

本期簡介

從「Coda Development v. Goodyear Tire & Rubber Company」案 淺析營業秘密客體之舉證義務

廖嘉成 律師

美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 下稱CAFC)於西元(下同)2025年12月8日就纏訟十年的Coda Development v. Goodyear Tire & Rubber Company營業秘密案件(下簡稱Coda案)做出了裁判,認為原審原告方未能具體描述其遭侵害營業秘密的客體,因而維持原審法院撤銷陪審團命被告賠償高達6,400萬美金賠償的裁決(Verdict)。台灣近年來智權保護意識提升,營業秘密也逐漸成為企業保護自身研發與競爭優勢的關鍵所在,然根據調查資料,對於營業秘密如何舉證,不少企業主仍認為不甚理解或有管理營業秘密之困難,往往成為維權時的關卡。本文以下擬先透過簡介美國實務中原告對於營業秘密客體的舉證義務,說明營業秘密的客體究竟應如何特定,並例示其舉證方式;其次,再探究Coda案的案情與法院見解,析述美國法院所闡述的營業秘密客體之舉證原則;最後,基於上述背景,觀察台灣目前智慧財產及商業法院相關營業秘密案件的客體描述情形,並據此提出幾點觀察與分析。.....詳全文

最高行政法院111年度大字第1號裁定對著名商標審查實務的影響

張心瑜、蘇郁琇

台灣自民國(下同)92年修法增訂商標法第30條第1項第11款後段規範以來,關於商標法第30條第1項第11款前、後段規定中,對於著名商標是否有著名程度不同之要求,實務見解始終未臻一致。而此議題在最高行政法院大法庭於112年3月17日做出「111年度大字第1號裁定」後,實務上即有統一且具指導性之解釋,不僅修正過往實務依循「台灣最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議」對著名程度之偏狹理解,也對商標專責機關與法院適用商標法第30條第1項第11款後段時之審查,產生實質影響效果。本文即以最高行政法院111年度大字第1號裁定為核心,探討其作成後對實務審查商標淡化案件所產生之具體影響,分析此裁定如何重構台灣著名商標淡化保護的適用框架。.....詳全文

本期內文

從「Coda Development v. Goodyear Tire & Rubber Company」案淺析營業秘密客體之舉證義務

◆廖嘉成 律師◆

一、前言

美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)於西元(下同)2025年12月8日就纏訟十年的Coda Development v. Goodyear Tire & Rubber Company營業秘密案件(下簡稱Coda案)做出了裁判，認為原審原告方未能具體描述其遭侵害營業秘密的客體，因而維持原審法院撤銷陪審團命被告賠償高達6,400萬美金賠償的裁決(Verdict) (註1)。台灣近年來智權保護意識提升，營業秘密也逐漸成為企業保護自身研發與競爭優勢的關鍵所在，然根據調查資料(註2)，對於營業秘密如何舉證，不少企業主仍認為不甚理解或有管理營業秘密之困難，往往成為維權時的關卡。本文以下擬先透過簡介美國實務中原告對於營業秘密客體的舉證義務，說明營業秘密的客體究竟應如何特定，並例示其舉證方式；其次，再探究Coda案的案情與法院見解，析述美國法院所闡述的營業秘密客體之舉證原則；最後，基於上述背景，觀察台灣目前智慧財產及商業法院相關營業秘密案件的客體描述情形，並據此提出幾點觀察與分析。

二、美國實務中原告特定營業秘密客體之義務

(一) 營業秘密客體的特定(specificity requirement)

於美國營業秘密之訴訟實務，有所謂原告就營業秘密客體的特定義務(註3)。換言之，對於所主張營業秘密客體的描述(description)，必須足夠具體(sufficient specificity)，以確保當所主張營業秘密之內容與公開習知之內容(what is generally known)相比較時，可以判斷到底原告所主張之營業秘密內容是否屬於系爭領域中已公開之內容(註4)。在此要求下，主張營業秘密之原告須負責就所主張營業秘密之內容提供適當的細節說明，使得該營業秘密之客體可與系爭領域或一般領域所公知之內容相區辨(註5)。舉例而言，若原告主張營業秘密係一塗料配方，則該原告必須就該塗料配方提供足夠的細節，以區辨該塗料配方與一般已公知的塗料配方之差異性；若原告僅單純主張營業秘密為「『獨特』的塗料配方」、「『新穎』的塗料配方」，但未提出任何進一步細節，則當該營業秘密與一般

已公知的塗料配方相比較時，就無法判斷究竟原告所主張的營業秘密是否屬於已公知的配方(註6)。

(二) 僅以「類型」(category)等上位用語描述不符合原告特定的義務

須留意的是，若僅是單純採用「設計」(design)、「配方」(formula)等一般性、抽象性的用語來描述營業秘密的客體內容，而未有具體資料佐證，同樣不足以使得所主張營業秘密的客體符合充分具體的要求，例如：原告主張其營業秘密屬於「財務資訊」、「研發資訊」，但未具體特定該資訊內容之細節(註7)。其他類似過於抽象用語，例如「用來組合相關元素之『知識與經驗』」、「決定價格、市場、與行銷語言的『方法』」等(註8)。

(三) 以上位用語描述營業秘密必須搭配具體佐證資料

在一些場合，若原告仍須使用較抽象或類型的用語來描述所主張的營業秘密，此時需配合相關具體佐證資料，以符合充分具體的要求(註9)。例如，原告除主張營業秘密的客體是有關「珠寶首飾的設計規範、生產者資歷、銷售趨勢、原物料分析」等資訊，並具體特定出該營業秘密之內容詳如被告所「下載之文件檔案」；又或者，原告主張「客戶名單以及賣方資料」為營業秘密，並具體提出該「客戶與賣家的實際名單內容」以舉證；又或者原告主張之營業秘密為用來「生產導管的作業和設備」，並提出相關「載有具體生產步驟與實施例的說明書、條件參數、以及原告設計用於生產的設備器具」等(註10)。惟反面言，若僅單純提供文件資料，但未明確說明該文件資料中的何種內容屬於營業秘密，也不符合原告的舉證義務。例如：原告提出遭被告攔截的34封電子郵件，但未具體指出該郵件中到底何種內容涉及營業秘密(註11)。要之，抽象描述與具體佐證文件之間必須能互相勾稽。

(四) 營業秘密的特定義務與證據調查的連動

雖然於訴訟中主張營業秘密的原告對於營業秘密的客體負有具體特定之義務，但考量營業秘密案件常出現證據偏在的屬性，若嚴格要求原告在前階段必須鉅細靡遺的描述營業秘密的內容後才能進行證據調查，對於原告可能過苛，故在解釋原告是否已善盡營業秘密具體化之舉證時，也會斟酌證據調查階段的關聯性，並朝向容許原告先進行證據調查的方向為裁量(註12)。

(五) 原告未能具體特定營業秘密的風險

若原告未能適當地描述營業秘密的客體，有部分案件的承審法院禁止原告事後追加或補充其主張營業秘密的內容，因而導致不利於原告的簡易判決(summary judgment)。

例如，在Pinion Inc., v. Placeware Inc.案，該案涉及軟體程式營業秘密的侵害，原告一開始僅概括主張營業秘密為該軟體程式的「功能」，但事後想進一步主張營業秘密是指「執行該功能的具體方法」，即未獲法院准許，因而導致不利簡易判決(註13)。

三、Coda案之案件討論

(一) 事實背景

本案始自2015年8月，係一橫跨十年的營業秘密訴訟。Coda Development公司等(下稱「原告」或「Coda公司」)對Goodyear公司等(下稱「被告」或「Goodyear公司」)提起訴訟，主張被告等竊取其涉及有關「輪胎自動充氣」(self-inflating tire, "SIT")之二十七項營業秘密。根據原告訴狀，其主張該SIT技術係由Hrabal(公司之執行長)所發明，並據稱於2009年1月及6月間兩次會議中，以口頭方式向被告相關人員揭露機密資訊，事後雙方並未進一步合作，但原告發現被告竟以相類似輪胎自動充氣技術提出數件專利申請，因而提出侵權訴訟。原告初次起訴提出多項請求救濟，包括：依據美國專利法提起發明人更正之請求、商標法之請求、以及詐欺、營業秘密侵害、妨害商業關係、不當得利等州法之請求(註14)。

(二) 案件歷程

在本件翻轉、再翻轉的十年大戰，訴訟歷程大致可分為下述階段：

1. 2015年~2019年：原告因起訴書舉證不足遭法院駁回，原告上訴CAFC

在雙方初次交鋒，被告提出駁回申請(Motion to dismiss)，根據聯邦訴訟法第12(b)(6)，主張原告書狀並未提出具體特定的事實以支持其請求(failing to state a claim)，法院於2016年9月29日准許該動議(註15)。雖然原告後來於2016年10月27日提出修正申請，但法院於2017年9月26日否准該申請(註16)，導致原告之訴遭駁回。原告僅能依法提起上訴。2019年2月22日，原告上訴成功，CAFC撤銷地院裁決，並發回更審(註17)。

2. 2019年~2022年：原告更審後獲有利陪審團裁決

案件發回後，原告旋於2019年4月15日提出第一份修正起訴書，增添更多有關營業秘密內容的描述(註18)，經過漫長的證據調查(Discovery)後，就營業秘密侵害的部分，本案終於2022年9月進行陪審團審理(jury trial)。陪審團審理後，就其中五項營業秘密(TS 7, TS11, TS 20, TS 23, TS 24)作出有利於原告裁決，原告得請求美金280萬元之補償性賠償及高達美金6120萬元之懲罰性損害賠償(註19)。

3. 2023年3月：法院撤銷陪審團有利裁決，原告繼續向CAFC上訴

陪審團裁決作成後，被告根據聯邦民事訴訟法第 50(b) 條，爭執陪審團裁決錯誤，請法院就原告之營業秘密侵害主張作出依法判決(judgment as a matter of law)。法院經審理後，認為陪審團做出原告營業秘密遭侵害之裁決係屬錯誤，理由是法院認為原告並未具體特定該營業秘密(TS 7，TS11，TS20，TS24)的內容、未能證明屬於秘密、或未能證明遭洩露或利用(TS23)，故撤銷陪審團有利於原告之裁決結果(註20)。原告不服，再度向CAFC提出上訴。

4. 2025年12月：CAFC維持原審見解

根據Coda公司的上訴，針對營業秘密的部分，其主張原審錯誤地將有利於原告的陪審團裁決撤銷，並指出Coda公司已充分說明其營業秘密的內容。根據資料，Coda公司主張的五項營業秘密如下(註21)：

TS 7：關於一種用於自動充氣輪胎中輸送空氣之多功能介面的設計與開發(註22)。

TS 11：關於如何設計與開發自動充氣輪胎之幫浦與溝槽解決方案之技術知識(註23)。

TS 20：關於如何設計與開發具備循環式與非循環式幫浦變化之自動充氣輪胎系統的技術知識(註24)。

TS 23：透過測試結果所展現之具功能性之自動充氣輪胎之開發成果(註25)。

TS 24：關於為輪胎製造商選定輪胎中幫浦最佳設置位置之技術知識，即設置於靠近並位於輪圈上方之胎側壁位置，該處會隨輪胎變形而產生週期性形狀改變。

針對TS 23，CAFC係認為Coda公司未能證明Goodyear公司有利用行為(註26)，故以下討論係聚焦CAFC就編號TS 7、TS 11、TS 20、TS 24等有關明確性的討論。

(1) TS 24：已見於Coda公司自行公開之資料，且不具明確性

首先，針對TS 24，CAFC認為，原審正確地認定：(1)Coda公司事後已公開揭露 TS 24 所涵蓋之資訊；以及(2)即便 TS 24 涵蓋了 Coda公司未揭露之知識，Coda公司仍未能以足夠具體性識別 TS 24。CAFC發現，TS 24 所指係「關於在輪胎中放置幫浦之最佳位置的知識」，而該營業秘密說明該位置為「在胎側、靠近並位於輪圈之上方」。然而，原審證據清楚顯示，Coda公司已在2007年之PCT專利申請案，以及2008年發表於「Tire Technology」之文章中揭露該放置位置。因此，原審認定任何理性陪審團均不可能認為 TS 24所包含之資訊符合營業秘密之要件，並無錯誤。

Coda公司雖試圖將 TS 24 與上述公開的資訊予以區隔，但CAFC認為其描述的方式並不符合明確性。例如，Coda公司於原審主張，2007 年 PCT 申請案及

2008 年「Tire Technology」文章所揭露者並非針對一個屬於「傳統輪胎」胎側一部分的幫浦，然而，該「傳統輪胎」限制性用語並未出現在 Coda 公司原先對 TS 24 之定義中，CAFC 認為 Coda 公司事後一再主張 TS 24 包含其他與已公開資料不同的內容，反而彰顯其未能以足夠具體的方式界定 TS 24，使其得以「將所主張之營業秘密，與該產業中其他已為人所知之資訊加以區分」。因此，CAFC 認為當營業秘密之描述範圍過於廣泛，以致涵蓋公開可得之資訊(如專利揭露)及業界公認之知識時，即不足以賦予該資訊營業秘密地位。基於上述理由，CAFC 認為原審認定 TS 24 不具備營業秘密保護資格，並無可撤銷之錯誤(註27)。

(2) TS 7、TS 11 與 TS 20：僅單純描述「功能」、「設計開發」或可達成的功效，但沒有揭露「如何」達到的具體知識或資訊

CAFC 未採納 Coda 公司的見解，仍認為原審判斷並無錯誤。

首先，Coda 公司固然有說明 TS 7 係涵蓋「可在自動充氣輪胎中輸送空氣之『多功能介面之設計與開發』」，且該介面可執行「十項功能」，包括「連接」、「繞過或穿過」及「固定」其他元件。然而，TS 7 並未描述其所主張受營業秘密保護之資訊內容，亦即能夠使他人可開發該介面「設計與開發」之相關知識。相反地，原審證據顯示 TS 7 僅描述最終產品所能執行之功能(即可「連接」、「繞過或穿過」及「固定」其他元件)，但未揭露支持該設計與開發之技術知識本身。

此外，CAFC 發現 Coda 公司所列功能，均以籠統用語描述，未說明該等功能係「如何」實現，CAFC 認為主張高度複雜技術資訊之組合型營業秘密，不得僅提出上位技術概念以界定資訊類別，而未說明該等類別中何者構成營業秘密。因此，CAFC 認為 Coda 公司未能具體說明 TS 7 中「何部分」構成可受保護之營業秘密(註28)。同時，CAFC 亦認為針對 TS 11 與 TS 20，Coda 公司亦面臨類似之明確性問題，包括其「僅以概括式之元件清單加以表述」，描述用語籠統，並且「未揭露所主張之知識內容，及該設計或開發之具體內容」。基於前述與 TS 7 相同之理由，CAFC 認定 TS 11 與 TS 20 欠缺足夠明確性，原審撤銷陪審團裁決並無錯誤(註29)。

綜上，CAFC 認為，即便假設 TS 7、TS 11 與 TS 20 屬於有效之營業秘密，原審認定任何理性陪審團均不可能認為被告曾使用該等營業秘密，亦屬正確。

(3) 過於抽象的營業秘密描述亦不利於舉證營業秘密有遭侵害

值得注意的是，CAFC 也提到 TS 7、TS 11 與 TS 20 之描述均包含元件或功能之清單。就 TS 7 而言，因為其涵蓋層面非常廣，Coda 公司不能僅以 Goodyear 公司所申請的專利有部分包含 TS 7 之功能，即推論被告有實質利用該秘密(註30)。

Coda公司關於 Goodyear公司使用TS 11 與TS 20 之主張，亦因類似理由而不能成立，就TS 11 而言，Coda公司主張Goodyear公司於其專利及其他文件中揭露TS 11之實質內容；然而，Coda公司所引證據僅涉及TS 11 八項元件中的兩項，且原審調查的證據顯示，該等元件早已公開揭露；至於TS 20，Coda公司同樣僅主張 Goodyear公司 使用了該七項組合要素中的兩項，而未能反駁Goodyear公司就該等概念早已於 Coda公司之專利申請及公開簡報中揭露之主張(註31)。基於上述理由，原審認定任何理性陪審團均不可能認為Coda公司已就TS 7、TS 11與TS 20 滿足其營業秘密侵害主張之全部要件，CAFC認為並無錯誤。

(三) 小結

從起訴遭程序駁回、上訴成功、更審取得有利陪審團裁決，到陪審團有利裁決遭撤銷、CAFC上訴遭駁回，可發現本件歷經十年大戰，關鍵仍圍繞在原告Coda公司對於其主張遭侵害之營業秘密客體的「描述」。

首先，本案根本問題是Coda公司聲稱當初係以口頭方式揭露營業秘密，其一方面主張該口頭揭露的內容並未見於事後Coda公司申請的專利，但另一方面又無法有效說明該口頭揭露的具體內容與專利內容有何不同，若當初該營業秘密之內容在與Goodyear公司相關人員見面前，能有適當的文件化，或許Coda公司的舉證可以不須如此捉襟見肘。

其次，本案所涉及的是將蠕動幫浦技術應用於車用輪胎自動充氣，所牽涉相關技術知識範圍本就非常廣，而Coda公司在選擇以專利保護相關SIT技術時，似並未預先就專利與營業秘密保護的內容予以區別，導致事後在營業秘密內容的描述上，容易與已公開的技術內容重疊，增加舉證的困難。

又，營業秘密客體的舉證描述與訴訟進程確實具備連動關係，從起訴初期的程序抗辯、簡易判決、到陪審團裁決的挑戰，可以發現法院對於Coda公司營業秘密客體描述的具體程度逐漸從寬到嚴，在案件初期，考量證據偏在(侵權事證偏在被告一方)與訴訟策略(營業秘密客體範圍越廣，越容易將被告利用的內容包含在內)，法院或偏向給予原告相對較寬鬆的舉證機會，但隨著證據調查逐漸完備，訴訟資料漸趨具體，原告亦須隨時思考是否調整、具體化擬主張的營業秘密的客體，以免遭到不利認定。

最後，過於寬泛、概括的營業秘密描述，例如單純以具備某種功效或結果的方式界定資訊或知識，其實也不利於舉證營業秘密遭他人不正利用，因為相同的功效可能來自不同的技術手段，這在產業應用相對成熟的技術領域，尤不利於原告舉證。

四、代結論

(一) 台灣實務：營業秘密客體的具體化為原告明確訴訟標的之責任

針對原告於營業秘密訴訟中特定營業秘密客體的義務，並未見於法規明文，但從法院判決個案觀察，亦可有類似的精神與原理，例如智慧財產及商業法院108年度民營訴字第9號(註32)曾闡釋：「...原告於起訴狀『事實理由』欄僅簡略、概括記載經原告查證得知被告等人惡意挖角原告重要員工，取得原告營業秘密，使原告人力吃緊，破壞原告商譽，藉以終止被告日商澄明科技有限公司與原告之契約關係，顯係惡意之不當競爭並構成營業秘密之侵害，違反公平交易法之不當競爭及民法侵權行為、誠信原則等語...並未特定明確其所主張遭侵害之營業秘密內容及範圍，於起訴狀中亦未檢附任何證據，無從使本件訴訟標的與非本件訴訟標的足資識別之程度，已難認適法」。為利比較，進一步整理最近智慧財產及商業法院相關案件中營業秘密客體的描述如下表格：

判決字號	營業秘密客體的描述	營業秘密客體
智慧財產及商業法院112年度民營上字第5號	蔬果種苗商用種子	番茄玉女父本 木瓜紅妃母本 甜椒海王星父本
智慧財產及商業法院113年度民營訴字第23號	車輛鑑定資料整合系統所儲存之資訊	客戶、鑑定資訊
	系統操作介面	系統介面設計與運作
	運算機制	中古車評價之運算機制
智慧財產及商業法院113年度民營上字第2號	零組件相配合的公差值	「GE-1314(GM-0431).bak」圖檔
智慧財產及商業法院113年度民營訴字第17號	經營方針與業務訣竅	會議內容(註33)
智慧財產及商業法院113年度民營訴字第9號	果汁飲品之配方比例及製程	配方比例表
智慧財產及商業法院112年度民營上字第3號	產品成分、成本比例、模具、拍攝固定座	產品成分成本比例表格、飯模、固定座之圖片
智慧財產及商業法院112年度民營訴字第11號	光電設備設置容量、服務費用	標案服務合約書
智慧財產及商業法院111年度民營訴字第5號	連續光源系統	系統中橢圓反射鏡、橢圓燈杯光源模組之照片、系統組件清單
	光學展波器	廠商名稱、規格及型號之EXCEL檔案
	光學單光儀	
	光學濾鏡轉輪	技術資料照片

	光學聚焦系統	光路聚焦途徑設計之光路設計圖、系統BOM表、採購零件規格表
	電信號處理系統	標案合約書(註34)
	校正與夾具系統參考之電池與校正系統	電池圖面檔案
	校正與夾具系統之量測夾治具	SOP流程檔案
	校正與夾具系統之IV測試軟體、多通道切換系統與樣品台	IV系統操作手冊(註35) 樣品台、系統測量外觀照片(註36)
	競爭對手資訊	手寫紙張
	投標訊息	投標文件(註37)
	客戶資訊	檔案內容
智慧財產及商業法院 113年度刑營訴字第 24號	材料測試結果及厚度參數	客戶產品製程中保護層測試資料PDF檔案
		指標資料PDF檔案
		製成資料PDF檔案
智慧財產及商業法院 113年度刑營訴字第 17號	實驗室報告	報告檔案

雖目前判決中尚未發現因原告識別不足而禁止事後追加、變更營業秘密的案例，但營業秘密客體未能識別確實可能導致法院認定不符營業秘密保護要件(例如智慧財產及商業法院111年度民營訴字第5號)。

(二) 觀察與分析

自上述實務案件觀察，在營業秘密客體的舉證描述，或可參考下述原則：

1. 台灣雖尚未如美國實務發展出營業秘密客體的具體描述義務，但從前述的案件整理，也大致可以得出兩種描述方法，第一種是直接描述該營業秘密的客體本身，例如特殊培育的種籽(註38)、飲料調製比例(註39)等；另一種是以較上位的概念描述其客體的特定功能或性質，再搭配具體的佐證資料，例如描述營業秘密為「光電設備設置容量、服務費用」，而佐證營業秘密的客體則為「標案服務合約書」(註40)，第一種較為單純，第二種則須留意在抽象描述與具體佐證文件之間，須能彼此勾稽、特定，否則就會面臨如Coda公司在訴訟中舉證的窘境：客體的描述不是包含了已公開資料、就是無法被佐證文件的內容支持。

2. 透過口頭方式揭露營業秘密或許當下可避免需保密內容遭直接重製，但也不利於事後營業秘密內容的舉證，也不利於舉證營業秘密確實有遭他人侵害(無法證明揭露甚麼、自然也很難證明到底對方有無利用)。例如前揭智慧財產及商業法院113年度民營訴字第17號案件，該案原告公司主張會議內容為其營業秘密，惟關於系爭會議內容，並未留存會議紀錄，導致事後法院無從審酌系爭會議內容是否具實際或潛在之經濟價值，原告也面臨未能舉證營業秘密遭侵害之事實。在營業秘密保護方式的取舍上，秘密性要件的考量與日後舉證的可行性必須平衡兼顧，以免面臨維權的困境。
3. 最後，營業秘密保護的成功與否，某程度涉及平時營業秘密盤點與智財管理的基本功，企業若能確實將營業秘密內容文件化、並定期盤點審視，或能在爭議發生之前，先有效界定企業所認定的營業秘密內容、範圍究竟為何，較不容易發生自己申請的專利內容與營業秘密內容二者產生重疊、或互相限制的情形。

※ 註釋

1. 參考：<https://www.swlaw.com/blogs/swiplit/2025/12/17/federal-circuit-upholds-decision-to-overturn-64000000-jury-verdict-for-trade-secret-misappropriation-key-takeaways-from-coda-v-goodyear/>(最後到訪日：2025.12.20)
2. 參考：<https://www.ctee.com.tw/news/20240205701031-431204> (最後到訪日：2025.12.20)
3. J. Patrick Huston, The Law of Trade Secret Litigation under the Uniform Trade Secret Act, American Bar Association, pp. 47– 49, 2020.
4. IDX Systems Corp. v. EPIC Systems Corp., 165 F. Support. 2d 812, 817 (W.D. Wis. 2001)
5. MedioStream, Inc. v. Microsoft Corp., 869 F. Support. 2d 1095, 1112-13 (N.D. Cal. 2012)
6. 同註3，pp. 98 – 99 .
7. Luigino’ s Inc. v. Peterson, 317 F.3d 909, 912 (8th Cir. 2003).
8. 同註3，pp 100-101 .
9. W.L. Gore & Assocs. V. GI Dynamics, Inc., 872 F. Support. 2d 883, 899 (D. Ariz. 2012)
10. 同註3，pp76 – 78 .
11. Bunnell v. Motion Picture Ass’ n of America, 567 F. Support. 2d 1148, 1150-1151, 1155 (C.D. Cal. 2007)
12. 當然，這不表示原告可以濫用此裁量空間，一方面提出非常空泛的營業秘密內容，另一面又根據此無邊無際的內容進行摸索式的證據調查，然後邊調查邊修改、補充原告所主張營業秘密的內容。參：Perlman Therapeutics, Inc., v. Superior Court, 178 Cal. App. 4th 1333, 1339, 1350, 101 Cal. Retro. 3d 211, 217, 226 .
13. Pinion Inc., v. Placeware Inc., 421 F. Support. 2d 1233, 1040-42 (N.D. Cal. 2005)
14. 原告起訴狀，參考：
<https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.ohnd.219538/gov.uscourts.ohnd.219538.1.0.pdf>
(最後到訪日：2025.12.20)
15. 法院駁回原告起訴的主要理由是原告未能充分具體說明支持其請求的相對應事實與理由，以營業秘密請求為例，該營業秘密的內容與原告本身已公開的專利有重疊、或是已逾時效。參考：

- <https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.ohnd.219538/gov.uscourts.ohnd.219538.30.0.pdf> (最後到訪日：2025.12.20)
16. 法院認為該更正的內容雖然明顯較為具體，但該內容應該在初次起訴時就寫入起訴狀。
17. CAFC 的判決，參考：<https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/18-1028.opinion.2-22-2019.pdf> (最後到訪日：2025.12.20)
18. <https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.ohnd.219538/gov.uscourts.ohnd.219538.52.0.pdf> (最後到訪日：2025.12.20)
19. 陪審團裁決書 (verdict form)：
<https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.ohnd.219538/gov.uscourts.ohnd.219538.369.0.pdf> (最後到訪日：2025.12.20)
20. 法院撤銷陪審團之命令：
<https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.ohnd.219538/gov.uscourts.ohnd.219538.393.0.pdf> (最後到訪日：2025.12.20)
21. 見CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1880.OPINION.12-8-2025_2615672.pdf，p3-5 (最後到訪日：2025.12.20)
22. 根據CAFC判決資料，其可：連接至氣源、連接至輪胎內部、連接至蠕動幫浦、作為蠕動幫浦的端部、連接至調節器、承載調節器、繞過或穿過胎唇 (bead)、繞過或穿過輪胎層至胎唇並固定濾器。
23. 根據CAFC判決資料，其包括：設置於向外開口溝槽中、具有筆直且具角度之內部幾何結構的圓形幫浦管；可相互咬合之幫浦管；具有橢圓形內部橫截面的幫浦管；不同幫浦管、溝槽與腔室尺寸、大小及材料之變化方案；可降低內部摩擦之幫浦管與溝槽設計；「無內胎」幫浦解決方案；可在受壓縮時降低壓力、提升耐用性之設計；以及具有強化管壁之管材。
24. 根據CAFC判決資料，其包括：透過對通閥調節器之觀察與描述所揭示之技術資訊，以及對再循環與充氣狀態下功能與氣流路徑之說明；與再循環系統相關之封閉元件，以及加壓氣體儲存槽，使系統得在不須輪胎旋轉時啟動幫浦管之情況下儲存空氣；在不同壓力條件下之再循環；經由不同路徑之再循環；將再循環路徑設計為繞過幫浦管、與輪胎內腔隔離所產生之安全效益；設置於進氣端之止回閥，以僅在幫浦管內壓力低於大氣壓時允許空氣進入；以及設置於出氣端之止回閥，僅在幫浦管內壓力高於輪胎內壓時允許空氣進入輪胎。
25. 根據判決資料，包括：測試結果確認輪胎幫浦可產生高於輪胎內腔壓力之壓力；顯示設置於胎面之幫浦可產生 6.5 個絕對大氣壓 (5.5 個相對大氣壓) 之測試結果；顯示原型中溝槽式幫浦可產生 3.3 個絕對大氣壓之測試結果；以及顯示 Flap Tubes 可產生 1 個相對大氣壓之壓力之測試結果。
26. 註21，頁14-15.
27. 註21，p8-11 (最後到訪日：2025.12.20)
28. 註21，p11-12 (最後到訪日：2025.12.20)
29. 註21，p12-13 (最後到訪日：2025.12.20)
30. 註21，p13 (最後到訪日：2025.12.20)
31. 註21，p13-14 (最後到訪日：2025.12.20)
32. 本件原告於108年9月25日準備程序中，雖提出原證1 被告謝榮原與被告日商澄明公司105年3月間往來電子郵件、原證2 聯電公司107年5月21日覆臺灣新竹地方法院之函文，並聲請傳喚證人即原告前員工欲證明被告有竊取原告營業秘密之行為、被告澄明公司使用不良品質零件之產品及被告等挖角原告員工之事實，惟法院認為原告並未舉證說明原證1 電子郵件中包含如何之營業秘密，而仍未就其所主張受侵害之營業秘密內容加以舉證特定，另原證2 聯電公司函文中亦僅敘及因原告主要維修人員陸續離職，維護保養嚴重過期，加上被告日商澄明公司之機台設計不良與材質不佳等原因，故有重大工安問題而未能停止驗收，惟嗣經被告日商澄明公司增派工程師支援，機台品質已全面改善並恢復驗收等語，並無法證明原告所述被告日商澄明公司為破壞原告商譽，而有惡意挖角及刻意使用不良零件產品之情事，是由原告所舉事證，難

認其已充分掌握其主張所必要之事實，法院認為原告逕聲請傳訊證人，乃企圖從證據調查中獲得新事實或新證據，並以該事實或證據作為支撐其請求或聲明為有理由之依據，屬「摸索證明」行為。

33. 該案法院認為：「原告公司主張系爭會議內容為其營業秘密，關於系爭會議內容(即營業秘密之客體)依原告複代理人陳稱是指北京總公司會議中討論到北京總公司分店成功拓點關鍵秘訣、台灣分店(即原告公司)未來經營方針與實體店鋪裝修方向；及北京總公司老闆對於台灣分公司(即原告公司)整體經營之意見...惟關於系爭會議內容，經原告公司與北京總公司及相關人員確認，並未留存會議紀錄...本院無從審酌系爭會議內容是否具有實際或潛在之經濟價值，難認符合營業秘密法第2條規定營業秘密之要件，原告既未能舉證被告有違反與原告公司間所簽訂營業秘密與聘僱合約書第10條保密條款11.1.4約定而侵害原告公司之營業秘密，則原告依聘僱合約書第13條約定請求被告給付損害賠償金，為無理由。」
34. 法院認為：「原告雖主張：鎖相放大器技術直接影響太陽能電池效率測量的準確性，為關鍵技術，系爭系統所使用之鎖相放大器為原告自行研發，具秘密性云云...，然原告就鎖相放大器之技術內容，僅提出原告之標案合約附件...為證，並未就其技術內容細節舉證以實其說，已難認具秘密性。」
35. 法院認為：「原告主張IV測試軟體需與光學系統及電信號處理系統相匹配，故該軟體之演算法、功能，為原告自行研發之技術，另其軟體設計規劃可加快測試效率，亦為原告獨有之設計，非一般涉及該類資訊之人所知，具有秘密性云云...然查：原告雖提出原證43所示之文件，以說明IV測試軟體之技術內容等語...然觀諸前開文件，係記載『IVS-KA6000 IV-curve measurement』之註冊與使用、畫面功能、顯示與操作功能等內容，可認應係IV測試軟體之操作手冊，並未說明該軟體之演算法等技術細節，又系爭系統業已對外銷售，則IV測試軟體之操作介面設計及功能，應係一般涉及該類資訊之人可加以得悉，則依前開證據，尚難認IV測試軟體具秘密性及經濟性，原告此部分主張自屬無據。」
36. 法院認為：「原告主張與上開光學系統及電信號處理系統相匹配之多通道切換系統、樣品台、測量源表等配套設備，為原告設計為提升太陽能電池整體測試速度與可靠度之系統，其設計、製造、組裝等技術資訊、材料清單(BOM)及各零組件之規格、匹配及組合關係，為原告公司獨有之特殊技術，非外人所能得知，並提出原證44、45所示之文件，以說明IV測試軟體之技術內容云云...。然：原證44所示『模擬器/QER適用載台說明』...係針對不同樣品台(載台)之外觀照片，及與不同系統間如何搭配之說明，原證45之內容則為系爭系統常用之測量源表型號與外觀照片，上開文件並未揭露任何有關(D)多通道切換系統、樣品台、測量源表之細部元件或技術資訊，原告復未就前開載台及測量源表之匹配關係涉及何等技術內容等情舉證以實其說，自難認原告此部分主張係屬可採。」
37. 法院認為：「原告固主張附表二編號D所示資料分別為原告於105年6月13日對鑫宇光伏科技有限公司之投標文件、及原告於104年間對中科院研究院之投標文件，該等投標文件均非對外公開，且記載原告之交易條件及投標金額等營業秘密資訊等語...然查：原告就前開投標文件中何部分內容為其營業秘密，已未具體指明；且前開投標文件中，雖載有原告之報價，然廠商針對不同時間、不同客戶或不同購買數量等條件均有不同報價之可能，實難認前開投標文件內所載報價資訊為原告之營業秘密。」
38. 智慧財產及商業法院112年度民營上字第5號。
39. 智慧財產及商業法院113年度民營訴字第9號。
40. 智慧財產及商業法院112年度民營訴字第11號。

* 以上網址若無法瀏覽請使用其他瀏覽器。

本期內文

最高行政法院111年度大字第1號裁定對著名商標審查實務的影響

◆張心瑜、蘇郁琇◆

一、前言

台灣自民國(下同)92年修法增訂商標法第30條第1項第11款後段規範以來，關於商標法第30條第1項第11款前、後段規定中，對於著名商標是否有著名程度不同之要求，實務見解始終未臻一致。而此議題在最高行政法院大法庭於112年3月17日做出「111年度大字第1號裁定」後，實務上即有統一且具指導性之解釋，不僅修正過往實務依循「台灣最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議」對著名程度之偏狹理解，也對商標專責機關與法院適用商標法第30條第1項第11款後段時之審查，產生實質影響效果。本文即以最高行政法院111年度大字第1號裁定為核心，探討其作成後對實務審查商標淡化案件所產生之具體影響，分析此裁定如何重構台灣著名商標淡化保護的適用框架。

二、著名商標保護規定及相關判斷標準

台灣著名商標之法源保護基礎由《商標法》、《商標法施行細則》及智慧財產局(下稱「智慧局」)訂定之《商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準》(下稱「著名商標保護審查基準」)共同構成，相關規定臚列如下：

(一) 商標法第30條第1項第11款規定：

「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，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」

(二) 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。」

(三) 現行著名商標保護審查基準揭示：

1. 判斷著名商標應參酌以下因素(著名商標保護審查基準2.1.2.1)：

- (1) 商標識別性之強弱
- (2) 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度
- (3) 商標使用期間、範圍及地域
- (4) 商標宣傳之期間、範圍及地域

- (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
 - (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
 - (7) 商標之價值
 - (8) 其他足以認定著名商標之因素
2. 判斷是否有致相關公眾混淆誤認之虞(著名商標保護審查基準2.2)：
- 商標法第30條第1項第11款前段與同條項第 10 款(註1)規定均在判斷商標是否有致相關公眾 / 消費者「混淆誤認之虞」，因此，根據同一用語、同一內涵之法理，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，均可援用「混淆誤認之虞」審查基準，包括：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。
3. 判斷有無減損商標識別性或信譽之虞應參酌以下因素(下文綜合稱以下因素為「5大因素」)：
- (1) 商標著名之程度(著名商標保護審查基準3.3.1)
 - (2) 商標近似之程度(著名商標保護審查基準3.3.2)
 - (3) 商標被普遍使用於其他商品 / 服務之程度(著名商標保護審查基準3.3.3)
 - (4) 著名商標先天或後天識別性之程度(著名商標保護審查基準3.3.4)
 - (5) 其他參酌因素(著名商標保護審查基準3.3.5)

三、最高行政法院111年度大字第1號裁定(註2)

(一) 案件背景

系爭商標圖樣	據爭商標圖樣
	

系爭「GIOVANNI VALENTINO」商標指定使用於「布料，薄絹，紡織製掛毯...」等商品，原告據其著名於服飾配件之「VALENTINO」系列商標，以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第10、11款規定為由，對之提出異議，案經智慧局審查，認為據爭「VALENTINO」商標固著名於衣服等商品，惟衡酌兩造商標近似程度極低，各具相當識別性等因素綜合判斷，作成異議不成立之處分(註3)，原告不服，循序提起訴願(註4)、行政訴訟(註5)均以相同理由遭到駁回，原告猶未甘服，提起上訴。

其中，針對系爭商標是否有違商標法第30條第1項第11款後段規定，原判決援引最

高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議，指出相較前段保護客體只要在「相關消費者」間著名即已足，後段則必須達到在「一般消費者」間均屬著名始能適用，然而最高行政法院對此一法律爭議，亦即「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？」由於各庭見解歧異，因此提案予最高行政法院大法庭裁判，最高行政法院大法庭係以裁判法律爭議統一見解為任務之法定裁判機關，本案亦為目前唯一一件針對商標領域作出之裁定。

(二) 最高行政法院111年度大字第1號裁定主文及主要理由

1. 裁定主文

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。

2. 主要理由

大法庭指出，商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，其定義與商標法其他涉及「著名商標」之規範，基於同一用語同一內涵之法理，應採同一界定，只要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，即屬著名商標。再由商標法施行細則第31條、著名商標保護審查基觀察，對於「著名商標」之定義，與WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄一致，認定標準核心皆在「相關事業或消費者普遍認知」之程度。

至於商標法第30條第1項第11款後段淡化保護，是為避免著名商標之識別性或信譽被減損，因而在判斷「是否有減損識別性或信譽之虞」時，應綜合考量：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；是否具有使人將其商標與著名商標產生聯想之主觀意圖等因素。

由此可見，是否為「著名商標」之認定標準始終一致，僅須就是否「已廣為相關事業或消費者所普遍認知」為判斷，而商標法第30條第1項第11款後段淡化保護，縱然會考量商標著名程度之高低，惟這屬於判斷是否構成「減損識別性或信譽」要件時，所需參酌「商標著名程度」之因素審查，而非要求「著名商標」本身即應負擔之較高著名程度。

(三) 案件後續發展

雖大法庭就著名商標淡化保護客體作出相異認定，然而最高法院以此法律見解為基礎續行審理，經參酌「有無減損商標識別性或信譽之虞」5大因素綜合判斷，仍認本件系爭商標並無減損據爭商標識別性或信譽之虞，原判決縱有部分理由未洽，但結論均無不合，應予維持，因此駁回原告上訴(註6)，原告提起再審之訴，亦遭駁回確定(註7)，全案終結。

四、最高法院111年度大字第1號裁定後之實務案例分析

最高法院111年度大字第1號裁定作成後對於商標專責機關及法院之審查方式、個案處理，均有直接之影響，不僅重新配置審查方向，訴訟上當事人間的攻防策略與證據類型亦隨之調整，進而影響商標權人與申請人之間權益衡量的實際結果，使著名商標之淡化保護制度得以真正落實。是本文將由以下案例，探討案件中著名商標之判斷因素，並顯示審查實務已依循裁定後之新標準進行：

(一)「卡迪那」—中台異字第G01120088號異議審定書(註8)

系爭商標圖樣	據爭商標圖樣
卡迪那	
	
	

1. 案件主要事實：

系爭「卡迪那」指定使用於第008類之「削果皮器；麵包刀；乳酪刀；奶油刀；非電動開罐器；水果去核器」商品，異議人「聯華食品工業股份有限公司」以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款規定，提出異議。

案經智慧局審查，指出兩造商標近似程度極高，復據爭諸商標經異議人長期使用於零食、餅乾、洋芋片等商品領域，並積極行銷宣傳，且於全國通路販售，更為電商平台PChome24購物公布之零食熱銷排行的第一名，而予消費者印象深刻，足使國內大部分地區之大多數消費者所熟知，加上據爭諸商標圖樣上之中文「卡迪那」

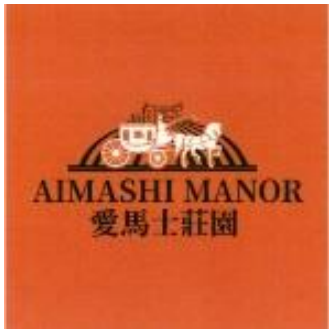
並未經第三人作為商標廣泛註冊使用於不同商品 / 服務，可認其具有甚高之著名程度及強烈識別性。

在此前提下，系爭商標指定使用之「削果皮器；麵包刀；乳酪刀；奶油刀；非電動開罐器；水果去核器」商品，與據爭諸商標商品之性質雖有所差異，然若准許系爭商標繼續註冊及使用，將導致消費者對據爭諸商標產生多重來源之印象，並稀釋據爭諸商標曾經強烈指示商品單一來源的特徵及吸引力，而有減損據爭著名商標識別性之虞，因此依商標法第30條第1項第11款後段規定，作出異議成立之處分，撤銷其商標註冊。

2. 最高行政法院111年度大字第1號裁定對本案之影響：

智慧局在本案中，明確依據商標法施行細則第31條及最高行政法院111年度大字第1號裁定之見解，就「著名商標」、「減損識別性或信譽」之構成要件分別審查。首先，就相關消費者認知程度部分，轉為強調相關事業、消費者之判斷，以據爭諸商標「在零食、餅乾、洋芋片等零食商品領域」，予消費者印象深刻，即認定屬著名商標，而非採過往「一般大眾皆知」之標準，再逐項檢視「5大因素」，綜合評價系爭商標在削果皮器等廚具商品之使用，將削弱據爭諸商標原本作為單一來源指示之獨特性，進而認定有產生「減損識別性或信譽之虞」，異議成立。

(二) 「愛馬仕」一核駁第 T0443695 號核駁審定書(註9)

系爭商標圖樣	據以核駁商標圖樣
	愛馬仕

1. 案件主要事實：



本件申請人以系爭「」商標指定使用於第043類之「咖啡館；咖啡廳；茶藝館；冰果店；流動咖啡餐車；泡沫紅茶店；牛排館；動物寄養；動物旅館；提供露營住宿設備；提供營地住宿服務；提供餐食及飲料之服務；複合式餐廳；流動飲

食攤」服務，向智慧局提出註冊申請。

案經智慧局審查，首先明確指出本案之審查架構，係參照最高法院大法庭111年度大字第1號裁定，而針對各項相關參考因素具體審酌後認，兩造商標近似程度高，又據以核駁諸商標所表彰之商品享譽全球，並經其商標權人長期、廣泛的使用及密集的行銷，已廣為相關業者或消費者所普遍認知，實為一著名商標，且據以核駁諸商標圖樣上之文字未被普遍使用於其他商品 / 服務，加上本即具有先天識別力，具高度排他性與獨特識別性。

據此，系爭商標指定使用之餐飲服務，與據以核駁諸商標所著名之精品、衣著、皮包等商品之性質雖有所差異，然如經核准註冊之申請並於日後普遍被使用，將導致消費者對據以核駁諸商標產生多重來源之印象，並稀釋其曾經強烈指示商品單一來源的特徵及吸引力，而有減損據爭著名商標識別性之虞，因此，認系爭商標有商標法第30條第1項第11款本文後段不得註冊事由，作出駁回申請之處分。

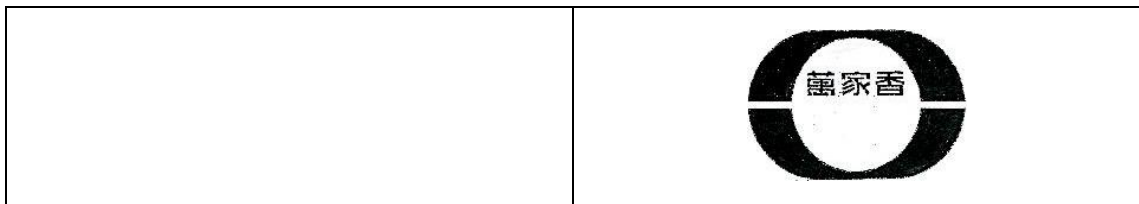
2. 最高法院111年度大字第1號裁定對本案之影響：

智慧局在本案審查理由中，同樣明確引用該裁定並具體採用其審查架構。首先以據以核駁諸商標長期行銷及在台灣之品牌曝光證據，認定「愛馬仕」商標於精品領域「廣為相關業者或消費者所普遍認知」，即為著名。繼而依該裁定所強調之淡化審查模式，列舉「5大因素」逐一分析，經綜合評估後認系爭商標指定使用於餐飲服務若准予註冊，將有削弱消費者對據以核駁「愛馬仕」諸商標作為單一、獨特來源識別之聯想，有產生著名商標識別性淡化之可能，因此縱然兩造商標使用範疇有別，仍作出駁回系爭商標申請之處分。

(三) 著名商標擴張保護之對比案件

1. 「萬家饗VS萬家香」—中台異字第G01130094號異議審定書(註10)

系爭商標圖樣	據爭商標圖樣
	
	



不予跨類別擴張保護：

系爭商標指定使用之商品		智慧局處分結果
第030類	茶；茶飲料；咖啡；冰品；甜點；蛋糕；杯麵；麵速食調理包；飯速食調理包；水餃；布丁；餡餅；速食麵；穀物調製品；麵條；麵線；意麵	「無」商標法第30條第1項第11款「後段」規定不得註冊情形

(1) 案件主要事實：

本件系爭商標原指定使用於第030類包括調味品在內之各項食品，異議人以系爭商標有違商標法第30條第1項第10、11、12款規定，對之提起異議，案經智慧局審查，以商標法第30條第1項第11款前段，撤銷系爭商標「全部商品」之註冊(註11)，系爭商標權人不服，曾提起訴願亦遭駁回(註12)，再提起行政訴訟(註13)，惟智慧財產及商業法院僅認系爭商標指定使用於調味品部分之註冊，與據爭商標著名之醬油商品具類似關係，有同條款前段適用，其餘類似程度較低之其他食品則無法適用前段，又因原處分未就此些食品是否有同條款後段適用進行實體審查，基於行政機關第一次判斷原則，發回智慧局，另為處分。

針對系爭商標指定使用之「茶；茶飲料；咖啡；冰品；甜點；蛋糕；杯麵；麵速食調理包；飯速食調理包；水餃；布丁；餡餅；速食麵；穀物調製品；麵條；麵線；意麵」部分商品之註冊，有無商標法第30條第1項第11款後段適用，智慧局指出，據爭「萬家香」商標已廣為一般消費者所普遍認知，具有高著名程度及較強識別性，惟考量第三人廣泛以「萬家○」商標態樣使用或註冊於不同類別之商品／服務，亦無事證足認商標權人有使人將系爭商標與據爭商標產生聯想之意圖，依一般經驗及論理法則判斷，系爭商標之註冊並不會減弱據爭「萬家香」商標在社會大眾心中之單一或獨特來源之印象，致據爭商標識別性被淡化；此外，亦無證據堪認系爭商標指定使用之前述商品，有危害一般人身心或貶抑據爭商標信譽之虞，而有對據爭商標之信譽產生負面印象之情形，自無商標法第30條第1項第11款後段規定之適用。

另就異議人主張其以「一家烤肉萬家香」為廣告標語，商標權人刻意於系爭商標商品行銷時，對應使用「一家拌麵萬家饗」，二者如出一轍，系爭商標申請顯非善意乙節，智慧局認為，由於系爭商標實際使用態樣，多係以「萬家饗食品」或是「萬家饗(一家拌麵)」為標題呈現，商品包裝亦將「萬家饗」與「一家拌麵」文字分別標示於不同位置，客觀上並未刻意使消費者結合聯想至「一家烤肉萬家香」，而此情亦與商標權人陳稱其係同時使用系爭商標及另案註冊第02082617號等「一家拌麵」商標相符，故認系爭商標之註冊申請難謂出於惡意，無法作為異議人主張之有利論據。

(2) 最高行政法院111年度大字第1號裁定對本案之影響：

而在本案中，智慧局雖肯認據爭「萬家香」商標係一般消費者普遍認知之高度著名商標，主要仍以「萬家○」態樣已被第三人廣泛使用，復無從證明系爭商標為惡意申請註冊，認定據爭商標之識別性或信譽不易遭受減損，最終作成系爭商標指定使用調味品以外之部分商品，並無商標法第30條第1項第11款後段規定適用之處分。本案為最高行政法院111年度大字第1號裁定之後，著名商標權人主張擴張保護仍然受限的案例。

2. 「萬家香VS萬家香」－智慧財產及商業法院114年度行商訴字第9號判決(註14)

系爭商標圖樣	據爭商標圖樣
萬家香	萬家香

跨類別擴張保護：

系爭商標指定使用之商品		法院判決結果
第011類	烤肉爐、電烤盤、煎烤機、串烤機、瓦斯點火器、蒸氣牛排烤架、烤肉用風箱、食物電烘烤器、烤肉用鐵叉旋轉器、電動旋轉式烤肉器、爐架、電煎烤器、烤爐用烤盤、烤肉用熔石塊、火把、瓦斯燈、瓦斯爐、手電筒	「有」商標法第30條第1項第11款「前段」規定不得註冊情形
第004類	火種、木炭、木炭磚、無煙煤、點火用木片、點火用紙捻、木柴、易燃煤球、礦物燃料、瓦斯、酒精燃料、酥油燈、照明用酥油、照明用	「有」商標法第30條第1項第11款「後段」規定不得註冊情形

	蠟、蠟燭、聖誕樹用蠟燭、液體燃料、氣體燃料、照明燃料、供照明用氣體	
第011類	水龍頭過濾器	

(1) 案件主要事實：

本件系爭「萬家香」商標分別指定使用於第004類「火種、木炭、木炭磚、無煙煤、點火用木片、點火用紙捻、木柴、易燃煤球、礦物燃料、瓦斯、酒精燃料、酥油燈、照明用酥油、照明用蠟、蠟燭、聖誕樹用蠟燭、液體燃料、氣體燃料、照明燃料、供照明用氣體」、第011類「烤肉爐、電烤盤、煎烤機、串烤機、瓦斯點火器、蒸氣牛排烤架、烤肉用風箱、食物電烘烤器、烤肉用鐵叉旋轉器、電動旋轉式烤肉器、爐架、電煎烤器、烤爐用烤盤、烤肉用熔石塊、火把、瓦斯燈、水龍頭過濾器、瓦斯爐、手電筒」商品，參加人「萬家香醬園股份有限公司」以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款規定，對之申請評定，案經智慧局審查，以商標法第30條第1項第11款前段及後段，撤銷系爭商標之註冊(註15)，原告(即系爭商標權人)不服，提起訴願亦遭駁回(註16)，遂提起本件行政訴訟。

智慧財產及商業法院肯認，據爭「萬家香」商標經參加人持續多年使用於醬油商品所表彰之信譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標，復考量據以評定商標之宣傳行銷使用時間及地域範圍，其應為國內大部分地區之絕大多數消費者所普遍認知，是著名程度高，識別性強，且以「萬家香」作為商標或商標之一部分而獲准註冊者，幾乎皆屬參加人所有，其識別性或信譽被淡化之可能性較高。

除此之外，智慧財產及商業法院併予指出，原告以「萬家香」申請註冊商標，指定使用於火種、木炭、烤肉爐、烤肉刷等商品，與據爭商標著名之醬油等調味料商品，於烤肉時有相互搭配使用及部分銷售通路相同之情形，且與「一家烤肉萬家香」廣告詞強調之烤肉活動具關聯性，認系爭商標之註冊申請係屬惡意。

據此，系爭商標指定使用於第011類之「烤肉爐、電烤盤、煎烤機、串烤機、瓦斯點火器、蒸氣牛排烤架、烤肉用風箱、食物電烘烤器、烤肉用鐵叉旋轉器、電動旋轉式烤肉器、爐架、電煎烤器、烤爐用烤盤、烤肉用熔石塊、火把、瓦斯燈、瓦斯爐、手電筒」部分商品，或為烤肉所用爐具、器具，或為戶外烤肉常用照明用具，與據爭商標著名之醬油商品，烤肉活動時會相互搭配使用，具密切關係，應有可能使相關消費者誤認二商標所表彰之商品為同一來源，或二商標使用人間

存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，則前述部分商品之註冊，自有前揭商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。

而系爭商標指定使用於第004類之「火種、木炭、木炭磚、無煙煤、點火用木片、點火用紙捻、木柴、易燃煤球、礦物燃料、瓦斯、酒精燃料、酥油燈、照明用酥油、照明用蠟、蠟燭、聖誕樹用蠟燭、液體燃料、氣體燃料、照明燃料、供照明用氣體」、第011類之「水龍頭過濾器」部分商品，縱與據爭商標著名之醬油商品，性質有所差異，市場也有所區隔，然以據爭商標之高度著名程度，仍有可能使消費者對商品來源產生獨特聯想，系爭商標如經核准註冊，並於日後普遍被使用，即有可能削弱據爭商標於社會大眾心中之獨特印象或單一聯想，自難謂無致減損據爭商標識別性之虞，則前述部分商品之註冊，自有商標法第30條第1項第11款後段規定之適用。

(2) 最高行政法院111年度大字第1號裁定對本案之影響：

在本案中，智慧財產及商業法院明顯參照了最高行政法院111年度大字第1號裁定，判斷據爭「萬家香」商標在醬油領域已為「相關消費者」普遍認知，未指明其著名程度有高達「一般消費者」普遍認知，且二造商標文字完全相同，而准予將其保護範圍大幅度跨類別至與著名醬油商品性質迥異之火種、木炭、水龍頭過濾器等商品，體現商標法第30條第1項第11款後段商標淡化保護之立法意旨。

3. 「萬家饗VS萬家香」與「萬家香VS萬家香」二案比較

	萬家饗VS萬家香	萬家香VS萬家香
據爭商標著名程度	高度著名	高度著名
二造商標近似程度	高度近似	相同
商標被第三人普遍使用於其他商品 / 服務之程度	「萬家○」已被普遍使用於其他商品 / 服務	「萬家香」未被普遍使用於其他商品 / 服務
著名商標先天或後天識別性之程度	具高度識別性	具高度識別性
其他參酌因素	有使人將其商標與著名商標產生聯想之意圖	無使人將其商標與著名商標產生聯想之意圖
最終結果	不予跨類保護	可獲跨類保護

五、對著名商標權人及系爭商標權人之實務建議

最高行政法院111年度大字第1號裁定以後，推翻固有實務見解，將商標法第30條第1項第11款後段規定之適用條件予以放寬，亦即，不再要求據爭商標必須達到「一般消費者」普遍認知之著名程度，始能適用商標淡化保護規定，而係回歸至商標法施行細則第31條規定，只要經認定已廣為「相關消費者」所普遍認知者，均可成為商標淡化保護客體，從而，商標法第30條第1項第11款本文前、後段就著名商標之適用門檻，已無差異。

換言之，著名商標權人不會再因其著名商標僅達「相關消費者」未臻「一般消費者」普遍認知，即不予適用商標法第30條第1項第11款後段規定，然而，著名商標能否獲商標淡化保護，跨類別主張其權利，仍繫於第三人未經授權申請註冊之系爭商標，「是否有致著名商標之識別性或信譽遭受弱化或減損」，而實務上則以著名商標保護審查基準揭示之5大參酌因素綜合判斷。筆者謹彙整對著名商標權人及系爭商標權人之實務建議如後：

(一) 最高行政法院111年度大字第1號裁定前、後之審查重點變化

審查項目	裁定作成前 (實務多依循台灣最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議，採「肯定說」)	裁定作成後 (依最高行政法院111年度大字第1號裁定，主張「否定說」)
第11款前、後段之著名標準是否區分	前段(混淆誤認)採相關消費者普遍認知之標準。 後段(淡化保護)應達一般消費者普遍知悉之程度。	強調同一用語同一內涵，前、後段皆適用施行細則第31條「廣為相關事業或消費者所普遍認知」之標準。
對第11款後段之著名商標程度要求	較高，需達「一般消費者」普遍知悉之程度。	只需達「相關事業或消費者」普遍認知即足。
審查焦點	多集中在商標是否已達一般消費者普遍知悉。	重點轉向淡化要件即「是否有減損識別性或信譽之虞」。
是否採多因素判斷	實務常簡化，只判斷「著名程度」或「近似程度」。	必須綜合審查「5大因素」判斷。
未達高度著名之商標是否受第11款後段保護	多數不受保護。	可以，只要能證明有減損識別性或信譽風險，即有保護規範之適用。

(二) 著名商標權人主張淡化之實務建議

就「萬家饗VS萬家香」與「萬家香VS萬家香」此二案以觀，據爭商標雖同為高度著名於醬油商品之「萬家香」商標，然前者僅得以撤銷部分商品，後者卻得以撤銷全部商品，結果截然不同，尤其，二案相較，前者二造商標指定商品尚屬類似程度較高之食品與調味品，卻無法享有擴張保護，後者二造商標指定商品為類似程度較低之火種、烤爐與調味品，竟得以跨類保護，益證即便是實質同一之高度著名商標，在不同案件中，保護範圍仍會受商標淡化保護之「5大因素」相互消長所影響。因此，著名商標權人蒐證時，除了須證明「相關消費者普遍認知」外，仍須針對「5大因素」逐一補強，以前引實例觀之，特別應留意舉證商標在消費市場上的獨特性、第三人使用情形，以及是否造成公眾聯想等情形。而若欲主張他人有攀附據爭商標之意圖，在舉證上必須具體明確，使商標專責機關或法院產生足以認定惡意之心證，非謂仗勢自身著名，即無往不利。

(三) 系爭商標權人遭淡化主張之反制策略

最高行政法院111年度大字第1號裁定，放寬商標法第30條第1項第11款後段適用之著名商標門檻，表面上有助著名商標權人擴張其權利範圍，但同時指出該條款後段之適用，應就有無減損著名商標識別性或信譽之虞之「5大因素」逐一審查。而參考「GIOVANNI VALENTINO」案、「萬家饗」案，系爭商標權人可透過強調二造商品 / 服務類似程度低、交易對象有別，並主動舉證證明著名商標權人據以主張二造商標近似部分，已為第三人廣泛註冊使用於不同之商品 / 服務，或提出系爭商標歷史沿革與使用型態，主張其註冊申請係屬善意、以阻卻惡意之認定，作為系爭商標並無淡化據爭商標識別性或信譽之有利事證，即便據爭商標為高度著名商標，亦非毫無勝算。

六、結論

最高行政法院111年度大字第1號裁定，就商標法第30條第1項第11款後段適用客體採取較為寬鬆之認定標準，然而真正影響商標淡化之主張成立與否之關鍵在於商標著名之程度、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、系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想之意圖等「5大因素」之綜合考量。

前舉案例顯示，「高度著名商標」且具備高度市場獨特性、未被第三人普遍使用之商標，最易獲得跨類保護。另一方面，即使商標高度著名，若其字詞或態樣已普遍被使用，且無明確之惡意證據，則未必能輕易擴張保護範圍。因此著名商標權人依舊必須在消費市場上積極維持甚至不斷提升其商標之著名性、獨特性，方為有效維護自身權利之不二法門。

※ 註釋

1. 商標法第30條第1項第10款：「商標有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。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。」
2. 最高行政法院111年度大字第1號裁定。
3. 智慧局中台異字第G01070605號商標異議處分書。
4. 經濟部經訴字第10906302780號訴願決定書。
5. 智慧財產法院109年度行商訴字第55號判決。
6. 最高行政法院110年度上字第138號判決。
7. 最高行政法院112年度再字第17號裁定。
8. 智慧局中台異字第G01120088號異議審定書。
9. 智慧局核駁 T0443695商標核駁審定書。
10. 智慧局中台異字第G01130094號異議審定書。
11. 智慧局中台異字第G01090674號商標異議審定書。
12. 經濟部經訴字第11217300900號訴願決定書。
13. 智慧財產及商業法院112年度行商訴字第33號判決。
14. 智慧財產及商業法院114年度行商訴字第9號判決。
15. 智慧局中台評字第H01120041號商標評定書。
16. 經濟部經法字第11317306930號訴願決定書。

聖島國際法律事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE
聖島國際專利商標聯合事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE

總所	台北市松山區 105403 南京東路三段 248 號 7 樓	TEL:(02)2775-1823 FAX:(02)2731-6374
法律	台北市松山區 105403 南京東路3段248號12樓之2	TEL:(02)2775-1823 FAX:(02)8773-6131
台北	台北市中山區 104451 敬業一路 99 號 2 樓	TEL:(02)7702-8299 FAX:(02)7702-8289
台中	台中市西區 403406 臺灣大道二段 220 號 3 2 樓	TEL:(04)2328-8218 FAX:(04)2328-8318
台南	台南市東區 701024 裕農路 375 號 1 1 樓	TEL:(06)274 - 2266 FAX:(06)238 - 0527
嘉義	嘉義市西區 600001 垂楊路 505 號6樓之1	TEL:(05)285 - 1586 FAX:(05)285 - 1595
高雄	高雄市前金區 801301 中正四路 211 號 1 4 樓	TEL:(07)216 - 3721 FAX:(07)216 - 2588