論國際間對著名商標減損保護之規範

陳盈竹 *

壹、前言

貳、國際規範

一、巴黎公約

二、TRIPS 協定

三、著名商標保護聯合備忘錄

參、世界主要國家（地區）相關規範

一、美國

二、歐盟

三、日本

四、中國大陸

肆、我國商標法規

一、立法例

二、減損類型

三、比較法之觀察

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局商標高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位意見。

摘要

商標著名程度高到「一般公眾」普遍認知程度，較能適用減損保護規定之見解，惟此見解曾面臨司法實務的挑戰，或有認為此是增加法律所無的限制，或有認為應僅限於「一般消費者」知悉的著名商標。該等歧見，凸顯我國相關法規在適用上，存有疑義。本文擬觀察國際間對於著名商標減損保護規範情形，比較分析與我國商標法之異同，並提出相關建議，作為未來商標法修法之參考。

關鍵字：減損、著名商標、商標著名程度、一般消費者、相關消費者
dilution、well-known trademarks、the famous degree of well-known、general consumers、relevant consumers

壹、前言

我國商標法於民國 92 年修法時，正式將著名商標減損保護納入規定，並將「混淆」與「減損」兩個性質不同之保護概念，同時規範在同一條款[1]中，於「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」[2]（下稱著名商標保護審查基準）分別說明二者適用情形，認為著名程度較高之著名商標，其識別性或信譽比較有可能遭受減損，惟 101 年間，司法實務認為這是增加法律所無的限制[3]，然迄 105 年底，最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議（下稱最高行政法院庭長法官聯席會議決議）指出，減損保護應限於「一般消費者」均知悉的著名商標，商標法施行細則第 31 條有關「著名」的定義，應作目的性的限縮解釋。上述見解，凸顯我國相關法規在適用上，存有疑義，值得深入探討與研究。本文以國際視野為出發，說明著名商標減損保護在國際條約及美國、歐盟、日本、中國大陸等國家（地區）規定情形，進而說明我國商標法有關商標減損規定之內涵，觀察國內外法制的異同，最後提出相關建議，作為未來修法之參考。

貳、國際規範

著名商標得以跳脫屬地原則框架，在國際間受到保護，係因著名商標本身具有廣大吸引力與商業價值，容易成為他人攀附對象，將之搶先註冊，或登記為網域名稱、公司名稱等，影響市場公平競爭秩序[4]，使得國際間對於著名商標保護越來越重視，包括 1883 年簽屬的「保護工業財產巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，下稱巴黎公約）」、1994 年「與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱 TRIPS 協定）」及 1999 年「著名商標保護規定聯合備忘錄（Joint

---

1 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款；現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款。

2 商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準，經濟部智慧財產局商標主題網，https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860255-51632-201.html（最後瀏覽日：2019/3/30）。（修正前為「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」）。

3 最高行政法院判決 101 年度判字第 47、48 號判決。

4 馮震宇，從國際間對商標減損規範看智財法院 INTEL 案判決與商標法修正，智慧財產評論第 9 卷第 1 期，頁 1 ，2011 年。

Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks，下稱著名商標保護聯合備忘錄）」等。

一、巴黎公約

依巴黎公約第 6 條之 2（Art.6bis）規定[5]，各會員國主管機關對於與著名商標使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，應否准或撤銷該商標之註冊，或禁止其使用。其保護標的與範圍僅限於商標及同一或類似商品等。對著名商標的定義與認定原則等事項，並未規範。嗣因產業環境改變，其對著名商標保護已有不足，歐美國家乃另起爐灶，於 TRIPS 協定作進一步規範[6]。

二、TRIPS 協定

TRIPS 第 16 條第 2、3 項[7]明定著名商標的認定，應考量相關公眾認識程度，並擴大保護範圍及於服務標章、不類似商品或服務等。而第 3 項後段之「因該使用而受損害之虞（likely to be damaged by such use）」等語，似乎有商標減損之意旨[8]，然上開規定仍係強調避免混淆而非減損[9]，未能澈底解決新興的商標爭議問

---

5 巴黎公約解讀，經濟部智慧財產局，https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-178-1.html（最後瀏覽日：2019/3/14）。
巴黎公約第 6 條之 2（Art.6bis）
1. 各會員國主管機關就所認定之著名商標，得於法律許可之前提下，對於與著名商標使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用。倘商標之主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。
2. 有關前揭商標撤銷之申請期限，至少應自註冊之日起 5 年。各會員國得規定申請禁止使用之期限。
3. 惡意註冊或使用之商標，其撤銷或禁止使用之申請無前揭期間之限制。

6 馮震宇，同註 4 ，頁 50。

7 TRIPS（商標部分條文中文翻譯），經濟部智慧財產局商標主題網 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-520-859581-d1d2c-201.html（最後瀏覽日：2019/3/15）。
TRIPS 第 16 條第 2 項：「巴黎公約第 6 條之 2 規定準用於服務。決定商標是否著名，會員應考量相關公眾對該商標之認識，包括因於該會員國行銷而獲得（相關公眾）對該商標之認識。」；TRIPS 第 16 條第 3 項規定：「有關不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務，準用巴黎公約（1967）第 6 條之 2 規定。但以該商標商品或服務之使用，有致相關公眾將商品或服務與註冊商標權人產生聯想，且註冊商標權人之利益有因該使用而受損害之虞者為限」。

8 馮震宇，同註 4 ，頁 50。

9 李亮，國際商標法律制度研究，頁 289 ，北京：法律出版社，2015 年。

題，例如將著名商標名稱作為公司名稱、網域名稱等[10]。為了再強化著名商標保護，因此催化了著名商標保護聯合備忘錄的訂定。

三、著名商標保護聯合備忘錄

著名商標保護聯合備忘錄並不是國際性條約，只有建議價值[11]，但具有重要影響性。其對於著名商標的認定、保護範圍、惡意、救濟方式等事項，均具體規範，率先對著名商標減損保護作出原則性規定。

商標或其主要部分，如果是重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，具備下列情形之一，得認定與著名商標發生衝突[12]：（一）商標的使用顯示其所使用、申請註冊或註冊的商品／服務與著名商標所有權人有所關聯，可能損害（damage）著名商標所有人的利益。（二）商標以不公平方式使用，可能損害或減弱（impair or dilute）著名商標的識別性。（三）商標的使用係不正利用著名商標的識別性者。商標達「相關公眾（Relevant Sector of the Public）[13]」所知悉或認識的程度，即可被認定為著名商標，其認定門檻不高，採「低度」保護標準。但是，在適用前述（二）、（三）有關著名商標減損保護規定之情形時[14]，會員國可以要求著名商標為「一般公眾（the public at large）」普遍認知時，始給予保護，可採取「高度」保護標準。

參、世界主要國家（地區）相關規範

本文僅就世界主要國家（地區），包括美國、歐盟、日本、中國大陸等，簡要介紹其商標減損保護相關規定。

---

10 馮震宇，同註4，頁51。

11 李亮，同註9，頁290。

12 WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄 Article 4(1)(b)(i)(ii)(iii)；Article 5(1)(a)(i)(ii)(iii)，經濟部智慧財產局商標主題網，https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-575-861067-e74eb-201.html（最後瀏覽日：2019/3/15）。

13 WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄 §2(1)(a)(b)(c)，經濟部智慧財產局商標主題網，https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-575-861067-e74eb-201.html（最後瀏覽日：2019/3/15）。

14 WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄，同註12，原文為 Article 4(1)(c)：「Notwithstanding Article 2(3)(a)(iii), for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.」。

一、美國

（一）立法例

2006 年美國國會通過「商標淡化修正法案」（Trademark Dilution Revision Act of 2006，簡稱 TDRA），將實務上常見的爭議，藉由本次修法加以釐清與明確化，修正重點包括有淡化之虞即可核發禁制令、將減損信譽行為納入規範、取得後天識別性之著名商標亦為保護客體、僅在利基市場（Niche Market）著名之商標不在保護之列等[15]。依美國商標法第 43 條（c）項第 1 款規定[16]，在商標變成著名之後，著名商標所有人對於第三人在商業上開始使用有稀釋或汙損淡化之虞的商標或營業名稱，有權對之取得禁制令，不論是否存在實際混淆，或具競爭關係或實際經濟損害。

在 2006 年商標淡化修正法案之前，法院對於商標僅具有利基聲譽（Niche Fame）可否主張減損保護之見解相當分歧[17]，當時社會輿論多數持反對意見，主要理由是認為市場上絕大部分的商標並不夠強勢，多為小企業或僅具地域性之企業所使用，其不太具有吸引力或經濟上的銷售力，商標減損理論並非為此種商標所設計，只有強勢商標才能受到反淡化的保護。因此，不論是法院或評論者均重複告誡應從嚴解釋聲譽的要件，並認為只有商標擁有相當知名程度（substantial degree of fame），接近諸如 Dupont、Buick、或 Kodak 等家喻戶曉知名程度，才有資格稱為「著

---

15 賴麗春，美國商標淡化實務之近期發展—從 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. 乙案美國最高法院之判決到 2006 年商標淡化修正法案之通過施行，聖島國際智慧財產權實務報導，http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200611.htm#a01（最後瀏覽日：2019/3/23）。

16 原文為 § 43 (15 U.S.C. § 1125).「False designations of origin; false description or representation (c) Dilution by Blurring; Dilution by Tarnishment.-- (1) Injunctive relief.--Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.」。

17 麥卡錫（J.Thomas McCarthy）、趙晉枚、劉孔中、黃銘傑、包志成、李田野，商標法整體法制暨具體修法建議之研究，經濟部智慧財產局研究計畫，頁 143。

名」[18]。為解決相關爭論，美國商標法明定，減損保護應限於已廣為美國一般社會大眾所熟知之著名商標[19]。

（二）減損類型

1、因模糊而淡化（dilution by blurring）

模糊淡化是因為某一商標或營業名稱與著名商標具有近似性而產生聯想，以致於損害該著名商標之識別性。6 大判斷因素包括[20]：

（1）商標或營業名稱與著名商標間的近似程度

（2）著名商標先天或後天識別性程度

（3）著名商標所有人實質排他使用的程度

（4）對著名商標的認識程度

（5）商標或營業名稱使用人是否想要與著名商標產生聯想

（6）商標或營業名稱與著名商標間的任何實際聯想

---

18 Roger E. Schechter、John R. Thomas, INTELLECTURAL PROPERTY THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS 705-708, 698(2003)。

19 美國商標法第 43 條 (c) 項 2 款原文為「(2)Definitions.--(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner.」。

20 美國商標法第 43 條 (c) 項 2 款 B 目：「For purposes of paragraph (1), `dilution by blurring' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
(iv) The degree of recognition of the famous mark.
(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.」。

2、因汙損而淡化（dilution by tarnishment）[21]

汙損淡化是因為某一商標或營業名稱與著名商標間之近似性所產生之聯想，以致於損害該著名商標之信譽[22]。法院通常認定汙損信譽之情形，有下列 3 種[23]：

（1）使在先商標或其所有人受到嘲弄

（2）將在先商標與劣質商品或服務相關聯

（3）將在先商標與不健康行為相關聯

二、歐盟

著名商標的減損保護，歐盟商標指令（EU Trade Mark Directive）[24] 及歐盟商標規則（EU Trade Mark Regulation）[25] 均有規定[26]。以下以歐盟商標規則第 8 條第 5 項規定，並參考歐盟商標審查基準[27] 相關內容簡要說明之。

（一）立法例

歐盟商標規則第 8 條第 5 項規定：「商標相同或近似於在先商標，且該在先商標在歐盟或會員國具有聲譽（reputation），無論其商品或服務是否類似，該商標之申請註冊無正當理由將獲取不正利益，或減損該

---

21 麥卡錫（J.Thomas McCarthy）、趙晉枚、劉孔中、黃銘傑、包志成、李田野，同註 17 ，頁 138。

22 美國商標法第 43 條 (c) 項 2 款 C 目原文為「For purposes of paragraph (1), `dilution by tarnishment' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.」。

23 Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L. Port 著，宋慧獻譯，美國知識產權法原理，頁 384 ，北京：商務印書館，2011 年。

24 規範於該指令第 5 條第 3 項 (a) 款。

25 規範於該規則第 8 條第 5 項、第 9 條第 2 項 (c) 款。

26 該等條文內容大致相同，差異僅在於其或係針對商標申請案所為相對不得註冊事由之規定，或係對權利保護有關之禁止他人使用規定。

27 歐盟智慧財產局商標審查基準「GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO) PART C OPPOSITION SECTION 5 TRADE MARKS WITH REPUTATION (ARTICLE 8(5) EUTMR)」，https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf（最後瀏覽日期：2019/4/3）。

在先著名商標之識別性或聲譽者，在先商標所有人得對之提起異議，撤銷該商標之核准審定[28]」。法律原文所使用之「reputation」一字，雖有別於巴黎公約所使用之「Well-Known」一詞，惟此等術語僅有微小差異，其法律概念上並無任何實質上的牴觸[29]。

商標是否具有聲譽，與公眾的認識程度有關，在先商標權利人必須提出證據證明其商標已為指定使用商品或服務之絕大部分公眾（a significant part of the public）所知悉[30]。至於著名商標之認定，應綜合考量該商標使用強度、地理範圍、使用期間、企業促銷該商標商品的投資規模及其在市場上所有表現相關訊息等因素[31]。

（二）減損類型

1、利用著名商標識別性或聲譽

（1）損害性質

此概念是著名商標的商品或服務已在市場上廣為消費者知悉，申請在後的商標與之構成相同或近似，不正確的利用著名商標所具有的吸引力、廣告價值、聲譽、形象及名望等。歐洲法院認為[32]當一個相同或近似的商標，將著名商標投射在商品或服務上之形象或特徵予以移轉時，就存在不公平利益的情形。因為在後商標申請人不用付出任何金錢與努力，藉由攀附著名

[28] 原文為「Article 8 Relative ground for refusal/ 5.Upon opposition by the proprietor of a registered earlier *trade* mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.」。

[29] 歐盟智慧財產局商標審查基準，同註27，頁5。

[30] 同前註，頁8-10。

[31] 同前註，頁16-17。

[32] L'Oréal SA, v Bellure NV, Case C 487/07, 18 June 2009 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8948180（最後瀏覽日：2019/4/4）。

商標之搭便車行為，取得商標商品銷售之吸引力[33]，此為不可接受的商業行為。

（2）判斷因素

應綜合商標著名程度與識別性強弱、商標近似程度、商品或服務的關聯性、授權或經銷使用情形、申請註冊之善惡意等[34]因素。適用前提必須是兩造商標之間會產生聯想，因該聯想而可能導致著名商標的吸引力及聲望發生移轉到在後商標所使用之商品或服務上。

2、減損識別性

（1）損害性質

因他人相同或近似商標的使用，分散該著名商標指示商品或服務來源的能力，致降低著名商標的識別性或獨特性[35]。

（2）判斷因素

歐洲法院認為[36]不能僅以在先商標著名、在後商標與之構成相同或近似，逕認有減損識別性之虞。權利人應證明著名商標及其形象所傳達給相關公眾的認知（主觀要件），並應證明其商品或服務消費者之商業行為發生改變，或未來非常有可能會發生改變（客觀要件）。

3、減損聲譽

（1）損害性質

減損聲譽係指他人無正當理由使用與著名商標相同或近似於之商標，可能貶低該著名商標在相關公眾所建立的形象或聲望，包括他人所提供商品或服務之特性或品質，給人負面印象等情形[37]。

---

[33] 歐盟智慧財產局商標審查基準，同註27，頁48。
[34] 同前註，頁49-51。
[35] 同前註，頁54-55
[36] 同前註，頁55-59
[37] 同前註，頁60-61。

（2）判斷因素

僅僅在消費者心中產生聯想，並不足以認定商標聲譽被減損，一定要有商標或商品／服務等負面聯想的連結，例如具健康、活力、年輕的商品被使用在普世認為係負面的香菸商品時，較可能發生聲譽減損的情形。至於商標使用之次級品或品質未管控等爭議，並非商標主管機關可以處理的議題，在分析在後商標申請註冊商品或服務是否有不良影響或效果時，一定要源自商品或服務本身的性質或一般特徵，而不是在特殊事件中的品質。

三、日本

日本對於著名商標之保護，散見於商標法第 4 條第 1 項第 10、11、15、19 款等規定[38]，主要以混淆誤認保護或防止不正競爭為規範目的，該等條款並未有「減損」相關文字出現。實務上，他人如果將著名商標申請註冊在非競爭領域的商品或服務上，例如，將香水品牌「香奈兒」指定使用在馬桶商品上，並假設該著名商標於馬桶商品上，未在日本取得商標註冊，據筆者與日本審判官交流經驗，其會將減損該著名商標識別性或信譽等情事納入考量，並適用同條項第 19 款規定拒絕其註冊，提供一個類似減損保護之效果。

[38] 日本商標法（中日對照），經濟部智慧財產局，https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-524-201.html（最後瀏覽日：2020/3/31）。該法第 4 條第 1 項第 10 款：「與消費者廣泛認識其為表示他人營業商品或服務之商標相同或近似，使用於同一或類似之商品或服務者。」；第 11 款：「與申請註冊日以前已申請註冊之他人註冊商標相同或近似，並使用於該商標註冊之指定商品或指定服務（指依第六條第一項（包括第六十八條第一項規定準用之情形）規定指定之商品或服務，以下均同）同一或類似商品或服務之商標。」；第 15 款：「與他人營業之商品或服務發生混淆誤認之虞之商標（第一款至前款所列者除外）。」；第 19 款：「日本國內或國外之消費者廣泛認識之商標於表彰他人之營業有關之商品或服務上，以相同或近似商標，以不正當的目的（獲得不正當利益之目的，加害於他人之目的、其他不正當之目的謂之。以下亦同）使用之（前各款所列之事項除外）。」

有學者[39]指出，日本著名商標減損（稀釋）保護，係規範在日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 2 款[40]規定，使用相同或近似於他人著名商品上之標示，作為自己商品標識之行為等，屬不公平競爭類型之一。所要求的消費者認知程度，通說認為必須是特定交易相對人或消費階層的全國性認知，著名性應遠高於混淆所要保護的周知表徵。

四、中國大陸

利用馳名商標（著名商標）知名度及商譽，造成混淆或公眾誤認之虞，導致馳名商標所有人利益受有損害者，中國大陸商標法第 13 條明定商標不予註冊並禁止使用。復依著名商標在中國大陸有無註冊情形，給予不同保護，未註冊者，限於相同或類似商品[41]範圍內之混淆誤認保護[42]；已註冊者，除混淆外，擴大及於不類似商品範圍內之「誤導」公眾的減損保護[43]。

依「商標審查及審理標準」，所稱之「誤導」，包括下列情形：（一）使相關公眾認為系爭商標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；（二）系爭商標的註冊使用可能貶損馳名商標的市場聲譽；（三）系爭商標的註冊使用可能不正當利用馳名商標的市場聲譽。

有關馳名商標的知名程度，於商標審查及審理標準中並未說明於適用「混淆」或「誤導」時，所相對應商標著名程度高或低，惟從「誤導」公眾可適用到不類似商品或服務上之立法方式觀之，應可推論減損所要保護的著名商標，其著名程度應遠高於混淆所要保護的著名商標。

---

39 黃銘傑，著名商標之「著名」程度及適用於同一或類似商品（服務）之探討，月旦法學雜誌第 249 期，頁 231 ，2016 年。

40 日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 2 款：「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」規定 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000047#5（最後瀏覽日：2020/5/4）。

41 中國大陸商標法第 4 條第 2 款：「本法有關商品商標的規定，適用於服務商標。」

42 中國大陸商標法第 13 條第 2 款規定：「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。」

43 中國大陸商標法第 13 條第 3 款規定：「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。」

肆、我國商標法規

一、立法例

（一）法律架構

對於著名商標保護規定，我國商標法將「混淆」與「減損」兩個不同保護概念，同時規範在同一條款[44]中。依商標法第30條第1項第11款[45]規定，前段係保護著名商標所表彰的「來源」，不致使相關公眾產生「混淆誤認之虞」；後段則係保護著名商標的「識別性」或「信譽」不致產生「減損之虞」。[46]將著名商標作為公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，與著名商標遭他人「搭便車」[47]所造成之混淆或減損有關，於商標法第70條第1、2款[48]擬制規定屬侵害著名商標之態樣。

（二）適用疑慮

依著名商標保護審查基準，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較可能適用減損保護規定。惟最高行政法院曾認為商標法第30條第1項第11款之法律構成要件，並未區分前後段之著名程度，又其所稱的「著名」，係指為相關事業或消費者所普遍認知者即可，若認為「一般公眾」所普遍認知程度，方能適用減損規定，係增加法律所無之限制[49]。然最高行政法院庭長法官聯席會議決議指出，商標法第30條第1項第11款前後段之「混淆」與「減損」，保護對象與範圍均不相同，著名程度應為不同解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後

---

44 92年為商標法第23條第1項第12款規定，嗣後修正移列至現行商標法第30條第1項第11款規定。

45 商標法第30條第1項第11款本文規定，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。

46 麻海杰，商標法上著名商標減損之認定，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文，頁31，2016年。

47 馮震宇，同註4，頁60。

48 商標法第70條第1、2款規定：「明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者」、「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」，視為侵害商標權。

49 最高行政法院判決101年度判字第47、48號判決，同註3。

段不僅止於「相關消費者」，而須達「一般消費者」均知悉之商標，始能符合立法目的。

前述庭長法官聯席會議決議文之研究意見特別指出，著名商標保護審查基準已載明商標著名程度有高低之別，為「一般消費者」所普遍認知者，屬「高著名」程度；為「相關消費者」所熟知者，屬「低著名」程度，即實務上所謂「小著名」與「大著名」之別[50]。而商標法施行細則第 31 條對於「著名」的定義，向來參考 WIPO 關於著名商標保護規定，考量相關公眾之認知，非以一般公眾之認知為判斷，惟 92 年引進著名商標減損保護規定時，該施行細則規定並未併同修正，以致於依該施行細則解釋時產生扞格情形，然著名商標減損保護具有使其壟斷並排除他人使用之效果，不宜使不同著名程度之商標取得相同保護，因此，該施行細則規定應為目的性之限縮解釋，僅能適用在商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段情形，至於後段著名商標之著名程度，須達跨類別至不相關之一般消費者均知悉之著名商標，始能適用[51]。

二、減損類型

依我國商標法規定，分為減損「識別性」及「信譽」2 種態樣。

（一）減損識別性

著名商標原本具有強烈指示單一特定來源之能力，因他人使用相同或近似之商標，導致其本身指示單一來源之功能遭到弱化，變成指示二種或二種以上之來源，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象[52]。例如第三人以「101 名品會」商標指定使用於廣告企劃等服務上，雖與「台北 101」商標所知名使用之百貨公司及購物中心等服務不具競爭關係，然消費者可能產生聯想，認為有攀附該著名商標所連結之高尚名品形象，有減損該著名商標識別性之虞[53]。

---

50 司法院公報處，最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議，司法院公報，第 59 卷第 2 期，頁 162 ，2018 年。

51 同前註，頁 162。

52 經濟部智慧財產局「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」，同註 2。

53 智慧財產法院 106 年度行商訴字第 109 號行政判決。

（二）減損信譽

此概念係指第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面聯想。例如，將「迪士尼」商標用於成人電影或色情書刊[54]，很可能使「迪士尼」著名商標原所擁有正面形象產生負面聯想。

三、比較法之觀察

（一）關於商標著名程度

觀諸前述 WIPO 著名商標保護聯合備忘錄規定，會員國「得」要求著名商標須達到「一般公眾」普遍認知程度；美國商標法亦明定限於「一般公眾」普遍認知之商標；歐盟認為在先商標之聲譽應為商品或服務的大部分公眾所知悉，權利人並應證明消費者的商業行為發生改變。至於日本與中國大陸相關規定，應可認其對商標減損保護所要求之著名程度，高於混淆所要保護的著名商標。我國要求「一般公眾」認知程度，與國際規範或世界主要國家（地區）規定大致相符，與最高行政法院庭長法官聯席會議決議認為「一般消費者」知悉之著名商標方能適用之意旨相當。

（二）關於減損類型

我國與美國、歐盟、中國大陸等所規範之減損類型，均有減損識別性及減損信譽此 2 種類型，至於歐盟或中國大陸所規範利用著名商標的識別性或聲譽等而獲取不正利益、或不正當利用著名商標的市場聲譽等類型，應該比較偏向不公平競爭行為，非我國商標法所規範保護之減損類型，司法判決曾以行為人違反社會倫理規範，影響據爭商標社會評價等理由，認為屬減損信譽之情形[55]，易造成過於寬鬆的侵權認定。

---

[54] 王珍玉，從法院判決探討台灣對著名商標之保護，世新大學法律研究所碩士論文，頁 100，2012 年。

[55] 智慧財產法院 108 年度民商上易字第 3 號民事判決。

伍、結語

鑒於商標減損概念的緣起與理論發展，係用來解決傳統混淆誤認理論無法有效提供著名商標周全保護之情形，保護經常跨越營業利益不相衝突的市場，可能造成壟斷並排除他人使用某一文字、圖形或記號等之效果，為降低對市場自由競爭的傷害與危險[56]，有必要採取較高標準，限於一般消費者所普遍認知之高度著名商標。我國與國際規範或世界主要國家或地區的適用標準大致相符。然最高行政法院庭長法官聯席會議決議既已明白指出，商標法施行細則第 31 條有關著名的定義性規定，應作目的性之限縮解釋，無法適用在著名商標減損保護之情形，為完善商標法相關規範，自應修法以資因應。

擇選修正商標法或商標法施行細則相關規定，或許可以解決實務上之適用疑慮，例如，於商標法規定「商標相同或近似於一般消費者普遍知悉之他人著名商標或標章，有減損其識別性或信譽之虞者」，不得註冊之情形；或於該施行細則增訂減損定義性規定，例如：「本法所稱減損，指將一般消費者普遍認知之著名商標或標章，減弱其識別性或汙損其信譽」。該等修正建議，並非成熟完善，謹希望藉此拋出一點拙見，提供未來商標法修法之參考。

[56] 經濟部智慧財產局商標主題網「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」，同註 2。