

113080101 有關「登士美牙醫診所」排除侵害商標權行為事件(商標法§5、§68③、§69 I)(智慧財產及商業法院 112 年民商上字第 14 號民事判決)

爭點：被上訴人於其診所招牌上使用「登士美」，是否為商標使用？

系爭商標



註冊第 00187496 號
第 44 類：齒列矯正，牙齒美白。

被上訴人使用樣態



相關法條：商標法第 5 條、第 68 條第 3 款、第 69 條第 1 項

案情說明

上訴人主張其於 90 年 5 月 7 日起設立登士美牙醫診所，同年 9 月 5 日申請註冊如附圖 1 所示之「登士美 Dens Beauty 及圖」商標，於 92 年 6 月 16 日經審定公告(商標註冊號第 00187496 號，下稱系爭商標)，現仍在商標專用期限內。嗣上訴人於 111 年 9 月間得知被上訴人於 111 年 6 月間開設「登士美數位牙醫診所」，並以「登士美」字樣作為診所招牌，且將該招牌照片連同牙醫診所廣告文宣一併登載於 Google 商家、Instagram 及 Facebook，供不特定公眾搜尋瀏覽，具有普通知識經驗之相關消費者於異時異地隔離觀察，易產生聯想而誤認二服務來自同一或有關聯之來源，應屬近似，且均使用於同一或高度類似之牙醫醫療服務，被上訴人已違反商標法第 68 條第 3 款之規定，侵害伊系爭商標。

被上訴人則以：伊因採用德國 Dentsply sirona 全套數位設備，並經美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司同意使用「Dentsply」於診所英文名稱，故以「Dentsply Digital Dental Clinic」為診所英文名稱，中文則對應取名為「登士美數位牙醫診所」。伊並不知系爭商標，取名之緣由亦與系爭商標無涉。伊係以「登士美數位牙醫」而非「登士美」作為診所名稱，並非商標之使用，與上訴人之診所名稱不同，並無致相關消費者產生混淆誤認之虞，未侵害上訴人商標權。

案經智慧財產及商業法院 112 年度民商訴字第 10 號第一審判決駁回，上訴人不服，提起上訴。

判決主文

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。

<判決意旨>

- 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」三字。而被上訴人

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

- 三、被上訴人辯稱其因採用德國 Dentsply sirona 全套數位設備，並經美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司同意使用「Dentsply」於診所英文名稱，故以「Dentsply Digital Dental Clinic」為診所英文名稱，中文則對應取名為「登士美數位牙醫診所」云云。惟查，被上訴人上開所述情由乃其內部主觀裁量過程，非消費者於接觸時所能揣度之範疇，縱使其所述情由為真，亦僅係有無惡意問題，仍難以其主觀之衡酌過程作為其使用相同文字作為識別依據之正當理由。本件系爭商標之英文文字係「Dens Beauty」，上訴人取其音、義作成「登士美」三字，而依被上訴人所述其係以「Dentsply」之諧音取稱「登士美」，縱認非無依據，惟上訴人既以「登士美」三字作為商標註冊在先，被上訴人即不得再以相同或近似之文字作為商標使用，此乃商標法規範之目的，是被上訴人前開抗辯並非可採。被上訴人復稱其自前手承接系爭營業場址，原招牌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。經查，被上訴人所稱之遺留痕跡應係「大誠牙…」等字，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。