

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專訴字第75號

原告 施文富

訴訟代理人 郭峻誠律師

複代理人 李翰承律師

被告 蔡志華

訴訟代理人 馬健繻律師

被告 加美企業社即蔡志華

蔡金秤

辰豫塑膠工業股份有限公司

兼法定

代理人 吳佳琪

被告 劉宗全

富發企業社

兼法定

代理人 呂學嵇

被告 呂紹楠

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國110年8月17日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者、請求之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；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，民事訴訟法第255條第1項第1款、第2款、第3款及第262條第1項分別定有明文。本件原告起訴時，以鑫美鞋業有限公司（下稱鑫美公司）、蔡志華、加美企業社即蔡志華、蔡金秤、辰豫塑膠工業股份有限公司（下稱辰豫公司）、劉宗全、富發企業社、呂學嵇、呂紹楠為被告，並聲明：「一、被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）50萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 %計算之利息。二、被告等應連帶負擔費用，將本件判決書之當事人、案由及主文之內容，以長25公分、寬19公分之篇幅，以不小於14號字之楷體字型登載於經濟日報、蘋果日報頭版下半頁登載一日。三、原告願供擔保，請求就訴之聲明第一項准予宣告假執行。」（本院卷一第21頁），嗣原告以民國109年6月9日民事撤回起訴狀，撤回對鑫美公司之起訴（本院卷一第279頁），並於109年9月10日言詞辯論期日追加辰豫公司之法定代理人吳佳琪為被告，訴之聲明並當庭更正為：「一、被告等應連帶給付原告50萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 %計算之利息。二、被告等應負擔費用，將本件判決書之當事人、案由及主文之內容，以長25公分、寬19公分之篇幅，以不小於14號字之楷體字型登載於經濟日報、蘋果日報頭版下半頁登載一日。三、原告願供擔保，請求就訴之聲明第一項准予宣告假執行。」（本院卷二第101頁）。查原告前揭撤回對鑫美公司之訴，因當時鑫美公司尚未為本案言詞辯論，故原告上開撤回無庸鑫美公司同意即生撤回效力，自不在本件審理範圍。另原告追加被告辰豫公司之法定代理人吳佳琪為被告，此係本於被告吳佳琪為被告辰豫公司之法定代理人，請求被告吳佳琪就被告辰豫公司應賠償部分連帶負責，屬請求之基礎事實同一，且經被告等同意（本院卷二第137頁），又訴之聲明第2項之變更僅為連帶責任變更為共同，核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸前揭規定，應予准許。

01 二、次按非法人之團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第3項定有明文。而民事訴訟法第40
02 條第3項所謂非法人之團體設有代表人或管理人者，必須有
03 一定之名稱及事務所或營業所，並有一定之目的及獨立之財產者，始足以當之（最高法院64年台上第2461號判決參照）。具有合夥性質之非法人團體，在程序法上，依民事訴訟法第40條第3項規定，固可認其有形式上之當事人能力，而得於民事訴訟程序為當事人之資格（最高法院95年度台字第1606號判決參照）。查被告富發企業社係被告呂學嵇及被告呂紹楠出資設立，組織為合夥，並以被告呂學嵇為負責人對外為合夥代表，復有一定之名稱、營業所，及有一定之目的、獨立財產，有經濟部商業登記公示資料查詢明細在卷（本院卷一第179頁），揆諸前開說明，被告富發企業社應有當事人能力，且以被告呂學嵇為法定代理人。

15 三、本件被告蔡志華以外之被告等均未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

18 貳、實體部分

19 一、原告起訴主張：

20 (一)原告為設計第D179735號「鞋底設計專利」（下稱系爭專利）之專利權人，該特殊外觀造型鞋底（下稱系爭設計鞋底）為原告之美術著作（下稱系爭美術著作，即原證1的鞋底及原證5之附件1，如附圖一所示，本院卷一第122至第130頁）。原告於105年12月1日取得系爭專利權後，委託被告辰豫公司（其法定代理人為被告吳佳琪、實際負責人為被告劉宗全）製造系爭設計鞋底。詎料，被告蔡志華（訴外人鑫美公司當時之實際負責人）、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤，於106年之不詳時間，向被告辰豫公司下單，請求仿製系爭設計鞋底。被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全違反保密合約，不當將原告留存之鞋底模具，供被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤用以製

01 造仿冒鞋底。原告於107 年6 月間於市面上透過被告蔡志
02 華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤的販售通路即被
03 告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠之實體門市及網路
04 購物，購得如原證4 之產品（下稱系爭產品）。系爭產品經
05 原告於107 年7 月3 日送請財團法人經濟科技發展研究院
06 （下稱經發院）為著作權侵權鑑定，其「著作權研究鑑定報
07 告書」（下稱系爭鑑定報告）鑑定結果為實質近似而成立重
08 製，系爭產品之鞋底侵害系爭美術著作。系爭產品之鞋底除
09 侵害系爭美術著作外，經原告比對後發現系爭產品之鞋底落
10 入系爭專利之專利權範圍。是以，被告蔡志華、被告加美企
11 業社即蔡志華、被告蔡金秤、被告辰豫公司、被告吳佳琪、
12 被告劉宗全侵害系爭專利及系爭美術著作之改作權及散布
13 權；富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠侵害系爭專利及
14 系爭美術著作之散布權。另被告加美企業社即蔡志華於107
15 年6 月間透過被告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠，
16 對外販售仿製系爭產品，以顯失公平的方法，詐取他人的成
17 果，高度抄襲系爭設計鞋底，屬違反公平交易法第25條所規
18 定之顯失公平行為。爰依著作權法第88條第1 項、第89條，
19 專利法第142 條準用第96條第2 項，公平交易法第30條、第
20 33條，民法第184 條第1 項後段、第185條、第195 條，第1
21 97 條第2 項、第227 條，公司法第23條等規定，提起本件
22 訴訟。

23 (二)系爭專利不具得撤銷之事由：

24 1.被告等未舉證證據2（即本件乙證6）私文書之形式真正：

25 (1)被告蔡志華曾對系爭專利提出舉發，舉發審定書認定系
26 爭專利不具創作性之主要理由，係認定系爭專利已被舉
27 發證據2即訴外人茂泰(福建)鞋材有限公司（下稱茂泰
28 公司）於2015年所發行之產品型錄所揭露，然該型錄並
29 非具公信力之機構或知名期刊所發行，無法查證其真實
30 性，亦即可藉由倒填該刊物出版日期之方式，而變造出
31 不實之資料，實難驟認證據2為真正，而具證據能力。

01 (2)系爭專利舉發行政訴訟曾於109年9月26日透過法務部以
02 司法互助方式，向大陸官方詢問訴外人茂泰公司及其印
03 刷廠商之真實性。然該函詢資料並無法送達，顯見透過
04 司法互助的程序，根本就找不到訴外人茂泰公司，則訴
05 外人茂泰公司是否真實存在，顯有疑義。況且，訴外人
06 茂泰公司為一大陸廠商，而大陸公司關於營業地址、項
07 目、證據造假之情形屢見不鮮。是以，應否定舉發證據
08 2之真正。

09 2.系爭專利舉發行政訴訟判決忽略證據2 之諸多疑點，且在
10 無任何根據之情況下認定證據2 非假造，顯有判決未依客
11 觀證據之違法：

12 (1)原告於系爭專利舉發行政訴訟審理程序中，提出證據2
13 之諸多疑點，例如在2014年型錄即出現過之多個舊產品
14 編號「MT- 95026B 28-46」之鞋底，在2015年之「最新
15 產品」型錄又再度出現一次，顯不符合常理。

16 (2)再者，於訴外人茂泰公司網站中「商品展示」列舉的各
17 種鞋款，其編號方式與證據2 之「MT-95026B 28-46 」
18 編號方式完全不同，而且訴外人茂泰公司網站之產品編
19 號，僅從90002 開始到92191 ，或是其他數字的編號，
20 根本就沒有證據2 之「95026 」編號或類似之編號，可
21 見證據2 之編號並非訴外人茂泰公司之官方編號方式，
22 則證據2 是否為真實型錄，即非無疑。

23 (3)系爭專利舉發行政訴訟判決對此不符常理，不合邏輯之
24 異常情形，僅以「茂泰公司是專業的鞋底製造商，於20
25 09年即成立了福建省唯一一家鞋底科技研究中心，其公
26 司註冊資金為5,000 萬元人民幣，公司佔地面積45,000
27 平方米，顯見其為頗具規模之公司，茂泰公司下游廠商
28 眾多，實無可能為參加人變造型錄之理」作為解釋，然
29 上開敘述僅為證據2 內頁之公司簡介，系爭專利舉發行
30 政訴訟判決未查證該內頁敘述是否屬實而逕行採認，顯
31 有判決未依客觀事實之違法。

(4)原告於系爭專利舉發行政訴訟並非主張訴外人茂泰公司為參加人即本件被告蔡志華變造型錄，而是爭執該型錄可能根本不是訴外人茂泰公司所出版，所以才透過司法互助詢問該型錄之真實性。然系爭專利舉發行政訴訟竟在司法互助程序上未完備，未獲回覆，且根本找不到訴外人茂泰公司之情況下做出判決，顯有調查證據程序未完備，應調查證據未予調查之違法。

(三)系爭設計鞋底除取得專利外，亦享有著作權：

系爭設計鞋底之創作靈感起源於原告於101年間見市售鞋底大多缺乏柔軟度與彈性，且因為鞋底紋路設計不良而欠缺防滑、抓地性，需多一些摺痕並調整鞋底材質才能方便彎曲與增加柔軟度，原告遂開始創作鞋底產品。嗣於102年間，原告為增進特殊造型設計鞋墊之美觀及實用性，乃投入大量時間及心力不斷設計改良，例如：研發特殊材料、運用不同之材料比例，並改良鞋底紋路之外觀造型、增加鞋底褶痕等，以求最佳化呈現特殊造型鞋墊之立體特色及美觀質感，故該鞋底外觀原告除取得系爭專利權外，亦享有該外觀造型之著作權。縱使系爭專利遭舉發撤銷，然原告既係獨立創作系爭設計鞋底，對該鞋底外觀仍享有著作權，此由系爭鑑定報告記載：系爭原告創作之「鞋底」(美術著作物)具有原創性及創意性，故屬著作權法保護之「美術著作」並帶有「圖形著作」屬性，即可證明。

(四)各被告之侵權行為及請求權基礎：

1.被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤部分：

(1)被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤於106年之不詳時間，向被告辰豫公司下單，請求仿製系爭設計鞋底，原告於107年6月間購得系爭產品後，始獲悉被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤侵害系爭專利及系爭美術著作之改作權及散布權。

01 (2)上述被告等侵害著作權及專利權之行為，同時構成「專
02 利侵權」與「不當得利」競合，而依不當得利規定計算
03 被告等侵害專利權所得之利益，應依其實施該專利，於
04 客觀上所能獲致之實際利益為計算標準。是以，本件自
05 應以被告等製造、販售侵權產品之獲利作為不當得利之
06 計算基礎。

07 (3)就訴之聲明第1 項部分，請求權基礎依著作權法第88條
08 第1 項、專利法第142 條準用第96條第2 項、民法第18
09 4 條第1 項後段，所主張之違反善良風俗之方法為仿製
10 系爭專利，民法第197 條第2 項，連帶之依據則為著作
11 權法第88條第1 項後段、民法第185 條；就訴之聲明第
12 2 項部分，請求權基礎為著作權法第89條、民法第195
13 條。就同一個聲明，若有數請求權基礎主張，請求擇一
14 為勝訴判決。

15 (4)此外，被告加美企業社即蔡志華於107 年6 月間透過被
16 告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠，對外販售系
17 爭產品，以顯失公平的方法，詐取他人的成果，高度抄
18 襲原告之產品，此為公平交易法第25條所規定之顯失公
19 平行為。就訴之聲明第1 項部分，另主張依公平交易法
20 第30條請求，就訴之聲明第2 項部分，另主張依公平交
21 易法第33條請求。

22 2.被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全部分：

23 (1)被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全於107 年6 月
24 間違反兩造間保密合約，不當將原告留存之鞋底模具，
25 供被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤
26 等人用以製造仿冒鞋底，因此侵害系爭專利及美術著作
27 之改作權及散布權。

28 (2)上述被告等侵害著作權及專利權之行為，同時構成「專
29 利侵權」與「不當得利」競合，而依不當得利規定計算
30 被告等侵害專利權所得之利益，應依其實施該專利，於
31 客觀上所能獲致之實際利益為計算標準。是以，本件自

應以被告等製造、販售侵權產品之獲利作為不當得利之計算基礎。

(3)被告辰豫公司身為原告之代工廠商，與原告有委託生產之契約關係，則被告辰豫公司對於原告所交付之系爭設計鞋底及模具，自有保密及不洩露予原告競爭同業之契約附隨義務。被告辰豫公司竟違反上開義務，原告亦得依據民法第227條不完全給付之規定，就被告等製造並販售侵權產品之行為，請求被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全賠償損失。

(4)就訴之聲明第1項部分，請求權基礎為著作權法第88條第1項、專利法第142條準用第96條第2項、民法第184條第1項後段，所主張之違反善良風俗之方法為仿製系爭專利、民法第197條第2項、第227條，連帶之依據則為著作權法第88條第1項後段、民法第185條；就訴之聲明第2項部分，請求權基礎為著作權法第89條、民法第195條。就同一個聲明，若有數請求權基礎主張，請求擇一為勝訴判決。

(5)原告另依公司法第23條第2項規定請求被告吳佳琪就被告辰豫公司之上開行為負連帶賠償責任。

3.被告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠部分：

(1)被告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠未經原告授權或同意，擅自於107年6月間於自己實體門市○○路上販售系爭商品，以此銷售行為而侵害系爭專利及美術著作之散布權。

(2)上述被告等侵害著作權及專利權之行為，同時構成「專利侵權」與「不當得利」競合，而依不當得利規定計算被告等侵害專利權所得之利益，應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準。是以，本件自應以被告等製造、販售侵權產品之獲利作為不當得利之計算基礎。

01 (3)就訴之聲明第1 項部分，請求權基礎為著作權法第88條
02 第1 項、專利法第142 條準用第96條第2 項、民法第18
03 4條第1 項後段、所主張之違反善良風俗之方法為販賣
04 系爭產品、民法第197 條第2 項，連帶之依據則為著作
05 權法第88條第1 項後段、民法第185 條；就訴之聲明第
06 2 項部分，請求權基礎為著作權法第89條、民法第195
07 條。就同一個聲明，若有數請求權基礎主張，請求擇一
08 為勝訴判決。

09 (五)因原告無被告等銷售資料等事證，故原告謹依民事訴訟法第
10 244條第1項、第4項及222條第2項規定，請求被告等連帶給
11 付50萬元作為損害賠償之最低金額，並請求被告等將本件判
12 決書之當事人、案由及主文之內容登報，俾使消費者知悉原
13 告為系爭著作創作人、專利權人之事實。

14 (六)原告之侵權行為損害賠償請求權並未罹於時效：

15 被告等持續製造、販售系爭產品，屬於繼續性侵權行為，每
16 一販售或使用行為應獨立計算其時效，原告請求被告等自10
17 5 年12月1 日起迄今的侵權行為損害賠償，被告等抗辯時效
18 已完成云云，自應就原告之損害賠償請求權，隨各該被告繼
19 續販售之損害漸次發生，而就各該不斷發生之獨立行為所生
20 之損害，原告業已知悉各自獨立論斷時效起算點一事，負舉
21 證責任。

22 (七)並聲明：

23 1.被告等應連帶給付原告50萬元及自起訴狀繕本送達翌日起
24 至清償日止，按年息5 %計算之利息。

25 2.被告等應負擔費用，將本件判決書之當事人、案由及主文
26 之內容，以長25公分、寬19公分之篇幅，以不小於14號字
27 之楷體字型登載於經濟日報、蘋果日報頭版下半頁登載一
28 日。

29 3.原告願供擔保，請求就訴之聲明第一項准予宣告假執行。

30 二、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤、被告辰豫公司兼法
31 定代理人吳佳琪、被告劉宗全、被告富發企業社兼法定代理

人呂學嵇、被告呂紹楠抗辯則以：

(一)原告主張被告等侵害系爭專利權部分：

1.系爭專利具得撤銷之事由：

(1)乙證6、7之組合，足以證明系爭專利不具創作性，有違專利法第122條第2項規定：

乙證6所揭露「MT-95026B 28-46」型號之鞋底，與系爭專利之「鞋底」皆係為「前端面呈向上翹起狀態，於其底端面排列有齒狀波浪紋路，其中並有呈等距排列數深度較深的齒狀波浪紋路」，而乙證7仰視圖揭露「小於鞋底形狀的內凹部並於內凹部位於腳跟、足弓範圍設有多數個橫向肋條及貫穿數橫向肋條的中央縱肋，及前掌區域設有數波浪肋條」，系爭專利與乙證7仰視圖之差異，主要僅在系爭專利的前掌區域為橫向條紋與波浪肋條交錯，而乙證7前掌區域為齒狀波浪紋路，然二者之差異，僅係橫向條紋及波浪肋條數量不一，該差異僅係就習知設計之外觀為簡易之變化手法。因此系爭專利自當難以跳脫乙證6、7產生明顯特異之視覺效果，為所屬技藝領域中具有通常知識者可依乙證6、7之創作內容，將兩者之差異如前掌區域波浪與橫向條紋交錯經簡易修飾所能得知，應認定該設計為易於思及，故乙證6、7之組合足以證明系爭專利不具創作性。

(2)乙證6、8之組合足以證明系爭專利不具創作性，有違專利法第122條第2項規定：

乙證6所揭露「MT-95026B 28-46」型號之鞋底，與系爭專利之「鞋底」皆係為「前端面呈向上翹起狀態，於其底端面排列有齒狀波浪紋路，其中並有呈等距排列數深度較深的齒狀波浪紋路」，而乙證8仰視圖揭露「小於鞋底形狀的內凹部，並於內凹部位於腳跟、足弓範圍設有多數個橫向肋條及貫穿數橫向肋條的中央縱肋，及前掌區域設有數波浪肋條」，該前掌區域波浪肋條較系爭專利細密，系爭專利俯視圖與乙證8仰視圖之差異，

01 主要僅在系爭專利的前掌區域為橫向條紋與波浪肋條交
02 錯，而乙證8 前掌區域為齒狀波浪紋路，然其二者之差
03 異，僅係橫向條紋及波浪肋條數量不一，該差異僅係就
04 習知設計之外觀為簡易之變化手法。因此系爭專利自當
05 難以跳脫乙證6 、8 產生明顯特異之視覺效果，系爭專
06 利為所屬技藝領域中具有通常知識者可依乙證6 、8 之
07 創作內容，將兩者之差異如前掌區域波浪與橫向條紋交
08 錯經簡易修飾所能得知，應認定該設計為易於思及，故
09 乙證6 、8 之組合，亦足以證明系爭專利不具創作性。

10 2.被告蔡志華於108 年5 月21日曾向智慧財產局就系爭專利
11 提起專利舉發，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）108
12 年12月31日以（108 ）智專三（一）03038 字第10821250
13 080 號舉發審定書為舉發成立，系爭專利應予撤銷之處
14 分，原告不服，提起訴願，經經濟部109 年4 月22日經訴
15 字第10906303460號訴願決定書駁回訴願，維持智慧局原
16 處分之系爭專利舉發成立，應予撤銷之結果。是以，本件
17 就系爭產品是否侵害系爭專利、被告等主觀上是否有無侵
18 權之故意或過失等爭議應無細究之必要，亦無進行侵權比
19 對分析之必要。

20 3.再者，系爭產品之鞋底係參考訴外人茂泰公司2014年鞋底
21 型錄而自行獨立創作完成，並非仿冒原告產品。因此，原
22 告所為系爭產品侵害系爭專利權之主張，未符事實，應不
23 予採。

24 (二)原告主張被告等侵害系爭美術之著作權部分：

25 1.系爭產品之鞋底未侵害系爭設計鞋底之著作權，未涉犯著
26 作權法：

27 (1)系爭鑑定報告鑑定之對象為系爭產品之鞋底及系爭設計
28 鞋底，但未見得用來製作系爭設計鞋底之原「創作」構
29 圖等資料，且系爭鑑定報告第5 至6 頁所載開模立體圖
30 9 張，實為系爭設計鞋底之圖式，應非屬（第一次固著
31 的）原始著作。本件應以「鞋底花紋之細部設計」作為

原告之著作權客體，且鞋底實用性之整體造型不受著作權法保護。又鞋底花紋之細部設計並非地圖、圖表、科技或工程設計圖等設計，應係以線條表達美感之「美術著作」，故原告主張系爭設計鞋底之美術著作帶有「圖形著作」屬性，於法未合。

(2)再者，系爭鑑定報告之鑑定機關非由法院依法囑託負責鑑定之機關，且其分析內容就系爭設計鞋底之花紋因先前技藝文獻（至少包含乙證5 及乙證6 之商品型錄）存在是否具備原創性之事項，漏未載明評析意見，該鑑定報告可信度存有疑義。

2.系爭產品之鞋底係被告蔡志華參考業界慣用公開之花紋而自行發想創作，非抄襲、重製系爭設計鞋底：

(1)系爭產品之鞋底係參考訴外人茂泰公司2014年之鞋底型錄，再加上被告蔡志華自行創意發想而完成創作，訴外人茂泰公司之鞋底型錄不僅於2014、2015年公開，其公開時間皆早於系爭專利申請日（105 年4 月8 日），上開型錄所顯示之鞋底紋路多與系爭設計鞋底極為類似，足證系爭專利申請日之前早已存在多種類似系爭設計鞋底之產品，故系爭設計鞋底不具創作性，不符著作權之原創性要件至明。

(2)根據系爭鑑定報告第28頁之鞋底紋路之比對，兩者之鞋底紋路雖同為波浪紋，但系爭產品之鞋底紋路在波峰波谷為柔和之曲線，而系爭設計鞋底之波峰波谷則接近銳角，顯見二者並非出自同一模子。對於系爭設計鞋底之著作權保護，並不能限制被告蔡志華基於相同之思想概念另為鞋底花紋之創作。再者，原告未充分舉證被告蔡志華如何「接觸」系爭設計鞋底，單憑系爭專利公告一事即推定被告蔡志華有接觸系爭設計鞋底之可能性，未考慮參考自其他第三人鞋品資訊一事，例如：訴外人茂泰公司之商品型錄等，是以本件實不能排除被告蔡志華

01 受第三人鞋品之啟發，使用相同概念而獨立創作出系爭
02 產品之鞋底之可能性。

03 3.原告曾屢次對本件被告等提起違反著作權告訴，然業經臺
04 灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）107 年度偵字第33
05 593 號為不起訴處分，原告不服聲請再議，亦經臺灣高等
06 檢察署智慧財產檢察分署（下稱高檢智財分署）108 年度
07 上聲議字第23號駁回再議確定；原告復向臺灣臺中地方法
08 院（下稱臺中地院）提起自訴，經臺中地院108 年度自字
09 第27號為不受理判決，原告不服提起上訴，經本院109 年
10 度刑智上訴字第3 號判決駁回上訴確定。原告再於108 年
11 5 月13日提起刑事告訴暨搜索扣押聲請，經臺中地檢署10
12 8 年度偵字第32684 號認定係同一事實為不起訴處分確
13 定，有臺中地檢署109 年2 月7 日發文字號「中檢達珠10
14 8 偵32864 字第1099010726號」函可稽，故原告主張被告
15 等共同侵害其著作權，顯屬無據。

16 (三)原告主張被告加美企業社即蔡志華違反公平交易法第25條規
17 定部分：

18 系爭專利已遭舉發成立，予以撤銷，亦遭經濟部駁回訴願在
19 案。又系爭設計鞋底亦經認定不具「原創性」，非屬著作權
20 法所稱之著作，不得享有著作財產權。據此，系爭設計鞋底
21 既無著作權，亦無專利權之情況下，原告關於系爭產品侵害
22 其著作權及專利權，而構成公平交易法第25條所規定顯失公
23 平行為之主張，實屬無據，應不予採。

24 (四)被告蔡金秤與本件訴訟並無法律上之關係，不應承擔任何法
25 律責任：

26 依高檢署智財分署108 年度上聲議字第23號處分書第8 頁所
27 載：「(十)加美企業社是被告蔡志華於106 年11月所獨資設
28 立，有經濟部商工登記公示資料可稽，而被告蔡金秤為被告
29 蔡志華之父，其出現在加美企業社並不即表示其即為該企業
30 社之負責人…」，已確認被告蔡金秤非被告加美企業社之實
31 際負責人，原告亦無其他積極證據可證明被告蔡金秤為本件

01 被告加美企業社負責人或與本件訴訟具有法律上之關係。是
02 以，被告蔡金秤與本件案情無涉，不應列為本件被告，原告
03 以被告蔡金秤為本件被告之部分為訴不合法，應予駁回。

04 (五)原告之損害賠償請求權依法已罹於二年時效而消滅，原告提
05 起本訴，實不合法，應予駁回：

06 1.本院109 年度刑智上訴字第3 號判決書第2 頁已明載原告
07 係自107 年2 月8 日向被告富發企業社購得系爭產品，可
08 知原告於107 年2 月8 日早已知悉本件案情及當事人，惟
09 其遲至109 年4 月23日始提起本件訴訟，其損害賠償請求
10 權已罹於二年時效而消滅。

11 2.再者，原告於民事起訴狀第三頁第（二）點已自認其與被
12 告辰豫公司具有交易合作關係，並檢附原證3 之出貨單為
13 證，原證3 出貨單所載交易期日係自106年9 月27日起至1
14 06 年10月25日間，足證原告最早應於106 年10月25日知
15 悉本件被告辰豫公司受被告加美企業社委製鞋底產品等情
16 事。是以原告知悉本件被告及案情之時點迄今已逾二年，
17 依民法第197 條第1 項規定，本件損害賠償請求權已罹於
18 二年時效而消滅。

19 3.原告另依民法第197 條第2 項規定請求被告等返還不當得
20 利，有悖於我國專利法第97條有關專利侵權損害賠償計算
21 方式之規定已納入民法「不當得利」之立法精神，以及
22 「專利侵權」有專利法為民法特別法規範之體系意義，不
23 應認採。故本件專利侵害之損害賠償及時效等規定，仍應
24 以專利法第97條及第96條第6 項二年時效規定為準，原告
25 之侵權損害賠償請求權已罹於二年時效而消滅，且原告不
26 得另依民法第197 條第2 項規定請求被告等返還不當得
27 利。

28 (六)並聲明：

29 1.駁回原告之訴及其假執行之聲請。

30 2.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

31 三、被告蔡志華抗辯則以：

01 (一)原告已具狀撤回對鑫美公司之起訴，故原告不能以有關鑫美
02 公司之證據資料，據以證明被告蔡志華侵害系爭專利權。原
03 告僅憑單純兄弟分家，各自為其事業努力，即稱被告蔡志華
04 為鑫美公司之負責人，實屬荒謬。再參酌本院107 年民專抗
05 字第25號卷宗資料，相對人僅列鑫美公司，原告所保全之證
06 據均僅與鑫美公司有關，無法證明被告蔡志華侵害系爭專利
07 權。

08 (二)原告主張之美術著作無原創性，不受我國著作權法之保護：

09 1.原證1、2 之系爭設計鞋底及其鞋類商品實物暨商品照片
10 及系爭專利證書，無法證明系爭美術著作為原告所獨立創
11 作，而非抄襲；且乙證5、6 訴外人茂泰公司於2014、20
12 15年所發行的鞋底型錄刊物，其公開之時點均早於原告申
13 請系爭專利時，故原告係採納業界公開之鞋品底部花紋，
14 並非其獨立創作。況且系爭專利已因不具創作性，業經主
15 管機關撤銷。

16 2.系爭設計鞋底係抄襲先前已有之業界公開之鞋品底部花
17 紋，並無任何足以表達其個性或獨特之處，亦無法透過該
18 等外觀設計感受到任何美感及思想傳遞，遑論得透過該等
19 外觀設計體會出任何足以表現出作者個性及獨特性之最低
20 程度原創性或獨立精神創作成分存在，何況系爭設計鞋
21 底，毫無新穎性或創作性，原告僅係將他人早已公開且流
22 傳於世之鞋品底部，稍作修改，難謂具有原創性，自無由
23 主張著作權。

24 3.再者，鞋底底部排列有齒狀波浪紋路，為眾所皆知之日常
25 生活中之表達方式，若將此賦予著作權法保護，恐將妨礙
26 他人之利用，不應給予著作權法之保護。另鞋底為世界各
27 地人們不可或缺之物，其功能和造型之關聯性緊密不可
28 分，已漸漸發展成目前鞋底習見之花紋及形狀。職是，系
29 爭設計鞋底應屬單純一功能性、事實性之表達，其表達之
30 方式極其有限，縱使不同之人欲表達同一概念，亦難有不

同之表達方式，應有思想與表達合一原則之適用，該有限的表達本身，不受著作權法之保護。

(三)原告已於其提起刑事告訴時表示，其於107年2月8日向被告富發企業社購得系爭產品，始知悉被告蔡志華將委託被告辰豫公司製造之系爭產品，交予被告呂紹楠等人以被告富發企業社之名義販售，並提出告訴，足證原告於107年2月8日已知悉上開情事。至於原告所提出之系爭產品，因原告並未附上其購得系爭產品之交易憑據，故未能知悉原告係於何時、何處向誰購得之，然原告卻稱其係於107年6月間於市面上購得系爭產品方知侵權情事，實屬無稽，是原告之侵權行為損害賠償請求權已罹於時效。

(四)並聲明：原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

四、兩造不爭執事項：

(一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自105年12月1日起至117年4月7日止，此有專利證書在卷可稽（本院卷一第45頁）。

(二)原告曾向臺中地檢署對被告等提起違反著作權告訴，業經臺中地檢署107年度偵字第33593號為不起訴處分，原告不服聲請再議，高檢署智財分署108年度上聲議字第23號處分書駁回再議確定，有上開處分書存卷可查（本院卷一第375至383頁）。

(三)原告曾向臺中地院提起自訴，經臺中地院108年度自字第27號為不受理判決，原告不服提起上訴，經本院109年度刑智上訴字第3號判決駁回上訴確定，有本院前開判決附卷可佐（本院卷一第385至391頁）。

(四)原告曾於108年5月13日提起刑事告訴暨搜索扣押聲請，經臺中地檢署108年度偵字第32684號認定係同一事實為不起訴處分確定，此有臺中地檢署109年2月7日中檢達珠108偵32864字第1099010726號函在卷可稽（本院卷一第393至399頁）。

五、得心證之理由：

原告主張被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤、被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全侵害系爭專利及系爭美術著作之改作權及散布權，被告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠侵害系爭專利及系爭美術著作之散布權，被告加美企業社即蔡志華並有違反公平交易法第25條所規定之顯失公平行為，被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全應負不完全給付之責，經被告等否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：(一)原告請求被告等連帶負損害賠償責任，是否有理由？若有理由，數額為何？(二)原告請求被告等負擔費用將本件判決書之當事人、案由及主文之內容登報，是否有理由？茲分敘如下：

(一)原告請求被告等連帶負損害賠償責任，是否有理由？若有理由，數額為何？

1.乙證6、7之組合是否可證明系爭專利不具創作性？

(1)按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。本件被告等既已主張系爭專利不具創作性而應予撤銷，則本院自應就此主張有無理由為判斷。次按「設計專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第141條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為105年4月8日，經智慧局審查後准予專利，並於105年12月1日公告，有專利公報在卷可參（本院卷一第53頁）。故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准時即103年3月24日施行之專利法（下稱103年專利法）規定為斷。再按對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，且可供產業上利用者，得申請取得設計專利，103年專利法第121條第1項、第122條第1項分別定有明文。然設計為其所屬技藝領域中具有

通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，不得取得設計專利，103年專利法第122 條第1 項、第2 項亦定有明文。

(2)系爭專利設計內容：如系爭專利圖式所示之鞋底，該鞋底係前端面呈向上翹起，鞋底上方設有複數形橫凸條與波浪凸條，並於中後段中央設有縱向直凸條，底面具有齒狀波浪紋路，並設有不等距排列之八道深度較深的齒狀波浪紋路。

(3)系爭專利之專利權範圍：依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品為一種「鞋底」。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利之外觀如系爭專利圖式各視圖中所構成的整體形狀。

(4)按私文書應由舉證人證其真正，民事訴訟法第357 條定有明文。次按文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分。前者係指真正之文書即文書係由名義人作成而言；後者則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供法院作為判斷而言。必有形式上證據力之文書，始有證據價值可言。文書之實質上證據力，固由法院根據經驗法則，依自由心證判斷之。但形式上之證據力，其為私文書者，則應依民事訴訟法第357 條規定決定之，即私文書之真正，如他造當事人有爭執者，應由舉證人證其真正（最高法院91年度台上字第1645號判決意旨可參）；當事人提出之私文書，必先證其真正而無瑕疵者，始有訴訟法上之形式證據力，更須其內容與待證事實有關，且屬可信者，始有實質證據力之可言（最高法院91年度台上字第1233號判決意旨可參）。本件原告既已否認行政訴訟事件之證據2（即本件乙證6）之形式真正，自應由被告等先就乙證6之形式上真正為舉證。查乙證6為訴外人茂泰公司2015年型錄，該型錄原本存於本院109年度行專訴字第18號行政訴訟事件，

經本院調取並影印隨本件卷宗外附，此有本院109年9月10日言詞辯論筆錄在卷可參（本院卷二第117頁）。次查，該型錄內頁頁碼連貫、各頁記載內容前後承接無矛盾，有該型錄影本隨卷外附可參，可見以呈現形式來看，該型錄並無造假之情況。又該型錄封面記載「茂泰（福建）鞋材有限公司」等語、內頁記載「關於茂泰...茂泰（福建）鞋材有限公司位于品牌鞋都晉江，經過二十多年的發展，成為行業內最專業的鞋底製造商，公司註冊資金5000萬元，占地面積45000平方米，....2010年，茂泰參與國家標準《旅遊鞋》的起草.....2015年，參與國家標準《鞋類外底》的起草.....未來的日子，茂泰全體同仁將一如既往的，竭誠為廣大新客戶提供更優質的服務，願與廣大朋友攜手共創美好的明天」等語，由前開型錄內容詳記訴外人茂泰公司經營理念、逐年經營歷程及未來創見與前開形式上連貫暢順等情觀之，該型錄顯然經過精心設計、編排，若係被告等臨訟假造，實無庸耗費心思、金錢等編造上開內容之型錄，故由被告等所提出之型錄外觀、內文等來看，該型錄應非被告等臨訟假造。而上開型錄封面記載訴外人茂泰公司名義，內文記載訴外人茂泰公司經營理念及歷程，業如前述，可認該非被告等人臨訟假造之型錄應係由名義人即訴外人茂泰公司所印製，被告等業已舉證上開型錄之形式真正。原告雖主張：訴外人茂泰公司2014年型錄即出現過之多個舊產品編號「MT-95026B 28-46」之鞋底，在乙證6「最新產品」型錄又出現，訴外人茂泰公司網站「商品展示」列舉的各種鞋款，其編號方式與乙證6之「MT-95026B 28-46」編號方式完全不同，均可證明乙證6型錄為臨訟假造云云，惟依一般商業習慣及經驗法則，2014年所販售之產品若有庫存或銷售良好，當會於下一年度繼續販售，又無論是否為之前推出過的產品，一般常見商業銷售模式均會

01 在新的年度以「最新產品」做為行銷手法，另原告瀏覽
02 訴外人茂泰公司網站之時間點與乙證6之型錄時間(201
03 5年) 已有差異，尤其是鞋類產品屬流行性商品，2015
04 年型錄上之商品，目前可能已無繼續銷售，訴外人茂泰
05 公司也未必把所有產品都刊登在網路上，自難以網路上
06 找不到乙證6型錄之部分產品，或編碼存有差異，即推
07 論乙證6型錄非真實。故本件被告等所為舉證，已足證
08 明乙證6之形式上證據力，原告所為上開質疑，不足推
09 翻被告等就該型錄之形式真正之舉證，本院自得納之並
10 根據經驗法則，判斷乙證6之實質上證據力。

11 (5)乙證6之證據技術分析：

12 ①乙證6封面頁右上角標示有「2015最新產品」，應可
13 認該型錄至遲於西元2015 年底即已印製發行，早於
14 系爭專利之申請日(2016年4 月8 日)，可為系爭專
15 利之先前技藝。

16 ②乙證6所載「MT-95026B 28-46」型號之產品，其揭示
17 有「鞋底」之底面及側面設計，該鞋底之前端面呈向
18 上翹起，鞋底面具有齒狀波浪紋路，並設有不等距排
19 列之八道深度較深的齒狀波浪紋路。

20 ③圖式：見「乙證6之主要圖式」。

21 (6)乙證7之證據技術分析：

22 ①乙證7 為100 年9 月1 日公告之我國第D142336 號
23 「鞋底(三)」專利案，其公告日早於系爭專利申請
24 日(105 年4月8 日)，可為系爭專利之先前技藝。

25 ②乙證7 揭示一種鞋底之花紋並形成雙色系(色彩不主
26 張)，且於前掌部之邊側分佈有裝飾小突柱，並形成
27 不同外徑之環狀排列(如前視圖與左側視圖)，及於掌
28 部設有圓形紋路，各圓形紋路均由複數圈之小突柱組
29 成，並於小突柱中央設有圓柱體，並較低於前述圓形
30 紋路之小突柱，前述圓形紋路之下方均設有裝飾紋
31 路，裝飾紋路均密佈有小突柱，前述各裝飾紋路均為

不同形狀且為不規則狀，但均配合前述圓形紋路而形成弧形槽；如立體圖、俯視圖及左、右側視圖，於鞋底中央至後掌部，並形成不規則狀之類似於變體之「Z」字裝飾紋路，前述「Z」字裝飾紋路並密佈有小突柱，且於下方設有弧形線狀裝飾紋路，前述弧形線狀裝飾紋路且密佈有小突柱，前述各種裝飾紋路均為同色系；次如左、右側視圖、後視圖與仰視圖，於鞋底之根部並形成有多階狀紋路，並分佈於錐形紋路之間；除了前述各紋路之外，該鞋底之其餘部分均為平整表面。

③圖式：見「乙證7之主要圖式」。

(7)經查，乙證6型錄第16 頁所揭示型號「MT-95026B 28-46」之鞋底產品，與乙證7 之鞋底設計專利為相同技藝領域。而乙證6 已揭露鞋底前端面均呈向上翹起，底面排列有複數形齒狀波浪紋路，並等距排列有八道深度較深的齒狀波浪紋路之特徵，乙證6雖未揭露系爭專利上方設有「複數形橫凸條與波浪凸條，並於中後段中央設有縱向直凸條」之特徵，然乙證7 業已揭露鞋底頂部之前端為橫向波浪紋路，中端至後端部分則有數條橫向肋條及一貫穿數橫向肋條之中央縱肋之特徵，雖乙證7與系爭專利為複數形橫凸條與波浪凸條略呈交錯之特徵略有差異，但此差異對於所屬技藝領域中具有通常知識者而言，僅係將乙證7簡單修飾為鞋底頂部前端增加橫向條紋、中端至後端增加波浪肋條，即能輕易完成系爭專利前揭差異外觀設計特徵，且該等修飾並無法使系爭專利之整體外觀產生特異之視覺效果，是系爭專利之整體造形為所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證6、7之先前技藝所能易於思及之創作，堪認乙證6 、7 之組合足以證明系爭專利不具創作性。

(8)原告對於乙證6、7之組合是否足以證明系爭專利不具創作性一事，除就乙證6之形式真正有所爭執之外，無視

01 本院一再闡明，並未就上開組合足以證明系爭專利不具
02 創作性一事有所抗辯，應可認原告就上開組合足以證明
03 系爭專利不具創作性並未爭執。

04 2. 乙證6、8之組合是否可證明系爭專利不具創作性？

05 (1)乙證8之證據技術分析：

06 ①乙證8 為97 年11 月1 日公告之我國第D125684號「
07 鞋底」專利案，其公告日早於系爭專利申請日(105
08 年4 月8日)，可為系爭專利之先前技藝。

09 ②乙證8 為一種休閒鞋用平底款式之設計，外觀主要特
10 徵包括一個平底、前端底部與後端跟部之間形成律動
11 縮腰、兩端略呈橢圓形的主體，其前端底部包含一個
12 略呈"螯"狀的突出區域，並佈滿若干綿密的波浪形紋
13 路，除此區域之外的表面上佈設有若干不規則排列之
14 大、小橢圓形凹部。

15 ③圖式：見「乙證8之主要圖式」。

16 (2)查乙證6已揭露系爭專利鞋底前端翹起及鞋底底部之外
17 觀特徵，業如前述。又依乙證8俯視圖可知，已揭露該
18 鞋底頂部之前端為橫向波浪紋路，中端有二橫向肋條、
19 中置二直向肋條，及中端至後端部分則有數條橫向肋條
20 及一貫穿數橫向肋條之中央縱肋之特徵，雖乙證8與系
21 爭專利為複數形橫凸條與波浪凸條略呈交錯之特徵略有
22 差異，但此差異對於所屬技藝領域中具有通常知識者而
23 言，僅係將乙證8 簡單修飾為鞋底頂部前端增加橫向條
24 紋、中端至後端增加波浪肋條，即能輕易完成系爭專利
25 前揭差異外觀設計特徵，且該等修飾並無法使系爭專利
26 之整體外觀產生特異之視覺效果，是系爭專利之整體造
27 形為所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證6、8 之先
28 前技藝所能易於思及之創作，堪認乙證6、8之組合足以
29 證明系爭專利不具創作性。

30 (3)原告對於乙證6、8之組合是否足以證明系爭專利不具創
31 作性一事，除就乙證6之形式真正有所爭執之外，無視

01 本院一再闡明，亦未就上開組合足以證明系爭專利不具
02 創作性一事有所抗辯，應可認原告就上開組合足以證明
03 系爭專利不具創作性並未爭執。

04 3.系爭設計鞋底非受我國著作權法保護之「美術著作」：

05 (1)按著作權法第5條第1項第4款之美術著作，係指以美感
06 為特徵而表現思想或感情之創作，其包括繪畫、版畫、
07 漫畫、連環圖、卡通、素描、法書、書法、字型繪畫、
08 雕塑、美術工藝品及其他之美術著作。美術著作為訴諸
09 視覺之藝術，係以描繪、著色、書寫、雕刻、塑型等平
10 面，或立體之美術技巧，表達線條、色彩、明暗或形
11 狀，以美感為特徵而表現思想或感情之創作。作品是否
12 為美術著作，須以是否具備美術技巧之表現為要件。作
13 品非以美術技巧表現思想或感情者，亦未能表現創作之
14 美術技巧者，難認為美術著作。而所謂實用功能性，係
15 指商品之設計能使產品有效發揮其功能，或者確保商品
16 功能而為之設計，並非以美術技巧表現思想或感情者，
17 作為主要之創作目的。至於「圖形著作」則包括地圖、
18 圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形著作。

19 (2)查原告主張之系爭美術著作如附圖一所示（本院卷二第
20 287頁），亦即系爭設計鞋底。而原告主張「市售鞋底
21 大多缺乏柔軟度與彈性，且因為鞋底紋路設計不良而欠
22 缺防滑、抓地性，需多一些摺痕並調整鞋底材質才能方
23 便彎曲與增加柔軟度」、「原告為增進系爭特殊外觀造
24 型設計之美觀及實用性…改良鞋底紋路之外觀造型、增
25 加鞋底摺痕等」（民事起訴狀第2至3頁，本院卷一第2
26 1至23頁），可見系爭設計鞋底之頂面及底面紋路造形，
27 具有實際支撐重量及防滑等增進「鞋底」之實用功能，
28 則「鞋底」表面紋路等外觀特徵既具有功能實用性考
29 量，則除該等功能實用性之外，尚有何以美術技巧表現
30 創作者之思想或感情一事，自須由原告詳為主張及說
31 明，但原告就此並未主張並提出佐證，僅以「系爭設計

鞋底亦為美術著作並帶有圖形著作屬性」一語帶過（本院卷一第21至25頁），自難認系爭設計鞋底為以美感為特徵而表現思想或感情之創作。

(3)至於系爭鑑定報告雖認為：系爭設計鞋底除著重美感設計，屬於應用美術，屬於美術著作之範圍，另凸條與凹槽之密集程度、凹陷程度較深之凹槽數量及走向等，故帶有圖形著作之屬性等語，然系爭鑑定報告為原告擇定送鑑物品自行付費而為，且系爭鑑定報告內容均為結論，並無具體詳盡理由，況且原告主張應受保護之標的是否為應受著作權法保護之「著作」，為法院應以法律規定之要件檢視原告主張之標的後為斷，不同著作類型之創作性之判斷亦不同，並非系爭鑑定報告論為著作即採認之，故原告以系爭鑑定報告為系爭設計鞋底為應受著作權法保護之「美術著作」，或帶有「圖形著作」屬性等主張云云，難認可採。

4.本件原告雖主張被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤於106年之不詳時間，向被告辰豫公司下單，仿製系爭設計鞋底後製成系爭產品，並藉由被告富發企業社之實體門市○○○○○○道而販售，侵害系爭專利及系爭美術著作之改作權及散布權云云。然系爭專利權應予撤銷，系爭設計鞋底非受著作權法保護之美術著作，業如前述，故原告主張系爭專利權及系爭美術著作之改作權及散布權遭被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤侵害，自無理由；而原告本於前述內容，進而主張被告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠擅自於107年6月間於實體門市○○○○道販售系爭商品，而侵害系爭專利及美術著作之散布權云云，亦無理由。又原告主張被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全於107年6月間，將原告留存之鞋底模具，供被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤等人用以製造仿冒鞋底，因此侵害系爭專利及美術著作之改作權及散布權云云，當無理由。

01 5.另原告主張被告加美企業社即蔡志華於107 年6 月間透過
02 被告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠，對外販售系
03 爭產品，以顯失公平的方法，詐取他人的成果，高度抄襲
04 原告之產品，而為公平交易法第25條所規定之顯失公平行
05 為云云。然系爭產品並未侵害系爭專利權及系爭美術著作
06 之著作財產權，業如前述，又系爭產品之鞋底波浪紋路相
07 對平滑，系爭專利鞋底波浪紋路較有稜角，有兩者對比照
08 片可參（本院卷一第108頁），則系爭產品之鞋底並非出
09 自原告產品鞋底之模具，系爭設計鞋底更非應受保護之美
10 術著作，則被告加美企業社即蔡志華縱有對外販售系爭產
11 品，有何構成公平交易法第25條之顯失公平之行為可言，
12 故原告主張被告加美企業社即蔡志華違反公平交易法第25
13 條規定云云，自無理由。

14 6.按契約關係於發展過程中，債務人除應負契約所約定之義
15 務外，依其情事，為達成給付結果或契約目的所必要，以
16 確保債權人之契約目的或契約利益，得以圓滿實現或滿
17 足，尚可能發生附隨義務，如協力、告知、通知、保護、
18 保管、照顧、忠實等義務。此等屬於契約所未約定之義務
19 隨債之關係之發展，基於誠信原則或契約漏洞之填補，為
20 履行給付義務而漸次發生，如債務人未盡此等義務，債權
21 人自得依不完全給付之規定行使其權利。再於契約關係消
22 滅後，為支持及完全履行主給付義務，當事人亦負有某種
23 作為或不作為義務，此為後契約義務，倘債權人因債務人
24 不履行附隨義務因而受損害，債權人自得對之訴請債務不
25 履行之損害賠償。故所謂「附隨義務」或「後契約義
26 務」，乃指為實現、履行、圓滿契約之目的、結果，而於
27 債之關係之進程或契約關係消滅後而生之義務。本件原告
28 主張被告辰豫公司為原告之代工廠商，與原告有委託生產
29 之契約關係，則被告辰豫公司對於原告所交付之系爭設計
30 鞋底及模具，自有保密及不洩露予原告競爭同業之契約附
31 隨義務。被告辰豫公司竟違反上開義務，原告亦得依據民

01 法第227 條不完全給付之規定，就被告等製造並販售侵權
02 產品之行為，請求被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗
03 全賠償損失云云。查系爭產品之鞋底與系爭設計鞋底並非
04 出於同一模具，業如前述，而系爭設計鞋底早因原告產品
05 上市而流通於市面，又系爭專利申請日前更有乙證6所示
06 之訴外人茂泰公司之鞋類產品在市場上銷售，故被告蔡志
07 華自有眾多管道獲悉資訊以成系爭產品之鞋底，原告並未
08 舉證證明被告辰豫公司洩漏系爭設計鞋底及模具，則原告
09 主張被告辰豫公司違反契約附隨義務而構成民法第227條
10 之不完全給付云云，難認有據。另原告主張契約相對人為
11 被告辰豫公司，則被告吳佳琪、劉宗全均非原告主張之契
12 約相對人，何以負有所謂之契約附隨義務？故原告主張被
13 告吳佳琪、劉宗全違反契約附隨義務云云，自屬無據。

14 7.另原告於107年5月11日雖與被告劉宗全對話如下：「原
15 告：我們想說先來跟你說，你現在說模子不在你這裡，我
16 來的時候你說模子不在你這裡，那你幫我問一下，那你之
17 前也是有幫他射過啊，有射過你這邊都會有紀錄啦，那你
18 這邊也是有他的模子啊，怎麼可以沒有？被告劉宗全：他
19 的模子還有啦，那一組沒有而已。原告：那你現在就幫我
20 問一下說，模子在這裡，你一定知道啦，因為模子在你
21 這，是誰來載走你一定知道。被告劉宗全：那事後志華自
22 己叫回頭車把它載走了啦，因為那個模子很重，我們不想
23 要叫貨運，貨運很不願意收，你說這個，變成說，今天來
24 說，我覺得道理在你這邊，權利我知道你也有申請了，那
25 時候志華來模仿的時候，我也有跟志華說，我說財啊那邊
26 有專利，本來想說要還他，我不要刻，他說他已經吩咐下
27 去了，腳已經踩下去了，我說你這樣子那我們做代工的就
28 很難過了。原告：我就是有看到你的出貨單，我有去師傅
29 那邊，我去到師傅場，說這個怎麼是在你這邊射，你現在
30 都混在一起講，我也跟你說，其實他就是傷害到我的生意
31 很多，所以你不覺得年底你的單也少很多。」（本院卷一

第547頁），由上開對話內容，並無法證明被告辰豫公司有提供原告留存之系爭設計鞋底或模具與他人。況且，原告於上開對話過程明言被告劉宗全都混在一起講，可見被告劉宗全上開對話內容，根本不足以證明未於對話過程中言明之事實，原告將該對話自行推衍以為主張云云，自不可採。

8.綜上所述，系爭專利權應予撤銷、系爭設計鞋底並非受保護之美術著作，因此原告主張被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、蔡金秤於106年不詳時間，向被告辰豫公司下單製作系爭設計鞋底，被告辰豫公司因此接單生產，所製作之女鞋經由被告富發企業社對外銷售，故而被告蔡志華、被告加美企業社即蔡志華、被告蔡金秤、被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全侵害系爭專利及系爭美術著作之改作權及散布權，被告富發企業社、被告呂學嵇、被告呂紹楠侵害系爭專利及美術著作之散布權，被告加美企業社即蔡志華違反公平交易法第25條規定，被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全對原告成立不完全給付等，均難認有據，因此，原告請求上開被告等連帶負損害賠償責任云云，自無理由。

(二)原告請求被告等負擔費用將本件判決書之當事人、案由及主文之內容登報，是否有理由？

本件原告之主張，均無理由，業如前述，故原告請求被告等負擔費用將本件判決書之當事人、案由及主文之內容登報，自無理由。

六、綜上所述，本件原告主張被告等侵害系爭專利權及系爭美術著作之改作權、散布權，被告加美企業社即蔡志華違反公平交易法第25條規定，被告辰豫公司、被告吳佳琪、被告劉宗全對原告成立不完全給付等，均難認有據。因此原告依著作權法第88條第1項、第89條，專利法第142條準用第96條第2項，民法第184條第1項後段、第185條、第195條、第197條第2項、第227條，公平交易法第25條、第30條、第33

條，公司法第23條第2項等規定，請求被告等連帶給付50萬元及法定遲延利息、負擔費用將本件判決書登報，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據，自應併予駁回。而本件原告既無法證明被告等人有相關侵害行為，則原告聲請調查被告等販售系爭產品之銷售資料及向國稅局函查被告等自105年間迄今之進項憑證明細表、銷項憑證明細表、營業人進銷項交易對象匯加明細表（含進項來源及銷項去路明細表）、進貨或銷貨統一發票，以證明所得請求之賠償數額，自無調查之必要，附此敘明。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用之證據，經核均與本件結論無涉，爰無一一論駁之必要，附此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 110 年 8 月 31 日

智慧財產第三庭

法 官 何若薇

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 110 年 8 月 31 日

書記官 張君豪

附圖一：系爭美術著作

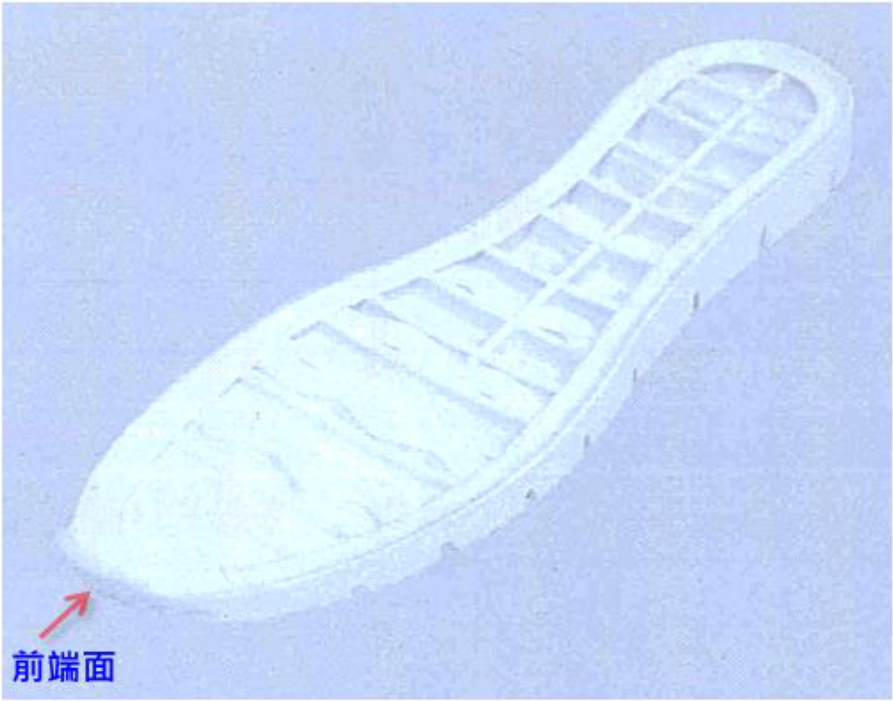
本院卷一第1 22頁	
本院卷一第1 23頁	

	
本院卷一第1 24頁	
本院卷一第1 25頁	
本院卷一第1 26頁	
本院卷一第1 27頁	
本院卷一第1 28頁	

01

	
本院卷一第1 29頁	
本院卷一第1 30頁	

02 系爭專利圖式：
03



01

立體圖（代表圖）

02

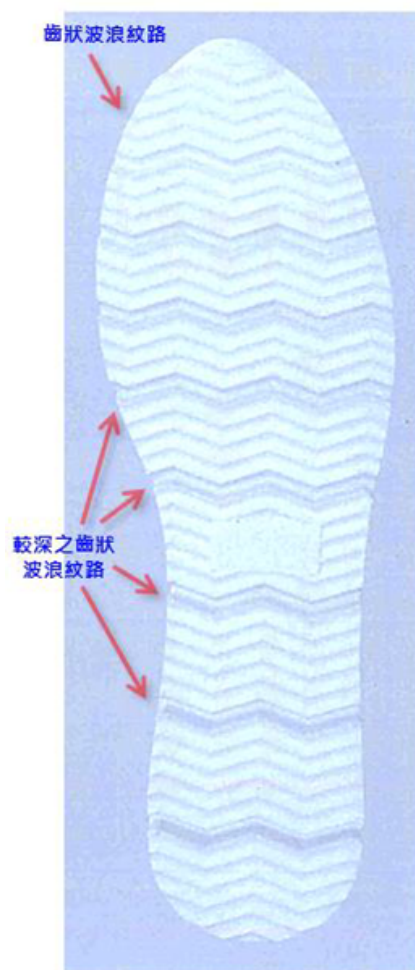
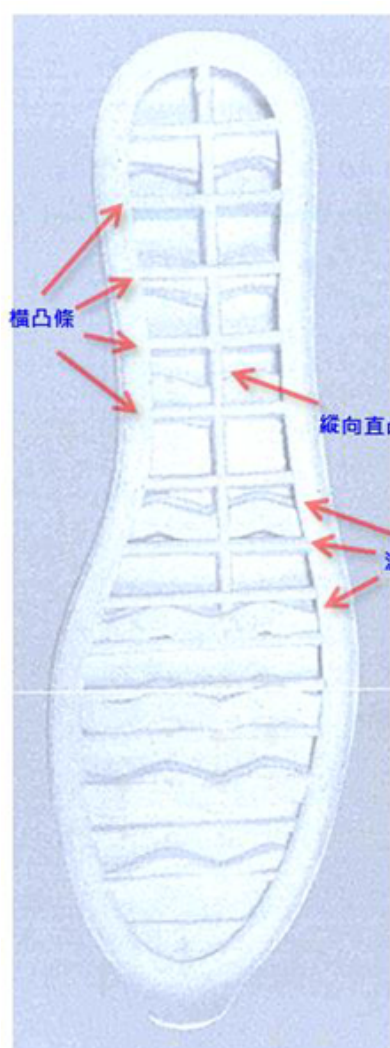


03

前視圖

後視圖

04

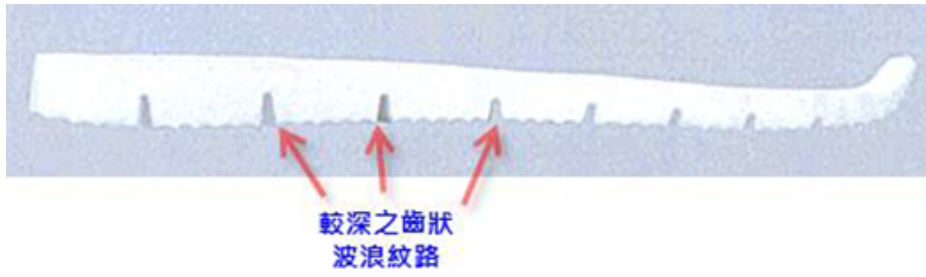


05

俯視圖

仰視圖

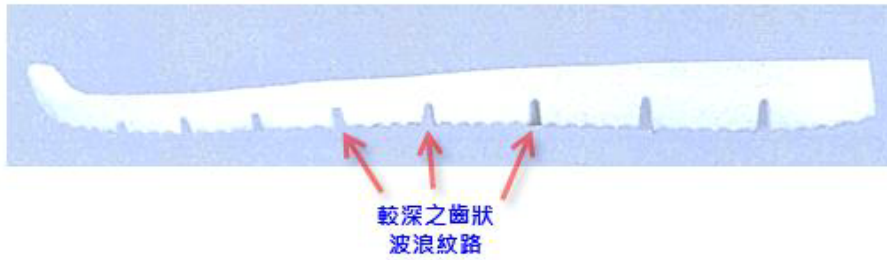
01



02

左側視圖

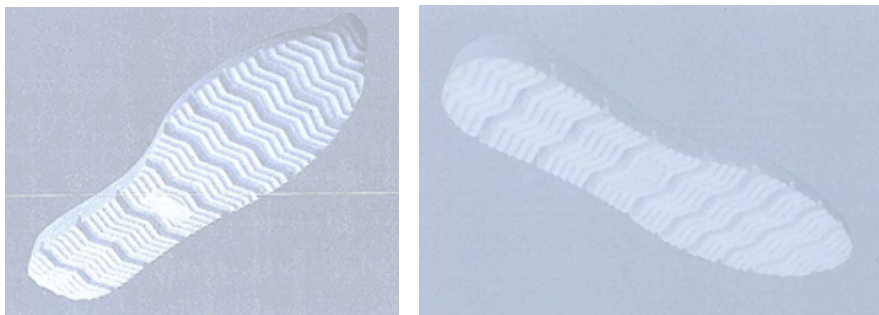
03



04

右側視圖

05



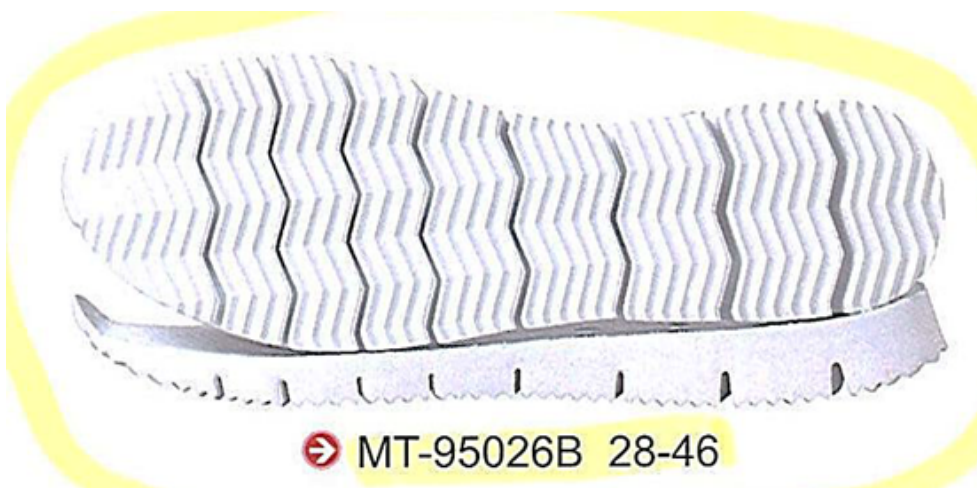
06

仰視立體圖

另一仰視立體圖

07 乙證6 之主要圖式：

08



09 乙證7之主要圖式：

01



02

立體圖（代表圖）

03



04

前視圖

後視圖

05



06

俯視圖

仰視圖

01



02

左側視圖

03



04

05

右側視圖

06

乙證8主要圖式：

07



08

09

立體圖（代表圖）

10



11

前視圖

後視圖

01



02

俯視圖

仰視圖

03



04

左側視圖

05



06

右側視圖