

110020103 有關「KINGONE 金冠及圖」商標權侵害事件(商標法§68、§69)(智慧財產法院 108 年度民商訴字第 53 號民事判決)

爭點：侵害商標權訴訟中之商標權利有效性認定是否受行政訴訟判決結果拘束？

系爭商標（附圖 1）



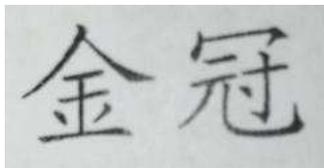
註冊第 01758813 號

第 009 類：音響喇叭等商品。

申請日：104/5/1

註冊日：105/3/16

據爭商標一（附圖 2）



(中國大陸)註冊第 8171668 號

申請日：99/4/1

註冊日：100/4/7

據爭商標二（附圖 3）



(中國大陸)註冊第 15379866 號

申請日：103/9/19

註冊日：105/7/28

相關法條：商標法第 68 條及第 69 條

案情說明

原告主張：原告為臺灣註冊第 01758813 號「KINGONE 金冠及圖」商標之商標權人，經網路搜證發現，被告等未經原告之同意或授權，擅自製造並販售型號為金冠 K55、K66、K88、K99 之喇叭、音箱、音響等系列仿冒商品，且在包裝上皆使用相同或近似於系爭商標圖樣之商標，並印有商品係由被告金冠公司生產之相關資訊，其以行銷目的，於同一或類似之商品使用近似於系爭商標之商標，已致相關消費者混淆誤認，侵害原告之系爭商標權。

被告等答辯則以：被告金冠公司係中國大陸著名之藍芽喇叭製造商，前於 101 年 11 月 28 日由深圳市金冠良品電子科技有限公司(以下稱金冠良品公司)發表創作「金冠標識」之美術作品，並於 102 年 3 月 13 日取得中華人民共和國之著作權登記證書，金冠良品公司實係「金冠標識」之原始創作者。而被告尹○○早於西元 2010 年 4 月 1 日即在中國大陸申請取得「金冠」商標，並於西元 2014 年 9 月 19 日在中國大陸申請取得「Kingone 及皇冠圖」商標，足徵被告尹○○確實為系爭商標之商標權人。然原告未經被告之同意，擅自於 104 年 5 月 1 日在我國申請系爭商標之註冊，雖於 105 年 3 月 16 日經註冊公告取得商標權，惟業經經濟部智慧財產局以 108 年 11 月 13 日 (108) 智商 40025 字第 10880653550 號商標評定書，認定系爭商標係違法申請註冊等事實，該當於商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，予以撤銷系爭商標之註冊，經原告提起訴願亦遭駁回，故系爭商標已非屬有效之商標，且自系爭商標評定撤銷即溯及失效。是依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告不得提起本件訴訟主張權利。

判決主文

一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

一、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。本件被告抗辯系爭商標之註冊，違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定而有應撤銷之事由，本院自應就系爭商標註冊，有無應撤銷之原因自為判斷。

二、按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，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。101 年商標法第 30 條第 1 項第 12 款定有明文。其要件有四：(一)相同或近似於他人先使用之商標。(二)使用於同一或類似商品或服務。(三)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。(四)未經他人同意申請註冊。

三、據爭商標（附圖二、三）於系爭商標申請註冊之前已有先使用之事實：

倘依被告提出之據爭商標一「金冠」及據爭商標二「KINGONE 及皇冠圖」之大陸地區註冊資料等證據資料，可知金冠良品公司於西元 2012 年在大陸地區成立後，於同年（101 年）11 月 28 日首次發表「金冠標識」（即據爭商標二之「KINGONE 及皇冠圖」），並於西元 2013 年 3 月 13 日取得著作權登記。被告尹○○（金冠良品公司之代表人）則於西元 2011 年 4

月 7 日在大陸地區取得據爭商標一之「金冠」商標之註冊，並指定使用於揚聲器音箱、攝像機等商品，復以「KINGONE 及皇冠圖」即據爭商標二獲准註冊於揚聲器音箱、便攜式媒體播放器等商品，且於西元 2012 年 12 月 23 日及 25 日之「金冠」品牌藍牙音箱發表會之現場報導中，可見據爭商標之「金冠」、「KINGONE 及皇冠圖」及「金冠 KINGONE 及皇冠圖」被標示於商品、手機軟體及發表會舞台屏幕，據爭商標之音箱相關商品並陸續經各網站平台報導、介紹或於露天拍賣網站販售，依此足認在系爭商標於 104 年 5 月 1 日申請註冊之前，據爭商標已有先使用於藍牙音箱、喇叭等系爭商品之事實。

四、系爭商標與先使用之據爭商標幾乎相同，近似程度極高：

系爭商標係由皇冠設計圖下置較小字體外文「KINGONE」，右側再結合中文「金冠」二字所組成（附圖一）。據爭商標一係由未經特別設計之中文「金冠」二字構成（附圖二）；據爭商標二係由皇冠設計圖下置較小字體外文「KINGONE」所構成（附圖三）。經比較三者，中文「金冠」、外文「KINGONE」及皇冠圖部分，設計意匠均相同，系爭商標可謂係將據爭商標一、二為併列放置之簡易組合，整體外觀、觀念及讀音極相彷彿，於異時異地隔離整體觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

五、原告知悉先使用據爭商標之存在，且有仿襲意圖而搶先註冊：

- (一)原告主張其為在臺灣銷售藍牙音箱喇叭等系爭商品之業者，且前於 101 年 2 月 9 日曾將攜帶式迷你喇叭產品委託訴外人暉鑫國際認證有限公司進行 BSMI 測試，此有委託測試報價單、101 年 4 月 6 日、同年 7 月 4 日之出貨單共 3 張在卷可佐。參以原告復自承其販售之系爭商標商品約在 96、97 年即開始與大陸之圣宝科技實業社合作，由圣宝科技實業社代工製作

好再進口至臺灣來等語，足見其經營藍牙音箱、喇叭等系爭商標商品多年，且對於系爭商品交易市場應甚為熟悉。而金冠良品公司、被告尹○○早於99年4月1日起即陸續在中國大陸申請並取得據爭商標，並有諸多「金冠」品牌藍牙音箱發表會之網路報導。準此，原告既為銷售藍牙音箱、喇叭等系爭商品之業者，且係由大陸廠商製作商品並進口至臺灣販售，與經營相同系爭商品產業且販售區域橫跨中國與臺灣之金冠良品公司、被告尹○○間，應具有經營販售同一或類似商品之競爭關係，故原告對於競爭領域相關商品之各種資訊自較一般人更為熟悉且關注，並可透過市場交易或對相關產業訊息之注意及接觸，得知據爭商標先使用於系爭商品之事實。

- (二)按先使用人固應就申請人於後商標申請註冊之時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉先使用商標存在，仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。然所謂「知悉」包含直接接觸與間接接觸之知悉，除直接知悉外，亦包含依據社會通常情況，應有合理之機會或合理之可能性見聞者，均屬知悉之範圍。又此項事實之舉證，不論係直接證據或間接證據均可。直接證據之舉證係指自先使用人處知悉據爭商標之存在與先使用事實；間接證據之舉證，係指競爭同業得自市場之平常途徑知悉據爭商標存在與先使用之事實，即滿足接觸之舉證。本件依被告提出前揭「金冠」品牌藍牙音箱發表會之網路報導等資料，可知據爭商標圖樣早已公開於系爭商品之交易市場，原告既與被告間具有競爭關係，且原告之代工廠亦在大陸地區，再從原告所提之另案商標權授權契約書，可知原告與大陸深圳市之公司亦有密切業務往來關係，由此堪認原告應有經由與被告彼此競爭關係或與大陸深圳市之公司業務往來關係，而直接或間接獲得競爭同業類似商品之公開資訊，並對據爭商標有相當程度

之認識，因而知悉據爭商標之存在與先使用之事實，是依被告所提上開證據資料及雙方間之競爭關係，已足以滿足原告知悉據爭商標而仿襲之舉證，故原告主張被告未盡舉證責任，尚屬無據，並不可採。

六、系爭商標經智慧局撤銷其註冊後，原告提起另案行政訴訟事件，雖經本院以 109 年度行商訴字第 25 號行政判決為原告有利之認定。惟按行政判決與民事判決性質不同，基於審判獨立原則，本院對民事訴訟之爭點，應本於調查所得，自為認定及裁判，不受行政判決認定之事實及所持法律上見解之拘束，附此敘明。

七、綜上所述，本件原告之系爭商標註冊因有違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，而有應撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，自不得於本件訴訟對被告主張權利。