，結果網頁連結出來的是與原告商標一點都沒有關係的連結或是廣告，被告是否

<sup>56</sup> See Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371, 429 (2006).

<sup>57</sup> 請注意在本節中之「使用」為一事實上之概念，而非採「商業上使用」之法律上行為概念。

會造成攀附原告的商譽或是減少原告潛在商機？例如，有一遊戲軟體 A 廠商以「NIKE」為關鍵字，認為喜歡 NIKE 的鞋子大多數屬於愛運動的年輕人，因此也會喜歡其推出的遊戲軟體。當使用者在搜尋引擎輸入 NIKE 後，在搜尋結果上看到一筆連結叫「A 軟體公司即將推出新運動電玩軟體」；又或者使用者在安裝 SaveNow 軟體後輸入 NIKE，在出現 NIKE 網頁外也彈出 Puma 的廣告宣稱「Puma 的運動鞋在相同條件下比 NIKE 便宜 30%」。在第一個例子下，使用者可以額外獲得相關的資訊，對於原商標權人來說也無任何潛在顧客的交易損失或商標被攀附，以商標法的立法兩大目的來看，都不應該認為是商標侵權。至於在第二個例子中，在使用者自身去安裝這樣的比價軟體前提下，應認為使用者本身在輸入關鍵字的同時便在進行比價查詢的動作，而無確定交易對象。因此最後軟體不但呈現出原商標權人的網頁也呈現出競爭者的廣告，屬於比較廣告的性質，不能認為係攀附原告的商譽或是奪取潛在的顧客<sup>58</sup>；而使用者得以在兩商品之間比較自己有利的方式去選擇交易的對象，自然也是商標法存在的目的。

但如果今天除了第一階段的使用外，網頁擁有人或程式提供者又在其網頁內容、連結或是廣告上使用原商標權人的商標（即第二階段的使用）而造成混淆之虞時，自然就可以構成商標侵權。例如，同樣輸入 NIKE 關鍵字，但是 A 電腦公司有一筆「喜歡 NIKE 就也要購買 A 遊戲軟體」之連結，亦出現在相關搜尋結果的網頁上時，又或者 SaveNow 的資料庫跳出一筆「讓 NIKE 運動鞋更便宜？請點這！」的廣告，這些廣告或網頁連結文字中出現他人的商標而有可能造成混淆之虞時，便可以此行為來判斷是否侵權。

從上述分析可知，可再次證明僅是單純的作為內部機械性使用而無與公眾察覺的情況之下，無法構成商標侵權。回到前述案例觀察，WhenU 案中法院清楚的表示內部機械性使用不構成商業上使用也可呼應此種見解，畢竟在欠缺第二階段的使用時，消費者根本無法感受程式內部的運作，而單純機械

---

<sup>58</sup> 至於廣告是否不實，並不是商標法所要處理的問題。

性使用下的商標，不具有任何意義也不會帶來任何的損害。若以此原則來重新檢視 *Brookfield* 案的話，也可以瞭解學者為何對於法院僅因第一階段的使用便認為構成侵權有著強烈的批評<sup>59</sup>。

#### 4.1.2.2 搜尋引擎業者部分

至於在 *Playboy* 案以及 *Google* 案中，兩案中原告控告的都不是可能直接造成混淆的網路廣告主，而是將此連結或廣告呈現在搜尋結果網頁上的搜尋引擎業者。在此，我們也可以將搜尋引擎業者就商標的使用行為區分兩個階段：第一，搜尋引擎業者將他人商標作為關鍵字而販賣給廣告主，第二個使用行為則是在其資料庫內部將關鍵字做比對而當使用者搜尋時呈現其搜尋的結果。

比較無疑的部分在於第二個使用行為的階段。搜尋引擎業者在此部分僅是被動的配合使用者之搜尋，而單純就該關鍵字進行內部機械性的比對動作，是故不應構成商標法上的「商業上使用」之定義。有疑問的應該在於 *Google* 將關鍵字賣給其他廣告主使其得以出現在搜尋結果網頁上之行為是否構成商業上使用。不論就 *Google* 確實取得商業上利益、廣告主認知其廣告將會隨著關鍵字而出現，或廣告主亦因此而對該關鍵字賦予商標原有之意義（以此關鍵字表彰某種商品或價值而達到與其他關鍵字或商品的區別功能），*Google* 確實符合商標的商業上使用。然而，構成商業上使用後，還需要檢視是否有混淆之虞才能判定是否侵權。但實際上，混淆之虞的部分卻不是 *Google* 所能左右的，而是在於廣告主本身。亦即當廣告主本身在廣告或連結的製作或是網頁的內容中出現令人混淆的內容或文字時，應由廣告主自行承擔，也就是前段所論述廣告主使用行為的第二階段。

藉由此種解釋方式，方可邏輯一致地說明為何在 *Google* 以及 *Playboy* 案

<sup>59</sup> 雖然學說上是以「轉向」作為批判，但事實上也就是認為肯認混淆之虞存在的意義。而在第一階段根本不涉及使用者感官認知的狀況下，自然不會有混淆與否的判斷。而混淆之虞有無事實上應在第二階段的使用行為作探討，因此僅將此認定為商業上使用亦符合學者對於法院的批評以及其他案件中法院（*WhenU*）的見解。

法院在認定時，都僅限縮 Google 的責任在於其贊助者連結中廣告來源標示或標題、文字含有原商標權人的商標時才需負侵權之責，而非只要有販賣關鍵字的使用行為一律都屬商標侵權。但尚有疑問的是，若係因廣告來源標示等造成商標混淆之虞時，此時侵害商標權的應該是廣告主，而非 Google 業者<sup>60</sup>。即便 Google 需要對此負責也是屬於輔助侵權的概念，故法院就此之論述仍有不足。

## 4.2 初始興趣混淆原則的回顧與批評

原先蘭能法在第 32 條規定，商標的使用人在未經註冊人的同意之下，「不得使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散布或廣告，足使購買人（purchaser）可能發生混淆誤認、或為欺罔者」。但後來蘭能法在 1962 年將第 32 條的「購買人」一詞刪除之後，就法條文意解釋上便可擴及保護到任何人免受到混淆之虞，故即便是潛在的消費者或是購買前（pre-sale）時期，亦有不受混淆之虞的保障，因此後由法院逐漸發展出初始興趣混淆原則<sup>61</sup>。

但隨著前述案例可知，法院已將初始興趣混淆原則適用在網路世界後的要件放寬，即捨棄混淆之虞的判斷，因而許多的法院及學者基於市場競爭以及言論自由保障的出發點對此提出警告：若初始興趣混淆原則不再需要混淆之虞此要件時，其只是擴大商標權人本來在商標法下所沒有的權利<sup>62</sup>。此外，持反對立場的學者也點出商標權人與消費者間的利益並不總是一致的情況。例如，在無混淆之虞的前提下，讓消費者有更多的選擇時，意味著商標權人在商場上的利益將會減少。而從蘭能法的立法歷史觀察，當欲保護的兩

<sup>60</sup> 相同見解。See Handy, *supra* note 2, at 584.

<sup>61</sup> See Rothman, *supra* note 31, at 160.

<sup>62</sup> 學者認為，商標權並不如專利權或是著作權一般，對於文字或符號負有類似獨占財產權的概念，其原因在於商標權的設立並不是為了給予權利人創作發明的誘因，而是為了避免未經授權的使用造成公眾的混淆，而增加搜尋成本以及妨礙公平競爭，故商標權的給予與保護需考量公眾利益。See Barrett, *supra* note 56, at 377.

者產生衝突時，法院應該站在公眾利益的一方而非個別的商標權人<sup>63</sup>。

之所以引發這麼大的爭議，除了初始興趣混淆原則本身發展時間短以及模糊的理論邊界，導致法院雖然可以彈性適用，但同時增加不確定性外，最關鍵的莫過於 *Brookfield* 案中所闡述的轉向概念。在該案中，法院爲了說明實體與網路世界兩者應受到一致的規範，法院特別舉了引發日後學界強烈批評的高速公路告示牌例子作說明：假設 *West Coast*（即 *Brookfield* 案的被告）的競爭者 *Blockbuster* 在高速公路旁架設告示牌，內容敘述在七號出口處附近設有 *West Coast* 錄影帶店，而實際上係 *Blockbuster* 自己的店面。當消費者看到這幅廣告而真的下七號出口卻找不到 *West Coast* 的商店時，顧客爲了避免麻煩，最後可能在旁看到 *Blockbuster* 的商店時便轉而向其交易<sup>64</sup>。

法院以此比喻說明爲何初始興趣混淆原則在網路世界亦有適用，然而，卻被許多學者批評兩者有諸多的不同之處而爲錯誤類比。首先，在實體世界下，消費者是相信路旁告示牌所揭示的廣告，認爲其所要搜尋的商品就在下個出口；但在網路世界中，使用者利用他人商標作爲關鍵字尋找商品時，使用者僅看到搜尋結果的連結排列而非關鍵字，故使用者若點選該連結並非係因受到關鍵字的影響，自然不屬於因競爭者使用商標而誤認<sup>65</sup>。其次，在實體世界下消費者可能因被誤導到其他競爭者的商店，而後因爲時間或精力花費成本太大，而最後改爲與競爭者交易；但在網路世界下，使用者若發現其所連結之網站並非原商標權人的網站時，其僅要點擊倒退鍵（*back button*）便可以回到原來的網頁，故在如此方便的情形下，使用者不會被迫與競爭者交易。最後，法院所舉的比喻中，使用者在看到告示牌時已經決定要與特定

<sup>63</sup> *Id.*

<sup>64</sup> *Brookfield Commc'n, Inc. v. West Coast Entm't Corp.*, 174 F.3d 1036, 1064 (N.D. Cal. 1999).

<sup>65</sup> 此處係指該連結或網頁並未有任何與原商標相關連之事項或使用商標於其網頁上，致使用者誤以爲其與原商標權人有一定程度的關連。至於此範圍以外而可能構成混淆之虞的網頁連結或廣告，其實以既有的判斷指標便可處理，而無須初始興趣混淆原則的適用。

廠商交易；但在現今網路世界中，使用者以關鍵字搜尋的時候，期待的卻是多筆的資料讓他對於商品的資訊或其他相關評價有更多的瞭解，而往往非僅單純需要連結到商標權人的網頁<sup>66</sup>。

綜上，法院在 *Brookfield* 案中所舉的比喻並無法說明實體世界下的初始興趣混淆原則如何適用到網路世界上，也無法說明即便有此適用，將此要件放寬的正當性基礎為何。因此如何適用初始興趣混淆原則，以保障商標權人的商譽不會因為其他競爭者的出現，而受到法律上利益的損害以及給予消費者更多的資訊選擇機會，以減低其交易成本之間，必須要有更完整及細緻的論述。

#### 4.2.1 混淆之虞存在的必要性

首先，從法規範體系來看，一個在實體世界已經適用的原則，若在網路世界中具備相同法評價的行為似乎很難解釋為何有不適用該原則的空間。因此先不論此原則遭受到學界的批評為何，在無特殊狀況之下實體跟虛擬世界中的案件應該皆有適用的空間。至於具體案件上，由於初始興趣混淆本來就只是判斷混淆與否的標準之一，其涉及到行為的態樣以及受到混淆之虞的時期，故法院在衡量所有參考指標後不一定會適用此原則。

其次，依據蘭能法第 45 條規定的文意解釋，若構成商標權的侵害需具備有混淆之虞。但法院在有關網路案件適用初始興趣混淆原則時，卻僅只是根據消費者可能被其他競爭者所吸引、轉向，而無須考量混淆之虞，此違反蘭能法的文字要件。因此必須找到網路世界中可以將使用者轉向構成侵權的合理正當化理由，並且符合蘭能法的兩大立法目標，即確保消費者不受欺罔以減少搜尋成本、保障商標權人的商譽及維護市場公平競爭，才有放寬初始興趣混淆原則適用的餘地。

首先，就保障商標權人及維護市場公平競爭這點觀察，欠缺混淆之虞的轉向對商標權人可能造成的傷害包括：1.若兩者間有競爭關係，將使潛在的

<sup>66</sup> See Barrett, *supra* note 56, at 454.

消費者轉而向其競爭者交易；2.若兩者間無競爭關係，則後使用人將奪取前商標權人辛苦建立的商譽或減損該商標之識別性。就第 1.點來說，確實商標權人可能會因使用者的選擇變多而營收下降，但卻很難說明這樣的損害是法律上所保障的權利或利益，畢竟經濟上的利益不是法律所要保護的客體。至於第 2.點，美國國會已於 1996 年訂定聯邦商標淡化法就著名商標有所保護，實不宜再用轉向之概念去解釋法條已明文化之規範。因此僅靠單獨的轉向概念係無法合理化商標權人因此受到的法律上損害，法院不應以初始興趣混淆原則判定構成商標侵權。其次，若搜尋引擎或網頁上僅能排列出商標權人的網頁連結或是廣告，此將阻礙使用者瞭解其他競爭者商品或服務資訊的機會，導致消費者無法取得合理價格之商品或服務，正如在 *WhenU* 案中，相關程式係由使用者自行安裝而利用，故代表著使用者有此比價之需求，倘若限制其他競爭者的廣告機會，將使得市場無法達到充分競爭。故一味的限制關鍵字使用而不考量混淆之虞，並不符合商標法的立法目標。

#### 4.2.2 初始興趣混淆原則的重塑與調整

既然初始興趣混淆原則的產生係 1962 年法條修正後，將適用對象刪除「購買者」一詞的必然結果，則如何使原則能在商標侵權判斷上更為完善的適用，則應該是第一要務。根據上述反思，若競爭者之行爲僅造成轉向而無涉混淆之虞時，不論是從法條文字或是立法目的觀察，很難想像提供給消費者更多的選擇竟會造成商標侵權，因此初始興趣混淆的要件中，對於混淆之虞的判斷仍舊不可或缺，只是相較於其他的判斷指標，其時間點可以提前至購買之前。至於競爭者的行爲若有涉及到混淆之虞時，由於損害消費者的權益以及因奪取商標權人的商譽而有不公平競爭之情事，故在蘭能法中不論時間點爲何都可直接構成商標侵權。故有學者認爲，初始興趣混淆原則的建立只是在描述蘭能法中判斷混淆之虞的時間點，因此爲了文意上的不清，建議此原則更精確的來說應爲「購買前混淆」(pre-sale confusion)，在這樣的修正之後，可以使法院專注在混淆之虞的判斷而不會被「初始興趣」的涵義所

分散注意力，將焦點放到轉向或是競爭者因取得他人商譽而有不公平競爭等情事<sup>67</sup>。

由於傳統商標法所處理的案件是消費者被動地在購買時接受到商品背後所表彰的來源訊息，而在網路下使用者則是主動地選取關鍵字接受商品資訊，因此在確定混淆之虞為商標法中判斷侵權的必要要件之基調上尚有一些配套觀念應予補充。首先，配合法條文意解釋，法院在判斷混淆之虞時，不應將對象放寬至一般大眾。誠如 1962 年修法時，特別強調其雖然刪除「購買者」一詞，但仍然將受保護之主體限定在「潛在購買者」(potential purchasers)。因此在網路世界上，法院應該考量的是理性的潛在購買者面臨到系爭案件事實心裡所想的為何，至於初次接觸網路的使用者因大多數不會直接在網路上進行交易行為，是故此等初次使用者是否有受混淆之虞不宜作為判斷的參考，並且隨著使用者對於網頁瀏覽相關經驗及技術的增加，法院亦應隨時依據事實調整其心證。

第二，在判斷購買前混淆時，法院應考量網頁內容與關鍵字的關連性，若欠缺此等考量因素，法院的判決就會機械性的認為網頁內容與關鍵字即便無關但仍構成混淆之虞，例如，**Brookfield** 案中被告確實曾在其商標口號中使用過 **moviebuff** 單字，因此其以該單字作為網頁檢索標籤具有正當性而就不應認為有侵權<sup>68</sup>。

最後，在關鍵字的混淆判斷時，尚必須考量文字上的其他定義。在實體世界中，將同一商品是否會造成混淆誤認的判斷，交由可能受混淆的合理謹慎消費者人數多寡作為參考因素並無問題，因為大家都能看到實際的商品並有相同的認知。但在搜尋引擎中輸入關鍵字時，並不是每個人對於所輸入的關鍵字都有相同的定義。例如，同樣輸入「**Apple**」，有的人所要尋找的是電腦，有的則是要進入報紙或雜誌的網頁。在此情況之下，混淆與否若還倚賴數字來判斷，最後將會造成每種文字只能具有大多數人所認知的意義，犧牲

<sup>67</sup> See Rothman, *supra* note 31, at 180.

<sup>68</sup> See Goldman, *supra* note 24, at 585.



少數人的權益而違背網路資訊帶給人類多元化及分株化的需求<sup>69</sup>。對此，雖然 *Playboy* 案中法院曾企圖以是否兩業者間具有競爭性來判定是否構成初始興趣混淆，但學者也批評此有倒果為因的謬誤。因為任何一件牽涉初始興趣混淆原則的案件，若要瞭解兩業者之間是否有競爭關係，則必須要充分瞭解到雙方的商品才有辦法評斷，而這意味著消費者必須連結至競爭者的網頁之後才可以做評斷，而此也根本違背初始興趣混淆的目的<sup>70</sup>。

### 4.3 我國法上的啟示

#### 4.3.1 使用之定義

在我國制度下，商標經註冊便取得商標權，而非如美國採取「使用主義」將「商業上使用」作為取得商標權之要件。又我國關於商標的「使用」散見各法條之中，就文意觀察具有定義性的規定是第 6 條、第 57 條第 1 項第 2 款但書、第 58 條及第 59 條第 3 項<sup>71</sup>，而由於後三者涉及商標權是否存續的問題，故第 6 條之定性為何便屬重要。第 6 條規定「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，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」，故有學者認為依第 6 條文意可將商標使用分為三項要件：1.商標使用人應具有行銷商標註冊時所指定之商品或服務為目的；2.應有將商標用於商品、服務或其他有關之物件，或利用媒介物之行爲；3.足以使相關消費者認識其為商標<sup>72</sup>。依文意解釋，該使用定義應適用於商標法中的一切使用，包括為了商標權的建立、取得、維持或基於該權益所生之抗辯，或侵害行為人

<sup>69</sup> *Id.* at 586.

<sup>70</sup> *See Rothman, supra* note 31, at 184.

<sup>71</sup> 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑等，商標法整體法制暨具體修法建議之研究，經濟部智慧財產權局委託研究，頁 58（2005）。

<sup>72</sup> 蔡明誠，「商標法上商標使用之意義」，月旦財經法雜誌，第 4 期，頁 34-35（2006）。

之使用<sup>73</sup>，雖然學者對於商標的使用「行爲」皆傾向採寬鬆之態度不作行爲態樣限制，但若依第 6 條一體適用之要件卻也造成最重要的問題，即無法涵蓋兼顧各種使用「情形」。例如，我國最高行政法院 87 年度判字第 1296 號判決便認爲「原告之人事徵才廣告，非爲促銷其商品，尙難謂爲商標法所稱之使用，即不足以證明據以異議標章於系爭商標申請註冊時，其所表彰之營業及信譽已不爲一般消費者所熟知。」此判決便是認爲廣告徵才非爲行銷商品或服務，故不符合第 6 條之要件而無適用<sup>74</sup>。回到上述美國相關案例來看，由於搜尋引擎業者或是網頁所有人並未將他人的商標用於商品、服務或有關之「物件」上，且搜尋引擎業者將特定關鍵字出售給其他競爭者之行爲，亦不合法條文字之構成要件，故在我國法下也將不構成商標的使用，而使得對於原商標權人的保護有所不足。

正因如此，有學者建議應將第 6 條分爲三種情形：第一種規定最廣度之使用行爲，凡一切展現商標或標誌者均構成使用，俾其能適用於商標受到侵害時之使用（放寬爲行銷目的之要件）。第二種及第三種則分別針對使用維持商標權益以及建立、取得商標權益或基於該權益主張未侵害他人商標權<sup>75</sup>。但在第一種的定義下，仍應參考美國案例所衍生的內部機械性使用，不應認爲屬於商業上使用的精神。

#### 4.3.2 指名式合理使用的建立

在前述美國案例之中，不乏有被控侵權人係以指名式合理使用作爲抗辯，而排除「商業上使用」之適用。此種他人以商標權人之商標說明或表示商標權人之商品、服務或其他事項，以使相關消費者知悉該他人商品或服務的內涵、性質或特性，往往出現在比較式廣告或商品維修服務<sup>76</sup>。但此種情

<sup>73</sup> 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑等，前揭註 71，頁 58-59。

<sup>74</sup> 同前註，頁 39。

<sup>75</sup> 同前註，頁 60。

<sup>76</sup> 同前註，頁 131。

形在我國現行商標法條下行爲人卻無法主張善意抗辯，在我國法之下，欲主張第 30 條的合理使用抗辯，必須是要以善意且合理使用之方法，表示「自己」之姓名、名稱或其商品或服務之名稱等，且非作為商標使用者。由於比較廣告往往表示的是「他人」之商標，故與法條文字不合。

由於原先第 6 條將商標的「使用」行爲已經作了清楚的定義，故在我國法下，輸入或是販售關鍵字都不致於構成商標的使用，而無侵權問題。但不論是世界趨勢或是前述學者建議觀察，將商標使用的行爲範圍予以擴大之後，就有可能產生前述案件中之爭議，在此情形下增加指名性合理使用的規定便有其必要性。此點在智慧財產局的修正政策上應已成共識，在其網站上公布擬修正第 30 條第 2 項條文爲「爲識別他人註冊商標商品或服務之目的，而有必要使用他人註冊商標用以說明自己商品或服務之用途者，不受他人商標權效力所拘束。但其使用必須符合一般商業誠信原則，不得有不公平攀附或損害註冊商標之識別性或信譽」。惟條文中新增「一般商業誠信原則」以及「不得有不公平」等字樣雖然可以解決攀附或避免淡化之問題，但其與本條前段中之必要性關連爲何，是否反而將會取代必要性的審查都有待考驗。

#### 4.3.3 初始興趣混淆的適用

除了在商標使用上以及指名性合理使用的增訂議題外，剩下待釐清的事項就在於我國商標法下涉及關鍵字的案件是否有類似美國初始興趣混淆原則的適用空間<sup>77</sup>。我國商標法中有關侵權行爲的態樣規定包括第 29 條第 2 項及第 62 條。茲分述如下：

##### 4.3.3.1 第 29 條第 2 項

若解構第 29 條第 2 項的各款文字觀察，可發現各款的區別係依照：1.是否爲同一商品或服務；2.是否使用相同之商標；3.是否致相關消費者混淆誤認之虞的三種不同結果，而排列組合不同的侵權態樣。若與美國法規定「使用

<sup>77</sup> 本文因討論重點在於網路關鍵字所涉及的商標爭議，故在其他商標法相關案件中是否亦有類似初始興趣混淆之概念在此並不贅述。

於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散布或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認」相比，美國法不區分同類或相似商品、服務；也不區分相同或近似之商標，而直接以混淆誤認之虞為判定標準相較之下，較我國之規定簡單。

回到第 29 條規定，由於網路關鍵字之爭議在於將他人的商標文字直接作為 1. 網頁索引標籤、橫幅廣告或是 2. 當關鍵字販售等使用行為是否侵權，前者行為人可能是後進的競爭者，而後者的行為人則是搜尋引擎業者，且涉及的應為「相同」商標，故與其相關的是第 1 款及第 2 款。在第 1 款的情況下，前者可能的情形是後進競爭者與商標權人經營同一服務，而使用商標權人的商標為廣告內容或是網頁索引標籤（例如，前述的 *Brookfield* 案），由於法條文字中並未有混淆誤認之虞的要件，因此似乎只要構成商標使用而欠缺合理使用的抗辯，就構成侵權。故放寬第 6 條行為要件後，即便再輔以指名性合理使用的抗辯，仍將使得「將他人商標作為網頁廣告而吸引他人連結進去」的行為直接構成侵權<sup>78</sup>，故並無初始興趣混淆原則可適用之處。至於搜尋引擎業者販賣關鍵字的使用行為，則將因法條規範主體限於「同一商品或服務」提供者，即便放寬第 6 條行為要件也會因搜尋引擎業者與原商標權人提供的商品或服務並非同一而無第 1 款的適用。

在第 2 款的部分，法條規定使用「相同」的商標若「有致相關消費者混淆誤認之虞」便構成侵權，故似乎就有初始興趣混淆原則可適用的空間。但其實這卻陷入倒果為因的謬誤之中。誠如初始興趣混淆原則在美國發展後所遭致的批評一般，將所謂的初始興趣混淆原則限制在同類或相似業務下並未有任何的意義，因為這都必須要相關消費者點選進去之後才能判定是否同類或相似的服務，且一旦相關消費者點選進去之後也都可瞭解此非原來商標權人所提供的服務或商品。因此本款中「於類似之商品或服務」之限制反倒是

<sup>78</sup> 至於在網頁索引標籤的部分，若將第 6 條的放寬界線限定在內部機械性使用之內，則可以排除商標上的使用定義。

可以說明法條文意上，欲規範的是相關消費者真的在類似之商品或服務購買時有混淆誤認之虞，而不包括初始興趣混淆原則的適用。

#### 4.3.3.2 第 62 條

現行第 62 條視為侵害商標權之規定係將本非侵害商標權之行爲，透過法律擬制之規定，將其視為侵害商標權，因此在適用上更應謹慎而不得任意擴大範圍。就現行第 62 條第 1 款及第 2 款規定來看，與本文關係最密切的應是將他人的著名商標或註冊商標作為網域名稱使用，但由於關鍵字與網域名稱的使用性質仍有相當的差異，且第 62 條的二款皆有以該商標作為表彰本身營業主體或來源之標誌，此與搜尋引擎業者或是網頁競爭者使用關鍵字的目的亦有所不同，故初始興趣混淆原則在第 62 條也無法適用。

綜上所述，美國法上的初始興趣混淆原則在我國應無可適用之空間。故即便放寬第 6 條使用的行爲態樣後，是否侵權仍然要依照第 29 條及第 62 條之規定來判定。然而，原本希望藉由將第 6 條放寬以因應新型態商標侵權的態樣，若仍維持既有判斷標準是否還能達成原先之目的恐值得人深思。

## 5. 結論

### 5.1 商標法對於網路關鍵字使用應有更開放之態度

在美國法下，姑且不論其所衍生的初始興趣混淆原則是否應予以廢除或再細緻釐清，基本的立場應該是在實體世界下適用的原則在網路世界下相同法評價的行爲亦應有其適用。然而，如何界定法評價下的行爲才是問題的核心。從美國相關案例可知相關的網路商標爭議中，侵權人可能是網頁擁有人、廣告刊登人以及搜尋引擎業者，而判斷侵權與否第一步便應該是找出侵權人。

在網頁檢索標籤的類似案件中，利用他人的商標當網頁檢索標籤並不是搜尋引擎業者，而是網頁擁有人。因此商標權人若要主張商標侵權，應要證明的是網頁擁有人有商業上使用該商標並且有造成混淆之虞。而經由前述分

析與檢討，網頁擁有人光利用關鍵字作為索引標籤的行為，由於只是單純內部機械性使用，因此應該不屬於商業上使用。至於其網頁或相關連結之中另外有使用他人的商標而造成混淆之虞，此便與初始興趣混淆無關，而可用傳統的混淆之虞判斷指標來判斷。另外，值得注意的是即使用傳統的混淆之虞判斷指標，也要考量網頁擁有人與該關鍵字的關連性，並且注重關鍵字的多重意義。而本於同樣的道理，在彈跳視窗廣告案件上，業者亦是以關鍵字作為內部程式資料庫的編排尋找之用，此與以公眾察覺而表彰其商標之價值無關，故不構成商業上使用。

至於在橫幅廣告以及搜尋引擎的相關案件上，搜尋引擎業者本身販賣商標構成商標上的使用，但除非搜尋引擎業者明知或可得而知其相關廣告或網頁連結有致人混淆之虞而需負輔助侵權之責外，其餘應由廣告主或是網頁擁有人負責，而與搜尋引擎業者無涉。因此，法院在考量個案是否有混淆之虞時，亦需衡量使用者對於網路新技術的熟悉度以及心態，當使用者都可以充分瞭解搜尋引擎所排列出的結果會包含許多廣告時，造成混淆的可能性自然便小些，而對於網路關鍵字可有更開放性之態度。

回到國內，即便主管機關對於指名式使用的增訂有所共識，但此對於是否承認我國亦有初始興趣混淆的適用仍未有正面回答，僅能說該項或可解決部分構成初始興趣混淆的爭議。學者亦有認為就現行商標法第 62 條規定來看，似難認為有規範初始興趣混淆之餘地，如日後實務能認同此理念時，則可透過對於混淆誤認之判斷作更有彈性之解釋，以追加對商標廣告宣傳功能之保護<sup>79</sup>。

上述見解似乎肯認初始興趣混淆因具有保障商標的廣告宣傳功能而有必要加以採納，但就前文所列之美國涉及網路關鍵字之相關案例中，卻可發現此等關鍵字的使用，一方面本不使消費者於購買時產生混淆或有混淆之虞，

<sup>79</sup> 黃銘傑，「品牌台灣發展計畫與商標法制因應之道——超越 WTO/TRIPS 規範、汲取自由貿易體系最大利益」，新世紀智庫論壇，第 42 期，頁 68（2008）。

另一方面也難以說明對於原先商標的廣告宣傳功能如何受到影響<sup>80</sup>。按商標法的傳統兩大立法目標都仰賴混淆之虞的判斷，單純的轉向事實上是給予消費者更多的選擇機會，亦可促進市場競爭。

誠如前揭文中學者所論述，初始興趣混淆原則在實體世界發展之初也著重在商標權人與後競爭者之間是否會讓人誤認有某種關連，故僅是混淆之虞的判斷方式之一，或許改稱為購買前混淆方可以使爭議的問題得以聚焦。因此，本文並不認為在我國法下有引進初始興趣混淆原則之必要，尤其此原則在虛擬網路世界中正受到許多美國學者的質疑。

## 5.2 公平法應審慎適用

在現行商標法對於初始興趣混淆並無明確規範下，尚應探討的是公平交易法（以下簡稱「公平法」）是否對此行為態樣有所涵蓋。就公平法相關條文觀察，可能有適用空間的條文包括第 20 條及第 24 條。前者針對著名商標，後者則是涵蓋所有顯失公平的競爭行為。

惟如要構成第 20 條，行為人必須對該他人商標為「相同或類似之使用，致與他人商品混淆」。由於搜尋引擎業者或其他程式製作者在此等關鍵字的使用上並非與商標人以該商標作為廣告或表彰來源、品質的相同使用，因此該條恐無適用空間；至於網頁所有人是否因向搜尋引擎業者購買關鍵字而有致消費者混淆，其實也以商標法即可處理。換言之，公平法第 20 條本身架構並無法替商標法處理初始興趣混淆之問題。有疑問的是此種行為可否構成公平法第 24 條？

依照公平會頒布之「公平交易法第 24 條案件處理原則」<sup>81</sup>第七點（一）

<sup>80</sup> 由於商標本身除了文字外，尚須配合一定圖形或文字的格式設計而組成，故在網路關鍵字案例中，使用者以電腦系統中所設定的各種文字指令並非直接以他人的商標作為關鍵字。

<sup>81</sup> 詳見公平交易委員會網站：<http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=167&docid=266>（最後點閱時間：2009 年 1 月 1 日）。

1. 認定，「榨取他人努力成果」亦係顯失公平行為類型之一，而「榨取他人努力成果」的次類型即含有「攀附他人商譽」以及「利用他人努力，推展自己商品或服務之行為」等，此等規範由於並不以使他人產生混淆或混淆之虞為必要，故有相當可能可以將初始興趣混淆之現象加以涵蓋，惟此仍與搜尋引擎業者無涉。最後，本文認為競爭主管機關在認定此行為是否足以影響交易秩序時，應需體認網路關鍵字在虛擬世界的便利性及多元性為綜合認定，並避免既有利益者藉此而減少虛擬世界中的市場競爭。



## 參考文獻

### 中文期刊

- 王敏銓，〈美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究〉，《智慧財產權月刊》，第 94 期，頁 85-111，2006 年 10 月。
- 黃銘傑，〈品牌台灣發展計畫與商標法制因應之道——超越 WTO/TRIPS 規範、汲取自由貿易體系最大利益〉，《新世紀智庫論壇》，第 42 期，頁 58-77，2008 年 6 月。
- 蔡明誠，〈商標法上商標使用之意義〉，《月旦財經法雜誌》，第 4 期，頁 34-48，2006 年 3 月。

### 中文學位論文

- 林則言，《論著名商標之保護——以美國聯邦商標淡化法為主》，中正大學財經法律研究所碩士論文，2005 年。

### 其他中文參考文獻

- Google 公司，維基百科網站：<http://zh.wikipedia.org/wiki/Google>（最後點閱時間：2007 年 12 月 22 日）。
- 公平交易委員會網站：<http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=167&docid=266>（最後點閱時間：2009 年 1 月 1 日）。
- 搜尋引擎最佳化——搜尋引擎的排序與更新，有龍數位教學平台：<http://140.127.194.10/Teacher/doc/Homework/9622014G.ppt>（最後點閱時間：2009 年 9 月 19 日）。
- 翟本瑞，〈新網絡關係的形成：端對端交換對網際網路的影響〉，南華大學社會學研究所電子期刊網站：<http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/14/14-4.htm>（最後點閱時間：2007 年 12 月 23 日）。
- 趙晉枚、劉孔中、黃銘傑等，商標法整體法制暨具體修法建議之研究，經濟部智慧財產權局委託研究（2005）。
- 鄭芸芸、劉怡成等，〈「彈跳式廣告」知多少？〉，政治大學智慧財產所網站：<http://iip.nccu.edu.tw/iip/NEW-iip/e-paper/2004/014/iipcase2.htm>（最後點閱時間：2007 年 12 月 25 日）。

## 英文期刊

- Bakken, Erlend, *Unauthorized Use of Another's Trademark on the Internet*, 2003 UCLA J.L. & TECH. 3 (2003).
- Barrett, Margreth, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006).
- Bartholomew, Mark, *Making a Mark in the Internet Economy: A Trademark Analysis of Search Engine Advertising*, 58 OKLA. L. REV. 179 (2005).
- Cody, Jason Allen, *Initial Interest Confusion: What Ever Happened to Traditional Likelihood of Confusion Analysis?*, 12 FED. CIR. B.J. 643 (2003).
- Gamez, Alicia, *WhenU.com, Inc. & Google Inc.: Parsing Trademark's Use Requirement*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 403 (2006).
- Gasser, Urs, *Regulating Search Engines: Taking Stock and Looking Ahead*, 8 YALE J.L. & TECH. 201 (2006).
- Glazer, Daniel C., & Dev R. Dhamija, *Revisiting Initial Interest Confusion on the Internet*, 95 TRADEMARK REP. 952 (2005).
- Goldman, Eric, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 EMORY L.J. 507 (2005).
- Handy, John, *Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle Between Trademark Infringement and Consumer Choice Online*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 567 (2006).
- Joe, Ted K., *Confusion on the Information Superhighway: Domain Names and Initial Interest Confusion*, 8 INTELL. PROP. L. BULL. 20 (2003).
- Lipton, Jacqueline D., *Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy*, 40 WAKE FOREST L. REV. 1361 (2005).
- Macaw, Misha Gregory, *Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.: A Justification for the Use of Trademarks as Keywords to Trigger Paid Advertising Placements in Interest Search Engine Results*, 32 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 1 (2005).
- McCarthy, Charles, *Meta Tags and the Sale of Keywords in Search Engine Advertising: Confusing Consumer Confusion with Choice*, 9 INTELL. PROP. L. BULL. 137 (2005).
- Rothman, Jennifer E., *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105 (2005).

Zweihorn, Zachary J., *Searching for Confusion: The Initial Interest Confusion Doctrine and Its Misapplication to Search Engine Sponsored Links*, 91 CORNELL L. REV. 1343 (2006).

### 其他英文參考文獻

Bradley, Phil, Meta Tags – What, Where, When, Why?, <http://www.philb.com/metatag.htm> (last visited Dec. 20, 2007).

WhenU, Products, <http://www.whenu.com/products.html> (last visited Sept. 19, 2009).

Wikipedia, Web\_Banner, [http://en.wikipedia.org/wiki/Web\\_banner](http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner) (last visited Dec. 21, 2007).