

## 他人商標不構成新式樣圖面之一部分

判決字號：智慧財產法院 99 年度民專上易字第 10 號民事判決

判決日期：100 年 2 月 10 日

系爭專利：「扣具（手榴彈型）」新式樣專利

相關法條：民法第 169 條、專利法第 88 條、第 89 條

### 判決要旨：

系爭專利圖面上雖揭露一般大眾熟知之丙商標圖樣，但其創作說明之創作特點中並未敘明申請專利之新式樣包含商標等花紋之構成元素，通常該商標即不認為屬於花紋的一部分，是圖面所示丙商標應非系爭專利權範圍之一部分，且民法第 169 條規定由自己之行為表示以代理權授與他人者，對於第三人應負授權人之責任，必須本人有表見之事實，致第三人信該他人有代理權，始足當之（最高法院 81 年度台上字第 2614 號判決意旨）。侵權行為人不爭執其與甲同為生產扣具之廠商，侵權行為人為該創作所屬技術或技藝領域中具有通常知識者，依照前開說明，於製造、銷售之際，自有查悉所生產之扣具有無落入他人專利範圍之注意義務，不能以不知專利權存在，抗辯其無過失。

### 【判決摘錄】

#### 一、兩造主張

##### （一）被上訴人主張

被上訴人甲主張其為「扣具（手榴彈型）」新式樣專利之專利權人，專利權期間自 89 年 12 月 21 日起至 98 年 6 月 4 日止。上訴人乙從事成衣及成衣飾品、配件、鈕釦、塑膠裝飾品之製造加工及買賣，其於 90 年及 91 年間擅自製造侵害系爭專利之商品，並在網站上公然陳列、展示及銷售，致甲系爭專利商品銷售量銳減，業務上信譽亦因此受減損，甲爰依 92 年 2 月 6 日修正前之專利法第 122 條準用第 88 條第 1 項、第 89 條第 1 項第 1 款及第 89 條第 2 項請求上訴人乙賠償損害，並另依同法第 93 條規定，請求將本件判決書登報。

##### （二）上訴人主張

上訴人乙生產之扣具，係丙於 87 年 9 月間繪製樣式圖面，傳真交由被上訴人甲即附帶上訴人甲製造，其上有丙之商標。丙於 88 年 5 月 4 日核可被上訴人甲依該樣式圖面製造扣具產品，甲隨即於 88 年 6 月 5 日以之向智慧局申請新式樣專利，然丙又於 90 年 1 月 3 日將相同之產品委由上訴人乙製造。上訴人乙相信該製品為丙專有，遂依其要求製成產品。

被上訴人甲非系爭專利之發明人或創作人或其受讓人或繼承人，其無權提出專利權申請，故其向上訴人乙請求損害賠償並無理由。甲未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，不得請求損害賠償。另系爭專利產品，具有丙之著名商標，

銷售之對象僅限於丙，且丙就其產品每年皆推陳出新，系爭產品已上市逾5年，被上訴人甲每年銷售該產品之收益銳減，應無被上訴人甲指稱之損害數額。又上訴人乙於被上訴人甲起訴前不知其有前開專利，係乙因信賴丙之委託而製造，甲不得以乙故意或過失侵害其專利權，致其信譽受損為由，請求損害賠償。

## 二、本案爭點

- (一) 系爭專利是否具可專利性？
- (二) 上訴人乙是否侵害系爭專利權？
- (三) 本件是否有民法第169條表見代理的適用？被上訴人甲是否依原專利法第88條（現行專利法第79條）規定標示專利證號於產品上？
- (四) 本件若構成侵權，其損害賠償之數額為何？

## 三、判決理由

### (一) 系爭專利具可專利性

### (二) 系爭產品落入系爭專利申請專利範圍

系爭專利圖面上雖揭露一般大眾熟知之丙公司之商標圖樣，惟於其創作說明之創作特點中並未敘明申請專利之新式樣包含商標等花紋之構成元素，通常該商標即不認為屬於花紋的一部分，是圖面所示丙公司之商標非系爭專利權範圍之一部分。系爭侵權產品已落入系爭專利權範圍。

被上訴人甲呈庭之系爭專利侵權產品，與上訴人乙製造、陳列、販賣之產品相符無訛。佐以上訴人乙前開網頁所示產品經與其坦承製造之產品比對亦相同，該網頁確為甲公司網頁。再比對系爭侵權產品與系爭專利之視覺性設計，足認系爭侵權產品確已落入系爭專利權範圍。

### (三) 上訴人乙應就侵害系爭專利權對被上訴人甲負損害賠償責任：

1、按新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。原專利法第117條、第122條準用第88條定有明文。又**專利權採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失。而智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險下，事業於從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，事業實應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。因此，對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度的專利權查證，倘未查證者，即有過失。如經查證，仍為製造，則為故意。**按由自己之行為表示以代理權授與他人，或知他人表示為其代理人而不為反對之表示者，對於第三人應負授權人之責任。但第三人明知其無代理權或可得而知者，不在此限。民法第169條定有明文。

2、本件無民法表見代理之適用

上訴人乙主張甲生產之系爭專利產品，皆標示丙之著名商標，且取得系爭專利權後，且未於其「產品目錄及使用說明書」暨其所生產之產品、所經營之網站上，公告周知其已取得系爭新式樣專利，故甲所為足以使人誤認該等產品係屬丙所有或丙有權製造使用。故本件自有民法第 169 條規定之適用。

惟查，系爭專利圖面上雖揭露一般大眾熟知之丙商標圖樣，但其創作說明之創作特點中並未敘明申請專利之新式樣包含商標等花紋之構成元素，通常該商標即不認為屬於花紋的一部分，是圖面所示丙商標應非系爭專利權範圍之一部分，且民法第 169 條規定由自己之行為表示以代理權授與他人者，對於第三人應負授權人之責任，必須本人有表見之事實，致第三人信該他人有代理權，始足當之（最高法院 81 年度台上字第 2614 號判決意旨），是以本件難認有表現代理之適用。

3、本件被上訴人甲主張上訴人乙故意侵害其系爭專利，惟未能舉證證明乙明知系爭專利存在，猶故意為系爭侵權產品之製造、陳列及販賣，自不得逕以採信。惟乙既不爭執其與甲同為生產扣具之廠商，且系爭專利為扣具之新式樣，則乙即為該創作所屬技術或技藝領域中具有通常知識者，依照前開說明，於製造、銷售之際，自有查悉所生產之扣具有無落入他人專利範圍之注意義務，不能以不知專利權存在，抗辯其無過失。據此，乙所生產之系爭產品落入系爭專利權之範圍，因注意義務之違反而具有過失。依照前開法律規定，乙應因其侵害系爭專利而對甲負損害賠償責任。

4、上訴人乙雖以其信任丙為該圖案所有人而製造系爭侵權產品，其並無過失云云置辯，且丙曾於原審審理時證稱：丙下訂單是下給成衣廠，由成衣廠找丙指定的配件或零件廠商下訂單，丙與配件、零件廠商沒有法律上合約。但有能力請零配件廠商來開會，給他們設計圖製作零配件，並影響成衣廠向誰下單買零配件。設計圖雖是零件廠商設計的，但是上面有丙商標，就是丙的東西，故委託某廠商設計之後，其他廠商也可以製造云云。然系爭專利權既屬被上訴人甲享有，且依證人之證述，丙集團所屬之公司與甲沒有任何法律關係，自不可能依原專利法第 7 條規定，出資使甲為系爭專利之設計、創作，而由丙所屬公司取得系爭專利之實施權。而被上訴人乙所負責查證所製造、販售之產品是否侵害他人專利權之注意義務，亦不因其信任第三人之說詞而得以解免，是以上訴人乙尚不能以其信任丙而主張無過失。

(四)被上訴人甲得依原專利法第 122 條準用第 88 條第 1 項、第 89 條第 1 項第 1 款、第 89 條第 2 項及依同法第 93 條請求上訴人乙賠償其損害。

#### 【研析】

申請新式樣專利時，圖面上若有他人之商標，依新式樣實體審查基準申請人應於創作說明中之「創作特點」中予以敘明，惟倘申請人未予敘明，則如同本判決意旨所載，通常該商標即不被認為屬於花紋的一部分，申請人仍得申請新式樣專利，惟此時，商標權人可能依照商標法第 61 條及第 81 條規定主張其權利。

本件判決亦揭示委託人若委託他人製造具商標圖案之商品時，若其與受託人

無任何法律關係，則不能依專利法第 7 條規定，出資使受託人為新式樣專利之設計、創作，而由委託人取得系爭專利之實施權，此為委託他人製造產品時，應注意之處。

相關實務見解可參照智慧財產法院 98 年度民專訴字第 153 號民事判決、法務部（75）法參字第 8749 號函釋。