

## 自己先使用的招牌或LOGO被別人搶先註冊了，怎麼辦？談商標善意先使用制度

文:廖健期（認證法律人）· 智慧財產權 · 2022-12-20

### 案例

A是一家三代傳承的老字號糕餅店傳承人，但工作忙碌以至於A始終沒有申請商標，直到A收到一封律師函，要求A更換招牌和LOGO後，才發覺自家使用的招牌和LOGO被賣蛋糕的B搶先註冊了，A該怎麼辦呢？

### 本文

#### 一、商標權是怎麼取得的？

案例中，A的招牌跟LOGO是具有識別性的標誌，讓消費者知道印有LOGO的糕點就是A的產品，而這其實就是所謂的「商標<sup>[1]</sup>」。

但使用商標不代表擁有商標權，我國商標法採註冊保護主義<sup>[2]</sup>，也就是要判斷誰是商標權人，並不是以誰最先使用作為基準，而是以誰最先向智慧財產局申請註冊通過、並取得權利證書為準，簡單來說就是先搶先贏。因此，就算A是最先「使用」原商標的人，因為B先申請取得了商標權利證書，所以仍然是由B取得了商標權。

#### 二、先使用商標的A可以怎麼補救？（見圖1）

## 我的商標被別人搶先註冊了，該怎麼辦？

如果 A 的商標沒有向智慧財產局申請註冊，就不會受到商標法保護，這時如果 B 使用同樣的商標先註冊，A 可以主張什麼權利嗎？

### 商標被搶先註冊的自救小撇步！

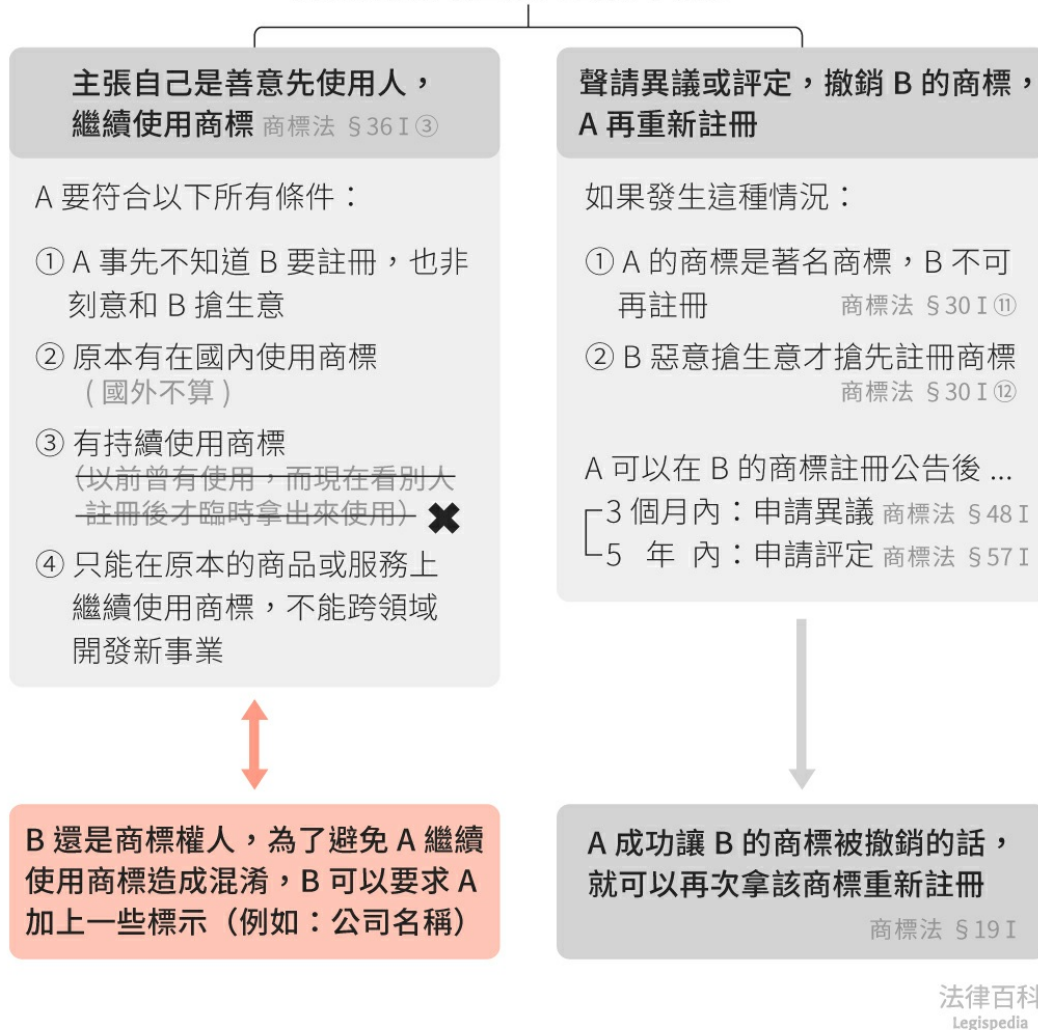


圖1 我的商標被別人搶先註冊了，該怎麼辦？

資料來源：廖健期 / 繪圖：Yen

#### （一）主張自己是善意先使用人

立法者為了避免惡意競爭及公平性<sup>[3]</sup>，明文規定滿足以下條件時，可以主張繼續使用原來的標識繼續開門做生意，同時禁止商標權人阻止善意先使用人使用<sup>[4]</sup>。以本文案例來說，先使用的人是A，所以只要符合以下條件，就算商標權是B所有，A依舊可以繼續使用。

##### 1. 先使用人須為善意

「善意」並不是指很善良的意思，是指使用在先的人，並不知道別人已經註冊商標了，而且使用在先的人不是出於「惡意想去搶商標權人的生意」這種在法律上會構成不正競爭的目的<sup>[5]</sup>。

## 2. 使用地區限於國內

只限在國內使用原本招牌或LOGO的人可以主張，不能主張已經在國外先使用。因為商標權的效力其實有地域的限制，主張善意先使用權的規定也一樣有限制；而且如果在國外善意先使用的商標也可以在臺灣主張的話，將限制臺灣商標權人的權利<sup>[6]</sup>。

## 3. 繼續使用的情形沒有中斷

首先，主張自己是善意先使用人的A，要先持續的使用自己的招牌或LOGO，如果曾經使用招牌或LOGO一段時間，但放了好幾年都沒有使用過，臨時看到B註冊後才拿出來重新使用，就不符合繼續使用的要件<sup>[7]</sup>。

## 4. 只能用在原本使用的商品或服務上

只能在原來的商品與服務繼續使用商標<sup>[8]</sup>，但不限於特定的型號及尺寸，所以A也可以開發新口味的糕餅。

但是先使用權人不能跨行增加事業版圖，例如原本是賣糕點的A，不能再另外用原本的招牌或LOGO賣衣服。

至於可否將現有的營運規模擴張（例如擴建店面、開設分店），法院實務則採肯定的見解<sup>[9]</sup>。

## 5. 商標權人可以要求使用人附加適當的區別標示

但是，如果法院認為先使用人是善意先使用，難道商標權人真的只能與先使用人「分享」商標嗎？別擔心，商標法既然採先註冊主義，自然會提供註冊權人一個妥適的保護，商標權人可以具體要求先使用人加上其他標誌，讓消費者能區別兩者的差別，如另外標示公司或商號的名稱<sup>[10]</sup>。

如果經過商標權人要求，先使用人仍未做區別標示的話，只要事後有消費者有混淆、誤認的情況發生，商標權人隨時都可以再主張侵權，此時善意先使用人就不能再使用囉。

## (二) 申請異議或評定，再註冊商標

如果有下列情況，A可以書面向智慧財產局申請異議<sup>[11]</sup>（需在B的商標註冊公告日後3個月內）或評定<sup>[12]</sup>（原則上需在註冊公告日後5年內），撤銷B的商標註冊<sup>[13]</sup>。如果成功撤銷了B的商標註冊，A隨後可以再補申請商標註冊<sup>[14]</sup>。

### 1. A的商標已經是相當著名的商標

商標法有規定<sup>[15]</sup>，不能拿著著名商標或標章去註冊，不論這個著名商標有沒有註冊在先，其他人都不能再註冊。例如，實務上曾出現過有自助餐業者想要註冊「統一自助餐」，因為與「統一」這個著名商標相同，而遭

到法院判決侵害統一企業的商標權<sup>[16]</sup>。

A可以參考智慧財產局的官方著名商標名錄及案件彙編，提出相關事證說明自己的商標是著名商標，不該被B註冊<sup>[17]</sup>。

## 2. B是刻意搶走A的商標

商標法特別防範有心人士故意搶他人商標，因此明文禁止搶先註冊的行為<sup>[18]</sup>，例如B是前員工，或是註冊前已經知道A的商標了卻仍然去註冊，A都可以主張B違法搶註商標，申請異議或評定。

### 註腳

#### [1] 商標法第18條：「

I 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。

II 前項所稱識別性，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。」

#### [2] 商標法第2條：「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。」

#### [3] 智慧財產法院104年度民商訴字第3號民事判決：「又本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求公允。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，……。」

#### [4] 商標法第36條第1項第3款：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：……三、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。」

#### [5] 智慧財產法院102年度民商訴字第13號民事判決：「該款所稱之『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先使用該商標且無不正競爭目的在內，……。」

智慧財產法院105年度刑智上易字第49號刑事判決：「故商標法第36條第1項第3款所謂『善意』，自應審酌使用人在使用相同或近似於他人之商標於同一或類似之商品或服務時，是否有攀附他人已建立商譽，造成消費者混淆誤認之不正競爭目的。」

#### [6] 智慧財產法院103年度民商上字第1號民事判決：「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主義之適用，故商標權效力之例外規定，亦有屬地主義之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可至臺灣地區主張善意先使用，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。」

#### [7] 高秀美（2018），〈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203期，頁26。

[8] 智慧財產法院106年度民商訴字第49號民事判決：「……可知上開法條所謂『以原使用之商品或服務為限』一語，立法者無意限制其產銷規模，亦未就『原使用之商品』再為型號、尺寸等經營細節之進一步限制，……。」

[9] 智慧財產法院101年度民商上字第7號民事判決：「商標法善意先使用規定，其立法意旨主在保護先使用行為所創造出之事實狀態或社會關係，善意先使用人能在原有社會關係中，享有其應受保護之利益。故善意先使用者除得增加提供商品或服務之店家數目外，亦可於不同地理區域開設分店。故善意先使用人繼續使用其原本商標之權利，不應受經營規模或地區之限制。」

[10] 商標法第36條第1項第3款。

智慧財產法院106年度民商訴字第36號民事判決：「系爭商標『捕蚊達人』與被告使用之『捕蚊達人』字樣相較，就整體外觀、觀念、讀音予消費者之印象而言，係相同或具有高度近似之商標，且均使用於捕蚊燈上，即以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，自會有所混淆而誤認二商品係來自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯，而有致相關消費者混淆誤認之虞。從而，被告於系爭商標申請日前既係善意使用『捕蚊達人』字樣於其製造、銷售之捕蚊燈商品上，雖不受系爭商標效力所拘束，惟原告即商標權人得依商標法第36條第1項第3款後段規定，請求被告附加適當之區別標示。」

[11] 商標法第48條第1項：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。」

商標法第49條第1項：「提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本。異議書如有提出附屬文件者，副本中應提出。」

[12] 商標法第57條第1項：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」

[13] 商標法第54條：「異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊。」

商標法第60條：「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。」

[14] 商標法第19條第1項：「申請商標註冊，應備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之。」

[15] 商標法第30條第1項第11款：「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。」

[16] 智慧財產法院109年度民商訴字第7號民事判決。

[17] 參考經濟部智慧財產局（2020），《近5年著名商標名錄及案件彙編》。

[18] 商標法第30條第1項第12款本文：「商標有下列情形之一，不得註冊：……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。」

## 延伸閱讀

蘇國欽（2020），《什麼是商標及商標權？》。

## 標籤

商標權，商標註冊，善意先使用，搶註，註冊主義