

經濟部智慧財產局 97 年度委託研究

「著名商標名錄及案例評析」

研究成果報告

計畫主持人：劉孔中教授

協同主持人：王敏銓助理教授

研究員：梅嘉玲/張瀨予/余金龍/陳宥銓

中華民國 97 年 11 月 26 日

# 目 次

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 壹、序論 .....                              | 1  |
| 一、研究背景與目的 .....                         | 1  |
| 二、工作項目 .....                            | 3  |
| (一) 調查並研究外國編列或公告著名商標的作法 .....           | 3  |
| (二) 編列歸納式著名商標名錄 .....                   | 4  |
| (三) 我國未來是否與國外互換著名商標名錄，提出具體建議 .....      | 4  |
| (四) 分析歸納各機關認定著名商標之標準及事實證據 .....         | 4  |
| (五) 提供保護著名商標及相關表徵之具體建言 .....            | 5  |
| 貳、各國編列或公告著名商標作法之研究 .....                | 6  |
| 一、日本 .....                              | 6  |
| (一) 特許廳：公告准許註冊防護標章之著名商標 .....           | 6  |
| (二) AIPPI Japan (民間智財團體)：出版著名商標名錄 ..... | 8  |
| 二、中國大陸 .....                            | 13 |
| (一) 馳名商標的認定機關、時機與效力 .....               | 15 |
| 1、行政機關 .....                            | 15 |
| 2、司法機關 .....                            | 17 |
| (二) 商標局中國商標網之馳名商標公告 .....               | 19 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| (三)「泛著名」商標認定制度.....            | 21 |
| 1、省市「著名」商標認定制度.....            | 21 |
| 2、其他「著名」商標認定制度.....            | 23 |
| (四)馳名商標的濫用 .....               | 23 |
| 三、芬蘭.....                      | 25 |
| (一)獨立於商標註冊簿之外的「具有聲譽商標名冊」 ..... | 25 |
| (二)具有聲譽商標的要件.....              | 26 |
| (三)具有聲譽商標名冊之性質與效力 .....        | 26 |
| (四)申請列入具有聲譽商標名冊之程序及費用 .....    | 28 |
| (五)目前實務.....                   | 28 |
| 四、捷克.....                      | 33 |
| 五、俄羅斯 .....                    | 35 |
| 六、烏克蘭 .....                    | 43 |
| 七、各國作法比較 .....                 | 47 |
| 參、著名商標及相關表徵案件匯編之研究.....        | 50 |
| 一、來源及數量 .....                  | 50 |
| 二、資料庫建置原則.....                 | 50 |
| (一)「不產生誤導」 .....               | 50 |
| (二)「全面」 .....                  | 51 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| (三)「整合式服務」 .....                | 51 |
| (四)「便於使用」 .....                 | 52 |
| (五)「資訊充分」 .....                 | 52 |
| (六)「時效性」 .....                  | 52 |
| 三、案件篩選之原則 .....                 | 53 |
| 四、表格欄位之安排 .....                 | 54 |
| 五、更新機制 .....                    | 55 |
| 六、與國外互換著名商標名錄的問題 .....          | 56 |
| (一) 電子資料庫最便於外界取得 .....          | 56 |
| (二) 交換之適合性與採證標準 .....           | 57 |
| 肆、各機關認定著名商標及相關表徵案例之分析歸納 .....   | 59 |
| 一、智慧局 .....                     | 59 |
| 二、法院 .....                      | 64 |
| (一) 民、刑事法院 .....                | 64 |
| (二) 行政法院 .....                  | 66 |
| 三、公平會 .....                     | 70 |
| 四、TWNIC .....                   | 71 |
| 五、對於多重管道認定著名商標及相關表徵之比較檢討 .....  | 72 |
| 伍、各國著名商標判斷因素、判斷重點及標準之分析歸納 ..... | 75 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 一、日本                                     | 75  |
| 二、美國                                     | 78  |
| (一) 著名商標之認定因素                            | 78  |
| (二) 與舊法因素之關係                             | 80  |
| (三) 新法對於「著名」要求更加嚴格                       | 82  |
| (四) 依據新法認定為著名商標之案例                       | 83  |
| 1、7-Eleven, Inc. v. Lawrence I. Wechsler | 83  |
| 2、Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc.      | 84  |
| 3、Pepsico, Inc. v. #1 Wholesales, LLC.   | 85  |
| 4、V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley    | 85  |
| 三、歐盟                                     | 86  |
| (一) 相關規定                                 | 86  |
| 1、共同體商標規則                                | 87  |
| 2、指令之規定                                  | 89  |
| 3、要件解析                                   | 92  |
| (二) 相關判決                                 | 95  |
| 1、歐洲法院重要判決                               | 95  |
| 2、歐盟商標局重要決定                              | 97  |
| 四、德國                                     | 100 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| (一)「著名標章」(notorisch bekannte Marken) .....         | 100 |
| (二)與著名標章相關之其他標章.....                               | 102 |
| 陸、結論與建議 .....                                      | 105 |
| 一、結論 .....                                         | 105 |
| (一)關於資料庫建置部分.....                                  | 105 |
| (二)與國外互換著名商標名錄的問題 .....                            | 106 |
| 二、保護著名商標及相關表徵之具體建議.....                            | 107 |
| (一)並無必要全面提高著名商標著名的程度及範圍 .....                      | 107 |
| (二)「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基<br>準」可改進之處 ..... | 108 |
| 1、審查基準 2.1.1 應予修正 .....                            | 108 |
| 2、審查基準 2.1.2.1 認定著名商標之參酌因素可考慮簡化                    | 109 |
| 3、審查基準 3.3.5 應予修正 .....                            | 110 |
| (三)修改商標法 .....                                     | 111 |
| 1、商標減損應改為相對不得註冊事由.....                             | 111 |
| 2、以損害賠償救濟反減損之虞須更為謹慎 .....                          | 112 |
| 3、可考慮納入著名商標參酌因素 .....                              | 113 |

# 壹、序論

## 一、研究背景與目的

對於所謂著名商標匯編的理解大約有兩種，一種可稱為審查式著名商標名錄，其構想是以國際商標協會(International Trademark Association, INTA)2005 年的理事會決議為代表：建議各國建立著名商標登記簿(Well-Known Marks Registries)時，應維持權利的明確性、適用 WIPO 保護著名商標條款(WIPO Provision for the Protection of Well-Known Marks)的原則，並採取下列措施：公告著名商標登記簿的目的與效益、公告審查機關認定著名商標之標準與程序、公告著名商標登記之效力為十年並可申請展延、善意第三者可隨時對著名商標登記簿之登記提出異議並請求刪除的程序、應在法律中明確規定被納入著名商標登記簿固然有助於商標權利之主張，但是被納入著名商標登記簿並不是商標權利主張之前提；未被納入著名商標登記簿，亦不可從而得出不利的推論（例如不是著名商標）等<sup>1</sup>。此種主張雖然偶爾也得到學界的支持，例如美國曾有學者建議，在專利商標局(USPTO)創立「著名標章註冊簿」(Fame Register)，作為與主要註冊簿(Principal Registry)分別之

---

<sup>1</sup> INTA 理事會 2005 年 11 月 3 日 “Well-Known Mark Registries” 決議，2008 年 03 月 24 日引自 [www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1383&Itemid=153&getcontent=3](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1383&Itemid=153&getcontent=3)

註冊簿。在訴訟上，獲有著名標章註冊者，即推定為著名<sup>2</sup>。

但是迄今為止，並沒有任何一個國家設立審查式著名商標名錄<sup>3</sup>，其理由是顯而易見的：

（一）在商標法理上「個案拘束原則」，也就是在個案中認定的混淆誤認與否，對其它個案的判斷並沒有拘束力。同理應該適用於著名商標，因為在商業實務上，商標的使用方式、知名度乃至商標之存廢變動不拘，無法以過往案件拘束待決之新案；

（二）其次，著名標章之審查認定的程序必定費時且耗費資源，對主管機關之其他業務形成排擠效應，縱使勉強完成，未被註冊為著名標章之業者很難不會提起各種救濟程序，結果只是導致更多的糾紛與不確定。

（三）著名標章一旦註冊，就立即會與商業現實脫節，著名標章註冊主管機關縱使付出全部的人力與資源，亦無法使之保持與市場同步。

基於上述反對的理由，所以本計畫將比較務實地編列歸納式著名商標案例彙編，歸納過去五年半被智慧局、公平會、法院、網域名稱管理機關認定為著名之商標及相關表徵，加以匯編，或是供社

---

<sup>2</sup> Lars Smith, "Implementing a Registration System for Famous Trademarks," 93 *Trademark Reporter* 1097 (2003).

<sup>3</sup> 雖然 INTA 理事會 2005 年 11 月 3 日 "Well-Known Mark Registries" 決議之前言部分有提及某些國家創立著名商標註冊簿，但是並未明確指出是哪些國家。



會各界在選擇商業名號前的初步參考，或是供各機關在未來處理著名商標、公司名稱、商號名稱（包括民宿等）、網域名稱時爭議的初步參考，以期盡量減少紛爭的發生，或加速紛爭的解決。為避免誤導，本研究團隊建議使用「著名商標及相關表徵案件匯編」，而非使用「著名商標名錄」一詞。

本研究之主要目的為調查並研究外國編列或公告著名商標匯編的作法，並依據自此得到的經驗編纂我國於近五年內各機關認定之著名商標及相關表徵。其次為對我國未來是否與國外互換著名商標名錄，提出具體建議，以及分析歸納各機關所認定之標準及事實證據，並且對於多重管道（包括智慧局、公平會、法院、網域名稱爭議處理機構）認定著名商標及相關表徵進行比較檢討，以供各機關或單位審認著名商標及相關表徵時參考，並供智慧局未來修正著名商標認定基準時參酌。

## **二、工作項目**

### **（一）調查並研究外國編列或公告著名商標的作法**

調查並研究日本、俄羅斯、烏克蘭、芬蘭、中國大陸、捷克等國彙編及公告著名商標之實務。除了對各國實務分別說明，並將摘取其公告著名商標之部分例示之。

## **(二) 編列歸納式著名商標名錄**

本計畫將編列歸納式著名商標名錄，將過去五年半被智慧局、公平會、法院、網域名稱管理單位－台灣網路資訊中心（TWNIC）下網域名稱爭議處理機構認定為著名之商標及相關表徵，加以匯編，供社會各界在選擇商業名號前及各機關或單位在處理著名商標、公司名稱、商號名稱（包括民宿等）、網域名稱爭議的初步參考，以期盡量預防紛爭的發生，或協助紛爭的解決。

## **(三) 我國未來是否與國外互換著名商標名錄，提出具體建議**

上述各國製作或公告著名商標名錄的方法及效力不同，有僅公告歸納式著名商標者，例如中國大陸國家工商行政管理總局、捷克；有另外單獨製作著名商標名錄者，例如日本、俄羅斯、烏克蘭及芬蘭；最為獨特的是，中國大陸地方政府有審查其「省內著名」商標並公告之作法。我國是否以及如何與上述國家機關或地方政府互換「著名商標名錄」？交換時應注意哪些事項、原則等？均有待進一步討論。

## **(四) 分析歸納各機關認定著名商標之標準及事實證據**

研讀各機關或單位所認定之著名商標及相關表徵案例，分析歸

納其認定著名商標及相關表徵之標準及事實證據等，供各機關或單位審認著名商標及相關表徵時參考，並供智慧局未來修正著名商標認定基準時參酌。

#### **（五）提供保護著名商標及相關表徵之具體建言**

對於多重管道認定著名商標及相關表徵進行比較檢討，分析各國著名商標判斷因素、判斷重點及標準，提供保護著名商標及相關表徵之具體建言。

## 貳、各國編列或公告著名商標作法之研究

目前日本、中國大陸、芬蘭、捷克、俄羅斯及烏克蘭有公告著名商標之作法，並且可以分為二大類型：有法律效力的著名商標名錄（例如日本特許廳、俄羅斯及烏克蘭）及無法律效力的著名商標名錄。無法律效力的著名商標名錄又可分三種次類型：由民間智財團體作成著名商標名錄（例如 AIPPI Japan）、由智財主管機關在商標註冊簿之外作成著名商標名錄（例如芬蘭）以及由智財主管機關公告著名商標（例如中國大陸及捷克）。以下整理各該國家之制度，並檢附各國著名商標公告清單之例示圖表。

### 一、日本

#### （一）特許廳：公告准許註冊防護標章之著名商標

日本商標法允許著名商標權人在原來註冊指定的或類似的商品或服務之外，申請註冊防護標章（日本是目前全球極少數設有防護標章的國家），以防止產生混淆之虞。日本特許廳若認定系爭商標為著名商標，則會准許該申請，並公告該著名商標。目前日本特許廳總共認定 948 個著名商標，並將之公告在其網址<sup>4</sup>，但是並未編列著

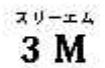
---

<sup>4</sup> [http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg\\_e.ipdl](http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl)（last visited August 30, 2008）.

名商標名錄。以下僅摘取特許廳公告前十件著名商標例示之：

## Japanese Well-Known Trademarks

### (日本著名商標)

| No.<br>(序<br>號) | Trademark(characters)<br>(著名商標)(名稱) | Trademark(transliteration)<br>(商標)(日文音譯) | Registration<br>No.<br>(註冊號) | Trademark<br>(商標圖樣)                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 1000000                             | figure hyakuman                          | Reg.No.0428297               |    |
| 2               | 24hTimes                            | figure taimuzunijuyoneichi               | Reg.No.4011856               |  |
| 3               | 3M                                  | suriemu                                  | Reg.No.0608093               |  |
| 4               | 5-56                                | gogoroku                                 | Reg.No.2284984               |  |
| 5               | 9ff                                 | nainefuefu                               | Reg.No.5023001               |  |

6 adidas adhidasu Reg.No.1499855



7 adidas adhidasu Reg.No.1663111



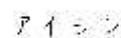
8 Aflac figure afurakku Reg.No.4893374



9 AGF figure eijiiefu Reg.No.4451191



10 aishin aishin Reg.No.0710081



## (二) AIPPI Japan (民間智財團體): 出版著名商標名錄

國際智慧財產保護協會 (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, AIPPI) 日本分會, 自 1970 年開始依據問卷調查編輯日本著名商標名錄 (*Famous Trademarks in Japan*), 並將之出版、分發給各國政府機關、國際組織、與智慧財產權有關的民間團體等。AIPPI Japan 於 1998 年出版第二版日本著名商標名錄, 曾得到日本特許廳肯認, 但是被外國學者批評為不科

學、歧視外國商標<sup>5</sup>。

目前日本著名商標名錄已出到第三版（2004 年出版），一共認定 2195 個著名商標。該名錄序言表示，基於在第二版出版之後有更多公司要求將其商標包含於該名錄之中，而且該名錄逐漸被名錄內的商標權利人用作證明其為著名的證據。此名錄出版的宗旨是，希望能繼續被各國法律界人士或商標使用者所廣泛採用，以及促進公眾對日本著名商標的認知<sup>6</sup>。

凡包括於「日本著名商標名錄」的商標，均是由商標權人申請放入名錄之中。申請時，每位申請人必須繳納 3 萬元日幣，其商標被收錄該名錄者，每件需另外繳納 5000 元日幣<sup>7</sup>。其收錄的條件如下：商標必須由日本籍之自然人或企業所有、在日本特許廳有註冊或申請註冊之中，並附具書面證據—包括商標在日本國內及外國實際使用、以及因使用而獲得消費者及（或）業者公知的證據。可提出的資料包括產品型錄、公司背景、銷售成果（產量、銷售量、市占率等）、銷售期間、廣告規模、外銷狀況、在外國的商標註冊、防護標章之存在、周知商標為著名的法院判決等。著名商標的選擇，則委由一委員會為之，稱為 Trademark Selection Committee for

---

<sup>5</sup> Christopher Heath, The protection of Well-Known marks in Japan, in Heath/Liu (eds.), *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, 2000, at 73-74.

<sup>6</sup> AIPPI Japan, *Famous Trademarks in Japan*（日本有名商標集），7 (3rd ed., 2004). p. 7 (AIPPI Japan, 3rd ed., 2004).

<sup>7</sup> 依據日本專利師 Keiko Kawakami (IKEUCHI, Sato & Partner Patent Attorneys) 2008 年 8 月 19 日回覆本計畫主持人之電子郵件。

Famous Trademarks in Japan，包含學術界、專利師以及由智慧財產相關團體推薦的相關產業代表等<sup>8</sup>：

以下摘錄日本著名商標名錄前 10 件著名商標例示之：

---

<sup>8</sup> AIPPI Japan, *Famous Trademarks in Japan*, p. 8. 依據日本專利師 Keiko Kawakami (IKEUCHI, Sato & Partner Patent Attorneys) 2008 年 8 月 19 日回覆本計畫主持人之電子郵件，Trademark Selection Committee for Famous Trademarks in Japan 就是該名錄第 9 頁所列出之編輯委員 (Editing Committee)。其名單如下：主席：KIMURA, Saburo (專利師, Kimura, Sasaki and Partners)。成員：HIROSE, Fumihiko (專利師, 日本專利師協會/HIROSE International Patent & Trademark)、FUJIKURA, Daisaku (專利師, 日本專利師協會/NAKAMURA & PARTNERS)、KISHITA, Hiroshi (日本智慧財產權協會/Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd)、SUZUKI, Takashi(日本智慧財產權協會/Toppa Printing Co.,Ltd)、OIZUMI, Naoto (日本食品專利中心/Kikkoman Corporation)、GORYODA, Kiichiro (日本食品專利中心/Q.P. Corporation)、OSHIMOTO, Yasuhiko (專利師, 日本商標協會/Oshimoto Patent and Trademark Office)、IIZUKA, Tetsuro (日本商標協會/Brandy International Inc.)、KUDO, Kanji (專利師/Soei Patent & Law Firm)、KUBO, Tsugizo (教授/Faculty of Law, Economics & Humanities, Kagoshima(鹿兒島) University)



**ADDZEST**

**Angel Blue**

**ASKUL**

**BIGLOBE**

**BlueWave**

**CLARION KABUSHIKI KAISHA  
(dba/ta CLARION CO., LTD.)**

**Add.** 50, Kamitoda, Toda-shi, Saitama 335-8511  
**Contact** Intellectual Property Dept.  
**Tel** +81-48-443-1105 **Fax** +81-48-443-1337  
**URL** <http://www.clarion.co.jp>  
**Reg.No(s).** 2287309  
**Goods/Services** Car radios, Car stereos, Car navigations, Car telephones, Car computers, CD players, MD players, DVD players, Tranceivers  
**Class(es)** 9

**KABUSHIKI KAISHA NARUMIYA INTERNATIONAL  
(dba/ta NARUMIYA INTERNATIONAL CO., LTD.)**

**Add.** 3-6-12, Kita-aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0061  
**Contact** Accounting Administrative Division  
**Tel** +81-3-6418-1453 **Fax** +81-3-6418-1455  
**URL** <http://www.narumiya-net.co.jp>  
**Reg.No(s).** 4166859, 4572481, 4669130, 4665732, 4658040  
**Goods/Services** Clothes, Bag, Stationery, Accessory, Refreshment, Toy, Confectionery, Cosmetic, Electronic device, Offer image via Net, Show, Shoes  
**Class(es)** 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 41

**ASUKURU KABUSHIKI KAISHA  
(dba/ta ASKUL CORPORATION)**

**Add.** 20-11, Otowa 1-chome, Bunkyo-ku Tokyo 112-0013  
**Contact** Corporate Compliance  
**Tel** +81-3-3522-8652 **Fax** +81-3-3522-6610  
**URL** <http://www.askul.co.jp>  
**Reg.No(s).** 4659230, 3132533, 4145716, 3079099, 3240715  
**Goods/Services** Office requisites, Office furniture, OA equipments, Daily goods, Printed matter, Processed foodstuffs, Office support service  
**Class(es)** 2, 9, 11, 16, 20, 21, 29, 30, 32, 35, 40, 42

**NIPPON DENKI KABUSHIKI KAISHA  
(dba/ta NEC CORPORATION)**

**Add.** 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001  
**Contact** Planning Division, Intellectual Asset Operations Unit  
**Tel** +81-3-3798-9665 **Fax** +81-3-3798-8284  
**URL** <http://www.nec.com>, <http://www.nec.co.jp>  
**Reg.No(s).** 4119570, 4122212  
**Goods/Services** Providing information on business, education, entertainment and sports, Providing computer software via the internet  
**Class(es)** 41, 42

**ORIX KABUSHIKI KAISHA  
(dba/ta ORIX CORPORATION)**

**Add.** 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6135  
**Contact** Compliance Coordination Office  
**Tel** +81-3-5419-5255 **Fax** +81-3-5419-5909  
**URL** <http://www.orix.co.jp>  
**Reg.No(s).** 2002-102297  
**Goods/Services** Stationery, Towels of textile, Clothing, Musical toys, Confectionery, Professional baseball team management  
**Class(es)** 16, 24, 25, 28, 30, 41



**OLYMPUS KABUSHIKI KAISHA  
(dba/ta OLYMPUS CORPORATION)**

**Add.** 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo  
151-0072  
**Contact** Intellectual Property Department  
**Tel** +81-426-91-7504 **Fax** +81-426-91-7510  
**URL** <http://www.olympus.co.jp>  
**Reg.No(s).** 4107154  
**Goods/Services** Digital cameras  
**Class(es)** 9



**CANON KABUSHIKI KAISHA  
(dba/ta CANON INC.)**

**Add.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo  
146-8501  
**Contact** Corporate Intellectual Property and Legal Headquarters  
**Tel** +81-3-3757-6942 **Fax** +81-3-3758-8163  
**URL** <http://www.canon.com>  
**Reg.No(s).** 278297, 577847, 4065492, 1362645, 1927858  
**Goods/Services** Photographic equipment, Office equipment,  
Semiconductor manufacturing equipment, Medical  
equipment, Broadcasting equipment  
**Class(es)** 1, 2, 7, 9, 10, 16



**KABUSHIKI KAISHA KAPUKON  
(dba/ta CAPCOM CO., LTD.)**

**Add.** 1-3, Uchihirano-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka  
540-0037  
**Contact** Legal Department  
**Tel** +81-6-6920-3624 **Fax** +81-6-6920-5100  
**URL** <http://www.capcom.co.jp>  
**Reg.No(s).** 1722995, 2279456, 3083796, 3149684, 3128749  
**Goods/Services** Video game software, Arcade game machines,  
Computer game programs, Shirts, Playing cards,  
Toys, Dolls, Amusement centers  
**Class(es)** 9, 16, 25, 28, 41



**FUJITEC KABUSHIKI KAISHA  
(dba/ta FUJITEC CO., LTD.)**

**Add.** 28-10, Shoh 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8510  
**Contact** Product Development Division, Patent Group  
**Tel** +81-72-622-8151 **Fax** +81-72-622-7048  
**URL** <http://www.fujitec.co.jp>  
**Reg.No(s).** 1844356, 2695246, 3048516  
**Goods/Services** Parking facilities, Multi-level structures for parking  
vehicles, Installation and repair of the aforesaid  
goods  
**Class(es)** 7, 37



**YUGEN KAISHA NONOGAWA SHOJI  
(dba/ta NONOGAWA SHOJI LIMITED)**

**Add.** 18-15, Marunouchi 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi,  
Aichi 460-0002  
**Contact** Legal Affairs Division  
**Tel** +81-52-961-3181 **Fax** +81-52-951-2034  
**Reg.No(s).** 2179129, 4652776, 370619  
**Goods/Services** Cosmetics, Hair dyes, Bleaching preparations, Hair  
waving preparations, Hair colorants, Shampoos,  
Creams  
**Class(es)** 3

## 二、中國大陸

中國大陸馳名商標保護經過三個歷史階段，第一階段（1985 年 3 月至 1996 年 8 月），中國大陸在 1982 年制訂商標法，其中並沒有關於馳名商標保護的規定。但是在 1985 年 3 月加入巴黎公約後，中國大陸的學界及政府均認為可以直接援引巴黎公約第六條之二的規定，以「行政個案保護」的方式保護外國馳名商標，或是駁回與外國馳名商標相同近似之後商標的申請，或是准許欠缺商標要件的外國馳名商標的商標註冊（指不符中國的商標保護要件，但其來源國為巴黎公約會員國，依公約規定應予保護）<sup>9</sup>。第二階段（1996 年 8 月至 2001 年 12 月），國家工商行政管理總局目睹民間盛行各種著名商標選拔而擔心流失馳名商標認定的權力，所以在 1996 年 8 月 14 日頒佈了「馳名商標認定和管理暫行規定」，授予商標局「行政批量認定<sup>10</sup>」馳名商標的獨占權力，由其主動且終局的認定著名商標<sup>11</sup>。第三階段（2001 年 12 月至今）是保護內外馳名商標的「雙重個案認定」階段，亦即採取司法、行政並行的雙軌模式。行政機關——國家工商行政總局商標局、國家工商行政總局商標評審委員會一對馳

---

<sup>9</sup> Peter Feng, Protection of Well-Known Marks in China, in Christopher Heath/Kung-Chung Liu (eds.), The Protection of Well-Known Marks in Asia, 2000, 31-32. Chuntian Liu, The Formation and Development of Well-known Marks (in Chinese), paper presented at the Forum on Legal Protection of Well-known Trademarks, hosted by the IP Tribunal Supreme People's Court of PRC and IP School East China University of Political Science and Law, 7-8 September 2008, Shanghai, China.

<sup>10</sup> 「行政批量認定」，即由行政機關整批認定著名商標，而非於個案中認定。

<sup>11</sup> Feng, Protection of Well-Known Marks in China, 34-35.

名商標有認定之權<sup>12</sup>，司法機關亦有認定馳名商標的權限<sup>13</sup>。

涉及認定馳名商標的法規，包括商標法第十三、十四條<sup>14</sup>；商標法實施條例第五條、第四十五條、第五十三條<sup>15</sup>；國家工商行政管理總局頒布的《馳名商標認定和保護規定》(2003.4.17)；以及最高人民法院的兩項司法解釋——《關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛

---

<sup>12</sup> 《商標法實施條例》第五條：「依照商標法和本條例的規定，在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以相應向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標，駁回違反商標法第十三條規定的商標註冊申請或者撤銷違反商標法第十三條規定的商標註冊。有關當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。」

<sup>13</sup> 趙國璇，「中國大陸馳名商標之保護」，國立交通大學碩士論文，2008年，頁73；劉文亮，前揭文，頁19。呂昊，「馳名商標認定制度的完善」，中華商標，2006.06，頁67。

<sup>14</sup> 第十三條：「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」

第十四條：「認定馳名商標應當考慮下列因素：（一）相關公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。」

<sup>15</sup> 第五條：「依照商標法和本條例的規定，在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以相應向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標，駁回違反商標法第十三條規定的商標註冊申請或者撤銷違反商標法第十三條規定的商標註冊。有關當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。」

第四十五條：「使用商標違反商標法第十三條規定的，有關當事人可以請求工商行政管理部門禁止使用。當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。經商標局依照商標法第十四條的規定認定為馳名商標的，由工商行政管理部門責令侵權人停止違反商標法第十三條規定使用該馳名商標的行為，收繳、銷毀其商標標識；商標標識與商品難以分離的，一併收繳、銷毀。」

第五十三條：「有本法第五十二條所列侵犯註冊商標專用權行為之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造註冊商標標識的工具，並可處以罰款。當事人對處理決定不服的，可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不履行的，工商行政管理部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的工商行政管理部門根據當事人的請求，可以就侵犯商標專用權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。」

案件適用法律若干問題的解釋》(2001.7.24)、《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》<sup>16</sup>。以下首先說明馳名商標的認定機關及認定時機，接著說明商標局對馳名商標的公告。

## (一) 馳名商標的認定機關、時機與效力

### 1、行政機關

商標局與商標評審委員會是在國家工商管理總局之下的平行單位。至於在個別案件，究竟由何一機構負責認定馳名商標，則視申請認定是在何種程序中發生。

#### (1) 商標局

由商標局認定者，包括在商標異議案件、商標管理工作中認定。於商標異議程序中認定，是指對於經初步審定及公告的商標，認為有違反中國商標法第十三條的情事，而於提出異議時申請認定馳名商標。於商標管理工作中認定，是向案件發生地之地方工商管理部門提出禁止使用的書面請求，受案機關認為屬於商標法第十三條的情況，而報送商標局<sup>17</sup>。

<sup>16</sup> 「中國馳名商標保護通覽」，at <http://www.cpahkld.com/cn/publications/044yhm.html> (last visited 2008/6/27)；「馳名商標的司法認定」，at <http://chinacmsb.cn/NV/578> (last visited 2008/6/27)。劉文亮，「論馳名商標的特殊保護」，中國政法大學碩士論文，2005 年，頁 30-31。

<sup>17</sup> 「中國馳名商標保護通覽」，前揭文。安青虎，「馳名商標和中國的馳名商標保護制度(七)」，中華商標，2005.10，頁 35。《商標法》第十三條：「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、模仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用」；「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、模仿、或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊

## （2）商標評定委員會

商標評審委員會，在商標爭議案件中認定馳名商標。此為當事人認為他人已註冊商標違反商標法第十三條，而向商標評審委員會提出撤銷註冊的請求<sup>18</sup>。對商標評審委員會的認定不服者，得上訴到北京市中級人民法院<sup>19</sup>。

## （3）從主動認定改為被動認定

行政機關對於馳名商標的認定，是從最早的主動認定，逐漸轉到完全被動認定的作法。在 1996 年《馳名商標認定和管理暫行規定》第四條第二項，規定商標局可因註冊與管理工作的需要，而認定馳名商標，採取主動認定的立場，從此商標局開始對馳名商標進行「批量認定」。到了 1998 年《馳名商標認定和管理暫行規定》修改後，則改為「主動認定為主、被動認定為輔」。在 2003 年《馳名商標認定和保護規定》則採被動認定；至此已確定採用「個案認定」與「被動認定」的原則，不再採用批量認定<sup>20</sup>。

未註冊之商標，亦可被行政機關認定為馳名商標。例如，在 2004 年，商標局即認定未註冊的「小肥羊」商標為馳名商標；而在同年，

---

並禁止使用」。

<sup>18</sup> 「中國馳名商標保護通覽」，前揭文。

<sup>19</sup> 趙國璇，前揭文，頁 83, 86；安青虎，前揭文，頁 33。《商標法》第三十二條第二項：「當事人對商標評審委員會的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日內向人民法院起訴」。

<sup>20</sup> 李軍，「論馳名商標的司法認定」，安徽大學碩士論文，2007 年，頁 12-13；呂昊，前揭文，頁 57（目前中國是採取「被動行政認定和被動司法認定並行的方式」）。

商標評審委員會亦認定未註冊的「惠爾康」為馳名商標<sup>21</sup>。

## 2、司法機關

### (1) 有商標民事審理權之人民法院

人民法院於審理案件之中亦可對商標是否馳名加以認定。依據《最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條<sup>22</sup>，以及《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條第一款，人民法院可作馳名商標認定的案件，包括網域名稱糾紛案件及商標糾紛案件。各地區法院，只要在中級以上，即具有認定馳名商標的權限。目前共有四百餘個中級法院及指定基層法院具有商標民事審理權。自 2001 年開始，到 2007 年底為止，全國有權審理商標民事案件的法院，共認定了二百多件馳名商標。然而目前尚無統一公告法院認定的馳名商標的制度。

最高人民法院為了使馳名標章的認定能嚴格而集中，於 2006 年 11 月建立馳名商標的「備案」制度，要求各高級法院，將一審、二審涉及馳名商標認定的案件之法律文書，報送最高人民法院知識產

---

<sup>21</sup> 李順德，「未註冊馳名商標的司法認定」，中華商標，2007.02，頁 4；吳新華，「首件未註冊馳名商標的認定與保護——“惠爾康”商標爭議案例評析」，中華商標，2007.07，頁 65。

<sup>22</sup> 《最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條：「人民法院審理域名案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定」。



權審判庭備案，並且擬發布馳名商標的認定原則與標準。但迄今似仍停留在要求下級法院報送備案、與研議司法解釋的階段<sup>23</sup>。

## (2) 認定時機

人民法院認定馳名商標的時機為<sup>24</sup>：(1)被動認定原則：法院不主動依職權認定商標是否馳名，必須當事人認為其馳名商標權益受損而請求保護時，法院才能加以認定<sup>25</sup>；(2)案情需要原則：即該案件的商標爭議必須對商標是否馳名作出認定。此亦即《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條所謂的「案件的具體情況」。通常為涉及商標跨類保護、惡意註冊他人商標為域名、註冊商標與企業名稱衝突等三情況<sup>26</sup>。

法院亦可認定未註冊之商標為馳名商標，2006 年內蒙古自治區呼和浩特市中级人民法院認定，「酸酸乳」為馳名商標，即為一例。內蒙古自治區高級人民法院維持原判，認未註冊商標「酸酸乳」為

<sup>23</sup> 《關於建立馳名商標司法認定備案制度的通知》(2006.11)；「馳名商標司法認定管轄法院將相對集中」，中華商標，2007.11，頁 39。閻琰，前揭文，頁 32；中國青年報，「最高法院知識產權庭負責人透析馳名商標司法保護」(2007.7.10)，at <http://www.well-knownmark.com/chelijingshen/200707/123.html> (last visited 2008.07.06)；「2008 年最高法院知識產權審判庭工作要點：四大方面、十五個要點」(2008.1.3)，at <http://www.well-knownmark.com/xinwenjiaodian/xinweijiaodian/200801/252.html>，(「盡快完善馳名商標司法認定備案制度，指導各高級人民法院加強馳名商標司法認定工作」，為 2008 年最高法院知識產權審判庭工作要點之一)。

<sup>24</sup> 李軍，前揭文，頁 16-17。

<sup>25</sup> 《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條第一款：「人民法院在審理商標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定」。

<sup>26</sup> 林廣海，鄭燕輝，「廣東省司法認定馳名商標的調查與思考」，中華商標，2007.10，頁 5-6。



馳名商標<sup>27</sup>。

### (3) 認定效力

中國大陸各法院目前已形成共識，馳名商標的認定不具備既判力，只是一種事實認定。相關文獻強調商標是否馳名為一種「動態的事實」，馳名商標的認定為「個案有效原則」，僅涉及個案事實，對個案產生效力，對第三人及其他案件不必然會有影響<sup>28</sup>。

## (二) 商標局中國商標網之馳名商標公告

中國商標局每半年公告行政機關所認定的馳名商標，包括由商標局於商標管理或異議案件、以及商標審理委員會於爭議案件所認定者。此公告是在其商標局的官方網站「中國商標網」<sup>29</sup>。以 2008 上半年公告為例，商標評審委員會認定的馳名商標共 59 件，下表摘取前 5 件例示之：

| 序號 | 商 標        | 註冊人/所有人        | 類別及使用商品/服務     |
|----|------------|----------------|----------------|
| 1  | 吳裕泰        | 北京吳裕泰茶業股份有限公司  | 第 30 類：茶及茶葉代用品 |
| 2  | 銅牛 TONGNIU | 北京銅牛針織集團有限責任公司 | 第 25 類：服裝等     |
| 3  | 傑奧 JIEAO   | 北京傑奧製衣有限公司     | 第 25 類：服裝      |

<sup>27</sup> 「個人之見：酸酸乳被司法認定為馳名商標程序欠妥」，at <http://ask.lawtime.cn/anli/ipshangbiao/2007011850392.html> (last visited 2008/07/05)。閻琰，「論我國馳名商標認定制度」，安徽大學碩士論文，2007 年，頁 15。

<sup>28</sup> 趙國璇，前揭文，頁 77。

<sup>29</sup> 趙國璇，前揭文，頁 78。

|   |    |                 |              |
|---|----|-----------------|--------------|
| 4 | 百花 | 北京百花蜂產品科技發展有限公司 | 第 30 類：蜂蜜等   |
| 5 | 日上 | 北京日上工貿有限公司      | 第 6 類：金屬防盜門等 |

同時期，商標局認定的馳名商標，在商標異議案件共 33 件，下

表摘取前 5 件例示之：

| 序號 | 商標        | 註冊人/所有人       | 類別及使用商品/服務                   |
|----|-----------|---------------|------------------------------|
| 1  | 紅旗        | 中國第一汽車集團公司    | 第 12 類：轎車                    |
| 2  | 戴爾        | 戴爾有限公司（美國）    | 第 9 類：電腦及其外部設備               |
| 3  | LINING 及圖 | 李寧體育（上海）有限公司  | 第 25 類：服裝、鞋                  |
| 4  | 中遠        | 中國遠洋運輸（集團）總公司 | 第 36 類：不動產管理等；第 39 類：運輸；船舶運輸 |
| 5  | NOKIA、諾基亞 | 諾基亞公司         | 第 9 類：無線電話、電訊用專用網路終端設備       |

同時期，商標局認定的馳名商標，在商標管理案件共 136 件，

下表摘取前 5 件例示之：

| 序號 | 商標        | 註冊人/所有人    | 類別及使用商品/服務 |
|----|-----------|------------|------------|
| 1  | 解放        | 中國第一汽車集團公司 | 第 12 類：汽車  |
| 2  | 故事會       | 上海文藝出版總社   | 第 16 類：雜誌  |
| 3  | 中國人保 PICC | 中國人民保險集團公司 | 第 36 類：保險  |

|   |          |                |                          |
|---|----------|----------------|--------------------------|
| 4 | 攜程 CTRIP | 攜程電腦技術（上海）有限公司 | 第 39 類：通過電腦網路提供旅遊資訊、旅遊安排 |
| 5 | 義豐祥及圖    | 湖南省義豐祥實業有限公司   | 第 29 類：芝麻油               |

### （三）「泛著名」商標認定制度

中國大陸各省市地方政府普遍有自行認定當地「著名」商標的做法，可稱為「泛著名」商標認定制度。

#### 1、省市「著名」商標認定制度

##### （1）性質

依據《馳名商標認定和保護辦法》第六條之規定，地方工商管理部門並無認定馳名商標之權。在認定馳名商標的過程中，地方工商管理部門僅具有收受馳名商標申請、對當事人提出的證據資料作初步審查、報送商標局的職權。然而中國大陸各省市地方政府普遍有自行認定當地「著名」商標的做法，雖然《商標法》並無著名商標此一概念。著名商標是「介於普通註冊商標與馳名商標之間的保護」。「著名」商標是在事前、無糾紛之時認定，採取每年整批認定的方式，因此認定都是由各省市工商行政管理機關為之，不涉及司法機關。有學者指出，「由於認定機關每年均會對『著名』商標進行批量認定，這使得申請認定『著名』商標已不再是或主要不是出於

特別保護其商標的需要，相反，這種認定更像是一種帶有評獎性質的廣告宣傳活動」<sup>30</sup>。而且，「著名」商標一旦被認定，通常即具有三年的有效期間，這與商標的「馳名」應該是一種變動的市場狀態亦不相符<sup>31</sup>。

## （2）申請與公告程序

以下以上海市規定的程序為例（其他各省市的程序均類似）說明申請與公告的程序。申請人首先向地方工商管理局提出申請，由地方工商管理局進行初審，若認為符合條件者，則轉送省（市）級工商管理局。省（市）級工商管理局可能組成專門的委員會來審理「著名」商標，例如上海市由「上海市『著名』商標認定委員會」負責審查。若由省（市）級工商管理局審查通過，則予以公告，如上海市定期發行「上海市『著名』商標保護名錄」。

## （3）認定為「著名」商標的條件

以上海市申請著名商標為例，商標須使用達三年；具有較高信譽、較高市場占有率、較高附加值；使用區域大；商品質量優良，且能長時期保持穩定；商標所有人有較強的「商標意識」——指注重商標的使用、管理與保護<sup>32</sup>。

---

<sup>30</sup> 徐聰穎，「著名商標的法律保護」，中華商標，2007.09，頁35。

<sup>31</sup> 同前註。

<sup>32</sup> 《上海市著名商標認定與保護暫行辦法》，第三條、第九條；《北京市著名商標認定和保護辦法》，第五條亦為類似規定。

茲以上海市於 2008 年公告的「上海市『著名』商標」為例，抽取前五件列於下表（共 184 件）<sup>33</sup>：

| 序號 | 商標名稱 | 商標圖形                                                                                | 使用商品或服務專案  | 商標註冊人             |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1  | 吳涇   |    | 工業冰乙酸、乙酸乙酯 | 上海吳涇化工有限公司        |
| 2  | 萬達   |    | 工業粘合劑      | 上海康達化工有限公司        |
| 3  | 長春藤  |    | 油漆         | 式瑪卡龍長春藤(上海)化工有限公司 |
| 4  | 絲精   |   | 染髮劑、焗油     | 上海章華保健化妝品有限公司     |
| 5  | 現代   |  | 西藥         | 上海現代製藥股份有限公司      |

## 2、其他「著名」商標認定制度

除了前述全國性馳名商標及省市著名商標，還有各地市知名（著名）商標、各縣市知名商標、有關省市知名商號、中國名牌產品、中國世界名牌產品及各省市地方名牌產品，令人眼花撩亂。因為與本研究無關，所以不再一一贅述。

### （四）馳名商標的濫用

馳名商標在中國大陸已產生嚴重濫用的問題，商標局在網站上

<sup>33</sup> 見 <http://www.sgs.gov.cn/sgs/v1/shangbiao/shangbiao12.htm> (last visited 2008/07/06)。

公告馳名商標時，完全沒有提到該商標是在何種案件中被認定為馳名，以致讀者在瀏覽時會誤認為該等商標是被一般、廣泛的認為是馳名，這也給予其權利人極大的誘因將被個案認定為馳名商標一事做不實誇大宣傳，也就是故意掩飾個案認定原本的侷限性，將其商標強調是「中國馳名商標」而大肆廣告。搖身一變為「中國馳名商標」是有多重「好處」的：1、有助於產品的銷售，2、使該商標成為一種強勢商標，可以要求工商主管單位加強保護力度，3、創造並持有「中國馳名商標」的企業容易被政府認定為優良企業，而加以表揚、獎助，甚至給予政治利益（成為進入政界的敲門磚）。相對的，中國大陸各級政府亦非常熱衷扶植設籍在其區域之企業取得「中國馳名商標」，因為可以作為其治理之政績，成為學者口中的「政府泡沫化政績的亮點指標<sup>34</sup>」。再加上許多以協助業者取得「中國馳名商標」為宗旨的中介團體從旁推波助瀾，在中國大陸形成一股全民瘋狂追求中國馳名商標的熱潮，對於商標局形成無比的道德風險與政治壓力，因而造成認定的馳名商標總數至 2008 年 7 月底為止已經達到大約 1,234 件，而在 2007 年至 2008 年 7 月短短的 18 個月中間就認定 427 件，使得中國大陸看起來像是超英趕美的商標強權國家<sup>35</sup>。

人民法院在司法個案判決中認定的馳名商標也同樣遭到業者的

---

<sup>34</sup> 陶鑫良，泛馳名商標認定的誤區與迷津，發表在中共最高人民法院知識產權審判庭及華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」，2008 年 9 月 7 日-8 日（上海）。

<sup>35</sup> 陶鑫良，前揭註。

濫用，除了上述的不實廣告之外，更嚴重的是甚至出現了「個別商標權利人、法官、律師、被訴侵權人聯合起來，為認定馳名商標而明裡打官司暗地裡分配利益的情形」，「藉助司法權力之手，將本不出名的商標打成『馳名商標』<sup>36</sup>」。這或許可以說明法院認定的馳名商標數量為何會從 1996 年 2003 年的 6 件，大幅增加為 2004 年 153 件、2005 年 185 件、2006 年 180 件。為防止馳名商標制度被濫用，最高人民法院要求法院對事實嚴加把關，制裁有意造假或串通的，而且馳名商標認定不寫入判決書主文，也不以調解書認定馳名商標

<sup>37</sup>。

### 三、芬蘭

#### （一）獨立於商標註冊簿之外的「具有聲譽商標名冊」

芬蘭專利及註冊局（The National Board of Patents and Registration of Finland, NBPR）著名商標在芬蘭保護研究委員會，在 2006 年建議 NBPR 設立並維持「具有聲譽商標」（trademarks with a reputation）特別清單<sup>38</sup>，以便散佈關於具有聲譽商標的資

---

<sup>36</sup> 鄧忠華，規範馳名商標司法認定的法律思考—以馳名商標司法認定的“異化”現象為視角，法律適用，2007 年第 12 期，第 17-19 頁（第 17 頁）。

<sup>37</sup> 文匯報，2008 年 2 月 19 日「最高法院：不得濫用馳名商標保護制度」報導，at [news.wenweipo.com/2008/02/19/IN0802190139.htm](http://news.wenweipo.com/2008/02/19/IN0802190139.htm) (last visited 3 July 2008)

<sup>38</sup> 由於 well-known mark, famous mark, mark with a reputation 等用語混亂，mark with a reputation 不必然等於 famous mark。Mark with a reputation 為歐盟商標指令中之概念，其著名性標準低於巴黎公約中之 well-known trademark。Famous mark 則為美國商標法中之所使用。

訊，並於發生爭議時有助證據的提出<sup>39</sup>。NBPR 在 2007 年 6 月 6 日決定在商標註冊簿之外，設立「芬蘭具有聲譽商標名冊」，為需要具有聲譽商標資訊的工商業、代理人及所有其他利害關係人提供資訊，同時發揮預防商標爭議的功能。NBPR 自 2007 年 8 月 15 日起接受申請將商標列入具有聲譽商標名冊<sup>40</sup>。

## （二）具有聲譽商標的要件

具有聲譽商標的觀念是依據歐盟的商標立法以及歐洲法院的判決。NBPR 以商標鎖定的目標團體（target group）使用該商標之產品或服務來衡量其知名度，審查時會考慮所有相關的因素，例如必須在芬蘭相當的（substantial）地理範圍內具有知名度，系爭商標必須為目標團體中的一部分（considerable part）所知悉。申請登入具有聲譽商標名冊時，若未指定目標團體，則 NBPR 會以全體芬蘭人為目標團體<sup>41</sup>。申請人必須提出關於知名度的證據，實務上 NBPR 只接受由中立機構所作的完整市場調查（包括調查方法的說明）<sup>42</sup>。

## （三）具有聲譽商標名冊之性質與效力

具有聲譽商標名冊只是 NBPR 提供的一項額外資訊服務，並不是

---

<sup>39</sup> Tuulimarja Myllymäki（NBPR 之法律顧問），List of Trademarks with a Reputation in Finland, IPR Info, issue no 1/2008, 41.

<sup>40</sup> NBPR, Receipt of applications for entry into the List of trademarks with a Reputation began on 15 August 2007, available at: <http://www.prh.fi/print/en/uutiset/775.html> (last visit 16 June 2008)

<sup>41</sup> Myllymäki, List of Trademarks with a Reputation in Finland, 41.,

<sup>42</sup> Myllymäki, List of Trademarks with a Reputation in Finland, 42.



具有法律效力的行政處分，因此不可對 NBPR 的決定，向法院或獨立的司法機關提起救濟。不滿 NBPR 關於列入具有聲譽商標名冊或自該名冊除去之申請者，可向 NBPR 申請「再審查」(re-examination)，或是當有新情況發生時，重新提出申請。

此項名冊的效力是，NBPR 在審查商標申請案時，若發現申請之後商標與該名冊中之具有聲譽商標有圖樣近似，則會主動通知兩造當事人，不論是其指定使用之商標或服務類別是否相同或近似。該項名冊並不主動依職權 (ex officio) 做為相對不得註冊的事由 (a relative obstacle)，知名的在先商標權人可以決定是否對後註冊商標提出異議；異議程序的結果也不會當然改變名冊中的資訊。

具有聲譽商標名冊雖然不是正式的官方作為，沒有法律效力，但是在法院的商標案件中仍然可能具有影響力，例如可作為證據的一部分<sup>43</sup>。此外，具有聲譽商標名冊在實務上可能會產生具有聲譽商標在芬蘭實際保護擴大的效應，例如中小企業可能會因為無能力承擔商標爭訟的財務風險，而在看到具有聲譽商標名冊時就會撤回其申請—儘管系爭商標之間並沒有明顯的法律衝突、甚至不太可能有法律衝突。無論如何，具有聲譽商標名冊是其權利人行銷其品牌的實用工具<sup>44</sup>。

---

<sup>43</sup> Mia Pakarinen, The Great Reputation of Your Brand Can Be Registered in Finland, IPR Info, issue no 1/2008, 43.

<sup>44</sup> Pakarinen, The Great Reputation of Your Brand Can Be Registered in Finland, 44.

#### **(四) 申請列入具有聲譽商標名冊之程序及費用**

凡是認為自己的商標是符合商標法第六條第二項規定的具有聲譽商標者，均可向 NBPR 提出申請將之列入具有聲譽商標名冊。申請人於申請時需繳交 1700 歐元，於 NBPR 決定將之列入具有聲譽商標名冊時，需再繳納 800 歐元。反之，任何人認為具有聲譽商標名冊中之商標不符合或不再符合商標法第六條第二項之規定者，則可申請 NBPR 將之除去<sup>45</sup>，但是需繳交 500 歐元的費用。此項名冊之期間為五年，五年屆滿可申請展延，但是必須提出關於知名度的證據並繳交 2500 歐元<sup>46</sup>。

#### **(五) 目前實務**

具有聲譽商標名冊能否發揮作用，取決於數個因素。例如著名商標權人是如何積極（甚至激烈）地保護其權利，以及 NBPR 在決定是否將申請商標列入具有聲譽商標名冊時有多麼精確及嚴格，因此需要過幾年，才能確定此項名冊的實際功效<sup>47</sup>。至 2008 年 11 月 23 日止，NBPR 共接到約 67 件申請（2007 年約 53 件，2008 年 14 件），

---

<sup>45</sup> “Anyone may request removal of an entry from the list, if a mark has been entered in the list contrary to the conditions in Section 6(2) of the Finnish Trademarks Act, or if the reputation of a mark no longer meets the conditions in that provision.” *See*

<http://www.tmoffices.eu/finland/listingtms.htm> (last visited 11/23/2008).

<sup>46</sup> NBPR, *ibid.*

<sup>47</sup> Pakarinen, *ibid.*

只認可 13 件具有聲譽商標，其餘申請案均尚在處理中<sup>48</sup>。

目前已被認可的 13 件芬蘭具有聲譽商標如下：<sup>49</sup>

| Number(申請案號):                             | Words in the mark (商標名稱): | (其他資訊) |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|
| 2007001                                   | PAULIG                    |        |
| Admitted on the list<br>(已被認可列於名冊)        |                           |        |
| Holder (商標權人):<br><br>Oy Gustav Paulig Ab |                           |        |
| [ <a href="#">More information</a> ]      |                           |        |

| Number:                              | Words in the mark: |  |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| 2007002                              | FINLAYSON          |  |
| Admitted on the list                 |                    |  |
| Holder:<br><br>Finlayson Oy          |                    |  |
| [ <a href="#">More information</a> ] |                    |  |

| Number:                              | Words in the mark: |  |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| 2007003                              | OLVI               |  |
| Admitted on the list                 |                    |  |
| Holder:<br><br>Olvi Oyj              |                    |  |
| [ <a href="#">More information</a> ] |                    |  |

| Number: | Words in the mark: |  |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>48</sup> <http://www.prh.fi/en/tavaramerkkitietokannat.html> (last visited 11/23/2008)

<sup>49</sup> 見於 <http://www.prh.fi> (last visited 11/23/2008).

2007004

K (kuvio)

Admitted on the list

**Holder:**

Kesko Oyj

[ [More information](#) ]

**Number:**

2007007

**Words in the mark:**

TAFFEL THE ORIGINAL SNACKS (kuvio)



Admitted on the list

\* Defined target group

**Holder:**

Chips Ab

[ [More information](#) ]

**Number:**

2007009

**Words in the mark:**

LAATTAPISTE

Admitted on the list

\* Defined target group

**Holder:**

Laattapiste Oy

[ [More information](#) ]

**Number:**

2007010

**Words in the mark:**

PIRKKA

Admitted on the list

**Holder:**

Kesko Oyj

[ [More information](#) ]

**Number:**

**Words in the mark:**

2007014

NOKIA

Admitted on the list

**Holder:**

Nokia Corporation

[ [More information](#) ]

**Number:**

2007015

**Words in the mark:**

CONNECTING PEOPLE

Admitted on the list

**Holder:**

Nokia Corporation

[ [More information](#) ]

**Number:**

2007016

**Words in the mark:**

FAZER

Admitted on the list

**Holder:**

Oy Karl Fazer Ab

[ [More information](#) ]

**Number:**

2007021

**Words in the mark:**

ORAS (kuvio)

Admitted on the list



**Holder:**

Oras Oy

[ [More information](#) ]

**Number:**

**Words in the mark:**

2007022

MTV3

Admitted on the list

**Holder:**

MTV OY

[ [More information](#) ]

**Number:**

2007032

**Words in the mark:**

KOFF

Admitted on the list

**Holder:**

OY SINEBRYCHOFF AB

[ [More information](#) ]

清單中之「其他資訊」，茲以第一件例示之：

**Number(申請案號):**

2007001

|                                  |                            |                             |                                      |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Filing date(申請日期)</b>         | 15.8.2007                  | <b>Holder (商標權人)</b>        | Oy Gustav Paulig Ab                  |
| <b>Date of approval(核准日期)</b>    | 14.12.2007                 | <b>Street address (地址)</b>  | PL 15                                |
| <b>Validity expires (有效截止日期)</b> | 14.12.2012                 | <b>Postal code (郵遞區號)</b>   | 00981                                |
|                                  |                            | <b>Town or city (市或鎮)</b>   | HELSINKI                             |
| <b>Words in the mark (商標名稱)</b>  | PAULIG                     | <b>Country (國家)</b>         | FI                                   |
| <b>Group (目標團體)</b>              | Ei rajattu Ej<br>begränsad |                             |                                      |
| <b>Goods / services (商品、服務)</b>  | Luokka 30: kahvi           | <b>Representative (代表人)</b> | Asianajotoimisto Heinonen &<br>Co Oy |
|                                  |                            | <b>Street address (地址)</b>  | Fredrikinkatu 51-53 B                |

|  |  |                           |          |
|--|--|---------------------------|----------|
|  |  | <b>Postal code</b> (郵遞區號) | 00100    |
|  |  | <b>Town or city</b> (市或鎮) | HELSINKI |
|  |  | <b>Country</b> (國家)       | FI       |

#### 四、捷克

捷克 1988 年商標法 (Section 18 of the act No. 174/1988 Coll.) 原本設有「宣告著名商標」的制度，而且此項宣告是有法律效力 (a system of declaring a trademark for famous trademark with legal effect)。但是 2004 年商標法 (Trademark Act) 廢止此項制度。現在捷克工業財產局 (Industrial Property Office) 在商標異議或撤銷程序，得依據申請認定著名商標 (相關規定為第九條第一項第二款 (異議) 與第二十五條 (撤銷))，並將在此程序中認定的著名商標公告於該局之網站上，稱為「著名商標清單」 (List of Well-Known Trademarks)<sup>50</sup>。然而捷克工業財產局在網頁上特別說明該清單之效力，僅是「提供資訊的摘要」 (informative summary)，這些商標是「依據相關程序認定為著名，而效力僅及於該案件，並

<sup>50</sup> 該標題 “Všeobecně známé ochranné známky” 意為 Generally known trademarks。網頁位於 [http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?\\_pageid=233&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30](http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=233&_dad=portal30&_schema=PORTAL30) (last visited 12 July 2008).

不免除商標權人在其他異議或撤銷案件中的舉證責任」<sup>51</sup>。

捷克工業財產局公告著名商標清單之方式極為簡約，僅有商標名稱、註冊號碼、認定案件號碼、附註（即適用條文的條號）、圖樣。

目前共有 303 筆著名商標<sup>52</sup>。茲抽取前五筆例示如下圖：

| Pořadové<br>číslo (序<br>號) | Název (商標名稱) | Číslo<br>OZ (號<br>碼) | Řízení u<br>číslo spisu<br>(檔案號碼) | Poznámka<br>(附註) | Obrázek (圖樣)                                                                          |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | ABLOY        | 165433,<br>247123    | 162930                            | § 9(1) b         |                                                                                       |
| 2                          | ABRA         | 179959               | 111238                            | § 9(1)b          |                                                                                       |
| 3                          | ABRA GOLD    | 183277               | 111238                            | § 9(1)b          |                                                                                       |
| 4                          | ADVENTURA    | 222253               | 161523                            | § 9(1)b          |                                                                                       |
| 5                          | ADVENTURA    | 222253               | 161524                            | § 9(1) b         |                                                                                       |
| 6                          | ADVENTURA    | 207201               | 161523                            | § 9(1)b          |  |
| 7                          | ADVENTURA    | 207201               | 161524                            | § 9(1) b         |  |
| 8                          | ANTIREZIN    | 192588,<br>226000    | 163029                            | § 9(1) b         |                                                                                       |
| 9                          | ANTIREZIN    | 214016               | 163029                            | § 9(1) b         |  |

<sup>51</sup> Ignacio Lazaro, “The Newcomers: National Trademark Protection in the New European Union Countries,” at <http://www.petosevic.com/resources/articles/2007/07/000085> (last visited 2008/7/12); Industrial Property Office (Czech), “Industrial Property Information Databases on Internet,” at <http://isdvapl.upb.cz> (last visited 2008/7/12); Summary of Czech Legislation---Czech Trademark Legislation: Trademark Act of 2004, at <http://zeinerlaw.cz/summary.htm> (last visited 12 July 2008).

<sup>52</sup> Available at :<http://isdvapl.upv.cz> (last visited 1 September 2008).



|    |                                          |        |        |          |                                                                                     |
|----|------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | ANTIREZIN                                | 227316 | 163029 | § 9(1) b |  |
| 11 | AntiRezin Chytrá barva na plech a železo | 232501 | 163029 | § 9(1) b |  |
| 12 | AntiRezin                                | 232502 | 163029 | § 9(1) b |  |
| 13 | ARENA                                    | 347842 | 160182 | § 25 (3) |                                                                                     |
| 14 | ARENA                                    | 403120 | 160182 | § 25 (3) |                                                                                     |
| 15 | AUDI                                     | 716147 | 166580 | § 9(1) b |                                                                                     |

## 五、俄羅斯

在 1998 年之前，俄羅斯並沒有有權可認定著名商標的行政機關。在 1998 年三月，俄羅斯政府發布行政命令——「建立俄羅斯專利商標局最高專利委員審議會第 367 號命令」(the Decree of the Government of the RF No. 367 March 1998 "On the Formation of Supreme Patent Chamber of Russian Agency for Patents and Trademarks")—設立最高專利委員會，賦予其依據俄羅斯為其會員國的國際條約而認定商標為著名之權<sup>53</sup>。

俄羅斯專利商標局 (Rospatent, 2004 年 4 月 21 日起英文名稱

<sup>53</sup> “The Protection of Well-Known Trademarks in the Russian Federation,” at [http://www.apec.org/apec/documents\\_reports/intellectual\\_property\\_rights\\_experts\\_group/2004\\_MediaLibDownload.v1.html?url=/etc/medialib/apec\\_media\\_library/downloads/committees/cti/ipeg/mtg/2004/word.Par.0022.File.v1.1\(last visited 13 July 2008\)](http://www.apec.org/apec/documents_reports/intellectual_property_rights_experts_group/2004_MediaLibDownload.v1.html?url=/etc/medialib/apec_media_library/downloads/committees/cti/ipeg/mtg/2004/word.Par.0022.File.v1.1(last%20visited%2013%20July%202008))

改為 Federal Service For Intellectual Property, Patents and Trademarks)——在 2000 年制訂「認可俄羅斯聯邦著名商標規則」(the Rules for Recognizing a Trademark as Well-Known in the Russian Federation)規定著名商標之認定由該局的「最高專利審議委員會」(Board of the Supreme Patent Chamber，後來改制為「專利爭議委員會」(Board on Patent Disputes))主管。申請人必須指明商標在俄羅斯成為著名的日期，以及提供標章為著名的證據，包括 (1) 標章首先使用於俄羅斯的日期、商品銷售的區域、標章使用的程度 (包括銷售量與金額、製造商的市場地位)；(2)列出該標章被認定為著名的其他國家；(3)廣告費用；(4)反應於年度財務報表的標章價值；(5)消費者調查。標章被認定為著名之後，即載入俄羅斯聯邦著名商標清單，清單中之項目包括：標章權利人名稱、註冊日期、標章被認定為著名之日期、被認定為著名的商品或服務<sup>54</sup>。

「商標、服務標章、商品原產地名稱法」(Law of the Russian Federation on Trademarks, Service Marks, and Appellations of Origin of Goods)在 2002 年修正時增列關於著名商標之規定。該法第十九條之二規定，著名商標的法律保護係依據「專利爭議委員會」(Board on Patent Disputes，係由「最高專利審議委員會」改制而

---

<sup>54</sup> “Russia—Rules Adopted for the Recognition of Well-Known Trademarks,” at <http://www.ladas.com/bulletins/2002/0202bulletin/RussiaWellKnownTrademarks.html> (last visited 13 July 2008).

來)的認定。專利爭議委員會主管專利、商標、著作權等智慧財產權的行政爭議事項<sup>55</sup>。第十九條之二第二項並規定，於被該委員會認定於著名商標之後，Rospatent 即應將之載入「俄羅斯聯邦著名商標清單」(List of Well-known Trademarks in the Russian Federation)，同條第三項並規定應在登載一個月內發給「著名商標證書」(Certificate for a well-known trademark)，著名商標之相關資料並應公告於 Rospatent 公報(同條第四項)。同條第五項並規定，著名商標之保護為無限期(an indefinite period)<sup>56</sup>。

同法第十九條之一規定，有三種商標可在俄羅斯被承認為著名：在俄羅斯聯邦因註冊而受到保護的商標、在俄羅斯未註冊但因俄羅斯參加的國際條約而在俄羅斯境內受保護之商標(如依據馬德里協定或馬德里議定書)、以及不在俄羅斯境內受保護之商標。同條並定義上述符號可在俄羅斯境內被承認為著名的條件：包括密集使用、在俄羅斯境內受到該商品之消費者廣泛認知。

俄羅斯申請認定著名商標的程序，是獨立於其他爭議或侵害訴訟的程序。必須由利害關係人(interest person)請求，專利爭議委員會始可認定商標為著名。商標被認為著名後，除可用於核駁第三

---

<sup>55</sup> 關於該委員會之職掌，可參見其組織章程，at [http://www.fips.ru/ruptoru/ust\\_pp.htm](http://www.fips.ru/ruptoru/ust_pp.htm) (last visited 13 July 2008).

<sup>56</sup> Law of the Russian Federation #3520-1 on Trademarks, Service Marks, and Appellations of Origin of Goods, art. 19-2, at <http://www.fips.ru/ruptoen2/law/tm.htm> (last visited 13 July 2008).

人之註冊、評定他人之商標註冊為無效、禁止第三人足以構成混淆之虞的使用，若該商標為已經註冊商標，則其保護範圍可及於與其指定使用商品不類似之商品（第十九條之一第二項）<sup>57</sup>。

俄羅斯著名商標清單（List of Well-Known Trade Marks）目前共收錄 73 件著名商標<sup>58</sup>，僅摘取前五件例示之：

第一件：

(190) **RU** (111) **1**

## Well-known trade marks (著名商標)

(151) Date of the registration (註冊日期): **2000.04.07**

(450) Date of publication (公告日期):

(152) Date of recognition trademark well-known (商標被承認為著名之日期):

**2001.07.12**

**1992.12.31**

(731) Name and address applicant (申請人

(400) Resolution's part of the decision (決定內容): **Решением Высшей патентной палаты Роспатента обозначение "ИЗВЕСТИЯ" признано общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации.**

及其地址): **Открытое акционерное общество "Редакция газеты "Известия", ул. Тверская 18, корп.1, Москва, 103791**

Designation (商標): **ИЗВЕСТИЯ**

(540) **ИЗВЕСТИЯ** (商標圖樣)

(511) Classes of Nice Agreement both the inventory and services (尼斯協定之商品或服務分類):

**16 - общероссийская газета "ИЗВЕСТИЯ".**

<sup>57</sup> "Russia—Rules Adopted for the Recognition of Well-Known Trademarks," *id.*

<sup>58</sup> <http://www.fips.ru> (last visited 30 August 2008)

|                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Document (文件類別)                                                              | PDF                                                                                 |
| Date of bulletin publication (公報出版日期)                                        | 2004.08.25                                                                          |
| Code of change (變更代碼)                                                        | Поправки к публикациям в бюллетене                                                  |
| Notice (通知)                                                                  | ОТЗ Поправки к публикациям                                                          |
| Number of bulletin page (在公報中的頁數)                                            | 3                                                                                   |
| The erroneous information or the message on the erroneous information (錯誤資訊) | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным 07.04.2000 |
| The corrected value (更正資訊)                                                   | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным 29.03.2000 |

|                                                   |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Document (文件類別)                                   | PDF                                                                                                  |
| Date of bulletin publication (公報出版日期)             | 2005.12.12                                                                                           |
| Code of change (變更代碼)                             | Выдача дубликата свидетельства на общеизвестный товарный знак                                        |
| (732) Owner name and address (商標權人姓名地址)           | Открытое акционерное общество "Редакция газеты "ИЗВЕСТИЯ", 103791, Москва, ул. Тверская, 18, корп. 1 |
| (580) (Date of duplicate's distribution) (複本發出日期) | 2005.10.14                                                                                           |

第二件：

(190) **RU** (111) **2**

**Well-known trade marks** (著名商標)

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (151) Date of the registration (註冊日期): 2000.07.10                                                                                                                                            | (450) Date of publication (公告日期): 2001.07.12                                                                                                                                     |
| (152) Date of recognition trademark well-known (商標被承認為著名之日期): 1977.12.31                                                                                                                     | (731) Name and address applicant (申請人及其地址): Открытое акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения", пл. Первой пятилетки, ОАО "Уралмаш", г.Екатеринбург, 620012 |
| (400) Resolution's part of the decision (決定內容): Решением Высшей патентной палаты Роспатента обозначение "УРАЛМАШ" признано общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации. | Designation(商標): УРАЛМАШ                                                                                                                                                         |

## (540) УРАЛМАШ (商標圖樣)

(511) Classes of Nice Agreement both the inventory and services(尼斯協定之商品或服務分類):

**7 - экскаваторы, дробильно-размольное оборудование, металлургическое оборудование, кузнечно-прессовое оборудование.**

|                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Document (文件類別)                                                             | PDF                                                                                 |
| Date of bulletin publication (公報出版日期)                                       | 2004.08.25                                                                          |
| Code of change (變更代碼)                                                       | Поправки к публикациям в бюллетене                                                  |
| Notice(通知)                                                                  | ОТЗ Поправки к публикациям                                                          |
| Number of bulletin page(在公報中的頁數)                                            | 3                                                                                   |
| The erroneous information or the message on the erroneous information(錯誤資訊) | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным 10.07.2000 |
| The corrected value(更正資訊)                                                   | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным 07.07.2000 |

第三件：

## 190) RU (111) 3

### Well-known trade marks (著名商標)

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (151) Date of the registration (註冊日期): 2001.04.16                                                                                                                                        | (450) Date of publication (公告日期): 2001.07.12                                                                                                         |
| (152) Date of recognition trademark well-known (商標被承認為著名之日期): 1989.12.31                                                                                                                 | (731) Name and address applicant (申請人及其地址): Открытое акционерное общество "Бритиш Американ Табакко-Ява", 3-я улица Ямского Поля, д.9, Москва, 125124 |
| (400) Resolution's part of the decision (決定內容): Решением Высшей патентной палаты Роспатента обозначение "Ява" признано общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации. | Designation(商標): ЯВА                                                                                                                                 |



(540) (商標圖樣)

(511) Classes of Nice Agreement both the inventory and services(尼斯協定之商品或服務分類):

**34 - сигареты.**

---

|                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Document (文件類別)                                                             | PDF                                                                                 |
| Date of bulletin publication (公報出版日期)                                       | 2004.08.25                                                                          |
| Code of change (變更代碼)                                                       | Поправки к публикациям в бюллетене                                                  |
| Notice(通知)                                                                  | ОТЗ Поправки к публикациям                                                          |
| Number of bulletin page(在公報中的頁數)                                            | 4                                                                                   |
| The erroneous information or the message on the erroneous information(錯誤資訊) | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным 16.04.2001 |
| The corrected value(更正資訊)                                                   | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным 12.04.2001 |

---

第四件：

(190) **RU** (111) **4**

**Well-known trade marks** (著名商標)

---

(151) Date of the registration (註冊日期): 2001.08.01

(450) Date of publication (公告日期):

(152) Date of recognition trademark well-known (商標被承認為著名之日期):

2001.10.12

1992.02.01

(731) Name and address applicant (申請人)

(400) Resolution's part of the decision (決定內容): **Решением Высшей патентной палаты Роспатента обозначение "ЗДОРОВЬЕ" признано общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации.**

及其地址): **Акционерное общество закрытого типа "Журнал "Здоровье", 127994, Москва, ГСП-4, Бумажный пр-д, 14**  
Designation(商標): **ЗДОРОВЬЕ**

(540) **ЗДОРОВЬЕ** (商標圖樣)

(511) Classes of Nice Agreement both the inventory and services(尼斯協定之商品或服務分類):

**16 - журнал.**

|                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Document (文件類別)                                                             | PDF                                                                                 |
| Date of bulletin publication (公報出版日期)                                       | 2004.08.25                                                                          |
| Code of change (變更代碼)                                                       | Поправки к публикациям в бюллетене                                                  |
| Notice(通知)                                                                  | ОТЗ Поправки к публикациям                                                          |
| Number of bulletin page(在公報中的頁數)                                            | 3                                                                                   |
| The erroneous information or the message on the erroneous information(錯誤資訊) | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным 01.08.2001 |
| The corrected value(更正資訊)                                                   | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным 31.08.2001 |

第五件：

(190) **RU** (111) **5**

**Well-known trade marks** (著名商標)

(151) Date of the registration (註冊日期): **2001.12.18**

(450) Date of publication (公告日期):

(152) Date of recognition trademark well-known (商標被承認為著名之日期):  
**1996.01.01**

**2002.02.25**

(731) Name and address applicant (申請人

(400) Resolution's part of the decision (決定內容): **Решением Высшей**

及其地址): **The Coca-Cola Company,**



патентной палаты Роспатента обозначение "Coca-Cola" признано  
общеизвестным товарным знаком на территории Российской  
Федерации.

a Delaware corporation, One  
Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia  
30313 (US)  
Designation(商標): COCA-COLA

(540)



(商標圖樣)

(511) Classes of Nice Agreement both the inventory and services(尼斯協定之商品或服務分類):

**32 - безалкогольные напитки.**

---

|                                                                                |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Document (文件類別)                                                                | PDF                                                                                    |
| Date of bulletin publication (公報出版日期)                                          | 2004.08.25                                                                             |
| Code of change (變更代碼)                                                          | Поправки к публикациям в бюллетене                                                     |
| Notice(通知)                                                                     | ОТЗ Поправки к публикациям                                                             |
| Number of bulletin page(在公報中的頁數)                                               | 3                                                                                      |
| The erroneous information or the message on the<br>erroneous information(錯誤資訊) | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака<br>общеизвестным 18.12.2001 |
| The corrected value(更正資訊)                                                      | Дата вступления в силу решения о признании товарного знака<br>общеизвестным 17.12.2001 |

---

## 六、烏克蘭

烏克蘭在其 2003 年商標法(the Law on Protection of Rights in Trademarks and Service Marks)首次引進認定著名標章的制度。教育暨科技部下屬智慧財產局上訴委員會(the Board of Appeal of the State Department of Intellectual Property)與法院均有認

定著名標章的職權。向智慧財產局上訴委員會請求認定著名標章時，標章所有人必須填具表格，繳交費用（烏克蘭居民繳交 1,500 烏克蘭幣，非烏克蘭居民繳交 620 歐元）。上訴委員會於認定時，考慮下列因素：商標之著名程度、使用期間、使用的量、廣告量、在其他國家的註冊、成功主張權利的例子、是否在其他國家被認為著名商標<sup>59</sup>。對於上訴委員會的決定不服之當事人，於收到決定後兩個月內向法院提起上訴<sup>60</sup>。

經上述程序被承認為著名的商標，即使未在烏克蘭註冊，亦給予與註冊的商標相同的保護；此外，著名商標享有跨類的保護——亦即若此商標被他人其他商品或服務類別使用，而有混淆誤導消費者之虞，則著名商標權人得防止其註冊或使用<sup>61</sup>。

烏克蘭智慧財產部(State Department of Intellectual Property)下轄之智慧財產局(Ukrainian Intellectual Property Institute, Ukrpatent)在其網站公告著名商標清單，目前共列出

---

<sup>59</sup> State Department of Intellectual Property (Ukraine), “How to Recognize a Trademark to be Well-Known in Ukraine?”, *id.*

<sup>60</sup> State Department of Intellectual Property (Ukraine), “How to Recognize a Trademark to be Well-Known in Ukraine?”, at [http://ip.ua/en/ip/trademarks/well\\_known\\_marks/index.html](http://ip.ua/en/ip/trademarks/well_known_marks/index.html) (last visited 1 September 2008); State Department of Intellectual Property (Ukraine), “How to Apply to Court for the Protection of Intellectual Property Rights?”, at [http://www.ip.ua/applying\\_court\\_index.html](http://www.ip.ua/applying_court_index.html) (last visited 1 September 2008).

<sup>61</sup> Julia Semeni, “Trademarks in Ukraine,” at <http://www.ukrainianlawfirms.com/areas/Trademarks> “On the Regulations for the Board of Appeals,” at <http://sdip.gov.ua/eng/about/appeal/reg/?print=yes>; “Amendments to Ukrainian Trademark Act Now in Force,” at [www.konnov.com/file/1170714489561/18-20.pdf](http://www.konnov.com/file/1170714489561/18-20.pdf) (last visited 19 August 2008).

以下之 29 筆著名商標<sup>62</sup>：

| Осс. | Keywords                 |
|------|--------------------------|
| 1    | <u>5 капель</u>          |
| 1    | <u>AMD</u>               |
| 1    | <u>ASPIRIN</u>           |
| 1    | <u>BOUNTY</u>            |
| 1    | <u>COSMOPOLITAN</u>      |
| 1    | <u>ESCADA</u>            |
| 1    | <u>GOOGLE</u>            |
| 1    | <u>INFOCOM</u>           |
| 1    | <u>Nemiroff</u>          |
| 1    | <u>ROLEX</u>             |
| 1    | <u>UGMK</u>              |
| 1    | <u>YANOO</u>             |
| 1    | <u>YAMANA</u>            |
| 1    | <u>аиф</u>               |
| 1    | <u>Аргументы и факты</u> |
| 1    | <u>АСПИРИН</u>           |
| 1    | <u>АСПІРИН</u>           |
| 1    | <u>Гетьман</u>           |
| 1    | <u>КОРВАЛОЛ</u>          |
| 1    | <u>МАССАНДРА</u>         |
| Осс. | Keywords                 |
| 1    | МИРГОРОДСЬКА             |
| 1    | МОРШИНСЬКА               |
| 1    | новый свет               |
| 1    | НО-ШПА                   |
| 1    | Олейна                   |
| 1    | Тая                      |
| 1    | Трест КИЇВМІСЬКБУД-1     |
| 1    | УГМК                     |
| 1    | ХОРТИЦЯ                  |

<sup>62</sup> <http://www.ukrpatent.org/cgi-bin/searchWKM> (last visited 11/23/2008).



## 七、各國作法比較

日本、俄羅斯、烏克蘭、中國大陸、芬蘭、捷克公示著名商標之作法可以分為二大類型：公告有法律效力（日本特許廳、俄羅斯及烏克蘭）及無法律效力的著名商標名錄。無法律效力的著名商標名錄又可分三種次類型：由民間智財團體作成著名商標名錄（AIPPI Japan）、由智財主管機關在商標註冊簿之外作成著名商標名錄（芬蘭）以及由智財主管機關公告著名商標（例如中國大陸及捷克）。

首先須敘明者，是在以下表格之中，所謂「認定機關」係指各個著名商標名冊或清單之認定單位。各國法院當然亦有認定著名商標之權，然而法院之認定係散見於其判決中，並未予以彙整為清單而加以公告。因此本章中收錄之各清單，其認定單位不包括法院。

就認定機關而言，日本之防護標章由特許廳認定；而 AIPPI Japan 彙編之名錄，則由專家委員會進行認定。中國大陸的馳名商標認定機關包括國家工商行政總局下之商標局及商標評審委員會，另外，中級以上人民法院亦有認定之權；至於所謂「著名」商標則由各省市工商管理局認定。在歐洲部分，各國之著名商標或名冊之認定單位如下：芬蘭之「具有聲譽商標」，由芬蘭之專利及註冊局認定；捷克則由其工業財產局認定；俄羅斯係由其專利商標局之下的專利爭議委員會認定；烏克蘭則由其智慧財產局專利委員會認定。

就有無收費而言，各認定單位有不同做法。日本特許廳及 AIPPA Japan 均有收費。中國大陸中央及地方單位則均不收費。在歐洲部分，芬蘭及俄羅斯均有收費，而捷克及烏克蘭則均不收費。

採事前認定者，包括日本特許廳及 AIPPA Japan、中國大陸的「著名」商標、芬蘭、俄羅斯、烏克蘭；採事後認定者，包括中國大陸的馳名商標與捷克。

在認定效力部分，由於各認定單位的層級及法源相差甚大，因此無一致的規則，視個該單位認定的法源而定。日本之防護標章具有防止他人商標註冊之效力；AIPPI Japan 之認定則僅得作為商標為著名的證據之一。中國大陸認定的馳名商標僅在該認定之個案有效；但其「著名」商標都常均宣示有三年之認定效力。在歐洲方面，芬蘭之「具有聲譽商標」認定之效力，為在後商標申請中發現有混淆誤認之虞，則芬蘭專利及註冊局會主動通知相關當事人；捷克之著名商標清單則言明為「僅提供資訊」之目的；俄羅斯之著名商標，則具有無限期保護、並具有可於核駁等其他程序中引用的效力；烏克蘭之著名商標，則有防止他人註冊之效力。

|                   | 日本            |                                    | 中國大陸                               |                    |                                            |             |                             |                |
|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
|                   | 防護標章          | AIPPA<br>Japan                     | 馳名商標                               | 「著名」商<br>標等        | 芬蘭                                         | 捷克          | 俄羅斯                         | 烏克蘭            |
| 認定<br>機關          | 特許廳           | 專 家 委 員<br>會                       | 商標局、商<br>標 評 審 委<br>員 會、中級<br>以上法院 | 各 省 市 工<br>商 管 理 局 | 芬蘭專利及註<br>冊局                               | 捷克工業財產<br>局 | 專利商標局專<br>利爭議委員會            | 智慧財產局專<br>利委員會 |
| 收費                | 是             | 是                                  | 否                                  | 否                  | 是                                          | 否           | 是                           | 是              |
| 事 前 /<br>事後認<br>定 | 事前            | 事前                                 | 事後                                 | 事前                 | 事前                                         | 事後          | 事前                          | 事前             |
| 認定<br>效力          | 防止他人之<br>商標註冊 | 得 作 為 商<br>標 為 著 名<br>的 證 據 之<br>一 | 個案有效                               | 通 常 三 年<br>有效      | 後商標申請中<br>發現有混淆誤<br>認之虞，則主動<br>通知相關當事<br>人 | 僅提供資訊       | 無限期保護，效<br>力可於核駁等<br>其他程序引用 | 防止他人之商<br>標註冊  |

各國作法比較表

## **參、著名商標及相關表徵案件匯編之研究**

### **一、來源及數量**

本研究目前收錄各機關及單位所認定之著名商標，包括最高行政法院、最高法院、台北高等行政法院、高等法院、地方法院、智慧局、公平會、台灣網路資訊中心（TWNIC）下網域名稱爭議處理機構—資策會科法中心及台北市律師公會。智慧局認定的著名商標，包括核駁、異議、評定等三類案件。經篩選後收錄之著名商標案件約三千餘筆，其中所認定的著名商標有相當重複的比例，粗估大約有 970 餘件的「著名商標」。

### **二、資料庫建置原則**

建立一個不產生誤導、全面、整合、便於使用、資訊充分以及具時效性的線上資料庫。

#### **（一）「不產生誤導」**

是指資料庫不使用「著名商標錄」、「著名商標彙編」、「著名商標清單」等名稱，因為會使讀者產生以為凡是收錄在其中的商標「就是」著名商標的錯誤認知。故建議採取中性的名稱：「著



名商標及相關表徵案件匯編」，因為只是收集曾在特定期間內認定著名商標及相關表徵的各種案件，僅供未來具體案件認定之參考，並不能當然免除權利人在系爭個案證明其商標為著名的負擔。其次，為使得著名商標的認定保持個案認定的性質，而不是一般、概括認定，有必要一併公布認定著名商標的案件。

## **(二)「全面」**

是指蒐集以下單位認定著名商標的案件：智慧局（包括核駁、異議、評定等三類案件）、最高法院、最高行政法院、台北高等行政法院、高等法院、地方法院、公平會、台灣網路資訊中心（TWNIC）下網域名稱爭議處理機構—資策會科法中心及台北市律師公會。全面的好處是周延，並會對各單位在認定著名商標時形成壓力，而比較講究說明認定的理由，提升其整體透明性。

## **(三)「整合式服務」**

是指建立單一的資料庫，使用者不需要再查詢或連結到其他資料庫，符合資訊時代「一站購足」(one stop shopping)的需要。前述各國作法都是以各認定著名商標機關之案件為其公告之標的，並沒有將其他機關認定之案件一併公告。然而提供一個集中的資料庫便於民眾查詢，應該是符合現代行政作為應盡

可能提供充分資訊要求的便民作法。

#### **(四)「便於使用」**

是指使用者可利用試算表軟體（例如 Microsoft Office Excel）軟體，自行設定檢索的變數；檢索之結果，只是使用者於判定系爭商標是否在系爭特定個案仍然是著名商標的參考資料。

#### **(五)「資訊充分」**

是指會將認定為著名商標的理由檢附，並提供認定為著名商標的個案情況。再者，使用者應該可以透過點選連結的方式，閱覽系爭決定的完整內容。

#### **(六)「時效性」**

是指考慮著名商標的認定是有其時間性，故意不將歷年來所有被認定為著名商標的案件全部收錄。雖然全部收錄在技術上是可行的，但是卻可能因為將早已被人們遺忘的商標列在其中，而傳遞錯誤訊息，或是使相關大眾誤以為其仍為著名商標，或是給予其權利人及其繼受人做不當引用的機會）。因此建議只選取過去特定期間的案件資料。鑑於商標的保護期間為十年、市場變化快速（兩個月前有誰聽過「海角七號」？），建議以商標保護期間的一半為期，也就是收集過去五年的案件資料。

### 三、案件篩選之原則

**(一) 依商標法認定之案件：**以被直接認定（包括附理由者及逕為

認定未附理由者）或間接認定為「著名商標」之案件為限。

所謂間接認定是指雖然並未就系爭商標是否為著名直接加以

認定，但是因為適用之條文包含有著名商標此一構成要件，

故仍隱含就系爭商標是否為著名的間接認定。至於認定為不

是「著名商標」之案件，則不包括。

**(二) 依公平交易法認定之案件：**以被直接認定（包括附理由者及

逕為認定未附理由者）或間接認定為「相關事業或消費者普

遍認知之表徵」之案件為限。所謂間接認定是指雖然並未就

系爭商標是否為相關事業或消費者普遍認知直接加以認定，

但是因為適用之條文包含有相關事業或消費者普遍認知表徵

此一構成要件，故仍隱含就系爭表徵是否為相關事業或消費

者普遍認知的間接認定。至於被認定為不是「相關事業或消

費者普遍認知之表徵」之案件，則不包括。

**(三) 依網域名稱爭議處理辦法認定之案件：**於台灣網路資訊中心

(TWNIC)之網域名稱爭議處理機構所公告之網域名稱爭議處

理案件中，篩選以提及「著名商標」、「相關事業或消費者普

遍認知之表徵」者為限。由於「網域名稱爭議處理辦法」並未提及「著名商標」或「相關事業或消費者普遍認知之表徵」，故此為處理特定網域名稱爭議案件之專家引用商標法或公平交易法之原則而來。

(四) 同一商標若因不同案件（指定使用商品或服務種類不同、被不同業者侵害、侵害狀態不同），而被多次認定為著名商標，則均視為獨立之案件，分別加以收納。

(五) 同一案件涉及多項著名商標者（該種商標可能是彼此無關連，常見於商標仿冒案件；該種商標也可能是系列商標，例如日商新力電腦娛樂股份有限公司之 PlayStation、PSX、PS II 等），分項個別排列之。易言之，以單項之著名商標為一筆。

#### **四、表格欄位之安排**

表格之橫列為一筆著名商標案件之相關資料，表格之直欄分為九欄，著名商標名稱置於第一欄位（包括商標圖樣），第二欄是該著名商標著名之商品及服務內容；若系爭機關或單位未具體認定該著名商標著名性涵蓋之商品及服務內容（這是刑事案件判決的常態），則標示為「未註明」，不過若該案為刑事案件判決，則在第九欄將所扣押之侵權物品列出，供讀者自行判斷；第三欄為該著名商標之所有人，

第四欄為認定其為著名商標之日期，第五欄為認定文件之文號（而不是對外發文之文號），第六欄為認定之機關，第七欄為據以認定案件之性質，第八欄為據以認定著名商標之法條，第九欄為認定著名商標的理由以及認定其著名性可涵蓋之商品及服務的理由。（見附圖一）

| 著名商標 | 商品或服務 | 著名商標<br>所有人<br>(含國<br>籍) | 日期 | 文號 | 認定機關 | 案件性質 | 法條 | 認定理由 |
|------|-------|--------------------------|----|----|------|------|----|------|
|------|-------|--------------------------|----|----|------|------|----|------|

附圖一

因為試算表軟體可依各種設定條件加以排列，故表格收錄案件之順序不刻意排序，得視需求調整，例如得以期日為排列順序，亦得以著名商標名稱筆畫為排列順序。不過本報告以著名商標為第一順位排序，再以商品或服務為第二順位排序。

## 五、更新機制

隨著各機關認定著名商標之案件繼續不斷出現，就會產生應該如何進行資料更新的問題。首先是應該如何排除舊資料，如前所述，本匯編是以過去五年內各單位認定著名商標之案件為蒐羅的對象，因此在設計資料庫時應該是透過時間參數的設定，使超過五年的案

件資料會自動刪除。其次，是應該如何增加新資料，這可以視資料是來自智慧局或其他單位加以區別。若是智慧局認定著名商標的案件，最好是由做成個案的商標審查官負責隨時自行登錄，並追蹤該個案後續的發展，若其認定遭到廢止時，再負責隨時自行將之刪除。同樣的原則原本應該也可以適用於其他認定著名商標的單位，但是鑑於智慧局無法強制其他單位配合，而且多來源的資料更新會使得資料庫無法統一，所以似乎由各單位定期提供更新的案件資料（包括新認定為著名商標的案件及事後撤銷先前被認定為著名商標的案件），再由智慧局定期更新較為可行。至於各單位更新的頻率，考慮到其案件資料更新的速度與數量遠不及於智慧局，所以以半年為期應該是合理的安排。

## **六、與國外互換著名商標名錄的問題**

### **（一）電子資料庫最便於外界取得**

本報告研究顯示，日本、俄羅斯、烏克蘭、芬蘭、中國大陸及捷克的智慧財產局都只是將其認定的著名商標放在網站上，任何人都可上網取得相關資料，而本研究建議的著名商標案件彙編也是線上資料庫，隨時對外界開放，因此並沒有與其互換著名商標名錄的

可能與必要。僅 AIPPI Japan 及中國大陸地方工商管理局（例如上海市定期發行「上海市『著名』商標保護名錄」）有做成紙本的著名商標名錄，但是 AIPPI Japan 的著名商標名錄是在沒有法律依據或授權下的民間機構作法，而且是可以向其購得，因此應該無所謂與其交換的問題。至於中國大陸地方工商管理局的著名商標名錄則同樣是於法無據、備受批評，也應該沒有與其交換的必要性。

## （二）交換之適合性與採證標準

本研究所產生的案件彙編，係屬歸納式著名商標案件彙編，僅具有作為參考資料之效力，尚不致於產生是否有其他法律效力之誤解，因此以之與其他國家或地區之認定單位交換，似無不可。

至於交換之採證標準，首先，宜注意交換機關之對等性。例如，中國大陸認定與編纂馳名或著名商標的單位眾多，從中央到地方單位各級單位均有，何者為適宜的交換對象，宜多所斟酌。其次，各認定單位的嚴謹度不一，有極為審慎而嚴格者，亦有大量認定以作為商業宣傳手段者，當然認定越嚴謹者越具參考價值，故於交換之前宜先了解對方認定之方法、標準、與認定案件數量多寡。最後，關於交換的法律效果，本研究之結論為，著名商標案件之彙編宜只作為於個案認定中之參考資料，不能免除權利人於個案中之舉證責任，故於交換前宜與對方就互換之法律效力進行相互了解，避免對

方誤解為我國已承諾對對方彙編中的商標給予著名商標之保護。



## 肆、各機關認定著名商標及相關表徵案例之分析歸納

在歸納各機關認定著名商標及相關表徵之標準及事實證據時，必須注意由於本研究案的案件篩選原則是「以被直接或間接認定為著名商標的案件為限」，因此沒有考慮各機關認定不構成著名商標的案件，以致於各機關在認定不構成著名商標案件所表示的法律意見無法納入本研究報告。

### 一、智慧局

核駁後商標之申請時，固有部分之案件為逕行認定系爭商標為著名，而未檢附理由。但大部分之案件均詳述認定為著名之理由。在與其他有權認定機關的判決或決定書相較之下，智慧局的核駁審定書、異議審定書、評定書等成為我國認定著名商標務的重心。

在「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」中，列出八點「認定為著名之參酌因素」，但智慧局於認定著名商標時，最常使用之因素為「商標使用期間、範圍及地域」、「商標宣傳之期間、範圍及地域」、「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」、「商標成功執行權利的紀錄」，其中，第 3 點（使用）與第 4 點（宣傳）為最重要的認定理由。以下就 1 至 7 點（除第 8 點「其他因素」外），逐點評論之：

### （一）商標識別性之強弱

無論智慧局或法院之實務，均罕見對此因素加以認定者。商標識別性本為商標保護之門檻，但僅識別性本身不足以證明著名性。縱觀我國各機關認定著名之理由，其實少見從此點加以論證者。既然此參酌因素少被使用，則其存在的必要值得再加考慮。在美國 2006 年新法，已將此項因素自認定商標是否著名的參酌因素中移除，改列為是否構成模糊化(blurring)的因素，可供參考。

### （二）相關事業或消費者知悉或認識商標之程度

此項因素原本可引入市場調查，以作為證明商標著名性的直接證據。在美國法中，此點即用以納入市場調查作為著名性的直接證據。智慧局之認定鮮少有採用直接證據者，絕大多數均基於間接證據（即以下第 3、4 點），亦即僅以商標之使用、商標之宣傳等因素，來間接推知系爭商標已為相關事業或消費者所普遍知悉。使得此因素雖為重要因素，但其實被閒置不用。鑑於在美國案件之中多有引用市場調查，直接證明商標已受若干比例之消費者知悉或認識，建議我國日後實務中宜多採用此種證據。

### （三）商標使用期間、範圍及地域

此點為最常被使用的參酌因素之一。通常以使用期間長久、銷售範圍廣闊、銷售據點眾多、通路廣泛等事實來佐證。智慧局之實

務，對此項參酌因素之運用已相當純熟。

#### （四）商標宣傳之期間、範圍及地域

此點為最常被使用的參酌因素之一。往往以報章、雜誌、電視中之報導或廣告，或以推廣活動（例如贊助活動）為佐證。在各種認定文書之中，此點常與第 3 點並列為最主要之理由。然而，網際網路上之資料究竟應作如何評價，實值得再重新考慮。尤其當外國商標並未在我國使用的案件，僅以搜尋引擎（如 Google 或 Yahoo!）在網際網路查得的筆數，是否即得證明為我國相關事業或消費者所普遍認知，值得再加斟酌<sup>63</sup>。

#### （五）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

此為智慧局認定實務中最常被提及的參酌因素之一，在法院判決中亦常被提及，例如：「V Logo 商標係訴外人…之著名商標，除已在世界各國獲准註冊，在我國亦已取得上述註冊之商標專用權」<sup>64</sup>；「除已在世界各國獲准註冊外，在我國亦已取得註冊第 410686 號、第 446037 號、第 358389 號、第 429221 號、第 430311 號、第 434569 號、第 454361 號、第 575459 號等件商標」<sup>65</sup>。

---

<sup>63</sup> 核駁第 0306361 號（關於 Jollibee 商標—「該集團雖未在我國營業，然以 YAHOO！奇摩搜尋引擎搜尋「Jollibee」，搜尋結果共 442000 個，內容均為菲律賓快樂蜂食品集團」）。

<sup>64</sup> 台北高等行政法院 92 年訴字第 2341 號判決。

<sup>65</sup> 中台異字第 G00920173 號（VALENTINO 商標）。

我國實務過於強調商標之註冊，往往列舉長串之註冊號<sup>66</sup>，以之為是否著名之證據。然而註冊之存在與註冊件數之多，與商標是否著名實無關係。美國教授 McCarthy 一再強調此點：註冊之使用為反面推論—若商標無註冊，則可質疑其是否著名，並非用來積極證明其為著名的因素。然我國實務似乎以註冊件數之多寡作為商標著名之證據之一，而且為各參酌因素中被使用頻率最高的因素之一，可能原因是此者為商標權人最易舉證的參酌因素。此因素適用於各國註冊之舉證，因可佐證在其他國家之使用，或許有其道理；但對於在我國之註冊，此參酌因素只宜作為負面推論，不宜用於正面推論；「著名商標保護審查基準」中第 2.1.2.1 之第 5 點之說明，亦似乎強調以外國註冊為佐證。

（六）商標成功執行權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為

#### 著名之情形

此亦為最常被使用的因素之一，究其原因，可能因其容易由商標權人舉證。商標權人往往提出其他案件中已認其商標為著名的判決書或異議審定書，以作為佐證。然而此項參酌因素雖最常被使用，但其使用時宜謹慎。商標是否著名本為市場上變動的事實，在前案中認定為著名，並不表示於後案的時空中即著名；反之，在前案中

---

<sup>66</sup> 例如，在 95 訴 851 號判決，台北等高行政法院列舉 17 個我國註冊號。

認定為不著名，並不表示在後案的時空中即為不著名。例如，華碩商標曾被最高法院認為不著名<sup>67</sup>，但同年及其後又被其他機關認為著名。著名商標保護審查基準 2.1.2.1 節第 6 點中提及「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」，其考慮可謂週延。另外，而且民刑事法院於認定著名商標時往往不具理由，此類判決書是否適合作為佐證，值得存疑。

近來智慧局實務有採納中國大陸省市工商管理單位認定之著名商標（如上海市著名商標、河南省著名商標）、甚至地方縣市認定之著名商標（如溫州市著名商標）<sup>68</sup>，以作為認定著名之佐證。各省市認定之著名商標在客觀性上具有疑問，智慧局於採納時宜持謹慎態度。

#### （七）商標之價值

審查基準對此點之解釋為「原則上，商標之價值愈高，該商標為相關事業或消費者普遍認知的可能性愈高」。但何謂「商標之價值」，意義不明，或許可參照 2.1.2.2「認定著名商標之證據」中第 4 點（商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其

---

<sup>67</sup> 93 台北 771 號判決：「對於電腦業界以外之一般消費者而言，倘非就電腦相關產品，尤其是上訴人生產之主機板有深入之接受，上訴人所使用之「華碩」聯以「ASUSTeK」之商標，實難認已達廣為消費者所普遍認知之著名商標」。

<sup>68</sup> 中台評字第 H00930013 號（認定 AOKANG 為著名）。

營業狀況等資料)而解釋。縱觀智慧局認定為著名之案件，其證據中多有品牌排名<sup>69</sup>、產品獲獎<sup>70</sup>、公司每年營業額數目<sup>71</sup>等論述，惟未見有商標鑑價之證據。

## 二、法院

### (一) 民、刑事法院

法院實務少見對商標著名的參酌因素加以考慮者。民事庭、刑事庭之判決往往直接認定商標為著名，而無任何論證；若有論證，通常亦相當簡約，例如「已行銷我國多年，素有聲譽，且亦深受世界廣大消費者之喜愛，堪稱為一著名商標」。或者引述其他機關(如智慧局、行政法院)之認定，例如，於 93 智 16 判決，直接認定商標為普遍認知；而 93 智上 20 判決，則「舉經濟部智慧財產局之商標評定書，認定：『MILD SEVEN 及圖』、『七星』、『Seven Stars』等商標，屬著名之商標」。

刑事庭判決幾乎全部未對商標是否著名予以論述，在刑事判決最常見之論述方法為：「被告明知 X X X 商標為著名商標」、「為相關大眾所知之著名標章」，鮮少參考智慧局所訂基準中之參酌因素<sup>72</sup>。

---

<sup>69</sup> 例如中台異字第 G00911532 (NATURALLY JOJO) 商標。

<sup>70</sup> 例如中台異字第 G00921424 號、中台異字第 G00921448 號(均為晶華 GRAND FORMOSA 商標)；中台異字第 G00930048 號(喜年來商標)。

<sup>71</sup> 例如中台異字第 G00921234 號(WINTEK 商標)。

<sup>72</sup> 例如 95 苗簡 418 (GUCCI 等多項商標)；94 簡 1607 (CARTIER)；95 易 549。

例如：

「參諸如附表一所示之商標圖樣，為相關大眾所知之著名商標」  
(93 上易 179)。

「被告竟基於概括犯意，明知 Panasonic、Matsushita 字樣已…  
向經濟部中央標準局申請註冊…且係眾所週知之著名商標，現仍在  
商標專用期限內」(93 訴 87)

「甲○○明知所持有外觀印有 MILD SEVEN 商標名稱及圖樣之香  
菸，係日本香煙產業股份有限公司依法向我國經濟部智慧財產局申  
請註冊取得商標專用權，核准使用於各類菸、菸草等產品，為相關  
大眾所共知之著名商標」。(95 苗簡 771)。

「明知 MILD SEVEN 7 及圖、MILD SEVEN 等商標，為國際著名  
商標」(94 簡 2463)。

「申請註冊取得商標專用權，…且均為相關大眾所共知之著名  
商標」(93 易 213)。

然而有時亦可見對著名性予以長篇論述之刑事判決。以下所引  
之一則刑事判決，不僅對商標之著名性詳加論述，且各參酌因素層  
次分明，係刑事判決中少見者，可供參考：

「吉田公司早於西元一九六二年間首創 PORTER 商標使用於背  
包、皮包、手提袋等商品上，並自西元一九七七年起陸續於日本申

請註冊商標，且為促銷該商標之商品，除於報章雜誌廣泛廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，透過代理商銷售系爭商標商品至香港地區，迄西元二〇〇一年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量達一百七十萬件，…該商標長期以來經日本流行雜誌大幅報導，該等雜誌於我國亦有販售，並於網路上經國內網友踴躍討論，已享有極高知名度，為著名商標一情，為台北高等行政法院九十三年度訴字一九一七號、四〇一〇號判決所認定，…受我國商標法對於著名商標之保護」(96 聲判 54)。

然而此種判決為數不多，尚難歸納出刑事庭於認定著名商標時之論證模式。

我國法院體系或許因案件負擔沈重，再者因為商標法本身並未將參酌因素列於法條，故法院無須就參酌因素加以考量，再者，法院不受智慧局審查基準之拘束，亦為原因之一。以目前我國實務運作，認定著名商標之責任絕大多數由智慧局與行政法院承擔，民刑事法院鮮少參與著名商標認定之論述，此與美國、歐盟之情況有顯著不同。若欲使我國法院積極參與，唯有將參酌因素改列為商標法本文或商標法施行細則一途。

## **(二) 行政法院**

行政法院之判決，其中有部分案件為直接認定商標為著名，而



無對認定理由加以論述<sup>73</sup>。例如：「據以評定之 Panasonic 商標係屬著名商標」(95 訴 2007)；「據爭商標所表彰之信譽，於系爭商標於八十八年二月一日申請註冊當時，堪認已廣為我國相關消費者所知悉，因認被上訴人所為異議成立之處分，於法核無不合」(93 判 416)；「參加人據爭之諸商標於八十八年十一月六日系爭商標申請註冊時，在我國業已廣為相關業者或消費者所普遍認知而為著名商標」(91 訴 4094)；「據以異議商標為消費者所較為熟悉之著名商標，且其識別性頗高」(96 裁 3899)。另有部分案件，其判決文係參照智慧局對同一商標所為之著名性認定<sup>74</sup>。除上二情況外，於行政法院自行認定商標之著名性之案件，可觀察得知多為審酌當事人所提之各種書證後，而得到商標為著名之自由心證<sup>75</sup>；若同一商標具有先前之判決、異議審定書、評定書等認定為著名，則法院傾向引據為重要理由<sup>76</sup>。

行政法院亦有案件係參照智慧局之審查基準之參酌因素而為推論<sup>77</sup>。尤其自 2005 年之後，已多有詳盡論述之判決。以下僅就此類案件於認定著名商標時使用的參酌因素加以歸納：

---

<sup>73</sup> 例如 92 判 206 (SALICE 商標)；97 裁 1918、97 裁 1031、96 裁 3759 (均為 VALENTINO 商標)；93 訴 1777、93 訴 1356 (RAY-BAN 商標)；92 判 354 (勞力士 ROLEX 商標)；97 裁 429 (VACHERON CONSTANTIN device 商標)。

<sup>74</sup> 例如 94 訴 3601、94 訴 3598、94 訴 3599 (均為 Ferrari 商標)；95 訴 4163 (康斯坦汀商標)。

<sup>75</sup> 例如 95 訴 851 (VALENTINO 商標)。

<sup>76</sup> 例如 96 判 1176 (雷朋商標)。

<sup>77</sup> 例如 94 訴 3327 (R with buckle device 商標)。

**關於商標使用：**例如「於全球各地開設有三百多家之國際連鎖店，於七十三年間即引進台灣地區」(95 訴 1265)；「該雜誌早於 1983 年即獲日本許可發行，1998 年至 2002 年間每年平均約有 550 萬冊之發行」(94 訴 2217)；「參加人早自西元 1981 年起所先使用…商品持續進口至我國銷售…參加人於世界多個國家註冊及持續使用，在市場上已為相關事業或消費者所普遍認知且具有相當之知名度」(94 訴 2138)；「除於日本廣泛銷售外，復引進 MAKOTO MURAMATSU COLLECTION 系列商品於我國市場銷售，86 年起更進駐百貨公司專櫃販售 (93 訴 3913)；「參加人自西元 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…製造生產並廣泛銷售麵包超人週邊商品」(94 訴 352)。

**關於商標宣傳：**例如「並有與電影院、電視公司、知名品牌服飾、雜誌及銀行信用卡等共同舉辦各式推廣及促銷活動，藉此廣為宣傳之事實」(95 訴 1265)；「並陸續於日本摩托車雜誌刊登廣告促銷」(94 訴 2138)；「亦在 THE ROTARY 等雜誌刊物上刊登廣告促銷其商品…定期出版扶輪月刊雜誌，並長期從事公益慈善活動及提供獎學金等」(96 判 1787)。

**成功執行權利之紀錄：**例如「被告於另案曾以中台評字第 H00000000 號商標評定書，認定參加人之 ViVi 商標於 89 年 12 月 18 日以前已達著名之程度」(94 訴 2217)；「並經…(90)智商 0760 字第 900093699 號中台異字第 00557 號異議審定書認定於 89 年 3 月 21 日前，已為著名商標，有該審定書附於評定卷」(95 訴 4467)。

**商標是否申請或取得註冊：**例如「早於 69 年起即在我國取得註冊第 129523、235093、244835 等號商標」(95 訴 4467)；「除於日本、澳洲、丹麥等世界多國獲准註冊外，亦自民國 70 年起陸續於我國取得註冊第 150668 號、第 418533 號、第 797639 號等多件商標專用權 (94 訴 3913)。

若該商標使用之商品，為品質優良且具有獲獎紀錄，亦為法院引用之理由。例如：「不斷開發產品，履獲大陸地區國家級金獎及國際金獎，並榮獲布魯塞爾第 30 屆國際評酒會授予最高質量獎」(94 訴 2467)。

由以上歸納可見，行政法院之論述方式，與智慧局並無重大差異，其認定因素已為「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」的參酌因素所含蓋。而且亦相同地著重在商標使用、商標宣傳、商標註冊、成功執行權利之紀錄等數項參酌因素。。

### 三、公平會

在「行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則」之中，第十點為「判斷相關事業或消費者所普遍認知之考量因素」，規定判斷表徵是否為相關事業或消費者所普遍認知，應綜合考量以下事項：(一)以該表徵為訴求之廣告量是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象；(二)具有該表徵之商品或服務於市場之行銷時間是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象；(三)具有該表徵之商品或服務於市場之銷售量是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象；(四)具有該表徵之商品或服務於市場之占有率是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象；(五)具有該表徵之商品或服務是否經媒體廣泛報導足使相關事業或消費者對該表徵產生印象；(六)具有該表徵之商品或服務之品質及口碑；(七)當事人就該表徵之商品或服務提供具有科學性、公正性及客觀性之市場調查資料；(八)相關主管機關之見解。亦即包括表徵之使用、廣告、價值、其他機關之認定等因素，其精神與智慧局之「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」並無顯著之不同。

惟以上處理原則之規定，以及在具體案件中公平會之適用方式，似有將證據予以量化之傾向。在以上條文中規定為「廣告量」、「銷售量」、「市場占有率」、「市場調查資料」等，均為可量化之考

量因素。而在公平會之實務中，亦有將著名性之證據量化的傾向，例如「八十八年廣告支出達七百五十萬元、八十九年增為八百三十萬元」、「市場占有率達百分之三・二四，在台灣排名第五」(公處字第 092043 號)；或者，如「銷售量極大，以八十五年為例，其銷售量即多達一千四百多萬打；在八十三年至八十六年三、四月之間，其…市場占有率，平均高達九成以上。…在八十一年至八十六年間，…每年廣告支出即高達二、三五七萬元至八、一四八萬元不等，並且在八十一年至八十六年五月間，…廣告支出，總計金額更高達二億五九〇〇萬元」(公處字第 093072 號)；又例如「銷量高達五百三十萬瓶，銷售地區除中華民國外，遍及德國、日本、香港、澳門等地，金門縣政府一年歲入十二億，中十億是由金門酒廠所挹注」(公處字第 092064 號)。此種將證據予以數量化的傾向，得以提升認定的客觀性及說服力，儼然成為公平會在認定「相關事業或消費者所普遍認知之表徵」時的特色。

#### 四、TWNIC

於網域名稱爭議處理機構認定著名商標或受廣泛認知之表徵之時，基本上並無脫離智慧局的「審查基準」中的參酌因素的範圍，例如在外國與我國已取得的商標註冊、銷售歷史、廣告費用、報章雜誌等媒體報導。然而亦有部分案件之意見，較難明確辨別其考量

因素為何。再者，網域名稱爭議案件常有一獨特的現象，即以網域名稱的搶註事實本身作為著名性的證據，例如「已履有近似申訴人商標『LAMPRE BERGER』註冊網域名稱之搶註，包含：lampeberger-kr.com、lampeberger.com.ph、lampebergerdiscount.com、lampebergerchina.net、…，足證『LAMPE BERGER』具有知名度」（STLC2007-013 號）；以及以搜尋引擎之檢索結果作為佐證，例如「於…入口網站蕃薯藤以外文『GIORGIO ARMANI』、『EMPORIO ARMANI』及『ARMANI』為條件檢索發現，分別高達 51,400 筆、29,800 筆及 90,000 筆網頁資料與申訴人商標 Giorgio Armani 先生有關」（STLC2007-010 號）。參酌網路資料，儼然成為網域名稱爭議案件之特色。

## **五、對於多重管道認定著名商標及相關表徵之比較檢討**

本研究中收錄之認定著名商標案件，來自多種來源。但其相互比較，除智慧局與公平會之部分以外，其實意義不大。智慧局與公平會各有其「審查基準」或「處理原則」，以統一其認定時之論證結構。但在法院部分，不論是民事庭、刑事庭、或行政法院，尤於法官均係獨立審判，獨立行使職權。在無法律統一認定方法的前提下，其論證方法與繁簡程度的差異性極大，要求某機關（如行政法院、或民事庭）之判決有一致之趨勢，其實略嫌勉強；僅刑事判決之一

致趨勢較為明顯，但刑事判決多數均直接認定商標為著名，亦無理由可資比較。同樣情形亦出現在 TWNIC 之認定情形，由於其是由個別專家或專家小組所作成，除最大之趨勢外（例如常引用網路資料），亦甚難要求個別專家之間有何一致的認定方法。

若就智慧局、行政法院、公平會等三個常見詳細理由的認定管道加以比較，可發現以智慧局之認定最為詳盡，其「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」所舉出之考量範圍最大，各機關於認定時所使用的參酌因素與證據均不出此範圍。行政法院於近來年的判決趨近於智慧局的認定方式，可能是受智慧局之前述審查基準或「著名商標或標章認定要點」之影響，行政法院近年判決之論述模式與智慧局之論述模式相當一致。

若民事或刑事法院就著名性詳加論述時，其論述之結構亦與智慧局之上述審查基準中之最常使用因素相符。

公平會認定之案件，則根據其「行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則」。此處理原則與智慧局之上述審查基準，雖然界定參酌（或考量）因素之用語不盡相同，但實質其實相符。因此公平會之處分書，就其論述詳盡者與智慧局之評定書、異議書、審定書相較，其實甚為類似。或許二機關於採證時各自有其細微之處，但此則無法從本研究的素材（即判決書、評定書、異

議書、處分書等書類) 看出，此為本研究必有之局限所在。



## 伍、各國著名商標判斷因素、判斷重點及標準之分析歸納

### 一、日本

日本之「著名商標」(well known trademark)為「相關消費者廣為認知的商標」(a trademark that is widely recognized by relevant consumers)的簡稱。著名商標，必須為在商標申請之時已被日本消費者所廣泛認知。

除了防護標章之規定(日本商標法第六十四條)，日本商標法於1996年修訂第四條，以相同或近似於著名商標為不予核准註冊之理由<sup>78</sup>。此規定是為了加強與澄清著名商標之保護，其中包括第10款與第19款，要構成第19款事由，另須申請人具有「不正競爭之意圖」(「不正の目的」; unfair intention)，亦即意圖以不正之目的使用此商標，例如獲得不法利益，或造成他人之損害<sup>79</sup>。

認定商標是否著名，是依據商品與服務的性質、使用的期間、

<sup>78</sup> 第四條第一項第十款與十九款與著名商標直接有關，其英譯如下：“Trademark registration shall not be affected in the cases of the following trademarks: (10) trademarks which are well known among consumers as indicating the goods or services as being connected with another person’s business, and trademarks similar thereto, and which are used in respect of such goods or services or similar goods or services; (19) trademarks which are well known among consumers in Japan or abroad as indicating the goods or services as being connected with another person’s business, and trademarks identical with or similar thereto, and which are used by the applicant for unfair intention (intention to gain and unfair profit, intention to cause damage to such another person and other unfair intentions) in respect of such goods or services.” 此英譯見於 Hiroki Matsui, *Protection of Famous and Well-Known Trademarks in Japan* (2003), available at [http://www.jp-ta.jp/pdf/committee/005/AILPA2003/20031029j\\_1.pdf](http://www.jp-ta.jp/pdf/committee/005/AILPA2003/20031029j_1.pdf).

<sup>79</sup> JPO, Examination Guidelines for Trademarks, part 17, para. 4. 見於 [http://www.jpo.go.jp/tetuzeki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/tt1302-002.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzeki_e/t_tokkyo_e/tt1302-002.htm).

所提供的商品或服務的量，依據個案情況(case-by-case)決定。依據特許廳的商標審查基準，所謂「被消費者廣泛認知」的商標，不僅指被最終消費者所廣泛認知，亦包括被該產業之業者(traders in the industry)所廣泛認知的情況；不只包括商標被全國認知，亦包括只在某特定區域被廣泛認知的情況<sup>80</sup>。特許廳的商標審查基準，要求「著名」必須為對「顧客或消費者中的多數」(among a majority of customers and consumers)而言<sup>81</sup>。

依據特許廳的商標審查基準，要證明一商標是否為著名，應準用(apply mutatis mutandis)同一基準中關於商標已經由使用而獲得識別性的規定（即基準第二章，特別是其中的 3(1)與 3(2)點）<sup>82</sup>。亦即，證明商標為著名的證據種類，同於證明商標有後天識別性的證據種類。其規定如下：

第 3(1)點：「判斷商標是否已經由使用而取得識別性，應考量下列各點。特別是消費者的認知的程度，是經由對商標的使用量的測量而評估，會被用於判斷商標的識別性：

(i)真正被使用的商標，以及其所使用的商品或服務；

(ii)使用開始之時、使用期間的長短、使用的地域；

---

<sup>80</sup> JPO, Examination Guidelines for Trademarks, part 8, para. 1.

<sup>81</sup> *Japen: How to Use Defensive Marks*, at <http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1321948>; JPO, *The Trademark Examination Manual*, 26.01.

<sup>82</sup> JPO, Examination Guidelines for Trademarks, part 8, para. 3: “To prove a trademark’s being well known under the provision of this paragraph, the provisions of Items 3(1) and (2) of Chapter II (Article 3(2)) of the Guidelines apply mutatis mutandis.”

- (iii)生產、證明與交付的量，以及商業規模（商店數目、營業區域、銷售量等）；
- (iv)廣告的方法、出現頻率與內容；
- (v)出現於一般報紙、商業刊物、雜誌與網際網路的次數及其內容；
- (vi)針對消費者對商標的認知的問卷結果<sup>83</sup>。」

第 3(2)點：「以上事實必須以證據證明，包括：

- (i)印刷物（報紙剪貼、雜誌、目錄、小冊子等）；
- (ii)發票、交貨單據、訂貨單據、帳單、收據、帳簿、小冊子等；
- (iii)照片等，以顯示商標的使用；
- (iv)廣告商、廣播機構、出版商或印刷商所出具的證明；
- (v)貿易組織、同行貿易商或消費者所出具的證明；
- (vi)公共機構所出具的證明（國家、地方團體、在日本的外國使館、商會或工會等）；
- (vii)一般報紙、商業期刊、雜誌、網際網路上的文章；
- (viii)針對消費者對於商標的認知的問卷結果報告；但對於問卷的訪

---

<sup>83</sup> Article 3(2), paragraph 3(a): “Judgment as to whether a trademark has come to gain its distinctiveness through use will be made, taking the following points into consideration. Specifically, the level of consumers’ awareness, which will be estimated through a quantitative grasp of the use of a trademark, will be utilized to judge the distinctiveness of a trademark :  
(i) A trademark actually in use and goods or services for which it is used; (ii) The start of its use, the length of its use, or the area where it is used; (iii) The volume of production, certification or delivery and a scale of business (number of stores, an area of business, and amount of sales, etc.); (iv) The method, frequency and contents of advertising; (v) The number of times of appearance in general newspapers, trade journals, magazines and the internet, and contents thereof; (vi) The outcome of the questionnaire regarding consumers’ awareness of the trademark.”

問者、方法、受訪者的客觀性應予以適當注意<sup>84</sup>。」

判斷外國商標是否為著名，應充分考慮商標在外國為著名之證據，包括使用該標章的商品被運送往數國、或服務在數國提供之證據<sup>85</sup>。外國之著名商標，僅須對來源國之消費者為著名，不必對這些來源國以外國家的消費者為著名<sup>86</sup>。

雖然防護標章之申請人必須提供證據，以證明其商標為著名，但若審查人員已認知該商標為著名，則可直接准予註冊，無須申請人提出著名之證據<sup>87</sup>。

## 二、美國

### （一）著名商標之認定因素

美國判斷標章是否為著名的相關因素，在 1996 年的聯邦商標淡化法列出八項，2006 年的「商標淡化修正法」(Trademark Dilution Revision Act) 提高認定商標為著名的標準，並將認定商標為著名的

---

<sup>84</sup> Shoen Ono, *Overview of Japanese Trademark Law*, p. 36, available at <http://iip.or.jp/e/translation/ono/index.html>.

<sup>85</sup> JPO, Examination Guidelines for Trademarks, art. 4(1)(x), para. 6. 日本特許廳對該條文的英譯為："6. In judging whether a foreign trademark is well known in Japan, full consideration needs to be given to, if submitted, materials showing that the trademark concerned is well known in a foreign country and goods on which the trademark is used are exported to several countries or services bearing the trademark are rendered in several countries."

<sup>86</sup> JPO, Examination Guidelines for Trademarks, art. 4(1)(xix), para. 3. 日本特許廳對該條文的英譯為："3. Trademarks "well known among consumers ... abroad" as stipulated in this paragraph need to be well known in the countries they originate from but not necessarily need to be well known in multiple countries outside those countries. Nor do they in Japan."

<sup>87</sup> *Japan: How to Use Defensive Marks*.

因素簡化為四項因素，但前八項因素的內容可認為已反應在此新的四項因素之中<sup>88</sup>。

商標淡化修正法規定，「於決定標章是否具有必要的著名程度，法院可考慮全部相關因素，包括下列：

(i)、商標的廣告與宣傳的期間、程度、及地理範圍，不論廣告或宣傳是由商標權人或第三人進行；

(ii)、以此標章而銷售的商品或提供的服務的數量、及地理範圍；

(iii)、標章被真正認知的程度；

(iv)、標章是否已依據 1881 年 3 月 3 日法或 1905 年 2 月 20 日法而註冊，或是否已註冊於主要註冊簿。<sup>89</sup>」

因素(i)與(ii)是商標著名程度的間接證據（即情況證據 circumstantial evidence）。因素(i)從商標權人的廣告與促銷活動，來間接衡量著名程度；因素(ii)則從商品或服務的銷售量，來間接衡量商標的著名程度；二者均未以廣告或銷售對消費者的直接影響程度為衡量對象<sup>90</sup>。因素(iii)直接針對調查的核心對象，即美國一般消費大眾(the general consuming public of the United States)的心目中，對標

<sup>88</sup> Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 24:106 (4<sup>th</sup> ed., updated 2008)(“The gist of the previous eight factors are reflected in the new list of four factors.”)

<sup>89</sup> Lanham Act § 43(c)(2)(A), 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A): “In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.(iii) The extent of actual recognition of the mark.(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.”

<sup>90</sup> McCarthy, § 24:106.

章的認知以及標章的影響力<sup>91</sup>。真正認知的程度可經由市場調查(survey)來顯示。市場調查為標章知名度的直接證據，而非間接證據。市場調查必須衡量標章被「美國的一般消費大眾」認知的程度。商標法權威教授 McCarthy 認為，要構成受到反淡化法保護的著名商標，必須能證明被美國一般消費大眾中的百分之七十五所認知<sup>92</sup>。因素(iv)與舊法因素(H)相同，但聯邦註冊之存在與證明商標著名其實無關；不過，未註冊，可能表示缺乏知名度<sup>93</sup>。

## (二) 與舊法因素之關係

依據舊法（1996 年聯邦商標淡化法），對判斷標章是否為著名的考量因素規定如下：「於決定標章是否具有必要的知名程度，法院可考慮因素例如—但不限於：

- (A)標章的先天或後天識別性的程度；
- (B)標章與標章被使用的商品或服務的期間與範圍；
- (C)標章的廣告與宣傳的期間與程度；
- (D)標章被使用的交易區域的範圍；
- (E)標章被使用的商品或服務的交易管道；
- (F)著名標章及被禁制對象的標章，在相關交易區域及交易管道的被

---

<sup>91</sup> McCarthy, § 24:106.

<sup>92</sup> McCarthy, § 24:106.

<sup>93</sup> McCarthy, § 24:106.

認知程度；

(G)第三人使用相同或近似標章的性質與程度；

(H)標章是否已依據 1881 年 3 月 3 日法或 1905 年 2 月 20 日法而註冊，或是否已註冊於主要註冊簿。<sup>94</sup>」

其實，因素(A)「先天與後天識別性的程度」在新法因素(iii)「標章被真正認知的程度」已間接反映<sup>95</sup>。因素(B)、(C)，是關於使用與廣告的程度，已被整合於新法因素(i)、(ii)<sup>96</sup>。因素(D)，關於標章的交易區域範圍，由於新法已刪除地域上的小眾名聲(niche fame)，此因素已大致成為無關。而且，地理區域的考量已反映在因素(i)、(ii)中的廣告與銷售的「地理範圍」<sup>97</sup>。因素(E)，關於商品或服務的交易管道，於刪除商品或服務種類的小眾名聲後，亦已成為無關。因素(G)，「第三人使用相同或近似標章的性質與程度」，在新法中已不再明文列為考量商標是否著名的因素之一，而是改列為是否構成模糊化之淡化(dilution by blurring)的因素之一<sup>98</sup>。第三人之使用雖然已

---

<sup>94</sup> “In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to— (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;(D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;(E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;(F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;(G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and(H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.”

<sup>95</sup> 4 McCarthy, § 24:106.

<sup>96</sup> 4 McCarthy, § 24:106.

<sup>97</sup> 4 McCarthy, § 24:106.

<sup>98</sup> 4 McCarthy, § 24:106.

不再是考量標章是否為著名的因素，但在其他種商品或服務已經有相同或近似標章的廣泛使用，使得原告之商標僅為「一群近似標章中的一個」(merely one in a “crowd” of similar marks)，則難謂為反淡化法目的下的著名商標，此種商標例如 AMERICAN（用於空運）、FORD（用於汽車）<sup>99</sup>。

### （三）新法對於「著名」要求更加嚴格

在美國聯邦淡化立法的各階段立法記錄中（包括 1988 草案、1996 年法、2006 年法），均顯示「著名」應為十分嚴格的標準。比起 1996 年法，2006 年的商標淡化修正法將「著名」的標準更加嚴格化，使其成為一個強力的過濾裝置，僅有真正顯著與出名 (prominent and renowned) 的標章才能適格；經由嚴格化「著名」的界定，使商標淡化的適用更為窄化，以成為一種鮮少被使用的「例外」救濟措施，而不是商標侵害的替代訴因。具體做法即明文排除「小眾市場著名」(fame for a niche market)，以及列舉模糊化(blurring)的考量因素<sup>100</sup>。

---

<sup>99</sup> 4 McCarthy, § 24:106.

<sup>100</sup> McCarthy, § 24:104 (引用眾議員 Berman 的發言：“The bill narrows the application of dilution by tightening the definition of what is necessary to be considered a famous mark.” “With these changes, it is our hope that the dilution remedy will be used in the rare circumstance and not as the alternative pleading.”) .



#### （四）依據新法認定為著名商標之案例

依據 2006 年新法被判斷為著名標章者尚不多，目前有四件（TTAB 一件、聯邦法院三件）：Big Gulp、Nike、Pepsi 與 Victoria's Secret<sup>101</sup>。

##### 1、7-Eleven, Inc. v. Lawrence I. Wechsler

7-Eleven, Inc. v. Lawrence I. Wechsler 案，是關於 7-Eleven 公司對 Wechsler 申請的 GULPY 商標註冊提出異議，其理由為與其 BIG GULP 商標有混淆之虞；7-Eleven 公司並且主張其 BIG GULP 商標為著名商標，亦基於淡化之理由對 Wechsler 的註冊申請異議。

在關於淡化的部分，TTAB 必須認定 7-Eleven 的 BIG GULP 商標是否為著名。TTAB 對此部分的分析，集中於市場調查及報章雜誌報導，尤其是市場調查，作為著名的直接證據。TTAB 論述如下：「以媒體報導為證據，特別是那些指稱此商標為美國文化象徵的報告，以及全部消費者中百分之七十三認知率的市場調查，BIG GULP 已獲得支持淡化主張的著名程度」<sup>102</sup>。

TTAB 亦指出，7-Eleven 在本案中用以證明著名的證據，類似於 1999 年的前案 NASDAQ Stock Market, Inc. v. Antartica S.r.l. 案，在該

---

<sup>101</sup> McCarthy, § 24:107.

<sup>102</sup> 7-Eleven, Inc. v. Lawrence I. Wechsler, 83 U.S.P.Q.2d 1715, 2008 WL 1431084 (TTAB, 2007).

案中異議人以股市投資人中百分之八十認知率的市場調查，作為其標章著名之證據；除此之外，亦提供報章雜誌的報告。然而，在此須注意的是，NASDAQ 案是決定於 1999 年，在當時「小眾市場名聲」仍被法律所認可，故市場調查可以股市投資人為調查對象。在 2006 年之後，美國商標法已明確規定是否著名應以全國一般消費大眾為對象，故本案的市場調查對象為全部消費者。

## 2、Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc.

在 Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc. 案，法院考慮 Nike 標章是否為著名。法院分別列出商標淡化修正法的四項考量因素<sup>103</sup>：

- (i)關於廣告與宣傳：Nike 公司必須證明其 Nike 商標，在被告開始使用 Nikepal 商標之前（1998 年）已著名。法院認定，Nike 公司在 1998 年之前已從事二十年的全國性促銷活動，包括贊助體育活動、電視、電台、平面媒體、看板等廣告。光在 1990 年代，Nike 公司在美國本身即使花費十億美元以上從事廣告宣傳。
- (ii)關於銷售：Nike 在 1998 年之前，即使在美國本身，早已達到每年十億美元以上的銷售額。
- (iii)對商標的真正認知：早在 1990 年代早期，Nike 即已在品牌調查

---

<sup>103</sup> Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc., 2007 WL 2782030, at 5-6 (E.D.Cal., 2007).

中，被列為是美國的領導品牌之一。Nike 公司且提供市場調查，指出在 1990 年代中期，Nike 已成為著名商標，此時間在 Nike 開始使用商標之前。

(iv) 商標之註冊：Nike 商標早已註冊於專利商標局的主要註冊簿，在 1998 年之前，Nike 公司就 Nike 商標已取得十項聯邦註冊。

綜合以上因素，法院認定 Nike 商標為著名商標。

### **3、Pepsico, Inc. v. #1 Wholesales, LLC.**

在 Pepsico, Inc. v. #1 Wholesales, LLC. 案，直接認定百事可樂公司(Pepsico, Inc.)的多項商標為著名商標，包括 PEPSI、DIET PEPSI、MOUNTAIN DEW、SIERRA MIST、AQUAFINA 等商標。法院之認定理由僅有一句：「由於長時期的使用、以及在這些商標下的廣泛產品銷售，百事可樂公司的標章無疑為著名。<sup>104</sup>」

### **4、V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley**

著名且具重大影響力的聯邦最高法院判決 V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley 案，於發回地方法院更審時，已時屆 2008 年，故地方法院必須適用新法。雖然被告 Moseley 並未質疑 Victoria's Secret

---

<sup>104</sup> Pepsico, Inc. v. #1 Wholesales, LLC., 2007 WL 2142294, at 4 (N.D.Ga., 2007).

為著名商標，但地方法院仍然舉出它認定其為著名商標之因素，包括：原告於全美已有一千家以上的零售店，在被告 Moseley 所在的肯塔基州路易斯維爾市(Louisville, Kentucky)即有四家；原告於 2007 年被列為前十名的女性內衣品牌，以及網路銷售內衣品牌第二名；其 2006 年銷售額達 49 億美元；於 2006 年，在逾二百個國家發出二千八百萬份目錄；其於 2006 年花費的廣告費用達四億五千四百萬美元<sup>105</sup>。

### 三、歐盟

#### (一) 相關規定

歐盟有兩種法規可影響會員國國內法—規則(regulations)與指令(directives)。規則具有在會員國境內直接適用（直接執行）的效力，不待會員國立法履行之。反之，指令則須由會員國立法以履行之<sup>106</sup>。

在商標法領域，與著名商標的反淡化保護有關的，是歐盟議會(E.U. Council)發佈的兩個法規—共同體商標規則(the Community Trade Mark Regulation)與 89/104 號指令(First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the

---

<sup>105</sup> V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 558 F.Supp.2d 734, 743-44 (W.D.Ky, 2008).

<sup>106</sup> Luepke, *Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark—A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law*, 98 Trademark Reporter 805 (2008); Kaseke, at 153..

Member States Relating to Trade Marks，以下簡稱為歐盟商標指令)。

共同體商標規則是用以建立共同體商標的註冊機制；而歐盟商指令的目的則是協調各國的商標法，以促進商品與服務在全歐盟區域的流通。此二法規都未使用「淡化」(dilution)一詞，但其中保護「具有聲譽標章」(marks with a reputation)免於在非類似之商標或服務中被損害的條文，相當於美國法中所稱的反淡化法。此二法規中的反淡化條款，已被歐盟的全部舊會員國（即 2004 年之前的會員國）所採取。此外，歐洲法院(the European Court of Justice, ECJ)就此二法規之詮釋，對於會員國具有拘束力。

## 1、共同體商標規則

共同體商標規則創造了一個集中化的商標註冊體系，稱為共同體商標(Community Trade Mark, CTM)，然而共同體商標規則與其註冊體系，對歐盟會員國的國內商標法並無直接影響。共同體商標規則中含有反淡化條款，其內容同於 89/104 號指令中的反淡化條款。於執行共同體商標規則時，歐盟商標局（the Office of Harmonization in the Internal Market; OHIM）亦追隨歐洲法院對於 89/104 號指令的詮釋<sup>107</sup>。

---

<sup>107</sup> Luepke, at 807.

共同體商標規則第 8 條(5)項、第 52 條(1)款(a)項、第 9 條(1)項(c)款為共同體商標體系中保護著名標章(well-known marks)或具有聲譽標章(marks with a reputation)的相關條文<sup>108</sup>。其保護的基本要件係規定於第 8 條(5)項，而其他條文則規定符合相同要件時得主張相同保護的其他場合。這些條款相當於歐盟商標指令中第四條第(3)項、第四條第(4)項(a)款、第五條第(2)項的規定<sup>109</sup>。

首先，第 8 條(5)項相當於歐盟商標指令第四條第(3)項及第四條第(4)項(a)款之規定。本項規定在共同體商標之異議程序，得主張防止淡化之保護：若申請註冊之商標，相同或近似於在先商標(earlier trademark)，則即使二者係用於不類似之商品或服務，亦不應予以註冊。其要件為：一、若在先商標為共同體商標，其在共同體內具有聲譽(has a reputation in the Community)，若在先商標為國內商標，則在該會員國之內具有聲譽；二、若無正當事由而使用(use without due cause)申請之商標，會從在先商標的識別性或聲譽獲取不當利益；及/或三、若無正當事由而使用(use without due cause)申請之商標，會損害(would be detrimental to)在先商標之識別性或聲譽。其中二、三要件之關係為“and/or”，亦即二者可為並存，亦可為擇一關係<sup>110</sup>。

---

<sup>108</sup> 劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，2002 年，頁 20-26。

<sup>109</sup> INTA EU, Canada, Middle East Dilution Subcommittee, *The Protection of Well-Known Marks*, at [http://www.inta.org/images/stories/downloads/ref\\_protection.pdf](http://www.inta.org/images/stories/downloads/ref_protection.pdf) [hereinafter INTA, *The Protection of Well-Known Marks*](2004); Yook, at 239..

<sup>110</sup> Community Trade Mark Regulation, art. 8(5).

依據第 8 條(2)定義在先商標為：歐洲共同體商標之申請或註冊、一個歐盟會員國國內商標之申請或註冊、至少對一個會員國有效的國際註冊、以及依據巴黎公約第六之二條(Article 6bis)為著名之商標<sup>111</sup>。

其次，第 52 條(1)項(a)款，則規定在評定無效程序可主張防止淡化之保護。依據該條之規定，於符合上述第 8 條(5)項之要件時，可於歐盟商標局的評定無效(declaration of invalidity)程序中加以主張；亦得在侵害訴訟中，以反訴加以主張<sup>112</sup>。

第三，在第 9 條(1)項(c)款規定，於符合第 8 條(5)項之要件時，在先之著名共同體商標權人得防止第三人未經其同意，在商業中(in the course of trade)使用相同或近似之任何符號，即使二者的商品或服務並不類似。此款規定相當於歐盟商標指令的第五條第(2)項。

## 2、指令之規定

1988 年發佈的 89/104 號指令要求會員國在 1992 年之前修改其商標法，以在歐盟創造較為一致的商標法制。在指令的第四條與第五條，對於在歐盟之內防止商標淡化，予以數項原則性的規定。第四條以淡化為核駁註冊的事由之一，且區分淡化共同體商標與淡化

---

<sup>111</sup> Community Trade Mark Regulation, art. 8(2); INTA, at 3 n.1.

<sup>112</sup> Community Trade Mark Regulation art. 52(1)(a); INTA, at 4.

國內商標—淡化共同體商標，為強制核駁之事由；淡化國內商標，則為會員國可自行選擇規定的核駁事由。第五條則規定著名商標權人防止淡化使用的權利，其對於淡化要件的規定，與第四條的註冊程序中的淡化要件相同<sup>113</sup>。茲將規定分述如下：

首先，指令第4條(3)項規定，若一商標淡化在先的共同體商標，則不應核准其註冊，若已核准者，應評定為無效，即使二者非用於類似的商品或服務。其要件為：相同或近似於在先的共同體商標，在先商標在共同體內具有聲譽，且無正當事由使用該後商標，會從在先商標的識別性或聲譽獲取不當利益、或損害其識別性或聲譽<sup>114</sup>。此條文為強制條款(mandatory provision)，為會員國必須採行的規定<sup>115</sup>。

第4條(4)項(a)款則規定，會員國可自行規定，若一商標與在會員國中具有聲譽的在先商標衝突，為不予註冊或評定其註冊為無效之事由，即使二商標指定使用於不類似之商品或服務。其要件為：後商標相同或近似於在先的國內商標，該在先商標在該會員國內具有聲譽，且無正當事由使用後商標，會從在先商標之識別性或聲譽

---

<sup>113</sup> Luepke, at 807-08.

<sup>114</sup> Directive 89/104/EEC, art. 4(3): “A trade mark shall further not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid if it is identical with, or similar to, an earlier Community trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier Community trade mark is registered, where the earlier Community trade mark has a reputation in the Community and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier Community trade mark.

<sup>115</sup> Yook, at 232.



獲得不利利益，或損害在先商標之識別性或聲譽<sup>116</sup>。此款為選擇性條款，會員國得自行決定是否採用<sup>117</sup>。

第5條(2)項規定，會員國可自行規定，對於相同或近似於該會員國中之具有聲譽商標之符號，得防止其使用；會員國亦可規定，具有聲譽商標之所有人有權防止任何第三人，未經其同意而於商業上使用相同或近似於其商標之任何符號，即使二者之商品或服務並不類似。其要件為：商標在該會員國具有聲譽；且無正當事由使用該符號會從在先商標的識別性或聲譽獲取不當利益、或損害其識別性或聲譽<sup>118</sup>。此項亦為選擇性條款，由各會員國自行決定是否採用<sup>119</sup>。

指令第5條第(5)項，對於符合與上述相同之要件，但符號係用於辨識與區別商品以外之目的者，是否禁止其使用，由會員國自行決定<sup>120</sup>。綜合以上條文，可知當在先商標為具有聲譽的共同體商標

---

<sup>116</sup> Directive 89/104/EEC, art. 4(4): “Any Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where, and to the extent that: a. the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.”

<sup>117</sup> Yook, at 233.

<sup>118</sup> Directive 89/104/EEC, art. 5(3): “Any Member State may provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member state and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.”

<sup>119</sup> Yook, at 234.

<sup>120</sup> Directive 89/104/EEC, art. 5(5): “Paragraph 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.”

時，會員國必須提供反淡化的保護；但當在先商標為具有聲譽的國內商標時，則會員國得自行選擇是否提供淡化保護<sup>121</sup>。

從以上敘述，可知歐盟的規定圍繞在以下基本要件<sup>122</sup>：

- (1) 在先商標具有聲譽—此聲譽可為共同體內之聲譽，亦可為一國國內之聲譽；在先商標可為共同體商標，或一國國內註冊之商標，亦可為符合巴黎公約六之二條之著名商標；此為適用歐盟商標指中的淡化條款的首要問題。
- (2) 在先商標與後商標（或符號），可使用（或指定使用）於不類似的商品或服務；
- (3) 無正當事由使用後商標（或符號），會從在先商標的識別性或聲譽獲取不當利益、或損害其識別性或聲譽。

### 3、要件解析

#### (1) 具有聲譽之標章

依據指令，「具有聲譽之標章」為在相關之會員國境內具有聲譽 (has a reputation in the Member State)，但指令並未定義何謂「具有聲譽」，亦未定義類似用語如 famous 或 well-known。歐洲法院判決則表示，標章必須被公眾中的顯著部分(a significant part of the public)

---

<sup>121</sup> Yook, at 234.

<sup>122</sup> Yook, at 234.

所認知，但未明指顯著部分的比例為何，而是要求要考量所有相關因素，特別是下列五個：商標的市占率(the market share held by the trademark)、使用的強度(intensity)、使用的地理範圍(geographical extent)、使用的期間(duration of its use)、事業進行推廣所投資的金額(the size of the investment made by the undertaking in promoting it)。歐洲法院要求在具體案件中應平衡全部相關因素，但由於指令對於著名的程度並無明確規定，故各國及其法院仍有相當的彈性。<sup>123</sup>

## **(2) 標章之近似程度**

關於指令中規定之「近似」商標，歐洲法院並未界定到達何種近似程度，才足以援引淡化保護。其判決僅提到，標章必須「充分近似，以致使相關大眾建立標章間之聯想」(sufficiently similar to cause the relevant public to establish a link between the marks)。但此種聯想不必造成混淆之虞<sup>124</sup>。此為歐洲法院在 *Addias-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd.* 案中所作的詮釋（此案件詳後述）。

## **(3) 從識別性或聲譽獲取不當利益、或損害識別性或聲譽**

由於指令中所規定的淡化行為是對商標「獲取不當利益或損害識別性或聲譽」(takes unfair advantage of, or is detrimental to, the

---

<sup>123</sup> Luepke, at 809-10.

<sup>124</sup> Luepke, at 811; *Addias-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd.*, [2003] E.C.R. I-12537 (E.C.J. 2003).

distinctive character or the repute of the trademark)，因此配對下可有四種案型：從識別性獲取不當利益、損害識別性、從聲譽獲取不當利益、損害其聲譽。但此四種案型其實沒有明確分野，可能一行為構成數種類型的淡化，而且歐洲法院也尚未對這些案型予以界定<sup>125</sup>。

但以上四類案型其實可分為兩大類：「獲取不當利益」與「損害」。「獲取不當利益」，應相當於不當得利(unjust enrichment)或美國法下的不法占用(misappropriation)；而「損害」則類似於美國商標淡化法制中的模糊化(blurring)或玷污(tarnishment)。但由於歐洲法院並無界定這些概念的相關判決，故各國法院仍有自行定義這些概念之空間<sup>126</sup>。

#### **(4) 無正當事由**

「無正當事由」(without due cause)構成對反淡化法適用的限制概念——後使用人得證明其使用具有正當事由，來使其淡化行為免責。正當事由，可能為言論自由、藝術表達自由等憲法權利的行使，或依據歐盟憲章中的商品移動自由(free movement of goods)。例如商標的仿諷(parody)、嘲諷(satire)、批評(criticism)，均可能構成依據言論自由或藝術表達自由的正當事由<sup>127</sup>。至於美國案例法創設的「指示性合理使用」(nominative fair use)，歐洲法院尚未有任何相關的判

---

<sup>125</sup> Luepke, at 812-13.

<sup>126</sup> Luepke, at 812-13.

<sup>127</sup> Luepke, at 817.

決<sup>128</sup>。

## （二）相關判決

### 1、歐洲法院重要判決

#### （1）General Motors Corp. v. Yplon SA

歐洲法院詮釋 89/104 號指令的判決中最重要者，為 General Motors Corp. v. Yplon SA（簡稱為 Chevy case）<sup>129</sup>。General Motors Corp. v. Yplon SA 為重要先例，對指令第 5 條(2)項之「具有聲譽之商標」(trademarks with a reputation)作出詮釋。商標「具有聲譽」，指公眾對於商標具有某程度之認知(a certain degree of knowledge)。本案原告 General Motors 是註冊在先的荷比盧商標 CHEVY 的所有人，指定用於汽車有關之商品；被告 Yplon 則有註冊在後的荷比盧商標 CHEVY，指定用於與清潔劑有關的商品。General Motors 訴請法院禁止使用 CHEVY 商標，Yplon 則抗辯曰原告的商標在荷比盧等國並無聲譽。Tribunal de Commerce 請求歐洲法院解釋何謂「商標之聲譽」(repute of the trade mark)。歐洲法院於判決中表示，於決定商標是否具有聲譽時，評估知名程度的全部相關因素(all relevant factors)都可納入考慮，特別是以下的因素：

---

<sup>128</sup> Luepke, at 817.

<sup>129</sup> Case C-375/97.

(A)在先標章的市占率(market share)，然而不能從指令第 5 條第 (2)項推論商標必須為某特定比例的公眾所知悉；

(B)在先標章使用的期間與強度：即考量商標之使用強度、地理範圍、與期間。

(C)在先標章使用的地理範圍：必須在歐盟領域的實質部分(a substantial part of the EU territory)有聲譽。

(D)事業為推廣在先標章，所投資的程度：即推廣商標的期間、地理範圍、與程度，可包括平面媒體、網路廣告、以及在展示會或商展的推廣活動。

只有當在先商標有充分的知名度，公眾在遇見後商標時才可能產生二商標間的聯想，即使二者非用於類似的商品或服務，而使在先商標受到損害。所謂「相關公眾」(the relevant public)，視被銷售的商品或服務而定，可能是一般公眾，亦可能是更特定的公眾。若與該商標使用之商品或服務有關之公眾的顯著部分(a significant part of the public concerned for the product or service which the mark covers)已知悉在先商標，則在先商標已達其必須具備的知名程度。就領域而言，國內商標必須在一會員國內有聲譽，但此非謂商標必須在該會員國全境有聲譽，只要在該國的實質部分(substantial part)有聲譽，即為已足<sup>130</sup>。

---

<sup>130</sup> General Motors Corp. v. Yplon SA, Case C-375/97; INTA, at 5-6.

## **(2) Addias-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd.**

在 Addias-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd.案<sup>131</sup>，歐洲法院判決認為，要獲得指令第五條第(2)項的保護，無須在具有聲譽標章與另一標章間之近似性達到混淆之虞的程度。二者間之近似性只須使相關部門的公眾(the relevant section of the public)產生二標章之間的聯想(establish a link)即可。於考量二商標之近似性時，法院考慮二者外觀、讀音、概念上的近似性(visual, aural or conceptual similarity)，是否造成公眾對此二商標的聯想，但不必造成公眾的混淆。

## **2、歐盟商標局重要決定**

### **(1) Deutsche Bank AG v. Armatix AB**

在 Deutsche Bank AG v. Armatix AB，申請人提出將 ARMATIC 圖形標章註冊為共同體商標之申請，遭到 Deutsche Bank AG 以與其已註冊之共同體商標有混淆之虞提出異議，另一異議之理由系依據共同體商標規則第八條第(5)項，主張會損害異議人標章之識別性或聲譽，或自此獲得不當利益。

歐盟商標局第一上訴委員會(the First Board of Appeal)認定異議

---

<sup>131</sup> Addias-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd., Case C-409/01; *see also* Kaseke, at 180-183.

不成立。理由為：雙方之標章具有充分之不近似性，可避免混淆之虞<sup>132</sup>；至於第八條第(5)項主張之部分，由於申請註冊標章指定使用之商品或服務，與異議人已註冊標章指定使用之商品或服務並不類似，不致於造成異議人商標之識別性或信譽之損害，或自其識別性或信譽獲取不當利益，因此不能援引第八條第(5)項之保護<sup>133</sup>。

## **(2) Canon Kabushiki Kaisha v. Ti-Regal, S.L.**

在 Canon Kabushiki Kaisha v. Ti-Regal, S.L. 案<sup>134</sup>，申請人提出 TI CANNON 商標申請，指定用於第 29、30、32 類商品。異議人較早已獲得德國商標註冊 CANNON，用於第 9 類商品，並有較早之共同體商標註冊，用於第 1 至 42 類商品。異議人依據共同體商標規則第八條第(5)項，主張此註冊會損害其標章之權利，或獲得不當利益<sup>135</sup>。

第二上訴委員會(Second Board of Appeal)駁回異議。在理由中，雖認定異議之商標在德國具有高度識別性 (enhanced distinctiveness)，且在相關地域中已具有聲譽。然而，異議人與申請人之商標既非相同又非近似。再者，即令認為此二商標為近似，然此二者之商品類別相去太遠，不可能對異議人之商標造成淡化或玷污(dilution or tarnishing)—即使典型的食品、飲料的消費者知道異議

---

<sup>132</sup> 參見該案決定理由第 20 點。

<sup>133</sup> 參見決定理由第 22 點。

<sup>134</sup> Canon Kabushiki Kaisha v. Ti-Regal, S.L., Case R 761/2001-2.

<sup>135</sup> 參見該案決定理由第 1 至 3 點。



人的 CANON 商標，亦不致於在看到申請人的 TI-CANON 商標時聯想到異議人的商標<sup>136</sup>。

### (3) Ferrero oHG mbH v. Annie Cornelia Beekenkamp

在 **Ferrero oHG mbH v. Annie Cornelia Beekenkamp** 案<sup>137</sup>，申請人提出 BONCERI 的共同體商標申請。異議人則擁有在先之德國商標註冊 MON CHERI。異議人主張其商標 MON CHERI 在德國已具有聲譽。

第二上訴委員會駁回其異議。在理由中，上訴委員會引用歐洲法院的 Chevy 案判決，以作為其考量標章是否具有聲譽的因素之依據。在因素之中，固包含以市場調查顯示某些比例的消費者已認識此商標，但此非唯一的標準。但反之，若市場調查已顯示有高比例的消費者已認知此商標，則可合理推論此商標具有聲譽<sup>138</sup>。

僅管如此，主張共同體商標規則第八條第(5)項保護之人，仍須證明申請人之使用會損害其商標之識別性或聲譽，或者從此獲得不當利益。異議人主張，由於其商標具有高度聲譽，因此後商標之使用必然會減損在先商標之聲譽、或獲得不當利益。但上訴委員會明示反對此種論證，認為此種論證會造成具有聲譽標章之過廣保護，

---

<sup>136</sup> 參見決定理由第 21 點。

<sup>137</sup> Ferrero oHG mbH v. Annie Cornelia Beekenkamp, Case R 214/2000-2.

<sup>138</sup> 見判決理由第 24 與 25 點。

只要其他商標與其近似就會被禁止，不論所使用的產品類別為何。

如此會使得聲譽成為淡化保護的唯一要件，與共同體商標規則第八條第(5)款及相關規定顯有不符<sup>139</sup>。

綜上言之，可見歐洲對商標的反淡化保護是以指令規定為主，共同體商標規則則是反映指令的規定。對於商標是否為著名之考量因素，因指令或共同體商標規則中並未規定，故以歐洲法院的 Chevy 案闡述之因素為準。而且從歐盟商標局的決定中可以發現，即使「具有聲譽之商標」獲得跨類之保護，並不表示無須考量商品或服務之類似性。對於商品或服務類別相去太遠的商標，仍會被認定為不會造成淡化。最後，從歐盟商標局的決定中可知，歐盟的淡化規定要求主張保護之人必須證明「會有」(would)淡化之效果——亦即會造成在先商標的識別性或聲譽的損害，或自在先商標的識別性或聲譽獲得不當利益——不能僅從商標具有聲譽、以及二商標為近似，即認定已構成淡化。

## 四、德國

### (一)「著名標章」(notorisch bekannte Marken)

德國於一九九五年元旦實施之新商標法，於第四條第三款直接

---

<sup>139</sup> 見判決理由第 26 與 28 點。

援引巴黎公約第六條之一而首次正式使用「著名標章」一詞，並且規定著名標章可因為其知名度而享有商標之保護。商標法之所以直接引用巴黎公約第六條之一的目的，是希望將來該公約關於著名標章之解釋亦可以直接在德國境內適用。德國新商標法並未規定認定著名商標之標準，迄今為止，德國聯邦最高法院尚無機會對著名商標之要件表示意見。但是通說是認為著名之狀態並不包括任何質方面之要件<sup>140</sup>，而可僅以量的標準認定。換言之，決定性的因素是該標章在目標團體中是否享有較高比例的知名度。至於德國聯邦專利商標局「商標註冊審查基準」(Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen in Deutschland (Richtlinie Markenmeldungen, 2005 年 7 月 1 日修正) 5.11 則是認為：國際上對於著名概念並沒有一致的處理方式，因此對於其所必要的知名度並沒有普遍有效的數值 (Richtwert)。因為著名是以在相關交易圈 (beteiligten Verkehrskreise) 普遍認知 (die allgemeine Kenntnis) 為要件，所以其要求的知名度無論如何是高於「交易突破商標」(Verkehrsdurchsetzung; market penetration)。在一般交易圈 (im allgemeinen Verkehr; in general trading circles) 有 70 % 的知名度應該是充分，不過個案的特殊情況始終是關鍵的。

---

<sup>140</sup> 劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，頁 30。

## （二）與著名標章相關之其他標章<sup>141</sup>

德國新商標法關於具有某種知名度商標之規定，除了前述著名標章，尚循舊法規範「具交易效力商標」、「交易突破商標」以及「在德國境內知名商標章」（im Inland bekannte Marke）三種。所謂具交易效力商標之本質其實就是舊商標法第二十五條第一項之「表徵」，只不過因為商標法第三條採用極為廣泛的商標概念，將「表徵」亦納入，所以不再使用表徵的概念，而以具交易效力之標章代之。依據商標法第四條第二款之規定：「因為於營業交易中使用（Benutzung im geschäftlichen Verkehr）而在相關交易圈取得商標效力者，享有商標保護。」著名商標不一定就是具交易效力之商標，因為後者以在德國營業上使用為要件，前者則不然<sup>142</sup>。

德國商標法第八條第三項規定所謂「交易突破標章」：「第二項第一至第三款之規定<sup>143</sup>，於系爭商標在主管機關作成註冊決定前已因為使用於其指定使用之商品或服務而突破時，不適用之。」此項規定沿續舊商標法第四條第三項之規定，故德國聯邦最高法院關於後者之判決仍可繼續援用，準此，欠缺識別力之標記必須至少具備30%之知名程度，而應保留給大眾使用之標記必須至少有50%之知

<sup>141</sup> 劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，頁37-39。

<sup>142</sup> Begründung zum MarkenG, zu § 4, Blatt für PMZ, 1994 Sonderheft, Das neue Markengesetz, 60.

<sup>143</sup> 作者說明：欠缺任何區別力、應保留給公眾使用或已成為通用名稱，為絕對不得註冊事由。

名程度，方能成為「交易突破商標」<sup>144</sup>。「具交易效力商標」與「交易突破商標」之區別主要有三；第一，前者為標記取得商標保護之事由，後者為克服標記不得註冊為商標之事由。第二，標記是否交易突破或其必須有何種程度之突破，應視絕對不得註冊事由之種類，可有較嚴或較寬之要求；反之，經使用之標示若區別力強，則縱使在交易效力相對偏低之情形，亦應值得商標保護。第三，因具備交易效力而取得之商標保護可限於區域性，但交易突破則必須及於德國全境。

德國立法者在歐聯調和商標指令第四條第四項之授權下對於「在德國境內知名商標」授予廣泛保護（見商標法第九條第一項第三款及第十四條第二項第三款）。商標法第九條的立法理由明白表示：「本條所謂之『知名』取決於數量與品質的因素。數量因素繫於主要由市場調查可加以證明的交易知名度。然而無法明確劃定「知名」商標，例如必須超過為保護本身不具區別力或應保留給大眾使用之標記所必要的交易突破程度<sup>145</sup>。」

在 2001 年 7 月 12 日作成的 Fabergé 裁判中，德國聯邦最高法院一再引用歐洲法院的見解，而主張在知名商標的認定上，並沒有固定百分比的知名度要求，只要系爭商品或服務訴求之公眾中重要部

---

<sup>144</sup> Meyer, Der Begriff bekannte Marke im MarkenG, 84,86.

<sup>145</sup> Begründung zum MarkenG, zu § 9, Blatt für PMZ, 1994 Sonderheft, Das neue Markengesetz, 66.

分（bedeutender Teil des Publikums）知悉即可，而視行銷商品或服務「公眾」可以是廣大公眾（breite Öffentlichkeit）或特殊的公眾，例如特定的職業領域。此外，應考慮特別是系爭商標的市場占有率、商標使用的強度、地理範圍及期間<sup>146</sup>。

---

<sup>146</sup> GRUR 2002, 341.

## 陸、結論與建議

### 一、結論

#### （一）關於資料庫建置部分

於本研究之研究者發現，由於各國對於類似的資料庫的概念與效果差異甚大，甚至可能使資料使用者產生被收錄商標即為官方背書的著名商標的印象，因此在資料庫的使用上宜先說明其效果，若無意使收錄資料產生法律上之效力，應聲明內含資料僅有「提供資訊」之效果；若欲使其產生法律上之效果者（如得防止他人註冊），亦應於資料庫之前先予說明，並引用其法源。由於本資料庫之目的僅設定為作為參考資料，無意產生如免除主張權利者之舉證責任之效果，故建議使用中性的名稱，如「著名商標及相關表徵案件匯編」，避免使用「著名商標錄」、「著名商標彙編」、「著名商標清單」等名稱。

於未來資料庫之持續維護，本資料庫建置時所秉持之數個原則可供參考，亦即維持資料庫的單一性、使用者便利性、資訊充分性、以及時效性。由於資料之來源單位甚多，由各單位自行維護勢必無法使資料之品質一致，故建議由智慧局設立單一之窗口，由各單位

以半年為期固定提供資料，由智慧局進行資料庫維護。這一方面可維持資料的品質，一方面亦可顧及更新的時效。

## **(二) 與國外互換著名商標名錄的問題**

網路上的電子資料庫是最便於使用者取得資料的方式，日本、俄羅斯、烏克蘭、芬蘭、中國大陸及捷克的智慧財產局都只是將其認定的著名商標放在網站上，任何人都可上網取得相關資料，而本研究建議的著名商標案件彙編也是線上資料庫，隨時對外界開放，不必然必須與其他國家地區之認定單位互換著名商標名錄。AIPPI Japan 及中國大陸地方工商管理局有做成紙本的著名商標名錄，但是 AIPPI Japan 的著名商標名錄是在沒有法律依據或授權下的民間機構作法，而且是可以向其購得。至於中國大陸地方工商管理局的著名商標名錄則同樣是於法無據、備受批評，應無與其交換的必要性。

若智慧局欲與其他國家地區之認定機關互換著名商標名錄，宜先注意互換單位的對等性、對方認定的嚴謹程度、以及交換是否產生法律效果。若交換之預設目的僅為互換資料，宜於交換前先與對方就交換目的達成共識，以免遭致有其他法律效果之誤解。



## 二、保護著名商標及相關表徵之具體建議

### (一) 並無必要全面提高著名商標著名的程度及範圍

國際上對於著名商標並沒有統一的定義，「迄今仍然都是個有待受請求保護國家之主管機關與法院依其市場知識與執法哲學，就國內市場情況加以個案認定之抽象法律概念。著名標章制度，對於許多個人或法制所習慣之註冊保護原則、商標屬地主義以及特定原則（principle of specialty，即商標之保護限於與其註冊或使用之商品或服務相關之商品或服務）而言，均是程度不一之「破壞」，因而會將之限制為一般商標之特例，並對其要求顯然較高之知名度，以免破壞商標之常態法制。反之，若著眼於維護著名標章權利人之財產權與經濟利益、競爭之公平與消費者不受混淆之需要，則又沒有必要在知名度上做太高的要求。…在考慮選擇前述第一種或第二種的法律解釋取向時，決定性因素是商標法授予著名標章之權能<sup>147</sup>。」

換言之，如果商標法賦予著名商標非常強的權能（例如可及於45類商品及服務），則可以要求要其在一般大眾中具備非常高的知名度，例如美國；反之，要求僅需有相當高的知名度亦無不可，例如歐盟、德國及日本。如果只是因為本研究收集各機關認定之著名

---

<sup>147</sup> 劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，頁171-172。

商標達數千筆，就援引美國商標淡化修正法之立法例，認為有必要提高對著名商標知名度的要求，則是過度反應。目前看起來，賦予著名商標非常強的權能，可能會破壞公共利益與私益的適當平衡，所以並不可採，因此，要求著名商標在一般大眾中具備非常高的知名度，似乎沒有必要。

## **(二)「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」可改**

### **進之處**

#### **1、審查基準 2.1.1 應予修正**

識別性之舉證責任在權利人，越能證明識別性越大，可要求商標法保護的範圍越大。因此在主張混淆時，「著名」之要求較低，但是在主張「減損」時，「著名」之要求應該比較高。著名商標保護審查基準 3.2 亦明確表示：「當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高

之商標，是以，第 23 條第 1 項第 12 款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。而有關著名商標認定之參酌因素及可檢送之相關證據與前述 2.1.2.1 及 2.1.2.2 相同，但其證據之證明程度要求較高，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。」

但是著名商標保護審查基準 2.1.1 並未能與之配合：「又商標法施行細則第 16 條規定所稱之相關事業或消費者，係以商標所使用商品/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。**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。**」套用著名商標保護審查基準的用語，適用第 23 條第 1 項第 12 款後段規定時，至少應該是上述三種相關事業及消費者均普遍認知者。即使如此，也未必達到「一般大眾」的程度，才能認定為著名商標。

## **2、審查基準 2.1.2.1 認定著名商標之參酌因素可考慮簡化**

審查基準 2.1.2.1 認定著名商標之參酌因素共有八項：商標識

別性之強弱，相關事業或消費者知悉或認識商標之程度，商標使用期間、範圍及地域，商標宣傳之期間、範圍及地域，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，商標之價值，以及其他足以認定著名商標之因素。商標之識別性強弱，與商標是否著名較無關係，而是與商標之識別性是否受到減弱有關。在各機關之認定理由中，亦未見到有對此點加以分析者。此點參酌因素是否必要，值得存疑。建議可參考美國 2006 年立法把原本商標之識別性強弱列為是否著名之參酌因素加以已刪除，而改列為是否構成模糊化(blurring)的參酌因素。最後，商標之價值固然取自世界智慧財產權組織「著名商標保護條款」，但是何謂商標的價值？不容易有明確的界定，因此，可以考慮刪除，以便簡化。

### **3、審查基準 3.3.5 應予修正**

著名商標保護審查基準 3.3.5 其他參酌因素：「判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞還有其他的參酌因素，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。換言之，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，而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，亦得作為判斷之參酌因素。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。」然而聯想有產生混淆的聯想與不產生混淆的聯想，產生混淆的聯想即造成商標侵害，而非作為判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞的其他參酌因素，故建議以「攀附」取代「聯想」一詞。

### **（三）修改商標法**

#### **1、商標減損應改為相對不得註冊事由**

商標減損在現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之下，是商標審查官在審理新商標申請案時依據職權必須主動審議的事項，然而是否涉及商標減損必須綜合許多市場實際因素，例如商標是否著名、是否有減信識別性或減損信譽之事由，必須要調查許多市場狀況，並非直接審查商標本身可知，故其實不適合由審查官於註冊申請的審查中處理。在美國，當 1996 年聯邦商標淡化法通過之時，並未列舉淡化作為異議(opposition)或撤銷(cancellation)的事由，但是 TTAB 明確表示淡化非異議之事由<sup>148</sup>。在 1999 年商標修正法(the Trademark Amendments Act of 1999)，增訂淡化為異議之事由；但淡化不是單方程序(ex parte proceeding)中拒予註冊之事由，僅能

---

<sup>148</sup> Babson Bros. Co. v. Surge Power Corp., 39 U.S.P.Q.2d 1953 (T.T.A.B. 1996).

用於雙方程序（異議程序、撤銷程序），2006 年的商標淡化修正法並未改變這種情況<sup>149</sup>，現行美國商標法第二條第(f)項規定：「商標於使用時會造成第四十三條(c)項之淡化者，僅能依據第十三條程序不予註冊；商標於使用時會造成第四十三條(c)項之淡化者，其註冊可依據第十四條或二十四條程序予以撤銷」<sup>150</sup>。

## 2、以損害賠償救濟反減損之虞須更為謹慎

我國商標反減損近年來的發展是依循美國商標法的路徑，因此，最新的商標法修正草案打算將第 62 條第 1 款「致減損著名商標之識別性或信譽者」修改為「致減損著名商標之識別性或信譽之虞者」。然而減損原本就十分不確定，減損之虞更是虛無飄渺，若以此為侵害商標之一種態樣而課以損害賠償之責（商標法修正草案新增 62 條之 2 第 2 項：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」），恐怕不利於商標的健康發展。

目前美國 2006 年新商標法第 43 條 (c)(1) 規定，淡化之虞可以作為申請禁制令的事由。然而 43 條 (c)(5) 規定，淡化之虞要能請求損害賠償，還需具備下列要件，並由法院依據其裁量及衡平

<sup>149</sup> 3 McCarthy, § 20:20.50; 4 McCarthy, § 24:100.

<sup>150</sup> 15 U.S.C. § 1052: “(f) ... A mark which when used would cause dilution under section 43(c) may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 13. A registration for a mark which when used would cause dilution under section 43(c) may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 14 or section 24.” 第十三條程序即異議程序；第十四條、第二十四條均為撤銷(cancellation)程序。

原則裁判之 (the discretion of the court and the principle of equity): 在以模糊方式淡化的情形, 侵權人必須是蓄意以著名商標的認知程度作為其交易的手段 (by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark); 在以污損方式淡化的情形, 侵權人必須是蓄意傷害該著名商標的聲譽((ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark)

其結果如 McCarthy 教授對於淡化的損害賠償責任的評論所說:「違反反淡化法而判給金錢救濟, 實為罕見」<sup>151</sup>。由此可見, 美國法其實使損害賠償作為例外、罕見的救濟, 並非常態性的使用。我國於修正商標法時, 若參考美國 2006 年法, 須特別謹慎。

### 3、可考慮納入著名商標參酌因素

隨著著名商標保護的不斷強化, 著名商標參酌因素的重要性也隨之增加, 因此, 參照美國新法的規定, 將之提升到商標法本身, 較為適合。此外, 若欲使我國法院在認定著名商標時能夠更有系統、依據構成要件逐項說理, 似乎唯有將參酌因素改列為商標法本文一

---

<sup>151</sup> “Monetary awards for violation of an antidilution statute are rare indeed.” 4 McCarthy, § 24:132.

途。