

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第28號

上訴人 施文富

訴訟代理人 郭峻誠律師

被上訴人 蔡志華

訴訟代理人 馬健縉律師

被上訴人 加美企業社即蔡志華

蔡金秤

被上訴人 辰豫塑膠工業股份有限公司

兼上一人

法定代理人 吳佳琪

被上訴人 劉宗全

富發企業社

兼上一人

法定代理人 呂學嵇

被上訴人 呂紹楠

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國110年8月31日本院109年度民專訴字第75號第一審判決提起上訴，本院於110年7月14日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴及假執行之聲請均駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本件被上訴人除蔡志華以外，其餘被上訴人經合法通知均未於言詞辯論期日到場，且無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依上訴人及被上訴人蔡志華之聲請，由其辯論而為判決。

二、上訴人之上訴聲明第(一)、(三)項原分別為「原判決廢棄」、「被上訴人等應負擔費用，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

01 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
02 日」（本院二審卷第57頁），嗣就上訴聲明第(三)項撤回「蘋
03 果日報」之登報部分（同上卷第326頁），合於民事訴訟法
04 第446條第1項前段規定；復更正上訴聲明第(一)項為「原判決
05 駁回後開第二、三項部分廢棄。」（同上卷第422至423
06 頁），並未變更訴訟標的，僅為文字上之更正，均無不合，
07 應予准許。

08 貳、實體事項：

09 一、上訴人主張略以：

10 （一）上訴人於民國102年間為增進特殊造型設計鞋墊之美觀及
11 實用性，乃投入大量時間及心力不斷設計改良，例如研發
12 特殊材料、運用不同之材料比例，並改良鞋底紋路之外觀
13 造型、增加鞋底褶痕等，以求最佳化呈現特殊造型鞋墊之
14 立體特色及美觀質感，而於105年4月8日完成鞋底設計，
15 向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請設計專利，並於
16 同年12月1日獲准公告取得設計第D179735號「鞋底設計專
17 利」（下稱系爭專利，設計圖式如附圖一）之專利權。又
18 系爭專利之鞋底設計除取得專利權外，亦具有原創性而屬
19 上訴人獨立完成之美術著作（下稱系爭著作，外觀如附圖
20 二所示），由上訴人享有系爭著作之著作權。

21 （二）嗣上訴人委託被上訴人辰豫塑膠工業股份有限公司（下稱
22 辰豫公司，法定代理人為被上訴人吳佳琪、實際負責人為
23 被上訴人劉宗全）製造實施系爭專利之設計鞋底。詎被上
24 訴人蔡志華（訴外人鑫美公司當時之實際負責人）、加美
25 企業社、蔡金秤（即加美企業社實際負責人），竟於106
26 年向辰豫公司下單仿製系爭專利之鞋底設計。辰豫公司竟
27 違反與上訴人之保密合約，不當將上訴人留存之鞋底模具
28 供蔡志華、加美企業社、蔡金秤用以製造仿冒之鞋底設
29 計。又上訴人於107年6月間於市面上透過蔡志華、加美企
30 業社、蔡金秤的販售通路即富發企業社、呂學嵇、呂紹楠
31 等人經營之實體門市及網路購物，購得如原證4所示鞋底

01 產品（下稱系爭產品，如附圖三），於107年7月3日送請
02 財團法人經濟科技發展研究院（下稱經發院）為著作權侵
03 權鑑定，依鑑定結果（原證5）為實質近似而成立重製，
04 已侵害上訴人之著作權，且系爭產品經上訴人為侵權比對
05 （原證6）後亦落入系爭專利之專利權範圍，亦有侵害系
06 爭專利。

07 （三）被上訴人蔡志華、加美企業社、蔡金秤、辰豫公司、吳佳
08 琪、劉宗全、富發企業社、呂學嵇、呂紹楠等人共同侵害
09 上訴人就系爭著作之著作權及系爭專利權，自應連帶負損
10 害賠償責任。另辰豫公司身為上訴人之代工廠商，與上訴
11 人有委託生產之契約關係，其對於上訴人所交付使用系爭
12 專利之鞋底設計及模具，負有保密及不洩露予競爭同業之
13 契約附隨義務，竟違反上開義務，洩漏給蔡志華等人用以
14 製作侵權之系爭產品，上訴人自得依民法第227條不完全
15 給付之規定，就辰豫公司違反附隨義務之行為請求損害賠
16 償。又吳佳琪為辰豫公司法定代理人，劉宗全為辰豫公司
17 實際負責人，依公司法第23條第2項規定均應與辰豫公司
18 負連帶賠償責任。另被上訴人加美企業社於107年6月間，
19 透過被上訴人富發企業社、呂學嵇、呂紹楠等人對外販售
20 仿製系爭專利之系爭產品，係以顯失公平方法詐取上訴人
21 之努力成果，且高度抄襲系爭專利之鞋底設計，亦屬違反
22 公平交易法第25條所規定之顯失公平行為。

23 （四）綜上，被上訴人蔡志華、加美企業社、蔡金秤、辰豫公
24 司、吳佳琪、劉宗全等人以前揭故意背於善良風俗之方
25 法，製造、販售侵權之系爭產品，共同侵害系爭專利及系
26 爭著作之改作權及散布權，並受有不當得利；富發企業
27 社、呂學嵇、呂紹楠等人則共同侵害系爭專利及系爭著作
28 之散布權，並受有不當得利；吳佳琪、劉宗全等人則因辰
29 豫公司違反契約附隨義務，應負不完全給付之連帶損害賠
30 償責任；加美企業社則因有前揭違反公平交易法第25條規
31 定情事，應依同法第30條規定負損害賠償責任。再者，被

上訴人等前述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上訴人等所得利益，應依被上訴人實施系爭專利於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準。惟上訴人無從得知被上訴人販賣系爭產品所獲利益，僅得請求酌定最低50萬元作為損害賠償。爰依著作權法第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、第185條、第197條第2項、第227條、公司法第23條第2項及公平交易法第30條規定，請求被上訴人連帶給付50萬元之本息。

(五) 此外，因被上訴人有違反善良風俗方法侵害上訴人之著作權及違反公平交易法之行為，上訴人另得依著作權法第89條、民法第195條、公平交易法第33條規定，請求被上訴人負擔費用將本判決內容登報，俾使消費者知悉上訴人為系爭著作之創作人、系爭專利之專利權人，並回復名譽等情。

二、被上訴人答辯略以：

(一) 系爭專利不具創作性，具有得撤銷之事由：

1. 乙證5、6為訴外人茂泰（福建）鞋材有限公司（下稱茂泰公司）於西元2014、2015年發行之產品型錄；乙證7為我國100年9月1日公告第D142336號「鞋底(三)」專利案；乙證8為我國97年11月1日公告第D125684號「鞋底」專利案，均為系爭專利之先前技藝。

2. 乙證6所揭露「MT-95026B 28-46」型號之鞋底，與系爭專利之「鞋底」皆為「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」，其中系爭專利與乙證7仰視圖之差異，主要在系爭專利的前掌區域為橫向條紋與波浪肋條交錯，乙證7前掌區域為齒狀波浪紋路，然二者差異，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外觀為簡易變化。因此系爭專利當難以跳脫乙證6、7產生明顯特異之視覺效果，而為所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證6、7之創作內容，將兩者之差異即前掌區域波浪與橫向條紋交錯經簡易修飾所能得知，應認該設計為易於思及，故乙證6、7之組合足以證明系爭專利不具創作性。

3.又依乙證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，故系爭專利俯視圖與乙證8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8前掌區域為齒狀波浪紋路，然其二者差異，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外觀為簡易變化。因此系爭專利當難以跳脫乙證6、8產生明顯特異之視覺效果，而為所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證6、8之創作內容，將兩者之差異即前掌區域波浪與橫向條紋交錯經簡易修飾所能得知，應認該設計為易於思及，故乙證6、8之組合，亦足以證明系爭專利不具創作性。

4.另蔡志華於108年5月21日向智慧局就系爭專利提起專利舉發，經該局以108年12月31日以（108）智專三(-)03038字第10821250080號舉發審定書為舉發成立（下稱系爭專利舉發事件），作成系爭專利應予撤銷之處分。嗣經經濟部以109年4月22日經訴字第10906303460號訴願決定駁回上訴人之訴願後，復經本院109年度行專訴字第18號行政判決（下稱系爭專利行政判決）維持訴願決定及原處分而駁回上訴人之行政訴訟在案，足見系爭專利確有得撤銷事由。

（二）上訴人所提經發院鑑定報告並不足採，且系爭著作不具原創性：

01 1.上訴人所提鑑定報告（原證5）並未以製作系爭著作設計
02 鞋底之原創作構圖作鑑定，且該鑑定報告第5至6頁所載開
03 模立體圖9張，實為系爭專利設計鞋底之圖式，非屬第一
04 次固著之原始著作。惟本件應以「鞋底花紋之細部設計」
05 作為系爭著作之著作權客體，且鞋底實用性之整體造型，
06 並不受著作權法保護。又鞋底花紋之細部設計並非地圖、
07 圖表、科技或工程設計圖等設計，應係以線條表達美感之
08 美術著作，並非帶有圖形著作之屬性。再者，出具該鑑定
09 報告之機構非由法院依法囑託負責鑑定之機關，且其分析
10 內容就設計鞋底之花紋，就先前技藝文獻（至少包含乙證
11 5、6之商品型錄）存在是否具備原創性之事項，漏未載明
12 意見，是該鑑定報告可信度存疑。

13 2.系爭著作設計鞋底之頂面及底面紋路造型乃具有功能實用
14 性考量，上訴人復未說明該鞋底之特殊造型有何足以表達
15 其個性或獨特之處，或透過該等外觀設計感受到任何美感
16 及思想傳遞，更遑論得透過該等外觀設計體會出任何足以
17 表現出作者個性及獨特性之最低程度原創性或獨立精神創
18 作成分存在，足認系爭著作應不具有原創性。更何況，上
19 訴人僅係將他人早已公開之鞋品底部設計（即乙證5、
20 6），稍作修改，毫無新穎性或創作性，難謂具有原創
21 性。

22 （三）系爭產品係被上訴人蔡志華參考業界慣用公開之花紋而自
23 行創作，並非抄襲或重製系爭著作：

24 1.系爭產品之鞋底係蔡志華參考茂泰公司西元2014年出版鞋
25 底型錄，再加上自行創意發想而完成創作。又依上開鑑定
26 報告第28頁鞋底紋路之比對，兩者之鞋底紋路雖同為波浪
27 紋，但系爭產品之鞋底紋路在波峰波谷為柔和之曲線，而
28 系爭著作設計鞋底之波峰波谷則接近銳角，顯見二者並非
29 出自同一模子。對於系爭著作之保護，並不能限制他人基
30 於相同之思想概念另為鞋底花紋之創作。再者，上訴人並
31 未舉證蔡志華如何接觸系爭著作，不能單憑系爭專利公告

01 即推定蔡志華有接觸系爭著作鞋底設計之可能性，而未考
02 慮其得參考第三人鞋品資訊。

03 2.上訴人屢次對被上訴人等提起違反著作權告訴，業經臺灣
04 臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）107年度偵字第33593
05 號為不起訴處分，復經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署
06 （下稱高檢智財分署）108年度上聲議字第23號駁回再議
07 確定；上訴人復向臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）提
08 起自訴，經臺中地院108年度自字第27號為不受理判決，
09 復經本院109年度刑智上訴字第3號判決駁回上訴確定。上
10 訴人再於108年5月13日提起刑事告訴暨搜索扣押聲請，經
11 臺中地檢署108年度偵字第32684號認定係同一事實為不起
12 訴處分確定。故上訴人主張被上訴人共同侵害其著作權，
13 顯屬無據。

14 （四）系爭專利已遭系爭舉發處分予以撤銷，且遭經濟部駁回上
15 訴人之訴願在案，系爭著作亦不具原創性，並非屬著作權
16 法之美術著作，不得享有著作財產權。據此，上訴人既無
17 著作權，亦無專利權之情況下，主張系爭產品侵害其著作
18 權及專利權，而構成公平交易法第25條所規定顯失公平行
19 為，實屬無據。

20 （五）被上訴人蔡金秤並非加美企業社之實際負責人，或與本件
21 訴訟具有法律上之關係，上訴人亦無其他積極證據可證
22 明。上訴人以蔡金秤為被告之部分為訴不合法，應予駁
23 回。

24 （六）再者，上訴人自認與辰豫公司具有交易合作關係，而據其
25 所提原證3即出貨單所載交易期日係自106年9月27日起至1
26 06年10月25日間，足見上訴人最早應於106年10月25日即
27 知悉辰豫公司受加美企業社委製系爭產品情事。退言之，
28 上訴人曾於提起刑事告訴時表示，其係於107年2月8日向
29 富發企業社購得系爭產品，知悉蔡志華委託辰豫公司製造
30 之系爭產品，並交予呂紹楠等人以富發企業社之名義販售
31 而提出告訴，亦足見上訴人至遲於107年2月8日已知悉上

01 情，卻遲於109年4月22日始提起本件侵權損害賠償訴訟，
02 依專利法第96條關於時效規定，已罹於消滅時效等語。

03 三、原審判決駁回上訴人之訴及假執行聲請，上訴人提起上訴，
04 並聲明：(一)原判決關於駁回後開第二、三項部分廢棄。(二)被
05 上訴人等應連帶給付上訴人50萬元，及自起訴狀繕本送達翌
06 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(三)被上訴人等應
07 負擔費用，將本件判決書之當事人、案由及主文之內容，以
08 長25公分、寬19公分之篇幅，以不小於14號字之楷體自行登
09 載於經濟日報頭版下半頁1日。(四)上訴人願供擔保，就訴之
10 聲明第一項准予宣告假執行。被上訴人蔡志華、加美企業
11 社、富發企業社、呂學嵇、呂紹楠等人答辯聲明均為：上訴
12 駁回；其中蔡志華、加美企業社另為聲明：如受不利判決，
13 願供擔保請准宣告免為假執行。至於被上訴人蔡金秤、辰豫
14 公司、吳佳琪、劉宗全等人於二審中均未提出任何聲明及陳
15 述。

16 四、兩造不爭執之事項（本院二審卷第327至328頁）：

17 （一）上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自105年12月1
18 日至117年4月7日。

19 （二）加美企業社委託辰豫公司開模製造系爭產品，並供貨予富
20 發企業社。

21 （三）上訴人對被上訴人等提起違反著作權之刑事告訴，業經臺
22 中地檢署以107年度偵字第33593號為不起訴處分，上訴人
23 不服聲請再議，嗣經高檢智財分署以108年度上聲議字第2
24 3號處分書駁回再議確定（原審卷一第375至383頁）。

25 （四）上訴人對被上訴人等提起違反著作權之刑事自訴，業經臺
26 中地院以108年度自字第27號為不受理判決，上訴人不服
27 提起上訴，嗣經本院以109年度刑智上訴字第3號判決駁回
28 上訴確定（原審卷一第385至391頁）。

29 （五）上訴人於108年5月13日提起刑事告訴暨搜索扣押聲請，經
30 臺中地檢署以108年度偵字第32684號認定係同一事實而為
31 不起訴處分確定（原審卷一第393至399頁）。

01 五、本院判斷：

02 （一）茂泰公司西元2015年產品型錄具有形式及實質上之證據
03 力，得作為判斷系爭專利是否具創作性之適格證據：

04 1.按文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分，
05 前者係指文書確由名義人作成而言；後者則指文書之內容
06 具有證明應證事實之價值，足供法院作為判斷之依據而
07 言，法院應綜合事證，根據經驗法則，依自由心證判斷該
08 證據之憑信力（最高法院107年度台上字第2323號民事判
09 決意旨參照）。

10 2.查被上訴人所提茂泰公司西元2015年產品型錄封面及第16
11 頁節本（即乙證6），核與其於系爭專利舉發事件審理程
12 序中所提出之產品型錄正本相符，業經原審調取被上訴人
13 所提西元2015年茂泰公司產品型錄核對無誤，且為上訴人
14 所不爭執（原審卷二第117頁），堪認屬實。上訴人固以
15 被上訴人並未舉證乙證6私文書之真正，質疑茂泰公司
16 及其印刷廠頂尖文化印刷公司並不存在，並以茂泰公司為被
17 上訴人之上游廠商，認該產品型錄有造假可能，且部分產
18 品在西元2014年型錄及西元2015年型錄中重複出現，不符
19 常理，在茂泰公司官網亦找不到乙證6型錄所載20款鞋底
20 中的任何鞋款，亦無相同或類似編號產品，而否認其形式
21 上之真正等等（本院二審卷第57至67頁）。然查：

22 (1)經本院向最高行政法院調取系爭專利舉發事件中，關於
23 茂泰公司西元2015年產品型錄之海峽兩岸共同打擊犯罪
24 及司法互助協議調查結果，福建省泉州市中級人民法院
25 法官、書記員於西元2021年7月2日前往○○市○○鎮調
26 查後，據茂泰公司副總經理丁思恩表示該附件即茂泰公
27 司西元2015年產品型錄確實為該公司所發行；且泉州市
28 頂尖文化傳播有限公司（下稱頂尖公司）法定代表人張
29 鑫亦表示該型錄確實為其為茂泰公司策畫設計，由茂泰
30 公司提供鞋底進行拍攝、排版、整理後交由印刷廠印
31 刷，並提供茂泰公司西元2015年最新產品畫冊原件2本

01 等情，此有法務部110年11月11日書函、海峽兩岸共同
02 打擊犯罪及司法互助協議調查取證回復書、調查筆錄在
03 卷可稽（本院二審卷第349至361頁）。

04 (2)又經檢視前揭2本產品畫冊（即西元2014年、2015年產
05 品型錄），其中1本在封面記載「2015最新產品 2015 N
06 EW PRODUCTS」，封底記載「茂泰(福建)建材有限公司
07 公司、地址、電話、傳真及網址」等資訊，在內頁部分之
08 第3頁記載「關於茂泰」公司簡介，其中第16頁有刊登
09 「產品型號【MT-95026B 28-46】」鞋底照片，核其內
10 頁之頁碼與各頁記載內容均與被上訴人所提乙證6之內
11 容完全一致，可認法院經由兩岸司法互助自頂尖公司取
12 得前揭西元2015年產品畫冊，即為乙證6之產品型錄原
13 本，且觀諸該型錄內頁之頁碼連貫，內有詳細介紹茂泰
14 公司之歷史、服務項目、產品材質、設計理念等，並載
15 有數百種鞋底產品照片，顯然經過精心設計、編排及美
16 工，並非臨訟編撰，堪認該型錄確為銷售產品而精心印
17 製，已足證明乙證6確為茂泰公司委由頂尖公司製作出
18 版，並用於行銷產品所製作之產品型錄，而具有形式上
19 證據能力。

20 (3)茂泰公司為確實存在之中國大陸地區公司，此有求職網
21 站徵才資料（本院二審卷第199至200頁）、新聞網頁
22 （同上卷第201至203頁）及該公司網站資料（同上卷第
23 205至213頁）在卷可憑。又茂泰公司雖為被上訴人之上
24 游廠商，但依茂泰公司之簡介，可知其為頗具規模之專
25 業鞋底製造商，佐以前揭經由司法互助取得之調查取證
26 資料，乙證6為茂泰公司出具之產品型錄應屬真實可
27 信，上訴人僅以茂泰公司為一大陸廠商或被上訴人與茂
28 泰公司間有商業上往來，即謂乙證6有造假可能，顯係
29 主觀臆測之詞，尚屬無據。

30 (4)被上訴人雖以茂泰公司西元2014年產品型錄（即乙證
31 5，原審卷一第331頁）即出現過多個舊產品編號「MT-9

01 5026B28-46」之鞋底照片，在西元2015年「最新產品」
02 型錄（即乙證6）又再度出現，顯不合常理；且茂泰公
03 司網站中「商品展示」列舉各種鞋款，其編號方式與乙
04 證6之「MT-95026B 28-46」編號方式不同等等。惟依一
05 般常見商業銷售模式，廠商在不同年度的產品皆以「最
06 新產品」做為行銷手法，無法僅憑西元2015年型錄部分
07 產品與西元2014年型錄之產品重複，即謂乙證6有何不
08 實可言。又依上訴人稱其於109年瀏覽茂泰公司網站之
09 時間點，與乙證6之產品型錄所載時間（西元2015年）
10 已有差異，且因鞋類產品屬於流行性商品，在西元2015
11 年型錄上商品，之後可能即無繼續銷售，自難以其在網
12 路上找不到乙證6型錄之部分產品或編碼上之差異，即
13 謂乙證6之產品型錄內容造假。

14 (5)至於上訴人另主張於司法互助取證資料中，頂尖公司代
15 表人張鑫稱其與茂泰公司多年往來並無簽立書面合同，
16 亦無其他書面資料，與商業慣例、常情不符，而請求本
17 院再次函詢其等間有無交易憑證及製作乙證6之電子檔
18 及其原始時間等等（本院二審卷第385至386頁）。然
19 查，依前揭司法互助取得之調查筆錄既已載明，該產品
20 型錄確實為頂尖公司為茂泰公司策畫設計及交由印刷廠
21 印刷，並提供茂泰公司西元2015年最新產品畫冊原件2
22 本，縱未能一併提供該產品型錄之電子檔，亦不足以推
23 翻本院依前揭事證綜合認定乙證6產品型錄確為茂泰公
24 司出版發行之事實；又頂尖公司是否可提供其與茂泰公
25 司之書面合同或交易憑證，亦與乙證6產品型錄是否為
26 造假並無直接關聯，上訴人既未提出其他具體可信之證
27 據足以證明其所述為真，故其請求本院再行函查，核無
28 必要，併此敘明。

29 3.再者，依乙證6型錄封面右上方記載「2015最新產品」，
30 內頁關於茂泰公司介紹亦記載「截止2015年7月，共申請
31 國家專利213項…」，與封面「2015」之記載互核相符，

顯見該型錄之發行日西元2015年之記載屬實。再依刊物公開日之認定原則，載有發行之年份，得以該年之末日推定為公開日期，因此可推定乙證6至遲於西元2015年底已印製發行，早於系爭專利之申請日（即105年4月8日），故具有證明應證事實之價值，自可作為論斷系爭專利是否具創作性之適格證據。

（二）系爭專利不具有創作性，上訴人並不得對被上訴人主張權利：

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。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被上訴人抗辯上訴人之系爭專利有應撤銷之原因，自應先審酌系爭專利是否具有應撤銷之事由。

2.系爭專利申請日為105年4月8日，核准審定日為同年10月12日、公告日為同年12月1日（原審卷一第53頁），其是否有應撤銷專利權之情事，應以審定時所適用之103年1月22日修正公布、103年3月24日施行之專利法（下稱103年專利法）為斷。又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，同法第122條第1項、第2項亦定有明文。

3.乙證6、7或乙證6、8之組合，均足以證明系爭專利不具創作性：

（1）系爭專利設計內容：系爭專利為如附圖一所示之鞋底，該鞋底之前端面呈向上翹起，鞋底頂面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8道深度較深的齒狀波浪紋路。

(2)系爭專利專利權範圍：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，系爭專利之外觀為如附圖一所示圖式各視圖中所構成的整體形狀。

(3)乙證6為茂泰公司西元2015年出版產品型錄；乙證7為100年9月1日公告我國第D142336號「鞋底(三)」專利案；乙證8為97年11月1日公告我國第D125684號「鞋底」專利案，前揭證據之發行或公告日均早於系爭專利申請日(105年4月8日)，自得為系爭專利之先前技藝。

(4)依乙證6產品型錄（第16頁）所載「MT-95026B 28-46」型號之鞋底產品，其揭示有「鞋底」之底面及側面設計，該鞋底之前端面呈向上翹起，鞋底面具有齒狀波浪紋路，並設有不等距排列之8道深度較深的齒狀波浪紋路（圖式如附圖四所示）。又依乙證7揭示一種鞋底之花紋並形成雙色系（色彩不主張），且於前掌部之邊側分佈有裝飾小突柱，並形成不同外徑之環狀排列（如前視圖與左側視圖），及於掌部設有圓形紋路，各圓形紋路均由複數圈之小突柱組成，並於小突柱中央設有圓柱體，並較低於前述圓形紋路之小突柱，前述圓形紋路之下方均設有裝飾紋路，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

(主要圖式如附圖五所示)。另乙證8為一種休閒鞋用平底款式之設計，外觀主要特徵包括一個平底、前端底部與後端跟部之間形成律動縮腰、兩端略呈橢圓形的主體，其前端底部包含一個略呈"螯"狀的突出區域，並佈滿若干綿密的波浪形紋路，除此區域之外的表面上佈設有若干不規則排列之大、小橢圓形凹部（其主要圖式如附圖六所示）。

(5)經查：①乙證6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。②系爭專利與乙證6之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8道深度較深的齒狀波浪紋路構成。而系爭專利與乙證6之差異僅在於：系爭專利之頂面，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（參系爭專利之俯視圖），乙證6則未揭露該等特徵。但乙證7已揭露鞋底之頂面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（參乙證7之仰視圖）。雖系爭專利與乙證7在複數形橫凸條與波浪凸條略呈交錯之布局設計上略有差異，然此差異對於所屬技藝領域中具有通常知識者，僅係將乙證7簡單修飾為鞋底頂面前端增加橫向條紋、中端至後端增加波浪肋條，即能輕易完成前揭差異特徵，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，是系爭專利之整體設計為其所屬技藝領域中具有通常知識者於參酌乙證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。

(6)次查：①乙證6揭示型號「MT-95026B 28-46」之鞋底產品，與乙證8之鞋底設計專利為相同技藝領域。②系爭專利與乙證6之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8道深度較深的齒狀波浪紋路構成。而系爭專利與乙證6之差異僅在於：

系爭專利之頂面，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（參系爭專利之俯視圖）。惟乙證8已揭露該鞋底頂面之前端為橫向波浪紋路，中端有二橫向肋條、中置二直向肋條，及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（參乙證8之俯視圖）。雖乙證8與系爭專利在複數形橫凸條與波浪凸條略呈交錯之設計特徵上略有差異，但此差異對於所屬技藝領域中具有通常知識者，僅係將乙證8簡單修飾為鞋底頂面前端增加橫向條紋、中端至後端增加波浪肋條，即能輕易完成前揭差異特徵，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，是系爭專利之整體設計實為所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證6、8之先前技藝所能易於思及之創作，堪認乙證6、8之組合足以證明系爭專利不具創作性。

(7)至上訴人固辯稱乙證6之鞋底深度較深的齒狀波浪紋路在波峰、波谷處為較柔和的曲線，惟參系爭專利仰視圖之波浪紋路在波峰、波谷處則為接近銳角之曲線，兩者之設計特徵不同等等（原審卷一第511頁）。然觀諸乙證6之鞋底波浪紋路，與系爭專利之仰視圖顯示波浪紋路相較，兩者之波峰、波谷處均為大於90度之鈍角，並非上訴人所稱之銳角，且兩者之波浪紋路在彎折角度與數量、比例上均極為近似，亦呈現出相同之整體視覺效果，故上訴人以此主張兩者設計特徵不同，並不足採。

4.綜上，系爭專利因不具創作性，依智慧財產案件審理法第16條規定，上訴人自不得於本件民事訴訟對被上訴人主張權利。

（三）系爭著作不具原創性，並非著作權法保護之美術著作：

1.按著作權法所保護之著作，係指著作人所創作之精神上作品，而所謂精神上作品，除須為思想或感情上之表現，且有一定表現形式等要件外，尚須具有原創性，而此所謂原

01 創性之程度，固不如專利法中所舉發明、新型、設計專利
02 所要求之原創性程度較高，亦即不必達到完全獨創之地
03 步。惟如其精神作用的程度很低，並不足以讓人認識作者的
04 個性或獨特性，即無保護之必要。次按著作權法第5條
05 第1項第4款所稱「美術著作」，係以描繪、著色、書寫、
06 雕刻、塑形等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形
07 狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作，包括繪畫、
08 版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字
09 型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作（著作權法
10 第5條第1項各款著作內容例示參照）。換言之，美術著作
11 須以具備美術技巧之表現為要件，如作品未以美感為特徵
12 而以美術技巧表現出思想感情者，即難認係美術著作。

13 2.經查，上訴人所主張之系爭著作為系爭專利之鞋底設計
14 （如附圖二），經檢視該圖檔為鞋底造形之外觀，與系爭
15 專利之圖式（如附圖一）大致相同，均為鞋底底面具有
16 「複數齒狀波浪紋路，並設有不等距排列之8道深度較深
17 的齒狀波浪紋路」。惟觀諸其設計整體排列齒狀波浪紋路
18 之排列變化單調，參以上訴人自承其為改良鞋底紋路、增
19 加鞋底褶痕等，以求增進鞋墊之實用性（原審卷一第23
20 頁），則除具有實用性功能外，並未見上訴人舉出有何特
21 別的美術技巧而足以表現出創作者之思想感情。又參以系
22 爭著作與乙證6之先前技藝相較，兩者在鞋底底面均有極
23 為相似之「複數齒狀波浪紋路，並設有不等距排列之8道
24 深度較深的齒狀波浪紋路」特徵，可知系爭著作之表達形
25 式仍未脫離先前技藝之「鞋底紋路」既有印象，難謂已表
26 現出作者之獨創性或有何原創性可言。是以，上訴人之系
27 爭著作，尚不具備美術著作應有之創作高度，揆諸前揭說
28 明，即非屬著作權法之保護範疇，上訴人主張系爭著作應
29 為受著作權法保護之美術著作云云，難認可採。

30 3.至上訴人雖提出經發院之鑑定報告，欲證明系爭著作具有
31 原創性及系爭產品侵害系爭著作等等（原審卷一第79至14

01 0頁)。惟查，系爭著作有無取得專利權與是否具有原創
02 性而得為著作權法所保護之美術著作，並無必然關聯，仍
03 須視其是否為以美感為特徵並表現出思想或感情之創作。
04 而該鑑定報告在創意性（創作性）分析上，僅以系爭著作
05 取得系爭專利而具有新穎性及進步性為由，相較於著作權
06 之創意性所要求之創作高度為高，認足以反應系爭著作具
07 有創意性，顯然已有未合，且該鑑定報告亦未就先前技藝
08 文獻（乙證5、6之產品型錄）是否影響系爭著作之創意性
09 或原創性為任何說明，自無法採為有利於上訴人主張之證
10 據。

11 4.綜上，系爭著作因不具原創性，並非著作權法所保護之美
12 術著作，則被上訴人自無侵害上訴人之著作權可言。

13 （四）被上訴人並無上訴人主張違反契約附隨義務或公平交易法
14 之行為：

15 1.上訴人固提出原證7之請款單、原證8之對話錄音內容及原
16 證9之和解協議書等，主張被上訴人辰豫公司將上訴人留
17 存之鞋底模具提供給蔡志華、加美企業社、蔡金秤等人用
18 以製作侵權仿冒之系爭產品，且有違反雙方契約之附隨義
19 務等等。惟查，上訴人之系爭專利因不具創作性，且系爭
20 著作非屬著作權法保護之美術著作，均如前述，則縱辰豫
21 公司為上訴人之代工廠商，而有將上訴人留存之鞋底模具
22 提供給蔡志華等人製造系爭產品，亦非屬製作侵權仿冒之
23 系爭產品。

24 2.又縱認辰豫公司與上訴人間具有委託生產契約關係而負有
25 保密之附隨義務，惟依上訴人所提於107年5月11日與被上
26 訴人劉宗全對話紀錄內容：「上訴人：我們想說先來跟你
27 說，你現在說模子不在你這裡，我來的時候你說模子不在
28 你這裡，那你幫我問一下，那你之前也是有幫他射過啊，
29 有射過你這邊都會有紀錄啦，那你這邊也是有他的模子
30 啊，怎麼可以沒有？劉宗全：他的模子還有啦，那一組沒
31 有而已。上訴人：那你現在就幫我問一下說，模子在哪

01 裡，你一定知道啦，因為模子在你這，是誰來載走你一定
02 知道。劉宗全：那時候志華自己叫回頭車把它載走了啦，
03 因為那個模子很重，我們不想要叫貨運，貨運很不願意
04 收，你說這個，變成說，今天來說，我覺得道理在你這
05 邊，權利我知道你也有申請了，那時候志華來模仿的時
06 候，我也有跟志華說，我說財啊那邊有專利，本來想說要
07 還他，我不要刻，他說他已經吩咐下去了，腳已經踩下去
08 了，我說你這樣子那我們做代工的就很難過了。上訴人：
09 我就是有看到你的出貨單，我有去師傅那邊，我去到師傅
10 場，說這個怎麼是在你這邊射，你現在都混在一起講，我
11 也跟你說，其實他就是傷害到我的生意很多，所以你不覺
12 得年底你的單也少很多。」觀之（原審卷一第547頁），
13 至多僅能推論蔡志華曾提供模具而請求辰豫公司製作系爭
14 產品，並無法證明辰豫公司有洩漏或提供上訴人留存之系
15 爭專利鞋底模具予他人使用之情形。另原證7僅為辰豫公
16 司之請款單或出貨單（同上卷第523至545頁），且依原證
17 9之和解協議書記載（同上卷第551頁），亦僅有辰豫公
18 司、劉宗全願提供與訴外人鑫美鞋業有限公司交易往來憑
19 證、付款證明予上訴人，並未記載有提供上訴人之系爭專
20 利鞋底模具予他人之情形。職是，上訴人主張被上訴人辰
21 豫公司前揭所為有違反契約附隨義務而有不完全給付之情
22 事，且被上訴人吳佳琪、劉宗全應依法連帶負責云云，洵
23 屬無據，並不足取。

- 24 3.按公平交易法第25條規定：「除本法另有規定者外，事業
25 亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行
26 為。」係不正競爭（不公平競爭）行為之概括規定。行為
27 是否構成不正競爭，可從行為人與交易相對人之交易行
28 為，及市場上之效能競爭是否受到侵害，加以判斷。事業
29 如以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人
30 知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞
31 或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事

交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，認已造成民事法律關係中兩造當事人間，利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該法條之適用（最高法院109年度台上字第2725號判決意旨參照）。經查，上訴人未能證明被上訴人加美企業社生產之系爭產品，有利用上訴人系爭專利之鞋底模具進行仿冒製作之顯失公平行為。又縱使系爭產品與上訴人之系爭專利之鞋底設計均具有「複數齒狀波浪紋路，並設有不等距排列之8道深度較深的齒狀波浪紋路」相似特徵，惟觀諸系爭產品之鞋底波浪紋路相對平滑，系爭專利之鞋底波浪紋路較有稜角，此有比對照片可稽（原審卷一第108頁），兩者並非完全一致，且參酌乙證6、7、8之先前技藝早已揭露系爭專利之整體設計，業如前述，則被上訴人加美企業社亦有可能參考先前技藝而自行創作系爭產品，自無從僅以系爭產品與系爭專利有上開相似之處，即逕認被上訴人加美企業社係高度抄襲上訴人之系爭專利或榨取上訴人之努力成果，致構成公平交易法第25條顯失公平之行為。故上訴人主張被上訴人加美企業社有違反公平交易法第25條規定，並不可採。

（五）上訴人請求被上訴人連帶賠償50萬元本息及應負擔費用將本判決內容登報，均無理由：

依前所述，上訴人之系爭專利權具有應撤銷之事由，並不得向被上訴人主張權利，且系爭著作並非受著作權法保護之美術著作，故上訴人以被上訴人蔡志華、加美企業社、蔡金秤、辰豫公司、吳佳琪、劉宗全等人以前揭故意背於善良風俗之方法，製造、販售侵權之系爭產品，共同侵害系爭專利及系爭著作之改作權及散布權，並受有不當得利；富發企業社、呂學嵇、呂紹楠等人則共同侵害系爭專利及系爭著作之散布權，並受有不當得利；吳佳琪、劉宗

01 全等人則因辰豫公司違反契約附隨義務，應負不完全給付
02 之連帶損害賠償責任；加美企業社則因有違反公平交易法
03 第25條規定，應依同法第30條規定負損害賠償責任，均屬
04 無據。上訴人進而依前揭規定，請求被上訴人應連帶給付
05 50萬元之本息，及應負擔費用將本件判決書之當事人、案
06 由及主文內容登報，均無理由。

07 六、綜上所述，本件上訴人請求被上訴人應連帶給付50萬元及自
08 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利
09 息，及應負擔費用將判決書之當事人、案由及主文之內容，
10 以長25公分、寬19公分之篇幅，以不小於14號字之楷體自行
11 登載於經濟日報頭版下半頁1日，均屬無據，不應准許。從
12 而，原審駁回上訴人之請求及假執行之聲請，核無不合，上
13 訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判並聲請為假執行之宣
14 告，均無理由，應予駁回。

15 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用證據，
16 經本院審酌後均與本件判決之結論並無影響，爰不予逐一論
17 駁，附此敘明。

18 八、結論：本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
19 民事訴訟法第385條第1項、第449條第1項、第78條，判決如
20 主文。

21 中 華 民 國 111 年 8 月 11 日

22 智慧財產第二庭

23 審判長法 官 蔡惠如

24 法 官 曾啓謀

25 法 官 吳俊龍

26 以上正本證明與原本無異。

27 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
28 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
29 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或
30 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師

資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 111 年 8 月 19 日

書記官 蔣淑君

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。