

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民專訴字第21號

03 原告 笛森諾國際精品股份有限公司

04 法定代理人 郭瑞麟

05 訴訟代理人 王映雯律師

06 顏均宇專利師

07 被告 源翊國際有限公司

08 兼法定代理人王秉源

09 上二人共同

10 訴訟代理人 蔡宗隆律師

11 複代理人 傅羿綺律師

12 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國11
13 年5月13日言詞辯論終結，判決如下：

14 主文

15 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

16 訴訟費用由原告負擔。

17 事實及理由

18 一、原告主張略以：

19 (一)原告自民國108年起開始設計並銷售具有獨特風格之自有品
20 牌行李箱，且每年推出新款樣式與設計之行李箱產品。原告
21 旗下產品與技術於臺灣擁有多項專利，其中原告為中華民國
22 第D199586號「行李箱之部分」設計專利（下稱系爭專利）
23 之專利權人，專利期間自108年3月19日起至123年3月19日
24 止。

25 (二)原告之「Deseno尊爵魔力30吋運動款胖胖箱防爆新型拉鍊行
26 李箱-焦糖拿鐵(特仕版)」（即原告產品，下稱系爭著作
27 二）係系爭專利之設計產品，俗稱「胖胖箱」。原告早於在
28 105年開始（當時公司名稱是耀隆國際企業股份有限公司）
29 在其所銷售的眾多款行李箱其中一款（即其尊爵傳奇IV行李
30 箱）上配置即有類似系爭特徵的設計。除設計外，原告亦致

力於國內外推廣行銷其行李箱產品。原告不僅在公司網站及網路購物平台銷售，更花費精力投入大量行銷廣告預算宣傳原告產品（例如在各大社群媒體或電商平台投放廣告）或委請諸位網路知名人士廣告原告產品或參與國內大型活動（例如112臺北電影節）增加曝光。原告初步估計，從112年1月起至同年9月原告花費於行李箱的行銷花費約新臺幣（下同）8,865,045元。

(三)原告於112年10月19日起陸續發現被告源翊國際有限公司（下稱被告公司，與被告王秉源合稱為被告）透過MOMO網路銷售平台、蝦皮、全聯電商平台、東森電商平台、Yahoo電商平台販售與原告產品極為相似之「MONARCH 30吋德國拜爾時尚2:8開胖胖箱」（下稱系爭產品），原告自前述蝦皮電商平台購買系爭產品，經委託專利師比對，認為系爭產品具有系爭專利之設計特徵，遂委請律師寄發律師函或以檢舉方式，要求被告公司自前述平台下架系爭產品。未料被告公司仍繼續在其臉書網站繼續販賣系爭產品，其故意不法侵害系爭專利，原告依專利法第142條準用第96條第1至3項、民法第184條第1項前段規定，請求排除被告公司侵害系爭專利並賠償損害。

(四)原告為提供購買者完整的使用資訊，製作印有原告產品照片以及售後服務說明的「Deseno貼心小提醒貼紙」（下稱系爭著作三）以及標示行李箱拉鍊的「Deseno警告標語貼紙」（下稱系爭著作四）貼在原告產品上；並將原告產品裝在標示有產品批號等訊息之紙箱內（即Deseno行李箱包裝，下稱系爭著作一）。原告檢視所購買被告公司之系爭產品，發現其外觀不僅與原告產品之系爭著作二極為相似，甚至與系爭著作一如出一轍。系爭著作一至四均應受著作權法保護，被告公司重製、改作、散布系爭著作一至四，已侵害原告該等著作之著作財產權，原告依著作權法第84條、第88條第1項前段、第88條之1條及第89條規定，請求被告不得自行或委

託他人重製、改作、編輯、使用系爭著作一至四，並應賠償損害。

(五)又原告產品在一個立方柱形波浪狀殼箱上僅在一個側邊保留光滑面以配置商標等為著名商品特徵（下稱系爭特徵），其餘立方柱形波浪狀外殼行李箱並未有此設計。上述商標配置的設計靈感來自於對質感和創新的追求。原告以波浪狀之立方柱形行李箱作為基礎，採用獨特設計理念，將商標巧妙地與行李箱的設計融合，讓商標成為整體設計的一部分，不僅突顯商標的存在，也為原告產品增添獨特的品牌辨識度，讓消費者在第一眼就能透過行李箱本身的設計，而非商標的文字，辨識原告品牌及原告產品。因此系爭特徵符合公平交易法第22條第1項第1款著名表徵規定。被告公司輸入與販賣系爭產品之行為違反公平交易法第22條第1項，應按同法第29條、第30條規定，不得將相同或近似系爭特徵使用於各式行李箱；亦不得將使用相同或近似系爭特徵之各式行李箱予以販賣、運送、輸出或輸入；且應依同法第31條規定賠償3倍損害，或按原告所受利益計算損害額。

(六)並聲明：

- 1.被告不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害系爭專利「行李箱之部分」設計專利之物品，及不得為任何侵害系爭專利之行為。
- 2.被告公司應自行並使其所有代理商及經銷商應將其販賣、為販賣之要約、使用，或基於上述目的而進口任何侵害系爭專利之物及其製造原料與器具，全數回收並交由原告銷燬。
- 3.被告公司不得自行或委託他人製造、重製、改作、販賣、陳列、散布、行銷、推廣相同或近似「Deseno 行李箱包裝」、「Deseno 行李箱外觀」、「Deseno貼心小提醒貼紙」及「Deseno 警告標語貼紙」之行李箱包裝、行李箱外觀、提醒貼紙及警告標語貼紙，亦不得使用前開物品於

其所製造、販賣、陳列、散布、行銷或推廣之各式商品上。

4. 被告公司應銷燬「系爭產品外包裝」、「系爭產品外觀」、「系爭產品提醒貼紙」及「系爭產品警告標語貼紙」及其他相同或近似「Deseno行李箱包裝」、「Deseno行李箱外觀」、「Deseno貼心小提醒貼紙」及「Deseno警告標語貼紙」之物品。

5. 被告公司不得將相同或近似於原告立方柱形硬殼行李箱之表徵使用於各式行李箱；亦不得將使用相同或近似於原告立方柱形硬殼行李箱之表徵之各式行李箱予以販賣、運送、輸出或輸入。

6. 被告應連帶給付原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

7. 被告應將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文之全文，以新細明體黑色10號字體刊載於聯合報、中國時報、自由時報之全國版第一版一日。

8. 訴訟費用由被告連帶負擔。

9. 訴之聲明第6項部分，原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告答辯略以：

(一) 設計專利權範圍係由應用於物品之形狀、花紋、色彩或其結合之外觀及物品共同確定之。系爭專利所應用之物品為「行李箱」，與系爭產品為相同物品。經檢視及比對可知，系爭專利之縱飾條為波浪狀，與系爭產品對稱之縱飾條除視覺上並非相同，觸感亦完全不同。參系爭專利之俯視圖可知，下半部之波浪狀飾條是由中間經由偏斜和轉彎而變化成為一左、一右的兩組波浪狀橫飾條，對照系爭產品之俯視方向僅有單一縱向飾條，兩者視覺上效果顯然相差甚鉅，外觀並無相通或近似之處，由甲證24之鑑定結果亦認為系爭產品並未落入系爭專利之範圍中，自無侵害原告專利權之可能。

(二) 被告提出之乙證1保時捷行李箱影片，足以證明系爭專利不具新穎性。乙證2為保時捷公司與里莫華（RIMOWA）有限公

司聯名推出之RS 2.7系列行李箱之網頁，該網頁所揭示之RS 2.7系列行李箱與系爭專利係相同物品，且早於系爭專利申請之時間。結合乙證2-1、乙證3第4頁、第5頁所揭示之局部照片可知，RS 2.7系列行李箱與系爭專利在外殼表現上均具有對稱之圓弧狀突出縱飾條，把手淺槽均為圓形之設計，系爭專利主要部分設計特徵，與乙證2及乙證3所揭露的外觀並無形式上及實質上的差異。系爭專利之部分設計所產生之視覺印象，將會使普通消費者將其誤認為先前技藝，因此，系爭專利相對於乙證2、乙證3而言，顯然為相同之設計而不具新穎性，系爭專利具有應撤銷事由。

(三)系爭著作一作為行李箱外包裝之用，其上之文字僅為標示行李箱箱體之顏色、尺寸、重量等資訊，無特殊設計可表現著作人之個性、獨特性或有絲毫美感，自難認系爭著作一具創作性。揆諸前開實務見解意旨可知，系爭著作一既無原始性及創作性，自難認屬美術著作而屬著作權法所保護之標的。系爭著作二係原告於108年3月19日前完成之美術著作，並提出甲證2、甲證9作為證明，然參甲證2圖1及圖2僅係系爭著作二之開模申請，至多僅能證明原告公司曾委請工廠協助生產系爭著作二而已，甲證2圖3至圖4亦僅揭示系爭著作二之最終成品型態，除此之外，原告未提出其餘任何有關系爭著作二創作過程中所繪製之各階段草圖或歷程等文件為證，則原告公司顯未就系爭著作二具原始性提出證明，其未就單純模仿、抄襲或剽竊他人作品而來之事實善盡舉證責任，自難認系爭著作二具原始性而屬美術著作。

(四)系爭著作三係原告於105年7月15日完成之美術著作，並提出甲證3為憑。然參甲證3圖1至圖4均係系爭著作三之最終完成圖，並未見其餘任何有關系爭著作三創作過程中所繪製之各階段草圖或歷程等文件，則原告公司既未能證明就系爭著作三並非單純模仿、抄襲或剽竊他人作品而來之事實，自難認系爭著作三具原始性而屬美術著作。況該貼紙係以機械大量生產製造之工業上實用物品，其目的在於提醒消費者箱體表

面具有一層保護膜，並告知消費者「已撕開保護膜的行李箱無法退換貨」，並非以鑑賞為目的所為之創作，自難認有創作性而屬美術著作。系爭著作四係原告於107年7月12日完成之美術著作，並提出甲證4圖1至圖3作為證據。然參甲證4圖1至圖3僅係系爭著作四之最終完成圖，其中並未見其提出其餘任何有關系爭著作四創作過程中所繪製之各階段草圖或歷程等文件為證，則原告公司就系爭著作四具原始性而非單純模仿、抄襲或剽竊他人作品而來之事實，顯未能舉證以實其說，自難認系爭著作四具原始性而屬美術著作。

(五)原告主張其產品特色包含以下所有特徵之立方柱型硬殼行李箱：1.前後箱殼之波浪狀橫飾條、2.淺槽及橫跨於前槽上之正面手把、3.後箱殼的近四腳處及近中間處各凸具一腳墊、4.四個腳金屬護邊及5.無波浪紋之商標配置區，並稱上開五點特徵均為公平交易法所保護之「著名商品特徵」云云。然上開特徵均係市場已流通多時且習知之外型，顯然不具特殊性而欠缺識別力，難認可成為相關業者及消費者所熟知及識別來源之依據，並非公平交易法第22條第1項第1款所保護之著名商品表徵。

(六)被告之系爭產品雖與原告公司均在網路上銷售，然對照甲證13原告公司之網路商城頁面及甲證17被告公司之網路商城頁面可知，兩者就行李箱之商品說明圖示所著重之內容及設計差異甚鉅，參甲證17第2頁可知，被告公司已於商品縮圖頁面最左側放置明顯之「MONARCH」字樣，完整揭露系爭產品之品牌名稱，消費者自不會與原告產品混淆誤認。再者，兩造均有註冊商標等相關之標示可供消費者辨識來源不同，被告公司並無攀附原告商譽並榨取原告努力成果，亦無故意欺罔而嚴重影響正當交易秩序，違反商場交易風俗之情事，自無違反公平交易法第25條其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不公平競爭行為。

(七)並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

01 三、兩造不爭執事項

02 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期限自108年9月11日起
03 至123年3月18日止。

04 (二)甲證1、2、3、4（即本院卷一第74頁之圖1包裝外箱設計底
05 稿、卷一第76頁之圖1行李箱設計底稿、卷一第80頁之圖1貼
06 紙設計底稿、卷一第84頁之圖1警告標語貼紙設計底稿）均
07 為原告所出具。

08 (三)被告公司前透過MOMO、蝦皮、全聯、東森、YAHOO等電商平
09 台銷售系爭產品，原告於112年10月26日自電商平台處以5,6
10 80元（含稅）購得系爭產品。

11 四、兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷三第391至392
12 頁）：

13 (一)專利權部分：

- 14 1.系爭產品是否有侵害系爭專利之專利權範圍？
- 15 2.乙證1是否足以證明系爭專利不具新穎性？
- 16 3.乙證2是否足以證明系爭專利不具新穎性？
- 17 4.乙證3是否足以證明系爭專利不具新穎性？
- 18 5.乙證1至8之組合，是否足以證明系爭專利不具創作性？

19 (二)著作權部分：

- 20 1.甲證1至4是否為著作權法所保護之美術著作？
- 21 2.原告是否為甲證1至4之著作權人？
- 22 3.系爭產品之包裝外箱、行李箱外觀、貼心小提醒貼紙、警
23 告標語貼紙是否與甲證1至4構成實質近似？

24 (三)公平交易法部分：

- 25 1.原告主張其銷售之立方柱型硬殼行李箱包含(1)前後箱殼之
26 波浪狀橫飾條(2)淺槽及橫跨於前槽上之正面手把(3)後箱殼
27 之近四腳處及近中間處各凸一腳墊(4)四個腳金屬護邊(5)無
28 波浪紋之商標配置區等特徵，是否屬於公平交易法第22條
29 第1項第1款規定之著名商品表徵？
- 30 2.被告販賣、輸入系爭產品之行為，是否與原告之行李箱混
31 淆誤認？

01 3.原告主張被告公司輸入、販賣設計外觀與原告銷售之立方
02 柱型硬殼行李箱高度近似之系爭產品，使消費者產生混淆
03 誤認之虞，構成公平交易法第25條規定，有無理由？

04 **五、專利權部分**

05 **(一)系爭專利技術分析**

06 **1.系爭專利之設計內容**

07 系爭專利如圖式所示之行李箱，其設計特點在於行李箱的
08 前、後箱殼皆具有由各箱殼的一面擴及各箱殼的兩側的多
09 數波浪狀縱飾條，這些波浪狀縱飾條並全部或部分延伸至
10 各箱殼的頂、底側，且特別在前箱殼的頂側經由偏斜和轉
11 彎而變化為一左、一右的兩組波浪狀橫飾條；前箱殼的該
12 一面還具有一圓形淺槽以及跨接於圓形淺槽上的一正面長
13 矩形握把；後箱殼的該一面的近四角處以及近中間處各凸
14 具一小矩形腳墊；前箱殼的一側還特別空出一長矩形商標
15 配置區。圖式所揭露之虛線，為本案不主張設計之部分，
16 如是構成部分設計（見原證9，系爭專利說明書之設計說
17 明，本院卷一第96頁）。

18 **2.系爭專利之專利權範圍分析**

19 設計專利的專利權範圍由「物品」及「外觀」所構成。依
20 系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及
21 物品用途，系爭專利所應用物品為「行李箱」。依系爭專
22 利核准公告之圖式，並審酌說明書中設計說明，記載「圖
23 式所揭露之虛線，為本案不主張設計之部分」，故系爭專
24 利之外觀為如圖式各視圖中所構成的部分設計。

25 **3.系爭專利之主要圖式如附圖1所示。**

26 **(二)系爭產品技術分析**

27 **1.系爭產品設計內容**

28 系爭產品如乙證19所示，其外觀為該行李箱的前、後箱殼
29 皆具有由各箱殼的一面擴及各箱殼的兩側的多數波浪狀縱
30 飾條，這些波浪狀縱飾條並全部或部分延伸至各箱殼的
31 頂、底側，在前箱殼的頂側是直角轉向而平坦延伸的波浪

狀橫飾條，在該行李箱四面下方，該多數波浪狀縱飾條具有穿插著部分縱飾條是延伸末端止於箱殼底的上方；前箱殼的該一面具有一圓形淺槽以及跨接於圓形淺槽上的一正面長矩形握把；後箱殼的該一面的近四角處以及近中間處各凸具一小矩形腳墊；前箱殼的一側設有一長矩形商標配置區。

2. 系爭產品照片如附圖2所示。

(三) 系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍

1. 按設計專利的侵權比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

(1) 物品的相同或近似判斷：

系爭產品與系爭專利皆為一種行李箱，二者用途相同，故系爭產品與系爭專利物品相同。

(2) 外觀的相同或近似判斷：

本件利用「整體觀察、綜合判斷」之方式，比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似。亦即依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或

特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

①經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之共同特徵如下：

特徵	系爭專利與系爭產品之共同特徵
a	多數縱飾條
b	長矩形平直握把
c	圓形淺槽
d	長矩形商標配置區
g	小矩形腳墊

共同特徵比對圖示如附圖3所示。

②經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之差異特徵如下：

特徵	系爭專利	系爭產品
e	前箱殼頂側偏斜且轉彎	前箱殼頂側直角轉向
f	波浪狀縱飾條延伸至箱殼底	波浪狀縱飾條未延伸至箱殼底
h	後側中間縱飾條具較寬間隔	後側中間為等距縱飾條
i	前箱殼頂側有偏斜轉彎為左右兩組波浪狀橫飾條	前箱殼頂側有直角轉向而平坦延伸的波浪狀飾條

01 差異特徵比對圖示如附圖4所示

- 02 A. 經查系爭產品與系爭專利之共同特徵在於「a. 多數
03 縱飾條」、「b. 長矩形平直握把」、「c. 圓形淺
04 槽」、「d. 長矩形商標配置區」、「g. 小矩形腳
05 墊」；關於「a. 多數縱飾條」特徵，原告稱系爭專
06 利為「波浪狀飾條」（見本院卷一第21頁），是具有
07 波峰波谷之波浪狀飾條，且經由偏斜變化為左右
08 兩組方向設計，然反觀系爭產品為平坦狀突出圓弧
09 縱飾條，故兩者實際上具有明顯差異。
- 10 B. 系爭產品與系爭專利之飾條放大比對如附圖3所
11 示。其中特徵「g. 小矩形腳墊」已揭露於乙證7
12 （見本院卷一第272頁），為行李箱商品習知先前技
13 藝，因此，系爭產品與系爭專利之共同特徵僅在於
14 「b. 長矩形平直握把」、「c. 圓形淺槽」、「d. 長
15 矩形商標配置區」，然就整體觀之，兩者除縱飾條
16 形狀上有差異外，比較兩者箱體另具有之差異特
17 徵：「e. 前箱殼頂側直角轉向（系爭專利為前箱殼
18 頂側偏斜且轉彎）」、「f. 波浪狀縱飾條未延伸至
19 箱殼底（系爭專利為波浪狀縱飾條延伸至箱殼
20 底）」、「h. 後側中間為等距縱飾條（系爭專利為後
21 側中間縱飾條具較寬間隔）」、「i. 前箱殼頂側有
22 直角轉向而平坦延伸的波浪狀飾條（系爭專利為前
23 箱殼頂側有偏斜轉彎為左右兩組波浪狀橫飾
24 條）」，亦即二者在外觀整體縱飾條設計上各個視
25 面皆有差異，而飾條設計佔整體外觀具有較大面
26 積，且為該類產品之普通消費者選購或操作使用時
27 易見的部位，即係普通消費者選購商品時「容易引
28 起注意之部位或特徵」，足以影響整體視覺印象。
- 29 C. 是以系爭產品之整體外觀與系爭專利已產生明顯區
30 別，依普通消費者選購商品之觀點，其二者並不致

產生混淆之視覺印象，故系爭產品與系爭專利之外觀並不相同，亦不近似。

六、著作權法部分

(一)按著作權法第5條第1項第4款所稱「美術著作」，係以描繪、著色、書寫、雕刻、塑形等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作，包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作（著作權法第5條第1項各款著作內容例示參照）。換言之，美術著作須以具備美術技巧之表現為要件，如作品未以美感為特徵而以美術技巧表現出思想感情者，即難認係美術著作。次按美術著作須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，難認係美術著作。美術著作係指以描繪、著色、書寫、雕刻、塑形等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作（最高法院96年度台上字第2554號判決意旨參照）。

(二)系爭著作一Deseno行李箱包裝外箱與系爭產品MONARCH行李箱包裝比對

1. 系爭著作一之創作內容

原告稱：系爭著作一為Deseno行李箱包裝外箱，於紙箱側面上部載有運輸時注意事項圖標依循「物品怕濕、易碎物品、小心輕放及此面朝上」之排列順序，向右側對其對齊之產品批號「CL-2716」；中部則採用全型大寫英文字母「COLOR：」字樣、整齊排列產品的顏色選項及供勾選之方格；下部則以全型大寫英文字母於左半部對齊載有「SIZE」、「QTY」、「CT」、「PO#」、右半部則對齊呈現「NW」及「GW」字樣等語（見本院卷一第33頁）。

2. 系爭著作一圖1、3至4包裝外箱設計如附圖5所示（見甲證2，本院卷一第74頁至75頁）。

01 3. 被告之系爭產品MONARCH行李箱包裝（見甲證5，本院卷一
02 第86頁）。

03 被告抗辯：參考乙證9、10（見本院卷二第281、283頁）設
04 計，可知系爭著作一之排列方式僅係商業上之慣例，與其
05 餘品牌之行李箱外箱包裝近乎相同而無明顯可資區別之變
06 化，並無特殊設計可表現著作人之個性、獨特性或有絲毫
07 美感，自難認系爭著作一具創作性等語（見本院卷二第20
08 1頁）。

09 4. 系爭產品包裝外箱主要照片及乙證9、10圖示如附圖6所示
10 （見甲證5，本院卷一第86頁、本院卷二第281、283頁）。

11 5. 系爭著作一圖1之包裝外箱設計底稿，就文字選用、圖標
12 排列之構圖方式，通常具有識別或實用功能，並以視覺方
13 式傳達信息，並非具有藝術價值的美術著作，是以該圖1
14 尚不具備美術著作認定要件。系爭著作一之圖3為包裝外
15 箱側面外觀照片及圖4包裝外箱上下外觀照片，亦非美術
16 著作。

17 (三) 系爭著作二Deseno行李箱與系爭產品MONARCH行李箱比對

18 1. 系爭著作二之創作內容

19 原告稱：系爭著作二為Deseno行李箱外觀之設計圖，原告
20 以行李箱體外觀設計採有反光之亮面材質並大面積採用由
21 上而下的突出細長直線條，箱體上方之四個角呈現圓弧形
22 分別安有四塊金屬製物件，行李箱拖桿、拉鍊、輪軸及止
23 滑件均採用撞色處理而選用與箱體本身不同之顏色，右側
24 積處以大面積淺凹槽使品牌名稱以浮雕方式安置於箱體，
25 鎖具位於中央偏左中的位置，其正下方為握把，該行李箱
26 設計特徵，可推知著作人的設計個性大膽且鮮明，著作人
27 所選用的物件均在於呈現其所欲表達概念及視覺效果等語
28 （見本院卷一第34頁）。

29 2. 系爭著作二Deseno行李箱外觀設計底稿及照片如附圖7所
30 示（見甲證2，本院卷一第76頁至78頁）。

01 3. 系爭產品MONARCH行李箱外觀照片(見甲證6，本院卷一第8
02 8頁)。

03 被告抗辯：系爭著作二設計底稿為開模申請，僅能證明原
04 告委請工廠協助生產，照片為最終行李箱成品，並未見相
05 關創作歷程文件，未能證明原始創作人，且與被告所提出
06 之乙證1保時捷行李箱影片截圖、乙證2保時捷R.S2.7行李
07 箱設計網頁、乙證3保時捷R.S2.7行李箱網路拍賣網頁之
08 外表完全一樣，不具原始性及創作性而非屬美術著作等語
09 (見本院卷二第281、283頁)。

10 4. 被告系爭產品MONARCH行李箱外觀照片及被告提出之乙證
11 1、2、3如附圖8所示(見甲證6，本院卷一第88頁、本院
12 卷二第213至232頁)。

13 5. 查系爭著作二設計底稿圖的檔名標示「模具確認單」，圖
14 面內之行李箱已是成品圖，並無創作歷程，難以認其原創
15 性；另系爭著作二之行李箱外觀雖已取得系爭專利，惟關於有無取得專利權與是否具有原創性而得為著作權法所保
16 護之美術著作，並無必然關聯，仍須視其是否以美感為特
17 徵並表現出思想或感情之創作；此外，原告雖有說明行李
18 箱設計特徵，但並非以藝術價值為主要表達目的，尚難認
19 係美術著作。是以系爭著作二設計底稿不具備美術著作構
20 成要件。

21 (四) 系爭著作三Deseno貼心小提醒貼紙與系爭產品MONARCH貼心
22 小提醒貼紙比對

23 1. 系爭著作三之創作內容

24 原告稱：系爭著作三為Deseno貼心小貼紙設計圖，原告以
25 醒目亮黃色作為底色，於中部採用長條狀之深黑色色塊將
26 系爭著作三於視覺上區分為上、中、下三部，分別為A、
27 B、C區(見甲證3附圖4，本院卷一第82頁)。A區採用橢圓
28 型對話框，於白色背景中展示一隻行李箱保護膜撕除一半
29 之深色行李箱，並於行李箱左側標示「撕膜前」及「撕膜
30 後」之莓果紅色中文字樣；B區則於最上方居中擺放原告
31

之商標，於商標下方以極細之線條區隔商標及下方內容，線條下方則呈現「貼心小提醒」之放大字樣，並使用相較於「貼心小提醒」更小之字體載有「本品表面有一層保護膜，撕除後即可看見光滑亮麗的表面，保護膜如有破損，只要不傷害到箱體均為正常現象。」之文字；B區於最上部及中部以白色字體分別載有「迪森諾建議您」及「先檢查外觀及商品功能無任何瑕疵後，再將保護膜除去」之字樣，下部則以放大而較醒目之莓果紅色呈現「已撕開保護膜的行李箱無法進行退換貨」；C區之左側上方為原告之商標，下方則載有「售後服務說明」，右側上半部以較小之黑色字體說明如收到瑕疵產品時的處理方式，下半部左側以紅色字體記載原告之聯繫方式，下半部右側則為原告官方應用程式的下載地址QR CODE，前述內容皆在表達作者的美術技巧、經驗、思考及靈感等語（見本院卷一第36至37頁）。

2. 系爭著作三Deseno貼心小貼紙圖示如附圖9所示（見甲證3，本院卷一第80至82頁）。
3. 系爭產品MONARCH貼心小提醒貼紙照片如附圖10所示（見甲證7，本院卷一第90至92頁）。

被告抗辯：系爭著作三為最終完成圖，並未見創作過程或歷程等文件，難認具原始性而屬美術著作。況該貼紙為大量生產製造之工業上實用物品，其目的在於提醒消費者箱體表面具有一層保護膜，告知消費者「已撕開保護膜的行李箱無法退換貨」，並非以鑑賞為目的所為之創作，自難認有創作性而屬美術著作等語（見本院卷二第204頁）。

4. 查系爭著作三係利用不同的字體顏色、字形大小及構圖等，例如使用醒目的黃色及黑色意圖提高消費者之注意程度，使用鮮豔的莓果紅色除了使得消費者較易提高注意外更能給予觀賞者活潑生動的意象，以不同黃與黑兩種對比色的色塊作為消費者視覺注意等設計手法，其文字選用、圖標排列之構圖方式，通常具有識別或實用功能，並以視

01 覺方式傳達信息，然卻不具有藝術價值，是以系爭著作三
02 尚不具備美術著作之要件。

03 (五) 系爭著作四Deseno警告標語貼紙與系爭產品MONARCH警告標
04 語貼紙比對

05 1. 系爭著作四警告標語貼紙創作內容

06 系爭著作四以黑色作為底色，上部載有粗體、醒目之全型
07 大寫「STOP」金色英文字樣，於「STOP」的字母「O」中
08 以紅色的手部圖案表示停止之意涵，下部則居中擺放「拉
09 鍊停止線」之中文字樣，上下部以細瘦之虛線進行區隔
10 (見甲證4，本院卷一第84至85頁)。

11 2. 系爭著作四Deseno警告標語貼紙圖示如附圖11所示。

12 3. 系爭產品MONARCH警告標語貼紙圖示及乙證11、12如附圖1
13 2所示(見甲證8，本院卷一第92頁)。

14 被告抗辯：系爭著作四為最終完成圖，並未見創作過程或
15 歷程等文件，難認具原始性而屬美術著作。且僅為單純之
16 文字描述，字體並無特別之處，原告公司雖稱STOP中的O
17 字中畫一手掌有其創意巧思存在，然參乙證11(見本院卷
18 二第285至290頁)截圖可知，手掌符號與停止本常同時出
19 現，並多有將手掌圖示放置於英文字母O中之設計存在，
20 且該種設計最早可追溯至西元2014年12月8日即已出現乙
21 證12(見本院卷二第291頁)，故該設計難認屬美術技巧
22 之表現等語(見本院卷二第205頁)。

23 4. 查系爭著作四利用不同的字體顏色、字形大小及構圖等，
24 例如黑底黃字、以虛線標示出拉鍊停止線、手部的圖案線
25 條與整體搭配等設計，具有其設計手法，被告雖稱以乙證
26 11、12已可見手部圖案與STOP字體之結合，然系爭著作四
27 之手部圖案(具有手部虎口線條)並未見於乙證11、12，可
28 見其仍有原創性。惟其主要以線條、符號或色彩組成的平
29 面設計作品，其文字選用、圖標排列之構圖方式，通常具有
30 識別或實用功能，並以視覺方式傳達信息，卻未具有藝
31 術價值，是以系爭著作四尚不具備美術著作之要件。

01 七、公平交易法部分

02 (一)原告主張：其系爭行李箱商品外型具有「前後箱殼之波浪狀
03 橫飾條」、「淺槽及橫跨於前槽上之正面手把」、「後箱殼
04 之近四腳處及近中間處各凸一腳墊」、「四個角金屬護
05 邊」、「無波浪紋之商標配置區」特色所形成立方柱型硬殼
06 行李箱為著名商品表徵，並提出對其行李箱商品廣告行銷活
07 動，被告公司銷售與系爭商品高度近似之據爭商品，而使消
08 費者產生混淆誤認，違反公平交易法第22條第1項第1款規
09 定；又被告公司輸入、販賣設計外觀與原告銷售之立方柱型
10 硬殼行李箱高度近似之系爭產品，使消費者產生混淆誤認之
11 虞，違反公平交易法第25條規定等語（見本院卷一第46至52
12 頁）。

13 (二)按事業就其營業所提供之商品，不得以著名之他人商品外觀
14 或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同
15 或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或
16 輸入使用該項表徵商品之行為，公平交易法第22條第1項第1
17 款定有明文。所稱「表徵」，係指某項具識別力或次要意義
18 之特徵，得以表彰商品來源，使相關事業或消費者用以區別
19 不同之商品；識別力係指某項特徵特別顯著，使相關事業或
20 消費者見該特徵即知該商品為某特定事業所產製；次要意義
21 係指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使消費者
22 認知並將之與商品來源產生聯想，因而產生具區別商品來
23 源之另一意義（最高法院110年度台上字第3161號判決意旨
24 參照）。又商品表徵是否已廣為相關事業或消費者所普遍認
25 知而為著名表徵，尚須考量若將商品其餘要素（如商標、特
26 色、其他設計外觀等）抽離後，該等表徵是否仍具有足資區
27 辨商品來源之功能，相關業者及消費者是否僅憑該等表徵即
28 可辨識該商品來源，並作為購買之依據，並可參酌使用該表
29 徵之商品、服務或營業，在市場上之行銷時間、廣告量、銷
30 售量、占有率、商標或公司名稱之註冊或登記時間、識別
31 性、價值、媒體報導量、消費大眾之印象、市場調查資料等

有關事項，以綜合判斷之（最高法院109年度台上字第2369號、104年度台上字第973號判決意旨參照）。

(三)次按除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，公平交易法第25條定有明文。本條係不正競爭（不公平競爭）行為之概括規定，行為是否構成不正競爭？可從行為人與交易相對人之交易行為，及市場上之效能競爭是否受到侵害加以判斷。事業如以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞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108年度台上字第1831號判決意旨參照）。另所謂顯失公平之行為，係指顯然有違市場之公正倫理而從事競爭或營業交易行為（最高法院109年度台上字第1756號判決意旨參照）；所謂欺罔者，係指對於交易相對人，以欺瞞、誤導或隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式，從事交易之行為。

(四)查原告就系爭行李箱商品刊登於所合作網紅的行銷貼文（見甲證14，本院卷一第132至225頁）、電影節曝光畫面（見甲證15，本院卷一第226至244頁）、電視影片片段（見甲證16，本院卷一第246至247頁）及各網站介紹（見甲證29，本院卷三第30至152頁），雖有廣告行銷，其內容多數提及美觀（例如馬卡龍色系）及實用（例如採用靜音輪、防爆防盜拉鏈、海關鎖、鋁合金把手），屬所指定商品之品質、用途、相關特性之商品說明，為一般習知常見之色彩搭配、實用功能等特徵，而非識別來源的標識。又上述行銷媒體雖有揭露行李箱外觀，但並未見對於「前後箱殼之波浪狀橫飾條」、「淺槽及橫跨於前槽上之正面手把」、「後箱殼之近四腳處

及近中間處各凸一腳墊」、「四個角金屬護邊」之外觀作為視覺重心等語；且「前後箱殼之波浪狀橫飾條」已為乙證1先前技藝揭露，「淺槽及橫跨於前槽上之正面手把」已為乙證2、3先前技藝揭露，「後箱殼之近四腳處及近中間處各凸一腳墊」已為乙證7先前技藝揭露，「四個角金屬護邊」已為乙證6先前技藝揭露，而「無波浪紋之商標配置區」，亦為乙證8先前技藝所揭露，上開特徵均係市場已流通多時且習知之外型，一般消費者難憑上述特徵辨識系爭行李箱商品並聯想原告公司。

(五)依上所述，系爭行李箱商品尚不足以產生特異之視覺印象或形成著名表徵，非屬公平交易法之商品表徵。依原告所提證據資料並未舉證證明足以使消費者具有表彰商品來源之依據，無從證明行李箱外觀產生具識別力或具有高度市場強度，而為相關事業、消費者所普遍認知，也無法使一般人一見即知該商品為某特定廠商所產製，原告產品外觀既不足以產生特異之視覺印象並與原告所銷售之行李箱商品有連結，即並未具有識別性或形成著名表徵，自非公平交易法第22條第1項第1款所稱之著名表徵，而無該條款規定之適用。又原告所主張系爭行李箱商品與系爭產品相較，二者外觀有明顯差異之理由，已如前所述，再觀諸系爭產品及系爭行李箱商品為同一商品，相關事業或消費者施以通常之注意，即得已可明顯區隔系爭產品與原告系爭行李箱商品之不同，不致混淆，難認被告有何抄襲系爭行李箱商品外觀或表徵而榨取其努力成果之行為，因之，原告所主張被告違反公平交易法第25條之行為，亦屬無據。

八、綜上所述，被告公司系爭產品未侵害系爭專利，原告之系爭著作一至四未符合著作權法美術著作要件，原告產品之系爭特徵亦不符合公平交易法第22條第1項第1款著名表徵規定，被告販售系爭產品未違反公平交易法第25條規定。從而，原告依專利法第142條準用同法第96條第1、2、3項、著作權法第84條、第88條第1項前段、第88條之1、公平交易法第29

01 條、第30條、第31條、第33條及公司法第23條第2項之規
02 定，請求排除及防止被告侵害系爭專利並銷毀系爭產品，及
03 賠償損害與將判決書登報等，均無理由，應予駁回。原告之
04 訴既已駁回，其假執行之聲請失其依據，併予駁回。

05 九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法（即系爭專利有
06 效性爭議、原告是否為著作權人、系爭產品外觀與系爭著作
07 一至四是否近似等），於本件判決結果不生影響，爰不予以
08 論述，附此敘明。

09 據上論結，本件原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第2
10 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

11 中　　華　　民　　國　　114　　年　　6　　月　　27　　日

12 智慧財產第二庭

13 法　官　李維心

14 以上正本係照原本作成。

15 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，上
16 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但
17 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附
18 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所
19 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
20 訴審裁判費。

21 中　　華　　民　　國　　114　　年　　6　　月　　30　　日

22 書記官　林佳蘋

23 附註：

24 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

25 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師
26 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律
27 師資格者，不在此限：

28 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟
29 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

30 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴
31 訟事件。

01 三、第二審民事訴訟事件。

02 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他

03 事件之聲請或抗告。

04 五、前四款之再審事件。

05 六、第三審法院之事件。

06 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

07 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為

08 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

09 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。