

「著名商標審查基準草案」第 1 次公聽會會議紀錄

一、時間：96 年 9 月 4 日上午 9 時 30 分

二、地點：本局 19 樓簡報室，並於 18 樓會議室及新竹、台中、高雄服務處

同步舉行視訊會議

三、主席：王副局長美花

記錄：張瓊惠

四、與會人員：詳如簽到表

五、主席致詞：(略)

六、討論意見：

(一) 「著名商標審查基準草案」前言的部分：

建議 1:

趙教授晉枚：目前已訂有「混淆誤認之虞審查基準」及「著名商標認定要點」，但並未針對著名商標產生混淆誤認之虞訂立審查基準，第 23 條第 1 項第 12 款及同項第 13 款均提到「混淆誤認之虞」，二款之間的關係為何，本基準草案雖有提到二款之間的關係，但可否進一步釐清，例如符合第 12 款規定是否也可適用第 13 款規定。

回應：

王副局長美花：本基準草案後面有提到第 23 條第 1 項第 12 款及同項第 13 款之間的關係，是否希望於前言的部分便論及二款之間的關係？

回應：

趙教授晉枚：「混淆誤認之虞審查基準」有提到第 23 條第 1 項第 12 款及同項第 13 款之間的關係，但不是很清楚，現在的著名商標有自己的混淆誤認之虞審查基準，該二款之間的關係若能於前言論述較為妥適。

回應：

王副局長美花：要論述該二款之間的關係需較大的篇幅不適合於前言的部分論述，頂多於前言的部分說明本基準草案會著墨該二款之間的關係。

建議 2:

張律師慧明：於前言的部分可增加一小段論述為什麼要保護著名商標以及困難點在於如何認定著名商標等軟性的說法，再論述法律的適用與架構、本基準草案與其他基準間的關係等，以增進一般非專業人士對本基準草案的了解。

回應：

王副局長美花：本基準草案原本有論述一大段，但於局內開會討論中被刪除，此意見很好，會嘗試於本基準草案加入較原本論述簡單的文字。

建議 3:

林小姐純貞：從本基準草案的名稱來看，會以為該基準草案在論述如何審查著名商標，但從其內容看來，好像在論述保護著名商標，為使其名稱與其內容相契合，建議將名稱改為「著名商標保護的審查基準」或「商標法第 23 條第 1 項第 12 款的審查基準」。

回應：

王副局長美花：本基準草案的名稱，局內開會討論過程中已改過多次，將其名稱訂為商標法第 23 條第 1 項第 12 款外界可能看不懂，將其名稱訂為著名商標保護也有使人誤以為是商標侵權的部分，可折衷將之改為「商標法第 23 條第 1 項第 12 款關於著名商標保護的審查基準」。

建議 4:

蔡律師瑞森：本基準草案通過後是否取代「著名商標認定要點」？

回應：

王副局長美花：是。

(二) 「著名商標審查基準草案」關於第 23 條第 1 項第 12 款前段規定適用的部分：

建議 1：

趙教授晉枚：本基準草案提到「贊助關係」，其英文為「sponsorship」，在商標法的意義並不是贊助關係的意思，應為贊同或同意、授權之意，建議改成贊同關係，以符合商標法的精神。另關於著名商標是否需在國內使用，以前並不是很確定，因以前的傳播媒體並不是很發達，但現在的趨勢似乎較偏重只要著名商標的名氣到達國內地區即可，但關於此點仍不是很確定，有些國家仍強調須在國內使用，本基準草案的寫法並無問題，但建議實務在認定未在國內使用的著名商標時，須特別小心，以免所有未在國內使用的著名商標皆被認定為著名商標。此外，第 4 頁倒數第 2、3 行「...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」，其所列出的「鄰近的區域範圍」及「貿易往來關係」因素都不見得有助於判斷商標之知名度是否已到達我國，例如泰國、緬甸、柬埔寨雖在我國鄰近的區域範圍，但我國對其並不了解，倒是旅遊往來可作為判斷商標之知名度是否已到達我國。香港養樂多的案子即認為養樂多商標雖未在香港註冊，也未在香港使用，但因為台灣與香港旅遊頻繁、文化、種族、語言等有密切關係，而認定養樂多為著名商標，因此，建議本基準草案可參考香港養

樂多案的文字作相關的修正。至於「貿易往來關係」，建議刪除「貿易」二字，強調「往來」，美國與我國的貿易往來較鄰近的日本為密切，因此，「鄰近的區域範圍」不見得有助於判斷商標之知名度是否已到達我國。最後，第7頁第4點列出刊物的名稱，從本基準草案的文字看來好像有列的才算，沒有列出來的有可能不算，建議文字應作修正。

回應：

王副局長美花：本基準草案使用「贊助關係」的文字係因為「混淆誤認之虞審查基準」使用「贊助關係」的文字，但的確這樣的文字不夠清楚，會嘗試作修正。而關於往來的問題，基準草案的文字係參考高等行政法院判決的文字。不過意見很好，會考慮作調整。高等行政法院的法官在現場，等一下也可請教他們的看法。本基準草案公聽後之修正會以紅線標示修改處並上網公告，以使大家了解修正之處。

建議2：

蔡律師瑞森：本基準草案與「著名商標認定要點」一樣均將國內外註冊的情況作為認定著名商標的參酌因素，然實務上傾向著名商標需因廣泛使用才足以認定為著名商標，國內外註冊資料傾向認為是權利取得的靜態資料，而非商標使用之證據，如欠缺其他證據資料，實務上因國內外註冊資料而將商標認定為著名的可能性很低，因此，到底將國內外註冊資料列為參酌因素之一，其實益為高或低？此外，認定商標是否為著名，其著名認定之時點係以系爭商標申請註冊時，據爭商標是否著名為準。有無考慮情事變更或反向混淆的問題，因為系爭商標申請註冊時，據爭商標雖然著名，但系爭商標申請註冊後，系爭商標因廣泛使用變成著名，其著名程度

甚至高於系爭商標申請註冊當時，據爭商標著名的程度，由於消費者是否會產生混淆誤認之虞，不應以系爭商標申請註冊時為準，但礙於法律的規定，是否可考慮行政法院採取的情事變更。再者，關於認定著名的使用證據問題，據爭商標申請註冊的是平面商標，檢送立體的使用證據可否作為認定為著名的使用證據？還有，是否適用商標法所規範的使用，亦即使用需以「行銷」為目的，使用係以「贈送」或非以行銷為目的，該使用是否可作為認定為著名的使用證據。最後，有關回銷的狀況，也就是授權人與被授權人使用資料，其使用的歸屬關係是否要作區分？

回應：

王副局長美花：關於國內外註冊資料是權利取得的靜態資料問題，實務上許多案例的確是這樣寫的，局內開會討論中，認為將國內外註冊資料視為權利取得的靜態資料並不妥當，但單憑國內外註冊資料便可認定為著名亦不妥適，因此，本基準草案認為可作為佐證資料，但仍會思考是否需作文字調整。至於在後商標變成著名的問題，行政法院已有案例採情事變更，而認為在後商標可與在先商標併存，會考慮是否於本基準草案增加該部分。至於平面、立體商標使用證據、贈送或非以行銷為目的使用證據以及授權人與被授權人使用資料問題，應係商標使用問題，且多屬個案問題，故不宜在本基準草案中論述。

陳法官國成：關於第 4 頁倒數第 2、3 行「…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」問題，其於註釋所引的北高行政法院判決「…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，…」，該判決主要參考國內有線電視頻道、系列商品在我國銷售等證據資料綜合考量，應可認定著名，個人認為國內使用資料或多或少都應要有，且應有客觀證據可以證明，並得納入考量，在完全無國內使用資料之情形下，單只考量在我國鄰近區域有貿易或商旅往來因素，似乎仍嫌不足，建議於該等考量因素前，加入「應有客觀證據資料」的文字。

李法官得灶：關於陳法官所提「…鄰近國家與我國經貿往來頻繁，其商標所表彰之信譽應可認定已達國內相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度…」於實務上見解是不予認同，仍應佐以其他客觀證據資料。

回應：

王副局長美花：這部分與局內想法是一致的，在文字上會再做調整。

李教授素華：以美國立法例來看，重點在於該商標在美國有無著名之事實存在，而在美國境內有無使用並非非常重要，所以客觀標準並不一定要以在國內有使用為準。

回應：

洪組長淑敏：在此要澄清一下，所謂客觀證據資料未必一定要在國內使用，但應使國內消費者知悉。舉例而言，某些商品透過世界知名的雜誌宣傳，我國國民可於搭乘國際航線上可以接觸該雜誌，就可使國內消費者接觸到該商標的資訊。原則上，鄰近我國區域國家主張商標為著名者，除說明因經貿或商旅往來密切外，尚可舉證相關雜誌上廣告已被我國消費者所接觸和知悉，以及銷售之情形，本局均會納入考量。

王副局長美花：針對特定商標的廣泛行銷廣告是應該一定要有的，單純的主張二國商務經貿往來密切是屬於較大範圍的，因此，如果是在完全沒有使用證據、沒有商業發票，只有雜誌上的廣泛行銷，是否可以認定為著名？

回應：

陳法官國成：不一定要有使用證據，而是要有證明商標知名度已到達國內的具體證據，比如透過雜誌行銷或是有其他商品在我國行銷並已為著名之情形。

建議 3：

張律師慧明：目前很多公司可能只有透過網路行銷，並無一般平面或電視、廣播等行銷廣告資料，例如美商 Amazon 網路書店，此種情形下，申請人檢送純網路行銷的資料，如何區分為國內與國外證據資料？此外，針對延展註冊之商標，應於本基準草案中明定其著名認定之時點，究以延展註冊時或申請註冊時為斷？

回應：

洪組長淑敏：關於延展註冊之商標，其著名認定時點之問題，於 92 年 11 月 28 日施行之新商標法，參考國外立法例增訂提起評定之 5 年除斥期間後，應該沒有這樣的問題。有關著名認定之時點或是否有違法之問題，一律回到系爭商標註冊時判斷。舊法時代才有著名之認定要以商標創設時或延展註冊時為準的問題。但經濟部在某個個案有不同的看法，其認為違法認定的時點，要以商標延展註冊時為準，但此種看法與立法意旨不符，會影響法律的安定性與工商企業的正常發展。

回應：

蔡律師瑞森：提到經濟部有不同的看法，最高行政法院亦採更新註冊的概念，與貴局見解不同，所以這種爭議仍然存在。

王副局長美花：像這種案例應讓時間來解決。國外不存在這種問題，因商標重在實際使用，而非在此打轉，建議個案解決，不贊成於基準草案中突顯這個問題。

建議 4：

趙教授晉枚：本基準草案第 8 頁，2.2 判斷有致相關公眾混淆誤認之虞的參酌因素的上 1 段：「…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。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」，其中本文「另曾具體舉證」的文字代表過去曾具體舉證，例如 10 年前曾具體舉證，原則上，得不要求商標權人提出相同證據證明之。但書說：「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」，10 年算不算「過於久遠」？建議修正該部分的文字，「另曾」的文字加時間性的說明，並修改「過於久遠」的文字。

回應：

王副局長美花：會嘗試作文字上的修正。

建議 5：

林小姐純貞：呼應趙教授關於第 7 頁第 4 點列出明確媒體刊物的名稱是否妥當的看法，雖然列出的天下、突破等媒體刊物的名稱具有公信力，但是否有列的才算，沒有列出來的有可能不算，建議再斟酌是否有列出明確

媒體刊物名稱的必要。

回應：

王副局長美花：趙教授的意見是將文字修正至不要使人誤以為只有這2家才算，林小姐的意見則是不要列出刊物的名稱。以舉例方式列出此二刊物名稱，也是因為其於國內外較沒有爭議，針對大家的意見，會再斟酌嘗試看看。

洪組長淑敏：第4點前段文字敘述較為抽象，為使大家有個概念，所以舉出幾個較具公信力的刊物名稱例子，使其更為明確易懂，知道要檢送何種證據資料給主管機關，本基準草案是採用「例如」的文字。。

建議6：

何律師愛文：關於商標知名度是否已到達我國，本人贊同趙教授的觀點，是否考慮商標使用範圍有無到達鄰近區域國家，即「鄰近區域」是否需列為重要的考量因素，其比重應為何？條文有例示與列舉兩種方式，而基準上的文字可能會引起誤解或爭議，其究為例示或為列舉？如果要用例示的方式表示，建議應該多舉一些例子，而不要讓人誤以為是決定性因素，剛才陳法官也提到，在實務上，知名度的認定已考量很多其他因素之後，才會考慮到鄰近地域這個因素，如趙教授先前所說，可能有些商標在某些我國鄰近國家如泰國或柬埔寨已很知名，但不如在美國透過大眾媒體傳播的結果在台灣享有較高知名度，所以，與其去考量地域遠近因素，不如去考量網路使用的因素，在網路上被討論的頻率，反而更能實際呈現知名度是否已到達我國，應在文字上再更精確完整一點。

回應：

王副局長美花：這部分大家都有初步共識，文字會再作調整，至於網路因素要不要列入基準，我們會嘗試看看，先參考 WIPO 發布的推薦聲明，以及外國的最近判決；但網路因素也有其限制，像是完全是以外文呈現的網頁、商品完全未銷售到我國的，本局不會將之列入考量，至於知名度是否到達我國的部分，我們會做修改。

建議 7：

張律師慧明：本基準草案將 12 款作前段與後段明顯切割，可能凸顯一個問題就是，當貴局認為系爭商標知名度夠且兩造商品類似或有關聯性時，認有 12 款前段之適用，但至上級機關時認為法條適用錯誤而撤銷原處分發回重審，貴局則以 12 款後段成立，而重作處分；在過去 12 款並無法條適用錯誤的問題，但既然在基準上已作如此明確的區分，是否應取得一個共識，就是遇此情況要不要撤銷原處分重審，再就適用法條重新進行答辯，或是由上級機關於判決書中說明法條適用錯誤但無礙判決結果，無需撤銷原處分，因此這會造成實務上的困擾。再者，是否有必要在法條上作如此明顯的切割？

回應：

王副局長美花：大方向做這樣的切割，以後整個商標體系才會更清楚，但難免會有後遺症，也確實是實務上可能會遇到的，之前有一案例是本局認有前段之適用，但訴願會認為不構成前段的適用，頂多是有無後段之適用，後來經與訴願會溝通的結果，縱使沒有前段之適用，但有後段之適用，結論是並無二致，所以訴願會就維持本局意見，也就沒有撤銷原處分。雖然明確訂定處理原則，可能對當事人較為有利，但因這部分很難寫進基準

中，目前還在繼續與上級機關溝通中。

建議 8：

李素華教授：關於商標法第 23 條第 1 項第 12 款法條文字中，並無提及商品或服務是否「類似」之概念，然而本基準草案卻將「商品或服務是否類似」當作適用 12 款前段或後段規定之區別標準，是否妥適？有無增加法律所無之限制？

回應：

王副局長美花：

1. 就歷史因素而言：當初修正 12 款時是為了要引進淡化之概念，又不敢刪除原來對著名商標保護之規定（混淆誤認），所以法條才會涵蓋這兩種概念。未來修法規劃上可能會有兩種不同的意見：第一種意見是基於「混淆誤認之虞」的各種參酌因素間本來即具有流動的關係，主張將 12 款前段規定刪除，全部回歸到 13 款來處理。另一種意見是將 12 款前段規定僅限於對未註冊著名商標之混淆誤認，以有別於 13 款僅針對註冊商標為規定之性質。這樣的處理方式可以說明為何現行法在 12 款及 13 款就混淆誤認為重複規定，也可以作為方才李教授提出法條沒有明文規定實務上卻作如此解釋的第 1 個理由。
2. 第 2 個理由是從混淆誤認的大概念去做考量，如果 12 款前段（混淆誤認）可以適用到不類似商品；後段（淡化減損）可以適用到類似商品的話，那適用的原則就會亂掉，因此，以商品是否類似作為切割（適用前後段規定）應該是比較明確的作法。另一方面，從歐盟先前案例曾將第 5 條 2 項（淡化減損）規定適用在類似商品的實務見解來看，

的確導致許多爭議，邏輯上也會不一致。

3. 關於未來是否會產生 12 款前段（混淆誤認）無法適用（不類似）；後段（淡化減損）卻又達不到（著名性）之情形。坦白說，這對商標爭議審查科是很大的衝擊，因為將來在認定上必須要清楚，所以很可能發生前段不成立後段也不成立的情形，尤其過去在使用證據或是知名度的判斷上有過於寬泛的現象，而其他國家在個案認定上都非常嚴謹，甚至中國大陸商標評審委員會在認定搶註我知名產地名稱商標註冊的撤銷案件中，都僅就茶葉商品為撤銷之裁定，對於其他沒有使用證據或關聯性證據的商品部分就予以維持。因此，過去基於遏止搶註或仿冒所為之認定，還是要回歸依據第 14 款或者是大量使用證據來認定的作法才是正途。

建議 9：

趙教授晉枚：本基準草案中關於混淆誤認之認定部分與「混淆誤認之虞」審查基準概念相通，是不是可以朝系統單一化的考量，不用花費這麼多篇幅來論述，在相同的部分只要表明參照「混淆誤認之虞審查基準」即可？另一方面，本基準草案中只有在 2.2.1 商標是否近似以及 2.2.2 商品/服務是否類似的篇幅中提及「混淆誤認之虞」審查基準，是不是可以在 2.2 以前就把二者概念相通的意思點出來，否則讀者可能會誤以為只有在近似或類似的判斷上相通，其他部分沒有什麼關連。

回應：

王副局長美花：本基準草案中關於混淆誤認之認定基本上與智慧局先前訂定的「混淆誤認之虞審查基準」相同，我們會檢視篇幅或編排上是否

有精簡或改進的空間。

回應：

陳法官國成：如果本基準草案將「商品或服務類似」當作判斷 12 款前段「混淆誤認之虞」的要素，似乎會和以往一向認為對著名商標保護及於不類似商品的見解有所出入，而目前尚未修法，若要以審查基準變更見解，在銜接上是否一貫，可能會有疑慮。何況，92 年修法至今已有數年，似乎對於 12 款前段必須商品類似；後段限於不類似的說法沒有特別深刻的印象，果真如此截然可分？又在 12 款前段混淆誤認的判斷上，如果其他 7 個因素都很強，但是商品不類似，是否還可以成立「混淆誤認之虞」？如果答案是肯定的（因為各個因素間有相互影響的關係），那不就不限於商品類似才能成立 12 款前段的「混淆誤認之虞」。

回應：

李法官得灶：是否先確認如果兩造商品不類似即無成立 12 款前段之可能？

回應：

趙教授晉枚：是不是可以考慮還是用「相關聯商品」或者「關聯性」的方式去認定會導致「混淆誤認之虞」在商品間的關係？

回應：

王副局長美花：早期的 7 款因為沒有「淡化」的保護，所以在「混淆誤認之虞」的適用上是同時包括類似及不類似商品，但是 92 年修法後引進了商標「淡化」的保護，變成 12 款前段為「混淆誤認之虞」；後段為「淡化」的法條文字，在適用上當然會有所不同。坦白說，以往爭議案件實

務上都傾向以「相關聯」去取代商品類似的論述，將來基準草案通過後就必須轉化成商品類似，儘管商品類似的程度可以是比較低，而且有別於註冊申請審查上的商品分類原則（因在個案爭議中參酌了知名度以及使用證據的檢送），這對於爭議案件審查實務的確是一種挑戰，但我們又希望在釐清實務作法的同時不會對以往的見解造成太大的衝擊，這實在是一個兩難的局面，所以希望能夠集思廣益，聽聽各界的看法。其次，從各位剛才提出的問題來看，我倒建議把早期 7 款規定之緣由及其與現行法條融入的過程稍為論述一下，使外界或多或少能夠理解為何在 12 款的規定上能夠透過基準作超出法條文義範圍的解釋或適用限制。另一方面，剛才有意見表示希望沿用比較模糊的「相關聯商品」之概念或論述方式，我們內部討論認為不贊同的原因在於「混淆誤認之虞」審查基準已經提到商品服務間有類似與不類似的關係，類似關係在認定上還有流動的概念，連流動的概念都無法含括者才會認定為不類似，如果再有所謂的「相關聯商品」出現，就會有第 3 種概念，而且「相關聯商品」或者「關聯性」如何認定也缺乏客觀的標準，將來在法規變遷的銜接上也會有問題。美國法是因為在法條上就用「相關聯」的字眼去呈現，所以解釋上沒有問題，而我們在法制上已經採取大陸法系關於「類似」的概念，再出現「相關聯」的概念，只會讓大家更無所適從。因此，如果只是認為用商品類似與否當作區別 12 款前後段適用之標準未盡妥適，就要回歸概念重疊的認定方法，應該不是一個好的解決方式，在這裡必須要作一個抉擇。

洪組長淑敏：92 年修法後，在法條體系架構上已經作如此區隔（12 款前

段之混淆誤認必須是商品類似；後段之淡化限於不類似)，只是實務上在類似與否的認定有見仁見智的不同看法。

回應：

張律師慧明：在參酌因素的論述或標題上，是否可以用近似程度或類似程度或著名程度的方式去描述，因為這是一個相對的概念，會隨個案證據以及比較對象而有不同的消長情形，這樣可以避免一刀切下去的困難。

七、主席裁示：本次公聽會草案內容尚未討論之部分（第 23 條第 1 項第 12 款後段規定適用的部分）另暫訂於 96 年 9 月 12 日上午 9 時 30 分繼續舉行。

八、散會（中午 12 時 30 分）。