

大法庭對於「著名商標之認定」統一見解 —— 最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定

最高行政法院於 2023 年 2 月 17 日召開有史以來第一次言詞辯論，推翻過往就商標法「著名商標認定」之見解，做出 111 年度大字第 1 號裁定。

一、本案法律爭議：

商標法（下稱本法）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？

二、最高行政法院 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。**」

三、本案背景

1. 民國 108 年，義大利商法倫提諾公司向智慧財產局針對英籍安娜貝拉范倫鐵諾先前註冊之「GIOVANNI VALENTINO」商標提出異議，認為該商標與其旗下享譽盛名之「VALENTINO」商標有混淆誤認之虞，並有可能減損其著名商標識別性或信譽，有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11 款規定。然而，經智慧局審查後，作成「異議不成立」處分，法倫提諾公司之訴願亦遭駁回。
2. 隨後，法倫提諾公司向智慧財產法院提起行政訴訟。然法院認為商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定前、後段就著名商標之著名程度，**應作不同解釋**；前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，方符立法目的。智慧財產法院判定「VALENTINO」商標僅於相關消費者間著名，而未達一般大眾均普遍認識之程度，故不得依該規定主張，以 109 年行商訴字第 55 號行政判決駁回原告之訴。
3. 法倫提諾公司對此不服，遂行上訴。最高行政法院合議庭審理時，認為本案採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判（該院 106 年度判字第 607 號、第 608 號、第 609 號、107 年度判字第 446 號、109 年度上字第 982 號判決）之法律見解歧異，故提案予大法庭裁判。

本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

四、本案適用法律規範介紹

所謂著名商標保護，有別於註冊主義下之一般商標保護，而係站在公平正義法理，將未註冊之著名商標破格納入商標法射程範圍。此制度得以防止他人任意攀附著名商標之強大識別性與良好商譽，並維護投入大量金錢與心血之著名商標所有人。我國保護著名商標有禁止註冊、禁止使用、申請評定無效等方式，而本裁定著重於禁止註冊部分之規定。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。」本款前段「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」之商標保護乃基於傳統混淆之虞理論，以節省消費者搜索商品成本、防止投機者搭順風車；後段「(相同或近似於他人著名商標或標章，)有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」則為 2003 修法時納入之淡化理論規定，意在補足前者無法涵蓋之範圍，避免著名商標權人苦心累積之商標單一來源性¹遭淡化稀釋或商譽減損。而商標法中所謂「著名」之解釋，按商標法施行細則第 31 條之規定，須達「**相關事業或消費者所普遍認知**」²程度，先予敘明。

然而，實務上對於上開條款後段著名程度是否需超越相關消費者所普遍認知，而達一般消費者普遍知悉之程度，素有爭議。主張前、後段應有如此區分者（下稱**區分說**）認為，由於著名商標保護制度不以註冊商標為前提，該制度本身可視為對商標註冊主義某程度之破壞（亦即只要商標足夠知名，縱未註冊亦可受商標法保護）；其中淡化理論更屬理論限制之超級武器³（縱無混淆之可能，只要稀釋識別性或減損商譽即受保護），其適用之著名程度門檻自應較高，商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，於此應為目的性限縮解釋。

站在公平交易之立場，〈商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準〉（下稱著名商標保護審查基準）3.2 亦指出：「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

¹ 例如：大眾對於「可口可樂」內心產生之單一聯想或獨特印象。參見最高行政法院 102 年度判字第 373 號、101 年度判字第 47 號。

² 依商標法施行細則第 31 條：「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。」

³ 最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定——王碧芳法官、簡慧娟法官不同意見書

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

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。」

最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議亦採區分說：「按商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第 31 條參照）；至本規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第 1 條規定有違。」

然而，若著眼於維護著名商標權利人之財產權與經濟利益，則無庸對知名度設下太多門檻，而不應區別商標法第 30 條第 1 項第 11 款前、後段。實務上亦有採此見解（下稱**不區分說**），例如最高行政法院於 101 年度判字第 47 號判決日商 UCC 公司之商標異議案件中，法院即指出商標法及其施行細則中均未明文規定系爭規定後段與前段有程度上之差別，著名商標保護審查基準亦未指出需達一般消費者均知悉之著名程度，區分論者之主張係增加法所無之限制。本次大法庭同此見解，請見下詳述。

五、大法庭見解

針對商標法第 30 條第 1 項第 11 款前、後段之「著名」定義爭議，最高行政法院大法庭於 111 年度大字第 1 號裁定採**不區分說**。其理由以下分點摘述：

1. 商標法施行細則第 31 條：「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。」並未對商標法第 30 條第 1 項第 11 款前後段有所區分。
2. 著名商標保護審查基準 3.2：「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。」亦未要求商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，僅係表明若有此知名度，較可能適用該規定。
3. 查世界智慧財產權組織（WIPO）於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共

本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

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，可由會員自行決定。

4. 商標法於 2003 年增訂第 23 條（即現行法第 30 條）著名商標減損規定。查當時行政院之提案說明，並無意將係爭規定之「著名」提高至一般消費者普遍知悉之程度。
5. 區分論者以目的性限縮解釋之方式，主張商標法施行細則第 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」。然而依目的性限縮之法學方法解釋，至多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」；並不能得出商標法第 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。
6. 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：……(第 2 款)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。」由此規定可見，商標法就「視為侵害商標權」之情形，無論係「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」，均使用相同之「他人著名之註冊商標」用語，顯見對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨。區分說之主張，顯與此規定內涵產生衝突。
7. 著名商標保護審查基準 3.3 中，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，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，就該基準 3.3 判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素中之「商標著名之程度」之審查中予以區分，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，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。