# 智慧財產法院民事判決

108年度民商上字第15號

上　訴　人　　扶陞貿易有限公司

法定代理人　　蘇柏夫

訴訟代理人　　練家雄律師

　　廖宏文律師

複代理人　　吳于婷

被上訴人　　寶齡富錦生技股份有限公司

兼法定代理人　張立秋

上二人共同

訴訟代理人　　桂齊恒律師

複代理人　　何娜瑩律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國108 年8 月30日本院107 年度民商訴字第51號第一審判決提起上訴，本院於109 年 5月14日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、上訴人主張：

一、上訴人為註冊第00000000號「循利寧」商標（如附圖一所示）之商標權人，權利期間為民國（下同）94年8 月1 日起至114 年7 月31日止。上訴人於各大網路平台、通路、賣場、藥局及公車、電視均有行銷系爭商標之產品廣告，且系爭商標已為經濟部智慧財產局（下稱智慧局）編列為「近5 年著名商標名錄及案件彙編」之名冊中，故系爭商標屬「著名商

標」。而被上訴人寶齡富錦生技股份有限公司（下稱寶齡富錦公司）所製造、販賣之「攝利寧膜衣錠」藥品與上訴人所代理銷售之「循利寧膜衣錠」藥品相較，僅有「攝」與「循」不相同，整體外觀予人印象極為相仿，應屬構成高度近似之商標，且二藥品均為經衛生福利部食品藥物管理署（下稱衛福部食藥署）核准之「人體用藥品」，銷售管道上均係經由一般各大藥局即有販售，足以使相關消費者誤認上訴人之「循利寧」商標與被上訴人之「攝利寧」二商標之商品為同一來源，或誤認二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，而有致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第68條第3 款之侵害商標權之行為。再者，被上訴人明知上訴人之「循利寧」著名商標，未經同意使用高度近似之「攝利寧」商標於其產品，有致減損系爭商標之識別性之虞。又一般消費者如誤認被上訴人之「攝利寧膜衣錠」為上訴人所授權生產，且食用被上訴人之藥品後發生任何不適之情形，亦有損害上訴人之信譽之虞，被上訴人所為，構成商標法第70條第1 款視為侵害系爭商標權之行為。又「循利寧」商標亦屬一般事業或消費者所普遍認知之「著名表徵」，被上訴人使用近似於「循利寧」之「攝利寧」於系爭藥品致與上訴人之藥品混淆，違反公平交易法第22條第1項第1 款規定。爰依商標法第69條第1 項、第3 項、公平交易法第29條、第30條、第33條，民法第184 條，公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人2 人應連帶賠償新臺幣（下同）895,500 元，及被上訴人寶齡富錦公司不得使用相同或近似於「循利寧」文字或圖樣於同一或類似「膜衣錠」之藥品，並應將相關藥品、仿單、外盒、文宣等銷毀，並應將本

件判決書案號、當事人欄、案由欄及判決主文內文刊登報紙。

貳、被上訴人辯稱：

一、被上訴人於系爭藥品使用「攝利寧」商標不構成商標法第68條第3 款之侵害商標權行為：

㈠「利寧」為常見商標，「循利寧」識別性低：

早在59年起至70年間，衛福部核准大量以「利寧」二字為藥品名稱之藥品，包括「安利寧錠」、「佈利寧片」、「保利寧錠」、「克利寧四號」、「可利寧錠」、「普利寧錠」、「欣利寧糖衣錠30公絲」等（被證3 、4 、23），足證「利寧」二字為習用文字，且被廣泛大量使用於藥品品名中，並非上訴人所獨創，且自69年起即有「利總寧」、「服利寧」、「得百利寧」、「立敏寧」等讀音與「利寧」二字相同之商標，經智慧局核准在案（被證1 、2 ），在在證明，於藥品相關商品上，以「利寧」二字作為商標文字之一部份，乃是十分常見，可見「利寧」二字識別性低，屬於弱勢商標，至為明確。又「循」字具有「改善血液循環」之意，與「循利寧」藥品適應症「末梢血行障礙之輔助治療」相符，可知「循利寧」乙詞具有表達商品功用特性之意，屬暗示性商標。

㈡「循利寧」與「攝利寧」商標不近似：

上訴人稱「被上訴人公司所生產製造之產品，中文品名為『攝利寧膜衣錠』，與上訴人公司所代表銷售之『循利寧膜衣錠』產品相較，共有5 個中文字完全相同，僅有『攝』與『循』不相同」云云，惟查系爭商標權文字範圍僅包括「循利寧」，不包括「膜衣錠」，業經原判決認定在案，故上訴人

仍將「膜衣錠」列入比對範圍，顯然與系爭商標權範圍不符，且系爭商標及「攝利寧」兩商標賦予消費者印象之主要部分係來自字首「循」及「攝」字，該二字不論在外觀、讀音、意義及觀念上均迥然有別。

㈢被上訴人「攝利寧」和上訴人「循利寧」藥品不論在材質、功能、產製者等方面均不相同，並非類似商品：

查系爭商標「循利寧」係指定使用於「血液循環改善藥劑」藥品，在醫師專科分類上屬於「心臟內／外科」或「神經內／外科」，而被上訴人「攝利寧」為「泌尿道治療用藥」藥品，在醫師專科分類上屬於「泌尿科」或「腎臟科」，兩藥品在適應症、臨床醫學分科等方面迥然有別，由於兩商品不論在成分、功能上均有顯著差異，兩藥品顯然無任何替代可能性，加以「循利寧」藥品為進口藥品，而「攝利寧」為被上訴人寶齡富錦公司自行開發、生產製造之藥品，兩藥品之產製者亦明顯有別。

㈣被上訴人攝利寧之知名度較高：

被上訴人成立迄今已40年，目前為上市櫃公司，公司資本額高達七億多元，多年來透過技術引進、產學合作及企業再造，事業體橫跨全球新藥開發、製藥、檢測診斷、動物用藥等領域，逐漸發展成多角化經營規模，已是國內、外知名的製藥業者，「寶齡富錦」藥廠品牌早深入相關消費者心中，被上訴人僅需憑藉自身品牌知名度，已足以行銷商品，根本無需攀附他人商譽，況且若同時以「循利寧」、「攝利寧」作為google關鍵字，可見檢索畫面是被上訴人攝利寧排名在第一位，即便將二者檢索順位調換，「攝利寧」仍排名在第一位（被證6 、被上證1 ），足證被上訴人攝利寧知名度較高

。

二、系爭產品使用「攝利寧」不構成商標法第70條第1 款之視為侵害商標權行為：

㈠系爭「循利寧」未達到「著名」程度，且未滿足著名商標的持續性：

1.原證9 至原證11中，公車廣告及刊登捷運燈箱廣告之廣告區域範疇僅限台北市，未達全國消費者普遍知悉程度，自然難達一般消費者普遍知悉程度；大量電視廣告播放因上訴人無提出客觀收視率數據及全國性調查報告佐證，難謂已達一般消費者普遍知悉程度，況且廣告內容中「循利寧」商標出現時間甚短，幾乎未留給消費者印象；近五年著名商標名錄及案件彙編僅是將案件彙編整理，是否構成「著名」仍依個案認定，何況原證11之認定係為臺灣南投地方法院（下稱南投地院）的另案判決，並無拘束本院之效力，業經原審判決認定在案，上訴人再執原證11主張系爭商標為「著名」商標，顯無理由。

2.再查系爭「循利寧」商標係於94年11月1 日經智慧局註冊公告（原證3 ），上訴人所提出證明系爭「循利寧」商標為「著名」商標之原證8 至原證11資料均在101 年以後，且原證8 的公車廣告照片為101 年所刊登，原證9 的公車媒體逐月清冊及刊登燈箱廣告照片，顯示上訴人作此行銷宣傳的日期多在106 至107 年間，原證10亦是105 年至107 年才開始於媒體上播放，原證8 與原證9 、10相隔5 年時間，上訴人未對系爭商標作廣告行銷，系爭商標予人印象自會隨時間經過而消逝，難以證明「循利寧」商標已達「著名」程度。

㈡被上訴人使用「攝利寧」商標並未減損「循利寧」商標之識別性及信譽：

1.「循利寧」為弱勢商標，識別性不高，則對一弱勢商標而言，自無遭他人淡化之可能，上訴人主張被上訴人使用「攝利寧」會有致系爭商標識別性在相關消費者主觀認知中遭受到減損，僅是上訴人空言臆測，並無足採。

2.「攝利寧」為適應症「攝護腺肥大衍生疾病」之藥品，本身並未予人負面評價之印象。又「循利寧」及「攝利寧」商標不近似，且「攝利寧」與「循利寧」治療之適應症及病患族群不同，前者為男性泌尿道患者，後者為改善血液循環患者，兩藥品根本無替代可能性，兩藥品紙盒外包裝、鋁箔包裝、錠劑外觀等均差異甚大，且在藥局擺放位置也是相差甚遠，且兩藥品均為指示用藥，必須在藥師在場親自執業之下才能銷售，有藥師進行把關，相關消費者可輕易區辨二者之不同。故系爭藥品使用「攝利寧」商標，並未減損「循利寧」商標之識別性及信譽。

三、公平交易法第22條之規定，已註冊商標不適用之，上訴人已於93年申請註冊「循利寧」商標，有原證3 可稽，上訴人提起本件上訴，一再將系爭商標與公平交易法「著名表徵」混為一談，顯無理由。

參、原審判決駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人應連帶給付上訴人895,500 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。3.被上訴人寶齡富錦生技股份有限公司不得使用含有相同或近似於「循利寧」字樣之廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷目的而使用

相同或近似於「循利寧」字樣之行為。4.被上訴人寶齡富錦生技股份有限公司應將使用相同或近似於「循利寧」之文字或圖樣於同一或類似「膜衣錠」之藥品及其實體或電子之廣告、招牌、宣傳品、仿單、外盒銷毀或刪除。5.被上訴人寶齡富錦生技股份有限公司應將本件判決書案號、當事人欄、案由欄及判決主文內文，以新細明體10號字體刊載於蘋果日報全國頭版下半頁1 日。6.第二項聲明上訴人願供擔保請准宣告假執行。7.第一審、第二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。被上訴人答辯聲明：1.上訴駁回。2.第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

肆、兩造不爭執事項：

一、上訴人為系爭商標「循利寧」之商標權人，權利期間自94年8 月1 日起至114 年7 月31日止，指定使用於「西藥、血液循環改善藥劑」。

二、上訴人以「循利寧膜衣錠」為中文品名（英文品名：Cereni n Film-Coated Tablets ，衛署藥輸字第016451號），適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」向衛福部食藥署申請製劑許可證在案，藥品類別為醫師藥師藥劑生指示藥品。

三、被上訴人公司製造、販賣之「攝利寧膜衣錠」藥品，適應症為「初期前列腺肥大症狀，例如頻尿、夜尿、殘尿感、尿流細小」、主成分為「Cernitin-GBX、Cernitin T60」，藥品類別為醫師藥師藥劑生指示藥品。

四、上訴人不爭執被證8-14形式真正。

五、被上訴人公司為商標註冊第00000000號「攝利寧膜衣錠」及第00000000號「攝利寧」之商標權人（被證25、26）。

伍、本件爭執事項：

一、系爭藥品使用「攝利寧」商標，是否構成商標法第68條第3款之侵害商標權行為？

二、系爭藥品使用「攝利寧」商標，是否構成商標法第70條第1款之視為侵害商標權行為？

三、系爭藥品使用「攝利寧」，是否構成公平交易法第22條第1項第1 款規定之侵害著名表徵之行為？

四、上訴人公司依商標法第69條第3 項，公平交易法第30條，民法第184 條，公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人公司及其法定代理人連帶賠償895,500 元及法定遲延利息，是否有理由？

五、上訴人公司依商標法第69條第1、2項，公平交易法第29、33條等規定，請求如上訴聲明第3至5項所示之排除侵害、銷毀及登報道歉請求，是否有理由？

陸、得心證之理由：

一、系爭藥品使用「攝利寧」商標，是否構成商標法第68條第3款之侵害商標權行為？

㈠按商標法第68條第3項規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，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。判斷二商標有無混淆誤認之虞，應審酌：商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品、服務是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；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。

㈡茲就相關因素審酌如下：

1.商標識別性之強弱：

⑴按商標之識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，商標法第18條第2 項定有明文。具有先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標。「獨創性標識」指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源。「任意性標識」指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因為這種型態的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識。「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識（經濟部發布之商標識別性審查基準2.1 參見）。一般而言，商標之識別性高低，獨創性標識之識別性大於任

意性標識，任意性標識之識別性大於暗示性標識。

⑵上訴人之商標係由中文「循利寧」三字所組成，上訴人雖主張「循利寧」商標為其所獨創，識別性極高云云。惟查，早在系爭商標申請註冊（系爭商標係93年12月21日申請，94年8 月1 日註冊公告）之前，自69年開始已有許多第三人以「利寧」或同音之「立寧」結合其他文字為商標圖樣，指定使用於藥品等各類商品，經獲准註冊在案，例如服利寧、百利寧、苷利寧、風利寧、甘利寧、依利寧、心立寧、泌立寧、舒立寧、疲立寧、疲立寧電子貼布、加立寧、欣胃立寧、葡立寧、克立寧、普疼立寧、伏蚊立寧，商標申請人不乏製藥、生物科技公司（見原審卷第105-115 頁）。又自59年至70年間，藥品主管機關亦核准大量以「利寧」或同音之「立寧」二字為藥品名稱之藥品，如得百利寧、喘服利寧、壽元腎利寧、咳利寧液、羅德宜利寧、艾利寧、得百利寧、服利寧、安利寧、佈利寧、保利寧、克利寧、可利寧、普利寧、欣利寧、可腦立寧、痛立寧、廣立寧、使立寧、舒立寧、可立寧、速立寧、克立寧等（見原審卷一第117-129 頁、見原審卷二第189-201 頁），且截至「循利寧」商標申請註冊日之前，尚有「服利寧」、「得百利寧」、「可利血寧」、「利咳安寧」、「泰利美寧」等同時含有「利寧」或近似「利寧」之商標註冊及藥品許可證同時存在之情形（見本院卷一第231 頁、第253-262 頁），可知「利寧」或「立寧」二字在系爭商標註冊之前，已長期被大量使用於藥品類之商標或藥品名稱，相關消費者看見「利寧」」二字，並不會指向某一特定

之來源，且「利」字有利益、好處之意，「寧」字有安定、平安之意，以「利寧」為藥品名稱或商標，有表示該藥品可使疾病緩解、痊癒之意，由於藥品相關商品上，以「利寧」二字作為商標之一部分，在市場上已屬十分常見，故「利寧」二字不足成為識別商品或服務來源之標識。上訴人將「循」字與「利寧」結合為「循利寧」商標，惟「循」字有「循環」或「血液循環」之意，而「循利寧」藥品之適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」，故「循利寧」令人聯想該藥品具有「改善末稍血液循環」的功效，乃表達商品功用、特性，屬暗示性商標，其先天的識別性不高。上訴人雖主張，其自102 年間起，於各大電視媒體刊登「循利寧」藥品廣告（原證7 ），及自101 年間起，於臺北市、新北市各大主要公車路線之公車車身上，刊登數百面以上的車身廣告（原證8 ），又其自105 年1 月起至107 年12月止，已總共投入近億元之廣告費用（原證10），「循利寧膜衣錠」相關產品於糖尿病患者、腦中風等血液循環不良之病患或家屬，及各大藥局、醫院等單位，均廣為人知，已屬領導品牌，給予一般消費者之印象極為深刻，堪認「循利寧」商標已是廣為一般社會事業及消費者所普遍認知之著名商標云云。惟查，上訴人提出「循利寧」商標之使用證據，僅能證明其使用「循利寧」商標圖樣，提高了該商標整體圖樣的後天識別性，然不能認為上訴人單就「利寧」二字取得後天識別性，而可排除他人的使用。

2.商標是否近似暨其近似之程度：

⑴商標圖樣是否近似，可就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，判斷是否達到誤認的近似程度，並以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。商品性質的不同會影響其消費者的注意程度，例如就普通日常消費品而言，消費者的注意程度較低，對二商標間之差異辨識較弱，容易產生近似之印象；至於專業性商品如藥品，或單價較高之商品如汽車，其消費者多為專業人士，或購買時會施以較高注意，對二商標間之差異較能區辨，判斷近似的標準自然高於一般日常消費品之消費者。判斷商標近似應以商標圖樣整體為觀察，此乃係由於商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。又按「於判斷商標近似時，如先商標之先天識別性較強，抑或因使用而為消費者所普遍知悉時，其主要部分極易成為消費者於交易時辨識來源之重要依據，此時消費者較易因兩商標之主要部分相同，而將兩者所提供之商品或服務來源產生聯想，於此種情形，商標近似之比對即著重於主要部分，並考量主要部分最終影響商標給予商品或服務之消費者的整體寓目印象加以判斷，故上開兩觀察法對判斷商標近似係屬相輔相成，殊不得

執主要部分之觀察，即忽略整體觀察原則之適用」（最高行政法院106 年度判字第609 號判決參見）。

⑵系爭「循利寧」商標申請之前，已有許多第三人將「利寧」或「立寧」作為商標之一部分並經核准註冊在案，或使用「利寧」或「立寧」作為藥品品名，故相關消費者看見「利寧」時並不會認為係指向某一特定之商品或服務來源，「利寧」二字識別性低，已如前述，上訴人將「循」字與「利寧」結合並以「循」字為起首，相關消費者會對起首字留下較深刻之印象，且因「利寧」被廣泛使用作為藥品之藥品及商標，其識別性甚低，故相關消費者會將「循」字作為系爭商標與其他含有「利寧」之藥品類商品的區別標識，故「循」字為系爭商標之主要識別部分，而系爭藥品「攝利寧」係以「攝」字為起首，並結合識別性甚低之「利寧」二字，故是以「攝」字為其主要識別部分，二造商標圖樣主要識別部分不同，給予相關消費者之整體印象亦有差別，且相關消費者（病患）購買藥品之目的係為了對症治病，其購買時自會對藥品之品名、商標標施以較高之注意，對於二商標間之差異應較能區辨，判斷近似的標準自然較高於一般日常消費品，綜上，本院審酌二商標主要識別部分不同，且相關消費者購買藥品之注意程度較高等，應認為二商標近似之程度不高。

⑶上訴人雖主張，「循利寧」與「攝利寧」相較，僅有第一字不同，其餘二字相同，顯見二商標之主要識別部分給予相關消費者深刻印象均相同，應構成高度近似之商標云云。惟查，判斷商標圖樣是否近似，應以整體觀察

為原則，上訴人僅摘取「利寧」二字相同，即謂構成近似，顯有違商標整體觀察之原則，況且「利寧」二字在系爭商標申請註冊前，已廣為第三人使用於藥品上，其識別性甚低，故上訴人之「循利寧」商標與系爭藥品「攝利寧」商標，予消費者寓目印象之主要部分係來自字首之「循」及「攝」字，而非「利寧」二字，二商標之主要識別部分不同，整體觀察自非近似，上訴人之主張，不足採信。

3.商品是否類似暨其類似之程度：

⑴商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者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，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。又按商品包裝是否發生商品主體之混淆，仍應考量藥品實際交易習慣、產業特性、一般民眾（病患）作成交易決定之因素及影響市場程度等因素綜合判斷之（最高法院107 年度台上字第1967號民事判決意旨參見）。

⑵系爭商標「循利寧」藥品其適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」（見原審卷一第35藥品許可證及本判決附圖二藥品包裝盒），在醫師專科分類上屬於「心臟內/ 外科」或「神經內/ 外科」，而系爭藥品「攝利寧」其適應症為「初期前列腺肥大症狀」（見原審卷一第47頁藥品許可證，及本判決附圖二藥品包裝盒），在醫師專科分類上屬於「泌尿科」或「腎臟科」，二者之主成分亦不相同，且系爭藥品僅適用於男性病患身上，兩藥品在

適應症、臨床醫學分科、主成分上顯然有別，且二者均為「醫師藥師藥劑生指示藥品」（見藥品許可證），參酌此類藥品之交易方式及產業特性，民眾雖可在社區藥局、藥房、醫療院所購買，但須在藥師或藥劑生的指示下使用，指示藥品之選擇過程主要與藥品之適應症、副作用等有關，與該藥品之商標、外包裝無涉，患者並非憑己意自行選擇用藥，亦即，相關消費者均須經專業性業者之指示，方可獲取該藥品，而醫師、藥師、藥劑生此等具有專業性的業者對於品牌的辨識能力較一般消費者高，相關消費者在醫師、藥師、藥劑生等專業人員指示下購買，應不致對於治療不同適應症之藥品，誤認為係同一或類似之商品，而產生混淆誤認之虞。

⑶上訴人雖主張：兩造之藥品使用範圍均為「治療、矯正人類疾病為目的並經衛福部食藥署核准之藥品」，功能上均為治療、矯正人類之疾病，性質上均為經衛福部食藥署核准之「人體用藥品」，且銷售管道上均係經由一般各大藥局即有販售，則縱然此二者成分有所不同，然於功能上、性質上、銷售管道上均有其共同或關聯之處，而均係使用於治療、矯正人類疾病藥品之同類商品云云。惟查，病患購買藥品之目的係為了治療疾病，故藥品之適應症、療效、副作用等始為病患所關注之重點，藥品所治療之病症不同，對於病患而言，自不會認為係相同或類似之藥品，本件兩造藥品之適應症明顯有別，非屬類似商品，上訴人將所有治療、矯正人類疾病，並經衛福部食藥署核准之「人體用藥品」均泛指為同類藥品，顯有不當，如依上訴人之邏輯，則所有供人食用之

商品，亦應認為屬於同一或類似商品，其不合理之處，甚為顯然，上訴人之主張，不足採信。

4.相關消費者對商標熟悉之程度：

上訴人雖主張，其自102 年間起，於各大電視媒體刊登「循利寧」藥品廣告，自105 年1 月起至107 年12月止，已投入近億元之廣告費用（原證10，見原審卷一第453-542頁），「循利寧」商標為相關消費者所熟悉，固據提出原證10之廣告費用資料為證。惟被上訴人寶齡富錦公司成立迄今已40年，目前為上市櫃公司，公司資本額高達七億多元，事業體橫跨全球新藥開發、製藥、檢測診斷、動物用藥等領域，逐漸發展成多角化經營規模，已是國內、外知名的製藥業者，若以「循利寧」、「攝利寧」作為google關鍵字，可見檢索畫面是被上訴人攝利寧排名在第一位，即便將順序調換改為「攝利寧」、「循利寧」，攝利寧還是維持不變（被上證1 （見本院卷第149-151 頁），足見被上訴人之系爭藥品在市場上長期使用，亦具有相當之知名度。

5.被上訴人是否為善意：

⑴上訴人雖主張，該公司自105 年1 月起至107 年12月止，總共投入近億元之電視廣告費用（原證10），相關知名綜藝節目、演員亦爭相模仿其廣告，足見上訴人刊登之廣告深入人心，「循利寧膜衣錠」產品於血液循環不良之病患或家屬及各大藥局、醫院等單位，均廣為人知，為領導品牌，「循利寧」商標已屬相關事業或消費者所普遍熟悉之商標。且「循利寧」商標於94年8 月1 日獲准註冊（原證3 ），被上訴人遲於96年10月18日始受

領衛福部食藥署所核發之許可證（原證5 ），且未申請商標註冊，堪認被上訴人公司以「攝利寧膜衣錠」藥品品名申請許可證，係晚於上訴人「循利寧」商標註冊之時點，被上訴人並非善意云云。

⑵惟查，上訴人提出原證8 之101 年度公車車體廣告清冊（101 年7 月11日至101 年8 月10日），其使用次數及頻率並不多（僅100 面），而原證9 之106 、107 年公車車體、台北捷運廣告清冊、原證10之105 年1 月起至107 年12月止投入近億元之電視廣告費用（原證10），其時間距上訴人「循利寧」商標94年核准註冊時，已相隔10多年，足見上訴人係105 、106 年左右才開始大量在媒體上作廣告，而被上訴人於96年10月18日取得「攝利寧」藥品許可證時，「循利寧」尚難認為係相關消費者所普遍知悉之商標，上訴人主張被上訴人以「攝利寧膜衣錠」藥品品名申請許可證，並非善意，已難採信。

⑶再查，被上訴人主張，藥商在命名藥品名稱時，除符合主管機關之要求外，也會考量醫師、藥劑師、護理人員及病患實際用藥狀況，因此在藥品命名上確實存有不成文命名或翻譯慣例，故藥品名稱中有部分文字外觀或讀音相同或類似，乃屬常見，例如藥品英文名結尾「nin」命名為「寧」、藥品英文名結尾「con 」命名為「康」、藥品英文名結尾「din 」命名為「定」、藥品英文名結尾「ton 」命名為「通」、藥品英文名結尾「zin」命名為「淨」等（見被證18至22之西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢資料，見原審卷二第121-129 頁），且由主管機關早在「循利寧」申請註冊前已核准大量含

「利寧」或「立寧」藥品品名或商標之事實，亦可證明（見被證1 至被證4 、被證23、見原審卷一第105-129頁、原審卷二第189-202 頁），有被上訴人提出商標檢索資料及西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢資料為憑，應堪採信。被上訴人主張，其為系爭藥品命名時，參酌其英文品名為「Polenin F .C .Tabl ets」，將「lenin 」音譯為「利寧」，再參考系爭藥品主成分為「Cerntin-GBX , Cernitin T60」（見原審卷一第47頁系爭藥品許可證）中「Cer 」字讀音接近「攝」，與系爭藥品適應症是應用在治療「攝護腺」疾病上之「攝」不謀而合，遂組合「攝」及「利寧」作為系爭藥品中文名稱，使醫師、藥劑師或病患可從藥品名稱上得到該藥品具有治療泌尿系統（攝護腺）疾病之資訊，在「攝利寧」與「循利寧」之適應症截然不同之下，二藥品無替代可能性存在，被上訴人並無攀附上訴人商譽之動機等語，本院認為被上訴人上開所述與其提出之證據互核相符，並無顯然矛盾或不合理之處，應堪採信。上訴人以「攝利寧」並非其英文品名「Polenin 」之諧音或音譯，推論被上訴人使用「攝」字並非善意，尚不足採。

⑷系爭「攝利寧」藥品之外包裝主要色調為藍色，正中央標示「攝利寧膜衣錠」（「攝利寧」字體較大，「膜衣錠」字體較小），左上方標示「PBF 寶齡」（被上訴人公司名稱），並明確記載該藥品係治療「初期前列腺肥大症狀」，而上訴人之「循利寧」藥品之外包裝主要色調為粉紅色，中央標示「「循利寧膜衣錠」（「循利寧」字體較大，「膜衣錠」字體較小），左上方標示「威

瑪舒培」（德國藥廠名稱），並記載「銀杏葉萃取物」（藥品成分）、「適應症末梢血行障礙之輔助治療」，二者外裝盒外觀有明顯之不同（如附圖二所示），此外，系爭藥品藥排之鋁箔包裝上明顯標示「攝利寧」膜衣錠，且本件二藥品之藥錠外觀顏色亦不相同（見本院卷第263-265 頁），二藥品之外包裝及藥品外觀一望即知明顯不同，足認被上訴人並無造成相關消費者混淆誤認或攀附上訴人商標商譽之意圖。

⑸又查，本件訴訟繫屬後，訴外人林欣於107 年10月16日分別以中文「攝利寧」及「攝利寧膜衣錠」為商標圖樣，指定使用於第5 類「中藥材；止痛劑；消炎劑；人體用藥品；西藥；中藥；人體用藥劑；藥品；醫療用植物療法製劑；醫療用植物萃取物；含維他命及礦物質營養補充品；營養補充品；醫療用營養品；植物萃取營養補充品；花粉膳食補充品；泌尿道治療用藥；醫療用花粉萃取物；花粉萃取營養補充品」商品，向智慧局申請商標註冊，經智慧局於108 年3 月14日核准審定（註冊第00000000號、註冊第00000000號，如附圖三所示），訴外人林欣並於108 年4 月3 日申請移轉上開2 件商標權予被上訴人，故被上訴人已取得上開2 件商標權，有該2 件商標註冊資料附卷可稽（見原審卷二第219-222 頁），本院並依上訴人之聲請，調閱上開2 件商標註冊卷宗查明無誤。上開2 件商標經智慧局審查結果，認為並無不應准許註冊之事由，而核准註冊在案，足見智慧局亦認為「攝利寧」、「攝利寧膜衣錠」與上訴人之「循利寧」商標並無造成相關消費者混淆誤認之虞，且「攝

利寧」、「攝利寧膜衣錠」商標迄無人申請異議或評定，係合法有效存在之商標，被上訴人合法使用其「攝利寧」、「攝利寧膜衣錠」商標之行為，自不能認為係侵害上訴人之系爭商標權的行為。上訴人雖主張，被上訴人故意以其員工林欣為人頭來申請「攝利寧」、「攝利寧膜衣錠」商標，再移轉予被上訴人，以避免同業或相關人員知悉「攝利寧」等商標之申請，並非善意云云。惟查，智慧局審查商標申請案，係依職權審酌商標圖樣及其指定使用之商品或服務類別，是否有造成相關消費者混淆誤認之虞或其他不得註冊之事由，以決定是否核准註冊，不應該因為申請人為個人或公司而有不同之審查標準，而產生不同之審查結果。況且我國商標申請及審查之相關規定，並未限制應由個人或公司提出申請，亦未規定申請人不得將其申請權或商標權移轉予他人，上訴人以「攝利寧」、「攝利寧膜衣錠」商標係由被上訴人之員工提出申請，再移轉予被上訴人一節，指控被上訴人並非善意云云，並未提出相關事證以實其說，其主張尚不足採信。

㈢綜上，本院審酌「利寧」二字在上訴人申請註冊之前，已廣泛使用於藥品等商品，「利寧」二字之先天識別性不高，上訴人縱使自105 年開始大量行銷「循利寧」商標，亦僅係提高「循利寧」商標整體圖樣之後天識別性，而不能單就「利寧」二字取得壟斷及排除他人使用之權利；上訴人之「循利寧」商標與系爭藥品使用之「攝利寧」商標主要識別部分不同，二者近似程度不高，「循利寧」與「攝利寧」二藥品治療之適應症不同，兩者之間並無替代可能性，且兩造之藥品

均屬醫師藥師或藥劑生指示藥品，病患係在醫師、藥師或藥劑生等專業人士指示下使用，相關消費者應不致對於二藥品產生混淆誤認之虞，被上訴人依藥品一般命名慣例，將「攝」字結合常見「利寧」組成「攝利寧」商標，系爭藥品之包裝盒與上訴人之「循利寧」藥品明顯不同，應無攀附上訴人之商譽之惡意等情事，認為被上訴人使用「攝利寧」商標於系爭藥品，應無造成相關消費者混淆誤認之虞，不構成商標法第68條第3 款之侵害商標權行為。

二、系爭藥品使用「攝利寧」，是否構成商標法第70條第1款之視為侵害商標權行為？

㈠按未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，商標法第70條定有明文。又按，「商標法第30條第1 項第11款前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言；至本規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。…準此，本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。質言之，本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者

，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。故商標法施行細則第31條針對『著名』之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之『著名商標』。基此，判斷商標註冊是否違反現行商標法第30條第1 項第11款後段規定時，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者，而不適用商標法施行細則第31條規定（最高行政法院105 年11月份第1 次庭長法官聯席會議決議、106 年度判字第607 號判決參見）。又按，所謂「減損著名商標識別性之虞」，指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。所謂「減損著名商標信譽之虞」，指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。

㈡系爭商標尚難認為已達一般消費者均普遍知悉之著名程度：

1.上訴人主張系爭商標為高度著名商標一節，雖據提出循利寧電視廣告影片（聚餐篇、問題篇、孫子篇、火災篇、煮水篇）；上訴人於101 年起，於台北市、新北市各大主要公車路線之公車車身上，刊登車身廣告（原證8 ）；自105 年至107 年已投入近億元廣告費用（原證10）；並經智慧局編入「近5 年著名商標名錄及案件彙編」名冊，及中

天娛樂台「全民最大黨」模仿上訴人之孫子篇廣告劇情之節目片段等證據資料（見原審卷一第243-55 3頁）。惟查，上訴人所拍攝之電視廣告包含聚餐篇、問題篇、孫子篇、火災篇、煮水篇等，一般電視觀眾是否均對上開廣告的劇情留下深刻印象，進而熟知「循利寧」商標？尚非無疑。又上訴人提出之「全民最大黨」綜藝節目模仿上訴人公司之「循利寧」廣告所著重者為其趣味的劇情，而非商標。又智慧局編列之102 至107 年「近5 年著名商標名錄及案件彙編」（見原審卷一第543 、545 頁），僅為智慧局蒐集5 年內各級法院、公平交易委員會、財團法人台灣網路資訊中心、智慧局等機關認定為著名商標之案例所編纂而成，該彙編所列之南投地院103 年7 月11日之102 年度智易字第1 號刑事判決，判決理由係以：「告訴人（即本件上訴人）使用系爭商標之藥劑早於77年4 月15日取得藥品許可證並開始販售（按此應指「循利寧注射液」，至於「循利寧膜衣錠」係107 年4 月15日取得藥品許可證，見本院卷第297 頁、原審卷一第35頁），且自82年起至85年止，使用系爭商標之藥劑在本國同類藥品之市占率已超過5 成，…此有上開藥品許可證、寰宇藥品資料管理股份有限公司之調查報告1 份附卷可查，足認系爭商標於被告向衛生福利部申請本案藥品之藥品許可證前（依該判決記載之事實被告為85年11月11日申請藥品許可證），早已在我國使用並成為一著名商標」（見司法院法學檢索系統）。惟查，該案認定「循利寧」為著名商標之時間為85年，與上訴人在
本件提出其大量為電視廣告行銷之時間（105 至107 年）

相隔甚久，上開判決未區分系爭商標之著名程度，除了引用「循利寧」藥品市占率外，並無其他認定之依據，立論稍嫌簡略，又該案「循利寧」商標是否屬著名商標並非主要爭點，僅為被告是否可主張善意先使用之判斷因素，該案上訴至本院後，本院103 年度刑智上易字第76號判決並未認定「循利寧」商標為著名商標，此外，查無其他司法判決認定「循利寧」商標為著名商標，本院應不受該案判決理由認定之拘束。又商標法第30條第1 項第12款後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達到一般消費者普遍知悉之程度，已如前述，惟由上訴人提出之使用證據，本院認為縱使可認為「循利寧」商標已為相關消費者（如糖尿病患者、腦中風等血液循環不良之病患及相關醫療從業人員）所熟知，仍不能證明該商標已達到一般消費者所普遍認知之高度著名程度。

2.被上訴人主觀上並無明知而故意減損系爭商標之識別性或信譽意思：

所謂「明知」，係指「明白知悉」，上訴人對於被上訴人主觀上係「明知」而為視為侵害商標權之行為，應負舉證之責任。經查，被上訴人之「攝利寧膜衣錠」於96年已取得藥品許可證並投入市場銷售，上訴人提出之商標使用資料係自101 年開始，且101 年之公車車體廣告數量並不多，嗣於105 年至107 年間始大量透過電視廣告行銷，尚無法認為被上訴人在96年申請「攝利寧」藥品許可證時，「循利寧」已為「著名」商標。且「利寧」（或發音相同之「立寧」）二字在系爭商標94年取得註冊之前，早已被廣泛、大量使用於藥品名稱或註冊為藥品之商標，被上訴人

參酌系爭藥品之英文品名、主成分、適應症等，將系爭藥品命名為「攝利寧」且在系爭藥品之包裝盒設計、藥品外觀上，與上訴人之「循利寧」藥品明顯不同，難認被上訴人有明知而為減損「循利寧」商標識別性之意圖。

3.系爭藥品使用「攝利寧」並無減損系爭商標之識別性之虞：

查藥品名稱中含有「利寧」（或其諧音「立寧」）二字者實屬常見，有卷附「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證」查詢表可參（見原審卷一第117-129 頁），且以「利寧」作為商標一部經核准註冊之商標，亦所在多有，「利寧」二字本不具有強烈指示單一來源的功能，上訴人提出之諸多使用資料，僅能主張「循利寧」商標整體圖樣之識別性，尚不能因被上訴人之「攝利寧」藥品與上訴人之「循利寧」藥品，均有「利寧」二字，即認為系爭藥品使用「攝利寧」，會減弱或分散「循利寧」指示單一來源的特徵及吸引力，綜上，系爭藥品使用「攝利寧」商標，並不會削弱系爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，並無減損系爭商標識別性之虞。

4.系爭藥品使用「攝利寧」並無減損系爭商標之信譽之虞：

系爭藥品為適應症「攝護腺肥大衍生疾病」之藥品，該藥品並未予人負面評價之印象，上訴人復未提出被上訴人寶齡富錦公司以有害身心或毀損名譽的方式使用「攝利寧」商標，並使人對系爭商標之信譽產生負面的聯想之虞等相關事證，是系爭藥品使用「攝利寧」商標，並無減損系爭商標之信譽之虞。

5.綜上，上訴人主張，被上訴人在系爭藥品上使用「攝利寧

」商標，構成商標法第70條第1 款減損著名商標之識別性或信譽之虞之行為，不足採信。

三、「循利寧」是否構成公平交易法第22條第1項第1款規定之著名表徵？

按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、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之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者」、「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」，公平法第22條第1 項第1 款、第2 項分別定有明文。其立法理由記載：「本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確，爰增訂第二項」。系爭「循利寧」商標既為已註冊之商標，自無公平交易法第22條之適用，上訴人主張「循利寧」商標為公平交易法第22條第1 項第1 款之著名表徵，被上訴人之行為違反公平交易法，自不可採。

四、上訴人公司依商標法第69條，公平交易法第29條、第30條、第33條，民法第184 條，公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人寶齡富錦公司及張立秋連帶賠償895,500 元及利息，及請求排除侵害並將判決書刊登報紙，是否有理由？

被上訴人在系爭藥品上使用「攝利寧」商標，並無構成商標法第68條第1 款之侵害商標權之行為、第70條第1 款之視為侵害商標權之行為，亦無違反公平交易法之規定，故上訴人公司依商標法第69條、公平交易法第29條、第30條、第33條

、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人公司及其法定代理人負連帶損害賠償責任，及請求排除侵害並將判決書刊登報紙，均無理由。至於上訴人另依民法第184 條侵權行為規定請求部分，按商標法為民法之特別規定，應優先適用，被上訴人既未侵害系爭商標權，自無成立民法侵權行為。

五、綜上所述，系爭藥品使用「攝利寧」商標，並不構成商標法第68條第3 款侵害商標權、第70條第1 款之視為侵害商標權行為。又系爭商標為已註冊商標，並無公平交易法第22條第1 項第1 款規定之適用。從而，上訴人依商標法第68條第3 款、第69條第1 項、第2 項、第3 項、第70條第1 款，公平交易法第22條第1 項第1 款、第29條、第30條、第33條，民法第184 條，公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人2 人連帶賠償895,500 本息，並請求被上訴人寶齡富錦公司不得使用相同或近似於「循利寧」文字或圖樣於同一或類似「膜衣錠」之藥品，並應將相關藥品、仿單、外盒、文宣等銷毀，及將本件判決書案號、當事人欄、案由欄及判決主文內文刊登報紙，均無理由，應予駁回。原審判決駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、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。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　18　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　曾啟謀

法　官　彭洪英

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　　109　　年　　6　　月　　18　　日

書記官　郭宇修