

01 最 高 行 政 法 院 裁 定

02 111年度大字第1號

03 上 訴 人 義 大 利 商 法 倫 提 諾 公 司 (Valentino S.p.A.)

04 代 表 人 嘉 瑞 利 · 波 樂 西 (Gabriele Borasi)

05 訴 訟 代 理 人 陳 長 文 律 師

06 蔡 瑞 森 律 師

07 被 上 訴 人 經 濟 部 智 慧 財 產 局

08 代 表 人 廖 承 威

09 訴 訟 代 理 人 陳 盈 竹

10 林 政 懋

11 參 加 人 優 尼 士 國 際 股 份 有 限 公 司

12 代 表 人 沈 宏 海

13 本 院 大 法 庭 就 第 四 庭 於 中 華 民 國 111 年 10 月 6 日 111 年 度 徵 字 第 2 號
14 商 標 異 議 事 件 所 提 案 之 法 律 爭 議 ， 裁 定 如 下 ：

15 主 文

16 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
17 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 ，
18 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 。

19 理 由

20 一、被上訴人代表人原為洪淑敏，嗣變更為廖承威，茲據新任代
21 表人聲明承受訴訟，核無不合。

22 二、提交事件之基礎事實

01 訴外人英籍安娜貝拉范倫鐵諾前於民國106年5月3日以「
02 GIOVANNI VALENTINO ITALY」商標（嗣變更商標：名稱及圖
03 樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於當時商標法施
04 行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料，薄
05 絹，紡織製掛毯，紡織製壁掛，家具套，盥洗清潔用手套，
06 桌墊，電話絨布套，馬桶蓋套墊，面紙盒套，被褥，棉被，
07 絲被，被套，毛巾被，太空被，尼龍被，床單，床罩，枕
08 套，枕頭罩，毛毯，毛巾毯，蚊帳，床毯，家庭寵物用毯，
09 裝飾用床罩，裡布用棉布，棉織布，鴨絨被套，床墊罩，衣
10 服及服飾用棉布，裝飾用枕頭巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛
11 巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦
12 澡巾，紡織品製旗，紡織品製標籤，窗簾，門簾，摺簾，舞
13 台幕簾，粘布標籤，布製廣告牌，布製鍋用隔熱墊，棉布製
14 個人餐墊」商品，向被上訴人申請註冊，並於107年2月7日
15 申請變更申請人為參加人，被上訴人審查後，准列註冊第19
16 20292號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人以該商標有商標
17 法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。
18 被上訴人審查後，以108年11月26日中台異字第G01070605號
19 商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。上
20 訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：1.訴願決定及原處
21 分均撤銷。2.被上訴人應作成系爭商標之註冊應予撤銷之處
22 分。智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法
23 院，下稱原審）認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處
24 分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依
25 職權命參加人獨立參加本件被上訴人的訴訟。經原審109年
26 度行商訴字第55號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，上
27 訴人仍不服，提起上訴。受理上訴事件之合議庭認採為裁判
28 基礎之法律見解，與先前裁判（本院106年度判字第607號、
29 第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第9
30 82號判決）所持之法律見解歧異，而為本件提案。

31 三、提案之法律爭議

01 商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，其著
02 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
03 之程度，始有該後段規定之適用？

04 四、本院大法庭裁定如主文所示之統一見解，理由如下：

05 (一)商標法第30條第1項第11款規定：「商標有下列情形之一，
06 不得註冊：……十一、相同或近似於他人著名商標或標章，
07 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
08 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
09 冊者，不在此限。」商標法施行細則第31條規定：「本法所
10 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
11 普遍認知者。」業已明訂於有客觀證據足以認定已廣為相關
12 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，
13 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
14 商標分別作不同界定。

15 (二)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：
16 「第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對
17 商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。……商標著名
18 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
19 30條第1項第11款後段規定。」依上開審查基準規定，亦無
20 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
21 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
22 程度，始有該後段規定之適用。

23 (三)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
24 定，依行政院提案說明記載：「(十二)第十二款為現行條
25 文第七款修正後移列。說明如下：世界智慧財產權組織(
26 WIPO)於一九九九年九月公布關於著名商標保護規定共同決
27 議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品
28 或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之；
29 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
30 商標之減損(dilution)產生，基於APEC於八十九年三月決
31 議會員國應遵守WIPO該決議，爰將『公眾』修正為『相關公

01 眾』，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞
02 者，不得註冊。」依上述商標法增訂有減損著名商標或標章
03 之識別性或信譽之虞者，不得註冊規定之提案說明意旨，並
04 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
05 程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規
06 定適用之意涵。且依該提案說明，該次修法除防止與著名商
07 標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（
08 dilution）產生，而基於APEC於89年3月決議會員國應遵守
09 WIPO該決議，將「公眾」修正為「相關公眾」，並增訂有減
10 損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。而上
11 開條款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦
12 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
13 名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而
14 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
15 淆誤認，亦應包括著名商標之減損。因此，減損著名商標或
16 標章之識別性或信譽之虞，對著名商標之認定，應考量以商
17 品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷
18 之，符合該提案說明意旨。

19 (四)WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項
20 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the
21 Protection of Well-Known Marks)第2條規定，會員國決定
22 商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark
23 is a Well-Known Mark in a Member State)……[不得要求
24 的因素] (a)作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國
25 不得要求：……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍
26 知悉((3)[Factors Which Shall Not Be Required] (a) A
27 Member State shall not require, as a condition for
28 determining whether a mark is a well-known mark:……
29 (iii) that the mark is well known by the public at
30 large in the Member State.)。又於該共同決議事項第4條
31 (1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡

01 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
02 必須一般公眾所普遍知悉(for the purpose of applying
03 paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may
04 require that the well-known mark be well known by
05 the public at large.)。因此，依WIP0於1999年9月公布關
06 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
07 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
08 員自行決定。而我國商標法於92年增訂著名商標減損規定，
09 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
10 定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事
11 業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第30條第1項
12 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
13 遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。

14 (五)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
15 對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11
16 款後段所稱之「著名商標」。但如依該目的性限縮之法學方
17 法解釋，至多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」
18 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
19 之「著名商標」，仍不能得出商標法第30條第1項第11款後
20 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
21 程度，始有該規定適用之結論。

22 (六)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
23 名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損之成立要件
24 。如解釋該款前段之「著名商標」內涵為指有客觀證據足以
25 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
26 段之減損著名商標之識別性或信譽之虞要件中之「著名商
27 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
28 認知，顯然就同為著名商標減損各別要件中，相同「著名商
29 標」用語卻作前後不一致之解釋。

30 (七)商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情
31 形之一，視為侵害商標權：……二、明知為他人著名之註冊

01 商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團
02 體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆
03 誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」對著名商
04 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
05 自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，
06 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
07 譽之虞情形。上述視為侵害商標權情形，均共同使用著名商
08 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
09 情形，關於有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標
10 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
11 法意旨。因此，就著名商標之民事侵害商標權，包括有致相
12 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
13 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
14 廣為相關事業或消費者所普遍認知者之界定。肯定說認商標
15 法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之
16 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
17 之「著名商標」，顯與商標法第70條第2款規定關於上述民
18 事事件，就著名商標之內涵並無分別界定產生衝突，造成著
19 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
20 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
21 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
22 別採取不同解釋之歧異情形。該歧異情形將產生於行政訴訟
23 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
24 己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有
25 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
26 條第2款視為侵害商標權之情形。此行政與民事事件衝突現
27 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
28 適從之不利影響。

29 (八)就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義
30 規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語
31 同一內涵之法理，均採同一界定，即「著名商標」係指有客

01 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
02 標，並無判斷標準模糊問題。另商標法第30條第1項第11款
03 著名商標保護審查基準亦載明：「無論商標著名程度高低為
04 何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關消費者』
05 所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。是以，本法所
06 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
07 者所普遍認知者而言(商施31)，其與 WIPO關於著名商標保
08 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
09 信譽已廣為『相關』事業或消費者所普遍認知，便足以認定
10 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
11 保護。」(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準
12 2.1.1參見)。至於就商標法第30條第1項第11款後段有關商
13 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
14 為高，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較
15 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
16 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
17 參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於
18 其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度
19 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
20 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
21 標保護審查基準3.3參見)而言。上述判斷有無減損商標識別
22 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
23 之8項參考因素類似，商標審查實務實施操作多年，並無不
24 易操作問題。

25 (九)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
26 規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於
27 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
28 識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之
29 程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第30條第1項
30 第11款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已
31 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

01 當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護
02 著名商標權人情形。

03 (十)結論：商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商
04 標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所
05 普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有
06 該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或
07 信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商
08 標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後
09 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
10 商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。

11 中 華 民 國 112 年 3 月 17 日

12 最高行政法院大法庭

13 審判長法官 吳 明 鴻

14 法官 吳 東 都

15 法官 帥 嘉 寶

16 法官 胡 方 新

17 法官 蕭 惠 芳

18 法官 王 碧 芳

19 法官 簡 慧 娟

20 法官 蔡 如 琪

21 法官 陳 國 成

22 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

23 中 華 民 國 112 年 3 月 17 日

24 書記官 徐 子 嵐

25 王法官碧芳、簡法官慧娟共同提出不同意見書如附件。