

【裁判字號】99,台上,2437

【裁判日期】991230

【裁判案由】損害賠償（侵害專利權有關財產權爭議）

【裁判全文】

最高法院民事判決

九十九年度台上字第二四三七號

上訴人 張菀倩

訴訟代理人 陳和貴律師

陳君慈律師

被上訴人 祥鋼企業有限公司

法定代理人 羅瑞安

訴訟代理人 翁顯杰律師

被上訴人 羅瑞安

亞冠國際有限公司

兼法定代理人 林傳洪

上列二人共同

訴訟代理人 謝佩玲律師

上列當事人間請求損害賠償（侵害專利權有關財產權爭議）事件，上訴人對於中華民國九十八年十二月二十四日智慧財產法院第二審判決（九十七年度民專上字第一九號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人請求新台幣一百六十四萬四千八百五十一元本息之訴及追加之訴暨各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件上訴人主張：伊係中華民國專利證書新型第M二六一九六七號「記憶體模組之保護裝置」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國九十四年四月十一日起至一〇三年八月五日止。被上訴人祥鋼企業有限公司（下稱祥鋼公司）生產、販售之編號SG03-2及SG04產品（以下合稱SG產品）及被上訴人亞冠國際有限公司（下稱亞冠公司）販售之型號RamSink10及RamSink21產品（以下合稱RS產品）均侵害伊之專利權，致伊受有損害，而被上訴人羅瑞安為祥鋼公司之法定代理人、被上訴人林傳洪為亞冠公司之法定代理人，被上訴人自應連帶負賠償責任等情，依民法第一百八十四條、第一百八十五條、第二十八條、公司法第二十三條及專利法第一百零八條準用第八十五條第一項第二款之規定，求為命被上訴人連帶給付伊新台幣（下同）二百五十萬元及自九十五年十二月三十日起加計法定遲延利息之判決，並於原審為訴之追加，請求被上訴人應再連帶給付伊五百萬元並加付自九十八

年六月九日起算之法定遲延利息（關於上訴人請求之金額，其中祥鋼公司與亞冠公司、或祥鋼公司與羅瑞安、或亞冠公司與林傳洪應連帶給付八十五萬五千一百四十九元本息並負不真正連帶債務部分，業經第一、二審為被上訴人敗訴之判決確定；餘未繫屬本院者，不予贅敘）。

被上訴人則以：伊分別生產、販售之SG、RS產品與上訴人所產製系爭專利之產品不同，無涉不法侵權，亦無故意過失；況系爭專利確不具新穎性及進步性，上訴人請求伊賠償損害，為無理由等語，資為抗辯。

原審將第一審所為命被上訴人連帶給付二百五十萬元本息之判決於超過八十五萬五千一百四十九元本息並負不真正連帶債務部分廢棄，改判駁回上訴人該部分在第一審之訴，並駁回其追加之訴，無非以：上訴人主張財團法人台灣經濟科技發展研究院已於九十六年八月間鑑定認為SG產品侵害上訴人之系爭專利。SG產品為祥鋼公司生產，而亞冠公司銷售之RS產品係向祥鋼公司購買等事實，為被上訴人所不爭。依系爭專利之技術分析、有效性證據之技術分析，比較亞冠公司所提出如原判決附表（下稱附表）一列載爭點所示之證據，均無法證明系爭專利不具新穎性及進步性，被上訴人為系爭專利有效性之抗辯並不成立。再觀系爭專利與被控侵權物SG04之侵害比對分析、鑑定分析，SG04產品與系爭專利申請專利範圍第一、二、三、四、六項均符合文義讀取，SG04、SG03-2產品均應落入專利權（文義）範圍，已侵害系爭專利。至亞冠公司向祥鋼公司所購進銷售之型號RamSink10及RamSink21產品分別與祥鋼公司生產銷售之編號SG03-2及SG04產品相同，自同屬侵害系爭專利。堪認祥鋼公司、亞冠公司之被控侵權物均不法侵害系爭專利，為有過失，且祥鋼公司與亞冠公司之產銷行為關連共同，被上訴人自應連帶負損害賠償責任。上訴人選擇依被上訴人因侵害行為所得利益為其損害賠償之數額，並主張依祥鋼公司、亞冠公司販售侵害系爭專利權產品數量及價額，計算二家公司應連帶賠償損害之數額。依財政部頒訂之九十五年度、九十六年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準表，電子零組件製造業「其他未分類電子零組件製造」製造商之同業利潤標準淨利率為百分之十，斟酌在通常情形，祥鋼公司、亞冠公司製造銷售上開被控侵權物至少應有百分之十利潤，得據以計算上訴人所失利益之損害額。參諸祥鋼公司九十八年五月二十一日及同年六月八日提出之發票、出貨單、出口報單等資料，祥鋼公司銷售SG產品之金額共計七百零七萬六千四百八十一元（詳如附表九所示）；另據亞冠公司九十八年五月二十七日陳報狀一(一)所載交易資料，其銷售RS產品之金額共計一百四十七萬五千零十一元（詳如附表十

所示)。經以各該銷售金額按百分之十淨利率計算，上訴人因被上訴人侵權行為所失利益之損害額為八十五萬五千一百四十九元。從而上訴人請求賠償損害，於祥鋼公司與亞冠公司、或祥鋼公司與羅瑞安、或亞冠公司與林傳洪不真正連帶給付上開金額本息部分，應予准許；逾此部分及追加之訴之請求，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

惟按專利權人依專利法第八十四條第一項規定請求損害賠償時，得擇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，計算其損害，專利法第八十五條第一項第二款定有明文。本件上訴人迭稱：伊得以侵害人因侵害行為所得之利益，作為專利權遭祥鋼公司、亞冠公司侵害所致之損害，依專利法第一百零八條準用第八十五條第一項第二款之規定為請求；被上訴人又未主張成本數額及表示扣除成本，自應將銷售系爭侵權產品之全部收入列為所得之利益，資為損害賠償之數額等語（見一審卷(一)九八至九九頁、原審卷(三)六三頁）。準此，上訴人既係依專利法第八十五條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據，則於祥鋼公司、亞冠公司不能就其成本或必要費用舉證時，即應以其侵害系爭專利權所製造銷售產品全部收入之所得利益為憑。原審未遑詳查究明，遽以祥鋼公司九十八年五、六月間所提出發票、出貨單、出口報單等資料及亞冠公司九十八年五月間陳報之交易資料，列計其銷售額，乘以上揭同業利潤標準百分之十淨利率，計算上訴人之損害，命被上訴人不真正連帶賠償，自欠允洽。上訴論旨，指摘原判決關於駁回伊請求一百六十四萬四千八百五十一元（即二百五十萬元減八十五萬五千一百四十九元）本息之訴及追加之訴部分為不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 九 年 十 二 月 三 十 日

最高法院民事第六庭

審判長法官 陳 淑 敏

法官 陳 國 禎

法官 簡 清 忠

法官 王 仁 貴

法官 沈 方 維

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 一 〇 〇 年 一 月 十 日