智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商訴字第28號

民國112年11月9日辯論終結

原　　告　德商卡爾蔡司醫技股份有限公司

CARL ZEISS MEDITEC AG

共同代表人　賀格・詹斯曼特爾(Holger Gensmantel)

沙夏・費柏(Sascha Faber)

訴訟代理人　何愛文律師（送達代收人）

劉彥玲律師

洪振盛律師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

訴訟代理人　林佳柔

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國112年3月24日經訴字第11217301840號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告於民國109年7月13日以「SMILE」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第9、10、42及44類商品及服務，向被告申請註冊，經列為申請第109047048號商標審查。嗣原告於110年3月4日申准將該申請案分割為3件商標申請案，其中分割後之本件申請第110880106號商標（下稱本件商標，如本判決附圖1所示）指定使用於第44類「醫療服務」服務，原告復申請減縮為「醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務」服務。經被告審查，認本件商標有商標法第30條第1項第10款規定之情形，檢具註冊第1108399號「SMILE及圖」商標（下稱據以核駁商標，如本判決附圖2所示），

應不准註冊，以111年10月11日商標核駁第425728號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。

二、原告聲明請求原處分及訴願決定均撤銷，被告應就本件商標為核准註冊之處分，並主張：

本件商標係由純外文「SMILE」構成，據以核駁商標則係由經特殊設計之墨色圓底及象徵微笑之弧形圖案加反白文字組成之複合式商標，兩商標之整體外觀予人寓目印象迥異，足使相關消費者輕易區別彼此係表彰不同來源之商標，兩商標不近似，或近似程度甚低。在本件商標申請日（109年7月13日）前，相關業者及消費者（包括眼科醫療診所及有意進行眼科雷射手術之患者）已普遍知悉原告之「SMILE」系列商標之著名商標圖樣，而非據以核駁商標。且原告SMILE系列商標中，於m下有圓弧線設計之商標既已獲准註冊於第44類之「眼科醫療及眼科手術服務」，實無核駁字體差異更大，且無圓弧線設計之純文字「SMILE」本件商標之理。又據以核駁商標於市場上實際僅使用在「牙科醫療」服務上，其表彰之牙科服務僅於高雄地區提供，屬一地區性牙科診所。據以核駁商標自註冊至今將近20年從未使用於牙科以外之醫療或使用於聯合診所、綜合醫院。此外，於Google搜尋引擎以「Smile醫療」為關鍵字查詢，所得結果幾乎全指向原告所提供之眼科雷射手術儀器及服務，且未出現任何關於據以核駁商標在醫療服務之資料。依一般社會通念及據以核駁商標指定服務時所使用之文字及標點符號，應認據以核駁商標所指定使用之「醫療及醫藥諮詢之服務」係指「牙科」之「醫療及醫藥諮詢之服務」。縱認據以核駁商標所指定使用之「醫療及醫藥諮詢之服務」係指一般的「醫療及醫藥諮詢之服務」，然因出自牙醫體系之牙醫師（即據以核駁商標之商標權人）不可能會跨行提供出自醫學體系之醫師所提供之其他領域（例如眼科）之醫療服務，且現今醫療之專業分科極細，欲尋求「眼科」醫療服務之消費者絕無可能會誤認分科

而找上「牙科」診所尋求眼科醫療及醫藥諮詢。故無論從服務目的、性質、服務提供者及滿足消費者需求等角度觀察，據以核駁商標所指定之（牙科）醫療服務與本件商標之眼科醫療服務確實毫無共同或關聯之處，彼此間亦無相互替代可能，在個案上應認二者之類似程度甚低。本件商標之註冊申請係出於善意並非企圖攀附據以核駁商標；且原告之「SMILE」系列商標業經本院肯認為著名商標，消費者已普遍知悉同屬原告「SMILE」系列商標之本件商標係指向原告所提供之眼科雷射儀器及服務，相關消費者可分辨本件商標與據以核駁商標係來自不同來源，且兩商標從未發生實際混淆誤認之情事，對相關消費者自無混淆誤認之可能。是以，本件商標並無商標法第30條第1項第10款之情事，本件商標應准予註冊。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠兩商標圖樣相較，均有相同之「SMILE」構成之識別部分，僅字體設計有別之些微差異，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。又兩商標指定使用之服務相較，其性質、內容或目的，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群等因素上，具有共同或關聯之處，所指定使用之服務間應屬存在高度類似關係。本件據以核駁商標，其主要識別部分為外文「SMILE」，與所指定使用之服務間並無直接明顯之關聯，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，具有相當識別性。是以，兩商標近似程度高，及指定服務類似程度高，且據以核駁商標具相當識別性，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞。

㈡又原告所檢送之資料僅證其使用之事實，且所附實際使用資料，所表彰之商品為「眼科雷射儀器」與本件申請註冊之服務尚屬有間，或其實際使用為smile設計字及圖，與本件商標圖樣亦有不同，尚難認本件未經設計之「SMILE」商標指

定於「醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務」已為我國相關消費者所熟悉，足以與據以核駁商標相區辨為不同來源。另據以核駁商標指定使用於「牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服務」，除牙科醫療外，亦包含屬上位概念之「醫療」服務，縱兩造之實際經營項目或有不同，惟市場上亦不乏以聯合診所、綜合醫院型態，提供各種醫療相關服務，因此綜合上述相關審酌因素後，仍因其商標高度近似，指定服務高度類似及據以核駁商標之識別性程度，已足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞。

四、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

如事實及理由欄一、事實概要所示。

㈡本件爭點：

本件商標是否有商標法第30條第1項第10款規定不准註冊之情形?

五、得心證之理由：

㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第30條第1項第10款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、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之虞。

㈡商標是否近似暨其近似之程度：

按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，其判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。本件商標係由未經設計之單純墨色大寫外文「SMILE」所構成；據以核駁商標則由一黑色圓形底圖內置字體略經設計之反白外文「Smile」在上及一弧形線條在下所組成。二者相較，予消費者寓目印象深刻及用以唱呼辨識之主要識別部分均為外文「SMILE」、「Smile」，整體外觀、讀音及觀念極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，異時異地隔離整體觀察，或實際交易唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度高。

㈢服務是否類似暨其類似之程度：

1.按服務類似者，係指服務之性質、內容或目的，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個服務間即存在類似的關係（審查基準5.3參照）。本件商標指定使用之「醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務」服務，與據以核駁商標指定使用之「牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服務」服務 相較，二者均屬被告編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列4403「醫療；民俗調理按摩」組群，且均為涉及專業知識及技術以提供人體病痛治療之醫療領域相關服務，於服務性質、內容、行銷管道與場所、對象、服務提供者或其他因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之服務間應屬存在高度類似關係。

2.原告雖主張本件商標使用於「眼科」醫療服務，據以核駁商標實際僅使用於「牙科」醫療服務，二者分屬不同醫療專業分科，類似程度甚低等語。惟按註冊商標之權利範圍，係以

其商標圖樣及所指定使用之商品或服務為準。是本件所涉商標法第30條第1項第10款有關「服務類似與否」之認定，應以二商標（申請）註冊所指定之服務作比對，而非以實際上使用之服務為據。查本件據以核駁商標所指定使用服務範圍除牙科外尚包括屬上位概念之「醫療及醫藥諮詢之服務」等一般性醫療服務，且無論「眼科」或「牙科」醫療服務均屬涉及專業知識及技術以提供人體病痛治療之醫療領域相關服務，市場上亦不乏有聯合診所、綜合醫院等同時提供二者醫療服務之經營型態，自難主張二商標服務類似程度甚低。另原告主張因現今醫療專業分科極細，相關消費者會施以較高之注意，應可區辨二商標之差異等語。惟考量本件商標與據以核駁商標均指定使用於國人日常生活所必須且易於接觸及取得之醫療相關服務，消費族群非僅限於專業人士，一般消費者亦可能接受服務，是相關消費者未必具有較高之注意能力而得區辨二商標之差異。又原告主張二商標已併存多年，不曾有消費者實際發生混淆誤認情事等語。惟消費者是否有發生實際混淆誤認情事，僅為判斷混淆誤認之虞輔助參考因素之一，尚非唯一或主要因素，本件商標有無致相關消費者混淆誤認之虞，仍應一併考量其他因素綜合判斷之，故原告以上之主張不可採。

㈣商標識別性之強弱：

按原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品/服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性強度相對較弱；識別性越強的商標，予商品/服務之相關消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生誤認。經查本件據以核駁商標其主要識別部分為外文「Smile」，與所指定使用「牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服務」間並無直接明顯之關聯，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，具有相當識別性。同理，本件商標外文「SMILE」與所指定使用「醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務」間並無直接明顯之關聯，

消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，亦具有相當識別性。惟據以核駁商標為註冊在先之商標，自應予以較大之保護。

㈤原告雖主張本件商標經其長期持續使用，已為消費者熟悉云云，然查原告於申請及訴願階段所提證據資料，其中訴願證1之原處分書影本、申請附件1、8、10及訴願證2、6、7另案商標註冊資料、申請附件6另案商標核駁審定書、申請附件9及訴願證3之國內牙科診所網頁資料，均與本件商標之使用無涉；申請附件3及訴願證5之各國商標註冊資料，僅為靜態權利取得之證明，本件商標實際使用情形如何，仍應參酌其他實際使用之事證綜合以觀；申請附件2、4、5、7及訴願證4、8 至10之新聞報導、網頁、Youtube影片及Google檢索資料，固可見「SMILE全飛秒近視雷射」、「SMILE近視雷射手術」等文字或敘述，但查「SMILE」為「SMall IncisionLenticule Extraction（微創角膜透鏡萃取術）」的縮寫，是一種透過飛秒雷射及微創技術達到矯正近視和散光的特殊手術方式，應在說明或指涉醫師 /患者所施行/接受特定醫療行為中的手術名稱或手術方式，而非用以表彰商品或服務來源之標識，故前揭事證尚難作為本件商標於我國已為消費者所認識之論據。原告復未提供本件商標服務於我國之營業額、廣告費、市場占有率等證據資料以為佐證，是依現有事證，尚無法證明本件商標經原告長期廣泛行銷使用，已為相關消費者所認識，並得以與據以核駁商標相區辨。

㈥承上，衡酌本件商標與據以核駁商標近似程度高，指定使用服務高度類似，據以核駁商標具相當識別性及本件商標使用情形等因素綜合判斷，無論是否已發生實際混淆誤認情事，相關消費者可能誤認二商標服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認兩者之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。

㈦原告提出被告於核駁第0409313號「濰視全飛秒smile及圖」商標中，認定「SMILE」為德商CARL ZEISS MEDITEC AG所有

之商標，惟查被告該處分認定「SMILE」商標圖樣為經設計之「smile全飛秒」等商標文圖，且該案所涉為德商CARL ZEISS MEDITEC AG所有之商標之指定商品為第10類「手術用雷射」等商品，與本件商標及據以核駁商標所指定註冊於第44類服務權利範圍不同；又原告所提出之資料僅證其使用之事實，且所附實際使用資料，所表彰之商品為「眼科雷射儀器」與本件申請註冊之服務尚屬有間，或其實際使用為smile設計字及圖，與本件商標圖樣亦有不同，尚難認本件未經設計之「SMILE」商標指定於「醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務」已為我國相關消費者所熟悉，足以與據以核駁商標相區辨為不同來源。

㈧按商標須依法申請註冊後，始得主張商標權之保護（商標法第2條規定參照），可知，我國商標法係採「先申請註冊原則」，先申請註冊之商標縱使不具高度著名性或為相關消費者所普遍知悉，先商標權人仍得依法主張權利，另基於維護市場之公平競爭，避免財力雄厚之企業藉由龐大之行銷能力，巧取豪奪先註冊之商標，我國實務目前仍未採取「反向混淆誤認」之見解，是基於商標法「先申請註冊原則」，自應保護註冊在先之前商標，而非後商標（最高行政法院105年度判字第465號判決意旨參照）。縱認原告主張據以核駁商標權人僅於高雄鳳山地區開業以及本件商標經消費者、患者或Youtuber 網紅使用或經驗分享，已廣為我國相關消費者熟悉等事實為真，然如准予後商標即本件申請商標之註冊，不僅明顯違反我國商標法先申請註冊原則之規定，且市場上如同時存在本件商標與據以核駁商標，以二商標圖樣近似且又指定使用於類似之服務，自易使消費者誤以為兩者來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，益證本件商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞。

㈨又原告主張經GOOGLE查得市場上多家牙科診所使用「SMILE」或加上微笑圖形為診所名稱或商標，因此SMILE屬弱勢部

分，於與牙科無關之眼科醫療或手術更顯差異云云。但查，原告所提出之網頁商標使用資料，核其或未申請註冊為商標，或另結合其他中外文、圖形，已跳脫出單純SMILE文字或產生新的意義，與本件商標或據以核駁商標自屬有別，且其實際使用是否屬弱勢或其使用與據以核駁商標是否存在混淆誤認之虞，核屬另案問題，又據以核駁商標一經核准註冊，其商標圖樣及指定使用之服務即受商標法之保護，他人若以近似商標申請在後，自不得註冊。

㈩原告提出註冊第01991380號等多件含有「SMILE」指定於第44類之商標並存核准案例，以及原告另案註冊第02248135號商標(商標圖樣：Smile全飛秒及圖)與據以核駁商標並存註冊，主張被告於本件應作成對其有利之判斷等語。然按商標申請註冊係採個案審查原則，就具體個案審究其是否合法與妥當，被告機關應視不同個案之情節，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束，且原告所舉商標圖樣尚結合其他文字及圖形，案情各異，或屬另案妥適與否問題，尚難比附援引，逕執為本件商標應准註冊之論據，且查，原告上開所舉商標之圖樣除「SMILE」外，尚有結合其他外文，或結合其他中文或圖形設計，整體文義或予人寓目印象有別，其案情自屬有別，且基於商標審查個案拘束原則，亦尚難比附援引，執為本件商標應予核准之論據。

六、綜上所述，本件商標違反商標法第30條第1項第10款之規定，不應准予註冊。職是，被告以本件商標有上開不得註冊之情形，而依同法第31條第1項規定為核駁之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應作成本件申請商標准予註冊之處分，均無理由，應予駁回。

七、本件判決基礎已臻明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述之必要，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依修正前智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　11　　月　　30　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格

	或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　112　　年　　12　　月　　7　　日

書記官　丘若瑤

附圖1　　本件商標
申請案號:000000000 申請日：民國109年07月13日 （第044類）醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務。 SMILE
附圖2　　據以核駁商標
註冊第1108399號 申請日：民國92年11月05日 註冊日：民國93年06月16日

註冊公告日：民國93年06月16日

指定使用類別：

（第044類）牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服務。

