

113100102 有關「敲金工」侵害商標權之財產權爭議(商標法§68③、§69、§70②、§71I③)(智慧財產及商業法院 113 年度民商訴字第 7 號民事判決)

爭點：使用他人註冊商標中之文字作為公司名稱，是否侵害商標權之認定

系爭商標

敲敲金工

註冊第 02157959 號

第 14 類：手環；手鍊；耳環；戒指；首飾；珠寶；珠寶裝飾品；貴重金屬；貴重金屬小雕像；貴重金屬製鑰匙圈；項鍊；墜子；袖扣；紀念牌；手錶；腕錶；項鍊錶；腳鍊；胸針；隨身小飾物（珠寶飾品）。

註冊第 02159482 號

第 35 類：首飾零售批發；貴重金屬零售批發；手工藝品零售批發；……；藉由網路提供商品交換之仲介服務。

註冊第 02159719 號

第 41 類：函授課程；技術知識轉移（培訓）；技藝訓練班；培訓服務；教育服務；……；導覽服務。

相關法條：商標法第 68 條第 3 款、第 69 條、第 70 條第 2 款、第 71 條第 1 項第 3 款。

案情說明

原告為註冊第 02157959 號、02159719 號、02159482 號「敲敲金工」商標（以下合稱系爭商標）之商標權人，指定使用於貴

重金屬零售批發、戒指、手環、手鍊、耳環、首飾、珠寶等商品，並於新北板橋、新竹、台南等店，販售上開商品。被告詹○玲明知系爭商標業已向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請獲准註冊，於原告 111 年 5 月 19 日向被告寄發律師函禁止被告使用系爭商標後，被告敲金工珠寶有限公司（下稱被告公司）竟於 112 年 9 月間仍在網路販售近似系爭商標名稱之「敲金工」之戒指等商品，經營與原告販售同類型之戒指商店，甚至於其銷售之 Pinkoi 網頁、痞客邦部落格等網頁上標示「敲金工」文字，造成消費者之混淆誤認。又被告詹○玲為被告公司負責人（以下與被告公司合稱為被告），明知其 110 年間使用與系爭商標相同文字「敲金工」申請商標，經智慧局核駁，復於 111 年 1 月 3 日在未經原告同意之下，擅自使用系爭商標「敲金工」文字，將其原已設之巧食代有限公司變更為敲金工珠寶有限公司，並在被告銷售之 Pinkoi 等網頁上標示「敲金工」等文字，侵害原告之商標權，造成消費者混淆誤認。為此依商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 70 條第 2 款、第 71 條第 1 項第 3 款及公司法第 23 條第 2 項規定提起本件訴訟。

被告答辯，原告提出原證 9，被告之官方網站雖有呈現「讓敲金工帶領你，一起體驗金工的樂趣」之文字，該網站內最顯眼，予消費者寓目較深，且能指示商品來源，應為被告之商標圖樣，配合首頁「Ciao 金工-Jewelry Design」及「坐落在台中勤美草悟道，抱持著對金屬工藝的熱忱，想把這項工藝的樂趣與您分享」等文字，足徵「敲金工」文字表彰被告公司名稱。另被告於 pinkoi 網站及草悟系網站皆標明「營業人名稱：敲金工珠寶有限公司」，消費者於瀏覽上開網站時，應能清楚理解「讓敲金工帶領你，一起體驗金工的樂趣」文字中的「敲金工」乃表彰公司名稱。商標法第 70 條第 2 款之擬制侵害商標，需為著名商標方有適用，原告未提出任何客觀證據證明系爭商標為著名商標。原告之請求權基礎不能支持其聲明，亦未提出客觀證據，證明系爭商標廣為相

關事業或消費者所普遍認知，其第一項聲明為無理由。被告有善意先使用事證，臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官據此作成 112 年度偵字第 6572 號不起訴處分。被告使用「敲金工」文字乃表彰公司名稱，並非商標使用等語資為抗辯。

判決主文

被告敲金工珠寶有限公司不得使用「敲金工」文字作為其公司名稱，及不得使用含有相同或近似於註冊第 02157959、02159719、02159482 號商標所示「敲敲金工」圖樣之商品、包裝、廣告、招牌、目錄或其他行銷表徵。

被告敲金工珠寶有限公司與被告詹○玲應連帶給付原告新臺幣參拾參萬陸仟元及自民國 112 年 12 月 19 日起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，其餘由原告負擔。

本判決主文第二項得假執行，但被告如以新臺幣參拾參萬陸仟元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請均駁回。

〈判決意旨〉

一、 被告使用「敲金工」作為公司名稱侵害系爭商標：

(一)原告主張被告以系爭商標作為自己公司名稱，構成商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權規定等語。……。本件原告雖稱系爭商標為著名商標，惟未提出上開可資參酌符合著名商標認定之客觀證據，未能證明該商標已廣為相關事業或消費者普遍認知。是系爭商標非第 70 條第 2 款所定之著名註冊商標。

(二)原告另主張被告以系爭商標作為自己公司名稱，構成商標法第 68 條第 3 款侵害商標權規定等情。然按未得商標權人同意，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，為侵害商標權，同法第 68 條第 3 款定有明文。本款所謂使用商標之使用，指使用人須有表彰自己商品或服務來源的意思，且客觀上標示的商標，足以使相關消費者認識其為商標。本件以系爭商標圖樣文字作為被告公司名稱應認非屬本款規定之商標使用。按公司名稱之法律意義及功能亦在於識別企業之主體性，得以與其他企業主體區別；公司名稱依上開具有之意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵（商標）之積極使用，二者迥異（最高法院 101 年度台上字第 1868 號民事判決意旨參照）。次按商標使用是指示商品或服務來源，讓消費者可以和他人的商品或服務來源相區辨，而公司行號名稱的作用，則是表示營業主體，目的在於跟其他的企業主體相區別，與商標的性質並不相同。因之，使用他人商標圖樣文字作為公司名稱，在本質上尚非屬商標使用。

（三）然商標法之立法目的，在於避免消費者因第三人以相同或近似之名稱與商標權人之商標產生混淆，致無法區別何種產品始為消費者所欲購買之真正標的，乃要求使用相同或近似商標之第三人應禁止使用侵害他人商標之名稱，其立法目的不僅在於保護商標權人，亦同時在保護消費大眾，……，然未達著名程度註冊商標被他人以相同於商標圖樣文字作為自己公司名稱，且係以不正競爭方式辦理登記，取得公司名稱專用權利，相關消費者如何區別而不致混淆，仍有侵害商標權與否之疑義，形成法律漏洞。因之，如行為人為行銷目的，未經商標權人同意，明知他人註冊商標，而以與該商標相同文字作為自己公司名稱等，致商品或服務之相關消費者混淆誤認，仍應受現行商標法規範，就個案情節，可類推適用現行商標法第 70 條第 2 款規定，視為侵害他人商標權，商標權人得依法請求排除侵害。

（四）前揭所謂作為公司名稱，係指公司法第 18 條暨經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第 5 條所稱之公司中文名稱（我國文字）而言，公司選用英文名稱，公司法無報備規定，更不須於章程訂

明，即使在章程訂定，仍不生登記之效力（最高法院 99 年度台上字第 1360 號、97 年度台上字第 1619 號民事判決參照）。所稱為行銷目的，指在交易過程中未經商標權人同意使用商標之商業行為。所謂致商品或服務相關消費者混淆誤認，指兩商標因相同或近似，致相關消費者，誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認，然可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間為關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言（最高行政法 98 年度判字第 455 號行政判決參照）。判斷公司名稱有無與註冊商標混淆誤認，應參酌公司以商標中文字作為自己公司名稱、商品或服務同一類似、商標識別性之強弱、實際混淆誤認之情事、公司名稱申請人是否善意、相關消費者之認知及行銷場所等相關因素，就強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認。準此，本院參酌上開因素，判斷系爭商標與被告公司名稱間有無混淆誤認。

- (五)經查兩造均以銷售首飾為業，於市場上為競爭關係。被告以「敲金工」作為公司名稱，與系爭商標「敲敲金工」圖樣僅差一「敲」字，餘則相同，兩者在外觀、觀念或讀音等方面觀察相同；而被告公司銷售戒指等飾品，有原告提出之公證書可證，而系爭商標指定商品或服務名稱範圍包括戒指等，兩者銷售之商品在功能、材料、行銷管道、消費者有共同關聯，依一般社會及交易觀念，兩者屬同一或類似關係。又原告提出被告在 pinkoi 網頁及網路影片標示「敲金工」文字推銷戒指商品，原告於本件起訴後，仍有消費者持被告商品至原告門市店要求維修等，有原告提出之網頁、網路影片截圖、維修單可證，而證人陳○霓即原告新竹店店長到庭具結證述：消費者到新竹店時有說，因敲金工與敲敲金工名字很像，認為兩家店是同一家；有遇到消費者拿敲金工的款式，到我們店詢問是否可以製作等語。是有相關消費者有混淆誤認兩造之商品為同一家製作之事實。

(六)次查，原告因有客戶將被告商品請原告維修，經原告 111 年 5 月 19 日以律師函通知被告，被告於原告完成「敲敲金工」之商標申請後，另申請「敲金工」中文商標，經智慧局於 110 年 11 月 16 日核駁審定，原告仍發現被告以「敲金工」之中文名稱為註冊營業登記為「敲金工珠寶有限公司」，且架設網站銷售與系爭商標指定之同一或類似商品，使通常消費者混淆誤認，請被告更改公司名稱等語，有原告提出之律師函可證。被告雖稱該「敲金工」商標係訴外人「徐○鋒」，非被告申請，然被告訴訟代理人稱：被告原本想申請「敲金工」為註冊商標，但系爭商標已註冊在先，所以建議申請其他商標即「Ciao 金工. Jeewlry Design」，但被告又想要保留過往使用之「敲金工」二字，所以建議他可以使用在公司名稱等語，而經濟部商業司於其網站上「公司名稱預查網路申請系統」，提醒申請公司於登記前，應先查詢是否已有註冊著名商標在先，以減少公司名稱與商標權衝突的爭議；公司名稱不得與商標相同，否則即屬侵害商標權等語，有原告提出之網頁資料可按。由此可知，被告於 111 年 1 月 3 日從「巧食代有限公司」申請變更為「敲金工珠寶有限公司」之時，明白知悉系爭商標「敲敲金工」圖樣之存在，仍以相同文字作為自己公司名稱。

(七)被告辯稱其於系爭商標申請日（110 年 3 月 3 日）之前，早已於 105 年間起已使用「敲金工」文字，指定使用商品範圍包括首飾、珠寶、戒指、手工藝品等商品，被告符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款、第 3 款善意使用不受商標權效力拘束等語，並提出 105 年間痞客邦部落客文章網頁截圖、107 年間新聞報導、敲金工工作室報導、建教合作契約書、被告詹○玲畢業專刊及委託廣告媒體曝光敲金工委託書為證；另原告曾就被告詹○玲將原經營巧食代有限公司更改為敲金工珠寶有限公司，及以敲金工申辦網站、經營網站等行為，涉犯商標法第 95 條第 1 項第 3 款罪嫌提起告訴，經臺中地檢署檢察官認被告詹○玲行為符合商標法第 36 條

第 1 項第 1 款善意使用規定，處分不起訴，並提出臺中地檢署 112 年度偵字第 6572 號不起訴處分書為證。惟：

(1)按以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者；或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，商標法第 36 條第 1 項第 1 款及第 4 款定有明文。所稱符合商業交易習慣的誠實信用方法，應視行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標商譽，以致影響公平競爭秩序以為判斷。又上開所稱善意，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。

(2)被告雖舉出其於變更公司名稱之前，有使用敲金工名稱之證據，然原告註冊使用「敲敲金工」作為商標圖樣在前，被告知悉後，將自己「巧食代有限公司」變更為「敲金工珠寶有限公司」，因兩者文字一致，難認被告在後變更公司名稱符合一般商業誠實標示習慣，而被告變更公司登記時，既知悉系爭商標存在，仍刻意以相同文字申請，難認符合善意情形。另檢察官雖認被告詹○玲更改公司名稱符合商標法第 36 條善意合理使用規定而處分不起訴，然檢察官不起訴處分無拘束民事訴訟之效力（最高法院 41 年台上字第 1307 號判決先例參照），是該不起訴處分尚不足為被告有利認定。因之，被告此部分所辯，尚不足採。

(八)依上事證，被告公司於 111 年 1 月 3 日以系爭商標圖樣中相同文字之「敲金工」，作為公司變更登記後之名稱，視為侵害系爭商標。