

律師專欄

淺論商標法之善意使用

唐迪華 律師

按我國商標法係採註冊主義，此由商標法第二條規定：「凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依法申請註冊。」即可得知，又先行提出申請註冊並獲准之人，取得商標專用權，此觀同法第三十六條即明。惟商標之申請應准最先申請者註冊之制度雖然明確，卻也造成不合理之情形發生，例如，某甲先使用了某商標，但並未申請商標註冊，嗣後該商標卻被某乙提出申請取得專用權，某甲雖先創作並使用該商標，卻因未予註冊，不但不得享有商標專用權，更可能因使用該商標而侵害某乙之專用權，如此對於某甲似嫌嚴苛。因此，民國八十二年修正商標法時，特增列第二十三條第二項：「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。」此善意使用之制度對商標而言，尚屬明確，惟我國商標法允許註冊者，除商標外，另有服務標章、證明標章及團體標章。商標或標章專用權之定義及專用範圍，依商標法第六條、第七十二條、第七十三條及第七十四條之規定原應十分清楚，然在實務使用上，卻仍有諸多問題產生，以下提供一案例及其相關問題供讀者參考：

「某甲自行創作 A 商標並於食品類登記註冊，且以該商標之字樣使用於招牌之上經營販賣該類食品之餐飲店，並陸續開設直營連鎖店，但疏未併予註冊服務標章，嗣後該商標中之字樣卻由某乙取得服務標章之專用權，亦登記於餐飲業。某乙旋對某甲提起侵害服務標章專用權之刑事告訴，並提起民事訴訟禁止某甲繼續使用該服務標章。」

查將商標使用於招牌上經營餐飲店而販賣該商

標指定使用之食品，則該商標標示於招牌之上係屬商標之「一般使用」或已屬服務標章之使用，則尚有可議，但因實務上就此已漸有統一之見解，故本文中不予討論。本文中就上開案例提出予讀者參考者乃一、服務標章與商標間是否有相同或近似之問題？二、服務標章與商標間是否有善意使用之準用？三、本案例中若有善意使用之準用，則某甲所開設之直營連鎖店是否全部均有適用？亦或僅有於某乙「申請」商標註冊前所開設之連鎖店始有適用？茲就上開問題討論分析如下：

一、商標法第七十七條規定：「服務標章、證明標章及團體標章除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」是以服務標章圖樣若相同或近似於他人同一或類似服務或商品之註冊標章者，依準用同法第三十七條第十二款，自不得申請註冊。又行政法院七十二年判字第七九四號判例明示：「服務標章所表之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商標相同或類似者，即應認屬同一或同類，而有商標法第三十七條第一項第七款之適用。不能以其一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或同類問題。」智慧財產局類似商品及類似服務審查基準六（二）規定：「商品與服務之間亦有可能構成類似。服務標章所表之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似。」故服務標章所表之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人指定用之商品相同或類似者，即應認屬同一或類似。不能以一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題。是以服務標章與商標間仍有相同或近似之問題已無疑義。

二、又商標法第七十七條既明定服務標章除另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定，臺灣臺北地方法院刑事判決八十四年度自字第一三六〇號判決亦明白宣示：「查被告所使用之『拈花惹草』商標圖樣，與自訴人所使用之『拈花惹草』商標圖樣，固不完全一樣，然是極為近似，且同樣用於花藝設計上，是被告辯稱與自訴人使用標章不一樣，不足為採。次查，『拈花惹草』標章乃案外人李天來民國七十七年間即開始使用，於七十八年間被告頂下李天來店繼續使用，嗣後被告於八十年、八十一年間均陸續使用該標章，而自訴人申請註冊之『拈花惹草』標章，係於八十三年間註冊，專用期間自八十二年一月十六日起至九十三年一月十五日止，均在被告使用之後，依商標法第二十三條第二項『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……』規定被告在自訴人註冊前善意使用，自不受拘束。」而服務標章與商標間亦得構成相同或近似已如前述，是以服務標章與服務標章間應有善意使用之準用，服務標章與商標間亦應有善意使用之準用明矣。

三、本案例既有善意使用之適用，則某甲所開設之直營連鎖店是否全部均有適用？或僅有於某乙「申請商標註冊前」所開設之連鎖店始有適用？實值為進一步之探討。

（一）加盟店組織類型極具多樣化，依總店和加盟店間是否存在契約關係，可粗分為公司型加盟及契約型加盟二大類。「公司型加盟」（Regular Chain）簡稱為 RC，即國人所稱之「直營店」，屬於由總店直接出資，以一條鞭方式經營管理之連鎖店，總店和加盟店之間並不存在契約關係，性質上屬於管理產業，異於企業規劃加盟店契約之以移轉專門技術為主要目的之技術產業：「契約型加盟」即一般泛稱之「連鎖店」（Chain Store），性質上不是總店的分支機構，而是由加盟店與總店以訂定加盟店契約之方式，達成雙方共同合作銷售商品或服務的目的。因契約合作目的不同，總店可以取得的控制權程度即有不同。（參林美惠律師著「加盟

店契約法律問題之研究」）

（二）依上所述可知，本案例某甲之連鎖店乃由總店直接出資，以一條鞭方式經營管理之公司型加盟店，亦即總店之分支機構。總店與直營店（分支機構）間之人格關係，依七十二年五月司法院司法業務研究會第三期研究意見「（一）公司為依照公司法組織、登記、成立之社團法人（公一），故公司具有人格，於法令限制內，有享受權利、負擔義務之能力（民二六）。惟人格具有不可分割之性質，公司縱設有分公司，屬本公司之分支機構（公三二），其與本公司在法律上係同一人格，權利主體仍僅有一個，雖在訴訟上為謀求便利，最高法院判例從寬認分公司就其業務範圍內之事項涉訟時，有當事人能力（參照最高法院六十六年臺上三四七〇號判例），惟未可據此，即謂分公司亦有權利能力。」可知，總店（本公司）與直營店（分支機構）在法律上屬同一人格及同一權利主體。

（三）綜上析之，若某甲總店受有商標法第二十三條第二項善意使用之保護，則其直營店既與其屬同一人格，似亦應同受保護，否則若云於某乙之服務標章申請後某甲之直營店即不受保護而有侵害某乙之專用權者，則不僅將總店與直營店之同一人格強分為二，而總店之負責人亦可能因此須負刑事上之責任，依此，總店之負責人反因此喪失善意使用之保護，似有違立法意旨也。惟善意使用乃使一既存之利益受有保護，但非使其獲得權利（即非使某甲獲得該服務標章之使用權），因此，若僅因總店與直營店之人格同一，則任已受善意保護之總店得不斷開設直營店，似亦非當初立法之所願。商標法第二十三條第二項後段雖規定：「……商標專用權人並得要求其附加適當之區別標示。」則是否依此能使既存利益與權利間取得平衡，換言之，某甲是否得於其招牌上加註適當之區別標示後，即可使其於某乙申請服務標章後所開設之直營店受到保護，並可繼續開設直營店，似應待實務見解予以認定，甚而依修法來明定此爭議之解決之道。

依上所析，商標及服務標章在實務使用上仍存有許多有待釐清之爭議，則此等爭議恐仍有待修法因應，始能徹底免除訟爭也。