# 105100101 有關「MANZANA 字及圖」商標權侵害事件(商標法§68③)

## (智慧財產法院104年度民商上易字第2號民事判決)

**爭點:「計算機」、「智慧型手機」以及「電腦」等商品之類似關係判斷**

| 系爭商標圖樣<br>(註冊第01418897號) | 被告實際使用商標<br>(註冊第01662428號) |
|---|---|
| | |
| 第9類:資料傳輸線、車充線、訊號線、觸控筆、快閃記憶體、讀卡機、手提電腦專用袋、電腦用腕靠、攜帶式快閃記憶體、筆記型電腦專用袋、滑鼠墊、鍵盤防塵罩、計算機、電源供應器、電池充電器、電視遊樂器搖桿、電視遊樂器防塵罩。 | 第9類:優先權日1010326中國大陸:傳真機;電子防盜裝置。優先權日1010528中國大陸:計數器;影印機(照相、靜電、熱);秤;電話機;可視電話;手提電話;電話用免持設備;手機帶;揚聲器;麥克風;電視機;揚聲器喇叭;攝像機;頭戴耳機;數位影音光碟播放機;可攜式媒體播放器;照相機(攝影);立體視鏡;望遠鏡;太陽鏡;電池。 |

**相關法條:商標法第68條第3款**

**<u>案情說明</u>**

上訴人凱曜數位科技有限公司(原審原告)向智慧財產法院提起訴訟,主張其於98年7月25日以「MANZANA 字及圖」商標,指定使用於「資料傳輸線、車充線、訊號線、觸控筆、快閃記憶體、讀卡機、手提電腦專用袋、電腦用腕靠、攜帶式快閃記憶體、筆記型電腦專用袋、滑鼠墊、鍵盤防塵罩、計算機、電源供應器、電池充電器、電視遊樂器搖桿、電視遊樂器防塵罩」等商品,向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請註冊,並於99年7月16日核准列為註冊第01418897號商標。詎訴外人北京小米科技有限責任公司明知系爭商標之存在,卻仍生產、製造印有與系爭商標近似之「MI」商標之手機、資料傳輸線、電源供應器(即電池、插座)及電池充電器等商品(下稱系爭商品),並透過訴外人台灣小米通訊有限公司及新誼整合科技股份有限公司向國家通訊傳播委員會申請系爭商品之審驗、輸入,再透過被上訴人

遠傳電信股份有限公司（原審被告）販賣系爭商品，顯然已構成商標法第68條第3款之侵害上訴人系爭商標權之行為。爰依商標法第71條第1項第2款計算損害賠償金額，並依同法第69條第3項之規定請求被上訴人負損害賠償責任。另主張被上訴人縱使並無侵害上訴人系爭商標權之故意或過失，因被上訴人未得上訴人之同意或授權而陳列、販售系爭商品而獲有利益，並致上訴人受有喪失取得商標授權金之損害，爰依民法第179條之規定，請求被上訴人返還以其總營收之百分之10計算不當利得即1億2,998萬元，並就其中之500萬元先為一部請求。

原審駁回上訴人之前述請求，上訴人不服，爰向智慧財產法院提起本件上訴案。

**判決要旨**

**智慧財產法院104年度民商上易字第2號民事判決：**

**上訴駁回。**

**第二審訴訟費用由上訴人負擔。**

**<判決意旨>:**

按商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者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，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。又商品或服務類似與否之認定，並非絕對受商品或服務分類之限制，同一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類的商品或服務也可能是類似商品或服務。

經查，就系爭商品手機而言，其主要係傳輸、交換聲音、影像等通訊、視訊功能，而系爭商標指定使用之「計算機」則係具有加算、記數、運算功能之產品。又手機與計算機組成零件各異，材料來源亦各取所需，且因手機與計算機之技術領域與水準不同，其產製者與行銷管道及場所亦有所區別，是由功能、材料、產製者、行銷管道及場所觀之，手機與計算機難認具有共同或關聯之處，故非屬同一或類似之商品。

…

經查：依智慧局104年3月16日（104）智商00438字第10480124960號函稱：「…二、『電腦』商品早期或稱為『電子計算機』，在本局於83年間採行商品及服務國際尼斯分類前，『電腦』與『計算機』歸屬同一類（第72類）。惟隨著積體電路技術及微處理器的引入與應用，電腦得執行的數據、

指令增多、記憶容量及功能增大增強，其應用層面及範圍亦深入各不同領域，非僅係單純處理算術運算之器具，是於採行國際尼斯分類後，便將『電腦』與『計算機』分別歸屬於第 9 類之不同組群，『電腦』商品係歸屬於第 9 類第 0917 組群，該組群核收之商品項目範圍主要為電腦軟硬體及應用產品，例如電腦螢幕顯示器、電腦主機、滑鼠、網路卡等；而『計算機』商品則歸屬於第 9 類第 0918 組群，該組群核收之商品主要係具有加算、記數、算術運算等功能之產品，例如：加算機、點鈔機、收銀機等，二者組群商品之功能、性質有別，不具類似關係。至於『電話』、『行動電話機』、『手機』、『智慧型手機』商品則歸屬第 9 類第 0938 組群，該組群商品主要係利用聲音、影像之傳輸、交換等方式以達通訊、視訊功能，其與 0917 組群之『電腦』商品未屬同一組群，且未曾建立相互檢索之類似關係」等語…，可知智慧局固曾將電腦與計算機歸於同一組群，惟隨著科技的進步，電腦與計算機之功能已大不相同，故現今已將其等歸屬於不同組群，而認定不具類似關係。又縱然各大學科系或仍以「計算機概論」為名稱開設電腦、程式等課程，市面上亦有販售名為「計算機概論」、內容包含電腦、軟體、程式、網際網路、智慧型手機等之教科書…，惟上開科系名稱與教科書名均僅係學術上所使用之名稱，且未隨著時代之變遷而更名。再揆諸商標最主要之功能，在表彰自己之商品/服務，以與他人之商品/服務相區別，就商品/服務之消費者而言，則是藉由商標來識別不同來源之商品/服務，俾以進行選購。是以，商標最主要之功能即在於識別商品/服務來源，而此一商標識別功能的發揮，更是維護現代自由競爭市場正常運作不可或缺的機制。因此，是否能正確識別商品/服務來源，即應從消費者之角度觀之。而就現今我國之消費者而言，電腦與計算機，無論係性質或功能方面，均已大不相同，且其等之材料、產製者、行銷管道及場所等因素上亦不具有共同或關聯之處，是自難謂系爭商標所指定之「計算機」商品與系爭「手機」商品構成類似。

大陸地區縱將電腦稱呼為計算機，且就商標註冊之商品類別中，計算機與計算機器同屬「0901 電子計算機及其外部設備」類別，惟商標權基於屬地主義原則，深具地域性，兩岸就商標指定使用之商品/服務之分類既存有差異，且兩岸文化亦不相同，自難因大陸地區將電腦稱呼為計算機，且與計算機器屬同一類別，即遽認我國消費者即會有相同之認知。

…

目前市面上之智慧型手機，其功能雖有加入與電腦相同之運算、處理功能，且一般消費者亦有使用手機通訊軟體、社群網路連繫，而非早期單純之通訊設備。惟縱然智慧型手機之功能已相當多樣及廣泛，但仍未能完全取代電腦，就消費者而言，二者商品仍非屬同一或類似商品。何況，如前所述，系爭商標所指定使用之「計算機」，與電腦本非相同或或類似商品，而與電腦性質、功能亦有所差異之手機，自與計算機差異更鉅。原告以手機有內鍵計算機之

功能為由，即依「混淆誤認之虞審查基準」第 5.3.4、5.3.5 點為據，主張二者屬相同或類似商品等語，要非可取。

綜上，手機與計算機之材質、功能並不相同，且其等之產製者、行銷管道及場所等因素上亦不具有共同或關聯之處，是自非屬相同或類似商品。上訴人以前開事由主張系爭手機商品與系爭商標所指定使用之計算機，為相同或類似商品等語，洵非可採。