最高法院民事判決

108年度台上字第1238號

上　訴　人　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　朱漢寶律師
　　姜　萍律師
　　李珮禎律師
被上訴人　厚雅科技股份有限公司
法定代理人　唐中吉
訴訟代理人　蕭富山律師
　　黃鈺如律師

上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議事件，上訴人對於中華民國108年1月10日智慧財產法院第二審判決（106年度民專上字第16號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於命上訴人給付及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

本件被上訴人主張：上訴人於民國94年7月13日以伊製造之KVM KAG12、KAG14自動切換器（下稱系爭產品）侵害其所有584276號新型專利（下稱系爭新型專利）、589539號發明專利（下稱系爭發明專利，合稱系爭專利）為由，向臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）聲請裁准就伊之財產在新臺幣（下同）6,000萬元之範圍內為假扣押，並於同年8月17日、30日為假扣押執行，及於94年8月17日發布新聞稿。嗣於94年間提起本案訴訟，請求伊賠償6,100萬元本息，終經判決上訴人敗訴確定。上訴人明知或可得而知系爭產品並未侵害系爭專利，猶為假扣押，致伊受有損害，自有權利濫用之情事，應負侵權行為損害賠償責任等情。爰依民法第184條第1項前段，104年2月4日修正前公平交易法（下稱公平法）第24條、第31條規定，求為命上訴人給付伊3,000萬元，及自105年7月13日起加計法定遲延利息之判決（其他未繫屬本院部分，不予論述）。

上訴人則以：伊就系爭專利合法行使專利權，並無權利濫用之情事；且被上訴人未能證明伊有何不法侵害其權利致受有損害，自不成立侵權行為。又伊為上市公司，發布新聞稿之行為，並未違反公平法第24條規定。況被上訴人超出起訴時請求之600 萬元本息部分，已罹於消滅時效等語，資為抗辯。

原審一部廢棄第一審所為上訴人勝訴部分之判決，改命其給付被上訴人3,000萬元本息，無非以：系爭新型專利於91年6月14日提出申請，93年4月11日公告，95年9月14日核發專利證書予上訴人，專利權期間：93年4月11日至103年6月13 日；系爭發明專利於91年10月16日提出申請，93年6月1日公告，94年2月18 日換發專利證書予上訴人，專利權期間：93年6月1日至111年10月15 日，迄未經撤銷。上訴人於94年7月13 日向臺北地院聲請假扣押，該院以94年度智裁全字第18號裁定准其以2,000 萬元供擔保後，得對被上訴人之財產在6,000萬元之範圍內為假扣押，嗣於同年8月3 日聲請對被上訴人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）為假扣押執行，經臺北地院以94年度智執全字第9號（下稱系爭執行事件）受理，分別於94年8月17日、30日執行查封，上訴人並於94年8月17 日發布新聞稿，另於94年間提起本案訴訟，請求被上訴人賠償6,100 萬元本息，終經判決敗訴確定等事實，為兩造所不爭。依系爭專利技術分析、手段、申請專利範圍、系爭產品之技術內容及系爭新型專利申請專利範圍解釋，足見系爭產品僅使用單一多工器設計實行資料流切換，不具備仿效電腦與周邊裝置功能，根本無法達成系爭發明專利之「同步或不同步地切換鍵盤－影像－滑鼠（KVM） 通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦，亦不會於切換器切換時中斷該周邊資料流」功效。復依臺北地院勘驗結果，系爭產品於切換時電路會中斷，惟翼勝專利商標事務所及國立雲林科技大學之鑑定報告（下稱系爭鑑定報告）均記載不會中斷，可見系爭鑑定報告認系爭產品侵害系爭專利有誤。佐以上訴人之法定代理人證述：於聲請假扣押時，通常知識者知悉「切換器產品如果僅使用單一多工器沒有其他設計，該等產品設計在電腦切換時，會

中斷周邊裝置資料流」；再參酌上訴人聲請假扣押時，為切換器領域在臺灣最大及最主要領導廠商，當可知悉系爭產品為使用單一多工器而沒有其他設計之類比切換器，自不具有電腦切換時周邊裝置資料流不中斷之功能，因而不構成侵害系爭專利；且上訴人明知系爭產品早在系爭發明專利優先權日之前，即已公開揭示販賣，故系爭鑑定報告作成侵權結論，顯然不實，仍向法院提出該等與通常知識不合，顯然具有重大瑕疵之鑑定報告，誆稱系爭產品侵害其專利，進而聲請假扣押及為假扣押執行，並發布新聞稿，難認係行使專利法權利之正當行為，屬權利濫用而故意或重大過失侵害被上訴人之權利。是被上訴人依民法第184條第1項前段、公平法第24條、第31條規定，請求上訴人負損害賠償責任，洵屬有據。又上訴人不爭執系爭執行事件查封之扣押物品價值6,977萬6,747元，該扣押物歷經10餘年，一方面因科技進步，已非當季產品，無在市場銷售可能，即使尚有市場價值而得以銷售，亦因多年扣押在倉庫受潮、自然損害，早非良品，其損害得評估為6,977萬6,747元，遠超過被上訴人請求上訴人賠償之3,000 萬元。從而，被上訴人請求上訴人給付3,000 萬元本息，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

按為使當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論，以保障其程序權，法院於指揮訴訟時，除應防止當事人一造受到來自他造之突襲外，亦應使當事人得以充分預測到法院之審理計畫，避免使其就程序之進行發生誤會，否則即屬闡明義務之違反。查原審於終結準備程序前詢問兩造意見，被上訴人之訴訟代理人請求調查損害賠償部分，受命法官諭知：如果有必要的話，都會調查，因為進行的形式是準備程序終結，進入辯論，如果沒有侵權，沒有所謂不當行使專利權的話，就終局判決，如果有，那是中間判決等語，隨即終結準備程序，進而行言詞辯論（原審卷ŋ223頁，卷ē188至193、265至272 頁），認定上訴人有不當行使專利權而侵害被上訴人權利之情事，遽為不利於上訴人之終局判決，而非中間判決，與受命法官闡明之審理計畫有所出入，致上訴人未能就損害賠償部分為充分之防禦，其所踐行之訴訟程序，自

有瑕疵。次按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，在於填補債權人所受之損害及所失之利益，民法第216 條固定有明文。惟無論所受損害抑所失利益，被害人賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為成立要件。故衡量賠償之標準，首應調查被害人實際上之損害額，始能定其數額之多寡。原審就被上訴人請求調查損害部分，並未詳加調查審認，復未審酌該扣押物有否殘餘價值，僅以上訴人不爭執系爭執行事件查封之扣押物品價值6,977萬6,747元，即逕認係被上訴人所受損害之金額，進而准許被上訴人3,000萬 元本息之請求，所為上訴人敗訴之判決，不免率斷。上訴意旨，指摘原判決於己不利部分不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　11　　日

最高法院民事第四庭

審判長法官　沈　方　維

法官　鍾　任　賜

法官　陳　靜　芬

法官　張　競　文

法官　李　寶　堂

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　23　　日