最高法院民事判決

114年度台上字第1692號

上　　訴　　人　施懿芳
訴 訟代理 人　張嘉哲律師
被　上訴　人　敲金工珠寶有限公司

兼法定代理人　詹怡玲

共　　同
訴 訟代理 人　蔡億達律師

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國114年6月26日智慧財產及商業法院第二審判決（113年度民商上字第20號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理　由

一、本件上訴人主張：伊為註冊號數02157959、02159719、02159482「敲敲金工」商標（下合稱系爭商標）之商標權人，該商標指定使用於貴重金屬零售批發及戒指、手環、手鍊、耳環、首飾、珠寶等商品（下稱系爭商品），且已達知名程度。詎被上訴人敲金工珠寶有限公司（下稱敲金工公司）於民國111年1月3日將其名稱特取部分由「巧食代」變更為「敲金工」，並以「敲金工」文字，使用於網路及實體商店販售與系爭商品相同之戒指等商品，造成消費者混淆誤認，已侵害系爭商標權。敲金工公司應除去侵害，及與其負責人即被上訴人詹怡玲負連帶賠償責任等情，依商標法第68條第3款、第69條第1項至第3項、第70條第2款、第71條第1項第3款，公司法第23條第2項規定，求為命敲金工公司不得使用「敲金工」文字作為其名稱，及不得使用含有相同或近似系爭商標之商品、包裝、廣告、招牌、目錄或其他行銷表徵，

暨被上訴人連帶給付伊新臺幣（下同）100萬元，及自112年12月19日起至清償日止，按年息5%計算利息之判決。

二、被上訴人則以：伊於系爭商標註冊申請日前，已善意使用「敲金工」之商標於金工藝品，不受系爭商標權之效力所拘束。系爭商標非著名商標，伊將該商標中之文字作為自己公司之名稱，不能適用或類推適用商標法第70條第2款規定視為侵害商標權等語，資為抗辯。

三、原審廢棄第一審所為命敲金工公司不得使用「敲金工」文字作為其公司名稱，不得使用含有相同或近似於系爭商標之商品、包裝、廣告、招牌、目錄或其他行銷表徵，及被上訴人連帶給付上訴人33萬6,000元本息部分之判決，改判駁回上訴人該部分之訴；維持第一審所為駁回上訴人請求被上訴人再連帶給付66萬4,000元本息部分之判決，駁回上訴人之附帶上訴，係以：上訴人為系爭商標之商標權人，該商標指定使用於系爭商品，專用期間自110年8月1日起至120年7月31日止。敲金工公司於111年1月3日將其名稱特取部分由「巧食代」變更為「敲金工」，詹怡玲為其法定代理人，為兩造所不爭執。次查系爭商標於敲金工公司變更名稱時，尚未達著名之程度。且公司名稱之法律意義及功能係在識別企業之主體性，使之得與其他企業主體區別，公司名稱依該意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源而賦予表徵之積極使用，二者迥異，使用他人商標中之文字作為公司名稱，本質上非屬商標使用。則敲金工公司以系爭商標中之「敲金工」文字作為公司名稱及在商品上使用該名稱，不構成商標法第68條第3款之侵害商標權或同法第70條第2款之視為侵害商標權，亦無商標法第70條第2款規定之類推適用。況敲金工公司於系爭商標註冊申請日即110年3月3日之前，已為行銷之目的，自94年5月起至110年1月7日期間，善意先使用「敲金工」為商標於與系爭商品相同之戒指等商品或其包裝容器，並持有、陳列、販賣該商品，及將「敲金工」用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，得依商標法第36條

第1項第4款規定繼續為原使用，不受系爭商標權之效力所拘束。故上訴人依商標法第69條第1項至第3項、公司法第23條第2項規定，請求敲金工公司不得使用「敲金工」文字作為其公司名稱，及不得使用含有相同或近似系爭商標之商品、包裝、廣告、招牌、目錄或其他行銷表徵，暨被上訴人連帶賠償100萬元本息，為無理由，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

四、本院廢棄發回之理由：

㈠按商標法第70條第2款規定雖僅就將他人著名之註冊商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，擬制為侵害商標權，但同法第68條規定之侵害商標權，其標的則不以著名註冊商標為限。又公司名稱之目的在於能具體識別不同商業主體，倘該名稱僅被普通使用於標示及識別法律行為效果或權利義務歸屬之主體，固不能認係商標之使用。惟公司名稱既為公司對外重要的標誌之一，在持續對消費者提供商品或服務之後，該名稱對消費者亦可能具有一定的來源辨識功能。倘行為人為行銷之目的，將他人非著名之註冊商標中之文字作為自己公司之名稱，並持續將該公司全名或特取部分使用於商品、包裝容器、廣告招牌、銷售網頁或其他媒介物，作為指示同一或類似商品或服務來源之用，已足使相關消費者認識其為商標，並對該商品或服務之來源產生混淆誤認之虞者，已不再屬於公司名稱之普通使用，而應該當於商標法第68條規定之侵害商標權，商標權人自得依同法第69條第1項至第3項規定，請求除去侵害、防止侵害及損害賠償，法院並得審酌侵害之程度及第三人利益後，為其他必要之處置。原審係認被上訴人於上訴人申請註冊系爭商標之後，始將公司名稱特取部分改為敲金工。敲金工公司復於事實審自承：伊原本想申請敲金工為註冊商標，但系爭商標已註冊在先，伊為保留過往使用之「敲金工」，始將「敲金工」使用在公司名稱，伊於網頁

上標示「敲金工」之文字乃表彰公司名稱等語（見第一審卷第203頁、第204頁、第337頁）。果爾，敲金工公司以系爭商標中之文字作為其公司名稱特取部分，既係為行銷商品之目的，並已於其網站為公開標示，則其是否使用該名稱或特取部分積極行銷與系爭商品同一或類似之商品，是否已使該公司名稱或特取部分與商品間產生指示及結合之關係，因而構成侵害商標權，自應究明。原審未查，遽以前揭理由，謂被上訴人以「敲金工」作為公司名稱特取部分及在商品上使用該名稱或特取部分之行為，並未構成商標法第68條第3款之侵害商標權，進而為上訴人不利之判斷，已有可議。

㈡次按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，民事訴訟法第226條第3項定有明文，法院為當事人敗訴之判決，而其關於攻擊防禦方法之意見有未記載於判決理由項下者，自為同法第469條第6款所謂判決不備理由。又在他人申請商標前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，以原使用之商品為限，不受他人商標專用權之效力所拘束，商標法第36條第1項第4款固有明文，惟並非在他人商標申請註冊前之使用皆屬善意，若明知他人商標使用在先，基於攀附他人已建立之商譽而使用相同或近似於他人未註冊商標，縱其使用係於他人商標註冊申請日前，亦難謂為善意，而無主張善意先使用之餘地。敲金工公司於事實審已先主張：伊係於105年間開始使用「敲金工」名稱作為商標使用等語（見第一審卷第202頁、第203頁、第337頁、第338頁）；嗣改稱：伊係於94年間發想、98年創立並開始使用該文字等語（見第一審卷第535頁，原審卷㈠第42頁、第553頁，原審卷㈢第305頁、第517頁），前後並非一致。且原名「巧食代有限公司」之敲金工公司係於101年4月3日始設立登記（見第一審卷第65頁），似見並無自94年或98年間起即善意使用「敲金工」為商標之可能。則上訴人於事實審一再主張：伊最早於99年間即使用系爭商標於系爭商品，並於101年在Pinkoi網路開幕，深耕經營品牌，確早於

被上訴人之使用，被上訴人於網路上開店時間晚於伊7年，並與伊經營相同之商品，不可能不知伊使用系爭商標，其無非攀附伊已建立之商譽而使用相同或近似於伊當時尚未及註冊之系爭商標，不能主張善意先使用，至被上訴人雖改稱自98年間起開始使用敲金工為商標，惟所引述者係108年1月8日新光三越之報導內容，並非98年之營業資料，不足採信等語（見第一審卷第239頁、第245頁、第493頁、第494頁，原審卷㈠第92頁、第106頁、第108頁、第124頁，原審卷㈡第10頁、第115頁、第116頁，原審卷㈢第8頁、第10頁、第11頁、第15頁至第19頁、第343頁、第345頁、第518頁、第519頁、第521頁至第523頁），並提出名片、開幕網頁、網路及雜誌報導等件為證據（見第一審卷第315頁、第317頁，原審卷㈠第192頁至第528頁，原審卷㈡第391頁、第393頁，原審卷㈢第29頁至第295頁），似非無據。原審就此恝置不論，未說明何以不足採取之理由，即為上訴人敗訴之判決，亦有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　10　　月　　30　　日

最高法院智慧財產民事第一庭

審判長法官　盧　彥　如

法官　陳　容　正

法官　沈　佳　宜

法官　林　翠　華

法官　李　瑜　娟

本件正本證明與原本無異

書　記　官　李　佳　芬

中　　華　　民　　國　　115　　年　　11　　月　　4　　日