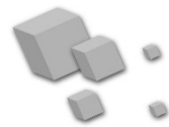




邁向旅館業的著名商標

——以智慧財產法院100年度行商訴字第59號
行政判決為例



陳秉訓*

壹、前言

旅館業的智慧財產保護主要為商標權，包括廣義的品牌、形象等等¹。根據商標法第18條第1項，「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成」。常見的旅館業商標，例如雅緹汽車旅館的「AT NIGHT」商標（註冊號01765970，如圖1a）、福華大飯店的「福華大飯店台北／PLAZA HOTEL TAIPEI」商標（註冊號01626094，如圖1b）等，其多為文字、圖形、記號或其組合而作為商標圖樣的內容²。

DOI：10.3966/221845622018010032003

收稿日：2017年10月30日

* 政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授。本文改寫自研討會論文，口頭報告於2012年第6屆服務創新國際研討會，明新科技大學服務事業學院主辦，2012年4月25日，新竹縣。筆者感謝與會者的建議。

¹ See Tamara Nanayakkara, Role of Intellectual Property in Enhancing the Competitiveness of the Tourism Industry, available at http://www.wipo.int/sme/en/documents/tourism_ip_fulltext.html (last visited Jan. 26, 2017).

² 鄧穎懋、王承守、劉仲平、李建德，智慧財產權管理，2005年，49頁。



(a)註冊號01765970



(b)註冊號01626094

圖1

旅館業者申請商標以作為其提供旅館服務的識別標誌³。根據商標法第18條第2項，識別性「指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」。因此，只要是用於申請商標的圖樣本身有識別性（distinctiveness），則該圖樣即可獲得商標權⁴。

另根據商標法第29條第1項，「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者」。但同條第3項規定「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊」。因此，例如「一田屋溫泉旅館」商標（註冊號01465103，如圖2）於其申請時宣示「溫泉旅館」、「JINLUN SPA」等部分文字不在專用之列。

此外，商標法第29條第2項規定第1項的第1款或第3款之不具識別性商標等若「經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者」，則該標的物亦可取得商標權。此又稱為「第二層次意義」（secondary meaning），為經過後天的使用而漸漸成為商品或服務的識別標示⁵。

³ 白慧甄、高惠瓊，喜來登Sheraton Hotel國際觀光旅館房卡造形設計之視覺意象傳達，實踐設計學報，2011年10月，5期，155-180頁。

⁴ 趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜，智慧財產權入門，2003年，81-85頁。

⁵ 鄧穎懋、王承守、劉仲平、李建德，註2書，49頁。

Angle



YITIANWU
JINLUN SPA

一田屋溫泉旅館

註冊號01465103

圖2

「商標」主要是用來保護消費者能正確地買到其想買的商品，或找到其所欲得到的服務⁶。當商標越來越著名時，可能招來他人以令人混淆的用詞來模仿該著名商標，而造成該著名商標的品牌識別性的傷害，例如：「黑人牙膏」和「白人牙膏」之爭⁷。比較麻煩的是其他類產品或服務對於著名商標的使用。該類使用不會造成混淆的問題，因為消費者不會誤認商品或服務的來源，例如加油業者使用「麥當勞」為商標。但是，這類的使用行為會產生對於原著名商標的淡化（dilution）現象⁸。例如若太多非食品業者使用「麥當勞」為商標，消費者可能漸漸變成當聽到「麥當勞」時不會立刻想到速食店的「麥當勞」。長久下來，「麥當勞」將會變得不夠「著名」。

為保護著名商標免於淡化的危險，我國自2003年起引入著名商標淡化的保護制度⁹。在該制度引入之前，經濟部智慧財產局（商業申請業務的主管機關，下稱「智慧局」）就曾頒布「著名商標或標章認定要點」¹⁰，並曾於2004年修正¹¹。在2007

⁶ 同前註，41頁。

⁷ 劉孔中，著名標章保護之個案研究——黑人牙膏與白人牙膏的戰爭，國立臺灣大學法學論叢，2001年7月，30卷3期，185-234頁。

⁸ 楊智傑，智慧財產權法，2013年，342頁。

⁹ 施品安，著名商標之淡化保護v.s.嘲諷性使用著名商標之言論自由保障——從美國商標法及判決評析，科技法律透析，2010年7月，22卷7期，2-8頁。

¹⁰ 蔡瑞森，著名商標認定標準之法令依據，理律法律雜誌（中文），2007年1月，2-3頁；新修正「著名商標或標章認定要點」，智慧財產季刊，2000年10月，35期，43-49頁。

年，智慧局頒布「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」，而其取代了「著名商標或標章認定要點」¹²。後因商標法修法而將第23條第1項第12款調整為第30條第1項第11款，智慧局於2012年頒布「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」¹³。

我國商標法對著名商標的保護可從商標申請程序和商標訴訟等二方面來看。在商標申請部分，根據商標法第30條第1項第11款，如果一件商標申請案是屬於「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」，則該申請案是不能取得商標¹⁴。在商標訴訟部分，對受保護的著名商標，其商標權人得依據商標法第70條享有損害賠償請求權。第70條規定「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。二、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」。

「著名商標」並未在商標法中有正式的申請程序，而僅能在商標申請的行政程序或商標救濟的民事訴訟中被認定。本文以智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決為例，探究為何系爭著名商標權人安縵酒店（Amanresorts，或在本案中稱為「安滿休閒國際私人有限公司」）的商標被法院視為「著名商標」。安縵酒店是一個以高級度假村為主要業務的旅館業者，其自1988年起在世界各地設立營業據點¹⁵。「安縵酒店」是亞洲地區竄升最快的旅館品牌¹⁶。該公司走的是高價位的、

¹¹ 見經濟部智慧財產局，著名商標或標章認定要點，2004年，網址：<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=451610182972.docx>，最後瀏覽日：2017年1月29日。

¹² 經濟部智慧財產局，商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準，2007年，3頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=49434c7b-a8b2-427d-93ab-c5f4a4067374.pdf>，最後瀏覽日：2017年1月29日。

¹³ 經濟部智慧財產局，商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準，2012年，網址：<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=bf7a8d9e-f21f-4b6f-87e7-7958be4bee87.pdf>，最後瀏覽日：2017年1月29日。

¹⁴ 鄧穎懋、王承守、劉仲平、李建德，註2書，46頁。

¹⁵ <https://www.aman.com/> (last visited Jan. 28, 2017); see also Stacy Perman, Aman Resorts—The

客製化服務的、少房間的旅館經營路線，目標是有錢人的客戶，例如知名演員、歌手或球員、或有錢企業家¹⁷。目前有11個國家設有安縵酒店¹⁸。安縵酒店所採取的行銷策略非使用大量的商業廣告，而是小眾傳播¹⁹。以邀請舊客戶到訪新旅遊據點的方式，來營造旅館的聲譽，並散布度假村的訊息²⁰。此外，其更將當地特殊文化或遺跡融入客戶的旅館經驗，以彰顯其旅館服務的特殊性²¹。

本文在透過智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決來分析旅館業應可採取何種策略以讓自己的商標變成「著名商標」。本案的起源來自於有間建設公司以「AMAN」、「STAR」、「阿曼風」和樹葉型圖案來推銷其建築物商品，有模仿如安縵酒店的度假村之嫌疑。但是，該建設公司擁有相關文字的商標，而表面上在行使其商標權。因而，安縵酒店開始撤銷該建設公司商標權的行動。最後，安縵酒店成功了，其主要原因是安縵酒店的商標被法院視為「著名商標」。

以下，本文分為2個部分。第1部分在分析智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決，其著重在「著名商標」部分的議題。第2部分則根據法院判決的分析、著名商標保護審查基準、及國內行銷學相關文獻來提出旅館業邁向「著名商標」的策略。

Global Battle for the Ultimate Luxury Hotel Chain, *Fortune*, Sept. 4, 2014, available at <http://fortune.com/2014/09/04/aman-resorts-nasty-battle-for-luxury-hotel-chain/> (last visited Jan. 28, 2017).

¹⁶ See Martin Roll, Aman – The Unbranded Asian Luxury Resort Brand, available at <http://martinroll.com/resources/articles/asia/amanresorts-the-unbranded-brand/> (last visited Jan. 28, 2017).

¹⁷ *Id.*

¹⁸ *Id.*

¹⁹ *Id.*

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*

貳、智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決

一、事實背景

系爭商標第1103403號「aman」是由鴻強開發股份有限公司申請註冊（申請日為2003年10月21日），並於2004年5月16日獲得註冊公告，其圖樣見圖3²²。該商標屬於服務商標，而其登記的服務項目為「建築物之設計、室內設計」。在2005年4月11日，該商標讓與給阿曼開發股份有限公司（下稱「阿曼開發公司」）²³。

新加坡商安滿休閒國際私人有限公司（AMANRESORTS INTERNATIONAL PTE LTD）（下稱「安滿休閒公司」）向智慧局提起針對系爭商標第1103403號的評定，其指稱該商標有違當時商標法第23條第1項第12款之規定（該條文即為現行商標法第30條第1項第11款），而用來評定的商標圖示有二件，「AMAN」和「AMANRESORTS」（圖4）²⁴。經審查，智慧局於2010年11月10日做出該商標應予撤銷之處分²⁵。

阿曼開發公司不服該處分，並提起訴願²⁶。在2011年3月24日，經濟部訴願會駁回該訴願²⁷。阿曼開發公司仍不服，又向智慧財產法院提起行政訴訟，要求撤銷原處分²⁸。最後，智慧財產法院做出100年度行商訴字第59號行政判決，並維持原處分²⁹，本案未上訴至最高行政法院。



圖3 被評定的商標第1103403號

²² 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／一。

²³ 同前註。

²⁴ 同前註。

²⁵ 同前註。

²⁶ 同前註。

²⁷ 同前註。

²⁸ 同前註。

²⁹ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／六。



圖4 安滿休閒公司的著名商標

二、爭點與法理

在本案中，法律問題為系爭商標是否有違當時商標法第23條第1項第12款前段之規定，即「商標有下列情形之一者，不得註冊：……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，……。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」³⁰。該款有2個重要爭點，一是「著名商標」之認定，另是「混淆誤認之虞」之判斷，本文重點在「著名商標」認定部分。

對於著名商標的判斷時點，法院根據當時商標法第23條第2項，即「前項第十二款、第十四款至第十六款及第十八款規定之情形，以申請時為準」，而指出「據以評定商標是否著名，應以系爭商標申請時點作為判斷基準」³¹。該規定類似於現行商標法第30條第2項之規定，即「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」。

另就「著名」的事實認定，則分為2部分。首先，法院引用當時商標法施行細則第16條，而指出「本款所稱著名，係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」³²。其次，關於「著名之區域」，法院引用司法院釋字第104號，而指出應以「中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知」來判斷之³³。

³⁰ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(一)。

³¹ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(二)。

³² 同前註。

³³ 同前註。

三、法院見解：「著名商標」部分

法院認為安滿休閒公司用以評定的商標（如圖4）是著名商標³⁴。法院依賴的證據有5類：商標申請活動、商標使用活動、國內作家的介紹、報章雜誌報導、以及法院判決。

關於「商標申請活動」部分，法院指出安滿休閒公司的集團除了於美國註冊商標外，其關係企業AMANRESORTS LIMITED於「1992年起陸續於香港、泰國、馬來西亞、澳洲、菲律賓、印尼、德國、歐盟等地取得『AMAN』、『AMAN RESORTS』等商標權。而依各該註冊商標之圖樣觀之，包含『AMAN』、『AMANRESORTS』之文字」³⁵，且相關商標註冊資料已可證實「關係企業AMANRESORTS LIMITED於系爭商標申請註冊日前，即有以『AMAN』、『AMANRESORTS』作為商標先使用事實之證明」³⁶。

關於「商標使用活動」部分，法院指出AMANRESORTS LIMITED「自1988年起陸續於馬來西亞、菲律賓、香港、泰國、印尼、澳洲、德國、歐盟等地取得『AMAN』、『AMANRESORTS』、『AMANDARI』、『AMANKILA』、『AMANJIWO』、『AMANPURI』、『AMAN USA』、『AMANPULO』、『AMANWANA』之商標權」³⁷，並「自1988年起陸續在泰國、印尼、不丹、印度、斯里蘭卡、摩洛哥、美國等地設立『Amanpuri』、『Amankila』、『Amandari』、『Amanwana』、『Amanjiwo』等渡假飯店」³⁸。此外，安滿休閒公司出版「AMANEWS」及「AMANADVISORY」等刊物，以提供旅行業者或房客等有關「AMANRESORTS」之訊息³⁹。該些商標使用活動有「集團美國商標註冊資料、報紙雜誌報導、文宣及訂房中心資料、年營業額統計資料、入住飯店旅客人數統計、『AMANEWS』及『AMANADVISORY』刊物、飯店獲獎資料」等等為佐證⁴⁰。

³⁴ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／（四）。

³⁵ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／（四）／1。

³⁶ 同前註。

³⁷ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／（四）／2。

³⁸ 同前註。

³⁹ 同前註。

⁴⁰ 同前註。

關於「國內作家的介紹」部分，法院引用作家葉怡蘭⁴¹及吳淡如⁴²等二者的文章各1篇⁴³。另關於「報章雜誌報導」部分，法院列舉澳洲雜誌的文章、美國雜誌的文章、香港雜誌的文章、香港報紙的報導、日本雜誌的文章、我國雜誌的文章等等共8則⁴⁴。根據這些報導或文章，法院認為「據以評定商標於系爭商標申請日（92年10月21日）前，在飯店、旅館等服務上所表彰之信譽，已廣為相關事業及消費者所普遍知悉而屬著名之商標」⁴⁵。

最後，關於「法院判決」部分，法院指出該院97年度行商訴字第79、81、90號等行政判決、及最高行政法院99年度判字第1012號、100年度判字第779號等判決皆定在系爭商標申請日前，安滿休閒公司的商標（圖4）「已廣為國內、外旅館、飯

⁴¹ 美食旅遊作家，其專屬網站：<http://www.yilan.com.tw/html/>，最後瀏覽日：2017年10月29日。

⁴² 作家，其介紹見<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%B3%E6%B7%A1%E5%A6%82>，最後瀏覽日：2017年10月29日。

⁴³ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(四)／3。針對葉怡蘭部分，法院指出「1999年11月9日所發表『追尋奢華的真實意義——巴里島頂級resorts之旅』一文中記載『隸屬於Amanresorts的……均屬歐美各種評選裡連年獲、始終穩居時尚旅遊話題中心的知名旅館』等語；另於2001年8月10日所發表『享戀印尼爪哇Amanjiwo』一文亦記載『Amanresorts是世界頂級resorts度假別墅型旅館的發軔先聲以及重要代表作』等語」。另就吳淡如部分，法院指出「2003年11月14日所發表『我的一夜情（上）』一文，其中記載『如果你住過全世界熱愛旅遊人士評定為永誌難忘前三名的旅館：AMAN（阿曼）系列、四季飯店和GHM系列』」。

⁴⁴ 同前註判決事實及理由（「1993年5月22-23日出刊之『THE AUSTRALIAN magazine』中有文章以『AMAN HEAVEN』為標題報導參加人集團所經營之旅館……1996年2、3月出刊之美國『EXPRESSION雜誌』以『AMANRESORTS』為封面，內容報導『AMAN：WHERE LESSIS MORE』……同年3月12日香港商報以『度假忘憂地Amanresorts度假酒店』為標題，介紹參加人集團提供之旅館服務……同年7、8月出刊之『Boutique雜誌（香港）』以『AMAN LIVING』為標題介紹參加人集團之旅館……1997年2月5日香港經濟日報之報導以『Amanresorts：矜貴的人間天堂』為標題，介紹參加人集團提供飯店、旅館服務……同年7月出刊之日本『CREA雜誌』第55頁印有巨大之『AMANRESORTS』字樣，介紹參加人集團提供之旅館、飯店服務……同年12月13日香港經濟日報中關於東南亞旅遊之報導，以『Amanresorts』稱呼參加人集團提供之旅館、飯店服務……1999年4月台灣地區出版之『行遍天下雜誌』第100、102、103頁印有『Amanresorts』商標，其報導內容亦為參加人集團所經營之飯店、旅館服務，並有招攬前往旅遊之廣告」。）。

⁴⁵ 註43判決事實及理由。

店等相關業者及消費者所熟知」⁴⁶。

四、與著名商標保護審查基準之比較

根據智慧局現行的「著名商標保護審查基準」，著名商標的判斷有8項因素作為參考：(一)商標識別性之強弱；(二)相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；(三)商標使用期間、範圍及地域；(四)商標宣傳之期間、範圍及地域；(五)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；(六)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；(七)商標之價值；(八)其他足以認定著名商標之因素⁴⁷。該判斷基準與系爭商標申請日當時的「著名商標或標章認定要點」相當⁴⁸，而值得與本案法院見解進行比較。

在本案中，法院並未討論第1項，但卻在分析有無混淆誤認之虞時，提到安滿休閒公司著名商標的識別性⁴⁹。法院一方面認為「系爭商標圖樣係由字體略經設計之小寫外文『aman』所構成，原非我國國人習見習知之文字，其圖樣本身識別性不高」⁵⁰；但又指出「據以評定商標經參加人長期、持續、廣泛地使用於旅館、飯店等服務，予人印象深刻，已具相當之識別性」⁵¹。此觀點應顯示法院認定安滿休閒公司著名商標因後天使用而具有「第二層次意義」，進而取得識別性。其次，法院對第7與8等項則無觸及。

不過，法院的論述仍涉及5項因素。法院對「商標申請活動」的陳述應屬呼應

⁴⁶ 同前註。

⁴⁷ 經濟部智慧財產局，商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準，2012年，7-9頁。

⁴⁸ 最高行政法院92年度判字第293號判決／理由（「又『著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：(一)相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。(二)商標或標章使用期間、範圍及地域。(三)商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。(四)商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。(五)商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。(六)商標或標章之價值。(七)其他足以認定著名商標或標章之因素。』……為八十九年八月十日修正之著名商標或標章認定要點第五點……所明定。」）。

⁴⁹ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(五)。

⁵⁰ 同前註。

⁵¹ 同前註。

第5項因素。對「商標使用活動」的陳述應與第2、3、4等3項有關。對「國內作家的介紹」與「報章雜誌報導」的引述乃與第2項有關。對「法院判決」的列舉則與第6項有關。

另根據審查基準，可以作為證明「著名商標」之證據包括⁵²：

(一)商品／服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場占有率、行銷統計之明細等資料。

(二)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。

(三)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。

(四)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10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。

(五)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、廣告看版架設日期等證據資料。

(六)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。

(七)具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。

(八)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。

(九)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。

該證據法原則亦類似於系爭商標申請日當時的「著名商標或標章認定要點」的相關規定⁵³，故亦可與本案法院見解有所比較。

⁵² 經濟部智慧財產局，註47基準，9-10頁。

⁵³ 註48判決理由（「『本要點五各項因素得依下列證據證明之：(一)商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。(二)國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。(三)商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。(四)商標或

在本案中，法院採用第6類證據以陳述「商標申請活動」，並以第1、3、及5等類證據來描述「商標使用活動」。關於「國內作家的介紹」陳述所引用的證據類似第4類證據中的「中文網路討論與網友評價」。另關於「報章雜誌報導」陳述，其證據類型類似第2類證據，因為報章雜誌的報導可能有廣告性質。關於「法院判決」的陳述其證據屬性為第8類證據。至於第7與9等2類則未涉及。

本案法院對相關證據的「證據能力」⁵⁴亦有所著墨。關於商標使用的證據，法院指出：「按商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第6條固有明文，惟商標使用之證據並不以該證據已將商標圖樣顯現於商品、服務或其有關之物件者及媒介物者為限，而應依該證據之內容是否能證明符合上開商標使用態樣之事實作為判斷之依據」⁵⁵。亦即，只要能證明商標法所定義的商標使用者之證據即具備證據能力。

系爭商標權人阿曼開發公司指稱相關刊物上的「AMAN」、「Amanresorts」等商標文字乃使用於「刊物」上而非代表「旅館、飯店」等服務⁵⁶。本案法院不同意，並認為「上開媒體報導內容、刊物之日期均早於系爭商標申請日，且均可見『AMAN』、『Amanresorts』之文字，依社會一般通念並不失其同一性，可認其以之作為表彰旅館服務提供者之標識，已足使相關讀者或消費者認識『AMAN』、『Amanresorts』係為旅館服務提供者之標識，自得作為相關公眾認識『AMAN』、『Amanresorts』已作為商標使用之證據」⁵⁷。因此，報紙或刊物的報導內容可作為商標使用的證據。重點不是商標所附著的載體，而是載體的內容是否彰顯商標的使用事實。也因此，對葉怡蘭與吳淡如等2作家的旅遊文章，法院認為其「已指出以

標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。(五)商標或標章創用時間及其持續使用等資料。(六)商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。(七)具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。(八)行政或司法機關所為相關認定之文件。(九)其他證明商標或標章著名之資料。』為八十九年八月十日修正之著名商標或標章認定要點……第六點所明定。」)。

⁵⁴ 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（中），2005年，467頁。

⁵⁵ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(四)／4／(1)。

⁵⁶ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／二／(二)。

⁵⁷ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(四)／4／(5)。

『AMAN』、『Amanresorts』之文字作為表彰旅館服務提供者之標識，使相關讀者或消費者認識『AMAN』、『Amanresorts』為旅館服務提供者之標識⁵⁸。

此外，本案法院依賴的證據多為「書證」，而相關文書的製作日期不以系爭商標的申請日之前為限，但重點是文書的內容能反映用以評定的著名商標在申請日前的使用情況。例如，安滿休閒公司以AMANRESORTS之網站內容來證明其飯店之設立與營運情情；對此，法院認為該證據不以「網站資料下載時間早於系爭商標註冊申請日為必要，始能以之作為認定據以評定商標有先使用事實之證明資料」⁵⁹。另針對作為證據的吳淡如文章「我的一夜情（上）」，其發表日為2003年11月14日，而與系爭商標申請日2003年10月21日相比而較晚，但法院認為該「時間相差不足1月，惟該作者所記載之住宿旅館之經驗係發生在文章發表之前，且其記載AMAN（阿曼）系列旅館飯店經營至全世界熱愛旅遊人士評定為永誌難忘前三名，並非短期內可獲致，顯然AMAN（阿曼）系列旅館飯店經營臻於知名係早於系爭商標之申請日」⁶⁰。法院並舉葉怡蘭的2篇早於系爭商標申請日的文章以佐證吳淡如文章之證據能力⁶¹。

最後，關於作家的文章屬於「書證」或「人證」，法院指出安滿休閒公司「係以作家文章記載之內容即作為證明之證據方法，亦即係以文章之書證作為證據方法，該書證之形式真正，原告並未爭執，自具證據能力，而該書證與應證事實之證明程度則應由原審依其自由心證斷定。原告將該書證之證據方法認作係葉怡蘭個人所為之陳述即以人為證據方法，屬傳聞證據而無證據能力云云，亦有未洽」⁶²。事實上，作家文章可能歸納為「證明性文書」（或稱「報告文書」或「報導性文書」），此類文書記載文書製作人之見聞、判斷或感想⁶³。不過，此類書證是否與事實相符得由當事人爭論，而不能當然承認其證據力⁶⁴。在本案中，系爭商標權人似乎未觸及證據力的問題。

⁵⁸ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(四)／4／(3)。

⁵⁹ 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(四)／4／(2)。

⁶⁰ 註58事實及理由。

⁶¹ 同前註。

⁶² 智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決／事實及理由／五／(四)／4／(4)。

⁶³ 陳榮宗、林慶苗，註54書，514-515頁。

⁶⁴ 陳榮宗、林慶苗，註54書，515頁。

參、邁向旅館業著名商標之策略

針對安滿休閒公司用以評定的商標被判定為著名商標，法院主要依賴報章雜誌或作家的旅行文學為佐證，而旅館業者的商標申請活動、商標使用活動、或商標維權活動也是參考因素。因而，根據本案，本文進一步提出旅館業邁向著名商標之策略。

一、推廣旅館的名聲

在本案中，法院引述非常多的報章雜誌的報導和作家的文章來支持「著名商標」的結論，因而媒體上的訊息影響著「著名」的累積。如何吸引媒體報導或作家的關注將是邁向「著名商標」的關鍵，本文有如下建議。

(一) 創造媒體願意報導的議題

旅館業者可與一些單位合辦活動，例如與公益團體或地方團體，或是鼓勵一些單位來其旅館內舉辦活動⁶⁵。因為有活動，媒體就有報導的題材，進而讓旅館的名聲推廣開來⁶⁶。例如香格里拉台南遠東國際大飯店在2016年曾與財團法人乳癌防治基金會合辦「擁抱健康·高枕無憂」的公益活動以宣傳「國際乳癌防治月」，該活動有邀請台南市賴清德市長及美食或旅遊部落客參加，並吸引自由時報和中國時報等媒體於活動前報導⁶⁷。另例如台北W飯店於2016年曾與時尚音樂運動品牌SPACE CYCLE、LET'S GO PLAY毋設限水上運動、與現代婦女基金會等機構共同舉辦「愛心活力滿滿日」的慈善瑜伽公益活動，該活動有聯合報作事前報導⁶⁸。

⁶⁵ 李青松、陳聖林、車成緯，以報紙媒體探討臺北市國際觀光旅館之公共關係，餐旅暨觀光，2012年3月，9卷1期，40頁。

⁶⁶ 同前註，41頁。

⁶⁷ 曹婷婷（2016年9月29日），響應乳癌防治 香格里拉台南遠東國際大飯店推出公益活動，中時電子報，網址：<http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160929006017-260405>，最後瀏覽日：2017年2月16日；王俊忠（2016年10月2日），響應防治乳癌 買滿額公益抱枕送住宿折價券，自由時報電子版，網址：<http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1843665>，最後瀏覽日：2017年2月16日。

⁶⁸ 羅建怡（2016年9月21日），台北W飯店「慈善公益活動」瑜伽也能時尚做愛心，聯合新聞網，網址：<https://udn.com/news/story/7158/1962515>，最後瀏覽日：2017年2月16日。

此外，旅館可引入國際性質的活動，如此國際媒體將有動機來採訪，而相關活動的報導可將旅館名稱引入文章內，以達到宣傳效果。例如，國內大專院校、學會、或政府機構可能有舉辦國際會議的機會，或是國際性運動競賽活動的主辦，其相關承辦機構是旅館業可接觸並合作的對象。透過合作（例如住宿費優惠、或服務的升級等等），旅館業可要求該機構將旅館商標置入相關的網站或宣傳文件中。

（二）發行定期刊物

旅館業者可創辦刊物而發行給旅遊業或旅遊愛好者，刊物可採紙本或電子報。旅館業者可和交通業者或旅行業者合作，以將其紙本刊物放在其營運地點或交通工具（例如飛機、客運等等）上讓旅客或乘客閱讀。如此，可增加相關消費者熟悉旅館業者商標的機會。

（三）邀請國內外作家來訪

旅館業者可邀請國內外知名作家（或許可找旅遊文學的作家）來旅館內住宿，以讓該旅館有機會成為創作素材。甚至，旅館業者可舉辦旅行文學比賽，或許可與報社合作，以讓多點文學創作者知道該旅館的存在。

作家以旅遊寫作來記錄其旅遊經驗。但如何讓作家對住宿經驗有「感」，而願意以旅館經驗為主題創作，此應與「體驗行銷」有關⁶⁹。「體驗行銷」指「企業以服務為舞台、商品為道具，創造出令消費者難忘回憶之活動」⁷⁰。就旅館業而言，透過旅館人員與住宿者的接觸，以營造輕鬆、舒適、和難忘的住宿經驗，從入住或退房的櫃臺服務，到房內的清潔維護、旅館內用餐經驗、服務人員的應對等等⁷¹。

二、申請商標行為

由於本文中，法院舉出安滿休閒公司的多國商標申請行為作為支持其為「著名

⁶⁹ 池文海、張書豪、吳文龍，觀光休閒旅館之消費者體驗研究，東吳經濟商學學報，2009年12月，67期，49頁。

⁷⁰ 周中理、陳正，體驗行銷策略、顧客關係管理與行銷績效關係模式研究——台灣旅館業之驗證，行銷評論，2007年9月，4卷3期，342頁。

⁷¹ 池文海、張書豪、吳文龍，註69文，51-52、60-62頁。

商標」的理由。因此，本文建議旅館業應到世界各國去申請商標。事實上，旅館業也有申請多國商標的需求，因為吸引外國人來台灣旅行並居住在其旅館是旅館產業發展的趨勢⁷²。為讓外國人選擇自己的旅館，該旅館業者或許應在該國或透過該國的旅行社宣傳自己的旅館，於此時該旅館業者就有在該國當地使用商標之需求。如果在該國當地申請商標，旅館業者的宣傳活動也將被當地法律所保護，以遏阻不當使用商標的事情發生。

三、維護權利之行政程序

當商標申請核准並公告後，該商標還會受到挑戰，並可能被智慧局撤銷，此為「評定」⁷³。根據現行商標法第57條，對於違反商標註冊規定的商標（例如不具識別性、不授予商標之事由），該商標可成為評定的標的。根據同法第60條，「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊」。亦即，評定一旦成立，則該商標則自始未曾獲得核准。

所謂違反商標註冊規定者，其類型之一為侵害著名商標的權益，即同法第30條第1項第11款。因此，權利人可透過評定來撤銷其他與自己商標「相同或近似」的註冊商標，並且在程序中主張著名商標的身分。此外，為強化自己商標的識別性或唯一性，可引用同條第1項第10款或第12款為由，申請評定「相同或近似於他人同一或類似商品或服務」之商標。

安滿休閒公司對阿曼開發公司的商標權維護行動不只本案一件評定案。在最高行政法院99年度判字第1012號判決之個案中，智慧局以當時商標法第23條第1項第14款前段規定「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，知悉他人商標存在者」⁷⁴

⁷² 黃玉燕（2017年10月28日），「政治財」不再 蔡其昌促產業回歸本質，大紀元電子版，網址：<https://www.epochtimes.com.tw/n230719/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E8%B2%A1%E4%B8%8D%E5%86%8D-%E8%94%A1%E5%85%B6%E6%98%8C%E4%BF%83%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%9B%9E%E6%AD%B8%E6%9C%AC%E8%B3%AA.html>，最後瀏覽日：2017年10月30日。

⁷³ 鄧穎懋、王承守、劉仲平、李建德，註2書，55頁。

⁷⁴ 即類似現行商標法第30條第1項第12款之規定：「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

為由撤銷「aman」商標⁷⁵，該「aman」商標指定於「餐廳、旅館」等服務⁷⁶。主要理由是(一)當事人雙方之商標間高度近似；(二)安滿休閒公司之商標已經具有一定知名度；(三)阿曼開發公司之商標指定於「旅館服務」，而安滿休閒公司之商標指定於飯店、旅館服務，故當事人間「具有競爭同業之關係，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事」⁷⁷。本案讓阿曼開發公司之商標具有不當競爭行為的性質。

在最高行政法院100年度判字第779號判決之個案中，智慧局以當時商標法第23條第1項第12款為由撤銷「aman」商標⁷⁸，該「aman」商標指定在「夜總會、電影院、娛樂資訊、休閒娛樂資訊、音樂廳、高爾夫球場、游泳池、網球場、保齡球館、健身房、觀光果園、觀光農場、觀光花園、休閒育樂活動規劃、觀光牧場、休閒農場、遊樂園、策劃各種聯誼活動、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、虛擬實境遊戲場、撞球場、露天溫泉浴池、假日露營服務、休閒活動資訊、露營服務（假期娛樂）、露營服務（運動）、運動訓練營」等服務⁷⁹。本案首度承認安滿休閒公司之商標為著名商標⁸⁰。

在智慧財產法院99年度行商訴字第90號行政判決⁸¹之個案中，被評定成立並撤銷之「aman」商標乃指定於「廣告企畫及設計、廣告製作、廣告代理、百貨公司、超級市場、購物中心」等服務⁸²。評定之依據為當時商標法第23條第1項第12款前段，故本案再度肯定安滿休閒公司之商標為著名商標⁸³。

商標存在，意圖仿製而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限」。

⁷⁵ 最高行政法院99年度判字第1012號判決／理由／一。

⁷⁶ 智慧財產法院97年度行商訴字第79號行政判決／事實及理由／一。

⁷⁷ 最高行政法院99年度判字第1012號判決／理由／七／(一)。

⁷⁸ 最高行政法院100年度判字第779號判決／理由／一。

⁷⁹ 同前註。

⁸⁰ 最高行政法院100年度判字第779號判決／理由／五／(三)：「本件原判決已就原處分除參酌參加入各國之註冊資料外，亦參考其他據以評定商標之使用證明，並非單以註冊資料即認定『AMAN』及『AMANRESORTS』商標屬著名商標等事項詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事」。

⁸¹ 本案無上訴至最高行政法院。

⁸² 智慧財產法院99年度行商訴字第90號行政判決／事實及理由／一。

⁸³ 智慧財產法院99年度行商訴字第90號行政判決／事實及理由／五／(六)。

在智慧財產法院100年度行商訴字第73號行政判決⁸⁴之個案中，系爭「aman」商標指定於「各種建築物之租售，不動產買賣、租賃之仲介，不動產經營管理」等服務⁸⁵。智慧局依據當時商標法第23條第1項第12款前段而做出評定成立並撤銷「aman」商標之處分⁸⁶。本案使得安滿休閒公司的「AMAN」和「AMANRESORTS」等二商標其著名商標的特性更加穩固⁸⁷。

安滿休閒公司不斷的維護權利行動，使得其商標的著名商標地位不斷為法院所認可，進而不但智慧財產法院做出100年度行商訴字第59號行政判決中法院繼續維持著名商標的決定，並且讓對造阿曼開發公司不再上訴至最高行政法院。

肆、結 論

將商標經營成「著名商標」是旅館業可以思考的經營項目之一。傳統的商標保護只能禁止其他旅館同業使用，以避免商標的聲譽被用於同業以「搭便車」提高同業自己的知名度。但對於他業的使用，例如建設公司以旅館商標來作為其推銷房屋的行銷內容。這也是「搭便車」行為，但卻是一般商標權所不及於的。唯有成為「著名商標」，旅館業者才能避免他業對其商標的不當利用。

本文以智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決為例來討論旅館業如何邁向「著名商標」之路。基本上，國際化的商業活動和媒體上的旅館資訊報導是很重要的判斷因素。為了要達到「著名商標」，本文有5項主要建議：一、到其他國家申請商標；二、創造媒體願意報導的議題；三、發行定期刊物；四、邀請國內外作家來訪；五、持續進行維護權利的行動。透過商標的全球布局為「著名」的形成奠下基礎，而再透過不斷的旅館新聞議題創造，或誘使作家願意以旅館為題材來寫作，以能達到旅館商標知名度的擴散。最後，持續維護權利的行動亦為必要。可透過評定制度逐步讓商標的著名性漸漸獲得法院認可。

⁸⁴ 本案無上訴至最高行政法院。

⁸⁵ 智慧財產法院100年度行商訴字第73號行政判決／事實及理由／一。

⁸⁶ 同前註。

⁸⁷ 智慧財產法院100年度行商訴字第73號行政判決／事實及理由／五／(四)／5。