

四、智慧財產法院民事判決 99 年度民專訴字第 22 號

- (一) 判決日期：99 年 10 月 27 日
- (二) 判決簡旨：侵害專利權有關財產權爭議
- (三) 關鍵字：政府採購、授權契約、無權代表
- (四) 判決摘要

1. 兩造主張

(1) 原告主張：原告所創作之「牆磚構造」經經濟部智慧財產局核准第 128049 號發明專利（下稱系爭專利）在案。被告於「牛埔溪疏洪至大鵬灣工程」（下稱系爭工程）中所使用之牆磚（下稱系爭牆磚），經原告委託進行鑑定後，落入系爭專利之申請專利範圍第 1 至 4 項、第 6 至 11 項、第 16 至 18 項，顯見被告已侵害系爭專利。原告委託其臺灣授權商震偉股份有限公司（下稱震偉公司）通知該侵權事實，經震偉公司以電話聯繫後，被告仍持續為侵害行為，原告遂依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，表明以 500 萬元為最低請求。為此爰依專利法第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、公司法第 23 條規定，請求排除侵害及被告等連帶賠償所受損害。

原告對被告抗辯震偉公司為原告專屬被授權人一事指出，原告之專利權與震偉公司之專利權不同，震偉公司聲明放棄其專利與系爭專利權無涉，蓋震偉公司聲明書僅係放棄其所有新型專利第 152975 號、第 172793 號、第 M250963 號專利之專利權，與被告所呈屏東縣政府函文表示系爭工程設計圖說樣式與專利申請第 000000000 號（證書號為 527460 號）及申請第 00000000 號（證書號為 128049 號，即系爭專利）樣式均不相同，上開兩專利權所有人均為原告，是以系爭工程設計圖樣，本與原告之專利權並不相同，第三人震偉公司所放棄之專利權，倘以原圖說為準，應不含原告所有之系爭專利權。

退步言，縱認該聲明書所放棄者為原告之專利權，惟震偉公司非原告之專屬被授權人，故其無權放棄該項權利，該聲明書應不具效力；原告與震偉公司所簽定之授權契約，僅為一般授權契約，並無任

何專屬授權之意，震偉公司無權限放棄系爭專利權之行使，是該聲明書應無拘束原告之效力。且系爭專利之被授權人乃為「李偉」，被告所提聲明書之聲明人為「震偉股份有限公司」，兩者並非相同，震偉公司未受有原告任何授權，是以縱認為該聲明書為震偉公司聲明放棄原告專利權之情形，震偉公司非原告在我國之被授權人，並無任何權源可為該聲明放棄之行為。

原告曾與李偉簽訂授權契約，該授權契約關於授權範圍，原告僅約定於臺灣地區李偉為唯一製造商，對於銷售販賣及使用部分未有任何專屬授權之表示，且對於授權製造部分另有特別規定，若被授權人即李偉欲再授權時，需經美商書面同意方得為之，依舉輕明重之法理，被授權人李偉欲為再授權時必需經授權人即原告之書面同意，聲明放棄專利權之法律行為將使原告權利喪失或消滅，自需經原告同意下被授權人李偉始得為之。

(2) 被告主張：

①震偉公司為原告之被授權人：原告與震偉公司簽訂有授權契約，其復於98年6月委託震偉公司就涉嫌侵權一事，寄發存證信函，李偉係震偉公司之負責人，震偉公司網站亦載明其為原告在臺灣獨家被授權人，顯證震偉公司確實為系爭專利權在臺灣之獲特許人，第三人從此等客觀事實亦會認定震偉公司係原告在臺灣獨家被授權人。另參照震偉公司與原告簽訂之特許協議書第2條：「特許的授予：根據下列的條件，特許人將製造、使用與販賣該特許產品的特許權，授予獲特許人」，再參照原告與李偉簽訂之特許協議書第2條同樣約定授權範圍包含製造、使用與販賣，可知震偉公司為原告之專屬被授權人。

②被告並無侵害他人專利權之故意或過失：系爭工程係屏東縣政府發包之公共工程，並委由黎明公司辦理工程設計，羅得公司則依黎明公司所設計之規格，提供模具向被告路亨公司下單，被告路亨公司

製造生產後即交貨給羅得公司，被告路亨公司係單純依黎明公司所設計之規格進行生產，並非設計者，而系爭牆磚亦確實用於系爭工程，被告依常情判斷，系爭牆磚既然用於公共工程，政府機關必盡把關之責，不會發生專利侵權之事。本件專利權爭議發生時，被告路亨公司曾向羅得公司反應此事，羅得公司除出具「委託生產書」外，並提出屏東縣政府函、黎明公司函及震偉公司聲明書等資料，證明震偉公司就系爭工程已放棄專利權，故被告確信並無侵害專利之事，是被告實無任何侵害他人專利權之故意或過失。然寄件人係震偉公司，被告依客觀情事判斷，僅係更加相信震偉公司係原告在臺灣之獲特許人，且有轉特許之權，被告並無過失。且被告路亨公司所製造之系爭牆磚與黎明公司所設計之圖說完全吻合，顯見被告無任何侵權之故意或過失。

2. 主要爭點

被告有無侵害系爭專利之故意或過失？

3. 判決理由

(1) 系爭工程係由黎明公司得標辦理規劃設計，屏東縣政府並於 97 年 3 月 27 日與黎明公司簽訂勞務契約，此有屏東縣政府 99 年 7 月 14 日屏府水工字第 0990164310 號函及所附勞務契約一份附卷可參，嗣黎明公司辦理系爭工程設計期間，震偉公司曾委由其經銷商候振宏與黎明公司之承辦人員乙接洽討論擋土牆之設計，因經銷商候振宏對產品並不熟悉，遂由震偉公司之負責人李偉向乙介紹該公司之產品，李偉並提供產品規格型錄及磚牆示意圖供黎明公司參考，其後黎明公司即採用李偉所提供之磚牆示意圖作為系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖，並由李偉出具聲明書表示放棄專利權等情，因震偉公司曾提供產品型錄作為參考，黎明公司遂考慮採用上開型錄中所附圖說之擋土牆設計，惟黎明公司為避免系爭工程之設計及施工侵害震偉

公司或原告之專利，故要求震偉公司須出具特許協議書用以證明其為原告之被授權人而有權為原告拋棄其專利權之行使，復要求震偉公司出具聲明書拋棄行使該公司及原告之專利權，否則黎明公司即無採用上開型錄中所附擋土牆設計圖作為系爭工程設計圖之可能。

(2) 依原告與震偉公司特許協議書節本及其譯文及震偉公司於97年11月11日所出具聲明書：「本公司在此聲明屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程所採用之預鑄景觀石，材料形狀及施工方法如涉有專利範圍，本公司自願放棄專利權，且將屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程所採用之預鑄景觀石充份授權予屏東縣政府所委託之承包商於辦理屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程時製造及施工…，依上開聲明書及特許協議書所載內容，並審酌上開震偉公司與黎明公司接洽討論系爭工程擋土牆設計及要求震偉公司出具聲明書及特許協議書之始末，已足使黎明公司、系爭工程之定作人（即屏東縣政府）或承攬人於主觀上信賴黎明公司於設計系爭工程之擋土牆時，業已獲得原告及震偉公司之同意實施渠等所有之專利權，而無侵害原告及震偉公司所有專利權之虞。本件被告路亨公司僅係依羅得公司所交付之模具而製造系爭牆磚供系爭工程之用，而非依系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖自行開模設計製造系爭牆磚，縱原告曾於98年6月11日寄送存證信函予被告路亨公司，惟經核閱該存證信函之寄件人為震偉公司，且其內容係載明「特此發函通知『美莊股份有限公司』於文到後請勿生產任何足以侵害本公司Keystone專利之行為」，嗣經被告路亨公司向羅得公司查證後，羅得公司即出具上開委託生產書並檢附震偉公司所出具之上開聲明書、特許協議書節本及譯文予被告路亨公司，自足使被告路亨公司信賴其製造系爭牆磚用於系爭工程，業經原告及震偉公司同意實施渠等所有之專利權。

(3) 原告與震偉公司所簽定之授權及技術支援協議書，依協議書第2條所示，原告係授權李偉於臺灣製造、使用及販賣授權產品，被授權人僅得於充份揭露再授權、讓與或移轉之條件予原告，並經原

告書面同意後，始得再授權、讓與或移轉其權利予第三人，是震偉公司於 97 年 11 月 11 日出具上開聲明書時，震偉公司並非原告所有專利權之被授權人，李偉始為原告之被授權人，雙方之授權契約確係非專屬授權契約。惟震偉公司係於李偉與原告簽訂上開協議書後始出具上開聲明書及特許協議書節本予黎明公司，則震偉公司理應交付原證 7 協議書影本予黎明公司，然震偉公司實際出具之特許協議書節與原證 7 內容不同，復僅出具節本予黎明公司，顯係消極隱匿其僅係非專屬被授權人之事實。震偉公司出具聲明書時，更曾提供震偉公司對其他政府單位出具之聲明書稿數份供乙參考，其出具聲明書所提及之證書號第 077872 號專利即係原告所有，而非震偉公司所有，顯見震偉公司曾以被授權人之身分出具聲明書明示拋棄行使原告所有之第 077872 號專利權，是震偉公司之負責人李偉雖僅係原告所有專利權之非專屬被授權人，實質上並無為原告拋棄行使專利權之法律上權利，然李偉代表震偉公司所為之各項積極或消極之行為，客觀上足使黎明公司信賴震偉公司有權為原告拋棄行使所有專利權，則黎明公司基於上開信賴，採用震偉公司所提供擋土牆設計圖作為系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖，並於示意圖載明「本預鑄混凝土塊產品規格為參考尺寸，承包廠商於相同強度等級下可依材料供貨情形變更產品規格及排列圖樣」，而黎明公司依約交付系爭工程設計圖予定作人屏東縣政府，屏東縣政府據此發包予承攬人依工程契約施作，嗣被告路亨公司依羅得公司提供之模具製造系爭牆磚供系爭工程使用，即難謂其有何故意或過失可言。

(4) 然被告路亨公司曾於 98 年 11 月 5 日以每塊 230 元之價格販賣系爭牆磚 3 塊予第三人綠點系統工程有限公司（下稱綠點公司），所得利益為 690 元，此有出貨單及統一發票附卷可按，然被告路亨公司所製造系爭牆磚須用於系爭工程始為震偉公司所出具聲明書之範圍，而系爭牆磚已落入系爭專利申請專利範圍第 1 至 4、6 至 11、16 至 18 項之文義或均等範圍，亦為被告所不爭，則被告路亨公

司竟販賣系爭牆磚予第三人綠點公司，其販賣行為即難謂無侵害系爭專利之故意。被告甲為被告路亨公司之法定代理人，依公司法第 23 條第 2 項規定，應與被告路亨公司負連帶賠償責任，故原告請求被告連帶賠償在 690 元之範圍內為有理由，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。又被告等販賣之系爭牆磚既侵害系爭專利權，故原告另依上揭專利法第 84 條第 1 項後段，請求被告等不得製造、販賣或使用侵害發明第 128049 號「牆磚構造」專利權之物品，即有理由，亦應准許。

4、相關法條：專利法第 84 條