

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民著訴字第107號

原告 陳新民

被告 丞羿企業有限公司

兼 法 定

代 理 人 王健哲

共 同

訴訟代理人 王思穎律師

廖國竣律師

上列當事人間請求侵害著作權有關財產權爭議等事件，前經臺灣彰化地方法院以110年度智字第2號民事裁定移送前來，本院於民國111年1月3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、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第1款、第3款分別定有明文。原告起訴聲明為：「一、被告等應連帶給付原告陳新民新臺幣（下同）100萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。二、被告等應連帶將本件最後事實審民事判決書之案號、當事人、主文、事實欄，以二分之一版面，新細明體24號字體、格式，刊載於蘋果日報、中國時報、自由時報之全國版頭版各3日。三、原告願供擔保請准宣告假執行。」（臺灣彰化地方法院110年度智字第2號卷〔下稱彰化地院卷〕第12頁），嗣以民國110年10月1日民事

追加訴之聲明暨準備狀（本院卷第44頁）、110年11月5日民事更正聲明暨準備一狀（本院卷第101頁）變更訴之聲明為：「一、被告等應連帶給付原告陳新民110萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。二、丞羿企業有限公司（下稱丞羿公司）不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用及一切侵害中華民國第D207768號設計專利（下稱系爭專利）之物品，已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀。三、被告等應連帶將本件最後審民事判決書之案號、當事人、主文、事實欄，以二分之一版面，新細明體24號字體、格式，刊載於聯合報、中國時報、自由時報之全國版頭各3日。四、原告願供擔保請准宣告假執行。」原告前揭擴張、變更及追加應受判決事項之聲明，係本於相同專利權、著作權遭侵害之基礎事實，且經被告等同意在卷（本院卷第203頁），於法並無不符，應予准許。

貳、實體部分

一、原告主張：

(一)原告於109年2月13日將其設計之貨櫃屋委託被告丞羿公司生產、組裝而於109年5月間完工，原告共給付209萬9,813元予被告丞羿公司。原告將該貨櫃屋及周圍造景作結合，打造名為「櫟木農莊」之園區，並拍攝宣傳影片，更於109年10月11日取得系爭專利權。被告等明知原告為「櫟木農莊」的貨櫃實體（下稱系爭著作）之著作權人，依著作權法第10條規定，原告於著作完成時享有著作權。詎原告於110年2月間發現被告等未經其同意或授權，自109年2月22日至4月22日間，私自將貨櫃屋製造過程拍攝多張照片並公開張貼至其「CHENG I - 丞羿貨櫃觀光工廠. 貨櫃設計」臉書粉絲專頁（下稱系爭粉絲專頁）中供人閱覽，用於行銷製造貨櫃屋之專業，侵害原告就系爭著作之重製權、公開傳輸權及系爭專利權，致原告受有損害。爰依著作權法第88條、第88條之1、第89條、專利法第142條準用同法第96條第1項至第3項、

第5項、第97條、民法第184條第1項前段、第2項、第185條、公司法第23條第2項請求被告等負損害賠償責任、排除侵害與刊登道歉啟事。

(二)請求權基礎分述如下：

- 1.原告為系爭著作權人，被告丞羿公司未經同意或授權，拍攝貨櫃屋照片並陳列於系爭粉絲專頁，侵害重製權及公開傳輸權，故原告依著作權法第88條規定，請求被告丞羿公司負損害賠償責任，並依著作權法第88條之1規定，請求被告丞羿公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用及一切侵害系爭專利之物品，已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀，以及依著作權法第89條規定，請求被告丞羿公司將本件最後事實欄審民事判決書之案號、當事人、主文、事實欄，以二分之一版面，新細明體24號字體、格式，刊載於聯合報、中國時報、自由時報之全國版頭版各3日。
- 2.原告為系爭專利之專利權人，被告丞羿公司未經同意或授權，拍攝貨櫃屋照片並陳列於系爭粉絲專頁，侵害系爭專利權，故依專利法第142條準用同法第96條第2項及同法第97條請求損害賠償，並依專利法第142條準用同法第96條第1項及第3項等規定，請求被告丞羿公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用及一切侵害系爭專利之物品，已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀，另據專利法第142條準用同法第96條第5項請求表示原告姓名與回復名譽之必要處分。
- 3.又原告為系爭著作權人，被告丞羿公司係屬受託而生產、組裝並完成系爭著作，因而知悉系爭專利，然被告丞羿公司未經原告同意而擅自拍攝貨櫃屋照片並陳列於系爭粉絲專頁，用於行銷公司等侵害行為，亦違反民法第184條第1項前段與第184條第2項規定。

01 4.被告王健哲於被告丞羿公司侵害系爭專利及系爭著作期
02 間，擔任法定代理人，實際執行公司業務，屬於公司法第
03 8條所規定之公司負責人，故被告丞羿公司前開侵害行
04 為，自為被告王健哲執行被告丞羿公司業務範圍內所為，
05 被告王健哲應依公司法第23條第2項及民法第185條等規
06 定，與被告丞羿公司負連帶賠償之責。

07 (三)損害賠償數額之主張；

08 1.原告以109年度營利事業各業所得額、同業利潤標準暨擴
09 大書審純益率標準（下稱同業利潤標準）之「4615-13 貨
10 櫃屋批發」毛利率19%作為成本計算依據，並參酌被告丞
11 羿公司製作貨櫃屋金額每件約200萬元，粗估銷售3間貨櫃
12 屋作為請求依據，銷售總額至少為600萬元，再乘以上開
13 年度同業利潤標準之毛利率19%作為成本計算，被告丞羿
14 公司所得利益至少有114萬元〔計算式：200萬元×3間×1
15 9%=114萬元〕。

16 2.由原證4「保固契約條款」可佐證，被告丞羿公司因受託於
17 原告而生產、組裝並完成系爭著作，因而知悉系爭專利，
18 卻進而侵害系爭著作權及專利權，顯屬故意侵害行為且情
19 節重大，請求酌定至少3倍之損害賠償金額，即342萬元，
20 惟本件原告僅聲明為110萬元損害賠償請求，係為告誡被
21 告等應尊重專利權人及著作權人之權益，應屬適當。

22 (四)對被告等抗辯之回應：

23 1.由原證8原圖及說明之初始文稿背面之標註時間點，可知
24 原告創作日期為108年12月11日。

25 2.被告丞羿公司受託於原告而生產、組裝並完成貨櫃屋，因
26 而知悉系爭專利，縱然系爭專利係109年10月11日公告，
27 然由兩造自109年6月6日起之LINE對話紀錄可知，被告等
28 早於系爭專利公告前獲悉原告提出專利申請。

29 (五)並聲明：

30 1.被告等應連帶給付原告陳新民110萬元及自起訴狀繕本送
31 達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。

01 2.丞羿公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為
02 販賣之要約、使用及一切侵害系爭專利之物品，已製造之
03 前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀。

04 3.被告等應連帶將本件最後審民事判決書之案號、當事人、
05 主文、事實欄，以二分之一版面，新細明體24號字體、格
06 式，刊載於聯合報、中國時報、自由時報之全國版頭各3
07 日。

08 4.原告願供擔保請准宣告假執行。

09 二、被告等抗辯則以：

10 (一)關於原證3照片：

11 被告丞羿公司與原告實際簽約日為109年2月13日。被告丞羿
12 公司所訂之貨櫃於2月22日進貨至公司，3月2日開始準備，3
13 月5日尚在確認細節，3月17日以後才開始施工。原告所提之
14 原證3照片橫跨2月22日至4月22日，而2月22日至3月2日之照
15 片並非「櫟木農莊」之照片。

16 (二)原告依專利法第142條第1項準用96條第1至3項、第97條第1
17 項第2款、民法第184條第1項前段、第2項主張被告等侵害原
18 告系爭專利權，惟被告等並未侵害系爭專利，且系爭專利應
19 為無效專利：

20 1.被告等並無侵害系爭專利權：

21 系爭專利的申請日為109年5月11日，核准公告日為109年10
22 月22日，而被告等於3月17日及4月22日於系爭粉絲專頁刊
23 登照片時，系爭專利尚未提出申請，何來侵權？

24 2.系爭專利應為無效專利，被告等已提出舉發：

25 (1)系爭專利違反專利法第141條第1項第3款規定而有得撤
26 銷之原因：

27 系爭專利申請前，原告即委託被告丞羿公司進行系爭專
28 利的研發設計開發，被證1足以證明委託人即原告為出
29 資人，而被告丞羿公司則為研發設計製造的業者，同時
30 雙方並未以契約約定系爭專利申請權的歸屬，故依據專
31 利法第7條第3項之規定，被告丞羿公司才是適格、合法

01 的系爭專利申請權人。且由被證9顯示被告丞羿公司針
02 對系爭專利進行獨立研發設計製造之過程照片，以及被
03 證4被告丞羿公司所完成系爭專利的成品照片等，更可
04 佐證被告丞羿公司才是系爭專利適格、合法的專利申請
05 權人，原告並非系爭專利的適格合法的申請人，系爭專
06 利有違反專利法第141條第1項第3款「非專利申請權人
07 取得專利權」之無效理由，應撤銷其專利權。

08 (2)系爭專利違反專利法第122條第1項第2、3款及第122條
09 第2項規定而有得撤銷之原因：

10 ①系爭專利不具新穎性：

11 □被證1係在109年02月13日公開了一種貨櫃屋的報價
12 單及其設計圖，此係由系爭專利的專利權人即原告
13 委託被告丞羿公司設計製造，而被證1的文件係由
14 被告丞羿公司所擁有；其中被證1的設計圖展示了一
15 上下兩層結構的貨櫃屋，且經由該設計圖可以得知
16 該貨櫃屋的一樓外觀呈現由三個20呎標準貨櫃所
17 構成的Z型排列，而二樓則由一個40呎貨櫃疊設位
18 於下層櫃體的上方處，並且二樓體櫃的一端切齊於
19 一樓Z型櫃體的一端，而二樓貨櫃的另一端則騰空
20 於一樓Z型櫃體的另一端，故可獲知，被證1的設計
21 圖即為系爭專利的設計圖。

22 □被證1除了設計圖外，還包含實施被證1設計圖的材
23 料清單及其估價之「估價單」，同時亦有委託人即
24 原告在其上屬名並簽上日期。因此，從被證1可以
25 獲知，系爭專利即在申請前就已經公開實施，而所
26 謂「實施」係涵蓋到「販賣之要約」，被證1所揭
27 示實施系爭專利的報價單及其設計圖，即為該等
28 「販賣之要約」，故系爭專利有違反專利法第122
29 條第1項第2款為「申請前就已公開實施」之無效理
30 由，不具新穎性。

01 □被證4係為被告丞昇公司針對系爭專利所設計製造
02 完工貨櫃屋的一系列照片，如被證4的圖一至圖九
03 所示；其中照片1至3係為廠區所完工系爭專利的貨
04 櫃屋之照片，而照片4至9為廠外安裝之系爭專利貨
05 櫃屋的施工照片，且這些已分別在109年3月17日、
06 109年4月22日均已公開於系爭粉絲專頁供不特定人
07 士觀賞。因此，系爭專利的造型外觀特徵均被被證
08 4所揭露，換言之，系爭專利於申請前就已為公眾
09 所知悉，有違反專利法第122條第1項第3款「申請
10 前為公眾所知悉」之無效理由，不具新穎性。

11 □綜上所述，被證1、4足以證明系爭專利申請前就已
12 「公開實施」及「為公眾所知悉」，系爭專利已喪
13 失新穎性，故系爭專利有違反專利法第122條第1項
14 第2、3款之規定，應予撤銷。

15 ②系爭專利不具創作性：

16 □被證5、7、8之組合足以證明系爭專利不具創作
17 性：

18 A. 貨櫃通常具有20呎櫃、40呎櫃等規格大小及其表
19 面紋路、開門端面，此乃一般常識，業界慣用技
20 藝。被證5所披露之被證5-2已教示系爭專利的
21 「上層櫃體的一端與下層櫃體切齊」之外觀特
22 徵。被證7已教示系爭專利由三個貨櫃構成下層
23 的Z型結構櫃體。被證8已教示系爭專利由數個貨
24 櫃構成「上層、下層兩層結構的貨櫃屋」與「上
25 層櫃體的一端突出於下層櫃體」，同時，被證8
26 亦教示系爭專利的「由三個貨櫃構成下層的Z型
27 結構櫃體」之外觀特徵。

28 B. 另系爭專利的下層由三個20呎貨櫃所組成的「Z
29 型櫃體」的外觀技藝均已見於「被證5的上下結
30 構的Z型櫃體」、「被證7的單層Z型櫃體」及
31 「被證8的上層Z型櫃體」，故該等「Z型櫃體」

外觀技藝乃為業界慣用的習知技藝，而系爭專利上下層的整體外觀僅為該等「Z型櫃體」及「40呎貨櫃」的簡易上下相加堆疊置換組合；換言之，系爭專利上下層的整體外觀僅為「三個20呎貨櫃」及「一個40呎櫃」進行上下組合，其手段上僅為一習知產品之簡單組合附加及位置之置換，因此，從被證5、7、8可知，系爭專利外觀並未脫離業界不可預期或未曾見識的視覺效果。

C. 綜合上述，被證5、7、8之組合已完全揭露系爭專利的所有外觀特徵，即以被證5、7、8之簡單直接置換的手段來構成系爭專利。故系爭專利為所屬技藝通常知識者參酌被證5、7、8之組合並配合20呎貨櫃、40呎貨櫃等之一般常識所能易於思及之技藝，而不具創作性；因此，系爭專利違反專利法第122條第2項之規定而不具創作性，應予撤銷。

□另外，基於被證5、被證8、被證5、6之組合、被證5、7之組合、被證5、8之組合、被證6、7之組合、被證6、8之組合、被證5、6、7之組合、被證5、7、8之組合或被證6、7、8之組合，並配合20呎貨櫃、40呎貨櫃等之一般常識，足以證明系爭專利為所屬技藝通常知識者所能易於思及之技藝而不具創作性，有違反專利法第122條第2項之規定（各證據組合之論述，已詳述於第109302485N01號專利舉發案件）。

③因此，系爭專利係為利用業界公知及市售二手貨櫃之進行單純組合及不同尺寸、數量之上下相加堆疊，且於外觀上並未見有利用獨特技術或意匠手法於該各貨櫃原本之外觀或線條或輪廓予以整編、修飾或施設予具有獨特視覺設計重置之情境，且其整體表現僅為利用既有二手市售貨櫃既有外觀，進行數量變化及上下

01 組合，其手段上僅為一習知產品之簡單組合附加，從
02 各證據可知，其並未脫離業界不可預期或未曾見識視
03 覺效果者。是以系爭專利顯有眾多違反專利法第122
04 條第1、2項之「不具可專利性」之無效理由，應予撤
05 銷其專利權。

06 (三)原告主張著作權法第85條、第88-1條、第89條、民法第184
07 條第1項前段、第2項主張被告等侵害系爭著作權，惟被告丞
08 羿公司實為系爭著作權人：

09 1.原告110年4月30日民事起訴狀第6頁自承「四、…被告等
10 人明知系爭貨櫃屋之設計系原告出資委託設計，…
11 (略)」。是以，原告已自承出資委託設計，被告丞羿公司
12 於109年2月13日受原告委託定做後，依定做之特定內容並
13 按多年累積的創作技術，從設計、生產、施工、組裝系爭
14 貨櫃屋，因無特別約定，系爭著作依著作權法第12條，以
15 被告丞羿公司為著作權人。況本件設計圖稿等著作均為被
16 告丞羿公司所設計繪畫，並於設計完後均有上傳雲端，有
17 完整之雲端照片、截圖時間可資證明被告丞羿公司始為著
18 作權人。

19 2.即便被告丞羿公司並非著作權人（假設語氣，被告否認
20 之），依經濟部智慧財產局101年9月28日電子郵件101092
21 8b令函要旨：「著作權法第58條明定，在戶外場所長期展
22 示的建築著作，如果不是以建築方式重製該建築物，也不
23 是為了在戶外場所長期展示目的所為之重製，則任何人得
24 以任何方法利用之。裝潢公司在私人建築物裝潢完成後，
25 擅自拍攝房屋「外觀」的行為，是可以主張合理使用…
26 (略)…裝潢公司就房屋「外觀」及「室內」裝潢拍攝之
27 設計完工照片，如具有原創性，即應屬著作權法所保護之
28 攝影著作，由攝影師或其公司，自拍攝完成時起，享有對
29 該張照片的著作權，因而裝潢公司將所拍攝之照片公開在
30 網路上作為廣告的商業用途，並不涉及著作權之侵害」，
31 可知被告丞羿公司並無侵害系爭著作權。

01 (四)被告王健哲部分，原告主張不問有無故意過失，均應依公司
02 法第23條第2項及民法第185條等規定請求與被告丞羿公司負
03 連帶賠償云云，綜前所述，本件並不構成任何著作權或專利
04 權之侵害，故原告請求為無理由。

05 (五)並聲明：

06 1.駁回原告之訴。

07 2.如受不利益判決，被告願供擔保免於假執行。

08 三、兩造不爭執事項：

09 原告為系爭專利權人，專利權期間自109年10月11日至124年
10 5月10日止，此有專利公報及專利證書在卷可稽（彰化地院
11 卷第311頁、本院卷第137頁）。

12 四、得心證之理由：

13 本件原告主張被告丞羿公司於109年2月22日至4月22日間，
14 將原證3所示照片上傳至系爭粉絲專頁之行為，侵害系爭著
15 作之重製權、公開傳輸權及系爭專利權，被告等應連帶賠償
16 因此所致之損害及登報道歉，被告丞羿公司並為一定不作
17 為，為被告等否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：(一)被告
18 丞羿公司上傳照片於系爭粉絲專頁之行為，是否侵害系爭著
19 作之重製權、公開傳輸權及系爭專利權？(二)原告請求被告等
20 連帶損害賠償，是否有理由？若有，得請求賠償數額為何？
21 (三)原告請求被告丞羿公司不得自行或使第三人直接或間接製
22 造、販賣、為販賣之要約、使用及一切侵害系爭專利之物
23 品，已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予
24 以銷毀，是否有理由？(四)原告請求被告等連帶將本件最後事
25 實審民事判決書之案號、當事人、主文、事實欄登報，是否
26 有理由？分敘如下：

27 (一)被告丞羿公司上傳照片於系爭粉絲專頁之行為，是否侵害系
28 爭著作之重製權、公開傳輸權及系爭專利權？

29 1.本件原告主張之侵害行為係被告丞羿公司於109年2月22日
30 至4月22日期間，將原證3所示照片上傳至系爭粉絲專頁，
31 業據原告陳明在卷（本院卷第203-205頁）。而系爭專利

01 係於109年10月11日經智慧局公告，有專利公報在卷可參
02 （本院卷第137頁），故被告丞羿公司將原證3所示照片上
03 傳至系爭粉絲專頁之期間，尚無系爭專利存在，自無侵害
04 系爭專利權可言。

05 2.按著作權法第10條之1規定：「依本法取得之著作權，其
06 保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程
07 序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現」，足見
08 著作權法並不保護概念或思想，而係保護表達。同法第12
09 條規定：「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以
10 該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從
11 其約定。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產
12 權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權
13 之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有。依前項規定著作
14 財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該著作。」。查本
15 件原告主張之「著作」係搭建在檳木農莊之貨櫃實體，係
16 由原告付錢請被告丞羿公司搭建，兩造間為承攬關係，並
17 未約定相關智慧財產權之歸屬等情，業據原告陳明在卷
18 （本院卷第205-207頁），故本件原告主張之「著作」係
19 由其出資聘請被告丞羿公司完成，並無約定以出資人為著
20 作人，故依上開規定，係由受聘人即被告丞羿公司為著作
21 人；更因兩造並未就著作財產權歸屬有所約定，故依前開
22 規定，係由受聘人即被告丞羿公司享有著作財產權，原告
23 依前開規定得利用該著作。而系爭著作之著作財產權既未
24 由原告享有，則原告主張系爭著作之特定著作財產權即重
25 製權、公開傳輸權遭侵害云云，自難認有據。

26 3.被告丞羿公司為原證3照片上傳之時，原告尚未取得系爭
27 專利權，亦未享有系爭著作之著作財產權，則被告丞羿公
28 司縱有上傳原證3照片之舉，並未侵害原告就系爭著作之
29 重製權、公開傳輸權或系爭專利權，因此原告依著作權法
30 第88條、第88條之1、第89條、專利法第142條準用同法第
31 96條第1項至第3項、第5項、第97條等規定，為本件訴之

01 聲明之請求，自無理由。而原告於被告丞羿公司上傳照片
02 時，既未享有系爭著作之著作財產權及系爭專利權，則原
03 告以民法第184條第1項前段、第2項等規定為據，主張系
04 爭著作之重製權、公開傳輸權及系爭專利權受侵害而為聲
05 明之請求，亦無理由。被告丞羿公司既未應依上開規定對
06 原告負損害賠償責任及登報義務，則被告王健哲自無庸依
07 據民法第185條、公司法第23條第2項等規定，負連帶賠償
08 責任或連帶登報之義務。

09 (二)被告丞羿公司既未侵害系爭專利權、系爭著作之重製權及公
10 開傳輸權，被告王健哲無庸負擔連帶賠償或連帶登報之義
11 務，故本件其他爭點，自無加以論述之必要。

12 五、綜上所述，本件原告依著作權法第88條、第88條之1、第89
13 條、專利法第142條準用同法第96條第1項至第3項、第5項、
14 第97條、民法第184條第1項前段、第2項、第185條、公司法
15 第23條第2項等規定，主張被告等應負損害賠償責任、排除
16 侵害與刊登道歉啟事，而請求聲明所示之內容，均無理由，
17 應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依據，
18 自應併予駁回。

19 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用之證
20 據，經核均與本件結論無涉，爰無一一論駁之必要，附此敘
21 明。

22 七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條、民事訴
23 訟法第78條。

24 中 華 民 國 111 年 1 月 18 日

25 智慧財產第三庭

26 法 官 何若薇

27 以上正本係照原本作成。

28 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。

29 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

30 中 華 民 國 111 年 1 月 18 日

31 書記官 張君豪

