關於「著名商標審查基準草案」公聽會意見之說明

（一） 「著名商標審查基準草案」前言的部分：

1. 有意見指出,「混淆誤認之虞審查基準」有提到第 23 條第 1 項第 12 款及同項第 13 款之間的關係，但不是很清楚，現在的著名商標有自己的混淆誤認之虞審查基準，該二款之間的關係若能於前言論述較為妥適。對此，本次修正於第 2 點「第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用」的第 2 段，增加有關第 23 條第 1 項第 12 款及同項第 13 款間關係的說明。
2. 有意見指出，於前言的部分可增加一小段論述為什麼要保護著名商標以及困難點在於如何認定著名商標等軟性說法，再論述法律的適用與架構、本基準草案與其他基準間的關係等。對此，本次修正已採納此意見，於前言部分作相關之修正。
3. 關於建議將本基準草案名稱改為「著名商標保護的審查基準」或「商標法第 23 條第 1 項第 12 款的審查基準」，本次修正已將名稱本基準草案名稱改為「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」。

（二） 「著名商標審查基準草案」關於第 23 條第 1 項第 12 款前段規定適用的部分：

1. 有意見指出，應修正本基準草案第 4 頁最後一段「有關著名商標之認定，通常係因其廣泛使用而廣為相關消費者所週知，但該商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，然因該商標於國外廣泛使用，其知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名，而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否在我國鄰近的區域範圍或

與我國是否有密切的貿易往來關係等因素判斷」之文字。對此，本次修正將之修改為「有關著名商標之認定，通常係因其廣泛使用而廣為相關消費者所週知，但該商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，然因有客觀證據顯示該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標商品藉由我國報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。」

2. 關於本基準草案第 7 頁第 4 點列出明確媒體刊物名稱是否妥當之建議，本次修正已將媒體刊物名稱刪除，而將之改為「例如由國內外具公信力之報章雜誌所調查之全球百大品牌排名、台灣最具價值的前十大品牌資料、對各類商標商品之消費者滿意度調查，或中文網路討論與網友評價等證據資料」。

3. 關於將國內外註冊資料列為著名商標認定參酌因素之一，其實益為高或低之問題，為明確起見，本次修正將文字調整為「有關著名之認定，據爭商標權人通常除檢送據爭商標實際之使用證據外，也檢送國內外之相關註冊資料加以佐證。商標在世界各地是否申請或取得註冊及其註冊之多寡及期間，得作為認定該商標是否為著名的參酌因素之一。商標在世界各地申請或取得註冊愈多、期間愈長，愈有可能作為該商標於市場上廣泛使用的佐證，進而愈有可能有助於認定該商標已達到相關消費者普遍認知的著名程度」。

4. 關於本基準草案有無考慮情事變更或反向混淆之問題，由於相關消費者對各該商標的熟悉程度為判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素之一，因此，將之作為判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素之一即可，不建議將其作為認定著名的例外情況。

5. 關於本基準草案第 8 頁，2.2 判斷有致相關公眾混淆誤認之虞的參酌因素的上 1 段：「…另曾具體舉證並經認定為著名商標，得不要求商標權人提出相同證據證明之。但因個案審查需要，例如認定為著名商標的時間已過於久遠等，仍得要求其檢送相關證據證明之」，有建議指出，針對「另曾」的文字，應加上時間性的說明，並修改「過於久遠」的文字，本次修正仍維持「過於久遠」的文字，但於第 10 頁第 6 點增加「<u>例如曾經行政或司法機關認定為著名商標的時間點，距離處分時已超過 3 年，此時，是否仍屬著名須參酌其他相關證據加以判斷</u>」的文字，並於第 12 頁最後 1 段「另曾具體舉證並經認定為著名商標者，得不要求商標權人提出相同證據證明之。但因個案審查需要，仍得要求商標權人檢送相關證據證明之」的後面增加「<u>例如前案雖認定據爭商標為著名，但前案與後案相較，後案二造商標近似之程度較低或商品/服務類似之程度較低，其所要求著名性之程度應較前案為高，才有可能認定有產生混淆誤認之虞，因此，需要更多使用證據證明較高之著名性，而得要求商標權人檢送相關證據證明之</u>」。

6. 有意見指出，本基準草案中，關於混淆誤認之認定部分與「混淆誤認之虞」審查基準概念相通，是不是可以朝系統單一化的考量，不用花費這麼多篇幅來論述，在相同的部分只要表明參照「混淆誤認之虞審查基準」

即可，對此，本此修正已朝此方向作相關之修正。

7. 有意見指出，商標法第 23 條第 1 項第 12 款法條文字中，並無提及商品或服務是否「類似」之概念，然而，本基準草案卻將「商品或服務是否類似」當作適用第 12 款前段或後段規定之區別標準，是否妥適。對此，本次修正除調整相關文字之說明外，亦詳加說明如此區分之緣由，即修正前商標法第 37 條第 7 款，並無「減損著名商標之識別性或信譽之虞」之文字，惟實務運作上，為了強化對著名商標之保護，無論系爭商標商品/服務與據爭著名商標商品/服務是否構成類似，均得作為判斷有無「混淆誤認之虞」的參酌因素之一。因此，在適用上已將法條「混淆誤認之虞」概念擴張至包括「商標淡化」之概念。現行法為明確區分「混淆誤認之虞」與「商標淡化」之概念，遂於商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段，明訂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊」之規定」。