

談著名商標之認定與保護 —以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

陳盈竹*

摘要

本件 Wolsey 商標評定案件前後歷經將近 8 年，計有 8 次法院判決，最後始告確定，其中涉及的商標法相關問題，包括商標評定 5 年除斥期間之例外規定；系爭商標經延展註冊，判斷著名商標之時點；惡意的解釋與認定；著名商標有中斷使用之情形是否即變成非著名；原處分機關未裁量之事項，法院得否逕為實體裁判等等，堪認係為著名商標認定與保護之經典案例，智慧財產法院與最高行政法院有許多精闢見解，值得參考與學習。

關鍵字：WOLSEY、狐狸圖、商標評定、除斥期間、著名商標、判斷著名時點、巴黎公約、惡意、著名性之變動、第一次裁量權

* 作者現為智慧財產局商標審查官，本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

本件 Wolsey 商標評定案自 96 年 11 月 29 日申請評定起至 104 年 6 月 25 日最高行政法院判決確定為止，歷經將近 8 年之久，且有 8 次法院判決對於本案法律適用問題及當事人所提相關事證作出許多精闢見解與評價。本件評定案除涉及許多商標法相關法規之適用問題外，更涉及一個曾為我國消費者知悉之外國商標，因一段期間未在國內有持續使用，致其原本所享有之商標信譽，在多年未使用之情況下，是否仍為我國國內消費者所記憶與熟悉而該當著名商標之地位？此一爭點引發智慧財產法院及最高行政法院有正反不同意見。再者，他人若趁著名商標未在我國內使用之際，惡意申請註冊相同或近似之商標於相關聯之商品或服務上時，該曾經享有聲譽之著名商標權人又應如何尋求救濟與保護呢？從本案相關事證除可觀出著名商標權人鍥而不捨地保護其商標權益外，另一方面，亦可看到實務上可能有藉由行政訴訟程序拖延判決結果以延長其商標權利之使用及有效性之情形。本案應堪認定係學習商標法之經典案例與良好題材，筆者希望藉本案例之評析與分享，讓讀者對於商標法有更完整與深入的認識與瞭解。

貳、案例事實

一、事實概要

本案爭議之「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標（如圖一，下稱系爭商標）指定使用於皮帶頭、鈕釦、拉鍊等商品，於 77 年間原係由曾○全（下稱曾君）提出申請註冊，以作為其註冊第 437162 號「德全瓊玉」正商標之聯合商標。嗣 80 年 2 月間，曾君申請變更商標申請人為案外人佳美皮件廠吳○○（下稱佳美皮件廠），並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）前身（即中央標準局）審查核准列為註冊第 530415 號商標，註冊期間為 80 年 8 月 1 日至 88 年 3 月 31 日。82 年 8 月間佳美皮件廠將系爭商標移轉予現任商標權人華益皮件有限公司¹（下稱華益公司，代表人為前述之曾君），系爭商標嗣後申請 2 次延展註冊，第 1 次延展註冊從 88 年 4 月 1 日至 98 年 3 月 31 日止，第 2 次延展註冊從 98 年 4 月 1 日至 108 年 3 月 31 日止。

¹ 嗣後更名為華益皮件百貨有限公司。

申請評定人(下稱評定人)台灣中瑞國際企業股份有限公司²(下稱中瑞公司)為本案據以評定「WOLSEY」、「A Device」等商標(如圖二,下稱據爭商標)之被授權人,於96年11月29日以系爭商標88年4月1日之延展註冊,有違92年11月28日修正施行商標法第23條第1項第12款(相當於現行商標法第30條第1項第11款)規定,對之申請評定。經智慧局審查認為本件評定案已逾申請評定所規定之5年除斥期間,且據爭商標在系爭商標88年4月1日延展註冊時非屬著名,故於98年11月18日以中台評字第960407號商標評定書為「申請駁回」之處分。申請評定人不服前揭處分提起訴願遭駁回後,循序向智慧財產法院提起救濟,開啟本案長達多年之行政訴訟路途。



圖一：系爭商標



圖二：據爭商標

二、訴訟歷史過程

評定人中瑞公司提起行政訴訟後,首先即經智慧財產法院以99年度行商訴第115號行政判決駁回其訴,其未甘服,提起上訴,經最高行政法院第1次以100年度判字第1140號判決將原判決廢棄發回更審。

智慧財產法院重新審理後,仍以100年度行商更(一)字第4號判決再度駁回原告之訴,中瑞公司再提上訴,經最高行政法院第2次以101年度判字第644號判決將原判決廢棄發回更審。

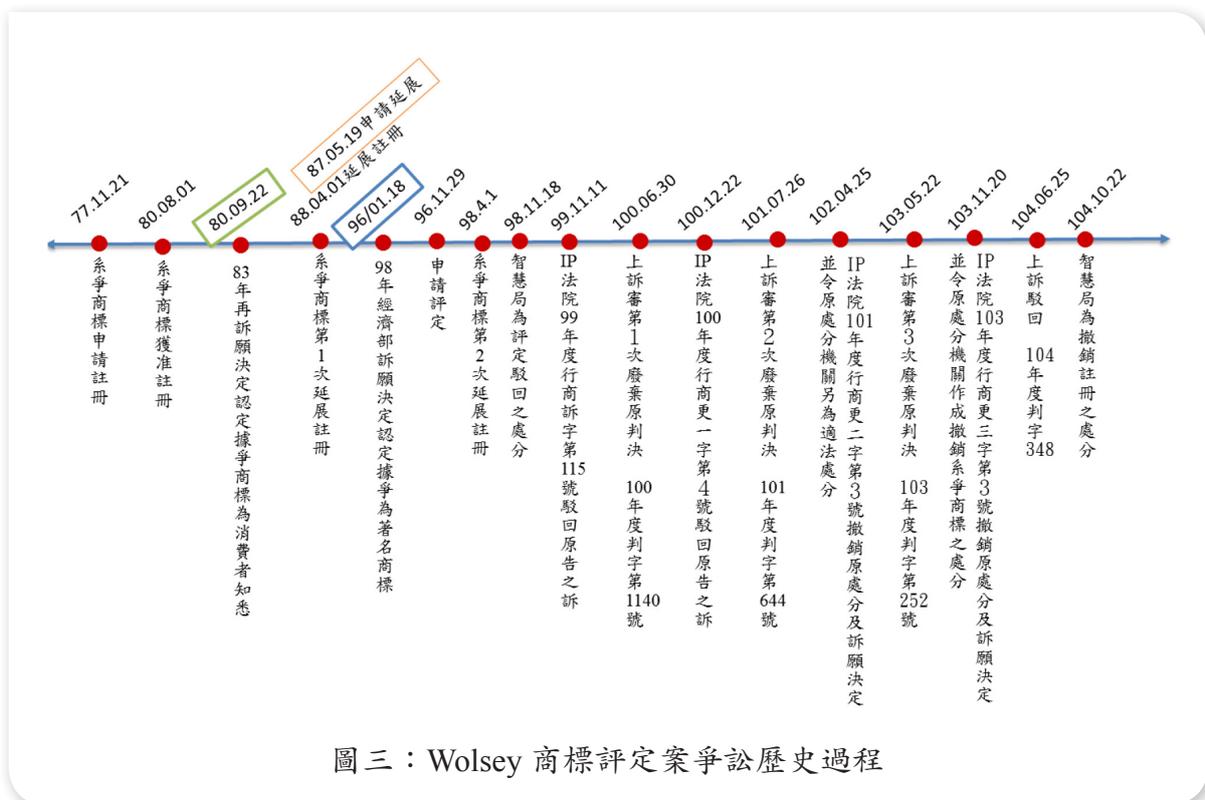
² 97年間變更前之公司名稱原名為皇家金狐狸股份有限公司,且係據爭商標之授權使用人,依「商標法利害關係人認定要點」二(三)「經營系爭商標指定使用之同一或類似商品或服務之競爭同業」、(四)「主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人,及其受讓人、授權使用人或代理商」等規定,在本案為適格之利害關係人。

本月專題

談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

智慧財產法院經由 2 次最高行政法院廢棄原判決後，遂以 101 年度行商更（二）字第 3 號判決依最高行政法院見解將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應另為適法之處分。此時，改由商標權人華益公司不服前揭智慧財產法院撤銷判決，提起上訴，最高行政法院第 3 次以 103 年度判字第 252 號判決認為華益公司之上訴雖無理由，然因本案係屬課予義務訴訟，對於原審法院將此案發回由智慧局依其法律見解重為審查一事，認為有違背相關法令情事，故而再將原判決廢棄發回更審。

智慧財產法院最後依最高行政法院見解，以 103 年度行商更（三）字第 3 號判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應作成撤銷系爭商標註冊之處分。商標權人華益公司雖未甘服，再提上訴，惟最終經最高行政法院 104 年度判字第 348 號判決駁回上訴確定在案，智慧局依上述法院相關見解，於 104 年 10 月撤銷系爭商標之註冊確定在案，本案前後歷時 8 年之久的爭訟過程，終告結束。



圖三：Wolsey 商標評定案爭訟歷史過程

三、評定人中瑞公司之主張³

據爭商標之外文「WOLSEY」及狐狸圖乃係英商渥斯有限公司自西元 1755 年起創用於服飾、襪子等商品之著名商標，於系爭商標申請註冊前已在世界多國取得註冊並授權各國代理商使用，「WOLSEY」為英國皇家認證之「服裝」廠商，提供高品質的服務，在英國有多條通路，全球亦有高達 20 個國家的銷售據點。系爭商標指定使用之「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品，乃是與服飾商品相關之零配件，因此可認銷售此類零配件商品之業者，係屬服飾商品之相關業者。據爭商標於服飾商品等所擁有之高知名度，應為包括系爭商標在內之零配件業者所熟知。

據爭商標於西元 1992 至 1999 年間曾在日本有發行產品名錄與銷售之事實，國人至日本旅遊頻繁，應易於接觸到有關據爭商標之相關訊息，應認據爭商標於日本之高知名度已到達我國。再者，著名商標著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名。依所提之 87 年度報章報導，據爭商標既仍有藉由國內代理商舉辦展示會，推出當年度新款商品，積極促銷使用，並肯認其當時仍為知名商標，縱使其所提報導資料僅有 1 份，仍足以證明於系爭商標 87 年 5 月 19 日申請延展當時仍屬著名商標。復依據 82 年 8 月 25 日商標異議審定書及經濟部 82 年 11 月 4 日訴願決定書，均認定外文「WOLSEY」及狐狸圖之商標信譽為國內消費者所知悉。且據經濟部 98 年 4 月 16 日經訴字第 09806110220 號訴願決定書、98 年 4 月 29 日經訴字第 09806111410 號訴願決定書均認定外文「WOLSEY」及狐狸圖於 96 年 1 月 18 日已屬著名商標，其所認定之使用證據跨越其間。

系爭商標係由商標權人代表人曾君於 77 年 11 月 21 日提出申請，且於獲准註冊前已知悉系爭商標有襲用問題（詳後述）。87 年 5 月 19 日又申請系爭商標之延展註冊，具有惡意。自不受 5 年評定除斥期間之限制，申請評定乃屬合法。

³ 摘自智慧財產法院 99 年度行商訴字第 115 號及 100 年度行商更（一）字第 4 號行政判決。

四、商標權人華益公司之抗辯⁴

商標透過網路、媒體等方式推廣，欲於 1、2 年間，甚或短短幾個月內成為家喻戶曉商標雖非無可能，然所舉訴願決定書認定據爭商標之著名時點（96 年 1 月 18 日）距系爭商標延展註冊時（88 年 4 月 1 日），已相隔有 7 年之久，其是否仍屬著名，須審酌 88 年 4 月 1 日前之相關證據資料，無法以上開訴願決定書比附援引或逕行推論於該期日前之所有期間，據爭商標均為著名商標。

評定人提出 81 年由本國廠商俊鋒公司代理進口據爭商標至國內銷售之事實，其中無論是信封、吊牌、發票及大統、大立等百貨之廠商結帳表之資料距離系爭商標於 88 年 4 月 1 日獲准延展註冊時均已歷時約 7 年，其時間顯然為「相當期間」，而非「短期」，則於客觀情事、經濟活動移轉或時空變遷上，消費者對於據爭商標之認知與印象，均會有所改變，應無法以此等 81 年間之證據作為認定據爭商標於 88 年間是否為著名商標之依據。又商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌報導雖亦得作為判斷該商標之知名度是否已到達我國的參考因素之一，然該商品必為「廣泛報導」而非「單一報導」。況報章雜誌於廣告上常以較為誇大手法加以渲染，甚至由宣傳者自行購買報章雜誌版面後再大幅報導亦屢見不鮮，此乃為何商品於我國銷售之報章雜誌必須為廣泛報導之理，據爭商標商品僅有中時晚報單一報導，其數量當然過少。

系爭商標之中文「德全瓊玉」係以公司負責人夫妻之名合併而成，再配合英文 wol 為 wolf whistle 之縮寫，意為男人向女性所吹之口哨，sey 為 sexually 之縮寫，意為兩性之間，兩縮寫結合為 wolsey 其全意為夫妻感情甜蜜，白頭偕老。至於狐狸圖部分，經其網路搜尋結果，發現申請註冊「狐狸圖」者眾多，已呈弱勢商標狀態，難謂有商標之獨創性及識別性，系爭商標並無惡意抄襲著名商標之行為，其信賴智慧局准予系爭商標註冊並加以使用迄今，當非屬惡意。

⁴ 同前註。

參、本案所涉商標法規說明

一、系爭商標延展註冊之性質

本案系爭註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標，係 80 年 8 月 1 日取得註冊，權利期間至 88 年 3 月 31 日止，此次取得註冊之性質，係屬創設註冊。嗣前揭專用權期間屆滿前，商標權人於 87 年 5 月 19 日申請第 1 次延展註冊⁵，依其當時所適用修正前商標法相關規定⁶，智慧局仍須就該商標是否有不得註冊事由及有無使用於其指定商品等情事進行實體審查，該延展註冊之性質，依一般實務及法院見解，認為應屬更新註冊，因此，若他人嗣後對之申請評定，關於評定除斥期間之計算，係以該延展註冊公告日為準，而非創設註冊之公告日。本案評定人於 96 年間對之申請評定，關於評定除斥期間之計算，即以系爭商標 88 年 4 月 1 日延展註冊公告日起算 5 年⁷。至於商標權人於 97 年 10 月 3 日申請第 2 次延展註冊⁸，因其當時所適用 92 年 11 月 28 日修正施行商標法第 28 條有關延展註冊之規定，已改採形式審查制度，無須進行實體審查，他人日後若對之申請評定，關於評定除斥期間之計算，仍應以前次更新註冊之註冊公告日為準。

二、評定除斥期間與例外規定

92 年商標法修正時，明定得申請評定之期間限制，其立法目的係基於法律安定性考量，避免註冊商標長期處於隨時可能被評定之不確定狀態，經衡平商標權人與評定人雙方權益，參考國外立法例⁹，對於不涉及公共秩序或社會利益之相對不得註冊事由¹⁰，一律明定 5 年法定除斥期間。惟考量商標權人係惡意申請註冊相同或近似於他人著名商標或標章，對著名商標權人及消費者的權益造成損害，

⁵ 權利期間從 88 年 4 月 1 日延展至 98 年 3 月 31 日止。

⁶ 82 年 12 月 22 日修正公佈商標法第 25 條第 2 項及 87 年 11 月 1 日修正施行商標法第 25 條第 2 項規定，申請延展有下列情形之一，不予核准：

一、有第 37 條第 1 項第 1 款至第 8 款情形之一者。

二、於商標專用期間屆滿前申請延展註冊而於申請前 3 年內無正當事由未使用者。

三、於商標專用期間屆滿後申請延展註冊而於商標專用期間屆滿前 3 年內無正當事由未使用者。

⁷ 關於評定除斥期間之計算，92 商標法係規定「自註冊公告之日起」滿 5 年；現行商標法則按第 16 條規定期間之計算，始日不計算在內，故同法第 58 條規定「自註冊公告日後」滿 5 年，不得申請或提起評定。

⁸ 權利期間從 98 年 4 月 1 日延展至 108 年 3 月 31 日止。

⁹ 日本商標法第 47 條。

¹⁰ 商標法第 29 條第 1 項第 1、3 款；第 30 條第 1 項 9～15 款。

以此獲取不正競爭利益，經參考保護智慧財產權巴黎公約相關規定¹¹，例外規定不受除斥期間限制之適用情況，以加強對著名商標之保護。是以，本件系爭商標於 88 年 4 月 1 日延展註冊公告，評定人於 96 年 11 月 29 日申請評定，顯已逾法定之 5 年評定期間，按當時所適用之 92 年商標法第 51 條第 1 項¹²、第 3 項¹³規定：「商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 12 款至第 17 款或第 59 條第 4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定」、「商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款¹⁴情形，係屬惡意者，不受第 1 項期間之限制」，評定人所主張之事實理由及相關證據資料必須滿足上開「有第 23 條第 1 項第 12 款情形」且必須證明系爭商標之申請註冊「係屬惡意」等構成要件，始可不受評定 5 年除斥期間程序規定之限制，進而有機會撤銷系爭商標之註冊，以維護其著名商標權益。

三、不得註冊事由之適用

本件系爭商標係 92 年商標法修正施行前註冊之商標，於同法施行後始被申請評定，按同法第 91 條第 2 項¹⁵規定，必須以系爭商標 88 年延展註冊時及 92 年修正施行之商標法規定均為違法事由為限，始能撤銷其註冊。經查，系爭商標所適用之延展註冊時 87 年商標法第 37 條第 7 款規定，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；暨 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，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。揆諸前揭說明，其所適用之不得註冊事由之條款內容，僅「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」部分，屬前後商標法所共同規定之違法事由，至於減損著名商標識別性或信譽部分，係 92 年商標法修正時所新增，87 年商標法並無此規定，是以，本案有關係爭商標違法事由之判斷，應僅以 87 年商標法第 37 條第 7 款及 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定予以論斷，至於有無減損據爭著名商標識別性或信譽規定部分，非本案所得審究之範圍。

¹¹ 巴黎公約第 6 條之 1 第 2 項、第 6 條之 1 第 3 項。

¹² 相當於現行商標法第 58 條第 1 項。

¹³ 同前註。

¹⁴ 相當於現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款。

¹⁵ 相當於現行商標法第 106 條第 3 項規定。

肆、案件爭點與評析意見

Wolsey 商標評定案主要爭點，包括系爭商標之延展註冊是否具有惡意、著名商標之時點判斷、據爭商標是否該當著名等情事，茲分述與評析如下：

一、系爭商標之延展註冊是否惡意

(一) 惡意的解釋

92 年商標法第 51 條第 3 項規定之法條文字¹⁶與現行商標法 58 條第 2 項規定¹⁷相當，該條所稱之「惡意」，按一般實務見解，當非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言¹⁸。惟本案在智慧財產法院 101 年度行商更（二）字第 3 號判決中，對於「惡意」解釋，與前揭見解略有不同，其指出「本條所稱『惡意』係指商標權人知悉所申請之商標相同或近似他人商標或標章而言，蓋其既知悉所申請之商標為相同或近似他人商標或標章，竟仍申請註冊或延展註冊，即欲以該申請商標之註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，自有藉此獲取不正競爭利益之意圖，否則何需申請相同或近似他人商標或標章之商標，當無庸將本條之『惡意』，除『知悉』外，復加入『欲獲取不正競爭利益之意圖』之要件，致與民法等其他法律所規定之『惡意』為不同之解釋」，該法院判決見解，頗具參考價值，蓋因商標隨著商標權人在市場上廣泛使用與高度宣傳，其所表彰之聲譽易使消費者產生深刻印象，所具有之商業利益或高知名度，亦容易招致他人覬覦與仿冒，他人嗣後以相同或近似之商標申請註冊，無非是要造成消費者的混淆誤認，進而達到獲取不正利益之結果，其方法與目的之間，具有前後因果關係，又中外文字博大精深，其可供選擇及組合之字彙甚多，商標權人於相關商品上，捨其他文字或圖形不用，竟選擇使用與著名商標完全相同或高度近似之商標申請註冊，已難謂無攀附著名商標之聲譽而獲取不正競爭

¹⁶ 「商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬惡意者，不受第 1 項期間之限制。」

¹⁷ 商標法第 58 條第 2 項規定：「商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 9 款、第 11 款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」

¹⁸ 經濟部經訴字第 09506171300 號訴願決定意旨及商標法逐條釋義參照。

利益之嫌，故於惡意判斷時，自無加入「欲獲取不正競爭利益之意圖」要件之必要。

(二) 惡意事實認定

本案商標權人固主張系爭「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標中文係取其夫妻之名，狐狸圖不具獨創性，並無惡意抄襲行為等語。然依卷證資料顯示，系爭商標原係由商標權人公司代表人曾君於 77 年所提出申請，該商標於 80 年 8 月間被核准註冊前，曾經智慧局前身於 78 年 2 月 25 日以核駁第 149549 號核駁審定書，載明其商標圖樣上之圖形及外文 Wolsey 與英商科特德斯服裝有限公司（即本案據爭商標權人英商渥斯有限公司之前手）首創使用於衣服類商品之商標，有使公眾對其產製主體發生混淆誤認之虞，而為核駁之處分。申請人曾君不服提起訴願，經濟部訴願會於 79 年間以該核駁處分未檢附相關事證證明據駁商標已為消費者所熟悉為由而撤銷該處分。基於此情事，已足堪認定系爭商標權人之公司代表人曾君於 78 年間收受該核駁審定書時，已知悉系爭商標有襲用據爭商標之問題。此外，系爭商標之前手佳美皮件廠於 80 年 2 月間受讓申請系爭商標後，於 81 年間另案申請與本案系爭商標完全相同之「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標指定使用於領帶、領帶夾等商品，嗣 82 年間遭英商科特德斯服裝有限公司提起異議並撤銷審定¹⁹確定在案。前手佳美皮件廠於 82 年間復將系爭商標移轉予現任商標權人華益公司，由此情事，亦可推知曾君與佳美皮件廠之間具有密切關係，其對於相關爭議案件實難諉為不知，是以，曾君於 87 年 5 月 19 日再以商標權人公司代表人身分申請系爭商標之延展註冊，自難謂不知悉或無襲用據爭商標之情事，嗣後竟仍申請系爭商標之延展註冊，顯欲造成消費者混淆誤認以獲取不正利益之意圖。至於曾君主張信賴保護一節，智慧財產法院認為曾君自 78 年間收受前述核駁審定書並提起訴願時，既已知悉系爭商標有襲用問題，自不因訴願決定之結果或事後經准予註冊，即由惡意（知悉），改變為善意（不知悉），故而駁回曾君其此部分之主張。從而，系爭商標申請註冊係屬

¹⁹ 商標法 92 年修正前，商標異議制度係採註冊前異議，亦即，對於核准審定之商標認有違反商標法相關規定情事者，得於 3 個月之公告期間，提出異議。

惡意之情事，經智慧財產法院 101 年度行商更（二）第 3 號及最高行政法院 103 年度判字第 252 號等判決確認在案。

二、認定著名之時點判斷

本案系爭商標係於 87 年 5 月 19 日提出延展註冊之申請，嗣經公告核准延展權利期間從 88 年 4 月 1 日至 98 年 3 月 31 日。商標審查實務上，對於類似於系爭商標此種業經實體審查而獲准延展註冊之商標，他人若對之申請評定，有關據爭商標是否為著名商標之判斷時點，向來並非以系爭商標「延展註冊申請日（即 87 年 5 月 19 日）」為準，而係以其獲准延展之「延展註冊時點（即 88 年 4 月 1 日）」認定為準，此見解並為經濟部訴願會²⁰及最高行政法院²¹所接受。是以，本案認定據爭商標是否著名之時點，智慧局原處分按審查實務一貫見解，即以系爭商標延展註冊時點（88 年 4 月 1 日）作為判斷基準，而非以提出延展申請之日（87 年 5 月 19 日），對於此時點問題，雙方當事人首次於法院攻防時，並未爭執，且為智慧財產法院 99 年度行商訴第 115 號判決所肯認。

惟最高行政法院 100 年度判字第 1140 號判決見解與上開看法不同，亦即，其根據 92 年商標法第 23 條第 2 項規定²²，認為應以商標權人華益公司於 87 年 5 月 19 日提出之申請延展註冊時點，作為判斷是否有 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之情形，始為適法，前述智慧財產法院 99 年度行商訴第 115 號原審判決，未以該申請延展註冊時點作判斷，於法未合，據此作為廢棄原判決之主要理由之一。

上述爭論，嗣經最高行政法院 101 判字第 644 號判決²³指出，其對本案之判決結果，並無不同，然因最高行政法院前次發回判決既已認定應以系爭商標 87 年

²⁰ 經訴字第 09906056060 號訴願決定。

²¹ 最高行政法院 91 年度判字第 2111 號判決：「惟申請延展註冊，性質上為更新註冊，應以准予延展註冊時，有無不得註冊情形為斷。本件被告於 83 年 2 月 16 日准系爭商標延展註冊，故應以 83 年 2 月 16 日當時原告之 PILLING 商標，是否已為我國一般消費者所知悉，以斷定有無致公眾誤信之虞。」

²² 相當於現行商標法第 30 條第 2 項規定著名之認定，以申請時為準。

²³ 「修正前商標法之商標延展註冊屬於更新註冊，就商標延展註冊之申請，採實體審查（92 年修法後係採簡易登記制），因此，據以評定商標是否屬著名商標，究應依原審言詞辯論終結時商標法第 52 條規定評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，以商標延展註冊公告時為準？或依同法第 23 條第 2 項規定：該條第 1 項第 12 款規定之情形，為以商標延展註冊申請時為準？在本件於判決結果並無不同，本件發回前判決既認定應以參加人（即商標權人）於 87 年 5 月 19 日提出申請延展註冊時，為事實狀態基準時，以判斷是否有原審言詞辯論終結時商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之情形。」

5月19日申請延展註冊時，為事實狀態基準時，基於該判決之拘束與尊重，後續無論係智慧財產法院或最高行政法院在審理本案時，均統一以系爭商標申請延展註冊時點（87年5月19日）」作為判斷據爭商標是否為著名商標之基準時點。

三、據爭商標是否著名之爭論

本案最大爭點即在於據爭商標是否屬著名商標，而主要之問題癥結在於據爭商標在80年間曾經被智慧局前身認定其所表彰之信譽，為國內消費者所知悉，96年間亦經智慧局認定係屬著名，該等案件認定據爭商標為國內消費者知悉或為著名商標之時點，分別為80年9月22日²⁴及96年1月18日²⁵，惟其距離系爭商標87年5月19日之延展註冊申請日，前後時間均超過6、7年之久，復因據爭商標之國內代理商，於83年曾結束代理，有4年之久未在國內使用，所提之使用證據資料並不多，據爭商標所處之服飾類商品市場，品牌又屬眾多且競爭激烈，則其縱使一度被國內消費者所知悉，然因上述情況，據爭商標所表彰之商譽或知名度是否仍為相關消費者熟悉，亦或有可能從消費者印象中消褪，對此情事，智慧財產法院與最高行政法院之間，存在以下兩種不同之看法：

（一）著名商標如怠於行銷使用，可能由著名變成非著名

觀諸智慧財產法院99年度行商訴第115號及100年度行商更（一）第4號判決意旨，其係認為商標權之維護，強調行銷與使用，其著名之狀態，也會隨著權利人之使用情形而有消長之可能，尚難謂一日著名，即終身著名，且兩造商標係指定使用於瞬息萬變之服飾市場，相關商標及商品亦不斷推陳出新，故縱於一段期間之前後，均曾為著名性之認定，然如該段期間內，因權利人之怠於行銷與使用，仍有可能發生於該段期間內非為著名商標之情形。本案據爭商標經認定著名之時間既為80年9月22日及96年1月18日，所採認之使用證據時間亦為76年、80年、

²⁴ 中台異字第820827號商標異議審定書、經濟部於82年11月4日之訴願決定書及行政院83年5月9日83年度台83訴字第16470號再訴願駁回決定書，認定外文「WOLSEY」及狐狸圖之商標於商標申請註冊日即80年9月22日時，已為國內消費者所知悉。

²⁵ 中台異字第G00961090號商標異議審定書及其經濟部經訴字第09806110220號訴願決定書；中台異字第G00961089號商標異議審定書及其經濟部經訴字第09806111410號訴願決定書認定外文「WOLSEY」及狐狸圖於96年1月18日時已屬著名商標。

81 年間，距離判斷據爭商標是否屬著名商標之 87 年 5 月 19 日，前後均相距至少均達 6 年以上，非屬短期，而消費者之認知、評價、廣告、銷售額、營業及持續使用狀況，均足影響消費者對於該商標之認知與印象，倘若超過 6 年中斷商標之使用，則上開資料於 6 年後是否仍為消費者所普遍認知，且未為任何消褪，並屬著名商標，即非無疑。

再者，縱以 83 年結束代理時起算，亦已相距 4 年，倘若長達 4 年未為商標之使用，以服飾類商品之市場瞬息萬變，商品推陳出新之速度快，每月每季均有大量新品上市，並需配合流行趨勢及季節變化為相對之因應，相關品牌更如過江之鯽，競爭激烈等情觀之，縱據爭商標於 80 年間經認定為國內消費者所知悉，以及於 96 年間認屬著名商標，然經多年未為商標之使用，且非短期之中斷，市場服飾類商品復推陳出新，且同時期據爭商標之使用證據僅有 87 年 1 月 14 日中時晚報報導資料 1 份，數量稀少薄弱。西元 1991 年至 1999 年間在日本使用之產品名錄僅有 6 份，且無據爭商標商品於該期間內行銷至我國之其他相關證據，自難推論據爭商標已廣為我國境內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。從而，尚無法證明據爭商標於系爭商標延展註冊申請時為著名商標。

（二）著名商標非一段時期未行銷使用即可論斷由著名變成非著名

觀諸最高行政法院 100 年度判字第 1140 號及 101 年度判字第 644 號判決意旨，其係認為著名商標之著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名。本案據爭商標既經認定於 80 年及 96 年間係屬著名，其所認定之使用證據已跨越其間。據爭商標於 87 年間仍有藉由國內代理商舉辦展示會，推出當年度新款商品，積極促銷使用，該報紙廣告並肯認其為「名牌」，自不能以報導資料僅有 1 份，數量過少，即謂不能證明其屬著名。況其原國內代理商於 83 年結束代理據爭 WOLSEY 品牌商品後，復於 87 年間另由某公司重新取得代理之事實，至少可得知據爭商標雖在一段時期未在國內行銷使用，但相關經營業者認為據爭商標仍有其商業價值，方有再行代理行銷之情

事。又據評定人所提各國代理商資料、日本代理商目錄、大陸地區商標資料及代理商之網頁資料、據爭商標於大陸地區遭搶註之商標資料、以「WOLSEY」為關鍵字於日本、大陸地區及韓國等國之網站搜尋引擎查詢等資料，及西元 1991 年至 1999 年間在日本使用之產品名錄等等，均足以證明據爭商標未於國內使用行銷期間在國外仍維持其著名性，據此應可認定據爭商標未於國內使用行銷之期間，其著名性應仍為國內消費者所認知。故縱使在系爭商標申請延展註冊時點，據爭商標恰巧在國內無代理商期間，仍因國外之行銷使用，且後代理人顯係著眼於據爭商標之著名性，經過審酌其品牌、信譽方再予代理，自堪認定據爭商標在系爭商標 87 年 5 月 19 日延展註冊申請時係屬著名商標。

上述爭論，最後係採最高行政法院之見解²⁶，亦即，智慧財產法院重為審查時，於 101 年度行商更（二）第 3 號判決中正式肯認著名商標非一段時期未在國內行銷使用即可論斷商標可由著名變成非著名，相關消費者甚或一般消費者如對其仍殘留著名商標之認知與印象，自仍應認定係屬著名，而著名商標潛在的商業價值亦在於此。

四、混淆誤認之虞之實體裁判

前述智慧財產法院 102 年 4 月 25 日 101 年度行商更（二）第 3 號於接受最高行政法院有關據爭商標係屬著名商標之見解後，認為被告（智慧局）原處分以原告（評定人）申請評定時間距系爭商標延展註冊公告日已逾 5 年，且據以評定商標非屬著名商標，遂駁回其評定之申請，尚有未洽；訴願決定予以維持，亦非妥適，據此，認為原告此部分之訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許，並作出「訴願決定及原處分均撤銷」之判決結果。至於原告另一訴之聲明²⁷，即請求命被告就系爭商標應作成撤銷註冊處分之部分，則認為：原處分僅認據爭商標非屬著名商標即駁回評定之申請，對於系爭商標與據爭商標是否相同或近似，

²⁶ 行政訴訟法第 256、260 條，最高行政法院認為上訴有理由者，應廢棄原判決，並應將該事件發回原高等行政法院或發交其他高等行政法院；受發回或發交之高等行政法院應以最高行政法院所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎。

²⁷ 經查評定人於 99 年間提起本案行政訴訟時，其起訴聲明即為請求下列判決：1. 撤銷訴願決定及原處分。2. 被告就原告於 96 年 11 月 29 日所提註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標評定事件，應作成撤銷註冊（評定成立）之處分。

有致公眾混淆誤認之虞等，有無應撤銷註冊之事由並未判斷，兩造及參加人（商標權人）於本件訴訟亦未就此部分辯論，故系爭商標是否另有應撤銷註冊之事由，尚有待被告就此部分事證依本院見解另為適法之處分。是原告請求命被告就系爭商標應作成撤銷註冊之處分，尚未達全部有理由之程度，原告在請求命被告依本院判決之法律見解作成決定部分為有理由，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。

最高行政法院²⁸對於上開原審法院判決將此案發回由智慧局依其法律見解重為審查一事有不同意見，除指出現行商標法已於101年7月1日修正施行，按現行商標法第106條第1項本文及第3項之規定，應審查本件是否符合86年商標法²⁹第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款所規定之違法事由，原判決適用法規除已有不當之情形外，其並認為本件並無涉及行政裁量及判斷餘地之事項，亦非高度專業性或複雜性之事件。原審法院係智慧財產之專業法院，實務上法院對於商標評定處分一向均採全面實質之審查，本件亦無由智慧局為事實調查或認定，較諸由原審法院為事實調查或認定更為適宜之情形，為使本件商標評定爭議迅速妥適獲得救濟，原審法院自應依職權查明為裁判基礎之事實關係，以作成實體裁判。原判決就本件有無86年商標法³⁰第37條第7款本文及92年修正之商標法第23條第1項第12款違法事由之適用，尚未盡調查能事，亦即未就系爭商標與據爭商標是否相同或近似，有無致公眾混淆誤認之虞等事項為調查，並命當事人就此等事項互為辯論，而僅撤銷原駁回評定申請之處分，發回智慧局再為事實調查，致兩造商標權之爭議，並無法因原判決而獲致釐清，反而陷於遲延。原判決未盡促使案件成熟之職權調查義務，即有不適用行政訴訟法第125條第1項規定之違背法令情事。

最高行政法院復認為本案上訴人華益公司之上訴意旨雖未指摘及此，然該院調查原判決有無違背法令不受上訴理由之拘束，本件華益公司求予廢棄原判決，為有理由。又本案係課予義務訴訟，被上訴人起訴之目的在於求得法院為課智慧

²⁸ 本案係商標權人華益公司不服智慧財產法院101年度行商更（二）字第3號判決所提之上訴。最高行政法院於103年5月22日103年度判字第252號判決並認為原判決認定據爭商標係著名商標，且因華益公司87年申請延展系爭商標之註冊係屬惡意，本件並無商標評定期間5年除斥期間之適用等情，於法並無不合，其上訴並無理由。

²⁹ 該判決所稱86年商標法即本文前述所指87年11月1日修正施行之商標法。

³⁰ 同前註。

本月專題

談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

局作成行政處分義務之判決，其於原審訴之聲明第 1 項之「撤銷訴願決定及原處分」，與第 2 項之「智慧局就被上訴人（即評定人）於 96 年 11 月 29 日所提註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標評定事件，應作成「撤銷註冊（即評定成立）之處分」具有一體性。原判決雖駁回被上訴人第 2 項聲明之請求，然其並非終局認定本件應為評定不成立之處分，尚需視之後最終之事實認定結果而定，等於就該部分實質上未裁判。是原判決撤銷訴願決定及原處分令智慧局重為調查，即是就本件課予義務訴訟全部為不利於華益公司之判決，華益公司亦求為廢棄原判決全部。因原判決上開違誤既影響事實之確定及判決結果，自應將原判決（含駁回被上訴人部分）廢棄，發回原審法院更為審理。

基上，智慧財產法院依前開高最高行政法院判決見解，嗣後於 103 年 11 月 20 日以 103 年度行商更（三）字第 3 號判決審認，系爭商標與據爭商標整體外觀、讀音或觀念均相彷彿，二者近似程度高；系爭商標指定使用之「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品，係屬據爭商標指定使用之「針織衣服及以針織、編織材料製成之衣服」等商品於製作過程或搭配上所不可或缺之組件，且均屬衣服相關商品，其商品具有高度類似關係；於 88 年 1 月間原告（評定人）更有贊助 WOLSEY「穿的藝術誰來搞怪活動」之報導活動，顯見其有積極經營服裝商品以外活動，有多角化經營之情形，加以據爭商標係屬著名及系爭商標之延展註冊係屬惡意等情事，皆前經法院判決認定在案，綜合上開相關因素判斷，足認系爭商標有使相關公眾誤認系爭商標之商品與據爭商標商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應有註冊時 87 年商標法第 37 條第 7 款及 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段所定不得註冊事由之適用。最後判決結果除將訴願決定及原處分均予撤銷外，並命智慧局應作成撤銷註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標之處分。商標權人華益公司雖未甘服該判決結果，再提起上訴，惟最終經最高行政法院 104 年 6 月 25 日 104 年度判字第 348 號判決駁回上訴確定在案。

上開問題爭點，涉及原處分機關智慧局是否應先踐行第一次裁量權之問題，按行政訴訟法第 200 條規定：「行政法院對於人民依第五條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：…四、原告之訴雖

有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定者，應判令行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定」，其立法理由主要係基於專業考量，對於特殊技術性之專業人員處理之事項，發回行政機關調查更勝於行政法院之調查；另基於權立分立原則下，司法與行政各自應有之功能觀之，在顧及專業能力及減輕行政法院之負擔等條件下，行政法院不應先於行政機關作出第一次實質判斷。

觀諸商標法之性質，它其實是一個與市場及市場行為關係密切的法律領域，有關商標的識別性、著名程度、混淆誤認、減損或成為通用標章或名稱等，皆與市場實際交易情況及消費者主觀認知息息相關，只要從一般具有普通知識經驗消費者之注意力或角度予以觀察或判斷即可，應非屬高度專業性或複雜性之事項，更何況，本案兩造商標之外文及圖形幾近完全相同，指定使用之皮帶頭、鈕釦、拉鍊等商品與服飾類商品之間，按一般社會通念或市場交易情形，亦不難得知二者具有關聯性，又本案爭議最大之據爭商標是否屬著名一事，業經多次訴訟爭論已有定論，系爭商標延展註冊申請係屬惡意情事亦相當明確，則綜合該等事證判斷，系爭商標被撤銷註冊之可能性極高，智慧局就該等情事為事實調查或認定，並非難事，亦無較諸由智慧財產法院為事實調查或認定更為適宜之情形。然若從本案整體訴訟歷程而言，其自 99 年間提起行政訴訟迄至前揭智慧財產法院 102 年 4 月 25 日之 101 年度行商更二字第 3 號判決或最高行政法院 103 年 5 月 22 日之 103 年判字第 252 號判決止，已歷時 4、5 年之久仍懸而未決，嗣後智慧財產法院依最高行政法院見解就本案所存在混淆誤認之虞之相關因素再為審查後，商標權人又提起上訴，至 104 年 6 月間最高行政法院駁回其上訴後，又已經過 1、2 年之久，誠如最高行院法院所言，本案行政救濟過程似乎過於冗長而有遲滯之情況。

伍、著名商標之認定與保護

一、著名商標之保護

由於著名商標的形成，權利人需要投注大量的金錢、時間與努力，始能在競爭激烈的市場上創造具有聲譽之商標，讓相關消費者與其指定使用之商品或服務

產生聯結，另從商標的功能與價值角度觀之，著名商標不僅僅只係作為表彰商品或服務來源之標識，更可傳遞某種品質保證或品牌形象的訊息，例如奢侈、生活方式或專有獨享等等，其所表彰之聲譽，可獨立於商品或服務之外，具有如廣告或投資等商業上之經濟價值。因此，著名商標通常較易遭受他人仿冒或攀附，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，各國法律或國際公約對著名商標提供較一般商標更強化的保護規定。我國於商標法第 30 條第 1 項第 11 款³¹即明定商標「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，對著名商標或標章提供有效之排他註冊保護。

巴黎公約第 6 條之 2 規定，對於未註冊之著名商標亦應予保護。我國為 WTO 會員，依 TRIPS 協定第 2 條規定，有遵守巴黎公約相關規定之義務，因此，上述條款所規範保護之「著名商標或標章」，並不以在我國申請或取得註冊為適用之前提要件，其範圍包括註冊及未註冊之著名商標或標章。又商標評定制度雖設有 5 年除斥期間之限制，然為避免申請人攀附著名商標商譽獲取不正競爭利益，參考巴黎公約第 6 條之 1 第 3 項規定，我國商標法第 58 條第 2 項特別規定「商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制」，以健全著名商標之保護。

二、認定著名商標之相關準則

商標法上所稱之「著名」，係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而言³²，而「著名」之認定時點，依商標法第 30 條第 2 項規定，以申請時為準，亦即權利人必須證明於系爭商標申請時，其據爭商標已達著名商標之程度，否則即很難成功主張。至於我國對於著名商標之認定，並非經由特定行政程序賦予「著名商標」之資格，而係透過商標異議、評定等爭議程序，就具體個案所提出證據資料加以判斷認定。

按經濟部修正公布³³之「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」（下稱著名商標審查基準），認定著名商標之參酌因素包括：「1. 商標識別

³¹ 相當於系爭商標註冊時 87 年商標法 37 條第 7 款及 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款。

³² 商標法施行細則第 31 條規定。

³³ 101 年 4 月 20 日經濟部經授智字第 10120030550 號令修正發布。

性之強弱、2. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、3. 商標使用期間、範圍及地域、4. 商標宣傳之期間、範圍及地域、5. 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、6. 商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、7. 商標之價值、8. 其他足以認定著名商標之因素」等，認定著名之證據則略以：商品或服務之銷售發票、行銷單據、國內外之報章雜誌等大眾媒體廣告資料、商標在市場上之評價、鑑價、銷售額與廣告額排名、全球百大品牌排名或中文網路討論與網友評價等證據資料。上開審查基準對於著名商標保護之判斷，係就法規及實務作法作更進一步細膩分析解說，使商標專責機關在個案審查，除符合一致性要求外，更能兼及個案妥當性規定意旨³⁴。

智慧財產相關法規雖已國際化，然因商標採屬地保護主義原則，故商標是否著名，仍須視國內市場情況，以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果³⁵，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用之相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國之參考因素。

復按著名商標審查基準關於「商標成功執行其權利的紀錄」此一參考因素所載：「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更，若其成功執行其權利的時間點，距離處分時過為久遠，例如曾經行政或司法機關認定為著名商標之時間點，距離處分時已超過3年，此時，是否仍屬著名商標，就須參酌其他相關證據加以判斷」等內容，其規範目的，即係要課予主張著名商標之權利人，仍應負有積極舉證責任，並非一旦被認定著名，即終身著名，蓋商標必須透過行銷與使用始能彰顯其價值，權利人若有怠於使用之情形，勢必會削弱消費者對該商標與其指定使用商品或服務間之聯結或聯想能力，很有可能於一段期間經過後即從著名變成非著名之商標。

³⁴ 最高行政法院 98 年度判字第 455 號判決參照。

³⁵ 大法官釋字第 104 號解釋。

以本件 Wolsey 商標評定案為例，據爭商標在此項因素考量上，扮演關鍵性角色，進而使法院對其所檢送之相關證據資料予以高度肯定與評價。然若實質審究據爭商標早期於 80 年間成功執行權利的相關商標爭議案件³⁶，其當時所適用之 78 年商標法第 37 條第 1 項第 6 款「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者」規定，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言，該條款之適用並不以著名商標為限，故當時商標異議審定書所認定據爭商標所表彰之信譽「不難為國內消費者所知悉」一語，是否即該當著名商標之程度，存在爭議的空間，此亦為商標權人華益公司於訴訟過程中不斷爭執之事項。又據爭商標於 96 年間成功執行權利之相關事證，已晚於系爭商標延展註冊申請時，依前揭認定原則，非屬適格證據，尚難憑採。況據爭商標在系爭商標延展註冊申請前，在國內有中斷使用之事實，所檢送之 1 則中時晚報廣告資料，雖載有「來自英國名牌服飾」等文字內容，惟其性質究屬廣告或為新聞報導，兩級法院容有爭議³⁷，又該廣告之外溢效果為何？有否可能因短期間之廣告行銷而立即廣為消費者所普遍知悉？實應有更多的證據資料相佐始能判斷。又我國與日本地理位置相鄰近，經貿旅遊往來頻繁，據爭商標於 1991 年至 1999 年間有於日本發行 6 份產品名錄，惟平均 1 年不到 1 份，該等產品名錄又全係日文，其有無發行至我國市場或國內消費者透過何種管道得以接觸及知悉，並無相關事證可以佐證，據此要認定據爭商標於系爭商標申請延展註冊當時亦為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，應屬困難。

本案最終法院判決從宏觀的角度審認據爭商標於 80 年及 96 年間被認定著名時，已跨越系爭商標 87 年間延展註冊申請時，據爭商標於國內或國外使用證據資料固然不多，然得證明其有積極行銷使用據爭商標之事實，故給予其較大之保

³⁶ 中台異字第 820818 號及第 0820827 號商標異議審定書。

³⁷ 關於該報紙登載之方式與內容，最高行政法院與智慧財產法院存在不同看法，前者認為媒體報導內容顯示「品牌的故事、金狐狸 98 春夏裝亮相、英國名牌休閒服飾、英女王御用精品、……公司取得來自英國名牌服飾『WOLSEY 金狐狸』的台灣總代理權。該公司並於日昨舉辦 WOLSEY 金狐狸九八春夏裝新款展示會，獲得熱烈的迴響、WOLSEY 在英國已擁有 250 年歷史……」，足見據以評定商標就 (19)98 春夏裝仍積極經由總代理商在國內舉辦展示會及媒體之報導，促銷當年 (1998) 之服飾商品。依該報導之事實，據以評定商標既於 87 年間仍積極使用，並有肯定其係屬知名商標 (名牌) 報導。惟智慧財產法院 100 年度行商更 (一) 第 4 號判決認為該報導係與其他手錶、童裝等各類商品併列相同版面，該版面均為各類商品介紹，報導最後並有所謂服務專線之電話號碼，相同版面之其他商品亦復如此，與一般新聞報導迥不相同，足徵該報導資料應屬據以評定商標提供予報紙刊登之商品廣告，而非新聞報導。

護，此與商標法欲保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的並不違合。此在一般生活經驗上似亦可得到驗證，例如，柯尼卡 konica 相機、底片及相關沖印服務，雖近年隨著手機科技或數位相機的迅速普及，致其相機及傳統膠片市場的急劇萎縮，惟「柯尼卡」或「konica」等商標所表彰之識別性或商譽，似亦未從相關消費者印象中消褪，仍為相關事業或消費者所熟悉。

三、著名程度與保護範圍

著名商標審查基準對於著名商標之程度及其保護範圍，並未多以論述，惟近年透過實務案例發展，法院相關見解認為，著名商標之保護，著重於該商標所表彰之來源、識別性及信譽，已廣為消費者所普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致損及著名商標之權利人或發生不公平之情事，因此對著名商標之保護，有無註冊及商品或服務之類別雖非重點，然為免保護過當，仍須以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為要件。商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定，雖未以商品或服務之類似及其程度為構成要件，然在判斷前段有無混淆誤認之虞時，除應參酌商標呈現於外之識別性強弱、商標近似程度，及市場上先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等因素外，其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要因素之一，否則豈非一旦曾經認定為著名，即幾乎可獨佔所有之商品或服務類別。況現今商業交易活動發達，傳播資訊之工具亦相當之多樣化，以使用證據之質與量認定是否為著名商標，於各個商品及服務類別內均已非常習見，因此各個商品或服務類別內，均有不少之著名商標，故倘經認定為著名商標，即不論其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，反而使著名商標獲取不當利益而造成不公平或有違公平競爭之情形³⁸。

再者，商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名者，其所能跨類保護之商品或服務範圍即越大，越容易判斷其間混淆誤認之虞之情況；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍即較小³⁹。又著名商標隨其著名之程度及多角化經營之程度不同，其保護之範圍應

³⁸ 智慧財產法院 103 年度行商訴第 110 號判決意旨參照。

³⁹ 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 225 號行政判決意旨參照。

本月專題

談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

有所差異，倘該著名商標長期僅使用於特定商品或服務，而僅於特定之市場或特定之消費族群始有其著名性，則其保護範圍即限於該特定之商品或服務，倘該著名商標之商標權人多角化經營之程度愈高或該商標已為一般公眾所熟知，則其保護範圍即不限於相同或類似之商品或服務，亦即其保護之範圍可跨入關連性較低之商品或服務⁴⁰。

就本件 Wolsey 商標評定案而言，據爭商標之著名程度，考量於系爭商標延展註冊申請前，其在國內外使用事證不多，服飾類商品之品牌又屬眾多，市場競爭激烈，依筆者個人見解，尚難認定其著名程度高，惟衡酌據爭商標之外文「WOLSEY」及狐狸圖，均非普通習見，商標識別性相當高，兩造商標又屬高度近似，系爭商標指定使用之領帶、鈕扣等商品與據爭商標商品之間，亦具高度關連性，系爭商標之申請註冊又非屬善意，綜上相關因素判斷，相關公眾或消費者誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，產生混淆誤認之虞的可能性極高。至於是否要將據爭商標在商業上之贊助活動視為其有多角化經營之情形而於審查考量，最高行政法院判決⁴¹明白指出「所謂多角化經營，一般係指企業經營不同之產業，或以不同之商品或服務，滿足不同之市場之謂。原判決⁴²以被上訴人（即評定人）於88年1月間更贊助之 WOLSEY「穿的藝術誰來搞怪活動」，因而認被上訴人就據以評定商標有多角化經營之情形。惟贊助活動並非經營不同之產業，亦非以不同之商品或服務滿足不同之市場，非屬多角化經營之事例，原判決據以認定被上訴人有多角化經營之事實，尚有未洽」。據此，未來智慧局、訴願會或法院未來在審理類似證據資料時，對於商業上習見之贊助活動，自不宜列入多角化經營之審理範疇，其至多僅能作為據爭商標是否為著名之參考證據之一。再者，考量先權利人是否有多角化經營之情形，其目的無非係要拉近雙方商品或服務的關連性或鄰近性（proximity），以作為二商標商品或服務之間是否有致混淆誤認之虞的判斷，然本案系爭商標指定使用之「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品與據爭商標知名使用之服飾類商品，於製作過程或搭配上已屬具有不可或缺之組件，且均屬衣

⁴⁰ 智慧財產法院97年度行商訴字第83號行政判決意旨參照。

⁴¹ 最高行政法院104年度判字第348號裁定書。

⁴² 智慧財產法院103年度行商更（三）字第3號行政判決。

服相關商品，相關消費者同時接觸的機會大，二者具有高度關連性，是以，本案縱使缺少此一考量因素，亦不致影響二商標有致混淆誤認之虞之結果認定。

陸、結語

本件 Wolsey 商標評定案件，從 96 年申請評定時起至最高行政法院 104 年判決確定止，前後雖歷經近 8 年之久，惟最終判決結果成功地撤銷惡意仿襲商標之註冊，為著名商標之認定與保護取捨之間作了一個有效的經典案例示範。筆者個人意見則認為，公司行號在從事商業行為時，除積極宣傳行銷其商標所表彰之商品或服務外，對於商標相關使用證據資料亦應作好保存與建檔的工作，以免未來發生商標爭議案件時，無法舉證證明其在市場上廣泛使用之情形，或已為相關事業或消費者所普遍認知之著名情況。再者，商標法對於著名商標之保護，雖例外規定有不受評定 5 年除斥期間之限制，然著名商標權人於行銷產品之際，亦莫忘對於仿冒者或攀附其商譽之商標，積極主張其權利，避免隨著時間的經過，發生舉證困難之情事，以維護著名商標權益。至於商標專責機關未來在審理類似案情時，參考本案審理法院之相關見解，對於曾經有成功執行權利紀錄之著名商標，或係明顯惡意搶註他人著名商標者，對於著名商標權利人所提供相關使用事證之審認，或許可以採取較為彈性態度，為著名商標提供更大之保護空間。