

開設分店在商標善意先使用之適用限制
—從智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號
民事判決開始談起

Limits of Application of the Bona Fide Use
of Trademark for Establishing Branches:
Taiwan Intellectual Property Court's 2013
Min-Shang-Shang-Zi-22

陳 匡 正*

Kuang-Cheng Chen

投稿日期：108.03.28 接受刊登日期：108.05.17 最後修訂日期：108.06.04

* 美國伊利諾大學香檳分校法律科學博士 (J.S.D.)，國立臺北科技大學智慧財產權研究所專任副教授，kcschen@mail.ntut.edu.tw。

J.S.D., University of Illinois at Urbana-Champaign; Associate Professor, Graduate Institute of Intellectual Property, National Taipei University of Technology; kcschen@mail.ntut.edu.tw.

本文之初稿，曾於 2018 年 7 月 6 日，發表於元照出版有限公司舉辦之「智慧財產權判決研究會」，筆者首先感謝當天所有的與會者，針對本文提出寶貴意見，以利最新商標善意先使用及其原產銷規模或地理區域限制之文獻蒐集，來增強本文之論述，並於最後完成本文的撰寫。

A draft of this article was presented at the “Intellectual Property Society” held by Angle Publishing, Inc. in Taipei, Taiwan, on July 6, 2018; the author appreciates the valuable opinions of the participants at that meeting. This draft was revised to incorporate recent literature on the bona fide use of trademark and its limitations of production and distribution scales or geographic areas.

摘 要

我國商標法（以下稱本法）第 36 條之立法目的，乃基於保障消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展之前提下，以有限之方式，限制商標權、證明標章權、團體標章權及團體商標權之執行。特別如本法第 36 條第 1 項第 3 款乃是針對商標善意先使用之規範，此一機制其實是平衡商標使用主義及註冊主義兩者的優缺點，因而限制商標註冊者的權利；只不過，此必須以原使用之商品或服務，且商標權人得要求其附加適當之區別標示為限。然以智慧財產法院（以下稱智財法院）102 年度民商上字第 22 號民事判決為例，被上訴人於訴訟中主張，上訴人在其營業之同一區域分別開設四家分店，並以與其相同之「速○」圖樣，使用在相同之汽車美容項目上，所以上訴人自不得主張商標之善意先使用。可是智財法院卻認為：本法第 36 條第 1 項第 3 款規範中「原使用之商品或服務」之限制，實不應包含規模或地理區域之限制，故上訴人開設分店，仍難謂其不得主張商標之善意先使用。而本文將著重於本案判決之分析為本，並結合我國、美國理論和實務之見解，以剖析「原產銷規模」是否應納入限制商標善意先使用之範疇中。

關鍵詞：工商企業正常發展；善意先使用；原使用之商品或服務；適當之區別標示；規模或地理區域

目 次

壹、前言

貳、智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決

一、案例事實

二、裁判要旨

三、本案評析

參、商標善意先使用之分析

一、商標善意先使用立法之必要性

二、原產銷規模是否屬於商標善意先使用之限制？

三、小結

肆、商標善意先使用理論和實務之解析

一、我國針對商標善意先使用之理論與實務

二、美國對於商標善意先使用之理論與實務

三、小結

伍、結論

壹、前言

倘若第三人未經商標權人之同意，卻依舊為商標使用之行為者，是否一定會構成商標權之侵害？我國商標法（以下稱本法）雖然賦予商標權人排他之權利，只不過為兼顧商標先使用者之私益與其他公共使用者之公益，本法特別於 1993 年參酌日本商標法第 32 條¹，乃制定商標善意先使用之條款，藉以平衡商標註冊主義及商標使用主義之優缺點²。

事實上本法第 36 條第 1 項第 3 款，就是商標善意先使用之典型規定，凡以在他人商標註冊申請日之前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，但以原使用之商品或服務，且商標權人得要求善意先使用商標者，附加適當之區別標示為限，可不受他人商標權之效力所拘束³。尤其是將本法第 36 條第 1 項第 3 款適用於智慧財產法院（以下稱智財法院）102 年度民商上字第 22 號民事判決（以下稱本案）之案例事實中，其適用之結果依舊有違背商標權人之權利保護，雖然在本案中涉及商標善意先使用者之權利，卻不能基於本法保護商標權之主要立法目的，而是讓善意之商標先使用者可以開設分店，亦即其不受原產銷規模之限制，仍按照本法第 36 條第 1 項第 3 款之規範，不受商標權之效力所及⁴。

進一步來說，本文從**本案之案例事實**來開始分析，特別是剖析智財法院於本案訴訟中，究竟原產銷規模因素，是否應該納入商標善意先使用之適用限制中？然智財法院對此在訴訟中主張：本法第 36 條第 1 項

1 詳見行政院函送「商標法」修正草案與立法院本案審查修正條文、行政院修正草案條文及現行法條文對照表。立法院法律系統網站，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>，最後瀏覽日期：2019 年 3 月 19 日。

2 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 140，經濟部智慧財產局，2017 年修訂 4 版。

3 請參見商標法第 36 條第 1 項第 3 款。

4 請參酌智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決。

第 3 款在修法過程中，既然已經刪除「以原產銷規模為限」之用語，其修法之目的實不欲限制原產銷規模，則修正後同法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解釋為無地理區域和業務規模之限制。申言之，本案上訴人於系爭商標註冊公告、發函警告以後，仍然繼續使用「速○」商標開設分店之行為，法院應當做出構成商標善意先使用之判斷⁵。

只是智財法院針對本案案例事實所做出之判斷，是否符合國內外學說理論及司法實務保護商標權之發展趨勢？是故，本文認為除了因為本案案例事實，乃攸關是否構成商標善意先使用之判斷外，最重要的是界定商標善意先使用適用之限制，而這些議題均值得未來我國各級法院，在處理原產銷規模之善意先使用案件來借鏡和參酌。

貳、智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決

一、案例事實

被上訴人黃○源（下稱被上訴人）將其「速○汽車美容工作室」商號，於 2010 年 2 月 2 日申請商標，之後經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）在同年 11 月 1 日核准註冊第 00000000 號「速○汽車美容 SU-JETCAR BEAUTY 及圖」商標（下稱系爭商標，如圖一），並指定使用於「汽車保養、汽車修理、汽車美容、輪胎翻新、輪胎硫化處理（修補）、汽車抗銹處理」之商品與服務⁶。

5 同前註。

6 同前註。



圖一 系爭商標⁷

然上訴人曾○田（下稱上訴人）之「速○洗車用品企業社」、「速○國際企業有限公司」，在未經被上訴人之授權或同意，乃擅自設立名為「SJ 速○車美體專研院」之店面，且上訴人於 1995 年 1 月 1 日註冊「SJ」商標，乃指定使用在「亮光臘、汽車臘」商品（下稱上訴人商標一，如圖二）；另於 1993 年 5 月 16 日註冊「速○」商標，並指定使用在「汽車打蠟海棉」商品（下稱上訴人商標二，如圖三），由於使用與被上訴人所註冊之系爭商標相同字樣在汽車美容等服務，故讓相關消費者致生混淆誤認⁸。

速 潔

圖二 上訴人商標一⁹

7 系爭商標之圖樣，詳見於智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決之附件內容。同註 4。

8 同註 4。

9 上訴人商標一之圖樣，詳見於智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決之附件內容。同註 4。

圖三 上訴人商標二¹⁰

再者，被上訴人曾經於 2010 年 12 月 10 日，發函催請上訴人停止侵害被上訴人商標權之行為，但上訴人並不理會，竟開設另一家店面，被上訴人又於 2011 年 5 月 4 日，再發函請其停止侵害被上訴人商標權之行為，且上訴人非但未更換招牌，更於被上訴人營業之同一區域陸續開設分店，故上訴人不得主張商標善意先使用，自應負擔損害賠償責任¹¹。

二、裁判要旨

（一）訴訟當事人之主張

上訴人於本案訴訟中主張：被上訴人係於 2010 年 1 月 14 日始為商號之設立登記，且其設立之地址為桃園縣○○鄉○○路○巷○號，並於 2010 年 2 月 2 日提出商標申請。至於上訴人則自 1993 年 12 月 17 日開始經營速○企業社，並於 2010 年 1 月 25 日獲准變更其營業項目，乃增加「其他汽車服務業」、「除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」，且另於 2010 年 1 月 28 日懸掛招牌營業，難謂上訴人擴張營業之行為，足以造成消費者混淆誤認，或有何搭便車之不公平競爭之意圖？

10 上訴人商標一之圖樣，詳見於智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決之附件內容。同註 4。

11 同註 4。

此外，被上訴人於本案訴訟中主張：上訴人未經過被上訴人同意，為行銷目的開設「速○車美體專研院」，使用「速○」經營與被上訴人相關之汽車美容服務，經被上訴人於 2010 年以存證信函告知上訴人已侵害系爭商標，但上訴人仍在半年內，於被上訴人營業之同一區域陸續開設 4 家分店，並使用「速○」圖樣與被上訴人相同之註冊指定之汽車美容項目。縱使上訴人曾經桃園縣政府核准以「速○」登記公司名稱，但此並非核准商標登記，與得否使用系爭商標無涉，尚難符合現行法第 36 條第 1 項第 3 款（即修正前舊法第 30 條第 1 項第 3 款）商標善意先使用之規定，甚至於經過智慧局之審認，上訴人並無善意先使用之情形¹²。

（二）法院之見解

智財法院針對本案之心證略以：修正前舊法第 30 條第 1 項（即現行法第 36 條第 1 項）之規定，於 1997 年 5 月 6 日修正公布之舊法，係列為第 23 條第 2 項，且該條於修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限。」惟當時在立法院二讀時，卻刪除「原產銷規模」之用語，故可知上開法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，並無產銷規模之限制¹³。深而論之，在前揭法條修法之過程中，既然已經刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意乃不欲限制原產銷規模，則修正後本法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解釋為無地理區域及業務規模之限制¹⁴。

再者，智財法院又於訴訟中指出，被上訴人雖然主張上訴人於系爭商標註冊公告後，仍然繼續使用「速○」商標開設分店，後經被上訴人委由律師分別於 2010 年 12 月 10 日、2011 年 5 月 4 日發函停止前述之

12 同註 4。

13 同註 4。

14 同註 4。

商標侵權行為，但上訴人依舊未停止，且上訴人縱為商號之登記，只不過這並非核准登記為商標，故上訴人自不得主張商標善意先使用者¹⁵。惟上訴人於系爭商標申請前後，均使用同一「速○」商標字樣於相同之洗車、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，且所謂「原商品或服務為限」之限制，既然並不包含規模或地理區域之限制，自得以開立新分店，縱使上訴人於被上訴人取得系爭商標抑或發函通知後，仍繼續經營汽車美容業務及設立新分店，則難謂其非屬於善意¹⁶。

三、本案評析

觀乎於本案判決中，上訴人在未經被上訴人之同意，乃為行銷目的開設之「速○車美體專研院」，並使用「速○」經營與被上訴人相關之汽車美容服務，經被上訴人於 2010 年陸續發函告知上訴人已侵害系爭商標後，上訴人仍在被上訴人營業之同一區域內開設 4 家分店，並使用「速○」圖樣與被上訴人相同之註冊指定之汽車美容項目，對此上訴人的確有侵害被上訴人商標之事實¹⁷。

然智財法院對此爭議，乃搬出本法第 36 條第 1 項第 3 款（即修正前舊法第 30 條第 1 項第 3 款、同法第 23 條第 2 項）之修法過程為論據，亦即在 1993 年立法院修法時，乃刪除行政院修正草案所列之「原產銷規模」用語，故商標善意先使用規範中之「以原使用之商品或服務為限」一語，並無產銷規模之限制¹⁸。據此智財法院最後的答案是上訴人於系爭商標註冊公告後，仍繼續使用「速○」商標開設分店，在同一之洗車、汽車美容相關服務上，並未逾越上訴人第 1 家店使用之商品或服務範

15 同註 4。

16 同註 4。

17 同註 4。

18 同註 4。

圍，且所謂「原商品或服務為限」之限制，既然不包含規模或地理區域之限制，自難以上訴人另行開立分店，就認為其並非善意先使用系爭商標¹⁹。

特別是本法乃採取嚴謹之註冊主義，其目的乃為發揮公示之效果，以防止他人使用或註冊相同或近似之商標，且一經註冊就能確保商標權利人之權益²⁰。只不過商標價值之體現，其實以使用為本，從而商標權利人應容忍善意先使用者之繼續使用行為²¹。更何況商標善意先使用者，既然怠於註冊申請系爭商標，則其使用行為自當以適度限制，以避免其擴張先使用權而損及註冊者之權利，藉此調和先使用者及註冊者之利益²²。惟依據本案判決之意旨：任何商標之先使用者，只要善意使用相同或近似之商標，在同一或類似之原使用商品或服務²³，均得以開設分店，且不受商標權之效力所及，如此豈不違反本法所採取註冊主義之精神？故而上述之爭點，乃本文欲探討之重要議題。

參、商標善意先使用之分析

其實本法就如同其他智慧財產權法一樣，具有高度之公益性，自當有權利效力所不及之處²⁴。只不過智慧財產權之限制，乃與人民基本權利（財產權）之保障高度相關，故國家就必須透過法律明文之規定，讓公益與私益彼此間之保護，才得以獲致平衡，舉例來說：商標善意先使

19 同註 4。

20 陳文吟，商標法論，頁 42-43，三民，2012 年修訂 4 版。

21 請參見智慧財產法院 99 年度民公上字第 2 號民事判決；黃銘傑，商標先使用權之效力範圍－評智慧財產法院九十八年度刑智上易字第四十號判決，月旦法學雜誌，第 204 期，頁 165-166，2012 年 5 月。

22 黃銘傑，同前註，頁 165-166。

23 請參酌商標法第 36 條第 1 項第 3 款。

24 汪渡村，商標法論，頁 186，五南，2012 年 3 版；陳匡正，商標善意先使用之研究，臺灣法學雜誌，第 276 期，頁 5-6，2015 年 7 月。

用之抗辯，實乃本法為平衡商標權之基礎規範²⁵。

倘若欲深入瞭解商標善意先使用之內容，當然必須從商標善意先使用之立法目的及其重要性，來做為立論之根基，並藉此探討原產銷規模因素，是否為繼原使用商品或服務因素，又商標權人得要求其附加適當之區別標示因素限制以外，另一項需納入商標善意先使用之限制。故本章節之內容，將著重在探討商標使用之學說理論和法院實務為主，再輔以商標表彰來源功能之意義、內涵等介紹，藉以將善意先使用制度為深入淺出之分析。

一、商標善意先使用立法之必要性

假如吾人從避免智慧財產權制度性壟斷之角度來看，智慧財產權之保護，必須兼顧公益及私益之平衡²⁶，只不過商標善意先使用抗辯之明文化，卻是凸顯公益之保障，亦即尊重先使用原商標之事實及維護原商標之秩序²⁷。正如同當時行政院、立法院針對舊法第 23 條第 2 項之修法說明中提及：在他人申請註冊商標之前，得以善意先使用相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務，應使其在特定條件下，得以免受他人商標權之拘束者²⁸。可惜的是，前述本法之修法說明中，卻未明文定義什麼是「特定條件」？

特別是當時行政院、立法院針對舊法第 23 條第 2 項之修法說明裡，還能夠看出：該條項乃是參酌日本商標法第 32 條之立法例，來加以增

25 汪渡村，同前註，頁 186；陳匡正，同前註，頁 5-6。

26 汪渡村，同前註，頁 186；陳匡正，同前註，頁 5-6。

27 高秀美，善意先使用商標受法律保護之範圍及限制，智慧財產權月刊，第 230 期，頁 24，2018 年 2 月。

28 請參酌行政院函送「商標法」修正草案與立法院本案審查修正條文、行政院修正草案條文及現行法條文對照表。同註 1。

訂者²⁹。經查，日本商標法第 32 條亦為首先使用商標的使用權利規範，其內容是：「(一) 於日本國內在他人的商標註冊申請以前，不是出於不正當競爭的目的，而在其商標註冊申請有關的指定商品或類似商品上使用該商標或類似商標的結果，已使消費者『周知』該商標是標誌著自己所經營的商品時，在該商標申請註冊時（依第 13 條第 1 款中準用專利法第 40 條的規定，或依第 17 條中、第 56 條第 1 款準用專利法第 159 條第 1 款，或依第 61 條中準用專利法第 174 條第 1 款，準用該法第 159 條第 1 款，分別準用該法第 53 條第 4 款的規定，該商標註冊申請被視為已經提出了補充手續書時，系指原商標註冊申請之時或提出補充手續書之時），如申請人繼續在其商品上使用該商標時，則在該商品上有使用該商標的權利。該業務的承繼者也同樣如此。(二) 該商標權人或專用使用權人，可以要求前款規定的有商標使用權人附加適當的表示以防止後者經營的商品和自己經營的商品相混淆。³⁰」

深而論之，上開日本商標法第 32 條，雖然有針對商標善意先使用，進行定義性之規範，就如同現行本法之規定，一樣將商標善意先使用之限制，著重在以原使用之商品或服務，且商標權人得要求其附加適當之區別標示等要件為限³¹，但是日本商標法第 32 條立法較本法規定高明之處，乃是系爭商標已使消費者「周知」者，其才可以成為商標善意先使用保護之客體。而這凸顯出日本商標法強化大陸法系商標註冊主義之立法精神，限制在善意先使用消費者「周知」之系爭商標者，其才得以主張商標善意先使用。故未來本法第 36 條第 1 項第 3 款規定於修法時，如此似乎是可以考慮之立法方向。

29 同前註。

30 請參見日本商標法（中文版）第 32 條。詳見國家工商管理總局網站，http://sbj.saic.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/t20170515_264669.html，最後瀏覽日期：2019 年 3 月 19 日。

31 請參酌商標法第 36 條第 1 項第 3 款。

二、原產銷規模是否屬於商標善意先使用之限制？

商標在資訊科技發達的今日，其除了傳統的被當作商品或服務之標記外，尚包含資訊承載之功能³²。具體而言，現今商標之功能不外乎有六項功能：首先，為保障相關消費者，確信商品或服務來源一致性之「識別功能」和「表彰來源功能」³³。再者，商標所表彰與過去一樣品質及特性之商品或服務，使相關消費者得以信賴該商標之「品質保證功能」³⁴。只不過商標權利人大量投入廣告，更提高商標之吸引力、加強相關消費者商標形象，所體現出之「廣告功能」³⁵。甚至於商標具備商品與來源標示間之「溝通功能」，且由於商標權乃憲法保障之財產權，所以商標能夠作為投資之標的，因而衍生出來之「投資功能」³⁶。

從上述商標六項功能中，「表彰來源功能」使得商品之一般購買人與相關消費者，均能夠確信貼附商標之商品，具有來源之一致性，並藉以與他人商品或服務相區別，所以「表彰來源功能」，也具有「識別功能」之意味存在³⁷。申言之，「表彰來源功能」與「識別功能」具備密切之關聯性。此外，相較於「識別功能」，「表彰來源功能」是商標之重要基本功能，且進一步達到下列作用：（一）顧客能和企業乃透過貼附商標商品之品質連結起來；（二）透過貼附商標之商品，來確認企業（即商標權人或產品製造者）；（三）產品製造者負責品質之控制；（四）保護商標以避免他人為違法之使用，且以不正當之方法榨取其商品之商譽

32 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 2，元照，2018 年修訂 4 版。

33 同前註，頁 2-3。

34 同前註，頁 3。

35 同前註，頁 3-4。

36 同前註，頁 4。

37 同前註，頁 2-3。

38。

無論是商標之「表彰來源功能」抑或「識別功能」，本法制定商標善意先使用之條款，確實有破壞上述兩項之商標功能，這也就是為何本法第 36 條第 1 項第 3 款之規定中，須明確以「原使用之商品或服務」與「商標權人得要求其附加適當之區別標示」，來做為適用商標善意先使用之限制條件。只不過若原產銷規模之條件，並未列入商標善意先使用之適用限制中，針對商標之表彰來源功能或識別功能，也同樣會有所妨害。其實原產銷規模之因素，雖然未明文列舉於本法第 36 條第 1 項第 3 款之條文限制中，但是卻可見於我國司法實務之討論中，例如：智財法院曾在實際案例中指出：原產銷規模因素於商標善意先使用抗辯之適用範疇，其判決之具體內容為：「法條所謂『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，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，且不得超過原使用的商品或服務範圍。³⁹」

另一方面，智財法院則以本法第 36 條第 1 項第 3 款規定之修法歷程為依據，明確地排除原產銷規模因素，來納入在商標善意先使用抗辯之限制中，其判決之內容為：「另依本院 102 年度民商上字第 22 號判決意旨，可知 2003 年 5 月 28 日修正公布之舊法第 30 條第 1 項第 3 款但書用語原為『以原使用商品及原產銷規模為限』，嗣於立法院二讀時，刪除『原產銷規模』用語，可知上開條文並無產銷規模之限制。⁴⁰」

特別是，智財法院亦曾明白的定義原產銷規模外，並從本法第 36 條第 1 項第 3 款規範之修法歷程中，詳細探討原產銷規模之適用疑義，而智財法院於判決中之論述是：「然有疑義者，乃所謂『產銷規模』究何所指？此一所謂產銷規模，究竟係指『店數』之限制，抑或『地理區

38 同前註，頁 3。

39 請參見智慧財產法院 105 年度民商訴字第 22 號民事判決。

40 請參酌智慧財產法院 104 年度民商上字第 6 號民事判決。

域』之限制？換言之，善意先使用者得否增加提供商品或服務之店家數目？可否於不同地理區域開設分店？有認為修法二讀時刪除產銷規模，其意僅在於放寬分店數，並不及於地理區域之擴張，因此，倘所開設之分店其地理區域相距原商店過遠，不應認為係善意合理使用。考其立法原意，認為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。⁴¹」

綜上所述，本法第 36 條第 1 項第 3 款條文中，不僅未明文納入原產銷規模因素，於商標善意先使用的適用限制中，甚至連我國實務判決都排除原產銷規模條件，在商標善意先使用之適用限制外。再者，本文認為未來本法第 36 條第 1 項第 3 款規定於修法時，應增列原產銷規模因素，並定義原產銷規模之範疇，在適用商標善意先使用之限制中，否則商標先使用人任意擴大該商標之使用地域，卻仍可以主張商標善意先使用，的確已經侵害註冊商標之商標權。況且，本法於 2011 年增訂之第 5 條第 2 項，將網路等新媒介納入商標使用之新型態中⁴²。倘若善意

41 請參酌智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決。

42 2011 年 5 月 31 日商標法修正理由四、(一)：「透過數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式提供商品或服務以吸引消費者，已逐漸成為新興之交易型態，為因應此等交易型態，爰明定前項各款情形，若性質上得以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦屬商標使用之行為。」詳見立法院法律系統網站，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>，最後瀏覽日期：2019 年 03 月 18 日。

先使用商標之情事，乃發生於網路媒介上，以現行法未擴張至限制原產銷規模及定義原產銷規模之現況下，反倒因為網路傳播迅速，不僅讓商標善意先使用人之權利過於擴張，亦使得註冊商標權之侵害更加嚴重。由於商標善意先使用實為註冊主義之例外，其解釋應當更趨嚴格，假設過度擴張例外事由之適用範圍，將明顯地違背註冊主義之立法精神⁴³。反之，檢視現行本法之規定，不但不能平衡商標善意先使用與商標權之保護，而且這是一個嚴重的法律風險，因為這是導致商標權人與商標善意先使用人訴訟爭端之導火線。

三、小結

綜合本章節之內容，本法在 1993 年新增舊法第 23 條第 2 項，有關商標善意先使用抗辯之規範，而其增訂理由為：因為本法固採行先申請註冊主義，只是對於在他人申請註冊前，已經善意使用相同或近似商標圖樣之第三人，應使其在特定條件之下，免受他人商標權之效力所及，始較為公平⁴⁴。然無論是行政院、立法院針對舊法第 23 條第 2 項之增訂，皆是無異議之通過，如此更能夠凸顯將商標善意先使用抗辯明文化之必要性。

至於原產銷規模之因素，雖然未明文列舉於本法第 36 條第 1 項第 3 款之條文限制中，但卻常見於我國司法實務之討論中，法條所謂「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，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。在 2003 年 5 月 28 日修正公布之舊法第 30 條第 1 項第 3 款但書用語原為：「以原使用商品及原產銷規模為限」，嗣後

43 李素華，商標權侵害之商標使用及善意先使用－智慧財產法院一〇二年度民商訴字第一號民事判決，月旦裁判時報，第 29 期，頁 43，2014 年 10 月。

44 請參酌行政院函送「商標法」修正草案與立法院本案審查修正條文、行政院修正草案條文及現行法條文對照表。同註 1。

在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開條文並無產銷規模之限制。所以本法條修法過程中，既然刪除「以原產銷規模為限」之用語，故其用意乃不欲限制原產銷規模，自然修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應詮釋為無地理區域及業務規模之限制。

未來本法在修法之時，本文認為應當增列原產銷規模因素，在商標善意先使用之適用限制中，否則任一之善意先使用商標者恣意擴張系爭商標之使用地域，特別是透過網路媒介之散播，卻依舊能夠主張商標善意先使用，確實已侵害註冊商標權人之權利；因為如此過度擴張使用主義例外事由之適用，將違反註冊主義之立法精神。相反的，本法第 36 條第 1 項第 3 款之立法，實乃充斥嚴重的法律風險，原因是這會導致商標權人與商標善意先使用人之訴訟爭端。

肆、商標善意先使用理論和實務之解析

然而與本案事實相關之法律爭點，乃是關於商標權善意先使用，甚至於如何限制商標權善意先使用？經查本法商標善意先使用規定之立法，乃根基於採行註冊主義原則之國家，其商標法中多有例外保護先使用商標之條款，或明定善意先使用商標，不受商標權拘束之類似規定，藉以融合本法之註冊主義，並兼採取先使用原則⁴⁵。

是以，本法為順應國外先進之立法例，以及我國實務運作需求之趨勢下，故新增本法第 36 條第 1 項第 3 款之商標善意先使用規定，其目的在於例外地限制商標權人及第三人之商標權，且不侵害善意先使用該商標者之合法權益。例如善意先使用之商標，係使用在原商品或服務，且商標權人得要求善意使用商標者，附加適當之區別標示⁴⁶。只不過上

45 呂靜怡，淺介商標法第 30 條不受商標權效力拘束之情形，萬國法律，第 160 期，頁 79，2008 年 8 月。

46 請參見商標法第 36 條第 1 項第 3 款。

述兩限制商標善意先使用之因素，是否已經有效的保護註冊商標之權利人？由於前面章節之內容，乃具體強調原產銷規模因素，在限制商標善意先使用之必要性，所以本章以下各節之內容，將著重於討論我國及美國關於商標善意先使用之理論與實務議題。

一、我國針對商標善意先使用之理論與實務

事實上，本法之規範，主要是貫徹商標註冊主義之精神，例如本法第 2 條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」另基於「平等互惠原則」⁴⁷，本法第 4 條復規定：「外國人所屬之國家，與中華民國如未共同參加保護商標之國際條約或無互相保護商標之條約、協定，或對中華民國國民申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理。」申言之，無論是我國國民或外國人，欲在我國境內行使其商標權，自然就必須依據本法之規範，提出商標之註冊申請⁴⁸。

特別是商標善意先使用，雖然是替善意先使用商標者，例外的開了一扇門，且為兼顧商標權人和相關消費者權益之保護，讓其得以使用相同或近似之商標，在同一或類似之商品或服務，但以原使用之商品或服務為限，又商標權人得要求其附加適當之區別標示。

（一）從修法過程來觀察適用商標善意先使用之限制

歸納整理近五年智財法院判決中，針對系爭商標善意先使用之判斷，是否納入原產銷規模限制之民事判決：首先，智財法院 105 年度民商訴字第 22 號民事判決之判斷為：原告天○元有限公司主張，在被告

47 陳匡正，真品平行輸入與商標權之侵害，世新法學，第 8 卷，第 2 號，頁 256，2015 年 6 月；陳昭華，我國商標權之保護與真品平行輸入，植根雜誌，第 13 卷，第 11 號，頁 462，1997 年 11 月。

48 陳匡正，同前註，頁 256；陳昭華，同前註，頁 462。

環○之家生物科技股份有限公司註冊申請系爭商標之前，持續使用系爭字樣於同一捕蚊商品中，並得以主張商標善意先使用之抗辯。然智財法院不僅在本案判決加以確認之，且其在本案判決仍舊表達本法第 36 條第 1 項第 3 款條文中：「以原使用之商品或服務為限」一語，乃非限制善意先使用人，僅得以在原產銷之規模下，繼續使用系爭商標之立場外，可是綜觀本案判決之內容，其實與擴張原產銷之規模無涉⁴⁹。

再者，智財法院 104 年度民商上字第 6 號民事判決之要旨為：本案上訴人得○興生技藥業股份有限公司，在被上訴人燕○有限公司註冊申請系爭商標之前，能夠善意先使用本案判決附表所示 5 項商品之系爭商標。只不過智財法院不僅在本案判決中陳述本法第 36 條第 1 項第 3 款規定中：「以原使用之商品或服務為限」之用語，並非限制善意先使用人，只得以原產銷規模繼續使用商標之立場外，其實本案判決乃著重在爭執善意先使用商品之範疇，如此與擴大原產銷規模無關⁵⁰。至於相類似之民事判決又例如：智財法院 103 年度民商訴字第 64 號民事判決，亦即智財法院於本案判決中，乃著重判斷原告升○事業股份有限公司，有善意先使用被告謝○盈商標之事實，且原告應依照被告之要求，於使用系爭圖文在系爭商品時，需附加適當之區別標示，即便如此，智財法院仍然認為，原告使用被告商標之行為，實與擴張原產銷規模亦無關聯⁵¹。

只不過觀察本案判決之案例事實，智財法院雖然是判斷上訴人速○國際企業有限公司，於被上訴人黃○源即速○汽車美容工作室，在註冊「速○」商標之前，的確有持續「速○」圖樣之行為，仍得以主張商標善意先使用者。縱使本案判決事實與原產銷規模限制無直接關聯，可是本案判決仍以原產銷規模之概念談起，亦即：修正前本法第 30 條第 1

49 請參見智慧財產法院 105 年度民商訴字第 22 號民事判決。

50 請參酌智慧財產法院 104 年度民商上字第 6 號民事判決。

51 請參見智慧財產法院 103 年度民商訴字第 64 號民事判決。

項之規定，於 1997 年 5 月 6 日修正公布時，係列為本法第 23 條第 2 項，且在行政院函送立法院之該條修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限」。惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，並無產銷規模之限制。然有疑義者，乃所謂「產銷規模」究何所指？此一所謂產銷規模，究竟係指「店數」之限制，抑或「地理區域」之限制？換言之，善意先使用者得否增加提供商品或服務之店家數目？可否於不同地理區域開設分店？有認為修法二讀時刪除產銷規模，其意僅在於放寬分店數，並不及於地理區域之擴張，倘若所開設之分店其地理區域相距原商店過遠，不應認為係善意合理使用。考究其立法原意，既然認為立法過程乃有意刪除「以原產銷規模為限」之用語，自然難以認為在條文中規範「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⁵²。

申言之，本法條修法過程中既然已刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意乃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，即應解釋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⁵³。

（二）從商標刑事判決來分析商標善意先使用之適用限制

另一方面，關於商標善意先使用之刑事案件中，就智財法院 102 年度刑智上易字第 53 號刑事判決來看，智財法院於本案判決中點出：檢

52 請參酌智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決。

53 同前註。

察官雖復以被告於系爭商標註冊公告後之 2010 年 11 月 11 日起，仍有在如原審判決附表所示地點，為行銷之目的，開設「速○洗車用品企業社」、「速○車美體專研院」等分店，應不得主張善意使用，惟查本案被告於系爭商標申請前後，均使用「速○」字樣於同一之經營汽車美容相關服務，就此並未逾越原使用商品或服務之範圍，且所謂「原商品或服務為限」之限制，既不包含規模或地理區域之限制，本諸「罪刑法定」原則，被告行為應認為符合本法第 36 條第 1 項第 3 款之規範⁵⁴。

再者，從智財法院 100 年度刑智上易字第 20 號刑事判決來觀察，智財法院在本案判決中明白指出：被告既然是在系爭商標註冊申請前，就已經先使用系爭商標者，按照本法第 36 條第 1 項第 3 款之規定，被告得繼續使用系爭商標，於其所經營之同一或類似之商品或服務。而本案被告原使用系爭商標於販售烤玉米，其後雖將該店搬遷至臺南市另址，仍然販售同一商品，且所謂「原商品或服務為限」之限制，既然不包括規模或地理區域之限制，則被告之行為應被認為並未違反本法第 36 條第 1 項第 3 款之規定，故被告之行為屬於善意先使用之行為，並不受系爭商標權之效力所拘束⁵⁵。

此外，就智財法院 98 年度刑智上易字第 40 號刑事判決而論，智財法院在本案判決中指出：被告係在系爭商標註冊申請前，即已經先使用系爭商標，依據本法第 36 條第 1 項第 3 款之規定，被告自得以繼續使用系爭商標，在其所經營之同一或類似之商品/服務。而本案被告原使用系爭商標於販售水餃、牛肉麵等商品及服務，其後分別以「老○子連鎖牛肉麵餐飲」、「老○子牛肉麵」名稱，分別在臺南市兩地開設新店，販售水餃、牛肉麵等相同商品及服務，對此並未逾越原使用商品或服務之範圍，而其開設分店之地理區域，雖已超出原臺南縣之地理區域，惟所謂「原商品或服務為限」之限制，既然不包含規模或地理區域之限制，

54 請參見智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 53 號刑事判決。

55 請參酌智慧財產法院 100 年度刑智上易字第 20 號刑事判決。

則被告之行為仍屬於善意先使用之行為，且不受告訴人商標權之效力所拘束⁵⁶。

總而言之，我國智財法院礙於現行法之規定，針對原產銷規模因素，是否納入商標善意先使用限制之實際判斷中，不管是在民事判決抑或是刑事判決，均不曾考慮在具體個案中，以原產銷規模來限制善意先使用之適用。即便如此，刑事判決比起民事判決之探討，依然更加詳盡論述拒絕以原產銷規模來限制商標善意先使用之理由，原因是基於罪刑法定主義，不應該在法律規範之外，擴張適用原產銷規模因素，用以限制善意先使用系爭商標人，來合理的使用該商標。綜合上述，現今我國法院實務在詮釋商標善意先使用之規範時，在未納入原產銷規模因素限制及定義原產銷規模之現況下，由於網路媒介之迅速傳播，讓商標權之保護受到威脅。

二、美國對於商標善意先使用之理論與實務

美國商標法制之蓬勃發展，不管是成文法或是判例法，皆值得我國商標法制精進之借鏡。只不過商標善意先使用制度之設立，實為發揮調和註冊主義（first to file/first to register）⁵⁷與使用主義（first to use/priority of use）⁵⁸之積極功能⁵⁹。更何況，美國商標法制雖體現出使用主義之精神，但其透過相關司法判決之闡釋⁶⁰，乃確立了未註冊商標之先使用人，在註冊人申請日前已經確立使用之地區範圍內，享有優先於註冊人權利

56 請參見智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 40 號刑事判決。

57 汪渡村，同註 25，頁 7。

58 同前註，頁 51；陳文吟，同註 20，頁 42。

59 汪渡村，同前註，頁 198。

60 謝富松，商標專用權與善意先使用權之衡平研究，高雄大學法律研究所碩士論文，頁 76，2017 年。

之見解⁶¹。

進而論之，本節之主要內容將從「美國法對於系爭商標使用之地區範圍內，享有優先註冊人使用該商標權利」及「美國法針對商標註冊申請人善意要件之重視」兩部分，來進行深入之剖析。

（一）美國法對於系爭商標使用之地區範圍內，享有優先註冊人使用該商標權利

經查美國 *Watec Co., Ltd. v. Liu & Watec Company America*⁶²案，其案例事實包括：原監控攝影機產品製造商日本華特克公司（*Watec Japan*）與美國商人劉佳喜（*Chia C. Liu*）雙方達成口頭協議，由劉佳喜擔任總裁的美國華特克公司（*Watec America*），成為日本華特克公司在美國之獨家經銷商⁶³。此外，日本華特克公司擁有美國華特克公司 51 % 之股份，藉此交換日本華特克公司之資金援助，並提供監控攝影機予美國華特克公司⁶⁴。即使日本華特克公司是「*WATEC*」和「*WAT*」商標之擁有者，美國華特克公司仍於 1992 年、1993 年在美國專利暨商標局（*United States Patent and Trademark Office, USPTO*），分別註冊「*WATEC*」和「*WAT*」商標⁶⁵。

之後於 1995 年，劉佳喜與日本華特克公司之間，乃簽訂買賣日本華特克公司在美國華特克公司持股之書面股票交易契約書（*Stock Purchase Agreement*），但其中並未提及前述之商標註冊事宜⁶⁶。然而在 1998 年，美國華特克公司及劉佳喜卻使用「*WATEC*」和「*WAT*」商標，來販售非日本華特克公司製造之監控攝影機，故日本華特克公司認為，

61 同前註，頁 76。

62 403 F.3d 645 (2005).

63 *Id.* at 648.

64 *Id.* at 648.

65 *Id.* at 648.

66 *Id.* at 648.

販賣非其製造之攝影機，乃違反雙方銷售及商標授權契約⁶⁷。最後於 2000 年 10 月，日本華特克公司向美國聯邦法院提起違反雙方銷售契約及商標侵權訴訟⁶⁸。至於美國華特克公司與劉佳喜，則反訴日本華特克公司侵害其合法註冊之「WATEC」和「WAT」商標權⁶⁹。

就此判決之爭點為：當日本華特克公司之先使用商標權，乃與美國華特克公司之註冊商標權相牴觸時，仍是否發生商標侵權之情事⁷⁰？而日本華特克公司在本案訴訟中，提出許多在美國華特克公司於 1992 年、1993 年註冊「WATEC」和「WAT」商標前之證據，是故美國聯邦第九巡迴上訴法院主張：日本華特克公司已取得美國全國性在普通法上之商標先使用權，得以使用「WATEC」及「WAT」兩商標⁷¹。綜上所述，從美國 Watec Co., Ltd. 案之意旨來看，當先使用商標權及註冊商標權兩者發生衝突時，如何保障先使用商標權⁷²，乃本案所衡量之中心。

另一方面，在美國 Clark & Freeman Corp. v. Heartland Co. Ltd⁷³ 案中，美國聯邦紐約南區地區法院明白指出：本案之被告哈特蘭有限公司自 1985 年 7 月起，乃使用「Heartland」商標於販售襯衫、毛衣、褲子、夾克等商品⁷⁴。另一方面，原告則於 1986 年 4 月 26 日，開始使用「Heartland」商標在男鞋、男靴等商品⁷⁵。之後原告決定以「Heartland」商標，來發展衣飾產業，進而提出訴訟，禁止被告在市場上銷售使用「Heartland」商標之商品⁷⁶。

67 *Id.* at 648.

68 *Id.* at 648.

69 *Id.* at 648.

70 *Id.* at 648.

71 *Id.* at 654.

72 謝富松，同註 60，頁 76。

73 811 F.Supp. 137 (S.D.N.Y. 1993).

74 *Id.* at 138.

75 *Id.* at 138.

76 *Id.* at 138.

因為原告在被告使用「Heartland」商標之後，才使用「Heartland」名稱，所以原告可以取得被告商標之先使用權⁷⁷，其前提是：原告得以承繼 Sears 公司針對「Heartland」商標之先使用權。就此爭議，其判斷要點為：原告所製造之商品，是否與 Sears 公司實質近似（substantially similar）⁷⁸，且相關消費者不被欺瞞或傷害，進而承繼 Sears 公司之商標先使用權⁷⁹？首先，自 Sears 公司威脅提出異議，以防止「Heartland」商標被註冊之前，原告未自 Sears 公司轉讓權利⁸⁰。由於原告自 Sears 公司取得之權利是不能被接受的，而被告於 1985 年得善意使用「Heartland」名稱在所銷售之商品上，這時，原告不得以被告使用「Heartland」之標示，來阻止被告使用相同商標商品之販售⁸¹。申言之，美國聯邦紐約南區地區法院主張：原告、被告可以繼續在各自的商品上使用「Heartland」商標，且在本質上，兩商品間不構成混淆誤認（likelihood of confusion），故被告註冊「Heartland」商標，並指定使用於服飾商品者，仍應該被准許⁸²。

綜上所述，從 Clark & Freeman Corp. 案之事實，可以凸顯出美國法之商標善意先使用權，其得以轉讓，而相對的，我國法卻無相關之明文規範，甚至於我國實務之見解⁸³，也反對將商標善意先使用權視之為財產權或排他權，並得以轉讓之法律性質⁸⁴。況且，從文義解釋及目的解釋來看，本法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用規定，旨在維護先使用行為之事實狀態或商標秩序，而非創造另一權利，使之與原註冊商標

77 *Id.* at 138.

78 *Id.* at 139.

79 *Id.* at 140.

80 *Id.* at 141.

81 *Id.* at 142.

82 *Id.* at 142.

83 司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」、「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 4 號。

84 謝富松，同註 60，頁 81-82。

相抗衡⁸⁵。

（二）從美國法對於商標註冊申請人善意之要件，來剖析我國善意先使用之制度

除了美國判例法針對商標善意先使用之適用判斷，及其法律性質之詮釋外，由商標註冊申請人之善意要件，來定義我國善意先使用制度之「善意」，更屬於觀察善意先使用之另一面向。特別是美國之商標實務，乃秉持著普通法系（Common Law System）之精神，亦即採取使用主義⁸⁶，故商標先使用者擁有該商標之權利⁸⁷，亦即商標之使用時間在先；商標之權利擁有在前（first-in-time, first-in-right）⁸⁸。因此其本質上與我國現行大陸法系（Civil Law System）之商標法制，所採取之註冊主義不同⁸⁹。

從美國藍能法（Lanham Act）第 1(b)條之規範而論，其規定是所有美國及外國之商標註冊申請者，針對指示商品服務之商標提出註冊申請時，其必須善意使用（bona fide intent-to-use, ITU）商標在商業活動中⁹⁰，且商標註冊申請者尚需舉證己身為善意⁹¹。值得一提的是，美國藍能法

85 同註 83；陳昭華，同註 32，頁 178。

86 Nicholas Herdrich, *The Great Balancing Act: Limiting Trademark Risks for Early-Stage Businesses in a Limited Capital Environment*, 97 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 144, 151 (2015).

87 陳文吟，同註 20，頁 42。

88 Herdrich, *supra* note 86, at 151.

89 Max Vern, *A Trademark Visa--Aspects of International Trademark Use and Protection*, 88 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 847, 848 (2006).

90 Daniel R. Bereskin, Q. C., Miles J. Alexander & Nadine Jacobson, *Bona Fide Intent to Use in the United States and Canada*, 100 TRADEMARK REP. 709, 710 (2010); Joseph E. Clemente, *Collegiate Athletes and the Right to Their Marks*, 20 MARQ. INTEL. PROP. L. REV. 157, 164 (2016).

91 Section 1(b) of the Lanham Act regulates that, “(b) Application for bona fide intention to use trademark: (1) A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request

於 2003 年修法之前，商標註冊申請者還需要舉證己身有使用該商標之意圖，而後乃按照商標法條約（Trademark Law Treaty）第 3(7)條：禁止其他商標註冊申請要求⁹²，亦即禁止提供任何商標商業註冊之證明或摘

registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director. (2) The application shall include specification of the applicant's domicile and citizenship, the goods in connection with which the applicant has a bona fide intention to use the mark, and a drawing of the mark. (3) The statement shall be verified by the applicant and specify - (A) that the person making the verification believes that he or she, or the juristic person in whose behalf he or she makes the verification, to be entitled to use the mark in commerce; (B) the applicant's bona fide intention to use the mark in commerce; (C) that, to the best of the verifier's knowledge and belief, the facts recited in the application are accurate; and (D) that, to the best of the verifier's knowledge and belief, no other person has the right to use such mark in commerce either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods of such other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

Except for applications filed pursuant to section 1126 of this title, no mark shall be registered until the applicant has met the requirements of subsections (c) and (d) of this section. (4) The applicant shall comply with such rules or regulations as may be prescribed by the Director. The Director shall promulgate rules prescribing the requirements for the application and for obtaining a filing date herein.” See 15 U.S.C. § 1051 (2016); Sandra Edelman, *Proving Your Bona Fides--Establishing Bona Fide Intent to Use under the U.S. Trademark (Lanham) Act*, 99 TRADEMARK REP. 763, 763 (2009).

92 Article 3(7) of the Trademark Law Treaty regulates that, “(7)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) and (6) be complied with in respect of the application. In particular, the following may not be required in respect of the application throughout its pendency:

- (i) the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
- (ii) an indication of the applicant's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;
- (iii) an indication of the applicant's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services listed in the application, as well as the furnishing of evidence to that effect;
- (iv) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting Party or of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the

錄，另禁止指出商標註冊申請者正在進行之商業活動並提供相關之證據，也禁止證明商標註冊申請者正在進行與申請有關商品／服務之活動並舉出相關證據，以及禁止繳交商標已經在本條約之其他締約國註冊或已經在任一不屬於本條約締約國之巴黎公約締約國註冊等證據⁹³之規範意旨，將美國藍能法中商標註冊申請者，必須舉證自身有使用該商標之規定刪除。

此外，根據美國藍能法第 1(b)(3)(B)條之規定，商標註冊申請者必須提供一般之申請資訊外，還需要有商標註冊申請者，具備在商業上善意使用該商標意圖之陳述⁹⁴。申言之，美國商標註冊申請者在進行商標之申請時，雖然必須舉出其為善意使用該商標在商業活動之證據，但此條似乎有違反前揭商標法條約第 3(7)條：禁止其他商標註冊申請要求之規範精神，只不過這並非本文關注之爭議點。相對而言，我國之商標註冊申請者在進行商標之申請時，卻不必提供其善意使用該商標於商業活動之證據，縱使這符合商標法條約第 3(7)條之規範精神，然從我國商標法之立法體系來看，商標善意先使用其實為侵權訴訟之抗辯事由，也就是說是否具備「善意」乃是在侵權訴訟中，被告提出之善意先使用抗辯、原告反駁被告提出之善意先使用抗辯等重要舉證事項⁹⁵。

application of Article 6quinquies of the Paris Convention.” See Trademark Law Treaty, Oct. 27, 1994, 2037 U. N. T. S. 35.

93 *Id.*

94 Section 1(b)(3)(B) of the Lanham Act regulates that, “(b) Application for bona fide intention to use trademark: (3) The statement shall be verified by the applicant and specify - (B) the applicant’s bona fide intention to use the mark in commerce.” See 15 U.S.C. § 1051 (2016); Sandra Edelman, *Why Wait Three Years? Cancellation of Lanham Act Section 44(e) and 66(a) Registrations Based on Non-Use Prior to the Three-Year Statutory Period for Presumption of Abandonment*, 104 TRADEMARK REP. 1366, 1366-1367 (2014).

95 在商標侵權之民事訴訟中，根據民事訴訟法第 277 條前段之規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」因此，被告若於訴訟中主張商標善意先使用者，應就其商標使用行為構成善意先使用之事實，來進行舉證，但原告若於訴訟中主張被告侵權行為不構成善意先使用者，應就被告侵權行為不構成

特別如 2015 年之 *M. Z. Berger & Co., Inc. v. Swatch AG*⁹⁶案，美國聯邦巡迴上訴法院明白的點出：本案之上訴人 *M. Z. Berger* 公司向專利暨商標局所註冊申請 *iWatch* 商標，且 *Swatch* 之商標權人針對 *iWatch* 之商標註冊申請提出異議⁹⁷。然商標訴願委員會（*Trademark Trial and Appeal Board, TTAB*）上開異議之主張，又聯邦巡迴上訴法院仍維持商標訴願委員會之見解，亦即 *M. Z. Berger* 公司在申請 *iWatch* 商標時，因為其缺乏善意使用於商業活動之意圖，自無法為商標之註冊申請⁹⁸。

再者，在 2017 年 *Kelly Services, Inc. v. Creative Harbor, LLC*⁹⁹案中，美國聯邦第六巡迴上訴法院也同意商標訴願委員會之看法，由於被告 *Creative Harbor* 公司無法證明其主觀上有善意使用於商業活動之意圖，故其商標之註冊申請應完全為無效¹⁰⁰。

綜前所述，在美國商標註冊申請之程序中，證明主觀上有善意使用系爭商標於商業活動之意圖，實為商標註冊申請者，在申請該商標時之必要條件。惟美國法上使用系爭商標在商業活動，必須具有善意主觀意圖之註冊申請限制，卻難以和我國法善意先使用之解釋一致，且無法將其納入侵權訴訟之抗辯事由，其主要之原因是大陸法系之我國為商標先

善意先使用之事實，來進行舉證。此外，在商標侵權之刑事訴訟中，依據刑事訴訟法第 161 條第 1 項之規定：「檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法」；同法第 161 條之 1 之規定：「被告得就被訴事實指出有利之證明方法。」是故，被告若被為侵權之訴時，得於訴訟中主張商標善意先使用者，亦可對檢察官舉證之事實、原告起訴侵權之事由，來提出證據反駁之。一般而言，檢察官就起訴被告之侵權事實，並反駁被告所提出之善意先使用抗辯者，應負舉證之責任，倘若原告主張被告有侵權之行為，且其認為被告所提出之善意先使用抗辯為無理由者，也應負舉證之責任。請參見民事訴訟法第 277 條前段、刑事訴訟法第 161 條第 1 項、刑事訴訟法第 161 條之 1。

96 787 F.3d 1368 (2015).

97 *Swatch AG*, 787 F.3d at 1368.

98 *See id.* at 1369-1370.

99 846 F.3d 857 (2017).

100 *Creative Harbor, LLC*, 846 F.3d at 878.

註冊主義，並不同於英美法系之美國為商標先使用主義，所以美國法並不需要再建構善意先使用之制度。但在美國法上善意使用商標，於商業活動上之註冊申請限制，卻能夠做為定義何為善意先使用中「善意」之參考，因為在我國司法實務見解中，曾認為善意先使用之「善意」，乃與民法上之「不知情」概念相同¹⁰¹，為了不讓兩者不相干之概念混為一談，並切實發揮善意先使用作為侵權抗辯事由之角色，故有必要於未來修法時，在本法第 36 條增訂第 3 項關於善意先使用之「善意」定義。

三、小結

綜觀本法關於商標善意先使用之規定，最早起源自 1993 年 11 月 19 日修正公布之舊法第 23 條第 2 項¹⁰²，之後本法雖先後歷經 1997 年、2002 年、2003 年、2010 年、2011 年、2016 年等 6 次修法，然這其中多為條次之變更¹⁰³，而條文之內容仍舊是大同小異，亦即：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，乃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，

101 最高法院 100 年台上字第 295 號民事判決指出：「按商標法第三十條第一項第一款所稱之『善意使用』云者，係指不知其為他人著名之註冊商標或他人之註冊商標而為使用者而言。」而持相同見解之法院判決，例如同院 99 年度台上字第 1360 號民事判決亦指出：「又商標法第三十條第一項第一款、第三款所稱之『善意使用』云者，係指不知其為他人著名之註冊商標或他人之註冊商標而為使用者而言。」申言之，雖然兩最高法院判決所解釋之條文，乃是本法第 30 條第 1 項第 1 款（即現行法第 36 條第 1 項第 1 款）規範中善意使用的「善意」，但是與本法第 30 條第 1 項第 3 款規定中善意先使用之「善意」，兩者之概念相似，所以都不應與民法之「不知情」概念相混淆。請參酌最高法院 100 年度台上字第 295 號民事判決、同院 99 年度台上字第 1360 號民事判決。

102 請參見商標法立法沿革。詳同立法院法律系統網站，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>，最後瀏覽日期：2019 年 3 月 19 日。

103 同前註。

且商標權人得要求善意先使用者附加適當之區別標示¹⁰⁴。

只不過綜觀近十年智財法院判決中，關於商標善意先使用之定義、限制及適用等見解，來進一步分析我國智財法院針對原產銷規模因素，是否納入商標善意先使用之適用限制中。吾人發現不管是民事判決還是刑事判決，均不曾考慮在具體個案中，以原產銷規模來限制商標善意先使用之適用。即便如此，刑事判決仍是比民事判決之探討更詳盡，原因是本於罪刑法定主義，不應在法律規範之外，擴張適用原產銷規模因素，來限制善意先使用系爭商標者，合法的使用該商標。

此外，從美國 *Watec Co., Ltd.* 案之意旨來看，本案雖然是衡量先使用商標權及註冊商標權，在兩者有所牴觸之時，如何保障先使用商標權之判斷。另從 *Clark & Freeman Corp.* 案之事實，得以凸顯出美國法之商標善意先使用權，其得以轉讓，只不過礙於我國法無明文之規範，以及我國實務見解反對將商標善意先使用權，視之為財產權或排他權，且得以轉讓之法律性質，如此不僅顯示出美國法、我國法均有先使用商標之權利，還凸顯出美國法、我國法在善意先使用制度之差異。

再者，從美國藍能法第 1(b) 條、2015 年之 *M. Z. Berger & Co., Inc. v. Swatch AG* 案、2017 年 *Kelly Services, Inc. v. Creative Harbor, LLC* 案等成文、判例法來觀察，在美國商標註冊申請之程序中，證明主觀上有善意使用系爭商標於商業活動之意圖，實為商標註冊申請者，在申請該商標時之必要條件。如此不同於我國商標之註冊申請程序，亦即其商標之註冊申請者，在進行申請商標時，卻不必提供其善意使用該商標在商業活動之證據，亦即商標善意先使用充其量為侵權訴訟之抗辯事由罷了。深入討論之原因主要是，我國法為商標先註冊主義，乃不同美國法之先使用主義，所以美國法自然不需要再去制定善意先使用之制度。

如果吾人歸納我國、美國關於商標善意先使用之成文法、判例法之

104 請參見商標法第 36 條第 1 項第 3 款。

見解，在本案判決中，縱使上訴人於被上訴人取得系爭商標抑或發函通知後，依舊繼續經營汽車美容業務及設立分店，但智財法院仍然認為上訴人之行為，乃構成商標善意先使用¹⁰⁵。只不過本文主張：考量現今商標於網路使用傳播之迅速，以及為避免善意先使用人之權利過於擴張，所在未來修法時應分別增加「原產銷規模」文字與「原產銷規模」定義，於本法第 36 條第 1 項第 3 款但書、同法第 36 條第 3 項之規定中。更重要的是，還應仿效美國法上善意使用欲註冊商標在商業活動之立法精神，新增善意先使用之「善意」定義於本法第 36 條第 3 項，如此對於商標權人、商標先使用人之權利保護才更為周全。

伍、結論

觀察本法之立法目的，乃規範於同法之第 1 條，其具體規定為：「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」申言之，本法之立法宗旨，最直接且最主要之目的，就是為保障商標權¹⁰⁶；其中與本案判決相關者，乃在有限之條件下，保護商標使用者之善意先使用權，以避免商標權人之權利遭受侵害。換句話說，在本案判決中，智財法院針對上訴人於被上訴人發函及其系爭商標註冊公告後，仍繼續使用「速○」商標開設分店，在同一之洗車、汽車美容相關服務行為，是否得主張本法第 36 條第 1 項第 3 款：「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。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」之不受他人商標權效力所及的抗辯。縱使智財法院之判決認定：上訴人繼續使用「速○」商標開設分店之行為，仍屬於商標善意先使用，本文認為，商標善意先使用條款未來修法時，應增列「原產銷規模」此一因素於適用商標

105 請參酌智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決。

106 陳昭華，同註 32，頁 4。

善意先使用之限制中，否則有侵害註冊商標之商標權的問題。當然，為深入討論此議題，仍須從商標善意先使用之理論及實務開始談起。

為順應國外立法之趨勢與我國實務運作之需要，商標善意先使用之條款，的確有明文立法之必要性，因為本法乃是採取先申請註冊主義，惟在他人申請註冊商標之前，已經善意先使用相同或近似該商標圖樣之第三人，需受到保護，所以應在特定之條件下，善意先使用得免受他人商標權之干涉，才較為公平。值得注意的是，本法第 36 條第 1 項第 3 款之規範，僅有原使用之商品或服務，且商標權人得要求其附加適當之區別標示等限制因素，未來修法則建議應增列「原產銷規模」因素於商標善意先使用之適用限制中，否則商標先使用者任意擴張該商標之使用領域，卻仍可以主張商標善意先使用，實已侵害註冊商標之商標權，因為這樣過度擴張使用主義例外事由之適用，將違反註冊主義之立法精神。另一方面，本法第 36 條第 1 項第 3 款之立法，乃是一個嚴重之法律風險，原因為該條款是導致商標權人與商標善意先使用者訴訟爭端之導火線。

綜合梳理近十年我國智財法院之七則判決，尤其是「原產銷規模」是否納入商標善意先使用之限制爭議，無論在民事判決還是刑事判決，都不考慮以原產銷規模來限制商標善意先使用之抗辯。即便如此，本文發現，相關刑事判決仍比相關民事判決之論證更為詳盡，原因是本於罪刑法定主義之拘束，不應該於現行法律之規範外，另外擴張適用原產銷規模因素，來限制善意先使用系爭商標者合理的使用該商標。尤其，我國法院實務在解釋現行法不納入原產銷規模因素限制商標善意先使用之同時，在網路媒介之推波助瀾下，更是威脅商標權之保護。

此外，從美國 *Watec Co., Ltd.* 案之意旨來觀察，本案是權衡先使用商標權與註冊商標權，當兩者發生牴觸之情事時，如何保護先使用商標權之判斷。另剖析 *Clark & Freeman Corp.* 案之事實，得以凸顯出：美國法之商標善意先使用權得以轉讓；只不過礙於我國法無明文之規範，以

及我國實務見解，亦反對將商標善意先使用權視之為財產權或排他權，且得以轉讓之法律性質；如此，不僅顯示出美國法、我國法均有先使用商標之權利，還凸顯出美國法、我國法在善意先使用制度之差異。

另檢視美國藍能法第 1(b)條、2015 年之 *M. Z. Berger & Co., Inc. v. Swatch AG* 案、2017 年 *Kelly Services, Inc. v. Creative Harbor, LLC* 案等成文、判例法，在美國商標註冊申請之程序中，證明主觀上有善意使用系爭商標於商業活動之意圖，實為商標註冊申請者申請該商標時之必要條件。如此不同於我國商標之註冊申請程序，亦即其商標之註冊申請者進行申請商標時，不必提供其善意使用該商標在商業活動之證據，也就是說，商標善意先使用只是侵權訴訟之抗辯事由。本文以為，美國法針對註冊申請商標之善意使用系爭商標在商業活動意圖之限制，充其量只能用以定義什麼是商標善意先使用中「善意」之參考，卻並非如我國，善意先使用乃是侵權訴訟之抗辯事由。深究其背後之原因，不外乎大陸法系之我國為商標先註冊主義，乃不同於英美法系之美國是先使用主義，所以美國法並不需要再額外建構善意先使用之制度。

本文從預防法學之角度，希望在法律風險發生前，發現可能之爭論，並採取預防機制與措施，藉以防止日後不必要之訴訟爭議。但是本法第 36 條第 1 項第 3 款條文中，所列舉以原使用之商品或服務為限，且商標權人得要求其附加適當之區別標示等商標善意先使用之限制，仍然有所不足。由於原產銷規模因素是一個被忽略之法律風險，若商標先使用者任意擴大該商標之使用領域，甚至網路新媒介更是擴張該商標使用之地區，卻仍得以主張商標善意先使用，實已經侵害註冊商標之商標權，更是導致商標權人與商標善意先使用人訴訟爭端之起源，所以未來在修法時，立法者應考慮新增「原產銷規模」文字及「原產銷規模」定義，於本法第 36 條第 1 項第 3 款但書、同法第 36 條第 3 項之規定中。另一方面，為了落實商標善意先使用條款，發揮商標侵權抗辯事由之角色，並不讓善意先使用之「善意」與民法上之「不知情」概念相混淆，

一〇八年六月

開設分店在商標善意先使用之適用限制

87

—從智慧財產法院 102 年度民商上字第 22 號民事判決開始談起

確有必要於未來修法時，增訂善意先使用之「善意」定義於本法第 36 條第 3 項。

參考文獻

中文

一、專書

汪渡村，商標法論，五南，2012年3版。

陳文吟，商標法論，三民，2012年修訂4版。

陳昭華，商標法之理論與實務，元照，2018年修訂4版。

經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，經濟部智慧財產局，2017年修訂4版。

二、期刊

呂靜怡，淺介商標法第30條不受商標權效力拘束之情形，萬國法律，第160期，2008年8月。

李素華，商標權侵害之商標使用及善意先使用－智慧財產法院一〇二年度民商訴字第一號民事判決，月旦裁判時報，第29期，2014年10月。

高秀美，善意先使用商標受法律保護之範圍及限制，智慧財產權月刊，第230期，2018年2月。

陳匡正，真品平行輸入與商標權之侵害，世新法學，第8卷，第2號，2015年6月。

陳匡正，商標善意先使用之研究，臺灣法學雜誌，第276期，2015年7月。

陳昭華，我國商標權之保護與真品平行輸入，植根雜誌，第13卷，第11號，1997年11月。

黃銘傑，商標先使用權之效力範圍－評智慧財產法院九十八年度刑智上

易字第四十號判決，月旦法學雜誌，第 204 期，2012 年 5 月。

謝富松，商標專用權與善意先使用權之衡平研究，高雄大學法律研究所碩士論文，2017 年。

三、其他資料

立法院法律系統，行政院函送「商標法」修正草案與立法院本案審查修正條文、行政院修正草案條文及現行法條文對照表，立法院國會圖書館網站，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>，最後瀏覽日期：2019 年 03 月 19 日。

立法院法律系統，商標法立法沿革，立法院國會圖書館網站，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>，最後瀏覽日期：2019 年 03 月 19 日。

國家工商管理總局，中國商標網，商標海外維權信息平臺，《日本商標法（中文版）》，國家工商管理總局，中國商標網站，http://sbj.saic.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/t20170515_264669.html，最後瀏覽日期：2019 年 03 月 19 日。

英文

Bereskin, Daniel R., Alexander, Q. C., Miles J. & Jacobson, Nadine, *Bona Fide Intent to Use in the United States and Canada*, 100 TRADEMARK REP. (2010).

Clemente, Joseph E., *Collegiate Athletes and the Right to Their Marks*, 20 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. (2016).

Edelman, Sandra, *Proving Your Bona Fides--Establishing Bona Fide Intent to Use under the U.S. Trademark (Lanham) Act*, 99 TRADEMARK REP. (2009).

Edelman, Sandra, *Why Wait Three Years? Cancellation of Lanham Act Section 44(e) and 66(a) Registrations Based on Non-Use Prior to the Three-Year Statutory Period for Presumption of Abandonment*, 104 TRADEMARK REP. (2014).

Herdrich, Nicholas, *The Great Balancing Act: Limiting Trademark Risks for Early-Stage Businesses in a Limited Capital Environment*, 97 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y (2015).

Vern, Max, *A Trademark Visa--Aspects of International Trademark Use and Protection*, 88 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y (2006).

Abstract

The legislative intent of Article 36 of the Taiwan Trademark Act (hereafter, this Act) attempts to limit the rights of trademark, certification mark, collective membership mark, and collective trademark to (a) protect the interests of consumers, (b) maintain fair competition, and (c) promote development of industry and commerce. In particular, regulations concerning the bona fide use of trademark ruled in Clause 3, Section 1, Article 36 of this Act (hereafter, this Clause) try to balance the advantages and disadvantages of the principles of first to use and first to file to limit trademark registers' rights, the use of which is restricted to original goods or services. The proprietor of a registered trademark is entitled to request the party who uses the same trademark to add an appropriate and distinguishing indication. Take the case of the Taiwan Intellectual Property Court's (hereafter, IP court) 2013 Min-Shang-Shang-Zi-22 as an example, the appellee argued that the appellant established four branches in the same business areas using identical "Speedy Clean" logos for car detailing businesses, and thus the appellants' actions cannot be supported by the bona fide use of the trademark. However, the IP court argued that scales or geographic areas are not included in the limitations of the original goods or services in this Clause. Therefore, the establishments of branches by the appellants are supported by the bona fide use of trademark. This article analyzes this case and integrates perspectives of theories and practices in both Taiwan and the U.S. to clarify whether scales or geographic areas added are within the scope of bona fide trademark use limitations.

Keywords: Development of Industry and Commerce, Bona Fide Use, Original Used Goods or Services, Appropriate and Distinguishing Indication, Scales or Geographic Area Limitations.