

最高法院民事判決

113年度台上字第274號

上訴人 奈司特技術股份有限公司（下稱奈司特公司）

兼法定代理人 黃永欽

共 同

訴訟代理人 苗繼業律師

吳世敏律師

被上訴人 美商藍姆研究公司（LAM RESEARCH CORPORATION）

法定代理人 Craig P. Opperman

訴訟代理人 馮博生律師

郭懿萱律師

沈宗原律師

黃紫旻律師

上列當事人間請求營業秘密損害賠償等（商標）事件，上訴人對於中華民國112年10月26日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民營上字第6號），提起上訴，本院於113年12月17日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人連帶給付，及連帶負擔費用登載新聞紙，暨各該部分訴訟費用負擔均廢棄，發回智慧財產及商業法院更為審理。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

一、被上訴人主張：

（一）伊於民國101年6月間與訴外人Novellus System Inc.（下稱

Novellus公司)合併，為存續公司，上訴人黃永欽於89年間受僱於Novellus公司，離職後，於102年2月8日創立上訴人奈司特公司，將其所販賣非伊生產之料號00-000000-00、00-000000-00電路板（下合稱零件），標註為伊之原廠機具系統，並將第一審卷(三)377至380頁附表3-1所示之7個系統（下稱系統）進行改裝、翻新、重建。

(二)伊為我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230號「S EQUEL」商標、第00778229號「ALTUS」商標(下合稱系爭商標)之商標權人，上訴人未經伊之同意或授權，於改裝、翻新及重建之相同或同一商品，擅自使用系爭商標；且於報價單及系統上使用Novellus表徵，致他人誤認為伊之原廠產品，並使用虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，足以影響交易決定，違反公平交易法（下稱公平法）之不正競爭。

(三)依商標法第69條第1項及第2項、第71條第1項第2款、第3款、公平法第21條第1項、第3項、第29條、第30條、第31條、第33條、民法第177條第2項、第179條、第195條第1項後段、公司法第23條、第28條等規定，求為判命：1.上訴人不得並應停止使用相同或近似系爭商標於其所改裝、翻新、重建之半導體設備商品、服務、廣告或任何媒介上，亦不得以廣告或其他任何使公眾得知之方法，於其所改裝、翻新、重建之半導體設備商品或服務上標示、傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與被上訴人有任何關聯之消息，例如不得標示或傳播關於系統及零件之訊息；並應將其所改裝、翻新、重建而使用系爭商標或字樣或Novellus表徵之商品(系統與零件)回收並銷毀（下合稱第1項聲明）。2.上訴人應連帶給付被上訴人新臺幣（下除另有標示外均同）2,408萬0,486元本息（下稱第2項聲明，其中逾150萬元部分係於原審所補充，下稱補充聲明部分）。3.上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書內容(包括案號、當事人、主文、事實欄)，以不小於20號字體登載於工商時報及經濟日報各1日（下稱第3項聲明，其餘未繫屬本院者，不予贅述）。

01 二、上訴人則以：伊之廠區內告示牌印有Novellus Altus Syste
02 m字樣，係標示工作區機台名稱，供廠務管理，非為商標使
03 用。原證30照片之標籤雖載有Altus文字，僅管理目的，機
04 台上標示之商標，係Novellus銷售予客戶後，伊收購舊機台
05 所留存，非伊所製作。又香港商中檢實業有限公司臺灣分公
06 司函覆該公司所檢驗之機台，亦無Novellus、Altus或Seque
07 l等標誌或文字。伊公司網頁標示之Sequel、Altus及LAM等
08 文字，係為提供商品名稱或協助客戶代尋所需商品之說明，
09 非為侵犯系爭商標權使用，而出口報單上相關記載係依據法
10 規，並依買受人大陸經銷商及最終使用者之指示所為，乃作
11 為對系統5名稱及用途說明，均非商標，自無違反商標法，
12 亦不構成不正競爭行為。另被上訴人於原審始為擴張請求，
13 已罹於時效等語。

14 三、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人第1項、第3項及第2項聲
15 明（除補充聲明部分）之判決，改判如其聲明及補充聲明部
16 分，理由如下：

17 (一)被上訴人於101年6月間與訴外人Novellus公司合併，為存續
18 公司，並取得系爭商標之商標權。兩造均不否認上訴人所銷
19 售之機台（下通稱為機台），係Novellus公司前所銷售之舊
20 機台，黃永欽於公司合併前，即自Novellus公司離職。故上
21 訴人所改裝、銷售之機台，確係Novellus公司先前出售之真
22 品舊機台。

23 (二)上訴人就系統1係修改真品Sequel/Large系統之框架，將原
24 本2個Sequel/Large製程腔室模組，置換為Sequel-X製程腔
25 室模組，並另裝設與之相配合，但非原廠之遠端電漿清潔(R
26 PC)、氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、模組控制器(MC)等零
27 組件；就系統2係修改真品Sequel-X系統之框架，並置換非
28 原廠之遠端電漿清潔、氣體盒及局部電源供應盒等零件；就
29 系統3係修改真品Sequel/Shrink系統之框架，將原本兩個Se
30 quel/Shrink製程腔室模組，置換為Sequel-X製程腔室模
31 組，且前述框架經改造後，可容納原系統所無、配合Sequel

01 -X製程腔室模組之遠端電漿清潔，並另裝設與真品系統不同
02 之氣體盒、模組控制器等零組件；就系統4係修改真品Altus/
03 Large系統之框架，將原本兩個Altus/Large製程腔室模
04 組，變更為Altus/Shrink製程腔室模組，並另裝設與之相配
05 合，但非原廠之氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、模組控制
06 器(MC)等零組件，且前述零組件之裝設位置與尺寸大小均經
07 變更；就系統5係修改真品Altus/Large系統之框架，將原本
08 兩個Altus/Large製程腔室模組，變更為Altus/Shrink製程
09 腔室模組，並另裝設與之相配合，但非原廠之氣體盒、局部
10 電源供應盒(LPB)、模組控制器(MC)等零組件，且前述零組
11 件之裝設位置與尺寸大小均經變更。另依保全證據程序之現
12 場勘驗結果，足認上訴人就系爭機台為改裝，已與被上訴人
13 先前出售之機台喪失同一性。

14 (三)上開機台經上訴人改裝、翻新、重建後，已非被上訴人所出
15 售之標準規格產品，不得繼續使用系爭商標。詎上訴人於改
16 裝完成出廠前，未將機台上之系爭商標抹除或移除，仍標示
17 為該商標之商品及Novellus之表徵，且於出口文件上標註產
18 品商標為系爭商標及表徵，而非標示無商標，自足以使一般
19 及相關消費者，誤認該機台為被上訴人生產銷售之產品；且
20 將非被上訴人生產之零件標註為原廠產品，均侵害系爭商標
21 權，並違反公平法第21條第1項至第3項規定，被上訴人依商
22 標法第69條第1項、第2項、公平法第21條第1項、第3項、第
23 29條規定，請求判令第1項聲明所示，於法有據。

24 (四)審酌上訴人於110年2月19日申報出口Novellus C2 Altus系
25 統沉積設備一套之出口報價為美金85萬元，離岸價格為2,40
26 8萬0,486元，其提出之進口報單就相關費用部分均已遮蔽，
27 無法知悉機台之進貨成本，亦不能證明上訴人另出售其他機
28 台，而依商標法第71條第1項第2款規定，以銷售機台之離岸
29 價格為上訴人所得利益。另黃永欽為奈司特公司之法定代理
30 人，親身參與侵權行為，依公司法第23條第2項、民法第28
31 條規定，應與奈司特公司負連帶賠償責任。

01 (五)被上訴人於起訴時，表明依民事訴訟法第244條第4項規定，
02 為全部請求之最低金額，並保留擴張聲明權利，則損害賠償
03 請求時點以起訴時為準，其於112年5月29日為補充聲明部
04 分，並未罹於時效。

05 (六)依民法第195條第1項後段、公平法第33條規定，被上訴人得
06 請求上訴人連負擔費用，將本件判決書內容登載新聞紙，其
07 請求判令如第3項聲明所示，亦有理由。

08 四、本院判斷：

09 (一)關於廢棄發回（即判令上訴人連帶給付第2項、第3項聲明）
10 部分：

11 1. 起訴狀所記載應受判決事項之聲明，於請求金錢賠償損害之
12 訴，原告得在民事訴訟法第244條第1項第2款之原因事實範
13 圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論
14 終結前補充其聲明，此觀同法條第4項規定自明。是乃因損
15 害賠償之訴，涉及損害原因、過失比例、損害範圍等認定，
16 常須經專業鑑定及法院斟酌裁量，始能定其數額，為緩和減
17 輕金錢賠償損害原告之表明、特定聲明責任，避免於起訴時
18 難以預估損害之具體數額，致受程序或實體之不利益，而許
19 其就該原因事實範圍之全部請求為之。另原告於請求金錢賠
20 償損害之訴，起訴時已表明其全部請求之最低金額，係就原
21 因事實範圍為全部請求，並非一部請求，就其餘請求部分不
22 得另行起訴請求。倘原告於第二審始為補充聲明，因該補充
23 未逾全部請求之範圍，揆諸如上所示相關法條之規範意旨，
24 制定各該法條之價值判斷暨欲實踐之目的，及於第二審為補
25 充聲明之性質，與於第一審為補充者相近，且日後不得再行
26 起訴請求各節以考，足見依民事訴訟法第463條準用第244條
27 第4項規定，應准許原告於第二審為補充聲明。又依民法第1
28 29條第1項第3款規定，請求權消滅時效因起訴而中斷。以
29 故，原告依民事訴訟法第244條第4項規定為全部請求之表
30 明，則其全部請求均因起訴而中斷時效，不因係於第一審或
31 第二審為補充聲明而異。至原告未於第一審言詞辯論終結前

01 補充聲明，僅法院不得就其未聲明之事項為判決，與因起訴
02 而中斷時效之效力無涉。本件被上訴人於起訴時，既已表明
03 係全部請求之最低金額，嗣於原審審理時為補充聲明部分，
04 該請求權時效於起訴時，已生中斷效力。原審認為補充聲明
05 部分之請求權未罹於時效，核屬正確。

06 2.商標權人請求損害賠償時，得選擇依侵害商標權行為所得利
07 益計算其損害；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉
08 證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，此觀商標法第
09 71條第1項第2款規定即明。是乃為減輕商標專用權人就計算
10 損害之舉證責任，即由商標專用權人證明侵害人所得之銷售
11 金額，侵害人則須證明其成本或必要費用。而依民事訴訟法
12 第286條規定，當事人聲明之證據，法院應為調查。但就其
13 聲明之證據中認為不必要者，不在此限。所謂不必要者，係
14 指聲明之證據中，依當事人聲明之意旨與待證之事實毫無關
15 聯，或法院就某事項已得心證，而當事人仍聲明關於該事項
16 之證據方法等情形而言。故某證據方法依當事人聲明之意
17 旨，苟與待證之事實有關聯性者，不得預斷認無必要，而不
18 予調查。

19 3.上訴人侵害系爭商標權，應負連帶損害賠償責任；其申報出
20 口Novellus C2 Altus系統沉積設備一套之出口報價為美金8
21 5萬元，離岸價格為2,408萬0,486元等情，為原審認定之事
22 實。惟上訴人抗辯：其收購系統5舊機台時，支出費用合計
23 為980萬0,638元，另交付系統5機台予SGS公司前，就機台為
24 相關零件替換及檢整等支出費用，合計為1,694萬9,867元，
25 並提出相關單據為佐證（分見原審卷三22、41至93頁），攸
26 關上訴人支出之成本或必要費用能否扣除，且與待證事實顯
27 非毫無關聯，自應調查審認。原審逕以上訴人申報出口設備
28 之離岸價格為損害賠償計算基礎，進而為其不利之判斷，即
29 有適用上開規定及說明意旨不當之違背法令。

30 4.本件損害賠償數額部分之事實，尚未明確，本院就此部分無
31 法為法律上判斷；另第3項聲明係請求上訴人連帶負擔費

01 用，將本件最後事實審判決刊登於新聞紙，因原判決前揭部
02 分廢棄，發回更審，致最後事實審判決未明，此部分亦應一
03 併發回。上訴意旨，指摘原判決上開部分違背法令，求為廢
04 棄，為有理由。

05 (二)關於駁回上訴（即判命上訴人為第1項聲明）部分：

06 原審以上開理由，認定上訴人侵害系爭商標權，並違反公平
07 法第21條第1項至第3項規定，被上訴人依商標法第69條第1
08 項、第2項、公平法第21條第1項、第3項、第29條規定，請
09 求判命第1項聲明所示。經核於法並無違誤。上訴意旨，指
10 摘原判決此部分不當，求為廢棄，非有理由。

11 五、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴
12 訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1
13 項、第78條，判決如主文。

14 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日

15 最高法院智慧財產民事第二庭

16 審判長法官 鍾 任 賜

17 法官 陳 麗 玲

18 法官 黃 明 發

19 法官 陶 亞 琴

20 法官 呂 淑 玲

21 本件正本證明與原本無異

22 書 記 官 郭 金 勝

23 中 華 民 國 113 年 12 月 31 日