

著名商標審查基準（草案）

2007 年 9 月 29 日

1、 前言

商標法對著名商標之保護分別規定於第 23 條第 1 項第 12 款之消極防止他人註冊，以及第 62 條第 1 款之積極阻止他人使用。本基準係針對申請註冊及異議、評定階段，審查系爭商標¹之註冊是否有違第 23 條第 1 項第 12 款規定所訂立，至於第 62 條第 1 款視為侵權之認定，係屬司法機關所執掌，不在本基準討論範圍。

商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，商標相同或近似於他人著名商標或標章²，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。該款規定為對著名商標保護之條款，其前段「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，不得註冊」與後段「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊」規定分別參照巴黎公約第 6 條之 2 及 TRIPS 協定第 16.3 條規定，對著名商標提供不同的保護。

該款前段規定在於避免因系爭商標之註冊，使相關消費者對系爭商標與著名商標所表彰之商品或服務來源發生混淆誤認之虞，而同款後段規定則在防止他人利用著名商標之識別性或信譽，使用於不類似

註1 本基準所稱之「系爭商標」包括申請註冊之商標以及被爭議之註冊商標。

註2 第 23 條第 1 項第 12 款規定所稱之「標章」，於修正前之商標法係指未註冊之表彰來源之標識，而現行商標法將指示來源之標識泛稱為商標，因此，該款規定之標章已成贅語。

之商品或服務，導致著名商標與特定商品或服務來源間之聯繫能力減弱，而弱化著名商標之識別性或使著名商標之信譽遭受損害。是以，第 23 條第 1 項第 12 款前段規定為傳統混淆誤認之虞保護之範疇，而同款後段規定則為防止商標淡化保護之範疇，二者規定之理論基礎與意旨並不相同，故在適用此等規定時自有所差異。為明確說明適用第 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定之不同，爰訂立本基準，以作為案件審理之依據。

2、 第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用

商標最基本的功能在區別商品或服務之來源，因此，傳統混淆之虞理論即以此為中心，探討可能對商品或服務來源產生混淆誤認之各項參酌因素，而各國商標法亦以確保商標識別商品或服務來源之功能為其主要宗旨之一，並保護消費者利益。又相關消費者對二商標所表彰之商品或服務來源雖不會產生混淆之虞，但會產生二商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想時，我國實務上亦將混淆誤認之虞擴張至包括贊助關係、從屬關係或聯繫關係之混淆，故所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，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。因此，第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之保護範圍自包含有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想³。

註3 民國 93 年 5 月 1 日施行之「混淆誤認之虞」審查基準，其於混淆誤認之類型中，說明混淆誤認之類型包括商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一來源以及商品/服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或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。

第 23 條第 1 項第 12 款前段規定旨在保護著名商標免於遭受混淆誤認之虞，是以該規定保護之客體為著名商標，且有無違反該規定的最終衡量標準乃在於相關消費者是否有可能產生混淆誤認，故以下將先說明第 23 條第 1 項第 12 款前段規定保護之客體，即據以核駁或據以爭議的商標（以下簡稱為據爭商標）為著名商標，然後再說明判斷相關消費者是否會產生混淆誤認之虞的參酌因素。

2.1 商標必須為著名商標

2.1.1 定義

所謂著名商標通常係因其廣泛使用而廣為相關消費者所週知。商標法施行細則第 16 條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，換言之，商標所表彰之識別性與信譽若已廣為相關事業或消費者所普遍知悉，即可認定該商標為著名商標。而所稱相關事業或消費者，係以商標所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：

1. 商標所使用商品或服務之實際或可能消費者
2. 涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人
3. 經營商標所使用商品或服務之相關業者

又商標為上述其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標。此外，據爭商標是否為著名，其著名認定之時點應以系爭商標申請註冊時，據爭商標是否著名為準⁴。

註4 例如民國 94 年 6 月 7 日中台評字第 H00930241 號商標評定書指出：「...惟就申請評定人所檢附之證據觀之，據以評定之「A & C」商標於韓國註冊資料所載日期晚於系爭商標申請註冊日，而據以評定之「A & C」商標之設計圖稿影本，非屬商標使用之具體證據，另申請評定人與商標權人之交易信用狀影本，僅有一份日期早系爭商標申請註冊日期 1 天，其餘日期皆在系

2.1.2 著名商標之認定不以該商標在國內申請、取得註冊或使用為必要

依巴黎公約第 6 條之 2 規定，未註冊著名商標亦應保護。我國為 WTO 會員，依 TRIPS 協定第 2 條規定，有遵守巴黎公約該條規定之義務，因此，第 23 條第 1 項第 12 款前段規定保護之著名商標，包括註冊及未註冊之著名商標，換言之，即使據爭商標為未註冊的著名商標，仍可成為第 23 條第 1 項第 12 款前段規定保護之客體。所以，適用該款前段規定與同項第 13 款規定：「商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之『註冊』商標或『申請在先』之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊」，最大不同在於，若據爭著名商標在國內尚未申請或取得註冊，此時，僅能主張有第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用，而無從主張適用同項第 13 款規定。

再者，有關著名商標之認定，通常係因其廣泛使用而廣為相關消費者所週知，但該商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，然因該商標於國外廣泛使用，其知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名，而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否在我國鄰近的區域範圍或與我國是否有密切的貿易往來關係等因素判斷⁵。

爭商標申請日期之後，除此之外，別無其他所謂行銷韓國及世界各地之相關證據，就上述證據時不足證明據以評定之「A & C」商標如申請評定人所稱已為消費者所熟知，難謂係屬著名之商標...」。

註5 例如民國 94 年 12 月 30 日臺北高等行政法院 93 年度訴字第 4268 號指出：「...「アンパンマン」（中譯為麵包超人）為日籍畫家柳瀨嵩先生所創知名之漫畫、卡通人物，並自西元 1977 年起以「アンパンマン」及「アンパンマン麵包超人圖」等系列商標圖樣於日本申請註冊（詳如參加入異議申請書附件 5）；參加入自西元 1988 年取得麵包超人動畫放映及商品化之授權後，即持

2.1.3 認定著名商標之參酌因素

著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：

1. 商標識別性之強弱：

識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，商標所表彰之識別性與信譽愈有可能廣為相關事業或消費者所普遍知悉，而可認定該商標為著名商標，例如識別性較強的創意性商標較有可能成為廣為相關事業或消費者所普遍知悉的著名商標，因此，判斷商標是否著名時，商標識別性之強弱為其中的一項參酌因素。

2. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度：

續於日本各地電視頻道播出其卡通，並陸續推出電影版之麵包超人動畫及其卡通錄影帶、VCD、CD 等相關商品，且授權其他廠商（如株式會社不二家、株式會社バンダイ等）製造生產並廣泛銷售麵包超人周邊商品（如文具用品、玩具、衣服及食品等），凡此有參加人申請異議時所檢送之授權契約書、據爭商標之註冊資料、電視節目表、相關繪本、文具、玩具等周邊產品目錄等證據資料影本附原處分卷可稽，堪認遠早於系爭商標申請日之 90 年 11 月 13 日前，據爭商標於日本即已具有高度之知名度。再者，依參加人所提出據爭商標商品於國內之行銷資料觀之，其中異議申請書附件 9 為 81 年至 91 年國人赴日人數統計資料，顯示自 81 年起國人每年赴日人數約為 6、70 萬人次；異議申請書附件 10 為授權契約書，可證明參加人自西元 1999 年 4 月起授權特納娛樂網（Turner Entertainment Networks Asia, Inc.）於國內有線電視頻道（TNT & Cartoon Network Asia）播放麵包超人之卡通影片；而依異議申請書附件 12 之日商株式會社不二家之麵包超人系列商品於我國銷售統計資料觀之，自西元 1998 年 4 月起不二家即陸續引進麵包超人巧克力等產品於我國銷售；再依異議申請書附件 14 內容觀之，自西元 1998 年起網站上即有熱烈討論「麵包超人」及其周邊商品之文章，並有精品店進口販售相關之周邊商品；凡此證據資料並參酌日本與我國鄰近，兩國間商旅往來頻繁，資訊流通快速便利，於日本使用之證據資料，極易為我國境內相關事業或消費者所知悉等情形，當可肯認據爭商標所表彰之信譽於系爭商標申請註冊之 90 年 11 月 13 日前，已廣為相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度...」。

相關事業或消費者知悉或認識商標之程度，得由相關證據證明之。若有市場調查及意見調查資料，其亦得作為相關事業或消費者知悉或認識商標程度的證據。

3. 商標使用期間、範圍及地域：

藉由檢送商標使用期間、範圍及地域的證據資料可推論商標是否已達相關消費者普遍認知的著名程度，其著重於商標權人實際所從事的商業活動。一般來說，商標使用的期間、範圍及地域愈長、愈廣泛，該商標愈有可能達到相關消費者普遍認知的著名程度。

4. 商標宣傳之期間、範圍及地域：

商標宣傳之期間、範圍及地域愈長、愈廣泛，該商標原則上愈有可能達到相關消費者普遍認知的著名程度。但如果商標宣傳的程度非常密集廣泛，如透過廣告、宣傳品、或電子媒體（包括網路）等在全國密集的刊登與播送，即使商標宣傳之期間不長，該商標仍有可能達到相關消費者普遍認知的著名程度。

5. 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域：

商標在世界各地是否申請或取得註冊及其註冊之多寡及期間，得作為認定該商標實際使用情形的參酌因素之一。商標在世界各地申請或取得註冊愈多、期間愈長，愈有可能作為該商標於市場上廣泛使用的佐證，進而愈有可能有助於認定該商標已達到相關消費者普遍認知的著名程度。

6. 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形：

商標成功執行其權利的紀錄，例如曾經異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等認定為著名之情形。考量此項因素時，需注意其成功執行其權利的時間點，因著名商標之著名性會隨時間之經過而有所變動，若其成功執行其權利的時間點距離處分時過為久遠，此時，應給予此項因素較低的考量比重。

7. 商標之價值：

原則上，商標之價值愈高，該商標為相關消費者普遍認知的可能性愈高。

8. 其他足以認定著名商標之因素

2.1.4 認定著名商標之證據

判斷前述足資認定為著名之參酌因素，得以下列之證據證明之：

1. 商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統計之明細等資料
2. 國內外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料，包括廣告版面大小、金額、數量、廣告託播單、電視廣告監播記錄表、車箱、公車亭、捷運站、高速公路廣告及店招、路招等證據資料。
3. 商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形，例如百貨公司、連鎖商店或各地設櫃情形及時間等證據資料。
4. 商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料，此可參考例如由美國《商業週刊》與 Interbrand 所共同合作評鑑的「全球百大品牌排名 (Global Brand Scoreboard)」¹、經濟部國貿局委託外貿協會、《數位時代雙週》和 Interbrand 公司共同策劃執行「Taiwan Top 10 Global Brands」

的品牌價值調查，列出台灣最具價值的前十大品牌資料、天下、突破雜誌等對各類商標商品消費者滿意度調查、網路討論或網友評價等證據資料。

5. 商標創用時間及其持續使用等資料，例如公司歷史沿革及簡介、廣告看板架設日期等證據資料。
6. 商標在國內外之註冊資料，例如註冊證或世界各國註冊一覽表等。
7. 具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。
8. 行政或司法機關所為相關認定之文件，例如異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等。
9. 其他證明商標著名之資料，例如在國內外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等證據資料。

又前述商標之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，且不以國內為限。但國外之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為判斷。再者，另曾具體舉證並經認定為著名商標，得不要求商標權人提出相同證據證明之⁶。但因個案審查需要，例如認定為著名商標的時間已過於久遠等，仍得要求其檢送相關證據證明之。

2.2 判斷有致相關公眾混淆誤認之虞的參酌因素

如前述，第 23 條第 1 項第 12 款前段規定旨在保護著名商標免於遭受混淆誤認之虞，是以該規定最終的衡量標準在於相關消費者是否

註6 例如民國 96 年 5 月 15 日中台異字第 G00951360 號商標異議審定書，以異議人檢送之中台異字第 G00931535 號商標異議審定書及中台評字第 H00950188 號商標評定書影本之證據資料，認定據爭註冊第 835816 號「桑瑪克」、第 835817 號「SUN MARK」及第 838145 號「永翊貿易有限公司標章」等商標為著名之商標。

有可能產生混淆誤認。而判斷相關消費者是否會產生混淆誤認之虞的參酌因素，該規定雖未提及商品/服務類似之要件，然而，由於消費者對完全不同之商品或服務間不可能發生來源的混淆，因此，傳統混淆之虞理論僅適用於相同或類似之商品或服務，各國商標法賦予商標權保護之範圍原則上也僅及於相同或類似之商品或服務，故第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用應僅限於相同或類似之商品或服務，而為該規定必備之參酌因素。又該規定雖提及商標近似之要件，然而，商標近似亦為判斷混淆誤認之虞的另一必備參酌因素，條文中之所以特別列出這項參酌因素作為構成要件，是因為商標近似導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，例如二商標在市場已併存相當時間，均為商品/服務相關消費者所熟悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞。因此，混淆誤認之虞的判斷應考量所有存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞的認定。

判斷有致相關公眾混淆誤認之虞的參酌因素，除前述必備之參酌因素外，其他之參酌因素尚包括據爭商標識別性之強弱、相關消費者對各商標熟悉之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、系爭商標之申請人是否善意及其他混淆誤認之因素等。各參酌因素的斟酌上會因個案不同，使得其所著重的參酌因素有所不同，且每一個案不必然會呈現每一參酌因素，須視個案中是否存在而為斟酌。由於商標是否近似暨其近似之程度及商品/服務是否類似暨其類似之程度為第 23 條第 1 項第 12 款前段規定必備之參酌因素，因此，以下將分別說明該等參酌因素之內涵，至於其他各項參酌因素之內

涵，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，故可參考民國 93 年 5 月 1 日施行之「混淆誤認之虞」審查基準。

2.2.1 商標是否近似暨其近似之程度

商標近似之意義係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。

由於混淆誤認各相關因素的強弱都可能影響對其他因素的要求程度，因此對商標近似之判斷，除了判斷是否近似外，若能進一步論述其近似的程度，在判斷混淆誤認上將更為精準且較為周延。按雖同為構成近似，然二商標僅讀音近似，與二商標讀音、外觀及觀念均近似，其近似之程度即有不同。此一近似程度之探討及論述，一方面有助於衡量對於其他混淆誤認因素的要求程度，再者，也可以在個案的爭議處理上，讓當事人更清楚瞭解個別案件的審酌理由，使商標主管機關的處分，除了符合一致性的原則外，也能兼及個案的妥當性。而有關商標近似的判斷可參考「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.2 至 5.2.12。

2.2.2 商品/服務是否類似暨其類似之程度

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。同理，

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，易使一般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。

如同商標近似之判斷，商品或服務類似之判斷，除了判斷是否類似外，若能進一步論述其類似之程度，在判斷混淆誤認上將更為精確且較為周延。例如「潤膚乳液」與「清潔乳液」實務上屬類似商品，同樣「潤膚乳液」與「除腳臭劑」實務上亦屬類似商品，然而很明顯地，前後二種類似程度並不相同。因此，在個案判斷上，若就類似程度亦能有所論述，應較為周延。而有關商品或服務類似之判斷可參考「混淆誤認之虞」審查基準 5.3.2 至 5.3.11。

又傳統混淆之虞理論承認判斷混淆誤認之虞的各項參酌因素間具有互動的關係，例如商標著名程度愈高，即使商品或服務的類似程度較低，仍易產生混淆誤認之虞。亦即著名商標混淆誤認之虞的保護在某種程度範圍內，得以延伸至類似程度不高的商品或服務。惟商品或服務的類似範圍亦不能無止境擴大，倘二造商標商品或服務完全不具競爭關係，市場區隔有別，且營業利益衝突情況並不明顯，即難以認定二造商標商品或服務屬類似商品或服務之範疇，而無第 12 款前段規定之適用⁷。

註7 例如「FLY 及圖」商標，與據以異議之「蠅圖」、「FLY LONDON 及蠅圖」

商標 近似之程度高、據爭商標又為一著名商標，具有高度之識別性，據爭商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標，且系爭商標所指定使用之皮夾、皮包、背包、登山袋、運動用提背袋等商品，依一般社會通念屬配件、戶外休閒、運動休閒類用品，常與據爭商標所指定之衣服、鞋、帽等商品共同陳列販售，且為同一廠商所兼出者不乏其例。故綜合二造商標之

3、第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用

傳統混淆之虞理論的範圍雖已擴大至包括與在先商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想，但對於將著名商標使用於完全不具競爭關係之不類似商品或服務，雖不致有混淆、誤認之虞，但若有導致減弱或污損著名商標本身識別性或信譽的情況時，基於保護著名商標權人投入大量時間、精力與金錢所辛苦建立之著名商標的識別性與信譽，不致遭受他人不正當的攀附而影響公平競爭，於是商標淡化之概念乃因應而生，以補充傳統混淆之虞理論之不足，是一種特別、額外的非常救濟手段。現行商標法增訂第 23 條第 1 項第 12 款後段即本此意旨而明定。

第 23 條第 1 項第 12 款後段規定，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。該規定與同款前段規定一樣，均對著名商標提供保護，惟第 23 條第 1 項第 12 款後段規定係為補充同款前段規定之不足而存在，因此，二者在適用上自有所不同。為明確說明第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用，以下將從商標淡化之意義與類型、適用商標淡化保護之商標及判斷有無商標淡化之虞的參酌因素來說明其適用。

3.1 商標淡化之意義與類型

從第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之「有減損著名商標或標章之

近似程度、據爭商標之識別性及著名程度，與相關消費者對二造商標熟悉之程度等因素加以判斷，仍有使相關公眾誤以為系爭商標所註冊之商品係由異議人所提供，或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，而使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，應有本條款前段規定之適用（民國 95 年 6 月 29 日中台異字第 G00950432 號商標異議審定書參照）。

識別性或信譽之虞」的文字可知，我國商標法規定商標淡化之類型包括減損著名商標識別性與信譽之虞兩種，僅分別說明其意義如次：

3.1.1 減損著名商標識別性之虞

所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但因未取得授權之第三人行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。例如消費者看到或聽到「KODAK」的文字後，馬上會聯想到以該商標銷售之底片。若第三人以相同之 KODAK 商標使用於不同之商品，經行銷市場一段時間後，消費者看到或聽到

「KODAK」的文字後，會認為該文字不僅是指原本的 KODAK 底片，還可能是指第三人的 KODAK 商品，此時，曾經強烈指示單一來源的 KODAK 商標很有可能會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，於是該 KODAK 商標的識別性很有可能即已被稀釋或弱化。

3.1.2 減損著名商標信譽之虞

所謂減損著名商標信譽之虞係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生降低或負面之聯想。例如因第三人以有害身心或毀損名譽的方式使用著名商標，使人對著名商標之信譽產生負面的聯想。最常見的情況是，以明顯與「性」有關的方式使用著名商標，

或將著名商標使用於違法的藥物上。

從上述對商標淡化意義之說明可知，商標淡化在概念上著重於對「著名商標本身」的保護，防止損害著名商標識別商品或服務來源的能力或其所表彰之信譽，與傳統混淆之虞理論在概念上係著重於防止相關消費者對商品或服務來源的混淆誤認之虞並不相同。

3.2 適用商標淡化保護之商標

3.2.1 適用商標淡化保護之商標限於著名商標，且其著名程度需達「一般公眾」而非「相關公眾」所普遍認知的著名程度

從前述商標淡化概念的緣起、邏輯與理論之基礎可知，傳統混淆之虞理論與商標淡化概念均對著名商標提供保護，惟商標淡化概念係用來解決擴張解釋傳統混淆之虞理論仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽免於遭受損害的情況，因此，商標淡化概念應僅保留給真正非常著名的商標，從而其所保護著名商標著名程度的要求自應較避免著名商標遭受混淆誤認之虞的著名程度嚴格，亦即第 23 條第 1 項第 12 款後段有關商標淡化之規定，其對於著名商標著名程度之要求較第 23 條第 1 項第 12 款前段有關保護著名商標免於遭受混淆誤認之虞的規定為高。詳言之，前段規定對著名商標著名程度之要求，僅需達「相關公眾」普遍認知的程度即可，而同款後段規定之著名商標著名程度之要求則需達「一般公眾」所普遍認知的程度⁸。而所謂

註8 經濟部民國 95 年 1 月 24 日經訴字第 09506161120 號、第 09606068100 號等訴願決定書、民國 95 年 8 月 30 日中台異字第 G00931011 號及 2006 年 8 月 2 日中台異字第 G00941481 號等商標異議審定書均明確指出，「商標減損和混淆誤認之虞在著名程度之考量上仍有不同，在商標減損部分，據為爭議之商標所表彰之信譽與識別性必須已為絕大多數的「一般公眾」所普遍認知始可，較之混淆誤認之虞僅需達「相關消費者」所熟知之程度，適用條件應更為嚴格」；經濟部民國 95 年 9 月 4 日經訴字第 09506177390 號訴願

「一般公眾所普遍認知的程度」係指據爭商標所表彰之識別性與信譽已為國內「大部分」地區絕大多數的一般公眾所普遍認知。因此，據爭商標所表彰之識別性與信譽若僅在購買特定種類商品/服務之「特定消費者」間或「少數地區」享有利基聲譽，即不符合第 23 條第 1 項第 12 款後段規定所要求之著名程度，只該當同款前段規定之著名程度要求。至於第 23 條第 1 項第 12 款後段規定，關於「一般公眾」所普遍認知的著名商標，其著名認定之時點亦應以系爭商標申請註冊時，據爭商標是否係著名為準，且不以據爭商標在國內申請、取得註冊或使用為必要。

3.2.2 判斷商標著名程度是否已達「一般公眾」所普遍認知的參酌因素

判斷商標著名程度是否已達「一般公眾」普遍認知的程度，原則上可參酌前述同款前段規定之判斷因素及可檢送之相關證據，但其證據之要求較為嚴格，例如無論是商標使用於其商品或服務的期間與範圍、商標廣告及宣傳的期間與範圍、以該商標銷售商品或服務的數量、金額或地理範圍等，其要求的期間、數量、金額與範圍等均較長、較多及較廣泛。

3.3 判斷有無商標淡化之虞的參酌因素

第 23 條第 1 項第 12 款後段有關商標淡化之規定，其最終的衡量標準乃在於著名商標之識別性或信譽是否有可能遭受弱化或減損。而

決定書指出：「...當判斷具體個案是否有商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段有關「減損」著名商標之識別性或信譽之虞時，對於「著名商標」之著名程度，自應較前段混淆誤認之虞所要求達其商品或服務之領域範圍內消費者所熟知之程度更高，甚或是達到一般大眾所普遍認知之程度...」。

基於前述商標淡化概念係為補充傳統混淆之虞理論之不足，故在適用上當然僅限於不類似之商品或服務，而為判斷有無商標淡化之虞的必備參酌因素。又第 23 條第 1 項第 12 款後段規定雖提及商標近似之要件，然商標近似亦為判斷商標淡化之虞的另一必備參酌因素，且其近似程度之要求較同款前段規定為高，條文中之所以特別列出這項參酌因素，是因為商標近似導致有商標淡化之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，而無商標淡化之虞，因此，商標淡化之虞的判斷應考量所有存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確掌握有無商標淡化之虞的認定。由於商標是否近似暨其近似之程度及商品/服務不類似為第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之必備參酌因素，因此，以下將分別說明該等必備參酌因素之內涵，然後再說明其他參酌因素。

3.3.1 商標是否近似暨其近似之程度

從商標淡化概念制定的背景、邏輯與目的可知，其適用範圍應限制在非常例外的情況，以降低對自由競爭的傷害，所以，在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，亦即第 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定雖均提及商標近似之要件，而各別為其判斷的必備參酌因素，然二者近似程度的要求並不相同，後段規定所要求的近似程度較同款前段規定為高，即限於系爭商標與據爭商標相同或「非常」近似⁹。當系爭商標與據爭商標相同時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞是最容易的，而

註9 經濟部民國 95 年 1 月 24 日經訴字第 09506161120 號訴願決定書指出：「... 商標減損(或稱淡化)對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高...」。

當兩商標並非相同，且近似程度不高，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞相對而言較為困難，唯有兩商標極為近似，較有可能證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞。

3.3.2 不類似之商品或服務

傳統混淆之虞理論旨在確保商標表彰商品或服務來源之功能，故僅適用於相同或類似之商品或服務，而商標淡化概念係為了補充傳統混淆之虞理論無法保護著名商標本身識別性與信譽之不足，故適用上當然限於不類似之商品或服務已如前述，但由於混淆誤認之虞的各項參酌因素之間具有互動的關係，若某項或某些參酌因素的符合程度特別高時，其他參酌因素符合程度即使較低，仍易認定有混淆誤認之虞的情事，例如當二造商標近似程度很高，且據爭商標具有相當的著名性，即使商品或服務的類似程度較低，仍易認定有產生混淆誤認之虞。這將使得類似與不類似商品或服務在適用界線上的不易劃分，而造成究應適用第 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定的困惑。然而，商品/服務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，或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，易使商品消費者或一般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，因此，商品/服務類似之判斷仍需有使相關消費者對商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，從而，商品/服務的類似程度即使較低，仍應符合「混淆誤認之虞」的前提，倘二造商標商品或服務完全不具競爭關係，市場區隔有別，且營業利益衝突情況並不明顯，消費者對

其所表彰之商品或服務來源不會產生混淆誤認之虞，此時，即難以認定二造商標商品或服務屬類似商品或服務之範疇，而應認定其為不類似之商品或服務。

3.3.3 著名商標先天或後天識別性的程度

著名商標不論是具有先天或後天識別性，均能成為商標淡化保護的客體，且著名商標之識別性愈強，愈容易認定其識別性已遭受到損害。商標之識別性固與其著名性之高低程度有關，但商標本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因素，所以，前已論及適用商標淡化保護所要求著名之程度，必須是商標所表彰之識別性與信譽已為絕大多數的「一般公眾」所普遍認知，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。

3.3.4 其他參酌因素

其他判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞的參酌因素，例如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖。倘系爭商標權人故意將系爭商標與據爭商標相同之文字或圖形放大，字體加深等，即可據以推論系爭商標權人有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖。此外，系爭商標與據爭著名商標間存在實際聯想的具體證據，亦有助於判斷該著名商標之識別性或信譽是否有遭受減損之虞。

4、適用第 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定之不同

如前述，第 23 條第 1 項第 12 款前段規定為傳統混淆之虞理論保護之範疇，而同款後段規定則為商標淡化概念保護之範疇。商標淡化概念係為補充傳統混淆之虞理論無法有效保護著名商標識別性或信

譽免於遭受損害而生，因此，第 23 條第 1 項第 12 款後段規定扮演補充，而非取代同款前段規定的角色，二者各有其適用要件與範圍，無法同時該當成立¹⁰，且由於商標淡化是一種額外、特殊的保護，應僅保留給真正非常著名的商標，且必須是用來處理不能被傳統混淆之虞理論所網羅的案子，故第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用要件自較同款前段規定嚴格，二者適用之不同總結如後：

- (1) 著名程度要求不同，前段規定對著名商標著名程度之要求，僅需達「相關公眾」普遍認知的程度即可，而同款後段規定之著名商標著名程度之要求則需達「一般公眾」所普遍認知的程度。
- (2) 商標近似程度要求不同，後段規定所要求的近似程度較同款前段規定之要求為高，即限於系爭商標與據爭商標相同或「非常」近似。
- (3) 前段規定僅適用於相同或類似之商品或服務，而同款後段規定則僅適用於完全不類似之商品或服務。
- (4) 商標識別性之程度要求不同，後段規定所要求的商標識別性較強，因商標識別性愈強，愈有可能達到「一般公眾」所普遍認知的著名程度。

5、適用第 23 條第 1 項第 12 款規定之其他注意事項

「商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 12 款至第 17 款或第 59 條第 4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定」，「商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬惡

註10 經濟部民國 96 年 5 月 21 日經訴字第 09606068100 號訴願決定書即認為，某商標之註冊對著名商標究竟有致相關公眾混淆誤認之虞，或減損其識別性或信譽的違法情事，二者僅可能成立其一。

意者，不受第 1 項期間之限制」為第 51 條第 1 項及第 3 項所明定，是以，申請或提請評定的除斥期間為 5 年，除非商標之註冊「有第 23 條第 1 項第 12 款情形」及「係屬惡意」者，始不受同條第 1 項 5 年除斥期間之限制。又同條第 3 項所稱之「惡意」，與單純之知悉有別，係指申請人有仿襲他人著名商標，以獲取不正利益之意圖者而言，若僅是單純之知悉，並無仿襲他人著名商標，以獲取不正利益之意圖，便無該項規定之適用¹¹。因此，以第 23 條第 1 項第 12 款規定申請或提請評定時，若系爭商標註冊超過 5 年，須特別注意是否有第 51 條第 3 項例外不受 5 年除斥期間限制規定之適用，亦即除系爭商標之註冊「有第 23 條第 1 項第 12 款情形」外，尚須證明系爭商標之註冊「係屬惡意」，始足當之。

註11 經濟部民國 95 年 6 月 26 日經訴字第 09506171300 號訴願決定書即認為，本項所稱之「惡意」，當非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言；民國 95 年 10 月 23 日中台評字第 H00930216 號商標評定書亦明確指出：「...該項所稱之「惡意」，當非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言（經訴字第 09506171300 號訴願決定書參照）。.....本件系爭商標申請註冊當時，雖雙方尚未簽訂經銷合約，但查依雙方 1997 年 1 月 17 日交易往來紀錄，申請評定人即曾表示商標權人可在台灣申請註冊（申請評定人對此亦不否認），而以雙方其後既已簽訂經銷合約，且持續有往來，則申請評定人對此情形亦應有所了解，自難以此即指商標權人有出於剽竊而申請系爭商標之惡意存在...自不符合商標法第 51 條第 3 項規定，得排除申請評定 5 年除斥期間之規定，依同法第 51 條第 1 項規定，系爭商標自註冊公告之日起已逾 5 年，申請評定人主張系爭商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 12 款規定部分，自不得申請評定，應予駁回...」。