98 年度民他訴字第 1 號

裁判案由：不當行使智慧財產權爭議事項
裁判日期：98 年 11 月 9 日
相關法條：民法第 184 條第 1 項後段、第 195 條；民事訴訟法第 531、538-3 條

背景摘要：

1. 被告（武田藥品工業株式會社）於 96 年 6 月 25 日向臺灣臺北地方法院聲請許供擔保後，命原告（中國化學製藥股份有限公司）不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口中文藥品名為「泌特士」或英文藥品名稱為「Glitos」之藥品等定暫時狀態處分案件，業經臺灣高等法院於 97 年 4 月 29 日以 97 年度抗更（一）字第 3 號民事裁定核准，並經臺灣臺北地方法院於 97 年 6 月 6 日以 97 年度智執全字第 5 號執行命令准予執行在案。之後，被告針對系爭定暫時狀態處分案件於 97 年 7 月 30 日所提本案訴訟，業經本院於 97 年 10 月 28 日以 97 年度民專訴字第 5 號判決被告（即該本案訴訟之原告）敗訴，被告不服上訴，亦於 98 年 3 月 19 日以民專上字第 20 號判決駁回上訴而告確定，被告敗訴後並未聲請撤銷系爭定暫時狀態處分之裁定，原告據此請求被告賠償其損害。
2. 原告主張被告明知其所執原告之經衛生署核准之藥品仿單侵害被告之著作權係無法成立之訴因，而對原告提起民事訴訟，且遭敗訴判決確定，係利用司法機關有應予審理之職權，濫行起訴，致被害人為應訴而疲於奔命，核屬民法第 184 條第 1 項後段之以違反善良風俗之方法加損害於他人之侵權行為。

兩造主張：

一、 原告主張：

（一） 就定暫時狀態處分之裁定部份：

1. 民事訴訟法第 538 條之 3 規定，定暫時狀態之裁定因第 531 條之事由被撤銷，應負損害賠償責任，而第 531 條之事由包含：⑴假扣押裁定因自始不當而撤銷、⑵因第 529 條第 4 項之規定而撤銷，以及⑶依第 530 條第 3 項之規定而撤銷等 3 種情事。而今被告已受本案敗訴判決確定，則依上述說明，自然應當對原告負擔損害賠償責任。
2. 原告聲請供擔保後撤銷系爭處分，經鈞院審酌後，以 97 年度民全聲字第 1 號裁定裁定許可，其主要理由為：⑴就第 135500 號專利之部份：①被告將行為主體混淆、②系爭標的已廣為人知，並為被告所自認，以及③被告之專利與系爭事實並不一致，因此被告聲請定暫時狀態處分並無依據。⑵就 63119 號專利之部分：①原告並無生產之情事、②服用之人非

人類所能控制，與專利權之實施無關，因此被告主張原告有侵權行為「更屬無稽」；③就著作權之部分則以依法令之行為而不可能構成侵權行為。最後並認為本件乃市場競爭機制之必然結果，而被告竟然企圖藉由法院之裁定改變市場競爭之公平性，而許可原告供擔保後撤銷系爭定暫時狀態處分，並以 97 年民專抗字第 19 號裁定加以確定。由前述說明，既然所謂「因自始不當而撤銷」，其立法意旨除⑴因不當而撤銷以及⑵供擔保後免為或撤銷此 2 種情況而言，依舉重以明輕之法理，則受保全處分之債務人依據最高法院之指示，聲請供擔保後撤銷定暫時狀況處分，並裁定許可者，自然應適用或類推適用本條之規定，請求損害賠償。

（二） 就民法第 184 條第 1 項後段部份：

1. 加害人明知無法成立之訴因，係利用司法機關有應予審理之職權，濫行起訴，致被害人為應訴而疲於奔命，核屬民法第 184 條第 1 項後段之以違反善良風俗之方法加損害於他人，自屬侵權行為，因此，不當開啟訴訟程序，其被害人自得依侵權行為之法律關係對加害人請求損害賠償。固然我國對於如何認定加害人之告訴，係不當訴訟，尚無較為具體之見解，然參酌美國司法之實務，則原告欲依據不當訴訟法律關係請求侵權行為損害賠償，必須符合下列要件：⑴被告必須對於原告開啟訴訟程序，⑵前訴訟必須終結且有利於原告，⑶被告對於前訴訟程序欠缺相當原因（probable cause ），以及⑷被告具有惡意或除使被告獲得公平正義外別有其他目的。而本件被告對原告有提起民事訴訟，且遭敗訴判決確定。而所提起之民事訴訟，其理由為原告之經衛生署核准之藥品仿單侵害被告之著作權等，而查熊誦梅法官之研究，類似訴訟（含刑事告訴）於我國均為對仿單之利用人有利之判決，被告提起之訴訟勝訴可能性極低，且 97 年度民專抗字第 19 號裁定中更進一步指出，聲請人之損害並非來自侵權行為，而係因為市場競爭之機制必然之結果，聲請人不能企圖藉由法院之裁定改變市場競爭之公平性。因此，被告對於此一保全程序之提起，自然欠缺相當原因，且具有惡意以及獲得公平正義外別有其他目的，依據上述說明，自然應認定屬於不當訴訟，而對原告負有損害賠償之責。
2. 被告起訴原告之事實，經鈞院以民專上字第 20 號判決認定：⑴就著作權之部分因原告之行為構成合理使用而不構成侵權行為；⑵就 135500 號專利之部分，因原告未落入專利範圍、我國法律無規定、難以認定落入專利範圍、欠缺相當因果關係（而不構成侵權行為；⑶就 63119 號專利之部分，因原告①未落入專利範圍、②不得恣意擴充、③病患不可能構成直接侵權行為而不構成侵權行為。因此由判決中可以看出被告對於系爭訴訟顯然欠缺相當原因，且其主觀要件上，依據鈞院 97 年度民全聲字第 1 號裁定之認定，被告乃係企圖藉由法院之裁定改變市場競爭之公平性，足見被告對此具有惡意，則依據前述不當開啟訴訟程序之法則，被

告自應對原告之損害負責。

3. 追加請求其因定暫時狀態及本件訴訟支付之律師費均由被告負擔，其請求權基礎依據最高法院見解雖然律師費用非訴訟費用一部分，但可依侵權行為法理請求給付。

二、 被告主張：

（一）就定暫時狀態處分之裁定部份：

1. 按「定暫時狀態之裁定因第 531 條之事由被撤銷，而應負損害賠償責任者，如聲請人證明其無過失時，法院得依情形減輕或免除其賠償責任」，民事訴訟法第 538 條之 3 定有明文；依原告起訴狀可知，此乃其對被告起訴請求損害賠償之法律基礎。而根據前揭條文，定暫時狀態處分裁定之債權人對於債務人成立「損害賠償責任」之條件，乃在於「該裁定因第 531 條之事由被撤銷」時，方有適用之餘地。
2. 假扣押或假處分或定暫時狀態處分（本件為定暫時狀態處分）之債權人應負損害賠償責任之法定事由，僅有 3 種情形，即：⑴定暫時狀態處分裁定因自始不當而撤銷者；⑵定暫時狀態處分裁定因債權人不於法院所定期間內起訴而撤銷者；或⑶定暫時狀態處分裁定因債權人聲請而撤銷者。然本件顯不該當前述任何一種情形，原告之訴無理由。
3. 本件所涉之定暫時狀態處分裁定並無「因自始不當而撤銷」之情形。按「假扣押裁定因自始不當而撤銷者，係指對於假扣押裁定抗告，經抗告法院依命假扣押時客觀存在之情形，認為不應為此裁定而撤銷之情形而言，若係因本案訴訟敗訴確定而撤銷該裁定，僅屬因命假扣押以後之情事變更而撤銷，尚非該條所謂因自始不當而撤銷」，最高法院 69 年台上字第 1879 號、67 年台上字第 1407 號判例意旨可供參照。準此，民事訴訟法第 531 條第 1 項所指之「自始不當而撤銷」，僅限於定暫時狀態處分之裁定於「抗告程序中遭抗告法院廢棄」之情形，與定暫時狀態處分之債權人是否於本案訴訟中遭受敗訴判決，毫不相涉。

（二）就民法第 184 條第 1 項後段部份：

1. 固然被告於該本案訴訟之請求不為鈞院所採，然此並無礙被告乃依法正當行使權利之事實。最高法院 78 年台上字第 1040 號判決及台灣高等法院 97 年上易字第 329 號判決有謂：「上訴人為確保其損害賠償權，而聲請假扣押，不能謂其主觀上有故意以背於善良風俗之方法，加損害於上訴人，蓋假扣押究屬債權人依法保全其債權得受清償之正當方法，何有背於善良風俗方法之可言」，均可供參。原告無其他事實佐證，僅以被告依法對其提出法律訴訟以維護自身權利，即指控被告「故意以違反善良風俗之方法加損害於他人」云云，顯無可信。被告循我國法明文賦予之訴訟途徑，並透過法院裁定執行定暫時狀態處分，無「違反善良風俗之方法」之情事甚為顯然。

2. 人民有訴訟之權利，乃憲法明定之基本權利。被告本於有效之專利權及著作權，為維護自身權益，對原告循正當途徑尋求司法救濟，並經法院裁准定暫時狀態處分，被告亦為原告供高達 1 億餘元之擔保；隨後復依原告之聲請及法院之裁定，依法提出本案訴訟，何有「不當開啟訴訟程序」可言？況且，被告於前案所提出之各項法律主張，包括藥品仿單著作權之侵權認定、醫藥組合物及代謝物專利之侵權認定等，均涉及具有法學價值之法律問題，迭為司法實務界及學術界所討論，顯然確有爭議之空間；被告亦信賴自己所採之法律立場確有所本，故而願花費高額訴訟成本、提供鉅額擔保金，採取相關法律行動。原告有何證據，僅因被告最後遭受敗訴判決且法院准許其供擔保撤銷定暫時狀態處分之執行，即誣指被告「明知勝訴可能性極低」而仍「不當開啟訴訟程序」以「騷擾原告」、「阻礙原告之商業自由」？其陳詞顯非實在。

判決要旨：

（一） 就定暫時狀態處分之裁定部份：

民事訴訟法第 531 條規定之目的，在於防止債權人濫行假扣押，再任意撤銷假扣押裁定，但若債權人聲請撤銷假扣押裁定者，如均應由債權人負損害賠償責任，顯與假扣押制度在於保全強制執行之本旨相悖。蓋債權人聲請撤銷假扣押裁定之原因，或因債務人清償、抵銷等事由，致其假扣押之原因消滅，或因情事變更，債權人之請求權不存在，致其本案請求受敗訴判決等，情況不一，設若相同之原因事實，如由債務人聲請撤銷假扣押，僅能依民法侵權行為有關規定請求債權人賠償損害，並應就債權人之故意、過失負舉證之責任；反之，如由債權人主動撤銷假扣押裁定，則應依上開規定負損害賠償責任，且不以債權人有故意或過失為要件，殊非公平。因此探求立法者之本意，所謂「假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷」，假扣押債務人因而得依民事訴訟法第 531 條規定向假扣押債權人請求賠償者，既係與「假扣押裁定因自始不當而撤銷」、「假扣押債權人未依限期起訴」併列為請求賠償之原因，則解釋「假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷」之要件，更應如此限縮解釋為「僅於債權人之請求為不正當者」，始應由假扣押債權人對假扣押債務人負賠償責任，較為妥適。因此，同法第 531 條應予以限縮解釋為：假扣押裁定因假扣押債權人之聲請而撤銷者，「僅於債權人之請求為不正當者」，始應由假扣押債權人對假扣押債務人負賠償責任。

（二） 就民法第 184 條第 1 項後段部份：

1. 就兩造之爭訟過程以觀，已難認被告就有爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，所為之系爭定暫時狀態處分之聲請，係出於故意或過失不法侵害原告之權利。次按定暫時狀態處分乃係債權人依法就有爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，

所為之正當方法，自難認其有何背於善良風俗可言，是被告就有爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而依法聲請系爭定暫時狀態處分，自不能謂其係故意以背於善良風俗之方法，加損害於原告，是原告依據民法第 184 條第 1 項後段，請求被告賠償其因系爭定暫時態處分所受損害，即屬無據。

2. 原告並未舉證證明被告有其所指之「明知」、「騷擾」及「阻礙商業自由」之事實，則其主張被告明知其行為之勝訴可能性極低，仍試圖騷擾原告，以司法行為阻礙原告之商業自由，應構成民法第 184 條第 1 項後段之侵權行為，即屬無據。

3. 我國民事訴訟法並非採取律師訴訟主義（或律師強制主義），本即無必須委任律師代理之必要。而原告資本總額為 3,000,000,000 元，實收資本額為 2,980,810,800 元，所營事業為醫藥品、農業工業藥品、農畜藥品、家庭衛生清潔用品等之製造及其買賣、個人衛生保健用品之製造及其買賣、食品工業製品及飼料之製造及其買賣、前有關各項製品及其有關機械、器具類之買賣業務與門市部零售業務、化學肥料之代理業務及其買賣、代辦業、前有關各項之進出品貿易業務、醫療儀器之進品、買賣業務、委託營造廠商興建營業大樓出租出售業務、出版各種雜誌圖書、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務，此有公司登記資料查詢 1 紙附於本院卷第 240 頁可憑。其所屬員工就其所製造、販售商品涉及專利侵害乙事，應具有專業知識與技術，而得為訴訟上之主張與舉證，尚非無自為訴訟行為之能力，自無必須委任律師為代理人之必要。本件原告既無確有不能自為訴訟行為之情形，其請求被告賠償律師費用 850,000 元，亦難認為有理由。