

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

1 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，  
2 不得註冊。」可知，92年商標法之立法理由，一部分係解釋「相  
3 關公眾」之定義，另一部分則是說明商標淡化之引進。因此，立  
4 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  
5 標淡化所要求之著名程度。

6 (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  
7 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  
8 (下稱智慧局)副局長之王美花回應：「第23條第1項第12款規  
9 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  
10 誤解，然而該修正理由係在強調解釋『相關公眾』。……美國商  
11 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  
12 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，  
13 才有必要將其保護擴張至完全不具競爭關係的商品/服務。……  
14 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  
15 誤認』與『商標淡化』概念，並大膽區分前後段之適用，其理由  
16 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  
17 證之。

18 (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  
19 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

1 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  
2 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  
3 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，  
4 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  
5 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  
6 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  
7 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  
8 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，  
9 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  
10 宣示欲維護公平競爭之目的。

11 (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  
12 著名商標產生混淆誤認之虞，所欲保護者為「相關消費者」，此  
13 與同款後段商標淡化，所欲保護者為「著名商標」並不相同。因  
14 此，二者意義不同、所欲保護之對象不同。甚且，商標法係以註  
15 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  
16 「未註冊」之著名商標<sup>1</sup>。若依多數意見，僅憑文字並列為同一條  
17 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

---

<sup>1</sup> 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<sup>2</sup>。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，

---

<sup>2</sup> 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<sup>3</sup>。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，

---

<sup>3</sup>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。

1 並無不妥。

2 (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  
3 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  
4 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。

5 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，  
6 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  
7 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  
8 前裁判見解之必要：

9 世界智慧財產權組織（WIPO）於 1999 年 9 月公布關於著名商標  
10 保護規定聯合備忘錄（Joint Recommendation Concerning  
11 Provisions on the Protection of Well-Known Marks.）第 4 條  
12 第(1)款(b)(c)項規定，於判斷商標淡化時，會員國得要求著名  
13 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  
14 (3)款(a)項第(iii)目「作為認定是否為著名商標，會員國不得  
15 將『達一般公眾所熟知』列為要件。」之規定。是以，本院 105  
16 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  
17 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  
18 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  
19 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。