智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專訴字第95號

原　　告　厚雅科技股份有限公司

法定代理人　唐中吉
訴訟代理人　陳群顯律師
　　許凱婷律師
被　　告　宏正自動科技股份有限公司

法定代理人　陳尚仲
訴訟代理人　姜　　萍律師
　　李珮禎律師
　　吳祚丞律師

上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議事件，本院於中華民國110年9月28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

一、原告主張：

㈠兩造均為生產KVM「自動切換器」之競爭廠商，被告未曾以任何形式告知原告其擁有何專利權及其明確內容、範圍，亦未曾告知或使原告知悉原告所製售之自動切換器產品（型號：KVM KAG12、KAG14，下稱系爭產品）有何侵害其專利權之訊息，即委請漢全國際法律事務所寄發1紙警告函，主張其擁有公告第584276號「自動切換器」新型專利（下稱系爭新型專利）及公告第589539號「電腦操作台及周邊裝置訊號切換器及其方法」發明專利（下稱系爭發明專利。以下與系爭新型專利合稱系爭二專利），卻未檢附任何專利證書、專利公告或侵害鑑定報告使原告為合理之判斷，即函請原告應於文到後立即停止自行或委託他人製造、銷售或其他有害於

被告專利之一切行為等語，原告甫於民國94年8月16日傍晚始收受上開警告函，尚無法及時判斷或回應。在原告尚未及瞭解上開警告函內容之權利內容及委請專業人士作判斷前，被告即向臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）聲請假扣押，經臺北地院以94年度智裁全字第18號裁定准許（下稱系爭假扣押），並於94年8月17日下午2時至原告廠房倉庫進行假扣押強制執行，查封原告所有包括成品、半成品、零組件等物品；旋又於發布新聞稿指稱原告侵害其專利後，復於同年月30日二度至原告上開工廠進行第二次假扣押強制執行，再次查封原告之成品、半成品、零組件等（上開兩次假扣押強制執行下合稱系爭假扣押執行），兩次查封物品之價值經鑑價確認為新臺幣（下同）69,776,647元，造成原告公司幾乎癱瘓，且原告因工廠內之所有包括成品、半成品、零組件等物品遭扣押，致原告面臨無原料可生產、無貨可交予客戶，不僅營運停擺，亦面臨相關賠償，因而受有損害。又被告因前揭不當行使專利權之行為，使得與原告同屬生產KVM自動切換器之競爭廠商之被告，在原告退出競爭市場後，因而取得市場上之利益，原先向原告購買系爭產品之消費者或客戶，轉而向被告購買之機率甚高，取得原應歸屬原告基於該遭查封之成品、半成品、零組件所生之利益，自應可認係基於同一原因事實致他人受損害，且具有因果關係。據此，被告之受益，並非基於原告之給付行為，而係因不當行使專利權之侵害事實而受有利益，當屬「非給付型不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，被告自應返還其所受之利益。

㈡被告之不當假扣押執行行為係發生於94年8月，由公開資訊觀測站所示被告之損益表，可知被告93年、94年、95年之營業收入分別為2,320,058,000元、2,610,677,000元、2,879,655,000元；而不當假扣押執行行為對94年度營收之影響範圍至多僅為8至12月，且考量被告所取得市場上之利益，未必在94年8至12月即全數立刻展現，為客觀評估被告因該不當假扣押執行行為所取得之市場上利益，原告謹以95年度之

營收作為計算、比較之基礎。被告之營業收入，比較不當假扣押前未受影響之93年度，以及整年度均受不當假扣押影響之95年度，二者間之差異為559,597,000元，而系爭產品約佔被告所有銷售產品之77.68％，據此，被告自不當假扣押前至不當假扣押後，針對系爭產品所增加之營收即為434,694,950元（計算式：559,597,000元×0.7768＝434,694,950元），再將營收乘上利潤率，可知被告因不當假扣押之行為，針對系爭產品所獲利益即為139,102,394元（計算式：434,694,950×0.32＝139,102,394元），故原告請求被告應返還50,000,000元之不當得利，實屬有據。

㈢另被告不當行使專利權之行為，違反民法第184條之規定，其受領利益，欠缺法律上原因，且明知無法律上原因，若因此造成原告之損害，自應依民法第182條第2項之規定予以賠償。而原告因被告兩次不當假扣押，查封原告工廠所有包括成品、半成品、零組件等物品，致原告面臨無原料可生產、無貨可交予客戶，導致公司營運停擺，因而受有損害。又原告於93年、94年、95年之營業額分別為3億590萬元、2億8000萬元、1億6800萬元，而不當假扣押發生於94年8月17日與94年8月30日，考量原告94年受不當假扣押之期間僅有9月至12月，原告謹以整年度均受影響之95年作為計算原告所受損害之依據。是以，縱不考量原告若未遭不當假扣押而可能之營業額成長，假設原告之營業額均為持平狀態，並以財政部所公布93年至95年「電腦及其週邊設備製造業」中「其他電腦組件製造」之同業利潤率12％計算，原告因被告不當假扣押所受損害至少為16,548,000 元（計算式：305,900,000元－168,000,000元〉×12％＝16,548,000元）。再原告遭被告不當假扣押而查封物品之價值，經鑑價確認為69,776,647元，而該等查封物品為部分成品、半成品及原料，係用於因接受客戶訂單而製造成品之用，除該等受查封物品本身價值之減損已於本院前案訴訟審理中，該批查封物品預估製造成品而可獲得之利益，即為本件因該批扣押物因無法銷售所受

之損失。據此，經扣除原告之必要成本後，原告因該等扣押物無法銷售之損失至少為10,000,000元至20,000,000元。

㈣綜上，被告不當行使專利權而受之利益（即139,102,394元），以及因其惡意所致原告之損害（約30,000,000元），合計遠超過原告本件請求返還之5,000萬元，故原告本件請求返還之金額，洵屬有據。為此，爰依民法第179條、第181條、第182條第2項之規定，提起本件訴訟，並聲明：

1.被告應返還原告5,000萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

2.請准供現金或等值之有價證券為擔保宣告假執行。

二、被告抗辯：

㈠本件訴訟與前案訴訟（一審為臺灣士林地方法院〈下稱士林地院〉96年度智字第18號案件）當事人相同、聲明相同、原因事實完全相同、訴訟標的實質上係屬相同或可代用，實屬為同一訴訟，原告就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴，顯違反民事訴訟法第253條規定。

㈡被告依專業機構翼勝專利商標事務所出具之鑑定報告等事證，釋明請求及假扣押之原因，聲請法院准為系爭假扣押裁定後，據以對原告為系爭假扣押執行。縱嗣後系爭假扣押之本案訴訟判決之認定，與翼勝專利商標事務所出具之鑑定報告不同，亦不得認被告於聲請假扣押時係偽造不實之鑑定報告。原告僅以系爭假扣押之本案訴訟判決結果被告敗訴，即臆測被告聲請系爭假扣押執行係屬侵害原告權益，並不可採，且前案訴訟經最高法院廢棄發回後，現仍在本院審理中，尚未確定，原告如欲主張被告係不法侵害原告權益，自應舉證以實其說。又被告係依行為時證券交易法以及臺灣證券交易所對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序之規定，於系爭假扣押執行後發布重大訊息，是依法辦理，並非違反公平交易法之行為。

㈢本件原告既主張被告係不當得利，自應舉證原告受有損害、損害數額為何、被告受有利益及其數額為何、因果關係為

何、哪一筆交易訂單原屬原告卻因系爭假扣押執行轉而向被告下單、訂單產品為何、金額為何、數量為何等構成要件事實，原告均未舉證以實其說，僅泛稱被告因不當行使專利權之行為而受有利益，即應返還該利益等語。又被告於68年間創立，於89年在美國發表全球第一台USB KVM多電腦切換器，開始生產KVM後，即中低階市場開始打入美國，更在與國際大廠之KVM競爭中脫穎而出，早在92年間，即已成為臺灣及亞洲第一大、世界第二大KVM多電腦切換器與USB產品研發及製造商，被告在KVM市場之領先地位與原告是否遭系爭假扣押執行毫無關連。被告部分研發人員見被告經營有如此豐碩之利益，便離職自行成立原告公司，並生產銷售相同產品以謀取被告歷經20年打下之市場，實則，於原告88年間成立以前，被告早已拿下海內外大片市場，原告創立至歷經金融海嘯前，被告每一年之營業收入均巨幅成長，一年營業收入成長數億元，與員工離職後成立之原告公司及系爭假扣押執行，均毫無關連。再原告所謂被告所受之利益，係指「被告銷售產品予客戶或消費者之營業收入」，然被告受有利益既係因「被告銷售產品予客戶或消費者，並自客戶或消費者收取貨款」，即非因系爭假扣押強制執行而受有利益，則被告受利益之原因事實，與原告受損害之原因事實，顯非同一。再者，原告主張被告所受之「利益」，係指「被告銷售產品予客戶或消費者之營業收入」，然此利益係來自被告銷售產品予客戶或消費者，並自客戶或消費者收取之貨款，而與原告主張其所受之「損害」則為「原告因工廠內之所有包括成品、半成品、零組件等物品遭扣押，致原告公司面臨無料可生產、無貨可交予客戶，不僅營運停擺，亦面臨相關賠償，因而受有損害」以及「因被告不當行使專利權致無法營業之損失」及「原告公司因扣押物無法銷售之損失」，二者間並無「直接性」，足見原告所受「損害」與被告所受「利益」間並不具「因果關係」，自不符民法第179條所定不當

得利之要件，遑論依民法第181條或第182條第2項規定請求被告給付。

㈣縱認原告已舉證其受有損害之事實，亦屬侵權行為法律關係之問題，與本件不當得利應返還利益之內容無涉。另原告就其主張以被告成長之營業收入作為「不當得利」之計算依據，然查營業利益是屬於被告正常營運取得之利益，非不當得利，且原告復未就其受有損害及被告營運取得之利益究竟有何等關連性為舉證，原告以被告成長之營業收入作為「不當得利」之計算顯無依據。

㈤聲明：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項（本院卷㈡第10至11頁）

㈠被告系爭新型專利之專利權人，專利權期間為93年4月11日至103年6月13日止，迄未經撤銷。

㈡被告為系爭發明專利之專利權人，專利權期間為93年6月1日至111年10月15日，迄未經撤銷。

㈢被告前於94年7月13日檢附翼勝專利商標事務所之鑑定報告等相關事證，以原告製造之系爭產品，侵害系爭二專利為由，聲請對原告之財產在6,000萬元之範圍內假扣押，經臺北地院以94年度智裁全字第18號准予在案。原告提出抗告、再抗告後，分別經臺灣高等法院以94年度抗字第2393號及最高法院以95年度台抗字第200號裁定駁回確定。

㈣被告於94年8月3日聲請對原告置於工廠及倉庫之所有動產，包括成品、半成品、原料、生產器具、設備等為假扣押，經臺北地院以94年度智執全字第9號受理在案，於94年8月17日、94年8月30日兩次執行查封。

㈤被告以其所有之系爭二專利受原告侵害，而依行為時專利法第84條第1、3項、第108條準用第84條第1、3項、第85條第2項及民法第195條第1項等規定，對原告提起損害賠償訴訟（即系爭假扣押之本案訴訟），經臺北地院94年度智字第71

號、臺北地院95年度智更㈠字第2號、本院101年度民專上字第21號、最高法院104年度台上字第948號、本院104年度民專上更㈠字第2號判決後，經最高法院106年7月21日106年度台上字第405號判決駁回確定。

㈥原告前於96年8月14日對被告提起損害賠償訴訟，主張被告違法對原告為系爭假扣押執行，構成侵權行為、權利濫用及違反公平交易法，致原告受有損害，請求被告給付600萬元，及起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息；嗣原告於105年6月30日擴張聲明請求被告給付84,894,577元，及其中600萬元自96年8月15日起、其餘78,894,577元自該書狀繕本送達翌日起，均至清償日止，按年利率5%計算之利息。經士林地院96年度智字第18號民事判決駁回後，原告提起部分上訴，請求被告給付3,000萬元，及自105年7月13日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。經本院106年度民專上字第16號判決被告應如數給付後，再經最高法院108年度台上字第1238號民事判決廢棄該判決，發回後現由本院109年度民專上更㈠字第3號審理中。

四、得心證之理由

原告主張被告聲請對原告為系爭假扣押執行及發布新聞稿，係屬不當行使專利權之行為，致原告公司面臨無料可生產、無貨可交予客戶，不僅營運停擺，亦面臨相關賠償，因而受有損害，被告則受有原先向原告購買系爭產品之消費者或客戶，轉而向被告購買之利益，被告自應返還該等利益，則為被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷㈡第11頁），所應審究者為：㈠原告是否就已起訴之事件，於訴訟繫屬中更行起訴，而違反民事訴訟法第253條規定？㈡被告聲請對原告為系爭假扣押執行及發布新聞稿，是否是不當行使專利權之行為而不法侵害原告之權益？㈢被告是否無法律上之原因而受有原應由原告取得之訂單而轉向被告之市場上利益？被告受利益之原因事實，與原告所受損害（原告計畫中原應由原告取得之客戶訂單）之原因事

實，是否為同一事實？被告受利益與原告受損害之間，是否有因果關係存在？㈣原告依民法第179條、第181條請求被告返還所受之利益，有無理由？原告依民法第182條第2項請求損害賠償，有無理由？若有，其金額應如何計算？茲分述如下：

㈠原告提起本件訴訟，並未違反民事訴訟法第253條規定

1.按當事人不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴，民事訴訟法第253條定有明文，此即訴訟法上所謂重複起訴禁止原則。次按惟該條所禁止之重訴，自指同一事件而言，所謂同一事件，必同一當事人，就同一法律關係，而為同一之請求，若此三者有一不同，即不得謂為同一事件，而受重訴之禁止（最高法院86年度台上字第3088號裁判意旨參照）。準此，關於前後起訴之案件是否為同一案件，應依前、後訴訟之當事人、訴訟標的是否相同及前、後訴訟之聲明是否相同、相反或可代用等因素定之。

2.查原告於96年間向士林地院提起之96年度智字第18號之前案訴訟，係主張被告不當行使專利權，係故意侵害原告之權利，致原告受有損害，以及被告有違反公平交易法第24條之規定，而應依民法第184條及公平交易法之規定負損害賠償責任；而本件訴訟雖同為原告主張被告聲請對原告為系爭假扣押執行及發布新聞稿，係不當行使專利權之行為，致原告受有損害，被告則為無法律上原因受有利益，而依民法第179條、第181條請求被告返還所受之利益或依民法第182條第2項請求損害賠償。可知前案訴訟之法律關係、訴訟標的為侵權行為及違反公平交易法之損害賠償請求權，本件訴訟之法律關係、訴訟標的為不當得利返還請求權，兩者並非為同一之請求及訴訟標的，則原告提起本件訴訟，自無違反民事訴訟法第253條就同一事件更行起訴之規定。被告辯稱本件訴訟違反更行起訴之規定，應依民事訴訟法第249條第1項第7款規定裁定駁回，洵屬無據。

㈡原告並未舉證證明被告受有原應由原告取得之訂單而轉向被告之市場上利益

1.按不當得利依其類型可區分為「給付型之不當得利」與「非給付型不當得利」，前者係基於受損人有目的及有意識之給付而發生之不當得利，後者乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定所成立之不當得利。而在「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」，凡因侵害歸屬於他人權益內容而受利益，致他人受損害，欠缺正當性；亦即以侵害行為取得應歸屬他人權益內容的利益，而不具保有利益之正當性，即應構成無法律上之原因，而成立不當得利（最高法院99年度台再字第50號裁判要旨參照）。次按侵害歸屬他人權益之行為，本身即為無法律上之原因，主張依此類型之不當得利請求返還利益者（即受損人），固無庸就不當得利成立要件中之無法律上之原因舉證證明，惟仍須先舉證受益人取得利益，係基於受益人之「侵害行為」而來，必待受損人舉證後，受益人始須就其有受利益之法律上原因，負舉證責任，方符舉證責任分配之原則（最高法院105年度台上字第1990號、109年度台上字第763號裁判要旨參照）。又民法第179條規定不當得利之成立要件，必須無法律上之原因而受利益，致他人受損害，且該受利益與受損害之間有因果關係存在（最高法院95年度台上字第1722號裁判要旨參照）。

2.查原告主張因被告對原告聲請系爭假扣押執行，對原告工廠內之成品、半成品、零組件進行查封，使原告無法依原定計畫出貨而受有損害，被告因而增加營收、取得市場上之利益等語（本院卷㈠第18至20頁、卷㈡第6、8、9頁）。惟原告迄至本案言詞辯論終結時，始終未能提出客戶訂單、採購合約及就被告所增加之營收係因原告之客戶轉而流向被告一事負舉證責任；而原告所提出之附件3（本院卷㈡第33至36頁）縱能證明兩造生產之KVM產品具有可替代性，然原告始終未能證明市場上僅有兩造公司有生產KVM產品，再由被告

公司94年年度報表可知，KVM市場高速成長，KVM主要競爭廠商為AVOCENT、RARITAN、BELKIN、ROSE、ATEN、MINICOM等（本院卷㈣第89至90頁），益徵市場上並非僅有兩造公司有生產KVM產品，自難以兩造生產之KVM產品具有可替代性，即遽認原告之客戶必然流向被告。又觀諸被告所提出89年至96年之年報節本及附表一（本院卷㈠第445頁、第495至527頁），可知被告每年之營業收入均固定往上成長，並非在對原告聲請系爭假扣押執行及發布新聞稿後，營業收入始有所成長，已難認被告所增加之營收係因原告之客戶轉而流向被告所致。

3.原告雖以系爭假扣押執行遭查封之扣押物品清單及附件4、5及客戶基本資料之內容（本院卷㈣第95至131頁、第233至245頁），主張其已有預定出貨之客戶，但因被告聲請系爭假扣押執行遭查封而無法出貨等語，惟原告所主張之客戶即⑴訴外人矽肯股份有限公司（下稱矽肯公司）回復曾向原告訂購C41產品，但採購已久遠，在西元2007年就已經採購，文件只保存5年，所要求之訂單、採購合約或相關資料不便提供（本院卷㈣第287、289頁）；⑵訴外人帝希科技股份有限公司（下稱帝希公司）回復曾於92年8月至96年12月間先後向原告訂購C33型號產品，因事隔10多年，資訊系統已更換，加上多次遷址，已將逾10年以上之會計憑證、單據、合約等銷毀（本院卷㈣第303頁）；⑶訴外人瑞士商愛爾普有限公司台灣分公司（下稱愛爾普公司）回復曾向原告訂購C10型號產品，但因年代久遠，相關資料龐雜保存不易，礙難提供（本院卷㈣第293頁）；⑷訴外人安達康科技股份有限公司（下稱安達康公司）回復要求提供之資料係94年8月17日、94年8月30日之清單明細已過法定保存期限無從查證（本院卷㈣第309頁），足見矽肯公司係於96年間始向原告採購產品，而帝希公司自92年8月至96年12月間均持續原告採購產品，則原告在系爭假扣押執行後，既仍持續販售、出貨與上開客戶，自無其所主張其客戶轉而流向被告之情事。

另愛爾普公司、安達康公司就其向原告訂購產品之時間、訂購數量、交貨及付款情形為何均未能說明，亦難認該等客戶於系爭假扣押執行前原為原告之客戶，嗣因系爭假扣押執行才導致該等客戶已轉而流向被告。

4.綜上，原告既未能舉證證明被告所增加之營收係因原告之客戶轉而流向被告所致，則被告銷售產品予客戶或消費者，並自客戶或消費者收取之款項，係本於渠等間之買賣關係，本有受領之權利，其受有利益自難謂無法律上之原因，且與原告主張所受之損害，難認具有因果關係，自無不當得利可言。

㈢原告既未能舉證證明被告所增加之營收係因原告之客戶轉而流向被告所致，是本件其餘爭點（即被告是否不法侵害原告之權益、返還之利益或賠償之金額應如何計算等），即無逐一論駁之必要，附此敘明。

五、綜上所述，原告提起本件訴訟，固未違反民事訴訟法第253條規定，惟原告不能舉證證明被告受有原應由原告取得之訂單而轉向被告之市場上利益，自難認被告有無法律上之原因而受利益，致原告受損害之情事。從而，原告依民法第179條、第181條、第182條第2項之規定，請求被告應返還原告5,000萬元及法定遲延利息，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　10　　月　　26　　日

智慧財產第三庭

法　官　林怡伸

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日之不變期間內，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　　110　　年　　11　　月　　2　　日

書記官　鄭楚君