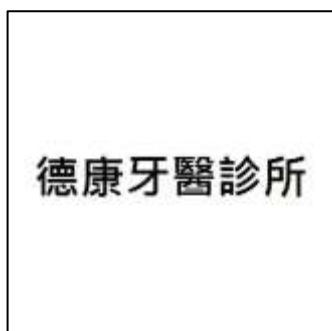


110080103 有關「德康牙醫診所」請求排除侵害事件(商標法§68、民法§184、§828、§821)(臺灣高等法院花蓮分院 110 年度上字第 11 號民事判決)

爭點：擅自搶註之合夥人得否對同一內部關係之其他合夥人主張商標排他權？

系爭註冊商標



申請日：107/7/5

註冊日：108/1/1

註冊第 01963097 號

第 44 類：醫療；遠距醫療服務；治療服務；醫院服務；診所服務；牙科醫療；齒列矯正服務。

相關法條：商標法第 68 條、民法第 821 條、第 828 條

案情說明

被上訴人主張：兩造原為夫妻，自民國 94 年 11 月間起合夥經營「○○牙醫診所」，嗣於 107 年間終止合夥關係，迄今尚未完成合夥清算。被上訴人於 108 年 5 月間搬離「○○牙醫診所」營業地址並自行另於他處設立牙醫診所營業，而上訴人則留在原址隔壁即同路段○○號，自行營業並將診所名稱變更為「○○○牙醫診所」。惟「○○」作為兩造合夥事業診所之特取名稱，10 餘年來於花蓮地區已為牙科患者熟知並具相當商譽，具有吸引患者之未來經濟效益，屬兩造合夥所創造之無形資產而為全體合夥人公司共有，上訴人自不得擅自使用「○○」作為其牙醫診所之特取名稱，故上訴人之行為已侵害其他合夥人即被上訴人之公司共有財產權及合夥之無體財產。為此，爰依民法第 184 條第 1

項、第 19 條前段及第 828 條第 2 項準用第 821 條等規定為本案請求。

上訴人則以：「○○牙醫診所」之「○○」2 字，係以上訴人之姓名中之「○」字作為特取部分之重要組成，與上訴人之姓名權及人格權密切相關，與被上訴人之姓名全然無關，難認係屬兩造合夥所創造之無形資產而公同共有，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款，上訴人當得繼續使用「○○」作為其新設診所名稱之特取部分。況上訴人係於合夥關係終止後，單獨出資申請註冊「○○牙醫診所」並取得商標權，並非依商標法第 7 條由兩造共同具名申請，故系爭商標顯非合夥財產，尚難以兩造曾合夥經營「○○牙醫診所」一事而認被上訴人同屬系爭商標權之共有人等語資為抗辯。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>

一、系爭商標屬兩造公同共有之合夥財產，上訴人未經被上訴人同意，不得擅自使用：

(一) 按合夥財產為合夥人全體公同共有，各合夥人之權利及於合夥財產之全部，並無所謂應有部分存在。是以合夥財產之處分及其他之權利行使，應得合夥人全體之同意，始得為之，此觀民法第 668 條、第 827 條第 2 項、第 828 條第 2 項規定自明。本件兩造終止「○○牙醫診所」事業之合夥關係迄未清算合夥財產，為兩造所是認，故本案爭點首應探究者，乃系爭商標是否為合夥財產之一部。

(二) 「稱合夥者，謂 2 人以上互約出資以經營共同事業之契約(第 1 項)。前項出資，得為金錢或其他財產權，或以勞務、信用或其

他利益代之(第2項)。」(民法第667條第1項、第2項)，可知合夥財產之構成甚廣，原不以實體財產或具法保護性之財產權為限。我國商標法係採註冊保護主義，而非註冊生效主義，亦即商標未經註冊前，固不具有商標法之排他性效力，然若申請商標係相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標(未註冊)者，在符合一定要件下，不得申請註冊，如已註冊，任何人得自商標註冊公告日後3個月內，向商標專責機關提出異議，且先行善意使用該未註冊商標之他人，亦不受註冊商標權之拘束，此觀商標法第30條第1項第12款、第48條第1項、第36條第1項第3款自明。而在私法領域，實務亦肯認公司商號名稱為人格權之一種，受侵害時可請求除去(最高法院71年度台上字第747號民事判決意旨參照)。循此，系爭商標雖未經註冊，然仍受法律保護，應屬明悉。

- (三) 系爭商標無實體形式，是否有市場交易價值而得評價為財產或利益，涉及商業經濟上的財貨概念，原審參考會計認列無形資產之標準，實值贊同。是以，經參照國際會計準則第38號「無形資產」原則，如同時符合「可辨識性」、「控制性」及「未來經濟效益性」，即得認定為「無形資產」之標準進行審查，系爭商標乃兩造合夥期間共同經營之合夥事業名稱，為○○縣○○鄉及鄰近之○○市地區患者所熟知，具有可辨識性；於對外關係而言，具有商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：....十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」之情形，可認系爭商標之使用，於開業診所登錄方面(商標法)或診所名稱之使用(姓名權)，悉受法律保護，具有可控制性；又因廣告或招牌之長期使用，就其所連結之醫療服務累積信賴及聲譽，而生一定社會印象，具有吸引患者之未來經濟效益，

此乃兩造盡心經營合夥事業，維持診所服務及醫療品質，共同攜手打造系爭商標信譽所得；基此，系爭商標應得認為係屬兩造於長期合夥關係中，逐步點滴形成之無形資產，具有一定財產價值或利益，為合夥財產之一部，未經清算，仍屬兩造公司共有。

- (四) 「○○」2 字為系爭商標之重要特取部分，上訴人於原址隔壁重新開設牙醫診所，特意再以「○○」作為其新診所名稱之特取部分，顯有繼續利用系爭商標先前長期累積之信譽招引消費者並因此受有利益。系爭合夥關係之合夥人僅兩造，為兩造迄言詞辯論終結前所不爭執。而上訴人係未經被上訴人同意，即擅自使用「○○」2 字作為其新診所名稱的特取部分，此由被上訴人於合夥關係終止後，多次要求上訴人需付費購買系爭商標方得使用之 LINE 對話紀錄可證，則上訴人上開所為，實已侵害其他合夥人即被上訴人之公司共有財產權。又上訴人新設之「○○○○牙醫診所，與兩造合夥事業名稱「○○牙醫診所」極為近似，提供之服務相同，且診所位置毗鄰，故上訴人之使用方式，也足使社會大眾就其服務提供者之來源及性質，發生誤認，實質上對系爭商標亦構成侵害。依民法第 828 條第 2 項準用第 821 條規定，各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之。上述排除侵害或制止請求權，自得由被上訴人代合夥之全體公司共有人向上訴人行使。從而，被上訴人為全體合夥之利益，維護合夥公司共有財產之無形資產之價值不受侵害或貶損，請求上訴人應停止使用「○○」為設立於○○縣○○鄉○○路 0 段 00 號「○○○○牙醫診所」診所名稱之特取部分，係屬有據，應予准許。

二、上訴人不得以註冊取得之「○○牙醫診所」商標權對抗被上訴人。

(一) 商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能。是以，商標法第 30 條第 1 項第 12 款之立法目的，意在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。經查，上訴人固於 108 年 1 月 1 日登記註冊「○○牙醫診所」為商標，其商品或服務名稱用於牙科醫療等項目，惟上訴人係基於兩造合夥關係而知悉系爭商標存在，其於合夥關係終止後，搶先註冊系爭商標，於外部關係，固得對抗其他使用相同或近似商標於同種或相似服務之人，然對內部關係而言，實已違誠信，難認善意，依淨手原則，自不許其執該商標權之排他性效力對抗被上訴人。

(二) 按合夥清算人，對內執行清算事務，對外於執行清算範圍內，代表合夥，其地位與合夥事務執行人無異，有為必要的一切行為之權。又清算人為清償合夥債務及返還合夥人之出資，應於必要限度內，將合夥財產變為金錢，民法第 697 條第 4 項定有明文。是以，由合夥之內部關係而言，縱使合夥已解散，尚未清算及分析前，上訴人將合夥事業名稱「○○牙醫診所」登記商標註冊之行為，若非出於侵權或債務不履行之不法行為者，亦應視作係基於清算目的，將系爭商標註冊變為具對外排他效力之商標權，除藉以保全上開名稱不為合夥以外之人使用，亦寓有使之成為更具交易價值之無體財產權，俾利鑑價轉換為金錢，以進行清算，洵屬於清算範圍內，單獨出名為系爭合夥執行事務之行為。以上說明，均得認上訴人不得以其登記註冊商標之行為對抗被上訴人，而能單獨取得合夥之無體財產權。