

專利權人違反專利法上標示義務及舉證責任之負擔

判決字號：智慧財產法院 99 年度民專上字第 45 號民事判決

判決日期：100 年 3 月 28 日

系爭專利：「保溫桶出水頭之結構改良」新型專利

相關法條：民事訴訟法第 277 條、專利法第 108 條及第 79 條

判決要旨：

被上訴人製造販售之系爭產品雖侵害上訴人系爭專利權，惟上訴人於 92 年 3 月至 93 年 3 月間違反專利法上之標示義務，並未在其專利物品及其包裝上附加專利證書號數標示，自不得請求此期間之賠償。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)上訴人主張

上訴人自 91 年 3 月取得專利權以來，有在所販賣之商品上貼有專利標誌暨專利證書號數，且有證據足證其於 92 年間業盡專利標示義務，此可觀上訴人於 92 年 10 月 7 日出貨予上勤五金行（統一編號：上勤五金行；地址：臺北縣蘆洲鄉○○街 38 巷 57 弄 30 號）之商品照片（上證 1 號）即可得知，蓋該二不銹鋼內膽保冷、保溫飲桶上皆貼有標示「R. O. C 中央標準局新型專利號碼第 188580 號」，且前揭商品確係上訴人於 92 年間所販售，此另有上訴人之出貨單（上證 2 號）及上訴人與上勤五金行何○○對話錄音譯文（上證 3 號）可稽，是足徵上訴人於 92 年間業盡專利標示義務，自得依專利法第 105 條準用第 88 條之規定請求損害賠償。

(二)被上訴人主張

1. 被上訴人所擷取上訴人公司網頁上所展示的商品照片主要是比對上訴人上證 1 號照片中之商品貼有「R. O. C. 中央標準局新型專利號碼 188580 號」標籤，而其網頁展示商品照片卻明顯無該標籤，則上訴人主張其於市面上所販售之商品，有盡標示義務，教人如何採信？而被上訴人係針對該網頁商品照片做分析比較，何來上訴人指訴刻意隱匿網路標示資訊之說；上證 5 號之貼紙也與 92 年間上訴人販售之保溫茶桶上之貼紙不同，該照片上之貼紙並無上訴人所指稱在上證 5 號上之「專利號碼 188580 號」等字樣，可知上證 5 號係上訴人事後修改增加者，並非使用在 92 年 3 月至 93 年 3 月間之商品上。而且即使其網頁上標示有專利號碼等字樣，然此與專利法第 79 條、第 129 條第 1 項規定新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號碼要件不符。
2. 且上開網頁儘管標示有專利號數等字樣，又或上訴人現行販售之商品上也標示有專利號數，然這並無法代表亦或證明上訴人於 92 年 3 月至 93 年 3

月間之商品標示有專利號數，上訴人以現今的網頁資料據以主張提起本件損害賠償訴訟前已盡標示義務，實企圖混淆事實真相。

二、本案爭點

- (一)被上訴人被控侵權產品是否落入上訴人系爭專利申請專利範圍第一項而侵害系爭專利權？
- (二)上訴人有無違反專利法上之標示義務？

三、判決理由

- (一)被上訴人製造販售之系爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍，而侵害系爭專利權。
- (二)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。第 79 條規定，於新型專利準用之。專利法第 79 條、第 108 條分別定有明文。復按立法要求「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」，無非為使第三人得知該專利權之存在，避免有因不知該專利權存在而發生侵害專利權行為之情形，並易於認定侵害者之故意行為。是其立法意旨應係為保護因不知情而侵害專利權者，對於明知他人有專利權而仍為侵害行為者，既屬故意行為，自無保護之必要。
- (三)次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第 277 條定有明文。被上訴人抗辯上訴人違反專利法第 79 條前段之標示義務，惟為上訴人所否認。就舉證責任部分，原審判決認為上訴人應舉證證明其有在專利物品或其包裝上標示專利證書號數之事實，固非無見，但被上訴人抗辯上訴人未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，係為免除損害賠償之責任，係有利於被上訴人之事實，就其事實自應由被上訴人舉證。查被上訴人就上訴人未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，已指出上訴人於 93 年 7 月 26 日當庭提出其於 90 年 5 月 31 日於臺南地方法院檢察署 90 年度偵字第 6684 號刑事案件之書狀之上訴人產品及包裝箱照片，其上僅顯示「PAT」3 字，與標示專利號數之要件尚非相符，並且被上訴人於 99 年 9 月 24 日答辯書亦提出上訴人網頁資料，抗辯迄今未見上訴人於其專利產品上標示專利證書號數已盡其舉證責任，是上訴人主張系爭專利產品有標示專利證書號數之事實，應由上訴人舉證證明。上訴人於原審就上開應舉證之事實，固提出 91 年冬季版消費新知雜誌—禮品贈品採購指南第 117 頁及上訴人商品型錄為證，惟上開採購指南第 117 頁及商品型錄，雖均有上訴人保溫茶桶 4 只照片 1 幀，但型錄上之保溫茶桶上並未有標示專利證書號數，只在型錄空白圖面，另以文字印刷「專利所有·仿冒必究」，此與專利法第 108 條準用第 79 條規定之

新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數要件不符。上訴人另提出印有專利證書號數包裝盒為證，但上訴人於原審法院審理中陳明該包裝盒係 2007 年印製等語，核與上揭照片上所顯示「02/11/2007」之日期相符，是以上開照片所示之包裝盒亦不能證明上訴人主張被上訴人於 92 年 3 月至 93 年 3 月間製造販售之系爭產品侵害系爭專利時，上訴人已在系爭專利物品及其包裝上有標示專利證書號數。

(四)上訴人就標示專利證書號數部分，於本院審理中提出上證 1 (上訴人 92 年 10 月 7 日出貨予上勤五金行商品照片 3 幀)、上證 2 (上訴人所經營進鑫工業社 92 年 10 月 7 日出貨單 1 紙)、上證 3 號 (上訴人與上勤五金行何○○對話錄音譯文影本 1 份)、上證 4 (網站上之商品資訊，<http://jinnhsin.tw.ttnet.net>)、上證 5 (產品貼紙原本 2 紙)、上證 6 (上訴人與上勤五金行何淑惠對話光碟 1 份)、上證 7 (上訴人在 92 年 8 月間之編號 No001692 至 No001700 訂購單各 1 份、上證 8 (產品貼紙送貨單暨付款明細簽收單影本各 1 紙) 為證。被上訴人雖主張上訴人遲至二審上訴時始提出上開證據，惟被上訴人於原審為專利字號標示之抗辯，原審法院於 99 年 5 月 14 日函命上訴人於文到 5 日內舉證證明，上訴人係於 99 年 5 月 17 日收受送達，惟原審隨即於同年月 24 日辯論終結，是原審要求上訴人於 7 日內提出 92 年 3 月至 93 年 3 月期間之多年前證據資料，失之倉促，若不許上訴人於二審就原審防禦方法提出證據為補充，顯失公平，本院爰就上開上證 1 至 8 予以審酌。但查：

(1)上證 1 之照片並無日期之標示，難以證明其出貨日期，亦無法證明其上之系爭專利證書字號之貼紙係何時黏貼，雖上訴人以上證 2 其所經營進鑫工業社 92 年 10 月 7 日出貨單 1 紙，其上載有「2003/10/07」日期，並提出上證 3 上訴人與上勤五金行何淑惠對話錄音譯文影本、上證 6 上訴人與上勤五金行何淑惠對話光碟各 1 份，欲證明確有於 92 年 10 月 7 日出貨予上勤五金行商品，惟查上開出貨單並無進鑫工業社出貨章、上勤五金行簽收章，難以證明即係於 92 年 10 月 7 日當時之出貨單，縱認進鑫工業社確有於當時出貨予上勤五金行，亦難證明上證 1 所示產品係與 92 年 10 月 7 日出貨者同一，亦無法證明上訴人當時之產品有專利證書號數標示；至於上證 3、6 之錄音光碟及其譯文，係上訴人所製作，未陳明日期，且審視其內容亦無法證明與上訴人系爭專利產品有關，更無法作為上訴人系爭專利產品有標示專利證書號數之有利證據。承上，可知上證 1、2、3、6 無法證明系爭專利產品於 92 年 3 月至 93 年 3 月期間有標示專利證書號數。

(2)上證 4 為上訴人 <http://jinnhsin.tw.ttnet.net> 網站上之系爭專利產品資訊，上訴人自承該網站係於 95、96 年間所建置，其網頁上雖顯示系爭專利證書號數，惟系爭專利產品照片上只有商標標示，以目視亦無法看出有系爭專利證書號數之標示，且該網頁資料上記載之日期為「2010/10/22 上午

10:27」，無法作為證明系爭專利產品於92年3月至93年3月期間有標示專利證書號數之有利證據。

- (3)上證5系爭專利產品貼紙原本2紙與上證1、上證7、上證8所示之貼紙樣式不同，且無製作日期，亦無其他證據得證明其製作日期，亦無法作為有利上訴人專利標示日期之事實認定之證據。
- (4)上證7進鑫工業社訂購單(N0001694至001697、001699、001700)與系爭專利證書字號標示無關，至於訂購單N0001698與上揭訂購單係連號，且日期為92年8月5日，惟所記載之品名係「牛88冰桶商標貼紙」與其上專利貼紙不符，即有可議之處，且僅有「邱恆君」簽名，被上訴人抗辯其係事後製作等語，難謂不可採。再者，上證8送貨單日期為92年8月8日，上訴人雖主張係第三人東霖印刷有限公司之送貨單，但並無任何足以證明係東霖印刷有限公司製作之單據，上訴人另提出東霖印刷有限公司陳炳慶名片，惟該送貨單與名片無法相互勾稽，而證明該送貨單確為東霖印刷有限公司製作，況且上證8進鑫工業社付款明細簽收單並無製作人之簽章，簽收人欄亦無任何簽收章或簽名，無法作為有利上訴人專利標示日期之事實認定之證據。
- (5)就上開證據之真正經被上訴人爭執，上訴人為證明上開證據之真正，聲請本院傳喚證人即上訴人之員工邱恆君、蔡炎根至本院作證。惟查證人邱恆君之證詞未能澄清上證7、8之上揭疑點，證言前後矛盾，證人蔡炎根與邱恆君就本件作證內容曾為討論且其為上訴人所經營進鑫工業社員工，被上訴人質疑其證言偏頗非無足採，是證人證言均不能採為對上訴人有利事實之認定。
- (6)另查，原審於99年6月14日言詞辯論期日曾詢問上訴人有無證據證明有盡專利證書號數標示義務，上訴人於原審之訴訟代理人連燦煌答稱：「除上次開庭提供的雜誌外，其餘沒有其他證據」等語明確，上訴人於本院始提出上證1至8之真實性即有可疑，且上開證據與證人之證言亦均不能採為對上訴人有利事實之認定，已如上述。此外，上訴人復不能具體舉證證明被上訴人明知或有事實足證其可得而知上訴人之產品為系爭專利物品者，依上開說明，雖被上訴人侵害系爭專利，但因上訴人於92年3月至93年3月間，並未在其專利物品及其包裝上附加專利證書號數標示，故不得對被上訴人請求該期間侵權之損害賠償。

四、判決結果

上訴人依據侵權行為法律關係，請求被上訴人給付其於92年3月至93年3月間所得利益1,920,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，所持理由雖與本院不同，惟結論並無二致，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

【研析】

- 一、 有關專利標示之法律效果，各國法制不一，有將專利標示定性為專利權人之義務，並作為請求損害賠償之前提要件者；有將專利標示作為訓示性規定者；有將專利標示作為推知侵權行為人是否知悉專利權存在之要件者。
- 二、 按現行專利法第79條規定：「……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。」其規定之目的在避免不知情者之侵權，鼓勵專利權人告知大眾其產品為專利權所保護以及協助大眾辨識是否為專利物品。而我國司法判決實務就專利權人違反專利法上標示義務之法律效果，則有不同見解。因此，專利法修正草案第100條將前揭專利法第79條修正為：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」其修正說明略以：「……現行規定『未附加標示者，不得請求損害賠償』，不僅易被誤認為專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，亦造成見解之歧異。為免造成法律適用上之疑義，爰刪除現行條文所定『不得請求損害賠償』之規定。……。」
- 三、 本件判決，法院審認上訴人（即專利權人）未能證明其於92年3月至93年3月間，已盡在其專利物品及其包裝上附加專利證書號數之標示義務，復未證明被上訴人明知或有事實足證被上訴人可得而知系爭產品為專利物品，縱被上訴人侵害系爭專利，仍不得對被上訴人請求該期間侵權之損害賠償，似認專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件。這次專利法修正草案將現行條文「不得請求損害賠償」，修正為「於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物」，將可解決適用上之疑義。
- 四、 本件法院認定上訴人違反專利法上標示義務及舉證責任轉換之理由，則可提醒專利權人行使專利權應盡標示義務，並作為其請求民事上之損害賠償應如何舉證之參考。