

本院 111 年度大字第 1 號裁定不同意見書

大法庭法官 王碧芳、簡慧娟共同提出

1 對本件大法庭多數意見，就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「相同
2 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
3 譽之虞者」(下稱商標淡化)，此處所指商標之著名性要求，認為毋庸
4 達到如本院民國 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議(下稱
5 105 年決議)所闡釋之「已廣為一般消費者所普遍認知」之著名程度，
6 僅需達「已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」即可，而重新思辨、
7 審視法律解釋是否適當之精神，敬表尊重。然而，基於以下理由，本
8 席認為仍應維持本院 105 年決議之結論，爰提出不同意見書：

9 一、92 年商標法修法之立法理由，僅係分別闡明「相關公眾」之定義
10 以及新增「商標淡化」之保護，立法者並未明文我國於「商標淡
11 化」之著名程度採取「相關事業或消費者所普遍認知者」：

12 (一)92 年商標法引進商標淡化前，我國 91 年 5 月 14 日修正、同年
13 月 29 日公布之商標法(下稱 91 年商標法)，就不得註冊之情形，
14 於第 37 條第 7 款本文僅規定：「相同或近似於他人著名之商標或
15 標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」可見 91 年商標法僅就商標
16 混淆誤認之保護有所規定，且因條文僅載有「公眾」，而致生就

1 商標混淆誤認保護之「公眾」，應如何解釋之疑義。

2 (二)嗣行政院函請立法院審議 92 年商標法修正草案時(政府提案第
3 8631 號)，於商標法修正草案總說明第 7 點增訂商標不准註冊之
4 事由，其中「(二)有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商
5 標，不得註冊」，其理由略以：「現行條文僅明定相同或近似於他
6 人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，至
7 於有減損著名商標或標章商譽之情形，並無規範，而世界智慧財
8 產權組織(WIPO)於 1999 年 9 月公布之決議，對著名商標之保護，
9 應包括避免減損(dilution)其信譽，……爰增訂商標淡化之規
10 範。」亦僅說明引進商標淡化之保護，並未明文商標淡化之著名
11 程度應以相關事業或消費者所普遍認知者為準。

12 (三)為說明前述 91 年商標法第 37 條第 7 款「公眾」之定義，因此 92
13 年商標法立法理由，首先係闡明「世界智慧財產權組織(WIPO)
14 於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決
15 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
16 之認識，而非以一般公眾之認知判斷之」。並以「；」區隔此一
17 語句，次說明「又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應
18 避免對著名商標之減損(dilution)產生」、「基於 APEC 於 89 年
19 3 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。」可知，92 年商標法之立法理由，一部分係解釋「相關公眾」之定義，另一部分則是說明商標淡化之引進。因此，立法理由並未明文亦應以「相關事業或消費者所普遍認知者」為商標淡化所要求之著名程度。

(四)又由 96 年 9 月 14 日著名商標審查基準草案第 2 次公聽會會議

紀錄第 3-5 頁中，擔任該次會議主席即時任經濟部智慧財產局

(下稱智慧局)副局長之王美花回應：「第 23 條第 1 項第 12 款規

定(按：商標淡化)修正理由確實寫得不夠清楚，才使人容易產生

誤解，然而該修正理由係在強調解釋『相關公眾』。……美國商

標法權威-麥卡錫教授認為，商標淡化係混淆誤認之虞以外特殊

額外的保護，只有在商標著名程度高至『一般公眾』所普遍知悉，

才有必要將其保護擴張至完全不具競爭關係的商品/服務。……

本基準草案雖然知道現行條文有所缺漏，之所以明確劃分『混淆

誤認』與『商標淡化』概念，並大膽區分前後段之適用，其理由

在於商標淡化保護的增訂確係參考美國商標法。」等語，亦足以

證之。

(五)參酌我國商標法中就著名一詞之定義，早在 88 年 9 月 15 日修正

發布之商標法施行細則第 31 條，即已規定「本法第 37 條第 7 款

1 所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已
2 『廣為相關事業或消費者』所普遍認知者。」嗣依立法院第5屆
3 第4會期第18次會議議案關係文書所示之修正說明可知，商標
4 法施行細則在商標法92年修正以後，於同年12月10日就上開
5 條文僅酌作文字修正，並移列為第16條（現行細則為第31條），
6 可見商標法施行細則之修正僅在延續原來母法有關著名商標混
7 淆誤認之虞之解釋而已。吾人實難逕得以商標法施行細則中關於
8 著名之定義，用以解釋當時引進商標淡化時，立法者已選擇欲採
9 取相關事業或消費者所普遍認知者之著名程度要求。是以，應回
10 歸母法探究著名商標混淆誤認及淡化，係二種基於不同規範目的
11 所為之規定，二者保護之對象均有所不同。

12 **二、商標淡化與商標混淆誤認是截然不同之概念！多數意見並未慮及**
13 **商標淡化發展之緣由，過於偏向著名商標權人之財產權保障，忽**
14 **略商標法尚有欲維護市場公平競爭之重要公共目的：**

15 （一）我國商標法第1條已宣示，商標法所欲維持者，係「消費者」、
16 「商標權人」、「商標使用」之三方平衡。其中，商標法最早發展
17 者，係以「保護消費者利益」為核心，主軸係為避免消費者產生
18 混淆誤認之虞。商標淡化所欲保護者，在於著名商標本身所擁有
19 之「經濟利益或財產利益」，而為不需於我國註冊即受著名商標

混淆誤認之虞保護之外，受到更進一步保護之超級武器。又考量
商標制度之產生，在於減輕消費者搜尋成本(更容易辨識商品或
服務之來源)，同時鼓勵業者間相互競爭以提供優良產品、服務，
進而獲取信譽上報酬，而具有自由競爭之特性；同時，因商標權
人所具有之品牌優勢，使後進提供更好產品、服務之競爭者處於
不利之地位，亦具有阻礙競爭之力量，是以，商標同時兼具競爭
與反競爭之特性，更應著重考量公平競爭之維護，否則終將損及
消費者之利益。亦即，倘若過於偏向保障著名商標權人之商標權，
將會傾覆商標法所欲維持之三方平衡。因此，仍不可忽略商標法
宣示欲維護公平競爭之目的。

(二)我國商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段所規範者，係關於有致與
著名商標產生混淆誤認之虞，所欲保護者為「相關消費者」，此
與同款後段商標淡化，所欲保護者為「著名商標」並不相同。因
此，二者意義不同、所欲保護之對象不同。甚且，商標法係以註
冊主義為原則，並已於商標法第 30 條第 1 項第 11 款例外保護
「未註冊」之著名商標¹。若依多數意見，僅憑文字並列為同一條
文而作相同解釋，恐有過度放寬著名商標權人有關商標淡化的舉

¹ 智慧局所訂定之第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準，前言 2.1.2 著名商標之認定部分，說明我國既為 WTO 會員，依 TRIPS 協定第 2 條之規定，即有遵守巴黎公約之義務。依巴黎公約第 6 條之 2 規定，未註冊著名商標亦應保護。

1 證責任。同時，也過度擴張商標排他權至不相同之商品、服務類
2 別。又商標權保護之範圍會隨該商標之著名程度而有浮動變化，
3 甚至可跨越至不相同、不類似之產品、服務，更應審慎考慮是否
4 影響市場上公平交易之競爭秩序。否則，即有違 92 年商標法第
5 1 條修正理由所稱，本次揭示「著名商標」應予保護，所重者即
6 在維持公平競爭之市場秩序之立法目的。

7 (三)多數意見著眼於解決行政與民事事件之衝突，而就商標淡化採取
8 相關事業或消費者所普遍認知者之著名程度之解釋，固非無見，
9 然而商標法第 70 條第 2 款民事侵權責任之保護標的限於「著名
10 之註冊商標」，而與第 30 條第 1 項第 11 款規定，包含「未註冊」
11 之商標有別。況前者係規範視為侵害商標權民事責任，後者係規
12 範商標衝突之行政審查，二者規範目的不同，自不發生就著名商
13 標之定義是否為相同解釋之見解歧異。因此，尚難以商標法第 70
14 條第 2 款之規定，作為商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段，其著
15 名程度亦應採取相關事業或消費者所普遍認知者之反證。況，曾
16 有當事人同時主張構成商標淡化及商標混淆誤認之民事侵權責
17 任，並獲法院採納²。由此可見，若就商標淡化適用之著名程度未
18 予以嚴格解釋，反而降低著名商標權人於商標淡化之舉證責任，

² 智慧財產及商業法院 107 年度民商上字第 18 號民事判決。

1 同時，又賦予著名商標權人較強之排他權，導致與著名商標權人
2 所從事之領域完全無關之其他業者，須承受遭以商標淡化民事侵
3 權責任求償之風險(包含：損害賠償、排除及防止侵害責任)，是
4 否易造成公平競爭之市場機制遭到破壞？

5 (四)基於發動商標淡化保護之情況，消費者並無產生任何混淆誤認，
6 僅因著名商標權人認為他人於與其完全不同之領域為商標使
7 用，可能導致其商品(服務)與著名商標間之連結關係可能遭到
8 弱化，即為已足。是以，商標淡化實非以消費者利益保護為核心
9 之常態，而係非常之例外³。因此，基於法律解釋之方式，例外規
10 定應從嚴之原則，就商標淡化之適用，本應採取嚴格之認定。抑
11 且，智慧局所訂定之第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基
12 準第 3.2 點以下，亦說明適用商標淡化之著名商標，其著名程度
13 應較同款前段為高，以降低對自由競爭之危險，然何謂著名程度
14 「較高」?並未提出如何判斷「較高」具體之標準，如僅須達「相
15 關事業或消費者所普遍認知者」之著名程度，即與同款前段規定
16 相同，實與商標淡化保護意旨不符。因此，本院 105 年決議認為
17 適用商標淡化之前提，其著名程度須已達一般消費者所普遍認知，

³參黃銘傑，著名商標之「著名」程度及適用於同一或類似商品(服務)之探討——從最高行政法院一〇一年度判字第四七號判決及司法院一〇二年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」第七號提案及研討結果談起，月旦法學雜誌，第 249 期，2016 年 2 月，頁 224。

並無不妥。

(五)小結：多數意見忽略：1. 由商標淡化發展之歷程，顯示其所保護者係著名商標權人之財產權保障，且係傳統之商標混淆誤認發展之例外。2. 商標法尚有欲維護市場公平競爭之重要公共目的。

三、本院 105 年決議，採以判決解釋要求適用商標淡化之著名商標，其著名程度須超越相關消費者而達一般消費者所普遍知悉，除無違反相關國際規範之虞，亦無不合時宜之問題，並無變更本院先前裁判見解之必要：

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聯合備忘錄（Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.）第 4 條第(1)款(b)(c)項規定，於判斷商標淡化時，會員國得要求著名商標須為一般公眾所熟知。此時，並不適用上開備忘錄第 2 條第(3)款(a)項第(iii)目「作為認定是否為著名商標，會員國不得將『達一般公眾所熟知』列為要件。」之規定。是以，本院 105 年決議採以判決解釋要求適用商標淡化之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者所普遍知悉之程度，並無違反相關國際規範。況本院作成 105 年決議後迄今，我國商標法、商標法施行細則及審查基準或甚至著名商標保護規定聯合備

1 忘錄等，就商標淡化之相關規定均無修正、變動，是以本院 105
2 年決議以來之穩定法律見解，難謂有不合時宜需予檢討變更之處。

3 四、基於以上論點，本席認為：基於 92 年商標法修正新增保護商標
4 淡化之立法目的，亦含有維護市場公平競爭秩序之意。因此，就
5 商標本身所具有之著名程度高低而採取不同程度之保護，適度維
6 持著名商標權人關於商標淡化之舉證責任，並無違反世界智慧財
7 產權組織(WIPO)相關規定。又本院 105 年決議已就商標法第 30
8 條第 1 項第 11 款後段所衡量關於商標財產權利及維護市場公平
9 競爭秩序之公益等情形，充分探討並作成決議在案，最終認為維
10 護市場公平競爭之價值為重，為利法秩序之安定，尚不宜在並無
11 因國際規範或相關法律有所修正，或相關社會情事已有重大變更，
12 而就商標淡化之著名程度要求，有重行認定與判斷之必要。故認
13 為仍應維持本院 105 年決議以來之見解，並無變更本院先前裁判
14 106 年度判字第 607 號、第 608 號、第 609 號判決、107 年度判
15 字第 446 號、109 年度上字第 982 號判決就此問題所持法律見解
16 之必要。