

智慧財產法院 105 年民專上字第 16 號民事判決

上訴人 台灣絕世好波股份有限公司法定代理人 林慧晶

訴訟代理人 劉秋絹律師潘海濤律師丁偉揚律師複代理人 林洋百律師

被上訴人 普來美國際有限公司兼法定代理人蔣建忠

上二人共同訴訟代理人 江仁成律師邱珍元

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 104 年 12 月 29 日本院 104 年度民專訴字第 23 號第一審判決提起上訴，本院於 105 年 11 月 10 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，並訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人普來美國際有限公司、丙○○應連帶給付上訴人新臺幣貳拾萬元，及自民國一百零四年四月二十四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用，由被上訴人連帶負擔十分之一，餘由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序事項：上訴人之前身為「台灣絕世好波有限公司」，於民國 105 年 3 月 8 日變更組織為「台灣絕世好波股份有限公司」（見本院卷第 74 頁），合先敘明。又按第二審訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但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 446 條第 1 項、第 255 條第 1 項第 3 款定有明文。上訴人上訴聲明第 2 項原為：「被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）165 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，以年息 5 % 計算利息。」（見本院卷第 24 頁）嗣於 105 年 8 月 16 日當庭變更上訴聲明第 2 項利息起算日為自 104 年 4 月 24 日起算（見本院卷第 121 頁），依首揭規定，應予准許。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張：上訴人為註冊第 01054522 號「NuBra 設計圖」、第 01063925 號「NuBra」商標圖樣之商標權人（下稱系爭商標 1、系爭商標 2，合稱時稱為系爭商標，如附圖一所示），均指定使用於「胸罩，睡衣褲，罩杯，胸罩襯墊，背心，毛衣，襯衫，T 恤，內衣褲，泳裝，西裝，禮服，休閒服，大衣，外套，披肩，運動服，新娘服，女裝，婚紗」等指定商品上，系爭商標因上訴人長時間、大量、普遍性使用，而已成為著名商標。另訴外人美商布萊吉爾國際公司（下稱布萊吉爾公司）為發明第 I207830 號「黏貼式乳型提升系統」專利之專利權人，專利權期間自西元 2004 年 2 月 11 日起至 2022 年 8 月 15 日止（下稱系爭專利），系爭專利並於 104 年 8 月 26 日申請更正專利範圍，而上訴人為系爭專利之專屬被授權人。詎被上訴人普來美國際有限公司（下稱被上訴人普來美公司）、丙○○（合稱時稱被上訴人）未經上訴人同意，基於侵害系爭商標權及系爭專利權之共同故意，自 103 年 7 月 31 日起，將系爭商標使用於其隱形矽膠胸罩商品「Invisible Bra」（下稱系爭產品）上，並以「希蜜翠兒」網路商店為名，於其公司網站、「YAHOO！奇摩拍賣」、「露天拍賣」、「W 商城」等網站（下稱系爭網站）使用系爭「NuBra」商標販售系爭產品，經比對後

系爭產品已落入系爭專利更正後請求項 1，而侵害系爭專利權，且依被上訴人使用「NuBra」之方式，顯非單純商品描述而是商標之使用，有減損系爭商標識別性之虞，構成商標法第 70 條第 1 款之視為侵害商標權甚明，由系爭網站所載系爭產品之庫存數量最少應為 2,093 組計算，被上訴人侵害所得利益為新臺幣（下同）1,525,450 元。為此，爰依現行專利法第 96 條第 2、4 項、第 97 條第 1 項第 2 款、商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款、民法第 185 條、第 28 條、公司法第 23 條第 2 項規定，以請求權競合之法律關係提起本件請求。

貳、被上訴人則以下列等語資為抗辯：

一、侵害商標權部分：(一)系爭網站或系爭商品上已將被上訴人之註冊商標「希蜜翠兒」、「SYNNETRY」予以清楚標示，並無故意突顯 nubra 字樣，足見被上訴人並非將 nubra 作為商標使用至明，再由相關網路販售業界網頁、一般消費者討論網頁，均可知 nubra 為隱形胸罩品名之代稱，並非指上訴人之系爭商標，而由被上訴人關於「nu」、「隱形」、「bra」字樣之排列組合使用，主觀上確實並無作為商標之意圖（否則被上訴人應固定重複使用與上訴人商標相同之「NuBra」，且故意不載希蜜翠兒或 SYNNETRY 及圖之商標，以使消費者易於產生誤認，始符常理），僅係將其作為描述性或指示性使用而已，客觀上消費者可辨識未作為商標使用，即無可藉此作為辨別商品來源之情形。依商標法第 5 條、第 36 條第 1 項第 1 款規定，自無侵害上訴人商標權可言。

(二)上訴人所提異議審定書之據以異議商標並非本件「NuBra」商標，自無認定系爭商標為著名商標之可能，至上訴人所提相關費用單據不足以認定與系爭商標有關，而年度代言人合約書之契約簽立日期與代言期間有差距，且無法證明與系爭商標有關，均不足為 NuBra 係著名商標之證明，且上訴人之廣告均將系爭商標 1「NuBra 設計圖」與「絕世好波」商標聯合使用，並未獨用「NuBra」商標，復徵諸 nubra 現今已為隱形胸罩品名之代稱，識別性甚低，顯見「NuBra」並非著名商標，而無商標法第 70 條第 1 款適用之餘地。

(三)系爭網站及系爭產品上均有標示被上訴人之希蜜翠兒商標或 SYNNETRY 商標，相關消費者並不會認知系爭產品來自於上訴人，而不會有混淆誤認之虞，因此上訴人主張消費者因誤認產品來自於上訴人而購買後才發現與上訴人產品有別，實足導致系爭商標識別性及信譽減損，顯非實在。

二、侵害專利權部分：(一)專利有效性部分：

(1)組合證據 1、2 足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

(2)組合證據 1、2、3 足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

(3)組合證據 1、2、4 足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

(二)系爭產品未落入系爭專利更正後請求項 1 之文義範圍，不符合文義讀取，且系爭產品與系爭專利更正後請求項 1 相較具有實質差異，亦未落入系爭專利更正後請求項 1 之均等範圍。

三、被上訴人既未侵害上訴人商標權及專利權，則上訴人主張損害賠償及其金額即屬無據。

參、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴，上訴聲明為：1. 原判決廢棄。2. 被上訴人應連帶給付上訴人新台幣 165 萬元及自 104 年 4 月 24 日起至清償日止，以年息 5% 計算利息。3. 第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。4. 上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明為：1. 上訴駁回。2. 訴訟費用由上訴人負擔。3. 如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。

肆、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第 153 至 154 頁）：

一、訴外人布萊吉爾公司為發明第 I207830 號「黏貼式乳型提升系統」專利之專利權人，專利權期間自西元 2004 年 2 月 11 日起至 2022 年 8 月 15 日止（即系爭專利，見原審卷一第 45 至 66 頁）。系爭專利於 104 年 8 月 26 日申請更正專利範圍，該更正案現於經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查中（見原審卷二第 16 頁）。

二、上訴人與訴外人布萊吉爾公司於 103 年 5 月 13 日簽署專利授權同意書，上訴人並向智慧局登記訴外人布萊吉爾公司於 103 年 5 月 13 日起將系爭專利為販賣之要約、販賣、使用、進口專利商品之權限專屬授權與上訴人，授權地域為中華民國境內，授權期間至 108 年 5 月 12 日止（見原審卷一第 67 頁）。

三、上訴人為系爭商標之商標權人，系爭商標現仍於商標權期間內。

四、被上訴人普來美公司以「希蜜翠兒」網路商店為名，於公司網站、「YAHOO ! 奇摩拍賣」、「露天拍賣」、「W 商城」等系爭網站上販售隱形矽膠胸罩商品「Invisible Bra」（即系爭商品）。

五、上訴人於 103 年 8 月 8 日、同年 10 月 9 日寄發律師函通知被上訴人普來美公司有關系爭產品侵權情事，並請其停止侵害商標權、專利權情事，被上訴人普來美公司收受後於 103 年 8 月 18 日函覆並無上訴人所稱侵權情事（見原審卷一第 40 至 44 頁、本院卷第 130 至 150 頁）。

六、被上訴人丙○○為被上訴人普來美公司之法定代理人。

伍、本件爭點如下（見本院卷第 154 頁）：

一、專利權部分：

(一)專利有效性部分：

1. 證據 1、2 之組合可否證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？
2. 證據 1、2、3 之組合可否證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？
3. 證據 1、2、4 之組合可否證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？

(二)系爭產品是否落入系爭專利更正後請求項 1 之文義及均等範圍？

二、商標權部分：

(一)被上訴人是否有商標法所稱「商標使用」之行為？其等主張依商標法第 36 條第 1 項第 1 款不受上訴人商標權拘束是否有據？

(二)被上訴人是否違反商標法第 70 條第 1 款規定？

三、上訴人依現行專利法第 96 條第 2、4 項、第 97 條第 1 項第 2 款、商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款、民法第 185 條、第 28 條、公司法第 23 條第 2 項規定，以請求權競合之法律關係，請求被上訴人負連帶賠償責任，是否有據？本件

損害賠償金額應如何計算？

陸、本院之判斷：

一、專利權部分：

(一)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、專用法、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。

本件上訴人等抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院自應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷，不適用相關停止訴訟程序之規定。系爭專利係於 91 年 8 月 16 日申請，經審定核准專利後，於 93 年 2 月 11 日公告等情，有系爭專利專利證書及專利說明書附卷可參（見原審卷一第 45 至 66 頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即 90 年 10 月 24 日修正公布、91 年 1 月 1 日施行之專用法為斷（下稱 90 年專用法）。

(二)系爭專利技術分析：

1. 系爭專利欲解決問題如下（參系爭專利說明書第 8 頁第 15 至 19 行，見原審卷一第 49 背頁）：對於增進乳房尺寸及形狀，習用之無背無帶乳罩僅採取有限之措施，例如其未設計成可方便地容納乳形體，且未採用可讓使用者方便地取下及再度使用乳罩之黏膠帶。因此，實需要有一種既可提供乳形體優點又可提供無背無帶乳罩優點之乳形提升系統。再者，需要此種系統具有永久且可重覆使用之膠黏帶，讓使用者得以將乳形體固定於所需之處，而無需擔憂該等乳形體之移位。而且，需要此種系統應具有可撐起乳房並增進乳溝之結構。
2. 系爭專利技術內容（參系爭專利說明書摘要，見原審卷一第 47 頁）：一種黏貼式乳形提升系統，其包含有一對以連接件加以銜接之乳形體。該等乳形體之內表面上有一對壓力敏感之黏著層，藉此可黏合於使用者之乳房。該對壓力敏感之黏著層可為一種永久黏附乳形體之壓敏膠黏劑，其對乳形體之黏合力大於對使用者乳房之結合力。連接件經聯接乳形體內側並將使用者之雙乳拉近在一起而銜接相分離之乳形體。該連接件可以永久方式或可拆卸方式聯接乳形體。乳形系統及連接件有數種不同之結構形態，以達成本發明乳形系統之種種優點（參摘要，見原審卷一第 47 頁）。其主要圖式如附圖二所示。
3. 系爭專利之功效：該等相分離之乳形體可為使用者提供所希望的乳房尺寸及形狀，而該連接件則為使用者提供所希望的乳溝及乳房撐起程度。由於使用者可以控制該等乳形體在使用者皮膚上之置放位置，並且可以用連接件控制雙乳拉近在一起之程度，故本發明為使用者提供了一單一系統，得以定製自身乳房之形狀與尺寸，以及自身乳溝之形態及乳房之撐起程度（參系爭專利說明書第 9 頁末段，見原審卷一第 50 頁）。

4. 系爭專利申請專利範圍：

- (1) 系爭專利 94 年 4 月 22 日修正說明書及申請專利範圍，經智慧局准予修正，並於 94

年 8 月 11 日公告於專利公報第 32 卷 23 期，修正後之申請專利範圍共 9 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項。而上訴人主張系爭專利請求項 1 遭侵害，其內容如下：一種黏貼式乳形提升系統，供取代傳統胸罩，其包含：一對乳形體，其中各乳形體包含：一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間；一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；一外側，其朝向使用者腋下；及一內側，其朝向外側之相反方向，其中各乳形體單獨藉對壓力敏感之黏著層固定於使用者胸部；以及一連接件，適於連接該乳形體，其中該連接件之兩端各連接於各乳形體之內側。

(2)系爭專利 104 年 8 月 26 日更正申請專利範圍請求項 1，惟更正申請尚在智慧局審理中，更正後之請求項 1 之內容如下：一種黏貼式乳形提升系統，供取代傳統胸罩，其包含：一對乳形體，其中各乳形體包含：一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間；一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力；一外側，其朝向使用者腋下；及一內側，其朝向外側之相反方向，其中各乳形體單獨藉對壓力敏感之黏著層固定於使用者胸部；以及一連接件，適於連接該乳形體，其中該連接件之兩端各連接於各乳形體之內側。(三)系爭產品：系爭產品為「Invisible Bra」無帶式胸罩，具一對乳形體，並藉可扣合之連接件相接。依該乳形體內表面具有黏著劑層，並以透明塑膠離形紙覆蓋。其照片如附圖三所示。

#### (四)有效性分析：

##### 1. 申請專利範圍更正部分：

(1)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第三十四條第四項、第四十三條第二項、第六十七條第二項、第四項或第一百零八條第三項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。」為現行專利法第 71 條第 3 項所明定，是以系爭專利所為更正是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍之判斷，應依現行專利法第 67 條第 4 項之規定為斷。又按「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」、「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」、「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」現行專利法第 67 條第 1、2、4 項定有明文。查專利權人於 104 年 8 月 26 日向智慧局提出系爭專利更正申請，更正後之請求項 1 中新增「其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術特徵（見原審卷二第 16 頁），由形式上觀察，更正後之請求項 1 為將更正前請求項 6 之附加技術特徵併入更正前請求項 1，更正後請求項 1 之實質技術特徵即為更正前請求項 6 之全部技術特徵，由更正後請求項 1 新增之「其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」技術特徵觀之，其進一步界定更正前請求項 1 記載之「對壓力敏

感之黏著層」之性質及功效，其並未逸脫「對壓力敏感之黏著層」之範疇，即更正後請求項 1 新增之技術特徵為該「對壓力敏感之黏著層」技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，其並未導致實質變更申請專利範圍，揆諸前開說明，專利權人於 104 年 8 月 26 日所為之更正應予准許。

(2)再按關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之事由，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日，智慧財產案件審理細則第 32 條定有明文。上開有關得即為本案審理裁判之情形，屬例示規定，倘依准許更正後之申請範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由，則法院亦無須斟酌更正程序之進行程度而可為本案裁判。查，系爭專利 104 年 8 月 26 日所為之更正應予准許，已如前述，惟本院認為本件訴訟結果，系爭專利更正後請求項 1 有應撤銷事由存在（詳後述），揆諸上開說明，本院即無須斟酌智慧局更正程序進行程度而得為本案裁判，又上訴人於本件訴訟係以系爭專利更正後請求項 1 作為其專利權範圍主張被上訴人侵權，被上訴人亦同意以更正後請求項 1 為攻防（見本院卷第 123 頁），基於處分權主義，本院以下即依更正後之申請專利範圍而審理，合先敘明。

2. 本件引證案之說明：

(1)證據 1 之內容（見原審卷一第 147 至 153 頁）：

①證據 1 為美國西元 1999 年 5 月 26 日公告第 US5,755,611 號之「Self-supporting breast cup」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（2002 年 5 月 31 日），可為系爭專利相關之先前技術。

②證據 1 揭示一種自撐式乳型罩杯，包括一軟質、自然胸形罩杯部分，以及一扁平周邊凸緣部分，其可藉黏貼帶立即貼附於穿戴者胸部下方的身體部位，且可替換黏貼帶，使該罩杯可重覆穿戴（參證據 1 摘要）。證據 1 說明書第 3 欄第 51 至 54 行揭露自撐式乳型罩杯 20 包括罩杯部 22 及沿著罩杯部 22 下方設置的扁平凸緣 24；說明書第 1 欄第 60 行揭露罩杯可重覆使用；說明書第 4 欄第 10 至 13 行揭示自撐式乳型罩杯包含低密度的軟質發泡材質；說明書第 3 欄第 55 至 65 行揭示自撐式乳型罩杯內側具有雙面膠帶，使得自撐式乳型罩杯可固定於穿戴者胸部，無須使用扣鉤或束帶。另證據 1 請求項 1 揭示該黏著層係藉壓力貼附於胸部。說明書第 5 欄第 60 至 61 行揭示以裝飾蕾絲束帶連接兩個自撐式乳型罩杯。證據 1 圖 18 及圖 20 揭示包含束帶連接兩自撐式乳型罩杯之實施態樣。其主要示意圖如附圖四所示。

(2)證據 2 之內容（見原審卷一第 154 至 155 頁）：

①證據 2 為美國 1998 年 8 月 11 日公告第 US 5,792,292 號之「A breast prosthesis」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（2002 年 5 月 31 日），可為系爭專利相關之先前技術。

②證據 2 揭示一種乳形假體，具有殼狀本體，包含軟質彈性矽膠組成物被包封於合成薄膜樹脂內。乳形假體後部之邊緣設有與皮膚相容之永久性黏著劑層，以使乳形假體固著於使用者皮膚。又說明書第 1 欄第 51 行揭示該黏著劑層包括相間隔之黏著劑

區。說明書第 2 欄第 14 至 16 行揭示外部黏著層受到釋離膜之保護，於使用前移除。說明書第 2 欄第 19 至 36 行揭示帶有永久性黏著劑層之基底膜可藉熱溶膠與乳形假體之外殼黏合，於使用一段相當時間後，當永久性黏著劑層失去黏性時，其可與基底膜一起被撕掉，替換帶有新的永久性黏著劑之基底膜。說明書第 4 欄第 1 行揭示乳形假體被包封於聚胺基甲酸酯薄膜內。說明書第 4 欄第 20 至 24 行揭示乳形假體被聚氨酯薄膜所覆蓋。其主要示意圖如附圖五所示。

(3)證據 3 之內容（見原審卷一第 156 至 160 頁）：

①證據 3 為美國 2001 年 5 月 15 日公告第 US 6, 231, 424 號之「Strapless and backless bra」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（2002 年 5 月 31 日），可為系爭專利相關之先前技術。

②證據 3 揭示一種可提升及支撐乳房之無肩帶及無背帶之胸罩 10（參[0009]段），其包括一對 U 形罩杯 12 及橋型連接件 16（參[0024]段）。證據 3 揭示 U 形罩杯 12 具有外表面及內表面，外側端及內側端，亦揭示胸罩 12 可由軟性織布或編織品，諸如棉及／或蕾絲構成，惟亦有其他等效替代材料存在（參說明書[0025]段）。又證據 3 揭示於兩罩杯外側端 24 設有翼片（The tabs 28、30），翼片之置放提供使用者乳房之適度提升、支撐及美觀（參說明書[0028]段），以及翼片設有雙面膠帶 60，供將胸罩 10 固定於使用者的胸部，該雙面膠帶 60 具有身體側黏著劑 62 及織物側黏著劑 64，其中身體側黏著劑 62 較佳為低過敏性、壓力敏感型之丙烯酸酯黏著劑（參說明書[0029]段）。其主要示意圖如附圖六所示。

(4)證據 4 之內容（見原審卷一第 161 至 163 頁）：

①證據 4 為美國 2001 年 5 月 13 日公告第 US 6, 200, 195 號「Adhesive pad and method for its production」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（2002 年 5 月 31 日），可為系爭專利相關之先前技術。

②證據 4 揭示一種呈杯狀且可穩固黏著於使用者皮膚之黏著墊 1。該黏著墊 1 包含矽膠製成之矽膠墊體 2 及在墊體內表面上形成一層完整的黏著劑層 3。依證據 4 說明書第 2 欄第 1 至 5 段所述製法，可製得具有不可能分離之矽膠層 3 之黏著墊，且該黏著劑層具低刺激性且可水洗供重覆使用。證據 4 之請求項 2 揭示黏著墊具有擬杯狀，供作為乳頭覆蓋物，證據 4 說明書第 2 欄第 13 至 16 行揭示亦可模製成各種形式墊體，如膝墊、手肘墊等。其主要示意圖如附圖七所示。

3.證據 1、2 之組合不足以證明爭專利更正後請求項 1 不具進步性：

(1)系爭專利更正後請求項 1 與證據 1、2 之技術比對：

①系爭專利之「一種黏貼式乳形提升系統，供取代傳統胸罩」技術特徵，由證據 1 之發明名稱為：「自撐式乳型罩杯（Self-supporting breast cup）」，證據 1 之申請專利範圍標的為：「可重複使用的乳型支撐裝置（A reusable breast support apparatus）」，顯見系爭專利「黏貼式乳形提升系統」技術特徵已揭露於證據 1「自撐式乳型罩杯（Self-supporting breast cup）」或「可重複使用的乳型支撐裝置（A reusable breast support apparatus）」技術內容，是以，證據 1 已揭露系爭專利「一種黏貼式乳形提升系統，供取代傳統胸罩」之技術特徵。

- ②系爭專利之「一對乳形體，其中各乳形體包含：一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間」技術特徵，由證據 2 之摘要記載：「一種乳形假體，其包括一種由雙組成成分交聯的軟質彈性矽橡膠組合物之殼狀本體，該組合物被結合在合成樹脂膜內，該合成樹脂膜覆蓋於該組合物之內外表面。(A breast prosthesis comprises a shell-like body of a two-component cross-linked soft elastic silicone rubber composition, which is welded in synthetic resin films, which cover over its inner and outer surfaces. )」(見原審卷一第 154 頁)，顯見系爭專利之「乳形體」、「矽膠」及「熱塑性薄膜材料」技術特徵已揭露於證據 2 之「乳形假體(The breast prosthesis)」、「矽橡膠組合物(The silicone rubber composition)」及「合成樹脂膜(The synthetic resin films)」技術內容，是以，證據 2 已揭露系爭專利「一對乳形體，其中各乳形體包含：一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間」之技術特徵。
- ③系爭專利有關「一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」技術特徵，由證據 2 說明書第 1 欄第 42 至 48 行記載：「…最初提到的乳形假體之設計為，在其背面布置一個邊緣區，其具有永久黏合層。永久黏合層之黏性以已知的合成樹脂為基礎。它們的特點是可使乳形假體與使用者的皮膚黏合固定…(…a breast prosthesis of the type initially mentioned is so designed, that on its rear side it is furnished, in a marginal zone, with a permanent adhesive layer. Such adhesive layers with a permanent tack on a synthetic resin basis are known. They have the particular advantage that they render possible an adhesive attachment of the breast prosthesis to the skin of the user…)」之內容(見原審卷一第 155 頁)，顯見系爭專利之「黏著層」技術特徵係對應於證據 2 之「背面邊緣區之永久黏合層(The permanent adhesive layer)」技術內容，惟證據 2 未揭示亦無教示「對壓力敏感之黏著層」及「其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術內容，且該技術特徵亦未由證據 1 所揭露，是以，證據 1、2 皆未揭露系爭專利「其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上」及「該對壓力敏感之黏著層其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術特徵。
- ④系爭專利之「一外側，其朝向使用者腋下，及一內側，其朝向外側之相反方向」技術特徵，由證據 1 圖 18 所揭示之內容，其各個自撐式乳型罩杯 220(The SSBC220)皆具有朝向使用者腋下之外側，及相反於外側之內側，顯見系爭專利之「外側」及「內側」之技術特徵已揭露於證據 1 之技術內容，是以，證據 1 已揭露系爭專利「一外側，其朝向使用者腋下，及一內側，其朝向外側之相反方向」之技術特徵。
- ⑤系爭專利之「其中各乳形體單獨藉對壓力敏感之黏著層固定於使用者胸部」技術特徵，由證據 1 圖 20 及說明書第 5 欄第 54 至 59 行記載：「…第三實施例 220 …包括兩個內側的雙面膠條 46 和 48，用來可將各自撐式乳型罩杯 220 免除固定至相對

應的乳房上…(…Thethird embodiment 220…comprises two innerdouble-sided tape strips 46 and 48 (FIG. 20)for releasably securing each SSBC 220(Theself-supporting breast cup 220) to a respective breast.…)」(見原審卷一第152頁)之內容，顯見系爭專利「各乳形體」及「黏著層」之技術特徵已揭露於證據1之「自撐式乳型罩杯220(SSBC 220)」及「雙面膠條46、48(The double-sided tapestrips 46 and 48)」技術內容；是以，證據1已揭露系爭專利「其中各乳形體單獨藉對壓力敏感之黏著層固定於使用者胸部」之技術特徵。

⑥系爭專利之「以及一連接件，適於連接該乳形體，其中該連接件之兩端各連接於各乳形體之內側」技術特徵，由證據1圖18及說明書第6欄第3至5行記載：「…加入蕾絲帶50的組合係一種風格，其使穿戴者的乳房彼此靠近…(…The joining together of thedecorative lace bands 50 is a style that appeals to a wearer with breasts that have a closeseparation. …)」(見原審卷一第152頁)之內容，顯見系爭專利「連接件」之技術特徵已揭露於證據1之「蕾絲帶50(The lace bands 50)」技術內容；是以，證據1已揭露系爭專利「一連接件，適於連接該乳形體，其中該連接件之兩端各連接於各乳形體之內側」之技術特徵。

(2)綜上，證據1、2皆未揭露系爭專利「其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上」及「該對壓力敏感之黏著層其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術特徵，亦不具有該特徵之相應功效，即便組合證據1、2所揭露技術，所屬技術領域中具有通常知識者亦難據以完成系爭專利更正後請求項1之發明，故證據1、2之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。

(3)被上訴人雖稱：證據1雙面膠帶可對應系爭專利對壓力敏感之黏著層，雙面膠帶是固定罩杯部於使用者胸部，可無歧異得知雙面膠帶對罩杯部內側之黏合力必定大於對使用者皮膚之結合力云云。惟查，證據1僅揭示罩杯22(The cup 22)背面具膠條46、48(The tape strips46、48)(即被上訴人所述之雙面膠帶)用以固定於使用者胸部，其未揭示亦未教示該膠條為「對壓力敏感之黏著層」，證據1之說明書亦未記載任何以壓力促使該膠條黏著之使用態樣，故難認該膠條已揭露系爭專利對壓力敏感之黏著層；又證據1亦未揭示「對壓力敏感之黏著層對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」，其與「雙面膠帶是固定罩杯部於使用者胸部」之效果並無必然因果關係，故證據1未能揭露系爭專利「對壓力敏感之黏著層」及「對壓力敏感之黏著層對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術特徵。是以，被上訴人之主張不足採信。

4.證據1、2、3之組合足以證明爭專利更正後請求項1不具進步性：

(1)爭專利更正後請求項1與證據1、2、3之技術比對：由上述比對可知，關於系爭專利之「一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」技術特徵，其中「其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著

層，以供固定乳形體於使用者胸部上」及「該對壓力敏感之黏著層其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術特徵並未被證據 1、2 所揭露，惟證據 3 說明書第[0029]段記載：「胸罩 10 與使用者 38 的黏合是以一種雙面式膠布 60 的方式實現。如圖 6 所示，兩面包括一身體側黏合劑 62 和一另一側之織物側黏合劑 64。身體側黏合劑 62 優選是低過敏性、壓力敏感型、丙烯酸黏合劑，其為無毒並降低使用者 38 皮膚的刺激性。織物側黏合劑 64 優選是無規取向的聚酯纖維，低過敏性、壓力敏感型、丙烯酸黏合劑… (Adhesion of the bra 10 to the user 38 is preferably accomplished using a two sided tape 60. As depicted in FIG. 6, two sided generally includes a body side adhesive 62 on one side and a fabric side adhesive 64 on the other side. Body side adhesive 62 is preferably a hypoallergenic, pressure sensitive, acrylic adhesive that is non-toxic and reduces irritation of the skin of a user 38. Fabric side adhesive 64 is preferably a random oriented polyester fiber in a hypoallergenic, pressure sensitive, acrylic adhesive that …)」；關於系爭專利「其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上」之技術特徵，由上開證據 3 之段落顯見其「壓力敏感型之身體側黏合劑 62 (The body side adhesive 62)」已揭露系爭專利之「對壓力敏感之黏著層」之技術特徵（見原審卷一第 159 頁），證據 1 至 3 雖未直接揭示「內表面『大部分面積』包含一對壓力敏感之黏著層」之技術特徵，惟在證據 1 圖 20 揭示罩杯 22 (The cup 22) 背面具膠條 (The tape strips 46、48)、證據 2 揭示乳形假體背面邊緣區具有永久黏合層，以及證據 3 已揭示壓力敏感型之身體側黏合劑 62 之基礎上，將乳形假體內表面「大部分面積」設置壓力敏感之黏著層，僅是所屬技術領域中具有通常知識者依所採用之黏著劑強度加以調整而輕易完成者，其目的係將乳形假體有效貼設於使用者之胸部皮膚，與證據 1 至 3 並無實質區別；再者，關於系爭專利「該對壓力敏感之黏著層其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術特徵，根據上開證據 3 之段落，證據 3 揭示「雙面式膠布 60 (The two sided tape 60)」具有性質不同的「身體側黏合劑 62 (The body side adhesive 62)」及「織物側黏合劑 64 (The fabric side adhesive 64)」兩面，在此基礎上，根據使用需求配合不同黏合對象物相應調整黏著層之黏合力，亦如系爭專利為使該乳形體便於穿脫，而調整黏著層對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力，係所屬技術領域中具有通常知識者組合證據 2 與證據 3 之技術內容所輕易完成者。

- (2) 系爭專利與證據 1 至 3 之技術關連性及證據教示動機：系爭專利為一種黏貼式乳形提升系統，用於取代傳統胸罩，其具有壓力敏感之黏著層，以將乳形體貼附於使用者之乳房；證據 1 為一種自撐式乳型罩杯，其可藉黏貼帶貼附於穿戴者胸部下方的身體部位；而證據 2 為一種乳形假體，包含軟質彈性矽膠組成物被包封於合成薄膜樹脂內，其具有永久性黏著劑層以固著於使用者皮膚；證據 3 則為一種可提升及支撐乳房之無肩帶及無背帶之胸罩，其翼片設有雙面膠帶，供將胸罩固定於使用者的胸部，系爭專利與證據 1、3 皆為用於提升及支撐乳房之無肩帶及無背帶胸罩或罩

杯，證據 2 雖未揭露胸罩結構，惟其亦使用黏貼使用者皮膚之方式以修飾乳房，因此，證據 2 與系爭專利、證據 1、3 之間存有相同之技術手段，係屬相同之技術領域，對於該技術領域中具有通常知識者而言，以證據 1 至 3 對比系爭專利，以及組合證據 1 至 3 關連技術之動機係屬明顯。

- (3) 綜上，系爭專利更正後請求項 1 之「黏貼式乳形提升系統」、「外側」、「內側」及「連接件」技術特徵，已揭露於證據 1 之「自撐式乳型罩杯」、「外側」、「內側」及「蕾絲帶 50」技術內容；而系爭專利更正後請求項 1 之「乳形體」、「矽膠」及「熱塑性薄膜材料」技術特徵，已揭露於證據 2 之「乳形假體」、「矽橡膠組合物」及「合成樹脂膜」技術內容；又系爭專利更正後請求項 1 之「對壓力敏感之黏著層」技術特徵，亦已揭露於證據 3 之「雙面膠布 60 之身體側黏合劑 62」技術內容；是以，系爭專利更正後請求項 1 整體技術特徵已為所屬技術領域中具有通常知識者依組合證據 1、2、3 之技術內容顯能輕易完成，而不具進步性。
- (4) 上訴人雖稱：證據 1 係經由更換黏貼帶以達成罩杯重複穿戴的目的，顯然與系爭專利可永久黏附罩杯內表面之對壓力敏感之黏著層不同，證據 2 是以雙面膠帶之形式間接（透過基底膜）附著於乳型假體之外殼，且雙面膠帶無法大面積應用於以矽膠製成之乳形體呈凹弧面之內表面云云（見本院卷第 25 背頁、第 26 頁）。惟查，系爭專利更正後請求項 1 僅記載：「…一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上，其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層…」，其並未界定該黏著層之形式，而如前述技術比對理由，該永久黏附乳形體之膠黏層已被證據 2 之「背面邊緣區之永久黏合層(The permanent adhesivelayer)」所揭露，且證據 2 之永久黏合層亦設於乳形假體之背面（即內表面），使乳形假體與使用者的皮膚黏合固定，其與系爭專利之黏著層並無實質上之區別；再查，系爭專利說明書第 11 頁第 19 至 22 行已載明：「…該對壓力敏感之黏著層 33 可包括任何類型之壓敏膠黏劑 (PSA)，凡適合於以可卸去之方式將乳形體黏合於使用者皮膚者即可，如各種類型及形式之雙面膠黏帶以及可永久黏附於乳形體之 PSA …」（見原審卷一第 51 頁），復證明乳形體上所使用之黏著層包括膠黏劑或雙面膠黏帶，難認系爭專利之該黏著層 33 與證據 2 之永久黏合層有所區別；此外，系爭專利說明書及更正後請求項 1 皆未具體界定內表面「大部分面積」，由於該黏著層於系爭專利之用途係將乳形假體有效貼設於使用者皮膚（參系爭專利說明書第 11 頁第 17 至 18 行，原審卷一第 51 頁），其僅是所屬技術領域中具有通常知識者為達成黏合使用者皮膚之目的，依採用之黏著劑強度加以調整而輕易完成者。是以，上訴人之主張不足採信。
- (5) 上訴人又謂：證據 2 之乳型假體是由交聯彈性矽橡膠所組成，與系爭專利更正後請求項 1 所記載之矽膠有明顯區別，且「封裝於熱塑性薄膜材料間的一定量之矽膠」並未被應用於製作胸罩之罩杯，而選用矽膠作為乳形體之材質是基於特定功能上之考量（與人體乳房逼真），證據 2 顯然欠缺矽膠之特性云云（見本院卷第 26 背頁、第 28 背頁）。惟查，系爭專利更正後請求項 1 僅限定乳形體由矽膠包封於熱塑性薄膜材料間所組成，而證據 2 揭露之矽橡膠組合物（由雙組成分交聯的軟質彈性矽橡膠）

即為矽膠之一種彈性組成物；由系爭專利所記載矽膠乳形體之用途及功能觀之，其與證據 2 並無實質差異；退步言之，系爭專利說明書第 11 頁第 2 至 9 行記載「…該等乳形體 12 亦包括被任何泡沫、塑膠、橡膠、織物、抑或模製而成之不織式織物所包裹之任何液體、空氣或凝膠體，以及適用於體外增高乳房之任何固體材質，諸如泡沫、軟質橡膠、織物、模製而成之不織式織物抑或塑膠。因此，大量材料、結構、以及尺寸均涵蓋在本發明乳形體 12 之範圍內…」(見原審卷一第 51 頁)，即可瞭解上述所羅列之各種習知材質為系爭專利實施時可採用者，亦即所屬領域中具有通常知識者可基於特定功能上之考量，從中選擇適合之材質，其已承認在系爭專利申請前，所屬領域中具有通常知識者已有能力根據不同使用需求，選擇習知材質來應用於該等乳形體；因此，在證據 2 已揭示乳形假體為矽橡膠組合物的基礎上，選擇習知之矽膠作為乳形體之材質，其係所屬領域中具有通常知識者所能輕易完成者。是以，上訴人之主張不足採信。

(6)上訴人復稱：系爭專利藉由可永久重複使用黏著層之全面黏著作用將乳形體固定於所需位置，並以連接兩乳形體之連接件控制雙乳拉近程度，而可達到提升乳形、調整乳溝深度；當與大部分面積設置之對壓力敏感的黏著層協同使用時，連接件於功能上已非如習知技術般僅為使罩杯結合而已，於實際上對於使用者之乳形提升方面具有其獨特且無法預期之功效云云(見本院卷第 27 頁)。惟查，上訴人所述之將乳形體黏貼於所需位置，並以連接件控制雙乳拉近程度之技術內容實質上已被證據 1 及證據 3 所揭露，證據 1 及證據 3 皆揭示有自黏式乳型罩杯，並以連接件將兩乳型罩杯連接，在此基礎上，根據使用者身形或需求利用連接件調整雙乳拉近程度，以及根據使用需求調整黏著劑之塗佈範圍為所屬領域中具有通常知識者所能輕易完成者，對照證據 1 及證據 3 所揭示之技術內容，難認系爭專利具有獨特且無法預期之功效。是以，上訴人之主張不足採信。

(7)上訴人又稱：系爭專利修正後之應用範疇已被具體限制為「供取代傳統胸罩」，因此更正後請求項 1 無法用於乳房重建，證據 2 義乳是供醫療用，使用對象是術後病人，目的與功效與系爭專利有很大差異，且義乳的使用者可以透過系爭專利之產品去達成乳型提升的效果，系爭專利並非取代義乳云云(見本院卷第 27 背頁)。惟查，如上開系爭專利與證據 1 至 3 之技術關連性及證據教示動機所述，系爭專利、證據 1 及證據 3 均為一種黏貼式之非傳統胸罩，其皆具有黏著層以將乳形體或罩杯貼附於使用者之胸部皮膚；而證據 2 則為一種乳形假體，並未揭露胸罩結構，惟其殼狀本體之內表面具有永久性黏著劑層以固著於使用者胸部皮膚，因此，證據 2 與系爭專利、證據 1、3 之間存有相同技術手段及應用範疇，實屬相同之技術領域，對於該技術領域中具有通常知識者而言，在證據 1 及證據 3 已揭露黏貼式乳型罩杯之基礎上，將證據 2 之由合成樹脂膜包覆矽橡膠組合物所形成乳形假體應用於證據 1、3 之黏貼式乳型罩杯，為所屬領域中具有通常知識者所能輕易完成者。是以，上訴人之主張不足採信。

(8)上訴人末稱：得作為引證技術者，應為系爭專利申請前且非作為先前技術參考者，方有作為引證之實益，然系爭專利美國母案已明列被證 2，是被證 2 不得作為本件引

證云云（見本院卷第 221 頁）。惟查，專利申請前所有能為公眾得知之資訊均屬先前技術，均得作為判斷專利是否符合新穎性或進步性之引證文件，至於系爭專利於審查階段是否經審查人員審酌過該引證，均不影響該引證得於訴訟中作為判斷系爭專利有效性之先前技術。而系爭專利之優先權日為 2002 年 5 月 31 日，其即上訴人所稱美國母案之申請日，而被證 2 之公告日為 1996 年 12 月 17 日，其早於系爭專利優先權日，自可作為系爭專利相關之先前技術用以論斷系爭專利是否不具新穎性、進步性，上訴人上開所指容有誤會，自不足採。

5. 證據 1、2、4 之組合不足以證明爭專利更正後請求項 1 不具進步性：

(1) 如上所述，關於系爭專利之「一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」技術特徵，其中「對壓力敏感之黏著層」及「其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術特徵並未被證據 1、2 所揭露，而證據 4 亦未揭示該技術特徵，亦不具有該特徵之相應功效，即便組合證據 1、2、4 所揭露之技術內容，所屬技術領域中具有通常知識者，亦難以據以完成系爭專利更正後請求項 1 之發明，故證據 1、2、4 之組合不足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

(2) 被上訴人雖稱：證據 4 的矽膠黏著層是黏著墊於使用者乳房，可無歧異得知矽膠黏著層對黏著墊內側之黏合力必定大於對使用者皮膚之結合力，且上訴人於申請過程自承證據 4 已揭露可永久黏附的壓敏膠黏層云云（見本院卷第 166 頁）。惟查，證據 4 未揭示對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力，其與「矽膠黏著層是黏著墊於使用者乳房」之效果並無必然因果關係；又由證據 4 說明書所揭示之內容客觀上未見「壓敏膠黏層」之技術內容，故證據 4 未能揭露系爭專利「對壓力敏感之黏著層」及「對壓力敏感之黏著層對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」之技術特徵。是以，被上訴人之主張不足採信。

(五) 綜上，證據 1、2 之組合，或證據 1、2、4 之組合雖不足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，然證據 1、2、3 之組合足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，則依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，上訴人即不得對被上訴人主張專利權，是上訴人依現行專利法第 96 條第 2、4 項、第 97 條第 1 項第 2 款、民法第 185 條、第 28 條、公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人連帶賠償 165 萬元本息，即屬無據。至系爭產品是否落入系爭專利更正後請求項 1，則毋庸再予審酌，附此敘明。

二、商標權部分：

(一) 系爭商標為著名商標：

1. 按「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。」商標法第 70 條第 1 款定有明文。所謂著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉

或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等判斷之。

2. 系爭商標均為外文字「NuBra」所構成，而系爭商標 1 之外文字體以書寫體呈現，其中 B 置中較大，且「Bra」下方置有一下圓弧，而系爭商標 2 則為未經設計之外文字體，系爭商標之「Bra」意指「胸罩」，雖與所指定使用之胸罩產品有關，然「Nu」並非國人常用習知之外文字彙，「Nu」與「Bra」結合為「NuBra」，自足以表彰商品服務來源，且「NuBra」並非胸罩同業於銷售商品時所必須使用之名稱，故系爭商標具有識別性，應堪認定。且系爭商標於 92 年註冊後，經上訴人多年來戮力推廣，包含每年支出數百萬元行銷費用、聘請知名人士擔任代言人，於全省各大百貨展售點、網路商城銷售，及透過報章雜誌廣泛報導等，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，成為隱形胸罩商品之領導品牌，有上訴人所提之上訴人公司簡介（見本院卷第 68 至 77 頁）、行銷費用單據（見本院卷第 35 至 38 頁）、代言人合約書（見本院卷第 39 頁）、行銷支出單據（見本院卷第 229 至 238 頁）、報章雜誌有關係爭商標商品之報導及廣告、目錄文宣品（見原審卷一第 264 至 275 頁）、上訴人在各大購物網站銷售網頁（見原審卷一第 305 至 337 頁）等附卷可參，而系爭商標權屢遭他人侵害，上訴人均以積極行動維護其商標權等情，亦有上訴人所提維權記錄表、侵權人於報紙刊登之道歉啟事、刑事判決書、存證信函、律師函、和解書等在卷可證（見本院卷第 53 背頁至 55 頁、原審卷一第 276 至 304 背頁），此外，系爭註冊第 1054522 號商標（即系爭商標 1）業經智慧局認定為著名商標，系爭商標業經法院認定為著名商標等情，亦有智慧局 95 年 3 月 10 日中台異字第 G00930685 號、95 年 3 月 14 日中台異字第 G00930683 號、95 年 3 月 14 日中台異字第 G00930684 號異議處分書、本院 104 年度刑智上易字第 103 號判決在卷可佐（見本院卷第 57 至 63 頁），由以上證據綜合觀之，足認系爭商標「NuBra」除具有先天之識別性外，且經由上訴人長期而廣泛的使用，已達著名之程度。

3. 被上訴人等雖辯稱上訴人所提證據仍不足證明系爭商標為著名商標云云，然：

(1) 智慧局上開異議處分書記載：「二、本件異議人主張意旨略以：... 「NuBra 設計圖」商標係由美商布萊吉爾國際公司創用於隱形胸罩商品上，其為該公司台灣地區獨家代理商，並創用「絕世好波」商標與「NuBra 設計圖」商標聯合使用行銷... 四、本案存在之相關因素之審酌：(一) 據以異議商標是否為著名之商標或標章：... 於民國 91 年 10 月間，異議人之前手即以「絕世好波」、「NuBra 設計圖」於本局申准註冊第 0000000、0000000 等商標在案... 據以異議商標之信譽應已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名...」（見本院卷第 65 背頁、第 66 背頁、第 67 背頁），而上開處分書所指註冊第 1054522 號商標即為本件系爭商標 1 「NuBra 設計圖」商標，足見本件系爭商標 1 不僅於上開異議案中業經上訴人列為據以異議商標提出異議，並經智慧局認定為著名商標，是被上訴人辯稱上開異議處分書之據以異議商標並非本件「NuBra」商標云云，顯有誤會。

(2)被上訴人所提之行銷費用單據雖僅記載模特兒費用、攝影費用、廣告費、DM、康是美檔期廣告費等（見本院卷第 35 至 38 頁、第 229 至 238 頁），而未記載係針對系爭「NuBra」商標所為之支出，然被上訴人確實就系章商標在各大報章雜誌進行廣告行銷，有廣告行銷資料可佐（見原審卷一第 264 至 275 頁），該等廣告行銷自需支出模特兒費用、攝影費用、廣告費等等，自堪認被上訴人所提之行銷單據確實係行銷系爭商標所支出；至代言人合約書上雖遮掩酬勞之記載，且簽約日期較代言期間早 1 年（見本院卷第 39 頁），然此仍無礙於上訴人確實有聘請○○○（○○○）藝人擔任代言人之事實，況由上訴人所提之廣告文宣資料，系爭商標商品之代言人尚有知名藝人○○○、○○等人，此益證上訴人就系爭商標有投注費用為行銷。上訴人已提出其他大量證據證明系爭商標為著名商標，被上訴人僅以上開枝微末節而否認系爭商標之著名性，所辯自無足採。

(二)本件並無商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定之適用：

1.按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」商標法第 5 條定有明文，因此商標之使用，應具備：(1)使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；(2)使用人需有行銷商品或服務之目的；(3)需有標示商標之積極行為；(4)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。又按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」商標法第 36 條第 1 項第 1 款亦有規定，該款所稱商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種，被上訴人辯稱其符合該款規定，所指乃「描述性合理使用」，其意指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍（100 年 6 月 29 日修正商標法第 36 條立法理由參見）。而所謂「非作為商標使用」之前提，常為註冊商標的文字原屬於描述性或說明性文字，故可取得第二層意義而作為商標使用，但其上有本身的原始意義，商標權人即無權禁止他人以該文字本身原始的意義描述所提供的商品或服務，該等非作為商標使用的情形，不會受到商標權效力之拘束。再者，商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第 63 條第 1 項第 4 款定有明文。此即商標名稱通用化之規定，意指商標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其商標之識別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之

考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商標專責機關應廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷標準」(primary signifiacnce test)。申請廢止商標者，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商品之通用名稱使用，而非做為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊（最高行政法院 104 年度判字第 488 號判決參照）。而被上訴人於本件抗辯系爭商標已為「隱形胸罩」之代名詞，雖本件並非商標廢止事件，然若經本院認定系爭商標確實已成為「隱形胸罩」代名詞，則系爭商標將有遭廢止之可能，因此在本件判斷上，自應與商標廢止案相同，要求較強之證據證明力，以免不當剝奪商標權人已取得之商標權。

2.查，系爭商標為「NuBra」不僅有先天識別性，且因上訴人長期、廣泛行銷使用，而已成為著名商標等情，已如前述，而觀諸系爭網站記載：「Nu 隱形 BRA」、「隱形 nuBRA」、「Nu 隱形 bra」、「加厚 4 公分 nuBRA」、「nubra」（見原審卷一第 15 至 38 頁），而有使用系爭商標之行為，被上訴人雖辯稱其係將「NuBRA」作為隱形胸罩名稱使用，屬描述性使用而非作為商標使用云云，然「NuBra」雖為暗示性商標，惟由其字面意義實無從推導出為「隱形胸罩」之意，是被上訴人自應舉證證明「NuBra」已成為一般大眾對隱形胸罩之通稱，始得支持其上開所辯。被上訴人雖提出網路販售業者網頁、相關新聞報導、消費者討論網頁、訴外人○○之不起訴處分書、無罪判決書（見原審卷一第 106 至 122 頁、第 218 頁、第 365 至 366 背頁、原審卷二第 107 至 113 頁）等，主張業界及一般消費者均以「NuBra」指稱「隱形胸罩」云云，然查：

- (1)按刑事判決所認定之事實，於獨立之民事訴訟，並無拘束力（最高法院 69 年台上字第 2674 號判例意旨參照），因此被上訴人所舉訴外人方航之不起訴處分書及無罪判決書之認定，對本件民事訴訟並無拘束力，自難執為有利被上訴人之認定。況被上訴人上開所指刑事案件，最終經本院以 104 年度刑智上易字第 103 號判決訴外人○○有罪確定（見本院卷第 58 至 64 頁），是被上訴人上開所辯，顯不足採。
- (2)再者，其他販售隱形胸罩網路業者網頁，雖載有「nubra 型弧形側翼式隱形胸罩貼」、「NuBra 隱形胸罩」、「NuBra 系列」等用語（見原審卷一第 106 至 122 頁），然此涉及上訴人是否對其等行使系爭商標權之問題，且其他競爭同業之類似侵權態樣亦經上訴人積極寄發存證信函或提出訴訟行使權利（見原審卷一第 280 至 298 頁），自難以他人之侵權行為倒果為因，反推系爭「NuBra」已成為隱形胸罩之代名詞。
- (3)又經濟部工業局網站上所刊登之產業新聞雖記載：「不少女性穿禮服或比基尼時會搭配『NuBra』隱形胸罩，卻鮮少人知道 NuBra 是絕世好波公司註冊的商標。黃姓婦人經營網拍賣隱形胸罩，因不知情用了 NuBra 字樣和助理一起挨告。新北地檢署認為時空背景改變，NuBra 被當成隱形胸罩代稱，消費者不會混淆商品來源，最近偵結不起訴處分... 檢方認為，網頁的 NuBra 字樣配合「內衣」字眼，只是闡述產品功能，且社會已把 NuBra 當成隱形胸罩代稱，不是刻意使用商標，將兩人不起訴。」

(見原審卷一第 218 頁)然由其前後文義可知,該新聞報導僅在說明新北地檢署之不起訴處分內容(其所指之被告即為訴外人○○及其共同被告○○○),又 101 年 4 月 26 日中央社雖報導「弘光科大學生將胸膜與 NuBra 隱形胸罩結合,研發『Nu Bra 胸膜』今天公開展示,可外出穿搭,還可發揮保養功能...」(見原審卷一第 299 頁),然 101 年 5 月 18 日中央社又報導:「女性愛用的隱形胸罩『NuBra』,市面仿冒多,品質良莠不齊,穿到劣質品輕則黏性不佳,重則導致皮膚炎,台灣代理商不勝其擾,每年都要花不少錢打侵權官司... 台中某科技大學學生在畢業展上展出名為『Nu Bra 胸膜』的新創意... 然而,學生的畢業製作可能已經觸犯『NuBra』的商標和專利,台灣代理商絕世好波副總經理○○○表示,『NuBra』及『絕世好波』是該公司的註冊商標... 目前 NuBra 已依照往例,寄發律師信給該大學..」(見原審卷一第 299 頁),顯見中央社對於「NuBra」為上訴人之註冊商標乙事已以 101 年 5 月 18 日之報導以正視聽,至上訴人公司○○○於上開報導中雖稱:「該公司代理已 10 年,NuBra 在台灣已經成為類似胸罩產品的代名詞;頭兩年他們不以為意,認為對推廣產品有益,但後來發現仿冒品越來越多,許多人穿了劣質品,在網路上抱怨黏性不佳,走在路上提心吊膽,這種現象已經影響商譽。」(見原審卷一第 299 背頁)然其上開所述,適可證明上訴人發現系爭商標有可能成為通用名稱之危險時,已積極維護其商標權,而本件侵權行為時間點為 103 年 7 月間,係 101 年 5 月 18 日中央社導正視聽之報導後 2 年,顯非○○○所稱「上訴人取得代理權之頭 2 年」時間內,易言之,被上訴人普來美公司為本件行為時,系爭商標已經上訴人維權多年,實難認於本件侵權行為之 103 年間,系爭商標如被上訴人所稱已成為「隱形胸罩」之代名詞,是上開報導,均無從作為有利於被上訴人之認定。

(4)至社群討論網站雖有「請問各位水水在拍婚紗照時穿的 nubra 去哪裡買比較便宜,黏性也比較好呢?」、「我是去 y 拍上買的,『性感工廠』的品質不錯喔...」、「玩美維納斯的 nubra 也很不錯用喔...」之討論內容(見原審卷一第 365 至 366 背頁),然其僅有寥寥數則留言討論,實無法證明絕大多數的消費者見「NuBra」一詞,僅會聯想係在指稱「隱形胸罩」產品,而不會聯想到上訴人之系爭商標,自難憑此遽以認定系爭商標已成為隱形胸罩之代名詞。

(5)綜上,被上訴人所提證據,依上開最高行政法院判決對於商標名稱通用化之闡述,實無從證明大多數消費者均已將「NuBra」作為「隱形胸罩」產品之通用名稱使用,雖系爭網站內容並未特意放大「NuBRA」字樣,然「NuBra」既非指「隱形胸罩」產品名稱,則被上訴人普來美公司於系爭網站使用「NuBra」尚有何其他描述系爭產品之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等,均未見被上訴人舉證,而系爭商標既已成為著名商標,被上訴人普來美公司與上訴人為競爭同業,實無不知系爭商標之理,且上訴人多年來亦已投入大量金錢對侵權人主張權利、在媒體上宣導「NuBra」為其享有之商標權,被上訴人普來美公司於銷售系爭產品時卻仍在系爭網站上使用「NuBRA」字樣,且觀之其使用方式,若確如其所述係將「NuBRA」用以指稱「隱形胸罩」,則其「Nu 隱形 BRA」、「隱形 nuBRA」、「Nu 隱形 bra」之記載方式豈非造成重覆敘述之現象,顯見被上訴人普來美公司係故意將系爭商標置入

以攀附系爭商標之商譽，主觀上不僅有商標使用之意，客觀上亦足使人認識其為上訴人之系爭商標，而構成商標法第 5 條之商標使用甚明，此不因系爭網站上是否另有標示被上訴人普來美公司之註冊商標「希蜜翠兒」而受影響。準此，被上訴人辯稱其為描述性使用，非商標之使用，依商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定不構成侵害商標權云云，並不足採。

(三)被上訴人普來美公司構成商標法第 70 條第 1 款之視為侵害商標權行為：

按「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。」商標法 70 條第 1 款定有明文。所謂減損著名商標識別性之虞，係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況，因此，其不以相關公眾有無混淆誤認之虞為要件，只要有減損該著名商標識別性之虞，即足當之。查，系爭商標為著名商標，已如前述，被上訴人普來美公司未經上訴人同意，將相同或近似於系爭商標之商標圖樣使用於相同系爭商標商品銷售網頁中，將會逐漸減弱或分散該系爭著名商標曾經強烈指示上訴人單一來源的特徵及吸引力，使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，自有減損系爭商標識別性之虞，揆諸上開規定，即構成視為侵害商標權。至被上訴人雖辯稱：消費者購買系爭產品時即知來源為「希蜜翠兒」而非上訴人，故不會產生混淆誤認之虞云云，然商標淡化理論即是在保護著名商標之識別性，與是否會造成混淆誤認無關，被上訴人上開所辯，仍無解於其侵權行為之成立，自不足採。

(四)損害賠償之計算：

- 1.按「商標權人對於故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」商標法第 69 條第 3 項定有明文。查如上所述，系爭商標為著名之註冊商標，被上訴人普來美公司明知系爭商標為上訴人所有，竟未經上訴人同意，於系爭網站上使用相同或近似於系爭商標之商標，而有致減損系爭著名商標識別性之虞，此行為將使系爭著名商標權之價值減低，自會對上訴人造成損害，則上訴人依前開規定，請求被上訴人普來美公司就上訴人所受損害負賠償責任，即非無據。
- 2.復按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。」商標法第 71 條第 1 項第 2 款定有明文。又當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第 222 條第 2 項亦定有明文。查，本件上訴人依商標法第 71 條第 1 項第 2 款作為其損害賠償計算基礎，雖主張依系爭網站上所示之庫存數量至少為 2,093 組、單價分別為 650 元及 800 元，可知被上訴人普來美公

司侵害所得利益應為 1,525,450 元等語，然所謂「庫存數量」不等於「已售出數量」，自難以此遽認被上訴人普來美公司銷售系爭產品所得為 1,525,450 元，且本件商標侵害態樣為減損著名商標識別性之虞，而此種商標淡化對上訴人所生之損害，尚無從以侵害商標權產品之銷售金額來審酌，準此，上訴人就本件商標侵權所受之損害，顯不能證明或證明顯有重大困難，本院自得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定審酌一切情況，依所得心證定其數額。本院審酌本件被上訴人普來美公司侵害商標權期間、侵害情狀、系爭商標已累積相當之商譽及知名度、被上訴人普來美公司之行為對系爭商標識別性之減損程度，復參考系爭網站所示之銷售數量及庫存數量，及兩公司之規模等相關因素，認以 20 萬元作為上訴人之損害賠償額為適當。

3. 末按公司法第 23 條第 2 項規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令，致他人受有損害者，對他人應與公司負連帶賠償責任。通說認為此項係指公司侵權行為能力之規定，蓋公司代表機關之行為即視為公司本身之能力，是公司代表機關之行為構成侵權行為者，應屬公司之侵權行為，公司應以侵權行為人之身分對被害人負損害賠償責任，且為使被害人增加求償機會，故令其負責人與之負連帶賠償之責。又此一公司負責人對於第三人之責任，係基於法律特別規定所生，不以公司負責人有故意、過失為要件（最高法院 100 年度台上字第 1548 號判決參照）。查被上訴人丙○○為被上訴人普來美公司負責人，依公司法第 23 條第 2 項規定自應就前揭被上訴人普來美公司之侵權行為負連帶賠償責任。

柒、綜上所述，系爭專利更正後請求項 1 雖不具進步性，上訴人於本件民事訴訟中不得對被上訴人主張專利權，然被上訴人普來美公司在系爭網頁使用「NuBra」販賣系爭產品之行為，構成視為侵害商標權，被上訴人丙○○為被上訴人普來美公司之法定代理人，自應負連帶賠償之責。從而，上訴人依商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款、公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人普來美公司、丙○○應連帶給付上訴人 20 萬元及自 104 年 4 月 24 日起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。原審就上開應予准許部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽，上訴人指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰廢棄改判如主文第 2 項所示；至上開不應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回此部分之上訴。本件兩造上訴利益均未逾 150 萬元，不得上訴第三審，上訴人陳明願供擔保聲請宣告假執行，就其勝訴部分，核無必要，而其敗訴部分，則失所附麗，均應併予駁回，原審就上開上訴人勝訴部分雖駁回上訴人假執行之聲請，然本院判決既為終局判決而無宣告假執行之必要，則原審駁回該部分假執行之聲請，理由雖有不同，惟結論並無二致，此部分仍應予維持，併此敘明。

捌、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述暨所提之證據，經審酌均與本院前揭判斷不生影響，爰不一一詳予論述，附此敘明。

玖、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、民事訴訟法第 450 條、第 449 條第 1 項、第 79 條、第 85 條第 2 項，判決如主文。

中華民國 105 年 12 月 15 日

智慧財產法院第二庭審判長法官 李維心法官 彭洪英法官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

本件均不得上訴。

中華民國 105 年 12 月 26 日

書記官 邱于婷