

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民商訴字第40號

原告 愛進化科技股份有限公司

法定代理人 王靖夫

訴訟代理人 李貞儀律師

郭維翰律師

王蕙瑄律師

被告 圓一國際有限公司

法定代理人 劉修豪

上列當事人間請求確認未侵害商標權等事件，本院於民國112年1月28日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

確認被告基於註冊第02202378號及第02268370號商標權對原告以「」圖樣使用於手機殼產品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。而現行智慧財產案件審理法係於112年8月30日施行，本件係智慧財產案件審理法修正施行前之112年6月9日繫屬於本院（本院卷(一)第11頁），應適用修正前之規定，合先敘明。

二、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部；但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意；訴之撤回應以書狀為之，民事訴訟法第262條第1項、第2項前段定有明文。查原告起訴時，訴之聲明第一項原請求確認被告註冊第02202378號（下稱系爭商標1，如附圖二所示）及第02268370號商標（下稱系爭商標2，如附圖三所示，系爭商標1、2合稱系爭商標）具

有應撤銷之事由(本院卷(一)第12頁)，嗣於112年11月9日具狀撤回上開聲明(本院卷(一)第408頁)，並經被告於112年11月28日當庭表示同意(本院卷(二)第40頁)，揆諸前揭規定意旨，原告上開撤回自屬合法。

三、次按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。查原告起訴時，訴之聲明第2項原請求「確認被告基於系爭商標權對原告以『』(下稱系爭圖樣)為商標使用於手機殼產品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在」(本院卷(一)第12頁)，嗣於112年11月28日當庭更正為：「確認被告基於系爭商標權對原告以系爭圖樣使用於手機殼產品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在」(本院卷(二)第39頁)，核屬補充、更正事實及法律上之陳述，非屬訴之變更或追加，附此敘明。

貳、實體方面

一、原告主張：蘋果公司於109年發表iPhone12系列時推出MagSafe無線充電技術，在無線充電線圈周圍具有磁石陣列，亦即在無線充電線圈外圍加上一環型磁鐵及一對位磁鐵(如附圖一所示)，運用磁吸原理將手機緊密吸附充電器，解決傳統無線充電對不準之問題，並在同年發表支援MagSafe技術而於背板具系爭圖樣之手機保護殼等配件，該圖樣上方的圓圈便是對應手機內部之環型磁鐵，下方之短線則為對應手機內部之對位磁鐵。而原告之手機殼品牌「RHINOSHIELD犀牛盾」為全球知名的手機防護配件領導品牌，為配合蘋果公司推出之MagSafe無線充電技術，亦陸續就iPhone12、13、14系列手機推出「iPhone MagSafe兼容系列」手機殼(下稱系爭MagSafe系列手機殼)，而於iPhone手機殼商品之背板相對於手機內部環型磁鐵及對位磁鐵位置亦對應設置磁石，因而於透明手機殼外觀形成系爭圖樣，使手機即便裝載手機殼亦能緊密貼合iPhone手機內部之磁石結構。詎被告在蘋果公司推出MagSafe無線充電技術後，始於110年7月、111年6月分

別申請並取得如附圖二、三所示之系爭商標，並均指定使用於第9類之手機保護殼等商品（所有指定使用商品詳如附圖二、三所示），復於112年1月底起，以原告所製造、銷售之系爭MagSafe系列手機殼有侵害系爭商標為由，陸續對原告多家經銷商寄發警告信函要求下架具有系爭圖樣之商品，顯見兩造間就原告之系爭MagSafe系列手機殼背板上具有系爭圖樣是否侵害系爭商標一事顯有爭執，原告自有即受確認判決之法律上利益。又系爭MagSafe系列手機殼背板上之系爭圖樣乃為配合MagSafe無線充電技術所必要之功能性設計，且僅傳達商品本身為支援MagSafe之資訊，不具有商標識別性，故系爭商標有商標法第29條第1項第1款及第3款、第30條第1項第1款之應撤銷事由；再者，原告之系爭MagSafe系列手機殼背板上具有系爭圖樣，並非作為商標使用，而是作為支援MagSafe無線充電技術之功能性設計，及提供消費者有關支援MagSafe無線充電技術特性之說明，且原告銷售商品時，均明確標示使用自己註冊之「犀牛盾」、「RHINOSHIELD」商標，自未侵害被告之商標權。為此，爰依民事訴訟法第247條之規定提起本件訴訟，並聲明：如主文第1項所示。

二、被告則以：本件主要爭點在於系爭商標是否具有得撤銷事由，然系爭商標之異議及評定程序仍在進行中，原告原可依異議及評定程序去除其所稱法律上不利益之狀態，其未待系爭商標之異議、評定決定即直接提起本件確認之訴，欠缺確認利益。又MagSafe無線充電技術之使用，並非必然僅能以系爭圖樣所組成，依原告官方網站所示，可見有採用其他全黑或彩繪背板之設計，其他品牌亦有採用其他如菱形或方形設計之圖形為外觀設計，是縱非使用系爭圖樣，亦可達到無線充電之功能。再者，被告係於106年間創立，以從零到一、從無到有、圓融合一之公司理念，被告之官方網站及媒體報導均有闡述其脈絡，網路上搜尋「O-ONE」亦可輕易找到被告之公司網站及相關產品；被告註冊系爭商標，係依磁

01 石殼商標所開發，並廣泛應用在被告所生產之各品牌手機
02 殼、系列配件商品或服務上，並非單就單一手機品牌或僅手
03 機殼配件使用，系爭商標自具有識別性，且仍有其他圖形樣
04 式或不會顯示在外觀之設計可兼容MagSafe無線充電技術，
05 此即不在被告主張商標侵權之範疇內，難認系爭商標有應撤
06 銷事由。另系爭MagSafe系列手機殼之外觀圖示，與被告系
07 爭商標圖樣相同或至少高度近似，且使用於同一商品上，以
08 具有通常知識經驗之一般消費者而言，於購買時施以通常之
09 注意，依異時異地隔離觀察原則，容易混淆兩者為同一家公
10 司或具關聯性企業所推出之產品；而原告所生產之手機殼產
11 品固印有犀牛盾等字樣，然其位於手機殼側邊，消費者購買
12 時大多僅從占手機殼面積最多之背面判斷商品來源，故不可
13 僅因原告手機殼有微小不同之處，而認其非使用近似之商
14 標，應認原告已就系爭商標為商標之使用，並侵害被告商標
15 權等語，資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。

16 三、兩造不爭執事項：(本院卷(一)第365至366頁，並依判決文字
17 調整)

18 (一)被告於110年7月13日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申
19 請「磁石殼及設計圖」商標，並指定使用於如附圖二所示之
20 第9類商品，嗣於111年2月16日獲准公告為註冊第02202378
21 號商標（即系爭商標1，如附圖二所示），現仍於商標權專
22 用期間內。

23 (二)被告於111年6月10日向智慧局申請「圓一國際公司商標」商
24 標，並指定使用於如附圖三所示之第9類商品，嗣於111年12
25 月16日獲准公告為註冊第02268370號商標（即系爭商標2，
26 如附圖三所示），現仍於商標權專用期間內。

27 (三)被告於106年3月23日以如附圖四編號2、3所示之商標圖樣向
28 智慧局申請「0-one設計圖」商標，分別指定使用於第9類
29 「智慧手機護套、螢幕保護膜、螢幕保護玻璃貼、智慧型手
30 機、行動電話護套、行動電話車用固定架、手機帶、手機耳
31 機孔防塵塞、智慧手機保護膜、電腦螢幕保護膜、螢幕光學

01 保護膜、手機外殼、行動電話外殼、觸控螢幕、觸控面板、
02 行動電話置放座、螢幕顯示器、手機。」、「智慧手機護
03 套、螢幕保護膜、螢幕保護玻璃貼、智慧型手機、行動電話
04 護套、行動電話車用固定架、手機帶、手機耳機孔用防塵
05 塞、智慧手機保護膜、電腦螢幕保護膜、螢幕光學保護膜、
06 手機外殼、行動電話外殼、觸控螢幕、觸控面板、行動電話
07 置放座、螢幕顯示器、手機、電話免持裝置。」等商品，嗣
08 於106年10月16日獲准公告為註冊第01874110、01874111號
09 商標。

10 (四)原告之手機殼品牌「RHINOSHIELD犀牛盾」陸續就iPhone1
11 2、13、14系列手機推出系爭MagSafe系列手機殼，其背板上
12 設計有系爭圖樣。

13 (五)被告前向多家原告之經銷商寄發律師函，主張系爭圖樣業經
14 被告註冊取得系爭商標1，要求將載有該商標之商品全數下
15 架，且未經被告授權前，不得持有、陳列、輸出或輸入載有
16 該商標之商品等語。

17 四、得心證之理由：

18 原告主張兩造間就原告系爭MagSafe系列手機殼背板上具有
19 系爭圖樣是否侵害系爭商標一事顯有爭執，原告有提起本件
20 確認之訴之確認利益；又系爭MagSafe系列手機殼背板上之
21 系爭圖樣為配合MagSafe無線充電技術所必要之功能性設
22 計，且僅傳達商品本身支援MagSafe之資訊，不具商標識別
23 性，系爭商標具應撤銷事由；再原告系爭MagSafe系列手機
24 殼背板上具有系爭圖樣，並非作為商標使用，而是作為支援
25 MagSafe無線充電技術之功能性設計，及提供消費者有關支
26 援MagSafe無線充電技術特性之說明，自無侵害被告商標權
27 之情事，則為被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並
28 協議簡化爭點後（本院卷(一)第366頁），所應審究者為：(一)
29 原告提起本件確認之訴，是否具確認利益？(二)原告使用系爭
30 圖樣於系爭MagSafe系列手機殼商品，是否有商標法第36條
31 第1項第1款不受他人商標權之效力所拘束之情形？(三)系爭商

01 標是否有商標法第29條第1項第1款、第3款及第30條第1項第
02 1款之不得註冊事由？(四)原告使用系爭圖樣於系爭MagSafe系
03 列手機殼商品，是否侵害被告系爭商標權？茲分述如下：

04 (一)原告提起本件確認之訴具確認利益

05 1.按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益
06 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。
07 而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不
08 明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，
09 且此種不妥之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經
10 法院判決確認，亦不能除去其不妥之狀態者，即難認有受確
11 認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例要
12 旨、最高法院106年度台上字第2060號判決要旨參照）。

13 2.查本件原告主張系爭MagSafe系列手機殼並無侵害系爭商標
14 之情事，且系爭商標具有得撤銷事由，則為被告所否認（本
15 院卷(二)第41頁），而被告復曾對原告之經銷商寄出律師函要
16 求下架系爭MagSafe系列手機殼（本院卷(一)第97至121頁）；
17 準此，兩造間就系爭MagSafe系列手機殼是否侵害系爭商標
18 之法律關係即有不明確，如不訴請確認，原告在私法上之地
19 位將有受侵害之危險，而原告為除去上開危險，除提起確認
20 請求權不存在之訴外，無從提起其他訴訟，則原告提起本件
21 確認之訴，自有確認利益，應予准許。

22 3.至被告雖辯稱原告已對系爭商標提起異議及評定，可依異議
23 及評定程序去除其所稱法律上不利益之狀態，且其先前固有
24 提起刑事告訴，但因系爭商標正在智慧局異議、評定中，故
25 其已撤回所有刑事告訴，亦無提起任何民事訴訟等語（本院
26 卷(一)第364至365頁），並提出刑事撤回告訴狀為證（本院卷
27 (二)第5至19頁），惟原告除主張系爭商標具有得撤銷事由
28 外，另有主張其就系爭圖樣之使用並非商標之使用，且在系
29 爭商標經異議、評定及訴願、行政訴訟程序認定應予撤銷確
30 定前，系爭商標均仍為經合法註冊公告之商標，而被告既曾
31 對原告之經銷商寄出律師函及提起刑事告訴，於本件言詞辯

01 論時對於原告就系爭圖樣之使用是否為商標使用、系爭商標
02 是否具有得撤銷事由及系爭MagSafe系列手機殼是否有侵害
03 系爭商標權之情事等亦有所爭執（本院卷(二)第41頁），則原
04 告在私法上之地位仍有受侵害之危險，自有確認利益。是被
05 告上開所辯，尚屬無據。

06 (二)原告使用系爭圖樣於系爭MagSafe系列手機殼商品，有商標
07 法第36條第1項第1款不受他人商標權之效力所拘束之情形

08 1.按商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於商品或其包
09 裝容器、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，
10 並足以使相關消費者認識其為商標者，商標法第5條第1項第
11 1款、第4款分別定有明文。是以商標法第5條所規定之商標
12 使用，可歸納為三要件：(1)使用人係基於行銷商品或服務之
13 目的而使用；(2)需有使用商標之行為；(3)需足以使相關消費
14 者認識其為商標。次按以符合商業交易習慣之誠實信用方
15 法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形
16 狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務
17 本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所
18 拘束，商標法第36條第1項第1款亦有明定。又判斷是否作為
19 商標使用，應綜合審酌其圖案之配置、大小、顏色及設計有
20 無特別顯著性、為相關消費者熟悉程度，並考量其使用性質
21 是否足以使消費者藉以區別所表彰之商品來源，暨使用目的
22 是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。
23 如行為人於交易服務過程中，以行銷為目的將他人商標用以
24 辨識商品之來源，即屬商標使用，反之，如僅係將他人商標
25 來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、
26 產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務之來源，即
27 非屬商標之使用，尚非一經標示於商品或廣告上，即當然構
28 成商標之使用。

29 2.觀諸如附圖一所示之MagSafe無線充電技術透視圖（本院卷
30 (一)第13頁）及蘋果公司新聞網及相關網路文章報導（本院卷
31 (一)第39至93頁），可知蘋果公司係於109年發表iPhone12系

列時推出MagSafe無線充電技術，在無線充電線圈周圍具有磁石陣列，亦即在無線充電線圈外圍加上一環型磁鐵及一對位磁鐵（如附圖一所示），運用磁吸原理將手機緊密吸附充電器，解決傳統無線充電對不準之問題，並在同年發表支援MagSafe無線充電技術而於背板具系爭圖樣之手機保護殼等配件，該圖樣上方的圓圈便是對應手機內部之環型磁鐵，下方之短線則為對應手機內部之對位磁鐵。則原告在系爭MagSafe系列手機殼背板上設計系爭圖樣，係屬為配合MagSafe無線充電技術能為無線充電之對位及效率達到最佳化所為之功能性設計，且由系爭MagSafe系列手機殼商品照片及實物（本院卷(一)第95至96頁、本院定暫卷卷外證物袋），可知系爭圖樣僅出現於系爭MagSafe系列手機殼背板，並未出現於該等手機殼商品之外包裝，其外包裝均有明確標示原告「RHINOSHIELD」或「犀牛盾」之商標及品牌，實難認原告係以行銷為目的將系爭圖樣作為商標使用。況且，系爭MagSafe系列手機殼中並非全部均得由手機殼背板正面外觀看出系爭圖樣，如為非透明或上有彩繪圖案之手機殼，則僅能由手機殼內部始能看到系爭圖樣，此觀原告所提出其官網之手機殼商品照片及系爭MagSafe系列手機殼實物即明（本院卷(一)第197頁、本院定暫卷卷外證物袋），益徵原告非將系爭圖樣作為商品或服務來源之標示，並無使消費者於辨識商品或服務來源時，有影射或攀附被告商譽之意圖，自難認係屬商標之使用。是原告所製造、銷售之系爭MagSafe系列手機殼自無侵害被告商標權之行為。

3. 至被告雖辯稱縱非使用系爭圖樣，亦可達到無線充電之功能等語，惟蘋果公司早在系爭商標於111年2月16日、111年12月16日獲准註冊公告前之109年間即已推出MagSafe無線充電技術，並在同年發表支援MagSafe無線充電技術而於背板具系爭圖樣之手機保護殼等配件，原告係為配合MagSafe無線充電技術之圖樣始在手機殼背板上設計系爭圖樣，而推出具有系爭圖樣之系爭MagSafe系列手機殼，均業如前述，此一

系爭圖樣既非被告所先為使用或獨創，自無要求原告僅能使用其他圖形樣式或不會顯示在外觀之設計之理。是被告上開所辯，自無可採。

(三)綜上，原告使用系爭圖樣於系爭MagSafe系列手機殼商品，並非商標之使用，有商標法第36條第1項第1款不受他人商標權之效力所拘束之情形，自無侵害被告商標權之情事，則本件就系爭商標有無不得註冊事由之爭點即無論述之必要，附此敘明。

五、從而，原告依民事訴訟法第247條第1項前段規定，請求如主文第1項所示，即有理由，應予准許。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

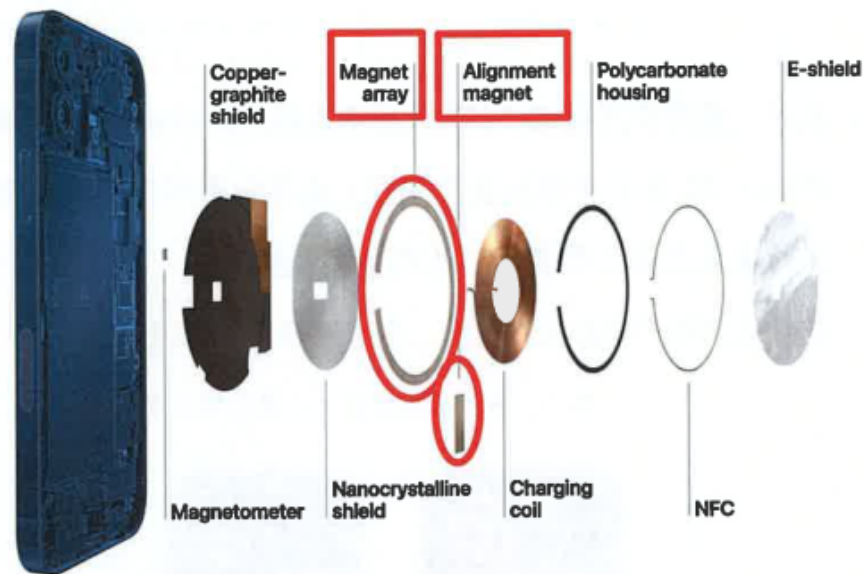
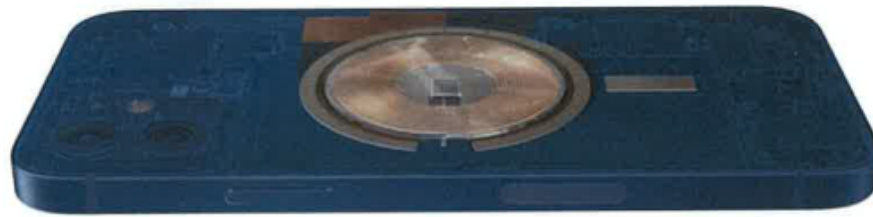
中 華 民 國 112 年 12 月 19 日
智慧財產第四庭
法 官 林怡伸

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。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 112 年 12 月 27 日
書記官 鄭楚君

附圖一：iPhone12之MagSafe透視圖(本院卷(一)第13頁)



附圖二(系爭商標)

註冊號：02202378

商標名稱：磁石殼及設計圖

申請日：110年7月13日

註冊公告日：111年2月16日

商標圖樣顏色：墨色

指定使用類別及名稱

第009類：平板電腦護套；手機外殼；手機保護殼；手機套；手機殼；行動電話外殼；行動電話保護殼；行動電話護套；智慧手機護套；穿戴式電子裝置；行動電源裝置。

01



02

附圖三(系爭商標)

註冊號：02268370

商標名稱：圓一國際公司商標

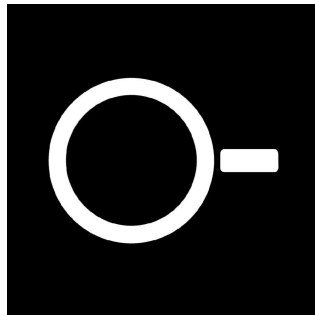
申請日：111年6月10日

註冊公告日：111年12月16日

商標圖樣顏色：墨色

指定使用類別及名稱

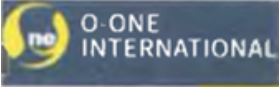
第009類：平板電腦護套；行動電源裝置；行動電話護套；智慧手機護套；手機套；行動電話車用固定架；行動電話置放座；手機架；行動電話指環支架；行動電話指環架；行動電話和智慧手機用支架；車載電話支架；行動電話外殼；手機外殼；手機保護殼；手機殼；行動電話保護殼；穿戴式電子裝置。



03

附圖四

編號	1	2	3
來源	被告官網(本院卷(一)第151頁)	被告註冊第01874110號商標	被告註冊第01874111號商標

圖樣			
----	---	---	---