

最高行政法院具參考價值裁判選輯

※111 年度大字第 1 號裁定

【主文】

商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。

【本案法律爭議】

商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？

【裁定理由】

一、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之程度，即屬著名商標

- (一)商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定：「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。」
- (二)商標法施行細則第 31 條規定：「本法所稱著名，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。」
- (三)業已明訂於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之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。
- (四)商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 3.2 明訂：「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。」
- (五)依上開審查基準規定，亦無要求商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。

二、減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，對著名商標之認定，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之

- (一)商標法於 92 年增訂第 23 條(即現行法第 30 條)著名商標減損規定，依行政院提案說明記載：「(十二)第十二款為現行條文第七款修正後移列。說明如下：世界智慧財產權組織(WIPO)於一九九九年九月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，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之；又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)產生，基於 APEC 於八十九年三月決議會員國應遵守 WIPO 該決議，爰將『公眾』修正為『相關公眾』，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」

(二) 依上述商標法增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊規定之提案說明意旨，並無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之意涵。

(三) 且依該提案說明，該次修法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) 產生，而基於 APEC 於 89 年 3 月決議會員國應遵守 WIPO 該決議，將「公眾」修正為「相關公眾」，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。

(四) 而上開條款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損的成立要件，該提案說明所指對著名商標之認定，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之，自非僅限於針對著名商標之混淆誤認，亦應包括著名商標之減損。

(五) 因此，減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，對著名商標之認定，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之，符合該提案說明意旨。

三、我國商標法及商標法施行細則，均無要求著名商標之著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵

(一) WIPO 於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)第 2 條規定，會員國決定商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……[不得要求的因素] (a)作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國不得要求：……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉((3)[Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。

(二) 又於該共同決議事項第 4 條(1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的，會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉(for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。

(三) 因此，依 WIPO 於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。

(四) 而我國商標法於 92 年增訂著名商標減損規定，依前述行政院提案說明記載，以及商標法施行細則第 31 條規定：「本法所稱著名，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。」均無要求商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。

四、如依目的性限縮之法學方法解釋，不能得出商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論

(一) 肯定說係以目的性之限縮解釋，認商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」。

(二) 但如依該目的性限縮之法學方法解釋，至多只能得出商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」，仍

不能得出商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。

五、「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為著名商標減損之成立要件

(一)商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損之成立要件。

(二)如解釋該款前段之「著名商標」內涵為指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，而解釋該款後段之減損著名商標之識別性或信譽之虞要件中之「著名商標」內涵為指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知，顯然就同為著名商標減損各別要件中，相同「著名商標」用語卻作前後不一致之解釋。

六、採肯定說將造成民事訴訟與行政訴訟就著名商標定義內涵分別採取不同解釋之歧異情形

(一)商標法第 70 條第 2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……

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。」

(二)對著名商標視為侵害商標權之情形，包括使用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情形。

(三)上述視為侵害商標權情形，均共同使用著名商標之同一用語，亦可說明商標法就民事事件視為侵害商標權情形，關於有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標之識別性或信譽之虞，對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨。

(四)因此，就著名商標之民事侵害商標權，包括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之情形，關於該著名商標之內涵自係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者之界定。

(五)肯定說認商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」，顯與商標法第 70 條第 2 款規定關於上述民事事件，就著名商標之內涵並無分別界定產生衝突，造成著名商標民事訴訟請求減損該商標之識別性或信譽之虞保護事件，與行政訴訟請求他人減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞之商標不得註冊之保護事件，就著名商標定義內涵分別採取不同解釋之歧異情形。

(六)該歧異情形將產生於行政訴訟中獲准註冊之商標權人，使用於該註冊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，有致減損著名商標之識別性或信譽之虞時，卻構成商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權之情形。

(七)此行政與民事事件衝突現象，對商標權人之商標使用權益及市場交易秩序均造成無所適從之不利影響。版權所有，重製必究！

七、基於同一用語同一內涵之法理，「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標。

(一)就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」定義規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語同一內涵之法理，均採同一界定，即「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，並無判斷標準模糊

問題。

- (二)另商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準亦載明：「無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關消費者』所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。
- (三)是以，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言(商施 31)，其與 WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄一樣，均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關』事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名，而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護。」(商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 2.1.1 參見)。
- (四)至於就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較有可能適用商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定，係指於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素，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(商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 3.3 參見)而言。
- (五)上述判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素之審查，與判斷有無混淆誤認之虞之 8 項參考因素類似，商標審查實務實施操作多年，並無不易操作問題。

八、商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查中予以區分

- (一)就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關著名商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查中予以區分。
- (二)而非於審查商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「著名商標」要件時予以區分。
- (三)亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。

九、結論：

- (一)商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。
- (二)至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及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之其他等因素綜合判斷。