

## 摘要

隨著工商業之發展，經濟之繁盛，消費者往往以商標辨識商品出產廠商、生產地等商品資訊，商標無疑成為商界市場競爭之利器；商標之保護程度是否越廣越好？是否有其界線？乃法律經濟及立法政策之範圍。對商標所有人保護程度越大，便壓縮了其他商標使用者之權利，亦擠壓後來商標取得者之機會，進而，可能造成市場之萎縮，反而不利於市場經濟。故，商標之保護仍然需要有界限區隔，否則可能會造成立法者打壓市場之結果。

商標之保護從傳統商標理論出發，為免其他消費者由於商標近似，造成對商標之混淆、誤認，侵害商標權人之權利，禁止可能造成混淆、誤認商標之註冊，並賦予商標所有權人請求損害賠償之權利。然而，若將所有與商標所有權人近似之商標權納入保護，將有打擊市場經濟之嫌，故，立法者以商標識別度為區隔，「商標淡化」係指沖淡或逐漸減弱公眾將著名商標與特定商品間聯繫起來之能力，由於此種行為可能造成商標權利人經濟上之損失，特地立法保障之。

觀商標淡化法制史之進程，似乎有全球化之趨勢，世界各地的國家紛紛立法保障之，國際條約亦時時斟酌修正，以期對商標權有更完善之保障。在兩岸間，亦趨向商標淡化法制邁進，無論是文字上之修正，或是保護程度方面，在在都證明了兩岸對商標淡化侵權型態之保護決心。然而，兩岸因為特殊的政治狀況，在中國面臨臺灣廠商的商標淡化侵害，或是在臺灣面臨中國廠商的商標淡化侵害時，應如何保障？甚或是二者間保護程度有何不同？在 ECFA 簽訂之後，對兩岸間是否帶來更大之利益？或者，僅為畫餅充飢？本文試以過去兩岸在國際上爭端解決機制之處理，配合本次民國一百年之修法，以及兩岸 ECFA 之後關於「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」之簽訂，評估兩岸未來發生智慧財產權保護之議題時，處理之模式。

# 目錄

摘要 .....	I
目錄 .....	I
<b>第一章 緒論.....</b>	<b>1</b>
第一節 研究動機 .....	1
第二節 研究方法與範圍 .....	4
第一項 研究方法 .....	4
第二項 研究範圍 .....	5
第三節 研究架構 .....	7
<b>第二章 商標淡化理論之起源與發展.....</b>	<b>9</b>
第一節 概述.....	9
第二節 國際法上淡化理論之發展 .....	14
第一項 保護工業產權巴黎公約 .....	14
第二項 與貿易有關之智慧財產權協定 .....	14
第三項 著名商標保護規定共同決議 .....	16
第三節 美國對商標淡化之立法保護 .....	20
第一項 立法歷程 .....	21
第二項 淡化理論之法律保護要件與型態 .....	30
第四節 小結.....	40
<b>第三章 台灣商標淡化理論之實踐與評析.....</b>	<b>42</b>
第一節 淡化理論法制化 .....	43
第一項 立法沿革 .....	43

第二節 種類及構成要件 .....	52
第一項 種類 .....	52
第二項 構成要件 .....	54
第三節 紛爭解決機制 .....	69
第一項 保全處分 .....	69
第二項 商標爭議制度 .....	71
第三項 商標救濟制度 .....	74
第四節 小結 .....	77
<b>第四章 兩岸紛爭解決機制—兼論中國大陸淡化理論之實踐 .....</b>	<b>80</b>
第一節 中國大陸商標淡化理論之實踐 .....	80
第一項 反淡化法制 .....	80
第二項 種類及構成要件 .....	86
第三項 紛爭解決機制 .....	88
第四項 小結 .....	92
第二節 目前兩岸智慧財產權爭端解決機制及困境 .....	94
第一項 ECFA 簽訂前之兩岸紛爭解決機制 .....	94
第二項 ECFA 簽訂之後所帶來之效益及評析 .....	97
<b>第五章 結論 .....</b>	<b>102</b>
<b>附錄 .....</b>	<b>104</b>
美國聯邦反淡化法制歷史進程之比較 .....	104
國際趨勢對美國淡化法制之影響 .....	106
美國反淡化法制與著名案例之歷史進程 .....	107
著名案例之比較與研究 .....	108
臺灣商標法中與淡化相關法條之立法進程 .....	111

最高法院及最高行政法院有減損文字之見解 .....	114
智慧財產法院(民事/刑事/行政)關於減損之見解 .....	118
商標法普通及智慧財產法院關於「商標淡化」行政案件判斷之整理 .....	153
商標法普通及智慧財產法院關於「商標淡化」民事案件判斷之整理 .....	155
<b>參考文獻.....</b>	<b>162</b>

# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機

傳統商標權之討論從侵害他人商標權開始，發展出「合理使用」之觀點，而後又有人提出「商標混淆」理論<sup>1</sup>，「商標混淆」理論分成兩部分，針對競爭關係之生產商而言，法律上不允許有競爭關係之廠生產商使用相同或相似之標示，否則可能使消費者因混淆而使生產商受到損害；但若對於沒有競爭關係之廠商，一般而言不會構成商標混淆，然而，若不具競爭關係之生產商使用與其他行業知名商標相同或相似之標示，致消費者受到誤導，而誤認為兩家生產者有合資、許可等關係，由於該行為可能使消費者對於商品之來源產生混淆，造成其他行業生產商之損失，而不被允許<sup>2</sup>；至於「商標淡化」理論，係為彌補「商標混淆」理論之不足<sup>3</sup>，不以具有混淆誤認之虞為前提<sup>4</sup>，對未經授權而使用他人著名商標，可能使原商標權利人之商標銷售力及商業上吸引力產生耗損或減損，而喪失其顯著性、減損其廣告效用時，禁止其使用之制度<sup>5</sup>。

「商標淡化」<sup>6</sup>係指沖淡或逐漸減弱公眾將商標與特定商品間聯繫起來之能力，由於此種行為可能造成商標權利人經濟上之損失，特地立法保障之<sup>7</sup>；然而，並非所有仿冒商標之行為，都可能沖淡或逐漸減弱公眾對商標之識別力，造成商標權利人商標權之損害<sup>8</sup>，例如美國有人模仿製造著名商

<sup>1</sup> 蔡靜怡，商標保護之新趨勢—商標減弱（Trademark Dilution）之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文趙晉枚博士指導，第25頁，1999年6月。

<sup>2</sup> 曾陳明汝，美國商標制度之研究—兼論其最新變革，第124頁，三民出版股份有限公司，1992年9月修訂新版。

<sup>3</sup> 劉曉軍，「商標淡化的侵害對象研究」，知識產權，第24-27頁，2002年1月。

<sup>4</sup> 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用—評台灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第185期，第154-156頁，2010年10月。

<sup>5</sup> 簡維克，「網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議—以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心」，科技法學評論，第6卷，第2期，第107-110頁，2009年10月。

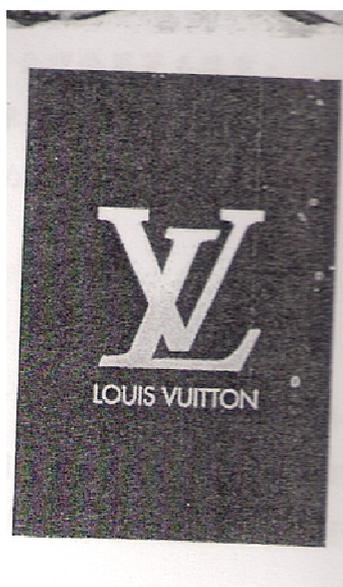
<sup>6</sup> 關於Dilution的翻譯，國內學者各有其見，有譯成「淡化」、「沖淡」、「稀釋」及「減弱」等譯名。本文對於譯名並不持己見，為行文之便，本文統譯為「淡化」。

<sup>7</sup> 周晴，淺談馳名商標的淡化問題，北大信息網，2010年，

[http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2010-09/03/content\\_2272258.htm?node=7879](http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2010-09/03/content_2272258.htm?node=7879)。（最後查詢日期：101年11月26日）

<sup>8</sup> 經濟部智慧財產局編印，國外商標判決案例與分析，第170-180頁，2009年4月。

標 LV 之寵物玩具以嘲諷該國際知名品牌，LV 認為此人侵害其商標權而提出告訴，根據 2006 年修法後之美國聯邦商標法，指控此人模仿製造狗咬玩具之行為造成商標淡化之效果；然而，聯邦地方法院認為，此人之仿冒行為不足以造成商標識別上混同誤認，沒有侵害該品牌商標權，並以 summary judgment 認定被告勝訴，原告(LV)不服提起上訴。聯邦上訴法院第四巡迴法院同意地方法院之判決，認為該仿冒人之商品除了有達到嘲諷該品牌商品之目的外，也因為與該品牌有不同之行銷通路和廣告，並未造成商標上的混淆，而且消費者也很容易辨識出兩者間商標之區別，二者間並未構成「實質 (substantially) 近似」。該使用非但未損及 LV 之顯著性，反而增進其知名度，此仿冒人之商品顯然僅有嘲諷該品牌商品之目的，用以滑稽性模仿 (parody)，並無以該品牌作為顯示商品來源之著名商標的顯著性，最後，由於原告亦未證明存在有汙染淡化之虞之情形，聯邦上訴法院基於不同理由，確認聯邦地方法院之判決<sup>9</sup>。



商標權之進展係有歷史脈絡可循的，亦有其討論之必要；比如阿斯匹靈(Aspirin)原本是一項產品之商標，但因商標權之使用及管理不當竟變成產品普遍通用之名稱。由此可知，商標權若未做好管理，可能會造成商標

---

<sup>9</sup> 林利芝，「英美法精選案例閱讀 Part1」，月旦法學教室，第 96 期，第 102 頁，2010 年 10 月。

權之喪失<sup>10</sup>。

自兩岸開放經濟交流以來，大陸市場已成為影響我國經濟走向之最重要因素之一，兩岸間關於商標之使用也越來越頻繁，對於商標淡化之保護，更有其探究之必要。又近來簽署《ECFA》之後，兩岸間商標權保障之重要性更是不可忽視，關於商標淡化的議題更有其探討之必要。

---

<sup>10</sup> 黃景澤，減弱中之反淡化保護合理基礎：美國商標淡化法的符號學分析，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，第4頁，2008年9月。

## 第二節 研究方法與範圍

### 第一項 研究方法

本論文研究資料來源，主要以兩岸坊間商標法之書籍、商標淡化之論文期刊為主，以及相關案例為輔。茲將研究方法歸納如下：

#### 一、 文獻整理分析法

商標淡化雖係新興概念，但國際間不乏有學者針對此議題進行深度之探討。商標淡化由歐美國家提出，在國際條約中實踐，中國大陸成為會員國後，取經國際條約引入自己國家，台灣為符合世界潮流，保障國內商標權人之權益，亦將之引入；所以，本文在探討商標淡化議題時，以理論之提出與發展為主，蒐集國際關於商標淡化理論之見解，另外，由於台灣多以美國所發展之理論作為實際操作之基準，故，本文以國際間之協議及美國之立法為原本，深入探討商標淡化理論之內涵。

由於本文係以兩岸間智慧財產權制度之比較為議題，蒐集兩岸如何引入商標淡化之理論，及對於引入商標淡化理論之評論，或實務見解對此議題之看法，探討兩岸對此議題之法律見解及發展實況。

本文藉由蒐集兩岸商標法及「商標淡化」制度之發展及現行法令規範，並藉由相關之書籍、論文、期刊、案例及網路資料等相關文獻，歸納分析其異同。

#### 二、 比較研究方法

由於「商標淡化」學說起源於美國<sup>11</sup>，而後其他國家及國際公約相繼採之，因此，本文將以美國法為基礎，探討對於商標淡化理論法制化之評析、國際條約和英美法制的相互影響，及在實務案例中法律見解之修正，為商標淡化理論探討之基礎。

---

<sup>11</sup> 此為通說之見解，認為係由美國學者在哈佛法學論壇所提出之意見，為商標淡化作初步定位，但亦有人認為德國才是商標淡化理論的開山始祖，因為美國學者再提出商標淡化之概念時，係引用德國判例為解釋的依據。

本文係以比較法為主，探討兩岸間商標淡化制度之議題，兩岸對於商標淡化制度之引進，係以國際協議為依據（加入國際條約協議國後配合之修正，或為順應國際潮流所為之調整），茲就兩岸商標制度之法源、立法體系、學者論述、實務運作之利弊得失，提出評析與見解，對於有關「商標淡化」之相關議題，提出中肯、可行性之報告。

### 三、 歸納分析法

本文將對資料分析統整後，對商標淡化理論之法制及實務見解作有系統之整理，進而將研究結果提出，作為本文研究之結論，期有助於台灣立法者未來修法之參考。

#### 第二項 研究範圍

近年來，只要有關《ECFA》之議題，總是新聞媒體的頭版焦點，其實，兩岸間互動一直是人民所關切的，自從兩岸簽訂《ECFA》之後，《ECFA》之簽訂內容對於台灣民眾是否存有實益，政黨間總是爭論不休，而民眾只是霧裡看花、一頭霧水，為了解《ECFA》對台灣造成之影響，本文以兩岸智慧財產權之保護制度出發，以「商標淡化」理論為中心，試圖將《ECFA》所欲達成之目標，以期為將來的兩岸智慧財產案件造成之影響做出解讀。

「商標淡化」理論，屬於著名商標保護制度其中的一環，著名商標之保護制度堪稱是商標法上最困難的題目之一，商標法中不但包含著民事、刑事及行政責任，甚至與公平交易法相關，由於篇幅之限制，本文鎖定在商標法中有關「商標淡化」理論所涉及之法條，探討智慧財產案件發生時，涉及的責任領域。另外，由於通說認為商標淡化理論起源於美國，台灣在司法實務操作上亦多參考美國法之標準，本文既以比較法為研究方式，以美國之反商標淡化法立法進程及實務操作方式為範例，分析台灣司法判決未來可能之走向；期能作為兩岸間智慧財產權保護制度比較之模板。

商標權係採「屬地主義」，所謂「屬地主義」係指在特定國家或地區所取得之權利，期保護僅侷限於該國或地區之內，而不及於該國領域外，且權利之取得方式及保護方式暨範圍，一概依照該國或地區相關法律命令

或實務見解<sup>12</sup>。在產生智慧財產權之糾紛時，可能會因為兩岸智慧財產權保護制度所採取的理論不同而存在著歧異，本文以兩岸智慧財產權保護制度之角度出發，以法制層面作出探討，希望能了解在涉及兩岸智慧財產權案件發生時，因為屬地主義的關係，所採取的法制理論及商標保護制度可能產生之異同。

由於國際貿易的盛行，很多外國商品都會設立據點在台灣進行販賣行為，台灣也會在國外設立據點從事販售服務；近年來，兩岸貿易風潮盛行，往來頻繁，智慧財產案件的糾紛益也在兩岸之間發酵；惟兩岸在簽定《ECFA》之前，產生智慧財產案件之爭議時，究竟採取何種解決方式？在簽定《ECFA》之後，又是如何的解決紛爭？《ECFA》之簽訂到底有沒有實益？本文在探討此問題時，將焦點放在兩岸間商標案件之紛爭解決機制層面，探討《ECFA》對商標淡化理論所產生之實益。

---

<sup>12</sup> 蔡瑞森，「四論『著名商標之保護於台灣現行實務所面臨之問題』—兼論商標侵權案件之處理模式」，月旦民商法雜誌，第17期，第105-106頁，2007年9月。

### 第三節 研究架構

本論文共分為五章：

第一章，本文先闡明論文為了解兩岸間智慧財產法制、實務處理商標侵權案件時紛爭處理解決機制之研究動機、研究目的及研究方法，將論文之研究原因作統整性的整理。

第二章論述商標淡化理論之內涵與發展，商標淡化理論之提出，自著名商標保護之觀點出發，在英國及德國判例中早已存在類似之概念，但首先提出「The Trademark Dilution」之名詞者，為美國著名法學家 Frank Schechter 在哈佛法學評論中所提之意見，Frank Schechter 教授以德國判例為依據，提出商標淡化之概念，然而，商標淡化一開始只是個名詞和約略的概念，內容及架構之完整度及法制化均有賴之後的學者及國際協議對商標淡化理論進行一連串的具體化補充，是故，要深入了解商標淡化議題，勢必要從各國之立法，進行了解。

第三章進入我國商標淡化之保護與評析，商標淡化在台灣乃新興概念，在論文及文章中對此議題之探討並不多。是否該引進商標淡化制度，國際曾有過爭論，我國對於商標淡化理論是否應該引進，或是究竟是在何時引進？早期曾經存在爭議。惟在民國 92 年修法之後，我國學界及實務界普遍認為，修法後之條文中已實踐商標淡化理論，在司法實務上亦已將條文與商標淡化法制做出涵攝。另外，「The Trademark dilution」之中文翻譯，有學者譯為「商標淡化」，亦有譯為「商標減損」，譯名對於「The Trademark dilution」而言，是否有實質上之差別，或僅為譯名之不同，尚有爭論，應回歸至商標淡化之實質內涵與起源，再為探討。

第四章探討中國大陸法制暨 ECFA 之簽訂對我國帶來之影響。中國大陸碩、博士論文及期刊中，對於商標淡化理論是否法有明文，存在許多爭議；中國大陸之法制與我國不同之處在於，其並非僅以單純之「法條」為條文化之依據，最高人民法院所頒布之司法解釋亦具有與法律相同之效

力。而商標淡化在中國大陸是否已經明文化，普遍認為在法條中無法解釋出商標淡化之意涵，故在司法實務見解中，亦難以找出與商標淡化相關之見解，惟按最高人民法院近期所頒布之司法解釋，似有將商標淡化理論明文化之意義，本文將在第四章深入探討。另外，筆者將引過去兩岸所簽定之國際條約，觀察過去兩岸在涉及紛爭時之處理方式，並試圖以古觀今，探討並分析 ECFA 簽訂對我國智慧財產保護機制產生之影響。

第五章為上述主軸作出結論，期以國際及兩岸間三個角度對商標淡化法制進行理解及比較，以新視野為此議題作出分析。

## 第二章 商標淡化理論之起源與發展

### 第一節 概述

隨著工商業之發展，經濟之繁盛，消費者往往以商標辨識商品出產廠商、生產地，商標無疑成為商界市場競爭之利器；然而商標圖案之價值何在，在財產法而言尚屬新興概念，商標表彰多少價值，抑或需要多少人認可才算是價值，均屬於不確定法律概念，尚須學說補充。

商標所表彰之價值，或多或少，依其顯著性而定，顯著性越高者表彰價值越高，若有影響其顯著性之因素，造成商標權利人之損失<sup>13</sup>，在國際潮流立法趨勢下，應該予以保障。按照傳統「商標混淆」理論，只有在相同或類似商品上使用或近似商標，才會造成商標侵權；如果係用在不相同或不類似的商品上，即便未造成混淆，也可能對商標權人造成損害，「商標淡化」理論便應運而生<sup>14</sup>，然而，商標權之保護亦不應無止盡擴大，使其他商標使用人之權利受到過度限制，是故，商標淡化理論之主張，乃著名商標商標權之保護態樣，只有著名商標之商標權利人始得主張。

「商標淡化」(The Trademark Dilution)之理論，起源於著名商標之保護；早在1925年的Rolls-Royce案(Wall v. Rolls-Royce, 4 F.2d 333 (C.C.A. 3, 1925)中，原告請求禁止被告在收音機的商品上使用Rolls-Royce品牌。儘管Rolls-Royce僅為汽車、飛機產品上的知名品牌，法官認為：電子系統係汽車及飛機的重要部分，在建立了電子系統屬於重要組成部分的兩個行業中的知名品牌之後，對於他人而言，很自然的會將標有Rolls-Royce的收音機與這個知名品牌聯繫在一起，他會認為原告將其高品質的產品延展到了新的電子商品領域—收音機。「被告的使用無疑會借用原告的商譽，並且在其商品品質不佳的情況下，會損害商標所承載之商譽。」在本案中，

---

<sup>13</sup> 周天泰，「何為商標法中侵害商標權之『使用』？—檢討『商標商品化』之合法性」，月旦法學雜誌，第114期，165-167頁，2004年11月。

<sup>14</sup> 郭強，馳名商標反淡化法律研究，中國政法大學碩士論文，第1頁，2011年3月。

法官在用字遣詞上均表達了商標淡化之內涵。誠如美國商標法權威教授 Frank I. Schechter 所言：「舉 Rolls-Royce 為例，如果允許 Rolls-Royce 飯館、Rolls-Royce 自助小吃店以及 Rolls-Royce 褲裝、Rolls-Royce 糖果，那麼在十年之內，就將失去『Rolls-Royce』這樣一個商標<sup>15</sup>。」Frank I. Schechter 教授所要表達的是，即使消費者完全不會誤認為上述瀰漫於市場中的各式各樣「勞士萊斯」產品與勞斯萊斯汽車之間有任何關連，大量不相關產品之使用仍會損傷商標本身之性質或功能。簡言之，商標淡化的理論藉由去除「消費者」與「競爭商品」兩組制度性框架，擴張和補充了傳統商標侵害對於著名商標之保護範圍，使商標權人的權益獲得保障<sup>16</sup>。

商標淡化係著名商標侵權之保護態樣，在探討「商標淡化」理論之前，應自「著名商標」概念之理解著手；「著名商標」一詞最早出現在 1883 年所簽訂《保護工業產權巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，簡稱《巴黎公約》）Art 6 quinquis, B-2，指出商標保護須具備「顯著性」（distinctive character），亦即，「顯著性」乃商標保護必要條件，只是，巴黎公約對於「顯著性」僅有抽象之規定，未有確切之說明<sup>17</sup>。美國法院早在 19 世紀末要求商標須為顯著始能受法律保護，且唯有具區別力之商標得為聯邦註冊，1946 年之商標法（Trademark Act of 1946-Lanham Act）規定，商標須能使自己之商品與他人之商品相區別始得註冊；亦即要求商標應特別顯著<sup>18</sup>。

然而，「商標淡化」理論真正被提出，有三種見解：美國、德國<sup>19</sup>或英國<sup>20</sup>。本文以為，商標淡化係起源於德國判例，在美國被學者系統化的

---

<sup>15</sup> 郭強，前揭註 14，第 1 頁。

<sup>16</sup> 李小武，商標反淡化研究，中國社會科學院研究生博士論文，第 12 頁，2010 年 5 月。

<sup>17</sup> RICHARD A. SPINELLO & MARIA BOTTIS, A DEFENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, 50 (2009).

<sup>18</sup> 參最高行政法院 68 年度判字第 161 號判決。

<sup>19</sup> 尹西明、易萍，「商標淡化的理論與立法探析」，法學論壇，第 20 卷，第 3 期，第 45-50 頁，2005 年 5 月。

<sup>20</sup> 至於起源地在英國之說法，雖未被普遍承認，但有人認為淡化這一概念在英國早已存在，典型案例是英國的 Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. The John Griffiths Cycle Corporation Ltd. (1898) 15 R.P.C. 105. 但有學者認為，英國的案例其實不是依據淡化，而是以混淆來定義。

提出，進而發揚光大<sup>21</sup>。商標淡化理論於前聯邦德國最高法院在 QUICK 一案中概括提出<sup>22</sup>。1923 年 4 月 11 日，Chemnitz 地方法院，禁止使用著名之「4711 古龍水」（eau de cologne）商標於襪子商品；1924 年 9 月 11 日 Elberfeld 地方法院，禁止刀剪業使用「Odol」之牙膏商標<sup>23</sup>。德國學者對此一商標特別保護之立論根據為商標吸引力或商標顯著性「受沖淡之危險」以及雙方合法利益之比較<sup>24</sup>。

著名商標保護基礎理論大致有三種，「混淆理論」、「聯想理論」和「淡化理論」。「混淆理論」在防止對著名商標之混淆或誤認；<sup>25</sup>由於著名商標存在歷史久遠、商譽佳，為避免他人假藉著名商標對商標權人產生誤認而購買商品<sup>26</sup>，亦即俗稱「搭便車」之行為<sup>27</sup>，造成商標權人之損失<sup>28</sup>。「聯想理論」具有較大局限性，其保護範圍限於保護著名商標不受類似或同種商品或服務之侵害。「淡化理論」綜合混淆理論和聯想理論的優點<sup>29</sup>，在保護著名商標的範圍較混淆理論為廣；卻又突破聯想理論要件中類似、相同的限制，因此對於不相同、不類似的商品淡化了消費者對著名商標顯著性和識別性之行為，均構成侵權<sup>30</sup>。惟「商標淡化」理論僅存在八十餘年，國際對於商標淡化理論雖予以認同，但對於其要件、內容及救濟方式卻有不同解釋，造成各地保護不一致，亦為現行著名商標保護之重要議題<sup>31</sup>。

1927 年美國耶魯大學教授 Frank Schechter 發表論文《The Rational Basis

---

<sup>21</sup> 曾陳明汝著、蔡明誠續著，商標法原理，第 164-165 頁，新學林出版股份有限公司，2007 年 4 月。

<sup>22</sup> 劉曉軍，「商標淡化的若干問題研究」，電子知識產權，第 127-130 頁，2011 年 10 月。

<sup>23</sup> 鞠逸慧，以混淆之虞和減損理論保護著名商標之研究，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，第 91-92 頁，2010 年。

<sup>24</sup> 蔣凱、袁真富，「商標淡化風險之預防探析」，科技與法律，第 82-85 頁，2005 年 2 月。

<sup>25</sup> 曾勝珍，「論商標『混淆誤認』之判斷標準—以消費者問卷調查效力為主」，嶺東財經法學期刊，第 1 期，第 33-35 頁，2008 年 6 月。

<sup>26</sup> 林慧貞，商標減損與防護商標之研究，私立世新大學法學院碩士論文，第 8-11 頁，2004 年。

<sup>27</sup> 馮震宇，了解新商標法，第 297-313 頁，永然出版社，1994 年 1 月。

<sup>28</sup> 樓紅平、林基，「馳名商標淡化的界定與反淡化保護對策」，現代商業，第 283 頁，2011 年 3 月。

<sup>29</sup> 李小武，前揭註 16，第 6-8 頁。

<sup>30</sup> 樓紅平、林基，前揭註 28，第 283 頁。

<sup>31</sup> 趙哲，「從伊利 Yili 案看商標淡化理論在我國司法實踐中的應用」，法制與社會，第 71-72 頁，2011 年 2 月。

of Trademark Protection》<sup>32</sup>，引用德國判例「Odol」案作為應該引入反商標淡化保護之有力證據，進而有系統的提出商標淡化之概念及其危害<sup>33</sup>，Frank Schechter 也因此被稱為「商標淡化之父」<sup>34</sup>。

Frank Schechter 於哈佛大學法學評論中《商標保護的理論基礎》一文所提出之觀點如下<sup>35</sup>：現代商標之價值在其銷售力。

商標銷售力往往取決於商標的獨特性和單一性（uniqueness and singularity），及其在公眾中喚起的心裡感受，而不單純是和什麼樣的商品聯繫。商標之獨特性和單一性（uniqueness and singularity）會因使用在相關或不相關之商品上而受到損害。

商標受保護之程度取決於商標之獨特性與其他商標之不同，此乃商標權人努力經營之目的。因此，在與商標權商品不相關之產品使用類似商標對其造成之傷害，使商標原本在相關公眾中所存在「明確、集中」之形象逐漸被削弱、分散或模糊；換言之，當商標使用人在不相關之商品上使用相類似之商標時，將使消費者對於該商標所表彰之形象產生其他印象，可能因此減弱、分散或模糊原本商標所表彰之商品形象。學者 Schechter 指出，商標不僅能指明商品來源，並能表示其所表彰之商品價值，商標本身即為商譽之承載者。隨著社會之發展，商標更重要的功能是「產生並保留」消費者，而不是「指明其來源」。由於商標本身代表「銷售力」（selling power），對商標所有權人而言，保持其商標之獨特性和單一性（uniqueness and individuality）具有重要意義。當商標用在不同類別的商品上，雖未產生混淆，其獨特性和單一性一旦受到影響，仍有可能對商標權人造成損害。此種損害觀點儘管並不被當時的美國所認同，Schechter 的文章中亦未出現「dilution」之文字，但後人多認為 Schechter 所提出之概念乃淡化理

---

<sup>32</sup> 陳爽，「馳名商標反淡化保護的國際經驗借鑒」，黨政幹部學刊，第 12 期，第 17-18 頁，2011 年。

<sup>33</sup> 田翠華，「商標淡化評析」，江西社會科學，第 158-160 頁，2003 年 10 月。

<sup>34</sup> Joshua G. Jones, The "Inequities" of Dilution: How the Judiciary May Use Principles of Equity to Frustrate the Intent of the Federal Trademark Dilution Act, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 200 (March 2009). Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Review 813, 831 (1927).

<sup>35</sup> 陳爽，前揭註 32，第 17-18 頁。

論之起源<sup>36</sup>。學者 Schechter 教授所言，無非表彰商標之現代意義，不只承載商家或商品之商譽，更重要的是，消費者在消費時，往往以商標作為產品選擇之重要因素，例如一樣在超商購買鮮奶時，有人偏好「光泉」、有人喜歡「統一」、有人只喝「林鳳營」，商標能夠輔助消費者做出選擇，即商標之現代功能；舉「光泉」為例，若有人將相同或近似「光泉」之商標「洸泉」來販賣牛肉熱狗，消費者不會在購買牛奶時因為「洸泉」牛肉熱狗而受到混淆，造成「光泉」商標之損失，然而，消費者有可能認為「洸泉」牛肉熱狗跟「光泉」牛奶均出自「光泉」這個品牌，以為係該公司之副產品，或二者間有所關連，使「光泉」品牌之獨特性及單一性受到影響，對商標權人「光泉」造成損害。

1947 年麻賽諸薩州 (Massachusetts) 首先將「商標淡化」理論法制化<sup>37</sup>。《巴黎公約》和《TRIPS》協議等國際條約均以此為基礎發展出更完善的保護理論。而美國之《聯邦商標淡化法》，乃配合《世界貿易組織》(World Trade Organization, WTO)<sup>38</sup>中《與貿易有關之智慧財產權協定》(Agreement on trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, TRIPS)<sup>39</sup>中保護未經註冊之著名商標之規定，於 1995 年制定，1996 年元月 16 日生效<sup>40</sup>。在國際潮流趨勢下，中國大陸及台灣針對著名商標之淡化行為均立法予以保障。

---

<sup>36</sup> Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Review 813 (1927).

<sup>37</sup> Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 The Trademark Reporter 1189, 1192 (2008); 陳旭初，「試論商標淡化之法律救濟」，湖南省政法管理幹部學院學報，第 18 卷，第 6 期，第 71-73 頁，2002 年 12 月。

<sup>38</sup> 《世界貿易組織》(World Trade Organization, WTO)，1994 年簽署《馬拉喀什協定》，約定成立世界貿易組織，1995 年 1 月 1 日於瑞士的日內瓦設立總部，成為經常性存在的全球性國際組織，與聯合國並無隸屬關係，具有國際法人地位，享有國際組織在各會員國境內的豁免權與特權。參閱陳隆豐，台灣與國際組織，第 677-701 頁，三民出版股份有限公司，2011 年 10 月。

<sup>39</sup> 《與貿易有關之智慧財產權協定》(Agreement on trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, TRIPS)，係《GATT/WTO》烏拉圭回合談判之最終協議，於 1994 年 4 月簽署。參閱黃兆弘，智慧財產權國際爭端解決體系之研究—以 WTO/TRIPS 爭端解決機制為主，東吳大學法律學系碩士論文，第 79-103 頁，2007 年。吳中仁，WTO 架構下中國大陸對馳名商標的特殊保護，國立台灣大學國家發展研究所碩士論文，第 37-38 頁，2006 年。

<sup>40</sup> Federal Dilution Trademark Law in the United States, at <http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/FederalDilution.html> (latest visited in 2012.11.26).

## 第二節 國際法上淡化理論之發展

### 第一項 保護工業產權巴黎公約

國際對著名商標之保護最早出現在《巴黎公約》，此公約雖於 1883 年簽訂，1925 年在海牙會議上形成書面文本，卻未有對著名商標保護的條款，直至西元 1967 年包括中國在內大多數國家加入的斯德哥爾摩文本中，始有對於著名商標之保護<sup>41</sup>。

此公約所保護的是未註冊的，並且僅針對商品商標，不包含服務商標，且僅限於相同和類似商品，亦缺乏對著名商標的明確界定，致使各成員國間，對著名商標的界定標準不一致。值得一提的是，該公約的第 10 條之 2 自不正競爭之角度<sup>42</sup>，禁止任何不誠實的商業活動<sup>43</sup>；該條第 3 項特別將在商業活動中<sup>44</sup>，任何造成競爭對手的經營地、商品或商業活動混淆之行為列為不正競爭行為<sup>45</sup>，在某種程度上，為第 6 條之 2 的補充<sup>46</sup>。

### 第二項 與貿易有關之智慧財產權協定

雖然《巴黎公約》對著名商標有所保護，卻未見成效，因此歐美等國另起爐灶，於《世界貿易組織》(The World Trade Organization, WTO) 所

---

<sup>41</sup> Robert C. Bird & Subhash C. Jain, *The Continuing Challenge Of Global Intellectual Property Rights*, reprinting in THE GLOBAL CHALLENGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, at 6 (2008).

<sup>42</sup> 1967 年 Stockholm 文本第十條之二條文如下：Article 10bis [Unfair Competition]

(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited: 1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; 2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; 3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

<sup>43</sup> 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，第 49 頁，2011 年 6 月。

<sup>44</sup> 陳笑梅，「商標淡化理論與馳名商標保護」，廣西政法管理幹部學院學報，第 18 卷，第 2 期，第 99 頁，2003 年 3 月。李小武，前揭註 16，第 59-60 頁。

<sup>45</sup> 林則言，論著名商標之保護—以美國聯邦商標淡化法為主，國立中正大學財經法律學研究所碩士論文，第 95 頁，2005 年 7 月。

<sup>46</sup> 吳嘉生，國際經濟法析論，第 278-315 頁，文笙書局，初版，2008 年 10 月。

訂定的《與貿易有關之智慧財產權協定》(The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)中，對著名商標作進一步的保護。《TRIPS》廣泛的被認為是與智慧財產權條約最具相關性的條約，在《TRIPS》之前，聯合國提出應該根據各國的政治、文化水平不同，做出不同程度的保護。有些國家並沒有保護商品的分類，例如製藥的藥品。

《TRIPS》的成員國同意遵守先前的條約：《伯爾尼公約》(the Berne Convention)和《巴黎公約》(the Paris Convention)。《TRIPS》的成員國必須通過其國內法對專利，版權和商標顯著之保護。總而言之，成員國不得對於外國的智慧財產權人做出不平等的待遇。更甚者，國家必須有系統性的實施智慧財產權保護措施，並防止侵害智慧財產權的物品外流。《TRIPS》是一種紛爭解決機制，在WTO中有強制力。

該條的立法歷史顯示，在《TRIPS》前的Brussels草案中，原本為「只要與商品或服務商標之使用，可能不公平的表明這些商品或服務與商標所有權人之關係」<sup>47</sup>，不過，一些成員國不贊同「不公平」(unfair)詞彙之使用，而被修正<sup>48</sup>。

《TRIPS》中對於商標保護之適用有三要件：

- 一、所述商標必須註冊：由於商標註冊並非巴黎公約第6條之2的必要條件，而《TRIPS》第16條第2項亦未要求註冊，因此該條與第2項未註冊商標之保護明顯不同。
- 二、使用不同類別的商品或服務時，應表明與註冊商品或服務或商標權人之間有特定關係<sup>49</sup>。
- 三、僅在註冊權人力亦可能受損之情況始給予保護。

《TRIPS》以《巴黎公約》作為基礎，擴大對著名商標之保護，1994

---

<sup>47</sup> 英文原文為：「provides that use of that trademark in relation to those goods or services would unfairly indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark.」

<sup>48</sup> Peter Tobias Stoll, Jan Busche, Katrin Arend (ed.), WTO-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 326. PETER-TOBIAS STOLL, JAN BUSCHE AND KATRIN AREND, WTO-TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 303-332 (2009).

<sup>49</sup> Carlos M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - A Commentary on the 《TRIPS》 Agreement, Oxford University Press 2007, p. 192. 馮震宇，前揭註43，第49-54頁。

年4月,《TRIPS》第16條<sup>50</sup>將著名商標保護客體擴大至與註冊商標所註冊商品或服務並不相同之其他範圍,並將所有權人之權力擴大,延伸至不相類似的商品或服務上;也就是若其他相同或類似商標之使用會使其商品或服務與註冊產生聯想,且註冊商標人之利益有受損害之虞(likely to be damaged by such use)時,《TRIPS》亦為商標權人提供保護;此項規定雖未標明商標淡化之字義,卻已具有商標淡化之意旨<sup>51</sup>。《TRIPS》並指出著名商標應顧及有關公眾對其認知程度<sup>52</sup>,包括在該成員地域內因宣傳商品而使公眾知曉的程度<sup>53</sup>,使著名商標之保護更為具體<sup>54</sup>,著名商標之保護,在《TRIPS》的推波助瀾之下,成為國際間重要議題<sup>55</sup>。

### 第三項 著名商標保護規定共同決議

《TRIPS》雖釐清著名商標之判斷標準,卻未能貫徹對於新興商標之保護,特別是關於商標淡化之問題,為了進一步強化對著名商標之保護,

---

<sup>50</sup> 《TRIPS》, Article 16 Rights Conferred :

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.
2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.
3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

<sup>51</sup> 《TRIPS》, §20 The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking. TALWAR SABANNA, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDER GLOBALISATION 57-62 (2006).

<sup>52</sup> 李小武, 前揭註 16, 第 60-62 頁。

<sup>53</sup> 馮震宇, 前揭註 43, 第 50-51 頁。

<sup>54</sup> 陳笑梅, 前揭註 44, 第 99 頁。郭強, 前揭註 14, 第 6-7 頁。

<sup>55</sup> TALWAR SABANNA, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDER GLOBALISATION 57-62 (2006). Robert C. Bird & Subhash C. Jain, *The Continuing Challenge Of Global Intellectual Property Rights*, reprinting in THE GLOBAL CHALLENGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, at 6 (2008).

並使《巴黎公約》能配合智慧財產權之發展，《巴黎公約》與《世界智慧財產權組織》<sup>56</sup>（World Intellectual Property Organization；W.I.P.O.）亦於1999年9月共同通過《著名商標保護規定共同決議》（Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks）。該共同決議在對著名商標之保護範圍和方式更進一步；首先，決議定義著名商標之判斷標準<sup>57</sup>，並將範圍明確限定在與公眾有關的領域內<sup>58</sup>；另外，決議認定著名商標時要考慮商標價值；最後，該決議擴大了對著名商標保護範圍，將著名商標的可對抗要素擴展到企業和地域名稱。

本決議最值得注意的一點，就是國際間首次對商標淡化問題作出原則性規定；例如該共同決議就特別針對「衝突商標」（Conflicting Marks）、「衝突服務標章」（Conflicting Business Identifiers）與「衝突網域名稱」（Conflicting Domain Names）等分別做出詳細規定<sup>59</sup>。除此之外，該決議

---

<sup>56</sup> 《世界知識產權組織》（World Intellectual Property Organization，WIPO），1967年7月14日於斯德哥爾摩（Stockholm）簽訂並於1970年生效之《建立世界智慧財產權組織公約》（Convention Establishing the World Intellectual Property Organization），成立《世界智慧財產權組織》（World Intellectual Property Organization，WIPO），為總部設於瑞士日內瓦之政府間組織，1974年始正式成為聯合國組織所轄之第16個特別組織，其任務在透過國際合作促進智慧財產權之保護與應用，專門負責推動人類精神創作的保護與利用，並負責執行23個國際智慧財產權條約（WIPO將其分為三類：智慧財產權保護條約 Intellectual Property Protection Treaties，全球保護系統條約 Global Protection System，分類條約 Classification Treaties）。參閱陳隆豐，台灣與國際組織，第332-343頁，三民出版股份有限公司，2011年10月。黃兆弘，智慧財產權國際爭端解決體系之研究—以WTO/TRIPS爭端解決機制為主，東吳大學法律學系碩士論文，第168-178頁，2007年。馮震宇，「台灣智慧財產權法制之發展與重要爭議問題探討」，第9期，第63頁，月旦民商法，2005年9月。

<sup>57</sup> 著名商標的六個判斷標準如下：

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;
3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities.
6. the value associated with the mark.

<sup>58</sup> 公眾範圍之判斷標準於第二條第二項 a 款：

- (a) Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to:
  - (i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies;
  - (ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies;
  - (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.

<sup>59</sup> 本決議對商標淡化之相關規定在第四條第一項 b 款：

- (b) Irrespective of the goods and/or services for which a mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, that mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark

亦指出，商標或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，不論其所使用、申請註冊或註冊的商品或服務為何，若具備下列情形之一，即得認定與著名商標衝突；商標以不公平方式使用，有致於「減損或淡化」(impair and dilute)著名商標「顯著性」(distinctive character)之虞者<sup>60</sup>。同樣的，商業標識所生的減損或淡化，該決議認為：「若依營業標識或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，且不公平方式使用，有致於減損或淡化(impair and dilute)著名商標顯著性(distinctive character)之虞者，即應被視為衝突的營業標識<sup>61</sup>。」很明顯的，該共同決議僅以有致於減損或淡化(impair and dilute)著名商標顯著性(distinctive character)之虞者即為已足<sup>62</sup>，無須達到實際淡化或減損之程度<sup>63</sup>。而此種要求，與美國在修法之前，以及台灣目前司法機關之見解有別<sup>64</sup>。

不過，《著名商標保護規定共同決議》(Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks)僅具建議和指引功能，並不具有強制力，因此，此決議之內容僅僅表明淡化條款的确是當今世界的發展趨勢，值得各國重視。至於其他的國際性條約，包括《馬德里註冊協議》、《全球商標協定》等等，僅僅聲明了與《巴黎公約》的一致性，在國際層面上，各國並未有立法義務。不過，淡化理論逐漸為各國承認和接受，按照美國 David S. Welkowitz 教授之統計，在 2006 年至少有歐盟、加拿大、日本、南非、新加坡、紐西蘭、巴基斯坦、香港及台灣等地有明確

---

where the mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled: (i) the use of that mark would indicate a connection between the goods and/or services for which the mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests; (ii) the use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark; (iii) the use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.

<sup>60</sup> 郭強，前揭註 14，第 6-7 頁。

<sup>61</sup> 馮震宇，前揭註 43，第 52-53 頁。

<sup>62</sup> 李小武，前揭註 16，第 62-63 頁。湯艷春，「馳名商標淡化及其除外情形研究」，湖北廣播電視大學學報，第 31 卷，第 5 期，第 96-97 頁，2011 年 5 月。

<sup>63</sup> 營業標識的反淡化條款，規定在第 5 條第 1 項 a 款：

(ii) the use of the business identifier is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark;...

<sup>64</sup> 吳中仁，前揭註 39，第 39-42 頁。

的反淡化法制；除此之外，亦不乏以案例承認商標淡化理論之國家<sup>65</sup>。

---

<sup>65</sup> David S. Welkowitz, *Trademark Dilution: Federal, State and International Law*, The Bureau of National Affairs, Inc. 2006 Supplement, 175-183; Sarah L. Burstein, Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008). Robert C. Bird & Subhash C. Jain, *The Continuing Challenge Of Global Intellectual Property Rights*, reprinting in THE GLOBAL CHALLENGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, at 6 (2008).

### 第三節 美國對商標淡化之立法保護

商標權之保護亦包含反淡化行為，早在 Lanham Act 第 43 條 c 項中，認為降低商品及服務的識別性係受到商標法保護的，無論是競爭或非競爭關係之商標使用人，只要是對於著名商標權利人有相似以致於混淆、誤認或欺騙，均構成商標侵權。淡化理論係被用來保護著名商標之商譽、市場價值或是銷售力，無論消費者有沒有因此受到混淆，商標權利人均受到保護。

淡化理論遲至 1995 年才被編入聯邦商標法中，國會修訂商標法 (Lanham Act) 使淡化行為得以救濟 (模糊/損害著名商標)。The Lanham Act 在 2006 年又再次被修訂 (Trademark Dilution Revision Act of 2006; T.D.R.A.)，此法拒絕採用 Moseley 案中法院所採取的見解。

Moseley 案中，最高法院解釋 The Lanham Act 關於淡化之規定而認為，原告須證明被告對其造成實際損害始得獲得補償。在本案中，著名商標 "Victoria's Secret" 的商標權人，從事販賣女性內衣，起訴認為 Mosley 夫婦在 Boston 所開的情趣商品店所使用的店名 "Victor's Secret" 侵害其商標權，法院聲明，無論證明有多麼困難，法院仍需證據證明此種法定侵害的必要要件，作為接受原告請求的支持。而 The Lanham Act 中，要求須證明被告對其造成實際損害，在本案中，原告並未提出證明。由於實際減損造成銷售上的實際損害是沒有必要被證明的，但是存在淡化行為所造成的實際損害必須被證明。修法後的新法更改此項見解，認為原告僅需證明有減損之虞即可，無庸證明淡化行為對其造成實際損害<sup>66</sup>。

2006 年之修正之《FTDA》<sup>67</sup>將商標淡化類型化，做出更明確之定義。台灣實務見解亦指出，在引用商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段 (舊法第

---

<sup>66</sup> RICHARD A. SPINELLO AND MARIA BOTTIS, A DEFENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 100-102 (2009).

<sup>67</sup> FTDA, Federal Trademark Dilution Act 之縮寫，指美國聯邦商標淡化法。

23 條第 1 項第 12 款後段) 為判斷標準時，大多援引美國聯邦反淡化法之定義，作為參考標準，實務上曾有判決指出：「所謂『有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者』目前雖乏可供依循之審查基準，惟參酌其立法理由及相關學說見解，商標減損（或稱淡化）一般均援引美國聯邦反淡化法的定義，乃指降低著名商標識別商品或服務來源的能力而言，係基於傳統混淆誤認之虞的理論，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所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段。實務上尚可分為稀釋、減弱(blurring)著名商標之識別性、獨特性或污損(tarnishment)著名商標的信譽而生玷污、醜化、負面的效應等二種主要形式。故在判斷一商標是否對於先使用商標之識別性或信譽有減損之虞時，其要件或標準係與「混淆誤認之虞」有所區別，即必需後使用商標與先使用商標相同或幾近相同，其在商標近似程度之要求較高；後使用商標與先使用商標指定使用之商品或服務通常非屬類似，或者不具任何競爭關係及先使用商標為具有較高識別性之著名商標，且所表彰之識別性與信譽應為絕大多數的一般公眾所熟知，始足當之<sup>68</sup>。」故，為了解台灣實務上對於商標淡化理論之運作模式，探討美國對商標反淡化法之立法及實務操作，為解決問題之不二法門<sup>69</sup>。

## 第一項 立法歷程

州的淡化成文法規未明定淡化僅適用強勢商標(Strong mark)，但法院實務多接受此要件。例如近年名案 Mead Data Central Inc. v. Toyota Motor Sales, Inc. (美國上訴法院第二巡迴法院地 1989 年案)，法院認為要主張淡化，原告的商標必須非常著名。至於美國聯邦淡化法則明定淡化只是用於

---

<sup>68</sup> 參照經濟部 96 年 4 月 10 日經訴字第 09606064560 號訴願決定書，智慧財產法院 98 年行商訴字第 132 號判決。

<sup>69</sup> 王敏銓，「美國之智慧財產權法與競爭法互動綜觀」，全國律師，第 12 卷，第 1 期，第 63 頁，2008 年 1 月。

「著名商標」(famous mark)<sup>70</sup>。依照《國際商標協會》(International Trademark Association，簡稱 I.N.T.A.)之《淡化及著名商標委員會》(Dilution and Well-known Marks Committee)2004 年 10 月的報告《U.S. State Dilution Laws》，美國有 37 州有州的反淡化成文法，於聯邦制定「聯邦商標淡化法」(Federal Trademark Dilution Act) 後，州淡化法甚少被實務界討論，直至美國最高法院在 2003 年的 Moseley 案中對於聯邦淡化訴訟的要件有所解釋，要求嚴格的門檻，於是不少實務界轉而聚焦州法。美國州淡化法及聯邦淡化法之內容，茲詳述如下：

## 壹、 U.S. State Dilution Laws

美國是較早實施反淡化保護之國家，自 1927 年美國耶魯大學教授 Frank Schechter 於《哈佛法學評論》的《商標保護的理論基礎》文中提出商標淡化理論<sup>71</sup>，在 1996 年聯邦淡化法實施之前，州法係反淡化法的主要法源。大多數州按照《美國國際商標協會》(當時仍是 USTA，現為 International Trademark Association，簡稱 I.N.T.A.)的《州商標示範法》的反淡化條款制定。該法的 1964 年和 1992 年版本對於美國各州統一淡化條款以及在聯邦立法起了積極作用。

### 一、 1964 年版

#### (一) 許多州的淡化成文法模仿 1964 年模範州商標法(Model State

Trademark Bill)版本的第 12 條規定：「即使當事人之間不存在競爭關係，或未有對服務或商品來源之混淆，對商業聲譽造成的損害可能性，或者對根據法律註冊的商標、在普通法上有笑的商標或商業名稱之顯著性造成淡化之可能性，均應當成為禁令救濟的

---

<sup>70</sup> 經濟部智慧財產局編印，「商標法整體法制暨具體修法建議之研究」期末報告書，第 137-138 頁，2005 年 11 月。  
<sup>71</sup> 陳爽，前揭註 32，第 17-18 頁。

基礎。」立法目的似在保護商業聲譽及商標之顯著性。<sup>72</sup>

(二) 模範商標法之規定，有文理上的疑義。該規定就字面上而言，似乎涉及兩種侵權型態。一為損害營業信譽，一為減損標章或商業名稱的識別品質。美國上訴法院第九巡迴法院認為損害營業信譽，指因汙染而淡化。McCarthy 教授則認為「損害營業上信譽」一詞，應與之後的文字連讀，而為損害標章或商業名稱的營業信譽。如此，「損害營業上信譽」與「淡化」實屬同義。

## 二、 1992 年版

(一) 條文內容：

1. 對淡化行為的定義條款：第 1 條 (K) 項

淡化在此處的涵義是註冊人的商標指示且區分商品或貨物的功能減弱，不論是否存在：

- (a) 當事人之間的競爭或者
- (b) 混淆、錯誤或欺騙之可能性。

2. 對淡化的司法認定條款：第 13 條

對商業聲譽之損害，淡化在本州的著名商標所有權人，依據衡平法原則，依衡平原則或法院認為合理之情形，有權禁止他人使用該商標，只要這種使用始於註冊人的商標著名之後，且這樣的使用導致商標權人所註冊商標的顯著性淡化，並有權獲得本項所提供之其他救濟方式。商標是否著名，法院可考慮如下因素，但不侷限於：

- A. 商標在本州具有固有顯著性或獲得顯著性之程度。
- B. 商標在其所用之商品或服務上的時間及程度。
- C. 商標宣傳和為公眾知曉之時間及程度。

---

<sup>72</sup> SECTION 12. INJURY TO BUSINESS REPUTATION; DILUTION. Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this Act, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services. See J. Thomas McCarthy, 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 22:8 (4th ed.)

D.商標使用的貿易地區的地理範圍。

E.商標被使用的商品或服務的貿易管道。

F.商標在本州及其他銷售地區或銷售管道的被認知程度。

G.第三人使用和相同或類似商標之屬性和程度。

除非商標使用者有意利用註冊人之商譽或淡化註冊人之商標，依本項提起訴訟的商標權人在本州僅能獲得禁令救濟。如能證明其故意，根據法院之裁判及衡平原則，商標權人有權獲得本章所規定之救濟<sup>73</sup>。

依照《國際商標協會》(International Trademark Association, 簡稱 I.N.T.A.)之《淡化及著名商標委員會(Dilution and Well-known Marks Committee)》2004年10月的報告《U.S. State Dilution Laws》，美國有37州有州的反淡化成文法<sup>74</sup>，這些州包含美國商業活動最頻繁商標事件最多的3州—California, Illinois, New York, Massachusetts 於1947年最先通過淡化法<sup>75</sup>，之後Georgia及New York分別於1953和1955年通過<sup>76</sup>；另外沒有反淡化成文法的13州中，俄亥俄州的法院承認適用通用法(common law)下的淡化行為<sup>77</sup>。美國於聯邦制定「聯邦商

---

<sup>73</sup> SECTION 1 (K) The term “dilution”: “as used herein means the lessening of the capacity of registrant's mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (a) competition between the parties, or (b) likelihood of confusion, mistake, or deception. SECTION 13. INJURY TO BUSINESS REPUTATION; DILUTION. The owner of a mark which is famous in this state shall be entitled, subject to the principles of equity, to an injunction against another's use of a mark, commencing after the owner's mark becomes famous, which causes dilution of the distinctive quality of the owner's mark, and to obtain such other relief as is provided in this section. In determining whether a mark is famous, a court may consider factors such as, but not limited to:

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark in this state;

(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods and services;

(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark in this state;

(D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;

(E) the channels of trade for the goods or services with which the owner's mark is used;

(F) the degree of recognition of the owner's mark in its and in the other's trading areas and channels of trade in this state; and

(G) the nature and extent of use of the same or similar mark by third parties.

The owner shall be entitled only to injunctive relief in this state in an action brought under this section, unless the subsequent user willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the owner's mark. If such willful intent is proven, the owner shall also be entitled to the remedies set forth in this chapter, subject to the discretion of the court and the principles of equity.”

See J. Thomas McCarthy, 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 22:9 (4th ed.)

<sup>74</sup> 范曉波、馬小慶，「馳名商標反淡化保護若干問題研究」，法律適用，第12期，第56頁，2003年。

<sup>75</sup> 李小武，前揭註16，第9-10頁。

<sup>76</sup> 郭強，前揭註14，第7頁。

<sup>77</sup> 馮震宇，前揭註43，第54-59頁。

標淡化法」(Federal Trademark Dilution Act)後，州淡化法甚少被實務界討論。美國最高法院在 2003 年的 Moseley 案中對於聯邦淡化訴訟的要件有所解釋，要求嚴格的門檻，於是不少實務界人士轉而聚焦州法。在 Moseley 案後，採淡化之虞州法的案例似仍不受影響，例如紐約法院認為淡化訴訟只要求淡化之虞<sup>78</sup>、佛羅里達州法院指出，該州淡化法比聯邦商標淡化法的規定要廣<sup>79</sup>。

## 貳、 Federal Trademark Dilution Act

### 一、 FTDA 所產生之問題

1947 年，美國制定了第一部實體意義的聯邦商標法，但並未涉及著名商標之反淡化保護。由於商標保護之需要，美國大部分的州雖相繼制定反淡化法，但各州的反淡化法並不完全相同，導致對著名商標之保護不足，甚至相互矛盾。1995 年，美國國會通過聯邦商標反淡化法，反淡化原則正式被引入聯邦法律，明確為「淡化」作出定義及商標著名的程度上要求，聯邦法中論及反淡化訴訟之要件、救濟方式和免責事由等內容，從而為著名商標權利人提供全國性的統一保護。

《美國聯邦商標淡化法》(Federal Trademark Dilution Act；F.T.D.A.) 修改《Lanham Act》第 43 條<sup>80</sup>，並增加 (c) 項，准許著名商標權人有權對他人在其商標著名 (has become famous) 之後的商業使用<sup>81</sup>，於有致減損其商標顯著性 (causes dilution of the distinctive quality of mark) 時，得請求法院頒發禁制令 (injunction)<sup>82</sup>，禁止他人繼續使用該相同或近似之商標<sup>83</sup>。除此之外，《F.T.D.A.》還修改《Lanham Act》第 45 條，並將淡化行為定義為：不論在著名商標權

<sup>78</sup> 經濟部智慧財產局編印，前揭註 70，第 137-138 頁。Katz v. Modiri, 283 F.Supp.2d 883, 900 (S.D.N.Y. 2003).

<sup>79</sup> 轉引註經濟部智慧財產局編印，前揭註 70，137-138 頁。Four Seasons Hotels and Resorts B.V. v. Consorcio Barr, S.A., 267 F. Supp.2d 1268 (S.D. Fla. 2003).

<sup>80</sup> Jennifer Files Beerline, *Anti-dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, 23 Berkeley Tech. L.J. 511 (2008).

<sup>81</sup> 范曉波、馬小慶，前揭註 74，第 56 頁。

<sup>82</sup> 郭強，前揭註 14，第 7 頁。

<sup>83</sup> 馮震宇，前揭註 43，第 54-55 頁。

人與他人之間是否存在競爭關係，或造成著名商標之混淆、錯誤或欺騙之可能性，只要有削弱（lessening）著名商標表示與區別對其商品或服務能力之行為，即為淡化<sup>84</sup>。

《F.T.D.A.》公布施行後，產生若干問題。第六巡迴上訴審在 Victoria's Secret 案的判決書中指出，原告無須證明被告的營業名稱對原告商標有實際損害存在，商標權人僅需證明被告之行為有致其著名商標減損之虞（likelihood of dilution）即為已足。可是該院的判決與聯邦第四巡迴上訴法院在 Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development 案要求應具有實際減損（actual dilution）之意見不同，為了統一法律見解，聯邦最高法院特別受理該案。

聯邦最高法院於該案中明確指出，根據《F.T.D.A.》立法意旨及《Lanham Act》第 43 條，若他人對著名商標之顯著性有淡化行為（causes dilution of the distinctive quality）產生，須由商標權人舉證證明他人於其他商品或服務類別使用相同或近似的標識會對該著名商標實際上產生淡化（actual dilution），方能根據《F.T.D.A.》請求法院頒發禁制令（Injunction）或請求損害賠償。此外，最高法院亦指出，縱使舉證證明實際產生淡化並非易事，但仍不得以此為由，免除商標權人之舉證責任。

為了改變聯邦最高法院嚴格的認定標準<sup>85</sup>，美國眾院開始研議修正<sup>86</sup>，修正案《商標淡化法修正法案》(Trademark Dilution Revision Act, T.D.R.A.)於 2006 年 10 月通過<sup>87</sup>，確立美國對商標淡化之規範宗旨、適用主體、標準及種類<sup>88</sup>，最主要的，採取《WIPO》與《巴黎公約》

---

<sup>84</sup> 經濟部智慧財產局編印，前揭註 70，第 137-138 頁。

<sup>85</sup> 馮震宇，前揭註 43，第 55-57 頁。

<sup>86</sup> 李小武，前揭註 16，第 23-26 頁。

<sup>87</sup> 楊威，「美國商標反淡化理論的發展及司法、立法實踐」，湘潭師範學院學報(社會科學版)，第 29 卷，第 5 期，第 64-67 頁，2007 年 9 月。

<sup>88</sup> 馬寧、楊暉，「商標淡化理論的新轉折—評 Victoria's Secret 案」，電子知識產權，第 42-44 頁，2004 年 2 月。

共同決議之原則<sup>89</sup>，只要有減損之虞（likely of dilution）即可核發禁制令（Injunction），也等於明確推翻最高法院在 Victoria's Secret 案之見解<sup>90</sup>。

## 二、 Trademark Dilution Revision Act：

Moseley 案是各巡迴法院間，淡化標準左右擺盪，最後由聯邦法院進行統一解釋，因此對於美國的商標淡化發展具有非常重要的歷史意義。

Moseley 案中，被告 Moseley 以 Victor's Secret 之名稱開設一家情趣用品店，被 Victoria's Secret 認為構成對其商標之侵害，雖然 Moseley 將其店名改為 Victor's Little Secret，但 Victoria's Secret 認為其仍有侵害其商譽之虞，進而提起訴訟。地方法院審理後指出，淡化係指商標產品來源之顯著性遭稀釋，或其商標表章之正面形象遭受汙損貶抑。故雖然 Victoria's Secret 商標之顯著性未遭稀釋，但因 Moseley 之使用，對於 Victoria's Secret 商標足生玷污貶損之效果（tarnishing effect upon the Victoria's Secret Mark），且二商標近似程度足以致生淡化之效果

（the two marks to be sufficiently similar to cause dilution），故判決禁止 Moseley 使用 Victor's Little Secret 作為其營業名稱。被告不服提起上訴，第六巡迴上訴審判決書中指出，原告無須證明被告的營業名稱對原告商標有實際損害存在，商標權人僅需證明被告之行為有致其著名商標減損之虞（likelihood of dilution）即為已足。可是該院的判決與聯邦第四巡迴上訴法院在 Ringling Bros.-Barnum& Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development 案要求應具有實際減損（actual dilution）之意見不同。1999 年的 Ringling Bros.案中，第四巡迴法庭認為實際損害才得主張禁制令。該案原告是美國著名的馬

---

<sup>89</sup> 劉琴琴，「台灣馳名商標反淡化制度的立法完善」，中國華東政法大學研究所碩士論文，第 8-10 頁，2011 年 4 月。

<sup>90</sup> Joshua G. Jones, *The "Inequities" of Dilution: How the Judiciary May Use Principles of Equity to Frustrate the Intent of the Federal Trademark Dilution Act*, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 200 (March 2009).

戲團，在美國幾乎家喻戶曉。其商標「地球上最精彩的演出」(the greatest show on earth) 也是其宣傳口號。原告認為被告使用冬季運動景點上的「地球上最大的雪 (the greatest snow on earth)」淡化了自己的商標。但是地方法院認為淡化證據不足。原告雖提出上訴，上訴庭（即第四巡迴法庭）仍維持一審判決<sup>91</sup>。

最高法庭在判決中首先回溯商標保護之歷史，認為傳統的商標保護係基於普通法，並可溯源至英國，商標淡化保護既無普通法之傳統，亦不受保護消費者之動機驅動，係一種特殊的保護機制。1947 年麻賽諸薩州 (Massachusetts) 之反淡化法，係用「可能」造成損害之可能性標準。但《F.T.D.A.》中文字表述係「導致損害」，因此《F.T.D.A.》所要求的是實際損害標準。而且，儘管州法中有模糊和汙染兩種模式，但在《F.T.D.A.》條文中僅有模糊之文字，而本案恰恰不能證明 Victoria's Secret 之商標有受到減損，由於以上原因，該案被發回重審。

為了改變聯邦最高法院嚴格的認定標準，美國國會早在 2002 年著手於《F.T.D.A.》的修正草案，2002 年 2 月 14 日，美國眾議院下的網路與智慧財產權委員會就淡化問題進行專門的聽證<sup>92</sup>。但國會按部就班的立法節奏被美國最高法院 2003 年的 Moseley 案<sup>93</sup>的裁判給打亂，此後的修法步驟變得更加緊迫。2004 年 4 月 22 日和 2005 年 2 月 17 日，美國眾議院網路與智慧財產權委員會將《H.R. 683》修正案進行二次聽證<sup>94</sup>，並在 3 月 17 日提交委員會的報告<sup>95</sup>。2005 年 4 月 19 日，

---

<sup>91</sup> Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999). Andrew Koo, *Trade Regulation: Interpreting the Federal Trademark Dilution Act*, 9 J. Tech. L. & Pol'y 107 (2004). Lisa S. Yao, *Easing an Impracticable Standard of Proof: Amending the 《FTDA》 to Overcome Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.'s Actual Dilution Requirement and to Provide a Uniform Test for Dilution*, 46 Santa Clara L. Rev. 677 (2006).

<sup>92</sup> Hearing on the Federal Trademark Dilution Act, U.S. House of Representatives Subcommittee on Courts, the Internet and Intellectual Property, February 14, 2002, 2002 WL 234678 (F.D.C.H.), 2002 WL 234679 (F.D.C.H.), 2002 WL 2346832 (F.D.C.H.), 2002 WL 234683 (F.D.C.H.), 2002 WL 234684 (F.D.C.H.). Jennifer Files Beerline, *Anti-dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, 23 Berkeley Tech. L.J. 511 (2008).

<sup>93</sup> Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc., 123 S. Ct. 1115, 1124 (2003).

<sup>94</sup> 2004 WL 871082 (F.D.C.H.), 2004 WL 871092 (F.D.C.H.), 2004 WL 871093 (F.D.C.H.), 2004 WL 871095 (F.D.C.H.); 2005 年 2 月份可參閱 2005 WL 408418 (F.D.C.H.), 2005 WL 408419 (F.D.C.H.), 2005 WL 4084125 (F.D.C.H.), 2005 WL 408427 (F.D.C.H.), 2005 WL 408428 (F.D.C.H.).

經過修正後的《H.R. 683》在國會眾議院以 411 比 8 的壓倒性票數通過，略有不同的版本於 2006 年 3 月 8 日在參議院通過。二者間最大的不同之處在於參議院保留了眾議院所刪除的「非商業使用」的例外條款。2006 年 9 月 25 日，眾議院同意參議院版本《商標反淡化法修正案》(Trademark Dilution Revision Act, T.D.R.A.) 並且由布希總統於 2006 年 10 月 6 日簽署生效，確立美國對商標淡化之規範宗旨、適用主體、標準及種類。

商標淡化於《T.D.R.A.》定義如下：(A)為(1)段之目的，若商標被美國的廣大消費者視為商標權之商品或服務來源之指示，則其為著名商標。在確定商標是否擁有必要的知名度，法院可考慮所有關聯因素：(i)商標宣傳和為公眾知曉之時間、程度及覆蓋的地域，是商標權人或第三人進行廣告和宣傳。(ii)商標所附的商品或服務的銷售總量、成交價及地理範圍。(iii)商標被認知的實際程度。(iv)無論商標是否依 1883 年 3 月 3 日或 1905 年 2 月 20 日之法案或者在主登記簿上註冊。(B)為(1)段之目的，”因模糊而淡化”係指因一個標誌或企業名稱是否可能導致模糊，法院得考量之因素，分述如下：(i)該標誌或企業名稱與著名商標之相似度(ii)著名商標之顯著性程度(iii)著名商標所有人實質排他使用商標之程度(iv)著名商標的認知度(v)該標誌或商業名稱的使用人意圖製造與著名商標之關聯(vi)該標誌或商業名稱與著名商標之實質聯繫(C)為(1)段之目的，「因汙染而淡化」係指因一個標誌或商業名稱與著名商標相似而產生聯想，使著名商標的聲譽受到損害。(3)例外一符合下列情形，不得依本項主張因模糊或汙染而淡化(A)除作為自己商品或服務來源之指示外，任何人對於著名商標之商品或服務所提供之描述性及指示性的合理使用，包含以下幾點：(i)允許消費者進行商品或服務比較之廣告或促銷。(ii)指明並戲諷、批評或評論著名商標權

---

<sup>95</sup> H.R. REP. 109-23, 2006 U.S.C.C.A.N. 1091. Michael J. Schwarz, Demonstrating the Requisite Level of Proof for a Federal Trademark Dilution Claim: Establishing Actual Dilution Following *Moseley v. Victoria's Secret*, 25 Pace L. Rev. 157 (Fall 2004).

人之商品或服務。(B)各種形式的新聞報導和新聞評論。(C)非商業使用的任何標誌<sup>96</sup>。

《T.D.R.A.》條文中最主要的，是採取《WIPO》與《巴黎公約》共同決議之原則<sup>97</sup>，第2條規定：依衡平法則<sup>98</sup>，具有顯著性（無論是固有的或是通過使用而獲得的）之著名商標所有權人，在商標具有顯著性之後，有權禁止他人商業使用該商標或企業名稱<sup>99</sup>，只要這樣的使用可能導致商標權人著名商標之模糊或汙染；無論是否存在實際或可能的混淆，或是競爭，或是實際的經濟損失<sup>100</sup>。意即只要有減損之虞（likely of dilution）即可核發禁制令（Injunction），也等於明確推翻最高法院在 Victoria's Secret 案之見解<sup>101</sup>。

## 第二項 淡化理論之法律保護要件與型態

### 壹、商標淡化之要件

#### 一、構成要件

##### （一）需為著名商標

在過去，州商標法並未要求須為著名商標，不但與商標淡化保護著名商標之理念不符，也造成司法實務對淡化理論產生打擊範圍過廣之爭議，直至《T.D.R.A.》將此要求列入規範，並且提供標準作為實務上認定之參考<sup>102</sup>。

---

<sup>96</sup> Tyler J. Gee, *Introduction to the Trademark Dilution Revision Act of 2006*, 11 *Intell. Prop. L. Bull.* 185 (Spring 2007); Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 *Trademark Rep.* 1189 (September - October 2008).

<sup>97</sup> 經濟部智慧財產局編印，前揭註70，第137-138頁。范曉波、馬小慶，前揭註74，第56頁。

<sup>98</sup> 馮震宇，前揭註43，第55-57頁。

<sup>99</sup> 李小武，前揭註16，第148頁。

<sup>100</sup> Joshua G. Jones, *The "Inequities" of Dilution: How the Judiciary May Use Principles of Equity to Frustrate the Intent of the Federal Trademark Dilution Act*, 91 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 200 (March 2009). Mohammad Amin Naser, *Recent Developments of Dilution in the US and UK*, *E.I.P.R.* 2010, 32(7), 332-340 (2010).

<sup>101</sup> Seth Aaron Rose, *Towards a Solution for Dilution: Likelihood Instead of Actual Harm*, 62 *Ohio St. L.J.* 1869 (2001). Kathleen Goodberlet, *The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Prospective Changes to Dilution Definition, Claim Analyses, and Standard of Harm*, 6 *J. High Tech. L.* 249 (2006).

<sup>102</sup> 扈心沂，論商標淡化之商標使用要件，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，第7-13頁，2011年。

## 1. 著名商標之顯著性程度

《巴黎公約》Art 6 quinquies, B-2, 明確規定著名商標須具備「顯著性」(distinctive character)之要件。英國商標法上亦要求著名商標需具備「特別顯著」(distinctive and particular)之要件。惟「顯著性」應如何判斷,各國之商標法未正面加以明定。被淡化之商標需為著名商標,由於普通商標知名度不高,對淡化侵權人來說,不可能依靠被淡化商標之知名度達成「搭便車」之方式獲得財富或利潤,亦不值得實施淡化行為,無可能產生淡化之問題<sup>103</sup>。

## 2. 著名商標之判斷標準

《T.D.R.A.》修正《F.T.D.A.》之見解而認為,所謂著名商標係指「在美國為一般消費大眾所廣泛認知者」,並提供下列標準供法院判斷商標是否具有顯著性:「(A)商標具有固有顯著性或實質顯著性之程度。(B)商標在所使用之商品或服務上之時間及程度。(C)商標宣傳和為公眾所知曉之時間及程度。(D)商標所使用的貿易區域之地理範圍。(E)商標被使用於商品或服務之貿易管道。(F)禁制令之對象的銷售地區和銷售管道之認知程度。(G)第三者使用相同或類似商標之屬性及其程度。(H)是否依 1881 年 3 月 3 日,或 1905 年 2 月 20 日法案註冊,或在聯邦政府主登記簿上登記。」並且不以此為限。以下析論之:

(A)商標具有固有顯著性或實質顯著性之程度:

商標「顯著性」之取得分為固有取得與繼受取得,亦即本來固有的或是因使用而取得的,因使用而取得亦即「第二意義」(Secondary meaning)。商標顯著性程度越高,雖然有可能使商標更為著名,然而,二者並不能等同視之,商標著名與否,仍需依據公眾認知評定,也就是說,商標是否著名,可以調查該商標是否受公眾強烈認同,進而證明顯著性之程度<sup>104</sup>。

(B)商標在所使用之商品或服務上之時間及程度:

<sup>103</sup> HUGH C. HANSEN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND POLICY 542-544 (2010).

<sup>104</sup> 扈心沂,前揭註 102,第 8 頁。

此為原告真正商業活動之情況，可作為商標是否著名之情況證據。(B)以商品/服務之角度出發，著重銷售之情況。此類證據類似於傳統上用於決定第二意義之證據，只是二者證據要求需要達到之標準顯然不同：決定第二意義之證據，所用的只是最低限度的識別性之標準，但是(B)商標在所使用之商品或服務上之時間及程度之證據標準，需達到「著名」之標準<sup>105</sup>。

(C)商標宣傳和為公眾所知曉之時間及程度：

(C)與(B)相同之處，在於此二標準均表明原告真正商業活動之情況，可作為商標是否著名之情況證據，只是二者切入角度不同，(B)以商品/服務之角度出發，著重銷售之情況，(C)則以公眾知曉之角度出發，著重廣告造成之影響。標章被用於廣告之時間越久、範圍越廣，此商標可能越著名。(C)與(B)相較，乃著名的不同層面，如同 McCarthy 所指出：有些品牌之銷售量與大量生產的產品相較，可能是微不足道，但仍不能否認其顯著性而不認其為著名商標。例如與福特汽車的大幅銷售量相較，勞士萊斯汽車的品牌銷售量數量較少，但就勞士萊斯的廣泛知名度而言，少有人會否認其為著名商標<sup>106</sup>。

(D)商標所使用的貿易區域之地理範圍 (the geographical extent of the trading area)：

商標被使用的交易範圍越廣，越容易被認為是著名商標，但此規則並非絕對，商品或服務亦有可能有交易範圍僅限某一地域，仍被認為係著名商標之情況。

(E)商標被使用於商品或服務之貿易管道 (channels of trade)：

交易管道越多，該商品/服務越可能受到消費者注意，越可能被認為是著名商標。例如就台灣啤酒而言，不僅在超商通路可以購買，在量販店或是一般小吃店均可取得，此種在連鎖店或量販店等隨處可見之通路販售之商品，此商品之商標越容易被消費者所認知，而成為著

---

<sup>105</sup> 扈心沂，前揭註 102，第 8 頁。

<sup>106</sup> 扈心沂，前揭註 102，第 9 頁。

名商標<sup>107</sup>。

(F)禁制令之對象的銷售地區和銷售管道之認知程度 (degree of recognition)：

此為消費者對於原告與禁制令對象商標的相對認知程度，如果禁制令對象之消費者從未聽聞原告之商標，則原告之商標顯非著名。對此，學說上存在不同看法，學者 McCarthy 認為：此因素既然假定原告商標只在某市場範圍內為著名商標，使用在其他無關的部門則不構成淡化行為。換言之，僅有在原告商標對於禁制令對象市場中「顯著比例的潛在購買者」(a significant percentage of the potential purchasers)而言亦為著名時，方有淡化行為產生。反之，學者 Welkowitz 則認為：此因素表明後使用者名之先使用者在後使用者之交易管道已存在某程度之成功，因為此因素之要求，對被告之潛在消費者亦為著名。但是，Welkowitz 亦指出，此假設之前提要件係原被告在不同市場運作，交易管道相當不類似時，才能凸顯原告商標之著名。

(G)第三者使用相同或類似商標之屬性及程度：

著名商標需要具備相當的顯著性，只是，若該商標之顯著性普遍為他人所使用，難謂具備著名商標之要件。

(H)是否依 1881 年 3 月 3 日，或 1905 年 2 月 20 日法案註冊，或在聯邦政府主登記簿上登記：

註冊並非聯邦淡化法救濟之前提，即使未註冊之著名商標，亦得獲得此救濟，此因素固然有股利註冊之作用，然亦有學者指出，此要件因為過於注重註冊，將使未註冊之商標在聯邦反淡化法下淪為二等公民<sup>108</sup>。

## (二) 可能構成商標淡化

### 1. 保護商標權人範圍之擴大—「實際減損」到「減損之虞」

Moseley 案是各巡迴法院間，淡化標準左右擺盪，最後由聯邦法

---

<sup>107</sup> 扈心沂，前揭註 102，第 10 頁。

<sup>108</sup> 扈心沂，前揭註 102，第 10-11 頁。

院進行統一解釋，因此對於美國的商標淡化發展具有非常重要的歷史意義。《FTDA》案在最高法院的解釋之下，認為從《F.T.D.A.》的表述中，只有包含「實際損害」，並沒有擴大至「減損之虞」的範圍，此種認定造成商標權人舉證上之困難，亦使商標權有保護不足之可能。因此，Moseley 案之後，美國國會開始著手《F.T.D.A.》之修正，將標準確立在「減損之虞」，使商標權人只要舉證可能造成商標淡化之情形，即得向法院聲請救濟。

## 2. 商標淡化之判斷標準

### (1) 該標誌或企業名稱與著名商標之相似度

商標除應具備顯著性外，更不能相同或近似於他人之著名商標。所謂相同，係指構成商標之文字、圖形、記號或其聯合式，其意匠、設色完全相同而言。至於商標構成要素之態樣的大小、文字之個體、正寫或草寫、排列方法，或旁邊是否有附加圖案等。顏色、色彩亦為商標構成要素之一，如兩商標之形象與顏色均相同，自應認為係相同之商標；反之則否<sup>109</sup>。

例如 Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc. (1989) 案中，法院比較 LEXIS 及 LEXUS 兩個單詞，在拼寫及發音上雖然只有一個字母及一個音節之差，但在商標圖案設計上，二者所使用之字體及徽章並無雷同之處，LEXIS 是印刷體，且沒有其他的附加標記，LEXUS 的字體則很有特色，類似於手寫體，且伴有一個特殊的附加標記。基於上述條件，法院認為兩個商標在外觀和發音並不相同，而認為二者並不相似。

### (2) 著名商標所有人實質排他使用商標之程度

著名商標所有人基本上對於其他造成其商標淡化之使用人均可主張排他權利，但有一種情形除外：當使用人取得在先權時。當使用人在著名商標所有人商標著名前，即使用與該著名商標相似足致混淆、

---

<sup>109</sup> Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008). 曾陳明汝著、蔡明誠續著，前揭註 21，第 258-259 頁。

淡化之商標，著名商標所有人實質排他使用商標之程度降低，無法對其主張排他性權利<sup>110</sup>。

### (3) 著名商標的認知度

使用相同或近似於他人之著名商標而構成侵權之情形，即構成商標權之直接侵害，商標權人自得依其排他性權利，請求除去其侵害，如有損害，得請求侵權人負賠償責任。商標權人主張權利之前提，在該商標不但著名，並須具有認知度，惟究竟需具備何等認知度，始予救濟，各國多半已消費者對於商品之來源、出處、產地、品質等足已發生混同為要件，且以商標之顯著性沖淡、或吸引力削弱為理由，確定著名商標之知名度<sup>111</sup>。

### (4) 該標誌或商業名稱的使用人意圖製造與著名商標之關聯

該標誌或商業名稱使用人需有意圖，於其商標或服務中製造與著名商標之關聯，但並非有意圖造成二者連結的使用人均構成侵權，若僅為詼諧性模仿，則不在此限<sup>112</sup>。

### (5) 該標誌或商業名稱與著名商標之實質聯繫

該標誌或商業名稱與著名商標，若實質上有聯繫，則視情況判斷是否構成侵權<sup>113</sup>。

## (三) 除外情形—合理使用

除作為自己商品或服務來源之指示，任何人對於著名商標之商品或服務所提供之描述性及指示性的合理使用，符合下列情形，不得依本項主張因模糊或汙染而淡化：

### 1. 允許消費者進行商品或服務比較之廣告或促銷

所謂允許消費者進行商品或服務比較之廣告或促銷，係他人於比

---

<sup>110</sup> Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008).

<sup>111</sup> Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008). 曾陳明汝著、蔡明誠續著，前揭註 21，第 271-275 頁。

<sup>112</sup> Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008).

<sup>113</sup> Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008).

較性廣告或促銷活動，使用著名商標，以表徵著名商標權利人與之競爭的商品/服務。本規定為法定抗辯事由，但究竟何為比較性廣告或促銷活動，《F.T.D.A.》或《T.D.R.A.》均未作出定義。

比較性廣告，乃為吸收他人努力之成果，而用於同類商品，即援引他人之聲望，係屬寄生行為之一種<sup>114</sup>。若屬於商業上之合理使用，則可免除減損理論之適用。學者進而指出，依實務上對因污染而減損之看法，若未經授權而作與猥褻、色情與毒品有關之使用，或使消費者對原來的商標產生負面的影響者，即成立污染之類型，解釋上自非合理使用。

著名商標在消費者進行商品或服務比較時，由於辨識度非常明顯，不致於構成淡化。例如將商標用來與著名商標相同或近似的標識，以其種類、品質、用途、產地、價格等生產資訊為條件，以彼此的差異度作區隔，並不會使社會大眾對特定商標產生模糊化之情形。例如美妝部落客將自己適用各家廠牌化妝品的心得作出評比，在網站上發布，並不會使大眾對特定商標產生淡化之情況。除此之外，學者 McCarthy 教授進一步指出，只要係說明之必要而引用商標權人之商標，即可不受商標淡化之限制，然而，若係以商標之地位而使用及非屬此之比較性合理使用。換言之，學者認為不應侷限於比較性廣告和促銷活動之意義，擴大此要件之使用範圍<sup>115</sup>。

## 2. 指明並戲諷、批評或評論著名商標權人之商品或服務

滑稽性模仿 (parody)，指使用人必須對被滑稽性模仿之商標作一些改變，並因而產生滑稽性的模仿、調侃或娛樂之效果；係一種社會評論或批判之方式，美國法院將之定義為「作者利用他人作品中一些因素創作出來的新作品，該作品至少部分對他人的作品進行了評論」。

---

<sup>114</sup> Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008). 李桂英，從商標法及公平交易法論著名商標之保護，國立中興大學法律學研究所碩士論文，第 57 頁，1993 年 1 月。亦即無謂競爭行為之一種，曾陳明汝，專利商標法選論，第 231 頁以下，著者發行，1990 年。

<sup>115</sup> 扈心沂，前揭註 102，第 13-14 頁。

著名商標作為社會文化中的一部分，經常成為被幽默或諷刺的對象，滑稽性模仿是否造成商標淡化，法院係以被告主觀來做判斷，被告若係故意造成聯想，但僅係部分的造成聯想，使消費者知悉其所同時輸入之滑稽性模仿訊息，若未造成原告商標顯著性減損之可能，則未構成商標淡化<sup>116</sup>。即使二者區隔如此細微，法院仍然承認以此作為抗辯理由，因為商標並非傳統意義上之財產，不得作為思想交流或觀念表達之箝制，即使 parody 令著名商標權人感到如何不快，在未達淡化之標準範圍內，均屬言論自由之範疇。

### 3. 各種形式的新聞報導和新聞評論

本款阻卻事由係在保障傳播媒體進行有關著名商標之報導及評論時，不受商標權人主張商標淡化之干預，以遵循美國憲法增修條文第1條所保障言論傳播之權利<sup>117</sup>。新聞報導和新聞評論係人們行使言論自由的重要工具，對著名商標之保護不得成為妨礙新聞自由之工具。因此，只要新聞報導和新聞評論係客觀公正的，沒有虛偽陳述、詆毀或誹謗著名商標之情形，人們就有權對著名商標加以引用、評論<sup>118</sup>。

### 4. 非商業使用的任何標誌

新聞報導和新聞評論為非商業使用的情形之一，第四款以非商業使用的任何標誌作為概括條款，避免掛一漏萬，對商標淡化所為的補充性規定。蓋因商標淡化並無傳統商標侵權混淆之虞之要件，恐對言論自由造成相當程度上之威脅，非商業性使用應為憲法所保障之言論，明定為法定抗辯事由，減少對言論自由之威脅。然有論者以為，《F.T.D.A.》第43條第(c)項第(1)款已有限於商業上使用<sup>119</sup>，本款阻卻事由應屬贅文<sup>120</sup>。

---

<sup>116</sup> Ziyaad Mohamed Navsa, *Trade Mark Dilution: No Laughing Matter*, E.I.P.R. 2009, 31(9), 455-464. Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008). 湯艷春，前揭註 62，第 96-97 頁。

<sup>117</sup> 扈心沂，前揭註 102，第 15 頁。

<sup>118</sup> 湯艷春，前揭註 62，第 96-97 頁。

<sup>119</sup> 何曜琛、戴銘昇，「商標減損法制之評析—由美國法觀點」，華岡法粹，第 28 期，第 4-6 頁，2001 年 12 月。

<sup>120</sup> Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 Trademark Rep. 1189 (September - October 2008). 湯艷春，前揭註 62，第 96-97 頁。

## 貳、商標淡化之類型

國會雖然首次在一九九六年通過聯邦反淡化法《F.T.D.A.》，但《F.T.D.A.》的模糊使法院面臨困境，無論是淡化的定義或是禁制令的簽發，都必須透過解釋，也使原告面臨必須舉證困難的局面，上述困境在 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* 案中被深刻凸顯，加速了《FTDA》的修法，也就是 2006 年的《T.D.R.A.》。《T.D.R.A.》解決了先前法律所遺留的問題，並且提供禁制令保護的明確指標，當原告想獲得禁制令的救濟，就必須指出是何種淡化類型，<sup>121</sup>《F.T.D.A.》將淡化類型分為二種，分述如下：<sup>122</sup>

### 一、因模糊而淡化

因模糊而淡化 (dilution by blurring)，係指當顧客將著名商標與一個新的商標聯繫起來，而減少了著名商標之識別性，即構成淡化，如 *Schechter* 將「柯達」用來當腳踏車品牌名稱，就是一種典型的減損柯達相機的著名商標，會使人誤會是否與柯達相機有所關聯，即便顧客並沒有這樣認為，柯達的商標辨識性也可能因此而減弱，而構成淡化<sup>123</sup>。當被告未經授權而將他人之商標用來表彰不同商品或服務之來源時，即使不會產生來源 (source)、關連 (affiliation)、贊同 (sponsorship) 或連結 (connection) 的混淆，但會使消費者在心理上聯想到原來的商標，此種聯想因此削弱 (whittling away) 原先商標的識別力、銷售力及價值，即因模糊而減損。美國法院認為訴訟當事人間商標之相似性、所涉商品之相似性、消費者 (sophistication) 混淆與否、掠奪性 (predatory) 之意圖、先使用者之商標之知名度、後使用者之商標之

<sup>121</sup> 李紅霞、李紅雁，「論我國馳名商標反淡化保護的立法缺限及其完善」，*法制與社會*，第 240-241 頁，2007 年 9 月。井濤、陸周莉，「論馳名商標的反淡化保護」，*法學*，第 25-26 頁，1998 年 5 月。

<sup>122</sup> Jennifer Files Beerline, *Anti-dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, 23 *Berkeley Tech. L.J.* 511 (2008); Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action*, 98 *Trademark Rep.* 1189 (September - October 2008).

<sup>123</sup> Jennifer Files Beerline, *Anti-dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, 23 *Berkeley Tech. L.J.* 511 (2008).

知名度等，為模糊與否之審查標準<sup>124</sup>。舉勞士萊斯為例，如果允許勞士萊斯飯館、勞士萊斯自助小吃店以及勞士萊斯褲裝、勞士萊斯糖果，那麼在十年之內，就將失去『勞士萊斯』這個商標。

## 二、因汙染而淡化

因汙染而淡化（dilution by tarnishment），保護商標使用人侵害商標權利人之商標或公司的商譽之使用<sup>125</sup>。指被告使用未經授權之不健康或令人討厭的（unwholesome or unsavory）使用之商標致汙染、貶低或淡化標章識別的品質（distinctive quality）。在實務上，多指與猥褻、色情或與毒品有關之使用。僅是生產較廉價或次級之產品，未使商標產生負面的影響者，尚不足以構成減損。例如可口可樂商標是紅底白字的”Enjoy Coca Cola”（享受可口可樂），有人仿造使用該字體，整體設計完全一樣，但說成”Enjoy Cocaine”（享受古柯鹼），可口可樂公司控告對方對其商標實行淡化行為，為法院所接受。

在 *Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece* 一案中，原告向法院主張汙染類型的減損主張，緣於被告將原告 Elvis 的商標使用於裸女的色情圖片之上，法院認為：被告使用色情圖片只是為了嘲諷的目的，那些低俗（tasteless）的裝飾，並不會灌輸消費者有關 Elvis 或其相關產品負面的或令人討厭的印象，且被告所用之色情圖片明顯地只會被聯想到是為了嘲諷的目的<sup>126</sup>，而非為減損（derogate）原告的公眾形象<sup>127</sup>，最後法院更認為原告的商標儘管也許會被一些消費者認為是低俗的<sup>128</sup>，法院本身確信被告之作為並不太可能對消費者產生任何不健康的或令人討厭的印象<sup>129</sup>。

---

<sup>124</sup> *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.*, 955 F. Supp. 605, 618 (E.D. Va. 1997); *Wawa, Inc. v. Haaf*, 40 U.S.P.Q.2d 1629, 1632 (E.D. Pa. 1996); *American Express Co. v. CFK, Inc.*, 947 F. Supp. 310, 317 (S.D. Mich. 1996); *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Inc.*, 937 F. Supp. 204, 211 (S.D.N.Y. 1996).

<sup>125</sup> See *Beerline*, supra note 94 at 23.

<sup>126</sup> 經濟部智慧財產局編印，前揭註 70，第 137-138 頁。

<sup>127</sup> 何曜琛、戴銘昇，前揭註 119，第 7-8 頁。

<sup>128</sup> 馮震宇，前揭註 43，第 54-59 頁。

<sup>129</sup> *Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece*, 950 F. Supp. 783 (S.D. Tex. 1996). 在本案法院所採取的立場，帶出了一個不論在混淆之虞的基礎，或者減損的基礎下皆屬相當重要的問題：若是部分人產生混淆，部分人沒有產生混淆；部分人會產生不良的印象，部分人不會；在此種情形之下，混

## 第四節 小結

商標權係全球貿易盛行下之產物，由於商業繁榮，表彰商品價格及品質的商標才有經濟作用，也因此，商標成為一種權利，而為法律保障之客體，尤其是著名商標之保護，其經濟價值和一般商標價值間，難以相提並論，故，很多商家開始會動歪腦筋，希望能藉由該著名商標，提升其商品知名度，俗稱「搭便車」行為。國家為避免消費者在消費時受到混淆而受到傷害，著名商標之商譽及價值亦會因此受到影響，而對於著名商標做出一連串的保護措施。然而，著名商標之保障需有一定範圍，否則，亦會影響市場自由之機制。

商標淡化係著名商標保護型態之一，由美國學者所提出，原先並不受到重視，可是，隨著惡意商家的搭便車行為，使消費者及商家的權力大受影響，消費者因此無法辨識欲購買商家的商品，而所購買商品的品質與商標表彰商品價值有所落差，便會使消費者對商標失去信賴，市場亦會因此崩潰，所以，商標淡化理論在國際協議中被提出，希望能藉由此概念，使消費者及商家不因此受到影響，市場機制不因此受到紊亂。

美國雖為首先對商標淡化理論法制化之國家，但商標淡化不因此成為重要議題，而係在後來國際對此議題愈趨重視之後，在巴黎公約的斯德哥爾摩文本中加入此條款，協議國才紛紛以此為立法，使商標淡化理論成為國際趨勢。

然而，商標淡化理論之提出，只是對著名商標做一定程度上保護之理解，對於著名商標之定義，如何認定商標淡化之型態，及需證明商標淡化至何種程度，均未見具體化之描述，而係藉由案件之發生，法院之具體適用所產生之問題，跌跌撞撞地為商標淡化法制明確化鋪陳出一條道路。

---

淆或污染有無成立？在本案中法院的立場是，儘管有些許消費者會產生不良的印象，依其確信之前提之下，污染並不成立。關於受到商標影響之群眾比例數字，似是一個採樣的問題，如何得到此一數字必須有一客觀的方法；而多少的比例為決定構成減損或混淆的門檻，也較傾向於屬價值衡量的問題。

《F.T.D.A.》將商標淡化之定義明確化，並將之區分為二種類型，使商標侵權態樣在使用上更為明確，另外，亦將證明商標淡化之程度降低，使商標權利人更容易獲得保障，然而，仍會造成某些方面之不確定情形，使淡化之證明過程更加繁複。舉例而言，在決定因模糊而淡化商標時，可以參考法律所定之參考因素，但若係因減損或沖淡其商標信譽時，則欠缺認定標準。另外，減損或沖淡既係針對著名商標之信譽而言，則法院勢必需就何謂「信譽」及「信譽損害」做出決定，尤其是雖然修正條款列出了參考之因素，但是各法院仍得自行決定何為優先參考之對象，或是參考條文未列的其他因素作為判斷，可能造成不同巡迴區法院判決不一致的結果<sup>130</sup>。

《T.D.R.A.》解決了《F.T.D.A.》不少的問題，不僅將商標淡化之定義及類型明確化，對於著名商標之保護中，被告所可使用的抗辯事由，也做了擴張，只是，如前所述，成文法所衍生之解釋問題，尚有待法院之解釋及補充，未來反商標淡化法之發展，仍有待實務之運作及案例之累積<sup>131</sup>。

## 第一章

## 第二章

---

<sup>130</sup> Kurt M. Saunders, *Dilution Revisited: A First Look at the Trademark Dilution Revision Act*, 20 PA Bar Assn. Quarterly 69 (2007); Matthew J. Slowik, *Ahead of the Curve? The Effect of the Trademark Dilution Revision Act of 2006 on the Federal Circuit*, 18 Fed. Circuit B. J. 349 (2009).

<sup>131</sup> 崔汴生，「美國之商標淡化法之研究」，致理法學，第2期，第66-68頁，2007年10月。

### 第三章 台灣商標淡化理論之實踐與評析

著名商標的形成需要投入大量的金錢、精力與時間，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護<sup>132</sup>。因此，各國法律或國際公約均對著名商標<sup>133</sup>提供較一般商標更強化的保護規定<sup>134</sup>。台灣商標法亦不例外<sup>135</sup>，有關著名商標保護之規範，除在《商標法》<sup>136</sup>第 30 條第 1 項第 11 款後段(舊法第 23 條第 1 項第 11 款後段)消極防止他人註冊之規定<sup>137</sup>，亦存在於同法第 70 條(舊法第 62 條)積極阻止他人使用之規定中<sup>138</sup>。

學者及實務在探討「商標淡化」理論時，多將「減損」譯為「dilute」及「dilution」<sup>139</sup>。並且，將商標法第 30 條第 1 項第 11 款(舊法第 23 條第 1 項第 12 款)和第 70 條第 1 款、第 2 款(舊法第 62 條第 1 款)條文中之「減損」，作為「商標淡化」理論明文化之依據<sup>140</sup>，並將「淡化理論」作為操作條文中有關「減損」文字之構成要件<sup>141</sup>，另外，經濟部智慧財產局所訂定之「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」亦指出：「對系爭商標之註冊，雖不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標本身識別性或信譽之情形，參酌國外立法例均屬『淡化理論』之範疇，為與國際接軌，特將混淆之虞與淡化理論之體系予以釐清。」綜上所述，實務及學說上多肯定以「商標淡化」理論，來判斷商標法中有「減損」文字之法律條文。

<sup>132</sup> 汪渡村，商標法論，第 96-132, 303-309 頁，五南圖書出版公司，2011 年 2 月。

<sup>133</sup> 經濟部，商標法(中英文合訂本)，第 63-64, 90-91 頁，經濟部智慧財產局出版。

<sup>134</sup> 經濟部，商標法逐條釋義，第 48-49 頁，經濟部智慧財產局出版，初版，2005 年。

<sup>135</sup> 賴文平，商標申請暨維護程序，第 36-43 頁，經濟部智慧財產局出版，2007 年 2 月。

<sup>136</sup> 中華民國 100 年 6 月 29 日公布，華總一義字第 10000136171 號函。

<sup>137</sup> 陳昭華，商標法，第 68-76 頁，經濟部智慧財產局出版，2009 年 1 月。

<sup>138</sup> 馮震宇，前揭註 43，第 59-61 頁。

<sup>139</sup> 經濟部，前揭註 133，第 63-64, 90-91 頁。

<sup>140</sup> 經濟部，前揭註 134，第 48-49 頁。

<sup>141</sup> 馮震宇，前揭註 56，第 64-69 頁。

## 第一節 淡化理論法制化

### 第一項 立法沿革

台灣的智慧財產權法在 1990 年之前，修正的次數相當有限，在 1990 年到 2002 年間，台灣針對智慧財產權法做出大幅度修正，期能以跟隨國際潮流之修法方式，加入 WTO，使台灣邁向國際舞台；為達到國際保護智慧財產權之水準，台灣在加入 WTO 之後仍持續修法，希望能使台灣擁有更好的基礎參與《TRIPS》協定相關議題之討論，為未來台灣的智慧財產權法制奠定良好發展基礎<sup>142</sup>。

台灣智慧財產權法發展歷程，大致可分為三個重要階段：第一階段在 1990 至 2001 年，為加入 WTO，立法機關依據《TRIPS》相關規定，增加顏色組合商標之保護、對著名商標之保護，以及擴大侵害商標權銷毀標的之範圍等等；此階段雖然增加對著名商標之保護，但條文中未見有「淡化」或「減損」相關之文字，由此可知，此次修正並未將商標淡化理論置入條文之中。第二階段在 2002 年到 2005 年，此時台灣已加入 WTO，受到國際發展趨勢之影響，參酌巴黎公約第 6 條之 2、WTO/TRIPS 第 16.2 條及第 16.3 條、WIPO 中《關於著名商標保護規定共同決議事項》，明確指明對著名商標或標章之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷；在著名商標之保護態樣中，除了應防止可能與著名商標產生「混淆誤認」之情形，並應避免對著名商標造成減損；2003 年修法理由中指出，「減損」與「混淆」分屬二種不同的著名商標侵權型態，應予以區別，然而，此處之「減損」涵義到底為何，條文中欠缺操作標準，「減損」與「淡化」究竟是否得以相同視之？學界多認為有討論空間；直至 2007 年 11 月 9 日，經濟部智慧財產局制定「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」，基準中參考國際對於商標淡化理論的操作

---

<sup>142</sup> 趙麗君，海峽兩岸智慧財產權相容及爭端解決方案之研究，私立東吳大學法律研究所，第 8-9 頁，2010 年。

方式，給予明確之標準，至此，多數學者對於上述疑問多採取肯定見解<sup>143</sup>，認為商標法條中有關「減損」之條文<sup>144</sup>應以「商標淡化」理論加以闡述<sup>145</sup>，在經濟部出版之「商標法」(英譯本)亦將「減損」文字譯為「dilute/dilution」<sup>146</sup>，在實務判決中，亦不乏將條文直接以「商標淡化」理論操作之結果，綜上所述，可以認為，商標反淡化法制在 2003 年修法時，在商標法第 23 條及第 62 條第 1 款付諸明文。第三階段在 2006 年之後，考量近年來工商企業發展快速，商業交易型態活潑多元，商標法若干規定已不敷適用，另商標侵權部分規定亦造成司法實務適用之疑義，且鑒於商標流通具有國際性，而統合及協調各國商標申請程序之商標法新加坡條約 (The Singapore Treaty on the Law of Trademarks ; S.T.L.T.) 已於 2006 年 3 月在新加坡舉行之外交會議通過，並於 2009 年 3 月正式生效，為與國際規範相調和，宜納入該條約相關規定，以使商標權保護更加周延。自 2006 年起，開始積極檢討本法相關規定，並自 2008 年起，陸續召開商標法修正草案公聽會及專家學者諮詢委員會議，經整合各界意見後，擬具「商標法」修正草案，立法院於 2011 年 5 月 31 日三讀通過，在 2011 年 6 月 29 日經總統公布施行；<sup>147</sup>此次修正對於反商標淡化法制最大之貢獻，在於商標法第 70 條與第 30 條第 1 項第 11 款後段之調和，舊商標法第 62 條第 1 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。」，使舊法在操作時需以實際減損著名商標之識別性或信譽，才被視為侵害商標權，非但使商標權人難以舉證，造成對著名商標之保護不周，亦使本條與舊商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」保護基準不同，造成理論不一致之情形；此次修正，除將商標法第 70 條第 1、2 款

<sup>143</sup> 陳惠靜，前揭註 141，第 11-13 頁。馮震宇，前揭註 56，第 64-69 頁。陳文吟，前揭註 141，第 3-19 頁。陳昭華，前揭註 141，第 36-37 頁。

<sup>144</sup> 謝銘洋，「新修正商標法評析」，月旦法學雜誌，第 102 期，第 97-99 頁，2003 年 11 月。

<sup>145</sup> 謝銘洋，「智慧財產權法：我國智慧財產權法近年來之發展與司法實踐」，國立台灣大學法學論叢，第 205-206 頁，2010 年 6 月。

<sup>146</sup> 經濟部，前揭註 133，第 63-64，90-91 頁。

<sup>147</sup> 總統令，中華民國 100 年 6 月 29 日華總一義字第 10000136171 號。

加入「之虞」文字，使著名商標之保護更加周全<sup>148</sup>，理論趨於一致之外，本條亦將類型不同之減損類型分為二款，將著名商標使用與非屬商標使用之公司名稱使用等侵害行為分開，並且，將「團體名稱」納入本款例示保護之標的，以期周全。

## 第二項 商標淡化理論與減損之關係

「減損」與「混淆」分屬二種不同的著名商標侵權型態，觀 2003 年修法理由自明，然而，「減損」涵義到底為何？「減損」與是否等同於商標淡化理論？實務上雖有承認已減損操作商標淡化理論，然而，學界多認為有討論空間。

### 壹、學者見解

商標法中一直不乏有「減損」之文字，但是，司法實務上均未與商標淡化理論等同視之。直至 2003 年修法後，商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：十二、...有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」2007 年 11 月 9 日，經濟部智慧財產局制定「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」，基準中參考國際對於商標淡化理論的操作方式，給予明確之標準，至此，多數學者對於上述疑問多採取肯定見解，<sup>149</sup>認為商標法條中有關「減損」之條文<sup>150</sup>應以「商標淡化」理論加以闡述，<sup>151</sup>在經濟部出版之「商標法」（英譯本）亦將「減損」文字譯為「dilute/dilution」<sup>152</sup>，在實務判決中，亦不乏將條文直接以「商

<sup>148</sup> 林之嵐計畫主持，商標權利保護相關法制研究，第 14-15 頁，行政院經濟建設委員會，初版，2008 年 7 月。

<sup>149</sup> 陳惠靜，「公告『商標法第 23 條第 1 項 12 款著名商標保護審查基準』」，理律法律雜誌雙月刊，第 11-13 頁，2008 年 1 月。馮震宇，前揭註 56，第 64-69 頁。陳文吟，商標法論（修定三版），第 3-19 頁，三民出版股份有限公司，2005 年 2 月。陳昭華，「減損著名商標之識別性或信譽」，月旦法學教室，第 36-37 頁，第 77 期，2009 年 3 月。

<sup>150</sup> 謝銘洋，前揭註 144，第 97-99 頁。

<sup>151</sup> 謝銘洋，前揭註 145，第 205-206 頁。

<sup>152</sup> 經濟部，前揭註 133，第 63-64，90-91 頁。

標淡化」理論操作之結果，綜上所述，可以認為，商標反淡化法制在 2003 年修法時，在商標法中已獲得實踐。

## 貳、 司法實務

商標爭訟案件中，不乏有對構成「減損」之案例，本文將最高法院、最高行政法院以及智慧財產法院（民/刑/行政）之商標爭訟事件中，有「減損」文字之判決做整理，判斷商標淡化理論與減損文字之關係；實務判決中討論到減損之條文，茲整理如下（雖然 100 年 6 月才修法，本文所蒐集之判決判例係最高法院及智慧財產法院截至 101 年 11 月之實務見解，其所引證之案例均為 100 年 6 月之前所發生之侵害商標權案例，因此，判決中所引述之條文均為 92 年 5 月 28 日之舊法條文，合先敘明。）：

### 一、 行政案件關於商標是否有淡化情形之判斷標準

無論係商標評定或係商標異議事件，均係以商標法舊法第 23 條(即現行法第 30 條)為依據，判斷是否有商標淡化之情形，並且，操作商標法之方式，並無不同。

商標評定案件，首先先以商標法第 23 條第 12 款(即現行法第 30 條第 11 款)前段，判斷是否有混淆之虞之情形，由於通說及多數實務均認商標淡化應在商標混淆理論判斷之後，亦即，需在判斷完系爭商標不構成商標混淆之情形時，始有判斷商標淡化之必要。商標混淆與商標淡化均為著名商標之保護類型，因此，需以著名商標為基本要件；次之，侵權商標需與引證商標有構成近似之情形；再者，侵權商標需不構成商標混淆，始得落入商標淡化之架構中。上述判斷標準，可觀最高行政法院 99 年判字第 1310 號判決、智慧財產法院 98 年度行商訴字第 33 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 139 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 130 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 109 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 35 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 29 號判決等實務見解。

商標異議案件，如先前商標評定之判斷標準，一樣係以商標法第 23 條第 12 款(即現行法第 30 條第 11 款)前段，判斷是否有混淆之虞之情形，在判斷完系爭商標不構成商標混淆之情形時，始有判斷商標淡化之必要。在判斷商標混淆之情形時，需先判斷系爭商標是否為著名商標；次之，侵權商標需與引證商標有構成近似之情形；再者，侵權商標需不構成商標混淆，始得落入商標淡化之判準中，上述判斷標準，觀察以往判決即可知悉。如最高行政法院 100 年判字第 519 號判決、最高行政法院 98 年度判字第 1505 號判決、智慧財產法院 100 年度行商訴字第 119 號判決、智慧財產法院 100 年度行商訴字第 20 號判決、智慧財產法院 100 年度行商訴字第 29 號判決、智慧財產法院 100 年度行商訴字第 22 號判決、智慧財產法院 100 年度行商訴字第 23 號判決、智慧財產法院 99 年度行商訴字第 183 號判決、智慧財產法院 99 年度行商訴字第 61 號判決、智慧財產法院 98 年度行商更(一)字第 9 號判決、智慧財產法院 98 年度行商訴字第 142 號判決、智慧財產法院 98 年度行商訴字第 97 號判決、智慧財產法院 98 年度行商訴字第 62 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 131 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 119 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 94 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 83 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 82 號判決、智慧財產法院 97 年度行商訴字第 3 號判決等。

但近期亦有案例，在判斷商標淡化案件時，直接以商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段(即現行法第 30 條第 11 款後段)之審查基準判斷之，如 101 年度行商更(一)字第 1 號判決、智慧財產法院 100 年度行商訴字第 120 號判決、智慧財產法院 100 年度行商訴字第 118 號判決、智慧財產法院 100 年度行商訴字第 117 號判決、智慧財產法院 99 年度行商訴字第 20 號判決，實務見解似乎已傾向拋棄以商標淡化理論作為輔助商標混淆理論之見解，此觀智慧財產法院 100 年度行商訴字第 89 號判決自明，該判決雖然同時審查商標混淆及商標淡化之態樣，但判斷之結果係同時構成二種侵害

商標權之情形，足資證明實務見解以傾向將商標淡化作為一種獨立判斷商標侵權之類型，而非一種輔助標準。

## 二、 民事案件關於商標是否有淡化情形之判斷標準

民事案件中，有「減損」文字之條文較多，且判斷方式及判斷標準均與行政案件不同，茲分述如下：

### (一) 民事案件下的商標淡化，係一種擬制侵權態樣：

按商標法第六十二條第一款、第二款所稱之「公司名稱」者，係指公司法第十八條暨經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第五條所稱之公司中文名稱（我國文字）而言，且公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，更不須於章程訂明，即使在章程訂定，仍不生登記之效力。是未得商標人之同意，以他人著名之註冊商標或他人之註冊商標中之英文文字，作為自己公司之英文名稱，固非屬該二條款所定之「公司名稱」。惟如以之作為其「表彰營業主體或來源之標識」之名稱，致減損該著名註冊商標之識別性或信譽，或致商品、服務相關消費者混淆誤認者，亦應視其為侵害商標權，此觀該二條款除以「公司名稱、商號名稱、網域名稱」為例示規定外，另以「或其他表彰營業主體或來源之標識」等字作概括規定，並參照九十二年五月二十八日修正本條款以擬制方式規範侵害商標權之態樣其立法理由自明。（參最高法院 99 年度台上字第 1360 號判決、最高法院 97 年度台上字第 1619 號判決、智慧財產法院 98 年度民商上更（二）字第 5 號判決）

### (二) 民事案件之商標淡化態樣之標準，舊法係以實際構成減損為標準，惟新法施行後，改採減損之虞即可請求損害賠償：

最高法院 97 年度台上字第 1619 號判決指出：「查原審謂：商標法第六十二條第一款，雖為同法於九十二年五月二十八日修正時所增訂，但此僅為同法第六十一條第一項所稱侵害商標權之例示規定，以利同法第六十

一條第一項之適用，因此，於修正前有此情形者，仍非不構成侵害商標權云云，惟未具體說明其所憑依據，尚屬可議。又商標法第六十二條第一款規定：未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標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。所謂作為「公司名稱」，係指公司法中之公司名稱而言。至公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，亦不須訂明章程，即使在章程中加以規定，亦不發生登記之效力，故公司之英譯名稱相同，是否違反上開規定，亦待釐清。再者，上開規定須以發生「減損」之結果始足當之，並非以有「減損之虞」即足適用。原審以：縱上訴人所經營業務與被上訴人已取得之商標所指定之業務不同，但消費者或交易相對人，仍可能將上訴人提供之服務，聯想為被上訴人所提供，上訴人使用系爭英文名稱之行為仍屬減損「INTEL」識別性云云，似屬有「減損之虞」，而非「減損」。上訴論旨，指摘原判決關此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。」最高法院以「似屬有「減損之虞」，而非『減損』」為理由，廢棄原審發回原法院，商標法第 62 條採「實際減損」之見解甚明，此觀智慧財產法院 97 年度民商上字第 3 號判決、智慧財產法院 97 年度民商上更（一）字第 1 號判決、智慧財產法院 97 年度民商上字第 1 號判決等實務見解自明。

(三) 民事案件之商標淡化，有保全處分作為暫行性權利保護機制，雖然條文之架構與英美法下之禁制令並不相同，但要件審核確與英美法之禁制令要件相去不遠：

智慧財產法院 98 年度民商訴字第 1 號判決「原告主張被告構成商標法第 62 條第 1 款之要件，尚非可採。經查，原告乃起訴請求被告停止使用「五南」之補習班名稱，其主張依據為商標法第 61 條第 1 項、第 62 條第 2 款及民法第 184 條第 1 項之規定，乃單一聲明，主張有重疊競合之情形，本件被告既經認定有侵害原告商標權之情形，原告自得依商標法第

61 條第 1 項規定停止被告使用其補習班名稱，並拆除招牌。」，在要件審查方面，按智慧財產案件審理細則第 37 條，需就保全之必要性，審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。

(四) 商標法第 63 條第 3 項「業務上信譽，因侵害而致減損」與商標法第 23 條「減損商標信譽之虞」並不相同，並非商標淡化之態樣，在新法修正後已將該文字酌刪：

商標法中關於減損文字是否皆係用以表達「商標淡化」之概念，其中備受爭議者，即為商標法第 63 條第 3 項，其中，「業務上信譽，因侵害而致減損」究竟係指商標淡化之態樣，亦或僅係一般侵權態樣之描述，有所疑義，雖然商標淡化乃侵權態樣之一，但商標法係民法之特別法，應優先適用，在考量侵權是否有構成商標淡化之時，亦需判斷到侵權行為之要件。惟本條用意並不明確，以智慧財產法院 101 年度民商上字第 5 號判決為例即可知悉「經查系爭註冊第 0084420、00497893、0089968 號商標固係使用於第 20、24、29 類與食品有關之商品上，但系爭註冊第 01199675、01199676、01199677 號商標則係使用於第 5 類與醫療有關之商品上，是「統一」商標依被上訴人實際使用之情形，並非僅於其公司營業登記項目與食品有關之本業上建立信譽，觸角尚及於醫療有關之業務，是上訴人以「統一」為公司名稱之特取部分，並生產製造「口罩」，係屬與醫療有關之業務，並不會造成淡化「統一」商標在本業建立之聲譽，導致其商業價值和吸引力降低，使其指向特定商品之顯著性和識別性趨於模糊，淡化消費者將該著名商標與特定商品建立聯想之關聯性，因此，並未減損「統一」商標之識別性。次查上訴人以「統一」為公司名稱之特取部分，並生產製造「口罩」，並不會造成消費者對於「統一」商標形象之污損和醜化，降低其正面評價，使消費者對該商標產生不良印象，亦難認有減損「統一」商標之信譽。」。故，100 年修法將本項刪除，此疑義就此解決。

商標侵權案件通常以「減損」文字表示之，惟商標侵權種類繁多，如商標仿冒、商標混淆或商標近似等侵權態樣，條文中雖以「減損」表示，但並非以「減損」文字表達者，均為著名商標保護中之商標淡化理論。但是，商標淡化理論在法條中通常以「減損」文字作表達，智慧財產局再訂定審查基準充實之，已如前述。故，「減損」與「商標淡化」理論之關係，僅得謂「商標淡化」理論以「減損」文字在法條中體現，不得謂「減損」即為「淡化」之著名商標侵權態樣，二者不可等同視之。

## 第二節 種類及構成要件

商標淡化理論之實踐，即商標淡化之明文規定，實務及學說均認在《商標法》第 30 條第 1 項第 11 款後段不得註冊事項中。本款之增訂，主要理由係配合世界智慧財產權組織於 1999 年 11 月公布之關於著名商標保護規定聯合備忘錄<sup>153</sup>，該備忘錄已明定著名商標之認定應以相關公眾之認識為認定標準，而非以一般公眾之認知判斷之。且對著名商標或標章之保護，除防止與著名商標或標章產生混淆誤認外，更進一步要求避免著名商標或標章之識別性或信譽受到減損，固本款乃增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，亦不得准予註冊。本款之適用，不以發生混淆之虞或後使用人有獲取不當利益為前提。

經濟部智慧財產局針對本款訂定《商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準》，此基準係針對在商標申請註冊及異議、評定階段中，如何審查系爭商標之註冊是否有違反第 30 條第 1 項第 11 款規定所訂立之標準，至於第 70 條第 1 款及第 2 款視為侵權之認定，係屬司法機關所執掌，不在本基準討論範圍。

### 第一項 種類

從《商標法》第 30 條第 1 項第 11 款後段規定之「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」的文字可知，台灣商標法規定商標淡化之類型包括「減損著名商標識別性之虞」與「減損著名商標信譽之虞」兩種，謹分別說明其意義如次<sup>154</sup>：

#### 壹、 減損著名商標識別性之虞

所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱或減損，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生

<sup>153</sup> 陳昭華，前揭註 137，第 36-38 頁。

<sup>154</sup> 汪渡村，前揭註 132，第 100-130 頁；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」(中華民國 101 年 4 月 20 日經濟部經授字第 10120030550 號令修正發布，101 年 7 月 1 日生效)。

某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，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，因而分散該商標原先強烈指示單一來源之特徵，則該商標之識別性即被稀釋或弱化。<sup>155</sup>例如消費者看到或聽到「可口可樂」的文字後，馬上會聯想到以該商標銷售之飲料商品。若第三人以相同之「可口可樂」商標使用於不同之商品，經行銷市場一段時間後，消費者看到或聽到「可口可樂」的文字後，會認為該文字不僅是指原本的「可口可樂」飲料，還可能是指第三人的「可口可樂」商品，此時，曾經強烈指示單一來源的「可口可樂」商標很有可能變成指示二種或二種以上來源的商標，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，於是該「可口可樂」商標的識別性很有可能即已被稀釋或弱化。

## 貳、 減損著名商標信譽之虞

所謂減損著名商標信譽之虞係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想<sup>156</sup>。也就是說，如果第三人以有害身心或毀損名譽之方式使用著名商標，使人對著名商標之信譽產生負面的聯想，或是第三人之相同或類似商標所指涉之商品，足以危害一般人身心或可能貶抑著名商標一向所標榜之高雅形象，使人對該著名商標之信譽產生負面的印象。

從上述對商標淡化意義之說明可知，商標淡化在概念上著重於對著名商標本身的保護，防止損害著名商標識別商品或服務來源的能力或其所表

---

<sup>155</sup> 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號判決。智慧財產法院 97 年度行商訴字第 131 號判決。智慧財產法院 97 年度行商訴字第 109 號判決。智慧財產法院 97 年度行商訴字第 107 號判決。智慧財產法院 97 年度行商訴字第 83 號判決。智慧財產法院 97 年度行商訴字第 35 號判決。  
<sup>156</sup> 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號判決；智慧財產法院 97 年度行商訴字第 131 號判決；智慧財產法院 97 年度行商訴字第 109 號判決；智慧財產法院 97 年度行商訴字第 107 號判決；智慧財產法院 97 年度行商訴字第 83 號判決；智慧財產法院 97 年度行商訴字第 35 號判決。

彰之信譽，與傳統混淆之虞理論在概念上係著重於防止相關消費者對商品或服務來源的混淆誤認之虞並不相同。只是，實務上在判斷商標淡化類型時，通常未分別予以討論，以智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號判決為例：「系爭商標既有稀釋、減弱參加人等著名『大愛』、『慈濟大愛』商標之識別性、獨特性之事實，則據以評定商標極可能因嗣後被高度近似之系爭商標普遍使用之結果，而降低其識別性或信譽，故系爭商標確有現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款（新法第 30 條第 1 項第 11 款）『有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞』規定之適用。」上述判決並未商標淡化類型加以區分，反而係一概予以涵攝，混淆了此二類型之定義，使商標淡化之類型化在實務上難產生明確之標準<sup>157</sup>。

## 第二項 構成要件

參考上述審查基準，本款在適用上需符合以下構成要件<sup>158</sup>：

### 壹、 需為著名商標

#### 一、 認定標準

引證商標不以在台灣已註冊、申請註冊或已使用為前提，只須有客觀證據足以認定已為相關事業或消費者知悉或認識即可。其中「相關事業或消費者」，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：1.商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。2.涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。3.經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。至於認定是否為著名商標，可考慮以下幾點因素：1.相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。2.商標或標章使用期間、範圍及地域。3.商標或標章推廣之期間、範圍及地域。

<sup>157</sup> 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號判決。謝銘洋，前揭註 145，第 217-218 頁。

<sup>158</sup> 汪渡村，前揭註 132，第 100-130 頁；賴文平，前揭註 135，第 36-43 頁。經濟部智慧財產局出版，商標法規暨審查基準，第 107-128 頁，2006 年 7 月。經濟部智慧財產局，「商標法第三十條第一項第十一款著名商標保護審查基準」（中華民國 101 年 4 月 20 日經濟部經授字第 10120030550 號令修正發布，101 年 7 月 1 日生效）。陳惠靜，「修正商標法施行細則」，理律法律雜誌雙月刊，第 6-7 頁，2007 年 11 月。陳惠靜，「著名商標名錄及案例評析」首次公告，理律法律雜誌雙月刊，第 10-11 頁，2009 年 3 月。林洲富，商標法案例式，第 68-69 頁，五南圖書出版公司，2008 年 8 月。

所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。4.商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但需達足以反映其使用或被認識之程度。5.商標或標章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。6.商標或標章之價值。7.其他足以認定著名商標或標章之因素。其他相關事項，可參閱商標法施行細則第 31 條（舊法第 16 條）及經濟部智慧財產局所公告「著名商標或標章認定要點」。

然而，在適用本條時，前段與後段之著名程度有無不同？就此，經濟部智慧財產局認為：由於商標淡化保護係用來解決傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身識別性或信譽遭受損害之情形。因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使系爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。（商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 3.2）

## 二、 實務見解

### 1. 相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度

從前述商標淡化概念的緣起與理論可知，商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損

害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較前款前段規定為高。而有關於著名商標認定之相關證據之證明程度要求較高，例如無論是商標使用於其商品或服務的期間與範圍、商標廣告及宣傳的期間與範圍、以該商標銷售商品或服務的數量、金額或地理範圍等，其要求的期間、數量、金額與範圍等均較長、較多及較廣泛。因此，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用第 30 條第 1 項第 11 款後段規定。

## 2. 地域範圍之廣狹

所謂著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第 31 條（舊法第 16 條）定有明文。又著名商標或標章之認定，並不以在台灣註冊、申請註冊或使用為前提要件，且商標或標章之使用證據，有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料者，並不以國內為限，經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」訂有明文。<sup>159</sup>一般而言，商標所表彰之識別性與信譽若已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度，且其識別性與信譽較有可能遭受減損。例如大愛電視台與計程車之商標權爭訟案件中，實務見解以分支會或聯絡會之散布地點、從事服務層面之廣度、媒體網路之散布程度、獲獎之多寡及消費者之普遍認知為商標著名程度之佐證。例如大愛商標一案，實務判決指出：「查本件參加人慈○基金會創辦於 55 年，40 年來在國內致力於社會服務、醫療建設、教育建設、社會文化等志業，目前全球有 38 個國家設有

---

<sup>159</sup> 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號判決。智慧財產法院 97 年度行商訴字第 107 號判決。

慈○基金會分支會或聯絡處，從西元 1996 年起與東森、華衛等電視台以時段合作播出慈濟節目，西元 1998 年元旦由參加人慈○基金會創辦之『慈濟大○衛星電視台』開播，並於次年改制為『大○衛星電視股份有限公司』（即參加人大○電視公司），將散布在全球之資訊整合成全球大眾傳播媒體網路，目前在全球包括台灣、美國、澳洲、英國、巴西、新加坡、菲律賓、馬來西亞等 23 個國家皆可收看到大○電視公司節目，且連年均獲相關獎項之肯定。又參加人等除以「大愛」、「慈濟大愛」等在台灣註冊有第 1130586 號、第 1114409 號等商標亦在美國、英國、澳洲、日本、紐西蘭、荷比盧、西班牙等世界多國及大陸地區取得商標權，並投入骨髓捐贈、環境保護、社區志工、國際賑災等醫療及醫藥、教育、文化等服務，足認據以評定之『大愛』諸商標於系爭商標 88 年 11 月 30 日申請註冊前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為一著名商標。凡此有參加人等所檢附之慈○基金會相關志業簡介、大愛電視相關簡介及得獎資料、86 年至 88 年間各大報對大愛電視製播節目之相關報導、『大愛』商標於國內外之註冊資料及網路資料等證據資料附於原處分卷及原處分機關第 1108807 號、第 1092051 號、第 1101289 號等商標異議卷及第 134847 號、第 1019927 號商標評定卷可稽。且據以評定諸商標為著名商標亦經經濟部 94 年 9 月 30 日經訴字第 09406136730 號訴願決定書及 95 年 4 月 28 日經訴字第 09506165980 號訴願決定書肯認在案。原告訴稱被告之訴願決定對於據以評定諸商標著名程度認定之時間點有所違誤云云，顯屬誤解。另據以評定之『大愛』諸商標圖樣上之中文『大愛』雖非罕見名詞，惟經參加人等廣泛使用於醫療、教育、文化等服務，已超越其原為普通名詞之屬性，而成為慈濟從事慈善、醫療等志業之代名詞，具有相當高程度之來源識別力，予消費者之印象深刻，應給予較大之保護。」<sup>160</sup>另外，法院亦有判決指出：「本件就原告檢送之附件 1 至 3 據以異議商標世界各國註冊資料列表及部分商標註冊證、附件 4 『THE MAXWELL REPORT』之香煙銷售統計、

---

<sup>160</sup> 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號判決。

附件 5 據爭商標商品沿革、進口報單、統一發票、零售商店 DM 等證據資料影本觀之，據以異議商標早於西元 1913 年即由原告前手開始使用於香煙及相關商品，並於西元 1919 年於美國取得商標註冊，其後除陸續在全球多個國家獲准商標註冊外，在台灣亦取得註冊第 675725、689691 號『CAMEL (Stylized) with Camel Device』、第 1024524 號『CAMEL AND LABEL DESIGN RELA UNCH 2002』、第 1083662 號『CAMEL MEDIUM/BALANCED FLAVOUR/SINCE 1913 and label design』等件商標權，據以異議商標香煙商品在民國 91 年並透過台灣廠商進口，印製型錄行銷於台灣市場，又據『THE MAXWELL REPORT』於西元 2005 年所做的統計報告，『CAMEL』香煙在 2004 年銷售排行居世界第 6 名等情，堪認據以異議商標所表彰之信譽，於系爭商標在民國 95 年 7 月 21 日申請註冊前已為國內香煙等商品之相關事業及消費者所普遍認知並臻著名。」承認以報價單、銷售數字，以及在幾個國家取得註冊之情形，判斷系爭商標是否著名。

161

實務上在檢驗是否具有著名程度之證據時，標準十分彈性，舉凡能夠使一般大眾具有普遍認知者，均得成立。例如，在 TATA 一案：「依原處分卷附原告所檢送該公司之網頁內容。原告在台灣境內為法律行為之報備卡、扣繳單位設立登記申請書、所得稅扣繳憑單、相關變更登記公文；原告台灣分公司之營利事業登記證與相關公文；原告所屬 TCS (Tata Consultancy Services) 公司簡介及相關報導；TCS 公司於西元 2000 年至 2004 年間與新世紀資○股份有限公司 (New Century InfoCo mm Tech. Co.,Ltd) 之合約、雙方往來書信、訂購單及交易發票，原告台灣分公司於 91 年至 93 年間與新世紀資○股份有限公司、民○科技股份有限公司、台灣積○電路製造股份有限公司、南○人壽保險股份有限公司、長○航太科技股份有限公司、博○科技股份有限公司業務往來之交易發票資料；原告在印度所擁有之註冊商標清單以及註冊證影本；原告在全球所擁有之註冊商標

---

<sup>161</sup> 智慧財產法院 97 年度行商訴字第 107 號判決。

清單及註冊證影本；印度德里高等法院對於原告網域名稱訴訟之判決；世界智慧財產權組織對於原告網域名稱訴訟之判決；原告對台灣之產品銷售發票、裝箱單、空運提貨單及原告於印度及世界智慧財產權組織對他人註冊或使用『TATA』、『TATAS』商標異議案之判決等證據資料影本觀之。原告印度商·大○太子有限公司（TA TA SONS LIMITED）創立於19世紀中葉，係印度著名的工業集團，以鋼鐵業為基礎，至今旗下企業已擴展至資訊及通信業、工程業、材料業、服務業、能源業、消費產品業、化學製品業等七大行業，且於世界各大城市成立子公司，統稱為Ta ta Group；該公司之『TATA』系列商標除在印度取得144個註冊商標外，並陸續在美國、德國、瑞士、葡萄牙、匈牙利、羅馬尼亞、紐西蘭、蘇丹、阿根廷、歐盟、義大利、日本、...等世界多國取得商標權。又原告於西元1999年即來台拓展業務，西元2002年正式成立台灣分公司，致力於電信、保險、工程應用及運輸等領域，並與國內長○航太科技、博○科技、台積電、南○人壽以及由遠東集團與新加坡電信等合資之大型電信服務業- 新世紀資通公司具有契約合作或交易往來關係，另其旗下之TATA INTERNATIONAL LIMITED 公司亦於民國94年間多次進口皮革等商品至國內販售，據此，固亦堪認於本件系爭商標民國95年3月10日申請註冊時，據以異議商標之信譽已為台灣相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。」

綜上所述，商標淡化雖為著名商標之侵權態樣，在判斷是否構成商標淡化之前，須先檢驗系爭商標是否著名，然而，為使商標權人之權利獲得保障，在判斷商標是否著名時，標準是彈性而且寬鬆的<sup>162</sup>。

## 貳、 減損著名商標識別性或信譽之虞

### 一、 認定標準

所謂「減損著名商標之識別性或其信譽之虞」，係指商標以不公平方式或不正利用著名商標或標章之識別性，而有致減損著名商標或標章之價

---

<sup>162</sup> 智慧財產法院97年度行商訴字第131號判決。

值，或因利用著名商標或標章之信譽而有搭便車不勞而獲之情形而言。所謂「識別性」，係指他人以相同或近似著名標章之圖樣，使用於不相同商品或服務，導致著名標章與特定商業來源間之連繫能力減弱者而言。他人於不相同的商品或服務使用相同或近似著名標章之圖樣，因而減弱著名商標之識別力，動搖著名商標與權利人間之聯繫，淡化商標主體的唯一性及公眾與產品間之穩定連繫，甚至可能造成著名商標成為商品的通用名稱，此種積極的攀附（俗稱搭便車行為），立法明文禁止，例如：將化妝品 Avon 用在音響上<sup>163</sup>，或是將古龍水商標 4711 用在計程車電話號碼之使用<sup>164</sup>。至於所謂減損信譽，係指因他人以相同或近似之著名商標或標章，使用於不同商品或服務，使著名商譽或形象遭到損害玷污者而言。他人將著名標章用於各種有損著名商標形象的商品或服務上，對著名商標進行汙染，貶損權利人之商譽或形象，使商標權價值貶損，立法明文禁止此種顯失公平之行為，例如，將著名威士忌「Dimple」用於清潔劑上<sup>165</sup>，即屬著例<sup>166</sup>。

## 二、實務見解

商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化之規定「有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素」，最終的衡量標準在於著名商標之識別性或信譽是否有可能遭受弱化或減損。又第 30 條第 1 項第 11 款規定雖提及商標近似之要件，然商標近似亦為判斷商標淡化之虞的參酌因素之一，條文之所以特別列出這項參酌因素，是因為商標近似導致有商標淡化之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，而無商標淡化之虞，因此，商標淡化之虞的判斷應盡可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確掌握有無商標淡化之虞的認定。實務上有判決指出：「判斷是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，被告公告之「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」（為配合新法

<sup>163</sup> 最高法院 93 年度台上字第 771 號民事判決。

<sup>164</sup> BGH GRUR 1991, 863, 865.

<sup>165</sup> BGH GRUR 1985, 550, 552.

<sup>166</sup> 陳昭華，前揭註 137，第 68-74 頁。經濟部，前揭註 134，第 48-49 頁。

已修正為「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」) 列有各項相關參考因素，商標近似及據爭商標著名二項要素，依前揭法條規定為必須具備要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌<sup>167</sup>。」

至於第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化之規定「有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素」，最終的衡量標準在於著名商標之識別性或信譽是否有可能遭受弱化或減損。又第 30 條第 1 項第 11 款規定雖提及商標近似之要件，然商標近似亦為判斷商標淡化之虞的參酌因素之一，條文之所以特別列出這項參酌因素，是因為商標近似導致有商標淡化之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，而無商標淡化之虞，因此，商標淡化之虞的判斷應盡可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確掌握有無商標淡化之虞的認定。實務上有判決指出：「判斷是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，被告公告之「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」(為配合新法已修正為「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」) 列有各項相關參考因素，商標近似及據爭商標著名二項要素，依前揭法條規定為必須具備要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌<sup>168</sup>。」以下將分別說明判斷有無商標淡化之虞的參酌因素。

### 1. 商標著名之程度

商標法第 30 條第 1 項第 11 款所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知者而言，是以倘該商標雖已於國外廣泛使用，而為「國外一般消費者」所普遍認知，然依客觀證據顯示，該商標在國外所建立之廣泛知名度尚未到達台灣，自仍應以該商標在台灣之著名程度而定其保護之範圍<sup>169</sup>。商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化之保護，已跨越到營業利益衝突不明顯之市場，對自由競爭影響

---

<sup>167</sup> 參照智慧財產法院 97 年度行商訴字第 107 號判決。

<sup>168</sup> 參照智慧財產法院 97 年度行商訴字第 107 號判決。

<sup>169</sup> 參照智慧財產法院 97 年度行商訴字第 131 號判決。

較大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低此種傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度及近似程度之要求應較同款前段規定為高，而商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，且兩造商標高度近似，始較有可能適用後段之規定。

按商標之著名程度有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。著名商標隨其著名之程度及多角化經營之程度不同，其保護之範圍應有所差異：

#### 1.1 廣義：相關消費者具有普遍認知即可

倘該著名商標長期僅使用於特定商品或服務，且僅於特定之市場或特定之消費族群始有其著名性，亦即僅為「相關消費者」所熟知，則其保護範圍即限於該特定之商品或服務。

#### 1.2 狹義：普遍消費者均須具有普遍認知

反之，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廣為一般公眾所熟知，則其保護範圍即不限於相同或類似之商品或服務，亦即其保護之範圍即可跨入關連性較低之商品或服務。

## 2. 商標近似之程度

### 2.1 判斷方式

由於法條設計的關係，商標減損通常被認為係商標近似的補充原則，充實商標權利人之保護，在判斷時，需先以商標近似要件做出涵攝，在判斷時，應盡可能的模擬消費者之消費情境而為

判斷。換言之，在消費者在多數的消費情境中，通常是以腦海中對商標之印象，與眼前之商品作對比，因此，在判斷商標近似時，就不能將兩商標並列，就其圖樣內容逐一檢視比對<sup>170</sup>。再者，條文「消費者是否有受混淆之虞」中，所指的消費者，並非一般消費大眾，而是在該領域內之消費族群，由於不同的消費族群，對商品之注意能力並不相同，從而可能受混淆之程度不同，對商標近似之判斷亦有影響。

一般而言，商標近似之判斷方法主要有「通體觀察法」、「主要部分觀察法」、「異時異地隔離觀察法」，所謂「通體觀察法」，係指商標近似判斷時，應就商標之整體圖樣而為觀察，而不是就商標之各部份加以割裂後分開觀察，普遍為我國實務所採取。與「通體觀察法」相對的是「主要部分觀察法」，系以商標中之主要部分，作為商標近似判斷實之觀察比較對象，詳言之，即將商標中具有識別性，容易使消費者留下印象之部分，作為比較之對象。「異時異地隔離觀察法」則是指，在為商標近似之判斷時，二者應分開各別觀察，不得在同一時空下觀察其近似性，上述三種觀察法間之關係，「通體觀察法」、「主要部分觀察法」均自被觀察對象之角度出發，只是著重點不同，在判斷商標近似之情形時，原則上應以「通體觀察法」為主，「主要部分觀察法」為輔，至於「異時異地隔離觀察法」係以觀察角度出發，與前二者並不衝突，實務上經常將三者並行使用，作為判斷之依據<sup>171</sup>。

## 2.2 實務見解

所謂商標構成相同或近似者，實務上以「兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以

---

<sup>170</sup> 謝銘洋，「論商標近似之判斷」，收於，科技發展之智慧財產權議題，第 408-409 頁，三民出版股份有限公司，2005 年 5 月。

<sup>171</sup> 謝銘洋，前揭註 170，第 408-409 頁。

使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；換言之，商標近似之判斷，係以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷，可參閱智慧財產局所公告之「混淆誤認之虞審查基準」<sup>172</sup>。實務上有判決指出：「系爭商標與原告據以異議商標相較，二者外文完全相同，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通所用之注意，異時異地整體觀察，固屬構成近似之商標。惟按商標法第 23 條第 1 項第 12 款（新法第 30 條第 1 項第 11 款）前段規定之立法意旨，乃在避免相關公眾對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞，因此，於適用時，關於判斷有無混淆誤認之虞，除考量兩造商標是否近似暨其近似程度、據以異議商標是否著名暨其著名程度外，尚須考量兩造商標所指定使用商品或服務之類似程度、據以異議商標識別性之強弱等因素綜合判斷之。」另外，商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在『外觀』、『觀念』、『讀音』上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同。

---

<sup>172</sup> 最高行政法院 73 年判字第 1144 號，智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號判決，智慧財產法院 97 年度行商訴字第 131 號判決。

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<sup>173</sup>。因此，是否構成近似之標準，實務上認為指出，雖然商標近似以圖形及文字上做出判斷，但仍因市場區隔度而有不同審查基準：例如 TATA 案中，「兩造商標雖均有相同外文『TATA』，屬構成近似之商標，惟系爭商標圖樣中另有中文『大大』，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，並考量兩造商標所指定使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔且營業利益衝突並不明顯，而據以異議商標雖為著名商標，然其所表彰之識別性與信譽尚未為國內『一般消費者』所普遍認知，是其所保護範圍即未跨及系爭商標所指定使用商品之領域，及兩造商標於市場上併存多年等情事，尚難認有何使相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段（新法第 30 條第 1 項第 11 款）規定之適用。<sup>174</sup>」大愛案亦為著例：「系爭商標係由一方框內置雙手上托一心形圖形、下置中文『大愛無線』所組成，但中文部分係獨立設計，且『無線』二字為指定服務之說明性文字，業經聲明不在專用之內；據以評定諸商標則為單純之中文『大愛』，或再附加中文『慈濟』所組成。兩造商標圖樣上均有中文『大愛』，參以消費者使用計程車無線電叫車服務時，均係以口語唱呼『大愛』，而忽略其商標圖形之存在，故其主要辨識及予消費者印象深刻之聚焦部分，自為字首之『大愛』二字，是系爭『大愛無線及圖』商標與據以評定

<sup>173</sup> 智慧財產法院 97 年度行商訴字第 107 號判決。

<sup>174</sup> 智慧財產法院 97 年度行商訴字第 131 號判決。

之『大愛』、『慈濟大愛』商標自屬構成高度近似之商標。<sup>175</sup>」

### 2.3 判斷結果

從商標淡化制定的背景、邏輯與目的可知，其適用範圍應在非常例外的情況，以降低對自由競爭的傷害，因此，在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，亦即第 30 條第 1 項第 11 款前段與後段規定雖均提及商標近似之要件，而各別為其判斷的參酌因素，然二者近似程度的要求並不相同，後段規定所要求的近似程度應較同款前段規定為高<sup>176</sup>。當系爭商標與據爭商標相同時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞是較容易的。然而，當兩商標並非相同，且近似程度不高時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞相對而言較為困難。

#### 2.3.1 商標被普遍使用於其他商品/服務之程度

商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。例如

「UNITED AIRLINE」或「第一銀行」雖屬著名商標，但單純以「UNITED」或「第一」作為商標本身已為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，因此，倘欲主張「UNITED」或「第一」商標被淡化，其可能性即較低。

#### 2.3.2 著名商標先天或後天識別性之程度

著名商標不論是具有先天或後天識別性，均能成為商標淡化保護之客體，且著名商標之識別性愈強，愈容易認定其識別性已遭受到損害。商標之識別性固與其著名程度之高低有關，但商標

<sup>175</sup> 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號判決。

<sup>176</sup> 經濟部民國 95 年 1 月 24 日經訴字第 09506161120 號訴願決定書指出：「...商標減損(或稱淡化)對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高...」。

本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因素，所以，商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。例如，在 CAMEL 案中，法院衡酌商標在國人之印象，將原本非原創性名詞之「CAMEL」(譯名為「駱駝」)之單字，輔以駱駝圖或其他文字或圖形申准註冊，使用於不同類別之商品或服務者，所在多有，消費者應可辨識其分屬不同主體，據以異議商標尚難謂具有強烈指示單一來源的特徵及吸引力，在社會大眾的心中應不致會留下單一聯想或獨特性的印象，從而系爭商標不致有減損據以異議諸商標識別性或信譽之可能，故系爭商標並無商標法第 23 條第 1 項第 12 款(新法第 30 條第 1 項第 11 款)規定之適用。<sup>177</sup>由此可之，在 CAMEL 案中，「CAMEL」在輔以駱駝圖或其他文字或圖形申准註冊，使用於不同類別之商品或服務時，因為消費者可以判斷該商標分屬不同商品，而使「CAMEL」得以做為具有後天識別性之商標。

### 2.3.3 其他參酌因素

判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞還有其他的參酌因素，例如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖。換言之，倘系爭商標權人故意將系爭商標與據爭商標相同之文字或圖形放大，字體加深等，而可據以推論系爭商標權人有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖，亦得作為判斷之參酌因素。此外，系爭商標與據爭著名商標間存在實際聯想的具體證據，亦有助於判斷該著名商標之識別性或信譽是否有遭受減損之虞。

實務見解認為，所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」目前雖乏可供依循之審查基準，惟參酌其立法理由及相關

---

<sup>177</sup> 智慧財產法院 97 年度行商訴字第 107 號判決。

學說見解，商標減損（或稱淡化）一般均援引美國聯邦反淡化法的定義，乃指降低著名商標識別商品或服務來源的能力而言，係基於傳統混淆誤認之虞的理論，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所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段。實務上尚可分為稀釋、減弱（blurring）著名商標之識別性、獨特性或污損（tarnishment）著名商標的信譽而生玷污、醜化、負面的效應等二種主要形式。故在判斷一商標是否對於先使用商標之識別性或信譽有減損之虞時，其要件或標準係與「混淆、誤認之虞」有所區別，即必需後使用商標與先使用商標相同或幾近相同，其在商標近似程度之要求較高；後使用商標與先使用商標指定使用之商品或服務通常非屬類似，或者不具任何競爭關係及先使用商標為具有較高識別性之著名商標，且所表彰之識別性與信譽應為絕大多數的一般公眾所熟知，始足當之<sup>178</sup>。

---

<sup>178</sup> 參經濟部 96 年 4 月 10 日訴字第 09606064560 號訴願決定書。

### 第三節 紛爭解決機制

#### 第一項 保全處分

在早期，智慧財產爭訟案件以保全程序做為手段之案件有限，近年來，以假處分、假扣押或定暫時狀態假處分保護商標權之案件量成長，保全手段成為訴訟中最主要的訴訟策略之一。而台灣所稱的假處分或定暫時狀態假處分，規定在商標法第 69 條，在國外稱為 Preliminary Injunction（暫時禁制令），乃屬廣義的暫時性保全程序之一，由於暫時性保全程序在智慧財產權之保護與執行方面有特殊的重要性，暫時性保全程序之運用早已不是單純的訴訟目的，背後隱含著的，是更多的商業考量與利益競爭，而可能發生限制競爭、濫用之結果，因此，國外學者特別稱智慧財產權遂行訴訟為投機行訴訟（Opportunistic Litigation），以提醒司法機關特別注意，避免有限制競爭之情事發生<sup>179</sup>。

商標法於民國 100 年修法，修法理由指出：按舊法第 61 條規定「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」之規定，商標侵權之民事救濟方式，依其性質可分為兩大類型，一者為損害賠償請求權，依據民法第 184 條第 1 項前段規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者為除去及防止侵害請求權，即現行條文第 1 項後段所定之侵害除去或防止請求權，性質上類似民法第 767 條第 1 項所定物上請求權之妨害除去及防止請求，客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去或防止請求權列為第 1 項，並將損害賠償請求權之規定移列第 3 項。

另外，為彌補原始保全處分之不足，商標法於舊法第 61 條第 3 項規定「商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。」在適用上與舊法同

---

<sup>179</sup> 馮震宇，前揭註 56，第 81-83 頁。

條第 1 項有競合的疑慮，在 100 年修法理由中，特別指出「現行條文第 3 項所定對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料、器具之銷毀請求，應為侵害除去或防止侵害請求權類型之一，爰調整項次，僅於主張第 1 項關於侵害除去或防止請求權之際，始有適用餘地。」移列項次並修正為「商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。」由於保全處分很容易被原告用來當作商要競爭的手段，保全處分在法院判斷上，不就本案進行實體審理，而僅就申請案作形式上審查，而此種保全手段對被告之影響甚大，因此，修法理由指出：對於侵害行為，商標權人固得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，惟如得以對相對人及第三人權益侵害較小之手段而能同樣達成保障商標權人利益者，法院即應採取其他較小侵害手段以代替銷毀，俾符合比例原則。例如，對於侵害商標權之物品，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分之；對於不以製造侵害商標權物品為主要用途之原料或器具，固無須命為銷毀，對於主要用於製造侵害物品之原料或器具，亦得以將再為侵害之危險減至最低之方式，命於商業管道外處分之。法院雖被賦予命令銷毀之權力，但並無義務採用銷毀方式，而得選擇侵害性較低之方式，爰參考與貿易有關之智慧財產權（TRIPS）協定第 46 條規定之意旨，增訂本項但書規定。至於法院為前述考量時，得審酌侵害之程度與當事人以外第三人（例如不知情之受委託製造人）利益等因素；然應注意與貿易有關之智慧財產權（TRIPS）協定第 46 條之規定，必須確保該等侵害商標權之物品及主要用於製造侵害物品之原料或器具不致再進入商業管道，自屬當然。

保全處分之消滅時效，民國 100 年修法亦未對之作出規定，惟修法理由參酌國外立法例關於商標侵權行為請求權消滅時效之規定，認為雖然除德國之外，其他主要國家因為認為商標侵權為侵權行為之一種，其消滅時效，按民法侵權行為消滅時效或其他相關規定即可，無庸特別規定，並且

特別指明第 1 項侵害除去或防止請求權之消滅時效，應回歸適用民法相關規定。

## 第二項 商標爭議制度

台灣現行商標爭議救濟制度為四級四審制，第一級須先向商標專責機關提出申請，第二級向經濟部提起訴願，如有不服再向台北高等行政法院提起行政訴訟，如仍有不服可再向最高行政法院上訴。因台灣採二元訴訟制度，公、私法爭議事件採取不同救濟途徑，民事法院判斷與行政機關審查及其後續行政爭訟之結果，可能有所不同甚至相互矛盾，故本法在舊法第 49 條及民事訴訟法採取「停止」民事訴訟作為維持裁判一致性之方法。直至民國 96 年《智慧財產案件審理法》之增訂，民國 100 年 6 月修正之新法將舊法刪除，理由為「依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，智慧財產法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，自毋須停止訴訟。」。至於對商標註冊有違法之行為，即違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段之行為，依本法有二種不同的途徑得以救濟，分別為商標異議（第 48 條）及商標評定（第 57 條），以下分述之。對於註冊商標有違法之情形，依商標法(民國 100 年 6 月 29 日公布)之規定有三種不同的救濟方式，分別為商標異議(第 48 條)、商標評定(第 57 條)及商標廢止(第 63 條)，然而，商標淡化條款關於商標註冊之規定在第 30 條第 1 項第 11 款後段中，用關於「減損」之文字表達淡化的形式，對此，商標廢止之規定未對商標淡化做出解套辦法，由於篇幅有限，本文不多做論述<sup>180</sup>。

### 壹、商標異議制度

商標異議制度，具公眾審查之精神，依本法規定，只要有違反商標法第 29 條第 1 項、第 30 條第 1 項或第 65 條第 3 項規定之情形者，任何人

---

<sup>180</sup> 汪渡村，前揭註 132，第 208-210 頁。陳惠靜，「新商標法即將上路」，理律法律雜誌雙月刊，第 7-9 頁，2011 年 7 月。熊誦梅，「當公法遇上私法—從智慧財產案件審理法草案第十六條談起」，月旦法學雜誌，第 139 期，第 18-33 頁 2006 年 12 月。

得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。按商標註冊制度主要之目的，係為避免消費者之混淆、誤認，要達到此目的，需先確保相同或近似之商標僅能由特定人專用，他人非經授權不得使用。因此，商標專責機關核准商標註冊之效力，乃禁止商標權人以外之第三人，使用與註冊商標同一或近似之商標於相同或類似之商品或服務上，而致消費者有混淆誤認之虞者，性質上是對第三人課以不作為之義務，<sup>181</sup>故應公告並使第三人對該商標註冊處分有陳述意見之機會，此及商標異議及評定之存在理由。另一理由則認為，因現行商標審查人員及資源均有不足，恐致審查結果不甚周延，故而以公眾審查機制輔助之，而異議制度即屬典型之公眾審查制度。也因異議制度屬公眾審查之輔助性質，故商標專責機關不必然受到異議申請理由之拘束<sup>182</sup>。

提出商標異議之時點，因採公告異議制度或採註冊後公告制度有所不同，本法於民國 92 年修正前商標法著重於商標權利安定性之維持，採「註冊前異議制度」，按商標法第 41 條規定「申請註冊之商標經審查認為合法者，應先行公告」，並於舊法第 46 條規定「得於公告期間內」提出異議，自公告日起滿三個月內無人異議或異議不成立確定後，始予註冊，並以公告期滿次日為註冊日，註冊後申請人始取得商標權，由於異議前置制度，商標申請人若欲取得商標註冊，往往需等待相當長的時間，雖然異議期間只有三個月，但是只要有人提出異議，需待行政救濟確定後始得註冊；再者，行政救濟程序包括訴願及行政訴訟，其程序相當冗長，且耗時費日，被申請人所詬病，況且，據主管機關之統計，商標異議案件僅不到百分之三被核准，而異議成立者又僅占核准案的百分之一，為了極少數案件，而

---

<sup>181</sup> 此即行政法所謂第三人效力處分，參見蔡志方，訴願制度，載於翁岳生編行政法下冊，第 949 頁以下，1998 年 3 月；吳庚，行政法之理論與實用，第 271 頁，468 頁，1993 年 7 月；另參見最高行政法院 75 年判字第 362 號判例「因不服中央或地方機關之行政處分而循訴願或行政訴訟程序謀求救濟之人，依現有之解釋判例，固包括利害關係人而非專以受處分人為限，所謂利害關係乃指法律上之利害關係而言，不包括事實上之利害關係在內。訴外人陳某雖為原告同財共居之配偶，但並未因此使陳某違反廢棄物清理法致受罰鍰之處分，與原告有當然之法律上利害關係，而得以其自己之名義對陳某之處分案件為行政爭訴。」

<sup>182</sup> 參見經濟部經(87)訴字第 87631894 號訴願決定書：「……商標法第 46 條(民國 100 年修正後為第 48 條第 1 項)賦予任何人得對審查公告中之商標提出異議之權利。是以，本見系爭商標雖經原處分機關審定公告，惟任何人認有違反本法規定，自得於審定公告中檢具相關事證向原處分機關提起異議，乃公眾審查制度設立之目的，用以輔助商標主管機關之不足，商標主管機關於審查時自非不得採取與前申請程序不同之見解，尚非所素有審查不一致之情形。」

犧牲大多數申請人之權益，並不妥當。

本法於 92 年修正前故於民國 92 年修法時，取消了「商標權公告異議制度」，改採「註冊後異議制度」<sup>183</sup>。民國 100 年之修法亦採此制度，修正理由並指出，關於異議三個月期間之計算，對異議人權益有所影響，並配合修正條文第 16 條之規定，酌作文字修正為「商標之註冊違反第 29 條第 1 項、第 30 條第 1 項或第 65 條第 3 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。」。

本法於 92 年修正後，雖取消商標公告後註冊制度，卻又保留異議制度，雖能保留公眾審查之精神，但與現行商標評定程序重疊之處亦相當明顯。本法規定之異議與評定制度，該二制度雖有主體、提起期間、資格之差異，然二者爭議之標的皆係針對已取得註冊之商標，且爭議之理由又完全相同，並實務上對利害關係人之認定標準又頗為寬鬆，致使二制度有關提起資格限制幾乎已無差異。因此，在該二制度區別不明顯的情況下，商標專責機關認為可考慮保留程序較為嚴謹之合議審查評定制度，並廢除獨立審查的異議制度。

## 貳、商標評定制度

商標評定者，係利害關係人或審查人員，對專責機關違法核准商標註冊之處分，表示不服之制度。換言之，商標評定制度應是立法者為彌補商標專責機關職權審查之不足，而賦予利害關係人得申請評定，或商標審查員得自行提請評定之權利，以維護合法商標專用權之正常運作，俾使真正權利人獲得保障之制度。商標評定制度與異議制度，雖同為訴願先行政程序，且均有輔助專責機關審查商標之功能，但其二者之申請人資格、程序、事由、期限、法律效果等，皆有所不同。

---

<sup>183</sup> 謝銘洋，前揭註 144，第 100-101 頁。

### 第三項 商標救濟制度

#### 壹、程序層面—智慧財產法院之建制

智慧財產法院組織法第 1 條立法理由：「為保障智慧財產權，鼓勵創新發明，促進科技與經濟發展，提升國家競爭力，特設置智慧財產專業法院，由專業司法人員處理智慧財產相關案件，以收妥適審理之功效。」；台灣審理商標侵權案件分為民事案件、刑事案件及行政案件，基於有效保護及專業化考量，設置智慧財產法院，避免二元訴訟制度下，法院之法官遇到智慧財產權有效性爭點時，因為專業性不足，需要裁定停止訴訟，對於智慧財產案件訴訟程序所造成延滯，將對當事人造成極大的損害，亦對法院造成行政資源之浪費，為加速解決訴訟紛爭並藉由法官久任與技術人員之參與，累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化，以精確裁判品質。智慧財產法院自 2008 年 7 月 1 日成立後，因訴訟集中，積極審理、正確迅速解決智慧財產權法律紛爭，成為台灣在 2009 年 1 月 16 日從「美國特別 301 法案」一般觀察名單中除名之重要原因，並奠定台灣司法專業、正確有效解決智慧財產紛爭之模式<sup>184</sup>。

#### 貳、實體層面—民國 100 年之修法

商標權為具有財產權性質之私權，自屬憲法第 15 條規定所保障之財產權<sup>185</sup>，因此商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。（商標法第 69 條第 3 項）。台灣商標法採註冊主義，惟若仿冒未在台灣註冊之外國著名商標之行為，非但違反商業道德而具有可責性，且將影響台灣國際信譽。此等不正競爭行為亦屬不法行為之一種，故國際立法及國內立法均有取締規定，以擴大著名商標之保護。近年來已註冊商標中之

---

<sup>184</sup> 謝銘洋，前揭註 145，第 208-211 頁。趙麗君，前揭註 142，第 47-48 頁。錢芸，智慧財產權行政爭訟與民事侵權訴訟之關係—以專利與有效性與申請專利範圍更正為中心，國立台灣大學法律系碩士論文，第 6-18 頁，2011 年。沈冠伶，「智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理」，法學新論，第 8 期，第 1-6 頁，2009 年 3 月。謝銘洋，「智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進」，月旦法學雜誌，第 139 期，第 5-7 頁，2006 年 12 月。馮震宇，前揭註 56，第 62-64 頁。

<sup>185</sup> 司法院釋字第 594 號解釋，2005 年 4 月 15 日公布。

文字做為自己公司之名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標幟，因而所生侵害商標權之糾紛，有增加之趨勢，但因上述行為無法已故有商標侵權行為加以規範，故有必要將該等行為類型化，擬至為侵害商標權之行為態樣。在 100 年修法前，對於商標侵權行為是否須具備主觀上之故意或過失之要件，因為舊法條文並未規範，實務上對此看法分歧，有主張本法為民法之特別法，特別法未規定者，自應適用民法規定，是以民法有關侵權行為之主觀要件亦應適用於商標侵權行為；亦有認現行條文未規範商標侵權行為之主觀要件，係有意不作規定，因商標註冊須公告，既已公告周知，即足以說明行為人具備故意過失，而無庸再加規定。惟商標侵權不限於以相同商標，使用於相同之商品或服務上，尚及於以近似商標，使用於同一或類似之商品或服務上，而有致混淆誤認之虞之情形，其判斷常因個案存在不同之參酌因素而有不同之認定。因此，本項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，此爭議終告休止。

另外，關於損害賠償的請求權時效，在舊法中並未規定，學說對此眾說紛紜，存在許多爭議，因此，100 年修法考量我國現行專利法第 84 條第 5 項及著作權法第 89 條之 1 均有明文，為求智慧財產權法相關規定之一致性，爰予增訂。綜上所述，商標法在 100 年修法後，關於損害賠償請求權之時效，按商標法第 69 條第 4 項規定，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。

混淆誤認之虞保護之法理在保護相關公眾，避免其因混淆誤認之虞而受損，而減損著名商標之識別性或信譽係基於理論，著重商標權本身之保護，與混淆誤認理論有異，因此無須以公眾對商品或服務之來源有混淆誤認之虞為必要，亦無須當事人間有競爭關係，甚至使用於完全無關之商品/服務，只要使用結果造成與註冊商標之聯想，至侵害商標權人之利益即可。另外，由於減損規定係用來解決在傳統混淆誤認理論保護下，無法有效保護著名商標之識別性或信譽遭受損害之情形，故其適用範圍係屬於補

充規定，以降低對自由競爭之傷害，因此，商標法以擬制侵害之方式加以規定，在適用範圍上較混淆誤認之虞嚴格，對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高<sup>186</sup>。

商標權之侵害，可分為直接和間接侵害。所謂「直接侵害」，係指無法律上之權源，而使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣於同一或類似商品，或有關同一或類似商品上之廣告、標帖、說明書等其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布，致使消費者對商品之來源產生混淆誤認之謂。而「間接侵害」，係指直接侵害行為之鄰接行為，而有妨害註冊商標功能者而言。我國商標法將商標的民事責任，於商標法第 70 條規定「視為」商標侵害，即為擬制規定。然而，二者如何區別？認定上是否有程度上不同？學者指出，侵權行為人除了需具備侵害商標專用權的客觀要件外，尚需具備「意圖欺騙他人」之要件，始得成立該民事責任<sup>187</sup>。惟擬制侵害是否需具備「意圖欺騙他人」此種法未明文規定之要件？觀 100 年之修法理由，將商標權人得請求損害賠償之標準由「實際減損」修正為僅需「減損之虞」即可，係為使商標權人更易主張權利，因此，無論係以文義或係以修法理由觀之，筆者認為，不宜增加法律未規定之要件，始得對商標權人有更加完整之保障。

故意使用他人著名之註冊商標於非同一或類似之商品以影射其信譽，有致公眾對其表彰之來源產生混淆、誤認或聯想，或有使該著名商標顯著性沖淡之危險，並減弱其商業信譽之虞者，亦屬不法行為。雖其使用於非競爭關係之商品或服務，然其搭便車，企圖影射他人信譽之行為，亦足構成著名商標權人之損害。商標法第 70 條即規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、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。二、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

---

<sup>186</sup> 陳昭華，「大愛 v.s. 大愛無線商標爭議之探討—台北高等行政法院九十六年度訴字第二五七一號之評析」，月旦法學雜誌，第 168 期，第 248-255 頁，2009 年 5 月。

<sup>187</sup> 陳昭華，「商標侵權案例之探討」，月旦法學教室，第 2 期，第 28-29 頁，2002 年 12 月。

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。」

民國第 100 年之修法，基於避免舊法中不適用於「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，未能在損害實際發生前有效預防，並且考量著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，爰參考美國商標法第 43 條之規定，於第 1 款及第 2 款增加「之虞」之文字。如此一來，規範便與現行商標法第 30 條第 11 款相同，不會有同一法律架構下理論衝突的問題，<sup>188</sup>並修正如下：將舊法條文第 1 款著名商標使用與非屬商標使用之公司名稱使用等侵害行為併列於同一款規定，並由於類型之不同，將其後段規定之非商標使用行為，單獨移列於修正條文第 2 款。第 2 款由舊法條文第一款後段移列，與前段商標使用之侵權態樣區分；並將「團體名稱」納入本款例示保護之標的，以期周全。

上述條文修正後，解決修法前條文理論不一致之問題：商標法舊法第 62 條第 1 款條文中並無「之虞」的文字，需以發生減損著名商標之識別性或信譽之結果，使足該當該款之要件，不似舊法第 23 條第 1 項第 12 款(新法第 30 條第 1 項第 11 款)規定，僅有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者即可。但修法後，已加入「之虞」二字，使修法後之條文(商標法第 70 條第 1 款、第 2 款)與同法第 30 條之「減損」程度上判斷標準一致，亦周全著名商標權利人之保護。

#### 第四節 小結

台灣新修正之「商標法」將商標淡化之理論應用在商標法有關「商標減損」之條文中，不僅如此，在經濟部智慧財產局所印製的商標法(中、英文合訂本)中，亦將商標法第 30、70 條之「減損」譯為 dilute，由此可知，台灣之「商標法」已然將商標淡化理論明文化，惟在商標法文字表達方式

---

<sup>188</sup> 陳昭華，前揭註 136，第 74-76 頁；汪渡村，前揭註 132，第 303-309 頁。經濟部，前揭註 134，第 149-150 頁。

上，並未將「dilute」與「damage」有所區分，以致於在討論商標淡化理論之明文化時，仍需區分此「減損」是否為「商標淡化」，舉例言之，商標法舊法第 63 條第 3 項之規定，惟此問題在 100 年修法時由於「依原條文之規定，業務上信譽因侵害而減損之情形，司法實務上適用，認為其性質仍為財產上之損害。然而，本法 74 年 11 月 29 日修正時，係參照民法第 195 條之體例所作之修正，當時規範之基礎係建立在商標與營業結合之前提下，故賦予商標權人對於因商標侵權行為所導致其營業信譽減損之情形，得另行主張非財產上損害賠償之法律依據。另本法 82 年 12 月 22 日修正時，已刪除商標應與其營業一併移轉之規定，商標已獨立於營業之外，為單純財產上之權利，適用第 1 項之損害賠償計算方式，爰予刪除。」。因此，上述問題，已於 100 年修法後解決。

另外，立法院亦於民國 100 年 6 月修正商標法時，將商標法第 70 條第 1 款有關減損之標準，修正為「之虞」，與商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段相符，本文以為，商標法在修法前將二者標準不一致之立法，並無合理依據以供支持，只是在舊法下並無「之虞」文字可供操作，教科書及實務上依法條文義解釋的結果，得出二條文操作基準不一致之結論；新法修正後，立法理由指出：「現行條文第一款不適用於『可能』有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第 43 條之規定，於第 1 款及第 2 款增加『之虞』之文字。」，故，新法修正後，商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段及第 70 條關於商標反淡化法之操作標準相同，不會有保障不足之問題。此外，經濟部亦配合民國 100 年 6 月修法而修正「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」，給予行政機關在判斷是否構成商標淡化時，更明確之審查基準。

需要另外說明的是，「減損」二字在司法實務操作上，不僅僅只有商

標法舊法第 23 條第 1 項第 12 款後段 (新法第 30 條第 1 項第 11 款後段)、62 條 (新法第 70 條)以及 63 條第 3 項，在商標法第 61 條亦有相關論述，商標法第 61 條條文中雖無「減損」二字，但卻係侵權行為人在為商標淡化行為時，商標權人得以行使之保全處分，操作基準如同美國法的禁制令，但法條表現形式卻如我國民法第 767 條第 1 項之規定，故，若要將之歸類為禁制令，似乎又有些牽強，本文僅得勉為其難將其歸類為「保全處分」，並將之與美國法中之「禁制令」稍做比較。

只是，台灣商標淡化理論係參考自國際條約及美國法制，美國在 2006 年修正舊法《F.T.D.A.》後，新法《T.D.R.A.》為商標淡化理論提供更明確之定義，並且將商標淡化類型化，雖然尚有不明確的地方，但在類型化上，幫助行政及司法機關更明確的判斷出是否符合商標淡化之構成要件。在台灣之商標法中，跟商標淡化有關之條文，均以「減損著名商標識別性及信譽之虞」為構成要件，是否得將之解釋為符合《T.D.R.A.》之類型化標準，尚有討論之空間，惟實務上已發展出以此二種態樣為涵攝商標淡化行為之標準。

## 第四章 兩岸紛爭解決機制

### 一兼論中國大陸淡化理論之實踐

智慧財產權爭端之種類，大致可分為國際法主體的爭端、私人間的爭端及國際法主體與私人間的爭端。傳統的智慧財產權國際爭端解決方式，除雙方協商解決外，主要是透過訴訟，也就是以司法之方式獲得解決，基於智慧財產權的地域性，國際爭端如同國內爭端，都是適用法院所在地國家的實體規範或該國所參加的國際公約。

#### 第一節 中國大陸商標淡化理論之實踐

大陸自 1985 年加入《巴黎公約》後，商標主管機關對《巴黎公約》成員國的著名商標有了基礎保護，1989 年起，國家工商行政管理局開始對國內著名商標進行認定及保護，1999 年 2 月，國務院知識產權會議制定了有效保護及實施知識產權的行動計畫，正式對著名商標之保護作出明確規定。

1996 年 8 月 14 日，國家工商局行政管理發布《馳名商標認定和管理暫行規定》，將著名商標定義為：在市場上享有較高聲譽並為相關公眾所熟知之註冊商標。2001 年，修正大陸商標法及實施條例，增加對著名商標認定及保護之規定；2003 年 4 月 17 日，國家工商管理總局又發布《馳名商標認定和保護規定》，該規定自 2003 年 6 月 1 日起施行，同時廢止 1996 年 8 月 14 日，國家工商局發布之《馳名商標認定和管理暫行規定》<sup>189</sup>。

#### 第一項 反淡化法制

##### 壹、法律層面

文革結束後，大陸經濟開始走向改革開放，國家工商行政管理局於

---

<sup>189</sup> 王志偉，兩岸商標侵權之研究，私立中國文化大學法律系碩士論文，第 76-79 頁，2009 年。阮氏紅梅，中越馳名商標保護制度比較研究—兼析越南相關立法的完善，中國吉林大學研究所碩士論文，第 4-6 頁，2011 年 4 月。

1978年11月才恢復境內統一的註冊工作；1982年8月23日，中國大陸通過《商標法》，大陸國務院並於1983年3月10日頒布與之配套的《商標法實施細則》，全面規定商標註冊的條件和程序、註冊商標的期限、轉讓和使用許可、註冊商標爭議的裁定、商標管理及註冊商標專用權的保護等，以保護商標專用權，當時雖推動商標事業之發展，但受限於經濟發展水平，並未提及對著名商標之保護。

1985年，中國大陸加入《巴黎公約》，商標主管機關對巴黎公約成員國的著名商標有了基礎保護，惟當時保護之基礎僅在保護公約成員國。1988年1月，《商標法實施細則》經國務院批准進行第一次修訂，雖未涉及著名商標之保護規範，但第25條規定：「對註冊不當商標，任何人可以將『註冊不當商標撤銷裁定申請書』一份寄送商標評審委員會申請裁定。商標評審委員會裁定撤銷的，移送商標局辦理，予以公告，並抄送核轉機關。」為商標法下一次修正埋下伏筆。

1993年2月，中國大陸對《商標法》進行第一次修改，在第27條增加「已經註冊的商標，違反本法第8條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正競爭手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。」，將《商標法實施細則》中「註冊不當」明確化。

隨著中國企業參與國際市場競爭越來越白熱化，為防止企業著名商標被搶註，保護企業商標權益，1993年第二次修訂《商標法實施細則》，增加對著名商標保護之規定，將「商標法實施細則」第25條修正為：「違反誠實信用原則，以複製、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知之商標行為進行註冊的，屬於第27條第1項所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊之行為」。據此，著名商標所有人得依據《商標法》第27條，有權申請撤銷搶註已為公眾熟知之商標。《商標法實施細則》雖將「在先權」概念引入，但商標法及其細則均強調行為人的「主觀狀態」，若行為人非以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊之行為，商標註冊人無法主

張本條保障其權利。

1995年4月和1999年4月,《商標法實施細則》進行第三、四次修訂,但第25條第2項未作更動。《商標法實施細則》。2001年10月,中國為因應加入世界貿易組織之進程,實行對《TRIPS》之承諾,《商標法》進行第二次修正,將對著名商標之保護明文化,將《商標法》第13條規定修正為:「就相同或類似商品申請註冊的是複製、模仿或者翻譯他人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。(第1項)就不相同或者不相類似的商品申請註冊的商標是複製、模仿、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所有人的利益可能受到損害的,不予註冊並禁止使用。(第2項)」、第41條第2項「已經註冊的商標,違反商標法第13條關於馳名商標保護的規定的,自商標註冊之日起五年內,商標所有人或利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。對於惡意註冊的,馳名商標權利人不受五年的時間限制。」上述條文首次對未註冊著名商標在同類商品上之商標權提供保護,亦對已註冊之著名商標提供跨類型保護,因此很多人認為第2項乃反淡化條款之規定,但亦有持反對見解之士認為,條文中「誤導公眾」之文字為導致「消費者混淆」之概念,以導致消費者混淆為前提,並非反淡化條款,只是透過混淆理論作為商標保護之表現形式<sup>190</sup>。

2002年8月,國務院發布《商標法實施條例》,同時廢止《商標法實施細則》。《商標法實施條例》對《商標法》中「不予註冊」及「禁止使用」之程序作了細緻化之補充,另外,亦將他人著名商標作為企業名稱登記之救濟方法作明確規範。

綜上所述,就法律規範而言,並未明確對商標淡化作出具體的規定,只是透過解釋和法規操作得出商標淡化之保護結果,對著名商標之保護仍嫌不足,因此促成《商標法》第三次修正草案的起草。

---

<sup>190</sup> 郭強,前揭註14,第34-38頁。魏福生,「由敵殺死商標淡化案引起的思考」,中華商標,第48-51頁,2011年2月。PETER K. YU, INTELLECTUAL PROPERTY REFORMS IN CHINA 37-49 (RICARDO MELENDEZ-ORTIZ AND PEDRO ROFFE, INTELLECTUAL PROPERTY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2009).

## 貳、 行政法規層面

1995 年國家工商行政管理局發布與《反不正當競爭法》相配套之《關於禁止仿冒知名商標特有的名稱、包裝、裝潢的不正當競爭行為的若干規定》，明確表示已經註冊為商標的商品之商標受到保護。

1996 年國家工商行政管理局發布《馳名商標認定和管理暫行規定》，將著名商標之保護明文化，對著名商標之涵義和標準進行認定。其中有些條款，被部分學者認為係反淡化條款之初步規定。例如：暫行規定第 9 條規定「將與他人馳名商標相同或者近似的商標使用在非類似商品上，且會暗示該商品與馳名商標註冊人存在某種聯繫，從而可能使馳名商標註冊人的權益受到損害的，馳名商標註冊人可以自知道或者應當知道之日起兩年內，請求工商行政管理機關予以制止。」；第 10 條規定「將與他人馳名商標相同或近似的商標在非類似商品上申請註冊，是可能損害馳名商標註冊人權益的，由商標局駁回其申請。」由於上述文字與國際商標反淡化法律中有相似之處，而被認為係中國大陸早期對著名商標淡化保護之規定，然而，相同或近似商標對商標權人造成損害之態樣，與商標淡化理論中，對商標權利人造成之侵權態樣並不相同，故，此種看法在後期多被學者所反駁，認為商標淡化在法制層面上仍然還無明文。

1998 年，國家工商行政管理局修改《馳名商標認定和管理暫行規定》，將暫行規定中超越《行政處罰法》之條款作若干修改，但並未修改涉及著名商標內容之部分。1999 年 2 月，國務院知識產權會議制定了有效保護及實施知識產權的行動計畫，正式對著名商標之保護作出明確規定。2001 年，修正大陸商標法及實施條例，增加對著名商標認定及保護之規定。

2003 年 4 月 17 日，國家工商行政管理總局發布《馳名商標認定和保護規定》，該規定自 2003 年 6 月 1 日起施行。由於「暫行規定」法律效力等級較低，關於「淡化」之規定不足，難以解決著名商標所面臨複雜的淡化形式，國家工商行政管理局同時廢止《馳名商標認定和管理暫行規定》。

《馳名商標認定和管理暫行規定》第 2 條將著名商標定義為：「本規定中的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。相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等。」、第 11 條「商標局、商標評審委員會以及地方工商行政管理部門在保護馳名商標時，應當考慮該商標的顯著性和馳名程度」、第 13 條解決企業名稱與馳名商標衝突之方法：「當事人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記，企業名稱登記主管機關應當依照『企業名稱登記管理規定』處理。」。其中與商標淡化相關之法條為第 6 條第 1 項「工商行政管理部門在商標管理工作中收到保護馳名商標的申請後，應當對案件是否屬於商標法第 13 條規定的下列情形進行審查：一、他人在相同或者類似商品上擅自使用與當事人未在中國註冊的馳名商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；二、他人在不相同或者部類似的商品上擅自使用與當事人已經在中國註冊的馳名商標相同或者近似的商標，容易誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的。」。一般人多認為「容易誤導公眾」乃商標淡化之明文，惟「容易誤導公眾」更像是商標混淆之態樣，商標混淆與商標淡化雖為著名商標之保護態樣，但表現之形式並不相同，本規範是否為商標淡化之明文，仍有討論空間。

2005 年 12 月 31 日國家工商總局商標局發布《商標審查及審理標準》，對著名商標進行明確定義，確認對著名商標案件之認定範圍及不予進行著名認定的案件範圍，對著名商標認定標準和相關證據要求進行詳細規定。

綜上所述，商標反淡化法制在中國大陸是否法有明文，存在諸多爭議，首先，「商標淡化」理論與「商標相同或近似」之侵權態樣並不相同，必須先予以釐清，再者，「容易誤導公眾」文字，較符合「商標混淆」理論之侵權態樣，而「商標混淆」理論與「商標淡化」理論乃二種不同之著名商標侵權態樣，故，商標反淡化法制在中國大陸諸多法律條文中，並未

體現。

### 參、司法層面

2001年7月最高人民法院通過《最高人民法院關於計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第6條：「人民法院審理域名糾紛案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。」據此，確認法院在解決域名與商標衝突方面有司法認定權。該解釋第4條規定「人民法院審理域名糾紛案件，對被告域名或其主要部分構成對原告馳名商標的複製、模仿、翻譯或音譯，或者與原告的註冊商標、域名等相同或近似，足以造成相關公眾誤認的，應當認定被告註冊使用域名等行為構成侵權或不正當競爭。」

2002年10月最高人民法院通過《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》。該解釋第1條規定「下列行為屬於商標法第52條第5款規定的給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為：

『一、將與他人註冊商標相同或相近似的文字作為經營者的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的；二、複製、摹仿、翻譯他人註冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利亦可能受到損害的；三、將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。』」、第2條「依據商標法第13條第1款的規定，複製、摹仿、翻譯他人未在中國註冊的馳名商標或其主要部分，在相同或者類似商品上作為商標使用，容易導致混淆的，應當承擔停止侵害的民事法律責任。」、第10條「人民法院依據商標法第52條第（一）項的規定，認定商標相同或者近似按照以下原則進行：（一）以相關公眾的一般注意力為標準；（一）以相關公眾的一般注意力為標準；（二）既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對相在隔離的狀態下分別進行；（二）既要進

行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態下分別進行；(三) 判斷商標是否近似，應當考慮請求保護註冊商標的顯著性和知名度。(三) 判斷商標是否近似，應當考慮請求保護註冊商標的顯著性和知名度。」

上述條文關於著名商標之保護，均以「誤導公眾」或「導致混淆」為規制前提。上述關於「誤導公眾」之文字是否為反淡化條款，存有爭議。持反對見解之士認為，條文中「誤導公眾」之文字為導致「消費者混淆」之概念，以導致消費者混淆為前提，並非反淡化條款，只是透過混淆理論作為商標保護之表現形式。

2009年4月，最高人民法院頒布《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》，規定著名商標認定之範圍、應提交之證據、認定之因素、舉證責任及保護要求等。第9條第2項規定「足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的關聯，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聲譽的，屬於《商標法》第13條第2項規定的『誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害』。」條文中「減弱馳名商標的顯著性」可以理解為「模糊的淡化行為」；「貶損馳名商標的市場聲譽」可理解為「污染的淡化行為」，兩種行為都是淡化的表現形式，條文中雖論及「誤導公眾」，然而，混淆理論係淡化理論之發展基礎，以混淆作為商標侵權之可能形式，為可以接受之解釋方式。<sup>191</sup>

## 第二項 種類及構成要件

中國大陸關於商標淡化種類之立法，有認為在商標法第13條第2項「就不相同或者不相類似的商品申請註冊的商標是複製、模仿、翻譯他人

---

<sup>191</sup> 劉貴增，「商標行政案件中馳名商標反淡化保護之法律解讀」，電子知識產權，第91-94頁，2011年4月。祝建軍，「馳名商標保護若干爭議問題研究」，科技與法律，第91卷，第3期，第23-24頁，2011年3月。劉琴琴，前揭註89，第12-20頁。王志偉，前揭註189，第76-79頁。王樂，馳名商標淡化的認定及法律規制探討，中國華東政法大學研究所碩士論文，第25頁，2011年4月。郭強，前揭註14，第34-38頁。張亞利，論馳名商標淡化與馳名商標反淡化保護，中國內蒙古大學民商法學研究所在職專班碩士論文，第13-19頁，2010年4月。趙麗君，前揭註142，第59-69頁。

已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾致使該馳名商標所有人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」，條文中「誤導公眾」之文字在早期被認為係導致「消費者混淆、誤認」之概念，只是透過混淆理論作為商標保護之表現形式，並非反淡化條款。2009年4月最高法院頒布的《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9條第2項「足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的關聯，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聲譽的，屬於商標法第13條第2項規定的『誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害』。<sup>192</sup>」該解釋可理解為最接近商標淡化種類區分之文字；其中所描述「減弱馳名商標的顯著性」之文字，可理解為「模糊的淡化行為」；至於「貶損馳名商標的市場聲譽」則可理解為「污染的淡化行為」，乃《T.D.R.A.》所指的兩種淡化類型<sup>193</sup>。

綜上所述，自從2009年《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》頒布之後，多數學者認為法制上已經由司法院解釋承認反淡化法，只是，商標法第13條及司法院解釋之條文中，對於商標淡化之意義、構成要件等內涵，並無論述，淡化理論之判斷標準，究竟應如何解讀？學者指出，在商標法第13條規定「足以使相關公眾認為」的措詞顯然從消費者的角度出發，無庸證明因淡化所造成的實害結果，正如伊利一案，二審法院判決理由所言，由於對他人著名商標之淡化行為所造成之危害，主要在於割裂、模糊了著名商標之顯著性及識別性；在這種情況下，就可以認為已經產生損害後果。另外，由於商標淡化之危害不若其他商標侵權態樣直接明顯，在舉證過程中，要舉證商標使用人實際構成淡化較為困難，為免對著名商標權利人保護不周，應將標準設置在證明有淡化之可能即為已足，無庸證明實際存在淡化行為<sup>194</sup>。

---

<sup>192</sup> 最高人民法院審判委員會，第94-95頁，中國專利與商標，2009年第三期。

<sup>193</sup> 劉琴琴，前揭註89，第12-20頁。王志偉，前揭註188，第76-79頁。王樂，前揭註191，第25頁。郭強，前揭註14，第34-38頁。張亞利，前揭註191，第13-19頁。劉貴增，前揭註191，第90-94頁。

<sup>194</sup> 劉貴增，前揭註191，第91-94頁。祝建軍，前揭註191，第23-24頁。

### 第三項 紛爭解決機制

#### 壹、 禁制令

中國大陸商標法第 52 條第 1 項規定：「商標註冊人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵害其註冊商標專用權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施」，本條之適用要點指出，行為人未經商標權人許可，擅自在其經營中使用權利人的商標，侵犯權利人所享有的註冊商標使用權，違反「中華人民共和國商標法」及「反不正當競爭法」的規定。因目前行為人的侵權行為仍在進行中，如不及時制止，將會使權利人的合法權益受到難以彌補的損害，為維護其權益，法院同意權利人的訴前禁令申請。此種立法技術與國際條約及美國立法技術中之禁制令立法方式雷同，乃保護商標權人，避免難以彌補損害之權宜措施。

#### 貳、 商標爭議制度

中國工商行政管理局於 1999 年 4 月 5 日發布《關於解決商標與企業名稱若干問題的意見》，該意見認為，商標專用權和企業名稱均是經法定程序確認權利，分別受到商標法律、法規和企業名稱登記管理法律、法規之保護，商標中的文字和企業名稱中的字號相同或者近似，使他人對市場主體及其商品或者服務來源產生混淆或混淆之虞，從而構成不正當競爭者，應當依法予以制止；將與他人註冊人與企業名稱所有人的誤認或者誤解的行為，即屬產生混淆之行為，處理商標與企業名稱的混淆，應當適用維護公平競爭和保護在先合法權利人的原則。另外，依「商標法」及「商標法實施條例」中，對違法行為人作出行政處罰，當事人若有不服，得依商標法第 53 條向人民法院提起訴訟，亦可依行政復議法第 21 條申請行政復議。台灣智慧財產局在評定註冊商標時，對商標為許可或駁回註冊之請求，商標申請人或關係人對於智慧財產局的決定不服，均可提出異議或訴

願，保護其權利<sup>195</sup>。

國家工商管理行政管理局雖然於 1996 年發布《馳名商標認定和管理暫行規定》，暫行規定中第 9 條及第 10 條之「相同或近似的商標」，雖有認為係商標淡化之前身，但多數學者仍認為其內涵表述的是商標近似之概念，與商標淡化制度仍有區別上的實益，而後，國家工商管理行政管理局於 2003 年廢止該暫行規定，並於 2003 年 4 月 17 日發布《馳名商標認定和保護規定》，該規定第 6 條第 1 項：「相同或者近似的商標，容易誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害。」，雖然有學者認為係「商標淡化」理論之明文，然而，多數學者仍認為，「相同或近似，容易誤導公眾」乃混淆理論之明文，與淡化理論之態樣不同，故，在中國大陸的商標爭議制度在實務操作上，要以商標淡化理論為操作基準，似乎言之過早。直至最高人民法院於 2009 年 4 月，頒布《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》，該解釋第 9 條第 2 項：「足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的關聯，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聲譽的，屬於《商標法》第 13 條第 2 項規定的『誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害』。」配合商標法第 13 條，學界上多認為二者之相互呼應，乃中國大陸反淡化法制史上之重大突破。

承上所述，商標法第 13 條配合最高人民法院頒布的司法解釋，承認商標淡化理論之存在，然而，商標法第 13 條乃係針對著名商標之保護，若商標使用人存在符合上述商標淡化之情形，中國工商管理行政管理局應不予註冊並停止使用。然而，針對著名商標保護之商標爭議制度解決途徑，按中國大陸商標法之規定，在商標註冊前可提出異議（第 30 條），若是在商標註冊後有此情事，則可以請求商標評審委員會裁定註冊該註冊商標（第 41 條第 2 項）<sup>196</sup>。

---

<sup>195</sup> 陳銘科，中華人民共和國商標法對於商標侵權規定之研究，私立文化大學法律系碩士論文，第 22 頁，2006 年。

<sup>196</sup> 中國法制出版社編印，中華人民共和國商標法(實用版)，第 15-36 頁，2010 年 8 月。中國法制出版社編印，中華人民共和國商標法配套規定(第四版)，第 10-41 頁，2010 年 5 月。

## 參、商標救濟制度

### 一、程序層面

中國大陸審判制度採取「四級二審」制度，分為基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院、最高人民法院，視案件類型係屬於不同等級之法院。中國大陸知識產權相關的審判工作，隨著改革開放而發展，於1993年在最高人民法院之指導下，北京市高、中級法院率先設立知識產權審判庭，各大城市及沿海經濟特區等地之法院隨後跟進，1996年8月，最高人民法院成立知識審判庭，經過2000年10月之機構改革，原知識產權審判庭改制為最高人民法院第三庭審理知識產權案件，民事第三庭內配置專業法官，因應智慧財產權案件獨具的複雜性及專業性，審理關於智慧財產權相關的民、刑、行政案件「三審合一」，有利於司法秩序之穩定。<sup>197</sup>此外，隨著科學技術及專業性的複雜度提高，智慧財產權案件多屬複雜性、專業性、技術性強之案件，為彌補法官專業性之不足，各級人民法院採取「專家陪審」制度，專家參與案件可補足法官知識的有限性即片面性，也可增加當事人對判決的信賴度。<sup>198</sup>

### 二、實體層面

中國大陸之法制制度與台灣不同，除了立法機關得制定法律外，司法機關亦得發布司法解釋，作為統一全國司法實務之標準，在實務上具有拘束全國法院之效果。

最高人民法院於2001年7月通過《最高人民法院關於計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》及2002年10

---

<sup>197</sup> 馮曉青、胡夢雲，「台灣智慧財產法院的設立及其對大陸知識產權司法改革的啟示」，月旦民商法，第2期，第82-83頁，2008年9月。

<sup>198</sup> 盧文祥，「我國智慧財產法院之理想與實踐」，政大智慧財產評論，第4卷，第1期，第6-11頁，2006年4月。

月通過之《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，解釋中關於著名商標之保護，均以「誤導公眾」或「導致混淆」之文字闡述，「誤導公眾」、「導致混淆」可被認為是公眾誤認、導致混淆之型態，比較符合混淆理論之著名商標侵權態樣，並非反淡化法制之明文；直至 2009 年 4 月，最高人民法院頒布《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》，其中，第 9 條第 2 項規定「足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的關聯，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聲譽的，屬於《商標法》第 13 條第 2 項規定的『誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害』。」本解釋可認為係中國大陸對於反淡化法制之突破，條文中「減弱馳名商標的顯著性」以及「貶損馳名商標的市場聲譽」可以分別理解為「模糊的淡化行為」以及「污染的淡化行為」，兩種行為都是淡化的表現形式。

綜上所述，司法實務及多數學說都認為，商標法第 13 條配合最高人民法院《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 9 條第 2 項之規定，係中國大陸商標反淡化法制之突破，在商標救濟程序之部分，本文認為，雖然中國大陸商標法第 52 條列舉項目中，並未有商標淡化之明文，然而，本條第 5 款「給他人的註冊商標專用權造成其他損害的」規定，乃商標侵權行為之概括條款，商標法實施條例 50 條，將「在同一種或類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的」作為商標法第 52 條第 5 項之例示，該條例所舉之例示，與商標法第 13 條及《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 9 條第 2 項文義相互參酌後，可以合理的解釋，商標法第 52 條第 5 項之概括條款，符合商標淡化型態之商標侵權態樣，商標權利人

可按本條向侵權行為人請求損害賠償。最高人民法院於 2009 年 4 月 23 日所頒布的《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 2 條第 1 項同此見解。

#### 第四項 小結

中國大陸「商標法」第 13 條及第 41 條第 2 項規定，對未註冊著名商標在同類商品上之商標權及已註冊之著名商標提供跨類型保護，因此很多人認為第 41 條第 2 項乃反淡化條款，但亦有反對見解認為，條文中「誤導公眾」之文字，僅指商標之混淆誤認，並非反淡化條款，只是透過混淆理論作為商標保護之表現形式。在配合最高人民法院在 2009 年 4 月頒布的「關於審理涉及著名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋」第 9 條第 2 項規定後，才被認為有承認商標淡化之解釋空間。

雖然中國大陸之法律並未明文肯認商標反淡化法，在配合司法解釋之後，商標法第 13 條之於商標淡化管理，逐漸有解釋之空間，在司法實踐中亦不乏商標淡化管理之探討，在 YILI 案中，內蒙古伊利實業股份有限公司（以下簡稱伊利公司）提出第 613251 號引證商標註冊申請，認為「伊利」奶製品這個名詞，在中國境內消費者所認知之知名度，屬著名商標，是無庸置疑的，引證商標伊利將系爭註冊在水龍頭等商品上，雖然在生產銷售等方面，與伊利公司並無關連之處，但可以認定其使用行為在客觀上造成了伊利奶製品的商標弱化，不僅係無形利用其高知名度的市場聲望，無償占用了伊利公司付出努力及金錢等投資換來知名度的利益成果的搭便車行為，並且，將「伊利」商標使用在衛生器械和設備上，易使消費者將其與不潔物發生聯想，造成伊利商標與奶製品聯結性之損害<sup>199</sup>。北京高院肯認伊利公司之見解，認為引證商標主要部分之使用，其商品類別在生產、銷售等方面與伊利公司未有關連之處，但其行為實際上不當利用了伊

---

<sup>199</sup> 劉貴增，前揭註 191，第 91-94 頁。

利公司馳名商標之聲譽，割裂了相關公眾對伊利商標與伊利公司及其奶製品之間的固有關係，將會導致減弱「伊利」著名商標顯著性之後果。並基於上述理由，駁回被異議商標的註冊申請。只是，即使承認商標反淡化法制之存在，在「商標淡化」理論之構成要件在上述條文及解釋中，並不明確，在操作商標淡化法制之基準上仍存有太多解釋空間。

中國大陸法院與我國在審理智慧財產案件最大相異處在於：智慧財產案件之管轄法院，我國設有智慧財產法院，惟此法院僅就刑事案件有專屬管轄權，對於民、行政案件僅有優先管轄權，但在遇到有效性爭點等等問題，除法官得本於其專業知識審理外，亦得配合技術審查官之專業知識判斷為法官供參<sup>200</sup>，惟中國大陸法院為解決專業度不足的問題，亦已採取專家陪審制，彌補法官專業度之不足，增加法官之說服力。

綜上所述，基於以司法解釋完整條文的不明確感，在實務上之操作不僅可能使法院無所適從，造成操作基準不一致，亦可能使人民權利受到損害，故，最好的解決方式還是明確立法，解決上述問題<sup>201</sup>。

---

<sup>200</sup> 朱力南，「知識產權合作考驗兩岸智慧—訪台灣智慧財產權法院法官熊誦梅」，福建日報，第5版，2011年8月29日。

<sup>201</sup> 鄭宏光、周圓，「商標法的未來發展—兼論我國《商標法》的第三次修改」，華南師範大學學報(社會科學版)，第4期，第114-119頁，2011年8月。

## 第二節 目前兩岸智慧財產權爭端解決機制及困境

### 第一項 ECFA 簽訂前之兩岸紛爭解決機制

#### 壹、民間協商模式

在早期，兩岸溝通平台尚未建立之時，不乏有涉及兩岸的智慧財產爭端案件，商標權利人由於爭訟往往曠日費時，緩不濟急，恐造成商標權利人更大的損失，為避免將有關爭端複雜化，由台灣民間行業業者、公會或協會與對岸有關業者通過民間協商。以「長壽香菸」及「金門高粱」商標案即為著例<sup>202</sup>。在 90 年代起，大陸開始有條件地承認台灣民事法律民法和判決的域外效力，我國亦於 1992 年通過台灣地區與大陸地區人民關係條例，在一定條件下許可大陸判決在我國做援引<sup>203</sup>。

#### 貳、亞太經濟合作會議（APEC）

亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）是亞太區內各地區間促進經濟成長、合作、貿易、投資的論壇，始於 1989 年，屬於經濟合作的論壇平臺，其運作是透過非拘束性的承諾與成員的自願，強調開放對話及平等尊重各成員意見，不同於其他經由條約確立的政府組織。

我國及中國大陸均為 APEC 的成員國，只是，APEC 僅為論壇性質，其決議係由全體共識達成，並且由成員自願執行，若是成員間發生爭端事件，APEC 中缺乏爭端解決機制處理此種問題<sup>204</sup>。

#### 參、世界貿易組織（WTO）

---

<sup>202</sup> 吳中仁，前揭註 39，第 43-53 頁。

<sup>203</sup> 徐麗碧，「海峽兩岸知識產權爭端解決機制之構建」，知識經濟，第 20 期，第 24 頁，2011 年。

<sup>204</sup> 趙麗君，前揭註 142，第 119 頁。

世界貿易組織（World Trade Organization, WTO），是一個獨立於聯合國的永久性國際組織，具有法人地位，於 1995 年 1 月 1 日正式開始運作，負責管理世界經濟及貿易秩序。WTO 的設立宗旨以提高生活水平為前提，擴大貨物和服務的生產及貿易，按照永續經營原則實現全球資源的最佳配置，並且建立一個具備完整性的多邊貿易體制；WTO 的管轄範圍除了貨物貿易之外，還包括智慧財產權等領域。

台灣經歷冗長的 12 年入會雙邊諮商，終於在 2002 年 1 月 1 日正式成為 WTO/GATT 第 144 名會員，同時，為了符合 WTO 之國際標準，積極推動修法，終於，台灣於 2009 年自美國特別 301 報告中除名，成為符合國際潮流立法體制之國家。中國大陸方面，則早在 2001 年加入 WTO 成為會員國，兩岸皆為 WTO 之會員，在智慧財產權爭端發生時，得考量以 WTO 中的 DSB（Dispute Settlement Body, DSB），也就是 WTO 體系下的執法機關此架構處理紛爭<sup>205</sup>。

爭端解決機制根據《關於爭端解決的規則和程序的諒解協議》第 4 條，爭端得以協商、斡旋、調停、調解、仲裁、工作小組、上訴機構、爭端解決機構的決定及其實施的監督等項，排解糾紛。在爭端發生時，協商是解決爭端的基本程序，而斡旋、調停、調解、仲裁乃常用程序，供當事人自由選擇使用。「協商」，係國際爭端解決的首選方式，秘密進行乃協商之原則，並不得妨礙成員行使其他程序的權利；在發生爭端之後，要求協商的締約方應以書面方式通知爭端解決機構和《TRIPS》理事會，並說明請求理由和依據。被請求的成員應在收到請求之日起的十日內作出答覆，並在三十日內進行善意的協商，以求達到雙方滿意的解決辦法。如果在規定的期限內被請求的成員未做出答覆和進行協商，請求方可直接請求進行專家程序。「斡旋、調停、調解和仲裁」係指在當事方不願直接進行談判，或談判未能解決爭端時，由第三方協助當事方解決爭端，均為當事人自願採

---

<sup>205</sup> 趙麗君，前揭註 142，第 112-119 頁。吳中仁，前揭註 39，第 43-53 頁。黃兆弘，智慧財產權國際爭端解決體系之研究—以 WTO/TRIPS 爭端解決機制為主，東吳大學法律學系碩士論文，第 103-136 頁，2007 年。魏靜芬，國際法，第 189-196 頁，五南圖書出版公司，初版一刷，2011 年 3 月。

取的爭端解決方法，不是必經的程序，也不具有強制約束力，當是方得於任何時候請求，也可以在任何時候中止。斡旋與調停，皆為第三國介入解決爭端，惟二者之區別在於第三國介入之程度有所不同，所謂「斡旋」，雖有第三國之介入，但並不涉入爭端解決內容；但「調停」則是第三國提供解決方案，供雙方解決紛爭。「調解」係由第三方組成的國際調解委員會，查明爭端事由，並提供解決方式；而「仲裁」係經由雙方合意，處理爭議雙方之爭端。

工作小組乃《諒解協議》的重點，根據爭端解決規則與程序瞭解書（Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, DSU）第 2.1 條規定成立，當爭端案件正式進入訴訟程序後，首先由爭端解決小組負責審理，小組根據 DSU 第 6 條由 DSB 以共識決臨時成立而非常設機構，小組自成立後至提出小組報告之期間原則上不得超過六個月；DSB 上訴機構則依據 DSU 第 17.1 條所設立，負責處理不服小組裁決或建議的上訴案件，由 DSB 任命七位成員組成，廣泛的代表 WTO 所有會員。上訴機構之報告原則上應於爭端當事國通知上訴之決定時 60 日內完成，最長不得超過 90 日，若經 DSB 採認，則此報告具有最終性，應為爭端當事國無條件所遵守。爭端解決機制負責對建議或裁定的實施進行監督，如果未得到實施，就可以授權採取補償或中止減讓或其他義務的措施。

由於《TRIPS》屬於《諒解協議》規定適用範圍，因此，與 TRIPS 有關的智慧財產爭端，即應按《諒解協議》之程序處理。然而，台灣雖與中國大陸同為 WTO 之會員國，中國大陸並未依據 WTO 相關規定與台灣維持正常會員間法律關係，使得雙方無法進行正常交往或諮商談判。再者，WTO/DSB 的爭端解決機制，係提供會員間產生爭端時的解決機制，因此是會員與會員間，就智慧財產權保護產生爭議之解決途徑，並非商標權利人與非權利人間之爭議解決機制，在主體上有所限制；此外，在主張以 WTO/DSB 解決機制時，必須指出爭端之原因係對方之行為違反 WTO 中

的何種規定始有適用，在適用上亦有條件限制。

隨著兩岸經貿交流愈趨頻繁，兩岸經貿依存度逐漸擴大及加深，兩岸間智慧財產權紛爭難以避免，若採 WTO/DSB 機制，非但有嚴格的條件限制，對當事人而言實在是緩不濟急，再者，在兩岸關係如此維妙的情況下，要中國大陸以 WTO/DSB 之國際程序處理兩岸關係，實在是難以想像。

## 第二項 ECFA 簽訂之後所帶來之效益及評析

### 壹、兩岸紛爭解決機制之困境—簽訂 ECFA 之必要性

自由貿易協定 (Free Trade Agreement, FTA)，係指兩個或兩個以上的經濟體或主體國家，藉由降低彼此關稅，或減少其他經費，或排除妨礙彼此進行自由貿易的障礙，進而促進彼此貿易活動之協定；相較於世界貿易組織在多邊貿易自由化談判的緩慢結果，各經濟體遂尋求在雙邊架構下，進行雙邊或區域型的經濟整合。

近年來，兩岸的經貿交流頻繁，相互依存度提高，若簽定 FTA，相互提供全面性優惠措施，在實務面上，能解決上述 WTO/DSB 及 APEC 無法解決的爭端問題，在經濟層面上，台灣可藉由 FTA 開拓大陸市場，增加台商競爭機會，大陸亦可利用台灣成熟的市場機制，促進大陸市場健康，均衡發展。

### 貳、兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 之簽訂

兩岸經濟合作架構協議 (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA)，乃台灣與中國大陸的雙邊經濟協議，由中國民國政府於 2009 年提出並積極推動，內容主要是約定關稅減免，相當於簽署自由貿易協定。

《ECFA》之內容存在許多爭議，支持者認為，《ECFA》的目的在於提升整體的經濟競爭力，也是促進轉型升級的重要策略。受惠產業無疑具有為台灣開創更高額外銷市場的重要使命，政府的使命在於對遭受負面影響的產業提前做出因應與輔導，這一方面政府亦編列預算及配套措施積極

協助；反對者則認為，談判《ECFA》的團隊道德及能力大有問題，由談判資訊不透明及非簽不可的態度就可以知道，且可能會使台灣走向貿易對象單一化之風險。

有鑑於《ECFA》簽訂時存在之爭議，有學者將《ECFA》定性為 WTO 的《過渡協議》(Interim Agreement)，依據 WTO 之法律意旨，此類協議係指當一個「自由貿易區」需經一段期間才能夠逐步完成時，按 GATT 協定第 24 條第 5 項(c)款，締約會員得訂定任何以最終將形成自由貿易區（或關稅同盟）的「過渡協議」，故「過渡協議」在 WTO 規範下所強調之旨意，在於其為會員建立自由貿易區前具有前置性安排的協議，但該協議的內容效力得延續成為自由貿易區的一部分<sup>206</sup>。

### 參、 ECFA 框架下爭端解決機制之建構

#### 一、 建構爭端解決機制之必要性

經濟交流不免產生紛爭，因此，爭端解決機制乃簽訂 ECFA 不可或缺的一種要件。ECFA 架構考量 WTO 之相關原則定之，此關序言「應本著 WTO 基本原則，考慮雙方的經濟條件，逐步減少或消除彼此間貿易與投資障礙，創造公平的貿易與投資環境」自明。因此，在訂立爭端解決機制，應借鑒 WTO 之爭端解決機制<sup>207</sup>。

#### 二、 爭端解決機制之架構

ECFA 爭端解決機制之架構可借鑒 WTO/DSU 之經驗，但 ECFA 第 9 條規定「本協議的任何規定不得解釋為妨礙一方採取或維持與世界貿易組織相一致的例外措施。」由此可見，兩岸在使用 ECFA 爭端解決機制時，並不會放棄在 WTO 相關之權利。

由於兩岸為簽署 ECFA 之有效性，當初在簽訂時僅有原則性

---

<sup>206</sup> 羅昌發，國際貿易法，第 53 頁，元照出版有限公司，2002 年 2 月。

<sup>207</sup> 張理化，「ECFA 框架下兩岸經貿爭端解決機制磋商程序研究—以 WTO 爭端解決機制中的磋商為視角」，湖北警官學院學報，第 6 期，第 71 頁，2011 年 11 月。

之條款，並未有具體之規定。而爭端解決機制既有設置之必要，即採取具體措施。在預防機制的設置上，得建立對雙方貿易政策進行經濟性監督之機構，該機構同樣隸屬委員會，以實現政策知會功能及法律諮詢職能；換言之，即在兩岸建設經濟交流之橋梁，促進雙方履行義務。在解決機制上，亦得透過協商、調解及仲裁解決爭端。

#### 肆、 ECFA 對智慧財產權保護產生之效益與評析

##### —兩岸智慧財產權保護協議

##### 一、 兩岸智慧財產權保護協議之效益

由於商標權在兩岸分屬不同機構管轄，在台灣屬經濟部智慧財產局下的商標權組，在中國大陸則屬國家工商行政管理總局下的商標局管理，在發生商標權侵權之案件時，若循涉外程序辦理，民眾在事件的溝通或處理上，極為不便；又由於兩岸的特殊政經情況，以民間團體之名義居中協調解決，缺乏效率。

自 2008 年以來，政府就透過民間機構與中國大陸主管機關舉辦論壇，就兩岸智慧財產權保護問題進行溝通與意見交換，雙方在部分議題及互信已逐步建立基礎，例如「金門高粱」及「慈濟」在 2010 年 1 月底已透過此種管道，被中國大陸認定屬「馳名商標」；可是透過民間機構協辦對民眾不但保障不足、程序繁瑣而且緩慢，如「台灣啤酒」在中國大陸就耗時十年始取得註冊。對於要求快速、講求商機的商業活動而言，台灣廠商在發展中國大陸市場所需花費的人力、物力及金錢極不划算，也因此錯失許多商機。

中國大陸是一個新興市場，歐、美等國為保障其智慧財產權，早已透過其他管道和中國大陸協議取得更多保障。為使台灣在中國大陸的商業發展更加穩定，智慧財產權或得更多保障，和中國大陸主管機關取得溝通平台建立互助協議，取得更

好的智慧財產權保障，不但是世界潮流所趨、更是台灣發展經濟所需要的重要關鍵<sup>208</sup>。

兩岸在2010年6月29日簽署《兩岸智慧財產權保護協議》，並於2010年9月12日生效，該協議內容涵蓋專利、商標、著作權及植物品種權等各項智慧財產權的保護與交流合作，並且建立主管部門的溝通平台與共同打擊跨境不法的執法協處機制。此協議之簽署，不僅確認兩岸對智慧財產權所保護之共識，更透過相互承認優先權、認證制度與執法協處機制之建立，解決兩岸對智慧財產權之相互保護，保護兩岸人民權益，加速兩岸知識財產權人才之流動，提高兩岸智慧財產權之創造、應用、管理和保護能力<sup>209</sup>。值得注意的是，台灣著名商標「85度C」已在大陸核准註冊，「捷安特」、「統一」、「自然美」、「宏碁」、「旺旺」等商標均已被認定為係著名商標<sup>210</sup>，「台灣銀行」遭上海公司搶註之異議案，已經審結裁定台灣銀行提出之異議成立<sup>211</sup>。

## 二、兩岸智慧財產權保護協議之評析

雖然協議已為兩岸的智慧財產權保障奠定基礎，但執行面上仍存在許多問題。舉台灣水果輸出至大陸為例，雖然臺農期待水果輸出至大陸所帶來之經濟效益，但有關於標示農產品產地之問題一直揮之不去，大陸一直以「台灣品種水果」與「台灣水果」作區分，但民眾一直無法分辨，水果業者甚至會將「品種」二字縮得非常小，誤導消費者，減損台灣水果的名稱，也無法拉近大陸民眾與台灣果農的距離<sup>212</sup>。

另外，兩岸商標法對於商標概念界定不一，亦會影響到商標

<sup>208</sup> 王志偉，前揭註189，第135-137頁。易先智，海峽兩岸智慧財產權保護與合作之法律研究，私立中國文化大學法律系碩士論文，第100-102頁，2011年。趙麗君，前揭註142，第125-151頁。

<sup>209</sup> 孫金誠，「兩岸亟待強化知識產權保護管理」，人民政協報，第2版，2011年5月14日。

<sup>210</sup> 林秀芹、陳婷，「海峽兩岸商標使用的互認與協調問題研究—ECFA時代兩岸知識產權合作的拓展」，台灣研究集刊，第2期，第50頁，2012年。

<sup>211</sup> 路梅，「台灣銀行『台銀』大陸商標案解決—兩岸商標保護合作順暢」，團結報，第3版，2011年5月12日。

<sup>212</sup> 孫金誠，前揭註206。

侵權之認定。商標法第 70 條將商標淡化納入商標法，用「致減損著名商標之識別性或信譽者」作為商標侵權態樣，與商標混淆之概念區隔開來，但大陸立法並無此等規定，僅以「跨類商標足以誤導公眾」認定商標侵權，儘管《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 9 條第 2 項使用了「減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場商譽、不正當利用馳名商標的市場商譽」的商標淡化標準作為描述方式，但該條的前提是「足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫」，其本質仍是堅持「混淆之虞」之標準<sup>213</sup>。二者標準在兩岸爭訟產生競合時，應如何適用，亦為難題。

智慧財產權保護攸關產業利益與國家競爭力，各國無不列為重要產業政策之一。隨著兩岸經貿活動交流愈趨密切，所衍生智慧財產權之申請、保護及權利遭侵害等相關爭議層出不窮。目前台灣的企業及人民在中國大陸碰到的智慧財產權問題主要是產品被仿冒與盜版、著名的商標及著名的產地名稱被搶先註冊、在中國大陸常常可以看到販賣一些不是台灣生產的水果卻標示讓人誤以為是台灣生產的水果等等，這些問題除了來自兩岸日益增加的經貿投資活動外，兩岸使用相同的文字語言，中國大陸經濟發展快速但是人民對保護智慧財產權的觀念尚未成熟等也是原因之一，顯見智慧財產權保護已是兩岸共同的課題，如果能透過協商，加強兩岸合作，提升兩岸智慧財產權保護環境，除可保護台灣產業利益及提升國際競爭力外，也可以確保人民權益，達到互利雙贏的效果。

---

<sup>213</sup> 林秀芹、陳婷，前揭註 209，第 52 頁。

## 第四章

## 第五章 結論

我國商標法多以英美法系國家對於商標理論之實務操作方式為參考標準，商標淡化係基於傳統混淆理論，對於著名商標保護之不足之補充性救濟手段，使用於完全不具競爭關係或不類似之商品/服務所發展出來的概念，在適用上應與傳統混淆誤認之虞理論有所區別，甚至更為嚴苛，傳統混淆誤認之虞理論要求達其商品或服務之領域範圍內消費者所熟知之程度，商標淡化理論之要求更高，甚至要達到一般大眾普遍認知之程度。

自民國 92 年修法以來，商標淡化法制化已為學說及實務所認同，惟在法條文字上仍有不明確之處，在判斷標準上亦有落差，在民國 100 年之修法，立法者將商標淡化標準統一為「減損之虞」亦將商標淡化有關減損之文字做調和，與一般侵權行為之文字做區隔。另外，我國法制在對商標淡化行為做保全措施時，與外國法不同，係採取保全措施，在法條文字上與外國法不同，只是在構成要件上，與外國法大同小異。中國大陸對於商標淡化法制亦已有所認識，只是法無明文，2009 年最高人民法院頒布解釋之後，學者開始承認有商標淡化之侵權型態，惟實務上尚未有商標淡化之判決態樣，當然，亦有可能係中國大陸判決查詢制度之不完全，使筆者難以自中國大陸實務判決去一一推敲。中國大陸在商標淡化法制化之承認，並非以法律明文為之，在分權制度以及操作標準上，尚有很大的不確定性，與我國發展逐漸成熟的法制相較，落差甚大，若我國商標權在中國大陸被侵害，僅能至侵權行為地即中國大陸以訴訟解決，在兩岸尚未簽署 ECFA 之前，兩岸發生商標案件時，商標權人多採取私人管道，或係透過繁複的行政程序解決，雖然兩岸均為 WTO 之會員國，但在中國大陸之冷處理下，我國未能立於國與國之地位去處理此問題，因此，僅能藉由其他方式解決。

兩岸簽署 ECFA 之後，雖以此簽訂智慧財產權保護協議，然該協議僅

有宣示性作用，尚未具體化內容，僅係簡化部分行政程序，雖對商標案件之解決有所助益，但實益不大，兩岸間之法律問題經常被政治因素左右，致使在討論法律問題時，亦僅能以政治角力、國力消長以及以往立於相類似國際組織時係如何處理紛爭等方向去探析，以上因素均為兩岸商標案件解決機制帶來種種的不確定，當然，ECFA 之簽定係政治意含大於法律意義，但在條約簽定時，若將我國人民及法制面納入考量，在協議中為兩岸紛爭解決機制之處理帶來更有效率(如行政程序繁複之解決)、或係更有實益(如兩岸對商標淡化之判斷標準及明確度之統一)之內容，將可免去下一次兩岸間再開協議或係需要訂定另一個更具體協議之成本，對兩岸人民而言，亦未嘗不是件好事。

## 附錄

### 美國聯邦反淡化法制歷史進程之比較

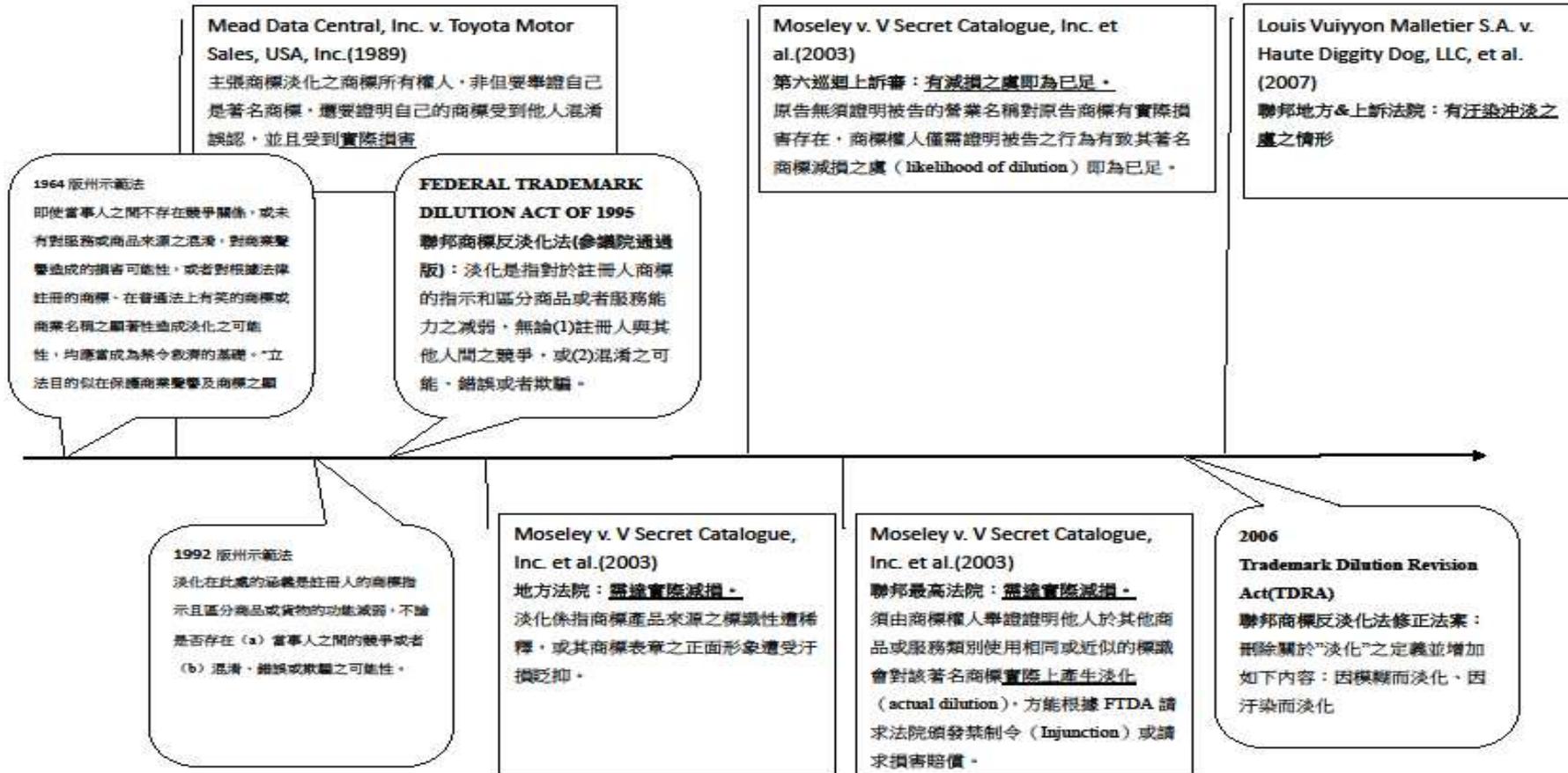
比較對象 條文種類	淡化定義	淡化種類	法院考量淡化之因素	不得主張淡化之情形	著名判斷標準	備註
<b>FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT OF 1995</b> (國會版)	一九四六年商標法第45條修正為：在定義何時商標被視為“遺棄”的段落之後，插入如下內容： 淡化是指對於註冊人商標的指示和區分商品或者服務能力之減弱，無論(1)註冊人與其他人間之競爭，或(2)混淆之可能、錯誤或者欺騙。	未有區分	未有論述	(A)其他人在商業廣告或推銷中以商標合理使用之方式用以識別註冊人之競爭性商品或服務 (B)對商標之非商業性使用	.(A)商標具有固有顯著性或實質顯著性之程度 .(B)商標在所使用之商品或服務上之時間及程度 .(C)商標宣傳和為公眾所知曉之時間及程度 .(D)商標所使用的貿易區域之地理範圍 .(E)商標所付商品或服務之貿易管道 .(F)商標和禁制令之對象的銷售地區和銷售管道之認知程度 .(G) 第三者使用相同或類似商標之屬性及其程度	
<b>FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT OF 1995</b> 聯邦商標反淡化法 (參議院通過版)				(A)其他人在商業廣告或推銷中以商標合理使用之方式用以識別註冊人之競爭性商品或服務 (B)對商標之非商業性使用 (C)任何形式之新聞報導和新聞評論	.(A)商標具有固有顯著性或實質顯著性之程度 .(B)商標在所使用之商品或服務上之時間及程度 .(C)商標宣傳和為公眾所知曉之時間及程度 .(D)商標所使用的貿易區域之地理範圍 .(E)商標所付商品或服務之貿易管道 .(F)商標和禁制令之對象的銷售地區和銷售管道之認知程度 .(G)第三者使用相同或類似商標之屬性及其程度	

					(H)是否依一八八一年三月三日，或一九〇五年二月二十日法案註冊，或在聯邦政府主登記簿上註冊。
<b>Trademark Dilution Revision Act(T.D.R.A.) 聯邦商標反淡化法修正法案</b>	一九四六年商標法第四十五條修正為刪除關於“淡化”之定義並增加如下內容： 因模糊而淡化、因汙染而淡化	因模糊而淡化、因汙染而淡化	‘因模糊而淡化’係指因一個標誌或企業名稱是否可能導致模糊，法院得考量之因素，分述如下： “(i)該標誌或企業名稱與著名商標之相似度 “(ii)著名商標之顯著性程度 “(iii)著名商標所有人實質排他使用商標之程度 “(iv)著名商標的認知度 “(v)該標誌或商業名稱的使用人意圖製造與著名商標之關聯 “(vi)該標誌或商業名稱與著名商標之實質聯繫 ‘因汙染而淡化’係指因一個標誌或商業名稱與著名商標相似而產生聯想，使著名商標的聲譽受到損害。	“(A)除作為自己商品或服務來源之指示外，任何人對於著名商標之商品或服務所提供之描述性及指示性的合理使用，包含以下幾點： “(i)允許消費者進行商品或服務比較之廣告或促銷。 “(ii)指明並譏諷、批評或評論著名商標權人之商品或服務。 “(B)各種形式的新聞報導和新聞評論。 “(C)非商業使用的任何標誌。	“(i)商標宣傳和為公眾知曉之時間、程度及覆蓋的地域，是商標權人還是第三人進行廣告和宣傳。 “(ii)商標所附的商品或服務的銷售總量、成交價及地理範圍。 “(iii)商標被認知的實際程度。 “(iv)無論商標是否依一八八三年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案或者在主登記簿上註冊。

## 國際趨勢對美國淡化法制之影響



## 美國反淡化法制與著名案例之歷史進程



## 著名案例之比較與研究

### Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc. (1989)

	商標是否著名	商標是否被淡化		備註
法官判準	LEXIS是否為著名商標，法院接受以問卷調查為舉證方式	第一，法院先比較兩個商標在外觀和發音之差別	第二，兩個商標的相似之處是否導致消費者混淆誤認。	主張商標淡化之商標所有權人，非但要舉證自己是著名商標，還要證明自己的商標受到他人混淆誤認，並且受到實際損害。
原告主張	有 76%的律師能夠辨識 LEXIS 商標，並將 LEXIS 商標與米德數據公司提供之法律數據服務聯繫起來，而認定 LEXIS 為一著名商標。			
被告主張		LEXIS 是印刷體，且沒有其他的附加標記，LEXUS 的字體則很有特色，類似於手寫體，且伴有一個特殊的附加標記。	<p>一、米德公司的廣告多花在律師或會計師的專業雜誌上，因此 LEXIS 商標的主要市場在律師及會計師之間，雖然有 76%的律師和會計師能將 LEXIS 商標和米德數據公司的服務聯繫起來，但是，只有 1%的普通消費者能夠辨識 LEXIS 商標，並知道 LEXIS 公司是米德公司所提供的法律數據服務，而且在這 1%當中，有一半是律師和會計師。</p> <p>二、LEXIS 產品的消費者主要是會計師和律師，這個消費群體的特點是受教育程度高、思慮周詳、對品牌有極強的辨識能力；況且，LEXUS 汽車價格昂貴，屬於高檔消費品，消費者在購買前大多會對這個品牌作研究，不太可能混淆 LEXIS 數據與 LEXUS 汽車。</p> <p>三、99%以上的普通消費者根本不知道有 LEXIS 這一商標，更無庸論及米德數據公司所提供之服務，消費者不可能混淆一種自己根本不知道的品牌。</p>	
判決結果	此為著名商標	比較 LEXIS 及 LEXUS 兩個單詞，在拼寫及發音上雖只有一個字母及一個音節之差，但在商標圖案設計上，二者所使用之字體及徽章並無雷同之處。		

### Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. et al. (2003)

	判斷標準	理由	備註
地方 法院	需達實際減損。 淡化係指商標產品來源之標識性遭稀釋，或其商標表章之正面形象遭受汙損貶抑。	雖然 Victor's Secret 商標之顯著性未遭稀釋，但因 Moseley 之使用，對於 Victoria's Secret 商標足生玷污貶損之效果 (tarnishing effect upon the Victoria's Secret Mark)，且二商標近似程度足以致生淡化之效果 (the two marks to be sufficiently similar to cause dilution)，故判決禁止 Moseley 使用 Victor's Little Secret 作為其營業名稱。	由於本案對商標淡化之嚴格標準，促使聯邦反淡化法修正案之提出。
第六 巡迴 上訴 審	有減損之虞即為已足。 原告無須證明被告的營業名稱對原告商標有實際損害存在，商標權人僅需證明被告之行為有致其著名商標減損之虞 (likelihood of dilution) 即為已足。		
聯邦 最高 法院	須由商標權人舉證證明他人於其他商品或服務類別使用相同或近似的標識會對該著名商標實際上產生淡化 (actual dilution)，方能根據 FTDA 請求法院頒發禁制令 (Injunction) 或請求損害賠償。	根據 FTDA 立法意旨及 Lanham Act 第四十三條	

### Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, et al. (2007)

	本案有無混淆誤認之情形	本案有無沖淡之情形	備註
原告主張	被告使用”Chewy Vuiton”作狗玩具會造成與其商標之間的混淆誤認之虞，而構成商標侵害。	任何人模仿著名商標，在法律上必會沖淡該商標，而不論其是否為滑稽性模仿，因此主張被告之使用行為沖淡其著名商標。因為在此之前原告商標未被第三人使用而使原告商標之顯著性模糊化，亦會沖淡原告之商標。	被告之使用雖因商標使用而不能構成合理使用，但其同等作為滑稽性模仿使用則在考量原告是否成功證明其著名商標之顯著性減損方式可被作為參考因素。雖然原告係著名商標是無庸置疑的，卻因被告的滑稽性模仿，不但不會減損其顯著性之可能，反而強化了原告商標的顯著性及獨特性。
被告主張	其行為僅為滑稽性模仿，沒有混淆誤認之虞	僅為滑稽性模仿，不會沖淡原告之商標	
判決結果	無	無	
理由	<p>一、著名商標在商標法上固然受有較大保護，但在滑稽性模仿使用時則相反，因為此一著名商品之聲譽及商品反而會降低混淆之虞。滑稽性模仿之意圖明顯，無意混淆大眾，且消費者可以立即查知滑稽性模仿之目的及其所產生之娛樂效果，無混淆誤認的問題。</p> <p>二、被告商品為狗玩具，只在低價寵物店販售，與原告之奢華品有很大差異，因此，消費者不會因兩商標之近似性即產生來源上混淆。</p>	聯邦二〇〇六年商標反淡化修正法並不適用本案，因為其商標與原告商標並未「實質 (substantially) 近似」，而且其使用非但未損及原告之顯著性，反而增進其知名度，最後，原告亦未證明存在有汙染沖淡之虞之情形，聯邦上訴法院基於不同理由，確認聯邦地方法院之判決	

## 臺灣商標法中與淡化相關法條之立法進程<sup>214</sup>

### 一、商標法第三十條

修正時間	修正條文	原條文
100.5.31	第三十條 商標有下列情形之一，不得註冊： 十一、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。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。	第二十三條 商標有下列情形之一者，不得註冊： 十二、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。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。
<p>修法理由 (十一)第十一款由現行條文第二十三條第一項第十二款移列，內容未修正。</p>		
92.4.29	第二十三條 商標有下列情形之一者，不得註冊： 十二、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。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。	第三十七條 商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊： 七、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。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。
<p>修法理由 一、本條由原條文第三十七條移列修正。 二、原條文列為第一項。原條文所定「不得申請註冊」，致實務上得否註冊係以申請時作為判斷之時點，惟商標須經審查始准予註冊，恆需一段時日，常見申請時雖有不准註冊之情形，但於審查時已不存在該情形，於無違反公益又無妨礙他人權益時，如悉以申請時作為准駁時點，並不合理，爰將「不得申請註冊」修正為「不得註冊」。至何種情形應以申請時為準，另於第二項明定，以資明確。 三、修正第一項不得註冊之事由，並調整款次：(十二)第十二款為原條文第七款修正後移列。</p>		
86.4.15	第三十七條 商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊： 七、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。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。	第三十七條 商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊： 七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。
<p>修法理由 一、第一項修正第七款、第十款及第十四款，其餘各款未修正： (一)第七款，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。</p>		
82.11.19	第三十七條 商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊： 七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。	第三十七條 商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊： 七、相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品者。
72.01.14	第三十七條 商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊： 七、相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品者。	第三十七條 商標圖樣有左列各款情形之一者，不得申請註冊： 七、相同或近似於世所共知他人之標章，使用於同一或同類商品者。

<sup>214</sup> 經濟部智慧財產局 編印，歷年商標法規彙編，第 81-227 頁。

修法理由

六、現行條文第一項第七款所稱「世所共知」之標章，依五十三年三月十一日司法院大法官會議釋字第一〇四號解釋，係指在「中華民國境內一般所共知者而言」，惟目前因交通工具便捷，傳播事業發達，商品及商標之流通，無遠弗屆，該號解釋適用於今日，似屬過狹，為配合國際貿易之需要，並防止不正當競爭，爰將本款前段修正為「相同或近似於他人夙著盛譽之標章」，以應實際需要。

## 二、商標法第七十條

修正時間	修正條文	原條文
100.5.31	<p>第七十條 未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：</p> <p>一、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。</p> <p>二、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。</p> <p>三、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。</p>	<p>第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：</p> <p>一、明知為他人著名之註冊商標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。</p> <p>二、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。</p>
修法理由	<p>一、條次變更。</p> <p>二、本條規範之意旨係為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。</p> <p>三、現行條文第一款不適用於「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第四十三條之規定，於第一款及第二款增加「之虞」之文字，並修正如下：</p> <p>(一)現行條文第一款將著名商標使用與非屬商標使用之公司名稱使用等侵害行為併列於同一款規定，由於類型不同，爰將其後段規定之非商標使用行為，單獨移列於修正條文第二款。</p> <p>(二)第二款由現行條文第一款後段移列，與前段商標使用之侵權態樣區分，修正如下：</p> <p>1.將「團體名稱」納入本款例示保護之標的，以期周全。本款所稱之公司、商號、團體名稱，係指依據公司法、商業登記法或其他相關法規，於各該主管機關申請設立、成立或開業登記之名稱而言，其所使用之文字固多以中文為主，然本款規定之擬制侵害行為態樣並不以使用中文為限，若該著名註冊商標中之文字係外文，如未得商標權人同意，而以該外文作為自己公司、商號或團體之外文名稱，或作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱時，則相當於本款所規定以著名商標中之文字作為表彰營業主體名稱之情形，併予說明。</p> <p>2.本款之適用增列「致相關消費者混淆誤認之虞」之情形，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中之文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成相同或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形。因現行條文第一款後段規定對此並未規範，僅規範「致減損著名商標之識別性或信譽」之情形，而須適用現行條文第二款「有致相關消費者混淆誤認」需有實際混淆誤認之發生，對著名商標權人保障不周，爰予明定。</p> <p>(三)增訂第三款。除認定直接侵害商標權之行為外，商標侵權之準備、加工或輔助行為，亦應防杜，故將明知有修正條文第六十八條侵害商標權之虞，卻仍予以製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或服務有關之物品之行為，視為侵害商標權之行為。復參照德國商標法第十四條第四項規定，其係以有同條第二項及第三項侵權行為「之虞」為適用之前提，但並不以成立該條第二項及第三項侵權行為為要件；另除侵權人以外之第三</p>	

<p>人為商標侵權之加工或輔助行為外，侵權人本身所為之準備行為亦屬本項規範之行為。</p> <p>(四)現行條文第二款刪除。現行條文第二款規定僅明知為他人之「註冊商標」，而未得商標權人同意，逕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，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合「明知」之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。</p>	
92.4.29	<p>第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：</p> <p>一、明知為他人著名之註冊商標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。</p> <p>二、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。</p>
<p>修法理由</p> <p>一、本條新增。</p> <p>二、近年來以註冊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，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，與修正條文第二十九條第二項第二款、第三款以構成「混淆誤認之虞」有別，茲說明如下：</p> <p>(一)第一款以著名之註冊商標為對象，明定明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，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，因而減損該著名商標之識別性或信譽者，應視為侵害商標權，以資保護著名之註冊商標，並對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。</p> <p>(二)第二款以註冊商標為對象，明定明知為他人之註冊商標，而使用其商標中之文字，有致相關購買人混淆誤認，始視為侵害商標權。</p>	

## 最高法院及最高行政法院有減損文字之見解

裁判字號	案由	引用商標法條	減損文字所涉之爭點
101 年度判字第 536 號判決	商標異議事件	商標法第 23 條(91.05.29)	法官以經驗及論理法則判斷有無減損 <sup>215</sup>
101 年度判字第 47 號判決	商標異議事件	商標法第 23 條(91.05.29)	近似:V <sup>216</sup> →著名:會因時間有所不同 <sup>217</sup>
101 年度判字第 48 號判決	商標異議事件	商標法第 23 條(91.05.29)	近似:V <sup>218</sup> →著名:會因時間等因素有所改變 <sup>219</sup>

<sup>215</sup> 系爭商標與據以異議商標近似程度高，上訴人有使人將系爭商標與據以異議之著名商標產生聯想的意圖之事實，亦據原審依調查證據之辯論結果，敘明其得心證之理由，經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。

<sup>216</sup> 次按，使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據以異議商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法條之適用。依上開審定書、評定書、臺北高等行政法院 90 年度訴字第 7040 號判決及原處分卷商標註冊證，據以異議商標指定使用之商標及服務種類另包括飲料、各種飲食店、飯店、咖啡廳、餐廳、燈泡及照明器具、自行車摩電燈、車輛燈具防目眩裝置、電鍋、電子鍋、衛浴設備、空調設備、冷器機、鍋爐、捕獵用手工具、餐刀、非電熨斗、包裝用封貼、紙尿褲、信封、書籍、雜誌、筆、打字機、圖畫、衣服、運動裝、領帶、襪子、被褥、布製廣告牌、粉盒、唇筆、園藝用手套、麵粉、醬油、各種糖、蜜、乾鮮、冷凍果蔬、餅乾、麵包……等。能否謂系爭商標無多角化經營之可能，已有疑義。況商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之適用並不以先商標權利人須有多角化經營為必要，所應審究係著名商標是否因系爭商標之使用，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能。故原審以系爭商標係指定使用於與自行車即交通工具有關之商品，與據以異議商標所著名之與咖啡飲料有關之商品或服務，毫無關聯可言，亦不見上訴人有於自行車或交通工具市場多角化經營之可能，則縱二造商標相當近似，亦非不可能於此二市場各自有其於該領域內之單一聯想及獨特性之可能，故不能僅以二商標相當近似，即認參加人之使用有減弱據以異議商標之識別性之虞，亦有未洽。

<sup>217</sup> 本件據以異議商標於 85 年間即因指定使用咖啡、乳粉、紙製品、爐具、瓦斯爐、熱水器等商品，經商標專責機關認定其咖啡商品廣泛行銷我國市場，其商標信譽已為一般商品購買人所熟知，已長期經商標專責機關及司法判決認定屬著名商標，原審迄至本件亦認據以異議商標於系爭商標申請時為著名商標，均如前述。縱然先前案例認定著名所適用之條款與本件不同，但其均屬商標法上定義之著名商標內涵並無不同。原審以上訴人所提出多件審定書或臺北高等行政法院等曾經認定據以異議商標為著名商標之案例，多為數年前之舊案，與本件之適用法條或個案情況均不相同，且商標之著名性程度會隨時間之經過、行銷之策略等而有所改變，況消費者對商標之認識程度亦會隨資訊之發達而有所增進，故實難援引前案即認於咖啡有關之商品或服務著名之據以異議商標，會因與自行車有關商品之系爭商標之使用，而生減損其於咖啡領域之識別性之虞，仍有未洽。

<sup>218</sup> 系爭商標係由左側一黑圈為底之白色線條繪製之地球圖形及右側為略經設計之正體大寫外文 UCC 字母所聯合組成，且 UCC 字母中間貫穿一道反白線條紋；而據以異議之「UCC」商標（除附圖三以外）則係由單純未經設計之小寫外文「ucc」所構成。二商標相較，二者皆有相同之外文「UCC」字母，雖其字母之大小寫不同，及外型亦有些微差別，然於外觀、讀音及觀念上相彷彿，故其外型雖有細微差異，然整體觀之，仍屬外觀、讀音及觀念上近似之商標，為原審所確定之事實。依原審上開確定之事實，系爭商標與據以異議商標皆有相同之外文 UCC 字母，且均係以該外文字母為商標圖樣之核心部分，在外觀、讀音及觀念上復屬近似，已可見其近似程度頗高。

<sup>219</sup> 本件據以異議商標於 85 年間即因指定使用咖啡、乳粉、紙製品、爐具、瓦斯爐、熱水器等商品，經商標專責機關認定其咖啡商品廣泛行銷我國市場，其商標信譽已為一般商品購買人所熟知，已長期經商標專責機關及司法判決認定屬著名商標，原審迄至本件亦認據以異議商標於系爭商標申請時為著名商標，均如前述。縱然先前案例認定著名所適用之條款與本件不同，但其均屬商標法上定義之著名商標內涵並無不同。原審以上訴人所提出多件審定書或臺北高等行政法院等曾經認定據以異議商標為著名商標之案例，多為數年前之舊案，與本件之適用法條或個案情況均不相同，且商標之著名性程度會隨時間之經過、行銷之策略等而有所改變，況消費者對商標之認識程度亦會隨資訊之發達而有所增進，故實難援引前案即認於咖啡有關之商品或服務著名之據以異議商標，會因與自行車有關商品之系爭商標之使用，而生減損其於咖啡領域之識別性之虞，仍有未洽。

100 年度判字第 2145 號判決	商標異議事件	商標法第 23 條(91.05.29)	法官以經驗及論理法則判斷有無減損 <sup>220</sup>
100 年判字第 722 號判決	商標異議事件	商標法第 23 條(91.05.29)	法官以經驗及論理法則判斷有無減損 <sup>221</sup>
100 年判字第 519 號判決	商標異議事件	商標法第 23 條 (92.05.28)	近似:V <sup>222</sup> →混淆誤認之虞:X <sup>223</sup> →減損之虞 V <sup>224</sup>
99 年判字第 1310 號判決	商標評定	商標法第 23 條 (92.05.28)	混淆誤認之虞 V→減損之虞:X <sup>225</sup>

<sup>220</sup> 惟查，原判決已論明國內知名餐廳連鎖店、食品公司、線上購物網站等，亦有提供銷售據以異議「DARJEELING」產地證明標章之相關茶類商品，網站上亦可查見有關據以異議標章茶商品資訊，如 2001 年 11 月 13 日國內網站發表「茶中藍山大吉嶺」一文，述及「這幾年，大吉嶺紅茶可是紅極一時了。幾乎每個知名紅茶品牌、每個稍以茶葉專業度自居的茶館，都常以大吉嶺，作為鎮店招牌或標榜」、「清新大吉嶺品茶會……地點位在台北信義路上的歐品坊……茶款則以店內平常有售的……大吉嶺茶為主」等語，足見早於系爭商標申請前，國內茶坊、愛茶人士，對大吉嶺茶熟悉程度，已有客觀證據足以認定系爭標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知。原審復參酌被上訴人於系爭商標申請前所致力於據以異議標章品牌之推廣等事證，認定據以異議標章於本件系爭商標 92 年 7 月 17 日申請註冊前，已廣為我國相關業者或消費者所知悉而達高度著名之程度，於法核無不合。上訴人德爾塔林格瑞公司主張被上訴人所提證據中多數未標日期，或晚於系爭商標之申請註冊日（92 年 7 月 17 日），其中僅有 5 件具有據以異議標章之記載或敘述，可作為據爭產地證明標章之使用證據，一般消費者顯難因該等資料認識「DARJEELING」為被上訴人所有、具有表彰商品產地來源功效之「產地證明標章」，均非產地證明標章之使用，顯不得作為據爭產地證明標章之使用證據，原判決顯有認定事實未依證據和論理法則一節，非為可採，亦無判決理由不備違法之情形。

<sup>221</sup> 本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭規定，衡酌系爭商標雖有與據爭商標圖樣雷同之「五角鑽石圖框結合『S』字母」之圖形，惟系爭商標圖樣中另有以兩墨黑圓潤內有大小白點瞳孔之眼睛造型，搭配兩角紅色區塊呈現一面帶微笑身著紅鞋之五角星卡通圖形可資區辨，從而認定兩造商標近似程度不高等情，詳予論斷，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人以：商標是否近似及近似程度之判斷，應以系爭商標圖樣中屬於襲用據爭商標圖樣之主要部分，與據爭商標圖樣相互比較，始能真實達到商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段保護著名商標之立法目的，而本件系爭商標之「五角鑽石框結合 S 字母」為被上訴人及原審審認與據爭商標近似混同，兩者屬近似度高之商標，且「電影、電視及其週邊服飾、玩具等商品或服務」與「汽機車加油」間有重疊之消費群，惟原審竟認據爭商標之著名程度，不足以使非屬該領域之其他消費者亦普遍認知，有違經驗法則與論理法則云云再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。

<sup>222</sup> 關於系爭商標與據以異議商標圖樣相較，於英文起首處均有相同之「SEIKO」一字，外觀極相彷彿；又系爭商標之日文「一」的讀音為「sco」，與據以異議「SEIKO」商標之外文讀音為「sco」，亦屬相近。二商標異時異地隔離整體觀察及於交易連貫唱呼之際，實仍易予人有同一或系列商標之聯想，是以整體觀之，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成高度近似之商標等情，業據原審敘明其得心證之理由（原判決第 18 頁倒數第 2 行至第 19 頁倒數第 4 行），經核其認事用法並無違經驗或論理法則。

<sup>223</sup> 商標法第 23 條第 1 項第 12 款所定之商標相同或近似為該條款不得註冊事由之獨立要件。而其判斷應由構成商標本身要素之外觀、觀念或讀音隔離觀察，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，是否有易於誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯之情形。此與同款「有致相關公眾混淆誤認之虞」關於「混淆誤認之虞」之判斷，應參酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意、其他混淆誤認之因素（參見「混淆誤認之虞」審查基準 4、判斷有無混淆誤認之虞之參考因素）者係屬二事。本件原判決已由系爭商標與據以異議商標之外觀、讀音判斷二者係屬高度近似商標，於法並無不合。上訴人指其於近似判斷時違反被上訴人所公告混淆誤認之虞各項參酌因素之內涵一節，自有誤解。

<sup>224</sup> 經查，該部分係針對商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之有減損著名商標或標章之識別性之內容加以闡述，其使用「混淆誤認之虞」用語，未與同款前段之「混淆誤認之虞」加以區別，致上訴人認原判決認定本件系爭商標有適用商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段混淆誤認之情事一節，應屬誤解。上訴人指此部分有判決理由互相矛盾及不備之情事，非屬可採。原審就系爭商標與據以異議商標近似程度高，且據以異議商標具有高度識別性且達高度著名程度，上訴人於其後始以近似之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，會導致據以異議商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有稀釋或淡化據以異議商標之識別性，系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，已於判決中加以論明（原判決第 23 頁第 3 行至第 24 頁第 4 行）。

<sup>225</sup> 1、現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段「商標減損（淡化）」之規定，旨在加強對著名商標之保護，以彌補前段「混淆誤認之虞」對著名商標保護之不足。換言之，當系爭商標與他人著名商標雖屬相同或近似，惟其所指定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性，而與同條前段「混淆誤認之虞」之規定構成要件不該當時，基於避免著名商標被使用於太多性質上不存在競爭關係之商品或服務，致其識別性被沖淡或減損其信譽，乃增訂同條款後段「商標減損（淡化）」之規定，以適用於指定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性之情況。經濟部經授智字第 09620031171 號令訂定發布商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準第 3.1.2 後段亦有相同見解：「商標淡化在概念上著重於對著名商標本身的保護，防止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，與傳統混淆之虞理論在概念上係著重於防止相關消費者對商品或服務來源的混淆誤認之虞並不相同。」殊值參照。混淆誤認之虞與商標減損（淡化）二者規定係不同構成要件及規範目的，混淆誤認之虞其規範之目的，在避免相關消費者對於衝突商標與在先之著名商標，在商品來源、贊助或關聯上混淆，而基於錯誤之認識作出交易之決定；是以混淆誤認之虞之規定，主要在避免商品來源之混淆誤認以保護消費者。但商標減損（淡化）規範之目的，主要則在於避免著名商標

99 年度台上字第 1360 號判決	排除侵害商標專用 權行為（損害賠償 等）	商標法 第 21 條（91.05.29） 商標法 第 29、43、56、61、62、63 條（92.05.28）	擬制侵害 <sup>226</sup> 得以市場調查作為證據 <sup>227</sup>
98 年度台上字第 1323 號判決	商標評定	商標法 第 23 條（92.05.28）	法官以經驗及論理法則判斷有無減損 <sup>228</sup>
98 年度判字第 1505 號判決	商標異議事件	商標法 第 23 條（92.05.28）	商標減損之判斷 <sup>229</sup> ：以是否近似為前提 <sup>230</sup>

之識別性或信譽，遭他人不當減損，造成消費者印象模糊，進而損害著名商標，是以縱相關消費者對於衝突商標與在先之著名商標並未形成混淆誤認之虞，商標減損（淡化）仍予規範禁止，是以商標減損（淡化）在於避免商標識別性或信譽之減損淡化，而非在於消費者權益之保護。商標減損（淡化）係為強化著名商標保護而應與「混淆誤認之虞」相區別，為二種情形，尚不能謂商標減損（淡化）之概念包含於混淆誤認之虞概念之內。2.此外，民國 92 年修法所增訂現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」規定之修正理由記載：「加強對於著名商標或標章之保護，為近年來國際之立法趨勢，現行條文對於著名商標或標章之保護，僅明定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，不得註冊，至於有減損著名商標或標章商譽之情形，並無規範，而世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）於 1999 年 9 月公布決議，對著名商標或標章之保護，除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution），爰增訂有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標，不得註冊。」顯見修正前商標法對於有減損著名商標或標章之減損情形，並無規範，係商標法修正後始增訂，此為立法修正理由所明示。是不可因商標法修正前，實務偶有一二案例相近於有減損著名商標或標章商譽之情形，而以混淆誤認之虞之規定判斷之，即謂修正前商標法第 37 條第 7 款之「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」，係包括「有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標」之型態。3.再從商標法 92 年修法相關法條制度作體系解釋。按修正前商標法第 22 條第 2 項對防護商標定義：「同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護商標。」以及該項但書規定：「但著名商標不受商品性質相關聯之限制。」是商標法修正前對於著名商標減損（淡化）之保護係以防護商標制度為之。茲本次修法刪除防護商標制度，其立法理由係以：又本次修正對註冊商標之保護，已擴及商標減損之概念，可取代防護商標之功能，為使商標制度單純化，遂逐步廢除防護商標制度，爰刪除現行條文第 22 條等文句。足見修正前商標法第 37 條第 7 款之相同或近似於他人著名之商標或標章，而「有致公眾混淆誤認之虞者」，並無包括「有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標」之概念意涵，修正後商標減損（淡化）規範，應係對著名商標保護之另一情形規定，更可得印證。4.經查，系爭商標與參加人著名之據以評定商標，有致公眾混淆誤認之虞，而符合修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段「混淆誤認之虞」之要件，業如前述，是無庸再贅述現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段商標減損（淡化）規範，惟原審雖有於判決中加以贅述及與本判決見解不同者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當，附此敘明。

<sup>226</sup> 以之作為其「表彰營業主體或來源之標識」之名稱，致減損該著名註冊商標之識別性或信譽，或致商品、服務相關消費者混淆誤認者，亦應視其為侵害商標權，此觀該二條款除「公司名稱、商號名稱、網域名稱」為例示規定外，另以「或其他表彰營業主體或來源之標識」等字作概括規定，並參照九十二年五月二十八日修正本條款以擬制方式規範侵害商標權之態樣其立法理由自明。

<sup>227</sup> 商標法於九十二年五月二十八日修正時，為兼顧關於事實之認定，有時須參考市場調查之結果而斷，乃增訂第四十三條第一項規定，異議人或商標權人得提出市場調查報告作為證據，此因為異議、評定或廢止程序（同法第五十六條規定準用第四十三條）而設，但於侵害商標權事件，如當事人提出相類之市場調查或徵信報告作為應證事實之證據者，本於上揭規定之旨趣，在訴訟程序上仍可認其為調查證據方法之一種。查上訴人既提出汎亞公司徵信報告書以證明「混淆、誤認或減損識別性或信譽」其事，原審未將之視為調查證據方法之一種，以踐行調查證據程序，並依自由心證判斷事實之真偽，復未依上揭意旨，就證據上之爭點曉諭兩造，並行使必要聲明證據之闡明權，徒以該報告書係上訴人片面委託汎亞公司製作，非司法院核可鑑定單位，該報告上未載明由何人市場調查，問卷上僅載受訪者姓名與電話，而未有身分證字號或住址為由，即認被上訴人辯稱使用系爭英文名稱，未致混淆、誤認或減少識別性或信譽，堪以採信，不免速斷。

<sup>228</sup> 第查，參加人荷蘭商聯合利華公司於 94 年 12 月 9 日以系爭商標有違註冊時商標法第 37 條第 7 款之規定，申請評定，嗣原評定主張之條款業經修正為商標法第 23 條第 1 項第 12 款，是自應以商標法修正施行前及同法修正施行後之規定均為違法事由為限，始得為評定成立，撤銷系爭商標。原判決雖以註冊時商標法第 37 條第 7 款包含現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段商標減損（淡化）為由，進而維持原審定與訴願決定，依據現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段判斷系爭商標應予撤銷註冊，而駁回上訴人之訴等節，惟揆諸上開說明，修正前商標法第 37 條第 7 款規定，既不包含現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段，則原判決僅以現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段商標減損（淡化）為由，認系爭商標應予撤銷註冊，即非商標法修正施行前及同法修正施行後之規定均為違法之理由，自與前引商標法第 91 條第 2 項之規定相違，原判決容有判決適用法規不當之違背法令。上訴意旨據以指摘：原判決以解釋上註冊時商標法第 37 條第 7 款包含現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款為由駁回上訴人之訴，有判決適用法規不當之違背法令等語，自屬有據。

<sup>229</sup> 又按商標異議事件，其商標近似之態樣有外觀近似、觀念近似及讀音近似，而判斷有否致相關公眾或相關消費者混淆誤認之虞者，其中關於商標是否近似，依各款規定分別應考量相關公眾或相關一般消費大眾施以普通注意之原則、通體觀察及比較主要部分之原則、異時異地隔離觀察之原則，另仍應考量商標之商標識別性之強弱、系爭商標與據以異議商標之是否近似及近似之程度、商品或服務是否類似及其類似之程度、先權利人是否有多角化經營之情形、是否有實際混淆

		商標法施行細則 第 13 條 (92.12.10)	是否近似之判斷 <sup>231</sup>
97 年度台上字第 1619 號判決	損害賠償等	商標法 第 61、62、63 條 (92.05.28)	擬制侵害 <sup>232</sup> 適用範圍 <sup>233</sup> 適用標準:實際發生減損 <sup>234</sup>
97 年度台上字第 364 號判決	損害賠償(商標專用權)	商標法 第 63 條 (92.05.28)	計算減損之賠償金額 <sup>235</sup>
91 年度台上字第 1949 號判決	請求損害賠償	商標法 第 66 條 (91.05.29)	信譽減損 <sup>236</sup>
69 年度判字第 131 號判決	商標註冊事件	商標法 第 37 條 (61.07.04)	知名度之保護 <sup>237</sup>

誤認之情事、相關公眾或消費者對系爭商標與據以異議商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意以及是否有其他混淆誤認等判斷混淆誤認之因素存在，方能妥當認定系爭商標是否有商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款之混淆誤認之虞情形，正確適用法規，公允審定商標異議是否成立。是於商標近似及商品/服務類似之法定要件齊備之情形下，仍須具備導致有混淆誤認之虞，方能作成異議成立之審定。

<sup>230</sup> 本件訴願決定以系爭商標與據以異議商標之商標圖樣相較，其整體商標圖樣予以寓目印象皆相彷彿，異時異地觀察，應屬構成近似商標為由，撤銷原處分；而原判決以系爭商標與據以異議商標之商標圖樣相較，外觀上予人寓目之整體印象，尚屬有別，異時異地觀察，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，應非屬構成近似之商標。

<sup>231</sup> 除應審酌系爭商標與據以異議商標之圖樣是否近似，及商品是否類似外，在商標近似及商品類似之法定要件具備之情形下，其導致有混淆誤認之虞之機率固然極大，但並非絕對必然導致有混淆誤認之虞，若有其他重要因素存在，諸如：使用系爭商標與據以異議商標之商品在市場已併存相當時間，均為商品相關消費者所熟悉，能加以區辨，而無混淆誤認之虞，仍應一併予以審酌，方能妥當認定事實，正確適用法律，以昭公允。

<sup>232</sup> 商標法第六十二條第一款規定：未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標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。

<sup>233</sup> 所謂作為「公司名稱」，係指公司法中之公司名稱而言。至公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，亦不須訂明章程，即使在章程中加以規定，亦不發生登記之效力。至公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，亦不須訂明章程，即使在章程中加以規定，亦不發生登記之效力，故公司之英譯名稱相同，是否違反上開規定，亦待釐清。

<sup>234</sup> 上開規定須以發生「減損」之結果始足當之，並非以有「減損之虞」即足適用。原審以：縱上訴人所經營業務與被上訴人已取得之商標所指定之業務不同，但消費者或交易相對人，仍可能將上訴人提供之服務，聯想為被上訴人所提供，上訴人使用系爭英文名稱之行為仍屬減損「INTEL」識別性云云，似屬有「減損之虞」，而非「減損」。

<sup>235</sup> 商標法第六十三條第三項規定，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。係有別於同條第一項財產上損害賠償請求權之非財產上商譽損害請求權，祇須商標專用權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損時，即足當之。被上訴人於八十七年八月間委託第三人仿製上訴人上開已註冊之老鷹圖樣相同商標之彩條及貼紙，使用於類似布匹上，擬出口至中東杜拜之 WORLDTEX 公司，為原審確定之事實，則上訴人之業務上信譽，能否謂未受侵害而減損，即非無研求之餘地。

<sup>236</sup> 商標法第六十六條第三項規定：「商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」係有別於同條第一項財產上損害賠償請求權之非財產上商譽損害請求權，祇須商標專用權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損時，即足當之。

<sup>237</sup> 理想工業公司以「理想牌及其圖樣」商標專用權人資格實際使用該商標之期間，雖只有八個月之久，但原已具盛譽之知名度，既仍繼續存在，並無減損，自應受保護，原告自不能以相同之商標圖樣申請註冊，以免使一般消費者發生誤認誤購之虞。

## 智慧財產法院(民事/刑事/行政)關於減損之見解

裁判字號	案由	引用商標法條	減損文字涉及之爭點
101 年度行商更(一)字第 1 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>238</sup> →著名 V <sup>239</sup> →減損商標識別性之虞 V <sup>240</sup> /減損商標信譽之虞 X <sup>241</sup>
101 年度民商上字第	排除侵害商標	商標法第 62 條	減損商標之信譽 <sup>242</sup>

<sup>238</sup> 1.系爭商標如附圖一所示，由左側一黑圈為底之白色線條繪製之地球圖形，暨右側為略經設計之正體大寫外文 UCC 字母所聯合組成，且 UCC 字母中間貫穿一道反白線條紋。而據以異議之「UCC」商標，除附圖三外，附圖二、四至十四，均由單純未經設計之小寫外文「ucc」所構成。兩商標相較，均有相同之外文「UCC」字母，雖其字母之大小寫不同，其外型亦有些微差別，然在外觀、讀音及觀念上相彷彿，故其外型固有細微差異，惟整體觀之，其屬外觀、讀音及觀念上近似之商標。至於系爭商標除「UCC」字樣外，雖另有地球圖形，惟該圖形佔系爭商標圖樣比例相當小，且依吾人一般生活經驗，該圖形在日常生活中極為常見，其識別力極低，在系爭商標別無其他可資區辨之文字、圖形的情形下，故應可認兩商標之近似程度極高。職是，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意力，極有可能會有所混淆而誤認兩商標商品來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，兩商標應構成高度近似之商標。2.參諸高苑科技大學應用外語系之「臺灣咖啡的歷史」報告，可知諸多國內外知名咖啡連鎖店自 1997 年起在臺灣開店，在 2000 年景氣惡劣之情形下，咖啡連鎖店仍逆勢大幅成長，臺灣每年消費 30 億杯之咖啡，相當於每人每年消費 130 杯，且臺灣街頭隨處可見之連鎖便利商店，亦普遍提供現泡咖啡之服務等情（見本院前審卷第 63 至 66 頁）。故國人消費使用咖啡之行為極為普遍，相關消費者遍及各階層。而系爭商標指定使用之自行車等商品之相關消費者，亦非屬特定專業人士，故據爭商標與系爭商標之相關消費族群有高度重疊，均為日常可得接觸之商品。準此，國人使用咖啡或自行車商品均為普遍現象，而兩商標構成近似程度極高，導致相關消費者對其商品之來源或提供者，有發生混淆誤認之虞。

<sup>239</sup> 參諸前揭之臺北高等行政法院判決、原處分機關所為之商標異議審定書與商標評定書，暨原告提出之證據資料，是足以認定據爭商標為相關事業或消費者所熟悉。在系爭商標於 97 年 11 月 27 日申請註冊之前，因原告長期使用與推廣據爭商標指定於咖啡商品，咖啡商品亦為日常可得接觸之商品，故據爭商標已為國內相關消費者所普遍熟知，而具有高度著名度，應屬修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款所稱之著名商標。

<sup>240</sup> 1.據爭商標與系爭商標近似之程度極高，而據爭商標為著名之商標，既如前述。原本相關消費者接觸據爭商標「UCC」文字後，馬上會聯想以據爭商標銷售之咖啡商品。故參加人嗣後以高度近似之系爭商標圖樣，指定使用於自行車等商品申請註冊，經行銷市場相當時期後，相關消費者接觸「UCC」文字後，會認為該文字不僅指原本之「咖啡商品」，亦可能是指系爭商標指定使用於自行車等商品，曾經強烈指示單一來源之「UCC」商標，極有可能會變成指示二種或二種以上來源之商標，或使「UCC」商標在社會大眾心中無法留下單一聯想或獨特性之印象，是「UCC」商標之識別性即已被稀釋或弱化。2.系爭商標所指定使用之商品與據爭商標使用之咖啡等相關商品及服務之性質，雖有差異，惟衡酌據爭商標已具極高知名度，亦為獨具創意之高度識別性商標，具高度創意，其先天識別性強。經原處分機關檢索，除原告外，以該字母組合作為商標或商標之一部分尚存有效者，除有忠益公司以中文「優喜喜」結合圖形作為商標使用於鈕扣、扭鍊、扣條等商品外，另有參加人註冊第 1374274 號、環球公司及力達公司等商標（見異議卷第 336 至 340 頁，本院卷第 87 至 89 頁），而原告已對環球公司之商標提出異議。足認「UCC」並非普遍為第三人使用，無第三人普遍以之作為商標使用之情形。準此，使用相同或近似於他人著名之商標於不同之商品或服務，將導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，故據爭商標將因系爭商標之註冊，致有減損據爭商標之識別性之虞，應有修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。3.參諸原處分機關作成之審定書、評定書、臺北高等行政法院 90 年度訴字第 7040 號判決及原處分卷商標註冊證，可知據爭商標指定使用之商標及服務種類，其包括飲料、各種飲食店、飯店、咖啡廳、餐廳、燈泡及照明器具、自行車摩電燈、車輛燈具防目眩裝置、電鍋、電子鍋、衛浴設備、空調設備、冷器機、鍋爐、捕獵用手工具、餐刀、非電熨斗、包裝用封貼、紙尿褲、信封、書籍、雜誌、筆、打字機、圖畫、衣服、運動裝、領帶、襪子、被褥、布製廣告牌、粉盒、唇筆、園藝用手套、麵粉、醬油、各種糖、蜜、乾鮮、冷凍果蔬、餅乾、麵包等，詳如附圖二至附圖十四所示據爭異議商標指定商品或服務類別，故系爭商標有多角化經營之可能情事。職是，系爭商標指定使用於與自行車即交通工具有關之商品，將影響原告在自行車或交通工具市場從事多角化經營之可能，其有減弱或分散據爭商標指定使用在自行車或交通工具商品或服務，具有單一聯想及獨特性之可能性。益徵系爭商標確有減損據爭商標之識別性。

<sup>241</sup> 所謂減損著名商標信譽之虞，係指使用相同或近似於他人著名之商標或標章之行為，使著名商標所表彰之品質或形像產生貶抑或負面之聯想，致其信譽受有污損之可能者。被告抗辯稱系爭商標使用於自行車商品時，不會減損據爭商標在其咖啡飲料領域內之信譽等語。查系爭商標指定及實際使用之自行車商品，其與據爭商標指定之咖啡商品相較，並非價值較低廉或具有負面評價之劣質商品，使相關消費者將原本優質之商品而與欠缺品質之商品產生聯想，故不致發生降低據爭商標在咖啡商品所代表之品質或信譽之虞。

5 號判決	專用權行為		
100 年度行商訴字第 120 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>243</sup> →著名 V <sup>244</sup> →減損之虞 <sup>245</sup>
100 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	著名 V <sup>246</sup> →近似 V <sup>247</sup> →減損之虞 <sup>248</sup>

<sup>242</sup> 經查系爭註冊第 0084420、00497893、0089968 號商標固係使用於第 20、24、29 類與食品有關之商品上，但系爭註冊第 01199675、01199676、01199677 號商標則係使用於第 5 類與醫療有關之商品上，是「統一」商標依被上訴人實際使用之情形，並非僅於其公司營業登記項目與食品有關之本業上建立信譽，觸角尚及於醫療有關之業務，是上訴人以「統一」為公司名稱之特取部分，並生產製造「口罩」，係屬與醫療有關之業務，並不會造成淡化「統一」商標在本業建立之聲譽，導致其商業價值和吸引力降低，使其指向特定商品之顯著性和識別性趨於模糊，淡化消費者將該著名商標與特定商品建立聯想之關聯性，因此，並未減損「統一」商標之識別性。次查上訴人以「統一」為公司名稱之特取部分，並生產製造「口罩」，並不會造成消費者對於「統一」商標形象之污損和醜化，降低其正面評價，使消費者對該商標產生不良印象，亦難認有減損「統一」商標之信譽。

<sup>243</sup> 本件原告前於 97 年 2 月 22 日以「飛馬及圖 FLYING HORSE」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 3 類之「食用香料」商品，向被告申請註冊，並聲明圖樣之「Since 1916」不在專用之列，經被告審查，核准列為註冊第 1348225 號商標。查原告系爭商標主要係由外文「FLYING HORSE」、「Since 1916」與中文「飛馬」等字樣，以及一隻面向左方之飛馬圖形所組成，其中「Since 1916」經原告聲明不在專用之列（參附表附圖 1 所示）。而參加人之前手美商美孚公司主張系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段及後段規定，對之提起異議，主要係提出據以異議商標第 426444 號、第 356356 號、第 374622 號、第 32960 號、第 33323 號及第 51204 號等為證（參附表附圖 2 所示）。經查，原告系爭商標雖列有「FLYING HORSE」、「Since 1916」與中文「飛馬」等字樣，惟其中較為顯著且引人注意之圖案，則為一面朝左側之飛馬圖，該飛馬呈飛奔狀，右前腿內彎，而兩支後腿及左前腿則均為向外伸展，其向外伸展之三支前後腿及雙翅、馬尾均延伸至一空圓圈之外。反觀據以異議商標，除其中第 426444 號商標之飛馬並無圓圈設計之外，其餘據以異議商標均係以一隻面向右側之飛馬，分別放置在橢圓形或圓形空心圓圈之內。而就飛馬之造型設計以觀，除左右側及雙翅筆畫繁簡度等較大差異之外，乍然觀之，尚難使人發覺其中差異處，是就兩者近似度而言，可謂高度近似。

<sup>244</sup> 原告系爭商標係指定使用在商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 3 類之「食用香料」商品，而據以異議商標則係指定使用在各種油品、化學品、加油站等商品或服務，就商品及服務類別而言，固然類似程度不高，且並無直接關聯。惟參加人之前手美商美孚公司於西元 1965 年創用據以異議商標「飛馬圖形」為其公司企業識別標誌，且自民國 76 年起即於我國陸續取得註冊第 356356、374622、426444 號「FLYING HORSE DEVICE (FACING RIGHT)」商標及第 32960、33323、51204 號「PEGASUS (device)」服務標章，嗣於 99 年 9 月 16 日移轉登記予參加人，指定使用於其各種油品、化學品、加油站等商品或服務，並將參加人之前手美商美孚公司所有之「Mobil」商標使用於「美孚 1 號」機油（型號為 5W-50）、「Mobil Super S」機油（型號為 10W-40）、「MOBIL GREASE XHP 222」機油等商品上，於家樂福、大潤發等大賣場及麗車坊、八百屋等汽車精品店販售標示有據爭之「飛馬圖」商標機油系列產品，國內各大汽車修車保養廠亦多有標示參加人據以異議之飛馬圖案，換言之，據以異議商標已據有相當高之知名度，為著名商標，此部分事實業經被告中台異字第 G0000000 號、中台異字第 G0000000 號及中台異字第 G00930238 號商標異議審定書等審認在案，足見據以異議商標使用期間長久，表彰於機油相關商品及服務之行銷範圍廣泛、銷售量大。是據以異議商標所表彰之信譽，在系爭商標於 97 年 2 月 22 日申請註冊前，已為國內相關事業或消費者所普遍認知，為高度著名商標，與原告系爭商標相較，自應受較大之保護。換言之，縱使原告系爭商標與參加人據以異議商標兩者所指定使用之商品或服務類別並非高度類似，然因據以異議商標屬著名商標，其應受保護之範圍自屬較廣，而不以其所指定使用之商品或服務類別為限。

<sup>245</sup> 本見參加人據以異議之主要理由，乃認為原告系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，而依該條規定，凡商標「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。」即不得註冊，其中判斷之客體，僅有「商標」一項，並無「指定使用之商品或服務」；又其判斷之標準，乃二商標是否相同或近似，且因此有可能使相關公眾產生混淆誤認，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽。承前所述，本件原告系爭商標與據以異議商標構成高度近似，而參加人據以異議商標乃屬著名商標，是以，縱然原告系爭商標指定使用之商品或服務與參加人據以異議商標所指定使用之商品或服務類別非屬高度類似，然因參加人據以異議商標乃屬著名商標，應受較大保護，凡有可能使據以異議商標之識別性或信譽遭受損害者，即有上開規定之適用。本件原告系爭商標係指定使用在「食用香料」，與據以異議商標指定使用之各種油品、化學品、加油站等商品或服務固然不同，然因參加人據以異議商標就其商品、服務來源之單一指向性功能有可能因原告系爭商標之出現，使消費者就飛馬圖之商品產製者來源產生分歧或混淆，就較著名之據以異議商標而言，其識別性及信譽即受有損害，自有上開規定之適用。

<sup>246</sup> 據以異議諸商標使用期間長久，表彰於各種汽車、機械油品、化學品等商品、及經銷各種油品、加油站等服務，其相關商品及服務廣泛行銷於我國市場，是以於系爭商標 97 年 2 月 22 日申請註冊前，據以異議諸商標已為國內油品相關事業及消費者所普遍認知，係屬高度著名商標。

<sup>247</sup> 1.按於 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段關於商標淡化之適用，其近似性高於同條前段及同條第 13 款之規定，對於近似性之比對，更應適用整體觀察原則，殊無先將著名商標主要部分割裂，再強調該著名部分作近似性比對之理（最高行政法院 100 年度判字第 722 號判決參照）。2.查系爭商標圖樣係由外文「FLYING HORSE」、「SINCE 1916」、中文「飛馬」及飛馬設計圖組合而成，其中「SINCE 1916」雖經原告聲明不在專用之列，惟由於商標

重在使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而具有識別性，即使有部分商標圖樣聲明不專用，仍應就商標圖樣整體為判斷。而系爭商標之圖形部分表現出「飛馬」之圖案，位於正中央處，其文字部分「飛馬」及「FLYING HORSE」（亦為「飛馬」之意）圍繞於飛馬設計圖上、下方，是以系爭商標整體圖樣外觀以飛馬設計圖為吸引消費者注意的核心，且其所欲強調者乃「飛馬」之觀念，是系爭商標予消費者之寓目印象即在於所呈現之「飛馬」圖樣。至據以異議諸商標，均為飛馬設計圖，就系爭商標與據以異議諸商標相較，二者圖形外觀構圖意匠及設計態樣如出一轍，飛馬展翅飛躍的姿勢極相彷彿，僅其中附圖 2-3 之據以異議商標的飛馬與系爭商標之飛馬為馬首朝左、側身飛躍，附圖 2-1、2-2、2-4 至 2-6 之據以異議商標的飛馬為馬首朝右、側身飛躍，些許細微差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。3.原告雖主張據以異議諸商標並無任何設計之創意，非運用智慧獨創所得之獨創性標識，與系爭商標圖樣相較，固均有飛馬之圖形，然系爭商標圖樣尚有其他可供消費者辨識之文字，其整體外觀、意義及讀音與據以異議諸商標有顯著之差異云云。然系爭商標圖樣固除飛馬設計圖外，尚有其他文字，惟該文字部分即為「飛馬」及「FLYING HORSE」（亦為「飛馬」之意）、「Since 1916」，前二者文字與飛馬設計圖呈現同一「飛馬」之觀念，進而凸顯系爭商標所欲表達之「飛馬」寓意，足使相關消費者於異時異地隔離整體觀察時可能對系爭商標商品與據以異議諸商標商品、服務的來源產生誤認。故原處分據此認為系爭商標與據以異議諸商標構成近似商標，且近似程度高，並無原告所指割裂、比對、判斷之情事，而無違誤可言。

1.按 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段「商標減損（淡化）」之規定，其規範目的係當系爭商標與他人著名商標雖屬相同或近似，惟其所指定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性，而與同條前段「混淆誤認之虞」之規定構成要件不該當時，基於避免著名商標被使用於太多性質上不存在競爭關係之商品或服務，致其識別性或信譽遭不當減損，進而損害著名商標，縱相關消費者對於衝突商標與在之著名商標並未形成混淆誤認之虞，商標減損（淡化）仍予規範禁止，是以商標減損（淡化）在於避免商標識別性或信譽之減損淡化，而非在於消費者權益之保護（最高行政法院 99 年度判字第 1310 號判決參照）。準此，所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」係指消費者對二造商標雖無混淆誤認之虞，惟該商標係以不公平方式或不正当利用著名商標之識別性，而有減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形者而言（最高行政法院 100 年度判字第 722 號判決參照）。2.所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞，係指使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能而言。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據以異議商標所著名之商品或服務，毫無關聯，或先商標權利人未有多角化經營之情形，均不影響 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用（最高行政法院 100 年度判字第 920 號、101 年度判字第 47、48 號判決參照）。3.本件所應審究者係據以異議諸商標是否因系爭商標之使用，導致據以異議諸商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低據以異議諸商標著名商標獨特性之可能。如前所述，據以異議諸商標使用期間長久，表彰於各種汽車、機械油品、化學品等商品、及經銷各種油品、加油站等服務，其相關商品及服務廣泛行銷於我國市場，於系爭商標 97 年 2 月 22 日申請註冊前，據以異議諸商標已為國內油品相關事業及消費者所普遍認知，係屬高度著名商標，雖「飛馬」為希臘神話傳說中的奇幻生物，於西洋流行文化習知常見，然由於參加人之前手美孚公司長期廣泛使用據以異議諸商標，已為國內相關事業、消費者所熟悉，在交易上已成為美孚公司、參加人各種汽車、機械油品商品之識別標識，而取得後天識別性，即使被告先前核准他人以「飛馬圖」作為商標圖樣使用於不同商品、服務（異議卷第 29 至 42 頁之他人商標資料），爰審酌據以異議諸商標於我國汽車、機械油品类商品、及經銷各種油品、加油站等服務之高度著名性，而系爭商標圖樣與據以異議諸商標高度近似，將之使用於「醬油、調味醬、醋、調味用香料、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、杏仁粉、薏仁粉」等食品用油商品，將導致據以異議諸商標於汽車、機械油品类商品、及經銷各種油品、加油站等服務來源之聯想減弱或分散，致使據以異議諸商標指向 2 種以上來源，而有降低、稀釋、弱化據以異議諸商標獨特性之可能。參以原告原有之審定第 678981 號「飛馬及圖」聯合商標經經濟部中央標準局於 84 年 9 月 6 日以中台異字第 G00840790 號商標異議審定書以有襲用美孚公司「飛馬圖形」商標而致一般消費者對其產製主體或商品來源產生混淆誤認之虞而撤銷其註冊；原告另有之審定第 01073432 號「FLYING HORSE 及圖」商標經被告於 93 年 10 月 18 日以中台異字第 G00930238 號商標異議審定書以有減損美孚公司著名之「飛馬圖形」商標價值而撤銷其註冊（異議附件 14，置於異議卷之外放證物袋內）。是以原告早已知悉美孚公司之「飛馬圖形」商標業已廣泛使用於機油系列產品及油品服務，而屬著名商標，卻仍於 97 年 2 月 22 日，以近似之「飛馬圖形」申請系爭商標註冊，指定使用於「醬油、調味醬、醋、調味用香料、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、杏仁粉、薏仁粉」商品，原告主觀上顯有藉由系爭商標與據以異議諸商標「飛馬圖形」之高度近似圖樣，而使相關事業、消費者與據以異議諸商標產生聯想之意圖。因此，據以異議諸商標之識別性確有遭系爭商標不當減損之虞。4.至原告雖主張其創用「飛馬」商標使用於食用香料、調味料、中西藥等商品近百年，並於 75 年間取得註冊第 376746 號商標，其後未辦理延展，另於 88 年 11 月 1 日取得第 870916 號商標，且原告實際上持續使用「飛馬圖」商標至今云云，並提出商標檢索資料、贈品兌換券、五香粉包裝罐、黑胡椒粒包裝貼紙、宣傳廣告、原告公司名片、白胡椒粉包裝貼紙、花椒粉包裝外盒為證（本院卷第 17 至 25 頁）。然查：(1)原告係於 75 年 12 月 20 日以「飛馬」商標申請指定使用於「白胡椒粉、黑胡椒粉、五香粉、咖哩粉、百草粉、肉桂粉、八角粉、花椒粉、辣椒粉、蒸肉粉、山藥粉、芥菜粉、椒鹽粉、姜黃粉、辣椒油等調味品。」商品，經經濟部中央標準局核准列為註冊第 376746 號商標，於 76 年 10 月 16 日註冊公告，但於 89 年 9 月 15 日專用期限屆滿，因未申請延展而消滅（如附圖 3-1 所示，本院卷第 17 頁）。上開商標既已消滅，無由容許原告再為何主張。(2)原告雖於 87 年 12 月 24 日以「飛馬」商標申請指定使用於「調味用醬、調味品、調味用香料、黑胡椒醬、黑胡椒牛排醬、蘑菇牛排醬、麻辣醬、蒜辣沾醬、生菜醬汁、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、杏仁粉、薏仁粉。」商品，經核准列為註冊第 870916 號商標，於 88 年 11 月 1 日註冊公告，專用期限至 103 年 3 月 15 日（如附圖 3-2 所示，本院卷第 18 頁）。惟前開商標之申請日晚於據以異議諸商標，且圖樣係由中文「飛馬」及飛馬設計圖組合而成，與系爭商標圖樣尚屬有別，所指定使用之商品亦不相同。再觀諸原告所提之使用證據，所謂贈品兌換券（本院卷第 19 頁），其上並未標示日

期，所用商標圖樣與系爭商標有別，無從認定係 75 年間以行銷為目的而使用系爭商標。又原告公司名片、白胡椒粉包裝貼紙、花椒粉包裝外盒（本院卷第 23 至 25 頁），均未標示日期。另五香粉包裝罐固載保存期限 2 年至 82 年 5 月 2 日止（本院卷第 20 頁），黑胡椒粒包裝貼紙固載製造日期為 83 年 12 月 12 日（本院卷第 21 頁），且原告於 88 年 7 月 1 日在聯合報刊登白胡椒粉、椒鹽粉、純黑胡椒、五香粉、加里粉、純白胡椒、三奈粉、八角粉、丁椒粉、花椒粉等商品之廣告（本院卷第 22 頁），相關商品並非系爭商標所指定使用者。是以原告所提之前開證據均難認原告長久使用系爭商標於「醬油、調味醬、醋、調味用香料、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、杏仁粉、薏仁粉」商品而廣為我國相關事業或消費者所熟悉。(3)綜上，原告主張其長時間努力經營，「飛馬圖」商標早已成為原告公司產品最主要之識別來源，足以證明原告實無攀附或搭便車，甚至使消費者將其商標與著名商標產生聯想之意圖云云，委無可採。5.原告主張參加人縱能證明一般消費者可辨識據以異議諸商標於機油系列產品及油品服務類所表彰之產製來源，但並無法證明一般消費者可藉由據以異議諸商標於非機油之商品或服務亦享有特別程度之信譽。且系爭商標與據以異議諸商標提供機油相關之商品或服務，二者性質迥異，市場顯有區隔，消費者仍有可能對各商標所表彰商品或服務來源，於不同之市場領域產生單一或獨特之聯想云云。縱系爭商標指定使用於「醬油、調味醬、醋、調味用香料、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、杏仁粉、薏仁粉」商品，屬於食品用油商品，而據以異議諸商標指定使用者屬各種汽車、機械油品、化學品等商品、及經銷各種油品、加油站等服務，所指定使用之商品、服務概不相同，亦無關聯，惟因「商標減損（淡化）」之規範重在系爭商標是否不當利用據以異議諸商標之識別性，即使系爭商標與據以異議諸商標之指定使用商品、服務所屬市場有所區隔，不具競爭關係，而無使相關消費者形成混淆誤認之虞，仍應考量如容許系爭商標使用於食品用油商品時，是否會造成消費者對於據以異議諸商標的印象模糊，進而減損據以異議諸商標之識別性。6.原告另主張「飛馬」乃希臘神話傳說中的奇幻生物，在西洋流行文化習知常見，屬一弱勢商標，其識別性極低，訴願決定卻謂據以異議諸商標有其獨具創意，有悖於禁止恣意原則及行政自我拘束原則。又以「飛馬圖」作為商標圖樣廣泛使用於不同商品、服務，且經被告核准註冊者亦不乏其例云云。然他人固有以「飛馬圖形」取得商標註冊者（異議卷第 29 至 42 頁之），然因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然有所不同。因此，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，亦不得比附援引，執為有利原告判斷之論據，難認原處分或訴願決定有何違反禁止恣意原則及行政自我拘束原則之情形。

100 年度行商訴字第 117 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>249</sup> →商標使用 <sup>250</sup> →著名 V <sup>251</sup> →減損商標識別性之虞 <sup>252</sup>
---------------------	------	----------------------	---

<sup>249</sup> (1)系爭商標圖樣由外文「FLYING HORSE」、「SINCE 1916」與中文「飛馬」及飛馬設計圖組合而成，其中「SINCE 1916」經原告聲明不在專用之列，而系爭商標之圖形部分表現出「飛馬」圖案，且文字部分亦為「FLYING HORSE」、「飛馬」，其所強調者為「飛馬」之概念，是系爭商標在外觀及觀念上特別突出顯著，而使相關消費者對整體標誌形成主要印象部分為「飛馬」圖樣，並非文字部分。比較系爭商標與據爭商標之「飛馬圖」，兩者圖形外觀構圖意匠及設計態樣相同，飛躍姿勢相近，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通所用之注意，可能會誤認兩商品來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。(2)系爭商標圖樣「FLYING HORSE」、「SINCE 1916」及「飛馬」等文字，均置於飛馬圖之上方或下方而較不顯著；反觀系爭商標圖樣中之飛馬圖，不僅佔整體商標圖樣 50% 以上，且置於整體商標圖樣之正中央，最為顯著之飛馬圖為系爭商標之主要部分。縱使系爭商標含有「FLYING HORSE」、「SINCE 1916」及「飛馬」等文字，惟英文「FLYING HORSE」與中文「飛馬」觀念上均指商標正中央之飛馬圖，系爭商標未因該等文字，致其與據爭商標有明顯區隔，反而因文字之描述，在觀念上加強相關消費者對系爭商標中「飛馬圖」之印象，易造成系爭商標與據爭商標之混淆誤認。況系爭商標中之英文「SINCE 1916」，其意為創立於 1916 年或源於 1916 年，其為單純說明，不具識別性，在系爭商標圖樣之其他部分均指涉「飛馬圖」之情況，即使於系爭商標圖樣下方標示「SINCE 1916」，實難以就系爭商標與據爭商標作出明顯區隔。

<sup>250</sup> 據爭商標之程度：參加人之前手美孚公司以產銷及提供石油與其相關產品與服務之廠商，前於 1965 年以據爭「飛馬圖形」商標為其公司識別標誌，且早自 76 年起即在我國陸續取得如本判決附圖 2 所示註冊第 356356 號、第 374622 號、第 426444 號商標及第 32960 號、第 33323 號、第 51204 號服務標章，嗣於 99 年 9 月 16 日起陸續移轉登記予參加人，指定用於各種油品、化學品、加油站等商品或服務。而據爭「飛馬圖」商標並伴隨參加人前手所有「Mobil」商標一起使用於「美孚 1 號」機油、「Mobil Super S」機油、「MOBILGRE ASE XHP 222」機油等商品，在家樂福、大潤發等大賣場及麗車坊、八百屋等汽車精品店，均有販售據爭之「飛馬圖」商標機油系列產品等事實。此有 2001 至 2002 年間「飛馬圖」機油銷售記錄表、2004 至 2005 年間機油銷售統一發票（見異議卷之附件 8）；2006 至 2008 年間美孚 1 號 5W-50 商品銷售紀錄單、統一發票（見異議卷之附件 17）；2006 至 2008 年間 MOBILGREASE XHP 222 商品之銷售紀錄單、統一發票（見異議卷之附件 18、21、22）；暨 2002 至 2003 年間據爭商標之汽車修護廠照片、招牌費用補助申請表及估價單（見異議卷之附件 30）。準此，足證市場上之諸多之相關業者販賣據爭「飛馬圖」商標機油及提供油品服務，相關事業或消費者應知悉或認識據爭商標之存在。

<sup>251</sup> 認定據爭商標為著名之紀錄：據爭商標之著名性，前經被告中臺異字第 G0000000 號、中臺異字第 G00921302 號及中臺異字第 G00930238 號商標異議審定書審認在案。足認據爭商標使用期間長久，表彰於機油相關商品及服務之行銷範圍廣泛，其銷售量大。職是，據爭商標所表彰之信譽，在系爭商標之 97 年 2 月 22 日申請註冊前，已為國內相關事業或相關消費者所普遍認知，其為高度著名商標。故原告主張據爭商標未為我國相關業者及消費者所知悉，亦無法證明已為相關大眾消費者所普遍認知云云，即非可採。4. 相關事業或消費者知悉或認識之情事：我國交通部及行政院主計處網站上公告「機動車輛登記數」、「人口數及人口增加率」等數據，我國國民日常代步工具之小客車及機器腳踏車之登記數量高達 5,839,984 及 14,881,288 輛，平均我國國民每 4 人即有 1 人擁有 1 輛小客車，每 2 人即有 1 人擁有 1 輛機器腳踏車（見訴願卷之異議附件 2、3）。是小客車及機器腳踏車在我國普及率相當高，而該等車輛均會使用機油及燃料油，相關消費者於進行機油及燃料油更換或填充時，均可經由參加人前手在我國之經銷商或汽車養護廠認識據爭「飛馬圖」等商標為參加人用以表彰其商品、服務之標識。準此，據爭「飛馬圖」等商標並非僅集中使用於石油及其相關產品上，故據爭商標所表彰之識別性與信譽已為我國相關消費者所普遍認知，其為高度著名之商標。

<sup>252</sup> 所謂減損識別性，係指著名商標持續遭第三人襲用，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。故他人襲用該著名商標，使著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。原告固主張縱使系爭商標經核准註冊或普遍被使用，亦無從減弱或分散據爭商標強烈指示單一來源之特徵，或使「飛馬圖」商標變成指示二種以上來源之商標云云。被告、參加人抗辯稱「飛馬」作為系爭商標申請註冊，其與據爭商標近似程度極高，縱使系爭商標指定使用於商情提供、郵購、電子購物服務，然會逐漸減弱或分散據爭商標指示機油商品及服務單一來源之特徵等語。職是，本院自應審究系爭商標有無減損據爭商標之識別性如後：1. 據爭商標有高度識別性：飛馬圖樣雖源自古希臘之神話，惟最早自 1800 年代起即由參加人之前手「Standard Oil Trust」使用於石油產品，該圖樣經參加人之前手於 1965 年重新修改後，繪製為據爭商標之飛馬圖樣，其有獨創性（見異議卷之附件 30）。且據爭商標經長期使用，商標圖樣本身或其品質、功用或其他特性，均與「石油產品」無涉，相關消費者直接將其視為指示及區別來源之標識，而具有較強之識別性，況據爭商標亦因參加人長期使用，亦建立高度之識別性。參加人除於其官方網站上使用據爭之飛馬圖商標，亦於其著名之「美孚 1 號」機油商品簡介外盒上標示，藉由參加人之積極推廣，全球各大汽車品牌。例如，Porsche、Mercedes-Benz AMG、Aston Martin、Chevrolet Corvette 等，均指定標有據爭飛馬圖商標之「美孚 1 號」作為原廠機油。而暢銷之「Mobil Super S」及「Mobilgrease XHP 222」油外殼亦標有據爭之飛馬圖。再者，參加人國內「美孚機油汽車服務中心」之招牌上、合作廠商之修理廠內之燈箱、定期保養表、產品使用資料上均有據爭飛馬圖商標。參加人並與我國之「開洪企業股份有限公司」合作，由其擔任臺灣地區美孚機油之經銷商，並將標有據爭飛馬圖商標之各項商品銷售至全省各大賣場、汽車精品百貨及材料行（見異議卷之 7、10 至 12、25、26、29、31、33、35）。2. 減弱據爭商標指示機油商品及服務之單一來源：(1) 著名商標不論具有先天或後天識別性，均能成為商標淡化保護之客體。查據爭商標之「飛馬圖」圖形，經參加人之前手長期廣泛使用，已為國內相關消費者所熟悉，具有指示參加人商品來源之標識，其有較強之識別性。因系爭商標與據爭商標近似程度極高，縱使系爭商標指定使用於商情提供、郵購、電子購物服務，然會逐漸減弱或分散據爭商標指示機油商品及服務單一來源之特徵，致據爭商標將變成指示二種或二種以上來源之商標，或使據爭商標在社會大眾心中無法單一聯想或獨特性之印象，而有減損據爭著名商標識別性之虞。至於原告雖提出註冊第 139777 號、第 376746 號商標，然其與系爭商標設計有別，且該等商標申請註冊日較據爭商標為晚，且於 89 年間，因未經延展註冊而當然消滅，是系爭商標於 97 年間始重行申請註冊，屬另一獨立新申請註

100 年度行商訴字第 119 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	著名:1.使用情形 <sup>253</sup> 2.著名記錄 <sup>254</sup> 3.相關消費者或大眾之熙情形 <sup>255</sup> V→商標近似 V <sup>256</sup> →減損之虞:1.高度識別性 <sup>257</sup> 2.單一來源 <sup>258</sup> 3.據爭商標較為大眾所
---------------------	------	----------------------	---

冊案件，尚難執為本案之有利論據。(2)系爭商標之指定服務為商情提供、郵購、電子購物，雖其與據爭商標指定商品或服務非類似，然兩商標構成近似，且據爭商標為著名商標，系爭商標即該當商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之不得註冊事由。況原告以高度近似之「飛馬圖」作為商標之主要部分而申請註冊，客觀上難謂無使相關消費者產生錯誤之聯想，致據爭商標與其特定商品間之聯繫能力減弱。是系爭商標之申請註冊，其為原告欲仿製高度識別性之據爭著名商標，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，且標有據爭商標商品之銷售對象為相關消費者，其與系爭商標之相關消費者勢必多有重疊。系爭商標之存在原僅會使相關消費者產生單一特定來源聯想之據爭「飛馬圖」商標，逐漸減弱或分散指示單一來源之特徵及吸引力，成為指示二種或二種以上來源之商標。至於原告提出含有飛馬圖樣之商標，其整體圖樣均與據爭商標有所區隔，且原告所引據之註冊第 128276 號商標並非其所稱之「飛馬 FLYING HORSE 及圖」商標，而係指定使用於第 36 類而已失效之「雪拼魔兒」商標（見本院卷第 115 頁）。3.據爭商標較為相關消費者所知悉：原告前雖於 76 年間取得註冊第 376746 號商標，已因未申請延展而失效（見本院卷第 17 至 18 頁），其亦晚於據爭註冊第 356356 與 361081 號商標於 75 年 7 月 15 日之申請日。其他如贈品兌換券、五香粉包裝罐及黑胡椒粒包裝貼紙上所示之日期，均由油印章蓋印，實難以證明其真正使用之日期，而於聯合報刊登之半版宣傳廣告僅有一則，難以證明系爭商標廣為相關消費者知悉。況就原告名片、白胡椒粉包裝貼紙及花椒粉包裝外盒等資料（見本院卷第 19 至 25），均無日期之標示，而上述所有證據所顯示之商標圖樣，均非系爭商標之圖樣，亦非使用於系爭商標之指定服務，無法作為本件系爭商標之使用證據。退步言，縱使該等證據可證明原告使用與系爭商標相近之飛馬圖於其「調味粉」商品，惟其證據數量僅數紙商品外盒，而欠缺大眾傳播媒體廣告資料、產品交易憑證、銷售據點數量或金額統計明細，抑或同業中品牌價值、廣告金額、銷售金額、市場佔有率之排名或市場調查等相關證據資料，實不足以證明系爭商標經原告長期且大量使用，已廣為相關消費者所熟悉。反觀參加人提供之各項證據資料，顯示據爭之飛馬圖商標經由參加人積極之推廣及銷售，其知名度不僅高於系爭商標，且據爭商標實已廣為相關消費者所知悉而致高度之著名程度。職是，據爭商標應獲較大之保護。

<sup>253</sup> 據爭商標之程度：參加人之前手美孚公司以產銷及提供石油與其相關產品與服務之廠商，前於 1965 年以據爭「飛馬圖形」商標為其公司識別標誌，且早自 76 年起即在我國陸續取得如本判決附圖 2 至 5 所示註冊第 356356 號、第 374622 號、第 426444 號商標及第 32960 號、第 33323 號、第 51204 號服務標章，嗣於 99 年 9 月 16 日起陸續移轉登記予參加人，指定使用於各種油品、化學品、加油站等商品或服務。而據爭「飛馬圖」商標並伴隨參加人前手所有「Mobil」商標一起使用於「美孚 1 號」機油、「Mobil Super S」機油、「MOBILG-REASE XHP 222」機油等商品，在家樂福、大潤發等大賣場及麗車坊、八百屋等汽車精品店，均有販售據爭之「飛馬圖」商標機油系列產品等事實。此有 2001 至 2002 年間「飛馬圖」機油銷售記錄表、2004 至 2005 年間機油銷售統一發票（見異議卷之附件 13；2006 至 2008 年間美孚 1 號 5W-50 商品銷售紀錄單、統一發票（見異議卷之附件 23、24）；2006 至 2008 年間 MOBILGREASE XHP 222 商品之銷售紀錄單、統一發票（見異議卷之附件 28）；暨 2002 至 2003 年間據爭商標之汽車修護廠照片、招牌費用補助申請表及估價單（見異議卷之附件 36）。準此，足證市場上有諸多之相關業者販賣據爭「飛馬圖」商標機油及提供油品服務，相關事業或消費者應知悉或認識據爭商標之存在。

<sup>254</sup> 據爭商標之著名性，前經被告中臺異字第 G00000000 號、中臺異字第 G00921302 號及中臺異字第 G00930238 號商標異議審定書審認在案。足認據爭商標使用期間長久，表彰於機油相關商品及服務之行銷範圍廣泛，其銷售量大。職是，據爭商標所表彰之信譽，在系爭商標之 97 年 2 月 22 日申請註冊前，已為國內相關事業或相關消費者所普遍認知，其為高度著名商標。故原告主張據爭商標未為我國相關業者及消費者所知悉，亦無法證明已為相關大眾消費者所普遍認知云云，即非可採。

<sup>255</sup> 我國交通部及行政院主計處網站上公告「機動車輛登記數」、「人口數及人口增加率」等數據，我國國民日常代步工具之小客車及機器腳踏車之登記數量高達 5,839,984 及 14,881,288 輛，平均我國國民每 4 人即有 1 人擁有 1 輛小客車，每 2 人即有 1 人擁有 1 輛機器腳踏車（見訴願卷之異議附件 2、3）。是小客車及機器腳踏車在我國普及率相當高，而該等車輛均會使用機油及燃料油，相關消費者於進行機油及燃料油更換或填充時，均可能經由參加人前手在我國之經銷商或汽車養護廠認識據爭「飛馬圖」等商標為參加人用以表彰其商品、服務之標識。準此，據爭「飛馬圖」等商標並非僅集中使用於石油及其相關產品上，故據爭商標所表彰之識別性與信譽已為我國相關消費者所普遍認知，其為高度著名之商標。

<sup>256</sup> 系爭商標圖樣由外文「FLYING HORSE」、「SINCE 1916」與中文「飛馬」及飛馬設計圖組合而成，其中「SINCE 1916」經原告聲明不在專用之列，而系爭商標之圖形部分表現出「飛馬」圖案，且文字部分亦為「FLYING HORSE」、「飛馬」，其所強調者為「飛馬」之概念，是系爭商標在外觀及觀念上特別突出顯著，而使相關消費者對整體標誌形成主要印象部分為「飛馬」圖樣，並非文字部分。比較系爭商標與據爭商標之「飛馬圖」，兩者圖形外觀構圖意匠及設計態樣相同，飛躍姿勢相近，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通所用之注意，可能會誤認兩商品來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。

<sup>257</sup> 飛馬圖樣雖源自古希臘之神話，惟最早自 1800 年代起即由參加人之前身「Standard Oil Trust」使用於石油產品，該圖樣經參加人之前手於 1965 年重新修改後，繪製為據爭商標之飛馬圖樣，其有獨創性（見異議卷之附件 30）。且據爭商標經長期使用，商標圖樣本身或其品質、功用或其他特性，均與「石油產品」無涉，相關消費者直接將其視為指示及區別來源之標識，而具有較強之識別性，況據爭商標亦因參加人長期使用，亦建立高度之識別性。參加人除於其官方網站上使用據爭之飛馬圖商標，亦於其著名之「美孚 1 號」機油商品簡介外盒上標示，藉由參加人之積極推廣，全球各大汽車品牌。例如，Porsche、Mercedes-Benz AMG、

			知悉 <sup>259</sup> 4.商標聲請時是否為善意 <sup>260</sup>
100 年度行商訴字第	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	著名 V <sup>261</sup> →商標近似 V <sup>262</sup> →混淆誤認 V <sup>263</sup> →減損之虞 V:1.減損商標之識別

Aston Mart-in、Chevrolet Corvette 等，均指定標有據爭飛馬圖商標之「美孚 1 號」作為原廠機油。而暢銷之「Mobil Super S」及「Mobilgrease XHP 222」油品外觀亦標有據爭之飛馬圖。再者，參加人國內「美孚機油汽車服務中心」之招牌上、合作廠商之修理廠內之燈箱、定期保養表、產品使用資料上均有據爭飛馬圖商標。參加人並與我國之「開洪企業股份有限公司」合作，由其擔任臺灣地區美孚機油之經銷商，並將標有據爭飛馬圖商標之各項商品銷售至全省各大賣場、汽車精品百貨及材料行（見異議卷之附件 33 至 36）。

<sup>258</sup> (1) 著名商標不論具有先天或後天識別性，均能成為商標淡化保護之客體。查據爭商標之「飛馬圖」圖形，經參加人之前手長期廣泛使用，已為國內相關消費者所熟悉，具有指示參加人商品來源之標識，其有較強之識別性。因系爭商標與據爭商標近似程度極高，縱使系爭商標指定使用於商情提供、郵購、電子購物服務，然會逐漸減弱或分散據爭商標指示機油商品及服務單一來源之特徵，致據爭商標將變成指示二種或二種以上來源之商標，或使據爭商標在社會大眾心中無法單一聯想或獨特性之印象，而有減損據爭著名商標識別性之虞。至於原告雖提出註冊第 139777 號、第 376746 號商標，然其與系爭商標設計有別，且該等商標申請註冊日較據爭商標為晚，且於 89 年間，因未經延展註冊而當然消滅，是系爭商標於 97 年間始重新申請註冊，屬另一獨立新申請註冊案件，尚難執為本案之有利論據。(2) 系爭商標之指定服務為商情提供、郵購、電子購物，雖其與據爭商標指定商品或服務非類似，然兩商標構成近似，且據爭商標為著名商標，系爭商標即該當商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之不得註冊事由。況原告以高度近似之「飛馬圖」作為商標之主要部分而申請註冊，客觀上難謂無使相關消費者產生錯誤之聯想，致據爭商標與其特定商品間之聯繫能力減弱。是系爭商標之申請註冊，其為原告欲仿襲高度識別性之據爭著名商標，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，且標有據爭商標商品之銷售對象為相關消費者，其與系爭商標之相關消費者勢必多有重疊。系爭商標之存在原僅會使相關消費者產生單一特定來源聯想之據爭「飛馬圖」商標，逐漸減弱或分散指示單一來源之特徵及吸引力，成為指示二種或二種以上來源之商標。至於原告提出含有飛馬圖樣之商標，其整體圖樣均與據爭商標有所區隔，且原告所引據之註冊第 128276 號商標並非其所稱之「飛馬 FLYING HORSE 及圖」商標，而係指定使用於第 36 類而已失效之「雪拼魔兒」商標。

<sup>259</sup> 原告前雖於 76 年間取得註冊第 376746 號商標，已因未申請延展而失效（見本院卷第 16 頁），另註冊第 870916 號商標係於 87 年 12 月 24 日申請、於 88 年 10 月 1 日註冊公告（見本院卷第 17 頁），亦晚於據爭註冊第 356356 與 361081 號商標於 75 年 7 月 15 日之申請日。其他如贈品兌換券、五香粉包裝罐及黑胡椒粒包裝貼紙上所示之日期，均由油印章蓋印，實難以證明其真正使用之日期，而於聯合報刊登之半版宣傳廣告僅有一則，難以證明系爭商標廣為相關消費者知悉。況就原告名片、白胡椒粉包裝貼紙及花椒粉包裝外盒等資料（見本院卷第 19 至 24），均無日期之標示，而上述所有證據所顯示之商標圖樣，均非系爭商標之圖樣，亦非使用於系爭商標之指定服務，無法作為本件系爭商標之使用證據。退步言，縱使該等證據可證明原告使用與系爭商標相近之飛馬圖於其「調味粉」商品，惟其證據數量僅數紙商品外盒，而欠缺大眾傳播媒體廣告資料、產品交易憑證、銷售據點數量或金額統計明細，抑或同業中品牌價值、廣告金額、銷售金額、市場佔有率之排名或市場調查等相關證據資料，實不足以證明系爭商標經原告長期且大量使用，已廣為相關消費者所熟悉。反觀參加人提供之各項證據資料，顯示據爭之飛馬圖商標經由參加人積極之推廣及銷售，其知名度不僅高於系爭商標，且據爭商標實已廣為相關消費者所知悉而致高度之著名程度。職是，據爭商標應獲較大之保護。

<sup>260</sup> 原告另註冊之第 678981 號「飛馬及圖」聯合商標（指定使用於各種中西藥品）及第 1073432 號「FLYING HORSE 及圖」商標（指定使用於肉骨茶湯等商品），曾經原告以違反舊商標法第 37 條第 1 項第 7 款規定（相當於上揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款）提出異議，而經當時之經濟部中央標準局以 84 年 9 月 6 日中台異字第 840790 號及 93 年 10 月 18 日中台異字第 G0000000 號異議審定書撤銷註冊確定（見異議卷附件 14、15），原告明知上開商標註冊會減損據爭商標之識別性而被撤銷註冊，而仍再以近似程度高之系爭商標於 97 年 2 月 2 日聲請註冊，非屬善意至為明確。

<sup>261</sup> 本院審查參加人提出之上揭證物內容可知，堪認參加人以特取部分外文「CAMBRIDGE」及中譯文「劍橋」或外文「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」作為商標所表彰之「教育、書籍等商品或出版、英文認證檢測等服務」之信譽，在系爭商標 93 年 7 月 20 日申請註冊前，不僅已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知，並達相關消費者所普遍認知之程度，其為高度著名之商標。參諸原告在本院 100 年度行商訴字第 44 號商標評定事件之 100 年 7 月 26 日準備程序期日，對於據以評定商標為著名商標，復不爭執（見本院卷第 84 頁），益徵據以評定商標為著名商標甚明。

<sup>262</sup> 商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩者商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。此不准商標註冊之消極要件，成為商標申請或評定案爭訟之焦點。原告固主張系爭商標與據以評定商標不構成近似云云。惟查系爭商標之「劍橋小院士」商標圖樣由單純中文「劍橋小院士」所構成，而據以評定商標之「劍橋」、「CAMBRIDGE」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」及其實際使用之商標（見評定卷之評定申請書及其相關附件），或由中文「劍橋」，或外文「CAMBRIDGE」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」所構成。兩者商標圖樣相較，均有予人印象鮮明與深刻之相同中文「劍橋」，或有觀念相同之外文「CAMBRIDGE」。準此，兩商標圖樣整體外觀、讀音或觀念均屬相近，以具有普通知識經驗之消費者，在異時異地隔離觀察或實際消費時施以普通之注意，難以區辨兩者之不同，應屬構成近似之商標。商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩者商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。此不准商標註冊之消極要件，成為商標申請或評定案爭訟之焦點。原告固主張系爭商標與據以評定商標不構成近似云云。惟查系爭商標之「劍橋小院士」商標圖樣由單純中文

89 號判決			性 V <sup>264</sup> 2. 減損商標信譽之識別性 V <sup>265</sup>
100 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	著名 V <sup>266</sup> → 近似 V <sup>267</sup> → 聯想 V <sup>268</sup> → 減損之虞 V <sup>269</sup>

「劍橋小院士」所構成，而據以評定商標之「劍橋」、「CAMBRIDGE」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」及其實際使用之商標（見評定卷之評定申請書及其相關附件），或由中文「劍橋」，或外文「CAMBRIDGE」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」所構成。兩者商標圖樣相較，均有予人印象鮮明與深刻之相同中文「劍橋」，或有觀念相同之外文「CAMBRIDGE」。準此，兩商標圖樣整體外觀、讀音或觀念均屬相近，以具有普通知識經驗之消費者，在異時異地隔離觀察或實際消費時施以普通之注意，難以區辨兩者之不同，應屬構成近似之商標。

<sup>263</sup> 1. 據以評定商標之識別性強：據以評定商標之「劍橋」、「CAMBRIDGE」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」等商標，係取其世界知名英商劍橋大學（The University of Cambridge）名稱特取部分及中譯文「劍橋」，經參加人長期廣泛使用在學術教育領域、書籍出版及週邊物品等商品或服務，並行銷世界各國已有多年歷史，予相關消費者印象深刻，其識別性甚高。2. 系爭商標構成近似：系爭商標之「劍橋小院士」，其與據以評定商標之「劍橋」、「CAMBRIDGE」、「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」等系列商標相較，兩者中文部分除均為「劍橋」外，依社會通念與相關消費者之認知，「劍橋」為「CAMBRIDGE」之中譯文，故系爭商標圖樣中得作為識別來源之中文部分「劍橋」二字，其與後者引人注意之外文「CAMBRIDGE」，兩者予相關消費者之觀念印象相通，以具有普通知識經驗之消費者，在購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成近似之商標，其近似程度亦高。3. 相關消費者對據以評定商標較為熟悉：據以評定商標經參加人長期廣泛使用，在市場上建立相當之著名程度。原告雖主張系爭商標「劍橋小院士」為其首先獨創使用，然參照原告檢送其擔任負責人之 PQ3R 語言電腦中心、「ILTEA」考試中心推廣「劍橋小院士」英語教學、英文認證檢測等業務所印製之宣傳、報章報導及活動照片等文件，其有陳述參加人劍橋大學認證中心之歷史，標示劍橋大學校徽、系爭商標權人為「劍橋大學認證中心執行長」、「劍橋小院士」活動之旗幟照片連結「英國」、「英國劍橋大學兒童國際英文」等文字（見評定卷之答辯書證 10 至 30、證 39、40）。準此，予相關消費者印象深刻者，係源自知名之英國劍橋大學所稱「劍橋」二字。是相關消費者較熟悉據以評定商標，應賦予較大之保護。4. 先權利人多角化經營之情形：倘先權利人有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品或服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，除分別別對各類商品或服務外，亦應將多角化經營情形總括納入考量。如有事證顯示可能跨入同一商品或服務市場經營者，更應予以考量。查據以評定商標，除長期表彰使用於教育、出版、英文檢測認證等商品或服務，前於 75 年起陸續在定期刊物、書籍、電腦程式磁帶、冠帽、領帶、衣服等商品取得商標權外，並授權 Mycroft 公司代理行銷其商品達 15 年，其包括販售據以評定商標之衣服與服飾配件等事實，有參加人授權使用資料（見評定卷之理由書附件 82、83）附卷可稽，足認據以評定商標有多角化經營之情形。5. 綜合衡酌各項因素，認據以評定商標在教育、書籍及印刷出版品、英文認證檢測等相關商品或服務已達高度著名，其識別性高，兩商標亦構成高度近似，相關消費者對據以評定商標較熟悉之商標，自應給予較大之保護。況據以評定商標在全球有多角化經營之情形，而國外知名大學院校多有將其校名、校徽標示於衣帽等商品販售之情形。準此，系爭商標以近似之中文「劍橋小院士」，指定使用在「帽舌、便帽、布帽、運動帽、遮陽帽、游泳帽、牛仔帽、鴨舌帽、海灘帽、防水帽、毛線帽、圓扁帽」商品，兩者商品或服務之性質極具關連性，客觀上相關消費者極有可能誤認，兩商標所提供之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認兩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，而產生混淆誤認情事，應有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用。

<sup>264</sup> 所謂減損識別性，係指著名商標持續遭第三人襲用，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。故他人襲用該著名商標，使著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。原告固主張據以評定商標非販賣帽子之著名商標，在國外亦未販賣帽子，故系爭商標未淡化據以評定商標云云。然查：1. 系爭商標指定使用在「帽舌、便帽、布帽、運動帽、遮陽帽、游泳帽、牛仔帽、鴨舌帽、海灘帽、防水帽、毛線帽、圓扁帽」商品，其與據以評定商標著名在前揭教育、書籍等商品或出版、英文認證檢測等服務。因兩商標整體外觀、讀音或觀念均屬相近，屬高度近似之商標，據以評定商標為著名商標，指定在教育、書籍等商品或出版、英文認證檢測等服務，而系爭商標用於衣帽類之商品，致使相關消費者對於據以評定商標為教育、書籍或英文認證檢測等商品或服務，因系爭商標使用在衣帽類之商品，而減弱，有模糊淡化之情事，顯有減損據以評定諸商標之識別性。2. 至於原告以本院 98 年度行商訴字第 62 號行政判決之見解，主張據以評定商標未被淡化云云。因本件與另案之法律適用與基礎事實容有不同（見本院卷第 57 至 63 頁）。本院自得本於調查證據與辯論結果，認定系爭商標有無減損據以評定商標之識別性，自不受前案所為認定事實與適用法律之拘束。

<sup>265</sup> 所謂減損信譽者，係指他人提供品質較差之商品或服務，影響商標權人真品之社會評價。原告雖主張本件無減損之事實云云。惟查參加人從事衣服、服飾配件之多角化經營，在英國、中國大陸、台灣、香港地區、美國、歐盟等國家或地區有使用第 25 類「CAMBRIDGE」商標註冊（見評定卷之參加人評定理由書附件 82、83、100）。參加人之第 25 類商標註冊最早於 1993 年獲准註冊，台灣之第 25 類商標註冊則於 1993 年 3 月 1 日准予註冊，早於系爭商標註冊申請日有 7 年之久。準此，相關消費者極有可能誤認兩商標所提供之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，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。職是，被告有攀附系爭商標商譽之搭便車行為，自有減損據以評定商標之信譽。

<sup>266</sup> (1) 據以異議商標圖樣上之外文「NBA」為美國職業籃球聯盟（National Basketball Association）之縮寫，且參加人早於 86 年起即陸續以外文「NBA」為商標圖樣，指定使用於舉辦籃球比賽、籃球表演賽及講習會之娛樂性服務、電視傳播、郵購服務、餐廳服務、衣服、冠帽、靴鞋、錄影帶及預錄之音碟、影碟等服務或商品，並經核准註冊為第 757744 號、第 86108 號、第 96963 號、第 105994 號「NBA」等商標。依原處分機關卷附據以異議商標使用證據，不乏早於系爭商標申請日（95 年 4 月 19 日）前，據以異議商標使用於行銷籃球運動賽事及其相關周邊商品（如運動衣、球鞋、籃球等）或服務者，例如：許多球迷在網路之

20 號判決			
100 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	著名 V <sup>270</sup> →混淆誤認之虞 X <sup>271</sup> →減損之虞 V <sup>272</sup>

NBA 籃球新聞專區撰文討論各隊球賽或球員動態；且至少自西元 2001 年起即於我國持續發行中文版「美國職籃聯盟雜誌」月刊；甚至對於各年度冠軍賽事、比賽精華過程或知名球員製作影音專輯公開銷售；再對照原告所提於西元 2002 年至 2007 年在台灣授權銷售商品及權利金統計表可知，授權銷售商品及權利金總金額分別高達美金 17,298,665 元及 1,693,785 元等等，足認在系爭商標申請日前，對於從事體育運動服務或商品之業者或喜愛籃球運動之相關公眾而言，據以異議商標已享有相當知名度而堪認為著名商標。(2)又依據卷附參加人提出據以異議商標之使用證據，美國職業籃球聯盟(National Basketball Association)早於 38 年即沿用縮寫「NBA」表彰其籃球賽事至今，79 年代 NBA 開始邁向國際。例如於 81 年巴塞隆納奧運會，首次派出由 NBA 球星組成的夢幻球隊參賽，包括知名球星麥可喬登等明星。隨著 NBA 的影響擴大，越來越多來自世界各地的籃球明星選手紛紛以加入 NBA 為目標。95 年至 96 年賽季，全世界共有 215 個國家 41 種語言 188 家電視台對 NBA 進行賽事轉播，我國亦包括其中，顯見據以異議商標已有長期、大量且廣泛於世界各國與國內市場廣告行銷的事實，亦堪認其之著名程度已跨越該領域而達一般消費者所熟知之程度。

<sup>267</sup>(1)按判斷商標近似，固應以商標圖樣整體為觀察，而非割裂為各部分分別呈現。惟商品/服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，為整體觀察之方法或步驟，二者並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。(2)系爭商標係由外文「NBA (National Bar)」及中文「全國律師」以橫書方式上下分列所組成，其中「National Bar」及「全國律師」，經參加人聲明不在專用之列，故其主要部分為「NBA」，至為灼然。又依據參加人於異議階段所送之證據資料以觀，據以異議之「NBA」商標，係以外文「NBA」為主，或以單純外文形式構成，或加上人形剪影設計圖所組成。由於外文「NBA」並非既有之字詞，且於系爭商標與據以異議商標圖樣中分屬予人寓目印象深刻之起首與主要部分，應構成近似之商標，且近似程度頗高。(3)原告雖主張「NBA」為「全國律師」協會或其他許多協會之簡稱，故識別性低，兩商標不應僅因弱勢部分相同即認為兩商標近似云云。惟查，查詢 Yahoo 以及 Google 等搜尋引擎，發現含有「NBA」關鍵字之網站者除了參加人外，幾乎沒有其他網站與「NBA」有關，此有參加人所提各該網站搜尋結果之資料附本院卷可稽。既然除參加人外並沒有其他業者公開或廣泛以「NBA」做為公司名稱或商標名稱或簡稱等，「NBA」顯然具有原創性、排他性、高度識別性，甚至如上述為一著名商標，並非如原告所稱係許多協會的簡稱而為一弱勢部分。

<sup>268</sup>系爭商標係由外文「NBA (National Bar)」及中文「全國律師」以橫書方式上下分列所組成。原告雖稱「NBA」係「National Bar」之簡稱，惟「National Bar」之簡稱，應為「NB」而非「NBA」。原告又稱其原申請註冊之商標為「NBA (National Bar Association)」及中文「全國律師」，因智慧財產局之要求才將「Association」刪掉云云(見本院 100 年 9 月 8 日言詞辯論筆錄)；惟刪掉「Association」後簡稱應為「NB」，原告理應將「NBA」之「A」一併刪除，其竟保留不刪，顯然有使人與參加人著名之「NBA」商標產生聯想之意圖。

<sup>269</sup>系爭商標之註冊有據以異議之「NBA」著名商標之識別性遭受減弱之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，系爭商標應不得註冊。則原處分機關所為異議不成立之審定，自有未洽。從而，訴被告所為「原處分撤銷，由原處分機關重行審酌後，另為適法之處分」之訴願決定，並無違誤。原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

<sup>270</sup>本件於判斷系爭商標有無商標法第 12 款前段規定之情形時，必須判斷據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時是否已為著名商標。經查外文「R"US」、「TOYS "R"US」等系列商標係原告所屬集團創用於兒童玩具、衣著等相關產品及其經銷服務，除於其本國(美國)、亞洲地區等世界各國或地區廣泛註冊外，且於 72 年起即於我國陸續取得註冊第 9551、985827、0000000、0000000、112369、0000000、112371、0000000、605639 號等多件商標，指定使用於兒童玩具、衣著等商品及服務上，並自西元 1989 年(即民國 78 年)起即在我國設立「TOYS "R"US」(即玩具反斗城公司)等多家大型連鎖玩具店，致力推廣行銷其商品或服務，多年來持續透過國內全省各地經銷據點標示有「TOYS "R"US」之廣告招牌、商品型錄及長期刊登雜誌廣告廣泛促銷其商品或服務，其廣告費用及銷售量及金額均相當可觀。凡此有原處分卷附世界各國或地區註冊資料、維基百科網頁、訴願人公司年報、報章雜誌報導、「TOYS "R"US」及「BABIES "R"US」店面照片、商品目錄、宣傳單等證據資料影本可稽，堪認據以異議諸商標於系爭商標 96 年 4 月 11 日申請註冊前，已於其所註冊登記及使用之商品類別上為著名商標。

<sup>271</sup>經查據以異議諸商標屬著名商標雖如前述，惟其著名程度應僅及於兒童玩具、衣著等相關商品或服務領域上，與系爭商標所指定使用之植物生長激素、農業用防腐保存劑、園藝用化學品、農業用化學品、殺菌劑用化學添加劑、基肥、有機肥料等商品之性質截然不同，彼此間市場區隔明顯而不具有利益競爭關係。故二造商標縱非全無近似之處，惟其近似程度甚低，且據以異議諸商標僅著名於兒童玩具、衣著等相關商品及服務上，而該兒童玩具、衣著等相關商品及服務與系爭商標所指定使用之園藝用化學品、農業用化學品、有機肥料等商品性質截然不同，市場區隔明顯，且不具利益競爭關係，故相關消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，客觀上尚無使相關公眾對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，故系爭商標之註冊應無違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段之規定。

<sup>272</sup>(七)復按關於著名商標之保護，著重於該商標所表彰之識別性及信譽，已廣為消費者普遍認知，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，致發生不公平情事，因此對著名商標之保護，商品或服務是否類似已非重點。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。且按著名商標之著名程度如已超越該領域之相關消費者而為一般消費者所知悉，且該商標除具備表彰商品來源之功能外，尚具有品質保證或特定商譽之意義，則縱他人將該近似之商標使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務上，亦有可能因普遍使用之結果，而減弱該著名商標

29 號判決			
100 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>273</sup> →著名 V <sup>274</sup> →混淆誤認之虞 X <sup>275</sup> →減損之虞 X <sup>276</sup>

之識別性，或因將該近似商標使用於價值較低廉或具有負面評價之商品，而降低該著名商標所代表之品質或信譽。故商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，係規範「雖不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標之識別性或信譽之虞」之情形。因此，在判斷是否對著名商標之識別性或信譽有減損之虞時，必須先判斷該著名商標是否已不僅表彰於該使用領域內之商品來源及信譽，且係對一般消費者即包括非屬該使用領域之消費者而言，該著名商標亦已代表一定之品質保證或特別之商譽。故被告抗辯商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，方能適用第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，並無違誤，且符合被告於 96 年 11 月 9 日授權原審定機關訂定發布之商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準 3.2 之規定。經查依據原告於異議、訴願及本院審理時所提出之證據，僅可證明據以異議諸商標於兒童玩具、衣著等相關商品及服務上之相關事業或消費者間為著名商標，然並無法證明一般消費者可認識據以異議諸商標對非兒童玩具、衣著等相關商品及服務，亦具有一定之品質保證或享有特別之商譽。且查系爭商標係指定使用於與系爭商標所指定使用之植物生長激素、農業用防腐保存劑、園藝用化學品、農業用化學品、殺菌劑用化學添加劑、基肥、有機肥料等商品，與據以異議諸商標所著名之與兒童玩具、衣著等相關商品及服務，毫無關聯可言，亦不見原告有於系爭商標所表彰商品市場多角化經營之可能，況二造商標近似程度極低，商品類別亦有明顯區隔，故難謂系爭商標之註冊有減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，而有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定。原告雖主張系爭商標之註冊可能導致未成年之嬰幼兒與青少年於選購據以異議商標之玩具商品時，留有對系爭商標所指定使用之有機肥料等商品的負面印象，而有減損據以異議諸商標所表彰商品或服務之信譽云云，實屬其主觀之臆測，並未提出任何證據以證其實，此部分主張實不足採。(八)另原告於本院審理時，提出其於收受訴願決定後委託蓋洛普市場調查股份有限公司所作之市場調查報告，主張系爭商標會與據以異議諸商標混淆誤認或降低其識別性及信譽之可能，而不應准予註冊云云。被告對此報告之提出並無意見，且辯稱系爭商標商品係使用於農業相關領域，然前開問卷中調查區域範圍僅及於國內 5 大都會區，尚乏國內主要農業鄉鎮等地區，且從該調查報告中可知調查對象就上開據爭諸商標與系爭商標產地關聯性聯想之比例並不高，另受調查對象則有極高比例認系爭商標不會使上開據爭諸商標之品牌形象模糊淡化等語。經查依據上開市場調查報告，確實其調查之城市及地點均係大都會區及熱鬧商場等（見卷附調查報告第 4 頁），且依據其就二造商標有無關聯性之調查，僅 1.63% 之比例認為二造商標一定是具有某種關係（見卷附調查報告第 14 頁），而就品牌印象模糊化之調查，亦僅有 8.38% 表示非常同意（見卷附調查報告第 19 頁），依此比例，尚難認系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。雖上開規定就混淆誤認或減損之標準係指產生「之虞」即可，惟查爭議商標間之判斷重在異時異地且隔離觀察，而原告所提報告則不見以此為基礎之問題設計，故該調查報告之比例確有可能於異時異地隔離觀察後更為降低，因而原告所提調查報告並不能證明系爭商標之註冊，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞。

<sup>273</sup> 系爭商標係由左側一黑圈為底之白色線條繪製之地球圖形及右側為略經設計之正體大寫外文 UCC 字母所聯合組成，且 UCC 字母中間貫穿一道反白線條紋；而據以異議之「UCC」商標則係由單純未經設計之小寫外文「ucc」所構成。二商標相較，二者皆有相同之外文「UCC」字母，雖其字母之大小寫不同，及外型亦有些微差別，然於外觀、讀音及觀念上相彷彿，故其外型雖有細微差異，然整體觀之，仍屬外觀、讀音及觀念上近似之商標。

<sup>274</sup> 原告於異議及訴願時所檢附之使用證據（見異議卷及訴願卷之附件 2 新聞雜誌及電視報導等廣告資料、附件 3 據以異議商標商品及服務直營店鋪一覽表、附件 4 商標市場評價、附件 5 廣告看板設置時間），及曾經原審定機關、被告及法院認定為著名商標之審定書及判決（見異議卷及訴願卷之附件 7）等觀之，據以異議商標於系爭商標 97 年 11 月 27 日申請註冊時，已屬著名商標。

<sup>275</sup> 系爭商標係指定使用於與自行車有關之商品，而據以異議商標即原審定書所提註冊第 67458、72275、127062、127759、139710、21143 號等商標則係指定使用於與咖啡及茶飲料等有關之商品及服務。二造商標指定使用之商品或服務性質相去甚遠，且其於產製、行銷管道、販售場所及服務或銷售對象等因素上，均無共同或相關聯之處，難認有致相關消費者誤認二商標之商品服務為同一來源之系列商品服務，或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之情形發生。原告僅以二造商標高度近似，即認有使相關消費者混淆誤認之虞，主張本件仍有上開第 12 款前段規定之適用，並不可採。

<sup>276</sup> 在判斷是否對著名商標之識別性或信譽有減損之虞時，必須先判斷該著名商標是否已不僅表彰於該使用領域內之商品來源及信譽，且係對一般消費者即包括非屬該使用領域之消費者而言，該著名商標亦已代表一定之品質保證或特別之商譽。故被告抗辯商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，方能適用第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，並無違誤，且符合被告於 96 年 11 月 9 日授權原審定機關訂定發布之商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準 3.2 之規定。原告主張被告對該款後段之解釋，認應達高著名程度，係增加法律所無之限制，並不可採。經查依據原告於異議、訴願及本院審理時所提出之證據，僅可證明據以異議商標於咖啡飲料等商品或服務之相關事業或消費者間為著名商標，其多年來廣為銷售販賣（見本院卷原證 8 至 16），亦僅能證明一般消費者可認識據以異議商標於咖啡飲料類所代表之品質及商品來源，然並無法證明一般消費者可認識據以異議商標對非咖啡飲料之商品或服務，亦具有一定之品質保證或享有特別之商譽。且查系爭商標係指定使用於與自行車即交通工具有關之商品，與據以異議商標所著名之與咖啡飲料有關之商品或服務，毫無關聯可言，亦不見原告有於自行車或交通工具市場多角化經營之可能，則縱二造商標相當近似，亦非不可能於此二市場各自有其於該領域內之單一聯想及獨特性之可能，故不能僅以二商標相當近似，即認參加人之使用有減弱據以異議商標之識別性之虞。況系爭商標指定及實際使用之自行車商品（見訴願卷第 317 至 331 頁），並非價值較低廉或具有負面評價之商品，故亦不致發生降低據以異議商標於咖啡飲料領域所代表之品質或信譽之虞之情形。此外，參加人於 79 年即在中國成立廣州環球自行車工業公司，其公司英文名稱即為 UNIVERSAL CYCLE CORPORATION（見訴願卷第 22 頁附件四），且參加人辯稱雙 C 係代表自行車的雙輪，況自行車商

22 號判決			
100 年度行商訴字第 23 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>277</sup> →著名 V <sup>278</sup> →混淆誤認之虞 X <sup>279</sup> →減損之虞 X <sup>280</sup>
100 年度民商訴字第 2 號判決	排除侵害商標專用權行為等	商標法第 62 條	被告僅係單純之下游經銷商，並未生產製造熱水器，亦未將「莊頭北」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，自難謂被告有商標法第 62 條各款情事。
99 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>281</sup> →著名 V <sup>282</sup> →混淆誤認 X→減損之虞 X <sup>283</sup>

品與咖啡飲料等商品或服務之市場區隔明顯，實難認參加人有攀附據以異議商標之意，併此敘明。至原告雖提出多件原審定機關或臺北高等行政法院等曾經認定據以異議商標為著名商標之案例，主張據以異議商標之高度著名性已足使認系爭商標會減損據以異議商標之識別性云云。惟按行政程序法第 6 條固規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即所謂行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。經查原告所主張之案例多為數年前之舊案，與本案之適用法條或個案情況均不相同，且商標之著名性程度會隨時間之經過、行銷之策略等而有所改變，況消費者對商標之認識程度亦會隨資訊之發達而有所增進，故實難援引前案即認於咖啡有關之商品或服務著名之據以異議商標，會因與自行車有關商品之系爭商標之使用，而生減損其於咖啡領域之識別性之虞。

<sup>277</sup> 系爭商標圖樣係由略經設計之正體外文 UCC 字母及其字母中間貫穿一道反白線條所構成；而據以異議商標則係由單純未經設計之外文 UCC 字母，略以斜體之方式所構成。二造商標因皆有相同之外文 UCC 字母，且均係以該外文文字母為商標圖樣之核心部分，故其外型雖有細微差異，然整體觀之，仍屬外觀、讀音及觀念上近似之商標。

<sup>278</sup> 經查依據原告於異議及訴願時所檢附之使用證據（見異議卷及訴願卷之附件 2 新聞雜誌及電視報導等廣告資料、附件 3 據以異議商標商品及服務直營店舖一覽表、附件 4 商標市場評價、附件 5 廣告看板設置時間），及曾經原審定機關、被告及法院認定為著名商標之審定書及判決（見異議卷及訴願卷之附件 7）等觀之，據以異議商標於系爭商標 97 年 11 月 27 日申請註冊時，已屬著名商標。

<sup>279</sup> 系爭商標係指定使用於與自行車有關之商品，而據以異議商標即原審定書所提註冊第 67458、72275、127062、127759、139710 號等商標則係指定使用於與咖啡及茶飲料等有關之商品及服務。二造商標指定使用之商品或服務性質相去甚遠，且其於產製、行銷管道、販售場所及服務或銷售對象等因素上，均無共同或相關聯之處，難認有致相關消費者誤認二商標之商品服務為同一來源之系列商品服務，或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之情形發生。原告僅以二造商標高度近似，即認有使相關消費者混淆誤認之虞，主張本件仍有上開第 12 款前段規定之適用，並不可採。

<sup>280</sup> 依據原告於異議、訴願及本院審理時所提出之證據，僅可證明據以異議商標於咖啡飲料等商品或服務之相關事業或消費者間為著名商標，其多年來廣為銷售販賣（見本院卷原證 8 至 17），亦僅能證明一般消費者可認識據以異議商標於咖啡飲料類所代表之品質及商品來源，然並無法證明一般消費者可認識據以異議商標對非咖啡飲料之商品或服務，亦具有一定之品質保證或享有特別之商譽。且查系爭商標係指定使用於與自行車即交通工具有關之商品，與據以異議商標所著名之與咖啡飲料有關之商品或服務，毫無關聯可言，亦不見原告有於自行車或交通工具市場多角化經營之可能，則縱二造商標相當近似，亦非不可能於此二市場各自有其於該領域內之單一聯想及獨特性之可能，故不能僅以二商標相當近似，即認參加人之使用有減弱據以異議商標之識別性之虞。況系爭商標指定及實際使用之自行車商品（見訴願卷第 316 至 330 頁），並非價值較低廉或具有負面評價之商品，故亦不致發生降低據以異議商標於咖啡飲料領域所代表之品質或信譽之虞之情形。此外，參加人於 79 年即在中國成立廣州環球自行車工業公司，其公司英文名稱即為 UNIVERSAL CYCLE CORPORATION（見訴願卷第 23 頁附件四），且參加人辯稱雙 C 亦代表自行車的雙輪，況自行車商品與咖啡飲料等商品或服務之市場區隔明顯，實難認參加人有攀附據以異議商標之意，併此敘明。至原告雖提出多件原審定機關或台北高等行政法院等曾經認定據以異議商標為著名商標之案例，主張據以異議商標之高度著名性已足使認系爭商標會減損據以異議商標之識別性云云。惟按行政程序法第 6 條固規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即所謂行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。經查原告所主張之案例多為數年前之舊案，與本案之適用法條或個案情況均不相同，且商標之著名性程度會隨時間之經過、行銷之策略等而有所改變，況消費者對商標之認識程度亦會隨資訊之發達而有所增進，故實難援引前案即認於咖啡有關之商品或服務著名之據以異議商標，會因與自行車有關商品之系爭商標之使用，而生減損其於咖啡領域之識別性之虞。

<sup>281</sup> 系爭商標圖樣係由單純之大寫外文「DARJEELING」所構成，據以異議之「DARJEELING」產地證明標章或同為單純之大寫外文「DARJEELING」，或為一印度女子手持一心二葉之茶葉與外文大寫「DARJEELING」組成之圓形設計圖；二者相較，皆有完全相同之「DARJEELING」，予人印象極具關聯性，無論在外觀、讀音上，皆達高度近似之程度，即兩造商標近似之程度不僅相關消費者購買時可能有混淆誤認之虞，亦已符合商標淡化之高度近似要件。

<sup>282</sup> 據以異議「DARJEELING」標章之外文「DARJEELING」為印度著名茶葉產地名稱，非普通習見之外文，且於現有註冊資料中以之作為商標圖樣申准註冊者僅兩造商標，另註冊第 868688 號「ST. JACQUES Pure Darjeeling Tea 及圖」商標則業經聲明圖樣中之「PURE DARJEELING TEA」不在專用之內，並非以「DARJEELING」作為商標（此有商標檢索資料附卷可稽），是以，據以異議「DARJEELING」標章之外文「DARJEELING」並無第三人作為商標使用之情形，

183 號判決			
99 年度行商訴字第 91 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>284</sup> →混淆誤認之虞 V <sup>285</sup>
99 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>286</sup> →著名 V <sup>287</sup> →混淆誤認之虞 X <sup>288</sup> →減損之虞 X <sup>289</sup>

復經原告後來註冊保護並長期廣泛行銷及推廣，使用於證明茶葉等商品來自大吉嶺特定地理區域，具有特定之品質、聲譽為消費者熟知已如前述，應具高度識別性。從而據以異議著名標章之識別性愈強，其排他使用之程度愈高，愈容易認定其識別性已遭受到損害，為商標淡化所要保護之客體。

<sup>283</sup> 衡酌據以異議「DARJEELING」標章已具極高知名度，復未為第三人普遍使用於特定之商品或服務，為原告使用之高度識別性標章，則原告據以異議標章原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，然系爭「DARJEELING (wordmark)」商標與之外文相同，構成高度近似，縱指定使用於襯衫、短褲、洋裝、女用襯衣等商品，與據以異議著名茶葉產地證明標章之性質相異，市場區隔明顯，不具利益競爭關係，非屬構成類似，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，惟客觀上仍可能減弱或分散據以異議標章強烈指示單一來源的特徵及吸引力，而使該標章在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，致有減損據以異議著名標章之識別性之虞，從而系爭商標之註冊，揆諸前揭說明，應有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，自應依法撤銷系爭商標之註冊。

<sup>284</sup> 系爭註冊第 1348019 號「阿里旺旺」商標圖樣係由未經設計自左至右排列之中文「阿里旺旺」4 字所構成；而據以異議之註冊第 1174816 號、第 1229941 號、第 1265553 號「旺旺」等商標圖樣則係由直列之單純中文「旺旺」2 字組成，或由右上至左下排列之中文「旺旺」2 字，字間有一類似波紋之設計所組成。二者相較，雖有直、橫書之區別及「阿里」2 字之差異，惟二造商標圖樣上另有相同中文「旺旺」2 字，又考量「阿里」2 字為原告公司名稱之特取部分，且與「旺旺」2 字並無必然之結合關係，故予消費者印象，「旺旺」乃為引人注目之詞語。雖「旺旺」乙詞並不具獨創性，惟據以異議諸商標為參加人之關係企業宜蘭食品公司係成立於西元 1962 年，「旺旺系列」商品廣為消費大眾喜愛，進一步發展為旺旺集團，多年來行銷遍及兩岸三地，自西元 1990 年起於大陸設廠，遍及大陸各省，銷售據點很多，已為相關業者及消費者所普遍認知，此有參加人所檢附之我國及大陸商標註冊資料、廣告證明書、大陸著名商標證書、我國商標異議審定書等影本附卷可按（見本院卷第 244 至 293 頁），是以據以異議諸商標給予消費者之商業上印象甚為深刻，是二造商標於異時異地隔離觀察或實際交易之際，既均有相同之「旺旺」二字，實易使相關消費者產生同一系列商標之聯想，兩商標倘係標示在完全相同或高度類似之商品或服務時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，應屬構成近似之商標。

<sup>285</sup> 綜合斟酌兩造商標近似程度、商品/服務為同一或高度類似及據以異議諸商標較為消費者所熟悉等相關因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二造商標之商品與服務為同一來源，或誤認二造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，而產生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

<sup>286</sup> 系爭商標其整體圖樣為一五角星圖，內置兩墨黑圓內有大小白點瞳孔作為眼睛造型，上彎圓弧線段為嘴之部分，於圓弧線下置一「S」圖飾，下兩角區塊則塗以紅色，呈現一面帶微笑身著紅鞋之擬人化卡通圖形，其中「S」圖飾與據以異議之「S in Shield」商標圖樣係於鑽石型盾牌圖框內飾以外文字母「S」所構成者近似，固屬構成近似之商標。

<sup>287</sup> 依原告另案中台異字第 940222 號商標異議案所檢送之商標註冊資料、商品照片、型錄、網頁資料、「SUPERMAN」影片、影集播映營業額統計表及包括美國、墨西哥、法國、德國等國有關「SUPERMAN」知名度市場調查統計表與原告於本件訴願階段檢送據爭商標經授權廠商使用於相關商品上之台灣授權廠商名單列表、經台灣授權廠商提供附於品牌承諾報告書之相關商品照片、有關據爭商標之消費商品行銷金額列表、於台灣銷售有關據爭商標之影片列表行銷金額列表、卡通頻道(Cartoon Network) 放映有關據以異議商標影片之廣告片段資料、有關據爭商標影片「超人再起(Superman)之票房紀錄統計資料、有關據爭商標出現於台灣 Taipei Times 新聞報導之資料等證據資料觀之，「SUPERMAN」及「鑽石圖框內飾以 S 字母」為原告使用於其所製播之「SUPERMAN」電影及電視影集等之標誌，且迄至本(98)年仍有於卡通頻道(Cartoon Network) 播映有關「SUPERMAN」系列影集之事實。另原告亦早於民國 69 年起在我國陸續獲准取得註冊第 127070、836507、838825、842014、843620 號等多件「S in Shield」商標權，該等據爭商標復經原告商業化，使用於電影片、衣服、杯子、手錶、玩具等商品上及透過美商 Warner Bros. 娛樂公司所投資開設之 Warner Bros. Studio store 專賣店銷售，據此，固亦堪認據爭「鑽石圖框內飾以 S 字母」商標，於系爭商標 96 年 6 月 22 日申請註冊時業經原告長期廣告行銷，為我國相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。

<sup>288</sup> 據爭商標主要係使用並知名於電影片、衣服、杯子、手錶、玩具等核屬影音娛樂及其週邊之服飾、玩具產品等相關商品或服務，一般係透過百貨公司、專賣店等行銷販售，與系爭商標指定使用於「加油站」服務，係提供一般民眾車輛之加油服務，其營業服務據點為加油站，二者所(指定)使用服務與商品之性質、內容、功能、用途、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務提供者等均屬有別，營業利益尚無明顯衝突，市場仍可區隔。是以，本件衡酌系爭商標雖有與據爭商標圖樣雷同之「五角鑽石圖框結合『S』字母」之圖形，惟系爭商標圖樣中另有以兩墨黑圓潤內有大小白點瞳孔之眼睛造型，搭配兩角紅色區塊呈現一面帶微笑身著紅鞋之五角星卡通圖形可資區辨，兩造商標近似程度不高，並考量兩造商標所分別(指定)使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔，且營業利益衝突並不明顯，相關公眾應足可區辨兩造商標之異同而無混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用。

<sup>289</sup> 原告據爭商標僅係知名於影音娛樂及其週邊之服飾、玩具產品等商品或服務，故由現有證據資料，固足堪認定據爭商標已為該等商品或服務領域之相關消費者所知悉，然仍不足夠證據資料以證明據爭商標所表彰之識別性或信譽已為國內大部分地區絕大多數之一般公眾所普遍認知，而達商標法第 23 條第 1 項第 12

61 號判決			
99 年度行商訴字第 72 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>290</sup> →混淆誤認之虞 <sup>291</sup> /減損之虞 <sup>292</sup>
99 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>293</sup> →著名 V <sup>294</sup> →減損之虞 V <sup>295</sup>

款本文後段所要求應具有較高之著名程度。是以，綜合衡酌兩造商標近似程度不高及據爭商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度等情，參加人以系爭商標申請註冊，尚難認有以不公平方式或不正利用著名據爭商標之識別性，而有減損其商標識別性或信譽之虞，本件亦無商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文後段規定之適用。

<sup>290</sup> 系爭商標圖樣係由略經設計之外文「CT」置於占整體圖樣三分之二強之類似稻穗圍成周邊的圖形內所組成，就相關消費者觀察角度，該類似之稻穗環狀圖形乃為系爭商標整體圖樣較吸引人目光之部分；與據以異議之諸商標圖樣相較，均有類似之稻穗環狀圖形，僅系爭商標復結合外文「CT」之些微差異而已，其整體構圖設計意匠近似，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離通體觀察或購買時施以普通之注意，易產生系爭商標與據以異議諸商標為同一系列商標之聯想，故兩造商標應屬構成近似之商標。

<sup>291</sup> 況參加人丙○○○○（控股）有限公司（Fred Perry(Holdings) Limited）為據以異議諸商標之商標權人，其創辦人弗佩里（Fred Perry）係 1930 年代英國極負盛名之網球選手，曾獲得三屆溫布敦網球賽之冠軍及一屆台維斯盃冠軍。其於 1952 年成立該公司，開始販賣標示有據以異議諸商標之休閒運動服飾，並將該商標標示於其衣服之左胸前，該商標經參加人長達 50 餘年之使用，50 多年來，據以異議諸商標已在全球多達 103 個國家獲得註冊，此有參加人所提之商品型錄影本、廣告影本、全球商標註冊清單及相關之註冊證影本在卷可參（見參加人之參證二至六），足見據以異議商標之識別性較高，且參加人提出其自 91 年起即於國內之報章、雜誌、網站以據以異議商標行銷其商品（見參加人之參證七至參證五十九），是以據以異議商標業經參加人長期且廣泛使用而已達高識別性之程度，則據以異議商標給予消費者之商業上印象既較為深刻，縱兩造商標圖樣相較，系爭商標係屬由文字與圖形組成之商標，並有「CT」部分可為發音，與據以異議商標只單純由圖形組成之別，惟基於對據以異議商標之深刻印象，尚難謂消費者於接觸系爭商標時，毫無混淆二者之可能。

<sup>292</sup> 系爭商標所指定之商品為「衣服、襯衫、童裝、孕婦裝、皮鞋、衛生衣褲、雨衣、休閒服裝、尿布、睡衣、睡衣、泳衣、靴鞋、運動鞋、旗袍、服飾用手套、腰帶、圍巾、冠帽、圍裙、領帶」等商品，與參加人據以異議之第 41488 號商標所指定使用之商品「各種衣服、領袖、運動衫褲、T 恤、馬球衫、休閒服裝、襯衫、短褲、裙子、夾克、運動員練習時穿的寬鬆暖衣、暖褲、套衫、汗衫、羊毛衣、運動裙、運動夾克、運動衫、網球服裝、運動服裝、便服」、第 97464 號商標之「鞋、靴鞋」、第 97436 號商標之「襪子、褲襪」、第 97345 號商標之「帽子、冠帽」為相同或近似等商品，則於判斷混淆誤認之虞所須之商標近似程度即可降低，原處分機關僅以：系爭商標為文字與圖形所組成之商標，據以異議商標為單純之圖形商標，其外觀構圖予人印象簡繁有別，並予消費者之視覺觀感已有顯著之差異，再以類似稻穗環狀圖形結合字母、文字或其他圖形作為商標圖樣，在該局獲准註冊於皮夾、衣服等商品者，所在多有，目前有效存在者仍有多件，因此，在市面上既有多件含有類似稻穗環狀圖形之商標併存註冊，相關消費者應可分辨其商品之不同來源，是系爭商標圖樣既屬已有顯著足資區辨之文字及圖形之組合，讀音上，並有其「CT」字母之唱呼，其予消費者寓目印象，自非僅以該類似稻穗環狀圖形部分為辨識商品來源之獨立部分，二造商標整體觀之，無論於外觀、觀念或讀音上均予消費者寓目印象截然不同，應非屬構成近似之商標云云，而遽認系爭商標之註冊應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款規定之適用，顯有疏略，亦有理由不備之違法。訴願決定雖僅就兩造商標圖樣加以比對，認兩造商標構成近似，而未審究其近似程度及其他參酌因素，惟原處分既有上述之違法，則訴願決定將原處分撤銷，責由原處分機關就系爭商標之註冊是否違反上揭條款規定之其他要件，重行審酌後，另為適法之處分，於法即無不合。

<sup>293</sup> 系爭註冊第 0000000 號「株式會社—Seiko advance Ltd. \ SP Device (color)」商標圖樣係由日文「株式會社—」及英文「SeikoadvanceLtd.」上下併列，並於左側搭配一圖形所聯合組成，其中日文「株式會社」及外文「LTD.」為其公司組織型態之標示，業經原告聲明不專用，一般消費者難以之作為區別他我商品之部分，是該日文「—」、英文「Seiko advance」及三角幾何圖形各為系爭商標圖樣予人識別商品來源之主要部分；而參加人之據以異議「SEIKO」商標圖樣係由單純外文「SEIKO」所構成。二商標圖樣相較，於英文起首處均有相同之「SEIKO」一字，外觀極相彷彿；又系爭商標之日文「—」的讀音為「sco」，與據以異議「SEIKO」商標之外文讀音為「sco」，亦屬相近。是以，二商標異時異地隔離整體觀察及於交易連貫唱呼之際，實仍易予人有同一或系列商標之聯想，是以整體觀之，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成高度近似之商標。原告主張二者非近似云云，並非可採。

<sup>294</sup> 由上揭參加人所提據以異議商標於我國或其他國家獲准註冊及該等商標在我國有持續且大量使用及廣泛宣傳之證據資料以觀，據以異議商標於系爭商標申請註冊日（96 年 8 月 31 日）前，其著名程度不僅已為鐘錶、計時儀器等商品之相關事業或消費者所普遍認知，一般民眾於購買日常用之鐘錶商品，參閱相關報章雜誌、產品型錄時，均有甚多機會可經由前述平面報章雜誌熟識據以異議商標，則據以異議商標應屬著名商標，且足使非屬該領域之的一般消費者均知悉該著名商標，而達相當高之著名程度。

<sup>295</sup> 1. 一般業者以含有外文「SEIKO」作為商標圖樣，在被告獲准註冊於各類商品或服務，且迄今商標權尚有效存在者，計 123 件，其中有 91 件均為參加人公司所有（其中「服部精工股份有限公司」為參加人公司原名），其餘商標圖樣另含有「成功」、「放大鏡」、「KURODA」、「黑田精工」、「SUCCESS」等中文或外文，與本案有相當差異，且大部分為 50 年間或 85 年間申請註冊，此有檢索結果註記簡表附卷可稽（見本院卷第 68 至 74 頁）。又據以異議商標業已為

20 號判決			
99 年度行商訴字第	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>296</sup> →著名 V <sup>297</sup> →混淆 V <sup>298</sup> (不會構成淡化)

參加人長期廣泛使用，所表彰之識別性與信譽已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，如前所述，堪認據以異議商標排他使用之程度較高，其識別性或信譽較有可能遭受減損。2.雖系爭商標指定使用於「染料、顏料、塗料、印刷用油墨、繪畫用顏料、塗裝裝潢印刷美術用金屬箔、塗裝裝潢印刷美術用金屬粉、防鏽油脂」商品，與據以異議商標著名於所指定或實際使用之商品為鐘錶、計時儀器等商品，兩者商品之性質固然有異，市場或有區隔，且營業利益衝突不甚明顯，二者為非屬類似且不具任何競爭關係之商品。然審酌系爭商標與據以異議商標二者圖樣整體在外觀及讀音上均極相彷彿，近似程度高，且據以異議商標除具有高度識別性外，其著名程度亦不僅限於相關公眾，非屬該領域之的其他消費者亦已熟悉該著名商標，而達高度著名程度。是以，原告於其後始以近似之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，會導致據以異議商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有稀釋或淡化據以異議商標之識別性，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應為類似關係或有密切關聯之商品。從而，被告以系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，依法自無不合。3.故原告稱據以異議商標並未使用於印刷用油墨等商品，及據以異議商標圖樣中之文字是否為競爭同業所必須或通常用以表示商品或服務本身或其他相關說明云云，均與本件爭點無涉；又原告雖訴稱其就系爭商標之註冊係屬善意乙節，惟查本件縱如原告所述，其就系爭商標之註冊申請係屬善意，然並不能僅以此一單一參酌因素，即推翻系爭商標之註冊已符合商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定構成要件之該當性（如系爭商標與據以異議商標近似程度高、據以異議商標已達高度著名之程度等重要參酌因素），是原告所訴，難謂有理；另所舉訴願附件十四之系爭商標與據以異議商標於泰國及菲律賓等國獲准併存註冊之案例，因各國國情不同，且商標法制及審查基準仍有差異，自不得比附援引，執為本件應為異議不成立之論據，均併予指明。

<sup>296</sup> 系爭商標圖樣係由字體略經設計之外文「aman」所構成，與據以評定諸商標係由單純之外文「AMAN」，或再結合外文「RESORTS」成「AMANRESORTS」等所構成者相較，二者均有予人寓目印象深刻之「aman」、「AMAN」，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、觀念及讀音上極相彷彿，應屬構成高度近似之商標。

<sup>297</sup> 依參加人於另一註冊第 01103533 號「aman」商標申請評定案（下稱「另案」）所呈附件 5 之商標註冊資料及附件 6 之網站資料所示，AMANRESORTS LIMITED 自 1988 年起陸續於馬來西亞、菲律賓、香港、泰國、印尼、澳洲、德國、歐盟等地取得「AMAN」、「AMANRESORTS」、「AMANDARI」、「AMANKILA」、「AMANJIWO」、「AMANPURI」、「AMANUSA」、「AMANPULO」、「AMANWANA」之商標權，並自 1988 年起陸續在泰國、印尼、不丹、印度、斯里蘭卡、摩洛哥、美國等地設立「Amanpuri」、「Amankila」、「Amandari」、「Amanwana」、「Amanjiwo」等渡假飯店。又參加人為服務消費者，除有架設「AMANRESORTS」網站（www.amanresorts.com）提供「AMAN」系列飯店之相關訊息外，並製作「Amanadvisory」及「AMANEWS」刊物以提供旅行業者或「AMANRESORTS」之客戶關於「AMANRESORTS」之訊息（見本件參加人評定時所呈附件 9）。另依參加人於另案附件 7 之「Amanadvisory」刊物，其中自 1997 年 3 月起至 2001 年 8 月份止均有使用「AMANRESORTS」之字樣於刊物之首頁最上方；而另案附件 11 為 2002 年 9 月份在我國出版之行遍天下雜誌，其中記載「有軟體與硬體結合的最佳典範之稱的阿曼飯店『Amanresorts』可說是頂級飯店指標」，該文亦同時介紹「Amandari」、「Amankila」兩家渡假飯店；再者，另案附件 8 為作家吳淡如於 2003 年 11 月 14 日所發表「我的一夜情（上）」一文，其中記載「如果你住過全世界熱愛旅遊人士評定為永誌難忘前三名的旅館：AMAN（阿曼）系列、四季飯店和 GHM 系列」，另外本件評定時所呈附件 24 分別為作家葉怡蘭於 1999 年 11 月 9 日所發表「追尋奢華的真實意義－巴里島頂級 resorts 之旅」一文則記載「隸屬於 Amanresorts 的 Amandari、Amankila，...均屬歐美各種評選裡連年獲、始終穩居時尚旅遊話題中心的知名旅館」（見本件評定卷第 122 頁），其另於 2001 年 8 月 10 日所發表「享戀印尼爪哇 Amanjiwo」一文亦記載「Amanresorts 是世界頂級 resorts 渡假別墅型旅館的發軔先聲以及重要代表作」（見本件評定卷第 126 頁）。另參證七為 1993 年 5 月 22-23 出刊之《THE AUSTRALIAN magazine》中有文章以「AMANHEAVEN」為標題報導參加人集團所經營之旅館（見本院卷第 220 至 221 頁）；參證八為 1996 年 3 月 12 日香港商報之報導以「渡假忘憂地 Amanresorts 渡假酒店」為標題介紹參加人集團提供之旅館服務（見本院卷第 222 頁）；參證九為 1996 年 7、8 月出刊之《Boutique 雜誌（香港）》以「AMAN LIVING」為標題介紹參加人集團之旅館（見本院卷第 223 至 224 頁）；參證十為 1996 年 2、3 月出刊之美國 EXPRESSION 雜誌，以「AMANRESORTS」為封面，內容報導「AMAN：WHERE LESS IS MORE」乙文（見本院卷第 225 至 233 頁）；參證十一為 1997 年 2 月 5 日香港經濟日報以「Amanresorts：珍貴的人間天堂」為標題，報導「Amanpulo」、「Amankila」等飯店（見本院卷第 234 頁）；參證十二為 1997 年 12 月 13 日香港經濟日報中關於東南亞旅遊之報導，其以「Amanresorts」稱呼參加人集團提供之旅館、飯店服務（見本院卷第 235 至 236 頁）；參證十三為 1997 年 7 月出刊之日本《CREA 雜誌》第 55 頁，可看見巨大之「AMANRESORTS」，其內容為介紹參加人集團提供之旅館、飯店服務（見本院卷第 237 至 241 頁）；參證十四為 1997 年《PREMIER 美國版冬季號》第 18 頁，可見清晰之「AMANRESORTS」商標，該頁內容為介紹參加人集團所經營之飯店、旅館服務（見本院卷第 242 至 247 頁）；參證十五為 1999 年 4 月在我國出版之行遍天下雜誌亦使用「Amanresorts」報導「Amanpuri」、「Amanwana」等飯店（見本院卷第 248 至 251 頁），是以由上開資料可資認定，系爭商標申請日（即 92 年 10 月 21 日）之前，即有第三人 AMANRESORTS LIMITED 使用「AMAN」、「AMANRESORTS」、「AMANDARI」、「AMANKILA」、「AMANJIWO」、「AMANPURI」、「AMANPULO」、「AMANWANA」等商標之事實，且「AMANDARI」、「AMANKILA」、「AMANJIWO」、「AMANPURI」、「AMANPULO」、「AMANWANA」等商標，對國內外相關消費者而言，係屬據以評定之「AMAN」、「AMANRESORTS」商標之系列商標，其知名度已廣為國內、外旅館、飯店等相關業者及消費者所熟

81 號判決			
98 年度行商訴字第 203 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標近似 V <sup>299</sup> →混淆誤認之虞 <sup>300</sup>
98 年度民商上字第 20 號判決	侵害商標權有關財產權爭議	商標法第 63 條第 3 項	業務上信譽受減損 <sup>301</sup>

知，足以證明據以評定「AMAN」、「AMANRESORTS」等系列商標於其使用之飯店、旅館等服務上所表彰之商譽，於系爭商標申請註冊之 92 年 10 月 21 日前，即已廣為相關事業及消費者所普遍知悉，而屬著名之商標。

<sup>298</sup> 衡酌系爭商標與據以評定諸商標屬高度近似之商標，且據以評定諸商標已為著名商標，及系爭商標所指定使用之「娛樂資訊、休閒娛樂資訊、高爾夫球場、游泳池、健身房、觀光果園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、撞球場、露天溫泉浴池」等服務為現今諸多飯店或旅館業者所提供之眾多服務項目之一等因素，客觀上難謂無使相關公眾誤認二商標所提供之服務為同一來源，或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，而產生混淆誤認之情事。

<sup>299</sup> 系爭商標圖樣係由分別扮演畫家、廚師及消防隊員等 3 種職業角色之卡通人物各自站在正反 B 字母設計圖之左右側及上方，下方並有較小字體之外文「BabyBoss」所組成，上述圖案係分別以綠、橘、藍等三色加以構圖，其圖形化之正反向 B 字母係以大寫字母呈現，顯係意指下方較小字體外文「BabyBoss」之縮寫，據以異議之註冊第 419774、174072 號「BOSS」及第 1063553、173436 號「BOSS HUGO BOSS LOGO」商標圖樣或係單純之外文「BOSS」、或以極大字體之外文「BOSS」下置極小字體之外文「HUGO BOSS」（或將外文「HUGO BOSS」作反白呈現並以黑色長方形為底）所構成，而業者為多角化經營或拓展其品牌之消費客層，倘其商品或服務所訴求之對象為孩童時，極有可能將原有商標於不失其原有設計之意義上，附加可愛圖案或卡通人物之美術設計，作為其行銷商品或服務之系列商標，並藉此區別其消費對象，故兩造商標相較，雖系爭商標有彩色卡通人物及字母之圖形，而據以異議商標均係墨色圖形，且無人物等圖形，而於外觀上有別，惟二者均有引人注意之相同外文「BOSS」，外文「BOSS」之直譯為老闆或領袖之意，外文「BabyBoss」之直譯即有小老闆或小領袖之意，其觀念上極相彷彿，雖外文「BOSS」乙詞並不具獨創性，惟據以異議諸商標為全球知名商標，業據參加人在國內外各報章雜誌刊登廣告廣為宣傳促銷，且於我國及全球各地長期廣泛銷售多年，已為相關業者及消費者所普遍認知，此有參加人所檢附之我國及世界各國商標註冊資料、我國及全球之銷售及廣告金額之列表、我國之部分加盟經銷商及於網站上之部分商店資料、www.hugoboss.com 網站之詳細資料、雨果伯斯獎（Hugo Boss Prize）之詳細資料、西元 2004 年至 2005 年配件目錄及廣告宣傳冊、西元 2000 年至 2004 年臺灣之廣告範例、報章雜誌及網路新聞之相關報導資料、有關荷蘭銀行信用卡使用雨果伯斯商品之促銷活動資料等證據資料影本附卷可按，並經最高行政法院 98 年度判字第 1300 號判決及改制前行政法院 88 年判字第 3804 號判決、89 年判字第 477 號判決、87 年判字第 2103 號判決肯認在案，是以據以異議諸商標給予消費者之商業上印象甚為深刻，兩造商標雖於外觀之近似程度不高，惟因其觀念極相彷彿，倘標示在相同或類似之商品或服務上時，經異地異地隔離觀察，仍易予人為據以異議諸商標衍生之提供有關孩童商品之系列商標之聯想，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍可能會有混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

<sup>300</sup> 原告主張第三人以外文「BOSS」作為商標圖樣上外文之一部分或搭配以中文或其他圖形經獲准註冊併存者眾，足證外文「BOSS」已為普遍使用之文字，且被廣泛地使用於各類商品中，其識別性已較薄弱，故消費者產生混淆之可能性也不高。查據以異議諸商標之外文「BOSS」乙詞雖係既有詞彙而不具獨創性，惟其與所指定使用之「貴金屬及其合金，貴重金屬製或鍍有貴重金屬之煙灰缸、戒指、袖扣、領帶夾、徽章、鍊、雪茄盒、雪茄匣、雪茄煙嘴、煙盒、煙匣、珠寶盒、餐具（刀、叉、匙除外）、領帶別針、名片夾、鐘錶及其組件，珠寶，寶石，貴重金屬製煙具，服飾用珠寶、寶石」等商品均無關連性，而為隨意性商標，是以其先天識別性之強度雖不若獨創性商標，但亦非絕對弱勢之商標，雖第三人確有以外文「BOSS」結合其他文字或圖形在我國核准註冊商標（見訴願附件 16、17），惟識別性之強弱係用以佐證一般商標對消費者所產生之印象，倘印象愈深，他人稍有攀附即可能引起混淆誤認，然據以異議諸商標已於我國及全球各地廣泛行銷多年，而為相關業者及消費者所普遍認知，是以據以異議商標給予消費者之商業上印象更為深刻，尤甚於一般之獨創性商標，他人有所攀附更可能引起混淆誤認，是以原告執此而謂兩造商標混淆之可能性不高，即非可採。

<sup>301</sup> 經查日商壽公司主張巨場公司銷售之原子筆常會斷水、難於書寫，品質低劣，致消費者誤認係其公司生產之原子筆，降低對於日商壽公司信譽之評價，其業務上信譽受減損等情，業據提出消費者購買後向其退貨之巨場公司進口之系爭原子筆 10 支及日商壽公司自己生產之原子筆 9 支，請求當庭勘驗，經當庭書寫勘驗結果，日商壽公司之 9 支原子筆均可以平順的畫線，但是巨場公司的藍色原子筆 2 支及黑色原子筆 1 支墨水無法順利書寫，另外紅色 6 支筆雖然可以書寫，但是沒有很平順，另外勘驗日商壽公司之原子筆按鈕都很平順，但是巨場文具有限公司原子筆中有 2 支紅色的筆按鈕無法使用，其餘 7 支按鈕可以使用。雖巨場公司、李聖文辯稱上揭其進口之系爭原子筆所以書寫不順係因已放置幾年云云。惟經日商壽公司提出民國 93、94、95 年製造之原子筆各一支，經當庭勘驗書寫仍甚平順。足見巨場公司從大陸進口之系爭原子筆有斷水、難於書寫、按鈕無法使用，品質較為低劣之情形，其系爭原子筆上使用與系爭商標相似之圖樣，致一般消費者誤購後，誤以為日商壽公司使用系爭商標之原子筆品質低劣，自足以影響對於日商壽公司信譽之評價，故日商壽公司主張其業務上信譽因而受有減損，應屬可信。從而，其依商標法第 63 條第 3 項規定請求賠償，應屬有據，本院審酌一切情狀，認以賠償 30 萬元為適當；逾此範圍不應准許。

	等		
98 年度民商上更	侵害商標權有	商標法第 62 條第 1 款, 商標法施行細則第 16	擬制侵權態樣之涵攝 <sup>302</sup> ;著名商標 <sup>303</sup> ,明知 <sup>304</sup> ,識別性減損 <sup>305</sup> ,非善意使用 <sup>306</sup>

<sup>302</sup> 按未得商標權人同意,明知為他人著名之註冊商標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,商標法第 62 條第 1 款定有明文。所稱著名,係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者,商標法施行細則第 16 條定有明文。至著名之區域,係指於中華民國境內,廣為相關事業或消費者所普遍認知(司法部釋字第 104 號解釋參照)。

<sup>303</sup> 按著名商標之認定,應綜合判斷識別性之高低、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標廣之期間、範圍及地域、商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、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)、商標之價值等因素。而 89 年 8 月 10 日發布之「著名商標或標章認定要點」亦為類似規定。查上訴人主張其為電腦微處理機及其他先進積體電路裝置之領導廠商,並為全球著名之電腦晶片製造商,自創立起即使用「INTEL」商標於微處理器、電腦、其產品外包裝及廣告宣傳上,以表彰其高品質、高科技及創新之特質;早於西元 1994 年美國「The Business Week (商業週刊)」調查世界排名第 1000 大商標時,「INTEL」即已排名世界第 48 大商標,1995 年為第 21 名;其後,商標調查機構「Interbrand」與「The Business Week (商業週刊)」合作調查歷年世界排名前 100 大商標時,「INTEL」分別於 1997 年排名世界第 10 大商標、1999 年排名世界第 4 大商標、2000 年排名世界第 6 大商標,2001 起至 2006 年每年排名皆為世界第 5 大商標等情,核與其所提出而為被上訴人所不爭執其真正之機構調查資料影本相符(見原審卷第 2 冊第 15 至 16 頁,臺灣高等法院 96 年度智上字第 14 號民事卷《下稱原二審卷》第 1 冊第 42 至 59 頁,本院卷第 2 冊第 216 至 224 頁),堪信為真。上訴人另主張其為配合於華文地區行銷其電腦資訊商品,自民國 74 年間起,即採用「英代爾」為其中文公司名稱、「INTEL」商標之中譯文,並取得附表編號 1 所示之商標等語,業據其提出 74 年 4 月 21 日起至 88 年 4 月 26 日之新聞媒體報導資料(見本院卷第 1 冊第 248 至 311 頁,本院卷第 2 冊第 1 至 90 頁)為證,其中本院卷第 1 冊第 261、303 頁、第 2 冊第 3、5、13、28、30、43、46、48、58、66、79 頁之報導內容更以「英代爾」稱呼上訴人之相關產品,即使上訴人自 87 年起變更其中文名稱為「英特爾公司」,其後仍有諸多報導使用「英代爾」之名稱。而附表編號 1 所示商標之中文「英代爾」,並非中文之常用語,並無何文義,乃上訴人之原文公司名稱及商標「INTEL」之中文譯語,其識別性高,易予消費者之印象深刻。又訴外人贏代爾科技股份有限公司曾於 87 年 8 月 7 日,以「贏代爾」商標,指定使用於第 38 類之「電信增值網路傳輸〔利用各種電腦設備(如電傳傳機、文字處理機、電腦終端機、個人電腦等)之通訊、供商業用、家庭用藉電話、電子、計算機、電報、電視之結合而傳輸情報、消息〕」之商品,經智慧財產局核准列為註冊第 00146868 號商標(原服務標章);其後上訴人於 93 年 4 月 20 日,持附表編號 1 所示之商標等為據以評定商標,主張「贏代爾」商標有違註冊時商標法第 36 條、第 37 條第 7、12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定,對之申請評定,經智慧財產局於 94 年 12 月 12 日以(94)智商 0390 字第 09480515650 號商標評定書,認定上訴人使用據以評定之「英代爾」商標等於電腦產品上,除在世界各國取得商標保護,於 75 年起亦在我國陸續獲取多件商標權,復因上訴人長期之廣泛使用及宣傳行銷,使據以評定之「英代爾」商標所表彰之信譽已為相關事業或消費者所熟知,而認「贏代爾」商標有註冊時商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定不得註冊事由之適用,而撤銷其註冊在案,此有商標評定書在卷可稽(見原審卷第 1 冊第 184 至 188 頁,本院卷第 1 冊第 227 頁反面至 229 頁),並經本院依職權調閱該商標評定卷核閱屬實(其中評定申請書中以附表編號 1 所示之商標作為據以評定商標,附於該卷第 41 頁)。綜上,上訴人所提之相關證據資料,足以證明於被上訴人公司 89 年 7 月 5 日設立時,附表編號 1 所示之商標已廣為相關事業、消費者所普遍認知,而屬著名商標。

<sup>304</sup> 上訴人早於 74 年間起即使用「英代爾」為其中文公司名稱,並於 86 年 5 月 16 日註冊取得附表編號 1 所示之「英代爾」商標,且經上訴人多年來之宣傳行銷,已使附表編號 1 所示之商標於 89 年 7 月 5 日被上訴人公司設立時,已廣為相關事業、消費者所普遍認知,且以被上訴人公司從事國際貿易業(見原審卷第 1 冊第 27、38 頁、本院卷第 1 冊第 53、168 頁之公司登記資料、公司執照),被上訴人實難諉稱不知「英代爾」商標。且依常理而言,公司對外營業所使用之中文及英文公司名稱通常有一定之關連性(例如字義、外觀、讀音、觀念等),惟被上訴人公司卻使用與「英代爾」毫無任何關連之英文名稱「Merry Kid's Corporation」,足見被上訴人有使人將其公司名稱特取部分「英代爾」與上訴人之附表編號 1 所示之著名商標產生聯想之意圖。參以被上訴人於本院審理時自陳:上訴人於 86 年底公開宣布不再使用「英代爾」為其公司表徵,足令被上訴人合理信賴上訴人不欲繼續使用「英代爾」商標云云(見本院卷第 1 冊第 45 頁反面),亦徵被上訴人於 89 年 7 月 5 日設立時即已明知附表編號 1 所示之商標之存在。是被上訴人否認知悉「英代爾」商標云云,要無可採。

<sup>305</sup> 商標係足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務,並得藉以與他人之商品或服務相區別之標識(商標法第 5 條規定參照),具有表彰特定商品或服務來源之重要功能。而同法第 62 條第 1 款所稱減損著名商標之識別性,係指第三人未經著名商標權人之同意,擅自以該著名商標中之文字作為自己公司名稱而表彰其營業主體或來源,使著名商標原本所具備之高度指示單一且特定商品或服務來源之特徵及印象因此減弱,致該商標指向 2 種以上來源,而使著名商標之識別性遭稀釋或弱化。如前所述,上訴人早於 74 年間起即使用「英代爾」為其中文公司名稱,並於 86 年 5 月 16 日註冊取得附表編號 1 所示之「英代爾」商標,且經上訴人多年來之宣傳行銷,已使附表編號 1 所示之商標於 89 年 7 月 5 日被上訴人公司設立時,已廣為相關事業、消費者所普遍認知,而屬著名商標,故上訴人之附表編號 1 所示之商標顯已創造出獨特之品牌價值與精神,並使一般消費者產生單一來源之聯想。被上訴人雖辯稱其主要業務為服裝、飾品、玩具等外銷,對外貿易均使用「Merry Kid's Corporation」,至中文特取名稱「英代爾」僅於國內公家機關、廠商與銀行往來時使用,並未直接對國內消費者進行行銷與商品販售云云。然被上訴人既與國內公家機關、廠商與銀行往來時使用「英代爾實業股份有限公司」,足使與之交易往來之相關事業、消費者認識其公司名稱

(二)字第5號判決	關財產權爭議等	條	禁制令 <sup>307</sup> 商務上信譽損失 <sup>308</sup>
98年度民商上字第	侵害商標權有	商標法第63條第1項第3款,第64條	減損金額判斷 <sup>309</sup>

特取部分「英代爾」。且被上訴人公司之營業範圍，確實包括國內市場，此有該公司92年至95年營利事業所得稅結算申報資料、92年5-6月、94年4、9、10月三聯式發票銷貨明細在卷可稽（見原二審卷第2冊第156至160、280至293、299至302頁。更一審卷第1冊第134至147頁），足見被上訴人所辯從未以「英代爾」3字從事任何行銷、對外使用云云，顯無可取。又被上訴人公司於其公司營業處所及工廠，即懸掛印有「英代爾實業股份有限公司」字樣之招牌，所屬人員對外執行業務時所使用之名片亦印有「英代爾實業股份有限公司」之名義，並於「BOSS工商搜尋」網站、「Yahoo奇摩生活」網站、玩具同業公會「Toy Base Today」網站、蘇澳鎮公所網站、「全國就業e網」網站中，亦以「英代爾實業股份有限公司」刊登行銷通訊器材或其他商品或求才之廣告（見本院卷第1冊第169至181頁）。故被上訴人公司確有於我國境內使用其中文公司名稱「英代爾實業股份有限公司」並為營業行為之情事，足使相關事業、消費者知其公司名稱特取部分「英代爾」，並將之與其所銷售之商品產生聯想，致使附表編號1所示之著名商標原本指向上訴人之單一特定來源功能減弱，變成複數指向，而弱化附表編號1所示之商標之識別性。被上訴人雖辯稱其營業項目與上訴人不同，且已刪除原登記之營業項目「有線通信機械器材製造業」、「無線通信機械器材製造業」云云。然商標法第62條第1款所定之減損著名商標識別性，係因擅自以著名商標中之文字作為自己公司名稱，表彰其營業主體或來源，致使著名商標之單一指向特色遭稀釋成為複數指向之情形，並非以將著名商標使用於同一或類似之商品或服務為要件。故被上訴人公司有無實際從事「有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業」，或嗣後變更公司營業項目登記，刪除上開業別，均無礙於被上訴人使用「英代爾」為其公司名稱特取部分，使上訴人之「英代爾」著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化，而減損「英代爾」商標之識別性之認定。

<sup>306</sup> 按凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第30條第1項第1款定有明文。又所謂善意，係指不知其為他人之商標而為使用者而言（最高法院98年度臺上字第1595號民事判決參照）。被上訴人主張上訴人自行公開宣布不再使用「英代爾」作為公司名稱，系爭商標又非著名商標，被上訴人於89年間合法申請並取得「英代爾」作為公司名稱，實係善意使用，縱使法律修改，亦應該保護其公司名稱既得權云云。然商標法係為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而制定（商標法第1條規定參照），不得僅以已獲准登記公司名稱特取部分之使用，即謂必不致侵害商標權。如前所述，於被上訴人公司89年7月5日設立時，附表編號1所示之商標即屬著名商標，此為被上訴人所明知，仍以相同之商標中文字「英代爾」作為其公司名稱之特取部分，致使附表編號1所示商標之識別性減損，難認被上訴人公司係以善意且合理使用之方法，表示自己之公司名稱，自無商標法第30條第1項第1款規定之適用（最高法院98年度臺上字第1595號民事判決參照）。

<sup>307</sup> 被上訴人以相同於附表編號1所示之著名商標中文字「英代爾」作為其公司名稱之特取部分，致減損附表編號1所示商標之識別性，即視為商標權之侵害，而直至本案99年4月1日言詞辯論終結止，被上訴人仍繼續使用「英代爾」商標為其公司名稱之特取部分，是以其侵害情節現仍存在。至被上訴人公司是否實際從事「有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業」、嗣後刪除上開業別之登記事項，與附表編號1所示之著名商標識別性遭減損之情無涉，已於前述。且公司名稱依法為公司應登記事項（公司法第18條規定事項），具有公示效力，如未令被上訴人公司變更其公司名稱特取部分，被上訴人公司得以「英代爾實業股份有限公司」之名義經營業務或為其他法律行為，則附表編號1所示之商標識別性仍繼續遭受減損，日後仍有被侵害之可能，即有命被上訴人公司變更其公司名稱特取部分登記之必要。故上訴人得依商標法第61條第1項中段、後段規定，請求被上訴人公司不得使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分，並應變更其公司名稱特取部分為與「英代爾」相同以外名稱之登記。至上訴人雖請求被上訴人公司應停止使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分（上訴聲明第2項），惟本院判令被上訴人公司不得使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分，其時點涵括現在與未來，實質內容包含上訴人所稱之「停止使用」，此部分顯屬贅語。又上訴人另請求被上訴人公司應變更其公司名稱特取部分為與「英代爾」近似以外名稱之登記（上訴聲明第3項），然被上訴人公司係使用相同於附表編號1所示商標中文字「英代爾」商標為其公司名稱，上訴人並未提出任何證據證明被上訴人公司有何使用近似於「英代爾」之公司名稱致減損其商標識別性之情事，難認有何受現時侵害或受侵害之虞而應令被上訴人公司變更為與「英代爾」近似以外名稱之登記，故此部分請求應予駁回。

<sup>308</sup> 按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第63條第3項定有明文。又商標權人請求業務上信譽因被侵害而致減少之損害，應舉證證明其業務上信譽受有貶損之事實，及其損害與行為人之侵害商標專用權行為間具相當因果關係。前者應以商標專用權被侵害前後業務上信譽之實際差額為計算之基礎（最高法院87年度臺上字第2145號民事判決參照）。上訴人雖依上開規定，請求被上訴人公司賠償1,000,000元，並依公司法第23條第2項規定，請求被上訴人曾文祥與被上訴人公司連帶負擔損害賠償責任云云，然減損著名商標識別性，與商標權人之業務上信譽是否減損，分屬二事，倘行為人之行為並無使相關事業或消費者對著名商標權所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想等情事，並非當然造成減損商標權人所提供商品或服務之業務上信譽之結果。被上訴人僅空言泛稱受有業務上信譽之減損，關於被上訴人公司使用「英代爾」為其公司名稱究如何造成上訴人商譽有何貶損、上訴人受有商譽減損係因被上訴人公司使用「英代爾」為其公司名所致（因果關係）等，並未舉出任何證據以實其說。故上訴人請求賠償業務上信譽減損之賠償，於法無據。

<sup>309</sup> 按損害賠償理論係為實現公平正義之理念，旨在使被害人之損害得以獲得實質、完整之填補，此即損害賠償之填補損害機能，而非對加害人（行為人）加以懲罰（王澤鑑，侵權行為法第1冊，第8頁參照）。再按侵權行為為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際

18 號判決	關財產權爭議等		商務上信譽減損 <sup>310</sup>
98 年度民商上更	侵害商標權有	商標法第 63 條第 3 項	商務上信譽之減損 <sup>311</sup>

損害為成立要件，若絕無損害亦即無賠償之可言（最高法院 19 年上字第 363 號民事判例參照）。次按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第 61 條第 1 項前段定有明文。又（第 1 項）商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第 216 條規定，但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害，二依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，就查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1,500 倍之金額，但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額；（第 2 項）前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之；（第 3 項）商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，同法第 63 條第 1 項第 3 款、第 3 項亦有明文。又（第 1 項）損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限；（第 2 項）依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益，民法第 216 條亦有明文。商標法第 61 條第 1 項明定受侵害之商標權人得擇一計算損害之方式，其中第 1 款係以商標權人所失利益及所受損害為範圍，倘無法證明所受損害時，得以通常可得利益與受侵害後之所得利益之差額計算；第 2 款係以加害人因其侵害商標權行為所得利益為範圍，如無法證明其成本或必要費用時，即以全部銷售收入計算；第 3 款則為法定賠償額之規定，以查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1,500 倍為範圍。商標法第 61 條第 1 項第 3 款法定賠償額之規定，乃於 74 年 11 月 29 日增訂，其修正理由第一（三）項載明：「一、商標專用權之保護，雖有刑罰規定，其刑度且經前次修正商標法時加重提高，但侵害商標專用權之事實，仍所在都是，未見稍減，揆其原因，商標專用權人依現行損害賠償，仍須證明侵害人所得之利益或商標專用權人所失之利益，舉證頗為困難，致不易獲得實益，不足以發揮抑制仿冒效果。爰本侵害人與受害人公平舉證之旨。將現行第 64 條第 1 項規定作如下之修正，並列為修正修文第 67 條第 1 項。（三）冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多祕而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對受害人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。英美法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至 3 倍之賠償，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任，終不若以法律明定其法定賠償額為愈。爰於修正條文第 1 項增列第 3 款，使得就查獲商品零售單價之 500 倍至 1,500 倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損害不符，故加但書規定。」至同條第 2 項係於 78 年 5 月 26 日增訂，賦予法院酌減之權限。因此，衡諸商標法第 61 條第 1 項、第 2 項之規範體系架構及修正理由，侵害商標權之損害賠償責任並未逸脫損害賠償理論中「填補損害」之核心概念，該條第 1 項第 3 款僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。另一方面，立法者考量以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依同條第 2 項酌減之權限，使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當，以杜商標權人有不當得利或懲罰加害人之疑。

<sup>310</sup> 按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，商標法第 64 條定有明文。本條係商標法於 61 年 7 月 4 日所增訂（當時增訂為第 60 條：「商標專用權人依前 3 條之規定，向法院起訴時，並得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞報紙公告之。」）其修正目的為「使受害人得請求將侵害訴訟之判決登載於新聞報紙，以昭示公眾而回復其信譽。」準此，登載判決書之請求權核屬商標權人請求回復信譽之處分，法院應酌商標權人之請求及其商標權被害程度等各種情事而裁量適當之方法及範圍。如前所述，被上訴人所販賣之系爭仿冒「NOKIA」商標商品，係於同一商品上，擅自使用相同於系爭商標之商標，侵害上訴人之系爭商標權，上訴人得依前揭規定，請求由被上訴人負擔費用，登載本件判決書之內容。本院認以將本件最後事實審民事判決書之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄，以長 14 公分及寬 5 公分之規格，登載於中國時報全國版 1 日為適當。原審以被上訴人並非大規模販售，並有使消費者誤信所購買之物為真品之情形，不能僅以被上訴人有仿冒行為即認上訴人之商譽受有損害，且上訴人未能舉證證明其因被上訴人之侵害商標權行為，使商譽受有何種減損，遽為駁回上訴人此部分請求，即有違誤。

<sup>311</sup> 次按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，為商標法第 63 條第 3 項所明定。被上訴人主張其商標權受上訴人等上開行為侵害後，下游傳銷商因生意大受影響而甚為恐慌，具名連署要求被上訴人立即出面解決，以免渠等權益受損等情，核與上開偵查卷第 108 頁所附之連署書影本 1 份，及被上訴人公司之產品經銷商陳麗華於上開刑案一審審理時到庭證稱：伊簽署上述連署書，係因上訴人陳○興利用被上訴人公司之組織資源與通路，推廣並販售香港盛○麗公司所生產、與被上訴人註冊商標近似商標之商品，已侵害伊之權益，故伊與其他被上訴人之傳銷商共同向被上訴人反應等語（見原法院刑事卷第 86、87 頁）相符，足見上訴人將香港盛○麗公司所製造如附表編號 1、2、3、6 所示商品在我國境內經銷販賣，確已導致被上訴人公司下游傳銷商對被上訴人之不滿，且上訴人陳○興假借被上訴人公司之通路推銷之上開香港盛○麗公司商品，品質顯然不佳，惟使用者卻可能因為該產品係自被上訴人之下游傳銷商處取得，而誤認該瑕疵品為被上訴人所生產，則被上訴人之商譽自因上訴人經銷販售侵害被上訴人商標權之商品而受損，被上訴人自得本於商標法第 63 條第 3 項規定請求上訴人賠償，經審酌被上訴人係在 92 年間取得「佳木」商標之專用權，故在上訴人於 93 年 7 月間將香港盛○麗公司生產如附表編號 1、2、3、6 所示商品引進我國經銷販賣時，被上訴人使用上述註冊商標之商品已在市場上流通相當時日，有一定之市場占有率，及上開侵害被上訴人商標權之商品在進入我國

(一)字第1號判決	關財產權爭議等		
98年度民商上更(二)字第2號判決	侵害商標權有關財產權爭議	商標法第61,62,63條	商務上信譽之減損 <sup>312</sup> 非財產損害賠償金額之計算 <sup>313</sup>
98年度民商訴字第9號判決	侵害商標權有關財產權爭議	商標法第63條第3項	業務上信譽減損 <sup>314</sup>
98年度民商上易字	侵害商標權有	商標法第63條第3項	商譽減損賠償 <sup>315</sup>

境內未久，即於93年8月9日為警查獲，對被上訴人之商譽損害應屬有限等情，認被上訴人因業務上信譽受上訴人侵害而減損，得請求上訴人連帶賠償之金額以350,000元為適當，故被上訴人依商標法第63條第3項規定所為請求，在上開數額之範圍內，為有理由，應予准許；逾該範圍之請求，為無理由，不應准許。

<sup>312</sup> 徐○雄於89年12月11日警訊時稱：我自今年10月份開始向他（即被告曾○紀）購買該項產品（即無熔線斷路器），前後只向他訂購4次，購買價格是依公司市場牌價的5折價錢購入，...我將這些無熔線斷路器再賣給建築業者，售價是公司市場牌價再加上5%的價格售出...；因為我賣的價格比一般水電行所販賣來得便宜，加上我熟悉生意技巧，容易招攬客戶向我購買等語（見板橋地檢署90年度偵字第1002號偵查卷第7頁及其背面），足見曾○紀、徐○雄銷售上開仿冒製造之無熔線斷路器之價格約為被上訴人的2分之1，或其銷售價格較被上訴人便宜，曾○紀所仿冒製造、販賣之無熔線斷路器品質顯較被上訴人製造之真品品質粗糙或低劣，此亦為上訴人所不否認。而商標權人為累積其商譽，不僅需長時間投資於廣告行銷，對於商品品質部分更需嚴格要求，方可取得消費大眾對於商品之信賴。倘他人以劣質物品謊稱真品對外販售，不但可攀附真品之商譽獲取非法暴利，另一方面亦使消費者對真品品質及評價產生錯誤之認知及貶損，對於商標專用權人之業務上信譽有所減損，此乃事理之常。是以，原判決認定因上訴人等侵害商標專用權之不法行為，致被上訴人業務上信譽受有損害，於法並無不合，被上訴人請求賠償信譽上所受之損害，即屬有據。

<sup>313</sup> 然當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。如前所述，被上訴人之業務上信譽確因上訴人等之侵害商標權行為而致減損，惟此乃屬非財產上之損害，其數額實難以證明，本院自得審酌此乃非財產之損害及其他一切情況，酌定適當之業務上信譽損害賠償金額。爰斟酌兩造之地位、經濟能力，並審酌上訴人等人仿冒、銷售之無熔線斷路器仿品價格較為便宜、品質較為粗糙及低劣，復考量彼等不法仿冒之期間長達半年以上、仿冒之數量非僅少數及被上訴人長期投入心力建立商標品牌及維持信譽等一切情形，酌定被上訴人之業務上信譽損害賠償金額為150萬元為相當，而予准許，被上訴人逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。

<sup>314</sup> 本件原告自承委託三○醬油工廠代工製造醬油後，再以其「鬼女神牌」商標銷售，業已二十餘年，直至92年為止，故其對三○醬油工廠製造醬油之品質應為肯定，始委託代工製造醬油二十餘年。本件原告請求商譽減損賠償，惟對於被告侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，並未舉確實證據以實其說。本院詢以被告後來的侵權醬油品質比原先原告銷售的醬油品質有無比較低劣？原告答稱扣案的醬油都被銷燬，所以無從查證；被告劉○銘則稱（與以前代工）是同樣的醬油（見本院卷第81、82頁）。原告固稱被告仿冒之醬油售價較低，可見品管較差，其醬油品管較好云云。惟售價較低，有可能為銷售競爭策略使然，並不能證明品質一定較差。原告雖提出台北縣三重工業史記載「鬼女神牌」醬油於民國36年即開始製造銷售云云，惟亦不能證明被告侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，且台北縣三重工業史記載「94年間三○醬油工廠因理念不合而分離獨立經營，決定自創品牌」等語（本院卷第74頁背面），而非原告所稱之至92年間因三○醬油工廠製造醬油品質不合乎要求而停止代工云云。綜上，原告既不能確實舉證證明被告侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，則其請求被告賠償業務信譽損害150萬元，即不應准許。

<sup>315</sup> 按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第63條第3項亦定有明文。所稱「業務上信譽」，即營業信譽或商譽之謂。本條所謂業務上信譽之損失，通常係指加害人以相同或近似商標之不良仿品矇騙消費者，使消費者混淆誤認被害人之商品或服務品質低劣，以致被害人之營業信譽或商譽受貶損而言。苟加害人之商品並非品質低劣，則其使用相同或近似之商標於相同或類似之商品或服務，固會使消費者混淆誤認為係與被害人之商品或服務為同一來源或二者間有關係企業、加盟關係、授權關係等，而造成被害人營業損失（此係同條第1項請求損害賠償之範疇），惟不當然造成被害人之商品或服務之營業信譽或商譽之減損。故被害人依上開商標法第63條第3項請求加害人賠償相當金額，即應舉證證明加害人侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，否則即不能准許其請求。本件被上訴人於原審主張上訴人侵害其商標權致其業務上信譽減損，而請求上訴人賠償50萬元本息（原審判准10萬元本息，而駁回其餘請求確定）。惟原審法官問被上訴人主張商譽損害部分有何依據？被上訴人僅答稱：「八十五度C是非常著名的商標，被告在市場造成混淆及商譽損害非常大，市場消費者誤認被告為八十五度C，造成原告的商譽的損害。」（見原審卷97年10月28日言詞辯論筆錄背頁，該部分卷未編頁數），惟就如何造成商譽損害，被上訴人並未再舉任何證據以實其說。相較於被上訴人於上揭損害賠償部分，尚主張上訴人經營之咖啡店營業狀況良好，使其附近分店之業績受影響等情，顯然上訴人經營之咖啡店營業及商品品質應非低劣，其營業狀況才會良好，則何以會使被上訴人業務上信譽減損？被上訴人自始未對上開減損情形舉證以實其說，亦未舉證證明其受有商譽減損係因上訴人行為所致，以及二者間是否有因果關係，其泛稱業務上信譽受損，實難遽信，是其請求上訴人賠償商譽

第 1 號判決	關財產權爭議等		
98 年度民商訴字第 1 號判決	排除侵害商標專用權行為等	第 62 條第 1 款, 第 61 條第 1 項、第 62 條第 2 款, 第 63 條第 3 項	減損商標之識別性或信譽 <sup>316</sup> 禁制令 <sup>317</sup> 商務上信譽受到侵害而致減損 <sup>318</sup>
98 年度行商更(一) 字第 13 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標減損之判斷: 高度近似 <sup>319</sup> →著名商標 <sup>320</sup> →混淆誤認之虞 V(不構成商標減損) <sup>321</sup>

損害，為無理由，不應准許。原審徒憑「上訴人以近似於被上訴人所有商標之標記經營與指定專用商品及服務相同之服務，足使消費大眾產生混淆」，而認被上訴人業務上之信譽已因上訴人之侵害行為而減損，而判令上訴人給付商譽損害 10 萬元，自有未當。上訴人指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為有理由。

<sup>316</sup> 原告雖另主張其「五南」之商標為著名商標，而依商標法第 62 條第 1 款之規定，認被告未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標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等語。惟查，所謂著名之商標，係指有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第 16 條定有明文。又著名商標之認定，並不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，且商標之使用證據，有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料者，並不以國內為限，經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」訂有明文。至於是否屬著名商標應綜合判斷：商標識別性之強弱。相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。商標使用期間、範圍及地域。商標宣傳之期間、範圍及地域。商標是否申請或取得註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。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。商標之價值。其他足以認定著名商標之因素。而原告至今所提出之證據，僅有原告商標註冊證 4 紙、原告公司登記資料查詢 1 紙，並不足以證明系爭商標為著名商標，況原告亦未就被告上開使用行為，是否足致減損原告系爭商標之識別性或信譽之結果，亦未能舉證以實其說，故原告主張被告構成商標法第 62 條第 1 款之要件，尚非可採。

<sup>317</sup> 原告主張被告構成商標法第 62 條第 1 款之要件，尚非可採。經查，原告乃起訴請求被告停止使用「五南」之補習班名稱，其主張依據為商標法第 61 條第 1 項、第 62 條第 2 款及民法第 184 條第 1 項之規定，乃單一聲明，主張有重疊競合之情形，本件被告既經認定有侵害原告商標權之情形，原告自得依商標法第 61 條第 1 項規定停止被告使用其補習班名稱，並拆除招牌。

<sup>318</sup> 商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第 63 條第 3 項固有明文。雖被告違反商標法第 61 條第 1 項規定，有侵害原告系爭商標之行為，已於前述。查原告就其因被告侵害系爭商標之行為，致其之業務上信譽有任致減損，僅以其公司資本額為 7,000 萬元，併依民法第 184 條侵權行為之法律關係為主張云云，惟上開陳述無法證明原告業務上信譽有何減損，此外於本件言詞辯論終結前，原告亦未提出其他證據資料舉證證明其業務上信譽有何減損，故原告主張其業務上信譽，因被告侵害行為而致減損，所為賠償之請求部分，為不足採。

<sup>319</sup> 系爭「RS=ONE 及圖」商標雖係由一橢圓形中置外文「RS=ONE」及不明顯之圖形所組成，然其引人注目之主要部分在於「RS=ONE」外文部分，與據以異議「CASTROL FORMULARS」商標及參加人所提使用證據資料揭示之「RS」商標圖樣相互比較，二者均有顯而易見相同之外文「RS」，是以，就「RS」二字而言，系爭商標與據以異議商標二者並無不同。是二造商標均有引人注意之「RS」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，予以異時異地隔離觀察，於外觀上及觀念上、RS 讀音上，應屬構成近似之商標。

<sup>320</sup> 參加人所提國內大賣場、汽車用品販賣場或商店等促銷廣告，大部分僅有月份及日期之記載，固無確切年度之記載，然參酌異議人所提附件 7 銷售國家名稱 (Castrol country list) 高達 48 國，暨機車油品四行程機油 (RS Superbike) 之型錄等，及在 Google 搜尋引擎鍵入「Castrol Formula RS」即出現大約 94 頁資料，網址所在包括台灣、香港、加拿大、德國及日本等地，且均有「Castrol Formula RS」符號出現；再參酌參加人除於 78 年在我國設立「台灣嘉實多公司」外，並於 89 年與「BP 英國石油台灣分公司」合併，之後即積極拓展其油品之銷售業務及行銷通路，除在我國各大超市、賣場、修護保養廠及汽機車用品專賣店陳列販售商品，廣泛宣傳促銷外，並成立嘉實多汽車保修連鎖站及機車工作站等據點，使其所提供之商品及服務遍及全台，為相關事業及一般消費者所熟知，凡此亦有參加人檢送之我國各汽車百貨經銷商之商品促銷傳單及蘋果日報廣告等證據資料附原處分卷可稽等證據。是知，Castrol 油品早於 1899 年 3 月 19 日即首創，距今已有長達百餘年之歷史，堪認被告認定異議人之據以異議商標在我國確已臻著名，洵有所據。原告陳稱因異議人所提之廣告促銷資料欠缺明確日期，即遽斷據以異議商標未臻著名等語，既與查證之事實有違，自難採信。從而據以異議商標於系爭商標 92 年 8 月 7 日申請註冊時，已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之程度，應洵堪認定。

<sup>321</sup> 系爭商標與據以異議商標均指定或使用在「工業用油脂、潤滑油、燃料油 (包括汽油)、煤油」等同一或類似商品。從而二造商標指定使用之商品乃相同、近似，客觀上相關消費者極有可能誤認二商標所提供之商品為同一來源之系列商品或服務，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，而產生混淆誤認情事。

98 年度行商訴字第 231 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標減損之判斷 <sup>322</sup> :高度近似 V <sup>323</sup> →著名商標 <sup>324</sup> →混淆誤認之虞 <sup>325</sup>
98 年度行商訴字第 168 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款	商標混淆誤認或減損之虞 <sup>326</sup> :商標近似為前提要件 <sup>327</sup>
98 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 2 項	商標混淆誤認或減損之虞:商標近似 <sup>328</sup> →著名商標 <sup>329</sup> →混淆誤認之虞(不構

<sup>322</sup> 按商標「相同或近似於他人著名之商標或標章，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，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定，其判斷時點，依同法條第 2 項規定，以申請時為準。又該條款所稱之著名，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。

<sup>323</sup> 復按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所明定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或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而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又二商標圖樣其主要部分之文字、圖形或記號，在外觀、觀念或讀音近似，即屬近似之商標。

<sup>324</sup> 參加人以生產及銷售電腦硬體、電腦軟體、電腦周邊設備等商品及提供各種電腦軟體之程式設計、維護等服務，為世界知名之電腦公司，自西元 1998 年起陸續推出「iMac」、「iphoto」、「iBook」等「i-」系列商標之電腦軟硬體和其他電子相關產品。本件「IPHOTO」系列商標係參加人所設計具有照片管理、剪輯功能的軟體產品及提供一系列相關數位元影像服務，消費者透過該剪輯軟體可簡單地輸入、整理、修改、編輯、搜索、列印照片、製作照片畫廊、日曆及卡片等功能，並於巴西、智利、印度、日本、俄羅斯、土耳其、美國、歐盟與新加坡等世界各國獲准多件「iPhoto」系列商標，並自 83 年起陸續在我國獲准註冊第 635194 號「愛德大師 iPhoto Plus」、第 6784145 號「iPhoto Plus」及本件據爭之「IPHOTO」等商標，其商品／服務業經參加人長期廣泛行銷，透過國內外媒體報導、參加人架設 www.apple.com.tw、www.apple.com 及 ww.appleclub.com.hk 等網站介紹其所有「i-」系列商標背景、商品／服務之其他相關訊息、參加人於西元 2001 年至 2004 年間在新加坡、韓國、大陸地區、台灣地區與香港等地宣傳據爭「IPHOTO」商標商品／服務為數頗多之文宣廣告，以及參加人在我國線上出版品中有關據爭「IPHOTO」商標商品網頁連結資料等附異議卷可稽，足堪認定據爭「IPHOTO」商標於系爭商標申請註冊時（96 年 3 月 13 日），在電腦、電腦周邊產品／服務及透過電腦網路提供數位元影像服務上即已廣為我國相關事業或消費者所普遍知悉，並達著名程度。

<sup>325</sup> 系爭商標指定使用於第 16 類之「卡片、手冊、日曆、海報、月刊、印刷出版品、刊物」等商品及第 35 類之「網路購物（電子購物）」等服務，核與據爭諸商標使用於前述商品／服務間具有關聯性。故衡酌兩造商標近似、據爭「IPHOTO」商標已為著名商標及系爭商標指定使用第 16 類及第 35 類商品／服務部分與據爭諸商標所使用商品／服務具相當關聯性等因素綜合判斷，系爭商標所指定使用於第 16 類商品及第 35 類服務之註冊，客觀上難謂無使相關消費者產生兩造商標為同一系列商標，或兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他關係之混淆誤認情事

<sup>326</sup> 按商標「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。」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款本文所規定。前述二條款之適用，係以系爭商標與據爭商標相同或構成近似，有致相關公眾（消費者）混淆誤認之虞為前提要件。

<sup>327</sup> 訴願決定雖未就混淆誤認之虞審查基準中除「商標是否近似暨其近似之程度」參酌因素外之其餘 7 項參酌因素予以論究，而僅以系爭商標與據以異議諸商標及據以異議商標四應屬構成近似為由，將原處分撤銷，責由原處分機關另為適法之處分，其所持理由與本院雖有不同，惟結果並無二致，仍應予以維持。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定關於商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款部分，為無理由，應予駁回。

<sup>328</sup> 系爭商標圖樣（如附圖 1 所示）係由一內置二孩童圖之圓形圖案及中文印刷字體由左至右排列「寶貝史奴比」上下併列組合而成；據以異議諸商標圖樣（如附圖 2 所示）則由中文「史努比」、或外文「SNOOPY」、或（及）一卡通狗圖形所構成，而「SNOOPY」及其卡通狗圖形乃美籍之查爾斯·舒茲（Charles M. Schulz）於西元 1950 年在「花生漫畫」中所創設之角色。系爭商標圖樣與據以異議諸商標圖樣相較，其圖樣或皆有相同或相似之中文「史奴比」或「史努比」，或系爭商標圖樣之中文「史奴比」與據以異議商標圖樣之外文「SNOOPY」讀音相近、或與據以異議商標圖樣上「SNOOPY」、「史努比」之卡通狗圖樣相近。雖系爭商標另有一內置有二孩童圖案之圓形圖形，且於中文「史奴比」前另有中文「寶貝」2 字，惟「寶貝」為習知習見之中文，通常意指「珍貴」、「珍寶」，故系爭商標圖樣之中文「寶貝史奴比」予人印象寓有「珍貴的史奴比」之意，識別性本即較低，是以其整體圖樣於連貫唱呼之際，予相關消費者印象深刻之部分仍為中文「史奴比」。而據以異議諸商標圖樣之中文「史努比」、或外文「SNOOPY」原非我國國人習見習知之文字，佐以據以異議諸商標經參加人長期、持續、廣泛地使用於各類商品（詳後述），予人印象深刻，已具相當之識別性。是以，兩造商標之讀音、觀念即為相近，異時異地隔離整體觀察，及於交易連貫唱呼之際，實易予人有同一或系列商標之聯想，而構成近似之商標。

195 號判決			成商標減損) <sup>330</sup>
98 年度行商更(一) 字第 9 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞:商標近似 <sup>331</sup> →著名商標 <sup>332</sup> →無混淆誤認之虞 <sup>333</sup> →減損之虞 <sup>334</sup> √ <sup>335</sup>

<sup>329</sup> 「SNOOPY」及其卡通狗圖形乃美籍之查爾斯·舒茲 (Charles M. Schulz) 於 1950 年在「花生漫畫」中所創設之角色。五十餘年來，「SNOOPY」系列漫畫持續經由報紙連載、漫畫、卡通等形式於全球各地廣泛流傳，獲得廣大讀者之支持及喜愛。參加人亦以外文「SNOOPY」及卡通狗圖形作為商標圖樣，於全球七十餘國家申准商標之註冊，並將之廣泛授權使用於各項商品，被授權廠商遍及全球，授權之商品或服務範圍包含寢具、家具、寵物玩具、用品及寵物食品等多樣性之商品及服務。參加人及其授權廠商自民國 72 年起，即使用中文「史奴比」作為「SNOOPY」之中譯文，而行銷使用於鞋子等商品，且參加人亦以卡通狗圖形、外文「SNOOPY」、或其讀音相近之中譯文「史努比」及「史諾比」等，自 73 年起陸續於我國申准註冊第 248609、248610 及 433126 號等多件商標。參加人為積極行銷「SNOOPY」系列商標商品 (包括文具、玩具、衣服、拖鞋、機車、大哥大配件、食品、飲料、寢具、旅行箱、手提袋、手錶、電腦周邊商品、衛浴用品、烤箱、木燈、寵物用品等上千種商品)，除透過自由時報、聯報、「BANG」、「Taipei Walker」等報章雜誌及捷運車廂廣告看板宣傳廣告外，亦分別於 89 年、91 年及 93 年間舉辦「史努比 50 週年 GO-GO-PARTY!」(包括漫畫回顧、「SNOOPY 爵士音樂舞劇」及經典收藏商品展等多項活動)、「史努比聖誕樂園」(包括經典商品展售會及「SNOOPY 聖誕音樂劇」等多項活動)及「集愛舞舞史努比」(包括商品展售、「史努比創意彩繪藝術雕座」及「SNOOPY 歌舞秀」等多項活動)等大型行銷活動，而該等活動及 SNOOPY (史努比) 相關商品亦皆透過各大電視、報章雜誌及電子媒體密集宣傳報導。另 95 年臺中市元宵節燈會更以「史努比」作為主燈之造型。以上有參加人所提出之商標註冊資料、宣傳行銷活動資料、報章雜誌、電子媒體報導資料、被授權商品清單及廠商名單等證據資料可證 (附於原處分卷之外放證物袋內附件 5、7 至 22、25、26)。是以於系爭商標 95 年 3 月 2 日申請註冊時，據以異議諸商標所表彰之信譽，已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，自較系爭商標為消費者所熟知，係屬著名商標。

<sup>330</sup> 衡酌系爭商標與據以異議諸商標之近似程度極高，據以異議諸商標業經參加人及其授權廠商長期持續於國內行銷使用，為著名商標，且其著名程度頗高，較系爭商標為消費者所熟知，參加人亦已將據以異議諸商標廣泛使用於各個領域上千種商品之上，而有跨足各個領域多角化經營之事實，又系爭商標與據以異議諸商標指定使用之商品間有相關聯等因素，客觀上有使相關公眾誤認系爭商標與據以異議商標之商品為同一來源之系列商品，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。

<sup>331</sup> 經查系爭商標與據以異議商標相較，系爭商標乃於「Valentino」之後，再加上「Coupeau」一字，然系爭商標中之首字外文「Valentino」與原告據以異議商標之「VALENTINO」圖樣，除英文字有大小寫之分外，其餘完全相同。以我國屬中文語系國家而言，本件訟爭之商標均係外文商標，一般消費者本即不易辨識其間之差別，更何況兩者之主要部分亦僅有英文大小寫有所不同而已，因此上開訟爭之商標經異時異地隔離觀察，系爭商標客觀上極易引起一般消費者與據以異議商標產生誤認之虞，應屬構成近似。

<sup>332</sup> 系爭商標與原告據以異議商標構成近似，已如前述，且據以異議商標已於我國使用多年，屬著名之商標，業經行政院 (改制後稱最高法院) 另案 80 年度判字第 2428 號判決與被告中台異字第 G00000000 號、第 G00000000 號、第 G00000000 號、第 G00000000 號、第 G00000000 號、第 G00000000 號、第 G00000000 號及第 G00000000 號異議審定書中予以論明，且參以全球網際網路上檢索得知，有許多中文網站及網頁之內容，均在介紹據以異議商標與據以異議商標商品之著名設計師 Valentino Garavani，據以異議商標確為一般消費者所熟知，而夙著盛譽，此有參加人檢送之前行政院判決書、被告機關審定書等證據資料影本附於原處分卷內可稽。從而，以異議商標為著名商標，堪予認定。

<sup>333</sup> 系爭商標指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 21 類之「杯，碗，碟，盤，壺，鍋，保溫杯，咖啡杯，馬克杯，牙刷，髮梳，眉毛夾，化粧用刷，烤架，玻璃製容器，燭台，玻璃製裝飾品，陶瓷製裝飾品，工作用手套 (不包括橡膠手套、塑膠手套)」等商品，與據以異議商標分別指定使用於商品及服務分類表第 6、34、36、39、40、44、84 類及其指定商品 (如附圖二至八) 不相同，亦無高關連性，則系爭商標指定之商品與據以異議著名商標市場區隔有別或營業衝突不明顯，自應認二商標間無商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段所規定之混淆誤認之虞。

<sup>334</sup> 所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」目前雖乏可供依循之審查基準，惟參酌其立法理由及相關學說見解，商標減損 (或稱淡化) 一般均援引美國聯邦反淡化法的定義，乃指降低著名商標識別商品或服務來源的能力而言，係基於傳統混淆誤認之虞的理論，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所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段。實務上尚可分為稀釋、減弱 (blurring) 著名商標之識別性、獨特性或污損 (tarnishment) 著名商標的信譽而生玷污、醜化、負面的效應等二種主要形式。故在判斷一商標是否對於先使用商標之識別性或信譽有減損之虞時，其要件或標準係與「混淆誤認之虞」有所區別，即 1. 必需後使用商標與先使用商標相同或幾近相同，其在商標近似程度之要求較高；2. 後使用商標與先使用商標指定使用之商品或服務通常非屬類似，或者不具任何競爭關係及 3. 先使用商標為具有較高識別性之著名商標，且所表彰之識別性與信譽應為絕大多數的一般公眾所熟知，始足當之 (參照經濟部 96 年 4 月 10 日經訴字第 09606064560 號訴願決定書)。

<sup>335</sup> 查據以異議商標既為國內一般消費者所熟識而著名商標具有相當程度之來源識別力，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，並經被告核准註冊而取得商標權，自應受到更大之保護。商標法第 23 條第 1 項第 12 款立法意旨，除為防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，乃在商標以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，而有致減損著名商標之價值，或利用著名商標之信譽而有搭便車不勞而獲之情形。本件系爭商標與據以異議商標均係外文商標，而一般消費者對於外文之辨識能

98 年度行商訴字第 142 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞:著名商標 <sup>336</sup> →混淆誤認之虞 <sup>V<sup>337</sup></sup>
98 年度行商訴字第 132 號判決	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞:高度近似 <sup>338</sup> →著名 <sup>339</sup> :識別性高 <sup>340</sup> →有混淆誤認或減損之虞 <sup>341</sup>

力，尚不能與中文等量齊觀，外文「VALENTINO」一字，既為國內大多數消費者所熟知，故參加人以外文「VALENTINO」作為系爭商標圖樣一部份申請註冊，自應明知其可能引起相關消費者誤認其來源，難謂系爭商標之註冊申請係屬善意。系爭商標與據以異議商標之商品非類似，其關連性雖較低，惟在據以評定異議於市場上已具有相當信譽後，原告始以高度近似之英文「Valentino Coupeau」作為商標圖樣申請註冊，客觀上尚難謂無使消費者產生錯誤之聯想，致據以異議商標與其特定商品／服務間之聯繫能力減弱，亦即系爭商標之申請註冊係參加人欲仿襲原告較高識別性之著名商標，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，自會減損據以異議著名「VALENTINO」商標之識別性。是以，系爭商標應有商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段所規之減損著名商標或標章之識別性之虞。

<sup>336</sup> 參加人專用之註冊第 960333 號「MANGO」商標在服飾類商品領域上，於申請註冊之 89 年 8 月 16 日已達著名程度，業已經經濟部 91 年 8 月 21 日經訴字第 09106119810 號訴願決定書肯認在案；其後參加人並持續於台灣廣告行銷販售「MANGO」商標之服飾商品，此有異議附件四、六、異議補充附件三、四等「MANGO」商標商品型錄或廣告附卷可稽，堪認於本件系爭商標申請註冊前，「MANGO」商標於服飾類商品領域上所表彰之信譽仍為相關事業或消費者普遍認知而為著名商標。本件據以異議之「MNG」商標本身，因與「MANGO」商標經常一起併同使用，且給予相關消費者二者有緊密關連之聯想，故據以異議「MNG」商標當然會分享該著名商標之知名度，足認其於系爭商標申請註冊時，在服飾類商品領域上所表彰之信譽，亦已為相關事業或消費者普遍認知而達著名程度。

<sup>337</sup> 系爭商標指定使用於「皮夾、皮包、錢包、背包、珠包、腰包、皮箱、旅行箱、手提袋、鑰匙包、化妝包、手提包、購物袋、公事包、皮革及人造皮革」等商品，雖與據以異議「MNG」商標使用於「衣服、鞋靴、帽子」等商品相較，並非同一商品，但其均為流行時尚之一環，具有搭配關係且經常置於同一店面販售，相關服飾業者同時產製、販售皮包、皮夾等商品者亦不乏其例，參加人本身亦有將據以異議商標同時使用在服飾類及手提袋、背包、皮包等商品（見異議附件四及補充附件四之商品型錄），堪認二造所使用之服飾與皮包等商品間具有相當關連性，則如准予系爭商標之註冊，自會有致相關消費者混淆或誤認其與據以異議之著名商標間之關係。

<sup>338</sup> 系爭商標係由一方框內置雙手上托一心形圖形、下置中文「大愛無線」所組成，但中文部分係獨立設計，且「無線」2 字為指定服務之說明性文字，業經聲明不在專用之內；據以評定諸商標則為單純之中文「大愛」，或再附加中文「慈濟」所組成。兩造商標圖樣上均有中文「大愛」，參以消費者使用計程車無線電叫車服務時，均係以口語唱呼「大愛」，而忽略其商標圖形之存在，故其主要辨識及予消費者印象深刻之聚焦部分，自為字首之「大愛」2 字，是系爭「大愛無線」商標與據以評定之「大愛」、「慈濟大愛」商標自屬構成高度近似之商標。

<sup>339</sup> 本件參加人慈○基金會創辦於 55 年，40 年來在國內致力於社會服務、醫療建設、教育建設、社會文化等志業，目前全球有 38 個國家設有慈○基金會分支會或聯絡處，從西元 1996 年起與東森、華衛等電視台以時段合作播出慈濟節目，西元 1998 年元旦由參加人慈○基金會創辦之「慈濟大○衛星電視台」開播，並於次年改制為「大○衛星電視股份有限公司」（即參加大○電視公司），將散布在全球之資訊整合成全球大眾傳播媒體網路，目前在全球包括我國、美國、澳洲、英國、巴西、新加坡、菲律賓、馬來西亞等 23 個國家皆可收看到大○電視公司節目，且連年均獲相關獎項之肯定。又參加人等除「大愛」、「慈濟大愛」等在我國註冊有第 1130586 號、第 1114409 號等商標，亦在美國、英國、澳洲、日本、紐西蘭、荷比盧、西班牙等世界多國及大陸地區取得商標權，並投入骨髓捐贈、環境保護、社區志工、國際賑災等醫療及醫藥、教育、文化等服務，足認據以評定之「大愛」諸商標於系爭商標 88 年 11 月 30 日申請註冊前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為一著名商標。凡此有參加人等所檢附之慈○基金會相關志業簡介、大愛電視相關簡介及得獎資料、86 年至 88 年間各大報對大愛電視製播節目之相關報導、「大愛」商標於國內外之註冊資料及網路資料等證據資料附於原處分卷及原處分機關第 1108807 號、第 1092051 號、第 1101289 號等商標異議卷及第 134847 號、第 1019927 號商標評定卷可稽。

<sup>340</sup> 據以評定之「大愛」諸商標圖樣上之中文「大愛」雖非罕見名詞，惟經參加人等廣泛使用於醫療、教育、文化等服務，已超越其原為普通名詞之屬性，而成為慈濟從事慈善、醫療等志業之代名詞，具有相當高程度之來源識別力，予消費者之印象深刻，應給予較大之保護。

<sup>341</sup> 參加人大○電視公司將散布在全球之資訊整合成全球大眾傳播媒體網路，目前有 23 個國家可收看到其大愛電視台之電視節目，其所提供之服務及周邊商品經等網路及電視媒體等廣為宣傳，顯見具有多角化經營之情形。另依據原處分商標註冊資料檢索結果顯示，歷年來國內外廠商以「大愛」作為圖樣之註冊商標中，多為參加人慈○基金會所有，而非參加人所有之商標部分，則多已到期消滅或被撤銷，故以「大愛」作為商標並未為第三人廣泛使用於不同商品或服務，此事實業經原處分予以肯認（見原處分書：中台評字第 H00970211 號商標評定書理由欄四(三)所述）。由前述事實益證，參加人等之「大愛」商標顯然已創造出獨特之品牌價值與精神，並使一般消費者產生單一來源之聯想。故本件綜合考量兩造商標構成近似，據以評定諸商標具有相當高程度之來源識別力、已廣為相關事業或消費者所普遍認知，且系爭商標申請註冊時，據以評定諸商標顯為消費者所較為知悉者，又參加人等具有多角化經營之情形等因素，系爭商標雖指定使用於提供旅客之陸運、汽車客運、計程車客運等服務，與據以評定諸商標所表彰之醫療、教育、文化等服務之性質並不相同，然在據以評定商標於市場上已具有相當信譽

98 年度行商訴字第 97 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞:高度近似 <sup>342</sup> →著名 <sup>343</sup> →混淆誤認之虞(不構成商標減損) <sup>344</sup>
98 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞: 近似 <sup>345</sup> →著名→混淆誤認之虞 X <sup>346</sup> →減損之虞

後，原告始以高度近似之中文「大愛無線」作為商標圖樣申請註冊，客觀上尚難謂無使消費者產生錯誤之聯想，致據以評定商標與其特定商品／服務間之聯繫能力減弱，客觀上仍有致相關公眾混淆誤認之虞，或減損著名據以評定諸商標之識別性或信譽之虞。

<sup>342</sup> 爭商標係由單純未經設計大寫外文「ALINCO」所構成，而據爭商標圖樣亦是由大寫外文「ALINCO」所構成，二者相較，均有相同外文「ALINCO」，異時異地隔離觀察，在外觀及讀音幾為相同，應屬極高度近似之商標。又系爭商標指定使用於無線電發射器、無線電接收器、功率放大器、無線電中繼發射機、無線電中繼接收機、無線電基地台及無線電天線杆等商品，與據爭商標使用於無線電對講機等無線電通信設備商品，二者在產製者、功能、用途及消費對象上具有共同或相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，二者商標商品間應存在高度類似關係。

<sup>343</sup> 據爭商標亦係參加入外文名稱特取部分，其自西元 1977 年起開始生產電信通信機，復將據爭商標使用在無線電通信設備產品上，除在日本獲准註冊外，並在美國、德國、韓國、大陸地區及香港等國家或地區取得商標權。參加入亦將其所產製據爭商標之無線電通信設備除在日本銷售，也銷往如美國、大陸地區等地，除製作商品型錄外並於當地刊物刊登廣告以行銷據爭商標商品，西元 2002 年 3 月 21 日至 2006 年 3 月 20 日止在日本以外世界 30 餘地（不包括我國）之銷售金額約為日幣 39 億餘元。我國廠商大○電器廠股份有限公司並於西元 1994 年起代理據爭商標無線電對講機商品至我國銷售，至西元 2002 年結束代理；另一廠商鋁○精密科技股份有限公司在西元 2002 年 7 月亦代理據爭商標無線電對講機及其配件等商品至我國銷售，該公司並分別於 91 年 11 月 18 日及 92 年 1 月 17 日以參加入公司所產製之 ALINCO/DR-135D 及 ALINCO/DR-620D 無線電對講機商品取得交通部電信總局「四等業餘無線電機型式認證證明」；又前述二家公司在西元 2000 年 9 月 29 日起至西元 2006 年 6 月 23 日止，共進口參加入據爭商標之無線電對講機及其配件約為 3,450 組；於西元 2002 年 3 月 21 日至西元 2006 年 3 月 20 日止，據爭商標之商品在我國銷售金額約為日幣 3000 餘萬元；另外在 YAHOO! 奇摩拍賣網站亦有銷售據爭商標無線電對講機商品之資料，凡此有參加入所檢送其公司網頁資料（異議附件 1、2）、據爭商標在各國之註冊證明文件（異議附件 3）、參加入所自製據爭商品在世界各地銷售實績明細表（異議附件 4）、西元 1986 年 9 月、1996 年製作之據爭商標商品型錄、西元 1999 年參加入公司年報、西元 1995 年、1996 年、2005 年在大陸地區行銷使用之據爭商標商品型錄、西元 2004 年及 2006 年英文版據爭商標商品型錄等（異議附件 7）、西元 2003 年 3 月至 2006 年 4 月在日本、美國、德國及大陸地區之據爭商品廣告資料（異議附件 8）、大○電器廠股份有限公司之公司簡介及西元 2000 年 12 月 18 日、2002 年 1 月 8 日、3 月 20 日向參加入購買據爭商標商品之無線電對講機商品之發票資料（異議附件 9）、鋁○精密股份有限公司公司網頁、西元 2005 年 10 月印製之鋁○公司型錄、西元 2003 年 7 月 10 日、2004 年 6 月 7 日、2005 年 11 月 18 日、2006 年 6 月 23 日向參加入購買據爭商標商品之無線電對講機商品之發票資料、交通部電信總局所核發「四等業餘無線電機型式認證證明」（異議附件 10）、西元 2000 年 9 月 29 日至西元 2006 年 3 月 14 日大○公司或鋁○公司向參加入購買據爭商標商品之發票約 50 紙（異議附件 11）、西元 2008 年 1 月 15 日下載之 YAHOO! 奇摩拍賣網站網頁資料等證據資料附卷可稽。又關於業餘無線電台及業餘無線電台人員，依電信法及其相關規定，須符合一定資格，並經主管機關核發證照等，且業餘無線電機須符合一定型式認證，因此無線電（對講）機商品之使用者或消費對象，屬於特定族群，而非屬一般消費大眾，意即，無線電對講機並非屬日常生活必需品；又依網路上所下載交通部電信總局所登錄之 86 年至 95 年「四等業餘無線電機型式認證合格清單」，獲得型式認證合格廠家約有 25 家，參加入所產製「ALINCO」系列無線電對講機商品如 DR-135D、DR-620D 等，業取得型式認證合格共 17 件，名列上述合格家數之前幾名。是由上述證據資料綜合全部判斷，再參酌日本與我國鄰近，兩國間商旅往來頻繁，資訊流通快速便利，且國人對於日本所產製之電器（信）類或 3C 類商品向來具有一定好感，加上現今網路資訊發達，透過網路資訊之傳遞，日本商家所產製之上該電器（信）等類商品資訊，極易為我國境內相關事業或消費者所知悉，當可認定於系爭商標申請註冊時（95 年 10 月 3 日），據爭商標表彰在無線電對講機等無線電通信設備商品之信譽及品質，已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

<sup>344</sup> 衡酌系爭商標與據爭商標之圖樣幾近相同，且據爭商標已為著名商標，二者商標商品間存在高度類似關係，客觀上難謂無使相關公眾誤認二商標所提供之商品為同一來源，或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，產生混淆誤認之情事，而有首揭法條規定之適用。

<sup>345</sup> 系爭註冊第 1125229 號「MOBIS」商標圖樣係由一單純橫書之外文「MOBIS」所構成，與據以異議之「MOBIL」、「Mobil」諸商標係由一橫書之大、小寫外文「MOBIL」、「Mobil」所構成者相較，兩造商標皆有相同之外文字母「M」、「O」、「B」、「I」作為其首之字串，僅字尾「S」與「I」之差別，或（及）字母有大、小寫之不同，兩者於外觀、讀音上固屬構成近似。

<sup>346</sup> 兩造商標於各自之油品相關商品及汽車零配件等商品不同之領域內併存使用多年，且原告據爭諸商標主要係著名於潤滑油、機油等油品相關商品及服務上，與系爭商標所指定使用之機動車輛之儀表及測試器等商品之性質、功能、材料不同，彼此間並不具有利益競爭關係。是以，二造商標之外觀、讀音雖有近似，惟據爭商標係著名於潤滑油、機油等油品相關商品及服務上，因該油品相關商品及服務與系爭商標所指定使用之車輛零配件商品性質截然不同，市場區隔明顯，而不具利益競爭關係，且兩造商標於各自商品領域內併存使用多年，消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，客觀上尚無使相關公眾對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，是系爭商標之註冊尚無違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段之規定。

62 號判決			X <sup>347</sup>
98 年度行商訴字第 42 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認之虞 <sup>348</sup>
98 年度行商訴字第 33 號判決	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>349</sup> →著名 <sup>350</sup> →混淆誤認之虞 X <sup>351</sup> →減損之虞 X <sup>352</sup>
98 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似→著名 <sup>353</sup> →實際使用 X(不構成本款) <sup>354</sup>

<sup>347</sup> 系爭商標與據爭之「MOBIL」、「Mobil」商標圖樣相較，雖構成近似，且據爭諸商標使用於潤滑油、機油等油品相關商品及服務，已為相關事業或消費者所普遍知悉。然衡酌據爭諸商標並非既存之外文文字，具有創意性；而系爭「MOBIS」商標，亦非習知習見之文字，為具相當獨創性商標，各具獨創性。又據原告所檢送之使用資料，雖可認其知名度已為相關業者及消費者所熟知，惟仍不足以證明據爭諸商標之著名性範圍已高到足以涵蓋不具競爭性之「機動車輛之儀表及測試器、機動車輛之配電盤或控制器、自動控制器、機動車輛用之電池及電瓶...」等商品；亦即，據爭諸商標僅在機油系列產品及油品服務等相關商品或服務上具知名度，所使用推廣範圍之商品領域並不廣泛，尚不足以使非屬該領域之其他消費者亦普遍認知，據爭諸商標被淡化之可能性亦屬較低。準此，據爭諸商標並未達商標法第 23 條第 1 項第 12 條後段及前揭「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」3.2「適用商標淡化保護之商標」所定之著名程度，自難謂系爭商標之註冊有減損據爭商標之識別性或信譽之虞，而有違商標法第 23 條第 1 項第 12 條後段之規定。

<sup>348</sup> 據以異議商標之識別性雖不高，但系爭商標與之高度近似，據以異議商標權利人多角化經營業務範圍與系爭商標所定使用之商品具有關聯性，且其行銷管道亦屬相同或有重疊，相關消費者同時接觸兩造商標所指定使用之商品或使用兩造所生產之商品可能性極大等因素綜合判斷，足認系爭商標近似於他人著名商標，而有致相關公眾混淆誤認之虞，依前揭商標法第 23 條第 1 項第 12 前段規定，自不得註冊。

<sup>349</sup> 系爭商標圖樣，與據以評定商標圖樣相較，均有單純橫書之中文「地球村」3 字由左至右排列，僅各印刷字體略有差異，係屬近似之商標。惟中文「地球村」，為習見常用之口語化詞彙，以之作為商標圖樣原無獨創性可言，且商標實務上，以該等文字作為商標圖樣或其一部分獲准註冊，指定使用於家具零售服務、服飾、皮包、衣服、中西藥品、食品及飲料零售、機車等各類商品、服務者眾多，此有布林檢索結果註記詳表附卷可稽（見評定卷第 33 至 37 頁），是中文「地球村」之識別性較弱。

<sup>350</sup> 原告及原告參加人所提出有關據以評定商標之品牌直營分校資訊、直營分校統一使用之超大型招牌、T 霸、公車車箱廣告、制式文宣招生簡介、各類報章文宣形象廣告資料、原告及相關企業於電子媒體廣播教學時段（見評定卷之外放證物袋），據以評定商標經原告及原告參加人使用於補習班服務，廣泛於國內報紙刊登招生廣告，於系爭商標 87 年 7 月 24 日申請註冊時，已在全國設有連鎖補習班分校約 40 餘處，並於廣播電台進行語文教學節目。再參諸 86 年 1 月 12 日工商時報所刊登 85 年全國外語文補習班類品牌評比「地球村」為第 1 名等證據資料，足認迄系爭商標 87 年 7 月 24 日申請註冊時，據以評定商標早經原告及原告參加人廣泛使用於補習班服務及相關教學用品等商品領域而普遍為相關消費者所知悉，具有相當之知名度而達著名之程度，係屬著名商標。

<sup>351</sup> 衡酌系爭商標與據以評定商標雖均有相同之中文，而屬近似商標，惟因「地球村」之識別性較弱，並非原告或原告參加人所自創，亦有諸多以中文「地球村」之商標獲准註冊，使用於不同類別之商品或服務之商標，且據以評定商標主要以補習班服務及相關教學用品等商品、服務知名，與系爭商標指定使用之服務，市場區隔有別，並無何相關聯因素，客觀上無使相關公眾誤認系爭商標與據以評定商標之商品為同一來源之系列商品，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。

<sup>352</sup> 此評定事由並非註冊時（即 86 年 5 月 7 日修正公布）之商標法第 37 條第 7 款規定之違法事由，原告以系爭商標近似於據以評定商標，有致減損據以評定商標信譽之虞，而申請評定系爭商標為無效云云，即屬無據。況據以評定商標僅著名於補習班服務及相關教學用品之商品領域上，並未及於上列商品、服務以外之其他範圍，已於前述。原告及原告參加人雖主張渠等亦有多角化經營非屬上列相關領域之商品、服務，例如提供上網瀏覽資訊服務、提供圖書購買等情形，惟未見原告及參加人提出任何證據以實其說，故難認據以評定商標於其餘領域，其著名程度已達一般公眾所普遍認知之程度。且如前所述，據以評定商標圖樣之中文「地球村」屬習見詞彙，其識別性低，並非原告及原告參加人所獨創，是系爭商標之註冊於「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」服務，並不影響據以評定商標於補習班服務及相關教學用品之商品領域在相關消費者心目中為單一聯想或獨特性的印象，而無減損據以評定商標之識別性或信譽之虞。

<sup>353</sup> 原告所提出訴願附件五係標示有「SAROME」商標之各種打火機商品之廣告傳單正本 1 張，但並未標示日期，無法證明係早於系爭商標之使用；異議附件二、三由奇摩 Yahoo 拍賣網、露天拍賣網及 Google、Yahoo 等網站鍵入外文「SAROME」檢索所得之網頁資料，其下載時間分別為西元 2007 年（96 年）11 月 1 日、11 月 2 日及 2008 年（97 年）8 月 25 日，均晚於系爭商標申請日（95 年 7 月 5 日），且該檢索網頁資料除顯示據以異議商標商品外，尚夾雜有與據以異議商標商品無關之個人部落格、音樂戲劇宣傳目錄、錄影帶租借廣告及網頁伺服器已不存在之訊息等資料，亦無相關消費者對上揭資訊之點閱率資料可供參酌，亦無法證明據以異議商標於系爭商標申請日之前在國內外之實際使用情形；訴願附件四為原告於 93 年 8 月 31 日至 96 年 9 月 28 日期間開立予我國代理商之發票影

29 號判決			
98 年度行商訴字第 26 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	非屬近似商標 <sup>355</sup>
98 年度行商訴字第 22 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>356</sup> →著名 <sup>357</sup> →混淆誤認之虞 V(不構成商標減損) <sup>358</sup>
97 年度民商訴字第 8 號判決	排除侵害商標專用權行為	商標法第 63 條第 3 項	商務上信譽受到減損 <sup>359</sup>
97 年度民商上字第	排除侵害商標	商標法第 62 條	減損商標之識別性或信譽 <sup>360</sup>

本，其所記載之銷售品名固為「SAROME PRODUCTS」商品，惟自 93 年 8 月 31 日起至系爭商標申請日（95 年 7 月 5 日）止之銷售總金額僅約 200 萬日幣，顯示其銷售量並不高，無法證明據以異議商標於系爭商標申請註冊時，已廣泛為我國相關事業或消費者所普遍知悉或認識。

<sup>354</sup> 原告於本院審理中所提出之原證 4 至原證 7 亦均無法證明據以異議商標於系爭商標申請日之前在國內外之實際使用情形。此外，原告復未提出其他足以證明據以異議商標商品於系爭商標申請日之前已行銷於國內或於媒體宣傳廣告之資料供本院參酌。是以依原告所提出之證據資料尚不足以認定據以異議商標使用及宣傳之數量、範圍、地域等，自難謂據以異議商標於系爭商標申請註冊時，已廣泛為我國相關事業或消費者所普遍知悉或認識而達著名商標之程度。從而，系爭商標之註冊並未違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。

<sup>355</sup> 系爭商標圖樣係由單純之外文「MOISTURELUSH」所構成，據以異議之「LUSH」商標圖樣則由外文「LUSH」所構成。二者相較，系爭商標圖樣外文之末尾 4 字母「LUSH」固與據以異議商標圖樣之外文「LUSH」相同，惟系爭商標之圖樣係由一整體外文「MOISTURELUSH」所構成，而非分離之二外文「MOISTURE」及「LUSH」組合而成，且其整體圖樣予人印象亦無突顯其末尾 4 字母之情事，消費者一見該外文主要注意之重點應在其起首外文之部分，而不會直接注意到其末尾 4 個字母部分。再者，「LUSH」係既有之英文字彙，有「多汁的、豐富的、酒鬼」等意涵，尚非原告所獨創者，且於系爭商標指定使用之化妝品等商品同一或類似之商品領域，以「LUSH」作為商標圖樣之一部分申准註冊之案例亦所在多有，例如：註冊第 716044 號「MAQUIBLUSH」商標、註冊第 967300 號「AQUABLUSH」商標或註冊第 1005985 號「NUTRALUSH」商標等，足見「LUSH」本身並非一獨創性或識別力強之文字，置於外文之末尾，與其餘外文字母結合成一體後，該部分並不具特別之顯著性，尚難將之割裂以觀。是以，兩造商標於異時異地隔離觀察，整體圖樣予人寓目印象實仍有區別，非屬構成近似之商標，自無首揭法條規定之適用。

<sup>356</sup> 系爭商標圖樣係由草寫體外文「La Mer」由左至右排列所構成，而據以異議商標圖樣則為印刷體外文「LA MER」由左至右排列所組成，二者外文字母均同，僅字體、顏色深淺及大、小寫等處略有些微不同。原告雖稱「La Mer」為法文「海洋」之意，乃一固有詞彙，非出於任何人創用，亦為法國巴洛克時期著名藝術工匠之姓氏云云，惟法文非我國一般消費者習見習知之文字，而據以異議商標經參加入長期、持續、廣泛地使用於化妝品等商品，予人印象深刻，已具相當之識別性。是原告以相同之外文「LaMer」作為系爭商標圖樣，復無其他足以區辨之文字或圖形，其觀念、讀音上均同，而與據以異議商標構成近似之商標。

<sup>357</sup> 參加入為世界著名之化粧品公司，經由多次實驗而於西元 1965 年創造出「LA MER」乳霜，其後「LA MER」（海洋拉娜）成為世界著名「ESTEE LAUDER」（雅詩蘭黛）化粧品集團之重要品牌，於 1981 年首次為商業上使用，於 1997 年正式於美國公開上市，並於世界各國獲准商標註冊，而於我國，先於民國 88 年 2 月 1 日經授權使用據以異議商標，嗣於 94 年 2 月 23 日取得據以異議商標，持續將之使用於化妝品至今，銷售據點遍及臺灣各地，此有參加入所提出之美國商標註冊資料、新聞報導、廣告、銷售據點資訊、Google 網站下載資料附卷可稽（見訴願卷外放證物袋，本院卷第 109 至 241 頁）。足認於系爭商標 94 年 3 月 21 日申請註冊時，據以異議商標之信譽，已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，自較系爭商標為消費者所熟知，係屬著名商標。

<sup>358</sup> 衡酌系爭商標與據以異議商標均有相同之外文「La Mer」，近似程度極高，據以異議商標為著名商標，較系爭商標為消費者所熟知，且系爭商標與據以異議商標指定使用之商品間有相關聯等因素，客觀上有使相關公眾誤認系爭商標與據以異議商標之商品為同一來源之系列商品，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。故有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段所定不得註冊之情事。

<sup>359</sup> 另就原告請求被告賠償其商譽損失部分，原告僅泛稱被告對於使用系爭商標對「catwalk」之商品及商譽產生相當大之傷害云云，惟其對於其商譽究竟價值若干，因本件被告之行為為其商譽減損若干，均未見舉證證明，僅泛稱對其商譽造成損害，自難謂已善盡舉證之責。蓋商譽者，係對法人之人格價值而言，此與自然所謂非財產上之損害相類，然因法人之商譽價值終究可透過精算方式計算而得，在會計作業上亦可作為資產項目，是原告主張其商譽受損，自應就其商譽價值若干以及受損若干之計算方式及其證據方法，非可如自然人請求非財產損害賠償一般，泛稱商譽受損，即請求彌補。況損害賠償制度設計，係在彌補因侵權行為所致之價值減損，若價值減損部分無法證明，或無任何損害，則縱有侵權行為，亦不當然構成賠償之結果。本件原告就其商譽部分究竟受有何種損害一節既未曾舉證證明，則其商譽部分是否確有損失，即有可疑之處，其訴請被告賠償尚有可疑之「損害」，自無理由，應予駁回。

3 號判決	專用權行為		
97 年度民商上更 (一) 字第 1 號判決	排除侵害商標 專用權行為	商標法第 62 條第 1 款, 第 65 條	減損商標之識別性或信譽: 實際減損 <sup>361</sup> 第 62 條第 1 款之範圍 <sup>362</sup>

<sup>360</sup> 商標法第 62 條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一明知為他人著名之註冊商標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。二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。」準此，本條所定視為侵害商標權之行為係發生於商標註冊之後。查上訴人所有如附表所示之商標係分別於 93 年 12 月 16 日、92 年 10 月 16 日、95 年 9 月 16 日始經經濟部智慧財產局註冊在案，此觀商標登記資料自明（見本院卷第 49 至 53 頁）。而被上訴人迅○公司早於 92 年 6 月 16 日，即經核准設立登記（見本院卷第 110 頁之公司登記資料），顯無商標法第 62 條規定之適用。至上訴人復主張：上訴人之「CENTRINO」及「迅馳」商標係於 92 年 1 月 9 日向媒體公開，並於同年 3 月 12 日推出商品云云（見本院卷第 30 頁），即使上訴人此部分陳述屬實，惟按商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權（同法第 27 條 1 項規定參照），上訴人仍須自註冊日（即 93 年 12 月 16 日、92 年 10 月 16 日、95 年 9 月 16 日）起始得享受同法第 62 條所賦予商標權之保護效力，不得以嗣後註冊取得之商標權，主張被上訴人迅○公司先前之設立登記侵害其商標權。

<sup>361</sup> 關於上訴人使用含有被上訴人系爭商標作為其商標及公司名稱，對消費者所造成之混淆誤認情形，被上訴人曾委託汎○徵信有限公司針對五十名一般二十五歲至五十歲間之民眾為抽樣性訪查，其中誤將上訴人商標誤以為係被上訴人者有二人，佔百分之四比例；誤將「INTEL」誤以為係上訴人公司商標者有二人，亦佔百分之四比例；誤以為上訴人係從事電腦相關業務者有三人；將上訴人與被上訴人誤認為係關係企業者有五人，佔百分之十比例（以上資料參更一審被上證一），由上開資料足證確有消費者對於上訴人與被上訴人間關係有誤認情形。上訴人之訴訟代理人對上開資料除辯稱採樣數量不足外，同時表示依系爭資料仍可證明有百分之九十六之民眾不會有誤認情形云云。按商標法第六十二條第一款所謂「致減損著名商標之識別性或信譽者」，其中就減損之程度並未設定比例，換言之，減損乃事實問題，倘有減損情形，即符合上開規定，不以必須減損達何種程度時，始認為符合該條規定之減損要件，未達何種比例時，即認為不符合該條規定。上訴人之訴訟代理人爭執所謂減損比例問題，對於何種比例始認為符合商標法第六十二條第一款規定一節，始終無法提出學說見解，亦無法提出實務上之前例供本院佐參，足見所謂必須達一定程度之減損始符合上開規定意旨之辯，乃毫無所據。其次，商標之淡化或稀釋（dilution），亦屬對商標之侵害行為，只要確有此一事實，即構成侵害商標權行為，不以必須達到何種程度為必要。本件被上訴人委由汎○徵信有限公司所作之抽樣性調查，縱然調查結果僅有少數人對上訴人與被上訴人二者之關係有混淆誤認情形，仍係屬於對被上訴人系爭商標之減損行為，非僅係減損之虞而已。是依上開證據資料，堪信上訴人使用被上訴人之系爭「INTEL」商標作為公司名稱，已確有減損被上訴人商標識別性之事實，被上訴人依商標法第六十一條第一項規定，請求排除上訴人之侵權行為，顯屬有據。

<sup>362</sup> 依上開經濟部智慧財產局所製作之商標法逐條釋義說明，商標法第六十二條第一款所謂之「公司名稱」、「商號名稱」，認為係指公司法與商業登記法中之公司名稱及商號名稱而言（參同商標法逐條釋義第一百五十頁）。而公司選用英文名稱，公司法並無報備之規定，亦不須訂明章程，即使在章程中加以規定，亦不發生登記之效力，故公司之英譯名稱相同，是否違反上開規定，確實存有適用上之疑義。於析論上開規定意旨前，擬先就本件上訴人公司名稱為審究，本件上訴人中文名為「廣○國際有限公司」，若謂其「英譯」名稱為何，實難從文字表面得知，例如名為「四季花園旅館」者，望文生義之英譯名稱可能為「Four Seasons Garden Hotel（或 Resort, etc.,）」，其中文名稱與英譯名稱間存有邏輯性之聯結。惟本件上訴人之中文名稱，與其英譯名稱「INTEL-TRANS CO., LTD.」間毫無連結之邏輯性可言，上開英文名稱中，除「TRANS」一詞為「運輸、輸送、轉運」等意思，屬交通運輸業常用之文字外，得作為公司名稱識別者，應僅為「INTEL」一詞，而「INTEL」為「intelligence」之縮寫，意指聰慧而言，上訴人自稱其選用此一文字做為公司英文名稱，即取其聰慧之意云云。惟查，此一英文文字之涵義，與上訴人公司英文名稱毫無邏輯上之聯結，上訴人何以選用此一英文文字作為公司英文名稱，顯有可議之處。況在被上訴人使用系爭英文字作為公司名稱及商標前，國內外並無此一縮寫用法，早期之英文字亦無此字，倘非上訴人見聞被上訴人名稱及商標，以上訴人之負責人為我國國民，英文復非我國國民母語情形下，上訴人如何可能自行將「intelligence」縮寫為「INTEL」？何況關於「聰慧」含意之英文字不僅「intelligence」一字，上訴人何以獨衷此字，並縮寫使用？就上開疑問，上訴人均未提出任何證據資料證明，是以，上訴人究係本於何種考量「英譯」其中文公司名稱，進而獲得系爭恰與被上訴人商標相同之英文公司名稱，即顯有疑問。就本件而言，上訴人所使用之英文公司名稱顯非自其中文公司名稱「英譯」而來，其英文名稱應係刻意選用被上訴人已廣為人知，並已註冊之公司名稱，此種行為自不能以善意或合理使用視之。況被上訴人自七十四年十二月十六日起，即陸續取得號數第 T318219 號等「INTEL」商標二十四件及系爭商標字樣之商標五十二件，合計已有七十六件獲准註冊在案，並指定使用於電腦、微處理器、辦公機器設備租賃、軟體設計、網路及電信多媒體通訊等商品及服務類別，迄今均仍在商標專用期限內，為上開商標之商標權人，且被上訴人為市場行銷及商譽維護之考量，已在兩百多個國家或地區登記系爭商標字樣之商標，而在被上訴人多年投入鉅資及人力於多角化經營、產品開發及廣告行銷下，已廣為全世界消費者所熟知，而為被上訴人優良商譽之表徵，自八十六年起至九十五年止，每年排名大多為世界前十大商標，而已達相關事業及消費者所普遍認知之著名程度之情，業據其提出於我國媒體揭露之系爭商標資料、商標調查機構「Interbrand」之商標調查報告資料、西元一九九四年美國「The Business Week（商業週刊）」報導、「INTEL」商標註冊案資料及系爭商標字樣一系列商標之註冊資料等件為證，參以系爭商標及以系爭商標字樣為註冊登記之商標，早已普遍使用在國內相關產品上，縱一般未接觸電腦等相關產品之人，在今日大眾媒體

			刑事責任之成立 <sup>363</sup>
97 年度民商上字第	損害賠償	第 62 條第 1 款、第 2 款	減損著名商標之識別性或信譽 <sup>364</sup> ；著名 <sup>365</sup> ，淡化 <sup>366</sup>

強力播放流傳下，堪認已為消費者所熟悉，殊難想像上訴人未認識此等商標之存在與普遍，被上訴人主張系爭商標「INTEL」字樣及系爭商標係屬著名商標之顯著事實，依民事訴訟法第二百七十八條第一項之規定，無庸舉證，上訴人諉稱不知被上訴人所有之系爭商標字樣及系爭商標係著名商標，顯難採信。上訴人刻意選用被上訴人公司名稱及商標文字做為自己公司英文名稱，顯有攀附被上訴人商譽之意。可資爭議者，即所謂公司英文名稱是否為商標法第六十二條第一款「公司名稱」所涵蓋？經濟部智慧財產局已就所謂公司名稱說明係依公司法及商業登記法規定，而上開二法均未明定公司英文名稱為登記事項，則公司英文名稱使用他人已註冊之商標，仍有商標法第六十二條第一款規定適用？按商標法第六十二條第一款法條文義並未明文限定所謂「公司名稱」或「商號名稱」、「網域名稱」等以中文為限，法條文義亦未限定有關「公司名稱」之解釋，僅限於依據公司法或商業登記法，上開二法，僅係對公司名稱設有規定之眾多法令一部分，倘將有關公司名稱之解釋限定於依據公司法及商業登記法二者，顯然無法符合現今國際貿易興盛，國際間商業往來頻繁，以及跨國公司日漸增加之實際需要，倘將所謂公司名稱侷限於本國文字為限，勢將提供巧門，使鑽營者大量利用外國公司商標或英文名稱作為自己公司英文名稱，反將造成不公平競爭，並造成消費者混淆誤認，於對外貿易時更將貽笑國際，對公共利益有至大且鉅之不利影響，是有關商標法第六十二條第一款公司名稱之解釋，實不應侷限於公司法及商業登記法二者，否則，就利用他人商標作為自己網域名稱者，常見之情形為利用外國知名品牌作為自己網域名稱，此時就商標法第六十二條第一款之網域名稱定義，解釋上是否仍侷限於以中文為限？倘不以中文為限，何以對公司名稱之解釋卻侷限於中文部分？其中不合理處不言而喻。況依商標法第六十二條立法理由所示，此條增訂之目的在於：「近年來以註冊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，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要」、「第一款以著名之註冊商標為對象，明定明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，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，因而減損該著名商標之識別性或信譽者，應視為侵害商標權，以資保護著名之註冊商標，並對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。」，可知此條增訂之目的在於應付日益增加之國際性糾紛，而非僅在侷限於國內，是以，有關商標法之解釋，自宜因時空之演進而與時俱進，以符合國際化之需求，始符立法本意。至經濟部智慧財產局上開逐條釋義，僅係行政機關對法律條文之解釋，對司法機關適用法律並無拘束力。況國外實行三權分立制度之民主國家，對於國會所制定之法律，其最終解釋權仍認為屬於司法機關，而非行政機關或立法機關，是以，經濟部智慧財產局上開對於商標法第六十二條第一款有關「公司名稱」疑義之解釋，不得作為本件適用法律之依據，自無待言。

<sup>363</sup> 在增訂本條文之前，有關侵害商標權之主要類型，係依同法第六十一條第二項規定，而商標法第六十一條第二項所指之侵害商標權行為，係指同法第二十九條第二項所定各款行為，即：「一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」等行為，至於對於使用他人著名註冊商標作為公司名稱或商號名稱，是否構成侵權行為，因舊法未規定，致屢生爭議。所謂屢生爭議，解釋上應指有認為依修正前之商標法仍可視為係侵權行為，亦有認為非侵權行為，此所以九十二年五月二十八日增訂本條文時明言「以杜爭議」。依上開說明意旨，既稱「以杜爭議」，足見經濟部智慧財產局之態度亦認為依修正前之商標法，前述行為應該構成商標權之侵害，僅因法未明文，致有認為不構成侵害，於是加以明文化，免生疑義。否則，若智慧財產局認為前述行為依修正前之商標法不屬於侵權行為，自無需於九十二年修法時增訂此條規定，認為此種行為屬於侵權行為；又倘智慧財產局認為此一問題乃新生問題，修法前無類似疑義，自無需於立法說明中言明增訂之「以杜爭議」。是以，在九十二年商標法修正前，明知為他人著名之註冊商標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，商標權人究竟應依商標法何條規定尋求保護，非無討論餘地。按九十二年五月二十八日修正前商標法第六十一條係商標法民事侵權行為之主要規定，該條第二項明定有第六十二條第一款或第二款規定之情事者，「視為」侵害商標專用權，至於何種行為「當然」屬於侵害商標權者，則未明定。惟第六十五條則針對「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，做為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者」，設有刑事處罰規定……。惟上開刑事處罰之規定，有其構成要件之限制，亦即必須行為人主觀上係惡意，且與商標權人經營同一商品或類似商品之業務，換言之，倘非經營同一商品或類似業務，即不應以該罪相繩。

<sup>364</sup> 一明知為他人著名之註冊商標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。二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，商標法第 62 條定有明文。而所稱「致減損著名商標之識別性或信譽者」、「致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，須以實際發生減損之結果（最高法院 97 年度台上字第 1619 號判決要旨參照）或消費者混淆誤認之結果始足該當，並非有減損之虞或混淆誤認之虞即可適用上開規定。

<sup>365</sup> 被上訴人自 43 年間獲准使用「台糖」商標後，即已長期使用該商標於糖類商品迄今，其商品行銷事業遍及全台，此有台糖公司行銷事業部蜜鄰便利超市一覽表、台糖特約專櫃表及 2002 年 12 月 13 日世界日報影本各一紙附卷可按（見本院卷第 167、168、172 頁），則依被上訴人使用「台糖」商標之期間、範圍及地域，足認被上訴人於 43 年 10 月 1 日核准註冊之第 1675 號「台糖」商標確為著名商標無訛。

1 號判決			
97 年度行商訴字第 139 號判決	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞: 近似 <sup>367</sup> X
97 年度行商訴字第 135 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞: 近似 V <sup>368</sup> →著名 <sup>369</sup> →混淆誤認之虞 V <sup>370</sup>
97 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞: 近似 <sup>371</sup> →著名 V→混淆誤認之虞 X <sup>372</sup> →減損之

<sup>366</sup> 被上訴人之第 130937 號商標係於 89 年 10 月 16 日核准註冊公告, 第 148153 號商標則係於 90 年 9 月 1 日核准註冊公告, 然上訴人於 87 年 8 月 3 日即以「台糖房屋仲介股份有限公司」之名稱經核准公司設立登記, 是以上訴人使用「台糖」二字作為公司名稱之一部時, 上述第 130937 號、第 148153 號商標尚未經核准註冊, 自無「明知為他人之註冊商標」可言。其次, 被上訴人於原審均未提出任何證據證明上訴人使用「台糖」作為公司名稱之行為, 對被上訴人有何實際發生減損結果或混淆誤認結果之事實, 嗣經本院於準備程序行使闡明權, 命被上訴人就商標權侵害之事實為陳述後(見本院卷第 80 頁), 被上訴人僅提出被上證二用以佐證上訴人進行電視廣告宣傳, 恐有混淆消費者其為被上訴人關係企業之相關資料(見本院卷第 82、98 頁), 惟查, 被上證二係經濟部國營事業委員會電傳單, 其上僅記載「主旨: 關於坊間出現『台糖房屋仲介』並進行電視廣告宣傳一案, 請提供該仲介基本資料、分公司家數、貴公司如何應對等相關資料, 請查照」(見本院卷第 98 頁), 上開文件僅足以證明經濟部國營事業委員會通知上訴人針對被上訴人之廣告提出因應之說明, 尚難憑此證明被上訴人有何減損著名商標識別性或混淆誤認結果之發生。

<sup>367</sup> 系爭商標圖樣係以具有大而圓的眼睛、尖形髮型、圓胖肚子及各具不同表情之 11 個娃娃側面或站、或躺橫列一排之娃娃圖, 下置外文「ROSE0'NEILL」所聯合組成。據以評定之註冊第 852813 號「— —」及圖形「商標圖樣及「KEWPIE 及娃娃圖」商標圖樣, 則係為單一、正面雙手展開, 由具有大而圓的眼睛、尖形髮型、圓胖肚子與微笑表情之單一娃娃圖, 上置日文「— —」或外文「KEWPIE」所組成。二者商標圖樣固結合其他外文「ROSE0'NEILL」, 或外文「KEWPIE」、或日文「— —」, 惟二者予人寓目印象深刻者雖仍為大眼尖髮與圓胖肚子造型之「娃娃圖」, 然系爭商標圖樣之「娃娃圖」係由側面臉部表情、身形姿勢及服飾各有變化之 11 個娃娃橫列一排, 與據以評定商標圖樣之單一娃娃構成之「娃娃圖」相較, 兩者商標娃娃設圖之身形姿勢、臉部表情、神韻均顯有差異, 整體構圖予人寓目印象觀感有所差別。況兩造商標尚分別結合外觀、觀念、讀音完全截然不同之外文可供消費者區辨, 以具有普通知識經驗之消費者, 於購買時施以普通之注意, 異時異地隔離觀察, 二者整體外觀與構圖意匠予人印象有別, 無使人產生混淆誤認之虞, 應非屬構成近似之商標。

<sup>368</sup> 系爭商標圖樣為「D-1」, 經與據以異議之註冊第 1218166 號及實際使用之「D1 設計圖及 D-1/ — . —」等商標相較, 二者均有相同之「D-1」, 且系爭商標英文字母「D」及數字「1」及其連結之細部設計均完全相同(例如: 「D」字之右邊係呈彎月狀之半圓弧, 且該半圓弧之上下端均延伸突出於左邊直豎部, 上端較下端突出, 「D」字右邊直豎部之上端與「1」字上端係呈同角度之斜角, 中間連結之一橫, 其左邊係斜角, 右邊則為直角), 其構圖意匠如出一轍, 二商標應屬高度近似商標。

<sup>369</sup> 依原告於異議及訴願階段檢送之商品型錄、世界各國註冊資料、新聞報、電視廣告光碟、廣告時間表、報紙廣告、各大捷運站刊登燈箱廣告照片等證據資料影本, 足證原告確有以「D1 設計圖及 D-1/ — . —」商標於我國、澳門、菲律賓、泰國取得商標註冊, 並於我國、日本、香港及美國等地大量使用於咖啡飲料等商品, 堪認於系爭商標 95 年 9 月 15 日申請註冊前已為國內相關事業及消費者所普遍認知並臻著名。

<sup>370</sup> 系爭商標係指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 25 類之「褲子, 襪襪, 絲襪, 衣服, 內衣, 內褲, 睡衣, 衛生衣褲, 袖套, 帽子, 頭巾, 圍巾, 領巾, 領帶, 吊襪帶, 吊褲帶, 服飾用手套, 鞋子, 服飾用皮帶, 圍裙」等商品, 而與據以異議商標指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 29 類之牛奶、豆漿等商品、第 30 類茶葉及咖啡製成之飲料等商品及第 32 類啤酒、可樂等商品, 兩者商品之性質迥然不同, 營業利益衝突不甚明顯, 而為非類似之商品, 然而據以異議商標係著名於咖啡飲料商品, 其屬日常之消費性飲品, 而系爭商標所指定使用之商品係屬日常生活用品, 二者之消費族群均普及於一般公眾而有所重疊, 且其消費者之注意能力均較低, 參酌上述二商標之近似程度極高, 且據以異議商標具有相當之著名性, 因此對於商品類似程度之要求即可相對降低。又據以異議商標圖樣係經特別設計, 而具有上述細部設計之諸多特徵, 並非單純習見之英文字母圖樣, 且其所採用英文字母與數字之組合方式, 與其所銷售之咖啡飲料產品並無任何直接關聯性, 且經本院依職權查詢被告之商標資料, 據以異議商標圖樣「D-1」除原告及參加人外, 鮮少經他人註冊使用於不同之商品或服務, 益徵據以異議之「D-1」商標圖樣具有相當之獨創性, 其先天識別性較強。況系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣之構圖設計幾乎相同, 而構成高度近似, 足認參加人有使人將系爭商標與據以異議商標產生相同或關連性來源聯想之意圖。況據以異議商標經原告大量且廣泛使用已達著名之程度, 而參加人則未提出任何使用系爭商標之證據, 足認消費者對據以異議商標較為熟悉, 而應予以較大之保護。經綜合審酌上開情事, 參加人於據以異議商標核准註冊後, 始以高度近似之系爭商標圖樣申請註冊, 依一般社會通念及市場交易情形, 有使消費者誤認二商標所表彰之服務為同一來源之系列服務或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, 而產生混淆誤認之虞, 系爭商標之註冊即有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段之規定。

<sup>371</sup> 系爭商標圖樣係由一予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案與中外文「大大 TATA」上下併列組合而成, 與據以評定之「TATA」商標圖樣主要係由外文「TATA」所構成者相較, 二者均有相同之外文「TATA」, 係屬構成近似之商標。

131 號判決			虞 <sup>373</sup> X <sup>374</sup>
97 年度行商訴字第 130 號判決	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似→著名 V→混淆誤認之虞 V <sup>375</sup>
97 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>376</sup> →著名 V→混淆誤認之虞 X <sup>377</sup> →減損之

<sup>372</sup> 原告於國內使用據以異議商標係經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，業如前述，另依卷附證據資料可知，原告企業集團於國外雖跨足於工程、材料、能源、農用化學、醫藥、車輛、航空業、鐘錶珠寶個人與家庭消費品、通訊業、保險業、旅館等行業從事經營，惟據以異議商標於國內主要係使用並知名於軟體開發設計、資訊系統暨通訊服務等領域，與系爭商標所指定使用之「安全帽、防護衣、電子廣告板、列表機、指紋辨識機、收銀機、數位影音光碟機、顯微鏡、時間記錄器、巡邏鐘、打卡鐘、印時鐘、網際網路設備、潛水衣、網路卡、滑鼠墊、電視電腦護目鏡、硬幣計算選別機、電子器材擦拭布」等屬安全頭盔、救生防護用具及辦公事務用品之商品相較，二者所（指定）使用服務與商品之性質、內容、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務提供者等均屬有別，營業利益尚無明顯衝突，市場仍可區隔。再者，案外人川○辦公設備股份有限公司（前身為川○股份有限公司）早於 76 年間即以「肯達 TATA」作為商標圖樣在國內申准註冊（註冊第 00371004 號），嗣於 83 年至 87 年間陸續以「TATA 大大」、「TATA 川拿」、「TATA 大大川拿」、「大大 TATA」、「川拿 TATA」、「肯達 TATA」作為商標圖樣，指定使用於乳膠、脂膠、接著劑、接合劑、化合成樹脂、拖把、衣架、垃圾桶、尺、橢圓板、強力膠、黑板、筆筒、圖釘、橡皮筋、幻燈機、投影機、毛筆、鋼筆、鐘錶、電話機、電報機等商品及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情提供、辦公機器和設備租賃等服務申准註冊（註冊第 00656109、00653994、00652248、00652135、00682280、00728373、00807542、00103811 號商標），且該公司亦自 82 年起即廣泛使用「TATA」商標於及辦公事務用品，此有參加人於異議時所提商標註冊證及廣告影本可參。嗣川○辦公設備股份有限公司將前揭國內註冊商標移轉于參加人之前手中華神○科技有限公司（下稱神○公司），神○公司並於 91 年間將註冊第 1098714 號「大大 TA TA 及圖」商標移轉登記於參加人，此有經濟部智慧財產局 93 年 12 月 23 日(93)智 0793 字第 09380563220 號函影本可按。是以參加人及其前手長期在我國大量廣告宣傳，經銷前述與系爭商標近似，同樣以外文「TATA」為其主要商標圖樣之商品，而與據以異議商標在市場上同時經營併存多年，而為各該商標所使用商品或服務之相關消費者所熟悉，相關消費者應足以區辨兩造商標為不同來源之營業主體，而無混淆誤認之虞。

<sup>373</sup> 復按所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即第三人之使用行為使消費者將該商標聯想至數個商品或服務之來源，因而分散該商標原先強烈指示單一來源之特徵，則該商標之識別性即被稀釋或弱化，而所謂減損著名商標信譽之虞，係指著名商標所代表之品質或信譽可能遭受貶抑或負面之聯想。判斷有無減損商標識別性或信譽之虞，應參酌著名商標之先天識別性及著名之程度，二商標近似之程度及商標被第三人使用於不同商品或服務之程度等因素。另由於商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段有關商標淡化之保護，已跨越到營業利益衝突不明顯之市場，對自由競爭影響較大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低此種傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度及近似程度之要求應較同前款前段規定為高，而商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，且兩造商標高度近似，始較有可能適用後段之規定。

<sup>374</sup> 兩造商標雖均有相同外文「TATA」，而屬構成近似之商標，惟系爭系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，是以兩造商標並非高度近似。其次，據以異議商標圖樣之外文「TATA」早於 63 年間即有國內廠商以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分向原處分機關申准註冊第 74106 號「大大牌」商標，另亦有多件以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分指定使用於各類商品而在我國獲准註冊，且仍在商標權期間內者，故單純以文「TATA」作為商標圖樣，其識別性相對較低。如前所述，原告在我國境內主要係經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，並將據以異議商標使用於相關服務上，是依卷附現有證據資料，固足堪認定據以異議商標已為該等服務領域之相關消費者所知悉，惟仍乏足夠證據資料足以證明原告於國內亦有將據以異議商標跨多種領域使用且廣泛行銷之情事，尚難認據以異議商標所表彰之識別性或信譽已為國內「一般消費者」所普遍認知之程度。綜合審酌兩造商標並非高度近似，雖均有相同外文「TATA」，惟該外文並非原告所獨創使用，國內廠商以該外文作為商標圖樣申准註冊者不乏其例，其識別性相對較低，據以異議商標於我國尚難謂具有強烈指示單一來源之特徵及吸引力，且據以異議商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度，復無參加人有使人將其商標與據爭商標產生聯想的具體證據可資參等情，參加人以外文「TATA」作為商標之一部分申請系爭商標之註冊，尚難認有何減損其商標識別性或信譽之虞，本件自亦無商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

<sup>375</sup> 系爭商標註冊使用在「電動手工具、電動式剪刀」等商品上，與參加人代理進口之電動手工具性質同一或極為類似，一般消費者極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源，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，而產生混淆誤認情事，綜合兩造商標圖樣近似及商品同一或類似之程度等因素加以判斷，相關公眾者極有可能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，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊，客觀上顯有致相關公眾產生混淆誤認之虞，而有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。原告主張參加人所申請註冊之商標「美最時」及「MELCHERS」，係使用商品類別為第 35 類代理進口服務、機械器具零售、及電子器具之零售，原告係註冊並販售第 7 類商品，二者有所不同，未使人混淆云云，自無足採。

119 號判決			虞 X <sup>378</sup>
97 年度行商訴字第 113 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 X <sup>379</sup>
97 年度行商訴字第 112 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 X <sup>380</sup> (未對減損多為探討)
97 年度行商訴字第	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>381</sup> →著名 V→混淆誤認之虞 X <sup>382</sup> →減損之

<sup>376</sup> 查系爭商標圖樣係由單純印刷外文「CAMEL」自左至右排列及其上一頭部向左、尾部向右、側面站立之駱駝圖組成（異議卷第 1 冊第 18 頁，本院卷第 129 頁，如附圖 1 所示）。而據以異議商標 1、2 之權利人為雷○煙草公司（即原告之前手），其圖樣同為外文「CAMEL」自左至右、略呈凸弧形排列及其下一頭部向左、尾部向右、側面站立之駱駝圖構成（異議卷第 1 冊第 19、20 頁，本院卷第 130、131 頁，如附圖 2-1、2-2 所示）；據以異議商標 3、4 之權利人為原告，其圖樣則有 2 長方形框，上方框內有外文「CAMEL」自左至右、略呈凸弧形排列，下方框內有一頭部向左、尾部向右、側面站立之駱駝，其旁有數株樹木及遠方山丘狀之設計圖樣（異議卷第 1 冊第 21、22 頁，本院卷第 132、133 頁，如附圖 2-1、2-2 所示）。就系爭商標與據以異議商標相較，均由相同之外文「CAMEL」及駱駝設計圖所組成，而構成近似之商標。

<sup>377</sup> 據以異議商標所著名之香菸商品領域，與系爭商標所指定使用之「各種衣褲、西服、旗袍、頭紗；圍巾、頭巾、絲巾、領帶、領結、肚圍、冠帽、禦寒用耳罩、襪子；服飾用、禦寒用手套；腰帶、服飾用皮帶；圍裙」等商品相較，二商標所指定使用之服務與商品，在性質、內容、行銷對象、管道、場所、服務對象範圍及服務之提供者等並不相同，市場仍有所區隔，不具利益競爭關係，相關公眾不易發生混淆之情形。

<sup>378</sup> 據以異議商標以香菸商品著名，惟於其餘領域（例如服飾、配件類商品），其著名程度尚未達一般公眾所普遍認知之程度，已於前述。是系爭商標之註冊於服飾、配件類商品，並不影響據以異議商標於香菸商品在相關消費者心目中為單一聯想或獨特性的印象，而無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，自無商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

<sup>379</sup> 原告以第三人溫○秀所有之據以異議商標「新航站」與原告所有之系爭商標「新航」相較，有致令消費者混淆誤認之虞為由，前向被告提出異議申請，經被告做成異議不成立之處分，訴願後亦經駁回，因而提起本訴。兩造均無其他證據欲再提出，僅就此二商標之名稱做爭執。查系爭商標「新航站」與據以異議商標「新航」相較，二商標之中文「新航」二字固然相同，惟前者另結合「站」字，成為一習知習見之「新航站」名詞，予消費者寓目印象係表示「新的航空站（大樓、大廈）」之意，而後者即原告據以異議之系爭「新航」商標予人觀感印象係原告所經營○○○航空公司之簡稱，兩者意涵顯有差異，以熟悉中文文字之消費者而言，應無混淆誤認之可能，而若以外國消費者之立場而言，其所據以區別之方式，應係以上開二字之外文為依據，而以英文為例，「新航站」之英文為「New Airport」，而「新航」之英文則為「Singapore Airline」，在中英文同時標示之情形下，亦無致令消費者誤認之虞。況若以系爭商標「新航站」與據以異議商標「新航」二個名詞分別透過 Google 網站作搜尋，所得網頁之結果大致相同，亦即前者均係「某某機場新航站」之相關資訊，後者則係關於原告航空業務之報導，足見系爭商標與據以異議商標予人觀念印象上顯可區辨，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，已足資區別其來源不同而無混淆誤認之虞，二商標應非屬構成近似之商標。原告所以主張據以異議商標與系爭商標有構成他人混淆誤認之虞，既係在二商標所呈現之文字外觀，則有關文字商標予人之寓目印象，自應以文字所呈現之直接意義為首要審酌判斷依據，而依被告廣告之「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.1 及 5.2.6.6 規定，系爭商標所呈現之文字既係「新航站」三字，且此一文字組合已有其既定意義，自不宜將「新航站」此一具整體意義之名詞，割裂為「新航、站」二部分，再與據以異議商標「新航」之外觀互為比對。是系爭商標之註冊，客觀上尚無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，亦無減損據爭商標之識別性或信譽之虞，應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

<sup>380</sup> 系爭商標係由中文「今園」二字橫書所組成，而據以異議等商標分別為中文「金園」二字橫書、「金園排骨」及圖所組成，兩造商標相較，兩者商標圖樣上之中文「今園」與「金園」，其讀音相同、外觀相近，惟二者主要供識別之中文字首「今」與「金」字，為淺顯之中文字，並非不易區辨，況兩造商標均係指定使用於「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、餐廳」等餐飲服務，乃屬定點提供服務，業者多於其場所及餐具、餐巾紙或菜單上標示其標章，一般消費者皆可從其營業場所及整體服務內容，加以區辨其服務來源及主體而識別其商標，鮮少逕以讀音為識別之主要依據，應認非屬近似商標。至兩造商標雖均指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、餐廳等營業，而屬同一或類似之服務，惟查，參加人前於 82 年間即已取得註冊第 64015 號「今園」商標（專用期間自 82 年 5 月 1 日起至 92 年 4 月 30 日止），嗣上開商標權於 92 年 4 月 30 日屆滿未辦理延展而消滅，參加人於 92 年 12 月 29 日始另行申請系爭商標，然依參加人於前次訴願階段所檢送「今○排骨店」之店面、宣傳品、包裝盒袋、網路資料及「今○排骨店」自 88 年度至 92 年度營利事業所得稅結算申報書，足證參加人自 88 年起至 92 年間仍持續使用系爭「今園」商標，衡酌兩造商標曾有併存註冊 10 年，且二者於市場上亦有持續併存使用之情事，消費者應可分辨兩造商標所分別表彰之服務來源有所不同，自無產生二者為系列商標之聯想而發生混淆誤認之虞。

<sup>381</sup> 系爭商標圖樣係由一予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案與中外文「大大 TATA」上下併列組合而成，與據以評定之「TATA」商標圖樣主要係由外文「TATA」所構成者相較，二者均有相同之外文「TATA」，係屬構成近似之商標。

109 號判決			虞 X <sup>383</sup>
97 年度行商訴字第 107 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似→著名 <sup>384</sup> →混淆誤認之虞 X <sup>385</sup> →減損之虞 X <sup>386</sup>
97 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>387</sup> →著名 V→混淆誤認之虞 X <sup>388</sup> →減損之

<sup>382</sup> 兩造商標雖均有相同外文「TATA」，屬構成近似之商標，惟系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，並考量兩造商標所指定使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔且營業利益衝突並不明顯，而據以評定商標雖為著名商標，然其所表彰之識別性與信譽尚未為國內一般消費者所普遍認知，是以其所保護範圍即未跨及系爭商標所指定使用商品之領域，及兩造商標於市場上併存多年等情事，尚難認有何使相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用。

<sup>383</sup> 兩造商標雖均有相同外文「TATA」，屬構成近似之商標，惟系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，是以兩造商標並非高度近似。其次，據以評定商標圖樣之外文「TATA」早於 63 年間即有國內廠商以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分向原處分機關申准註冊第 74106 號「大大牌」商標，另亦有多件以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分指定使用於各類商品而在我國獲准註冊，且仍在商標權期間內者（見評定卷第 127 至 140 頁），故單純以外文「TATA」作為商標圖樣，其識別性相對較低。如前所述，原告在我國境內主要係經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，並將據以評定商標使用於相關服務上，是依卷附現有證據資料，固足堪認定據以評定商標已為該等服務領域之相關消費者所知悉，惟仍之足夠證據資料足以證明原告於國內亦有將據以評定商標跨多種領域使用且廣泛行銷之情事，而可認據以評定商標所表彰之識別性或信譽已為國內一般消費者所普遍認知之程度。綜合審酌兩造商標並非高度近似，雖均有相同外文「TATA」，惟該外文並非原告所獨創使用，國內廠商以該外文作為商標圖樣申准註冊者不乏其例，其識別性相對較低，據以評定商標於我國尚難謂具有強烈指示單一來源之特徵及吸引力，且據以評定商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度，復無參加人有使人將其商標與據以評定商標產生聯想的具體證據可資參照等情，參加人以外文「TATA」作為商標之一部分申請系爭商標之註冊，尚難認有何減損其商標識別性或信譽之虞，本件自亦無商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

<sup>384</sup> 以異議商標香煙商品在民國 91 年並透過我國廠商進口，印製型錄行銷於我國市場，又據「THE MAXWELL REPORT」於西元 2005 年所做的統計報告，「CAMEL」香煙在 2004 年銷售排行居世界第 6 名等情，堪認據以異議商標所表彰之信譽，於系爭商標 95 年 7 月 21 日申請註冊前已為國內香煙等商品之相關事業及消費者所普遍認知並臻著名。

<sup>385</sup> 本件原告雖主張據以異議商標為著名商標，故保護範圍並不以使用於相同或類似商品或服務為限。查兩造商標圖樣固屬構成近似，且據以異議商標固著名於香煙等相關商品上。然據以異議商標著名之香煙等商品與系爭商標指定使用之「各種衣褲、西服、旗袍、頭紗；圍巾、頭巾、絲巾、領帶、領結、肚圍、冠帽、禦寒用耳罩、襪子；服飾用、禦寒用手套；腰帶、服飾用皮帶；圍裙」商品之性質顯然不同，市場區隔明顯，不具利益競爭關係，相關公眾實不易發生混淆之情形。又查，據以異議商標之外文「CAMEL」中譯為「駱駝」之意，係普通習見且常用之外文單字，並非經過特殊組合設計之英文字詞，亦非原告獨創之商標，其識別性不高，且自 45 年起即陸續有國內外廠商以外文「CAMEL」單獨或結合不同意涵之文字或駱駝圖或其他圖形作為商標圖樣，指定於各類商品申准註冊，商標權現仍有效存在者不乏其例，有被告商標檢索資料附卷可稽，是以各類商品相關消費者應可辨識其分屬不同主體，故系爭商標之註冊應無使相關公眾混淆誤認之虞。

<sup>386</sup> 衡酌據以異議商標予國人印象主要知名在香煙商品，而據以異議商標之外文「CAMEL」意指駱駝，為一習見習知之外文，非原告所創用，且除據以異議商標之外，國內廠商以外文「CAMEL」結合駱駝圖或其他文字或圖形申准註冊，使用於不同類別之商品或服務者，所在多有，消費者應可辨識其分屬不同主體，據以異議商標尚難謂具有強烈指示單一來源的特徵及吸引力，在社會大眾的心中應不致會留下單一聯想或獨特性的印象，從而系爭商標指定使用在「各種衣褲、西服、旗袍、頭紗；圍巾、頭巾、絲巾、領帶、領結、肚圍、冠帽、禦寒用耳罩、襪子；服飾用、禦寒用手套；腰帶、服飾用皮帶；圍裙」商品，亦不致有減損據以異議諸商標識別性或信譽之可能，故系爭商標並無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

<sup>387</sup> 查系爭商標圖樣係由單純印刷外文「TATA GLOP」自左至右排列組成（見異議卷第 19 頁，如附圖 1 所示）。而據以異議商標圖樣則為單純印刷外文「TATA」自左至右排列組成（見異議卷第 18、21 頁之異議申請書，如附圖 2 所示。原訴願決定書誤載據以異議商標係由一橢圓設計圖及外文「TATA」分置上下所組成）。二者相較，均有相同之外文「TATA」，而構成近似之商標。

<sup>388</sup> 衡酌系爭商標與據以異議商標雖均有相同之外文，而屬近似商標，惟因據以異議商標圖樣之識別性較弱，且系爭商標圖樣中於外文「TATA」之後，另有外文「GLOP」可資與據以異議商標區辨；復因原告與參加人之二商標各別所指定使用之商品與服務不同，市場區隔有別，並無何相關聯因素，客觀上無使相關公眾誤認系爭商標與據以異議商標之商品為同一來源之系列商品，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。故系爭商標無違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定。

94 號判決			虞 X <sup>389</sup>
97 年度行商訴字第 83 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>390</sup> →著名 V→混淆誤認之虞 X <sup>391</sup> →減損之虞 X <sup>392</sup>
97 年度行商訴字第 82 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 X <sup>393</sup> →混淆誤認或減損之虞 X <sup>394</sup>

<sup>389</sup> 原告主張系爭商標圖樣中「GLOP」有「黏糊狀液體、難吃的東西」之意云云。然系爭商標之外文「GLOP」係連結於外文「TATA」之後，整體觀之，直譯其字面文義為「再見」「黏糊狀液體」，隱含不再有黏糊狀液體之意，是以「TATA」、「GLOP」為既有文字，乃相關公眾可得辨識。況據以異議商標之著名程度尚未達一般公眾所普遍認知之程度，已於前述。故系爭商標之註冊，即無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，自無商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

<sup>390</sup> 系爭商標圖樣係由帶葉樹枝圖形、中文「四季山莊」及外文「Four Seasons Villa & Resort」分列上、中、下組合而成，且「Villa & Resort」業經參加人聲明不在專用之列，是以系爭商標供識別來源之主要部分為帶葉樹枝圖形、中文「四季山莊」及外文「Four Seasons」，而據以異議註冊第 137140 號商標圖樣係由樹枝樹葉圖形及外文「FOUR SEASONS」上下排列組合而成，據以異議註冊第 64491 號商標圖樣係由外文「FOUR SEASONS」二字上下排列組合而成，據以異議註冊第 64546 號商標圖樣則係由中文「四季」直書排列而成，至於原告實際使用之商標圖樣則係由樹枝樹葉圖形、外文「FOUR SEASONS」及「HOTELS and RESORTS」由上至下排列構成（見異議申請書證 3、證 4、證 11）或由樹枝樹葉圖形、外文「FOUR SEASONS」及「RESIDENCES」由上至下排列構成（見異議申請書證 6），而中文「四季」復係外文「FOUR SEASONS」之直譯，是二造商標相較，其予消費者寓目印象最為深刻者均為二造商標圖樣中相同之中文「四季」及外文「Four Seasons」，且文字上方均有一樹枝樹葉之圖形，縱系爭商標與據以異議商標之外文字母之大小寫有所不同，樹枝樹葉圖形略有差異，惟以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察，仍易產生同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。

<sup>391</sup> 原告並未提出證據證明系爭商標與據以異議商標有何實際混淆誤認之情事，而飯店、旅館或旅遊業之消費者對據以異議商標雖較為熟悉，然因系爭商標與據以異議商標所指定使用服務之性質有所差異，且消費者之需求及目的不同，尚難憑此而認有何增加混淆誤認之情事。是以本件兩造商標固屬近似之商標，且據以異議商標為相關事業及消費者所熟悉之著名商標，惟尚難謂有何使消費者誤認二商標所表彰之服務為同一來源之系列服務或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，而產生混淆誤認之虞。

<sup>392</sup> 原告係以「FOUR SEASONS」、「四季」指定使用於飯店及旅館等服務而著名，業如前述，而中文「四季」及外文「FOUR SEASONS」均意指春、夏、秋、冬四時的總稱，而有譬喻暗示其所提供之飯店及旅館等服務係四季全年皆宜的用意，尚非與飯店及旅館等服務毫無關聯，是以該商標雖具先天識別性，然其識別性程度非高，且其著名性係在於飯店、旅館服務業、旅遊業及相關消費者，而非一般公眾所普遍週知，另參以國外內廠商使用中文「四季」或外文「FOUR SEASONS」單獨或二者組合，抑或結合其他文字或圖形申請註冊在其他商品或服務類別者有諸多前例，亦有商標檢索資料附卷可稽（見異議卷第 104-127 頁），是以本案二造商標固屬構成近似，經衡酌上述情事，據以異議商標尚難謂具有強烈指示單一來源之特徵及吸引力，復無參加人有使人將其商標與據爭商標產生聯想的具體證據可資參，從而系爭商標指定使用在「園藝、景觀綠化、草皮照料、雜草清除、庭園設計、園景設計、庭園景觀美化」服務，亦不致有減損據以異議商標識別性或信譽之可能，系爭商標之註冊自無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

<sup>393</sup> 以原告所提上開由中文「都市日報」、外文「Metro」及地球化設計圖所組成之商標而言，該「Metro」一字即有可能係對應「都市日報」其中「都市」二字，故就整體觀察，上開據以異議商標與系爭商標所呈現之外觀亦明顯有所不同，自不構成近似。

<sup>394</sup> 本件參加人係經營台北市捷運系統之公司，該公司英文名稱雖為 Taipei R○○ Transit Co.，惟該公司亦以「Metro Taipei」作為公司習用名稱，並以此名稱申請商標註冊（第 00183831 號、第 01047194 號），足見參加人使用系爭商標並非毫無依據。就國內民眾而言，其所認知之「Metro Taipei」即指參加人而言，是以，「Metro Taipei News」自指參加人所發行之「台北捷運報」（此一名稱亦經參加人申請商標註冊為第 01265634 號），與原告應無任何關聯。而原告於我國並未經營捷運或地下鐵業務，亦未普遍大量發行報紙，或於各捷運站發行刊物，則其所據以異議之上揭商標是否足以使一般民眾與系爭商標造成混淆誤認，非無疑問。又本件參加人對外習用之名稱為「Metro Taipei」，已如前述，而原告所執據以異議之商標除具有「地下鐵」或「大都會」之涵義外，尚難直接與其所處地理區域或其所提供之服務、產品內容構成連結。而系爭商標望文生義之結果可知必然與「台北」相關，且其所提供之商品即為報紙或相關媒體，就此而言兩者已具有足以區別之標識。而在我國境內，參加人之知名度顯較原告為高，是以，所謂著名商標者，於本件爭訟中尚難因此即認為必屬原告所執上揭據以異議商標，換言之，原告對其所提上開據以異議商標與參加人所習用之名稱或系爭商標間究竟何者為較具著名之商標，既無法提出充分證明，則商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，或有減損原告著名商標之識別性或信譽之虞而不得註冊之情形，於本件是否適用，即有疑義。縱認為原告所提上開據以異議商標與參加人系爭商標之知名度於我國不分軒輊，亦不能因此即認為系爭商標有減損原告「著名商標」之識別性或信譽之虞，蓋知名度不分軒輊之商標已無所謂何者減損他方商標識別性或信譽之虞可言。況本件參加人之系爭商標於我國境內較諸原告所提據以評定商標知名度高，已如前述，且兩者對消費者而言亦無造成混淆誤認之虞情形，系爭商標自亦無商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定之不得註冊事由。

97 年度行商訴字第 35 號判決	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>395</sup> →著名 V→混淆誤認之虞 X(未判斷)→減損之虞 X <sup>396</sup>
97 年度行商訴字第 29 號判決	商標評定	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>397</sup> →著名 X <sup>398</sup>
97 年度行商訴字第 23 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 X <sup>399</sup> (未對減損有所論述)
97 年度行商訴字第	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似(未論述)→著名 X <sup>400</sup>

<sup>395</sup> 查系爭註冊第 1153577 號「Hielife」商標，其圖樣係由單純之外文「Hielife」所構成；據以評定之註冊第 179328 號「HI-LIFE」、第 169026 號「HI-LIFE 及圖」、第 114694 號「Hi-Life 及圖」、第 169665 號「HI-LIFE」、第 102609 號「萊爾富及圖 Hi-Life (橫式)」及第 102747 號「萊爾富及圖 Hi-Life (直式)」等商標，其圖樣或為單純之外文「HI-LIFE」、「Hi-Life」，或以前述外文置於愛心圖形、或再與中文「萊爾富」上下排列，或再增加長方形之圖形所組成，比較兩者商標圖樣俱有醒目明顯之外文「Hielife」與「HI-LIFE」、(或「Hi-Life」)，兩者均有多數字母排列順序相同，僅字中「e」字母與「-」之些微差異；是兩造商標予人之整體印象即「Hi-Life」一詞，外文書寫字體亦相仿，讀音又極為相近，其商標整體圖樣，予人醒目印象，極相彷彿；是以整體觀之，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成近似之商標。

<sup>396</sup> 查一般業者以外文「HI-LIFE」、「Hi-Life」或「HILIFE」作為商標圖樣，在被告獲准註冊於各類商品或服務，且迄今商標權尚有效存在者，計 67 件，僅少數 2 件係由第三人取得註冊，其餘之原告皆為本案參加人，此有被告布林檢索結果註記簡表附卷可稽。又據以評定諸商標業已為參加人長期廣泛使用，所表彰之識別性與信譽已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，如前所述，堪認據以評定諸商標排他使用之程度較高，其識別性或信譽較有可能遭受減損。雖系爭商標指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 7 類之「洗衣機、脫水機、洗碗機、家用果汁機、洗米機、洗菜機、家庭用超音波洗淨機、家庭用果菜機、家庭用食物調理機、電動打蛋器、咖啡用磨豆機」等商品與據以評定諸商標著名於「便利商店、超級市場」之服務，兩者商品/服務之性質固然有異，市場或有區隔，且營業利益衝突不甚明顯，二者為非屬類似且不具任何競爭關係之商品/服務；然審酌兩造商標圖樣構成相近，且據以評定諸商標於便利商店服務上為著名商標且著名程度已達一般公眾所普遍認知等相關因素判斷，是以，原告於其後始以近似之外文作為系爭註冊第 1153577 號「Hielife」商標圖樣申請註冊，會導致據以評定諸商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有稀釋或淡化據以評定諸商標之識別性，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應為類似關係或有密切關聯之商品。從而，被告以系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，乃評定為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，依法自無不合。

<sup>397</sup> 系爭商標與原告據以評定「esi」(我國註冊第 236488、363170 號)及「esi and device」(我國註冊第 236489、363203 號)等商標圖樣相較，均有外文「ESI」，其間僅有字體大、小寫之些微差異，固屬構成近似之商標。

<sup>398</sup> 惟按商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，係以據以評定商標已臻著名為其構成要件之一，是苟據以評定商標在系爭商標提出申請前非為著名商標，即無該款之適用。本件據原告所檢送之「esi」商標於澳大利亞、巴西、歐盟等 20 餘國家或地區之註冊資料影本，屬靜態權利表徵，關於商標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍須參酌實際使用證據資料綜合論斷。而依原告其他所檢送之證據資料，其中西元 2000 年至 2003 年在臺灣地區舉辦之促銷活動一覽表、西元 2000 年至 2002 年原告在臺北世貿展覽照片及節目表、竹北辦公室暨亞州技術中心啟用慶典典禮程序表、典禮照片、簡介摺頁及網路資料、座談會報名表及會場照片、討論資料、宣傳單、影本等證據資料，核該等證據資料僅能說明原告於西元 2000 年至 2003 年之 4 年間參與或舉辦過 6 場商品促銷活動、3 場展覽會、1 場辦公室及技術中心啟用典禮及 2 場座談會，該等活動場次不多，國內多數相關業者或消費者能否因該等活動內容，知悉據以評定商標存在，尚屬有疑；又原告所提西元 2000 年至 2006 年在臺灣之收入統計表、西元 2003 年至 2005 年年報及西元 1997 年至 2006 年第 3 季之淨收益總額統計表資料，查該等收益金額統計表，核其形式乃電腦製作之表格，且因原告未提供其他如商品銷售發票、行銷單據、進(出)口單據等輔助資料佐證，自無從認定該等銷售金額即為據以評定諸商標指定使用商品之實際銷售金額，是原告所檢送之證據資料尚難證明在本件系爭商標申請註冊時，據以評定商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。況外文「ESI」非獨特之字詞，且國內外廠商亦有以外文「ESI」作為商標圖樣之一部分申准註冊，是其尚非原告獨創而具高度識別性。衡酌據以評定商標識別性之程度、著名性之高低及創意等情，參加人以系爭商標申請註冊，尚無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，揆諸上開說明，應無前揭條款規定之適用。

<sup>399</sup> 系爭商標係由未經設計、單純橫書之小寫外文「nocria」由左至右排列而構成。而據以異議商標係由未經設計、單純橫書之大寫外文「NOKIA」由左至右排列而構成。是系爭商標與據以異議商標之圖樣均有相同之外文「NO」、「IA」作為首、尾之字串，然仍有「cr」與「K」之區別，且於讀音方面，系爭商標因「cr」而有氣音及捲舌音，據以異議商標則因「K」而僅有氣音，二者讀音有所區別。故系爭商標與據以異議商標，於異時異地隔離整體觀察及唱呼之間，在外觀及讀音上近似程度較低。

2 號判決			
97 年度行商訴字第 3 號判決	商標異議	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	商標混淆誤認或減損之虞：近似 <sup>401</sup> →著名 V→混淆誤認之虞 X <sup>402</sup> →減損之虞 X <sup>403</sup>

<sup>400</sup> 商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，係以據以異議商標已達著名程度為前提要件，本件據爭「GRAZIA」商標既非屬著名商標，系爭商標之註冊自無違商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定。

<sup>401</sup> 系爭商標係由七顆星排列成半圓形圍繞中文「七星」；其下有反白外文「SEVEN STAR」置於一墨色長方形內所組成，系爭商標整體構圖在於表達「七星」觀念。而據以異議諸商標則為單純之中文「七星」或單純外文「MILD SEVEN」、「SEVEN STARS」所構成，或由外文「MILD SEVEN」及多數小星星排列之長方形內隱約可見數字 7 所組成，或由中文「七星國際越野挑戰賽」、外文「MILD SEVEN OUTDOOR QUEST」及人物划槳圖所組成。系爭商標與據以異議之「MILD SEVEN 及圖」系列商標相較，外觀上固僅有「SEVEN」相同，然一般消費者與業者之交易習慣均以「七星」作為「MILD SEVEN 及圖」商標之代名詞，此有原告於異議申請時所提出之台灣高等法院 93 年智上第 20 號民事判決（即附件 4）可憑。因此，系爭商標與據以異議「MILD SEVEN 及圖」系列商標觀念近似；而系爭商標與其他據以異議之「七星」、「SEVEN STARS」系列商標相較，或有相同之中文「七星」或外文「SEVEN STAR」，各於中文、外文之讀音或外觀相近。

<sup>402</sup> 依 YAHOO 奇摩等網頁搜尋資料，中文「七星」、外文「SEVEN STAR」有作為山名、潭名、地名、校名、基金會名稱、拳術名稱、彩券名稱、部落格名稱、公司名稱... 者，或常與星座連用（訴願卷 28 頁參照）。因此，中文「七星」、外文「SEVEN STAR」文字之使用尚屬習見。且早於 41 年即有我國公司以中文「七星」及 7 顆星排列成圓形組成商標圖樣向原處分機關申請註冊獲准為第 312 號「七星（紅色）」商標，指定使用於牙刷商品（訴願卷第 40 頁參照）；亦有數十餘件以「七星」作為商標圖樣之一部分指定使用於各類商品或服務而在我國獲准註冊，且仍在商標權期間內者（原處分卷第 171-177 頁參照）。故據以異議商標以「七星」或「SEVEN STARS」作為商標圖樣，其識別性相對較低。又依前揭原告所提卷附證據資料顯示，原告雖跨足經營食品與醫藥等業，但其知名主要係於菸業之相關商品，上述證據資料尚不足以證明據以異議諸商標為菸業之相關業者及煙品之消費者以外之絕大多數的一般消費者所普遍認知，而有較高著名之程度。而系爭商標所指定使用之「砂紙、砂布帶、砂紙帶、砂布、浮石、研磨劑、金剛砂、除鏽劑、去漆劑、除濕劑」商品，與系爭商標所著名之菸品或其多角化經營之商品或服務相較，兩造商標所指定使用之商品或服務，在性質、內容與行銷管道或場所、服務對象範圍及服務之提供者等並不相同，營業利益尚無明顯衝突，市場仍可區隔。衡酌兩造商標或有相同之中文「七星」，或有相同之外文「SEVENSTAR」，或觀念上同樣代表「七星」之義，而屬構成近似之商標，惟因「七星」與「SEVEN STAR」屬習用之文字，其識別性不高；復因據以異議諸商標之著名程度尚未達一般公眾所普遍認知之程度，兩造商標各別所指定使用之商品或服務性質不同，市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，尚難謂系爭商標之註冊有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

<sup>403</sup> 據以異議商標以「七星」或「SEVEN STARS」商標圖樣，其識別性相對較低。且原告雖跨足經營食品與醫藥等業，但據以異議諸商標知名主要係於菸業之相關商品，國內亦有以中文「七星」及 7 顆星排列成圓形組成商標圖樣申請註冊獲准及數十餘件以「七星」作為商標圖樣之一部分指定使用於各類商品或服務而在我國獲准註冊之情形，已如前述。則系爭商標以七顆星排列成半圓形圍繞中文「七星」；其下有反白外文「SEVEN STAR」置於一墨色長方形內之圖樣，註冊使用於與據以異議諸商標知名之菸品不相關聯之「砂紙、砂布帶、砂紙帶、砂布、浮石、研磨劑、金剛砂、除鏽劑、去漆劑、除濕劑」商品，尚不至使據以異議諸商標與其特定商品來源間之聯繫能力減弱，而使據爭商標之識別力減損，系爭商標之註冊亦不能謂有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定而不應准許註冊。

## 商標法普通及智慧財產法院關於「商標淡化」行政案件判斷之整理

	是否著名	是否近似	混淆誤認之虞	減損之虞	未構成侵權
1	最高行政法院 101 年判字第 47 號判決	最高行政法院 98 年判字第 1505 號判決	最高行政法院 99 年判字第 1310 號判決	最高行政法院 101 年判字第 536 號判決	智慧財產法院 101 年行商更(一)字第 1 號判決
2	最高行政法院 100 年判字第 2145 號判決	智慧財產法院 98 年行商訴字第 26 號判決	智慧財產法院 99 年度行商訴字第 91 號判決	智慧財產法院 101 年度行商更(一)字第 1 號判決	最高行政法院 101 年判字第 47 號判決
3	智慧財產法院 98 年行商訴字第 29 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 139 號判決	智慧財產法院 99 年度行商訴字第 72 號判決	智慧財產法院 100 年行商訴字第 148 號判決	最高行政法院 101 年判字第 48 號判決
4	智慧財產法院 97 年行商訴字第 2 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 112 號判決	智慧財產法院 99 年行商訴字第 81 號判決	智慧財產法院 100 年行商訴字第 118 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 22 號判決
5	智慧財產法院 97 年行商訴字第 29 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 23 號判決	智慧財產法院 98 年度行商訴字第 203 號判決	最高行政法院 100 年判字第 722 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 23 號判決
6	最高行政法院 69 年判字第 131 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 113 號判決	智慧財產法院 98 年行商更(一)字第 13 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 20 號判決	智慧財產法院 99 年度行商訴字第 61 號判決
7			智慧財產法院 98 年行商訴字第 231 號判決	最高行政法院 100 年判字第 519 號判決	最高行政法院 98 年判字第 1323 號判決
8			智慧財產法院 98 年行商訴字第 195 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 23 號判決	智慧財產法院 98 年行商訴字第 62 號判決
9			智慧財產法院 98 年行商訴字第 142 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 120 號判決	智慧財產法院 98 年行商訴字第 168 號判決
10			智慧財產法院 98 年行商訴字第 97 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 118 號判決	智慧財產法院 98 年行商訴字第 131 號判決
11			智慧財產法院 98 年行商訴字第 42 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 117 號判決	智慧財產法院 98 年行商訴字第 33 號判決
12			智慧財產法院 98 年行商訴字第 22 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 119 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 3 號判決
13			智慧財產法院 98 年行商訴字第 135 號判決	智慧財產法院 100 年度行商訴字第 89 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 82 號判決
14			智慧財產法院 98 年行商訴字第 130 號判決	100 年度行商訴字第 20 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 83 號判決

15				100 年度行商訴字第 29 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 94 號判決
16				智慧財產法院 99 年度行商訴字第 183 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 107 號判決
17				智慧財產法院 99 年度行商訴字第 20 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 109 號判決
18				智慧財產法院 99 年度行商訴字第 61 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 119 號判決
19				智慧財產法院 98 年行商訴字第 132 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 131 號判決
20				智慧財產法院 98 年行商訴字第 22 號判決	智慧財產法院 97 年行商訴字第 35 號判決
21				智慧財產法院 98 年行商更(一)字第 12 號判決	
22				智慧財產法院 98 年行商更(一)字第 9 號判決	
23				智慧財產法院 97 年行商訴字第 130 號判決	

## 商標法普通及智慧財產法院關於「商標淡化」民事案件判斷之整理

商標法條  判決字號	第 61 條第 1 項 (保全程序) <sup>404</sup>	第 62 條第 1 項 <sup>405</sup>			第 63 條第 3 項 (損害賠償) <sup>406</sup>	附註
		是否著名 <sup>407</sup>	是否明知	是否近似/減損 <sup>408</sup> (識別性是否減損?) <sup>409</sup>		
101 年度民商上字第		V <sup>410</sup>		X <sup>411</sup>		

<sup>404</sup> 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第 61 條第 1 項中段、後段定有明文。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標權之圓滿行使，而商標權人無忍受之義務。所得請求排除之侵害，須已現實發生，且現尚繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。而有無侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要（最高法院 97 年度臺上字第 681 號民事判決參照）。

<sup>405</sup> 現行商標法第 61 條第 1 項規定係於 92 年 5 月 28 日修正公布，僅為配合同法第 1 條有關「商標專用權」用語之修正，而就修正前之第 61 條第 1 項規定之文字「商標專用權人」酌為修正，至其規定內容則無二致。是上訴人依現行商標法第 61 條第 1 項規定為本件請求，即無法律不溯既往原則之適用。

<sup>406</sup> 按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第 63 條第 3 項定有明文。又商標權人請求業務上信譽因被侵害而致減少之損害，應舉證證明其業務上信譽受有貶損之事實，及其損害與行為人之侵害商標專用權行為間具相當因果關係。前者應以商標專用權被侵害前後業務上信譽之實際差額為計算之基礎（最高法院 87 年度臺上字第 2145 號民事判決參照）。

<sup>407</sup> 所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第 16 條定有明文。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第 104 號解釋參照）。按著名商標之認定，應綜合判斷識別性之高低、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標廣之期間、範圍及地域、商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、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）、商標之價值等因素。而 89 年 8 月 10 日發布之「著名商標或標章認定要點」亦為類似規定。

<sup>408</sup> 現行商標法第 62 條規定係於 92 年 5 月 28 日增訂，乃新增「擬制」侵害商標權之例示情形，以利同法第 61 條之認定及適用。而 86 年 5 月 7 日修正公布之商標法第 37 條第 7 款即規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七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。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」已對著名商標有所保護；第 65 條規定：「（第 1 項）惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣 50,000 元以下罰金。（第 2 項）公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。」業就使用他人商標中之文字作為自己公司名稱之情形予以規範。故 92 年 5 月 28 日增訂第 62 條，僅係闡述「視為侵害商標權」之態樣，使保護商標、著名商標之立法意旨更臻明確，適用無所疑義，與修法前亦應為相同之侵權判斷，並無不同，即與法律不溯既往原則無涉，且除該 2 款新增例示規定外，仍得有其他侵害商標權之態樣。

<sup>409</sup> 商標係足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務，並得藉以與他人之商品或服務相區別之標識（商標法第 5 條規定參照），具有表彰特定商品或服務來源之重要功能。而同法第 62 條第 1 款所稱減損著名商標之識別性，係指第三人未經著名商標權人之同意，擅自以該著名商標中之文字作為自己公司名稱而表彰其營業主體或來源，使著名商標原本所具備之高度指示單一且特定商品或服務來源之特徵及印象因此減弱，致該商標指向 2 種以上來源，而使著名商標之識別性遭稀釋或弱化。

<sup>410</sup> 被上訴人係於 56 年 8 月 25 日核准設立之食品製造及銷售之民生相關綜合食品事業，自設立以來陸續在台灣及世界多國取得各項有關「統一」之註冊商標，除使用在麵粉、飼料、油脂、速食麵、乳品、飲料等產品外，並逐步擴展到營養保健食品如雞精、膠原蛋白錠、飲品及各種漢方藥材所製成之保健食品。被上訴人所製造銷售之統一系列產品已成為消費大眾耳熟能詳之商品，其銷售據點遍及全台灣，國內報章雜誌、電視廣告等媒體亦常見被上訴人產品之廣告等情，已據被上訴人陳明在卷，並有公司及分公司基本資料查詢（見彰化地院訴字第 421 號卷第 24 頁）、經濟部智慧財產局商標資料檢索服務（見彰化地院訴字第 421 號卷第 25-30 頁）、被上訴人公司網頁簡介（見原審卷第 162-167 頁）在卷可參，復為上訴人所不爭執，臺灣高等法院台南分院 97 年度智上字第 3 號判決、智上字第 4 號判決亦認定「統一」商標為著名商標（見彰化地院訴字第 421 號卷第 7 至 23 頁），故系爭「統一」商標為著名商標應堪認定。

5 號判決						
100 年度民上訴第 10 號判決					X <sup>412</sup>	
98 年度民商上字第 20 號判決	經查巨場公司固曾以「東文.Ball office-pen FINE」圖樣之商標，向智慧局申請核准註冊在案，惟查巨場公司進口系爭原子筆，卻未依照其申請核准之商標核實標示，而係自行變換商標標示「O.Ball office-pen」圖樣，而與日商壽公司之系爭商標構成近	上訴人所提之相關證據資料，足以證明於被上訴人公司 89 年 7 月 5 日設立時，附表編號 1 所示之商標已廣為相關事業、消費者所普遍認知，而屬著名商標。	上訴人早於 74 年間起即使用「英代爾」為其中文公司名稱，並於 86 年 5 月 16 日註冊取得附表編號 1 所示之「英代爾」商標，且經上訴人多年來之宣傳行銷，已使附表編號 1 所示之商標於 89 年 7 月 5 日被上訴人公司設立時，已廣為相關事業、消費者所普遍認	1 識別性減損 <sup>413</sup> ； 2 善意使用 <sup>414</sup> ；X <sup>415</sup>	巨場公司從大陸進口之系爭原子筆有斷水、難於書寫、按鈕無法使用，品質較為低劣之情形，其系爭原子筆上使用與系爭商標相似之圖樣，致一般消費者誤購後，誤以為日商壽公司用系爭商標之原子筆品質低劣，自足以影響對於日商壽公司信譽之評價，故日商壽	巨場公司有使用近似日商壽公司系爭「O.B. office-ball」之商標，並致相關消費者混淆誤認之虞 <sup>416</sup>

<sup>411</sup> 經查系爭註冊第 0084420、00497893、0089968 號商標固係使用於第 20、24、29 類與食品有關之商品上，但系爭註冊第 01199675、01199676、01199677 號商標則係使用於第 5 類與醫療有關之商品上，是「統一」商標依被上訴人實際使用之情形，並非僅於其公司營業登記項目與食品有關之本業上建立信譽，觸角尚及於醫療有關之業務，是上訴人以「統一」為公司名稱之特取部分，並生產製造「口罩」，係屬與醫療有關之業務，並不會造成淡化「統一」商標在本業建立之聲譽，導致其商業價值和吸引力降低，使其指向特定商品之顯著性和識別性趨於模糊，淡化消費者將該著名商標與特定商品建立聯想之關聯性，因此，並未減損「統一」商標之識別性。次查上訴人以「統一」為公司名稱之特取部分，並生產製造「口罩」，並不會造成消費者對於「統一」商標形象之污損和醜化，降低其正面評價，使消費者對該商標產生不良印象，亦難認有減損「統一」商標之信譽。

<sup>412</sup> 按未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標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。二、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，商標法第 62 條第 1、2 款分別定有明文。上開條文為 92 年 5 月 28 日修正商標法時所新增之條文，其立法理由即載明：「近年來以註冊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，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，與修正條文第 29 條第 2 項第 2 款、第 3 款以構成『混淆誤認之虞』有別」。經查：被告僅係單純之下游經銷商，並未生產製造熱水器，亦未將「莊頭北」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，自難謂被告有商標法第 62 條各款情事。

<sup>413</sup> 被上訴人公司確有於我國境內使用其中文公司名稱「英代爾實業股份有限公司」並為營業行為之情事，足使相關事業、消費者知其公司名稱特取部分「英代爾」，並將之與其所銷售之商品產生聯想，致使附表編號 1 所示之著名商標原本指向上訴人之單一特定來源功能減弱，變成複數指向，而弱化附表編號 1 所示之商標之識別性。

<sup>414</sup> 按凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第 30 條第 1 項第 1 款定有明文。又所謂善意，係指不知其為他人之商標而為使用者而言（最高法院 98 年度臺上字第 1595 號民事判決參照）。

<sup>415</sup> 上訴人公司 89 年 7 月 5 日設立時，附表編號 1 所示之商標即屬著名商標，此為被上訴人所明知，仍以相同之商標中文字「英代爾」作為其公司名稱之特取部分，致使附表編號 1 所示商標之識別性減損，難認被上訴人公司係以善意且合理使用之方法，表示自己之公司名稱，自無商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定之適用（最高法院 98 年度臺上字第 1595 號民事判決參照）。

<sup>416</sup> 查日商壽公司主張巨場公司銷售之原子筆其上使用之商標（圖樣如原審卷一第 15 頁下圖所示），與日商壽公司註冊之系爭商標係近似，且有致相關消費者混淆誤認之虞之事實，經勘驗日商壽公司商品圖示及於偵查中、本院提出之原子筆，為普通之文具用品，且兩造均不爭執巨場公司進口之仿冒原子筆零售價為每支 10 元，則消費者之注意程度自然較低，對於商標間之差異辨識較弱，又將日商壽公司之系爭商標及巨場公司販賣之原子筆上之商標圖樣相互比對，巨場公司在原子筆上所標示「O.Ball.office-pen」之字樣，與系爭「O.B.office-ball」商標，均為英文字體，且起首字母亦同，在文字編排上極為相似，由外觀、讀音、觀念綜合判斷，經異時異地隔離觀察結果，其外觀上難謂無使相關消費者混淆誤認之虞。

	<p>似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，則日商壽公司依上揭商標法第 61 條第 1 項後段排除侵害規定，請求巨燭公司、李聖文不得使用相同「O.Ball ice-pen」圖樣之商標於自動鉛筆、原子筆、鋼珠筆、鉛筆、簽字筆、纖維筆、毛氈筆、自來水筆、鋼筆或其同類商品之包裝、廣告、說明書、價目表，核屬有據，應予准許。</p>		<p>知，且以被上訴人公司從事國際貿易業，被上訴人實難諉稱不知「英代爾」商標。</p>		<p>公司主張其業務上信譽因而受有減損，應屬可信。</p>	
<p>98 年度民商上更(二)字第 5 號判決</p>	<p>有命被上訴人公司變更其公司名稱特取部分登記之必要<sup>417</sup>，停止使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分<sup>418</sup>。被上訴人公司應變更其公司名稱特取部分為與「英代爾」近似以外名稱之登記<sup>419</sup>。</p>				<p>被上訴人僅空言泛稱受有業務上信譽之減損，關於被上訴人公司使用「英代爾」為其公司名稱究如何造成上訴人商譽有何貶損、上訴人受有商譽減損係因被上訴人公司使用「英代爾」為其公司名所致(因果關係)等，並未舉出任何證據以實其說。故上訴人請求賠償</p>	

<sup>417</sup> 被上訴人以相同於附表編號 1 所示之著名商標中文字「英代爾」作為其公司名稱之特取部分，致減損附表編號 1 所示商標之識別性，即視為商標權之侵害，而直至本案 99 年 4 月 1 日言詞辯論終結止，被上訴人仍繼續使用「英代爾」商標為其公司名稱之特取部分，是以其侵害情節現仍存在。至被上訴人公司是否實際從事「有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業」、嗣後刪除上開業別之登記事項，與附表編號 1 所示之著名商標識別性遭減損之情無涉，已於前述。且公司名稱依法為公司應登記事項(公司法第 18 條規定事項)，具有公示效力，如未令被上訴人公司變更其公司名稱特取部分，被上訴人公司得以「英代爾實業股份有限公司」之名義經營業務或為其他法律行為，則附表編號 1 所示之商標識別性仍繼續遭受減損，日後仍有被侵害之可能，即有命被上訴人公司變更其公司名稱特取部分登記之必要。故上訴人得依商標法第 61 條第 1 項中段、後段規定，請求被上訴人公司不得使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分，並應變更其公司名稱特取部分為與「英代爾」相同以外名稱之登記。

<sup>418</sup> 上訴人雖請求被上訴人公司應停止使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分(上訴聲明第 2 項)，惟本院判命被上訴人公司不得使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分，其時點涵括現在與未來，實質內容包含上訴人所稱之「停止使用」，此部分顯屬贅語。

<sup>419</sup> 上訴人雖請求被上訴人公司應停止使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分(上訴聲明第 2 項)，惟本院判命被上訴人公司不得使用「英代爾」為其公司名稱之特取部分，其時點涵括現在與未來，實質內容包含上訴人所稱之「停止使用」，此部分顯屬贅語。又上訴人另請求被上訴人公司應變更其公司名稱特取部分為與「英代爾」近似以外名稱之登記(上訴聲明第 3 項)，然被上訴人公司係使用相同於附表編號 1 所示商標中文字「英代爾」商標為其公司名稱，上訴人並未提出任何證據證明被上訴人公司有何使用近似於「英代爾」之公司名稱致減損其商標識別性之情事，難認有何受現時侵害或受侵害之虞而應令被上訴人公司變更為與「英代爾」近似以外名稱之登記，故此部分請求應予駁回。

					務上信譽減損之賠償，於法無據。 <sup>420</sup>	
98 年度民商上更 (一) 字第 1 號判決					被上訴人商標權受上訴人侵害後，下游傳銷商生意即大受影響，造成恐慌，接連要求被上訴人出面解決，以免侵害渠等權益。是上訴人之侵害行為，已造成伊業務上信譽之損害。	
98 年度民商上更 (二) 字第 2 號判決					被上訴人之業務上信譽確因上訴人等之侵害商標權行為而致減損，惟此乃屬非財產上之損害，其數額實難以證明，本院自得審酌此乃非財產上損害及其他一切情況，酌定適當之業務上信譽損害賠償金額。	業務上信譽 <sup>421</sup>
98 年度民商訴字第 9 號判決			V 所有之構圖、佈局、 設計均相同，其仿冒	近似 V <sup>422</sup> 善意使用 X <sup>423</sup>		

<sup>420</sup> 上訴人雖依上開規定，請求被上訴人公司賠償 1,000,000 元，並依公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人曾文祥與被上訴人公司連帶負損害賠償責任云云，然減損著名商標識別性，與商標權人之業務上信譽是否減損，分屬二事，倘行為人之行為並無使相關事業或消費者對著名商標權所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想等情事，並非當然造成減損商標權人所提供商品或服務之業務上信譽之結果。被上訴人僅空言泛稱受有業務上信譽之減損，關於被上訴人公司使用「英代爾」為其公司名稱究如何造成上訴人商譽有何貶損、上訴人受有商譽減損係因被上訴人公司使用「英代爾」為其公司名所致（因果關係）等，並未舉出任何證據以實其說。故上訴人請求賠償業務上信譽減損之賠償，於法無據。

<sup>421</sup> 商標權人為累積其商譽，不僅需長時間投資於廣告行銷，對於商品品質部分更需嚴格要求，方可取得消費大眾對於商品之信賴。倘他人以劣質物品謊稱真品對外販售，不但可攀附真品之商譽獲取非法暴利，另一方面亦使消費者對真品品質及評價產生錯誤之認知及貶損，對於商標專用權人之業務上信譽有所減損，此乃事理之常。是以，原判決認定因上訴人等侵害商標專用權之不法行為，致被上訴人業務上信譽受有損害，於法並無不合，被上訴人請求賠償信譽上所受之損害，即屬有據。又業務上信譽，本屬抽象存在之概念，其損害金額並無法具體計算，故侵害業務上信譽，性質上屬於非財產之損害（商標法 74 年 11 月 19 日修正之立法理由參照），與民法第 195 條第 1 項規定之名譽被侵害（非財產上之損害）之賠償相當，否則即無從與修正前商標法第 66 條第 1 項規定之財產上損害賠償請求權相區隔。因此，業務上信譽受侵害之賠償金額，應由法院斟酌兩造之地位、經濟能力、加害程度及其他一切情形酌定相當之金額（上訴人與其他行為人之不法行為具有行為關連共同而構成共同侵權行為，應就全體損害賠償義務人不法侵權行為之情狀及其他一切情形予以核定賠償金額，始符公允），並無財產上損害賠償金額計算方式之適用（最高法院 91 年台上字第 1949 號判決意旨參照）。

<sup>422</sup> 被告劉○銘設計使用之「神鬼牌」及「男鬼圖」之商標客觀上與告訴人公司使用之「鬼女神及圖」商標近似，復使用於相同之調味品、醬油、醋等商品，而有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害原告台宮公司之商標權，應堪認定。

<sup>423</sup> 被告劉○春係三○醬油行之登記負責人，又親自住於該商號樓上，且本身與台○公司有數十年之交易關係，其對於三○醬油行之產品製造、行銷走向，及身為負責人契約責任、產品責任，對於三○醬油行生產之醬油，使用上揭仿冒商標之行為，豈有不知之理？況其亦曾出面與原告公司協商，故其對於仿冒原告公司商標之事，無從諉為不知。又被告使用之系爭二商標分別於 94 年 8 月 11 日、12 日遭經濟部智慧財產局審定撤銷後，被告仍繼續製造、販售，顯難認被告使用之始符合善意之要件。

			之意圖甚明。被告捨三○醬油行自身已有之「黑熊牌」醬油商標不用，竟選擇使用一個與原告公司使用商標圖樣，且以化整為零之方式，將仿冒之圖案及文字拆開，分別申請商標。		
98 年度民商上字第 3 號判決				近似 V <sup>424</sup> 善意使用 V	
98 年度民商訴字第 8 號判決				近似 V <sup>425</sup> 善意使用 V <sup>426</sup>	
98 年度民商上易字第 1 號判決				近似 V <sup>427</sup> 損害 X <sup>428</sup>	
98 年度民商訴字第 1 號	V <sup>429</sup>			近似 V <sup>430</sup>	

<sup>424</sup> 被上訴人抗辯其產品之 TMODE Rein 圖樣與系爭商標之「Reun」圖樣有明顯區別，消費者不致產生混淆或誤判云云。然查，系爭商標係外文 Reun，加上 u 字上方之圖樣而構成，其主要部分為 Reun 並無意義。而被上訴人之 TMODE Rein 圖樣係由未經設計之外文「TMODE」加「Rein」由左至右排列構成，其中「TMODE」係英文字母「T」與字義為「型」之單字「MODE」組合而成，而「Rein」法文之意思為「氣質、個性」，是以 TMODE Rein 圖樣係以 Rein 為吸引消費者關注之焦點。故系爭商標之「Reun」與被上訴人之「Rein」圖樣，於異時異地隔離整體觀察及唱呼之間，易予人有系列商標之聯想，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，使人產生混淆誤認之虞，屬構成近似之商標。

<sup>425</sup> 查如附圖 1 所示之商標圖樣為單純印刷字體外文「eDUCK」由左至右排列而組成；如附圖 2 所示之商標圖樣則為一頭自左朝右之鴨子側面圖所組成；如附圖 3 所示之圖樣則為斜體外文「eDUCK」由左至右排列，其上為一頭自左朝右之鴨子側面圖所組成。如附圖 3 所示之圖樣中外文「eDUCK」與如附圖 1 所示之商標完全相同，僅有印刷字體與斜體之差異。又如附圖 3 所示之圖樣之鴨子翅膀部位表現手法與如附圖 2 所示之商標的鴨子圖略有不同，惟其構圖極其相仿，於異時異地隔離整體觀察，在外觀上構成近似。是依通體觀察原則，就如附圖 3 所示之圖樣分別與系爭二商標之圖樣整體通體觀察，在構圖意匠及外觀上均極相彷彿。故對於此二者之整體圖樣，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，使人產生混淆誤認之虞。因此，如附圖 3 所示之樣近似於系爭二商標圖樣。

<sup>426</sup> 兩造間就系爭二商標有商標授權使用關係，且原告應容忍被告於指定商品，使用如附圖 3 所示之圖樣，被告自無侵害原告所享有之系爭二商標權。

<sup>427</sup> 被上訴人主張其係「85°C」、「85 度 C」等商標之商標權人，該等商標指定使用於糖果、蛋糕、麵包、茶葉、咖啡、茶葉飲料、咖啡豆、咖啡飲料、可可、巧克力製成之飲料、可可飲料、餐廳、點心吧、蛋糕店、冷熱飲料店、紙袋、紙盒、包裝用塑膠膜、紙杯、咖啡杯、塑膠杯等專用商品，現仍在商標專用期間內。上訴人為址設○○縣○○市○○路○段○號「85°C 點 1」咖啡店之負責人，自 96 年 1 月 17 日起至同年 3 月 26 日止，使用近似於其所有「85°C」商標之「85°C 點 1」於同一或類似之蛋糕、飲料、包裝及店招、營業項目等商品及服務上，致一般消費者有混淆誤認之虞，而侵害其上開商標專用權，經其提出告訴後由台灣台北地方法院檢察署檢察官提起公訴，由原審法院刑事庭判處罪刑確定之事實，業據其於原審提出智財局函文、商標註冊證及原審法院 97 年度易字第 36 號刑事判決書等為證（見原審卷第 10 至 43、56 至 63 頁），並為上訴人所不爭執，堪信為真實。

<sup>428</sup> 惟原審法官問被上訴人主張商譽損害部分有何依據？被上訴人僅答稱：「八十五度 C 是非常著名的商標，被告在市場造成混淆及商譽損害非常大，市場消費者誤認被告為八十五度 C，造成原告的商譽的損害。」（見原審卷 97 年 10 月 28 日言詞辯論筆錄背頁，該部分卷末編頁數），惟就如何造成商譽損害，被上訴人並未再舉任何證據以實其說。相較於被上訴人於上揭損害賠償部分，尚主張上訴人經營之咖啡店營業狀況良好，使其附近分店之業績受影響等情，顯然上訴人經營之咖啡店營業及商品品質應非低劣，其營業狀況才會良好，則何以會使被上訴人業務上信譽減損？被上訴人自始未對上開減損情形舉證以實其說，亦未舉證證明其受有商譽減損係因上訴人行為所致，以及二者間是否有因果關係，其泛稱業務上信譽受損，實難遽信，是其請求上訴人賠償商譽損害，為無理由，不應准許。

<sup>429</sup> 原告乃起訴請求被告停止使用「五南」之補習班名稱，其主張依據為商標法第 61 條第 1 項、第 62 條第 2 款及民法第 184 條第 1 項之規定，乃單一聲明，

主張有重疊競合之情形，本件被告既經認定有侵害原告商標權之情形，原告自得依商標法第 61 條第 1 項規定停止被告使用其補習班名稱，並拆除招牌。

<sup>430</sup> 被告辯稱其營業項目與原告不同，不致使消費者混淆誤認，且原告有默示同意被告使用系爭商標中「五南」文字云云，顯不足採信。

號判決				損害 X <sup>431</sup>	
97 年度民商訴字第 8 號判決	X <sup>432</sup>		?	近似 X <sup>434</sup> 損害 X <sup>435</sup>	
97 年度民商上字第 3 號判決	X 上訴人無法提出證據	X <sup>436</sup>			
97 年度民商上更(一)字第 1 號判決	V <sup>437</sup>			上訴人刻意選用被上訴人公司名稱及商標文字做為自己公司英文名稱，顯有攀附被上訴人商譽之意。需達實際減損 <sup>438</sup>	按商標法第六十二條第一款所謂「致減損著名商標之識別性或信譽者」 <sup>439</sup>

<sup>431</sup> 原告至今所提出之證據，僅有原告商標註冊證 4 紙、原告公司登記資料查詢 1 紙，並不足以證明系爭商標為著名商標，況原告亦未就被告上開使用行為，是否足致減損原告系爭商標之識別性或信譽之結果，亦未能舉證以實其說，故原告主張被告構成商標法第 62 條第 1 款之要件，尚非可採。

<sup>432</sup> 被告所使用之帳號「obuy\_catwalk」，係作為與人連絡使用之帳號，並非作為表彰產品或服務來源之商標使用，消費者亦不因該帳號而與原告之系爭商標所表彰之商品相混淆，則原告主張被告應將「淘網」台灣館上「obuy\_catwalk」之帳號及字樣移除，亦無理由。

<sup>433</sup> 原告就系爭商標於申請後究竟係自何時公告，被告又係自何時起知悉系爭商標已經原告申請註冊，均屬未明，以被告在網路上販售含有系爭商標之商品獲得客戶評價之時間距原告申請系爭商標註冊之日期僅 32 日，以及被告販售商品尚需前置作業時間判斷，則被告於使用系爭商標時主觀上是否有故意或過失，即有疑問。

<sup>434</sup> 然查，系爭商標及被告所使用之上開「CatWorld」英文字樣均屬常用字，且為國中階段必學之單字，以現今國人重視外文學習風氣，系爭商標及被告所使用之上開英文字其學習時間可能更早，大部分國人均知其中涵義，亦知悉其中差別，並無混淆之虞，若謂原告得擴張其商標保護之範圍至被告所使用之上開文字，不啻使原告得恣意限制被告商業經營，反有違公平誠信之維持，是本院認為系爭商標與被告所使用之上開字樣既無使人混淆誤認之虞，原告訴請被告移除上開文字，自無理由，不應准許。

<sup>435</sup> 另就原告請求被告賠償其商譽損失部分，原告僅泛稱被告對於使用系爭商標對「catwalk」之商品及商譽產生相當大之傷害云云，惟其對於其商譽究竟價值若干，因本件被告之行為其商譽減損若干，均未見舉證證明，僅泛稱對其商譽造成損害，自難謂已善盡舉證之責。蓋商譽者，係對法人之人格價值而言，此與自然人所謂非財產上之損害相類，然因法人之商譽價值終究可透過精算方式計算而得，在會計作業上亦可作為資產項目，是原告主張其商譽受損，自應就其商譽價值若干以及受損若干之計算方式及其證據方法，非可如自然人請求非財產損害賠償一般，泛稱商譽受損，即請求彌補。況損害賠償制度設計，係在彌補因侵權行為所致之價值減損，若價值減損部分無法證明，或無任何損害，則縱有侵權行為，亦不當然構成賠償之結果。本件原告就其商譽部分究竟受有何種損害一節既未曾舉證證明，則其商譽部分是否確有損失，即有可疑之處，其訴請被告賠償尚有可疑之「損害」，自無理由，應予駁回。

<sup>436</sup> 被上訴人迅○公司早於 92 年 6 月 16 日，即經核准設立登記（見本院卷第 110 頁之公司登記資料），顯無商標法第 62 條規定之適用。至上訴人復主張：上訴人之「CENTRINO」及「迅馳」商標係於 92 年 1 月 9 日向媒體公開，並於同年 3 月 12 日推出商品云云（見本院卷第 30 頁），即使上訴人此部分陳述屬實，惟按商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權（同法第 27 條 1 項規定參照），上訴人仍須自註冊日（即 93 年 12 月 16 日、92 年 10 月 16 日、95 年 9 月 16 日）起始得享受同法第 62 條所賦予商標權之保護效力，不得以嗣後註冊取得之商標權，主張被上訴人迅○公司先前之設立登記侵害其商標權。

<sup>437</sup> 商標之淡化或稀釋（dilution），亦屬對商標之侵害行為，只要確有此一事實，即構成侵害商標權行為，不以必須達到何種程度為必要。本件被上訴人委由汎○徵信有限公司所作之抽樣性調查，縱然調查結果僅有少數人對上訴人與被上訴人二者之關係有混淆誤認情形，仍係屬於對被上訴人系爭商標之減損行為，非僅係減損之虞而已。是依上開證據資料，堪信上訴人使用被上訴人之系爭「INTEL」商標作為公司名稱，已確有減損被上訴人商標識別性之事實，被上訴人依商標法第六十一條第一項規定，請求排除上訴人之侵權行為，顯屬有據。

<sup>438</sup> 按商標法第六十二條第一款所謂「致減損著名商標之識別性或信譽者」，其中就減損之程度並未設定比例，換言之，減損乃事實問題，倘有減損情形，即符合上開規定，不以必須減損達何種程度時，始認為符合該條規定之減損要件，未達何種比例時，即認為不符合該條規定。上訴人之訴訟代理人爭執所謂減損比例問題，對於何種比例始認為符合商標法第六十二條第一款規定一節，始終無法提出學說見解，亦無法提出實務上之前例供本院佐參，足見所謂必須達一定程度之減損始符合上開規定意旨之辯，乃毫無所據。其次，商標之淡化或稀釋（dilution），亦屬對商標之侵害行為，只要確有此一事實，即構成侵害商標權行為，不以必須達到何種程度為必要。本件被上訴人委由汎○徵信有限公司所作之抽樣性調查，縱然調查結果僅有少數人對上訴人與被上訴人二者之關係有混淆誤認情形，仍係屬於對被上訴人系爭商標之減損行為，非僅係減損之虞而已。是依上開證據資料，堪信上訴人使用被上訴人之系爭「INTEL」商標作為公司名稱，已確有減損被上訴人商標識別性之事實，被上訴人依商標法第六十一條第一項規定，請求排除上訴人之侵權行為，顯屬有據。

97 年度民商上字第 1 號判決				<p>X          上訴人雖以「台糖」作為公司名稱之一部分，惟被上訴人並未舉證證明有何著名商標識別性減損之結果，抑或有何使商品或服務相關消費者產生混淆誤認之結果發生，自不構成商標法第 62 條第 1 款、第 2 款之視為侵害商標權</p>		
------------------	--	--	--	---	--	--

<sup>439</sup> 按商標法第六十二條第一款所謂「致減損著名商標之識別性或信譽者」，其中就減損之程度並未設定比例，換言之，減損乃事實問題，倘有減損情形，即符合上開規定，不以必須減損達何種程度時，始認為符合該條規定之減損要件，未達何種比例時，即認為不符合該條規定。上訴人之訴訟代理人爭執所謂減損比例問題，對於何種比例始認為符合商標法第六十二條第一款規定一節，始終無法提出學說見解，亦無法提出實務上之前例供本院佐參，足見所謂必須達一定程度之減損始符合上開規定意旨之辯，乃毫無所據。

## 參考文獻

### 一、中文資料

#### (一)書籍 (依作者姓氏筆劃)

##### 1.臺灣

- (1) 汪渡村，商標法論，五南圖書出版公司，2011年2月。
- (2) 林洲富，商標法案例式，五南圖書出版公司，2008年8月。
- (3) 林之嵐計畫主持，商標權利保護相關法制研究，行政院經濟建設委員會，初版，2008年7月。
- (4) 曾陳明汝著、蔡明誠續著，商標法原理，新學林出版股份有限公司，2007年4月。
- (5) 陳文吟，商標法論(修定三版)，三民出版股份有限公司，2005年2月。
- (6) 陳昭華，商標侵害與救濟之實務及策略，經濟部智慧財產局，二版，2009年1月。
- (7) 陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，初版，2007年2月。
- (8) 陳昭華，國際商標權公約及發展趨勢，經濟部智慧財產局，初版，2009年1月。
- (9) 陳隆豐，臺灣與國際組織，三民出版股份有限公司，2011年10月。
- (10) 馮震宇，了解新商標法，永然出版社，1994年1月。
- (11) 經濟部出版，商標法(中、英文合訂本)，第4版，2009年10月。
- (12) 經濟部智慧財產局編印，商標法逐條釋義，初版，2005年。
- (13) 經濟部智慧財產局編印，「商標法整體法制暨具體修法建議之研究」期末報告書，2005年11月。
- (14) 經濟部智慧財產局編印，商標法侵權案例及相關立法例之研究，初版，2006年。
- (15) 經濟部智慧財產局編印，商標法規暨審查基準，2006年7月。
- (16) 經濟部智慧財產局編印，商標法制與實務論文集(95年)，初版，2007年5月。
- (17) 經濟部智慧財產局編印，歷年商標法規彙編，2007年11月。
- (18) 經濟部智慧財產局編印，著名商標名錄及案例評析，2008年11月。
- (19) 經濟部智慧財產局編印，國外商標判決案例與分析，2009年4月。
- (20) 賴文平，商標申請暨維護程序，經濟部智慧財產局，2009年1月。

- (21) 賴清陽；冷耀世，美國商標案例解析，五南圖書出版公司，初版一刷，2008年2月。
- (22) 謝銘洋，論商標近似之判斷，科技發展之智慧財產權議題，三民出版股份有限公司，2005年5月。
- (23) 魏靜芬，國際法，五南圖書出版公司，初版，2011年3月。

## 2.大陸

- (1) 中國法制出版社編印，中華人民共和國商標法(實用版)，2010年8月。
- (2) 中國法制出版社編印，中華人民共和國商標法配套規定(第四版)，2010年5月。

### (二)期刊(依作者姓氏筆劃排序)

#### 1.臺灣

- (1) 王敏銓，美國之智慧財產權法與競爭法互動綜觀，全國律師，第12卷，第1期，2008年1月。
- (2) 王敏銓、扈心沂，商標侵害與商標使用—評臺灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決，第185期，月旦法學雜誌，2010年10月。
- (3) 沈冠伶，智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理，法學新論，第8期，2009年3月。
- (4) 林利芝，英美法精選案例閱讀 Part 1，月旦法學教室，第96期，2010年10月。
- (5) 何曜琛、戴銘昇，商標減損法制之評析—由美國法觀點，華岡法粹，第28期，2001年12月。
- (6) 周天泰，何為商標法中侵害商標權之「使用」？—檢討「商標商品化」之合法性，月旦法學雜誌，第114期，2004年11月。
- (7) 崔汴生，美國之商標淡化法之研究，致理法學，第2期，2007年10月。
- (8) 蔡瑞森，四論「著名商標之保護於臺灣現行實務所面臨之問題」—兼論商標侵權案件之處理模式，月旦民商法雜誌，第17期，2007年9月。
- (9) 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，第9卷，第1期，智慧財產評論，2011年6月。

- (10) 馮震宇，台灣智慧財產權法制之發展與重要爭議問題探討，月旦民商法，第 9 期，2005 年 9 月。
- (11) 馮曉青、胡夢雲，台灣智慧財產法院的設立及其對大陸知識產權司法改革的啟示，月旦民商法，第 2 期，2008 年 9 月。
- (12) 曾勝珍，論商標「混淆誤認」之判斷標準—以消費者問卷調查效力為主，嶺東財經法學，第 1 期，2008 年 6 月。
- (13) 熊誦梅，當公法遇上私法—從智慧財產案件審理法草案第十六條談起，月旦法學雜誌，第 139 期，2006 年 12 月。
- (14) 陳昭華，商標侵權案例之探討，月旦法學教室，第 2 期，2002 年 12 月。
- (15) 陳昭華，大愛 v.s. 大愛無線商標爭議之探討—台北高等行政法院九十六年度訴字第 二五七一號之評析，月旦法學雜誌，第 168 期，2009 年 5 月。
- (16) 陳昭華，減損著名商標之識別性或信譽，月旦法學教室，第 77 期，2009 年 3 月。
- (17) 陳惠靜，修正商標法施行細則，理律法律雜誌雙月刊，2007 年 11 月。
- (18) 陳惠靜，公告「商標法第 23 條第 1 項 12 款著名商標保護審查基準」，理律法律雜誌雙月刊，2008 年 1 月。
- (19) 陳惠靜，「著名商標名錄及案例評析」首次公告，理律法律雜誌雙月刊，2009 年 3 月。
- (20) 陳惠靜，新商標法即將上路，理律法律雜誌雙月刊，2011 年 7 月。
- (21) 簡維克，網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議—以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心，科技法學評論，第 6 卷，第 2 期，2009 年 10 月。
- (22) 謝銘洋，新修正商標法評析，月旦法學雜誌，第 102 卷，2003 年 11 月。
- (23) 謝銘洋，智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進，月旦法學雜誌，第 139 期，2006 年 12 月。
- (24) 謝銘洋，智慧財產權法：我國智慧財產權法近年來之發展與司法實踐，國立臺灣大學法學論叢，2010 年 6 月。

## 2.大陸

- (1) 井濤、陸周莉，論馳名商標的反淡化保護，法學，1998 年 5 月。

- (2) 尹西明、易萍，商標淡化理論與立法探析，法學論壇，第 20 卷，第 3 期，2005 年 5 月。
- (3) 田翠華，商標淡化評析，江西社會科學，2003 年 10 月。
- (4) 朱力南，知識產權合作考驗兩岸智慧—訪台灣智慧財產權法院法官熊誦梅，福建日報，第 5 版，2011 年 8 月 29 日。
- (5) 李紅霞、李紅雁，論我國馳名商標反淡化保護的立法缺限及其完善，法制與社會，2007 年 9 月。
- (6) 林秀芹、陳婷，海峽兩岸商標使用的互認與協調問題研究—ECFA 時代兩岸知識產權合作的拓展，台灣研究集刊，第 2 期，2012 年。
- (7) 祝建軍，馳名商標保護若干爭議問題研究，科技與法律，第 91 卷，第 3 期，2011 年 3 月。
- (8) 馬寧、楊暉，商標淡化理論的新轉折—評 Victoria's Secret 案，電子知識產權，2004 年 2 月。
- (9) 張理化，ECFA 框架下兩岸經貿爭端解決機制磋商程序研究—以 WTO 爭端解決機制中的磋商為視角，湖北警官學院學報，第 6 期，2011 年 11 月。
- (10) 孫金誠，兩岸亟待強化知識產權保護管理，人民政協報，第 2 版，2011 年 5 月 14 日。
- (11) 徐麗碧，海峽兩岸知識產權爭端解決機制之構建，知識經濟，第 20 期，2011 年。
- (12) 范曉波、馬小慶，馳名商標反淡化保戶若干問題研究，法律適用，第 12 期，2003 年。
- (13) 路梅，臺灣銀行「台銀」大陸商標案解決—兩岸商標保護合作順暢，團結報，第 3 版，2011 年 5 月 12 日。
- (14) 陳笑梅，商標淡化理論與馳名商標保護，廣西政法管理幹部學院學報，第 18 卷，第 2 期，2003 年 3 月。
- (15) 陳旭初，試論商標淡化之法律救濟，湖南省政法管理幹部學院學報，第 18 卷，第 6 期，2002 年 12 月。

- (16) 陳爽，馳名商標反淡化保護的國際經驗借鑒，黨政幹部學刊，2011 年第 12 期，2011 年。
- (17) 湯艷春，我國馳名商標反淡化保護立法研究，長春理工大學學報（社會科學版），第 24 卷，第 2 期，2011 年 2 月。
- (18) 湯艷春，馳名商標淡化及其除外情形研究，湖北廣播電視大學學報，第 31 卷，第 5 期，2011 年 5 月。
- (19) 楊威，美國商標反淡化理論的發展及司法、立法實踐，湘潭師範學院學報(社會科學版)，第 29 卷第 5 期，2007 年 9 月。
- (20) 鄭宏光、周圓，商標法的未來發展—兼論我國《商標法》的第三次修改，華南師範大學學報(社會科學版)，2011 年第 4 期，2011 年 8 月。
- (21) 蔣凱、袁真富，商標淡化風險之預防探析，科技與法律，2005 年 2 月。
- (22) 趙哲，從伊利 Yili 案看商標淡化理論在我國司法實踐中的應用，法制與社會，2011 年 2 月。
- (23) 樓紅平、林基，馳名商標淡化的界定與反淡化保護對策，現代商業，2011 年 3 月。
- (24) 劉曉軍，商標淡化的侵害對象研究，知識產權，2002 年 1 月。
- (25) 劉曉軍，商標淡化的若干問題研究，電子知識產權，2011 年 10 月。
- (26) 劉貴增，商標行政案件中馳名商標反淡化保護之法律解讀，電子知識產權，2011 年 4 月。
- (27) 魏福生，由“敵殺死”商標淡化案引起的思考，中華商標，2011 年 2 月。

### (三)學位論文（依年份排列）

#### 1.臺灣

- (1) 蔡靜怡，商標保護新趨勢—商標減弱（Trademark Dilution）之研究，私立中國文化大學法律學研究所碩士論文，1999 年。
- (2) 林慧貞，商標減損與防護商標之研究，私立世新大學法學院碩士論文，2004 年。
- (3) 林則言，論著名商標之保護—以美國聯邦商標淡化法為主，國立中正大學財經法律學研究所碩士論文，2005 年 7 月。
- (4) 陳銘科，中華人民共和國商標法對於商標侵權規定之研究，私立文化大學法律系

碩士論文，2006年。

- (5) 吳中仁，WTO 架構下中國大陸對馳名商標的特殊保護，國立臺灣大學國家發展研究所碩士論文，2006年。
- (6) 黃兆弘，智慧財產權國際爭端解決體系之研究—以 WTO/TRIPS 爭端解決機制為主，私立東吳大學法律學系碩士論文，2007年。
- (7) 黃景澤，減弱中之反淡化保護合理基礎：美國商標淡化法的符號學分析，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2008年9月。
- (8) 王志偉，兩岸商標侵權之研究，私立中國文化大學法律系碩士論文，2009年。
- (9) 趙麗君，海峽兩岸智慧財產權相容及爭端解決方案之研究，私立東吳大學法律系碩士論文，2010年。
- (10) 鞠逸慧，以混淆之虞和減損理論保護著名商標之研究，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，2010年。
- (11) 扈心沂，論商標淡化之商標使用要件，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2011年。
- (12) 易先智，海峽兩岸智慧財產權保護與合作之法律研究，私立中國文化大學法律系碩士論文，2011年。
- (13) 錢芸，智慧財產權行政爭訟與民事侵權訴訟之關係—以專利與有效性與申請專利範圍更正為中心，國立台灣大學法律系碩士論文，2011年。

## 2.大陸

- (1) 張亞利，論馳名商標淡化與馳名商標反淡化保護，中國內蒙古大學民商法學研究所職專班碩士論文，2010年4月。
- (2) 李小武，商標反淡化研究，中國社會科學院研究生院博士論文，2010年5月。
- (3) 郭強，馳名商標反淡化法律研究，中國政法大學碩士論文，2011年3月。
- (4) 阮氏紅梅，中越馳名商標保護制度比較研究—兼析越南相關立法的完善，中國吉林大學研究所碩士論文，2011年4月。
- (5) 劉琴琴，我國馳名商標反淡化制度的立法完善，中國華東政法大學研究所碩士論文，2011年4月。

- (6) 王樂，馳名商標淡化的認定及法律規制探討，中國華東政法大學研究所碩士論文，2011年4月。

## 二、外文參考文獻

### (一)書籍（依作者姓氏起首字母排序）

1. ROBERT C. BIRD & SUBHASH C. JAIN, THE GLOBAL CHALLENGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, EDWARD ELGAR PUBLISHING LIMITED (2008).
2. HUGH C. HANSEN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND POLICY, HART PUBLISHING (2010).
3. RICARDO MELENDEZ-ORTIZ & PEDRO ROFFE, INTELLECTUAL PROPERTY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT, EDWARD ELGAR PUBLISHING LIMITED (2009).
4. PETER-TOBIAS STOLL, JAN BUSCHE & KATRIN AREND, WTO-TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHING (2009).
5. RICHARD A. SPINELLO & MARIA BOTTIS, A DEFENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, EDWARD ELGAR PUBLISHING LIMITED (2009).
6. TALWAR SABANNA, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDER GLOBALISATION, SERIALS PUBLICATIONS (2006).

### (二)期刊論文（依作者姓氏起首字母排序）

1. Jennifer Files Beerline, *Anti-dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, Vol. 23:511, Berkeley Technology Law Journal (2008).
2. Sarah L. Burstein, *Dilution by Tarnishment : The New Cause of Action*. The Trademark Reporter, Vol. 98, No. 5 (September - October 2008).
3. Tyler J. Gee, *Introduction to The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, 11 Intell. Prop. L. Bull. 185, Intellectual Property Law Bulletin (Spring 2007).

4. Kathleen Goodberlet, *The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Prospective Changes to Dilution Definition, Claim Analyses, and Standard of Harm*, Vol. VI, No. 2, *Journal of High Technology Law* (2006).
5. Joshua G. Jones, *The "Inequities" of Dilution: How the Judiciary May Use Principles of Equity to Frustrate the Intent of the Federal Trademark Dilution Act*, Vol. 91, No. 3, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* (March 2009).
6. Andrew Koo, *Trade Regulation: Interpreting the Federal Trademark Dilution Act*, 9 J. Tech. L. & Pol'y 107, *Journal of Technology Law and Policy* (June 2004).
7. Mohammad Amin Naser, *Recent Developments of Dilution in the US and UK*, Vol. 32, No.7, *European Intellectual Property Review* (2010).
8. Ziyaad Mohamed Navsa, *Trade Mark Dilution: No Laughing Matter*, Vol. 31, No. 9, *European Intellectual Property Review* (2009).
9. Seth Aaron Rose, *Towards a Solution for Dilution: Likelihood Instead of Actual Harm*, 62 Ohio St. L.J. 1869, *Ohio State Law Journal* (2001).
10. Michael J. Schwarz, *Demonstrating the Requisite Level of Proof for a Federal Trademark Dilution Claim: Establishing Actual Dilution Following Moseley v. Victoria's Secret*, 25 Pace L. Rev. 157, *Pace Law Review* (Fall 2004).
11. Matthew J. Slowik, *Ahead of the Curve? The Effect of the Trademark Dilution Revision Act of 2006 on the Federal Circuit*, 18 Fed. Circuit B.J. 349, *Federal Circuit Bar Journal* (2009).
12. Lisa S. Yao, *Easing an Impracticable Standard of Proof: Amending the FTDA to Overcome Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.'s Actual Dilution Requirement and to Provide a Uniform Test for Dilution*, 46 Santa Clara L. Rev. 677, *Santa Clara Law Review* (2006).

### (三)案例（依年份排列）

1. Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. The John Griffiths Cycle Corporation Ltd. 15 R.P.C. 105 (1898).
2. Wall v. Rolls-Royce, 4 F.2d 333 (C.C.A. 3, 1925).
3. Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972).
4. Wawa, Inc. v. Haaf, 40 U.S.P.Q.2d 1629 (E.D. Pa. 1996).

5. American Express Co. v. CFK, Inc., 947 F. Supp. 310 (S.D. Mich. 1996).
6. Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Inc., 937 F. Supp. 204 (S.D.N.Y. 1996).
7. Moseley v. Victoria's Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003).

### 三、網路資料部分

1. 立法院國會圖書館 <http://npl.ly.gov.tw/do/www/homePage>。
2. 立法院全球資訊網 <http://www.ly.gov.tw/innerIndex.action>。
3. 全國法規資料庫，<http://law.moj.gov.tw/>。
4. 國家圖書館全球資訊網，<http://www.ncl.edu.tw/mp.asp?mp=2>。
5. 臺灣碩博士論文加值系統，  
<http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gswweb.cgi/ccd=UWOrf5/login?jstimes=1&loadingjs=1&userid=guest&o=dwebmge&ssoauth=1&cache=1329438349156>。
6. 期刊文獻資訊區，<http://readopac.ncl.edu.tw/nclJournal/>。
7. 大陸期刊論文查詢系統，  
[http://cnki50.csis.com.tw/kns50/loginid.aspx?username=twnc1&password=twnc1&return=single\\_index.aspx](http://cnki50.csis.com.tw/kns50/loginid.aspx?username=twnc1&password=twnc1&return=single_index.aspx)。
8. 法源法律網，<http://www.lawbank.com.tw/>。
9. World Trade Organization，<http://www.wto.org/>。
10. Westlaw 資料庫，<http://www.westlaw.com>。
11. 月旦法學知識庫，  
<http://www.lawdata.com.tw/anglekmc/lawkm?@38^1600105755^20^^^>。
12. 司法院全球資訊網，<http://www.judicial.gov.tw/>。
13. 法學資料檢索系統，<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。
14. 商標淡化理論及反淡化措施，  
<http://www.govyi.com/lunwen/2008/200811/273253.shtml>（最後查詢日期 101 年 11 月 26 日）。
15. 文化大學圖書館資料庫，<http://www.lib.pccu.edu.tw/onlinedata1.html>。

16. 經濟日報，<http://edn.gmg.tw/>。
17. Haute Diggity Dog，  
[http://www.hautediggitydog.com/storefront/advanced\\_search\\_result.php?keywords=chewy&osCsid=js2n4gfaoac18bg7hfu99p141&x=0&y=0](http://www.hautediggitydog.com/storefront/advanced_search_result.php?keywords=chewy&osCsid=js2n4gfaoac18bg7hfu99p141&x=0&y=0)（最後查詢日期 101 年 11 月 26 日）。
18. Gucci Gucci Goo，<http://gucciguccigoogifts.com/>。
19. Metropolitan News，<http://metnews.com/>。
20. 周晴，淺談馳名商標的商標淡化問題，北大信息網，2010 年。  
[http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2010-09/03/content\\_2272258.htm?node=7879](http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2010-09/03/content_2272258.htm?node=7879)（最後查詢日期 101 年 11 月 26 日）。
21. Google 被收入英語詞彙引發商標淡化危機？  
[http://news.xinhuanet.com/newmedia/2006-07/11/content\\_4818055.htm](http://news.xinhuanet.com/newmedia/2006-07/11/content_4818055.htm)（最後查詢日期 101 年 11 月 26 日）。
22. 中華人民共和國智慧產權局，<http://www.sipo.gov.cn/>。
23. 中華人民共和國國家行政管理總局，<http://www.saic.gov.cn/>。
24. 中華人民共和國國家行政管理總局商標局，<http://sbj.saic.gov.cn/cmsb/>。
25. 中華人民共和國最高人民法院，<http://www.court.gov.cn/qwfb/>。
26. ECFA 兩岸經濟合作架構協議，<http://www.ecfa.org.tw/index.aspx>。
27. 自由電子報 - 智財權處理 哪需要 ECFA，  
<http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/may/17/today-o13.htm>（最後查詢日期 101 年 11 月 26 日）。
28. 最高人民法院判決書(裁判文書)案例庫- 判決書網站，  
<http://www.panjueshu.com/gaoyuan/gaoyuan.html>。
29. SSCI，<http://www.ssci-thomsonreuters.org/>。
30. SSRN，<http://www.ssrn.com/>。
31. 經濟部訴願審議委員會，<http://www.moea.gov.tw/MNS/aa/home/Home.aspx>。
32. Federal Dilution Trademark Law in the United States，  
<http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/FederalDilution.html>，101 年 11 月 16 日。