

【裁判字號】99,民專訴,30

【裁判日期】990629

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

99 年度民專訴字第 30 號

原 告 甲○○

訴訟代理人 乙○○

盧俊誠律師

複 代 理 人 顏文正律師

桂齊恆律師

被 告 丙○○（即金威汽車

訴訟代理人 戊○○

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於 99 年 6 月

1 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

一、原告起訴主張其於民國（下同）94 年 8 月 1 日以自行創作之「車頭」設計，向經濟部智慧財產局提出新式樣專利申請，公告期滿取得新式樣第 D112742 號專利（下稱系爭專利），專利權期間自 95 年 9 月 1 日至 106 年 7 月 31 日止，並依專利法第 79 條規定，於廣告型錄中標示專利證書字號。原告依前揭專利權所生產製造之產品，因造型特殊、新奇而美觀，深受消費者喜愛，於改車市場上廣獲好評。惟原告於 98 年 9 月 26 日發現車號 ZT-9025 號車未經授權，卻將車頭改裝成與系爭專利圖面相同之樣式，經查該車實際使用人為訴外人丁○○，其與原告調解中表示該車為其持印有原告專利證書字號之目錄至被告丙○○（即金威汽車改裝廠）處組裝改造，並於協議書中陳明製造仿冒前揭專利物品者係被告，此可證被告看過原告之產品目錄而明知前揭專利之存在，卻未經原告同意，擅自製造前揭專利車頭新式樣，且原告與被告營業地址相距不遠，車程約 3 分鐘，互相認識，更顯被告故意侵權之意圖。原告為免因驟然起訴被告，傷害同業情誼，乃委託專利事務所於 98 年 12 月 29 日函知被告，但未獲被告善意回應

，益加彰顯被告故意侵害原告前揭專利權甚明。爰依專利法第 129 條第 1 項準用第 84 條第 1 項及第 85 條第 2 項、民法第 216 條、專利法第 85 條第 1 項第 1、2 款之規定，請求被告損害賠償。原告改裝車頭依前揭專利之價格為每輛新臺幣（下同）36,000 元，因被告係故意侵害，依專利法第 85 條第 3 項之規定，請求酌定 3 倍（36,000 元 x3 倍）108,000 元之損害賠償。又被告之侵害專利行為，使原告業務上信譽因而致減損，故依專利法第 85 條第 2 項之規定，請求 100,000 元之商譽損害賠償。爰聲明求為判決：斯被告應給付原告 208,000 元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息；爰原告願供擔保，請准予宣告假執行。

二、被告則以係訴外人丁○○持「第一次開行動商店就賺錢」雜誌，以其中內容「福斯行動餐車」之圖片來店詢問，並非原告所稱係丁○○持印有系爭專利字號之目錄至店中詢問，被告從未見過原告指稱之目錄。被告於丁○○第一次來店詢問時，即告知並無此項商品，但其拜託被告幫忙詢問，被告原欲將廠商達信國際有限公司（下稱達信公司）電話告知丁○○，請其自行聯絡，但丁○○聲稱不會安裝，且產品體積龐大載運麻煩，便請被告代為訂購且要求達信公司將產品寄至被告之車廠，雙方言明由被告負責安裝，其中並無販賣的對價關係。當時丁○○及達信公司並未告知有系爭專利，且系爭產品上亦無任何專利證書字號，被告實在無從得知系爭產品有專利存在。另被告與原告從無業務上之往來，僅於十多年前有過短暫無關業務之一面之緣，雙方並不認識。又被告之車廠為一人公司，也沒時間去了解他人動態，故原告僅憑自己臆測就斷定被告應知悉系爭專利權之存在，實屬不公。且被告於 98 年 12 月 29 日收到原告委託專利事務所來函，即立刻回電，並於 99 年 1 月 4 日回覆原告之代理人。被告僅受託安裝，系爭產品來源為達信公司，此有原告與丁○○所調解之協議書可證，且前開雜誌上之福斯車型已經流行了很多年，市場上很多家在作，所以被告認為應該沒有專利存在，並無侵權故意或過失，自無須負侵權損害賠償之責等語為抗辯。並聲明求為判決駁回原告之訴及假執行之聲請。

三、按侵害專利權亦屬侵權行為之一種，以因故意或過失不法侵害他人之專利權致生損害者，始得請求損害賠償（最高法院 93 年度台上字第 2292 號、95 年度台上字第 1177 號判決意旨及司法院 98 年度智慧財產法律座談會法律問題第 13、14 號決議

參照)。從而侵權人如為無故意或過失之抗辯，**專利**權人應負舉證證明侵權人有故意或過失之責，如不能證明侵權人具有故意或過失，即不得請求其負損害賠償責任。

四、查本件原告主張係訴外人丁○○持印有原告**專利**證書字號之目錄至被告店中，請被告改裝車頭，被告看過原告之產品目錄而明知系爭**專利**之存在，而仍為訴外人丁○○改裝車頭，為具有侵權故意等情。被告對於其為訴外人丁○○改裝V字型車頭，與原告系爭車頭新式樣相同一節，固不爭執，惟否認有故意或過失，辯稱訴外人丁○○係持「第一次開行動商店就賺錢」雜誌，以其中內容「福斯行動餐車」之圖片來店詢問，請其改裝如書中福斯餐車所示之車頭，該雜誌上之福斯車型已經流行了很多年，市場上很多家在作，所以被告認為應該沒有**專利**存在，並無侵權故意或過失等語。是原告就被告具有侵權故意一節，即應負舉證之責。原告聲請訊問之證人丁○○於本院證稱：「我有想要改一台車，在路上有看到類似麵包車，很可愛，也剛好看了一本書，看到日本的餐車，拿那本書去金威問老闆說我想作一台這樣的車，看有沒有辦法作，老闆說他要問問看，之後他有回我電話說可以作這樣的車，我就把車交給他們處理了。（庭呈當時拿給被告看的書一本，書名為「第一次開行動商店就賺錢」）。（原告複代問：知不知道原告有**專利**？）我之後才知道的，一開始先去找被告，把車子交給被告改了之後，三興工廠（原告公司）才告訴我這個有**專利**，說我錯了，所以我與他們以2萬元和解。（被告訴代問：你是不是拿起訴書證物三去給被告看？）我沒有拿這張給他們看，我先去金威再去三興的，我一開始是拿這本書問金威有沒有辦法處理，看有沒有辦法改成像書上這樣，之後金威說可以幫我弄之後，我才去找到三興，三興也可以改成這樣，可是我車子已經交給金威處理了，之後我去三興才知道這個有**專利**，我承認我的錯，所以我與三興和解了。那時我去寫和解協議書的時候，我有強調金威那邊只是負責組裝而已，他們有要求我提供這東西是誰生產、誰販賣的，和解協議書上面有寫這是達信公司生產的，這是被告跟我講的，那時我有強調金威只是組裝而已」等語（見本院卷第71、72頁）。該證人丁○○已明確證稱當時係持「第一次開行動商店就賺錢」書至被告店中，請求被告改裝像書中所載之（福斯）餐車車頭，並未持原告所稱之其印有**專利**證書字號之目錄至被告店中予被告觀看。是原告主張被告看過訴外人丁○○所持之原告產品目錄，而明知系爭

專利之存在，仍為訴外人丁○○改裝車頭，為具有侵權故意云云，即屬無據。

五、次查，依證人丁○○庭提之「第一次開行動商店就賺錢」書（外放本院證物袋），係翻譯自日本著作，其中封面及內頁所載之數種餐車車頭與原告系爭V字型車頭新式樣極為相似，該書第6頁所載之1966年福斯T2車款之車頭設計與系爭車頭新式樣均呈相同之V字型設計，足見早於1966年（即民國55年）即有與系爭車頭新式樣相同之車頭設計面世，本件被告雖未抗辯系爭新式樣專利不具新穎性而不得對被告主張權利，惟被告抗辯該書上之福斯車型已經流行了很多年，市場上很多家在作等情，應屬信而有徵，從而被告辯稱其因此認為上揭車頭應無專利權，並無侵權故意或過失等語，應堪採信。

六、綜上所述，原告既無法證明被告為訴外人丁○○改裝系爭車頭具有故意或過失，其依專利法第129條第1項準用同法第84條第1項及第85條第1項第1、2款、第2項、民法第216條等規定，為上述聲明之請求，即屬無據，應予駁回；其假執行之聲請因訴被駁回已失所依附，應併予駁回。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 6 月 29 日
智慧財產法院第二庭

法 官 陳 忠 行