

112040302 有關「GIOVANNI VALENTINO」商標異議事件(商標法§30 I
⑪)(最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定)

爭點：商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有後段規定之適用？

系爭商標



註冊第 01920292 號

申請日：106/05/03

註冊日：107/06/16

第 24 類：布料、薄絹、紡織製掛毯、
紡織製壁掛、家具套、盥洗清潔用手
套、桌墊、桌巾、手帕、枕巾等。

據以異議商標(義大利商法倫提諾公司)



相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 11 款

案情說明

系爭商標權人以「GIOVANNI VALENTINO」商標，指定使用於「布料、薄絹、紡織製掛毯、紡織製壁掛、家具套、盥洗清潔用手套、桌墊、桌巾、手帕、枕巾」等商品申請註冊。經被告(即本局)核准列為註冊第 01920292 號商標，權利期間自 107 年 6 月 16 日至 117 年 6 月 15 日止。嗣原告以系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11 款之規定，對之提出異議。案經被告審查，以 108 年 11 月 26 日中台異字第 G01070605 號商標異議審定書予以異議不成立之處分。原告不服，提起訴願經駁回，其仍不甘服，

提起行政訴訟，經智慧財產及商業法院 109 年度行商訴字第 55 號行政判決原告之訴駁回，原告仍不服而提起上訴(最高行政法院 110 年度上字第 138 號)。最高行政法院(第四庭)就該案所涉之法律爭議，即「商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所述之著名商標，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」經評議後擬採之法律見解與最高行政法院先前裁判歧異，經徵詢其他各庭意見後，見解仍有歧異，爰依法提案(111 年 10 月 6 日 111 年度徵字第 2 號)予最高行政法院大法庭裁判。

判決主文

商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所稱『著名商標』，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之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。

<判決意旨>

- 一、商標法施行細則第 31 條業已明訂於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之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。依商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 3.2 規定，亦無要求商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。
- 二、商標法於 92 年增訂第 23 條(即現行法第 30 條)著名商標減損規定，依商標法增訂該規定之行政院提案說明意旨，並無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之意涵。且商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損之成立要件，該提案說

明所指對著名商標之認定，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知判斷之，自非僅限於針對著名商標之混淆誤認，亦應包括著名商標之減損。

- 三、WIPO 於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) 第 2 條規定，會員國決定商標是否為著名商標 (Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……[不得要求的因素] (a) 作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國不得要求：……(iii) 該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉 ((3) [Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。又於該共同決議事項第 4 條(1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的，會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉 (for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。因此，依 WIPO 於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。而我國商標法於 92 年增訂著名商標減損規定，依前述行政院提案說明記載，以及商標法施行細則第 31 條規定：「本法所稱著名，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。」均無要求商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。
- 四、肯定說係以目的性之限縮解釋，…至多只能得出商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第 30 條第 1

項第 11 款後段所稱之「著名商標」，仍不能得出商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。

五、商標法第 70 條第 2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……(第 2 款)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、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」對著名商標視為侵害商標權之情形，包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞情形。上述視為侵害商標權情形，均共同使用著名商標之同一用語，亦可說明商標法就民事事件視為侵害商標權情形，關於有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標之識別性或信譽之虞，對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨。因此，就著名商標之民事侵害商標權，包括有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞之情形，關於該著名商標之內涵自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之界定。肯定說認商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於該規定後段所稱之「著名商標」，顯與商標法第 70 條第 2 款規定關於上述民事事件，就著名商標之內涵並無分別界定產生衝突。

六、就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」定義規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語同一內涵之法理，均採同一界定。至於就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，係指於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，就商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 3.3 判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素

中之「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。

七、結論：商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所稱「著名商標」，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之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及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之其他等因素綜合判斷。