

從案例看「著名商標」之認定條件

簡印芬

一、引言：

自從民國八十七年十一月一日修正施行之商標法第三十七條第七款明定：「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」。有關「著名之商標或標章」如何加以認定？即成為各界極力了解之課題，雖然智慧財產局曾經就此召開公聽會，於會上有人建議其定期公告所認定之「著名商標」，然在考量「著名商標」可能依時空之改變而減低其著名性，現在認定為「著名商標」，三、五年後不見得仍然「著名」，故智慧財產局並未接受此意見；又，智慧財產局雖制定有「著名商標或標章認定要點」並予以公告，惟適用於具體個案，其認定標準仍有所出入；然而，基本上智慧財產局相當著重在「我國境內」之實際使用、宣傳、銷售證據，此為不爭之事實，故廠商們欲依前揭商標法第三十七條第七款規定對他人之商標提出爭議，必須盡力蒐集在「我國境內」之使用、宣傳、銷售資料，或者足以推定其商標可能為「我國一般消費者」所知悉之證據，始足取勝，否則徒自認自己商標非常著名，卻因證據蒐集不足，不被智慧財產局所認定，亦屬枉然，以下提供十個智慧財產局於近二年在具體案例中所認定之「著名商標」之案例，並就其所宣示之認定條件以及參酌之證據加以介紹，以供各界參考。

二、案例及認定條件：

著名商標一：「**維康**」。

認定條件：在國內各地已廣設門市，並於相關醫療雜誌上刊登廣告宣傳。

案情：吉杏展業股份有限公司自民國七十九年創立以來，即以「維康」作為標章，使用於各種醫療、保健用品零售服務，於全省各地廣設「維康居家護理保健用品中心」，分店遍及北、中、南，全省已超越五十二家門市，並於包括職能治療學會、護理雜誌、榮總護理、小兒科醫學雜誌等醫療及護理雜誌刊登廣告，堪認於系爭「康維」商標申請註冊日八十七年八月二十四日之前，已為相關事業所熟知並臻著名，凡此有所檢送之廣告資料及五十二家門市名冊等證據資料可稽。

著名商標二：「**VERSACE**」

認定條件：其商品於國內精品店有販售，並於知名國際性雜誌刊登廣告宣傳。

案情：「**VERSACE**」為義大利商吉安妮凡賽斯股份有限公司首創於服裝及配飾之商標，除已在世界各國及我國廣泛註冊，亦早於系爭商標申請註冊之前，即由國內代理商進口，在各大國際飯店之精品店及百貨公司設有專櫃長期販售，並有於VANITY FAIR、BAZAAR(哈潑時尚)、EVE(夏娃)、B INTERNATIONAL、ELLE、SINGAPORE TALKER、VOGUE、WALL PAPER、GQ、MIRABELLA、DISCOVERY、流行通信等外文或中文版雜誌大量廣告之事實，凡此有商品行銷我國、美國、日本、荷蘭等國之發票、於我國部份年度銷售統計表以及上揭廣告等資料可稽，以一般進口服飾價位較高，有其特殊之愛好族群，該「**VERSACE**」商標所表彰之信譽，堪認已

廣為相關事業或消費者所普遍認知，應為著名商標。

著名商標三：「BUGLE BOY」

認定條件：美國企業成功典範，有委托國內廠商製造回銷商品，並有受國外媒導報導之事實。

案情：美商·畢格柏企業有限公司創用於一九七七年，其使用「BUGLE BOY」商標於衣服、童裝、靴鞋等商品已逾二十年，為全美第二大服裝企業，生產線遍及加拿大等二十五個國家，採貨點遍及四十五個國家，分別委託我國、賴索托等地之製造商回銷「BUGLE BOY」衣服商品至美國，於美國境內設置有一百七十間專賣店，一萬多家零售店及各大百貨公司均設置專櫃銷售，為美國企業界成功創業典範之一，履獲GOLF WEEK、THE LOS ANGELES TIMES、香港文匯報等報章雜誌採訪報導，參酌美國KSA/NPD於一九九六年所作九十個品牌知名度調查，「BUGLE BOY」商標位居第九名，足證其信譽已為相關事業或消費者所熟知並臻著名。

著名商標四：「愛王」

認定條件：有長期透過無線或有線電視台播映廣告之事實。

案情：「愛王」為愛王工業股份有限公司首創於傢俱、廚具商品之商標，除早自民國五十八年即取得專用權，每年持續定期於各無線及有線電視台上播映廣告廣為宣傳，其廣告內容如：「愛王除油機（一把吸篇）」、「愛王書桌奪標篇」、「愛王瓦斯爐（真愛篇）」、「愛王IQ電腦桌（上市篇）」等，此外，亦於家具雜誌上刊登廣告，該商標所表彰之信譽已於我國境內相當廣泛範圍內為相關公眾所普遍認知，堪稱為著名商標，凡此有註冊資料、八十年至八十六年行政院新

聞局電視廣告准播證明、潤利公司於八十六年至八十八年九月之商品廣告量分月統計分析表、台灣家具雜誌廣告等資料可稽。

著名商標五：「**MARILYN MONROE**」

認定條件：名人姓名，並有授權為商標使用於商品之事實。

案情：「MARILYN MONROE」（中譯名為「瑪麗蓮夢露」）係美國知名電影明星，雖已身亡多年，仍備受世人喜愛，此觀美國郵政總局一九九五年六月間於全球同步銷售發行瑪麗蓮夢露紀念郵票，在我國由瑪麗蓮國際有限公司代理銷售，可見其知名度及留存於世人腦海之深刻印象，且自西元一九八二年起，美國羅傑里奇曼經紀公司及美商CMG公司先後受「瑪麗蓮夢露遺產管理」之委任，代理處理授權他人使用夢露小姐之姓名、簽名及其肖像為商標圖樣使用於各種商品之事宜，此有授權使用登記表、權利金及收受記錄表、商品包裝、型錄、海報等資料可證，該「MARILYN MONROE」、「瑪麗蓮夢露」商標難謂不為相關事業或消費者所普遍認知。

著名商標六：「**動手族**」

認定條件：有定期廣告，並於國內各大賣場、量販店展示銷售之事實。

案情：「動手族」商標長期透過「DIY妙管家」月刊廣告宣傳，復於台北、台中等地之大型賣場、百貨公司、量販店舉辦活動展示銷售其商品，如中興批發倉儲、遠東愛買量販店、福元批發倉庫、家樂福、大買家、台中大廣三量販店、大潤發等，凡此有各賣場宣傳單、銷售合約、出貨單等資料可稽，堪認其已為通常或可能接觸其商品之相當多數大眾

所熟知之著名商標。

著名商標七：「H2O」

認定條件：持續於百貨公司設置專櫃、定期發行型錄及刊登廣告宣傳。

案情：「H2O」係池袋股份有限公司首創於衣服等商品之商標，自民國七十三年起即陸續取得多件商標專用權，其商品持續於全省新光三越、太平洋SOGO、漢神百貨、誠品書店（西門、板橋）等人潮眾多之地點設置專櫃，自一九八七至一九九八年長期持續印製商品型錄，並在哈潑時尚、茉莉雜誌、茉莉美人及大成報等刊登廣告，於國內歷經長達十餘年廣泛使用，難謂未臻著名。

著名商標八：「小熊維尼圖」

認定條件：其卡通錄影帶在國內已廣泛播送，造型商品在國內亦有廣泛銷售之事實。

案情：美商迪士尼企業係以創作卡通人物電影及經營教育娛樂事業之跨國企業，其創作之卡通人物如「米奇（MICKEY MOUSE）」、「唐老鴨（DONALD DUCK）」和「小熊維尼（WINNIE THE POOH）」均成為家喻戶曉之卡通明星，其並以之作為標章使用於各種卡通、圖畫、玩具等商品，經由相關系列商品之銷售及透過報章雜誌媒體之宣傳促銷，已廣為消費者所喜愛，衡酌其發行之卡通錄影帶及相關商品於我國消費市場如百貨公司專櫃、文具零售店等均有陳列販售，課輔安親班亦常播放卡通錄影帶，該「小熊維尼（WINNIE THE POOH）」標章所表彰之信譽堪認已廣為相關公眾所共知而達著名商標之程度。

著名商標九：「ORIX」

認定條件：日商在台設有關係企業，業務情況良好，並有廣告宣傳事實。

案情：「ORIX」係日商歐立克斯集團首創在經營各種機器設備、不動產之租賃業務之標章，除自民國七十九年起申准取得多件商標，於一九九〇年在我國設立台灣歐力士股份有限公司，從事各種計測機器及資訊設備等租賃業務，並透過「經濟日報」、「中國時報」、「新電子」、「0與1雜誌」、「電子技術雜誌」、「新電子科技雜誌」、「資訊工業雜誌」等宣傳報導，在一九九九年經「天下雜誌」刊物統計為五百大服務業之第一九六名，實堪認定其信譽已廣為相關事業或我國消費者所普遍認知，應為著名之標章。

著名商標十：「JEEP」

認定條件：廣告額鉅大，商品已透過國內代理商進口並廣告宣傳。

案情：「JEEP」商標係美商·戴姆勒克萊斯勒公司受讓所有之商標，其單一車種四輪驅動車透過標達股份有限公司、聯晟汽車股份有限公司、聲寶股份有限公司及士新汽車股份有限公司在我國報章雜誌刊登大篇幅廣告，並於全省各地普遍設立經銷展示據點，近五年來每年在我國支出之廣告額在數百萬至貳仟萬左右，「紐約時報」並曾統計一九九七年一月至十一月之廣告額名列總傳媒第四名，高達十一億六千二百萬美元，「JEEP」品牌已列入美國「消費者品牌百科全書」，該商標所表彰之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而成為著名之商標。

三、結語：

著名商標之保護，乃世界潮流之所趨，而我國商標法係採屬地主義，故主管之智慧財產局在認定著名商標時，確著重商標在「我國境內」之實際使用、宣傳、銷售情況，此包括使用或宣傳之年限、有無持續使用、廣告及銷售數量、同業間之評價或排名等條件，以為認定之依據，此由前述案例中不乏明證，是以縱使商標在國外頗具名氣，倘從未在我國境內使用、宣傳或銷售，則恐不被認定為我國之「著名商標」，惟有提出其在國際性知名媒體上之廣告或其為該等媒體所正面評價之報導，試爭取智慧財產局之認同；尤以現今資訊網路傳播發達，各網站上所公佈之資訊，亦可採為商標知名度之佐證資料，在此一併提出以供參考；總之，商標欲達到我國人眾所周知之著名程度，誠有賴創用人在我國境內之努力經營，廣為促銷，雖所耗費之人力、財力不貲，但也惟有如此，所創用之商標才可能在我國被認定為著名商標，因而得到全面性之保護，進而於我國市場中立於不敗之地。

資料來源：智慧財產局中台異字第G00890650、G00881170、G00891443、G00887088、G00890422、G00890020、G00881801、G00890325、G00880891、G00890959號商標異議審定書。