

第四版：

著名商標保護審查基準最新版本介紹

林純貞

我國商標法對著名商標提供較一般商標更多之保護，由來已久，早在民國 19 年之商標法第 2 條第 6 款中即有「相同或近似於世界共知他人之標章使用於同一商品者」不得呈請註冊之規定，而修正前商標法第 37 條第 7 款亦明定：「商標圖樣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」，不得申請註冊。惟如何判斷商標已達著名之程度？商標專責機關於民國 89 年 8 月 10 日即因應當時法條適用之需求，制定並公布「著名商標或標章認定要點」。民國 92 年 11 月現行商標法修正施行後，上述認定要點雖配合而作小幅之修正，但現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊之規定，除延續修正前法條對相同或近似於著名商標致產生「混淆誤認之虞」之商標明定不得註冊外，對有「減損著名商標之識別性或信譽之虞」者亦加以規範。然在適用時，前段之部分猶可參酌「著名商標或標章認定要點」及「混淆誤認之虞審查基準」加以審查，但後段規定應如何適用，則迄無客觀之準據，乃商標專責機關於民國 96 年 11 月 9 日公布「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」（以下簡稱本審查基準），並於同日廢止前述「著名商標或標章認定要點」。

<前言部分>

由於現行商標法中有關著名商標之保護條款，除第 23 條第 1 項第 12 款外，尚有第 62 條第 1 款：「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」，視為侵害商標權之規定，然此屬司法執掌之事項，乃本審查基準於標題即點出係專就第 23 條第 1 項第 12 款中著名商標之保護加以規範，並在前言中說明因前段與後段之保護各有不同之理論基礎與適用範圍，有加以區分之必要，爰分別依前、後段兩種態樣明列適用時之審查要點，尤其針對後段所規範之審查要點，係就前未制定之法條內容，說明其適用及審查時應注意之事項，俾增進商標註冊人或申請人對法條之了解，減少適用上之疑義。

<前段規定之適用>

嚴格言之，第 23 條第 1 項第 12 款本身不分前後段均以著名商標之保護為目的，是關於著名商標之認定，在本審查基準中雖置於前段之說明內，實際上卻係整個法條適用時均應審查之內容，是於審查後段之適用與否時，並不能捨前段中有關著名商標之認定

標準不論。又法條前段最主要在規範有關「混淆誤認之虞」之適用，則民國 93 年 5 月 1 日已發布之「混淆誤認之虞」審查基準，理當於審查時加以援用，似毋須於本審查基準中重覆贅述。因此，本審查基準關於前段之說明，著重如何認定著名商標，實係原「著名商標或標章認定要點」之重現。

一、所保護者為著名商標

本審查基準所保護之著名商標，係指「商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知」，參酌商標法施行細則第 16 條規定可知，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，因此，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。

（一）商標著名之程度

商標著名程度高低之判斷，有助於釐清其保護範圍之廣狹，就商標法第 23 條第 1 項第 12 款而言，更為前後段適用之區分標準之一，因此本審查基準特說明商標著名程度之高低可依所知悉消費者之性質加以認定。即以商標所使用商品/服務之交易範圍為準，定義所謂之「相關事業或消費者」，其包括三種情形，但不以此為限：

1. 商標所使用商品或服務之實際或可能消費者；
2. 涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人；
3. 經營商標所使用商品或服務之相關業者

在判斷上，商標所表彰之識別性與信譽如已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度，有可能成為後段保護客體；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，較可能適用前段之規定。

（二）如何認定著名商標

本審查基準所保護者，包括註冊及未註冊之著名商標。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，因此欲主張商標為著名者，原則上應檢送該商標於國內使用的相關證據。但如有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。

（三）認定著名商標所參酌因素之例示

1. 商標識別性之強弱。
2. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。
3. 商標使用期間、範圍及地域。
4. 商標宣傳之期間、範圍及地域。
5. 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。
6. 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。
7. 商標之價值。

8. 其他足以認定著名商標之因素。

(四) 認定著名商標之證據

1. 商品/服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統計之明細等資料。
2. 國內外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。
3. 商品/服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。
4. 商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。
5. 商標創用時間及其持續使用等資料。
6. 商標在國內外之註冊資料，例如註冊證或世界各國註冊一覽表等。
7. 具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。
8. 行政或司法機關所為相關認定之文件。
9. 其他證明商標著名之資料，例如在國內外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等證據資料。

二、判斷有致相關公眾混淆誤認之虞應參酌因素

本審查基準重申「混淆誤認之虞」審查基準中所明列之參酌因素，並提醒各項參酌因素間具有互動之關係，例如商標著名程度愈高，即使商品/服務類似程度較低，仍易產生混淆誤認之虞等等，指不應儘可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確地判斷有無混淆誤認之虞。

<後段規定之適用>

此後段之規定旨在防止著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，原則上，係屬對著名商標較高標準之保護，故若適用第 23 條第 1 項第 12 款前段規定為已足者，即毋須適用同款後段之規定。又此等商標淡化之概念著重對著名商標本身之保護，與傳統混淆之虞理論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。

一、適用之類型

依此後段之規定，所指之減損包括兩種型態，一是「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，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人使用同一或類似商標之行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源之特徵及吸引力，使該原本強烈指示單一來源之商標很有可能將會變成指示二或二以上之來源，或使該商標在社會大眾之印象中可能失去單一聯想或獨特性，該著名商標之識別性即可能已被稀釋或弱化；另一類型為「減損著名商標信譽之虞」，即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。例如因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聯想。此二類型之區分並不影響適用後段時應審查之保護客體，及應參酌之相關因素。

二、受商標淡化保護之商標

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，即可能產生此後段之適用問題。由於此等保護，已跨越到營業利益衝突不明顯之市場，影響自由競爭，並造成某一文字、圖形、記號或其聯合式等遭壟斷之危險，為降低傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，即相較於同款前段之規定，在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 23 條第 1 項第 12 款後段規定。

三、判斷有無減損商標識別性或信譽之虞應參酌因素

（一）商標著名之程度

一般來說，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。

（二）商標近似之程度

由商標淡化概念制定之背景、邏輯與目的可知，其適用範圍應在非常例外之情況，以降低對自由競爭之傷害，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 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定雖均提及商標近似之要件，但二者近似程度之要求並不相同，後段規定所要求之近似程度應較同款前段規定為高。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較為容易，而當兩商標並非相同，且近似程度不高，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。

（三）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，即倘欲主張商標被淡化之可能性相對較低。

（四）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，但商標本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因素。亦即，商標淡化保護之客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標在先天上即較易達到高度之識別性與著名程度。

（五）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之意圖。例如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，若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之具體證據，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。