

「蘇打綠」真的不能再使用「蘇打綠」了嗎？



章忠信

東吳大學法學院暨法律學系助理教授、經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會委員，著作權法修正諮詢委員會委員，曾任職智慧局簡任督導。

E-mail: ipr@scu.edu.tw。

CONTENTS 目次

壹、前言

貳、事實原委

參、本案爭議

肆、商標法之分析

- 一、「蘇打綠」6人自民國90年4月起即開始使用「蘇打綠 Sodagreen」之商標
- 二、林暉哲以林暉哲音樂社或林暉哲音樂社有限公司名義，申請「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標，其商標法之依據有待商榷
- 三、「蘇打綠」6人同意林暉哲音樂社申請「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標，取得商標權之後，無論雙方有無經紀合約，商標法並無禁止其再以「蘇打綠 Sodagreen」作為樂團演出、行銷音樂錄製品及相關周邊商品或服務之使用之規定
- 四、林暉哲音樂社有限公司申請「蘇打綠 Sodagreen」商標期間之延展，應無需「蘇打綠」6人之同意

五、林暉哲音樂社有限公司之「蘇打綠 Sodagreen」商標，於與「蘇打綠」6人終止經紀關係後，已因停止使用超過三年而被廢止註冊

六、林暉哲音樂社有限公司之「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊遭廢止後，「蘇打綠」6人得申請「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊

伍、本案之評析

壹、前言

知名樂團「蘇打綠」因為與前經紀人林暉哲音樂社有限公司終止經紀合約，「蘇打綠」的商標權又掌握在林暉哲音樂社有限公司手上，只好被迫改用「魚丁糸」。不過，「蘇打綠」真的不能再使用「蘇打綠」了嗎？如果理解雙方爭執之事實原委及商標法之規定，「蘇打綠」改用「魚丁糸」，應該是有自己的思考，並不是真的不能使用「蘇打綠」。

貳、事實原委

「蘇打綠」係吳青峰、史俊威及謝馨儀三人成立於民國90年4月，91年已成流行音樂界明日之星。92年春季，何景揚、劉家凱、龔鈺祺加入，成為迄今眾所熟知之6人陣容，自貢寮海洋音樂祭等重要舞台嶄露頭角。

93年4月27日，「蘇打綠」6人與林暉哲成立之林暉哲音樂社簽署經紀合約，由林暉哲音樂社擔任經紀人，隨後多次續約至108年12月31日。林暉哲經「蘇打綠」6人同意，以林暉哲音樂社名義，

申請5個「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標，分別指定於第9（影碟、唱片）、16（筆記簿、筆記本、小筆記簿、海報）、25（T恤）、30（蘇打餅、蘇打餅乾、泡沫綠茶）、32（汽水、蘇打水）類別，獲經濟部智慧財產局於96年8月3日核准審定，註冊公告，依商標法第35條第1項規定，於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。其間，林暉哲於99年6月設立登記林暉哲音樂社有限公司、同年10月林暉哲音樂社辦理歇業登記，並於102年7月16日將5個商標權移轉至林暉哲音樂社有限公司名下。102年12月1日，「蘇打綠」6人再度同意林暉哲以林暉哲音樂社有限公司完成第6個商標註冊，指定使用於第3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、38、41、42、43、44、45類商品／服務，取得商標權。

雙方終止經紀關係後，林暉哲音樂社有限公司以商標權人之名義，要求「蘇打綠」6人不得再使用「蘇打綠 Sodagreen」，「蘇打綠」6人只好變更團名為「魚丁糸」。

參、本案爭議

本案之商標權爭議，可區分如下：

- 一、「蘇打綠」6人是否自民國90年4月起即開始使用「蘇打綠 Sodagreen」之商標？
- 二、林暉哲以林暉哲音樂社或林暉哲音樂社有限公司名義，申請「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標，其商標法之依據為何？
- 三、「蘇打綠」6人同意林暉哲音樂社申請「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標，取得商標權之後，能否再以「蘇打綠 Sodagreen」作為樂團演出、行銷音樂錄製品及相關周邊商品或服務之使用？是否因雙方經紀合約關係終止而受影響？得否主張善意先使用？
- 四、林暉哲音樂社有限公司申請「蘇打綠 Sodagreen」商標期間之延展，是否需要「蘇打綠」6人之同意？
- 五、林暉哲音樂社有限公司之「蘇打綠 Sodagreen」商標，是否於與「蘇打綠」6人終止經紀關係後，即停止使用超過三年而得予廢止？
- 六、林暉哲音樂社有限公司之「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊如遭廢止，「蘇打綠」6人是否得取回「蘇打綠 Sodagreen」商標權？

肆、商標法之分析

一、「蘇打綠」6人自民國90年4月起即開始使用「蘇打綠 Sodagreen」之商標

商標之使用，依據商標法第5條規定，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標，包括：(一)將商標用於商品或其包裝容器；(二)持有、陳列、販賣、輸出或輸入使用商標之商品或包裝容器有商標之商品；(三)將商標用於與提供服務有關之物品；(四)將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前述之使用，包括以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式之使用。

「蘇打綠」樂團，無論係90年4月之3人，或是92年春季新增3人後之6人，均以自行設計之「蘇打綠 Sodagreen」，作為樂團演出、行銷音樂錄製品及相關周邊商品或服務之使用，於96年8月3日經濟部智慧財產局核准林暉哲音樂社5個「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標權之前，已在流行音樂之相關消費群中具有相當知名度，樂迷藉由「蘇打綠 Sodagreen」之標識，追看該樂團之演出、消費其音樂錄製品及相關周邊商品或服務，並與其他樂團或個人演出者之演出、音樂錄製品及相關周邊商品或服務，產生區隔效果。此項實際之使用，屬於事實行為，而非法律行為，不問其於使用「蘇打綠 Sodagreen」標識時，有無作為商標之意識，自樂團於與林暉哲成立之音樂社或有限公司建立經紀合約關係到終止合約，並無任何改變，

確實已符合商標法第 5 條所定商標使用之事實。

二、林暉哲以林暉哲音樂社或林暉哲音樂社有限公司名義，申請「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標，其商標法之依據有待商榷

根據經濟部智慧財產局核准林暉哲音樂社 6 個「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊公告資料觀之，96 年之 5 個註冊案中之第 25、30 及 32 類註冊案，其依據為當時「商標法第 23 條第 1 項第 15 款但書規定，經該藝名之成員同意核准註冊」，其餘之第 9 類及第 16 類註冊案，則無相關記載¹。102 年之綜合類註冊案之依據，則為現行「商標法第 30 條第 1 項第 14 款但書規定，經該藝名之成員同意申請註冊」。

上開規定，於本案之 96 年註冊案，既然註明係依當時之商標法第 23 條第 1 項第 15 款但書規定，顯係將「蘇打綠 Sodagreen」認定為「有他人著名之藝名，但得其同意申請註冊」之情形，至於 102 年之註冊案，註明係依現行「商標法第 30 條第 1 項第 14 款但書規定，則係將「蘇打綠 Sodagreen」認定為「有著名之其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞，但經其同意申請註冊」之情形，二者並不相同。然而，96 年之註冊案明知「蘇打綠 Sodagreen」係「著名之其他團體之名稱」，卻認為演出團體名稱係「藝名」，

乃有「經該藝名之成員同意核准註冊」之文字記述。

演出團體名稱係「其他團體之名稱」，並非「藝名」。「蘇打綠 Sodagreen」係由吳青峰等 6 人組成之演藝團體名稱，並非任何一位成員之藝名，96 年註冊案將其認定為「他人著名之藝名」，並非正確。102 年之註冊案將其認定為「著名之其他團體之名稱」，似較符合事實。探究 96 年註冊案會註明係依當時之商標法第 23 條第 1 項第 15 款但書規定，將「蘇打綠 Sodagreen」認定為「有他人著名之藝名，但得其同意申請註冊」之情形，乃係因當時之立法疏漏，於同條項第 16 款僅有本文「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。」，並無如第 15 款本文之後有但書「但得其同意申請註冊者，不在此限。」導致如適用第 16 款將「蘇打綠 Sodagreen」認定為「著名之其他團體之名稱」，並無從使該申請案因「蘇打綠」6 人之同意而獲准註冊，故只能勉強適用第 15 款，將其認定為「他人著名之藝名」，以便得適用該款但書「但得其同意申請註冊者，不在此限。」進而核准審定。此項立法上之疏漏，於 100 年商標法修正時，始於第 30 條第 1 項第 14 款增訂但書規定加以補正²，故 102 年之註冊案始正確將其認定為「著名之其他團體之名稱」，並適用但書「但得其同意申請註冊者，不在此限。」進而核准審定。

1 依雙方爭訟之攻防所述，該二案之商標審查官認為「蘇打綠 Sodagreen」為「一般藝名」，尚非「著名藝名」，故無需出具同意書，參見臺灣臺北地方法院 109 年度智字第 21 號民事判決。

2 現行著作權法第 30 條第 1 項第 14 款之修正理由：「本款與第十款至第十三款規定相同，均有可能得到權利人同意之情形，惟現行條款未如該等條款設有經同意者之除外規定，爰增訂但書規定。」

三、「蘇打綠」6人同意林暉哲音樂社申請「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標，取得商標權之後，無論雙方有無經紀合約，商標法並無禁止其再以「蘇打綠 Sodagreen」作為樂團演出、行銷音樂錄製品及相關周邊商品或服務之使用之規定

依法院調查之事實，「蘇打綠」6人至少於92年春季即共同使用「蘇打綠 Sodagreen」為團名，作為樂團演出、行銷音樂錄製品及相關周邊商品或服務之標識，該項事實並合於商標法第5條所稱之「商標之使用」，其皆早於林暉哲於96年以林暉哲音樂社或102年以林暉哲音樂社有限公司名義，申請「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標或取得商標權之日期。

96年時所適用之商標法第23條第1項第14款、第15款及102年時所適用之現行商標法第30條第1項第14款分別規定，商標有下列情形之一者，不得註冊：「十四、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，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」「十五、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。」「十四、有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

對於「蘇打綠」6人共同使用「蘇打綠 Sodagreen」於樂團演出等事實，無論係將其行為認定屬於96年之第14款之「先使用之商標」、第15款之「著名之藝名」或第16款之「著名之其他團體之名稱」，均將面臨當林暉哲音樂社經其同意以「蘇打綠 Sodagreen」註冊商標，取得商標權之後，「蘇打綠」6人得否再使用「蘇打綠 Sodagreen」進行樂團演出等之議題。

商標法關於不得註冊商標之規定，僅在規範申請人於何種情形下不得註冊商標，其並未明文規定，使相關人等於同意他人申請註冊後，即不得繼續其原本之相關使用行為。從而，著名之法人、商號或其他團體，不會因為同意他人以其名稱申請註冊取得商標權，自己即不得繼續使用其名稱；自然人不會因為同意他人以其肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號申請註冊取得商標權，自己即不得繼續使用其肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號。同理，商標之善意先使用人，亦不致因同意他人以其先使用之商標申請註冊取得商標權，造成自己不得繼續使用該商標。亦即，商標法第30條第1項第11款至第15款之各款但書，僅在使相關人等之同意，治癒其本文所定不得註冊之缺失原因，並非在限制或剝奪善意先使用人依36條第1項第3款之抗辯效果。

由於商標法並未強制規定商標必須先註冊取得商標權後，始得使用，對於他人以相同或近似之商標，指定使用於同一或類似之商品或服務而註冊取得商標權者，

商標法第 36 條第 1 項第 3 款明文給予善意先使用之保障，使其「不受他人商標權之效力所拘束」。實務上曾有認為，商標之善意先使用因授權利用而中斷，不得於授權結束後，再以善意使用之抗辯，主張不受商標權拘束³。然而，善意先使用係事實行為，得否因授權利用之法律行為，即認定該事實行為不存在或中斷，非無疑義。蓋商標之善意先使用人，同意他人申請商標，並不等同自己放棄商標之使用，商標法既無明文規定因同意他人申請商標註冊，即產生不得使用或終止使用之法律效果，則其是否有持續之善意先使用，應依事實認定，不因其他法律行為而受影響。

從而，「蘇打綠」6 人共同使用「蘇打綠 Sodagreen」在先，於同意林暉哲音樂社申請商標註冊取得商標權後，自得主張善意先使用，持續使用「蘇打綠 Sodagreen」為商標，並與雙方有無經紀合約關係無關。

3 智慧財產法院 102 年度民商訴字第 53 號民事判決：「善意先使用之立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。又按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即 A 公司不可能基於 B 授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，是應認 A 公司自向 B 取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A 公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A 公司無從主張『善意先使用』之抗辯（智慧財產法院民事法律座談會第四案結論參照）。」

四、林暉哲音樂社有限公司申請「蘇打綠 Sodagreen」商標期間之延展，應無需「蘇打綠」6 人之同意

「蘇打綠」6 人曾對林暉哲音樂社有限公司提起民事訴訟，要求林暉哲音樂社有限公司應將商標權移轉登記給「蘇打綠」成員六人共有，經法院駁回在案⁴。訴訟過程中，「蘇打綠」6 人主張雙方經紀合約終止後，林暉哲音樂社有限公司未經其同意，亦未告知，即擅自延展商標權。

依據商標法第 33 條及第 34 條規定，商標自註冊公告當日起，由權利人取得 10 年商標權期間，並得於商標權期間屆滿前 6 個月內提出申請延展，如於商標權期間屆滿後 6 個月內提出申請，則應繳納 2 倍延展註冊費。至於商標權期間之延展，每次延展為 10 年，並無次數之限制。

商標權期間之延展，僅在使原本受商標法保護之商標權，得因其繼續使用之需要而延展，以利消費者藉以區別商品或服務來源，並維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，並不在令商標專責機關重新審查商標註冊申請之合法性。商標註冊申請是否合於商標法規定，除第 30 條第 1 項第 9 款及第 11 款至第 14 款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，依同條文第 2 項規定應以申請時為準之外，其餘仍以註冊時為判斷之時點。

4 臺灣臺北地方法院 109 年度智字第 21 號民事判決及智慧財產及商業法院 110 年度民商上字第 7 號民事判決。

商標法 92 年修正前，就商標延展註冊之申請，固採實體審查，使其延展註冊之性質屬「更新註冊」，惟 92 年商標法修正後，完全由商標權人視其有無延展之需求而提出申請，並採程序審查，未再要求須再次取得相關人等之同意。林暉哲音樂社於 96 年申請商標註冊時，既已取得「蘇打綠」6 人同意，即已合於當時商標法第 23 條第 1 項第 15 款但書規定，申請延展時，係延展自己已合法取得之商標權，自無需再取得「蘇打綠」6 人之同意。

申請商標註冊須取得他人同意之情形，其同意固得約定一定期間，但僅於雙方間產生私法契約之法律關係。商標法第 30 條第 1 項關於須取得他人同意使得註冊商標之各款，並無允許加附同意期間之規定。實務上，申請商標註冊所檢附他人出具之同意書，亦不得附同意期間之條件。亦即，同意之人一旦為同意之表示，商標權人之註冊即合法取得商標權，雙方僅能依私法契約，處理商標之使用及利潤分享事宜，但不因私法約定之同意期間屆滿，而影響其商標權之期間或延展效力。

五、林暉哲音樂社有限公司之「蘇打綠 Sodagreen」商標，於與「蘇打綠」6 人終止經紀關係後，已因停止使用超過三年而被廢止註冊

商標註冊後，依商標法第 35 條規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除第 36 條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：(一) 於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者；

(二) 於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；(三) 於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

由於商標權之效力強大，影響所及，使他人不得於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊商標之商標，商標法乃於第 63 條第 1 項第 2 款明定，如商標權人無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年，除非被授權人有使用，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。

「蘇打綠」6 人所成立之蘇打綠有限公司，於雙方終止經紀關係後之 109 年 5 月 7 日，以本案 6 件註冊商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定「停止使用超過三年」之情形，申請廢止其註冊，由經濟部智慧財產局經商標權人答辯後，查證屬實，分別於 110 年 5 月及 10 月廢止絕大部分指定商品或服務類別之註冊，僅 96 年及 102 年所聲請指定使用於 9 類之「影碟、唱片」及「光碟」商品之註冊，因有繼續使用之事實而廢止不成立。

六、林暉哲音樂社有限公司之「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊遭廢止後，「蘇打綠」6 人得申請「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊

依據商標法規定，遭廢止之商標註冊，其商標被重新申請註冊，等同新申請案，仍應依商標法規定就新申請註冊案之相關事實，審查有無不得註冊事項，非必然即可核准審定，而取得商標權。

「蘇打綠」6人所成立之蘇打綠有限公司，於109年5月7日申請廢止林暉哲音樂社有限公司之6件「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊案，同時另案申請「蘇打綠」商標註冊，指定使用於第3、9、14、15、16、18、21、25、28、35、41類商品/服務。其中，第9類之「影碟、唱片」及「光碟」商品，因與林暉哲音樂社有限公司未被廢止之「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊相同或近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，由經濟部智慧財產局核發核駁先行通知書，限期提出意見書，以免被依法核駁⁵。目前，該案仍由蘇打綠有限公司準備提出說明書中，若能依商標法第31條第3項規定，於核駁審定前申請減縮，即有可能獲得審定，註冊公告，取得商標權。而林暉哲音樂社有限公司後來宣稱願意放棄「蘇打綠 Sodagreen」商標註冊⁶，就已被廢止的部分，其實已無權利，放棄的動作並無意義，只能說在仍享有商標權的第9類商品部分，實質讓出權利，但若真有誠意，不該是所宣稱的放棄商標註冊，而是將該部分轉讓或歸還樂團，不必讓樂團的新申請案繼續審查程序，發生其他可能被核駁之變數。

伍、本案之評析

藝人或表演團體，為保障其演出、行銷音樂錄製品及相關周邊商品或服務之利益，並與其他藝人或表演團體之商品或服務相區隔，應將其藝名或團體名稱，申請商標註冊，以商標權保護。

演藝行業中，常有慧眼識千里馬之伯樂，先設計規劃藝名或演出團體名稱，申請商標註冊，取得商標權，再網羅適當人選，以該受商標權保護之藝名或演出團體名稱，進行演出、行銷音樂錄製品及相關周邊商品或服務。藝人於此情形下，日後如要脫離培植之伯樂，仍必須繼續與商標權人分享利益，始能繼續使用該藝名或團體名稱。若雙方於不愉快之情形下終止合作關係，就必須捨棄自己努力多年辛苦營造之藝名或團體名稱，另起爐灶，重新經營。

「蘇打綠」6人所使用之「蘇打綠 Sodagreen」，係自己設計使用多年之後，始與林暉哲音樂社建立經紀等合作關係，其申請商標註冊原應以自己為商標權人，卻同意經紀人註冊成為商標權人，其同意之理由，應係在使自己可專心演出，其他行銷事務全權由經紀人處理。然而，不能掌握自己設計之團名之商標權，終使自己陷入商標權爭議。

即使如此，「蘇打綠」自90年開始，即共同使用「蘇打綠 Sodagreen」於樂團演出等，其行為已使「蘇打綠 Sodagreen」屬於自己「先使用之商標」，並逐漸成為「著名之其他團體之名稱」，即使林暉哲音樂社經其同意以「蘇打綠

5 經濟部智慧財產局 111 年 2 月 10 日 (111) 慧商 40055 字第 11190130680 號函。

6 林暉哲 111 年 5 月 30 日公開宣稱願意放棄商標，詳見媒體報導，快訊／青峰終於拿回「蘇打綠」！林暉哲宣布放棄商標權：該放下了，https://star.ettoday.net/news/2261873?from=ettoday_app，最後閱覽日期：111 年 5 月 30 日。

Sodagreen」註冊商標，取得商標權，商標法並未禁止或限制「蘇打綠」6人繼續使用「蘇打綠 Sodagreen」商標。

「蘇打綠」6人於與林暉哲音樂社有限公司結束經紀關係後，以「魚丁糸」取代「蘇打綠 Sodagreen」，並取得「魚丁糸」註冊商標之商標權，應係為避免爭議而觸法，損及形象或罹犯刑章。此外，亦須考量商標法第36條第1項第3款之善意先使用範圍僅限於「原使用之商品或服務」，若繼續使用「蘇打綠 Sodagreen」，未來因經營得法，擴大商品及服務範圍及於過去所未觸及者，致落入林暉哲音樂社有限公司「蘇打綠 Sodagreen」商標權指定之商品或服務範圍，並不易主張善意先使用。不過，這項決定使得「蘇打綠」6人未繼續使用「蘇打綠 Sodagreen」，造成使用情形中斷，後續即無法主張善意先使用⁷。

商標必須使用，始得避免被廢止。雙方結束經紀關係後，林暉哲音樂社有限公司除繼續以「蘇打綠 Sodagreen」發行使用於第9類之「影碟、唱片」及「光碟」外，於其他指定之商品或服務，並無繼續使用之事實，導致遭到「蘇打綠」6人所成立之蘇打綠有限公司提出申請而被廢止

註冊，而蘇打綠有限公司所提出之「蘇打綠」商標註冊，除第9類之「影碟、唱片」及「光碟」因與林暉哲音樂社有限公司之「蘇打綠 Sodagreen」相同或近似而將被核駁之外，即可能重新取得核准審定，註冊公告而取得商標權。

經紀人關於演藝團體名稱之商標註冊，因終止經紀關係，商標逐步未使用而被廢止。演藝團體被迫改名，繞了一大圈才又取回商標權。這樣的發展，除了有利於商標法之適用討論、案例分析及成為他人前車之鑑，對雙方都無好處。若演藝團體在一開始就取得商標權，或是雙方在結束經紀關係時，能平心靜氣進行商標權之移轉註冊，應才符合雙方最佳利益。◆

7 雖然善意先使用之抗辯，「其適用需符合：(一)使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；(二)繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；(三)商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉，始為公允。」參見商標法逐條釋義，經濟部智慧財產局編印，2021年9月，頁147。理論上，善意先使用之抗辯，其「繼續使用」之要件，應在他人商標申請註冊日之前，惟若善意先使用者於他人取得商標權後，停止一段時間未繼續使用該商標，其繼續使用之正當性，已不存在，理應不得再為善意先使用之抗辯。