

裁判字號：臺灣高等法院 97 年重上字第 38 號民事判決

裁判日期：民國 98 年 07 月 08 日

裁判案由：損害賠償

臺灣高等法院民事判決

97年度重上字第38號

上訴人 台欣生物科技研發股份有限公司

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 張 靜律師

被上訴人 乙○○

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年12月11日臺灣新竹地方法院91 年度重訴字第192號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於98 年6月10日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決廢棄。

被上訴人應給付上訴人新臺幣陸仟參佰柒拾柒萬伍仟陸佰參拾貳元，及自民國九十六年五月二十四日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

被上訴人應再給付前項本金之自民國九十一年九月十四日起至民國九十六年五月二十三日止按週年利率百分之五計算之利息。

第一、二審（包括追加部分）訴訟費用，由被上訴人負擔。

本判決所命給付，於上訴人以新台幣貳仟壹佰貳拾陸萬元供擔保後，得假執行。

事實及理由

一、上訴人之法定代理人原為君展投資有限公司，於97年5月9日變更為甲○○，業據聲明承受訴訟，有公司變更登記表、聲明狀在卷（本院卷(一)第153頁），核無不合。

被上訴人經合法通知未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條所列各款情事，爰依上訴人之聲請由其一造辯論而為判決。

上訴人就下列二、(一)所述技術作價出資損害賠償部分，追加依民法第226條第1項、第353 條等規定；二、(五)出具承諾同意書保證獲利部分，追加依民法第269條第1項規定等部分，均屬訴訟標的之追加（本院卷(一)第46-48 頁）；另就利息部分追加自原審起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至原審96 年5月22日訴狀送達被上訴人之日即96 年5月23日止之法定遲延利息，核其所為上開追加與原審請求之基礎事實均同一，且訴訟資料可資援用，則依民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款規定，應予准許，合先敘明。

二、上訴人主張：

(一)被上訴人本係設在美國加州之Syntron Bioresearch, Inc. (

下稱Syntron公司)之負責人,於88年間向上訴人之原始發起人曾伯義(已歿)及陳建志聲稱:個人擁有一步法之專利權及專門技術(Know-how),該2人因而與之共同在台灣設立上訴人公司,並於88年9月15日簽立三方協議書,約定:在額定資本額(登記資本總額)新台幣(下同)2億元(得由3人間接接洽合適者共同出資)之限度內,三方持股比例係:被上訴人:曾伯義:陳建志為50:35:15,故上訴人2億元資本中之500萬股(面額5,000萬元)歸被上訴人持股,被上訴人則以技術作價抵繳股款。嗣於88年10月27日向科學工業園區管理局申報上開技術作價之內容,據其申報係以整廠技術移轉,預計半年內轉移完成,一步法測試之成品上市日期為89年1月,生物感測器成品上市日期為89年3月;營運第1年憑其移轉之技術所擬研製之產品包括:①一步法愛滋病毒抗體全血檢驗試劑(下稱HIV);②一步法C型肝炎表面抗體全血檢驗試劑(下稱HCV);③一步法B型肝炎表面抗體檢驗試劑(下稱HBsAb);④一步法B型肝炎表面抗原檢驗試劑(下稱HBsAg);至於申請作價之專利及專門技術包括下列:①美國專利第0000000號,作價2千萬元;②HIV作價1千萬元;③HCV作價1千萬元;④HBsAb作價5百萬元;⑤HBsAg作價5百萬元,然被上訴人有出資之義務,惟實際上並未轉讓上開專利權及專門技術予上訴人,致上訴人損失5,000萬元。上訴人爰依民法第184條第1項侵權行為、第226條第1項給付不能及第353條瑕疵擔保責任等規定,請求被上訴人負5,000萬元之損害賠償責任。

(二)被上訴人其後主導美國Syntron公司於88年11月30日與上訴人簽訂一份回溯自00年00月0日生效之技術買賣契約(Sale of Technology Agreement),契約係由美國Syntron公司之副董事長(Vice President) Ted Ming-Che Chen代表該公司,上訴人由副董事長曾伯義代表簽字,約定:美國Syntron公司將其擁有之美國第0000000號專利權與HIV I/II、HCV、HBsAg及HBsAb等4種試劑之技術,以美金150萬元出賣予上訴人,美國Syntron公司出賣後不得以自己自己或藉他人、他機構名義製造或銷售本合約所約定的上述4種技術產品,亦不得提供本技術財產權範圍內之技術資訊予上訴人或上訴人授權以外之他人或其他機構,亦不得協助進行本授權技術產品之設計、開發、製造或銷售行為;美國Syntron甚且保證其出賣時確為本技術財產權之所有人,且未設質於他人,上訴人因而於89年1月25日、4月28日及10月26日3次分別將1541萬元、2,452萬8,000元、614萬4,000元,兌換成美金匯寄予美國Syntron公司,加計匯款手續費、郵電費共計1,950元,總計為4,608萬3,950元。上訴人其後於91年7月31日查證,始發現被上訴人早於88年3月25日代表美國Syntron公司,將該公司所有之美國第0000000號專利權設定擔保予BACKEN DICKINSON AND COMPANY(下稱BD公司),並

於88年6月11日辦竣擔保登記在案。上訴人至91年間並無任何一步法技術產品之業績，甚且HIV及HCV試劑會發生侵害他人智慧財產權情事，而被上訴人並未將HBsAg及HBsAb試劑之製程技術移轉予上訴人。爰依民法第184條第1項侵權行為、第544條及公司法第23條第1、2項、第34條等規定，請求被上訴人負4,608萬3,950元之損害賠償責任。

(三)被上訴人為上訴人處理輸入自用機器設備之受任事務，竟意圖為美國Syntron公司不法之利益，損害上訴人之利益，而為違背新竹科學園區管理局規定應進口新品之行為，即於89年7月、90年8月間先後向美國Syntron公司購買劣舊之淘汰品：1.冷凍乾燥機（下稱A機），製造年份為西元1978年（當時機齡已22年），進口日期89年7月27日，報關日期89年8月7日，包含買賣價金及手續費、郵電費等共計275萬8,914元，上訴人付款日期為89年8月18日。2.冷凍乾燥機（下稱B機），製造年份為西元1986年，當時機齡15年，進口日期為90年8月10日，報關日期為90年8月15日，包含買賣價金及手續費、郵電費等共計224萬6,400元，付款日期90年9月4日。上開A、B機進口後均不堪使用，復在被上訴人指示下，上訴人其後陸續支付維修費用60萬1,688元，惟仍無法通過驗收，總計上訴人之損失為560萬7,002元。爰依民法第184條第1項、第544條及公司法第23條第1、2項、第34條等規定，請求被上訴人負560萬7,002元之損害賠償責任。

(四)被上訴人為上訴人之董事長兼總經理，為上訴人處理事務，竟未經董事會決議，擅自於89年4月26日委託力傑家化有限公司（下稱力傑公司）設計及製造「Oral-B」品牌之電動牙刷，逾越上訴人登記之營業項目，契約係由被上訴人代表上訴人所簽訂，契約中並未就牙刷頭之開發費用約定由上訴人支付。

1.被上訴人竟指示上訴人之承辦人員給付開發費用：

(1)於89年8月28日匯款給付美金7,000元之模具費用予力傑公司，以當天匯率31.09計算，折合新台幣21萬7,630元，加計手續費、郵電費共計21萬8,130元。

(2)於90年2月14日匯款給付開發費用含稅後之金額58萬8,000元予力傑公司。

2.被上訴人指示上訴人之承辦人員以低價轉售牙刷予美國Syntron公司，致上訴人受有26萬7,225元之損失。

3.被上訴人另將力傑公司開發之Oral-B品牌牙刷之設計，於90年5月間交與美國律師事務所Morrison & Foerster LLP代理向美國專利商標局申請專利，然以被上訴人個人為發明人及專利權申請人，上訴人於90年6月6日預付相關費用22萬6,563元。

4.爰依民法第184條第1項、第542條、第544條及公司法第23條第1、2項及第34條等規定，請求被上訴人負129萬9,918元（218,130+588,000+267,225+226,563= 1,299,918）之

損害賠償責任。

(五)被上訴人於90年10月18日出具承諾同意書，保證上訴人之91年業績至少達到6億元以上，每股淨利至少2元以上，以每股股票面額10元為準，每股淨利2元以上，即係獲淨利2成以上。惟至91年5月17日被上訴人遭解除職務為止，上訴人之業績仍然掛零。雖被上訴人出具此承諾同意書係向訴外人陳俊生、林聰明及甲○○3人為保證之意思表示，上訴人雖非當事人，惟應有第三人利益契約之適用或類推適用，上訴人爰依及類推適用民法第269條第1項規定，向被上訴人請求給付1億2千萬元。

(六)依被上訴人製作投資申請書所附之投資計畫摘要，已清楚表示：上訴人設立3年內即至91年底，預期利益15億9,828萬6,000元，惟因被上訴人違背法令之行為，致上訴人並未獲得上開預期利益，爰依民法第544條及公司法第23條第1、2項、第34條等規定，請求被上訴人負15億9,828萬6,000元之損害賠償責任，而此所失利益與前開依承諾同意書得請求之給付1億2千萬元係重疊。

(七)依上所述，上訴人本得請求被上訴人給付17億127萬6,870元，爰於本件訴訟中先請求其中之6,377萬5,632元，及自原審96年5月22日訴狀繕本送達翌日即96年5月24日起算之法定遲延利息等情【上訴人逾上開主張之事實，在本審已表明撤回不主張（本院卷(一)第277頁）】。

三、原審駁回上訴人之全部請求。

上訴人於本審聲明：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人6,377萬5,632元及自原審96年5月22日訴狀繕本送達被上訴人翌日起算之法定遲延利息。(三)被上訴人應再給付上訴人前項本金之自原審起訴狀繕本送達翌日起至原審96年5月22日訴狀送達之日止之法定遲延利息。(四)願供擔保請准宣告假執行。

四、被上訴人未於本審準備程序及言詞辯論中到庭，亦未提出任何書狀作聲明及陳述，惟被上訴人於原審係以：(一)上訴人曾對被上訴人提起刑事詐欺、背信之告訴，業經檢察官為4次不起訴處分在案，可見上訴人指訴被上訴人侵權行為應負損害賠償責任云云毫無根據，且上訴人所陳各節均係片面之詞，上訴人之歷屆股東會召開前均經會計師作財務查核報告，並由監察人作審查報告認定相關之收支帳目為正確，上訴人88年12月31日之創業期間財務報表附註及89年度股東常會議事錄決議：「本公司88年度決算表冊業經編製完竣，提請確認。經決議照案通過」，則上訴人欲以訴訟推翻前股東會承認之事項顯與公司法規定有違。(二)伊從未以美國Syntron公司第0000000號專利作為投資入股之條件，自無「一技術二賣」可言，況本件係上訴人88年11月28日之董事會決議：授權副董事長曾伯義代表上訴人與美國Syntron公司承購上開專利及相關專門技術。(三)有關購入不堪使用之冷凍乾燥機部

分，乃上訴人之職員丙○○建議購買，且該2 台乾燥機並無不能使用之問題。(四)上訴人委託力傑公司研發Oral-B電動牙刷，乃正當業務行為，支付模具開發費用或電動牙刷貨款均正常。另上訴人賣給美國Synttron公司是以每支美金0.63 元出售，然上訴人之Oral-B牙刷之每卡進貨價係美金1.484 元（即每支0.494 元），可見上訴人利潤優厚。(五)被上訴人出具之承諾同意書對象並非上訴人，上訴人自不得主張等語抗辯。

五、兩造不爭執之事實：

(一)被上訴人自88年11月18日起擔任上訴人公司之董事長兼總經理，嗣於上訴人91年7月9日91年舉行第一次股東臨時會及董事會，將被上訴人解職，另推選君展投資有限公司為董事長，並向新竹科學工業園區管理局申請登記，有上訴人之變更登記事項表、91年第1 次股東臨時會議事錄及第3屆第1次董事會議事錄、科學工業園區管理局函覆及營利事業登記證、經濟部公司執照等件可稽（原審卷(一)第26-44 頁，本院外放證物上證一）。

被上訴人針對上訴人於91年7月9日股東臨時會將被上訴人解職之決議，雖曾提起撤銷該次股東會決議、確認被上訴人為上訴人之董事長兼總經理之訴，惟經原審法院民事庭以91年度訴字第561 號判決駁回被上訴人之訴確定在案，有該民事判決在卷（本院外放證物上證55）。

(二)上訴人指訴被上訴人有關：1.以專利及專門技術作價而取得上訴人500萬股權；2.上訴人與美國Synttron公司簽訂技術買賣契約，致上訴人支付美金149萬1,407元予美國Synttron 公司；3.向美國Synttron公司購入2台老舊乾燥機等3 部分犯行，業經新竹地方法院檢察署檢察官就上開1.部分，被上訴人係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，就上開2.、3.部分係犯刑法第342條第1項背信罪嫌之接續犯，提起公訴；另就上訴人指訴之委請力傑公司設計製造Oral-B品牌電動牙刷部分，檢察官則對被上訴人不另為不起訴處分，此有新竹地方法院檢察署檢察官95年度偵續二字第1 號起訴書在卷（本院卷(一)第70-81頁）。

被上訴人經檢察官起訴後，於刑事第一審中均未到庭應訊，業經新竹地方法院於97年7月24 日發布通緝在案，有被上訴人之前案紀錄表可佐（本院(一)第255頁）。

六、就上訴人主張被上訴人技術作價之5,000萬元部分：

(一)上訴人主張：被上訴人以美國第0000000 號專利及HIV、HCV、HBsAb、HBsA g等專門技術，作價5千萬元入股上訴人，因而取得上訴人500萬股（面額10 元），然被上訴人實際上並未將上開專利及專門技術轉讓提出予上訴人一節。被上訴人則抗辯：上開美國專利第0000000 號並非伊出資之標的云云。

(二)經查：

1. 上訴人初始係由被上訴人、曾伯義、陳建志等3 人為發起人，於88年9 月15日書立三方協議書，約定在臺灣設立新公司，以從事生物科技事業，依協議書第1條及第3條約定：同意三方在額定資本額2 億元（包含現金出資及技術作價）之限度內，三方於新設公司之持股比例係被上訴人：曾伯義：陳建志為50:35:15，甲方（即被上訴人）以個人所有之專利技術事項申請以技術作價抵作股款，經相關主管機關核准，第一條所訂相對持股比例不應受影響。協議書之附件一載明：
 - (1)HIV I+II One Step Whole Blood Test 一步法全血 AIDS測試劑紙（與美國Syntron公司合作）
 - (2)HIV I+II One Step Whole Blood Test 一步法全血 丙肝測試劑紙（與美國Syntron公司合作）
 - (3)Multi-Parameter Urinalysis Test Strip 尿十項檢測試劑紙（與南非Rapidman公司合作）
 - (4)One Step Whole Blood Glucose Test (Colorimetric Assay Method)（與英國Hypouard公司合作）
 - (5)One Step Whole Blood Biosensor Glucose Test(與英國Hypouard公司合作）等情，有三方協議書及附件一可稽（本院外放證物上證5）。
2. 雖上開協議書附件一並未記載美國第0000000 號專利，然觀被上訴人向科學工業園區管理局提出之投資申請書，說明第10項載明：「請核准持有技術投資人乙○○得以專門技術作價新臺幣伍仟萬元，作為股本投資佔股本25%」；投資計畫摘要第六項載明：「技術轉移：整廠技術移轉，預計半年內轉移完成，一步法測試之成品上市日期 20001；生物感測器成品上市日期：2000.3」；另並附具全血檢驗試劑之專利摘要：「 USP#:0000000, Subject:Method and Apparatus for single stepassay of Whole blood. 內容：本發明為待測物之一步法全血分析裝置，此裝置設計應應用在各式免疫產品、藥物濫用與篩檢之全血測試。其主要技術是在樣品入口處，以一親水性薄膜濾去血球，只允許血清、血漿通過此膜而沿著層析膜移動，此親水性血球過濾膜之主要構成為三層以上纖維交叉重疊排列而成，膜孔徑小於血球，其厚度約 0.1-3mm」、「全血測試應用之相關技術：本案所引入國內的全血專利，目前主要應用於HIV 1/2及HCV一步法測試中，除此技術外，需配合其它相關技術（如抗體／抗原之製備、金屬膠體溶準備金之製備……等因素）並加以整合，才能使產品具有特異性、敏感性及安定性等」等語。行政院國家科學委員會科學工業園因而於88年12月27日召開第149 次會議，決議中提及：「本案檢驗試劑主要關鍵技術在於乙○○博士所發明的全血檢驗試劑之 USP#0000000」，並就被上訴人申請之專利及技術作價5,000萬元，內容如下：①USP # 0000000：

作價2千萬元；②HIV：作價1千萬元；③HCV：作價1千萬元；④HBsAb：作價5百萬元；⑤HBsAg：作價5百萬元，再經該園區指導委員會開會准許，業據原審向科學工業園區管理局調取相關資料及會議紀錄附卷足參（原審卷(三)第43 - 81頁），被上訴人亦當庭承認上開投資申請書為真正在卷（原審卷(三)第396頁）。

綜合觀察上開三方協議書、投資申請書及科學工業園區會議決議等文書內容，探求被上訴人之真意應係：其於三方協議書中同意以技術作價5,000萬元，取得上訴人之500萬股份，係同意以整廠技術移轉有關美國第0000000 號有關檢驗試劑（裝置）之專利及HIV、HCV、HbsAb、HbsAg一步測試有關愛滋病毒、C型肝炎表面抗體、B型肝炎表面抗體及表面抗原之專門技術等項，後開4 種一步測試法之共同裝置即係美國第0000000 號專利之檢驗試劑，行政院國家科學委員會科學工業園並就該項專利評斷，認為該項專利作價核准2,000萬元，並被上訴人因而以該項專利及後4項一步測試專門技術共計作價5,000 萬元入股上訴人，獲得500 萬股股權，則被上訴人所辯：其技術作價之標的不包含上開美國專利權云云，自無足取。

3. 然查專利制度採屬地主義，有經濟部智慧財產局函覆在卷（新竹地檢署93年度偵續字第34號卷(三)第1063頁），亦即經美國專利局核准之上開專利，未在我國經智慧財產局審核者，仍非屬我國專利，而被上訴人同意移轉上開美國第0000000 號專利權予上訴人，則被上訴人即負有將該發明專利內容向我國智慧財產局申請審查核准後，再移轉予上訴人，使上訴人成為該發明專利之專利權人之義務。查被上訴人於85年間向我國經濟部智慧財產局申請發明專利，業經該局於90年1月3日公告，其後核准為第119363號發明專利（公告編號：402688 ），專利權期間自89年8月21日至105年4月30日止，有專利證書、專利公報及專利檢索服務資料可按（原審卷(四)第276 頁，本院外放證物上證17），然上訴人滯留美國，至本件訴訟事實審言詞辯論終結前始終未將該發明專利權移轉予上訴人，並未履行其以上開專利作為出資之義務甚明。

4. 再就被上訴人同意作為出資之HIV、HCV、HbsAb及HbsAg等4 項專門技術，其後是否業已提供予上訴人？參酌：證人即上訴人資深研究員苗羅華於新竹縣調查站中證稱：「（問：）乙○○是否有將一步法方法及裝置技術移轉給台欣生技公司？」答：第二項（HIV）、第三項（HCV）生產技術之製程及原料，乙○○有移轉給台欣公司。而第四項（HbsAb）、第五項（HbsAg）生產技術，乙○○只移轉技術文件，其他重要之製程及原料沒有移轉」等語綦詳，有調查筆錄足憑（本院外放證物上證22），堪認：被上訴人其後已將HIV、HCV等2項專門技術移轉予上訴人，就HbsAb及

HbsAg等2項專門技術僅移轉文件，然欠缺重要製程及原料，形同未移轉予上訴人一般。

上訴人雖主張：上訴人至91年間，就被上訴人應提供之4項專門技術並無任何產品，是上訴人就4項專門技術均未移轉云云，然依證人苗羅華證述：「（HIV）是愛滋病一步法檢驗試劑之產品，乙○○是擁有該產品之生產技術，但因該產品生產時所需之關鍵原料是屬於美國國家衛生研究院（NIH）所有，因此生產該產品，必須向（NIH）支付使用權利金，才能生產及銷售該產品。（HCV）是C型肝炎一步法檢驗試劑之產品，乙○○是擁有該產品之生產技術，但因該產品生產時所需之關鍵原料是屬美國開隆生技公司所有，因此如要生產該產品，必須向美國開隆公司支付使用權利金，才能生產及銷售該產品」、「（問：台欣公司……有無向美國國家衛生研究院及美國開隆生技公司接洽支付權利金？）答：沒有，所以如果台欣公司在前述產品生產後，有銷售產品之行為就會侵犯美國國家衛生研究院及美國開隆生技公司之專利」等情明確；證人即上訴人廠長丙○○亦證述：「（HIV、HCV）技術，台欣員工有至美國受訓及進行試產，但沒有量產；（HbsAb、HbsAg）則沒有研發」云云在卷，有調查筆錄可按（本院外放證物上證22，上證24），綜上足見：HIV、HCV等2項產品之關鍵原料係美國國家衛生研究院、美國開隆生技公司所有，上訴人雖已研發並試產，但因尚需另向上開機構及公司支付權利金，被上訴人並未接洽支付權利金，以致無法量產銷售，非因被上訴人未移轉技術之故。

5. 依上所陳，被上訴人就其同意出資並已作價之美國第0000000號發明專利及HIV、HCV、HbsAb及HbsAg等4項專門技術，除將其中HIV、HCV專門技術業已移轉予上訴人，其餘有關上開發明專利權及HbsAb、HbsAg等2項專門技術均未移轉予上訴人，有未履行出資義務之未給付情事。而上訴人自88年間成為上訴人發起人股東迄今，已歷數年，足認被上訴人對於上開未履行出資義務部分已無履行意願，其後又出境臺灣，滯留美國不歸，經新竹地方法院刑事庭於97年間發布通緝在案，益見其無返國移轉技術之可能，從而上訴人主張被上訴人已給付不能，有其依據，則其依民法第226條第1項規定，請求被上訴人就未履行出資部分負損害賠償責任，應屬正當；本院斟酌：當初科學園區管理局委員會將上開發明專利作價2,000萬元，HbsAb、HbsAg等2項專門技術各作500萬元，合計上訴人得請求被上訴人就未履行出資部分之損害賠償金額為3,000萬元（20,000,000+5,000,000+5,000,000=30,000,000）。

- (三)上訴人依民法第226條第1項規定請求被上訴人負出資給付不能之損害賠償責任，於3,000萬元及自原審起訴狀繕本送達翌日即91年9月14日起算之法定遲延利息範圍內，為有理由

，，已如上述，則上訴人就同一請求，另主張之民法第 184 條第1項侵權行為及第353條瑕疵擔保責任等規定，即無再予論述之必要。

七、就上訴人主張與美國Synttron公司簽訂技術買賣契約之4,608萬3,950元部分：

(一)上訴人主張：被上訴人主導美國Synttron 公司於88年11月30日與上訴人簽訂一份回溯自00年00月0 日生效之技術買賣契約，約定：美國Synttron公司將其擁有之美國第0000000號專利權與HIV I/II、HCV、HBsAg及HBsAb等4種試劑之技術，以美金150 萬元出賣予上訴人，並保證出賣時為上開技術財產權之所有人，且未設質於他人，上訴人因而分3 次將款項匯寄予美國Synttron公司，加計匯款手續費、郵電費等1,950元，總計4,608萬3,950元，上訴人其後始發現被上訴人早於88年3月25日即代表美國Synttron 公司將第0000000號專利權設定擔保予BD公司，並辦竣擔保登記，損害上訴人之權益，爰依民法第184條第1項侵權行為、第544條及公司法第23條第1、2項、第34 條等規定，請求被上訴人負4,608萬3,950元之損害賠償責任等情。

(二)按受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠償之責，民法第544 條規定甚明。經查：

1.美國第0000000 號發明專利人為被上訴人，專利權人亦為被上訴人，嗣於85年4月30日將該專利權讓與美國Synttron 公司，上訴人對上情應早已知悉，原因在於被上訴人提出技術作價申請書時之專利摘要所附專利權狀上已載明：「Inventor:Jin Po Lee. Poway. Calif. 」（發明人：乙○○）、「Assignee：Synttron Bioresearsch, Inc. Carlsbad. Calif.」（受讓人：美國Synttron 公司）。然如上所云，美國就專利權採屬地主義，上訴人就有關上開發明專利之裝置產品如欲銷往美國者，即必須取得美國專利權人美國Synttron 公司之同意，以免在美國發生侵害該發明專利權之情事，上開同意可由美國Synttron 公司採取讓與或授權某部分專利權之方式為之，上訴人因而於88年11月30日與美國Synttron公司簽訂一份回溯自00年00月0日生效之技術買賣契約（Sale of Technology Agreement，英文契約見原審卷(一)第70-75頁，中文見原審卷(一)第76-79頁），其中前言C項約定：美國Synttron 公司售予並授權上訴人利用Synttron公司所擁有之美國（0000000）及產品技術，作為開發愛滋病應付款項抗體（HIV）、C 型肝炎表面抗原（HCV）、B型肝炎表面抗原（HBsAb）檢測工具之用；第3點約定：上訴人於89年1月1日支付美金150萬元作為權利金；第5點a、b項約定：美國Synttron公司為本技術財產權所有人，並且未遭致任何扣押、限制或法律之索求；其擁有完整之授權，得將本技術財產權售予上訴人

；第11點：雙方因違反本合約而產生之一切紛爭，均以中華民國台灣省台北地方法院為管轄法院；第13點：本合約之解釋及規範悉依中華民國法令為主等語，有各該條款可參（原審卷(一)第76-77頁）。

2. 實則，美國第0000000 號專利權早於上開契約簽訂前之88年3月25日即設定質權予美國紐澤西州之BD 公司，有美國專利權索引資料可按（本院外放證物上證16）。被上訴人當時為美國Synttron 公司之負責人，此為被上訴人所不爭執之事實，其對於上開專利權設質之情形自應知之甚稔。而合約第13點約定兩造合意以中華民國法律為準據法，則依當時我國民法第903 條規定：「為質權標的物之權利，非經質權人之同意，出質人不得以法律行為使其消滅或變更」，可見上開美國第0000000 號專利權其上設定權利質權一事，上訴人在未經質權人BD公司同意下受讓此專利權，因物權追及之效力，質權人BD公司可追及此專利權之所在行使其權利，此對於上訴人之權益將影響重大。當時被上訴人亦身為上訴人之負責人（董事長兼總經理），與上訴人間具有委任關係，依上訴人公司章程第31 條第2款規定：當上訴人年度有盈餘時，依順序會分派3%為董監酬勞，則被上訴人以其董事（長）身分係受有報酬者，依我國民法第535 條規定，對於處理公司事務應以善良管理人之注意程度為之，被上訴人應提醒及告知上訴人上開攸關權益重大之事項，茲未為之，應認被上訴人未盡其善良管理人之注意義務，為有過失；若被上訴人盡其提醒告知義務，則上訴人有所察覺而不會於其後依上開契約在89年1 月25日、4月28 日及10月26 日，分別將新臺幣1,541萬元、2,452 萬8,000 元、614萬4,000元兌換成美金，依約匯寄予美國Synttron公司，加計匯款手續費、郵電費等1,950元，總計支出4,608萬3,950元，有上訴人提出之轉帳傳票、賣匯水單、匯出匯款申請書多件為憑（原審卷(一)86-93 頁）。而其後美國Synttron 公司亦未依約轉讓上開美國專利權予上訴人，業據上訴人陳明，被上訴人就此並未否認，因認上訴人之損害與被上訴人之過失行為間有相當因果關係。從而，上訴人依民法第544 條規定，請求被上訴人負賠償4,608萬3,950元及自原審起訴狀繕本送達翌日即91年9 月14日起算之法定遲延利息，為有理由，應予准許。

(三)上訴人就此部分事實，依民法第544 條所為請求，為有理由，詳如前陳，則其另主張之民法第184條第1項、公司法第23 條第1、2項、第34條等其他請求權基礎，亦無再予審酌及論述之需。

八、就上訴人主張購入不堪使用冷凍乾燥機560萬7,002元部分：

(一)上訴人主張：被上訴人為上訴人處理事務之人，竟決定向美國Synttron 公司購買之2 台機齡已久之冷凍乾燥機，進口後不堪使用，被上訴人竟仍指示支出維修費用，致上訴人損失

560萬7,002 元云云。被上訴人則抗辯：購買此2台機器乃上訴人之職員丙○○建議購買，該2 台乾燥機並無不能使用之問題等語。

(二)查上訴人確曾向美國Synt ron公司購買A、B等2部冷凍乾燥機：其中A機於89年8月間即運抵臺灣，運作正常，惟嗣後嘗試量產，第一次成品不合格，此有財產狀況單敘明及90年11月27日上訴人會議記錄可明（原審卷(一)第161頁，卷(二)第17 頁）。另B機則係其後由上訴人總經理特助兼廠長丙○○於 90年11月27日會議中提議：「HIV、HCV皆需凍乾機（冷凍乾燥機），一部機器不夠，……已請廠商報價中」，有該次會議記錄足憑（原審卷(二)第16頁），該次會議參加人員為特助丙○○、副總張基旺、管理部經理鄭榮林、財務部副理賴育瑛、生產部何俊雄、Q A副理林靜宜、稽核張展綸、研發蔡宗哲博士、秘書王嘉琦（紀錄）、監察人林聰明等人，並無被上訴人，復經證人丙○○於新竹調查站中證稱：「我基於生產之需要，向公司建議購買第2 台冷凍乾燥機」云云明確，有調查筆錄足憑（本院外放證物上證 24），可見購買B機係經上訴人相關部門人員在會議討論後之決定，並非被上訴人所為決策或指示灼然。

(三)雖上開A機因沒有自動控制之設備；b機有自動控制設備，但不合格，因而當時之上訴人研發處處長蔡宗哲在功能驗證計劃書上均判定為不合格，固有驗證計劃書可參（原審卷(一)第180-181頁），然A機在運抵時業經實際運作，係在少量或試量產階段用人為操作，試驗運作正常，但在大量生產時發生問題，業據證人蔡宗哲證述在卷（原審卷(二)第398-399 頁，新竹地檢署93年度偵續字第34號卷(二)第1007 頁），可知：A機可以手動方式進行，僅不適合大量自動生產，並非上訴人指訴之「不能使用」之情形。至於上訴人提出科學園區管理局之函文表明經行政院國家科學委員會科學工業園區指導委員會第149 次會議決議各點，其中指示：「擬以一般結匯方式輸入自用機器設備，以新品為限」等語，係於88年12月31日將會議決議寄發告知被上訴人，有該函件可稽（原審卷(一)第67-69頁），核係在A機買入並運抵臺灣之後之規範，被上訴人自無從在之前即知該規範而予遵循。

(四)依上所陳，A機雖係由被上訴人決定購買，惟該機運抵時可正常運作；另B機係由上訴人相關人員在會議中決定購買，並非被上訴人決策指示所為，是上訴人主張該2機器均不堪使用，致受有支出買賣價金及維修費用等損害共計560萬7,002 元一節，尚屬無稽。

九、就上訴人主張委託力傑公司設計製造Oral-B品牌電動牙刷之129萬9,918元部分：

(一)上訴人主張：被上訴人為上訴人處理事務，竟未經董事會決議，擅自於89年4月26日委託力傑公司）設計及製造「Oral-B」 品牌之電動牙刷，逾越上訴人登記之營業項目，契約文

件係由被上訴人代表上訴人所簽訂，契約中並未就牙刷頭之開發費用約定由上訴人支付，被上訴人竟指示上訴人之承辦人員分次給付模具開發及修改費用21萬8,130元、58萬8,000元；，嗣並以低價轉售牙刷予美國Syntron 公司，致上訴人損失26萬7,225元；另將力傑公司開發之Oral-B 品牌牙刷，於90年5 月間交由美國律師事務所以被上訴人個人名義向美國專利商標局申請專利，上訴人尚支付相關費用22 萬6,563元，共計上訴人受有損害129萬9,918元等節，為被上訴人所否認。

(二)經查：

1. 被上訴人確於89年4月26 日代表上訴人委託力傑公司製造牙刷頭，契約內容包含研發、設計與製造得適用於已申請專利權之「Oral-B」廠牌電動牙刷主機之牙刷頭，開發費用係其後力傑公司負責人江正傑與上訴人負責財務之副董事長曾伯義議妥後，由上訴人支付，其後力傑公司請款時均須向曾伯義講解並得其同意後，上訴人始付款等情，有上訴人與力傑公司簽訂之英文契約可按（上開偵續卷(三)第0000-0000 頁），並據證人江正傑於偵查中證述明確（上開偵卷(三)第0000 -0000頁，新竹地檢署95年度偵續二字第1號偵卷(三)第588-595頁），亦經證人丙○○證稱：「曾伯義在公司負責財務部分工作，公司的支出必須經過曾伯義同意才會付錢」云云綦詳（上開偵續二字卷(三)第702 頁）。可見上開牙刷頭研發、設計與製造之開發費用，係由上訴人之副董事長曾伯義作此決策，上訴人其後付款亦經曾伯義同意後始為，並非被上訴人。且上訴人與力傑公司簽定委託研發、設計及製造新型牙刷頭之承攬契約，因而支付相關開發費用如模具及修改模具之費用，核與業界一般慣例相符。則上訴人主張：被上訴人指示上訴人之人員支付相關模具及修改之開發費用21萬8,130元、58萬8,000元予力傑公司，造成上訴人之損害云云，洵屬無據。
2. 次查上訴人係以每卡3支、美金1.484元之價位取得力傑公司研發製造之新型牙刷頭，每支單價平均為美金0.50元（小數點2位以下四捨五入），其後再以每卡3支、美金1.95元之價位出售予美國伊利諾州之Circle International Inc.，有上訴人90 年8月13 日發票記載上記載：「ITEM 300 REPLACEMENT HEAD TOOTHBRUSHES each: 1.95」（上開偵續卷(三)第970 頁），可見上訴人以每卡3 支之形式出售有所獲利。另上訴人於90年9 月間出售予台灣貝爾藥品有限公司單支未經包裝之電動頭10,000支，則係每支（NO BLISTER PACK）美金0.63元之價格，此有上訴人90年9 月21日之發票及台灣貝爾藥品有限公司書函足憑（原審卷(三)第27-28 頁），並經上訴人當時總經理特助丙○○證述明確及其書具之說明書可參（上開偵續二字卷(三)第701 頁，原審卷(三)第26頁），亦據證人即上訴人當時保稅專員黃曉

煥於偵查中證述：「是散裝的，是一盒100 支，沒有泡殼」等語明確（上開偵續二字卷(二)第659 頁）。上訴人出售時係採無包裝形式，由客戶自行包裝，上訴人非惟每支單價有利潤（成本美金0.5元，售價美金0.63 元），甚且減省包裝之成本費用，是上訴人指訴被上訴人以每卡3 支、美金0.63元之價格出售牙刷頭，使上訴人受損云云，顯與事實不合，而不可採。

3.再查系爭新型牙刷頭其後確向美國專利局申請專利，業經於92年6月24日核准為美國專利第0000000B2號，其上記載之發明人為Jin Po Lee, Cheng-Chieh Chiang（乙○○、江正傑），有專利權證可按（上開偵續字卷(二)第978 頁），確有未將專利權登記於上訴人名下之情事。然參酌被上訴人提出之美國MORRISON & FOERSTER 法律事務所（申請專利權之代理人）之函件，其上記載：「我們收到台欣公司Tsong Tsay博士2002年9月12 日函，表示台欣不願繼續此一專利申請，也不願付將來之費用……你曾表示有意繼續此一專利申請，也願意負擔今後費用……」等語，有該英文函件及中文譯本可佐（原審卷(二)第14-15 頁）；被上訴人復於訴狀中表明：伊係為上訴人申請專利（原審卷(一)第345頁），另有專利亦授權上訴人使用（原審卷(二)第278 頁）云云，可見被上訴人係因上訴人表示不願支付相關費用後，先行支付費用後，內心存有將來授權上訴人使用該專利權之意思，尚無證據足資認定被上訴人有損害上訴人權益之主觀意思。

4.綜上所陳，尚難認被上訴人在處理「Or1-B」 牙刷頭事務中有意圖損害上訴人之意圖，因而致上訴人受有損害之情事，核與上訴人主張之民法第184條第1項、第544 條及公司法第23條第1、2項及第34條等規定要件均有未合，則上訴人請求被上訴人賠償就此部分支出之費用129萬9,918元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。

十、就上訴人主張出具承諾書保證獲利未履行之1億2千萬元部分：

(一)上訴人主張：被上訴人於90年10月18日出具承諾同意書，保證上訴人於91年度之業績至少達到6 億元以上，每股淨利至少2元以上，結果並未實現，則上訴人受有損害1 億2千萬元，爰依及類推適用民法第269條第1項規定請求一節，固據提出承諾同意書為憑（原審卷(一)第184 頁）。被上訴人則抗辯：該承諾同意書之對象並非是上訴人等語。

(二)按第三人利益契約係指：契約所生債權，直接歸屬於當事人以外之第三人為標的之契約，即債權人與債務人約定由債務人向第三人為給付之契約，可見其特性係第三人基此契約而直接取得債權。在通常情形，債權人與債務人間恆有基本行為，依此基本行為發生之法律關係稱為補償關係，至於債權人所以使第三人取得利益，當有其原因，此原因關係稱為對

價關係。

(三)經查：被上訴人於90年10月18日立具承諾同意書（原審卷(一)第184 頁），其上載明：「1.立書人乙○○保證台欣生物科技研發股份有限公司於民國91年之業績，至少達到新台幣 6 億元以上，且每股淨利亦至少達到新台幣2 元以上。2.如立書人乙○○自曾伯義先生及其配偶處合法回購其所持有之台欣公司股票（以下簡稱回購股票）時，立書人陳俊生、甲○○及林聰明等3 人，同意依照下列比例分別承受上述回購之股票：陳俊生：1/5，甲○○：1/5，林聰明：1/5，其餘2/5 回購股票，均由立書人乙○○承受。3.如台欣公司91年度之業績未達6億元以上或每股淨利未達2元以上時，立書人乙○○並同意於其他立書人提出要求時，以原購買價格加計銀行利息購買全部股份」等語，文末立書人處有乙○○、陳俊生、林聰明、甲○○之簽名，足見：就被上訴人欲向曾伯義及其配偶購買上訴人股票之事項，被上訴人與陳俊生、林聰明、甲○○議妥買受之分配比例（陳俊生等3人每人各1/5，被上訴人2/5 ），且陳俊生、林聰明及甲○○係應被上訴人之邀而購買上開股票，被上訴人因而應允在上訴人91年度業績未達6億元或每股淨利未達2元以上時，即由被上訴人以原價加計銀行利息購買陳俊生等3 人買自曾伯義夫妻之股份。自立書人係被上訴人、陳俊生、林聰明、甲○○等4 人，並無上訴人；全文內容未見有任何契約債權直接歸屬於上訴人之意，亦無第三人利益契約通常可見之補償關係、對價關係，尚難認前開承諾同意書有利益第三人之性質及要件，自亦無與利益第三人相同之法理基礎可得類推適用。從而，被上訴人直接適用或類推適用民法第269條第1項利益第三人契約之規定，請求被上訴人依其上所載之「業績6億元或每股淨利2 元以上」內容負1億2千萬元之損害賠償，自屬無據，不應准許。

十一、就上訴人主張所失利益15億9,828萬6,000元部分：

(一)上訴人主張：依被上訴人製作投資申請書所附之投資計畫摘要：上訴人設立3年內即至91年底，預期利益15億9,828萬6,000 元，因被上訴人違背法令之行為，致上訴人未獲得上開預期利益，爰依民法第544條及公司法第23條第1、2 項、第34條等規定，請求被上訴人負15億9,828萬6,000元之損害賠償責任云云。

(二)查被上訴人製作之投資計畫摘要，乃上訴人在設立前對於所營事項預定之計畫及目標，當時尚未具體推動及發展，且公司業務之進行、盈餘之達成，往往與市場景氣、趨勢、產品特色等息息相關，尚難認被上訴人在投資計畫摘要所為之預估及遠景即負有保證達成之責任；且依前所述，HIV、HCV等2 項產品未量產，係因上訴人未就關鍵原料所有人美國國家衛生研究院、美國開隆生技公司接洽支付權利金所致，益見公司所營事業目標及盈餘是否達成，絕非被上訴人一人力量

所得肇致。從而，上訴人依民法第544條及公司法第23條第1、2項、第34條等規定，請求被上訴人負15億9,828萬6,000元之所失利益及法定遲延利息，尚屬無據，不應准許。

十二、綜上所述，上訴人依民法第226條第1項、第544條規定，得請求被上訴人賠償共計76,083,950元（30,000,000+46,083,950=76,083,950元），其餘請求尚屬無據，惟上訴人於原審僅請求被上訴人給付63,775,632元及自原審96年5月22日訴狀繕本送達被上訴人之翌日即96年5月24日（回執附於本院卷(一)第162頁）起算之法定遲延利息，應予准許。上訴人就得請求被上訴人給付賠償部分，於原審起訴狀即已載明事實（原審卷(一)第5-15頁），則其就上開賠償金額之利息部分，在本審追加自原審起訴狀繕本送達翌日即96年9月14日起至96年5月22日訴狀送達之日即96年5月23日止按法定利率計算，亦屬有據，應予准許。

原審就上訴人在原審之請求為敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決不當，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第二項所示。

十三、據上論結：本件上訴及追加之訴為有理由，依民事訴訟法第463條、第385條第1項前段、第450條、第78條、第390條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 7 月 8 日
民事第一庭

審判長法 官 張耀彩
法 官 盧彥如
法 官 林金吾

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 98 年 7 月 8 日
書記官 張淑芳

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。