

目 錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	v
第一章 緒論	1
1.1 研究動機.....	1
1.2 研究目的.....	3
1.3 研究方法.....	4
1.4 研究範圍及限制.....	5
1.5 論文架構.....	6
第二章 馳名商標之意義、發展與保護	7
2.1 商標概述.....	7
2.2 馳名商標之意義.....	10
2.3 馳名商標之特殊保護.....	17
2.3.1 傳統商標的保護.....	18
2.3.2 馳名商標的特殊保護方式.....	18
2.4 馳名商標在國際上的發展與保護.....	20
2.4.1 巴黎公約.....	20
2.4.2 國際保護工業產權協會 AIPPI.....	22
2.4.3 歐盟一號指令及共同體商標條例.....	23
2.4.4 與貿易有關之智慧財產權協定/TRIPS 協定.....	23
2.4.5 WIPO 有關馳名商標保護協定聯合備忘錄.....	24
第三章 馳名商標在中國之發展與保護	27
3.1 中國商標法概述.....	27
3.1.1 商標法之發展.....	27
3.1.2 商標法重要內容簡介.....	42
3.2 馳名商標之發展與保護.....	46
3.2.1 1982 年商標法立法以及 1985 年加入巴黎公約.....	46

3.2.2 商標法第一次修正-1993.....	47
3.2.3 商標法第二次修正-2001.....	51
3.3 馳名商標在中國的特殊保護手段.....	56
3.3.1 對未註冊的馳名商標賦予保護.....	56
3.3.2 跨類別的保護.....	56
3.3.3 與企業名稱衝突的保護.....	57
3.3.4 與網域名稱衝突的保護.....	58
第四章 馳名商標之認定與審查救濟程序.....	59
4.1 馳名商標之認定.....	59
4.1.1 馳名商標之認定因素.....	59
4.1.1.1 認定因素之比較（WIPO、美國、台灣、中國）.....	59
4.1.1.2 中國認定因素之分析.....	69
4.1.2 馳名商標之認定機關.....	72
4.1.2.1 行政機關-商標局、商標評審委員會之專屬權限.....	73
4.1.2.2 人民法院.....	74
4.1.3 馳名商標認定之方式-由主動到被動.....	75
4.1.4 馳名商標認定之效力.....	76
4.1.4.1 不得列為訴訟標的且不具既判力.....	77
4.1.4.2 個案有效原則.....	77
4.1.4.3 具中國特色的馳名商標制度.....	78
4.2 馳名商標之審查救濟程序.....	80
4.2.1 行政程序.....	80
4.2.2 司法程序.....	83
4.2.3 馳名商標認定之審查.....	85
4.2.4 馳名商標受侵害之救濟手段.....	89
4.3 未註冊馳名商標之保護.....	89
4.3.1 保護未註冊馳名商標的法律基礎.....	89
4.3.2 中國對未註冊馳名商標之保護.....	91
4.4 馳名商標審查救濟制度之評析.....	93
第五章 馳名商標認定之實務現況.....	99
5.1 概述.....	99
5.2 未審查商標是否馳名之案例.....	99
5.2.1 在相同或類似商品上主張與其註冊商標相近.....	100
（一）日本豐田汽車案.....	100

(二) Lacoste 案	100
(三) 評析.....	101
5.2.2 商標不構成近似.....	101
(一) 美國強生案.....	101
(二) 評析.....	102
5.2.2 域名爭議：主張註冊商標之權利即足.....	102
(一) converse 案	102
(二) OLAY 案.....	103
(三) F1 案	103
(四) SanDisk 案	104
(五) 評析.....	105
5.3 馳名商標認定之審查.....	106
5.3.1 主張跨類保護.....	106
(一) 喜力案.....	106
(二) 沃爾瑪案.....	110
(三) Apple 案	113
(四) 蘭蔻案.....	115
(五) CBS 案	116
(六) BOSS 案.....	120
5.3.2 與網域名稱之衝突-DU PONT 案.....	123
5.3.3 與企業名稱之衝突-星巴克案.....	127
5.3.4 未註冊馳名商標	131
(一) American Auto Accessories 案	131
(二) 偉哥案.....	132
(三) 蠟筆小新案.....	134
5.4 實務認定之綜合分析.....	137
5.4.1 馳名商標認定因素之適用寬嚴不一	137
5.4.2 影響馳名認定之關鍵-證據之程序.....	138
(一) 證據提出之時點.....	138
(二) 取得證據能力之程序-何謂「域外」證據？	139
第六章 結論	141
6.1 司法機關具終局認定馳名商標權限之反思.....	141
6.2 外資企業在實務上的因應.....	142
6.3 商標法律制度尚稱完善，惟實務之運作力有未逮.....	143
參考文獻	145

第一章 緒論

1.1 研究動機

在商品上表示商品來源之標章，稱之為商標。商標最初之功能，在於使消費者得以區別提供商品或服務的來源，進而從其欲購買的商品中選擇想要的品牌。曾陳明汝教授對商標之定義為：「商標為表彰商品或服務之標誌」，「商標之原始功能（The primary function）在於表示商品或服務之來源或出處（to indicate source or origin），且與營業具有不可分離之關係，否則商標及失去意義」¹。

因此，雖然作為智慧財產權的一環，對保護商標之目的顯然不同於保護著作權、專利權及營業秘密之目的，美國學者 Robert P. Merges 表示：「專利、著作權和營業秘密，都是為了保護和獎勵具新穎性、創造性以及具獨創性之事物，無論是思想、發明物或表達形式。然而相反的，商標不取決於新穎性、發明、發現或任何腦力激發，它不需要想像、不需要天賦和智力思考。」²；謝銘洋教授亦明白指出：「商標之所以受到保護並非因為商標使用人有任何精神上之創作，而是因為商標之使用人將其用以表彰自己營業之商品，該商標已經成為使用人之標識，並成為消費者認知商品來源之依據，在交易秩序上具有重要之意義。是以雖然商標法對於商標權人賦予一個專用之權利，然而該專用權之內容卻與專利權或著作權在本質上有相當大之差異。」³。

由於商標之目的與其他智慧財產權存有本質上的差異，商標因而發展出更不同於其他智慧產權的經濟上功能，商標使消費者節省在產品上的搜尋成本，並進而相信相同品牌的產品會維持相同的品質而持續回頭購買該廠商之產品。而消費者此種行為在商標知名度較高的商品勝表現更為明顯，生產該商品的廠商亦因此被激勵同入更多的費用在廣告宣傳、產品品質維持上以換取更多回頭購買行為提高其經濟利益。這種具高知名度的商標，即指「famous trademark」或「well-known trademark」。

「famous trademark」或「well-known trademark」，台灣⁴譯為「著名商標」、中國⁵則稱之為「馳名商標」，一般是指一個具有高知名度的商標，由於其具有的

¹ 曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，頁 9-10，新學林出版，2007 年 4 月。

² ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL, MARK A. LEMLEY & THOMAS M. JORDE, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGY AGE, 524-525 (1997).

³ 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，頁 32，台大法學叢書，1997 年 10 月。

⁴ 在本論文中專指中華民國。

⁵ 在本論文中專指中華人民共和國。

高經濟價值等其他因素，使商標法規跳脫對保護消費者的立法態度，轉而保護商標所有人利益的一種特殊商標。依巴黎公約第 6 條之 2⁶，對馳名商標的保護也是對註冊原則⁷的突破，只要被會員國主管機關認定為馳名商標，縱使未在該會員國內註冊，也可以享有註冊商標的權利甚至更高的保護。

2001 年中國加入世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱 WTO)⁸ 並為履行入世承諾對商標法進行大規模修正，馳名商標在該次修正明文而確立法源依據⁹。發展至今，中國商標相關法規逐漸建立許多與馳名商標有關的規定；例如依商標法第 13 條規定，一旦被認定為馳名商標即享有優於一般商標的保護，例如已註冊的馳名商標，可以阻止欲註冊在不同商品類別而與其相同或近似的商標；而未註冊的馳名商標則可以阻止在相同商品類別與其相同或近似的商標註冊。凡此種種對馳名商標的特殊保護手段，將使具有馳名商標地位者，在某程度於市場競爭中取得一定的優勢。因此，當企業欲在中國主張超越一般商標的保護，亦即馳名商標的特殊保護時，對於中國法制的瞭解，便成為最重要的課題。

然而，中國的法令規章繁瑣複雜，若無法正確加以適用，即使如蘋果電腦、Wal-Mart 等屢獲世界最有價值商標者之企業¹⁰，也未必得以在訴訟中勝出¹¹。按中國最高人民法院常就某些議題或法律發佈司法解釋，因應 2001 年商標法修正，最高人民法院即發佈涉及商標的司法解釋，例如 2002 年的《關於審理商標



⁶ 依巴黎公約第 6 條之 2 對馳名商標之保護，根據該條文之見解，儘管有些商標沒有在要求保護的國家註冊，但如果在該國此商標已經廣為人知，經過該國主管機關的認定，則此馳名商標的所有人，對於在其前申請或註冊的其他相同或近似商標，就可以請求該主管機關予以拒絕或撤銷。詳見本論文第二章。

⁷ 註冊原則源自對商標的地域性保護，指商標若欲在一國內依其商標法規主張其商標權利的保護，必須以在該國主管機關註冊為前提。黃暉，商標法，頁 247，法律出版社，2004 年 9 月。

⁸ 世界貿易組織，<http://www.wto.org/>。

⁹ 2001 年為履行入世承諾，中國全國人民代表大會常務委員會對商標法進行第二次修正，從原有的 43 條增加到 64 條，引進了許多重要的內容以符合國際規範，例如增加立體商標、集體商標、證明商標和地理標誌的保護規定、擴大商標註冊的主體範圍等，其中馳名商標明文列入商標法第 13 條及第 14 條。修法委員稱：「為了進一步完善我國商標保護制度，適應我國加入世界貿易組織的進程，促進我國經濟發展，對商標法作出修改是必要的。」胡光寶，全國人大法律委員會關於《中華人民共和國商標法修正案（草案）》修改情形的匯報，全國人民代表大會常務委員會公報第 1 號至第 7 號，頁 546，中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會辦公廳，2001 年 7 月。

¹⁰ Interbrand, at <http://www.interbrand.com/best_brands_2007.asp> (last visited at 2007/11/28).

¹¹ 2006 年年底，纏訟三年的上海星巴克有限公司侵犯上海統一星巴克商標權一案，上海高級人民法院做出終局判決，確認上海星巴克有限公司侵犯星源公司商標專用權和上海統一星巴克公司商標使用權，判決被告賠償損失、賠禮道歉、消除影響。2004 年，美國知名連鎖超商 Wal-Mart，主張其為馳名商標，對於在不同類別註冊之相同商標，主張跨類別之保護，卻遭受敗訴判決。同年，北京高級人民法院於美國蘋果電腦公司跨類保護案件中提出其在服裝類亦享有馳名商標權利之主張時，認為：「申請商標在計算機及相關領域內享有較高的知名度，不能自然取得在其他領域的絕對保護。」而做出不賦予跨類保護之決定。參見【2006】滬高民三（知）終字第 32 號判決、【2004】深中法民三初字第 143 號判決以及【2004】高行終字第 370 號判決。

民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》¹²；而商標行政主管機關，即國家工商行政管理總局，亦會發布各種「通知」或「意見」以為配套，例如 2000 年《關於申請認定馳名商標若干問題的通知》及 2002 年《關於執行中華人民共和國商標法有關問題的通知》等。此外，中國商標法自 2001 年修訂以來，對於馳名商標的相關法規不斷增加，雖然其商標立法目的強調師法各國優點、並與國際規範接軌，然仍會出現因應國情之條文內容，例如對於馳名商標之定義要求需具有較高聲譽，而如何解釋較高聲譽，就有極大的探討空間。因而這些具有中國特色的解釋或通知之效力為何，商標法條文又該如何解釋運用，成為外資企業在中國訴訟實務中勝負的決定性要素。

台灣與中國有相同的語言、類似的文化背景以及地緣關係，較其他國家更具有充分瞭解對岸法制的優勢。因此，本論文將從中國商標制度的發展出發，探討馳名商標在中國之發展並整理比較外資企業在中國的訴訟實務案件，從中分析外資企業在中國面臨商標案件紛爭時，應如何主張其權利及應注意之程序，以期作為外資企業在中國的商標訴訟實務之參考。

1.2 研究目的

中國自 1982 年實施商標法以來，除了一些類似台灣行政命令的發佈，例如《馳名商標保護和認定暫行規定》外，僅於 1993 年做過小幅度的更動。一直到中國於 2001 年加入 WTO，為了履行入世承諾，對其法律陸續進行大規模的修訂，而商標法更是於同年進行全面修訂，依全國人民代表大會常委委員會公報，商標法從原有的 43 條增加到 64 條，引進了許多重要的內容以符合國際規範，其中關於馳名商標之引進，可說是本次商標法修正最重要的一環。

蓋一種商品或服務的商標在市場上享有較高的知名度，就意味著該商品或者服務受到眾多消費者的青睞，能給商標的註冊人、使用人帶來巨大的經濟利益。換言之，擁有一個馳名商標可以向購買者傳遞大量的有關它所代表的商品或服務的信息：優良的品質、品質的長期穩定性、對購買者消費習慣的適應程度及心理享受的滿足程度等等。這些經過市場長期考驗的信息既簡化了購買者的購買行為，使購買者在購買時無須逐一地瞭解上述各種訊息，而只需要認知該商標即可，馳名商標儼然已經成為連續購買者與銷售者間穩定的紐帶。故企業若擁有一個高知名度的商標，對其在市場競爭中佔有極重要之優勢。在美國 Businessweek 與 Interbrand 於 2007 年發表全球百大品牌的排名中，第一名可口可樂公司的商標價值，即高達 653 億美元，可口可樂作為無形資產的價值遠遠高過其公司的有

¹² 其他尚有：《關於人民法院對註冊商標進行財產權保全的解釋》（2000.11）、《關於審理涉及機算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2001.6）、《關於審理商標案件有關管轄權和法律適用範圍問題的解釋》（2002.1）、《關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》（2002.1）。

形資產。¹³

因此，企業要在市場競爭中維護其優勢地位，除了良好的管理及行銷之外，對於如何在法律制度及訴訟實務中主張其馳名商標的地位，更是極為重要的一環。中國在新商標法制度下，中國社會，更重要的是中國市場，如何因應此種改變，外資企業在面臨中國法院司法體系及行政制度商標局對於商標的處理上，應有何瞭解及權利的主張，尤其，佔有極高經濟價值的馳名商標，由於在保護上有其特殊之地位，若能被認定為馳名商標，對企業所提供之保護也相對升高。

據此，本論文欲以瞭解中國近年商標法制之變遷為出發點，並進而探討如何解釋運用商標相關法律，以幫助外資企業在中國市場中，得主張運用以取得馳名商標權利的最大保護。

1.3. 研究方法

(1) 文獻分析法

本論文涉及的研究，遍及商標法的各個實體法及程序法，其領域涵蓋的範圍甚廣。因此廣泛蒐集既有的中國政府出版物，相關涉及商標法變革的主要法令和政策與中國主要法律、商標期刊與報章，並藉由一些官方資料來印證。歸納整理這些文獻資料中的理論與經驗，從中發現並補充所存在之缺失與不足，重建較為完整的結構，以期超越既有之研究累積。蓋理論的進步需有法學方法的協力，以更為自覺、更為透明的論點，更為嚴謹的理由來支持論點的論述。

(2) 比較法

在法制相對不足的國家，參酌外國立法例並輔以本國國情之立法，是現代國家於法制之建立的普遍作法。且他山之石可以攻錯，藉助他國既有的法制經驗，亦可節省更多的勞力時間費用，以制訂適合本國的法律。中國雖於2001年對商標法進行大規模的翻修，但仍有許多不足之處。故本論文將以國際規範、美國及我國在馳名商標相關的立法作為比較之基礎，對於馳名商標的定義、認定、審查等制度面加以分析比較，以探究中國商標法在此次大規模修訂後，其法律是否足以因應其快速發展之市場，並符合國際上之規範。

(3) 案例分析法

中國商標法自2001年始明文規定馳名商標之認定因素，以及與馳名商標有衝

¹³Supra note 10.

突時，該如何解決之法令。而此些相關法令雖自 2001 年後快速增加，然實務上的運作是否有跟上法令制訂的腳步？或者法院於審理相關案件時，是否確實知法用法？抑或法律是否足供法官適用？為瞭解此些可能存在的問題，案例的分析比較歸納，儼然是不可獲缺的研究步驟，惟有藉由實務上案例之處理，方得更全面地對現有法制做檢討。

中國商標法演進與其經濟發展雖有密不可分的關係，並引起各界重視討論文獻浩如瀚海，然而，在資料與文章的引證上考量於中國諸多著作、期刊在註釋上少有明確的援引，引用理論學說尚未習慣加註來源出處，因此在考據求證上花費不少功夫，也在原始來源的困擾，是研究上的一項重大障礙。然作為一個規範研究活動，本書盡量以官方的出版物、公報作為佐證以歸納分析以期具有可信性的研究基礎資料。

(4) 文字用語說明

台灣與中國關於法規條文之稱謂略有不同，依據我國《中央法規標準法》第 8 條之規定，法規條文「應.....冠『第某條』字樣，並得分為項、款、目。」依據中國《立法法》第 54 條之規定「法律依據內容需要，可以分編、章、節、條、款、項、目」，換言之，台灣與中國就項、款之順序剛好相反。本論文為其條文用語之一致，一律以我國條文順序用法稱之，以方便讀者閱覽。

1.4 研究範圍及限制

中國雖在 2001 年修法時始引進馳名商標制度，然在該時期前，實務及主管機關對於馳名商標爭議之處理，以及商標法演進，亦值得觀察。而中國於 2001 年成為 WTO 之會員國後，國內市場始逐步對外開放，馳名商標在中國漸成為其重要課題之一。據此，本論文主要研究範圍在於 2001 年後之商標法及其相關法規，以及在中國審判實務運作上佔有重要地位之司法解釋（相當於我國之大法官解釋）。此外，由於本論文題目即為馳名商標之保護，故著重在馳名商標之認定及審查，至若其他商標法的爭議，則不在本論文研究範圍之內。

至若研究限制方面，需對本論文案例研究的來源加以說明。

蓋中國判決的搜尋並不若我國有司法院全國法規資料庫、法源、植根網站，歐美有 Westlaw 等蒐集齊全的法律資料庫，中國早期並無判決應公開的觀念，一直到近幾年，由於資訊流通等因素，才開始將判決放上網際網路供一般大眾搜尋。因而公布於網站上的案例，其得搜尋之年度及案件皆有所限制，以「中國知識產權裁判文書網」為例，其於 2006 年 3 月始建制，能搜尋之資料有限，而「北

京法院網」所得搜尋之案例之年限亦僅放置近幾年的裁判。故本論文以前述等官方網站所能搜尋到的案例作為研究基礎。

此外，在書面資料方面，目前學者研究中國商標案例的主要來源，以「中華商標報告」之系列叢書最具公信力，蓋中華商標報告由中華商標協會出版，收錄自 2001 年新商標法頒佈後，具代表性的典型案例，其編輯成員群皆為知產專庭法官、商標局評審委員以及商標權威學者律師，該系列書籍關於商標案件的收集完善，惟亦僅自 2001 年後的案例使加以收編成冊。

1.5 論文架構

本論文自第二章，首先介紹馳名商標之意義，並從國際規範、美國、台灣及中國之法律，探究是否對於馳名商標有下定義之必要，而對馳名商標有定義之國家，在定義方面有什麼不同。再者，從馳名商標之定義，解釋為什麼對馳名商標有賦予特殊保護之必要；亦即馳名商標與一般商標存在何種差異，而此種差異足以決定國際規範及各國法規紛紛對於馳名商標賦予不同於一般商標之保護手段。

而在第三章，本論文將從國際規範對馳名商標的發展及保護談起。馳名商標一詞首見於巴黎公約，其產生的背景為何，接下來在國際上的發展如何，而國際上的發展又如何影響中國商標法及實務的發展。藉由本章之內容，讀者將充分瞭解馳名商標的緣起及其歷史沿革，並知曉國際規範及中國加入 WTO 後，這些因素如何影響馳名商標在中國受保護的快速進展。

本論文之第四章以後，重點將聚焦回到中國國內的發展。從馳名商標在中國之認定，以認定主體、認定因素、認定方式及認定的效力等四方面來觀察，並輔以國際規範之認定因素等，分析中國在馳名商標之認定上有何優劣之處。接著馳名商標的認定之後，將探討馳名商標在中國之審查與救濟，亦即從商標法條文之規定，分析討論馳名商標的審查與救濟，並以學者提出的建議作為本章的結論。第五章之案例分析，是本論文的核心所在。如前所述，本論文將蒐集國外企業進入中國主張馳名商標保護之情形，分析比較審判實務在面對馳名商標之爭議時，以及所應注意的事項。

最後，本論文在第六章會以案例分析中所得之觀察，並提出作者之淺見，供先進參考指正。

第二章 馳名商標之意義、發展與保護

2.1 商標概述

2.1.1 商標之內涵

商標(mark)，俗稱品牌 (brand)，brand 與白蘭地 (brandy) 字根一樣，都有用火燒的意思，最早是指烙在牲畜背上表示所有權歸屬的一種標示。其後，商標逐漸發展成為區別商品的標示，其功能在於避免混淆誤認；因此，與商品本身相比，商標的價值僅顯現在購買商品之前，一旦買賣的行為結束，商標的功能亦隨之消逝。

TRIPS 協定第 15 條規定：「任何一種能夠將一個企業的商品或服務區別於其他企業的商品或服務的標記或標記的組合居為商標。」世界智慧財產權組織 (WIPO) 在其商標模範法中則做出如下定義：「商標是將一個企業的產品或服務與另一企業的產品或服務相區別的標記。」國際保護工業產權協會 (AIPPI) 在柏林大會上曾對商標作出的定義：「商標是用以區別個人或集團所提供的商品或服務的標記。」《歐共體商標條例》第 4 條以及《歐盟第一號指令》第 2 條對商標定義為：「能夠將一個企業的商品或服務與其他企業的商品或服務相區別的所有可用書面形式表示的標記，尤其是文字、圖形、字母、數字、商品及其包裝的外形，均可構成商標。」¹。

我國商標法第 5 條則規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」

根據前開規定，可將商標定義為：商標示經營者在其生產、製造、加工、經銷的商品或者提供的服務上採用的，能夠與他人的商品或者服務相區別的可視性標誌。換言之，商標是一種用於商品上或者服務中的特定標記，消費者藉由這種標記，識別、區別或者確認該商品、服務的生產經營者和服務提供者。

2.1.2 商標內涵之變遷

然而，隨著社會的發展，交易的型態與市場的範圍亦隨之多樣與擴大，

¹黃暉、黃義彪，商標訴訟法律手冊，頁 499-504，法律出版社，2006 年 7 月。

除了使消費者的選擇增多之外，人們的生活水準也隨之提升，生活必需品在消費所占的比例中越來越小，消費者的需求從購買生理物質等用品，進展到購買滿足心理精神需求的商品；在這樣的背景下，商標的功能也開始產生深刻的變化，亦即由原本作為區別商品或服務來源的標示，轉而成為表彰提昇商品本身價值的功能乃至於企業的商譽，而此類具有高經濟價值的商標，稱之為「馳名商標」。而馳名商標之所以出現，與商標的變遷有密不可分的關連。

2.1.2.1 商標作用的變遷

WIPO 前總幹事博登豪森於 1956 年美國商標協會（USTA）上說：

「今天，商標雖然仍舊是區別商品來源的手段，但同時還意味著更多。因為商標不僅可以用在商品上，同時還可以用在大量的廣告上，商標透過廣告獲得了一種功能。透過廣告，商標可以長期停留在公眾的記憶中，並因此取得一種商品品質相獨立的信譽。」

商標最基本的作用是標示出處。在出處得以保障的基礎上，商標所有權人受到品質控管及改善的壓力，客觀上商標因此具備表示商品內在的品質的作用。在品質穩定的情況下，商標權人還可以賦予商標他所希望的形象，發揮商標的廣告作用，使商標在區別商品之外還可以表彰商品的使用者。

早期的生產方式以手工、勞力為主，商品相對匱乏，無法形成規模經濟，主要都是賣方市場，消費者沒有選擇，因而消費者首先關心的是買到的商品是否貨真價實，商標僅是作為一個識別的手段，商標的作用在於避免混淆誤認。然而工業革命以後，生產的方式開始高度分工、生產力也大量提升，生產模式由機械化、自動化取代手工，產品的差異性越來越小，生產者之間的競爭於焉展開，買方市場的時代也宣告來臨。買方市場的逐漸形成使消費者的選擇增大，隨著消費者的生活水平不斷改善，消費者的追求也從衣食無虞的階段，而開始追求身份和地位。在這樣的時空下，商標除了扮演區別商品的功能，也在區別使用該商品的人；亦即商標不僅是產品品質的象徵，而且是個人身份乃至生活方式的象徵。因此，從現代意義上來說，商品已經成為一個整體概念，包括核心商品（商品的使用價值）、形式商品（滿足消費者需要的商品外型，如品牌、包裝、樣式、特色和品質等），以及延伸商品（商品的附加價值和效益，如交貨與信用條件，安裝、服務和保證）。

因而馳名商標產生的聯想不僅指向商品，更重要的是它使人感受到一種風格、一種個性乃至於一種生活方式，這一切都是商標所有人通過廣告創意、大量的投資、促銷和公關所創造出來的。消費者即使在不同的商品上見到這一符號，也會產生反射，聯想到獨特的商品。這時的商標以不僅僅是標示商品的來源，而是通往獨特形象的咒語。以知名連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）為例，它所提供的不只是咖啡或咖啡豆而已。星巴克總裁霍華蕭茲說：「當你走進一家星巴克時，你獲得的不只是品質最優良的咖啡，你還有機會結識其他階層的人們，享受優美的音樂及溫馨的環境，以及有關在家調製咖啡的實用建議。」知名良好的商標，在消費者心中建立起的形象，甚至已經成為一種生活方式或身份地位的表徵²。

2.1.2.2 商標價值的變遷

如果沒有商標，消費者識別商品的成本將會上升，因而市場經濟從某種意義上講就是一種品牌經濟，擁有名牌就能擁有市場。名牌的商標代表著企業及其產品的信譽，作為能滿足一定身份和地位的人心理需求的精神產品，名牌產品具有高質量、高信譽、高知名度、高市場佔有率、高效益的特點，並具有吸引資金、聚集人才、改進科技、擴大規模、開拓市場的功能。隨著大眾傳播媒體的迅速普及與跨國貿易的日益頻繁，商標作為企業無形資產的價值與日俱增，商標無疑將成為企業最有利的競爭手段。

在現代社會中，廣告不僅是商品流通的潤滑劑，廣告本身也是一種生產，它實際再賦予有形的產品以無形的價值。隨著生產自動化的普及，單純的生產所創造的價值比重正在下降，產品大部分的價值是在出廠以後的廣告、經營、推銷及服務中創造的，而後者的價值是可以被包含在品牌中的。因此，任何廣告都是對品牌資產的一種長期投資，因為商標實際上也是一種廣告。商標的價值在於濃縮與產品有關的一切訊息，而消費者藉著商標買到自己想要的商品並同時向他展示自己的品味、彰顯自己的身份。

由於馳名商標所具有的價值，往往已經遠超過商品本身的價值，因此，承認馳名商標的價值，已經是各國商標法的共通趨勢。從而，在探討馳名商標的保護之前，需對馳名商標的意義、發展加以通盤瞭解，以掌握其清楚的概念。

² 李飛，「星巴克_提供第三生活場所」，中華商標，頁 41-43，中華商標雜誌社，2001 年 8 月。

2.2 馳名商標之意義

從馳名商標的字義而言，馳名商標就是指知名度很高、普遍被認知的商標，有學者就馳名商標之內涵做出下列詳盡的闡釋：「當一商標在市場上已經具有一種特殊影響，以致相關領域的普通消費者在見到此商標時，一般不再對商品本身給予特別關注極可能做出購買選擇，從而使這種商標的標示作用已經超出其最初使用於其上並取得商標權的商品時，即使另一商品生產者將使用於根本不同商標權人生產的商品上時，同樣可能導致消費者對商品來源及其在其他方面與生產者的關係產生誤認或混淆的，法律即應對這種使用加以制止，並賦予商標權人請求法律救濟的權利。」³然而，該如何定義馳名商標，從國際規範，例如巴黎公約、TRIPS，皆未對馳名商標的定義加以闡述，而著重於如何認定馳名商標的因素。以下，從國際規範、美國與台灣的法律，來觀察馳名商標的定義。

2.2.1 國際公約、美國與台灣

2.2.1.1 國際公約

巴黎公約、TRIPS 協定以及 WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄，此三者為討論馳名商標不得忽略之重要國際規範，而對於馳名商標的定義，亦得由此些規範中觀察其演變。

(1) 巴黎公約

《保護工業產權的巴黎公約》(Paris Convention for The Protection of Industrial Property，簡稱《巴黎公約》)於 1883 年 3 月 20 日在巴黎簽訂，1884 年 7 月 6 日生效。《公約》經過七次修訂，現行的是 1980 年 2 月在日內瓦修訂的文本。原締約國為 11 個國家：比利時、巴西、法國、危地馬拉、義大利、荷蘭、葡萄牙、薩爾瓦多、塞爾維亞、西班牙和瑞士，到 2002 年 9 月 19 日，公約已有包括中國在內的 164 個成員⁴。

1952 年增訂的巴黎公約第 6 條之 2，是巴黎公約自 1883 年訂立後，首次新增對馳名商標的專門保護規定⁵。

³唐廠良，「有關馳名商標保護的幾個問題」，中華商標，頁 25，中華商標雜誌社，1998 年 5 月。

⁴WIPO，at<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html> (last visited 2007/10/4)。

⁵黃暉，商標法，頁 247，法律出版社，2004 年 9 月。

巴黎公約第 6 條之 2⁶：

「(1)各同盟國主管機關就所認定之著名標章，得於法律許可之前 提下，對於與著名標章使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用。倘商標之主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。

(2)有關前揭商標撤銷之申請期限，至少應自註冊之日起五年。各同盟國得規定申請禁止使用之期限。

(3)惡意註冊或使用之商標，其撤銷或禁止使用之申請無前揭期間之限制。」

馳名商標一詞，首見於巴黎公約此條文之規定，但其並未對馳名商標加以定義，而係規定了關於馳名商標的保護。亦即若商標在其註冊國被主管機關認為屬於在某類或類似商品為馳名者，商標所有人可以向其他締約國主張對搶註此商標者為撤銷或不予註冊。

(2) TRIPS 協定

TRIPS 協定為關稅暨貿易總協定⁷ (General Agreement on Tariffs and Trade, 簡稱 GATT 或「關貿總協定」) 烏拉圭回合談判的 21 個最後文件之一，係 WTO 成立之前，國際上對於智慧財產權保護所做規範較為完善的文本⁸。TRIPS 協定主要規定的內容有：與其他智慧財產權公約的

⁶ Article 6bis

「(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.

(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.」

⁷GATT 為 1995 年 WTO 成立之前，最重要之國際貿易規範協定。其產生背景為：一、源自美國自 1934 年制訂互惠貿易協定法之後之美國貿易政策；二、美國主張，經濟政策之錯誤為導致第二次世界大戰的主因。在第二次大戰期間，美國與其同盟國認為，戰之所以發生，主要係由於經濟問題與市場問題。故其解決亦需由此著手。羅昌發，國際貿易法，頁 3-4、637，2004 年 9 月。

⁸世界貿易組織秘書處編著，烏拉圭回合協議導讀 (Guide to Uruguay Round Agreements)，索必成、胡盈之譯，頁 285，法律出版社，2000 年 5 月。

關係，該協定的基本原則（如最惠國待遇原則），智慧財產權的效力、範圍和使用標準，智慧財產權的取得與維持，智慧財產權執行的規定以及過渡期等⁹。

TRIPS 協定雖於馳名商標的保護上又前進一步，並在第 16 條對馳名商標做出擴大保護，即將巴黎公約對馳名商標的保護範圍加以擴大，然而，同樣未對馳名商標加以定義。

TRIPS 協定第 16 條：

「第十六條 商標專用權

1. 註冊商標之專用權人應享有專用權，以阻止他人未獲其同意，於商業交易中使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而其使用有致混淆之虞者。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。前揭權利不得損及任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。

2. (一九六七年)巴黎公約第六條之二之規定準用於服務。決定某一商標是否為著名商標，會員應考慮該商標在相關行業之知名度，包括對該商標促銷而在相關會員間形成之知名度。

3. (一九六七年)巴黎公約第六條之一之規定於使用他人註冊商標於不同於該商標所指定使用之商品和服務時準用之，但該商標於不同商品或服務之使用造成與註冊商標專用權人間之聯想，致商標專用權人之利益有因該使用受到侵害之虞者為限。」

(3) WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄

隨著經濟全球化進程的加快，更進一步加強對馳名商標的保護已成為國際共識，在世界智慧財產權組織的主持下，各國專家先後六次對馳名商標的保護進行討論，並在 1999 年 9 月，通過關於著名商標保護規定聯合備忘錄¹⁰。

聯合備忘錄就馳名商標的認定和保護範圍作出了更為具體的規定，與前兩個國際公約相比，更加具有可操作性，但是該建議仍然沒有

⁹宣增益，世界貿易組織法律教程，頁 113-120，中信出版社，2003 年 1 月。

¹⁰同註 1，頁 596，2006 年 7 月。

對馳名商標之定義加以明確表示。

2.2.1.2. 美國

美國一直到 1995 年，由國會通過 FTDA 法案（聯邦淡化法），並根據此法案修改 Lanham Trademark Act，增訂如何認定馳名商標的因素，方首次對於馳名商標出現相關的明文保護規定。按傳統商標法對於商標侵權，僅著重於混淆誤認情事之有無，若兩商標並未使消費者產生混淆誤認，則從保護消費者的觀點出發，由於對商品之來源得以區別，故不認為有侵權之發生；然誠如前述，高經濟價值商標的出現，消費者在選擇商品時以非單純著重於商品本身的價值，而摻雜進更多複雜的因素，尤其是商標帶來的附加價值與心理因素，因此市場自然出現大量攀附商譽的行為，嚴重者將使馳名商標所有人投注金錢時間費用所建立起的馳名商標形象被毀損，因而大量減損其商標價值，甚至危及其企業生存。而此種使馳名商標價值被減損的行為，稱為「淡化」¹¹。

為避免此情形擴大，美國商標法引進淡化之概念，並對於淡化行為保護的客體亦即馳名商標明定其認定的因素。在 FTDA 中，對於馳名商標的保護，採取淡化行為亦屬侵害商標權的態樣之一的保護。亦即不必造成消費者的混淆誤認，也屬對商標的侵害¹²。

至 2006 年，美國對商標淡化進行修訂，也將認定馳名商標的因素加以調整¹³。由該條文可得知，美國對馳名商標並未加以定義，而僅有

¹¹Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harv. L. Rev. 824 (1927).

¹²Federal Trademark Dilution Act of 1995, 15 U.S.C. §§ 1125(c) :

「Lanham act 43(c)

In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to—

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
(D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
(E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
(F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
(G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
(H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register. 」

¹³Trademark Dilution Revision Act of 2006 SEC. 2 :

「In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the Following :

(1) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

對馳名商標的認定因素加以詳述。其對馳名商標的界定，主要是通過具體的判例來體現。

2.2.1.3. 台灣

我國商標法在 2003 年修正以前，對於著名商標之保護，僅於第 37 條第 7 款明定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，不得註冊¹⁴；亦即在舊商標法的規定下，著名商標權利人若要避免他人以相同或近似的商標在其他商品或服務類別使用時，就必須尋求公平交易法的協助，特別是公平法第 20 條有關的規範¹⁵。

而商標法於 2003 年修正後，關於著名商標的保護則有第 23 條第 1 項第 12 款以及第 62 條之規定。在第 23 條第 1 項第 12 款中，對於不得註冊商標的消極事項，除原有的「致相關公眾混淆誤認之虞」，另增定了「減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」；後者即所謂的淡化原則（此係為了配合 WIPO 在 1999 年 9 月所公布關於著名商標保護規定共同決議事項與 APEC 於 2000 年 3 月決議要求會員國應遵守 WIPO 前述保護著名商標的決議），此原則恰好與混淆誤認之情形相反，亦即消費者對此類商標並無混淆誤認，但此類商標卻會像感染一般逐漸侵蝕掉原來著名商標的信譽，使其原來耗費資金所建立的廣告利益消磨殆盡，最終會使著名商標之商譽受到不可逆的損害，故對此類和著名商標相同或近似而未造成相關公眾混淆誤認之虞的商標，明訂為不得註冊。

第 62 條則擴大了著名商標的保護範圍，也就是雖然行為人並無商標法第 6 條使用商標的行為，然而商標的重要功能在於表彰商品來源，

(2) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(3) The extent of actual recognition of the mark.

(4) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.」

¹⁴舊商標法第 37 條第 7 款「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。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」

¹⁵(1)不過，公平法第二十條雖然有對著名商標加以保護的規範，但是其問題，則在於公平法對於要求要件較低的表徵反而給予要件較高的著名商標更高的保護，因此表徵的保護可以及於服務，但是著名商標則不能。(2)此外，對於著名商標的保護，公平法第二十條第一項第三款更將其僅限於未經註冊的外國著名商標，而不包括已經註冊的外國著名商標以及表彰服務的著名服務標章。(3)則是尋求表徵保護的要件，僅限於「相關事業或消費者普遍認知」即可，但是著名商標則並無相關事業或消費者普遍認知的優惠，似乎意味者必須以一般大眾的判斷為準。從此等規範可以得知，公平法對於著名商標的保護顯然有其缺失。馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁 147-148，元照出版社，2003 年 10 月。

而公司、商號、個人或團體的名稱或網域名稱使用某著名註冊商標之文字，也可能使消費者無法識別，因而規定惡意為之者，屬於商標侵害。再者，為明確著名商標之審查，亦公佈實施「著名商標或標章認定要點」，其內容則多係依上述 WIPO 著名商標保護規定共同決議事項之內容制訂而成。

商標法第 23 條係關於商標註冊之要件，且係規定不得註冊之消極要件¹⁶：「第 23 條第 12 款 商標有下列情形之一者，不得註冊：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。」

商標法第 62 條則規定對商標造成侵害的態樣¹⁷：「未得商標權人同

¹⁶台灣商標法第 23 條：

商標有下列情形之一者，不得註冊：

- 一 不符合第五條規定者。
- 二 表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。
- 三 所指定商品或服務之通用標章或名稱者。
- 四 商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。
- 五 相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者。
- 六 相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。
- 七 相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者。
- 八 相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者。
- 九 相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者。
 - 一〇 妨害公共秩序或善良風俗者。
 - 一一 使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
 - 一二 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。
 - 一三 相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。
 - 一四 相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。
 - 一五 有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。
 - 一六 有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。
 - 一七 商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。
 - 一八 相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。

前項第十二款、第十四款至第十六款及第十八款規定之情形，以申請時為準。

第一項第七款及第八款規定，於政府機關或相關機構為申請人時，不適用之。

有第一項第二款規定之情形或有不符合第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成爲申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。

¹⁷台灣商標法第 62 條：

「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視爲侵害商標權：

- 一 明知爲他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作爲自己公

意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。」

由此兩條文可得知，我國商標法對馳名商標並沒有特別專門條文的規定，而係於不得註冊及侵害商標之態樣中，將可能侵犯馳名商標之情形列為消極要件。而在商標法其他相關規範中，則對馳名商標作出了定義：商標法施行細則第 16 條，「本法所稱之著名，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。」、著名商標或標章認定要點第二點¹⁸：「本法所稱著名商標或標章，依其施行細則第三十一條第一項規定¹⁹，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」以及商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準²⁰，「所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，惟商標著名程度其實有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為『一般消費者』所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為『相關消費者』所熟知，但未證明為『一般消費者』所普遍認知，則該商標著名之程度較低。然而，無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關消費者』所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。是以，商標法施行細則第 16 條規定，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，其與 WIPO 關於著名商標保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信譽已廣為『相關』事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名，而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護。」

據此，台灣商標法本文與國際規範相同，並未於條文中明文規定馳名商標的具體定義；然不同於國際上的作法，我國於其他商標法的相關規範中，不僅規定了如何認定馳名商標的要素，亦對馳名商標的內涵加以定義。

司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。

二 明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」

¹⁸於中華民國 93 年 5 月 1 日發佈，至 96 年 11 月 9 日廢止。智慧財產局，

at<<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=14952&from=board>>(最後瀏覽日期 2008 年 1 月 14 日)。

¹⁹指舊商標法施行細則。

²⁰中華民國 96 年 11 月 9 日訂定發佈，智慧財產局，

at<http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/examine/trademark_law_3_30.asp>(2008 年 1 月 14 日)。

2.2.2 中國

中國大陸商標法中有關馳名商標之條文，有第 13 條及第 14 條，第 13 條屬註冊要件的規定²¹，第 14 條則規定認定商標是否馳名的要素²²。

中國大陸之商標法條文雖對馳名商標有較為專門的條文規定，然其仍並未於商標法中對馳名商標加以定義，而係規定馳名商標的認定要素，此種將認定要素於商標法本文中之規定，也較符合國際上的作法。而與我國相同之處，係於其他商標法相關規範中對馳名商標加以定義²³，而非規定於商標法本文之中²⁴。

綜合前述，由於國際規範及美國皆未對馳名商標加以定義，而僅於條文中明列認定馳名商標應考慮之因素；而我國及中國大陸雖商標法本文中未明訂，而於相關法令中則對馳名商標加以定義，故本論文綜合前述之看法，對馳名商標的定義如下：「在國內為相關公眾廣為知悉，且具有較高聲譽的商標。」

2.3 馳名商標之特殊保護

不同於一般商標，馳名商標具有廣為相關公眾所熟悉的知名度，也為其帶來龐大的經濟利益，因此，對於馳名商標的侵害態樣往往已經超出對一般商標的侵害方式，從而對馳名商標需賦予特殊的保護手段，以達到對其之充分保護。

以下將介紹對一般商標侵權行為，亦即法律傳統上對商標的保護手段，並進而討論由於商標價值的轉變，商標侵權的態樣已經超出傳統商標法立法目的，因

²¹商標法第 13 條：

「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、模仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆誤認的，不予註冊並禁止使用。

就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、模仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」

²²商標法第 14 條：

「認定馳名商標應當考慮下列因素：

(一) 相關公眾對該商標的知曉程度；
(二) 該商標使用的持續期間；
(三) 該商標的任何宣傳工作的持續期間、程度和地理範圍；
(四) 該商標作為馳名商標受保護的紀錄；
(五) 該商標馳名的其他因素。」

²³馳名商標認定和保護規定第 2 條：

「本規定中的馳名商標是指在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標。相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷管道中所涉及的銷售者和相關人員等。」

²⁴中國法制出版社，商標法及其配套規定，頁 4-5，2002 年 4 月。

此特殊保護手段應運而生，例如擴大對未註冊商標的保護、以及淡化原則的承認等。

2.3.1 傳統商標的保護

傳統商標法的目的在於保護消費者，避免消費者產生混淆誤認，蓋商標具有良好的信譽後，其他投機取巧者便會想要利用各種五花八門的方式加以仿冒影射，致使消費大眾發生混同、誤認之情形，廠商信譽便因而受損。為保障交易安全，維護商業道德，凡任何人之行為有違消費大眾或商標權人之正當利益者，即屬商標權之侵害。

亦即商品上標識商標的作用，在於標識商品的來源，因此傳統商標法的立法帶有濃厚的公益色彩，在處罰對於商標的侵權時，多強調此種侵權行為須使消費者對商品的來源產生混淆。而向來在商標立法以保護消費者為目的之立場下，對於商標侵權的態樣，主要係指由於商標的近似，使消費者誤認了提供商品的來源，而侵害消費者選擇商品的權益，故商標侵權的行為多以導致混淆誤認作為構成要件之一。

台灣學者對傳統商標權侵害之意義說明如下²⁵：「商標權為依商標法註冊取得之專有使用權。其主體為註冊人、繼承人、受讓人或合法被授權使用人。由於商標權具有排他的專有使用權，故無法律上之權源而使用相同或近似於他人註冊商標於同一或類似商品或服務者及構成商標權之侵害。其於有關同一或類似商品或服務之有關物件，附加相同或近似於搭人註冊商標而陳列或散布者亦屬侵害商標權之另一種方式。至於近似之程度，係指有致相關購買人混淆誤認之虞者而言。」

因此，商標侵權態樣在傳統上係指直接侵害，亦即構成對商品來源之混淆，係指無法律上之權源而使用相同或近似於他人註冊商標於同一或類似商品或服務致使消費者對其來源發生混淆誤認之謂。

2.3.2 馳名商標的特殊保護方式

然而，隨著全球化的腳步加快，經濟文化的交流日漸頻繁，加以網際網路的興盛，知識訊息之流通總以驚人的速度傳播於世界各地，一個具有高經濟價值的商標，其作用已經不僅僅是表彰商品的來源，而已經成為商人彰顯商譽，並使消費者因其優良商譽購買的原因。

²⁵ 曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，頁 122-123，新學林出版，2007 年 4 月。

因此，傳統商標以需要消費者產生混淆誤認作為保護的要件已經不敷使用。因為往往在攀附商譽的行為中，消費者清楚的意識到此產品與知名品牌間並無任何商業上的關連，但是，仍會使消費者產生聯想，此種聯想，對於這個知名品牌，亦即馳名商標，會逐漸像侵蝕一樣產生弱化對此種商標印象的行為，若對此種行為不加以制止，馳名商標所有人花費時間、勞力及金錢辛苦建立起來的商譽，可能也會逐漸銷毀。對於此種弱化馳名商標的行為，稱為「dilution」，我國與中國大陸皆翻譯為淡化，是侵害馳名商標最重要的型態，而禁止淡化的行為，也是國際間保護馳名商標的重要手段。

淡化理論係出自耶魯大學法學院教授 Frank I. Schechter 在 1927 年於哈佛法學評論 (Harvard Law Review) 所發表的一篇名為「商標保護的理論基礎」(The Rational Basis of Trademark Protection) 的文章。因為傳統商標法的保護，係著重在避免消費者產生混淆誤認 (confusion) 因此，只有在消費者對商品的來源產生混淆時 (a particular product)，商標法才對商標允以保護。然而，隨著商業的發展興盛，資訊的快速流通，商標的作用已經不僅是表彰商品的來源，更甚者，商標已經成為商標所有權人彰顯商譽，並使消費者因信任其所建立優良的商譽並進而購買此產品的原因。

因此，基於商標法除了保護消費者，也應對商標所有權人允以保護的觀點下，Schechter 教授提出與傳統商標法大異其趣的見解：認為如果他人長期在其他不同商品或服務類別使用相同或近似的標幟，會減損或分散商標的特殊價值時，則對商標的保護應該擴大至一些可能微不足道或未互相競爭的使用。

此種理論在一開始並不為實務所接受，法院擔心這種保護將會賦予商標權人過大的權利，並可能因此妨礙市場競爭的機制。學者因而批評，若不加以保護，不僅會減損商標的銷售力量，最終將降低商標所有人的投資意願，並侵害商標法所賦予商標權人享有投資的財產權。直到有些州開始立法保護商標的淡化，柯林頓總統簽署 FTDA (聯邦商標淡化法) 後，美國超過半數的州都通過了淡化法案，且皆以淡化可能性作為判斷淡化的標準²⁶。

此外，商標由於具有強烈的屬地主義，因此各國所採取的保護多已在其國內註冊為主，然隨著各國間貿易之頻繁發展以及全球資訊的快速流通，縱使某件商品實際上尚未進入某國販售，其在某國卻可能已經廣為人知而具有一定的知名度了。而馳名商標的搶註問題也逐漸浮上台面。所謂馳名商標的搶註問題，係指馳名商標的所有人由於種種原因，而未於有關國家註冊，但事實上該商標在該國的相關公眾中，已被普遍認為是該商標的真正擁有者，

²⁶同註11。

如果絕對堅持註冊原則，則不僅對馳名商標所有人可能出現不公平的結果，更有可能誤導消費者，因此，國際上亦開始關注此項議題，首見於 1883 年的巴黎公約，將於本章之後內容中加以敘述。

由於馳名商標所有權人所投入的經營與費用等努力，馳名商標因而具有高度的經濟價值，而彰顯出商品背後的價值與品質的保證，對於此種商標所有人賦予相當的保護，已經是國際上商標法發展的趨勢。

2.4 馳名商標在國際上的發展與保護

商標保護制度的成文法，首次出現於法國。法國於 1803 年制訂《備案商標保護法令》，為第一部關於保護商標權利的法令，至 1809 年，法國頒佈了第二部《備案商標保護法令》，明文規定商標權應與其他財產權到同樣的保護，1857 年又頒佈《關於以使用原則和不審查原則為內容的製造標記和商標的法律》，並首次確立了以註冊為基礎的商標法律制度，其後各國紛紛效尤²⁷。

其後，各種關於商標的區域性或國際性條約紛紛締結，而馳名商標的發展亦受到關注，本論文以下將就國際上關於馳名商標的重要公約加以介紹。

2.4.1 巴黎公約

隨著國際貿易的交往頻繁，如何快速有效在他國取得智慧財產權的保護以降低交易的成本，成為國際間愈發重要的課題。因此在 1883 年，由法國、比利時等 11 國發起締結了《保護工業財產權巴黎公約》(簡稱《巴黎公約》)，工業財產權係指著作權以外的智慧財產權例如商標、專利等，主要指以能夠生產、製造用以物質消費的產品和提供服務為目的的智慧財產權。《巴黎公約》保護的對象是專利、實用新型、外觀設計、商標、服務標記、廠商名稱、貨源標記、原產地名稱以及制止不正當競爭²⁸。《公約》的主要內容有這樣幾項：

一、國民待遇原則。

二、優先權原則。

成員國的國民向一個締約國提出專利申請或註冊商標申請後，在一定期限內（發明、實用新型規定為 12 個月，外觀設計、

²⁷安青虎，「馳名商標和中國的馳名商標保護制度」，中華商標，頁 7-9，中華商標雜誌社，2004 年 11 期。

²⁸羅昌發，國際貿易法，頁 638-639，元照出版，2004 年 9 月。

商標為6個月)享有優先權。即當向其他締約國又提出同樣的申請,則後來的申請視作是在第一申請提出的日期提出的。

三、專利、商標的獨立原則。

各成員國授予的專利權和商標專用權是彼此獨立的,各締約國只保護本國授予的專利權和商標專用權。

四、強制許可專利原則。

五、商標的使用。

《公約》規定,某一成員國已經註冊的商標必須加以使用,只有經過一定的合理期限,而且當事人不能提出其不使用的正當理由時,才可撤銷其註冊。凡是已在某成員國註冊的商標,在一成員國註冊時,對於商標的附屬部分圖樣加以變更,而未變更原商標重要部分,不影響商標顯著特徵時,不得拒絕註冊。如果某一商標為幾個工商業公司共有,不影響它在其他成員國申請註冊和取得法律保護,但是這一共同使用的商標以不欺騙公眾和不造成違反公共利益為前提。

六、馳名商標的保護。

馳名商標如果被他人用於同類商品或類似商品上註冊,商標權人有權自模仿註冊之日起至少五年內,提出撤銷此項註冊的請求。對於以欺騙手段取得註冊的人,馳名商標的所有人的請求期限不受限制。

七、商標權的轉讓。

如果其成員國的法律規定,商標權的轉讓應與其營業一併轉讓方為有效,則只須轉讓該國的營業就足以認可其有效,不必將所有國內外營業全部轉讓。但這種轉讓應以不會引起公眾對貼有該商標的商品來源、性質或重要品質發生誤解為條件。

此外,《巴黎公約》還對專利、商標的臨時保護,未經商標權人同意而註冊的商標等問題作出規定。


巴黎公約最初主要規定,在原屬國註冊的商標,到其他會員國註冊時,應受到相同保護,亦即只有在公約允許的範圍內,此其他會員國才可以駁回註冊申請。此規定雖然在一定程度上保障了在原屬國已經取得註冊的商標,可以較容易地取得在其他會員國的註冊,但對於可能出現的搶註問題,並未有任何規定。因而當一些商標在國際間獲得較高知名度,仿冒、搶註這些高知名度商標的問題日趨浮現時,1911年在修改巴黎公約的華盛頓外交大會上,法國率先提出對馳名商標進行特殊保護的問題。其主張應修改為,在原屬國已經註冊的商標主要在其他會員國首先使用,即使後來有他人對相同商

標加以註冊，仍得有權繼續使用此商標。此建議在當年雖未通過，但也促使各國更加重視對馳名商標嚴重搶註的問題。

因而至 1925 年的海牙外交大會上，荷蘭等國家再次提出對馳名商標的保護建議，終於獲得通過，並在巴黎公約中增定了專門保護馳名商標的第 6 條之二。

根據該條文之見解，儘管有些商標沒有在要求保護的國家註冊，但如果在該國此商標已經廣為人知，經過該國主管機關的認定，則此馳名商標的所有人，對於在其前申請或註冊的其他相同或近似商標，就可以請求該主管機關允以拒絕或撤銷。據此，馳名商標所有人的地位獲得初步的保護：一是未註冊商標可以對抗搶註商標，二是已申請但尚未完成註冊時，可以直接援引馳名商標禁止他人使用，三是註冊後雖未使用，仍得以馳名商標的地位要求保護。

本條文主要規定的內容為²⁹：

- 
- (一) 僅適用於商品商標的保護，未及於服務商標。
 - (二) 不僅保護已註冊的馳名商標，對使用形成的馳名商標也給予保護。
 - (三) 對馳名商標的保護僅限於在相同、類似商品上駁回或者撤銷他人的註冊，或者禁止他人使用。
 - (四) 撤銷他人註冊商標的實現為五年，禁止使用的實現由成員國規定，但惡意註冊或者使用的，則不應規定期間限制。
 - (五) 當事人可以直接要求成員國主管機關對其馳名商標予以保護，並未要求成員國必須修改國內立法。

由此可知，巴黎公約雖在馳名商標的保護上走出了決定性的一步，但仍然遺留了許多的問題，例如：服務標章是否有相同的保護、馳名的範圍到底有多大、是否只有實際使用才可以證明有知名度、保護是否僅限於相同類似的商品，以及沒有混淆是否就不能制止他人對其商標的使用。

2.4.2 國際保護工業產權協會 AIPPI³⁰

AIPPI 對於巴黎公約有關馳名商標之保護一直相當重視，因此該協會於

²⁹文學 等，中國商標註冊與保護，頁 32，知識產權出版社，2004 年 1 月。

³⁰International Association for the Protection of Intellectual Property，at<www.aippi.org>(last visited 2008/1/14).

1990 年做出與馳名商標有關的第 100 號決議。該決亦首次對馳名商標做出定義，其認為馳名商標係指被有關商品的生產者、銷售者或使用者的相當部分所知曉的商標，且該商標明顯被認為指示該商品的特定來源。

此外，該決議更精確指出，馳名商標由於其商譽已取得一種超出區別商品或服務傳統功能的價值，因此有權享受範圍更大的保護，亦即這些商標的所有人應有權禁止第三人利用該商標的聲譽獲取不當利益。

2.4.3 歐盟一號指令及歐共同體商標條例³¹

歐盟一號指令首先規定巴黎公約第 6 條之二的馳名商標具有在先權利，可以阻止其他商標的註冊和使用。此外，歐共體也開始注意在非類似商品或服務上保護馳名商標的必要性，因此該指令中雖規定，保護註冊商標的目的，尤其在於保護商標區別商品來源的功能；然在歐共同體商標條文中，最後仍間接承認商標功能的變化，而允許會員國對享有聲譽的商標給予更寬的保護。

2.4.4 與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPS 協定)³²

為了彌補巴黎公約的不足，TRIPS 協定馳名商標又做了更完整的補充與增定。首先，隨著服務商標重要性日益上升，TRIPS 協定明文將對於馳名商標的保護延伸到服務商標上；其次，馳名的範圍應以相關公眾為準，沒有必要也不可能要求全國所有的消費者都知道該商標，事實上只要保證相關公眾不發生混淆，保護馳名商標的目的也達到了。再者，由於交通與通訊技術的快速發展，在大量廣告的投入下，商標從默默無聞到聞名遐邇，是有可能完全未經實際使用而在很短的時間內達成的，從而對是否有實際使用也應與一般商標不同。最後，考慮到馳名商標在現代生活中已不僅僅是用來區別商品的出處，同時還能表彰用戶的身份和地位，意即他人即使在非類似商品上使

³¹由歐共體於西元 1988 年發佈的第一號指令，旨在協調各國商標法以及用單一法規創立一種一體化的歐洲共同體商標。at<http://cta315.com/fa_gui_vewe.asp?infor_id=637&class1_id=8> (最後瀏覽日期 2007 年 11 月 24 日)。

³²TRIPS 協定第 16 條：商標專用權

1.註冊商標之專用權人應享有專用權，以阻止他人未獲其同意，於商業交易中使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而其使用有致混淆之虞者。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。前揭權利不得損及任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。

2. (1976 年) 巴黎公約第 6 條之二之規定準用於服務。決定某一商標是否為著名商標，會員應考慮該商標在相關行業之知名度，包括對該商標促銷而在相關會員間形成之知名度。

3. (1976 年) 巴黎公約第 6 條之一之規定於使用他人註冊商標於不同於該商標所指定使用之商品和服務時準用之，但該商標於不同商品或服務之使用造成與註冊商標專用權人間之聯想，致商標專用權人之利益有因該使用受到侵害之虞者為限。」

用該商標，消費者也不會誤認務購，但只要這種使用可能表明某種聯繫，則商標所有人的利益仍然可能受到損害。TRIPS 協定沒有明確指出這是一種什麼樣的聯繫，但既然是在非類似商品或服務上適用，則至少不應指混淆誤認才是。

綜上，TRIPS 協定有以下功能：

- (一) 擴大巴黎公約對馳名商標的適用範圍，使之適用於服務商標。
- (二) 擴大巴黎公約對馳名商標的保護範圍，對已註冊馳名商標的保護擴大到非類似的商品或者服務上³³。
- (三) 明確規定馳名商標的判定標準，及應以相關公眾的知曉程度來判定商標是否馳名。
- (四) 馳名商標以在請求保護之國家為馳名即可，無庸達到舉世共知之程度。
- (五) 馳名商標不以註冊為要件，亦不以在請求保護之國家中曾經使用為要件。

TRIPS 協定生效後，立即成為世界各國保護馳名商標的新標準。在此前後，許多國家紛紛通過修改法律或者制訂新法，在本國的商標立法中增加了保護馳名商標的具體規定。如 1991 年實施的法國《智慧財產權法典》、1993 年實施的印尼《商標法》均對馳名商標的保護做了規定。1996 年 1 月 16 日，美國也修改了《商標法》，規定禁止任何人淡化他人的馳名商標。

2.4.5 WIPO 關於馳名商標保護協定聯合備忘錄

由於全球化的來臨，處於商標法律核心地位的地域性原則越來越受到挑戰，因而使的國際合作日趨必要。在國際層面上，商標的國際保護已經在巴黎公約、TRIPS 協定、商標法律條約中確立了基礎的框架，然而這個國際性的法律基礎也受到貿易的快速全球化的衝擊，亦即全球化使得在全球範圍

³³ 「僅已註冊著名商標之所有人得禁止他人以攀附方式淡化其標章，即禁止於其指定使送商品或服務上，複製、仿製或翻譯其標章，而會使人以為該不類似之商品或服務上，複製、仿製或翻譯其標章，而會使人以為該不似商品或服務與已註冊著名標章所有人有關連，並且該所有人可能因此受損害者。已註冊之著名標章所有人得請求主管機關駁回、撤銷後標章之註冊以及禁止該標章之使用。此處有兩點值得注意，第一，未註冊著名標章不享有防止淡化其商譽之法學利益；第二，已註冊著名標章防止其商譽被淡化之權利並非全面性，僅限於防止他人攀附商譽，而不包括防止他人以污損其商譽之方式淡化其標章。」劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，頁 16，聯經出版事業股份有限公司，2002 年 10 月。

有效保護馳名商標更為必要³⁴。

1999年9月，世界智慧財產權組織（WIPO）與保護工業財產權巴黎聯盟（CUP）通過關於著名商標保護規定共同決議事項，就著名商標之認定以及保護範圍等作出較詳盡的規定，為適應工業財產權的發展而首次確立了保護著名商標國際協調的共同標準。

該聯合備忘錄以最概括的方式訂出了馳名商標的基本原則，即主管機關在認定一個商標是否馳名時應考慮可能推導出商標馳名的一切情況。該聯合備忘錄除了重申馳名商標的保護不要求在有關國家實際使用，而只需馳名即可，包括促銷產生的知名度，以及巴黎公約關於馳名商標的保護同樣適用於服務標章以外，並以三方面突破巴黎公約第6條之二的規定：

（一）明確將要求保護國作為馳名商標發生地

過去商標應在那個會員國馳名一直是爭論不休的問題，瑞士早在海牙外交大會上就曾提出過此問題，而美國也在其後的倫敦外交大會上再次希望明確規定馳名的地區是要求保護國。直至聯合備忘錄的第2條第3項第2款終於明訂，不得要求該商標在除該會員國以外的任何管轄範圍馳名。

（二）將馳名的範圍明確限定在公眾的相關領域內

相關公眾的範圍無疑是決定馳名商標保護程度高低的一個重要因素。法國過去一直要求在一般公眾的相當部分中馳名才能適用第6條之二。TRIPS協定第一次明確將範圍限定在相關公眾中。

（三）聯合備忘錄第一次明確提出，在認定商標是否馳名時可以考慮「與商標有關的價值」

如果商標的價值可以得到準確的評估和量化，則可以從兩方面加強對馳名商標的保護：一是價值高可以作為商標馳名的一個重要佐證，亦即價值與知名度是成正比的關係；二是商標受到損害也會導致在商標價值的降低。

例如美國 Businessweek 與 Interbrand 每年都會發表全球百大品

³⁴WTO 前副總幹事 弗蘭索瓦·居舒爾，「商標國際保護的最新發展」，中華商標，頁 32，2000 年 7 期。

牌，其計算商標價值的方式，即有一套以各種商業數值為母數的科學計算方式，而成為關於商標價值計算的較具公信力的機構³⁵。

惟需注意的是，不同於對會員國具有拘束力的巴黎公約及 TRIPS 協定，該備忘錄係世界產權組織（WIPO）對巴黎公約及 TRIPS 做出補充，僅具有建議性質³⁶。



³⁵HOW DOES INTERBRAND DERIVE THE VALUE OF BRANDS? ,
at<<http://www.interbrand.com/services.asp?services=1002&language=chinese>>(last visited 2008/1/14).

³⁶WIPO 副總幹事 佛蘭索瓦.居爾舒，「商標國際保護的最新發展」，中華商標，2000 年 7 月。

第三章 馳名商標在中國之發展與保護

3.1 中國商標法概述

中國商標法自 1983 年施行來，總共經歷過兩次修正，分別是 1993 年 2 月以及 2001 年為履行入世承諾所做的修正。中國大陸經濟改革的歷程，大致可以分成三個階段：探索經濟體制改革目標階段（1978.12~1992.9）；建立社會主義市場經濟體制階段（1992.10~2000.9）；完善社會主義市場經濟體制階段（2000.10 至今），而商標法的立法發展，也此三個階段有著切不可分的關係。

中國法律制度的發展內容很大程度上結合著這五十餘年來經濟體制發展的變遷而調整，也間接說明了中國在不同時期的法律建構中出現不同的既受選擇與因應。任何形式的法律社會中都含有一個基本的原則與脈動，從時間的斷層圖來看，一個政策的推動或是法律的頒布，都顯現出真正社會勢力對法律制度施加壓力的印記。因此，以時間斷層的剖析是最有利於分析中國這一長時間以來的法律制度變化狀況，畢竟，對於外來法律的繼受與本土法律的融合，主要是各國內部政治經濟變革的實際情勢而定¹。

3.1.1 商標法之發展

3.1.1.1 文化大革命與中國大陸第一部商標法²

1950 年，政務院頒佈《商標註冊暫行條例》，為中華人民共和國自 1950 年成立以後，第一部關於商標法的法規，其主要原則為保護商標專用權，實行註冊原則、自願註冊原則和申請在先原則，並在商標註冊和管理上實行統一註冊及管理的原則。

1963 年，國務院再發佈《商標管理條例》，為中國大陸第二部商標法規。然此時已經是文化大革命前夕，中央政府高舉社會主義，認為商標專用權作為一種「資產階級法權」，應對其進行批判，因而將商標定義改為企業「代表一定商品質量的標誌」，註冊商標的商品接受品質監督，自此，整個商標制度開始產生了變化。按此條例沒有規定商標權，從而也沒有商標侵權的規定；沒有商標意義和爭議的規定；強制企業使用商標必須註冊，強調對於企業使用商標的行政管理，別是對於商標商

¹王文杰，嬗變中之中國大陸法制，頁 9，交大出版社，2004 年 12 月。

²全國人大網，at< http://210.82.31.30/zgrdw/rdgb_qg/rdgb.jsp>（最後瀏覽日期 2008 年 1 月 14 日）。

品的品質管理和監督。整部條例的內容十分空洞，沒有關於商標權利和義務的規定。1966年，文化大革命爆發，商標註冊機構被取消，商標管理人員被下放勞動，註冊商標的檔案和其他有關商標的資料檔案都被銷毀，商標理論亦趨紊亂。整個中國大陸的商標工作處於十分混亂和癱瘓的狀態。商標使用的混亂，仿冒、假冒的現象大量產生，社會經濟秩序亦毫無章法可言。1976年文革結束，中國大陸百廢待舉，於是在1978年11月12日，中國共產黨第十一屆中央委員會召開了中央工作會議和三中全會，宣布「端正黨的思想路線、政治路線和組織路線，確定全黨工作重點轉移到經濟建設上來的戰略決策，並『對內實行改革，對外實行開放』」的政策。

1978年工商行政管理總局³成立，內設之商標局掌管有關商標註冊等相關事項，1982年8月全國人民代表大會常務委員會《中華人民共和國商標法》，並自1983年3月1日起實施，此部商標法為中國大陸現行商標法的前驅，亦為開啟中國大陸商標制度邁向現代化的濫觴。

由於時值中國大陸改革開放初期，該部商標法在起草過程中面臨不同勢力的拉扯，在商標的本質和功能以及對商標制度的認識上存在很大的分歧。

(一) 關於商標專用權保護的問題

多數意見認為商標法的目的即在於保護商標專用權，若沒有商標專用權有關的權利和義務的規定，商標法律將失去核心意義，不僅將導致社會上對商標專用權的漠視，而且會使企業視商標註冊為負擔而不利於發揮商標法律促進社會主義商品經濟發展的作用。因而該部商標法確立了商標專用權的保護為商標法的核心概念。

(二) 關於改變全面註冊、實施自願註冊原則

若強制規定所有使用在商品上的商標皆須註冊，則不僅會增加企業的負擔及成本，也會拖延商品進入市場的時間，對於國民經濟之發展將有不利之影響，且此種強制註冊也無實際上的必要。然為了加強管理以及妥協於不同意見，商標法第5條規定，「國家規定必須使用註冊商標的商品」的強制註冊，例如人用藥品、煙草製品等。

³ 與台灣經濟部智慧財產局同時管理商標、專利及著作權事項之組織架構不同。中國大陸商標局 (<http://sbj.saic.gov.cn/>) 設於工商行政管理總局之下，而著作權、專利權事項，則另由國家版權局 (<http://www.ncac.gov.cn/GalaxyPortal/inner/bqj/index.jsp>)、國家知識產權局掌理 (<http://www.sipo.gov.cn/sipo/>)。

（三）關於管理商品品質問題

主張商標是代表一定商品品質標誌者認為，社會主義國家政治的性質在於「為人民服務，對人民負責，是我們一切工作的出發點和歸宿」，因而管理商品品質就是保護廣大消費者的利益。然另一派則主張，保障消費者利益、保障人民利益固然是所有社會主義法律的共通性，然其並不是商標法的本質思想。商標法是一專門法，其圍繞商標專用權的保護，建立一重社會經濟秩序，透過商標註冊確定商標權利，透過對註冊商標的保護，維護商標專用權人的正當權益，建立公平競爭的社會經濟秩序才是商標法立法的根本宗旨。

然考慮到當時經濟生活，仍未脫文化大革命的社會現象，仍存在著利用商標聲譽粗濫製造以次充好而欺騙消費者的行為，商標法仍保留了監督商品質量的條款，禁止和懲處欺騙消費者的行為。

（四）關於註冊程序問題

採用先公告後註冊原則。亦即對申請註冊的商標，經初步審定後，先予刊登徵詢意見，在規定的三個月異議期間內無異議或有異議但異議不能成立的，始行註冊。此外，對於駁回商標、異議裁定、撤銷商標等，當事人不服的，規定由商標評審委員會進行複審，並確定商標評審委員會對於商標確權案件的決定和裁定為終結。

（五）關於外國商標註冊問題

對外國商標註冊申請的受理，按申請人所屬國與中國共同參加的國際條約或按雙邊協議或者按對等原則辦理。

（六）關於商標法的其他原則性的規定

以保護商標專用權為核心，同時保障消費者的利益；對於商標專用權的產生，採用註冊原則；對於商標註冊申請的授權，採用申請在先原則；對於商標權利衝突，採用審查原則；對於商標行政，採用統一註冊，分級管理原則；對於商標侵權案件的管轄，採用行政審查和司法審判「雙軌制」。同時，依據巴黎公約，中國在商標註冊和辦理其他商標事宜時，實行國民待遇原則和優先權原則。

3.1.1.2 商標法第一次修改—1993年⁴

在中國大陸改革開放進程中，經濟建設的速度日新月異，新的情勢與問題不斷浮現，1982年的商標法早已不能滿足新形勢的要求。

一、商標法細則的修改

1986年，國家工商行政管理局提出修改商標法，但由於改革開放期間人大立法任務太重而未果，根據1985年4月10日第六屆全國人民代表大會第三次會議《關於授權國務院在經濟體制改革和對外開放方面可以制定暫行的規定或者條例的決定》，請示國務院對《商標法實施細則》進行修改。雖然僅僅是對細則為修改，但修改的內容十分重要：例如，商標註冊申請由地方工商局「兩級轉核制」向「商標代理制」轉變；增加了縣級以上行政區劃名稱的禁止註冊之規定；增加了煙草製品商標的強制註冊；增加了優先權的規定；取消了「三年不使用商標」註冊申請一年內不予註冊的限制；從原來的34條增加到49條，並進一步強化查處侵權的規定和侵權行為刑罰之加重。

二、商標法的修改

中國為了適應市場經濟發展和加強保護商標專用權的需要，1993年2月22日，第七屆全國人民代表大會常務委員會第30次會議審議並通過國務院關於《中華人民共和國商標法修正案》的議案，對《商標法》做出了九條修訂，並頒布《關於懲治假冒註冊商標犯罪的補充規定》；擴大了服務商標的保護；完善商標註冊程序；加重商標侵權行為的刑度。

（一）將服務商標納入保護範圍

1982年《商標法》僅適用於商品商標。1993年《商標法》增加對於服務商標的註冊與保護。隨著改革開放的深化和市場經濟的發展，「第三產業」⁵迅速崛起，並成為中國大陸國民經濟的重要組成部分。第三

⁴ 全國人大網，at<http://210.82.31.30/zgrdw/rdgb_qg/rdgb.jsp>(最後瀏覽日期：2008年1月14日)

⁵ 第三產業，又稱第三次產業，是英國經濟學家、新西蘭奧塔哥大學教授費希爾1935年在《安全與進步的衝突》一書中首先提出來的。它是指除農業、工業、建築業以外的其他各業。根據國務院辦公廳轉發的國家統計局關於建立第三產業統計報告上對我國三次產業劃分的意見，我國第三產業包括流通和服務兩大部門，具體分為四個層次：一是流通部門：交通運輸業、郵電通訊業、商業飲食業、物資供銷和倉儲業；二是為生產和生活服務的部門：金融業、保險業、地質普查業、房地產管理業、公用事業、居民服務業、旅遊業、資訊諮詢服務業和各類技術服務業；三是為提高科學文化水準和居民素質服務的部門：教育、文化、廣播、電視、科學研究、衛生、體育和社會福利事業；四是國家機關、政黨機關、社會團體、員警、軍隊等，但在國內不計入第三產業產

產業的迅速發展，使得市場競爭更加激烈，企業之間種種不正當競爭時有發生，經營者迫切要求對其服務商標給予保護。服務商標納入商標法的保護範圍，有利於鼓勵金融業、保險業、建築業、旅遊業、運輸業、廣告業、電信業、文化教育、科技服務、飲食住宿、醫療保健、財產安全、材料處理等服務性行業的經營者之間展開公平競爭，提高服務質量，推動中國第三產業的健康發展。同時，1982年《商標法》頒佈之後，中國相繼加入《保護工業產權巴黎公約》和《商標國際註冊馬德里協定》⁶。增加註冊和保護服務商標的規定，也是為適應中國邁向國際化形勢的要求。

（二）加重對於商標侵權行為的刑度

隨著市場經濟的快速發展，假冒註冊商標的行為十分猖獗，嚴重擾亂中國的市場經濟秩序，損害註冊商標專用權人和消費者的正當權益，雖《刑法》第127條⁷規定了假冒商標罪，但與現實情況相比，原規定的責任主體偏窄，量刑幅度偏低，不能適應打擊仿冒犯罪行為的需要。在全國人大常委討論會中，許多常委會委員提出了假冒商標問題的嚴重性和《刑法》第127條已經不能適應的問題。人大常委會責成法工委⁸臨時起草《關於懲治假冒註冊商標犯罪的補充規定》，並經常委會通過頒布：第一，犯罪主體從工商企業擴大到任何人；第二，將罪名和犯罪行為具體化；第三，幫助假冒商標罪最高刑期從三年提高到七年；第四，針對中國大陸企業單位假冒商標的特點，規定追究單位、直接負責人和直接負責的主管人員的刑事責任；第五，規定國家工作人員和司法人員的瀆職罪。

（三）增加地名不得作為商標註冊的規定

值和國民生產總值。由此可見，這種第三產業基本是一種服務性產業。當前加快發展第三產業的重要意義，主要是：（1）有利於建立和完善社會主義市場經濟體制。（2）有利於加快經濟發展，提高國民經濟素質和綜合國力。（3）有利於擴大就業，緩解我國就業壓力。（4）有利於提高人民生活水準，實現小康。at<<http://baike.baidu.com/view/30796.htm>>（最後瀏覽日期 2007 年 10 月 6 日）。

⁶商標國際註冊馬德里協定和商標國際註冊馬德里協定有關議定書是巴黎公約下的兩個有關商標國際註冊的專門條約。中國自西元 1989 年 10 月正式成為馬德里協定會員國，由國家工商行政管理總局受理指定中國的馬德里商標國際註冊申請；而中國企業及個人亦得透過該協定或議定書指定其他會員國的商標國際註冊。侯林，「中國加入和實施馬德里協定及馬德里議定書的經驗」，中華商標，頁 4，中華商標雜誌社，2000 年 8 月。

⁷ 中國刑法第 127 條 違反商標管理法規，工商企業假冒其他企業已經註冊的商標的，對直接責任人員，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。

⁸ 法制工作委員會，為隸屬全國人大常委會工作委員會下之一機構

at<http://www.npc.gov.cn/zgrdw/jgszjry/lm_cwhgzwyh.jsp?lmid=1105&dm=110506&pdm=110506>（最後瀏覽日期 2007/10/6）。

1982年《商標法》對地名作商標未加限制，實務上產生不少問題：主要是地名缺乏顯著性，允許一個企業作為商標註冊，不利於同一地方相同行業之間的公平競爭，有些不是當地的企業，濫用外地地名，對消費者造成混淆誤認甚至欺騙的情事，1988年《商標法實施細則》修改時，對地名做出一些限制性規定，1993年《商標法》修改時，將1988年《商標法實施細則》有關禁止地名作為商標註冊的規定，明文訂定母法商標法中，禁止「縣級以上行政區劃地名和公眾知曉的外國地名作為商標註冊」，但是，地名具有其他含義以及不可能造成欺騙、誤認的地名則除外。

（四）修改「一表一類」商標註冊申請為「一表多類」

《商標法》原來都規定一份《商標註冊申請書》限定填寫一個類別的商品，即「一表一類」。由於受理馬德里協定的國際註冊，允許一表多類。因此，《商標法》第12條⁹規定，對不同類別商品上使用同一商標的，「應當按商品分類表分別提出註冊申請」的規定進行了修改，刪除了「分別」二字。其意思為，國際商標註冊申請向一表多類過渡做準備。但由於技術原因，在實際工作中，除國際註冊的商標註冊申請和領土延伸申請外，其他商標需要一表一類，不同類別的商品還需要分別提出申請。

（五）增加對商標使用許可的要求

為避免商標被冒用導致消費者被欺騙的情形，人大常委會在審議中要求加強對商標使用許可的管理，《商標法》對於使用許可規定增加¹⁰：經許可使用他人註冊商標的，被許可人應當在自己商品上標明使用許可關係、被許可人的名稱和商品產地以強化對使用許可的管理。

（六）增加對註冊不當商標的撤銷

註冊不當商標的撤銷，主要是指用欺騙手段和不正當手段取得商

⁹中國商標法

（1982）第十二條 同一申請人在不同類別的商品上使用同一商標的，應當按商品分類表分別提出註冊申請。

（1993）第十二條 同一申請人在不同類別的商品上使用同一商標的，應當按商品分類表提出註冊申請。（黃暉、黃義彪，商標訴訟法律手冊，頁9、12，2006年7月。）

¹⁰中華人民共和國商標法（1993）第二十六條 商標註冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其註冊商標。許可人應當監督被許可人使用其註冊商標的商品品質。被許可人應當保證使用該註冊商標的商品品質。經許可使用他人註冊商標的，必須在使用該註冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地。商標使用許可合同應當報商標局備案。

標專用權，商標局可以依職權撤銷該商標；其他單位或者個人認為該商標註冊不當，可以向商標評審委員會請求撤銷，該規定在 1988 年的《商標法實施細則》中已明文，本次修法允以納入母法中。

(七) 集體商標、證明商標和地理標誌保護提上立法議程

3.1.1.3 商標法第二次修改—2001

隨著 1995 年事業貿易組織的建立，發展經濟貿易成為各國的首要任務，而加強商標權在內的智慧財產權保護無疑是經濟迅速發展的前提要件之一。為此，美國、法國、德國、日本等國和歐共體相繼在 20 世紀 90 年代修改了各自的商標法。各國為何紛紛立法關注於商標和商標法的原因在於，當代的商標不僅是區別商品生產經營者的標誌，而且，藉著商標信譽，可以聯繫消費渠道，佔領市場，擴大銷路；商標作為智慧財產權，大大增加了商品的附加價值，擁有世界性馳名商標的經濟大國，靠著商標為他們帶來巨大的經濟利益。商標在智慧財產權經濟中顯露出的經濟力量使人們察覺到：擁有市場比擁有工廠更重要，而擁有市場的最重要途徑是擁有占統治地位的商標。世界市場之爭，表現的如火如荼的是商標之爭¹¹。

2001 年，中國確立社會主義市場經濟體制已逾十年，不論從國內發展，還是從對外開放的角度來看，修改商標法都已經成為迫切的需要，主要表現在¹²：(1) 中國加入世界貿易組織，承諾實施 TRIPS 協定，對現行商標法需要做出若干相應的修改。中國政府承諾修改商標法，主要修改內容為：增加集體商標和證明商標（包括地理標誌）；引入官方標誌的保護；保護馳名商標；增加優先權的規定；修改現行確權制度，並且在商標侵權問題上為利害關係方提供司法審查的機會；打擊一切嚴重侵權行為；以及完善商標侵權賠償制度¹³；(2) 中國先後參加一些有關商標的國際條約，承擔有關的國際義務，在國內法上應當做出反映；(3) 近二十年來，中國商標的申請量、註冊量成十倍地大幅增長，經濟發展和擴大開放都需要有更為完善的商標法律制度。

在如此的時空背景下，中國大陸第九屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過《關於修改商標法的決定》，該決定自 2001 年 12 月 1 日

¹¹董保霖，「商標法律制度的進一步完善」，中華商標，頁 20，中華商標雜誌社，2002 年 8 期。

¹²卞耀武，「中華人民共和國商標法釋義」，中華商標，頁 8，中華商標雜誌社，2002 年 10 期；董保霖，「修改《商標法》的建議」，中華商標，頁 33，中華商標雜誌社，2000 年 2 期。

¹³李順德，「TRIPS 對我國商標法律制度的影響」，中華商標，頁 33，中華商標雜誌社，2000 年 4 期。

起施行。該次通過的《關於修改商標法的決定》¹⁴，進一步完善商標法律制度，因應中國大陸加入世界貿易組織的進程，履行其入世談判承諾，對現行商標法與國際條約和 TRIPS 協定存在差距的條款和其他不完善的條款作修改，該次修訂雖然是採用修改決定的方式對商標法進行修改，但從修改的內容看，實則較接近於對商標法的一次全面性修訂，從原來的 43 條，增加到 64 條，其中刪除了 2 條，修改了 22 條，增訂了 23 條，未做修改的僅有 19 條，也就是說，在新商標法中，新增加或修改的內容占全部的內容的三分之二以上。該次修改的內容如下¹⁵：

(一) 擴大了商標註冊的主體範圍，增加自然人可以申請註冊商標，兩個以上主體可以共同申請註冊同一商標

根據原商標法之規定，企業、事業單位和個體工商業者需取得商標專用權的，有權向商標局申請商標註冊，而中國公民個人不能申請商標註冊。外國個人可以根據有關國際條約的規定在中國申請商標註冊，享受超國民待遇¹⁶。然而商標權是一種民事權利，民事權利應允許自然人享有，況於中國國內各種民事權利僅商標權不得由自然人所擁有，係為不合理之現象，此外，現實上個人申請商標註冊的要求日漸增多，如農村的種植戶、養殖戶和城鄉自由職業者。為因應實際上之需求及保障自然人所擁有之權利，修法擴大了商標註冊的主體範圍，明確規定中國公民可以作為申請商標註冊的主體，商標法第 4 條規定：「自然人、法人或者其他組織對其生產、製造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商品商標註冊。（第一項）自然人、法人或者其他組織對其提供的服務專案，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請服務商標註冊。（第二項）」

原商標法對兩個以上主體共同申請註冊同一商標，亦即商標權共有問題，並未規定，在商標註冊實務中，原則上不允許兩個以上主體共同申請註冊同一商標，商標局對國內共同註冊同一商標的申請都不允受理。然而實務上的兩種常見情形，使得兩個以上主體要求共同註冊同一商標的情形越來越多：一個公司分立為

¹⁴趙惜兵，新商標法解釋，頁 1-17，人民法院出版社，2002 年 1 月。

¹⁵全國人民代表大會常務委員會公報，頁 531-536，中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會辦公廳，2001 年 7 月。

¹⁶中國商標法(1993)第四條 企業、事業單位和個體工商業者，對其生產、製造、加工、揀選或者經銷的商品，需要商標專用權的，應當向商標局申請商品商標註冊。

企業、事業單位和個體工商業者，對其提供的服務專案，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請服務商標註冊。本法有關商品商標的規定，適用於服務商標。

第九條 外國人或者外國企業在中國申請商標註冊的，應當按其所屬國和中華人民共和國簽訂的協定或者共同參加的國際條約辦理，或者按對等原則辦理。

兩個公司，而分力後的兩個公司要求註冊使用同一商標；另一情形是在中國大陸改革開放初期，擁有外貿進出口權的公司很少，許多國內公司生產的商品通過有外貿進出口的公司共用一個商標出口，共同創出了品牌；此外還有私營公司或企業，其子要求與其父的公司共同享有同一商標權。因而基於民事法上沒有禁止的理由、社會上實際需要以及避免外國人擁有超出內國人權利的原則（根據商標註冊馬德里協定的有關規定，涉及商標共有的國際註冊，中國必須受理並與註冊），商標法新修定第 5 條：「兩個以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標局申請註冊同一商標，共同享有和行使該商標專用權。」

（二）進一步擴大註冊商標保護範圍，增加了關於集體商標、證明商標和地理標誌的保護規定

巴黎公約第 7 條之 2¹⁷ 要求對集體商標給予保護，原商標法對此未作規定。而《商標法實施細則》和 1994 年 12 月 30 日國家工商行政管理局根據該實施細則發佈的《集體商標、證明商標註冊和管理辦法》對集體商標和證明商標的保護則有加以規定。而新修正內容將此規定於母法商標法中實現：增加了對集體商標和證明商標保護的規定，對集體商標、證明商標作出明確界定¹⁸。

地理標誌是 TRIPS 協定中提出應予保護的一種商業標記，TRIPS 協定第二部分第三節專門規定了對地理標誌的保護。地理標誌係指標示某商品來源於某地區，該商品的特定品質、信譽或其他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌。對地理標誌的保護主要在於它是一種無形資產，具有可識別性，可以為使用人帶來商業利益，有些商品之所以在品質、聲譽或其他特徵被消費者認同，主要是這些商品或者服務源於某地區，並受該地區的自然因素或者人文因素所決定，例如景德鎮瓷器、金華火腿等，在中國，地理標示是透過證明商標的形式加以保護的。為了進一步完善對地理標示的保護，新商標法第十六條

¹⁷巴黎公約第 7 條之 2 (1)各同盟國家對於不違反原始國法律而組成之組織以其所使用之團體標章，申請註冊時，應予受理並予以保護。前揭組織是否設有工商業營業所，在所不問。(2)各國得訂保護團體標章之特定要件，並得以違反公共利益為拒絕保護之事由。(3)對不違反原始國法律而組成之組織，各同盟國不得以該組織未於其境內或非依該國法律組成為由，拒絕保護之。

¹⁸商標法第 3 條 經商標局核准註冊的商標為註冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標註冊人享有商標專用權，受法律保護。本法所稱集體商標，是指以團體、協會或者其他組織名義註冊，供該組織成員在商事活動中使用，以表明使用者在該組織中的成員資格的標誌。本法所稱證明商標，是指由對某種商品或者服務具有監督能力的組織所控制，而由該組織以外的單位或者個人使用於其商品或者服務，用以證明該商品或者服務的原產地、原料、製造方法、品質或者其他特定品質的標誌。集體商標、證明商標註冊和管理的特殊事項，由國務院工商行政管理部門規定。

規定：「商標中有商品的地理標誌，而該商品並非來源於該標誌所標示的地區，誤導公眾的，不予註冊並禁止使用；但是，已經善意取得註冊的繼續有效。（第一項）前款所稱地理標誌，是指標示某商品來源於某地區，該商品的特定品質、信譽或者其他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌。（第二項）」

（三）商標構成要件規定之完善，並增加立體商標的保護規定

原商標法第 7 條將商標構成要素限於文字、圖形或者其組合。依 TRIPS 協定第 15 條之規定，任何一個能夠將企業的商品或服務與其他企業的商品或服務加以區別的標記，或者標記組合，尤其是文字、圖形、字母、數字、顏色的組合，以及上述要素的任何組合均可作為商標獲得註冊。因此，新商標法根據此規定，增訂第 8 條：「任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標誌，包括文字、圖形、字母、數位、三維標誌和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊。」

三維標誌又稱為立體標誌，是指具有長、寬、高三種度量的立體物標誌，以三維標誌申請註冊的商標為立體商標。對立體商標的保護，是新商標法增訂的內容。以三維標誌作為商標標誌與常見的在一個平面上的商標圖案不一樣，它是以一個立體型態出現，這種型態可能出現在商品的外形上，也可以表現在商品的容器上或其他地方。原商標法對立體商標註冊沒有規定，國家商標主管部門也一直不接受立體商標註冊的申請，如 1985 年商標局曾以不接受立體商標註冊為理由，駁回美國可口可樂公司以其特殊的飲料容器作為商標註冊的申請。在國際上，許多國家的商標立法都對立體商標給予保護，因而該次修正，亦通過對立體商標的保護。

惟須注意的是，並非所有三維標誌都可以作為商標註冊，新商標法第 12 條對以三維標誌作為商標註冊者有加以限制，該條規定：「以三維標誌申請註冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得註冊。」根據此規定，有三種三維標誌的形狀不得作為立體商標註冊：一是僅由商品自身的性質所產生的形狀，如通用的蠟燭形狀、書本形狀等；二是為獲得技術效果而需有的商品形狀，如刮鬍刀的形狀等；三是使商品具有實質性價值

的形狀，如輪胎的形狀。上述這些形狀，都不具備顯著性¹⁹的特徵，用這些形狀作為商標，消費者難以識別商品的來源。並且，這些形狀都是某種商品或某類商品的通用形狀，具有經濟上的功能性，若被作為商標申請註冊，將有權排除其他人的使用，而造成市場上的不公平競爭。

（四）商標禁用標誌規定之完善

原商標法對商標禁用標誌的有關規定，並未區分註冊商標和未註冊商標，然中國實行商標自願註冊原則，註冊商標和未註冊商標的法律性質不同、要求不同、管理也不同，對註冊商標的管理要嚴於未註冊商標。對商標標誌的使用管理應當區分為註冊商標和未註冊商標兩種情形，分別規定普遍適用的禁止性規定事項和僅對註冊商標適用的禁止性事項，以使有關規定更為準確及便於操作。因此，新商標法將過去的第 8 條有關商標禁用標誌的規定分為兩條，其中一條對註冊商標和未註冊商標均禁用的標誌作了規定，另一條對註冊商標禁用的標誌作了規定。其中，對於所有商標禁用標誌，新商標法除保留原商標法的大部分規定外，根據巴黎第 6 條之 3 要求會員國禁止其他成員的官方標誌、檢驗印記作為商標註冊的規定，增加一項禁用標誌的規定，商標法第 10 條第 4 項規定²⁰，「與表明實施控制、予以保證的官方標誌、檢驗印記相同或者近似的，但經授權的除外」；並在同條第 1 項增加：「以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標誌性建築物的名稱、圖形相同的」標誌，不得作為商標使用。

¹⁹為構成商標的要素，亦為商標註冊的實質要件與積極要件。係指商標為表彰商品之標誌，其所用文字、圖形、記號或其組成，應足以使一般消費者信賴商標而區別商品之來源與品質。故商標應具有顯著性（或稱識別性）。參見曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，頁 28，29，新學林出版，2007 年 4 月。

²⁰商標法第 10 條 下列標誌不得作為商標使用：

- （一）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勳章相同或者近似的，以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標誌性建築物的名稱、圖形相同的；
- （二）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的，但該國政府同意的除外；
- （三）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的，但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外；
- （四）與表明實施控制、予以保證的官方標誌、檢驗印記相同或者近似的，但經授權的除外；
- （五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標誌相同或者近似的；
- （六）帶有民族歧視性的；
- （七）誇大宣傳並帶有欺騙性的；
- （八）有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。

縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效。

對註冊商標禁用標誌作了如下規定²¹：「下列標誌不得作為商標註冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）缺乏顯著特徵的。」上述這些標緻之所以不得作為商標註冊，是因為這些標誌不具有顯著性，不能發揮註冊商標的便於消費者識別商品或服務來源的作用；而且許多標誌已經具有經濟上的功能性，若賦予其排他性的權利，對於其他生產者、經營者或服務的提供者有失公平。然也有例外的情形，亦即有些原來不具備識別性的商標，經過長期的使用，受到市場及消費者的認同，逐漸具備顯著性的特點，使大家一看到此商標就會聯想是那一家企業生產的商品，因而此商品已取得顯著性的特徵²²，商標法也對此種商標作了例外得註冊之規定。

（五）增加註冊商標不得與他人在先權利相衝突之規定

所謂他人在先取得的合法權利，是指他人在註冊商標申請人提出註冊商標申請以前，以經依法取得或者依法享有並受法律保護的權利。在先權利至少應該包括如下一些權利：（1）著作權；（2）工業品外觀設計專利權；（3）受法律保護的企業名稱權或商號權；（4）註冊商標專用權（包括受法律保護的地理標誌）；（5）公民的姓名權；（6）公民的肖像權；（7）其他受法律保護的權利，如網域名稱、某些未註冊商標使用者的對該未註冊商標享有的權利等。註冊商標的構成要素包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌和顏色組合等標誌，申請註冊的商標使用上述標誌，有可能與他人的在先權利相衝突，如文字標誌可能與他人的姓名權、企業名稱權、商號權相衝突，三維標誌可能與他人的外觀設計專利權相衝突，字母、數字標誌可能與他人的網域名稱相衝突。

TRIPS 協定第 16 條第 1 款規定，不得損害已有的在先權利，對在先權利的保護，原商標法中沒有規定，1993 年修改的商標法實施細則時增加了對在先權保護的規定，但設定了主觀惡意的前提，係指只有行為人以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，法律的強制力才加以

²¹商標法第 11 條 下列標誌不得作為商標註冊：

- （一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
- （二）僅僅直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；
- （三）缺乏顯著特徵的。

前款所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。

²² 又稱為第二重意義(secondary meanings)。蓋具備顯著性(distinctiveness)是作為商標得以與其他商品相區別的重要元素，然若一商標由於使用而建立之知名度使得其具備足使消費者得與其他商品相區別的特性，則認為雖不具備先天識別性，然其後所取得之識別性亦使其足夠成為一個商標。2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §15:1, at 15-4~15-6 (2004)(4th ed. 1996)

干涉，該規定對在先權利的保護並不周全，蓋於國際上對於在先權利，不論行為人是否有主觀惡意，都不得侵犯。新商標法第 8 條規定，申請註冊的商標，不得與他人在先取得的合法權利相衝突；第 31 條規定，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，因此，根據前開規定，如果申請商標註冊的標誌與他人的在先權利相衝突時，商標局將不予註冊，已經核准註冊的，應予以撤銷²³。

(六) 增加關於馳名商標保護之規定²⁴

TRIPS 協定第 16 條、巴黎公約第 6 條之 2 規定了對馳名商標的保護。原商標法並未對馳名商標加以規定，而原商標法實施細則第 25 條僅規定了對「公眾熟知的商標」的保護，國家工商行政管理局於 1996 年發佈《馳名商標認定和管理暫行規定》²⁵，並於 1998 年修定後重新發佈。為了保護馳名商標所有權人之利益，新商標法第 13 條增加對馳名商標保護之規定：「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。（第一項）就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。（第二項）」同時，第 14 條規定認定馳名商標的因素：「（一）相關公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。」

(七) 增加保護在先使用的未註冊商標、禁止惡意申請商標註冊的規定

原商標法採用絕對註冊原則，對註冊商標依法給予保護，對未註冊商標則不予保護，實務上可能因為對商標註冊的意識淡薄，或者商標尚不具顯著性等原因而對於在使用的商標未予註冊，而使得惡意搶註的事件時有所聞，造成一些企業的損失以及經濟秩序的混亂。1993 年國務

²³商標法

第八條 任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標誌，包括文字、圖形、字母、數位、三維標誌和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊。

第三十一條 申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

²⁴普翔，「對馳名商標界定的思考」，中華商標，頁 25-27，中華商標雜誌社，2002 年 1 期。

²⁵中國商標網，at< <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=15&bm=flfg>>(最後瀏覽日期：2008 年 1 月 14 日)。

院頒布的《商標法實施細則》對惡意註冊行為作了禁止性規定，然規定不夠完整，不足以扼制商標惡意註冊的行為。巴黎公約第 6 條之 7 規定，未經商標所有權人同意，代理人或代表人以自己的名義註冊了被代理人或被代表人的商標，該商標所有權人有權反對進行註冊或要求取消註冊。近年來，許多採取註冊原則的國家，皆強調註冊申請的善意性，制止惡意註冊他人先使用的未註冊商標行為²⁶。參照巴黎公約的規定，新商標法對保護在先使用的未註冊商標，以及禁止惡意申請商標註冊行為作了兩項規定：第一，未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。第二，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標²⁷。

(八) 增加註冊商標申請優先權的規定

巴黎公約第 4 條規定了註冊商標申請的優先權，時間為六個月；第 11 條要求會員國對在所有會員國內主辦或者承認的國際展覽會上展出的商品或服務的商標予以臨時保護，這些商標所有人可以要求優先權，時間也為六個月²⁸。原商標法沒有關於優先權的規定，由國務院批准、國家工商行政管理局 1985 年發佈的《關於申請商標註冊要求優先權的暫行規定》及 1988 年修改後的商標法實施細則第 15 條，對優先權作了規定，但是沒有涉及展覽會臨時保護的規定。為了進一步完善註冊商標申請優先權制度，新商標法在第 24、25 條增加規定：「商標註冊申請人自其商標在外國第一次提出商標註冊申請之日起六個月內，又在中國就相同商品以同一商標提出商標註冊申請的，依照該外國同中國簽訂的協定或者共同參加的國際條約，或者按照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。（第一項）依照前款要求優先權的，應當在提出商標註冊申請的時候提出書面聲明，並且在三個月內提交第一次提出的商標註冊申請文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交商標註冊申請檔副本的，視為未要求優先權。（第二項）」；「商標在中國政府主辦的或者承認的國際展覽會展出的商品上首次使用的，自該商品展出之日起六個月內，該商標的註冊申請人可以享有優先權。（第一項）依照前款要求優先權的，應當在提出商標註冊申請的時候提出書面聲明，並且

²⁶ 中國商標網，at < <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=106&bm=flfg> > (最後瀏覽日期：2008 年 1 月 14 日)。

²⁷ 商標法第 31 條 申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

²⁸ 同註 26。

在三個月內提交展出其商品的展覽會名稱、在展出商品上使用該商標的證據、展出日期等證明文件；未提出書面聲明或者逾期未提交證明檔的，視為未要求優先權。（第二項）」

（九）對商標反向假冒行為做出禁止性之規定

商標反向假冒是指未經許可，更換他人註冊商標的行為。未經商標註冊人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與他人註冊商標相同或近似的商標，是「商標假冒行為」。對此，原商標法作了禁止性的規定；但對於許可更換他人註冊商標，使消費者對產品、服務來源產生誤認的商標反向假冒行為是否合法？是否應予禁止，原商標法中未作規定。由於商標假冒行為有欺騙消費者之虞，且對企業經濟利益造成損害，儘管此種商標反向假冒行為所引起的商標侵權糾紛尚非普遍，新商標法仍明確規定商標反向假冒行為違法，應予禁止，因而在新商標法第 52 條第 1 款規定：「未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的」，屬於侵害註冊商標專用權行為；因商標反向假冒行為侵犯註冊商標專用權的，將承擔相應的法律責任²⁹。

（十）增加商標異議和爭議的司法審查

過去，中國對商標案件係商標評審委員會作出終局之確權決定，當事人沒有權利要求司法審查的機會，原商標法第 21 條規定，對於商標局駁回申請、不予公告的決定不服向商標評審委員會申請複審，由商標評審委員會作出終局的決定。第 22 條規定，對商標局對商標異議作出的裁定不服向商標評審委員會申請複審，向商標評審委員會作出終局的決定，第 29 條規定，商標評審委員會作出的維持或者撤銷註冊商標的裁定為終局裁定，35 條規定，商標評審委員會對商標局撤銷註冊商標的決定進行複審，作出的決定為終局決定。商標評審委員會是國家工商行政管理總局下屬的一個職能部門，是一個行政機構，其處理案件時所適用的程序是行政程序，其就商標評審事宜作出的決定是一種行政決定。行政程序較司法程序而言，對保證當事人的程序權利和實體權利要弱得多，因而，這種只能由行政機關對當事人的民事權利的獲得和維持作出終局決定的制度，對保護權利人而言不足的。

依 TRIPS 第 62 條規定，有關獲得和維持智慧財產權的程序中作出

²⁹程永順，「從幾起案例看商標司法保護的新發展」，中華商標，頁 27，中華商標雜誌社，2001 年 12 期。

的終局行政決定，均應接受司法或者準司法機關的審查。因此，新商標法分別在第 32 條、第 33 條、第 43 條以及第 49 條增加了當事人可以向人民法院提起訴訟的規定³⁰。

(十一) 商標侵權賠償制度的完善

原商標法第 39 條規定，商標侵權的賠償數額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利潤或者被侵權人在侵權期間因侵權所受到的損失。依 TRIPS 協定第 45 條規定，損害賠償費應當足以彌補因侵犯智慧財產權對權利持有人造成的損失，司法機關有權責令侵權人向權利持有人填補其支出。為了保障商標權利人的經濟利益，新商標法第 56 條第 1 項增加規定：「侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。」；此外，在一些商標侵權案件中，被侵權人所受到的損失或者侵權人所獲得的利益難以確定，為了有效保護商標權利人的合法權益，同條第 2、3 項規定了法定賠償數額：「前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。（第二項）銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。（第三項）」

(十二) 增加訴前保全等臨時保障及其程序的規定

TRIPS 協定第 50 條規定，司法機關有權採取有效的臨時措施，防止任何延誤使權利人造成不可彌補的損害或者證據滅失。原商標法對此未作規定，新商標法增加了相關規定：一是增加了訴前財產保全等臨時措施的規定，二是增加了訴前證據保全及其程序的規定。

另需注意的是，在適用訴前證據保全措施時，需要下列兩者要件皆為充足，以防止適用範圍過寬而侵犯有關當事人的合法權益。其一為制止侵權行為，其二為在證據滅失或者以後難以取得的情況下。

3.1.2 商標法重要內容簡介³¹

3.1.2.1 商標法的基本原則

³⁰黃暉，商標法，頁 240-250，法律出版社，2005 年 4 月。

³¹趙惜兵，新商標法解釋，頁 30-34，人民法院出版社，2002 年 1 月。

（一）註冊原則

世界各國對商標法對商標權產生或確立，主要採用兩種不同的制度，即「註冊原則」和「使用原則」。所謂註冊原則是指商標權通過註冊登記取得，不論商標是否使用，只要經過商標主管機關依法註冊，申請人便取得商標權，並受法律保護。所謂使用原則是指商標經過使用，便產生權利。我國商標法採用註冊原則，於商標法第四條規定，自然人、法人或者其他組織對其生產、製造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商品商標註冊。根據該條規定，當事人需要取得商標專用權的，必須向商標主管部門申請商標註冊，未註冊的商標，原則不受法律保護³²。

（二）自願註冊原則

自願註冊原則是指商標使用人可以自行選擇是否將使用的商標申請註冊，與自願註冊原則相對應的是強制註冊原則；強制註冊原則要求凡是使用的商標必須申請註冊，否則不得使用。中國在商標法實施前的相當長一段時間實行的是強制註冊原則，而現在除煙草製品實施強制註冊外，其餘均實行自願註冊原則，商標使用人如不需取得商標專用權，可以不註冊，但未註冊商標不受法律保護。

（三）申請在先原則為主、使用在先原則為輔

在商標權的確立採用註冊原則的國家，對於不同的申請人提出的相同或近似的商標註冊申請，採用兩種不同的判定商標權歸屬原則，即申請在先原則和使用在先原則，申請在先原則以提出申請日期的先後，決定商標權歸屬，使用在先原則以使用商標的先後決定商標權的歸屬。

中國商標法採用申請在先原則為主，使用在先原則為輔。按商標法第 29 條規定，兩個或者兩個以上的商標註冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請註冊的，初步審定並公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定並公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。

（四）審查原則

對提出申請的商標准予註冊，依是否進行實質審查分為審查原則

³² 劉磊，「商標法條約的主要內容」，中華商標，頁 38，中華商標雜誌社，2000 年 5 期。

和不審查原則。審查原則是商標主管機關在授予商標權之前，對商標註冊申請，既進行形式審查，亦進行實質審查，經審查符合註冊條件的，方准予註冊。不審查原則則係指商標主管機關對註冊申請不進行實質審查，而僅就申請手續是否齊全進行審查，符合條件的便予以註冊³³。

(五) 行政審查與司法審查相結合的商標確權原則

依商標法之規定，商標局主管全國商標註冊工作，通過商標註冊申請、審查、公告、異議、核准註冊等一系列程序決定是否核准商標註冊。商標評審委員會負責處理商標爭議事項，當事人不服商標局有關商標權事項裁決的，可以向商標評審委員會申請複審，並由商標評審委員會作出裁決；對註冊商標有爭議的或要求撤銷註冊不當商標的，則可以直接向商標評審委員會提出申請，商標評審委員會通過評審作出是否撤銷註冊商標的裁定。當事人自收到商標評審委員會的裁定不服的，可以自收到通知之日三十日內向人民法院起訴。

3.1.2.2 商標管理體制³⁴

依商標法第 2 條規定：「國務院工商行政管理部門商標局主管全國商標註冊和管理的工作。（第一項）國務院工商行政管理部門設立商標評審委員會，負責處理商標爭議事宜。（第二項）」依該規定，國家工商行政管理總局商標局和商標評審委員會負責商標註冊、管理和商標爭議處理工作。

(一) 國家工商行政管理總局商標局

國家工商行政總局商標局作為全國性的商標管理機關，負責全國商標註冊和管理工作。商標局主要職能為：

- (1) 負責辦理商品商標、服務商標、集體商標、證明商標等商標的註冊工作，以及辦理上述商標的變更、轉讓、續展、補證、註銷等有關事宜；
- (2) 負責辦理商標異議裁定；
- (3) 制訂或參與制定有關商標的規章制度及具體措施、辦法；
- (4) 依法查處商標侵權及假冒案件，指導本系統的商標辦案工作；

³³ 雷光程，「試論給馳名商標以聯合商標及防禦商標制度保護」，中華商標，頁 25，2000 年 4 期。

³⁴ 鄭成思，「以入世及法學研究角度看中國兩部法的修改」，中華商標，頁 13-15，2001 年 11 期。

- (5) 協助辦理商標侵權行政覆議案件；
- (6) 負責商標使用許可契約和商標印刷；
- (7) 負責商標代理組織、商標評估機構的管理；
- (8) 負責認定馳名商標；
- (9) 負責商標信息的蒐集工作；
- (10) 組織商標國際條約、協定在中國的具體實施及承辦商標國際交流與合作的有關工作。

(二) 商標評審委員會

商標評審委員會是國家工商管理總局設立的負責商標確權評審的行政機構。商標評審委員會成立於1983年8月11日，其主要任務是正確、及時地處理商標評審事宜，依法對商標評審事宜行使裁決權，保護當事人的合法權益，維護和監督國家工商管理總局商標局依法行使職權，商標評審委員會依法對商標評審事宜獨立行使裁決權，不受其他機關的干涉，採取委員投票表決制，遵循少數服從多數的原則，實行書面審理，並就下列事宜提出的申請加以評審：

- (1) 對商標局駁回商標註冊申請不服的；
- (2) 對商標局異議裁定不服的；
- (3) 對商標局駁回註冊商標轉讓申請不服的；
- (4) 對商標局駁回註冊商標續展申請不服的；
- (5) 對商標局撤銷註冊商標不服的；
- (6) 對註冊商標提出異議的；
- (7) 對認為註冊不當商標提出撤銷的；
- (8) 法律、法規規定的其他商標確權評審事宜。

(三) 地方各級工商管理機關

地方各級工商管理機構是地方查處商標違法行為的執法機關，實行分級管理，對商標侵權案件的查處，行政執法機關一般按照其管轄的行政區域範圍進行。商標權人或者其他人發現商標侵權假冒等商

標違法行為，可以依法定程序到侵權人所在地或者侵權行為地的縣級工商行政管理部門投訴或檢舉。

3.2 馳名商標之發展與保護

馳名商標在中國法制上的發展，與商標法修正以及中國加入國際公約有著密切不可分的關係。因此，馳名商標的發展恰可以依商標法的兩次修正來劃分為三個時期加以說明³⁵。

3.2.1 1982 年商標法立法以及 1985 年加入巴黎公約

1982 年商標法中並未提及馳名商標的保護問題，但當中國於 1985 年正式加入巴黎公約以後，馳名商標的保護就成為不得不加以重視的問題。1980 年，中國成為巴黎公約成員國，1985 年，巴黎公約有關馳名商標保護的規定正式開始在中國生效，但此時巴黎公約的規定是否能直接成為中國主管機關保護馳名商標的法律依據，尚非明確。直至 1986 年 4 月，全國人民代表大會通過了《中華人民共和國民法通則》，根據該通則第 142 條第 2 款，「在中華人民共和國締結或者參加的國際條約同中華人民共和國的民事法律有不同規定的，適用國際條約的規定，但中華人民共和國聲明保留的除外。」馳名商標在中國的保護自此有法律依據，馳名商標所有人可以直接適用巴黎公約要求對馳名商標加以保護。

惟此種保護，一般是指中國對其他巴黎公約會員國國民的馳名商標的保護，對中國馳名商標的保護，並不存在直接適用巴黎公約的問題。因此，此時中國對外國國民的馳名商標有了明確的保護依據，然對中國本身的馳名商標尚無明確的法律依據。

1985 年，美國必勝客國際有限公司的對澳大利亞鴻圖有限公司在第 30 類的餅、麵粉製品商品上申請「PIZZA HUT」商標及屋頂圖案商標提出異議。經過調查，必勝客國際有限公司是該商標的創始人，其「PIZZA HUT」字母商標已在包括澳洲在內的 67 個國家註冊。依據巴黎公約有關馳名商標保護的規定，國家工商行政管理局商標局在 1987 年 8 月裁定必勝客國際有限公司異議成立，並核准其註冊「PIZZA HUT」商標。此例成為中國大陸成為巴黎公約會員國後首次直接依據巴黎公約保護馳名商標的成功案例³⁶。

³⁵黃暉，商標法，頁 251-254，法律出版社，2005 年 4 月。

³⁶袁光亮，商標權訴訟實務，頁 191-193，法律出版社，2006 年 7 月。

並且在此時期，中國大陸對馳名商標的保護，不僅限於巴黎公約有關在相同類似商品上保護馳名商標，另對於在非類似商品或者服務上都曾保護過馳名商標。1988年8月，國家工商行政管理局商標局在處理商標糾紛案件中認定英國龍尼利弗公司的「LUX 及力士」商標為馳名商標，禁止上海百貨公司日用品批發部在皂盒上使用該商標；1989年，國家工商行政管理局商標局在另一起商標糾紛案件中認定美國菲力普莫斯公司的「Marlboro 及萬寶路」商標為馳名商標，禁止杭州葡萄酒二廠將該商標作為葡萄酒包裝盒使用。據此，此時關於馳名商標是否已經註冊並未加以區分，而是將重點置於馳名商標享有跨類保護的權利，這也與馳名商標在中國尚未立法，而僅能依國際公約間接加以保護的實際狀況有關。

1990年，中國大陸的商標主管機關首次在其行政規則中提及馳名商標。國家工商行政管理局於1990年在《關於大力加強企業商標工作的通知》中指出，馳名商標是有相當規模的銷售量、很廣泛的銷售範圍、較持久的使用時間、很高的知名度和信譽的商標。但當時仍認為馳名商標要公認，而不是由某個機關給予認可，在一定的時期，可以採取民間投票、社會調查和消費者評議等辦法來認定馳名商標。

3.2.2 商標法第一次修正—1993

隨著經濟的不斷發展，中國企業開始積極參與國際市場競爭，於是要求商標主管機關對馳名商標進行認定的聲浪俱增，以有效保護國內企業的馳名商標，在1993年商標法修法以前，對馳名商標的保護仍處於依民法通則適用巴黎公約的狀態，商標法上並沒有明文規定。

於是在1993年商標法修正中，商標法第27條第1項增加了可以撤銷以欺騙手段或者其他不正方法取得註冊的行為³⁷。商標法實施細則第25條對此條加以闡釋，將違反誠實信用原則，以複製、模仿、翻譯等方式註冊他人以為公眾熟知的商標的行為，列為前條所指的以欺騙手段或者其他不正方法取得註冊的行為³⁸。這是中國商標法中第一次正式涉及

³⁷中國商標法（1993）第27條 已經註冊的商標，違反本法第八條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。

除前款規定的情形外，對已經註冊的商標有爭議的，可以自該商標經核准註冊之日起一年內，向商標評審委員會申請裁定。

商標評審委員會收到裁定申請後，應當通知有關當事人，並限期提出答辯。

³⁸中國商標法實施細則（1993）第25條 下列行為屬於《商標法》第二十七條第一款所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的行為：（2）違反誠實信用原則，以複製、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標進行註冊的。

對具有一定知名度商標特殊保護的規定。

但該規定對馳名商標的保護並不充分，與巴黎公約的規定相比，尚有一段差距。首先，公眾熟知商標是否就是馳名商標，並沒有明確的規定；其次，該條僅對違反誠實信用原則搶先註冊他人公眾熟知商標的行為予以制止，既未涉及違反誠實信用原則使用他人馳名商標的內容，也未涉及非惡意情況下將他人馳名商標在相同或者類似商品上在先註冊或者使用的內容，因此，這一規定雖然在一定程度上對保護馳名商標提供了法律依據，但僅提供了一部份巴黎公約的保護規定，不能滿足當時實際狀況對馳名商標保護的需求。此外，在商標管理實務中，由於馳名商標的認定缺乏嚴格的程序，亦無統一的標準，因此馳名商標認定的公信力並未建立，同時，對馳名商標擴大到非類似商品範圍的保護沒有法律依據，致使實務上無論是行政執法機關或司法機關對於馳名商標的保護皆面臨一定的難度。

直至 1995 年，中美兩國對知識產權的保護進行會議，明文對馳名商標的保護，並因而促使中國大陸國家工商行政管理局於 1996 年制訂《馳名商標認定和管理暫行規定》。

依據《1995 年中美知識產權換函及附件》，兩國政府承諾提供充分有效的知識產權保護措施，並同意將此提供給雙方各自國家的國民。於該換函附件中規定：「國家工商行政管理局商標局主管全國商標註冊和管理工作。國家工商行政管理局商標局處罰商標侵權和假冒行為，並處理商標侵權案件的申訴以及認定馳名商標。」

為因應此發展及國內對馳名商標認定及保護的要求下，國家工商行政管理局於 1996 年發佈《馳名商標認定和管理暫行規定》，使馳名商標的保護終於進入法制化的軌道。該規定的主要內容如下³⁹：

- (1) 關於馳名商標的定義，依該規定第 2 條，馳名商標是指在市場上享有較高聲譽並為相關公眾所熟知的註冊商標。規定僅已註冊的馳名商標才屬本規定的保護範圍。
- (2) 關於馳名商標的認定機關，依該規定第 3 條，國家工商行政管理局商標局負責馳名商標的認定和管理工作，任何組織或個人不得認定或者採取其他變相方式認定馳名商標。

³⁹ 文學 等，中國商標註冊與保護，頁 36-37，知識產權出版社，2004 年 1 月。

- (3) 關於馳名商標的認定方式，依該規定第 4 條，商標註冊人請求保護馳名商標權益的，應當向國家工商行政管理局商標局提出認定馳名商標的申請。國家工商行政管理局商標局可以根據商標註冊和管理工作的需要認定馳名商標。經認定為馳名商標，認定時間未超過三年，不要重新提出認定申請。
- (4) 關於馳名商標的保護，依該規定第 8 條，將與他人馳名商標相同或者近似的商標在非類似商品上申請註冊，且可能損害馳名商標註冊人的權益，從而構成《商標法》第 8 條第 (9) 項所述不良影響的，由國家工商行政管理局商標局駁回其註冊申請；申請人不服的，可以向國家工商行政管理局商標評審委員會申請復審；已經註冊的，自註冊之日起五年內，馳名商標註冊人可以請求國家工商行政管理局商標評審委員會予以撤銷，但惡意註冊的不受時間限制。第 9 條規定，將與他人馳名商標相同或者近似的商標使用在非類似的商品上，且會暗示該商品與馳名商標註冊人存在某種聯繫，從而可能使馳名商標註冊人的權益受到損害的，馳名商標註冊人可以自知道或者應當知道之日起兩年內，請求工商行政管理機關予以制止。第 10 條規定，自馳名商標認定之日起，他人將與該馳名商標相同或者近似的文字作為企業名稱一部分使用，且可能引起公眾誤認的，工商行政管理機關不予核准登記；已經登記的，馳名商標註冊人可以自知道或者應當知道之日起兩年內，請求工商行政管理機關予以撤銷。從而對於馳名商標的保護已經擴大到非類似商品或者服務以及企業名稱上。

該規定公布以後，國家工商行政總局商標局根據該商標註冊人的請求，陸續認定和保護了一些馳名商標。然而在經過幾年的實踐，該規定也開始暴露其問題與不足。

首先，該規定將馳名商標的範圍僅限於註冊的馳名商標，而未體現《巴黎公約》關於保護未註冊馳名商標的要求，在保護的客體上具有不完整性；其次，該規定只有國家工商行政總局商標局負責馳名商標的認定和管理工作，對商標評審委員會在商標評審過程中，人民法院在司法審判實務中能否認定馳名商標，沒有明確的規定，而在中國大陸當時發展下，應當賦予這些機構認定馳名商標的權力，因而在認定機構上未具有全面性；第三，在認定方式上，規定國家工商行政總局商標局可以視實際需要主動認定的職權，但事實上商標局一直是根據當事人的請求來認定馳名商標，並沒有視需要做過主動的認定，因而在認定方式上的規定不完全符合實際；第四，該規定側重於規定馳名商標認

定和保護的實體內容，沒有對認定和保護的程序作出具體的規定，使有關部門在認定和保護馳名商標程序上的法律依據不足。

而在此時期，國際上對馳名商標保護的重視，也漸漸成為不可忽視的潮流。為了統一各國對馳名商標的保護標準，為馳名商標提供更高標準保護，世界智慧財產權組織一直致力於制定一個保護馳名商標的國際條約，1999年9月，世界智慧財產權組織（WIPO）與保護工業財產權巴黎聯盟（CUP）通過關於著名商標保護規定共同決議事項，就著名商標之認定以及保護範圍等作出較詳盡的規定，為適應工業財產權的發展而首次確立了保護著名商標國際協調的共同標準。此決議即為《馳名商標保護協定聯合備忘錄》，其以備忘錄的形式而非國際條約的規定對馳名商標的保護做了較為全面性的規定。該備忘錄涉及馳名商標的定義、馳名商標的確定、馳名商標的保護範圍等內容，並明確將馳名商標的保護範圍延伸到企業標誌和網域名稱上，對各國的馳名商標保護立法提供了示範作用。

與此同時，中國的司法部門也開始對馳名商標的保護投注關注。2001年4月18日，最高人民法院檢察院和公安部聯合發佈了《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》，明文規定假冒他人馳名商標者，是假冒註冊馳名商標犯罪案件的追訴標準之一。該規定將侵犯馳名商標者之刑度提高到刑事犯罪，使馳名商標的保護在中國的法制規範下進入另一個階段⁴⁰。

2001年7月17日，最高人民法院公布《關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若該問題的解釋》⁴¹，規定如果被告的域名或其主要部分構成對原告馳名商標的複製、模仿、翻譯或音譯，則是一種侵權行為或者構成不正當競爭，為司法機關在處理域名與商標衝突糾紛中保護馳名商標提供明確的法律依據。

雖然對馳名商標的保護已經較以往更為全面，為仍停留在司法解釋⁴²和行政規章的層次，在《商標法》及《商標法實施細則》仍然沒有保護馳名商標的明確規定，這無疑是此時期在馳名商標保護上的重大不足。

⁴⁰見註 35，頁 256。

⁴¹李國光，解讀最高人民法院司法解釋 民事卷(1997~2002)，頁 451，人民法院出版社，2003年6月。

⁴²司法解釋是中國最高人民法院主動對法律的適用提出的解釋，其具有補充法律的效力，故地位相當於法律具有拘束各級機關的效力。見註 1，頁 183-185。

3.2.3 商標法第二次修正－2001

2001 年 12 月 11 日，《中國加入 WTO 議定書》生效，中國成為 WTO 第 143 個成員，為履行入世承諾，中國對商標法進行第二次修改，該次修改涉及商標註冊和保護的各方面，尤其是第一次在商標法中對馳名商標的保護問題作出了明確的規定。

商標法第 13 條規定：「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。（第一項）就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。（第二項）」。該條規定使商標法對馳名商標的保護明文化，對未在中國註冊的馳名商標，在相同或類似商品上不予他人註冊並禁止他人使用，從而達到了巴黎公約對未註冊的馳名商標保護的要求，彌補了《馳名商標認定和管理暫行規定》的不足。對已在中國註冊的馳名商標，則將其保護範圍擴大到在非類似商品上，不予他人註冊並禁止他人使用，從而達到 TRIPS 協定對已註冊馳名商標擴大保護的要求。

此外，商標法也對如何認定馳名商標，亦即馳名商標應具備的要件提供了認定的標準。商標法第 14 條規定：「認定馳名商標應當考慮下列因素：（一）相關公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。」

為了進一步落實《商標法》的上述規定，2002 年 9 月 15 日實施的《商標法實施條例》對馳名商標的認定和保護做了進一步的規定，該條例第 5 條規定：「依照商標法和本條例的規定，在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以相應向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標，駁回違反商標法第十三條規定的商標註冊申請或者撤銷違反商標法第十三條規定的商標註冊。有關當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料（第一項）。商標局、商標評審委員會根據當事人的請求，在查明事實的基礎上，依照商標法第十四條的規定，認定其商標是否構成馳名商標。（第二項）」根據該規定，在商標註冊和商標評審過程中，有關當事

人可以請求商標局和商標評審委員會認定其商標為馳名商標，並依商標法的規定對馳名商標進行保護，此外，馳名商標的認定機關亦擴展到商標評審委員會。同時，由於該條例是行政法規，主要用以指導行政機關的執法行為，因此並不排除司法機關直接依據商標法和有關司法解釋認定馳名商標。

另依該條例第 45 條規定，對商標使用管理中馳名商標的保護也加以規定：「使用商標違反商標法第十三條規定的，有關當事人可以請求工商行政管理部門禁止使用。當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。經商標局依照商標法第十四條的規定認定為馳名商標的，由工商行政管理部門責令侵權人停止違反商標法第十三條規定使用該馳名商標的行為，收繳、銷毀其商標標識；商標標識與商品難以分離的，一併收繳、銷毀。」

前開規定使保護馳名商標的內容更加明確，並對商標使用管理中馳名商標的認定程序加以明定，亦即商標法第 14 條規定，由商標局對馳名商標加以認定，而由有關工商行政管理部門對違法使用馳名商標的行為進行處理。

而在新商標法及條例修正前，對於商標與企業名稱的衝突一直存在兩方面的問題⁴³。其中與馳名商標有關者，是將他人馳名商標登記為自己的企業名稱，而對消費者造成誤認、欺騙，並進而侵害馳名商標所有人之權益。新條例第 53 條規定：「商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記。企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理。」該規定對馳名商標與企業名稱的衝突提出了解決之明文規定。

2002 年 10 月 12 日，最高人民法院頒布《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》⁴⁴，該司法解釋第 22 條規定：「人民法院在審理商標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。認定馳名商標，應當依照商標法第十四條的規定進行。當事人曾經被行政主管機關或者人民法院認定的馳名商標請求保護的，對方當事人對涉及的商標馳名不持異議，人民法院不再審查。提出異議的，人民法院依照商標法第十四條的規定審查。」該規定明確賦

⁴³ 見註 35，頁 40。

⁴⁴ 見註 39，頁 445。

予人民法院審理商標案件時認定馳名商標的權力，並對人民法院認定馳名商標的程序和效力作出規定，使中國司法程序建立審判實務上保護馳名商標的依據。

2003年4月17日，國家工商行政管理總局第5局號令公布《馳名商標認定和保護規定》，對《馳名商標認定和管理暫行規定》做了重大修改，其主要修改內容如下：

(1) 完善馳名商標的概念

依商標法第13條要求對未註冊的馳名商標和註冊的馳名商標都要給予保護之規定，《馳名商標認定和保護規定》第2條將馳名商標定義為「在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標。」取消的馳名商標必須是註冊商標的要件，同時，根據地域原則，馳名商標需要在要求保護的國家馳名，故新增馳名商標應在中國的範圍內馳名的規定，此外，對於「相關公眾」也作出解釋，即「相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷管道中所涉及的銷售者和相關人員等。」

(2) 詳細規定認定馳名商標所應提出之證據

《馳名商標認定和保護規定》第3條對商標法第14條關於馳名商標的認定因素做了進一步細分，該條內容如下：

「以下材料可以作為證明商標馳名的證據材料：

- (一) 證明相關公眾對該商標知曉程度的有關材料；
- (二) 證明該商標使用持續時間的有關材料，包括該商標使用、註冊的歷史和範圍的有關材料；
- (三) 證明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍的有關材料，包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域範圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關材料；
- (四) 證明該商標作為馳名商標受保護記錄的有關材料，包括該商標曾在中國或者其他國家和地區作為馳名商標受保護的有關材料；

(五) 證明該商標馳名的其他證據材料，包括使用該商標的主要商品近三年的產量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區域等有關材料。」

(3) 規定商標管理工作中涉及馳名商標認定案件的受理機關

考量到涉及馳名商標認定和保護的案件處理上之複雜性，《馳名商標認定和保護規定》第 5 條規定：「在商標管理工作中，當事人認為他人使用的商標屬於商標法第十三條規定的情形，請求保護其馳名商標的，可以向案件發生地的市（地、州）以上工商行政管理部門提出禁止使用的書面請求，並提交證明其商標馳名的有關材料。同時，抄報其所在地省級工商行政管理部門。」使商標案件更具公平、公正性⁴⁵。

(4) 明確規定商標管理工作中馳名商標的申請認定程序

商標法與商標法實施條例中，對商標註冊、評審工作中認定馳名商標涉及的有關程序有較明確的規定，但對商標管理工作中馳名商標認定的程序沒有明確的規定。為便利實務上之運行，《馳名商標認定和保護規定》第 6 條規定：「工商行政管理部門在商標管理工作中收到保護馳名商標的申請後，應當對案件是否屬於商標法第十三條規定的下列情形進行審查⁴⁶：

- (一) 他人在相同或者類似商品上擅自使用與當事人未在中國註冊的馳名商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；
- (二) 他人在不相同或者不類似的商品上擅自使用與當事人已經在中國註冊的馳名商標相同或者近似的商標，容易誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的。

屬於上述情形的案件，市（地、州）工商行政管理部門應當自受理當事人請求之日起十五個工作日內，將全部案件材料報送所在地省（自治區、直轄市）工商行政管理部門，並向當事人出具受理案件通知書；省（自治區、直轄市）工商行政管理部門應

⁴⁵見前揭註 35，頁 249。

⁴⁶見前揭註 35，頁 250。

當自受理當事人請求之日起十五個工作日內，將全部案件材料報送商標局。當事人所在地省級工商管理部門認為所發生的案件屬於上述情形的，也可以報送商標局。

為不屬於上述情形的案件，應當依據商標法及實施條例的有關規定及時作出處理。」

第7條規定：「省（自治區、直轄市）工商管理部門應當對本轄區內市（地、州）工商管理部門報送的有關馳名商標保護的案件材料進行審查。對認為屬於本規定第六條第一款情形的案件，應當自收到本轄區內市（地、州）工商管理部門報送的案件材料之日起十五個工作日內報送商標局。對認為不屬於本規定第六條第一款情形的案件，應當將有關材料退回原受案機關，由其依據商標法及實施條例的有關規定及時作出處理。」

第8條規定：「商標局應當自收到有關案件材料之日起六個月內作出認定，並將認定結果通知案件發生地的省（自治區、直轄市）工商管理部門，抄送當事人所在地的省（自治區、直轄市）工商管理部門。除有關證明商標馳名的材料外，商標局應當將其他案件材料退回案件發生地所在省（自治區、直轄市）工商管理部門。」

（5）修改馳名商標認定的效力

《馳名商標認定和保護規定》⁴⁷修改《馳名商標認定和管理暫行規定》第4條中「認定時間未超過三年的，不需要重新提出認定申請」的規定。

該規定第12條：「當事人要求依據商標法第十三條對其商標予以保護時，可以提供該商標曾被我國有關主管機關作為馳名商標予以保護的記錄。所受理的案件與已被作為馳名商標予以保護的案件的保護範圍基本相同，且對方當事人對該商標馳名無異議，或者雖有異議，但不能提供該商標不馳名的證據材料的，受理案件的工商管理部門可以依據該保護記錄的結論，對案件作出裁定或者處理。（第一項）所受理的案件與已被作為馳名商標予以保護的案件的保護範圍不同，或者對方當事人對該商標馳名有異議，且提供該商標不馳名的證據材料的，應當由商標局或

⁴⁷董葆霖，商標法律詳解，頁320-323，中國工商出版社，2004年6月。

者商標評審委員會對該馳名商標材料重新進行審查並作出認定。
(第二項)」

綜上所述，該規定在馳名商標認定和保護的程序上做出較明確的規定，對馳名商標認定的案由、受理機關、認定程序及認定效力做了較全面性的規定。

3.3 馳名商標在中國的特殊保護手段

3.3.1 對未註冊的馳名商標賦予保護

依商標法第 52 條及第 53 條的規定，一般註冊商標的註冊人和經其許可使用人的註冊專用權，只以核准註冊的商標和核定使用的商品為限，亦即若將他人一般的註冊商標申請在其他商品類別或服務項目上時，即使是與他人的註冊商標完全相同得商標也會得到許可，申請人可以在其他類別上取得註冊商標專用權，該行為並不構成侵權。惟馳名商標是相關公眾廣為知曉的具有較高聲譽的商標，其影響力較大，若允許將他人的馳名商標申請註冊，則有違市場公平競爭的秩序且亦與誠實信用原則有違，因此，商標法明確禁止這種將他人馳名商標申請註冊的行為，若該商標申請已經通過初審並公告，權利人可以即時向商標局提出異議；而若該商標已經核准註冊，權利人可以向商標評審委員會請求撤銷該註冊商標。

然馳名商標是為相關公眾廣為知曉的具有較高聲譽的商標，其影響力較大，若允許將他人的馳名商標申請註冊，則有違市場公平競爭的秩序且亦與誠實信用原則有違，因此，商標法明確禁止這種將他人馳名商標申請註冊的行為，若該商標申請已經通過初審並公告，權利人可以即時向商標局提出異議；而若該商標已經核准註冊，權利人可以向商標評審委員會請求撤銷該註冊商標。

3.3.2 跨類別的保護

馳名商標在現代生活中已不僅僅是用來區別商品的出處，同時還能表彰用戶身份和地位。也就是說，他人即使在非類似商品上使用該商標，消費者也不會混淆誤認，但只要這種使用可能表明某種聯繫，則商標所有人的利益仍然可能遭受損害，馳名商標與第三人商品或服務的聯繫可能是暗示的。例如，產生此種印象，即馳名商標所有人參與了商品的生產或者服務的提供，或者該生產或提供得到馳名商標所有人的許可或資助，如果具有此種聯繫的商品或服務造成了市場聲望的下降，並因此反映出馳名商標

信譽的降低，則馳名商標所有人的利益受到損害。

因此商標法第 13 條第 2 項規定：「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」依該條主張註冊馳名商標的跨類保護，應符合以下要件：

- 1、跨類保護的客體僅限於已註冊的馳名商標。
- 2、擴大保護所處罰的不法行為，僅針對在不相同或不類似的商品上非法註冊或使用。在相同或類似商品上非法註冊或使用不適用該條。
- 3、必須要客觀上產生「誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害」的結果。

蓋對於一般商標，他人只要沒有使用在註冊商標核定的使用範圍內，即使商標相同或者相似，也不構成侵權。但是，基於馳名商標的影響力和高知名度，馳名商標雖未註冊，或者未在其他類別商品或服務上進行註冊，只要使用並引起誤認，有可能損害馳名商標所有人的利益，就應當予以禁止。工商行政管理機構、人民法院將根據當事人的請求和案件實際情況作出是否禁止他人使用的裁定。⁴⁸

3.3.3 與企業名稱衝突的保護

依《企業名稱登記管理規定》第 5 條、第 9 條及第 10 條等規定⁴⁸，只要在特地的地域範圍內，在同行業申請的名稱與已經存在的企業名稱不相同，一般都會獲得登記，然若企業以他人馳名商標作為企業名稱登記，依《商標法實施條例》第 53 條⁴⁹和《馳名商標認定和保護規定》第 13 條

⁴⁸《企業名稱登記管理規定》第 5 條 登記主管機關有權糾正以登記註冊的不適宜的企業名稱，上級登記主管機關有糾正下級登記主管機關已登記註冊的不適宜的企業名稱。（第一項）對以登記註冊的不適宜的企業名稱，任何單位和個人可以要求主管機關予以糾正。（第二項）

第 9 條 企業名稱不得含有下列內容和文字：（一）有損於國家、社會公共利益的；（二）可能對公眾造成欺騙或者誤解的；（三）外國國家（地區）名稱、國際組織名稱；（四）政黨名稱、黨政軍機關名稱、群眾組織名稱、社會團體名稱及部隊番號；（五）漢語拼音字母（外文名稱中使用的除外）、數字；（六）其他法律、行政法規規定禁止的。

第 10 條 企業可以選擇字號。字號應當由兩個以上的字組成。（第一項）企業有正當理由可以使用本地或者異地地名作字號，但不得使用縣以上行政區劃名稱作字號。（第二項）私營企業可以使用投資人姓名作字號。（第三項）

⁴⁹《商標法實施條例》第 53 條 商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記。企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理。

⁵⁰，將他人馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，企業登記主管機關不予核准登記。已經登記的，馳名商標所有人可以自知道或者應當知道之日起兩年內，請求企業登記主管機關予以撤銷。

3.3.4 與網域名稱衝突的保護

依最高人民法院《關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第4條、第5條及第6條規定之意旨，人民法院審理商標域名糾紛案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定⁵¹。

蓋一般將他人註冊商標作為網域名稱登記之情形，若商標所有人欲向人民法院主張註銷該註冊，需有下列要件始被認為具有惡意：

- 1、該域名係為商業目的註冊、使用與原告的註冊商標相同或相近似者；
- 2、故意造成與商標所有人所提供的商品或服務的混淆；
- 3、誤導網際網路使用者瀏覽其網站。

而若註冊者為他人之馳名商標，則單就註冊之行為，就足以認定其惡意，因此馳名商標所有人在該類案件的訴訟程序中，可以請求人民法院對涉及的註冊商標是否馳名依商標法第14條的認定因素作出認定。

⁵⁰《馳名商標認定和保護規定》第13條 當事人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記，企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理。

⁵¹《關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

第4條 人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項條件的，應當認定被告註冊、域名等行為構成侵權或者不正當競爭：

- (一) 原告請求保護的民事權益合法有效；
- (二) 被告域名或其主要部分構成對原告馳名商標的複製、模仿、翻譯或音譯；或者與原告的註冊商標、域名等相同或近似，足以造成相關公眾的誤認；
- (三) 被告對該域名或其主要部分不享有權益，也無註冊、使用該域名的正當理由；
- (四) 被告對該域名的註冊、使用具有惡意。

第5條 被告的行為被證明具有下列情形之一的，人民法院應當認定其具有惡意：

- (一) 為商業目的將他人馳名商標註冊為域名的；
- (二) 為商業目的註冊、使用與原告的註冊商標、域名等相同或近似的域名，故意造成與原告提供的產品、服務或者原告網站的混淆，誤導網路用戶訪問其網站或其他線上站點的；
- (三) 曾要約高價出售、出租或者以其他方式轉讓該域名獲取不正當利益的；
- (四) 註冊域名後自己並不使用也未準備使用，而有意阻止權利人註冊該域名的；
- (五) 具有其他惡意情形的。

被告舉證證明在糾紛發生前其所持有的域名已經獲得一定的知名度，且能與原告的註冊商標、域名等相區別，或者具有其他情形足以證明其不具有惡意的，人民法院可以不認定被告具有惡意。

第6條 人民法院審理域名糾紛案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。

第四章 馳名商標在中國之認定、審查與救濟

4.1 馳名商標之認定

4.1.1 馳名商標之認定因素

於第二章中，分別以國際公約、美國及台灣與中國的法律規定，對馳名商標的內涵加以闡述，然關於如何認定一個商標是否具備馳名商標的資格，則需藉由更詳細的探討，亦即對於具備哪些要件的商標，方有資格成為法律上的馳名商標加以保護。

4.1.1.1 認定因素之比較（WIPO、美國、台灣、中國）

（一）WIPO

國際上對於如何認定馳名商標的因素，分別有不同之規定，目前為各國普遍採擇者，則係WIPO關於馳名商標保護協定聯合備忘錄中所羅列之對於馳名商標認定的因素。該備忘錄第二條對於認定馳名商標的因素如下：

1. 相關公眾知悉或認識該商標的程度；
2. 該商標使用的期間及使用地域範圍；
3. 該商標宣傳的期間及地域範圍；包括廣告及在展覽會、展示會的公開與陳列；
4. 該商標註冊或申請註冊的期間或地域範圍等足以反應其使用或被認知的程度者；
5. 該商標成功實施其權利的紀錄；特別指曾經主管機關認定為馳名商標者；
6. 該商標相關的價值。」

根據該備忘錄，在確認某商標是否為馳名商標時，主管機關應對能據以作為該商標是否馳名的任何因素皆納入考量；再者，主管機關應對向其提出的證據，依前述六項因素加以考量，但不以此六項因素為限，此係為避免認定機關執著其中某一項因素，而忽略其他同樣可作為認定馳名商標的因素，並藉此強調該六項認定因素非採列舉規定，至若認定該商標是否為馳名商標，仍應就個案具體情況加以判斷。

此外，備忘錄中對於主管機關在依該六項因素認定馳名商標時並應注意的事項另外列出參酌的建議，例如商標知悉或認知的程度，得經由市場調查及意見調查資料加以判斷。但不得限制須依一定標準或格式為之，或必須有相當份量或數量者始可；以及對於因素中的「使用」、「宣傳」等內涵另加以闡述，俾使各國在依該備忘錄之建議訂立國內認定因素標準時，有所遵循的方向¹。

(二) 美國

1、FTDA - Lanham Act 原規定²

(1)他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但

¹1.馳名商標所有人須提出足資證明為馳名商標的證據資料供主管機關審酌，主管機關就各種可能情況應闡明協助其提出相關證明。

2.各項判斷因素的證據資料均應予考量，不得以特定標準加以限制，且當事人得選擇提出任何證據，主管機關不得以不符合某特定標準而認定該商標不馳名。

3.商標知悉或認知的程度，得經由市場調查及意見調查資料加以判斷。但不得限制須依一定標準或格式為之，或必須有相當份量或數量者始可。

4.使用的期間及地域範圍與相關公眾是否普遍認知間有密切的關聯性，若商標使用係在鄰近的領域、或使用在相同語言的領域、或為相同廣告媒體所遍及的領域（如透過電視或印刷文宣、新聞媒體）、或有密切貿易往來關係的領域者，均足資認定為該會員國的相關公眾所認知。

5."使用"一字並未定義。依各國或各區域的標準，使用可能為取得商標權的要件，不使用可能構成撤銷、無效事由，或因透過使用取得商標的識別性，但對本決議規範目的而言，所稱使用應包括在網路上使用商標的情形。

6."宣傳 (promotion)"可構成商標使用的事實，甚至為認定商標是否馳名的標準之一，其規定主要係為避免"宣傳"是否構成"使用"的爭議。對於市場上加入新競爭商品，如何使公眾知悉，主要在於商品宣傳 (促銷) 的程度；如透過廣告、宣傳品、或電子媒體 (包括網路)，其他如在展覽會、展示會展示商品，即使參展的廠商僅限於該國的業者，因參觀者可能來自不同國家，故對於商品的宣傳應不限於國際性的展覽會或展示會。

² (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to—

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;

(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;

(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;

(D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;

(E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;

(F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;

(G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and

(H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

不以此為限：

- (A) 標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。
- (B) 標章使用於商品或服務上之時間及範圍。
- (C) 標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。
- (D) 標章使用於交易之地區範圍。
- (E) 標章使用之商品或服務之交易管道。
- (F) 著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。
- (G) 其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。
- (H) 標章是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

2、TDRA - 2006 Lanham Act 新修正規定³

在判斷一個商標是否擁有所需的被認知程度時，法院可以考慮包括以下所列的所有相關因素：

- (1) 商標廣告宣傳的持續期間、廣度和所及的地域範圍，是否由商標所有人或第三方進行廣告宣傳。
- (2) 商標持續使用於該商品或服務的數量和地域範圍。
- (3) 商標被實際被認知的程度
- (4) 該商標是否已經根據 1881 年 3 月 3 日頒佈的法律或 1905 年 2 月 20 日頒佈的法律取得註冊，或者已經在主註冊簿上註冊。

美國在 2006 年對其商標法加以修訂，其中在關於馳名商標的認定因素上，從原來的七項因素縮減為四項因素，雖然少了三項，但實際上是將原來的幾項因素合併在一起，而真正刪減的是關於識別性強弱的問題以及是否有其他第三人使用相同或近似之商標⁴。

³ **Trademark Dilution Revision Act of 2006 SEC. 2**

In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the Following :

- (1) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
- (2) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
- (3) The extent of actual recognition of the mark.
- (4) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

⁴ Jason Allen Cody, with trademark dilution "likely" again, famous mark owners pick up where the left

(三) 台灣

1、著名商標或標章認定要點⁵ _ 原認定因素規定

台灣商標法中，對於著名商標的認定標準並未加以規定，而係於《著名商標或標章認定要點》中對如何認定馳名商標的因素加以羅列。

該要點第五點規定：

「著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：

- (一) 相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。
- (二) 商標或標章使用期間、範圍及地域。
- (三) 商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。
- (四) 商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。
- (五) 商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指經曾經行政或司法機關認定為著名之情形。
- (六) 商標或標章之價值。
- (七) 其他足以認定著名商標或標章之因素。」

與前述 WIPO 的備忘錄相較，可得知台灣關於馳名商標的認定因素與國際公約之規定相接軌，皆強調相關公眾或消費者對該商標知曉的程度、該商標的使用及宣傳、範圍以及曾經被公正機關認定的紀錄等。且依該要點第十點之規定，馳名商標或標章之認定，應由商標專責機關就要點六所列證據，綜合要點五各項認定因素判斷之。據此，我國在認定馳名商標時，就羅列的各項因素亦採取非以全體為要件之規定，而與國際公約採取相同的作法，依綜合各因素作為認定標準。

另在該要點第六點中，對於要點第五點的證據材料也提供了較詳細的例示：

「本要點五各項因素得依下列證據證明之：

- (一) 商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。
- (二) 國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。

off. available at <<http://technology.findlaw.com/articles/00006/010379.html>> (last visited at 2007/11/1).

⁵於中華民國 93 年 5 月 1 日發佈，至 96 年 11 月 9 日廢止 at <<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=14952&from=board>>(最後瀏覽日期：2008 年 1 月 13 日)。

- (三) 商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。
- (四) 商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。
- (五) 商標或標章創用時間及其持續使用等資料。
- (六) 商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。
- (七) 具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。
- (八) 行政或司法機關所為相關認定之文件。
- (九) 其他證明商標或標章著名之資料。」

2、商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準⁶ _ 新認定因素

為擴大對著名商標的保護，廢止原來的著名商標認定要點，訂立該基準，作為在商標申請註冊及異議、評定階段中，應如何審查系爭商標之註冊是否有違反第 23 條第 1 項第 12 款之規定。

根據該基準之規定，對著名商標之認定因素闡明如下：

「著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：

1、商標識別性之強弱：

識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，商標所表彰之識別性與信譽愈有可能廣為相關事業或消費者所普遍知悉，而可認定該商標為著名商標，例如識別性較強的創意性商標較有可能成為廣為相關事業或消費者所普遍知悉的著名商標，因此，判斷商標是否著名時，商標識別性之強弱為其中的一項參酌因素。

2、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度⁷：

相關事業或消費者知悉或認識商標之程度，得由相關證據證明之。若有市場調查及意見調查資料，其亦得作為相關事業或消費者知悉或認識商標程度的證據。

3、商標使用期間、範圍及地域：

藉由檢送商標使用期間、範圍及地域的證據資料可推論商標是否已達相關消費者普遍認知的著名程度，其著重於商標權人實際所從

⁶中華民國 96 年 11 月 9 日訂定發佈，

at<http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/examine/trademark_law_3_30.asp>(最後瀏覽日期 2008 年 1 月 13 日)。

⁷ 實務界有指出，「相關公眾」的標準使著名商標的認定門檻降低，對其在保護著名商標的跨類保護上應有所限制。陳國成，「我國著名商標保護回顧和展望」，2007 全國科技法律研討會論文集，頁 18，國立交通大學出版，2007 年 11 月。

事的商業活動。一般來說，商標使用的期間、範圍及地域愈長、愈廣泛，該商標愈有可能達到相關消費者普遍認知的著名程度。

4、商標宣傳之期間、範圍及地域：

商標宣傳之期間、範圍及地域愈長、愈廣泛，該商標原則上愈有可能達到相關消費者普遍認知的著名程度。另外，如果商標宣傳的程度非常密集廣泛，如透過廣告、宣傳品或電子媒體（包括網路）等在全國密集的刊登與播送，即使商標宣傳之期間不長，該商標仍有可能達到相關消費者普遍認知的著名程度。

5、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域：

有關著名之認定，據爭商標權人通常除檢送據爭商標實際之使用證據外，也檢送國內外之相關註冊資料加以佐證。商標在世界各地是否申請或取得註冊及其註冊之多寡及期間，得作為認定該商標是否為著名的參酌因素之一。商標在世界各地申請或取得註冊愈多、期間愈長，愈有可能作為該商標於市場上廣泛使用的佐證，進而愈有可能有助於認定該商標已達到相關消費者普遍認知的著名程度。

6、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形：

商標成功執行其權利的紀錄，例如曾經異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等認定為著名之情形。考量此項因素時，需注意其成功執行其權利的時間點，因著名商標之著名性會隨時間之經過而有所變動，若其成功執行其權利的時間點，距離處分時過為久遠，例如曾經行政或司法機關認定為著名商標的時間點，距離處分時已超過 3 年，此時，是否仍屬著名須參酌其他相關證據加以判斷。

7、商標之價值：

原則上，商標之價值愈高，該商標為相關消費者普遍認知的可能性愈高。

8、其他足以認定著名商標之因素：

上述各項認定著名商標之參酌因素係認定著名與否的例示，而非列舉要件，且個案上不必然呈現上述所有參酌因素，應就個案具體情況，考量足資判斷為著名的參酌因素。此外，著名商標之認定，除考量上述該等參酌因素外，仍得參酌其他足以認定為著名商標之因素。」

（四）中國

中國於 2001 年新修正商標法後，於商標法第 14 條亦增定認定馳名商標的因素，該規定如下：

「認定馳名商標應當考慮下列因素：

- (一) 相關公眾對該商標的知曉程度；
- (二) 該商標使用的持續時間；
- (三) 該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；
- (四) 該商標作為馳名商標受保護的記錄；
- (五) 該商標馳名的其他因素。」

1. 相關公眾對該商標的知曉程度

馳名商標是在市場中享有較高聲譽的商標，為相關公眾所知悉。將公眾知曉程度作為認定馳名商標的因素以符合國際公約即聯合備忘錄的原則，且此處的相關公眾是指與使用該商品與服務有關的公眾，而非社會上所有大眾。例如使用某商標的商品或者服務是屬於計算機信息技術領域，而與計算機信息技術領域相關連的眾多人員對該商標的知曉程度就是「相關公眾對該商標的知曉程度」。不與計算機信息計算領域相聯繫的眾多人員知曉或者不知曉該商標，並不影響該商標被認定為馳名商標⁸。

因此，基於對該條項的反面解釋，有學者提出在中國認定馳名商標時不需加以考量的因素⁹：「1、該商標已在中國使用，或該商標已在中國進行註冊或提出註冊申請；2、該商標在中國以外的任何管轄範圍馳名，或該商標已在除中國以外的任何管轄範圍進行註冊或提出註冊申請；3、該商標為中國的全體公眾所熟知。」

2. 該商標使用的持續時間

一個商標欲取得市場信譽，形成競爭力，必須經過使用。無論是註冊商標還是未經註冊商標，唯有透過使用才能作為達成馳名之目標，因此，商標在市場上使用的持續期間作為認定馳名商標的其中一個因素，對於證明商標的馳名程度具有高度的正相關。

至若商標的使用解釋如下¹⁰：

⁸劉雲芳、宋玉池主編，商標法實務與案例評析，頁 117，中國工商出版社，2003 年 8 月。

⁹吳永才，「馳名商標的認定和保護」，中華商標，頁 37，中華商標雜誌社，2003 年 7 月。

¹⁰卞耀武，中華人民共和國商標法釋義，頁 60，法律出版社，2002 年 10 月。

- (1)不限於甚至不要求在請求馳名商標保護的地域內的實際使用；
- (2)包括在鄰國的使用，在使用相同語言的國家的使用，在有密切密關係的國家的使用，這些使用都可能與建立特定商標在特定國家的知名度有關。

3. 該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍

蓋許多消費者對商品的初步印象往往來自於該商品的商標宣傳，在市場競爭激烈的社會中，同類產品中各式各樣的商品令人眼花繚亂，而廠商投入的廣告宣傳以及建立起的產品形象，經常成為消費者如何選擇並形成決定的原因。因此，要成為一馳名商標並維持此種地位，大量宣傳工作的持續時間、程度及擴及的地理範圍，變成為認定馳名商標的其中一項參酌因素。

4. 該商標作為馳名商標受保護的記錄

該商標若曾經中國主管機關或在其他區域被承認為馳名商標，亦得作為認定為馳名商標的重要參酌因素。因為在相同或者類似商品或者服務項目上被認定的馳名商標，對其馳名程度的要求一般都低於在不相同或者不相類似的商品或者服務項目上被認定的馳名商標；亦即曾經在同一種或者類似商品商品或者服務項目上被認定為馳名商標的紀錄，並不能保證或證明該商標或商品在不相同或者不相類似的商品或者服務項目上也能被認定為馳名商標，因此，受保護的紀錄只能是下一件案件中受到馳名商標保護的參考因素。

此外，受馳名保護的記錄不論係在中國或他國，均僅能成為參考的認定因素，其理由有二：

(1)商標是否馳名是一種變動的事實，該馳名商標所有人是否有投注時間金錢費用維持其商標名聲不墜的地位，是必須在個案中加以認定的，因此即便曾被認定為馳名商標，亦僅得作為本案中參酌的因素，而不得逕採為認定馳名商標的唯一證明。

(2)商標通常採地域原則加以保護，故而在其他國家被認定為馳名商標者，在本國亦不必然具有馳名商標的地位，仍需視該商標是否在本國市場中馳名為定，因此他國的馳名商標認定紀錄，僅得成為本國認定馳名商標的原因之一。

5. 該商標馳名的其他因素

除前述四項因素外，如使用該商標的商品和服務的經銷或經營額、銷售或服務區域、市場佔有率等，皆得作為認定馳名商標的其他因素。根據該款規定，本條認定馳名商標的各項因素與WIPO關於馳名商標保護協定聯合備忘錄中所列舉之對於馳名商標的認定因素具有相同的地位，皆為羅列之規定而非皆應具備的要件，按本條所列認定馳名商標的因素係最基本的因素，馳名商標的聲譽和知曉程度是變化的動態事實，且認定商標是否馳名亦牽動該商標所有權人以及廣大消費者的利益，據此，主管機關於認定馳名商標時仍需根據本條規定以及實際情況依個案處理¹¹。

而在《馳名商標認定和保護規定》第3條中，對於前述商標法第14條的認定因素進一步細化為以下可以作為證明商標馳名的證據材料：

- (一) 證明相關公眾對該商標知曉程度的有關材料；
- (二) 證明該商標使用持續時間的有關材料，包括該商標使用、註冊的歷史和範圍的有關材料；
- (三) 證明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍的有關材料，包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域範圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關材料；
- (四) 證明該商標作為馳名商標受保護記錄的有關材料，包括該商標曾在中國或者其他國家和地區作為馳名商標受保護的有關材料；
- (五) 證明該商標馳名的其他證據材料，包括使用該商標的主要商品近三年的產量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區域等有關材料。

此外尚須注意的是，該規定第10條特別指明，商標局、商標評審委員會在認定馳名商標時，應當綜合考慮商標法第14條規定的各項因素，但不以該商標必須滿足該條規定的全部因素為前提。

¹¹ 卞耀武，中華人民共和國商標法釋義，頁61，法律出版社，2002年10月。

綜前所述，WIPO 備忘錄、美國、台灣及中國的認定因素如下表所列：

WIPO	相關公眾知悉或認識該商標的程度	該商標使用的期間及使用地域範圍	該商標宣傳的期間及地域範圍；包括廣告及在展覽會、展示會的公開與陳列	該商標註冊或申請註冊的期間或地域範圍等足以反應其使用或被認知的程度者	該商標成功實施其權利的紀錄；特別指曾經主管機關認定為馳名商標者	該商標相關的價值
美國	商標被實際被認知的程度	商標持續使用於該商品或服務的數量和地域範圍。	商標廣告宣傳的持續期間、廣度和所及的地域範圍，是否由商標所有人或第三方進行廣告宣傳。	X	X	X
台灣	相關事業或消費者知悉或認識商標之程度	商標使用期間、範圍及地域	商標宣傳之期間、範圍及地域	商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域	商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形	1. 商標識別性之強弱 2. 商標之價值 3. 其他足以認定著名商標之因素
中國	相關公眾對該商標的知曉程度	該商標使用的持續時間	該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	X	該商標作為馳名商標受保護的記錄	該商標馳名的其他因素

WIPO 備忘錄係 WTO 對馳名商標制度之內容提出的補充解釋，並不具有強制力而係以建議的方式提供各會員國作為修訂馳名商標法律的參考。由該表可以發現，台灣在新發佈的著名商標審查基準中，幾乎與 WIPO 備忘錄的規定相同，此外，更多了以商標識別性的強弱等作為商標馳名的判斷標準；而中國雖未將商標在他國的註冊記錄明文列為參考因素，然若從「該商標作為馳名商標受保護的記錄」的內容觀察，由於中國並不限定該記錄應於中國國內發生，故在他國的註冊記錄或受保護的紀錄，應亦包含於此。

至於美國在馳名商標的認定上，由於 TDRA 之頒佈，美國已經將馳名商標被認定的標準加以提高至「一般公眾」知曉的程度，故其認定的馳名商標已經與台灣或中國的馳名商標內容有所不同，而係屬於馳名度非常高的超級商標¹²。

4.1.1.2 中國認定因素之分析

(一) 相關公眾之解釋

在前述認定馳名商標的因素中，較具爭議者，莫過於對「相關公眾」的解釋。依《馳名商標認定和保護規定》第 2 條第 1 項，馳名商標係指，在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標。

按正確界定相關公眾的範圍係對馳名商標賦予保護的重要關鍵，例如 PURDEY¹³商標對手槍收藏家而言，無疑是其心中的夢幻逸品，但該商標被知悉的程度顯然比不上麥當勞或可口可樂，亦即在一般大眾中被普遍知悉，絕對會比在相關公眾中被知悉的難度要高上許多，只有少數商標才能達到遠近馳名、家喻戶曉的程度。

若依 WIPO 關於馳名商標保護協定聯合備忘錄之規定，相關公眾應包括但不必侷限於：(1) 使用該商標的那些商品和服務的實際和潛在的消費者；(2) 使用該商標的那些商品或服務的銷售渠道中所涉及的人員；(3) 經營使用該商標的那些商品或服務的商業界。

而在台灣，則規定於《商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準》：

¹²王敏銓，「美國著名商標保護回顧和展望-以聯邦商標淡化法為中心」，2007 全國科技法律研討會論文集，頁 10，國立交通大學出版，2007 年 11 月。

¹³日劇「華麗一族」中，由木村拓哉飾演，來自權貴家庭的主角鐵平，最後就是用該牌獵槍結束自己的生命。at<<http://www.purdey.com/>>(最後瀏覽日期：2008 年 1 月 13 日)。

「判斷相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：

- (一) 商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。
- (二) 涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。
- (三) 經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。」

從前述的定義可知，對於馳名商標的保護，最基本的要求是，至少必須在使用此商品的消費者間，無論係實際使用或潛在者，以及一切可能接觸此商品的人（例如藉由經銷管道接觸，或者是本身是經營者的消費者），該商標對其皆享有較高的知名度。因此，如何界定相關公眾，將左右一個商標是否具有馳名的地位，是否得受到高於一般商標的特別保護權利，相關公眾的探討，因而成為認定馳名商標的重要關鍵。

在中國，相關公眾的定義出現在《馳名商標認定和保護規定》第2條第2項，係指包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等。

司法解釋及審判實務上，亦不乏對相關公眾的定義加以闡述。2002年中國最高人民法院頒佈的司法解釋，《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第8條對相關公眾之定義如下：「商標法所稱相關公眾，是指與商標所標識的某類商品或者服務有關的消費者和與前述商品或者服務的營銷有密切關係的其他經營者。」而最高人民法院法官於前述司法解釋的再解釋¹⁴中，亦提出相關公眾的認定內涵：「商標法規定的相關公眾包括兩部分：一是與商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，也就是最終消費者；二是與商標所標示的某類商品或者服務的經銷有密切關係的其他經營者。這兩部分公眾中，涉及任何一部分人都是法律規定的相關公眾。不是兩部分人都涉及才構成商標法所稱的相關公眾。」

審判實務中，亦有法院在審理馳名商標案件時，對相關公眾提出解釋¹⁵：「基於商標所特有的標識和指示作用，此處消費者應當包括售前因受

¹⁴ 最高人民法院 蔣志培，《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的理解與適用。通常出於作出此司法解釋的法官，由於司法解釋具有拘束全國各機關之效力，因此作出此解釋的法官再就此解釋所為之闡明與適用問題，亦成為學理與實務上重要之見解。

¹⁵ 【2004】長中民三初字第307號判決，參照中國法院網，
at<<http://cszy.chinacourt.org/public/detail.php?id=116>>(上次瀏覽日期：2008年1月8日)。

廣告或他人購買行為影響的潛在消費者、商品銷售及售後的消費者等，並不僅限於直接購買的消費者。」

(二) 馳名商標定義：關於較高聲譽之爭

依《馳名商標認定和保護規定》第 2 條第 1 項對馳名商標所下的定義，馳名商標係指在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標。

舊法在馳名商標的定義上，依 1996 年的《馳名商標認定和暫行規定》，係將馳名商標定義為，在市場上享有較高聲譽並為相關公眾所熟知的註冊商標。與舊法相比，新法對於馳名商標的定義更加強調地域原則，亦即，應在中國境內馳名為要件；其次，將認知程度由「熟知」改為「知曉」，但在範圍上強調要廣泛；再者，將保護的範圍擴大至未註冊商標，以符合國際規範。據此，該規定對馳名商標的定義亦可作為認定馳名商標的標準。

然而，在馳名商標是否應具備「較高聲譽」的要件，則由於對較高聲譽的解釋不同，而在學說上引起爭議。有學者主張馳名商標必須是具有較高聲譽的商標¹⁶：其認為商標所有人的商標聲譽實際上就是其人格權與榮譽的表現，它包括商標所有人的信用，其商品或服務的信譽與榮譽，也包括其生產、經營活動的信譽，因此，商標是社會或他人包括同業競爭者基於對其生產、經營、服務等方面品質的一般評價，而這種評價是透過商標所有人日常的市場交易行為與競爭活動逐漸累積的，是消費者對商標所有人信用和名譽的客觀認同。馳名商標則要求商標所有人有良好的較高的聲譽，即馳名商標所標示商品必須品質優良，符合法定要求和規格，並長期保持穩定而享有信譽。

但另有學者則認為¹⁷，將商品的「品質」納入作為判斷馳名商標的認定標準，是否符合實際需求？按從國際公約觀察，巴黎公約、TRIP 協定以及 WIPO 關於馳名商標保護協定聯合備忘錄的規定，皆未將商品品質納入評價標準；而從比較法觀察，美國商標法、台灣商標法亦未將品質納入判斷馳名商標的標準。蓋對馳名商標保護，是為了避免利用馳名商標的知名度進行不正當競爭，而非利用馳名商標的所表示的產品或服務的優秀品質來進行不正當競爭，商標馳名並非完全依靠商品或服務的優良品質，在現代市場經營模式下，品質不再是使商標馳名的唯一或重要因素。因此，將品質納入評價標準已不符現實的實際情形。

¹⁶吳永才，「馳名商標的認定和保護」，中華商標，頁 35，2003 年 7 月；董濤，中華人民共和國商標法實施條例釋義，頁 20，法律出版社，2003 年 4 月。

¹⁷吳昊，「馳名商標認定制度的完善」，中華商標，頁 56、57，2006 年 6 月。

惟關於此項爭議，在實務上並未引起相當的困擾。其原因有二：

1、按前述規定雖對馳名商標作出應具有較高聲譽的定義，然法院在實際認定馳名商標時，所持標準為商標法第十四條的各項認定因素，並依《馳名商標認定和保護規定》第 3 條的內容，就幫世人提出的證據資料加以審查，從而即使馳名商標的定義要求需具有較高聲譽，但由於馳名商標的認定因素中並無此要求，因此中國在關於馳名商標的認定上，其實與國際公約和其他國家之規定，並沒有太大差別。

2、馳名商標之所以能維持其聲譽不墜，勢必其產品有優於市場其他競爭者的特點，而以優於同類產品的品質脫穎成為具有馳名名聲的商品，亦往往是以其優良的品質受到消費者的青睞，因此以馳名商標商品是否具有優良品質作為判準反而不如以市佔率等其他因素來的較有實益。此外，品質在認定上應採取何種標準，亦需就不同產品採取不同之認定標準或鑑定方式，法官往往以其他因素已足認馳名商標的地位，而對是否具有較高聲譽者並未加以著墨。

4.1.2 馳名商標之認定機關

馳名商標制度是對商標進行擴大保護的特殊法律制度，因此，受保護的馳名商標必須由客觀公正的機關來認定使之具有權威性。關於馳名商標的認定主體，通常有三類：一是行政機關，即主管機關例如商標局或智慧財產局；二是司法機關，即法院；三是社會大眾，例如消費者基金會等社會團體。由於馳名商標是一種在市場上不停變動的狀態，因此馳名商標的認定並無世界性標準，任何一種認定都只在本國有效。

依中國《憲法》第三章以及《人民法院組織法》第 18 條以下之規定，中國的法院審級採四級二審制，地方各級人民法院對於按照審判管轄的規定由其審判的第一審案件作出判決或裁定以後，若當事人不服，可以在法定期限內向上一級人民法院提起上訴；上一級人民法院對上訴或抗訴案件，經過審理所作出的判決或裁定，就是第二審的判決或裁定。且另依兩審終審制度，人民法院的第二審判決或裁定，就是終審的判決或裁定，當事人不得再行上訴¹⁸。而最高人民法院是中國的最高審判機關，其審判的一審和二審案件的判決和裁定都是終審判決和裁定，一經宣佈即發生法律效力，其審判的案件由人民組織法第 32 條所列舉者為限¹⁹。

¹⁸民事訴訟法第 158 條：「第二審人民法院的判決、裁定，是終審的判決、裁定。」

¹⁹人民法院組織法第 30 條 最高人民法院是國家最高審判機關。

在台灣，普通法院及行政法院是兩種不同的體系，分別掌理一般民刑事案件²⁰及行政案件；然而在中國，無論是民刑事或行政案件，一律由人民法院受理後在分為民事庭或行政庭加以審理，僅係在管轄及審級的層次上會有所不同，亦即中國並未加以區分普通法院及行政法院²¹。因此，在中國，依商標相關法律規定，具有審查認定馳名商標權限者，分別係作為行政機關的商標局、商標評審委員會及司法機關擁有認定權限；亦即中國對於馳名商標之認定採取司法與行政並行之模式。

4.1.2.1 行政機關-商標局、商標評審委員會之專屬權限

依《商標法實施條例》第5條規定：「依照商標法和本條例的規定，在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以相應向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標，駁回違反商標法第十三條規定的商標註冊申請或者撤銷違反商標法第十三條規定的商標註冊。有關當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。（第一項）商標局、商評審委員會根據當事人的請求，在查明事實的基礎上，依照商標法第14條的規定，認定其商標是否構成馳名商標。（第二項）」

按前開規定，商標局或商標評審委員會有權認定馳名商標；而各地工商行政管理部門，無論市（地、州）工商行政管理部門或省（自治區、直轄市）工商行政管理部門皆不具認定商標之權限，依《馳名商標認定和保護規定》第6條下規定，至多具有就當事人提出馳名商標認定之證據資料為初步審查之權，其對於馳名商標申請認定之請求，仍需報送商標局為認定²²。

第32條 最高人民法院審判下列案件：（一）法律、法令規定由它管轄的和它認為應當由自己審判的第一審案件；（二）對高級人民法院、專門人民法院判決和裁定的上訴案件和抗訴案件；（三）最高人民檢察院按照審判監督程式提出的抗訴案件。

²⁰ 在智慧財產案件審理法通過後，智慧財產專門法院的出現，使普通法院所管轄的案件較以往有所變動。

at<<http://www.joupo.com/chinese/%B4%BC%B0%AE%D7%A5%F3%BCf%B2z%AAk%C2%B2%A4%B6.pdf>>（最後瀏覽日期：2007年11月1日）。

²¹ 中國行政訴訟法第13條以下。

²² 《馳名商標認定和保護規定》第6條：「工商行政管理部門在商標管理工作中收到保護馳名商標的申請後，應當對案件是否屬於商標法第十三條規定的下列情形進行審查：（一）他人在相同或者類似商品上擅自使用與當事人未在中國註冊的馳名商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；（二）他人在不相同或者不類似的商品上擅自使用與當事人已經在中國註冊的馳名商標相同或者近似的商標，容易誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的。（第一項）對認為屬於上述情形的案件，市（地、州）工商行政管理部門應當自受理當事人請求之日起十五個工作日內，將全部案件材料報送所在地省（自治區、直轄市）工商行政管理部門，並向當事人出具受理案件通知書；省（自治區、直轄市）工商行政管理部門應當自受理當事人請求之日起十五個工作日內，將全部案件材料報送商標局。當事人所在地省級工商行政管理部門認為所發生的案

商標評審委員會並非隸屬於商標局之下，而係與商標局處於平行的地位，依國家工商行政管理總局的組織架構圖，商標局與商標評審委員會皆隸屬於其下²³，在通常情形下，當事人不服商標局所做的決定，於收到裁定的法定期間內，得向商標評審委員會提出複審申請，例如不服商標局駁回申請的裁定²⁴，或對初步審定商標公告提出異議時，當事人不服此異議決定之情形²⁵；或不服商標局作出撤銷註冊商標之決定時²⁶。至若是對註冊商標爭議的案件，依商標法第 41 條之規定²⁷，則可直接向商標評審委員會提出申請。

由前述規定可知，商標局及商標評審委員會在受理商標案件時，通常是以商標局為初次提出異議的受理機關，而以商標評審委員會作為受理不服商標局裁定的複審機構；例外在對於註冊商標爭議案件時，得逕以商標評審委員會為首次提出不服的機關。據此，若係透過商標異議案件來申請認定馳名商標，或者是在商標管理過程中申請認定馳名商標，應由國家商標局掌理認定權限；而若係透過商標爭議案件來申請認定馳名商標，則應向國家商標評審委員會提出申請。

4.1.2.2 人民法院

在《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》公布之前，人民法院是否享有認定馳名商標的權限素有爭議，許多在法院要求認定馳名商標的案件，對造常以法律並未明文而對主張認定的請求予以駁回²⁸。

件屬於上述情形的，也可以報送商標局。（第二項）對認為不屬於上述情形的案件，應當依據商標法及實施條例的有關規定及時作出處理。（第三項）」

²³ 中國商標局組織機構圖，at<<http://sbj.saic.gov.cn/zjjg/jgt.asp>>（最後瀏覽日期：2007 年 11 月 13 日）。

²⁴ 商標法第 28 條、第 29 條及第 32 條。

²⁵ 商標法第 30 條、第 33 條。

²⁶ 商標法第 49 條。

²⁷ 商標法第 41 條：

「已經註冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。

已經註冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。

除前兩款規定的情形外，對已經註冊的商標有爭議的，可以自該商標經核准註冊之日起五年內，向商標評審委員會申請裁定。

商標評審委員會收到裁定申請後，應當通知有關當事人，並限期提出答辯。」

²⁸ 杜邦案，【2000】一中初字第 11 號，見本論文第五章。

惟究其實，人民法院在審理域名、商標等案件中，所涉案的商標是否馳名，是一種變化的待證客觀事實。對馳名商標的認定，實際上是對變化中的案件事實之確認，也是人民法院行使審判權審判案件查明事實的組成部分，且法院在個案中對馳名商標做出認定，也是國際通行的作法。因此，法院在面臨案件中有實際認定馳名商標之需要時，多會以馳名商標之認定乃係對於事實認定之見解，而對於商標是否馳名的狀態加以認定。

2001年，最高人民法院公佈《最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，該解釋第6條規定，人民法院審理域名糾紛案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。依該解釋人民法院首次對馳名商標的認定具有一定的權限，但僅限於與域名有關的糾紛，且系爭商標必須是已經註冊的。

因此，在《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》公布後，由於其第22條之規定：「人民法院在審理商標糾紛案中根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法做出認定。當事人對曾經被行政主管機關或者人民法院認定的馳名商標請求保護的，對方當事人對涉及的商標馳名不持異議，人民法院不再審查。提出異議的，人民法院依照商標法第14條的規定審查。」使人民法院在審理各類商標權糾紛案件中，都有權利及義務對馳名商標進行認定，該解釋為人民法院在審判中對馳名商標的保護提供法律基礎。依該司法解釋，法院可以對註冊商標是否馳名依法作出認定，並享有最終認定馳名商標的權利。同時，法院認定馳名商標，範圍相對較寬，如將馳名商標用於企業名稱，搶註馳名商標的域名，以及一般的商標侵權案件都可以向法院提起訴訟，並要求法院認定為馳名商標。

4.1.3 馳名商標認定之方式-由主動到被動

馳名商標的認定方式可以分為主動認定和被動認定兩種。

(一) 主動認定

主動認定又稱事前認定，是指在不存在糾紛的情況下，有關部門根據商標權利人的請求，對商標是否馳名進行認定。主動認定著眼於預防可能發生的糾紛，其優點在於商標權被侵犯以後，商標權人可以直接根據有關規定來

請求特殊保護，其缺點是商標馳名與否隨企業經營狀況的變化而改變，具有不穩定性，可能該商品早已在市場的競爭機制下被淘汰，卻仍舊打著馳名的旗幟²⁹。

（二）被動認定

被動認定，又稱事後認定，是在發生商標權糾紛後，有關部門應商標權利人的請求，對商標是否馳名進行認定。事後認定可以避免主動認定之不足，所以是各國普遍採用的認定原則。

而中國認定馳名商標係採主動或被動認定，也因行政機關及司法機關特性之不同有所演變。在行政機關之認定方式，1996年的《馳名商標認定和管理暫行規定》採取了主動認定的方式。依該規定第4條第2項，國家工商行政管理局商標局可以根據商標註冊和管理工作的需要認定馳名商標；至1998年，國家工商行政管理局總局修改了《馳名商標管理和暫行規定》，改變了對馳名商標批量認定集中管理的做法，轉而採取「以主動認定為主、被動認定為輔」的模式，一直到2003年的《馳名商標認定和保護規定》則採取了被動認定的原則³⁰。依該規定，商標局僅有在當事人提出馳名商標認定之申請時，方得對係爭商標是否馳名加以認定。

在司法程序中，基於司法權的中立性和被動性，最高人民法院提出了被動認定的原則³¹，即只有在當事人明確提出馳名商標認定的事實請求時，法院才予以考慮認定，當事人若未提出該項事實請求，法院不應主動進行認定。

4.1.4 馳名商標認定之效力

在認定馳名商標後，由於中國司法機關及行政機關本質上的差異，造成馳名商標認定效力的爭議。行政機關中，僅商標局及商標評審委員會具有認定馳名商標的權限，然在中國的法規中，由於不存在行政法院的體系，因此

²⁹ 呂昊，「馳名商標認定制度的完善」，中華商標，頁57，中華商標雜誌社，2006年第6期。

³⁰ 「在認定方式上，規定國家工商行政管理局商標局可以視實際需要主動認定的職權，但事實上商標局一直是根據當事人的請求來認定馳名商標，並沒有視需要做過主動的認定，因而在認定方式上的規定不完全符合實際」，文學等，中國商標註冊與保護，頁36-37，知識產權出版社，2004年1月。

³¹ 《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第22條：人民法院在審理商標糾紛案中根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法做出認定。（第一項）認定馳名商標，應當依照商標法第十四條的規定進行。（第二項）當事人對曾經被行政主管機關或者人民法院認定的馳名商標請求保護的，對方當事人對涉及的商標馳名不持異議，人民法院不再審查。提出異議的，人民法院依照商標法第14條的規定審查。（第三項）

行政機關所做的決定並無法與司法機關的決定所具有的既判力等效力，相提並論，且依商標法之規定，對商標評審委員會所做決定不服者，得上訴至人民法院，據此，認定商標是否馳名的最終機關，仍是握在具有司法權限的人民法院手中。

然法院所為的判決，其主文中受判決之標的被賦予既判力，具有一事不再理並遮斷後訴的效力，故對於馳名商標的認定，是否應賦予其法效如此強大的遮斷效力，在實務上曾引起爭議。

4.1.4.1 不得列為訴訟標的且不具既判力

商標是否馳名是一種變動的事實，端視商標所有人在達到馳名的程度後，其後續對商標的經營是否使其名聲在市場上仍維持不墜的地位，因此，馳名商標司法認定屬於事實認定是目前司法界普遍認可的一個觀點。

而馳名商標的認定，並不導致一種獨立權利的產生，不存在所謂的「馳名商標權」或者「馳名商標專用權」，其所帶來的法律後果僅僅是獲得比普通商標更大範圍的保護，因此在判決中不應使用「馳名商標權」或者「馳名商標專用權」，並且，馳名商標司法認定是法院進行司法裁判法律適用過程中的一個步驟或環節，屬於對法律構成要件的認定，與認定其他的法律構成要件並無不同，故不應當在判決主文中進行認定。

4.1.4.2 個案有效原則

個案有效原則是指人民法院在審理商標等民事糾紛案件中認定的馳名商標，僅涉及個案的事實，僅對個案的判決具有效力，並不必然對其他案件產生影響。

另依《最高人民法院關於適用民事訴訟法若干問題的意見》和《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》均規定：已為人民法院發生法律效力的裁判所確認的事實，當事人無需舉證證明。該規定似與馳名商標個案有效原則相矛盾，惟在《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第22條第3項中對此作出了折衷的規定，即當事人對曾經被行政主管機關或者人民法院認定的馳名商標請求保護，對方當事人對涉及商標馳名不持異議，人民法院則不再審查。提出異議的，人民法院依照商標法第14條進行審查。據此，最高法院採取的是一種相對的個案有效原則；此外，將作為馳名商標受保護的記錄作為認定的因素之一，亦使馳名商標的個案有效原則僅是一種相對的個

案有效，在先前案件中對馳名商標的認定於其他案件能否認定馳名商標僅具有一定程度上的影響，而非絕對的效力。

馳名商標認定不僅涉及到商標權人的利益，而且還影響其他市場主體、甚至消費者的利益。法院在認定馳名商標更應嚴謹慎重，在保護馳名商標權利人利益的同時，也要保護社會公眾及消費者的利益，以權衡多方利益關係。由於考慮到商標是否馳名，是與商標註冊人的經營和市場競爭密切相關，屬於動態的事實而非一成不變，因此存在著再次重新對商標是否馳名進行認定的問題，惟又要考慮方便當事人訴訟和人民法院審判，因此前開規定賦予當事人對此項事實之認定，即商標是否馳名的事實一定的處分權限，亦即若當事人對馳名商標之地位並無爭議，則法院將逕自以該商標為馳名作為判斷的事實根據，僅於當事人提出異議時，人民法院始具有審理的權限。該項規定一方面節省程序的時間費用，另一方面也相對平衡當事人之利益，並再次確立司法對馳名商標之認定係被動為原則。對於已經為法院判決和行政機關認定為馳名商標的，人民法院在商標侵權訴訟中是否再次予以審查、再次認定，就成為不可迴避的問題。因此，該規定也從另外的角度釋明了對馳名商標司法、行政認定的效力，僅在個案中，行政與司法認定的效力相同；當事人提出異議的，法院仍然要依照商標法第十四條的規定進行審查。

4.1.4.3 具中國特色的馳名商標制度

(一) 馳名商標公布制度

中國商標局每半年會公布一次由商標局或商標評審委員會在商標案件中認定的馳名商標，此種由官方公佈認定馳名商標結果的行為，屬於極具中國特色的制度³²。蓋中國雖自 1978 年開始逐步改革開放，然在中國共產黨所統治的大陸，其政治法律傳統中，最為強大的是政治意識型態和政治統治技術，因此，法律在中國往往成為貫徹黨的政治型態意識的工具。也因此，將商標局所認定的馳名商標加以公布，一部份也宣示了官方認定的「公信力」³³，將經認定的馳名商標予以公佈，在某一程度可以達到增加安定性的作用，使人民對目前的馳名商標有所認識；然近年馳名商標認定的數量增多，加以中國社會對馳名商標的觀念，使得馳名商標認定公告制度也帶來一些不良的影響。

³²中國商標網 (<http://sbj.saic.gov.cn/>)，中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局的官方網站，每隔一段時間便會公布在商標爭議案件、商標管理案件以及商標異議案件中認定的馳名商標。

³³王文杰，嬗變中之中國大陸法制，頁 12-18，交大出版社，2004 年 12 月。

(二) 司法認定的反思 - 備案制度的建立

1. 各地區中級以上的地方法院皆為馳名商標管轄法院且有認定的權限，造成馳名商標認定標準的紊亂

中國社會將馳名商標的認定作為一種戰略，不僅許多企業對馳名商標趨之若鶩，許多地方政府也推波助瀾，動輒就獎勵獲得「中國馳名商標」的企業並加以補助，甚至自己認定當地的所謂「著名商標」，在種種誘因的引導下，各地方法院認定馳名商標的標準難謂不受當地企業、政府等因素之影響³⁴。

然此種對馳名商標認定的紊亂標準，將偏離當初引進馳名商標之目的且無法促進中國市場的經濟發展，學者因而指出，為避免不必要的認定帶來的負面法律效果，馳名商標在司法認定上一定要嚴守被動認定原則以及需要性原則且需嚴格審查，以回歸保護馳名商標的初衷³⁵。

2. 馳名商標司法認定備案制度的建立以及認定管轄法院的相對集中

中國司法實務亦開始重視大量馳名商標被認定的現象，因而提出對馳名商標建立備案制度以及將集中認定的管轄法院來因應此現象。

自 2001 年來，中國 400 多個擁有商標民事案件審理權的中級法院和指定基層法院已依法認定了 200 多件馳名商標，最高人民法院為進一步嚴格馳名商標司法認定程序和法律適用標準，將對擁有馳名商標司法認定管轄權的法院加以相對集中³⁶。

所謂備案制度是指對特定法院發出通知，要求對尚未認定但涉及馳名商標的案件，以及已經認定為馳名商標的案件，報送最高人民法院知識產權庭備案之制度。蓋最高人民法院指出，「近年來，各地法院在審理商標侵權等民事案件中，根據商標法和相關司法解釋的有關規定，認定

³⁴ 「馳名商標的獲取意味著能增加當地的知名度，改善投資環境，增多就業機會」郭申修，企業商標戰略，頁 319，人民出版社，2006 年 10 月；「對於中國馳名商標，各省級政府和地市級政府都給予重獎。有的省份，省政府獎勵 100 萬元，地市政府還獎 100 萬元，這 200 萬元直接獎勵及大地激發了企業申請馳名商標的熱情。除了對中國馳名商標進行重獎，各省級政府還自行認定當地的“著名商標”，並對當地的著名商標進行獎勵，有的省份獎勵金額也高達幾十萬元」王瑜，從普通商標到馳名品牌－企業商標全程法律策劃，頁 11-12，法律出版社，2007 年 4 月。

³⁵ 蔡敬超，「馳名商標司法認定不是錦上添花」，中華商標，頁 51，中華商標雜誌社，2007 年 3 期；蔣佛平、陸超，「馳名商標司法認定三原則」，中華商標，頁 24，中華商標雜誌社，2005 年 6 期。

³⁶ 中華商標雜誌 編輯，「馳名商標司法認定管轄法院將相對集中」，中華商標，頁 39，中華商標雜誌社，2007 年 11 期。

了一定數量的馳名商標…根據審判工作的需要，為了及時掌握和研究馳名商標司法認定的情況和問題，最高人民法院將對備案的馳名商標認定情況定期予以公佈，增加透明度，同時也進一步對馳名商標司法認定的工作進行指導和監督」，據此，最高人民法院期以備案制度的建立有效遏止馳名商標認定在地方法院標準不一的問題³⁷。

4.2 馳名商標之審查與救濟

自 2001 年至 2007 年 5 月，全國法院系統共受理涉及商標的民事糾紛案件 7200 餘件，通過案件審理依法認定了 200 餘件馳名商標。2001 年 9 月至 2007 年 5 月，北京市各級法院在民事侵權案件中通過生效判決共認定馳名商標 6 件。自 2001 年至 2006 年底，北京市第一中級人民法院共審結涉及馳名商標的民事侵權案件 20 件，其中：認定馳名商標 5 件，認為無必要認定馳名商標的為 4 件，認為證據不足未予認定馳名商標的為 11 件³⁸。

依商標法第 13 條、《關於涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 4 條、第 5 條和《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 1 條第 1 款、第 2 款及第 2 條的規定及立法精神，目前只有在涉及註冊馳名商標跨類保護、請求停止侵害未註冊馳名商標以及域名或企業名稱與馳名商標衝突的案件中才涉及馳名商標的認定。

本章節欲從實務上適用前述法規的狀況，探討對馳名商標之審查與救濟，因此，首需瞭解中國法院對馳名商標的管轄，並從其法規及相關司法解釋中探討中國法院在審理上的程序及其救濟，並就前述內容是否有不足及待補充的部分加以分析探討，並提出初步的結論。

4.2.1 行政程序

4.2.1.1 申請認定馳名商標事由

依《商標法》及《商標法實施條例》之規定，行政程序中申請人申請認定馳名商標的事由有二種³⁹：

³⁷ 人民法院報 編輯，「最高法院建立馳名商標司法認定備案制度」，中華商標，頁 63，中華商標雜誌社，2007 年 1 期。

³⁸ 北京市第一中級人民法院知識產權庭課題組，「馳名商標司法保護中存在的問題及解決對策」，中國知識產權報，2007 年 10 月 31 日。

³⁹ 郭修申，企業商標使用與保護，頁 529-530，知識產權出版社，2004 年 9 月。

1. 對他人馳名商標的申請註冊行為

依商標法第 13 條第 1 項規定，一是在相同或類似商品上申請註冊的商標是他人未在中國註冊的馳名商標的複製、模仿或者翻譯。二是在不相同或不相類似商品上申請註冊的商標是他人已在中國註冊的馳名商標的複製、模仿或翻譯。

2. 擅自使用他人馳名商標的行為

依商標法第 13 條第 2 項規定，一是在相同或者類似商品上使用他人為在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的；二是在不相同或者不相類似商品上使用已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的。

另依《關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋》的理解與適用，其對中國法院受理商標案件的爭議提出合理的解釋，而與馳名商標有關者如下：

1. 不服商標評審委員會複審決定或者裁定的案件

依商標法規定，商標評審委員會有權作出的四種複審決定或裁定，當事人有不服者，均可向人民法院提起行政訴訟。該四種複審決定或裁定分別是：（1）商標法第 32 條關於維持商標局駁回商標註冊申請、不予公告通知的複審決定；（2）商標法第 33 條關於對初步審定、予以公告的商標提出異議的複審裁定；（3）商標法第 43 條關於對註冊商標爭議作出的裁定；（4）商標法第 49 條關於對商標局撤銷商標權決定的複審決定。

按商標評審委員會雖然隸屬於國務院工商管理部門，但該委員會是依法獨立行使有關權利的機關，其職責不同於一般的工商管理部門，因此在該解釋中，對商標行政案件中被告為商標評審委員會的案件歸為一類以期明確。該規定為第 1 條第 1 款：「1、不服國務院工商管理部門商標評審委員會（以下簡稱商標評審委員會）作出的複審決定或者裁定的案件。」

2. 不服工商管理部門作出有關商標之具體行政行為案件

該規定為第 1 條第 2 款：「不服工商管理部門作出的有關商標的具體行政行為的案件。」又本款涉及的具體行政行為有多種，包括國家工商管理總局及其商標局作出

的具體行政行為和地方工商行政管理局作出的具體行政行為，亦即本解釋涵蓋了各類與商標有關的行為和各級工商行政管理部門的具體行政行為。且由於商標法於 2001 年修改後，並未明確規定商標局在審查處理註冊商標的申請、續展、權利轉讓等事務中作出的具體行政行為加以分類，亦即對哪些行政行為是屬於商標評審委員會者加以規定；此外，亦未明確規定行政覆議的程序及行政覆議決定為最終裁決，故亦可能產生以商標局為被告的案件，本解釋對於此類案件亦未排除在法院管轄之外。

綜上，在何種情形下法院或行政機關得對商標案件加以受理，依《關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋》皆有明文規定，且司法機關亦即法院體系享有商標爭議案件的最終決定權。因此在商標案件之管轄，亦依來自行政機關的案件以及民事糾紛案件加以區別。

4.2.1.2 商標法的相關規定

(一) 商標法第 13 條 - 馳名商標與註冊要件

依商標法第 13 條，分別對馳名商標是否已經註冊而對其規定不同的保護力度。馳名商標已在中國註冊，則其享有跨類保護，亦即對於要在其他不相同或者不相類似的商品或服務註冊的商標，是複製、模仿或翻譯該馳名商標者，商標局應不予註冊或禁止使用。但為避免保護的範圍過大，商標法尚規定需達到誤導公眾並使馳名商標所有人之利益有受損害之虞者為限。

若該馳名商標尚未在中國註冊，則就與該馳名商標相同或相似商品申請註冊的商標是複製、模仿或翻譯者，並容易導致混淆，商標局應不予註冊並禁止使用。據此，該條可說是商標註冊的消極要件，亦即商標申請註冊時若出現前述的情形，商標局應不予註冊並禁止使用。

(二) 商標法第 41 條第 2 項 - 馳名商標人的撤銷權

本條項規定在商標法第五章「註冊商標爭議的裁定」，是有關馳名商標所有人對已經註冊的商標請求商標評審委員會予以撤銷的規定。

按商標法第 41 條第 2 項，馳名商標所有人對於已經註冊的商標為

法第 13 條規定者，得自該商標註冊之日起五年內請求商標評審委員會撤銷之，且若該商標註冊係惡意者，則馳名商標所有人不受五年除斥期間的限制。因此，馳名商標所有人不論在中國是否已經獲得馳名商標之註冊，只要能證明其有商標法第 13 條的情形，皆可向商標評審委員會對該些註冊商標請求撤銷。該規定屬於商標權人的行政救濟途徑，而商標權人若對商標評審委員會的決議不服，得上訴至該北京市管轄該案件的中級人民法院。

4.2.2 司法程序

4.2.2.1 申請認定馳名商標事由

(一) 司法審查為商標行政程序最終機關之案件

依行政訴訟法第 14 條第 2 款規定，對國務院各部門或者省、自治區、直轄市人民政府所作的具體行政行為提起訴訟的案件，由中級人民法院管轄其第一審行政案件。據此，商標授權程序司法審查案件係由商標評審委員會所在地，亦即北京市的中級人民法院具有管轄權。而為避免該管轄法院的案件負荷量過大，《關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋》規定，北京市高級人民法院根據最高人民法院的授權確定其轄區內的有關中級人民法院管轄以商標評審委員會為被告的案件，規定在第 2 條第 1 項⁴⁰。

(二) 商標民事糾紛案件

為統一商標司法標準，累積審判經驗，且不少民事糾紛案件可能涉及馳名商標的認定和保護，對社會影響很大，據此，本解釋第 2 條規定，商標民事糾紛由中級以上的人民法院管轄，亦即以該等法院作為商標民事糾紛的第一審案件；惟另考量許多區的法院由於當地經濟發展較為迅速，其基層法院審理一定數量的商標案件，也累積了一定的經驗，因而本條另授權高級人民法院有

⁴⁰《關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋》第 2 條
本解釋第一條所列第 1 項第一審案件，由北京市高級人民法院根據最高人民法院的授權確定其轄區內有關中級人民法院管轄。(第一項)本解釋第一條所列第 2 項第一審案件，根據行政訴訟法的有關規定確定管轄。(第二項)商標民事糾紛第一審案件，由中級以上人民法院管轄。(第三項)各高級人民法院根據本轄區的實際情況，經最高人民法院批准，可以在較大城市確定 1—2 個基層人民法院受理第一審商標民事糾紛案件。(第四項)

權指定少數基層法院審理商標案件⁴¹。

(三) 擅自將他人馳名商標作為企業名稱等使用

《商標法實施條例》第 53 條規定：「商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記。企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理。」將馳名商標作為企業名稱使用，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤導；或將他人馳名商標作為工業外觀設計或營業標記去使用或登記註冊⁴²。

(四) 擅自將他人馳名商標登記為網域名稱使用

依《最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 4 條、第 5 條及第 6 條規定之意旨，人民法院審理商標域名糾紛案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。

4.2.2.2 商標法的相關規定

商標法第 52 條規定對註冊商標的侵權行為，為第七章「註冊商標專用權」的侵權態樣之一。商標法第 52 條規定如下：

「有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

- (一) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；
- (二) 銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；
- (三) 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；
- (四) 未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；
- (五) 給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。」本條規定係針對所有註冊商標，因此，若馳名商標未在中國註冊，則無法依該條規定主張商標侵權行為。

⁴¹ 例如北京海淀區、朝陽區，上海市黃浦區、浦東新區等基層法院。祝銘山，商標權糾紛，頁 345，中國法制出版社，2004 年 1 月。

⁴² 程永順，商標權糾紛案件法官點評，頁 124-125，知識產權出版社，2004 年 1 月。

4.2.3 馳名商標認定之審查

4.2.3.1 一般商標侵權糾紛案件

自 1983 年商標法實施以來，商標糾紛案件在行政及司法程序下存有下列較為明顯的差異：

1. 案件來源不同

人民法院審理商標侵權糾紛案件實行不告不理原則，要求所審理的案件必須有明確的原告和被告。在訴訟中，法院也僅就當事人的訴訟請求進行審理，與該案件相關連，但當事人沒有提出訴訟請求的，法院不予審理。工商行政管理機構處理商標侵權案件，可以依職權主動立案調查，在沒有被侵害對象，即權利人及其利害關係人以及只有侵權線索而沒有明確的涉嫌侵權人的情況下，工商行政管理機關都可以先行開展案件調查。特別是採取行政執法巡查制後，工商行政管理機關在日常執法巡查工作中發現侵權線索再進一步調查該核實的案件，超過所處理的商標侵權案件的三分之二。近年上海市工商行政管理局依職權主動查處的商標案件占總案件量的百分之九十以上；另外，在案件查處過程中，工商行政管理機關還可以根據新發現的案件線索，追查侵害其他商標權益的行為。

2. 證據要求不同

人民法院要求原告起訴時應提出對自己有利的證據以證明被告確有侵害其權利的事實；而工商行政管理機關對證據要求相對較低，亦即有侵權線索即可展開案件調查，並進一步確定侵權證據，而透過行政手段主動打擊侵權人的侵權行為。

3. 案件審理程序和審理時間不同

一般情況下，工商行政管理機關接到投訴或者舉報的案件後，可以迅速組織力量進行調查，對侵權事實清楚、侵權證據確鑿的，在較短時間內就可以作出行政處理。在行政處理決定作出之前，立案機關可以先期責令侵權人立即停止侵權行為，採取責令停止生產、銷售，封存或者扣押侵權物品等行政強制措施，及時遏止侵害的擴大。涉案相關當事人可以對自己的行為進行辯解，可以要求聽證，工商行政管理機關也可以應當事人的請求就社會危害性不大的侵權糾紛進行調解。

進入司法訴訟程序的案件，人民法院可以進行庭外和解工作，也可以在立案前或者作出審判決定之前採取封存侵權物品等證據保全措施，但法院審理案件基本為開庭審理，審理過程直至結案所耗費的時間普遍要比行政機關處理案件時間為長。

4. 處理依據和結果不同

人民法院審理商標侵權糾紛適用《民法通則》、《民事訴訟法》、《商標法》以及《反不正當競爭法》等諸多法律，主要以保護商標註冊人的民事權益為主，而以追究侵權行為人的民事責任為輔。通過法院審理的案件，被侵權人勝訴可以獲得一定的經濟補償，特別是因侵權所受到的商標信譽的損害，當事人可以通過法院判決得到一定的經濟補償。

工商行政管理機關主要依據《商標法》處理商標侵權糾紛，依職權主動查處的案件，因執法立足點不同，還適用《反不正當競爭法》、《消費者保護權益法》等相關法律。在案件處理過程中，工商行政管理機關主要以制止商標侵權行為為主，就民事賠償問題可以應當事人請求予以調解，調解不成的，由當事人尋求司法途徑解決，即提起民事訴訟。另外，工商行政管理機關作出的行政處理決定並非終局決定，當事人不服的，可以進行行政訴訟，請求法院作出終局判決。

因此，根據上述商標侵權案件處理渠道和方式的不同，相關當事人可以根據自己的具體請求，選擇紛爭的處理途徑。從近年實務運行看來，全國人民法院年處理商標糾紛案件 500 件左右，全國工商行政管理機關商標管理部門年處理商標侵權糾紛案件 2 萬件左右。由於工商行政管理機關處理商標侵權案件具有簡便、快速等優點，因此未來當事人透過行政機關處理商標侵權糾紛案件的情形可能會有所增長。

然工商行政管理機關雖有前述優點，但行政行為最終仍需接受司法的監督和糾正。

為避免與司法機關在處理同一件商標侵權糾紛時可能產生的衝突問題，工商行政管理機關在所處理的案件涉及司法程序時，對案件的處理應可以從以下幾個方面考慮⁴³：

⁴³ 呂志華，「對現行商標法及其商標法實施條例執法實踐中若干問題的幾點認識」，中華商標報

1. 根據商標法第三條規定，經商標局核准註冊的商標受法律保護，商標註冊人享有商標專用權。一件註冊商標表示一個商標專用權，多件則表示多個。擅自在同一商品或者其包裝上使用他人多件註冊商標的，可以視為多個商標侵權行為。

2. 商標註冊人的多件註冊商標被他人擅自使用在同一商品或者其包裝上，如果商標註冊人就其中部分註冊商標被侵權的行為像人民法院起訴並已被受理的，則對其餘不同的註冊商標被侵權行為，工商行政管理機關仍然可以依據商標法的規定立案查處。

3. 根據司法審判大於行政執法的法律原則，當事人已向人民法院就其商標侵權糾紛起訴，又就該同一案件向工商行政管理機關投訴的，後者不予受理。

4. 工商行政管理機關先於人民法院立案受理的商標侵權糾紛案件，人民法院後又就同一案件立案受理的，可以根據情況中止行政處理，待人民法院作出終局判決後始續行處理。另外，若工商行政管理機關先於人民法院立案受理商標侵權糾紛，擬予追究當事人行政責任，而糾紛當事人一方又向人民法院提起民事訴訟請求損害賠償的，工商行政管理機關可以依職權繼續作出行政處理。

5. 工商行政管理機關作出行政處理決定後，當事人不服提起行政訴訟，但在人民法院作出判決前，相關當事人之間就侵權糾紛予以和解，而從法院撤回行政訴訟申請者，行政處理決定生效，相對人應當予以執行。

4.2.3.2 馳名商標之認定

(一) 行政程序

依行政程序對馳名商標為認定，主要依據之法規除商標法及其實施條例外，尚有《馳名商標認定和保護規定》以及《關於申請認定馳名商標若干問題的通知》。

在行政程序中，對馳名商標產生爭議的情形多於商標註冊或商標評審過程中發生，按商標法實施條例第 5 條的規定，主要有

四種情形⁴⁴：

- 1、當事人請求認定為馳名商標；
- 2、駁回商標法第 13 條的商標註冊申請；
- 3、撤銷違反商標法第 13 條的商標註冊；
- 4、請求工商管理部門禁止使用。

亦即在行政程序中，當事人不得主動請求商標局或商標評審委員會對其商標認定為馳名商標，而必須於個案中其商標權受到侵害，或於商標異議案件中對是否為馳名商標產生爭執，始有認定馳名商標的實益，也才可以請求認定馳名商標⁴⁵。

(二) 司法程序

《關於涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 6 條規定：「人民法院審理域名糾紛案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。」乃中國首次明定法院對馳名商標享有認定權限，惟僅限於已註冊的馳名商標。

《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 22 條規定：「人民法院在審理商標糾紛案中根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法做出認定。」依該規定，確立法院認定馳名商標的法源基礎。

在司法程序中，由於司法本身的中立性，因此對於馳名商標亦採被動認定，且司法之目的在保護權利，故當事人亦需於權利有受侵害之虞，使得對請求對馳名商標加以認定。並承前述，馳名商標乃係一變動的事實，與商標所有權人的經營及市場環境息息相關，故關於其認定並不能如同訴訟標的給予效力強大的遮斷效，法院僅得以其作為一種事實狀態來保護，當事人不得將其列為訴訟標的要求認定，法院亦不得於判決主文中賦予既判力。

⁴⁴ 商標法實施條例 第 5 條

依照商標法和本條例的規定，在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以相應向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標，駁回違反商標法第十三條規定的商標註冊申請或者撤銷違反商標法第十三條規定的商標註冊。有關當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。

商標局、商標評審委員會根據當事人的請求，在查明事實的基礎上，依照商標法第十四條的規定，認定其商標是否構成馳名商標。

⁴⁵ 趙惜兵，新商標法解釋，頁 265-266，人民法院出版社，2002 年 1 月。

4.2.4 馳名商標受侵害之救濟手段

(一) 提出商標異議

按商標法第 30 條規定，對商標局初步審定的商標，自公告之日起三個月內，任何人均可提出異議。因此，若當事人認為他人經商標局初步審定並公告的商標侵犯其馳名商標，即可依前開規定向商標局提出商標異議，但必須提交證明其商標馳名的相關證據資料。

(二) 請求撤銷註冊商標

商標註冊是一種具體的行政行為，而實務上無可避免的會出現某些商標註冊不當的行為，因此，若商標所有人或利害關係人認為他人已經註冊的商標屬於侵犯他人的馳名商標，可以自該商標註冊之日起五年內請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標；對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。另提出請求時必須提交證明其商標馳名的相關材料。

(三) 請求禁止使用馳名商標

禁止使用是指禁止他人使用與其馳名商標相同或近似的商標，這種情形一般是當事人認為他人使用的商標屬於擅自使用他人馳名商標的行為，當事人可以向案件發生地的市以上工商行政管理部門提出禁止使用的書面請求，並提交證明其商標馳名的有關材料。

(四) 請求撤銷企業名稱或網域名稱

馳名商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或對公眾造成誤解的；或登記為網域名稱的，可以請求企業名稱登記主管機關撤銷其企業名稱或請求人民法院註銷其域名。

4.3 未註冊馳名商標的保護

4.3.1 保護未註冊馳名商標的法律基礎

依中國《商標法》第 4 條規定，其商標註冊原則實行自願註冊原則，即商標是否註冊由商品的生產者或者服務的經營者自己決定，《商標法》允許

未註冊商標的存在與使用。未註冊商標與註冊商標相同，都是生產經營者在經營活動中所使用的具有識別性的標誌，也是一種智慧財產權，能夠為經營者帶來巨大的經濟利益和產生一定的社會效益。未註冊商標過使用而產生的無形財產價值，使得它與其他型態的財產一樣，可以轉讓、繼承、投資、抵押。未註冊商標本身作為商標的事實，奠定其獲得法律保護的堅實基礎。

因此，在註冊原則下，未註冊商標的所有人或使用人雖不能擁有專有性的商標權，但對該未註冊商標卻擁有正當的利益，如所有人可借助其商標聲譽來拓展其產品或服務市場，取得良好的經濟與社會效益，且這種目的主要有三⁴⁶：

1、維護社會公平

實際上，保護未註冊商標就是為了保護未註冊商標使用人依法取得的利益。蓋一個具有相當聲譽的未註冊商標，如果僅因為與在後使用的註冊商標相同或近似就遭到禁用，可能會導致利益維護的不平衡，對未註冊商標所有人而言有失公平。尤其當註冊人屬於惡意搶註時，這種不公平的情形更是表露無疑，因此，為防止註冊商標的負面效益，維持社會競爭公平性，對未註冊商標之必要保護係適當的。

2、保護消費者利益 – 區別商品來源

未註冊商標獲得法律保護的另一目的，在於商標的區別來源功能。商標作為商品或服務的一種標誌，可以幫助消費者在眾多的同類產品或服務中作出選擇，蓋區別商品或服務來源，避免消費者被誤導、被欺騙，這是商標最基本的功能，保護未註冊商標是維護消費者利益和維持公平競爭的市場秩序的需要，若僅因為商標註冊制度的實行，而對未註冊商標不予保護，不僅損害未註冊商標權人的利益，而且最終將損害消費者的合法利益。

3、商標功能的實現

未註冊商標在功能上，與註冊商標並無二致。商標法賦予註冊商標所有人以專用權的目的，其最終還是在於充分發揮商標功能，以維護正當競爭，促進經濟發展與社會進步，而給予註冊商標以適當的法律保護，目的也正在於此，商標功能的實現，最終需透過商標的使用，註冊不過是促進商標功能實現的一種方式而已，並非商標功能實現的充分條件。故充分從發揮商標功能的角度的角度，保護未註冊商標也有其必要性。

⁴⁶ 段慶平，「論註冊原則下未註冊商標的法律保護」，頁 28-31，中華商標，1999 年 6 月。

而關於保護未註冊商標的法律基礎，商標法第 41 條第 1 項規定：「已經註冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。」該條所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的行為，包括違反誠信原則，以複製、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知商標進行註冊的行為，當然包括未註冊商標；此外，第 29 條規定：「兩個或者兩個以上的商標註冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請註冊的，初步審定並公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定並公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。」也對未註冊商標賦予一定程度的保護⁴⁷。

4.3.2 中國對未註冊馳名商標之保護⁴⁸

未在中國註冊的馳名商標包括兩類：一類是在其他國家已註冊，但未在中國獲得註冊；另一類是既未在中國獲得註冊，也未在其他國家獲得註冊。馳名商標雖未在中國獲得註冊，但因其是馳名商標，具有普通商標所不具有之特殊性，故在中國仍受到一定程度的保護。此一原則首先在《巴黎公約》中得到確定，根據該公約的規定，各會員國對馳名商標的保護，不一定要經過註冊程序，只要經過使用而成為馳名商標，就受到會員國商標法的保護。馳名商標如已註冊而未續展，亦同受保護。

(一) 禁止在相同或類似商品上非法註冊和使用

商標法第 13 條第 1 項規定：「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。」該條適用的對象是未在中國註冊的馳名商標，且適用該規定尚須具備下列要件：

1. 就相同或類似商品上實施禁止的行為。如果是在不相同或不類似商品上實行上述行為則不應被禁止。條文中對商品類別的判斷，其標準是指《尼斯協定》中的註冊用商品和服務國際分類⁴⁹。

⁴⁷陳旭鋒，「未註冊商標的法律保護」，頁 36，中華商標，2002 年 7 月。

⁴⁸張玉敏，龍雲輝，商標保護法律實務，頁 161-164，中國檢察出版社，2004 年 6 月。

⁴⁹尼斯分類是以世界智慧財產權組織的前身-保護智慧財產權聯合國際局（BIRPI）於 1935 年所編之分類為基礎，該分類被尼斯協定採用，包含一個 34 類的分類表與依字母順序排列之商品表，爾後擴增為包含 11 類服務與依字母順序排列的服務表。

at<http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_bulletin/trademark_bulletin_2.asp>（最後瀏覽日期：2007 年 11 月 20 日）。

2. 法律禁止的行為包括申請註冊或使用、實施複製、模仿或者翻譯行為。所謂「申請註冊」是以未在中國註冊的馳名商標作為申請對象，請求商標局授與商標專用權的行為；所謂「複製」是指用印刷、複印、臨摹、拓印等方法將馳名商標的大體輪廓及基本要素仿效在相同或類似商品上，其與「複製」不同；蓋複製要求與馳名商標完全相同，而模仿只要求大體相同；所謂翻譯是指將組成馳名商標的一種語言文字轉換成另一種語言文字使用在相同或類似商品上的行為。

3. 必須在客觀上造成「容易混淆誤認的結果」，亦即容易導致馳名商標所標示商品與行為人的商品難以區分。若未造成容易導致混淆誤認的結果，馳名商標所有人則無法以本條主張保護其權利。

(二) 賦予商標權人主張撤銷之權利

違反商標法第 13 條第 1 項規定申請商標註冊者，商標局應不予註冊。行為人違法商標法第 31 條的規定，以不正當手段搶先申請註冊在中國未註冊的馳名商標，商標局不予註冊。前述規定，係針對其他商標尚未註冊之情形，亦可說是商標註冊的消極要件。

若係已註冊的商標有侵害馳名商標權利者，則另規定在商標法第 41 條。按商標法第 41 條之規定，已經註冊的商標，違反本法第 13 條、第 31 條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。該條分析如下：

- (1) 在符合本條之情形下，法律賦予商標所有人或利害關係人主張撤銷之權利。
- (2) 主張撤銷應向商標評審委員會為之。
- (3) 主張該撤銷權的除斥期間是五年，從商標註冊之日起開始計算，超過五年不行使撤銷權者，即不得再主張。
- (4) 不受除斥期間規定的例外。若該商標之註冊是出於惡意，則馳名商標所有人的撤銷權不受五年期間的限制。所謂惡意註冊，係指申請註冊的行為人知道或者應當知道其申請註冊的行為侵犯了他人的馳名商標；且該例外僅限於馳名商標所有人享有此權利。

(三) 馳名商標所有人申請註冊時可獲得較優保護

一般商標申請註冊時需具備許多要件，如商標標誌不能使用該商品的通用名稱、圖形、型號；不能使用表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量等特點的標誌。法律上作出這些限制，是為確保商標具有識別性。中國商標法第 9 條規定，申請註冊的商標，應當具有顯著特徵，便於識別。而馳名商標由於經過大量的宣傳廣告，使消費者得以辨視商品的來源並可以與其他商品相區別，足資彌補顯著性的不足，故法律一般放寬其註冊標準。中國商標法第 11 條規定：「下列標誌不得作為商標註冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）缺乏顯著特徵的。（第一項）前款所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。（第二項）。」該條第二項即規定，只要商標權人能證明其表示方法已喪失原始的意義而具有新的意義或第二重意義，足以表示商品來源，就能得到必要保護。

此外，未註冊馳名商標還有權禁止他人非法搶註。未註冊的商標一旦馳名且未註冊，就可能有被搶註的危險。由於搶註馳名商標人往往事覬覦馳名商標的龐大利益而藉由註冊該商標對商標之利益坐享其成。因此，商標法第 31 條規定，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。該條指稱的「有一定影響的商標」，其要求條件較馳名商標為寬鬆，但實際上被搶註者以馳名商標為主。

4.4 馳名商標審查救濟制度之評析

4.4.1 與台灣《商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準》比較

台灣在今年 11 月剛公布的《商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準》，停止適用原《著名商標或標章認定要點》，針對商標申請註冊及異議、評定階段中與商標法第 23 條第 1 項第 12 款的適用提出詳細的審查認定方式。與《著名商標或標章認定要點》相比，《商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準》（下稱《審查基準》）無論在馳名商標的認定上，以及對商標法第 23 條第 1 項第 12 款文義的解釋，皆較為詳盡，並對馳名商標的淡化以及著名程度皆有詳細的闡釋。以該審查基準之內

容與中國馳名商標規定相較，有以下之異同：

（一）曾被認定為馳名商標

依《審查基準》之規定，「曾具體舉證並經認定為著名商標者，得不要求商標權人提出相同證據證明之」，並舉例台異字第 G00951360 號商標異議審定書即以前述曾被認定為馳名商標的紀錄逕認定為馳名商標。中國在此部分則有較高的要求，承如前述，學者及法院判決一再闡明馳名商標乃變動事實，曾經被認定的紀錄僅為參酌的因素之一，僅於當事人無爭執時使得例外不再加以審酌⁵⁰。

（二）國內市場馳名

中國商標法相關規定要求請求馳名商標保護者必須證明在國內市場馳名，然對於未在中國註冊而主張馳名保護者應如何證明在中國國內市場馳名，並無明文規定。蓋通常未註冊商標較無法證明其使用的情形，所提證據也大都為國外的報導資料，若又未經過相關認證手續，則難以請求撤銷他人的搶註行為。而《審查基準》則對其述情形有詳盡的闡述：「惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。」

（三）馳名的程度

美國國會為了遏止淡化手段對市場競爭可能造成的影響，在放寬對構成淡化行為的同時，將馳名商標的馳名範圍由「相關公眾」提升到「一般公眾」，亦即需達到美國境內一般公眾皆知曉的程度，方具備馳名商標的資格。

中國商標法至今尚未引進淡化行為，故其對馳名商標以在「相關公眾」間馳名之規定並無太大的爭議。我國在《審查基準》中，原則上

⁵⁰ 《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 22 條第 3 項：「當事人對曾經被行政主管機關或者人民法院認定的馳名商標請求保護，對方當事人對涉及商標馳名不持異議，人民法院則不再審查。」

對馳名商標的認定仍在「相關公眾」間馳名⁵¹；惟欲主張以淡化手段保護的馳名商標人則需證明其馳名程度以達到在「一般公眾」間馳名⁵²。此種規定方式看似折衷，然卻使馳名商標之認定標準有難以確定之虞。

4.4.2 跨類保護之規定不夠明確具體

商標法第 52 條雖然規定了侵犯註冊商標專用權的多種情況，但有關馳名商標的跨類侵權行為並未列入其中，也沒有根據馳名商標註冊人在某些情況下享受跨類保護的特殊性，即未針對馳名商標中與核准註冊的商標相同或者近似的商標以及核定使用的商品以外之商品上侵犯馳名商標權的行為，規定相應的特別保護措施。

而目前的法律框架內有以下兩種可資利用的途徑：

一是適用新商標法第 52 條第五項關於“給他人的註冊商標專用權造成其他損害”的規定；二是適用《民法通則》的有關規定：適用第 4 條關於“民事活動應當遵循自願、公平、等價有償、誠實信用的原則”的規定或適用第 96 條和第 118 條的規定。

目前國外商標法對註冊馳名商標跨類保護問題有兩種不同的解決途徑。一種是專門對註冊馳名商標的跨類保護作出特別規定；二是透過規定防禦商標的註冊來解決，即透過註冊馳名商標所有人在不同類別商品上註冊防禦商標來實現跨類保護。防禦商標一般只適用於馳名商標，此舉可以防止他人在不同類別的商品上使用其商標，影響其信譽。

4.4.3 未註冊馳名商標之保護尚非完整

⁵¹《商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準》：「所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，惟商標著名程度其實有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為『一般消費者』所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為『相關消費者』所熟知，但未證明為『一般消費者』所普遍認知，則該商標著名之程度較低。然而，無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關消費者』所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。」

⁵²《商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準》：「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度較高之商標，是以，第 23 條第 1 項第 12 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前款前段規定為高……因此，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 23 條第 1 項第 12 款後段之規定。」

除了在商標法第 13 條、第 14 條及第 41 條第二款對未註冊馳名商標的權利內容、認定標準和行政救濟有所規定之外，對未註冊馳名商標的保護再沒有其他規定。雖然商標法也將未註冊馳名商標明確納入商標法保護範圍，但該法第七章只規定了註冊商標專用權的保護，這就將未註冊馳名商標的保護排除在第七章的適用範圍之外，使未註冊馳名商標保護的法律在適用面臨一些難題。

其次，在未註冊馳名商標侵權行為認定的法律適用方面，法院將面臨適用商標法、民法通則或者反不正當競爭法的選擇。

4.4.4 淡化制度引進之探討

Dilution Doctrine，商標淡化理論，亦有學者稱為沖淡理論⁵³，此一理論源自於德國判例⁵⁴，係指將他人具有極高盛譽的商標使用於雖非同一或同類商品，或完全不致發生混淆誤認的其他種類商品，以致該馳名商標之標誌性被稀釋或變弱的現象。按該理論對與馳名商標的保護最為密切相關，若將馳名商標使用於完全無關聯的他種營業，而具有影射該馳名商標的意涵，並因此搭其知名度之便車，在大量生產、大量消費以及企業化多角經營的時代，此種行為對馳名商標所有人將造成一定或逐漸擴大的侵害。

淡化理論在國際上的發展，以美國學者及法院判決的討論為著⁵⁵。美國早期商標法保護目的在於避免消費者混淆誤認，直到學者 Schechter 提出不同的見解，其認為商標不僅僅適用來區別表彰商品之來源，對一些擁有高知名度的商標而言，商標本身所表彰的價值，往往已經遠遠超過商品本身的價值，該種商標促使消費者在選擇商品時由挑選商品轉而挑選具有該商標的商品，並進而改變消費者消費的行為模式；且該商標出於良好的經營而享有極高的知名度，因而會發展出多角化的經營，消費者也因為相信該商標的信譽進而購買其他產品。而此時，若未經該商標所有人授權而擅自使用該商標於其產品上者，將會削減該高知名度商標的銷售能力（selling power of the mark）⁵⁶。

1995 年，美國通過聯邦淡化法（FTDA）並修正 Lanham Trademark Act，將淡化理論引入商標法中，也確立以淡化手段作為保護馳名商標的一種方式

⁵³ 曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，頁 164-165，2007 年 4 月三版。

⁵⁴ 1923 年，德國 Chemnitz 地方法院，禁止使用馳名之“4711”古龍水(eau de cologne)商標於襪子商品；1924 年 9 月 11 日 Elberfeld 地方法院禁止刀剪業使用“Odel”之牙膏商標。

⁵⁵ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §24:67, at §24(2004)(4th ed. 1996).

⁵⁶ DAVID S. WELKOWITZ, TRADEMARK DILUTION: FEDERAL, STATE, AND INTERNATIONAL LAW, at 6-9,(2002 The Bureau of National Affairs, Inc.).

⁵⁷。根據美國商標法第 45 條對於淡化 (dilution) 的定義，淡化係指他人的行為導致馳名商標所表彰的價值被減損，且不論該他人的行為與馳名商標所有權人是否存有競爭關係，亦不論是否有造成混淆誤認⁵⁸；而第 43 條(c)則規定，只要該他人行為有造成馳名商標之淡化 (cause dilution)，則構成侵害馳名商標的侵權行為。

然而，關於淡化的行為應以實際上造成淡化之結果為要件 (cause dilution) 亦或只要造成有淡化之虞 (likelihood of dilution) 的情形即屬成立淡化行為，在美國各法院出現不同的爭議。蓋反淡化行為是對馳名商標所有人的一種加強與擴大保護，因此有些法院認為僅以淡化之虞作為淡化行為的構成要件，是對侵權行為人的苛刻要求；然若主張應以造成淡化之結果為要件，則關於如何證明確實造成淡化的結果，不啻是加重馳名商標所有人的舉證責任。

美國聯邦最高法院對於該項爭議，終於在著名的 *Victoria's Secret* 案⁵⁹中加以表態，其理由中表示，由於 *Victoria's Secret Catalogue, Inc.* 未就 *Moseley* 的行為確實造成淡化的結果提出證明，應駁回之。然最高法院該判決並未終局解決該項爭議，反而引起更多的討論，按該項判決造成 FTDA 中的 "causes dilution" 之規定成為具文⁶⁰。因此，美國國會於 2006 年提出 TDRA 修正案 (Trademark Dilution Revision of 2006)，明文規定淡化之要件僅需以侵權人有構成淡化之虞的行為已足，並配合該項修正，將馳名商標的馳名度提升到須為美國境內一般大眾所知曉的程度，亦即只有這種超級商標 (strong marks)⁶¹，才可以用淡化的手段加以保護，而只要通過馳名的認定，則對實際上是否有淡化結果的要求，便相對降低。

而在中國，由於馳名商標的發展，學者也開始對淡化是否應加以立法投以關注。論者認為中國不需引入淡化制度的理由，是主張適用反不正當競爭法即其相關規定已足⁶²，況且淡化理論在國外素有爭議，貿然立法並非符合中

⁵⁷但是，對於這種 capacity，傳統商標法不願意給予過多的保護；法院對於此種保護也在非常嚴格的解釋下才允以適用；立法者也不願意對於商標的淡化給予保護。學者因而批評，如此嚴格的解釋不僅會減損該種商標的價值，且最終將降低商標所有人的投資意願，一直到有些州開始立法保護商標的淡化，並且於柯林頓總統簽署 FTDA 後，美國超過半數的州都通過了淡化法案。並皆以淡化可能性作為判斷淡化的標準。(Julie Manning Magid, *Quantifying Brand Image: Empirical Evidence of Trademark Dilution*, at 5, 43 Am. Bus. L.J. 1.)

⁵⁸ Lanham Act §45, 15 U.S.C. §1127.

⁵⁹ 537 U.S. 418 (2003)，關於案件事實見本論文第二章。

⁶⁰ *Supra* note 41, at §24:94.2.

⁶¹ *Supra* note 41, at §24:108.

⁶² 反不正當競爭法 第 5 條第 2 款：「擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品相近的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品。」

國市場及社會需求⁶³；另一種見解則認為，前開規定雖確實是為了防止他人對知名商品的良好信譽的淡化，但並不能涵蓋淡化理論的規範，其所持理由有三⁶⁴：1、前開規定保護的是知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，而非知名商品的商標；2、反不正當競爭法的立法宗旨是為鼓勵和保護公平競爭，制止不正當競爭，維護經營者和消費者的合法權益；而淡化理論目的在保護馳名商標所有人的權益，二者無法替代；3、反不正當競爭法僅是調整經營者之間的社會關係，如經營者以外之他人（指未經合法程序獲得經營資格而實際上從事營利活動的經濟組織與個人）淡化使用他人商標，該法則無能為力。實務上，商標爭議案件或侵權案件中，也開始出現當事人主張以淡化理論保護其馳名商標之例⁶⁵，而中國的學界及實務，目前也傾向於法院雖得於審判中引進淡化理論的概念，惟在使用上仍需審慎，例如淡化行為是專門針對已註冊的馳名商標的；淡化是在不同類商品上使用與馳名商標相同或近似的標識。並不是所有在非同類產品上使用與馳名商標相同或近似標識的情況都屬於淡化，因為當一項商標還未成為馳名商標之前，也許存在一些與其相同或相似的商標使用在其他類別的商品上，而在該商標馳名之後，原來已存在的那些商標並不構成淡化⁶⁶。至若關於淡化理論是否引進，就中國目前展開商標法第三次修改的進度觀察，淡化理論在短期內應不會在中國明文化⁶⁷。



⁶³ 林海濤，「商標淡化理論應慎用」，中華商標，頁 54-55，中華商標雜誌社，2004 年 1 月；雷光程，「混淆保護還是淡化保護」，中華商標，頁 43-44，中華商標雜誌社，2006 年 6 期；鄭宏光，「我國商標反淡化的實現與理想」，電子知識產權，頁 37，信息產業部《電子知識產權》編輯部出版，2007 年 5 期。

⁶⁴ 何曉華，「我國馳名商標反淡化立法問題研究」，頁 34-35，中華商標，1999 年 5 月。

⁶⁵ 如 2003 年肯德雞國際控股公司認為北京愛心自強盲人按摩中心所申請的“AKFC”商標會對其“KFC”商標造成淡化而向國家工商行政總局商標局提出異議；同年阿狄達斯有限公司(Adidas)也同樣在商標異議案件中主張淡化理論之適用，商評字【2003】第 1092 號，曹中強 主編，中國商標報告 總第 3 卷，頁 287-294，2004 年 8 月。

⁶⁶ 鄭瑞琨，「馳名商標淡化與反淡化問題研究」，

at<http://cta315.com/fa_gui_vewe.asp?infor_id=7661&class1_id=13> (最後瀏覽日期：2007 年 11 月 27 日)；王媛媛，「馳名商標淡化的認定及立法規制」

at<http://cta315.com/fa_gui_vewe.asp?infor_id=7826&class1_id=13> (最後瀏覽日期：2007 年 11 月 27 日)

⁶⁷ 楊葉璇，「我國修改商標法急需解決的三的重要問題」，頁 4-6；馮曉青，「商標法第三次修改若干問題」，頁 7-14；董葆霖，「商標法修改的目標」，頁 15-17，中華商標，2007 年 4 期，中華商標雜誌社。

第五章 馳名商標認定實務之分析

5.1 概述

中國對商標之保護採取自願註冊主義，係指商品不以商標註冊為在市場上流通之要件，然僅有已註冊的商標始得請求商標法之保護，因此，中國法院在實務上對於註冊在先的商標通常即賦予保護¹。而馳名商標享有優於一般商標權的保護，依商標法第 13 條之規定，即使未註冊亦得制止他人在相同商標類別為註冊，然實務上對馳名商標尤其是外資企業在主張馳名商標的特殊保護手段時，卻未必與法律規定所得享有的權利相當。

2006 年上海高級人民法院判決上海星巴克以「星巴克」中文為企業名稱註冊的行為侵犯原告星源公司的「星巴克」馳名商標，應註銷該名稱之登記並賠償原告相關的損失，該案即被認為具有指標性之意義²。蓋商標法及司法解釋雖賦予許多特殊保護，外資企業卻非皆得享有該等保護，除了無法滿足馳名商標的認定要件，在證據能力之取得等程序上的要件亦可能成為無法獲得保障之因素。

故本論文以知名外資企業在中國涉及馳名商標爭議之案例為研究標的，首先依當事人主張應享有的馳名商標特殊保護手段加以歸類，次就法院如何認定馳名商標與商標法第 14 條規定之認定因素加以分析，並將各案件綜合比較歸納，以探討外資企業在中國訴訟實務上因應之道。

5.2 未審查商標是否馳名的案例

依《商標法》第 52 條及第 53 條的規定，一般註冊商標的註冊人和經其許可使用人的註冊專用權，只以核准註冊的商標和核定使用的商品為限，亦即將他人一般的註冊商標申請在其他商品類別或服務項目上時，即使是與他人的註冊商標完全相同的商標也會得到許可，申請人可以在其他類別上取得註冊商標專用權，該行為並不構成侵權；反之，商標權人在其登記商標的類別內享有專用權，得以禁止他人在相同或相似類別為與其相同或相近的商標登記。

因此當事人於商標侵權糾紛中提出請求認定馳名商標，若主張一般商標之權利即可獲得救濟，法院會以無認定馳名商標之必要駁回當事人請求認定的要求。該類案件主要有：在相同或類似商品上主張與其註冊商標相近，商標被認為根本

¹卞耀武，中華人民共和國商標法釋義，頁 42-43，法律出版社，2002 年 10 月。

²林克倫，「保護外國商標創先例 搶註冊侵權上海星巴克敗訴」，中國時報，2007.1.6。

不構成近似或於域名爭議中，主張搶註的域名與其註冊商標相近似即可。

5.2.1 在相同或類似商品上主張與其註冊商標相近

(一) 日本豐田汽車案³

背景及爭議

日本豐田株式會社主張其在中國的汽車相關領域註冊擁有豐田圖形商標以及「豐田」、「TOYOTA」的文字商標，並在中國享有馳名商標的地位；而被告吉利公司製造帶有與前述商標相近的圖形標誌以及「豐田」、「TOYOTA」等文字的汽車產品，故豐田株式會社起訴請求馳名商標之認定、吉利公司應停止侵害及賠償其損失。

判決理由

按商標法對馳名商標賦予較一般商標更高的保護，包括禁止在與註冊商標不相同或者不相類似的商品上使用與該註冊商標相同或近似的商標。本案原告註冊商標所核定使用的商品，與被告被控侵權行為所涉的汽車產品係屬於相同商品，而判斷在與註冊商標相同或類似的商品上所使用的商標是否誤導相關公眾，以及該商標是否與該註冊商標近似，並不以認定馳名商標為前提。故本案並無認定馳名商標之必要。

(二) Lacoste 案⁴

背景及爭議

法國拉科斯特襯衫有限公司主張被告上海虹橋百勝商貿有限公司在其經營場所大量銷售販賣原告「鱷魚」圖形商標的皮夾、皮帶、公事包等，其行為構成對原告商標權的侵害，向法院請求停止侵權行為並訴請賠償，其並提出證明為馳名商標的證據。

判決理由

³【2003】二中民初字第 06286 號判決，參照北京法院網，at<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=6534&k_w=丰田>(上次瀏覽日期：2008 年 1 月 8 日)。

⁴【2004】長中民三初字第 307 號判決，參照中國法院網，at<<http://cszy.chinacourt.org/public/detail.php?id=116>>(上次瀏覽日期：2008 年 1 月 8 日)。

經法院審理，原告在被告銷售的物品即第 18 類（公文、手杖、卡片盒、錢包、小皮夾、小手袋）及第 25 類（衣物、褲子、領帶、休閒鞋、運動鞋）均持有鱷魚圖形商標及鱷魚文字商標，本案所訴爭的商品均在該商標禁用權保護範圍內，並不是用馳名商標的跨類保護效力，故無須在本案中對原告商標是否馳名作出認定。

（三） 評析

依商標法第 52 條第 1 款：「有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：（一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的。」及第 53 條前段之規定：「有本法第五十二條所列侵犯註冊商標專用權行為之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造註冊商標標識的工具，並可處以罰款。」可知，若商標已經獲得註冊，則對於他人在相同或近似類別使用與其相同或近似的商標，則屬侵犯註冊商標專用權，商標註冊權人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。

在北京第二中級人民法院第 06286 號判決中，日本豐田汽車在汽車相關領域類註冊豐田文字及圖形商標，而吉利公司所使用與前述圖形及文字相近似的商標也同樣是在汽車相關領域內，則依前開規定，法院認為豐田汽車既已先在該領域類別內為註冊，之後吉利公司使用與其相近似的商標於汽車相關領域內，法院認為僅須就是否近似以及誤導公眾為判斷，而日本豐田之商標是否為馳名，並不影響本件之判斷。

相同地，在湖南省長沙中級人民法院民三庭初字第 307 號判決中，法國拉科斯特襯衫有限公司對上海虹橋百勝商貿有限公司提出的商標侵權，也同樣是在該商標禁用權保護範圍內，因而無須以認定其馳名商標的地未來保護，故法院亦作出不必為馳名商標認定的決定。

5.2.2 商標不構成近似

（一）美國強生案⁵

⁵ 【2003】商評字第 0715 號、【2003】一中行初字第 635 號判決，曹中強 主編，中國商標報告 總

背景及爭議

美國強生公司對商標局初步審定並公告的「Careful」商標提出異議裁定申請，主張與其所有商標「CAREFREE」構成近似，並主張其為馳名商標應受有特殊保護（異議人並未表明欲主張何種特殊保護）。

判決及裁定理由

商標評審委員會認為兩商標不構成近似，且異議人提供之證據並不足以證明其商標為馳名商標；北京第一中級人民法院亦作出兩商標不構成近似之判斷，並認定美國強生公司商標無認定馳名之必要。

（二）評析

依商標法第七章以下之規定，商標侵權之構成要件，以商標構成近似為前提，若法院認為兩商標根本不構成近似，則無商標侵權的其他判斷必要。本件美國強生案，法院認為係爭兩商標根本不構成近似，則商標侵權不成立，又認定馳名商標係對於馳名商標提供更強的保護手段，因此，本件既無侵害之情事，對馳名商標之認定自無必要。

5.2.3 域名爭議：主張註冊商標之權利即足

（一） converse 案⁶

背景及爭議

原告匡威公司主張，「CONVERSE」已經成為事實上的馳名商標，應該獲得全面的、在不同商品和服務上的跨類保護，其中包括對域名的註冊和保護。被告北京國網資訊有限責任公司未經原告許可，擅自將與其沒有任何關係的「CONVERSE」註冊為域名，使得原告不能註冊「converse.com.cn」為域名，並造成客戶的誤認和混淆，損害原告商業信譽。請求判令被告立即停止使用並註銷「converse.com.cn」域名，並承擔本案的訴訟費用。

判決理由

第3卷，頁269-270，中信出版社，2004年8月。

⁶【2002】高民終字第286號判決，參照中國法院網，at<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=5634&k_w=匡威公司>（上次瀏覽日期：2008年1月8日）

國網公司在無正當理由的情況下，將匡威公司的註冊商標「CONVERSE」註冊為自己的網域名稱並加以使用，可能造成與匡威公司所提供的產品或服務的混淆，並可能導致社會公眾誤認為該域名的持有者與匡威公司存在某種聯繫，引起公眾對其出處的混淆，誤導網路用戶訪問其網站。該行為無償佔有了匡威公司的商業信譽，損害了其權益，具有主觀惡意。依《最高人民法院關於審理計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》之規定，國網公司註冊並使用「CONVERSE」域名的行為對匡威公司的註冊商標專用權構成了侵害，屬不正當競爭行為，應依法承擔停止侵權的法律責任。

（二） OLAY 案⁷

背景及爭議

美國寶潔公司 1999 年 5 月取得了「OIL OF OLAY」和「OIL OF OLAY AQUA CARE」註冊商標的專用權，核定使用商品為第 3 類，商品範圍中包括護膚品。1995 年 8 月，寶潔公司在國外註冊了「olay.com」功能變數名稱。國網公司的經營範圍包括電腦網路資訊諮詢服務、電腦網路線上服務等專案，其於 1999 年 5 月 7 日申請註冊「olay.com.cn」域名，至今尚未開通使用。寶潔公司遂提出訴訟請求註銷國網公司的域名註冊並賠償其經濟上損失。

判決理由

國網公司沒有證據證明其對於「OLAY」享有任何其他在先權利，也無註冊該域名的其他正當理由，且並未開通使用，客觀上阻礙了寶潔公司將「OLAY」註冊為域名。國網公司上述行為的主觀惡意性是顯而易見的，構成不正當競爭行為，應承擔相應民事責任，註銷其已註冊的「olay.com.cn」域名。鑒於現有證據，已足以認定國網公司註冊該域名構成不正當競爭，故對於「OIL OF OLAY」商標在中國是否具有較高知名度、是否構成馳名商標一節，已無必要進行審理。

（三） F1 案⁸

⁷ 【2003】二中民初字第 6468 號判決，參照中國法院網，at <http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=2498&k_w=宝洁公司> (上次瀏覽日期: 2008 年 1 月 8 日)

⁸ 【2005】一中民初字第 8000 號判決，參照中國法院網，at <http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=26786&k_w=一级方程式许可公司> (上次瀏覽日

背景及爭議

原告智慧東方公司訴稱於 2001 年 4 月 4 日註冊 fl.com.cn 功能變數名稱，於 2003 年 3 月 17 日將其升級為 fl.cn，並正當使用至今。2005 年 5 月 25 日，被告一級方程式許可公司針對上述域名向中國國際經濟貿易仲裁委員會域名名稱爭議解決中心提出投訴，要求將此兩網域名稱移轉給一級方程式許可公司，仲裁委員會的專家組裁決支持了一級方程式許可公司請求，原告認為該行為侵犯其權利遂提起訴訟。

被告一級方程式許可公司辯稱，該公司是 F1 系列商標的合法所有人，該系列商標已成為馳名商標，因此對爭議域名 fl.com.cn 和 fl.cn 擁有合法在先民事權利。爭議域名 fl.com.cn 和 fl.cn 的主體部分與 F1 系列商標的主體部分完全相同，足以造成相關公眾的誤認，是以故意混淆域名與被告商標的方式引誘網路用戶進入其網頁或其他線上服務，影響該公司開展正常的商業活動，原告註冊、使用行為具有主觀惡意而請求駁回原告之訴。

判決及理由

作為經營性企業法人，其註冊域名的行為目的就在於開展網路商業宣傳和銷售活動，即具有商業目的。因此，智慧東方公司註冊訴爭域名的行為應視為有商業目的。且訴爭域名的主要部分 fl 與一級方程式許可公司的 F1 註冊商標相近似。在一級方程式公司所有的 F1 和 F1 formula1 註冊商標的類別中涵蓋了「組織和安排體育活動競賽」，且原告在實際商業活動中也提供了組織包括一級方程式賽車在內的體育競賽。原告在訴爭域名的網頁上發表、連結大量有關一級方程式賽車的內容、資訊，是故意造成與一級方程式許可公司提供的服務相混淆，勢必會誤導網路用戶訪問其網站，應具有主觀上的惡意。依《最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 4 條、第 5 條第 2 款之規定，判決原告敗訴。

(四) SanDisk⁹

背景及爭議

原告韓新電腦公司註冊擁有以下域名：Sandisk.cn、Sandisk.com.cn、Sandisk.net.cn。被告三因迪斯科公司針對上述域名向中國國際經濟貿易仲裁

期：2008 年 1 月 8 日)

⁹【2006】一中民初字第 10402 號判決，參照中國法院網，

at<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=45505&k_w=三因迪斯科公司> (上次瀏覽日期：2008 年 1 月 8 日)

委員會域名名稱爭議解決中心提出投訴，要求將此網域名稱轉移給三因迪斯克公司，仲裁委員會的專家組裁決支持三因迪斯克公司請求，原告認為該行為侵犯其權利遂提起訴訟。

被告三因迪斯克公司辯稱，該公司是 sandisk 系列商標的合法所有人，該系列商標已成為馳名商標，因此對爭議域名 Sandisk.cn、Sandisk.com.cn 和 Sandisk.net.cn 擁有合法在先民事權利。爭議域名 Sandisk.cn、Sandisk.com.cn、Sandisk.net.cn 的主體部分與 sandisk 系列商標的主體部分完全相同，足以造成相關公眾的誤認，是以故意混淆域名與被告商標的方式引誘網路用戶進入其網頁或其他線上服務，影響該公司開展正常的商業活動，原告註冊、使用行為具有主觀惡意而請求駁回原告之訴。

判決理由

法院認為，原告在 www.sandisk.com.cn 網站上銷售“SanDisk”品牌快閃記憶體卡等產品，並且將產品驅動程式的下載位址連結到被告的 www.sandisk.com 網站上，造成與被告三因迪斯克公司的產品及其網站的混淆，誤導相關公眾，應當認定原告具有主觀惡意，依《最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 4 條、第 5 條第 2 款之規定，駁回原告之訴。

(五) 評析

依最高法院《關於涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 5 條第 2 款：「被告的行為被證明具有下列情形之一的，人民法院應當認定其具有惡意：(二)為商業目的註冊、使用與原告的註冊商標、域名等相同或近似的域名，故意造成與原告提供的產品、服務或者原告網站的混淆，誤導網路用戶訪問其網站或其他在線站點的。」

由於以他人商標為域名搶註而未實際經營網站者，基於網際網路平台亦具有與現實世界相同甚至更廣更快速的宣傳效果，該搶註的行為若造成消費者的混淆誤認，則與現實世界中使用與他人註冊商標相同或近似的商標並無不同。因此，最高法院作出前開解釋，認為以商業目的註冊、使用與他人註冊商標相同或相近似的域名，故意造成與原告提供的產品、服務混淆並誤導網路瀏覽者或消費者，則主管機關得註銷該域名之註冊。

而前述的四個判決，由於皆已在中國為商標之註冊使用，加以網路蟑螂盛行，此類案例一旦訴諸司法，搶註者往往無法提供其有實際經營網站的證

據，因而商標只要有註冊，較易取得勝訴判決，故在該類案件中，法院無須作出馳名商標之認定亦即當事人主張的馳名商標已經註冊，且已經證明另一方有故意造成混淆的行為，故得依前開規定主張惡意，法院因而認為沒有認定馳名商標之必要。

5.3 馳名商標認定之審查

5.3.1 主張跨類保護

依商標法第 13 條規定，已註冊的馳名商標所有人可以對在不相同或者不相類似商品上搶註其馳名商標並造成公眾誤導者，請求商標局不允註冊並禁止使用。亦即依中國商標法之規定，馳名商標雖享有跨類保護，但僅限於已註冊之馳名商標，並且，該條規定係商標註冊的消極要件，而馳名商標人僅得請求商標局對該搶註者或已經註冊者不允註冊或禁止使用，商標法並未將跨類保護作為商標侵權的一種類型，因此在民事商標侵權案件中，欲主張跨類保護者，反而無法援引商標法第 13 條的規定。

在主張跨類保護的六件案例中，只有一件是民事侵權案件（沃爾瑪案），其餘六件則是商標異議案件，這種情形正反應出商標法第 13 條本質上屬於商標註冊消極要件規定之影響。

（一）喜力案



海尼根公司商標



爭議商標

1. 背景及爭議

海尼根公司在啤酒（第 32 類）上註冊 HEINEKEN 和喜力，在煙草（第 34 類）上僅註冊 HEINEKEN，而泰中煙草國際貿易公司在煙草（第 34 類）上註冊喜力，海尼根公司提起異議、異議複審皆被駁回後，依法提起行政訴訟。

2. 馳名商標認定之審查

(1) 商標局商標異議裁定書¹⁰

被異議商標「喜力」指定商品為第 34 類香菸、煙用藥草等。該商標雖與異議人註冊使用在第 32 類啤酒上的商標文字構成相同，但使用商品功能、用途和銷售渠道不同。異議人英文商標雖在第 34 類也有註冊，但雙方商標文字構成不同，並未構成近似商標。而且，異議人商標的知名度僅限於啤酒上，異議人未能提供證據證明其商標在第 34 類商品上也有一定知名度，不能認定被異議人申請註冊被異議商標的行為構成對異議人商標的抄襲或者模仿，被異議商標的註冊和使用，也不會引起消費者的混淆和誤認。

【評析】

商標局認為欲主張跨類保護者，需證明在欲主張保護的類別亦為相關公眾所知悉，而異議人所提證據不足證明前述事項，故裁定異議不成立。

惟商標局並未具體就異議人提出之證據為何無法達到商標法第 14 條各因素的認定標準，該裁定難謂詳盡其理由。

(2) 商標評審委員會異議複審裁定書¹¹

申請人提供的證據僅證明申請人為其使用在第 32 類啤酒商品上的「喜力」、「HEINEKEN」商標所做廣告宣傳，僅限於上海。其所舉辦的喜力網球公開賽及音樂會其宣傳材料僅刊載在申請人企業內部刊物上；因受賽事、音樂節活動時間及內部刊物影響範圍的限制，申請人商標的廣告宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍有限。此外，證據中亦無說明申請人所委託的相關市場調查機構的性質及被調查人的身份等，因此，該調查資料不具有證明力，不予採信；且證據亦無認定申請人商標為馳名商標之記錄及申請人作為馳名商標受保護記錄的內容。依商標法第 14 條的規定，申請人提供的證據材料不足以證明申請人商標為馳名商標。

【評析】與商標法第 14 條認定因素之分析

商標法第 14 條_馳名商標之認定因素	喜力案 _ 異議複審裁定
相關公眾對該商標的知曉程度	X
該商標使用的持續時間	X

¹⁰【2001】商標異字第 1276 號，曹中強 主編，中國商標報告 總第 3 卷，頁 269-270，法律出版社，2004 年 8 月。

¹¹【2002】商評字第 0231 號，同前註，頁 271-275。

該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	申請人為其使用在第 32 類啤酒商品上的「喜力」、「HEINEKEN」商標所做廣告宣傳，僅限於上海。其所舉辦的喜力網球公開賽及音樂會其宣傳材料僅刊載在申請人企業內部刊物上；因受賽事、音樂節活動時間及內部刊物影響範圍的限制，申請人商標的廣告宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍有限
該商標作為馳名商標受保護的記錄	證據亦無認定申請人商標為馳名商標之記錄及申請人作為馳名商標受保護記錄的內容
該商標馳名的其他因素	證據中亦無說明申請人所委託的相關市場調查機構的性質及被調查人的身份等，因此，該調查資料不具有證明力，不予採信

該異議複審裁定與商標法第 14 條詳加比較分析，而認為申請人海尼根公司無法證明其馳名，故駁回之。

(3) 北京第一中級人民法院行政判決書¹²

原告對於是否為著名商標提出了大量新證據，而原商標評審規則對證據規則未作規定，則考量兩造及公眾之利益，爰撤銷異議複審裁定書並發回商標評審委員會，應結合新證據重新作出裁定。

(4) 北京高級人民法院行政判決書¹³

¹² 【2003】一中行初字第 219 號判決，同註 10，頁 283-285。

¹³ 「行政訴訟法雖未禁止相對人在行政訴訟中提供新證據，但舉證權利應依法行使，不得濫用。行政相對人在行政程序中無正當理由為提交而在其後的行政訴訟程序中提交的新證據，人民法院一般不應採納，否則會造成對行政機關的不合理要求，且為行政訴訟中當事人訴訟地位平等的原則。本案中，商標評審委員會依據行政相對人即海尼根公司的請求及理由居間裁決商標異議複審案件，是符合法律規定及法定程序的。根據「誰主張、誰舉證」的原則，海尼根公司作為商標異議複審申請人，對所提其商標為馳名商標等問題負有舉證責任，海尼根公司在商標異議複審程序中未向商標評審委員交足夠證據證明其主張，未完成法律法規所要求的舉證責任。如果法院接受申請人即行政訴訟原告在行政訴訟中提出，商標異議複審程序中沒有提出的證據或理由，則有可能導致商標評審委員會的裁定被撤銷，不符合訴訟當事人對等的原則。因此，海尼根公司一審其間提供的，而在商標異議複審期間沒有提供的證據在本案中不應當被採納。《商標評審規則》雖然對證據規則沒有特別規定，但其所欠缺的是對所提供的證據的要求問題的規定，而本案涉及的是異議複審申請人即海尼根公司因自身原因未能提供足夠證據證明其主張問題。海尼根公司未能提供足夠證據證明其主張，應由其自行承擔舉證不能的法律

依行政訴訟法及商標評審規則，對於當事人於上訴至法院後始行提出之新證據加以駁回不予採用，而判決喜力並非馳名商標。

【評析】

依最高人民法院 2000 年發佈的《關於執行中華人民共和國行政訴訟法若干問題的解釋》第 28 條：「有下列情形之一的，被告經人民法院准許可以補充相關的證據：（一）被告在作出具體行政行為時已經蒐集證據，但因不可抗力等正當事由不能提供的；（二）原告或者第三人在訴訟過程中，提出了其在被告實施行政行為過程中沒有提出的反駁理由或者證據的。」及第 30 條：「下列證據不能作為認定被訴具體行政行為合法的根據：（一）被告及其訴訟代理人在作出具體行政行為後自行蒐集的證據；（二）被告嚴重違反法定程序蒐集的其他證據。」之規定，海尼根公司於行政訴訟程序始行提出新事證，若未符合前開規定，則該事證將不具證據能力。

惟法院在判決書中並未引前述條文，而僅以「行政訴訟法雖未禁止相對人在行政訴訟中提供新證據，但舉證權利應依法行使，不得濫用。」類似法理的文句，不若直接援引法條較為具體明確，且易使人誤認無明文，故該判決在理由上仍非詳盡。

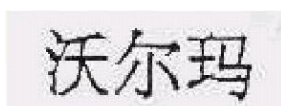
蓋中級人民法院雖一度認為「原告對於是否為著名商標提出了大量新證據，而原商標評審規則對證據規則未作規定，則考量兩造及公眾之利益，爰撤銷異議複審裁定書並發回商標評審委員會，應結合新證據重新作出裁定。」，然高級人民法院卻依「平等原則」認為，「行政訴訟法雖未禁止相對人在行政訴訟中提供新證據，但舉證權利應依法行使，不得濫用。行政相對人在行政程序中無正當理由為提交而在其後的行政訴訟程序中提交的新證據，人民法院一般不應採納，否則會造成對行政機關的不合理要求，且為行政訴訟中當事人訴訟地位平等的原則。」而據此判決當事人在商標局異議程序終未提出之證據，為符合當事人平等原則，縱《商標評審規則》未對證據規則作出規定，亦不許當事人再提出新證據。

又高級人民法院雖於判決中強調：「況且海尼根公司的權利並未因此受到剝奪，其可以其新證據為依據對同一商標向商標評審委員會

後果，而不應歸咎於《商標評審規則》未對證據規則作出規定。況且海尼根公司的權利並未因此受到剝奪，其可以其新證據為依據對同一商標向商標評審委員會提起撤銷申請。」【2004】高行終字第 67 號判決，參照北京法院網，[at<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=16692&k_w=海尼根>](http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=16692&k_w=海尼根)(最後瀏覽日期 2008 年 1 月 9 日)。

提起撤銷申請。」惟依馳名商標認定和保護規定第 9 條規定，「未被認定為馳名商標的，自認定結果作出之日起一年內，當事人不得以同一商標就相同事實和理由再次提出認定請求。」海尼根公司於一年內無法依馳名商標的保護規定請求認定為馳名商標。

(二) 沃爾瑪¹⁴



沃爾瑪公司商標暨爭議商標

1. 背景及爭議

1996 年，原告以中文「美商沃爾瑪連鎖商店公司」、英文「WAL-MART STORES, INC.」的名稱，在中國申請並經國家商標局核准註冊中文「沃爾瑪」商標，註冊證號為第 855807 號，核定服務項目為第 35 類「進出口業務、推銷（替他人）」等。在第 35 類服務項目上，原告於同年申請註冊英文「WAL-MART」商標，1998 年又申請註冊「沃爾瑪購物商場」商標，均獲得核准。此後，原告陸續在其餘商品或服務類別上申請註冊商標，但不包括繫爭的第 11 類「燈」等商品。被告童小菊於 1999 年 9 月 23 日註冊成立個體工商戶性質的中山沃爾瑪燈飾廠，經營範圍為加工、銷售燈飾及五金配件。被告以「沃爾瑪」作為企業字號，在銷售店面的顯著位置、產品包裝、產品標貼等商業活動中突出使用。原告因而於 2004 向廣東省深圳市中級人民法院提出商標侵權訴訟。

2. 馳名商標認定之審查

- (1) 認定「沃爾瑪」為馳名商標，但認為原告在訴狀中將「請求認定馳名商標」列為訴訟請求的第一項是不適當者，蓋如此會使馳名商標的認定具有既判力¹⁵。

¹⁴【2004】深中法民三初字第 143 號判決，曹中強 主編，中國商標報告 總第 6 卷，頁 313-322，中信出版社，2007 年 1 月。

¹⁵原告所提證據資料顯示，其通過廣告媒體報導、參與社會公益活動等方式長期持續宣傳企業形象，在中國市場逐步形成了以「沃爾瑪」字號和商標為核心的企業品牌和信譽，在社會公眾中具有較高的知名度。綜合上述情況，應該認定原告所持有的中文「沃爾瑪」為馳名商標。但原告在本案訴狀中將「請求認定馳名商標」列為訴訟請求的第一項是不適當者，因為裁判文書只針對當事人的權利歸屬或應負義務作出具體判決，而商標馳名與否只關係到該商標的知名度狀況和受保護範圍問題，「馳名」本身不是一種權利，而是一種持續或變化的事實狀態。因此，是否為馳

【評析】本案雖認定沃爾瑪為馳名商標，然認定的過程籠統含糊，並未就證據詳加分析。

商標法第 14 條—馳名商標之認定因素	沃爾瑪—判決之認定
相關公眾對該商標的知曉程度	原告所提證據資料顯示，其通過廣告媒體報導、參與社會公益活動等方式長期持續宣傳企業形象，在中國市場逐步形成了以「沃爾瑪」字號和商標為核心的企業品牌和信譽，在社會公眾中具有較高的知名度。
該商標使用的持續時間	X
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	X
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X
該商標馳名的其他因素	X

(2) 依《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 1 條規定，駁回其跨類保護之請求¹⁶。

【評析】

依商標法第 13 條規定，係指在行政程序中馳名商標所有人得以對他人登記的商標為異議，屬於商標註冊的消極要件。

名商標並不成為應受判決之標的。同註 14。

¹⁶ 《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 1 條：「下列行為屬於商標法第五十二條第（五）項規定的給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為：（一）將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的；（二）複製、模仿、翻譯他人註冊的馳名商標或其主要部分在不相同或不相類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的；（三）將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。」然而，當馳名商標專用權試圖跨入其未註冊的類別領域，而該領域已有他人註冊相同文字的商標專用權時，馳名商標的權利應該在該類別中受到限制。在本案中由於被告已於 2000 年在第 11 類的「燈、日光燈支架」商品項目中申請註冊了以中文「沃爾瑪」為主要部分的商標，被告在上述商品類別中合法享有該商標專用權。如果承認原告在第 11 類的「燈、日光燈支架」商品中也享有專用權的話，則在同類同種商品上同時存在兩個中文相同而又分屬不同民事主體的商標專用權，這樣即使經法定程序註冊的被告商標權利範圍受到限制，也使「專用權」這一概念在邏輯上失去「獨佔和排他使用」的意義。亦即是說，當同類甚至同一商品項目上，出現兩個或兩個以上相同或相近似商標的「專用權」時，就違背了法律規定商標專用權的意義。因此，本院認為在第 11 類的燈具等商品上只有被告享有「沃爾瑪 WOREMA 及圖」商標專用權。原告的「沃爾瑪」商標雖然馳名，但在同類同種商品上不享有獨佔和排他使用相同或近似商標的專用權，即原告自己既不能在第 11 類的燈具等商品上使用，也不能限制他人在相同或類似商品上使用「沃爾瑪」商標。同註 14。

而本件是民事訴訟，商標法並未將對馳名商標的跨類保護列為商標侵權的態樣之一，據此，法院於判決時以「商標專用權」為由認為跨類保護在他類別已有註冊商標時應受到限制，而駁回沃爾瑪公司對跨類保護的請求。

此種對跨類保護的解釋方式，將造成對馳名商標的保護不足。蓋跨類保護之目的在於避免他類別與馳名商標相同或近似的商標登記而出現攀附商譽的行為，而被告的行為正是前述欲保護的情形，法院以「商標專用權」之觀點解釋固守商標在民事侵權中的有限救濟手段，不僅與前述意旨相違背，亦忽略了商標法第 41 條之規定意旨：「已經註冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。」

亦即法院雖認定沃爾瑪為馳名商標並承認其得主張跨類保護的特殊保護方式，然由於中國商標法欠缺跨類保護作為商標侵權類型的法理依據，因此法院在判決中顯然並未採取原告沃爾瑪百貨公司的看法：「沃爾瑪商標符合馳名商標的認定條件，因此，沃爾瑪商標應當受到在不同類別商品上的跨類保護，即對於任何未經許可在任商品上複製、模仿、翻譯、使用沃爾瑪商標，足以誤導相關公眾，並可能損害原告合法權益的行為，均構成商標侵權」，而判定沃爾瑪雖得享有跨類保護，然在欲跨入他類別亦即擴大商標之保護範圍時，若該他領域已有先註冊的相同商標，則商標的權利應在該類別受到限制。

此外，該判決對跨類保護的定義並不明確。蓋跨類保護作為保護馳名商標的一種手段，就是為了防止他人在不相關的類別對馳名商標加以註冊，使馳名商標陷入一種被侵蝕削弱的危險；因此若法院認為沃爾瑪商標無法在從服務類跨到燈具類享有相同的保護，所持理由應該是沃爾瑪公司無法在燈具類證明其享有一定的知名度，而非若該他類別已經有相同商標註冊則該馳名商標就應該受到限制。蓋若循法院如此之邏輯，凡該他類別已有先存在之相同商標，馳名商標之權利就要受限制，則對馳名商標的跨類保護手段將化為空談。

惟此判決亦帶出商標法的問題點，亦即中國商標法欠缺馳名商標在商標侵權類型的明文化，而在馳名商標的保護上產生漏洞。

(三) Apple 案



美國蘋果電腦公司商標
(本件商標並無顏色之爭議，
並此敘明)



爭議商標

1. 背景及爭議

美國蘋果電腦公司在 2004 年 4 月 20 日向中國商標局於第 25 類商品提出“蘋果圖形”申請案，被商標局以與已註冊在同類別的商標相近似為理由駁回，蘋果電腦公司因而向商標評審委員會申請複審；其後蘋果電腦公司對複審決定不服，遂依法以商標局為被告上訴至北京第一中級人民法院。

2. 馳名商標認定之審查

(1) 商標評審委員會駁回複審決定¹⁷

商標法對已在中國註冊的馳名商標可以跨類保護，但並不是當然擴大到所有商品或服務類別，原告的蘋果圖形標誌在計算機等商品及相關商品的相關公眾中具有較高的知名度，但是，計算機與服裝兩大類商品在功能用途、消費對象等基本屬性上存在明顯區別，不屬於近似商品和相關商品。

原告在複審程序中均未提供原告的蘋果圖形在計算機等商品上的知名度是否延伸到服裝等商品領域內，故不能當然地推定申請商標在該類商品上即使與他人在先商標近似，消費者仍能明確地區分商品來源。

(2) 北京第一中級人民法院行政判決書¹⁸

蓋申請註冊的商標同他人在同種商品或類似商品上已經註冊的或者初步審定商標相同或近似的，應當駁回申請，不予公告。在判斷兩商標是否構

¹⁷【2003】商評字第 0990 號，曹中強 主編，中國商標報告 總第 4 卷，頁 137-138，中信出版社，2005 年 3 月。

¹⁸【2004】一中行初字第 77 號判決，曹中強 主編，中國商標報告 總第 4 卷，頁 139-144，中信出版社，2005 年 3 月。

成近似商標時，應以普通消費者一般注意力作為評判的主觀標準，根據兩商標的音、形、義及其他方面進行綜合判斷。本案中，申請商標和引證商標均由蘋果圖形構成，雖然兩者在構圖上存在差別，但二者在呼叫和含義上均為蘋果，當二者使用在屬於相同商品或類似商品的服裝等商品上時，亦使消費者對商品的來源產生混淆。故商標評審委員會駁回複審之決定，亦即兩商標已構成相同或類似商品上的近似商標，獲得北京第一中級人民法院支持，並且，原告在複審程序中未提供證明該商標是馳名商標的證據，因此不能認定在服裝商品上不存在與引證商標混淆誤認的可能。另該公司要求認定馳名商標的問題，因直接認定馳名商標不屬行政審判權限，故對此要求不予判決。

(3) 北京高級人民法院行政判決：¹⁹

經審查，蘋果公司在申請複審後未主動提交上述材料，故依據中華人民共和國行政訴訟法第 32 條及商標評審規則第 23 條的規定²⁰，上述材料本院不予採信。

商標法第 28 條規定：「申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。」以避免因商標的近似導致對商品的混淆。由於申請商標指定使用的第 25 類服裝商品上已有數個「蘋果圖形」商標註冊在先，其中德士活公司在第 25 類服裝商品上註冊「蘋果圖形」商標已被認定為馳名商標，且蘋果公司在複審後未主動提交申請商標在第 25 類商品上使用時不易與其他「蘋果圖形」商標及引證商標指定使用的商品混淆的相關證據，因此無法證明在該類別不會造成混淆。

此外，法院已注意到該申請商標在我國及其他國家計算機等相關類別商品已獲得註冊，並因其商品的知名被廣泛認識，故該申請商標在計算機及相關領域內享有較高的知名度。但因中國商標法對馳名商標及知名商標，能否當然享有在所有商品類別上的保護，並無明確規定，因此申請商標在相關領

¹⁹【2004】高行終字第 370 號判決，曹中強 主編，中國商標報告 總第 5 卷，頁 166-170，中信出版社，2006 年 1 月。

²⁰行政訴訟法第 32 條 被告對做出的具體行政行為負有舉證責任，應當提供做出該具體行政行為的證據和所依據的規範性文件。

商標評審規則第 23 條 商標評審申請書及有關證據材料應當按照規定的格式和要求填寫、提供。未按照規定格式和要求填寫、提供的，商標評審委員會向申請人發出補正通知，限其自收到補正通知之日起 30 日內補正。經補正仍不符合規定或者期滿未補正的，適用本規則第十六條第二款的規定處理。（第一項）商標評審答辯書及有關證據材料應當按照規定的格式和要求填寫、提供。未按照規定格式和要求填寫、提供的，商標評審委員會向被申請人發出補正通知，限其自收到補正通知之日起 30 日內補正。經補正仍不符合規定或者期滿未補正的，不影響商標評審委員會的評審。（第二項）

域內的知名度，不能使其自然取得在其他領域的絕對保護。

【評析】

蘋果電腦公司由於舉證不足而無法證明其馳名的程度，而判決中對是否認定蘋果為馳名商標亦未清楚交代。

中級法院的行政判決書中，認為：「該公司要求認定馳名商標的問題，因直接認定馳名商標不屬行政審判權限，故對此要求不予支持。」此種見解將使欲請求法院認定馳名商標者無所適從，本論文以為，為避免法院逕以該理由駁回，蘋果電腦公司應主張商標法第 41 條請求撤銷被告之商標，如此法院即應依法審理。

此外，高等法院之見解：「但因我國商標法對馳名商標及知名商標能否當然享有在所有商品類別上的保護並無明確規定，因此申請商標在相關領域內的知名度不能使其自然取得在其他領域的絕對保護。」則再次顯現出中國法院對於主張跨類保護時，應以更強烈的證據證明其馳名之程度。

再者，本件與沃爾瑪案相同，於行政訴訟程序中始行提出新證據，亦不予審理。

(四) 蘭蔻²¹

The image shows the Lancôme logo, which consists of the word "LANCÔME" in a serif font, with a small crown above the letter "O".

蘭蔻商標

The image shows the Lancôme logo with the Chinese characters "兰蔻" (Lan Kou) below the English name "LANCOM".

爭議商標

1. 背景及爭議

異議人是法國 L'OREAL 集團（全球 500 強企業之一）的一部份，創立於 1935 年，從早期的以香水為主要產品，發展至今，已成為引導潮流的全方位化妝品牌。「LANCOME」商標自異議人 1935 年創建之時開始使用，在全球許多國家的多類商品上獲得註冊，經過長期使

²¹商標異議裁定書：【2004】商標異字第 00847 號

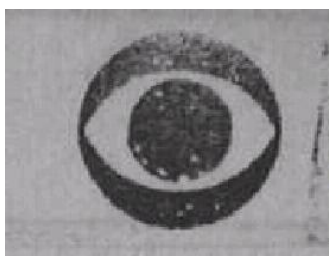
用，成為全球馳名商標。異議人「LANCOME」商標及其對應中文商標「蘭蔻」在中國註冊使用的時間已有二十多年和近十年，已為公眾知悉。被異議商標和異議人商標近似，是對異議人商標的模仿，具有明顯惡意，違反誠實信用原則。

2. 馳名商標認定之審查²²

雖認定該商標為馳名商標，然並未就證據詳加分析而籠統認定，難謂有理由。

商標法第 14 條—馳名商標之認定因素	蘭蔻案—異議裁定
相關公眾對該商標的知曉程度	經過異議人長期的註冊、使用和商品的廣泛銷售，異議人的「LANCOME」商標和「蘭蔻」商標已為中國相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽
該商標使用的持續時間	X
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	X
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X ²³
該商標馳名的其他因素	X

(五) CBS²³



CBS 商標



爭議商標

1. 背景及爭議

²²曹中強 主編，中國商標報告 總第 4 卷，頁 145-146，2005 年 3 月。

²³商評字【2005】第 1941 號，中國法院網，at

<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=27214&k_w=CBS>(最後點閱日期 2008 年 1 月 10 日)

CBS 公司於 1984 年國家工商行政管理局商標局提出商標註冊核定使用為第 9 類中的「已錄製好的磁帶、已錄製好的電視膠片」，並經續展至 2015 年。1987 年第 9 類中的「電視節目用的磁帶和聲像盒式磁帶」並經續展至 2008 年及註冊第 9 類中的「電視節目用的影片」。1994 年，德意公司在第 9 類「電腦軟體」商品上向商標局提出了第 866181 號圖形商標（即被異議商標）的註冊申請，CBS 公司在法定期限內對被異議商標提出異議。

商標局作出【1998】商標異字第 979 號，認定被異議商標與 CBS 公司的「眼圖形」商標有明顯區別，並且二者指定使用商品不類似，故准予被異議商標核准註冊。CBS 公司不服該裁定向商標評審委員會提出異議復審請求。

2. 馳名商標認定之審查

(1) 商標評審委員會複審裁定

馳名商標是指在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標。根據 CBS 公司提交的註冊證影本、轉播節目統計表、節目播放區域統計表等證據，尚不能認定 CBS 公司的圖形商標構成馳名商標，因此 CBS 公司依據現行商標法第 13 條所提異議理由不能成立。

【評析】

商標法第 14 條—馳名商標之認定因素	CBS—異議複審裁定
相關公眾對該商標的知曉程度	根據《馳名商標認定和保護規定》第二條規定，馳名商標是指在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標。原告在評審程式中提交的證據只有少數屬於能證明原告商標在中國馳名的證據，其餘證據都只能證明原告商標在我國領域外的使用和註冊情況，不能支援原告的商標在中國相關公眾廣為知曉並依法認定為馳名商標的評審請求。
該商標使用的持續時間	證據 3 僅可證明原告商標在中國的註冊情況，不能充分證明原告的商標已經在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高的聲譽。

該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	X
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X
該商標馳名的其他因素	原告在評審程式中提出馳名商標認定申請時，其提供的證據為影本，域外形成的證據亦未履行公證認證等證明手續，許多外文證據也沒有提供中文譯文，在證據形式上有所欠缺。

(2) 北京第一中級人民法院行政判決²⁴：

CBS 公司不服商標評審委員會之裁定，向北京第一中級人民法院提起行政訴訟，惟法院駁回原告 CBS 廣播公司的訴訟請求。

【評析】

a. 行政訴訟程序中不得在提新證據，理由中未詳列法條，應係指《關於執行中華人民共和國行政訴訟法若干問題的解釋》第 28 條及第 30 條

原告作為行政程式中的異議復審申請人，有義務就其主張提供證據，其因自身原因未提供充分證據的法律後果應自行承擔。原告在行政程式中無正當理由未提交而在本案訴訟過程中提供的證據，因不是被告作出該裁定的依據，不應作為本院審查被告作出該裁定是否具備合法性的事實根據，法院對原告在訴訟過程中新提交的證據不予採信。

b. 對馳名商標認定之審查²⁵

²⁴ 【2005】一中行初字第 944 號，同註 23。

²⁵ 「商標法第 13 條第 2 款規定，就不相同或者不相類似的商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。判斷被異議商標申請註冊是否違反該規定的前提是引證商標是否為馳名商標。商標保護受嚴格的地域限制，即在各個國家的保護是相互獨立的，只有在某一國家申請註冊或者進行了實際使用，才存在受該國家商標法保護的可能。對於馳名商標的保護同樣受地域限制，只有在所在國構成馳名商標時，才能受到馳名商標的特殊保護。在中國，馳名商標是指在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標。根據商標法實施條例第 5 條的規定，在商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以向商標評審委員會請求認

法院對 CBS 公司提出的證據詳加分析，除了無法證明其在中國相關公眾間馳名，證據真實性等涉及證據能力程序上的問題，亦成為 CBS 公司敗訴的主因。

商標局認為 CBS 公司所提之證據無法證明時享有馳名商標的地位，蓋依商標地域性原則，只有在請求保護的領域內馳名，方得以主張馳名商標之特殊保護，而 CBS 公司所提之證據為國外的報章雜誌之報導，且未履行相關的公證、認證等證明手續，不能確認該證據的真實性，因此作出 CBS 並非馳名商標之認定。CBS 公司上訴至北京中級人民法院，法院同樣以前述理由駁回之，而對於 CBS 所欲提出的新證據，法院認為：「原告在行政程式中無正當理由未提交而在本案訴訟過程中提供的證據，因不是被告作出第 1941 號裁定（即商標評審委員會裁定）之依據，不應作為本院審查被告作出該裁定是否具備合法性的事實根據，本院對原告在訴訟過程中新提交的證據不予採信。」據此，對於在商標局或商標評審委員會審理時未提出之證據，由於並非行政機關作出裁決的依據，法院認為自不得作為判斷商標局異議是否合法的依據。

商標法第 14 條—馳名商標之認定因素	CBS—中級法院判決
相關公眾對該商標的知曉程度	1. 美國出版、發行的《CBS 國際廣播》雜誌的影本，原告未提供原件，也未履行相關的公證、認證等證明手續，不能確認該證據的真實性，原告也不能證明通過該證據能使中國消費者對其商標熟知。 2. 「眼圖形」商標在中國註冊證影本，不能證明引證商標在中國使用的情況，也不能由此證明引證商標在中國相關公眾中的知名度。
該商標使用的持續時間	在國外商標註冊證影本及統計清

定馳名商標。有關當事人提出申請時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。」「原告在行政程式中用於證明商標知名度的證據，其中美國出版、發行的《CBS 國際廣播》雜誌的影本，原告未提供原件，也未履行相關的公證、認證等證明手續，不能確認該證據的真實性，原告也不能證明通過該證據能使中國消費者對其商標熟知；再者，在國外商標註冊證影本及統計清單，不能證明引證商標在中國註冊和使用的情況；此外，「眼圖形」商標在中國註冊證影本，不能證明引證商標在中國使用的情況，也不能由此證明引證商標在中國相關公眾中的知名度；最後，由原告自行製作的統計表，沒有相應的證據佐證，不能確認統計資料的真實性，本院亦不予採信。因此，原告提交的證據不能證明引證商標在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽，因此其馳名商標認定的請求沒有足夠證據支持，被告據此認定原告依據商標法第 13 條提出的異議理由不能成立，並無不當，法院予以支持。」同前註。

	單，不能證明引證商標在中國註冊和使用的情況；此外，「眼圖形」商標在中國註冊證影本，不能證明引證商標在中國使用的情況，也不能由此證明引證商標在中國相關公眾中的知名度。
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	X
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X
該商標馳名的其他因素	1.美國出版、發行的《CBS 國際廣播》雜誌的影本，原告未提供原件，也未履行相關的公證、認證等證明手續，不能確認該證據的真實性。 2.由原告自行製作的統計表，沒有相應的證據佐證，不能確認統計資料的真實性，本院亦不予采信。

(六) BOSS



BOSS 商標



爭議商標

1. 背景及爭議

寶潔公司主張山東博世磨具實業有限公司於商標局初步審定公告之商標侵犯其商標權，因而向商標局提出異議，主張不應予其註冊並禁止使用。商標局裁定認為寶潔公司之主張無理由，寶潔公司因而向商標評審委員會提出異議。主張違反商標法第 13 條第 2 項、第 28 條之規定，與在同一種或者類似的商品上在先申請或在先註冊的商標構成近似商標；以及第 31 條之規定，與他人在先取得的合法權利相衝突。

2. 馳名商標認定之審查

(1) 商標評審委員會複審裁定²⁶：

未構成商標法第 13 條第 2 款所規定的不應予以註冊的情形，在此，對引證商標 BOSS 不應予以跨類保護。

【評析】

以 BOSS 商標獨創性²⁷弱之角度觀察，對於欲以跨類保護的手段應更加嚴格的要求，而本案 BOSS 商標權人無法證明其馳名的程度足以跨至他類別²⁸。

商標法第 14 條—馳名商標之認定因素	BOSS—異議複審裁定
相關公眾對該商標的知曉程度	X
該商標使用的持續時間	X
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	X
該商標作為馳名商標受保護的記錄	雖該商標在中國服裝類商品上註冊較早，有較高的知名度，曾被商標局於個案中認定為馳名商標，但寶潔公司在本案中未提供足夠的證據證明該商標「已經超過其原有含義而成為雨果博斯公司的標誌」，其知名度已達到相關消費者誤認為使用在不同類別商品上的爭議商標與引證商標的所有人之間存在某種特定關係。

²⁶ 【2006】商評字第 0352 號裁定，中國法院網，at http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=40182&k_w=THE%20PROCTER%20&%20GAMBLE%20COMPANY>(最後瀏覽日期：2008 年 1 月 10 日)

²⁷ 識別性為商標成立的要件，獨創性(coined mark)商標之識別性最強，本案中所謂「獨創性弱」應是指非獨創性商標。參照曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，頁 29-30，新學林出版，2007 年 4 月。

²⁸ 「本文中，「BOSS」是一個有明確字典含義的英文常用詞語，獨創性弱。雖該商標在中國服裝類商品上註冊較早，有較高的知名度，曾被商標局於個案中認定為馳名商標，但寶潔公司在本案中未提供足夠的證據證明該商標「已經超過其原有含義而成為雨果博斯公司的標誌」，其知名度已達到相關消費者誤認為使用在不同類別商品上的爭議商標與引證商標的所有人之間存在某種特定關係。比較兩商標各自指定使用的商品，引證商標核准使用的商品為服裝、雨衣等，爭議商標指定使用的商品為砂布、砂紙等，兩商標核准使用的商品在原材料、生產工藝、銷售管道和消費群體上均存在較大差異，就普通消費者的認知習慣而言，一般不會認為兩類商品在實際使用中存在某種特定的聯繫。因此，爭議商標在指定商品上的使用不會誤導公眾，導致引證商標的所有人的利益受到損害，故未構成商標法第 13 條第 2 款所規定的不應予以註冊的情形，在此，對引證商標不應予以跨類保護。」同前註。

<p>該商標馳名的其他因素</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「BOSS」是一個有明確字典含義的英文常用詞語，獨創性弱。 2. 寶潔公司提交的多起他人註冊 BOSS 商標被異議後，被商標局裁定不予核准註冊的裁定書、民眾法院對假冒 BOSS 商標的行為給予刑事制裁的刑事判決書，以及對於他人將 BOSS 文字用於計算機網路域名註冊的行為被確認為民事侵權行為的民事判決書等證據，僅能證明相關的國家機關在個案中依法保護 BOSS 系列商標所有人註冊商標專用權的事實，依參考前案，個案獨立審查之原則對本案沒有法定拘束力。 3. 兩商標核准使用的商品在原材料、生產工藝、銷售管道和消費群體上均存在較大差異，就普通消費者的認知習慣而言，一般不會認為兩類商品在實際使用中存在某種特定的聯繫。
-------------------	--

2. 北京第一中級人民法院行政判決²⁹

《商標法》第 13 條 2 項規定：「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」該法律明確規定在馳名商標與爭議商標註冊商品的類別處於跨類狀態下，仍應將「誤導公眾」作為判定兩商標是否衝突，爭議商標應否予以避讓的法律要件之一。顯然，依該法規定，引證商標與爭議商標僅僅具備處於商品跨類註冊事實，但尚不具備「誤導公眾」的事實，在缺少這一法律要件的情況下，仍不能判定兩商標構成衝突，爭議商標需避讓在先的馳名商標，並不得予以核准註冊和使用，故商標評審委員會對該事實之認定正確。

【評析】

法院認為原告商標雖曾被商標局認定為馳名商標，然其無法證明於被告商標登記類別中，原告商標同享有高知名度，況商標馳名認定係一變動事實，本件原告無法證明其仍具有極高的知名度，故遭受敗訴之判決。亦即法院認為主張馳名商標跨類保護的前提，係商標所有人能證明其於所主張的類

²⁹ 【2006】一中行初字第 850 號，同前註。

別內亦享有高知名度而言。

此外，法院強調商標法第 13 條主張跨類保護時仍需以滿足「誤導公眾」為要件。惟此理由不若商標評審委員會以商標的本質（BOSS 作為商標是既有的單字，獨創性弱）之角度觀察，而對此種識別性較弱而未取得較強地位之商標作出不允跨類保護之決定來得明確。

5.3.2 與網域名稱之衝突－DU PONT 案

自 2001 年中國最高人民法院公佈《關於涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》後，明確規定對馳名商標以及一般註冊商標的搶註行為之惡意推定，且這些「網路蟑螂」³⁰亦多無法證明其註冊域名確實有營利行為，因此在其無法推翻其惡意後而毋須再就馳名商標為認定，在前述的案例中也多有提及。

杜邦案為中國司法上重要的商標判決，其建立的原則有：

- (1) 法院享有認定馳名商標之權限
- (2) 域名搶註與一般商標搶註並無不同，同樣會對馳名商標所有人造成侵害

此兩項原則後來在商標修法以及前述司法解釋中明文化，蓋域名乃網站建置者在網際網路中的名稱和地址，網路上的使用者憑藉域名來區分信息服務的提供者，域名此一特性使其在商業領域具有重要地位。以馳名商標作為域名使用，其知名度會吸引客戶，獲得較高的瀏覽率，因此，商標權人應有權以域名的方式使用自己的馳名商標，在網際網路上享有該馳名商標所帶來的利益。

1. 背景及爭議

杜邦公司在中國商標局註冊，核定使用商品為 26 類、31 類、30 類，另於 1986 年 11 月在中國商標局註冊橢圓字體「DU PONT」商標，核定使用商品為第 22 類，杜邦公司還分別於 1997 年 3 月、4 月、1998 年 11 月在中國註冊了橢圓字體「DU PONT」商標，核定使用商品分別為 24 類、3 類、11 類。

³⁰劉尚志 陳佳麟，網際網路與電子商務法律策略，頁 132-137，2001 年 3 月，元照出版。

被告國網公司於 1996 年 3 月註冊成立，其經營範圍為計算機網絡信息諮詢服務、計算機網絡在線服務、電子計算機軟硬件的技術開發等。1998 年 11 月 2 日，該公司在中國互聯網絡信息中心註冊了域名「dupont.com.cn」，該域名並未實際使用，1993 年杜邦公司在中國的子公司中國杜邦有限公司致函國網公司，要求國網公司應立即停止使用並撤銷對該域名的註冊未果，杜邦公司遂向北京第一中級人民法院提起訴訟。

2. 馳名商標認定之審查

(1) 北京第一中級人民法院民事判決³¹

a. 認定橢圓字體「DU PONT」為馳名商標

商標是否馳名是一種客觀存在，對馳名商標的認定實質上是對涉及民事權利的客觀事實的確認，因此人民法院有權就案件涉及的商標是否屬馳名商標做出認定。

杜邦公司早已將橢圓字體「DU PONT」商標在 94 個國家、地區及組織註冊，其中最早註冊在 1921 年。通過杜邦公司多年以來對該商標大範圍持續的廣告宣傳，以及使用該商標的商品良好的質量，杜邦公司使用該商標的商品實現了數額可觀的銷售量，在全球擁有大規模的用戶群。橢圓字體「DU PONT」商標於 1976 年在中國註冊，杜邦公司對該商標享有專用權。中國作為杜邦公司產品的重要市場，杜邦公司亦投入了鉅額的廣告費用，使用橢圓字體「DU PONT」商標在中國市場已享有較高聲譽，為中國相關公眾所熟知。鑑於以上事實，杜邦公司在本案中關於橢圓字體「DU PONT」商標屬馳名商標的主張，本院允以支持。

b. 對馳名商標的保護應延伸至網際網路，互聯網在近年飛速發展，已成為企業生存及發展必不可少的工具，在互聯網上應給予馳名商標高於一般商標的特殊保護，以使馳名商標及其商譽價值免遭受損害³²。

³¹【2000】一中初字第 11 號，參照曹中強 主編，中國商標報告 總第 1 卷，頁 239-245，中信出版社，2003 年 5 月。

³²「名是互聯網用戶在網絡中的名稱和地址。域名具有識別功能，是域名註冊人在互聯網上代表自己的標誌。由於域名有較強的識別性，網絡中的訪問者一般憑藉域名來區分信息服務的提供者，域名日益成為企業在互聯網上的重要標誌。域名的這一特性使其在商業領域具有重要的知識產權意義，企業往往盡可能使用其商標或商號作為域名，使訪問者可以通過域名識別網站創立者的商品和服務。在域名上使用馳名商標，還可以利用馳名商標的知名度和信譽進行商業宣傳，以吸引客戶，獲得較高的訪問率。商標權人應有權以域名的方式使用自己的馳名商標，在互聯網上享受該馳名商標所帶來的利益。因此，將他人馳名商標註冊為域名的行為，必然會給商標權人的

【評析】判決當時商標法尚未引進馳名商標之認定因素，然法院在認定上與其後商標法制訂的認定因素相符，亦可得知中國商標法確是為履行入世承諾而制訂。

商標法第 14 條－馳名商標之認定因素	DU PONT－中級法院判決
相關公眾對該商標的知曉程度	橢圓字體「DU PONT」商標於 1976 年在中國註冊，杜邦公司對該商標享有專用權。中國作為杜邦公司產品的重要市場，杜邦公司亦投入了鉅額的廣告費用，使用橢圓字體「DU PONT」商標在中國市場已享有較高聲譽，為中國相關公眾所熟知。
該商標使用的持續時間	橢圓字體「DU PONT」商標於 1976 年在中國註冊，杜邦公司對該商標享有專用權，中國作為杜邦公司產品的重要市場，杜邦公司亦投入了鉅額的廣告費用。
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	中國作為杜邦公司產品的重要市場，杜邦公司亦投入了鉅額的廣告費用。
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X-G
該商標馳名的其他因素	杜邦公司早已將橢圓字體「DU PONT」商標在 94 個國家、地區及組織註冊，其中最早註冊在 1921 年。通過杜邦公司多年以來對該商標大範圍持續的廣告宣傳，以及使用該商標的商品良好的質量，杜邦公司使用該商標的商品實現了數額可觀的銷售量，在全球擁有大規模的用戶群。

合法權益造成損害。「DU PONT」文字標誌為原告馳名商標橢圓字體「DU PONT」中最重要的一部份。被告註冊的「dupont.com.cn」域名中，使用原告馳名商標「DU PONT」作為該域名中最具識別性的內容。如被告註冊的域名在互聯網上投入使用，必然導致公眾誤以為該域名的持有者與「DU PONT」商標有某種聯繫，引起公眾對其出處的混淆；同時，被告註冊「dupont.com.cn」域名後並不使用，實際上阻止了杜邦公司將其馳名商標以最簡潔的方式用於域名註冊，妨礙了杜邦公司在中國互聯網上使用自己的商標進行商業活動。被告不能說明其名稱、地址、簡稱、標誌、業務或其他任何方面與「dupont」一詞有關，不能證明其對「dupont」享有在先權利或註冊該域名的正當理由，而被告作為註冊域名的代理商，明知「不得使用他人已在中國註冊過的企業名稱或商標名稱」註冊，卻擅自註冊域名「dupont.com.cn」，在收到杜邦公司在中國的子公司之警告信後仍不糾正其行為，足以認定其註冊域名的行為具有惡意。被告的行為已構成對杜邦公司馳名商標專用權的侵害，應承擔相對應的侵權責任。」

(2) 北京高級人民法院民事判決³³

中國與美國均為巴黎公約的成員國，杜邦公司作為在美國註冊成立的法人，在認為其正當權益在中國受到侵害時，有權依照巴黎公約的規定向中國法院提起訴訟，中國法院應依據中國的法律和巴黎公約的規定進行審理。中國法院在審理涉及計算機網絡域名的糾紛案件時，可以依當事人的請求及案件的具體情況認定涉及的註冊商標是否為馳名商標。根據巴黎公約的有關規定，對於馳名商標應給予較高水平的保護，因為馳名商標能夠給權利人帶來較大的商業利益，未經許可，將馳名商標以任何形式作商業性使用，都將損害馳名商標註冊人的權益，所以都是對馳名商標專用權的侵犯。認定係爭商標為馳名商標，杜邦公司勝訴。

商標法第 14 條－馳名商標之認定因素	DU PONT－高級法院判決
相關公眾對該商標的知曉程度	杜邦公司在中國多家新聞媒體上投入了大量資金長時間對「DU PONT」註冊商標進行宣傳，使得「DU PONT」註冊商標在中國為相關公眾所知悉。
該商標使用的持續時間	瑞士杜邦公司於 1976 年將橢圓字體「DU PONT」註冊為商標，後合法轉讓給杜邦公司，此後，杜邦公司在多個商品類別上註冊了「DU PONT」橢圓字體和文字商標。同時，杜邦公司在中國多家新聞媒體上投入了大量資金
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	使用「DU PONT」註冊商標的商品通過相關公眾的使用，表明具有良好的質量，使得「DU PONT」註冊商標代表了一定的商品質量，並且在中國實現了較大的銷售額，具有一定的市場佔有率。
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X
該商標馳名的其他因素	X

³³ 【2001】高知終字第 47 號，參照曹中強 主編，中國商標報告 總第 1 卷，頁 247-253，中信出版社，2003 年 5 月。

5.3.3 與企業名稱之衝突



星巴克商標



爭議商標

《商標法實施條例》第 53 條規定：「商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記。企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理。」將馳名商標作為企業名稱使用，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤導；或將他人馳名商標作為工業外觀設計或營業標記去使用或登記註冊。

1. 背景及爭議

星源公司 (STARBUCKS CORPORATION) 是一家在美國註冊成立的公司，以公司經營和特許經營模式在美國及世界範圍內從事咖啡零售業務。統一星巴克是一家中外合作企業，經工商行政管理機關核準，於 2000 年 3 月 2 日成立；2000 年 3 月 23 日，星源公司與統一星巴克簽訂商標許可協議。根據該商標許可協議，統一星巴克得使用星源公司註冊或未註冊的商標。統一星巴克經營範圍為：咖啡、茶座(含飲料)、點心、冰淇淋、餐飲。星源公司自 1996 年起陸續在中國註冊了「STARBUCKS」、「STARBUCKS(圖形)」、「星巴克」、「STARBUCKS COFFEE(圖形)」、「STARBUCKS COFFEE」、「FRAPPUCCINO」、「YUKON BLEND」等商標，其註冊的情況見下表：

(表一)³⁴

商標名稱	註冊號	註冊日期	類別	核定商品/服務
STARBUCKS	839975	1996/5/4	服務 42	咖啡館，餐館
	2010336	2002/12/21	服務 42	餐廳，酒吧，咖

³⁴上述 STARBUCKS、星巴克、STARBUCKS COFFEE (COFFEE 放棄專用權)、FRAPPUCCINO、YUKON BLEND 等商標，均為文字商標；STARBUCKS 圖形商標由兩個同心圓組成，中心圓內有美人魚像，兩圓之間的環形為綠色，在環形中部對稱的位置有兩個白色的五角星，環形上方為白色 STARBUCKS 文字，該商標注明指定顏色、兩顆星不在專用範圍內；STARBUCKS COFFEE 圖形商標的形式與 STARBUCKS 圖形商標相比，環形下方帶有“COFFEE”文字，其他部分相同，但該商標中的 COFFEE 放棄專用權。

				啡館及咖啡店服務等
	926045	1997/1/7	商品 30	咖啡，咖啡飲料等
星巴克	1367394	2000/2/21	服務 42	餐館，咖啡館，咖啡店等
	1369000	2000/2/28	商品 30	咖啡，人造咖啡，咖啡飲料等
STARBUCKS	851969	1996/6/28	服務 42	咖啡館，餐館
(圖形)	926050	1997/1/7	商品 30	咖啡，咖啡飲料等
S.C.	2010346	2003/1/7	服務 42	餐廳，咖啡館及咖啡店服務等
(圖形)	2011962	2003/3/21	商品 30	咖啡(磨碎及全豆)，咖啡飲料
S.C.	2010341	2003/1/7	服務 42	餐廳，咖啡館及咖啡店服務等
	2010344	2003/1/7	服務 42	餐廳，咖啡館及咖啡店服務等
FARPPUCCIO	2010335	2002/12/21	服務 42	餐廳，咖啡吧，咖啡店服務，咖啡館等
	1423706	2000/7/21	商品 30	咖啡和咖啡飲料等
	1618991	2001/8/14	商品 30	茶，霜淇淋等
YUKON BLEND	2011963	2003/3/21	商品 30	磨碎及全豆咖啡飲品，茶等

上海星巴克是一家經營飲料、西餐、零售堂飲酒的企業，1999 年 10 月 20 日獲得企業名稱預先核准，2000 年 3 月 9 日成立。2003 年 7 月 1 日，上海星巴克經核准設立了上海星巴克分公司，其經營範圍為飲料、食品(不含熟食)、堂飲酒。

星源公司及統一星巴克公司共同向上海第一中級人民法院提起訴訟，主張上海星巴克公司侵犯其商標權。

2.馳名商標認定之審查：上海第二中級人民法院民事判決³⁵；上海高級人民法院民事判決³⁶

a.原審法院根據「STARBUCKS」、「星巴克」商標註冊的時間和地理範圍、兩註冊商標持續使用的時間、兩註冊商標的廣告宣傳情況、兩註冊商標的知名度和聲譽等原素，認定「STARBUCKS」商標（第42類）、「星巴克」商標（第42類）為馳名商標。可見，原審法院關於本案馳名商標的認定具有事實和法律依據，應予維持。

b.被上訴人所提供的境外證據，皆依法律規定辦理相關公證手續，其真實性與合法性並無不當，依法可作為本案證據。³⁷

c.判定上海星巴克對其企業字號是否享有合法民事權益的關鍵不在於其預先登記企業名稱的時間是否早於星源公司「星巴克」商標的核准註冊時間，而在於上海星巴克在登記其企業字號時，是否具有主觀過錯，是否對「星巴克」文字享有正當權益。本案事實表明，上海星巴克在登記其企業名稱前，就已知曉「STARBUCKS」或「星巴克」商標具有良好的商業信譽，其將「星巴克」登記為企業字號是為了利用「STARBUCKS」或「星巴克」商標的知名度和影響力，以提升自身的聲譽和市場影響。因此，上海星巴克在核准登記其企業字號時，具有主觀惡意，其對包含「星巴克」文字的企業名稱不享有在先的合法權利。

【評析】

商標法第14條—馳名商標之認定因素	星巴克案
相關公眾對該商標的知曉程度	由於「STARBUCKS」系列商標廣泛的國際知名度，以及在華語地區對「星巴克」商標的宣傳、使用，「STARBUCKS」、「星巴克」商標的知名度迅速擴大，已為中國大陸相關公眾所熟知。

³⁵ 【2004】滬二中民五（知）初字第1號，中國法院網，
at<http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=8993>(最後瀏覽日期：2008年1月12日)。

³⁶ 【2006】滬高民三（知）終字第32號，中國法院網，
at<http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=5919>(最後瀏覽日期：2008年1月12日)。

³⁷ 「兩被上訴人提供的境外證據均在證據材料所在國或所在地區辦理了相關的公證、認證手續；同時，由於兩被上訴人提供的境外證據數量眾多，兩被上訴人對這些證據材料及其公證、認證文件分開裝訂便於證據材料的裝訂和舉證，並且對於分別裝訂的證據材料，公證書中列有清單，清單所列文件名稱與公證文件相對應。因此，在兩上訴人未提供相反證據證明這些境外證據不真實或不合法的情況下，原審法院對這些境外證據的真實性和合法性予以認可並無不當。」同前註。

該商標使用的持續時間	在中國大陸，「STARBUCKS」商標早在 1996 年就進行了註冊。
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	星源公司進入中國大陸市場後，以北京、上海、深圳等大城市為中心，通過特許經營方式發展經營，星巴克咖啡店連鎖規模快速擴張，銷售業績亦連年巨幅上升，呈良好態勢。商標權人及關聯人通過各類媒體、促銷和公益活動對「STARBUCKS」商標、「星巴克」商標等進行了長時間的廣泛宣傳，並投入了大量的資金。
該商標作為馳名商標受保護的記錄	「STARBUCKS」商標在韓國還曾得到馳名商標保護。 「星巴克」商標是「STARBUCKS」商標文字的中文對譯，是「STARBUCKS」商標在華語地區的延伸。1999 年 2 月，「星巴克」文字標識在中國臺灣地區進行了商標註冊，並曾被認定為「著名標章」。
該商標馳名的其他因素	「STARBUCKS」系列商標在世界 120 多個國家和地區註冊於 20 多個商品及服務類別上，數量巨大。通過相關權利人的經營和宣傳，「STARBUCKS」系列商標或其品牌在世界範圍內獲得良好聲譽。

在星巴克案中，同樣是企業名稱與馳名商標的爭議，惟上海星巴克登記該企業名稱之時點早於星巴克中文商標之核准，而依商標法實施細則第 53 條之規定，僅有註冊馳名商標的所有人始得依該條對惡意企業名稱登記人主張撤銷，故被告上海星巴克以該註冊時點為抗辯。法院認為，中文星巴克字樣為英文商標 STARBUCKS 的延伸，且原告在提出商標申請登記後即開始進行大量廣告宣傳，另原告所提之證據亦足茲證明星巴克在被告登記企業名稱時就已經達到馳名商標的程度，因而判決被告敗訴。

中國法院向來傾向以註冊時間之先後認定對權利人的保護³⁸，然在本案中，法院首次對註冊在後的星巴克商標予以保護，使其得以對註冊企業名稱在先的上海星巴克主張侵權，法院所持理由為星巴克在被告登記註冊時已經為中國相關公眾所知悉，其在台灣的註冊以及被認定為著名商標亦被中國法院列入考量。

該判決確立馳名商標之保護應突破註冊原則，若當事人得證明在他人登記企業名稱時，該商標已達到馳名之地位，他人登記企業名稱之行為顯係為利用該馳名商標的知名度，則馳名商標所有人應得主張請求主管機關撤銷該他人對企業名稱的註冊。

5.3.4 未註冊馳名商標

(一) American Auto Accessories, Inc.³⁹

1. 背景及爭議

1999年6月1日，美國汽車配件總公司授權北京三愛銳星汽車配件公司全權使用 American Auto Accessories, Inc. 和 3A Racing 之名及商標處理中國有關業務。2002年1月1日，美國汽車配件總公司在美國專利和商標局註冊“3A RACING”商標，註冊商品為汽車配件等，註冊有效期為10年。美國汽車配件總公司訴稱，2003年9月1日起，該公司終止北京三愛銳星汽車配件公司授權後，三愛銳星仍繼續使用涉案商標生產了大批汽車用品，並通過各大超市及汽車用品商店銷售，因而向北京第二中級法院要求停止侵權賠償損失，並確認涉案商標為馳名商標。

2. 馳名商標認定之審查

無法證明在中國相關公眾間馳名，蓋其所提證據多為外國報章、銷售之證明；故無法依商標法第13條第1項主張保護。

³⁸ 2002年北京市高級人民法院在《關於商標與使用企業名稱衝突糾紛案件審理中若干問題的解答》表示，經行政主管機關認定的馳名商標，自認定之日起其保護範圍及於不相同或者不相類似的商品或者服務，但其效力並不當然溯及既往。權利人對於此前他人在不相同或者不相類似的商品或者服務中使用馳名商標的行為主張權利，對方當事人不持異議的，人民法院可以就其是否構成馳名商標不再審查。黃暉 黃義彪，商標訴訟法律手冊，頁72，法律出版社，2006年7月。

³⁹ 【2006】二中民初字第02150號判決，北京法院網，[at<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=31128&k_w=美国汽车配件>](http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=31128&k_w=美国汽车配件)(最後瀏覽日期2008年1月10日)。

【評析】

法院認為原告所提之證據無法證明該商標在中國相關公眾間馳名，按中國商標法第 14 條規定，馳名商標應具備在中國相關公眾間馳名的要件，然本件原告所提之大量證據係證明該公司及其產品在美國的銷售情況和知名度，故判決原告敗訴。

另法院在判決中表示：「根據我國商標法的有關規定，認定馳名商標應當根據相關公眾對該商標的知曉程度、該商標持續使用的時間、該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍、該商標作為馳名商標受保護的記錄等因素綜合判斷。」並未就各因素分別加以分析，而係綜合判斷之。且法院也未表明所引法條為何（應為商標法第 14 條），容易造成理由上的不明確。

商標法第 14 條—馳名商標之認定因素	A.A.A.案—法院判決
相關公眾對該商標的知曉程度	本件中，原告提供了大量證據材料證明該公司及其產品在美國的銷售情況和知名度。
該商標使用的持續時間	X
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	雖然原告主張其參加了在上海召開的汽車展會、在中國還成立了上海分公司和廣州分公司並提供了相關照片，但被告對此不予認可，因此僅憑該照片不能證明原告的上述主張。
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X
該商標馳名的其他因素	提供了大量證據材料證明該公司及其產品在美國的銷售情況和知名度，其中還涉及許多未經公証和認證的材料。

（二）偉哥案⁴⁰

1. 背景及爭議

美國輝瑞公司向北京第一中級人民法院主張，抗 ED（男性性功能勃起障礙）特效藥（英文商標 VIAGRA）由其研製問世。媒體在中國於 1998 年起就採用了「偉哥」一詞進行大篇幅的報導。在這些報導中，

⁴⁰ 【2005】一中民初字第 11352 號判決，北京法院網，
at< http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=45318&k_w=輝瑞>(最後瀏覽日期 2008 年 1 月 10 日)。

「偉哥」一詞特別指向輝瑞公司的該藥品。經過廣泛的宣傳和產品銷量的增加，「偉哥」商標已成為該公司未註冊的馳名商標。而廣州威爾曼藥業公司對該商標搶先註冊具有主觀惡意，該公司將「偉哥」商標許可江蘇聯環藥業公司使用，並通過新概念大藥房銷售，前述三公司的行為構成不正當競爭和侵犯商標權。

2.馳名商標認定之分析

法院認為，由於原告從未實際使用「偉哥」商標，亦未舉証證明其對「偉哥」商標進行了廣告宣傳，且不能提供「偉哥」商標在中國作為馳名商標受保護的記錄以及其他可以證明「偉哥」馳名的証據，不能証明「偉哥」是原告輝瑞公司的未註冊馳名商標。駁回原告輝瑞有限公司和輝瑞製藥有限公司的全部訴訟請求。

【評析】

商標法第 14 條—馳名商標之認定因素	偉哥案—法院判決
相關公眾對該商標的知曉程度	較高聲譽： 有關媒體的報導均是對「偉哥」的藥效、銷售情況、副作用的一些介紹、評論性文章，不能証明「偉哥」在中國已具有較高聲譽。 《新時代漢英大詞典》中對「偉哥」詞條的解釋，只能代表編者的意見，即便該詞典是真實的，亦不能証明「偉哥」的權利人是輝瑞公司，並且該商標為中國相關公眾熟知並有較高聲譽 其他： 第三組証據中 7 篇報道的時間局限在 1998 年 9 月至 11 月，這些報導並非原告對「偉哥」商標的宣傳，且僅以該 7 篇報導亦不足以証明「偉哥」商標在中國已具有較高的知名度
該商標使用的持續時間	X
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	台灣地區「偉哥」商標的註冊人並非本案原告輝瑞公司，並且即便原告在其他國家和地區申請註冊了「偉哥」商標，根據商標獨立保護原則，原告在中國也

	不能當然對「偉哥」商標享有權益
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X
該商標馳名的其他因素	原告提供的證據 1—10 均為複印件，且沒有其他證據證明這些證據的真實性，不能用於證明原告的主張

原告在三方面的證據失誤，造成無法被認定為馳名商標接受保護。

1. 《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第 11 條⁴¹

域外證據應當履行相關的公證和認證手續，形成於香港、台灣地區的，應當履行相關的證明手續。本件所提在台灣享有高知名度的證據，並未依前開規定認證因而不具證據能力。

2. 無法證明在中國相關公眾間馳名，蓋其所提證據多為外國報章、銷售之證明；故無法依商標法第 13 條第 1 項主張保護，原告並無證據證明這些報紙在中國大陸可以購買和閱讀，不能證明這些報道能夠對中國相關公眾產生影響。

3. 馳名商標須較高聲譽

有關媒體的報導均是對「偉哥」的藥效、銷售情況、副作用的一些介紹、評論性文章，不能證明「偉哥」在中國已具有較高聲譽。關於較高聲譽曾於本論文第四章加以討論，雖然學說及實務尚無定論，然由於法條中有「較高聲譽」的明文，因此法院若採取較高聲譽係指商品具較高品質的見解，亦無違法之疑義。

(三) 蠟筆小新案⁴²

⁴¹ 當事人向人民法院提供的證據係在中華人民共和國領域外形成的，該證據應當經所在國公證機關予以證明，並經中華人民共和國駐該國使領館予以認證，或者履行中華人民共和國與該所在國訂立的有關條約中規定的證明手續。(第一項) 當事人向人民法院提供的證據是在香港、澳門、台灣地區形成的，應當履行相關的證明手續。(第二項)

⁴² 【2005】商評字第 4641 號、【2006】一中行初字第 406 號判決。北京法院網，

1.背景及爭議

第 1033450 號「蠟筆小新（文字）」商標由廣州市誠益眼鏡公司於 1996 年 1 月 9 日向中華人民共和國國家工商行政管理局商標局提出註冊申請，於 1997 年 6 月 21 日被核準註冊，核定使用商品為第 25 類服裝等。2004 年 4 月 28 日，爭議商標經商標局核準轉讓給響水世福公司。2005 年 1 月 26 日，日本株式會社雙葉社以爭議商標之註冊違反商標法第 13 條第 1 項、第 31 條、第 41 條第 1、2 項規定為由，向商標評審委員會提出撤銷申請。

2.馳名商標認定之分析

（1）商標評審委員會裁定

依商標法第 13 條第 1 項之規定未在中國大陸註冊但請求特別保護的商標，須在爭議商標未註冊前就已在相同或類似商品上成為馳名商標。雙葉社未能證明「蠟筆小新」商標在爭議商標註冊前，雙葉社的「蠟筆小新」商標已在第 25 類爭議商標核定使用的商品上為中國大陸消費者熟知，成為馳名商標。其以商標法第 13 條第 1 項的規定撤銷爭議商標註冊的主張不成立。

【評析】

商標法第 14 條—馳名商標之認定因素	蠟筆小新一異議裁定
相關公眾對該商標的知曉程度	爭議商標於 1997 年在中國大陸獲得註冊，當時雙葉社的「蠟筆小新」商標在中國大陸尚未申請註冊。根據現行商標法第 13 條第 1 項之規定未在中國大陸註冊但請求特別保護的商標，須在爭議商標未註冊前就已在相同或類似商品上成為馳名商標。
該商標使用的持續時間	根據雙葉社提供的證據，雖然早在 1994 年、1995 年開始開發「蠟筆小新」授權產品，將「蠟筆小新」卡通形象用

at<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=31505&k_w=日本国株式会社双叶社>
(最後瀏覽日期 2008 年 1 月 10 日)。

	於開發、製造玩具、文具、服飾等商品，並在日本、中國台灣、香港市場有一定影響，但中國大陸關於雙葉社的「蠟筆小新」漫畫與商品的報導主要發生在2003年，雙葉社未能證明「蠟筆小新」商標在爭議商標註冊前，雙葉社的「蠟筆小新」商標已在第25類爭議商標核定使用的商品上為中國大陸消費者熟知，成為馳名商標。
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	雙葉社並沒有提供在爭議商標註冊前，其「蠟筆小新」商標在中國大陸使用、宣傳並為中國相關公眾廣為知曉的相關證據，因此，不能認定在爭議商標申請註冊前，雙葉社的「蠟筆小新」商標已為中國大陸消費者熟知，成為馳名商標。《蠟筆小新》雖然是著名的漫畫作品，但雙葉社在中國大陸並沒有將其作為商標廣泛使用於市場，從而建立「蠟筆小新」品牌的知名度，形象的知名度並不代表商標的知名度。
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X
該商標馳名的其他因素	X

(2) 北京第一中級人民法院判決

商標法第13條規定，就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。違反該規定，是撤銷爭議商標的法定理由之一。雙葉社以爭議商標違反商標法第13條規定提出的撤銷理由能否成立，關鍵在於判定申請人的「蠟筆小新」（文字和圖形）是否作為商標在爭議商標申請註冊前是否已在中國大陸成為使用在第25類服裝等商品上的馳名商標。根據雙葉社提供的證明資料，均不能證明在爭議商標申請註冊日，即1996年1月9日之前，「蠟筆小新」圖形和文字作為商標在中國大陸地區進行使用。因此，商評會之裁定沒有認定「蠟筆小新」文字和圖形屬於未註冊的馳名商標是正確的。

【評析】

商標法第 14 條－馳名商標之認定因素	蠟筆小新－法院判決
相關公眾對該商標的知曉程度	X
該商標使用的持續時間	X
該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍	X
該商標作為馳名商標受保護的記錄	X
該商標馳名的其他因素	根據雙葉社提供的證明資料，均不能證明在爭議商標申請註冊日，即 1996 年 1 月 9 日之前，「蠟筆小新」圖形和文字作為商標在中國大陸地區進行使用。

法院並未就雙葉社提出的各項證據一一分析，而逕以「根據雙葉社提供的證明資料，均不能證明在爭議商標申請註冊日，即 1996 年 1 月 9 日之前，『蠟筆小新』圖形和文字作為商標在中國大陸地區進行使用。因此，第 4641 號裁定沒有認定『蠟筆小新』文字和圖形屬於未註冊的馳名商標是正確的。」作出不認定為馳名商標的決定。

依商標法第 14 條規定，馳名商標需提出在中國持續使用等證據證明在中國相關公眾間馳名，而本件所提供之證據為在台灣的馳名證據，若未依《商標評審規則》第 43 條⁴³進行相關的認證手續，則不具證據能力，因此，原告無法證明在中國相關公眾間馳名，該商標無法被認定為馳名商標。

故該等案件皆由於所提證據未履行相關認證手續，而造成證據無法被使用在證明於中國相關公眾間馳名。蓋不論在民事或商標評審委員會的行政爭議中，前述法令皆要求在中國領域外形成的證據（港澳台亦同）須經相關認證手續，然當事人皆疏忽此證據規則，造成敗訴的結果。

5.4 實務認定馳名商標之綜合分析

5.4.1 馳名商標認定因素之適用寬嚴不一

依中國商標法第 14 條，就馳名商標的認定提供了五項的審查因素。商

⁴³當事人向商標評審委員會提供的證據係在中華人民共和國領域外形成，或者在香港、澳門、台灣地區形成的，對方當事人對該證據的真實性存在懷疑並有相應證據支持的，或者商標評審委員會認為必要的，應當依照有關規定辦理相應的公證認證手續。

標局及法院在認定馳名商標時，皆應依該條文所列因素加以審查，且該五項因素並非馳名商標的構成要件，僅係認定的因素，商標局及法院在認定上享有較大的裁量空間。由本論文所蒐集的判決中觀察，法院及商標局在認定馳名商標時，並不是將當事人所提出的證據一一列入前述因素中觀察，而係將當事人所提證據羅列，逐項與商標法第 14 條綜合判斷，視其是否符合馳名商標認定因素的意旨。

由於此種判斷方式之採行，使各審查機關於馳名商標的認定上顯現出極大的差異。如在蘭蔻案中，商標審查委員會僅以「經過異議人長期的註冊、使用和商品的廣泛銷售，異議人的 LANCOME 商標和『蘭蔻』商標已為中國相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽。」短短一句認定前述商標為馳名商標；反之，在「喜力案」中，法院則對當事人提出的證據詳細地逐項判斷作出不為認定馳名商標的決定。據此，商標法雖對馳名商標認定因素列有明文，然於個案審查時，並不盡然會依該認定因素羅列詳細之認定理由。

5.4.2 影響馳名認定之關鍵—證據之程序

(一) 證據提出之時點

依《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》及《商標評審規則》規定，證據的提出時點以及應履行的相關程序，在外資企業於中國主張馳名商標之保護佔有極重要的地位。

《關於執行中華人民共和國行政訴訟法若干問題的解釋》第 28 條規定：「有下列情形之一的，被告經人民法院准許可以補充相關的證據：(一) 被告在作出具體行政行為時已經蒐集證據，但因不可抗力等正當事由不能提供的；(二) 原告或者第三人在訴訟過程中，提出了其在被告實施行政行為過程中沒有提出的反駁理由或者證據的。」及第 30 條：「下列證據不能作為認定被訴具體行政行為合法的根據：(一) 被告及其訴訟代理人在作出具體行政行為後自行蒐集的證據；(二) 被告嚴重違反法定程序蒐集的其他證據。」，因此，在商標異議的行政程序中，於法院審理時原則上申請人不得再提出新證據，除非符合前開情形。蓋審理商標評審委員會或商標局之決定是否違法時，應以該等機關作出該決定時所有的證據資料為判斷，若於法院審理時提出於先前未提出的資料，此等證據將不會成為法院審查商標是否馳名的基礎。

因此在前述案例中，若異議人在商標局及商標評審委員會中由於證據不足而不被認定為馳名商標，縱上訴至法院，也多會由於並未出現法律所規定的例外情形使法院審酌其所提出之新事證，因而敗訴。

（二）取得證據能力之程序－何謂形成於『域外』的證據？

依《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》(2001)第11條之規定，域外證據應當履行相關的公證和認證手續，形成於香港、台灣地區的，應當履行相關的證明手續；《商標評審規則》第43條則規定，當事人向商標評審委員會提供的證據係在中華人民共和國領域外形成、或者在香港、澳門、台灣地區形成...應當依照有關規定辦理相應的公證認證手續。

若證據在中國領域外形成，依前述規定需經過一定的認證手續，該等證據使具有證據能力，形成於香港、澳門及台灣者，也同樣與在域外形成者應經過相同的認證手續。

蓋由於外資企業常以其商標在前述三地之馳名資料作為證據以期達到證明在中國市場內為相關公眾廣為知悉，卻往往忽略前述規定致使其所提證據不具證據能力而敗訴。



第六章 結論

6.1 司法機關具終局認定馳名商標權限之反思

中國一開始引進馳名商標制度係為履行入世承諾，因此不論是在馳名商標認定因素或對馳名商標保護手段的制度，皆與國際公約 TRIPS、WIPO 備忘錄的規定相去不遠，然而，由於國情與市場環境的不同，相似的馳名商標制度在中國造成不相似的效果。

早期中國行政權力獨大，馳名商標之認定由國家工商總局商標局一家獨占，然隨著外資進入，中國加入 WTO，以及國內市場發展產生的種種需求，遂逐漸發展為行政機關與司法機關認定並行的二元制，商標局及法院皆享有認定馳名商標之權限。惟另一方面，除需履行其加入 WTO 之承諾，中國對司法公信力的建立，使人民對經由法院作為認定馳名商標的終局機關，賦予較大的信任，為此，對商標局及商標評審委員會不服的商標異議，得上訴至法院的行政庭，亦即經由法院之司法程序，成為認定馳名商標之終局機關。

據此，中國以司法機關作為最終的認定機關，一方面是為了符合國際保護智慧財產權的趨勢，一方面則因為司法審判具有獨立性，其所為決定亦較具公信力所致。然在中國，基於其國情特色，雖以司法機關掌握最終認定馳名商標之權限，仍引發了特有的問題。

6.1.1 各地中級以上法院皆有認定馳名商標權限，認定之標準難以掌握

依《關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋》第 2 條規定，中級以上的人民法院對商標民事糾紛具有管轄權亦享有認定馳名商標的權限，則中國各省法院在認定上的標準不一，造成馳名商標的認定偏離原來制訂之目的。蓋中國在引進馳名商標制度的前後，正處於國內市場對外開放及以計畫經濟為政策的目標導向，因此對於馳名商標的認定建立在象徵企業成功以及促進經濟發展之觀念上，因而認定的量多、認定的質卻不優。

尚且，馳名商標之認定，依商標法第 14 條，在國內市場馳名之規定，享有在全國具馳名商標地位之效力，則中國共有 400 多個法院得認定馳名商

標，經由其認定之馳名商標又將享有如此高的地位，若認定之馳名商標良莠不齊，將一定程度妨礙市場競爭，因此，最高人民法院近來不得不對該現況加以關注並建立備案等制度因應。

6.1.2 建立備案制度以統一認定標準

所謂「備案制度」，係指最高人民法院對「特定」法院發出通知，要求對尚未認定但涉及馳名商標的案件，以及已經認定為馳名商標的案件，報送最高人民法院知識產權庭備案之制度，最高人民法院更進一步嚴格馳名商標司法認定程序和法律適用標準，將對擁有馳名商標司法認定管轄權的法院加以相對集中。

藉由該項制度之建立，中國期望收統一馳名商標認定標準之成效，惟該制度之具體內容尚未建立，最高人民法院如何對「特定」法院，況最高人民法院之人力等資源，是否堪負荷來自各省中級人民法院已認定或尚有認定疑義之馳名商標，亦為將來學者所關注並得加以研究之議題。



6.2 外資企業在實務上的因應

6.2.1 證據的訴訟手段

雖中國在馳名商標的認定上，難謂有保護主義之存在，但在中國社會對認定馳名商標的觀念下，認定外資企業的馳名商標不具有促進國內經濟發展的誘因，甚至可能因此對外資企業賦予過大的權利，故外資企業被認定的件數甚少是可以預見的¹。而正因為如此，在本論文以外資企業的商標案例分析中，如何在先天不利的條件下以法律手段取得馳名商標的保護更形重要。

¹於司法認定中，2001年7月至2005年10月中國各級人民法院生效判決認定的馳名商標共72件，外資企業被認定者不到10件。曹中強主編，中國商標報告總第6卷，頁401-410，中信出版社，2007年1月。行政認定中，「在國家工商總局2005年下半年認定馳名商標98件中，按照商標的種類劃分，有商品商標90件、服務商標8件。其中，93件商標的註冊人為中國企業，5件商標的註冊人為外國企業（其中：美國3家、法國1家、日本1家）。在93件中國企業的商標中，有涉及出口產品的商標58件，涉農的商標有18件。在93件商標所屬的93家中國企業中，有國有企業9家、外商獨資企業5家、中外合資企業5家、其他經濟性質企業74家，內地企業92家、香港特別行政區企業1家。」中國商標網，at<<http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=416&bm=sbyw>>(最後瀏覽日期：2008年1月15日)。

6.2.1 域外證據—台灣認定的馳名商標效力不及中國

首先，需注意證據提出的時點。在行政程序中，於商標局或商標評審委員會中為提出之證據，於法院審理時就不得再提起，故當事人在異議程序中就應該注意證據的蒐集與提出²。

再者，證據是否已經過必須的程序取得證據能力。依《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第 11 條之規定，域外證據應當履行相關的公證和認證手續，形成於香港、台灣地區的，應當履行相關的證明手續；《商標評審規則》第 43 條則規定，當事人向商標評審委員會提供的證據係在中華人民共和國領域外形成，或者在香港、澳門、台灣地區形者，應當依照有關規定辦理相應的公證認證手續。故證據若於中國領域外形成，依前述規定需經過一定的認證手續，該等證據始具有證據能力；且更須注意者是，形成於香港、澳門及台灣之證據，其地位與在域外形成者相同，應經過前開規定的認證手續，以取得證據能力。

6.3 商標法律制度尚稱完善，惟實務之運作力有未逮

中國在商標法律制度的建立上，努力師法各國法制的優點，並投注大量心力於外國法制之翻譯研究，從而無論是《商標法》、《商標法實施條例》、《馳名商標認定和保護規定》乃至於最高人民法院就商標爭議所作出之各項解釋，例如《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等，在在顯示中國在商標法律之建制，並不會遜於任何國際規範或國家，雖目前未引進淡化，亦是學者以為中國市場尚不需要所致。

然也因為中國積極發展經濟，其投注商標法律制度之建立，使中國市場及社會逐漸對「馳名商標」一詞陷入迷思，誤以為「被認定為馳名商標」所以「才成為馳名商標」，中國社會上因而常見「爭創馳名商標」等語，形成製造假案件以請求法院認定為馳名商標，或者地方法院以認定馳名商標，作為表彰地方經濟繁榮之勳章等特殊的社會現象，據此，中國實務上在馳名商標的發

² 《關於執行中華人民共和國行政訴訟法若干問題的解釋》第 28 條規定：「有下列情形之一的，被告經人民法院准許可以補充相關的證據：（一）被告在作出具體行政行為時已經蒐集證據，但因不可抗力等正當事由不能提供的；（二）原告或者第三人在訴訟過程中，提出了其在被告實施行政行為過程中沒有提出的反駁理由或者證據的。」及第 30 條：「下列證據不能作為認定被訴具體行政行為合法的根據：（一）被告及其訴訟代理人在作出具體行政行為後自行蒐集的證據；（二）被告嚴重違反法定程序蒐集的其他證據。」

展，仍未達到與其法律制度相齊的程度，中國實務上的運作，更成為主導法律規範成效的最大因素。

法律經濟分析學者 Richard A. Posner 曾說：「一個商標對於以之來表示其品牌的企業而言，它的價值在於，通過該商標所傳達或者顯現的有關該企業品牌品質的訊息，可能節省了消費者的搜尋成本…一但創立了這樣的聲譽，該企業將會獲得較多的利潤，因為重複購買以及口耳相傳的推薦（word- of- mouth references）將提高銷售量，並且因為消費者願意為搜尋成本的節省和持續穩定品質的保證而付出一個較高的價格。」³

隨著大眾傳播媒體的迅速普及與跨國貿易的日益頻繁，商標作為企業無形資產的價值與日俱增，商標無疑將成為企業最有利的競爭手段，中國挾其廣大的市場及人口優勢，吸引各國企業相爭進入，然若未詳盡瞭解其法制及實務面的運作，無法以馳名商標的地位在中國取得特殊之保護，對影響企業在中國之發展經營，本論文以國內較欠缺的商標法領域為研究範圍，並廣為蒐集中國第一手文獻，介紹中國馳名商標制度，輔以中國法院及商標局之案例，作為實證研究之基礎，以期企業進入中國市場時，能在訴訟實務上搶得先機。



³ LANDES, WILLIAM M. & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 168-169 (2003).