

一、 智慧財產法院民事判決

二、 98 年度民專上易字第 26 號

三、 判決日期：99 年 7 月 1 日

四、 判決簡旨

侵害專利權有關財產權爭議

五、 關鍵字

政府採購、投標規格書

六、 判決摘要

(一) 兩造主張

1. 被上訴人主張：

上訴人台灣吉特百貨有限公司（原名台灣吉特椅套有限公司，下稱台灣吉特公司）以椅套設計圖申請註冊商標，經經濟部智慧財產局核准第 475923 號商標，且就該椅套設計圖享有著作權。又上訴人台灣吉特公司之法定代理人甲○○為新型第 M256084 號「一種軟質布帽體之傾角簷面定型結構」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自西元 2005 年 2 月 1 日起至 2014 年 4 月 6 日止。被上訴人中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政公司）於民國 94 年 9 月間，為促銷該公司「郵政簡易人壽松柏長青定期壽險」提供贈品而公開招標。經被上訴人新御成智庫股份有限公司（下稱新御成公司）得標後，被上訴人丁○乃提供上訴人經向經濟部智慧財產局註冊登記且由上訴人台灣吉特公司取得之美術著作之著作財產權與商標專用權，及上訴人甲○○取得專利權之漁夫帽之樣本予被上訴人新御成公司。被上訴人新御成公司及其負責人戊○○明知被上訴人中華郵政公司等未得上訴人之授權或同意，竟依系爭專利之技術方法，製造其上印有上開所示之美術著作之著作財產權及商標專用權之漁夫帽交付予被上訴人中華郵政公司。嗣被上訴人中華郵政公司於 94 年 12 月間，將被上訴人新御成公司所完

成交付之仿品作為「郵政簡易人壽松柏長青定期壽險」之贈品，分別於 94 年 12 月及 95 年 1 月贈予參加「郵政簡易人壽松柏長青定期壽險」之投保人。上訴人知悉後，乃於 95 年 1 月 13 日函請被上訴人停止侵權行為，被上訴人並於 95 年 1 月 14 日收受該函，惟被上訴人均置之不理。被上訴人中華郵政公司更於 95 年 1 月 25 日將仿品作為贈品交付予訴外人陳雅蘋，顯已侵害上訴人之著作權、商標權及專利權。又上訴人甲○○於 95 年 2 月 7 日至 2 月 15 日間通知被上訴人丁○停止侵權行為，惟其置之不理。

原判決以上訴人無法證明被上訴人主觀上有故意侵害上訴人之智慧財產權並販賣或使用而為侵害上訴人權利之行為，亦不能證明被上訴人等有此注意義務為由，認為上訴人不得向被上訴人請求損害賠償。惟依理及目前社會常情，避免侵害他人智慧財產權，本係具有普通知識經驗之人在使用他人著作、商標及專利時，應盡之注意義務，無待上訴人之證明。原判決據此為駁回理由，顯屬有誤。

2. 上訴人主張：

被上訴人中華郵政公司係國營企業，依政府採購法令辦理系爭採購案，係單純之商品買受人，並非製造商或販售商，是中華郵政自無於公開招標買受前揭贈品之前，負擔審查其上有無專利商標著作等權利之義務，否則無異阻礙交易流通，妨害自由經濟交易市場，亦無端加諸中華郵政法律所無之限制。

被上訴人丁○僅係中華郵政之採購部門員工，並非採購科科长，其係依職掌辦理採購招標程序之事務性工作（如上網公告、製作開標紀錄、申請付款等），工作內容並無涉採購標的物規格之訂定或修改，其亦無訂定或修改規格之權限，縱所得標之商品上有著作財產權，亦應如投標須知第 11 點所規定，於

得標後其著作財產權歸被上訴人中華郵政公司所有，是無論被上訴人丁○是否知悉得標之採購商品上有無著作財產權，均不能認其有何明知且有意造成上訴人損害之故意或違背其善良管理人注意義務之過失。

上訴人主張其享有智慧財產權之漁夫帽，並非由上訴人獨家提供，被上訴人丁○辦理公開招標事宜，於法並無不合，得標廠商亦可自行設法取得授權，抑或避開侵害上訴人所稱其所享有智慧財產權之產品設計，故尚不得以此即謂被上訴人丁○有何故意或過失侵害原告所稱權利之行為。且被上訴人係合法使用經公開招標購得之商品為郵政壽險之贈品，自始無侵害上訴人智慧財產權之故意，故不具有違法性。復以被上訴人並無預防及避免侵害上訴人著作財產權之注意義務。是以，被上訴人並無侵害上訴人之著作權、商標專用權或專利權之故意或過失，自毋庸負損害賠償責任。

（二）判決理由

1. 上訴人雖主張被上訴人丁○於 94 年 9 月 19 日決標前曾打電話就系爭漁夫帽上有無專利問題，詢問上訴人連正文及訴外人矜揚公司，經告知有專利等語云云，惟查，系爭投標公告係公開招標，而非限制性招標，且縱所得標之商品上有任何智慧財產權，亦如投標須知第十一點所規定，於得標後其智慧財產權歸被上訴人中華郵政公司所有，是無論被上訴人丁○是否知悉得標之採購商品上有無智慧財產權，均不能認被上訴人丁○有何明知且有意造成上訴人損害之故意或違背其善良管理人注意義務之過失。又被上訴人丁○既非製造商，亦非經銷商，縱其有違政府採購法第 22 條第 1 項第 2 款之規定，未注意所採購之標的，是否屬專屬權利或獨家製造等，應採限制性招標，

亦僅其有無違反法規招標之問題，而非其有應預防及避免侵害上訴人智慧財產權之注意義務。

2. 被上訴人新御成公司係在審閱系爭招標須知後，決定參與競標並得標之廠商，其於得標後，即參照投標規格書及訴外人羚揚公司提供予被上訴人中華郵政公司之樣品製作系爭漁夫帽，以致其製造出之產品與原告所稱享有智慧財產權之產品，雖材質不完全相同，但外觀上非常近似，且附有標示原告所主張之著作權圖樣及「Patent Product、Made in China」等英文字樣織布標。系爭招標須知上雖未標示訴外人羚揚公司所提供之樣品上具有他人之智慧財產權，惟因樣品上確實標示有「Patent Product、Made in China」等英文字樣，則被上訴人新御成公司於參與投標時，自應警覺該樣品係他人擁有專利權之物品，而其本身既非上開樣品之智慧財產權人，就合理之作為而言，其應向被上訴人中華郵政公司探詢該樣品之來源，進而向該樣品之生產商洽商取得智慧財產權之可能性，若其無法取得智慧財產權之移轉，則其是否能於得標後依招標須知第十一點規定移轉智慧財產權予被上訴人中華郵政公司，即屬其參與競標與否、以及究竟以何種價格參與競標之重要參考事項，詎其完全未經查證，於目睹樣品上存有「Patent Product、Made in China」等英文字樣後，仍以最低價得標，則其對於因此侵害上訴人智慧財產權一節，縱無故意，亦難謂毫無過失可言。
3. 查本件被上訴人新御成公司係以 22.78 萬元得標，此部分事實有決標公告及契約書在卷可稽，而本件被上訴人新御成公司得標之每頂單價 22.78 元，其中扣除成本 20.475 元後，其製作一萬頂之利益僅為 23,050 元，參酌上訴人自稱其所自行生產銷售之漁夫帽每頂售價為 499 元，堪信本件被上訴人新御成公司以每頂 22.78 元價格得標，其每頂產品之利潤僅有產品之一成左右，依其所述，其所得利益僅每頂 2.305 元一節

尚符實情。況上訴人自原審及本院上訴審程序中就被上訴人此一抗辯均不爭執，自應認為本件被上訴人於本件侵權行為中所獲得之利益為 23,050 元，參酌上開規定意旨，自應認為本件上訴人於此一範圍內之請求，以及據此計算之利息，為有理由，應予准許。

（三）相關法條：專利法第 85 條