

【裁判字號】 99,民專訴,117

【裁判日期】 990728

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

99 年度民專訴字第 117 號

原 告 甲○○

被 告 東致嘉光學有限公司

兼

法定代理人 乙○○

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國 99 年 7 月 13 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

壹、程序方面：

依智慧財產案件審理法第 7 條規定，智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本件既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體方面：

一、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，專利期間自 93 年 2 月 10 日起至 104 年 4 月 23 日止。系爭專利之鏡架特徵係呈順暢弧度伸展而成型為一無框式之架體，架體二端部則順沿鏡架自身之曲線而成型漸寬之樞接段，適予各自樞接一鏡腳，其中鏡架中央處係設成略為弧曲下凹之形態，並於中央弧凹處向下方二側延伸成型鼻托，且順應鼻托之傾斜度而設具朝後之鼻墊，中央之鼻托與二側樞接段間係各別嵌設一弧度與鏡架相應之鏡片，並於該鏡片下方向後延伸漸縮之延伸片，適位於樞接段下方，又鏡腳係沿續鏡架曲線而由粗漸細延伸成型，並於鏡腳末端部成型為一矩形端部，及於鏡腳端部外表面上嵌設飾塊，適予形成二彼此相應且呈一大一小之視覺美感，而鏡腳與鏡架銜接處之表周緣則順應鏡腳曲線而略呈弧凹狀，藉以美化鏡腳造型，與鏡片搭配下，更能顯出整體眼鏡之立體美感。

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。原告爰依專利法第 129 條準用第 84 條第 1 項及第 3 項規定，請求被告東致嘉公司負損害賠償責任，並依民法第 28 條及公司法第 23 條規定，請求被告乙

○○就被告東致嘉公司為本件侵權行為，負連帶損害賠償責任。另依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，暫以新台幣（下同）165 萬元為全部請求之最低金額。並聲明：俟被告應連帶給付原告 165 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。館原告願供擔保，請准宣告假執行。俾訴訟費用由被告負擔。

二、被告則以：

斯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。又原告於 99 年 2 月 22 日，自訴外人陳振榮無償受讓系爭專利而取得系爭專利，專利期間自 99 年 2 月 22 日起至 104 年 4 月 23 日止。原告稱該專利期間係自 93 年 8 月 11 日起至 104 年 4 月 23 日止，即屬有誤。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。

媞被告於 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。再者，原告提出之侵害鑑定報告，僅就系爭專利與系爭產品為各面式圖比對，並無參酌新式樣侵害鑑定基準及考慮新式樣專利之新穎性特徵與先前技藝阻卻等問題，故原告提出之鑑定報告欠缺公信力，應屬無效。並答辯聲明：俟原告之訴駁回。館訴訟費用由原告負擔。俾如受不利判決，被告願供擔保，請准免為假執行。

三、兩造不爭執之事實：

訴外人陳振榮係新式樣專利第 D100057 號「眼鏡」之創作人，其與原告於 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。

被告東致嘉公司有販售型號 733 之「眼鏡」。

四、本件兩造之主要爭點：

按發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償，但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限，專利法第 79 條定有明文，而上開規定，於新式樣專利準用之，同法第 129 條設有規定。本件原告主張其於 93 年 8 月 11 日與訴外人陳振榮簽訂專利授權契約，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，專利期間自 93 年 2 月 10 日起至 104 年 4 月 23 日止，此部分事實有原告提出之專利授權契約書（參證物 1）、專利證書（參證物 2）在卷可稽，此部分事實堪予認定。又訴外人陳振榮就其將系爭專利權無

償授權原告之前對被告因侵權行為所生之損害賠償請求權亦一併讓與原告，此部分事實復有原告提出之債權讓與證明書（參證物 5）附卷可考，是本件原告就被告有關侵害系爭新式樣專利權一事自有權提出請求，殆無疑義。經查，本件原告主張被告侵害系爭專利之主要證據，乃係其透過徵信公司委由訴外人利華公司向被告下單，被告遂因此提供利華公司參考之數只樣品，此一事實業經原告於本院審理時自承在卷（參本院卷第 60 頁），原告並稱因被告之產品係以外銷為主，是以前無法在國內取得被告所銷售之商品，因此其主張被告寄送樣品之行為即屬販賣之行為云云（參同上頁）。惟查，本件被告否認其有販賣系爭產品之事實，其所以交付系爭樣品予利華公司，係因利華公司要求寄送樣品以供參考，其遂再向訴外人金模企業社請求提供樣品，該公司僅有鏡片產品，並無鏡框，在此之前並未有購買或賣出之事實（參本院卷第 59、60 頁）。是以可知，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？原告復稱因被告之商品均係外銷，是以前無從在市場上購得被告所銷售之侵權產品云云。惟查，倘原告所述為真，被告既係在國內生產，原告顯然仍可經由證據保全等司法途徑取得證據，非毫無蒐證可能，是原告上開主張並非可採。本件原告主張被告「販售」侵權產品之證據，僅有被告應原告輾轉要求「無償提供」之樣品，自尚難認為被告確有原告所指「販售」侵權產品之行為，是原告所為指訴，應無理由。

爰其次，原告自承其所販售之產品或其外包裝上並無任何專利證號之標示，雖其於本院審理時提出瓦楞紙箱一紙，主張該紙箱上確有標示專利證號云云（參本院卷第 60 頁）。惟查，該瓦楞紙箱上僅有一組號碼，此外，均無任何其他標示，換言之，從瓦楞紙箱外觀無從知悉內裝何物，此為原告所自認（參本院卷第 60 頁），而原告所生產之產品復均以零件型態（即眼鏡空框）銷售，非完整商品，以該瓦楞紙箱所得裝載之鏡框零件可能數以百計之情況以觀，倘構入鏡框零件者未能得見瓦楞紙箱，僅就未標示任何專利證號之眼鏡空框，如何知悉原告所生產銷售之商品具有專利權？是原告主張其產

品上已有標示專利證號，被告應已知悉系爭商品具有專利權云云，均屬單方臆測，並無所據。而原告既未在其商品上或商品之直接外包裝（所謂產品包裝，應指其直接外包裝而言，以系爭商品為例，市場上並無單一鏡框置放於數十倍體積大之瓦楞紙箱內包裝後一併出售予消費者之案例）上標示有專利證號，且未能證明被告明知原告就系爭商品具有專利權之情形下，依專利法第 129 條準用第 79 條規定之結果，自不得向被告請求損害賠償。況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。

五、假執行部分：

本件原告之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。

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 7 月 28 日

智慧財產法院第一庭

法 官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如
委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 99 年 7 月 28 日

書記官 邱于婷