

105060103 有關「AQUA.X」商標權侵害事件(商標法§30I⑫) (智慧財產法院 104 年度民商訴字第 22 號民事判決)

爭點：執系爭商標有搶註訴外人先使用商標之不得註冊情事作為抗辯，當事人須就不得註冊情形舉證證明，法院得自為判斷。

系爭商標

(註冊第 01618331 號)

AQUA.X

第 25 類：袖套。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款

案情說明

原告（陳○○）於 102 年 6 月 25 日以外文「AQUA.X」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊商標，指定使用於袖套商品，於 103 年 1 月 1 日經核准註冊公告為第 01618331 號商標（下稱系爭商標），權利期間為 103 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。原告委託韓國 GAMSUNG TEX 公司代工，使用系爭商標製成袖套商品後，再進口至我國販售。而原告認為被告俊俊公司、夏○○為行銷目的，未經其同意授權，即擅自輸入使用標有系爭商標之袖套（下稱系爭袖套）於我國陳列、販賣，遂提出刑事告訴，業經台灣台北地方法院刑事庭以 103 年度智易字第 101 號刑事判決判處被告夏○○拘役 40 日確定在案。爰依商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、民法第 28 條、第 195 條第 1 項後段規定提起本件民事訴訟，同時為被告俊俊公司、夏○○應連帶給付損害賠償，並將本件民事確定判決書登載於經濟日報全國版頭版之報頭旁 1 日等訴之聲明。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商訴字第 22 號民事判決：原告之訴及假執行之聲請均駁回。

〈判決意旨〉：

- 一、訴外人韓國 GAMSUNG TEX 公司於其袖套標示的「AQUA SPORT WRISTLET」字樣是否為商標使用？

原告雖主張韓國 GAMSUNG TEX 公司舊款袖套實物，係標示「AQUA SPORT WRISTLET」字樣，其為「涼感運動袖套」之意，故係用以描述該商品之品質、特性，並非作為商標使用。惟判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。查上開袖套上雖標示「AQUA SPORT WRISTLET」等外文，惟其中「AQUA」係以較大字體標示，且係與「SPORT WRISTLET」上下排列分別標示，而具有特別顯著性。抑且，「AQUA」一詞之中文字義為「水」或「液體」，其標示使用於袖套商品，實難認有何直接說明該商品之品質、性質或特性。另參以上開袖套商標之外包裝另標示「COOL WRISTLET」等字，其中文字義即為「涼感袖套」，益徵系爭袖套所標示之「AQUA」字樣並非用以描述說明該商品之品質、性質或特性，而係作為區別商品來源之標識，自屬商標之使用。

二、系爭「AQUA.X」商標是否有應撤銷之原因？

原告曾於其告訴被告夏○○侵害系爭商標權之刑事案件具結證稱，原告太太是世韓公司真正負責人，她在韓國採買，知悉『AQUA』在韓國沒有註冊商標並已使用很久，約4、5年…並查過在韓國並沒有註冊『AQUA』商標，意圖使用『AQUA』加上『.X』比較類似，消費者也比較可以接受，並可節省模子成本，世韓公司跟韓國 GAMSUNG TEX 業務上有往來關係等事實。據此，法院認定原告主觀上亦認知韓國 GAMSUNG TEX 公司於袖套上標示「AQUA」字樣係作為商標使用。且原告於102年6月25日申請註冊系爭商標時，即因其妻所經營之世韓公司與訴外人韓國 GAMSUNG TEX 公司有業務往來，而早已知悉訴外人韓國 GAMSUNG TEX 公司曾先使用「AQUA」商標行銷販賣袖套商品。嗣其以「AQUA.X」等外文在我國申請註冊系爭商標，並指定使用於袖套商品，其主觀上係認為消費者已普遍認識「AQUA」商標之袖套商品，則其使用「AQUA.X」等字作為商標，易與「AQUA」商標產生系列商標之聯想，而較能吸引相關消費者之購買意願，則系爭商標與韓國 GAMSUNG TEX 公司先使用之「AQUA」商標，自屬近似商標，且原告亦難謂無仿襲之意圖。準此，系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定，而有撤銷之原因。