

114080102 有關「敲金工」侵害商標權之財產權爭議事件(商標法§68
③、70②)(智慧財產及商業法院 113 年度民商上字第 20 號)

爭點：

1. 「合理使用」與「善意先使用」之認定
2. 使用他人註冊商標作為自己公司名稱，可否類推適用商標法第 70 條第 2 款規定？

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；手工藝品零售批發等。

核駁前案



申請第 110029921 號

第 14 類：按摩器；美容用按摩器；氣功機；指壓器；帶式按摩器；電氣美容儀器；腳底按摩器；電子按摩減肥器；電動按摩椅；電動按摩椅墊；搖擺機；按摩棒；按摩用手套；氣血循環機；揉捏機；電動按摩器；醫療用熱氣振動按摩器；振動按摩器；床用振動按摩器；電動按摩床。

相關法條：商標法第 68 條第 3 款、第 70 條第 2 款等。

案情說明

上訴人(被告：敲金工珠寶有限公司及法定代理人詹○玲)主張自民國 98 年起開始使用「敲金工」於金工藝品，既早於被上訴人之成立時間(民國 99 年)，即無仿襲意圖。且於 105 年將「敲金工」商標使用於店面招牌、首飾外盒等。並於 107 年間參與「2018 年工藝新秀・璀璨揚星」聯展，亦曾於 109 年購買一頁式網頁廣告，而 110 年 1 月 7 日「Ciao 金工影音」影片中可見經設計之「敲金工」商標文字，使用於商品上，敲金工公司等使用敲金工商標自 98 年起至今，並未間斷，早於系爭商標之申請日(110 年 3 月 3 日)，敲金工公司等依商標法第 36 條第 1 項第 4 款規定得主張善意先使用「敲金工」商標。又系爭商標未達「著名商標」，敲金工公司等將非著名商標使用為自己公司之特取名稱，並未違反商標法第 70 條第 2 款規定。又對於在情人節行銷代表愛情之戒指，使用「CHOCY(巧克力)」等描述情人節元素之文字，用於 hashtag 並無指示來源的意圖。

被上訴人(原告：施○芳)答辯略以，其為註冊第 02157959 號、02159719 號、02159482 號「敲敲金工」商標的商標權人，指定使用於戒指、首飾、貴金屬等商品，專用期間自民國 110 年 8 月 1 日起至 120 年 7 月 31 日止。「敲敲金工」品牌已經營 15 年，開設實體店及工藝教學課程。上訴人 110 年 4 月 28 日申請「敲金工 CIAO JEWELLERY」商標，於 110 年 11 月 16 日遭智慧局核駁確定。又於 111 年 1 月 3 日將其原公司「巧食代有限公司」更名為「敲金工珠寶有限公司」。111 年 5 月 19 日向上訴人寄發律師函禁止使用系爭商標後，上訴人於 112 年 9 月間於 Pinkoi 等電商平台銷售使用「敲金工」標示之商品。且上訴人等雖稱早於西元 2009 年(即 98 年)即已使用「敲金工」，然並無佐證資料，且敲金工公司等提出之資料時間點(105 年、107 年、109 年)均晚於施○芳網路店開幕時間(101 年)，其等使用「敲金工」名稱，未使用「敲金工公司」文字，不符合公司名稱之使用方式，

實難認善意先使用。上訴人除使用系爭商標外，還同時使用施○芳註冊之「CHOC CY(Choccy)」商標於廣告文案上。

前經智慧財產及商業法院113年度民商訴字第7號第一審判決認定上訴人(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「敲敲金工」圖樣之商品、包裝、廣告、招牌、目錄或其他行銷表徵，上訴人不服提起上訴，經智慧財產及商業法院於113年度民商上字第20號二審判決認定。

判決主文

- 一、原判決不利於上訴人部分廢棄。
- 二、上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
- 三、被上訴人之附帶上訴及假執行之聲請均駁回。
- 四、第一審、第二審上訴及附帶上訴訴訟費用均由被上訴人負擔。

〈判決意旨〉

- 一、 詹○玲及敲金工公司之前身巧食代公司於系爭商標申請日 110 年 3 月 3 日之前，自 94 年 5 月起至 110 年 1 月 7 日期間，其於行銷之目的，有使用「敲金工」文字及圖樣為商標於商品或其包裝容器，並持有、陳列、販賣前款之商品，將「敲金工」商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，包括電子媒體、網路，符合商標法第 5 條規定商標之使用，即於系爭商標申請日前已使用與系爭商標近似之「敲金工」商標於同一或類似商品或服務，不會因為其等於系爭商標申請註冊後申請「敲金工」商標而遭智慧局核駁，以及於 111 年 1 月 3 日將巧食代公司變更名稱為敲金工公司，而影響其於系爭商標申請日前善意先使用「敲金工」為商標，因此，敲金工公司符合商標法第 36 條第 1 項第 4 款規定，不受系商標權之效力所拘束，為有理由。
- 二、依施○芳所提事證，僅可知施○芳就系爭商標之宣傳行為，然無從得知系爭商標商品之銷售量、市場占有率、系爭商標之價值、

相關事業或消費者知悉或認識系爭商標之程度，揆諸前開見解尚不足以認定系爭商標均已達著名之程度。系爭商標既均非著名商標，則與商標法第 70 條第 2 款之構成要件不符，故施○芳此部分主張尚不足採。

- 三、修正前商標法第 62 條規定內容為：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」，該第 2 款規定於 100 年 6 月 29 日刪除，理由為對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，符合「明知」之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。因此類推適用商標法第 70 條第 2 款規定，並不符合基於平等原則及社會通念，以填補法律漏洞之方法。
- 四、施○芳主張敲金工公司同時使用其註冊第 01847146、02225617、0222623、02226504 號「CHOCCY(Choccy)」商標於廣告文案上，敲金工公司等係為了在情人節行銷代表愛情之戒指，才使用描述情人節相關元素之文字例如巧克力(choccy)，僅是描述情人節元素之描述性文字，並非用以指示商品來源，亦非作為商標使用，並無違反商標法第 68 條之問題。
- 五、綜上所述，敲金工公司使用「敲金工」文字作為公司名稱及在商品上使用該名稱之行為，並未構成商標法第 68 條第 3 款或同法第 70 條第 2 款侵害商標權之行為，且敲金工公司等依商標法第 36 條第 1 項第 4 款規定主張其不受系爭商標權效力所拘束，為有理由。