

論著名標章之保護——國際暨外國篇

劉孔中 撰

一、前言

由於歐美先進國家於十九世紀末即開始重視智慧財產權跨國保護的必要性，而使得關於智慧財產權之各種國際條約、協定及議定書的數量遠超過任何其他法律領域，因此亦造成智慧財產權的高度國際化。隨著智慧財產權在高科技產業競爭扮演之角色不斷加重，我們可以預見智慧財產權之強國一定會加強推銷全球整合的智慧財產法制，而世界貿易組織(WTO)與世界智慧財產權組織(WIPO)正是可供其驅遣之左右護法。國際間對於著名標章保護規範之演進，正可印證此一發展趨勢。面對此種漫天蓋地而來之國際化浪潮，我們贏的策略只有毫無保留地趕在浪潮之上、之前，以國際化開闊我們的視野、擴展我們的市場。本文限於篇幅，先以著名標章之國際規範以及可能影響該規範未來走向之重要外國相關法制（包括歐洲聯盟、德國與美國）為研究客體。至於

我國相關法制之檢討與改進，將在另一篇文章加以處理。

二、巴黎公約

(一)第六條之一第一項

一八八四年七月七日生效之巴黎公約於制定之初並未對著名標章之保護有所規定，一直到一九一一年華盛頓外交會議時，法國代表才建議在第六條之後再增加一項規定，使得於其來源國(country of origin)取得商標註冊之人，在其他巴黎公約會員國最先使用其商標時，有權在該其他會員國繼續使用之，即使第三人已在該其他會員國就該商標取得註冊。此項建議未被接受。事隔十四年之後，一九二五年海牙外交會議決議增加第六條之一，其第一項之內容為：「締約國允諾，於註冊國之主管機關認定商標複製或仿製(reproduction or imitation; Abbildung od Nachahmung)在其國內

* 本文作者為德國慕尼黑大學法學博士，現為中央研究院中山人文社會科學研究所法律組副研究員。

以已爲另一締約國國民所有並使用於同種類或類似種類商品(goods of the same or a similar kind)而著名之商標(well-known, notorisch be-kannt),¹而足以導致混淆時,以行政措施(若其法律許可)或依據利害關係人之請求,駁回或撤銷該商標之註冊。」一九三四年倫敦外交會議將之修改爲:

「締約國允諾,於註冊國之主管機關認定商標複製、仿製或翻譯(translation; *o* *bersetzung*)在其國內以已爲得享有本公約利益之人所有並使用於相同或類似商品(identical or similar)而著名之商標,而足以導致混淆時,以行政措施(若其法律許可)或依據利害關係人之請求,駁回或撤銷該商標之註冊。商標之重要部分(essential part)構成此種著名商標之複製或仿製而足以造成混淆者,前段規定亦適用之。」一九五八年里斯本外交會議對本項規定僅作了些許變動,即「締約國允諾,於註冊國或使用國主管機關認定……駁回或撤銷該商標之註冊並且禁止其使用」,至於美國關於增加著名商標定

義以及擴大保護及於相同或類似商品以外之商品的建議,均未被接受。²

(二)其他規定

爲了使著名標章權人有充分時間反制後商標之註冊,巴黎公約第六條之一第二、三項規定:「自(後商標)註冊起至少五年內,得請求撤銷該商標。會員國得規定請求禁止使用之期間(第二項)。(後商標之)註冊或使用係出於惡意(bad faith)者,不得限制請求撤銷或禁止使用之期間。」其所謂「惡意」一般係指使用或註冊後商標之人知道此著名標章,並且有意自可能之混淆中得利。³此外,巴黎公約對於非法標示商標或商業名稱之商品之輸入曾想加以規範,所以在第九條規定:「(1)非法標示商標或商業名稱之商品,應於輸入保護該商標或商業名稱之會員國時查扣之。(2)亦應在附加此項標示之國家或此等商品已輸入之國家查扣之。(3)於檢察官、其他有權機關或任何利害關係人(不論自然人或法人)依據會員國之國內立法提

¹ 國內學者有將之譯爲「衆所周知之著名商標」,見謝銘洋,智慧財產權基本問題研究,第235頁。

² 以上引自 Baeumer, 收錄於 Mostert, Famous and Well-Known Marks, 1997, 127-134, 142-145.

³ Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention, 1969, 第93頁。

出申請時，應查扣之。(4)有關機關並無義務查扣運送中之商品(goods in transit)。(5)會員國之立法不允許於輸入時查扣商品者，應以禁止輸入或在該國境內查扣之方式代替之。(6)會員國之立法不允許於輸入時查扣商品，亦不允許禁止輸入或在該國境內查扣者，在其立法依前述規定修改前，前述措施由該國依法對其國民提供之救濟代替。」本條規定前五項看起來十分嚴格，但於一九二五年海牙修改會議時在第六項加入「在其立法依據前述規定修改前」時，即是表明本條之性質僅為要約，而無強制性。⁴

(三)保護著名商標具體內容之分析

巴黎公約第六條之一關於著名商標之規定，可分析如下：

- 1、只限於商標而不包括服務標章，不過會員國可以決定是否以相同方式保護著名標章。⁵
- 2、著名商標並不以註冊為要件，因為其若已註冊即可對抗他人類似商標之註冊。比較有問題的是著名商標是否必須在尋求保護之國家已經使用？因為商標可能因為

在其他國家知名度之迴響，而在尋求保護之國家已是著名商標——雖然尚未在該國使用。一九五八年里斯本外交會議時，美國曾建議著名商標無庸以已在尋求保護之國家中使用為要件，但未被接受。由於可見，會員國並無義務保護未在其領域內使用之著名商標。⁶

- 3、本項規定之目的在於避免足以與著名商標混淆之商標註冊與使用，而可能導致混淆之方式有複製、仿製或翻譯，或是在商標之重要部分複製或仿製。
- 4、著名商標之保護以在相同或類似商品使用為界限。⁷
- 5、保護著名商標之方式包括駁回、撤銷造成混淆之虞的商標註冊，以及禁止使用該商標。
- 6、著名標章權利人請求撤銷或禁止混淆之虞商標註冊與使用之權利有期間限制，原則上自該商標註冊起至少五年，但他人於出於惡意註冊或使用者，則沒有期間限制。

⁴ Bodenhausen,前揭書，第 136-137 頁；Mostert,收錄於Mostert 前揭書，第 80 頁。

⁵ Bodenhausen,前揭書，第 90 頁。

⁶ Bodenhausen,前揭書，第 91 頁。

⁷ Bodenhausen,前揭書，第 92 頁；謝銘洋，前揭書，第 236 頁。

三、商標法條約

自一九六七年於斯德哥爾摩舉行修改巴黎公約外交會議之後，一共又有四次外交會議希望修改巴黎公約，但均未能如願。既然無法修改巴黎公約本身，於是國際社會尋求締結新的國際條約以爲替代。世界智慧財產權組織(WIPO)自一九八九年開始起草「補充巴黎公約商標事項條約」(Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Trademarks are Concerned)。該組織很快瞭解到將其努力限於程序性規定是比較切合實際，此種觀點獲得共識，因而於一九九四年十月導致商標法條約(Trademark Law Treaty)之簽訂，該條約已於一九九六年八月一日起生效。⁸本項條約因爲以程序規定爲主，因此僅於第十六條規定締約國應遵守巴黎公約關於商標之規定，而未特別針對著名標章有任何新的補充。

四、世界貿易組織智慧財產權協定

(一)對著名標章之特別規定

智慧財產權協定雖然只是建立最低的保護標準（見該協定第一條第一項第二句），但是其水準仍然較其他的國際協定爲高，⁹在商標的保護上，亦然。值得注意的是，智慧財產權協定與以往關稅暨貿易總協定(GATT)最大不同之處是，後者是以各會員國爲規範之對象，因此個人無法直接援用，而前者則是授予個人具體之權利，因此個人可直接援引該協定以保護其權利。¹⁰智慧財產權協定除了在第二條第一項將巴黎公約之實體規定全部納入其中，¹¹並於第十五條第一項第一、二句規定：「任何標記(sign, Zeichen)或其組合，足以將事業之商品或服務與其他事業之商品或服務區別者，應可構成商標。此種標記，特別是文字、人名、字母、數字、圖形要素(figurative elements, Abbildung)

⁸ 見 Baeumer, 收錄於 Mostert 前揭書，第 136-137 頁。

⁹ Fezer, Markenrecht, 1997, Rdnr. 18, Jnt. MarkenR.

¹⁰ Drexl, Nach "GATT und WIPO": Das TRIPs-Abkommen und seine Anwendung in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1994, 785.

¹¹ WIPO, Introduction to Intellectual Property, 1997, 28.17 (p.478).

以及顏色之組合，¹²皆可作為商標註冊之。」

智慧財產權協定第十六條更具體規定商標權之內容：「註冊商標所有人享有專屬權利，以排除未經其同意之第三人於交易過程中，在與其註冊商標所指定之相同或類似商品或服務上使用相同或類似標記，而有混淆之虞。於相同商品或服務上使用相同標記者，推定有混淆之虞。前述權利不影響任何早已存在之權利，亦不影響會員國以使用為基礎而授予權利之可能(第一項)。(一九六七年)巴黎公約第六條之一準用於服務。於認定商標是否著名時，會員國應考慮大眾中相關部分對該商標之認知，包括在系爭會員國內因為商標之廣告(promotion, Werbung)而得到之認知(第二項)。於與註冊商標所指定之商品或服務不類似之商品或服務上使用該商標，會使人以為該不類似之商品或服務與註冊商標所有人之間有關連(connection, Verbindung)，並且此種使用可能損害註冊商標所有人之利益者，應準用(一九六七年)巴黎公約第六條之一(第三項)。」本條有三點值得注意之處：

- 1、第二項第一句將巴黎公約第六條之一準用於服務標章；
- 2、第二項第二句明確表示著名標章之認定取決於該標章在系爭會員國之知名度，而不問是否在該國使用該商標；¹³
- 3、已註冊著名標章之保護並不限於與其指定使用商品或服務相同或類似之商品或服務，而可能及於與之不類似之商品或服務，惟該項保護是以會使人以為該不類似商品或服務與已註冊著名標章所有人有關連，以及後者之利益可能因此受損為要件(本條第三項)，而不再論究是否有本條第一項規定之混淆之虞。

(二)一般商標亦可主張之邊境措施

與巴黎公約不同的是，智慧財產權協定強制會員國必須採取邊境措施(border measures)對抗仿冒商標之商品進口。依據該協定會員國應依據該協定第五十一條到第六十條之內容採取措施，使權利人於有確實理由疑懷有仿冒商標或侵害著作權之商品進口

¹² 美國與歐洲聯盟原本建議將立體商標與個別顏色亦明列於第二句之中，但其意見並未被接受。惟這並不表示此二者一定不可以做為商標，其若滿足第一項第一句規定之要求，仍然可註冊為商標。見 Fezer, Rdnr. 22 Int. MarkenR.

¹³ Fezer, Rdnr. 24 Int. MarkenR.

時，得以書面向主管機關申請由海關中止該等商品之進口(第五十一條)。權利人申請時應提供適當之表面證據證明其權利有被侵害，並詳細說明商品之特徵，以便利海關逕行辨識(第五十二條)。主管機關得要求申請人提供足以保護被告、主管機關以及防止濫用之擔保或相當之保證，但是其要求不得不合理地阻礙權利人使用此項程序(第五十三條第一項)。系爭商品經海關查扣者，會員國應准許權利人與進口人檢視該商品(第五十七條)。若因錯誤查扣而導致進口人、受讓人或商品所有人受損，相關機關應命申請人提供適當賠償(第五十六條)。主管機關應有權命令在商業管道之外以避免損害權利人之方式處置(disposed of)侵害商標之商品，或將之銷毀，但會員國之憲法規定不允許者，不在此限。主管機關為此項命令時，應考慮侵害之嚴重性、命令之內容與第三人利益間之比例關係。此外，主管機關不得允許仿冒商標之商品以未變更之狀態重新出口，或將不同之海關程序適用於此等商品，但有特殊情況者，不在此限(第五十九條及第四十六條)。

(三)小結

綜合巴黎公約及智慧財產權協定關於著名標章之保護規定後，可得出以下明確之結論：

- 1、著名標章(包括商標與服務標章)以在請求保護之國家為著名即可，無庸達到舉世共知之程度。
- 2、著名標章不以註冊為要件，亦不以在請求保護之國家中曾經使用為要件。
- 3、著名標章之所有人(不論是否註冊)得禁止他人在與著名標章指定使用商品或服務相同或類似之商品或服務上，使用複製、仿製或翻譯其標章，而造成混淆之虞者。著名標章所有人並得請求主管機關核駁、撤銷後者標章之註冊以及禁止該標章之使用。
- 4、僅已註冊著名標章之所有人得禁止他人以攀附方式淡化其標章，即禁止於與其指定使用商品或服務不類似之商品或服務上，複製、仿製或翻譯其標章，而會使人以為該不類似商品或服務與已註冊著名標章所有人有關連，並且該所有人可能因此受損害。已註冊之著名標章所有人得請求主管機關駁回、撤銷後者標章之註冊以及禁止該標章之使用。此處有二點值得注意，第一、未註冊之著名標章不享有防止淡化其商譽之法律資格；第二、已註冊之著名標章防止淡化之權利並非全面性，僅限於防止他人攀附，而

不包括防止他人以污損其商譽之方式淡化其標章。

5、著名標章之所有人得向請求保護之國家要求採取邊境措施，以防止仿冒其標章之商品進口。

五、歐聯商標規則

歐洲聯盟（以下簡稱歐聯）於一九九三年十二月二十日（關稅暨貿易總協定烏拉圭回合談判於同年月十五日完成簽署）公布「共同體部長會議編號40/94 商標規則」（以下簡稱歐聯商標規則），其中第八條第一、二項規定相對不得註冊之事由：「申請註冊之商標有下列情事之一而經前商標所有人異議者，不得註冊：(1)系爭二商標相同，其申請註冊之商品或服務與前商標享有保護之商品或服務相同；(2)系爭二商標相同或類似，其所指定使用之商品或服務相同或類似，致在前商標受保護區域內之大眾產生混淆之虞；混淆之虞包括與前商標聯想(association, gedanklich in Verbindung)之可能性（第一項）。前項所稱“前商標”係指：

a) 申請日較歐聯商標之申請日為早之商標，或享有優先權之

i) 歐聯商標；

ii) 在歐聯成員國或荷比盧商標局註冊之商標；

iii) 對歐聯成員國有效之國際註冊商標

b) 已提出前款各種商標之申請並於嗣後獲得註冊者；

c) 於申請歐聯商標之日或為此項申請而主張之優先權日，已在某歐聯成員國為巴黎公約第六條之一所謂之著名標章（第二項）。」

同條第五項接著規定另一項相對不得註冊之事由，即申請註冊之商標與前商標相同或類似，而兩者註冊使用之商品或服務雖然並不類似，但前商標為已註冊之「知名」商標 (reputation, bekannte Marke, 須注意與著名商標之「著名」不同)，並且使用該申請註冊之商標將無正當理由而以不正之方式利用或損害前商標區別力或聲譽時，經前商標所有人提出異議時，不得准許該商標之註冊申請。

誠如歐聯商標規則前言第一點強調「確保競爭不被扭曲」之重要性，該規則重視不同商標間競爭之正當性，因此在「著名標章」之外，仿效德國自不正競爭防止法發展出之「知名標章」此一機制，¹⁴使得已註冊之

¹⁴ v.Möhlendahl/Ohlgart, Gemeinschaftsmarke (1997), § 5 Rdnr.30。但是 Erdmann 卻認為是德國商標法繼受歐聯商標規則關於知名標章之規定，見 Mostert 前揭書，第 289 頁，此項見解有誤。

標在已具某種知名度及聲譽（此為知名標章在質方面應具備之良好評價）而尚未達著名之程度時，即可享有極為廣泛之保護，亦即禁止其他商標與之混淆（包括觀念上的聯想），以及禁止他人自其標章之聲譽取得不當利益，並保護其標章即使在沒有混淆之虞的情形，亦不會被他人以污損或模糊其區別力之方式淡化。¹⁵ 歐聯商標規則對已註冊之知名標章及著名標章（因為著名標章當然是知名標章）之保護相較於智慧財產權協定著名標章之規定，有其不同之處：一、前者不僅可對抗以模糊區別力而淡化知名標章之行爲，並且可禁止以污損區別力而淡化知名標章。二、前者擇一地以不當利用或損害知名標章之區別力爲對抗淡化之要件，但是後者則是累加地以有關聯以及著名標章權利人可能因此受損爲前提。總體而言，前者對著名標章之保護不僅符合後者之規定而且較之更爲廣泛、寬鬆。¹⁶

六、德國商標法

（一）著名標章

德國於一九九四年十月二十五日澈底修改後公布而於一九九五年元旦實施之新商標法，取代了已有百餘年歷史之舊商標法。在舊商標法時代，由於該法並沒有關於著名標章之規定，德國聯邦最高法院遂援引德國不正競爭防止法第一條及民法侵權行爲之規定（第八二三條及第一〇〇四條），授予著名標章超出商標法之保護，亦即在不論商品或服務是否類似，或是否有混淆之虞之情形，得禁止他人奪取或污損其商譽。¹⁷ 新商標法於第四條第三款首先承認巴黎公約第六條之一意義下之著名標章享有商標之保護。同法第十條第一項接著規定：「商標與巴黎公約第六條之一意義下之著名標章相同或近似，並且符合第九條第一項第一、二或三款之規定者，不得註冊。」而第九條第一項係規定商標相對不得註冊之事由：「商

¹⁵ Annand/Norman, Community Trade Mark, 1998, 57.

¹⁶ 英國學者 Annand 及 Norman 卻認為「由於著名標章若未註冊即不能享有歐聯商標規則第八條第五項之保護」因而使得該項規定抵觸智慧財產權協定第十六條第三項之規定（見氏著前揭書，第 56 頁）。此項見解應屬錯誤，因為智慧財產權協定第十六條第三項亦僅提供「已註冊」之著名標章該項規定之保護。

¹⁷ 見 Erdmann，收錄於 Mostert 前揭書，第 284、286 頁。

標之註冊有下列情形之一者，得撤銷之：1.與申請或註冊在前商標相同，且二者指定使用之商品或服務亦相同；2.與申請或註冊在前之商標相同或類似，以及二者所指定使用之商品或服務相同或類似，致大眾產生混淆之虞，包括將此二商標聯想之虞；3.與申請或註冊在前之商標相同或類似，二者所指定使用之商品或服務雖然並不類似，但前商標在德國境內為知名商標(bekannte Marke)，而且使用該註冊商標將無正當理由以不正方式利用或損害該知名商標的區別力或聲譽者。」依據前述規定，著名標章之存在不再是舊法所要求之絕對不得註冊事由，而變成相對不得註冊事由，因此必須由權利人主張之，但是主管機關於職務上知悉其為著名標章者，得於其符合第九條第一項第一、二款（注意：不包括第三款，因為主管機關在匆促之審查程序多無法就第三款是否存在加以認定）時，¹⁸ 依據第三條第一、四項之規定駁回與其牴觸之後商標的申請。

新法之異議程序異於舊法，採取所謂的後置式異議程序(nachges-chaltetes Widerspruchsverfahren)，即在完成註

冊後才公告，並於公告後方可提起異議，以便註冊人儘速取得完整之商標法保護，¹⁹ 因此該法第四十二條第二項窮盡列舉得向德國專利商標局提起異議的三項事由：1.依據第九條第一項第一、二款，2.依據第十條連同第九條第一項第一、二款（注意：並不包括第三款），3.依據第十一條撤銷商標所有人之代理商或代表在未得到前者之許可下所為之註冊。換言之，著名標章之權利人不得以他人標章在不同商品或服務上淡化標章為由向專利商標局提起異議。對於此種情形，著名標章之權利人只得援引該法第五十一條第一項之規定，主張後商標之註冊因為牴觸第九條至第十三條規定之權利，而向一般法院提起無效之訴（一般稱為相對無效之事由，亦即僅當事人得主張，第三人則不可提起此種訴訟）撤銷後商標之註冊。

德國新商標法並未規定認定著名標章之標準，以往司法判例亦未發展出相關之判準。迄今為止，德國聯邦最高法院尚無機會對新法著名標章之要件表示意見。但是通說是認為著名之狀態並不包括任何質方面之要件，而可僅以量的標準認定。換言之，決

¹⁸ Althammer/Str↓bele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl. 1997, Rdnr. 2 § 10.

¹⁹ Fezer, Rdnr. 6 § 42 MarkenG.

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。目前有力學說認為原則上超過目標團體中 60% 以上的人知悉該標章是必要的，但在具體案件之特殊情況下，仍然可以往上或往下調整該百分比。²⁰ 惟亦有學者認為巴黎公約規範著名標章之意旨既然是在於對抗混淆之虞，而此在標章具一定知名度之情形就可能發生，故主張著名標章所需之知名度應遠較前述學說為低。²¹ 至於德國聯邦專利商標局則是認為「著名」主要須從知名度的數量大小加以認定，雖然無法為其指出一個普遍有效之數值，但絕對是高於下面討論的「知名標章」與「市場認可之標章」。²²

(二)其他相關之法律概念

德國新商標法中尚有二項法律概念與著名標章相關，值得在此一併探討。首先是「在德國境內知名之標章」（見第九條第一項第三款及第十四條第二項第三款），「知名標章」之用語

本是德國司法實務自不正競爭防止法所發展出來，但是自從被歐聯商標規則繼受後，已獨立成為歐聯商標法上的一個法律概念，反而歐洲法院之判決方能最後確定其義涵。但從歐聯與德國法之文字現在即可確定的是，知名標章必須具備「好的聲譽」(guter Ruf)此項質方面的特徵。²³ 雖然如此，德國學說一般均同意知名標章之知名度較著名標章低，而且也有相當多的人支持將以往判決之原則繼續適用於新法，以 30% 左右的知名度為其門檻。又法條雖然規定為「在德國境內」知名，但並未要求必須具全國性之知名度，局部性的知名度亦無不可，因為其強調的是僅在外國知名尚不充分，而必須在德國國內知名。²⁴ 其次是所謂市場認可(Verkehrsgeltung)之標章。依據商標法第四條第二款之規定，標誌(Zeichen)在交易中使用而於相關交易圈取得標章之市場認可者，可享受商標之保護。此項概念取自舊

²⁰ 見 Erdmann (現為德國聯邦最高法院民事第一庭庭長)，收錄於 Mostert 前揭書，第 288-289 頁；Sack, Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 85-97 (91).

²¹ Kur, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6 bis PV  und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994, 330ff, 339.

²² 該局 1995 年 12 月 27 日「商標註冊審查基準」，III.4.n.

²³ Marx, Deutsches und Europäisches Markenrecht, 1997, Rdnr. 218.

²⁴ 見 Erdmann, 收錄於 Mostert 前揭書, 第 289-290 頁。

商標法第二十五條第一項之 Auss-tattung,²⁵ 實質內涵並未改變。

²⁶ 因此德國聯邦最高法院關於知名度百分比範圍（在最低為 20% 左右與最高超過 70% 之間）之判決，²⁷ 應該仍然可以繼續援用。

最後值得指出的事，德國判例法自一九五八年 Quick 一案起，援引民法侵權行為之一般規定，對所謂「聲譽卓著標章」（berühmte Marke）提供禁止他人淡化其標章之保護。「聲譽卓著標章」必須在德國境內具有非比尋常的市場認可，雖然可視個案之特殊性而有不同，但是一般要求超過 80% 的知名度。然而在此次商標法修改之後，「聲譽卓著標章」此項法律制度之重要性註定式微，因為此等標章原則上可因符合「知名標章」之要件已受到保護。只有在商標法不適用之情形（例如並未非法將標章作商標使用），「聲譽卓著標章」才有發揮的餘地。

七、美國商標法

美國商標法上商標淡化(dilution)的理論與實務，其實源自英國與德國，而由 Frank Schechter 於一九二〇年代導入美國。經過數十年之演進，淡化規範已在美國取得長足進展。除二十六州立法防止商標淡化以外，美國國會鑑於各州之救濟不同，以及世界貿易組織智慧財產權協定亦包含了可用來防止著名標章被淡化之規定，²⁸ 終於在歷經多次失敗之後，於一九九五年一月十六日通過「聯邦防止商標淡化法」(Federal Trademark Dilution Act of 1995)。嚴格說來，在此法通過之前，美國商標法上從沒有一個獨立的「著名標章」理論或類型，這是因為美國商標之保護並不以註冊為要件，並且司法實務一向給予著名或強勢標章較大的保護空間（尤其在認定是否有混淆之虞時），故無需再假手「著名標章」此種理論。²⁹

依據聯邦防止商標淡化法，商標

²⁵ 國內學者有將之翻譯為「表徵」，但卻可能會與公平法第二十條之用語混淆不清，見謝銘洋，前揭書，第 245 頁。

²⁶ 見該條之立法理由，刊於 Blatt für PMZ, 96. Jahrgang 1994. S. 59.

²⁷ BGH GRUR 1960, 130-Sunpearl; GRUR 1963, 622-Sunkist; GRUR 1974, 337-Stondorfer.

²⁸ 見衆院報告編號 104-374，刊於 Public Law 1995, 1031-1231.

²⁹ McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th. Ed. 1997, 29-112.

用 famous marks，而非 well-known marks，但是此兩者在美國法是同義詞）之所有人得禁止第三人在其商標著名後使用淡化該商標區別力之商標或商業名稱。該項第一款規定：「著名標章之所有人得依據衡平原則以及法院認定合理之條件，對於在著名標章著名後開始在商業上使用標章或商業名稱而淡化其標章區別能力 (distinctive quality) 者，行使強制命令 (injunction) 並可得到本項所規定之其他救濟。法院於認定標章是否具區別力及著名時，得考慮下列因素（但不以此爲限）：

- (A) 此標章固有或後來取得之區別力的程度 (the degree of inherent or acquired distinctiveness)；
- (B) 此標章使用於商品或服務之期間與範圍；
- (C) 此標章廣告與知名度 (publicity) 之期間與範圍；
- (D) 使用此標章之交易領域的地理範圍；
- (E) 使用此標章之商品的交易管道；
- (F) 在此標章所有人及被行使強制命令之他人之交易領域與管道內，

該標章受認可 (recognition) 之程度

- (G) 第三人使用相同或類似標章之性質與範圍；
- (H) 此標章是否已依據蘭哈姆法之前的二項美國商標法註冊，或是否已依據蘭哈姆法在聯邦商標登記簿註冊。」

商標法第四十五條進一步規定「淡化」之定義：「減少著名標章指認及區別商品或服務之能力，不論(1)著名標章權人與他造間是否有競爭關係，或(2)是否有混淆之虞、錯誤或欺罔。」至此，美國聯邦商標法正式承認在混淆之虞之外，淡化著名標章之行爲亦爲一種獨立的侵害商標行爲。³⁰ 至目前爲止，尚未見適用此新規定之司法裁判，但是依據美國法院及學界之通說，淡化著名標章之行爲可分爲二大類，及污損 (tamishment) 與模糊 (blurring or whittling away) 著名標章之區別力，前者以有損、不雅、貶抑或嘲諷之方式污損著名標章，因而減少其區別力，後者則是以在不同之商品或服務使用著名標章而減弱其所指稱之商品或服務來源之獨特性與唯一性。³¹

³⁰ 劉孔中，前揭書，第 56 頁；趙晉枚，中美商標法之比較研究，收錄於曾陳明女祝壽論文集「智慧財產權與國際私法」一書，第 597 頁。

³¹ McCarthy，前揭書，24-116.

在此應提醒注意的是，商標法第四十三條第三項並不能適用於美國聯邦專利商標局之申請註冊案件——無論僅有一造或有兩造當事人(Ex Parte or Inter Partes)，而成為異議或撤銷商標註冊之理由，因為商標審查官在援引其他商標以對抗僅一造當事人之註冊申請時，僅可以依賴商標法第二條第四項所規定之混淆之虞。相同地，兩造當事人之爭議（例如異議）是建立在具備可駁回為一造當事人註冊申請之法定事由的基礎，因此亦不得在專利商標局之審查程序引用商標法前述規定。著名標章之所有人僅得向法院請求依據該項規定撤銷後商標之註冊。³²

八、世界智慧財產權組織草擬中之「著名標章保護條款」

由於巴黎公約並未規定何謂著名標章，而且該公約亦未設置有權之解釋機關，致各國在解釋適用上頗有不同。為改善此一現象，世界智慧財產權組織自一九九五年起即致力於起草「著名標章保護條款」(Provisions on the Protection of Well-Know Marks)，用以供巴黎公約大會及世界智慧財產權組織大會採行後「建議」其各會員

遵守之。該條款經該組織「著名標章專家委員會」(Committee of Experts on Well-Known Marks)以及「商標、工業設計及地理標示法常設委員會」(Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication)多次審議，目前已有前面五條達成共識，而第六條（關於網域名稱）則已由國際智慧財產權組織國際事務局重新草擬並在進行公開評論之中，但是常設委員會已決議將不會對新擬好之第六條再作實質修正，而僅是決議是否採納而向巴黎公約及世界智慧財產權組織提出。

(一) 認定標章是否著名應考慮之因素

本條款第一條雖然是定義性質的規定，但是依舊未對何謂「著名標章」有所界說。第二條則是關於如何認定標章是否為著名，其中第一項規定應考慮之因素：「主管機關於認定標章是否為著名時，應考慮可供其推論該標章係著名之任何情況（第一款）。它尤其應考慮當事人提出之關於可推論該標章著名與否之因素的資料，包括但不限於下列資料：

³² McCarthy, 前揭書, 24-141.

1. 系爭標章在相關部分之大眾知悉與認可之程度(degree of knowledge or recognition)。
2. 任何使用系爭標章之期間、範圍及地理區域。³³
3. 促銷(promotion)系爭標章之期間、範圍及地理區域, 包括對使用系爭標章之商品與(或)服務之廣告、公開宣傳以及在展覽或展示會之展出;³⁴
4. 在足以反應系爭標章之使用或認可之範圍內, 註冊與(或)申請註冊之期間及地理區域;³⁵
5. 成功執行系爭標章權利之記錄, 尤其是其他主管機關在何種範圍內認定其為著名標章;³⁶

6. 與系爭標章相關聯之價值(第二款)。³⁷

以上因素是協助主管機關認定某標章是否著名之基準, 並非作成此項認定之前提要件。無寧, 在個案的認定上, 須取決於該案之特殊情況。在某些案件中可能前款之全部因素都是有關, 在某些案件中可能只有部分因素是有關, 甚至在某些案件中可能前款之因素均不相關, 而必須基於其他未例示之因素方能認定。此種額外因素可能是本身就有關, 或是與前款所示因素中之一個或多個綜合後而有關(第三款)。³⁸」

第二條第二項第一款規定何謂相

³³ 該條款解脫(Notes)2.4 特別再度強調不得要求必須在請求保護之國家內實際使用。

³⁴ 依據解脫 2.6 之說明, 雖然對標章之促銷本來即可視為構成該標章之使用, 而之所以將之另外例示為認定標章是否著名之獨立因素, 只是為了避免不必要的爭議。隨著市場上競爭商品與服務日益增加, 相關大眾對某特定標章之認知(尤其是新商品或服務之標章), 可能主要來自於對標章之促銷行為。

³⁵ 解脫 2.7 表示, 標章在全球註冊(註冊無庸為同一人)之數目以及該等註冊之期間, 可作為是否將之視為著名之一項指標, 但是標章之註冊只在反應該標章之使用或認可之範圍, 才是應考慮之相關因素。

³⁶ 解脫 2.8 認為, 基於屬地主義, 著名標章之保護是以國家為基礎。而例如在鄰近國家成功執行著名標章之權利或認可其為著名之記錄, 可作為認定某標章在某特定國家是否為著名的指標, 此處之「執行」應從寬解釋, 包括異議程序。

³⁷ 標章鑑價可以相當多的方式為之，本項因素並未建議應使用何種特定方法，而僅認知與某標章相關聯之價值可作為認定該標章是否著名之指標，見解說 2.9。

³⁸ 該條款解說 2.2 作了妥適的註解：「主管機關不得要求當事人必須提出某項特定因素，…欠缺某項特定因素亦不能當然得出系爭標章為不著名之結論。」

關部分之大眾與著名度之相關問題：

「相關部分之大眾包括但不必然限於 (i) 使用系爭商標之商品與 (或) 服務之實際與 (或) 潛在消費者；(ii) 涉及使用系爭標章之商品與 (或) 服務銷售管道之人；(iii) 經手使用系爭標章之商品或服務的業界。(第一款) 標章至少在某一相關部分之大眾中著名，即應被認定為著名標章 (第二款)。³⁹ 標章經認定至少在會員國某一相關部分之大眾中知名(known)者，該會員國亦得視其為著名標章 (第三款)。⁴⁰ 標章雖然在會員國任何相關部分之大眾中既非著名亦非知名，該會員國仍得將之視為著名標章 (第四款)。⁴¹」

(二) 對著名標章之保護

本條款第二部分 (第三條至第六條) 規範對著名標章保護之範圍。首先，第三條為一般規定：「會員國至少應於標章在其國內成為著名之時起，保護著名標章不受其他衝突 (conflicting) 標章、商業指標 (business identifiers)⁴² 及網域名稱⁴³ 之侵害。(第一項)。⁴⁴ 於適用第二部分之規定時，應於評估衝突之利益時，將惡意 (bad faith) 做為考慮的一項因素 (第二項)。」

本條款第四條至第六條接著分別規定，著名標章權利人可如何對抗衝突標章、商業指標與網域名稱。由於此三條規定之內容相同，故僅以第四

³⁹ 同條第三項第一款第三目並且禁止會員國要求必須在一般大眾 (public at large) 中著名者始為著名標章。但是此為原則，該草案第四條第一項第三款有例外規定，即會員國在禁止於非相同或近似商品或服務上使用相同或近似標章，而有不公平損害、淡化或不當使用著名標章區別力之虞時，得要求該著名標章必須在一般大眾中著名。

⁴⁰ 解說 2.16 表示會員國可以 (但無義務) 將在相關部分之大眾中僅為知名之標章視為著名標章而加以保護。

⁴¹ 換言之，會員國可以 (但無義務) 保護僅在該國以外著名 (但在國內卻不著名) 之標章，見解說 2.17。

⁴² 依據本條款第一條第四款之規定，商業指標係指用於辨識由自然人、法人、組織或協會所為之事業。解說 1.3 進一步說明，商業指標係指凡是用於辨識事業本身 (而不是該事業所提供之商品或服務) 者，例如：商業名稱 (trade names)、商業符號、徽章或標語 (business symbols, emblems or logos)。

⁴³ 本條款第一條第五款將網域名稱定義為：與國際網路上數位地址相對應之一串字母數字(an alphanumeric string)。

⁴⁴ 解說 3.1 表明本條款不適用於著名標章與地理來源標示(geographical indications)或原產地標示之申請(appellation of origin)間之衝突。

條為以下討論之對象。第四條共計六項，第一項規定何謂與著名標章衝突之標章，第一種可稱為「與著名標章混淆之標章」，即「標章或其重要部分複製、仿製、翻譯或音譯(transliteration)著名標章，而使用、申請註冊或註冊於與著名標章使用相同或類似商品或服務，足以導致混淆者」(第一款)。第二種可稱為「不當關連、損害、淡化或利用著名標章之標章」，依據該項第二款之規定：「標章或其重要部分複製、仿製、翻譯或音譯著名標章，於符合以下要件之一時，不論該標章使用、申請註冊或註冊於何種商品或服務，視為與著名標章衝突」

- (i) 若使用該標章可能顯示其使用、申請註冊或註冊之商品或服務與著名標章權利人之間有關連，並且可能損害後者之利益；⁴⁵
- (ii) 若使用該標章可能不當損害或淡化著名標章之區別力；⁴⁶
- (iii) 若使用該標章可能不當利用著名標章之區別力。」⁴⁷

但該標章於著名標章在該會員國著名之前，即已善意使用、申請註冊或註冊者，並非與著名標章衝突之標章(本條第二項第四款)。本條款第四條第二項規定異議之程序：「若相關法律允許第三人對商標之註冊提起異議，則與著名標章混淆應構成異議之事由。」。第三項則是關於評定無效之程序，即於商標註冊機關將註冊公告之日起算至少五年以內，主管機關得依著名標章權利人之申請或職權，將與著名標章衝突之標章註冊評定為要無效。第四項則規定著名標章權利人於知悉衝突商標經使用之日起至少五年以內，得請求主管機關禁止衝突商標之使用。若衝突商標之註冊或使用係出於惡意，則該條第五項規定不得限制請求評定無效與禁止使用之期間。該條第六項進一步建議，若衝突標章之註冊出於善意，而於註冊後並未使用，會員國亦不得限制著名標章權利人申請評定衝突標章註冊無效之期間。⁴⁸

⁴⁵ 例如產生著名標章權利人涉及該商品之生產或服務之提供，或授權或贊助此種生產或提供之印象，而該商品或服務之市場形象不佳，會負面影響著名標章之商譽，見解說 4.3。

- ⁴⁶ 例如不當淡化著名標章獨一無二之地位，或將衝突標章用於品質較差之商品，或以不道德或猥褻之方式使用該標章，見解說 4.4。
- ⁴⁷ 本款第一目以產生錯誤關連為要件，第二目以著名標章之價值減損為要件，而本目則是在沒有前二目規定之情形下，以搭著名標章之商譽便車為要件，見解說 4.5。
- ⁴⁸ 因為未被使用之衝突標章通常不會引起著名標章權利人之注意，致其無法及時請求評定無效，見解說 4.13。