

從「誠品」商標侵權案看著名商標維 權之路——兼論最高行政法院 111年度大字第1號裁定

翁林瑋*

著名商標「誠品」與「誠品搬家公司」之侵權爭議纏訟多年，近期因為更一審判決出爐，加上社群媒體持續發聲，再度激起大眾熱烈討論。本案起源於臺灣的知名企業「誠品股份有限公司」（下稱誠品公司）於民國（下同）107年間對「誠品優質包裝有限公司」、「誠品搬家有限公司」所提起之商標民事侵權訴訟。誠品公司於一審敗訴，案經上訴二審後改判誠品公司勝訴，但全案經最高法院廢棄發回，於112年8月間更一審仍然維持誠品公司勝訴判決。

誠品案從107年纏訟至今長達五年之久，期間雙方各有勝敗，本案之法律上爭點除了商標法第68條第1項商標混淆誤認、第70條著名商標淡化與減損之重要認定標準外，尚包括著名商標多角化經營之認定、相關使用證據之應用與論述等訴訟策略，甚至在最高法院發回理由中，要求事實審法院應針對商標權人是否有權利懈怠、違反誠信原則此一帝王條款之攻防方法實質審究。本案所涉法律問題之廣，期間更經歷最高行政法院大法庭做成111年度大字第1號裁定，針對商標法第30

條第1項第11款後段著名商標淡化之適用提出統一見解。本案堪稱集著名商標常見爭議問題於大成，且對於企業經營品牌所應保留之商標使用證據、維權方式等均有重大影響，頗值研究。

壹、案例事實

「誠品股份有限公司」於78年成立，初期以販售藝術人文書籍、經營24小時書店聞名，後來事業擴展及於文創用品及百貨業。其在臺灣早於88年起即以「誠品」商標於電腦、服飾、文具、唱片、酒品、物流等多個類別取得註冊。

「誠品優質包裝有限公司」及「誠品搬家有限公司」分別於92及95年登記設立，多年來於其公司網頁、營業車輛、員工制服、紙箱及廣告文宣等，以其特取名稱中之「誠品」作為主要標示並提供服務，然尚未向經濟部智慧財產局取得含「誠品」文字之相關商標註冊登記。

誠品公司認為誠品優質包裝公司、誠品搬

* 本文作者係冠群國際法律事務所首席律師

家公司，無論是其特取名稱使用「誠品」，或在提供搬家服務之相關宣傳上標示「誠品」，皆屬侵害商標權之行為，故於107年向智慧財產及商業法院提起民事訴訟。

貳、重要爭點與歷審法院認定¹

一、關於誠品搬家公司等是否構成商標法第68條第1、2、3款侵害商標權行為

一審法院：被告公司所提供之「搬家服務」與系爭諸商標指定使用之單純貨物運送服務有別，並非同一服務；縱認為類似服務，系爭商標之使用方式不足使消費者得以認知「誠品」品牌尚有經營物流業；被告誠品搬家公司已為搬家領域相關消費者所熟知，並未攀附原告商譽，亦未誤導消費者雙方有何加盟連鎖集團關係，二者於市場併存已久，並未有造成消費者混淆誤認之具體事證，因此不構成商標法第68條第1、2、3款規定之商標權侵害。

二審法院：誠品搬家公司等所提供之服務，在商標分類上屬第39類，此與誠品公司註冊第143088號商標所指定使用在第39類之服務縱非同一，亦屬類似。商標法第68條第2款、第3款之適用，僅後商標之使用行為有致相關消費者將其與先商標產生混淆誤認之可能性即足，不以實際產生混淆誤認之具體事實為必要。誠品搬家公司等於營業之卡車、紙箱外部及網頁上均以顯著比例標示「誠

品」二字，消費者異時異地觀覽兩造商標時，極可能誤認二者商品或服務為同一來源，或誤認雙方間存在關係企業、授權、加盟關係或其他類似關係，構成商標法第68條第2、3款之違反。

更一審法院：見解大致上與二審法院相同，並依照最高法院發回意旨，針對前審未斟酌之攻擊防禦方法加以審理，說明誠品公司並無權利懈怠，違反誠信原則之行為。

二、關於誠品搬家公司等是否構成商標法第70條第1、2款視為侵害商標權行為

一審法院：原告誠品公司所提交認定「誠品」商標為著名商標之司法行政機關決定書，作成時間久遠，且僅認定「誠品」商標僅為特定領域之相關消費者所熟知，未有跨足物流界等多角化經營，其著名程度未達一般消費者普遍認知之高度著名，故本件無商標法第70條減損著名商標示別性或信譽之虞規定之適用。

二審法院：誠品公司所提交認定「誠品」為著名商標之司法行政機關決定書，認定「誠品」商標已在服裝、商業服務、音響喇叭及婚紗攝影等不同類別服務具有著名性，顯見其保護範圍已擴及多數商品及服務；且因誠品公司註冊之「誠品」商標知名度不以其指定使用之商品或服務相關消費者為限，更擴及不同類別之商品或服務，誠品商標不僅在相關消費者範圍內著名，其著名程度亦

註1：以下僅就本文擬討論之爭點問題作摘要整理。至於本案其他關於訴之變更追加、法規適用溯及既往等問題，則暫不列入。

已擴及一般消費者。誠品搬家公司自認為「搬家業中的誠品」，其明知著名商標「誠品」存在之事實，仍使用攀附性文字，自有商標法第70條第1款、第2款之適用。

更一審法院：見解大致上與二審法院相同，並引用最高行政法院111年度大字第1號裁定見解，認為商標法第70條第1款、第2款規定之著名商標指於相關消費者達著名程度之商標。

從以上摘要整理可知，僅從本文臚列之二項重要爭點即可見各審級法院間認定之差異，無論是法律適用及證據評價均有值得探究之處，謹逐次分析如下。

參、「搬家」和「貨物運輸」是類似服務嗎？

誠品搬家公司是否構成商標法第68條第1項侵害商標權之行為，關鍵之一即為「被控侵權商標是否使用於與註冊商標同一或類似之商品或服務」。於誠品案歷審判決理由可見，誠品搬家公司固然有使用「誠品」文字之事實，然而在其所提供之「搬家」服務，和誠品公司已取得註冊之「貨物、貨櫃之裝

卸、貨物運輸之包裝、捆紮」等服務間²究竟是否構成類似之問題，一審及二審法官給出了完全相反的理由判斷與認定結果。

按依混淆誤認之虞審查基準5.3：「類似商品/服務與商標近似與否，同屬於法律事實之判斷問題，商品類似之意義，係指二個不同的商品，在性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二商品間即存在類似的關係。同理，服務類似者，係指服務之性質、內容或目的，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。」除此之外，法院實務於認定服務是否構成類似時，亦有參考商品或服務內容是否有涵蓋關係³，其於消費族群是否重疊或有類似關係⁴等判斷標準。

本案一審判決指出「被告公司所提供之

註2：由於在案件審理過程中，誠品公司註冊第01628657號商標指定之第39類「搬家服務」部分，經智慧局於108年4月12（108）智商20550字第10880200880號處分書廢止註冊，因此於本案歷審攻防重點轉移至「搬家服務」與「貨物運送」等是否構成類似。

註3：「系爭商標指定於『五金零售批發』部分服務，與據以評定商標指定使用於『塑膠掛鉤；塑膠製電線收納掛鉤夾；塑膠製電線整理掛鉤；裝飾品用塑膠製固定夾；塑膠製彈力固定夾…餐具架』等商品相較，前者所販售之商品，涵蓋有後者之商品，兩者所提供之商品/服務性質、內容相同或極為相近，消費者、商品購買者/服務提供者與行銷場所亦多有重疊之處，若標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易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，應屬構成高度類似之商品/服務。」智慧財產及商業法院112年度行商訴字第4號行政判決參照。

註4：「據以異議商標包括指定使用於第35類之『代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價；代理國內外廠商各種產品之投標；代理國內外廠商各種產品之經銷；為消費者選擇商品服務提供資訊

『搬家服務』需進出客戶之住宅打包、搬運私人物品或大型家具，與系爭商標所指定使用之一般單純貨物運送服務相較，搬家服務更涉入客戶之私人領域，二者縱均有包裝、運送行為，惟於服務本質、客戶信賴程度及客群市場上確有所區隔，實難據認二者為同一服務。」一審法官於本案服務是否構成類似之判斷標準，除依照一般判斷時都會參考之因素「服務本質」、「客群市場」外，進一步使用「客戶信賴程度」作為參考依據。查法院於判斷標準增加不同之參考因素固然並無不可，然深究其理由，一審法官乃認為誠品搬家公司之服務將涉入客戶私人領域，而一般貨物運送服務則不涉及私人領域，故於「客戶信賴程度」上有所差異。然依一般人生活經驗，搬家公司所服務對象亦可能擴及中小型私人企業、倉儲貨品搬運等等，此與一般貨運公司提供之貨物包裝、捆紮、運送服務並無二致，且無論是住宅搬遷或辦公室、倉儲搬運，均觸及自然人或法人之私領域，於信賴程度上，客戶亦均期待搬家或貨運公司人員於搬運過程中廉潔自持，不竊取客戶財物，且能將物品完整無瑕地送達。因此無論是搬家公司或一般貨物公司在「客戶信賴程度」上，並無任何明顯不同。況且，在搬家公司所提供服務項目，能被一般廣義的貨物運送服務所涵蓋之情況下，其服務性質即使非屬同一，亦應為高度類似，

一審法官僅以籠統且少見之「客戶信賴程度」因素作為判斷標準，似有待商榷，亦可能增加真正商標權人在維權之路上的難度。

再者，一審法院以誠品公司與誠品搬家公司「於市場併存已久，未有造成消費者混淆誤認之具體事證」為由，認定本案不構成商標法第68條第1條之商標權侵害，亦與該條文「有致相關消費者混淆誤認之虞」之法條明文不符。查商標法第68條第1項第2款、第3款之適用，僅需後商標之使用行為有致相關消費者將其與先商標產生混淆誤認之可能性即足，並不以有混淆誤認之具體事證為必要，此亦為二審及更一審法院一再闡釋，值得認同。且依混淆誤認之虞審查基準所列之七大參考因素，「實際混淆誤認之情事」與「相關消費者對各商標熟悉之程度」僅為其中二項參考因素，其他諸如誠品商標識別性之強弱、誠品商標近似程度等均應納入重點考量。姑且不論一審法院對誠品公司所提各項證據之評價是否正確，倘僅以無混淆誤認之具體事證為由，驟認誠品搬家公司使用「誠品」商標之方式未侵害商標權，似有不妥。

肆、著名程度與減損保護間之關係

除前述商標侵權要件之認定問題外，誠品搬家公司使用「誠品」商標究否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，進而構成商標法

和諮詢』與系爭商標指定者相同，且與系爭商標指定使用於第35類之『為其他企業採購商品及服務；協助企業對外採購服務；提供商品行情；成本價格分析；提供各種產品之價格比較及評估；價格比較服務』等服務相較，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、消費族群等因素上，具有共同或關聯之處，屬高度類似關係。是以，據以異議商標與系爭商標指定之服務相同或高度類似。」智慧財產及商業法院111年度行商訴字第93號行政判決參照。

第70條規定之擬制侵害商標權行為，亦為雙方交鋒之一大重點。

商標法對於著名商標之保護，大致上可分為行政救濟程序與民事訴訟程序兩個層面之保護。如是針對商標申請與註冊程序階段，著名商標權人通常會依商標法第30條第1項第11款規定之不得註冊事由，對有混淆誤認之虞或減損著名商標識別性或信譽之虞之其他商標申請註冊案提出異議或評定程序，以尋求行政救濟；至於針對著名商標侵害行為之民事救濟管道，則依商標法第70條、第71條規定處理。然而，由於我國商標法於民國92年修正，將著名商標減損保護正式納入規範⁵時，並未同時處理該條前段「混淆誤認保護」與後段「減損保護⁶」於適用上是否會因著名程度不同而有所差異之問題，造成法院實務於法規適用之解釋上迭生爭議。

按依商標法施行細則第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。」由此可知，著名商標僅須達到相關消費者普遍認知之程度，理論上即應給予著名商標之保護，而無須達到「一般消費者均知悉」之高度著名程度。此認定與解釋，使著名商標權人無論在行政程序或民事訴訟程序中，其舉證責任負擔均相對較輕，所須提出之證據範圍也較小，權利人僅須提出諸如銷售數據、商品或服務相關領域之媒體報導、消費者體驗、

維權記錄、行政或司法機關所為著名認定等資料，證明其商標為相關消費者普遍認知、已達著名即足。

然依「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」（下稱著名商標審查基準）3.2之說明可知，主管機關認為依照商標淡化理論（Trademark dilution），商標之淡化或減損保護，是用來解決在傳統混淆之虞理論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。當二造商標之商品/服務市場區隔有別且營業利益衝突不明顯，消費者不會誤認來源，如要保護這樣的商標，則意味保護範圍需跨越到營業利益衝突不明顯的市場，其壟斷特定文字或圖形之結果，對自由競爭造成重大影響，故商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標。亦即第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較前段規定為高，應至一般公眾所普遍認知的程度方能適用⁷。然而，司法實務上仍有認為此解釋乃增加法律所無之限制，其中尤以最高行政法院101年度判字第47、48號判決具代表性，其認定商標法所稱之著名商標，係指有客觀證據足以認定商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，並無前、後段為不同解釋之限制。此判決意旨亦廣為其後之法院判決所引用，至此，實務上對於減損保護規定，是否限於「一般消費者」普遍認知之高度著名商標方有適用，仍無定論。

註5：92年商標法之著名商標規範於第23條第1項第12款，此與現行商標法規於第30條第1項第11款不同，並予說明。

註6：或稱「淡化保護」亦同。

註7：亦有學者贊同此說。陳昭華、王敏銓著（2021），《商標法之理論與實務》，6版第1刷，第156頁，元照出版有限公司。

伍、最高行政法院105年聯席會議 統一見解

針對此一問題，最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議（下稱105年11月份庭長法官會議決議）依照第30條第1項第11款前段與後段各自不同之規範目的、保護對象做類型化解釋，並特別指出前段混淆誤認之虞保護對象為相關消費者，至於後段減損保護之保護對象應為該著名商標，且不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，故為避免造成市場不公平競爭之結果，與商標法第一條規定意旨有違，減損保護應限於「一般消費者」均知悉之著名商標，而將商標法施行細則第31條有關著名之定義作目的性限縮解釋。

陸、爭議未歇，行政與民事程序認 定標準之差別待遇

105年11月份庭長法官會議決議做成後，為減損保護之適用要件帶來具體判斷標準，亦為其後做成之判決大量引用。從大多數判決結果觀之，商標權人因無法證明其著名商標到達「一般消費者」均知悉之程度，而無從適用商標法減損保護規定之案例甚多⁸。然而在產業實務上，企業的「品牌」或「商品／服務」之市場定位，通常與其鎖定之受眾群體息息相關。為了有效達到宣傳推廣效果，企業必將有限之資源成本優先投放於目標受

眾，其著名程度通常亦僅限於相關消費者普遍知悉。如要求於一般消費者均知悉之程度，勢必代表企業需額外投入大量行銷成本在傳統媒體與新興媒體投放廣告、公關新聞，且其行銷結果亦無法確保於各級法院認定上必定能達到高度著名程度；此從本件誠品公司提出相同之證據資料，一審法院僅認定達到「相關消費者」著名，而二審及更一審法院卻認定誠品公司已有多角化經營之事實，達到「一般消費者間高度著名」程度，可見一般。此舉證困難之情形已儼然成為著名商標權人的惡夢，更可能造成資金充足的大型集團企業，較一般中小型企業或專精特殊領域之商標權人更容易取得完整著名商標保護之失衡結果。

除了產業現實面之考量外，105年11月份庭長法官會議決議對於法律適用上亦造成影響。雖然該決議對於商標法第30條第1項第11款後段之適用要件做成統一見解，但其並未處理商標法第70條擬制侵權之適用問題。此一結果將造成同樣是判斷著名商標減損保護之適用要件，於行政救濟程序與民事審理程序中之評價標準不一，亦即著名商標權人如欲援引商標法第30條第1項第11款後段對他人商標提出異議或評定程序，則該著名商標須達到一般消費者已臻著名之「高度著名」程度；而著名商標權人如另闢蹊徑，依照商標法第70條主張第三人侵害商標權並請求民事損害賠償，則其著名商標則無須通過高度著名程度之檢視，僅需達到相關消費者普遍認知之低度著名程度即足。

註8：如最高行政法院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號、110年度上字第157號判決等。

具體例子可參考旺旺集團（蔡和旺事業股份有限公司）在其著名商標「旺旺」維權之路所獲得之不同判決結果。旺旺集團所有之註冊第1174816號「旺旺」商標雖已經智慧局認定為相關事業或消費者普遍認知之商標，惟其著名性以米果、餅乾等商品為主，雖旺旺集團對第三人註冊於第35類廣告企劃、廣告設計等服務之「旺及設計圖」商標提起異議，然因旺旺集團並未舉證證明，其於米果、餅乾等食品類商品外之商品或服務，有何超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度⁹，而認第三人商標並無減損著名商標識別性之虞，故系爭商標未違反商標法第30條第1項第11款後段規定。然而，旺旺集團在對旺旺國際旅行社股份有限公司之排除侵害商標權之民事事件，卻幾乎得到大獲全勝之結果。智財法院除認定旺旺旅行社使用「旺旺」之文字構成商標法第68條第1款規定之侵害商標權行為外，同時揭示依商標法第70條第1款、第2款規定之立法本旨，係因經註冊之著名商標，在國內有相當知名度，易遭第三人攀附其商譽，造成不公平競爭，衍生侵害商標權之糾紛；商標法第70條第1款

與第2款所稱之著名註冊商標，並無區分一般消費者或相關消費者所普遍認知者，僅要是國內著名註冊商標，第三人自不得違反商標法第70條第1款與第2款規定，侵害著名註冊商標¹⁰。

柒、國際條約與最高行政法院大法庭裁定

國際間對於著名商標保護之重視，無論在1883年「保護工業財產巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，下稱巴黎公約）」、1994年「與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱TRIPS協定）」及1999年「WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄（Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks，下稱聯合備忘錄）」均有其規範。在巴黎公約與TRIPS協定中，對於著名商標淡化理論或減損保護雖未有規範明文¹¹，然於具有建議性質之聯合備

註9：智慧財產及商業法院106年度行商更（一）字第5號判決，經最高行政法院108年度判字第162號判決予以維持。

註10：智慧財產及商業法院107年度民商上字第3號判決，經最高法院109年度台上字第695號裁定予以維持。

註11：TRIPS協定第16條第3項：「有關不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務，準用巴黎公約（1967）第六條之二之規定。但以該商標於該等商品或服務之使用，有致相關公眾將該等商品或服務與註冊商標權人產生聯想，且註冊商標權人之利益有因該使用而受損害之虞者為限。（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 Page 327 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.）」似乎有意將著名商標保護推展至減損保護之範圍，可惜文字規範仍不明確。

忘錄Article 4(1)(b)明確提到¹²，商標或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，不論其所使用、申請註冊或註冊的商品／服務為何，若具備下列情形之一者，即得認定與著名商標衝突：

- 一、商標的使用顯示其所使用、申請註冊或註冊的商品／服務與著名商標所有權人有所關聯，且有致著名商標所有人利益損失之虞者。
- 二、商標以不公平的方式使用，而有致減損或淡化著名商標識別性（distinctive character）之虞者。
- 三、商標的使用係不正利用著名商標的識別性者。

而聯合備忘錄對於著名商標之保護，雖僅要求達到「相關公眾（Relevant Sector of Public）」所普遍認知¹³之低度著名即可，然而在減損或淡化保護之情形下，會員國仍得要求該著名商標為一般大眾所普遍認知¹⁴。因此，國際間各公約、備忘錄就著名商標減損保護所要求之著名度高低，實際上並未強制要求。

正因此爭議問題在105年11月份庭長法官會議決議後仍莫衷一是、未能獲得完整解決，最高行政法院大法庭近期做成111年度大字第1號裁定，明確揭示「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。」完全變更105年11月份庭長法官會議決議之見解。

大法庭除自著名商標保護審查基準之規範、商標法第30條之修法歷程、聯合備忘錄之國際建議、商標法文義解釋與體系解釋等面項逐一探討說明外，亦以相當之篇幅說明商標法第30條第1項第11款及第70條之規定，均共同使用「著名商標」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。若將商標法施行細則第31條針對「著名」之定義為目的性限縮解釋，而不適用於第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，顯與商標法第70條第2款規定產生衝突，造成著名商標民事訴訟事件與行政訴訟事件之認定發生歧異，對商標權人之商標使用權益及市場交易秩序均造成無所適從之不利影響。

捌、著名商標維權與市場公平競爭之調和

針對最高行政法院111年度大字第1號裁定，仍有大法庭法官聯名提出不同意見書，闡釋其對於裁定理由不認同之處，並表達其

註12：以下關於聯合備忘錄之所有條文中譯，均參經濟部智慧財產局商標主題網，

<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-575-861067-e74eb-201.html>（最後瀏覽日：2023/9/27）。

註13：聯合備忘錄Article 2(1),(2)，同註12。

註14：聯合備忘錄Article 4(1)(C)，同註12。

對於多數意見未慮及商標淡化發展之緣由，過於偏向著名商標權人之財產權保障，忽略商標法上有欲維護市場公平競爭之重要公共目的的擔憂¹⁵。

法學探究與思辯每每遇到肯定說與否定說，通常都有其正反兩面之優劣影響，所涉及者乃政策與價值選擇，並無絕對之對錯。筆者認為，市場公平競爭固然極具重大公益性質，然著名商標權人長時間累積商業信譽及品牌維護之成果，亦不應被輕易犧牲。按「相關消費者」普遍認知之著名商標可適用商標法第30條第1項第11款後段之規定，僅是低度著名商標可進入減損保護之第一道要件門檻，實際上是否確實會造成「減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」之結果，尚待法官或審查人員透過以下參酌因素綜合考量¹⁶：

- 一、**商標著名之程度**：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。
- 二、**商標近似之程度**：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。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較容易。
- 三、**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。

四、**著名商標先天或後天識別性之程度**：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。

五、**其他參酌因素**：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。

由此可知，最高行政法院111年度大字第1號裁定之結果，並非意味著著名商標之著名程度高低不再重要，而僅是使著名商標得以進入減損保護審查之第一道門檻，然在進入檢視階段後，即須就以上所列之五大參酌因素綜合考量。倘著名商標之著名程度未達觸及一般消費者之高度著名，而第三人係以高度近似之商標跨類別使用，且有相當證據證明其攀附意圖明顯，雖然不會造成混淆誤認結果，但如有造成著名商標之識別性或信譽減損之可能，則給予其減損保護，並無不可。反之，倘著名商標之著名程度不高，其餘參酌因素亦無法通過檢驗，則自無使該著名商標權人壟斷特定標識之必要。故著名程度高低於減損保護要件中，仍有其重要之把關角色，無須在減損保護適用要件之第一關即排除低度著名商標適用之可能。如此一來，著名商標權人無須在建立一般消費者普遍認知之證據累積上虛擲金錢，而法院及主管機關於審理或審查時，亦可保有調和私權保護與市場競爭之判斷空間，有其助益。

註15：111年度大字第1號裁定不同意見書，大法庭法官王碧芳、簡慧娟共同提出。

註16：商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3。

玖、誠品案於著名商標證據認定之啟示

回到本案，於判斷商標法第70條規定之減損保護規範要件時，一審法院認為誠品商標仍應達到一般消費者普遍認知之高度著名程度始有適用；然而對於誠品公司提出之證據，一審及二審法院卻給予完全相異之評價，謹先整理判決理由大意如下表：

| 一審（107民商訴43） | 二審（109民商上8） |
|--|--|
| 「誠品」系爭諸商標未達一般公眾普遍認知之高度著名： | 「誠品」系列諸商標已達一般消費者或相關消費者所知悉之程度： |
| 1.原證1第一至三筆異議審定書做成時間為82至87年間，年代已久遠，其文義是否與今日之標準相同，尚非無推敲餘地。 | 1.中標局中台異字第821288號、第821289號、第870638號審定書認為「誠品」商標所表彰之信譽難謂不為一般消費大眾所知悉。 |
| 2.原證2臺北高等行政法院90年5月3日89年度訴字第1196號行政判決於理由並未引據其所依憑之具體事證為何，且該案爭點乃「誠品」標章於83年10月14日之知名度判斷，相關證據之時點均在90年之前，是上開文字顯僅為承審法官個人主觀意見之附帶論述，尚非有具體證據佐證之事實，自難於本案遽予援引。 | 2.上開審定書及判決均認為誠品商標知名度不以其指定使用之商品及服務相關消費者為限，更擴及不同類別之商品或服務領域例如男女服裝、童裝、商業用電話秘書服務業務、音響喇叭、揚聲器或婚紗攝影等，且已經多角化經營。 |
| 3.原證12、14之報導未提及原告「誠品」商標有跨足至物流界或其他不同領域之多角化經營；另原證9、10 | 3.90年3月7日媒體報導當時總統陳水扁先生祝賀上訴人生日快樂之新聞，及當日報導中記載誠品物流上線 |

| | |
|--|--|
| 之報導主要亦仍侷限於「誠品」商標於書店、文創產業之成就，與物流之關聯性甚微，不足證明已為物流界相關消費者所熟知。 | 等消息，足見於物流亦有使用。 |
| 4.依原告所舉上開證據資料，僅足證明相關「誠品」商標為文創產業特定市場或特定消費族群所熟知，尚難遽認其著名程度已達一般消費者所普遍認知之高度著名程度。 | 4.不論認為上訴人之誠品商標僅在相關消費者範圍內著名，或已擴及一般消費者範圍，均屬商標法第70條第1、2款所規定之著名商標。 |
| 5.原告並未舉證證明系爭諸商標之著名程度已達我國一般消費者均普遍認知之程度，本件自無商標法第70條第1款、第2款減損著名商標識別性或信譽之虞規定的適用。 | 5.誠品商標使用於第39類「貨物、貨櫃之裝卸、倉儲，貨物運輸之包裝、捆紮」服務與誠品包裝公司之服務相同或類似，亦與誠品搬家公司之服務類似，將減弱或分散誠品商標強烈指示單一來源的特徵及吸引力，使誠品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，顯然會稀釋或弱化商標識別性，亦會稀釋或弱化「誠品」系列商標之識別性。 |

按一審法官雖認為應確認誠品諸商標於一般消費者已達著名，然觀其不採各項證據之理由，其檢視之標準仍著重在誠品商標是否已於「物流界」達到著名，此項限縮於特定領域之比對方式，於其所稱應檢視於「一般消費者」間達到著名，已然有前後標準不一之情形。況且，判決理由提到誠品商標為書店與文創產業特定市場所熟知，其中所謂

「文創產業」所涉範圍極為廣泛，文化創意發想亦可擴展至各式各樣之商品及服務，甚至包含文藝相關、數位內容產業、時尚流行產業等，事實上台灣亦有誠品百貨等服務項目，其所觸及之消費者眾；而誠品公司於「文創產業」領域達到著名，觀其商標使用範圍是否已有跨類別多角化經營而為一般消費者所熟知，判決中並未多加闡釋。一審法官雖然將「文創產業」一詞限縮為單一特定市場，惟文創產業並非屬於特定單一之商品／服務項目，其市場之規模、相關消費者範圍亦模糊不清，一審法官卻據此驟斷誠品諸商標僅於相關消費者間達到著名，其見解值得商榷。況且，誠品公司於審理程序中已提出大量行政審定書、司法判決以證明其多角化經營之事實，一審法官卻以「上開文字顯僅為承審法官個人主觀意見之附帶論述」而不採，此無疑是對著名商標權人維權證據累積方式之一大重挫¹⁷，亦將對其後之個案判斷造成衝擊。

二審法院除依照著名商標保護審查基準2.1.2.1重新對上開審定書與司法判決意旨重新評價外，亦明確說明誠品商標之使用擴及不同類別之商品或服務領域，例如男女服裝、童裝、商業用電話秘書服務業務、音響喇叭、揚聲器或婚紗攝影等，已經有多角化經營之事實，於一般消費者間已臻著名。其間本案雖經最高法院發回，然於更一審期間最高行政法院111年度大字第1號裁定問世，

更一審判決適用大法庭裁定認「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。¹⁸」同時亦維持二審法院之見解，採認包括審定書、司法判決、新聞報導等各項證據，認誠品商標相關消費者範圍內著名已擴及一般消費者範圍，均屬商標法第70條第1款、第2款所規定之著名商標。

從以上歷審判決論理過程亦不難理解，法院於判斷著名商標之著名程度高低時，同時也在檢視其是否造成商標淡化之可能，並參酌包括誠品搬家公司是否明知、有無攀附等具體事實已形成心證；換言之，著名程度高低乃為減損保護判斷之重要參酌因素，不因大法庭裁定變更見解，而導致減損保護之評判基礎改變。同時，讓於相關消費者熟知之著名商標取得檢視減損保護要素的門票，但於跨過門檻後，仍將著名程度高低與二造商標近似程度、商標實際使用情況、有無使二造商標產生聯想等事由綜合評價，方能兼顧著名商標權人與市場公平競爭之保護，也不至於發生法院評價證據標準失衡，導致著名商標權人完全錯失獲得減損保護之機會。

拾、商標權人應積極維權避免失權

值得注意的是，除了著名商標保護要件與

註17：按「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」乃著名商標認定之重要指標，參商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準2.1.2.1。一審法官之見解對於具有中立客觀性且大量累積之行政審定書與司法判決書均不採，則著名商標權人將更難以舉證期商標具有著名性，於證據蒐集上增添難度。

註18：智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第5號判決。

證據評價之討論外，本案曾經最高法院110年度台上字第2921號判決指出「上訴人於事實審抗辯上訴人公司經營業務近20年，從未發生混淆誤認情形，被上訴人有嚴重權利懈怠，本件請求違反誠信原則，核屬重要之防禦方法」，要求事實審法院應詳細審究本案有無權利懈怠、違反誠信原則¹⁹之問題。

按單純因不知有侵權狀況而積極主張權利，或未以明示或默示意思表示同意為商標使用之單純沉默，權利人嗣後主張權利，應無違反誠信原則問題²⁰。然筆者於執業過程中，仍時常提醒權利人應進行商標監控、並隨時注意市場情況，倘若發現有近似之商標申請案，或有疑似侵權情形，即應積極維權，以免商標單一指示來源之識別性遭弱化。尤

其是著名商標權人，應盡早透過審定書或判決書之維權記錄確認商標之著名性，以確保未來維權案件順暢進行。更有甚者，倘僅因一時之念錯過主張權利之機會，等侵權人商標使用情況擴大、持續時間過長，將大幅增添維權難度，亦有可能遭法院認定權利懈怠而不得再行使之風險，不得不察²¹。

拾壹、結論

在商標申請與品牌佈局策略上，商標權人通常傾向跨類別註冊，以求盡可能擴大保護範圍，建構綿密的商標防護網；然而，倘註冊之商品或服務範圍無邊無際，也意味著商

註19：關於權利懈怠失權效問題，可參最高法院102年度台上字第176號判決意旨：「民法第148條規定，權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。又權利人於相當期間內不行使其權利，並因其行為造成特殊情況，足以使義務人正當信任權利人已不欲行使權利，或不欲義務人履行義務時，經斟酌當事人間之關係、權益時空背景及其他主、客觀等因素，依一般社會通念，可認其權利之再為行使有違『誠信原則』者，自得因義務人就該有利於己之事實為舉證，使權利人之權利受到一定之限制而不得行使，此權利失效原則，乃係源於『誠信原則』之特殊救濟方法。」

註20：最高法院108年度台上字第717號民事裁定意旨：「上訴人於87年8月25日設立登記時，明知『台糖』2字早已周知，卻仍以之作為公司名稱之特取部分，此將削弱系爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，有減損系爭商標之識別性，造成淡化著名商標之狀態。該等狀態持續迄今未終止，已構成商標法第70條第2款所定之視為侵害商標權，且非屬善意合理之使用。雖被上訴人之月眉廠及臺中區處曾於89年、98年間各與上訴人簽訂工程合約，惟該工程採購案金額甚低，依規定事前不須報核，事後不須報備，被上訴人未必知悉。況該工程契約，完全未涉及商標使用問題，尚難逕認被上訴人有明示或默示同意上訴人使用『台糖』作為公司名稱之行為。縱被上訴人之前未對上訴人請求更名，僅係單純沉默，現請求更名乃正當權利之行使，難謂有違誠信原則。」

註21：惟本案更一審判決針對此項爭點亦已表明：「被上訴人等並未舉證證明上訴人曾有何具體之行為，足使被上訴人正當信賴上訴人已不欲再行使權利，且該行為與上訴人提起本件訴訟之行為有前後矛盾之情事，故不得僅以上訴人未儘速實行其權利，或單純已知悉侵害事實卻未提起訴訟，遽認有權利失效事由之認定，否則時效制度將失其意義。被上訴人僅泛稱過去經營業務二十年，從未發生混淆誤認情形云云，卻始終未提出上訴人有何以積極之不作為，或有任何矛盾行為表示不欲被上訴人等排除商標權侵害並負擔損害賠償責任之證據，更未能證明上訴人有明示或默示同意被上訴人使用「誠品」作為公司名稱之行為，故被上訴人等抗辯本件上訴人行使權利有嚴重權利懈怠而與誠信原則有違，並不可採。」智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第5號判決意旨參照。

標權人必須耗費更多成本準備商標使用證據，以免註冊商標因三年未使用而遭廢止。而要成為著名商標，通常是從單一商品或服務項目，小範圍為相關消費者所熟知。即使商標權人有意強化品牌印象、擴大多角化經營範圍，然因品牌印象與既有之商品或服務項目已經產生強烈連結，欲使著名性產生外溢效應廣為人知，亦需一定時間之積累方能達成；倘在此期間發現侵權情狀，僅因商

標之著名性尚未達到一般消費者熟知程度，而完全排除其主張權利之機會，此與鼓勵權利人積極維權、避免權利懈怠之目的將發生扞格，恐怕亦非立法者所樂見。誠品案所生之爭議並非只是個案，望於最高行政法院111年度大字第1號裁定做成，及本案之各方討論後，能讓商標權人在維權之路上做好準備，也是促進商業繁榮發展、調和市場公平競爭之良機。

全國律師月刊審稿辦法

第一條（法源依據）

為維護社會公益，全國律師月刊之投稿者如非執業律師或未取得律師證書等，不得使用律師名銜、職稱或易使公眾混淆之職稱（包含但不限于：所長、合夥人、執行長、法律顧問或資深顧問等）。但其職銜經本會審查同意者不在此限。

第二條（消極資格）

依律師法第三條第三項規定非領有律師證書，不得使用律師名銜。投稿者如有律師法所定消極資格（律師法第五條、第七條、第九條等規定）情形，應予陳報或切結，俾利本會編輯委員會審查。

投稿者應依照本會所附之切結書（附件格式）切結之。

第三條（投稿之審查）

本會依投稿辦法先為程序形式審查並行書面審查。

如投稿者之資格或投稿文件（包含但不限于圖照、文字、著作及口述著作等）有違反投稿辦法或學術倫理等，經查證屬實將依本會辦法及決議處理之。如有違反學術倫理之虞或投稿者職銜刊載不當者，亦同。

附件表格

- 現為執業律師 具有律師證照或律師高考及格
- 具有律師法消極資格（事由：_____）
- 登載：學歷或職銜（請填寫：_____）
- 以上若勾選不實，應依法負民刑事責任。

投稿人簽名：

日期：