

智慧財產法院 109 年民專訴字第 35 號 「古式媽祖椅之部分」及「古式軟身媽祖椅」 設計專利民事判決

【爭點】

被告於原告民國 106 年 11 月 21 日取得系爭專利 2、109 年 1 月 11 日取得系爭專利 1 後，是否仍有製造、販賣系爭產品？

【案件事實】

一、原告主張：

其為第 D201956 號「古式媽祖椅之部分」設計專利（系爭專利 1）及第 D186729 號「古式軟身媽祖椅」設計專利（系爭專利 2（附圖），系爭專利 1、2 合稱系爭專利）之專利權人。又原告自民國 85 年間即委託他人製作古式軟身媽祖椅，嗣原告轉由委託被告接手製作古式軟身媽祖椅……惟被告於兩造終止合作後，竟仍持續製作、販賣原告上開古式軟身媽祖椅（系爭產品），原告寄發存證信函通知被告停止侵權，詎被告至今仍對外製造、販賣系爭產品……可證被告係故意侵害原告之專利權。

二、被告抗辯：

系爭產品為被告於 99 年間參考北港鎮朝天宮媽祖正殿老祖之神椅之改良創作……原告於 100 年間曾經委託被告製作系爭產品，被告製作圖說，並製作系爭產品交付予原告，且被告曾於 105 年間參加慶中秋五湖四海宴展覽其所製作之「聖母軟身雕刻椅」，惟原告竟將被告製作之系爭產品據以申請系爭專利，取得系爭專利並非合法，且不具有新穎性及進步性。

三、法院審理後判認：

原告不能證明被告於原告取得系爭專利後仍有製造、販賣系爭產品之行為，自難認被告有何侵害原告專利權之情事，原告主張即為無理由，應予駁回。

【判決見解】

一、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任：

本件原告固為系爭專利之專利權人，惟就原告取得系爭專利之專利權後，被告仍有製造、販賣系爭產品一事……自應由原告就該部分事實負舉證責任。

二、證人陳○○、鄭○○取得被告所製造、販賣之系爭產品時，原告尚未取得系爭專利權：

經查，證人陳○○確有……透過證人鄭○○於106年6月間向被告購買系爭產品，而證人鄭○○於106年6月後不久亦曾向被告購買系爭產品……參酌原告取得系爭專利2之時間為106年11月21日，取得系爭專利1之時間為109年1月11日，被告所製造、販賣系爭產品予陳○○、鄭○○之時間為106年6月間，斯時原告既尚未取得系爭專利之專利權，即難認被告於106年6月間販賣系爭產品予證人陳○○、鄭○○之行為，有何侵害原告專利權之情事。

三、被告參展之五湖四海宴有要約販賣之行為，顯在原告取得系爭專利前：

次查，被告所參與者為105年第三屆笨港工藝慶中秋《笨港五湖四海宴》之展覽，有105年9月18日雲林縣政府之感謝狀在卷可參，其所參展之時間為105年，顯在原告取得系爭專利前，則原告主張被告在五湖四海宴有要約販賣之行為，已侵害原告之專利權，自屬無據。

四、結論：

原告所提出被告有製造、販賣或為販賣之要約系爭產品之證據，均在原告取得系爭專利前，尚不能證明被告於原告取得系爭專利後仍有製造、販賣系爭產品之行為，自難認被告有侵害原告專利權之情事。又原告既不能證明被告於原告取得系爭專利後，仍有製造、販賣系爭產品之行為，則本件其餘爭點（原告用以比對系爭專利之系爭產品來源、專利侵權、系爭專利之有效性……等），即無逐一論駁之必要。故判認原告之請求，為無理由，應予駁回。

【圖式】

附圖：系爭專利主要圖式

