

善意先使用商標受法律保護之範圍及限制

高秀美*

摘要

我國商標法採註冊保護原則，商標權之取得，以註冊為要件，然商標貴在使用，例外尊重先使用商標之事實，設置善意先使用制度，並賦予商標權人得要求附加區別標示，惟不宜擴大善意先使用範圍而影響商標權人之註冊權益，以為衡平。

關鍵字：善意先使用、善意、屬地原則、未註冊商標授權使用。

* 作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官。
本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

善意先使用是商標法明定之侵權抗辯事由之一，其立法目的係為尊重既有先使用之事實及維護原有商標秩序，以為註冊保護原則之衡平措施。立法原意既僅為維護原有商標秩序狀態，在他人註冊商標取得商標權之後，先使用商標之繼續使用行為，自應依法加以限制，不得任意擴大其事業，僅得以原使用之商品或服務為限，商標權人亦得要求其附加區別標示。凡此規定之實質涵義為何，將以最近司法實務案例加以研析探討善意先使用制度之本質，並對善意先使用（未註冊）商標得否授權他人使用等實務爭議，提出個人看法及修法建議。

貳、善意先使用制度

一、立法意旨及適用要件

按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1項第3款定有明文。

（一）立法意旨

善意先使用規定之立法意旨，係因商標法採註冊先行制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標，免受商標權人之干涉，以為衡平並符公允。又本款規定善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障。

（二）要件及效果

其適用要件需符合：1. 使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前；2. 繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；3. 商標權人可以要求在先使用商品應附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，始能產生免受他人商標專用權干涉之效果。

（三）定性

善意先使用是商標法明定之侵權抗辯事由，僅是法律對社會既存商標秩序尊重的事實，並非是一項權利，因此，不得作為出售、移轉或授權他人使用的標的，否則無疑是在商標法採註冊獲取權利制度之下，得自由產生權利，進而影響註冊商標權人之權益，與立法意旨不相符合。惟善意先使用事實，得隨同先使用商標所營事業之轉讓或繼承，由受讓人或繼承人援引執為侵權抗辯事由，例如「征空」商標權侵害事件¹，子孫承接祖先事業，在原使用範圍內，得援引其祖父「善意先使用」之事實，執為無侵權之抗辯，並在原商品或服務範圍內繼續使用。

（四）「善意」之真諦

所謂先使用他人商標之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為必要，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。亦即，本款所稱之「善意」，除不知他人已申請商標註冊外，尚包含使用時不知他人已註冊該商標且無不正競爭目的在內，若明知他人商標使用在先，仍為攀附他人已建立之商譽，而繼續使用相同或近似於他人未註冊的商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦難謂「善意」，並無主張善意先使用之餘地²。

¹ 智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 29 號刑事判決意旨參照。

² 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 13 號民事判決意旨參照。

（五）持續使用

主張善意先使用者，應持續使用且以合理可期待之方式為之，如在他人商標註冊申請日前，雖有善意使用之事實，嗣後經過多年未使用，然在他人申請註冊之後，再繼續使用，即難謂得主張善意先使用，且應於交易過程中，以行銷自己商標之目的，將商標用於商品或服務，始認為商標有繼續使用之事實。

（六）屬地原則

商標法第 36 條第 1 項第 3 款係商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地原則之適用，故商標權效力之例外規定，亦有屬地原則之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標，可受我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人權益受限。國外先使用之商標權人為避免搶註之情事，除可主張優先權至我國申請註冊外，亦得依同法第 30 條第 1 項第 12 款，對商標權人提起異議或評定，撤銷其商標權，自無須賦予主張善意先使用之保護。故商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用地區，不包括國外先使用之情形。況國內註冊商標尚以註冊領域內之使用為限，始得維護其權利不被廢止註冊，若國外使用之商標，均可到國內主張善意先使用，將嚴重破壞註冊制度及屬地保護原則，同時對依法註冊商標權人之權益加以限制，有失衡平。

（七）原使用之商品或服務為限

由於本款在立法過程既有意刪除「以原產銷規模為限」之用語，自難認為「以原使用之商品或服務為限」一詞得再擴及至產銷或經營規模之限制。申言之，本法條修法過程中既刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意既不欲限制原產銷規模，則修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解為無地理區域及業務規模之限制。蓋所謂產銷規模者，有以在原址擴充原店面營業面積者，有以在原地理區域開設分店方式者，亦有以在不同地理區域開設分店方式呈現者，立法

者於刪除「以原產銷規模為限」之限制時，自應已預見上開不同方式之產銷規模型態，若謂僅限於原址擴店，或僅限於原地理區域內開設分店，顯然係擅自增加法條文義所未明文之限制，自屬於法無據之解釋。況商標法對商標權人之保護部分，於有善意先使用者情形時所設例外規定，其中不乏係因商標先使用者不知申請商標註冊緣故而嗣後遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若謂此種利用他人不知註冊而搶先註冊者之權利應優先保護，而善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，不惟不當限制人民工作權及生存權，恐亦不符誠信原則。

所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標³，惟本款既為註冊保護之例外，亦不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益，應以原使用的商品或服務範圍為限。例如「速潔」商標侵權事件⁴中，被告在系爭商標申請註冊前，已先使用「速潔」字樣經營汽車美容相關服務，被告於系爭商標註冊公告後，為行銷目的，開設「速潔洗車用品企業社」、「速潔車美體專研院」等4家分店，於系爭商標申請前後均使用「速潔」字樣於同一之經營汽車美容相關服務，就商品及服務內容而言，並未逾越原使用商品或服務之範圍。

惟若先使用人因拓展其業務而侵害註冊商標權的排他範圍者，即難謂得依本款規定主張「善意」先使用。例如「得麗」商標權侵害事件⁵，系爭商標遭評定註冊無效後，雖有善意先使用事實，其善意先使用之原使用商品範圍，不以「商品及服務分類表」之「商品」作為認定得繼續使用之商品，僅得限縮以先使用並已上市取得許可證之藥品為限，至於系爭商標申請註冊後研發使用之藥品，則屬侵權使用行為。

（八）附加適當區別標示

商標法採註冊保護原則，兼有保護消費者權益，而本款既為註冊保護之例外，自應對商標權人之註冊權益提供妥適之維護，故商標權人在

³ 有關「速潔」商標侵權事件，智慧財產法院102年度刑智上易字第53號刑事判決意旨參照。

⁴ 同前註。

⁵ 智慧財產法院104年度民商上字第6號民事判決。

個案上可具體要求該先使用人附加適當區別標示以資辨識，例如標示公司或商號名稱等，以示區別。若經商標權人要求，先使用人仍未作區別標示，以致於同一或類似商品或服務使用近似於系爭商標的商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，即有侵害商標權之情形，其主張善意先使用即不足採認。

參、未註冊商標被授權使用人得否主張善意先使用

一、未註冊商標可否授權他人使用問題

按我國商標法第 39 條第 1 項規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權」，僅有註冊商標得授權他人使用之規定，而未註冊商標得否授權他人使用，於司法實務上，最高法院 97 年度台上字第 2429 號判決⁶，以「觀諸系爭商標授權合約書前言載明被上訴人了解上訴人所取得 contraire 之授權範圍，並願遵守該授權合約等字樣，及經濟部智慧財產局 94 年 11 月 17 日智商 0350 字第 09480478710 號函記載：『現行商標法尚無明文規定，實際使用之商標，應以獲准註冊為前提要件。易言之，未經核准註冊之商標，若無先權利衝突商標存在，尚非不得使用。……未在台灣註冊之商標，得否作為商標授權乙節。依民事契約自由原則，於契約當事人雙方意思表示合致，即生契約效力』，凡此均與系爭合約所約定之商標是否為需經我國註冊之商標致其嗣後給付不能之判斷攸關。原審未有詳查究明，謂系爭合約約定之上訴人給付義務內容為經我國註冊之系爭商標云云，即為上訴人不利之認定，未免速斷。本件此部分事實尚未臻明瞭，本院無從為法律上之論斷。」可知法院實務上認為未註冊的商標得為授權的標的；而該案於發回更審後，智慧財產法院以 98 年度民商上更（二）字第 3 號民事判決，固認該案兩造當事人於簽約時合約內欲授權標的並不相同，被上訴人係被詐欺而為意思表示，其撤銷意思表示有效⁷，惟並未否定未註冊商標可為授權契約的標的。

⁶ 最高法院 97 年度台上字第 2429 號判決研析參照。

⁷ 智慧財產法院 98 年度民商上更（二）字第 3 號民事判決意旨參照。

二、授權關係終止後，被授權人可否主張善意先使用問題

有關註冊商標之被授權使用人是否為商標善意先使用人，於「101 年度智慧財產法律座談會民事提案第 4 號」曾決議：商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定意旨，係基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束。此款規定既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯，致侵蝕註冊主義之商標立法根基。按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即 A 公司不可能基於 B 授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，應認 A 公司自向 B 取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A 公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A 公司無從依商標法第 30 條第 1 項第 3 款主張「善意先使用」之抗辯⁸（智慧財產法院 102 年民商訴字第 53 號民事判決參照），若 A 公司係因 B 公司授權始得使用商標，非以「自我品牌經營」之情形，於授權關係終止後，自不能據以主張善意先使用，持續為未經授權之使用。亦即，未註冊商標之被授權人不享有善意先使用抗辯權。

三、小結

據上，我國司法實務，在個案上固不排除未註冊商標之授權使用關係；然於授權關係終止後，被授權人不能進而主張授權關係終止前之使用為善意先使用，蓋其商標授權之使用及商譽應回歸於註冊商標，其不具有使用自己商標之意思。依相同理由，於未註冊商標之授權使用關係，被授權人不具有使用自己商標之意

⁸ 智慧財產法院 102 年民商訴字第 53 號民事判決：按「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」，不受商標權效力所及。此款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。又按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即 A 公司不可能基於 B 授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，是應認 A 公司自向 B 取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A 公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A 公司無從主張「善意先使用」之抗辯（智慧財產法院民事法律座談會第四案結論參照）。是無論被告克羅司門公司是否於系爭諸商標申請前已有使用之事實，其既與原告成立授權關係，則於授權關係終止後，即不得再以善意先使用抗辯不受原告商標權之拘束。

思，自不符合已善意先使用商標之事實，否則與善意先使用之立法意旨未合外，亦將造成一次授權，永久取得使用權的不合理現象，有違通常授權行為之基本法效，並破壞一般商標授權秩序。

肆、結論

善意先使用制度之立法意旨，乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為要件，然商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品或服務上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定。是以，善意先使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者，附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。參考日本及大陸地區商標善意先使用制度，均要求先使用商標須因已被高度使用且達相當知名度，始得排除商標權效力之拘束，我國商標法並未作此要求，然為維護註冊保護原則，自不宜擴充適用善意先使用範圍而影響商標權人之註冊權益，以為衡平。個人建議商標法第36條第1項第3款，宜修正增加先使用商標須使用達相當知名度，始得不受商標權之拘束，或限制其原使用規模，不得拓展業務，進而侵害註冊商標權的排他範圍，以維護商標法採註冊保護原則。

另司法實務透過個案肯認未註冊的商標亦得授權他人使用，且其使用係基於授權人的授權，被授權人即不存在對於未註冊商標的先使用權，在授權合約到期後即應停止使用，無法主張先使用抗辯權，本於商標使用之基本法理即可推知，並無司法實務見解歧異之情形，則無於商標法增訂之必要。