聖島 智慧財產權實務報導
INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw 22卷10期2020年10月

本期簡介

申請單一顏色商標的大挑戰

鄭耀誠 律師

商標的主要功能之一，乃讓消費者藉以辨識商品或服務來源。雖然得以註冊為商標的標的依據各國法規而有所不同，但理論上只要是足以讓消費者辨識來源的標識，就具備了註冊為商標的基本條件，即識別性。而顏色商標，包含單一顏色或顏色組合所構成者，基於其常被作為商品或服務場所裝飾的特性，通常不被認為是表彰來源的標識。要證明該顏色或顏色組合對消費者已產生了指示來源的功能，能認識其乃表彰特定來源的商品服務，則需要申請人在申請過程中提出大量事證加以佐證其識別性，始能被核准註冊。而「單一顏色」既然理論上亦得作為商標，亦不乏有業者嘗試將使用已久的顏色註冊為商標。由於將單一顏色賦予商標權將使商標權人得在某一商業領域中獨佔使用該顏色所產生的排他效果非常強，而可能損及同業者於市場上使用該顏色的公益，台灣商標主管機關以及法院通常對於單一顏色商標的識別性審查強度相較於顏色組合商標要更高許多。截至目前為止，台灣尚未核准過僅以單一顏色構成的顏色商標。……詳全文

台灣與大陸善意先使用制度與實務見解整理

劉安文

商標權的取得有二種制度，一為使用主義，另一個是註冊主義。在註冊保護制度下，須依法申請註冊始能獲得排除他人使用的商標專用權利，惟不及申請註冊商標之先使用人的權益如果無法獲得保護，其於該商標投注之心血可能因疏未申請反遭後使用但獲准註冊的權利人干擾，有違市場公平競爭秩序。為調和商標註冊使用主義及註冊主義之衝突，故設置商標的善意先使用制度，例外保護善意先使用人之權益。……詳全文

© 2020 Saint-Island International Patent & Law Offices

本期內文

申請單一顏色商標的大挑戰

❖鄭耀誠 律師❖

一、前言

商標的主要功能之一，乃讓消費者藉以辨識商品或服務來源。雖然得以註冊為商標的標的依據各國法規而有所不同，但理論上只要是足以讓消費者辨識來源的標識，就具備了註冊為商標的基本條件，即識別性。而顏色商標，包含單一顏色或顏色組合所構成者，基於其常被作為商品或服務場所裝飾的特性，通常不被認為是表彰來源的標識。要證明該顏色或顏色組合對消費者已產生了指示來源的功能，能認識其乃表彰特定來源的商品服務，則需要申請人在申請過程中提出大量事證加以佐證其識別性，始能被核准註冊。而「單一顏色」既然理論上亦得作為商標，亦不乏有業者嘗試將使用已久的顏色註冊為商標。由於將單一顏色賦予商標權將使商標權人得在某一商業領域中獨佔使用該顏色所產生的排他效果非常強，而可能損及同業者於市場上使用該顏色的公益，台灣商標主管機關以及法院通常對於單一顏色商標的識別性審查強度相較於顏色組合商標要更高許多。截至目前為止，台灣尚未核准過僅以單一顏色構成的顏色商標。

日本於2014年修訂商標法開放顏色商標的註冊，於2015年4月1日生效以來，陸續有申請人申請了長久以來所使用的顏色組合作為顏色商標而獲准，例如蜻蜓牌橡皮擦經典的包裝藍白黑三色(日本商標登錄第5930334號)、7-11便利商店的招牌橙綠紅三色(日本商標登錄第5933289號)都陸續獲准註冊。就單一顏色商標，日本目前也尚未有核准案例，大多數申請人在特許廳審查駁回後就不再爭執而確定，而仍有少部分申請案件仍在救濟程序中。日前日本知的財產高等裁判所以判決駁回了一件訴請准予註冊單一顏色商標的行政訴訟(註1)，以下謹介紹本件判決，供讀者了解在此個案中日本法院對於單一顏色商標證據的要求。

二、案件過程

本件商標申請人株式会社LIFULL(下稱原告)於2015年以「橙色」商標(RGB組合為R237, G97, B3)申請註冊，指定於第35類與第36類服務上(註2)。本件商標於2017年被特許廳駁回申請後，原告提起拒絕查定不服審判(約相當於台灣訴願程序)，同時將本件商標指定服務限縮為第36類「透過設置於網際網路上之不動產相關之入口網站提供建築物或土地之資訊」。嗣經特許廳於2019年駁回審判請求後，原告提起行政訴訟。

特許廳駁回不服審判的理由，主要為下列2點：

(一) 本件商標僅以橙色構成，與指定服務間具有使人認為是為了提高服務魅力而使用的色彩的關聯性；

(二) 對申請人以外的第三人而言，也可能會想要使用與本件商標相近的顏色於網站上，不僅不宜由一人獨占，且不能認為透過原告使用本件商標獲得識別性。

因此即使本件商標已經使用於本件商標指定服務，對接觸到的消費者言，僅會認為本件商標乃呈現提供該服務所使用的物品或廣告等通常被使用的顏色或可得使用的顏色，不會將本件商標當作表彰服務來源的標識，或作為與他人服務相區別的標識。

三、原告主張與舉證

原告於訴訟中主張，其設立於1997年，主營業務為資訊服務，自2006年起設立並經營不動產資訊網站，在2016年3月以前網站名稱為「HOME'S」，同4月以後改名為「LIFULL HOME'S」。其不動產資訊網站在2017年9月的總刊登物件數約為676萬件。原告主張本件商標乃透過網站與電視廣告方式長期使用：

(一) 網站部分：原告網站首頁(證據資料日期2016年3月2日)中，設於左上角之以圖形和「LIFULL HOME'S」所構成的圖形商標，其他文字、反白文字以及按鈕的背景或圖案、角色圖案、廣告橫幅等處，有使用本件商標的橙色作為設色。原告網站首頁上，自2006年到2019年大致以上開使用態樣使用本件商標的橙色(註3)。

(二) 電視廣告部分：原告在電視廣告中使用本件商標之橙色，主要使用於角色圖案、「LIFULL HOME'S」的文字，置於畫面中央的橙色圖形，以及以圖形和「LIFULL HOME'S」構成的圖形商標，播放期間為2014年5月至10月間、2015年1月至9月間、以及2018年4月及5月間，播放區域為日本全國各地。

原告主張其網站已有不動產綜合入口網站之頂尖品牌之穩固地位，就本件指定服務的領域內已周知著名，在日本，具有全國規模且各種交易型態之不動產刊登數具一定規模以上(刊登物件數固定為100萬件以上)之不動產綜合入口網站，除原告以外，雖然尚有Recruit集團提供的「SUUMO(スーモ)」、大東建託提供的「いい部屋ネット」、O-uccino提供的「O-uccino」、Yahoo提供的「ヤフー不動産」、Apaman提供的 「アパマンショップ」、以及athome提供的「athome(アットホーム)」，各不動產綜合入口網站均分別使用不同的主印象色，例如原告是橙色、「SUUMO(スーモ)」是綠色、「いい部屋ネット」是洋紅色、「O-uccino」是粉紅色、「ヤフー不動産」是洋紅色、「アパマンショップ」是深藍色、「athome(アットホーム)」則是深紅

色，各自有不同之處。原告認為，考慮到接觸不動產入口網站的消費者，不僅可以從顏色識別入口網站，消費者亦可由本件商標的橙色立即理解為原告網站的交易實情，本件商標與指定服務的關係上，本件商標的橙色應獨立具有先天的區別自己與他人服務之功能或識別性。

為了證明本件橙色商標已具識別性，原告在申請過程到訴訟程序中間一共提出2份市場調查報告，內容分別如下：

第一次調查：

本次調查委託博報堂進行，分為事前調查與正式調查二階段，事前調查在2018年3月27日至同月30日進行，同月30日至同年4月1日間則進行正式調查。事前調查進行方式為，對居住於東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、愛知縣、京都府、大阪府、兵庫縣及福岡縣之18歲至59歲男女共3萬人進行問卷調查，有效回答的28,892人中，有9,009人回答了對租屋住所更換或買入不動產、重建等有興趣或關心，且今後有可能進行租屋住所更換或買入不動產、重建等(無論時間遠近)。正式調查進行方式則為，對前開9,009人隨機抽出1,648人，讓受訪者自由回答「不動產資訊網站」之名稱，在回答「LIFULL HOME'S」或「HOME'S」的228人中，讓受訪者目視本件橙色商標後「腦中所浮現的不動產資訊網站」，回答「LIFULL HOME'S」或「HOME'S」的受訪者有198人，占228人中的86.8%。

第二次調查：

原告再委託樂天INSIGHT進行第二次調查，自2019年10月11日至同月13日止於網路上進行調查。對象為位於北海道，宮城縣，首都圈(埼玉縣，千葉縣，東京都，神奈川縣)，愛知縣， 京阪神(大阪府，京都府，兵庫縣)，廣島縣及福岡縣之18歲至59歲的男女共2萬人中，滿足下列全部條件的對象：

1. 最近1年內有考慮或進行過「遷移」、「變更住所」、「購買或建築住房」者；
2. 在不動產與住宅資訊網站或應用程式中收集過資料者；
3. 「LIFULL HOME'S」,「SUUMO」,「at home」,「マイナビ賃貸」,「CHINTAI」中，對任一個網站知悉為「全國不動產物件・住宅公司的資訊提供服務」者；以及
4. 本人或家族成員非「住宅營建或販賣者」、「不動產、建設關聯人員」、「廣告代理、大眾傳媒、市場調查關聯人員」者。

從滿足上述條件的人選中，任意抽選560人，提示本件標橙色圖樣，讓受試者從「LIFULL HOME'S」、「HOME'S」、「SUUMO」、「at home」、「マイナビ賃貸」、「CHINTAI」及「以上皆非・不知道」的選項中，回答一個「不動產・住宅資訊網站・應用程式」。調查結果回答「LIFULL HOME'S」為13.2%、「HOME'S」為41.8%、「SUUMO」為16.3%、「at home」為10.9%、「マイナビ賃貸」為1.3%、「CHINTAI」為2.1%，而「以上皆非・不知道」為14.5%。

四、法院判決駁回理由

對於原告的主張與舉證，法院認為均無法證明本件商標具有先天識別性或已取得後天識別性。

首先就先天識別性的部分，法院先檢視指定服務的市場交易模式，並確定相關消費者的組成，認為本件商標的指定服務第36類「透過設置於網際網路上之不動產相關之入口網站提供建築物或土地之資訊」的消費者，乃正在考慮買入或租用不動產物件的一般消費者。這樣的消費者的通常交易方式，是在入口網站進行相關必要資訊的檢索後，再基於檢索結果向不動產業者等對象就刊登物件進行詢問，在獲得不動產業者等的介紹之後，進行不動產交易。

就本件商標本身，法院認為「橙色」為JIS(Japanese Industrial Standard日本產業規格)的色彩規格；由設計專門網站「３日でわかる！デザイン学校解体新書」網站上的記載，「橘色是帶有溫暖、熱、活力等印象的顏色，分類上屬於〔暖色〕的顏色」、「是企業在吸引注意的企業廣告、入口網站、iPhone的應用程式販賣網站等處的設計中也常使用的顏色，透過使用這個顏色，可以予人積極有活力的印象」，認定本件由橙色(RGB組合為R237,G97,B3)構成的單色色彩商標，是「帶有紅色的黃色。柑橘色」，乃廣告或網站設計中予人積極有活力印象的色彩，是一般會被使用的顏色，並非特殊顏色。

再者，法院亦調查了其他提供不動產資訊的網站中使用「橙色」的狀況。法院列舉了10個位於日本各地、各種營業規模的不動產業者網站，如「Home Agent」、「ダブルオレンジ」、「株式会社アップライト」等，指出該等不動產買賣、租賃仲介等地不動產業者的網站上，也普遍使用橙色作為Logo標章、其他文字、外框、圖示等的圖案、背景之裝飾色。

而原告網站的首頁上，置於最左上角的圖形與「LIFULL HOME'S」文字所構成的Logo標章、其他的文字、反白文字及點擊按鈕的背景或圖形、角色圖案、橫幅廣告等的色彩上雖然使用本件商標的橙色，但無法將本件商標的橙色與該等文字、圖形分離而認定為僅使用本件商標的橙色。綜合以上，對於接觸原告網站的消費者而言，本件商標的橙色僅止於會被理解為作為裝飾網站文字、點擊按鈕的圖形、背景用之色彩，無法單獨以本件商標的橙色理解為表彰原告業務之「透過入口網站提供建物或土地資訊」之標識。

從而，本件商標與本件指定服務的關係上，無法認定具有先天上區別自己與他人服務之功能或識別性。

對於原告抗辯稱，其他大型不動產資訊入口網站均分別使用不同的主題色，消費者得以藉本件商標區別不同服務來源，因此本件商標具有先天識別性，法院則認為，本件指定服務的消費者為正在考慮買入或租用住宅或大樓等不動產物件的一般消費者，這樣的消費者的通常交易方式，是在入口網站進行相關必要資訊的檢索後，再基於檢索結果向不動產業者等對

象就刊登物件進行詢問，在獲得不動產業者等的介紹之後，進行不動產交易，這些消費者，應認為與經營不動產買賣、租賃之不動產交易業的消費者同一或重複。即使經常性刊登件數100萬件以上的不動產綜合入口網站網羅了日本全國各地不動產的資訊，消費者之所以進入不動產綜合入口網站與其他不動產業者所開設的網站，都是為了在網路上獲得不動產相關資訊，而基於不動產相關情報的提供服務之內容的緊密關聯，不能認為前述消費者能理解不動產綜合入口網站或一般不動產網站性質上的差異。同時，亦無足夠的證據足以證明在尋找不動產物件的人，都會首先透過不動產綜合入口網站來獲取不動產資訊這樣的交易實情。因此，縱如原告所主張，原告網站乃不動產綜合入口網站之頂尖品牌而周知著名，各不動產綜合入口網站均分別施以不同的主印象色，且各自顏色有不同之處，亦無法認定接觸不動產綜合網站的消費者能僅由顏色識別不同的不動產入口網站。

對於原告透過使用而已獲得識別性的主張，法院認為原告網站的使用態樣、電視廣告上的使用、原告的營業額、以及所提出的市場調查結果均無法作為相關消費者已能夠單從本件商標的顏色就認知為原告為服務來源。

首先就原告網站的使用部分，法院認為原告固然自2006年開始，連續13年間在原告網站上持續使用本件商標之橙色，但同時另一方面，本件商標的橙色難以認為是特殊的色彩，且為一般會被使用的顏色，不動產買賣、租賃仲介等不動產業者的網站上，也普遍使用橙色作為Logo標章、其他文字、外框、圖示等的圖案、背景之裝飾色，原告網站的首頁上使用本件商標的橙色的方式，雖然與上列不動產業者的網站同樣地在Logo標章、其他的文字、反白文字及點擊按鈕的背景或圖形、角色圖案、橫幅廣告等的色彩上使用本件商標的橙色，但鑒於無法將本件商標的橙色與該等文字、圖形分離而認定為僅使用本件商標的橙色，由原告在原告網站使用本件商標之結果，在本件審決時(2018年7月31日)尚無法認定日本國內消費者間廣泛認知僅本件商標的橙色單獨足以作為表彰原告業務之「透過入口網站提供建物或土地資訊」的標識。

再就於電視廣告上的使用部分，原告並未提出更多證據顯示在前述全國播放的電視廣告中如何具體使用本件商標的橙色。且唯一提出的電視廣告中，角色圖案、「LIFULL HOME'S」的文字或圖形上使用了橙色，原告網站首頁上的圖像本身卻無對應的態樣，無法認定該電視廣告的收視者能將本件商標的橙色與原告網站相關服務加以聯繫理解。

原告固主張其事業有高營業額，但單從原告的營業額無足夠的證據顯示本件商標之橙色與原告事業間有何密切且直接的關係，也沒有根據可認為將本件商標的橙色單獨獨立後，日本國內的消費者間廣泛認識為表彰關於原告業務之服務之標識。

就原告提出的市場調查結果，法院認定第1次調查將調查對象被限定於在調查前就知悉原告網站名稱之人，且在出示本件商標橙色階段之前就被提示原告網站的名稱，乃被暗示正確

答案的狀態下進行作答，因此出現答案記載原告網站名稱者的比率高乃當然的結果，而無法被採用。

至於第2次調查，法院認為出示本件商標的橙色圖樣，不表示理由而進行選擇的形式，不能排除偶然選中指向原告之選項「LIFULL HOME'S」或「HOME'S」的可能性。而且表示原告網站的選項有「LIFULL HOME'S」與「HOME'S」兩個，偶然選中原告網站的機會必然較高。縱然如此，回答「LIFULL HOME'S」的人為13.2%，與回答「HOME'S」的人為41.8%合計約55%並不算高，而回答「SUUMO」的人為16.3%，而「以上皆非・不知道」為14.5%，二者比率亦較回答「LIFULL HOME'S」之比率為高，因而第2次調查的結果亦無法被採用。

基於上述理由，法院最終駁回了原告的訴訟。

五、類似案例的比較

目前為止台灣僅有一件單一顏色商標進入法院程序後遭駁回之案例，即美商瑪斯公司(MARS, INCORPORATED)之「Purple Colour Device」商標(註4)。在該案中，法院同樣認定該「紫色」屬習見顏色，不具識別性。雖然原告稱該顏色乃原告與Pantone公司特別調製之顏色，但法院認為基於原告亦自陳因印刷過程與使用媒介之不同，亦會產生不同程度的色差，消費者是否能一貫性地認知相同的「紫色」即有疑問。況且實際使用時原告會將其他註冊商標如「WHISKAS」、「偉嘉」一併使用，更顯該紫色為裝飾性顏色。

關於後天識別性的主張，原告提出在台灣銷售商品型錄影本、原告於澳洲、日本、美國、英國、歐洲及大陸地區分公司之產品包裝設計影本、原告之廣告影片光碟、原告於各國網頁首頁資料、「WHISKAS偉嘉」國內外之廣告海報、貨架、廣告紙本文宣、車廂廣告及促銷活動簡介資料、「WHISKAS偉嘉」產品於國內各賣場銷售展示狀況照片等使用證據，但法院以該等資料無法證明僅與該案商標相關而不被採用。

無獨有偶地，美商瑪斯公司的同一件紫色商標申請案在澳洲亦遭異議，質疑不具識別性而進入法院程序(註5)。該案之異議人Nestle公司雖在澳洲聯邦上訴法院程序中撤回了異議，但法院仍必須就其是否具備識別性的爭點表示意見。

在本案中，澳洲法院認定美商瑪斯公司的「Purple Colour Device」在申請日前即可作為辨識商品來源之標識。法院的主要理由包含，該紫色是美商瑪斯公司特別為其貓食系列產品創造出來的顏色，且在申請日前後被廣泛行銷，展現賦予該顏色顯著性的意圖，使該顏色能作為辨識來源的標識。其他業者使用該紫色的目的並非作為商標使用，大多僅用來區別各種不同產品線，而准許此紫色商標的註冊不會影響到其他競爭者將來以該紫色非作為商標的使用行為，其他沒有不良意圖的同業者也不會希望在他人的權利下冒侵權風險使用該紫色或近似顏色。且一個2009年的調查顯示，Whiskas的紫色確實已成為消費者區別其他產品來源的標

識(註6)。

六、結論－在台、日註冊單一顏色商標仍為一大挑戰

觀察前引案例，可以發現台日法院與商標主管機關對於單一顏色商標的保護採取較嚴格的態度，對於使用證據的採認，也嚴格要求必須證明所提出的證據與顏色商標本身的必須有極為高度的相關性。例如營業額、行銷資料與市場調查證據的採認，都必須證明該等結果或使用方式乃該「單一顏色商標」單獨所產生或貢獻之結果。

之所以必須採取如此嚴格的態度，比較澳洲法院認同美商瑪斯公司的「Purple Colour Device」具有識別性而准予註冊之理由，不難發現在該案中澳洲法院在判決中已對於第三人以普通方式使用相同或近似於已註冊的紫色的自由予以保障，事實上較大程度限縮了商標權人對第三人使用相同或近似商標主張權利的範圍，因此已保障了競爭廠商使用相同或近似顏色的公益。

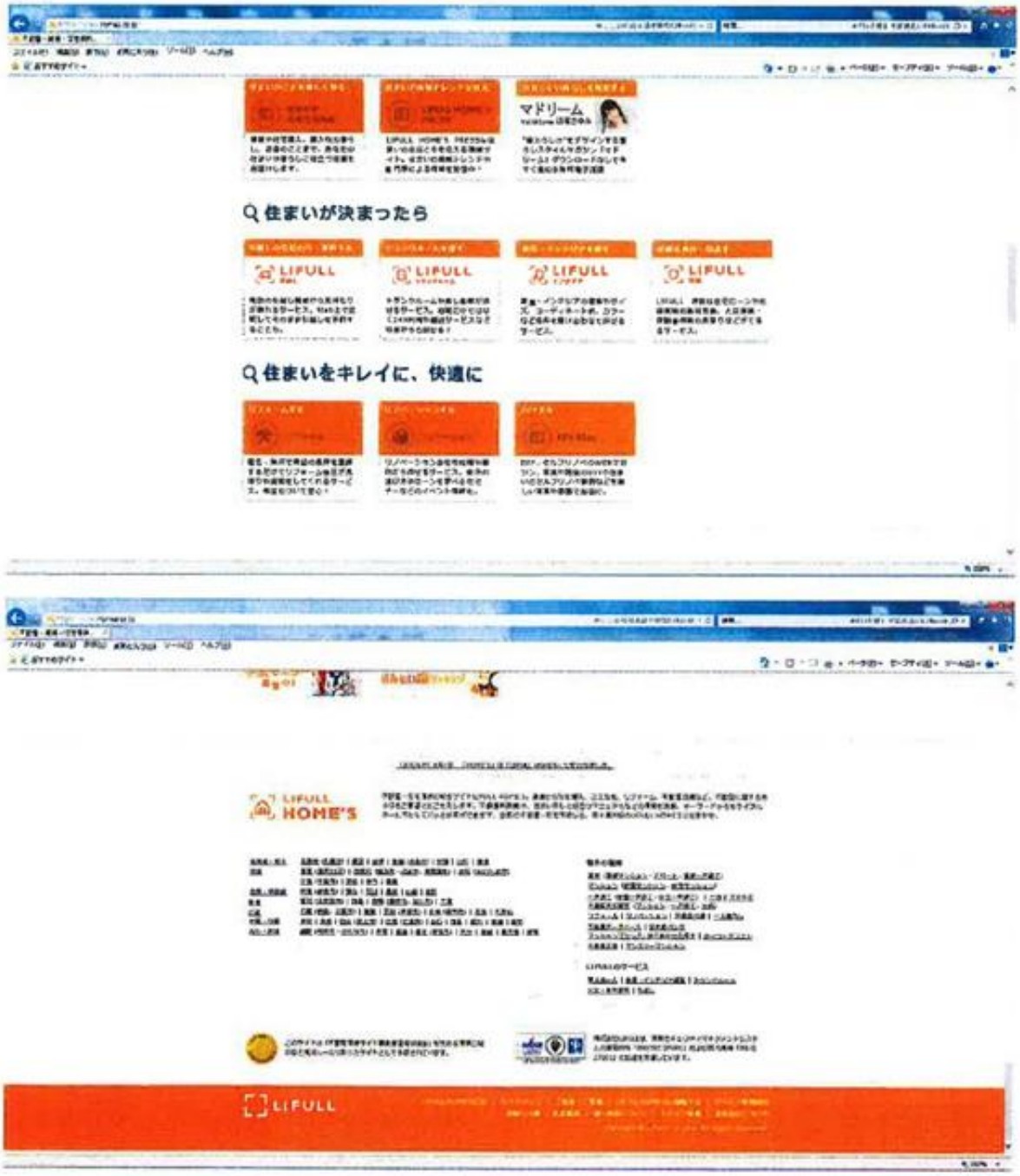
而台日的商標法制對於商標權人得以主張權利的射程範圍較大，不僅涵蓋與註冊商標相同之顏色與商品，亦擴及近似顏色與類似之商品服務，實務上在權利範圍的認定上較難有準確的侵權判斷；尤其再考量到色差的狀況，確實可造成相當程度的誤差，而容易產生爭議。雖然台日商標法同樣保障對於註冊商標的普通使用不受商標權所限制，但為免產生更多無謂爭議，實務選擇不賦予商標權人權利。因此，在台日實務上，短期內可能難以見到單一顏色商標獲准註冊，仍有賴申請人在個案中多方嘗試舉證，以求突破。

然而，對於廠商慣用顏色的設計，縱然現實上不易註冊為商標透過商標法加以保護，透過在特定商品或服務長期使用具有一貫性的顏色或設計，亦可能成為受公平交易法保護之「表徵」，而可保護權利人長久以來所建立的聲譽。因此，在進行產品包裝或外觀設計時，宜多加調查市面上之競爭產品之各項權利狀況以及使用歷史，以避免日後產生爭議。

附圖

LIFULL HOME'S
0120-810-134
一歩先の住まい探し、スタート
住まいを探す
不動産のカテゴリー覧

住まい探しをはじめる前に



※ 註釋

1. 知的財産高等裁判所令和元年(行ケ)第10119号審決取消請求事件。
2. 商願2015-30535號
3. 判決內附網站截圖請參附圖。
4. 申請第098054154號商標，智慧財產法院101年度行商訴字第179號判決。
5. Mars Australia Pty Ltd (formerly Effem Foods Pty Ltd) v Société des Produits Nestlé SA [2010] FCA 639
6. Mary Still, Brett Doyle，Whiskas purple colour mark gets up in Federal Court，Clayton Utz， (Last Access: 2020/05/16)

台灣與大陸善意先使用制度與實務見解整理

❖劉安文❖

一、前言

商標權的取得有二種制度，一為使用主義，另一個是註冊主義。在註冊保護制度下，須依法申請註冊始能獲得排除他人使用的商標專用權利，惟不及申請註冊商標之先使用人的權益如果無法獲得保護，其於該商標投注之心血可能因疏未申請反遭後使用但獲准註冊的權利人干擾，有違市場公平競爭秩序。為調和商標註冊使用主義及註冊主義之衝突，故設置商標的善意先使用制度，例外保護善意先使用人之權益。

自90年代起之全球化趨勢，經濟活動的國界限制大幅降低，許多台商之事業版圖遍及世界各國，其中不乏至同處於華語圈之龐大經濟體－中國大陸經商者。是可表彰自家商品/服務之商標為企業的命脈、極其珍視之資產，如何在不同法規制度下完整保護自家商標權益，想必為經營者渴望了解的，故本文將介紹台灣與大陸之善意先使用制度，並整理二者相關實務見解，祈能給予企業經營者及對善意先使用制度有興趣者參考。

二、台灣善意先使用制度

「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。」，此為台灣商標法第36條第1項第3款(下稱「本款」)所明定，以下就各要件以及實務見解一一分析：

(一) 使用時間須在他人商標註冊申請日前，並持續使用

1. 時間點

按民國(下同)92年修正前商標法第23條第2 項之規定，善意先使用之時點為「在他人申請商標註冊前」(註1)，實務上對於應以商標「申請日」或商標「註冊日」作為判斷時間點多有爭議。有主張應以「註冊日」作為判斷時間點者，如高等法院89 年上易字第 1618 號判決認為，商標專用權之保護既以「註冊之日」起向後發生效力，註冊日前無商標法所欲保護之商標專用權法益及信賴商標之消費利益存在，自難認有所謂惡意使用他人商標之情形，而應以「註冊日」作為是否善意使用商標之時點。而高等法院89 年度訴字第60 號判決則認為，依法條文義解釋，「申請商標註冊前」應指商標權人「申請」商標註冊前，而非商標「註冊日」前，故主張以「申請日」作為判斷時間點。

直至92年4月29日，立法者將「在他人申請商標註冊前」修正為「在他人商標註冊申請日前」，明定善意使用之判斷時點為註冊申請日，本爭議始劃下句點(註2)。

2. 持續使用

主張善意先使用者應於市場有持續使用其商標之事實，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(註3)。

(二) 先使用之主觀上須為善意

所謂「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，若明知他人商標使用在先，基於攀附他人已建立之商譽而使用相同或近似於他人未註冊商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦難謂「善意」，而無主張善意先使用之餘地(註4)。故先使用人應滿足下述三要件始得主張「善意」：

1. 不知商標權人已申請註冊商標
2. 不知商標權人已先使用該商標
3. 無不正競爭目的

(三) 先使用之地域範圍

1. 屬地原則

商標權之效力範圍有屬地主義之適用，而善意先使用制度既為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，不僅使在台灣未註冊而未受保護之商標，可受台灣商標法之保護，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得以主張優先權至台灣註冊、對商標權人提起異議或評定以撤銷其商標權等方式避免搶註之情事，自無須賦予主張善意先使用之保護(註5)。故商標法第36條第1項第3款之善意先使用地區，應只限於台灣地區先使用，而不包括國外先使用之情形。

2. 網路使用

現今人手一機、行動網路普及、隨時隨地可遨遊網路世界的時代，網路成為現代人生活不可或缺的一部分，無實體店面之網路商店盛行，善意先使用行為有可能係於網路世界發生，然網路世界並無明確之國界線，全球消費者可透過網路接觸世界各地之商標及其商品/服務，此時該如何判斷先使用行為是否符合屬地原則，同時避免使用範圍之無限擴張。對此，固無案例可循，惟或可參經濟部智慧財產局公布之註冊商標使用之注意事項，其對網路使用之主要判斷標準為「使用人主觀上有為行銷於台灣市場之目的」。具體判斷因素可試舉數例如下(註6)：

(1) 原則上使用註冊商標的網頁第一層網址為“.tw”中文網址

若為他國網址則須進一步證明網頁內容有為行銷於台灣市場之目的，以台灣境內的消費者為訴求對象。例如：網頁顯示註冊商標及銷售註冊商標所指示的商品，且針對台灣消費者提供運送服務，或頁面提供繁體中文的選項等。

(2) 消費者是否確實瀏覽過該網頁，或曾透過該網站提供的資訊，購買其商品或接受其提供的服務。

(3) 使用人是否在國內提供售後活動(例如：保證或服務)，或與台灣境內人士建立商業關係，或從事其他商業活動。

(4) 使用人是否在網頁上標示台灣境內的地址、電話或其他足以提供消費者可直接向使用人訂購之聯絡方式。

(5) 所提供的商品或服務是否可以合法在台灣境內交付，相關價格是否以新台幣標示。

(四) 原使用之商品或服務範圍界定

1. 無地理區域及業務規模之限制

本款於立法過程中有意刪除「以原產銷規模為限」之用語(註7)，故實務認為既然立法者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。是本款「原使用之商品或服務範圍」並不限於原址擴店或於原地理區域內開設分店，善意先使用人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，其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(註8)。

2. 無特定型號及尺寸之限制

按智慧財產法院106年民商訴字第49號民事判決，法院認為倘僅因善意先使用人疏未及時申請商標註冊，其日後得使用之商品即須限制於先註冊商標申請日前之特定型號、尺寸商品，就善意先使用人之工作權所受影響與註冊商標權之保護兩者相權，實難衡平。

3. 就個案情節各別衡量應受限制之程度

綜上，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，況考量各國商標保護制度本有歐陸法系註冊主義及英美法系使用主義之不同，實務上不乏商標先使用者一時失慮疏未依法先申請商標註冊保護，而嗣後遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若僅考量保護商標註冊者之權利，而限制善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，恐未周詳保障善意先使用者之工作權，有違立法者衡平保護兩造之良意。是就善意先使用者「原

使用之商品或服務」之範圍，自應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以符立法目的(註9)。

(五) 效果

1. 不受他人商標權之效力所拘束

即善意先使用人可繼續將其商標使用於在他人商標註冊日前原使用之商品或服務上，原使用之商品或服務之範圍已如前述，在此範圍內，商標權人無法向善意先使用人主張其商標權。

2. 附加適當之區別標示

雖善意先使用人不受註冊商標權之效力所拘束，惟商標權人得要求善意先使用人於使用其商標時附加適當之區別標示，所謂「適當」之區別標示，係指足使相關消費者區辨善意先使用人之商標，與商標權人之商標所表彰之商品或服務，係來自不同之來源。而具體之標示方法，應由當事人間協議，依一般社會通念及商業上誠實交易習慣附加適當區別標示，例如可在商品、包裝或營業場所招牌指示商標的位置，清楚附記各商標權人公司、商號名稱或來源地等說明性文字(註10)。

(六) 衍生問題

1. 善意先使用之人，能否將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用?

(1) 肯定說

此說認為本款規定既未就地理區域及營業規模明文限制，且商標權人可透過要求附加適當區別標示維繫自身利益，是以善意先使用人除得增加提供商品或服務之店家數目，並開設分店外，亦可基於加盟經營關係，繼續使用其原本商標之權利，故應得授權他人使用該商標。

(2) 否定說

否定說主張符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非權利，若容許善意先使用人透過加盟授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，將可能使商標權人之利益遭受不測之風險與過度之侵害，有失衡平，不符本款調和善意先使用人及商標權人間之利益的立法初衷。

(3) 按司法院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，最終研討結果採否定說，善意先使用人不得授權他人使用善意先使用商標之法律上利益。

2. 註冊商標之被授權使用人可否主張善意先使用?

既註冊商標之被授權使用人係因他人之授權而得使用商標，則被授權使用人

已非基於善意先使用自己商標之意思使用商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，被授權人於授權關係終止後，自不能據以主張善意先使用，持續為未經授權之使用(註11)。

三、中國大陸商標先使用制度

「商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。」，此為中國人民共和國商標法(下稱「中國商標法」)於西元(下同)2014年修正時新增之第59條第3款所明定。

由上可知，依中國商標法欲主張商標先用抗辯者，須注意以下3個要件：

1.須在商標註冊申請日前已有使用商標事實；

2.在先使用商標具有一定影響；

3.被訴商標侵權行為係在原使用範圍內

具備上述要件之先使用人，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可要求其附加適當之區別標識。

依法條字面上臚列出之上述要件，於實際適用時尚不足充分，以下將以中國大陸相關實務見解及判決，就法條文字未明列之要件及爭議點作簡要整理：

(一) 善意

與台灣稱「善意先使用制度」不同，中國大陸稱「商標在先使用抗辯制度」，就稱呼與法條文字上皆未提及「善意」二字，先使用人之「主觀善意」應否作為商標先用權之適用要件?以下試舉數則判決，探究中國大陸實務對此問題之見解：

按湖北省高級人民法院(2017)鄂民終57號判決：「..**商標先用權抗辯基於在先使用者的善意使用**，而如前所述，華祥商業公司、華祥投資公司使用被控侵權標識的行為本身侵犯了海寧公司享有的知名服務特有名稱，具有主觀惡意，所以該違法行為不能成為對抗商標專用權的合法依據，對華祥商業公司、華祥投資公司在先使用抗辯主張不予支持..」；

浙江省嘉興市中級人民法院(2019)浙04民終3084號：「..法院認為，浙江年代公司在經營活動中使用與其字號相同的“年代”標識顯然具有合法的淵源，**主觀上沒有攀附**16488768號“年代”**註冊商標聲譽、製造市場混淆的故意**，可以認定其提出的**先用權抗辯成立**..」；

北京市西城區人民法院(2017)京0102民初1263號判決更直接指出「**在先使用商標必須出於善意**」，是由上述判決可知，中國大陸實務上已將「先使用人之主觀善意」納入適用先用抗辯權之要件，並以有無攀附他人商標聲譽或造成消費者混淆誤認之故意為判斷是否善意之標準。

(二) 持續使用且有一定影響

1. 持續使用

中國商標法第59條第3款亦未對在先使用商標應否持續使用作出明文規定，然商標貴在使用，若在先使用商標長時間未使用，便失去受保護之必要，故中國大陸實務上大多將「在先使用」認定為「在先持續使用」，並將「持續使用」作為認定「有一定影響」之判斷因素之一，詳如下述。

2. 有一定影響

上海知識產權法院(2020)滬73民終81號判決就「有一定影響」之認定，引用了《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十三條第二款的規定，如在先使用人舉證證明其**在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳**，人民法院可以認定為有一定影響。

又按浙江省溫州市中級人民法院(2015)浙溫知民終字第7判決認為，「有一定影響之商標」係指已經使用了一定時間，**因一定的銷售量、廣告宣傳等而在一定範圍的相關公眾中具有知名度**，被視為**區分商品來源**的未註冊商業標識。

而北京市海淀區人民法院(2017)京0108民初9666號判決則認為「一定影響」只要滿足在先使用人對其商標的使用確係**真實使用，且經過使用已使得該商標在使用地區內起到了識別作用**即可。

有一定影響之要件未見於台灣商標法，惟綜合以上實務見解，可解讀為商標因持續使用一定時間、且有一定之銷售量及廣告宣傳，使一定範圍區域內之消費者能識別該商標，而與他人商標做區別者，即可認定為有一定影響，是持續使用後必然產生的結果。再者，有一定影響也無須達到馳名商標之標準。具體判斷上則應以實際相關消費者對該商標的知曉情況、該商標使用的持續時間和地理範圍、該商標的任何宣傳工作的時間、方式、程度、地理範圍、其他使該商標產生一定影響之因素作綜合判斷(註12)。

(三) 原使用範圍內之界定

依中國商標法第59條第3款規定，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，此處之「原使用範圍」該如何界定不無疑問。

對於中國商標法上所指之「原使用範圍」認定，有認為應參照中國專利法對原有範圍之解釋，將原使用範圍限縮為原生產經營規模，而浙江省杭州市中級人民法院(2019)浙01民終5000號判決認為，商標法上之原使用範圍不能等同於專利先用權制度中的原有範圍，若先使用商標在其原有知名度所輻射的地域範圍內，未實際增加相關消費者對商品或服務來源的混淆可能性，對使用該商標的商品或服務的具體品類、門店數量等經營規模不應加以限制(註13)。

上述判決值得注意的是，不同於台灣，雖法院指出原使用範圍不限於原生產經營規模，卻在地域範圍上作了限制。按中華人民共和國最高人民法院(2016)最高法民再52號判決亦認為在確定原有範圍時，應當主要考量商標使用的地域範圍和使用方式。若在先使用商標原先僅透過實體店鋪銷售商品或提供服務，於商標註冊人申請商標註冊或使用該商標後，在原實體店鋪影響範圍之外的地域新設店鋪或者拓展到互聯網環境中銷售商品、提供服務，則應當認定為超出了原有範圍。是不僅實體店鋪之地域範圍受限制，銷售方式若由實體店鋪拓展至網路店面，亦將被認定為超出原使用範圍。

商標的功能在於識別商品與服務的來源，在先使用人是否擴大了在先商標的原使用範圍，應以其後續擴大使用在先商標的行為是否實際增加了公眾混淆商品或服務來源的可能性為標準，結合案件實際情況作出具體判斷(註14)。

(四) 衍生問題

1. 在先商標之繼受人可否主張先用抗辯權

(1) 案例背景簡介

南通遠程船務有限公司(即商標權人)於2012年1月10日申請註冊商標「BOGEASENI」於第18類旅行包、皮包等商品上，該商標於2013年3月21日核准。

博格西尼服飾公司自2004年起開始將「博格西尼」、「BOGEASENI」使用於男式手拿包、公文包、票夾、錢包及背包等商品上，2009年9月博格西尼服飾公司與案外人共同成立上海博格西尼企業發展有限公司(本案被告，下稱博格西尼公司)，而後博格西尼服飾公司於2014年註銷，博格西尼公司與博格西尼服飾公司具有繼受關係。

商標權人於2016年對博格西尼公司提出侵害商標權告訴。

(2) 探討問題—在先商標之繼受人可否主張先用抗辯權

此案中，適用先用抗辯權之要件，如善意、使用時間點、有一定影響等皆符合法規並無疑慮，唯一爭議點在於，博格西尼公司身為在先使用人博格西尼

服飾公司之繼受人，可否主張先用抗辯權?

法院認為商標在先使用人的繼受人有權主張商標在先使用抗辯，理由在於：當商標在先使用人因各種原因不願或無法繼續經營時，如果不允許商標在先使用人的繼受人主張在先使用抗辯，則可能導致市場上沒有主體願意繼受在先商標使用人的業務，基於在先商標所積累的經營成果和商譽只能任由其自行消逝，這對商標在先使用人是極不公平的。另一方面，商標在先使用人的繼受者本質上並不是對商標在先使用權的受讓，而是對商標在先使用人實體業務的承繼，在此情況下允許繼受者主張商標在先使用通常並不損害註冊商標權人的利益。在綜合考量註冊商標權人利益和商標在先使用人利益的情況下，應當允許商標在先使用人的繼受者主張商標在先使用抗辯(註15)。

2. 在先使用的利益歸屬

(1) 案例背景簡介

2005年3月至2014年11月杭州琴侶高新技術有限公司(本案原告，下稱前代理商)為德國RECARO公司旗下storchenmuhle品牌兒童安全座椅的中國總代理。在代理期間，為宣傳目的自創「陽光超人」一詞使用於代理之商品上。2014年11月與RECARO公司結束代理關係後，杭州琴侶公司於2014年11月24日申請註冊「陽光超人」商標於第12類兒童安全椅(運載工具用)等商品。

嗣後深圳西為進出口有限公司(本案被告，下稱後代理商)獲RECARO公司授權，成為storchenmuhle品牌兒童安全座椅的中國總代理商，並依前代理商原本網路銷售平台的使用方式，將「陽光超人」使用於代理之商品上。

前代理商對後代理商提出侵害商標權告訴。

(2) 探討問題—代理關係結束後，先使用利益的歸屬

法院認為，前代理商於代理德國RECARO公司旗下品牌商品期間，將自創中文標識「陽光超人」用於宣傳、銷售代理之兒童安全座椅商品上，經多年大量使用，消費者已將其認知為表彰RECARO公司商品來源之商標，故於前代理商與RECARO公司代理關係結束時，「陽光超人」為一經長期使用且有一定影響之未註冊商標。

雖「陽光超人」係前代理商自創，惟創造者是誰並非判斷商標權歸屬之主要因素，而應以該商標所載利益之來源和消費者認知判斷。此案中，商品來源皆指向RECARO公司，且「陽光超人」之使用時間在前代理商申請註冊商標前，故RECARO公司得主張先使用抗辯權。

又，本案被告身為RECARO公司之後代理商，係經RECARO公司授權使用

「陽光超人」標識，且使用方式係沿襲前代理商結束代理關係前於網路銷售平台的使用方式，並無超過原使用範圍，故後代理商得主張先使用抗辯權，於原有範圍內繼續使用「陽光超人」標識(註16)。

四、結論

註冊保護制度旨在鼓勵人民主動申請註冊商標，欲確保自身商標權益、避免因他人後來註冊商標影響自身商標使用者，自應積極遵循法律規定申請註冊商標。惟基於不同因素，於商標先使用人不及在他人商標註冊前申請註冊商標之情況下，故有善意先使用制度之設置，給予先使用人適當之保護。

然善意先使用態樣係隨近20年來商業活動變化蓬勃發展，法條文字上尚無法針對每一要件作明確之定義，仍須透過法院就不同個案判斷是否成立善意先使用抗辯。同為商標侵權抗辯事由規定，在台灣與中國大陸之適用要件卻有著多處不同點，於使用時點、原使用範圍之認定及對先使用商標之要求。善意先使用抗辯權僅為他人商標註冊後，為免遭他人請求賠償及保障自己商標使用權之最後補救手段，欲保障商標完整權益，最保險之方法還是及早向各國主管機關申請註冊商標。

※ 註釋

1. 92年修正前商標法第23條第2項「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束，但以原使用之商品為限；商標專用權人並得要求其附加適當之區別標示」。
2. 92年4月29日商標法異動條文及理由，第30條第1項第3款：「在他人申請商標註冊前」，有指申請日或註冊日之疑義，為求明確，爰明定為註冊申請日」。
3. 《商標法逐條釋義》106年1月新版，第140頁，第36條第1項第3款：「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」。
4. 智慧財產法院102年度民商訴字第13號判決。
5. 智慧財產法院103年民商上字第1號民事判決。
6. 經濟部智慧財產局108年8月23日修正發布之《註冊商標使用注意事項》，第24、25頁，3.4.2網路使用。
7. 民國82年修正商標法時，送立法院之修正草案中第23條第2項但書「以原使用商品及原產銷規模為限」，於二讀時刪除「原產銷規模」。
8. 智慧財產法院102年民商上字第22號民事判決：「...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...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。」

9. 智慧財產法院106年民商訴字第49號民事判決。

10. 經濟部智慧財產局商標主題網：商標權異動2.3.17

「商標權移轉的結果若造成消費者產生混淆誤認的情形，將使商標喪失正確指示商品/服務來源的功能，故應由當事人間協議，依一般社會通念及商業上誠實交易習慣附加適當區別標示，例如可在商品、包裝或營業場所招牌指示商標的位置，清楚附記各商標權人公司、商號名稱或來源地等說明性文字」。

(最後瀏覽日：2020年6月15日)

11. 智慧財產法院102年民商訴字第53號民事判決。

12. 北京知識產權法院(2019)京73民終1177號判決。

13. 浙江省杭州市中級人民法院(2019)浙01民終5000號判決

「商標法上的原使用範圍不能等同於專利先用權制度中的原有範圍即原有的生產規模，其所考量的是商標認知度的地理範圍，在其原有知名度所輻射的地域範圍內，只要未實際增加相關消費者對商品或服務來源的混淆可能性，對使用該商標的商品或服務的具體品類、門店數量等經營規模並不加以限制」

「...其自行設立了淘寶網“采芝齋杭州專賣店”進行糕點類商品的銷售，使用範圍也已經突破了原有的杭州地域範圍，該使用行為容易導致相關公眾對商品來源的混淆，損害蘇州採芝齋作為註冊商標權利人的合法權益，危及商標註冊制度，應予以禁止」

14. 浙江省杭州市中級人民法院(2019)浙01民終5000號判決。

15. 上海知識產權法院(2017)滬73民終65號判決。

16. 北京知識產權法院(2017)京73民終1992號判決。