

商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準

目 錄

1. 前言.....	3
2.第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用	4
2.1 商標為著名商標	6
2.1.1 定義.....	6
2.1.2 著名商標之認定.....	7
2.1.2.1 認定著名商標之參酌因素	8
2.1.2.2 認定著名商標之證據	10
2.2 判斷有致相關公眾混淆誤認之虞的參酌因素.....	12
3.第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用	13
3.1 商標淡化之意義與類型	13
3.1.1 減損著名商標識別性之虞	14
3.1.2 減損著名商標信譽之虞	14
3.2 適用商標淡化保護之商標	15
3.3 判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素.....	16
3.3.1 商標著名之程度.....	16

3.3.2 商標近似之程度.....	17
3.3.3 商標被普遍使用於其他商品/服務之程度	17
3.3.4 著名商標先天或後天識別性之程度	17
3.3.5 其他參酌因素.....	18

商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準

中華民國九十六年十一月九日

經濟部經授智字第 0 九六二 0 0 三一七 0

1. 前言

著名商標的形成需要投入大量的金錢、精力與時間，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護。因此，各國法律或國際公約均對著名商標提供較一般商標更強化的保護規定。我國商標法亦不例外，為加強對著名商標之保護，除於第 23 條第 1 項第 12 款有消極防止他人註冊之規定外，第 62 條第 1 款亦有積極阻止他人使用之規定。本基準係針對在商標申請註冊及異議、評定階段中，如何審查系爭商標¹之註冊是否有違反第 23 條第 1 項第 12 款規定所訂立，至於第 62 條第 1 款視為侵權之認定，係屬司法機關所執掌，不在本基準²討論範圍，合先敘明。

對著名商標之保護，除應防止著名商標所表彰之來源，遭受混淆誤認之虞外，對著名商標本身之識別性與信譽亦應加以保護，以免其遭受淡化減損。在民國 92 年商標法修正前，有關著名商標之保護，係規定於修正前商標法第 37 條第 7 款：「商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊。

註1 本基準所稱之「系爭商標」包括申請註冊之商標以及被爭議之註冊商標。

註2 因民國 93 年 5 月 1 日發布之「著名商標或標章認定要點」之內容已為本基準所涵括，故將不再適用。

雖然法條文義僅提及「混淆誤認之虞」，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，無論是著名商標所表彰之來源，有遭受混淆誤認之虞，或是其識別性或信譽有遭受減損之虞，一律以有「混淆誤認之虞」來涵蓋這兩種情形。然而，這兩種保護各有不同的理論基礎與適用範圍，有加以區分之必要，因此，民國 92 年修正後商標法第 23 條第 1 項第 12 款遂將「混淆誤認之虞」與「有減損著名商標或標章³之識別性或信譽之虞」兩種態樣分別規定於前後段。

第 23 條第 1 項第 12 款前段規定，商標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者，不得註冊。從該規定之內容可知，其與同條項第 13 款規定一樣，皆在避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞，至於此二款規定間的關係將說明於後。

第 23 條第 1 項第 12 款後段規定，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。該規定在防止著名商標與特定商品/服務來源間之聯繫能力減弱，而弱化著名商標之識別性或使著名商標之信譽遭受損害。

由於第 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定各有其不同的理論基礎與立法意旨，爰訂立本基準，以作為案件審理之依據。

2. 第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用

商標最基本的功能在區別商品或服務之來源，因此，傳統混淆之虞理論即以此為中心，探討可能對商品或服務來源產生混淆誤認之各

註3 第 23 條第 1 項第 12 款規定所稱之「標章」，於修正前之商標法係指未註冊之表彰來源之標識，而現行商標法將指示來源之標識泛稱為商標，因此，該款規定之標章已成贅語。

項參酌因素，而各國商標法亦以確保商標識別商品或服務來源之功能為其主要宗旨之一，並保護消費者利益。又相關消費者對二商標所表彰之商品或服務來源雖不會產生同一來源混淆誤認之虞，但會產生二商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想時，我國實務上亦承認其有混淆誤認之虞，故所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，或者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⁴。

就「混淆誤認之虞」的規範，第 23 條第 1 項第 12 款前段及同條項第 13 款均有規定，二者區別在於保護客體之不同。第 12 款前段規定保護之客體為著名商標，而第 13 款規定保護之客體為註冊或申請在先之商標，因此，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞」的判斷上，具一致性誠屬當然，故第 23 條第 1 項第 12 款前段規定有關「混淆誤認之虞」的判斷，同樣可援用民國 93 年 5 月 1 日發布之「混淆誤認之虞」審查基準。

由於第 23 條第 1 項第 12 款前段規定旨在保護著名商標免於遭受混淆誤認之虞，且有無違反該規定的最終衡量標準在於相關消費者是否有可能產生混淆誤認，故以下將先說明第 23 條第 1 項第 12 款前段規定保護之客體，即據以核駁或據以爭議的商標（以下簡稱為據爭商

註4 民國 93 年 5 月 1 日發布之「混淆誤認之虞」審查基準，其於混淆誤認之類型中，說明混淆誤認之類型包括商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一來源以及商品/服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，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。

標)為著名商標，然後再說明判斷相關消費者是否會產生混淆誤認之虞的參酌因素。

2.1 商標為著名商標

2.1.1 定義

所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，惟商標著名程度其實有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。然而，無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關消費者」所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。是以，商標法施行細則第 16 條規定，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，其與 WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄一樣，均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關」事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名，而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護。

又商標法施行細則第 16 條規定所稱之相關事業或消費者，係以商標所使用商品/服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：

1. 商標所使用商品或服務之實際或可能消費者
2. 涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人
3. 經營商標所使用商品或服務之相關業者

此外，商標為上述其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標。再者，據爭商標是否為著名，依第 23 條第 2 項規定，其判斷時點應以系爭商標申請註冊時為準。

2.1.2 著名商標之認定

商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷⁵。另該商標

註5 例如民國 94 年 12 月 30 日臺北高等行政法 93 年度訴字第 4268 號指出：「...「アンパンマン」（中譯為麵包超人）為日籍畫家柳瀨嵩先生所創知名之漫畫、卡通人物，並自西元 1977 年起以「アンパンマン」及「アンパンマン麵包超人圖」等系列商標圖樣於日本申請註冊（詳如參加人異議申請書附件 5）；參加人自西元 1988 年取得麵包超人動畫放映及商品化之授權後，即持續於日本各地電視頻道播出其卡通，並陸續推出電影版之麵包超人動畫及其卡通錄影帶、VCD、CD 等相關商品，且授權其他廠商（如株式會社不二家、株式會社バンダイ等）製造生產並廣泛銷售麵包超人周邊商品（如文具用品、玩具、衣服及食品等），凡此有參加人申請異議時所檢送之授權契約書、據爭商標之註冊資料、電視節目表、相關繪本、文具、玩具等周邊產品目錄等證據資料影本附原處分卷可稽，堪認遠早於系爭商標申請日之 90 年 11 月 13 日前，據爭商標於日本即已具有高度之知名度。再者，依參加人所提出據爭商標商品於國內之行銷資料觀之，其中異議申請書附件 9 為 81 年至 91 年國人赴日人數統計資料，顯示自 81 年起國人每年赴日人數約為 6、70 萬人次；異議申請書附件 10 為授權契約書，可證明參加人自西元 1999 年 4 月起授權特納娛樂網（Turner Entertainment Networks Asia, Inc.）於國內有線電視頻道（TNT & Cartoon Network Asia）播放麵包超人之卡通影片；而依異議申請書附件 12 之日商株式會社不二家之麵包超人系列商品於我國銷售統計資料觀之，自西元 1998 年 4 月起不二家即陸續引進麵包超人巧克力等產品於我國銷售；再依異議申請書附件 14 內容觀之，自西元 1998 年起網站

之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。

至於商標是否已在我國申請或取得註冊則非認定著名之前提要件，依巴黎公約第 6 條之 2 規定，未註冊著名商標亦應保護。我國既為 WTO 會員，依 TRIPS 協定第 2 條規定，即有遵守巴黎公約該條規定之義務，因此，第 23 條第 1 項第 12 款前段規定所保護之著名商標，應包括註冊及未註冊之著名商標，換言之，即使據爭商標為未註冊的著名商標，仍可成為第 23 條第 1 項第 12 款前段規定保護之客體。所以，適用該款前段規定與同條項第 13 款規定：「商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之『註冊』商標或『申請在先』之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊」時，二者最大不同在於，若據爭著名商標在國內尚未申請或取得註冊，此時，僅能主張有第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用，而無從主張適用同條項第 13 款規定。

2.1.2.1 認定著名商標之參酌因素

著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：

1. 商標識別性之強弱：

上即有熱烈討論「麵包超人」及其周邊商品之文章，並有精品店進口販售相關之周邊商品；凡此證據資料並參酌日本與我國鄰近，兩國間商旅往來頻繁，資訊流通快速便利，於日本使用之證據資料，極易為我國境內相關事業或消費者所知悉等情形，當可肯認據爭商標所表彰之信譽於系爭商標申請註冊之 90 年 11 月 13 日前，已廣為相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度...」。

識別性愈強的商標，其予消費者之印象就愈深刻，也愈容易成為相關事業或消費者所普遍知悉的著名商標，例如識別性較強的創意性商標較任意性商標更容易成為廣為相關事業或消費者所普遍知悉的著名商標。

2. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度：

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

3. 商標使用期間、範圍及地域：

藉由檢送商標使用期間、範圍及地域的證據資料，可推論商標是否已達相關事業或消費者普遍認知的著名程度，其著重於商標權人實際所從事的商業活動。一般來說，商標使用的期間愈長、範圍及地域愈廣泛，該商標即愈有可能達到相關事業或消費者普遍認知的著名程度。

4. 商標宣傳之期間、範圍及地域：

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

5. 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域：

有關著名之認定，據爭商標權人通常除檢送據爭商標實際之使用

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

6. 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形：

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

7. 商標之價值：

原則上，商標之價值愈高，該商標為相關事業或消費者普遍認知的可能性愈高。

8. 其他足以認定著名商標之因素：

上述各項認定著名商標之參酌因素係認定著名與否的例示，而非列舉要件，且個案上不必然呈現上述所有參酌因素，應就個案具體情況，考量足資判斷為著名的參酌因素。

2.1.2.2 認定著名商標之證據

判斷前述足資認定為著名之參酌因素，得以下列之證據證明之：

1. 商品/服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統計之明細等資料。
2. 國內外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料，包括廣告版面大小、金額、數量、廣告託播單、電視廣告監播記錄表、車廂、公車亭、捷運站、高速公路廣告及店招、路招等證據資料。
3. 商品/服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形，例如百貨公司、連鎖商店或各地設櫃情形及時間等證據資料。
4. 商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料，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。
5. 商標創用時間及其持續使用等資料，例如公司歷史沿革及簡介、廣告看板架設日期等證據資料。
6. 商標在國內外之註冊資料，例如註冊證或世界各國註冊一覽表等。
7. 具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。
8. 行政或司法機關所為相關認定之文件，例如異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等。
9. 其他證明商標著名之資料，例如在國內外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等證據資料。

又前述商標之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，且不以國內為限。但國外之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉該商標為斷。再者，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⁶。但因個案審查需要，仍得要求商標權人再行檢送相關證據。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，才較有可能認定有混淆誤認之虞，因此，即得要求商標權人檢送更多相關使用證據證明之。

2.2 判斷有致相關公眾混淆誤認之虞的參酌因素

如前述，第 23 條第 1 項第 12 款前段與同條項第 13 款規定均在規範「混淆誤認之虞」，其立法意旨在於避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞，因此，於適用第 23 條第 1 項第 12 款前段規定時，關於判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及各參酌因素之內涵，例如商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等，與同條項第 13 款規定一樣，均可援用前揭「混淆誤認之虞」審查基準。

此外，混淆之虞理論承認判斷混淆誤認之虞的各項參酌因素間具有互動的關係，例如商標著名程度愈高，即使商品/服務類似程度較低，仍易產生混淆誤認之虞。

再者，該規定雖與同條項第 13 款規定一樣，都提及商標近似之要件，然而，商標近似亦為判斷混淆誤認之虞的參酌因素之一，條文

註6 例如民國 96 年 5 月 15 日中台異字第 G00951360 號商標異議審定書，以異議人檢送之中台異字第 G00931535 號商標異議審定書及中台評字第 H00950188 號商標評定書影本之證據資料，認定據爭註冊第 835816 號「桑瑪克」、第 835817 號「SUN MARK」及第 838145 號「永翊貿易有限公司標章」等商標為著名之商標。

之所以特別列出這項參酌因素作為構成要件，是因為商標近似導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，例如二商標在市場已併存相當時間，均為商品/服務相關消費者所熟悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞。因此，混淆誤認之虞的判斷應儘可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確地判斷有無混淆誤認之虞。

3.第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用

民國 92 年修法增訂第 23 條第 1 項第 12 款「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」之規定，如前所述，係將實務上對於減損著名商標之識別性或信譽之保護，予以明文規定，故旨在防止著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞。蓋傳統混淆之虞理論的範圍，雖已擴大至包括與在先商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想，惟對系爭商標之註冊，雖不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標本身識別性或信譽之情形，參酌國外立法例均屬淡化理論之範疇，為與國際接軌，特將混淆之虞與淡化理論之體系予以釐清。原則上，減損著名商標本身識別性或信譽係屬對著名商標較高標準之保護，故若他人以相同或近似之商標申請註冊，有可能使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源時，適用第 23 條第 1 項第 12 款前段規定即為已足，而毋須適用同款後段之規定。

以下將從商標淡化之意義與類型、適用商標淡化保護之商標及判斷有無商標淡化之虞的參酌因素，來說明第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

3.1 商標淡化之意義與類型

從第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」的文字可知，我國商標法規定商標淡化之類型包括「減損著名商標識別性之虞」與「減損著名商標信譽之虞」兩種，謹分別說明其意義如次：

3.1.1 減損著名商標識別性之虞

所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。例如消費者看到或聽到「可口可樂」的文字後，馬上會聯想到以該商標銷售之飲料商品。若第三人以相同之「可口可樂」商標使用於不同之商品，經行銷市場一段時間後，消費者看到或聽到「可口可樂」的文字後，會認為該文字不僅是指原本的「可口可樂」飲料，還可能是指第三人的「可口可樂」商品，此時，曾經強烈指示單一來源的「可口可樂」商標很有可能會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，於是該「可口可樂」商標的識別性很有可能即已被稀釋或弱化。

3.1.2 減損著名商標信譽之虞

所謂減損著名商標信譽之虞係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標

所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。例如因第三人以有害身心或毀損名譽的方式使用著名商標，使人對著名商標之信譽產生負面的聯想。例如系爭商標所指定之商品足以危害一般人身心或可能貶抑著名商標一向所標榜之高雅形象，使人對著名商標之信譽產生負面的印象。

從上述對商標淡化意義之說明可知，商標淡化在概念上著重於對著名商標本身的保護，防止損害著名商標識別商品或服務來源的能力或其所表彰之信譽，與傳統混淆之虞理論在概念上係著重於防止相關消費者對商品或服務來源的混淆誤認之虞並不相同。

3.2 適用商標淡化保護之商標

從前述商標淡化概念的緣起與理論可知，商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，第 23 條第 1 項第 12 款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。而有關著名商標認

定之參酌因素及可檢送之相關證據與前述 2.1.2.1 及 2.1.2.2 相同，但其證據之證明程度要求較高，例如無論是商標使用於其商品或服務的期間與範圍、商標廣告及宣傳的期間與範圍、以該商標銷售商品或服務的數量、金額或地理範圍等，其要求的期間、數量、金額與範圍等均較長、較多及較廣泛。因此，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用第 23 條第 1 項第 12 款後段規定。

3.3 判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素

第 23 條第 1 項第 12 款後段有關商標淡化之規定，其最終的衡量標準在於著名商標之識別性或信譽是否有可能遭受弱化或減損。又第 23 條第 1 項第 12 款規定雖提及商標近似之要件，然商標近似亦為判斷商標淡化之虞的參酌因素之一，條文之所以特別列出這項參酌因素，是因為商標近似導致有商標淡化之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，而無商標淡化之虞，因此，商標淡化之虞的判斷應儘可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確掌握有無商標淡化之虞的認定。以下將分別說明判斷有無商標淡化之虞的參酌因素。

3.3.1 商標著名之程度

如前述，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，而商標之著名程度是否較高與該商標被認知的地理區域範圍及該商標為消費者所普遍熟知之程度有關。一般來說，商標所表彰之識別性與信譽若已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，則該商標具

有較高之著名程度，且其識別性與信譽較有可能遭受減損。

3.3.2 商標近似之程度

從商標淡化概念制定的背景、邏輯與目的可知，其適用範圍應在非常例外的情況，以降低對自由競爭的傷害，所以，在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，亦即第 23 條第 1 項第 12 款前段與後段規定雖均提及商標近似之要件，而各別為其判斷的參酌因素，然二者近似程度的要求並不相同，後段規定所要求的近似程度應較前款前段規定為高⁷。當系爭商標與據爭商標相同時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞是較容易的，而當兩商標並非相同，且近似程度不高，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞相對而言較為困難。

3.3.3 商標被普遍使用於其他商品/服務之程度

商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。例如「UNITED AIRLINE」或「第一銀行」雖屬著名商標，但單純以「UNITED」或「第一」作為商標本身已為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，因此，倘欲主張「UNITED」或「第一」商標被淡化，其可能性即較低。

3.3.4 著名商標先天或後天識別性之程度

著名商標不論是具有先天或後天識別性，均能成為商標淡化保護之客體，且著名商標之識別性愈強，愈容易認定其識別性已遭受到損害。商標之識別性固與其著名程度之高低有關，但商標本身之創意亦

註7 經濟部民國 95 年 1 月 24 日經訴字第 09506161120 號訴願決定書指出：「... 商標減損(或稱淡化)對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高...」。

屬辨別商標識別性之另一重要因素，所以，商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。

3.3.5 其他參酌因素

判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞還有其他的參酌因素，例如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖。換言之，倘系爭商標權人故意將系爭商標與據爭商標相同之文字或圖形放大，字體加深等，而可據以推論系爭商標權人有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖，亦得作為判斷之參酌因素。此外，系爭商標與據爭著名商標間存在實際聯想的具體證據，亦有助於判斷該著名商標之識別性或信譽是否有遭受減損之虞。