

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商訴字第46號

原告 星醫美學股份有限公司

法定代理人 林信一

訴訟代理人 王俊翔律師

複代理人 汪思翰律師

被告 星采牙醫診所

法定代理人 林禹槽

訴訟代理人 余淑杏律師

陳育萱律師

雷兆衡律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國111年1月13日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告不得使用相同或近似於附圖一編號二、三、四所示商標之文字、圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，並應除去及銷毀相同或近似於附圖一編號二、三、四所示商標之文字、圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。

被告不得使用相同或近似於「星采」之文字作為其診所名稱之特取部分，並應向新北市政府衛生局辦理診所名稱變更登記為不含相同或近似於「星采」字樣之名稱。

被告應給付原告新臺幣拾陸萬元整，及自民國一百一十年五月十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔四分之三，其餘由原告負擔。

本判決第三項得假執行。但被告如以新臺幣拾陸萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

甲、程序方面：

一、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。次按商號如屬合夥組織，且已具備非法人團體之要件者，即有當事人能力，自得以商號名義為當事人，而以其代表人或管理人為法定代理人（最高法院97年度台抗字第667號民事裁定意旨參照）。本件被告星采牙醫診所為合夥組織，由蔡○○、劉○○、林禹槽、簡○○合夥經營，並以林禹槽為負責人對外為該診所之代表，復有一定名稱、事務所及一定之目的、獨立之財產，此有扣繳單位設立登記申請書及醫療機構開業執照在卷可稽（本院卷第233、235頁）。而原告星醫美學股份有限公司於起訴時誤以「林禹槽即星采牙醫診所」之名義提起訴訟，於民國110年8月30日收受被告陳報繕本，知悉被告之組織型態為合夥組織，爰具狀聲明更正以「星采牙醫診所」名義為當事人，而以其負責人「林禹槽」為法定代理人（本院卷第239頁），揆諸前開規定及說明，並無不合。

二、次按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者，或擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100年度台抗字第716號裁定參照）。本件原告以110年12月23日民事追加之聲明暨準備二狀，追加備位聲明部分，揆諸前揭法條規定，原告上開追加部分，請求之基礎事實為同

一，僅擴張應受判決事項之聲明，揆諸前揭說明，應予准許。

乙、實體方面：

壹、原告主張：

一、原告陸續取得註冊第01974731號、第01363349號、第01576120號、第01650431號商標權（以下分別稱系爭商標1至4，如附圖一編號1至4所示）且經營醫美事業卓然有成，已為我國之著名品牌，舉辦之實體、網路、平面媒體活動、乃至相關得獎紀錄多不勝數，除此之外，印有原告商標之商品亦得到網路用戶之廣泛佳評。由原證5至原證16可知自102年起，原告即為著名之醫美集團，在醫美產業界之網路行銷上，亦佔有一席之地，系爭商標1至4所表彰之識別性與信譽更早已廣為相關消費者所普遍認知。

二、原告於110年1月間發現被告未經原告同意，擅自使用相同或近似系爭商標之圖樣及文字(如附圖二所示)，於被告診所之招牌、官網、Facebook頁面、Youtube頻道、名片、文宣(如附圖三至八所示)，作為宣傳活動使用迄今。原告遂委請律師於110年1月25日函請被告停止侵害系爭商標之行為，嗣於110年2月17日發函向被告主張原告為系爭商標之商標權人。詎料，被告迄今仍繼續使用相同或近似系爭商標之文字及圖樣，而未見有任何區分「營業主體」及「商標使用」之實際作為。被告未經原告同意，使用相同或近似於系爭商標之文字及圖樣作為行銷使用，該當商標法第68條第1款、第3款之侵權行為，且被告未經原告同意，明知系爭商標為原告著名商標，竟以相同於系爭商標之「星采」文字，作為表彰診所營業之名稱，致減損系爭商標之識別性或信譽，該當商標法第70條第2款之侵權行為，故爰依商標法第69條第1至3項規定，請求如訴之聲明所示。

三、並聲明：

(一)先位聲明：

01 1.被告不得使用含有相同或近似於「星采」、「星采STA
02 R」、「星采STARCLINIC」及「星采Starnic」字樣之招
03 牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，並應除去及銷毀
04 含有相同或近似於「星采」、「星采STARCLINIC」、「星
05 采STAR」及「星采Starnic」字樣之招牌、名片、廣告、
06 網頁及其他行銷物品。

07 2.被告不得使用相同或近似於「星采」之字樣作為其診所名
08 稱之一部分，並應向新北市政府衛生局辦理診所名稱變更
09 登記為不含相同或近似於「星采」字樣之名稱。

10 3.被告應給付原告新臺幣參佰貳拾萬元整，及自起訴狀繕本
11 送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

12 4.前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

13 (二)備位聲明：被告使用「星采」字樣於招牌、名片、廣告、網
14 頁及其他行銷物品時，均應以同一比例及同一版面方式加註
15 「本診所與星醫美學股份有限公司所有之星采商標無任何關
16 係」之字樣或附加其他適當之區別標示。

17 貳、被告答辯：

18 一、「星采牙醫診所」於107年8月7日經主管機關核准開業並以
19 「星采」二字作為名稱特取部分，而原告註冊使用於第44類
20 服務之系爭商標1則係於107年8月31日始提出商標申請，被
21 告設立前原告尚未申請系爭商標1，故被告顯係善意使用
22 「星采」作為診所之特許名稱。且被告使用「星采」二字及
23 「Star Beauty Dental Clinic」英文名稱係作為診所中/英
24 文名稱以表彰營業主體之用，所有官方網頁及相關文宣上之
25 「星采」文字均係與「牙醫診所」或「牙醫」之文字結合，
26 並未凸顯或單獨使用，且「星采」與「牙醫診所」或「牙
27 醫」之文字字體相同，字型大小也無差異，亦無特別突出而
28 可供消費者識別其為商標之處，並非作為商標使用甚明。原
29 告主張被告該當商標法第68條第1款、第3款之侵權行為並無
30 理由。

01 二、原告雖提出網路視頻拍攝影片、代言合約書影本、媒體報
02 導、獲獎圖片等，欲證明其「星采」商標為著名商標。然細
03 看原告提出證據資料不僅數量不多，且許多證據資料並非原
04 告將「星采」作為商標使用之證據；另有許多證據資料係於
05 被告經主管機關核准開業後之證據資料，難以證明原告之系
06 爭商標在被告使用「星采」做為營業主體名稱特取部分前即
07 為著名商標。再者，原告之證據資料顯示，自102年至今，9
08 年間投入之廣告數量並不多，且是否屬於系爭商標的行銷廣
09 告更有可疑，107年8月7日前已投入之系爭商標相關行銷金
10 額、廣告金額、占有率、價值、市場調查資料等均未見原告
11 舉證說明。且原告所經營之主要業務係在醫美產業領域，而
12 被告所經營之主要業務係在牙醫診療業務，二者自醫學院養
13 成之體系上不同，專業領域及服務領域並不相同，從而兩者
14 之客群亦不相同，相關消費者並無混淆誤認二者之可能。此
15 由前開說明及被證2可知，被告使用「星采」二字並未凸顯
16 或單獨使用，並非作為商標使用甚明，被告並無該當商標法
17 第70條第2款之侵權情事。

18 三、被告並無原告所述前揭侵害商標權之情，自無須負擔損害賠
19 償責任。原告固提出原證29之委託合約書，稱其中第2條第1
20 款已明定商標授權費用為每月10萬元云云，惟原告所提出相
21 關委託合約書之約定，自文義觀之係訴外人星采整型外科診
22 所、星采皮膚專科診所（下稱星采診所）委託原告業務，並
23 非記載原告授權系爭商標1至4，故無法得知其授權之範圍為
24 何。原告主張以此計算相關損害賠償額，已有過高而不相當
25 之情，縱認被告應負損害賠償責任，當予以酌減。

26 四、並聲明：

27 (一)原告之訴駁回。

28 (二)訴訟費用由原告負擔。

29 (三)如受不利益之判決，被告願供擔保，請求免假執行。

30 參、兩造間不爭執事實：（本院卷第268、324頁）

31 一、被告於107年8月7日經主管機關核准開業。

01 二、原告為註冊第01974731號「星采」商標（原證1）、第01363
02 349號「星采STAR」商標（原證2）、第01576120號「星采ST
03 ARCLINIC」商標（原證3）、第01650431號「星采Starnic」
04 商標（原證4）之商標權人。

05 三、被告於診所招牌（原證17）、官方網頁（原證18）、Facebo
06 ok頁面（原證19）、Youtube頻道（原證20）及名片（原證2
07 1）上使用「星采牙醫診所STAR BEAUTY」。

08 四、原告與星采整型外科診所及星采皮膚專科診所曾簽訂委託合
09 約書（原證29）。

10 五、被告於107年8月7日經主管機關核准開業，早於原告系爭商
11 標1所示商標之註冊時間（本院卷第31頁）。

12 肆、兩造間主要爭點：

13 一、先位聲明部分：

14 (一)被告如附圖三至八所示之使用「星采」字樣於官方網站、店
15 面招牌等，是否係商標使用之行為？

16 (二)被告使用「星采」於牙醫診所服務，是否構成商標法第68條
17 第1、3款之侵權行為？

18 (三)被告使用「星采」作為診所名稱，是否構成商標法第70條第
19 2款之侵權行為？

20 (四)原告請求被告不得使用相同或近似於「星采」、「星采STA
21 R」、「星采STARCLINIC」及「星采Starnic」字樣之招牌、
22 名片、廣告、網頁及其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相
23 同或近似於「星采」、「星采STARCLINIC」、「星采STAR」
24 及「星采Starnic」字樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他
25 行銷物品，是否有理由？

26 (五)原告請求被告不得使用相同或近似於「星采」之字樣作為其
27 診所名稱之一部分，並應向新北市政府衛生局辦理診所名稱
28 變更登記為不含相同或近似於「星采」字樣之名稱，是否有
29 理由？

30 (六)原告依商標法第69條第3項規定請求被告負損害賠償責任，
31 是否有理由？得請求之金額為何？

01 二、備位聲明部分：

02 原告依商標法第36條第1項第3款但書請求被告附加適當的區
03 別標示，有無理由？

04 伍、得心證之理由：

05 一、先位聲明部分：

06 (一)被告如附圖三至八所示之使用「星采」字樣於官方網站、店
07 面招牌等，是否係商標使用之行為？

08 1.按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一商品或服
09 務，使用相同於註冊商標之商標者，或於同一或類似之商
10 品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者
11 混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第1款、
12 第3款定有明文。次按商標之使用，指為行銷之目的，而
13 有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：①
14 將商標用於商品或其包裝容器。②持有、陳列、販賣、輸
15 出或輸入前款之商品。③將商標用於與提供服務有關之物
16 品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；
17 前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介
18 物方式為之者，亦同，商標法第5條亦有明文。又判斷是
19 否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電
20 子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、
21 顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使
22 消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的
23 是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，而
24 商標法第68條之侵害商標權，是以「使用」商標為要件，
25 若符合上開商標使用之定義，即屬侵權。

26 2.經查：被告於其診所招牌、官網首頁、Facebook頁面、Yo
27 utube頻道及名片上使用如附圖二所示之圖樣及「星采牙
28 醫診所STAR BEAUTY」等文字（如附圖三至八）等情，為
29 兩造所不爭執。而觀諸附圖三，被告門口招牌呈現長條
30 形，左側放置附圖二所示之圓形內有藍白色相間條紋之圖
31 樣，右側有「星采牙醫診所」、「星采牙醫診所STAR BEA

01 UTY Dental Clinic」文字，上開文字並非放置於前開圓
02 形圖樣之下方，而係左右分開陳列，大小均大致相同，而
03 「星采」文字與「牙醫診所」之文字結合用以表彰診所主
04 體，並未凸顯或單獨使用，且「星采」與「牙醫診所」之
05 文字字體相同，字型大小也無差異，亦無特別突出而可供
06 消費者識別其為商標之處，且被告之名稱確係「星采」，
07 亦確實為牙醫診所，故被告於附圖三所示使用「星采牙醫
08 診所」之字樣，係屬表彰營業主體之意，並非商標之使用。
09 觀之附圖四，被告官網首頁放置附圖二所示之圓形內
10 有藍白色相間條紋之圖樣，右側有「星采牙醫診所STAR B
11 EAUTY Dental Clinic」等文字，兩者係左右排列，大小
12 比例並非懸殊，而「星采」文字與「牙醫診所」之文字結
13 合用以表彰診所主體，並未凸顯或單獨使用，且「星采」
14 與「牙醫診所」之文字字體相同，字型大小也無差異，亦
15 無特別突出而可供消費者識別其為商標之處，且被告之名
16 稱確係「星采」，亦確實為牙醫診所，故被告於附圖四所
17 示使用「星采牙醫診所」之字樣，係屬表彰營業主體之
18 意，並非商標之使用。又觀諸附圖五，被告臉書頁面其中
19 編號①、③部分係如附圖二所示之圖形及文字，該圓形圖
20 樣下方有加註「星采牙醫STAR BEAUTY」文字、而該等文
21 字之字體顯然小於該圓形圖樣、而附圖二圖樣及文字之組
22 合、顏色，顯經特別之設計，並有特別顯著性，而編號
23 ①、③之圖文後又銜接編號②、④所示「星采牙醫診所」
24 之字樣，足使消費者藉以區別所表彰之服務來源，故附圖
25 五編號①、③所示部分，均係商標之使用。然編號②、④
26 部分僅單純記載「星采牙醫診所」之文字，而「星采」文
27 字與「牙醫診所」之文字結合用以表彰診所主體，並未凸
28 顯或單獨使用，且「星采」與「牙醫診所」之文字字體相
29 同，字型大小也無差異，亦無特別突出而可供消費者識別
30 其為商標之處，而被告之名稱確係「星采」，亦確實為牙
31 醫診所，故被告於附圖五編號②、④所示使用「星采牙醫

診所」之字樣，係屬表彰營業主體之意，並非商標之使用。再觀之附圖六，被告Youtube頻道頁面，附圖六編號①部分與附圖五編號①、③部分相同、附圖六編號②部分與附圖五編號②、④部分相同，揆諸前開說明，附圖六編號①所示部分，係商標之使用；附圖六編號②部分，係屬表彰營業主體之意，並非商標之使用。復觀諸附圖七，係被告診所醫生之名片，其最上方係前開內有藍白色相間條紋之圓形圖樣，中間係「星采牙醫診所STAR BEAUTY Dental Clinic」之文字，最下方則為醫生姓名；該圓形圖樣與「星采牙醫診所」文字之大小相當，而被告之名稱確係「星采」，亦確實為牙醫診所，最下方又緊列醫生之姓名，可知附圖七所示使用「星采牙醫診所」之字樣，係屬表彰營業主體之意，並非商標之使用。另觀之附圖八，被告Facebook頁面截圖，係被告Facebook管理者所刊登之感謝文，原告稱其中「小編看到鄉親們對星采的醫生」、「我們相信星采絕對是服務好、環境佳、醫術更棒的看牙選擇」、「看牙科找星采」三句文句內所提到「星采」二字係商標使用，然細繹該篇文章係被告感謝患者對其診所醫護好評及肯定，前開「星采」二字於文中係表示星采牙醫診所之意，屬表彰營業主體之意，並非商標之使用。

3. 綜上，原告所主張附圖三至八部分，僅附圖五編號①、③及附圖六編號①部分係商標之使用，故後續之爭點僅就附圖五編號①、③及附圖六編號①部分進行論述，合先敘明。

(二) 被告使用「星采」於牙醫診所服務，是否構成商標法第68條第1、3款之侵權行為？

1. 原告雖稱被告附圖五編號①、③及附圖六編號①部分之商標使用，有商標法第68條第1款侵害系爭商標1至4之情事，然將系爭商標1至4與附圖五編號①、③及附圖六編號①互核以觀，二者並非完全相同，此與商標法第68條第1

款「使用相同於註冊商標之商標者」之規定有間。故原告此部分主張顯無理由。

2. 系爭商標1係黑色之中文「星采」二字；系爭商標2係彩色之中文「星采」二字，下方有「STAR」之英文字母，其中「采」及「A」均有加註流星圖案；系爭商標3係彩色之「星采STARCLINIC」，其中「A」有加註流星圖案；系爭商標4係黑色之「STARCLINIC星采」，其中「S」旁有加註內有星星圖案之圓形圖案，「STARCLINIC」英文字母下方有「AESTHETIC GROUP」英文字母，而被告如附圖二所示之文字及圖樣，上方係內有藍白色相間條紋之圓形圖樣，下方有「星采牙醫」之文字，再下方有「STAR BEAUTY」之英文字母，上開中文及英文字體均明顯小於該圓形圖樣，比較系爭商標1與被告之文字及圖樣，二者圖樣主要識別部分均為橫式之「星采」二字；而系爭商標2至3與被告之文字及圖樣間，二者圖樣主要識別部分均為橫式之「星采」二字及「STAR」英文字母，在商標圖樣整體外觀上有其相近之處，若標示在相同或類似的商品或服務上，以具有普通知識經驗之相關消費者於異時異地隔離並整體觀察及購買之際，易產生同一系列商標之聯想，而誤認二商標商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬近似之商標。

3. 綜上，被告使用「星采」名稱與系爭商標1至4之中文「星采」完全相同，構成近似商標而且近似程度頗高，且二商標均使用於同一或高度類似之商品或服務，系爭商標具有相當高之識別性，且被告所為亦有造成相關消費者產生混淆誤認之虞之情事。準此，被告未經原告同意，為行銷目的，而於同一及類似商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，已違反商標法第68條第3款之規定而侵害系爭商標。

4. 復按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力

01 所拘束，商標法第36條第1項第3款本文定有明文。查系爭
02 商標1至4之註冊申請日分別為107年8月31日、97年7月14
03 日、101年8月17日、102年10月11日，有系爭商標1至4詳
04 細報表資料在卷可參（本院卷第59至73頁），而被告係於
05 107年8月7日經主管機關核准開業（本院卷第181頁），早
06 於系爭商標1註冊申請日，晚於系爭商標2至4所示商標註
07 冊申請日（本院卷第31頁），自不符合前揭商標法第36條
08 第1項第3款善意先使用規定之要件。故被告抗辯其就系爭
09 商標部分1有善意先使用為有理由，然就系爭商標2至4部
10 分則，顯不可採。

11 (三)被告使用「星采」作為診所名稱，是否構成商標法第70條第
12 2款之侵權行為？

13 1.按「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而
14 以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域
15 或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之
16 虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標
17 權，商標法第70條第2款定有明文。又按本法所稱著名，
18 指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認
19 知者，商標法施行細則第31條定有明文。商標或標章是否
20 廣為相關事業或消費者所普遍認知，應以國內消費者之認
21 知為準（參照大法官釋字第104號解釋）。參諸國內消費
22 者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用
23 之結果，故應參酌如後因素：①商標識別性之強弱；②相
24 關事業或消費者知悉或認識商標之程度；③商標使用期
25 間、範圍及地域；④商標宣傳之期間、範圍及地域；⑤申
26 請註冊之期間、範圍及地域；⑥商標成功執行其權利之紀
27 錄；⑦商標之價值；⑧其他足以認定著名商標等因素。準
28 此，本院應審酌上揭因素，判斷據爭商標是否已廣為國內
29 相關事業或消費者普遍認知。再按註冊商標或公司名稱是
30 否已廣為相關事業或消費者所普遍認知，可參酌使用該商
31 標或公司名稱之商品、服務或營業，在市場上之行銷時

間、廣告量、銷售量、占有率、商標或公司名稱之註冊或登記時間、識別性、價值、媒體報導量、消費大眾之印象等有關事項，並參酌市場調查資料，以綜合判斷之。倘僅商標或公司名稱特殊，雖經媒體多次報導，或曾獲得獎項，並不當然達成使消費者普遍認知之效果（最高法院104年度台上字第973號民事判決意旨參照）。

2.原告主張系爭商標1至4為著名商標，並提出原證5至16為證，然觀諸原告所提出之上開資料，原證5係原告於102年與「這群人 TGOP」合作拍攝行銷影片截圖、原證6係原告於104年與高雄義大世界異業結盟合約書及廣告照片、原證7係原告於105年與PChome合作之合約書及廣告露出照片、原證8係原告於107年與潘○○合作「初戀的情人」劇集中露出之截圖、原證9係原告於107年與鍾○之代言合約書、原證10係原告於107年與鍾○之代言合約書、原證11係原告於107年以鍾○為代言人之記者採訪通知、原證12係原告於107年以鍾○為代言人之有線電視新聞露出截圖、原證13係原告於110年與沈○○、星采皮膚專科診所合作拍攝之Youtube影片、原證14係原告經Fashion Guide評選為特優公司之網頁報告及得獎圖片、原證15係原告獲得「2019亞太醫美金像獎」之新聞報導、原證16係在Google搜尋網站以「醫美」作為關鍵字搜尋之結果，觀諸前開資料，其中原證5、11、12（其中ETtoday新聞雲107年12月21日之報導）並無出現系爭商標，而原證6、7、9之合約書、原證10之記者會邀請函、原證16之搜尋資料，均非商標實際使用情形，尚難據以判斷各該商標是否為相關消費者所熟悉。而原證6於義大世界大電視牆露出之照片，並非清晰，本院無從認定、原證15之報導係星和醫美並非星采，與系爭商標無關。原證6於義大世界臺灣故事館之照片、原證7商品廣告、原證8、原證12（除上開ETtoday新聞雲107年12月21日之報導外之部分）、原證13，雖均係原告就系爭商標之使用資料，原證14雖係網路評鑑公司

之報導，然均無法證明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，故原告此部分主張尚不足採。

(四)原告請求被告不得使用相同或近似於「星采」、「星采STAR」、「星采STARCLINIC」及「星采Starnic」字樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相同或近似於「星采」、「星采STARCLINIC」、「星采STAR」及「星采Starnic」字樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，是否有理由？

按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，商標法第69條第1項、第2項前段分別定有明文。查被告既有原告主張之前揭違反商標法第68條第3款之侵害商標權行為，已如上述，則原告請求被告不得使用相同或近似於系爭商標2至4之文字之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相同或近似於系爭商標2至4文字之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，為有理由。逾此範圍之請求則無理由。

(五)原告請求被告不得使用相同或近似於「星采」之字樣作為其診所名稱之一部分，並應向新北市政府衛生局辦理診所名稱變更登記為不含相同或近似於「星采」字樣之名稱，是否有理由？

按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。查被告既有原告主張之前揭違反商標法第68條第3款之侵害商標權行為，已如上述，則原告請求被告不得使用相同或近似於「星采」之字樣作為其診所名稱之一部分，並應向新北市政府衛生局辦理診所名稱變更登記為不含相同或近似於「星采」字樣之名稱，自屬正當。

01 (六)原告依商標法第69條第3項規定請求被告負損害賠償責任，
02 是否有理由？得請求之金額為何？

03 1.按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損
04 害賠償，商標法第69條第3項定有明文；次按商標權人請
05 求損害賠償時，得以相當於商標權人授權他人使用所得收
06 取之權利金數額為其損害，同法第71條第1項第4款亦有明
07 文。

08 2.查原告於110年2月17日再次寄發存證信函（本院卷第127
09 至130頁）予被告，表示被告以「星采」為牙醫診所名稱
10 侵害原告系爭商標2至4之商標權，要求被告應於7日內更
11 改名稱，或附加適當之區別標示，被告收受上開存證信函
12 後，於110年2月22日寄發存證信函（本院卷第131至133
13 頁）予原告，表示被告使用「星采」為牙醫診所名稱，屬
14 善意使用，且無致相關消費者混淆誤認之情事。可見被告
15 於收受上開存證信函後並未立即停止使用系爭文字或圖
16 樣，堪認被告主觀上有侵害系爭商標2至4之故意存在，被
17 告否認有侵害系爭商標之故意或過失，並不足取。

18 3.次按商標權人請求損害賠償時，得以相當於商標權人授權
19 他人使用所得收取之權利金數額計算其損害，商標法第71
20 條第1項第4款定有明文。本件被告既有前述之侵害系爭商
21 標行為，則原告先位主張依商標法第71條第1項第4款規
22 定，請求被告比照委託合約書（本院卷第139至144頁）相
23 當於合理授權金作為損害賠償，即為有據。觀之上開委託
24 合約書記載「甲、乙（即原告）雙方基於業務合作等，為
25 保障雙方權利與確認雙方義務，爰訂定此業務委託契約
26 書。第二條 委託標的及內容 甲方委託乙方之業務範圍為
27 星采診所下列各項業務：一、商標授權-每月10萬元」；
28 又觀諸星采診所出具之聲明書（本院卷第303頁）記載內
29 容略為：本診所為原告之業務合作診所，本診所與原告於
30 106年2月31日簽署委託合作書，並均依約按月支付原告1
31 0萬元作為原告授權本診所使用原告系爭商標1至4之對

價。可知系爭商標1至4之授權金為每月10萬元。然被告之行為僅侵害系爭商標2至4，故上開授權金應扣除系爭商標1授權金之部分後，以7萬5,000元為適當（計算式：10萬 $\square$ 4 $\square$ 3=7.5萬）。因原告並未提出前開存證信函之回證，本院無從認定被告接獲該存證信函之確定時間，故以被告於110年2月22日寄發存證信函予原告時，始具侵害系爭商標2至4之故意，又原告主張計算損害賠償至本件起訴時之110年4月26日（原告起訴之時間以本院收狀章所記載之110年4月26日為依據）止，是被告侵害系爭商標2至4之行為時間為2月又4日，故合理之授權金為16萬元（計算式：《7.5萬 $\square$ 2月》+《7.5萬 $\square$ 30日 $\square$ 4日》=16萬），至原告逾此範圍之請求，並無理由。

4.被告辯稱依上開委託合約書之內容，係星采診所委託原告業務，並非原告授權星采診所使用系爭商標，且文義未記載授權何商標及授權範圍，無從認定係使用系爭商標之授權金云云，惟該委託合約書第2條第1款所記載之內容確實係原告授權星采診所使用系爭商標1至4之授權金之事實，業如前述，則被告所辯，不足採信。至被告抗辯原告請求損害賠償金額應依商標法第71條第2項規定酌減，然上開賠償金額並無顯不相當之情形，被告請求酌減即屬無據，附此敘明。

(七)基上，就原告系爭商標1部分，被告已先善意使用「星采」字樣於其商品及服務，不受系爭商標權效力所拘束，原告依商標法第68條第1、3款、第70條第2款、第69條第1至3項規定，請求被告如先位聲明第一至四項所示，為無理由，應就原告此部分備位聲明部分為裁判。

二、備位聲明部分：

商標法第36條第1項第3款規定：下列情形，不受他人商標權之效力所拘束……三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別

01 標示。被告以「星采」字樣作為診所名稱表彰其商品及服
02 務，與原告系爭商標1構成近似，已如上述，且二者商標使
03 用於醫療範圍，依一般社會通念及市場交易情形判斷，屬同
04 一或類似之商品或服務，雖被告係於系爭商標1註冊申請日
05 前即善意使用「星采」字樣於其商品或服務，不受系爭商標
06 效力拘束，然原告依前揭商標法第36條第1項第3款後段規
07 定，仍得要求其附加適當之區別標示。然被告因侵害系爭商
08 標2至4，而不得相同或近似於「星采」之字樣作為其診所名
09 稱之一部分，業如前述，則原告此部分請求被告附加適當之
10 區別標示已無實益，應不予准許。

11 三、綜上所述，本件被告確有侵害系爭商標2至4而違反商標法第
12 68條第3款規定之行為。從而，原告依商標法第69條第1至3
13 項規定，請求被告給付16萬元及自起訴狀繕本送達被告翌日
14 （即110年5月13日，本院卷第159頁）起迄清償日止，按年
15 息5%計算之利息，以及請求判決如聲明第1、2項所示，為
16 有理由，應予准許。至逾上開範圍之請求，即屬無理，應予
17 駁回。

18 四、本判決第3項所命被告給付金額未逾50萬元，爰依民事訴訟
19 法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行。被告聲明
20 如受不利判決，願供擔保請免為假執行之宣告，核無不合，
21 亦應予准許。至於原告之訴經駁回部分，因訴之駁回而失所
22 依附，以及原告就防止侵害部分亦聲請假執行部分，因性質
23 上不適合先為假執行之宣告，均一併駁回之。

24 五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述、攻擊防禦方法及所
25 提之證據，經本院詳予斟酌後，認與判決結果不生影響，均
26 毋庸再予論述，附此敘明。

27 六、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智
28 慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條、第389條第1
29 項第5款、第392條第2項規定，判決如主文。

30 中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

31 智慧財產第三庭

法 官 王 碧 瑩

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

書記官 莊宜諳