

智慧財產及商業法院111年度民專訴字第23號判決

【專利法】

【裁判日期】112年4月27日

【裁判事由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判要旨】

- 一、查原告主張其為系爭專利權人，因而提起本件損害賠償等訴訟，請求被告給付訴之聲明所示之金額及為一定不作為，則原告所提起者為給付訴訟，而專利法第96條第1、2項分別規定發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之；對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，故原告主張其對被告有給付請求權，其當事人適格即無欠缺，至於系爭專利是否已專屬授權雲○公司，原告是否得請求排除侵害及損害賠償，應為本件請求有無理由之問題，是以，被告抗辯原告不具系爭專利之訴訟實施權云云，顯有誤會。況原告主張雲○公司於前案判決後，本件訴訟起訴前，雲○公司與原告已合意終止專屬授權關係，有雲○公司出具之聲明書在卷可參（本院卷一第439頁），原告既為系爭專利之專利權人，自得提起本件訴訟。
- 二、依系爭專利說明書內容，系爭專利請求項1之「輸入裝置或功能裝置之資訊」應解釋為「攜帶式電子裝置內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能的資訊，用來配對輸入裝置或功能裝置與軟體之操作」，「操作配置」應解釋為「攜帶式電子裝置內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能因應操作軟體動作所產生之對應控制功能及介面」，「裝置資料庫」應解釋為「包含攜帶式電子裝置內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能資訊之結構化集合，用來配對輸入裝置或功能裝置與軟體之操作」，「裝置資料庫」應解釋為「存取、搜尋並管理裝置資料庫的硬體空間及程式集合」，「操作配置資訊」應解釋為「攜帶式電子裝置內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能與軟體之操作動作間的對應關

係」，「變更該攜帶式電子裝置之操作配置」僅需依字義解釋即可。

三、系爭方法並未落入系爭專利請求項1之文義範圍：

- (一)系爭方法係將家用主機XBOX的手把操控鈕虛擬至手機觸控螢幕，並無須得知手機的裝置資料即可達成，由勘驗影片中被告提供之串流遊戲使用流程無法得知系爭方法之伺服器包括裝置資料庫，是以，系爭方法並未落入系爭專利請求項1「一種客製化攜帶式電子裝置之操作配置之方法，用於一伺服器，該伺服器包括一裝置資料庫，該伺服器供一攜帶式電子裝置透過一網路登入以操作一軟體」之技術特徵。
- (二)開啟Hami雲端遊戲App後會要求使用者輸入用戶名稱（帳號）及密碼，以登入串流遊戲服務伺服器，是系爭方法落入系爭專利請求項1「接受該攜帶式電子裝置之登入」之技術特徵。
- (三)系爭方法係將家用主機XBOX的手把操控鈕虛擬至手機觸控螢幕，並無須得知手機內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能資訊，螢幕上虛擬操控鈕功能係對應XBOX的手把操控鈕，亦無需將軟體內建之操作方式與手機之輸入裝置或功能裝置配對，由勘驗影片中被告提供的串流遊戲使用流程無法得知系爭方法具有包含攜帶式電子裝置輸入裝置或功能裝置資訊的裝置資料檔，系爭方法並未落入系爭專利請求項1「判斷該裝置資料庫是否具有該攜帶式電子裝置之一裝置資料檔，其中該裝置資料檔包括該攜帶式電子裝置之至少一輸入裝置或至少一功能裝置之資訊」之技術特徵。
- (四)系爭方法並無將除觸控螢幕外的其他輸入裝置或功能裝置與操作軟體所需之操縱需求對應，亦無須記錄攜帶式電子裝置內輸入裝置或功能裝置的裝置資料檔以完成勘驗影片所示之遊戲流程，系爭方法在觸控螢幕上產生虛擬按鈕的位置係視不同遊戲介面而安排在不擋住主要遊戲物件的位置（如前開iOS手機遊玩ATV Drift & Tricks遊戲畫面、Brave遊戲畫面），但皆顯示於電子裝置之觸控螢幕上，可知此操作配置亦與電子裝置之裝置資料檔無關，系爭方法並未落入系爭專利請求項1「若該裝置資料庫具有該攜帶式電子裝置之該裝置資料檔，則根據該裝置資料檔以產生一操作配置資訊，其中該操作配置資訊包括關於變更該攜帶式電子裝置之操作配置」之技術特徵。

四、系爭專利請求項2、4、6至7皆依附系爭專利請求項1，包含系爭專利請求項1所

有技術特徵，系爭方法並無落入系爭專利請求項1之文義範圍已如前述，故系爭方法當然亦無落入系爭專利請求項2、4、6至7之文義範圍。原告不能證明系爭方法落入系爭專利請求項1、2、4、6至7之文義範圍，則本件其餘爭點即專利有效性、排除侵害及損害賠償部分，即無逐一論駁之必要，附此敘明。

五、綜上所述，原告不能證明系爭方法落入系爭專利請求項1、2、4、6至7文義範圍，則原告主張被告侵害系爭專利，並依專利法第96條第1、2項、第97條第1項第2款等規定，請求被告賠償165萬元及法定遲延利息，並請求為一定不作為，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依附，自應併予駁回。

智慧財產及商業法院111年度行商訴字第22號判決

【商標法】

【裁判日期】112年5月24日

【裁判事由】商標異議

【裁判要旨】

- 一、按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1項第11款定有明文。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準。著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。又按商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用（最高行政法院111年度大字第1號裁定參照）。
- 二、參法院判決及經濟部智慧財產局之商標異議審定內容，堪認系爭商標106年5月2日申請註冊時，據爭諸商標於前揭商品所表彰之信譽及品質，已廣為相關事業及消費者所普遍知悉，揆諸前揭說明，其著名程度即符合商標法第30條第1項第11款前後及後段之著名商標。
- 三、商標法第30條第1項第11款後段規定「減損著名商標識別性之虞」，係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵或吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。

四、判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，包含商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品／服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素。

(一)系爭商標是由一綠色長方形底圖內置墨色外文「GIOVANNI VALENTINO」所組成；據爭諸商標則是由單純外文「VALENTINO」，或外文「VALENTINO」結合「V」設計圖樣，或外文「VALENTINO GARAVANI」結合「V」設計圖樣所組成。系爭商標與據爭諸商標相較，雖都有相同外文「VALENTINO」，惟外文「VALENTINO」為義大利一般常用習見之外文姓氏，且我國現存多個以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品／服務之商標，業經本院認定如前，可徵外文「VALENTINO」、「giovanni」作為消費者區辨商品／服務來源標示之判斷標準亦不相同，又個案之法律及事實狀態基準時亦有不同，於個案中調查審認結果，當然有所不同。

(二)系爭商標與據爭諸商標以外文「VALENTINO」，或各以外文「VALENTINO」自結合其他外文、底圖、設計圖樣等，且與所指定使用之商品或服務均無直接關聯，應各具相當識別性。又按商標若未為第三人廣泛使用於不同之商品／服務，則該商標排他使用之程度較高，其識別性或信譽較可能遭受減損。

(三)系爭商標之構圖意匠，與據爭商標1至9單純外文「VALENTINO」、據爭商標10、11結合「V」設計圖樣、據爭商標12、13結合外文「GARAVANI」及「V」設計圖樣之印象截然不同，已難認參加人有攀附據爭諸商標之意圖。

(四)據爭諸商標雖為著名商標，惟衡酌系爭商標與據爭諸商標近似程度不高，均具相當識別性，且於我國持續使用該等商標於各類產品／服務多年，二者在○○市場業已併存相當時間，皆為我國相關消費者所熟悉，又據爭諸商標中之外文「VALENTINO」亦經第三人廣泛使用於商標圖樣之一部，排他使用程度非高，參加人申請註冊商標非出於惡意等情，應認系爭商標之註冊並無使相關消費者產生與據爭諸商標混淆誤認之虞，亦未有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞，故無商標法第30條第1項第11款前段、後段規定之適用。

五、按商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商

標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限，商標法第30條第1項第10款定有明文。該款要件除依照前揭商標法第30條第1項第11款前段規定判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞應參酌因素外，尚需認定「商品或服務同一或類似」。其判斷商品或服務是否類似，應綜合各該相關因素，以一般社會通念、市場交易情形及各產業別性質，為個案妥適之判斷：

- (一) 系爭商標指定使用於「眼鏡、眼鏡組件」、「電子出版品、電子手冊、筆記型電腦包、電腦軟體」商品，分別與據爭商標1使用於第84類「眼鏡及其組件」商品、據爭商標7使用於第9類之商品、據爭商標11使用於第33類之服務等相較，二者於原料、用途、功能均屬相同或相關，且常來自相同之商品產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通○○市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或高度類似之商品或服務。
- (二) 惟系爭商標指定使用之「衡器、潛水帽、潛水手套、潛水用靴、泳鏡、潛水衣、潛水輔助浮力之背心、游泳用耳塞、望遠鏡、音響、照相機背帶、安全帽、量尺、行動電話護套」商品，與據爭諸商標指定使用之商品或服務相較，二者於原料、用途、功能難認相同或相關，且生產製造者亦無一定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○○市場交易情形，應無使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，非屬類似之服務或商品。

六、綜合前述判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞之因素，足見系爭商標與據爭諸商標近似程度不高，二者指定使用之商品或服務有前述部分相同或類似，復參以二商標圖樣各具識別性，且已在○○市場上併存使用多年，相關消費者對之均有相當認識，而足以區辨二者為不同之來源，又系爭商標之申請註冊無法證明是出於惡意，本院審酌以上各情，認系爭商標之註冊應無致相關消費者誤認二商標商品為來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第10款規定之適用。

七、綜上所述，系爭商標之註冊並無商標法第30條第1項第10款、第11款規定之適用，是被告所為「異議不成立」之原處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，及命被告應作成系爭商標應予撤銷之處分，核無理由，應予駁回。