

【裁判字號】98,民專訴,152

【裁判日期】990428

【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 152 號

原 告 準晟齒輪機械有限公司

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 簡榮宗律師

朱峻賢律師

被 告 永昇紙業股份有限公司

兼 上

法定代理人 乙○○

共 同

訴訟代理人 賴安國律師

複代理人 蕭翊亨律師

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 4 月 7 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、原告起訴主張

一、被告永昇紙業股份有限公司（下稱永昇公司）之法定代理人乙○○，於民國（下同）93 年間，經友人介紹認識原告準晟齒輪機械有限公司（下稱準晟公司）之法定代理人甲○○，知悉其所經營之原告公司，專營機械之研發與製造。被告乙○○擬開發面紙盒縮小，內容量增加之抽取式面紙產品，並透過訴外人陳清程將此想法告知甲○○，甲○○於 94 年間，以自己原有之創作為基礎，配合訴外人陳清程所提出之需求，研發出「皮帶式送料連結方式油壓成型機」（下稱第一代油壓成型機），利用油壓泵對面紙進行擠壓，以達到縮小面紙盒之包裝、增加內部紙張容量之目的，因上開機器之運作不順利，甲○○乃研發改良為第二代油壓成型機。於 94 年 7 月間，被告乙○○假借理由要求甲○○交付其繪製第二代油壓成型機之示意圖，並再提供予訴外人盧財發，由其重製上開示意圖成符合申請新型專利之圖式，並於專利申請書

上填載該第二代油壓成型機之創作人為乙○○之不實資料，而以被告公司為專利申請權人，將申請書併同重製之圖式等申請專利文件，於 94 年 8 月 17 日向經濟部智慧財產局申請名為「面紙真空油壓機」之新型專利亦即系爭專利，智慧財產局於 94 年 10 月 24 日形式審查後准予專利，並據以公告新型第 M285453 號專利。惟系爭專利經甲○○以被告乙○○並非發明人或創作人向智慧財產局舉發，該局遂於 96 年 9 月 28 日以（96）智專三（三）05051 字第 0962 0536730 號智財局專利舉發審定書認定舉發成立，應撤銷專利權之處分。被告公司不服提起訴願，經濟部以 97 年 7 月 14 日經訴字第 0970610980 0 號訴願決定書予以駁回。被告公司仍未甘服，再提起行政訴訟，經鈞院於 98 年 2 月 5 日以 97 年度行專訴字第 43 號判決駁回其訴，並於 98 年 3 月 6 日確定。嗣後並經智慧財產局於 98 年 10 月 27 日發給原告公司新型第 M227562 號專利證書。

二、雖原告公司專利期間依專利法第 108 條準用第 34 條第 1 項規定，以被告乙○○之申請日為原告公司之申請日而回溯至 95 年 1 月 11 日，惟至原告公司實際取得系爭專利權（98 年 10 月 27 日）之此段期間，因被告乙○○明知其非創作人卻假借理由取得甲○○示意圖而申請取得專利權之違反善良風俗行為，致原告公司原有產業利用之財產利益因而喪失，且如非被告乙○○之上開行為，原告公司所應獲得之利益即不致喪失，而有相當因果關係。又被告乙○○因上開詐取機器示意圖而申請專利權之行為，業經刑事判決有罪確定，亦如前述，故其亦有主觀之故意。原告就新型專利得供產業上利用而能取得之利益，應屬民法第 184 條第 1 項後段規範保護之利益。故依據民法第 184 條第 1 項後段之規定，向被告乙○○請求損害賠償。又依民法第 28 條規定，被告乙○○上開行為顯係執行職務之行為，被告永昇紙業股份有限公司自應與其對原告公司負連帶賠償責任。

三、原告前經台灣板橋地方法院 97 年度重智字第 9 號判決確定者，係以被告乙○○侵害原告法定代理人甲○○之著作財產權，而應給付原告法定代理人甲○○新台幣（下同）40 萬元賠償金，而與本件原告係主張侵害專利權之利益者，事實顯為不同；該案原告之請求權基礎為民法第 184 條第 1 項前段規定，與本件原告請求權基礎係民法第 184 條第 1 項後段規定者，亦有差異，且參酌該案判決理由內之說明，該判決就侵害專利申請權之部份未做實質審理，而為程序駁回。綜上所述，兩案之當事人、訴訟標的均屬不同，故兩案非屬同一案

件，無重複起訴。至台灣板橋地方法院 98 年度智字第 3 號確定判決者，該案原告係本件原告法定代理人甲○○，並基於不當得利請求權起訴，故兩案之當事人、訴訟標的亦屬不同，亦非屬同一案件而未重複起訴。

四、系爭新型專利，經濟部智慧財產局於 98 年 10 月 27 日方發給原告專利證書，雖專利期間溯及自 95 年 1 月 11 日，然於 98 年 10 月 27 日之前，因被告擅以系爭機器之示意圖申請專利並取得專利權，故原告名義上非為專利權人而無法基於專利權人之地位行使權利或取得利益，故依民法上開規定，消滅時效自尚未起算，原告係於 98 年 11 月 30 日提起本件訴訟，距得行使權利之 98 年 10 月 27 日僅 1 月餘，自尚未罹於民法第 197 條第 1 項之 2 年時效期間。又「加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算」（參最高法院 95 台上字第 736 號、95 台上字第 1177 號判決）。若認原告並非於 98 年 10 月 27 日取得系爭新型專利時方得行使權利者，然於此之前，被告仍持續利用系爭新型專利，而原告之專利利用之利益持續受損，故依上述最高法院見解以觀，原告提起本案訴訟應未罹於時效。又若認原告所主張之利益受損事實，均已發生於原告提起本案訴訟之 2 年以前，而有罹於時效之虞，惟按民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，原告於 98 年 10 月 27 日取得系爭專利之前 2 年內，若得利用系爭新型專利，即得因此獲得商業利益，此為論理、經驗之當然，則就此 2 年之利益受損，原告亦得請求鈞院依民事訴訟法上開規定定其數額。

五、原告公司於被告公司取得專利權至遭撤銷而由原告公司取得專利權之此段期間，因原告公司未取得專利權而無法生產，導致 1. 原有交易對象立潔紙業公司因而取消交易，所失利益總計約有 900 萬元。2. 研竣精機股份有限公司、嘉曜精密機械有限公司本有意向原告公司購買第二代油壓成型機，亦因此取消，以原告公司每年可生產約百台而言，3 年半時間損失可達數億元。3. 原告公司原擬擴大生產第二代油壓成型機，而承租廠房，租賃期間 2 年，每月租金 15 萬元，因無法生產而閒置之損失達 360 萬元。上述損失自均應由被告公司與乙○○連帶負賠償責任，原告公司僅先請求其中 1. 及 3. 項之金額共 1,260 萬元，第 2. 部份則保留。

六、聲明為

1. 被告等應連帶給付原告 1,260 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

2.原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告抗辯如下

(一)原告之訴違反重複起訴之禁止，應以裁定駁回。按除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力，民事訴訟法第 400 條第 1 項定有明文。又原告之訴，若違反前開規定時，其訴訟即屬不合法，法院應依民事訴訟法第 249 條第 1 項第 7 款之規定，以裁定駁回其訴訟；此即訴訟法上一事不再理之原則。亦即所謂同一事件係就同一當事人就同一法律關係而為同一之請求，或就同一訴訟標的求為相反之判決，或求為與前訴可以代用之判決者而言，當事人就該法律關係必須受原確定判決之拘束，而不得再行爭訟。本件原告起訴主張侵權行為之損害賠償，其原因事實，原告已於 96 年 8 月 2 日向台灣板橋地方法院提起附帶民事訴訟，並已經台灣板橋地方法院 97 年度重智字第 9 號判決確定。此前訴與本件訴訟，其當事人相同、訴訟標的均為侵權行為損害賠償，前訴請求權基礎除著作權法第 88 條及民法第 184 條，與本訴請求權基礎同為民法第 184 條之規定，且台灣板橋地方法院 97 年度重智字第 9 號判決已判命被告乙○○應給付原告新台幣 40 萬元之賠償金，被告乙○○並未上訴，該前訴因而確定。故本件訴訟與前訴當事人相同、訴訟標的相同、訴之聲明相同、相反或可以代用。故本件既前經判決確定而發生既判力，於當事人間就該事件即不得再行起訴，亦即基於法安定性之要求，及當事人已受程序保障之考量，就同一事件禁止反覆及矛盾，故不允原告再行起訴。從而，本件原告就同一事件復提起侵權行為損害賠償之訴，顯有違背民事訴訟法第 249 條第 1 項第 7 款規定，其起訴程序不合法，自應予裁定駁回之。又原告據同一原因事實，亦另行於 98 年 4 月 22 日起訴主張不當得利，經台灣板橋地方法院 98 年度智字第 3 號以原告無理由判決駁回，顯見原告據同一原因事實而濫行起訴。

(二)本件已罹於時效，按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。民法第 197 條第 1 項定有明文。惟原告既已於 96 年 8 月 2 日提起附帶民事訴訟，則其自知有損害及賠償義務人時起已逾兩年，故本件已罹於時效，被告主張時效抗辯，本件應予無理由駁回。此外，被告亦未損害原告利益，原告主張依據專利法第 93、94 條之規定，新型專利得供產業上利用而能取得之利益，亦屬民法第

184 條第 1 項後段規範保護之利益。惟該條文之規範意旨，乃是要求新型專利權之取得必須具備「產業利用性」，並無將「新型專利得供產業上利用而取得之利益」認定為是專利法或民法第 184 條第 1 項後段保護範圍，縱確有原告所稱之「新型專利得供產業上利用而取得之利益」，系爭專利之創作人為「甲○○」，則該利益應是歸「甲○○」所有，原告準晟齒輪機械有限公司並非享有該利益之人，自不會因被告行為受有損害。且原告早於 94 年 2 月、6 月間便將油壓成型機出售予第三人僑邦機械有限公司，是依前揭專利法之規定，該油壓成型機之技術已因公開使用而喪失新穎性。故被告既已無法取得有效之新型專利，自未受有「新型專利得供產業上利用而取得之利益」損害之情形。另縱認原告受有損害，亦與被告行為無因果關係。承上所述，系爭專利技術已因不具新穎性而無法符合專利法規定之有效專利，任何人皆得使用該專利技術而不會有侵害專利權之疑慮，如原告公司認因未取得專利權而無法生產，其原因亦是因原告公司之理解錯誤造成。

(四)答辯聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

肆、本院之判斷

一、兩造不爭執之事實及本件爭點

被告乙○○於 94 年 10 月 24 日核准之第 M285453 號「面紙真空油壓機」新型專利，經原告之法定代理人甲○○以被告乙○○並非發明人或創作人向經濟部智慧財產局提起舉發，經該局於 96 年 9 月 28 日以（96）智專三（三）05051 字第 09620536730 號為舉發成立，應撤銷專利權之審定。被告公司雖提起訴願，亦經經濟部以 97 年 7 月 14 日經訴字第 09706109800 號訴願決定書予以駁回。嗣被告公司再提起行政訴訟，也經本院以 97 年度行專訴字第 43 號判決駁回其訴確定。經濟部智慧財產局遂於 98 年 10 月 27 日發給原告新型第 M227562 號專利證書。而被告乙○○取得第二代油壓成型機之示意圖，並提供予訴外人盧財發，委託持以申請系爭專利之部分，亦經智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 36 號刑事判決，以被告乙○○違反著作權法第 91 條第 1 項之侵害著作財產權罪，判處有期徒刑 8 月確定。而民事部份亦經板橋地方法院 97 年度重智字第 9 號民事判決，以被告乙○○侵害甲○○之著作財產權，判決應給付甲○○40 萬元確定。此為兩造所不爭執，且有專利公報、智慧財產局 96 年 9 月 28 日(96)智專三（三）0505

1 字第 09620536730 專利舉發審定書、經濟部 97 年 7 月 14 日經訴字第 0970610980 0 號訴願決定書、智慧財產法院 97 年度行專訴字第 43 號判決暨確定證明書、新型第 M227562 號專利證書、智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 36 號刑事判決、板橋地方法院 97 年度重智字第 9 號民事判決等件為證，應信為真實。惟原告主張被告侵害其專利權，應依民法第 184 條第 1 項後段，請求損害賠償之部分，則為被告所否認，且以前揭情詞置辯，故本件首應審究者為本件有無一事不再理原則之適用，以及原告是否於知悉其受有損害及損害賠償義務人逾兩年後方提起本件訴訟，致其請求權已罹於時效，而不得向被告請求損害賠償？

二、得心證理由

(一)按訴訟法上所謂一事不再理之原則，乃指同一事件已有確定之終局判決者而言。其所謂同一事件，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，自不受確定判決之拘束。最高法院 19 年上字第 278 號判例要旨著有明文。經查原告前曾就被告等侵害其「皮帶式送料連結方式油壓成型機」之機器示意圖之圖形著作著作財產權，依據著作權法第 88 條第 1 項、民法第 184 條等規定，向臺灣板橋地方法院起訴請求被告等給付損害賠償，經臺灣板橋地方法院 97 年度重智字第 9 號民事判決，判決被告乙○○應給付原告甲○○新臺幣 40 萬元，及自民國 97 年 8 月 18 日起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息。並駁回原告其餘之訴確定，此有臺灣板橋地方法院 97 年度重智字第 9 號民事判決可證；又原告前亦曾就被告永昇公司因非屬依法得申請系爭專利之專利權人，而侵害原告申請專利之權利，違反法秩序所定之權益歸屬，而取得利益，欠缺法律上之原因，應成立非給付型之不當得利。依據民法第 179 條不當得利之法律關係，請求被告給付原告因利用該圖說生產機器，未支付原告專利授權金所致之費用減省，及藉著銷售系爭機器產銷面紙而獲得之利益等，亦經臺灣板橋地方法院 98 年度重智字第 3 號民事判決，判決原告之訴無理由而駁回確定，此亦有臺灣板橋地方法院 98 年度重智字第 3 號民事判決可證。惟原告提起本件訴訟之原因事實為原告準晟公司於被告永昇公司取得專利權至遭撤銷，而由原告公司取得專利權之此段期間內，因原告公司未取得專利權而無法生產，及第三人立潔紙業有限公司（下稱立潔公司）、研竣精機股份有限公司、嘉曜精密機械有限公司取消交易，致原告之損失，而依

民法第 184 條第 1 項後段，請求給付損害賠償，核與上開確定判決，均非同一事件，並無一事不再理原則之適用。故被告抗辯原告提起本件訴訟有違既判力原則，原告之訴顯不合法，應予裁定駁回云云，自非可採，合先敘明。

(二)被上訴人之侵權行為損害賠償請求權時效是否已消滅：

- 1.按發明專利權受侵害時，發明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，專利法第 84 條第 1 項定有明文。次按上揭專利法第 84 條第 1 項所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅，自行為時起逾 10 年者亦同，同條第 5 項亦定有明文。再按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾 10 年者亦同，民法第 197 條第 1 項復定有明文。
- 2.經查原告原於 96 年 8 月 2 日即就本件事實於台灣板橋地方法院 96 年度易字第 1479 號刑事案件中提起附帶民事訴訟，該部分之事實經該院以專利侵權已經除罪，故非為刑事判決所認定之犯罪事實，故無法提起刑事附帶民事訴訟，且原告經曉諭得於補繳裁判費後追加起訴，亦為原告所不採，而由台灣板橋地方法院於 97 年度重智字第 9 號判決以程序駁回（見該判決理由第 3 頁），雖原告此部分之事實，尚未為實體判決而非屬確定判決效力所及，惟依據原告之附帶民事起訴狀第 3 頁理由二之部分，已提及研竣精機股份有限公司及嘉曜精密機械有限公司欲向原告訂購機器，因被告侵害原告之專利權等原因，致原告無法與上開公司簽訂正式代理契約，並於第 4 頁中提及立潔紙業有限公司，原欲向原告訂購其研發之油壓機三台，亦因專利權涉訟之原因，而未與原告締約等語（見被證 1），足見原告就本件事實於 96 年 8 月 2 日提起附帶民事訴訟時便已請求，係因非屬附帶民事訴訟請求之效力所及，且不願追加起訴，致未於該案一併判決，故原告主張本件之請求權時效應自取得專利證書之 98 年 10 月 27 日起算，並不可採。且本件原告提起訴訟之日期為 98 年 11 月 30 日，如以上述提起附帶民事訴訟之 96 年 8 月 2 日算起，其知悉此部分損害及賠償義務人亦已逾 2 年，故就原告此部分之請求，被告抗辯其請求權已罹於時效，而不得請求，尚屬可採。
- 3.又原告雖就其原擬擴大生產第二代油壓成型機，而承租廠房，租賃期間 2 年，每月租金 15 萬元，因無法生產而閒置損失 360 萬元之部分請求損害賠償。惟查原告所提之租賃契約，

係一通常之定型化契約，並不能證明其租賃目的，故自亦難證明係如原告所言係為擴廠，而因無法及時取得專利權致受有損害。又依其契約記載之租賃期間係自 94 年 1 月 10 日至 96 年 1 月 10 日，為期 2 年（見原證 11），而原告提起附帶民事訴訟之日為 96 年 8 月 2 日，晚於租賃契約終止之 96 年 1 月 10 日，而其與前述就原有交易對象立潔公司等取消交易所失利益之部分，其請求之原因事實皆係基於其專利權受侵害，而依據專利法第 84 條第 1 項、民法第 184 條第 1 項後段請求損害賠償，故原告雖未於該次附帶民事起訴請求廠房租金之部分，惟其租賃契約既於該次起訴前已終止，若果如原告主張，該租金亦為損害之一部分，則實難謂其於提起該次附帶民事訴訟時，就此部分之損害為不知，故縱以該次提起附帶民事訴訟之 96 年 8 月 2 日，作為原告知悉此部分損害及損害賠償義務人之基準，本件原告提起訴訟距離前述其知悉此部分損害及賠償義務人之日起亦已逾 2 年，故就此部分之請求，亦可認定其請求權已罹於時效，而不得請求。

4.原告雖主張系爭新型專利，經濟部智慧財產局於 98 年 10 月 27 日方發給原告專利證書，雖專利期間溯及自 95 年 1 月 11 日，然於 98 年 10 月 27 日之前，因被告擅以系爭機器之示意圖申請專利並取得專利權，故原告名義上非為專利權人而無法基於專利權人之地位行使權利或取得利益，故依民法上開規定，消滅時效自尚未起算，原告係於 98 年 11 月 30 日提起本件訴訟，距得行使權利之 98 年 10 月 27 日僅 1 月餘，自尚未罹於民法第 197 條第 1 項之 2 年時效期間云云。惟查被告自 94 年 10 月 24 日智慧財產局形式審查而准予專利之日起，被告即因惡意申辦系爭專利權之登記，而成為系爭專利之專利權人，並否認原告為系爭專利專利權人之地位，足認原告在私法上權利已有受侵害之危險，故原告於斯時起本即得以原告之地位向被告請求損害賠償，惟該時原告僅得知損害賠償之義務人，關於其知悉所受之損害，縱以其提起前案附帶民事訴訟為知悉損害時點認定，即 96 年 8 月 2 日，其於 98 年 11 月 30 日提起本件訴訟，亦已逾 2 年之請求權時效。故原告對於其得基於專利權人之地位向被告請求損害賠償之時點顯有誤會，其主張並不可採。

5.原告又主張若認原告非於 98 年 10 月 27 日取得系爭新型專利時方得行使權利者，然於此之前，被告仍持續利用系爭新型專利，而原告之專利利用之利益持續受損，依最高法院 95 台上字第 736 號、95 台上字第 1177 號判決意旨以觀，原告提起本

案訴訟應未罹於時效云云。惟查民法第 197 條第 1 項所稱「自請求權人知有損害時起」之主觀「知」的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第 197 條第 1 項規定之趣旨，且不失該條為兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的（94 年度台上字第 148 號民事判決要旨參照）。本件原告所受之損害結果係各自獨立存在，並無不得互相區別之情形存在，故縱如原告所主張因被告持續利用系爭新型專利，惟原告所主張之上開事實，均係一次性損害，僅損害狀態之繼續，非侵權行為繼續發生，故原告此部分主張亦不足採。綜上所述，原告之損害賠償請求權已罹於時效，自不得再向被告主張。

三、綜上所述，原告就本件事實之損害賠償請求權，已因被告抗辯罹於時效而消滅。從而，原告依據專利法第 84 條第 1 項及民法第 28 條、第 184 條第 1 項後段之規定，請求被告連帶給付原告新臺幣 1,260 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回，其假執行之聲請，亦失所據，併予駁回。

四、本件事證已臻明確，原告請求傳訊立潔公司之負責人羅瑞玲及前述租賃契約之出租人洪秋雄，以證明被告之行為與原告之損失有因果關係之部分，因原告之損害賠償請求權罹於時效而不得請求，自毋庸審究被告之行為與原告之損失間是否具有因果關係，而兩造其餘攻擊防禦方法，亦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 4 月 28 日

智慧財產法院第三庭

法 官 熊誦梅