

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民商訴字第41號

原告 帝均科技有限公司

法定代理人 詹堡麟

訴訟代理人 劉秋絹律師

馮玉婷律師

陳滢芝律師

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113年1月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

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8月18日繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、本件被告經合法通知，無正當理由未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情事，爰依原告聲請由其一造辯論而為判決。

貳、實體方面

一、原告主張：被告於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2月間，以原告所開發、代理「Hoda」、「Gear」、

「ZAGG」品牌就iPhone13、14系列手機殼（下稱系爭MagSafe系列手機殼）有侵害系爭商標為由，對原告寄發原證1之警告信函，並發動刑事搜索扣押程序，顯見兩造間就原告之系爭MagSafe系列手機殼背板上具有「」圖樣（下稱系爭圖樣）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，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、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，且被告濫發警告函之行為亦違反公平交易法第25條之規定，擾亂市場交易秩序。為此，爰依民事訴訟法第247條之規定提起本件訴訟，並聲明：確認被告就其所有註冊第02268370號及第02202378號商標對原告手機殼相關產品之損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權不存在。

二、被告雖未於最後一次言詞辯論期日到場，據其之前陳述辯稱：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

01 功能。再者，被告係於106年間創立，以從零到一、從無到
02 有、圓融合一之公司理念，被告之官方網站及媒體報導均有
03 闡述其脈絡，網路上搜尋「O-ONE」亦可輕易找到被告之公
04 司網站及相關產品；被告註冊系爭商標，係依磁石殼商標所
05 開發，並廣泛應用在被告所生產之各品牌手機殼、系列配件
06 商品或服務上，並非單就單一手機品牌或僅手機殼配件使
07 用，系爭商標自具有識別性，且仍有其他圖形樣式或不會顯
08 示在外觀之設計可兼容MagSafe無線充電技術，此即不在被
09 告主張商標侵權之範疇內，難認系爭商標有應撤銷事由。另
10 系爭MagSafe系列手機殼之外觀圖示，與被告系爭商標圖樣
11 相同或至少高度近似，且使用於同一商品上，以具有通常知
12 識經驗之一般消費者而言，於購買時施以通常之注意，依異
13 時異地隔離觀察原則，容易混淆兩者為同一家公司或具關聯
14 性企業所推出之產品；然對於系爭MagSafe系列手機殼，被
15 告不會主張商標權，亦不會主張侵害排除及侵害防止、損害
16 賠償等語，資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。

17 三、兩造不爭執事項：（本院卷第167至168頁，並依判決文字調
18 整）

19 （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
20 請系爭商標1，並指定使用於如附圖二所示之第9類商品，嗣
21 於111年2月16日獲准公告為註冊第02202378號商標，現仍於
22 商標權專用期間內。

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

26 （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
27 智慧局申請「O-one設計圖」商標，分別指定使用於第9類
28 「智慧手機護套、螢幕保護膜、螢幕保護玻璃貼、智慧型手
29 機、行動電話護套、行動電話車用固定架、手機帶、手機耳
30 機孔防塵塞、智慧手機保護膜、電腦螢幕保護膜、螢幕光學
31 保護膜、手機外殼、行動電話外殼、觸控螢幕、觸控面板、

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

09 (四)原告開發或代理之系爭MagSafe系列手機殼，其背板上有系
10 爭圖樣。

11 四、本件爭點：（本院卷第168頁）

12 (一)原告提起本件確認之訴，是否具確認利益？

13 (二)原告使用系爭圖樣於系爭MagSafe系列手機殼商品，是否為
14 商標使用？而有商標法第36條第1項第1款或第2至3款不受他
15 人商標權之效力所拘束之情形？

16 (三)系爭商標是否有商標法第29條第1項第1款、第3款及第30條
17 第1項第1款之不得註冊事由？

18 (四)原告使用系爭圖樣於系爭MagSafe系列手機殼商品，是否侵
19 害被告系爭商標權？

20 五、得心證之理由：

21 (一)原告提起本件確認之訴不具確認利益

22 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
23 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。
24 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
25 明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，
26 且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經
27 法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確
28 認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例要
29 旨、最高法院106年度台上字第2060號判決要旨參照）。

30 2.查本件原告主張系爭MagSafe系列手機殼並無侵害系爭商標
31 之情事，而被告曾對原告寄出原證1所示之警告函，並發動

01 刑事搜索程序，故請求確認被告基於系爭商標對原告以系爭
02 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
03 及侵害防止請求權不存在云云。然觀之原證1(本院卷第23至
04 25頁)之內容係被告對於近期關於市面上其他廠商販賣標示
05 系爭商標之手機殼，致消費者誤認係被告所販賣之產品之情
06 形，已向警方報案並蒐證，並向加盟商及合作伙伴說明並表
07 示歉意，該函均未提及原告之名稱，亦未記載要求原告將載
08 有該商標之商品全數下架，且未經被告授權前，不得持有、
09 陳列、輸出或輸入載有該商標之商品等語，故該函係對被告
10 加盟商之說明函，並非對原告之警告函，故原告未證明被告
11 有何禁止其販賣系爭MagSafe系列手機殼及請求損害賠償之
12 行為。且被告於本院開庭時表示「原告今日所提出附件所示
13 的產品，我們不會再主張商標權，亦不會主張侵害排除及侵
14 害防止、損害賠償」等語(本院卷第169頁)。準此，兩造
15 間就系爭MagSafe系列手機殼是否侵害系爭商標之法律關係
16 並無不明確，亦無如不訴請確認，原告在私法上之地位將有
17 受侵害之危險之情形，顯然欠缺即受法律上之確認利益，當
18 不能提起本件消極確認之訴。

19 3.原告雖主張被告有對其發動刑事搜索扣押程序禁止其販賣系
20 爭MagSafe系列手機殼，然被告於112年7月15日已撤回刑事
21 告訴，且臺灣臺北地方檢察署檢察官以112年度偵字第22525
22 號為不起訴處分，有刑事撤回告訴狀、不起訴處分書可參
23 (本院112年度民暫字第13號卷第93至98頁)，故原告此部
24 分主張亦無法證明其在私法上之地位將有受侵害之危險之情
25 形，故顯然欠缺即受法律上之確認利益。是原告上開主張，
26 尚屬無據。

27 (二)綜上，本件原告在私法上之地位並無將有受侵害之危險，顯
28 然欠缺即受法律上之確認利益，自不能提起本件消極確認之
29 訴。

30 六、從而，原告依民事訴訟法第247條第1項前段規定，請求如主
31 文第1項所示，為無理由，應予駁回。

七、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。

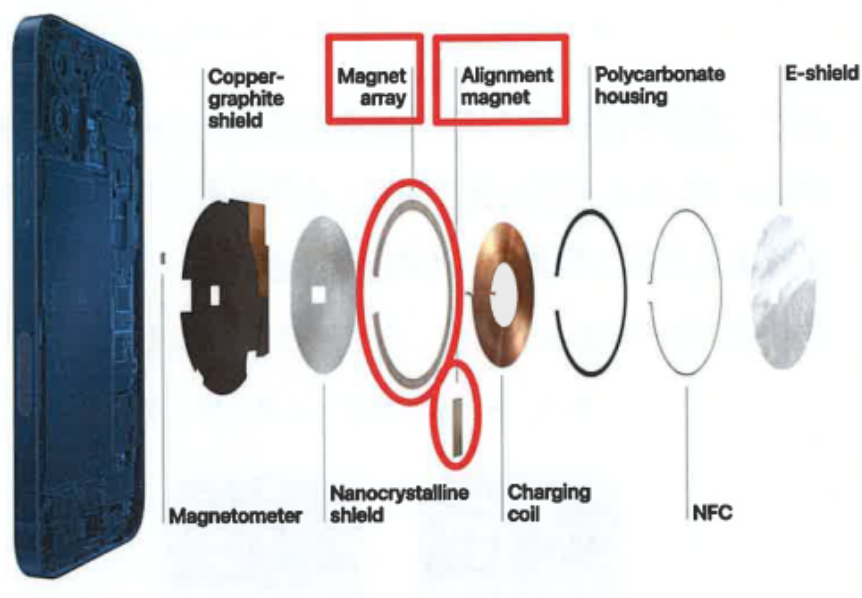
中華民國 113 年 1 月 30 日
智慧財產第三庭
法官 王碧瑩

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 113 年 1 月 30 日
書記官 楊允佳

附圖一：iPhone12之MagSafe透視圖



附圖二(系爭商標1)

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。



附圖三(系爭商標2)

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

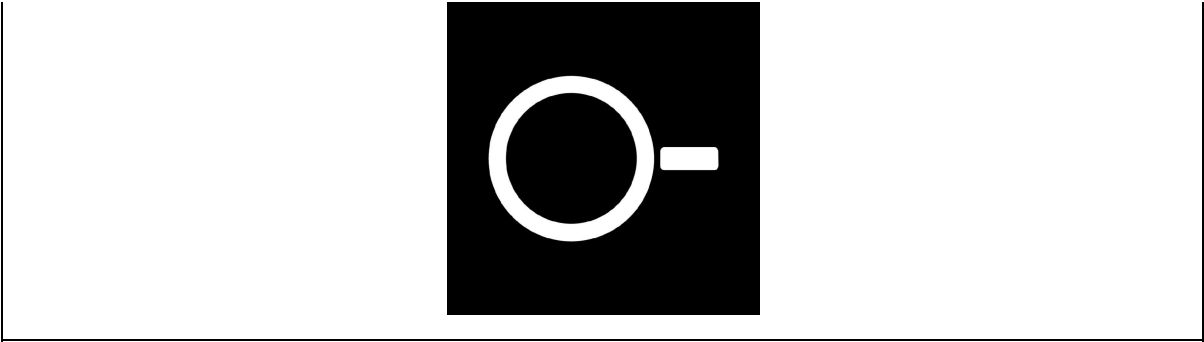
註冊公告日：111年12月16日

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。

01



02

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			