

114100301 有關「SMILE」商標註冊事件(商標法§30I⑩(最高行政法院 113 年度上字第 142 號行政判決)

爭點：本件商標是否有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定不准註冊之情形？

#### 系爭申請商標

SMILE

申請第 110880106 號(核駁第 0425728 號)

第 44 類：醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務。

#### 據以核駁商標



註冊第 01108399 號

第 44 類：牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服務。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

#### 案情說明

上訴人於 109 年 7 月 13 日以「SMILE」商標，指定使用第 9、10、42、44 類商品及服務，嗣上訴人於 110 年 3 月 4 日申准將該申請案分割為 3 件商標申請案，其中分割後之本件申請第 110880106 號商標（下稱系爭申請商標）指定使用於第 44 類「醫療服務」服務，上訴人復申請減縮為「醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務」服務。經智慧局審查，認本件商標有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之情形，檢具註冊第 01108399 號「SMILE 及圖」商標（下稱據以核駁商標），應不准註冊，以 111

年 10 月 11 日商標核駁第 0425728 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，上訴人不服循序提起行政訴訟，經原審 112 行商訴字第 28 號行政判決駁回，提起本件上訴。

## 判決主文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

## <判決意旨>

一、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察。

惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，為商標圖樣中之顯著主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，二者對判斷商標近似係屬相輔相成。經查，系爭申請商標係由未經設計之單純墨色大寫外文「SMILE」所構成，據以核駁商標則由一黑色圓形底圖內置字體略經設計之反白外文「Smile」在上及一弧形線條在下所組成，予消費者寓目印象深刻及用以唱呼辨識之主要識別部分均為外文「SMILE」、「Smile」，整體外觀、讀音及觀念極相彷彿，具有普通知識經驗之消費者，異時異地隔離整體觀察，或實際交易唱呼之際，實不易區辨，原審據此認定系爭申請商標與據以核駁商標應屬構成近似之商標，且近似程度高，依前開說明，並無違誤。至本院 106 年度判字第 609 號判決雖說明於圖形商標，應著重於外觀之比對，亦即自構圖意匠是否近似，加以判斷；「混淆誤認之虞審查基準」5.2.6.5 就文字商標近似判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標是否構成近似及近似程度，自應就外觀、讀音及觀念有無近似，整體綜合加以判斷相關消費者是否足以區辨其商品係來自不同之來源，尚無從僅自外觀設計判斷二商標是否近似。上訴意旨主張原審之認定違反上開審查基準及本院 106 年度判字第 609 號判決所揭蘋之圖形商標近似之判斷應比對其外觀設計原則，有判決不適用法令或適用錯誤之違法云云，並無可採。

二、服務類似，係指服務之性質、內容或目的，在滿足消費者的需 求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素 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，易使一般接受服務者誤認其為來 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創新，社會及產 業分工越趨細緻，審查上，應依市場交易情形及各產業別性質， 就個案判斷二服務間之類似程度。被上訴人編定之「商品及服 務分類暨相互檢索參考資料」係為便於檢索參考之用，於判斷 服務類似與否之認定時，雖不受服務分類之限制，然非不得將 之作為參考資料，於個案上參酌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審酌。又「服務類似與否」之認定， 應以二商標（申請）註冊所指定之服務，依上開原則作比對， 而非以實際上使用之服務為據。查系爭申請商標指定使用於 「醫療服務，即眼科醫療服務及眼科手術服務」，據以核駁商 標則指定使用於「牙科醫療及藥劑調配、醫療及醫藥諮詢之服 務」，原審以二者均屬「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」 所列 4403「醫療；民俗調理按摩」組群，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相關服務，據以核駁 商標所指定使用服務範圍除牙科外尚包括屬上位概念之「醫療」

及醫藥諮詢之服務」等一般性醫療服務，且無論「眼科」或「牙科」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。

三、按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定，且市場上如同時存在本件系爭申請商標與據以核駁商標，以二商標圖樣近似且又指定使用於類似之服務，自易使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存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，益證本件系爭申請商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞等語，依前開說明，經核並無違誤。

四、上訴意旨雖主張原審未審酌上訴人「SMILE」系列商標為著名商標，及大學眼科診所提供的系爭申請商標表徵之眼科雷射手術在臺市占率已逾 50% 之證據資料，錯誤認定被上訴人在另案核駁第 0409313 號審定書所引用之「SMILE」商標為經設計之「smile 全飛秒」商標，逕認定系爭申請商標與據以核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違法云云。然原審另案 111 年度行商訴字第 93 號判決所認定之著名商標為申請第 109031030 號「SMILE 全飛秒」商標及申請第 109031038 號「Smile 全飛秒及圖」商標，該等商標圖樣尚有結合中文「全飛秒」或經設計之 Smile 圖案，均與本件系爭申請商標圖樣係未經設計之單純外文「SMILE」不同，自難僅以該案認定「SMILE 全飛秒」商標及「Smile 全飛秒及圖」商標為著名商標，即可遽謂本件系爭申請商標「SMILE」亦已臻著名，為相關消費者所熟知，足以與據以核駁商標相區辨；亦難僅以該案認定我國數家眼科醫療院所已提供「SMILE 全飛秒」眼科雷射手術儀器及服務，大學眼科診所全臺市占率超過 50%，即遽認本件系爭申請商標「SMILE」指定於第 44 類眼科醫療服務亦具有高市占率。又被上訴人核駁第 0409313 號審定書之據

以核駁商標為德國專利商標局註冊第 30562356 號「SMILE」商標，指定使用於第 10 類「手術用雷射」等商品，不僅與本件系爭申請商標指定註冊於第 44 類服務不同，且該案係認定第三人申請註冊之「離視全飛秒 smile 及圖」商標相較於該據以核駁「SMILE」商標有意圖仿襲而申請註冊之情形，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。