

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

商標淡化理論的法制與應用
—以美國、歐盟為中心

The Legislation and Application of Trademark Dilution Theory
– Focusing on the Laws of the United States and the European Union



研 究 生：王如祥

指 導 教 授：邵瓊慧 博士

共同指導教授：劉尚志 教授

中 華 民 國 九 十 六 年 七 月

商標淡化理論的法制與應用—以美國、歐盟為中心
The Legislation and Application of Trademark Dilution Theory
– Focusing on the Laws of the United States and the European Union

研 究 生：王如祥

Student : Ju-Hsiang Wang

指 導 教 授：邵瓊慧

Advisor : Chiung-Hui Shao

共同指導教授：劉尚志

Co-advisor : Shang-Jyh Liu

國立交通大學
科技法律研究所
碩士論文



Submitted to Institute of Technology Law

College of Management

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Technology Law

July 2007

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十六年七月

商標淡化理論之法制與應用——以美國、歐盟為中心

學生：王如祥

指導教授：邵瓊慧

共同指導教授：劉尚志

國立交通大學科技法律研究所碩士班

摘 要

商標淡化理論係為保護著名商標而產生，但從各國的適用情形可以發現，商標淡化理論不但無法有效保護著名商標，反而形成另一種保護的困境，而此困境的產生究竟係因為各國法條制定過多限制，抑或是實務界過於限縮解釋，此即為本研究所欲討論的問題之一。再者，我國於立法與適用商標淡化理論之際，是否會因各國的適用情形而同樣產生上述困境？而此種現象又應如何解決？此為本研究須分析的第三項問題。然而解決上述困境的結果將會擴大著名商標的保護而對其他的法益造成衝擊，則會發生哪些衝擊？而這些衝擊又該如何解決以達到各個法益間平衡的狀態？此則為本研究須探討的第三項問題。

鑑於上述爭議，本研究將以下列六章進行討論。第一章首先點出研究問題；第二章說明淡化理論的起源與理論基礎；第三章針對商標淡化理論在美國的發展進行研究；第四章將介紹歐盟地區的商標淡化概念與各國的適用現狀；第五章則回歸我國的立法與實務運作，除比較美國、歐盟與我國的差異點外，更進行國內的案例統計與分析；第六章則歸結全文，提出結論與建議。

本研究之結論認為商標淡化理論的適用障礙係因為各國在立法與實務運作上將商標淡化行為的結果要件制訂得過於嚴格所致。在考量商標淡化損害的特性與權利人救濟之急迫性後，應將淡化行為的結果要件定為「淡化之虞」而非「實際淡化」。惟放寬淡化的結果要件可能會造成限制市場競爭或言論自由的負面影響，則此可藉由提高著名商標的認定門檻與增訂

阻卻淡化事由加以解決。

關鍵字：商標權、淡化、減損、稀釋、著名商標、美國聯邦商標淡化法、美國商標淡化修正法、歐體商標規則



The Legislation and Application of Trademark Dilution Theory
– Focusing on the Laws of the United States and the European Union

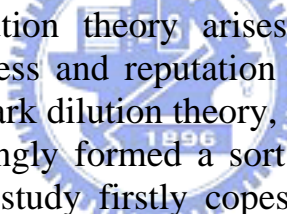
student : Wang Ju-Hsiang

Advisor : Dr. Shao Chiang-Hui

Co-advisor : Dr. Liu Shang-Jyh

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT



The trademark dilution theory arises to secure the right holder by protecting the distinctiveness and reputation of a famous mark. Yet it can be discovered that the trademark dilution theory, through its application by the U.S. and the E.U., has surprisingly formed a sort of difficulty in the protection of famous marks. Thus this study firstly copes with the question whether such difficulty arises from the flawed enactment or strict interpretation of anti-dilution laws in the U.S. and the E.U., secondly analyses whether this hardship also influences the legislation and application of trademark dilution theory in Taiwan, and then makes suggestions to effectively protect famous marks. However the broader protection for famous marks may have impact on other legal interests; therefore this study also attempts to propose a golden path to strike balance between all interests concerned.

To discuss and resolve the questions mentioned above, this study is divided into six parts. Chapter One firstly points out the main goal of this study. Chapter Two explains the origin and the rational basis of trademark dilution theory. Chapter Three discusses the development of the trademark dilution theory in the United States. Chapter Four introduces the concept about dilution and its legislation and application in the European Union. Chapter Five concentrates on the current state of anti-dilution laws in Taiwan. Chapter Six lastly provides conclusions of this study and proposes feasible suggestions.

In general this study concludes that the difficulty in the application of trademark dilution theory arises from the strict construction of dilution by

legislators and courts. After taking into account the features of dilution and the urgency of protection for famous marks, it is “likelihood of dilution,” not “actual dilution” that the anti-dilution laws require. However, such a looser standard may cause the restriction of market competition and of free speech; thus a feasible way to prevent such impacts includes taking a high threshold of recognition for famousness and enacting more conditions for the exclusion of dilution.

Key words: trademark, dilution, famous mark, the Federal Trademark Dilution Act of 1995, FTDA, the Trademark Dilution Revision Act of 2006, TDRA, Council Regulation on the Community trade mark, CTMR



誌謝

這篇論文能如此順利的完成，首先要對我敬愛的師長們表示最誠摯的謝意！首先要感謝邵瓊慧博士。邵老師對於智慧財產權領域皆有深厚學術造詣，其中對商標法透徹之研究，貫串實務與理論，使學生的研究過程減少許多懵懂與摸索。因為邵老師不遺餘力的指導與提攜，才讓學生在本論文的研究上更為完整與精實；感謝治學嚴謹的蔡明誠教授，百忙之中撥冗擔任口試委員，並給予學生許多寶貴的建議與指導；感謝王文杰老師，在學生學習與研究的路上，不時給予學生溫暖的鼓勵與關心，讓學生充滿繼續向前的動力。更要感謝國際長劉尚志老師對於科法所國際化教學不遺餘力的推廣，使學生在科法所的日子裡，拓展了視野且更加具有國際觀。

接著要感謝最棒的科法所同學們及可愛的朋友們。謝謝我的高中暨研究所同學佳德，總是熱心提供銀灰小金龜作為大家往返新竹台北的交通工具，並在我有任何需要時提供最即時的幫助；謝謝國璇在大學與研究所的七年歲月裡成為我學習與玩樂的良伴；謝謝于涵，在我論文發表時特地從台北下來，幫我加油，陪我度過緊張時刻，謝謝哈佛高材生盛琦，在論文寫作過程中一起交換意見並一同度過焦慮的 meeting；謝謝貞懿和我一起分享妳的研究心得；謝謝彥好、彥群、宏鳴、博然、怡妃、慈珮、志勳、傲秋、佳山等所有科法所同學與學長姊們，你們的陪伴讓我在這三年過得既充實又快樂，讓我在科法所學習與玩樂的這一路上永遠不孤單。

另外要感謝我的大學學姊青蓉，即使人在大陸內地工作，仍不時用電話或 MSN 關心我的現況並給予我精神上最大的支持與鼓勵；謝謝我的學妹怡利在我寫論文的過程中不厭其煩得和我一起分享其中的甘苦；最後要特別感謝我的大學同學裕勳（別名李董），雖然你也同時身陷在論文與國考的桎梏當中，但卻不厭其煩得幫我查詢許多德國法院的判決，讓我的論文內容更為完整。

最要感謝的是我最親愛的家人，在我求學與生活的 25 年歲月中不斷給予我繼續向前的勇氣。謝謝媽媽，您為這個家無怨無悔付出您所有的一切，永遠的關心我、支持我，還不時包容我的孩子氣，讓我在最好的學習環境中成長，並在沒有任何經濟負擔的情況下追求自己的理想；謝謝爸爸，在我碩士畢業後仍繼續鼓勵我出國深造；謝謝姊姊如玉，總是給我最及時的幫助與建議，在我最低潮的時候鼓勵我不斷向上，並和我一起分享這人生中的許多甘苦。

最後要謝謝所有在這一路上曾經幫助過我的朋友，因為有你們，才有我現在的成就，雖然並不足以掛齒，但我一定會繼續努力創造下一個高峰。謝謝您！

目錄

	頁次
中文摘要	i
英文摘要	iii
誌謝	v
目錄	vi
表目錄	xii
圖目錄	xiii
一、 緒論	1
1.1 研究動機與目的	1
1.2 研究範圍	2
1.3 研究方法	3
1.3.1 文獻分析	3
1.3.2 比較法研究	3
1.3.3 案利統計與分析	3
二、 淡化理論的起源與理論基礎	5
2.1 淡化理論的起源	5
2.1.1 淡化概念之緣起	5
2.1.2 Frank Schechter 教授所建構之淡化理論	6
2.1.2.1 中心思想	6
2.1.2.2 須被保護的標的—識別性與獨特性	6
2.2 淡化的類型	7
2.2.1 模糊	7
2.2.2 污損	8
2.3 淡化理論的保護基礎與爭議	8
2.3.1 保護基礎	8
2.3.1.1 從商標功能建構商標保護	8
2.3.1.2 保護商標所有人之財產權	10
2.3.2 淡化理論的爭議	10

2.3.2.1	商標獨占與提高社會成本	10
2.3.2.2	侵害公共領域	10
2.3.3	小結	11
2.4	淡化理論之全球化基礎	12
2.4.1	世界智慧財產權組織之關於著名商標保護規定共同決議事項	12
2.4.2	亞太經濟合作會議之智慧財產權專家小組會議報告	14
2.5	小結	14
三、	淡化理論在美國的立法與實務發展	17
3.1	淡化理論早期在美國之立法與實務發展	17
3.1.1	1996 年以前的立法與實務	17
3.1.1.1	州法概況	17
3.1.1.2	實務見解	23
1.	法院肯認州淡化法之適用	23
2.	揭示商標須為著名的案例	24
3.	具體定義識別力的案例	25
4.	揭示需為商業上使用的案例	26
3.1.2	美國聯邦商標淡化法	27
3.2	美國聯邦商標淡化法相關規定	27
3.2.1	條文規定	27
3.2.2	阻卻淡化事由	29
3.2.2.1	比較性商業廣告	29
3.2.2.2	非商業上使用	29
3.2.2.3	新聞報導及評論使用	30
3.2.3	商標淡化侵害的救濟類型	30
3.2.4	聯邦商標淡化法與州淡化法之區別	30
3.3	美國聯邦商標淡化法的實務發展	31
3.3.1	認定著名商標之案例	31
3.3.2	適用於網域名稱之案例	32
3.3.3	採實際淡化之案例	34
3.3.4	採淡化之虞的案例	35
3.3.5	最高法院見解	36

3.3.6	V Secret 案之後續影響	37
3.3.6.1	兩造商標完全相同時之判斷	37
3.3.6.2	兩造商標不同時之判斷	38
3.3.6.3	商標淡化要求之商標相似度	43
3.3.6.4	美國 FTDA 之規範似不包含污損之行為	44
3.3.6.5	州法與 FTDA 之間的選擇	44
3.4	美國商標淡化修正法的立法與實務見解	45
3.4.1	修法議題說明與新法條文規定	45
3.4.1.1	修法議題說明	45
3.4.1.2	新法條文規定	46
3.4.2	聯邦商標淡化法與商標淡化修正法的差異	52
3.4.3	美國最新實務見解	54
3.4.3.1	<i>Autozone, Inc. v. Strick</i>	55
3.4.3.2	<i>Century 21 Real Estate LLC v. Century Insurance Group, Century 21 Real Estate LLC v. Century Surety Co.</i>	55
3.4.3.3	<i>Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc.</i>	56
3.4.3.4	<i>Pet Silk, Inc. v Jackson</i>	57
3.4.3.5	<i>Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.</i>	57
3.4.3.6	<i>Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC</i>	58
3.5	小結	59
四、	歐盟對商標淡化管理的法制與應用	61
4.1	歐盟淡化理論的歷史背景	61
4.1.1	1988 年以前的立法與實務見解	61
4.1.1.1	德國	61
4.1.1.2	荷比盧地區	62
4.1.1.3	評析	63
4.1.2	商標相關指令與歐體商標規則的頒布	63
4.2	歐盟淡化理論的相關立法規定	63
4.2.1	條文規定	64
4.2.2	法律架構與件分析	66
4.2.2.1	法律架構	66

4.2.2.2	要件分析	66
4.3	歐盟有關淡化法制的實務見解	67
4.3.1	已註冊之商標	67
4.3.2	具有聲譽之商標	67
4.3.3	非類似之商標或服務	69
4.3.4	混淆誤認之虞	71
4.3.5	無正當理由	72
4.3.5.1	歐盟法院	72
4.3.5.2	歐盟內部市場協調局	73
4.3.5.3	德國	75
4.3.5.4	荷比盧地區	75
4.3.5.5	英國	76
4.3.6	不當利用他人先前商標之識別性或信譽	78
4.3.6.1	歐盟法院	78
4.3.6.2	歐盟內部市場協調局	79
4.3.6.3	歐洲共同體第一審法院	80
4.3.6.4	英國	80
4.3.6.5	德國	86
4.3.7	減損他人先前商標之信譽	87
4.3.7.1	歐盟法院	87
4.3.7.2	歐盟內部市場協調局	87
4.3.7.3	德國	88
4.3.7.4	英國	88
4.3.8	減損他人先前商標之識別性	90
4.3.8.1	歐盟法院	90
4.3.8.2	歐盟內部市場協調局	90
4.3.8.3	英國	91
4.3.9	「不當利用」與「減損」的證明	92
4.3.9.1	作為商標註冊消極事由	92
1.	歐洲共同體第一審法院	92
2.	歐盟內部市場協調局	92

4.3.9.2	作為商標侵權事由	93
1.	歐盟法院	93
2.	歐盟內部市場協調局	93
3.	英國	94
4.4	小結	95
五、	我國淡化理論之立法與實務評析	99
5.1	我國商標淡化理論之立法規範與評析	99
5.1.1	商標法第 23 條第 1 項第 12 款	99
1.	相同或近似商標	99
2.	著名商標	99
3.	致減損商標識別性或信譽之虞	100
4.	未得著名商標所有人同意	100
5.1.2	商標法第 62 條第 1 款	100
1.	已註冊著名商標	101
2.	明知為已註冊著名商標	102
3.	使用相同或近似之商標或使用該商標中之文字	102
4.	發生減損著名商標識別性或信譽之結果	103
5.1.3	救濟程序與類型	103
5.1.3.1	評定無效	104
5.1.3.2	事後救濟	104
5.2	美國、歐盟與我國之規範比較	104
5.2.1	商標消極註冊事由	104
5.2.2	商標侵權事由之規範方式	105
5.2.3	商標侵權事由之規範內容	106
5.2.4	救濟程序	109
5.3	我國實務案例之評釋	112
5.3.1	行政法院案例	112
5.3.1.1	台北高等行政法院 93 年訴字第 3930 號判決	113
5.3.1.2	台北高等行政法院 95 年訴字第 851 號判決	114
5.3.1.3	台北高等行政法院 95 年訴字第 48 號判決	116
5.3.1.4	台北高等行政法院 95 年訴字第 78 號判決	117

5.3.1.5	台北高等行政法院 95 年訴字第 630 號判決	118
5.3.1.6	整體評析	119
5.3.2	普通法院案例	121
5.3.2.1	高雄地方法院 90 年簡上字第 20 號判決	122
5.3.2.2	桃園地方法院 94 年智字第 33 號判決	123
5.3.2.3	板橋地方法院 94 年智（一）字第 36 號判決	124
5.3.2.4	板橋地方法院 93 年智字第 8 號判決	125
5.3.2.5	台灣高等法院 94 年智上易字第 5 號判決	126
5.3.2.6	整體評析	128
5.4	我國商標淡化法制的修法趨勢	129
5.4.1	修法背景說明	129
5.4.2	修法方向	130
5.4.2.1	釐清商標侵權責任之主觀要件	130
5.4.2.2	修正第 62 條「視為侵權」擬制規定的範圍	131
5.4.2.3	增訂指示性合理使用的規定	133
5.4.3	修正草案評析	133
5.4	小結	135
六、	結論	139
6.1	權利人又愛又恨的商標淡化理論	139
6.2	各國規範差異與適用困境	140
4.3	建議與展望	141
參考文獻	145
附錄一	153
附錄二	157

表目錄

表 1	1996 年前美國各州之反淡化法及其內容	18
表 2	聯邦商標淡化法(FTDA)與商標淡化修正法(TDRA)之比較	54
表 3	原告 L'Oreal SA 各商標之圖示與產品包裝設計、被告 Bellure NV 等之產品包裝設計比較表	84
表 4	美國、歐盟與我國之商標淡化法制比較表	110
表 5	民國 94 年至 96 年 3 月曾主張商標法§23I(12)後段之商標異議與商評定案件	112
表 6	自民國 92 年 11 月 28 日迄今權利人曾主張商標法§62(1)之案例	121



圖目錄

圖 1	原告 Louis Vuitton 商品與被告 Dooney & Bourke 商品.....	39
圖 2	原告「Davidoff」商標與被告「Durfee」商標	69
圖 3	原告 Adidas-Salomon AG 商品與被告 Fitnessworld Trading Ltd. 商品	73
圖 4	被告 Eurofood Link 之「VIAFRENE」產品與原告 Pfizer Ltd. 之「VIAGRA」商品 及產品	78
圖 5	原告 Mastercard International 商標與被告 Hitachi Credit (UK) 之商標.....	82
圖 6	原告 Daimlerchrysler AG 之商標與被告 Javid Alavi 之商標	94
圖 7	據爭商標「ESSO」與系爭商標「ESSO 尋易天下」	113
圖 8	據爭商標「VALENTINO」與系爭商標「Valentino Coupeau」	115
圖 9	據爭商標「亞力山大及圖 ALEXANDER HEALTH CLUB」與系爭商標「亞歷山大」	116
圖 10	據爭商標「好市多」與系爭商標「好柿多」	118
圖 11	原告商標「台北世界貿易中心及圖 TAIPEI WORLD TRADE CENTER」、「世貿及 圖 TWTC」	122
圖 12	原告商標「Htc 及圖」	124

一、緒論

1.1 研究動機與目的

「商標」最原始的功能，係在表彰商品與服務的來源，讓消費者在作消費決定時，能憑藉商標來得知該商品或服務的來源為何，並作出最符合其意願的消費決定。基於此種概念，商標法最傳統的核心目的就是為了保障消費者在作消費決定時，不會因為有許多相同或類似的商標出現，導致其對商品或服務的來源產生混淆，進而作出不適當的消費決定，降低整體的社會財富。此外，商標還帶有傳遞資訊的功能，亦即商標不但可表彰商品或服務的來源，還可以代表其商品或服務之品質、形象或消費族群等。因為有商標制度的存在，可使潛在消費者在作消費決定前，憑藉其對某些商標的認知來決定其商品或服務的品質或形象是否符合其要求，如此可節省消費者的搜尋成本，並作成最符合經濟效益的消費決定。¹也因為如此，商標權利人無不希望能為其商標建立某種形象以獲取更多相關消費者認同，因此目前不論是利用媒體廣告或造勢活動，皆可發現商標權利人投注大量金錢與時間為其商標進行宣傳，因此傳統商標的概念已進一步演化為「品牌形象」，而隨著該形象長時間的塑造與累積，此種廣受消費者認同的商標即成為「著名商標」。

由於著名商標背後所代表的是商標權利人長時間的投資與經營，因此著名商標的商業價值與一般註冊商標單純表彰商品來源的作用不同，在保護機制上也應當有所區別，所以傳統商標法中「避免混淆誤認」的保護手段對於保護著名商標已不敷使用，理由在於即使後使用者使用相同或類似於著名商標之標章於不類似之商品或服務上，雖然可能不會對商品來源產生混淆誤認，但對該著名商標的形象可能造成影響，例如著名商標之識別性被減弱、或其聲譽被玷污等，進而影響著名商標專屬權人之利益，因此法學界發展出「商標淡化理論」(Trademark Dilution² Theory)來補強混淆誤認理論的不足。由此可知，「商標淡化理論」係為保護著名商標而存在，避免著名商標之識別性或聲譽受到後使用行為的影響。

¹ Richard A. Posner, *When Is Parody Fair Use?*, 21 J. LEGAL STUD. 67, 75 (1992). See also Maureen A. O'Rourke, *Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging*, 33 GONZ. L. REV. 277, 306-07 (1998).

² 針對「Dilution」一詞，國內有翻譯作「淡化」(如謝銘洋，〈新修正商標法評析〉，《月旦法學》，第102期，頁97(2003)；劉孔中，〈歐美近年與著名標章有關判決之研究〉，《律師雜誌》，第265期，頁47-51(2001)；陳文吟，〈商標法論〉，頁75，註72(2005)；馮震宇，〈智慧財產權發展趨勢與重要問題研究〉，頁127-140(2003))、「稀釋」(如蔡明誠，〈著名標章之保護〉，《科技法律透析》，第16卷第10期，頁37(2004))、「沖淡」(如曾陳明汝，〈商標法原理〉，頁163-164(2004))、「減損」(如趙晉枚，〈亞洲商標法的新動向—變革與挑戰〉，《臺灣科技法律與政策論叢》，第2卷第4期，頁170(2005)；陳昭華，〈由新修正商標法看著名商標保護與公平競爭之關係〉，《植根雜誌》，第20卷第11期，頁9(2004))等其他相似用語，而本論文一致採用「淡化」一詞，於此合先敘明。

就目前世界各國的商標法制可以發現，絕大多數國家都已將商標淡化理論納入國內商標法規範，而這也似乎意味著對於著名商標的保護已經趨於完備。不過實際情況好像並非如此，因為從美國與歐盟的實務發展可知，商標淡化理論似乎並未發揮其保護著名商標的功用，反而可能成為另一種保護的困境。因此有疑問的是：適用商標淡化理論究竟在哪個環節發生錯誤導致上述無法預期的結果？係法條文字的用語不當？抑或司法實務對此過於限縮解釋？又限縮解釋是否有其特殊目的？此為本論文所欲探討的問題之一。

再回來檢視國內的情況。我國於民國 92 年 5 月 28 日修正商標法，將商標淡化理論納入規範，其立法目的即為保護著名商標，以符合國際上對於著名商標加強保護的立法趨勢。³不過其中值得注意的地方在於，由於商標淡化理論對於我國商標法而言應屬於嶄新的概念，因此從立法的角度來看，可說是完全繼受自美國或歐盟的商標淡化法制而訂定，也因此法條文字的選用或解釋上，勢必會受到美國與歐盟的司法實務影響。然而會發生爭議的地方在於，美國與歐盟針對商標淡化的實務發展皆產生諸多問題，而我國在繼受歐美法制或其實務見解時，是否會同樣將這些問題一併繼受，最後與美國和歐盟一樣，同樣產生商標淡化理論的適用困境？此部份即須檢視我國之立法與實務發展，而此亦為本論文欲分析的第三項問題。

既然在商標淡化理論的適用上發生諸多爭議與矛盾，則正本清源的作法就必須回歸商標淡化理論的目的來提出方法，以真正發揮商標淡化理論的功能。然而物極必反，過度適用商標淡化理論的結果是否會無限制的保護著名商標，進而對其他的法益造成衝擊？會發生哪些衝擊？而這些衝擊又該如何解決，才能達到各個法益彼此間平衡的狀態？則此為本論文欲研究的第三項問題。

1.2 研究範圍

相對於其他國家而言，美國在商標淡化理論的發展較為成熟，且我國在智慧財產權法方面大都受到美國法之影響，因此本論文首先以美國的商標淡化法制與實務發展作為討論對象。其次，由於商標淡化理論係起源自歐盟地區，而歐盟針對商標淡化理論的立法又早於美國的聯邦立法，且自從歐盟整合為單一市場後，由於其經濟力量愈顯龐大，因此歐盟地區對於智慧財產權的保護也會更為加強，而可能會影響台灣的產業動態，因此有必要針對歐盟地區有關商標淡化理論的發展加以了解。所以本論文在研究範圍上係以美國與歐盟的商標淡化法制為研究起點，藉此檢視我國之商標淡化法制與實務發展有何缺失，而此種缺失又該如何補救。

然而必須先說明的是，商標淡化理論其實著重在兩個概念，其一為保護的對象，另

³ 包括世界智慧財產權組織於 1999 年頒布之「關於著名商標保護規定共同決議事項」，亞太經濟合作會議於 2000 年公佈之「智慧財產權專家小組會議報告」，皆表示加強保護著名商標的看法。此部分將於本論文 2.4 中說明，頁 12-14。

一則為被禁止的行為，其中商標淡化理論的保護對象為著名商標，而被禁止之行為則是商標淡化行為。不過本論文的研究重點係著重於後者，即各國的立法與實務上如何認定某行為對於著名商標而言構成商標淡化行為，因此關於著名商標的認定部分則非本論文欲研究的課題。所以關於著名商標的認定標準與相關實務發展，本論文則不詳加介紹。

再者，我國公平法第 24 條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」依照公平交易法第 24 條案件處理原則，所謂「顯失公平」包含「不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為」，⁴其中以「攀附他人商譽」最為明顯，而攀附商譽又可細分為兩種類型，其一是以混淆營業標誌及商品或服務來源的方式攀附他人商譽，另一則是在未造成混淆的情形下，以他人營業標誌推薦自己的營業標誌而攀附他人商譽，而商標淡化即為其適例。由此可知商標淡化行為同時違反商標法第 62 條第 1 款與公平交易法第 24 條之規定。不過本論文的研究重點在於我國於 92 年修正商標法後，實務上如何利用商標法第 62 條第 1 款規定來禁止商標淡化行為，因此關於公平交易法第 24 條之立法與實務運作，則非本論文之研究範圍，於此合先敘明。

1.3 研究方法

1.3.1 文獻分析

本論文首先從國內外學者的文獻來介紹商標淡化理論之起源與理論基礎。再者，透過歐美的立法與相關案例，歸納出關於商標淡化理論之概念、要件及保護。此外，針對淡化理論的適用困境，各國學者也曾提出看法或解決之道，因此本論文亦參考其意見，檢視學界的看法能否完全解決淡化理論的適用問題？或從中可能發現一些新的商標淡化問題，而此皆有助於本論文之研究。

⁴ 行政院公平交易委員會對於公平交易法第 24 條案件之處理原則第 7 點

本條所稱「顯失公平」：係指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」者。其常見之具體內涵主要可分為三種類型：

(一)不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為：

1. 榨取他人努力成果

判斷是否違法原則上應考量(一)遭攀附或高度抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；(二)其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。惟倘其所採行手段可非難性甚高(如完全一致之抄襲)者，縱非屬前述二因素之情形，仍有違法之虞，應依個案實際情形，綜合判斷之。其常見行為態樣有：

(1) 攀附他人商譽

判斷是否為本條所保護之商譽，應考量該品牌是否於市場上具有相當之知名度，且市場上之相關業者或消費者會產生一定品質之聯想。

(2) 高度抄襲

判斷高度抄襲，應綜合考量(一)該項抄襲是否達「完全一致」或「高度近似」之程度；(二)抄襲人所付出之努力成本與因而取得之競爭優勢或利益之關聯性及相當性；及(三)遭抄襲之標的於市場競爭上之獨特性及占有狀態。

(3) 利用他人努力，推展自己商品或服務之行為。

1.3.2 比較法研究

由於本論文之研究問題首先放在美國與歐盟的商標淡化法制與實務發展上，因此利用各國法制規範與實務見解的比較最能彰顯彼此的異同，也能藉此看出我國之商標淡化法制係源於何處？是否亦繼受該國法制與實務上的問題？而目前有何爭議問題值得我國作為修法之借鏡？此皆可藉由比較法之分析來完成。

1.3.3 案例統計與分析

最後將焦點轉到國內。我國的商標淡化法制之所以出現問題，可能是因為商標淡化法制在實務的運作上產生爭議，導致淡化理論在我國也面臨功效無法發揮的窘境。因此針對我國的實務發展有必要作案例統計與分析，研究我國實務界發生商標淡化案件的比例為何？其中我國實務界對於商標淡化案件採取何種態度加以因應？且係因為何種原因導致實務界形成此種態度？而這樣的情形又該如何解決？上述種種問題即必須透過國內商標淡化案件的統計與分析加以理解。



二、淡化理論的起源與理論基礎

2.1 淡化理論的起源

商標淡化理論起源於德國法院 ODOL 案之判決，而在西元 1927 年由美國 Frank Schechter 教授引入美國，自此為商標法注入一項新的概念。

2.1.1 淡化概念之緣起

西元 1924 年，德國威瑪共和時期的艾伯菲爾地方法院（Elberfeld Trial Court）作出一項具有歷史意義的判決。該案原告指控被告將其作為漱口水商標的「ODOL」字樣完全相同地使用在鋼製鐵路枕木商品上，而法院准許原告提出撤銷被告商標註冊的請求。¹該案判決被認為是「淡化」概念的最初發源地，²因為在該案中首次出現「淡化」的用詞，並且納入商標保護的範圍。該判決文提到，原告的「最大利益是確知其商標不會受到淡化（Dilution; Verwässerung）；所謂淡化，亦即假使每個人都能使用該商標作為自己商品的表徵時，則會使其喪失銷售能力。³」

依據當時的德國商標法（German Trademark Statute of 12 May 1894）規定，對於商標權人之保護僅限於其商標被使用在相同或類似之商品的情況，並且以「是否有造成大眾混淆之虞」作為有無構成商標侵害或給予保護的判斷基準。儘管當時德國最高法院（Reichsgericht）已從「類似」商品意涵的解釋，亦即「是否使消費大眾相信該等商品係由相同來源所提供」，將商標保護的範圍擴充至非競爭商品，⁴然而面對 ODOL 案如此將相同商標使用在「不類似」商品的情況，卻依舊無法包括在內，而仍屬於法律所保障的行動自由。⁵

ODOL 案之所以具有歷史意義，乃在於其突破前述保護範圍的界限。該案審理法院認為，即使被告商品與原告商品之種類不類似，但仍不得使用「ODOL」字樣作為其商品之商標。此決定背後之理由為，⁶「被告之所以選擇原告之商標註冊，很明顯地係被

¹ TONY MARTINO, TRADEMARK DILUTION 1(1996) (citing Landesgericht, Elberfeld, 25 Furistische Wochenschrift 502; XXV Markenschutz und Wettbewerb 264, 11 September 1925).

² *Id.* at 4. 但亦有認為應始於德國克姆尼茨（Chemnitz）地方法院於 1923 年所審理之「4711」案。該案法院禁止將用於古龍水的商標轉用在襪子商品上。請參閱曾陳明汝，《商標法原理》，頁 163，488（2004）。

³ Frank I Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 831-832 (1927).

⁴ Martino, *supra* note 1, at 4 (citing Reichsgericht [RG] [Federal Supreme Court of Justice] Nov 2, 1909, II ZS, Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen [RGZ] 72 (146) (F.R.G.)).

⁵ *Id.* at 5 (citing Reichsgericht [RG] [Federal Supreme Court of Justice] Apr 30, 1915, II ZS, Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen [RGZ] 87 (89) (F.R.G.)).

⁶ Schechter, *supra* note 3, at 832.

告意圖從該商標之銷售力得到好處，以方便銷售其鋼製產品。事實上，可供被告選擇作為商品標識的悅耳字眼不計其數，但被告卻選上『ODOL』，很清楚地是因為經由原告努力後，已使該商標獲得大眾讚賞之聲譽的緣故。」「固然，兩造所提供之商品全然不同，且在該等商品間亦無實際競爭，但縱使如此，儘管原告採用之字彙極具魅力，但其所創造出之商品需求，仍係源自於原告長年經營該商標，使其獲得一定之銷售力…因此，若該商標之重要性被降低，則原告與其他漱口水製造商之競爭能力將受到損害。」

德國 ODOL 案不僅是淡化概念之濫觴，亦為美國 Frank Schechter 教授聞名作品《商標保護的理論基礎》(The Rational Basis of Trademark Protection) 之啟發者與佐證。其後該論著在美國引發數以千計的淡化訴訟⁷與諸多爭論，其所產生之重大影響不僅及於後來之各州立法、聯邦立法，也一直延續至今。

2.1.2 Frank Schechter 教授所建構之淡化理論

2.1.2.1 中心思想

針對因商標被使用在非相關商品而受到實際損害的商標權人，Schechter 教授認為法院應對該權利人提供賠償，理由在於「在非競爭商品上使用相同之商標或商號，將會逐漸削弱或分散其在大眾觀感中原有之同一性或影響力。⁸」同時，Schechter 教授也明確指出，「當商標愈具有識別性或獨特性，則愈會在大眾的腦海中留下深刻的印象，並且該商標也愈需要受到保護，以避免其與所指定使用之商品的關聯性遭受污染或被迫脫解。⁹」

對 Schechter 教授而言，近代的商標不單純只是辨識該商標所附著之商品的來源與所有人，而是更具備創造力，且能刺激更多消費，並實際去銷售商品；¹⁰換言之，商標已從純粹的指標作用，一躍成為極富有財產價值的物件。是以 Schechter 教授認為剽竊商標並非總是造成消費者混淆，還會導致原商標使用者產生「不可回復之損害」。¹¹與此觀點相呼應的是，Schechter 教授並不贊同以「大眾的心理狀態」作為商標保護唯一的司法上判斷基準；¹²換言之，不應從「消費者混淆之有無」來認定商標侵害的存在與否；更有甚者，其認為不應繼續將「欺騙 (deception) 公眾」當作商標保護之唯一基礎。¹³

2.1.2.2 須被保護的標的—識別性與獨特性

⁷ Martino, *supra* note 1, at 16.

⁸ Schechter, *supra* note 3, at 825.

⁹ *Id.*

¹⁰ *Id.* at 817-819.

¹¹ *Id.* at 825. See also Jeffrey Enright, *Slow Death of A Salesman: The Watering Down of Dilution Viability by Demanding Proof of Actual Economic Loss*, 77 CHI.-KENT L. REV. 937, 942 (2002).

¹² FRANK I. SCHECHTER, *THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE LAW RELATING TO TRADE-MARKS* IX 166 (1925).

¹³ *Id.* at 164-165.

延續著對傳統商標法制的質疑與批評，Schechter 教授認為「保留商標的獨特性（uniqueness）為構成商標保護的唯一理論基礎」。¹⁴是以並非所有的商標被使用在不相關之商品上皆能獲得保障。就 Schechter 教授而言，有些商標天生即具備銷售力，有些則不然，「當商標愈具備識別性時，則愈能有效發揮其銷售力」；¹⁵因此其有意將保護客體侷限於具有高度識別性的商標。然而，所謂之「高度識別性」商標係指何者？Schechter 教授在文章中表明「隨意性（arbitrary）、創新性（coined）或幻想性（fanciful）之商標或商號應被賦予更為廣泛之保護，而超越對通用符號、文字或慣用語的保護程度。」¹⁶故僅有歸類為此等商標者，其保護範圍方不受所指定使用之商品或服務類別所限制。¹⁷

此外，Schechter 教授亦表示，從近代商標的保護必要性與高度識別性商標應受較優保護兩方面來立論，其中必定會存在下列四項原則：¹⁸

1. 近代商標的價值係立基於其銷售力之上。
2. 就商標對大眾的心理影響而言，其銷售力不僅僅是因為其所指定使用之商品本身的優點而獲得，同時也是來自於商標本身的獨特性與單一性（singularity）。
3. 不論該商標被使用在相關或不相關的商品上，都會汙染或削弱其獨特性與單一性。
4. 商標受保護之範圍將取決於下列因素，包括商標所有人之努力與經營才能、其實際上之獨特程度、與其他商標之差異程度。

至此，Schechter 教授為商標法定義一個全新的連結，亦即獨特、單一商標與特定產品間之關聯；而傳統商標法所傾力關注之「來源」已不再是重心。¹⁹



2.2 淡化的類型

所謂商標淡化，係指當後使用者所使用之商標，造成原有著名商標受損的情形，而依實際情況可分為兩種類型。

2.2.1 模糊（blurring）

所謂模糊，係指當後使用者使用相同或近似於原商標權人之著名商標圖樣或表徵，並使相關消費者於見到此一商標圖樣時，易與原著名商標所表徵之商品或服務產生聯想。模糊與傳統商標侵害的最大區別在於，構成模糊並不要求商品或服務必須相同或類似，亦不要求消費者對於商品或服務之來源有所混淆；而模糊的結果，將使著名商標失

¹⁴ Schechter, *supra* note 3, at 831.

¹⁵ *Id.* at 819.

¹⁶ *Id.* at 828.

¹⁷ Kathleen E. McCarthy, *What Every Litigator Must Know About Intellectual Property: Trademark Litigation*, 798 PLI/Pat 519, 557 (2004).

¹⁸ Schechter, *supra* note 3, at 830-831.

¹⁹ *Id.* at 822.

去或減弱原具有之表彰商品或服務來源的識別性。

2.2.2 污損淡化 (tarnishment)

所謂污損，係指後使用者將相同或近似於著名商標之表徵或圖樣，使用於較為低級或具有負面觀感之商品或服務上，即使相關消費者並不認為後使用者之商標與原著名商標有任何關聯，但其心中對於原著名商標之觀感，卻仍然隨之趨於負面。美國大部分法院均認為污損大多與色情活動、猥褻或不法活動有關。²⁰

2.3 淡化理論的保護基礎與爭議

2.3.1 保護基礎

2.3.1.1 從商標功能建構商標保護

商標保護的基礎法理可分為下列五點：²¹

1. 禁止不公平競爭

由於商標保護相關規範之立法政策係以商標之辨識來源功能為核心，因此絕對禁止任何人假冒 (passing off) 其商品或服務係由他人所提供。

2. 保護商標之商業魅力

美國聯邦最高法院 Frankfurter 法官曾經表示，「商標規範所賦予的保護，係法律承認標識具有一定的心理作用。如有任何人竊用他人所創造的符號魅力，得據此請求法律賠償。」²²

3. 保護商標的資訊價值

商標能將有關商品或服務之品質與特性的產品資訊傳達給消費者，因此在本質上，商標被認為是企業之商品或服務的「消費者介面」(consumer interface)，²³而有值得保

²⁰ 美國相關案例包括 *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.*, 346 F. Supp. 1183, 1191 (E.D.N.Y 1972); *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prod., Inc.*, 73 F.3d 497 (2nd Cir. 1996); *Eastman Kodak Co. v. Rakow*, 739 F. Supp. 116 (W.D.N.Y.1998); *Dallas Cowboys Co. v. Cheerlaeders Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2nd Cir. 1979).

²¹ Doris Estelle Long, *Fundamental Principles of Trademark and Unfair Competition Law*, 713 PLI/Pat 209, 217-219 (2002).

²² *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 205 (1942).

²³ Gale R. Peterson, *Overview of Intellectual Property*, 762 PLI/Pat 11, 163 (2003).

護的經濟價值。此等資訊價值主要係透過品質控管標準的嚴格適用，以及防止損害商譽兩方面來實踐保護。

4. 避免消費者對商品間的贊助關係或組織關聯產生混淆

商標被視為係表彰商標所有人對某些商品或服務的認可、贊同；即便消費者不認為該所有人係彼等產品之提供者亦然。結合前述之資訊價值，商標得以辨識、表彰不同商品或服務與其品質水準，而藉此經濟功能，便能大幅降低消費者的搜尋成本。²⁴

5. 鼓勵競爭

商標制度促進市場競爭的原因在於其能協助消費者分辨處於競爭關係的商品，同時藉由確保該產品之商譽不被其他競爭者所盜用，亦可鼓勵製造者維持產品一貫的良好品質。

隨著交易型態與經濟環境的轉變，商標扮演的角色也不斷更動，繼而牽引保護基礎的延伸或革新。但須注意的是，各個時空下的商標功能或保護基礎均非單一存在，只是在多者當中傾向其中之一。就傳統商標法而言，即以「消費者保護」為核心目標，²⁵僅有在影響消費者權益的範圍內，商標所有人之利益才會被考量而予以保護。²⁶

不過，淡化理論所擴張的保護範圍早已超越傳統商標法之界限。雖然容許淡化訴求成立的表面理由是原告商標將因此失去其識別性及其辨識來源之能力，但在淡化理論毋須以混淆誤認之虞為要件的同时，也忽略了傳統商標法所重視的「消費者心理」。²⁷這也呼應 Frank Schechter 教授不願以大眾心理狀態作為商標保護判斷基礎的信念，並解釋淡化理論將與傳統商標法制格格不入；換言之，淡化理論不再以保護表彰商品來源之傳統商標功能為重心，而是保護商標所有人溢注之投資，避免被竊用或搭便車。²⁸

然而淡化理論雖不再以消費者保護為首要之務，但也未必會損及消費者權益。以前述之 ODOL 案為例，法院認為之所以禁止被告使用原告商標，係由於「當大眾一眼望見原告商標時，立即會想起其所生產之商品，並預想有相同商標之其他商品亦應同樣享有良好的品質」；²⁹換言之，如能抑制該等使用的情形，將能保留原告商標的高度識別性，並最大化其作為消費者獲得市場資訊之效用，而可避免前使用者為強調、突顯該商標係表彰自己商品並與後使用者有所區隔，因而耗費額外的廣告費用，最後轉嫁給消費者，

²⁴ RICHARD A. POSNER, *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW* 49 (5th. ed., 1998).

²⁵ Enright, *supra* note 11, at 938.

²⁶ Mark A. Kahn, *May the Best Merchandise Win: The Law of Non-Trademark Uses of Sports Logos*, 14 MARQ. SPORTS L. REV. 283, 284, 286, 298 (2004).

²⁷ *Id.* at 293.

²⁸ *I.P. Lund Trading ApS and Kroin Inc. v. KOHLER CO. and Roborn, Inc.*, 163 F.3d 27, 50, 53 (1st Cir. 1998).

²⁹ Schechter, *supra* note 3, at 831-832.

增加消費者的購買成本。³⁰

2.3.1.2 保護商標所有人之財產權

淡化理論在商標與商品之單一來源間建立起牢固且獨特之連結，所保護者不再是防止大眾混淆，而是商標的財產利益，³¹如 Schechter 教授以回饋創造名聲與維護品質之投資為由，認為應賦予獨特性商標如同其他有形資產一般的獨立財產權，³²亦即淡化理論在偏離消費者保護的意旨後，已帶領商標法走向以「財產權」作為理論基礎之境地。³³此外，亦有認為著名商標是強而有利的市場工具，足以創造顧客忠誠度與商譽，同時表彰特定商品水準，能刺激購買並增進公平競爭，樹立商業行為準則；然而如此價值可觀的商標卻容易因漫無限制的使用而減損識別性，造成傷害，因此亟需制定反淡化之規範。³⁴總結來說，基於商標的獨特性與銷售力，為避免因他人使用而逐漸弱化、削減該等價值，並就商標所有人商譽與幾近絕對之財產權造成無可回復之損害，故以淡化理論來擴大保護商標權利。

2.3.2 淡化理論的爭議

承前所述，由於淡化理論的產生導致商標本身逐漸財產權化，而在如此進化的過程中，最為顯著的爭議就是商標獨占與侵害公共領域。

2.3.2.1 商標獨占與提高社會成本

就經濟的觀點言之，商標的財產權化的確可能造成商標獨占，³⁵亦即商標保護不再以「作為辨識使用」為基礎，反而是提供先占商標、鎖死特定商標使用的管道，無形中鼓勵投機份子藉此攫取利益，同時導致過多字詞用語被私有化。此外，若以成本角度立論，商標財產權化將會以各種形式提高社會成本，譬如受保護的商標設計，會因為失去競爭而價格上揚。其次，商品或服務提供者也因此需付出更多成本，例如財產權訴訟費用或高額商標授權金。總而言之，商標愈財產權化，社會大眾所付出之交易成本則愈高昂。³⁶

2.3.2.2 侵害公共領域

³⁰ JANE C. GINSBURG, JESSICA LITMAN, DAVID GOLDBERG, AND ARTHUR J. GREENBAUM, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION LAW 59 (2nd ed., 1996).

³¹ THOMAS J. MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §24:100 (4th ed., 2004).

³² Schechter, *supra* note 12, at 150, 164-166.

³³ Kahn, *supra* note 26, at 293.

³⁴ The USTA Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors, 77 Trademark Rep. 375, 387, 455-456 (1987).

³⁵ Glynn S. Lunney, *Trademark Monopolies*, 48 EMORY L. J. 367, 373 (1999).

³⁶ Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 YALE L. J. 1687, 1696-1697 (1999).

智慧財產權法之制定將促使愈來愈多人類文化中基本的符號性與象徵性資源自公共領域中被搬移出來，轉而歸於私人所有。³⁷因此為實踐自由競爭政策，故以保留公共領域為原則，例外情況才賦予智慧財產權保護，尤其是商標法制，假若經由財產化擴張商標的保護範圍，而同時又缺乏相當配套措施，則必定會摧毀此一「原則—例外」之平衡狀態，而此即為淡化理論最常為人詬病的方面，理由在於過度廣泛適用淡化理論將吞噬競爭狀態與侵犯公共領域，譬如社政評論或藝術創作，將會因此減少可以發揮的空間而言論自由受到壓抑。

2.3.3 小結

承前所述，淡化理論的產生的確會加劇商標財產權化的現象，並超越傳統商標法所欲保護之界限，進而對競爭狀態與公共領域構成威脅。然而探究淡化理論的目的，其僅是為因應目前的交易型態與經濟環境已進入品牌社會的階段，因此提供著名商標所有人更適宜的保護機制，避免其對於商標所付出之投資最後被後使用者所利用。因此若商標法能在引進淡化理論的同時，針對可能產生的負面影響提出解決方案，則應可平衡兼顧著名商標權利人之利益與社會之公益。茲分述如下。

1. 針對商標獨占，其實智慧財產權制度的本身就是國家創設一種獨占的權利，鼓勵國人創作研發，促進科學與實用藝術的發展，此制度的目的對於專利權、商標權與著作權皆一併適用。然而商標權與專利權、著作權不同的地方在於，專利權與著作權有權利期間的上限，但商標權可藉由延展而不斷延長其權利期間，³⁸但此種制度的安排並不會造成不公平的現象，因為商標權權利期間可繼續延展的前提要件必須是該商標所有人持續不間斷的使用該商標並對其付出投資與經營努力，倘若其間發生商標所有人註冊商標卻不使用的情形時，他人可對此申請廢止該商標，³⁹使原本為私人

³⁷ Michael Madow, *Private Ownership of Public Image: Popular Culture and Publicity Rights*, 81 CAL. L. REV. 125, 142 (1993).

³⁸ 我國商標法第 27 條

商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。

商標權期間得申請延展，每次延展專用期間為十年。

³⁹ 我國商標法第 57 條

商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：

一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。

三、未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。

四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。

五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

六、商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者。

被授權人為前項第一款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。

有第一項第二款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。

廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。

所有的字詞圖樣再度歸為公共所有，因此可以認為商標獨占的現象其實是對商標所有人繼續使用該商標的一種獎勵，而非有意鎖死特定商標使用的管道。

2. 針對提高社會成本，其實商標的價格高低取決於商標所有人的經營努力程度多寡，若商標所有人為宣傳其商標而溢注許多時間金錢使其商標價格提高時，欲使用該商標之第三人本應付出相對應之使用成本始得為使用行為，此應屬於合理的交易對價關係，並不因此造成整體社會的負擔。
3. 針對侵犯公共領域的問題，最明顯的例子就是為社政評論或藝術創作的言論自由權可能與商標權相衝突的情形，此時應可藉由商標法中的合理使用制度⁴⁰加以解決，平衡商標財產權與言論自由權的法益，並降低對公共領域之威脅至最小之程度。

因此整體言之，淡化理論的確擴大對於著名商標的保護，但其後續的負面影響並非絕對地侵害原有的競爭秩序與公共領域，因此只要能對可能的威脅作好配套措施，應仍不會妨礙適用淡化理論與維護公共領域的並行。

2.4 淡化理論之全球化基礎

從二〇年代迄今，商標淡化理論歷經 80 年的歲月，目前已成為全球針對著名商標保護所採用的重要法律制度，而世界各國開始進行淡化理論的國內立法，主要係遵循世界智慧財產權組織之關於著名商標保護規定共同決議事項、與亞太經濟合作會議之智慧財產權專家小組會議報告。以下即為兩者的說明。

2.4.1 世界智慧財產權組織之關於著名商標保護規定共同決議事項⁴¹

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO) 於 1999 年 9 月頒布關於著名商標保護規定共同決議事項，其中第 4 條與第 5 條即為商標淡化之相關規定；分別敘述如下。

2.4.1.1 第 4 條第(1)項(b)款(ii)目 (Article 4(1)(b)(ii))

⁴⁰ 我國商標法第 30 條

下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

- 一、 凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。
- 二、 商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。
- 三、 在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。

⁴¹ World Intellectual Property Organization, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Sep. 20-29, 1999, Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, available at <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm> (visited June 26, 2007).

“[*Conflicting Marks*] (b) Irrespective of the goods and/or services for which a mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, that mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where the mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled: [...] (ii) the use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark.”

「當商標或其主要部分係重製、模仿、翻譯或音譯某一著名商標，而不論其所使用、申請註冊或已註冊之商品或服務為何，若具備下列情形之一者，即得認定與該著名商標衝突」；同款(ii)目規定：「以不公平方式使用商標，而有致損害或淡化著名商標識別性之虞者。」

2.4.1.2 注釋 4.4，(ii) 目 (Notes on Article 4, 4.4 *Item (ii)*)

“This item would apply, for example, if the use of a conflicting mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the unique position of a well-known mark in the market. A further example of dilution is where the conflicting mark is used on goods or services which are of an inferior quality or of an immoral or obscene nature. The meaning of the words ‘in an unfair manner’ implies that third-party use of a well-known mark which is not contrary to honest commercial practice (e.g., reference to a well-known mark for review or parody) does not constitute dilution.”

「若以不公平之方式使用衝突商標而有損害或淡化著名商標獨特之市場地位者，可認為有本條(ii)目之適用。此外，另將衝突商標使用於劣質、不道德或猥褻之商品或服務亦屬於淡化的適例。『以不公平的方式』，其暗示若第三人在未違反誠實商業慣例下（如，參考著名商標以為評論或嘲諷）使用著名商標時，則不構成淡化。」

2.4.1.3 第 5 條(1)項(a)款 (Article 5(1)(a)(ii))

“[*Conflicting Business Identifiers*] (a) A business identifier shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that business identifier, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled: (ii) the use of the business identifier is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark.”

「當營業標識或其主要部分係重製、模仿、翻譯或音譯某一著名商標，且具有下列情形之一者，即得認定與該著名商標衝突」；同款(ii)目規定，「以不公平方式使用營業標識，而有致損害或淡化著名商標識別性之虞者。」

2.4.2 亞太經濟合作會議之智慧財產權專家小組會議報告⁴²

亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, 簡稱 APEC）貿易暨投資委員會（Committee on Trade and Investment）底下之智慧財產權專家小組（Intellectual Property Rights Experts' Group）於 2000 年 3 月召開第 10 屆會議，決議接納並付諸實行上述有關著名商標保護規定共同決議事項，其在附件四中即表示：

“The Intellectual Property Rights Experts Group, taking into account the provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property relative to the protection of well-known marks, recommended that each APEC member economy may consider the use of any of the provisions of the non-binding Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization as guidelines for the protection for well-known marks. The APEC member economies took into account the views of INTA in making this recommendation.”

「智慧財產權專家小組慮及巴黎保護工業財產權公約有關著名商標保護之規定，建議各會員經濟體考慮使用經巴黎聯盟大會及世界智慧財產權組織大會所採用之非拘束性之關於著名商標保護規定共同決議事項的任何條款，作為著名商標保護的指導原則。而各會員經濟體也需要考量國際商標協會提供此建議時之觀點。」

2.5 小結

「商標」最原始的功能為表彰商品與服務來源，讓消費者在作消費決定時，能憑藉商標來得知該商品或服務的來源為何，並作出最符合其意願的消費決定。基於此種概念，商標法最傳統的核心目的就是為保障消費者在作消費決定時，不會因許多相同或類似商標的出現，導致其對商品或服務的來源產生混淆，進而作出不適當的消費決定。此外，商標還有傳遞資訊的功能，亦即商標可代表其商品或服務之品質、形象或消費族群等，因此消費者在作消費決定前，得憑藉其對某些商標的認知來決定其商品或服務的品質或形象是否符合其要求，如此可節省消費者的搜尋成本，並作成最符合經濟效益的經濟決定。⁴³所以商標權利人無不希望能為其商標建立特定形象以獲取更多相關消費者認同，因此不論是利用媒體廣告或造勢活動，都可發現商標權利人投注大量金錢與時間為

⁴² APEC Intellectual Property Rights Experts Group X, Summary, Agenda Item 6: Collective Actions, (1) Item d: Well-known Trademarks, 13; Meeting Papers, Annex 4, Recommendation by APEC (IPEG) concerning the Protection of Well-Known Marks, Mar. 2-3, 2000 (Sapporo, Japan), available at <http://www.apec.org/apec/documents/reports/intellectual_property_rights_experts_group/past_meetings.htm> (visited June 26, 2007).

⁴³ Richard A. Posner, *When Is Parody Fair Use?*, 21 J. LEGAL STUD. 67, 75 (1992). See also Maureen A. O'Rourke, *Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging*, 33 GONZ. L. REV. 277, 306-307 (1998).

其商標進行宣傳，因此傳統的商標概念已進一步演化成「品牌形象」，而品牌形象長期的塑造與累積，便使某單一商標成為「著名商標」。

正是因為著名商標背後所代表的是商標權利人的長期經營與塑造品牌形象，因此其商業價值與一般註冊商標不同，在保護手段上也應當有所區別，所以傳統商標法中「避免混淆誤認」的保護手段對於保護著名商標而言已不敷使用，原因在於即使後使用者使用相同或類似於著名商標之標章於不類似之商品或服務上，雖然可能不會對商品來源產生混淆，但對該著名商標的形象仍可能造成影響，例如該著名商標之識別性被減弱、或其聲譽被玷污等，進而影響著名商標所有人之利益，所以在德國實務界首先產生「商標淡化」的概念來解決此種問題，而美國學者接著提出商標淡化理論，主張商標保護之基本原則應在於商標之獨特性，即商標保護制度的目的在於避免商標基於其獨特性所具有之銷售力遭受減損，故愈具有識別性或愈著名的商標，在消費者心中的印象愈深，則應受到更大的保護。傳統上當後商標之使用若與著名商標構成來源上的混淆時，商標法僅保護先使用者免受後商標在同一競爭市場在同一商品使用之侵害，但對於非使用於同一商品之行為則難以提供保護，因此學者開始引入商標淡化理論，避免他人在不同商品上使用相同或近似於著名商標之標章，造成著名商標識別性淡化卻無法救濟的情形發生。

然而商標淡化概念的立論基礎係為保障商標所有人之利益，即將商標權財產權化，與傳統上以「消費者保護」為中心思想的商標法制度不同，因此可能發生商標獨占或侵犯公共領域的爭議。對此，本論文以為商標權為智慧財產權之一種，而智慧財產權制度本為國家所創設之一種獨占權利，鼓勵國人創作研發，促進科學與實用藝術的發展。當商標所有人設計出具有高度識別性的商標時，雖然原本係用作表彰商品或服務的來源，但若經該所有人持續不間斷的使用該商標並對其付出投資與經營努力後，勢必會為該商標創造附加價值，而此種附加價值當然也包含了降低社會公眾於消費時的搜尋成本，對整體社會有益。因此國家本身為獎勵商標所有人的投資付出而賦予其商標獨占的權利，其間並無不公平的現象。此外，倘若發生商標所有人註冊商標卻不使用的情形時，他人亦可對此申請廢止該商標，使原本為私人所有的商標文字或圖樣再度歸為公眾所有，因此並不會造成社會公眾利用的限制。

另外商標淡化理論所形成的著名商標擴大保護可能會壓縮社政評論或藝術創作的空間而侵犯公共領域，則此時應可藉由商標法中的合理使用制度加以解決，平衡商標財產權與社會大眾之公益，以降低對公共領域之威脅至最小程度，而非一概否定商標淡化理論的價值，進而犧牲著名商標所有人之權益。

再者，基於全球化的影響，世界各國為消除彼此間的貿易障礙，因此對於各國的法律制度皆試圖加以協調，此對於商標淡化法制也不例外，最明顯的例子即世界智慧財產權組織於1999年公佈之關於著名商標保護規定共同決議事項、與亞太經濟合作會議於2000年公佈之智慧財產權專家小組會議報告，兩者皆正面肯認商標淡化理論的確有其存在之必要，而此也成為世界各國於其國內商標法中引進商標淡化理論的基礎。



三、淡化理論在美國的立法與實務發展

以下以美國法為主，首先就美國州淡化法與聯邦商標淡化法之規定，及實務上之應用所產生之問題及見解分別探討。接著分析美國最高法院判決對於美國司法實務界產生何等重要影響，最後介紹美國最新商標淡化法案及其後續影響。

3.1 淡化理論早期在美國之立法與實務發展

3.1.1 1996 年以前的立法與實務

3.1.1.1 州法概況

西元 1947 年美國麻州首先將商標淡化理論納入立法，而至 1996 年為止，美國共有 25 州有淡化立法，¹且皆以「成文法」的方式承認淡化訴因 (cause of action)²。另外在州淡化法內容上，主要係仿用西元 1964 年美國商標協會 (United State Trademark Association, 簡稱 U.S.T.A.)³所制定之模範州商標法 (Model State Trademark Bill) 的內容，其規定為：「任何可能損害商標信譽，或淡化依本法註冊或依通用法有效存在之商標交易表徵的識別能力之行為，不論其是否有競爭關係或構成商品服務來源之混淆誤認，均構成頒發禁止令之理由。」⁴

針對 1996 年以前美國各州所制定之反淡化法及其內容，將以下表表示之。

¹ 陳文吟，《商標法論》，頁 75，註 72 (2005)；馮震宇，《智慧財產權發展趨勢與重要問題研究》，頁 130 (2003)。該 25 州分別為阿拉巴馬州、阿肯色州、加州、康乃狄克州、德拉威州、佛羅里達州、喬治亞州、伊利諾州、愛荷華州、路易西安那州、緬因州、麻州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新罕布爾州、新墨西哥州、紐約州、奧勒岡州、賓州、羅德島州、田納西州、德州、華盛頓州。另俄亥俄州雖未制定反淡化法，但該州法院承認商標淡化行為仍受俄亥俄州普通法所規範。

² Kathleen E. McCarthy, *What Every Litigator Must Know About Intellectual Property: Trademark Litigation*, 798 PLI/Pat 519, 557 (2004).

³ 現已改為國際商標協會(International Trademark Association, 簡稱 INTA)。

⁴ “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark.....shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.” Model State Trademark Bill § 12 (U.S.T.A. 1964)

表 1 1996 年前美國各州之反淡化法及其內容

州名	反淡化法條號及內容
Alabama 阿拉巴馬州	Code of Alabama, chap. 12 (Trademarks, Names, Marks, Devices, and Labels) § 8-12-17 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this article, or a mark valid at common law, including a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Arkansas 阿肯色州	Arkansas Statute Annotated, chap. 71 (Trademarks and Labels) § 4-71-113 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter or a mark valid at common law, shall be grounds for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
California 加州	California Business & Professions Code § 14330 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Connecticut 康乃狄克州	Connecticut General Statutes Annotated, chap. 621A (Trademarks and Service Marks) § 35-11i(c) “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief against unauthorized use of such mark or trade name, or of a colorable simulation thereof, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Delaware 德拉威州	Delaware Code Annotated, chap. 33 (Trademarks, Brands and Labels) § 3313 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties, or the absence of confusion as to the source of goods or services.”

<p>Florida 佛羅里達州</p>	<p>Florida Statutes Annotated, chap. 495 (Registration of Trademarks and Service Marks) § 151 “Every person, association, or union of workingmen adopting and using a mark, trade name, label or form of advertisement may proceed by suit, and all courts having jurisdiction thereof shall grant injunctions, to enjoin subsequent use by another of the same or any similar mark, trade name, label or form of advertisement if it appears to the court that there exists a likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of the mark, trade name, label or form of advertisement of the prior user, notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services.”</p>
<p>Georgia 喬治亞州</p>	<p>Code of Georgia Annotated, chap. 1, Art. 16 (Trade Marks, Service Marks, and Trade Names) § 10-1-451(b) “Every person, association, or union of working men adopting and using a trademark, trade name, label, or form of advertisement may proceed by action; and all courts having jurisdiction thereof shall grant injunctions to enjoin subsequent use by another of the same or any similar trademark, trade name, label, or form of advertisement if there exists a likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of the trademark, trade name, label, or form of advertisement of the prior user, notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services, except that this Code section shall not deprive any party of any vested lawful rights acquired prior to March 4, 1955.”</p>
<p>Illinois 伊利諾州</p>	<p>Illinois Rev. Statute, chap. 140 § 22 “Every person ... adopting and using a mark [or] trade name, ... may proceed by suit, and the circuit court shall grant injunctions, to enjoin subsequent use by another of the same or any similar mark [or] trade name ... if there exists a likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of the mark [or] trade name ... of the prior user notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services.”</p>
<p>Iowa 愛荷華州</p>	<p>Iowa Code Annotated, chap. 548 (Registration and Protection of Marks) § 548.11.2 “Likelihood of injury to business reputation or to a trade name valid at common law, or of dilution of the distinctive quality of a mark, whether registered or not registered under this chapter, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”</p>

<p>Louisiana 路易西安那州</p>	<p>Louisiana Statutes Annotated, chap. 1.6 (Trade Marks, Trade Names, and Domain Names) § 51: 223.1 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark or trade name shall be a ground for injunctive relief in cases of infringement of a mark registered or not registered or in cases of unfair competition notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”</p>
<p>Maine 緬因州</p>	<p>Maine Revised Statutes Annotated, tit. 10 § 1530 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”</p>
<p>Massachusetts 麻州</p>	<p>Massachusetts General Laws Annotated, chap. 110b (Registration and Protection of Trademarks), § 12 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a trade name or trade-mark shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services.”</p>
<p>Minnesota 明尼蘇達州</p>	<p>Minnesota Statutes, chap. 325D (Restraint of Trade) § 165 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark or trade name shall be grounds for injunctive relief, regardless of the presence or the absence of competition between the parties or likelihood of confusion, mistake or deception. For the purpose of this section, the following terms have the meanings given them: (1) ‘dilution’ means the lessening of the capacity of an owner's mark to identify and distinguish goods or services; and (2) ‘distinctive quality’ means the mark is inherently distinctive or has acquired distinctiveness, and the mark is well known or famous.”</p>
<p>Missouri 密蘇里州</p>	<p>Annotated Missouri Statutes, chap. 417 (Trademarks, Names and Private Emblems) § 061 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under sections 417.005 to 417.066, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”</p>

Montana 蒙大拿州	Montana Code Annotated, chap. 13 (Assumed Business Names, Trademarks, and Related Rights) § 30-13-334 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark ... is grounds for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Nebraska 內布拉斯加州	Nebraska Revised Statutes, chap. 87 (Trade Practices), § 87-122 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a trademark ... valid at common law, shall be a ground for injunctive relief not withstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods.”
New Hampshire 新罕布什爾州	Revised Statutes Annotated of the State of New Hampshire, chap.350-A (Model State Trademark Act) § 350-A:12 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
New Mexico 新墨西哥州	New Mexico Statute Annotated, chap 57 (Trade Practices and Regulation), Art. 3 (Trademarks) § 57-3-10 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a trademark or trade name ... is a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
New York 紐約州	New York General Business Law, chap. 20, Art. 24 (Trademarks) § 368-d “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark or trade name shall be a ground for injunctive relief in cases of infringement of a mark registered or not registered or in cases of unfair competition, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Ohio 俄亥俄州	以普通法規範淡化行為。 See <i>Vogue Co. v. Thompson-Hudson Co.</i> , 300 Fed. 509 (6th Cir.1924); <i>National City Bank of Cleveland v. National City Window Cleaning Co.</i> , 174 Ohio St. 510, 190 N.E.2d 437 (Oh. 1963); <i>Ameritech, Inc. v. American Information Technologies Corp.</i> , 811 F.2d 960 (6th Cir.1987).
Oregon 奧勒岡州	Oregon Statute § 647.107 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under ORS 647.015, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive

	relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Pennsylvania 賓州	Pennsylvania Statutes and Consolidated Statutes Annotated, chap. 11 (Trademarks) § 1124 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Rhode Island 羅德島州	Rhode Island General Laws, chap. 6-2 (Registration and Protection of Trademarks) § 6-2-12 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Tennessee 田納西州	Tennessee Code Annotated, tit. 41, chap. 25 (Trade Practices) § 47-25-512 “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this part, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for relief, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”
Texas 德州	Texas Business & Commerce Code, chap. 16 (Trademarks) § 16.29 “A person may bring an action to enjoin an act likely to injure a business reputation or to dilute the distinctive quality of a mark registered under this chapter or Title 15, U.S.C., or a mark or trade name valid at common law, regardless of whether there is competition between the parties or confusion as to the source of goods or services. An injunction sought under this section shall be obtained pursuant to Rule 680 et seq. of the Texas Rules of Civil Procedure.”
Washington 華盛頓州	Revised Code of Washington Annotated, chap. 19.77 (Trademark Registration) § 160 “The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity, to an injunction against another person's use in this state of a mark, commencing after the mark becomes famous, which causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this section.”

簡而言之，美國州淡化法之特點計有以下 4 點：

- ①州淡化法所提供之保護，係基於商標之識別性或信譽；
- ②州淡化法大多採用淡化之虞的標準，亦即只要被告行為有淡化可能性即予禁止；
- ③只要有商標識別性遭受損害，即得為商標淡化請求之理由；
- ④州淡化法所提供之救濟僅有禁止令。

然而州淡化法卻有許多適用上的問題，例如未對商標淡化行為明確定義，以及適用要件上亦未明確規定；此外，州淡化法亦未如之後的美國聯邦商標淡化法明確規定商標淡化以著名商標者為限，凡此均使州淡化法之運用充滿不確定性。

3.1.1.2 實務見解

自西元 1947 年開始，雖然美國各州逐漸接受商標淡化理論而有淡化立法，然而在立法後之數十年間，由於州淡化法未對於商標淡化有明確定義，因此法院對於淡化理論之適用仍舊採取抗拒之態度，在此期間法院對於商標淡化案件，多以原被告間有競爭關係存在，或被告行為有構成消費者混淆誤認之虞而應適用傳統商標侵害以資救濟為由，駁回原告商標淡化之主張。⁵直到西元 1977 年 *Allied* 案中，紐約上訴法院終於提出商標淡化不需證明混淆之虞，並表示商標淡化之成立亦不以原被告間有競爭關係為必要，可謂為美國實務上對州淡化法適用之轉折。以下即介紹美國各州法院承認商標淡化所作成之相關案例。

1. 法院肯認州淡化法之適用

(1) *Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc.*⁶

本案之系爭條文為當時紐約州之總商業法第 368 條 d 項規定：「任何可能損害商業信譽，或淡化依本法註冊或依普通法有效存在之商標或商業名稱識別能力之行為，不論其是否有競爭關係或構成商品服務來源之混淆誤認，均得依商標侵權或不公平競爭構成頒發禁止令的理由。」⁷而本案之第二巡迴上訴法院在該判決中揭示了四項重點：①商標

⁵ 相關案例包括：*King Research, Inc. v. Shulton, Inc.*, 324 F. Supp. 631 (S.D.N.Y. 1971); *Cue Publ'g Inc. v. Colgate-Palmolive Co.*, 256 N.Y.S.2d 239 (N.Y. Sup. Ct. 1965); *Homel Foods Corp. v. Jim Henson Prods., Inc.*, 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996); *EZ Loader Boat Trailers, Inc. v. Cox Trailers, Inc.*, 746 F.2d 375 (7th Cir. 1984); *Alberto-Culver Co. v. Andrea Dumon, Inc.*, 466 F.2d 705 (7th Cir. 1972)。

⁶ *Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc.* 369 N.E. 2d 1162 (2nd Cir. 1977). 本案原告自西元 1888 年開始即以「Allied」為其服務標章而提供清潔服務，被告則於西元 1968 年開始採用與原告相同之「Allied」商標提供空調維修服務；原告遂以混淆之虞及造成淡化為由向紐約州法院起訴。第二巡迴上訴法院不認為本案構成商標淡化，蓋原告所使用之商標僅係一普通或描述性用詞而非強勢商標，亦未取得第二重意義，故屬弱勢商標。

⁷ “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark or trade name

淡化不需證明混淆之虞；⁸②不以原被告間有競爭關係為必要；③淡化法所保護之商標需具有一定聲譽；④淡化法所保護之商標以具有識別性者為限。

(2) *Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd. et al.*⁹

本案之系爭條文為當時新墨西哥州法第 57 章 (Trade Practices and Regulations) 第 3 條 (Trademarks) 第 10 項規定：「任何可能損害商業信譽，或淡化依本法註冊或依普通法有效存在之商標或商業名稱識別能力之行為，不論其是否有競爭關係或構成商品服務來源之混淆誤認，均得依商標侵權或不公平競爭構成頒發禁止令的理由。」¹⁰而本案之第十巡迴上訴法院針對商標淡化提出三項標準，必須符合其中之一方有構成淡化之虞而得依新墨西哥州淡化法取得禁止令：①必須有實際或潛在之混淆而造成商標價值之侵害；②商標之獨特性遭到減損；③原告商標之商譽因被告的使用而產生污損，即消費者心中會將厭惡或不好的印象與原告商標產生連結。¹¹

本案之法院雖然在淡化判斷上與混淆之虞仍有些曖昧不明，但除此之外，法院另將商標識別性的減損定為商標淡化的獨立判斷標準，誠屬可取；且法院亦提出一項重點，亦即污損的規範目的，在於消費者是否會將被告的低級商品與原告商標產生聯想。

2. 揭示商標需為著名的案例

(1) *Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*¹²

本案之系爭條文仍為當時紐約州之總商業法第 368 條 d 項規定，而本案之第二巡迴上訴法院引用 *Allied* 案說明紐約州淡化法要求商標需具有識別性或第二重意義，¹³而原審之紐約南區地方法院於本案雖未分析原告商標是否具有識別性或第二重意義，然其判定原告商標屬於強勢商標 (fairly strong)，應足以表示原告商標已具有足夠之識別性品

shall be a ground for injunctive relief in cases of infringement of a mark registered or not registered or in cases of unfair competition, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.” NY General Business Law § 368-d (1968).

⁸ 西元 1987 年美國聯邦最高法院在 *San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee* 一案中亦表示，不論是否構成混淆誤認，商標權人關於該商標之識別性，均可能因為授權之使用而遭到淡化。*San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee*, 483 U.S. 522 (1987).

⁹ *Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd. et al.*, 828 F. 2d 1482 (10th Cir. 1987). 本案原告係西元 1978 年成立於紐約的公司，以「Jordache」為商標販售牛仔服飾，原告將其商標授權給 Shaker Sport 製造及販售大尺碼女性牛仔服飾，其每年在電視、廣播、報紙等媒體投資於廣告之金額大約達到 3000 萬美金。被告公司成立於新墨西哥，製造及販售大尺碼女性牛仔服飾，使用近似於原告商標之「Lardashe」，並將該商標字樣配合一隻「微笑的豬」圖案印在牛仔褲之臀部位置，藉以諷刺原告公司。原告乃以商標侵害及商標淡化為由對被告起訴。本案之新墨西哥地方法院與第 10 巡迴上訴法院皆認為原告未能證明被告行為已符合新墨西哥州有關淡化行為的規定，因此判決原告敗訴。

¹⁰ “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a trademark or trade name ... is a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.” N.M. Statute Annotated § 57-3-10 (1978).

¹¹ See *supra* note 9, at 1489.

¹² *Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, 699 F. 2d 621 (2nd Cir. 1982).

¹³ *Id.* at 625.

質；其後該上訴法院亦表示商標淡化法應僅保護極端強勢之商標。¹⁴

(2) *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales*.¹⁵

本案之系爭條文仍為當時紐約州之總商業法第 368 條 d 項規定，而本案之第二巡迴上訴法院認為原告商標未具備構成商標淡化所需之識別性品質，蓋雖然原告商標在其相關消費市場中，為 76% 之消費者所認識而有高知名度、屬於強勢商標，然就全美國而言，認識原告「LEXIS」商標之消費者卻不到 1%，而其中更有一半為律師或會計師，因此上訴法院認為原告商標對一般消費者而言並無意義，故不具有構成商標淡化所需之識別性品質。

由此可知，本案上訴法院揭示一項重點，即商標淡化所保護之商標以全國著名及一般消費者均有認識為必要，¹⁶且該案的 Sweet 法官更首度提出判斷是否有淡化（模糊）之虞的六項標準：①商標近似性；②商品近似性；③消費者的精明程度；④被告的意圖；⑤前商標的知名度；⑥後商標的知名度。¹⁷

3. 具體定義識別力的案例

(1) *Wedgwood Homes, Inc. v. Lund*.¹⁸

本案之系爭條文為奧勒岡州法第 647 章（Trademarks and Service Marks）第 107 條規定：「任何可能損害商業信譽或淡化依奧勒岡州法註冊之商標或依普通法有效存在之商標或商業名稱之識別能力的行為，不論其是否有競爭關係或構成商品服務來源之混淆誤認，均構成頒發禁止令的理由。」¹⁹而本案之奧勒岡州最高法院認為商標具備識別力之前提，係其本質上須為創意性或隨意性，若係一般普通名詞則必須取得第二重意義。此外，法院更進一步指出，商標淡化所須具備之識別性品質，係指商標必須具備足使消費者經由商標而對其商品產生印象之特質，或進而使消費者產生喜愛之印象而具廣告上之價值，亦即該商標對消費大眾必須有其意義，如此即具備商標淡化所需之識別性品質。

¹⁴ *Id.*

¹⁵ *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sale.*, 875 F.2d 1026, 1027 (2nd Cir. 1989).

¹⁶ *Id.* at 1031.

¹⁷ *Id.* at 1035.

¹⁸ *Wedgwood Homes, Inc. v. Lund.*, 294 Ore. 493; 659 P.2d 377 (1983). 本案原告使用「Wedgwood」註冊商標行銷其瓷器商品，而被告以「Wedgwood Downs and Wedgwood Place」為其商業名稱，因此原告向奧勒岡州地方法院請求判決禁止被告繼續使用「Wedgwood」為其商業名稱。奧勒岡州最高法院認為被告行為有造成侵害原告商譽或淡化原告商標識別性品質之可能，因此依奧勒岡州淡化法判決原告勝訴取得禁止令。

¹⁹ “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under ORS 647.015, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.” Oregon Statute § 647.107 (1971).

(2) *Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Serv.*²⁰

本案之系爭條文為當時伊利諾州法第 140 章第 22 條規定：「商標或商業名稱之使用人對於任何可能損害該商標信譽或淡化該商標或商業名稱之識別能力的行為，不論其間是否有競爭關係或構成商品服務來源之混淆誤認，均得提起訴訟，且受訴法院應對此頒發禁止令以禁止他人繼續使用相同或類似之商標或商業名稱之行為。」²¹針對足以構成商標淡化之商標識別力品質，本案之第七巡迴上訴法院表示應考量商標之性質、使用期間長短、投資廣告之程度、該商標表彰之商業型態及商標權人公司之聲譽等；²²而本案法院認為君悅 (Hyatt) 係一具有創意性之商標，且其所表彰營業具有良好聲譽，因此符合識別力品質之要求。

4. 揭示需為商業上使用的案例

*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*²³

本案之系爭條文為當時緬因州法第 10 標題 (Commerce and Trade) 第 1530 條規定：「任何可能損害商標信譽或淡化依本章註冊之商標或依普通法有效存在之商標或商業名稱之識別能力的行為，不論其是否有競爭關係或構成商品服務來源之混淆誤認，均構成頒發禁止令的理由。」²⁴而本案之第一巡迴上訴法院表示，一般諷刺性文章作者在寫作時，經常會自然地牽涉或利用到商標，而諷刺性文章所傳達的內容，亦將不可避免的與緬因州淡化法保護商譽免受污損的目的有所抵觸，然原告仍不能僅依緬因州淡化法來禁止基於大眾傳播或表意自由而使用商標，否則將違反憲法第一修正案所保護之言論自由權，並使商標權人得藉此逃避其商品或服務接受社會上非商業性之公評。

²⁰ *Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Serv.*, 736 F.2d 1153 (7th Cir. 1984). 本案原告為全球知名飯店業者，並以君悅「Hyatt」為其服務標章，被告則係提供法律服務之業者，並使用與原告相同之標章。原告即依伊利諾州淡化法起訴主張被告淡化其商標並申請禁止令。法院認為雖原被告間無競爭關係而無混淆之虞，但因被告行為足以對原告具有識別性之商標造成淡化，故判決原告勝訴並頒發禁止令。

²¹ “Every person ... adopting and using a mark [or] trade name, ... may proceed by suit, and the circuit court shall grant injunctions, to enjoin subsequent use by another of the same or any similar mark [or] trade name ... if there exists a likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of the mark [or] trade name ... of the prior user notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services.” Illinois Rev. Statute ch. 140 § 22 (1981).

²² See *supra* note 20, at 1158.

²³ *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987). 本案被告為紐約 High Society magazine 月刊之出版公司，該月刊內容為具有色情成人之娛樂刊物。在西元 1984 年 10 月號雜誌的其中 2 頁內容中，引用近似原告公司 L.L. Bean 公司之商標，並作為文章標題「L.L. Bean's Back-To-School-Sex Catalog」；在文中被告引用與原告公司一模一樣的商標，並配合性感的裸體照片組成內容，而在該雜誌目錄中將該文章歸類為幽默諷刺文章。本案原告即以商標淡化、商標侵害、不公平競爭為由起訴主張禁止被告繼續使用。本案之第一巡迴上訴法院拒絕原告禁止令的申請，蓋被告係基於社論需要及藝術性方式使用該商標，並非作為辨識其商品服務之用。

²⁴ “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.” Maine Revised Statutes Annotated tit. 10 § 1530 (1981).

揆諸上述，本案法院作出一項重要揭示：即得依州淡化法主張侵奪者，必須被告之行為須為商業上之使用，若係非商業上使用則無州淡化法之適用餘地。

3.1.2 美國聯邦商標淡化法

雖然美國多數州皆已採納商標淡化理論，但其適用上卻產生兩項問題：①某州依其反淡化法所頒發之禁止令，難以強制在其他州執行；②各州反淡化法規定間之差異，容易造成爭訟當事人有選擇法院（forum shopping）的不公平現象。因此為使商標權利人獲得全國性之保護，美國國會於西元 1995 年通過聯邦商標淡化法，並由當時的柯林頓總統於 1996 年簽署生效。

3.2 美國聯邦商標淡化法相關規定

3.2.1 條文規定

美國聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act，簡稱 FTDA）規定於聯邦商標法（Lanham Act）第 43 條(c)項，其內容為：「當著名商標遭到商標淡化的侵害，並導致商標識別品質有所減損時，商標權人可取得禁止令以阻止他人之商業上使用。」²⁵而聯邦商標法第 45 條將商標淡化定義為：「不論原告間有無商業上競爭關係，或有造成消費者混淆誤認或欺瞞之結果，只要原告所有著名商標之區辨商品或服務之能力遭到減損，即構成商標淡化。」²⁶依此定義可知，商標淡化的要件有下列五項：

1. 先使用之商標須為著名商標

商標淡化理論的精神在於防止商標強大的識別性遭受減損。為符合此一精神，FTDA 首先要求保護對象必須為著名商標並訂立標準，而成為著名商標之前提係該商標必須具有識別性，其後才能依 FTDA 所設定之標準來檢驗該商標是否為著名。

2. 先使用之商標須具備識別性

在 FTDA 構成商標淡化之規定中，其法條用詞為「當該商標具識別性且著名時」

²⁵ “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.” Lanham Act § 43(c)(1); 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1996).

²⁶ “The term ‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of—(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.” Lanham Act § 45; 15 U.S.C. § 1127 (1996).

(whether a trademark is distinctive and famous)，即在原有的聯邦商標法之外又再次規定識別性的要求。關於此點，有學者認為 FTDA 並未在傳統商標法之外額外要求其他識別性品質，亦即仍要求具備傳統商標法的識別性。因此不論某商標多著名，只要該商標不具識別性，即不成為 FTDA 所保護的著名商標。²⁷ 本文以為得受保護之商標固然須具有特殊識別性，但著名商標既已具備強大而特殊之識別性品質，則應以「著名」要件為已足，無須在傳統識別性外另建構一層識別性等級，以免徒增判斷上的困擾。

3. 後使用之商標須為商業上使用

此要件的目的在避免商標遭受不必要的獨占。所謂商業上使用係指非基於保存商標權之意圖，而以善意之方式經由正常交易方式使用該商標。其態樣包括：①以任何方式在商品與其展示物本體、其容器或其貼紙標籤上附加其商標，如標示有困難者則可附加於與銷售有關之文件上，且商品因商業交易而出售或運送者亦屬商業上使用；②基於商業之目的而提供服務銷售或廣告時使用商標，或以跨州、跨國之方式提供該服務，或提供與該商標所表彰之服務有關之服務。²⁸

此外，FTDA 認為不論原被告間是否有商業上競爭關係，均有商標淡化之適用，而美國聯邦第二巡迴上訴法院在 *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*²⁹ 一案中即採用 FTDA 規定，認為即使原被告間有競爭關係，同時亦造成消費者的混淆誤認之虞，仍得適用商標淡化的規定。

4. 後商標之使用須在前商標已成為著名商標之後

FTDA 要求被告開始使用商標之時點必須在原告商標著名之後，否則沒有淡化法之適用，以避免原告藉 FTDA 阻礙他人進入市場公平競爭，例如在 *Chatam International, Inc. v. Bodum, Inc.*³⁰ 一案中，賓夕法尼亞東區地方法院即表示此項觀點。

5. 後商標之使用須造成前商標識別性之淡化

²⁷ THOMAS J. MCCARTHY, MCCARTHY ON THE TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION §24:92 (4th ed. 2004). 然美國聯邦第二巡迴法院持相反見解，認為 FTDA 應係要求原告商標必須具備比傳統商標法所要求更高程度之識別性，未具備此等識別性之商標則不受 FTDA 的保護。See *TCPIP Holding Co. v. Harr Communication Inc.*, 244 F.3d 88, 98 (2d. Cir. 2001).

²⁸ Lanham Act § 45; 15 U.S.C. § 1127 (1996).

²⁹ *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (2d Cir.1999). 在本論文 3.3.4 中會詳加介紹，頁 35-36。

³⁰ *Chatam International, Inc. v. Bodum, Inc.*, 157 F. Supp. 2d 549 (E.D. Penn. 2001). 本案原告自 1975 年開始在其販售之食物、巧克力及蛋糕上使用「Chambord」商標，在 1977 年以「Chambord Liqueur Royale」為商標註冊使用於甜酒，並分別在 1984、1986 及 1988 年分別以「Chambord」註冊使用於食物、巧克力及蛋糕。被告自 1980 年開始在咖啡製造機上使用「Cafetiere Chambord」商標，為其首次商業上使用，並在 1983 年申請商標註冊。在 1996 年其分公司更以「www.chambord.com」為網域名稱申請註冊促銷其產品。原告遂提起訴訟，主張被告行為構成商標淡化。本案法院認為被告於 1980 年開始商業上使用時，原告商標並未達到著名標準，而被告於 1996 年以網域名稱之方式使用該商標，其使用方式亦非屬於新的商業上使用，蓋網際網路僅係一溝通的方式。因此法院認為原告不得主張被告之使用行為違反 FTDA。

FTDA 之規範內容與用語均與州淡化法有所差異：美國許多州以及模範州淡化法，其條文規定原告只要能夠證明被告之行為有造成原告損害之虞（likelihood of injury）即可獲得淡化救濟；然 FTDA 則規定必須被告之行為造成原告商標淡化的損害（cause dilution）始得主張淡化救濟。因此，純就條文文字敘述觀之，在 FTDA 之下，商標淡化成立的難度顯然較州淡化法為高。

3.2.2 阻卻淡化事由

阻卻淡化事由係規定於聯邦商標法第 43 條(c)項第 4 款（即 FTDA 第 4 款），³¹其規定為：

「下列事項不受本節之限制：

- (A) 為在相互競爭之商品或服務上予以區隔，而在比較性商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。
- (B) 標章之非商業性使用。
- (C) 任何形式之新聞報導或評論。」

以下就上述三款事由分別說明之。

3.2.2.1 比較性商業廣告

此為第一個商標淡化的阻卻事由，且依 FTDA 第 4 款可知，即便使用在競爭性商品上亦可。然而 FTDA 卻未對於何謂比較性商業廣告之合理使用作出定義，因此有學者認為只要係為說明之必要而引用商標權人之商標，即可不受商標淡化之限制，然若係以商標之地位而使用者即非屬本款所謂之比較性合理使用。³²

然須注意者，若後使用者之比較行為導致消費者將著名商標與色情、猥褻或毒品有所聯想，則非屬可抗辯之情形，蓋商標淡化中的污損概念即在規範此種行為。

3.2.2.2 非商業上使用

非商業上使用係指被告之使用並無增加其商品商業上收益之情形而言，因此若他人因編輯上需要而將該商標作喜劇性、諷刺性、批評、單純引述等之使用，或在電視媒體上對該商標作負面之評論或報導時，即不構成商標淡化之適用。例如在 *Panavision*

³¹ “The following shall not be actionable under this section:

- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
- (B) Noncommercial use of a mark.
- (C) All forms of news reporting and news commentary.”

Lanham Act § 43(c)(4); 15 U.S.C. § 1125(c)(4) (1996).

³² MCCARTHY, *supra* note 27, §24:97.1.

*Int’Ll.p v. Toeppen*³³一案中，法院首先認為單純以商標註冊網域名稱之行為，並在網際網路上使用此一網址名稱並不當然構成商標淡化侵害，其次更明確表示除非被告註冊網域名稱之目的在妨礙商標權人使用該網域名稱，並迫使其以一定對價購買該網域名稱的情形外，否則被告之行為並非商業上使用。

3.2.2.3 新聞報導及評論使用

此一阻卻事由係為保障傳媒業者進行有關著名商標之報導及評論時，不受商標權人主張商標淡化之干預，以遵循美國憲法第一修正案所保障之言論自由權。

3.2.3 商標淡化侵害的救濟類型

FTDA 提供之救濟方式共有兩種：

1. 禁止命令：³⁴即阻止被告繼續使用其商標，以避免著名商標之識別性繼續遭被告淡化。且依美國聯邦商標法第 36 條之規定，法院得依權利人之請求視情況將造成侵害之物品銷毀。³⁵
2. 損害賠償：若原告能進一步證明被告之使用行為具有故意時³⁶，則可依 FTDA 第 35 條³⁷之規定請求金錢上賠償，其範圍包括所受損害、所失利益及律師費用。

3.2.4 聯邦商標淡化法與州淡化法之區別

聯邦商標淡化法與州淡化法之區別共計有以下 5 點，包括：

1. 聯邦商標淡化法明文規定商標淡化之規範對象須為著名商標；
2. 聯邦商標淡化法並未將「淡化之虞」明文規定，因此應係要求須達到實際淡化的程度；
3. 聯邦商標淡化法的條文中對「淡化」有明確定義；
4. 聯邦商標淡化法將著名商標之判斷標準予以列示，以供實務判斷之參考；
5. 聯邦商標淡化法將比較性廣告、非商業使用及新聞報導評論使用列為阻卻淡化事由。

³³ *Panavision Int’Ll.p v. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998). 本案法院認為被告即使未將原告商標附加於特定商品而使用，然被告卻以該商標註冊之網域名稱進行銷售之意圖，即係對原告商標進行商業上使用之表現，因此判定本案原告勝訴。有關本案之詳細說明將於 3.3.2 中進一步分析，頁 32-33。

³⁴ Lanham Act § 34; 15 U.S.C. § 1116 (1996).

³⁵ Lanham Act § 36; 15 U.S.C. § 1118 (1996).

³⁶ Lanham Act § 43(c)(2); 15 U.S.C. § 1125(c)(2) (1996).

³⁷ Lanham Act § 35; 15 U.S.C. § 1117 (1996)

由上述分析可知，聯邦商標淡化法之規範架構較州淡化法為完備。不過值得注意的是，聯邦商標淡化法並未對各州之反淡化法造成先占（preemption）效果，亦即聯邦商標淡化法與各州之反淡化法處於平行的地位，即著名商標權利人對於商標淡化行為得同時請求聯邦商標淡化法與各州反淡化法之保護。

3.3 美國聯邦商標淡化法的實務發展

美國商標淡化理論發展至西元 1996 年聯邦商標淡化法通過後，關於商標淡化之爭議主要在於適用要件上之爭執，例如關於聯邦商標淡化法所規範之識別性的意義及商標著名程度等，而其中最大的爭議莫過於商標淡化究應達到實際損害之程度，抑或僅須淡化之虞的程度即可。以下即就相關的實務見解作詳細說明。

3.3.1 認定著名商標之案例

1. *Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc.*³⁸

本案原告 Star Markets, Ltd. 自 1946 年開始在夏威夷始使用「STAR MARKET」作為其食品百貨〔超級市場〕之商標，並有 8 間連鎖店。被告 Texaco, Inc. 則在全美國開設連鎖加油站，並在其夏威夷的 17 個加油站附設以「STAR MART」為商標之便利商店。原告乃主張被告行為構成商標淡化。

本案之夏威夷地方法院認為原告之商標不符合 FTDA 著名性之認定，理由在於原告商標僅在夏威夷州使用與著名，而 FTDA 所指稱之著名性須達到美國大部分地區著名始可，否則僅在某一州著名即可依 FTDA 請求，將導致州淡化法的適用空間遭到嚴重壓縮。

2. *Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc.*³⁹

本案原告 Hershey Foods Corp. 推出奶油口味花生罐裝食品，並在其罐上以「REESE'S」字樣搭配黃色以及咖啡色等色彩；被告 Mars, Inc. 則推出奶油花生口味糖果，並以近似於原告之紅橙色彩搭配字型字體大小皆與原告相近之字樣作為罐裝外觀。原告即向法院訴請被告行為構成商標淡化。

依照 FTDA 所設定之著名標準計有以下 8 點：①具有識別性；②使用期間；③全國廣告支出；④有全國性使用；⑤在該交易管道已廣泛使用；⑥該商業表徵已為原被告雙方消費群所認識；⑦原告商業表徵已取得聯邦註冊；⑧有無第三人使用近似之商標。⁴⁰ 本案之賓州地方法院認為原告商標雖已達到上述標準之前六點，但由於其並未符合最後 2

³⁸ *Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc.*, 950 F. Supp. 1030 (D. Haw. 1996).

³⁹ *Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc.*, 998 F. Supp. 500 (M.D. Pa. 1998).

⁴⁰ Lanham Act § 43(c)(1); 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1996).

項因素，因此判定原告商標並非著名，判決其請求不成立。

對於上述法院判決，有論者提出質疑，認為法院對於 FTDA 著名商標認定標準的見解，已嚴重違背其制定之本義，並認為法院過度重視商標註冊及第三人使用之要素，將使商標權人為其商標所作之投資化為烏有，而無法享受其辛苦建立的商譽。因此建議法院在依照 FTDA 所定之八項標準認定著名商標時，應視該八項標準具備同等重要性。⁴¹

3.3.2 適用於網域名稱之案例

在 1999 年反網域名稱搶註消費者保護法（Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act，簡稱 ACPA）制定之前，由於傳統之商標侵權法制對於第三人就著名商標為網域名稱搶註之行為無法管制，因此著名商標權利人對於上述行為則轉而請求聯邦商標淡化法的保護，所以在 1999 年以前曾出現聯邦商標淡化法適用在網際網路的案例。以下即就相關重要案例進行介紹。⁴²

1. *Panavision Int’Ll.p v. Toeppen*⁴³

本案原告 Panavision 公司針對其錄影設備產品已取得「Panavision」與「Panaflex」之註冊商標，並透過電影、電視及其他傳媒宣傳上述商標。惟原告於 1995 年嘗試註冊「www.panavision.com」之網域名稱時發現，該域名已遭被告 Dennis Toeppen 註冊在先，且被告於該網站上僅顯示伊利諾州一個名為 Pana 城市的照片。嗣後原告去函被告請求其停止使用該域名，但被告不但開價 13000 元美金作為和解條件，在原告拒絕其要求後，被告更進而搶註「www.panaflex.com」之域名，且在該網站上僅顯示「Hello」一字，原告因此對被告上述行為向加州地方法院提起訴訟，主張被告之域名搶註行為違反聯邦商標淡化法與加州反淡化法⁴⁴之規定。

本案之第九巡迴上訴法院首先表示，當時負責域名登記之機構（Network Solution, Inc.）雖就申請人是否有權利申請特定域名不作判斷，但仍要求域名申請人必須保證：
①該申請人有權利使用其要求登記之域名；
②在任何管轄權範圍內，使用或註冊該域名不會干擾或侵害任何第三人之商標、服務標章、商業名稱、公司名稱或任何智慧財產權；
③申請人非為任何不法目的（如不公平競爭）而使用該域名。此外，該法院認為聯邦商

⁴¹ Xuan-Thao N. Nguyen, *The New Wild West: Measuring and Proving Fame and Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act*, 63 ALB. L. REV. 201, 223 (1999).

⁴² 惟須注意者，在 1999 年 ACPA 制定後，美國法院開始限制著名商標權利人利用聯邦商標淡化法來禁止域名搶註行為，*See Ford Motor Co. v. GreatDomains.com, Inc.*, 177 F. Supp. 2d 635, 655 (E.D. Mich. 2001); *See also Porsche Cars N. Am., Inc. v. Porsche.net*, 302 F.3d 248, 261 (4th Cir. 2002).

⁴³ *Panavision Int’Ll.p v. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).

⁴⁴ “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.” California Business & Professions Code § 14330 (1991).

標淡化法與加州反淡化法之構成要件相似，兩者均為保護商標之「識別品質 (distinctive quality)」不遭受淡化，且原告須證明系爭商標為著名商標、被告在交易上為商業上使用、被告使用商標的行為在系爭商標成為著名商標之後、且被告使用系爭商標會削弱該商標之識別性而造成淡化。

之後將上述原則適用至本案的情形，第九巡迴上訴法院認為：①被告註冊域名之目的在於將來可以販賣給合法之商標權人，此即足以構成商業上使用；②「商業上使用」不限於被告將系爭商標使用於商品上，因為相較於公眾利益，反淡化法偏重於保護商標權人之投資，⁴⁵且進一步認為不須再依據傳統上對於淡化之定義—模糊 (blurring) 及污損 (tarnishment) —作為判斷淡化是否成立的標準；⁴⁶③域名的重要目的在於表彰網站之所有人，且就促進與消費者溝通而言，擁有與公司名稱相同之域名對公司十分重要。再者，當本案原告之潛在消費者必須花費更多時間才能搜尋到原告網站時，此對於原告之商標而言已造成淡化；④若准許被告註冊系爭域名，將使原告之「Panavision」商標及聲譽受到被告之支配，不甚合理。⁴⁷因此基於上述理由，本案第九巡迴上訴法院認定被告網域名稱搶註之行為違反聯邦商標淡化法，因此判決原告勝訴。

2. *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*⁴⁸

本案原告 Avery Dennison Corp. 為「Avery」與「Dennison」商標之權利人，並將其使用在其所銷售之辦公室用具商品與工業用釘書機上，其中原告自 19 世紀晚期即使用「Dennison」商標並於 1908 年取得註冊，且自 1930 年代起使用「Avery」商標並於 1963 年取得註冊。此外原告亦使用網路銷售其產品，並已登記註冊「www.avery.com」與「www.averydennison.com」作為其網域名稱。被告係提供網路電子信箱之業者，其註冊登記「avery.net」與「dennison.net」作為其網域名稱，並授權他人登記使用該域名作為電子信箱帳號。原告因此向加州中區地方法院起訴，主張被告使用「avery.net」與「dennison.net」作為網域名稱之行為違反聯邦商標淡化法與加州反淡化法，請求法院判決禁止被告繼續使用上述網域名稱。

第九巡迴上訴法院針對本案則進行三層次的探討，分別為：

①著名性：上訴法院認為聯邦商標淡化法之保護客體限於顯著 (prominent) 且有名 (renowned) 之標章，⁴⁹而在本案中，法院認為「Avery」與「Dennison」只是一般姓名，雖經過使用已具備後天識別性，但仍無法達到聯邦商標淡化法所要求之著名性的標準，且原告之顧客群為辦公室用品與工業用訂書機之消費者，而被告之顧客群為虛擬 e-mail 帳號之網路使用者，由於彼此間的顧客群重疊性不高，因此原告之系爭商標未必能獲得被告顧客群之認同。再者，「Avery」與「Dennison」在網路或其他領域中亦為常用之商

⁴⁵ See *supra* note 43, at 1325.

⁴⁶ *Id.* at 1326.

⁴⁷ *Id.* at 1327.

⁴⁸ *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*, 189 F.3d 868 (9th Cir. 1999).

⁴⁹ *Id.* at 875.

標或商業名稱，而此種廣泛並存的現象亦使原告系爭商標無法達到著名的標準。最後，原告所提供之市場調查報告，其受訪對象皆為辦公室用具有關之使用族群，因此即使該報告顯示原告系爭商標獲得消費者高度認同，其證明力仍有待考驗。⁵⁰

②商業上使用：在域名搶註的情形，所謂商業上使用係指被告意圖利用原告商標之價值為交易而去註冊特定的網域名稱。而在本案中，法院認為被告係以一般姓名（Avery 與 Dennison）註冊域名，其不但未將「Avery」與「Dennison」作為商標使用，且並未意圖利用該商標之價值而去註冊系爭網域名稱，因此法院認定被告之上述使用行為不構成聯邦商標淡化法中的商業上使用。⁵¹

③淡化：本案法院認為原告所註冊之網域名稱（「avery.com」、「averydennison.com」）與被告所註冊者（「avery.net」、「dennison.net」）有「.com」與「.net」的差異，且原告未能證明被告之使用行為會對原告系爭商標造成污損，⁵²因此認定被告淡化行為不成立。

3.3.3 採實際淡化之案例

*Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*⁵³

本案原告 Ringling Bros.-Barnum 於 1872 年推出馬戲團表演，並以「The Greatest Show on Earth」為其表演推出廣告，並於 1961 年以其商標「Greatest Show」取得聯邦註冊，至 1997 年為止，原告在其促銷廣告上共花費 1900 萬美元，觀賞人次高達 7000 萬人並獲得 1 億美元左右之收益。而被告 Utah Division of Travel 自 1962 年開始使用「The Greatest Snow on Earth」為廣告標語促銷其旅遊產品，其每年在廣告費用上大約花費 375000 美元，並在 1975 年取得猶他州商標註冊。原告隨後向維吉尼亞東區地院提起商標淡化訴訟。

本案之第四巡迴上訴法院在審視 FTDA 條文內容後認為，原告若欲主張被告之使用行為造成原告著名商標淡化，不得僅證明其商標識別性遭受減損，原告尚須證明被告商標之使用有實際造成原告之商業上損失，⁵⁴否則僅因商標相同或近似即成立商標淡化，將使保護不當擴大。因此，第四巡迴上訴法院提出兩項證明商標實際淡化之方法：①提出可歸因於被告使用商標後其實際收益損失之證明；②藉由消費者調查闡明前商標之銷售力量，由於後商標之使用而喪失。⁵⁵

⁵⁰ *Id.* at 877-879.

⁵¹ *Id.* at 880.

⁵² *Id.* at 880-881.

⁵³ *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).

⁵⁴ *Id.* at 461.

⁵⁵ *Id.* at 464. 採相同見解者還包括 *American Cyanamid Co. v. Nutraceutical Corp.*, 54 F.Supp. 2d 379 (D.N.J.

3.3.4 採淡化之虞的案例

*Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*⁵⁶

原告 PF Brands, Inc. 是小型薄脆餅乾的製造商，其中主力產品是一種金魚形狀、巧達起士口味的橘黃色餅乾，包裝於外表有註冊商標「Goldfish」與餅乾圖案的袋子或盒子裡。該產品自 1962 年開始生產，在 1994 年決定針對兒童而拓展市場活動；其後四年，投資總額超過一億兩千萬，並受到廣泛的媒體報導。現今 PF Brands, Inc. 的銷售量名列全美起士點心餅乾第二名。被告 Nabisco, Inc. 曾經也生產過與原告金魚形狀餅乾相似之產品，但僅有少數的市場佔有率，且目前已經停產。然而在 1998 年，被告與 Nickelodeon Television Network 簽訂聯合促銷協議，除宣傳 Nickelodeon 所製作的卡通節目「Cat Dog」外，並授權 Nabisco, Inc. 生產以該節目角色造型為主的起士餅乾。而開播後三個月內，「Cat Dog」幾乎成為收視率最高的兒童節目。兩造產品在比較後發現，無論在顏色、形狀、大小或口味，「Cat Dog」起士餅乾都與原告產品十分相似；不同點僅在於被告產品看起來較大而薄，其中一面有印記，以及包裝盒上有主角「Cat Dog」與魚、骨頭等圖案。被告產品雖於 1999 年元旦首賣，但原告已在前一年年底見過該產品之樣本，並通知被告應停止生產、行銷；被告因此提起確認之訴，確認該產品並未侵害原告權利。原告繼而提起反訴，主張被告行為構成商標侵害、商標淡化與不公平競爭，並申請暫時禁止令（preliminary injunction）。⁵⁷

聯邦地院認為被告使用原告獨創之金魚造型，將會造成「模糊」、逐漸削弱原告著名商標價值，且讓消費者淡忘該產品的真正來源。地方法院也表示，因為淡化本身所造成的傷害即無法以金錢作為賠償，是以被告行為有淡化之虞的情形即可確立原告將受有不可回復之損害的事實，而應賦予暫時禁止令之救濟，因此准允 PF Brands, Inc. 之請求。本案第二巡迴上訴法院認同原審見解，並採取與第四巡迴上訴法院相反之意見，認為只需構成淡化之虞即符合商標淡化的要件。該法院在審視 FTDA 要件及系爭案例事實後，建立一套判斷商標淡化之虞的標準，包括：①商標之識別性；②商標之相似程度；③商品的相似程度；④商標識別性、商標近似程度與產品相近程度間的相互關係；⑤市場佔有率及地理範圍；⑥消費者精明程度；⑦實際淡化；⑧後使用行為描述或指示的性質；⑨先使用者起訴對後使用者可能造成之延遲與損害；⑩先使用者怠慢保護商標權利的影響。⁵⁸

以上 10 個標準並非各自獨立，必須均有符合才可構成商標淡化。

此外，第二巡迴法院表示，要求原告必須證明有實際淡化是一項毫無根據的要求與

1999); *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999); *Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.*, 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000).

⁵⁶ *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (2nd Cir. 1999).

⁵⁷ *Id.* at 212-214.

⁵⁸ *Id.* at 417-422.

限制，不但實際的損失難有證明方法，且要求原告必須提出實際損失係肇因於被告商標淡化行為在理論上亦屬困難。況且若依照第四巡迴上訴法院所採之實際損失的標準，則必須在損害發生後才能頒發禁止令，則無疑使 FTDA 保護著名商標的立法目的無以展現。⁵⁹

3.3.5 最高法院見解

*Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*⁶⁰

本案被告 Moseley 等係一位於 Kentucky 的商店，其販賣的商品包括內衣及其他各種成人情趣用品。原告 Victoria's Secret 則為大型知名企業，其中有兩家連鎖店位於 Louisville, Kentucky，其販賣的商品主要為女性內衣與其他女性相關商品。於 1998 年 2 月，一位 Kentucky 的陸軍上校收到由被告所發送的宣傳單，其上印有被告原始商店名稱「Victor's Secret」，並表示該商店將盛大開幕且將販賣女性內衣及其他成人小說、用品，該陸軍上校因而認為 Victor's Secret 係利用他人著名商標來宣傳自己低劣的商品，因此將該傳單影本寄送至原告。原告此時即告知被告，表示其商店名稱可能會與自己著名的「Victoria's Secret」商標混淆，並可能會淡化「Victoria's Secret」商標之識別性，因此要求被告不得繼續使用「Victor's Secret」及其他相似名稱。然被告最後僅將商店名稱改為「Victor's Little Secret」。原告不滿，因而對被告提出訴訟，主張被告之使用行為對原告「Victoria's Secret」商標構成混淆誤認、商標淡化與不公平競爭。

美國聯邦最高法院針對商標淡化究應達到實際損害之程度，抑或僅須有淡化之虞的程度，作出終極性的見解，其認為 FTDA 條文規定內容既然是造成淡化的結果（cause dilution）而非淡化之虞（likelihood of dilution），則儘管條文未明白規定必須證明實際經濟利益或銷售上損害，仍不可謂 FTDA 未作規定而恣意採取淡化之虞的標準。此外，既然 FTDA 未如聯邦商標法其他條文使用「likelihood」之字眼，則立法顯係有意作此區別；因此應嚴格依照文義而採取實際淡化之證明要求。⁶¹

隨後法院發現本案原告無法證明 Victoria's Secret 的商標識別能力遭到減損，並認為原告僅提出消費者可能產生聯想之說法並不充分，蓋此種聯想非必然會對於著名商標之識別能力有所減損。⁶²最後法院駁回 Victoria's Secret 所提出實際淡化證明之消費者調查係困難、耗費金錢與不可信賴之主張，認為只要有足夠之情況證據證明有實際淡化，消費者調查並無必要。⁶³法院同時否決 *Ringling Bros.* 一案所提實際銷售上損失亦須證明之建議。

⁵⁹ 採相同見解者尚包括 *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000).

⁶⁰ *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

⁶¹ *Id.* at 432, 433.

⁶² *Id.*

⁶³ *Id.* at 434.

不過本案之 Kennedy 法官在判決的協同意見書中表示，FTDA 於 Dilution 定義中所指的「capacity」係指某著名商標目前與將來潛在得彰顯與區別商品或服務的能力。倘若被告所使用的商標將減損原告著名商標的上述能力或甚至使該能力喪失時，則被告行為即構成 FTDA 的淡化行為。⁶⁴此外，Kennedy 法官認為禁止令的目的在於避免將來錯誤行為的發生，即使當時原告的權利未受侵害。因此，當原告著名商標的 capacity 會因被告行為而受到威脅時（原告著名商標的 capacity 將喪失），法律就應允許原告採取保護行動。⁶⁵因此，Kennedy 法官最後認為原告只要能證明被告行為對其著名商標有淡化可能性時，法院就應准許原告所申請的禁止令。

3.3.6 V Secret 案之後續影響

美國最高法院在 2003 年針對 V Secret 案作出重要判決，其中除了對於商標淡化的結果要件採取「實際淡化」的標準外，亦在該判決理由中做出數項重要的宣示，並因此影響美國聯邦各級法院在 2003 年至 2006 年 10 月間針對商標淡化案件的判決。

3.3.6.1 兩造商標完全相同時之判斷

由於美國最高法院在 V Secret 案的判決理由中認為，若被告將原告之著名商標為完全相同之使用時，則該事實將可作為原告著名商標已受有實際淡化的情況證據（circumstantial evidence），⁶⁶亦即若今日訴訟兩造之商標完全相同時，則原告可以此事實主張其系爭之著名商標之識別性或信譽已實際遭受淡化。

採取上述見解的聯邦法院眾多，其中以 2004 年聯邦第二巡迴上訴法院的 *Savin Corp. v. The Savin Group* 案⁶⁷最為明顯。在該案中，原告 Savin Corp. 自 1959 年開始使用「Savin」或「SAVIN」商標於其產品或服務上，包括影印紙、墨水匣、影印機及其零件、影印設備的保固與維修服務；之後並註冊使用「www.savin.com」作為其網域名稱。被告 The Savin Group 於 1987 年成立，其提供之服務主要係針對環境廢棄物管理提供工程諮詢服務，並於同年使用「Savin」於其所提供的之服務作為商業名稱。被告係於 1994 年始知悉原告亦使用「Savin」作為其產品之商標與商業名稱。另被告於 2001 年註冊「www.thesavingroup.com」與「www.savinengineers.com。」作為網域名稱，於此同時，被告亦知悉原告已註冊「www.savin.com。」為其網域名稱。於 2002 年 7 月，原告針對被告使用「savin」為其商業名稱之行為向其發出警告信函，但被告對此並無採取任何因應措施。於 2003 年 5 月，在一場商業會議當中，原告因配帶有「savin」之名牌而被被告之供應商誤認其與被告有關。因此原告決定向被告提出有關商標侵權與商標淡化的訴訟。

⁶⁴ *Id.* at 435.

⁶⁵ *Id.* at 436.

⁶⁶ *Id.* at 434.

⁶⁷ *Savin Corp. v. The Savin Group*, 391 F.3d 439 (2nd Cir. 2004).

於 2003 年 10 月，聯邦地方法院針對商標淡化部份作出原告敗訴之判決，理由在於原告未提出證據證明被告行為已實際淡化其系爭之著名商標。原告不服，因此上訴至第二巡迴上訴法院。對此上訴法院認為，當綜合觀察兩造商標可認為被告係對原告之著名商標為完全相同之使用時，即可認定原告已針對實際淡化的結果要件提出情況證據，則法院可依上述事實直接推論被告之使用行為已對原告之著名商標造成實際淡化，⁶⁸因此駁回地方法院的判決。

由上述見解得衍申出一種結論，即當原告主張被告使用其著名商標之行為構成淡化，並同時得證明被告係使用該著名商標完全相同之文字時，則原告之舉證責任會因此減輕，毋須再向法院提出其他有關實際淡化的直接證據。⁶⁹

3.3.6.2 兩造商標不同時之判斷

由 V Secret 案之判決理由可知，若被告並未使用原告著名商標完全相同之文字作為商標使用時，即當兩造之商標並非完全同時，則原告若欲主張被告之使用行為已對其著名商標造成淡化，必須提出有關實際淡化結果之直接證據，其中最為法院所接受者為「消費者調查」。

採取上述見解的聯邦法院眾多，其中又以 2006 年第二巡迴上訴法院的 *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.* 案最為明顯。

1. *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*⁷⁰

原告 Louis Vuitton Malletier 為著名之精品製造商，其產品包括皮包、配件、衣服、珠寶與鐘錶等商品，並自 1896 年起即使用「LV」兩字母之交錯樣式作為其商標使用在上述商品上。於 2002 年原告運用上述商標發展出底色為黑或白、LV 字母為彩色圖文之系列包款，並於 2003 至 2004 年花費 400 萬美金從事廣告宣傳。另被告 Dooney & Bourke, Inc. 為一美國之手提包製造商，於 1975 年成立，並自 2001 年起使用「DB」兩字母之交錯樣式作為其商標使用在其所生產之手提包上。於 2003 年 7 月，被告亦應用其「DB」之商標發展出彩色圖文系列包款，其手提包之底色亦設計為黑或白。於 2004 年 4 月，原告對被告之上述行為向其寄發警告信函，並於同年同月向聯邦地方法院起訴主張被告對原告之著名商標從事商標侵權與商標淡化之行為。

⁶⁸ *Id.* at 452, 453.

⁶⁹ 同此見解者尚包括 *Nike, Inc. v. Variety Wholesalers, Inc.*, 274 F. Supp. 2d 1352 (2003); *Pinehurst, Inc. v. Wick*, 256 F. Supp. 2d 424 (2003); *General Motors Corp. v. Autovation Technologies, Inc.*, 317 F. Supp. 2d 756 (2004); *Bliss Clearing Niagara, Inc. v. Midwest Brake Bond Co.*, 339 F. Supp. 2d 944 (2004); *ACI Int'l, Inc. v. Adidas-Salomon AG*, 359 F. Supp. 2d 918 (2005); *Nike, Inc. v. Top Brand Company Ltd.*, 2005 WL 1654859 (S.D. NY 2005), *Kinetic Concepts, Inc. v. Bluesky Medical Group Inc.*, 2005 WL 3068223 (W.D. Tex. 2005).

⁷⁰ *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 454 F. 3d 108 (2nd Cir. 2006).



圖 1 原告 Louis Vuitton 商品（左圖）與被告 Dooney & Bourke 商品（右圖）

資料來源：原告官方網站 <http://www.vuitton.com>

被告官方網站 <http://www.londonluggage.com>

針對商標淡化部份，聯邦地方法院認為原告並未舉證證明有實際淡化結果存在，因而判決原告敗訴。原告爾後於同年 8 月上訴，而聯邦第二巡迴上訴法院依循最高法院在 V Secret 案之見解，認為雖然原告之系爭商標具識別性且係屬著名，但因本案之兩造商標並非完全相同，因此縱使兩造商標係屬近似，仍不足以證明被告使用行為已造成原告著名商標有實際淡化的結果發生，原告針對此點仍須提出直接證據加以證明，最後判決原告敗訴。⁷¹

由上述見解可知，當被告所使用之商標或商業名稱並非與原告著名商標完全相同時，則原告必須提出得證明系爭著名商標遭受實際淡化之直接證據，始有勝訴之機會，⁷²而依照美國最高法院在 V Secret 案的指示，針對所謂得證明實際淡化的「直接證據」，其明白指出「消費者調查」得作為此類證據。

2. 實際淡化的直接證據

(1) 消費者調查

若單純依據 V Secret 案之判決理由並無法得知所謂「消費者調查」應如何實際操作，因此美國學術界針對此類直接證據提出數項可行之方案，以供著名商標權利人與律師界參考。依據學者看法，此類消費者調查大致可分為以下三類：

⁷¹ *Id.* at 119.

⁷² 同此見解者尚包括 *Everest Capital Ltd. v. Everest Funds Management, L.L.C.*, 393 F.3d 755 (2005); *Ty, Inc. v. Softbelly's Inc.*, 353 F. 3d 528 (2003); *Starbucks Corp. v. Lundberg*, 2004 WL 1784753 (D.Or. 2004); *Northwest Airlines, Inc. v. NWA Federal Credit Union*, 2004 WL 1968662 (D.Minn. 2004); *Kinetic Concepts, Inc. v. Bluesky Medical Group Inc.*, 2005 WL 3068223 (W.D.Tex.2005); *Unique Sports Products, Inc. v. Babolat VS*, 403 F. Supp. 2d 1229 (2005); *Omega S.A. v. Omega Engineering, Inc.*, 2005 WL 3307277 (D.Conn. 2005); *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.* 2005 WL 3527126 (S.D.N.Y. 2005); *Switchmusic.com, Inc. v. U.S. Music Corp.*, 416 F. Supp. 2d 812 (2006).

A. 比較性調查 (Comparative Survey) ⁷³

此類調查方法之運作方式係將受訪者分為二組，此二組受訪者之共通點在於其皆知悉某著名商標的存在，而唯一不同點在於一組的受訪者僅知悉有原告使用該著名商標，而另一組受訪者卻知悉有原、被告皆同時使用該著名商標。⁷⁴而此種比較性調查的基本模式就在於比較兩組受訪者對於該著名商標之印象有無不同，進而判斷此種差異是否屬於因被告的使用行為而造成之實際淡化結果。例如今有原告（即先權利人）甲與被告乙皆使用某著名商標 X，而 A 組受訪者僅知悉原告甲使用著名商標 X，但 B 組受訪者同時知悉原告甲與被告乙皆使用著名商標 X。接著利用比較 A、B 組受訪者對於著名商標 X 認知的不同，來判斷是否有實際淡化的情形發生。然而由於問題設計的不同，此類型的調查方法又可再細分為以下四種類型：

類型（一）—問題：和著名商標 X 產生聯想的產品？

假設今天針對 A、B 組受訪者的問題是：「當您看到 X 商標時，您會聯想到的商品或服務為何？」若 A 組受訪者（僅知悉原告甲使用 X 商標，以下同）中有 90% 連想到原告甲的產品或服務，但 B 組受訪者（同時知悉原告甲與被告乙皆使用 X 商標，以下同）僅有 80% 連想到原告甲的商品或服務，則兩者間存在有 10% 的差距，而此 10% 的差距即可認定為係因被告亦使用著名商標 X 而造成該著名商標之識別性受到淡化或減損，亦即利用兩組受訪者在面對某著名商標時，其會聯想到的商品或服務來源的差異，作為證明該著名商標識別性受到實際淡化的證據。⁷⁵

類型（二）—問題：和著名商標 X 產生聯想的產品？

此類型的運作模式其實與類型（一）完全相同，亦即問題相同，比較的方式亦同，然而類型（一）與類型（二）的差異在於類型（二）的比較重點不強調兩組受訪者聯想到原告商品的人數比例的多寡，而注重在受訪者是否會將該著名商標與被告產生聯想。⁷⁶例如今針對 A、B 組受訪者的問題同樣是：「當您看到 X 商標時，您會聯想到的商品或服務為何？」若 A 組受訪者都僅單純聯想到原告甲的產品或服務，但 B 組受訪者卻同時聯想到原告甲與被告乙的商品或服務，則兩組受訪者間對於著名商標 X 所表彰之商品或服務來源即存有差異，而此種差異即可認定為係因被告亦同樣使用著名商標 X 而造成該著名商標 X 之識別性已遭受淡化或減損；亦即同樣是利用兩組受訪者在面對某著名商標時，其會聯想到的商品或服務來源的差異，作為證明該著名商標識別性受到實際淡

⁷³ Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners in Part at 22-24, *Moseley* (No. 01-1015).

⁷⁴ Patrick M. Bible, *Defining and Quantifying Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995: Using Survey Evidence to Show Actual Dilution*, 70 U. COLO. L. REV. 295, 331 (1999).

⁷⁵ *Id.* at 330.

⁷⁶ See William G. Barber, *How to Do a Trademark Dilution Survey (or Perhaps How Not to Do One)*, 89 TRADEMARK REP. 616, 617-20 (1999).

化的證據。⁷⁷

類型（三）—問題：著名商標 X 的屬性或評價？

此類型的消費者調查主要係針對著名商標之信譽是否已受淡化或減損所為之調查。假設今天針對 A、B 兩組受訪者的問題是：「請寫出您對 X 商標的印象或評價為何？」若比較 A、B 兩組的調查結果發現，B 組受訪者對於 X 商標的印象多為負面評價或較少正面評價，或此種現象的發生比率比 A 組頻繁，則可藉此推論原告的著名商標 X 係因被告的使用行為而導致該商標之信譽受到淡化或減損，亦即 B 組受訪者對於 X 商標會產生較多負面評價的原因係歸咎於被告亦同時使用該著名商標 X，因此可將此類調查結果作為原告著名商標之信譽已遭受實際淡化的證明。⁷⁸

類型（四）—問題：請對 X 商標所表彰的商品或服務評分？

此類型的調查同樣係針對著名商標之信譽是否遭受淡化所為之調查，不過在問題設計上與類型（三）有些許不同。例如今天針對 A、B 兩組受訪者的問題是：「請您對 X 商標所表彰之商品或服務，在 1 至 10 分的範圍內評分？」若 A 組受訪者對 X 商標所表彰之商品或服務評等為 9.1 分，但 B 組受訪者卻僅評等為 7.8 分，則兩者間存有 1.3 分的差距，而此差距即可認定為係因被告亦使用著名商標 X 而造成該著名商標之信譽遭受淡化或減損，亦即利用兩組受訪者在面對某著名商標時，其對於該商標所表彰之商品或服務來源的評等差異，作為證明該著名商標之信譽已受到實際淡化的證據。⁷⁹

綜觀上述之調查方法，其皆以比較性的模式來證明實際淡化的結果，然而由於類型（三）與類型（四）的調查目的在於探究受訪者對某商標的評價，而評價往往會牽涉消費者主觀層面的認知，因此這兩種類型的調查方法在實際運作時常常會因為主觀因素過重，⁸⁰或調查者問題設計不當，導致最後調查結果被法院認定為證明力不足，因此無法有效證明實際淡化的結果。⁸¹

B. 標竿性調查（Benchmark Surveys）⁸²

此種調查係指在實際淡化的爭議發生前，著名商標權利人即先針對該著名商標之印

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ See *supra* note 73, at 22-23.

⁷⁹ Bible, *supra* note 74, at 328-329.

⁸⁰ Thomas J. McCarthy, *Trademark in Transition Institute for Intellectual Property & Information Law Symposium, Proving A Trademark Has Been Diluted: Theories Or Facts?*, 41 HOUS. L. REV. 713, 745 (2004).

⁸¹ 例如 2004 年聯邦地院 *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 2004 U.S. Dist. LEXIS 17295 (S.D.N.Y. 2004)，原告雖提出類型（三）的調查結果作為實際淡化的直接證據，但法院最後仍以該調查之問題設計過於模糊（例如皮包係指手提包抑或包含零錢包）、調查結果欠缺客觀性（例如原告無故中斷先前之調查卻又事後重新調查）、調查範圍設定過廣（例如調查範圍應僅限於識別性或信譽部份，但原告問卷設計還包含購買慾）等原因，判決該調查結果證明力不足，無以證明實際淡化的存在。

⁸² Dale M. Cendali & Bonnie L. Schriefer, *A Decade of Dilution: Development in Dilution and the Prospect of a New Federal Statute*, Address at INTA 127th Annual Meeting (May 16, 2005), in *DILUTION SPEECH DOC.*, at 14.

象或評價向消費者進行訪問。待商標淡化爭議發生後，商標權利人再次進行同樣的調查，以判斷前後之調查結果有無不同，藉此差異作為證明實際淡化已發生的根據。然而此調查方法的缺點在於事後的消費者調查往往已不具實益，理由在於必須實際淡化的情形已明顯發生，前後調查結果的差異才能完整呈現，因此在實際淡化輕微時，由於前後調查結果的差異尚不明顯，因此導致著名商標權利人在被告使用行為之初並無法利用此項調查方法有效且立即得阻止該項行為，必須待實際淡化結果已明顯發生後始得利用此種方法證明其受有損害，此對於權利人的保護顯然不足，同時亦欠缺救濟的實益。

C. 速度與正確性調查 (Speed and Accuracy of Recall Surveys)⁸³

此類調查的操作模式係先假造某些使用著名商標的宣傳廣告，諸如 HEINEKEN 爆米花、HYATT 法律諮詢服務、GODIVA 寵物餅乾等。接者讓受訪者知悉有這些廣告存在，進而要求受訪者將各個著名商標（如 GODVIA）與其所表彰之商品或服務（如巧克力）作連結測試。此種調查的目的在於測試受訪者是否會因上述假造廣告（即以淡化方式使用著名商標）的存在導致其在連結著名商標與其所表彰之商品或服務時，發生連結速度遲緩或正確率降低的情形。若實際調查結果發現有此種情況時，則可推論著名商標之識別性已因上述假造廣告的存在而發生實際淡化的結果。

(2) 專家證言

美國商標淡化案件發展至 2006 年時，法院針對得證明實際淡化之直接證據，除原先已承認之消費者調查外，另又准許其他類型之報告作為證明實際淡化之證據，最明顯之例子為「專家證言」。如在 2006 年美國聯邦地方法院 *Adidas America, Inc. v. Kmart Corporation* 案⁸⁴中，原告 Adidas America, Inc. 於 2002 年 5 月起訴主張被告 Kmart Corporation 販售與其著名商標「三條紋」極為相似之「四條紋」的男女運動鞋，認為該行為已構成商標侵權與商標淡化。至 2002 年 10 月，原被告雙方針對上述爭議達成和解，但於 2005 年 1 月，原告又發現被告仍繼續販賣「四條紋」之男女運動鞋，因此再次提出訴訟。聯邦地方法院認為原告所提之專家報告足以證明被告之販售行為會降低原告品牌價值、負面影響原告商標之強度、除去原告商標作為代表優良品質的認同度、及影響消費者對該品牌之忠誠度等，⁸⁵因此針對商標淡化部分判決原告勝訴。由上述見解可知，原告欲證明其著名商標已因被告行為而遭受實際淡化時，除提出消費者調查外，亦得以專家證言代替之。⁸⁶

承上所述，美國實務上雖然肯認專家證言具備作為直接證據的能力，然而針對何種專家始為適任，實務上並未提出具體建議，因此美國學術界針對此項爭議提出具體的看

⁸³ Bible, *supra* note 74, at 330.

⁸⁴ *Adidas America, Inc. v. Kmart Corporation*, 2006 WL 2044857 (D.Or. 2006).

⁸⁵ *Id.* at 12.

⁸⁶ *Sanofi-Aventis v. Advancis Pharmaceutical Corp.*, 2006 WL 2771131 (D.Del. 2006)亦採此見解，然在該案件中，由於原告所提出之專家意見報告僅能證明被告所使用之商標會與原告之著名商標形成聯想，即有淡化之可能性存在，但無法證明會造成實際淡化之結果，因此法院認定該專家證言之證明力不足。

法，認為所謂「專家」應可包括：

A. 行銷廣告專家—

此類專家可解釋某著名商標與其所表彰之商品或服務來源之間的連結具有何種市場價值，並說明被告之使用行為是否導致該著名商標已喪失或即將喪失其作為表彰商品服務來源或行銷工具的能力。

B. 授權專家—

此類專家可證明被告之使用行為是否導致原告之著名商標的品牌多角化經營機會減少，進而降低該著名商標的市場價值。

C. 商標估價師—

此類專家可證明原告的某著名商標作為融資工具之能力是否會因被告之使用行為而遭受減損。⁸⁷

3.3.6.3 商標淡化要求之商標相似度

由於美國最高法院在 *V Secret* 案中表示，若兩造之商標完全相同，則此事實可作為原告著名商標遭受實際淡化之情況證據，因此有若干法院認為，美國 FTDA 所規範之行為類型僅限於被告所使用之商標「幾乎等同或極為近似 (nearly identical or very similar)」於原告之著名商標的情形。例如在 2004 年美國第六巡迴上訴法院 *AutoZone Inc. v. Tandy Corp.* 案⁸⁸ 中，原告 AutoZone Inc. 為美國消費性汽車產品的零售商，並以「AUTOZONE」作為商標使用。被告 Tandy Corp. 則為販賣如電池、延長線、充電器等動力相關產品的連鎖零售店，並以「POWERZONE」作為商標或商業名稱使用。原告因此主張被告使用系爭「POWERZONE」商標構成對原告著名商標之侵權與商標淡化，向法院提起訴訟。第六巡迴上訴法院除表示原告並未提出實際淡化的直接證據外，亦在理由中提到「針對商標淡化所作之商標相似度檢驗應比針對商標侵權(混淆誤認之虞)所作者更為嚴格」，「商標淡化所要求之商標相似度必須比混淆誤認所要求者更高……此種高相似度係指幾乎等同或極為相似的程度」。⁸⁹ 由上述見解可知，因本案之兩造商標分別為「AUTOZONE」與「POWERZONE」，依第六巡迴上訴法院之意見可知此二商標之相似程度並未達到「幾乎等同或極為相似」的程度，再加上原告未提出實際淡化的直接證據，因此法院針對商標淡化部分判決原告敗訴。⁹⁰

⁸⁷ McCarthy, *supra* note 80, at 743.

⁸⁸ *AutoZone Inc. v. Tandy Corp.*, 373 F.3d 786 (6th Cir. 2004).

⁸⁹ *Id.* at 805, 806.

⁹⁰ 同樣採取此見解者尚包括 *Switchmusic.com, Inc. v. U.S. Music Corp.*, 416 F. Supp. 2d 812 (2006), *Adidas America, Inc. v. Kmart Corporation*, 2006 WL 2044857 (D.Or. 2006).

3.3.6.4 美國 FTDA 之規範似不包含污損之行為 (Tarnishment)

在 V Secret 案之判決理由中，最高法院曾表示針對淡化的定義，各州州法和 FTDA 有不同的規定，即州法對淡化之定義係指「對企業商譽有負面影響 (injury to business reputation; tarnishment)」及「淡化商標識別性 (dilution of the distinctive quality of a trademark; blurring)」，然 FTDA 對淡化的定義僅限於「淡化商標識別性」的情形。因此根據此項見解，美國若干法院在商標淡化的判決理由中，亦再次重申上述最高法院的看法，如在 2004 年美國第五巡迴上訴法院 *The Scott Feltzer Co. v. House of Vacuums Inc.* 案⁹¹中，原告 The Scott Feltzer Co. 為一真空吸塵器之製造商，其擁用並使用「KIRBY」商標於其產品上。被告則為一銷售或維修真空吸塵器的獨資商號，其所販售之吸塵器包括全新與二手之吸塵器，且品牌眾多，其中亦包括原告的商品，然被告並非原告所授權之經銷商，其所販售之原告商品多為自行向其他經銷商購買所取得。被告並於其宣傳廣告單上使用原告之「KIRBY」商標。原告於 2002 年 1 月針對被告上述行為向其寄發警告信函，要求被告停止使用原告商標，然經被告拒絕，因此原告於 2002 年 8 月向法院提起訴訟，主張被告行為對原告著名商標構成商標侵權與商標淡化。第六巡迴上訴法院表示，FTDA 並非權利人用來控制售後維修與二手產品市場的工具，⁹²且原告亦未提出得證明有實際淡化的直接證據，因此判決被告敗訴。值得一提的是，第六巡迴上訴法院於其判決理由中提到，原告所提之商標淡化的事由主要係基於當被告從事維修服務時，若使用二手的原告商品，將會損害原告著名商標之信譽 (tarnishment)，然依據最高法院在 V Secret 案中的陳述，污損 (即減損信譽) 部分似乎並非 FTDA 之規範類型。⁹³

3.3.6.5 州法與 FTDA 之間的選擇

如前所述，最高法院已在 V Secret 案中明白表示，FTDA 針對商標淡化之結果要件係採取「實際淡化」的標準，亦即著名商標權利人欲請求 FTDA 之保護時，其在舉證責任的負擔上必須提出實際淡化的直接證據始有勝訴的機會。然而值得注意的是，目前美國各州州法針對反商標淡化的規範，其結果要件多數係採取「淡化之虞 (likelihood of dilution)」的標準，因此著名商標權利人若僅請求各州之反淡化法保護時，其在舉證責任的負擔上則相對減輕許多，由此可知 FTDA 與州淡化法針對結果要件的差異可能導致著名商標權利人往後在面對商標淡化爭議時，將傾向尋求州淡化法之救濟，進而放棄 FTDA 的保護，並採取選擇法院 (Forum shopping) 的策略，以減輕其在舉證上的負擔。此對於商標權利人而言雖然並非壞事，但此種適用的結果將導致 FTDA 的規定形同具文，亦即美國對於著名商標之保護將倒回至 1996 年以前 FTDA 尚未制定的狀態，完全不符合美國國會當初立法制定 FTDA 係為統一規範商標淡化行為的目的，如此即造成法律適用結果與其立法目的相互矛盾的窘境。

⁹¹ *The Scott Feltzer Co. v. House of Vacuums Inc.*, 381 F. 3d 477 (5th Cir. 2004).

⁹² *Id.* at 490.

⁹³ *Id.* at 489. 同樣採取此見解者尚包括 *Kinetic Concepts, Inc. v. Bluesky Medical Group Inc.*, 2005 WL 3068223 (W.D.Tex. 2005).

3.4 美國商標淡化修正法的立法與實務見解

在 2003 年美國最高法院作成 V Secret 案之後，聯邦各級法院已普遍接受 FTDA 係採取實際淡化的標準，而學術界為解決何謂「證明實際淡化的直接證據」，也在各學術期刊上提出相關的看法，試圖將最高法院的見解與實際運作相互接軌，此大抵看來並無不妥之處，然而仔細觀察後可知，雖然針對 FTDA 中結果要件的爭議已經解決，但此種解讀方式是否真正符合商標淡化的特性，亦即是否真正達到商標淡化理論或 FTDA 欲保護著名商標的目的，其實不無疑問。此外，針對有關污損（tarnishment）的行為是否為 FTDA 所規範，以及將來權利人選擇法院的現象該如何解決，在 V Secret 案之後都形成值得探討的問題。有鑑於上述爭議的存在，因此美國國會因應國際商標協會（International Trademark Association，簡稱 INTA）的建議，於 2006 年 10 月修正聯邦商標法有關商標淡化的規定（即 FTDA），制定商標淡化修正法（Trademark Dilution Revision Act，簡稱 TDRA），並於 2006 年 10 月由美國總統布希（President George W. Bush）簽署通過。以下即針對各項修法議題、新法條文、新舊法比較與美國最新實務見解作細部說明。

3.4.1 修法議題說明與新法條文規定

3.4.1.1 修法議題說明

依據 TDRA 的立法報告⁹⁴可知，此次修法的議題主要包括下列幾點：

1. 何謂著名商標？有些法院認為著名應係指全面、廣泛的著名，而應採取較嚴格的認定標準；但仍有法院應採取較寬鬆的認定標準。具體言之，此問題的重點在於如果系爭商標僅在特定市場著名（即僅具有「利基聲譽（niche fame）」）時，是否能適用商標淡化的保護。
2. FTDA 是否只保護具有先天識別性（inherently distinctive）的著名商標？至於具有後天識別性（acquired distinctiveness）的著名標章是否同樣受保護？
3. 污損（tarnishment）的行為是否同樣受 FTDA 所規範？美國最高法院在 V Secret 案中表示，FTDA 似乎不包括因污染而淡化的情形。
4. 何謂商標淡化？美國最高法院在 V Secret 案中認為淡化必須證明至「實際淡化」的程度。但此項標準是否能有效防範於未然？
5. 為加強保障言論自由，應就「非商業上使用」一詞予以具體定義。
6. 該立法報告亦指出，若能對 FTDA 進行修正以釐清上述問題，當有助於減少權利人選擇法院（forum shopping）的現象，也不必等待法院未來再解決，而徒讓當事人花費更高額的訴訟成本。

⁹⁴ Trademark Dilution Revision Act of 2006, H.R. 683, 109th Cong. § 2 (2005).

3.4.1.2 新法條文規定

依據 2006 年 10 月最新通過的商標淡化修正法（以下簡稱 TDRA）之規定，此將原本聯邦商標法第 45 條有關淡化定義的規定與第 43 條(c)項有關商標淡化行為的規定（即 FTDA）全部予以刪除，並在原第 43 條(c)項位置增訂以下七款規定。以下即就各款規定分別予以說明之。

第一款 禁止令（Injunctive Relief）

「依據衡平原則，具備先天或後天識別性之著名商標權利人，對於他人在該商標成為著名後，將該著名商標於商業上作為商標或商業名稱使用，並有致淡化該著名商標識別性或信譽之虞的行為，得請求禁制令，無論是否有實際混淆或混淆誤認之虞、競爭關係、或實際的經濟上損害存在。」

“Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.”

根據第一款的規定可以發現三項修正重點。首先，TDRA 已將聯邦反淡化法的結果要件修正為有「淡化之虞」時，著名商標權利人即得向法院申請禁止令。再者，該條文亦明確表示 TDRA 所保護的對象同時包括具備先天或後天識別性的著名商標。此外，針對 TDRA 所規範的行為類型，條文文字亦明確揭示包含模糊淡化（dilution by blurring）與汙損淡化（dilution by tarnishment）的行為。

第二款 定義（Definition）

「A、以第一款為目的，著名商標係指該標章已廣泛被美國一般消費大眾認知作為表彰該商標權利人之商品或服務的來源。判斷某標章是否符合上述規定的認知要件時，法院應考量所有相關因素，包括：

- (i) 該標章從事宣傳廣告或名氣之期間、範圍及所涵蓋之地域，不問其宣傳廣告或名氣係由所有人或第三人所為；
- (ii) 該商標所提供商品或服務之銷售金額、數量、及地域範圍；
- (iii) 該標章被實際認識之範圍；
- (iv) 該標章是否已在美國專利商標局註冊。」

“(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

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

此條款的修正重點在於將著名商標清楚定義為須「廣為美國一般消費大眾所認知」的標章始為 TDRA 所保護的對象，因此標章僅在特定市場著名（即僅具有 niche fame）者，即無法請求 TDRA 的保護。至於如何認定標章是否著名，TDRA 將原本 FTDA 規範的八項斟酌因素簡化為上述四項。

「B、以第一款為目的，模糊淡化係指某標章或商業名稱與著名商標間構成近似而產生聯想，且該聯想會損傷著名商標的識別性。於判斷某標章是否有模糊淡化之虞時，法院應考量所有的相關因素，包括：

- (i) 標章或商業名稱與著名商標間相似之程度；
- (ii) 著名商標先天或後天識別性之程度；
- (iii) 著名商標權利人大體上專屬使用該標章之範圍；
- (iv) 著名商標被認知的程度；
- (v) 標章或商業名稱的使用人是否有意造成與著名商標形成聯想；(6) 標章或商業名稱與著名商標間的任何實際聯想。」

“(B) For purposes of paragraph (1), ‘dilution by blurring’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.”

依據本條款的文字可知，關於模糊淡化之虞，TDRA 要求著名商標權利人須證明其著名商標與後使用者之標章或商業名稱因兩者之相似程度而導致發生聯想之虞，且該聯想會損傷著名商標的識別性。值得注意的是，條文要求必須是因著名商標與標章的近似（或相同）所產生的聯想才符合 TDRA 的要件，若只是因為兩標章之下的產品或服務類似或競爭關係所生的聯想，則不在 TDRA 的規範範圍內。⁹⁵

「C、以第一款為目的，污損淡化係指某標章或商業名稱與著名商標間構成近似而產生聯想，且該聯想會傷害著名商標的信譽。」

“(C) For purposes of paragraph (1), ‘dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.”

由於美國最高法院在 V Secret 案針對是否規範「污損淡化」的行為，其意見混沌不明，因此美國國會在 TDRA 中重申此類行為應屬於聯邦反淡化法的規範範圍。

第三款 阻卻淡化事由（Exclusion）

「以下行為不得作為本節中模糊淡化或污損淡化的行為：

A、任何合理使用，包括他人對著名商標為指示性或描述性合理使用，或為便利該使用行為而為使用，而非作為表彰自己商品或服務之來源者，其中包括：

(i)使消費者得比較商品或服務而為廣告或宣傳的使用，或

⁹⁵ 趙晉枚等，《商標法整體法制暨具體修法建議之研究》，行政院經濟部智慧財產局委辦案期末報告，2005 年 11 月 30 日，頁 145。

(ii)對著名商標或其表彰之商品或服務而為辨認、暗諷、批評或評論之使用。

B、任何形式之新聞報導或評論。

C、任何非商業性使用。」

“The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with--

(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or

(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B) All forms of news reporting and news commentary.

(C) Any noncommercial use of a mark.”

此條款的修正重點在於確保美國憲法第一修正案的言論自由，除針對被告「非作為表彰自己商品或服務來源」之使用予以排除外，更明白規定前述之使用行為包括「辨認、暗諷、批評、評論著名商標或其表彰之商品或服務」的使用行為。此即將指示性使用行為納入合理使用的抗辯。

第四款 舉證責任 (Burden of Proof)

「未註冊之表徵所有人欲依據本法請求反淡化之保護時，其須負擔的舉證責任為：

A、請求受保護之表徵，整體觀之，係屬於著名且不具功能性；且

B、若請求受保護之表徵包含任何已註冊之商標時，該未註冊之部份本身，就整體觀之，必須為著名。」

“In a civil action for trade dress dilution under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that--

(A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and

(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.”

此條款係明確規範未註冊之表徵所有人欲請求 TDRA 之保護時，其對於未註冊之表徵部分亦應舉證證明其係屬著名。

第五款 附加救濟 (Additional Remedies)

「依據本節提出爭訟時，著名商標權利人得請求本法第 34 條所列之禁止令。如有下列情況時，依照法院之心證與衡平原則，著名商標權利人並得請求第 35 條(a)款及第 36 條所列之救濟：

A、在商標淡化修正法制定後，該具有模糊淡化或污損淡化之虞的標章或商業名稱為被告第一次於商業上使用；且

B、在依據本節所提之主張中，

(i)於模糊淡化的情形，被告係意圖利用該著名商標之知名度；或

(ii)在污損淡化的情形，被告係意圖傷害該著名商標之信譽。」

“In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in section 34. The owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 35(a) and 36, subject to the discretion of the court and the principles of equity if--

(A) the mark or trade name that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment was first used in commerce by the person against whom the injunction is sought after the date of enactment of the Trademark Dilution Revision Act of 2006; and

(B) in a claim arising under this subsection--

(i) by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark; or

(ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark.”

此條款之規範重點係揭示 TDRA 對於著名商標權利人所提供之救濟種類為何，其中以禁止令為基本模式；另外當被告有故意（或意圖）時，得請求損害賠償及銷毀侵害物。

值得注意的是，若被告針對某著名商標之淡化行為於 TDRA 制定前即已存在，則縱使為故意，權利人仍無法在單純證明被告行為有淡化之虞後就請求損害賠償或銷毀侵害物，亦即該淡化行為於 FTDA 時期即已存在，而原告若欲在新法時期請求損害賠償，則仍須證明被告行為有致原告著名商標遭受實際淡化時始得為之。

第六款 有效註冊為本節之絕對免責事由（Ownership of Valid Registration A Complete Bar）

「他人依據 1881 年商標法、或 1905 年商標法、或本法取得某標章之有效註冊時，針對系爭標章部份得作為以下爭訟的絕對免責事由：

A、(1)依據普通法或州法所提之爭訟且(2)欲請求反淡化保護之爭訟；或

B、主張系爭標章對於其他標章、品牌或廣告形式之識別性構成實際或可能之損害。」

“The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register under this Act shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that--

(A)(i) is brought by another person under the common law or a statute of a State; and

(ii) seeks to prevent dilution by blurring or dilution by tarnishment; or

(B) asserts any claim of actual or likely damage or harm to the distinctiveness or reputation of a mark, label, or form of advertisement.”

此條款即原 FTDA 第 43 條(c)項第三款規定，新法並未予以更動，藉此保障他人之既得權。

第七款 保留條款（Saving Clause）

「解釋本節規範時不得損害、修改或取代美國專利法的適用可能性。」

“Nothing in this subsection shall be construed to impair, modify, or supersede the applicability of the patent laws of the United States.”

另外，針對商標註冊、異議、撤銷程序中有關構成淡化之虞之標章是否准予註冊的情形，亦分別在聯邦商標法第二條(f)項⁹⁶、第 13 條(a)項⁹⁷及第 14 條⁹⁸的規定中，將「致

⁹⁶ “[...] A mark which would be *likely to cause dilution* by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 13. A registration for a mark which would be *likely to cause dilution* by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 14 or section 24.” Lanham Act § 2(f); 15

生淡化」的文字皆修正為「致生淡化之虞」，即美國聯邦商標法已明確表示不論在商標消極註冊事由與商標侵權事由中，有關商標淡化行為的規定，皆以「致生淡化之虞」作為結果要件的判斷標準。

3.4.2 聯邦商標淡化法（FTDA）與商標淡化修正法（TDRA）的差異

綜觀來說，TDRA 係針對 FTDA 的部分文字所產生之爭議進行修正，因此，只要了解該部分文字的爭議所在，即可輕易比較出 FTDA 與 TDRA 的差異。以下即針對兩者之不同說明之。

1. 著名商標之認定

在 FTDA 中，原條文僅在第 43 條(c)項第一款後段列出八項判斷某商標是否著名的參考因素，然而無法單純從條文得知 FTDA 的保護對象係僅限於廣泛著名的商標，抑或包括特定市場著名的商標，因此在美國司法實務上曾造成爭議。⁹⁹而在 TDRA 制訂後，即現行條文第 43 條(c)項第二款(A)段明確表示，TDRA 所保護的著名商標必須為廣泛著名的商標，而非特定市場著名的商標。

2. 後天識別性之保護

在 FTDA 中，原條文第 43 條(c)項第一款僅規定其保護著名商標之「識別特性」，但並未明白表示是否同樣保護具備後天識別性的著名商標，因此針對此問題在美國實務上亦產生不同意見。¹⁰⁰對此，新修正的 TDRA 已在第 43 條(c)項第一款中明確規定，TDRA 所保護之對象同時包括具備先天或後天識別性的著名商標。

3. 污損淡化（Dilution by tarnishment）的行為

U.S.C. § 1052(f) (2006).

⁹⁷ “[.....] the registration of any mark which would be *likely to cause dilution* by blurring or dilution by tarnishment, may, upon payment of the prescribed fee, file an opposition in the Patent and Trademark Office.” Lanham Act § 13(a); 15 U.S.C. § 1063(a) (2006).

⁹⁸ “A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of *a likelihood of dilution* by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905.” Lanham Act § 14; 15 U.S.C. § 1064 (2006).

⁹⁹ 如 2000 年第三巡迴上訴法院 *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.* 案中，該法院即肯認特定市場著名之商標仍為 FTDA 所保護之對象。See *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 164 (3rd Cir. 2000). But see *Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, Inc.*, 875 F.2d 1026, 1031(2nd Cir. 1989).

¹⁰⁰ 如 2001 年第二巡迴上訴法院在 *TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Commc'ns, Inc.* 案中即表示 FTDA 的保護對象僅限於具備先天識別性的著名商標，而不包括具備後天識別性的著名商標。See *TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Commc'ns, Inc.*, 244 F.3d 88, 97-98 (2nd Cir. 2001). 但有其他法院採相反見解，如 *Metro Sanitation, L.L. C. v. C & R Maintenance, Inc.*, 2005 WL 1861931, at 5 (E.D.Mich. 2005); *Herman Miller, Inc. v. A. Studio S.R.L.*, 2006 WL 2456218, at 5-6 (W.D.Mich. 2006).

承前所述，由於最高法院在 V Secret 案中曾表示 FTDA 對淡化的定義似乎僅限於「模糊淡化」的情形，因此導致美國司法實務針對「污損淡化」行為是否同樣受 FTDA 規範產生爭議。¹⁰¹針對此問題，現行之 TDRA 已於第 43 條(c)項第一款中明確表示「污損淡化」之行為同樣屬於淡化行為的一種，且於同條項第二款(C)段中賦予該行為明確的定義。

4. 構成淡化的要件

此為本次修正最為重要的關鍵，即 TDRA 第一款規定改變原本最高法院在 V Secret 案中所表示的意見，將原本 FTDA 第一款所要求之「致生淡化」及 V Secret 判決理由中「實際淡化」的要件，修正為「致生淡化之虞」即可依法請求保護，藉此貫徹保護著名商標的目的。

5. 增訂阻卻淡化事由

關於阻卻淡化事由部分，在原本 FTDA 中第四款已有規定，不過在原本條文中並未將所謂指示性的使用 (nominative use) 納入商標淡化抗辯事由，因而導致對言論自由的保護並不周全。因此本次修法即在 TDRA 第三款(A)段中清楚註明，所謂對著名商標的合理使用同時包括描述性使用與指示性使用，其中包括對著名商標的辨認、暗諷、批評或評論等行為，皆不列為 TDRA 所歸責的行為。

針對上述有關 FTDA 與 TDRA 之比較說明，另以下表表示之。

¹⁰¹ 請參閱本論文 3.3.6.4 之說明，頁 44。

表 2 聯邦商標淡化法(FTDA)與商標淡化修正法(TDRA)之比較

	FTDA (1996)	TDRA (2006)
著名商標認定	僅在舊聯邦商標法第 1125 條(c)項第 1 款列出著名商標的判斷因素，並未明定係採取廣泛著名或特定市場著名的標準。	須為一般消費公眾 (general consuming public) 所廣泛認知 (widely recognized) 者，始為著名商標。
是否保護後天識別性	未明文規定。	明文規定 TDRA 所保護之識別性包括先天與後天識別性。
是否規範污損淡化	舊聯邦商標法第 1127 條將「淡化」定義為「對於著名標章表彰及區別商品或服務之 識別性 加以 減弱 的行為。」 ¹⁰² 此應屬於模糊淡化的行為，因此對於污損淡化並未規定。	明文規定淡化行為包括模糊淡化與污損淡化，並對污損淡化行為賦予明確定義。
商標淡化的構成要件	舊聯邦商標法第 1125 條(c)項第 1 款規定：「他人使用標章或營業名稱，係在著名標章成為著名之後，且其使用會對著名標章之識別性造成淡化時，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，並得請求本法所規定之相關救濟。」 ¹⁰³ 因此聯邦商標淡化法係以 實際淡化 作為構成要件。	明文規定只要他人使用行為對於著名商標有 淡化可能性 時，著名商標所有人即得對此請求禁止令。
阻卻淡化事由	比較性廣告、非商業使用、新聞評論 ¹⁰⁴	除保留原本 FTDA 所定之阻卻事由外，更增訂 指示性使用行為 亦屬於阻卻淡化事由，包括對著名商標或其表彰之商品或服務而為 辨認、暗諷、批評或評論 之使用。

3.4.3 美國最新實務見解

¹⁰² “The term ‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services.” Lanham Act § 45; 15 U.S.C. § 1127 (1996).

¹⁰³ “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.”Lanham Act § 43(c)(1); 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1996).

¹⁰⁴ Lanham Act § 43(c)(4); 15 U.S.C. § 1125(c)(4) (1996).

自 2006 年 10 月 TDRA 通過後，美國聯邦法院針對商標淡化案件又開始發展出新的實務見解，以下即就美國相關案例作補充說明。

3.4.3.1 *Autozone, Inc. v. Strick*¹⁰⁵

此為伊利諾州南區聯邦地院之案例。原告 Antozone Inc. 為一汽車零件零售商，其註冊「AutoZone」作為商標並使用在汽車零件相關產品上，且註冊「www.autozone.com」為其網域名稱。被告 Michael Strick 與 Strick, Inc. 為一位於芝加哥的獨資快速加油站，其提供之服務包括加油與洗車服務。其在 1996 年於伊利諾州註冊「Oil Zone」為商標、使用在加油服務上，並同時使用「Wash Zone」標章於洗車服務上。而原告自 1998 年 12 月即知悉被告使用「Oil Zone」與「Wash Zone」兩標章。原告於 2003 年 11 月對被告提起訴訟，主張被告使用「Oil Zone」與「Wash Zone」兩標章之行為構成商標侵權、不公平競爭與商標淡化，請求法院判決禁止被告繼續使用此二標章。¹⁰⁶

針對商標淡化部份，法院認為雖然 TDRA 之規定已減輕原告在商標淡化結果要件的舉證責任，但僅是減輕而非免除責任，亦即當原告主張被告使用某標章會致其著名商標有淡化之虞的情形時，原告仍須針對淡化之虞的情形負舉證責任，¹⁰⁷並非因兩造商標相似即可直接斷定其中必有淡化可能性發生。由於原告在本訴訟中針對商標淡化的主張未提出任何證據證明其著名商標會因被告之行為而有遭受淡化的可能性，因此法院對此部分判決原告敗訴。

3.4.3.2 *Century 21 Real Estate LLC v. Century Insurance Group*¹⁰⁸, *Century 21 Real Estate LLC v. Century Surety Co.*¹⁰⁹

此為亞歷桑那州聯邦地院之案例。原告 Century 21 Real Estate LLC 為一房地產仲介公司，於 1971 年成立並以加盟方式經營。原告於 1972 年開始使用「Century 21」標章，並分別於 1977 年與 1978 年註冊「Century 21」與「Century 21 & Design」為其商標，使用在房地產仲介服務上。於 1987 年，原告又以「Century 21」註冊於保險仲介服務上，且自 1976 年起，原告在房屋仲介業中已具有領導地位。

被告 Century Surety Co. 與 Century Insurance Group 為一保險業者，於 1978 年成立，其提供之服務包括具擔保公司債、非標準風險之商業保險、海上保險、商業責任險等。於 1997 年 9 月，被告向美國商標專利局申請註冊「Century Surety Group」與「Century Insurance Group」兩標章使用於上述服務，並於 2001 年取得「Century Insurance Group」的商標註冊。於 2003 年 9 月，原告向法院起訴請求撤銷被告「Century Insurance Group」之商標，並對「Century Surety Group」之商標註冊申請提出異議，其主張之理由即包括

¹⁰⁵ *Autozone, Inc. v. Strick*, 466 F. Supp. 2d 1034 (S.D. Ill. 2006).

¹⁰⁶ *Id.* at 1036, 1037.

¹⁰⁷ *Id.* at 1045.

¹⁰⁸ *Century 21 Real Estate LLC v. Century Insurance Group*, 2007 WL 484555 (D.Ariz.2007).

¹⁰⁹ *Century 21 Real Estate LLC v. Century Surety Co.* 2007 WL 433579 (D.Ariz. 2007).

商標淡化。

針對原告商標淡化之主張，法院雖認為原告之「Century 21」與「Century 21 & Design」商標係屬著名商標，但仍以下列事由認定被告之商標或標章對原告之著名商標不致生淡化之虞：

- (1) 雖 TDRA 之規定已減輕原告在商標淡化結果要件的舉證責任，但規範的前提要件仍必須是兩造商標「完全或幾乎相同」或「實質近似」。¹¹⁰而就原告的「Century 21」與「Century 21 & Design」商標整體觀之，該著名商標與被告之「Century Surety Group」與「Century Insurance Group」商標並不近似。雖然「Century 21」整體而言具備識別性，但若單就「Century」一字而言，其在房地產與保險仲介業已使用得相當普遍，因此識別性較低。
- (2) 原告對於「Century」一字從未實質上專屬或單獨使用，或對之申請註冊。
- (3) 原告無法證明消費者單從「Century」一字即可聯想到原告「Century 21」的商標，亦無法證明兩造商標會在消費者心中形成聯想。
- (4) 被告使用「Century Surety Group」與「Century Insurance Group」商標的原因在於「Century」為其原始公司 Century Agency Inc. 的特取名稱，而「Surety」與「Insurance」為其從事之業務，因此並無惡意攀附原告商譽之情事。
- (5) 兩造之商標已併存 15 年。在此期間，原告從未知悉有被告商標存在。¹¹¹

3.4.3.3 Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc.¹¹²

此為加州聯邦地院之案例。原告 Nike, Inc. 為著名之運動用品設計、研發與通路商，於 1968 年開始經營，並自 1971 年開始使用「NIKE」標章行銷產品。被告 Nikepal International, Inc. 係一位於加州之進出口貿易商，於 1998 年成立，其進出口之產品包括注射器、真空管與紙盒等。於 2000 年 9 月，被告向美國專利商標局申請註冊「NIKEPAL」作為其服務標章，但隨後為原告提出異議，主張被告之標章對其著名商標「NIKE」將產生混淆誤認之虞及淡化之虞，然該主張並未被商標審定與上訴委員會 (Trademark Trial and Appeal Board, 簡稱 TTAB) 所採納。原告不服，上訴至聯邦地院，除請求法院撤銷 TTAB 之決定與駁回被告標章之註冊申請外，並同時請求法院依 TDRA 之規定判決被告禁止使用「NIKEPAL」標章與給付損害賠償。¹¹³針對原告所提之主張，原告提出消費者調查以證明被告之標章對其著名商標有淡化可能性。該報告係針對被告之潛在消費者進行調查，並指出原告之「NIKE」商標係屬著名，且上述消費者於進入被告之網站「www.nikepal.com」時會聯想到原告的商標。被告答辯主張該網域名稱並非被告之服務標章、原告之調查僅利用電話進行訪問及受訪對象並非針對一般消費大眾等。¹¹⁴

¹¹⁰ See supra note 108, at 14.

¹¹¹ Id. at 3-5.

¹¹² Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc., 2007 WL 609864 (E.D.Cal. 2007).

¹¹³ Id. at 1.

¹¹⁴ Id. at 3.

針對兩造之陳述，受訴法院認為所謂消費者調查，只要其在執行面上符合一般原則，即具備證據能力，至於其他有關調查方法、母群選擇、可信度、問題設計或調查者訓練等事項是否合宜，則應屬於證明力的問題。關於證據能力的判斷係由法官決定，而證明力之高低則應由陪審團決定。而受訴法院認為被告對於原告所提之調查報告提出上述質疑，此應屬於證明力之範圍，須待本案件進入事實審理時由陪審團加以決定，因此在現階段應先認可該調查報告具備證據能力，隨後該報告是否足以證明被告之標章有致原告著名商標產生淡化可能性的爭議，應之後由陪審團加以認定。¹¹⁵

3.4.3.4 *Pet Silk, Inc. v Jackson*¹¹⁶

此為德州南區聯邦地院之案例。原告 Pet Silk, Inc. 銷售之產品為寵物用品，並為「Pet Silk®」商標之專屬被授權人，且使用「www.petsilk.com」作為其公司之網域名稱長達 15 年之久，目前並擁有 40-50 家通路商。被告 Jackson 原為原告之核准通路商，其於自身之網站上使用原告之系爭商標，但卻未註明該網站並非原告所有。由於雙方產生爭議，因此原告於 2006 年 7 月終止其與被告之合作關係，而在此之後被告於其網站上所販售之原告商品皆係被告自其他通路商購買而取得。被告在合作關係終止後，仍在其網站上表示其為原告之核准通路商，並利用「www.petsilkonline.com」網站引導網路使用者進入其自身網站「www.mjm-petsilk.com」，且網頁上並安排有超連結 (hyperlink) 引導消費者點擊查詢其所販售之原告商品。¹¹⁷原告因此於 2006 年 7 月針對被告之上述行為向法院提起訴訟，請求法院依 TDRA 之規定判決命被告：①禁止使用 petsilk 作為其網域名稱；②禁止被告對外宣稱其為原告之核准通路商；③禁止被告向他人簽訂通路契約，約定被告方為原告商品之批發商，而他方為該產品之次通路商。¹¹⁸

針對商標淡化部份，受訴法院首先認為原告之「Pet Silk®」具備識別性且係屬著名。¹¹⁹再者，法院認定被告因下列行為而有致原告之著名商標產生淡化可能性：

1. 被告使用相似於原告著名商標之文字作為其網域名稱；
2. 被告面對原告商品之潛在通路商的電話詢問時，表示其即為原告本人；
3. 被告向他人簽訂通路契約，約定被告方為原告商品之批發商，而他方為該產品之次通路商。
4. 被告告知原告之潛在通路商自己為原告唯一的合法代理人。¹²⁰

最後受訴法院判決被告敗訴，並准許原告請求頒發禁止令。

3.4.3.5 *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*¹²¹

¹¹⁵ *Id.* at 4, 5.

¹¹⁶ *Pet Silk, Inc. v Jackson*, 2007 WL 951635 (S.D.Tex. 2007)

¹¹⁷ *Id.* at 1, 2.

¹¹⁸ *Id.* at 3.

¹¹⁹ *Id.* at 5.

¹²⁰ *Id.* at 6.

此案例係先前討論之 *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.* 案的後續發展，¹²²即原告針對被告修法前且繼續進行的使用行為，依現行 TDRA 之規定請求金錢上的損害賠償。原告主張目前 TDRA 之規定既已明白表示若原告得證明被告行為對其著名商標有淡化可能性、且原告係屬故意時，則法院應准許原告請求金錢上損害賠償。¹²³

針對原告的说法，受訴法院表示反對之見解，理由在於 TDRA 第五款(a)項已明確規定：「如有下列情況時，依照法院之心證與衡平原則，著名商標權利人並得請求第 35 條(a)款及第 36 條所列之救濟：A、在商標淡化修正法制定後，該具有模糊淡化或污損淡化之虞的標章或商業名稱為被告第一次於商業上使用。」而在本案例中，被告之使用行為係在 TDRA 制定前既已發生，則不符合條文所述之「在商標淡化修正法制定後，該標章或商業名稱為被告第一次於商業上使用」的要件，因此若原告仍欲請求金錢上損害賠償，則必須依原本 FTDA 規定及 *V Secret* 案之見解，證明被告行為對其著名商標致生實際淡化的結果，始得請求之。¹²⁴最後法院駁回原告之請求。

3.4.3.6 *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*¹²⁵

此為維吉尼亞州聯邦地院之案例。原告 *Louis Vuitton Malletier S.A.* 係一高級精品製造商，其生產之商品包括行李箱與手提包等。原告早於 1896 年即以「LV」字母之交錯樣式配合圖紋作為商標使用，其所生產之商品定價係介於 250 至 1600 元美金不等。而被告 *Haute Diggity Dog, LLC* 為一販售寵物狗所使用的填充玩具，其產品的特色在於商品名稱皆以諷刺精品品牌而加以命名，例如 *Chewnel # 5*（暗諷 *Chanel No. 5*）、*Dog Perignon*（暗諷 *Don Perignon*）、*Chewy Vuitton*（暗諷 *Louis Vuitton*）與 *Sniffany & Co.*（暗諷 *Tiffany & Co.*）。其商品價格則多為美金 10 元左右。¹²⁶原告針對被告使用「*Chewy Vuitton*」作為商品名稱的行為向法院提起訴訟，主張其構成商標侵權與商標淡化。

針對商標淡化的主張，受訴法院認為原告陳述可分為兩部份：

- (1) 模糊淡化：受訴法院參酌第二巡迴上訴法院的見解認為，以諷刺性的方式使用著名商標未必會減損該商標之識別性，理由在於諷刺性使用的成功關鍵在於使消費者不斷地聯想到原告的著名商標，¹²⁷亦即諷刺性使用的目的就是要讓消費者聯想到該著名商標的真正權利人。¹²⁸由於諷刺愈成功，兩造商標形象所形成的反差愈大，則愈能突顯出原告著名商標具有高度的識別性。因此受訴法院認為被告以諷刺性方式使用「*Chewy Vuitton*」的目的既是在使消費者聯想到 *Louis Vuitton* 的真正權利人，即原告，則原告之著名商標並不會因「*Chewy Vuitton*」而減損其識別性，因此判定原

¹²¹ *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 2007 WL 1222589 (S.D.N.Y. 2007).

¹²² 相關背景說明請參閱本論文 3.3.6.2，頁 38-39。

¹²³ *See supra* note 121, at 3.

¹²⁴ *Id.* at 3, 4.

¹²⁵ *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 464 F. Supp. 2d 495 (E.D. Virginia 2006).

¹²⁶ *Id.* at 498.

¹²⁷ *Yankee Publishing, Inc. v. News America Publishing, Inc.*, 809 F.Supp. 267, 282 (S.D.N.Y.1992).

¹²⁸ *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC*, 221 F.Supp.2d 410, 422-423 (S.D.N.Y.2002).

告此部份之主張為無理由駁回。

- (2) 污損淡化：受訴法院認為原告無法證明被告之產品低劣、或提出實例說明「Chewy Vuitton」的確有減損原告商標信譽之可能性，因此認定原告此部份之主張同樣係屬無理由。雖然原告辯稱當寵物狗咬住帶有「Chewy Vuitton」名稱的玩具時會引起消費者對「Louis Vuitton」的不滿，但法院認為此說法過於空泛，因此不予採納。¹²⁹最後針對原告所提之商標淡化的主張，法院皆以無理由加以駁回。

3.5 小結

自 1927 年美國哈佛大學 Frank Schechter 教授提出商標淡化的概念開始，商標淡化理論在美國司法界已運行有 80 年之久。在 1996 年以前，針對商標淡化行為，係由各州州法加以規範，然而由於各州針對反淡化法的要件規定未必一致，為解決未來可能發生的適用爭議，美國國會因此在 1996 年制定聯邦商標淡化法 (FTDA)，將商標淡化行為列為聯邦法律所規範。然而由於聯邦商標淡化法與州法針對淡化的結果要件，其文字用語不同，因此導致各級法院針對淡化結果要件的解讀也產生歧異，有法院認為被告行為僅須有淡化可能性即應受聯邦商標淡化法之規範，但亦有法院認為必須被告行為已實際造成權利人經濟上損害時，權利人始得請求 FTDA 之保護。針對上述爭議，美國最高法院終於在 2003 年作出決定，認為被告行為必須對原告著名商標已造成實際淡化的結果時，始得請求 FTDA 之保護，但此標準並不要求原告以受有實際經濟上損害為限。

由於最高法院的見解已經確定，因此在往後的三年間，美國司法實務針對商標淡化案件形成幾種趨勢，包括若兩造商標完全相同時，則此事實可作為原告已遭受實際淡化的情況證據，則原告即無須再提出直接證據以證明實際淡化的結果；若兩造商標不同時，則原告必須提出證明實際淡化的直接證據始得主張 FTDA 的保護，例如消費者調查或專家證言等。此外，還包括商標淡化所要求的商標相似度必須比混淆誤認所要求者更高、污損淡化的行為似乎並非聯邦商標淡化法所規範之行為、及權利人為減輕舉證責任之負擔，傾向選擇州法保護，進而形成選擇法院的負面影響等。

有鑑於上述爭議，美國國會因此於 2006 年 10 月制定商標淡化修正法 (TDRA)，修正上述最高法院的見解，將商標淡化的結果要件規定為「致生淡化之虞」時，即可主張請求保護。此外，相關修正還包括提高著名商標的認定門檻，規定必須為一般消費大眾廣泛認知者始為著名商標；肯認具備後天識別性的著名商標同為 TDRA 的保護對象；污損淡化之行為仍應受商標淡化修正法所規範，如此以減少權利人可能會採取選擇法院的策略。

至於美國聯邦法院適用 TDRA 規範時所形成的實務見解，大抵可歸納為以下三項趨勢。首先，目前 TDRA 的規定雖已減輕原告在商標淡化結果要件的舉證責任，但僅是減

¹²⁹ See *supra* note 125, at 505.

輕而非免除責任，則當原告主張其著名商標受有淡化之虞的情形時，仍需針對商標淡化可能性負舉證責任，並非僅證明其商標係屬著名且兩造商標相似即可直接斷定其中必有淡化可能性發生。再者，TDRA 的對象僅限於廣泛著名且識別性較高的商標，若僅屬於特定市場著名的商標則無法依 TDRA 請求保護。

最後，也是最值得討論的議題：若被告係以諷刺性方式使用原告著名商標時，依照 TDRA 第三款(A)段的規定，被告應可主張合理使用的抗辯以免其責任。然而有疑義的是，TDRA 第三款(A)段所規定的諷刺性使用係落入指示性使用的範圍內，亦即被告係以諷刺性方式使用原告著名商標，且其所指稱者的確為原告的著名商標或其所表彰之商品或服務，此種使用行為才屬於該款之合理使用的抗辯。但參照 2006 年美國維吉尼亞州聯邦地院 *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC* 的判決理由可以發現，若今天被告同樣係以諷刺性方式使用原告著名商標，但卻用來表彰自己的商品或服務時，依該法院的見解認為，此種諷刺性使用在實際情況不但不會減損著名商標的識別性，反而更可能強化其識別性，因此不會構成所謂「模糊淡化」的行為。雖然目前該判決僅為聯邦地院之意見，但值得注意的是，美國聯邦法院是否有意將 TDRA 第三款(A)段的諷刺性使用作擴張解釋，藉此包含其他非指示性使用的情形，此點則仍值得觀察。



四、歐盟對商標淡化理論的法制與應用

由第二章的說明可知，商標淡化理論的發展雖歸功於美國 Frank Schechter 教授的倡導，但仍不得忘記商標淡化理論的濫觴係源於德國法院針對 ODOL 案所作的判決。因此在探討商標淡化理論時，仍必須同時注意歐盟對此一概念的理解與適用情形，藉此吸收多元的看法，以獲得更完整的理解。

4.1 歐盟淡化理論的歷史背景

4.1.1 1988 年以前的立法與實務見解

歐盟 (European Union, 簡稱 EU) 係於 1993 年成立，而其前身為歐洲經濟共同體 (European Economic Community, 簡稱 EEC)，於 1957 年成立。歐洲經濟共同體在 1988 年曾頒布與商標相關之指令，其中即規定有商標淡化之相關條文，然而在此之前並無其他指令或規則規範商標淡化行為，因此 1988 以前的歐洲地區對於商標淡化行為皆係由各國之國內商標法自行規定。不過由於當時歐洲各國未必都將商標淡化概念納入國內商標法規範，因此歐洲地區在 1988 年以前有關商標淡化的案例其實不多，且各國法院間對於商標淡化的認定與適用也會有所不同。因此以下即就歐洲部份國家針對商標淡化行為的實務見解分別說明之。

4.1.1.1 德國

1. ODOL 案¹

商標淡化理論的啟蒙係源於德國法院 1925 年 ODOL 案的判決。該案的事實係原告為一漱口藥水之製造商，並以「ODOL」作為其商標並使用在其漱口藥水產品上。之後被告亦同樣以「ODOL」標章申請註冊於鋼鐵產品，²經德國專利商標局核准後，即取得系爭商標之註冊。原告因此向德國法院提起訴訟，請求法院撤銷被告之系爭商標註冊。德國法院認為縱使被告將原告著名商標使用在不具競爭關係的商品上，但當消費者看見「ODOL」商標時，即會聯想到原告的漱口水產品，進而假定被告產品亦同樣如原告商品般具有良好的品質。最後當任何人都使用「ODOL」商標作為表彰自己之商品或服務來源時，將導致原告的著名商標「ODOL」喪失其行銷能力。³因此法院最後同意原告的

¹ Landesgericht, Elberfeld, 25 Furistische Wochenschrift 502; XXV Markenschutz und Wettbewerb 264, 11 September 1925.

² *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 429 (2003).

³ *Id.* at 429, Fn. 9.

請求並撤銷被告之系爭註冊商標。

由上述理由可知，ODOL 案之法院見解係第一個將商標權概念從傳統中避免混淆誤認的理論向外延伸之案例，即縱使被告將原告之著名商標申請註冊於完全不同之商品上（即不易發生混淆誤認之虞），倘若該種使用最終仍會使系爭著名商標喪失其行銷能力時，則法院仍應禁止被告之該種使用行為。此即商標淡化理論最核心的觀念。

2. *Quick* 案⁴

西元 1959 年，德國聯邦普通最高法院在 *Quick* 案判決中認為「具有識別性之商標權利人，對於其因透過時間與金錢所建立起的商標獨特性，享有繼續維持該獨特性的合法權益；而一切會損害該商標之原創性、識別性或宣傳效用之情形都應被禁止。此種概念的基本目的並不在於避免混淆誤認的發生，而是在於保護該權利人的資產免於遭受損害。」⁵此見解應可被認為係對於商標淡化法制立法的基础說明。

3. *Dimple* 案⁶

西元 1985 年，德國聯邦普通最高法院又在 *Dimple* 案中表示「為提高自己商品的宣傳效果，而以利用其他競爭者之優良聲譽的方式，讓自己之產品被聯想成和其他競爭者之優良產品一樣都具備優良品質的行為，應構成不公平競爭。」⁷此見解則可被認為係對於攀附商譽的說明。

4.1.1.2 荷比盧地區—*Claeryn/ Klarein* 案⁸

在 1975 年的 *Claeryn/ Klarein* 案中，原告係一荷蘭杜松子酒之製造商，其使用「*Claeryn*」商標於其所生產之酒類商品上；而被告為一液體清潔用品之製造商，並使用「*Klarein*」商標於其商品上。本案有趣的地方在於，在荷蘭文中，*Claeryn* 與 *Klarein* 的發音係完全相同，因此原告針對此點向荷比盧法院提起商標淡化的訴訟。受訴法院認為，著名商標的優點之一在於該標章本身具有促使消費者購買其所表彰之商品的能力，而該能力可能會因他人將系爭著名商標使用在不相似之商品上而產生負面影響。此種負面影響可表現在兩種層面，其一為減損系爭商標之識別性（即系爭商標無法與其所表彰之商品或服務形成連結），另一則為降低該商標之評等（即影響該商標本身的吸引力）。在本案中，受訴法院認為既然兩造商標之相似性會導致消費者在飲用 *Claeryn* 杜松子酒

⁴ Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] 1959, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 182-Quick (F.R.G.).

⁵ *Premier Brands UK Ltd v. Typhoon Europe Ltd & Another*, [2000] ETMR 1071, 1092 (Eng.) (citing Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] 1959, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 182-Quick (F.R.G.)).

⁶ Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] 1985, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 550-Dimple (F.R.G.).

⁷ See *supra* note 5, at 1092 (citing Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] 1985, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 550-Dimple (F.R.G.)).

⁸ Case A 74/1, judgment of 1 March 1975, Jurisprudence of the Benelux Court of Justice 1975.

時聯想到 Klarein 的清潔用品，因而認定縱使兩造商標之間不會構成商品來源的混淆誤認，然被告的 Klarein 標章仍屬於侵害原告 Claeryn 著名商標的權益。⁹

4.1.1.3 評析

細究歐洲地區的商標淡化案例為何較少的原因，應可歸咎於各會員國針對商標淡化理論並非一致都納入國內商標法所致，例如荷蘭早在 1975 年前已將商標淡化概念納入本國商標法所規範，即當時荷蘭商標法已規定，若被告使用相同或類似於原告著名商標之標章於自己之商品或服務時，縱使消費者對於被告之商品或服務未產生來源的混淆，荷蘭商標法仍禁止被告的此類使用行為，藉此保護原告的著名商標。¹⁰然而相反地，英國卻採取完全不同的作法，並成為反對商標淡化理論納入商標法規範的國家之一。英國所持的理由在於，針對具有聲譽的商標（著名聲標）提供額外的保護，此制度應由不公平競爭法所規範，而非納入商標法的範疇。¹¹由此可知，在 1988 年以前，歐盟各會員國之國內商標法針對商標淡化理論的規範係處於混亂且分歧的狀態。

4.1.2 商標相關指令與歐體商標規則的頒布

上述紛亂的現象至 80 年代起開始有所轉變。由於當時歐盟地區極欲發展成為單一交易市場，因此各會員國勢必要針對國內之法規範的相異之處進行調和工作，以減少各會員國之間交易障礙，對於商標法亦是如此趨勢。因此歐洲經濟共同體之各會員國逐漸開始將商標淡化的概念納入國內商標法規範。一直到 1988 年，歐洲經濟共同體的歐體執行委員會（European Commission）頒布了商標相關指令，其已將商標淡化的概念納入其中，而歐洲經濟共同體之各會員國自此也開始將前述指令中有關商標淡化的條文文字完全納入其國內商標法中。¹²之後歐盟在 1993 年成立，其下之歐洲理事會（European Council）並在同年頒布歐洲共同體商標規則，該規則中亦有商標淡化的規定，且該條文字與前述之商標相關指令中有關商標淡化的文字幾乎相同。由此可知目前不論是歐盟本身或是其會員國之間對於商標淡化的立法制度已經趨於一致。

4.2 歐盟淡化理論的相關立法規定

承前述，歐體執行委員會與歐盟理事會分別於 1988 年與 1993 年頒布商標相關的指令與規則，即歐盟協調各會員國商標法之第一號指令（First Council Directive 89/104/EEC

⁹ Opinion of Mr. Advocate General Jacobs delivered on 29 April 1997. Case C-251/95, *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, 1997 E.C.R. I-6191, para. 38-39 (citing Case A 74/1, judgment of 1 March 1975, Jurisprudence of the Benelux Court of Justice 1975).

¹⁰ Jacobs, *supra* note 5, at para. 38. See also Eenvormige Beneluxwet op de merken § 13A.1(c) (Uniform Benelux Law on Marks § 13A.1(c)).

¹¹ Isabel Davies, *A Decade of Dilution: Europe*, Address at INTA 127th Annual Meeting (May 16, 2005), in DILUTION SPEECH DOC., at 4.

¹² *Id.*

of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks , 以下簡稱 Directive) 與歐洲共同體商標規則 (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark , 以下簡稱 CTMR) 。其中有關於商標淡化理論的條文, 分別為 Directive 第 4 條第 3 項、第 4 條第 4 項(a)款與第 5 條第 2 項, 及 CTMR 第 8 條第 5 項與第 9 條第 1 項(c)款。Directive 第 4 條第 3 項、第 4 項(a)款與 CTMR 第 8 條第 5 項係針對商標註冊的消極事由而為規定; Directive 第 5 條第 2 項與 CTMR 第 9 條第 1 項(c)款則是針對商標淡化行為賦予權利人得排除侵害的權利。

4.2.1 條文規定

Directive 第 4 條第 3 項

「若某商標與先前之歐洲共同體商標相同或近似, 且其所表彰之商品或服務與該先前之歐洲共同體商標所登記者為不近似, 於先前歐洲共同體商標的情形, 該歐洲共同體商標於歐洲共同體境內已有聲譽, 且後商標之使用會無正當理由地不當利用或減損該先前歐洲共同體商標之識別性或信譽時, 即不得註冊; 若已註冊, 也必須被宣告為無效。」

“A trade mark shall furthermore not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid if it is identical with, or similar to, an earlier Community trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier Community trade mark is registered, where the earlier Community trade mark has a reputation in the Community and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.”

Directive 第 4 條第 4 項(a)款

「任何會員國得規定, 若某商標與先前之國內商標相同或近似, 且其所表彰之商品或服務與該先前之國內商標所登記者為不近似, 於該先前之國內商標的情形, 該先前之國內商標於相關會員國境內已有聲譽, 且後商標之使用會無正當理由地不當利用或減損該先前國內商標之識別性或信譽者, 即不得註冊; 若已註冊, 也必須被宣告為無效。」

“Any Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where, and to the extent that: (a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the

repute of the earlier trade mark;”

Directive第5條第2項

「任何會員國得規定，專用權人有權阻止未經其同意之第三人於交易過程中，使用任何標章，其與該專用權人之商標相同或近似，且其所表彰之商品或服務與該專用權人之商標所登記者不同，而該專用權人之商標於會員國境內享有聲譽且該標章之使用會無正當理由地不當利用或減損該專用權人之商標之識別性或信譽者。」

“Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.”

CTMR第8條第5項

「此外，基於第2項之內容，先前商標之專用權人提起異議時，若該商標之申請與先前商標相同或近似，且其所表彰之商品或服務與先前商標所登記者不近似，於先前歐洲共同體商標的情形，該共同體商標於歐洲共同體境內已有聲譽，或於先前國內商標的情形，該國內商標於相關會員國境內享有聲譽，且使用該申請註冊之商標會無正當理由地不當利用或減損該先前商標之識別性或信譽時，即不得註冊。」

“Furthermore, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with or similar to the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where in the case of an earlier Community trade mark the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.”

CTMR第9條第1項(c)款

「歐洲共同體商標賦予專用權人獨享之權利。專用權人有權阻止未經其同意之第三人於交易過程中，使用下列標章：(c) 任何標章，其與該歐洲共同體商標相同或近似，且其所表彰之商品或服務與該歐洲共同體商標所登記者不相同，於歐洲共同體商標的情形，該共同體商標於歐洲共同體境內已享有聲譽，且該標章之使用會無正當理由地不當利用

或減損該歐洲共同體商標之識別性或信譽者。」

“A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: (c) any sign which is identical with or similar to the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.”

4.2.2 法律架構與要件分析

4.2.2.1 法律架構

由上述的條文文字可知，歐盟針對歐洲共同體商標與各會員國國內商標的保護強度其實有所區分。針對歐洲共同體商標部份，歐盟的Directive第4條第3項、CTMR第8條第5項與第9條第1項(c)款都明確表示，只要第三人申請或使用之標章會不當利用或減損具有聲譽之歐洲共同體商標之識別性或信譽時，專用權人即可禁止其使用或對其註冊之申請提出異議。但專用權人此部分之權利，在各會員國國內商標法之規範時，其規範強度則相對減弱；亦即歐盟Directive第4條第4項(a)款與Directive第5條第2項皆未強制各會員國於其國內商標法中硬性規定商標淡化行為。¹³然而承先前之背景說明可知，歐盟各會員國由於經濟與貿易的因素，其為達成單一交易市場之目的，因此在80與90年代紛紛對自己國內之商標法進行修法以達到彼此立法規範一致的狀態。¹⁴因此即使歐盟Directive未強制要求各會員國必須針對商標淡化行為進行立法，但從目前的現狀可知，歐盟各會員國於各自國內商標法中都已將商標淡化行為納入國內商標法規範，即目前歐盟地區對於歐洲共同體商標與國內商標的保護強度已趨於一致。

4.2.2.2 要件分析

綜觀歐盟Directive與CTMR的文字可以發現，歐盟針對商標淡化行為在消極註冊事由與商標侵權事由的文字規定其實大致相同，仔細觀察後應可歸納出下列六項要件：

- (1) 先前之歐洲共同體商標與國內商標必須已取得註冊；
- (2) 先前之歐洲共同體商標與國內商標必須分別在歐盟地區或各會員國境內具有聲譽；
- (3) 後使用或後申請之標章，其所表彰或申請登記之商品或服務與先前之歐洲共同體商標或國內商標所登記者不類似；

¹³ “Any Member State *may* furthermore provide that [...]” “Any Member State *may* also provide that [...]” Council Directive 89/104, 1981 O.J. (L 40) 1 (EEC), art. 4(4)(a), art. 5(2).

¹⁴ Davies, *supra* note 11, at 4.

- (4) 後使用者或後申請者必須無正當理由；
- (5) 後使用或後申請之標章會不當利用先前歐洲共同體商標或國內商標之識別性或信譽；
- (6) 後使用或後申請之標章會減損先前歐洲共同體商標或國內商標之識別性或信譽。

大體來說，從上述要件的數目即可得知，歐盟針對商標淡化行為的規定其實非常嚴謹，然而由於各國法院對於各要件的解釋有些許不同，因此仍產生一些爭議，包括兩造商標之相似度是否須達到會使消費者混淆誤認的程度，以及所謂「不當利用或減損先前商標之識別性或信譽」，其證明程度為何，都有待歐洲法院的實務見解加以釐清。因此以下即就歐洲各法院針對上述要件及相關爭議所作成之實務見解一一說明之。

4.3 歐盟有關淡化法制的實務見解

4.3.1 已註冊之商標

針對在歐盟地區具有聲譽之商標的保護，歐盟Directive與CTMR皆要求該商標必須已在歐洲共同體（針對歐洲共同體商標）或各會員國（針對國內商標）內已取得商標註冊，始得請求商標淡化的保護，此從Directive與CTMR的條文文字即可知悉。在前述條文中，由於皆要求後使用或後申請之標章，其所表彰或申請登記之商品或服務與先前歐洲共同體商標或國內商標所「登記」者不類似，既然先前之歐洲共同體商標或國內商標皆要登記其所使用之商品或服務，由此可知所謂具有聲譽之「先前歐洲共同體商標或國內商標」皆必須已取得商標註冊，才有適用上述條文的餘地。¹⁵

4.3.2 具有商譽之商標

歐盟針對商標淡化規範的第二項要件，即先前之歐洲共同體商標與國內商標必須分別在歐盟地區或各會員國境內享有聲譽。而本款可能產生的爭議在於，何謂「具有聲譽」？該聲譽的強度應如何界定？此即類似美國反淡化法上所謂著名商標係指「廣泛著名」，抑或「特定市場著名」的商標。

針對此項爭議，歐盟法院（European Court of Justice，簡稱ECJ）於1999年在*General Motors Corp. v. Yplon SA*案¹⁶中作出重要宣示。在本案中，原告General Motors Corp.於1971年10月即在荷比盧地區取得「CHEVY」的商標註冊，並將之使用在汽車相關產品上。而被告Yplon SA亦於1988年3月在相同地區取得「CHEVY」的商標註冊，但卻登記

¹⁵ 此外，在Directive第4條第2項與CTMR第8條第2項皆有對「先前之歐洲共同體商標」或「先前之國內商標」作出定義，從該條文字亦可得知相同的解釋。另參Case T-477/04, *Aktieselskabet Af 21 November 2001 v. OHIM*, 2007 ECJ CELEX WL 604A0477 (Feb. 6, 2007), para 43.

¹⁶ Case C-375/9, *General Motors Corp. v. Yplon SA*, 1999 E.C.R. I 5421.

使用在清潔用品或其他相關產品上。於1995年12月原告向荷比盧地區的地方商業法庭（Tribunal de Commerce）起訴，請求法院判令被告禁止使用「CHEVY」商標於清潔用品或其他相關產品上，其主張認為此類使用會淡化原告的著名商標「CHEVY」並損害其行銷的能力。而被告答辯認為原告無法證明其「CHEVY」商標於荷比盧地區已具有聲譽。¹⁷針對此項爭議，荷比盧地區的地方商業法庭向歐盟法院提出問題：所謂「具有聲譽之商標」應如何解釋？而「聲譽」必須擴及全荷比盧地區或僅須要部分區域即可？¹⁸

針對上述問題，歐洲各國政府皆對此表示意見，例如比利時政府認為某商標只要在荷比盧三國其中之一境內享有聲譽，則可認定該聲譽已遍及全荷比盧地區，而法國政府、荷蘭政府與歐體執行委員會皆採取相同的立場。然而英國政府對此卻採取不同的意見，認為並無必要將聲譽僅在部分地區存在的事實過度延伸解釋成其在全國皆享有聲譽。¹⁹

面對上述兩極的看法，歐盟法院作出下列六項宣示，包括：

1. 只要當公眾面對後使用者之商標，可能會聯想到先使用者的商標時，此種公眾的認知度即為Directive第5條第2項所欲規範的範圍。
2. 所謂公眾，係指某項產品或服務的相關公眾（the public concerned）而言，甚至包括特定產業的特殊消費者。
3. 關於認知的程度，僅要求相關公眾的重要部分（significant part）知悉該先前商標即可。
4. 關於認知度所涵蓋的地域，僅要求在會員國的重要部分地區即可。
5. 法院判斷上述認知度是否符合標準時，必須考量該案件所有的相關因素，包括先使用者之系爭商標的市占率、強度、地域程度、使用時間與該先使用者為宣傳系爭商標所投資之額度。
6. 先使用者之商標的識別性與聲譽愈強，則愈有可能認定後使用者的使用行為會減損系爭具有聲譽之商標。²⁰

由上述歐盟法院的見解可知，對於具有聲譽商標的認定，其傾向採取所謂「特定市場著名」的認定標準，即只要某商標在特定消費市場中與特定地區內享有聲譽，即為歐盟商標淡化法制的保護對象。²¹

¹⁷ *Id.* at para 7-10.

¹⁸ *Id.* at para 11, 12.

¹⁹ *Id.* at para 15-19.

²⁰ *Id.* at para 23-30. 之後歐盟內部市場協調局（OHIM）與歐盟法院皆採取此種立場，如 Case R 283/199-3, *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.*, 2002 E.T.M.R. 64, para 115; Case T-477/04, *Aktieselskabet Af 21 November 2001 v. OHIM*, 2007 ECJ CELEX WL 604A0477 (Feb. 6, 2007), para 65.

²¹ 對此見解，有學者採取反對的意見。See Thomas J. McCarthy, *Dilution of A Trademark: European and United States Law Compared*, *The Trademark Reporter*, 94 TRADEMARK REP. 1163, 1174 (2004).

4.3.3 非類似之商品或服務

根據Directive第4條第4項(a)款、第5條第2項，與CTMR第8條第5項、第9條第1項(c)款的條文文字，若單純依傳統的文義解釋可以發現，歐盟商標淡化法制的適用前提，似乎限於後使用者或被告將相同或近似於原告具有聲譽商標的標章使用在「非類似之商品或服務」的情形；至於「相同或類似之商品或服務」的情形，則必須適用Directive第4條第1項、第5條第1項，與CTMR第8條第1項、第9條第1項(a)款或(b)款的規定。然而上述條款之適用前提又以兩造商標相似度須造成混淆誤認之虞為限，則因此產生爭議的地方在於：當後使用者或被告將相同或近似於原告商標之標章使用在類似之商品或服務時，若法院認為兩造商標彼此間不發生混淆誤認之虞的情況，則原告得否再依歐盟商標淡化的相關法律（即Directive第4條第4項(a)款、第5條第2項，與CTMR第8條第5項、第9條第1項(c)款）請求保護？

針對此項爭議，歐盟法院於2003年的*Davidoff & Cie S.A. v. Gofkid Ltd*案²²中，作出關鍵性的判決。在本案中，原告Davidoff & Cie S.A.係「Davidoff」商標的專屬權人，其於全球皆取得該商標之註冊並將其使用在男性化妝品、領帶、鏡框、雪茄與其他相關商品上；而被告Gofkid Ltd.在德國取得「Durffee」之商標權註冊，並將其使用在其所銷售之金屬製品，包括餐具、煙灰缸、菸盒、手錶等產品。原告針對被告之「Durffee」商標向德國法院提起訴訟，請求法院判令被告停止使用「Durffee」商標，並撤銷該商標之註冊，²³其主張包括兩造商標會構成混淆誤認與商標淡化。然而在德國一審與二審法院皆認為被告商標並未對原告商標造成混淆誤認之虞，因此判決原告敗訴。原告最後上訴至德國聯邦普通最高法院（Bundesgerichtshof），而該法院針對此案提出一項重要問題：針對Directive第4條第4項(a)款與第5條第2項之規定，是否應侷限於該條之文字，即該條款是否僅限於適用在當被告將相同或近似於原告具有聲譽商標之標章使用在非類似之商品或服務的情形？倘若被告係使用在相同或類似之商品或服務時，則原告是否無法依據Directive第4條第4項(a)款與第5條第2項請求商標淡化的保護？²⁴



圖2 原告「Davidoff」商標（左圖）與被告「Durffee」商標（右圖）

資料來源：WRP – WETTBEWERB IN RECHT UND PRAXIS website, available at <http://www.wrp.de/pdf/978.PDF> (visited June 5, 2007)

²² Case C-292/00, *Davidoff & Cie S.A. v. Gofkid Ltd*, 2003 E.C.R. I-389.

²³ *Id.* at para 6-9.

²⁴ *Id.* at para 12-13.

針對此項問題，歐盟法院採取否定的看法，其認為縱使被告將相同或近似於原告具有聲譽商標之標章使用在「相同或類似之商品或服務」時，只要該條款其他要件皆符合，則原告仍得依Directive第4條第4項(a)款與第5條第2項請求保護，理由在於Directive第4條第4項(a)款與第5條第2項的立法目的，在於提供具有聲譽之商標更大的保護，²⁵換言之，當法院在解釋或適用Directive第4條第4項(a)款與第5條第2項時，必須注意到適用的結果不可導致具有聲譽之商標依第4條第4項(a)款或第5條第2項請求保護的程度比其依Directive第5條第1項（係規定將相同或近似於原告具有聲譽商標之標章使用在「相同或類似的商品或服務」而有致混淆誤認的情況）所能得到的保護還要低。²⁶假設今日原告之商標已被法院肯定為具有商譽之商標，且法院認定兩造商標所登記使用之商品或服務係屬相同或類似時，倘若法院認定兩造商標之近似程度不足以產生混淆誤認之虞，則原告勢必無法依Directive第5條第1項請求保護（因Directive第5條第1項之要件包括混淆誤認之虞），²⁷則此時法院若又以Directive第4條第4項(a)款與第5條第2項中有「非類似之商品或服務」的文字來限制原告的保護，則可知不論是Directive第4條第4項(a)款、第5條第1項或第5條第2項，都無法達到原本要加強保護具有聲譽之商標的立法目的。因此為貫徹此項意旨，對於Directive第4條第4項(a)款與第5條第2項的解釋，不應單純侷限在其文字的解釋，而應將其理解為：即使被告將相同或近似於原告具有聲譽商標之標章使用在非類似之商品或服務上，原告都可以請求商標淡化的保護，則更遑論被告係使用在相似的商品或服務上，此時則更應該提供原告商標淡化的保護。²⁸

同樣在2003年，歐盟法院又在*Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.*案²⁹中重申上述見解。此外，歐盟法院更要求各會員國一旦選擇將Directive第5條2項納入國內商標法規範時，則該會員國對於具有商譽之商標在非類似之商品或服務時所提供之保護絕對不得低於其在相同或類似之商品或服務所能得到的保護；且各會員國法院在解釋適用Directive第5條2項之要件時，必須符合歐盟法院上述之見解。³⁰

綜上所述可以獲得以下2點共識：

²⁵ *Id.* at para 19-20

²⁶ *Id.* at para 25-26.

²⁷ *Id.* at para 29.

²⁸ 對歐盟法院的此種看法，該案之輔佐法官（Advocate General）Jacobs 採取反對的立場，其認為目前針對混淆誤認的理解已放寬至包含誤認兩者有授權關係或贊助關係等情形，則當被告使用相同或類似於原告之商標在類似之商品或服務時，此情形通常皆可被混淆誤認的相關法律所涵蓋，因此針對商標淡化法制的適用，應限縮在「非類似之商品或服務」的特殊情形，如此始為合理。See Opinion of Mr. Advocate General Jacobs delivered on 21 March 2002. Case C-292/00, *Davidoff & Cie S.A. v. Gofkid Ltd.*, 2003 E.C.R. I-389. See also McCarthy, *supra* note 21, at 1178.

²⁹ Case C-408/01, *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.*, 2003 E.C.R. I-12537.

³⁰ *Id.* at para 18, 20. 但英國政府提出相反的意見，認為條文文字既然明確規定為「非類似之商品或服務」，則英國法院自有權對此條文之文字採取文義限縮解釋。*Id.* at para 17. 不過英國現行之商標法針對商標淡化的條文已將「非類似之商品或服務」的文字刪除。See Trade Marks Act, 1994, c. 26, § 5 (3) (relating to refusal of registration) and § 10 (3) (relating to trademark infringement) (Eng.)

1. 歐盟法院針對「商品或服務是否類似」的要件，已捨棄傳統的文義解釋方式，將「非類似之商品或服務」要件予以放寬，並認為：當原告之商標具有聲譽時，若被告將相同或近似於原告之該商標的標章使用在「相同或類似之商品或服務」時，只要 Directive 第4條第4項(a)款與第5條第2項的其他要件皆符合，則原告得依上述條款請求商標淡化的保護。
2. 各會員國一旦將 Directive 第5條第2項納入國內商標法規範，則其必須遵照歐盟法院的意見，即針對被告將相同或近似於原告具有商譽商標之標章使用在類似之商品或服務的情形，也同樣給予原告商標淡化保護，不得為相反的解釋。³¹

4.3.4 混淆誤認之虞

歐盟對於商標淡化行為的規範，在歷史上曾出現一項質疑，即當原告欲依據 Directive 或 CTMR 請求商標淡化保護時，是否仍須證明兩造商標之相似度會導致消費者有混淆誤認之虞？亦即在歐盟的商標淡化法制中，「混淆誤認之虞」是否為一項不成文的要件？例如英國在1997年的 *Baywatch v. Home Video Channel* 案中，英國法院就曾表示針對英國商標法中的商標淡化行為，³²原告仍須證明被告所使用之標章會對其商標造成混淆誤認之虞，始可請求商標淡化的相關保護。³³然而同樣在英國法院，於2000年的 *Premier Brands UK Limited v. Typhoon Europe Ltd.* 案中，該法院卻採取完全不同的見解，認為既然英國商標法針對商標淡化行為並未明文規定須有混淆誤認之虞的要件，因此法院在適用時則不應對商標權利人加諸無謂的限制，所以最後認定若原告依據英國商標法請求反淡化的保護時，無須再證明被告所使用之標章會對其商標造成混淆誤認之虞。³⁴

面對上述爭議，歐盟法院於2003年的 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* 案中，作出決定性的解釋。在該案中，原告一 Adidas-Salomon AG 為設立於德國的公司，於荷比盧地區取得「三條紋」之商標註冊，並使用在各式種類的運動服飾商品上。原告二 Adidas Benelux BV 為一設立於荷蘭的公司，其為原告一之「三條紋」商標在荷比盧地區的專屬被授權人。被告 Fitnessworld Trading Ltd. 為一設立於英國的公司，其銷售帶有「Perfetto」字樣的健身衣，且在大部分衣著商品的接線縫合處亦帶有「雙條紋」的圖樣。原告對於被告使用「雙條紋」圖樣的行為提起訴訟，主張被告使用行為會對相關公眾造成混淆誤認，因為相關公眾可能會因被告的系爭商品而聯想原告所銷售的衣物；再者，被告行為亦係不當利用原告「三條紋」商標之信譽且損害該商標之專屬性。³⁵爾後原告於荷蘭地方法院取得勝訴，但在二審被荷蘭上訴法院予以判決

³¹ *Id.* at para 21.

³² Trade Marks Act, 1994, c. 26, § 5 (3) (relating to refusal of registration) and § 10 (3) (relating to trademark infringement) (Eng.)

³³ *Baywatch Rroduction Co., Inc. v. Home Video Channel*, [1997] F.S.R. 22 (Eng.).

³⁴ *Premier Brands UK Limited v. Typhoon Europe Ltd.*, [2000] F.S.R. 767 (Eng.). See also *British Telecommunications Plc v. One In A Million Ltd.*, [1999] F.S.R. 1 (Eng.); *Oasis Stores Ltd's Trade Mark Application*, [1999] R.P.C. 631 (Eng.); *Pfizer Ltd. v. Eurofood Link (U.K.) Ltd.*, [2001] F.S.R. 3 (Eng.).

³⁵ See *supra* note 29, at para 5-9.

敗訴駁回，其理由在於上訴法院認為兩造商標之近似程度不足以構成混淆誤認之虞。原告因此繼續上訴至荷蘭最高法院，而該法院針對本案提出兩項問題：其一為Directive第5條第2項的適用條件是否限於被告僅將相同或近似於原告系爭商標之標章使用在非類似之商品或服務的情形？其二為若上述問題的答案為否定時，則各會員國於國內法中得否針對相關條文（即各會員國國內商標法中等同於Directive第5條第2項之規定）增訂須有「混淆誤認之虞」的要件？³⁶

針對第一個問題，歐盟法院則重申其在*Davidoff & Cie S.A. v. Gofkid Ltd*案中的見解，即Directive第5條第2項的適用範圍不限於「非類似之商品或服務」的情形，此已如前述。至於第二個問題，歐盟法院認為Directive第5條第2項係為保護具有商譽之商標而制定，因此不應像Directive第5條第1項作相同的解釋，即Directive第5條第2項的適用並不要求有混淆誤認之虞的情形存在。對於兩造商標近似程度的要求，Directive第5條第2項僅要求該近似程度須達到相關公眾將兩造商標形成連結的程度，但該種連結程度未必已達到混淆誤認之虞的範疇。³⁷

由上述見解可知，歐盟法院已確立一項原則，即歐盟商標淡化法制的適用並不以被告之使用行為須造成混淆誤認之虞為要件。

4.3.5 無正當理由

依照歐盟商標淡化法制的規定，被告所為之商標淡化行為必須係「無正當理由」始被禁止，而由條文之用語可以發現，歐盟針對商標淡化行為的阻卻事由係採取較為開放式的規定，亦即對於被告某項商標淡化行為，受訴法院得斟酌各種因素來決定此項行為是否應被歸責，因此要理解所謂「無正當理由」的意涵，必須從歐盟各個法院的判決中著手。以下即針對歐盟的相關實務見解加以分析。

4.3.5.1 歐盟法院

針對此要件之解釋，歐盟法院本身並未作出任何正面的定義，不過在2003年的*Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.*案中，其曾經對此要件發表相關的看法。在本案中，荷蘭最高法院（The Hoge Raad）曾對歐盟法院提出一項問題，即當被告所使用之圖樣與原告具有聲譽之商標構成近似時，若法院認為系爭圖樣僅被相關公眾認知為具有單純的裝飾作用，則針對此一事實法院應如何處理？³⁸

³⁶ *Id.* at para 10.

³⁷ *Id.* at para 27-31.

³⁸ *Id.* at para 32.



圖 3 原告 Adidas-Salomon AG 商品 (左圖) 與被告 Fitnessworld Trading Ltd. 商品 (右圖)
資料來源：adidas 官方網站<<http://www.adidas.com>> 與被告商品網站
<http://www.fit-fx.com/perfetto_mesh.htm> (visited June 6, 2007)

歐盟法院在面對來自各方的意見後，³⁹最後認為Directive第5條第2項的重點在於被告所使用之圖樣與原告具有聲譽之商標彼此間的近似程度是否會讓相關公眾將兩造圖樣與商標形成連結；若被告所使用之圖樣雖然係為裝飾用途，但仍會讓相關公眾形成連結時，則此種情況仍得適用Directive第5條第2項的規定。反之，若被告所使用之圖樣的確單純屬於裝飾用途且不會讓相關公眾形成連結時，則可知兩造圖樣與商標之近似程度仍未達到Directive第5條第2項所要求的程度，⁴⁰因此被告使用系爭圖樣的行為即不應受到歸責。由此可知，當被告使用之圖樣係單純為裝飾用途且不會讓相關公眾將其與原告具有聲譽之商標形成連結時，則此種情形應被論為「具備正當事由」。

4.3.5.2 歐盟內部市場協調局 (Office for Harmonization in the Internal Market, 簡稱OHIM)

歐盟的OHIM係專門處理歐洲共同體商標之申請與爭議的機構，其地位相當於各會員國國內之商標局。針對「無正當理由」的認定，OHIM也曾經提出相關看法。在2001年的*Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.*案⁴¹中，原告Hollywood S.A.S.於1952年已在法國取得「HOLLYWOOD」商標的註冊，並將該商標使用在口香糖產品上。而被告Souza Cruz S.A.於1996年向OHIM申請註冊「HOLLYWOOD」歐洲共同體商標於香菸、菸草、打火機、火柴及其他相關產品上。於1997年9月，原告針對被告的商標申請案依CTMR第8條第5項規定向OHIM提出異議，其認為自己之「HOLLYWOOD」商標於法國境內具有聲譽、且其透過媒體廣告傳達出該商標對於年輕消費者而言具有代表活力、年輕、健康與

³⁹ 荷蘭政府認為即使是裝飾性用途仍會淡化具有商譽之商標；英國政府認為系爭圖樣是否僅為裝飾性用途與判斷兩造圖樣與商標是否近似並無關聯；歐體執行委員會則認為實際情況很難想像系爭圖樣先被認定與具有聲譽之商標構成近似，之後卻又被認定為僅具有裝飾性的用途，其認為若僅是單純的裝飾則根本不會構成 Directive 第 5 條第 2 項所欲規範的近似程度。Id. at para 35-37.

⁴⁰ Id. at para 38-41.

⁴¹ Case R 283/199-3, *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.*, 2002 E.T.M.R. 64.

生命力的形象，最後認為被告將「HOLLYWOOD」商標申請註冊於菸草產品會不當利用並減損原告商標的形象與聲譽。⁴²OHIM於1999年3月駁回原告之異議，認為原告之據爭商標雖於法國境內享有聲譽，但無法證明該商標具有活力、年輕、健康與生命力的形象，而原告異議之主要理由就在於強調被告之申請案會不當利用或減損原告據爭商標的此種形象，因此既然已經認定原告商標並無此種形象存在，則被告之申請案即欠缺不當利用或減損據爭商標的可能性。⁴³原告對此異議決定不服，於1999年5月向OHIM上訴委員會（Third Board of Appeal）提起上訴。

對於原告之上訴，OHIM上訴委員會針對CTMR第8條第5項之各款要件皆有表示意見，其中關於「無正當理由」部分，其認為所謂「正當理由」的定義係指：商標申請人應該被強制使用系爭標章，亦即：

- (1) 縱使系爭標章會減損先前商標，仍不得要求該申請人放棄使用系爭標章；或
- (2) 該申請人比先前商標之專屬權人更早享有使用系爭標章的權利。

此外，OHIM上訴委員會認為單純的下列情況不足以證明該申請人具有正當理由：

- (1) 系爭標章能合宜地表彰其商品來源；
- (2) 無論在歐盟地區境內或境外，該申請人已經使用系爭標章於其所欲登記之商品或類似商品上；
- (3) 該申請人雖已在歐盟某會員國境內申請註冊系爭標章並已取得商標權，但先前商標之專屬權人比該申請人更早在該會員國境內提出註冊申請。⁴⁴

有鑑於上述見解，OHIM上訴委員會因此認定，本案被告雖於法國境內已取得「HOLLYWOOD」商標的註冊（非登記在香菸產品上），但由於取得註冊的時間晚於原告，因此該事由並不構成CTMR第8條第5項的「正當理由」。⁴⁵不過由此見解延伸可以得知，倘若該申請人在歐盟某會員國內已取得系爭商標的註冊，且該註冊的時間比先前商標之專屬權人於該會員國境內取得註冊之時間來得更早時，則上述情形應可被認定為CTMR第8條第5項的「正當理由」。

⁴² *Id.* at para 1-4.

⁴³ *Id.* at para 5.

⁴⁴ *Id.* at para 101.

⁴⁵ *Id.* at para 100, 102.

4.3.5.3 德國

德國法院亦針對「無正當理由」提出相關的實務見解，包括：

(1) Derrick.de⁴⁶

本案事實係「DERRICK」為一德國著名的電視影集，其主角為一名德國警探，而本案被告使用自己名字「Derrick」作為網域名稱「derrick.de」以宣傳自己的網路事業，導致許多網路使用者為尋找該電視影集的網站而誤入被告之網站。德國法院對此認為除非被告使用自己姓名之「全名」作為自身網站的網域名稱，否則仍不得以「使用自己姓名之一部」作為登記該網域名稱之正當理由。由此可知，依德國法院之見解，若使用自己姓名之「全名」作為網域名稱，應可被認定為具有正當理由而得阻卻適用商標淡化之規範。



(2) Deutsche Pest⁴⁷

本案原告德國郵政局享有「Deutsche Post」的商標權，而被告以諷刺性方式將原告商標改為「Deutsche Pest」並使用在其老舊卡車之一側。原告對此向德國法院提起訴訟，主張商標淡化，而被告以其享有言論自由權作為抗辯。最後德國法院認為被告商標淡化行為成立，該種諷刺性的使用行為並不構成具有正當理由。



(3) Shell⁴⁸

本案原告為德國燃料公司Shell，而被告Andreas Shell以其姓氏Shell作為網域名稱「shell.de」來宣傳自己的翻譯服務。同樣地，許多網路使用者為尋找原告燃料公司的網站而誤入被告之網站。德國法院對此再次表示「使用自己姓名之一部」作為網域名稱不得逕認為具有正當理由。



4.3.5.4 荷比盧地區

在Claeryn/ Klarein案⁴⁹中，被告答辯主張「KLAREIN」係指「乾淨、純淨」的意思，

⁴⁶ Davies, *supra* note 11, at 18 (citing Oberlandesgericht [OLG] [Court of Appeals] Hamburg Sep 21, 2000, 3 U 89/00 (F.R.G.)).

⁴⁷ *Id.* (citing LG [Landgericht] [Trial Court] Hamburg 2000, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 514-Markenbeeinträchtigung Deutsche Post (F.R.G.)).

⁴⁸ *Id.* (citing Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Nov 22, 2001, IZR 138/99 (F.R.G.)).

⁴⁹ Case A 74/1, judgment of 1 March 1975, Jurisprudence of the Benelux Court of Justice 1975. 案例事實請參閱本論文 4.1.1.2，頁 62-63。

且屬於對自身之清潔產品為描述性的使用，此情形應可構成「具有正當理由」。然而荷比盧法院卻採取相反的立場，認為被告若欲描述自己產品的特性，仍得使用其他字詞，未必限於「KLAREIN」一字，因此認定被告使用「KLAREIN」的行為不具備正當理由。

4.3.5.5 英國

英國法院針對「無正當理由」之要件之解釋包括下列兩則案例：

1. *Premier Brands UK Ltd v. Typhoon Europe Ltd & Another*⁵⁰

在本案中，原告Premier Brands UK Ltd為「TY.PHOO」茶葉之進口商與分裝、供應商，在英國已取得「TY.PHOO」商標之註冊，並登記使用於茶葉、家用餐具、家用器具或容器等商品上，其中登記在「家用餐具」、「家用器具或容器」的「TY.PHOO」商標被註冊為防護商標（Defensive mark）。「TY.PHOO」商標的特色係以紅色為背景而字體為白色，原告並將該商標使用在多項宣傳用途上。而被告Typhoon Europe Ltd於1998年推出一系列名為「TYPHOON」的廚房用具，且「TYPHOON」字樣亦同樣採取紅色背景、白色字體的設計。原告因此對之提起訴訟，主張被告使用「TYPHOON」名稱對原告之系爭商標構成商標侵權（英國商標法第10條第2項）與商標淡化（英國商標法第10條第3項）。被告則答辯認為原告之防護商標已連續未使用達5年以上，該防護商標應被廢止。

英國法院在本案件中針對商標淡化部份曾提出數項見解，其中關於「無正當理由」部分，其認為：

- ①被告主觀上雖無攀附原告商標之意圖，但此並不代表其具有正當理由，否則會促使後使用者完全不作任何商標搜尋的工作而任意選擇使用任何標章，且被告主觀上的認知並非判斷有無正當理由的依據；⁵¹
- ②所謂具有正當理由，應指後使用者係基於某種強制性而來使用系爭標章，以致於該後使用者無法被要求放棄使用該標章，不論其使用行為是否會造成原告商標之損害；⁵²
- ③若後使用者係本於自己之權利來使用系爭標章，且其毋須對原告之商標權進行讓步時，則此情形即構成正當理由，例如後使用者主張其比原告更早取得使用系爭標章之權利；⁵³
- ④被告對於具有正當理由之抗辯須負舉證責任。⁵⁴

將上述原則涵攝至本案的事實，法院認為被告使用「TYPHOON」名稱的時間不到一年且尚未取得註冊；反之，原告使用「TY.PHOO」商標已超過100年歷史，且已註冊長達70年，應可謂為著名商標；另被告並未盡相當之舉證責任證明其使用有正當理由，

⁵⁰ See *supra* note 5.

⁵¹ *Id.* at 1097.

⁵² *Id.* (citing the interpretation of “without justifiable reason” in the Uniform Benelux Trade Mark Act in *Lucas Bols* [1976] I.I.C. 420, at 425 (Benelux Court), which appeared in a similar context as “without due cause” in section 10(3) of U.K. Trade Marks Act 1994)

⁵³ *Id.* at 1097, 1098.

⁵⁴ *Id.* at 1099.

因此法院判定被告使用「TYPHOON」名稱的行為並不符合前述有關「正當理由」的解釋。

2. *Pfizer Ltd. v. Eurofood Link (U.K.) Ltd.*⁵⁵

本案原告—Pfizer Inc.於1995年在英國取得「VIAGRA」之商標註冊，並將其登記在藥物與醫療物質產品上；此外，原告並於1998年取得「VIAGRA」歐洲共同體商標註冊，商品同樣登記在藥物與醫療產品上。原告二Pfizer Ltd為原告一之「VIRGRA」英國商標在英國地區的專屬被授權人，並負責原告一在英國地區的藥物與醫療產品行銷。原告產品的功用為治療男性性功能障礙，產品顏色為藍色、形狀呈現鑽石型，且必須經由醫師開立處方始可取得。被告Eurofood Link (U.K.) Ltd為一英國公司，但其卻在芬蘭經營其業務，並行銷其命名為「VIAGRENE」的飲料產品。原告在1998年11月3日的Financial Times廣告中發現被告正在尋求其產品之進口商與通路商，因此展開調查。⁵⁶其調查結果發現：

①該飲料產品之內容係呈現藍色液體，包裝瓶身亦為藍色，且其上附有「VIAGRENE」字樣與一呈現鑽石型之圖樣。⁵⁷

②被告於系爭產品發表會中表示，該產品之概念即為使消費者認為其所購買之商品為一種「VIAGRA-type」的飲料—能提升其性愛生活的飲料；且同時表示瓶身之設計與飲料的顏色都是在使消費者能聯想到VIAGRA。⁵⁸

③被告之產品宣傳廣告與網站上還特別註明該產品係用於「for important moments」，並宣稱其飲料成分與「某著名藥物」的成分相同。⁵⁹

④被告產品網站所設定之網頁檢索標籤(Meta tag)⁶⁰關鍵字為：飲料、VIARGA、性功能障礙、性愛、Pfizer等。⁶¹



基於以上事實，原告因此在1999年1月對被告提起訴訟，主張其使用「VIAGRENE」名稱之行為對原告「VIAGRA」商標構成商標侵權、商標淡化與攀附商譽。

⁵⁵ *Pfizer Ltd. v. Eurofood Link (U.K.) Ltd.*, [2001] F.S.R. 3 (Eng.).

⁵⁶ *Id.* at 22, 23.

⁵⁷ *Id.* at 33.

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Id.* at 33, 34.

⁶⁰ 網頁檢索標籤(Meta tag)為網頁原始碼之一部分，其可將某網頁之相關資訊特定化，並且使用網頁檢索標籤可讓網路瀏覽器依某網頁設計者的意願呈現該網頁；而網頁檢索標籤關鍵字為其下位概念，通常包含數個字詞，而網路搜尋引擎常會使用網頁檢索標籤關鍵字來建立其資料庫的索引。當網路使用者在搜尋引擎輸入某字詞時，搜尋引擎即會將含有符合該字詞之網頁檢索標籤關鍵字的網站一一列出。

⁶¹ *Id.* at 34.



圖4 被告Eurofood Link之「VIAFRENE」產品（上頁圖）與原告Pfizer Ltd.之「VIAGRA」商品及產品（本頁圖）

資料來源：<http://www.severskelisty.cz/kaleido/kale0023.htm> (visited June 6, 2007);
<http://www.viagra.com> (visited June 6, 2007)

受訴法院在本案件中針對商標淡化行為的各項要件皆提出意見，其中關於「無正當理由」部分，法院認為若原告於本案例中已證明其「VIAGRA」商標具有聲譽、且被告使用「VIAFRENE」之行為會不當利用或減損原告商標之識別性或信譽時，則關於被告之使用是否「具有正當理由」必須由被告負舉證責任。⁶²

4.3.6 不當利用他人先前商標之識別性或信譽

相較於美國聯邦商標淡化法，歐盟的商標淡化法制有一項特別的地方，就是將「不當利用 (take unfair advantage)」的概念也納入歐盟商標淡化法的規範當中，此一概念相當於我國公平交易法第24條與美國法中所謂「攀附商譽」的行為，在美國與我國都是將此種行為規定於不公平競爭法當中。而歐盟地區針對何謂「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」也作出相關的實務見解，以下即就歐盟法院與其他國家法院的實務見解分別說明之。

4.3.6.1 歐盟法院

針對此一要件的解釋，歐盟法院本身其實並未作出相關的說明，不過在 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* 案中，該案的輔佐法官 (Advocate General) Jacobs 在其意見書⁶³ 中有對此要件表達看法，其認為「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」係指「對於著名商標的價值進行明確的剝削與搭便車行為，或企圖攀附著名商標之聲譽。」⁶⁴ 舉例來說，勞斯萊斯 (Rolls Royce) 係一著名商標，若今日某威士忌酒製造商為宣傳自己的商品而利用勞斯萊斯的聲譽時，則勞斯萊斯商標的專屬權人即有權禁止該製造商為此類行為。⁶⁵ 再者，輔佐法官 Jacobs 認為所謂「不當利用他人先前商標之識別性」與「不當利用他人先前商標之信譽」其實在概念理

⁶² *Id.* at 31.

⁶³ Opinion of Mr. Advocate General Jacobs delivered on 10 July 2003. Case C-408/01, *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.*, 2003 E.C.R. I-12537.

⁶⁴ *Id.* at para 39 (citing FREDERICK W. MOSTERT, FAMOUS AND WELL-KNOWN MARKS: AN INTERNATIONAL ANALYSIS 62 (1997)).

⁶⁵ *Id.* at para 39 (citing Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Dec 9, 1982, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 247-I ZR 133/80 (F.R.G.)).

解上並無不同，其涵義都相當於不公平競爭法中的「搭便車行為」。⁶⁶

4.3.6.2 歐盟內部市場協調局（OHIM）

在2001年的 *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.* 案⁶⁷ 中，OHIM認為不當利用的判斷可以分為三階段來進行。首先OHIM認為所謂商標的功用其實並不限於表彰商品或服務之來源而已，其功能還包括保證該商品之品質無虞，且可作為權利人向公眾傳達某種訊息的媒介，因此商標的價值除了既有的表彰商品來源之功用外，還包括其向公眾所傳達之形象，例如商品的優良品質、獨特性與潛在購買人的生活型態等。⁶⁸再者，OHIM認為若據爭商標僅在特定市場著名（亦即僅具有niche fame）而未必為一般消費者所認知時（即廣泛著名），則該商標之權利人將難以證明後使用者會「不當利用據爭商標之識別性或信譽」，⁶⁹換句話說，OHIM僅承認當據爭商標具備廣泛聲譽與高度識別性時，才有適用CTMR第8條第5項（本案系爭條文）中所謂「不當利用」的規定。接者，OHIM表示當某項享有聲譽的商標已具備某種形象時，表示該商標具有將該形象傳遞給其所附加之商品或服務的能力，而當第三人為宣傳其自身之商品，企圖取得該商標所象徵之形象而使用該商標於自己的產品時，此種行為即屬於CTMR第8條第5項中所謂「不當利用」的概念。⁷⁰

將上述原則適用至本案的情況，OHIM認為原告之據爭商標「HOLLYWOOD」在法國地區的確賦予相關公眾一種代表活力、年輕、健康與生命力的形象，而該形象亦為CTMR第8條第5項所欲保護之標的，⁷¹接著認為原告之「HOLLYWOOD」商標於法國地區係具有廣泛聲譽與高度識別性的商標，⁷²因此亦為CTMR第8條第5項的保護對象。此外，OHIM表示市面上多數香菸品牌皆時常利用廣告傳達出運動、活力與生活樂趣的形象，此對於香菸製造商而言係屬於常用的行銷策略，⁷³由此也可看出被告以相同於原告據爭之「HOLLYWOOD」商標申請註冊於香菸產品的目的，係為企圖取得其所代表之活力、年輕與生命力的形象，以符合香菸市場的行銷策略，由此可以得知被告以「HOLLYWOOD」商標申請註冊於香菸產品，將有不當利用原告據爭商標之識別性或信譽的「嚴重可能性（serious likelihood）」，⁷⁴因此OHIM駁回被告之註冊申請。

⁶⁶ *Id.* at para 39.

⁶⁷ *See supra* note 41.

⁶⁸ *Id.* at para 65, 67.

⁶⁹ *Id.* at para 119.

⁷⁰ *Id.* at para 121.

⁷¹ *Id.* at para 76.

⁷² *Id.* at para 120.

⁷³ *Id.* at para 123.

⁷⁴ *Id.* at para 122, 124.

4.3.6.3 歐洲共同體第一審法院 (The Court of First Instance of the European Communities)

歐洲共同體第一審法院在2007年2月針對CTMR第8條第5項之規定作出相關判決。在*Aktieselskabet Af 21 November 2001 v. OHIM* 案⁷⁵中，原告為一設立於丹麥的公司，其於1999年向OHIM申請註冊「TDK」文字商標，登記使用於服裝、鞋子與頭飾等商品。而參加人TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)為一設立於日本的公司，其針對原告之商標註冊申請案於2000年4月提出異議，主張原告之商標註冊申請違反CTMR第8條第1項(b)款（致生混淆誤認之虞）與CTMR第8條第5項之規定。參加人之據爭商標為「TDK」文字商標與圖樣（如上圖），並取得CTMR之註冊，登記於錄音、錄影等相關商品。針對參加人之異議，OHIM認為原告之申請雖不致生混淆誤認之虞，但仍會違反CTMR第8條第5項之規定，因此於2003年4月駁回原告之註冊申請。原告不服，因此提出上訴。



OHIM上訴委員會 (the First Board of Appeal of OHIM) 同意OHIM之原處分，並於2004年10月駁回原告之上訴。原告對上訴決定仍不服，因此繼續上訴至歐洲共同體第一審法院。⁷⁶

對於本案，歐洲共同體第一審法院首先認為原告之據爭商標於歐盟地區係屬於具有聲譽之商標，因此為CTMR第8條第5項規定之適用對象。⁷⁷其次，對於原告申請案是否該當於「不當利用據爭商標之識別性或信譽」，法院首先認為參加人之據爭商標，其聲譽不但用以表彰其商品或服務之來源，也同時附帶有參加人時常贊助體育活動與大型音樂表演的形象。參加人於贊助各項活動時，亦會生產附有據爭商標之服裝作為宣傳活動之用，因此當相關公眾見到參加人之據爭商標時，亦會聯想到其所贊助之體育或音樂活動。而原告在本次商標申請案中，其所指定登記之商品—服裝、鞋子與頭飾—並未限制係何種服裝或鞋子，因此不難認為原告亦有可能將系爭商標使用於體育服裝或運動鞋。既然原告所申請註冊之商標與參加人之據爭文字商標完全相同，則當相關公眾看見原告之商品時，自有可能認為係生產自或源自參加人之授權或贊助關係而加以購買，此即表示原告可能會將參加人據爭商標之聲譽附加於自己之商品上，而該聲譽係參加人在贊助各類活動時因投注大筆資金與時間所努力經營獲得之成果，由此可知此種情形相當於對「著名商標之搭便車行為或企圖攀附其聲譽」，此應構成CTMR第8條第5項「不當利用據爭商標之識別性或信譽」的行為。⁷⁸

4.3.6.4 英國

針對「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」的解釋，英國法院其實作出為數不

⁷⁵ Case T-477/04, *Aktieselskabet Af 21 November 2001 v. OHIM*, 2007 ECJ CELEX WL 604A0477 (Feb. 6, 2007).

⁷⁶ *Id.* at para 1-9.

⁷⁷ *Id.* at para 59.

⁷⁸ *Id.* at para 61.

少的案例，以下舉四則案例分別說明之。

1. *Pfizer Ltd v. Eurofood Link (U.K.) Ltd.*⁷⁹

本案之案例事實於本論文4.3.5.5（頁77-78）已作過說明，於此即不贅述。於該判決中，法院認為「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」的關鍵在於兩造商標或標章之相似程度是否會讓相關公眾形成聯想，且該聯想會使後使用者之標章去攀附先使用者商標之聲譽。至於是否有攀附之情事則必須探究後使用者是否會因其使用行為而取得不當利益。⁸⁰

針對本案情形，法院首先肯認原告之「VIAGRA」商標為具有聲譽之商標，⁸¹其後又表示：原告之商品應被定性為藥品而非一般之催情劑，且原告自始至終皆未以「催情劑」之產品定位行銷其「VIAGRA」商品。依原告主張，所謂催情劑係指能讓男性或女性產生性慾的物質，包括食物（如牡蠣）或藥草（如人蔘或植物萃取物）等，而VIAGRA商品之作用僅在於影響人體物理上的機制，至於是否能完全解決男性勃起的障礙問題仍需仰賴其他的性刺激物來決定；且VIAGRA商品僅被允許使用在男性。此外，在原告的VIAGRA商品包裝內亦告知使用者該商品具有副作用，並且須有醫師之處方才能取得VIAGRA的商品，因此就該商品之特性來看，原告之VIAGRA商品的確為藥品而非一般「娛樂用產品」。⁸²基於上述看法，再加上被告之行銷手段（諸如使用VIAGRENE名稱與鑽石型圖樣、飲料內容與包裝皆為藍色、將原告公司名稱與商標皆列為網頁檢查標籤關鍵字等），綜合觀察可以發現，被告的確積極使消費者將其VIAGRENE商品聯想到原告的「VIAGRA」商標，藉此以提高銷售量。再者，被告使用「VIAGRENE」名稱的行為的確會導致原告之「VIAGRA」商標被誤用，⁸³且被告VIAGRENE商品之銷售量增加亦為被告所獲得之不當利益，則被告上述行為應可該當於英國商標法第10條第3項（規範商標淡化的侵權行為）與CTMR第9條第1項(c)款的規定，構成商標淡化行為，應予以禁止。

2. *Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc*⁸⁴

本案原告Mastercard International Inc.為一著名之提供金融服務的公司，其於英國已取得「MASTERCARD」之文字商標註冊，並將其登記使用於科學儀器、紙類產品、皮革製品、衣著飾品、遊戲娛樂用品、廣告、保險金融服務、電信與科技研發服務等；而被告Hitachi Credit (UK) Plc向英國專利局（UK Patent Office，即目前之UK Intellectual Property Office）申請註冊「CREDIT MASTER」商標，並登記使用於科學儀器、紙類產品、廣告、保險金融服務與科技研發服務上。原告對此商標申請案提出異議，主張被

⁷⁹ See *supra* note 55.

⁸⁰ *Id.* at 31, 32.

⁸¹ *Id.* at 35.

⁸² *Id.* at 36.

⁸³ *Id.*

⁸⁴ *Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc*, [2005] E.T.M.R. 10 (Eng.).

告所申請之「CREDIT MASTER」標章將對其據爭商標構成商標侵權與商標淡化。英國專利局於2004年3月對此異議作出決定，認為原告無法證明被告之系爭商標會致生混淆誤認之虞或造成不當利用或減損其「MASTERCARD」商標之識別力或信譽，因此駁回原告異議。原告不服，因此向法院提起訴訟，請求法院應命英國專利局拒絕被告之商標申請，但此時原告之主張已限縮至商標淡化（英國商標法第5條第3項）的部份。



圖5 原告Mastercard International Inc.商標(左圖)與被告Hitachi Credit (UK) Plc之商標(右圖)

針對本案訴訟，英國法院首先認為雖然英國商標法第5條第3項所要求之商標近似度並不需要達到致生混淆誤認之虞的程度，但該近似度仍須達到能使相關公眾將兩造商標形成連結之程度，始為該條項所規範之行為。待兩造商標之近似度達到上述程度後，法院再繼續判斷後使用者是否為了行銷自己之商品或服務，而以利用此種聯想的方式來攀附先前商標之著名性。⁸⁵若上述問題之答案為肯定時，則後使用之行為可構成英國商標法第5條第3項所規定之「不當利用」，則英國專利局應拒絕後使用者之商標申請案。

將上述原則適用至本案的情形，受訴法院發現原告根本無法證明被告所申請註冊之「CREDIT MASTER」標章會與原告之據爭商標形成連結，⁸⁶即尚未符合英國商標法第5條第3項所規範之前提要件，更遑論構成「不當利用」的情形，⁸⁷因此判決原告敗訴。

值得注意的是，原告在其主張中曾表示針對兩造商標近似度的判斷，在商標淡化與致生混淆誤認之虞的情況下應適用不同之檢測標準。然而該受訴法院對此種見解表達反對的立場，認為商標是否構成近似的判斷標準在上述兩種情況下應該都相同，⁸⁸然其不同點在於該近似程度所要求之射程將有所差異，即在致生混淆誤認之虞的情形，兩造商標之近似程度不但要達到能使相關公眾形成聯想的程度，還要能讓其對商品或服務的來源產生混淆誤認之可能性始足當之。反之，在商標淡化的情形，兩造商標之近似程度僅需達到能使相關公眾形成聯想的程度即可，不過還要再繼續判斷該聯想是否構成不當利用或減損他人先前商標之識別性或信譽。⁸⁹

⁸⁵ *Id.* at para 35.

⁸⁶ *Id.* at para 39.

⁸⁷ 之後法院又認為原告對於「不當利用」與「減損」的要件未盡其舉證責任。此部分將於本論文 4.3.9.2 討論之，頁 95。

⁸⁸ *See supra* noe 84, at para 62, 63.

⁸⁹ 同此見解者包括 *L'Oreal SA v. Bellure NV*, [2007] R.P.C. 14 (Eng.). 但美國法院似乎採取不同之看法，詳參本論文 3.3.6.3 之說明，頁 43。

3. *L'Oreal SA v. Bellure NV*⁹⁰

原告L'Oreal SA為高級香水之製造商，其擁有之品牌包括Lancôme與Cacharel等，且產品大部分係針對高級香水市場。本案被告之系爭商品為一系列名為Creation Lamis與Dorrall的香水，此產品係一些高級香水之仿製品（即香味近似），並且在杜拜製造。被告一Bellure NV為一設立於比利時之公司，其所從事之業務為進口Creation Lamis產品進入英國市場；被告二Starion International Ltd.則將系爭香水產品分送至批發商；而被告三Malaika Investments Ltd.則為其中一家批發商。⁹¹本案原告之據爭商標包括：①Trésor Lancôme Paris及圖樣、倒金字塔瓶身圖樣、Trésor書寫體字樣（以下簡稱第①商標，但原告聲明倒金字塔型瓶身設計不專用）；②3D瓶身圖樣且刻有「miracle Lancôme」的CTM商標、背景為粉紅色並帶有Miracle與Lancôme文字的國際商標、單獨Miracle文字的CTM商標（以下簡稱第②商標）；③「Anaïs Anaïs」文字商標（以下簡稱第③商標）；④「Noa」文字商標（以下簡稱第④商標）。⁹²

本案之被告系爭香水產品包括：①Coffret d'Or，其香味係仿自原告之Trésor香水；②La Valeur，其香味同樣仿自原告之Trésor香水；③Pink Wonder，其香味係仿自原告之Miracle香水；④Sweet Pearls；其香味係仿自原告之Noa香水；⑤Nice Flower，其香味係仿自原告之Anaïs Anaïs香水。⁹³

此外，被告行銷其香水產品的方式包括：

- 1) 製作產品比較表，即將自己所銷售之各項香水產品與其所模仿之原告產品一一列出。雖然被告一宣稱此模仿清單僅供公司內部使用，但事實顯示該清單已出現於被告三之批發商店中，並藉此與消費者進行交易。⁹⁴
- 2) 建議零售商於銷售被告系爭香水產品時，可將其宣傳為「If you like X, try Y.」其中X為原告之產品名稱，而Y為被告之系爭商品。⁹⁵
- 3) 在許多零售店的商品陳列上，可發現零售業者會將原告之產品放在被告系爭商品旁邊，藉此表示該系爭商品為原告某項產品之仿製品。⁹⁶

原告主張被告銷售其系爭香水產品的方式，

- 1) 對原告之第①與第②商標構成英國商標法第10條第3項之「不當利用或減損他人先前商標之識別性或信譽」；
- 2) 對原告之所有上述產品包裝與第③、第④商標構成「攀附商譽」，違反不公平競爭法之規定。

⁹⁰ *L'Oreal SA v. Bellure NV*, [2007] R.P.C. 14 (Eng.).

⁹¹ *Id.* at para 1, 2.

⁹² *Id.* at para 15, 18, 21, 24

⁹³ *Id.* at para 43-47.

⁹⁴ *Id.* at para 48, 55.

⁹⁵ *Id.* at para 52.

⁹⁶ *Id.* at para 59.

表3 原告L'Oreal SA各商標之圖示與產品包裝設計、被告Bellure NV等之產品包裝設計比較表。

原告商標之圖示與產品包裝設計	被告之產品包裝設計
 <p>The image shows a clear glass perfume bottle with a faceted stopper and a dark orange box. The bottle is labeled 'Trésor' and 'LANCÔME'. The box also features the 'Trésor' logo and 'LANCÔME' branding.</p>	 <p>The image shows a clear glass perfume bottle with a faceted stopper and a gold-colored box. The bottle is labeled 'Coffret D'or' and 'LANCÔME'. The box also features the 'Coffret D'or' logo and 'LANCÔME' branding.</p>
 <p>The image shows a clear glass perfume bottle with a silver cap and a pink box. The bottle is labeled 'miracle' and 'LANCÔME'. The box also features the 'miracle' logo and 'LANCÔME' branding.</p>	 <p>The image shows a clear glass perfume bottle with a silver cap and a pink box. The bottle is labeled 'pink wonder' and 'LANCÔME'. The box also features the 'pink wonder' logo and 'LANCÔME' branding.</p>
 <p>The image shows a clear glass perfume bottle with a silver cap and a white box. The bottle is labeled 'Anaïs Anaïs' and 'cacharel'. The box also features the 'Anaïs Anaïs' logo and 'cacharel' branding.</p>	 <p>The image shows a clear glass perfume bottle with a silver cap and a white box. The bottle is labeled 'NICE FLOWER' and 'cacharel'. The box also features the 'NICE FLOWER' logo and 'cacharel' branding.</p>



資料來源：Lancôme 與 Cacharel 官方網站 <<http://www.lancome.com>> <<http://www.cacharel.com>>；Starion Poland 官方網站 <<http://www.starion.pl>>

針對不當利用部份，法院於本案判決理由中揭示一些審理的原則，包括：

- 1) 肯認商標權之價值除表彰商品或服務之來源外，還包括其所建立之特定形象。⁹⁷
- 2) 判斷兩造商標或產品包裝是否近似時必須綜合觀察，亦即必須將兩造商標或產品包裝中之文字與圖樣一起判斷；⁹⁸且在判斷同時必須將重心放在商標或產品包裝本身是否近似，至於產品內容物是否相似則非比較重點。⁹⁹在本案中，兩造產品之香味是否近似即非比較之重點，原因在於商標法並不禁止產品內容物的仿製行為，否則會限制市場競爭。
- 3) 商標構成近似之程度應可分為三種等級：①近似程度構成直接混淆（商品或服務來源之混淆）；②近似程度構成間接混淆（誤認有授權或合作關係）；③近似程度構成聯想但未混淆。第三種等級之商標近似程度即為英國商標法第10條第3項（以商標淡化作為侵權事由）所規範的類型。¹⁰⁰
- 4) 英國商標法第10條第3項的構成要件，總括可歸納為兩點：①原告商標必須具有聲譽；②兩造商標因近似所造成之聯想必須達到會影響消費者經濟行為之程度（即係指構成不當利用或減損）。¹⁰¹
- 5) 所謂「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」係指第三人有效使用著名商標作為讓消費者對自己之商品產生興趣的工具。由於著名商標權利人係在努力經營該商標後始讓該商標獲得知名度，因此第三人對該著名商標之知名度為搭便車的行為，自會節省一定之投資經營成本，則其所省下之成本即成為一種不當利益。¹⁰²此外，不當利益亦會表現在該第三人產品之銷售量增加上。¹⁰³惟應注意者：在判斷是否構成不當利用時，重點應放在兩造商標或產品包裝是否近似達到形成聯想的程度，至於

⁹⁷ *Id.* at para 99.

⁹⁸ *Id.* at para 105.

⁹⁹ *Id.* at para 107.

¹⁰⁰ *Id.* at para 111, 112.

¹⁰¹ *Id.* at para 113.

¹⁰² *Id.* at para 142.

¹⁰³ *Id.* at para 143.

兩造之產品內容是否近似則非考量的重點。¹⁰⁴

將上述原則適用至本案的情況，法院針對原告所提出之「不當利用」的主張作出如下判斷：

- 1) 依照原告所提出之市場佔有率、產品銷售數字、行銷通路及宣傳廣告資料，法院因而認定原告之第①與第②商標皆具有聲譽。
- 2) 在分別比較原告之第①與第②商標及被告之Coffret d'Or、La Valeur與Pink Wonder產品所使用之產品包裝後，法院認定：a) 原告之第①商標（即Trésor系列商標）及Trésor商品包裝與被告之Coffret d'Or商品包裝彼此間，近似度皆未達到形成聯想的程度；b) 原告之第①商標（即Trésor系列商標）與被告之La Valeur產品包裝，其近似度雖構成聯想，但由於原告已單獨針對倒金字塔型之瓶身圖樣設計聲明不專用，因此不構成侵權。至於原告第①商標中的產品包裝商標與被告之La Valeur產品包裝，其近似度被認定達到形成聯想的程度；c) 被告之Pink Wonder商品包裝與原告第②商標（Miracle系列商標）中的瓶身商標構成近似，且達到形成聯想的程度，但對其餘之文字商標與背景圖案商標則不構成近似。
- 3) 針對構成近似之La Valeur產品包裝與Pink Wonder商品包裝，法院認為從其包裝設計即可看出被告係模仿原告之Trésor商品包裝商標與Miracle之瓶身商標，因此構成搭便車行為。再者，被告之La Valeur產品與Pink Wonder商品，其價格均較Creation Lamis系列之其他商品為高，由此可知被告係利用系爭產品與原告之據爭產品在包裝上具有相似性，因此向消費者索取較高的價格。此外，被告對於La Valeur產品與Pink Wonder產品所省下之宣傳費用即可認定為被告所獲得之不當利益；¹⁰⁵再加上被告製作模仿清單之行為可表示其係有意模仿原告之Trésor商品包裝商標與Miracle之瓶身商標。則上述行為整體而言應可構成「不當利用原告先前商標之識別性或信譽」的行為，違反英國商標法第10條第3項之規定。¹⁰⁶

4.3.6.5 德國

在Allianz案中，原告Allianz為一德國著名之保險公司，並以「Allianz」作為商標使用在其保險服務上。被告係一德國樂團Die Allianz，其經常在電視媒體訪問中提到原告的公司名稱「ALLIANZ」，原告因此就該行為向德國法院起訴主張商標淡化，而德國法院也認為被告係為吸引廣大市場之注意而為此種行為，因此判決被告「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」，¹⁰⁷構成商標淡化行為。



¹⁰⁴ *Id.* at para 144.

¹⁰⁵ *Id.* at para 151.

¹⁰⁶ *Id.* at para 152.

¹⁰⁷ Davies, *supra* note 11, at 21.

4.3.7 減損他人先前商標之信譽

在歐盟的商標淡化法制中，所謂「減損他人先前商標之信譽 (detrimental to the reputation of the mark)」即相當於美國商標淡化修正法中的「污損淡化 (dilution by tarnishment)」的概念。而對此要件之解釋，歐盟地區各法院亦均曾表示意見。以下即就歐盟的實務見解一一分析之。

4.3.7.1 歐盟法院

在 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* 案中，歐盟法院本身雖對此要件並未表示看法，不過該案之輔佐法官 (Advocate General) Jacobs 在其意見書¹⁰⁸中曾表示，所謂「減損他人先前商標之信譽」係指「系爭後標章被使用在某項商品或服務上，而該項商品或服務給予社會公眾之印象會導致先前商標之吸引力受到影響。」¹⁰⁹該輔佐法官在其意見書中表示「減損他人先前商標之信譽」最明顯的例子就是荷比盧法院在1975年所作成之 *Claeryn/ Klarein* 案。承前所述，由於兩商標在荷蘭語中的發音係完全相同，因此可能導致相關消費者在飲用 *Claeryn* 杜松子酒的同時聯想到 *Klarein* 所生產之清潔劑，而此種聯想模式已減損原告 *Claeryn* 商標之信譽。¹¹⁰

4.3.7.2 歐盟內部市場協調局 (OHIM)

在2001年的 *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.* 案¹¹¹中，OHIM 針對所謂「減損他人先前商標之信譽」的要件，提出以下幾點看法：

- (1) 判斷是否有減損的情事時，不能僅憑先前商標具有聲譽的事實而直接認定後使用者所使用之相似標章會減損該先前商標之信譽。¹¹²其重點應在於兩造商標必須為相同或類似，且其近似程度會使相關公眾產生聯想。¹¹³
- (2) 雖然CTMR第8條第5項並未要求後使用之標章須使用在類似之服務上，但並不表示完全不需要判斷兩造商標所使用之商品或服務的類似性，因為倘若商品或服務愈類似，則不論是不當利用或減損，其發生之可能性將愈高。¹¹⁴
- (3) 先使用者必須證明其先前商標會因後使用之標章的存在而形成不當聯想，進而導致先前商標之評等遭受損傷或降低；亦即後使用者將類似於先前商標之標章使用在不愉快、低俗或猥褻的場景；抑或使用結果會與先前商標所代表之形象不相容。¹¹⁵而上述的情形可能包括：

¹⁰⁸ Jacobs, *supra* note 63.

¹⁰⁹ *Id.* at para 38.

¹¹⁰ *Id.* (citing Case A 74/1, judgment of 1 March 1975, Jurisprudence of the Benelux Court of Justice 1975.)

¹¹¹ *See supra* note 41.

¹¹² *Id.* at para 61.

¹¹³ *Id.* at para 81.

¹¹⁴ *Id.* at para 82.

¹¹⁵ *Id.* at para 85.

- ①將先前商標與品質低劣的產品形成連結，導致相關公眾對先前商標產生令人不快或可疑的聯想，而此種聯想與先前商標所代表之形象相衝突；
- ②將先前商標與某種產品形成連結，縱使後使用者之使用方式並非不當，但該類產品與先前商標所代表之品質或名聲不相容；
- ③將先前商標中的文字或圖樣以負面方式作修改。¹¹⁶總而言之，先前商標之專屬權人必須證明後使用標章之使用方式會讓相關公眾對先前商標產生負面、或與其形象相衝突的心理聯想。¹¹⁷

將上述原則適用至本案的情形，OHIM認為菸草在目前的社會環境中已被證實的確對健康有所危害，此可從科學之研究報告與香菸廣告中的警語來證實。¹¹⁸此外，從許多餐廳或公共場所規劃吸煙區或直接禁煙的作法可知，吸煙通常被相關公眾認定為不受歡迎或不受鼓勵的行為。¹¹⁹由此可知，菸草本身即帶有某些負面印象，包括對人體健康之危害或容易引發旁人不悅的感受，此種印象的確與原告「HOLLYWOOD」商標之形象相互矛盾，況且原告之「HOLLYWOOD」商標所表彰之商品為口香糖等食品，容易使相關公眾將原告之商品與對人體健康之危害形象形成連結。¹²⁰最後OHIM因此認定被告將「HOLLYWOOD」商標申請註冊於菸草等相關商品，的確會「減損原告HOLLYWOOD商標之信譽」，因此駁回被告之申請案。

4.3.7.3 德國

在2002年的 *Champagner bekommen, Sekt bezahlen* 案¹²¹中，原告為生產香檳酒的公司，並為「CHAMPAGNE」商標之專屬權人；而被告係另一生產汽泡酒之廠商，其所生產之汽泡酒則屬於較為低價之商品。被告為推銷自身商品而在其產品廣告中打出「Champagner bekommen, Sekt bezahlen」的標語，其意義為「要喝香檳，就找 Sekt！」原告對被告如此使用其「CHAMPAGNE」商標之行為表示不滿，因此向德國法院提起訴訟。本案訴訟最後進入德國聯邦普通最高法院（Bundesgerichtshof，簡稱BGH），聯邦最高法院認為被告之上述使用方式已減損原告「CHAMPAGNE」商標之信譽，¹²²應構成商標淡化行為而予以禁止。

4.3.7.4 英國

針對「減損他人先前商標之信譽」，英國法院其實作出為數不少的判決，以下即分別說明之。

¹¹⁶ *Id.* at para 86.

¹¹⁷ *Id.* at para 87.

¹¹⁸ *Id.* at para 93.

¹¹⁹ *Id.* at para 94.

¹²⁰ *Id.* at para 95.

¹²¹ Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Jan 17, 2002, I ZR 290/99-Champagner bekommen, Sekt bezahlen (F.R.G.).

¹²² Davies, *supra* note 11, at 22 (citing Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Jan 17, 2002, I ZR 290/99-Champagner bekommen, Sekt bezahlen (F.R.G.)).

1. *Pfizer Ltd. v. Eurofood Link (U.K.) Ltd.*¹²³

在本案判決理由中，法院首先認為，判斷「減損他人先前商標之信譽」的初步關鍵在於兩造商標或標章之相似程度是否會讓相關公眾形成聯想，此步驟與判斷「不當利用」的情形相同，而相異的地方在於：構成「不當利用」必須是該聯想會使後使用者之標章去攀附先使用者商標的聲譽；而「減損信譽」的情形則是該聯想會減損先使用者商標所代表的形象。

回到本案事實部份，法院首先肯認原告之「VIAGRA」商標為具有聲譽之商標，¹²⁴ 其後又表示原告之商品應被定性為藥品而非一般之催情劑，¹²⁵ 但相反地，被告卻是以「宣稱具有催情效果」之方式來宣傳自己的 VIAGRENE 商品。基於上述看法，再加上被告的使用手段（諸如使用 VIAGRENE 名稱與鑽石型圖樣、飲料內容與包裝皆為藍色、將原告公司名稱與商標皆列為網頁檢查標籤關鍵字等），綜合觀察可以發現，被告的確積極使消費者將其 VIAGRENE 商品聯想到原告的「VIAGRA」商標，藉此以提高銷售量。再者，被告使用「VIAGRENE」名稱的行為的確會導致原告作為優良藥品供應商的良好聲譽遭受損害，且此種損害係因被告一直利用消費者的聯想及利用宣傳催情效果的方式來銷售自身商品的手段所共同造成，¹²⁶ 因此被告行為應可該當於英國商標法第 10 條第 3 項與 CTMR 第 9 條第 1 項(c)款的規定，構成商標淡化行為，應該予以禁止。

2. *L'Oreal SA v. Bellure NV*¹²⁷

本案之背景事實於 4.3.6.4（頁 83-86）中已詳細說明，於此概不贅述。針對「減損他人先前商標之信譽」的解釋，該受訴法院亦表示以下三點看法：

- 1) 某商標所具有之特定形象可能係指其所表彰之產品品質或其他無形的價值，如生活型態、獨特性、冒險精神或年輕氣質等。此種特定形象可能來自於該產品或服務的品質，或產品於店面中的陳列設計，或其專屬的銷售網路、或商標專屬權人的聲譽等。
- 2) 為滿足英國商標法第 10 條第 3 項的構成要件，商標專屬權人首先必須證明其商標具有聲譽及某種特定形象，其次再證明後使用者之系爭標章對其先前商標之形象會構成減損。
- 3) 至於如何證明其先前商標之聲譽已遭受減損，此時專屬權人必須證明其先前商標會因後使用之系爭標章的存在而對其形成不當之聯想，進而導致先前商標之評等遭受損傷或降低；亦即後使用者將類似於先前商標之標章使用在不愉快、低俗或猥褻的

¹²³ See *supra* note 55.

¹²⁴ *Id.* at 35.

¹²⁵ *Id.* at 36. 詳細說明請參閱本論文 4.3.5.5，頁 77。

¹²⁶ *Id.*

¹²⁷ See *supra* note 90.

場景；抑或後使用之結果會與先前商標所代表之形象不相容。¹²⁸

將上述原則適用至本案事實，受訴法院針對「減損信譽」部份認為：

- 1) 原告之 Trésor 商品與 Miracle 商品皆為高級的香水產品，且被告確實在自己較為低價的香水產品上使用近似於原告上述之商品包裝商標與瓶身商標作為自己的產品包裝，並將其低價產品安排在中下階層的市場中販賣。
- 2) 從許多低價零售店的實際販售情況可知，被告之 La Valeur 商品與 Pink Wonder 商品常被陳列在其所模仿之原告商品旁邊，原因可能是將兩種商品一起販賣或是將原告商品當作指示的工具（即表示被告之 La Valeur 商品係模仿原告之 Trésor 商品），且此種行銷手段係受被告之鼓勵所影響。¹²⁹
- 3) 被告製作模仿清單的行為可表示其係有意模仿原告之 Trésor 商品包裝商標與 Miracle 之瓶身商標。
- 4) 由上述行為整體觀之可以發現，被告在其商品上使用近似於原告據爭商標之產品包裝，此行為可能損害原告高級商品及其商標之聲譽，構成「減損原告據爭商標信譽」之行為。

4.3.8 減損他人先前商標之識別性

在歐盟商標淡化法制中，所謂「減損他人先前商標之識別性（detrimental to the distinctive character of the mark）」即相當於美國商標淡化修正法中的「模糊淡化（dilution by blurring）」的概念。對此要件之解釋，歐盟地區各法院亦均曾對此發表意見。

4.3.8.1 歐盟法院

在 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* 案中，該案之輔佐法官（Advocate General）Jacobs 在其意見書¹³⁰中曾表示，所謂「減損他人先前商標之識別性」係指「系爭後標章之使用會導致先前商標喪失其藉由本身之獨特性使相關公眾能立即聯想到其所表彰之商品或服務的能力。¹³¹」Jacobs 輔佐法官更明確表示此要件即等同於美國商標淡化法中有關模糊淡化（dilution by blurring）的概念，而其效果即如同美國 Frank Schechter 教授所形容之「社會大眾心中對某商標之認同感會逐步被削弱或分散」¹³²。

4.3.8.2 歐盟內部市場協調局（OHIM）

¹²⁸ *Id.* at para 145.

¹²⁹ *Id.* at para 153.

¹³⁰ Jacobs, *supra* note 63.

¹³¹ *Id.* at para 37.

¹³² *Id.* (citing Frank I Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 825 (1927)).

承前所述，*Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* 案中的輔佐法官對於「減損他人先前商標之識別性」僅提出概念上的說明，且大部份是取借自美國法中對於模糊淡化的理解。至於歐盟本身如何看待此要件之解釋，則必須將目光轉到 2001 年 OHIM 在 *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.* 案¹³³ 的見解。在該案中，OHIM 對於「減損他人先前商標之識別性」的要件亦提出下列 6 點看法：

- (1) 先前商標之專屬權人對於該商標所享有之利益在於該商標可能具有促使消費者購買其所表彰之商品或服務的能力。¹³⁴
- (2) 假設今天一旦有第三人使用相同或類似於該先前商標之標章於不同之商品或服務上，則該先前商標之獨特性可能會因此受到減損，導致消費者日後再次看見該先前商標時，無法立即聯想到其所表彰之商品或服務，最後降低了購買其商品或服務的欲望。¹³⁵
- (3) 該第三人所使用之標章可稱之為「寄生商標」；倘若有愈來愈多第三人使用先前商標時，則此種情形就如同「寄生商標」的擴散，最後導致該先前商標之識別性或獨特性被一一侵蝕。¹³⁶
- (4) 因此，所謂「減損他人先前商標之識別性」應指「當第三人使用先前商標於不同類之商品或服務時，會使消費者辨識出該不同類之商品係來自不同來源。」此意味著雖然消費者對於商品或服務之來源或兩者間是否有契約關係等情事並未產生混淆，但第三人的此種作法的確會讓消費者對兩造商標產生聯想，而該聯想會減損先前商標作為辨認先使用者之商品或服務為單一來源的能力。¹³⁷
- (5) 若先前商標之識別性愈高或其聲譽愈大時，則愈容易肯認後使用者使用相同或類似於該先前商標之標章會減損先前商標的識別性。¹³⁸
- (6) 倘若今日在同一地區已有多數使用者使用相同之商標於不同之商品或服務時，此即意味該商標於該地區有併存的現象，亦即該商標之識別性不高，則假設再有其他人同樣使用該商標時，也不易認定有減損其識別性的情事存在。¹³⁹

4.3.8.3 英國

*L'Oreal SA v. Bellure NV*¹⁴⁰

在該案判決中，法院認為「減損他人先前商標識別性」的情況通常係因為該先前商標或是與其相類似之標章被使用在廣泛類型之商品或服務中，因此導致其商標識別性或獨特性逐漸被侵蝕。¹⁴¹ 值得一提的是，該案法院又認為，原告若欲證明後使用之系爭標

¹³³ See *supra* note 41.

¹³⁴ *Id.* para 107.

¹³⁵ *Id.* para 107.

¹³⁶ *Id.* para 108.

¹³⁷ *Id.* para 105.

¹³⁸ *Id.* para 109.

¹³⁹ *Id.* para 113.

¹⁴⁰ See *supra* note 90.

¹⁴¹ *Id.* at para 147.

章會對其具有聲譽之先前商標構成減損時，不論是減損識別性或信譽，原告都必須證明該減損之結果與系爭商標之使用間有因果關係。¹⁴²

4.3.9 「不當利用」與「減損」的證明

如同美國法中對於商標淡化的證明有所謂「實際淡化」或「淡化之虞」的爭議，在歐盟的商標淡化法制中，對於不當利用或減損的證明程度，歐盟地區的各個法院亦均曾對此表示看法。不過值得注意的是，歐盟地區的各個法院對於此要件係列為商標註冊消極事由或商標侵權事由，於證明程度的要求上將採取不同的標準。以下即就商標註冊消極事由或是商標侵權事由分別說明之。

4.3.9.1 作為商標註冊消極事由

1. 歐洲共同體第一審法院（The Court of First Instance of the European Communities）

在 2007 年 2 月的 *Aktieselskabet Af 21 November 2001 v. OHIM* 案¹⁴³中，歐洲共同體第一審法院曾表示，OHIM 或其上訴委員會在審酌申請註冊之標章是否構成 CTMR 第 8 條第 5 項之情形時，並不要求先使用者須提出已實際受損害之證明，亦即當 OHIM 主動發現，或先使用者被動提出某種初步證據（或表面上證據確鑿的證據，*prima facie evidence*）得證明申請註冊之標章會使其先前商標未來將遭受到不當利用或減損的風險時，OHIM 及其上訴委員會即得依職權、或依先使用者之聲請駁回系爭商標之申請案。¹⁴⁴

2. 歐盟內部市場協調局（OHIM）

在 2001 年的 *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.* 案¹⁴⁵中，OHIM 對於構成「不當利用」或「減損」的證明程度似乎採取不同立場。

針對「減損商標識別性或信譽」的情形，OHIM 在比較過 Directive 第 5 條第 2 項（將不當利用或減損列為商標侵權事由）與 CTMR 第 8 條第 5 項（將不當利用或減損列為商標註冊消極事由）之文字後，發現針對商標侵權部分，Directive 第 5 條第 2 項所要求的是「*takes unfair advantage of or is detrimental to*」；反之，在 CTMR 第 8 條第 5 項中，其文字卻為「*would take unfair advantage of, or be detrimental to*」。從上述文字上的差異，OHIM 因此認為在商標申請階段，只要申請註冊之標章對於先前商標之識別性或信譽會有「減損」的「單純可能性（*simple probability*）」時，¹⁴⁶OHIM 及其上訴委員會即得依

¹⁴² *Id.* at para 148.

¹⁴³ *See supra* note 75.

¹⁴⁴ *Id.* at para 64.

¹⁴⁵ *See supra* note 41.

¹⁴⁶ *Id.* at para 88.

職權、或依先使用者之聲請駁回系爭商標之申請案。而所謂「單純可能性」的證明，係指只要合於邏輯性的分析與推論者即可該當於此種證明。¹⁴⁷

至於在「不當利用」的情形，OHIM 卻認為在商標申請階段，必須申請註冊之標章對於先前商標之識別性或信譽會有「不當利用」之「嚴重可能性 (serious likelihood)」時，¹⁴⁸OHIM 及其上訴委員會始得依職權、或依先使用者之聲請駁回系爭商標之申請案。

整體而言，OHIM 對於在商標申請階段中所謂「不當利用」或「減損」的證明程度仍然採取比較寬鬆的標準，即先使用者只要證明系爭申請註冊之標章有「不當利用」或「減損」其先前商標之可能性時，即可請求駁回該申請案，而差異僅在於兩者在可能性的程度上有不同的要求。

4.3.9.2 作為商標侵權事由

1. 歐盟法院

在 1999 年的 *General Motors Corp. v. Yplon SA* 案¹⁴⁹中，雖然歐盟法院本身並未對此問題表示意見，但該案之輔佐法官 Jacobs 於其意見書¹⁵⁰中表示，由於 Directive 第 5 條第 2 項之文字係要求「*takes unfair advantage of, or is detrimental to*」，因此在商標侵權的情形，先使用者若欲依此條項請求保護，則其對於自己之具有聲譽之商標是否受到後使用之標章為「不當利用」或「減損」的情事必須適當地加以證實，亦即先使用者必須提出「已實際遭受他人不當利用或實際遭受減損」之證據，始得依 Directive 第 5 條第 2 項請求保護。由此可知，Jacobs 輔佐法官之立場係傾向採取「實際淡化」的標準。

2. 歐盟內部市場協調局 (OHIM)

承前所述，OHIM 在 *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.* 案中因為比較 Directive 第 5 條第 2 項與 CTMR 第 8 條第 5 項之文字後發現，Directive 第 5 條第 2 項針對商標侵權所要求之要件是「*takes unfair advantage of or is detrimental to*」；然而 CTMR 第 8 條第 5 項針對拒絕商標註冊之要件卻是「*would take unfair advantage of, or be detrimental to*」，因此 OHIM 從文字上的差異得出拒絕商標註冊所要求的不當利用或減損的證明程度，只要達到不當利用或減損的「可能性」即可。而從上述解釋方式即可反面推論出，OHIM 針對商標侵權中「不當利用」或「減損」的證明程度，與歐盟法院的 Jacobs 輔佐法官一樣，同樣要求必須達到「已實際遭受不當利用或實際減損」的程度，即先使用者必須提出「實際淡化」的證據，始可依 Directive 第 5 條第 2 項或 CTMR 第 9 條第 1 項(c)款請求商標淡化的保護。

¹⁴⁷ *Id.* at para 89.

¹⁴⁸ *Id.* at para 122.

¹⁴⁹ *See supra* note 16.

¹⁵⁰ Opinion of Mr Advocate General Jacobs delivered on 26 November 1998. Case C-375/97, *General Motors Corporation v Yplon SA.*, 1999 E.C.R. I-5421.

3. 英國

(1) *Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi (T/A Merc)*¹⁵¹

原告 Daimlerchrysler AG 為汽車製造商，其已取得「MERCEDES」、「MERCEDES-BENZ」兩商標之英國商標專用權與「MERCEDES-BENZ」、「MERC」兩商標之歐洲共同體商標專用權，並將其登記在汽車相關產品與衣服相關產品上。而被告 Javid Alavi 為一自然人，其在英國開設一家名為「MERC」的商店，且販售之衣服、鞋子也帶有「MERC」之標誌。原告因此向英國法院提起訴訟，主張被告所使用之「MERC」標誌與原告之「MERCEDES」與「MERCEDES-BENZ」商標構成近似，進而對原告商標構成混淆誤認、商標淡化與攀附原告商標聲譽，違反英國商標法第 10 條第 2 項 b 款（使用相似之商標於相同或類似之商品或服務上，造成混淆誤認之虞）與第 3 項、CTMR 第 9 條第 1 項 b 款（同英國商標法第 10 條第 2 項 b 款）與 c 款。¹⁵²被告則答辯認為兩造商標與標誌已併存達 30 年且其間並未有任何混淆誤認情形發生、¹⁵³原告之「MERCEDES」與「MERCEDES-BENZ」商標和被告之「MERC」標誌不近似因此不構成混淆誤認與商標淡化、¹⁵⁴被告係合理使用自己商店之名稱、¹⁵⁵兩造商標與標誌併存已達 30 年的事實表示原告默示同意被告使用「MERC」標誌。¹⁵⁶



圖 6 原告 Daimlerchrysler AG 之商標（左圖）與被告 Javid Alavi 之商標（右圖）
資料來源：Mercedes-Benz 官方網站<<http://www.mercedes-benz.com>>；Merc Clothing London 官方網站<<http://www.merc-clothing.com>> (visited June 6, 2007)

本案受訴法院首先表示，依據英國商標法第 10 條第 3 項有關商標淡化之規定，在審理商標淡化案件時應遵循下列四項步驟：

- 1) 原告商標是否享有聲譽？
- 2) 被告使用之標章與原告商標是否構成近似，並達到公眾形成聯想的程度？
- 3) 該聯想的程度是否會造成不當利用或減損商標識別性或信譽？
- 4) 被告之使用行為有無正當理由？¹⁵⁷

此外，法院還強調英國商標法第 10 條第 3 項的適用要件限於後使用之行為必須對

¹⁵¹ *Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi (T/A Merc)*, [2001] R.P.C. 42 (Eng.).

¹⁵² *Id.* at para 1-5.

¹⁵³ *Id.* at para 6.

¹⁵⁴ *Id.* at para 8, 9.

¹⁵⁵ *Id.* at para 12.

¹⁵⁶ *Id.* at para 13.

¹⁵⁷ *Id.* at para 88.

具有聲譽之先前商標「實際構成不當利用或實際減損該商標之識別性或信譽」的結果，而非僅是單純的風險或可能性。¹⁵⁸

法院因此將上述原則適用至本案情形，首先認為兩造商標或標章並非近似；或即使構成近似，且達到公眾聯想的程度（假設部分消費會將「MERC」標章當作「MERCEDES」與「MERCEDES-BENZ」商標的縮寫），但事實上並無客觀證據顯示被告的確因為此種聯想而獲得任何利益（因為消費者並不會因為被告商品出現「MERC」標誌就認為其和原告商品同樣具有優良品質）。¹⁵⁹此外，「減損商標聲譽」應係指後使用者將具有聲譽之商標使用在低俗或與該商標形象不相容的商品上，而本案原告雖主張被告商品之消費者大多為機車族或平頭少年，且被告網站上亦出現有關平頭少年族群的網站連結，但此種證據並無法顯示當公眾看到被告網站上出現「MERC」標誌時，其會對原告的「MERCEDES」與「MERCEDES-BENZ」商標產生負面聯想。¹⁶⁰至於「減損商標識別性」的部份，由於原告在起訴中並未主張此項事由，因此法院對此即不作評論。

(2) *Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc*¹⁶¹

本案事實於本論文 4.3.6.3（頁 81-82）中已詳細說明，於此概不贅述。值得注意的是，受訴法院在判決理由後半部曾提到：參酌歐盟法院 Jacobs 輔佐法官的見解，所謂不當利用或減損的證明並非僅要求有此種風險或可能性存在即可，¹⁶²而是要求必須有實際的情況發生，亦即所謂證明「實際遭受不當利用或實際減損」的證據必須是實際的直接證據，而非僅依據理論或邏輯衍生的推論。¹⁶³最後該受訴法院亦表示認同 *Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi (T/A Merc)* 案的見解。¹⁶⁴

4.4 小結

歐盟為商標淡化理論之發源地，且早在 1925 年德國法院即於 ODOL 案中以含蓄的方式表達商標淡化的概念。然而由於歐盟各國對於商標淡化的概念在理解上各有不同，因此對於是否接受商標淡化的概念，各國政府的立場也不太一致，例如德國法院與荷比盧法院皆早已承認商標淡化的概念，然而英國政府卻採取反對的立場，直到 1988 年的歐體指令與 1993 年的歐體商標規則明確規範商標淡化行為後，各國才開始將商標淡化的概念納入其國內商標法規範，所以目前來說各國針對商標淡化的立法文字應已趨於一致。

仔細觀察歐體指令與歐體商標規則中有關商標淡化行為的條文規定可以發現，其在

¹⁵⁸ *Id.* at para 86, 88.

¹⁵⁹ *Id.* at para 89.

¹⁶⁰ *Id.* at para 91.

¹⁶¹ *See supra* note 84.

¹⁶² *Id.* at para 48.

¹⁶³ *Id.* at para 54.

¹⁶⁴ *Id.* at para 50.

要件的規範上制定得非常詳細，但也因此產生許多爭議。總體來說，其要件應可歸納為以下八點：①已註冊商標；②具有聲譽之商標；③不類似之商品或服務；④無正當理由；⑤不當利用他人先前商標之識別性或信譽；⑥減損他人先前商標之識別性；⑦減損他人先前商標之信譽。

此外，從近幾年歐盟地區各法院對上述要件的解釋，歐盟地區對於商標淡化的概念應可歸納為下列六點：

1. 採取「特定市場著名」的標準

目前歐盟地區各法院依據條文的文字規定，歐盟的商標淡化法制所保護之對象，限於在歐盟地區或各會員國內已取得註冊之商標；且該商標必須在歐盟地區的部份區域及特定市場內享有聲譽。由此可知，歐盟對於具有聲譽之商標的認定，係採取「特定市場著名」的標準，而此標準與美國現行商標淡化修正法所採用的「廣泛著名」之認定標準不同。

2. 不限於使用在非類似之商品或服務，且不以混淆誤認之虞為要件

由於歐體指令與歐體商標規則對於商標淡化的條文，係明確規定適用於「非類似之商品或服務」的情形，因此產生一個問題：若後使用者係使用於相同或類似之商品或服務時，則是否仍受歐盟商標淡化法制的規範？對此爭議，歐盟法院於 2003 年已明確表示，為達到對著名商標擴大保護的目的，即使後使用者係使用於類似之商品或服務，仍受歐盟商標淡化法的規範。且該法院同時表示，歐盟商標淡化法並不以兩造商標或標章之近似程度要達到混淆誤認之虞為要件。

3. 後使用者得證明其有正當事由而免責

制定「無正當理由」的要件，其目的是為讓後使用者的合理使用行為不受歸責，即相當於美國商標淡化修正法中阻卻淡化事由之規定，而其差別僅在於歐洲法院對此要件之認定可依其自由心證判斷之，且歐盟各法院於近年來也對此要件之解釋發展出一些判斷方法。值得注意的是，此要件之舉證責任係落於被告方，即被告須舉證證明其使用先前商標係有正當理由始可免責。

4. 將「攀附商譽」納入商標淡化法規範

所謂「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」係歐盟商標淡化法中獨有的要件，此概念係類似於我國公平交易法第 24 條與美國不公平競爭法中有關「攀附商譽」的概念，即對他人具有聲譽之商標為搭便車的行為，藉此宣傳自己的商品，而因此省下的行銷成本與產品銷售量的提昇即為該他人所獲取之不當利益。

5. 歐盟淡化法中的模糊淡化與汙損淡化

至於「減損他人先前商標之識別性」即相當於美國法中的模糊淡化（dilution by blurring），而「減損他人先前商標之信譽」即為污損淡化（dilution by tarnishment）的概念。然而比較需要注意的是，無論是不當利用或是減損他人先前商標之識別性或信譽，其共同的適用前提在於：先使用之商標與後使用之標章，其近似程度須達到致使相關公眾產生聯想的程度，否則即無法適用歐盟商標淡化法的規範。

6. 有不當利用或減損可能性即不予註冊，但須有實際不當利用或實際減損始成立侵權

最後，有關不當利用與減損之證明程度的問題，歐盟法院主要將其分作兩方面來分析。首先，若將不當利用與減損作為商標註冊消極事由時，歐盟法院與 OHIM 已一致認為，只要系爭申請註冊之標章對於先前商標有不當利用或減損之「可能性」時，則商標主管機關應駁回系爭商標之申請案。反之，在商標侵權的情形，若將不當利用與減損作為商標侵權事由時，則歐洲各法院一致認為必須後使用之標章對先前商標「已實際造成不當利用或實際減損」之情事時，先使用者始得主張歐盟商標淡化法的相關保護。而在舉證上，原告必須提出實際的直接證據證明之，若僅是單純理論或邏輯的分析推論則不被接受。由此可知，歐盟地區對於商標淡化之證明程度的要求，在商標註冊階段與商標侵權階段係採取不同的標準，此種作法與美國目前的商標淡化修正法規定不同，此點應值得注意。





五、我國淡化理論之立法與實務評析

5.1 我國商標淡化理論之立法規範與評析

我國現行商標法係民國 92 年 5 月 28 日修正通過，並於同年 11 月 28 日施行。此次修正即引進商標淡化理論，明文規定禁止構成淡化之虞的商標註冊，並針對造成著名商標淡化之使用行為，明文規定視為侵害商標權。

5.1.1 商標法第 23 條第 1 項第 12 款

條文規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：……十二、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。」

本條係有關商標註冊消極要件之規定，此乃基於亞太經濟合作會議決議其會員國應遵守世界貿易組織於西元 1999 年 3 月關於著名商標保護規定所作成之共同決議，¹除原有混淆誤認之虞的事由外，明文規定相同或近似於他人之著名商標，而有減損該著名商標或標章之識別性或信譽者，亦為商標註冊之消極事由。由此可知我國現行商標法已明文採納商標淡化理論。以下即就本款規定分析其要件。

1. 相同或近似商標

認定商標近似與否，商標主管機關應就商標之外觀、觀念、讀音綜合觀察，而外觀因素得藉由通體觀察與異時異地隔離觀察進行判斷。另參考我國智慧局混淆誤認之虞的審查基準，所謂商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似之商品或服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，則可能會有所混淆而誤認二商品或服務係來自同一來源，或誤認不同來源間有關聯。²此要點雖係針對混淆誤認之判斷而定，但對於構成淡化之商標近似判斷亦有其參考價值。

2. 著名商標

所謂著名，係指有客觀證據足認已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言；³此外，依經濟部智慧局所頒布之著名商標或標章認定要點第 7 點，本款著名商標之認定，

¹ 原文請參閱本論文 2.4，頁 12-14。

² 我國智慧財產局混淆誤認之虞審查基準 5.2.1

³ 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。」

並不以在我國有使用為必要，甚且不須已在我國取得商標註冊。惟基於商標所具有之地域性及表彰商品之資源有限，為免過度阻礙國內商標所有人推廣其營業，外國著名商標仍須經認定在我國亦為著名，方可引用本款防止他人註冊。

3. 致減損商標識別性或信譽之虞

依照經濟部智慧局的意見，所謂「減損商標識別性」，係指他人以相同或近似於著名商標之圖樣，指定使用於不相同或不類似之商品或服務，造成著名商標與其所表彰之營業間的顯著關聯性逐漸鬆弛而不具特殊識別性。⁴此與美國商標淡化理論之「模糊淡化(dilution by blurring)」的意義相同。本款之規範目的在於防止上述之淡化情形發生，因此當申請註冊之商標有致著名商標之識別性受減損之虞時，自有必要預先阻止他人註冊，以維護著名商標之識別性。

同樣依照智慧局的意見，所謂「減損信譽」，係指他人以相同或近似於著名商標之圖樣，指定使用於不相同或不類似之商品或服務，然由於其所表彰之商品或服務係不雅、色情、暴力或其他負面印象之營業，而導致著名商標之商譽或形象遭受玷汙損害。⁵此與美國商標淡化理論之「污損淡化(dilution by tarnishment)」意義相同。⁶本款之規範目的即在避免著名商標權利人為建立品牌形象所花費之投資將付諸流水⁷。

4. 未得著名商標所有人同意

揆諸本條款但書及立法理由之說明，本款之規範目的係為保護著名商標所有人之權益，因此若他人之註冊係經該所有人同意，則無須加以保護之必要。惟本論文認為此款同意權之行使範圍應有其限制，應不包括允許有混淆誤認之虞的商標申請註冊，以免與商標制度固有之防止消費者遭受混淆誤認之重要原則相牴觸。

5.1.2 商標法第 62 條第 1 款

條文規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、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。」

我國在民國 92 年商標法修正之前，關於著名商標之侵害僅得依一般商標侵害之規定加以救濟，而揆諸現行法第 61 條關於商標侵害之行為態樣，以同法第 29 條所規定之

⁴ 行政院經濟部智慧財產局，〈商標法逐條釋義〉第二十三條第十二款，請參閱經濟部智慧局網站〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_11_3.asp〉(visited June 7, 2007)。

⁵ 同前註。

⁶ 王美花、張瓊惠，〈論商標之淡化〉，《智慧財產權月刊》，第 84 期，頁 78 (2005)。

⁷ 洪淑敏，〈新修正商標法—商標註冊申請案之審查及核准〉，《智慧財產權月刊》，第 62 期，頁 91 (2004)。

使用方式為限，其規定範圍僅及於他人以相同或類似於註冊商標之商標，使用於同一或類似商品或服務之行為；惟為擴大著名商標之保護，他人以相同或類似於著名商標之商標而使用於不同或非類似之商品或服務，並造成著名商標識別性或商譽減損之商標淡化行為，亦有禁止之必要。因此，92年商標法修正特別於第62條第1款增訂此種商標淡化行為視為侵害商標權之規定。以下即就本款規定分析其要件。

1. 已註冊著名商標

本款係針對著名商標所提供之擴大保護，因此適用對象須以著名商標為前提。然本款額外要求須以註冊者為限，此一規定不僅與前述商標法第23條第1項第12款相異，且亦與美國法之規定不同。究其理由，應係基於未註冊之商標缺乏公示效果，第三人無從藉由商標公示或檢索等方式，得知其行為是否侵害他人之著名商標，且我國採取商標註冊主義，與美國所採之使用主義不同，因此得視為商標侵害者，仍以取得註冊之著名商標者為限。

然有疑問的是，既然為著名商標，則其所擁有之高知名度應足以為第三人所知悉，況且著名商標之認定蓋以國內知名度為判斷基礎，因此第三人雖可能使用在非同一或類似之商品上，然其得知所使用之商標係他人著名商標應不困難，故為順應國際潮流，關於著名商標之淡化侵害的保護，應不以取得註冊者為限，否則將與商標法第23條第1項第12款之規定輕重失衡⁸。

此外，目前針對未註冊之著名商標之保護，大多引用公平交易法第20條或第24條加以救濟，亦即行為人對未註冊之著名商標為淡化行為時，通常可依照公平交易法第20條或第24條加以論處，此時不但著名商標權利人可依照公平法第30至32條請求排除侵害、防止侵害與損害賠償，公平會對於行為人之商標淡化行為亦可依照該法第41條處以行政罰，或法院對於違反第20條第1項規定之行為，可能依照第35條之規定處以刑事責任。而此處會產生爭議的地方在於，對註冊之著名商標為商標淡化行為，依商標法第62條第1款規定，其救濟種類應依照同法第61條，即排除侵害、防止侵害與損害賠償等民事救濟，但若行為人係對於未註冊之著名商標為商標淡化行為時，則將依照公平交易法第20條或第24條加以論斷，此時行為人除了將面對民事責任外，還包括行政罰與刑事責任。如此適用之結果，將導致我國法規對於未註冊之著名商標反而提供較大的保護，進而產生輕重失衡的嫌疑。⁹因此若要解決上述爭議，不如將商標法第62條之適用範圍放寬，使其包含未註冊之著名商標，如此才能解決法律割裂適用與輕重失衡的問題。

⁸ 蓋於商標之註冊階段皆不要求著名商標須有註冊，即可獲得擴大之保護，阻止他人註冊；何以在未註冊而使用之階段，卻反而要求受保護之著名商標須有註冊者為限，如此將導致第三人不申請註冊而直接利用該著名商標，對於國內未註冊之著名商標而言，其保護尚有關漏。

⁹ 陳昭華，〈由新修正商標法看著名商標保護與公平競爭之關係〉，《植根雜誌》，第20卷第11期，頁22（2004）

2. 明知為已註冊著名商標

本款的「明知」包括明知該商標為著名與明知該商標已取得註冊，而行為人是否明知應由主張侵害之人負舉證責任。本論文認為此一規定將導致著名商標權利人尋求賠償之難度增加，更使著名商標權利人難以請求法院立即禁止行為人之侵害性使用行為。此外，本要件亦與美國商標淡化修正法、歐盟商標指令或歐體商標規則之規定不同，蓋上述外國立法例對於商標淡化行為之成立皆不以行為人之主觀意圖為要件，僅以客觀之侵害為判斷依據；而行為人之主觀意圖僅係商標權人日後另行請求損害賠償的要件，即使須負舉證責任，但對於中止商標侵害之立即性較無妨礙。

再者，揆諸我國商標法第 81 至 83 條有關刑責之規定，均係以將相同或近似之商標使用於同一或類似之商品或服務為規範對象，因此即便該他人經證實係「明知」而使用相同或近似於著名商標之商標，仍僅有民事責任而非如侵害一般商標須負刑事責任。故有學者認為非僅「明知」之主觀要件使著名商標之保護受到限制，著名商標所得受之救濟亦不如一般商標。¹⁰因此本論文認為此種立法就商標淡化之防止而言，實有不周。

3. 使用相同或近似之商標或使用該商標中之文字

依經濟部智慧局針對商標法的逐條釋義，所謂「使用相同或近似之商標」係商標法第 6 條所指以表彰商品或服務之目的商標使用，且與著名商標指定使用之商品或服務並非相同或類似者為限。而所謂「使用該商標中之文字」係指以著名商標中之文字作為自己公司或商號名稱、網域名稱等，而非作為表彰商品或服務之目的商標使用。¹¹不過針對本條款之適用是否限於「使用在非相同或類似之商品或服務」，本論文認為其實並無此條件存在之必要，蓋商標淡化行為與有混淆誤認之虞的行為其實並非互斥的關係，且在大部分的商標侵權案件中都是同時發生，況且行為人若將著名商標使用在類似之商品或服務上，則將更有可能造成商標淡化的情形。此外，不論是美國商標淡化修正法或是歐盟的商標淡化法制皆不要求必須是使用在非類似之商品或服務上，則智慧局之逐條釋義在第 62 條第 1 款條文中加上此一要件是否適宜，的確有其爭執的空間。

再者，有論者認為本款之規定在彌補民國 92 年修正前商標法第 65 條之不足，蓋修正前第 65 條¹²之適用要件限於「經營同一商品或類似商品之業務」，行為人始有該條之刑事責任。而依修正後之現行法，原 65 條之情形，只要行為人明知且有致減損著名商標之識別性或信譽，依第 62 條即會被視為侵害商標權，而不問是否經營同一商品或類

¹⁰ 謝銘洋，〈新修正商標法評析〉，《月旦法學》，第 102 期，頁 98（2003）。

¹¹ 行政院經濟部智慧財產局，〈商標法逐條釋義〉第六十二條，請參閱經濟部智慧局網站〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_11_7.asp〉(visited June 7, 2007)。

¹² 民國 92 年修正前商標法第 65 條：「①惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。②公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。」

似商品之業務¹³。惟本論文認為，本條款規定固然使商標權人於上述情形獲得救濟，然本款規範並非在彌補修正前第 65 條之不足，蓋修正前第 65 條係在規範行為人之刑事責任，而揆諸現行商標法針對此類行為態樣，仍僅有民事責任而無刑責規定。因此本論文認為若立法政策上傾向採取嚴格禁止商標淡化行為的態度時，則有必要以立法方式將具有惡意之此等行為以刑責專文禁止之；反之，若立法者認為本條款規定僅在單純保護著名商標權利人之利益而對消費大眾之公益無關時，則僅以民事責任規範商標淡化行為應為已足。

另外經濟部智慧局亦曾標示，本款所稱該著名商標中之「文字」係指與著名商標中足以引起消費者注意，並藉以與他人商品或服務相區別之文字「相同」而言；若僅使用與著名商標文字相似的文字，則非得依本款請求救濟之情形。¹⁴不過有疑問的是，本條款之規範重點應在於確認行為人使用著名商標中之文字作為公司名稱之行為是否會減損該商標之識別性或信譽，因此只要權利人能證明該種行為的確會減損其著名商標之識別性或信譽時，即得依本條款請求救濟，至於行為人是否使用與著名商標「相同」之文字，則應非本條款之考量重點，因此智慧局在本要件上作出此項限制，似乎並無必要。

4. 發生減損著名商標識別性或信譽之結果

本款商標淡化侵害之成立，係以商標識別性或信譽已遭減損之結果發生為前提，此與同法第 23 條第 1 項第 12 款中僅須有淡化可能性的要求完全不同。

本論文認為本款之文字與美國聯邦最高法院針對 Victoria's Secret 案所採之見解相似，並與歐盟商標淡化法制的標準相同，但是皆非完善，理由在於一旦如此規定，則必待著名商標遭他人淡化侵害而有減損識別性或信譽的結果發生後，權利人始得起訴請求救濟，就著名商標權利人而言，損害既已發生，即使事後作出禁止使用之判決，亦難回覆受減損之著名商標之識別性與信譽；且條文規定「致減損著名商標識別性或信譽」究應如何判斷，商標法或主管機關亦未有判斷準則，因此在實際運作或舉證上將會使著名商標權利人無所適從。

因此本論文建議，應針對禁止使用與損害賠償兩種救濟方式分別規定，於著名商標權利人發現有他人淡化行為而有商標淡化可能性時，應允許商標權人提起禁止使用等排除侵害或防止侵害的聲請，以防止商標淡化的損害發生或擴大。而在商標淡化實際發生識別性與信譽受損的結果時，則允許商標權人請求損害賠償，並視該他人之惡意程度而決定數倍不等的懲罰性損害賠償額，以嚇阻不肖業者的侵害性使用行為。

5.1.3 救濟程序與類型

¹³ 謝銘洋，前揭註 10。

¹⁴ 行政院經濟部智慧財產局，前揭註 11。

5.1.3.1 評定無效—商標法第 50 條第 1 項

條文規定：「商標之註冊違反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」

相關條文規定還包括商標法第 51 條：「①商標之註冊違反第 23 條第 1 項第一款、第二款、第十二款至第十七款或第 59 條第 4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定。③商標之註冊有第 23 條第 1 項第十二款情形係屬惡意者，不受第一項期間之限制。」

5.1.3.2 事後救濟

商標法此次修正特別為著名商標提供額外之救濟基礎，即他人之使用行為若構成商標法第 62 條第 1 款之情形時，則將此種商標淡化行為擬制為商標權侵害，並得依同法第 61 條第 1 項請求救濟。惟須再次強調者，現行商標法的救濟基礎均以著名商標已在我國取得註冊為限。至於損害賠償的標準，則依現行商標法第 63 條之規定處理。

然而值得討論的地方在於，現行商標法第 61 條雖規定，商標權人於有侵害之虞者，得請求防止之。但揆諸同法第 62 條第 1 款視為侵害商標權之規定，限於造成著名商標之識別性或信譽減損之淡化結果發生時，始符合視為侵害商標權的要件而得依第 61 條第 1 項¹⁵尋求救濟。由此觀之，商標法於此前後規定似有相互矛盾之處。因此，本論文建議採用美國現行之商標淡化修正法的救濟模式，即區分禁止令與損害賠償之主張而對其要件作分別規定，以徹底預防商標淡化而達到保護著名商標的目的。

5.2 美國、歐盟與我國之規範比較

由本論文之第三章、第四章與本章 5.1 之論述可知，美國、歐盟與我國皆已針對商標淡化行為制定相關規範，包括在商標註冊階段與商標侵權階段。不過雖然各國規範之立法精神相同，然而在規範方式與內容上仍有出現歧異。以下即針對美國、歐盟與我國之商標淡化法制，就消極註冊事由、侵權事由之規範方式、侵權事由之規範內容、侵權行為之救濟程序四方面比較其間之異同。

5.2.1 商標消極註冊事由

¹⁵ 商標法第 61 條

商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。

商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。

1 美國聯邦商標法 § 2(f) (15 U.S.C. §1052 (f))

A mark which *would be likely to cause dilution* by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), *may be refused registration* only pursuant to a proceeding brought under section 13. A registration for a mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), *may be canceled* pursuant to a proceeding brought under either section 14 or section 24.

2. 歐洲經濟共同體商標相關指令 (Directive) Article 4 (3)

A trade mark *shall furthermore not be registered* or, if registered, *shall be liable to be declared invalid* if it is identical with, or similar to, an earlier Community trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier Community trade mark is registered, where the earlier Community trade mark has a reputation in the Community and where the use of the later trade mark without due cause *would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.*

3. 我國商標法第 23 條第 1 項第 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。

4. 比較分析

在商標消極註冊事由方面，美國 2006 年最新修正之聯邦商標法與我國之商標法已明文規定，若系爭申請註冊之標章係相同或近似於他人之著名商標，且有減損該著名商標之識別性或信譽之虞時，商標主管機關即可拒絕其註冊。至於歐洲經濟共同體商標相關指令雖未於條文中明定有「淡化可能性」即可拒絕註冊，但依照歐盟法院與 OHIM 的解釋仍可獲得相同的見解。¹⁶另外值得注意的是，美國與我國並未要求該著名商標已取得國內之註冊，然歐盟卻要求具有聲譽之商標必須已取得歐盟 CTM 註冊或各會員國之國內商標註冊，此差異即為三者最大之不同。

5.2.2 商標侵權事由之規範方式

1. 美國聯邦商標法 § 43(c) (15 U.S.C. §1125 (c))

美國將商標淡化行為規定於聯邦商標法第 43 條「原產地之虛偽表示、不實之說明

¹⁶ 相關說明請參閱本論文 4.3.9 之說明，頁 92-93。

或敘述」之章節下，而該節即為美國商標侵權行為之規範。而在第 43 條(c)款中，立法者詳細規定商標淡化之定義、要件、阻卻淡化事由、舉證責任、救濟等事項，亦即美國聯邦商標法係先將商標淡化行為列為商標侵權行為的態樣之一，之後再於該條(c)款中以獨立規範方式對商標淡化之各項要件明確規定。

2. 歐洲經濟共同體商標相關指令 Article 5(2)/ 歐體商標規則 (CTMR) Article 9(1)(c)

歐盟其實和美國採取相同之立法模式，即先將商標淡化行為列為該指令第 5 條所稱之商標侵權行為態樣之一，之後再於該條第 2 款中以獨立規範之方式對商標淡化行為的要件明確規定。而歐體商標規則第 9 條第 1 項(c)款亦同。

3. 我國商標法第 62 條第 1 款

我國在商標法第 62 條第 1 款先以商標淡化之說明性規定「擬制」為商標權侵害，其餘則仍回歸適用第 61 條關於商標一般侵害的規定。

4. 比較分析

從美國與歐盟之規範方式可知，其皆已經承認商標淡化行為本屬於商標侵權的態樣之一，然我國之立法仍採取法律擬制的方式，將商標淡化行為「視為侵害商標權」，亦即我國對於商標淡化行為的態度，係認為此種使用行為並非原本屬於商標權侵害，而僅以法律擬制的方式將其列為商標侵權。此種認知似乎窄化了商標侵權的意義，且與歐美各國之立法趨勢不符。

5.2.3 商標侵權事由之規範內容

1. 美國聯邦商標法 § 43(c) (15 U.S.C. §1125 (c))

由美國最新修正之商標淡化修正法的內容可知，¹⁷針對商標淡化行為的規範可歸納為下列六點：

- (1) 保護對象不以在美國取得註冊者為限；
- (2) 保護對象限於廣泛著名的商標；
- (3) 著名商標權利人只要能證明後使用行為有淡化可能性時即可聲請禁止令；
- (4) 明文規定商標淡化行為包括模糊淡化與汗損淡化，並對於模糊淡化與汗損淡化賦予明確定義；
- (5) 針對權利人申請禁止令時，未訂定行為人之主觀要件，僅當權利人請求損害賠償與銷毀侵害物時，訂有行為人須有「故意」之主觀要件；

¹⁷ 詳細條文說明請參閱本論文 3.4.1.2 之說明，頁 46-52。

(6) 詳細規定阻卻淡化事由以保障言論自由。

2. 歐洲經濟共同體商標相關指令 Article 5(2)/ 歐體商標規則 Article 9(1)(c)

依據歐洲經濟共同體商標相關指令與歐體商標規則之條文文字與歐盟地區各法院之解釋，歐盟商標法制對於商標淡化行為的規範應可歸納為下列七點：

- (1) 保護對象限於已在歐盟取得 CTM 商標註冊或在各會員國取得國內商標註冊者；
- (2) 保護對象限於在歐盟或各會員國之部分地區、特定市場內享有聲譽之商標（即特定市場著名者）；
- (3) 規範情形不限於後使用者使用在非類似之商品或服務上；
- (4) 後使用之標章須對具有聲譽之先前商標實際造成不當利用或實際減損其識別性或信譽；
- (5) 當具有聲譽之商標權利人禁止後使用者之使用行為時，未要求後使用者需具備主觀要件；至於當權利人請求損害賠償時後使用者是否須有主觀要件，則由各會員國自行於其國內商標法中訂定；
- (6) 後使用者對其使用行為是否有正當事由應負舉證責任；
- (7) 歐洲經濟共同體商標相關指令第 6 條¹⁸明文規定商標之合理使用情形，包括善意使用自己姓名、描述性適用、指示性使用、具有先使用權利等。

3. 我國商標法第 62 條第 1 款

依據我國商標法第 62 條第 1 款之條文文字，同樣可將我國之商標淡化法歸納為下列五點：

- (1) 保護對象以在我國取得商標註冊者為限；
- (2) 保護對象限於在我國境內已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標¹⁹（即特定市場著名之商標）；
- (3) 後使用行為須致減損該著名註冊商標之識別性或信譽；
- (4) 商標淡化行為之成立須以後使用者「明知」為註冊著名商標為前提；
- (5) 除商標法第 30 條所規定之合理使用²⁰外，無其他阻卻淡化事由（如指示性使用等）。

¹⁸ Limitation of the effects of a trade mark, First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks § 6.

¹⁹ 前揭註 3。

²⁰ 我國商標法第 30 條

下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

- 一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。
- 二、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。
- 三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

4. 比較分析

- (1) 依我國商標法第 62 條第 1 款規定，對於著名商標侵害之救濟仍以取得我國註冊者為限，此規定與歐盟相同但與美國聯邦商標法不同。若是基於我國係採取商標註冊主義因此有此要件之限制時，則有疑問的是：為何在商標法第 23 條第 1 項第 12 款（即消極註冊事由部分）中不要求「已註冊」之要件？且兩條款之間採取不同標準之理由為何？從條文之立法理由中並無從知悉。²¹
- (2) 針對結果要件，我國商標法與歐盟法院之實務見解相同，即後使用行為須「實際造成商標淡化之結果」始受非難。不過若係依此規定，各種救濟均須待結果發生後方能請求，則對於受侵害之著名商標而言將難以回復其損害，而此情形亦為美國制定商標淡化修正法（TDRA）的最大原因。因此本論文建議應仿效美國 TDRA 的立法模式，將第 62 條第 1 款規定修正為當後使用行為對著名商標有淡化之虞時，即應准允著名商標權利人得申請禁止使用，以周全保護著名商標之識別性與信譽。
- (3) 針對行為人主觀要件，我國商標法第 62 條第 1 款所定「明知」要件將導致著名商標權利人在遭受後使用者之淡化侵害時，面臨該主觀要件舉證上的困難。且歐美各國之立法例對於權利人主張排除侵害或防止侵害時，皆未要求行為人須有主觀要件，僅在權利人請求損害賠償時，始須證明行為人有「故意」的主觀要求。更何況所謂「明知」究竟係指民法侵權行為中的「故意」或是須為「惡意」，光從條文文字中並無法得知。因此綜合上述種種爭議，本論文認為以「明知」作為商標淡化行為的成立要件將可能使著名商標無法獲得適當保護，因此應將「明知」的要件刪除。
- (4) 在阻卻淡化事由方面，由於我國商標法針對商標淡化行為並未獨立規定阻卻淡化事項，因此依現行法體例觀之，必須回歸適用商標法第 30 條之「合理使用」規定來阻卻成立淡化行為。然該條所規定之阻卻違法情形，似乎不包含「指示性使用」的行為，但相對地在歐美立法例上，已明確規定「指示性使用」應為合理使用之一種，

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。

²¹ 商標法第 23 條第 1 項第 12 款之立法理由僅說明：「…世界智慧財產權組織於 1999 年 9 月公佈歸於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認識判斷之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution）產生，基於 APEC 於 89 年 3 月決議會員國應遵守 WIPO 該決議，爰將『公眾』修正為『相關公眾』，並增訂有減損著名商標標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」另外，商標法第 62 條第 1 款之立法理由謂：「近年來以註冊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，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，與修正條文第二十九條第二項第二款、第三款以構成『混淆誤認之虞』有別，茲說明如下：（一）第一款以著名之註冊商標為對象，明定明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，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，因而減損該著名商標之識別性或信譽者，應視為侵害商標權，以資保護著名之註冊商標，並對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。（二）第二款以註冊商標為對象，明定明知為他人之註冊商標，而使用其商標中之文字，有致相關購買人混淆誤認，始視為侵害商標權。」其中對於為何採或不採「註冊商標」的要件皆未曾說明。詳參民國 92 年商標法修正草案審查會通過行政院提案條文對照表，立法院公報第九十二卷第二十三期院會紀錄，頁 243-244，296-297。

藉此保障言論自由。由此可知，我國現行商標法針對商標淡化之阻卻事由尚嫌不足，可能無法平衡著名商標權利人之利益與一般大眾之言論自由權。

5.2.4 救濟程序

1. 美國聯邦商標法 § 43(c)(1), (5) (15 U.S.C. §1125 (c)(1), (5))

依照美國聯邦商標法第 43 條(c)項第 1 款之規定，著名商標權利人對於商標淡化行為得請求禁止令，即排除侵害與防止侵害之救濟；倘若行為人有故意時，則權利人可再依同條項第 5 款之規定，請求同法第 35 條(a)項所列之損害賠償與第 36 條之請求銷毀侵害物。

2. 歐洲經濟共同體商標相關指令 Article 5(2)/ 歐體商標規則 (CTMR) Article 9(1)(c)

針對商標淡化行為，歐洲經濟共同體商標相關指令與歐體商標規則同樣賦予具有聲譽之商標專屬權人得禁止後使用者繼續使用其商標之權利，即排除侵害與防止侵害，且專屬權人不須證明後使用者有任何主觀要件。不過對於專屬權人得否請求損害賠償或該如何請求，則必須依照各會員國之國內商標法有關商標侵害救濟之規定來處理。²²

3. 我國商標法第 62 條第 1 款

我國針對商標淡化行為之救濟，係依照商標法第 61 條規定處理，其救濟方式包括排除侵害、防止侵害與損害賠償。然而值得注意的是，此三種救濟方式皆以行為人須有「明知」之主觀要件作為請求的前提。

4. 比較分析

就排除侵害與防止侵害部份，美國與歐盟之商標淡化法制皆不以行為人有任何主觀要件作為適用前提，其理由在於商標權係國家賦予專屬權人的一種準物權，而準物權本來就具備排他的效力，因此在商標侵權的情形，只要行為人使用到專屬權人之系爭商標且無任何合理使用之情事時，則專屬權人即可依法行使其排他權，禁止行為人繼續使用該商標以確實保護自己的權利，無論行為人是否有故意過失或其他主觀意圖。由此可知，我國商標法第 62 條第 1 款要求商標專屬權人在請求排除侵害與防止侵害時仍須證明行為人有「明知」的主觀要件，此種立法明白地與「商標權」作為「準物權」之法理相違背，應有刪除之必要。

²² 例如德國《關於商標及其他標示之保護法》第 14 條第 6 款即規定：「因故意或過失為侵害行為者，應對商標所有人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。」英國商標法在〈侵害之訴訟程序〉章節中的第 14 條至第 21 條亦針對商標侵權救濟訂有相關規定。請參閱 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (The German Law on the Protection of Trademarks and other Signs) § 14(6); U.K. Trade Marks Act 1994 § 14 - §21 (Infringement Proceedings Section).

針對上述美國、歐盟與我國有關商標淡化法制的比較說明，另以下表表示之。

表 4 美國、歐盟與我國之商標淡化法制比較表

	美國	歐盟	我國現行法	我國修法趨勢
商標消極註冊事由	Lanham Act § 2(f)	EU Directive Article 4 (3)	商標法§23 I (12)	
	A mark which <i>would be likely to cause dilution</i> by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), <i>may be refused registration.</i>	A trade mark <i>shall not be registered</i> if: ①相同或近似於先前 CTM ②登記使用於與該 CTM 不類似之商品或服務（此為條文規定，但 ECJ 已肯認使用於類似之商品或服務時亦適用之）； ③該 CTM 在歐盟有聲譽； ④後使用無正當理由； ⑤後使用有不當利用該 CTM 識別性或信譽之嚴重可能性； ⑥後使用有減損該 CTM 識別性或信譽之可能性	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。	
商標侵權事由之規範方式	Lanham Act § 43(c)	EU Directive Article 5(2)/ CTMR Article 9(1)(c)	商標法§62 (1)	商標法§62 (1)、(3)
	①為「原產地之虛偽表示、不實說明或敘述」（即商標侵權行為）的態樣之一； ②於該條文中詳細規定淡化之定義、要件、阻卻淡化事由、舉證責任、救濟等事項。	①列為商標侵權事由之一； ②於該條文中詳細規定淡化行為的構成要件與救濟方式（禁止使用）； ③阻卻違法事由則規定於 Article 6。	①商標淡化之說明性規定； ②擬制為商標侵權； ③救濟則回歸適用§61 規定； ④阻卻違法事由則回歸適用§ 30 規定。	將作為商標使用的淡化行為與作為公司或網域名稱的淡化行為分別規定，其餘則與現行法之規範方式相同。

	美國	歐盟	我國現行法	我國修法趨勢
商標 侵權 事由 之 規範 內 容	Lanham Act § 43(c)	EU Directive Article 5(2)/ CTMR Article 9(1)(c)	商標法§62 (1)	商標法§62 (1)、(3)
	①不限於在美國取得註冊； ②限於 一般公眾 所普遍認知之著名商標 ③有淡化可能性時即可聲請禁止令； ④淡化行為包括模糊淡化與汙損淡化，並予以明確定義； ⑤申請禁止令時，行為人無須有主觀要件，但請求損害賠償與銷毀侵害物時，行為人須有「故意」的要件 ⑥詳細規定阻卻淡化事由。	①限於已在歐盟取得 CTM 註冊或國內商標註冊者； ②限於在歐盟或各會員國之 部分地區、特定市場 內享有聲譽之商標； ③適用前提不限於使用在非類似之商品或服務； ④後使用須對具有聲譽之先前商標實際造成不當利用或實際減損其識別性或信譽； ⑤請求禁止使用時，不要求後使用者有主觀要件；請求損害賠償時，由各會員國於其國內商標法中訂定後使用者的主觀要件； ⑥後使用者對是否有正當事由負舉證責任； ⑦商標之合理使用則規定於 Article 6。	①限於在我國取得商標註冊者； ②限於在我國已廣為 相關公眾 所普遍認知之著名商標； ③後使用行為須致減損該著名註冊商標之識別性或信譽； ④行為人須明知； ⑤商標之合理使用規定於第 30 條，但該條無阻卻指示性使用行為的違法性。	①限於在我國取得商標註冊者； ②限於在我國已廣為 相關公眾 所普遍認知之著名商標； ③後使用行為有減損該著名註冊商標識別性或信譽之虞； ④作為商標使用時，限於使用在非類似之商品或服務； ⑤作為公司名稱或網域名稱時，行為人須有惡意； ⑥第 30 條之合理使用增訂指示性使用行為。
救濟 程序	①得請求禁止令，即排除侵害與防止侵害之救濟； ②行為人有故意時，則可再依同法第 35 條(a)項與第 36 條請求損害賠償與銷毀侵害物。	①得請求禁止後使用，即排除侵害與防止侵害，且不要求行為人有主觀要件； ②若欲請求損害賠償，則須依照各會員國之國內商標法處理。	①依第 61 條處理，包括排除侵害、防止侵害與損害賠償。 ②三種救濟皆以行為人須有「明知」之主觀要件為前提。	①依第 61 條，包括排除侵害、防止侵害與損害賠償。 ②請求排除侵害與防止侵害時，行為人不需有故意過失，但請求損害賠償時，則行為人須有故意過失。 ③行為人將著名商標作為公司或網域名稱時，行為人須有惡意，權利人始得請求救濟。

5.3 我國實務案例之評釋

我國商標法自從民國 92 年修法以來，迄今已有 4 年的時間，而在這段時間中，針對商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段或是第 62 條第 1 款，不論在行政法院或是普通法院皆出現一些案例可供研究與評析。以下即分就行政法院與普通法院之案例分別做說明。

5.3.1 行政法院案例

從民國 92 年 11 月 28 日新修正之商標法施行以來，不論是商標之專屬權人或經濟部智慧財產局以商標淡化作為商標之消極註冊事由而提出異議或駁回申請案之比例愈來愈高，而行政法院也因此針對此類案件作出為數不少的判決。本論文嘗試針對此類案件進行案件統計，發現在過去 3 年的商標評定或商標異議判決中，不論是原告、被告或參加人曾經以現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段作為主張理由之案例總共有 249 件（不包含單純主張混淆誤認之虞的案件）。而本論文再試圖針對此 249 件判決，依行政法院所採之理由進行分類，因此作出以下之分類表以供參考。

表 5 民國 94 年至 96 年 3 月曾主張商標法§23I(12)後段之商標異議與商評定案件²³

裁判日期/判決理由	94 年度	95 年度	96 年 1-3 月
認定據爭商標不著名	1	18	3
兩造商標非近似	6	72	7
兩造商標近似，但無混淆亦無減損	0	0	0
有混淆誤認但未審理減損	30	71	4
有混淆誤認亦有減損	1	3	1
無混淆誤認但有減損	0	0	0
有權利人同意	0	4	12
一造曾主張減損但法院以其他款駁回	0	13	3
各年度總計	38	181	30
合計	249		

資料來源：司法院法學資料檢索系統<<http://jirs.judicial.gov.tw/>>

從上面之統計資料表可以發現，雖然在新修正之商標法施行後有 249 件商標異議或商標評定案件曾以商標淡化（商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段）作為主張撤銷商標或駁回商標申請案之事由，但是行政法院真正有審理到商標淡化事由之案件其實只有 5

²³ 所有案件之案號請參閱附錄 1。

件，而這 5 件案例皆為法院在判決理由中認定系爭申請註冊之標章對據爭商標同時構成混淆誤認與商標淡化的案件，至於認定雖無混淆誤認但有淡化之案件則完全沒有。另外從上表也可以發現，在這 249 則案件中，法院認為系爭標章與據爭商標構成混淆誤認而不再審理商標淡化者竟高達 105 件，佔所有案件比率之 42.17%。由此可知，雖然商標法早在 92 年 5 月將商標淡化作由納入商標申請之消極註冊事由中，但實際上該款規定並未真正發揮作用，至於其原因為何，則有待進一步探討之。

至於行政法院有審理到商標淡化的 5 則案件，法院在其理由中又如何解釋適用該款之規定？以下則針對該 5 件案例一一評釋。

5.3.1.1 台北高等行政法院 93 年訴字第 3930 號判決

(1) 事實摘要

本案參加人敬業保全股份有限公司於民國 92 年 1 月 13 日以「尋易天下、ESSO 及圖」商標（下稱系爭商標）指定使用於電腦硬體，電腦軟體，電腦液晶顯示器，手提式電腦等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告准列為審定第 1069842 號商標。嗣原告美商·艾克森美孚公司於 93 年 2 月 24 日，以系爭商標與其所有之「ESSO」系列商標（下稱據爭商標）構成近似，有違現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，對之提出異議。經被告審查，於 93 年 5 月 25 日為「異議不成立」之處分，原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向行政院提起行政訴訟。以下為兩造商標之圖示。



圖 7 據爭商標「ESSO」（上圖）與系爭商標「ESSO 尋易天下」（下圖）

資料來源：智慧局商標遠端檢索系統<http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp>

原告主張系爭商標與據爭商標，其外觀及讀音均構成近似，據爭商標既經被告肯認屬一著名商標，應可推論其為一識別性較強之商標，而識別性越強之商標，消費者印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買者產生混淆誤認，是系爭商標之註冊顯有致相關消費者就商品來源產生混淆誤認而有誤購之虞。此外，針對「減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」者，原告認為其係指商標以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，使用於不同商品或服務，導致著名商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有致減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽，使用於不同商品或服務，使著名商標商譽或形象遭到損害者而言。因此原告同時亦主張系爭商標之註冊顯有減損著名商標之識別性之虞，違商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。被告則答辯認為系爭商標與據爭商標，二者外觀及構圖設計均有明顯差異，異時異地隔離整體觀察，應非屬近似商標，則尚難致相關消費者產生混淆誤認之虞，或有減損據爭商標之識別性或信譽之虞，應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用。

(2) 判決理由

行政法院認為原告據爭系列商標所表彰之信譽，於系爭商標申請註冊之前，業已廣為我國相關事業及消費者所熟知而為著名商標，因此據爭商標為消費者所熟悉之程度相當高，商標法自應給予較大之保護，不容有減損其識別性或信譽之虞。

其次，判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係由於商標呈現在消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現，然而商品/服務之消費者關注或事後留在其印象中的，仍可能是其中較為顯著的部分，而影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。查系爭商標固係由經設色及特殊文字圖形設計之外文「ESSO」、中文「尋易天下」及於外文末附加一眼睛設計圖形上下排列所構成之聯合式圖樣，而據爭商標或為單純印刷體之外文「ESSO」，或為外文「ESSO」外飾一橢圓，二者外觀及構圖設計有些許差異，然而因系爭商標含有甚具識別性且為消費者所廣泛熟悉之「ESSO」外文，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，易使消費者誤認系爭商標與據爭商標出於同一來源或系列商品/服務，**有致相關消費者產生混淆誤認之虞，亦有減損著名商標之識別性及信譽之虞**。綜上所述，法院判決智慧局所為之訴願決定及原處分均撤銷，且智慧局應就原告之異議申請作成異議成立之行政處分。

5.3.1.2 台北高等行政法院 95 年訴字第 851 號判決

(1) 事實摘要

參加人民生行股份有限公司於民國 91 年 4 月 12 日以「Valentino Coupeau」商標（下稱系爭商標），指定使用於網路廣告頁面出租、藉由電腦網路為他人促銷產品服務、藉由網路提供購物資訊等服務及鞋子、服裝及其配件、內衣、睡衣等商品之零售服務，向被告經濟部智慧局申請註冊，經審查准列為註冊第 192779 號商標。惟「VALENTINO」商標（下稱據爭商標）乃關係人荷蘭商法倫提諾環球公司用於表彰衣服、冠帽、領帶、

拉鍊、皮件、旅行袋、床墊、眼鏡、鐘錶及化妝品之著名商標，早在 67 年間即已取得商標專用權。關係人認參加人之上開註冊商標已違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款規定，乃於 93 年 2 月 13 日對之申請異議，其後該公司並於 93 年 6 月 4 日將據以異議之「VALENTINO」商標專用權移轉予原告義大利商·法倫提諾公司 (Valentino S.p.A)。嗣經被告審查後，於 94 年 10 月 4 日為「異議不成立」之處分 (下稱原處分)。原告不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。以下即為兩造商標之圖示。

VALENTINO Valentino Coupeau

圖 8 據爭商標「VALENTINO」(左圖)與系爭商標「Valentino Coupeau」(右圖)
資料來源：智慧局商標遠端檢索系統<http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp>

原告主張系爭商標中之首字外文「Valentino」與原告據以異議之「VALENTINO」商標完全相同，則系爭商標極易引起一般消費者與據以異議商標產生混淆誤認，兩商標應構成近似。原告據以異議「VALENTINO」商標於中華民國境內應屬著名商標。系爭商標零售服務所指定之服裝及其配件、領帶、手套、眼鏡、化粧品等商品與據爭商標所指定使用之商品屬同一及類似，系爭商標自有造成相關消費者就其所表彰服務之品質、來源及提供者與據爭商標產生混淆誤認，依商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款之規定，不應准予註冊。再者，系爭商標之申請註冊既係參加人欲仿襲原告商標之信譽，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，自會減損據以異議之「VALENTINO」著名商標之識別性及信譽，系爭商標不應准予註冊。被告則答辯肯認原告之據爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知。惟系爭「Valentino Coupeau」商標與原告「VALENTINO」商標相較，除「VALENTINO」文字外，另有迥然不同之「Coupeau」足資區辨，二者尚無使人產生混同誤認之虞，應非屬構成近似之商標。

(2) 判決理由

本案行政院首先肯認原告據爭之「VALENTINO」商標在本件系爭商標申請註冊時，在客觀上已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而臻著名之程度。而系爭之「Valentino Coupeau」商標與據爭之「VALENTINO」商標相較，兩者之主要部分「Valentino」僅有英文大小寫有所不同而已，因此上開訟爭之商標經異時異地隔離觀察，難謂無使具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，而產生混同誤認之虞。又據爭商標既為國內一般消費者所熟識而著名商標，並經被告核准註冊而取得商標權，自應受到更大之保護。**商標法第 23 條第 1 項第 12 款立法意旨，除為防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，亦在避免商標以不公平或不正方式利用著名商標之識別性，致減損著名商標之價值，或利用著名商標之信譽而有搭便車不勞而獲之情形。**本件參加人以外文「VALENTINO」作為系爭商標圖樣一部分申請註冊，自應明知其可能引起相關消費者混淆誤認其來源，難謂系爭商標之註冊申請係屬善意。系爭商標之申請註冊既係參加

人欲仿襲原告商標之信譽，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，自會減損據以異議著名「VALENTINO」商標之識別性及信譽。因此，從結果論而言，亦可推得系爭商標應屬構成近似之商標。綜上所述，法院判決智慧局之訴願決定及原處分均撤銷。智慧局就原告所提之「Valentino Coupeau」商標異議申請案件，應依本判決之法律見解另為處分。

5.3.1.3 台北高等行政法院 95 年訴字第 48 號判決

(1) 事實摘要

原告宏亞國際有限公司於民國 93 年 04 月 13 日以「亞歷山大」商標（下稱系爭商標），指定使用於香水、皮膚及頭髮保養品等商品，向被告（即經濟部智慧局）申請註冊，經被告准列為註冊第 1124814 號商標。嗣參加人亞歷山大股份有限公司以系爭商標對其註冊之「亞力山大及圖 ARTS HEALTH CLUB」、「亞力山大及圖 ALEXANDER HEALTH CLUB」以及「亞力山大」等商標（下稱據爭商標），有違商標法第 23 條第 1 項第 12、14 及 16 款規定，對系爭商標提起異議。案經被告審查，於 94 年 06 月 23 日為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，則原告遂向行政法院提起訴訟。以下則為兩造商標之圖示。



圖 9 據爭商標「亞力山大及圖 ALEXANDER HEALTH CLUB」（上圖）與系爭商標「亞歷山大」（下圖）

資料來源：智慧局商標遠端檢索系統<http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp>

(2) 判決理由

本案受訴法院認為本件系爭註冊之「亞歷山大」商標圖樣中文「亞歷山大」，與參加人之據爭商標圖樣上的中文「亞力山大」相較，二者外觀僅第二個字「歷」與「力」之別，整體讀音則完全相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，系爭商標客觀上極易引起一般消費者與據以異議商標產生混淆誤認，應屬構成近似之商標。其次，參加人之據爭商標，為參加人使用於韻律、有氧舞蹈補習班等服務上

之標識，為一般消費者所熟知而夙著盛譽，應屬著名商標。從而，衡酌系爭商標與據爭商標屬高度近似之商標，且據爭商標已為著名商標，則系爭商標之申請註冊，客觀上自有使相關事業及消費者對其所表彰商品之來源或產製主體發生混淆誤認之虞。

此外，據爭商標既為著名商標並經智慧局核准註冊而取得商標權，自應受到更大之保護。**商標法第23條第1項第12款立法意旨，除為防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，乃在商標以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，而有致減損著名商標之價值，或利用著名商標之信譽而有搭便車不勞而獲之情形**；本件參加人所經營之「亞力山大健康休閒俱樂部」，其提供包括「有氧運動教室、運動生理評估室、美髮沙龍、男女指壓、超音波按摩池以及美容瘦身」等多項服務。況據爭商標實際使用之健康休閒俱樂部服務，與系爭商標指定使用之「香水、化妝品、護膚保養品、身體滋潤霜、皮膚及頭髮保養」等商品之消費者重疊性甚高，且參加人於其健康休閒俱樂部內亦有販售化妝品之多角化經營等事實，然原告嗣後才以與據爭之「亞力山大」等商標圖樣極為近似之「亞歷山大」字樣作為商標圖樣，指定使用於化妝品、護膚保養品等商品申請註冊，客觀上自易使相關公眾誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。綜上說明，二者商標相較，就商標整體觀察及避免致減損著名商標之價值而言，自屬近似。綜上所述，本案法院判決系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12款之規定，因此駁回原告之訴。

5.3.1.4 台北高等行政法院 95 年訴字第 78 號判決

(1) 事實摘要

本案事實與台北高等行政法院 95 年訴字第 48 號之案件幾乎完全相同。參加人民生行股份有限公司於民國 89 年 12 月 14 日以「Valentino Coupeau」商標（下稱系爭商標）指定使用於錄影帶、蓄電器等商品，向被告（即經濟部智慧局）申請註冊，經被告准列為註冊第 1117650 號商標。嗣原告義大利商·法倫提諾公司以該商標之註冊對其已註冊之「VALENTINO」商標（下稱據爭商標）有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，對系爭商標提起異議。案經智慧局審查，於 94 年 05 月 05 日為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告遂向行政法院提起訴訟。

(2) 判決理由

本案之受訴法院認為系爭商標中之首字外文「Valentino」與原告據爭商標完全相同，予消費者寓目印象明顯，於異時異地隔離觀察，系爭商標客觀上極易引起一般消費者與據以異議商標產生混淆誤認之虞，應屬構成高度近似。此外，原告據爭之「VALENTINO」商標已於我國使用多年，應屬著名商標，從而系爭商標之申請註冊，客觀上自有使相關事業及消費者對其所表彰商品之來源或產製主體發生混淆誤認之虞。再者，據爭商標既為國內一般消費者所熟識而為著名商標，並經被智慧局核准註冊

而取得商標權，自應受到更大之保護。商標法第 23 條第 1 項第 12 款立法意旨，除為防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，乃在商標以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，而有致減損著名商標之價值，或利用著名商標之信譽而有搭便車不勞而獲之情形；本件兩造商標均係外文商標，而一般消費者對於外文之辨識能力，尚不能與中文等量齊觀；外文「VALENTINO」一字，既為國內消費者所知悉；是以，參加人以外文「VALENTINO」作為系爭商標圖樣一部份申請註冊，自應明知其可能引起相關消費者混淆誤認其來源，難謂系爭商標之註冊申請係屬善意。系爭商標之申請註冊既係參加人欲仿襲原告商標之信譽，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，自會減損據以異議著名「VALENTINO」商標之識別性及信譽。綜上說明，二者商標相較，就商標整體觀察及避免致減損著名商標之價值而言，自屬近似；於異時異地隔離整體觀察，予人寓目印象明顯，應屬近似商標。因此本案法院判決系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，則智慧局之訴願決定及原處分均應撤銷。

5.3.1.5 台北高等行政法院 95 年訴字第 630 號判決

(1) 事實摘要

原告於民國 92 年 6 月 16 日以「好柿多」商標，指定使用於「新鮮水果及蔬菜」商品，向被告（即經濟部智慧財產局）申請註冊，經該局核准列為註冊第 1102385 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人美商普來勝國際公司以該註冊商標對其註冊商標「好市多」（下稱據爭商標）有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，對之提起異議。案經智慧局審查，於 94 年 5 月 30 日「異議不成立」之處分，美商普來勝國際公司不服，提起訴願，經訴願決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」則原告不服，遂向行政法院提起行政訴訟。以下則為兩造商標之圖示。



圖 10 據爭商標「好市多」（左圖）與系爭商標「好柿多」（右圖）

資料來源：智慧局商標遠端檢索系統<http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp>

原告主張關於「商標近似」之意涵須達到「致相關消費者混淆誤認之虞」之要件，商標單純之近似未必產生混淆誤認。系爭商標與「好市多」商標，依其通路、用途、商品，消費者並無混淆誤認之可能，且美商普來勝國際公司根本並未使用「好市多」商標，該商標絕非著名商標。智慧局則答辯認為系爭商標與據爭之「好市多」商標，二者圖樣上中文之讀音完全相同，異時異地整體隔離觀察、連貫唱呼之際，應屬構成近似之商標，因此有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。

(2) 判決理由

本案之受訴法院認為系爭「好柿多」商標與據爭之「好市多」商標相較，二者中文讀音相同，僅第 2 個字有「柿」及「市」之別，構成外觀近似，二者於異時異地整體隔離觀察、連貫唱呼之際，難謂非近似，且美商普來勝國際公司及可斯可公司之商品包含「新鮮蔬果」，而系爭商標亦指定使用於「新鮮水果及蔬菜」，一般消費者確有可能未能區分「好市多」、「好柿多」之細微差別，誤以為使用系爭商標之商品，為美商普來勝國際公司所產銷，或誤以為其註冊人與美商普來勝國際公司間有授權關係而混淆誤認，而有減損「好市多」商標之識別性及信譽之虞，訴願決定認系爭商標近似於他人類似商品之註冊商標，自無違誤。因此法院最後判決駁回原告之訴。

5.3.1.6 整體評析

關於行政法院針對商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段的適用情形，其中要探討的重點應包括下列兩點。其一、在全部的商標評定與商標異議案件中，牽涉到商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段的案件高達 249 件，但為何行政法院對此條款為實質審理的案件僅有 5 件，且皆為同時構成混淆誤認與減損的情形？其二、行政法院在處理商標異議與商標評定之案件時，係如何看待商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定？且又依何種事實證據來加以認定？

1. 為何行政法院實質審理商標減損之案件極少，且皆為同時構成混淆誤認與減損的情形？

針對此問題，本論文認為其中的原因可能包括：

- (1) 在商標申請註冊階段，若系爭申請註冊之標章符合商標法第 23 條第 1 項任一款之事由時，則智慧局或行政法院得逕依其中一款規定作為駁回商標申請或撤銷商標註冊之事由。也因為如此，倘若系爭申請註冊之商標已符合商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段有關混淆誤認之虞的規定時，行政法院即得逕依該款規定駁回其系爭商標申請案或撤銷系爭商標之註冊，毋須繼續審究系爭商標是否符合該條款後段有關商標減損的規定。此外，也可能因為受訴法院認為商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段（致生混淆誤認之虞）與後段（致生減損之虞）皆係基於「同一基礎事實」，因此在審理上無論是該當本條款前段或後段之規定，皆一律簡化以第 23 條第 1 項第 12 款前段論處，因此導致目前雖然在當事人或關係人的主張中都曾出現有關商標減損的陳述，但實際上在行政法院的判決理由中卻很少陳述到商標減損的情形。
- (2) 除此之外，從上述 249 件法院判決可以發現，不論是當事人或關係人雖曾主張商標減損作為系爭商標異議的事由，但其實皆未提出任何直接或間接證據來證明的確有商標減損的情形，比如像消費者調查或專家意見等；且其大部分陳述都只是先證明其據爭商標為著名商標後，接著說明系爭商標將對其著名商標產生混淆誤認之虞，最後才附帶提出「亦會減損其識別性或信譽」的主張，且其在商標減損的說明上大

部分都僅是依照經驗法則或邏輯分析所作出的推論，因此既然當事人都未曾提出直接或間接證據來證明商標減損的主張，則行政法院對此當然亦難以作實質審理。

(3) 從前面提出的 5 則案例中不難發現，其案情大部分可分為兩種情況：

①據爭商標為國際之著名商標，因此即使系爭商標申請註冊於不類似之商品或服務時，也容易產生有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之間接混淆誤認的可能性；

②系爭商標係申請註冊於相同或類似之服務，則當然會發生直接混淆誤認之虞的情形。

而不論是直接或間接混淆，皆屬於商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段所規範之情形，因此才會發生上述 5 則案例皆同時構成混淆誤認與商標減損的情形。

2. 行政法院如何看待商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段的規定？且依何種事實證據加以認定？

(1) 從前述之 5 則案例中可以發現，行政法院對於「減損著名商標之識別性或信譽」的理解，似乎認為其係指「商標以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，而有致減損著名商標之價值，或利用著名商標之信譽而有搭便車不勞而獲之情形」。由此可知行政法院似乎將「減損著名商標之識別性或信譽」的行為等同於公平交易法第 20 條的「搭便車」或第 24 條「攀附商譽」的行為。然而美國與歐盟針對「減損著名商標之識別性或信譽」之詮釋，所謂「減損商標識別性」係指「後使用者使用相同或近似於原商標權人之著名商標圖樣或表徵，並使相關消費者於見到此一商標圖樣時，易與原著名商標所表彰之商品或服務產生聯想，而聯想之結果將使著名商標失去或減弱原所具有之表彰商品或服務來源之獨特性」；而「減損著名商標之信譽」係指「後使用者將相同或近似於著名商標之表徵或圖樣，使用於較為低級或具有負面觀感之商品或服務上，即使相關消費者並不認為後使用者之商標與原著名商標有任何關聯，但其心中對於原著名商標之觀感，卻仍隨之趨於負面。」而上述兩者定義皆未提及後使用者對著名商標有不正當利用的情形，且後使用者是否因此獲得任何不當利益也並非本條款所欲規範之重點。

(2) 此外，從行政法院的判決理由中可以發現，其在判斷系爭商標是否減損著名商標之識別性或信譽時，似乎係依照經驗法則或邏輯推理而為認定，至於當事人是否有提出相關證據加以證明則並非法院判斷的重點。此結論可從當事人所提之證據資料加以得知。在前述之 5 則案例中，當事人針對商標法第 23 條第 1 項第 12 款所提出之證據包括證明據爭商標為著名商標及兩造商標構成近似而有混淆誤認之虞，至於商標減損的主張則僅依照經驗法則或邏輯推論而為陳述。然而行政法院在判斷商標減損的情況時，竟也直接依照此種方式加以認定，此可從法院判決理由中的「有致相

關消費者產生混淆誤認之虞，**亦有減損著名商標之識別性及信譽之虞**²⁴、「參加人欲仿襲原告商標之信譽，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，**自會減損**據以異議著名『VALENTINO』商標之識別性及信譽」²⁵、「誤以為……有授權關係而混淆誤認，**而有減損**『好市多』商標之識別性及信譽之虞」²⁶等論述加以得知。本論文認為行政法院會採取此種判斷方法主要是因為商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段的條文文字所致。由於該條款之文字係規定為「或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，條文文字既然規定只要有減損之可能性即可駁回系爭商標之申請案，因此法院在證據的要求上自會採取較為寬鬆的標準，亦即只要據爭商標權利人對於商標減損的說明合於經驗法則與邏輯推論時，則法院通常會加以採納。此為綜合觀察法條文字與法院判決理由所得出之結論。

5.3.2 普通法院案例

從民國 92 年 5 月 28 日新修正之商標法施行迄今，商標之專屬權人對後使用者以商標法第 62 條第 1 款起訴之案件共有 14 件，其中高等法院有 3 件，地方法院有 14 件。依循 5.3.1 的分類方式，本論文試圖再針對此 14 件判決，依普通法院所採之理由進行分類，因此作出以下之分類表以供參考。

表 6：自民國 92 年 11 月 28 日迄今權利人曾主張商標法§62(1)之案例²⁷

判 決 理 由	案件數
認定原告據爭商標不著名	1
認定兩造商標不近似	1
被告非作為商標使用或表彰營業主體或來源之標識	4
兩造商標近似，但未構成混淆誤認或減損	3
兩造商標近似，但僅構成混淆誤認而無減損 (§62(2))	1
兩造商標近似，且同時構成混淆誤認與減損 (§62(1)+(2))	2
當事人不適格	1
本案不適用新法	1
總計	14

資料來源：司法院法學資料檢索系統< <http://jirs.judicial.gov.tw/>>

從上面之統計資料表可知，在以商標淡化（商標法第 62 條第 1 款）作為商標侵權

²⁴ 台北高等行政法院 93 年訴字第 3930 號判決。

²⁵ 台北高等行政法院 95 年訴字第 851 號判決；台北高等行政法院 95 年訴字第 78 號判決。

²⁶ 台北高等行政法院 95 年訴字第 630 號判決。

²⁷ 所有案件之案號請參閱附錄 2。

事由之 14 則案件中，普通法院真正審理到商標淡化事由的案件只有 5 件，其中認定有淡化者為 2 件，無淡化者為 3 件。以下即就此 5 則案件作案例分析，藉此檢視普通法院適用本款之情形。

5.3.2.1 高雄地方法院 90 年簡上字第 20 號判決

(1) 事實摘要

本案原告為美商·世界貿易中心協會，其以「WORLD TRADE CENTER」為其代表標章，以該標章名義提供貿易相關服務，並主張其標章為國際著名標章。其在台之會員即台北世界貿易中心股份有限公司，於民國 72 年 5 月 16 日、77 年 12 月 1 日取得「台北世界貿易中心及圖 TAIPEI WORLD TRADE CENTER」服務商標、「世貿及圖 TWTC」聯合商標（下稱據爭系列商標）專用權之註冊，且於 85 年 11 月 16 日將上開商標專用權移轉予原告。而被告為「高雄世界貿易中心股份有限公司」，於 79 年 7 月 16 日成立，並以「WORLD TRADE CENTER」為其公司英文名稱之特取部分，並經營國際貿易業務。原告認為被告顯欲攀附其聲譽，使人就其與原告在台會員間之關係產生錯誤聯想，進而獲取不當利益，因而主張被告侵害其據爭系列商標，或有侵害之虞，違反公平交易法第 20 第 1 項第 2 款、第 24 條、第 30 條及舊商標法第 61 條第 1 項與第 65 條之規定，向地方法院簡易庭提起訴訟，請求排除及防止侵害。原審以原告之訴無理由判決原告敗訴。原告不服，遂上訴至地方法院民事庭，主張原審對其基於商標法第 61 條第 1 項之排除及防止侵害請求權基礎未詳加審究，請求上訴法院重行審理。



圖 11 原告商標「台北世界貿易中心及圖 TAIPEI WORLD TRADE CENTER」、「世貿及圖 TWTC」

資料來源：智慧局商標遠端檢索系統<http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp>

(2) 法院判決

本案法院認為系爭事實可能牽涉之條文包括公平交易法第 20 第 1 項第 2 款、第 24 條、第 30 條、舊商標法第 61 條第 1 項與現行商標法第 62 條之規定，而此處僅針對商標法第 62 條第 1 款作說明。針對第 62 條第 1 款之部份，上訴法院認為現行商標法第 62 條對於以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱之行為樣態有明文規定，依其修正理由為：「近年來以註冊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，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要。又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，與修正修文第二十九條第二項第二款、第三款以構成『混淆誤認之虞』有別。」亦即本條之適用前提，乃主張被侵害之人對於著名商標如何受『減損該著名商標之識別性或信譽』之損害，及『有致相關購買人混淆誤認者』之侵害，應負舉證責任。而上訴人（即原告）雖主張被上訴人（即被告）既知其組織及註冊服務標章，猶未取得授權而逕使用「世界貿易中心」為公司名稱之特取部分，難謂無惡意等情，然上訴人對於被上訴人公司掛牌行為如何減損上訴人商標之識別性，或有如何之混淆誤認侵害，未為明確舉證，則自屬無從認定被上訴人有何違反本條規定之餘地。

此外，本件被上訴人之公司名稱及上訴人之據爭系列商標雖均有「世界貿易中心」、「WORLD TRADE CENTER」之表示，惟被上訴人公司名稱有「高雄」字樣以資區別，與上訴人據爭系列商標之「台北」世界貿易中心，在觀念、外觀與讀音上皆有差別，其外文整體亦如是，況且據爭系列商標復有不同之圖形足資辨識，異時隔地觀察尚無使人產生混淆誤認之虞，非屬近似之標誌。綜上所述，被上訴人使用「高雄世界貿易中心股份有限公司」為其公司名稱並未違反商標法第 62 條之規定，因此上訴人之上訴無理由，法院判決上訴駁回。

5.3.2.2 桃園地方法院 94 年智字第 33 號判決

(1) 事實摘要

本案原告為日揚科技股份有限公司，於 91 年 5 月 1 日及 92 年 1 月 16 日先後取得「Htc 及圖」之商標註冊（下稱據爭商標）。而被告為宏達國際電子股份有限公司，其亦以「HTC 及圖」向智慧局申請商標註冊並取得商標權，爾後因原告對之提出異議，則智慧局於 90 年 3 月 19 日撤銷被告上開商標之審定。然被告於 91 年 11 月 14 日再次以相同之「HTC 及圖」，向智慧局申請註冊使用於不同之商品或服務，而原告遂再度對之提起異議，智慧局則又於 92 年 9 月 9 日撤銷被告之上開服務標章。本案原告因此主張被告繼續使用「HTC 及圖」及繼續使用「HTC」英文文字為其公司名稱或簡稱、網域名稱或其他表彰其營業主體或來源之標識，均係侵害原告據爭商標之行為，並減損原告據爭商標之識別性，違反商標法第 61 條與 62 條之規定，請求法院判令被告不得繼續使用「HTC」文字為其公司名稱、公司簡稱、網域名稱或其他表彰其營業主體或來源之標識。被告答辯認為兩造不論產品、服務或消費者均大相逕庭，既無發生混淆誤認之虞，亦未發生混淆誤認之實例；且被告於 86 年 5 月 15 日創立初始即以「High Tech Computer Corporation」為其公司之英文名稱，並以縮寫「HTC」在國際市場上作為公司名稱，且於 86 年 7 月 11 日登記「www.htc.com.tw」為公司網域名稱，自符合商標法第 30 條第 1 項第 3 款之善意先使用。此外，被告使用「HTC」文字作為公司英文名稱，不論商標註冊日或實際使用日既均早於原告，故不該當於商標法第 62 條的「明知」要件。且商標

法第 62 條強調實際上必須已造成減損或混淆之「結果」始有適用之虞地。



圖 12 原告商標「Htc 及圖」

資料來源：智慧局商標遠端檢索系統<http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp>

(2) 法院判決

針對本案事實，法院首先肯認原告據爭之「Htc 及圖」商標與被告所使用之公司名稱「HTC」，兩者隔離異時異地觀察，均明顯可知無實質差異，是屬近似無誤。惟商標法第 62 條係以擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當。而本件被告雖不否認有將「HTC」用於自己公司名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識之行為，然原告之據爭商標並非於社會上一般人所通知，自非「著名」註冊商標，且原告就被告上開使用行為，是否足致減損原告據爭商標之識別性或信譽之結果，亦未能舉證說明，故被告上開行為，不符合商標法第 62 條第 1 款之要件。再者，被告雖使用與據爭商標近似之「HTC」文字作為自己公司名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，惟其並非「明知」為他人「著名」之註冊商標而為上述之行為。因此法院最後認為原告之訴無理由，應判決駁回。

5.3.2.3. 板橋地方法院 94 年智（一）字第 36 號判決

(1) 事實摘要

本案原告為美商英特爾公司 (Intel Corp.)，於民國 86 年 5 月 16 日及 92 年 1 月 16 日分別取得「英代爾」及「英特爾」(下稱據爭系列商標)之商標註冊，且智慧局亦肯認「INTEL」、「英代爾」、「英特爾」商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度。被告為英代爾實業股份有限公司，其於 89 年 7 月 5 日以與原告註冊且著名之「英代爾」商標完全相同之字樣為其公司名稱之特取部分，向經濟部設立登記「英代爾實業股份有限公司」，其登記營業項目並與原告「英代爾」註冊商標所指定之商品係為同類商品。因此原告對此向地方法院起訴，主張被告登記且使用「英代爾」為其公司名稱之行為會致消費者混淆誤認或聯想。此外，被告登記使用之公司英文名稱「MERRY KID'S CORP.」亦與其中文名稱無關，顯見被告欲攀附原告之商譽，致減損原告據爭系列商標

之識別性及信譽，違反商標法第 62 條第 1 款與第 2 款之規定。被告則答辯主張原告從未使用「英代爾」商標，則其非屬著名商標；且構成商標法第 62 條第 1 款還須以「減損著名商標之識別性或信譽」為要件，而據爭之「英代爾」商標既然識別性甚低，因此被告未曾致該商標之識別性或信譽遭受減損。

(2) 法院判決

本案受訴法院首先認為，原告主張被告登記及使用之公司名稱特取部分與原告「英代爾」商標完全相同，易致消費者混淆誤認或聯想，且「**致減損其據爭商標之識別性及信譽**」等事實，原告就此應負舉證責任。而商標法第 62 條有關視為侵害商標權之規定，就以著名商標中之文字作為自己公司名稱之情形而言，**須以發生「減損著名商標之識別性或信譽」或「商品或服務相關消費者混淆誤認」之結果，始足當之。**

本件被告係於 89 年 7 月 5 日以「英代爾」為其公司名稱之特取部分，向經濟部為設立登記，而原告之「英特爾」商標係於 92 年 1 月 16 日取得註冊，則於 89 年 7 月 5 日被告為公司設立登記時，尚無原告之「英特爾」商標專用權，縱認當時原告之「英代爾」商標已為著名商標，亦難認被告於公司設立登記時，有何「明知為他人著名之註冊商標而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱」之行為，從而亦難認被告有何「積極攀附原告商譽之惡意行為」。再者，依原告所提證據**僅能證明原告之「英代爾」及「英特爾」商標確係著名，但無法據此即認定被告以原告之「英代爾」及「英特爾」商標中之文字作為自己公司名稱，有何「減損上開二商標之識別性或信譽」或「商品或服務相關消費者混淆誤認」之結果。**綜上所述，原告就被告行為「會致消費者產生混淆誤認或聯想，或致減損原告據爭系列商標之識別性及信譽」之事實，應負舉證責任，然原告所提之證據均未能證明該主張，因此法院判決原告之起訴無理由，而以判決駁回。

5.3.2.4 板橋地方法院 93 年智字第 8 號判決

(1) 事實摘要

本案原告為中國鋼鐵股份有限公司，自民國 77 年起即以「中鋼」字樣向經濟部中央標準局（現為智慧財產局）申請商標及服務標章註冊。而被告為台灣中鋼產業有限公司，其於 92 年向經濟部申請設立登記「台灣中鋼產業有限公司」。原告對此向地方法院提起訴訟，首先主張其「中鋼」文字商標經其持續使用後已在相關事業及消費者心目中成著名商標，而被告明知「中鋼」為原告之著名事業名稱及註冊商標，竟仍以該商標中之文字作為其公司名稱，實已減損原告上開著名註冊商標之識別性及其所表彰之信譽，並造成相關消費者之混淆誤認，違反商標法第 62 條第 1 款與第 2 款之規定。此外，被告上開行為亦屬於抄襲原告標章及表徵及攀附原告商譽、不當榨取原告努力成果之行為，違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款與第 24 條之規定，請求排除侵害與防止侵害。被告於言詞辯論期日未到場，因此原告請求法院為一造辯論判決。

(2) 法院判決

針對本案事實，法院首先肯認原告之「中鋼」註冊商標為著名商標，接著直接依照原告一方之陳述，認為被告明知「中鋼」為原告公司之著名註冊商標，而以該著名註冊商標中之文字「中鋼」作為公司名稱並繼續使用，對於原告之侵害行為迄今未曾停止，**實已減損原告上開著名註冊商標之識別性及其所表彰之信譽**，並造成相關消費者對於金屬建材等商品或服務之混淆誤認，違反現行商標法第 62 條之規定，從而准允原告之請求，判決被告不得使用「中鋼」之文字為其公司名稱，並應向經濟部辦理公司名稱變更登記。

5.3.2.5 台灣高等法院 94 年智上易字第 5 號判決

(1) 事實摘要

本案原告為美商寶鹼公司 (The Procter & Gamble Company)，其於民國 75 年起即向經濟部中央標準局 (現為智慧財產局) 申請「沙宣」、「潘婷」、「飛柔」和「采研」商標和服務標章 (下稱據爭商標) 之註冊，並取得商標專用權。而被告簡光山等於 89 年起使用原告據爭系列商標作為公司名稱，並向經濟部商業司申請設立登記「沙宣美髮學苑補習班有限公司」、「潘婷剪燙染造型沙龍有限公司」與「飛柔剪燙染沙龍有限公司」，並以「沙宣美髮學苑」從事營業，同時與數所學校有合作關係，由被告提供文宣資料及實習場地，並以「沙宣美髮學院」名義招募設計師與刊登報紙廣告。原告對此向地方法院起訴，首先主張其據爭系列商標經原告在台子公司不斷廣告行銷，因此已在相關事業及消費者心中成為著名商標；接著主張被告上述行為足以影響交易秩序及顯失公平，違反商標法與公平交易法第 24 條之規定，請求排除侵害與防止侵害。原審判決原告勝訴，而被告則對之提出上訴。

(2) 法院判決

針對商標法第 62 條之規定，法院之判決理由應可整理為下列 6 點：

- 1) 被告目前仍繼續以原告之據爭商標為其公司名稱、商號名稱或表彰營業主體或來源之標識，即該侵害行為或危險迄今並未停止，則原告請求排除侵害及防止侵害，係因侵害狀態繼續且就現存之危險狀況判斷，則應可認本案得適用新修正商標法第 62 條之規定。
- 2) 經審酌智慧局意見與原告所提出之宣傳行銷資料後，法院認定原告據爭商標於被告為上述公司登記前，業已廣為相關業者或消費者所普遍認知而為著名商標。
- 3) 原告針對被告第 62 條之行為所得之救濟係依照第 61 條而規定，即商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。**侵害須已現實發生，且繼續存在**。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有

侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。

4) 針對第 62 條第 1 款部分：

- A. 所謂「減損識別性」，指著名商標一再被他人襲用，則在消費者心目中該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。所謂「減損信譽」係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務。第 62 條第 1 款之適用，並不以使用於同一或類似之商品或服務為要件，亦不以致生混淆誤認之虞為要件。
- B. 被告以原告據爭商標中完全相同之文字，作為表彰自己營業主體或來源之標識，致在消費者心目中，該等商標與其所表彰寶驗公司商品或服務間之關聯性**將遭到淡化，自足以減損原告著名註冊商標之識別性。**
- C. 原告透過大量電視廣告宣傳使沙宣商標與英國沙宣美髮學院之專業形象結合為一體；而被告與原告及英國沙宣美髮學院完全無關，卻於說明會中刻意誤導學生認為其所經營之「沙宣美髮學院」係英商，是目前全台灣唯一合法之沙宣美容美髮學院，開課老師是英國人，該外國老師每年會來台灣兩次實地現場授課，並誤導學生參加其所經營之「沙宣美髮學院」將可到英國取得執照。
- D. 被告利用「沙宣」商標之高知名度，招收違法之建教班及輪調班。且經調查發現，被告並未依法申請建教合作，即假借學校名義印製發放招生文宣。由此可知被告上述行為明顯屬於**混淆視聽特意欺瞞消費者之經營手法，實已嚴重減損原告著名註冊商標「沙宣」之識別力及所表彰之信譽**，違反商標法第 62 條第一款之規定。

5) 針對第 62 條第 2 款部分：

- A. 被告事業名稱之特取部分與原告據爭商標之文字完全相同，則被告是否將之使用於類似服務，於認定混淆誤認之重要性自應降低。就被告之「沙宣美髮學院」而言，其在招生活動中利用原告廣告宣傳的英國沙宣美髮學院形象，向國中畢業生誣稱其所經營之「沙宣美髮學院」為英商，已造成國中生發生實際混淆，誤認被告即係原告所屬之英國沙宣美髮學院，並與其有合作關係，縱其他混淆誤認之參考因素不予論酌，已可認定被告之使用已構成混淆誤認之情事。且原告據爭商標為著名商標，具有高度識別性，自應享有較大之保護，不應因被告大量抄襲其註冊商標，不當謀取自身交易機會，並反剝奪其作為商標權人應受保護之權利。則被告以「沙宣」商標登記為事業名稱，並以「沙宣美髮學院」違法招收國中畢業生從事美髮美容工作，亦有造成相關消費者混淆誤認之情事。
- B. 另按混淆誤認之類型，不只於商品或服務為同一來源之混淆誤認，尚包括誤以為關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係存在之混淆誤認。原告之「沙宣」商標經由電視廣告宣傳，已使相關消費者將該系列之美髮商品與「英國沙宣美髮學院」及其提供之美髮教學及服務產生聯想，被告以「沙宣美髮學院」對外招生，係未經寶驗公司授權以「沙宣」商標作為其事業名稱之特取部分，並使相關消費者誤認渠等與於原告有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，該當「混

淆」之要件。同理，上訴人以著名商標「潘婷」及「飛柔」作為其事業名稱之特取部分，亦該當「混淆」之要件。

綜上所述，高等法院認為被告以原告據爭著名商標中之文字作為公司名稱或商號名稱，已違反商標法第 62 條之規定，認為被告上訴無理由，應判決駁回。

5.3.2.6. 整體評析

針對前面 5 則案例的判決理由可以發現，法院在適用商標法第 62 條第 1 款時，似乎有兩點值得深入研究，包括：

(1) 何謂「明知」的要件？

在商標法第 62 條第 1 款中定有「明知」的主觀要件，即後使用者必須符合該主觀上的要求，始受本條款所規範。然而所謂「明知」，係指傳統民事侵權行為法中的「故意過失」，抑或是必須有「惡意」的程度始受歸責，若單純從法條的文字其實無法得知。而在前面所提到的案例中，法院針對被告是否符合「明知」的要件，大部分都是一語帶過，並未在此要件上多做著墨，不過在板橋地方法院 93 年智（一）字第 36 號判決理由中曾經提到：「縱認於 89 年 7 月 5 日被告英代爾公司為公司設立登記時，原告之『英代爾』商標即為著名商標，亦難認被告英代爾公司於 89 年 7 月 5 日為公司設立登記時，有何『明知為他人著名之註冊商標而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱』之行為。從而，亦難認被告英代爾公司有何『積極攀附原告商譽之惡意行為』。」由此見解可知，該法院針對商標法第 62 條第 1 款中所謂「明知」的要件，似乎將其理解為等同於公平交易法第 24 條所規範之「惡意」攀附商譽的行為態樣；亦即商標法第 62 條第 1 款的「明知」應係指「惡意」的程度，而非單純的「故意過失」。不過此見解目前是否已為實務界所一致採納，仍須有待法院將來對此條款作出更多的相關判決後才能得知。

(2) 何謂「致減損著名商標之識別性或信譽」？

此處所要討論的重點在於，法院針對「致減損著名商標之識別性或信譽」的要件，其所要求之證明程度為何？從前面所提過之案例中可以發現，前述 5 則之案例背景事實皆大致相同，即：①原告之據爭商標為著名商標；②被告係使用與原告之著名商標完全相同或幾近相同之文字作為其公司名稱或商號名稱；③原告對於被告之使用行為是否的確發生減損商標識別性或信譽之結果，皆未曾提出直接證據證明之。然而值得注意的是，依照高雄地院 90 年簡上字第 20 號判決、桃園地院 94 年智字第 33 號判決與板橋地院 93 年智（一）字第 36 號判決的見解可知，若原告欲依照商標法第 62 條第 1 款請求保護時，其所負擔之舉證責任應該是必須證明被告之使用行為會導致其著名商標識別性或信譽發生實際減損之結果，始符合該條款所定之要件。因此在這 3 則案例中，由於原告未曾提出任何直接證據證明其受有實際減損的結果，因此法院判決原告敗訴。

然而，在台灣高等法院 94 年智上易字第 5 號判決中，被告同樣係使用與原告之著名商標完全相同之文字作為其公司或商號名稱，且原告亦同樣未提出直接證據證明被告之使用行為已實際造成其著名商標發生減損識別性或信譽的結果，但最後高等法院於此案例中卻判決原告勝訴，其理由大致謂：「被告以據爭商標中完全相同之文字，作為表彰自己營業主體或來源之標識，致在消費者心目中，該等商標與其所表彰寶齡公司商品或服務間之關聯性將遭到淡化，自足以減損原告著名註冊商標之識別性。」¹¹「被告……於說明會中刻意誤導學生其所經營之『沙宣美髮學院』是英商，是目前全台灣唯一合法的沙宣美容美髮學院，開課老師是英國人，這個外國老師每年會來台灣兩次實地現場授課，並誤導學生參加其所經營之『沙宣美髮學院』可以到英國拿執照。」¹²「被告利用『沙宣』商標之高知名度，招收違法之建教班及輪調班。且經調查發現，被告並未依法申請建教合作，即假借學校名義印製發放招生文宣。」因此高等法院認定被告使用原告著名商標之行為屬於「混淆視聽特意欺瞞消費者之經營手法，實已嚴重減損原告著名註冊商標『沙宣』之識別力及所表彰之信譽」，違反商標法第 62 條第 1 款之規定。從高等法院上述之說明可以發現，高等法院似乎將被告惡質的行為手段當成一種間接證據，用以證明被告係惡意使用原告之著名商標，再藉此推論出此種使用行為「自足以減損原告著名註冊商標之識別性」。

綜合觀察上述之法院判決理由可以發現，在背景事實幾乎完全相同的情況下，地方法院與高等法院對於證明「減損著名商標識別性或信譽」的程度要求，似乎採取不同的標準：前者明確表示必須證明有實際減損之結果始足當之，然而後者卻未要求權利人必須提出實際減損的直接證據；亦即，若其他相關的間接證據具有非常高的證明力時，也可藉此推論出的確有「減損著名商標識別性或信譽之結果」的事實存在，而認定權利人應受第 62 條第 1 款之保護。

由上述之分析可知，各法院針對「致減損著名商標之識別性或信譽」此一構成要件竟採取如此不同之立場，而此勢必會造成著名商標權利人無所適從的窘境，也間接製造出一個法律適用的漏洞，更可能導致權利人之後會採取選擇法院（forum shopping）的策略，而此種現象應為商標淡化法制的立法者原本所不願樂見的結果。至於上述高等法院的此項見解是否會對之後的地方法院產生後續的影響力或拘束力，則仍有待之後的相關判決作成後始得知悉。

5.4 我國商標淡化法制的修法趨勢

5.4.1 修法背景說明

我國商標法自民國 19 年制訂以來共歷經 11 次修正，其中為因應加入世界貿易組織，並符合與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights，以下簡稱 TRIPs 協定) 第 16 條²⁸有關著名商標保護之規定，因此在民國 92 年 5 月修法時，特別針對著名商標部分增訂現行之商標法第 23 條第 1 項第 12 款與第 62 條第 1 款之規定。惟此兩款規定透過實務的運作，發現對於著名商標之保護不但未產生加強保護的效果，反而造成許多適用上的障礙。此外，依照 TRIPs 協定第 2 條規定，就本協定第二、三、四篇而言，會員應遵守 1967 年版之巴黎公約 (Paris Convention) 第 1 條至第 12 條及第 19 條之規定；又我國雖非世界智慧財產組織之會員，但為與國際接軌，本次修正亦有必要配合該組織會員於 2006 年 3 月最新簽署之新加坡商標法條約 (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) 而作相關修正，其中第 15 條即規定：「任何締約方均應遵守《巴黎公約》中有關商標的規定。²⁹」而巴黎公約第 6 條之 2³⁰即為保護著名商標之規定。由於我國並非巴黎公約之會員國，所以對於巴黎公約之相關規定可能較不熟悉。因此，一方面為解決我國實務界適用商標法第 62 條第 1 款所發生之窘境，一方面為遵守 TRIPs 協定，並配合巴黎公約規定及目前歐美各國對於商標權之保護趨勢，我國經濟部智慧財產局於 2007 年 5 月提出商標法之修正芻議，³¹其中涵蓋實體及程序等多項層面，而以下僅就商標淡化行為部份，說明其相關的修法趨勢。

5.4.2 修法方向

5.4.2.1 釐清商標侵權責任之主觀要件

有關商標侵權行為是否須具備主觀故意過失之要件，現行商標法並未規範。惟商標侵權不限於相同商標圖樣使用於相同商品或服務，尚及於近似商標圖樣使用於同一或類似之商品或服務，而商標近似及商品或服務類似與否，其判斷並無統一標準，不同人常

²⁸ “Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.” Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights art. 16.2, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1125, 1203, 1204 (1994).

“**Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.**” Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 16.2, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1125, 1204 (1994).

²⁹ “Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.” Singapore Treaty on the Law of Trademarks art. 15, Mar. 28, 2006, available at <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/tlt_r_dc/tlt_r_dc_30.pdf> (visited June 7, 2007)

³⁰ “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.” Paris Convention for the Protection of Industrial Property art. 6bis (a), July 14, 1967, 828 U.N.T.S. 307.

³¹ 行政院經濟部智慧財產局，〈我國商標法修正之芻議-960329 稿〉(960523)。請參閱智慧局網站 <http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_lawforum_2.asp> (visited June 7, 2007)

有不同之認定，因此，若認為商標侵權為無過失責任，不須具備主觀故意過失之要件，顯屬過苛。為杜絕爭議及明確起見，修正草案規定在排除及防止商標權侵害方面，不以行為人主觀上具故意過失為必要；而在損害賠償方面，則須行為人主觀上具有故意過失為要件。至於針對故意與過失商標侵權行為之民事損害賠償責任，其損害賠償責任應有輕重之別，現行法第 63 條就查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1500 倍之金額，計算其損害，已賦予法院得就主觀故意與過失之不同，依職權裁量不同之損害賠償金額。

5.4.2.2 修正第 62 條「視為侵權」擬制規定的範圍

- (1) 依 TRIPs 協定第 16 條第 3 項規定，有關不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務，準用 1967 年版之巴黎公約第 6 條之 2 的規定。是以，於不類似之商品或服務，使用相同或近似於他人著名註冊商標之標識，致有減損該商標之識別性或信譽之虞者，亦在禁止使用之列。雖現行法對此規定於第 62 條第 1 款前段，惟該規定與非屬商標侵害行為併列規定於同一款並不妥適。因此修正草案將其移列單獨規定於草案第 62 條第 1 款，而現行法第 62 條第 1 款後段規定單獨移列規定於草案第 62 條第 3 款。
- (2) 該款規定目前不適用於「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽的情況，使著名商標權人非待有實際損害發生時始能主張，無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損的情形相當困難。為避免對著名商標保護不周，修正草案於該款規定增加「之虞」的文字。
- (3) 減損商標識別性或信譽之行為屬於特殊的商標侵權行為，有別於傳統的混淆誤認的概念，因此其適用情形應與混淆誤認之虞的適用情形有別，亦即減損商標識別性或信譽的行為應限縮適用於行為人使用著名註冊商標於非類似之商品或服務的情形。
- (4) 又依巴黎公約第 6 條之 2 規定，各同盟國主管機關就所認定之著名商標，得於法律許可之前提下，對於與著名商標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。然而，現行商標法在積極阻止他人使用方面，僅對於著名之註冊商標提供保護，對於著名之未註冊商標，則以公平交易法提供保護。惟不同之法律有不同的立法目的與構成要件，有時甚至造成罰則輕重失衡之問題，依註冊與否區分適用的法律並不妥適。因此，在積極阻止他人使用方面，為遵守巴黎公約第 6 條之 2 保護著名商標之義務，並符合我國採取註冊保護之原則，修正草案針對未註冊著名商標混淆誤認之虞的保護方面，於修正草案第 62 條亦增訂：「未經商標權人同意，而於商業過程中，於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於他人未註冊著名商標之標識，致相關消費者混淆誤認之虞者，視為侵害商標權」之規定。

- (5) 現行法第 62 條第 1 款後段：「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、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，視為侵害商標權」之規定，因該款規定「明知」之主觀要件無法包含「欲獲取不正利益之意圖」在內，然而，本款規定之意旨，應係禁止具有欲獲取不正利益之意圖，明知為他人著名註冊商標而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱等之第三人不正之行為。因此修正草案將本款之主觀要件修正為「**惡意**」。
- (6) 本款規定「或其他表彰營業主體或來源之標識」之文字，因「其他表彰營業主體或來源之標識」，特別是「來源之標識」即指「商標」，因此該款規定之情形可能與修正草案第 61 條及第 62 條第 1、2 款規定之情形相重疊，且為避免過度保護商標權人之權益，阻礙競爭，應限縮該款規定之範圍，故將該等概括文字刪除，並增加「**團體名稱**」以將之納入規範。
- (7) 另有關「致相關消費者混淆誤認」之情形，係指行為人經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成相同或類似之情形，原規定並未將其納入規範，顯不妥適，故修正草案將之新增於本款規定。而本款新增「之虞」文字的理由同前述。
- (8) 另現行法第 62 條第 2 款規定不限於「著名之註冊商標」，只要明知為他人之「註冊商標」，而未得商標權人同意，逕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，即視為侵害商標權，其對註冊商標之保護範圍顯然過廣。因此修正草案將該款規定刪除。
- (9) 綜上所述，修正草案第 62 條將修正為：

第一款

未得商標權人同意，而於商業過程中，**於不類似之商品或服務**，使用相同或近似於他人**著名註冊商標**之標識，致減損該商標之識別性或信譽**之虞**者，視為侵害商標權。

第二款

未經商標權人同意，而於商業過程中，於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於他人**未註冊著名商標**之標識，致相關消費者混淆誤認**之虞**者，視為侵害商標權。

第三款

未得商標權人同意，而於商業過程中，**惡意**以他人著名註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、**團體名稱**或網域名稱，致相關消費者混淆誤認**之虞**或減損該著名註冊

商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。³²

5.4.2.3 增訂指示性合理使用的規定

合理使用有兩種態樣，其一為描述性（descriptive）合理使用，另一種為指示性（nominative）合理使用。描述性合理使用，係指第三人使用商標權人之商標來形容自己之商品或服務，我國商標法第 30 條第 1 項第 1 款：「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束」的規定即為描述性合理使用。而所謂指示性合理使用，係指第三人以商標權人之商標說明或表示商標權人自己之商品或服務。此種使用常係藉以使相關消費者知悉該第三人商品或服務之內容性質或特性，其多出現於比較廣告或維修服務，或用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容。指示性合理使用之規定已為近代商標法制所採用，例如歐洲經濟共同體商標相關指令第 6 條第 1 項（c）款。³³美國 2006 年商標淡化修正法（TDRA）亦明文規定商標之合理使用包含指示性與描述性之合理使用。³⁴因此修正草案於第 30 條第 1 項第 3 款亦決定增訂指示性合理使用之規定。

5.4.3 修正草案評析

針對經濟部智慧財產局所提出之修法建議，其在用意上雖然值得肯定，但在文字上仍然產生許多爭議，包括：



1. 「視為侵害商標權」的文字是否適當？

所謂商標侵權行為，應係指任何未經商標權人同意，而於商業過程中，使用相同或近似於他人商標之標識，藉此表彰自己之商品或服務的行為。³⁵此看法可從美國聯邦商標法與歐洲經濟共同體商標相關指令針對商標侵權行為之規定得知。³⁶因此，依照修正草案第 62 條第 1 款、第 2 款所規範的行為來看，該款行為本屬於商標侵權行為的態樣之一，亦即該行為本為商標法所欲規範之對象，但修正草案第 62 條第 1 款、第 2 款所

³² 行政院經濟部智慧財產局，〈我國商標法修正之芻議〉投影片，頁 41-42。請參閱智慧局網站 <http://www.tipo.gov.tw/attachment/tempUpload/365625088/我國商標法修正之芻議_0509.ppt> (visited June 7, 2007).

³³ “The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, [...] (c) the trade mark where it is *necessary to indicate the intended purpose of a product or service*, in particular as accessories or spare parts; provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.” Council Directive 89/104, 1981 O.J. (L 40) 1, art. 6(1)(c) (EEC).

³⁴ Lanham Act § 43(c)(3) (2006); 15 U.S.C. § 1125 (c)(3) (2006)

³⁵ 陳昭華，前揭註 9，頁 19。

³⁶ 美國 Lanham Act 將商標侵權行為統一規定於 Section 43，其中即包括商標淡化行為（Section 43(c)），而歐洲經濟共同體商標相關指令（Council Directive 89/104, 1981 O.J. (L 40) 1 (EEC)）的第 5 條亦是採取相同的規範方式，即並未針對商標淡化行為採取「法律擬制視為侵權」的方式加以規範，此可參閱 15 U.S.C. § 1125(c) (2006); Council Directive 89/104, 1981 O.J. (L 40) 1, art. 5 (EEC).

使用之文字仍然是「視為侵害商標權」，似乎表示該款行為原本並非商標侵權行為，而係藉由法律擬制的方式將其同樣視為商標侵害。此種認知似乎窄化了商標侵權行為的意義，³⁷且亦與美國聯邦商標法與歐洲經濟共同體商標相關指令的規範方式不同。

2. 是否應限於行為人使用在「非類似之商品或服務」的情形？

在美國的商標淡化修正法（TDRA）與歐盟的商標淡化法制當中，針對商標淡化行為的適用條件，已經不再限於後使用者使用在「不類似之商品或服務」的情形，其理由除了是擴大對於著名商標的保護外，更重要的是當後使用者使用在相同或類似之商品或服務時，其更容易造成商標淡化的損害，況且商標淡化與混淆誤認的情形本來就可能同時存在，³⁸兩者實際上並非互斥的關係，因此修正草案第 62 條第 1 款將商標淡化的適用情形限於後使用者使用在「不類似之商品或服務」，實有不妥。

3. 適用客體是否應限於著名「註冊」商標？

經濟部智慧局在修法背景說明中曾提到：「然而，現行商標法在積極阻止他人使用方面，僅對於著名之註冊商標提供保護，對於著名之未註冊商標，則以公平交易法提供保護。惟不同的法律有不同的立法目的與構成要件，有時甚至造成罰則輕重失衡之問題，依註冊與否區分適用的法律並不妥適。」³⁹其所指的是當後使用者使用著名註冊商標致生混淆誤認之虞時，應適用目前商標法第 62 條第 2 款規定，而當後使用者使用著名之未註冊商標致生混淆誤認之虞時，則必須適用公平交易法第 20 條之規定。然而在商標淡化的情形，當後使用者使用著名註冊商標致減損其識別性或信譽時，係適用目前商標法第 62 條第 1 款規定，而當後使用者使用著名之未註冊商標致減損其識別性或信譽時，雖然無法適用商標法第 62 條第 1 款，但仍得適用公平交易法第 20 條與第 24 條之規定，⁴⁰則在商標淡化的情形，若區分註冊與未註冊商標，不也同樣會產生商標法與

³⁷ 「視為侵害商標權」的文字似源自日本商標法的規定，蓋日本商標法對於商標侵權的定義係限於行為人使用與註冊商標相同之商標於指定之商品或服務的行為，至於行為人使用與註冊商標近似之商標於指定商品或服務上，或使用註冊商標或近似商標於與指定商品或指定服務類似之商品或服務上的行為，依日本商標法第 37 條第 1 款規定，皆屬於「視為侵害商標權或專用使用權」。另日本商標法第 67 條第 1 款規定：「下列行為，視為對商標權或專用使用權之侵害行為：使用註冊防護商標於指定商品或指定服務。」由此可知，日本商標法對於「行為人使用與註冊商標相同之商標於指定之相同商品或服務」以外之行為且會影響競爭秩序者，一概以「視為侵害商標權」處理。然而歐美各國之商標法並未採取如此狹義之認定，其將「任何未經商標權人同意，而於商業過程中，使用相同或近似於他人商標之標識，藉此表彰自己之商品或服務的行為」皆列為商標侵權行為；至於我國商標法，依照第 61 條與 29 條之規定，「(一) 於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者、或 (二) 於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者、或 (三) 於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，皆列為侵害商標權。由此可知，我國對於商標侵害的定義已逐漸趨向歐美的立法例，因此是否仍有必要依循日本法的體例繼續沿用「視為」二字，的確有其探討的餘地。

³⁸ 如我國最高法院 94 年智上易字第 5 號判決即認為被告之使用行為對於原告之著名商標將同時造成混淆誤認與減損商標識別性或信譽的情形。

³⁹ 行政院經濟部智慧財產局，前揭註 31。

⁴⁰ 台北高等行政法院 91 年訴字第 4522 號判決即謂：「其行為不但有使消費大眾誤認其產品與參加人之商品有所關聯，甚已減損參加人『田邊』、『TANABEL』商品表徵之特殊性與識別性，進而使參加人長期

公平交易法的割裂適用？倘若是基於我國註冊主義的要求，則為何又在商標法第 23 條第 1 項第 12 款中並未加上「註冊」著名商標之要件？而此兩款同樣係為保護著名商標，為何採取不同之標準？⁴¹此點實在耐人尋味。

4. 修正草案第 62 條第 3 款規定「惡意」的主觀要件是否適當？

依照修正草案第 62 條之規定，其將目前第 62 條第 1 款後段與第 2 款後段有關「以他人著名註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、團體名稱或網域名稱」之行為單獨規定，主要係因為此種行為雖非傳統之商標侵權行為態樣，但仍會造成混淆誤認之虞或減損著名商標識別或信譽之虞，而仍有規範之必要，因此將其列為擬制商標侵權之規定。此外，智慧局為明確其主觀要件的意義，將原本的「明知」要件改為「惡意」，即後使用者必須有欲獲取不正利益之意圖，始受本款之規範。而本款之規定係規定為「視為侵害商標權」，則權利人所得之救濟即依照商標法第 61 條之規定，包括排除侵害、防止侵害與損害賠償。再依照目前修正草案第 61 條之規定，商標侵權的主觀要件係依照權利人請求內容之不同而分別訂定，即當權利人係請求排除及防止商標權侵害時，不以行為人主觀上具有故意過失為必要；但若權利人欲請求損害賠償時，則行為人主觀上仍須具有故意或過失。然而結合兩條文之後會發生爭議的地方在於：若著名商標權利人起訴主張行為人未得其同意，以其著名註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、團體名稱或網域名稱，將致相關消費者混淆誤認或減損其著名商標之識別性或信譽，權利人並依照商標法第 61 條請求排除侵害或防止侵害時，則行為人此時是否仍須具備惡意的主觀要件？同樣的情形，若權利人係請求損害賠償時，則行為人之主觀要件係適用修正草案第 62 條第 3 款中「惡意」的標準，還是適用修正草案第 61 條第 1 項「故意過失」的標準？而此種矛盾是否可解釋成商標法修正草案第 62 條第 3 款為第 61 條第 1 項之特別規定？其特別之目的為何？此亦不得而知。

5.4 小結

在民國 92 年 5 月，我國為符合 TRIPs 與 WIPO 有關著名商標保護的規定，因此在商標法中引進商標淡化理論，制定商標法第 23 條第 1 項第 12 款與第 62 條第 1 款之規定。然而該兩款規定原本係欲加強對著名商標之保護，卻因第 62 條第 1 款的文字選用上有所瑕疵，造成法院在適用本款規定時發生極大爭議，最後導致該款規定不但無法有效保護著名商標，反而形成保護的障礙，最明顯的例子就是「致減損著名商標之識別性或信譽」的要件，由於法院對此要件的認知不同，導致在相同的事實背景下卻獲得不同的判決結果，此可從前面所評論之實務案例中得到證實。然而有趣的是，我國目前面臨的窘境，與美國在 V Secret 案作成之後的情況幾乎相同。而智慧局有鑒於上述爭議，因此

努力所建立之**著名表徵產生淡化、稀釋之效果**，並非單純普通使用公司名稱之方法，顯屬違反行為時**公平法第二十四條**所稱足以影響交易秩序之顯失公平行為。」

⁴¹ 針對商標法第 23 條第 1 項第 12 款為何不要求「註冊商標」的要件，以及同法第 62 條第 1 款為何又添加「註冊商標」的限制，在此兩款之立法理由中皆未曾說明。詳細說明請參閱前揭註 21。

目前已著手修正該項條文之規定，其相關修正草案於本論文 5.3 中已作過說明，其中最重要的，就是修正草案將商標淡化之結果要件從「致減損著名商標之識別性或信譽」修正為「致減損該商標之識別性或信譽之虞」，亦即將來著名商標權利人欲依照商標法第 62 條請求商標淡化之相關保護時，僅須證明行為人之使用行為會造成著名商標有「淡化之虞」即可，而此修正亦與美國現行之商標淡化修正法之規定一致。不過該修正草案雖然已解決目前之最大爭議問題，但由前述之評析可知，該修正草案仍然未完全解決所有爭議，或又因此造成新的爭議問題。因此，本論文嘗試提出自己的看法，以解決上述爭議。

1. 將「視為」二字刪除

在規範方式上，基於肯認修正草案第 62 條第 1 款與第 2 款之行為原本即屬於商標侵權行為，毋須特別以法律擬制的方式將其視為商標侵權，因此本文建議應將該兩款中最後的「視為」兩字刪除，已明確表示該兩款行為確實屬於商標法的規範範圍。

2. 刪除「不類似之商品或服務」的要件

將修正草案第 62 條第 1 款的「不類似之商品或服務」文字刪除，以確實達到保護著名商標的目的，並可與美國及歐盟的商標淡化法一致。

3. 保護客體不限於註冊商標

將修正草案第 62 條第 1 款與第 3 款的「註冊」文字刪除，如此即可真正避免商標法與公平交易法割裂適用或罰則輕重失衡的問題，並與商標法第 23 條第 1 項第 12 款所採取的標準一致。

4. 行為人將他人著名商標作為自己公司名稱或網域名稱等，不以行為人有惡意為限

將修正草案第 62 條第 3 款的「惡意」文字刪除，其主要理由在於若將此種「以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、團體名稱或網域名稱」之行為，與將著名商標作為商標使用的行為，兩者相比較後，其實可以發現前者對於著名商標權利人的影響程度並不會低於後者，因此對於前者是否有必要加上更高的主觀要件要求，實有疑問。此外，商標法修正草案既然已經肯認此種行為應視為商標侵權，則應該無理由針對不同的侵權行為態樣作出不同程度的主觀要件要求；若縱使有理由，則依智慧局的修法說明當中亦無從得知。況且目前修正草案已經決定將依照權利人請求內容之不同來制定不同的主觀要件，則此種標準應該一體適用至所有的侵權行為態樣，亦即當商標權利人請求排除侵害或防止侵害時，則不論行為人係將權利人之著名商標作為商標使用或作為公司名稱或商號名稱，都不應該有主觀要件之要求；只有當權利人請求損害賠償時，才需要行為人有故意過失的主觀要件，而此種作法亦與美國目前之商標淡化修正法（TDRA）的規定相同。

5. 著名商標權利人欲請求損害賠償時，仍須證明有實際淡化發生

依照目前修正草案之規定，著名商標權利人若欲主張商標淡化的保護時，僅需證明行為人之使用行為將致其著名商標之識別性或信譽有減損之可能性，即可依照商標法第 61 條請求救濟，其中包括排除侵害、防止侵害與損害賠償。針對排除侵害與防止侵害部份，由於商標淡化的損害（即識別性或信譽遭受實際減損）並非在行為人使用行為作成後立即發生，而須經歷一段時間的使用後該種損害才會慢慢呈現，因此當權利人發現行為人開始使用其著名商標且察覺會有淡化可能性時，即可依照修正草案第 62 條配合第 61 條請求禁止行為人繼續使用其著名商標（即排除侵害與防止侵害），此項修正應值得認同。然而會發生爭議的地方在於，若單純依照修正草案第 62 條與第 61 條的文字解釋，可能會誤認為權利人只要證明有淡化可能性時，即可依照第 61 條請求「損害賠償」，然而此種主張將會與傳統民法侵權行為的基本原則，即「有損害始有賠償」的法理相違背。因此，雖然修正草案將商標淡化的結果要件修正為「減損著名商標之識別性或信譽之虞」的確值得肯定，但法院將來於適用此條款時仍須特別注意，必須區分權利人的請求內容為排除、防止侵害或是損害賠償來決定應該適用何種結果要件（即實際淡化或淡化之虞），始能兼顧著名商標的保護與傳統民事侵權行為的基本原則。

6. 以提高著名商標認定門檻來避免限制競爭、以增訂阻卻淡化事由來保障言論自由

然而或許會有反對見解認為，若將商標法第 62 條第 1 款之結果要件修改為「減損著名商標之識別性或信譽之虞」，將可能過度擴大著名商標的保護，進而產生限制市場競爭或限制言論自由的負面影響，因此才決定在其他要件上提高保護標準，比如要求係註冊之著名商標、或須使用在不類似之商品或服務上、或主觀要件必須為惡意等。其實若要解決上述爭議，必須正本清源，探究商標淡化理論的目的為何來作取捨。所謂商標淡化理論係為保護具有高度識別性且廣泛著名的商標而產生，而此目的亦理所當然應該成為商標淡化法適用的前提要件，即只有具備高度識別性且廣泛著名的商標始得請求商標淡化法的保護，而其他識別性較低或僅具備特定市場著名的商標則只能依傳統的商標侵權法制（即必須有混淆誤認之虞者）來請求救濟。換言之，倘若一開始在著名商標的認定上即採取廣泛著名的高標準時，則一方面既可落實商標淡化法保護真正著名商標的目的，一方面又可避免商標淡化法被權利人無限制的濫用，如此作法才能真正在保護著名商標與避免限制市場競爭的天平上尋求平衡點，而不應該是先放寬著名商標的認定標準，⁴²之後再用其他主客觀要件去限縮保護，導致對於真正廣泛著名的商標造成不公平待遇。至於針對限制言論自由的負面影響，本論文認為可仿照美國商標淡化修正法的規定，即增訂阻卻淡化事由作為保障言論自由的工具，而此種想法亦在目前之修正草案中出現，即修正草案第 30 條有關商標的合理使用規定，已增訂「指示性使用」作為合理使用之事由之一，則此項修正即值得認同。

⁴² 依照我國商標法施行細則第 16 條之規定（前揭註 3）可知，我國商標法對於著名商標之認定係採取較低之標準，即某商標只要在特定市場中著名即可被認定為著名商標，此種作法與歐盟之認定標準相同，但與美國現行之商標淡化修正法不同。詳情請參閱本論文 3.4.1.2（頁 46-47）與 4.3.2 之說明（頁 67-68）。



六、結論

6.1 權利人又愛又恨的商標淡化理論

從商標淡化理論的歷史發展可以發現，商標淡化理論經歷過其生命的高潮與低潮階段。例如美國在反網域名稱搶註消費者保護法（Anticybersquatting Consumer Protection Act，簡稱 ACPA）制定之前，著名商標權利人時常利用美國聯邦商標淡化法對網域名稱搶註行為進行反制，¹而美國聯邦各級法院為解決網路的此種亂象，因此針對網域名稱搶註行為，在適用聯邦商標淡化法時通常也採取較為寬鬆的標準，因此聯邦商標淡化法或是商標淡化理論在當時就成為著名商標權利人用來捍衛其商標識別性或信譽的一項利器，但也因此引發限制市場競爭或是限制言論自由的危機。²然而在 ACPA 於 1999 年制定後，由於網域名稱搶註行為已可依據 ACPA 加以解決，因此美國法院開始重新思考 FTDA 的適用標準是否過於寬鬆的問題，所以美國部分的聯邦法院在適用 FTDA 時開始限縮其適用要件，其中最明顯例子就是要求著名商標權利人必須證明其商標的確因行為人之使用行為而遭受實際的經濟上損害，藉此以限制商標淡化理論的過度濫用；不過當時仍有其他法院認為只要有淡化之可能性即可准允著名商標權利人請求保護。此種爭議一直到美國最高法院於 2003 年作出 V Secret 案判決後達到高峰，此判決即要求權利人必須證明其受有實際淡化之結果始能主張 FTDA 的保護。而此判決自此開啟了著名商標權利人的厄運之門，因為權利人在欠缺證明實際淡化結果的直接證據情況下，根本無法適用 FTDA 的保護，因此權利人開始紛紛尋求美國各州有關反淡化法之保護，或是依照不公平競爭法尋求協助。自此，商標淡化理論在美國地區開始進入低潮階段，雖然在美國有關商標淡化的案例仍層出不窮，但法院判決權利人勝訴之比例則相當低。

至於在歐盟與台灣的情形，同樣基於加強保護著名商標的目的與精神，歐盟各國自 1993 年起開始進行國內有關商標淡化理論的立法工作，而我國亦在 2003 年將商標淡化理論納入國內商標法規範，然而兩者的共通點都在於，針對商標淡化行為的構成要件皆採取較高的認定標準，反而在著名商標的認定上採取放寬的態度，即兩者皆認為只要在特定市場中著名即屬於著名商標，不過在商標淡化行為的構成要件上，兩者都要求必須證明有實際淡化的結果權利人始得主張該項保護。此種作法好像是利用淡化行為的嚴格認定來平衡著名商標放寬認定時可能帶來的負面影響，但也因此造成真正非常著名的商標無法有效取得保護的窘境。

¹ Thomas J. McCarthy, *Proving A Trademark Has Been Diluted: Theories Or Facts?*, 41 HOUS. L. REV. 713, 724 (2004).

² *Id.* at 725-726.

因此從美國、歐盟與台灣的適用情形可以發現，商標淡化理論雖然是為了保護著名商標而存在，但是因為各國皆在結果要件上作嚴格解釋，導致商標淡化理論反而形成著名商標保護的困境。況且各國在要求著名商標權利人提出實際淡化的直接證據時，到底那些為實際淡化的直接證據？係限於消費者調查？抑或容許其他類型的直接證據？且該類證據究竟須進行至何種程度法院才會認定其具備證明力？單純從法院的判決理由中並無法針對這些問題獲得解答，導致權利人引用商標淡化理論時顯得無所適從。由此可知，著名商標權利人對商標淡化理論即抱持著暨喜愛、又贈恨的矛盾心理。

6.2 各國規範差異與適用困境

除上述的共同缺陷外，各國針對商標淡化理論規範上的歧異也是商標淡化理論難以被理解的原因之一。就美國情況來看，光是商標淡化法制就歷經三個重大階段，從美國 FTDA 的制定，到最高法院作成 V Secret 案判決，再進行到商標淡化修正法（Trademark Dilution Revision Act，簡稱 TDRA）的通過。由此可知商標淡化理論在美國一直都處於浮動不安的狀態。

在第一階段，由於美國 FTDA 針對商標淡化行為的結果要件定義不清，導致聯邦各級法院在解釋適用時形成紛亂的狀態，一直處於實際的經濟上損害與淡化可能性的兩方拉鋸戰。直到 V Secret 案作成後，美國的商標淡化理論開始進入第二階段，即針對商標淡化行為的結果要件既非要求到經濟上損害但也非僅是淡化可能性，而必須要有實際淡化的結果始可主張。然而此判決的後續影響卻是權利人紛紛尋求州淡化法的保護，形成選擇法院（forum shopping）的現象，進而造成 FTDA 形同具文。有鑒於此，國際商標協會開始向美國國會提議將原本 FTDA 中「致生淡化（cause dilution）」的文字修正為「可能致生淡化（likely to cause dilution）」，使商標權利人能有效利用聯邦淡化法制尋求救濟。因此在 2006 年 10 月美國國會修正制定了 TDRA 的規定，明確將商標淡化的結果要件修正為「淡化之虞」的標準，而自此時商標淡化理論在美國即進入第三階段。本次修正雖可認為暫時平息了這場糾紛，但後續發展仍有待觀察。

接著將場景拉到歐盟地區。商標淡化理論雖然在歐盟並未經歷過重大轉折，但仍有許多地方值得我們注意，其中與美國現行的 TDRA 最大之差異點在於：

1. 雖然其保護的對象同樣是「具有聲譽之商標」，但歐盟僅要求在特定區域或特定市場內享有聲譽即可，不像美國 TDRA 要求須廣泛著名的程度。
2. 歐盟商標淡化法制的保護對象僅限於在歐盟地區或各會員國內已取得註冊之商標，此與美國同樣保護未註冊商標的作法不同，而此種差異可能與歐盟係採取商標註冊主義、但美國係採取商標使用主義有關。
3. 歐盟商標淡化法同時規範「不當利用」與「減損」商標識別性或信譽的行為。由此可知歐盟商標淡化法制除了規範傳統的商標淡化行為之外，還包括不公平競爭

的概念。

4. 不論是不當利用或是減損商標識別性或信譽，歐盟商標淡化法皆要求必須有實際的結果發生始得請求保護，此種立場不但為歐盟法院（ECJ）與歐洲市場調和局（OHIM）所一致接受，且就現階段來說並未有任何修改的趨勢。

至於在我國的情形。雖然我國商標法第 62 條第 1 款已明文規定「致減損著名商標識別性或信譽」始得請求該款保護，不過受訴法院似乎在認定上採取不同的標準，有些法院認為必須能證明有實際淡化的結果發生始為該條所規範，但仍有法院認為即使欠缺直接證據，只要權利人能提出其他間接證據得推論出有實際淡化的結果發生時，則仍得請求該款保護。此外，我國商標法第 62 條第 1 款還另外加上其他的構成要件，譬如要求係註冊商標及行為人必須為「明知」等。由此可知，我國的商標淡化法制不但在條文文字上增加一些其他國家沒有的要件，在國內的法院實務也出現判斷標準不一的現象，此對於著名商標權利人來說即形成一種適用上的困境。

6.3 建議與展望

其實各國在商標淡化案件的處理上，都面對許多有關法條與適用上的爭議，而該如何解決此種爭議，除了參照外國立法例之外，更重要的是去反思商標權與商標淡化理論的真正存在目的，如此才能解決問題。因此即使我國智慧局已針對商標淡化法制作出相關修正草案，但似乎並未因此完全解決爭議。所以本論文在文末仍必須提出幾項建議以供參考。

首先要考量的是，商標權本身即為一種準物權，而物權的最大特色就在於其具備排他效力，不論侵害人是否具有故意過失。若將此概念放在修正草案第 62 條第 3 款中即可發現，該款中新修正的「惡意」主觀要件其實並不適合，理由在於商標法目前既然已經肯認「以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、團體名稱或網域名稱」的行為係屬於商標侵權行為，則應該無理由針對排除或防止侵害仍要求行為人有主觀要件，只有當權利人請求損害賠償時，有鑑於民法侵權行為的法理即要求有故意過失始得請求損害賠償，因此才需要有故意過失的主觀要件。況且以行為的嚴重程度來看，此種「以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、團體名稱或網域名稱」的行為，與將著名商標作為商標使用的行為，兩者相比較後，不難發現前者對於著名商標權利人的影響程度並不會低於後者，再加上美國目前 TDRA 的規定亦僅針對損害賠償部分要求須有「故意」的主觀要件，因此修正草案第 62 條第 3 款應將「惡意」的主觀要件刪除，並將主觀要件的標準回歸一般的原則（即排除與防止侵害不須有主觀要件，而損害賠償則要求行為人須有故意或過失）來處理。

再者，針對商標淡化行為的結果要件應如何規定，必須考量到商標淡化行為與其損害的特性來決定。由於商標淡化的損害（即識別性或信譽遭受實際減損）並非在行為人使用行為作成後立即發生，而須經歷一段時間的使用後該種損害才會慢慢呈現，

因此當權利人發現行為人開始使用其著名商標且察覺會有淡化可能性時，即應依照修正草案第 62 條配合第 61 條請求禁止行為人繼續使用其著名商標（即排除侵害與防止侵害），此修正應值得認同。不過假設權利人欲請求損害賠償時，有鑑於傳統民法侵權行為中「有損害始有賠償」的法理，權利人此時仍必須證明其著名商標的確因後使用行為而使其識別性或信譽受損，始得為損害賠償的請求。因此，雖然修正草案將商標淡化的結果要件修正為「減損著名商標之識別性或信譽之虞」，但將來法院在適用此條款時仍須特別注意，必須區分權利人的請求內容為排除、防止侵害或是損害賠償來決定應該適用何種結果要件（即實際淡化或淡化之虞），始能兼顧著名商標的保護與傳統民事侵權行為的基本原則。

至於放寬商標淡化行為的認定可能會產生的負面影響，包括限制市場競爭或限制言論自由等應如何解決，則必須正本清源，探究商標淡化理論的基本目的為何來進行取舍。所謂商標淡化理論係為保護具有高度識別性且廣泛著名（即一般公眾所普遍認知）的商標而產生，而此目的亦理所當然應成為商標淡化法適用的前提要件，即只有具備高度識別性且廣泛著名的商標始得請求商標淡化法的保護，至於僅具有特定市場著名的商標則必須排除在外。換言之，倘若一開始在著名商標的認定上即採取廣泛著名的標準時，則一方面既可落實商標淡化法保護真正著名商標的目的，一方面又可避免商標淡化法被權利人無限制的濫用，如此作法始能真正在保護著名商標與限制市場競爭的天平上尋求平衡點。然而我國對於著名商標之認定，依商標法施行細則第 16 條之規定，仍然採取「相關事業或消費者所普遍認知」的判斷標準（即特定市場著名即可），而此點即應配合修正草案已採取「淡化可能性」的認定標準進行修正。

至於針對限制言論自由的負面影響，本論文認為可仿照美國 TDRA 之規定，增訂阻卻淡化事由作為保障言論自由的工具，而此想法亦在目前之修正草案中出現，即修正草案第 30 條有關商標的合理使用，已增訂「指示性使用」作為合理使用的事由之一，此修正即值得肯定。

最後，由於商標淡化理論在我國的發展尚未成熟，因此實務界在認定商標淡化行為時仍時常出現歧異的標準，因此本論文期待經濟部智慧財產局針對商標淡化行為能比照混淆誤認之虞，同樣制定「減損著名商標識別性或信譽之虞」的審查基準，其中關於判斷因素方面，得參考歐美實務的作法，比如美國 1999 年 *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.* 案所列出的判斷因素、³2006 年商標淡化修正法第 2、3 款針對模糊淡化與汙損淡化的定義與標準、⁴以及歐盟地區各法院針對「無正當理由」的判斷因素⁵等，皆可作為我國制定「減損著名商標識別性或信譽之虞」審查基準的參考，以俾將來我

³ 包括①商標之識別性；②商標之相似程度；③商品的相似程度；④商標識別性、商標近似程度與產品相近程度間的相互關係；⑤市場佔有率及地理範圍；⑥消費者精明程度；⑦實際淡化；⑧後使用行為描述或指示的性質；⑨先使用者起訴對後使用者可能造成之延遲與損害；⑩先使用者怠慢保護商標權利的影響。

⁴ 請參閱本論文 3.4.1.2 之說明，頁 47-48。

⁵ 得作為後使用者使用著名商標是否屬於合理使用的參考因素，請參閱本論文 4.3.5 之說明，頁 72-78。

國法院能方便判斷商標淡化行為，也讓著名商標權利人在請求保護時能有所依據。





參考文獻

一、中文著作（依姓氏筆劃順序排列）

1. 陳文吟，《商標法論》（2005）。
2. 曾陳明汝，《商標法原理》（2004）。
3. 馮震宇，《智慧財產權發展趨勢與重要問題研究》（2003）。
4. 經濟部智慧財產局，《商標法逐條釋義》（2005）。
5. 趙晉枚等，《商標法整體法制暨具體修法建議之研究》，行政院經濟部智慧財產局委辦案期末報告，2005年11月30日。
6. 劉孔中，《著名標章及相關表徵保護之研究》，（2002）。
7. 謝銘洋，《智慧財產權之制度與實務》（2004）。

二、英文著作（依姓氏起首字母順序排列）

1. GINSBURG, JANE C., ET AL., TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION LAW: CASE AND MATERIALS (1996).
2. MARTINO, TONY, TRADEMARK DILUTION (1996).
3. MCCARTHY, THOMAS J., MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (2004).
4. MOSTERT, FREDERICK W., FAMOUS AND WELL-KNOWN MARKS: AN INTERNATIONAL ANALYSIS (1997).
5. POSNER, RICHARD A., ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (1998).
6. SCHECHTER, FRANK I., THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE LAW RELATING TO TRADE-MARKS (1925).

三、中文論文（依姓氏筆劃順序排列）

1. 王美花、張瓊惠，〈論商標之淡化〉，《智慧財產權》，第84期，頁68-86（2005）。
2. 何燦成，〈論商標識別性與著名商標之關係—評台北高等行政法院八十九年度訴字第十一號判決〉，《智慧財產權》，第41期，頁32-48（2002）。
3. 洪淑敏，〈新修正商標法—商標註冊申請案之審查及核准〉，《智慧財產權》，第62期，頁76-101（2004）。
4. 陳昭華，〈由新修正商標法看著名商標保護與公平競爭之關係〉，《植根雜誌》，第20卷第11期，頁1-26（2004）。
5. 馮震宇，〈臺灣智慧財產權法制之發展與重要爭議問題探討〉，《月旦民商法雜誌》，第9期，頁64-88（2005）。

6. 趙晉枚，〈亞洲商標法的新動向—變革與挑戰〉，《臺灣科技法律與政策論叢》，第 2 卷第 4 期，頁 169-218 (2005)。
7. 劉尚志、陳佳麟，〈網域名稱與商標爭議之解決機制：臺灣、美國與中國大陸之相關規範比較〉，《萬國法律》，第 117 期，頁 40-55 (2001)。
8. 劉孔中，〈論我國著名標章之保護〉，《月旦法學》，第 63 期，頁 64-76 (2000)。
9. _____，〈歐美近年與著名標章有關判決之研究〉，《律師雜誌》，第 265 期，頁 40-63 (2001)。
10. 劉蓁蓁、王義明，〈公平交易法與商標法重疊交錯的地帶—論著名商標及商品外觀之保護〉，《智慧財產權》，第 79 期，頁 5-21 (2005)。
11. 蔡明誠，〈加入 WTO 對我國智慧權保護法制的影響〉，《月旦法學》，第 79 期，頁 47-58 (2001)。
12. _____，〈談台灣智慧權法的發展〉，《月旦法學》，第 100 期，頁 197-200 (2003)。
13. _____，〈著名標章之保護〉，《科技法律透析》，第 16 卷第 10 期，頁 35-40 (2004)。
14. 謝銘洋，〈新修正商標法評析〉，《月旦法學》，第 102 期，頁 94-103 (2003)。
15. _____，〈臺灣加入 WTO 前後之智財權法律修正評述〉，《清華科技法律與政策論叢》，第 2 卷第 1 期，頁 177-203 (2005)。

四、英文論文 (依姓氏起首字母順序排列)

1. Barber, William G., *How to Do a Trademark Dilution Survey (or Perhaps How Not to Do One)*, 89 TRADEMARK REP. 616 (1999).
2. Bible, Patrick M., *Defining and Quantifying Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995: Using Survey Evidence to Show Actual Dilution*, 70 U. COLO. L. REV. 295 (1999).
3. Davidson, Sandra, *Victor's Victory*, 9 COMM. L. & POL'Y 183 (2004).
4. Enright, Jeffrey, *Slow Death of A Salesman: The Watering Down of Dilution Viability by Demanding Proof of Actual Economic Loss*, 77 CHI.-KENT L. REV. 937 (2002).
5. Franklyn, David J., *Debunking Dilution Doctrine: Toward A Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law*, 56 HASTINGS L.J. 117 (2005).
6. Goldman, Lee, *Proving Dilution*, 58 U. MIAMI L. REV. 569 (2004).
7. Goodberlet, Kathleen, Note, *The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Prospective Changes to Dilution Definition, Claim Analyses, and Standard of Harm*, 6 J. HIGH TECH. L. 249 (2006).
8. Jacobs, Brian A., *Trademark Dilution on the Constitutional Edge?*, 104 COLUM. L. REV. 161 (2004).
9. Kahn, Mark A., *May the Best Merchandise Win: The Law of Non-Trademark Uses of Sports Logos*, 14 MARQ. SPORTS L. REV. 283 (2004).
10. Lee, Thomas R., *Demystifying Dilution*, 84 B.U. L. REV. 859 (2004).

11. Lemley, Mark A. *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 YALE L. J. 1687 (1999).
12. Long, Doris Estelle, *Fundamental Principles of Trademark and Unfair Competition Law*, 713 PLI/Pat 209 (2002).
13. Loudon, Karen Jacobs, & Fonseca, Tiffany, *Does The Federal Trademark Dilution Act Provide a Right without a Remedy? The Supreme Court's First Foray into Trademark Dilution: Moseley v. V Secret Catalogue*, 7 DEL. L. REV. 31 (2004).
14. Lunney, Glynn S., *Trademark Monopolies*, 48 EMORY L. J. 367 (1999).
15. Madow, Michael, *Private Ownership of Pubic Image: Popular Culture and Publicity Rights*, 81 CAL. L. REV. 125 (1993).
16. Magid, Julie Manning & Cox, Anthony D. & Cox, Dena S., *Quantifying Brand Image: Empirical Evidence of Trademark Dilution*, 43 AM. BUS. L.J. 1 (2006).
17. McCarthy, Kathleen E., *What Every Litigator Must Know about Intellectual Property: Trademark Litigation*, 798 PLI/Pat 519 (2004).
18. McCarthy, Thomas J., *Proving A Trademark Has Been Diluted: Theories Or Facts?*, 41 HOUS. L. REV. 713 (2004).
19. _____, *Dilution of A Trademark: European and United States Law Compared*, The Trademark Reporter, 94 TRADEMARK REP. 1163 (2004).
20. Nguyen, Xuan-Thao N., *The New Wild West: Measuring and Proving Fame and Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act*, 63 ALB. L. REV. 201 (1999).
21. O'Rourke, Maureen A., *Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging*, 33 GONZ. L. REV. 277 (1998).
22. Peterson, Gale R., *Overview of Intellectual Property*, 762 PLI/Pat 11 (2003).
23. Posner, Richard A., *When Is Parody Fair Use?*, 21 J. LEGAL STUD. 67 (1992).
24. Samuels, Linda B., *Is Dilution A Delusion?*, 86 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 325 (2004).
25. Schechter, Frank I., *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813 (1927).

五、中文學位論文（依姓氏筆劃順序排列）

1. 林則言,《論著名商標之保護—以美國聯邦商標淡化法為主》,國立中正大學財經法律學研究所,碩士論文(2005年7月)。
2. 許慈真,《淡化理論在不正競爭法上之適用—以美國法為中心》,天主教輔仁大學財經法律學研究所,碩士論文(2005年7月)。

六、其他文獻資料（依年代排列）

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, July 14, 1967, 828 U.N.T.S.

307.

2. The U.S.T.A. Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors, 77 Trademark Rep. 375 (1987).
3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1125, 1203, 1204 (1994).
4. World Intellectual Property Organization, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Sep. 20-19, 1999, WIPO Doc. 833(E), available at http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf (visited June 26, 2007)
5. APEC Intellectual Property Rights Experts Group X, Summary, Agenda Item 6: Collective Actions, (1) Item d: Well-known Trademarks, 13; Meeting Papers, Annex 4, Recommendation by APEC (IPEG) concerning the Protection of Well-Known Marks, Mar. 2-3, 2000, available at http://www.apec.org/apec/documents_reports/intellectual_property_rights_experts_group/past_meetings.html (visited June 26, 2007).
6. Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners in Part, Moseley (No. 01-1015), 2002 WL 1378840.
7. Cendali, Dale M. & Schriefer, Bonnie L., *A Decade of Dilution: Development in Dilution and the Prospect of a New Federal Statute*. Paper presented at the INTA 127th Annual Meeting, San Diego, CA (May 16, 2005).
8. Isabel Davies, *A Decade of Dilution: Europe*, Paper presented at the INTA 127th Annual Meeting, San Diego, CA (May 16, 2005).
9. Trademark Dilution Revision Act of 2006, H.R. 683, 109th Cong. § 2 (2005).
10. Singapore Treaty on the Law of Trademarks, Mar. 28, 2006, available at http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/tlt_r_dc/tlt_r_dc_30.pdf (visited June 7, 2007)
11. 行政院經濟部智慧財產局「混淆誤認之虞」審查基準，
http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/examine/trademark_law_3_16.asp (visited June 7, 2007)。
12. 行政院經濟部智慧財產局，〈我國商標法修正之芻議-960329 稿〉(960523)，
http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_lawforum_2.asp (visited June 7, 2007)
13. 行政院經濟部智慧財產局，〈我國商標法修正之芻議〉投影片，
http://www.tipo.gov.tw/attachment/tempUpload/365625088/我國商標法修正之芻議_0509.ppt (visited June 7, 2007).
14. 民國 92 年商標法修正草案審查會通過行政院提案條文對照表，立法院公報第九十二卷第二十三期院會紀錄，http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/past/民國_92_年商標法修正條文表.doc (visited June 7, 2007)。

15. 司法院法學資料檢索系統，<http://jirs.judicial.gov.tw/>
16. 智慧局商標遠端檢索系統，http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp

七、國內外案例

(一) 我國案例

1. 台北高等行政法院 91 年訴字第 4522 號判決
2. 台北高等行政法院 93 年訴字第 3930 號判決
3. 台北高等行政法院 95 年訴字第 851 號判決
4. 台北高等行政法院 95 年訴字第 48 號判決
5. 台北高等行政法院 95 年訴字第 78 號判決
6. 台北高等行政法院 95 年訴字第 630 號判決
7. 高雄地方法院 90 年簡上字第 20 號判決
8. 桃園地方法院 94 年智字第 33 號判決
9. 板橋地方法院 94 年智(一)字第 36 號判決
10. 板橋地方法院 93 年智字第 8 號判決
11. 台灣高等法院 94 年智上易字第 5 號判決

(二) 美國案例 (先依年代排列，後依起首字母順序排列)

1. *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942).
2. *Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc.* 369 N.E. 2d 1162 (2nd Cir. 1977).
3. *Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, 699 F.2d 621 (2nd Cir. 1982).
4. *Wedgwood Homes, Inc. v. Lund.*, 294 Ore. 493; 659 P.2d 377 (1983).
5. *Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Serv.*, 736 F.2d 1153 (7th Cir. 1984).
6. *Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd. et al.*, 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987).
7. *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).
8. *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sale.*, 875 F.2d 1026, 1027 (2nd Cir. 1989).
9. *Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc.*, 950 F.Supp. 1030 (D. Haw. 1996).
10. *Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc.*, 998 F.Supp. 500 (M.D. Pa. 1998).
11. *I.P. Lund Trading ApS and Kroin Inc. v. KOHLER CO. and Robern, Inc.*, 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998).
12. *Panavision Int’Ll.p v. Toebben*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).
13. *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*, 189 F.3d 868 (9th Cir. 1999).
14. *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (2d Cir.1999).
15. *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).
16. *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157 (3rd Cir. 2000).
17. *Chatam International, Inc. v. Bodum, Inc.*, 157 F. Supp.2d 549 (E.D. Penn. 2001).

18. *Ford Motor Co. v. GreatDomains.com, Inc.*, 177 F. Supp. 2d 635 (E.D. Mich. 2001).
19. *TCPIP Holding Co. v. Harr Communication Inc.*, 244 F.3d 88 (2d. Cir. 2001).
20. *Porsche Cars N. Am., Inc. v. Porsche.net*, 302 F.3d 248 (4th Cir. 2002).
21. *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).
22. *Nike, Inc. v. Variety Wholesalers, Inc.*, 274 F.Supp.2d 1352 (S.D. Ga. 2003).
23. *Pinehurst, Inc. v. Wick*, 256 F.Supp.2d 424 (D. N.C. 2003).
24. *Ty, Inc. v. Softbelly's Inc.*, 353 F.3d 528 (7th Cir. 2003).
25. *AutoZone Inc. v. Tandy Corp.*, 373 F.3d 786 (6th Cir. 2004).
26. *Bliss Clearing Niagara, Inc. v. Midwest Brake Bond Co.*, 339 F.Supp.2d 944 (D. Mich. 2004).
27. *General Motors Corp. v. Autovation Technologies, Inc.*, 317 F.Supp.2d 756 (E.D. Mich. 2004).
28. *Northwest Airlines, Inc. v. NWA Federal Credit Union*, 2004 WL 1968662 (D. Minn. 2004).
29. *Savin Corp. v. The Savin Group*, 391 F.3d 439 (2nd Cir. 2004).
30. *The Scott Feltzer Co. v. House of Vacuums Inc.*, 381 F.3d 477 (5th Cir. 2004).
31. *Starbucks Corp. v. Lundberg*, 2004 WL 1784753 (D.Or. 2004).
32. *ACI Intl'. Inc. v. Adidas-Salomon AG*, 359 F.Supp.2d 918 (C.D. Cal. 2005).
33. *Everest Capital Ltd. v. Everest Funds Management, L.L.C.*, 393 F.3d 755 (8th Cir. 2005).
34. *Kinetic Concepts, Inc. v. Bluesky Medical Group Inc.*, 2005 WL 3068223 (W.D. Tex. 2005).
35. *Metro Sanitation, L.L. C. v. C & R Maintenance, Inc.*, 2005 WL 1861931 (E.D. Mich. 2005).
36. *Nike, Inc. v. Top Brand Company Ltd.*, 2005 WL 1654859 (S.D. N.Y. 2005).
37. *Omega S.A. v. Omega Engineering, Inc.*, 2005 WL 3307277 (D. Conn. 2005).
38. *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.* 2005 WL 3527126 (S.D.N.Y. 2005).
39. *Unique Sports Products, Inc. v. Babolat VS*, 403 F.Supp.2d 1229 (N.D. Ga. 2005).
40. *Adidas America, Inc. v. Kmart Corporation*, 2006 WL 2044857 (D. Or. 2006).
41. *Autozone, Inc. v. Strick*, 466 F.Supp.2d 1034 (S.D. Ill. 2006).
42. *Herman Miller, Inc. v. A. Studio S.R.L.*, 2006 WL 2456218 (W.D. Mich. 2006).
43. *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 454 F.3d 108 (2nd Cir. 2006).
44. *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 464 F.Supp.2d 495 (E.D. Virginia 2006).
45. *Sanofi-Aventis v. Advancis Pharmaceutical Corp.*, 2006 WL 2771131 (D. Del. 2006).
46. *Switchmusic.com, Inc. v. U.S. Music Corp.*, 416 F.Supp.2d 812 (C.D. Cal. 2006).
47. *Century 21 Real Estate LLC v. Century Insurance Group*, 2007 WL 484555 (D. Ariz. 2007).
48. *Century 21 Real Estate LLC v. Century Surety Co.* 2007 WL 433579 (D. Ariz. 2007).
49. *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 2007 WL 1222589 (S.D.N.Y. 2007).

50. *Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc.*, 2007 WL 609864 (E.D. Cal. 2007).

51. *Pet Silk, Inc. v Jackson*, 2007 WL 951635 (S.D. Tex. 2007).

(三) 歐盟法院

1. Opinion of Mr. Advocate General Jacobs delivered on 29 April 1997. Case C-251/95, *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, 1997 E.C.R. I-6191.
2. Opinion of Mr Advocate General Jacobs delivered on 26 November 1998. Case C-375/97, *General Motors Corporation v Yplon SA.*, 1999 E.C.R. I-5421.
3. Case C-375/9, *General Motors Corp. v. Yplon SA*, 1999 E.C.R. I 5421.
4. Case R 283/199-3, *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.*, 2002 E.T.M.R. 64.
5. Opinion of Mr. Advocate General Jacobs delivered on 21 March 2002. Case C-292/00, *Davidoff & Cie S.A. v. Gofkid Ltd*, 2003 E.C.R. I-389.
6. Case C-292/00, *Davidoff & Cie S.A. v. Gofkid Ltd*, 2003 E.C.R. I-389.
7. Opinion of Mr. Advocate General Jacobs delivered on 10 July 2003. Case C-408/01, *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.*, 2003 E.C.R. I-12537.
8. Case C-408/01, *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.*, 2003 E.C.R. I-12537.
9. Case T-477/04, *Aktieselskabet Af 21 November 2001 v. OHIM*, 2007 ECJ CELEX WL 604A0477 (Feb. 6, 2007).



(四) 德國

1. Reichsgericht [RG] [Federal Supreme Court of Justice] Nov 2, 1909, II ZS, Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen [RGZ] 72 (F.R.G.).
2. Reichsgericht [RG] [Federal Supreme Court of Justice] Apr 30, 1915, II ZS, Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen [RGZ] 87 (F.R.G.).
3. Landesgericht, Elberfeld, 25 Furistische Wochenschrift 502; XXV Markenschutz und Wettbewerb 264, 11 September 1925.
4. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] 1959, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 182 (F.R.G.).
5. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Dec 9, 1982, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 247-I ZR 133/80 (F.R.G.).
6. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] 1985, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 550 (F.R.G.).
7. Oberlandesgericht [OLG] [Court of Appeals] Hamburg Sep 21, 2000, 3 U 89/00 (F.R.G.).
8. Landgericht [LG] [Trial Court] Hamburg 2000, 514 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR]-Markenbeeinträchtigung Deutsche Post (F.R.G.).
9. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Nov 22, 2001, IZR 138/99 (F.R.G.).

(五) 荷比盧

Case A 74/1, judgment of 1 March 1975, Jurisprudence of the Benelux Court of Justice 1975.

(六) 英國

1. *Baywatch Rroduction Co., Inc. v. Home Video Channel*, [1997] F.S.R. 22 (Eng.).
2. *British Telecommunications Plc v. One In A Million Ltd*, [1999] F.S.R. 1 (Eng.).
3. *Oasis Stores Ltd's Trade Mark Application*, [1999] R.P.C. 631 (Eng.).
4. *Premier Brands UK Ltd v. Typhoon Europe Ltd & Another*, [2000] E.T.M.R. 1071 (Eng.).
5. *Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi (T/A Merc)*, [2001] R.P.C. 42 (Eng.).
6. *Pfizer Ltd. v. Eurofood Link (U.K.) Ltd.*, [2001] F.S.R. 3 (Eng.).
7. *Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc*, [2005] E.T.M.R. 10 (Eng.).
8. *L'Oreal SA v. Bellure NV*, [2007] R.P.C. 14 (Eng.).



附錄一

94 年度當事人曾主張商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之商標異議與商評定案件（以下皆為台北高等行政法院案件，並以法院判決理由加以區分）

認定據爭商標 不著名	有混淆誤認但 未審理減損	兩造商標 非近似	一造曾主張減 損但法院以其 他款駁回	有混淆誤認亦 有減損
92 年訴 4032	93 年訴 4062 93 年訴 4063 93 年訴 4064 93 年訴 4184 93 年訴 4259 93 年訴 4263 93 年訴 4267 93 年訴 4268 93 年訴 4066 93 年訴 4083 93 年訴 4101 93 年訴 4179 93 年訴 4181 93 年訴 4183	93 年訴 3733 93 年訴 3548 93 年訴 3944 93 年訴 3069 93 年訴 409 93 年訴 5579		93 年訴 3930
兩造商標近 似，但無混淆亦 無減損	93 年訴 4260 93 年訴 4265 93 年訴 4067		有權利人同意	無混淆誤認但 有減損
	93 年訴 4068 93 年訴 4069 93 年訴 4180 93 年訴 4187 93 年訴 4262 93 年訴 4264 93 年訴 4010 93 年訴 3745 93 年訴 3439 93 年訴 2524 93 年訴 3114 93 年訴 674 94 年訴 481			

95年度當事人曾主張商標法第23條第1項第12款後段之商標異議與商評定案件（以下皆為台北高等行政法院案件，並以法院判決理由加以區分）

認定據爭商標不著名	有混淆誤認但未審理減損	兩造商標非近似	一造曾主張減損但法院以其他款駁回	有混淆誤認亦有減損
94年訴1623 94年訴1941 94年訴767 94年訴2774 94年訴2154 94年訴2272 94年訴3654 94年訴3357 94年訴3730 94年訴3920 94年訴3116 94年訴3490 95年訴539 95年訴430 95年訴852 95年訴497 95年訴540 95年訴65	94年訴1170 94年訴1398 94年訴2085 94年訴1093 94年訴1477 94年訴1396 94年訴1731 94年訴1860 94年訴941 94年訴1498 94年訴828 94年訴399 94年訴837 94年訴559 94年訴4665 94年訴4185 94年訴572 94年訴42	94年訴1205 94年訴1342 94年訴1207 94年訴2053 94年訴695 94年訴651 94年訴1542 94年訴260 94年訴2931 94年訴2812 94年訴2943 94年訴2859 94年訴2811 94年訴2623 94年訴2094 94年訴2234 94年訴2233 94年訴1846	1.第13款： 94年訴639 94年訴703 94年訴21 94年訴118 94年訴4173 94年訴2776 94年訴3191 94年訴3527 94年訴2488 94年訴3558 2.第14款： 94年訴3594 95年訴344 95年訴79	95年訴851 95年訴48 95年訴78
兩造商標近似，但無混淆亦無減損	94年訴352 94年訴134 94年訴4186	94年訴2393 94年訴1942 94年訴2311	有權利人同意	無混淆誤認但有減損
	94年訴3913 94年訴4182 94年訴4261 94年訴2808 94年訴2482 94年訴3515 94年訴3415 94年訴3493 94年訴2483 94年訴2216 94年訴2729 94年訴3282 94年訴2208	94年訴2395 94年訴2407 94年訴2410 94年訴2422 94年訴2424 94年訴2426 94年訴2427 94年訴2430 94年訴2398 94年訴2404 94年訴2406 94年訴2408 94年訴2409	95年訴972 95年訴973 95年訴465 95年訴64	

94 年訴 2481	94 年訴 2411		
94 年訴 2775	94 年訴 2415		
94 年訴 2217	94 年訴 2417		
94 年訴 2218	94 年訴 2425		
94 年訴 2138	94 年訴 2431		
94 年訴 2099	94 年訴 2402		
94 年訴 2375	94 年訴 2421		
94 年訴 2015	94 年訴 2423		
94 年訴 1886	94 年訴 2403		
94 年訴 683	94 年訴 2397		
94 年訴 1732	94 年訴 2418		
94 年訴 1429	94 年訴 2399		
94 年訴 1297	94 年訴 2428		
94 年訴 2019	94 年訴 2396		
94 年訴 1965	94 年訴 2400		
94 年訴 2247	94 年訴 2401		
94 年訴 1680	94 年訴 2405		
94 年訴 3917	94 年訴 2412		
94 年訴 475	94 年訴 2419		
94 年訴 472	94 年訴 2416		
94 年訴 3822	94 年訴 2420		
94 年訴 3468	94 年訴 2413		
94 年訴 4037	94 年訴 2429		
94 年訴 3561	94 年訴 528		
94 年訴 3601	94 年訴 529		
94 年訴 3412	94 年訴 527		
94 年訴 3327	94 年訴 2291		
94 年訴 2509	94 年訴 3565		
94 年訴 2691	94 年訴 4143		
95 年訴 551	94 年訴 3374		
95 年訴 781	94 年訴 3362		
95 年訴 340	94 年訴 3496		
95 年訴 474	94 年訴 2810		
95 年訴 247	94 年訴 3495		
95 年訴 669	95 年訴 1040		
95 年訴 20	95 年訴 731		
95 年訴 87	95 年訴 153		
	95 年訴 257		

96年度當事人曾主張商標法第23條第1項第12款後段之商標異議與商評定案件（以下皆為台北高等行政法院案件，並以法院判決理由加以區分）

認定據爭商標不著名	有混淆誤認但未審理減損	兩造商標非近似	一造曾主張減損但法院以其他款駁回	有混淆誤認亦有減損
95年訴429 95年訴431 95年訴159	95年訴495 95年訴1359 95年訴1404 95年訴50	95年訴1696 95年訴1562 95年訴1665 95年訴662 95年訴1452 95年訴404 95年訴1220	第14款： 94年訴3901 94年訴234 94年訴950	95年訴630
兩造商標近似，但無混淆亦無減損			有權利人同意	無混淆誤認但有減損
			95年訴1045 95年訴1043 95年訴863 95年訴864 95年訴862 95年訴971 95年訴865 95年訴861 95年訴970 95年訴1044 95年訴1083 95年訴612	

附錄二

民國 92 年 11 月 28 日起至 96 年 3 月底止

當事人曾主張商標法第 62 條第 1 款之商標侵權案件（以下皆為民事普通法院案件，並以法院判決理由加以區分）

認定原告據爭商標不著名	認定兩造商標不近似	被告非作為商標使用或表彰營業主體或來源之標識	兩造商標近似，但未構成混淆誤認或減損
<p>台南地方法院 93 年智字第 14 號</p>	<p>台北地方法院 95 年智字第 103 號</p>	<p>1. 台北地方法院 92 年智字第 87 號</p> <p>2. 台北地方法院 93 年智字第 52 號</p> <p>3. 台南地方法院 94 年智字第 82 號</p> <p>4. 台灣高等法院 95 年智上字第 2 號</p>	<p>1. 高雄地方法院 90 年簡上字第 20 號</p> <p>2. 桃園地方法院 94 年智字第 33 號</p> <p>3. 板橋地方法院 94 年智（一）字第 36 號</p>
<p>兩造商標近似，但僅構成混淆誤認而無減損 (§62(2))</p>	<p>本案不適用新法</p>	<p>當事人不適格</p>	<p>兩造商標近似，且同時構成混淆誤認與減損 (§62(1)+(2))</p>
<p>台北地方法院 93 年智字第 16 號</p>	<p>台灣高等法院 94 年智上字第 7 號</p>	<p>台中地方法院 93 年智字第 64 號</p>	<p>1. 板橋地方法院 93 年智字第 8 號</p> <p>2. 台灣高等法院 94 年智上易字第 5 號</p>