

一、 智慧財產法院民事判決

二、 99 年度民專訴字第 117 號

三、 判決日期：99 年 7 月 28 日

四、 判決簡旨

侵害專利權有關財產權爭議

五、 關鍵字

專屬授權、專利權字號標示、陷害教唆

六、 判決摘要

(一) 兩造主張

1. 原告主張：

訴外人陳振榮係新式樣專利第 D100057 號「眼鏡」（下稱系爭專利）之創作人，其與原告於民國 93 年 8 月 11 日簽訂專利授權契約，約定系爭專利以無償方式授予原告製造、販售，並於 99 年 2 月 10 日授權系爭專利予原告。被告東致嘉光學有限公司（下稱東致嘉公司）所製造、販售型號 733 之「眼鏡」（下稱系爭產品），與系爭專利經各面視圖比對後，可知兩者實質相同，且依新式樣鑑定流程圖分析可知，兩者物品別相同，視覺性設計亦實質相同，且無適用禁反言或先前技術阻卻，足見系爭產品落入系爭專利申請專利範圍，並侵害系爭專利。

2. 被告主張：

原告與訴外人陳振榮於 93 年 8 月 11 日簽訂專利授權契約，約定系爭專利以無償方式授予原告製造、販售，然專利授權契約書並未約定專屬授權，且未向經濟部智慧財產局登記，依專利法第 108 條準用第 59 條規定，其讓與專利權之行為，不得對抗第三人。

原告於 99 年 3 月 9 日委由訴外人利華國際有限公司（該公司於 95 年 8 月 3 日解散，下稱利華公司）之翁有雄要求被告對系爭產品提出報價，被告於 99 年 3 月 19 日提出報價後，原告即於 99 年 4 月 15 日發函要求被告停止製造及販售系爭產品等一切侵權行為，被告基於尊重智慧財產權，立即停止製造

及販售系爭產品之一切侵權行為，足見被告並無侵害系爭專利之故意。

被告於 98 年 5 月 5 日向訴外人奇澤企業社即郭耀吉購買奇澤企業社產品編號 9925A 黑框腳之眼鏡（即系爭產品），然該編號 9925A 之產品並未記載其具有專利權，且其外觀上亦無標示專利權字號，是依專利法第 129 條準用同法第 79 條規定，原告既無法證明被告知悉或有事實足證其可得而知為專利物品者，自不得向被告請求損害賠償。

（二）判決理由

本件原告主張被告有「販賣」系爭侵權產品之事實者，主要係以被告確有應原告所委託之徵信公司透過訴外人利華公司之要求所寄送之樣品，除此之外，原告均無其他證據證明被告有販售系爭侵權產品之事實。經查，原告於市場上既未曾查獲被告確有販售侵害系爭專利之產品，而其所指系爭侵害其專利權之產品，復係被告應原告所委託之徵信公司要求而提供，足見被告所以有侵害原告專利權之行為，係因原告之輾轉委託所致。換言之，被告所以為侵權之行為，係因原告之指使，就此一侵權行為之發生，原告同有過失且難辭其責，其情況與刑事案件中所謂「陷害教唆」之情差可比擬，蓋原告在公開市場上未能查得被告確有販賣侵害專利權之產品情形下，輾轉要求被告提供侵權產品，應認為被告所以提出侵害原告系爭專利權之產品，係因原告允許其提出所致，亦即被告應原告之要求提出侵權產品，業經原告默示授權，蓋倘不為如此解釋，則無從區別原告以專利權人身分要求其他廠商提出樣品時，若合其意而嗣後委託代工者，該提供樣品之行為即未構成侵權，反之，未能合其意者，即有構成侵權之可能，侵權與否，端視原告取捨，其中差異，如何區別？

本件被告交付原告之侵權商品，係應原告輾轉要求後所製作之樣品，原告於公開市場上既未查獲任何經由被告所生產銷

售之侵權商品，則原告究竟受有如何損害，即有可議之處。綜觀前述，本院認本件原告既無法證明被告確有侵權行為，復無法證明受有損害，且其產品及產品外包裝上均未標示專利證號，參酌上開意旨，其訴請被告連帶賠償 165 萬元，及依法定利率計算之利息，並銷毀模具云云，即無理由，應予駁回。

（三）相關法條：專利法第 79 條