論大陸地區馳名商標制度法律本意的回歸

汪澤 *

摘要

馳名商標作為一種評定、一種榮譽稱號的觀念已深入人心，欲使馳名商標制度回歸法律本意，有必要結合馳名商標認定目的，對馳名商標概念進行重構，使其回歸法律概念。一個商標馳名與否，是對商標知名度的客觀事實狀態的評判，但在商標行政確權和民事侵權案件中，對商標馳名事實作出認定不是對客觀事實的評價，而是對法律事實的認定，為給予特殊保護提供基礎。因此，是否需要對商標馳名的客觀事實進行法律上的認定，使其轉變為法律事實，應當考慮馳名商標作為一項法律制度，認定馳名商標的目的在於特殊保護。只要在個案中認定某商標為馳名商標，就必須為其提供特殊保護，否則馳名商標的認定就沒有法律意義。

商標法律實施需回應社會關切，本文謹就馳名商標認定原則、主動保護的必要性與可能性、“惡意註冊不受五年時間限制”條款的適用、馳名商標保護的導向等面向進行論述，藉以說明實務在商標審查程式“主動保護”馳名商標必要性和可能性，進一步明確馳名商標認定的目的在於保護，有保護之必要方有認定之需要，有保護之必要即有認定之需要，真正加大對曾經作為馳名商標保護或者知名度屬於眾所周知事實的商標的保護力度，期能切實維護馳名商標所有人利益和公平競爭的市場秩序。

關鍵字：馳名商標、個案認定原則、按需認定原則、個案有效原則、主動保護、惡意判定

收稿日期：104 年 6 月 1 日

* 作者汪澤博士，現為大陸地區中華商標協會副秘書長。本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、問題緣起

馳名商標制度乃法律保護制度，本無價值評定和榮譽授予之功能，但在中國大陸馳名商標作為一種評定、一種榮譽稱號的觀念深入人心，作為一種保護智慧財產權的法律概念尚不為社會公眾所知悉。2013 年《商標法》禁止將“馳名商標”字樣用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，固然有助於馳名商標制度回歸法律本意。但是，《商標法》實施一年來，有高知名度企業的人士建議完善《商標法》，對於符合馳名商標條件，特別是產品銷量大、廣告宣傳廣泛、在消費者或相關公眾中知名度高的民族品牌進行評估，應能夠主動、及時認定其為馳名商標或著名商標，而“對於有希望成為世界名牌的馳名或著名商標，還應當在各個類別上均予以主動保護，不允許其他企業或個人的搶註，以防止消費者產生混淆”，並分析指出“目前商標註冊分類很細，有幾百個小類[1]，一般消費者根本難以區分，即便馳名商標企業也不可能花高額費用在每個小類去註冊同一個商標，就是註冊好了，也還要面對連續三年不使用而被撤銷的風險”[2]。擇其要者有二：一是對馳名商標實行主動評估和認定；二是在商標審查程式中主動保護。故有必要進一步釐清馳名商標認定目的，防止脫離保護認定馳名商標，同時積極探索在商標審查程式中對馳名商標進行“主動保護”的可能性，回應企業對“主動保護”的關切，使馳名商標制度真正回歸其法律本意。

貳、馳名商標概念重構

馳名商標在英文和法文中的含義均為“眾所周知的商標”（well-known trademark, marque notoire），大陸地區翻譯為“馳名商標”，日本、臺灣地區翻譯為“著名商標”。大陸地區國家工商行政管理總局 2003 年頒佈的《馳名商標認定和保護規定》第 2 條規定：“馳名商標，是指在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標”，2014 年修改該規章時修正為“馳名商標是在中國為相關公眾所熟知的商標。”[3]《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案

[1] 此處的小類，應指大陸地區商標局《類似商品和服務區分表》中的類似群組。

[2] 佟明彪，「宗慶後議案關注《商標法》建議主動保護馳名商標」，2015-03-02 10:06:38 ／中國經濟網／知識產權，http://legal.china.com.cn/2015-03/02/content_34924590.htm（最後瀏覽日：2015/03/05）。

[3] 《馳名商標認定和保護規定》（2014 年 7 月 3 日國家工商行政管理總局令第 66 號公佈）第二條。

件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕3 號）第一條規定：“馳名商標，是指在中國境內為相關公眾廣為知曉的商標。”這兩種定義都是著重強調商標的知名的地域範圍和知名度，描述的是商標馳名商標的客觀事實狀態，都未揭示馳名商標作為一個法律概念的特質。

欲使馳名商標制度回歸法律本意，有必要結合馳名商標認定目的，對馳名商標概念進行重構，使其回歸法律概念。一個商標馳名與否，是對商標知名度的客觀事實狀態的評判，但在商標行政確權和民事侵權案件中，對商標馳名事實作出認定不是對客觀事實的評價，而是對法律事實的認定，為給予特殊保護提供基礎。因此，是否需要對商標馳名的客觀事實進行法律上的認定，使其轉變為法律事實，應當考慮馳名商標作為一項法律制度，認定馳名商標的目的在於特殊保護。

馳名商標認定是為在相同或者類似商品上保護馳名的未註冊商標[4]和將馳名的註冊商標的保護範圍擴大到非相同或者類似商品或者服務[5]上尋找一個正當理由。換言之，只要在個案中認定某商標為馳名商標，就必須為其提供特殊保護，否則馳名商標的認定就沒有法律意義。因此，以前述兩種定義為基礎，可將馳名商標定義為“在中國為相關公眾所熟知並應受到特殊保護的商標”，從而使馳名商標在概念的內涵上具有法律意義。

參、馳名商標認定原則

一、個案認定原則

根據不同的標準，對馳名商標的認定方式可以進行不同的分類：（1）根據認定機構劃分，可分為行政認定和司法認定。前者是指商標行政管理機構認定，即國家工商行政管理總局商標局和商標評審委員會的認定；後者是指由人民法院認定馳名商標。[6]（2）根據認定與糾紛有無聯繫，可以分為事前認定與事後認定。事前認定又稱主動認定，是指沒有糾紛發生時，行政機關事先認定馳名商標，作為

[4] 《商標法》第十三條第二款。
[5] 《商標法》第十三條第三款。
[6] 《商標法》第十四條第二、三、四款。

以後進行特殊保護的依據。事後認定又稱被動認定、個案認定，是指發生商標權益糾紛時，行政機關或者人民法院根據當事人的請求對商標是否馳名作出認定。

商標馳名是獲得特殊保護的前提，這是認定馳名商標的全部意義。馳名商標應當與保護聯繫在一起，沒有糾紛時的事前認定，不符合認定馳名商標的目的，更不符合行政機關“法無授權不可為”的法治原則。而且，每一個馳名商標的馳名程度都存在差異，禁止權的範圍無法事先確定。馳名商標特殊保護的必要性及其保護範圍，與第三人使用的混淆後果、不正當競爭因素、寄生行為性質、淡化商標的後果是聯繫在一起的。因此，馳名商標的效力本質上是一種消極效力，是憑藉知名度獲得的高度對抗力，對抗結果取決於商標的馳名程度與他人使用行為的正當性、使用的消極後果之間的對比與衡量。

馳名不是一種先定的資格，而是當事人主張對抗他人商標註冊和使用的理由。要評價對抗力的大小即“馳名商標的保護範圍與強度”，“要與其顯著性和知名度相適應，對於顯著性越強和知名度越高的馳名商標，要給予更寬的跨類保護範圍和更強的保護力度”[7]，這都有賴於將馳名商標的認定和保護置於個案考慮。馳名商標認定的目的在於保護，而保護不可能脫離個案，脫離案件搞認定無異於“中國名牌”評比。根據現行《商標法》的規定，馳名商標的認定屬於事後認定、個案認定，《馳名商標認定和保護規定》第四條對此明確規定：“馳名商標認定遵循個案認定、被動保護的原則”。

二、按需認定原則

所謂按需認定，是指行政機關和人民法院對馳名商標應當作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。[8]按需認定原則作為一項司法政策首次出現於2009年3月30日發佈的《最高人民法院關於貫徹實施國家智慧財產權戰略若干問題的意見》（法發[2009]第16號），其中第十條規定：“正確把握馳名商標司法認定和保護的法律定位，堅持事實認定、個案認定、被動認定、因需認定等司法原則，依法慎重認定馳名商標，合理適度確定馳名商標跨類保護範圍，強化

[7] 《最高人民法院關於充分發揮智慧財產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發[2011]第18號）第21條。
[8] 《商標法》第十四條第一款。

有關案件的審判監督和業務指導”2009 年 4 月 21 日，最高人民法院指出：“嚴格把握馳名商標的認定範圍和認定條件。凡商標是否馳名不是認定被訴侵權行為要件的情形，均不應認定商標是否馳名；凡能夠在認定類似商品的範圍內給予保護的註冊商標，均無需認定馳名商標。對於確實符合法律要求的馳名商標，要加大保護力度，堅決制止貶損或者淡化馳名商標的侵權行為，依法維護馳名商標的品牌價值。”[9]

2009 年 4 月 22 日，《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕第 3 號）頒佈，其中第二條第一款第（一）項規定，當事人以商標馳名作為事實根據，以違反商標法第十三條的規定為由，提起的侵犯商標權訴訟的，人民法院根據案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定。至於哪些情形不需要認定，該《解釋》第三條第一款做出了明確規定，根據該款第（二）項規定：被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為因不具備法律規定的其他要件而不成立的，人民法院對於所涉商標是否馳名不予審查。此處“因不具備法律規定的其他要件而不成立的”，是指“商標馳名雖係被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為成立的要件事實之一，但因不具有其他法律要件事實，該被訴侵權行為不成立，故無需審查商標是否馳名。如人民法院在審理過程中，認為被告使用的商標與原告的商標不相同或者近似，侵犯商標權或者不正當競爭行為不成立，也不需要再審查原告主張保護的商標是否馳名。”[10] 2011 年 12 月 16 日，最高人民法院再次重申：“馳名商標保護的目的在於適當擴張具有較高知名度的商標的保護範圍和保護強度，不是評定或者授予榮譽稱號。凡當事人主張馳名商標保護且符合保護條件和確有必要的，應當依法予以認定和保護。”[11] 第三次商標法修改，增加了有關馳名商標按（因）需認定原則，[12] 體現為《商標法》第十四條第一款。

---

[9] 《最高人民法院關於當前經濟形勢下智慧財產權審判服務大局若干問題的意見》（法發 [2009] 第 23 號）第八條。

[10] 孔祥俊、夏君麗，「《關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋的理解與適用》」，人民司法第 13 期，頁 48 ，2009 年。

[11] 《最高人民法院關於充分發揮智慧財產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發 [2011] 第 18 號）第二十一條。

[12] 全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會編（郎勝主編），「商標法釋義」，頁 35、39 ，法律出版社，2013 年版。

以在侵害商標權案件為例，依據按需認定原則，認定馳名商標是為了判定侵權行為成立，如果被訴侵權行為的成立不以馳名認定為要件，或者被訴侵權行為因欠缺其他要件不成立，均無需認定馳名商標。例如，如果被告使用商標與原告註冊商標所涉及的商品為同一種或者類似商品，則屬於商標是否近似的判斷問題，不以認定原告註冊商標是否馳名為前提，法院就沒有必要對原告的註冊商標是否馳名作出判斷和認定。對原告關於認定涉案註冊商標為馳名商標的訴訟請求，法院應不予支持。[13] 在商標民事糾紛案件中，被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為的成立不以商標馳名為事實根據，或者因不具備法律規定的其他要件而不成立的，人民法院對於所涉商標是否馳名不予審查。[14] 凡商標是否馳名不是認定被訴侵權行為要件的情形，均不應認定商標是否馳名；凡能夠在認定類似商品的範圍內給予保護的註冊商標，均無需認定馳名商標。[15]

三、個案有效原則

所謂個案有效，是指馳名商標認定只在該案件中有效。確立這一原則的理由在於：其一，商標的知名度是動態的，商標馳名必然也是動態的，具有時間性。市場規律決定了一個商標不可能“一旦馳名、終身馳名”。其二，保護對方當事人答辯權利的需要。以侵害商標權案件為例，被告行使答辯權利的重要前提之一是其知曉原告的訴訟理由、主張的事實及證據，僅憑認定馳名商標的先例裁定書、判決書等紀錄，就當然認定原告的商標馳名，對於被告而言，無異於法院“說它馳名就馳名”，顯然在一定程度上剝奪了被告的答辯權利。堅持個案認定，個案有效就是要廢除過去的有效期制度，因為一旦確立有效期制度，則在有效期內，馳名商標就具有不可爭辯性，就可能馳名商標“不再馳名也馳名”的局面。

堅持個案有效原則涉及如何對待馳名商標認定和保護紀錄。根據《商標法》第十四條第一款第（四）項的規定，“商標作為馳名商標受保護的記錄”是其後認定該商標是否馳名的參考因素之一。但在實踐中，大陸司法機關和行政機關對如何適用該規定，態度不盡一致。

[13] 參見北京市第二中級人民法院（2003）二中民初字第 06286 號民事判決書。

[14]《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕第 3 號）第三條第一款。

[15]《最高人民法院關於當前經濟形勢下智慧財產權審判服務大局若干問題的意見》（法發 [2009] 第 23 號）第八條。

最高人民法院《關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二十二條第三款規定，“當事人對曾經被行政主管機關或者人民法院認定的馳名商標請求保護的，對方當事人對涉及的商標馳名不持異議，人民法院不再審查。提出異議的，人民法院依照商標法第十四條的規定審查。”據此，只要被告對原告商標馳名提出異議，人民法院即需進行重新審查，被告不承擔“原告商標不馳名”的舉證責任。

國家工商行政管理總局《馳名商標認定和保護規定》第十六條第二款規定：“當事人請求馳名商標保護的範圍與已被作為馳名商標予以保護的範圍基本相同，且對方當事人對該商標馳名無異議，或者雖有異議，但異議理由和提供的證據明顯不足以支援該異議的，商標局、商標評審委員會、商標違法案件立案部門可以根據該保護紀錄，結合相關證據，給予該商標馳名商標保護。”據此，“對方當事人”提出異議的同時，還需就其所“提出異議”承擔舉證責任，即“提供該商標不馳名的證據材料”。這一規定表面上符合“誰主張，誰舉證”的舉證責任原則。然而，根據“待證事實分類說”，待證事實分為積極事實和消極事實，主張積極事實（指主張事實存在，事實已經發生）的當事人應當承擔舉證責任，而主張消極事實（指事實不存在、事實未發生）的當事人不承擔舉證責任。[16] 由此可見，“誰主張，誰舉證”的完整含義是，當事人對其主張的事實的存在承擔舉證責任，主張事實不存在的當事人不承擔舉證責任。而且，在實踐中如何證明他人商標不馳名當屬“蜀道之難”。因此，《馳名商標認定和保護規定》要求“對方當事人”就“他人商標不馳名”承擔舉證責任有違舉證責任分配一般原理之嫌，變相免除了另一方當事人的舉證責任。

[16] 參見江偉主編，「民事訴訟法學原理」，頁 501-02 ，中國人民大學出版社，1999 年版。

肆、主動保護的必要性與可能性

一、大陸馳名商標“主動保護”的歷史考察

中國大陸馳名商標認定實踐之初係主動認定，並在商標實質審查階段予以主動保護。國家工商行政管理總局 1996 年頒佈的《馳名商標認定和管理暫行規定》第八條明確規定：“將與他人馳名商標相同或者近似的商標在非類似商品上申請註冊，且可能損害馳名商標註冊人的權益，從而構成《商標法》第八條第（九）項所述不良影響的，由國家工商行政管理局商標局駁回其註冊申請”。此規定於 2003 年修正該規章時予以刪除，但在商標審查實踐中延續了此規定的做法，對於申請商標與知名度非常高的馳名商標相同或者近似，使用在非類似商品上容易造成消費者誤認的，判定為具有不良影響，適用《商標法》第十三條第二款或者第十條第一款第（八）項予以駁回。[17]

在第 3371044 號“柯達”、第 4309247 號“柯達及圖”商標駁回案中[18]，第 3371044 號申請商標（圖 1）指定使用商品為第 11 類的“冰箱、冰櫃”；第 4309247 號申請商標（圖 2）指定使用商品為第 11 類的“熱水器、飲水機、消毒碗櫃”。商標局經審查認為，兩申請商標與（美國）伊士曼柯達公司在照相機等商品上已註冊的第 1139514 號“柯達”商標近似（圖 3，見第 609/621 期《商標公告》），使用在非類似商品上容易造成消費者誤認。

圖 1

圖 2

圖 3

[17] 關於適用條款的變化請參見曹新偉，「商標審查、評審實例」，中國專利與商標第 3 期，2004 年。

[18] 參見國家工商行政管理總局商標局第 3371044BH1 號《“柯達”商標駁回通知書》、第 4309247BH1 號《“柯達及圖”商標駁回通知書》。筆者註：“柯達”為美國“KODAK”（膠捲）商標在大陸的中文譯名。

在第 1908446 號“凌志 LLEGION 及圖”商標駁回案中[19]，申請商標（圖 4）指定使用商品為第 5 類的“醫用粘合劑”。商標局經審查認為，申請商標與（日本）豐田自動車株式會社在機動車商品上已註冊的第 1394309 號“凌志”商標近似（圖 5，見第 722/734 期《商標公告》），雖然兩商標使用商品不類似，但因為引證商標為馳名商標，為了不誤導公眾，損害馳名商標註冊人的利益，不允許該申請註冊。

圖 4

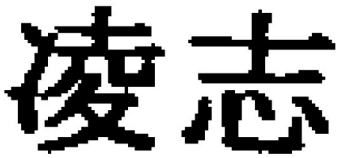

圖 5

在實質審查階段雖然主動保護馳名商標，但據此駁回的案例屈指可數。隨著商標審查實踐的發展，對馳名商標實行被動保護基本已成共識，在商標申請實質審查階段，商標局一般不再依職權適用《商標法》“不良影響”條款或者“馳名商標保護”條款主動保護馳名商標，駁回在後商標申請，而是留給後續異議、無效宣告程序解決。

二、制度分析

根據 2013 年《商標法》第一條規定，“促進社會主義市場經濟的發展，是商標法的總目的、總原則”[20]，而社會主義市場經濟的發展離不開公平競爭的市場秩序。《商標法》第三十條所明確規定的相對理由審查即審查申請商標與已經註冊的或者初步審定的商標是否相衝突，既是保護在先商標所有人利益，亦是保護消費者免受混淆和維護公平競爭市場秩序所必需。同理，保護馳名商標雖然是對馳名商標所有人私權的保護，但亦旨在防止“導致消費者混淆”和“誤導公眾”，

[19] 參見國家工商行政管理總局商標局第 1908446BH1 號《“凌志 LLEGION 及圖”商標駁回通知書》。筆者註：“凌志”為日本“LEXUS”（汽車）商標在大陸的中文譯名。

[20] 同註 12，頁 11。

是對公平競爭市場秩序的維護。而且，馳名商標由於其附著的商譽和市場影響力，更容易和更多地成為惡意註冊的對象，保護馳名商標更是對《商標法》總目的、總原則的體現。

因遵循被動保護原則，商標審查程序不再主動保護馳名商標，而是留給後續程式由權利人主張適用馳名商標保護條款，制止不正當註冊。這對企業在商標監測、商標保護等方面提出了更高的要求，客觀上也增加了權利人維權成本。實踐中，有的企業為了降低啟動異議、無效宣告等法律程序的成本，轉而採取在相關類別進行大量的防禦性商標註冊，以主動保護已經被認定的或者潛在的“馳名商標”。但是，這些企業通常不會實際使用防禦性註冊的商標，因大陸地區《商標法》沒有防禦商標制度而面臨因三年不使用被撤銷的風險。此外，大量防禦性註冊也是大陸地區商標申請量不斷增長的誘因之一，不僅增加了企業負擔，而且增加了行政機關審查的工作量。

《商標法》第三十條規定：“申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告”。對其中“本法有關規定”應作何解釋，值得討論。大陸地區立法機關編著的《商標法釋義》只是將“本法有關規定”解釋為“主要包括本法第十條（關於商標禁用標誌）、第十一條（因不具有顯著特徵不得註冊）、第十二條（關於三維標誌不得註冊的情形）等有關絕對拒絕註冊理由的情形的規定等”[21]，並未完全排除“本法其他有關規定”的適用，故有討論餘地。但亦有觀點認為，《商標法》第十四條[22]明確了馳名商標被動保護、個案認定原則，“只有在商標的申請註冊、使用發生糾紛的時候，才需要認定一方的商標是否為馳名商標，認定也應僅對處理糾紛個案有效，這是各國的通行做法”[23]。《商標法》第三十條中“本法有關規定”是一個開放式的規定，從有利於保護馳名商標、制止惡意註冊和使用的不正當競爭行為的角度考量，對此可作包括《商標法》第十三條的解釋，由此賦予商標局在實質審查程式中適用該條款，以主動保護馳名商標的職權。《商標法》第十四條確立的馳名商標被動保護、個案認定和按需

[21] 同註 12，頁 64。

[22]《商標法》第十四條第一款規定：“馳名商標應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。”

[23] 袁曙宏主編，「商標法與商標法實施條例修改條紋釋義」，頁 19，中國法制出版社，2014 年版。

認定原則固然是立法進步所在，但以此完全排除在審查程序中保護馳名商標，則並非“各國的通行做法”，在實行相對理由審查的美國、日本和臺灣地區，商標立法和實踐都在商標實質審查程式中對馳名商標予以“主動保護”，值得研究借鑒。

三、美國、日本和臺灣地區實務

（一）美國

美國透過適用《蘭哈姆法》第 43 條（a）、（c）、第 44 條（c）、（b）和第 2 條（a）、（d）[15 U.S.C., § 1125(a), § 1125(c), § 1126(b)and(h), and § 1052(a)and(d)] 履行其因國際條約所負馳名商標保護義務。“如果一個商標與已經註冊或者未註冊的外國或者美國的馳名商標相衝突，且符合《蘭哈姆法》第 2 條（a）、（d）的規定，美國專利商標局將依職權拒絕註冊，第三人可以據此提出異議或者撤銷，請求予以拒絕註冊”[24]。美國專利商標局在審查中，並不就一個商標是否為馳名商標作出具體認定，而是透過評估該商標強度（the strength of the mark）以確定其保護範圍。美國《商標審查標準》之“以可能存在混淆、誤認或欺騙為由的拒絕註冊”一節，其中規定混淆可能性的判定應當考慮“商標聲譽”因素，並以 Tiffany&broadway v. Commissioner 一案[25]例示。雖然該案引用法律條文為《蘭哈姆法》第 32 條（1）（a）[U.S.C. § 1114(1)(a)]，該條款是針對侵權及其救濟所作規定，禁止未經商標註冊人同意，以“可能引起混淆、誤認或者欺騙”的方式使用他人註冊商標。但在對馳名商標的保護效果上與大陸的馳名商標條款可謂殊途同歸。

在此案中，蒂芙尼百老匯公司（Tiffany&broadway ,Inc.）在美國提出了基於意圖使用的三件商標即“Tiffany”、“Tiffany & Broadway”和“Lady Tiffany”的註冊申請。雖然後兩件商標申請依然懸而未決，但“Tiffany”商標的註冊申請被專利商標局直接駁回。專利商標局認定，“Tiffany”商

[24] USPTO, *Office of Policy and International Affairs: Well-known Marks,* http://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/office-policy-and-international-affairs-well-known-marks (last visited Jan. 4, 2015).

[25] *Justia, Tiffany & Broadway v. Commissioner of Patents, 167 F. Supp. 2d 949 (S.D. Tex. 2001)*, http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/167/949/2506517/ (last visited Jan. 4, 2015).

標與蒂芙尼公司（Tiffany & Company）四件註冊商標“Tiffany”和“Tiffany & Co.”過於近似，蒂芙尼公司四件註冊商標核定使用商品包括腰帶、男士領帶。蒂芙尼百老匯公司提起上訴。上訴委員會維持了專利商標局的駁回決定。該公司遂起訴專利商標局。法院重點分析了蒂芙尼公司在先商標“Tiffany”在珠寶商品上的知名度和蒂芙尼百老匯公司的主觀惡意。關於知名度，法院認為經過多年經營，蒂芙尼公司獲得了消費者的高度認同和對其商品品質的信賴。對於消費者來說，“蒂芙尼”和“蒂芙尼公司” 因其工藝品質、誠信和可靠，已經取得了顯著的第二含義。消費者看到蒂芙尼百老匯公司的“鞋”時，可能會認為該商品與蒂芙尼公司存在某種聯繫，並且將蒂芙尼公司作為珠寶商所擁有的高品質信譽移轉到蒂芙尼百老匯公司“鞋”商品上，或者相反，將蒂芙尼百老匯公司的廉價鞋履與蒂芙尼公司的藍色包裝盒 [藍色包裝盒是蒂芙尼公司用於珠寶商品上的包裝盒，具有很高知名度，有“蒂芙尼藍”、“蒂芙尼藍盒子”之說。] 聯繫起來。關於蒂芙尼百老匯公司的主觀意圖，法院認為在美國和國外市場，“蒂芙尼”（Tiffany）和“百老匯”（Broadway）都帶有一種文化韻味。自在百老匯開店伊始，蒂芙尼公司就憑藉其精湛工藝、標誌性的獨特的藍盒子“建立優雅和獨一無二的形象”。在缺乏明確動機的情形下，唯一合理的結論就是蒂芙尼百老匯公司選擇“Tiffany”和“Broadway”為名字，其目的就是為了獲得美譽。最終，法院維持了專利商標局的決定。

（二）日本

《商標法》第 4 條第 1 款規定了申請商標不能註冊的情形，其中第 15 項規定：“與他人業務所屬商品或者服務可能發生混淆的（第十項至前項規定的情形除外）”；第 19 項規定：“出於不正當的目的（即獲取不正當利益或者加害他人以及其他不正當目的。以下規定相同）使用與他人業務所屬商品或者服務上的商標相同或者近似的商標，而該他人商標在日本國內或者國外消費者間已廣為知曉（上述各項規定的情形除外）”。實踐中，第 15 項通常用於在非類似商品或者服務上保護在日本境內的著名商標，第 19 項則多用於保護在其他國家知名的商標，而不要求在日本

境內具有知名度，但需要證明申請出於不正當目的。茲舉兩例，予以說明：

1、“SONYAN”商標申請駁回案

申請商標指定使用商品為第 28 類玩具、玩偶。日本特許廳經審查認為，申請商標的前 4 個字母構成一個自創詞“SONY”，它是 SONY（索尼）株式會社的縮寫。而且，“AN”作為使用於名詞的尾碼，有表示“…的”、“與…有關係的”、“…風格的”之意。鑒於英語在日本的普及程度，當消費者看見該商標時，很可能立即認為該商標是索尼株式會社的縮寫，並將該商標的主要部分當作“SONY”。因此，容易使消費者誤認為標有該商標的商品與索尼株式會社有關，或者申請人與索尼株式會社存在商業上的關係，從而導致對商品來源的誤認，申請商標屬於《商標法》第 4 條第 1 款第 15 項規定的情形。此外，類似審查實例有申請指定使用在第 9 類“眼鏡”上的“CTEN HEART”、第 12 類“摩托車”上的“NISSANGAL”、第 31 類“動物飼料”上的“SUNKIST”，駁回理由是引證商標“CITZEN”、“NISSAN”、“SUNKIST”分別是日本企業在先註冊使用在鐘錶、汽車、檸檬果汁上的著名商標。[26]

2、“MARIEFRANCE”商標申請駁回案

日本特許廳認為，西文字“MARIEFRANCE”作為法國一家雜誌的雜誌名，在該商標註冊申請時，已經在法國達到知名程度。申請商標與該雜誌名“MARIE FRANCE”的文字排列完全相同，在社會一般概念上可謂構成相同商標，本案申請商標的申請人又無論如何不可能在不知道“MARIE FRANCE”雜誌，與其毫無關係或偶然的情況下採用排列相同的文字進行申請。所以，本案申請商標幾乎完全複製了“MARIE FRANCE”的雜誌名。而且，本案申請商標的指定商品包括了“女性西裝，外套，毛衣類，睡衣類，內衣，游泳衣”等商品，而“MARIE FRANCE”雜誌上刊載的是與女性時尚相關的內容。另

[26] 拙文汪澤，「日本商標審查十二例」，商標通訊第 1 期，2001 年。該文係根據日本國際協力事業團、日本特許廳、日本發明協會“二 OO 年度 APEC 工業所有權培訓班”期間工作見習的培訓教材編譯。

外，考慮到大陸地區對於法國時尚的關注程度很高，可以設想女性時尚雜誌的讀者與本案申請商標指定商品的消費者在一定程度上是重疊的。這樣的話，“MARIE FRANCE”雜誌的真正的商標所有者或與其相關者想要進入大陸地區市場的話，會與本案申請商標的來源產生混淆誤認，甚至導致無法進入大陸地區市場的結果。因此，只能說本案申請商標是幾乎完全抄襲了外國的知名商標，違反了誠信原則以不正當為目的使用的商標申請，屬於《商標法》第 4 條第 1 款第 19 項規定的情形。[27]

（三）臺灣地區

根據《商標法》（2012 年 7 月 1 日施行）第 30 條第 1 項第 11 款規定，商標“相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者”，不得註冊。根據該法第 31 條第 1 項的規定，商標註冊申請經審查認為具有第 30 條第 1 項規定不得註冊之情形的，應予核駁審定。臺灣地區商標法由此確立了在商標審查程序中，可以主動適用前述條款，對著名商標或者標章予以保護。商標是否著名，依商標法施行細則第 31 條規定，本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，即應以臺灣相關事業或消費者的認知為準，而為相關事業或消費者廣泛認知通常係在臺灣實際使用的結果，主張商標著名者，應提交在臺灣的使用證據。但是，如果有客觀證據顯示，該商標在臺灣以外地域廣泛使用所建立的知名度已經到達臺灣，即使該商標沒有在臺灣使用或者實際使用並不廣泛，仍可以認定為著名商標。[28] 茲舉兩例，予以說明：

1、“JAGUAR”商標申請核駁案

申請商標指定使用於“空氣壓縮機、壓縮機、空冷式壓縮機、泵、空氣壓縮泵、壓力閥、壓縮空氣引擎、幫浦、真空幫浦、真空泵”等商品。臺灣智慧財產局經審查認為，本件商標圖樣上之外文“JAGUAR”

[27] 日本特許廳 1995 年駁回複審裁定第 25958 號。裁定文書由隆天智慧財產權代理有限公司吳滌女士翻譯提供。

[28] 《商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準》之 2.1.2“著名商標之認定”。

與英商積架汽車有限公司之“JAGUAR”著名商標相同，從而本件以相同之外文“JAGUAR”作為商標，指定使用於性質相關聯之商品，客觀上有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體產生混淆誤認之虞，應予核駁。[29]

2、“百度 BAIDU 及圖”商標申請核駁案

申請商標指定使用於“電腦軟體設計”等服務。臺灣智慧財產局經查網路維基百科得知，“百度線上網路技術（北京）有限公司”，簡稱百度（NASDAQ：BIDU）是一家提供中文搜尋引擎的公司。1999 年由李彥宏以及其好友徐勇在美國創辦。截至 2009 年，根據美國著名市場調研機構 Comscore 公佈的最新全球搜尋引擎市場佔有率調查報告顯示，百度以 6.9% 的市場佔有率首次超過網際網路搜尋領域的傳統巨頭雅虎，躍升為全球第二大搜尋引擎。根據權威調研機構艾瑞諮詢發佈的 2009 年 2 季度中國搜尋引擎請求量監測資料，百度也是中國最大的搜尋引擎（75.7%），其“百度”、“BAIDU”圖樣已為相關事業或消費者所普遍認知而堪認為著名商標。申請商標圖樣上之“百度”、“BAIDU”，與百度線上網路技術（北京）有限公司的“百度”、“BAIDU”著名商標相同，且指定於同一領域的“電腦軟體設計、電腦軟體更新”等電腦服務，有致相關公眾混淆誤認之虞，應予核駁。[30]

[29] 臺灣智慧財產局（2006）智商 0260 字第 09580491380 號《核駁審定通知書》。
[30] 臺灣智慧財產局（2010）智商 0508 字第 09980303180 號《核駁審定通知書》。

伍、“惡意註冊不受五年時間限制”條款[31]的適用

一、立法沿革

（一）2001 年《商標法》規定的弊端

馳名商標保護制度首次寫進《商標法》是 2001 年。2001 年《商標法》第四十一條第二款規定：“已經註冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷[32]該註冊商標。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制”。據此，已經註冊的商標違反商標法第十三條，且屬於惡意註冊的，馳名商標所有人請求宣告該註冊商標無效不受時間限制，具體包括以下兩種情形：一是惡意註冊的商標違反商標法第十三條第一款規定，係在相同或者類似商品上複製、摹仿、翻譯他人未註冊的馳名商標的；二是惡意註冊的商標違反商標法第十三條第二款規定，係在不相同或者不相類似商品上複製、摹仿、翻譯他人已註冊的馳名商標。例如：海爾公司的“海爾 A”係使用在“空調”上馳名的未註冊商標，他人惡意在“空調設備”（類似商品）上註冊“海爾”商標，海爾公司提起無效宣告不受五年限制；“海爾 B”係使用在“空調”上馳名的註冊商標，他人惡意在“冰箱”（非類似商品）上註冊“海爾”商標，海爾公司提起無效宣告不受五年限制。

根據 2001 年《商標法》第四十一條第三款規定，除前款規定的情形外，“對已經註冊的商標有爭議的，可以自該商標經核准註冊之日起五年內，向商標評審委員會申請裁定”，並無相當於第二款的除外規定。2002 年《商標法實施條例》第二十九條將本款中“對已經註冊的商標有爭議”明確為“在先申請註冊的商標註冊人認為他人在後申請註冊的商標與其在同一種或者類似商品上的註冊商標相同或者近似”。據此，若惡意註冊的商標係在同一種或者類似商品上複製、摹仿、翻譯他人在先

[31] 2001 年《商標法》第四十一條第二款和 2013 年《商標法》四十五條第一款均規定有“對惡意註冊的，馳名商標所有人（請求宣告無效）不受五年的時間限制”的條款（本文稱此條款為“惡意註冊不受五年時間限制”條款）。

[32] 2013 年《商標法》修改為無效宣告。為易於理解，下文統一表述為“無效宣告”。

已經註冊的馳名商標並構成相同或者近似，馳名商標所有人提出撤銷申請一律受五年的時間限制，概無例外。例如：海爾公司的“海爾 B”係使用在“空調”上馳名的註冊商標，他人惡意在“空調設備”（類似商品）上註冊“海爾”商標，海爾公司提起無效宣告則受五年限制，因為 2001 年《商標法》第四十一條第三款沒有除外規定。

透過以上分析，不難發現已經註冊的馳名商標“海爾 B”，不但在相同或者類似商品“空調設備”上的保護程度低於未註冊商標“海爾 A”，而且在相同或者類似商品“空調設備”上的保護程度低於在不相同或者不相類似商品“冰箱”上的保護程度。概言之，“對已經註冊的馳名商標的保護程度不但低於其在不相同或者不相類似商品上的保護程度，而且在相同（同一種）或者類似商品上受到的保護程度低於未註冊的馳名商標”，呈現出“雙低現象”。

（二）2013 年《商標法》修正

對於已經註冊的馳名商標，他人出於惡意在相同或者類似商品上註冊的，馳名商標所有人提出爭議是否受 2001 年《商標法》第四十一條第三款規定的五年時間限制的問題。國家工商總局商標評審委員會 2006 年曾召開專家諮詢會進行了專門研究，會議認為，《商標法》第四十一條第二款 “惡意不受五年限制”的除外規定也適用於第三款的規定，即商標註冊人出於惡意在同一種或者類似商品上註冊與他人已註冊馳名商標的相同或者近似商標的，馳名商標所有人依據第三款規定提出撤銷申請也不受五年的限制，否則會造成已註冊馳名商標在不相同或者不相類似商品上受到的保護程度高於在相同或者類似商品上的不合理結果。[33] 在“錦竹”商標爭議、行政訴訟案中，法院認為，“雖然爭議商標（本文註：錦竹 見圖 6）與引證商標（本文註：綿竹 見圖 7）核定適用在相同商品（本文註：酒）上，該情形與《商標法》第十三條第二款的具體表述並不完全一致，但《商標法》第十三條第二款的規定旨在給予馳名商標較之於一般註冊商標更強的保護。因此，雖然該款未對在相同或者類似商品上

[33] 國家工商行政管理總局商標評審委員會，法務通訊第 9 期，2006 年。

複製、摹仿、翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標的情形予以明確規定，但探究該款的立法原意並考慮法律的當然解釋方法，在相同或者類似商品上複製、摹仿或者翻譯他人已經註冊的馳名商標的情形，相對於在不相同或者不類似商品上更有適用《商標法》第十三條第二款規定的理由。尤其是在涉及馳名商標的評審申請期限與涉及一般註冊商標的評審申請期限並不相同的情況下，對涉及馳名商標的評審申請，更應當適用較長的評審期限，從而真正體現《商標法》對馳名商標加以特殊保護的立法本意。綜上，對本案而言，雖然爭議商標與引證商標核定使用在相同商品上，但本案仍可以適用《商標法》第十三條第二款的規定”。[34] 最終，法院判決維持了商標評審委員會的裁定。

圖 6

圖 7

在商標法修改過程中，商標評審委員會曾建議對此予以修正，明確“對於已經註冊的馳名商標，他人出於惡意註冊的，馳名商標所有人提出爭議均不受五年的時間限制，不再區分商品是否相同或者類似”[35]。2013 年商標法修正採納了此建議，於新《商標法》第四十五條第一款規定：“已經註冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自商標註冊之日起五年內，在先權利人或者利害關係人可以請求商標評審委員會宣告該商標註冊無效。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制”。

[34] 北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第 3359 號行政判決書。
[35] 國家工商行政管理總局商標評審委員會，法務通訊第 4 期，2007 年。

本條中的第十三條第二款係在相同或者類似商品上保護未註冊馳名商標、第十三條第三款係在不相同或者不相類似商品上保護已註冊馳名商標、第三十條含在同一種或者類似商品上保護在先已經註冊的商標。根據本條規定，在援引第十三條第二款、第三款和第三十條請求宣告在後註冊商標無效時，如果在後註冊出於惡意，馳名商標所有人都不受五年的時間限制。據此，馳名商標所有人主張在後商標違反《商標法》第三十條規定且該註冊出於惡意的，也不受五年限制，從而消弭了 2001 年《商標法》對此種情形嚴格適用五年限制的缺陷。例如：海爾公司的“海爾 B”係使用在“空調”上馳名的註冊商標，他人惡意在“空調設備”（類似商品）上註冊“海爾”商標，海爾公司提起無效宣告則不受五年的時間限制。

有觀點認為，《商標法》第十三條第一款明確限定了可以請求認定馳名商標的兩種情形，即該條第二款和第三款，對在先商標持有人依據第三十條規定提起無效宣告但訴爭註冊已經超過五年且註冊出於惡意，請求馳名商標保護需要轉換適用至第十三條第三款。基於此觀點，《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定（徵求意見稿）》（2014 年 10 月 14 日發佈）第九條擬規定的《商標法》第三十條和第十三條第三款的轉換適用問題。[36] 本文認為，《商標法》第十三條第一款規定並未限定請求認定馳名商標的情形，因為從該款“為相關公眾所熟知的商標，持有人認為其權利受到侵害時，可以依照本法規定請求馳名商標保護”表述考量，該條款沒有採取類似於“有下列情形之一的”表述，故並未限定“為相關公眾所熟知商標的持有人”請求馳名商標保

[36] 第九條 [第十三條與第三十條的轉換適用]
當事人主張在後商標構成對其已註冊的馳名商標的複製、摹仿或者翻譯而不應予以註冊或者應予無效，商標評審委員會認為在後商標與在先商標構成相同或者類似商品上的相同或者近似商標，從而適用商標法第三十條規定作出裁決的，如果在後商標註冊未超過五年，人民法院聽取當事人意見之後，可以按照商標法第三十條規定進行審理。
在後商標與在先商標註冊在相同或者類似商品上，如果當事人認為商標法第三十條不足以保護其利益而主張商標法第十三條第三款的，人民法院可以根據案件情況，按照商標法第十三條或者第三十條進行審理。
（第二種意見：前述兩款合併為：在後商標與在先商標註冊在相同或者類似商品上，而當事人依據商標法第十三條第三款提出主張的，如果在後商標註冊未滿 5 年，人民法院可以按照商標法第三十條規定進行審理；如果在後商標註冊已滿 5 年，則適用商標法第十三條第三款進行審理。）

護的情形限於第二款和第三款。因此，對於在後商標與在先商標註冊在相同或者類似商品上，在後註冊商標未滿五年的，當事人應當依據《商標法》第三十條提出主張；即使當事人依據第十三條第三款提出主張，因無需認定馳名商標，亦應當依據《商標法》第三十條進行審理。在後註冊商標已滿五年的，當事人可以依據《商標法》第十三條第一款、第三十條和第四十五條第一款提出主張，因涉及“作為處理涉及馳名商標案件需要認定的事實”，應當依據《商標法》第三十條規定進行審理，無需轉換適用條款。總之，對於在同一種或者類似商品上的保護馳名商標，可以直接依據《商標法》第三十條和第四十五條第一款進行審理，而無需透過法律解釋轉換至《商標法》第十三條第三款。

二、惡意的判定

（一）惡意的判定

在“太陽神”商標爭議、行政訴訟的抗訴案件中[37]，北京市高級人民法院再審判決對《商標法》第四十一條第二款中的“惡意”進行了解釋，認為“明知他人馳名商標的存在，出於商業目的故意摹仿他人馳名商標加以註冊，並且可能透過相關公眾對馳名商標與所註冊商標的混淆或誤認獲得利益，就應當認定為具有惡意”。再審判決認為，在爭議商標申請前，馳名商標所有人組織了幾十次各種有影響力的大型品牌宣傳推廣活動，並在爭議商標原註冊人所在地區進行了十餘次宣傳活動，該原註冊人應當知道引證商標（即馳名商標）的存在；爭議商標（圖 8）與引證商標（圖 9）文字相同，字體書寫方式及特徵近似，足以表明爭議商標原註冊人具有摹仿、攀附引證商標的故意。因此，再審判決認定，爭議商標原註冊人明知引證商標的存在，卻故意摹仿後予以註冊，並據此支持了商評委關於爭議商標“太陽神”原註冊人具有惡意的認定。

再審判決關於“惡意”的解釋與商評委的上述理解可謂殊途同歸。因為，“複製、摹仿和翻譯”的本義就包含了爭議商標註冊人知曉其複製、摹仿和翻譯的物件——他人馳名商標的存在，如果爭議商標與他人

[37] 參見北京市高級人民法院（2007）高行抗終字第 65 號行政判決書。

的馳名商標相同或者近似只是偶合，則難以認定構成複製、摹仿和翻譯；再審判決的解釋關於爭議商標註冊人因相關公眾“混淆或誤認”而獲得利益的要求，則是適用《商標法》第十三條必須具備的條件之一。總之，從保護馳名商標、制止惡意註冊的立法宗旨出發，對其中“惡意”的理解不宜過於嚴格，否則不利於制止侵害馳名商標利益的不正當註冊。《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定（徵求意見稿）》（2014 年 10 月 14 日發佈）第十九條規定：“訴爭商標申請註冊日之前，引證商標經過使用已經構成馳名商標的，且訴爭商標申請人明知或應知上述事實的，人民法院即可推定訴爭商標申請人申請註冊訴爭商標具有惡意”。較之於前引“太陽神”案再審判決將“惡意”的主觀狀態解釋為“明知他人馳名商標的存在”，《徵求意見稿》又前進了一步，將“惡意”的主觀狀態此解釋為“明知或應知”（引證商標已構成馳名商標）。

圖 8

圖 9

（二）“手段”與“惡意”的關係

2013 年《商標法》第十三條第二款、第三款的規定與 2001 年《商標法》第十三條相同，未作修改。對其中所規定的“複製、摹仿和翻譯”與“不受五年的時間限制”的“惡意判定間的關係，實踐中存在不同認識。在涉及馳名商標保護的無效宣告案件中嚴格適用《商標法》第十三條第二款、第三款和第四十五條的規定，馳名商標所有人欲不受五年的時間限制，不僅要證明爭議商標註冊人採用了《商標法》第十三條規定的“複

製、摹仿、翻譯”等手段和爭議商標“容易導致混淆”或者“誤導公眾，致使馳名商標所有人的利益可能受到損害”的後果，還必須證明爭議商標註冊人存在惡意。而惡意是透過行為等客觀事實反映出來的爭議商標註冊人的一種主觀心理狀態，在證明上述手段和後果等客觀事實之外，如果將“惡意”與“複製、摹仿和翻譯”作為兩個相互獨立的要件，要求馳名商標註冊人證明存在主觀惡意對其未免過於苛刻，既不利於保護馳名商標，也不利於保護相關公眾免於混淆或者誤導。2007 年在討論商標法修改時，商標評審委員會經認真研究認為，“複製、摹仿和翻譯”等手段本身就已經足以說明註冊人主觀上具有惡意。否則，馳名商標所有人依據“惡意不受五年限制”的規定提出爭議，不僅要證明爭議商標註冊人採取了第十三條規定的手段，還要證明註冊人的主觀惡意，顯然不盡合理，並建議刪除有關“複製、摹仿和翻譯”手段的表述，修改為“申請註冊的商標與他人未（已經）在中國註冊的馳名商標相同或者近似”。[38]

陸、馳名商標保護的導向

就涉及馳名商標保護案件審理而言，按需認定原則要求在對商標馳名與否的認定時，堅持兩個導向：

一、結果導向

對當事人主張馳名商標保護的，行政機關和人民法院應綜合考慮在先商標的知名程度、在先商標的顯著性、雙方商標標誌近似程度、雙方商標使用商品的關聯程度、相關公眾對商標的認知程度、訴爭商標所有人的主觀意圖等因素，判定是否符合上述《商標法》第十三條規定“三個要件”，推導出是否給予馳名商標保護的結論。有保護之必要，方有認定之需要。如果適用《商標法》第十三條給予保護，則對其商標馳名的客觀事實在法律上予以認定；如果不給予保護，則對

[38] 前註 35。此外，本文認為，複製、摹仿和翻譯只是手段，其結果是與在先馳名商標構成相同或者近似，且容易導致混淆或者誤導公眾或給馳名商標所有人造成其他損害，不宜作為一個獨立要件。而且，過分強調複製、摹仿或者翻譯手段，則會導致商標標誌（符號）獨創性不強的商標難以得到馳名商標保護，例如“聯想”（電腦）商標。

其商標馳名與否不予認定。例如：在先商標“聯想”核定使用商品為“電腦”，曾經被認定馳名商標，客觀上仍馳名。訴爭商標為“聯想”，使用商品為“服裝”。如果認為訴爭商標容易造成消費者混淆或者誤導公眾，致使在先“聯想”商標所有人利益可能受到損害，則認定其為馳名商標並予以保護；反之，如果認為兩商標使用商品相差甚遠，不會誤導公眾，且“聯想”為普通有含義詞，訴爭商標未構成對其複製、摹仿或者翻譯，不會貶損或者淡化在先商標，則無需認定並不予保護。如果將商標馳名與否的認定作為前提條件，則無論最終保護與否，都需要審查和認定，違背了按需認定原則。為了避免當事人認為對其商標是否馳名未審查以及對馳名要件未評述的歧異，法律文書可採用“為相關公眾所熟知”的表述肯定商標知名度，以體現對馳名商標要件的審查和評述，並載明因欠缺其他要件不能適用《商標法》第十三條第二款或者第三款的結論。

二、保護導向

馳名商標不是商標價值評價，更不是榮譽稱號，不能為馳名商標預設一個“高門檻”。馳名商標也不是行業品牌評比，在個案中，可能出現行業排名第一的商標因不符合馳名商標保護的“其他要件”而得不到馳名商標認定，而行業排名第十的商標因符合馳名商標保護的“三個要件”而得到馳名商標認定的現象，這完全符合馳名商標法律保護制度的應有之意義。馳名商標認定歸根到底是為了保護，是綜合考慮馳名商標保護所應考慮因素的結果，有保護之必要，即有認定之需要。特別是對訴爭商標使用人或者註冊人主觀惡意明顯，訴爭商標的註冊或者使用客觀上容易導致混淆，或者足以使相關公眾認為其與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，可以適當降低馳名商標認定“門檻”，或者減輕在先商標所有人的舉證責任。

柒、結語

馳名商標作為一種評定、一種榮譽稱號的觀念深入人心，作為一種保護智慧財產權的法律概念尚不為社會公眾所熟知。僅靠禁止將“馳名商標”字樣用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，尚不足以保證馳名商標制度回歸法律本意。要正確把握馳名商標認定的法律定位，堅持個案認定、按需認定和個案有效原則，使馳名商標回歸“在中國為相關公眾所熟知並應受到特殊保護的商標”這一法律概念上來。商標法律實施需回應社會關切，要加強在商標審查程式“主動保護”馳名商標必要性和可能性的研究，進一步明確馳名商標認定的目的在於保護，有保護之必要方有認定之需要，有保護之必要即有認定之需要，真正加大對曾經作為馳名商標保護或者知名度屬於眾所周知事實的商標的保護力度，切實維護馳名商標所有人利益和公平競爭的市場秩序。