



論商標之淡化

王美花*、張瓊惠**

由於科技的進步，資訊的流通已突破空間的藩籬，在商品尚未進入當地市場前，使用於該商品之著名商標可能即已為當地消費者所知悉，遂增加了著名商標被搶註或搭便車的可能，導致國際上對著名商標保護的重視。從保護著名商標之相關國際公約的歷史發展與內容觀察，不難發現整個趨勢係往提高著名商標保護的方向演進，例如巴黎公約第6條之2¹對著名商標的保護僅及於相同或類似的商品，但到與貿易有關之智慧財產權協定（Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights Agreement；以下簡稱TRIPS協定）第16.2及第16.3條將巴黎公約第6條之2的規定準用於服務，並且將著名商標的保護擴張到不類似的商品或服務²。商標保護理論從傳統對來源的混淆之虞，擴充其保護範圍至包含贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想之虞的類型，亦進一步創造商標淡化之概念。我國現行商標法第23條第1項第12款後段及第62條第1款規定即為符合提高著名商標保護的趨勢所增訂。

然而，適用商標混淆之虞與淡化的界線為何，從國際公約與世界各主要國家的立法規定內容，甚至各主要國家相關案例對其法律規定所為的解釋，卻不能釐清，反更加模糊，因此本文擬先論述傳統混淆之虞理論的發展，介紹商標淡化概念之緣起，並從其歷史、邏輯與理論之基礎，

收稿日：94.10.20

* 智慧財產局商標權組組長。

** 智慧財產局商標權組商標助理審查官。

¹ 巴黎公約第6條之2規定，無論著名商標是否已經取得註冊，只要他人以複製、仿製或翻譯著名商標之易於產生混淆之商標，申請註冊或使用於相同或類似的商品，會員國應拒絕該商標之申請註冊或撤銷其註冊，並禁止其使用。

² 但TRIPS協定第16.3條但書同時規定，以該商標於不類似商品或服務之使用，有致相關公眾將該等商品或服務與商標權人產生聯想，且該商標權人之利益有因該使用而受侵害之虞者為限。



找尋其適用之範圍，接著就主要國家之相關立法規定與案例，說明淡化的意義與相關規定之疑義，希望藉此對商標淡化概念的釐清與適用有所助益，並說明我國相關之規定，最後再提出筆者個人之淺見以代結論。

一、傳統混淆之虞理論的發展

商標最基本的功能在區別商品或服務之來源，因此傳統混淆之虞理論即以此為中心，探討可能對商品或服務來源產生混淆誤認之各項參考因素，而各國商標法亦以確保商標識別商品或服務來源之功能為其主要宗旨之一，並保護消費者利益。由於消費者對完全不同之商品或服務間不可能發生來源的混淆，是以傳統混淆之虞理論僅適用於相同或類似之商品或服務，各國商標法賦予商標權保護之範圍原則上也僅及於相同或類似之商品或服務。然而，若相關消費者對二商標所表彰之商品或服務來源不會產生混淆之虞，卻會產生二商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想，此時傳統混淆之虞理論是否可涵蓋這種情況即有疑問。

從西元 1940 年到 1970 年間，美國案例法對“混淆”範圍是往擴張解釋的方向前進，即採取混淆誤認之虞包括關於贊助關係、從屬關係或聯繫關係之混淆的立場，並具體表現在 1989 年修正通過的聯邦藍哈姆法第 43 條 (a) (1) (A):「任何人於商業上，在商品或服務上或於任何之商品容器上使用之文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有使人誤以為其與他人有附屬、聯繫或聯合關係，或者誤以為其商品或服務或商業活動來源於他人、由他人贊助或同意，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟。」

歐洲在最近對傳統混淆之虞理論亦為相同的解釋。例如在 Sabel³ 案，歐洲法院認為在「公眾中存在包括聯想之虞的混淆之虞」的標準，

³ Sabel BV v. Puma AG, 1998 1 C.M.L.R. 445.

 論述

應當解釋為，僅因二商標在觀念上具有類似的涵義，而在公眾中產生單純聯想的本身，並不足以認定就此存在歐盟商標指令第4條第1項b款所指的混淆之虞。而在Canon案⁴，輔佐法官傑科布（Advocate General Jacobs）認為歐盟商標指令第4條第1項b款規定應解釋為：儘管消費者足以識別商品或服務來自不同的來源，如果一般公眾有可能相信二造商標之間有所關聯，即構成該指令所謂的混淆誤認之虞。歐洲法院同意輔佐法官傑科布的看法，並表示一般公眾有可能相信系爭商品或服務來自相同的企業主體的風險，或是根據具體情況，來自經濟上有所關聯的企業主體的風險，構成歐盟商標指令第4條第1項b款所謂的混淆誤認之虞。因此，繼Sabel案後，在Canon案，歐洲法院進一步界定混淆之虞的範圍，即混淆之虞的範圍包括關於贊助、從屬或聯繫關係之混淆。

我國及其他大部分國家皆持與美國和歐盟相同的見解。我國實務上認為所謂有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，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。是以傳統混淆之虞理論保護的範圍現已擴張至包含有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想。

二、商標淡化概念之緣起

如上述，傳統混淆之虞理論的範圍已擴大至包括與在先商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想，商標保護範圍隨之擴大，那到底還有哪些情況是傳統混淆之虞理論所無法解決，而有加以保護的必要？最常見的情況是將著名商標使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務，雖不致有混淆、誤認或欺罔之虞，但卻導致減弱或污損著名商標本身識別性或信譽的後果。為保護著名商標所有人投入大量時間、精力，與金錢所辛苦建立著名商標之識別性與信譽，不致遭受他人不正當的攀附而影響公平競爭，德國及比荷盧國家法院的一些判決，率先認為

⁴ Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 1999 1 C.M.L.R. 77.



即使著名商標所有人與第三人之間不存在競爭關係，或消費者對著名商標與他商標所表彰之商品或服務來源不會產生混淆、誤認或欺罔之虞，若有損害著名商標識別商品或服務來源的能力或其所表彰之信譽時，法律仍有介入加以保護的必要。這樣的見解即為商標淡化概念的濫觴。例如 1924 年德國 ODOL 案，該案之被告為鋼鐵製造商，其以原告使用於牙刷之著名商標 ODOL，指定使用於其鋼鐵商品上。德國法院認為一般公眾聽到或看到 ODOL，會想到原告的牙刷，同時會使得一般公眾認為被告的商品具有優良的品質。而且如果每個人都以該商標作為其表彰來源的標識，那麼，原告將會喪失其銷售力（SELLING POWER）。由於原告有不讓其商標受到淡化的權益，因此德國法院最後撤銷被告商標之註冊。

於西元 1927 年，美國謝席特（Schechter）教授在哈佛法學評論（Harvard Law Review）所發表的一篇名為「商標保護的理論基礎」（The Rational Basis of Trademark Protection）的文章，即以 1924 年德國 ODOL 案為例，說明其理論基礎⁵。該文章內容指出如果他人長期於不同之商品或服務，使用與著名商標構成相同之商標，而有致減損或分散著名商標所表彰之品質與價值時，則對著名商標之保護應擴大至不類似或不具競爭關係之商品或服務。謝席特（Schechter）教授並建議這種新型態的保護限於以下的情況：1. 二造商標相同；2. 著名商標為創意性或隨意性商標；3. 使用在沒有競爭關係和不類似的商品上⁶。謝席特教授提出上述理論後，美國各州受其影響，從 1947 年起，陸續制定反淡化的法律，而聯邦反淡化法則於 1996 年制訂。在美國制定反淡化的法律後，其他國家及國際公約亦相繼制定相關的規定。

從上述的說明可知，商標淡化概念的產生，是為了解決擴張解釋傳

⁵ 見 J. Thomas McCarthy, DILUTION OF A TRADEMARK:EUROPEAN AND UNITED STATES LAW COMPARED, Vol.94, The Trademark Reporter, p1164.

⁶ Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection 40 Harv. L. Rev. 813, 825 (1927), reprinted in 60 TMR 334 (1970)

論述

統混淆之虞理論仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽免於遭受損害的情況。故商標淡化概念扮演補充，而非取代傳統混淆之虞理論的角色，是一種特別、額外的非常救濟手段。為充分釐清商標淡化概念，以下將先說明商標淡化之意義，再分析其適用之疑義。

三、商標淡化之意義

所謂商標淡化，根據美國聯邦反淡化法的定義⁷，係指降低著名商標識別商品或服務來源的能力，無論—

- (1) 著名商標所有人與第三人之間是否存在競爭關係，或
- (2) 是否有混淆、誤認或欺罔之虞。

美國判決並將商標淡化區分成稀釋、減弱（blurring）和污損（tarnishment）2 種類型。前者係指他人的使用，淡化或減弱了著名商標辨識及區別來源之獨特涵義。例如將「勞力士」商標使用於鋼琴淡化或減弱「勞力士」手錶商標的識別性。後者指他人的使用對著名商標的信譽產生玷污、醜化、負面的效應。例如「賓士」商標是高質量、豪華汽車的象徵。如果有人將抽水馬桶命名為「賓士」，顯然將污損「賓士」商標所表彰之信譽。

從上述的定義不難了解商標淡化在概念上著重於對「商標本身」的保護，與傳統混淆之虞理論在概念上著重於防止相關消費者對商品或服務來源的混淆，並避免在先商標於「商業上」可能遭受的損害，兩者並不相同。

四、商標淡化適用之疑義

(一)商標淡化是否亦可適用於類似商品或服務

如前述傳統混淆之虞理論旨在確保商標表彰商品或服務來源之功

⁷ Lanham Act §45, 15 U.S.C. §1127.



能，故僅適用於類似之商品或服務，而商標淡化係為了補充傳統混淆之虞理論無法保護著名商標本身識別性與信譽之不足，故適用上當然限於不類似之商品或服務，二者在適用上似乎劃分的非常清楚明確。然而，傳統混淆之虞理論承認判斷混淆之虞的各項參考因素之間具有互動的關係，例如商標之著名程度愈高，即使商品或服務的類似程度較低，仍易產生混淆之虞。這使得著名商標的保護在某種程度範圍內，得以延伸至類似程度不高的商品或服務，造成傳統混淆之虞理論與商標淡化在適用界線上的不易劃分。美國最高法院或是歐洲法院更認為商標淡化應有一廣泛、全面的適用範圍，不論商品或服務是否係競爭的、類似的，或不類似的皆有其適用，這樣的看法加深二者在適用界線上的模糊。

歐盟商標指令第4條第4項a款及第5條第2項為反淡化的法律。該指令第4條第4項a款規定，當商標與第2條所稱之在先商標相同或近似，且在先商標在該成員國內享有聲譽，同時在後商標之使用不正當地攀附該在先商標之識別性或信譽或對其識別性或信譽造成損害，儘管在後商標註冊的商品或服務與在先商標註冊之商品或服務不類似，會員應核駁在後商標註冊之申請，或評定其註冊為無效。第5條第2項則規定，註冊商標所有人有權禁止任何第三人未經其同意，在商業中使用與其商標構成相同或近似之任何標識於不類似之商品或服務上，當該註冊商標在該成員國內享有聲譽，且該標識之使用不正當地攀附該註冊商標之識別性或信譽或對其識別性或信譽造成損害。從該等規定的內容可知，歐盟商標指令有關反淡化的法律明確規定商標淡化僅適用於不類似之商品或服務。但歐洲法院判決則採相反見解。

在2003年Davidoff案⁸，原告Davidoff公司以商標使用於男性化妝品、干邑白蘭地酒(cognac)、領帶、眼鏡框架、雪茄、小雪茄、香菸及其相關配件、煙斗和菸草及其相關配件，以及皮革製品，

⁸ Davidoff & Cie SA v. Gofkid, 2003 1 C.M.L.R. 35

論述



並在包含德國等多國取得商標註冊。被告 Gofkid 公司以  商標亦在德國取得註冊，指定使用於貴金屬及其合金、煙灰缸，雪茄和香煙的煙盒、雪茄和香煙的濾嘴、手錶等商品。原告對被告之商標註冊提起撤銷訴訟，主張二造商標存在混淆之虞，因為二造商標使用相同的書寫體，且均以 'D' 及 'ff' 的設計最為突出。原告並主張被告顯然故意不正當

地攀附原告商標之高品質的信譽且被告使用  商標將會對原告

 商標之信譽造成損害，因為被告為一香港公司，一般公眾不易將中國與高品質、高價產品產生聯想。被告則主張二造商標不會產生混淆之虞，也不會對原告商標的信譽造成損害，因為使用於原告 Davidoff 商標之英文書寫體在香煙及煙具、手錶、珠寶及配件商品係屬常見。原告在第一審及上訴審皆敗訴，因此上訴到法律審之德國專利法院 (Bundesgerichtshof)。該法院認為二造商標近似，但仍需要其他的事實證明是否有混淆之虞，且歐盟商標指令第 4 條第 4 項 a 款及第 5 條第 2 項規定是否適用於類似之商品或服務尚有疑義，於是請求歐洲法院先行裁決 (preliminary ruling)。歐洲法院針對德國專利法院所提出的問題表示其將僅檢視歐盟商標指令第 5 條第 2 項規定，但對該項規定所為的解釋將準用於歐盟商標指令第 4 條第 4 項 a 款的規定。歐洲法院並認為對歐盟商標指令第 5 條第 2 項規定的解釋，不應拘泥於文義解釋，而應考量商標淡化整體規範的目的。對第 5 條第 2 項規定的解釋，不能導致具有信譽的商標，當其指定使用於與衝突商標商品或服務構成相同或類似時，所擁有的保護反低於指定使用於不類似商品或服務。歐洲法院認為若任何人對著名商標作出任何導致淡化、貶損其商標識別性或信譽的行為，不論其商品或服務近似與否，都應對該著名商標加以保護。

在 Adidas 案⁹，原告 Adidas-Salomon AG 公司為設立於德國之公司，其三條線圖樣作為商標圖樣（如下左圖），指定使用於各類衣服商品，

⁹ Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd., 2003 1 C.M.L.R. 14



在比荷盧商標局獲准註冊。被告 Fitnessworld 為一家英國公司，其使用相似於該三條線圖樣之二條線圖樣於衣服商品。原告 Adidas 公司主張被告之使用有使消費者產生混淆之虞，且被告不正當地攀附原告商標之信譽。荷蘭初審法院認為二者沒有造成混淆，也沒有構成淡化，因為被告之使用方式僅是作為裝飾而已。原告 Adidas 公司提起上訴，荷蘭最高法院向歐洲法院提出兩個問題，請求歐洲法院先行裁決（preliminary ruling）：歐盟商標指令第 5 條第（2）項是否包含類似商品及不類似商品？如果屬於裝飾性使用是否可以構成商標侵權？歐洲法院再次肯認 Davidoff 案所採之見解，認為歐盟商標指令第 5 條第（2）項包括類似及不類似商品。至於是否構成侵權，歐洲法院認為涉嫌侵權之使用必須是做為商標的使用，如果消費者僅是單純作為裝飾，而不是做為商品或服務之區別目的，則不應是侵權與否考慮之範圍。如果將商標保護擴及到一般裝飾性之使用，則會損害到一般公眾之利益。此外，歐洲法院更指出，不允許已將歐盟商標指令的規定納入其國內法的國家將“淡化”解釋成僅適用於不類似商品或服務。



Adidas



Fitnessworld

歐洲法院不顧歐盟商標指令的原義，將反淡化法擴大適用於類似商品或服務，顯然偏離制定反淡化法律的理由。按商標淡化僅適用於不類似之商品或服務是否導致具有信譽的商標，當其指定使用於與衝突商標商品或服務構成相同或類似時，所擁有的保護反低於指定使用於不類似

 論述

商品或服務？筆者並不贊同，因為當二造商標商品或服務構成相同或類似時，具有信譽的商標可以透過傳統混淆之虞理論取得保護，而當二造商標商品或服務非屬同一或類似商品或服務時，具有信譽的商標則可以藉由商標淡化獲得保護。簡言之，傳統混淆之虞理論與商標淡化概念均對著名商標提供保護，只不過後者在補充前者之不足，因此，二者各有其適用要件與範圍。

美國聯邦反淡化法規定¹⁰，著名商標所有人，依衡平法則及法院認為合理的條件下，在其商標成為著名商標之後，有權禁止他人於商業上使用其商標，或作為營業名稱（trade name），或是導致該商標識別性的淡化，且有權依各款的規定獲得救濟（relief）。與歐盟商標指令第4條第4項a款及第5條第2項規定相比，很難看出聯邦反淡化法的制定者有意將商標淡化僅適用於不類似之商品或服務。因此，美國有些判決已經將反淡化法適用於競爭或類似商品或服務。例如，在納貝斯克（Nabisco）魚形餅乾的案子，當事人為競爭同業，皆從事點心餅乾之製造及販賣。初審法院針對納貝斯克公司模仿金魚品牌之辣椒莊園（Pepperidge Farm's fish-shape GOLDFISH brand crackers）的魚形餅乾下了假處分的裁定，且該裁定為紐約第2上訴巡迴法院所維持。該假處分僅以反淡化法為基礎¹¹。雖然美國聯邦反淡化法規定的文字未明確指出商標淡化應僅適用於非競爭的同業，但探究商標淡化概念發展的歷史及立法目的，商標淡化之非常救濟應只能用來處理不能被更加廣泛之贊助關係、從屬關係或聯繫關係之混淆誤認之虞的檢驗標準所網羅的案子，否則必擾亂自由競爭。

我國有關反淡化的法律規定於商標法第23條第1項第12款後段及第62條第1款。第23條第1項第12款規定，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

¹⁰ Lanham Act §43 (c) (1), 15 U.S.C. §1125 (c) (1)

¹¹ 見 J. Thomas McCarthy, DILUTION OF A TRADEMARK:EUROPEAN AND UNITED STATES LAW COMPARED, Vol.94, The Trademark Reporter, p1179.



識別性或信譽之虞者，不得註冊。從該款規定之內容，可知前段規定係在防止相關公眾對商品或服務來源的混淆，而後段規定則在保護著名商標本身之識別性或信譽不致遭受減損或淡化。與同項第 13 款及第 14 款規定之「同一或類似商品或服務」的構成要件相較，第 12 款無論是前段或後段規定皆未出現「同一或類似商品或服務」的文字，依嚴格的文義解釋，第 12 款規定不論商品或服務是否同一或類似均有其適用。從商標法新修正施行以來，實務上認為判斷是否該當第 12 款前段，因系爭商標相同或近似於他人著名商標，而使得系爭商標之註冊，「有致相關公眾混淆誤認之虞」的構成要件時，參照經濟部智慧財產局公告之「混淆誤認之虞」審查基準，所列的各項相關參考因素，其中二造商標構成近似及據爭商標為著名商標二項要素，依該款規定為必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。所以，實務上似乎認為第 12 款前段的適用不以二造商品或服務構成同一或類似為前提要件。而自商標法新修正施行以來，特別是剛施行時，由於第 90 條的規定，實務上沿襲修正前商標法未區分混淆誤認之虞與淡化的概念，其所為的某些相關處分認為即使二造商品或服務完全不類似，仍有第 12 款前段規定的適用。然而，由於消費者對完全不同之商品或服務間不可能發生來源的混淆，因此第 12 款前段的規定應僅適用於二造商標商品或服務構成相同或類似的案件。但於判斷第 12 款前段所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」的構成要件時，由於混淆誤認之虞的各項參考因素之間具有互動的關係，若某項或某些參考因素的符合程度特別高時，其他參考因素符合程度即使較低，仍易認定有混淆誤認之虞的情事，例如當二造商標近似程度很高，且據爭商標具有相當的著名性，即使商品或服務的類似程度較低，仍易認定有產生混淆誤認之虞。這將使得類似與不類似商品或服務在適用界線上的不易劃分。但是混淆誤認之虞的各項參考因素之間本具有互動的關係，某項或某些參考因素的符合程度特別高時，即可降低對其他參考因素符合程度的要求，因此，商品或服務的類似程度雖然較低，但仍符合二造商標商品或服務構成類似的前提要件。惟類似商品或服務的範圍亦不能無止境擴大，倘二造商標商品或服務完全不具



論述

競爭關係，市場區隔有別，且營業利益衝突情況並不明顯，仍難以認定二造商標商品或服務屬類似商品或服務之範疇，故即無第 12 款前段規定之適用。若將第 12 款後段規定之適用範圍，解釋成與美國最高法院及歐洲法院見解一樣，認為不論商品或服務是否同一或類似皆有其適用，反而會產生第 12 款前段與後段在適用界限上的模糊。為避免上述嚴格的文義解釋所產生的矛盾與適用上的模糊及困難，應從傳統混淆之虞理論與商標淡化的原理解釋第 12 款的規定，而將第 12 款前段規定解釋成僅適用於同一或類似之商品或服務，第 12 款後段規定則僅適用於不類似之商品或服務。

又第 62 條第 1 款規定：「明知為他人著名之註冊商標，並未得該著名商標權人之同意，而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權」。對照於同條第 2 款的規定：「明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權」。第 62 條規定與第 23 條第 1 項第 12 款規定一樣，皆無「同一或類似商品或服務」的文字。但從第 62 條第 2 款規定之「致商品或服務相關消費者混淆誤認」的構成要件觀之，該款規定亦應僅適用於同一或類似之商品或服務，而第 62 條第 1 款規定，如前述，基於前述商標淡化概念之原理，同樣應解釋成僅適用於不類似之商品或服務。

(二) 著名性的程度

商標淡化概念保護的客體限於著名商標，然有關著名商標的認定標準為何？是否只要商標所表彰之識別性與信譽已為「相關公眾」所普遍認知即可？或必須是一般大眾所普遍認知？

在“CHERVY”案¹²，歐洲法院說明根據歐盟商標指令第 5 條第 2

¹² General Motors Corp. v. Uplon S.A., (1993) 3 C.M.L.R. 427.



項的文字，要求淡化的保護，須該商標在會員國內已享有信譽。法院在該其判決中，對信譽採取一項檢驗標準，亦即在先商標須為絕大多數的「相關公眾」(a “significant part” of the concerned public) 所熟知，並列舉決定據爭商標是否符合歐盟商標指令所要求之「信譽」的5項參考因素：(1) 據爭商品或服務之市場佔有率；(2) 據爭商標使用的強度；(3) 據爭商標使用的範圍；(4) 據爭商標使用的期間；以及(5) 為促銷和廣告據爭商標所投資的金額。歐洲法院更指出「信譽」可以是在購買特定種類商品之「特定消費者」(specialized public) 間所享有之信譽。這表示歐洲法院認為只要具備利基聲譽即可。

在美國，根據美國聯邦反淡化法，有些法院認為利基聲譽是可採的，但是僅能用來對抗他人在相同的利基市場上使用該商標。第3巡迴法院是這種見解的代表，其主張：「我們相信商標雖然對一般公眾來說並不著名，但是當原告和被告皆在相同或相關的市場上營業，只要原告在其利基市場上擁有高程度的信譽，該商標便有權受到免於淡化的保護」¹³。

深入探究美國與歐洲法院採取利基聲譽標準的理由，應在於其認為不論商品或服務類似與否，商標淡化皆有其適用，因此在類似商品或服務的案子，著名程度的要求可僅達到利基聲譽的標準。惟如前述，從商標淡化概念之歷史、邏輯與制定目的解釋商標淡化適用的範圍，商標淡化應僅適用於不類似之商品或服務。既然僅適用於不類似之商品或服務，如在先商標僅具備利基聲譽，由於與該在先商標商品或服務不具競爭關係之商品或服務的相關消費者對該在先商標並不熟悉，則他人將該商標使用於完全不類似之商品或服務，應不致減損該商標之識別性或信譽，自無適用商標淡化之餘地，是商標淡化之非常救濟所要求之商標著名程度，必須是商標所表彰之識別性與信譽已為絕大多數的「一般公眾」所普遍認知，才有適用商標淡化之可能。

¹³ Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F. 3d 157, 164 (3d Cir. 2000)

論述

至於商標是否須為全國所知悉，或為某一地區所知悉即為已足？歐洲法院認為「在會員國」享有信譽，非指該信譽須為全國所知悉，只要在該國「大部分」（substantial part）的地區享有信譽即為已足。美國聯邦反淡化法的立法沿革亦指出，在先商標的信譽應延伸至美國「大部分」（substantial portion）的地區¹⁴。

（三）識別性的程度

依商標識別性強弱之程度，商標可分為創意性、隨意性、暗示性及描述性商標 4 種。其中創意性和隨意性商標之識別性較強。而判斷商標是否為著名商標時，商標先天與後天識別性的程度為其中一項參考因素。

在 NASDAQ 案¹⁵與 Intel-Play 案¹⁶，NASDAQ 與 Intel 商標為著名商標並無疑問，然而，美國與英國法院在其判決皆認為商標有權獲得反淡化保護的前提之一係該商標須為具有識別性的商標。在美國，這是因為藍哈姆法第 43 條（c）的文字雖指明係對「著名商標」提供保護，但同時在第 43 條（c）例示 8 項決定商標是否「具有識別性」與著名性的參考因素¹⁷，而其中第 1 項參考因素即為商標先天與後天識別性的程度。正因為如此，美國商標審判及上訴委員會（Trademark Trial and

¹⁴ J.T. McCarthy, Trademarks & Unfair Competition § 24:92 (4th ed. 2004 rev.)

¹⁵ The NASDAQ Stock Market Inc v Antartica Srl, Trademark Trial and Appeal Board, June 30, 2003

¹⁶ Intel Corp. v. Sihra, Chancery Division, January 24, 2003 (2003) EWHC 17 (Ch), RPC 44

¹⁷ 第 43 條（c）例示的 8 項參考因素：

- （A）該商標先天與後天識別性的程度；
- （B）該商標在相關商品或服務上使用的期間和密度；
- （C）該商標廣告宣傳的期間和密度；
- （D）該商標使用之交易市場之地理範圍；
- （E）該商標商品或服務的行銷管道；
- （F）該商標在商標所有人與他人之交易市場及行銷管道內所享有之知名度；
- （G）第三者對該相同或相似商標使用的性質和範圍；以及
- （H）該商標是否已依據 1881 年 3 月 3 日的法案，或 1905 年 2 月 20 日的法案，或在主要註冊簿上註冊。



Appeal Board) 在 NASDAQ 案即據此判定 NASDAQ 商標具有高度的識別性。在 Intel-Play 案，英國法官亦指出在判斷是否符合英國商標法第 5 條第 3 項規定¹⁸之「信譽」時，須 Intel 商標本身具有識別性。雖然英國商標法第 5 條第 3 項規定的文字為在先商標在英國享有聲譽，而非在先商標具有識別性，但法官認為該項規定旨在避免在先商標之識別性與信譽，因他人不正當地攀附而遭受到損害，所以適用英國商標法第 5 條第 3 項規定時，須在先商標具有識別性。在 Yplon¹⁹案，歐洲法院亦特別強調商標識別性程度的重要性，同時在其判決指出，在先商標之識別性愈強，愈容易認定其識別性已遭受到損害。

不論是 Intel-Play 案或 Yplon 案，法院的認知似乎是為了要證明對商標之信譽造成損害，商標必須享有信譽，而為了要證明對商標之識別性造成損害，或不正當地攀附商標之識別性，商標必須具有識別性，因此法院或許認為法條真義應為在先商標具有識別性與享有信譽。

謝席特教授建議商標淡化保護型態的要件之一為著名商標為創意性或隨意性商標，其理由亦在於由於創意性或隨意性商標具有較高之識別性，因此愈容易產生符合商標淡化所要求之高著名程度。是以，上述 NASDAQ、Intel-Play 或 Yplon 案的判決雖未明白指出商標反淡化保護的前提之一須著名商標的識別性強度達到創意性或隨意性商標所具有之高識別性，然其皆肯認商標反淡化保護的前提之一須著名商標具有識別性，且強調商標識別性程度的重要性。惟商標之識別性固與其著名性之高低程度有關，但商標本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因素，所以前已論及適用商標反淡化保護所要求著名之程度，必須是商標所表彰之識別性與信譽已為絕大多數的「一般公眾」所普遍認知，而創

¹⁸ 英國商標法第 5 條第 3 項規定，商標 (a) 與某一在先商標相同或近似，並 (b) 將要註冊在與該在先商標商品或服務不類似之商品或服務上者，應不予註冊。如果在先商標於英國（或共同體的某一商標在歐洲共同體內）享有一定聲譽，而且在後商標無正當理由的使用，將不公平地利用在先商標的識別性或聲譽，或對該識別性或聲譽造成損害。

¹⁹ General Motors Corp. v Yplon SA (Case C-375/97) (1999) E.C.R. I-5421, (1999) E.T.M.R. 122



論述

意性或隨意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。

(四) 商標近似之程度

前述一再強調從商標淡化概念制定之背景、邏輯與目的可知，其適用範圍應限制在少數、非常例外的情況，以降低對自由競爭的傷害，所以在構成要件上，除了限於不類似之商品或服務，與創意性或隨意性之高著名性商標外，在近似程度的要求方面，亦應採取嚴格的立場，而限於在先商標與著名商標相同或幾近相同的情況，簡言之，在近似程度的要求上限於高度近似的情況。

(五) 需證明有實際的淡化，或僅需證明有淡化之虞

在 2003 年 Victoria's Secret²⁰ 案，原告 Victoria's Secret 公司以 Victoria's Secret 商標指定使用於女性內衣及服飾品上。被告威克多 (Victor) 和凱西·莫斯利 (Cathy Moseley) 夫婦於 1998 年，沿著公路商業區，開了 1 家販賣男性、女性貼身內衣褲、成人電影、情色影片、和情趣用品的一家名為 VICTOR'S SECRET 的零售店。原告 Victoria's Secret 公司與被告聯繫，要求其停止使用 VICTOR'S SECRET。於是被告將其店名改為 VICTOR'S LITTLE SECRET。不過，原告認為被告僅增加 "LITTLE" 一字，且字體較其他兩字都小很多，故仍有淡化其商標的可能，乃向法院提起商標侵權與淡化的訴訟。被告就原告之 Victoria's Secret 在女性內衣及服飾品上，符合藍姆法第 43 條 (c) 所要求的著名商標這點並沒有爭執。美國初審法院判決被告並未侵害原告的商標權 (因為無法證明有混淆誤認之虞)，但是卻判決有商標污損 (tarnishment) 的淡化，而有聯邦反淡化法的適用。被告不服上訴後，第六巡迴上訴法院維持原判決，認為原告只要舉證證明被告之行為有淡化其著名商標之虞即已足。而在美國聯邦最高法院審理後，美國聯邦最高法院認為必須證明有實際上的淡化，而不是僅僅證明有淡化之虞，因

²⁰ Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115 (2003)



此廢棄原判決，退回初審法院重新審理。同時在證據的採認上，美國聯邦最高法院指出當衝突商標非屬相同時，僅消費者在心理上會將在後商標與著名商標產生聯想的事實，並不足以證明已達可予起訴的淡化（actionable dilution）。但是美國聯邦最高法院接著談到：「然而，當在後與在先商標相同時，如果透過情況證據可以證明有實際上的淡化，那麼便不需要諸如消費者調查報告的直接證據」。美國聯邦最高法院這樣的見解似乎隱含當衝突商標相同時，消費者在心理上會將在後商標與著名商標產生聯想的事實，便足以證明已達可予起訴的淡化。但消費者在心理上會將在後商標與著名商標產生聯想的事實，是否足以作為證明有實際淡化的情況證據，或仍須其他證明實際淡化的情況證據，不得而知。

在 Victoria's Secret 案判決之後，在 NASDAQ 案中，美國聯邦最高法院重申原告無論是透過消費者調查報告，或是當二造商標相同時，透過情況證據（例如廣告支出等）都須證明有實際的淡化。

從上述的判決可知，美國聯邦最高法院對藍哈姆法第 43 條（c）有關商標淡化的規定，作出嚴格的文義解釋，並堅決要求需有足夠的證據證明有實際的淡化。但是這樣的見解，將使得當在後商標尚未開始使用時，著名商標所有人無法藉由商標異議或評定程序，及時阻止在後商標為商業之使用，因為著名商標所有人無法證明其著名商標有實際的淡化。著名商標之識別性與信譽是否遭受實際的淡化，須待在後商標開始使用後，才有可能產生。

對此，國際商標協會在 Victoria's Secret 的判決作出後，隨即安排一個特別委員會專門研究聯邦商標淡化法。在 2004 年的春天，該委員會作出建議，同時國際商標協會以修正草案²¹的形式將該等建議提出於法院、網路及智慧財產之眾議院司法次委員會（the House Judiciary

²¹ 修正的內容主張應對著名商標給予較嚴格定義，同時給予淡化較寬廣的適用，包括稀釋、減弱，任何在後商標有攀附著名商標之較高聲譽，以使消費者產生聯想，進而損害該著名商標，該著名商標即可依據淡化主張之。至於著名程度則須以美國一般消費大眾所廣泛知悉為必要，而是否構成淡化，應包括淡化可能即為已足，不以真實損害為必要等等。

 論述

Subcommittee on Court, the Internet and Intellectual Property)之公聽會²²。該修正草案內容之一即建議是否構成淡化，只需證明有淡化之虞，不須證明有實際的淡化。美國商標審判及上訴委員會 (Trademark Trial and Appeal Board) 也認為這樣嚴格的文義解釋將會破壞 1999 年商標修正法 (Trademark Amendment Act 1999) 當初制定的目的。美國國會亦明白指出商標修正法的目的在於使美國商標審判及上訴委員會能夠解決商標淡化的案子，而非使著名商標所有人非等到在後商標註冊並開始使用後，才能透過撤銷訴訟，請求聯邦地區法院撤銷在後商標之註冊。是以，美國商標審判及上訴委員會認為只要證明有淡化之虞即可。

關於是否需證明有實際的淡化，或僅需證明有淡化之虞，歐盟商標指令第 4 條第 4 項 a 款及第 5 條第 2 項反淡化規定，與美國藍哈姆法第 43 條 (c) 有關商標淡化的規定相較，其法條規定較為明確，在該等規定中明確出現「造成損害」的文字。因此，歐洲法院在其判決中強調必須有可靠的證據證明對據爭商標造成某些實際上的損害，僅有損害的危險或損害之虞並不會違反歐盟淡化指令。

反觀我國商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段及第 62 條第 1 款的規定，著名商標所有人在商標異議或評定程序階段，只需證明有淡化之虞，因此不須等到在後商標開始為商業上的使用後，即得依第 23 條第 1 項第 12 款後段規定，主張在後商標之註冊應為無效。而在依第 61 條及第 62 條第 1 款規定主張侵權損害賠償責任時，則須證明有實際的淡化。

到底商標淡化之適用，需證明有實際的淡化，或僅需證明有淡化之虞即可？由於商標淡化對著名商標之保護，擴大至不具競爭關係之商品或服務，有破壞市場自由競爭之虞，故在適用時，應非常小心謹慎，儘量限縮其適用範圍，並要求嚴格的證據。而嚴格的證據要求並非意謂商標淡化之適用，需證明有實際的淡化，而係指即使認為商標淡化之適用

²² www.inta.org/policy.html; text of all testimony at www.house.gov/judiciary/court.html.



只需證明有淡化之虞，仍應要求著名商標所有人提出足夠的證據，證明淡化是很可能發生的。惟為避免須證明有實際的淡化，所產生無法及時阻止在後商標為商業使用後，可能對著名商標識別性與信譽造成損害之後果，我國商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段所為之規定，對防止損害之發生即有正面的意義。而在依第 62 條第 1 款規定主張侵權損害賠償責任時，基於侵權行為法則，須有損害始得請求賠償，故課予著名商標所有人證明有實際淡化的義務，似無不妥。惟著名商標所有人要證明因他人將其著名商標使用於完全不類似之商品或服務，而對其著名商標之識別性或信譽造成實際的損害，有相當的困難，因為不具競爭關係，如何舉證證明有實際的損害？為求取著名商標保護與自由競爭間之平衡，並求法條規定之一致性，我國商標法第 62 條第 1 款規定宜改為「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」。但在證據的要求上，仍應要求著名商標所有人提出足夠的證據，證明淡化是很可能發生的。

五、結論

綜上所述，反淡化救濟是一種額外、特殊的保護，應僅保留給少數、真正非常著名的商標，且必定是用來處理不能被傳統混淆誤認之虞理論所網羅的案子，因此其適用要件非常嚴格，且在認定是否違反商標淡化法律時，應取決於堅強的證據基礎。亦即在適用上應符合：

1. 在後商標與著名商標相同或幾近相同
2. 著名商標所表彰之識別性與信譽為絕大多數的一般公眾所熟知
3. 著名商標為創意性或隨意性商標較易達成一般公眾所熟識的識別性與著名性
4. 在後商標與著名商標指定使用之商品或服務完全不具競爭關係或不類似
5. 著名商標所有人須提出足夠的證據，證明淡化是很可能發生的

美國有些法院與歐洲法院，甚至國際商標協會所提之商標淡化修正



論述



草案與美國國會所提的 HR683 商標淡化修正案²³，皆給予商標淡化較寬廣的適用。而有關商標淡化是否僅適用於不類似之商品或服務，美國最高法院與國際商標協會所提之商標淡化修正草案對此並未進一步澄清，但美國有些法院、美國國會所提的 HR683 商標淡化修正案與歐洲法院卻認為商標淡化不論商品或服務是否類似皆有其適用。惟若採取這樣的見解，需在適用商標淡化的其他要件上採取嚴格的解釋，例如要求須證明實際的淡化或淡化是非常有可能發生的，或著名的程度須達到一般公眾，而非相關公眾熟悉的程度等，否則可能產生不利自由競爭的後果，並提高商標權人壟斷文字、表達或影像本身的可能性。此外，由於商標淡化與傳統混淆之虞理論各有其不同的理論基礎，且在適用要件與範圍方面亦各有不同，並無任何交集或重疊之處。上述認為商標淡化亦可適用於類似商品或服務的見解，將造成商標淡化與傳統混淆之虞理論在概念與適用界限上的模糊，而導致無法正確適用的後果。所以，國內外實務常見商標權人同時主張有混淆之虞與商標淡化，或以其中之一作為先位主張，另一作為備位主張，以免遭受不利益。然而，最重要的是，商標主管機關或法院在適用商標淡化之非常救濟時，須非常謹慎小心，將之保留給傳統混淆之虞理論無法處理的案子，且在認定上須取決於堅強的證據基礎，否則欲求取著名商標保護與公平競爭秩序間的平衡，無異是緣木求魚。

²³ <http://www.gop.gov/Committeecentral/bills/hr683.asp> 美國國會所提的 HR683 商標淡化修正案 2005 之重點包括：不僅是具有先天識別性之商標可以依據淡化保護，也包含後天識別性之商標；淡化包括稀釋、減弱及污損；受保護之著名商標必須為一般消費大眾所廣泛認知。具有損害之虞即可作為淡化之適用等。該草案可說是大部分採納國際商標協會修正草案的看法。