

第四版：

商標之善意先使用與確認之訴

楊世安

商標法第30條第1項第3款規定：「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」，不受他人商標權之效力所拘束。此為商標法中關於商標之善意先使用原則之規定，而「商標之善意先使用」得否作為確認之訴之訴訟標的，茲說明如下：

一、確認之訴之提起要件

按民事訴訟法中所謂確認之訴係指向法院提起確定私法上之法律關係成立不成立，或證書真偽之判決之訴，依民事訴訟法第247條規定：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同」，而本條文中所稱「有即受確認判決之法律上利益者」所需具備要件如下：（1）、法律關係存否在當事人間不明確，（2）、須因其不明確致原告之權利或其他法律上之地位有不妥之危險，（3）、須其不安之危險即時有以確認判決除去之必要」（註一），而具備以上三項要件者，即可認其有即受確認判決之法律上利益，而有受保護之必要。另依最高法院52年台上字第1240號判例：「按確認之訴非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益」。

二、商標之善意先使用得否為確認之訴之訴訟標的

士林地方法院94年智字第63號判決案例中，係因被告委託律師發函通知原告，指原告所販賣系爭產品為仿冒其商標之商品，其販賣之行為已涉嫌觸犯商標法，故要求原告停止販賣系爭商品，並將已販售之商品回收銷毀；然原告主張標示有系爭商標之產品在被告註冊商標前，即已進口至台灣販賣，依商標法第30條第1項第3款規定，自不受被告商標權所拘束，原告為保障其得以繼續使用系爭之商標，遂提起確認之訴，並聲明：「確認原告對於系爭商標有善意優先使用權利」，嗣經士林地方法院駁回其訴，法院所持駁回理由如下：

- （1）商標在先使用之事實為法律關係之發生原因，並非法律關係本身，且該等使用事實是否可衍生實體法上所謂之優先使用權，尚有疑義。
- （2）商標專用權係屬智慧財產權之範疇為一無體財產權，為準物權，應適用物權法定主義，其權利種類及內容不得自行創設。故商標法上明文規定之商標移轉、授權、

讓與、設定質權及排除侵害請求權外（商標法第61條第1項參照），當事人不得再創設法律所未規定之新種類物權，亦即商標法並無明訂「商標先使用權」之權利種類。

- （3）我國商標法係採註冊主義，然於92年修正時，明訂第30條第1項第3款規定：「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，不受他人商標權之效力所拘束。」係在保護商標善意先使用人，使其在因侵權涉訟時可據以作為抗辯事由而免責，亦即並非創設法無明文之權利，蓋善意先使用係事實行為，並非由法所規範並以一定權利義務為內容，故本條項實未創設任何法律關係。
- （4）商標之善意先使用之關係，僅在其被商標權利人追訴侵權責任時，始得引據為免責規定，並無依據該法條提出確認之訴之餘地。

三、以侵權行為之法律關係為確認之訴之訴訟標的

前開案例中，法院固然認為「商標之善意先使用」是一事實行為而非存在之權利，即商標法中並無明訂「商標先使用權」之存在，故商標之善意先使用人（即案例中之原告）尚無從主張此一法律關係而為確認之訴之訴訟標的。

惟依商標法第61條第1項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」同條第2項規定：「未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」同條第3項規定：「商標權人依第1項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置」，是依本條文之規定，商標權遭侵害時商標權人依法享有排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權及銷毀侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具之請求權等權利。

是在前開案例中，對於被告委由律師發函主張商標權遭原告侵害，請求原告停止販賣並將已販賣之物品回收銷毀時，原告自得以系爭商標之「善意先使用」之事實，而不受被告商標權所拘束，則對於被告來函所主張商標之侵權行為不成立，被告自不得對原告為商標權之排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權及銷毀侵害商標權之物品請求權等主張，然對於該侵權行為之法律關係，因雙方有所爭執，並使原告之法律地位有不妥之危險，則原告提起確認之訴若非主張「善意先使用權」為其訴訟標的，而係以該侵權行為之法律關係，聲明被告商標權之排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權及銷毀侵害商標權物品之請求權俱不存在為確認之訴之訴訟標的，則法院或許會有不同之判決結果。

四、結論

按確認之訴之訴訟標的，依首揭法律及最高法院判例，應以法律關係為限，前開案例中原告主張對於系爭商標係「善意先使用」，並要主張確認「商標先使用權」存在，惟依法院之見解，商標權係屬準物權，依民法第757條規定：「物權，除本法或其他法律有規定外，不得創設。」而商標法中既無明訂「商標先使用權」之種類存在，故原告以

該權利關係為確認之訴之訴訟標的，自於法不符。惟因「商標之善意先使用」於商標權人主張排除侵害等請求權時，該商標之善意先使用人即得以之抗辯而阻止其行使，案例中被告之發函主張商標權排除侵害之行為與原告就系爭商標得主張善意先使用之事實行為，即使得原告與被告間關於侵權行為之法律關係不明確，原告之權利或其他法律上地位有受侵害之危險，且有即時除去之必要，原告自得提起確認之訴，惟該確認之訴所確認之法律關係自應係基於侵權行為之商標權之排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權及銷毀侵害商標權物品之請求權俱不存在，而非確認享有商標之善意優先使用權存在。

註一：參王甲乙、楊建華、鄭建才合著之民事訴訟法新論第236頁。