

「著名商標審查基準草案」第2次公聽會會議紀錄

一、時間：96年9月14日上午9時30分

二、地點：本局18樓會議室，並於19樓簡報室及新竹、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：根據「著名商標審查基準草案」第1次公聽會大家所提出之意見，本局採納大部分的意見而作出這次的修改版本，首先由同仁說明修正重點及內容，然後請大家踴躍發表意見。討論完這些修正後，再接著討論上次未討論完的部分，即第23條第1項第12款後段部分。

六、討論意見：

（一）針對「著名商標審查基準草案」第1次公聽會所為之修正：

建議1：

趙教授晉枚：本基準草案使用「類似程度」的文字過於含混，無法使人了解第23條第1項第12款前段規定之適用，到底是不是需要商品/服務構成類似。為與第23條第1項第12款前段規定之立法意旨相符，建議增加「甚至第23條第1項第12款前段規定可以適用到商品/服務不類似的情況」。此外，本基準草案對適用第23條第1項第12款前段與後段規定之區分似乎以商品/服務是否具競爭關係為基準，此似乎與各國立法例不符。

回應：

王副局長美花：此意見可能係誤解本基準草案的文字，本基準草案認為混

淆誤認之虞之適用仍須商品/服務構成類似，惟其類似程度可能高低不同，就像巴黎公約對著名商標保護的規定一樣，商標仍須達到著名，但其著名程度有所不同，美國法亦有提到類似程度有高低之別。至於適用第 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定之區分並非以商品/服務是否具競爭關係為斷，因混淆誤認之虞的保護已從保護來源的混淆，擴大至保護包括贊助關係、從屬關係或聯繫關係之混淆，因此，即使商品/服務不具競爭關係，其類似程度較低，仍在第 23 條第 1 項第 12 款前段規定的保護範圍。

建議 2：

張律師慧明：WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄第 4 條第 1 項 (a) 規定，衝突商標係指商標或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，而有致混淆誤認之虞，且使用、申請註冊或註冊於與著名商標相同或類似的商品/服務者。第 4 條第 1 項 (b) 規定，商標或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，不論其所使用、申請註冊或註冊的商品/服務為何，若商標的使用顯示其所使用、申請註冊或註冊的商品/服務與著名商標所有權人有所關聯，且有致著名商標所有人利益損失之虞者，即得認定與著名商標衝突。建議將上述 WIPO 的規定以註釋的方式，加入本基準草案，以加強說明即使商品/服務不具競爭關係，其類似程度較低或為相關聯之商品/服務，仍在第 23 條第 1 項第 12 款前段規定的保護範圍。此外，本基準草案修正版本第 13 頁第 1 段：「…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…」，建議文字寫法可從商品/服務類似之

判斷著手，例如倘從功能、材料、產製者或其他因素上判斷仍無法認定為類似，即無法落入第 23 條第 1 項第 12 款前段規定「混淆誤認之虞」適用之範疇。再者，建議將「2.1 商標必須為著名商標」的標題改成「商標必須具備相對的著名程度」，因著名性是相對的，會因個案有所不同。

建議 3：

李法官得灶：防止商標淡化之保護係民國 92 年修法才增加於第 23 條第 1 項第 12 款後段，並將第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之「公眾」修正為「相關公眾」，其修正理由為：「世界智慧財產權組織（WIPO）於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損產生，基於 APEC 於 89 年 3 月決議會員國應遵守 WIPO 該決議，爰將「公眾」修正為「相關公眾」，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊」。又商標法施行細則第 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」。從上述修正理由及商標法施行細則第 16 條規定觀之，並未將「相關公眾」普遍認知之著名程度限於第 23 條第 1 項第 12 款前段規定才有其適用，或限於須達到「一般公眾」所普遍認知之著名程度，才能適用後段規定。此外，本基準草案將商品/服務不類似，即認定無法落入第 23 條第 1 項第 12 款前段規定「混淆誤認之虞」適用之範疇，但因第 12 款前段規定並無同項第 13 款「同一或類似商品或服務」的文字，因此，基準草案逾越母法規定，將無法為司法機關接受。再者，從國外文章與實務見解可知，

有關商標淡化是否僅適用於不類似之商品/服務及其商標著名程度須達

「一般公眾」所普遍認知等仍有爭執，基準草案在法條尚未修正前即作如此區分，是否妥適仍有討論的餘地。建議基準草案不須如此嚴格區分前段與後段規定，可使用強度比較性的用語，例如有關著名程度，基準草案可說，後段規定所要求的著名程度較前段規定為高，而有關商品/服務類似問題，前段規定可以參酌商品/服務類似，後段規定可以完全不考慮商品/服務是否類似等。

回應：

王副局長美花：第 23 條第 1 項第 12 款規定修正理由的確寫的不夠清楚，才使人容易產生誤解，然而，該修正理由係在強調解釋「相關公眾」。

另美國有關商標淡化之判決有上百個，但其見解相當歧異，美國商標法權威-麥卡錫教授認為這並不妥適，因此，寫了有關商標淡化的文章，強調商標淡化係混淆誤認之虞以外特殊額外的保護，只有在商標著名程度高至「一般公眾」所普遍知悉，才有必要將其保護擴張至完全不具競爭關係的商品/服務。美國 2006 年的商標淡化修正法案，明白表示商標淡化係一種特殊的保護，其所要求的著名程度須達「一般公眾」所普遍知悉的程度，才能受到保護。比較令人傷腦筋的是，歐盟 2 個判決-Davidoff 與 Adidas 案明顯逾越歐盟指令第 5 條第 2 項既有條文「不類似商品/服務」的規範，該判決認為如果商標淡化的保護僅能適用於不類似商品/服務，那麼著名商標所享有的保護反低於一般商標的保護。然而，如果是類似商品/服務即得以「混淆誤認之虞」獲得保護，無須以「商標淡化」保護，「商標淡化」是用來保護「混淆誤認之虞」所無法保護且為真正值得額外給予特殊

保護的著名商標。歐盟的這 2 個判決引起很大的爭議，後續發展值得注意。本基準草案雖然知道現行條文有所闕漏，之所以明確劃分「混淆誤認之虞」與「商標淡化」概念，並大膽地區分前段或後段規定之適用，其理由在於商標淡化保護的增訂確係參考美國商標法，而美國 2006 年的商標淡化修正法案已明文規定，商標淡化係一種特殊的保護，其所要求的著名程度須達「一般公眾」所普遍知悉的程度，才能受到保護。當然，基準草案也可採李法官的見解，不明確區分前段與後段規定之適用，而使用強度比較性的用語，對此，審查官可能會非常地高興，因其處分較不容易被推翻。但這仍然無法解決灰色地帶的問題，因如果適用前段規定，會引發是否因商品/服務類似才適用前段規定的疑問，反之，如果適用後段規定，也會讓人疑惑是否因商品/服務不類似才適用，這個最具爭議性的商品/服務類似問題仍然無法避免。

建議 4：

李教授素華：從本基準草案的內容觀之，商品/服務是否類似為適用前段與後段規定的區別。雖然，實務操作上有必要將適用前段與後段規定區分清楚，然而，此確有牴觸母法之嫌。

回應：

王副局長美花：處分書為有無「混淆誤認之虞」與「減損著名商標之識別性或信譽之虞」的判斷須附理由，因此，無法迴避這些問題。李法官建議將基準草案文字改成：「前段規定得參酌商品/服務類似」，但與原基準草案將商品/服務類似及其類似程度，作為判斷「混淆誤認之虞」的參酌因素兩者差別不大。

建議 5：

陳法官國成：從基準草案 2.2：「…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，而無法落入第 23 條第 1 項第 12 款前段規定「混淆誤認之虞」適用之範疇」的文字觀之，適用第 23 條第 1 項第 12 款前段規定係以商品或服務類似為前提要件，惟當事人可能爭執此增加法律未有的限制。再者，基準草案如此明確區分第 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定，可能無法保護到中間灰色地帶，例如當據爭商標著名程度僅達中度著名，且二造商標商品屬不類似商品時，無論是前段與後段規定皆無法適用。

回應：

王副局長美花：針對陳法官的意見，我們反過來應思考 2 個問題。首先，第 23 條第 1 項第 12 款前段與同項第 13 款規定均在規範「混淆誤認之虞」，若一個要類似，一個不要類似，會非常奇怪。所以，92 年商標法修法後，第 23 條第 1 項第 12 款前段與同項第 13 款規定一樣，其最終衡量標準皆回到「混淆誤認之虞」的判斷上，從第 13 款規定反推商品/服務類似亦為判斷第 23 條第 1 項第 12 款前段「混淆誤認之虞」規定的參酌因素之一。另一個是關於無法保護到中間灰色地帶的問題，然而，應反向思考是不是只要檢送使用證據證明商標稍具有知名度，即可推翻所有的商標註冊？換句話說，是不是所有這樣的商標一定都要異議或評定成立，不論是用前段或後段規定？

洪組長淑敏：商標權是一個相對的概念，以所申請之圖樣及所指定的商品為限，例如「蘋果」可以同時註冊在電腦或者報紙商品上。而為了保護消費者，商標法將排它的範圍擴及到類似商品，以避免消費者產生混淆，此

乃商標法公益色彩之所在，也是商標權範圍最大的極限，故當它的保護範圍要擴大到其他不類似的商品時，對商標知名度的要求就要更加嚴謹，以避免衝擊到第三人申請商標的權利，並造成文字或圖形的獨占，影響市場的自由競爭。接著回到第 23 條第 1 項第 13 款，法條文義雖僅有商品類似及商標相同或近似的要件，審查基準中明白指出其為判斷二商標在市場上會不會產生混淆誤認之虞的必要參酌因素，且在審查基準中也明白指出有無惡意、商標權人多角化經營等因素亦為判斷混淆誤認之虞的參酌因素。所以對於商標近似與商品/服務類似均採相對、動態的概念，而非絕對的概念。其最終之目的是要去判斷二商標在市場上會不會產生混淆誤認。此立法例來自於德國，法條結構亦類似於德國之法條文字，針對商品類似是否為絕對概念或相對概念，德國實務上亦曾有爭議，後來亦採相對概念，亦即為混淆誤認之虞考量因素之一。雖然在第 23 條第 1 項第 12 款法條文義並無明定商品/服務類似，惟在實際判斷二商標有無混淆時均會依「混淆誤認之虞」審查基準中各項因素予以考量，至於與會學者專家對第 23 條第 1 項第 12 款法條文義的質疑，我們會在修法時再作調整。

建議 6：

趙教授晉枚：本人認為這次草案內容的基本觀念相當正確，就理論上也予以贊同，但對於法條的執行力與具體認定方法這兩方面，卻認為不見得能夠一致。第一，個人一直認為第 23 條第 1 項第 12 款前段規定可以適用於非類似商品/服務，但從智慧局的說明，卻一直在強調類似商品/服務，似乎與 TRIPS 相關規定不符，雖然剛剛洪組長補充說明類似是一種浮動、動態的概念，但若商品被認定不類似，那麼，是否有第 23 條第 1 項第 12 款

前段規定的適用？以巴黎公約第 6 條之 2 保護著名商標規定可以適用非類似商品，只要可以使相關公眾產生關聯性，個人認為此關聯為混淆誤認的一種，我們制訂與巴黎公約規定不一致的法條是否適宜？巴黎公約原僅限於類似商品，且要有混淆之虞，可說是非常狹隘的保護，而 TRIPS 認為巴黎公約的規定不符合實際著名商標之保護，故明文規定巴黎公約第 6 條之 2 關於註冊著名商標在非類似商品上的保護應準用之，因此，智慧局目前草案的寫法，第 12 款傳達給我的是，僅限於類似商品，顯然與國際公約規定、普遍認知有太大差距。第二，關於減弱部分，要保護一般大眾都認為著名的商標，個人非常贊同。個人於 2005 年所作有關著名商標保護的專題報告中，曾提出對第 23 條第 1 項第 12 款規定的修正，可增加「廣泛著名」的條件。然而，依現行法，如果要將「廣泛著名」植入第 23 條第 1 項第 12 款後段規定，不應動到對著名商標的定義，應在認定是否構成減弱時，在著名程度上來強化，以免造成基準草案對著名商標有二種不同的定義。

回應：

洪組長淑敏：首先 TRIPS 第 16.3 條規定在不類似於他人註冊商標所指定使用之商品和服務準用之，但以該商標於不類似商品或服務之使用，有致相關公眾將該等商品或服務與商標專用權人產生聯想，且該商標專用權人之利益有因該使用而受侵害之虞者為限。我們重申第 23 條第 1 項第 12 款規定並沒有不保護不類似商品，只是在體系上區分類似與不類似商品，所以，對著名商標的保護是及於不類似商品的。至於減弱的立論基礎在於強化何者商標可能有減弱，其適用已跳脫傳統混淆之虞理論的概念，原則上

商標著名程度要較高，且在適用時要從嚴認定。

建議 7：

李教授素華：雖然本次草案修正版本，在文字上已明顯將商品/服務類似作為判斷「混淆誤認之虞」的參酌因素之一，然而，此仍有造成適用第 23 條第 1 項第 12 款前段規定，須以商品/服務類似為前提的疑慮。建議可在第 12 頁倒數第 4 行的後面，加入其他參酌因素，而改成例如「多角化經營」亦為判斷上的參酌因素之一，以減輕這樣的疑慮。

張律師慧明：智慧局將混淆誤認與減弱區分成兩個概念，在理論上似乎是合理的，但遇到實際案例時，例如標示「IBM」的杯子，可能直覺會認為是買「IBM」電腦送的杯子，像這種情況到底是有產生混淆或減弱之虞呢？又以買麥當勞送玩具為例，如第三人以「麥當勞」商標使用在玩具上，玩具與速食炸雞是完全不類似的商品，這其中難道只有減弱的問題嗎？消費者很有可能會認為是買麥當勞送的玩具。基本上，「混淆誤認」與「減弱」都不是很確定的概念，要完全切割這二個浮動的概念很難，更何況要以基準將之訂得清楚。參看其他國家也很難加以切割，就以美國為例，他們不要求二造商品具備類似關係就不得引用減弱法案。為使審查官方便引用法條，若對前段與後段規定不以類似商品/服務與否明確劃分，審查官論述時，可說即使無前段規定之適用，亦有後段規定之適用，如此，將來實際執行時是否較為可行？

趙教授晉枚：建議在 12 款前段規定有關混淆誤認之虞的論述當中，凡是提到類似的問題上，可加上「或相近」3 個字，或許可舒緩適用第 23 條第 1 項第 12 款前段規定，是否須以商品/服務類似為前提的疑慮。

回應：

王副局長美花：會有這麼熱烈的討論，也是與會學者專家花費心力努力思考的結果，如果大家認為不要訂得那麼清楚，反而我們更好做，把基準訂得模糊一些也是可以的。前面提到「IBM」的例子，國外是如何爭執呢？當主張適用前段時，IBM 公司可主張雖然公司以生產電腦為主，但也會授權他人生產相關產品，所以標示「IBM」的杯子有可能讓人誤以為與 IBM 公司有授權或代理關係等等；另一方面，如 IBM 公司除電腦外不產出任何其他商品，則 IBM 公司必須證明它是非常獨特 unique，而他人使用與 IBM 完全相同的商標，如此才可以主張淡化。學者又舉例「勞斯萊斯」汽車，他人將之使用在餐廳或咖啡館時，以其擁有非常高知名度的情形下，「勞斯萊斯」汽車公司也可主張淡化，相對地，如商標知名度沒有非常高，或他人商標並非完全相同只是近似，則權利人應負較高的舉證責任，這是在國外的情形。以往權利人提起評定或異議時，只提出相關書面資料，其他具體的行銷資料可能就只有簡略帶過，局裡往例通常都辦成立居多。所以，內部起草草案時，經參考非常多的相關文獻及資料，就是要告訴大家這二個不同的概念。本局人員很辛苦地試圖釐清這二個概念，且修改版本也已嘗試融入大家的意見，如果大家認為後段要如李法官所言，商品/服務不以類似為限，我們也會寫進去。如果大家認為目前草案的寫法太過超越法律，應留待未來法律修改後版本再作修正，我們也可以接受。

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

建議 1：

蔡律師瑞森：有幾點建議：

- (1) 基準草案 3.1.1 以「KODAK」為例，說明何謂減損著名商標識別性之虞，因基準草案前面的部分，均將例子置於註釋，因此，建議將該例子亦置於註釋。
- (2) 因 KODAK 公司為多角化經營的公司，目前消費者看到「KODAK」是否只想到底片尚有疑問。
- (3) 須注意國內是否有「KODAK」商標併存的情形，換句話說，「KODAK」商標除由 KODAK 公司取得註冊外，其他公司亦有取得「KODAK」商標之註冊。
- (4) 基準草案無論是 3.1.1 或 3.1.2 在解釋是否有減損著名商標識別性或信譽之虞時，均提到「因未取得授權之第三人行為」，然而，是否有減損著名商標識別性或信譽之虞，與第三人是否取得授權無必然關係。
- (5) 基準草案 3.1.1：「…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....」或 3.1.2：「…若第三人以相同之 KODAK 商標『使用』於不同之商品」，從該等文字觀之，似乎係屬第 62 條第 1 款規定所規範的範圍而與第 23 條第 1 項第 12 款規定所規範的註冊有所不同。
- (6) 基準草案 3.1.2 認為，減損著名商標信譽之虞最常見的情況是，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。然而，有案例顯示，不論是智慧局、高等行政法院與最高行政法院均曾肯認與「性」有關商標之註冊，因此，以明顯與「性」有關的方式使用著名商標，不見得會減損著名商標之信譽。此外，「將著名商標使用於違法的藥物上」的例子亦不妥適，因何謂違法不清楚，且註冊時不會去判斷商品/服務是否違法，是否於實際使用時認定，因此，建議將該例子刪除。

回應：

王副局長美花：

關於上述建議，相關細節的部分會再作確認。而關於減損著名商標信譽之虞的例子，之所以舉跟「性」有關的例子是因為「性」最容易認定，指的是將他人高雅的著名商標用在與「性」有關的商品/服務上。至於要不要用「未取得授權」的文字，會再思考看看。此外，基準草案用「使用」的文字，有隱含主張淡化是要拿出使用證據的，不能僅檢送國外註冊證，就可以來認定是否有商標淡化。

建議 2：

張律師慧明：將第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之著名商標著名程度，提高至「一般公眾」所普遍認知的程度，係增加法律所無之限制。個人以為，「相關公眾」亦為相對浮動之概念，且將著名程度限於「相關公眾」所普遍認知的程度，實務操作反而較容易運作。所謂「相關公眾」所普遍認知的程度，例如 IBM 公司對系爭「IBM」商標指定使用於豬肉乾商品，主張有第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，IBM 公司只需證明「IBM」商標所

表彰之識別性與信譽已為「電腦」及「豬肉乾」商品之相關公眾所普遍認知，即可認定「IBM」商標為著名商標，換句話說，著名商標之認定只需有客觀證據證明該商標所表彰之識別性與信譽已為系爭商標及據爭商標商品之相關公眾所普遍認知即可，故「相關公眾」為相對浮動之概念。此外，將「混淆誤認之虞」限於商品/服務類似才有其適用，勉強還可以接受，但將商標淡化之適用僅限於不類似之商品/服務，則令人無法接受。從國外文獻來看，皆不以類似或競爭關係為必要，並未使用「商標淡化之適用僅限於不類似之商品/服務」如此強烈的文字。

回應：

王副局長美花：歐盟指令第 5 條第 2 項明文規定，商標淡化僅適用不類似之商品或服務。因歐盟法院的判決，明顯與歐盟指令第 5 條第 2 項規定不一致，因此，歐盟有些國家（如英國）最近的發展是想將國內法條文「不類似之商品或服務」的文字修改掉。以現行條文為基礎訂立的本審查基準草案，從法官們的意見觀之，也是傾向使用「不以類似或競爭關係為必要」的文字，本基準草案可以作如此的修正，但仍會面臨到底類似商品或服務是否也可適用商標淡化的疑問。

建議 3：

陳法官國成：審查基準有不得逾越母法的先天限制，因此，在現行條文下，第 23 條第 1 項第 12 款前段規定應以「相關公眾」或「混淆誤認之虞」的要件去作限制，同款後段規定則以「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」的要件去作限制，而非類似或不類似商品/服務去作限

制，較易使人接受。

建議 4：

趙教授晉枚：有幾點建議：

- (1) 本基準草案「3. 第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用」第 1 段第 7 行：「…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。…」，建議於「以補充傳統混淆之虞理論之不足」的前面加上「理論上」的文字，而改成：「…於是商標淡化之概念乃因應而生，『理論上』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。…」。
- (2) 本基準草案「3.1.1 減損著名商標識別性之虞」的第 1 段：「…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…」，該文字的寫法似乎有倒果為因，應該先有「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」的「因」，最後才有「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」的「果」。因此，建議文字上應作修正。
- (3) 本基準草案「3.1.2 減損著名商標信譽之虞」的第 1 段：「…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…」，其中「降低」的文字，建議改成「貶抑」。

建議 5：

陳法官國成：將第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之著名商標著名程度，提高至「一般公眾」所普遍認知的程度，可能有逾越母法之嫌。

回應：

張審查官瓊惠：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」，該規定並未像前段規定有「相關公眾」的文字，因此，本基準草案將第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之著名商標著名程度，提高至「一般公眾」所普遍認知的程度，並未逾越母法。此外，大家都認為後段規定所要求著名之程度較前段規定為高，然何謂較高？本基準草案欲說明的是，所謂較高是要高到「一般公眾」所普遍認知的程度。

陳法官國成：有疑問的是，第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之著名商標著名程度是否要高到「一般公眾」，還是高於「相關公眾」即可？

建議 6：

何祕書燦成：有 2 點建議：

- (1) 因商標法施行細則第 16 條規定所規範的是第 23 條第 1 項第 12 款規定的「著名」，即本法所稱之著名，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，因此，基準草案將第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之著名商標著名程度，提高至「一般公眾」所普遍認知的程度，可能會有問題。
- (2) 基準草案有關減損著名商標信譽之虞的例子，例如以明顯與「性」有關的方式使用著名商標，其指的是著名商標若係使用於高雅的商

品上，他人將之使用於與「性」有關的商品，可能會減損著名商標之信譽，若著名商標係使用於保險套商品，他人將之使用於與「性」有關的商品則是混淆誤認之虞的問題。此外，將著名商標使用於違法藥物的例子，例如安非他命是管制藥品，並非違法藥品，所以，文字上建議改成一般人對之有負面評價之法律管制藥品。

回應：

王副局長美花：文字上會再斟酌。

建議 7：

到場來賓：商標有併存之情形，是否還可認定該商標為著名，而有減弱其識別性或信譽之虞，此點是否須於基準草案加以說明。

回應：

王副局長美花：商標若有併存之情形，可能在判斷有無混淆誤認之虞的門檻較高，而在減弱的判斷上門檻更高，因商標若有併存之情形，其識別性低，不容易達到減弱的結果。

(三)「著名商標審查基準草案」關於適用第 23 條第 1 項第 12 款規定之其他注意事項的部分：

建議 1：

張律師慧明：針對基準草案認為，第 51 條第 3 項所稱之「惡意」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，此定義好像第 23 條第 1 項第 12 款的主張一定會成立一樣，但第 23 條第 1 項第 12 款是否會成立應從法條的構成要件判斷，第 51 條第 3 項所稱之「惡意」應係指知悉即可。此外，第 51 條第 1 項 5 年除斥期間的規定係 92 年修法所增

訂，該項規定雖未設有過渡期間的規定，然在適用上應從 92 年修法後起算，否則可能法律一通過後，即無法申請或提請評定，因系爭商標註冊已超過 5 年。

回應：

王副局長美花：基準草案針對第 51 條第 3 項「惡意」所為的定義，係根據經濟部民國 95 年 6 月 26 日經訴字第 09506171300 號訴願決定書。而第 51 條第 1 項 5 年除斥期間規定的立法意旨在於法的安定性很重要，所以，針對第 51 條第 1 項規定並未設有過渡期間的規定。

建議 2：

趙教授晉枚：基準草案針對第 51 條第 3 項「惡意」所為的定義，其「仿襲」的文字是否包括他人有意佔據商標，待價而沽的情形，個人以為應包括這種情形，然「仿襲」的文字過於狹隘。

回應：

王副局長美花：基準草案第 51 條第 3 項所稱之「惡意」指的是不正利益之意圖。

建議 3：

張律師慧明：從註釋所引的經濟部民國 95 年 6 月 26 日經訴字第 09506171300 號訴願決定書內容觀之，其指的惡意應係指知悉。

回應：

王副局長美花：會再作確認，且會參考 WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄對「惡意」的定義，以檢視基準草案對第 51 條第 3 項「惡意」之定義是否過於嚴格。

六、主席裁示：本基準草案公聽會結束，基準草案最後修正版本將公告於本局局網。

七、散會（中午 12 時）。