

國立政治大學科技管理與智慧財產研究所

碩士學位論文

HASHTAG 從元標籤到商標使用之發展與爭議

探討

FROM METATAG TO TRADEMARK?:
LEGAL ENTITLEMENTS IN RELATION TO
HASHTAG USAGE

指導教授：鄭苑瓊 博士

研究生：黃薇瑄 撰

中華民國 109 年 1 月

目次

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究方法.....	2
第三節 研究範圍與限制.....	3
第一項 研究範圍.....	3
第二項 研究限制.....	3
第四節 研究架構.....	4
第二章 Hashtag 之定性與型態.....	5
第一節 性質與比較.....	5
第一項 元標籤 (Metatag) 性質.....	5
第二項 Hashtag 與超連結(Hyperlink).....	6
第三項 Hashtag 與關鍵字廣告(Keyword Ads).....	8
第四項 Hashtag 與網域名稱(Domain Name).....	9
第二節 產生方式.....	11
第一項 過往文獻所歸納之 Hashtag 產生方式.....	11
第一款 業者創造之 Hashtag.....	11
第二款 大眾創造之 Hashtag.....	11
第三款 活動衍生之 Hashtag.....	12
第二項 本文歸納之 Hashtag 產生方式.....	12
第一款 原有商標之 Hashtag.....	12
第二款 大眾創造之 Hashtag.....	13
第三款 商業活動衍生之 Hashtag.....	13
第三章 Hashtag 在現行法下註冊商標及其爭議.....	14
第一節 Hashtag 在我國法規範下註冊商標.....	14
第一項 我國商標註冊相關法規範.....	14
第一款 我國商標法之保護客體.....	14
第二款 我國商標註冊要件.....	15
第二項 經濟部智慧財產局商標審查基準.....	16
第一款 商標識別性審查基準.....	16
第二款 聲明不專用審查基準.....	17

第三項	Hashtag 商標註冊	18
第二節	Hashtag 在美國法規範下註冊商標	19
第一項	美國商標法：Lanham Act	19
第一款	商標註冊申請	19
第二款	商標識別性	20
第三款	15 U.S.C. §§1056、15 U.S.C. §§1057(e) 聲明不專用	20
第二項	美國商標審查手冊(Trademark Manual of Examining Procedure; TMEP)	20
第一款	TMEP §1202.18	20
第二款	TMEP §1202.18 (a) Hash 符號之聲明不專用	21
第三項	Hashtag 商標註冊	21
第三節	Hashtag 註冊商標之爭議	23
第一項	Hashtag 作為商標之識別性	23
第一款	原有商標之 Hashtag	24
第二款	大眾創造之 Hashtag	25
第三款	商業活動衍生之 Hashtag	26
第四款	綜合分析	28
第二項	Hashtag 作為商標的通用化風險之於註冊的考量	30
第一款	商標通用化	30
第二款	Hashtag 作為商標之通用化疑慮	31
第三項	法院實務對於 Hashtag 作為商標之見解	32
第一款	Eksouzian v. Albanese	32
第二款	Fraternity Collection, LLC v. FARGNOLI	35
第三款	智慧財產法院 108 年度民商訴字第 12 號民事判決	36
第四款	綜合分析	38
第四項	世界智慧財產權組織(WIPO)對於 Hashtag 作為商標之見解 --- Wipo Panel Decision : Coca-Cola Company v. Whois Privacy Protection Service, Inc./Thien Le Trieu, Le Trieu Thien	39
第一款	案例事實	41
第二款	重要爭點討論	41
第三款	評析	43
第五項	過往文獻對於 Hashtag 註冊商標之正反見解	44
第四節	小結	45
第四章	Hashtag 使用所衍生之商標法上爭議	47
第一節	商標混淆誤認	48

第一項 商標法上之混淆誤認.....	48
第一款 我國商標法規範與審查基準.....	49
第二款 美國商標法規範.....	51
第二項 網路商標使用所生之混淆誤認討論.....	53
第一款 網路商標使用與初始興趣混淆理論.....	53
第二款 網路商標使用致生混淆誤認之討論 - 2018 INTA 雪梨商標研習會議關於「元標籤」議題之討論.....	61
第三款 元標籤與初始興趣混淆.....	63
第二節 Hashtag 使用與商標混淆誤認.....	65
第一項 Hashtag 使用與傳統商標法上常見之混淆誤認案例.....	65
第一款 Pub. Impact, LLC v. Boston Consulting Grp., Inc.....	65
第二款 3 Ratonos Ciegos v. Mucha Lucha Libre Taco Shop LLC	66
第三款 Khaled v Bordenave.....	68
第二項 近來法院判決對於以 Hashtag 使用他人商標之見解.....	69
第三節 Hashtag 使用與商標權之限制.....	71
第一項 Hashtag 使用與言論自由---HSK LLC, d.b.a. Zerorez vs. United States Olympic Committee 案.....	71
第一款 案例事實.....	71
第二款 重要爭點.....	72
第二項 Hashtag 使用與權利耗盡--- Chanel v. WGACA, LLC, No. 18 Civ. 2253 (LLS).....	75
第一款 案例事實.....	75
第二款 重要爭點.....	76
第三項 Hashtag 使用與指示性合理使用 --- Align Technology, Inc. v. Strauss Diamond Instruments.....	77
第一款 案例事實.....	77
第二款 重要爭點.....	78
第四項 Hashtag 使用與商標權利限制之評析.....	82
第一款 Hashtag 使用與言論自由.....	82
第二款 Hashtag 使用與權利耗盡.....	83
第三款 Hashtag 使用與指示性合理使用.....	84
第四節 小結.....	86
第五章 Hashtag 使用之商標管理分析.....	88
第一節 Hashtag 使用之於業者.....	88
第一項 原有商標之 Hashtag.....	89

第一款 申請註冊	89
第二款 Hashtag 使用與管理	90
第二項 大眾創造之 Hashtag.....	91
第一款 申請註冊	91
第二款 Hashtag 使用與管理	91
第三項 商業活動衍生之 Hashtag	92
第一款 申請註冊	92
第二款 Hashtag 使用與管理	92
第二節 Hashtag 使用之於消費者	94
第六章 總結	96
參考文獻.....	99



圖次

圖 1 民國 101 年至 108 年 11 月 Hashtag 有效商標申請案件
數統計-----89



中文摘要

隨著網路時代的發展，Hashtag（主題標籤；下稱 Hashtag）在各社群網路平台上的使用日益增加，於各種商品或服務之推廣與行銷上，成為品牌業者廣泛使用之指示商品或服務來源之工具。Hashtag 作為一種「可見元標籤」，不僅具有「超連結」之功能，亦具有類似「網域名稱」及「關鍵字廣告」之功能，然而其與前述三者之性質仍有所差異，因此於涉及網路商標使用之討論時，需單獨針對 Hashtag 所涉之商標法上爭議進行討論。

又儘管於各界仍存有不少爭議，然以現今商標法規範以及實務之發展，可得知申請人已可將 Hashtag 註冊為商標，惟觀察歷來之法院判決中僅有 Eksouzian v. Albanese 案曾針對 Hashtag 之商標適格性做出見解，其餘則多聚焦於「商標使用」之層面進行探討，可知其「商標使用」，係於現階段更具重要性之問題。

本文即以 Hashtag 之商標使用所衍生之爭議案例進行分析，並輔以近年國際上對於「可見元標籤」之商標侵權議題之研討，試圖歸納出其作為商標使用後將對社群網站中之業者與消費者帶來之影響，進而給予雙方使用上之建議。

關鍵字：Hashtag、元標籤、社群網路、商標使用、混淆誤認、初始興趣混淆

英文摘要

With the development of the Internet era, hashtag is increasingly used in various social network platforms. It has become a widely used tool for brands to indicate the source of goods or service in promotion and marketing. Hashtag, viewed as a kind of “visible” meta tag, not only provides the function as “hyperlink”, but also has similar functions to “domain names” and “keywords”. However, there are still differences between hashtag and the others. Therefore, when discussing the use of trademark on the Internet and the possible trademark law disputes arising from it, we need to separate the discussion of Hashtag from others.

Despite various controversies, with the development of current trademark law and practice, applicants can apply for trademark registration of Hashtag. However, only one case, *Eksouzian v. Albanese*, has decided on the trademark eligibility of hashtags. Instead, the rest of the courts have focused on “the use of hashtag as trademark”, which seems to be a more important issue to deal with at this stage.

This paper tries to analyze the dispute arising from the use of Hashtag as trademark, supplemented by the recent international seminar discussion on the “visible meta tag” trademark infringement issue. Furthermore, this paper also tries to explore the impact of “hashtag being used as trademark” on brands and consumers in social networking sites, and provide suggestions on the use of it.

Keywords: hashtag, meta tag, social network, trademark use, confusion, initial interest confusion

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

隨著數位時代中資訊科技的快速發展，現代消費者逐漸依賴使用 SNS (Social Network Site; 社群網站，下稱社群網站) 搜尋有關於商品及服務的資訊¹，相較於線下實體商店的商品與服務銷售，線上數位網站之銷售盈利能力更為不容小覷。結合擁有大量網路使用者群聚的社群網站行銷，使得商品與服務的行銷手法在傳統的圖文平面、電視廣告外，具有超連結分類功能的網路關鍵字廣告，如近年來在各大主力社群網站中被頻繁使用²的 Hashtag (Hashtag; 下稱 Hashtag)，帶來了更新且更具近用性的廣告方式³。

Hashtag 在原始的設計動機與使用方式上，最初並非意欲作為推動線上商品或服務之銷售而存在，社群網站使用者在其貼文中增加「#」以創造特定 Hashtag 的用途，也並非將其作為一種行銷推廣特定商品或服務的工具。然而，當社群網站逐漸形成銷售商品或服務的市場，其用戶所創造的內容在網路上的影響力又日益增加時，此種市場於現代社會中自然成為商品或服務銷售的重要市場⁴。此時，Hashtag 亦隨著社群網站在數位時代網路商務市場中的興起，成為一種漸被廣泛使用的商品與服務行銷手法⁵，品牌可以利用結合了其事業名稱、商品或服務名稱或其餘商品表徵文字之 Hashtag，於社群網站中進行商品或服務的行銷、相關展演活動的推廣，以此種能夠與社群網站使用者互動的方式建立消費者忠誠度，進而能透過 Hashtag 的點擊進行相關消費數據的追蹤，了解到特定商品與服務在該社群網站中的討論度⁶。Hashtag 在數位商務時代中，產

¹ Mistrale Goudreau, *Hashtags in the World of Trademarks*, 30(2) I.P.J. 309, 309 (2018).

² Laura MacFarlane and Richard Stobbe, *#Hashmarks: Can a Hashtag be a Trademark?*, FIELD LAW (Oct, 2018), <https://www.martindale.com/matter/asr-2512165.Field.Hashmark.pdf> (last visited: Nov. 21, 2019).

³ Goudreau, *supra* note 1, at 310.

⁴ Antoine, H. A., *Hashtagging: What you need to know about hashtags as trademarks, hashtag litigation, the FTC, viral campaigns, and more*, 33(11), *COMPUTER & INTERNET LAWYER*, 6, 6. (2016).

⁵ *Id.*

⁶ *Id.*

生了如同傳統商務時代中以「商標」表彰商品或服務來源的功能，有越來越多業者選擇將 Hashtag 註冊成為商標，在國內外於近年來亦開啟了以 Hashtag 申請註冊商標的趨勢⁷與由此衍生的爭議討論。

考量 Hashtag 其性質實質上綜合了「超連結」與「關鍵字廣告」的特性，因而一旦品牌申請註冊特定 Hashtag 為商標時，從主管機關是否應准予註冊之商標法上要件探討、及一般網路社群使用者使用 Hashtag 之言論自由與商標權之權衡討論，到一特定 Hashtag 註冊成為商標後，所可能引發的商標侵權行為認定，於國外學界及實務上均已有論理產生，惟目前我國對於 Hashtag 在使用上所衍生的商標爭議之相關討論甚少，因此本文希望透過整理國外判決與相關文獻評論，針對 Hashtag 之使用上所可能衍生之商標法上爭議做出整理與評析，並據此對於未來品牌業者與消費者在 Hashtag 之使用做出建議。

第二節 研究方法

本文所使用之研究方法以「案例分析」為主，並以「文獻分析」為輔，試圖探析 Hashtag (Hashtag) 之商標使用所產生之法理上爭議及其對於業者與消費者所帶來之影響。

於「案例分析」方面，本文主要以 Hashtag 商標註冊與使用案例累積較多之美國作為主要討論重心，藉由對於行政機關及司法機關有關此一議題之見解進行觀察，同時討論美國關於 Hashtag 商標註冊之專門規定，並輔以我國現行相關法規範與實務註冊情形及國際組織如 WIPO 及 INTA 對於相關議題曾做出之研討加入討論，嘗試歸納出 Hashtag 使用之商標議題發展趨勢，並基於此種使用方式所帶來之影響，提出使用上之建議。

於「文獻分析」方面，本文透過參考過往與本議題相關之專書、期刊論文及研究報告，以釐清本議題目前已在學理上發展出之本議題法理爭論、針對實務發

⁷ 劉承愚、梅文欣，#跟上 Hashtag 網路行銷的風潮，益思科技法律事務所，取自：<http://www.is-law.com/post/18/1323>。(最後瀏覽日：2019/11/10)。

展之評析，以及對於 Hashtag 使用之發展建議，並進一步於統整後提出本文之見解與論述。

第三節 研究範圍與限制

第一項 研究範圍

根據統計，在 Hashtag 之商標申請案數量累積上，美國之申請案例大幅領先全球各國⁸，並已有不少關於 Hashtag 商標申請與使用之討論，故本文將研究範圍主要以美國之法規範探討與實務案例所生 Hashtag 使用爭議進行分析與討論，並聚焦於可受商標法上定義之「商標使用」規範之 Hashtag 使用進行探討，於 Hashtag 之使用上亦可能涉及之競爭法上「攀附商譽」以及「抽獎活動與競賽」等議題則不在本文之討論範圍內。

第二項 研究限制

有鑒於 Hashtag 於 2007 年首次被使用於社群網站 Twitter 之後，其商標註冊及使用議題討論始隨之興起，相關專門法規範如 TMEP §1202.18 亦於 2012 年後，方由美國專利商標審查局加以制定頒布，儘管已引起關於本議題之多方討論，然而，以 Hashtag 之商標註冊與使用作為主要爭點之司法實務案例之累積仍有不足，而多見於各商標侵權案例中之部分討論範圍內，故本文以前述之現存商標侵權案例中與 Hashtag 註冊與使用議題相關部分進行研析。

此外，Hashtag 依據其組成文字之不同所形成之使用類型差異，於過往實務案例與學術文獻之討論中，並未訂有明確建之分類準則可供依循，本文僅得於參考過往資料後，依據所討論之 Hashtag 之創造目的及組成方式，自行進行分類討論。

⁸ Clarivate Analytics, *#Hashtag trademark applications rise 64% in just one year*, COMPUMARK (May. 9, 2017), <https://clarivate.com/compumark/blog/hashtag-trademark-applications-rise-64-just-one-year/> (last visited Nov.21, 2019).

第四節 研究架構

本文總共分為六章。第一章為緒論，論述本文之研究動機與目的，說明本文之研究方法，劃分研究範圍並說明研究上遭遇之限制，於本章最後呈現本文之研究架構。第二章首先就 Hashtag 之性質與使用型態進行定義與說明，並進一步將其與網路領域中常生商標使用爭議之超連結、關鍵字廣告以及網域名稱進行比較，並於本章末尾將 Hashtag 依其創造目的及文字組成分為三大類，以利後續章節據此分類進行討論。第三章討論 Hashtag 之商標註冊爭議，說明其註冊成為商標所適用之台美現行相關法規，針對其註冊成為商標所可能產生之主要爭議進行分析，並加入實務與學界對於 Hashtag 註冊商標所持之正反意見討論，最終提出本文之看法。第四章將重點置於 Hashtag 之使用所衍生之商標法上爭議進行探討，除了傳統商標法上所定義之混淆誤認情形外，亦加入初始興趣混淆之議題之研析，以更為全面涵括 Hashtag 之商標使用所可能面臨之商標侵權問題。於前述章節呈現並討論 Hashtag 商標註冊與使用之法理上爭議後，本文於第五章就品牌業者與消費者於面臨前述爭議時，可能遭受之影響及應考量之因素，進行歸納並提出可行之作法。最終於第六章對於本文各章節之主要論點做出統一彙整與看法總結。

第二章 Hashtag 之定性與型態

第一節 性質與比較

第一項 元標籤 (Metatag) 性質

網頁是由超文本標記語言 (Hyper Text Markup Language; 下稱 HTML) 所建立, 使得網路瀏覽器能夠讀取 HTML 所欲描述的網頁架構並將其呈現, 其中, Metatag (元標籤, 下稱元標籤) 是在編寫 HTML 文件時, 被包含在網頁語言中, 放置於檔頭(HEAD), 用來描述特定資訊 (例如關鍵字或動態連結等) 的代碼, 用以「告訴」搜尋引擎該網頁所欲呈現的相關內容為何⁹, 在建構網頁的過程中, 元標籤被應用於網頁的搜尋索引建構, 影響網頁使用者的搜尋結果, 例如, 當我們於搜尋引擎中為搜尋特定主題時所鍵入的關鍵字與其後呈現的搜尋結果之間的連結, 即是透過一種元標籤 -- 關鍵字元標籤(keyword metatag) 在 HTML 中的設定而來¹⁰。

Hashtag 在定性上即為一種元標籤¹¹, 提供關於某一特定資料的資訊¹², 最早出現於 IRC (Internet Relay Chat)¹³, IRC 用戶在 1980 年代開始使用「#」符號, 針對聊天內容進行分類, 以幫助該平台使用者能更容易在資訊量龐大的聊天內容中較為方便地找到特定主題的相關資訊¹⁴。然而 Hashtag 的使用是直到 2007 年社群網站 Twitter 開始將其用來創造「文字群組」後, 才正式開啟了此種元標籤在

⁹ 黃建隆(1997)·《HomePage 製作完全手冊》, 頁 5-8, 臺北: 第三波。

¹⁰ 同前註。

¹¹ Thomas J. Curtin, *The Name Game: Cybersquatting and Trademark Infringement on Social Media Websites*, 19 J.L. & POL'Y. 353, 358 (2010).

¹² Potts, L., Seitzinger, J., Jones, D., & Harrison, A, *Tweeting disaster: hashtag constructions and collisions*, PROCEEDINGS OF THE 29TH ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN OF COMMUNICATION. 235, 236 (2011).

¹³ WERRY, C. C, *Internet relay chat*, in COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION: LINGUISTIC, SOCIAL AND CROSS-CULTURAL PERSPECTIVES 47, 49. (Susan C. Herring ed., 1996).

¹⁴ Robert T. Sherwin, *#HaveWeReallyThoughtThisThrough: Why Granting Trademark Protection to Hashtags Is Unnecessary, Duplicative, and Downright Dangerous*, 29 HARV. JL & TECH. 455, 461 (2015).

網際網路上的廣泛使用¹⁵。

Hashtag 由「#」符號加上表示該標籤涵義的關鍵字所組成，是一種利用「大眾分類法」(Folksonomy)¹⁶，「由下而上」由使用者大眾建立內容分類，在「#」符號之後的關鍵字由網站使用者所創造，而非由資訊系統工程師預先設定關鍵字內容的一種敘述性標籤¹⁷，通常被使用於如 Facebook、Instagram 及 Twitter 等各大社群網站中¹⁸。各社群網站中的使用者得透過 Hashtag 的使用，將其對於特定主題的瞭解與定義透過選定的「關鍵字」連結在一起，使得點擊該 Hashtag 的社群網站使用者得以明瞭，在該社群網站中特定關鍵字背後所代表的意義，最終形成一種由「使用者」¹⁹而非「搜尋引擎」所完成的內容分類。

第二項 Hashtag 與超連結(Hyperlink)

超連結，超文本連結(Hyperlink)的簡稱，為一種在網路文本間提供連結的功能，其作用在於網路使用者能夠在點擊特定超連結之後，前往瀏覽該連結所指向的網頁內容，利用「超文本」(hypertext)，以文字或是標示網站位址的方式在網路中呈現，具備點擊後便可連結至特定網頁資料的功能²⁰。而 Hashtag 在網路上的作用方式與超連結相似，兩者皆能將使用者從一網路文本帶向另一網路文本²¹。

Hashtag 與超連結兩者雖然具備相似功能，但從整體作用觀之，仍具有不同之處，若以技術層面進行探討，可知超連結係利用以下 HTML 語法建構：

```
<a href="要連結的 URL" target="連結目標" title="連結替代文字">要顯示的連結
```

¹⁵ Elizabeth A. Falconer, *#CanHashtagsBeTrademarked: Trademark Law and the Development of Hashtags*, 17 N.C. J.L. & TECH. 1,4 (2016).

¹⁶ Giger, P, *Participation literacy: Part I: Constructing the web 2.0 concept*, BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY LICENTIATE DISSERTATION SERIES.1, 1 (2006).

¹⁷ Potts, L., Seitzinger, J., Jones, D., & Harrison, A, *supra* note 12.

¹⁸ Facebook、Instagram，如何使用 Hashtag (Hashtag)，參見：

https://www.facebook.com/help/587836257914341?helpref=faq_content；

https://www.facebook.com/help/instagram/351460621611097?helpref=hc_fnav; see also: Twitter, Help Center>Tweets>How to use hashtags, <https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-use-hashtags>.

¹⁹ 吳筱玫、周芷伊 (2009)，Tagging 的分類與知識意涵：以 flickr 首頁圖片為例，《新聞學研究》，第 99 期，頁 269，臺北：國立政治大學。

²⁰ 羅明通 (2005)，《著作權法論 I》，頁 463-465，臺北：三民。

²¹ Falconer, *supra* note 15.

文字或圖片

藉由上述語法產生產生程式命令，將使用者由某一 URL 帶至另一 URL，而 Hashtag 則為應用超連結發揮其功能，其應用方式說明如下：

(一) 假設舉例網路使用者欲在網際網路中搜尋社群網站 Instagram 中所有與「#tbt」一詞連結的內容，而在搜尋引擎中鍵入「Instagram #tbt」之後，將會在網頁搜尋結果中得出該社群網站的「#tbt hashtag on Instagram•Photos and Videos」網頁搜尋選項，點擊該選項即可進入使用者欲搜尋之頁面，而該搜尋選項之超連結語法設計即為：

```
<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/#tbt">#tbt</a>
```

將 Hashtag「#tbt」放置於[與](#)之間，其中 a href 等號右邊需輸入該社群網站針對 Hashtag 功能所設定的 URL。此為特定關鍵字在各大搜尋引擎運用超連結功能搜尋的原理，然而此時網路使用者在搜尋引擎所鍵入之「#tbt」與搜尋結果之間的關聯原理仍停留在單純超連結的應用方式，「#tbt」一詞僅作為「關鍵字」被使用，而非於「社群網站中」作為「Hashtag」被使用。

(二) Hashtag 的應用則多建構於社群網站中，社群網站使用者透過鍵入「#關鍵字」的方式對與「關鍵字」相關的內容頁面進行檢索，「#」作為一個網路語言中的「錨點」，使瀏覽器能夠將頁面定位在與該「#」符號後面的特定關鍵字(ID)相同的位置，這種應用稱為“hashchange”²⁴，為 Hashtag 在各社群網頁中應用之原理²⁵。

而 Hashtag 在社群網站內的使用特殊性即在於「#」的使用，對於使用者而言，若在一般搜尋引擎中輸入「#關鍵字」，將無法直接連接至任何社群網站中的關鍵字內容，仍須依靠關鍵字廣告（詳見後述針對關鍵字廣告利用方式之說明）

²² Wibibi 網頁設計教學百科，HTML a href 連結屬性，參見 <http://www.wibibi.com/info.php?tid=240>（最後瀏覽日：2019/11/19）。

²³ 此為 Instagram 針對 Hashtag 所設定之 URL。

²⁴ Heero Luo，hashchange 事件及其妙用，Heero's Blog，參見：<https://mrluo.life/article/detail/128/the-hashchange-event>（最後瀏覽日：2019/11/19）。

²⁵ 同前註。

在搜尋結果頁面的排列順序進行相關內容的點閱，然而在社群網站中，使用者只要將其所欲搜尋的關鍵字前方加上「#」，即可以使該社群網站發揮類似搜尋引擎的功能，連結至該平台內與該關鍵字相關的所有內容，因此 Hashtag 目前扮演的是近似於各大社群平台利用「#」建立群組分類，而成為類似於「平台內超連結」的角色。

由以上對於 Hashtag 應用於超連結語法的舉例以及對其與搜尋引擎中運用超連結達成關鍵字搜尋效果，兩者之間的差異性說明可以得知，Hashtag 與超連結兩者在定性上即有所不同，雖可認為 Hashtag 與超連結的功能相似，然而 Hashtag 實際上代表的是該超連結語法中，URL 所「要顯示的連結或文字」，亦即回到 Hashtag 的性質本身，其為一種「描述自身」的元標籤，與單純具有連結網路文本功能，但並非一定具備「描述自身」之功能的超連結相較之下，多出由 Hashtag「本身」向網路使用者「傳達自身指示資訊」的功能，而超連結之於 Hashtag 則扮演著一種「提供基本傳輸工具」的角色。

第三項 Hashtag 與關鍵字廣告(Keyword Ads)

關鍵字廣告(Keyword Ads)是一種關鍵字元標籤的應用，關鍵字元標籤(Keyword Metatag)，其所代表的是與網站中各種相關資訊內容連結的指定敘述標籤，一旦關鍵字元標籤越常被編寫進網頁文本中，當網路使用者在網頁搜索該關鍵字時，該關鍵字的「觸及率」就會越高，而其在網頁搜尋中的排列位置也會在越前端²⁶。決定關鍵字的編寫以及其所涉及的網頁內容會輻射至多廣的範圍，也就是網頁使用者會實際看到的搜尋結果排列順序呈現，則取決於搜尋引擎所使用的演算法與該關鍵字被工程師涵括進多少 HTML 語言編寫中²⁷。

關鍵字廣告的運作方則為藉著網路使用者在搜尋引擎中鍵入所欲搜尋的內

²⁶ Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036, 1045 (9th Cir. 1999).

²⁷ Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371, 424 (2006).

容，當其鍵入之內容與 HTML 語法中的關鍵字元標籤相符合時，即可達成特定搜尋排列結果²⁸，因此，各廣告業主可以向搜尋引擎業者「購買」關鍵字廣告，並指定何種形式的關鍵字會被加入到建構搜尋引擎的元標籤中，為一種可在網路上投放以達到行銷效果的一種商業手法²⁹。

Hashtag 本身則是一種關鍵字元標籤的直接呈現，透過「#」與關鍵字的搭配，可以讓使用者直接看到該關鍵字相關的內容，不需面臨如同關鍵字搜尋結果經過搜尋引擎之付費廣告影響排列順序的問題，而可直接依照「上傳時間順序」瀏覽搜尋結果。此外，任何社群網站使用者均可以建立 Hashtag，針對特定主題進行分類與討論，相較於關鍵字廣告是由企業業主投放，網站使用者無法選擇其接收之搜尋結果排序先後，Hashtag 則提供了網站使用者主動創造廣告與話題討論的主導權。因此雖然 Hashtag 與關鍵字廣告兩者皆為關鍵字元標籤的應用，卻因在網路上呈現的方式不同，而會在功用上形成差異。

第四項 Hashtag 與網域名稱(Domain Name)

網域名稱(Domain Name)在網際網路世界中扮演如同「地址」的角色³⁰，各個 IP 位址均有供網路使用者辨認其位址的「專屬代號」，供網路使用者能夠方便且快速地連接到該位址，一個網域名稱通常包含了作為其域名結尾的頂級域名(top-level domain)以及子域名(Subdomain，二級域名(second-level domain)、三級域名(third-level domain)均屬之)，為了辨別與凸顯該位址之專屬性，通常會以建立網站的特定人名或公司名稱、登記商標等作為編寫二級域名的字組選擇基準³¹。網域名稱需經過註冊使得被特定人或公司行號所使用，其註冊方式採取「先申請先

²⁸ 劉孔中(2018)，〈關鍵字廣告之商標法與競爭法爭議〉，謝銘洋(等著)，《商標權與關鍵字廣告》，頁 2-3，臺北：元照。

²⁹ 陳昭華(2018)，〈以他人商標作為關鍵字廣告時廣告主之責任〉，謝銘洋(等著)《商標權與關鍵字廣告》，頁 67，臺北：元照。

³⁰ Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1318 (9th Cir.1998).

³¹ Elizabeth M. Flanagan, *No Free Parking: Obtaining Relief from Trademark-Infringing Domain Name Parking*, 92 MINN. L. REV. 498, 503 (2007).

使用」之制度³²，申請人須依照 InterNIC³³分區階層式管理的組織分佈，向全球各區域或各國之資訊中心提出網域名稱註冊申請，以台灣為例，申請人須向負責註冊單位 TWNIC(財團法人台灣網路資訊中心)所授權之各單位申請辦理註冊³⁴。

Hashtag 與網域名稱有其相似與相異之處，相似之處在於，兩者皆有向網路使用者「敘述特定資訊」的功能，且此兩者皆以其「網路使用者可見」之外觀形式被呈現在網路中。然而兩者相異點之一為其各自所連結之資訊量的不同，一個 Hashtag 所連結的資訊量雖可能只有一種，然而在大多數情形下其具有「一對多」的特性，亦即由單一 Hashtag 可連結多種與該 Hashtag 所欲呈現之資訊相關的內容，因其所代表的是特定資訊內容的「群組分類」；而網域名稱則為「一對一」的資訊呈現，一個網域名稱只能用來辨識單一 IP 位址，少數產生「多對一」的例外情形則為當一方擁有多個網域名稱時，可選擇將多個網域名稱連向同一位址或是多個位址，然而對於單一網域名稱而言，仍只具有指向單一位址的功能³⁵。相異點之二則為 Hashtag 的產生為群眾或是特定業者的自發性使用，而不需如網域名稱須經註冊才得使用。由前述討論可知，Hashtag 與網域名稱雖均有在網路中指示特定資訊的功能，然觀前述所提及之兩大相異點，即可將兩者區分為在同一領域中具有不同使用型態及規範限制的網路語言產物。

³² Jennifer Golinveaux, *What's in a Domain Name: Is Cybersquatting Trademark Dilution*, 33 U.S.F. L. REV. 641, 641 (1999).

³³ InterNIC, 1993 年由美國國家科學基金會 NSF 所成立的網際網路資訊中心，參見：<https://www.internic.net>。（最後瀏覽日：2019/11/19）。

³⁴ 謝銘洋 (2001)，〈論網域名稱之法律保護〉，《智慧財產權月刊》，頁 24。

³⁵ Golinveaux, *supra* note 32, at 643.

第二節 產生方式

現行與 Hashtag 相關的討論文獻中，仍未建立起對於 Hashtag 一致的分類準則，然而依據 Hashtag 在網路中被使用時機以及關鍵字呈現方式的不同，實際上會產生具有相異使用目的與創造方式的各種 Hashtag，故有對其進行完整歸納之必要，以進行更為精準的後續分析。

本文參考現行文獻中已出現之 Hashtag 歸納方式³⁶，將其進一步歸納分組為三種 Hashtag，並據此分組作為基準進行本文之後續探討。

第一項 過往文獻所歸納之 Hashtag 產生方式

第一款 業者創造之 Hashtag

在過往文獻中將「業者創造之 Hashtag」細分為「生產者所選定之 Hashtag」以及「針對市場經銷所部署之 Hashtag」³⁷之兩種 Hashtag 形式。其中，「生產者所選定之 Hashtag」多以「#」+「生產者原有註冊商標」之形式在網站中被使用，例如，「#Pepsi」或者「#百事可樂」，此種以原有註冊商標作為 Hashtag 關鍵字之使用方式即為之；而「針對市場經銷所部署之 Hashtag」之呈現形式則為「#」+「特定標語」，該特定標語則係針對業者預計進行之經銷活動所創造，未必會使用業者現有註冊商標進行設計³⁸，而具有多種 Hashtag 形式，然而目的皆是為了使得接觸到該 Hashtag 之大眾得以辨認出該標語與經銷品牌之關聯性，例如：連鎖速食業者肯德基(KFC)所使用之#HowDoYouKFC³⁹Hashtag 即為一例。

第二款 大眾創造之 Hashtag

此類 Hashtag 在過往文獻中分為「消費者創造之 Hashtag」以及「公民創造

³⁶ Alexandra J. Roberts, *Tagmarks*, 105 CALIF. L. REV. 599, at 619-623 (2017); see also: Stephen McKelvey; John Grady, *#JointheConversation: The Evolving Legal Landscape of Using Hashtags in Sport*, 27 J. LEGAL ASPECTS SPORT. 90,94 (2017).

³⁷ Roberts, *supra* note 36, at 611-616.

³⁸ *Id.*

³⁹ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 4523521, (Registration Date: April. 29, 2014).

之 Hashtag」⁴⁰，前者為消費者利用 Hashtag 之形式發表對於特定品牌之商品或服務的評論，此種 Hashtag 著重討論該品牌之商品或服務所帶來的特定「形象與觀感」⁴¹，舉例如「#NBCFails」，該 Hashtag 即為用來表達觀眾對於 2012 年奧運時美國 NBC 電視台播放延遲的抱怨⁴²；後者則非由消費者針對其消費行為所創造之 Hashtag，而多與品牌活動無關，為網路使用者的多元言論呈現，此類 Hashtag 即和特定產品或服務較無關聯，舉例可參考如 2013 年波士頓馬拉松爆炸案後，社群網站上出現的「#BostonStrong⁴³」Hashtag。

第三款 活動衍生之 Hashtag

過往文獻中亦有將「活動衍生之 Hashtag」單獨分為一類，並主要針對定期舉辦的運動賽事（例如：奧運）所衍生之 Hashtag 進行分類⁴⁴，而其餘活動所衍生之 Hashtag 則多半被歸類於前述「大眾創造之 Hashtag」分類中⁴⁵。較著名之舉例如：「#Rio2016」即為美國奧委會(USOC)於 2016 年里約奧運使用之活動 Hashtag⁴⁶。

第二項 本文歸納之 Hashtag 產生方式

過往文獻對於各平台中之 Hashtag 如前所述，然而本文考量使用於 Hashtag 中之關鍵字是否已為原有商標此點，關於「關鍵字的產生來源」的不同，在後續討論 Hashtag 商標化爭議時，原有商標文字與原非商標文字之討論立足點將有所不同，因此擬將過往之分類進行重新歸納如下。

第一款 原有商標之 Hashtag

此類 Hashtag 即為前述「業者所創造之 Hashtag」分類中之「生產者所選定

⁴⁰ Roberts, *supra* note 36, at 616-624.

⁴¹ *Id.*

⁴² McKelvey & Grady, *supra* note 36, at 93.

⁴³ *Id.*

⁴⁴ *Id.* at 94.

⁴⁵ Roberts, *supra* note 36, at 622-623.

⁴⁶ McKelvey & Grady, *supra* note 36, at 93.

之 Hashtag」，由業者將其已經註冊有效之商標作為 Hashtag 使用，「#」符號後所加之關鍵字並非為了另外創造出來的文字，而為原有之商標文字。此類商標於本文被單獨歸納為一類。

第二款 大眾創造之 Hashtag

此項分類沿用過往文獻之分類⁴⁷，將「消費者創造之 Hashtag」以及「公民創造之 Hashtag」納入，此項分類與本項第一款分類之差異在於，此類 Hashtag 之關鍵字產生並非源自於業者，而係由社會大眾所創造，因而此類關鍵字使用具有「群眾之網路言論」之特性，而依據兩者各自與「商業活動相關程度」的不同，將在此類 Hashtag 是否得以註冊商標之後續討論中得出不同結論，詳見本文後述。

第三款 商業活動衍生之 Hashtag

本文擬將前述「針對市場經銷所部署之 Hashtag」以及「活動相關之 Hashtag」等「由特定商業組織所發起之活動」所衍生之 Hashtag 均歸類為「商業活動衍生之 Hashtag」，以作為後續討論分析之根據。

⁴⁷ *Id.*

第三章 Hashtag 在現行法下註冊商標及其爭議

第一節 Hashtag 在我國法規範下註冊商標

第一項 我國商標註冊相關法規範

對於具有前述章節所稱「元標籤」功能的 Hashtag 是否為受我國商標法所保護之客體、描述元標籤性質之關鍵字是否具有識別性，以及 Hashtag 所具備之功能是否使其無法依據我國商標法註冊為商標等問題，參考我國商標法於第二章第一節列出商標註冊申請之規範，其中第 18 條關於商標即識別性之定義、第 29 條所列舉之不具識別性之情形，以及第 30 條指出商標不得註冊之原因等，其與經濟部智慧財產局所列之商標審查基準，均為討論 Hashtag 商標適格性時之我國重要規範，將於本節進行討論。

第一款 我國商標法之保護客體

我國現行商標法第 18 條第 1 項規定：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」上述條項為最近一次(2001 年)修法後之條文，該次修法將本條項修正前以「列舉」方式規定由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成之商標為註冊保護之範圍，修正為「例示」商標得由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等標識，或其聯合式標識所組成，擴大商標保護之客體，開放「任何足以識別商品或服務來源」之標識，使其皆能夠成為商標法所保護之客體⁴⁸。而關於「識別性」之定義，則見同條第 2 項所稱「足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別⁴⁹」者，即為我國商標法對於具備「識別性」之程度要求。

⁴⁸ 2001 年商標法第 18 條修正理由。

⁴⁹ 商標法第 18 條第 2 項。

第二款 我國商標註冊要件

在我國商標法規範下，商標之註冊要件可分為形式要件及實質要件。其中，形式要件指於申請過程中應遵照之程序要件；實質要件則係指申請註冊之商標必須不具備我國商標法第 29 條第 1 項、第 3 項所定不具識別性之情形、第 30 條第 1 項、第 4 項商標不得註冊之原因以及第 65 條第 3 項商標於經廢止日後 3 年內不得註冊、受讓或被授權使用等規範所定之不得註冊情形⁵⁰。而如前所述，本文對於 Hashtag 之商標適格性討論聚焦於其「第一次申請註冊」進行探討，因而主要針對前述商標法第 29 條第 1 項「識別性」以及第 29 條第 3 項關於「聲明不專用」所涉及之商標註冊實質要件，以及第 30 條第 1 項第 1 款關於商標「僅為發揮商品或服務之功能所必要者」之情形進行說明。

第一目 商標法第 29 條第 1 項

我國商標法第 29 條第 1 項規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者」，此項規定在修法理由中亦有針對商標識別性之判斷進行說明，指出商標識別性應整體判斷，縱使商標圖樣中包含說明性、通用標章或通用名稱或其他不具識別性之部分，倘整體觀之，並無礙其作為識別來源之標識，則仍可取得商標註冊⁵¹。

第二目 商標法第 29 條第 3 項

第 29 條第 3 項則針對「聲明不專用」之部分有所規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之實，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」

⁵⁰ 陳昭華 (2017),《商標法》，頁 26-34，臺北：經濟部智慧財產局。

⁵¹ 2001 年商標法第 29 條第一項修正理由；亦可參考我國最高法院判決 105 年度判字第 232 號所示：「商標識別性之審查，自應就商標整體觀察，不得將構成商標之每一部分區隔或割裂，而加以分析其識別性，蓋縱組成商標之文字、圖形等其中包含不具識別性部分，若整體文字、圖形等足以使相關消費者認識其為指示及區別來源之標識，即具有識別性，所以單獨抽離、區隔或割裂一部分以分析其識別性，並無意義」。

聲明不專用，按 2012 年修正發布之我國經濟部智慧財產局聲明不專用審查基準中提到，在商標圖樣經審查認為「不具識別性」之部分，其「有致商標權範圍產生疑義之虞」者，必須就該依法不得單獨註冊的「不具識別性部分」聲明不專用，如此才可使整體具有識別性之商標保留該等單獨不得註冊部分商標圖樣中，並明確劃分商標取得之權利範圍⁵²。

第三目 商標法第 30 條第 1 項第 1 款

商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定，若商標「僅為發揮商品或服務之功能所必要」者，則不得註冊，該款項之修正理由則有進一步說明，認為是否具功能性此點應就商標之「整體」觀察判斷，若該商標整體係具備識別性，具有功能性之部分為商標之「某一部份」時，則可就該部分聲明不專用之後取得商標註冊，此亦為本款用字為「僅」發揮商品或服務之功能所必要之立法用意⁵³。

第二項 經濟部智慧財產局商標審查基準

第一款 商標識別性審查基準

參考前述商標法第 18 條第 2 項及經濟部智慧財產局所公布之「商標識別性審查基準」中對「識別性」之定義：「商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的特性⁵⁴」，在判斷識別性時，須「以商標與指定商品或服務之間的關係」做為依據，而「不能脫離該指定商品或服務單獨為之」⁵⁵。而關於識別性之種類，依據我國商標識別性審查基準又可分為「先天識別性⁵⁶」及「後天識別性⁵⁷」。審查基準中指出，具備「先天識別性」之商標按其識別性之強弱程度可

⁵² 經濟部智慧財產局 (2012)，〈聲明不專用審查基準〉，《商標審查基準彙編》，<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/1e362c34-c73e-4819-a331-6462b2615857.pdf>（最後瀏覽日：2019/03/31）。

⁵³ 商標法第 30 條第 1 項修正理由。

⁵⁴ 同前註 52，頁 1。

⁵⁵ 同前註。

⁵⁶ 同前註，「先天識別性指的是該商標本身所『固有』，不需經過後天之使用才能獲得之識別能力」。

⁵⁷ 商標法第 29 條第 2 項：「如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者」，不屬不得註冊事由。」；另可參見：智慧財產法院 105 年度民商上字第 7 號判決：「申請

依序分為「獨創性商標⁵⁸」、「任意性商標⁵⁹」與「暗示性商標⁶⁰」；不具備「先天識別性」之商標則可分為「描述性商標⁶¹」、「通用標章或名稱⁶²」及「其他不具先天識別性之標識⁶³」。最後，若商標已具備「後天識別性」，亦即當「標識的主要意義已轉變為來源的指示，而成為消費者對該標識的主要認知⁶⁴」時，該商標亦可取得註冊。

第二款 聲明不專用審查基準

我國經濟部智慧財產局在「聲明不專用審查基準」中指出，在「有致商標權範圍產生疑義之虞⁶⁵」時，始須聲明不專用，而關於「不具識別性部分」之認定基準，則指該部分係「描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明⁶⁶」、「指定商品或服務之通用標章或名稱⁶⁷」以及具有「商標法第 29 條第 1 項所認定之其他不具識別性⁶⁸」之情形。

除了針對「不具識別性部分」之聲明不專用規定外，針對商標法第 30 條第 1 項第 1 款所稱商標「僅為發揮商品或服務之功能所必要者」不得註冊商標之規定，聲明不專用審查基準中亦提到，假如商標之圖樣含有商標法第 30 條第 1 項

註冊之商標倘『經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者』，則將使商標圖樣『於原本意義外，亦產生表彰商品或服務來源之意義』。

⁵⁸ 同前註 52，頁 2：「運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源」。

⁵⁹ 同前註，頁 2-3：「由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者」，此種標識「未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義」，因而「消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識」。

⁶⁰ 同前註，頁 3：「以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性」，此種標識雖「較易為消費者所記憶」，但其實際上「並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識」。

⁶¹ 同前註，頁 4：「對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述的標識」，故「消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識」。

⁶² 同前註，頁 6：通用標章係「業者對特定商品或服務所共同使用之標誌」，而通用名稱為「業者通常用以表示商品或服務之名稱，其中亦包括其簡稱、縮寫及俗稱」。

⁶³ 同前註，頁 7：「當缺乏指示來源的功能時，亦屬不具識別性的標識，不得註冊」。

⁶⁴ 同前註，頁 8。

⁶⁵ 同前註，頁 2。

⁶⁶ 同前註，頁 2-3。

⁶⁷ 同前註。

⁶⁸ 同前註。

第 1 款所稱「僅具功能性」之部分，然而就商標之「整體」觀之，可認為具有識別性時，申請人亦應就該「僅具功能性」之部分予以不專用之聲明⁶⁹。

第三項 Hashtag 商標註冊

由上述規範討論可知，於現行法制下，若欲將 Hashtag 在我國法下註冊為商標，在 2001 年商標法修法之後，因「任何足以識別商品或服務來源」之標識均可註冊商標成為商標法下保護之客體，當一 Hashtag 在 Hash 符號「#」之後的元標籤關鍵字就整體觀之，具有我國商標法與商標審查基準所認定之「先天識別性」或「後天識別性」，而足以使消費者認識商品或服務之來源時，即可成為我國商標法下保護之客體，不因其具有「元標籤」之功能而使其因此被排除於可註冊商標之列。

然而針對 Hashtag 商標文字中所必涵括之 Hash 符號「#」是否因具備「元標籤分類」之功能，有商標法第 30 條第 1 項第 1 款立法理由中所稱「部分具功能性」之情形，而須依同法第 29 條第 3 項以及聲明不專用審查基準針對「#」符號聲明不專用，則為應注意之問題。由於我國商標審查實務係採「註冊主義⁷⁰」而非「使用主義⁷¹」，在採「使用主義」之國家如美國，須於申請商標註冊時併同檢附「使用樣本」(specimen of use)，而可能會有將 Hashtag 註冊商標時，出現「檢附之使用樣本顯示出『#』符號或『Hashtag』文字只具加速搜尋的功能⁷²」之審查結果，因而申請人若未對具功能性之「#」符號聲明不專用，申請之商標即會被核駁⁷³。然而在我國商標審查實務採取「註冊主義」之情況下，因不須經過「商標使用」審查，在該 Hashtag 申請商標時，申請人多將其列為「#」符號列為「圖

⁶⁹ 同前註 52，頁 3，「除為不專用之聲明外，亦可以虛線描繪該功能性部分」。

⁷⁰ 劉孔中(2014)，〈商標註冊及審查〉，氏著，《比較商標法》，頁 133，臺北：新學林。

⁷¹ 同前註。

⁷² 經濟部智慧財產局(2016)，出席 2016 年「國際商標協會數位世界研討會(International Trademark Association Digital World Conference)」報告，公務出國報告資訊網，

<https://report.nat.gov.tw/ReportFront/ReportDetail/detail?sysId=C10600019> (最後瀏覽日：2019/03/31)。

⁷³ TMEP §1202.18 (a) (2018).

樣記號」，Hashtag 係作為「文字+圖樣記號」之聯合式申請註冊，而未對「#」符號聲明不專用，於其被認定其「整體」具有識別性，且「#」符號未有致商標權範圍產生疑義時，即可取得註冊，而若之後有未作為商標使用之情形時，則再依商標廢止之規定進行處理⁷⁴。

第二節 Hashtag 在美國法規範下註冊商標

關於一商標如何在美國法規範下註冊商標，其涉及之基礎法律規範需參照美國商標法(Lanham Act)，即 15 U.S.C. §§1051 以下之規定，而在商標審查時須注意之規定，則主要參見美國商標審查手冊(TMEP)於 2013 年 10 月新增針對 Hashtag 註冊商標之規定：TMEP §1202.18⁷⁵，將與 Hashtag 商標審查相關內容集中於該章節進行說明，為討論 Hashtag 如何依循美國法規範註冊商標時之主要重點。

第一項 美國商標法：Lanham Act

Lanham Act，即美國商標法，針對如何依循美國法規範申請商標訂有規定，其中 15 U.S.C. §§1051 關於商標註冊之基本規定、15 U.S.C. §§1052 對於商標識別性之規範，以及 15 U.S.C. §§1056、15 U.S.C. §§1057(e) 有關聲明不專用之規定等，為討論 Hashtag 在美國法下註冊商標的重要規範。

第一款 商標註冊申請

15 U.S.C. §§1051 (a) (1)⁷⁶ 規定，於「商業上使用」之商標得由所有人依該法之規定，向 USPTO 商請商標註冊，或依 15 U.S.C. §§1051 (b) (1)規定，在該商標

⁷⁴ 同前註 72。

⁷⁵ Kendall Salter, *The Trouble with Tags: Seeking Mark Protection for Corporate Branded Hashtags - More Trouble than It's Worth*, 43 J. CORP. L. 699, 704-705 (2018).

⁷⁶ 15 U.S.C. §§1051 (a) (1): "The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement"; see also: 15 U.S.C. §§1051 (b) (1): "A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director."

仍未於商業上使用時，於申請人足以證明所有人對欲申請之商標為「善意使用」之時，亦可向 USPTO 申請註冊商標。

第二款 商標識別性

關於商標識別性的規定則定於美國商標法第 2 條，即 15 U.S.C. §§1052。條文前段及第(f)項指出，除有該條第(a)、(b)、(c)、(d)以及(e)項第 3 款、第 5 款規定不得註冊商標之事由外，但凡申請人之商標能使其商品「可與他人之商品相區別」，亦即該商標具有識別性時，不論該商標之性質，均不得拒絕其註冊⁷⁷。

第三款 15 U.S.C. §§1056、15 U.S.C. §§1057(e) 聲明不專用

15 U.S.C. §§1056 及 15 U.S.C. §§1057 第(e)項為美國商標法對於商標「聲明不專用」之法源，USPTO 得要求商標申請人就特定部分聲明不專用，或由商標申請人主動聲請之。而關於針對 Hashtag 申請註冊商標時需部分聲明不專用之規定，詳如本節第二項敘述。

第二項 美國商標審查手冊(Trademark Manual of Examining Procedure; TMEP)

第一款 TMEP §1202.18

美國商標審查手冊(Trademark Manual of Examining Procedure; TMEP，下稱 TMEP)於第 1202.18 節針對 Hashtag 註冊商標訂有規範。當一 Hashtag 符合 TMEP§1202 各條所列之商標審查規定，而具備指示特定商品或服務之來源的功能時，原則上均可被註冊成為商標⁷⁸。

TMEP§1202.18 對 Hashtag 註冊商標之審查基準又提出進一步說明，指出在

⁷⁷ 15 U.S.C. §§1052 (2006).

⁷⁸ *Supra* note 73.

審查 Hashtag 之商標申請時，須「就申請商標之整體進行觀察⁷⁹」，並「注意 Hash 符號(#)在商標中的擺放位置及其與文字之間的關係⁸⁰」，若該符號後緊接著數字，或後端僅有文字所表示之數字（例如：#TWELVE⁸¹），又或者該符號係被至於文字之尾端（例如：ICHIBAN#⁸²），則不得被註冊成為商標；申請人並宜檢附該申請商標使用於特定商品或服務之使用樣本(specimen of use⁸³)以利個案審查。TMEP§1202.18 後段亦言及 Hashtag 申請商標須具有識別性，若在#符號之後的文字單純僅為對於商品或服務之敘述性或通用性描述，原則上亦不得予以註冊成為商標⁸⁴。

第二款 TMEP §1202.18 (a) Hash 符號之聲明不專用

Hashtag 若欲在美國商標法下註冊為商標，則須依照 TMEP §1202.18 (a)關於聲明不專用之規定，對 Hash 符號「#」本身聲明不專用，例外情形則為當 Hash 符號「#」其後文字具有「任意性」或是「暗示性」，而兩者加在一起作為一個具有整體不可分性質的「單一性商標 (unitary mark)⁸⁵」時，即不必針對 Hash 符號「#」聲明不專用⁸⁶。

第三項 Hashtag 商標註冊

不同於我國商標法並未針對 Hashtag 擬定商標審查註冊專文規範，USPTO 於 2013 年在商標審查手冊中增加 TMEP §1202.18，明定 Hashtag 在符合美國商標法以及該審查手冊中相關規定時，得以被註冊成為商標⁸⁷，主要有四大檢驗因

⁷⁹ TMEP §1202.18 (2018).

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

⁸² *Id.*

⁸³ *Id.*; see also: 37 C.F.R. §2.56(a) (2018). (USPTO 之商標申請採取「使用主義」(First to use)，因而申請人須附上使用證據。)

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ TMEP §1213.05 (2018): “A mark or portion of a mark is considered “unitary” when it creates a commercial impression separate and apart from any unregistrable component.”.

⁸⁶ *Supra* note 73.

⁸⁷ Salter, *supra* note 75, at 704-705.

素：「商標內容」、「Hash 符號『#』在商標中的擺放位置」、「商標的使用方式」，以及「該商標所表彰之商品或服務」⁸⁸。因此，與一般商標註冊要件及審查基準中所一再強調商標需具備「識別性」之要件相同，當 Hashtag 具有識別性，而可指示商品或服務之來源，又已依照 TMEP §1202.18 (a)規定聲明不專用 Hash 符號「#」時，原則上即可註冊成為商標。然而若 Hashtag 本身並非作為網路元標籤使用，而係於社群網站之外被使用，其表現形式因「不會產生作為元標籤的商業形象⁸⁹」，Hash 符號「#」並不會被認為「僅具加速搜尋之功能」時，此時即不須將其聲明不在專用之列，而可將 Hashtag 之整體（包含「#」部分）註冊成為商標⁹⁰。因此，Hashtag 在美國之註冊法源與我國不同，其係依據特別制定之審查標準註冊商標，而有三種註冊模式，即「聲明不專用 Hash 符號之 Hashtag 商標」、「單一性商標」以及「在社群網站之外使用之 Hashtag」。

⁸⁸ Debbie Chu, *#CautionBusinesses: Using Competitors' Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement*, 25 CATH. U. J. L. & TECH. 387, 401 (2017).

⁸⁹ TMEP §1202.18 (b) (2018).

⁹⁰ *Id.*

第三節 Hashtag 註冊商標之爭議

第一項 Hashtag 作為商標之識別性

所謂具有「識別性」之商標指的是能夠「讓消費者認識其為一商品或服務之標識⁹¹」，於商品或服務之外，該標識必須因具備「獨立之意義⁹²」而可供識別。美國法院對於具備「識別性」與否之判斷，採用「亞伯克隆比判準⁹³」(the Abercrombie test)作為商標識別性之判準，最早由美國聯邦第二巡迴法院法官 Friendly 在著名之 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* 案中提出⁹⁴，該判準將商標依據識別性之強弱分為「專作為標章之用而新創造⁹⁵」之「任意性或幻想性」(arbitrary or fanciful)標章、「僅暗示商品或服務性質⁹⁶」之「暗示性」(suggestive mark)標章、「直接提供商品或服務資訊⁹⁷」之「描述性」(descriptive mark)標章、以及「用以指稱某一類商品或服務本身的基本名稱⁹⁸」因而不具備識別性而不受商標法保護之「普通名稱」(generic name)。在我國實務判決則多參考經濟部智慧財產局所公布之商標審查基準彙編中關於「商標識別性審查基準」中所列分類進行判斷⁹⁹。

「識別性」之有無實為 Hashtag 是否具備商標適格性之主要爭議之一，「Hashtag 因具備元標籤性質，做為一種資訊的分類工具，而無法指示出單一商品或服務之來源，因而缺少註冊商標所必須具備的識別性¹⁰⁰」，此一論點一直為反對 Hashtag 被註冊成為商標之論者所提出之主要質疑。本文將依據前章所列之 Hashtag 分類進行討論，並進一步對此爭議提出分析。

⁹¹ 謝銘洋(2016)，〈智慧財產權之保護要件〉，氏著，《智慧財產權法》，頁 142，臺北：元照；see also: *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 786 (1992).

⁹² *Two Pesos*, *supra* note 91.

⁹³ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

⁹⁴ Hermenegildo A. Isidro, *Abercrombie Classifications and Determining the Inherent Distinctiveness of Product Configuration Trade Dress, The*, 62 BROOK. L. REV. 811, 813 (1996).

⁹⁵ 王敏銓 (2000)，〈美國商標法上識別性之研究〉，《智慧財產權月刊》，67 期，頁 88。

⁹⁶ 同前註，頁 89。

⁹⁷ 同前註。

⁹⁸ 同前註。

⁹⁹ 最高行政法院 104 年判字第 31 號判決。

¹⁰⁰ Falconer, *supra* note 15, at 33; see also: Sherwin, *supra* note 14, at 473.

第一款 原有商標之 Hashtag

原有商標之 Hashtag，其呈現形式為「#+原有商標」，例如#CocaCola 即為一例，Hash 符號「#」之後所使用的關鍵字選用現有品牌商標，並非新創造之字詞。此種類型之 Hashtag 因其關鍵字本身即已作為商標使用，由此可知該關鍵字已被認定具有商標識別性，且一般來說其係「先被作為商標使用」，已先在市場上具備一定之商業印象及品牌力量之後，才在社群網站中加上「#」符號作為 Hashtag 被使用¹⁰¹。因此對於大部分業者來說，使用原有商標組成之 Hashtag 與使用其原有之商標兩者之間並無太大差異，一般來言業者不必也不會主動選擇花費成本再為「原有商標之 Hashtag」另外註冊商標¹⁰²。

以我國商標相關法規範為例，此種類型之 Hashtag 可認係「當商標權人實際使用的商標僅在形式上與註冊商標略有不同，實質上並沒有改變註冊商標的主要識別特徵，且依社會一般通念或消費者的認知，屬於相同商業印象¹⁰³」，而可被認為是對於原有註冊商標之使用；而若以美國實務為例，則可依據「附加原則」(doctrine of tacking¹⁰⁴)將此類型之 Hashtag 視為一種「對於原始商標的後續修改」，兩者具有「法律上之同一性¹⁰⁵」，而會被認為是具有「同一種商業形象¹⁰⁶」之同一種商標。因此「原有商標之 Hashtag」即會被認定為對於既有商標之使用，而通常不會有另行註冊之考量，在針對該 Hashtag 若欲註冊成為商標所將產生之「識別性」問題，也會因此類 Hashtag 之使用實為「以 Hashtag 之形式」作為「既有商標」之使用，而使得對於此類 Hashtag 是否具有識別性之爭議，實際上會成

¹⁰¹ McKelvey & Grady, *supra* note 36, at 93; *see also*: Roberts, *supra* note 36, at 611.

¹⁰² *Id.*

¹⁰³ 經濟部智慧財產局(2012)，商標 FAQ，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=214959&ctNode=7436&mp=1> (最後瀏覽日：

2019/03/31)；另可參見我國商標法第 64 條：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標」。

¹⁰⁴ Hana Financial, Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 909 (2015). (“Recognizing that trademark users ought to be permitted to make certain modifications to their marks over time without losing priority, lower courts have provided that, in limited circumstances, a party may clothe a new mark with the priority position of an older mark. This doctrine is called “tacking,” and lower courts have found tacking to be available when the original and revised marks are “legal equivalents” in that they create the same, continuing commercial impression.”)

¹⁰⁵ Sherwin, *supra* note 14, at 476.

¹⁰⁶ *Id.*

為對於該「既有商標」是否具有識別性之爭議，則此類爭議即無關乎「原有商標之 Hashtag」因具有「元標籤」性質，作為「Hashtag」所生之識別性爭議，而僅為一種原有商標之使用形式。

第二款 大眾創造之 Hashtag

第一目 「消費者創造之 Hashtag」

「消費者創造之 Hashtag」在 Hash 符號「#」後所使用之關鍵字多用來表達市場中的消費者，對於一個品牌的既定印象與評論，而此種關鍵字有結合品牌名稱之表現形式（如：本文前述之「#NBCFails」），亦有未直接使用特定品牌名稱而使用與消費經驗或產品相關的特定字詞，使大眾能透過該 Hashtag 所使用之字詞了解其係關於某種產品或服務之消費評論，例如：「#Coffee」。關於此種 Hashtag 之關鍵字是否具備識別性之討論，若將各個案放置於「亞伯克隆比判準」抑或我國商標識別性審查基準下檢驗，可能會根據其使用與特定商品或服務相關字詞的不同，導致其具有不同強度之識別性，而可能成為「以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性」之「暗示性標章（標識）」、識別性程度較弱之「對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接明顯描述」之「敘述性標章（標識）」或是不具識別性「普通名稱」。

然而，在討論「消費者創造之 Hashtag」是否具有商標識別性時，需注意「消費者創造之 Hashtag」的特點在於其係消費者主動創造出一個「直接與品牌交流」的空間，此「空間」可以涵括市場中消費者對於特定商品或服務之「任何方式之評論」，因而在此特性前提下，此種類型 Hashtag 通常較不具有註冊成為商標之動機，實際申請人亦佔少數，因而在實務上較少產生相關爭議¹⁰⁷。

第二目 「公民創造之 Hashtag」

¹⁰⁷ Roberts, *supra* note 36, at 617.

「公民創造之 Hashtag」之表現形式則更為廣泛，以「由公民創造」之定義而言，實際上可以包含所有種類之 Hashtag，於本文係作為大眾創造之 Hashtag 中除了「居於市場中的消費者所創造」之外，其餘所有由大眾創造之 Hashtag，其在 Hash 符號「#」之後所選用之關鍵字多與特定商品或服務無關，而聚焦於某種社會現象或議題進行討論¹⁰⁸，例如「#nomakeupselfie¹⁰⁹」。

原則上此種類型 Hashtag 之關鍵字因係描述某種社會現象或特定事件，群眾針對該現象或事件發表多元評論時，理論上並無法藉此指示出特定商品或服務之來源，而多認其不具有識別性。然而亦有例外情形，當某一個特定之「公民創造之 Hashtag」因在其後符合取得「後天識別性」之要件，又有「特定業者」欲選用此種 Hashtag 作為商標申請註冊時，則有可能通過識別性之審查而取得商標註冊。例如 2014 年在社群網路中大量出現之冰桶挑戰活動相關 Hashtag「#Icebucketchallenge」，此 Hashtag 一開始係由活動參與者所創造，而後由 ALSA(The ALS Association¹¹⁰)將該 Hashtag 申請註冊成為商標¹¹¹，使得原僅具「公民創造之 Hashtag」性質之 Hashtag 加入商業性質，成為本文所分類之「商業活動衍生之 Hashtag」，而有下款後續之識別性討論。

第三款 商業活動衍生之 Hashtag

「商業活動衍生之 Hashtag」於本文分類定義中，將「針對市場經銷所部署之 Hashtag」以及「活動相關之 Hashtag」等，凡為「由特定商業組織所發起之活動」所衍生之 Hashtag 均納入討論範圍內，而將其視為「商業活動衍生之 Hashtag」進行探討。

¹⁰⁸ Roberts, *supra* note 36, at 619.

¹⁰⁹ Lewis, L, *#nomakeupselfie: Why it worked*, THE GUARDIAN (Mar. 25, 2014), <https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/mar/25/nomakeupselfie-viral-campaign-cancer-research> (last visited Mar. 31, 2019).

¹¹⁰ ALS ASSOCIATION, <http://www.alsa.org> (last visited Mar. 31, 2019).

¹¹¹ Marrins, K, *Ice bucket challenge: when can a charity hijack a hashtag?*, THE GUARDIAN (Aug. 20, 2014), <https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/aug/20/ice-bucket-challenge-hashtag-charity-macmillan> (last visited Mar. 31, 2019).

「商業活動衍生之 Hashtag」本身即由商標所有權人或其廣告代理商所設計，其使用目的為「傳播特定品牌、商品或服務之資訊，並在社群網站上促進消費者討論¹¹²」。此類型之 Hashtag 之表現形式可分為將廣告資訊「結合品牌名稱」或「未結合品牌名稱」兩種，前者如速食業者麥當勞鼓勵消費者藉以分享消費經驗之 Hashtag「#McDStories¹¹³」；後者則如 Procter & Gamble 針對其產品形象所設計之 Hashtag「#Likeagirl¹¹⁴」。此類型 Hashtag 因本係著重藉由 Hashtag 本身來幫助消費者更加了解該品牌之資訊，而在創造此類型之 Hashtag 時，多係基於與商標識別性相似之判准，即「指示商品或服務來源」進行設計。在此前提下，若欲將此類型 Hashtag 註冊商標，視申請個案之不同，審查結果固然會有將該類型之 Hashtag 認定為「任意性標識」、「暗示性標識」、識別性較弱之「敘述性標識」甚或不具識別性之標識等各種可能，然而應可認此種 Hashtag 相較於「大眾創造之 Hashtag」具備更強程度之識別性。在實務上亦不乏可認其符合「讓消費者認識其為一商品或服務之標識¹¹⁵」、「足以識別商品或服務之來源¹¹⁶」等識別性要求，而已獲准註冊之實例。例如前述舉例之「#Likeagirl」：Procter & Gamble 公司以打破性別刻板印象之口號，結合其女性衛生用品之產品特性進行推廣與行銷¹¹⁷，該公司即以「#Likeagirl」向 USPTO 申請註冊成為商標，在註冊之「商品與服務欄 (Goods and Services)」中分別被指定用於“Pharmaceutical Products, Advertising, Business & Retail Services¹¹⁸”以及“Personal & Legal & Social Services¹¹⁹”兩項分類

¹¹² Roberts, *supra* note 36, at 612.

¹¹³ Kashmir Hill, #McDStories: When A Hashtag Becomes A Bashtag, FORBES (Jan. 24, 2012), <https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/01/24/mcdstories-when-a-hashtag-becomes-a-bashtag/#e6559f5ed257> (last visited Mar. 31, 2019) .

¹¹⁴ Procter & Gamble, Our Epic Battle #LikeAGirl, PROCTER & GAMBLE, <https://always.com/en-us/about-us/our-epic-battle-like-a-girl> (last visited Mar. 31, 2019) .

¹¹⁵ 謝銘洋，同前註 91。

¹¹⁶ 同前註 49。

¹¹⁷ Procter & Gamble, *supra* note 114.

¹¹⁸ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 86321325, (Registration Date: February. 9, 2016) ; *see also*: Trademarkia, #LIKEAGIRL Trademark Information, TRADEMARKIA.COM, <https://trademark.trademarkia.com/likeagirl-86321325.html>. (last visited Mar. 31, 2019) .

¹¹⁹ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 86517834, (Registration Date: August 4, 2015) .

中；在我國亦已註冊成為商標¹²⁰。

第四款 綜合分析

由本節前述分別討論之三種類型 Hashtag 可知，在針對 Hashtag 討論其是否具備商標識別性時，根據分類的不同會得出不同結論。

第一種類型之 Hashtag -- 「原有商標之 Hashtag」，其本係利用原有之註冊商標作為 Hashtag 使用，此類型之 Hashtag 即可讓消費者辨認其指示之特定商品或服務來源¹²¹，而可被認定具有識別性，且因其可被視為係「原有註冊商標之使用」，關於此種 Hashtag 之識別性較無爭議。

第二種類型之 Hashtag -- 「大眾創造之 Hashtag」則可能如過往文獻之批評，認為其作為 Hashtag，具備元標籤性質而「僅」為一種資訊的分類工具，無法指示出單一商品或服務之來源，而缺少註冊商標所必須具備之識別性¹²²。因「大眾創造之 Hashtag」之創造目的並非為了提供商品或服務之來源區別而設，於其呈現方式上具有多元文字之排列組合，即使是在描述同一種商品或是服務，社群網站之使用者亦不會受限於特定之文字內容或格式要求，因其關鍵字內容本為「大眾之多元言論」的展現，而加上 Hash 符號「#」確「僅」係做為方便社群網站使用者搜尋與分類之工具，因此本文認為，此類型之 Hashtag 的確不具備註冊商標應有之識別性，然原因卻非過往文獻對於 Hashtag 所主張因其「作為 Hashtag」之特性所致，而仍係針對商標法上對於「#」號後之文字內容的識別性高低判斷而定。

第三種類型之 Hashtag -- 「商業活動衍生之 Hashtag」如前述討論，因其設

¹²⁰ 智慧財產局，註冊/審定號：商標 01698662，註冊公告日期：104/04/01，智慧局商標檢索系統，參見：

https://twtmsearch.tipo.gov.tw/SS0/friendlyPrinting.jsp?showType=2&caseType=1&caseNo=XpJ13RyT4ZnlIME1adE44ZXVSeDhldmVtT1F3QT09&caseNo2=XpJ13RyT4cmY1WmlINEMzTXBITDZiZDM0RVM1QT09&l6=zh_TW&isReadBulletinen_US=&isReadBulletinzh_TW=true（最後瀏覽日：2019/03/31）。

¹²¹ Chu, *supra* note 88, at 403.

¹²² Sherwin, *supra* note 14, at 473.

計之目的即係為表彰特定之商品或服務，則其所呈現之關鍵字具有較高可能具有先天識別性，而非僅係對於商品或服務之單純說明，或其亦可能因相關商業活動之推廣，於後因具備後天識別性而取得商標註冊，惟皆須依具體個案進行判斷。然本文認為，至少此類型之 Hashtag 應不僅被認為是「單純的資訊分類工具」，在其「具有指示出單一商品或服務來源」之情況下，即使元標籤之性質具備「敘述」之功能，在聲明 Hash 符號「#」於不專用之列後，應可排除過往文獻對於該符號所生之 Hashtag 識別性有無之質疑¹²³。此外，歐洲法院於判斷一商標是否僅為「敘述性文字」之見解¹²⁴在此亦可做為參考，即「不得僅依個別之文字進行判斷，也必須考量個別文字所形成的整體¹²⁵」，只要提出商標註冊申請之文字組合，與「相關消費者一般語法中指定商品服務或其主要特定之用語間有差異¹²⁶」時，該文字組合「即有可能具有識別性¹²⁷」，而可註冊成為商標。

此外，本文認為亦可透過曾經學者¹²⁸提出對於商標之定義說明，對於過往文獻之質疑提出另一種觀點進行參酌。有學者認為，消費者會「建立自己的商品服務購買系統」，而係利用商標作為「將日常生活中的商品與服務進行分類」的「輔助工具¹²⁹」，透過商標，消費者「於實際採購時，得以將其認知之商標比對帶有該商標的商品與服務¹³⁰」。因而商標實際上除了「指示特定商品或服務之來源」之最主要功能之外，亦同時在消費活動中扮演著協助採購「分類」的重要角色，具備「大幅降低消費者購物時之搜尋成本，以幫助消費者更為快速地完成採購¹³¹」之功能與意義。以上述論點觀之，Hashtag 所具備之可見文字之「指示來源」，以及元標籤所具備之「加速搜尋、提供分類」之特質，將使得 Hashtag 實際上與商

¹²³ *Id.*

¹²⁴ Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market, ECJ C-383/99 P, paragraph 40.

¹²⁵ 劉孔中 (2014),〈商標要件、成分與種類〉,氏著,《比較商標法》,頁96,臺北:新學林。

¹²⁶ 同前註。

¹²⁷ 同前註。

¹²⁸ 劉孔中,同前註125,〈商標註冊及審查〉,頁3。

¹²⁹ 同前註。

¹³⁰ 同前註。

¹³¹ 同前註。亦可參見:鄧振球(2008),商標名稱通用化之理論與實務,科技法學評論,5卷1期,頁188。

標所具備之功能相似，因而不應以提供前述「搜尋與分類」功能之 Hash 符號「#」之存在，作為一律否決 Hashtag 註冊商標不具識別性之主要論點¹³²，而忽略了商標本身之意義即包括了「分類」之特性。綜上所述，本文認為 Hashtag 作為商標之識別性並不因其作為元標籤，具有「搜尋分類」之功能而使其不具備識別性，在判斷 Hashtag 具備識別性與否時，仍須回歸文字之整體進行考量，而根據具體個案之不同，併針對其 Hashtag 類型之不同進行分析，方可妥善論斷申請註冊為商標之 Hashtag 具備識別性之程度。

第二項 Hashtag 作為商標的通用化風險之於註冊的考量

第一款 商標通用化

商標通用化，指的是原具有識別性之商標，因為社會中消費者習慣及認知的改變，而成為商品的「通用名稱」，落入「公共財領域」中，因而不受商標法保護¹³³，如我國商標法第 29 條第 1 項第 2 款規定，僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成之商標不具有識別性，故不得註冊；同法第 63 條第 1 項第 4 款則規定，於商標註冊後已成為指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或依據申請廢止其註冊。

商標通用化之情形，容易發生於文字商標¹³⁴，其中又以「地理名稱」、「人物姓名」、「商品名稱之描述」以及「遊戲名稱」等類型商標更容易通用化¹³⁵，若其為「著名商標」，則又大幅度增加了商標通用化之機率¹³⁶。實務上商標通用化之經典案例如 Bayer Co. v. United Drug Co.¹³⁷一案中，現已成為頭痛藥通用名稱之 Aspirin（阿斯匹靈），原告 Bayer Company 主張被告 United Drug Company

¹³² Sherwin, *supra* note 14, at 473.

¹³³ 鄧振球，同前註 131，頁 183；*see also*: ROGER E. SCHECHTER, UNFAIR TRADE PRACTICES AND INTELLECTUAL PROPERTY 64-65 (2d ed. 1993).

¹³⁴ 鄧振球，同前註 131，頁 192。

¹³⁵ 同前註，頁 192-193；*see also*: J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION 12-85 to -86 (4th ed. 2004).

¹³⁶ 鄧振球，同前註 131，頁 199。

¹³⁷ Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505, 509 (S.D.N.Y. 1921).

於販售其 acetylsalicylic acid (乙醯柳酸) 藥品時使用“Aspirin”作為產品名稱，已侵害原告已註冊之商標；本案法官 Learned Hand 指出，所有的問題其實僅繫於一個既有的事實：當消費者僅將該商標視做一種產品名稱時，例如本案中消費者早已將“Aspirin ”視為頭痛藥的產品名稱，則無論原告 Bayer Company 為了讓消費者了解“Aspirin”係其產品商標而做出多少努力，在無法改變其已成為消費者所認知的產品通用名稱之情況下，“Aspirin”即與通用名稱無所區別，Bayer Company 因此無法主張其商標權¹³⁸。Learned Hand 法官於此判決中亦提出了一項判斷商標通用化的重要觀點，即「消費者對於系爭商標的認識」(What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending?¹³⁹)，若消費者接觸到系爭商標時，對其並無係一商標之認知，而僅認為其代表的是某一產品的通用名稱時，則該商標名稱即以通用化；若消費者可透過系爭商標認知其產品來源，則系爭商標仍具有識別性而未通用化¹⁴⁰。此一從消費者認知角度判斷之觀點，於 1938 年美國聯邦最高法院在 Shredded Wheat 案¹⁴¹中提出「主要意義原則」(primary significance test¹⁴²)後，成為往後各級法院判斷一註冊商標是否通用化之準則¹⁴³，而後美國商標法亦將此原則納入，而有法規明文規定¹⁴⁴。又依據美國商標法規定，在依照「主要意義原則」判斷一註冊商標是否已產生通用化情形時，應從系爭商標對於「相關大眾」的意義觀之，而非由購買動機進行觀察¹⁴⁵。

第二款 Hashtag 作為商標之通用化疑慮

過往文獻指出，Hashtag 被註冊為商標時，將極有可能使該商標變成通用名

¹³⁸ *Id.* (“The single question, as I view it, in all these cases, is merely one of fact: What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending? If they understand by it only the kind of goods sold, them [sic], I take it, it makes no difference whatever what efforts the plaintiff has made to get them to understand more. He has failed, and he cannot say that, when the defendant uses the word, he is taking away customers who wanted to deal with him, however closely disguised he may be allowed to keep his identity.”)

¹³⁹ Bayer Co, *supra* note 137.

¹⁴⁰ 鄧振球，同前註 131，頁 203。

¹⁴¹ Kellogg Co.v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938).

¹⁴² *Id.*

¹⁴³ 鄧振球，同前註 131，頁 204。

¹⁴⁴ 15 U.S.C. § 1064 (3).

¹⁴⁵ 15 U.S.C. § 1064(3).

稱¹⁴⁶。由於 Hashtag 的特性即為業者鼓勵社群網路使用者大量利用含有該品牌商標或是特定活動標語的 Hashtag，以達到產品或服務的推廣，因而若根據美國商標法對於通用名稱所採之「主要意義原則」，以「註冊商標對相關大眾的主要意義」進行檢驗時，由於 Hashtag 之本質即為其可供任何社群網站使用者近用，則此時業者應於藉由 Hashtag 推廣特定商品或服務時，注意其廣泛使用將提高商標通用化的可能性¹⁴⁷。

本文則認為，於討論 Hashtag 商標通用化之疑慮時，亦應依照系爭 Hashtag 商標於「#」符號之後之關鍵字為何進行不同分類之判斷。若採用之關鍵字為「描述商品或服務之品質、特性、說明」等識別性較弱之描述性標識，係藉由取得後天識別性而註冊成功之描述性商標時，則此種原本識別性即較微弱之商標，因其「較容易被競爭主張其合理使用，也較無法說服媒體與消費者避免為通用名稱之使用¹⁴⁸」，則其形成通用化之可能性會較其他種類之商標來得高；而假如品牌無法解決社群網站使用特性所將帶來的商標通用化威脅，亦將可能會導致品牌在電子商務平台上的影響力降低¹⁴⁹。若系爭商標採用之關鍵字為原有商標抑或本文所分類之「由商業活動衍生之商標」時，固然相較於描述性商標，其通用化機率相對較低，然如過往文獻所指出「Hashtag 作為在社群網站上鼓勵使用者與特定產品或服務『互動交流』之特性」，確將使其相較於非於網路世界中被消費者大量使用之一般文字商標而言，具有更高之商標通用化機率。儘管如此，仍須依照個案中業者所採取之防範措施以及具體商標通用化程度進行判斷。

第三項 法院實務對於 Hashtag 作為商標之見解

第一款 Eksouzian v. Albanese

第一目 案例事實

¹⁴⁶ Falconer, *supra* note 15, at 37.

¹⁴⁷ *Id.*

¹⁴⁸ 鄧振球，同前註 131，頁 195。

¹⁴⁹ Curtin, *supra* note 11, at 387.

原告 Vahan Eksouzian、Vape A Cloud Inc 以及 Cloud V. Enterprises(以下稱原告)係由 Vahan Eksouzian 所成立之專門製造及販售電子菸之公司，其於 2012 年研發出系爭產品，該產品係用來蒸發例如菸草等常見煙油之裝置，即為現今常見之電子煙之一種¹⁵⁰。原告亦於同年與被告 Brett Albanese 展開有關係爭產品販售之合作關係，雙方共同成立了 Vape A Cloud Inc。然於同年 10 月，被告 Brett Albanese 以其所成立之 Cloud Vapez Inc 公司及 Full Circle LLC (以下統稱被告) 在市場上公開販售與原告「近乎相同 (nearly identical)之產品¹⁵¹，原告因而於 2013 年 2 月¹⁵²，控告被告不當侵害其商標權及著作權¹⁵³，雙方並於其後簽訂和解協議達成和解¹⁵⁴。2014 年 9 月，原告再度起訴指控被告違反兩者於 2014 年 7 月就先前發生之商標紛爭所簽訂之和解協議第二段，認為被告所使用之「CLOUD PEN」商標非和解協議第二段中所要求之單一商標，而已違反系爭協議之約定。原告亦指控被告未依照和解協議 II (G)段已約定支付原告兩筆 35,000 美元中之第二筆款項；並且在和解協議生效後，仍繼續在被告之網站進行產品廣告之促銷，於被告之產品包裝上使用「CLOUD 2.0」和「CLOUD」標識，認此亦違反了和解協議的第 II (A) 段內容¹⁵⁵。

而被告對原告之指控提出回應，在回應原告的第一項聲明時，被告稱其所使用之“CLOUD PEN”商標符合和解協議第二段中所限定使用之單一商標定義；而在回應原告之其他主張時，被告並未對原告所主張之事實提出異議，而稱其被

¹⁵⁰ Vahan EKSOUZIAN, an Individual; Cloud V Enterprises, A California Corporation; and Vape A Cloud, Inc., A California Corporation, Plaintiffs, v. Brett ALBANESE, an Individual; Cloud Vapez, Inc., A California Corporation; and does 1-10, Defendants., 2013 WL 6508730 (C.D.Cal.).

¹⁵¹ *Id.*

¹⁵² Eksouzian v. Albanese, No. CV 13-00728-PSG-MAN, 2015 WL WL 12765585, at 1 (C.D. Cal. Oct. 23, 2015).

¹⁵³ *Id.*

¹⁵⁴ 本案和解協議之要旨參見：Eksouzian v. Albanese, No. CV 13-00728-PSG-MAN, 2015 WL 4720478, at *1 (C.D. Cal. Aug. 7, 2015). (“*Paragraph I(D) recites the three essential purposes of the SA as follows: The Parties seek to enter into this settlement agreement to fully and finally resolve the Action and any and all claims, rights, liabilities, causes of action and disputes that might exist as of the time of entering into this Settlement Agreement, and to avoid the cost and uncertainty of continued litigation as well as to make provisions to limit the potential for consumer confusion as the Parties compete in the future.*”)

¹⁵⁵ *Id.*

原告誘導簽訂和解協議，此外原告在媒體上詆毀被告而實質上違反了和解協議 II (E) 段中所規定之義務；被告亦主張，原告於 www.instagram.com (下稱 Instagram) 中之貼文使用了「#cloudpen」，並藉此舉行了鼓勵社群網站使用者使用「#cloudpen」的活動進行產品促銷，實質上違反了和解協議中明定「原告應避免將『CLOUD』、『CLOUD V』和/或『CLOUD VAPES』前列語詞與『pen』、『penz』、『fuel』、『pad』等並列使用(例如：CLOUD PENS、CLOUD FUEL、CLOUD PAD 等)，而不得將其與原告之產品連結作為單一商標使用¹⁵⁶」之內容，認此為原告關於和解協議之違反。被告的主張因而引發了「#cloudpen」之 Hashtag 使用，究竟是否可否被視為係「CLOUDPEN」之商標使用的爭議。

第二目 重要爭點

美國商標審查手冊 (TMEP) 對於 Hashtag 之定義為：「帶有前綴#符號的單詞或短句所組成的元數據形式¹⁵⁷」，認為當其「可指示商品或服務的來源」時，可被註冊成為商標¹⁵⁸，本案法院並進一步引用 TMEP §1202.18 之內容，指出「通常 Hash 符號(#)和 HASHTAG 一詞並不會提供任何指示來源的功能，而僅便於使用者在社群網站內進行分類和搜索¹⁵⁹」。本案法院認為，被告關於指控原告使用 #CLOUDPEN 而違反和解協議之主張不成立，因為系爭和解協議第二款 (B) 段只禁止原告使用「CLOUD PEN」或「CLOUD PENZ」作為單一商標指示原告的產品，然而「原告使用『#cloudpen』並非商標之使用」，因而未違反和解協議¹⁶⁰。法院指出，Hashtag 只是「一種描述性工具，而不能被視為商標」，原告使用 Hashtag 「#cloudpen」僅僅是便利指示線上消費者查看原告網路促銷活動位置的工具，而「不是真正的商標」¹⁶¹。

¹⁵⁶ *Id.*

¹⁵⁷ *Supra* note 79.

¹⁵⁸ *Id.*

¹⁵⁹ *Id.*

¹⁶⁰ *Id.*

¹⁶¹ *Id.*

第二款 Fraternity Collection, LLC v. FARGNOLI

第一目 案例事實¹⁶²

Fraternity Collection 是密西西比州一家設計、製造和銷售襯衫的公司。此家公司之招牌產品為「口袋襯衫」。而這套服裝源自 Fraternity Collection 與康乃狄克州一位經營「Francesca Joy」品牌之服裝設計師 Elise Fagnoli 的合作。

2012 年，雙方同意 Fagnoli 設計師負責設計兩個新的口袋襯衫系列：一個命名為「Francesca Joy」，另一個則選用「姐妹會」作為主題。2013 年 6 月，Fraternity Collection 終止與 Fagnoli 設計師之間的合作關係，並主張其已向她支付了所有費用。而截至 2013 年 9 月為止，Fagnoli 設計師於 Fraternity Collection 的競爭對手處銷售她所設計的服裝，並且在社群網站中使用了「#fratcollection」和「#fraternitycollection」這兩個 Hashtag 來宣傳她為 Fraternity Collection 競爭對手設計的產品。Fagnoli 設計師向 Fraternity Collection 發送信件，要求 Fraternity Collection 停止銷售「Francesca Joy」系列之口袋襯衫以及姊妹會主題之口袋襯衫。Fraternity Collection 回應指出其已在同年 6 月停止銷售「Francesca Joy」系列；而其以姊妹會為主題的設計與 Fagnoli 設計的不同，同時 Fraternity Collection 進一步要求 Fagnoli 設計師停止其在社群網站上暗示其產品與 Fraternity Collection 產品相關的行為（例如使用 Hashtag「#fratcollection」和「#fraternitycollection」進行產品宣傳與銷售）。

然而雙方之爭議並未因此解決，Fraternity Collection 於 2013 年 10 月提起訴訟。Fraternity Collection 請求法院確認其廣告可以包含 Fagnoli 設計師所設計的口袋襯衫，主張 Fraternity Collection 在製造時獲得了相關許可；其亦請求確認其以姊妹會為主題之口袋襯衫並非 Fagnoli 設計師所設計類似產品之仿製品。Fraternity Collection 亦進一步主張 Fagnoli 設計師在社群網站上使用「#fratcollection」和「#fraternitycollection」等 Hashtag 將導致消費者混淆誤認，

¹⁶² Fraternity Collection, LLC v. Fagnoli, No. 3:13-CV-664-CWR-FKB, 2015 WL 1486375, at 1-2 (S.D. Miss. Mar. 31, 2015).

因而減損了 Fraternity Collection 之商標價值，也有攀附其商譽之虞。

第二目 重要爭點

美國商標法第 1125 條第 (a) 項第一款規定，任何人於商業行為中在任何商品、服務或任何商品包裝上，使用任何文字、詞句、名稱、符號工具或其組合，或以虛偽的原產地名稱、對事實的虛假或誤導性描述或呈現，可能造成與他人的產品或服務來源混淆誤認時，應就該他人所受之損害負擔民事責任。本案原告 Fraternity Collection 主張被告 Fagnoli 於社群網站中使用 Hashtag 如「#fratcollection」、「#fraternitycollection」等於自身商品銷售貼文中，係企圖暗示 Fagnoli 貼文中商品與 Fraternity Collection 之系列商品相關，因而 Fraternity Collection 認為 Fagnoli 此舉構成商標侵權並且因此作法為不實廣告，而主張 Fagnoli 須依照商標法第 1125 條第 (a) 項第一款規定負民事賠償責任¹⁶³。

本案法院於判決中指出，在社群網站貼文中使用含有競爭對手之品牌或商品系列名稱之 Hashtag，可能會造成消費者之混淆誤認，因而認為 Fraternity Collection 對於 Fagnoli 於社群網站中使用 Hashtag 如「#fratcollection」、「#fraternitycollection」之商標侵權指控已「足以支持依據商標法索賠所必須之具體事實」¹⁶⁴。

第三款 智慧財產法院 108 年度民商訴字第 12 號民事判決

第一目 案例事實

本案原告為我國註冊商標「QQBOW¹⁶⁵」之商標權人，其以「QQBOW」商標於電子商務網站上行銷其代購韓國皮件服飾類商品，並以「QQBOW」之品牌名稱經營一已達 12 萬粉絲追蹤人數之 Facebook 粉絲專頁¹⁶⁶。被告則為於電子商

¹⁶³ *Id.*, at 4.

¹⁶⁴ *Id.*

¹⁶⁵ 我國商標註冊第 01634638、01634822 及 01638151 號。分別指定使用於第 18 類「公事包; 化粧包; 手提包.....」、第 25 類「T 恤; 內衣; 內褲; 毛衣; 泳裝; 襯衫; 女裝.....」與第 35 類「為他人促銷產品服務; 為他人提供促銷活動.....拍賣; 網路拍賣.....網路購物; 購物中心; 衣服零售批發.....」之商品或服務分類中。

¹⁶⁶ <https://www.facebook.com/qqbowlqbowl/> (最後瀏覽日: 2019/12/23)。

務平台「蝦皮購物網站」上以賣家名稱「The Superfly Dept. 韓國連線代購¹⁶⁷」進行韓國服飾連線代購買賣之賣家，其分別以「The Superfly Dept. 韓國連線 102002 QQBOW 款高領針織內搭+毛呢吊帶連身裙套裝 2 色」、「The Superfly Dept. 韓國連線 102801 QQBOW Oshare 兩件式針織毛衣雪紡百褶洋裝 3 色」以及「The Superfly Dept. 韓國連線 102404 QQBOW Kimy 款豹紋/ 純色寶石繫帶扣尖頭低跟鞋 2 色」三種記載方式於該購物網站中販售系爭商品，並使用「#QQBOW」此一 hashtag 於其商品販售頁面中，可供消費者於該購物網站中進行檢索搜尋。據此，原告指出，被告將原告之商標「QQBOW」使用於被告與原告系爭商標指定使用之同一商品或服務分類，且亦將系爭商標使用於系爭購物網站之 Hashtag 標籤功能中，實已侵害其註冊商標「QQBOW」之商標權。對此，被告提出抗辯認為，針對其在購物網站中使用「QQBOW」，為「用以描述商品之規格或款式」之「描述性合理使用」，且其「#QQBOW」之 Hashtag 使用，僅係「為商品增加『標籤』之功能」，並非意欲表彰商品或服務之來源，被告主張 Hashtag 之本質僅是一種「用於指示某商品『所在位置』的工具」，而主張「具有一般知識經驗之相關相費者並不會將其視為商標使用，亦無造成混淆誤認之可能」。

第二目 重要爭點

本案開啟了我國法院實務上首度以「含有商標之 hashtag 使用是否得以作為商標使用」之討論。本案法院認為，針對被告將原告註冊商標「QQBOW」於其購物網站商品販售頁面中之行為，因其而係以其作為「描述自己銷售商品款式之方式」而屬於「描述性合理使用」，因而「不為原告擁有商標之商標權效力所及」。而被告以「#QQBOW」將系爭商標以 Hashtag 使用之行為，基於原告所經營之粉絲專頁係於「Facebook」所建立，而被告係將「#QQBOW」使用於「蝦皮購物網站」中，兩者為不同之社群網站平台，使用者並無法透過點擊蝦皮購物網站中之

¹⁶⁷ <https://shopee.tw/thesuperflydept> (最後瀏覽日：2019/12/23)。

「#QQBOW」Hashtag 而連結至原告之 Facebook 粉絲專頁；法院認為被告此種使用「#QQBOW」之方式，為「社群平台使用者所知」，且稱「Hashtag 在客觀上並不足以使相關消費者認識該 Hashtag 為商標」，因而認定被告使用系爭 Hashtag 之行為並非商標使用，自無侵害原告之商標權。

第四款 綜合分析

本文於本項所舉例之兩件美國法院判決，係探討法院對於 Hashtag 作為商標使用之見解時，無論於後續法院之判決引用或是學界文獻探討¹⁶⁸時均不可或缺之重要案例。兩案關於含有商標之 Hashtag 之使用，是否可被認定為商標使用所抱持的見解相異。於 Eksouzian v. Albanese 案中，法院認為 Hashtag 僅係一種「描述性工具」，因為 Hashtag 本來就只是便利消費者搜尋之工具，而不能被視作商標，所以將商標以 Hashtag 的方式呈現，並不能被認為係「商標使用」；然而於 Fraternity Collection, LLC v. FARGNOLI 案中，法院則有不同的看法，該案法院接受「以競爭對手之商標作為 Hashtag 使用」會有造成消費者混淆誤認之虞的原告主張，因而對於 Hashtag 是否作為商標此點實際上得出肯定的見解。

於前述我國近年首見涉及 Hashtag 商標使用爭議之智慧財產法院第一審判決中，法院未針對被告於抗辯中提出「Hashtag 之本質僅係指示商品所在位置的工具」之主張做出明確之肯否見解，而係針對個案中之 Hashtag 使用方式進行判斷，認為兩個不同社群網站平台中的 Hashtag 使用，由於無法使一平台之使用者藉由該 Hashtag 連結到他平台上記有相同 Hashtag 之貼文中，因而以本案而言，Hashtag 在客觀上並無法被使用者認識為商標。我國法院於一賣場中使用商標權人於其他賣場使用之含有註冊商標之 Hashtag，並不構成商標使用。本案判決係我國法院首次針對 Hashtag 之商標使用爭議所做出之判決，其揭示了「不同社群

¹⁶⁸ Chanel, Inc. v. WGACA, LLC, No. 18 CIV. 2253 (LLS), 2018 WL 4440507, at 2 (S.D.N.Y. Sept. 14, 2018); see also: John Grady; Stephen McKelvey, *Congratulations but #SeeyouinCourt: Olympic Hashtag Restrictions Raise Concerns over Trademark Rights and Free Speech*, 9 HARV. J. SPORTS & ENT. L. 101,103 (2018); Betsy A. Butwin, *#Trademarklaw: Protecting and Maximizing the Value of Trademarks in an Evolving Social Media Marketplace*, 7 CYBARIS INTELL. PROP. L. REV. 110, 123(2015); Roberts, *supra* note 36, at 599, 654-655; Chu, *supra* note 88, at 387; McKelvey & Grady, *supra* note 36; Falconer, *supra* note 15.

網站間之 Hashtag 使用並無法構成商標使用」之見解，其未針對「Hashtag 是否僅係標示位置之工具」此點爭議做出說明；又若於「同一社群網站中之 Hashtag 使用」之情形下，Hashtag 之使用是否能使相關消費者認識其為商標，進而有可能成立商標使用之可能，囿於本案之事實背景，亦未能於本案判決中進行探討。然因其僅係第一審判決，在本案雙方後續之事實抗辯攻防下，法院之見解是否會有變動，仍有待後續判決之觀察。

由法院判決及學界文獻所經常引用的上述兩起法院判決可知，現今司法機關不若前述行政機關如 USPTO 對於 Hashtag 作為商標所持之肯定態度，而有完全相反的見解存在。而在此兩案之後，後續關於類似 Hashtag 作為商標使用之爭議也有依據個案實際情況的不同，所得出的相異法院見解，可見關於此爭議之法院討論仍持續處於不同面向考量的見解之發展過程中，而截至目前為止，無論是中國首見之法院判決或是更早期已出現之常被引用之美國法院判決，至今均並未有統一之司法判例作為依循，而有待後續實務案例之累積。

第四項 世界智慧財產權組織(WIPO)對於 Hashtag 作為商標之見解 -- - Wipo Panel Decision : Coca-Cola Company v. Whois Privacy Protection Service, Inc./Thien Le Trieu, Le Trieu Thien

本案係依循世界智慧財產權組織（世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization; WIPO，下稱 WIPO）爭端處理機制，以 WIPO 轄下之仲裁與調解中心，透過其行政小組所做出之專家裁決。WIPO 係經由網際網路名稱與數字位址分配機構（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers；簡稱 ICANN，下稱 ICANN）針對網域名稱之訴訟外紛爭解決，於 1999 年 10 月所制定之「統一域名紛爭解決政策」(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy;

UDRP; 下稱 UDRP¹⁶⁹) 中所認可之紛爭解決機構之一¹⁷⁰。

由於 UDRP 並非國家法律，亦非各國所簽訂之國際條約，於紛爭解決機構依循 UDRP 做出之爭議決定，並不具有法律上效力，當事人若不服裁決結果，仍可向司法機關尋求訴訟途徑解決紛爭¹⁷¹。因而對於各紛爭解決機構所做出之裁決效力，於實務及學說上仍存在不同看法¹⁷²。然而本文認為，WIPO 於 1997 年起即致力於網域名稱相關之議題討論¹⁷³，並且自 1999 年至今（2019 年 11 月）為止共 20 年間已透過其專家小組依循 URDP 累積處理達 45592 件¹⁷⁴案例，儘管依據 URDP 所做出之爭端解決僅作為「建議」不具有法律上效力，然而以 WIPO 在相關領域長時間所進行之研究及各項建議推動，以及其於實務上達數萬件審查案例所累積之經驗，其行政小組針對爭議問題從「行政管理、技術、政策或爭訟之行政處理」等角度¹⁷⁵，所做出之專家裁決應仍具有參考之價值，因此於本文中亦選擇將 WIPO 行政小組曾對於 Wipo Panel Decision : Coca-Cola Company v. Whois Privacy Protection Service, Inc./Thien Le Trieu, Le Trieu Thien 一案中關於「Hashtag 商標適格性」爭議所做出之見解，提出於下文進行討論，以此對於此爭議論述加

¹⁶⁹ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (Oct. 24, 2019), <http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>. (last visited Nov. 17,2019) .

¹⁷⁰ ICANN 現行認可之紛爭解決機構共六個，分別為阿拉伯域名爭議解決中心 (ACDR)、亞洲域名爭議解決中心 (ADNDRC)、加拿大國際互聯網爭議解決中心 (CIIDRC)、捷克仲裁法院互聯網爭議仲裁中心(ADREU)、美國國家仲裁論壇 (ADR Forum) 以及世界智慧財產權組織 (WIPO)，參見 <https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-zh> (最後瀏覽日：2019/11/17)。

¹⁷¹ 蔡志宏，〈關於 UDRP-裁決司法效力之研究-以海峽兩岸法院裁判為中心〉，《科技法學評論》，9 卷 1 期，頁 208-209，2012 年 6 月。以本案作出裁決之 WIPO 為例，WIPO 即承認「當事人得尋求司法途徑解決」，且當「法院判決結果與行政小組裁決之結果不同」時，應以「法院判決之效力為優先」(“140. It is recommended that any dispute-resolution system, which is alternative to litigation and to which domain name applicants are required to submit, should not deny the parties to the dispute access to court litigation”)。亦可參見：謝銘洋，同前註 34，頁 21; see also: WIPO Internet Domain Name Process, “Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process”, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION(April.30,1999), <https://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html> (last visited Nov. 19, 2019).

¹⁷² 蔡志宏，同前註 171。亦可參見：劉邦揚，〈我國網域名稱爭議處理機制的實證觀察〉，《科技法律透析》，第 27 卷 第 7 期，財團法人資訊工業策進會，頁 57，2015 年 7 月。

¹⁷³ 謝銘洋，同前註 34，頁 20。

¹⁷⁴ 由本文統計自 WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics, “Total number of cases by year”, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>.

¹⁷⁵ 謝銘洋，同前註 34。

入更為多元之討論面向。

第一款 案例事實¹⁷⁶

本案原告可口可樂是全球最大的飲料公司，其於 2014 年 5 月起在越南使用「XOMTU」商標於該公司之「Share a coke」活動以及其他營業銷售活動中，之後並註冊了域名<xomtu.vn>以及<xomtu.com.vn>，「XOMTU」在越南語中有「聚在一起享樂¹⁷⁷」的含義。2014 年 8 月 15 日，可口可樂公司分別向越南國家智慧財產局提交了「XOMTU」和「XÔMTU」文字商標申請，而已註冊公告。

被告則是一名住址位於越南胡志明市的個人被告。被告所擁有的系爭域名於 2014 年 7 月 6 日被創建。根據原告於本案中提交法院的網頁畫面截圖顯示，系爭域名所連結的網站為 Facebook 網站中的一個頁面，該頁面之頂部橫幅標題為「#XOMTU」，在「#XOMTU」旁展示了原告著名的 COCA COLA 商標以及曲線瓶圖樣。橫幅下方則為 Facebook 網站用戶的越南語評論列表，又根據頁面底部的說明，系爭域名網站係通過「Facebook 網站評論插件」(Facebook Comments Plugin) 將內容傳送到該網站中。

原告認為，系爭域名與被告的註冊商標間容易形成混淆；被告對於系爭域名應不享有權利，系爭域名註冊係對原告商標的惡意使用。原告並進一步提出，其花費了大量資金將「XOMTU」商標使用於其在越南宣傳與推廣的產品和服務之相關活動中，亦投放廣告進行促銷，致力於以此建立品牌商譽與認知度，「XOMTU」在越南是原告眾所周知的商標，該標識代表著原告客群對於原告品牌所期望的品牌質量。

第二款 重要爭點討論

本案 WIPO 專家小組認為，原告需證明「#XOMTU」非單純描述性工具，而

¹⁷⁶ The Coca-Cola Company v. Whois Privacy Protection Service, Inc. / Thien Le Trieu, Le Trieu Thien Case No. D2015-2078 (WIPO Feb. 10, 2016).

¹⁷⁷ *Id.* (“In answer to Procedural Order No. 1, the Complainant notes that in the Vietnamese language, XOMTU means, “gather together and have fun”).

能指示商品來源，則肯認其商標適格性，始得進一步認定被告使用「#XOMTU」是否係對於原告商標之侵權行為¹⁷⁸。在認定「#XOMTU」是否可被視為商標之決定時，專家小組決定採用美國專利商標局(USPTO)之商標審查手冊(TMEP)中關於 Hashtag 註冊成為商標之規定 TMEP§1202.18，作為「#XOMTU」於本案中是否可認定為商標之判斷依據，因而認定當「#」符號後的關鍵字「XOMTU」具備識別性而可指示特定產品或服務來源時，且其符合 TMEP§1202.18 其餘規定時，可被註冊成為商標使用。

本案 WIPO 專家小組於做出決定的過程中指出，有鑒於原告透過其在某些社群網站上使用 Hashtag(hashtag)「#XOMTU」主張其商標權，聲稱「#XOMTU」的使用不僅僅促進關鍵字或主題搜索，而主張透過原告在網路上大量且專門地將「#XOMTU」使用於其產品和服務的相關內容中之行為及此行為所致之結果，可證明「#XOMTU」本身即為「其商品和服務來源的指示」之主張。因而專家小組以輸入 URL「<https://www.facebook.com/hashtag/xomtu>」之方式搜尋社群網站 Facebook 上關於 Hashtag「#XOMTU」的使用¹⁷⁹。而經過此調查後專家小組發現，本案原告於 Facebook 頁面中將「#XOMTU」Hashtag(Hashtag)作為商標使用於與其產品及服務相關的社群網站貼文中，而該些將「#XOMTU」用於推廣原告產品和服務的貼文內容已得到社群網站使用者計數成千上萬的「讚」(Like)，並藉由超連結功能連結到 Youtube 廣告影片，發現該些網告影片共計有數百萬次觀看次數¹⁸⁰。因而專家小組據此搜尋結果認定，有相當大數量的消費者透過在社群網站上發布含有 Hashtag「#XOMTU」以及原告產品圖像的貼文，回應原告舉辦的線上廣告活動，而這些含有「#XOMTU」Hashtag 的貼文具有「呼籲使用者參與原告活動」之廣告功能。在這種情況下，專家小組認為，Hashtag「#XOMTU」在社群網站上「被明顯廣泛採用」之現象，實際上即為「XOMTU」一詞透過在越

¹⁷⁸ The Coca-Cola Company v. Whois Privacy Protection Service, Inc. / Thien Le Trieu, Le Trieu Thien Case No. D2015-2078(WIPO Feb. 10, 2016).

¹⁷⁹ *Id.*

¹⁸⁰ *Id.*

南舉辦之「Share a Coke」活動取得後天識別性的證明¹⁸¹，而可就該商標擁有法律所保護之商標權。故被告於其系爭網路主頁上的頂部橫幅明顯參考原告著名之「COCA COLA」商標配色，並在紅色背景下突出顯示 Hashtag「#XOMTU」，周圍並帶有深色漩渦圖樣，足以讓人聯想原告之企業風格及代表性顏色之種種行為，經專家小組最終認定被告此種商標使用方式將與原告商標之間產生混淆誤認之虞，而已侵害原告所有之商標權¹⁸²。

第三款 評析

WIPO 專家小組於本案中認定「XOMTU」構成普通法商標時，首先意識到該商標係作為「商品和服務的指示來源」，而不僅僅是作為方便社群網站使用者於社群網站中搜索或提供主題超連結的的單純標籤內容¹⁸³。然而，由於不含有「#」符號的 Hashtag 關鍵字「XOMTU」已被本案專家小組認定其具有只是商品或服務來源的功能，且因其廣泛地觸及率及點閱率取得後天識別性，因此專家小組於本案決定中認為其沒有必要具體認定「#XOMTU」本身是否為普通法商標¹⁸⁴，因而未單獨針對「#XOMTU」是否為商標得出具體定論，惟在其於本案決定前段已說明採用 TMEP§1202.18 作為判斷依據的情況下進行觀察，其既已採納 USPTO 關於 Hashtag 註冊商標之規定作為認定依據，應可得出專家小組僅係未具體針對「#XOMTU」之商標適格做出具體判斷，原則上仍對「#XOMTU」受商標法保護一點抱持肯定態度¹⁸⁵。

¹⁸¹ *Id.*

¹⁸² *Id.*

¹⁸³ Matthew J. Busch(2017), *Hashtag with Caution – Or You May Get #Sued*, VENABLE LLP (Jan. 26, 2017), <https://www.venable.com/insights/publications/2017/01/hashtag-with-caution-or-you-may-get-sued>, (last visited Nov. 20, 2019).

¹⁸⁴ *The Coca-Cola Company v. Whois Privacy Protection Service, Inc*, *supra* note 176, at (“However, for the reasons outlined below and in the particular circumstances of this case, the Panel does not consider that it is necessary for it to make a definitive ruling as to whether the hashtag #XOMTU constitutes a common law trademark per se.”); see also: Busch, *supra* note 183.

¹⁸⁵ Hetvi Trivedi, *Hashtag Trade Marks—An Unpleasant Reality of IP Protection*, SCC ONLINE (Mar. 19, 2018), <https://blog.scconline.com/post/2018/03/19/hashtag-trade-marks-an-unpleasant-reality-of-ip-protection/> (last visited Nov. 19, 2019).

第五項 過往文獻對於 Hashtag 註冊商標之正反見解

針對 Hashtag 是否可被註冊成為現行商標法及相關規範下所保護的商標之爭議，過往文獻中亦有學者之正反見解如下：

抱持反對意見的學者認為，對於添加了「#」作為字首，但其字詞本身並不能作為註冊商標保護的字彙或語句提供保護，這件事本身並不具有任何意義與目的，而若其註冊成為商標，因 Hashtag 之本質係作為鼓勵使用者使用，而將其指稱來源加以分類的「工具」，則將 Hashtag 註冊成為商標此點亦將與智慧財產權法以「保護」作為目的之思維相互抵觸；而當一個全新的、未被註冊為商標的標語可經由傳統商標註冊程序被註冊為商標時，則其任何未來的使用形式，包括以 Hashtag 的形式被使用，即可因附加原則而受保護，亦未有將該 Hashtag 另外註冊成為商標的必要¹⁸⁶。反對論者之主要論點皆在於商標作為一種「描述性工具」¹⁸⁷，僅有「群組分類」之功能，將「#」後之字詞註冊成為商標即可提供足夠保護，而不必將該 Hashtag 再另外註冊成為商標，而認為現行法規開放 Hashtag 註冊成為商標反倒成為一種浪費行政及司法資源的做法¹⁸⁸。

支持 Hashtag 之論者則認為，Hashtag 對於社群網站及其使用者的影響程度與日俱增且能帶來利益¹⁸⁹，當業者在社群網站平台上投放廣告並且因此創造與該商業活動相關之 Hashtag 時，其所期望的是所有相關的貼文內容能夠反映並供使用者識別該特定產品或服務，然而，假如其他社群網站用戶的貼文內容包含相同的 Hashtag，但其所引用之主題相異時，則此種 Hashtag 的使用可能會對該業者的品牌產生負面影響。因此，支持者認為，現行法下使 Hashtag 能夠受到商標法相關規範保護之作法，符合商業發展之最佳利益¹⁹⁰。支持者進一步指出，即使 Hashtag 看似與一般標語無異，然而反對論者並沒有意識到 Hashtag 在現今數位

¹⁸⁶ Sherwin, *supra* note 14, at 476.

¹⁸⁷ *Id.*, at 470. (2016); *see also*: Falconer, *supra* note 15, at 33.

¹⁸⁸ Sherwin, *supra* note 14, at 470.

¹⁸⁹ Butwin, *supra* note 168, at 130.

¹⁹⁰ Delaram Yousefi, *#Protected Hashtags, Trademarks, and the First Amendment*, 33 *TOURO L. REV.* 1343,1373-74 (2017).

時代中的商標使用上與一般標語之差異，並且儘管其主要創造之目的係為在社群網站上對特定內容進行組織分類，然而被反對論者所忽略的是，Hashtag 同時也具也指示特定商品或服務來源的功能，且許多社群網站使用者會透過 Hashtag 進行特定商品或服務之搜尋，顯示其以社群網站使用者之判斷而言，已作為一種「來源識別」之存在，應繼續受商標法下之相關規範所保護¹⁹¹。

第四節 小結

綜合本章前述關於現行法規、實務見解以及學者針對 Hashtag 註冊成為商標所衍生之爭議之討論，本文認為，關於 Hashtag 得否註冊成為商標之識別性爭議，於依照本文針對 Hashtag 進行之不同性質分類，理論上可得出至少「商業活動衍生之 Hashtag」視個案判斷具有識別性之可能性極高，且 Hashtag 僅管被認為是「單純的資訊分類工具」，在其「具有指示出單一商品或服務來源」之情況下，即使因其元標籤之性質具備「敘述」之功能，仍無損於其作為商標需具備之識別性要件；而關於導致商標通用化之疑慮，於本文之討論中，則認為原則上亦與原本商標法下一般商標之權利保護判斷無太大差異，而未能使其成為 Hashtag 無法被註冊成為商標之原因。

而關於歷來法院實務及過往學界文獻討論所得出之 Hashtag 註冊成為商標以及可否認係為商標使用之正反見解，於本節第一項至第三項所討論之 Hashtag 註冊商標爭議均已區分 Hashtag 類別逐類討論釐清後，本文認為，現行商標法規允許 Hashtag 註冊成為商標並非如過往文獻持反對論者所稱係「不必要之作法」，如同支持論者所言，「Hashtag 對於社群網站及其使用者的影響程度是不可預測的¹⁹²」，面對電子商務時代下的產品與服務相關之商業活動變遷，業者之間的競爭市場從傳統實體市場漸漸轉移到數位網路市場中，此時「商標」之定義與使用方式也應隨之變動。Hashtag 運用「#」符號及其後之關鍵字內容，於電子商務時代中發揮網路連結功能的同時，亦能被用來指示消費者特定業者之商品或服務來

¹⁹¹ *Id.*

¹⁹² *Id.* at 1373.

源，而可被認為係電子商務時代下因應行銷與消費方式變動所生之「新型態商標」。於 Hashtag 非僅為一種描述性分類工具，而實際具備商標之「指示商品或服務之來源」功能，且於現行法規範下依個案判斷可認 Hashtag 具備商標識別性時，應可認品牌業者得以依循現行規範尋求商標註冊保護。本文認為，Hashtag 於現行法規範發展下已可被註冊成為商標，雖然對於其商標適格性仍存有爭議，然其在實務運作上，已成為商業發展下之趨勢。惟在 Hashtag 之商標適格性討論之外，將其申請成為商標之「必要性」為何及其是否將對於品牌業者與消費者帶來正面之影響，亦即如何達到支持論者所稱之「有利商業發展」之目的，應加入對於 Hashtag 之商標使用所可能衍生爭議之探討，方得以做出更具說服力之論斷，故本文將於下一章節往下針對 Hashtag 之商標使用爭議進行詳細討論。



第四章 Hashtag 使用所衍生之商標法上爭議

於現代蓬勃發展的電子商務世界中，常見業者將自身品牌之商標或特定活動標語以 Hashtag 形式使用於指示特定產品或服務來源之社群網站貼文中，藉此進行行銷與販售。包括如 Instagram 及 Twitter 在內的眾多社交媒體平台上，常有許多業者將 Hashtag 用作主要的營銷及品牌推廣工具，Hashtags 已成為品牌業者建立品牌知名度、鼓勵使用者與品牌互動之重要工具。然而，此些將商標或特定活動標語以 Hashtag 形式使用於各種網路商業活動之行為，可能引發商標法上之爭議。例如，於「使用他人商標作為 Hashtag」時，若使用之情形未合於例外得主張他人商標排他使用權利限制時，而有產生商標法上所規定可能導致消費者產生商標混淆誤認之侵權爭議。

又如同本文於第二章所述，Hashtag(Hashtag)係一種「元標籤」(Metatag)，多被使用於社群網站如 Instagram、Twitter 以及 Facebook 中，作為具有「超連結」功能而可幫助社群網站使用者進行主題式搜尋的「關鍵字¹⁹³」存在，同時亦可以其進行網路商標之使用。而除了傳統商標法上混淆誤認議題外，於搜尋階段可能產生之「初始興趣混淆」亦為討論網路上商標使用時，具有重要性之討論議題。在初始興趣混淆之議題討論上，因 Hashtag 之使用實為新興之商標使用方式，故在過去未被納入討論。然 Hashtag 與埋藏於 HTML 語言中，藉此影響網路使用者搜尋結果的「不可見元標籤」不同，Hashtag 作為一種「可見元標籤¹⁹⁴」，其在社群網站相關商業貼文中「可被消費者所見」的特性，將使得過往關於「元標籤的使用構成商標混淆誤認」以及是否「導致初始興趣混淆而有構成侵權可能」之判決所考量之因素，其商標使用態樣均限縮於「不可見」元標籤¹⁹⁵之商標侵權討

¹⁹³ Naga Lakshmi Bhagavatula, *Social Media -- Legal Ramifications*, SSRN (Dec. 20, 2014), <https://ssrn.com/abstract=2571973> (“The # symbol, called a hashtag, is used to mark keywords or topics in a Tweet. The use of hashtags could be equated to the use of meta-tags, which help the search engines identify a particular profile or tweets.”) (last visited: Nov. 21, 2019).

¹⁹⁴ *Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, Inc.*, No. 18-CV-06663-TSH, 2019 WL 1586776, at 7 (N.D. Cal. Apr. 12, 2019), (“Metatags function behind the scenes to direct an internet searcher to a webpage, but hashtags are visible to consumers in advertising.”)

¹⁹⁵ *Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp.*, *supra* note 26; *see also*: *Playboy Enters., Inc. v. Netscape Commc'ns Corp.*, 354 F.3d 1020, 1034 (9th Cir. 2004); *Promatek Indus., Ltd. v. Equitrac*

論的前提下，變得不足以針對以 Hashtag 形式進行商標使用所生之傳統商標混淆誤認議題提供完整之判斷參酌，故本文認為應將 Hashtag 之可見元標籤特性納入考量，在本章中將 Hashtag 之商標使用於搜尋階段可能產生之「初始興趣混淆」之情形一併納入討論。

第一節 商標混淆誤認

第一項 商標法上之混淆誤認

參考各國法規與實務之規定，無論採用使用主義或是先註冊主義的情形下，商標權的取得基本上係以系爭商標之「第一次使用」或「被註冊為具有識別性之標識」作為前提，則由此前提可知商標受商標法保護的意義在於，商標權人以外之人得藉由此一具有識別性之標識，區別商品或服務的來源¹⁹⁶，而發揮其經濟上的功能¹⁹⁷。因而「混淆誤認之虞」的判斷，會成為商標侵權判斷之核心，因其檢驗的即為市場上消費者對於帶有商標的商品或服務之來源是否有產生混淆誤認的可能，而被國內外論者認係「商標侵權的試金石¹⁹⁸」。

然而於討論「商標法上之混淆誤認」時，需注意區分其係「申請階段之混淆誤認¹⁹⁹」或係「權利主張階段之混淆誤認²⁰⁰」，蓋其具有不同的意義及標準，如美國實務兩階段之判斷標準即有不同，其於商標異議、評定與廢止階段檢驗混淆誤認之虞的標準，係以申請商標時申請人所檢附之文字或圖樣，以及申請人就該

Corp., 300 F.3d 808, 812-13 (7th Cir.2002)

¹⁹⁶ 張哲倫，〈商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響——以「混淆誤認之虞」為中心〉，《智慧財產權月刊》，第 135 期，2010 年 3 月，頁 36。See also: *General Baking Co. v. Gorman*, 3 F.2d 891, 893 (1st Cir. 1925).

¹⁹⁷ 張哲倫，同前註；亦可參見：劉孔中，〈解構智財法及其與競爭法的衝突與調和〉，新學林出版社，2015 年 6 月，頁 71。

¹⁹⁸ *3 Ratonos Ciegos v. Mucha Lucha Libre Taco Shop 1 LLC*, No. CV-16-04538-PHX-DGC, 2017 WL 4284570 (D. Ariz. Sept. 27, 2017); see also: *Rearden LLC v. Rearden Commerce, Inc.*, 683 F.3d 1190, 1214 (9th Cir. 2012) (“*The touchstone for trademark infringement is likelihood of confusion, which asks whether a reasonably prudent consumer is “likely to be confused as to the origin of the good or service bearing one of the marks.”*”)

¹⁹⁹ 張哲倫，同前註 196，頁 50。

²⁰⁰ 同前註。

商標所指定申請之分類，作為判斷混淆誤認之虞的標準，而未將系爭商標的實際使用狀況納入考量²⁰¹；然而美國實務於主張權利階段，即有混淆誤認之虞以致商標侵權的認定階段，則多採取 Polaroid factors 或 Sleekcraft factors 兩種判斷標準²⁰²。我國在此二階段之混淆誤認判斷上，商標法訂有第 22 條、第 30 條及第 35 條關於商標申請、第 50 條商標評定與第 63 條商標廢止等於「申請及認定商標適格階段」所討論之混淆誤認，而關於「權利主張階段」，亦即主張商標侵權時所檢驗之混淆誤認相關規定，則定於同法第 68 條、第 70 條及第 95 條，此二階段依據智慧財產局商標混淆誤認之虞審查基準第 4 條規定，原則上兩階段採取相同標準判斷²⁰³，而依系爭個案之差異調整其判斷因素之強弱²⁰⁴。

本文於本節所欲討論者，係前段提及之「權利主張階段之混淆誤認」，針對 Hashtag 於市場上實際使用狀況所造成的商標混淆誤認進行討論，蓋因 Hashtag 具備元標籤性質，其與傳統商標相異之使用型態所致之混淆誤認爭議多為「權利主張階段之混淆誤認」，故關於「申請階段之混淆誤認」，於此即非本文討論重點。

第一款 我國商標法規範與審查基準

第一目 混淆誤認與商標侵權

我國商標法第 68 條各款規定，未經商標權人同意，為行銷之目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標；於類似商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，或是於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權之

²⁰¹ 同前註。

²⁰² 張哲倫，同前註 196，頁 50-51。另可參見：林發立、孫安婷，〈最高行政法院近期關於商標法上「反向混淆誤認」(Reverse Confusion)之看法及其可能影響〉，《萬國法律》，第 183 期，2012 年 6 月，頁 45-46。

²⁰³ 張哲倫，同前註 196，頁 51。

²⁰⁴ 同前註；另可參見經濟部智慧財產局混淆誤認之虞審查基準第 4 條：「本法涉及有『混淆誤認之虞』要件之各條款，基於同一用語同一內涵的法理，在判斷時其基本概念的一致性誠屬當然。惟在各參酌因素的斟酌上，猶如個別案件因案情不同，在各參酌因素的強弱要求上可能會有所不同一樣，各條款也可能因其立法意旨的不同，所著重的參酌因素也有所不同，自可依其需要而為參酌。」

行為。同法第 70 條第 1 項第 3 款則規定，明知有第 68 條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品，視為侵害商標權。

於著名商標部分，商標法第 70 條第 1 項第 1 款、第 2 款則規定，未得商標權人同意且於明知為他人著名之註冊商標的情況下，使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞，或以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，亦視為侵害商標權。我國商標法將商標的近似及商品或服務的近似兩者，作為判斷有無「混淆誤認之虞」的必備要件²⁰⁵，然而需注意者為當此兩項要件具備時，僅代表導致混淆誤認之虞的機率極高，但卻非必然將造成混淆誤認之虞，在有其餘參酌因素存在時，須一併納入考量²⁰⁶。

第二目 經濟部智慧財產局「混淆誤認之虞」審查基準

我國經濟部智慧財產局「混淆誤認之虞」審查基準將混淆誤認之虞分為兩種類型，其一為商品或服務之消費者誤認二商標為同一來源²⁰⁷，其二則為商品或服務之消費者未誤認二商標為同一商標，然卻有高度可能誤認二商標所表彰之商品或服務源自同一來源之係列商品或服務，或者誤認二商標之「使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係」²⁰⁸。

審查基準就上述兩種類型之混淆誤認，綜合國內外之審酌因素，定有 8 項判斷有無混淆誤認之虞之參考因素²⁰⁹，分別為 (1)商標識別性之強弱²¹⁰、(2)商標是

²⁰⁵ 「混淆誤認之虞」審查基準，經濟部智慧財產局，2012 年，頁 3-4。

²⁰⁶ 同前註，頁 4。

²⁰⁷ 同前註。(「由於商標的關係，誤認來自不同來源的商品/服務以為來自同一來源，有稱此為錯誤的混淆誤認。」)

²⁰⁸ 同前註 205。

²⁰⁹ 同前註 205，頁 5。

²¹⁰ 同前註 205，頁 6。(「識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生誤認。」)

否近似暨其近似之程度²¹¹、(3)商品²¹²或服務²¹³是否類似暨其類似之程度、(4)先權利人多角化經營之情形²¹⁴、(5)實際混淆誤認之情事、(6)相關消費者對各商標熟悉之程度、(7)系爭商標之申請人是否善意²¹⁵，以及(8)其他混淆誤認之因素²¹⁶。而上述 8 項因素彼此之間具有互動關係，若其中一項因素符合程度較高，則可降低對於其餘因素的契合程度要求²¹⁷，各項因素之間如其名為「參考」因素，須依據個案情形調整強弱要求，並與市場交易之實際情形進行綜合判斷²¹⁸。

第二款 美國商標法規範

第一目 註冊商標：15 U.S.C. §1114

關於美國商標法上對註冊商標之保護規範，15 U.S.C. §1114 第 1 項規定，任何人無法律上權源、未經註冊人同意而有同項(A)款在商業活動中對已註冊之商標進行任何重製、偽造、仿製或著色模仿，且將其用於銷售、提供銷售、散布或廣告活動或者(B)款現擬將已註冊商標在商業上使用或之後用於商業活動，而將其重製、偽造，複製或著色模仿後使用於相關之商品或服務之標識、標記、印刷物、包裝、包裝紙、容器或廣告物品上，而有造成註冊商標之混淆誤認之虞時，構成商標權之侵害，商標權人得因此請求民事法上救濟²¹⁹。而若欲適用 15

²¹¹ 「判斷商標是否近似，應注意「以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準」，並結合『商標整體觀察原則』及『異時異地隔離觀察原則』進行判斷」，參見前註 205，頁 6-7。

²¹² 同前註 205，頁 12。（「商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。」）

²¹³ 同前註。（「服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。」）

²¹⁴ 同前註 205，頁 14。（「先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品/服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品/服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。」）

²¹⁵ 同前註 205，頁 16。（「若明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意」）。

²¹⁶ 例如商品之行銷管道與服務之提供場所異同所造成之影響程度不同，參見前註。

²¹⁷ 同前註 205，頁 17。

²¹⁸ 同前註 205，頁 5。

²¹⁹ 15 U.S.C. §1114.

U.S.C. §1114 主張商標侵權，原告須先就該商標擁有「有效且可受保護的權利」²²⁰，並須依此項要求負擔 (1) 系爭商標為有效商標且可據以主張商標權，且 (2) 被告使用該商標將有造成消費者混淆誤認之虞²²¹等兩項舉證責任。

第二目 未註冊商標：15 U.S.C. §1125

於未註冊商標部分，則依據美國商標法 15 U.S.C. §1125 第 1 項規定，任何人以商業使用方式使用任何文字、用語、姓名、名稱、記號、圖形或其聯合式、進行任何不實原產地標示，對事實為不實或誤導性描述，或在任何商品或服務或其商品容器上對事實為不實或誤導性陳述，而導致 (a) 有使人對於第 1 項所稱使用人與他人間之實際關係產生混淆、誤認或造成詐欺行為，或有使人對使用人之商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成詐欺行為，或使人誤認使用人係經他人贊助或授權，而導致該他人遭受損害或有受損害之虞，或 (b) 於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特徵、品質或原產地來源為不實之陳述時，該他人得向使用人提起民事訴訟²²²。由於美國商標法對於商標之保護採取「使用主義」，而非註冊主義，因而儘管一商標未經註冊，當他人使用與其相似而容易造成混淆誤認的商標時，即可能構成本條之違反²²³，原告須舉證證明其為「第一個在市場上使用系爭商標」之人，且該商標具有有效性²²⁴，又被告之使用將造成消費者混淆誤認之虞，方可依

²²⁰ *Zobmondo Entertainment, LLC v. Falls Media, LLC*, 602 F.3d 1108, 1113 (9th Cir. 2010); *see also*: *Brookfield Commc'ns, Inc.*, *supra* note 26, at 1046. (“*To claim trademark infringement, a plaintiff must have a “valid, protectable trademark.”*”)

²²¹ *Dep’t of Parks & Recreation v. Bazaar Del Mundo Inc.*, 448 F.3d 1118, 1124 (9th Cir. 2006); *see also*: *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 778 F.2d 1352, 1354 (9th Cir. 1985); *A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198 (3rd Cir. 2000). (“*To prevail on its claim of trademark infringement, the State must prove: (1) that it has a protectible ownership interest in the mark; and (2) that the defendant's use of the mark is likely to cause consumer confusion, thereby infringing upon the State's rights to the mark.*”)

²²² 15 U.S.C. §1125(1); 另可參見：蘇月星，淺談美國對商標侵權行為之法律規範—以美國理論為中心，台一國際專利法律事務所，2012 年 2 月，https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=65&sn=704（最後瀏覽日：2019/11/21）。

²²³ *Crystal Entm’t & Filmworks, Inc. v. Jurado*, 643 F.3d 1313, 1320 (11th Cir. 2011); *see also*: *Conagra, Inc. v. Singleton*, 743 F.2d 1508, 1512 (11th Cir. 1984); *Bos. Prof’l Hockey Ass’n v. Dall. Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004, 1010 (5th Cir. 1975) (“*Even if a mark is not federally registered, “the use of another's unregistered, i.e., common law, trademark ‘can constitute a violation of [section 43(a) of the Lanham Act].”*”)

²²⁴ 此處之「有效性」即為識別性之強弱程度，*see*: *Popular Bank of Florida v. Banco Popular de Puerto Rico*, 9 F. Supp. 1347, 1356 (S.D. Fla. 1998) (“*A Court may not reach the question of likelihood*

本條主張侵權²²⁵。

第三目 美國實務認定標準

美國法院實務上由各巡迴上訴法院所發展出的混淆誤認判斷因素有許多種類，較常被使用的判斷基準為 Sleekcraft 因素(Sleekcraft Factors)²²⁶及拍立得因素(Polaroid Factors)²²⁷。其中 Sleekcraft 因素係 1979 年第九巡迴上訴法院所採之判斷因素，包括兩商標的強度、產品與服務的相似性、商標的相似程度、實際混淆的程度、使用之行銷管道、商品種類及消費者在選擇時的注意程度、被告使用系爭商標的意圖，以及擴張產品線的可能性等 8 項標準²²⁸，主要用來判斷兩個具有競爭關係的品牌之商標間相似程度是否足以引起消費者之混淆誤認²²⁹；拍立得因素則係 1961 年第二巡迴上訴法院所發展出的判斷標準，包括先使用人商標的識別性強度、商標相似程度、產品和服務的相似程度、先使用人擴大產品或服務領域的可能、後使用人使用商標的意圖、實際造成消費者混淆誤認的證據、被告商品和服務的品質以及消費者的注意程度與複雜程度²³⁰。

第二項 網路商標使用所生之混淆誤認討論

第一款 網路商標使用與初始興趣混淆理論

如前所述，現行美國商標法 15 U.S.C. §1114 規定，在未經商標權人同意的情況下，對系爭商標進行商業使用，而有使人產生混淆誤認之虞者，須負相關法律

of confusion until persuaded that the putative mark is sufficiently distinctive to warrant protection. The strength and distinctiveness of the plaintiff's mark is a vital consideration in determining the scope of protection it should be accorded.")

²²⁵ *Id.*, at 1353; *see also*: Burger King Corp. v. Mason, 710 F.2d 1480, 1491 (11th Cir.1983); Lone Star Steakhouse & Saloon, Inc. v. Longhorn Steaks, Inc., 106 F.3d 355, 360 (11th Cir.1997); Investacorp, Inc. v. Arabian Investment Banking Corp. (Investcorp) E.C., 931 F.2d 1519, 1521 (11th Cir.1991) (“*To prevail in a trademark infringement action, the plaintiff must show three things: first, that it was the first to use the trademark in the same market; second, that its mark is valid; and third, that the defendant's use of the contested mark is likely to confuse consumers.*”)

²²⁶ AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979); *see also*: Brookfield Commc'ns, Inc., *supra* note 26, at 1054.

²²⁷ Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 497-498 (2d Cir. 1961).

²²⁸ 八項標準分別為：“*strength of the mark*”，“*proximity of the goods*”，“*similarity of the marks*”，“*evidence of actual confusion*”，“*marketing channels used*”，“*types of goods and degree of care exercised by consumers*”，“*defendant's intent in selecting the mark*”，及 “*likelihood of expansion of the product lines*”。

²²⁹ AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, *supra* note 226, at 348.

²³⁰ Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., *supra* note 227, at 495.

責任。然而本條文於 1962 年美國商標法修正之前，將可能產生混淆誤認之虞之客體限定為「購買者²³¹」，於美國國會修正商標法後，將原條文之「使購買者產生混淆誤認之虞」，修正為「使人產生混淆誤認之虞」，現行條文所稱之「使人產生混淆誤認之虞」即放寬範圍至任何消費者，而不限於特定商品或服務之「購買者」。此條文修正使得產生混淆誤認之虞的認定時點得以向前挪移，促進「初始興趣混淆理論」發展的契機²³²，亦即當一般消費者於其尚未成為特定商品或服務之「購買者」前，因系爭商標使用而使得該消費者之「資訊搜尋焦點產生『初始興趣混淆』被轉移至其他人的商品而非其所預期的商標權人的商品資訊²³³」時，就會產生違反 15 U.S.C. §1114 規定之侵權可能。「初始興趣混淆」與傳統商標法上所定義之混淆誤認所致商標侵權的相異之處在於「時點」的不同。「初始興趣混淆」發生於消費者決定購買特定商品或服務之前，亦即成為「購買者」之前，所受到的資訊接觸誤導²³⁴；傳統商標法上所定義之混淆所強調的，則是消費者在「購買」特定商品或服務時是否對其來源具有正確的認知²³⁵，此為兩種「混淆誤認」之間須釐清之差異。隨著網際網路的普及使用，「初始興趣混淆」此一利用消費者「資訊接觸」上的混淆而將混淆誤認時點前移之「售前混淆」之討論逐漸增多，由於「初始興趣混淆」並未影響消費者的購買決策，商標權人實際上面臨的問題在於失去「商品資訊的主宰」後損失的「先競爭利益²³⁶」，然此種利益的喪失是否可以依據商標法上關於混淆誤認之虞的規定進行解釋，亦引發不少爭論；此理論目前在外國法院判決中被援引之比例及相關正反論辯也快速增加²³⁷。

²³¹ Lanham Act Pub. L., 5 32, No. 79-489, 60 Stat. 427, 437 (1946). (“likely to cause confusion or mistake or to deceive purchasers as to the source of origin of such goods or service.”).

²³² Kristin Kemnitzer, *Beyond, Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 401, 408-409 (2010).

²³³ 沈宗倫 (2018), 〈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〉, 謝銘洋 (等著), 《商標權與關鍵字廣告》, 頁 120, 臺北：元照。

²³⁴ 同前註, 頁 110, 。

²³⁵ 同前註。

²³⁶ 同前註, 頁 82。

²³⁷ 劉孔中, 同前註 70, 頁 404; see also: Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105, 108 (2005); Kemnitzer, *Beyond, supra* note 232, at 408.

第一目 美國法院判決發展

美國法院最早採用「初始興趣混淆」理論的判決為 *Grottian, Helfferich, Schuly, Th. Steinweg Nachf v. Steinway & Sons* 案²³⁸（下稱 Steinway 案），上訴人 Steinweg 之商標近似於被上訴人 Steinway 之商標，且均使用於販賣鋼琴產品上，本案法院認為僅管在購買階段並不存在混淆誤認的疑慮，然而上訴人 Steinweg 的商標使用將有可能導致消費者在選購之前觀其品牌名稱即誤認 Steinweg 鋼琴與被上訴人 Steinway 之鋼琴產品有所關聯，而使其「初始興趣受到誤導²³⁹」，如此一來將「破壞商標本身應指向唯一品牌的價值²⁴⁰」，而導致侵權，並進一步認為儘管是「注意程度較高」的消費者²⁴¹，仍然有對雙方商標產生混淆誤認之虞。在 Steinway 案中，美國第二巡迴上訴法院對於初始興趣混淆構成商標侵權之見解採取肯定態度，然而此為實體商務上發生的初始興趣混淆。關於電子商務中，亦即網路世界中的初始興趣混淆認定，在 2004 年的 *Savin Corp. v. Savin Group* 一案²⁴²（下稱 Savin 案），法院指出了兩種商業場域中的初始興趣混淆是「極為不同²⁴³」的，Savin 案法院認為，與實體商店中的購買者不同，網路中的購買者更具有「從被誤導的資訊中回到原本搜尋資訊」的能力，因而認定「網路上的初始興趣混淆」所致商標侵權的要件將更為嚴格，而應證明侵權人具有故意的欺騙始可成立侵權²⁴⁴。Savin 案並未否定「初始興趣混淆理論」在網路交易中構成商標侵權的可能，然而亦揭示了相較於實體店面買賣而言更高的認定標準。

²³⁸ *Grottrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf v. Steinway & Sons*, 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975).

²³⁹ *Id.* at 1341.

²⁴⁰ *Id.* (“*This confusion, or mistaken beliefs as to the companies' interrelationships, can destroy the value of the trademark which is intended to point to only one company.*”)

²⁴¹ *Id.* (“*...despite the high price of the pianos and the sophistication of the purchasers, the likelihood of confusion resulting from the factors discussed above could not be eliminated by the degree of care taken in selection: “It is the subliminal confusion apparent in the record as to the relationship, past and present, between the corporate entities and the products that can transcend the competence of even the most sophisticated consumer.”*”)

²⁴² *Savin Corp. v. Savin Group*, 391 F.3d 439, 462 (2d Cir. 2004).

²⁴³ *Id.*; see also: *Kemnitzer*, *supra* note 232, at 410. (“*The Savin court noted that Internet initial interest confusion is quite different from “brick and mortar” initial interest confusion*”).

²⁴⁴ *Savin Corp. v. Savin Group*, *supra* note 242, at 462; see also: *Kemnitzer*, *supra* note 232, at 410.

而關於在網路上使用商標造成的「初始興趣混淆」，包括「彈出式廣告²⁴⁵」、「元標籤²⁴⁶」、以及「搜尋引擎廣告²⁴⁷」的使用等是否構成商標侵權，美國司法實務歷來之見解持有分歧看法²⁴⁸。第九巡迴上訴法院於1999年做出的 *Brookfield Commc'ns, Inc. v. West Coast Entm't Corp.* 案判決²⁴⁹（下稱 *Brookfield* 案），為最早討論「網路上的商標使用」所造成的「初始興趣混淆」是否構成商標侵權之美國巡迴上訴法院判決²⁵⁰，並於後進法院判決中被大量引用其見解²⁵¹。本案法院認為，被告 *West Coast* 將原告 *Brookfield* 已註冊之商標「*Moviebuff*」作為網域名稱以及元標籤使用，將導致消費者產生「初始興趣混淆」，此時並不需要在購買階段亦有混淆誤認之虞始得構成商標侵權²⁵²。*Brookfield* 案法院舉前述 *Steinway* 案為例，認為爭議並不在於「消費者誤認 *Steinweg* 為 *Steinway*」因而購買 *Steinweg* 鋼琴所生之損害，而認為其關鍵在於 *Steinway* 商標的潛在消費者因誤認 *Steinweg* 與 *Steinway* 商標具有關聯性而被其吸引，轉向購買 *Steinweg* 商品的可能，本案法院認為僅僅是這樣的「興趣轉移」即已損害特定品牌維持其商標所付出的成本²⁵³，因而肯定「初始興趣混淆」適用商標法上關於消費者產生混淆誤認之虞所致商標侵權的規定²⁵⁴。*Brookfield* 案法院從 *Sleekcraft* 判斷標準中得出三項判斷因

²⁴⁵ 著名案例如美國第二巡迴上訴法院於2002年做出之 *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.* 案判決，第二巡迴法院認為被告的彈出廣告並非將原告 *1-800 Contacts* 的商標作為「商業使用」，缺少構成商標侵權所需具備的「商業上使用所導致的混淆誤認可能」，因而認定被告的彈出式廣告並未侵害原告之商標權。See: *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 414 F.3d 400,412 (2d Cir. 2005). (“Not only are “use,” “in commerce,” and “likelihood of confusion” three distinct elements of a trademark infringement claim, but “use” must be decided as a threshold matter because, while any number of activities may be “in commerce” or create a likelihood of confusion, no such activity is actionable under the Lanham Act absent the “use” of a trademark.”)

²⁴⁶ *Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp.*, *supra* note 26.

²⁴⁷ *Playboy Enters., Inc. v. Netscape Commc'ns Corp.*, *supra* note 195.

²⁴⁸ 沈宗倫，同前註 233，頁 82-83。See also: *Kemnitzer*, *supra* note 232, at 411.

²⁴⁹ *Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp.*, *supra* note 26.（主要討論元標籤以及網域名稱上的商標使用所造成的混淆誤認爭議）。

²⁵⁰ *Kemnitzer*, *supra* note 232, at 412.

²⁵¹ *Connie David Nichols, Initial Interest Confusion Internet Troika Abandoned: A Critical Look at Initial Interest Confusion As Applied Online*, 17 *VAND. J. ENT. & TECH. L.* 883, 899 (2015).

²⁵² *Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp.*, *supra* note 26, at 1063.

²⁵³ *Id.*

²⁵⁴ *Id.* at 1066. (“Similarly, using a competitor's trademark in the metatags of such web site is likely to cause what we have described as initial interest confusion. These forms of confusion are exactly what the trademark laws are designed to prevent.”)

素(Internet Troika²⁵⁵)作為判斷網路中商標侵權的準則²⁵⁶ (分別為商標的相似程度 “The similarity of the marks”、提供產品與服務的關聯性 “the relatedness of the products and services offered²⁵⁷”)及使用網路作為銷售管道 (“the simultaneous use of the Web as a marketing channel²⁵⁸”)建立了一套後續法院於專門檢驗網路中的商標侵權時可採納的標準²⁵⁹。又本案法院對於實體與網路消費者之間的差異，抱持與先前法院判決 Savin 案相反之論點，認為「正因為網路消費者搜尋的成本較低，僅須倚賴一次點擊即可搜尋到相關商品，所以相較於實體商店的購買者而言，更容易對網站的資訊來源感到混淆²⁶⁰」，而認網路消費者因網路消費的方便性，在「接觸門檻較低」之情況下，反而更容易被不實資訊混淆²⁶¹。另一常被引用之判決則為第九巡迴上訴法院之 Playboy Enters., Inc. v. Netscape Commc'ns Corp 判決²⁶² (下稱 Playboy 案)，本案係由搜尋引擎廣告所引起的商標侵權爭議，本案法院與 Brookfield 案所持觀點相似，皆肯認「初始興趣混淆」構成商標侵權的可能²⁶³，然而 Berzon 法官於本案協同意見²⁶⁴中所提出之不同觀點亦值得參考，Berzon 法官指出，Playboy 案判決中所引用之 Brookfield 案判決，其將初始興趣

²⁵⁵ 此三項判斷因素：“the virtual identity of marks”, “the relatedness of plaintiffs and defendant's goods”, and “the simultaneous use of the Web as a marketing channel”被稱為“Internet troika”，作為判斷網路中的商標侵權之檢驗標準。See: Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137, 1148 (2011) (“Internet troika” as the test for trademark infringement on the Internet.”)

²⁵⁶ Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., *supra* note 26, at 1054.

²⁵⁷ 即 Sleekcraft 標準之「Proximity of the goods」, See: AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, *supra* note 226, at 348.

²⁵⁸ 即 Sleekcraft 標準之「Marketing channels used」, See: AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, *supra* note 226, at 348.

²⁵⁹ See: Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., *supra* note 26, at 1054; see also: Internet Specialties West, Inc. v. Milon-DiGiorgio Enters., Inc., 559 F.3d 985, 988-89 (9th Cir.2009); Perfumebay.com Inc. v. eBay, Inc., 506 F.3d 1165, 1169, 1173 (9th Cir.2007); Interstellar Starship Servs., Ltd. v. Epix, Inc., 304 F.3d 936, 939, 942 (9th Cir.2002); GoTo.com, 202 F.3d at 1203-05. Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., No. CV 10-0484 CBM (CWx) (C.D. Cal., April 30, 2010) (Marshall, J.) (“Slip op.”) at 6-7.

²⁶⁰ Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp., *supra* note 26, at 1057. (“In the Internet context, in particular, entering a web site takes little effort—usually one click from a linked site or a search engine's list; thus, Web surfers are more likely to be confused as to the ownership of a web site than traditional patrons of a brick-and-mortar store would be of a store's ownership.”)

²⁶¹ Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011).

²⁶² Playboy Enters., Inc. v. Netscape Commc'ns Corp, *supra* note 195, at 1020.

²⁶³ *Id.* at 1025.

²⁶⁴ *Id.* at 1034-36.

混淆的範圍過度擴張及於「並未因系爭商標使用產生混淆誤認之虞的消費者²⁶⁵」，似有所不妥；然而至此第九巡迴上訴法院原則上仍肯認 Brookfield 案在「初始興趣混淆」爭議上所建立的準則適用，直至 2011 年第九巡迴上訴法院之 Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts 案²⁶⁶(下稱 Network 案)出現否定見解。Network 案法院認為，該案之下級法院依循 Brookfield 案所採用的「Internet Troika」準則判斷並不完整²⁶⁷，認為在 Brookfield 案中，法院採用相同的標準(即 Internet Troika)檢驗網域名稱和元標籤兩種不同網路上商標之使用是否會造成初始興趣混淆並不適當，而認應就各種網路上商標使用的態樣各自進行分析²⁶⁸；Network 案法院並進一步否定自 Brookfield 案以來，法院肯認元標籤之商標使用造成之「初始興趣混淆」，足以構成商標侵權之前案見解。Network 案法院認為，商標侵權的必要條件仍是「消費者產生混淆誤認」，因而在檢驗系爭商標是否侵權時，必須證明「混淆誤認之虞」的存在，僅僅證明消費者的「興趣轉移」並不足以成立商標侵權²⁶⁹，並指出在 Brookfield 案中，儘管商標被作為元標籤使用而影響搜尋結果，然而「當搜尋結果列表中將原被告之網站均呈現在消費者眼前時，消費者產生混淆誤認的可能性即大為降低²⁷⁰」。Network 案對於初始興趣混淆適用之否定見解被視為美國實務在採用 Brookfield 案見解近十年之後，改變了對於「初始興趣混淆理論」的見解²⁷¹。2015 年美國第九巡迴上訴法院在 Multi Time Machine Inc. v. Amazon.com²⁷²案(下稱 MTM 案)中一改 Network 案見解，肯認「初始興趣混淆理論」構成商標侵權的可能性，此為第九巡迴上訴法院對於 MTM

²⁶⁵ *Id.* at 1034. (“So read, the metatag holding in Brookfield would expand the reach of initial interest confusion from situations in which a party is initially confused to situations in which a party is never confused.”)

²⁶⁶ Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., *supra* note 261, at 1137.

²⁶⁷ *Id.* at 1148.

²⁶⁸ *Id.*

²⁶⁹ *Id.* at 1149. (“Finally, because the sine qua non of trademark infringement is consumer confusion, when we examine initial interest confusion, the owner of the mark must demonstrate likely confusion, not mere diversion.”)

²⁷⁰ *Id.* at 1146.

²⁷¹ Connie David Nichols, *Initial Interest Confusion Internet Troika Abandoned: A Critical Look at Initial Interest Confusion As Applied Online*, 17 VAND. J. ENT. & TECH. L. 883, 907 (2015).

²⁷² Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc., 792 F.3d 1070 (9th Cir.), opinion withdrawn and superseded on reh'g, 804 F.3d 930 (9th Cir. 2015).

案所做的第一次判決²⁷³；然而於本案第二次判決²⁷⁴中，法院推翻了第一次判決，認為在檢驗混淆誤認時，應就「一個理性的消費者是否可能對於系爭商標所指示的商品或服務來源感到困惑²⁷⁵」，且此種「混淆誤認」必須「極有可能發生」(probable)，而非僅「具有可能性」(possibility)²⁷⁶。第九巡迴上訴法院於其第二次判決中，將判斷重心置於傳統混淆誤認之認定標準進行討論，對此，本案 BEA 法官於不同意見書中指出，關於原告主張之「初始興趣混淆理論」適用與否之討論「因此被法院所否決²⁷⁷」。

由以上關於「初始興趣混淆理論」於美國司法實務判決歷來發展可知，在各級法院穩定依循 Brookfield 案之見解十餘年之後，近年來產生見解之變異，以最近之 MTM 案法院為例，似傾向回歸「傳統混淆誤認判斷標準」進行相關商標侵權爭議之討論，而原告本已於 2016 年 1 月上訴至最高法院，但最高法院最終為不受理之決定²⁷⁸，在「初始興趣混淆理論」之相關爭議未經最高法院解釋之情形下，目前美國司法實務尚未取得共識，未有「通說」之存在而多有見解上之分歧²⁷⁹。

第二目 我國判決發展

我國商標法規定中關於混淆誤認之條文規範，均以致使「相關消費者」產生混淆誤認作為認定標準，若從相關條文之文義範圍觀察，並不限於成為特定商品或服務之購買者始得主張侵權，而可能產生將「初始興趣混淆」納入解釋之空間，我國過往實務判決中即有當事人主張商標侵權時於訴訟上援引「初始興趣混淆」

²⁷³ Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc., 792 F.3d 1070,1080 (9th Cir.) (Filed July 6, 2015.).

²⁷⁴ Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc., 804 F.3d 930 (9th Cir. 2015).

²⁷⁵ *Id.* at 935.

²⁷⁶ *Id.* (“The confusion must ‘be probable, not simply a possibility.’”).

²⁷⁷ *Id.* at 941. (“Today’s brief majority opinion accomplishes a great deal: the majority announces a new rule of law, resolves whether “clear labeling” favors Amazon using its own judgment, and, sub silentio, overrules this court’s “initial interest confusion” doctrine.”)

²⁷⁸ Andrea M. Hall, *Standing the Test of Time: Likelihood of Confusion in Multi Time Machine v. Amazon*, 31 BERKELEY TECH. L.J. 815, 830 (2016).

²⁷⁹ 許炳華，〈初始興趣混淆理論之爭議—以美國 Multi Time Machine, Inc. v. Amazon.com. 案為探討核心〉，《萬國法律》，212 期，頁 69。

理論，認為消費者於購買前因商標近似所產生的混淆，亦為商標法所禁止的混淆誤認態樣之一²⁸⁰，亦有進一步指稱錯誤的商標資訊將使得消費者因「誤認被告與商標權人的同一性或關係，而使得其焦點被吸引至被告而非商標權人所販售之商品，藉此增加消費者向其購買商品之機會。²⁸¹」，因而有侵害系爭商標之事實，構成商標法第 68 條第 2 款「有致相關消費者混淆誤認之虞」之情形。

我國法院於過往之判決中，面對主張商標侵權之原告於訴訟上關於「初始興趣混淆」之援引時，多半採取否定的態度，認為「初始興趣混淆」並非我國商標法第 68 條所稱之「致混淆誤認之虞」情形²⁸²，原因在於儘管消費者一開始可能因為錯誤的資訊被引導至非系爭商標指示來源之商品或服務，然而在此時點之後，若被告僅係將系爭商標作為描述性使用²⁸³，而並未將系爭商標作為商標法第 5 條所定之「商標使用²⁸⁴」，則消費者將不會因此產生混淆誤認之虞，故而無商標侵權之情事可言²⁸⁵，並有判決進一步認為，被告之行為構成公平交易法規範之不公平競爭行為，而有該法第 25 條之適用²⁸⁶。前述美國商標法修正後關於「初始興

²⁸⁰ 臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1561 號判決、臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1374 號判決。

²⁸¹ 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 27 號。

²⁸² 智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號（「消費者點選進入該網址之網站後，該等廣告主網站之網頁並未使用系爭商標，如有使用相關文字亦均為描述性使用，而非作為商標使用者，且均有標明其公司名稱、其所有商標等可資識別標示，消費者並不會誤認係為上訴人所有之網站網頁，自亦不會誤認該等廣告主網站網頁所示之商品／服務係上訴人公司所有者，而致生混淆誤認之虞...故誤認該搜尋網頁廣告之『初始興趣混淆』，並非上揭商標法第 68 條所稱之『致生混淆誤認之虞』」）；另可參見：智慧財產法院 105 年度民商訴字第 27 號、臺灣臺北地方法院 106 年度智易字第 23 號、臺灣臺北地方法院刑事裁定 107 年度聲判字第 287 號。

²⁸³ 商標法第 36 條第 1 項第 1 款：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」

²⁸⁴ 商標法第 5 條：「...為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。...以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」

²⁸⁵ 智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號、智慧財產法院 105 年度民商訴字第 27 號、臺灣臺北地方法院 106 年度智易字第 23 號、臺灣臺北地方法院刑事裁定 107 年度聲判字第 287 號。

²⁸⁶ 最高法院 105 年度台上字第 81 號判決（「觀之系爭廣告之內容，消費者點選『幸福空間』關鍵字，搜尋頁面之廣告欄位出現廣告，僅使消費者可能會誤認該搜尋網頁上廣告主之廣告文案為被上訴人所有而予以點選進入觀覽，而有所謂『初始興趣混淆』情形；然當消費者再點選該等廣告文案網址，而進入該等廣告主之網站觀覽，該等廣告主網站之網頁並未使用系爭商標，如有使用相關文字亦均為描述性使用，而非作為商標使用，且均有標明其公司名稱等可資

趣混淆」之法規解釋焦點，在於是否為「購買者」而有致其混淆誤認之虞的差異，我國法院相異於此，將適用此理論與否的論辯置於傳統混淆誤認觀念下進行討論，以「實際交易中」之「商標使用」情形進行認定，而認「交易前」此一「時點」可能產生之混淆誤認，本非我國商標法所認定之混淆誤認情形討論範圍²⁸⁷。然於我國法院歷來對此理論持否定態度之趨勢發展下，近年出現肯定「初始興趣混淆」可能構成商標侵權之判決見解，認為從商標之識別性要件觀之，當一商標因具備識別性而得發揮「區別商品來源功能」之時，「相關消費者就有可能因為看到熟悉的商標而產生選購興趣」，而此種「初始興趣」係基於該商標之「識別性」而來，則基於商標權人對於消費者「初始興趣」的產生背後所投入的資源，應使其相關利益不被他人所掠奪²⁸⁸。此一最新見解與近十年來之法院判決趨勢立場相異，然其僅係法院於該判決中之法理討論，而非影響該案判決結果之重要爭點，因而雖就「初始興趣混淆」理論的採納與否提供了一個新的觀點，但各級法院在遇到「初始興趣混淆」議題所採之立場將如何變化，仍有待後續相關判決之見解進行觀察。

第二款 網路商標使用致生混淆誤認之討論 – 2018 INTA 雪梨商標研習會議關於「元標籤」議題之討論

網路上商標使用所生之混淆誤認討論，除了歷來關於「初始興趣混淆理論」

識別標示，相關消費者並不會誤認係被上訴人之網站網頁，而致生混淆誤認之虞，固難認其有違反商標法之行為。」) 另可參見：智慧財產法院 106 年度民商訴字第 3 號。

²⁸⁷ 臺灣臺北地方法院刑事裁定 107 年度聲判字第 287 號 (「又以他人商標為廣告關鍵字，透過網路以該關鍵字搜尋，展示包括自己商品之連結頁面，雖可能有時間點早於傳統商標混淆誤認之『商標初始興趣混淆』情形，即對於該搜尋網頁之廣告可能會混淆而誤認係廣告主所有之廣告網址，惟當消費者點選進入該網址網站瀏覽商品時，倘該廣告主之網頁並無使用他人商標，或作為彼此商品之比較，且併有廣告主自己商標之標明以資識別商品來源者，消費者尚不會誤認廣告主之商標與他人商標之同一性，自與商標法第 95 條所欲規範之使用他人商標所造成「消費者混淆誤認之虞」即實際交易中而非交易前可能發生混淆誤認之情形迥異。」)

²⁸⁸ 智慧財產法院 107 年度民商上易字第 3 號 (「商標侵權之構成，不僅發生於相關消費者於選購時之混淆誤認，亦在於選購前之初始興趣混淆以及售後混淆。就此並可分別詳細說明如下：...以初始興趣混淆而言，當商標以其識別性發揮區別商品來源功能之時，相關消費者就有可能因為看到熟悉的商標而產生選購興趣，此時即使在選購時，因其他因素而可辨析並非原先熟悉商標所指示之商品來源，相關消費者仍可能因此決定嘗試選購。然而，此等初始興趣之產生，既然是基於相關消費者對於原熟悉商標之識別性作用，其背後即為商標權人對於商標之全部資源投入，其利益自不應由他人所掠奪。」)

之探討外，於 2018 國際商標協會(INTA)亞太商標研習會議中，亦主要針對元標籤(Metatag)於網路上作為商標使用所可能導致之商標混淆誤認進行了相關議題的討論，可作為近年來網路上商標使用所生之混淆誤認議題的趨勢參考。此次研習會議就各國之法院實務發展進行討論，例如於澳洲或紐西蘭，元標籤之使用可被認定係商標使用，而有商標侵權的可能，然而被認定係商標使用的前提為「多數具有正常資訊接觸與合理注意程度的網路使用者，會傾向於將該標識的使用當作商標使用」，且該等消費者須得以「看到元標籤文字」²⁸⁹。韓國法院則強調系爭商標「必須在視覺上被呈現於外」²⁹⁰，才得以被認為係商標使用而有成立侵權的可能。然而其將元標籤又分別定義為不可見的「Metatag」²⁹¹與在網頁中「可見的標籤」²⁹²；針對前者的使用，韓國地方法院認為，由於「使用者仍可在搜尋結果中選擇其有興趣、希望進入的網站」，因此若單就被告使用系爭商標，讓自身網站因此得以「成為檢索結果條目之一」的行為而言，並不構成商標侵權；針對後者的使用，目前則有地方法院判決之見解認為，可見標籤的使用「並非商標使用」，而不致造成消費者之混淆誤認。日本法院實務方面對於元標籤是否可能構成商標侵權的爭議，亦採取對於相關標識的使用必須係以「視覺上可見」的方式作為原則要求，與會之日本代表亦針對此議題提出須「確認商標是否在搜尋網站被呈現」之判斷方法建議。於中國法院判決方面，對於「未呈現在廣告內容中的關鍵字使用」是否可能構成商標侵權之立場不一，亦有法院認為若係單純在「電腦系統內部的操作」，在其並未將系爭商標使用於網站的標題或介紹中，抑或是在網頁中非能被使用者「看見」的情況下，則此種使用並不會構成商標法上的消費者混淆誤認。經由上述於 2018 國際商標協會(INTA)亞太商標研習會議中，關於元標籤及關鍵字廣告等在商標法上所產生的混淆誤認爭議討論，可知整體而言

²⁸⁹ 經濟部智慧財產局，出席「國際商標協會(INTA)亞太商標研習會議」報告，2018 年 12 月，頁 44。

²⁹⁰ 同前註，頁 48。

²⁹¹ 同前註，頁 45。（「一種隱藏在程式碼的關鍵字，目的在使線上資訊流被導向特定線上頁面。」）

²⁹² 同前註。

儘管在各國的發展與處理情形相異，然而各國法院的認定標準存在明顯的趨勢，亦即元標籤在網路上的使用是否係消費者「可見」之文字²⁹³，將決定其使用是否會構成商標侵權。

第三款 元標籤與初始興趣混淆

第一目 可見元標籤

如前所述，2018 國際商標協會(INTA)亞太商標研習會議中關於「元標籤所致之商標侵權」討論得出一共識，即元標籤必須係「消費者可見之文字」，方可被認係商標使用而有成立侵權之可能，對此，本文認為，關於系爭元標籤必須「視覺上可見」的要求，就其與「不可見元標籤」之間的差別，似在於「消費者是否有意識到該元標籤係作為商標使用」，然所謂「可見元標籤」以現今數位時代發展進行觀察，似僅有 Hashtag 符合此一要求而於電子商務中被使用。因此本文認為，2018 國際商標協會(INTA)亞太商標研習會議之討論，實係展開「可見元標籤」Hashtag 是否可能構成傳統混淆誤認與初始興趣混淆討論空間的契機。

第二目 Hashtag 作為可見元標籤與初始興趣混淆

本文認為，於消費過程中，當消費者「看見」含有其預計購買商品商標之 Hashtag 而點擊進入相關頁面時，此時雖係處於「搜尋階段」，然因為 Hashtag 與按業主投放廣告程度影響瀏覽順序之「關鍵字廣告」之結果呈現方式不同，又其有按時序瀏覽之功能，且考量 Hashtag 在社群網站中，可被該社群網站之使用者指定追蹤其標籤，此些特性即代表著消費者在點擊含有特定商標之 Hashtag 時，相較於點擊其餘網路廣告時所具備的認知程度將有所不同。儘管認定社群網站使用者係具有較高注意程度之消費者(sophisticated consumer)，而較不易因特定商標使用產生混淆誤認，然而參考前述 Hashtag 之特性，相較於過往在初始興趣混淆議題討論之「不可見元標籤」、「關鍵字廣告」等，消費者對於該含有特定商標之 Hashtag 將指示之搜尋結果，因其對 Hashtag 特性的認知，以及在該 Hashtag 可

²⁹³ 同前註，頁 44-52。

能係為其所追蹤的情況下，對於特定 Hashtag 所將呈現之特定商品或服務廣告頁面的內容，所具備之期待可能程度應較為高。因此，在非商標權人以商業目的使用含有註冊商標之 Hashtag 而影響消費者之選購興趣時，除了在消費者購物階段之當下產生對商標權人不利之「消費者興趣之轉移」爭議外，亦可能使得消費者對於該 Hashtag 之印象產生改變，而降低其對於該可見元標籤指示特定商品或服務來源之期待程度，影響品牌業者未來透過 Hashtag 進行商品或服務行銷時，在評估「消費者搜尋階段」的 Hashtag 使用佈局；而對於消費者而言，此種「初始興趣混淆」情形將其從原本預設的消費目標帶離，使得其難以達成將 Hashtag 作為商品或服務之指示與分類工具，以減少消費時間之目的，非商標權人以商業目的使用含有註冊商標之 Hashtag 之行為，有違原本利用商標辨識產品或服務所希望達成的「降低交易成本」功能，消費者將花費更多時間與心力進行線上商品或服務頁面之瀏覽，反而可能因此增加了其預設完成交易所需之成本。於此情形，若達到「增加交易成本」之程度，參考過去學者論述，認為當消費者因特定的資訊誤導，而被引導接觸特定產品資訊，在「考量網路購物之時間急迫性需求的情況下，當轉向購買其他商品的交易成本增加至一定程度而無選擇其他商品的空間²⁹⁴」時，此時「初始興趣混淆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』相似，而認此時「似有以商標法規範的必要²⁹⁵」，本文認此係為面臨 Hashtag 之商標使用產生「初始興趣混淆」爭議時，可供參考之見解。

²⁹⁴ 沈宗倫，同前註 233，頁 121。

²⁹⁵ 同前註。

第二節 Hashtag 使用與商標混淆誤認

第一項 Hashtag 使用與傳統商標法上常見之混淆誤認案例

第一款 Pub. Impact, LLC v. Boston Consulting Grp., Inc.

第一目 案例事實²⁹⁶

Public Impact 是一家位於北卡羅萊納州的教育政策和管理諮詢公司，這家公司的客戶包括私人基金會、政府機構、非營利組織以及一些教育政策領導者。Public Impact 擁有聯邦註冊商標「PUBLIC IMPACT²⁹⁷」，其自 1996 年以來持續使用該商標，並於 2004 年將該商標註冊。根據美國商標法 15 U.S.C. §1065 規定，Public Impact 可在其出版物、網站(PublicImpact.com, OpportunityCulture.org, and SchoolTurnarounds.org)以及社群網站如 Facebook 及 Twitter 上使用系爭商標。

Boston Consulting Group (以下簡稱為 BCG) 則是一家於麻塞諸塞州成立的全球管理諮詢公司，先前曾在北卡羅萊納州辦理教育相關業務。2010 年，BCG 的公司代表出席一場由北卡羅萊納州教育委員會所舉辦的計劃會議；2012 年，BCG 和 Public Impact 交換聯絡方式以便進行一項教育計劃的討論。2014 年 6 月，BCG 創建了「公共影響中心：BCG 基金會」(Centre for Public Impact: A BCG Foundation；簡稱「CPI」，下稱為 CPI)。BCG 在英國²⁹⁸、澳洲以及瑞士註冊有「THE CENTRE FOR PUBLIC IMPACT: A BCG FOUNDATION」商標，然而其並未在美國註冊此商標。CPI 的網站、Twitter 帳號以及 LinkedIn 帳號皆由 BCG 負責營運。CPI 以「@4PublicImpact」用戶名註冊了一個 Twitter 帳戶，並經常使用 Hashtag「#publicimpact」推廣活動並發布有關教育政策的推文。

2015 年 6 月 9 日，Public Impact 向 BCG 提起訴訟，Public Impact 主張，BCG 透過 CPI 在社群網站 Twitter 上使用「@4PublicImpact」作為其用戶名並在相關

²⁹⁶ Pub. Impact, LLC v. Bos. Consulting Grp., Inc., 169 F. Supp. 3d 278 (D. Mass 2016).

²⁹⁷ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 2805013, (Registration Date: Jan. 13, 2004), available at: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:p8y1te.3.5>. (last visited: Nov. 21, 2019)

²⁹⁸ INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, Trademark number UK00003069013, (Date of entry in register; Nov. 21, 2014).

貼文中標記 Hashtag「#publicimpact」等行為，係侵害其商標權，而此行為已在 Public Impact 與 BCG 兩方直接競爭的服務方面，使得消費者產生混淆誤認，然而對此，CPI 主張其對於 Hashtag「#publicimpact」之使用並非作為商標使用。

第二目 重要爭點

儘管如前所述，CPI 主張其於社群網站貼文中並非將 Hashtag「#publicimpact」作為商標使用，然而本案法院認為，CPI 經常利用帳號名稱為「@4PublicImpact」的 Twitter 帳號張貼使用了 Hashtag「#publicimpact」的貼文，而「publicimpact」一詞又幾乎與原告的商標相同，且由於 BCG 和原告具有競爭關係，故此種利用 Hashtag「#publicimpact」推廣活動的行為，將使得即使是網路世界中具有較高注意程度之消費者(sophisticated consumer²⁹⁹)，也可能因此對於兩家公司之產品或服務產生混淆誤認。本案例原告提交予法院的證據亦顯示，於案件審理期間當時幾個月，CPI 的 Twitter 帳戶粉絲人數大幅增加，與此同時 Hashtag「#publicimpact」的使用量也日益增加。原告認為 BCG 使用 Hashtag「#publicimpact」和以「@4PublicImpact」作為帳戶名稱的做法，將可能使原告之業務、商標和商譽日益受損。法院最終作出判決，認定被告對於 Hashtag「#publicimpact」之使用將導致消費者之混淆誤認，因而認定被告不得在 Twitter 或任何其他社群媒體將「#publicimpact」作為 Hashtag 或者帳戶名稱使用，亦不得於其他任何市場中出於任何目的使用「#publicimpact」一詞。

第二款 3 Ratonos Ciegos v. Mucha Lucha Libre Taco Shop LLC

第一目 案例事實

原告 3 Ratonos Ciegos 在聖地牙哥經營三家「Lucha Libre Gourmet Taco Shop」餐廳，採用法國洛可可式風格裝潢，大量使用色調如亮粉色、淺藍色以及金色的設計，餐廳內亦擺設墨西哥摔角主題的裝飾，包括摔跤面具和「lucha libre」摔角

²⁹⁹ Publ'g Corp. v. Manhattan Magazine, Inc., 616 F. Supp. 370, 381 (S.D.N.Y. 1985).

選手的復古照片。3 Ratonos Ciegos 擁有三個註冊商標：「Lucha Libre Gourmet Taco Shop」、「Lucha Libre Taco Shop」以及「Lucha Libre」，同時並擁有餐廳內部具有墨西哥文化特色的設計和裝飾之商業外觀(trade dress)註冊。原告 3 Ratonos Ciegos 聲稱其自 2007 年以來一直持續使用這些商標並自 2008 年起持續使用已註冊之商業外觀。

被告 Mucha Lucha Libre Taco Shop 則為多家設於亞利桑那州的炸玉米餅店。原告主張被告使用與原告餐廳相同的顏色設計、裝飾以及原告餐廳內部特有的墨西哥摔角主題，並認為被告使用「Mucha Lucha Libre Taco Shop」和「Mucha Lucha Taco Shop」等用字作為被告商店名稱、使用於線上線下商業廣告活動中等行為，已侵犯原告已註冊之商業外觀和商標權，並認就算未構成商標侵權，亦已因上述行為而有不正競爭之行為。

第二目 重要爭點

15 U.S.C § 1114 規定，任何人無法律上依據，未經註冊人同意而有同項(a)款在商業活動中對已註冊之商標進行任何重製、偽造、仿製或著色模仿，且將其用於銷售、提供銷售、散布或廣告活動，而有造成註冊商標之混淆誤認之虞時，構成商標權之侵害，商標權人得因此請求民事救濟；15 U.S.C § 1125 則規定，任何人以商業使用方式使用任何文字、用語、姓名、名稱、記號、圖形或其聯合式，在任何商品或服務上對事實為不實或誤導性陳述，而有使人對於使用人與他人間之實際關係產生混淆誤認，或有使人對使用人之商品、服務或所從事之商業活動，與該他人之商品、服務或所從事之商業活動產生混淆、誤認，或使人誤認使用人係經他人贊助或授權，而導致該他人遭受損害或有受損害之虞時，該他人得向使用人提起民事訴訟，已如前述。

本案法院指出，原告必須證明其商標為具有商標權之商標，且須證明被告在商業活動中使用了與原告商標類似之商標，並因此使人對於被告所提供之商品或服務的來源，與原告之商品或服務之關係產生混淆誤認。於證明被告在商業活動中使用與原告類似之商標而致人產生與原告商標之混淆誤時，原告提出

被告於 Instagram 張貼關於被告所經營之餐廳活動之貼文中，使用 Hashtag 包括「#luchalibretacoshop」以及「#luchalibre」之行為，使得消費者對於原告之商標產生混淆誤認之主張。原告此項主張實係將以 Hashtag 形式使用商標之行為認定為商標使用，並認此行為將導致消費者對於其商標所指示之商品或服務來源產生混淆誤認，因而被告將系爭商標以 Hashtag 形式使用將有導致商標侵權及不正競爭之虞。最終於本案判決中，關於原告主張 Hashtag 商標使用致消費者混淆誤認之見解，法院最終將被告於社群網站貼文中標註含有與原告商標類似之 Hashtag 使用，認定為商標使用，且明文肯認原告此項主張實為其對被告之商標侵權和不正当競爭指控中，一項可以支撐其指控之合理主張³⁰⁰。

第三款 Khaled v. Bordenave

第一目 案例事實

原告 Khaled，又被業界稱作「DJ Khaled」，以在許多歌曲中使用「WE THE BEST」一詞而聞名。ATK 娛樂公司（ATK Entertainment, Inc，以 Khaled 兒子姓名「Asahd Tuck Khaled」縮寫進行命名，下稱 ATK），則是 Khaled 在佛羅里達州所設立的公司，於邁阿密戴德縣設有一個主要營業據點。Khaled 註冊有「DJ KHALED³⁰¹」及「WE THE BEST³⁰²」商標，被告 Bordenave 則是「Business Moves」公司的負責人，「Business Moves」是一家在密西西比州成立的服裝公司，並且在達拉斯設有營業據點，此家公司透過社群網站如「Instagram」及其官方網站進行印有各種標語的 T 恤之販售。

本案原告 Khaled 主張，被告 Bordenave 在未經取得 Khaled 或 ATK 同意的情況下，將原告之註冊商標「WE THE BEST」以及「Asahd」商業使用於產品

³⁰⁰ 3 Ratones Ciegos v. Mucha Lucha Libre Taco Shop 1 LLC, No. CV-16-04538-PHX-DGC, 2017 WL 4284570 (D. Ariz. Sept. 27, 2017).

³⁰¹ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 5085344, (Registration Date: Nov. 22, 2016).

³⁰² UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 4198000, (Registration Date: Aug. 28, 2012); 5031701 (Registration Date: Aug. 30, 2016); 5032062 (Registration Date: Aug. 30, 2016); 5341520 (Registration Date: Nov. 21, 2017).

中，其中包括將「#WETHEBEST」、「#WETHEBESTBRANDS」等 Hashtag 標註於被告之社群網站廣告貼文中。原告認為被告此一行為係意圖使得消費者誤認原被告間之商品或服務具有關聯性，因而將導致消費者混淆誤認之虞，而認被告使用原告商標之行為構成商標侵權。

第二目 重要爭點

針對上述原告指控其於社群網站中使用 Hashtag 之行為係侵害原告商標權之行為，被告抗辯認為，Hashtag 之商標使用並非商標使用而無法構成商標侵權，因而原告之指控是「無益的主張」(futile)。然而本案法院認為，針對原告對於被告以 Hashtag 形式使用其註冊商標主張之商標侵權，假如「被告對於系爭商標之使用，有造成消費者對於被告產品的來源或贊助關係感到混淆之虞時，即已存在商標侵權³⁰³」，且關於 Hashtag 之商標使用，過往已有多起案例肯認以 Hashtag 使用註冊商標之行為有可能構成商標侵權³⁰⁴，因此，本案法院實係肯定 Hashtag 之使用造成商標混淆誤認以致構成侵權之可能。

第二項 近來法院判決對於以 Hashtag 使用他人商標之見解

於討論特定 Hashtag 之使用是否將構成傳統商標法上混淆誤認之情形時，無論該特定 Hashtag 中所含之「商標」，係「已註冊之商標」抑或「未註冊之商標」，以前述美國商標法對於兩種商標之保護規範 15 U.S.C. §1114 以及 15 U.S.C. §1125 為例，主張系爭商標使用造成混淆誤認而有商標侵權之虞之人，均負有證明「系爭商標具有商標有效性³⁰⁵」之責任。因而關於 Hashtag 形式使用系爭商標是否將

³⁰³ Khaled v. Bordenave, No. 18 CIV. 5187 (PAE), 2019 WL 1894321, at 6 (S.D.N.Y. Apr. 29, 2019).

³⁰⁴ *Id.*; see also: Chanel v. WGACA, LLC, *supra* note 168, at 2; Pub. Impact, LLC v. Bos. Consulting Grp., Inc., *supra* note 296, at 294–295; Fraternity Collection, LLC v. Fagnoli, *supra* note 162, at 5–6.

³⁰⁵ Zobmondo Entertainment, LLC v. Falls Media, LLC, 602 F.3d 1108, 1113 (9th Cir. 2010); see also: Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp., *supra* note 26, at 1046. (“To claim trademark infringement, a plaintiff must have a “valid, protectable trademark.”); see also: Popular Bank of Florida v. Banco Popular de Puerto Rico, *supra* note 224, at 1356. (“A Court may not reach the question of likelihood of confusion until persuaded that the putative mark is sufficiently distinctive to warrant protection. The strength and distinctiveness of the plaintiff's mark is a vital consideration in determining the scope of protection it should be accorded.”)

構成傳統商標法上混淆誤認，首先須釐清之爭點即在於系爭「Hashtag」之商標使用是否可被認係具有「商標有效性」之商標使用，始得進行後續之混淆誤認判斷。在行政機關之商標註冊適格認定部份，於本文在第三章重點討論之Hashtag之商標適格性問題時，已知在符合TMEP之規範要求下，USPTO肯認特定Hashtag具有商標有效性，而可被註冊成為商標。然而對於「未註冊商標」之Hashtag使用而言，則在面臨相關商標侵權爭議時，仍須由法案於訴訟中對於系爭商標之「有效性」認定，亦即「識別性強弱程度」之認定作為判斷侵權與否之基礎。此外，在「商標有效性」之爭點釐清後，法院須認定「含有系爭商標之Hashtag使用」係「商標使用」，方有可能認定構成商標混淆誤認之侵權行為。

以過往Hashtag於市場上實際使用狀況所造成的商標混淆誤認而言，如本節前述討論之Pub. Impact, LLC v. Boston Consulting Grp., Inc.、3 Ratonos Ciegos v. Mucha Lucha Libre Taco Shop LLC以及Khaled v. Bordenave為例，透過此些案例之事實及爭點討論可以發現，在以「原商標作為Hashtag使用」之情形，儘管過去曾有法院之有力見解³⁰⁶表示，Hashtag只是「一種描述性工具，而不能被視為商標」，因而含有商標之Hashtag之使用不能被視為係商標法上所稱之「商標使用」並藉此主張商標侵權，然而近來法院判決於面臨相似之Hashtag之商標使用之情形時，於競爭對手在社群網站上以Hashtag形式使用系爭商標，而使得消費者將該內含特定商標之Hashtag視為指示特定商品或服務之來源，進而造成其在特定商品或服務之間產生「混淆誤認之虞」時，多傾向認定此時以「Hashtag」形式使用商標，即係商標法上所規範之商標使用，而此種Hashtag便不僅是「敘述性工具」，而確係屬商標法上所認定之有效性商標，並因此類行為所造成之混淆誤認而存在成立商標侵權之可能。惟須注意者為前述法院判決所討論之案例均為「已註冊商標」之Hashtag商標使用，關於「未註冊商標」之Hashtag使用所致

³⁰⁶ Eksouzian v. Albanese, *supra* note 152, at 8 (“Plaintiffs’ use of the hashtag ‘#cloudpen’ is merely a functional tool to direct the location of Plaintiffs’ promotion so that it is viewed by a group of consumers,” not an actual trademark.”)

之混淆誤認，目前未有實際爭議案例可供參考，而有待後續出現之案例進行觀察與討論。

第三節 Hashtag 使用與商標權之限制

第一項 Hashtag 使用與言論自由 ---- HSK LLC, d.b.a. Zerorez vs. United States Olympic Committee 案

第一款 案例事實³⁰⁷

清潔用品公司 Zerorez (下稱 Zerorez) 於 2016 年奧運開幕前一天，對美國奧運委員會(USOC, 下稱 USOC)提起訴訟。Zerorez 主張，其曾計劃利用 Zerorez 之企業社群網站帳號進行與 2016 年奧運會賽事相關的討論。然而，奧運會和帕運會所屬 USOC 發布之「品牌使用指南」(U.S. Olympic and Paralympic Brand Usage Guidelines) 規定，「任何商業組織(美國官方團隊贊助商除外)不得在其企業社群網站帳號上發布與奧運會有關之內容。其中包括將 USOC 指定之標語使用於 Hashtag 中，例如使用 #RIO2016 或 #TeamUSA 等標籤³⁰⁸」；該使用指南亦指出：「聯邦法律賦予 USOC 針對任何未經 USOC 書面明確同意，而使用 USOC 商標、圖像或商業術語的組織或個體提起訴訟³⁰⁹。」Zerorez 又進一步指稱，USOC 警告其他商業組織不得於 2016 年奧運會之前，通過自身的社群網站帳號發布有關奧運會之相關評論。而包括衛報與 ESPN 在內的媒體亦在 2016 年 7 月時報導，USOC 威脅要對非美國官方贊助商之企業強制行使其商標權³¹⁰。本案中，Zerorez

³⁰⁷ HSK LLC, d.b.a. Zerorez vs. United States Olympic Committee, No: 16-civ-02641-WMW-KMM, (D. Minn. Aug. 4, 2017).

³⁰⁸ TEAM USA, *U.S. Olympic and Paralympic Brand Usage Guidelines*, UNITED STATES OLYMPIC & PARALYMPIC COMMITTEE, <https://www.teamusa.org/brand-usage-guidelines> (last visited: Nov. 20, 2019).

³⁰⁹ *Id.*

³¹⁰ Darren Rovell, *USOC sends letter warning non-Olympic sponsor companies*, ESPN (July. 21, 2016), http://www.espn.com/olympics/story/_/id/17120510/united-states-olympic-committee-battle-athletes-companies-sponsor-not-olympics; see also: Olivia Solon, *US Olympic Committee bullying unofficial sponsors who use hashtags*, THE GUARDIAN (July. 2, 2016), <https://www.theguardian.com/sport/2016/jul/22/us-olympic-committee-bullying-unofficial-sponsors-hashtags> (last visited Nov. 20, 2019).

並不是美國隊的官方贊助廠商，然其於起訴時亦尚未透過其公司社群網站帳號發表有關該屆奧運會之言論，其亦未收到來自 USOC 之商標使用警告，其起訴係為尋求決定其「在社群網站上討論 2016 年奧運會和未來奧運會的權利」。

第二款 重要爭點

按美國憲法第一條修正案規定，美國國會不得制定剝奪人民言論自由或出版自由之法律，本案中，USOC 依據《特德·史蒂文斯奧林匹克與業餘體育法》(Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act)³¹¹，對涉及美國參加奧運會、帕運會和泛美運動會(Pan-American Games)的所有事項行使「專屬管轄權³¹²」，因而發出限制非美國官方贊助廠商使用#Rio2016 以及#TeamUSA 等 Hashtag 之使用指南，然而此種做法使得 USOC 面臨侵害非官方贊助廠商之言論自由的問題³¹³；《特德·史蒂文斯奧林匹克與業餘體育法》對於與奧運相關之所有來自業者的非商業言論的限制，亦將使其產生違反規定「任何法律之制定均不得剝奪人民言論自由」的美國憲法第一條修正案之虞³¹⁴。

本案法院於判決中指出，假如媒體報導 USOC 對於其他公司的信件警告，得被認定成立 USOC 和 Zerorez 之間之實際爭議的話，將使得在此訴訟之前 USOC 事實上從未接觸過的任何非官方贊助商，都可通過聲明與 Zerorez 相同的事實對 USOC 提起訴訟，如此一來將架空訴訟當事人雙方之間需存有實際爭議的原則³¹⁵。因而在 Zerorez 無法舉證 USOC 就奧運相關商標之限制使用，曾與其

³¹¹ 36 U.S. Code § 220506.

³¹² AMERICAN INSTITUTE IN TAIWAN, https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/E-JOURNAL/EJ_Olympics/xarchives/5079309.htm (last visited Nov. 20, 2019).

³¹³ Grady; McKelvey, *supra* note 168, at 103.

³¹⁴ HSK LLC, d.b.a. Zerorez vs. United States Olympic Committee, *supra* note 307, Complaint.

³¹⁵ *Id.*, at [19] (“If news reports of USOC’s letters to other companies warning that only official sponsors of Team USA are permitted to use USOC’s trademarks on their corporate social media channels create an actual controversy between USOC and Zerorez, a company with which USOC never communicated before this lawsuit, then any company that is not an official sponsor of Team USA could bring a declaratory-judgment action against USOC by asserting the same facts. Such a conclusion would eviscerate the actual-controversy requirement.”)

有所接觸並產生爭議的情況下，最終法院以 Zerorez 公司與 USOC 之間並未產生「實際爭議」(actual - controversy³¹⁶)駁回原告 Zerorez 之訴³¹⁷。

本案最終結果為原告之訴遭法院以「雙方不具實質爭議」駁回，因而未就 USOC 發函予其餘非官方贊助廠商，限制該等廠商使用含有#Rio2016、#TeamUSA 等 Hashtag 等原告陳述，進行實質審理。然而，Zerorez 於起訴狀中所聲明之數項主張，如 Zerorez「預期於社群網站中利用其商業帳號發表含有#Rio2016、#TeamUSA 之 2016 年奧運相關言論³¹⁸」，卻因 USOC 先前告知非官方贊助商「不得以任何廣告方式使用 USOC 之商標或張貼與奧運相關之內容³¹⁹」，甚至「不得發表任何祝賀奧運或帕運運動員之貼文³²⁰」之緣故，使得 Zerorez 公司因而無法在社群網站上張貼其預計發表之與奧運相關的言論，而有遭 USOC「侵害其受憲法第一條修正案所保障之言論自由之虞³²¹」；以及請求確認「包括非官方奧運贊助商在內之企業，並未完全被排除於社群網站上參與奧運會相關討論之權利³²²」；同時 Zerorez 公司亦請求法院確認「USOC 並不能以#TeamUSA、#Olympic 和#Rio2016 等相類 Hashtag 中所擁有的商標權，斷然禁止企業使用這些 Hashtag 引用相關之奧運內容³²³」，數項主張引發了外界對於 Hashtag 之限制使用與言論自由之間可能產生衝突之討論³²⁴。

有學者認為，若從造成商標混淆誤認的角度判斷，則非奧運官方贊助商使用 Hashtag 理論上不會導致消費者誤認該業者與奧運之間具有贊助關係並因而增加購買率³²⁵，因而依據美國商標法規定，在商標權人負有舉證責任，須證明消費者

³¹⁶ U.S. Const. art. 3, § 2, cl. 1 (“The jurisdiction of federal courts extends only to actual cases and controversies.”)

³¹⁷ HSK LLC, d.b.a. Zerorez vs. United States Olympic Committee, *supra* note 307, Holdings at [2] (“no actual controversy existed between provider and USOC, as required for declaratory judgment jurisdiction.”)

³¹⁸ HSK LLC, d.b.a. Zerorez vs. United States Olympic Committee, *supra* note 307, Complaint.

³¹⁹ *Id.* at 4.

³²⁰ *Id.*

³²¹ *Id.* at 5.

³²² *Id.* at 6.

³²³ *Id.* at 7.

³²⁴ Grady; McKelvey, *supra* note 168, at 124.

³²⁵ *Id.*

將因非官方贊助商的商標使用而有混淆誤認之虞³²⁶時，其舉證難度將成為商標權人主張侵權之一大阻礙³²⁷；而若從參與國際運動賽事的 Hashtag 商標使用層面觀之，非官方贊助商的 Hashtag 使用多半也會聚焦於民族情感的提升，或者是鼓勵社群網站使用者針對活動展開討論的目的，此時非官方贊助商利用 Hashtag 所發表的言論按理即應受美國憲法第一條修正案之保護³²⁸。

學者亦依據 Hashtag 使用情況的不同，認為如本案非官方贊助商 Zerorez 所提出的主張將有不同的可能結論。若非官方贊助商係以 USOC 未註冊成為商標之標語³²⁹作為 Hashtag 使用，且其貼文中並未含有自身商品或服務之相關提示語句，而其發表內容僅為祝賀賽事之用時，則此時縱使 USOC 已明文警告限制使用，然而對於運動賽事的事實描述應可被視為合理使用，而於法律上難以成立侵權³³⁰；若非官方贊助商係以 USOC 未註冊成為商標之標語，或者已註冊之商標³³¹作為 Hashtag 使用，而其貼文中亦含有將其產品與服務與該標語進行明示或暗示之連結時，則此時因其較有可能造成消費者之混淆誤認，然而於此情形也須透過對於相關消費者的市場調查以充分證明混淆誤認³³²。

關於 USOC 依據《特德·史蒂文斯奧林匹克與業餘體育法》對業者所發表與奧運相關之非商業言論所施加之限制是否違憲之爭議，依據過往文獻之探討³³³，美國法院曾於 *Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee*³³⁴ 案中對於《特德·史蒂文斯奧林匹克與業餘體育法》針對侵權的定義作出解釋，認為僅需「意圖引起混淆、造成錯誤，欺騙或虛假地暗示其與 USOC 或是任何奧運

³²⁶ 15 U.S.C § 1125 (2012).

³²⁷ Grady; McKelvey, *supra note* 168, at 124.

³²⁸ Grady; McKelvey, *supra note* 168, at 124; *see also*: McKelvey & Grady, *supra note* 36, at 94.

³²⁹ 例如本案中所舉例之標語之一#Rio2016 即未註冊成為商標。

³³⁰ Grady; McKelvey, *supra note* 168, at 124.

³³¹ 例如本案中所舉例之#TeamUSA (Serial Number : 87369066 ; Filing Date : March. 13, 2017); 針對 2020 年東京奧運註冊之商標 ROAD TO TOKYO (Serial Number 88266156 ; Filing Date : January. 17, 2019)等均屬之。

³³² Grady; McKelvey, *supra note* 168, at 125.

³³³ Grady; McKelvey, *supra note* 168, at 126-128.

³³⁴ *San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. U.S. Olympic Comm.*, 483 U.S. 522, 107 S. Ct. 2971, 2973, 97 L. Ed. 2d 427 (1987).

活動相關³³⁵」，即有可能構成侵權。然而同案法官亦指出，《特德·史蒂文斯奧林匹克與業餘體育法》將非商業言論亦包含在侵權認定的範圍內，將有可能侵害受美國憲法所保障的言論自由權³³⁶。

第二項 Hashtag 使用與權利耗盡-- - Chanel v. WGACA, LLC, No. 18

Civ. 2253 (LLS)

第一款 案例事實

原告 Chanel 是一家販售精品珠寶、衣鞋配件的精品品牌，註冊有「Chanel」商標以及其著名之「雙 C 圖樣」商標，Chanel 每年通過自身零售店以及網路商店、另外授權的線上線下商店銷售進行價值數億美元的產品販售。被告 WGACA (What Comes Around Goes Around LLC，下稱 WGACA) 則是由 Seth Weisser (下稱 Weisser) 以及 Gerard Maione (下稱 Maione) 共同經營之二手奢侈品古著名店。

WGACA 在其實體及線上商店中銷售二手之 Chanel 品牌產品，並在 WGACA 自身之廣告和促銷活動中使用「Chanel」之文字及圖樣商標以及品牌名稱進行宣傳。WGACA 於其實體零售店中擺放了一個巨型的 Chanel No. 5 香水瓶，其對外櫥窗中均放置 Chanel 產品，並且在其店內多處使用「Vintage Chanel」字樣；於其線上商店，在 WGACA 所販售的七個奢侈品牌中，Chanel 所佔比例最高，並未按照字母順序排列的品牌列表中被列為第一位，其所販售之產品並均設有「真品保證」之說明；在 WGACA 之社群網站中，除了放置配戴有 Chanel 產品之模特兒照片外，WGACA 將「#WGACACHANEL」Hashtag 標記於其貼文中，並在貼文內容中稱 Chanel 產品為「our #WGACACHANEL」。然而，WGACA 並

³³⁵ *Id.* at 529-30. (“This legislative history demonstrates that Congress intended to provide the USOC with exclusive control of the use of the word 'Olympic' without regard to whether an unauthorized use of the word tends to cause confusion.”)

³³⁶ *Id.* at 561. (“The OASA.... vests the USOC with unguided discretion to approve and disapprove others' noncommercial use of "Olympic." Moreover, by eliminating even noncommercial uses of a particular word, it unconstitutionally infringes on right to freedom of expression.”)

非經過 Chanel 授權之零售商，其亦非 Chanel 品牌旗下公司，Chanel 對於 WGACA 商業使用其商標之行為，主張 WGACA 此舉將誤導消費者，使消費者誤認 WGACA 之產品販售與 Chanel 具有關聯或係由 Chanel 所贊助，因此 Chanel 針對 WGACA 上述行為提出其違反美國商標法中關於商標侵權、廣告不實以及不正競爭的指控。

第二款 重要爭點

本案法院指出，原告 Chanel 依據商標法之相關指控，成立與否均取決於被告 WGACA 之行為是否造成消費者之混淆誤認³³⁷，並進一步說明，當社會大眾因為被告知商標使用而認定系爭商標品牌與被告之間具有贊助關係，或是認為被告已取得系爭商標品牌之授權時，即已符合商標法上混淆誤認要件之要求³³⁸。

而關於 Chanel 主張 WGACA 以「#WGACACHANEL」作為其社群網站貼文中之 Hashtag 使用時，將使人誤認 Chanel 與 WGACA 之間具有贊助或授權關係之指控，而將構成商標法之侵權，本案法院先就 WGACA 之商標使用是否可認係「指示性合理使用」進行探討，首先，認為即使 WGACA 不使用「#WGACACHANEL」Hashtag 於其貼文中，其產品及服務亦已具有一定程度之識別性；此外，與其他 WGACA 亦在販售的品牌相比，WGACA 使用了「過多的 Chanel 商品」進行展示宣傳，而使得 WGACA 更可能構成造成消費者對於兩者關係感到混淆誤認之意圖；最後，法院指出，Hashtag「#WGACACHANEL」之使用以及 WGACA 在其網站中使用之「真品保證」字樣，亦可能使消費者誤認其與 Chanel 間具有品牌關聯性。

於認定 WGACA 之 Hashtag 使用無法構成「指示性合理使用」後，本案法院接著對於 WGACA 之商標使用是否可因「權利耗盡原則」而認其行為並未構成侵權進行討論，據此，法院認為，權利耗盡原則之適用僅適用於「購買者在購買

³³⁷ Chanel, Inc. v. WGACA, *supra* note 168, at 2.

³³⁸ *Id.* at 2. (“The public’s belief that the mark’s owner sponsored or otherwise approved the use of the trademark satisfies the confusion requirement.”); see also: Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 205(2d Cir. 1979).

商標權人之產品後進行轉賣³³⁹」之情形，而 WGACA 之商標使用行為，非僅僅是轉賣 Chanel 品牌商品，而係以 Chanel 之商標使用（例如在貼文中使用「#WGACACHANEL」Hashtag），意圖使消費者認為其係以 Chanel 品牌方本身進行產品銷售，因而法院認此已逾越權利耗盡原則所保護之產品銷售範圍。綜合上述法院討論，本案法院對於 WGACA 之 Hashtag 使用將有致消費者混淆誤認之虞此一主張，實係抱持肯定之態度。

第三項 Hashtag 使用與指示性合理使用 --- Align Technology, Inc. v. Strauss Diamond Instruments

第一款 案例事實

本案原告 Align 公司（荷蘭商愛齊科技有限公司，下稱 Align），為生產知名產品「Invisalign」（隱適美，下稱 Invisalign）牙套之公司，該公司同時製造並販售 iTero 數位口內掃描儀（下稱 iTero），在相關商品及服務領域擁有知名度³⁴⁰，並已就「iTero³⁴¹」、「iTero Element³⁴²」、「Invisalign³⁴³」等字詞註冊商標，指定用於與牙科服務、牙科與口腔保健設備以及計算輔助建模相關的所有設備中。Align 利用「iTero」、「iTero Element」及「Invisalign」等商標代表其品牌，並於 2017 年 7 月宣布將 Align 公司各品牌統一管理。

被告 Strauss Diamond（下稱 Strauss）則為販賣牙醫器材及相關產品的公司，

³³⁹ Chanel, Inc. v. WGACA, *supra* note 168, at 3. (“That doctrine applies only where a “purchaser resells a trademarked article under the producer’s trademark, and nothing more.””); see also: S&L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc., No. 05 Civ. 1217 (JS), 2006 U.S. Dist. LEXIS 102332, at 14, 2006 WL 8423836 (E.D.N.Y. Mar. 30, 2006); Sebastian Int’l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp., 53 F.3d 1073 (9th Cir. 1995).

³⁴⁰ Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, *supra* note 194, at 2.

³⁴¹ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 4941492, (Registration Date: Apr. 19, 2016); Registration Number 4926817, (Registration Date: Mar. 29, 2016); Registration Number 3687585, (Registration Date: Sep. 22, 2009).

³⁴² UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 4838523, (Registration Date: Oct. 20, 2015).

³⁴³ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 4025403, (Registration Date: Sep. 13, 2011); Registration Number 3191195, (Registration Date: Jan. 2, 2007); Registration Number 3060471, (Registration Date: Feb. 21, 2006); Registration Number 3911988, (Registration Date: Jan. 25, 2011); Registration Number 3418121, (Registration Date: Apr. 29, 2008).

在其眾多產品中，有一項名稱為「 MagicSleeve 」的產品，Magic Sleeve 是一種用來覆蓋口內掃描儀的矽膠棒套，此產品與 Align 先前已生產之「 iTero Element sleeve 」功能相似，而 Strauss 於 2018 年 8 月起開始販售此產品。Strauss 向購買「 iTero Element sleeve 」的目標客群宣傳其「 MagicSleeve 」產品，並通過其官方網站和社群媒體平台宣傳。關於 Strauss 的廣告宣傳，其於相關貼文中使用了含有 Align 註冊商標的 Hashtag 如「 #invisalign 」、「 #itero 」，於其廣告中張貼 iTero 係列產品圖片，並使用各種如「 Just as Sharp 」等標語表示「 使用其『 MagicSleeve 』產品所產生的掃描圖，與使用「 iTero Element 」所產生的掃描圖一般清晰 」；此外，Strauss 亦使用「 25% faster scanning time 」標語於含有 Align 產品圖片的廣告中。

對此，Align 向法院申請臨時禁制令，旨在禁止 Strauss 鑽石儀器公司以使用「 iTero 」和「 Invisalign 」產品圖片、商標以及任何與其相似而易造成混淆之標幟於其廣告中，藉此出售其牙科成像棒套管產品（ MagicSleeve ）。

第二款 重要爭點

Align 於本案訴訟中主張，Strauss 於廣告中使用「 iTero 」、「 iTero Element 」及「 Invisalign 」等註冊商標之行為將有造成消費者混淆誤認之虞，而已侵害其商標權。本案法院認為，原告於主張商標侵權時，首先必須證明其「 擁有有效商標，並因此具有可保護的利益 」，並進一步證明被告之「 商標使用 」可能會造成「 混淆，或導致錯誤或欺騙 」³⁴⁴。Align 註冊有「 iTero 」、「 iTero Element 」及「 Invisalign 」商標已如前述，因而本案之重要爭議點落在證明被告前述之「 商標使用 」是否可能造成消費者之混淆誤認。關於被告在廣告中使用如「 #invisalign 」、「 #itero 」Hashtag 以及原告商品圖片、與原告商品比較之標語等行為，Strauss 抗辯其為「 指示性合理使用 」，因而不會造成消費者之混淆誤認，以下本文主要針對 Hashtag 部

³⁴⁴ Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, *supra* note 194, at 4; *see also*: KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 408 F.3d 596, 602 (9th Cir. 2005)); 15 U.S.C. § 1114(1)(a), (b).

分進行討論。

第一目 是否構成指示性合理使用

本案法院指出，當指示性合理使用抗辯被提出時，針對指示性合理使用的分析方法會優先於 *Sleekcraft* 案中所提供的混淆誤認分析方法進行討論³⁴⁵。在構成「指示性合理使用」之情形，被告使用原告之商標描述原告之產品，而非被告自身產品，且此種使用並不代表原告與被告間具有贊助或授權使用關係，因而此種使用方式並不會構成商標法上所規範之侵權行為³⁴⁶。而於檢驗商標使用情形是否為指示性合理使用時，首先，被告之產品或服務必須使用原告商標始得識別；第二，只有在具有識別產品或服務的合理必要時才能使用一定數量的商標或標語進行識別；第三，使用系爭商標者，不得做出使人認為該商標與使用者之產品或服務具有贊助關係或類似關聯的行為³⁴⁷。

於本案中被告 Strauss 使用 Align「iTero」、「iTero Element」及「Invisalign」商標作為 Hashtag 之情形，法院認為 Strauss 並不能主張其係以指示性合理使用方式使用 Align 之商標。Strauss 利用含有 Align 註冊商標之 Hashtag「#invisalign」、「#itero」等宣傳和描述其自身產品「MagicSleeve」，而非原告相關產品，參考過往法院見解，當被告使用原告的商標、商品圖片等出售「自身貨物」，而非與原告產品相關的指示時，被告之指示性合理使用抗辯將無法成立³⁴⁸。法院進一步指出，在此情形下，當 Strauss 使用與其具有競爭關係的 Align 產品商標作為 Hashtag 時，儘管是熟習社群網站廣告模式的消費者(sophisticated consumer³⁴⁹)，仍很可能因此感到混淆³⁵⁰。此外，Strauss 使用了多於一般在識別產品時所需的商標，法院

³⁴⁵ *Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments*, *supra* note 194, at 5; *see also*: *Playboy Enters., Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796, 801 (9th Cir. 2002).

³⁴⁶ *Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments*, *supra* note 194, at 5; *see also*: *New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc.*, 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992).

³⁴⁷ *Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments*, *supra* note 194, at 5; *Playboy Enters., Inc. v. Welles*, *supra* note 345.

³⁴⁸ *Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments*, *supra* note 194, at 5; *see also*: *Downing v. Abercrombie & Fitch*, 265 F.3d 994, 1009 (9th Cir. 2001).

³⁴⁹ *Pub. Impact, LLC v. Bos. Consulting Grp., Inc.*, *supra* note 296, at 295.

³⁵⁰ *Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments*, *supra* note 194, at 6; *see also*: *Downing v. Abercrombie & Fitch*, *supra* note 348; *Pub. Impact, LLC v. Bos. Consulting Grp., Inc.*, *supra* note 296, at 295.

認為此亦逾越了指示性商標使用之合理必要範圍³⁵¹，且 Strauss 所使用眾多含有 Align 商標的 Hashtag 僅能表示其與 Align 的「iTero」及「Invisalign」等產品的關聯，而無法幫助識別 Strauss 之產品「MagicSleeve」，法院認為基本上所有人都可以從此些 Hashtag 之使用中，了解到 Strauss 實際上是在暗示兩種品牌產品之關聯，而非以競爭對手之品牌表示自身品牌之產品或服務的內容或用途，因而 Strauss 使用含有 Align 商標之 Hashtag 之行為對於指示「MagicSleeve」產品而言，並不是必須的作法³⁵²。

另外，針對將商標使用於 Hashtag 本身，法院認為，Strauss 所使用之 Hashtag，除了向廣告受眾暗示其產品「MagicSleeve」與標籤中產品之間的關聯外，還將使得消費者在搜尋含有 Align 商標之 Hashtag 時，Strauss 之產品廣告隨之出現的情形。法院指出，Metatag（元標籤）在網路使用者「看不到」的頁面導引使用者前往其所搜尋的網頁，然而 Hashtag 雖然為 Metatag 的一種，但消費者實際上能從各種廣告貼文中「看到」該標籤³⁵³，此將導致解釋被告之商標使用是否構成指示性合理使用時結果的不同，因其不單如一般元標籤確係僅用來發揮幫助搜尋的指示功能，而會有作為「可見廣告」吸引目標受眾的問題。對此法院以一例進行說明，以本案中 Strauss 於其廣告中所使用之其他不含有他人商標之 Hashtag 如「#beautifulsmiles」為例，在網站中搜尋牙齒產品相關的資訊時，消費者不太可能會主動搜尋此種 Hashtag，因此種標籤之使用主要之用途在於作為產品推廣的行銷用語，而 Strauss 使用此類標籤之目的不會是為了使其產品在相關搜尋結果中被呈現；然而含有他人商標之 Hashtag 則否，其目標受眾本即為該商標所指示之產品的潛在消費者，且 Strauss 之副總裁亦在訴訟中承認「Strauss 使用 Align 商標作為 Hashtag 之原因有很大可能是因為該標籤具有大量追蹤者³⁵⁴」。故綜合上述見解，法院認為 Strauss 使用含有 Align 商標之 Hashtag 之行為係意圖暗示其

³⁵¹ Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, *supra* note 194, at 5.

³⁵² *Id.*, at 6.

³⁵³ *Id.*, at 7. (“Metatags function behind the scenes to direct an internet searcher to a webpage, but hashtags are visible to consumers in advertising.”)

³⁵⁴ Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, *supra* note 194, at 9.

與 Align 相關產品的關聯，無法構成指示性合理使用。

第二目 商標混淆誤認

於認定 Strauss 使用含有 Align 商標之 Hashtag 無法構成商標之指示性合理使用後，本案法院接著以 Sleekcraft 標準檢驗此種商標使用是否有造成消費者混淆誤認之虞。在「商標相似度」部分，Strauss 在宣傳「MagicSleeve」產品的網站貼文中使用了含有 Align 註冊商標的 Hashtag，此時商標並非「相似」而是「完全相同」；在「商標強度」部分，法院認為，無論是「iTero」或是「Invisalign」商標，均具有高度識別性；在「產品與服務的相似性」部分，由於「MagicSleeve」是可以應用在 iTero 口部掃描儀套頭上的矽膠套，其與 Align 所生產的 iTero 係列產品具有競爭關係，法院認定兩產品具有產品與服務上的相似性；在「被告使用系爭商標的意圖」部分，如同前述 Strauss 副總裁所言，Strauss 使用含有 Align 註冊商標作為 Hashtag 使用之動機為「含有該些註冊商標之 Hashtag」在社群網站上具有「眾多追蹤者」，法院認定 Strauss 在使用 Align 註冊商標時，是在明知的情況下意圖透過 Align 之商標使用獲取利益；在「實際造成混淆的程度」部分，縱然 Align 舉證了造成混淆的實例，然而法院認為該些實例均屬於「軼事性證據」，因而在「實際造成混淆的程度」之判斷上認為係中性而未偏向任何一方；在「使用之行銷管道」及「擴張產品線的可能性」部分，法院認為此兩項亦為中性因素，因為「接觸兩家業者網站資訊的消費者可能重疊而無法被完全劃分」。在「商品種類及消費者在選擇時的注意程度」方面，法院指出，無論是「iTero」產品或是「MagicSleeve」產品，均是專門以具有高度專業知識的買家（牙科醫生）作為主要客群販售，然而並沒有任何證據足以證明消費者會選擇不購買「iTero」產品而選擇購買「MagicSleeve」，法院認為即使是如同牙醫等「具有較高注意程度期待」的消費者亦同。

在以 Sleekcraft 因素進行分析後，法院做出結論，認為 Strauss 在明知且具有獲利意圖的情況下，將 Align 之數具有高度識別性的註冊商標以 Hashtag 使用，係暗示消費者兩個品牌之間的關聯性，將可能使消費者誤認兩者間具有贊助、授

權或類似合作關係，因而有產生系爭商標之混淆誤認之虞，而認為 Align 可依據商標法規定對 Strauss 提出損害賠償之請求。

第四項 Hashtag 使用與商標權利限制之評析

第一款 Hashtag 使用與言論自由

商標法對於註冊商標所提供之保護，雖然賦予了商標權人對於該商標之使用排他權，然而卻有可能產生「抑制社會、政治及藝術言論自由的風險³⁵⁵」。例如消費者在公共論壇³⁵⁶使用特定商標對於品牌業者所提供之產品或服務進行評論，而未依照該品牌業者之意願使用系爭商標，例如提出消費者使用商品或服務經驗上的差評，或是直接針對品牌本身表達不滿時，品牌業者可能會主張此將造成其商標價值的減損，而產生言論自由與商標保護上的衝突。然而「公眾之意見表達不得僅因其有可能冒犯了特定人而受到禁止」此一原則已透過過往法院實務案例被明確揭示³⁵⁷，即使商標權人欲對特定之商標使用情形主張其商標權利，其仍須受到言論自由保障的限制而不得隨意限制消費者對於其商標所欲發表的評論。

本文聚焦於 Hashtag 之限制使用與言論自由之間的關係討論，社群網路作為一種公共論壇，其使用者應享有於該論壇中進行意見表達之自由，若其將特定商標包含於 Hashtag 之使用中，藉以表達對於特定商品或服務之正面或負面評價時，不得僅因其可能對該品牌業者產生冒犯而禁止其使用含有該特定商標之 Hashtag 於其貼文中。以本文所分類之 hashtag 種類進行分析，在 Hashtag 與言論自由之間衝突的討論中，應可先將大眾創造之 Hashtag 排除於外，因如本文前項所述其

³⁵⁵ 劉孔中，同前註 70，頁 321。

³⁵⁶ 公共論壇(public forum)，傳統上被定義為「公眾可進行溝通之實體場所」，之後擴張為「溝通方式本身」而不再局限於「特定實體場所」之範圍內，參見許炳華(2019)，〈商標法與言論自由之交錯：美國 Matal v. Tam 案之合憲性探討——再探我國商標法之「公序良俗條款」〉，《政大法學評論》，156 期，頁 26。

³⁵⁷ Matal v. Tam, 137 S. Ct. 1744, 1763, 198 L. Ed. 2d 366 (2017). (“the public expression of ideas may not be prohibited merely because the ideas are themselves offensive to some of their hearers.”); see also: Street v. New York, 394 U.S. 576, 592, 89 S.Ct. 1354, 22 L.Ed.2d 572 (1969); Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 414, 109 S.Ct. 2533, 105 L.Ed.2d 342 (1989).

較少被註冊成為商標，亦非商標所有權人主張侵權之主要目標；而原有商標之 Hashtag 及商業活動衍生之 Hashtag 較可能面臨註冊商標後，有侵犯他人言論自由之虞的問題，例如於前述案例中，#TeamUSA 即為商業活動衍生之 Hashtag 之例。過往文獻指出，當美國憲法第一修正案所揭示的原則應用於商標法時，將會產生言論自由與商標保護的衝突³⁵⁸，而美國憲法第一修正案對已註冊成為商標的 Hashtag 的保護效力也與其對受商標法保護的其他標語、設計與符號之效力相同³⁵⁹。當已註冊商標之 Hashtag 在社群網站以一種非商業性或自我意見表達的方式被使用時，理論上不會侵害商標所有權人的權利，而係被認定為言論自由的展現³⁶⁰；若以註冊商標之 Hashtag 在未被授權之情況下用作商業用途，則會有造成消費者混淆誤認之虞而產生侵權爭議³⁶¹。

因此，由過往實務案例以及學者文獻之討論可知，於討論 Hashtag 註冊商標與言論自由之間可能產生的衝突時，在將 Hashtag 可能之註冊情況進行分類討論，排除極少數會被申請成為商標之大眾創造之 Hashtag，以大部分的 Hashtag 而言，視個案中系爭商標之使用狀況的差異，區分商業上使用與非商業使用，於判斷限制 Hashtag 使用是否有侵害言論自由之虞時，實際上針對 Hashtag 商標之討論，即與一般商標之限制使用與言論自由之間衝突的討論相似，而不會因系爭商標係 Hashtag 而有不同之權利保護判斷。

第二款 Hashtag 使用與權利耗盡

於 Chanel v. WGACA, LLC 之判決中提到，被告是否可主張根據「權利耗盡原則」，其使用競爭對手商標於 Hashtag 中之行為並非商標侵權，關於此點，本案法院作出之解釋值得參考，法院指出當被告將原告之註冊商標以 Hashtag 形式使用於社群網站貼文中，其目的係為了吸引消費者之注意，並因此誘使消費者認為雙方間具有贊助或授權關係時，則此時已逾越「權利耗盡原則」可供主張之範

³⁵⁸ Yousefi, *supra* note 190, at 1370.

³⁵⁹ *Id.* at 1371.

³⁶⁰ *Id.* at 1370.

³⁶¹ *Id.* at 1371.

圍，蓋「權利耗盡原則」所保障係商品或服務於第一次合法販售後不受商標權人限制或干涉之權利，而得保障商品於市場上之自由流通；然而將註冊商標以 Hashtag 形式標記於社群網站進行商業使用之行為，不僅僅是再次販售系爭商標所指涉之「商品或服務」，而係以「使用系爭商標」為目的進行「廣告宣傳」之行為，此即非「權利耗盡原則」所得保障之使用，而仍有因將造成消費者混淆誤認之虞而有構成商標侵權的可能。然針對法院之見解，亦有學者質疑，法院解釋權利耗盡原則不適用之原因並不具有說服力³⁶²，對於在何種情況下使用競爭對手之 Hashtag 於社群網站貼文中，始符合權利耗盡原則一點，法院並未有更進一步的說明。

第三款 Hashtag 使用與指示性合理使用

在判斷系爭商標之使用是否可因成立商標之「指示性合理使用」，因而不構成商標侵權時，由近年來美國法院關於 Hashtag 商標使用造成混淆誤認之判決如 Chanel v. WGACA, LLC，以及最新之 Align Technology, Inc. v. Strauss Diamond Instruments 判決觀察，可知法院於檢驗「指示性合理使用」時，重視的是被告「是否將系爭商標用於指示自身產品」，抑或其實係「指示競爭對手之產品」，此外，亦須注意被告使用系爭商標之程度是否逾越合理使用之範圍，而有不必要之「過度使用」情形；又在被告本身之商標及具有一定程度之識別性時，是否有必要使用競爭對手之商標於其廣告中，亦為考量之重要因素。而以 Hashtag 使用系爭商標之行為，由於 Hashtag 為社群網站中被高度使用的工具，因此亦常見一般社群網站使用者將含有特定商標之 Hashtag 使用於描述產品之各式貼文中，此時構成「指示性合理使用」的可能性即較高，因此類網站使用者本即有將「多種相關但非特定指涉某種產品」之標籤統一置於一貼文中之習慣，例如 Align Technology, Inc. v. Strauss Diamond Instruments 案中，「#invisalign」作為牙齒保健產品，即有

³⁶² Rebecca Tushnet, *only "laconic" resellers allowed: court refuses to dismiss complaint against reseller of Chanel goods*, REBECCA TUSHNET'S 43(B)LOG (Sep. 20, 2018), <http://tushnet.blogspot.com/2018/09/only-laconic-resellers-allowed-court.html>. (last visited: Jun. 10, 2019).

可能與牙科相關字詞例如「#dentist」等放置在同一貼文，此時因為兩者具有「同一指示目的」，而較有可能被認定係「指示性合理使用」；然而若與其他競爭對手之產品或服務名稱、圖片等等擺置在一起，又未加以說明兩者間關係，則法院較有可能認定其無法主張「指示性合理使用」，而有意圖造成消費者混淆誤認之虞³⁶³，故必須接著進入是否構成商標混淆誤認之因素判斷。然而，針對 Strauss 案法院所提出之此種類型 Hashtag 之商標使用無法構成指示性合理使用之見解，亦有出現反對之論點，指出依據過往美國法院對於「指示性合理使用」之見解，認為「即使被告的最終目標是為了描述自身產品，仍可以原告之商標描述原告之產品，並主張其係指示性合理使用³⁶⁴」，因而於本案中，「應難認 Align 僅係利用 Strauss 之商標來描述 Strauss 之產品³⁶⁵」。

儘管 Align Technology, Inc. v. Strauss Diamond Instruments 一案仍有爭議待後續討論，然值得注意的是，此案係自 Hashtag 商標使用所生之爭議出現在美國法院判決進行討論以來，第一次將 Hashtag 之「可見元標籤性質」納入考量，並最初針對 Hashtag 之商標使用爭議建立「先討論是否構成『指示性合理使用』，再以『商標混淆誤認』標準進行判斷」之侵權認定步驟³⁶⁶，因而被論者認為本案作為少數特別針對 Hashtag 之社群網站使用與商標混淆誤認之間爭議做出說明的新興判決，因而許多論者仍認為，Strauss 案或可成為開啟未來探討 Hashtag 之商標使用造成混淆誤認與否時足資參考之依據³⁶⁷。

³⁶³ Alexandra Jane Roberts, *Using Third Party Trademarks as Hashtags Creates an Implied Association—Align v. Strauss*, TECHNOLOGY & MARKETING LAW BLOG (May. 10, 2019), <https://blog.ericgoldman.org/archives/2019/05/using-third-party-trademarks-as-hashtags-creates-an-implied-association-align-v-strauss-guest-blog-post.htm>. (last visited May. 26, 2019)

³⁶⁴ Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002).C (“The nominative fair use analysis is appropriate where a defendant has used the plaintiff’s mark to describe the plaintiff’s product, even if the defendant’s ultimate goal is to describe his own product.”)

³⁶⁵ Roberts, *supra* note 359. (“Strauss’ hashtags may fall short on the second or third factor, but it is hard to reconcile with prior case law the assertion that they’re not being used to reference Align’s goods but instead solely to describe Strauss’s.”)

³⁶⁶ Meryl Bernstein, Julia Matheson & Brendan Quinn, *N.D. California Straightens Out Competitor’s Use of Infringing Hashtags: #newdevelopments in Using Trademarks as Hashtags*, HOGAN LOVELLS PUBLICATIONS (April.17, 2019), <https://www.hoganlovells.com/en/publications/nd-california-straightens-out-competitors-use-of-infringing-hashtags-newdevelopments-in-using-trademarks-as-hashtags> (last visited Nov. 21, 2019).

³⁶⁷ *Id.* see also: ASHLEY BRANDT, *Considering using another’s trademark in a hashtag referencing*

第四節 小結

藉由本節上述所舉例法院對於 Hashtag 商標使用之判決結果，可知在過去 EKSOUZIAN v. ALBANESE 一案最初對於 Hashtag 之使用明確認定其僅係「描述性工具」，而認其非商標使用後，近年法院之見解已有明顯之改變。在面臨競爭對手間使用對方之商標於 Hashtag 中，而有致消費者混淆誤認之虞之情形時，法院多傾向認定此時 Hashtag 之使用係商標使用，亦即 Hashtag 在此情況下不僅僅具有「描述性工具」之角色，而具有使社群網站中之消費者因其使用系爭商標而導致產品與服務間之混淆誤認的可能，此時之判決見解已不如先前 EKSOUZIAN v. ALBANESE 案中法院對於 Hashtag 作為商標之最基本適格性質疑，而已從於「申請及認定商標適格階段」之討論進展至「權利主張階段」之混淆誤認之虞認定，此種法院見解之變遷，除可認現行法院實務多認定含有已註冊商標之 Hashtag 使用有構成混淆誤認之商標侵權可能外，似係在現行美國商標法欲主張商標混淆誤認侵權之成立須以其係使用「有效商標」之前提下，已透過在判決中認定系爭 Hashtag 使用成立商標侵權時，間接肯認含有註冊商標之 Hashtag 作為商標之適格性。然而關於「非註冊商標」之 Hashtag 使用造成商標混淆誤認之虞之案例尚未於實務案例中出現，目前較難掌握法院對於此類 Hashtag 之商標使用所抱持之立場。

而 Hashtag 之商標使用所致之商標侵權特殊性亦可由上述案例中得出，如同本文於第二章中所述，Hashtag 之使用與關鍵字廣告、網域名稱之使用不同，其為一種更為「直觀」之搜尋結果展現，因其較不受廣告業主所投放之廣告量對於搜尋結果排序呈現之影響，亦不需如網域名稱須事先註冊始得使用，對於社群網站之消費者而言，由於未有對於關鍵字廣告搜尋結果係經由排序呈現之預期心理、

your beverage without permission? Consider carefully., LIBATION LAW BLOG (Apr. 22, 2019), <https://libationlawblog.com/2019/04/22/considering-using-anothers-trademark-in-a-hashtag-referencing-your-beverage-without-permission-consider-carefully/>; Manatt, Phelps & Phillips, LLP, #Trademark Infringement, California Court Rules, JD SUPRA (May. 14, 2019), <https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-infringement-california-court-36943/> (last visited Nov 21, 2019).

或對於網域名稱均已經註冊始得使用之認知，在認定 Hashtag 作為一種可依時序呈現搜尋結果的可見描述性標籤，且如同 Strauss 案中所提及，Hashtag 係可於社群網站中被使用者追蹤之具有超連結功能的元標籤，在 Hashtag 本身即具備描述功能（元標籤）與位址導向（超連結）之雙重特性之前提下，因此導致消費者看到含有特定註冊商標之 Hashtag 被用來指示特定產品或服務，甚至因此點擊該 Hashtag 而有「社群網站流量之導引」時，其產生商標混淆誤認而構成侵權之可能性似亦較高。在上述案例中之 Hashtag 使用態樣討論中，當競爭對手於具有大量網路流量之社群網站中，將原商標權人之註冊商標使用於 Hashtag 中，而其目的為行銷自身產品或服務時，確有可能引發此種做法是否將有可能構成商標侵權之疑慮，而法院在此時對於商標使用限制（如權利耗盡、指示性合理使用）之認定上亦有相較於其餘類型商標而言，較為嚴格適用之趨勢。

又如前述案例之情形，各案法院均主要對於「競爭對手間」將對方之註冊商標以 Hashtag 形式使用之行為，認定為可能導致消費者混淆誤認之行為。不同於消費者於社群網站中使用含有系爭商標之 Hashtag 以分享系爭商標產品或服務之使用經驗，或是單純發表受言論自由保障之相關評論，若兩方之商品或服務在市場上具有「競爭關係」，則一方使用競爭對手之註冊商標做為社群網站貼文中的 Hashtag 使用之行為，將因為兩者間具有被大眾所熟知的商品或服務上的競爭關係，使得社群網站中接收到該 Hashtag 資訊的使用者，在一方使用對手之商標時，很有可能因此以為兩者間具有贊助或是授權、合作關係，而對兩種具備競爭關係之產品或服務產生混淆誤認，而有因此侵害系爭商標受商標法所保障之商標權的疑慮，同時也會產生競爭法上如攀附商譽等問題。故除了商標使用所造成之混淆誤認的討論之外，觀察法院對於「競爭對手間」之商標使用行為之著墨，本文認為，就社群網站中使用含有系爭商標之 Hashtag 所導致之「消費者混淆誤認」以及社群網站之「網路流量導引」問題，除了商標法上之侵權認定討論外，或許亦有競爭法上之爭議可供未來研究分析上進行進一步之探討。

第五章 Hashtag 使用之商標管理分析

第一節 Hashtag 使用之於業者

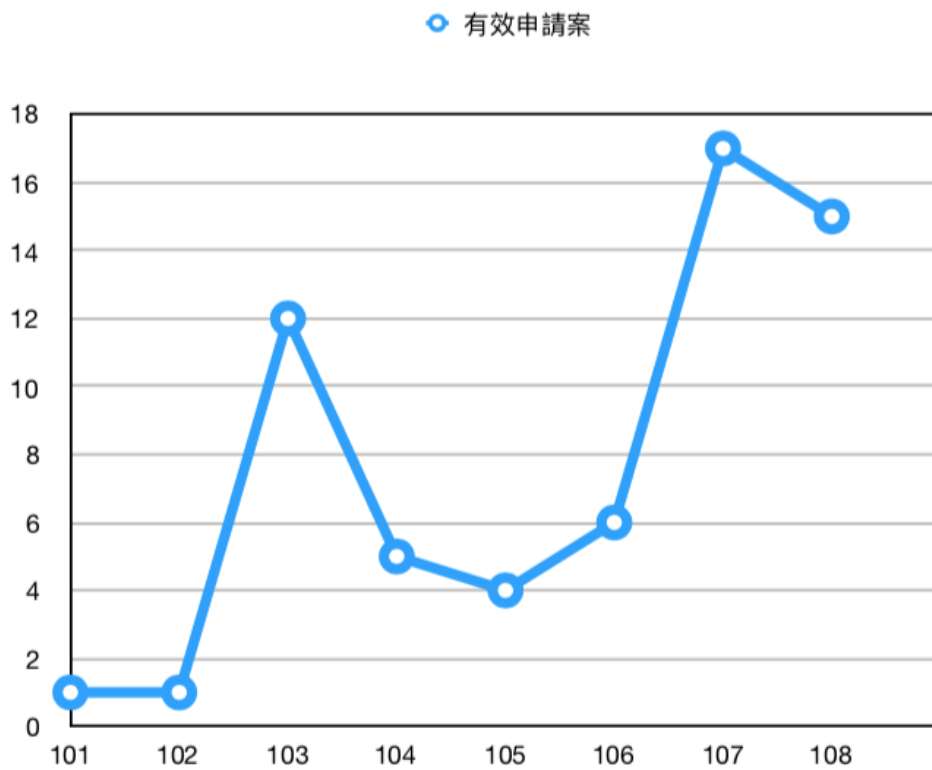
依據統計，Hashtag 之全球商標申請案，從 2010 年僅有 7 件申請案，到了 2016 年申請案單年達 2200 件，年成長率達 64%，並在 2010 年至 2015 年共 5 年間，已有來自全球超過 5500 件 Hashtag 商標註冊申請案³⁶⁸；以我國之申請情形而言，據今為止³⁶⁹，以 Hashtag 文字或以含有「#」之 Hashtag 作為商標進行申請註冊者已計有 61 件案例，其中已經核准者則有 52 件³⁷⁰。雖以台灣之申請情形而言，對於 Hashtag 之申請註冊仍佔少數，但於此 61 件有效申請案中，高達 59 件有效申請案係於最近 5 年內提出；於近 2 年內(民國 107 年至 108 年)提出之商標註冊申請亦達 32 件³⁷¹，仍可見此種商標申請類型於近年有增加之趨勢。由此可見，Hashtag 之商標註冊申請，對於業者而言已成為數位商務時代下一種新的商標使用方式，然而考量不同種類之 Hashtag 之形成方式以及其申請註冊為商標之難易度，本文認為業者應依據 Hashtag 之產生方式，衡量是否將 Hashtag 註冊成為商標。而依據本文於第二章所歸納之 Hashtag 類別，已將 Hashtag 分為三大類，分別為「原有商標之 Hashtag」、「大眾創造之 Hashtag」以及「商業活動衍生之 Hashtag」，以下將依此分類分別依據業者在針對不同種類的 Hashtag 之使用與管理上所需注意的問題，作出分析與討論。

³⁶⁸ Clarivate Analytics, *supra* note 8.

³⁶⁹ 智慧財產局商標檢索系統截至 2019/11/10 檢索結果。

³⁷⁰ 同前註。

³⁷¹ 見圖 1。



(圖 1) 101 年至 108 年 11 月 Hashtag 有效商標申請案件數統計

資料來源：經濟部智慧財產局商標檢索系統

第一項 原有商標之 Hashtag

第一款 申請註冊

「原有商標之 Hashtag」之形成方式係以「#」加上「原已存在之商標」作為其關鍵字內容，則因其係使用原已註冊之商標作為 Hashtag 使用，該關鍵字內容本已經肯認具有識別性，是故對於該種 Hashtag 之使用，即會被認定為「原有註冊商標之使用」，而不需另外考慮是否將其註冊為商標。例如以「#nike」為例，此一 Hashtag 即為將原已註冊成為商標之文字「nike」以 Hashtag 形式使用，在原有商標「nike」其本身即具有高度識別性的情況下，考量另外將「#nike」註冊成為商標及後續維護上所需花費的時間與成本，原則上業者並不具有將此原有商標另外加上「#」進行商標註冊申請的動機。

第二款 Hashtag 使用與管理

業者在使用「原有商標之 Hashtag」時，若係使用自身已註冊之商標作為 Hashtag 作為關鍵字內容，則如同使用現行法規所保護之商標已如前述；而在「使用他人商標」之情形，若業者係將他人已註冊之商標作為 Hashtag 使用，在此種 Hashtag 與單純文字商標所受之商標權利保護並無不同，兩者具有法律同一性的情況下，業者於使用時，須注意此種使用方式能否符合「指示性合理使用」之要求，而不致造成他人商標之混淆誤認，例如於本文第四章第二節所提及之 *Align Technology, Inc. v. Strauss Diamond Instruments* 一案中，Strauss 即因為在其社群網站貼文中使用「#invisalign」Hashtag，並將此 Hashtag 與競爭對手 *Align Technology* 之產品與圖片擺置一起，而未加以說明兩者關係，而被法院認為難以證明其係「指示性合理使用」。以 *Align Technology, Inc. v. Strauss Diamond Instruments* 案為例，若 Strauss 能於其貼文中，另外以文字說明其係以「指示自身商品或服務」之目的使用競爭對手 *Align Technology* 之註冊商標「#invisalign」，則接觸到該篇貼聞之消費者將能夠清楚得知其所瀏覽者係「Strauss」之產品或服務之貼文，而非競爭對手「*Align Technology*」之產品或服務，也將使得 Strauss 在被控商標侵權時，能更充分主張指示性合理使用抗辯，而降低商標侵權成立之可能。*Align Technology, Inc. v. Strauss Diamond Instruments* 案實係於社群網站中常見之品牌業者利用 Hashtag 情形，而可作為各家品牌業者往後於社群網路中使用他人之 Hashtag 商標於其貼文時之借鑒。由於一篇社群網站貼文之組成除了 Hashtag 之使用外，亦會搭配圖片或文字訊息之使用一併呈現，因此品牌業者若欲將他人之 Hashtag 使用於貼文中，應另外在該篇貼文所包含之圖片或文字之使用上，加註使用他人 Hashtag 之目的，較能確保若日後出現商標使用爭議時，其對於他人商標之使用得以有效主張指示性合理使用之抗辯，而降低商標侵權之可能。

第二項 大眾創造之 Hashtag

第一款 申請註冊

「大眾創造之 Hashtag」並非由業者所創造，為社群網站使用者於網路社群中交流時所使用之 Hashtag，代表著「群眾之網路言論」，而係「群眾主動創造之交流空間」。儘管此種 Hashtag 可能被網路使用者用來敘述特定產品或服務之使用經驗或其餘相關內容，然其創造目的並非為了方便品牌業者藉此指示特定產品或服務之來源，且在多元使用者的利用之下，亦不具有統一固定之文字格式，因此「大眾創造之 Hashtag」之關鍵字內容，多半難以認其具有識別性而得以被註冊成為商標。對於業者而言，此種 Hashtag 之識別性程度薄弱，較不易通過審查；且此種 Hashtag 之形成來自大眾，而非基於品牌有意之設計，考量希望鼓勵網路社群主動與品牌互動之情形下，品牌業者似較不具有尋求將此種 Hashtag 註冊成為商標之動機，實際上於實務之申請案中亦不多見。

第二款 Hashtag 使用與管理

由於目前實務上業者實際以「大眾創造之 Hashtag」作為商標註冊之案例極少，品牌業者對於此種 Hashtag 之使用亦不多，其在社群網路中的參與角色多與一般使用者使用此種 Hashtag 的方式無異。例如本文於前述第二章所舉例之由大眾因應波士頓馬拉松爆炸事件所創造出之 Hashtag「#BostonStrong」，或是消費者因不滿 NBC 電視台播送事故所創造之 Hashtag「#NBCFails」，此等因應特定社會事件或是消費者反應所創造出來的 Hashtag，主要創造及使用之主體均為社群網站中的一般使用者，其使用目的為欲透過社群網站之流量達成一定程度之事件關注度，而多非由品牌業者所主導使用，也因此較不會有註冊商標與後續商標管理的問題存在。

第三項 商業活動衍生之 Hashtag

第一款 申請註冊

「商業活動衍生之 Hashtag」係品牌業者針對「市場經銷所部署之 Hashtag」或是「產品或服務活動相關之 Hashtag」，其創造目的即係為了在網路社群中推廣特定商品或服務在網路社群中而產生。此種 Hashtag 雖然未如「原有商標之 Hashtag」，於「#」號後之關鍵字內容已被註冊成為商標，然相較於「大眾創造之 Hashtag」而言，「商業活動衍生之 Hashtag」多具有較高程度之識別性，較容易通過商標審查，且因此種 Hashtag 設計目的本係品牌意欲用來表彰特定商品或服務，業者較具有動機進行商標申請，近年來有眾多業者以此種 Hashtag 進行商標註冊申請，亦有不少註冊成功之案例可供參酌，如消費日用品公司 Procter & Gamble 針對其女性衛生用品之販售活動所設計並註冊之「#Likeagirl」商標、飲料公司百事可樂為了於社群網站中推廣與行銷其可樂產品所註冊之「#sayitwithpepsi³⁷²」、休閒品牌服飾 Madewell 為了鼓勵消費者與該品牌於其各大社群網站帳號中互動，並藉此傳達品牌形象³⁷³之「#everydaymadewell³⁷⁴」商標等均為品牌業者尋求以其專門設計之 Hashtag 進行商標註冊以利產品或服務推廣，並成功註冊之著名案例。「商業活動衍生之 Hashtag」應為 Hashtag 分類中，較適合品牌業者尋求商標註冊申請之類型。

第二款 Hashtag 使用管理

Hashtag 在網路社群中「鼓勵大眾交流溝通」之特性，將使得其相較於非網路世界使用的一般文字商標而言，而更容易使得消費者認為其僅係「媒體標籤通

³⁷² UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 5037848, (Registration Date: Sep. 6, 2016).

³⁷³ Maghan McDowell, *Protecting Fashion Hashtags With Trademarks*, WWD (Apr. 6, 2016), <https://wwd.com/business-news/media/fashion-hashtag-trademark-10404235/> (last visited Nov.21, 2019).

³⁷⁴ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Trademark Registration Number 4895377, (Registration Date: Feb. 2, 2016).

稱」而非具有識別性的商標，進而有淡化其商標的可能³⁷⁵，亦大大提升此類商標通用化的機率，已如本文第三章第三節所述。「商業活動衍生之 Hashtag」雖然在尋求商標申請註冊時相較於「大眾創造之 Hashtag」有較高之成功註冊機率，然而相較於「原有商標之 Hashtag」，「商業活動衍生之 Hashtag」Hashtag 所組成之商標，其在後續之商標使用上，更有可能面臨到商標淡化甚至通用化之風險。不若「原有商標之 Hashtag」其主要商標使用仍主要分布於傳統線下實體商店商品或平面廣告中，可藉由多管道之品牌商標經營降低商標通用化之機率，Hashtag 則僅為其中一項商標使用方式；「商業活動衍生之 Hashtag」之商標使用則多發生於線上商務，因此種商標之主要使用方式，即為利用 Hashtag 之關鍵字以及超連結性質達到表彰特定商品或服務來源之目的，如何使消費者在接觸此種商標時能「認識」到此為一種「商標」而非單純社群媒體之標籤，將會是業者在使用「商業活動衍生之 Hashtag」時需要注意之重要問題，同時亦是業者在一開始選擇是否將此種 Hashtag 註冊成為商標時必須納入考量之因素。可供參考之成功做法可藉由前述提及之 Madewell 休閒服飾品牌作為適例，此品牌不僅僅將其所註冊之「#everydaymadewell」商標作為自身社群網站帳號貼文中之 Hashtag 使用，而進一步鼓勵消費者使用「#everydaymadewell」於其穿搭 Madewell 品牌服飾之心得分享貼文中，至 2019 年 11 月為止，「#everydaymadewell」此一「商業活動衍生之 Hashtag」於社群網站 Instagram 中已達 50.6 萬則貼文³⁷⁶，並成功建立消費者對於「#everydaymadewell」與 Madewell 品牌之產品或服務之強烈連結，藉此發揮其商標指示來源功能³⁷⁷。在品牌業者欲使消費者認識其 Hashtag 為商標而非單純之網路標籤時，若能善用 Hashtag 之資訊大量交流功能，透過類似線上推廣活動引導消費者將該 Hashtag 與品牌產品或服務進行連結，將有助於提升消費者對

³⁷⁵ 石生瑩，HashtagHashtag 之商標保護，長江智慧財產專刊，長江國際專利商標事務所，第 55 期，2019 年 5 月，頁 25。

³⁷⁶ Instagram 搜尋結果：<https://www.instagram.com/explore/tags/everydaymadewell/>（最後瀏覽日：2019/11/15）。

³⁷⁷ McDowell, *supra* note 373 (last visited Nov.21, 2019).

於該 Hashtag 作為商標之角色認識，亦可有效防止產生商標通用化情形之可能。

第二節 Hashtag 使用之於消費者

Hashtag 作為商標使用，對於消費者之利弊影響均存在。與消費者過往長期接觸之傳統文字商標不同，Hashtag 所具備之「可見元標籤」及「超連結功能」特性，將使得消費者除了可能產生傳統商標法上之混淆誤認情形外，於網站搜尋階段亦有可能產生混淆誤認。儘管社群網站使用者被認定為具有較高注意程度之消費者，仍有可能因為非商標權人使用他人之 Hashtag 商標，而產生「興趣之轉移」，有形成「初始興趣混淆」之可能。

此種「初始興趣混淆」固然如本文前述討論，對於商標權人而言將產生負面影響，然而對於消費者而言，此種商標之「混淆誤認」，未必均會帶來負面影響。「初始興趣混淆」之情形儘管以「商標使用」之角度切入，將可能破壞商標表彰特定商品或服務之功能，並可能增加消費者精準搜尋出該商品或服務所花費之資源或時間；然而若以「Hashtag 增進資訊交流」之角度觀察，將能使消費者有機會藉此接觸到更多與該產品或服務相關的資訊，對於消費者而言亦有益處。

如同本文前文章節所述，Hashtag 之使用，有時會產生言論自由與商標保護之價值衝突。若社群網路中之使用者係使用「大眾創造之 Hashtag」時，使用該類 Hashtag 之目的原係單純作為個人言論之表達，通常不會產生商標侵權問題；而若係使用「原有商標之 Hashtag」或「商業活動衍生之 Hashtag」，然僅使用於其社群網路貼文中之意見表達，且非作為特定商品或服務之說明或宣傳等商業用途者，此時該使用者對於系爭 Hashtag 之使用應僅為社群網路中單純資訊之呈現，而不會被認定為「商標使用」，原則上亦不會因此產生侵害商標侵權之問題³⁷⁸。然而，對於消費者而言，當 Hashtag 在社群網路中所扮演的角色不僅止於分類搜索之 Hashtag，而有可能係他人已註冊之商標時，實際上已提高社群網站中無論

³⁷⁸ Yousefi, *supra* note 190, at 1370; 亦可參見：石生瑩，同前註 375。

係業者或一般使用者使用 Hashtag 時，不慎侵害他人商標權之風險，故此時消費者若能對於 Hashtag 在社群網路中之多元角色有所認識，並因此更謹慎使用 Hashtag 於其社群網站貼文中³⁷⁹，將能降低產生相關商標侵權爭議之可能性。



³⁷⁹ 石生瑩，同前註 375。

第六章 總結

Hashtag 與以往於商標領域議題中常被討論之關鍵字廣告、超連結與網域名稱等網路工具之性質雖然相似卻有所不同，其作為「社群網站中之可見元標籤」，同時具備了「關鍵字」加上「超連結」之功能。對於 Hashtag 是否得以註冊成為商標，現今商標專責行政機關肯定 Hashtag 之商標適格性，以美國為例，甚至專門針對 Hashtag 註冊成為商標訂有商標審查基準說明。而以台灣而言，雖未針對 Hashtag 另外設有專門規定，主要仍須參照我國商標法以及智慧財產局所頒訂之「商標識別性審查基準」進行判斷，然以近年申請註冊之情形觀察之，我國商標專責機關並未否定 Hashtag 之商標適格性。

而關於司法機關對於 Hashtag 是否得被註冊成為商標之見解，仍存有爭議而未有一致之見解³⁸⁰。以美國各級法院歷來之判決進行觀察，可以得知近年來隨著商標使用方式之變遷，已多有法院判決肯認 Hashtag 作為商標使用之案例，然而關於 Hashtag 之「商標適格性」問題，除了 *Eksouzian v. Albanese* 案外，法院未針對此問題表示明確見解，而多聚焦於「權利主張階段」中，Hashtag 使用所致之侵權爭議進行探討。我國最新之智慧財產法院第一審判決則僅有針對「不同社群網站平台間之 Hashtag 使用」做出否定 Hashtag 使用為商標使用之見解，亦有待後續之判決觀察。

本文認為，儘管歷來法院判決未明確對於 Hashtag 之商標適格性表示立場，然而，以現今商標法規範及實務上 Hashtag 之商標註冊情形觀察，應認品牌可於符合商標法規範之情況下以 Hashtag 申請註冊商標，此種利用 Hashtag 之方式具有可行性應已無疑問。在此前提下，Hashtag 之使用所可能構成之商標法上爭議，實係當前討論 Hashtag 之使用時，更為重要之問題。

此外，經過本文於前述章節之探討，考量 Hashtag 之網路元標籤性質，將其作為商標使用在網路上大量使用該 Hashtag，將產生可能導致系爭商標「通用化」

³⁸⁰ Antoine, H.A., *supra* note 4.

之疑慮與業者使用 Hashtag 本係鼓勵消費者與品牌多方交流之兩難，則儘管業者現已可選擇將 Hashtag 註冊成為商標，考量申請商標註冊以及後續維護商標價值所需花費之成本，品牌業者未必皆有動機將 Hashtag 申請註冊成為商標。

除了商標註冊與否之考量外，Hashtag 之使用所可能衍生之商標法上爭議，亦為品牌業者在其使用與管理上所需注意的重要問題。因 Hashtag 具備「超連結」之功能，將商標以 Hashtag 之形式進行使用，將可供社群網站中使用者藉由直接點擊該標籤，而得以瀏覽更多與產品或服務相關的內容，此為傳統商務中線下之文字商標所不具備之功能。而此種功能所帶來之推廣與行銷其商品或服務之便利性，對於品牌業者而言，固然有利於品牌之商業發展，然而觀察過往案例可知，品牌業者在其社群網站貼文中使用 Hashtag 時，往往忽略了使用含有他人商標之 Hashtag，在現行實務見解下，亦有承認此種使用方式將產生商標混淆誤認之虞，故而使得品牌業者於使用含有他人商標的 Hashtag 時將可能面臨商標侵權之問題。另外，除了在傳統商標法上之商標混淆誤認情形之討論之外，於搜尋階段產生混淆誤認的情形也會在符合特定要件的情況下被法院納入考量。近年來國際商標協會在關於「元標籤所致之商標侵權」議題研討上，經由各國法院判決趨勢可知，若元標籤在網路上之商標使用係以「可見文字」方式呈現，則更可能成立商標侵權，故於 Hashtag 為一種「可見元標籤」的情況下，將商標使用於 Hashtag 時，須注意其相較其餘網路元標籤之使用，更有可能構成商標侵權。

因此，綜合本文前述討論，無論品牌業者是否選擇將其所使用於社群網站中之 Hashtag 註冊成為商標，在以 Hashtag 形式使用已知之他人商標，甚或於以涉及他人商品或服務相關之文字作為 Hashtag 使用時，須更為謹慎，確保其係在「合理使用」之範圍內進行特定 Hashtag 利用，否則在現今實務中已有多起肯認將他人之商標以 Hashtag 形式使用時，可被認定係商標使用，而有構成消費者混淆誤認之虞的判決趨勢下，品牌業者若未多加注意其 Hashtag 之使用方式，則在社群網站中任意使用含有他人商標的特定 Hashtag，將大幅增加構成商標侵權之可能。

而對於消費者而言，由於使用 Hashtag 於非商業用途，原則上將不會導致商

標侵權問題，觀察過往案例，也少有由「個人使用 Hashtag 所引起之商標法爭議，因而 Hashtag 註冊成為商標與否，相較於業者之 Hashtag 使用，對於消費者而言並不會造成過大影響。

有鑒於在數位商務發展下，Hashtag 每天在社群網站中大量且以多元之方式被使用，若品牌業者及消費者對於 Hashtag 之認識能從最初之網路可見元標籤，拓展到其作為註冊商標之可能性認知，並意識到將他人商標以 Hashtag 之形式使用之行為，已於過往多例實務判決中，被法院認定將有造成商標混淆誤認之虞，而有因此產生商標侵權爭議之可能，進一步根據過往 Hashtag 使用構成商標侵權之實例，調整過往在社群網站中的 Hashtag 運用方式，參考本文前章之分析進行 Hashtag 的分類使用管理，則無論出於降低訟爭可能性，或是以社群網站使用者藉由 Hashtag 之使用，增加品牌與消費者間更有效之線上交流之最終目的而言，均能對於電子商務時代中之新興商品或服務銷售模式帶來正面之影響。

參考文獻

一、中文文獻（按筆畫遞增排序）

（一）專書

1. 陳昭華 (2017)。《商標法》。臺北：經濟部智慧財產局。
2. 黃建隆 (1997)。《HomePage 製作完全手冊》。臺北：第三波。
3. 劉孔中 (2014)。《比較商標法》。臺北：新學林。
4. 劉孔中 (2015)。《解構智財法及其與競爭法的衝突與調和》。臺北：新學林。
5. 謝銘洋 (2016)。《智慧財產權法》。臺北：元照
6. 羅明通 (2005)。《著作權法論 I》。臺北：三民。

（二）專書論文

1. 沈宗倫 (2018)。〈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〉，收於：謝銘洋等著，《商標權與關鍵字廣告》，頁 73-130。臺北：元照。
2. 陳昭華 (2018)。〈以他人商標作為關鍵字廣告時廣告主之責任〉，收於：謝銘洋等著，《商標權與關鍵字廣告》，頁 67-71。臺北：元照。
3. 劉孔中 (2018)。〈關鍵字廣告之商標法與競爭法爭議〉，收於：謝銘洋等著，《商標權與關鍵字廣告》，頁 35-51。臺北：元照。

（三）期刊論文

1. 王敏銓 (2000)。〈美國商標法上識別性之研究〉，《智慧財產權月刊》，67 期，頁 87-106。
2. 石生瑩 (2019)。〈HashtagHashtag 之商標保護〉，《長江智慧財產專刊》，第 55 期，2019 年 5 月，頁 1-43。
3. 吳筱玫、周芷伊 (2009)。〈Tagging 的分類與知識意涵：以 flickr 首頁圖片為例〉，《新聞學研究》，第 99 期，頁 265-305。
4. 林發立、孫安婷 (2012)。〈最高行政法院近期關於商標法上「反向混淆誤認」(Reverse Confusion) 之看法及其可能影響〉，《萬國法律》，第 183 期，頁 44-57。
5. 張哲倫 (2010)。〈商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響——以「混淆誤認之虞」為中心〉，《智慧財產權月刊》，第 135 期，頁 33-67。
6. 許炳華 (2017)。〈初始興趣混淆理論之爭議——以美國 Multi Time Machine, Inc. v. Amazon.com. 案為探討核心〉，《萬國法律》，212 期，頁 61-74。
7. 許炳華 (2019)。〈商標法與言論自由之交錯：美國 Matal v. Tam 案之合憲性探討——再探我國商標法之「公序良俗條款」〉，《政大法學評論》，156 期，頁 1-78。
8. 劉邦揚 (2015)。〈我國網域名稱爭議處理機制的實證觀察〉，《科技法律透析》，第 27 卷 第 7 期，頁 56-70。
9. 蔡志宏 (2012)。〈關於 UDRP-裁決司法效力之研究-以海峽兩岸法院裁判為

- 中心》，《科技法學評論》，9 卷 1 期，頁 205-242。
10. 鄧振球 (2008)。〈商標名稱通用化之理論與實務〉，《科技法學評論》，5 卷 1 期，頁 183-223。
 11. 謝銘洋 (2001)。〈論網域名稱之法律保護〉，《智慧財產權月刊》，頁 17-60。

(四) 會議報告

1. 經濟部智慧財產局 (2016)。〈出席 2016 年「國際商標協會數位世界研討會 (INTA Digital World Conference)」報告〉，公務出國報告資訊網，頁 1-41。載於：
<https://report.nat.gov.tw/ReportFront/ReportDetail/detail?sysId=C10600019>。
2. 經濟部智慧財產局 (2018)。〈出席「國際商標協會 (INTA) 亞太商標研習會議」報告〉，公務出國報告資訊網，頁 1-68。

(五) 司法裁判

1. 最高行政法院 104 年判字第 31 號判決。
2. 最高法院 105 年度台上字第 81 號判決。
3. 智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號。
4. 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 27 號。
5. 智慧財產法院 106 年度民商訴字第 3 號。
6. 智慧財產法院 107 年度民商上易字第 3 號。
7. 智慧財產法院 108 年度民商訴字第 12 號民事判決。
8. 臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1374 號判決。
9. 臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1561 號判決。
10. 臺灣臺北地方法院 106 年度智易字第 23 號。
11. 臺灣臺北地方法院刑事裁定 107 年度聲判字第 287 號。

(六) 政府官方文件

1. 經濟部智慧財產局 (2012)。〈商標識別性虞審查基準〉，《商標審查基準彙編》，頁 1-51。
2. 經濟部智慧財產局 (2012)。〈混淆誤認之虞審查基準〉，《商標審查基準彙編》，頁 1-19。
3. 經濟部智慧財產局 (2012)。〈聲明不專用審查基準〉，《商標審查基準彙編》，頁 1-51。
4. 經濟部智慧財產局註冊商標第 01698662 號

(七) 網路資源

1. Heero Luo (2015)。《hashchange 事件及其妙用》。載於：
<https://mrluo.life/article/detail/128/the-hashchange-event>。
2. Wibibi 網頁設計教學百科 (2012)。《HTML a href 連結屬性》。載於：
<http://www.wibibi.com/info.php?tid=240>。

3. 經濟部智慧財產局(2012)。《商標 FAQ》。載於：
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=214959&ctNode=7436&mp=1>。
4. 劉承愚、梅文欣 (2017)。《#跟上 Hashtag 網路行銷的風潮，益思科技法律事務所》。載於：<http://www.is-law.com/post/18/1323>。
5. 蘇月星 (2012)。《淺談美國對商標侵權行為之法律規範—以美國理論為中心》。載於：https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications_detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=65&sn=704。

二、英文文獻

(一) 專書

1. Giger, P, Participation literacy: Part I: Constructing the web 2.0 concept, Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation Series.1, 1 (2006).
2. Schechter, R. E. (1993). Unfair trade practices and intellectual property. West Academic.

(二) 專書論文

WERRY, C. C. (1996). Internet relay chat. Pp. 47-61 in *COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION: LINGUISTIC, SOCIAL AND CROSS-CULTURAL PERSPECTIVES*, edited by Susan C. Herring. 47, United States: John Benjamins Publishing Company.

(二) 期刊論文

1. Andrea M. Hall(2016). Standing the Test of Time: Likelihood of Confusion in Multi Time Machine v. Amazon. *Berkeley Technology Law Journal* 31: 815-850.
2. Antoine, H. A. (2016). Hashtagging: What you need to know about hashtags as trademarks, hashtag litigation, the FTC, viral campaigns, and more. *Computer & Internet Lawyer*, 33(11): 6-10.
3. Barrett, M. (2005). Internet trademark suits and the demise of trademark use. *U.C. Davis Law Review* 39: 371- 454.
4. Betsy A. Butwin(2015). #Trademarklaw: Protecting and Maximizing the Value of Trademarks in an Evolving Social Media Marketplace. *Cybaris: An Intellectual Property Law Review* 7: 110-129.
5. Chu, D. (2016). #CautionBusinesses: Using Competitors' Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement. *Catholic University Journal of Law and Technology* 25: 387-413.
6. Connie David Nichols(2015). Initial Interest Confusion Internet Troika Abandoned: A Critical Look at Initial Interest Confusion As Applied Online. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law* 17, 883-926.

7. Curtin, Thomas. J. (2010). The name game: Cybersquatting and trademark infringement on social media websites. *Journal of Law and Policy* V.19: 353-394.
8. Delaram Yousefi (2017). #Protected Hashtags, Trademarks, and the First Amendment. *Touro Law Review* 33: 1343-74.
9. Falconer, E. A. (2016). # CanHashtagsBeTrademarked: Trademark Law and the Development of Hashtags. *North Carolina Journal of Law & Technology* 17: 1-42.
10. Flanagan, E. M. (2007). No free parking: Obtaining relief from trademark-infringing domain name parking. *Minnesota Law Review* 92: 498-528.
11. Golinveaux, J. (1998). What's in a domain name: Is cybersquatting trademark dilution. *University of San Francisco Law Review* 33: 641-672.
12. Goudreau, M. (2018). Hashtags in the World of Trademarks. *Intellectual Property Journal*, 30(2): 309-328.
13. Hermenegildo A. Isidro (1996). Abercrombie Classifications and Determining the Inherent Distinctiveness of Product Configuration Trade Dress. *Brooklyn Law Review* 62: 811-851.
14. Jennifer E. Rothman(2005). Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law2. *Cardozo Law Review* 27: 105-192.
15. John Grady; Stephen McKelvey (2018). Congratulations but #SeeyouinCourt: Olympic Hashtag Restrictions Raise Concerns over Trademark Rights and Free Speech. *Harvard Journal of Sports and Entertainment Law* 9: 101-120.
16. Kristin Kemnitzer(2010). Beyond, Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising. *Berkeley Technology Law Journal* 25: 401-428.
17. McKelvey, S., & Grady, J. (2017). # JoinTheConversation: The Evolving Legal Landscape of Using Hashtags in Sport. *Journal of Legal Aspects of Sport* 27: 90-108.
18. Naga Lakshmi Bhagavatula (2014). Social Media -- Legal Ramifications. *SSRN*: 1-19.
19. Potts, L., Seitzinger, J., Jones, D., & Harrison, A. (2011, October). Tweeting disaster: hashtag constructions and collisions. *ACM*: 235-240.
20. Roberts, A. J. (2017). Tagmarks. *California Law Review* 105: 599-666.
21. Salter, K. (2017). The Trouble with Tags: Seeking Mark Protection for Corporate Branded Hashtags-More Trouble than It's Worth. *Journal of Corporation Law* 43: 699-713.
22. Sherwin, R. T. (2015). # HaveWeReallyThoughtThisThrough: Why Granting Trademark Protection to Hashtags Is Unnecessary, Duplicative, and Downright Dangerous. *Harvard Journal of Law & Technology* Volume 29: 455-494.

(三) 研究報告

1. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (Oct. 24, 2019) <http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.
2. The Coca-Cola Company v. Whois Privacy Protection Service, Inc. / Thien Le Trieu, Le Trieu Thien Case No. D2015-2078 (WIPO Feb. 10, 2016).
3. WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics. “Total number of cases by year”, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>.
4. WIPO Internet Domain Name Process. “Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process”, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (Apr. 30, 1999), <https://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html>.

(四) 法院判決

1. 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005).
2. 3 Ratonos Ciegos v. Mucha Lucha Libre Taco Shop 1 LLC, No. CV-16-04538-PHX-DGC, 2017 WL 4284570 (D. Ariz. Sept. 27, 2017).
3. A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3rd Cir. 2000).
4. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).
5. Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, Inc., No. 18-CV-06663-TSH, 2019 WL 1586776 (N.D. Cal. Apr. 12, 2019).
6. AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)
7. Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921).
8. Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).
9. Burger King Corp. v. Mason, 710 F.2d 1480 (11th Cir.1983).
10. Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002).
11. Chanel, Inc. v. WGACA, LLC, No. 18 CIV. 2253 (LLS), 2018 WL 4440507 (S.D.N.Y. Sept. 14, 2018).
12. Conagra, Inc. v. Singleton, 743 F.2d 1508 (11th Cir.1984).
13. Crystal Entm't & Filmworks, Inc. v. Jurado, 643 F.3d 1313 (11th Cir. 2011).
14. Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).
15. Dep't of Parks & Recreation v. Bazaar Del Mundo Inc., 448 F.3d 1118 (9th Cir. 2006)
16. Downing v. Abercrombie & Fitch, 265 F.3d 994 (9th Cir. 2001).
17. Eksouzian v. Albanese, No. CV 13-00728-PSG-MAN, 2015 WL 12765585 (C.D. Cal. Oct. 23,2015).
18. Eksouzian v. Albanese, No. CV 13-00728-PSG-MAN, 2015 WL 4720478 (C.D. Cal. Aug. 7,2015).
19. Fraternity Collection, LLC v. Fagnoli, No. 3:13-CV-664-CWR-FKB, 2015 WL 1486375 (S.D. Miss. Mar. 31, 2015).
20. General Baking Co. v. Gorman, 3 F2d. 891 (1st Cir. 1925).

21. *Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf v. Steinway & Sons*, 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975).
22. *Hana Financial, Inc. v. Hana Bank*, 135 S. Ct. 907 (2015).
23. *HSK LLC, d.b.a. Zerorez vs. United States Olympic Committee*, No: 16-civ-02641-WMW-KMM, (D. Minn. Aug. 4, 2017).
24. *Internet Specialties West, Inc. v. Milon–DiGiorgio Enters., Inc.*, 559 F.3d 985 (9th Cir.2009).
25. *Interstellar Starship Servs., Ltd. v. Epix, Inc.*, 304 F.3d 936 (9th Cir.2002).
26. *Investacorp, Inc. v. Arabian Investment Banking Corp. (Investcorp) E.C.*, 931 F.2d 1519, (11th Cir.1991).
27. *Kellog Co.v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938).
28. *Khaled v. Bordenave*, No. 18 CIV. 5187 (PAE), 2019 WL 1894321 (S.D.N.Y. Apr. 29, 2019).
29. *KP Permanent Make–Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 408 F.3d 596 (9th Cir. 2005).
30. *Lanham Act Pub. L.*, 5 32, No. 79-489, 60 Stat. 427 (1946).
31. *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 778 F.2d 1352 (9th Cir.1985).
32. *Lone Star Steakhouse & Saloon, Inc. v. Longhorn Steaks, Inc.*, 106 F.3d 355 (11th Cir.1997).
33. *Matal v. Tam*, 137 S. Ct. 1744, 1763, 198 L. Ed. 2d 366 (2017).
34. *Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 792 F.3d 1070 (9th Cir.2015)
35. *Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 804 F.3d 930 (9th Cir. 2015).
36. *Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc.*, 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011).
37. *New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).
38. *Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9th Cir.1998).
39. *Perfumebay.com Inc. v. eBay, Inc.*, 506 F.3d 1165, 1169 (9th Cir.2007)
40. *Playboy Enters., Inc. v. Netscape Commc'ns Corp.*, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004).
41. *Playboy Enters., Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002).
42. *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).
43. *Popular Bank of Florida v. Banco Popular de Puerto Rico*, 9 F. Supp. 1347 (S.D. Fla. 1998).
44. *Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market*, ECJ C-383/99 P, paragraph 40.
45. *Prof'l Hockey Ass'n v. Dall. Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir.1975).
46. *Promatek Indus., Ltd. v. Equitrac Corp.*, 300 F.3d 808 (7th Cir.2002).
47. *Pub. Impact, LLC v. Bos. Consulting Grp., Inc.*, 169 F. Supp. 3d 278 (D. Mass 2016).

48. Publ'g Corp. v. Manhattan Magazine, Inc., 616 F. Supp. 370 (S.D.N.Y. 1985).
49. Rearden LLC v. Rearden Commerce, Inc., 683 F.3d 1190 (9th Cir. 2012).
50. S&L Vitamins, Inc. v. Australian Gold, Inc., No. 05 Civ. 1217 (JS), 2006 U.S. Dist. LEXIS 102332, 2006 WL 8423836 (E.D.N.Y. Mar. 30, 2006).
51. San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. U.S. Olympic Comm., 483 U.S. 522, 107 S. Ct. 2971, 2973, 97 L. Ed. 2d 427 (1987).
52. Savin Corp. v. Savin Group, 391 F.3d 439 (2d Cir. 2004).
53. Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp., 53 F.3d 1073 (9th Cir. 1995).
54. Street v. New York, 394 U.S. 576, 592, 89 S.Ct. 1354, 22 L.Ed.2d 572 (1969)
55. Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 414, 109 S.Ct. 2533, 105 L.Ed.2d 342 (1989).
56. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).
57. Zobmondo Entertainment, LLC v. Falls Media, LLC, 602 F.3d 1108 (9th Cir. 2010).
58. Zobmondo Entertainment, LLC v. Falls Media, LLC, 602 F.3d 1108 (9th Cir. 2010).

(五) 政府官方文件

United States Patent and Trademark Office, U.S. Trademark:

1. Registration Number 4523521.
2. Registration Number 86321325.
3. Registration Number 86517834.
4. Registration Number 2805013.
5. Registration Number 5085344.
6. Registration Number 4198000.
7. Registration Number 5031701.
8. Registration Number 5032062.
9. Registration Number 5341520.
10. Registration Number 5246561.
11. Registration Number 4941492.
12. Registration Number 3191195.
13. Registration Number 3060471.
14. Registration Number 3911988.
15. Registration Number 3418121.
16. Serial Number 88266156.

United Kingdom Intellectual Property Office:

1. Trademark number UK00003069013.

(六) 網路資源

1. Alexandra Jane Roberts, *Using Third Party Trademarks as Hashtags Creates an Implied Association—Align v. Strauss*, TECHNOLOGY & MARKETING LAW BLOG (May. 10, 2019), <https://blog.ericgoldman.org/archives/2019/05/using-third-party-trademarks-as-hashtags-creates-an-implied-association-align-v-strauss-guest-blog-post.htm>.
2. ALS ASSOCIATION, <http://www.alsa.org>.

3. AMERICAN INSTITUTE IN TAIWAN, https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/E-JOURNAL/EJ_Olympics/xarchives/5079309.htm.
4. ASHLEY BRANDT, *Considering using another's trademark in a hashtag referencing your beverage without permission? Consider carefully.*, LIBATION LAW BLOG (Apr. 22, 2019), <https://libationlawblog.com/2019/04/22/considering-using-anothers-trademark-in-a-hashtag-referencing-your-beverage-without-permission-consider-carefully/>.
5. Clarivate Analytics, *#Hashtag trademark applications rise 64% in just one year*, COMPUMARK (May. 9, 2017), <https://clarivate.com/compumark/blog/hashtag-trademark-applications-rise-64-just-one-year/>.
6. Darren Rovell, *USOC sends letter warning non-Olympic sponsor companies*, ESPN (July. 21, 2016), http://www.espn.com/olympics/story/_/id/17120510/united-states-olympic-committee-battle-athletes-companies-sponsor-not-olympics.
7. Facebook/ Instagram, *How do I use hashtags on Facebook/ Instagram?* : https://www.facebook.com/help/587836257914341?helpref=faq_content ; https://www.facebook.com/help/instagram/351460621611097?helpref=hc_fnav.
8. Hetvi Trivedi, *Hashtag Trade Marks—An Unpleasant Reality of IP Protection*, SCC ONLINE (Mar. 19, 2018), <https://blog.sconline.com/post/2018/03/19/hashtag-trade-marks-an-unpleasant-reality-of-ip-protection/>.
9. InterNIC, <https://www.internic.net>.
10. Kashmir Hill, *#McDStories: When A Hashtag Becomes A Bashtag*, FORBES (Jan. 24, 2012), <https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/01/24/mcdstories-when-a-hashtag-becomes-a-bashtag/#e6559f5ed257>.
11. Laura MacFarlane and Richard Stobbe, *#Hashmarks: Can a Hashtag be a Trademark?*, FIELD LAW (Oct, 2018), <https://www.martindale.com/matter/asr-2512165.Field.Hashmark.pdf>.
12. Lewis, L, *#nomakeupselfie: Why it worked*, THE GUARDIAN (Mar. 25, 2014), <https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/mar/25/nomakeupselfie-viral-campaign-cancer-research>.
13. Maghan McDowell, *Protecting Fashion Hashtags With Trademarks*, WWD (Apr. 6, 2016), <https://wwd.com/business-news/media/fashion-hashtag-trademark-10404235/>.
14. Manatt, Phelps & Phillips, LLP, *#Trademark Infringement, California Court Rules*, JD SUPRA (May. 14, 2019), <https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-infringement-california-court-36943/>.
15. Marrins, K, *Ice bucket challenge: when can a charity hijack a hashtag?* , THE GUARDIAN (Aug. 20, 2014), <https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/aug/20/ice-bucket-challenge-hashtag-charity-macmillan>.

16. Matthew J. Busch, *Hashtag with Caution – Or You May Get #Sued*, VENABLE LLP (Jan. 26, 2017), <https://www.venable.com/insights/publications/2017/01/hashtag-with-caution-or-you-may-get-sued>.
17. Meryl Bernstein, Julia Matheson & Brendan Quinn, *N.D. California Straightens Out Competitor's Use of Infringing Hashtags: #newdevelopments in Using Trademarks as Hashtags*, HOGAN LOVELLS PUBLICATIONS (April.17, 2019), <https://www.hoganlovells.com/en/publications/nd-california-straightens-out-competitors-use-of-infringing-hashtags-newdevelopments-in-using-trademarks-as-hashtags>.
18. Olivia Solon, *US Olympic Committee bullying unofficial sponsors who use hashtags*, THE GUARDIAN (July. 2, 2016), <https://www.theguardian.com/sport/2016/jul/22/us-olympic-committee-bullying-unofficial-sponsors-hashtags>.
19. Procter & Gamble, *Our Epic Battle #LikeAGirl*, PROCTER & GAMBLE <https://always.com/en-us/about-us/our-epic-battle-like-a-girl>.
20. Rebecca Tushnet, *only "laconic" resellers allowed: court refuses to dismiss complaint against reseller of Chanel goods*, REBECCA TUSHNET'S 43(B)LOG (Sep. 20, 2018), <http://tushnet.blogspot.com/2018/09/only-laconic-resellers-allowed-court.html>.
21. Twitter, Help Center>Tweets>How to use hashtags, <https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-use-hashtags>.

