

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第55號

原告 徐顯琛
徐鈺景
共同
訴訟代理人 鍾 義律師
輔佐人 李明基

被告 坤霖實業股份有限公司
兼法定
代理人 李琦璿
共同
訴訟代理人 黃苙萓律師
陳啟桐律師

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112年9月27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：

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定。

二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。查原告原起訴第2項聲明為「被告不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣，使用或為上述目的而進口侵害中華民國專利公告號第M48326號新型專利『刮刀裝置之刮刀架』專

01 利權之物品並應將其已製造、販賣，為販賣之要約，使用或
02 基於上述目的而進口之物品、生產模具全數回收並銷毀。」
03 （本院卷一第13頁），嗣於111年10月6日更正專利公告號為
04 「第M483262號新型專利」（下稱系爭專利，本院卷一第377
05 頁），依前開規定，非為訴之變更或追加，僅係更正聲明之
06 陳述，合先敘明。

07 貳、實體方面：

08 一、原告起訴主張略以：原告於102年12月13日共同向經濟部智
09 慧財產局提出系爭專利之申請，於103年8月1日經核准取得
10 系爭專利，專利期間自103年8月1日至112年12月12日止。原
11 告將系爭專利授權予由原告徐顯琛擔任負責人之鴻豐機械工
12 業有限公司（下稱鴻豐公司）生產刮刀架產品銷售。被告坤
13 霖實業股份有限公司（下稱坤霖公司）於104年至108年間曾
14 向鴻豐公司購買刮刀架產品，再銷售予訴外人中國鋼鐵股份
15 有限公司（下稱中鋼公司）及臺灣塑膠股份有限公司等使用
16 大型輸送帶之廠商，嗣因契約屆期，被告坤霖公司自109年
17 度起即停止向鴻豐公司購買使用系爭專利之刮刀架產品。原
18 告竟於110年10月間在訴外人中鋼公司倉庫內發現被告坤霖
19 公司所銷售之QL-BW-1200、QL-BW-900等「刮刀架」（下稱
20 系爭產品，型號、規格如附表刮刀組產品之規格欄所示），
21 經比對分析，系爭產品與系爭專利申請專利範圍第1、2、
22 4、5項特徵相同，有110年12月1日之專利比對分析報告可
23 稽，是系爭產品已落入系爭專利請求項第1、2、4、5項之文
24 義範圍。原告遂於110年12月6日發函予被告坤霖公司要求立
25 即停止侵害系爭專利之行為，被告坤霖公司回函未否認其侵
26 害之事實，足見被告知悉侵害系爭專利，原告自得請求自10
27 9年起至110年間之損害賠償。又被告李琦璿為被告坤霖公司
28 之負責人，依公司法第23條第2項規定，應與被告坤霖公司
29 負連帶賠償責任。爰依專利法第120條準用第96條第1至3
30 項、第97條第1項第2款及公司法第23條第2項等規定，請求
31 判決：（一）、被告應連帶給付原告新臺幣（下同）744萬3,186

01 元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年利
02 率百分之5計算之利息；(二)、被告不得自行或使他人製造、
03 為販賣之要約、販賣，使用或為上述目的而進口侵害系爭專
04 利之物品並應將其已製造、販賣，為販賣之要約，使用或基
05 於上述目的而進口之物品、生產模具全數回收並銷毀；(三)、
06 第1項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

07 二、被告答辯略以：系爭專利請求項1、2、4、5項具有應撤銷之
08 原因。系爭專利權利異動資訊顯示，系爭專利並無授權註
09 記，原告並未舉證證明其已將系爭專利授權或專屬授權予鴻
10 豐公司生產銷售，亦未證明被告等明知或可得而知被告坤霖
11 公司向鴻豐公司購買之產品為專利物，亦未舉證證明系爭產
12 品確實為被告坤霖公司出售予中鋼公司之刮刀架產品。原告
13 倘係專屬授權予鴻豐公司實施系爭專利，則原告就已收取鴻
14 豐公司之授權金，自無任何損害可言。況原告自承沒有實
15 物，自無法證明有侵權物，從而，原告既主張被告侵害其專
16 利權而請求損害賠償，自應由原告就被告有何故意或過失不
17 法侵害其專利權，並受有損害等情，先盡舉證責任，如不能
18 舉證證明被告有何故意或過失不法侵害其專利權，縱被告不
19 能證明抗辯事實，或所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之
20 訴。又原告起訴狀附表檢附所示之統一發票所載金額統計表
21 為原告所自行製作，原告並未提出原始憑證資料，以證明附
22 表所載發票時間、編號、日期品項、金額、單價、銷售額、
23 總額各欄位數字確屬真實。縱該統計表為真，系爭專利之標
24 的僅為「刮刀裝置之刮刀架」，故侵權損害數額自僅能計算
25 刮刀架之金額。是原告將系爭刮刀組以外之金額計入損害賠
26 償金額，顯不足採。系爭專利請求1、2、4、5項既具有應撤
27 銷之事由，原告自不得執系爭專利對被告主張權利等語，資
28 為抗辯，並答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如
29 受不利益判決，請准供擔保宣告免為假執行。

30 三、兩造不爭執事項（本院卷二第148頁）：

31 (一)、原告為系爭專利之專利權人。

01 (二)、原告將系爭專利授權予由原告徐顯琛為負責人之鴻豐公司生
02 產銷售。

03 (三)、被告李琦璿為被告坤霖公司之法定代理人。

04 (四)、原告曾於110年12月6日寄發律師函通知被告，被告亦於111
05 年2月14日以律師函回覆原告。

06 (五)、中鋼公司於112年1月7日以中鋼C1字第00000000000號函回覆
07 該公司自109年1月1日起至今向被告坤霖公司訂購皮帶（刮
08 刀）清潔器，名稱及規格如附表。

09 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷二第184
10 頁）：

11 (一)、專利侵權部分：

12 1、本件原告主張侵害系爭專利之系爭產品究竟何所指？原告是
13 否能證明109年1月1日後，被告坤霖公司有生產銷售系爭產
14 品予中鋼公司？

15 2、系爭產品是否落入系爭專利請求項1、2、4、5之文義範圍？

16 3、原告依專利法第120條準用第96條第2項、公司法第23條第2
17 項等規定，請求被告連帶賠償774萬3,186元及法定遲延利
18 息，有無理由？

19 4、原告依專利法第120條準用第96條第1、3項，請求被告排除
20 侵害，有無理由？

21 (二)、專利有效性部分：

22 1、乙證1、2之組合是否足以證明系爭專利請求項1、2、4、5不
23 具進步性？

24 2、乙證1、2、4之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步
25 性？

26 五、得心證之理由：

27 (一)、依原告提出之證據不能證明被告坤霖公司於109年1月1日後
28 有生產銷售系爭產品予中鋼公司：

29 1、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民
30 事訴訟法第277條第1項定有明文。主張法律關係存在之當事
31 人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責

01 任。而此特別要件之具備，苟能證明間接事實並據此推認要
02 件事實雖無不可，並不以直接證明者為限，惟此經證明之間
03 接事實與要件事實間，須依經驗法則足以推認其因果關係存
04 在者，始克當之。倘負舉證責任之一方所證明之間接事實，
05 尚不足以推認要件事實，縱不負舉證責任之一方就其主張之
06 事實不能證明或陳述不明、或其舉證猶有疵累，仍難認負舉
07 證責任之一方已盡其舉證責任，即不得為其有利之認定（最
08 高法院91年度台上字第1613號民事判決意旨參照）。是依舉
09 證責任之分配，原告須證明被告於109年1月1日後有未經原
10 告同意而實施系爭專利，並銷售、販賣系爭產品予中鋼公司
11 之行為。

12 2、原告係以起訴狀附件之刮刀架照片及原證三附件二之刮刀架
13 照片上有紅色噴漆「QL-BW-1200」字樣（本院卷一第25、99
14 頁），甲證16之刮刀架照片上亦有紅色噴漆「QL-BW-900」
15 字樣（本院卷一第399頁），原證三附件三設計圖為被告坤
16 霖公司之設計圖其MODELNO.皆為「PCASU」英文字樣，且經
17 中鋼公司回函稱於109年1月1日迄今與被告坤霖公司有交易
18 之品項名稱如附表所示之型號，有中鋼公司112年1月7日中
19 鋼C1字第00000000000號函既檢附之交易資料在卷可參（本
20 院卷二第73頁、證物袋）等為其論據。經查：

21 (1)、以產業界對產品型號的編列方式，係以不同型號代表不同產
22 品，惟觀諸中鋼公司檢附之交易資料，其於109年1月1日後
23 迄今，向被告坤霖公司購買附表所示型號之皮帶清潔器，均
24 無「QL-BW-1200」、「QL-BW-900」或「PCASU」等型號，則
25 中鋼公司於109年1月1日後向被告坤霖公司購買附表所示之
26 型號，是否即為原告主張之起訴狀附件、原證三附件二、甲
27 證16，原證三附件三之系爭產品相同，已非無疑。又起訴狀
28 附件、原證三附件二及甲證16之部分，起訴狀附件及原證三
29 附件二之產品上有「QL-BW-1200」紅色字樣噴漆，甲證16之
30 產品上有「QL-BW-900」紅色字樣噴漆，原告以被告坤霖公
31 司產品型錄即甲證12主張具有「QL」字樣之產品即為被告坤

01 霖公司之產品等語，惟觀諸甲證12其中並無「QL-BW-1200」
02 型號，況原告於本院111年10月27日準備程序筆錄亦稱不主
03 張甲證12之型號為侵害系爭專利的產品等語（本院卷一第44
04 6頁），無從勾稽比對，實難據此推認「QL-BW-1200」、「Q
05 L-BW-900」為被告坤霖公司於109年1月1日後售予中鋼公司
06 之產品。

07 (2)、原告復以鴻豐公司生產之皮帶清潔器（下稱系爭專利品）與
08 系爭產品不同，系爭產品上印有QL字樣即為被告坤霖公司所
09 生產，被告坤霖公司自109年1月1日起已不再向鴻豐公司購
10 買皮帶清潔器產品，110年中鋼公司應已無由被告向鴻豐公
11 司訂購之皮帶清潔器產品，故系爭產品為被告坤霖公司實施
12 並侵害系爭專利之產品等語為其論據，惟原告雖檢附照片說
13 明系爭專利品與系爭產品有多處差異（本院卷一第474至479
14 頁），然觀諸上開照片，除系爭產品固定件之第一插銷及第
15 二插銷完全凸起延伸在固定元件外表面、系爭產品固定件之
16 第一插銷及第二插銷相背端由頂部弧形相切於固定元件外表
17 面等兩處特徵可以辨識外，其餘所列舉系爭產品之第一刮刀
18 座止擋部的端角、止擋部與第一側壁的轉折角、第二刮刀座
19 的端邊、第二刮刀座的下部底端內側、固定元件表面等特徵
20 均無法清楚看出，實難以比對系爭專利品與系爭產品是否確
21 有原告所稱之差異。原告再主張系爭專利品之A、B、C、D四
22 處與系爭QL-BW-1200產品a'、b'、c'、d'四處及系爭QL
23 -BW-900產品a''、b''、c''、d''4處有所差異各節（本院卷
24 二第154至158頁），惟原告所檢附系爭專利品為剖面之正攝
25 影照片，而系爭產品則均為端面之側攝影照片，其等拍攝之
26 位置及角度顯然不同，二者拍攝之基礎不同，當無法互相比
27 對。況原告亦自承其所稱110年間中鋼公司應已無庫存由被
28 告坤霖公司向鴻豐公司訂購之皮帶清潔器乙節，為原告按照
29 使用期限所為之推測，並沒有支持之證據方法等語（本院卷
30 二第144頁），互核上情，自難認原告提出之證據已證明被告

01 坤霖公司於109年1月1日後有生產銷售系爭產品予中鋼公
02 司。

03 (3)、再就附表刮刀組產品規格欄觀之，均非原告所主張之「QL-B
04 W-1200」、「QL-BW-1200」等型號，而其中編號3「QL-120-
05 C1-MPC」、編號7「QL-90-C1-MPC」、編號10「QL-120-C2-M
06 SC」等型號雖可見於甲證12之型錄，惟原告於本院111年10
07 月27日準備程序筆錄已稱不主張甲證12之型號為侵害系爭專
08 利的產品（本院卷一第446頁），業如前述，至於其餘編號1
09 「QL-90-PSW」、編號2「QL-120-C1-PCFSW」、編號4「QL-1
10 20-PSW」、編號5「QL-120-PSU」、編號6「QL-120-C2-SCDS
11 V」、編號8「QL-90-C1-PCFSW」、編號9「QL-120-SSV」等
12 型號，原告迄至本件言詞辯論終結前均無法提出其他佐證以
13 供本院審酌，尚難僅以中鋼公司與被告坤霖公司於109年1月
14 1日後有交易情形即認係上開產品為原告所主張侵害系爭專
15 利之系爭產品。復依原告所提出之原證17即被告坤霖公司之
16 產品目錄，雖有被告坤霖公司如附圖所示之商標，然此僅可
17 證明該產品目錄所標示之產品為被告坤霖公司所販售，況該
18 目錄所載「QL-BW-1200」、「QL-BW-1200」為「皮帶寬」
19 （本院卷一第501頁），並非產品型號，而該目錄所載之型
20 號，亦無如附表所示之各該型號，是以原證17之產品目錄亦
21 無法勾稽證明原告主張系爭產品為被告坤霖公司於109年1月
22 1日所製造或販賣予中鋼公司，自難認原告前開主張為有理
23 由。

24 (4)、又原告將系爭專利授權予由原告徐顯琛為負責人之鴻豐公司
25 生產銷售，被告坤霖公司於104年至108年間曾向鴻豐公司購
26 買刮刀架產品，亦有被告坤霖公司與鴻豐公司分別於104年1
27 1月10日及同年11月18日所簽訂之買賣合約附卷可稽（本院
28 卷一第389至391頁），原告亦自承被告坤霖公司自109年後
29 始未向鴻豐公司購買（本院卷一第474頁），足見被告坤霖
30 公司確曾長期向原告授權之鴻豐公司購買系爭專利品，自10
31 9年後始未向鴻豐公司購買，而被告坤霖公司於104年至108

01 年間購買鴻豐公司所生產銷售應用系爭專利品，之後再銷售
02 之行為，參照專利法第59條第1項第6款：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：……六、專利權人所製造或經
03 其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製
04 造、販賣，不以國內為限」之規定，是被告坤霖公司銷售上
05 開向鴻豐公司所購得之產品，當屬系爭專利效力所不及之款
06 項。另依原告輔佐人李明基於本院審理時稱原告以廠商名義
07 帶其進中鋼公司之倉庫，於現場拍起訴狀附件之照片，倉庫
08 內的刮刀只有二個廠商提供，一個是坤霖，一個是駿維，且
09 倉庫的員工蘇聖容稱這個不好用，有問題，他就沒有再交給
10 中鋼等語（本院卷二第190至194頁），可見除被告之外，尚
11 有駿維公司銷售系爭產品予中鋼公司，是以中鋼公司倉庫內
12 縱有系爭產品，惟原告亦無法證明該庫存是否為被告坤霖公
13 司於104年至108年間向鴻豐公司購買後再銷售予中鋼公司
14 者，或為第三人駿維公司所銷售予中鋼公司之產品，從而原
15 告徒以中鋼公司之倉庫內有庫存系爭產品，即逕認為被告坤
16 霖公司於109年1月1日後有製造進而販賣予中鋼公司而侵害
17 原告之系爭專利權，實難採憑。

19 (二)、原告聲請傳喚證人無調查之必要：

20 原告聲請傳喚證人蘇聖容即訴外人中宇環保工程股份有限公
21 司（下稱中宇環保公司）員工及證人劉紹程即訴外人紹程企
22 業有限公司（下稱紹程公司）員工，其理由為中宇環保公司
23 承攬中鋼公司皮帶（刮刀）清潔器之管理及拆卸、更換等工
24 作，中宇環保公司又將拆卸、更換等工作由紹程公司為中宇
25 環保公司之次承攬人，證人蘇聖容擔任上開W163儲區之管理
26 員，而證人劉紹程則擔任刮刀組拆卸、更換等工作，欲證明
27 被告坤霖公司確有販售中鋼公司侵害系爭專利之系爭產品，
28 嗣因蘇聖容、劉紹程待證事實同一而捨棄傳喚劉紹程（本院
29 卷二第182頁）。惟查，原告並未提出證據釋明中鋼公司有
30 將該公司於W163儲區管理及系爭產品之拆卸、更換等工作由
31 訴外人中宇環保公司、紹程公司所承攬，亦未釋明證人蘇聖

01 容、劉紹程是否分別為中字環保公司、紹程公司之員工及在
02 上開期間確實有任職之情況，況本院已於111年12月12日函
03 詢中鋼公司與被告坤霖公司交易情形，業經中鋼公司於112
04 年1月7日以中鋼C1字第11200000250號函覆交易相關資料，
05 足資證明中鋼公司在109至111年度向被告坤霖公司採購之皮
06 帶（刮刀）清潔器之交易情形，業如前述。至於系爭產品是
07 否侵害系爭專利此屬專業領域之技術，縱認證人蘇聖容、劉
08 紹程分別擔任中鋼公司之儲區管理員及負責拆卸、更換等工
09 作，至多只能釋明證人蘇聖容、劉紹程知悉有系爭產品之存
10 放及系爭產品之拆解，尚難有足夠之專業知識判斷與系爭專
11 利間是否有落入系爭專利之權利範圍。再者，證人蘇聖容、
12 劉紹程均非中鋼公司員工，無從知悉中鋼公司與被告坤霖公
13 司交易情形，遑論證明系爭產品是否為109年1月1日之後中
14 鋼公司向被告坤霖公司所為之採購，是以，即使傳喚證人蘇
15 聖容到庭作證亦無法證明本件被告坤霖公司於109年1月1日
16 後有生產、販售侵害系爭專利之系爭產品，從而，證人蘇聖
17 容並無傳喚之必要。

18 (三)、綜上所述，原告迄至本件言詞辯論終結前，均未能舉證證明
19 系爭產品為被告於109年1月1日後製造、銷售予中鋼公司，
20 且有侵害系爭專利，則原告主張被告侵害系爭專利，即屬無
21 據。準此，本院就其餘爭點即系爭產品是否落入系爭專利請
22 求項1、2、4、5之文義範圍，另請求被告連帶賠償、排除侵
23 害及銷毀等，即無逐一論駁之必要，附此敘明。

24 六、綜上所述，本件依原告所提證據，尚不能證明系爭產品為被
25 告坤霖公司於109年1月1日後製造、販賣予中鋼公司，亦無
26 法證明被告有何侵權事實，本件原告就其有利於己之事實既
27 不能舉證以實其說，從而，原告依專利法第120條準用第96
28 條第1至3項、公司法第23條第2項等規定，請求被告連帶賠
29 償774萬3,186元本息及排除侵害等，難認有據。本件原告之
30 訴，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行
31 之聲請即失其依據，應併予駁回。

01 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊方法及證據資料，經本院
02 審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。

03 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件
04 審理法第1條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

05 中 華 民 國 112 年 10 月 18 日

06 智慧財產第四庭

07 法 官 林惠君

08 以上正本係照原本作成。

09 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
10 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。

11 中 華 民 國 112 年 10 月 18 日

12 書記官 余巧瑄

13 附表：

14

編號	刮刀組產品之規格（即原告指稱中鋼跟坤霖採購適用皮帶寬度為90cm、120cm之皮帶清潔器）	有無見於先前型錄證據
1	QL-90-PSW	無
2	QL-120-C1-PCFSW	無
3	QL-120-C1-MPC	甲證12
4	QL-120-PSW	無
5	QL-120-PSU	無
6	QL-120-C2-SCDSV	無
7	QL-90-C1-MPC	甲證12
8	QL-90-C1-PCFSW	無
9	QL-120-SSV	無
10	QL-90-C2-MSV	甲證12

15 附圖：

16

被告坤霖公司商標（註冊第00767276號）
申請日期：85年5月22日

註冊日期：86年7月16日

註冊公告日期：86年8月16日

專用期限：116年7月15日

商標名稱：QUINLINK及圖

商標權人：坤霖實業股份有限公司

商品類別：第007類

商品或服務名稱：輸送機用滾輪、滑輪。

