

最 高 行 政 法 院 判 決

113年度上字第142號

上 訴 人 德商卡爾蔡司醫技股份有限公司
(CARL ZEISS MEDITEC AG)

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

劉彥玲 律師

洪振盛 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國112年11月30日智慧財產及商業法院112年度行商訴字第28號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件於民國112年2月15日修正公布智慧財產案件審理法施行前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條第3項規定，應依修正施行前智慧財產案件審理法(下稱修正前智慧財產案件審理法)規定審理。

二、上訴人於109年7月13日以「SMILE」商標，指定使用於被上訴人所公告商品及服務分類第9、10、42及44類商品及服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人列為申請第00000000

01 0號商標審查。嗣上訴人於110年3月4日申准將該申請案分割
02 為3件商標申請案，其中分割後之本件申請第000000000號商
03 標（下稱系爭申請商標，如原判決附圖1所示）指定使用於
04 第44類「醫療服務」服務，上訴人復申請減縮為「醫療服
05 務，即眼科醫療服務及眼科手術服務」服務。經被上訴人審
06 查，檢具註冊第0000000號「SMILE及圖」商標（下稱據以核
07 駁商標，如原判決附圖2所示），認系爭申請商標有商標法
08 第30條第1項第10款規定之情形，應不准註冊，以111年10月
09 11日商標核駁第425728號審定書為核駁之處分（下稱原處
10 分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明：原處分及訴
11 願決定均撤銷；被上訴人應就系爭申請商標為核准註冊之處
12 分。經原審判決駁回，提起本件上訴。

13 三、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯均引用原判決之記
14 載。

15 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭申請商標
16 與據以核駁商標相較，予消費者寓目印象深刻及用以唱呼辨
17 識之主要識別部分均為外文「SMILE」、「Smile」，整體
18 外觀、讀音及觀念極相彷彿，應屬構成近似之商標，且近似
19 程度高。二者指定使用之服務，均屬「商品及服務分類暨相
20 互檢索參考資料」所列4403「醫療；民俗調理按摩」組群，
21 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
22 相關服務，本件據以核駁商標所指定使用服務範圍尚包括屬
23 上位概念之「醫療及醫藥諮詢之服務」等一般性醫療服務，
24 且無論「眼科」或「牙科」醫療服務均屬涉及專業知識及技
25 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
26 有聯合診所、綜合醫院等同時提供二者醫療服務之經營型
27 態，是二商標於服務性質、內容、行銷管道與場所、對象、
28 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
29 或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般
30 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，
31 則所指定使用之服務間應屬存在高度類似關係。二商標均具

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。上訴人所提證據資料，或與系爭申請商標之使用無涉，或非用以表彰商品或服務來源之標識，上訴人復未提供系爭申請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，至被上訴人於核駁第0409313號處分中，認定「SMILE」商標圖樣為經設計之「smile全飛秒」等商標文圖，且指定商品為第10類「手術用雷射」等商品，與系爭申請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。上訴人所附實際使用資料，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，與系爭申請商標圖樣亦有不同，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。經衡酌上開相關因素綜合判斷，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，或誤認二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，是系爭申請商標違反商標法第30條第1項第10款之規定，不應准予註冊。原處分並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

五、本院查：

(一)按「商標有下列情形之一，不得註冊：……十、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。……」商標法第30條第1項第10款定有明文。判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品、服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。本件關於系爭申請商標與據以核駁商標近似

01 程度高，指定使用服務高度類似，據以核駁商標具相當識別
02 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
03 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
04 來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二者之使用人間存
05 在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混
06 淆誤認之虞，系爭申請商標違反商標法第30條第1項第10款
07 之規定，不應准予註冊等情，業經原審依全辯論意旨及調查
08 證據之結果，敘明其判斷之依據及得心證之理由，並就上訴
09 人主張何以不足採取，予以論駁甚明，經核並無違反經驗法
10 則、論理法則或理由不備等情事，原審據以駁回上訴人在原
11 審之訴，於法並無不合。

12 (二)商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀
13 察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標
14 雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後
15 留存印象作為其辨識來源者，為商標圖樣中之顯著主要部
16 分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終
17 仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，二者對
18 判斷商標近似係屬相輔相成。經查，系爭申請商標係由未經
19 設計之單純墨色大寫外文「SMILE」所構成，據以核駁商標
20 則由一黑色圓形底圖內置字體略經設計之反白外文「Smil
21 e」在上及一弧形線條在下所組成，予消費者寓目印象深刻
22 及用以唱呼辨識之主要識別部分均為外文「SMILE」、「Sm
23 ile」，整體外觀、讀音及觀念極相彷彿，具有普通知識經
24 驗之消費者，異時異地隔離整體觀察，或實際交易唱呼之
25 際，實不易區辨，原審據此認定系爭申請商標與據以核駁商
26 標應屬構成近似之商標，且近似程度高，依前開說明，並無
27 違誤。至本院106年度判字第609號判決雖說明於圖形商標，
28 應著重於外觀之比對，亦即自構圖意匠是否近似，加以判
29 斷；「混淆誤認之虞審查基準」5.2.6.5就文字商標近似判
30 斷則規定外文如有特殊設計者應回歸外觀之比對。惟本件系
31 爭申請商標為未經設計之單純外文文字商標，而據以核駁商

01 標則係由外文與圖形所組合，則系爭申請商標與據以核駁商
02 標是否構成近似及近似程度，自應就外觀、讀音及觀念有無
03 近似，整體綜合加以判斷相關消費者是否足以區辨其商品係
04 來自不同之來源，尚無從僅自外觀設計判斷二商標是否近
05 似。上訴意旨主張原審之認定違反上開審查基準及本院106
06 年度判字第609號判決所揭櫫之圖形商標近似之判斷應比對
07 其外觀設計原則，有判決不適用法令或適用錯誤之違法云
08 云，並無可採。

09 (三)服務類似，係指服務之性質、內容或目的，在滿足消費者的
10 需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他
11 因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商
12 標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者
13 誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，則此二服
14 務間即存在類似的關係。隨著科技發展及經濟型態改變不斷
15 創新，社會及產業分工越趨細緻，審查上，應依市場交易情
16 形及各產業別性質，就個案判斷二服務間之類似程度。被上
17 訴人編定之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」係為便
18 於檢索參考之用，於判斷服務類似與否之認定時，雖不受服
19 務分類之限制，然非不得將之作為參考資料，於個案上參酌
20 一般社會通念及市場交易情形，綜合服務之各種相關因素為
21 審酌。又「服務類似與否」之認定，應以二商標（申請）註
22 冊所指定之服務，依上開原則作比對，而非以實際上使用之
23 服務為據。查系爭申請商標指定使用於「醫療服務，即眼科
24 醫療服務及眼科手術服務」，據以核駁商標則指定使用於
25 「牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服務」，原審以
26 二者均屬「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所列4403
27 「醫療；民俗調理按摩」組群，且均為涉及專業知識及技術
28 以提供人體病痛治療之醫療領域相關服務，據以核駁商標所
29 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
30 藥諮詢之服務」等一般性醫療服務，且無論「眼科」或「牙
31 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，考量系爭申請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，是二商標於服務性質、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，因而認定二商標所指定使用之服務間應屬存在高度類似關係，依前開說明，於法並無不合。原審並就上訴人主張系爭申請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，類似程度甚低乙節何以不足採取，予以論駁甚明，亦無判決不備理由情事。至上訴人所引本院105年度判字第614號判決，係闡釋商品及服務類似與否無法以抽象概念判斷，而應依各產業別性質及具體個案判斷；所引「混淆誤認之虞審查基準」前言第二段，係在說明商標法相關規定中有關「混淆誤認之虞」要件之判斷，應與市場實際情形相契合，非謂有關商品或服務類似與否之判斷，應以商標於市場上實際使用情形為據。又據以核駁商標指定使用服務既為「牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服務」，該「醫療及醫藥諮詢」即指一般的「醫療及醫藥諮詢」服務，而非牙科的「醫療及醫藥諮詢」服務，否則即會與前段「牙科醫療」服務重疊。上訴意旨主張依「混淆誤認之虞審查基準」前言第二段規定及本院105年度判字第614號判決，可知商品服務類似與否之認定並非絕對受分類之限制，而是應以商標於市場上實際使用情形為據，原審機械式的根據商品及服務分類即認定二商標所指定之服務高度類似，未考量二商標於市場上實際使用情形，違反審查基準規定，且據以核駁商標指定使用之「醫療及醫藥諮詢之服務」應指「牙科」之「醫

療及醫藥諮詢之服務」，原審未加以調查，有判決不備理由之違法云云，並無可採。

(四)相關消費者對商標之熟悉程度，應繫於該商標使用於個別商品服務的廣泛程度，而非所有註冊的商品服務均得一併認定為消費者所熟悉，並由主張者提出具體事證，證明商標使用情形。又我國商標法原則上採註冊保護原則，為避免申請在後的商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人的利益，此「消費者對各商標熟悉程度」因素並不具決定性，仍應綜合其他參考因素一併考量。原審審酌上訴人所提證據資料，業已論明：訴願證1、申請附件1、8、10及訴願證2、6、7、申請附件6、9及訴願證3，均與本件商標之使用無涉；申請附件3及訴願證5，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，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「SMILE」為「SMall Incision Lenticule Extraction（微創角膜透鏡萃取術）」的縮寫，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系爭申請商標於我國已為消費者所認識之論據。上訴人復未提供系爭申請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上訴人長期廣泛行銷使用，已為相關消費者所認識，並得以與據以核駁商標相區辨等語。原審並綜合考量本件其他混淆誤認之虞相關參考因素後，認定系爭申請商標違反商標法第30條第1項第10款之規定，且敘明基於商標法「先申請註冊原則」，應保護註冊在先之前商標，而非後商標，縱認上訴人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系爭申請商標之註冊，不僅明顯違反我國商標法先申請註冊原則之規

01 定，且市場上如同時存在本件系爭申請商標與據以核駁商
02 標，以二商標圖樣近似且又指定使用於類似之服務，自易使
03 消費者誤以為二者來自同一來源，或誤認二商標之使用人間
04 存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，益證本件系爭
05 申請商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞等語，依
06 前開說明，經核並無違誤。

07 (五)上訴意旨雖主張原審未審酌上訴人「SMILE」系列商標為著
08 名商標，及大學眼科診所提供系爭申請商標表徵之眼科雷射
09 手術在臺市占率已逾50%之證據資料，錯誤認定被上訴人在
10 另案核駁第0409313號審定書所引用之「SMILE」商標為經設
11 計之「smile全飛秒」商標，逕認定系爭申請商標與據以核
12 駁商標併存會使相關消費者產生混淆誤認之虞，認定事實未
13 憑證據且所憑證據內容不符，有判決不備理由或理由矛盾之
14 違法云云。然原審另案111年度行商訴字第93號判決所認定
15 之著名商標為申請第109031030號「SMILE全飛秒」商標及申
16 請第109031038號「Smile全飛秒及圖」商標，該等商標圖樣
17 尚有結合中文「全飛秒」或經設計之Smile圖案，均與本件
18 系爭申請商標圖樣係未經設計之單純外文「SMILE」不同，
19 自難僅以該案認定「SMILE全飛秒」商標及「Smile全飛秒及
20 圖」商標為著名商標，即可遽謂本件系爭申請商標「SMIL
21 E」亦已臻著名，為相關消費者所熟知，足以與據以核駁商
22 標相區辨；亦難僅以該案認定我國數家眼科醫療院所已提供
23 「SMILE全飛秒」眼科雷射手術儀器及服務，大學眼科診所
24 全臺市占率超過50%，即遽認本件系爭申請商標「SMILE」指
25 定於第44類眼科醫療服務亦具有高市占率。又被上訴人核駁
26 第0409313號審定書之據以核駁商標為德國專利商標局註冊
27 第30562356號「SMILE」商標，指定使用於第10類「手術用
28 雷射」等商品，不僅與本件系爭申請商標指定註冊於第44類
29 服務不同，且該案係認定第三人申請註冊之「濰視全飛秒sm
30 ile及圖」商標相較於該據以核駁「SMILE」商標有意圖仿襲
31 而申請註冊之情形，與本件個案情節無涉，實難以之作為本

件系爭申請商標「SMILE」指定使用於「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認識，並得以與本件據以核駁商標相區辨之有利論據。原審認定該核駁審定書所指「SMILE」商標圖樣為經設計之「smile全飛秒」商標文圖，雖有違誤，且就上訴人主張「SMILE」系列商標為著名商標雖漏未敘明不可採之理由，惟不影響判決之結果，仍應予維持。

(六)綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 7 月 10 日

最高行政法院第二庭

審判長法官 陳 國 成

法官 張 國 勳

法官 簡 慧 娟

法官 高 愈 杰

法官 蔡 如 琪

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 114 年 7 月 10 日

書記官 林 郁 芳