

智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 99,民專上,15

【裁判日期】 1000106

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

99 年度民專上字第 15 號

上 訴 人

即被上訴人 文德光學股份有限公司

法定代理人 藍雪枝

訴訟代理人 楊祺雄律師

余惠如律師

被上訴人即

上 訴 人 香港商卓豪光學國際有限公司

兼

法定代理人 黃炳焯

上二人共同

訴訟代理人 徐玉蘭律師

劉仲寧律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國 98 年 12 月 31 日臺灣嘉義地方法院 97 年度重訴字第 55 號第一審判決提起上訴，本院於中華民國 99 年 12 月 16 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於命被上訴人即上訴人香港商卓豪光學國際有限公司、黃炳焯等連帶給付超過新臺幣壹佰肆拾陸萬陸仟肆佰拾陸元及依此計算之利息部分，及該部分假執行之宣告，並訴訟費用之裁判均廢棄。

前開廢棄部分，上訴人即被上訴人在第一審之訴駁回。

兩造其餘之上訴均駁回。

第一、二審訴訟費用，由被上訴人即上訴人負擔五分之一，餘由上訴人即被上訴人負擔。

本判決第一項所命給付，上訴人即被上訴人以新臺幣伍拾萬元為被上訴人即上訴人預供擔保後，得假執行。但被上訴人即上訴人於假執行程序實施前，如以新臺幣壹佰肆拾陸萬陸仟肆佰拾陸元為上訴人即被上訴人預供擔保，得免為假執行。上訴人即被上訴人其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。涉外民事法律適用法第

9 條定有明文。又管轄權之有無，依原告於第一審起訴主張之事實定之，至原告起訴主張之事實是否真實可採，乃其起訴有無理由之問題。次按民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用。復按香港澳門關係條例第 38 條規定：「民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重大牽連關係地法律。」。又涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理，涉外民事法律適用法第 30 條定有明文。本件被上訴人即上訴人香港商卓豪光學國際有限公司（下稱卓豪公司）與黃炳焯均為香港人，上訴人即被上訴人主張被上訴人即上訴人黃炳焯對供擔保聲請假處分執行，經上訴人即被上訴人命其限期起訴敗訴確定後，就被上訴人即上訴人黃炳焯保全行為所提起之損害賠償訴訟，應為香港澳門關係條例所規範，即應依該條例第 38 條規定，類推適用涉外民事法律適用法擇定本件之準據法。再按本件侵權行為之結果發生地係於我國境內發生，是依上開規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。又依智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、智慧財產案件審理法第 7 條規定，本院就此涉外私法專利侵害事件，自有管轄權。

二、另按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第 40 條第 3 項規定，自有當事人能力。至其在臺灣是否設有所務所或營業所則非所問，此有最高法院 50 年度台上字第 1898 號判例可資參照。本件上訴人即被上訴人卓豪公司係依據香港法令設立之外國法人，設有代表人，其營業所設址於香港，具備一定之獨立財產。是依首揭判例意旨，上訴人即被上訴人卓豪公司雖係未經我國認許成立之外國法人，依民事訴訟法第 40 條第 3 項規定，仍有當事人能力。

貳、實體方面：

一、上訴人即被上訴人主張：

（一）上訴人即被上訴人起訴主張：

1. 上訴人即被上訴人固曾於另案起訴主張被上訴人即上訴人黃炳焯與訴外人畢索公司侵害系爭專利，並依專利法第 84 條及同法第 108 條規定，訴請其連帶賠償自 92 年 6 月 1 日起迄 93 年 10 月 31 日止之損失。惟該案被告為黃炳焯及訴外人畢索公

司，其起訴之原因事實為請求賠償未經許可製售及授權他人在台灣銷售侵害系爭專利之侵權品所生損害（臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號、臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號、最高法院 96 年度台上字第 2857 號等民事判決參照），核與本件訴請被上訴人即上訴人卓豪公司及其法定代理人黃炳焯連帶賠償上訴人即被上訴人自 92 年起至 95 年間，因容忍假處分裁定所生之損失，不僅兩案當事人非同一，起訴之原因事實暨訴之聲明亦均非同一，依最高法院 84 年度台上字第 2149 號裁判判例意旨，本件並無重複起訴之虞。

2. 依專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定，發明專利權人依第 84 條請求損害賠償時，得依民法第 216 條規定，請求填補專利權人所受損害及所失利益，前揭規定依專利法第 108 條準用於新型專利。是以，專利權人對於不同之損害及所失利益，本得分別舉證訴請損害賠償，本質上各個損害或所失利益項目間並無互斥關係。參以被上訴人即上訴人二人因於香港「為販賣之要約、製造及輸入」系爭眼鏡而侵害上訴人即被上訴人之專利排他權，與訴外人畢索公司兼其法定代理人黃炳焯係因「販售」系爭眼鏡而侵害上訴人即被上訴人之專利權，兩者分別係以不同之侵權態樣侵害被上訴人即上訴人之專利排他權，且各個階段之行為態樣獲利項目獨立，造成上訴人即被上訴人之損失亦有所異，自不得包括計算視為同一損害。
3. 前案之專利侵權事件一併訴請被上訴人即上訴人黃炳焯返還自 88 年 4 月起至 92 年 4 月 30 日止因專利侵權事件受有之不當得利，據以請求之法律關係乃黃炳焯應給付而未給付之專利授權金。核與本件請求被上訴人即上訴人卓豪公司兼其法定代理人黃炳焯連帶賠償原告於 92 年至 95 年間因容忍假處分裁定所生之專利排他權受限縮、無形資產減損、商譽損失等損害事件，不僅當事人不完全同一，請求之原因事實暨訴之聲明亦均非同一，揆諸前揭判例意旨，本件與另案訴請返還不當得利事件並非同一事件，亦無違反重複起訴禁止原則之虞。
4. 被上訴人即上訴人主張上訴人即被上訴人可得請求損害賠償之金額應扣除上訴人即被上訴人對於被上訴人即上訴人之下游經銷商提起民事侵權訴訟獲准判賠之金額。惟上訴人即被上訴人向經銷商訴請損害賠償，係依專利法第 106 條第 1 項規定，以該等經銷商侵害上訴人即被上訴人專有排除他人未經其同意而「販賣」之權，與本件向被上訴人即上訴人請求

賠償排他權受限縮（包括未經其同意不得擅自「製造、為販賣之要約、販賣」之權）、無形資產減損暨商譽損失等損害，不僅訴訟當事人不同、請求之原因事實暨訴之聲明亦均不相同，前提上既未違反重複起訴禁止原則，於請求損害賠償之結果而論，自非同一損害項目，即無於本件訴訟中扣除另案獲判損害額之必要。

5. 被上訴人即上訴人於聲請系爭假處分裁定獲准前即不斷以各種非法手段干擾上訴人即被上訴人營業。又被上訴人即上訴人於 90 年 10 月 23 日及 91 年 3 月 21 日，以第三人及自己名義藉故對系爭專利提起舉發，並藉系爭專利已經被提起舉發而效力未定為由，聲請本件假處分裁定，案經臺灣嘉義地方法院以裁定命 300 萬元供擔保後，上訴人即被上訴人應容忍其繼續製造及銷售及使用系爭中華民國新型第 145922 號「眼鏡與其副框之組合結構」之專利產品即「中樑複合式前掛眼鏡」（下稱系爭眼鏡），並從事其他與系爭眼鏡有關之商業行為，且命上訴人即被上訴人不得為任何妨害、干擾或阻止被上訴人即上訴人從事前開活動之行為。經抗告法院將該裁定廢棄，預估因本件假處分可能受有之損害應為新台幣（下同）8,624,166 元，命被上訴人即上訴人應如數提供擔保。被上訴人即上訴人隨即提起假處分本案訴訟，案經臺灣嘉義地方法院 92 年度訴字第 557 號判決被上訴人即上訴人敗訴確定在案。被上訴人即上訴人旋於 97 年 5 月 1 日以存證信函，限期催告上訴人即被上訴人對前揭擔保金行使權利，上訴人即被上訴人於 97 年 5 月 2 日收受前揭催告行使權利之存證信函，上訴人即被上訴人因系爭假處分裁定容忍被上訴人即上訴人繼續製造、銷售及使用系爭眼鏡暨從事其他與系爭眼鏡有關之商業行為，且不得為任何妨害、干擾或阻止被上訴人即上訴人從事前開活動而生商譽及營業利益等損失，爰依法提起訴訟。
6. 系爭專利之有效性及被上訴人即上訴人製售產品侵害系爭專利，均經判決確定。上訴人即被上訴人委請專業理算機構理算之結果，上訴人即被上訴人因假處分裁定造成市場佔有率下跌、客戶流失、產品因被上訴人即上訴人藉由侵權、削價競爭行為而滯銷之商業損失及其他無形資產之減損至少 7,158,548 元。而本件假處分事件已致上訴人即被上訴人支出律師法律服務費用共 2,685,054 元，鑑定費用共 4 萬元，廣告費用共計支出 386,085 元，共支付本無須支出之成本 3,111,139 元，是被上訴人即上訴人應賠償上訴人即被上訴人因假

處分本案訴訟所增加之營業成本 3,111,139 元。又被上訴人即上訴人為圖營利、基於故意以假處分裁定為後盾連續傷害上訴人即被上訴人之商譽，上訴人即被上訴人依公平交易法第 19 條第 1 款、民法第 18 條、第 184 條及第 195 條第 1 項等規定，請求被上訴人即上訴人應賠償上訴人即被上訴人之商譽受損而生之非財產上損失，共計 1,000 萬元。而被上訴人即上訴人具有侵害前揭專利排他權、無形資產及商譽之故意。是以，被上訴人即上訴人應連帶賠償上訴人即被上訴人因容忍假處分裁定所支出之直接費用損失及無形資產減損至少 10,269,687 元。上訴人即被上訴人並受有至少千萬元之商譽即非財產上損失，爰僅以供擔保之金額，即 8,624,166 元訴請判令被上訴人即上訴人連帶賠償。並聲明：(1)被上訴人應連帶給付上訴人 8,624,166 元及起訴狀繕本送達翌日起，按週年利率 5%計算之利息。(2)訴訟費用由被上訴人即上訴人負擔。(3)上訴人即被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

(二)原審為上訴人即被上訴人敗訴之判決，上訴人即被上訴人據此提起上訴，並主張：

1. 關於被上訴人即上訴人等應連帶再給付上訴人即被上訴人 2,535,083 元部分：

(1)關於損害賠償之計算部分，原審對於上訴人即被上訴人提呈之部分事證未予採信，本件上訴僅係針對該原審漏未審酌之損害賠償計算事證提起。原審對於上訴人即被上訴人因台灣嘉義地方法院 92 年度裁全字第 494 號民事裁定（下稱系爭假處分裁定）致無形資產減損等提請專業理算機構製作之系爭理算報告未予採納，惟系爭理算報告之作成基礎為上訴人即被上訴人自 89 年至 94 年間之財務報表（包括損益表與資產負債表）及具體之支出單據費用（參見原證 40 號之系爭理算報告第 5 頁），並非僅單純模擬淨利，原審對於系爭理算報告之解讀已有誤解。且若無原審被上訴人即上訴人瓜分市場之行為，上訴人即被上訴人得據系爭專利於 92 年至 95 年間於台灣前掛式眼鏡市場享有獨占之營業利益並回收其投資研發之相關成本。詎原審未向上訴人即被上訴人公開心證，並有機會說明市場背景，即認定系爭理算報告未考量客觀經濟環境良窳，亦未慮及斯時市場上是否有其他替代品牌，認定事實即屬率斷。

(2)縱上訴人即被上訴人再將 95 年度之營業收益等資料送交理算，其損失金額亦將只增不減，對於 92 年至 94 年間之理算結果，並無影響。詎原審不察，稱系爭理算報告僅計算 92 年至 94

年會計年度上訴人即被上訴人總體無形資產之減少價值，與被上訴人即上訴人於 92 年 3 月 19 日聲請假扣押裁定至 95 年 11 月 13 日本案訴訟確定日，因被上訴人即上訴人實施系爭假處分保全程序之行為，造成上訴人即被上訴人損害之期間不相當，而逕行否准整份系爭理算報告之證據價值，其論點亦有可議。另由財團法人台灣經濟科技發展研究院於 99 年 6 月 23 日以（99）智堯字第 06006 號函可知原審對於證據之取捨未公開心證賦予上訴人即被上訴人說明之機會，實有疏失。

- (3)被上訴人即上訴人主張從會計項目上既未臚列「無形資產」，上訴人即被上訴人無由依財務報表主張無形資產減損。惟無形資產之實際數額雖未明列於財務報表，其價值確真實存在，財務報表上未實際臚列無形資產（例如專利）等價值，係因其價值難以估計，且於本件請求系爭假處分裁定所受損失期間，一般公司縱因專利權而享有無形資產，於無法律明文必須記載於財務報表之情形下，均不會直接將無形資產之價值記載於財務報表。被上訴人即上訴人復主張依據 35 號財會公報，上訴人即被上訴人應該每年評估逐年檢視無形資產減損。惟 35 號財會公報係於 94 年之後實際施行，系爭理算報告僅援引第 35 號財會公報之基本理念計算本件無形資產之減損。
- (4)被上訴人即上訴人另主張系爭理算報告並未製作個別產業分析，無足採信。惟於眼鏡市場之產業分析與社會整體經濟情況呈正比關係，參以台灣各個大小眼鏡行事實上之獲利狀況難以取樣估計，系爭理算報告因此以整體經濟發展作為分析之基礎，以個別產業分析有其困難性，被上訴人即上訴人主張僅以整體經濟之分析不符專業，亦係誤解。被上訴人即上訴人稱系爭理算報告之最大問題是：系爭專利只有一件，惟上訴人即被上訴人之美國專利數量甚多，系爭理算報告僅將全部收益之減損單一歸咎於系爭假處分裁定，有以偏概全之錯誤。惟上訴人即被上訴人之經營情形於系爭假處分裁定獲准期間，除系爭假處分裁定外，並無其他重大不利影響營收之情形，是以本件作為被上訴人即上訴人文德公司技術收入部份下跌直接影響因素，並無不合。
- (5)被上訴人即上訴人主張上訴人即被上訴人既係請求專利侵害損失，即是權利金損失，系爭理算報告中卻未逐一計算歷年權利金額之變動情況，系爭理算報告不足採信。惟上訴人即被上訴人於本件請求者，係因系爭假處分裁定獲准致本應專有獨享之眼鏡市場受侵奪，整體無形資產減損與商譽之損失

，並非僅請求專利侵權損害賠償。被上訴人即上訴人另主張影響上訴人即被上訴人營業收入者主要在於營業毛利是否過薄以及營業成本是否管控得宜。惟系爭理算報告係根據毛利分配率作為技術收益率，並且排除經營因素，計算出每年無形資產價額再計算其中差額作為無形資產確有減損之事證，自較被上訴人即上訴人自行提取部分數據之陳述更為可採。

(6)被上訴人即上訴人主張上訴人即被上訴人於 92 年後營收下滑之主要原因是外銷銳減，且此等變動應係國際市場變動或上訴人即被上訴人經營策略造成，絕對與系爭假處分裁定無關。惟上訴人即被上訴人縱有外銷，亦非從 92 年開始，且除系爭假處分裁定事件以外，並未有其他重大影響收入之事件，上訴人即被上訴人否認有外銷銳減之情事。被上訴人即上訴人主張稱系爭理算報告應該比較內、外銷收入、權利金收入及銷貨收入等細項。惟系爭理算報告係根據資產負債表加以製作，權利金之收入不會直接列於資產負債表，而可能以研發、薪資等項目顯示在各個收益細項，系爭理算報告之計算方式係採取「直接資本化法」，將「技術」部分收益與所需要的「資產價值」之間的比例算出，逐一計算出每年之無形資產價值，並比較其價差，其價差即為無形資產減損之實證。

2. 關於被上訴人即上訴人應連帶賠償上訴人即被上訴人因系爭假處分裁定支出之訴訟費用及法律服務費用共 2,685,054 元部分：

(1)原判決認為上訴人即被上訴人捨近求遠委託律師代為處理。惟本件糾紛涉及系爭假處分裁定是否限縮上訴人即被上訴人專利排他權之行使及專有眼鏡市場受瓜分之商業利益損失，更較一般可具體描述被侵害客體之民事案件複雜，一般民事案件之權利定義明確，權利人證明已受侵害之訴訟成本相對較低。然而於侵害無形商業資產之事件，權利之客體係屬無形，權利人之營業細節，有時屬於機密，有取捨是否有全部揭露之必要，侵害之標的及侵害獲益則掌握於侵權者手中，即使前述每樣資料均已取得，亦由於權利人之權利界限相當模糊，導致舉證不易，訴訟成本高昂，結果亦難以確定。是以，諸如本件請求無形資產減損之事件，若不委由具有相關專業知識和熟悉訴訟程序之代理人，恐難維護上訴人即被上訴人之權利。且上訴人即被上訴人基於長久信賴關係，及各個牽涉案件之複雜背景，實有統一委託專業律師伸張權利或防禦之必要。揆諸前揭司法院院字第 205 號解釋，本件律師

服務費用確係必要訴訟費用。

(2)縱上訴人即被上訴人循起訴途徑救濟權益，被上訴人即上訴人仍數次不惜以上訴人即被上訴人之法定代理人違反系爭假處分裁定為由，連續對上訴人即被上訴人之法定代理人提起刑事告訴或聲請民事法院拘提、管收，或處以怠金。上訴人即被上訴人為維護法定代理人之訴訟權益，更為避免因訴訟防禦不當使法定代理人枉受刑責，不得不委請律師於歷審進行答辯，此等因被上訴人即上訴人據系爭假處分裁定無端生事所增加之支出，亦應由被上訴人即上訴人負損害賠償責任。

(3)上訴人即被上訴人因系爭假處分裁定支出之訴訟及法律服務費用共計 2,685,054 元，應由被上訴人即上訴人負損害賠償責任。。

3. 關於被上訴人即上訴人應連帶賠償上訴人即被上訴人因系爭假處分裁定支出之理算費用共 10 萬元部分：上訴人即被上訴人因系爭假處分裁定致原本專有之市場受侵蝕，並受有無形資產減損之損失，相關損失涉及市場價值之評估、非可控制及可控制因素之篩選暨複雜之理算方式，有委請專業機構進行評估並作成理算報告據以提呈法院作為判決參考事證之必要，此等委請專業理算機構計算損失之部分，乃係因系爭假處分裁定致上訴人即被上訴人增加之營業成本，自亦應由被上訴人即上訴人負賠償責任。是系爭理算報告之理算費用共計 10 萬元，應由被上訴人即上訴人連帶賠償之。

4. 爰上訴聲明：(1)原判決不利於上訴人即被上訴人部分廢棄。

(2)上開廢棄部分，被上訴人即上訴人等應再連帶給付上訴人即被上訴人 0000000 元，及自 97 年 7 月 25 日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。(3)第一審廢棄部分及第二審訴訟費用均由被上訴人即上訴人等負擔。(4)第二項聲明，上訴人即被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

(三)上訴人即被上訴人就被上訴人即上訴人上訴之答辯則以：

1. 程序方面：

(1)上訴人即被上訴人與訴外人畢索時尚有限公司（下稱畢索公司）兼其法定代理人黃炳焯間之前案與本件非同一事件，亦未違反重複起訴禁止原則部分：

上訴人即被上訴人固曾於另案對黃炳焯與訴外人畢索公司起訴主張侵害系爭專利。惟該案被告為黃炳焯及訴外人畢索公司，其起訴之原因事實為請求賠償未經許可製售及授權他人在台灣銷售侵害系爭專利之侵權品所生損害，案經臺灣板橋

地方法院 93 年度智字第 27 號、臺高等法院 95 年度智上字第 18 號及最高法院 96 年度台上字第 2857 號民事判決判決在案。
上開事件核與本件訴請被上訴人即上訴人等連帶賠償上訴人即被上訴人自 92 年至 95 年間因容忍系爭假處分裁定所生本案訴訟支出費用、專利授權市場占有率下跌、年度授權金減少、潛在客戶流失與商譽等損失，不僅兩案當事人非同一，起訴之原因事實暨訴之聲明亦均非同一，依最高法院 19 年度上字第 278 號判例意旨，即無重複起訴之虞。被上訴人即上訴人僅以其與另案之侵權時間點重疊，即逕謂兩案屬同一案件，即係對訴訟法上同一案件之性質有所誤解。

(2)上訴人即被上訴人對於被上訴人即上訴人之下游經銷商另訴提起之專利侵權訴訟與本件非同一事件，亦無重複起訴禁止原則之適用部分：

被上訴人即上訴人主張上訴人即被上訴人可得請求損害賠償之金額應扣除其對於被上訴人即上訴人之下游經銷商提起民事侵權訴訟獲准判賠之金額。惟上訴人即被上訴人向被上訴人即上訴人之下游經銷商訴請損害賠償事件，係以該等經銷商侵害上訴人即被上訴人專有排除他人未經其同意而「販賣」之權，與本件向被上訴人即上訴人請求賠償專利排他權受限縮（包括未經其同意不得擅自「製造、為販賣之要約、販賣」之權）、無形資產減損暨商譽損失等損害，不僅訴訟當事人不同、請求之原因事實暨訴之聲明亦均不相同，前提下既未違反重複起訴禁止原則，於請求損害賠償之結果而論，自非同一損害項目，即無於本件訴訟中扣除另案獲判損害額之必要。

被上訴人即上訴人卓豪公司與其經銷商銷售經營之獲利顯不相同，依商業經營必在獲利之法則，被上訴人即上訴人卓豪公司就實施其專利並銷售之金額，與其經銷商輾轉購買再轉售之金額，通常不會相同。況本件尚包括請求被上訴人即上訴人瓜分上訴人即被上訴人專有市場造成之商業利益損失及商譽等損失，是上訴人即被上訴人對被上訴人即上訴人之下游經銷商請求損害賠償之範圍，與本件上訴人即被上訴人訴請被上訴人即上訴人損害賠償之項目、範圍及賠償義務人均不相同，並無扣除必要。

上訴人即被上訴人對被上訴人即上訴人下游經銷商訴請損害賠償之判決理由內均分別肯認上訴人即被上訴人對於被上訴人即上訴人之下游經銷商之損害賠償請求與本件因系爭假處分裁定所受損害並無重複求償之虞。且上訴人即被上訴人因

系爭假處分裁定所受之損失，非僅有應收取權利金下跌之損失，尚包括專利排他權受限制、商譽之損失，以及本可專有之市場受侵蝕之損失。被上訴人即上訴人欲以授權金作為本件損害賠償之計算基礎，顯有意將本件與另案專利侵權訴訟請求之損害賠償項目相混淆。

2. 實體方面：

(1)關於被上訴人即上訴人係基於故意或重大過失聲請系爭假處分裁定，並致生上訴人即被上訴人損害，無任何可受保障之善意信賴部分：

被上訴人即上訴人所製造販售之系爭眼鏡侵害上訴人即被上訴人之系爭專利，業經臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決確定在案。又被上訴人即上訴人之據爭專利使用其主要技術係利用上訴人即被上訴人系爭專利之再發明，依專利法第 78 條第 2 項規定，未經上訴人即被上訴人同意本即不得實施，則被上訴人即上訴人未經上訴人即被上訴人之同意即按據爭專利實施製造系爭眼鏡，進而據以聲請系爭假處分裁定暨執执行程序，縱非屬故意，依民法第 184 條第 2 項規定自可推定其主觀具有藉系爭假處分裁定侵害上訴人即被上訴人商譽及瓜分上訴人即被上訴人眼鏡市場之故意或重大過失，自應負損害賠償責任。

被上訴人即上訴人於 88 年底經由上訴人即被上訴人委託代發之律師函知悉其系爭眼鏡涉及侵害上訴人即被上訴人之系爭專利權，以及據以製作侵權品之據爭專利為上訴人即被上訴人系爭專利之再發明，仍基於圖利之故意，連續以發函、刑事訴訟、連續向公平會提出檢舉等方式企圖干擾合法專利權人上訴人即被上訴人之營運，藉以擴張自己非法之市場版圖，足見被上訴人即上訴人之主觀上自始具有「即使上訴人即被上訴人發生損害，也無所謂」之意欲，有容任上訴人即被上訴人專利排他權受限行使、無形資產及商譽等減損之損害發生之主觀故意無疑。又被上訴人即上訴人明知系爭專利具有可專利性，而仍以連續據同一或類似事證對系爭專利提出舉發之方式，聲請系爭假處分裁定獲准，自始具有侵害上訴人即被上訴人專利排他權、就前掛式眼鏡市場專有之商業利益暨侵害上訴人即被上訴人商譽之故意。

(2)關於被上訴人即上訴人卓豪公司應與被上訴人即上訴人黃炳焯負連帶損害賠償責任部分：

被上訴人即上訴人辯稱，系爭假處分裁定係由被上訴人即上訴人黃炳焯一人實施，被上訴人即上訴人卓豪公司並未參與

，被上訴人即上訴人卓豪公司於本件無與被上訴人即上訴人黃炳焯連帶負損害賠償責任之義務。惟被上訴人即上訴人黃炳焯雖以其個人名義聲請系爭假處分裁定獲准，然其於聲請系爭假處分裁定時，自始即表明其聲請假處分裁定係為被上訴人即上訴人卓豪公司之營業利益而為之。對應於系爭假處分裁定所提起之本案訴訟更係以被上訴人即上訴人卓豪公司兼被上訴人即上訴人黃炳焯名義共同起訴（參見臺灣嘉義地院 92 年度訴字第 557 號民事判決），被上訴人即上訴人黃炳焯並於該本案訴訟中再度自承其透過被上訴人即上訴人卓豪公司生產及銷售仿品，以及被上訴人即上訴人黃炳焯係為被上訴人即上訴人卓豪公司股東權益而代為聲請系爭假處分裁定獲准之意。

被上訴人即上訴人卓豪公司及被上訴人即上訴人黃炳焯事實上共同以系爭假處分裁定為後盾，瓜分及攫取本應屬於上訴人即被上訴人之眼鏡市場，致生上訴人即被上訴人損失，被上訴人即上訴人卓豪公司及被上訴人即上訴人黃炳焯對於上訴人即被上訴人應負之損害賠償責任範圍事實上無法區分，自應連帶對上訴人即被上訴人負損害賠償責任。

(3)關於被上訴人即上訴人應給付之損害賠償金額計算方式部分：

關於無形資產減損之部分，被上訴人即上訴人應賠償上訴人即被上訴人市場占有率下跌、客戶流失、產品因被上訴人即上訴人藉由侵權、削價競爭行為而滯銷之商業損失暨其他無形資產之減損至少 7,158,548 元部分：

I 上訴人即被上訴人本可依系爭專利享有市場獨占之權利因被上訴人即上訴人惡意、低價銷售後，市場萎縮，更不得不降低價格與被上訴人即上訴人製售之系爭眼鏡競爭，有經銷商因此終止與上訴人即被上訴人之經銷關係。又系爭假處分裁定係被上訴人即上訴人第二次對上訴人即被上訴人聲請獲准。

II 被上訴人即上訴人雖嘗試以自行計算之方式分析兩份系爭假處分裁定前上訴人即被上訴人與訴外人根茂公司之授權契約，主張該兩份契約顯示上訴人即被上訴人所收取之權利金逐年上升。惟訴外人根茂公司於與上訴人即被上訴人之第一份授權契約成立後，確係繳納年度權利金頭期款 150 萬元予上訴人即被上訴人，被上訴人即上訴人以複雜且錯誤之計算方式，謬稱上訴人即被上訴人收取之年度授權金逐年攀升已有錯誤，顯係誤導。

III 若非被上訴人即上訴人持續製造並授權他人在台銷售系爭眼鏡，對合法專利權人上訴人即被上訴人之專有市場造成嚴重的排擠效應，以斯時台灣眼鏡市場僅上訴人即被上訴人合法擁有前掛式眼鏡專利之情形，上訴人即被上訴人本得分別向被上訴人即上訴人之在台眼鏡代理商或經銷商收取授權金，從而，對於此等本應屬於上訴人即被上訴人之經銷商，以及每一經銷商應給付授權金價額之滑落，以及上訴人即被上訴人投資研發系爭專利成本回收困難，既係因系爭假處分裁定所致，自應由被上訴人即上訴人負損害賠償責任。

IV 被上訴人即上訴人主張上訴人即被上訴人須證明系爭假處分裁定係造成上訴人即被上訴人損害之單一直接原因，否則不得謂上訴人即被上訴人因系爭假處分裁定受有損害。惟被上訴人即上訴人於瓜分上訴人即被上訴人之市場造成損害後，以訴訟詭辯之方式稱上訴人即被上訴人應證明渠等為造成上訴人即被上訴人損害之單一直接原因，實無足取。且上訴人即被上訴人營運下挫之原因確可歸因系爭假處分裁定，被上訴人即上訴人以系爭假處分裁定為後盾瓜分專屬於上訴人即被上訴人市場之行為，與上訴人即被上訴人營收下挫之損害結果間，確具有相當因果關係，被上訴人即上訴人自應負損害賠償責任。

關於被上訴人即上訴人應賠償上訴人即被上訴人專利侵害鑑定費用 4 萬元部分：被上訴人即上訴人主張上訴人即被上訴人對系爭假處分裁定於 92 年 4 月 16 日提起抗告后，另於 92 年 6 月 10 日委託中國機械工程學會進行侵權鑑定支出之鑑定費用並非必要，蓋上訴人即被上訴人並非主張專利權被侵害之原告，自無取得專利侵害鑑定報告之必要。惟上訴人即被上訴人委託進行前揭鑑定係因系爭假處分裁定導致不能以寄發警告函等方式制止被上訴人即上訴人及其下游經銷商繼續製造系爭眼鏡，須以訴訟方式向法院舉證證明上訴人即被上訴人之損失。原審認定被上訴人即上訴人應支付前揭必要鑑定費用，適法妥當。

關於被上訴人即上訴人應賠償上訴人即被上訴人因系爭假處分裁定支出之廣告費用 386,085 元部分：上訴人即被上訴人係委託律師向業界提出「敬告業界啟事」，除聲明自己之專利權以外，並籲請業界尊重上訴人即被上訴人之專利權，以免觸法，與一般廣告縱使附有產品專利字號，亦係以大幅版面介紹推廣專利製成品之各種優點完全不同。原判決認上訴人即被上訴人確係因系爭假處分裁定導致同業誤解，因此必

須刊登廣告啟事，聲明自己之專利權，此等廣告費用支出乃屬必要費用，合法有據。

關於被上訴人即上訴人為圖營利、基於故意以系爭假處分裁定為後盾連續傷害上訴人即被上訴人商譽，應賠償上訴人即被上訴人商譽受損而生之非財產上損失，共計 1,000 萬元部分：

I 被上訴人即上訴人早於 88 年 9 月 4 日收受上訴人即被上訴人寄發之律師函時，已可預見縱係依其專利製售產品，仍有侵害上訴人即被上訴人系爭專利之可能。詎被上訴人即上訴人連續以自己或第三人名義據相同或類似證據對上訴人即被上訴人系爭專利提起舉發，藉此聲稱上訴人即被上訴人之專利應予撤銷，聲請系爭假處分裁定獲准，足見被上訴人即上訴人自始採取各種手段不惜以侵害上訴人即被上訴人之方式圖利，自有使上訴人即被上訴人商譽可能於司法判決未確定前即已受損亦無所謂之故意。且被上訴人即上訴人據系爭假處分裁定為後盾對外宣導之結果，導致上訴人即被上訴人部分經銷商因此終止合作關係。

II 被上訴人即上訴人之下游經銷商不知悉兩造紛爭緣由，不知上訴人即被上訴人因系爭假處分裁定，已無法再私下勸導被上訴人即上訴人之下游經銷商勿販售侵害上訴人即被上訴人系爭專利之系爭眼鏡，以及上訴人即被上訴人為維持眼鏡市場占有率被迫起訴之初衷，誤以為上訴人即被上訴人係違反系爭假處分裁定對被上訴人即上訴人之下游經銷商濫行主張權利，竟發動鐘錶眼鏡商業同業公會對上訴人即被上訴人發函警告，表示將抵制上訴人即被上訴人之合法產品。

III 原審認定上訴人即被上訴人因被上訴人即上訴人不法聲請系爭假處分裁定獲准並進而侵害上訴人即被上訴人商譽之論述，其認事用法並無違誤。惟商譽無價，是原審判賠之部分尚無法完全填補上訴人即被上訴人之商譽損失。

(4)並答辯聲明：上訴駁回。訴訟費用由上訴人即被上訴人連帶負擔。

二、被上訴人即上訴人則以：

(一)被上訴人即上訴人之答辯：

1. 上訴人即被上訴人主張台灣經濟科技發展研究院之理算報告估算上訴人即被上訴人因假處分所受之無形財產損害共有 7,158,548 元，依據假處分裁定前後財報誤差，兼顧客觀經濟環境良窳及營業額與影響收益之變動因素加以評估，足資作為損害賠償計算之依據。詎原審不採理算報告，僅判給 4,78

7,781 元，又駁回上訴人即被上訴人訴訟及律師費用 2,685,054 元之請求，應予廢棄，請再判給上訴人即被上訴人 2,535,083 元，上訴人即被上訴人並請求傳喚理算報告製作人張智堯到庭作證。惟查：

(1)關於上訴人即被上訴人主張之無形資產減損 7,158,548 元部分：

上訴人即被上訴人果因假處分受到專利排他權之損害，本可拿出在假處分前、後上訴人即被上訴人本案專利眼鏡之銷售報表及授權合約，具體、直接證明銷量或權利金減少之事實毫無困難，不必另行製造理算報告。

理算報告第 9 頁引用訴外人根茂公司 92 年 6 月 10 日函反應之意見，復依訴外人根茂公司 89 年及 91 年之年度授權金為 1,058,850 元及 1,182,510 元，且於 92 年 7 月與訴外人根茂公司續約時，年度授權金漲至 135 萬元，顯與理算報告所引用之 92 年 6 月 10 日函中所稱若是漲價即放棄此項產品之說法矛盾，足見其所言係虛偽。

訴外人張智堯指出其對無形資產之估價方式，是列在理算報告第 40 頁第貳點，以總資產扣掉第四點所列之流動資產等項目後得到，技術部分之模擬收益率按 20% 除以 4 計算。惟其僅計算之結果列出，計算之過程並未說明。復以訴外人張智堯對於營收下滑之因素不作系爭專利產品與其他產品之區隔與分析，泛言假處分影響所有商品，欠缺專業。且報表中卻無法看到歷年權利金收入之金額及變動情況，足見此報表係依上訴人即被上訴人律師要求之數字推估抽象不實之無形資產減損，以供上訴人即被上訴人請求顯不相當之賠償。且依據 35 號財會公報，上訴人即被上訴人應該每年評估逐年檢視無形資產減損。

系爭理算報告之最大問題係系爭專利只有一件，惟上訴人即被上訴人之美國專利數量甚多，系爭理算報告僅將全部收益之減損單一歸咎於系爭假處分裁定，有以偏概全之錯誤。

上訴人即被上訴人既係請求專利侵害損失，即是權利金損失，系爭理算報告中卻未逐一計算歷年權利金額之變動情況，系爭理算報告不足採信。且影響上訴人即被上訴人營業收入者主要在於營業毛利是否過薄以及營業成本是否管控得宜。上訴人即被上訴人於 92 年後營收下滑之主要原因是外銷銳減，且此等變動應係國際市場變動或上訴人即被上訴人經營策略造成，絕對與系爭假處分裁定無關。復以被上訴人即上訴人復稱系爭理算報告應該比較內、外銷收入、權利金收入及

銷貨收入等細項。

(2)關於上訴人即被上訴人主張之訴訟及法律服務費用 2,685,054 元部分：

上訴人即被上訴人稱因本件假處分而支出之假處分抗告、本案之訴訟費用、律師費用，共計 586,379 元，屬其損害，應由被上訴人即上訴人黃炳焯等賠償。惟上訴人即被上訴人極具規模，內部設有資深優秀之專利及法務人員。本件假處分及第一、二審訴訟，皆不採強制律師代理制度，上訴人即被上訴人本身即有能力訴訟，無需聘請律師，其支出律師費用非屬伸張權利之必要費用。

上訴人即被上訴人地處嘉義，該地區並非沒有稱職之律師，上訴人即被上訴人沒有必要捨近求遠，聘請台北之律師南下訴訟，增加訴訟成本。又假處分之本案訴訟，係排除侵害，並未涉及損害賠償舉證及計算，上訴人即被上訴人上開理由毫不相干。又關於上訴人即被上訴人假扣押經銷商是否違反假處分效力之爭議及其衍生之執行與刑事案件，與假處分並無直接關係，亦非因假處分本身而致之損害。是上訴人即被上訴人為其與訴外人藍雪枝支出之律師費用，應自行負擔。

上訴人即被上訴人主張其因本件假處分而支出控告被上訴人即上訴人黃炳焯經銷商大眾、台視、府城、長春、金隆、威風、師大、畢索所產生之律師費用，共計 2,098,675 元，亦應由被上訴人即上訴人黃炳焯等連帶賠償。惟上訴人即被上訴人既主張假處分之效力不及於被上訴人即上訴人黃炳焯下游之經銷商，則其對於經銷商之假扣押及訴訟所支出之訴訟及律師費用，與假處分並無因果關係，不得於本案請求。又上訴人即被上訴人承認其已與威風眼鏡及金隆眼鏡和解而未強制執行或撤回起訴，則其捨棄不向彼等要求訴訟費用，即無理由再向被上訴人即上訴人黃炳焯等請求支付二家之訴訟費用 57,360 元及 48,000 元。上訴人即被上訴人對上開經銷商勝訴所得之金額尚不及其所花之律師費用，顯然不符比例原則，其費用浮濫，不應准許。

2. 上訴人即被上訴人上訴請求就無形資產減損及訴訟、律師費用再判給 2,535,083 元，並無理由，請予駁回。並答辯聲明：
(1)上訴駁回。(2)訴訟費用由上訴人即被上訴人負擔。

(二)被上訴人即上訴人之上訴主張：

1. 程序方面：

(1)原判決認為本件並無重覆起訴之情事。惟上訴人即被上訴人於前案主張被上訴人即上訴人黃炳焯之侵權行為時間係自 88

年4月11日起至93年10月31日止，與上訴人即被上訴人主張被上訴人即上訴人黃炳焯之侵權行為時間自92年3月20日，在92年3月20日起至93年10月31日止期間之侵權行為係重複起訴。上訴人即被上訴人因假處分消極容忍系爭眼鏡之銷售，可知前案與本案之訴訟標的都是上訴人即被上訴人之專利排他權受到侵害，兩案當事人均為上訴人即被上訴人與被上訴人即上訴人黃炳焯，乃屬同一案件。前案既經判決，被上訴人即上訴人黃炳焯賠償180萬元既已確定，上訴人即被上訴人自不得再就同一時間範圍，即自92年3月20日起至93年10月31日止，對被上訴人即上訴人黃炳焯重覆起訴。

- (2)上訴人即被上訴人於本案請求被上訴人即上訴人黃炳焯賠償因其容忍假處分所受到之市場占有率下跌、客戶流失、削價競爭損失，實際皆是專利排他權受侵害所致之損失。詎原審未審酌上訴人即被上訴人本案對被上訴人即上訴人黃炳焯關於專利排他權受侵害之主張，係以不同名目重複請求，竟認本件非重複起訴，程序自有違法。

2. 實體方面：

- (1)原判決令被上訴人即上訴人二人連帶賠償上訴人即被上訴人損害，係以被上訴人即上訴人黃炳焯之專利為上訴人即被上訴人專利之再發明，被上訴人即上訴人黃炳焯未經上訴人即被上訴人同意製銷系爭眼鏡，進而據以聲請假處分，縱非屬故意，亦有重大過失存在，應負賠償責任。惟經濟部智慧財產局以89年9月13日舉發審定書係認定上訴人即被上訴人之專利與被上訴人即上訴人黃炳焯之專利，定位技術手段、構造顯不相同，而經濟部智慧財產局以90年7月17日舉發審定書，認定兩者並不相同，且皆未認兩者有再發明之關係。則被上訴人即上訴人黃炳焯善意信賴主管機關之判斷，始終相信自己之專利權並未侵害上訴人即被上訴人之專利權，上訴人即被上訴人不應干擾被上訴人即上訴人黃炳焯專利權之實施。況被上訴人即上訴人黃炳焯係香港人，不悉台灣法律，其於聲請假處分前後，均依律師之建議，自無侵權之故意或重大過失。
- (2)原審判決認定被上訴人即上訴人黃炳焯自始係為被上訴人即上訴人卓豪公司之利益，於執行職務範圍內聲請本件假處分裁定，且其與被上訴人即上訴人卓豪公司事實上自始共同具名對外以假處分裁定為後盾，侵害上訴人即被上訴人權益，被上訴人即上訴人卓豪公司自應連帶負責。惟被上訴人即上訴人黃炳焯係為實施自己之專利權而聲請假處分，非為執行

被上訴人即上訴人卓豪公司之職務而為。被上訴人即上訴人卓豪公司並未參與假處分，僅係被上訴人即上訴人黃炳焯假處分反射效力所及之人，並非法律上權利義務之主體，不得因上訴人即被上訴人對外宣示被上訴人即上訴人黃炳焯有作假處分之事實或事後共同起訴，逕認被上訴人即上訴人卓豪公司應為被上訴人即上訴人黃炳焯假處分之錯誤連帶負賠償責任。

- (3)上訴人即被上訴人主張因假處分受有市場占有率下跌、客戶流失、削價競爭之商業損失及無形資產減損共 7,158,548 元，原審依上訴人即被上訴人 89 年度第 1 個完整銷售年度之銷售金額為港幣 303,432 元，折合新台幣約為 131 萬元，視為上訴人即被上訴人每年可能受有之損害，自 92 年 3 月 20 日至 95 年 11 月 13 日止，命被上訴人即上訴人賠償 4,787,781 元【計算式：131 萬元×(3 年+239/365 年)=4,787,781 元】

。惟原審以上開理算報告不過為模擬固定技術收益率計算出模擬淨利結果，並採用直接資本化法，藉以推算出各年度之無形資產價值，作為上訴人即被上訴人 92 年至 94 年會計年度公司總體無形資產之減少價值，與本案請求之理算期間、方式、基礎均有不同，不得認為係本案假處分直接造成之損害。另上訴人即被上訴人知悉有幾家廠商在假處分之後停止取得授權及減少多少授權金，無須另行花費製作理算報告。且依財政部核定之「營利事業各業同業利潤標準」，原審在計算被上訴人即上訴人黃炳焯所得利益時，未扣除 89% 之成本，自屬疏誤。

- (4)上訴人即被上訴人主張其因假處分所受有形資產減損之損害，有鑑定費 4 萬元、廣告費用 386,085 元、商譽損害 1,000 萬元，原判決令被上訴人即上訴人二人連帶給付 1,301,302 元。惟：

關於專利侵害鑑定費用 4 萬元部分：上訴人即被上訴人僅係假處分之相對人，既非主張專利權被侵害之原告，自無取得專利侵害鑑定之必要，其取得該份鑑定報告，尚非屬假處分之必要訴訟費用，不應核給。上訴人即被上訴人自稱係為向板橋地院起訴專利權侵害，才作此鑑定，故此一費用應屬板橋地院前案之訴訟費用，應於前案請求。又被上訴人即上訴人主張上訴人即被上訴人對系爭假處分裁定於 92 年 4 月 16 日提起抗告後，另於 92 年 6 月 10 日委託中國機械工程學會進行侵權鑑定支出之鑑定費用並非必要，蓋上訴人即被上訴人並非主張專利權被侵害之原告，自無取得專利侵害鑑定報告之

必要。

關於廣告費用 386,085 元部分：上訴人即被上訴人於假處分後刊登廣告，主要是宣揚本身之專利權，屬於對自己產品之廣告，獲得廣告之效益，不能將之歸類為因假處分而受之直接損害。且公會之發函與被上訴人即上訴人黃炳焯之假處分並無直接關係，且未對上訴人即被上訴人造成實際限制或約束，故上訴人即被上訴人刊登廣告之費用實與假處分毫無因果關係，不應核給。縱認上訴人即被上訴人可對被上訴人即上訴人黃炳焯之假處分予以澄清，其刊登廣告亦以必要為限，然除 92 年 5 月至 8 月之廣告，費用為 130,900 元（參見原證 40 之附件 6）可認與假處分較有關連以外，其餘各期廣告皆與假處分無關，不應准許。詎原審不查，全部照准，自屬不當。

關於上訴人即被上訴人請求商譽損害 875,217 元部分：上訴人即被上訴人主張假處分致其商譽損害，然其所提出之被上訴人即上訴人黃炳焯刊登之廣告，多係 88 年至 89 年之廣告，與假處分無關。在假處分之後，上訴人即被上訴人提出被上訴人即上訴人黃炳焯刊登之廣告只有兩期，且當代眼鏡發行數量有限，對上訴人即被上訴人之名譽影響甚微。上訴人即被上訴人無法證明商譽之實際損害，漫天要價 1,000 萬元，原審亦無具體事證，恣意判決 875,217 元，並未載明理由，自屬違法。

(5)是以，原判決認事用法容有諸多錯誤，爰請求就不利被上訴人即上訴人部分廢棄，並駁回上訴人即被上訴人第一審之訴及第二審之上訴。爰上訴聲明：原判決不利於被上訴人即上訴人之部分及該部分假執行之宣告暨命負擔訴訟費用部分之裁判均廢棄。上廢棄部分，駁回上訴人即被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請。第一審廢棄部分及第二審訴訟費用，均由上訴人即被上訴人負擔。如受不利判決，被上訴人即上訴人願以現金或等值之台灣銀行定期存單供擔保，免為假執行。

三、兩造不爭執之事實：

(一)上訴人即被上訴人於 86 年 9 月 6 日就系爭專利提出申請，於 87 年 6 月 1 日公告，公告期間經訴外人遠盈貿易有限公司（下稱遠盈公司）異議，遭經濟部智慧財產局為「異議成立，應不予專利」之審定。經上訴人即被上訴人不服，提起訴願遞遭駁回，復提起再訴願後，行政院撤銷原決定及處分，命經濟部智慧財產局於二個月內另為適法之處分。嗣於智財局

重新審理時，上訴人即被上訴人提出系爭專利說明書修正本，智財局為異議不成立之審定，核准系爭專利。故上訴人即被上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自 87 年 6 月 1 日起至 98 年 9 月 5 日止。

(二)被上訴人即上訴人等所販售之中華民國第 145922 號「眼鏡與其副框之組合結構」之新型專利產品（即名稱為「中樑複合式前掛眼鏡」之產品），為被上訴人即上訴人黃炳焯所享有系爭專利製造之專利物品。又被上訴人即上訴人黃炳焯所負責之公司即被上訴人即上訴人卓豪公司亦以上訴人即被上訴人享有之系爭專利欠缺新穎性、進步性為由，於 91 年 3 月 21 日向經濟部智慧財產局提出舉發，遭該局於 92 年 8 月 12 日為舉發不成立之審定，舉發人不服提出訴願，遭經濟部為訴願駁回之決定。

(三)被上訴人即上訴人黃炳焯以上訴人即被上訴人侵害其所有中華民國新型第 145922 號「眼鏡與其副框之組合結構」專利為由，於 92 年 3 月 19 日向原審聲請定暫時狀態假處分，經原審以 92 年度裁全字第 494 號假處分裁定命上訴人即被上訴人應容忍被上訴人即上訴人黃炳焯繼續製造及銷售使用中華民國第 145922 號「眼鏡與其副框之組合結構」之新型專利產品、或名稱為「中樑複合式前掛眼鏡」之產品，及從事其他與該產品有關之商業行為；上訴人即被上訴人並不得為任何妨害、干擾或阻止被上訴人即上訴人黃炳焯從事前開活動之行為，經上訴人即被上訴人聲請命被上訴人即上訴人等限期起訴，被上訴人即上訴人等乃於 92 年 6 月 12 日向臺灣嘉義地方法院就前揭假處分事件提起本案訴訟即臺灣嘉義地方法院 92 年度訴字第 557 號排除侵害案件。原審判決被上訴人即上訴人等敗訴後，上訴人即被上訴人即上訴人等不服提起上訴，嗣因視為撤回上訴，溯及於 95 年 11 月 13 日確定。

(四)上訴人即被上訴人前主張被上訴人即上訴人黃炳焯、訴外人畢索公司就被上訴人即上訴人黃炳焯所有之中華民國新型第 145922 號「眼鏡及其副框之組合結構」專利，為利用上訴人即被上訴人所有之中華民國新型第 173282 號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之再發明，侵害上訴人即被上訴人所有前揭新型專利之專利權之事實訴請損害賠償，案經臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號、臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號、最高法院 96 年度台上字 2857 號民事判決確定在案，是以被上訴人即上訴人黃炳焯因前揭侵權行為事件，算至 93 年 10 月 31 日止，應與訴外人畢索公司連帶賠償上訴人即被上

訴人 180 萬元。

- (五)上訴人即被上訴人前向被上訴人即上訴人之下游經銷商求償並獲勝訴判決，張碩即府城眼鏡行、威風眼鏡有限公司暨楊閔智、台視隱形眼鏡公司暨黃朝誠各判賠 37,500 元；劉智得即長春眼鏡行、俞文琴即師大眼鏡行各判賠 168,750 元。

四、兩造之爭點：

- (一)本件上訴人即被上訴人所為請求，與前案臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號、臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號、最高法院 96 年度台上字 2857 號民事判決有無重複請求之情形？
- (二)本件上訴人即被上訴人所為請求，與上訴人即被上訴人對被上訴人即上訴人之下游經銷商求償獲得勝訴部份之判決間，有無重複請求之情形？
- (三)上訴人即被上訴人依據理算報告請求被上訴人即上訴人賠償因假處分所受之無形財產損害 7,158,548 元，原審就此部分判決應給付 4,787,781 元，有無理由？
- (四)上訴人即被上訴人訴請被上訴人即上訴人應賠償律師費用 2,685,054 元（其中包含本件律師費用 586,379 元，對被上訴人即上訴人下游廠商部分之律師費用 2,098,675 元），有無理由？
- (五)上訴人即被上訴人主張其因假處分所受有形資產減損之損害，有鑑定費 4 萬元、廣告費用 386,085 元、商譽損害 1,000 萬元（原審判准 875,217 元），有無理由？

五、茲就兩造上開爭議，分別論述如下：

- (一)本件上訴人即被上訴人所為請求，與前案臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號、臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號、最高法院 96 年度台上字 2857 號民事判決有無重複請求之情形：
1. 按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，專利法第 106 條第 1 項定有明文。次按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，同法第 84 條第 1 項亦設有規定。其次，依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。除前項規定外，發

明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍，此為專利法第 85 條所明定。前開有關發明專利權人損害賠償之規定，於新型專利權人亦得準用之，同法第 108 條定有明文。依上述規定意旨，可知新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，此種排他之權利遭受侵害時，得請求侵權行為人賠償專利權人所受之損害。然解釋上，損害賠償之目的在於填補損害，倘損害並未發生，或無從證明確有損害，則縱有上開排他行為之發生，仍非當然即可請求「損害」之彌補，例如，侵害專利權物品之販賣，固可認為係對於專利權之侵害，且因侵權物品之販賣，對於專利權人卻有產生排擠或減少權利金收入之效果，自得認為專利權人之損害確已客觀上發生，惟倘僅係為販賣之要約，或僅係製造，而尚未及販售，因客觀上對專利權人尚未有實際損害發生，亦尚未產生競爭產品之排擠效應，此時，此種未獲得專利權人同意而違反排他行為限制之行為，僅有侵害之虞，專利權人僅得請求防止之，不得因此請求損害賠償，此為當然解釋。而侵害專利權物品之販賣行為，既已產生排擠效果，且對專利權人應得之相當於授權金之收入確有損害，此際，專利權人即可依專利法第 85 條規定計算其損害，分別為：

(1)依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。(2)依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。而中外實務上，專利權人授權他人使用專利時所得收取之權利金，亦得作為計算侵權行為人應賠償損害之範圍，蓋此等短收授權金之損失，非不得視為專利權人就其實施專利權通常所可獲得之利益故也。準此以解，倘侵權行為人為侵害專利權物品之販賣，專利權人不論係依授權金計算其損害，或以侵害人所得之利益、或全部收入做為請求，性質上均應認為係對於同一侵權行為肇致之損害所為之彌補，專利權人依法僅得就上開計算方式「擇一」，不得主張除依權利金請求之外，對於其所減少販賣之商品價值、甚或被告銷售商品之全部收入，一併加計，此不可不辨。而專利權人除得依上開規定請求計算有形財產上之損失外，倘其業務上之信

譽，因侵害而致減損時，仍得另行請求賠償相當金額，此為專利權法第 85 條第 2 項所明定，惟此種信譽上之損失因屬無形財產之損害，專利權人須舉證證明其損害究竟若干，非謂專利權人可不為任何證明即得任意主張。

2. 本件上訴人即被上訴人提起本件請求，主要係主張被上訴人即上訴人利用申請定暫時狀態處分之司法上手段，使上訴人即被上訴人必須容忍被上訴人即上訴人繼續為侵害上訴人即被上訴人專利權之行為，而此行為之內容，即繼續販賣侵害專利權之商品。由於被上訴人即上訴人所販賣之商品嗣後經訴訟結果，確認係侵害上訴人即被上訴人專利權之商品，因此，就性質上而言，可視之為被上訴人即上訴人以販賣侵害上訴人即被上訴人專利權商品之方式，持續為侵害專利權之行為，直至經判決確定其行為確屬侵害上訴人即被上訴人專利權時為止，此種行為態樣，與一般侵害他人專利權之行為人於嗣後經判決確定其確屬侵權他人專利權之情形無異，是以，就侵害專利權部分而言，專利權人，即本件之上訴人即被上訴人，其就專利權受侵害所得請求損害賠償之範圍，即應以上揭法律規定之方式「擇一」計算，倘此部分之損失已獲得彌補，自不得再就相同性質之損害再為請求彌補，蓋損害彌補之制度，在於填補損害至未生損害前之狀態，而非在損害已獲填補後，猶額外挹注權利人，使其獲得超過其損害以外之利益。
3. 如前所述，本件上訴人即被上訴人提起本件請求，係主張被上訴人即上訴人以申請定暫時狀態處分為手段，對上訴人即被上訴人所造成之損害為其範圍，由於被上訴人即上訴人上開定暫時狀態處分之內容，乃請求上訴人即被上訴人允許其繼續為侵害專利權之行為，對於因繼續為侵害專利權之行為所造成之損害部分，實與一般侵害專利權行為應負之損害賠償責任無異。而上訴人即被上訴人於本件起訴主張，因被上訴人即上訴人聲請定暫時狀態處分，命上訴人即被上訴人應容忍被上訴人即上訴人繼續為販賣侵害專利權之商品，其因此產生市場佔有率下跌、客戶流失、產品因被上訴人即上訴人藉由侵權、削價競爭行為而滯銷，或不得不配合為降價競爭，權利金短收等之商業損失暨其他無形資產之減損至少 7,158,548 元等語，其所述意旨乃係指因被上訴人即上訴人侵權產品在市場上之不當競爭，使其產生上述損失，此種情形，經核與一般侵害專利權之情形無異，換言之，在未有定暫時狀態處分裁定之情形下，侵權行為人持續為侵害專利權之

行為直至被起訴確定侵權時為止，以及侵權行為人以透過聲請定暫時狀態處分之手段以保障其得繼續為侵害專利權之行為，直至其本案確定侵權時為止，兩者在性質上均無不同，蓋在此兩種情形下，均有可能產生上訴人即被上訴人上揭所述之市場佔有率下跌、客戶流失、產品侵權產品之削價競爭行為而滯銷，或不得不配合為降價競爭，權利金短收等之商業損失暨其他無形資產損失，對於此種損失，專利權人本得依專利法第 85 條第 1 項規定「擇一」請求，此不因侵權行為人究有無透過聲請定暫時狀態處分為手段以遂其繼續為侵害專利權之行為而有不同，是本件上訴人即被上訴人就此部分之主張，若已獲得滿足，自不得再就相同之所謂「市場佔有率下跌、客戶流失、產品侵權產品之削價競爭行為而滯銷，或不得不配合為降價競爭，權利金短收等之商業損失暨其他無形資產損失」請求彌補。

4. 本件上訴人即被上訴人曾就被上訴人即上訴人黃炳焯與訴外人畢索公司自 88 年 4 月 11 日起至 93 年 10 月 31 日止之販賣侵害專利權產品行為，向臺灣板橋地方法院起訴，經臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號、臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號、最高法院 96 年度台上字 2857 號民事判決被上訴人即上訴人黃炳焯應與訴外人畢索公司連帶賠償上訴人即被上訴人 180 萬元確定在案，就上訴人即被上訴人指稱被上訴人即上訴人黃炳焯之侵權行為內容以觀，均係指被上訴人即上訴人黃炳焯販賣侵害上訴人即被上訴人專利權之商品，其中差異僅在於在 92 年 3 月 20 日前被上訴人即上訴人黃炳焯所為之侵權行為係在尚未聲請定暫時狀態處分情形下，而 92 年 3 月 20 日迄至 93 年 10 月 31 日止此一期間內之侵權行為則係在已取得定暫時狀態處分情形下，然不論究竟其侵權行為究竟係在定暫時狀態處分之前抑或之後，就侵害專利權此一行為之損害賠償請求範圍，上訴人即被上訴人仍應以專利法第 85 條第 1 項所列各款「擇一」計算。上訴人即被上訴人對於被上訴人即上訴人所為之侵害專利權之行為，既曾向臺灣板橋地方法院起訴請求損害賠償，並經判決確定被上訴人即上訴人應賠償上訴人即上訴人 180 萬元，則不論上訴人即被上訴人是否就此部分金額已向被上訴人即上訴人執行，此部分金額對被上訴人即上訴人而言均屬業經判決確定之事項，亦應扣除，上訴人即被上訴人再為請求，不惟違反一事不再理規定，亦屬無據。

(二)上訴人即被上訴人所為本件請求，與其對被上訴人即上訴人

之下游經銷商求償獲得勝訴部份之判決間，有無重複請求部分：

1. 承前所述，本件上訴人即被上訴人就被上訴人即上訴人之下游廠商曾分別以侵害專利權為由提起損害賠償訴訟，亦分別經法院判決確定（參原審卷原證 42），且部分執行完畢在案（詳附件所示），就此部分而言，上開下游廠商自被上訴人即上訴人進貨販售，被上訴人即上訴人供貨予上開下游廠商，其買賣交易中所涉及之侵權行為產品均屬同一，亦即被上訴人即上訴人出售予下游廠商之某一商品，即為該下游經銷商出售予消費者之同一產品，被上訴人即上訴人所賺取者乃扣除製造、管銷成本以後之利潤，而下游經銷商所賺取者乃扣除進貨成本（包含被上訴人即上訴人之製造、管銷成本及利潤）後轉賣予消費者之差價（此所以專利法第 85 條第 1 項第 2 款設有侵權行為人得舉證扣除成本之規定），換言之，在此銷售管道下，上下游銷售之產品數目相同，並不會因上游銷售予下游某一數量之產品，下游再將該產品銷售予消費者，在市場上該產品之銷售數量即因此增加一倍。而就販售侵害專利權產品行為而言，被上訴人即上訴人、以及其下游廠商間係共同侵權行為人關係，其等就販售侵權產品之行為對上訴人即被上訴人所造成之損害應負不真正連帶債務，蓋被上訴人即上訴人與某一特定下游經銷商所販售之侵權產品相同，在市場上對上訴人即被上訴人所造成之損害結果相同，雖其內部所獲得之利益彼此或有不同（因上下游間售價之價差），惟其對於上訴人即被上訴人所造成之最終損害結果相同，是以，依民法第 275 條、第 281 條第 1 項規定意旨，下游經銷商經判決確定之效力，亦及於被上訴人即上訴人。換言之，就銷售侵害上訴人即被上訴人系爭專利權產品所造成之損害部分，被上訴人即上訴人與該特定經銷商間同負損害賠償責任，惟倘其中一人業經判決確定且已賠償完畢者，另一人就該部分即得對對上訴人即被上訴人主張免除之效果，至被上訴人即上訴人與該下游經銷商間就各自所賺取之價差於賠償後應如何分攤，乃其內部問題，與上訴人即被上訴人無涉。否則，倘允許上訴人即被上訴人就同一產品在市場上所造成之損害，於向下游經銷商訴請賠償損害並獲償後，再對上游廠商即本件之被上訴人即上訴人就同一產品在市場上所造成之損害為全額求償，不啻允許上訴人就同一產品在市場上所造成之單一侵害行為、單一之損害結果為兩次請求，此已非損害賠償意在填補損害之原意。

2. 而依本件上訴人即被上訴人所提由財團法人台灣經濟科技發展研究院所製作之損害賠償價值理算研究報告書（原證 40）所示，其認為本件上訴人即被上訴人所受之直接費用損失有 3,111,139 元，而無形資產之減損則有 7,158,548 元（參該報告書第 7 頁），其中直接費用乃指對被上訴人即上訴人，以及其下游經銷商之訴訟費用 2,685,054 元，以及鑑定費用 40,000 元，連同廣告費用 386,085 元（參上開報告書第 19 頁）；另所謂無形資產之減損部分，依該報告書對所謂無形資產之定義為：「收取專利授權金、市場占有、以及客戶關係」等項目（參上開報告書第 37 頁），可知其所謂無形資產之損失乃指應收取而未收取之權利金，以及因侵權產品之競爭致銷售數量下滑，以及與客戶間因侵權產品以低價競爭所不得不為之配合降價過程，此參酌上訴人即被上訴人提起本件請求時，主張其因容忍被上訴人即上訴人繼續販售侵害專利權產品致生「市場佔有率下跌、客戶流失、產品侵權產品之削價競爭行為而滯銷，或不得不配合為降價競爭，權利金短收等之商業損失暨其他無形資產損失」等語，即可確認本件上訴人即被上訴人所指稱之所謂有形損害及無形損害，乃指因侵權產品之出現所生之「所受損害及所失利益」，而此種性質之損失，本即為專利法第 85 條第 1 項所列專利權人得依民法第 216 條規定請求侵權行為人賠償損害之範圍，而此種侵權行為之發生與損害賠償之請求，不因有無定暫時狀態處分之聲請而有不同。
3. 本件上訴人即被上訴人對被上訴人即上訴人之下游經銷商以侵害專利權為由，曾分別提起民事請求，其起訴主張之事實理由即為該等經銷商向被上訴人即上訴人進貨銷售，造成其應收取之利潤減少，進而依上開經銷商係屬區域性或全國性經銷商性質，以相當於權利金之數額作為損害賠償之請求，此部分事實分別有台灣高等法院台南分院 94 年度智上易字第 2 號判決可參（參原審卷(二)原證 42），合計上訴人即被上訴人因被上訴人即上訴人及其下游經銷商之侵害專利權行為取得勝訴判決確定之數額為 4,500,000 元（對下游經銷商部分為 2,700,000 元，對被上訴人即上訴人部分為 1,800,000 元），上訴人即被上訴人於獲得勝訴判決確定後，亦已分別向上開下游經銷商實施執行取償之動作，其中對下游經銷商已實現之金額為 2,649,410 元（含訴訟費用及遲延利息），是就此部分而言，上訴人即被上訴人因侵害專利權產品之競爭所致之損害業已獲得填補，此一填補不因係由下游經銷商給

付或由被上訴人即上訴人給付而有所不同，上訴人即被上訴人就此部分已獲填補之損害於本件訴訟中再為請求，自有未洽，應予扣除。

(三)上訴人即被上訴人依據理算報告請求被上訴人即上訴人賠償因假處分所受之有形及無形財產損害 7,158,548 元部分：

1. 本件上訴人即被上訴人固主張依據財團法人台灣經濟科技發展研究院之理算報告，認其自遭受被上訴人即上訴人以聲請定暫時狀態處分裁定暨執行程序等行為後，導致自 92 年及 94 年間所受營業收益減損為 7,158,548 元云云。惟查，上揭無形資產之理算標準，無非以模擬固定技術收益率計算出模擬淨利結果，並採用直接資本化法，藉以推算出各年度之無形資產價值，所推算出者，為上訴人即被上訴人「92 年至 94 年會計年度公司總體無形資產之減少價值」，並非被上訴人即上訴人 92 年 3 月 19 日聲請定暫時狀態處分裁定至 95 年 11 月 13 日本案訴訟確定日，因被上訴人即上訴人實施該處分保全程序之行為所造成上訴人即被上訴人之損害。兩者理算期間、方式、基礎均有不同，本院自無從僅因上訴人即被上訴人 92 年至 94 年會計年度公司總體無形資產之減少價值為 7,158,548 元，遽認均屬被上訴人即上訴人實施該定暫時狀態處分行為直接造成之損害。況營利事業常因景氣之良窳、人事更動、或資金運用、行銷人員投入心力程度、商品同時間有無他代替品牌出現等因素，其營業收入本即有相當變動性。從而，上開理算報告尚難得執以為本件損害計算之依據。本件上訴人即被上訴人除上開報告書外，已無法提出因容忍被上訴人即上訴人為定暫時狀態處分行為致其市場佔有率下跌、客戶流失、產品因被上訴人即上訴人藉由侵權、削價競爭行為而滯銷之商業損失暨其他無形資產減損之證明方法，則依前揭專利法第 84 條、第 85 條規定，本院依職權審究其損害，得依侵害人因侵害行為所得之利益為據。查本件被上訴人即上訴人等於 89 年度第一個完整銷售年度之銷售金額為港幣 303,432 元，折合為新臺幣約 131 萬元，此經被上訴人即上訴人等前於臺灣高等法院台南分院 92 年度抗字第 401 號假處分抗告事件陳報在案，堪信此一金額即為上訴人即被上訴人每年可能受有之損害。準此，本院爰以每年 131 萬元，期間自 92 年 3 月 20 日起至定暫時狀態處分之本案確定之 95 年 11 月 13 日止，計算本件上訴人即被上訴人商業損失暨其他無形資產之減損為 4,787,781 元【計算式：131 萬元×（3 年+239/365 年）=4,787,781 元，小數點以下四捨五入，以下同】。

2. 承前所述，因上訴人即被上訴人就同一侵權行為所生之損害業已向被上訴人即上訴人之下游廠商實現之金額為為 2,649,410 元（含訴訟費用及遲延利息），已如前述，是就此部分而言，上訴人即被上訴人因侵害專利權產品之競爭所致之損害業已獲得填補，應予扣除；另上訴人即被上訴人對於被上訴人即上訴人黃炳焯與訴外人畢索公司就相同之侵害專利權行為，業經法院判決上訴人即被上訴人獲連帶賠償 180 萬元確定在案，由於此部分乃重複請求，亦應扣除。是本件被上訴人即上訴人應再賠償上訴人即被上訴人之商業損失暨其他無形資產之減損金額應為 338,371 元（計算式：4,787,781 元－2,649,410 元－1,800,000 元），其逾此部分之請求，為無理由，不予准許。
- (四)上訴人即被上訴人訴請被上訴人即上訴人應賠償律師費用 2,685,054 元（其中包含本件律師費用 586,379 元，對被上訴人即上訴人下游廠商部分之律師費用 2,098,675 元）部分：
1. 查本件上訴人即被上訴人主張因被上訴人即上訴人等實行定暫時狀態處分之執行，其為確保自身權益，僅能直接以訴訟方式確認被上訴人即上訴人及其下游經銷商或店家之侵權事實，並因被上訴人即上訴人黃炳焯之定暫時狀態處分行為支出訴訟及法律費用 586,379 元、因控告大眾眼鏡所產生之法律服務費用 206,400 元、因控告台視眼鏡所產生之法律服務費用 304,190 元、因控告府城眼鏡所產生之法律服務費用 390,200 元、因控告長春眼鏡所產生之法律服務費用 218,455 元、因控告金隆眼鏡所產生之法律服務費用 57,360 元、因控告威風眼鏡所產生之法律服務費用 48,000 元、因控告師大眼鏡所產生之法律服務費用 200,195 元、因控告畢索時尚所產生之法律服務費用 653,875 元，合計為 2,685,054 元云云。經查，我國民事訴訟法並非採取律師訴訟主義，當事人所支出之律師費用，須當事人確有不能自為訴訟行為，必須委任他人代理之情形，所支出之代理人費用，為伸張權利或防禦上所必要者，始得認為訴訟費用之一種，於必要限度令敗訴之人賠償（參照司法院院字第 205 號解釋）。職是，律師費用未必概屬訴訟費用之範疇，必係代理人費用並為伸張權利或防禦上所必要者，始得訴令敗訴之人賠償。當事人其他因訴訟所支出之費用，亦同此旨。查本件上訴人即被上訴人設址於嘉義縣民雄鄉○○○路 6 號、資本總額 5 千萬元、94 年間營收總額為 66,540,156 元（見原證 40 損害賠償價值理算研究報告書第 20 頁、第 23 頁）。審酌上訴人即被上訴人公司

之地理位置、營業規模，縱其未委任具律師資格之人為訴訟代理人，亦非不能至其所屬法院及台灣高等法院台南分院就系爭假處分事件攻防進行訴訟，詎上訴人即被上訴人委任設址於台北市之律師事務所代理，其所因此支出之費用，實非必要。又二審抗告程序既未採取強制律師代理制度，依前揭法律見解，上訴人即被上訴人所支出之律師報酬亦無任何伸張權利或防禦上之必要可言。是前揭法務費用顯非伸張權利或防禦上所必要。從而，上訴人即被上訴人上開請求為無理由，不應准許。

2. 另就控告訴外人大眾眼鏡、台視眼鏡、府城眼鏡、長春眼鏡、金隆眼鏡、威風眼鏡、師大眼鏡、畢索公司所產生之法律服務費用合計 2,098,675 元部分，查本件上訴人即被上訴人係以被上訴人即上訴人利用聲請定暫時狀態處分之手段，繼續為侵害專利權之行為，此部分事實業經原審依職權調閱相關卷宗查明屬實。而訴外人大眾眼鏡、台視眼鏡、府城眼鏡、長春眼鏡、金隆眼鏡、威風眼鏡、師大眼鏡、畢索公司等既非本件定暫時狀態處分之聲請人，亦未曾實施該處分，且該處分內容復未禁止上訴人即被上訴人向渠等主張專利法或其他相關智慧財產法令之權利，而相關訴訟費用向均由敗訴之當事人負擔，上開經銷商既已經法院判決敗訴而應賠償上訴人即被上訴人之損害，當無所謂因實施假處分致令上訴人即被上訴人損害之情。是上訴人即被上訴人此部分之主張尚屬無據，亦不應准許。

(五)上訴人即被上訴人主張其因假處分所受有形資產減損之損害，有鑑定費 4 萬元、廣告費用 386,085 元部分：

1. 按當事人因訴訟所支出之費用，係伸張或防禦權利所必要，應認為訴訟費用，已如前述，最高法院 20 年抗字第 871 號判例並可參照。查本件上訴人即被上訴人就系爭假處分裁定於 92 年 4 月 16 日提起抗告，抗告程序進行中，另於 92 年 6 月 10 日委託中國機械工程學會就「被告所有新型專利 145922 號『眼鏡及其副框之組合結構』，是否為原告所有之新型專利第 173282 號『眼鏡附屬鏡框之結合構造改良』之再發明」事項進行鑑定，於 92 年 6 月 25 日準備程序呈台灣高等法院台南分院，並繳交鑑定費 40,000 元（見損害賠償價值理算研究報告書附件 6，中國機械工程學會收據），此均經原審調閱相關卷證查核屬實。本件之鑑定費用為調查系爭定暫時狀態處分有無理由所為之必要行為，屬為伸張權利或防禦上所必要，亦為訴訟費用之一部分，依法應由被上訴人即上訴人負賠

償責任。至被上訴人即上訴人主張上訴人即被上訴人另案起訴請求損害賠償（指臺灣板橋地方法院一案），應已列入請求，本件乃重覆請求云云。惟查，上訴人即被上訴人於前開案件並未訴請賠償鑑定費用、亦未另案聲請確定訴訟費用，並無任何重複求償問題，是被上訴人即上訴人等上開主張自屬無據。

2. 經查，上訴人即被上訴人主張為因應被上訴人即上訴人聲請定暫時狀態處分暨執行程序，於當代眼鏡雜誌第 216 至 220 期、第 222 期至第 225 期、第 241 期及第 255 期刊登廣告啟事，並支出廣告費 386,085 元，業據其提出摩登出版社有限公司收據 11 張（均見損害賠償價值理算研究報告書附件 6），堪信屬實。復查台中市鐘錶眼鏡商業同業公會於 94 年 7 月 20 日函全體會員以：「說明：一、轉省聯合會理監事決議事項之一：文德公司如隨意取締合法商店販賣前掛式的眼鏡，而未事先告知工會或眼鏡行，省聯合會將發動全國抵制該公司產品。」；台灣省鐘錶眼鏡商業同業公會聯合會於 94 年 7 月 13 日函上訴人即被上訴人以：「說明：桃園縣公會會員台視眼鏡行，合法販售畢索時尚之前掛式眼鏡產品，並非私自仿造貴公司產品，卻遭貴公司控告侵權…（下略）」（均見損害賠償價值理算研究報告書附件 7，公會函 2 件）。前揭二公會均誤認被上訴人即上訴人等為合法專利權人。依當時民事求償、行政爭訟進度以觀，於 94 年 7 月前，上訴人即被上訴人訴請張碩即府城眼鏡行、台視隱形眼鏡公司暨黃朝誠侵害所有之系爭專利權，均獲勝訴判決；經濟部智慧財產局尚且前後以（90）智專三（一）02016 字第 09089001104 號、（92）智專三（五）02008 字第 092 20813450 號專利異議審定書認定上訴人即被上訴人所有之系爭專利權於法核無違誤，則何以台中市鐘錶眼鏡商業同業公會、台灣省鐘錶眼鏡商業同業公會聯合會仍誤認被上訴人即上訴人等為專利權人？顯見當時臺灣嘉義地方法院 92 年度裁全第 494 號假處分裁定，業已造成前揭二公會均誤認被上訴人即上訴人等為合法專利權人。準此，上訴人即被上訴人於當代眼鏡雜誌第 216 至 220 期、第 222 期至第 225 期、第 241 期及第 255 期刊登廣告啟事，聲明所有系爭專利權限、澄清前揭舉發案均經智慧財產局作成舉發不成立之審定，核屬必要正當。是被上訴人即上訴人侵害行為與上訴人即被上訴人支出廣告費用其間有相當因果關係。從而，上訴人即被上訴人請求廣告費用共計 386,085 元部分，洵屬有據，應予准許。至被上訴人即上訴人主張

上訴人即被上訴人以同一內容多次重覆在同一刊物刊登，顯無必要云云。惟查，94 年 7 月間前揭二公會均誤認被上訴人即上訴人等為合法專利權人，已如前述，足見上訴人即被上訴人於當代眼鏡雜誌刊載多次澄清啟事，尚且不能端正視聽、前揭二公會尚且誤認被上訴人即上訴人等為合法專利權人，是上訴人即被上訴人非無重複刊登之必要。從而，被上訴人即上訴人所辯，尚難採信。

(六)上訴人即被上訴人訴請被上訴人即上訴人賠償商譽損失 1,000 萬元部分：

1. 按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。不法侵害他人之名譽、信用者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。民法第 184 條第 1 項前段、第 195 條第 1 項分別定有明文。又侵害法人之名譽，為對其在社會上評價之侵害，而侵害法人之信用，為對法人經濟上評價之侵害，是就名譽權之廣義而言，自應包括信用權在內。故對法人商譽之侵害，倘足以毀損其名譽及營業信用，而受有非財產上之損害，自得請求賠償相當之金額（參照最高法院 42 年度台上字第 1324 號判決、90 年度台上字第 2109 號判決）。本件首應審究者，乃被上訴人即上訴人利用聲請定暫時狀態處分之手段，使上訴人容忍其繼續為侵害上訴人即被上訴人系爭專利權之行為，是否構成侵權行為之要件。查被上訴人即上訴人等明知上訴人即被上訴人所有之系爭新型第 173282 號專利早為經濟部智慧財產局認定「具備新穎性、進步性、不違反專利法第 98 條第 2 項規定」，竟仍利用不完整之資料聲請定暫時狀態處分，進而不法實施該處分等情，均已如前述。被上訴人即上訴人等復於 92 年 5 月號、6 月號之當代眼鏡雜誌登載啟事以：「有競爭對手散佈訊息謂卓豪公司所生產之產品侵害其專利權，顯與事實不符，蓋該專利顯然不具新穎性而依法應加以撤銷，目前中華民國智慧財產局已正處理相關舉發撤銷案。卓豪公司絕無侵害任何他人專利之情事，更且黃炳焯先生業已向法院聲請假處分」等語（見 92 年 5 月號、6 月號當代眼鏡雜誌廣告啟事，原審卷(一)第 67 至 70 頁），被上訴人即上訴人等明知前揭刊登啟事事項所謂上訴人即被上訴人侵害其專利權、不具新穎性云云，均尚有爭論，仍待司法機關公正判決，在此之前，有關係爭專利權之歸屬及其有效性問題，自仍應推定優先申請之人即上訴人即被上訴人所有，且仍有效存在。詎被上訴人即上訴人等仍擅自臆斷、

逕自宣稱其為合法專利權人、指陳上訴人即被上訴人散佈不實言論。是被上訴人即上訴人等前揭言論均已不法侵害上訴人即被上訴人之商譽，依前揭法律見解，自負損害賠償責任。

2. 次按當事人已證明受有損害而不能證明其數額，或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第 222 條第 2 項定有明文。已如前述。另侵害法人之名譽，為對其社會上評價之侵害。又侵害法人之信用，為對其經濟上評價之侵害，是名譽權廣義言之，應包括信用權在內，故對法人商譽之侵害，倘足以毀損其名譽及營業信用，僅登報道歉是否即足以回復其商譽，自滋疑問。最高法院 90 年度台上字第 2109 號民事判決闡釋綦詳。申言之，法人就其商譽之累積往往倍於自然人，通常某一法人所生產銷售之商品，在消費者心中代表一定之品質，此所以消費者在同一性質之商品中寧捨某種廠牌之商品而就其他廠牌商品，即足說明一切，是以，法人之商譽與自然人之人格權差可比擬，法人之商譽受侵害時，自得依上開規定意旨，請求賠償非財產上之損害。經查，本件上訴人即被上訴人之資本總額為 5 千萬元、94 年間營收總額為 66,540,156 元、被上訴人即上訴人等於 89 年度第一個完整銷售年度之銷售金額為港幣 303,432 元，折合為新臺幣約 131 萬等情，均已如前述。本院審以兩造資本及營收狀態、被上訴人即上訴人之侵害態樣、主觀不法情事、上訴人即被上訴人因之所受損害等情，依全辯論意旨，認為本件上訴人即被上訴人於被上訴人即上訴人 92 年 3 月 19 日向原審聲請定暫時狀態假處分，迄於 95 年 11 月 13 日經原審法院駁回被上訴人即上訴人本案之請求確定時為止，期間共計 20 月，在此期間內，上訴人即被上訴人必須以刊登廣告方式以維護其名譽，足見其以廣告告知同業實情之方式，為其維護名譽最佳且最有效率之方法，而其刊登廣告每期成本為 35,099 元（386,085 元÷11 期，參損害賠償價值理算研究報告書第 19 頁），以此推論，上訴人即被上訴人在上開定暫時狀態處分開始迄該本案判決確定間，其為維護商譽免於減損，自有必要每月廣告週知同業實情之必要，是本院認為除上開上訴人即被上訴人已實際支付之廣告費用外，上訴人為避免商譽減損所需花費之成本，即為其因被上訴人即上訴人上開侵權行為所造成之商譽損失，此與登報道歉以回復名譽之道理同，以此計算，被上訴人即上訴人應賠償上訴人非財產上之損害金額為 701,980 元（計算式：35,099 元×

20 月)，上訴人即被上訴人在此範圍內之主張為有理由，應予准許，其逾此範圍之主張，即屬無據，應予駁回。

3. 須補充說明者，乃本件上訴人即被上訴人係主張被上訴人即上訴人以聲請定暫時狀態處分方法，使上訴人即被上訴人容忍被上訴人即上訴人繼續為侵權行為，在上開處分仍屬有效期間，本案訴訟確定之前，被上訴人即上訴人多次發布不實資訊，使上訴人即被上訴人名譽遭受損害，此部分始為本件請求主要之範圍，至於容忍被上訴人即上訴人繼續為侵害專利權之行為，亦即販賣侵害專利權之商品，就其性質而言，與一般侵害專利權之行為並無不同，此與是否存有定暫時狀態處分並無重大關係。而前述之一般侵害專利權之行為，其對於專利權人即本件之上訴人即被上訴人所造成之損害，本即可依專利法第 84 條、第 85 條規定請求損害賠償，而後者所生之損害，則與是否有定暫時狀態處分存在之事實息息相關，上訴人因此所為之請求，自不能將兩者混淆。又縱認為上訴人即被上訴人所指之有形或無形財產上損害，非指被上訴人即上訴人販售侵害專利權商品之行為，亦即與專利法第 84 條、第 85 條規定無關，而係指被上訴人即上訴人利用定暫時狀態處分對上訴人即被上訴人排他權之侵害，性質上係屬民法第 184 條、第 185 條規定之侵權行為云云。惟依據上訴人即被上訴人所提出有關有形及無形財產損害之鑑定報告，所述內容均係有關侵權產品競爭所致之損害，而此部分之損害本即可依專利法上開規定求償，且販售侵權產品未必與定暫時狀態處分間有必然關係，已如前述，上訴人即被上訴人倘認為被上訴人即上訴人利用定暫時狀態處分對其所造成之損害與販售侵害專利權商品所造成之損害不同，自應提出被上訴人即上訴人利用定暫時狀態處分所生之有形或無形財產損害為何，惟上訴人即被上訴人除上開報告書外，均無法提出其他不同之損害證明，則基於損害賠償制度在於填補損害之原則，上訴人即被上訴人所述之有形及無形財產損害既已獲得部分滿足，就已經滿足部分，自不得再為請求，附此敘明。

- 六、本件上訴人即被上訴人得請求被上訴人即上訴人等連帶賠償之金額為商業損失暨其他無形資產之減損 338,371 元，鑑定費用 40,000 元、增加廣告費用 386,085 元、連續不法侵害上訴人即被上訴人商譽行為之非財產上損害 701,980 元，合計為 1,466,436 元，從而，上訴人即被上訴人請求被上訴人即上訴人連帶給付 1,466,436 元及自起訴狀繕本送達被告之翌

日（即 97 年 7 月 25 日）起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息部分，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。

- 七、兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，經核上訴人即被上訴人勝訴部分，於法並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至上訴人即被上訴人敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。
- 八、兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要；又本件兩造就原審所為判決，各自提起上訴，經合併兩造之爭議後，就兩造爭議部分之准駁依據業已詳述如上，爰不再依其立場身分之不同再為贅述，一併敘明。
- 九、原審認為上訴人即被上訴人有關本件之請求，就商業損失暨其他無形資產之減損部分，與上訴人即被上訴人對被上訴人即上訴人之另案請求（即前述臺灣板橋地方法院民事判決），以及對被上訴人即上訴人之下游廠商間之他案請求，與本件並無重複請求為由，判決被上訴人即上訴人應連帶給付上訴人即被上訴人 6,089,083 元，及自民國九十七年七月二十五日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並駁回上訴人即被上訴人其餘之訴，以及為部分准駁兩造假執行及免為假執行之聲請，固非無見。惟原審就上訴人即被上訴人有關據以請求被上訴人即上訴人賠償之商業損失暨其他無形資產之減損部分，既係依據專利侵權規定計算其損害賠償金額，何以仍認為與上訴人即被上訴人於另案對被上訴人即上訴人、以及他案對被上訴人即上訴人之下游經銷商，依據相同之專利法有關損害賠償規定請求不同，而不為扣除，所為之論述似有矛盾，此為其一；又原審對於被上訴人即上訴人應賠償上訴人即被上訴人非財產損害 875,217 元部分，並未說明該金額如何計算而來之理由，顯然有理由不備之疏漏，此其二。從而原審就上開應予駁回部分，所為被上訴人即上訴人敗訴之判決，尚有未洽，被上訴人即上訴人上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院廢棄上開部分，另為改判。至上開不應准許部分，所為上訴人即被上訴人敗訴之判決，以及應予准許部分，所為被上訴人即上訴人敗訴之判決，並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
- 十、據上論結，本件兩造之上訴，均為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第 450 條、第 449 條第 1 項、第 79 條但書、

第 463 條、第 392 條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 1 月 6 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 林欣蓉

法 官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 100 年 1 月 6 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第 466 條之 1（第 1 項、第 2 項）：

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。