

【裁判字號】 98,民專訴,85

【裁判日期】 990205

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98 年度民專訴字第 85 號

原 告 海榮企業有限公司

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 張慧明律師

被 告 星菱縫機股份有限公司

兼 上

法定代理人 乙○○

共 同

訴訟代理人 蘇文生律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國 99 年 1 月 25 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、原告起訴主張

一、原告獲准有第 326819 公告號「拉鍊縫合機之喂入機構與押腳機構之傳動裝置」證書號 134079、第 335052 號「拉鍊車縫機縫目調整機構」證書號 137255、第 392704 公告號「拉鍊縫合機鉤針離合器」證書號 160288、第 397065 公告號「縫紉機之斷電裝置改良」證書號 160914 等四項新型專利，原告查獲被告之「SL-760Series」工業用縫紉機商品型錄，並於大陸地區購得該機器乙台，經與前揭四件專利請求項為比對，結果均分別落入該四件專利請求範圍內，顯有侵害原告專利權，依專利法第 106、108、84 條規定，原告得向被告請求損害賠償。又被告乙○○為星菱縫機股份有限公司之代表人，依公司法第 23 條第 2 項規定，應負連帶賠償責任。再依專利法第 108 條、第 85 條第 1 項，民事訴訟法第 244 條第 4 項之規定，先表明請求最低金額新台幣 100 萬元。

二、原告第 134079 及 137255 號專利雖專利期間已屆滿，但原告就被告在專利期間屆滿前之侵權行為，主張損害賠償，於法並無不可。又原證 2 之侵權品雖係於大陸地區購得，但其所附型錄如原證 3，封面之內頁底部即有標示「星菱縫機股份有限公司」以及「公司：台北縣林口鄉工二工業區○○路 10 號」之字樣，且型錄內頁均使用繁體字，因此侵權品極有可能自台灣輸往大陸地區。

三、被告辯稱其製造之系爭產品並不包括斷線感應裝置（即原告第 160914 號新型專利之斷電裝置），惟就原證 2 之侵權品以及原證 3 型錄之第 3 頁均有該斷電裝置，被告所辯顯不足採。被告又辯稱其產品之下鉤針驅動機構，並非使用原告第 160288 號新型專利之技術特徵，而係使用被告乙○○獲准第 217477 號新型專利之技術特徵。經比較相關侵權品以及型錄第 9-2 頁，可知被告所辯亦不足採，被告在其網站上及型錄第 9-1 頁上固使用被告乙○○之第 217477 號專利技術，惟原證 2 之侵權品及系爭型錄第 9-2 頁所示，顯係原告第 160288 號新型專利之

技術特徵。況獲准專利並不當然可以實施，被告第 217477 號專利於創作說明中，引用原告公告第 392704 號及第 330601 號專利之技術特徵，依專利法第 108 條準用第 79 條第 1 項及第 2 項規定，被告未經原告同意可否實施第 217477 號專利，亦有疑問。

四、被告主張原告未依法標示專利證書號碼，且未於訴訟前寄發警告函，是以此無侵權之故意或過失云云，亦不足採。按依專利法第 108 條準用第 79 條但書之規定，被告星菱縫機股份有限公司（以下稱星菱公司）本為原告代表人與被告乙○○合資設立，原告代表人為星菱公司股東曾長達近十年之久，後因理念不合原告代表人方退出星菱公司。故被告對於原告之專利產品不可謂不知。於被告所提之被證 3，即被告獲准之第 217477 號專利之說明書，於第 4 頁及第 5 頁【先前技術之概述】中，分別引用了原告公告第 392704 號（原證 10）及第 330601 號（原證 11）專利，亦足證被告對原告之系爭專利技術特徵同樣知之甚詳，被告辯稱無故意過失，顯與事實不符。

五、聲明為

1. 被告應連帶給付原告新台幣（下同）100 萬元整，及自本訴狀送達之翌日起至清償日止，按年率百分之五計算之利息。

2. 前項請求，原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告抗辯如下

一、原告所主張系爭 4 件專利權中，其中新型第 134079 號「拉鏈縫合機之喂入機構與押腳機構之傳動裝置」及新型第 137255 號「拉鏈車縫機縫目調整機構」2 件專利權，其專利權期間分別為 87 年 2 月 11 日至 98 年 6 月 6 日、87 年 6 月 21 日至 98 年 6 月 23 日，然原告提起本件訴訟乃 98 年 7 月 6 日，且其就被告公司網站資料公證之日期為 98 年 7 月 3 日，均在前開專利權期間屆滿後。故原告自無從就該 2 件專利權向被告主張權利及請求損害賠償。原告雖稱其就被告在專利期間屆滿前之侵權行為，仍可主張損害賠償云云，惟原告應確認其所主張被告侵權行為之起迄期間，方可計算損害賠償額。又被告公司未製造、銷售系爭產品，系爭產品係由大陸星菱縫紉機（寧波）有限公司製造，並委由大陸文力公司獨家經銷。按原告所稱被告公司之型號「SL-760 Series」星菱牌工業用縫紉機（下稱系爭產品），因台灣使用系爭產品之縫製拉鍊業者均外移至大陸地區，是系爭產品係由大陸地區星菱縫紉機（寧波）有限公司所製造，並委由訴外人大陸廠商義烏市文力織帶（拉鍊）機械有限公司（下稱文力公司）經銷。故被告公司實際上並無製造、販賣系爭產品等行為。原告所提出原證 2 照片所示之機器，應係其從大陸地區所取得，此觀原告無法提出在台灣地區購買之憑證或發票即明。另該機器各部分構件並非全數由星菱縫紉機（寧波）有限公司所製造，故原告所提出原證 5 至原證 8 之鑑定報告，既待鑑定對象並非全數由星菱縫紉機（寧波）有限公司所製造，自不足證明系爭產品有落入原告系爭 4 件專利權之申請專利範圍。再系爭「SL-760 Series」星菱牌工業用縫紉機，因購買者大部分為台商，故原證 3 之零件表及零件說明書係使用繁體字，而原證 3 封面之內頁底部雖有標示「星菱縫機股份有限公司」及「公司：台北縣林口鄉工二工業區○○路 10 號」，但亦有標示：「中國分公司：中國浙江省義烏市江東四區 93 棟 1 號」。故原告不得以原證 3 內頁均使用繁體字，即率稱原證 2 之機器極有可能自台灣輸往大陸地區。

二、系爭產品部分零件係由文力公司依客戶需求所裝設，非由星菱縫紉機（寧波）有限公司或被告公司所製造或提供。星菱縫紉機（寧波）有限公司所製造之系爭產品，銷售與經銷商文力公司時，僅交付縫紉機之機頭本體及內部零件部分，不包括機頭以外之斷線感應機構（即原告所稱斷電裝置）、線架、馬達及機架等構件，此觀原告所提出系爭產品之使用說明及零件手冊封面及被告公司網站產品介紹資料中有關係系爭產品之照片，機器右側線架左方均顯示無斷線感應機構甚明，又訴外人文力公司係經銷商，其會因應其客戶需求，另行裝設其他零組件，是星菱縫紉機（寧波）有限公司交予文力公司之縫紉機，與原告系爭專利有關之零組件僅有後拖引輪機構（即原告系爭新型第 134079 號專利權之傳動裝置）、車縫尺寸調整機構（即原告系爭新型第 137255 號專利權之縫目調整

機構)及下鉤針驅動機構(即原告系爭新型第160288號專利權之鉤針離合器)等3個構件,並不包括斷線感應機構即原告系爭新型第160914號之斷電裝置)。故系爭產品顯不可能侵害原告系爭新型第160914號「縫紉機之斷電裝置改良」專利權。又系爭產品中前揭下鉤針驅動機構,被告公司負責人即共同被告乙○○另有申請獲准新型第217477號「拉鍊縫合機鉤針座穿線調整器結構改良」專利權在案,而該專利權之說明書中所載先前技術之概述,即包括原告系爭新型第160288號「拉鍊縫合機鉤針離合器」專利權,而該專利權存在著調位時要應用工具拆卸,無扳桿可用扳壓釋放之缺點。故訴外人文力公司訂購時如要求有下鉤針驅動機構時,星菱縫紉機(寧波)有限公司所裝設者,當係被告乙○○自有之前揭新型第217477號「拉鍊縫合機鉤針座穿線調整器結構改良」專利物品,而非原告之鉤針離合器;若文力公司之客戶要求裝鉤針離合器,星菱縫紉機(寧波)有限公司即不會裝設,而由文力公司於交機後另向原告公司或其他廠商購買後,再行裝設,此乃原告所提出原證2照片所示機器之鉤針座,係原告系爭專利之固定式鉤針離合器,與原告所提出原證4之被告公司網站產品介紹資料中,系爭產品照片所示鉤針座係實施被告乙○○前揭「拉鍊縫合機鉤針座穿線調整器結構改良」專利技術之具備扳桿之活動式下鉤針驅動機構相較,兩者顯然不同之原因。且原證12之銷貨清單上所载客戶,係「恆丰」而非原告公司甚明,是原告所稱原證2照片所示之機器,顯非原告自文力織帶(拉鍊)機械商行(按即文力公司之關係企業)所原始購得,而係經過幾手,輾轉取得。易言之,原證2之機器非原始星菱縫紉機(寧波)有限公司所銷售予文力公司者,是被告前主張該機器上之斷線感應機構(即原告所稱斷電裝置)及下鉤針驅動機構(即原告所稱鉤針離合器),非被告或星菱縫紉機(寧波)有限公司所裝置,星菱縫紉機(寧波)有限公司所銷售予文力公司之系爭縫紉機,僅有之機頭本體及內部零件部分,不包括機頭以外之斷線感應機構等構件。至原證3零件表及零件說明書之所以會有前揭兩項構件之圖示,實乃經銷商文力公司之客戶,購買系爭縫紉機後,因該兩項構件雖係文力公司另行裝設,而非星菱縫紉機(寧波)有限公司所提供,但因客戶會有維修需求,所以文力公司要求將之一併載入,以便維修,此觀原證3頁3之斷電裝置26、40係另行於右側框線內繪製,及頁9-1、9-2鉤針離合器圖示,係分別為共同被告乙○○所有新型第217477號「拉鍊縫合機鉤針座穿線調整器結構改良」專利(同被證2)第160288號「拉鍊縫合機鉤針離合器」專利圖示,即有併置共同被告乙○○及原告之專利圖示即明。且原證3零件表及零件說明書並非型錄,亦未標示售價,縱有兩項構件之圖示,至多構成要約之引誘,而非販賣之要約,且共同被告乙○○所有新型第217477號「拉鍊縫合機鉤針座穿線調整器結構改良」專利,於創作說明中雖有提及前案即原告系爭新型第160288號(公告號392704)「拉鍊縫合機鉤針離合器」專利及另件公告第330601號專利,但並非利用該兩項專利之主要技術內容所完成者,被告當有權實施自己之專利。故系爭產品亦未侵害原告系爭新型第160288號「拉鍊縫合機鉤針離合器」專利權甚明。

三、系爭縫紉機乃星菱縫紉機(寧波)有限公司在大陸地區所製造,再交予經銷商文力公司銷售,而非被告星菱公司所製造。且觀文力公司網站所刊載產品目錄中系爭縫紉機之照片,清楚可見無斷線感應裝置,且無線架、馬達及機架,顯非整個縫紉機組,而係所謂「機頭」;又目錄中同時有放別家廠商之「縫合機組」(即包括斷線感應機構、線架、馬達及機架等構件)照片,兩相對照,足可認被告抗辯:星菱縫紉機(寧波)有限公司所交給文力公司之縫紉機僅有機頭本體及內部零件部分,不包括機頭以外之斷線感應機構(即原告所稱斷電裝置)、線架、馬達及機架等構件之主張非虛。又原告所提出原證12銷貨清單之品名已明載:星菱「機頭」;又依該清單所載單價為10,500元人民幣,而包括斷線感應機構、線架、馬達及機架等構件在內之整組縫紉機,一般市價為12,500元至13,000元之間,由此益徵星菱縫紉機(寧波)有限公司所交給文力公司之縫紉機,確如被告所言,無斷線感應機構。而原告所主張原證4之被告公司網頁中系爭「SL-760Series」縫紉機照片有顯示斷線感應裝置,實乃星菱縫紉機(寧波)有限公司為使客戶知悉購買機頭後,由文力公司將機頭與其他斷線感應機構、線架、馬達及機架等構件組裝後之狀態,始在大陸地區拍攝組裝後之整組縫紉機之照片,供客戶參考,尚不得以此推認被告

有裝斷線感應裝置。

四、關稅總局函覆資料中所載被告公司於 98 年 6 月 16 日進口系爭型號縫紉機 1 台，係參加國外展覽後運回之樣機，而非自大陸地區進口後於國內販售者。財政部關稅總局 98 年 10 月 15 日台總局徵字第 0981021764 號所函覆之 98 年 6 月 16 日進口、報關之進口報單（下稱系爭進口報單）第 2 項雖有列「ITEM NO.76005 SL-760 HIGH SPEED NYLON ZIPPER SEWING MACHINE」1 件，但系爭進口報單第 1 頁首欄「類別代號及名稱」係載：「G7 國貨復進口」，而非「G1 外貨進口」，且賣方國家為荷蘭（NETHERLANDS），而非中國大陸或香港，可證該台縫紉機非在大陸製造後銷回台灣者。又系爭進口報單左下角「標記及貨櫃號碼」欄有載：「IMB2009 KOLN, GERMANY4/21-4/24/2009 EXHIBITOR: SHING LING SEWING MACHINECO.」【指德國科隆 2009 年 4 月 21 日至 4 月 24 日 2009 國際製衣、紡織機械展，參展人：星菱縫機股份有限公司】，「其他申報事項」欄亦載：「本批為國貨退運，不再出口，原出口核銷 APP#AT/BC/98/U699/1200」，是報單所列貨物係先出口，後來再退運進口回國內。則觀出口報關日期為 93 年 3 月 9 日之相同報單號碼「AT/BC/98/U699/1200」之該批貨物之出口報單「類別代號及名稱」欄係載：「G5 國貨出口」（被證 14），而所謂「G5 國貨出口 9E」之代碼係指：貨物在出口 1 年內或於財政部核定之日期前原貨復運進口者，如展覽品、游藝團體服裝及道具、租賃品、盛裝貨物之容器、出口測試之貨物等（同被證 12 第 2 頁）；復對照前開出口報單左下角：「IMB 2009KOLN, GERMANY 4/21-4/24/2009 EXHIBITOR: SHINGLING SEWING MACHINE CO.」之填載事項，與系爭進口報單所載者相同，且該出口報單「其他申報事項」欄更載明：「本批貨物係參展品，不再出口，須再復運進口」。依前開說明，可認被告於 98 年 6 月 16 日雖有自荷蘭進口型號「SL-760」之系爭縫紉機 1 台，但該台縫紉機係先於 3 月 9 日連同其他參展機器，經海運出口至德國參加在科隆所舉辦之 2009 年 4 月 21 日至 4 月 24 日之國際製衣、紡織機械展（IMB），此除有前開出口及進口報單足稽，亦有被告星菱公司參展時於展覽會刊上所刊登廣告可資佐證。嗣該台機器於展覽結束後，係自德國轉至荷蘭港口於同年 6 月 18 日出口，同經海運於同年 6 月 16 日退運回台灣而進口，依關稅法第 53 條第 1 項規定：展覽物品在出口之翌日起 1 年內或於財政部核定之日期前原貨復運進口者，免徵關稅，而關稅總局覆函所附系爭進口報單右下角之進口稅及營業稅等均為零尤明。再財政部關稅總局函查被告公司自 93 年 1 月 1 日起至 98 年 8 月 31 日止，申報貨名含「SL-760」之出口報單資料結果，該局 98 年 12 月 30 日台總局緝字第 0981027771 號函已載明：被告星菱公司於前開時間內僅有出口報單第 AT/BC/U699/1200 號第 6 項之 1 筆。該筆出口報單內容與被告前所提被證 14 所示其至德國參加在科隆所舉辦之 2009 年 4 月 21 日至 4 月 24 日之國際製衣、紡織機械展（IMB）之出口報單相同，更可證被告主張其於 98 年 6 月 16 日進口 1 台系爭機器係至國外參加前開展覽後而退運者為真，同時可證被告確實未於國內製造、銷售系爭縫紉機，遑論銷售出口。至於系爭進口報單所載之型號「SL-760 series」縫紉機，係因被告星菱公司要參加前開展覽，需要樣機，始透過小三通帶回 1 台。另如被告之前所提出書狀所述，於台灣會購買該縫紉機之拉鍊廠已外移至大陸，於台灣沒有市場，是該台縫紉機雖退回台灣，但無從出售。更何況，該台縫紉機之單價，以大陸星菱縫紉機（寧波）有限公司售予大陸經銷商文力公司之金額為例，約人民幣 8,000 元，售價不高，而該台縫紉機於參展後即成為舊品，是消費者當會購買新品，而不會購買原產品單價不高之中古機。故被告實際上已將該台縫紉機拆解，並未出售，且原告亦無法證明被告實際上有販售。準此，原告當無從以被告因參加展覽後而退運進口 1 台系爭機器，逕認被告獲有利益，而請求損害賠償。縱認原告得就被告進口 1 台系爭縫紉機之行為，請求損害賠償，惟因原告所主張系爭 4 件專利權，並非針對整部縫紉機之結構，僅係其中 4 個部分零件，自無從以整台機器之售價或毛利計算損害數額。況原告所稱 4 個部分零件中，被告星菱公司僅有裝設拖引輪機構（即對應於原告系爭新型第 134079 號專利權之傳動裝置）、車縫尺寸調整機構（即對應於原告系爭新型第 137255 號專利權之縫目調整機構）等 2 個零件。

五、被告無侵權之故意或過失，且原告未依法標示專利證書號碼，不得請求損害賠償。此觀最高法院 97 年度台

上字第 365 號判決意旨可明。退萬步言，縱認被告有製造、銷售系爭產品，惟觀被告所取得之原告有實施系爭 4 件專利權之專利物品即星銳牌高速尼龍拉鍊專用縫合機（型號：HR-3000）之廣告傳單，其照片顯示機器未標示專利證書號碼，而傳單內容亦未記載任何專利號碼。故原告顯未依專利法第 108 條準用同法第 79 條規定標示專利證書號碼，依法不能請求損害賠償。且原告提起本件訴訟前，並未寄發警告函或存證信函，通知被告排除侵害，復未標示專利證書號碼，被告自無故意或過失可言。

六、原告不得依公司法第 23 條第 2 項規定請求被告公司及其負責人負連帶賠償責任，因公司法第 23 條第 2 項之適用以所稱之公司負責人有執行業務為前提，原告未就共同被告乙○○所執行職務、業務內容詳為主張及舉證，更未就共同被告乙○○在其職務、業務遂行過程中有何故意或過失行為等事實，善盡舉證責任，僅泛稱共同被告乙○○為被告星菱公司之負責人，即謂共同被告乙○○應與被告星菱公司負連帶賠償責任之責，顯不足採。

七、答辯聲明：1. 原告之訴及假執行之聲請均駁回。2. 如受不利益判決，請准供擔保免為假執行。

參、本院之判斷

一、兩造不爭執之事實及本件爭點原告擁有新型第 134079 號「拉鍊縫合機之喂入機構與押腳機構之傳動裝置」、新型第 137255 號「拉鍊車縫機縫目調整機構」、新型第 160288 號「拉鍊縫合機鉤針離合器」及新型第 160914 號「縫紉機之斷電裝置改良」4 件專利權。除上述第 134079 號專利已於 98 年 6 月 6 日專利期間屆滿，第 137255 號專利於 98 年 6 月 21 日專利期間屆滿外，另 2 號專利則仍在有效期間內。原告所購得系爭「SL-760」工業用縫紉機及商品型錄，係於大陸購得，而該「SL-760」工業用縫紉機，係星菱縫紉機（寧波）有限公司於大陸所製造、銷售並委由訴外人大陸廠商義烏市文力織帶（拉鍊）機械有限公司經銷，其部分零組件確係落入原告新型第 134079 號及新型第 137255 號之 2 件專利權之申請專利範圍內。又被告乙○○確為被告星菱縫紉機股份有限公司之負責人，且原告所提供被告之商品型錄亦屬真正等事實，為兩造所不爭執，且有原告所提專利證書影本四份、侵權品照片，被告所提文力公司網站網頁資料、被告商品型錄等件為證，應信為真實。惟原告主張被告有侵害其專利權，應依台灣專利法之規定，請求損害賠償之部分，則為被告所否認，且以前揭情詞置辯，故本件首應審就者為被告究竟有無侵害原告之專利權，以及原告得否對被告依台灣之專利法請求損害賠償？

二、得心證理由

（一）按目前專利權之保護係採屬地主義，即專利權僅在獲准之地區內有效，而不及於其他地區，故必須在各地區內個別申請，經審查後，始能取得專利權之保護。而專利權在各該地區受保護之權利範圍，係以該地區審查核准之申請專利範圍為準。經查本件原告主張伊於大陸購得之型號為「SL-760」工業用縫紉機之部分零組件，侵害原告依台灣專利法所申請取得之專利權，此部分事實，為被告所不否認，但抗辯其並未在台灣製造、販賣，故當不會構成原告所稱侵害其台灣專利權之行為等語。而原告亦未提出其曾就本件專利發明向大陸申請，並經審核後取得專利權之保護，因此，被告於大陸製造、販賣之系爭機器或商品型錄，縱侵害原告於台灣所申請並經核准之專利權，但原告系爭發明既未於大陸享有專利權之保護，則亦無侵害原告之權利可言。

（二）次按民法第 154 條第 2 項規定：「貨物標定買賣陳列者，視為要約。但價目表之寄送，不視為要約。」原告主張被告之公司網站上刊載系爭型號為「SL-760」之工業用縫紉機圖片，屬專利法第 56 條規定為販賣之要約，侵害原告系爭專利權等語云云。經查依據原告所提網路上資料（見原證 4），該等縫紉機圖片，無論有無顯示侵害原告系爭專利之零件，其並無定價或建議售價，揆諸前揭規定，其既不能認為係貨物之價目表，則亦不能認為已屬販賣之要約，故原告以此主張被告已為販賣之要約，而侵害原告系爭專利權，堪難採信。

（三）至原告主張被告有於 98 年 3 月 9 日出口系爭型號之縫紉機一台，復於同年 6 月 16 日進口至台灣，係屬侵害原告專利權之行為等語云云。惟查依據關稅總局之進出口報單，該機器係用於參加德國科隆 2009 年 4 月 21 日所舉辦之國際製衣、紡織展（見被證 13、14、15），並無任何銷售行為，且雖型號相同，但亦不能證明該參展

機器上之零件侵害原告之專利權，被告復辯稱該參展之機器已經拆解，而原告亦不能證明系爭機器上確有侵害系爭專利權之構件，則原告之主張，因不能證明，而難以採信。

三、綜上所述，原告不能證明被告確有侵害其專利權之行為，從而，原告依據專利法第 108 條準用第 85 條第 1 項及公司法第 23 條第 2 項之規定，請求被告連帶給付原告 100 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。

四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經審酌後與訴訟結果不生影響，毋庸一一論述，附此敘明。

五、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第 78 條，判決

如主文。

中 華 民 國 99 年 2 月 5 日

智慧財產法院第三庭

法 官 熊誦梅

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，並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 2 月 5 日

書記官 張祐豪