

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民商上字第14號

上訴人 吳錫堯即登士美牙醫診所

訴訟代理人 張宏銘律師

被上訴人 莊玉崢即登士美數位牙醫診所

訴訟代理人 孫奕貞

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國112年8月22日本院112年度民商訴字第10號第一審判決提起上訴，本院於113年4月18日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，暨訴訟費用之裁判廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人不得使用相同或近似於我國註冊號第00187496號商標之文字、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該商標之文字、圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分

依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

貳、實體部分

一、本件上訴人主張略以：伊於91年間開設登士美牙醫診所，同年9月5日向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請註冊如附表附圖1所示之「登士美Dens Beauty及圖」商標，於92年6月1

01 6日經審定公告(商標註冊號第00187496號，下稱系爭商
02 標)，現仍在商標專用期限內。嗣伊於111年9月間得知被上
03 訴人於111年6月間開設「登士美數位牙醫診所」，並以「登
04 士美」字樣作為診所招牌，且將該招牌照片連同牙醫診所廣
05 告文宣一併登載於Google商家、Instagram及Facebook，供
06 不特定公眾搜尋瀏覽。系爭商標中之「登士美」一詞並無特
07 定字義，指定使用於牙醫診所之服務上亦無說明性，為一識
08 別性相當高之獨創性商標，並為系爭商標主要識別部分。比
09 較系爭商標與被上訴人診所招牌、網路圖文，主要識別部分
10 均為「登士美」，整體外觀上有相近之處，被上訴人以之作
11 為公司名稱及商標使用，具有普通知識經驗之相關消費者於
12 異時異地隔離觀察，易產生聯想而誤認二服務來自同一或有
13 關聯之來源，應屬近似，且均使用於同一或高度類似之牙醫
14 醫療服務，被上訴人已違反商標法第68條第3款之規定，侵
15 害伊系爭商標。又兩造經營業務地點雖不同，惟現今網路普
16 及且半日生活圈已成形，被上訴人之行為仍足以影響消費者
17 交易之決定，為引人錯誤之表示或表徵。伊診所臉書粉絲頁
18 在醫療法對於醫療廣告之嚴格限制下仍有7,585位追蹤者，
19 顯具著名性，被上訴人攀附伊知名度，高度抄襲伊之商標及
20 診所名稱，亦足以侵害伊商譽，使相關消費者誤認兩者屬同
21 一來源或有一定關係，提高其交易機會，嚴重影響交易秩序
22 而有顯失公平之情事，亦已違反公平交易法第21條第1項、
23 第2項、第4項、第22條第1項第2款、第25條之規定。爰依商
24 標法第69條第1項、公平交易法第29條之規定，請求擇一為
25 有利之判決。原審駁回上訴人全部之請求，上訴人不服，提
26 起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人不得使用相同
27 或近似於系爭商標之文字、圖樣之招牌、名片、廣告、網頁
28 及其他行銷物品，並應除去及銷毀相同或近似於系爭商標之
29 文字、圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。(三)
30 被上訴人不得使用相同或近似於「登士美」之文字作為其診

01 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
02 變更登記為不含相同或近似於「登士美」字樣之名稱。

03 二、被上訴人則以：伊因採用德國Dentsply sirona全套數位設
04 備，並經美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司同意使
05 用「Dentsply」於診所英文名稱，故以「Dentsply Digital
06 Dental Clinic」為診所英文名稱，中文則對應取名為「登
07 士美數位牙醫診所」。伊並不知系爭商標，取名之緣由亦與
08 系爭商標無涉。伊係以「登士美數位牙醫」而非「登士美」
09 作為診所名稱，並非商標之使用，與上訴人之診所名稱不
10 同。又兩造主要服務地區相差甚遠，伊診所名稱亦與系爭商
11 標不同，伊診所使用之logo係取診所英文字首3個D組成，強
12 調3D立體設計之全數位牙醫診所，已足以區別二者，並無致
13 相關消費者產生混淆誤認之虞，未侵害上訴人商標權。況上
14 訴人僅為區域性牙醫診所，系爭商標並未廣為相關消費者所
15 熟悉，非著名商標，伊並無攀附之必要，亦無與上訴人為任
16 何競爭行為之意思，自未違反商標法及公平交易法等語資為
17 抗辯。聲明：駁回上訴。

18 三、不爭執事項：

19 (一)上訴人於90年5月7日起設立登士美牙醫診所，迄今仍持續營
20 業中。

21 (二)上訴人於91年9月5日向智慧局申請「登士美Dens Beauty及
22 圖」商標，並指定使用於第44類「齒列矯正，牙齒美白」商
23 品或服務，嗣於92年6月16日經審定公告，並於92年10月16
24 日經註冊公告為第00187496號商標(即系爭商標)，註冊日期
25 92年9月16日，現仍於商標權專用期間內。

26 (三)被上訴人於111年5月23日經主管機關核准開業。

27 (四)被上訴人於其診所招牌上使用「登士美數位牙醫診所」字
28 樣。

29 (五)上訴人於111年9月27日向被上訴人寄發律師函，要求被上訴
30 人應於函到後一個月內停止使用「登士美」作為其牙醫診所

之名稱及提供牙科醫療服務之商標；被上訴人委託律師於同年10月18日回函表示其無侵害商標權之行為。

四、爭點：

(一)被上訴人是否構成商標法第68條第1項第3款侵害商標權之情形？是否有違反公平交易法第21條第1項、第2項、第4項、第22條第1項第2款及第25條之規定？

(二)上訴人依商標法第69條第1項或公平交易法第29條之規定，請求排除及防止侵害，有無理由？

五、本院判斷理由：

(一)按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：1. 將商標用於商品或其包裝容器。2. 持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。3. 將商標用於與提供服務有關之物品。4. 將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條定有明文。本條所謂「行銷之目的」，係指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品、服務而言。又服務本身因屬無形之勞務性質，無法直接標示商標，需藉由有形物體來標示，是倘將商標用於其服務有關之物品、文書、廣告或宣傳，以促進其服務者，應認為係商標之使用。至所謂「足以使相關消費者認識其為商標」，則指使用之態樣必須具有使消費者將其視為辨識來源依據之程度或可能性，例如將其作為唱呼、辨識、區別其他來源之依據，倘具有上開作用或可能性時，則客觀上即可認為其使用方式已足以使相關消費者認識其為商標。

(二)本件系爭商標係由「鼻頭以下微笑人臉圖樣」置於黃色方框內之圖案，與「Dens Beauty」及「登士美」文字所組成(如附表附圖1所示)，指定使用在智慧局所公告之商品及服務分類表第44類之「齒列矯正、牙齒美白」服務。由於我國消費者主要係以中文為唱呼依據(亦即不會以「人臉圖」或外文文字稱呼之)，是系爭商標主要之識別依據應為「登士美」

01 三字。而被上訴人乃牙醫診所，其營業場址外牆係標示「登
02 士美數位牙醫診所」等文字，其中「登士美」三字相較於
03 「數位牙醫診所」等文字明顯較大(參附表附圖2)，由於
04 「數位牙醫診所」等文字乃服務內容之說明，消費者極有可
05 能以「登士美」、「登士美診所」或「登士美牙醫診所」作
06 為稱呼，由是可知，「登士美」三字乃必不可少之主要識別
07 依據，而此主要識別依據即「登士美」三字與系爭商標之主
08 要識別文字完全相同。承前所述，被上訴人於營業場址外牆
09 所標示之「登士美數位牙醫診所」等文字其中「登士美」三
10 字與其餘文字大小明顯有別，可知被上訴人主觀上欲使消費
11 者以「登士美」三字作為記憶、唱呼之依據，並以之作為與
12 其他診所區別之憑藉，是以被上訴人之使用方式以觀，「登
13 士美」三字確可作為識別及區別來源之依據，其作用已與商
14 標相同，堪認被上訴人使用「登士美」三字之方式客觀上乃
15 係商標之使用行為。

16 (三)被上訴人辯稱其因採用德國Dentsply sirona全套數位設
17 備，並經美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司同意使
18 用「Dentsply」於診所英文名稱，故以「Dentsply Digital
19 Dental Clinic」為診所英文名稱，中文則對應取名為「登
20 士美數位牙醫診所」云云(本院卷第149頁、第189頁)。惟
21 查，被上訴人上開所述情由乃其內部主觀裁量過程，非消費
22 者於接觸時所能揣度之範疇，縱使其所述情由為真，亦僅係
23 有無惡意問題，仍難以其主觀之衡酌過程作為其使用相同文
24 字作為識別依據之正當理由。本件系爭商標之英文文字係
25 「Dens Beauty」，上訴人取其音、義作成「登士美」三
26 字，而依被上訴人所述其係以「Dentsply」之諧音取稱「登
27 士美」，縱認非無依據，惟上訴人既以「登士美」三字作為
28 商標註冊在先，被上訴人即不得再以相同或近似之文字作為
29 商標使用，此乃商標法規範之目的，是被上訴人前開抗辯並
30 非可採。被上訴人復稱其自前手承接系爭營業場址，原招牌
31 於拆除後因遺留之痕跡過大，其因美觀緣故乃將「登士美」

三字放大以遮蔽原招牌位置所遺留之痕跡云云(本院卷第140頁、第175頁)。經查，被上訴人所稱之遺留痕跡應係「大誠牙…」等字(原審卷第264頁)，依遺留文字痕跡顯示，其原本使用之文字大小相同，並無差異，縱使被上訴人有遮蔽之考量，亦可採另行粉刷或刮除，或以有別於「登士美」之文字放大標示等方式，非如其目前使用之狀態將「登士美」三字明顯放大之必要，是被上訴人前開所辯，亦非可採。被上訴人既係將「登士美」文字作為服務來源之識別依據，自己構成商標之使用行為。而系爭商標主要識別部分之文字與被上訴人作為商標使用之文字既屬相同，系爭商標與被上訴人之商標自構成近似，且近似程度不低。又系爭商標係指定使用在第44類之「齒列矯正、牙齒美白」等服務，與被上訴人所提供之牙醫治療等服務構成同一或高度類似，二者所訴求之消費者相同或高度重疊，被上訴人使用近似於系爭商標主要識別文字之商標於同一或高度類似之服務，於異時異地隔離觀察，自有致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或服務為同一來源之系列商品或服務，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，構成商標法第68條第1項第3款侵害商標權之情形(爭點(-))。

(四)按事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵；前項所定與商品相關而足以影響交易決定之事項，包括商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地，及其他具有招徠效果之相關事項；上開規定，於事業之服務準用之，公平交易法第21條第1項、第2項、第4項定有明文。次按事業就其營業所提供之商品或服務，不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或

活動混淆；前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之，公平交易法第22條第1項第2款、第2項亦設有規定。再按除公平交易法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，同法第25條規定明確。由上開規定可知，依公平交易法第22條第1項第2款規定主張權利者，以未註冊之著名商標為限，倘商標未臻著名，或已取得註冊，均無該條款規定之適用。本件上訴人主張系爭商標為著名商標，被上訴人以「登士美」文字作為診所名稱，違反公平交易法第22條第1項第2款規定云云，惟查，商標是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，可參酌：1. 商標識別性之強弱；2. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；3. 商標使用期間、範圍及地域；4. 商標宣傳之期間、範圍及地域；5. 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；6. 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；7. 商標之價值；8. 其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷。本件系爭商標並未曾經行政或司法機關認定為著名，而上訴人亦未提出足以證明系爭商標已廣為相關消費者熟知之行銷資料，或系爭商標經評估價值若干之精算資料等，難認系爭商標已臻著名，自無公平交易法第22條第1項第2款規定之適用。又被上訴人與上訴人營業場所分別位於北部及中部兩地，二者素不相識，上訴人系爭商標復非著名，被上訴人應無藉機攀附以漲自身商譽之目的而使用近似於系爭商標之商標，其以系爭「登士美」名稱標示於營業場所，雖與系爭商標構成近似而足以致相關消費者產生混淆誤認之虞，惟其既無攀附之目的，且商標法就前開行為已設有規範，自難認其就所提供之服務價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地或其他具有招徠效果之相關事項有虛偽不實或引人錯誤之表示，是上訴人指稱被

01 上訴人另違反公平交易法第21條第1項、第2項規定云云，亦
02 屬無據。上訴人雖又稱被上訴人另有違反公平交易法第25條
03 規定云云，惟公平交易法第25條乃補遺規定，須該法所列違
04 反競爭秩序之行為之事項不足以規範者，始就其具體事項另
05 依立法目的及精神評估其違法性，本件上訴人就被上訴人使
06 用系爭「登士美」名稱標示於營業場所之行為，除主張違反
07 公平交易法第21條第1項、第2項、第4項、第22條第1項第2
08 款、第2項規定外，另有如何其他足以影響交易秩序之欺罔
09 或顯失公平行為而不及為前開規定所涵攝等情，並未舉證證
10 明，其指稱被上訴人另違反公平交易法第25條規定云云，自
11 無足採。

12 六、綜上所述，本件被上訴人以相同或近似於系爭商標之名稱標
13 示於營業場所，顯係作為商標使用，而被上訴人所經營之業
14 務為牙醫診所，服務內容與上訴人系爭商標指定使用之「齒
15 列矯正、牙齒美白」服務構成同一或高度類似，所訴求之消
16 費者復高度重疊，自有致相關消費者產生混淆誤認之虞，是
17 上訴人依商標法第69條第1項規定，請求命被上訴人不得使用
18 相同或近似於系爭商標之文字、圖樣之招牌、名片、廣
19 告、網頁及其他行銷物品，並應除去及銷毀相同或近似於系
20 爭商標之文字、圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷
21 物品(即上訴聲明第2項)，即有理由，應予准許。原審以被
22 上訴人於營業場所標示「登士美」等文字並非商標使用等
23 語，駁回上訴人此部分之請求，容有未洽，上訴人就此部分
24 提起上訴，請求廢棄改判，即屬有據，爰就此部分廢棄改判
25 如主文第2項所示。至上訴人指稱被上訴人違反公平交易法
26 第21條第1項、第2項、第4項、第22條第1項第2款、第2項及
27 第25條規定部分，因系爭商標並非著名商標，上訴人就系爭
28 商標之使用方式復無對服務品質、內容等事項有虛偽不實或
29 引人錯誤等情事，上訴人對於被上訴人另有何其他足以影響
30 交易秩序之欺罔或顯失公平行為復未舉證證明，其依公平交
31 易法第29條規定請求命被上訴人不得使用相同或近似於「登

士美」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「登士美」字樣之名稱云云(即上訴聲明第3項)，自屬無據，不應准許。原審就此部分駁回上訴人之請求，經核並無違誤。上訴人仍執陳詞，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，並無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第450條、第79條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 5 月 16 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

法 官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。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 113 年 5 月 27 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為

- 01 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
- 02 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。