

附件
1

法規名稱：商標法 英

公布日期：民國 19 年 05 月 06 日

修正日期：民國 111 年 05 月 04 日

生效狀態：※本法規部分或全部條文尚未生效，最後生效日期：未定

本法 111.05.04 修正公布之第 68、70、95~97 條條文，施行日期由行政院定之。

第 30 條

（商標不得註冊之事由）

商標有下列情形之一，不得註冊：

- 一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。
- 二、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗，或世界貿易組織會員依巴黎公約第六條之三第三款所為通知之外國國徽、國璽或國家徽章者。
- 三、相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。
- 四、相同或近似於中華民國政府機關或其主辦展覽會之標章，或其所發給之褒獎牌狀者。
- 五、相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，有致公眾誤認誤信之虞者。
- 六、相同或近似於國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記，且指定使用於同一或類似之商品或服務者。
- 七、妨害公共秩序或善良風俗者。
- 八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
- 九、相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。
- 十、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。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。
- 十一、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。
- 十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在

此限。

十三、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十四、有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。

第一項第四款、第五款及第九款規定，於政府機關或相關機構為申請人時，不適用之。

前條第三項規定，於第一項第一款規定之情形，準用之。

❶ 立法理由

民國 72 年 01 月 26 日 第 37 條

- 一 現行條文第一項第四款後段之「外國之國旗、軍旗」，與第一款規定之性質較為相近，爰將「外國國旗」列入第一款中，至外國軍旗因數額繁多，蒐集不易，且時有變換，爰予刪除。
- 二 第一項第二款未修正。
- 三 現行條文第一項第三款因聯合國罔顧正義，早已不受尊敬，故只認屬一著名之國際性組織，爰予刪除，並將第四款改列為第三款，將「有中華民國參加之國際性組織」，修正為「其他著名之國際性組織」。
- 四 現行條文第一項第五款移列為第一項第四款，並將「外國政府所規定之同性質驗證標記」，修正為「其他國內外同性質驗證標記」，以免一般消費者誤認商品係經驗證。
- 五 現行條文第一項第六款前段及後段所定不得申請註冊之情形，原係兩種不同之型態，爰予分列二款，將前段「有妨害公共秩序或善良風俗者」移列為第五款；後段規定仍列為第六款，惟所稱「有欺罔之虞」，係以行為人在主觀上有欺罔公眾之意圖為必要，而「使公眾誤信之虞」，則以商標本身在客觀上有使人誤信之可能為已足（參照行政法院七十一年度判字第747號判決），爰將「使公眾誤信之虞」中之「使」字，修正為「致」字，俾語意更臻明確。
- 六 現行條文第一項第七款所稱「世所共知」之標章，依五十三年三月十一日司法院大法官會議釋字第104號解釋，係指在「中華民國境內一般所共知者而言」，惟目前因交通工具便捷，傳播事業發達，商品及商標之流通，無遠弗屆，該號解釋適用於今日，似屬過狹，為配合國際貿易之需要，並防止不正當競爭，爰將本款前段修正為「相同或近似於他人夙著盛譽之標章」，以應實際需要。
- 七 第一項第八款未修正。

八 第一項第九款及第十款均酌作文字修正。

九 第一項第十一款未修正。

一〇 配合修正條文第三十一條第一項第二款之修正，將本條第一項第十二款之「及其註冊商標期滿失效後未滿一年者。但其註冊失效前已有一年以上不使用時」中之「一年」，均修正為「二年」。

一一 本條第一項第十三款及第二項，均未修正。

一二 增定第三項，規定著名標章之認定標準，由行政院核定之。

民國 82 年 12 月 22 日 第 37 條

一、第一項第三款有關著名組織之保護應不僅限於國際性組織，爰修正為國內或國際著名組織。

二、第一項第五款文字修正。

三、第一項第六款規定，過於概括，如何適用，實務上頗有爭議，爰參酌歷來行政法院判決意旨，明定其涵義，按不同情形，分別規定於第六款及第七款。

四、現行條文第一項第七款規定，屬於修正後第七款所定情形之一，爰予刪除。

五、全國著名之藝名、筆名、字號應與全國著名之姓名受相同之保護，爰於第一項第十一款中增列之。另將「同類商品」修正為「類似商品」以配合修正條文第二十一條第二項之修正。

六、第一項第十二款、第十三款將「同類商品」修正為「類似商品」以配合修正條文第二十一條第二項之修正。

七、其他一項各款未修正。

八、第一項第十一款規定使用「他人肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號」為商標圖樣申請註冊者，以得該人或公司行號之承諾為條件，對這一條件之存在，申請人應負舉證責任乃自明之理，無須規定。爰修正第二項僅就第十二款但書規定之事實，明定申請人之舉證責任。

九、現行條文第三項因第一項第七款已修正，無復規定之必要，爰予刪除。之承諾為條件，對這一條件之存在，請人應負舉證責任乃自明之理，無須定。爰條第二項僅就第十二款但書定之事實，明定申請人之舉證責任。

民國 86 年 05 月 07 日 第 37 條

一 第一項修正第七款、第十款及第十四款，其餘各款未修正：

(一) 第七款，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。

(二) 第七款但書新增。已得商標或標章所有權人或授權人之同意者，應准其申請註冊較為合理。

(三) 第十款配合本法第五條修正，增列顏色組合，另為文字修正。

(四) 第十款但書新增。實務上關於本法第五條第二項與本條第一項第十款規定之關係有所爭議，而一般學者之通說，多認為雖有第十款情形，但已發生第五條第二項情事且非通用名稱者，應可排除第十款規定之適用，爰增訂但書規定。

- (五) 第十四款新增。申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。

二 第二項未修正。

民國 92 年 05 月 28 日 第 23 條

一、本條由原條文第三十七條移列修正。

- 二、原條文列為第一項。原條文所定「不得申請註冊」，致實務上得否註冊係以申請時作為判斷之時點，惟商標須經審查始准予註冊，恆需一段時日，常見申請時雖有不准註冊之情形，但於審查時已不存在該情形，於無違反公益又無妨礙他人權益時，如悉以申請時作為准駁時點，並不合理，爰將「不得申請註冊」修正為「不得註冊」。至何種情形應以申請時為準，另於第二項明定，以資明確。

三、修正第一項不得註冊之事由，並調整款次：

- (一) 第一款新增。再修正條文第五條所定商標構成要素及識別性，為商標註冊之條件，如有違反，即不得申請註冊，爰予明定。
- (二) 第二款明定以表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明等不具識別性者作為商標，不應准予註冊，為原條文第十款修正後移列。
- (三) 將原條文第八款習慣上通用標章與第十款通用名稱合併為第三款。
- (四) 第四款新增。立體商標之立體形狀若具有功能性，而為業者所需要，不應由特定人取得註冊，參酌日本商標法第四條第一項第十八款、英國商標法第三條第二項及德國商標法第三條第二項之規定，爰予增訂。
- (五) 第五款為原條文第一款移列。
- (六) 第六款為原條文第二款移列。
- (七) 第七款為原條文第九款移列。
- (八) 第八款為原條文第三款修正後移列。
- (九) 第九款為原條文第四款移列。
- (十) 第十款為原條文第五款移列。
- (十一) 第十一款為原條文第六款修正後移列。配合修正條文第二條之修正，將「商品」修正為「商品或服務」。
- (十二) 第十二款為原條文第七款修正後移列。
- (十三) 原條文第十三款刪除。蓋原規定係以他人整體註冊商標作為自己商標可獨立之一部分而使用於同一或類似商品，惟此種情形，仍應以有致相關消費者混淆誤認之虞，始不准註冊，修正條文第十三款已足資規範，爰予刪除。
- (十四) 第十四款配合修正條文第二條之規定，酌為文字修正。
- (十五) 第十五款為原條文第十一款修正後移列。
- (十六) 第十六款為原條文第十一款有關法人、商號等部分之規定酌為文字修正後移列。
- (十七) 第十七款新增。商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者

，不應准予註冊，爰予增訂。

(十八) 第十八款新增。關於酒類地理標示之保護，實務上係以原條文第六款規範，為配合 TRIPs 第二十三條第二項規定，並參考日本商標法第四條第一項第十七款，特別就酒類地理標示予以明文保護。

三、第二項新增。明定前項第十二款、第十四款至第十六款及第十八款構成要件認定時點，應以申請時為準。

四、第三項新增。明定第一項第七款及第八款不得註冊之限制，於申請人為第七款之政府機關或第八款之國際性組織或國內外著名機構時，不適用之。

五、第四項新增。第一項第二款與修正條文第五條第二項同屬商標須具識別性之規定，若於交易上已取得識別性者，應可准予註冊，爰於本項合併規定之。

民國 100 年 06 月 29 日 第 30 條

一、條次變更，本條為原條文第二十三條移列。

二、第一項修正如下：

(一) 為因應本次修正已將原條文第五條移列於修正條文第十八條，並於修正條文第二十九條第一項統一規定商標不具識別性之情形，原條文第二十三條第一項第一款至第三款移列修正條文第二十九條第一項。

(二) 第一款由原條文第二十三條第一項第四款移列，並修正如下：

1. 商標功能性問題不僅限於商品或其包裝容器之立體形狀，顏色及聲音亦有功能性問題。爰刪除「商品或包裝之立體形狀」等文字，以資周延。
2. 是否具功能性應就商標整體判斷之。倘商標整體具有識別性，縱使商標某一部分具功能性之特徵，仍可就該部分聲明不在專用之列後取得註冊，爰增加「僅」字，以資適用。

(三) 第二款由原條文第二十三條第一項第五款移列。配合巴黎公約第六條之三第三款規定，爰增訂相同或近似於世界貿易組織會員依巴黎公約前揭條款所為通知之外國國徽、國璽或國家徽章者，亦不得註冊。

(四) 第三款由原條文第二十三條第一項第六款移列，內容未修正。

(五) 第四款由原條文第二十三條第一項第七款移列。因本款所稱展覽會指政府機關舉辦者而言，爰酌作文字修正，以資明確。

(六) 第五款由原條文第二十三條第一項第八款移列，並修正如下：

1. 依巴黎公約第六條之三有關保護國際跨政府組織標誌之規定，其適用範圍應限於商標相同或近似於國際跨政府組織，依巴黎公約該條第三款所為通知，且未經我國根據該條第四款提出異議或已撤回異議之組織徽章、旗幟、其他徽記、縮寫和名稱，有致公眾將其與國際跨政府組織產生聯想者。
2. 現行「國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章」之規定，其所保護之標的應為具有公益性之名稱、徽記、徽章或標章等，不具公益性之名稱、徽記、徽章或標章等，不論是否具有著名性，皆不應屬本款保護範圍。是以，本款規定為絕對不准註冊之公益事由，爰參考二〇〇九年二月二十六日歐洲共

同體商標條例第七條第一項（i）款之規定，配合巴黎公約第六條之三之規定修正本款適用範圍，以資明確。

（七）第六款由原條文第二十三條第一項第九款移列。配合巴黎公約第六條之三有關保護國家本身品質管制及驗證之國家標誌與印記之規定，爰酌作文字修正。

（八）第七款及第八款分別由原條文第二十三條第一項第十款及第十一款移列，內容未修正。

（九）第九款由原條文第二十三條第一項第十八款移列，並修正如下：

1. 現行規定「酒類地理標示」與與貿易有關之智慧財產權（TRIPS）協定「葡萄酒或蒸餾酒（wines and spirits）地理標示」相較，顯然過廣，爰參考我國菸酒管理法之定義用語及日本商標法第四條第一項第十七款規定，修正為「葡萄酒或蒸餾酒地理標示」。

2. 增加「且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品」之構成要件，較為周延，爰酌作文字修正。

（十）第十款由原條文第二十三條第一項第十三款移列。現行同意商標並存註冊制度，鑑於二商標權人若以相同商標指定使用於同一商品或服務，商標將喪失應有之正確指示商品或服務來源之功能，並影響消費者權益，為顯屬不當之情形，爰於原條文予以排除。惟實務上，除前述情形外，尚有其他顯屬不當之情形，例如註冊商標業經法院禁止處分，商標權人仍持續同意他人之商標並存註冊。為期周延，爰修正為若有顯屬不當之情形，即便該註冊在先或申請在先商標所有人已出具同意並存註冊書，仍不應核准其註冊，以符合本法立法意旨。至於同一集團或關係企業間，基於全球佈局或市場經營需求，若非以完全相同商標指定使用於同一商品或服務，所為並存註冊之同意，應可認為非顯屬不當，併予說明。

（十一）第十一款由原條文第二十三條第一項第十二款移列，內容未修正。

（十二）第十二款由原條文第二十三條第一項第十四款移列，並修正如下：

1. 本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法八十六年五月七日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。

2. 原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。

3. 為統一用語，但書部分酌作文字修正。

（十三）第十三款由原條文第二十三條第一項第十五款移列。為統一用語，但書部分酌作文字修正。

（十四）第十四款由原條文第二十三條第一項第十六款移列。本款與第十款至第十三款規定相同，均有可能得到權利人同意之情形，惟原條款未如該等條款設有

限。十六、有著名之法人、商號或其他團體之公眾混淆誤認之虞者。十七、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經得該他人同意申請註冊者，不在此限。十八、相同或近似於我國或與我國有商標之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。前項第十四款至第十六款及第十八款規定之情形，以申請時及第八款規定，於政

之著作權、專利權或其他權利，經得該他人同意申請註冊者，不在此限。十八、相同或近似於我國或與我國有商標之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。前項第十四款至第十六款及第十八款規定之情形，以申請時及第八款規定，於政

立法院第五屆第三會期第九次會議議案關係文書

款移列。
(十)第十款為現行條文第五款移列。
(十一)第十一款為現行條文第六款修正後移列。配合修正條文第二條之修正，將「商品」修正為「商品或服務」。
(十二)第十二款為現行條文第七款修正後移列。說明如下：
世界智慧財產權組織（WIPO）於一九九九年九月公布關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；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於八十九年三月決議會應「遵守WIPO該決議，爰將「公

討一三二

府機關或相關機構為申請人時，不適用之。 第二款規定之情形，如經申請人使用且已成為服務之識別標識者，不適用之。	申請人使用且已成為服務之識別標識者，不適用之。	眾」修正為「相關公眾」，並增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。 本款規定主要是為保護著名商標或標章所有人之權益而設，如經該所有人同意，即無保護之必要，現行條文所稱授權人，原係指經商標或標章所有人同意得授權他人申請註冊之人，此種人同意，本質上即屬所有人之同意，無特別規定之必要，為免疑義，爰將「或授權人」刪除。
		(十三) 現行條文第十三款刪除。蓋現行規定係以他人整體註冊商標作為自己商標可獨立之一部分而使用於同一或類似商品，惟此種情形，仍應以有致相關消費者混淆誤認之虞，始不准註冊，修正條文第十三款已足資規範，爰予刪除。 (十四) 第十三款為規範先申

附件
3

法規名稱：商標法施行細則 英

發布日期：民國 19 年 12 月 30 日

修正日期：民國 107 年 06 月 07 日

第 31 條

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。

① 立法理由

民國 101 年 06 月 29 日 第 31 條

條次變更，內容酌作文字修正。

① 歷史法條

現行條文（同民國 101 年 06 月 29 日）

第 31 條

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。

民國 101 年 06 月 29 日

第 31 條

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。

民國 92 年 12 月 10 日

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。

民國 88 年 09 月 15 日

第 31 條

本法第三十七條第七款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。

本法第三十七條第七款但書所稱授權人，指經商標或標章所有人同意得授權他人申請註冊之人。

民國 83 年 07 月 15 日

第 31 條

本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。

資料來源：司法院法學資料檢索系統

附
件
4

法規名稱：商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準

發布日期：民國 96 年 11 月 09 日

修正日期：民國 101 年 04 月 20 日

1

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 30 條第 1 項第 11 款有消極防止他人註冊之規定外，第 70 條第 1 款及第 2 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，如何審查系爭商標之註冊是否有違反第 30 條第 1 項第 11 款規定所訂立，至於第 70 條第 1 款及第 2 款視為侵權之認定，係屬司法機關所執掌，不在本基準討論範圍，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。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之識別性或信譽之虞」兩種態樣分別規定於前後段。現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款之規定為修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款移列，內容並無修正。

第 30 條第 1 項第 11 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 10 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，至於此二款規定間之關係將說明於後。

第 30 條第 1 項第 11 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 30 條第 1 項第 11 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

2. 第 30 條第 1 項第 11 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。

就「混淆誤認之虞」的規範，第 30 條第 1 項第 11 款前段及同條項第 10 款均有規定，二者區別在於保護客體之不同。第 11 款前段規定保護之客體為著名商標，而第 10 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 30 條第 1 項第 11 款前段規定有關「混淆誤認之虞」的判斷，同樣可援用本局發布之「混淆誤認之虞」審查基準。

由於第 30 條第 1 項第 11 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 30 條第 1 項第 11 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，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（商施 31）

，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，其判斷時點應以系爭商標申請註冊時為準（商 30 II）。

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。另該商標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 30 條第 1 項第 11 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 30 條第 1 項第 11 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 10 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 30 條第 1 項第 11 款前段規定之適用，而無從主張適用同條項第 10 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：

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。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 30 條第 1 項第 11 款前段與同條項第 10 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 30 條第 1 項第 11 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 10 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 10 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

3.第 30 條第 1 項第 11 款後段規定之適用

第 30 條第 1 項第 11 款「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」之規定，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 30 條第 1 項第 11 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 30 條第 1 項第 11 款後段規定之適用。

3.1 商標淡化之意義與類型

從第 30 條第 1 項第 11 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 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 30 條第 1 項第 11 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 30 條第 1 項第 11 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 30 條第 1 項第 11 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 30 條第 1 項第 11 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。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。

資料來源：司法院法學資料檢索系統

附件 5

會議次別：最高法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議

決議日期：民國 105 年 11 月 08 日

決議：按商標法第 30 條第 1 項第 11 款（下稱本規定）前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第 31 條參照）；至本規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第 1 條規定有違。準此，本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。質言之，本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。故商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」。

法律問題：商標法第 30 條第 1 項第 11 款明定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十一、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。」本規定後段之「有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞」，其商標或標章是否以一般消費者所普遍認知為必要？

討論意見：甲說：肯定說

- （一）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。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 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同款前段規定為高。（商標法第 30 條第 1 項第 1 款著名商標保護審查基準 2.1.1、3.2 節說明參照）。

- (二)縱使商標經認為係著名商標，然其究竟係對「一般消費者」著名，抑或對「相關消費者」著名，尚非毫無區別之可能性，而其區別之依據，非不得以該商標所指定使用之商品或服務作為判斷依據之一。倘某商標對其相關消費者而言固屬著名商標，惟對跨類別之一般消費者間，即非普遍認知而達著名之程度，則該商標之保護範圍即不應擴及跨類別之商品，而據以主張商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段之規定。

乙說：否定說

商標法第 30 條第 1 項第 11 款所稱之著名，依商標法施行細則第 31 條規定，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」即足，且該條款之前後段文字並未區別其著名程度，倘將商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段之著名商標要求高至一般公眾所普遍認知的程度，於法無據。

表決結果：採甲說之結論。

決議：如決議文。

按商標法第 30 條第 1 項第 11 款（下稱本規定）前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第 31 條參照）；至本規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得

壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第 1 條規定有違。準此，本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。質言之，本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。故商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」。

資料來源：司法院

司法院公報 第 59 卷 2 期 158-167 頁

司法周刊 第 1834 期 4 版

附件圖表

- [研究意見] 第一庭汪法官漢卿.DOC

相關法條

- 商標法 第 37 條 (91.05.29)
- 商標法 第 23 條 (92.05.28)
- 商標法 第 30 條 (100.06.29)
- 商標法施行細則 第 31 條 (105.04.18)
- 商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 第 2 條 (101.04.20)
- 專利法 第 1、21、104、121 條 (103.01.22)
- 著作權法 第 10-1 條 (103.01.22)

資料來源：司法院法學資料檢索系統

附件
6

PART I
DETERMINATION OF WELL-KNOWN MARKS

Article 2

*Determination of Whether a Mark is a
Well-Known Mark in a Member State*

(1) [*Factors for Consideration*] (a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.

(b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;
3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;
6. the value associated with the mark.

(c) The above factors, which are guidelines to assist the competent authority to determine whether the mark is a well-known mark, are not pre-conditions for reaching that determination. Rather, the determination in each case will depend upon the particular circumstances of that case. In some cases all of the factors may be relevant. In other cases some of the factors may be relevant.

In still other cases none of the factors may be relevant, and the decision may be based on additional factors that are not listed in subparagraph (b), above. Such additional factors may be relevant, alone, or in combination with one or more of the factors listed in subparagraph (b), above.

(2) [*Relevant Sector of the Public*] (a) Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to:

(i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies;

(ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies;

(iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.

(b) Where a mark is determined to be well known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark.

(c) Where a mark is determined to be known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by the Member State to be a well-known mark.

(d) A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State.

(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:

(i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State;

(ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or

(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.

(b) Notwithstanding subparagraph (a)(ii), a Member State may, for the purpose of applying paragraph (2)(d), require that the mark be well known in one or more jurisdictions other than the Member State.

PART II

SCOPE OF PROTECTION

Article 3

Protection of Well-Known Marks; Bad Faith

(1) [*Protection of Well-Known Marks*] A Member State shall protect a well-known mark against conflicting marks, business identifiers and domain names, at least with effect from the time when the mark has become well known in the Member State.

(2) [*Consideration of Bad Faith*] Bad faith may be considered as one factor among others in assessing competing interests in applying Part II of these Provisions.

Article 4
Conflicting Marks

(1) [*Conflicting Marks*] (a) A mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration, liable to create confusion, of the well-known mark, if the mark, or an essential part thereof, is used, is the subject of an application for registration, or is registered, in respect of goods and/or services which are identical or similar to the goods and/or services to which the well-known mark applies.

(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:

(i) the use of that mark would indicate a connection between the goods and/or services for which the mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests;

(ii) the use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark;

(iii) the use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.

(c) Notwithstanding Article 2(3)(a)(iii), 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.

(d) Notwithstanding paragraphs (2) to (4), a Member State shall not be required to apply:

(i) paragraph (1)(a) to determine whether a mark is in conflict with a well-known mark, if the mark was used or registered, or an application for its registration was filed, in or in respect of the Member State, in respect of goods

