【裁判字號】97,民他上,2

【裁判日期】990617

【裁判案由】不當行使智慧財產權爭議事項

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

97 年度民他上字第 2 號

上　訴　人　上達科技股份有限公司
法定代理人　甲○○
訴訟代理人　徐宏昇律師
複 代 理人　李紀穎律師
　　李奕璇律師
被 上 訴人　鴻海精密工業股份有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　徐履冰律師
　　范嘉倩律師

上列當事人間不當行使智慧財產權爭議事件，上訴人對於中華民國 97 年 10 月 14 日臺灣板橋地方法院 96 年度重智字第 15 號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於 99 年 5 月 20 日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人應給付上訴人新臺幣釜佰壹拾陸萬釜仟釜佰釜拾柒元，及自民國九十六年十二月十八日起，至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

其餘上訴及追加之訴均駁回。

第一、二審訴訟費用，由被上訴人負擔十分之一，餘由上訴人負擔。追加之訴訴訟費用由上訴人負擔。

本判決命被上訴人給付部分，於上訴人以新臺幣壹佰零陸萬元為被上訴人預供擔保後得假執行；但被上訴人如於假執行程序實施前以新臺幣釜佰壹拾陸萬釜仟釜佰釜拾柒元為上訴人預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

壹、程序方面：

按訴狀送達後，上訴人不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一，不在此限。民事訴訟法第 446 條、第 255

條第 1 項第 2 款分別定有明文。查上訴人於 98 年 2 月 3 日具狀追加聲明：被上訴人應於「股票公開資訊觀測站」刊登道歉啟事：「本公司於『股票公開資訊觀測站』公告，准予對上達科技股份有限公司執行假處分，禁止上達公司生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害本公司專利之產品，與事實不符，特此道歉。該處分並已遭高等法院撤銷，最高法院駁回本公司再抗告後終局確定。」，係基於同一基礎事實所為追加，依前揭規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

嫌上訴人於原審起訴主張：

被上訴人為國內知名之電連接器超級大廠，上訴人則為民國 91 年始行設立之中小企業，亦以生產電連接器產品為主要業務，雙方具有競爭關係。被上訴人於 95 年 12 月 4 日具狀向台灣士林地方法院（下稱士林地院）以上訴人侵害其 3 件專利權為由，聲請定暫時狀態之假處分裁定，禁止上訴人公司製造、販賣所有供 Express Card 使用之電連接器產品，以及相同或近似於上開三件專利權之產品。經該院於 95 年 12 月 26 日裁准後，被上訴人於 96 年 1 月 23 日公開在台灣證券交易所股份有限公司之「股市公開觀測站」網站上，發布「上達科技股份有限公司涉嫌侵害本公司智慧財產權」等未敘明具體內容之不實言論，並在尚未執行該假處分之下，擅自公告「本公司已於今日收到士林地院之裁定，准予對上達科技股份有限公司執行假處分，禁止上達公司生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害本公司專利之產品」云云，以毀損上訴人公司之商譽，並致令上訴人公司客戶誤以為上訴人公司已因假處分之執行，不得再出貨，而不得出貨之產品更包括 Express Card 用電連接器以外之產品。嗣被上訴人復於收受假處分裁定 20 日後始聲請執行該假處分，經上訴人抗告，台灣高等法院於 96 年 6 月 29 日以 96 年度抗字第 358 號裁定書，撤銷該假處分裁定。被上訴人公司提再抗告，最高法院仍於 96 年 11 月 8 日以 96 年度台抗字第 785 號裁定，駁回再抗告，該定暫時狀態之假處分裁定始告撤銷確定。在上述假處分執行迄今 9 個月期間，以及今後之相當期間，上訴人完全無法銷售 Express Card 相關之電連接器產品。被上訴人聲請定暫時狀態處分之時，並未將上訴人產品送鑑定，取得之鑑定報告並非針對「標的物」為之。未符合「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第 3

條之規定。故被上訴人聲請、取得並執行定暫時狀態處分，禁止上訴人銷售所有供 Express Card 使用之連接器產品之行為，已違反公平交易法第 24 條之規定，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，並違反保護他人之法律。爰依民事訴訟法第 538 條之 4 準用同法第 533 條、第 531 條第 1 項規定，及民法第 184 條第 1 項、第 184 條第 2 項、第 195 條第 1 項、公平交易法第 22 條、第 24 條、第 31 條、第 32 條第 1 項之規定，聲明請求賠償損害：營業損失新臺幣（下同）1500 萬元、律師費 361,484 元、商譽損害 450 萬元，共為 19,861,484 元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，依年息百分之五計算之利息，並願提供擔保，請准宣告假執行。

㛹原審為上訴人全部敗訴判決，上訴人不服提起上訴，主張：

1.關於本件損害之證明，原審雖曾諭知上訴人提供未出貨之訂單。惟關於 Express Card 連接器，在業界之作法，乃連接器廠商將連接器產品設計出來後，直接提供予客戶，若客戶認為可行而採用該連接器，即會直接將該連接器產品設計到本身的電腦產品中。連接器廠商收到客戶的認可後，即可以備料並進行生產，而客戶也不會再給任何訂單，連接器廠商必須自行瞭解客戶之商品數量，並將產品送達客戶處，故上訴人根本無法提出所謂已成立的訂單。原審判決不解業界之作法，而逕認定有所謂之訂單存在，判決實有違誤。

2.本案定暫時狀態處分之內容，乃上訴人不得為自己或第三人製造、販賣、為販賣之要約、使用、進出口任何 Express Card 電連接器產品，係關於「不作為」之假處分。上訴人連販賣之要約均遭禁止，又遑論之後有任何販售、製造、進出口等行為。如前所述，由於連接器產品係設計於電腦產品之中，若無法供應於某電腦廠商，也不可能再適用於其他電腦廠商之商品。相對地，本案假處分之內容包括「販賣之要約」，上訴人根本無法再提供任何產品設計予客戶。若未為販賣之要約，也當無任何證據顯示，上訴人可能會得到哪些締約的機會。而實際上，上訴人等於完全無任何締約機會。

3.又原審判決認為不得以 95 年度之資料認定，因上訴人 96 年度之獲利是否如 95 年度之締約機會及利潤，非無疑問。然而，96 年度之締約機會及利潤，當會受到本件不作為之定暫時狀態處分之影響。若被上訴人未聲請假處分，上訴人於 96 年度之締約機會及利潤為何，在現實上，根本也僅能預估，本案係不作為之處分，本難以用任何證據顯示上訴人之不作為，若要求上訴人證明 96 年度之締約機會及利潤，也根本係強人

所難。

4.本案被上訴人聲請定暫時狀態處分時，士林地院裁定應供擔保之數額之理由說明，也係預估上訴人因該假處分所可能受到之損害。損害數額之計算方式為依照上訴人所述 95 年 1 月至 11 月之連接器總營業額 31,031,258 元，銷售淨利 3,452,677 元，推算上訴人生產系爭產品每年淨利約為 3,766,557 元（3,452,677*12/11=3,766,557 ），粗估假處分之本案進行期間為四年四月，故得出被上訴人應供擔保之金額為 16,321,747 元。而被上訴人聲請定暫時狀態處分之時，也陳明願供擔保之金額為 2,000 萬元，此也可認為被上訴人亦認為上訴人因該假處分所受損害之數額為 2,000 萬元。

5.本案假處分法院所裁定之擔保金數額，乃法院對於假處分之聲請人（本案被上訴人）及相對人（本案上訴人）之陳述，所作出的衡量及判斷。尤以不作為處分，將使受處分人完全喪失任何之交易機會，包括不得為自己或第三人製造、販賣、為販賣之要約、使用、進出口等，影響甚為深遠，但在舉證上卻無法如作為處分，可提出較為明確之證據。原審判決認不得以 95 年度之資料認定云云，乃忽略該損害數額，應認作債務人與債權人間一個擬制的契約，雙方在此範圍內，認作為債務人因假處分所受的損害數額，此於舉證責任之分配上始符合公平之原則。再者，對於損害賠償之範圍，法院並非不得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，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，應審酌一切情況，而定其數額。

6.關於上訴人因假處分所受之律師費損失，原審判決認定上訴人之員工就其所製造、販售商品涉及專利侵害乙事，具有專業知識及技術，而得為訴訟上之主張及舉證，非無自為訴訟之能力，故不得請求律師費用。惟查本案並非單純上訴人公司是否侵害專利權之情事，也非兩公司間商業上之協商程序，而係被上訴人利用民事訴訟法保全程序中第 538 條之定暫時狀態處分，聲請法院對上訴人為不作為處分之裁定。也非一般假扣押或假處分，此等涉及作為或不作為之處分，對上訴人公司影響更為重大。對於民事訴訟法上所規定之相關要件之解釋，自應為具有法律上專業性之人始能瞭解。例如對於何謂「爭執之法律關係」存在、「防止發生重大損害」、「避免急迫情形」及有定假處分之「必要性」等法定要件。均非單純專利侵權之問題，或可說於保全程序中，所注重者並非專利侵權之實質問題，也不審究是否確有專利侵權之實

質問題。即使上訴人公司員工涉及專利侵害之專業知識及技術，也無法律上之知識，於保全程序中為法律上之答辯。士林地院准予定暫時狀態處分之裁定，遭台灣高等法院撤銷，被上訴人提起抗告，亦遭最高法院裁定駁回。本件定暫時狀態處分乃自始不當，更可顯現即使如具有法律素養之地院法官，對於定暫時狀態處分要件上之認定，亦有其未審究之不當之處，又遑論全無法律訓練之一般老百姓。原審判決以上訴人應具有專利侵權之知識，以及法律上無規定強制律師代理制度，逕認為上訴人非無自為訴訟之能力，顯為速斷。況第三審規定強制律師代理制度，僅顯示律師於法律專業上輔助當事人之重要性，並非就此即一概認為其他非第三審之訴訟程序，當事人均可自為訴訟程序。

7.被上訴人取得士林地院之假處分裁定後，即在「股市公開觀測站」網站公開散布上訴人已遭被上訴人假處分之消息。若無該不當之假處分，則被上訴人當無發佈此不實消息之理由，原審判決何能論此無因果關係。被上訴人辯稱係依法令而為之行為，然而即使該假處分因自始不當而遭撤銷，被上訴人亦無作任何澄清之動作，或在「股市公開觀測站」網站上為任何公告。若該假處分涉及被上訴人股價或股東權益而應公告，則假處分遭撤銷之行為亦當涉及股價或股東權益，被上訴人相對卻無為任何動作。更可顯示其行為之目的乃為使上訴人之客戶、供應商及相關大眾均誤認為上訴人所有產品均涉及專利侵權，並進一步誤認上訴人所有產品均已遭到假處分而不得銷售。況且，對他公司為假處分，是否即涉及股價或股東權益，而對公司有重大影響，顯有疑義。不過，被上訴人公司卻明顯隱瞞假處分裁定中要求被上訴人公司需提供千萬「擔保金」，始能聲請假處分執行之訊息。提供擔保金乃聲請執行之先決行為，公司無法運用該筆款項，對於該公司難道無重大影響。被上訴人公司隱瞞此要件，等於隱瞞股東及大眾該公司需提存千萬擔保金。若隱瞞此要件之原因，乃因提供千萬擔保金對被上訴人公司無重大影響，更可顯示被上訴人公司財力雄厚，該定暫時狀態處分確有自始不當之處。相對地，若有重大影響，則被上訴人公司刻意隱瞞，亦顯已違反法令之規定，未完全揭露對股東及股價重要之訊息，其目的顯然在於散播侵害上訴人公司侵權之不實消息。

8.此外，原審判決認定被上訴人所發之警告函係發送特定對象，表明專利權範圍，內容為就上訴人侵害專利權情事為通知，並無虛偽不實、引人錯誤之情事，符合行政院公平交易委

員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則相關規定，屬權利正當行使，並無故意過失不法侵害上訴人權利。然該等警告函發送之對象即使為特定人，亦為上訴人之客戶或潛在客戶，對上訴人影響至為重大。又被上訴人並未將產品實物送請鑑定，當已違反處理原則相關規定，並非權利之正當行使，原審判決實有違誤。再者，依行政院公平交易委員會所發布之「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第 7 條規定「事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函之行為，函中內容不得以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事。」由此條規定之法理可知，相對人並非無所謂之營業信譽。除了專利人之營業信譽保障之外，相對人之營業信譽也應當受到保障。而公平交易法第 22 條也規定有損害他人營業信譽之禁止。公布於該「股市公開觀測站」者，均屬重大訊息，業界人士對此均極重視，上訴人公司之營業及商譽深受影響，加以網路之無遠弗屆，更加重上訴人公司商譽上之損害。又原審判決認定被上訴人係將上訴人產品型錄送請鑑定，鑑定標的物並不僅限商品本身，該型錄上有整體圖示等，與將實物送鑑定，具相同之效果。然根據「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第三條之法理，事業行使專利權之正當行為，包括⑴經一審法院判決勝訴；⑵經調解確認侵權或將標的物送請鑑定，取得確認之鑑定報告。本案未經第一審法院判決勝訴，也未經調解認定侵權。因此將「標的物」送請鑑定機關鑑定之程序，至為重要，也為唯一之依據。上述處理原則明白規定係需將「標的物」送請鑑定，產品型錄並非產品本身，並無疑義。被上訴人依內部認定，又非將實物送請鑑定之行為，實已違反前述處理原則之規定。其行為已違反公平交易法第 24 條之規定，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，並違反保護他人之法律。上訴人對於被上訴人聲請及執行定暫時狀態處分所產生之損害，得依民法第 184 條第 2 項保護他人之法律規定及公平交易法第 24 條規定請求賠償。

9.綜上，原審判決認定本件定暫時狀態處分自始不當，被上訴人應負損害賠償責任並無違誤。惟原審判決卻認定上訴人未能舉證損害數額，實忽略不作為處分舉證之困難，及舉證責任分配之公平性。再者，被上訴人於股市公開觀測站及廣發警告函予上訴人客戶及潛在客戶之行為，確已損害上訴人公

司業務上之信譽，加以本件涉及專利侵權，相對人之業務上信譽同樣應予保障，乃法令所明訂。

10.並上訴聲明：斯廢棄原判決。璔被上訴人應給付上訴人 19,861,484 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依年息百分之五計算之利息。琊被上訴人應於「股票公開資訊觀測站」刊登道歉啟事：「本公司於『股票公開資訊觀測站』公告，准予對上達科技股份有限公司執行假處分，禁止上達公司生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害本公司專利之產品，與事實不符，特此道歉。該處分並已遭高等法院撤銷，最高法院駁回本公司再抗告後終局確定。」珉上訴人願提供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人抗辯：

嫬系爭定暫時狀態處分裁定之撤銷顯非因自始不當之情形所致：

1.抗告法院雖認定「原法院未就本件處分之必要性為審酌，即准許相對人之聲請，自有未洽。」等語廢棄假處分裁定。惟抗告法院前開認定顯與事實不符，且係因未曉諭被上訴人對前開其所認為欠缺必要性之情表示意見，以致發生上述錯誤認定之瑕疵。首先，依據經濟部之公司登記資料，被上訴人並無高達數千億之資產；且被上訴人實際上亦無自行承擔至少 2000 萬元業外損害之能力，而被上訴人究有若干資產與遭受 2000 萬元損害是否重大亦屬二事，不可混為一談。其次，被上訴人委託財團法人台灣經濟發展研究院進行相關鑑定，而於 95 年 9 月上旬收到鑑定研究報告書後，隨即委請律師於 95 年 9 月 26 日發函予上訴人，請其儘速出面協商解決該侵權爭議。上訴人與被上訴人進行協商，不僅表示願就違法利用被上訴人專利權乙事為適當賠償，並同意支付授權金以俾使用系爭專利技術繼續製作 Express Card 連接器產品，甲○○其後更於 96 年 3 月 30 日以 e-mail 向被上訴人提出 1,300 萬元和解金額之提議，足證上訴人亦認其所生產製造之 Express Card 連接器產品確有違法侵害被上訴人專利權之事實，嗣因雙方對於賠償之數額不能達成共識，故最後未成立和解。又因上訴人於協商過程中始終未能承諾具體之解決方案，被上訴人為恐上訴人採取拖延戰術將致權利無著，只得於 95 年 12 月上旬先聲請定暫時狀態之假處分，故被上訴人並無遲誤主張權利之情。

2.上訴人上開商品型錄經被上訴人內部之專業工程師詳細審閱後，認為上訴人所生產製造之各式 Express Card 連接器產品

應均屬相同之設計結構，僅與電腦主機板間之高度差有別，以應不同廠商之安裝需要而已，且該設計結構即係涉嫌侵害被上訴人專利權之部分，被上訴人自得依法請求法院准予命其停止製造、販賣、販賣之要約、使用或為上述目的而進出口該等產品，此為被上訴人依民事訴訟法保全程序規定之權利行使，自無不當。

3.原法院於 96 年 1 月 23 日送達假處分裁定後，因按裁定主文須提供 1,633 萬元之擔保金始得聲請執行，故被上訴人於收受前開裁定後立即開始調度流動資金，而要籌措高達 1,600 餘萬資金本需相當時日，被上訴人於備妥擔保金後隨即於 96 年 2 月 9 日辦理提存，並於 96 年 2 月 12 日聲請強制執行。抗告法院於審理程序中從未曉諭被上訴人解釋說明前開事實經過，竟於裁定中突以「96 年 1 月 23 日送達假處分裁定後，於 96 年 2 月 16 日始為執行」為由，認定欠缺急迫危險，故無聲請定暫時狀態假處分之必要，前述認定顯與真實情況不符。

4.上訴人於定暫時狀態處分審理程序中聲明「願提供 700 萬元或其他雙方同意之合理金額，供聲請人扣押，作為將來本案勝訴結果執行之擔保」，被上訴人亦表示同意，僅因所受損害遠超過 700 萬元，故請上訴人提高供作假扣押標的之數額，卻遭上訴人藉口法定代理人出國而遲不回覆意見，足見本件亦已符合「相對人怠於表明有其他更為適當且損害較小之方法」之情形。是以，被上訴人對系爭假處分裁定之撤銷自屬無過失。

㈡上訴人未舉證證明「其確因前開定暫時狀態處分受有損害」：

1.關於上訴人所稱營業損失部分：

⑴上訴人主張其受有營業損失之依據主要為原證 17 即其於原定暫時狀態處分案件所提出之答辯狀，但未提出相關之銷售發票、營利事業所得稅結算申報書、已取消之訂單或其他相關憑證以佐其說。又財政部公佈之同業利潤標準，僅為其課稅之參考，若非計算困難，尚不能遽以為計算實際損害額之基準。而依上訴人於系爭定暫時狀態處分案所提出之抗告書狀（被上證 15），已表明「Express Card 並非型號品名。該裁定之標的未經特定，無法執行」以及「該裁定既已逾越相對人之請求範圍，且因裁定之標的不存在，不啻在命抗告人為客觀不可能之行為」，足見上訴人前已自陳系爭定暫時狀態處分裁定對其而言，係屬不能執行之內容，即上訴人並未因收受系爭定暫時狀態處分裁定而影響其營業行為，此為上訴

人自行主張之內容。上訴人卻於本件訴訟中，方一反前態，宣稱有因此無法製造、販賣 Express Card 用電連接器之情形，其主張自不足為信。

⑵上訴人並主張自 96 年 2 月 16 日起即停止製造、販賣任何 Express Card 用電連接器產品，惟被上訴人於 96 年 5 月 8 日協同公證人在公開市場上買得之筆記型電腦，於公證人在場下拆解，並將其中裝設之連接器產品拍照存證後，送交財團法人台灣經濟發展研究院進行鑑定，比對結論為該產品與上訴人型錄中之圖樣內容可認定為相同，足見上訴人主張與事實不符；且上訴人既未停止製造、販賣系爭產品，則其又主張須半年以上期間方得重新投入生產而得請求此期間之營業損失云云，亦屬無據甚明。

⑶上訴人屢次辯稱，依業界之習慣客戶不會給訂單，故難以提出營業損失之證明云云。惟查，上訴人於系爭假處分抗告程序中，亦已自陳「若對抗告人（上達）為此假處分，以抗告人（上達）一個發展中之公司，勢必受到客戶停止下單」等語（被上證 17 第 2-3 頁），足證上訴人確實會收到客戶之訂單資料，復參諸被上證 1 、2 、4 等上訴人之訂單文件，益見上訴人所辯不實。況且，上訴人尚在系爭假處分抗告程序中，宣稱「若抗告人（上達）之客戶因抗告人（上達）停止出貨而致損失，亦會向抗告人（上達）求償」（被上證 16 第 4 頁倒數第 2 行），則上訴人迄未提出相關資料以佐其說，按常理而言，應係上訴人從未因系爭假處分裁定而停止出貨，否則豈有對此等有利於己之事實反怠於舉證之可能？是上訴人主張受有相關營業損失云云，衡情應非真正。

⑷系爭定暫時狀態處分執行期間為 96 年 2 月 16 日至 96 年 12 月 14 日，則上訴人 96 年度之營業收入應較 95 年度呈現巨幅下降之趨勢，方屬合理。惟查，依據上訴人 95、96 年度營利事業所得稅結算申報書顯示，其 96 年營業收入總額為 112,574,116 元，與 95 年之 110,019,198 元相較，不僅未減少，更多出 250 餘萬元，則上訴人前開陳述已與其申報資料相左，自不足採信。上訴人 96 年度之薪資支出為 29,873,876 元、水電瓦斯費為 98,069 元，亦均高於 95 年度之薪資支出 26,660,586 元、水電瓦斯費 77,399 元，尤其 96 年度薪資支出增加達 2 百萬元，不僅無法證明有上訴人所指之停產狀況，甚至其業務是蒸蒸日上。況且，上訴人自陳 95 年 1 月至 11 月販賣供 Express Card 使用之電連接器相關產品總銷售金額為 31,031,258 元，先不論所述是否真實，按該數額推估 95 年全年之總銷售金額

約為 33,852,281 元，相當於 95 年度營業收入總額之 1/3 。按上訴人之主張，96 年有 10 個月之期間，該公司都無法生產、銷售佔其原營業額 1/3 之產品，最後營業收入總額卻較前一年度不降反升，此情違背常理亟甚，上訴人又堅不提出 96 年度之完整銷貨憑證俾便比對核實，除合理推論上訴人實際上未因系爭假處分而停止生產、銷售系爭產品外，實難作他想。

⑸上訴人復主張採用連接器產品之筆記型電腦，自 95 年至 96 年，所佔比例已由 10-15%上升到 90% 以上，且上訴人供應五倍於去年之產量在執行上並無任何困難，故請求五倍之營業損失云云。惟查，上訴人就前開數據並未提出任何證據，且依據上訴人於原假處分強制執行程序中，於 96 年 5 月 30 日提出之書狀載明：「事實上，PCMCIA 自 2003 年初發表 Express Card 規格標準至今 4 年餘，成效不彰。採用該標準產品之電腦廠商極寡。…市售之筆記型電腦極少可使用 Express Card 規格之連接器，即為明證。…最重要的是，債務人過去生產 Express Card 使用之連接器，年產量不到 1 百萬個。以債務人之能力，必須連續生產 17 年始能供應所稱之惠普公司 1 年所需（1,760 萬台電腦）。」顯示上訴人於 96 年 5 月尚指稱連接器產品之市場極其萎縮狹小，廠商幾乎都不採用該項產品，而今卻改稱連接器產品至 96 年之市佔率已高達 90% ；其於 96 年 5 月並陳稱其年產量尚不足 1 百萬個，且除連續生產外，並無他法可擴大產量，今亦翻言表示隨時都可供應五倍之產量，足證上訴人前後說詞相互矛盾，其所言實不足為信。

⑹依據歷來實務見解，上訴人就其固有之憑證或文件，怠於在第一審提出，至第二審方為主張或舉證，仍屬有故意或重大過失未於第一審程序提出之情形，將發生失權效果。是上訴人今縱提出 96 年間遭取消之訂單或其他憑證，依據民事訴訟法第 447 條第 1 項，仍屬法院應不予審究之事證，遑論其所謂 95 年之銷售資料，根本與 96 年 2 月 16 日起至 96 年 12 月 14 日可能發生之營業損失，毫不相干。

2.關於律師費部分：

按最高法院 77 年台上字第 936 號判決：「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。」經核定暫時狀態處分案件係因上訴人製造銷售之系爭產品涉嫌侵害被上

訴人之專利權爭議而起，此為上訴人所不否認之事實，而上訴人既以製造系爭產品為業，對相關之專利技術自屬知之甚詳，衡情當有為己辯護及主張權利之能力，上訴人既未能證明確有不能自為訴訟行為之事實，其主張顯屬無理由甚明。

3.關於上訴人所稱商譽損害部分：

⑴依據證券交易法第 157 條之 1 第 4 項、證券交易法施行細則第 7 條以及證券交易法第 157 條之 1 第 4 項重大消息範圍及其公開方式管理辦法等規範內容，上市公司對於訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，而對公司財務或業務有重大影響者，有公告之義務。被上訴人因上訴人銷售系爭產品之行為致發生營業額遽降等重大損害，故於收受定暫時狀態處分裁定後，爰依據前揭法律之規定，於股市公開資訊觀測站上公告，而被上訴人前開公告與原定暫時狀態處分裁定內容相符，上訴人主張被上訴人有公告不實流言之情顯非事實，且被上訴人係依法為公告，縱因此對上訴人產生何等不利影響，亦係法律規定所致，何況上訴人並未舉證證明受有何種商譽之損害，僅空言指摘受有 150 萬元之損害，與實務素認上訴人須證明其商譽確因某原因事實所致而受損害之見解不符，其主張殊無足採。

⑵上訴人指稱依據原證 21、22 號，顯示被上訴人公司慣常利用諸如「股市公開觀測站」等公開資訊媒體，散播競爭對手之不實消息云云；惟查，依據原證 22 號，可知在該案中發布不實內容新聞稿之人係美商 • 莫仕公司而非被上訴人，上訴人竟將前開事實內容故意曲解為可作為被上訴人屢次散播競爭對手不實消息之證據，顯係意圖混淆鈞院，上訴人據此請求 3 倍之損害賠償金，尤屬無據。

妇縱上訴人曾發生某種營業收入減少之情況，其造成之原因甚多，諸如生產之產品及服務品質、經營策略技巧、同業間之競爭、整體經濟環境及其他不確定因素，都可能對公司營收造成不利影響，故上訴人仍須證明「所受損害與原因事實間具有因果關係」，始得依法請求損害賠償甚明。惟其就此仍未舉證以實其說，其主張顯屬無理由。

媜上訴人復主張對於被上訴人聲請定暫時狀態處分之行為，依據民法第 184 條第 1 項、第 184 條第 2 項，請求被上訴人賠償其因此所受之營業損失、律師費、商譽損害，並依同法第 195 條第 1 項規定，對於被上訴人公司之不法侵害上訴人公司商譽之行為，請求非財產上之損害賠償云云；惟查，上訴人之主張顯屬不當：

1.按依民法第 28 條及第 184 條規定，法人是否應負侵權行為賠償責任，端視其代表權人是否因執行法人職務致侵害他人權益而定，故邏輯上並無令法人自負民法第 184 條侵權行為損害賠償責任之可能。從而，上訴人依據民法第 184 條之規定請求被上訴人就自身之侵權行為負損害賠償責任，即屬不當。

2.其次，本件是否具有民事訴訟法第 531 條第 1 項之情形，與是否成立一般侵權行為仍屬二事，自應分別判斷之，而因一般侵權行為所生之損害賠償請求權，以行為人有故意或過失不法侵害他人權利為成立要件；惟查，被上訴人聲請定暫時狀態處分禁止上訴人製造、販賣系爭產品，係依據士林地院裁定，至於被上訴人聲請定暫時狀態處分時，業據提出財團法人台灣經濟發展研究院侵害鑑定研究報告書，該鑑定結論均認上訴人之系爭產品已落入被上訴人之專利權範圍。準此，可知被上訴人聲請假處分時，依當時客觀情形，可謂已有相當明確之證據證明系爭專利遭侵害，則被上訴人本諸相關保全、強制執行以及專利法之規定，聲請假處分以及強制執行等程序，核屬合法正當權利之行使。依據最高法院 86 台上字第 2035 號判決以及同院 91 年度台上字第 1287 號判決之見解，上訴人依據侵權行為法律關係請求被上訴人賠償損害，洵非正當。

3.再者，最高法院 62 年台上字第 2806 號判例：「公司係因法組織之法人，其名譽遭受損害，無精神上痛苦可言，登報道歉已足回復其名譽，自無依民法第 195 條第 1 項規定請求精神慰藉金之餘地。」，台灣高等法院高雄分院 92 年上字第 20 號判決亦認：「上訴人係法人縱其商譽受損害，亦無精神上痛苦可言，自無依民法第 195 條第 1 項規定請求慰藉金之餘地」，故而上訴人主張商譽受損，依據民法第 195 條第 1 項請求非財產上損害云云，顯與前揭判決要旨相悖。

4.被上訴人所以於股市公開資訊觀測站發布系爭公告，係依證券交易法第 157 條之 1 第 4 項、證券交易法施行細則第 7 條以及證券交易法第 157 條之 1 第 4 項重大消息範圍及其公開方式管理辦法等法令規範之公告義務而行為，且所公告者亦與原證 8 假處分裁定之內容相符，顯與前開公平交易法第 22 條所指之「不實情事」有間，被上訴人自不因此負何等損害賠償責任甚明。

5.再者，公平交易法第 24 條為一概括性規定，主管機關為使其適用具體化、明確化，乃訂定公平交易法第 24 條案件處理原

則，於該原則第 4 點規定：「適用本條之規定，應符合『補充原則』」，即本條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，則該行為僅有構成或不構成該個別條文規定的問題，而無由再依本條加以補充規範之餘地。依此，上訴人就同一原因事實，先主張構成公平交易法第 22 條規定，嗣又主張應屬違反公平交易法第 24 條規定之情形，即屬違法無據甚明等語，資為抗辯。

綝並於本院答辯聲明：上訴駁回；如受不利益判決，願供擔保，請准宣告免假執行。

三、兩造不爭執事項：

嫳被上訴人就 Express Card 電子卡連接器，申請 3 件專利，分別為發明專利第 I259626 號、新型專利第 M253081 號及第 M253987 號。

嫻上訴人亦為 Express Card 電連接器之製造廠商，被上訴人認上訴人市面上所銷售之 Express Card 電連接器侵害其專利權，於 95 年 8 月 4 日、8 月 16 日分別就上訴人產品型錄委託財團法人台灣經濟發展研究院進行鑑定，被上訴人於 95 年 9 月上旬收到鑑定研究報告書，於 95 年 9 月 26 日發函上訴人，請其 5 日內與被上訴人洽談損害賠償事宜，否則將依法追究。茲就財團法人台灣經濟發展研究院就上訴人產品型錄中 6 款型號鑑定，鑑定結果如下：

1.第 08006 號鑑定報告：就委託者所提供由上訴人所有之「卡連接器（型號：00000000-0、00000000、00000000）」產品，其構成要件與中華民國新型第 M253081 號「電子卡連接器」專利權之申請專利範圍實質相同。

2.第 08007 號鑑定報告：上訴人所銷售之「卡連接器（I 型）（型號：00000000-0、00000000）」產品，其構成要件與中華民國新型第 M253987 號「電子卡連接器」專利權之申請專利範圍實質相同。

3.第 08008 號鑑定報告：上訴人所銷售之「L 型卡連接器（型號：00000000-0、00000000、00000000、00000000）」產品，其構成要件與中華民國新型第 M253987 號「電子卡連接器」專利權之申請專利範圍實質相同。

4.第 08016 號鑑定報告：上訴人所銷售之「L 型卡連接器（型號：00000000-0、00000000、00000000）」產品，其構成要件與中華民國發明第 I259626 號「電子卡連接器」專利權之申請專利範圍實質相同。

5.第 08017 號鑑定報告：上訴人所銷售之「卡連接器（I 型）（型號：00000000-0、00000000）」產品，其構成要件與中華民國發明第 I259626 號「電子卡連接器」專利權之申請專利範圍實質相同。

妇被上訴人於 95 年 10 月 4 日發函予上訴人之既有客戶及客源表示上訴人未經被上訴人同意或授權，擅自製造並販賣侵害本專利之侵權產品，嚴重侵害被上訴人之智慧財產權並造成被上訴人不貲損失。為此被上訴人除已依法對上訴人請求停止一切侵害本專利之行為外，並請貴公司審核上訴人所提供之元件或產品，停止販賣、銷售或使用有侵害本專利權之虞之物品，以免誤觸法規。另經被上訴人詳閱並分析相關證據及資料後，特此檢附專利侵害鑑定報告 3 份，函請貴公司審酌。被上訴人在此感謝貴公司長期以來的支持與肯定，被上訴人也將持續開發新產品，生產製造優質的電連接器產品回報貴公司。

嫧被上訴人於 95 年 12 月 4 日就上訴人侵害其專利權向士林地院聲請定暫時狀態處分，經士林地院於 95 年 12 月 26 日以 95 年度裁全字第 6630 號裁定准許，裁定主文「債權人以壹仟陸佰參拾參萬元或同額之台新國際商業銀行板南分行無記名可轉讓定期存單為債務人供擔保後，債務人應停止為自己或第三人製造、販賣、販賣之要約、使用或為上述目的而進出口債權人公司型號品名為『Express Card』之電連接器產品，及其他相同或近似於債權人享有之中華民國第 M253987 號及第 M253081 號之新型專利及中華民國第 I259626 號之發明專利物品之仿冒。」被上訴人於 96 年 1 月 23 日收受送達，並於同日在股市公開觀測站發布「發生緣由：就上訴人涉嫌侵犯被上訴人專利，被上訴人決定依法向法院提出假處分之聲請；因應措施：被上訴人已於今日收到士林地院之裁定，准予對上訴人執行假處分，禁止上訴人生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害被上訴人專利之產品。」被上訴人於 96 年 2 月 9 日辦理提存供擔保，同年月 12 日聲請士林地院以 96 年度執全字第 335 號執行定暫時狀態處分。

紉上訴人不服士林地院定暫時狀態處分裁定，提起抗告，經臺灣高等法院於 96 年 6 月 29 日以 96 年度抗字第 358 號裁定廢棄原准予定暫時狀態假處分之裁定，被上訴人不服提起再抗告，經最高法院於 96 年 11 月 19 日以 96 年度台抗字第 785 號裁定駁回再抗告確定。

嫂上訴人曾於 96 年 3 月 30 日以電子郵件回覆被上訴人，內容略

謂：上訴人與被上訴人就專利爭議事件有和解意願，上訴人擬在 1,300 萬元範圍內與被上訴人進行和解，但因雙方就此爭議和解尚須進一步協商討論後為決定，故上訴人先函告以為雙方進一步協商討論依據。同時並載明該函請雙方就專利和解協商討論之意思表示，不表和解之要約或承諾。

四、兩造主要爭點為：

嫌系爭定暫時狀態處分裁定是否有自始不當經撤銷之情事？

嫌被上訴人於股市公開資訊觀測站發布訊息及寄發警告函，是否有故意或過失不法侵害上訴人權利或違反保護他人法令之情事？

妇上訴人是否因系爭定暫時狀態假處分而受有損害？所受損害與系爭假處分之間有無因果關係？如有，其請求被上訴人賠償 1,500 萬元之營業損失、律師費 361,484 元、商譽損害 450 萬元，是否有理由？

五、關於系爭定暫時狀態處分裁定是否有自始不當經撤銷之情事部分：

嫌按定暫時狀態處分之裁定，因自始不當而撤銷或債權人未依限起訴或債權人聲請撤銷者，債務人均得請求債權人賠償因定暫時狀態處分或供擔保所受之損害，此觀民事訴訟法第 538 條之 4 、第 533 條、第 531 條第 1 項、第 530 條第 3 項規定即明。所謂定暫時狀態處分裁定因自始不當而撤銷者，專指該裁定在抗告程式中，經抗告法院、再抗告法院或為裁定之原法院依當初裁定時客觀存在之情事，認為不應為此裁定而予撤銷，使其失效者而言（最高法院 69 年台上字第 1879 號判例意旨參照）。且債權人所負此項賠償損害責任，乃本於假扣押裁定撤銷之法定事由而生，債務人賠償請求權之成立，即不以債權人之故意或過失為要件（最高法院 58 年台上字第 1421 號判例意旨參照）。

嫌查被上訴人於 95 年 12 月 4 日以上訴人有侵害其系爭第 M253987 號及第 M253081 號新型專利，並第 I259626 號發明專利之情事，向士林地院聲請定暫時狀態處分，經該院於 95 年 12 月 26 日以 95 年度裁全字第 6630 號裁定准許，上訴人不服提起抗告，經臺灣高等法院認：被上訴人資產高達數千億，即使於 2 年內共受到 2,000 萬元之損害，亦不致於立即危及公司之生存或營運，難以期待其依正常訴訟程式或一般保全程式謀求救濟。再觀諸被上訴人於 95 年 6 月 15 日取得上訴人銷售系爭產品之發票，已知上訴人銷售系爭產品之事實，卻於半年後即 95 年 12 月 4 日始為本件假處分之聲請，且於原法院准許

假處分 96 年 1 月 23 日送達假處分裁定後，於 96 年 2 月 16 日始為執行，亦足佐證其並未因被告銷售系爭產品而發生重大損害或有急迫危險之情形。被上訴人復不能提出證據，以釋明其有防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有定暫時狀態處分之必要，欠缺定暫時狀態處分之必要性，而於 96 年 6 月 29 日以 96 年度抗字第 358 號裁定廢棄原准予定暫時狀態假處分之裁定，被上訴人不服提起再抗告，經最高法院於 96 年 11 月 19 日以 96 年度台抗字第 785 號裁定駁回再抗告確定之事實，為兩造所不爭執，並經本院調閱上開定暫時狀態處分卷宗查證屬實，且有民事裁定之影本 3 份附於原審卷嫏第 168-172 、176-181 、193-194 頁可稽。揆諸首揭說明，系爭定暫時狀態處分裁定，經抗告法院依當初裁定時客觀存在之情事，認為不應為此裁定而予撤銷，並經確定，則上訴人主張該定暫時狀態處分裁定有自始不當情事，即堪採信。

妇被上訴人雖以臺灣高等法院認定其資產高達數千億，有承擔 2 千萬元損失之能力，且被上訴人於 95 年 6 月 15 日取得上訴人銷售系爭產品之發票，已知上訴人銷售系爭產品之事實，卻於半年後即 95 年 12 月 4 日始為本件定暫時狀態處分之聲請，且於原法院裁定准許，於 96 年 1 月 23 日送達裁定後，於 96 年 2 月 16 日始為聲請執行，亦足佐證其並未因上訴人銷售系爭產品而發生重大損害或有急迫危險之情形等情，顯與事實不符，且係因未曉諭其對前開其所認為欠缺必要性之情表示意見，以致發生上述錯誤認定之瑕疵等語置辯。惟該定暫時狀態處分裁定，既在抗告程式序中，經抗告法院依當初裁定時客觀存在之情事，認為不應為此裁定而予撤銷使其失效，並經最高法院駁回被上訴人再抗告確定，即已符該裁定有自始不當而撤銷之情事，有如前述，被上訴人上開抗辯，自無礙於該裁定有自始不當而撤銷情事之認定。

媜被上訴人雖又抗辯其於 95 年 6 月 15 日取得上訴人所銷售侵害系爭專利之產品，即將上訴人產品型錄委託財團法人台灣經濟發展研究院進行相關鑑定，確定有侵害專利權情事後，先委請律師於 95 年 9 月 26 日發函予上訴人，請其儘速出面協商解決，協商過程中，上訴人法定代理人甲○○於 96 年 3 月 30 日以 e-mail 向被上訴人提出 1,300 萬元和解金額之提議，足證上訴人亦認其所生產製造之 Express Card 連接器產品確有違法侵害系爭專利權之事實，嗣因雙方對於賠償之數額不能達成共識，故最後未成立和解。此外，被上訴人亦有將上訴

人商品型錄經由被上訴人公司內部之專業工程師詳細審閱，亦認原告所生產製造之各式 Express Card 連接器產品應均屬相同之設計結構，僅與電腦主機板間之高度差有別，以應不同廠商之安裝需要而已等語，爭執本件上訴人確有侵害其專利權情事，並其就系爭定暫時狀態處分裁定之撤銷，應無何過失等語。惟定暫時狀態處分之裁定，因自始不當而撤銷，債務人得請求債權人賠償因定暫時狀態處分或供擔保所受之損害，而債權人所負此項賠償損害責任，乃本於定暫時狀態處分裁定撤銷之法定事由而生，債務人賠償請求權之成立，即不以債權人之故意或過失為要件，已如前述，則本件就系爭定暫時狀態處分之撤銷，被上訴人抗辯其無過失縱屬可採，仍應負損害賠償責任。

綜綜上，系爭定暫時狀態處分既有自始不當經撤銷之情事，則上訴人主張依民事訴訟法第 538 條之 4 、第 533 條、第 531 條第 1 項、第 530 條之規定，請求被上訴人賠償，即屬有據。

六、關於被上訴人於股市公開資訊觀測站發布訊息及寄發警告函，是否有故意或過失不法侵害上訴人權利或違反保護他人法令之情事部分：

嫌被上訴人於股市公開資訊觀測站發布訊息部分：

1.查被上訴人於 96 年 1 月 23 日收受士林地院 95 年度裁全字第 6630 號民事裁定，於同日即在股市公開觀測站發布「發生緣由：就上訴人涉嫌侵犯被上訴人專利，被上訴人決定依法向法院提出假處分之聲請；因應措施：被上訴人已於今日收到臺灣士林地方法院之裁定，准予對上訴人執行假處分，禁止上訴人生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害被上訴人專利之產品。」之訊息之事實，固為被上訴人所不爭執，並有重大訊息之詳細內容影本 1 份附於原審卷娳第 173 頁可憑。

2.惟按已依本法發行有價證券之公司，有左列情事之一者，應於事實發生之日起二日內公告並向主管機關申報：一、股東常會承認之年度財務報告與公告並向主管機關申報之年度財務報告不一致者。二、發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項。證券交易法第 36 條第 2 項定有明文。又上開所謂「發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項」，依證券交易法施行細則第 7 條第 2 款之規定，係指下列事項之一：一、存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事者。二、因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者。又按依財政部證

券暨期貨管理委員會（按前財政部證券管理委員會）於 95 年 4 月 6 日修正公布之「公開發行公司應公告或向本會申報事項一覽表」，於「二、不定期辦理事項」中，明列「俟發生足以影響股價及股東權益事項」為應公告項目，其內容摘要包含「二、因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者。」，並明定應於事實發生之日起 2 日內向該會指定資訊申報網站傳輸，視為已依規定完成公告申報。並於備註規定：「三、應公告或申報之事項，自 91 年 8 月 1 日起，應向本會指定之資訊申報網站進行傳輸，於完成傳輸後，即視為已依規定完成公告申報。目前本會指定之資訊申報網站為『公開資訊觀測站』（網址：http://sii.tse.com.tw/）。」依據上述規定，上市公司就所涉有證券交易法第 36 條第 2 項第 2 款或證券交易法施行細則第 7 條第 2 款之情事，即「因訴訟、非訟、行政處分或行政爭訟，對公司財務或業務有重大影響之事件者」，依法得向公開資訊觀測站為公告申報。查被上訴人為一上市之公開發行公司，既對上訴人就侵害專利權乙事有為定暫時狀態處分之聲請，依上開規定，自應公告申報該訊息。則被上訴人抗辯：其於收到士林地院民事裁定准許後，即於同日在股市公開觀測站發布「發生緣由：就上訴人涉嫌侵犯被上訴人專利，被上訴人決定依法向法院提出假處分之聲請；因應措施：被上訴人已於今日收到士林地院之裁定，准予對上訴人執行假處分，禁止上訴人生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害被上訴人專利之產品。」之訊息，係依法令規定所為等語，即堪採信。上訴人主張被上訴人依法令規定所為之公告申報，係不法侵害其權利，不足採信。

3.再查，按事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。又除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。公平交易法第 22 條、第 24 條固分別定有明文。惟被上訴人既對上訴人公司就侵害專利權乙事有為定暫時狀態處分之聲請，並經士林地院裁定准許，既有如前述，則被上訴人於同日在股市公開觀測站依該裁定主文發布「發生緣由：就原告涉嫌侵犯被上訴人專利，被上訴人決定依法向法院提出假處分之聲請；因應措施：被上訴人已於今日收到臺灣士林地方法院之裁定，准予對上訴人執行假處分，禁止上訴人生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害被上訴人專利之產品。」之訊息，顯無不實情事，亦非欺罔或顯失公平之行為甚明。上訴人主張被

上訴人有違反公平交易法第 22 條 及第 24 條規定之情事，即無足取。

4.上訴人雖又主張被上訴人於股市公開觀測站發布上開訊息，有違反上開行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第 7 條「事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容不得以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事。」，依同一處理原則第 9 條第 5 項 之規定，應視為構成公平交易法第 22 條之違反云云。惟依上開被上訴人於股市公開觀測站所發布之訊息內容，僅表明因上訴人涉嫌侵犯被上訴人專利，被上訴人依法向法院提出定暫時狀態處分之聲請，及法院准許定暫時狀態處分之內容，客觀上均屬真實，並無以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事。上訴人上開主張，容有誤會，不足採信。

嫻關於寄發警告函予客戶部分：

1.查被上訴人有於 95 年 10 月 4 日發函與上訴人之既有客戶英業達股份有限公司，表示：被上訴人擁有與電連接器相關之中華民國第 M253987 號及第 M253081 號之新型專利以及中華民國第 I259626 號之發明專利，上訴人未經被上訴人同意或授權，擅自製造並販賣侵害本專利之侵權產品，嚴重侵害被上訴人之智慧財產權並造成被上訴人不貲損失。為此被上訴人除已依法對上訴人請求停止一切侵害本專利之行為外，並請貴公司審核上訴人所提供之元件或產品，停止販賣、銷售或使用有侵害本專利權之虞之物品，以免誤觸法規。另經被上訴人詳閱並分析相關證據及資料後，特此檢附專利侵害鑑定報告 3 份，函請貴公司審酌。被上訴人在此感謝貴公司長期以來的支持與肯定，被上訴人也將持續開發新產品，生產製造優質的電連接器產品回報貴公司等語之事實，固為被上訴人所不爭執，並有被上訴人公司函之影本 1 份附於原審卷嫻第 347 頁可稽。

2.惟被上訴人於上開函件表明「被上訴人擁有與電連接器相關之中華民國第 M253987 號及第 M253081 號之新型專利以及中華民國第 I259626 號之發明專利，…」等語，並記載受文者為「英業達股份有限公司」以觀，該函件僅發送予特定對象，且被上訴人於該函件中已表明其專利權之範圍，且其內容亦僅就上訴人有侵害專利權之情事為通知，並無虛偽不實或引人錯誤之陳述，亦無限制競爭或妨害公平競爭之虞。又被

上訴人於 95 年 6 月 15 日取得上訴人所銷售侵害系爭專利之產品型錄，即於同年 8 月間委託財團法人台灣經濟發展研究院進行鑑定結果，認上訴人所銷售之 00000000-0、00000000、00000000 及 00000000 料號之 L 型卡連接器，所製造之 00000000-0、00000000 料號之 I 型卡連接器，侵害被上訴人第 M253987 號新型專利（見士林地院 95 年度裁全字第 6630 號卷嫌第 120 頁、229 頁），所製造之 00000000-0、00000000、00000000 料號之卡連接器，侵害被上訴人第 M253081 號新型專利（見同上揭卷嫌第 348 頁），所製造之 00000000-0、00000000 及 00000000 料號之 L 型卡連接器，所製造之 00000000-0、00000000 料號之 I 型卡連接器，侵害被上訴人所享有之第 1259626 號發明專利（見同上揭卷嫌第 483 、614 頁）等情，已據被上訴人提出專利證書 3 紙及財團法人台灣經濟發展研究院經智研究所鑑定研究報告書 5 份分別附於上開士林地院 95 年度裁全字第 6630 號卷嫌第 7-24 頁、第 72 頁至第 692 頁及原審卷嫌第 378-397 頁可稽。則被上訴人於取得公正客觀專利侵害鑑定之肯定結論後，為免損害之擴大，並避免訟爭，乃表明其專利權之範圍，通知特定人，請其審核上訴人所提供之元件或產品，停止販賣、銷售或使用有侵害專利權之虞之物品，以免誤觸法規，即符行政院公平交易委員會於 96 年 5 月 8 日修正之對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第 3 條第 1 項、第 4 條「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：…（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。」、「事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無第五點至第八點規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。」之規定（見原審卷嫌第 345-346 頁），要屬權利之正當行使，應無何故意或過失不法侵害上訴人權利之情事甚明。

3. 上訴人雖又主張被上訴人係將其商品型錄送鑑定，未將其產品送鑑定，違反上開處理原則第 3 條之規定，其行為已違反

公平交易法第 24 條之規定，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，並違反保護他人之法律。惟上開處理原則第 3 條第 1 項所定「（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定」之「標的物」，是否僅限於商品本身，而不及於其型錄，非無疑問。況且上訴人之產品型錄有整體圖示、未組裝前圖示及設計圖等，已清楚表示產品之形狀、構造、元件及功能，亦有產品型錄之影本 1 份附於原審卷（二）第 355-377 頁可憑。被上訴人稱其專業人員研究該產品型錄與商品實物構造相同，亦為上訴人所不爭執，則被上訴人以產品型錄送鑑定，與以實物送鑑定，其結果應屬相同，尚難因此遽認被上訴人有違反上開處理要點第 3 條規定之情事。且上訴人亦未舉證證明上開以型錄送鑑定，係有何影響交易秩序之欺罔或顯失公平之情事，則上訴人主張被上訴人有構成公平交易法第 24 條之違反，且有違反保護他人法令之情事，亦不足採取。

妇綜上，上訴人既無法舉證證明被上訴人有何故意或過失不法侵害其權利之情事，或有何違反公平交易法第 22 條、第 24 條規定情事，則其主張依民法第 184 條第 1 項、第 184 條第 2 項、公平交易法第 22 條、第 24 條、第 31 條、第 32 條第 1 項之規定，請求被上訴人賠償損害及於「股票公開資訊觀測站」刊登道歉啟事，即屬無據，不應准許。

七、關於上訴人是否因系爭定暫時狀態假處分而受有損害，所受損害與系爭定暫時狀態處分之間有無因果關係，如有，其請求被上訴人賠償 1,500 萬元之營業損失、律師費 361,484 元、商譽損害 450 萬元，是否有理由部分：

查系爭定暫時狀態之假處分既有自始不當經撤銷之情事，則上訴人主張依民事訴訟法第 538 條之 4 、第 533 條、第 531 條第 1 項及民法第 195 條第 1 項之規定，請求被上訴人賠償，即屬有據，有如前述，茲就上訴人請求賠償之損害及其金額，審究如下：

嫌營業損失 1,500 萬元部分：

1.查被上訴人於 96 年 1 月 23 日收受士林地院 95 年度裁全字第 6630 號民事裁定後，於 96 年 2 月 9 日提供擔保具狀聲請執行定暫時狀態處分，經士林地院以 96 年 2 月 12 日士院鎮 96 執全速字第 335 號核發自動履行命令命上訴人應依上開裁定主文第 1 項所載「債務人應停止為自己或第三人製造、販賣、販賣之要約、使用或為上述目的而進出口債權人公司型號品名為『Express Card』之電連接器產品，及其他相同或近似於債

權人享有之中華民國第 M253987 號及第 M253081 號之新型專利及中華民國第 I259626 號之發明專利物品之仿冒」履行，逾期不履行，將處以怠金，並經上訴人於 96 年 2 月 16 日收受，嗣迄 96 年 11 月 15 日被上訴人具狀撤回該定暫時狀態處分執行之聲請，士林地法院乃以 96 年 12 月 11 日士院鎮 96 執全速字第 335 號通知撤銷上開執行命令，於 96 年 12 月 14 日送達與上訴人等情，業經本院調閱士林地院 96 年度執全字第 335 號執行卷宗查證屬實。則該自動履行命令應自上訴人受送達時起始發生效力，並於上訴人收受撤銷命令通知之送達時失其效力。本件上訴人既係於 96 年 2 月 16 日收受自動履行命令，並於同年 12 月 14 日收受撤銷通知，則上訴人因該定暫時狀態處分裁定而應停止為自己或第三人製造、販賣、販賣之要約、使用或為上述目的而進出口型號品名為「Express Card」之電連接器產品，及其他相同或近似於被上訴人享有之系爭第 M253987 號及第 M253081 號之新型專利，並第 I259626 號發明專利物品之仿冒，致可能發生損害之期間應為自 96 年 2 月 16 日起至 96 年 12 月 14 日止。

2. 上訴人雖主張因被上訴人於 96 年 1 月 23 日起即在「股市公開觀測站」網站公開散布上訴人已遭被上訴人假處分之不實流言，Express Card 用電連接器產品相關客戶早已不敢採購，再經近 10 個月之停產，即使立即著手籌備重新開始生產，所流失之市場非半年以上期間無法回復，其因系爭假處分而無法製造、販賣 Express Card 用電連接器產品之期間應為自 96 年 1 月 23 日起計 16 個月云云。但就客戶因被上訴人公開訊息致不敢採購，並其於自動履行命撤銷後尚須半年始得回復市場等情，均未舉證以為證明，自難採信。

3. 按被上訴人自承因發現上訴人生產之 Express Card 連接器涉侵害其專利權，始於 95 年 12 月 4 日對上訴人聲請定暫時狀態處分禁止其製造販賣（見士林地院 95 年度裁全字第 6630 號卷聲請狀日期），上訴人復已提出確有於 95 年間銷售 Express Card 連接器予聰泰科技股份有限公司、威盛電子股份有限公司、華碩電腦股份有限公司、志合電腦股份有限公司等之發票為證（見本院卷二第 168 至 243 頁），且於系爭定暫時狀態處分事件調查中上訴人主張其 95 年 1 月至 11 月之連接器總營業額 31,031,258 元，銷售淨利 3,452,677 元，推算上訴人生產系爭產品 95 年淨利約為 3,766,557 元（3,452,677*12/11=3,766,557 ）等情（見士林地院 95 年度裁全字第 6630 號卷 199 頁，原審卷二第 199 頁），為被上訴人所不爭執，並於

其請求上訴人侵害專利權損害賠償事件起訴狀中引為請求賠償之數據（見本院卷二第 10 至 14 頁），足證上訴人於上揭定暫時狀態處分執行命令送達前確有製造銷售各型 Express Card 連接器。

4.被上訴人固辯稱上訴人於執行上揭定暫時狀態處分期間並未實際停止「Express Card」之電連接器產品之製造銷售云云。惟查，被上訴人稱於 96 年 5 月 8 日協同公證人在公開市場上買得之筆記型電腦，於公證人在場下拆解，並將其中裝設之連接器產品拍照存證後，送交財團法人台灣經濟發展研究院進行鑑定，比對結論為該產品與上訴人型錄中之圖樣內容可認定為相同云云，惟該筆記型電腦中之連接器並無製造出廠之日期，並無法證明係於何時製造出廠，亦有可能係上訴人於 95 年度生產製造者，故不足以證明係上訴人於執行上揭定暫時狀態處分期間內製造銷售者。另被上訴人向上訴人聲請士林地院 97 年度聲字第 574 號保全證據事件，被上訴人稱於 97 年 5 月 8 日在上訴人公司現場保全證據時看到上訴人桌上及桌下有 Express Card 連接器產品云云。惟該時距上揭執行定暫時狀態處分期間已距一年餘，亦不能證明於保全證據現場發現之連接器係於執行定暫時狀態處分期間內生產者。被上訴人又辯稱上訴人 96 年度營利事業所得稅結算申報書之營業收入總額為 112,574,116 元，較 95 年度之營業收入總額 110,019,198 元相較，不僅未減少，更多出 250 餘萬元，上訴人並未停產 Express Card 連接器云云。惟上訴人已陳明係因 96 年度新產品推出及客戶提高既有產品採購量，而增加 3 千多萬元收入，並提出承認書及銷貨發票等為證（見本院卷二第 176 至 350 頁），且被上訴人亦自承上訴人 96 年度支出之薪資較 95 年度多 200 萬餘元，業務量增加，故上訴人所稱因新產品推出及客戶提高既有產品採購量，致 96 年度營業收入總額未較 95 年度減少，尚屬可信；被上訴人辯稱上訴人於執行上揭定暫時狀態處分期間並未實際停產云云，並無確實證據以實其說，尚不足採信。

5.查上訴人既證明於定暫時狀態處分執行命令送達前確有製造銷售各型 Express Card 連接器，則其因該執行命令而停止製造銷售各型 Express Card 連接器，應會遭受通常情形下之營業損失。上訴人就其營業損失部分，陳明因業界均先洽談後實作並無先下訂單之慣例，致無法提出訂單以為證明，然尚不得以其無法舉證證明其實際所受之損害，即認其無營業損失。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。本院審酌系爭定暫時狀態處分事件調查中上訴人主張其 95 年 1 月至 11 月之連接器總營業額 31,031,258 元，銷售淨利 3,452,677 元，推算上訴人生產系爭產品 95 年淨利約為 3,766,557 元（3,452,677*12/11= 3,766,557）等情，為被上訴人所不爭執，並於其請求上訴人侵害專利權損害賠償事件起訴狀中引為請求賠償之數據，已如上述，上訴人上揭營業淨利率約為 11% ，核與財政部公布之同業利潤標準表有關其他電腦組件製造項目之 94、96 年度淨利率均為 12% （見原審卷二第 204 頁，本院卷二第 17 頁）相當，尚屬合理，而依 95 年度一般電腦剛開始使用 Express Card 連接器不久，及至其後幾年即普遍使用，上訴人上開 95 年度之營業狀況若未遭執行定暫時狀態處分而停產，通常應能持續至 96 年度，本院審酌一切情況，認上揭上訴人 95 年度之營業淨利適宜作為上訴人 96 年度因執行定暫時狀態處分停產所受營業損失之計算基礎。以上訴人 95 年度淨利為 3,766,557 元計算，相當於一個月之淨利為 313,880 元（元以下四捨五入，下同），系爭定暫時狀態處分停產期間為自 96 年 2 月 16 日起至 96 年 12 月 14 日止，計 9 月又 29/30 天，計 3,128,337 元，上訴人於此範圍內之營業損失請求為有理由，應予准許；逾此範圍之請求即屬無據，不應准許。

嬏律師費 361,484 元部分：

上訴人主張因定暫時狀態之假處分極具技術性，且本件涉及專利侵害相關請求，非專業律師無以處理，因而委託徐宏昇律師事務所處理，支出律師費 361,484 元乙節，業據提出證明書 1 份附於原審卷二第 205 頁可稽，被上訴人對該證明書之真正亦不爭執。惟我國民事訴訟法對於第一、二審訴訟程序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。而上訴人資本額為 74,175,000 元，所營事業為電子材料批發業、事務性機器設備批發業、電子材料零售業、事務性機器設備零售業、國際貿易業，此有公司登記料查詢 1 紙附於原審卷二第 209 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，尚非必須委任律師為代理人不可，故其支出之第一、二審程序委任律師之費用自不得請求被上訴人賠償。然我國民事訴訟法對於第三審訴訟程序係採取律師訴訟主義（或律師強制主義），故系爭定暫時狀態處分事件，被上訴人對第二審臺灣高等法院裁定向第三

審即最高法院提出再抗告，上訴人欲就再抗告向最高法院提出答辯陳述，自須委任律師為之，故其就第三審委任律師支出之費用得向被上訴人求償。上訴人主張其委任律師撰寫再抗告答辯狀及開會討論之時間共 7 小時，每小時律師酬金 5 千元，計為 3 萬 5 千元（見原審卷第 207 頁，本院卷一第 289 頁），尚屬合理，應予准許；逾此範圍不應准許。

妇商譽損失 450 萬元部分：

上訴人雖主張因被上訴人在「股市公開觀測站」網站公開散布原告已遭被上訴人假處分之不實流言，使其商譽受損云云。惟上訴人對其所稱商譽受損，並未舉確實證據以實其說，已無可採。且其主張此係基於被上訴人於「股市公開觀測站」網站公告訊息所致，與假處分裁定自始不當經撤銷，並無相當因果關係，上訴人主張依民事訴訟法第 538 條之 4 準用同法第 533 條再準用第 531 條第 1 項規定求償，亦屬無據。再者，公司係依法組織之法人，其名譽遭受損害，無精神上痛苦之可言，自無依民法第 195 條第 1 項規定請求精神慰藉金之餘地（最高法院著有 62 年台上字第 2806 號判例意旨參照）。是上訴人請求被上訴人賠償商譽受損 450 萬元，即屬無據，不應准許。

八、綜上所述，本件上訴人請求被上訴人給付營業損失 3,128,337 元及律師費 3 萬 5 千元，計 3,163,337 元，及自起訴狀送達翌日即 96 年 12 月 18 日起至清償日止，依年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求不應准許。原審就上開不應准許部分為上訴人敗訴之判決，尚無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。至就上開應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分撤銷改判如主文第二項所示。就本判決所命給付部分，兩造聲請假執行與免假執行宣告，核均無不合，爰各酌定相當擔保金額分別准許之。

九、本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經審酌認不影響判決結果，爰不一一論列，附此敘明。

十、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第 450 條、第 449 條第 1 項、第 79 條、第 463 條、第 390 條第 2 項、第 392 條第 2 項，判決如主文。

中　華　民　國　99　年　6　月　17　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　陳國成

法　官　蔡惠如

法　官　陳忠行

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。

中　華　民　國　99　年　6　月　17　日

書記官　陳士軒