

一、智慧財產法院民事判決 98 年度民專上字第 54 號

(一) 判決日期：99 年 9 月 17 日

(二) 判決簡旨：侵害專利權有關財產權爭議

(三) 關鍵字：專利侵權之主觀要件、專利標示、虛擬通路業者之責任

(四) 判決摘要

1、兩造主張

(1) 上訴人主張：

上訴人於 93 年 9 月 16 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請「胸罩背片結構」新型專利，經智慧局發給第 M263765 號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自 94 年 5 月 11 日起至 103 年 9 月 15 日止，上訴人分別於 97 年 5 月 30 日及同年 8 月 14 日向被上訴人東森得易購股份有限公司（下稱東森公司）購得由被上訴人明冠公司所生產製造，品名「472041 莎莉絲 420 萊卡調整胸罩組」及「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」產品（以下稱系爭產品）。該系爭產品經分析後落入系爭專利申請專利範圍第 1 項，上訴人於起訴前（97 年 7 月 23 日）以律師函通知被上訴人明冠公司、丁○○及東森公司所販賣之商品侵害系爭專利，東森公司於 97 年 7 月 31 日回函表示停止銷售侵權商品，惟上訴人仍於 97 年 8 月 14 日購得由被上訴人明冠公司製造之該項系爭侵權商品，故被上訴人東森公司持續販售明冠公司製造之「483794 莎莉絲 420 萊卡調整胸罩組」，未盡一班善良管理人注意義務，應負過失侵權之責。被上訴人明冠公司、丁○○及東森公司於收受律師函後仍繼續販賣系爭產品，爰依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款及公司法第 23 條規定請求命被上訴人明冠公司、丁○○應連帶給付上訴人 200 萬元及法定遲延利息，被上訴人東森公司應給付上訴人 200 萬元及法定遲延利息。

(2) 被上訴人主張：

①被上訴人明冠公司主張：系爭產品未落入系爭專利申請範圍—自被上訴人系爭產品之記述特徵觀之，既未落入系爭專利範圍，自無侵害上訴人之系爭專利；再者，依上訴人申請專利範圍之文字記載，上訴人所提出之證物均標示「N」、「專利 N 字型稱條」、「N 字型輔助抵稱肋條」、「N 次方肋骨架」，上訴人不得以與申請專利範圍無關之標示，謂被上訴人具侵害其專利權之故意或過失，且被上訴人東森公司所陳報之系爭產品銷售日期均在上訴人於 97 年 9 月 11 日起訴前，在上訴人提起本訴之後，被上訴人並無任何關於系爭產品之銷售記錄，故被上訴人並無侵害上訴人專利之故意或過失。

②被上訴人東森公司則以：東森公司為虛擬通路業者，被上訴人明冠公司為其商品供應商，雙方約定由明冠公司提供胸罩商品，委由東森公司於其所屬之通路銷售，依雙方所簽署商品寄售契約書第 9 條約定，明冠公司保證其寄售商品無侵害他人智慧財產權情事，上訴人於 97 年 7 月 23 日來函主張侵權事實，該函明白指出被上訴人明冠公司所有之品號「472041」之胸罩，侵害上訴人之專利權，被上訴人東森公司即下架停止銷售系爭產品，並通知上訴人。上訴人嗣後購買品號 483794 之胸罩商品，並非被上訴人明冠公司委託東森公司所銷售，自非上訴人來函所指之特定侵權商品，且上訴人復未進一步提出侵權證明及警示；再者，被上訴人東森公司為虛擬通路業者，其有電視、網路及型錄等銷售平台，販售商品高達上萬種，被上訴人東森公司不具備專業能力，無從於販售前逐一檢視、鑑定每件商品是否有涉及侵害智慧財產權，亦無義務管理監督系爭商品是否侵害上訴人權利，此部分應由上訴人負舉證及告知之責任，故被上訴人東森公司並無任何侵害上訴人專利權之主觀故意或過失，且被上訴人明冠公司之產品亦未落入系爭專利範圍，故上訴人之主張並無理由。

2、主要爭點

①「472041 莎莉絲 420 萊卡調整胸罩組」及「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」是否落入系爭專利申請專利範圍第 1 項而構成侵害？

②被上訴人明冠公司、東森公司有無侵害系爭專利之故意或過失？

3、判決理由

上訴人係於 93 年 9 月 16 日向智慧局申請「胸罩背片結構」新型專利，經智慧局發給第 M263765 號專利證書，專利權期間自 94 年 5 月 11 日起至 103 年 9 月 15 日止，嗣上訴人於 95 年 3 月 9 日向智慧局申請更正申請專利範圍，故上訴人主張系爭產品侵害系爭專利，自應以系爭專利於 95 年 3 月 9 日更正之申請專利範圍為準。

依專利法第 106 條第 2 項規定，經參酌系爭專利說明書及圖式，系爭專利申請專利範圍第 1 項技術特徵即 A、B 及 C 之要件分別已於文義上對應表現於系爭產品，系爭產品已落入更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義範圍而構成侵害。

經拆解系爭產品之車縫線予以勘驗拍照，系爭產品之設計可達成系爭專利所欲達成之支撐肋間藉由輔助抵撐肋條兩端分散背片橫向拉力之效果，故被上訴人明冠公司辯稱系爭產品未落入系爭專利範圍即非可採。

依專利法第 108 條準用同法第 84 條第 1 項，該條文雖未規定對專利權受侵害請求損害賠償之主觀要件，惟關於損害賠償之債，係為填補權利人因侵權事實所生之財產上或非財產上損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值下，採有責主義，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，現行專利法未明文規定侵害專利權之損害賠償，毋須論侵害人主觀要件之情形下，專利權受侵害應與其他權利受侵害等同觀之，故須侵害人有故意或過失，專利權人始得對其請求負損害賠償責任。次按，專利法第 108 條準用第 79 條規定，不問新型

專利權人或其被授權人是否在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，倘侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物者，即得向侵害人請求損害賠償。

被上訴人明冠公司既係內衣製造商，復自 94 年 9 月 20 日起即透過明显公司在被上訴人東森公司所經營之各該媒體及通路銷售胸罩產品，衡諸常情被上訴人對於同業於相同交易平台所提供之其他胸罩商品理應施以相當之注意，俾以推陳出新提供滿足消費者需求之新款商品，並進行銷售價格之調整，俾吸引消費者之訂購，依被上訴人東森公司所出版購物型錄所示，商品圖片中已揭示系爭專利說明書第 1 圖所示背片結構，並加註「專利 N 字型撐條」等字樣，其就上開實施系爭專利商品之銷售即應有一定之注意與認識，且被上訴人明冠公司於收受上訴人之律師函後仍繼續販賣系爭產品，故上訴人主張被上訴人明冠公司具侵害系爭專利故意及過失，為有理由，上訴人得依專利法第 108 條準用第 85 條第 1 項，向被上訴人明冠公司請求損害賠償。

上訴人所寄發之 97 年 7 月 23 日律師函及其所附發票係通知被上訴人東森公司所銷售之「472041 莎莉 420 萊卡調整胸罩組」侵害系爭專利，嗣被上訴人東森公司於收受上開律師函後，旋於 97 年 7 月 31 日回覆已通知供應商，並停止銷售上開產品，上訴人復未提出任何事證證明被上訴人東森公司於 97 年 7 月 31 日後仍有銷售上開產品之行為，顯見被上訴人東森公司於知悉明冠公司所寄售之「472041 莎莉絲 420 萊卡調整胸罩組」有侵害系爭專利之虞，即未再行販賣上開產品。

被上訴人東森公司雖於 97 年 8 月 14 日仍有販賣「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」，且於 97 年 9 月 1 日之型錄刊登販賣上開產品，惟被上訴人東森公司為**虛擬通路業者**，其係透過電視、網路及型錄等銷售平台而販售各類型商品，然購物頻道業者、型錄購物業者或網路購物服務提供者，其所販賣之商品多係由各該商品製造商或其經銷商與虛擬通路業者簽訂契約，約定由虛擬通路業者負責廣

告行銷商品、接受訂單及收取貨款，商品製造商或其經銷商供應商品，且依通常情形，虛擬通路業者所販賣之商品種類繁多，而專利技術日新月異，被上訴人東森公司既非製造或販賣其中特定某一類商品之業者，倘未經專利權人告知，實難期待其具有解讀申請專利範圍並進而判斷分析所販賣之商品有無侵害專利權之能力，自無從課予其避免侵害專利之注意義務與責任，是以縱被上訴人東森公司於收受上開律師函後，即知悉明冠公司所寄售之「472041 莎莉絲 420 萊卡調整胸罩組」有侵害系爭專利之虞，然上訴人既係於 97 年 9 月 12 日起訴後，始於 97 年 12 月 15 日以準備一狀檢附 97 年 8 月 14 日銷貨發票影本通知被上訴人等「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」亦有侵害系爭專利之虞，尚難認被上訴人東森公司於收受上開書狀前得以知悉「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」有無侵害系爭專利之情事，況上訴人亦未提出任何事證證明被上訴人東森公司於收受上開書狀後尚有銷售上開產品之行為，自難憑此而謂被上訴人東森公司具侵害系爭專利之故意或過失。

4、相關法條：專利法第 108 條、第 84 條、第 85 條。

