

智慧財產法院民事判決

107年度民專訴字第54號

原告 楊楚濬
訴訟代理人 蔡清福律師
蔡律 律師
蔡馭理

13F

被告 千才生醫股份有限公司
法定代理人 高嵩岳
被告 千才生伊診所
法定代理人 何卿維
被告 千才科技股份有限公司
法定代理人 高嵩岳
共 同
訴訟代理人 盧建川
李文賢
王文成律師

上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於108 年4 月29日言
詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行的聲請都駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、案情簡介

【01】本件原告主張被告千才生醫股份有限公司（下稱千才
生醫）、千才生伊診所（下稱千才診所）及千才科技股份有

01 限公司（下稱千才科技）所生產、銷售、使用的「千才」氦
02 氬雷射附件（一次性使用光纖針），型號24GA光纖針產品（
03 下稱系爭產品），侵害原告相關智慧財產權益（包括：原告
04 為專利權人的中華民國第M552989 號「光纖針連接結構改良
05 」新型專利（下稱系爭專利）、原告享有著作權的敬輝氦氬
06 雷射附件（下稱系爭著作）以及公平交易法上著名表徵等排
07 他權益。為此，原告提起本訴訟，請求被告千才生醫等（下
08 合稱被告）排除其侵害行為。被告方面則主要提出系爭專利
09 有應撤銷原因，以及系爭產品並沒有侵害原告相關智慧財產
10 權益的抗辯。

11 乙、程序事項

12 一、【02】訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請
13 求基礎事實同一的，可以不受此限制，民事訴訟法第255 條
14 第1 項第2 款有明文規定（下稱變更追加條款）。本件原告
15 於起訴後，先後變更、追加聲明，並追加公平交易法的著名
16 表徵排除侵害權為請求權基礎（本院卷一第402 頁、本院卷
17 二第第436-437 頁），我認為這些變更、追加都是基於系爭
18 產品的產銷及使用而來，可以認為是相同的請求基礎事實，
19 符合變更追加條款規定，應該准許。

20 二、【03】原告於判決確定前，可以撤回訴的全部或一部，但若
21 被告已經為本案的言詞辯論，則應得到被告的同意，民事訴
22 訟法第262 條第1 項有明文規定（下稱撤回條項）。原告於
23 108年2 月16日具狀撤回本案中有關專利侵權部分的主張（
24 原告民事訴訟補充理由狀四，本院卷二第374 頁），可以認
25 為是將本案訴訟中有關專利排除侵害的請求權主張撤回，也
26 就是撤回訴的一部，但本案是到了108 年4 月29日才進行本

案言詞辯論（本院卷三第159 頁）。因此，原告是在本案言詞辯論之前就已經撤回訴的一部，依照前述撤回條項但書的規定，並不須要得到被告的同意，從而原告就專利侵權部分的撤回，應該合法有效，並使該撤回部分發生脫離繫屬本案的效果。

三、【04】被告雖然另外引用最高法院94年度台抗字第1005號民事裁定見解，認為：準備程序為言詞辯論的準備，實質上是言詞辯論的一部分，被告於準備程序就訴訟標的之法律關係已為本案之陳述後，原告撤回起訴就應該得到被告同意（被告民事爭點整理狀第3-4 頁，本院卷三第141-142 頁）；然而，本案雖曾於108 年1 月28日進行過一次準備程序，但該準備程序僅在處理勘驗事宜，並沒有就訴訟標的的法律關係命兩造為陳述（該次準備程序並沒有命兩造就訴訟標的為聲明，本院卷二第351-355 頁），並不符合上述最高法院見解所述「就訴訟標的之法律關係已為本案陳述」的前提，自然沒有參考採用該見解的餘地。

四、【05】其實民事訴訟法第262 條第1 項但書的規定，只是就在原告可以自由撤回訴訟劃定一合理時限而已，並不是要周延地保障被告受裁判的權益，同時也應該考慮兼顧紓解無益訟源，有效合理分配司法寶貴資源的公共利益。畢竟在原告已經沒有意願進行訴訟的情況下，還要強制原告進行訴訟，應該要有相當的正當性基礎，而言詞辯論的進行，表示言詞辯論的準備已經完成，被告對於訴訟準備的投入質量也有一清楚明顯可辨識的界線，此時要求原告撤回訴訟，應該要得到被告同意，比較具有合理性。否則，除了準備程序以外，民事訴訟法在第266 條以下，還有很多為集中審理準備的程

序進行；如果要周延保障被告受裁判的權益，則民事訴訟法第262條第1項但書應該要規定為：「但被告已為任何訴訟行為的，都應該得到被告同意。」如此一來，原告自由撤回訴訟的權利大幅受到限制，許多經過適當證據開示準備，原告因而可以撤回的訴訟，都可能因為被告的杯葛，而必須訴訟到底，司法資源的合理有效配置，就有可能遭到扭曲。也因此，該條但書既然沒有這樣規定，表示原告自由撤回訴訟的時限，就是以言詞辯論為界，因此沒必要也不應該將此時限，反於法律的明文規定，往前推進到準備程序或其他訴訟行為。最高行政法院106年度判字第78號判決就相同內容規定的行政訴訟法第113條第2項，認為準備程序終結後、言詞辯論進行前原告撤回訴訟，無須得到被告同意，正是明證，可供參考。

五、【06】我認定本案訴訟就專利權部分的主張及請求權基礎合法有效撤回後，基於沒有訴訟就沒有裁判的民事訴訟基本法理，被告對於這部分的認定，並沒有辦法上訴救濟。如果被告認為還是有爭執的必要，可以就此部分聲請續行訴訟，等到我將續行訴訟的聲請駁回後，再提起抗告救濟，一併在此說明。

丙、雙方的主張

壹、原告方面

一、【07】系爭著作具有原創性，被告並無法證明系爭著作係原告抄襲他人而非原創，且原告於88年即已開始進行光纖針產品的設計開發，反而可能因此成為被山寨對象。此外，被告並未提供被證4網頁中（本院卷一第267頁）光纖針產品的立體圖以供比對，且該圖片甚為模糊，確切存在日期也無法

01 確定，無法作為否定系爭著作不具原創性的有力證據。又，
02 系爭著作屬於以純粹美術的技法或感覺作成實用物品的應用
03 美術著作，表達該實用物品個別獨特美感的思想，兼具美觀
04 及實用價值，系爭產品係完全抄襲系爭著作的重製物，已侵
05 害系爭著作的重製權及散布權。

06 二、【08】原告系爭著作重製物的外觀設計具有高度識別性。如
07 原證12所示，其外觀設計至少包含如下特徵：(1)一藍色針筒
08 搭配一透明針筒蓋的鮮明對比設計，具獨特的藝術氣息；(2)
09 該針筒和該針筒蓋整體尺寸比例修長精美，體現創作人鶴立
10 雞群與眾不同的情懷；(3)該針筒蓋為四段式設計，蓋底至蓋
11 頂由粗漸細。其中，蓋體第二段為精巧之刻痕設計，具有左
12 右對稱的八個溝渠，體現創作人八面玲瓏、威震八方的經營
13 哲學和理念；蓋體第三段為轉折段，在蓋體第二段和第四段
14 形成一個獨特的流線型設計；(4)由該針筒蓋頂觀之，可發現
15 蓋體第三段及第四段間有穿設一個孔洞，可以使光纖針由針
16 筒蓋內穿出，是創作人匠心獨運、神來一筆的獨特設計。此
17 外，特徵(1)運用「對比和諧」及「對比」的美術技法；特徵
18 (2)運用「對比」的美術技法；特徵(3)運用「形式的均衡」、
19 「輻射的均衡」、「漸層」的美術技法；特徵(4)運用「強調
20 」的美術技法；而前述特徵皆彰顯了「單純」的美術技法（
21 本院卷一第121 頁）。

22 三、【09】原告系爭著作重製物從88年間即已開始於市面銷售，
23 至今近30年，而且原告任職總經理的敬輝企業有限公司（下
24 稱敬輝公司）生產的氦氖雷射治療儀器及附件不但獲得許多
25 國家認證，也是各大醫療院所指定醫療設備，更是全台唯一
26 經台北榮民總醫院人體實驗測試完成並取得衛署許可證者。

此外，前述產品在國內還擁有大量合作經銷商及生醫診所。由此可知，原告產品在業界可說是極負盛名。因此，原告系爭著作重製物的外觀設計顯然符合經相當時間的使用，為相關事業或消費者所普遍認知，具有區別商品或服務來源的功能。故，該外觀設計當然符合公平交易法第22項所稱著名表徵的要件。本案千才科技產製之系爭產品的外觀和系爭著作重製物外觀設計完全一致，顯然係抄襲原告，並將其使用於與原告產銷的產品同一或類似的商品，惡意攀附他人商譽，榨取他人努力成果而違反公平交易法第22條第1項第1款的規定。

四、【10】此外，系爭產品不僅主要用途為搭配原製造廠之氦氖雷射治療儀器及光纖導波管進行雷射治療，其甚至刻意模仿原告產品，而可以完全吻合地接上敬輝公司產製及銷售全台醫療院所或醫美診所的光纖導波管上，企圖欺罔誤導交易相對人使之相信系爭產品與原告產品來源相同，而使其無法為正確的交易決定。綜上，千才科技顯然有惡意攀附他人商譽、榨取他人努力成果等足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為，而違反公平交易法第25條之的規定。

五、【11】原告依著作權法第84條及公平交易法第22條、第25條、第29條規定，請求被告排除對系爭著作的重製權及散布權之侵害，以及排除其產製、銷售系爭產品的影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為。

六、對被告抗辯的回應：

【12】原告自小就跟從原告父親（即本案證人）學習，依社會通念即可毫無疑問知道有參與系爭著作的創作，當可名列共同創作人，而有權單獨請求救濟。此外，縱使原告並非共

同創作人，只要系爭著作的外觀或表徵屬於原創而無抄襲情事，即可成為合法受到著作權法保護。另外，一旦權利人有合法的著作權，即可隨意將全部或部分權利讓與他人。原告乃證人的兒子，證人本可輕易將全部或部分著作權權讓與原告，而使原告具有訴訟當事人適格。

七、【13】聲明：

(一)被告千才生醫不得自行或使第三人以移轉所有權之方式散布任何侵害原告就系爭著作享有著作權的物品，或販賣、運送、輸出或輸入使用與系爭著作重製物相同或近似外觀或其他表徵之光纖針產品。

(二)被告千才診所不得自行或使第三人以移轉所有權之方式散布，或以移轉所有權或出租以外之方式散布任何侵害原告就系爭著作享有著作權的物品，或販賣、運送、輸出或輸入使用與系爭著作重製物相同或近似外觀或其他表徵之光纖針產品。

(三)被告千才科技不得自行或使第三人重製或以移轉所有權之方式散布任何侵害原告就系爭著作享有著作權的物品，或將與原告享有權利之原告專利產品相同或近似之外觀或其他表徵使用於光纖針產品，或販賣、運送、輸出或輸入使用與系爭著作重製物相同或近似外觀或其他表徵之光纖針產品。

(四)原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告方面

一、【14】原告是否是自己創作？是何時創作？還是何時受讓？究竟是自己單獨權利或與證人共同權利？是創作取得還是受讓取得？由原告民事起訴狀、民事訴訟補充理由(一)狀、民事訴訟爭點整理狀等所稱系爭著作創作時點皆不相同甚至互有

01 矛盾，另外先稱自身可列名共同創作人後，又改稱證人可將
02 智慧財產權讓與原告，由此可見原告無法證明系爭著作究竟
03 是誰創作的，連創作時間也無法確定。假使是轉讓而得，有
04 何契約或時間證據可證明？原告亦無法舉證說明清楚。

05 二、系爭著作無原始性與創作性而不受著作權法保護：

06 (一)【15】被證4 為中華人民共和國商務部的中國商品網「桂林
07 康興醫療器械有限公司」——「一次性使用光纖針」網頁。由
08 左側「企業入庫日期：西元2004年12月21日」「信息更新次
09 數：0」，可知被證4 自2004年12月21日即公開存在。原告
10 起訴主張之特殊設計「鮮明對比」、「比例修長」、「四段
11 式設計」、「光纖針由針筒蓋內穿出」皆可見於被證4，尤
12 其敬輝公司產製的系爭產品與被證4 中間兩光纖針如出一轍
13 。而被證4 公開存在早於原告主張系爭著作的創作日期98年
14 11月16日，可知系爭著作並未表達光纖針產品個別獨特美感
15 之思想，不符原始性及創作性要件，不受著作權保護。

16 (二)【16】依最高法院93年度台上字第13號判決見解，美術著作
17 可分為純美術著作與應用美術著作，前者本身並無美術以外
18 的物質功能需求，後者係將純粹美術與實用物品相結合。關
19 於應用美術著作的保護要件，著作權法並無明確規定，相較
20 於其他種類著作而言，應用美術著作應具備較高的「創作高
21 度」或是已明顯超越一般平均創作水準，雖不以手工製造及
22 具備美感為限，惟仍需有基本的可鑑賞性，足使一般人從美
23 術觀點予以鑑賞，否則即非屬著作權法之保護範疇；又所謂
24 美術著作係指著作權人以智巧、匠技、描繪或表現的繪畫、
25 雕塑、書法或其他具有美感的著作。且著作依著作權法第 3
26 條第1 項第1 款的規定，係指屬於文學、科學、藝術或其他

學術範圍的創作，是著作權法所保護的著作須具原創性。因此，作品如非著作人獨立創作的結果，而屬習見習知的圖形或抄襲得來，即非以個別獨具的創意表現於外，應無原創性可言，自非屬創作，則該抄襲而來的作品，當然不成為著作權法上所定的著作。系爭著作重製物為藍色針筒搭配透明針筒蓋、由粗漸細的四段式設計、左右對稱的八個溝渠，或蓋體第三段及第四段穿設孔洞的設計，自一般人的觀點來看，皆未跳脫工業產品的設計，並未表達個人思想精神感情的個性，顯然是習見的作法，整體而言並未超越一般有關「針筒」意念表達的平均創作水準，不具備基本的可鑑賞性或著作權法要求的美感。

三、【17】縱然系爭著作真有著作權可資主張，被告也否認系爭產品有構成著作間近似或抄襲，原告主張系爭產品和系爭著作在形狀、花紋、色彩等各方面均相同，抄襲部分所佔比例的可謂接近百分之百，實有誤會，尤其原告自製的原證12著作比對表格（本院卷一第121頁），製作比對原理粗糙偏頗，自繪圖也欠缺實際物品比對依據，比對時也沒有初步考量光纖針的造型在社會與業界已有其基本的特徵、限制，且為大眾所熟知，也沒有站在一般理性閱聽大眾的反應或印象判斷，更經不起我院過去判決所提抽離、過濾及比較測試法，故其不得主張侵害排除。

四、【18】如前所述，原告之訴訟行為在實體與程序上皆不合法，原告無法證明自己此部分有何公平法上著名外觀設計、本件有涉抄襲，以及有何違反公平交易法第22條、第25條要件之規定。

五、【19】聲明：

(一)原告之訴駁回。

(二)如受不利判決，被告願供擔保請准免為假執行。

丁、法院得心證之理由

壹、審理過程概要

【20】本案是原告於107年4月19日向本院呈遞起訴狀，先經我院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於同年7月18日將本案分由我辦理。根據兩造先前提出書狀內的攻防情形，我先依原告聲請命被告提出系爭產品到院供勘驗（本院卷一第585頁），其後又於同年11月21日、12月6日、12月26日、108年2月19日、同年3月8日數次命續行書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明（本院卷二第9、79-81、119、405、533頁）。其後我認為兩造間就本案的準備已經接近完備，乃於108年4月2日指定於同年4月29日進行言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷三第17頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。

貳、爭點整理與判斷

一、【21】根據兩造全部辯論內容，本案至少可以歸納爭點如下：

(一)系爭著作是否為著作權保護範圍所及？

(二)如果系爭著作為著作權保護範圍所及，那麼原告是否有其著作權？如果有，系爭產品是否實質近似於系爭著作而構成著作權侵害？

(三)系爭著作重製物外觀，是否為著名表徵或外觀？如是，系爭產品是否使用該著名表徵、外觀以致相混淆？如否，那麼系

爭產品的產銷是否為足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平行為？

二、【22】以上爭點經判斷結果，我認為：(一)系爭著作為著作權保護範圍所不及；(二)系爭著作重製物外觀並不是著名表徵或外觀，系爭產品也不會導致相關消費者混淆；(三)系爭產品的產銷也不是足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平行為。

三、【23】下面就分別說明作成以上判斷的理由。

參、系爭著作為著作權保護範圍所不及

一、【24】依著作權法取得的著作權，其保護僅及於該著作的表達，而不及於其所表達的思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。著作權法第10條之1 有明文規定。依此規定，一項實用性物品（useful article）的創作，即使受到著作權的保障，但其保障範圍將不及於該實用性物品上的功能性特徵（下稱實用性特徵），因為功能性特徵其實是關於技術思想的創作，而為專利法所規定專利權的保障對象。如果將著作權保護的範圍擴及到功能性特徵，將會使技術思想創作規避專利法保護的限制，不當地壟斷禁錮技術思想的創新發展。

二、【25】實用性特徵雖然為著作權保護範圍所不及，但實用性物品上如果有其他非實用性特徵的表達，可以與實用性物品中分離，該可分離存在的非實用性特徵表達也可以為著作權所另外獨立保護。但此項非實用性特徵表達，仍然必須要達到著作權保護所要求的創作性，也就是必須足以與其他創作區別的最低創作高度。

三、【26】原告雖主張系爭著作具有以下非實用性特徵，應為著作權保護範圍所及：1.一藍色針筒搭配一透明針筒蓋之對比

設計；2.該針筒和該針筒蓋整體尺寸比例；3.該針筒蓋為四段式設計，蓋底至蓋頂由粗漸細。其中，蓋體第二段有刻痕設計，具有左右對稱之八個溝渠；蓋體第三段為轉折段，在蓋體第二段和第四段形成一個獨特之流線型設計；(四)由該針筒蓋頂觀之，可發現蓋體第三段及第四段間有穿設一個孔洞，可以使光纖針由針筒蓋內穿出（原告民事訴訟起訴狀第13-14頁，本院卷一第31-32頁）。然而：

(一)【27】原告自承系爭著作其實是附著於衛署醫器製字第002833號的敬輝氦氖雷射附件，也就是一次性使用的光纖針（原告民事起訴狀第12頁，本院卷一第30頁）。依據原告所提出該光纖針的仿單說明，該產品為雷射光源載具的器材，用於輸出雷射光源，搭配氦氖雷射儀（衛署醫器製字第000774號）使用，進行雷射治療（原證4-2，本院卷一第73頁）。很明顯的，系爭著作應是屬於實用性物品的創作。

(二)【28】證人楊忠鶴是原告所主張系爭著作的共同創作人（原告民事訴訟補充理由狀二第6頁，本院卷二第76頁）。兩造會同證人楊忠鶴於民間公證人林智育前的證詞指出：「（原告訴訟代理人問：系爭著作的開始即設計歷史？）這個光纖針，民國83年以前就開始摸索了，後來民國85年後到外貿協會展覽，它的顏色、結合率、導光率很重要。為什麼考慮外觀是紫色，導光的時候不會將光往外射。剛開始是用外照射、不插入血管，在皮膚外面，但後來因為要配合儀器使用，所以後來用內照射，插入血管。」、「（被告訴訟代理人問：就剛剛講的光纖針，你創作的部分與原告創作的部分各自有何創作性？）配合留置針使用，所以密合度要是不足，血液外漏，人命關天」（依民事訴訟法第305條規定作成陳述

書狀內容) 依此證詞，系爭著作的設計所考慮的顏色、結合率、導光率可認為都是功能性考量，其中顏色的部分是為了光纖針在導光時不會將光外射，同時也要能配合留置針使用，確保密合度不致使血液外漏。綜觀楊忠鶴的全部證詞（原證29，本院卷二第575-583 頁），通篇沒有提到系爭著作有什麼可分離的非實用性特徵表達。原告主張系爭著作具有著作權保護範圍所及的各項非實用性特徵，是運用對比和諧、形式均衡、幅射均衡、漸層等美術技法（原告民事辯論意旨狀第11頁，本院卷三第65頁），應該都是事後依照系爭著作所呈現的外觀自行加以演繹說明而已，並不是真的當初有任何非實用性考量。

(三)【29】再以原告說系爭著作的各項非實用性特徵來看，其中：

- 1.針筒搭配針筒蓋，本應為光纖針產品所會有的元件，無從認為其中存有「對比和諧」的美術技法；而顏色是出於防止導光外射的考量，透明針筒蓋便於不必取下針筒蓋即可觀察其內針筒的情況，也都具有功能性作用；
- 2.針筒的長度應是取決於使用上的需求，就如同證人楊忠鶴所述，光纖針必須配合留置針使用，所以應該無法過長或過短；針筒蓋是為保護針筒而設，自然須配合針筒的尺寸，兩者間的比例尺寸應該基於以上功能考量的必然結果，無從認為有對比的美術技法；
- 3.針筒蓋雖有四段設計，但第一段應是為止檔針筒部分基座而設，以利針筒蓋可與針筒密合；第二段應該是為方便握持而設，也因此其所設刻痕及其相對溝槽，也具有防止握持時脫落的作用；也由於針筒基座與針筒自然形成的粗細差別，針筒蓋因此配合由粗而細，形成流線形，有利於支持針筒蓋對於針筒的保護作用；無從認為有形式均衡、幅射均

衡、漸層的美術技法；4.第三段與第四段容設一小洞以供光纖針穿出，應是因為第三段末端已經趨細，為避免因外力擠壓變形，因而在第三段末端增加一內環圈，以增強應力，並可供針筒穿過至第四段。整體而言，系爭著作組成的各項特徵都具有其功能性考量。在此情況下，要兼具功能性的技術思想保護以及其所呈現的美感，應是設計專利的保護標的，不能強以著作權保護，否則將不當壟斷禁錮技術思想創新發展，已如我一開始所述（前述第【24】段參照）。

四、【30】據上，系爭著作並不具有可分離存在的非實用性特徵表達，而為著作權保護範圍所不及，系爭產品不構成對於系爭著作的著作權侵害。

參、系爭著作重製物外觀不是著名表徵或外觀

一、【31】原告主張系爭著作重製物為著名表徵或外觀，其所憑的事實基礎是認為：系爭著作重製物至少從88年間就開始銷售，至今已近30年，且獲得許多國家認證，也是各大醫療院所指定的醫療設備，更是全台唯一經人體實驗測試完成、取得醫療器材許可證的，在國內擁有大量合作經銷商及生醫診所，可認為極負盛名（原告辯論意旨狀第19頁，本院卷三第73頁）。為此原告並提出專利證書、醫療器材許可證、銷售發票照相列印本、經銷商及生醫診所行銷資料（原證5，本院卷一第81頁；原證25，本院卷一第509-555頁；原證28，本院卷二第449-457頁）以為證明。

二、【32】然而，系爭著作重製物的外觀到底是否著名，應以有客觀證據足以認定其外觀已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而可將系爭著作重製物的外觀與其商品來源作連結。但系爭著作重製物的外觀，以相關消費者交易時的角度，看起

來與一般針筒、針筒蓋的組合，沒有很大的不同。單憑系爭著作重製物的外觀，相關消費者是否能夠普遍認知其所連結的商品來源就是原告，或者就是敬輝公司，其實頗值得懷疑。畢竟原告主張系爭著作重製物具有識別性的外觀特徵（同時也就是前面原告所主張非實用性特徵，原告辯論意旨狀第18頁，本院卷三第72頁），大部分都存在針筒蓋的細微之處，並沒有因此與一般針筒蓋或針筒有很大的區別，相關消費者無法憑以與特定的商品來源連結。

三、【33】再以原告就此部分所舉出的證據來看，其中：1.專利證書的專利名稱是「光纖導波管與光纖針之連接結構改良」（原證5，本院卷一第81頁），與原告主張系爭著作重製物所具有的識別性外觀特徵，大部分都存在針筒蓋，並不符合，而且取得新型專利也與是否著名沒有關聯；2.醫療器材許可證為衛署醫器字第002833號（原證5，同上頁），依原告所提該許可證的詳細內容，並沒有關於針筒蓋外觀的文字描述，只有一張不是很清楚的照片（原證4-2第4頁，本院卷一第74頁），那麼一直以來依該許可證製作的光纖針是否都保持與系爭著作完全相同的外觀，而沒有任何細微特徵的變化，只憑該許可證以及原告所檢附的銷售發票照相列印本、經銷商及生醫診所行銷資料（其上都沒有顯示原告所主張系爭著作具有識別性的特徵），並沒有辦法確認，從而也不能認為相關消費者對系爭著作的外觀特徵有長時間的普遍認知。再者，這些銷售發票最早的開立時間應在102年左右，根本也沒有辦法支持原告所主張從88年就開始銷售、至今已近30年的事實。以上種種都無從認定系爭著作重製物外觀是著名表徵或外觀。

01 四、【34】公平交易法第22條第1 項第1 款所規定對於表徵或外
02 觀的侵害，除了必須以著名表徵或外觀為前提外，還必須與
03 他人商品混淆才能構成。然而，在本案中，據原告自承：被
04 告對於系爭產品流通的把關很嚴格，必須先購買昂貴機台（
05 ILIB生化雷射光源產品），後續才可購買光纖針（原告民事
06 訴訟聲請狀第2 頁，本院卷一第566 頁）。本案就是因為原
07 告這樣主張，所以才依原告聲請命被告提出系爭產品以供勘
08 驗（本院卷一第585 頁）。既然連要取得系爭產品都如此不
09 容易了，再加上系爭產品應該不是一般人可以自己使用操作
10 的光纖針（所以原告提出來的銷售發票買受人都不是賣給個
11 人消費者），相關消費者會購買系爭產品，應該事先都會有
12 所了解，又怎會輕易地將系爭產品與系爭著作重製物相互混
13 淆呢？更別說上述法律的規定，是要有混淆的事實才能構成
14 侵害，而不只是有混淆的疑慮而已。

15 五、【35】據上，原告有關公平交易法第22條第1 項第1 款的主
16 張並不成立。

17 肆、系爭產品的產銷不是足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平行
18 為

19 一、【36】原告之所以認為系爭產品的產銷為足以影響交易秩序
20 的欺罔或顯失公平的行為，是主張：系爭產品與系爭著作重
21 製物的外觀構成高度抄襲（外觀設計完全一致），而可以完
22 全吻合接上敬輝公司產製的光纖導波管，企圖欺罔誤導交易
23 相對人相信系爭產品的來源（原告辯論意旨狀第21頁，本院
24 卷三第75頁）。不過，高度抄襲未必就是足以影響交易秩序
25 的欺罔或顯失公平行為，對此我曾在另案判決中有較詳細深
26 入的說明（我院106 年度民專訴字第104 號民事判決第【18

】～【20】段）。我採取此一見解的主要原因在於：模仿、學習在不侵害其他智慧財產權的前提下，往往是促進競爭的基礎，從而能夠提供相同功能商品的多元化來源，避免相關消費者被鎖入相關消費情境，更可以鼓勵持續創新以擺脫模仿。因此，高度抄襲不應該直接作為公平交易法第25條所規定「欺罔或顯失公平」的當然獨立類型，而應針對「高度抄襲」是否足以影響正當交易秩序進行更為個案取向的事實認定與價值判斷。

二、【37】以本案而言，系爭著作並不具有可分離的非實用性特徵而屬於著作權保護範圍（前述第【24】～【30】段參照），又沒有設計專利保障系爭著作中實用性特徵所呈現的外觀造型。基本上，系爭著作所呈現的外觀造型，可認為已屬於公共領域範圍（public domain）。此外，系爭產品的流通把關嚴格，相關消費者會購買系爭產品應該事先有所了解，並已購買被告的機台產品，這些事實都已經認定如前。在這樣的情形下，系爭產品可以完全吻合接上敬輝公司產製的光纖導波管，相關消費者不但不會有所誤認混淆，反而可以在轉換光纖導波機台的選擇後，避免已經購買的光纖針成為沉沒的轉換成本，從而促進相關光纖導波機台的競爭。

三、【38】據上，原告有關公平交易法第25條的主張，也不成立。

戊、結論

【39】根據前述爭點判斷結果及作成理由說明，原告的請求，並無依據，本案原告之訴，應該予以駁回。原告所為假執行的聲請，連帶也失去依據，應一併駁回。兩造其餘的攻防方法，經審核結果，都不影響判決結果，也就不再逐一論述

01

。

02 己、訴訟費用

03 一、【40】訴訟費用依民事訴訟法第78條規定，由敗訴的原告負
04 擔。

05 二、【41】被告在我命應配合提出系爭產品以供勘驗後，主動具
06 狀表示：應將本案訴訟費用含括被告所支出的律師及專利師
07 報酬（被告狀署日期107 年12月18日陳報狀第2 頁；本院卷
08 二第98頁）。原告除引用我院106 年度民專上字第27號判決
09 認為本案訴訟費用不應該包含律師報酬外，並認為如果訴訟
10 費用要包含律師報酬，也應該只將原告委任律師及專利師的
11 報酬納入，而不應該包括被告方的相同支出（原告民事訴訟
12 補充理由狀三第6-7 頁，本院卷二第312-313頁）。

13 三、【42】我曾在我院105 年度民專訴字第71號判決中表明過應
14 該將該案律師報酬納入訴訟費用的看法。經審酌兩造有關應
15 否將本案律師、專利師報酬列入訴訟費用的爭執及攻防後，
16 我認為原先我在105 年度民專訴字第71號判決所採取的相關
17 見解，仍然應該維持。由於我院106 年度民專上字第27號判
18 決並不採取此項見解，本來應該深入詳細地回應說明維持此
19 項見解的理由；但在本案中，即使採取該項見解，也因為有
20 關專利爭議的請求權基礎已經合法有效撤回（前述第【03】
21 ～【05】段參照），而無從將律師、專利師報酬納入訴訟費
22 用，因而不具有闡釋維持此項見解理由的正當性與必要性。
23 此部分只能等到以後有適當案例時，再來詳細說明。以下我
24 僅說明為何我院105 年度民專訴字第71號判決的見解射程，
25 無法延伸適用到本案訴訟。

26 四、本案的律師報酬無法納入訴訟費用

01 (一)【43】我之所以認為在一定複雜程度以上的專利訴訟應該將
02 律師報酬納入訴訟費用，其最主要的法律依據在於民事訴訟
03 法第77條之23已經明定「其他進行訴訟之必要費用，其項目
04 及標準由司法院定之」，這表示立法者已經明白地認為進行
05 民事訴訟其實還存在有「其他必要費用」，而不只是該條所
06 明定的影印費、攝影費、抄錄費、翻譯費、證人、鑑定人日
07 費、旅費而已。既然司法院目前只有訂定「法院辦理民事事
08 件證人鑑定人日費旅費及鑑定費支給標準」及「法院辦理民
09 事事件訴訟文書之影印、攝影、抄錄及翻譯費徵收標準」，
10 還沒有訂定「法院辦理民事事件其他進行訴訟必要費用項目
11 標準」，為落實法律規定，履行法院依法裁判的職責，法院
12 就應該在個案中解釋判斷相關費用是否為「其他進行訴訟之
13 必要費用」，而不是一律認為此項必要費用不存在。

14 (二)【44】在解釋判斷相關費用是否為「其他進行訴訟之必要費
15 用」時，最關鍵的當然在於進行訴訟的各該項費用支出是否具
16 有「必要性」。倘若一律將任何案件的律師報酬均認為有必要
17 性，這就等於沒有在個案中進行審酌判斷，這樣的方法當然不
18 可採。在我院105 年度民專訴字第71號判決中，我是因為審酌
19 該案所涉爭執，包括對於線寬線距量測技術原理之瞭解分析，
20 及專利法上全要件原則、均等論、專利請求項解釋等法律理論
21 之理解運用，個案中確有整合法律及技術專業之必要，才認為
22 被告延聘律師為其訴訟代理人即屬必要訴訟行為（該判決第【
23 29】段參照）。然而，這些情形在本案中因為原告撤回專利部
24 分主張後，都已經不存在，本案當然就失去比照援引的基礎。
25 至於本案雖然也涉及一些法律爭議，例如：著作權法上的實用
26 性用品保護、公平交易法上的高度抄襲等等，但相對於具有高

01 度技術及法律雙重複雜性的某些專利訴訟，本案還是比較能夠
02 期待當事人可以自己訴訟，而不具有律師代理協助訴訟的必要
03 性。更重要的是，即使是高度複雜而必須仰賴法律與技術雙重
04 專業律師協助的專利訴訟，現階段都還不能獲得我院上訴審普
05 遍認同將其律師報酬納入「其他進行訴訟之必要費用」。倘又
06 進一步將律師酬金納入訴訟費用的範圍擴及到其他專業複雜性
07 還不能相提並論的訴訟，恐怕不具有實質意義。

08 (三)【45】當然，本案以上見解並沒有否定其餘如工程、金融、
09 醫藥、侵害電腦軟體程式著作權等民事事件，在個案中的專
10 業複雜性已經到了確有專業律師協助參與訴訟攻防必要性時
11 ，將其相關費用納入訴訟費用。但要強調的是，在判斷是否
12 將律師酬金納入訴訟費用必要性時，還是應該務實且同理地
13 考慮在個案中當事人對於專業律師協助的實際需求（某些須
14 對律師核發秘密保持命令的案件，如果不是律師參與代理訴
15 訟，恐怕兩造根本無法有效攻防，即應認為有律師代理的實
16 際需求），不應一律認為當事人都可以自己為訴訟攻防。畢
17 竟，憲法對於訴訟權的保障，應該包括當事人在訴訟中能夠
18 有效地盡力攻防。如果訴訟的專業複雜度已經超過一般人能
19 夠自己承擔的範圍，還要否定當事人委任律師代理協助訴訟
20 進行的必要性，那麼憲法的訴訟權保障豈不流於空談而已？

21 (四)【46】據上，本案的律師報酬無法納入訴訟費用。

22 中 華 民 國 108 年 5 月 27 日

23 智慧財產法院第三庭

24 法 官 蔡志宏

25 以上正本係照原本作成。

26 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。

01 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

02 中 華 民 國 108 年 5 月 27 日

03 書記官 張君豪