

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上易字第3號

上訴人 陳公正

訴訟代理人 陳居亮律師

被上訴人 星聯鋒股份有限公司

法定代理人 胡厚飛

訴訟代理人 吳梓生律師

複代理人 鄭志誠律師

上列當事人間專利權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國110年8月13日臺灣臺中地方法院109年度智字第1號第一審判決提起上訴，本院於111年12月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：兩造於民國99年1月22日簽訂「授權合約」（下稱系爭合約），約定由上訴人將如附表所示專利〔即系爭合約附件（A）所示專利，下稱系爭專利〕，及從系爭專利所延伸修改、改版之任何專利，技術授予被上訴人，並協助被上訴人完成系爭專利產品之製造，嗣即由被上訴人獨家負責系爭專利產品之銷售（北美地區之銷售除外）。詎被上訴人簽約後有如爭點所示3項違約情事，爰依民法第227條規定，請求被上訴人賠償舉發專利費用、支付舉發答辯費用，以及被上訴人向非上訴人指定之台耀科技股份有限公司（下稱台耀公司）購買擒縱爪零件，製造扳手出售日本TONE株式會社（下稱TONE公司）之違約金額，共計新臺幣（下同）1,229,150元等情。

二、被上訴人答辯：被上訴人法定代理人胡厚飛於本院106年度民專上字第40號事件（參甲證6，下稱前案訴訟（一））所稱借用訴外人林○○名義提出所舉發者並非系爭專利。上訴人主張之如爭點所示前2項違約情事，業經前案即臺灣臺中地方

01 法院（下稱臺中地院）102年度智字第9號民事判決、臺灣高
02 等法院臺中分院103年度智上字第1號民事判決、最高法院10
03 5年度台上字第2135號民事裁定駁回確定在案（參乙證1至
04 3，下統稱前案訴訟(二)），上訴人就相同事由提起本件訴
05 訟，應受前案爭點效拘束。被上訴人並無上訴人所指如爭點
06 所示第3項違約情事，兩造已於另案即本院109年度民專上字
07 第10號事件（原審為臺中地院108年度智字第16號，參甲證2
08 4、乙證11，下稱前案訴訟(三)）成立訴訟上和解，在108年5
09 月31日終止系爭合約，且上訴人提出TONE公司販售之扳手
10 （下稱系爭扳手）未使用系爭專利技術，係於系爭合約終止
11 後所生產銷售。被上訴人並無違約情事，上訴人主張無理由
12 等情。

13 三、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，聲明：(一)原判
14 決廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人1,229,150元，及自原審
15 追加暨準備一狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百
16 分之5計算之利息（本院卷第141至142頁）。被上訴人答辯
17 聲明：上訴駁回。

18 四、本件爭點（本院卷第397頁、第473頁）：

19 (一)上訴人主張被上訴人前借用劉○○之名義向經濟部智慧財產
20 局申請中華民國證書號第I365793、I378011、I375608、I36
21 7148號專利（上訴人於111年12月15日言詞辯論程序追加第I
22 367148號專利，被上訴人同意，本院卷第473頁）違反系爭
23 合約第2條第J項、第7條第D項約定，依民法第227條規定，
24 請求被上訴人賠償156,400元，有無理由？關於第I365793、
25 I378011、I375608號專利，被上訴人抗辯上訴人上開請求應
26 受前案訴訟(二)所示確定判決之爭點效拘束，是否有據？

27 (二)上訴人主張系爭合約之專利授權範圍包含上訴人所有中華民
28 國第I342818號「活動弧形擒縱顎扳手」發明專利，被上訴
29 人前借用林○○名義對該發明專利提出舉發（原審就德國專
30 利舉發部分，上訴人不再主張，本院卷第156頁），違反系
31 爭合約第7條第A項後段約定，依民法第227條規定，請求被

01 上訴人賠償上訴人於上開舉發事件委任律師答辯之費用200,
02 000元，有無理由？

03 (三)上訴人主張被上訴人向非上訴人指定之廠商購買擒縱爪零
04 件，並以購得之擒縱爪零件製造扳手售予TONE公司，違反系
05 爭合約第2條第A項前段約定，依民法第227條規定，請求被
06 上訴人賠償前12個月（即自106年1月起至106年12月止）向
07 上訴人採購擒縱爪零件總量之專利權費用872,750元，有無
08 理由？

09 五、本院得心證理由：

10 (一)兩造於99年間簽訂系爭合約，嗣於前案訴訟(三)審理中成立訴
11 訟上和解，並合意於108年5月31日終止系爭合約。又兩造間
12 就系爭合約相關爭議有前案訴訟(一)、(二)等，上訴人為中華民國
13 第I342817號「活動弧形擒縱顎扳手」及第I342818號「活
14 動弧形擒縱顎扳手」發明專利之專利權人，被上訴人有向上
15 訴人指定廠商即台耀公司採購擒縱爪零件等情，兩造均不爭
16 執，並有甲證1、甲證2、甲證6、甲證9、甲證10、甲證24、
17 甲證31、甲證32、乙證1至乙證5、乙證9至乙證11等在卷可
18 稽，堪信為真。

19 (二)上訴人主張就爭點(一)部分，被上訴人或其法定代理人胡厚飛
20 若開發出其他專利，如較系爭專利不具新穎性或進步性時，
21 被上訴人是否有違約行為，未經前案各該訴訟程序中經過充
22 分攻擊防禦，此爭點不生爭點效，如經舉發撤銷可證明被上
23 訴人有違約行為存在。又系爭合約第7條第D項約定是要求締
24 約雙方本著開誠布公態度，以求互信互利地合作，不應隱
25 瞞，如一方隱瞞去開發出相較於系爭專利不具新穎性或進步
26 性之專利時，縱未經舉發，被上訴人隱瞞且私下開發專利，
27 有違反契約附隨義務之違約行為。就爭點(二)部分，前案訴訟
28 (一)未審酌上訴人修改系爭專利申請第I342818號專利，被上
29 訴人於乙證1訴訟中自承第I342817號、第I342818號專利在
30 系爭合約專利授權範圍內等語，本件無爭點效適用。就爭點
31 (三)部分，被上訴人在106年12月至108年4月間均未下訂單，

上訴人卻購得打印有「171、187、174、178、189」、「205」字樣之扳手產品，被上訴人確有違約等情，均為被上訴人否認並以前詞置辯，經查：

1. 爭點(一)、(二)部分：

(1) 按爭點效者，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反判斷之謂（最高法院111年度台上字第2166號民事判決意旨參照）。

(2) 上訴人主張被上訴人爭點(一)違約部分：

① 被上訴人前對上訴人訴請確認系爭合約有效，經前案訴訟(二)受理，此案針對上訴人以被上訴人利用劉○○或胡厚飛提出與系爭專利構造幾乎相同之專利申請主張違約等情，業經前案訴訟(二)之第二審即乙證2判決認定略為：系爭合約第7條第D項約定：「若任一方在此合約有效期內開發出新型之快速開口專利（不同於附件（A）所述之專利），秉持雙方互信互利之合作模式，將比照此合約之精神重新訂定合約繼續合作」，足見系爭合約並未限制兩造申請不同於系爭專利之專利，如兩造中之一方申請獲新專利，則須重新訂定合約繼續合作，是為取得重新議約之有利地位，兩造中之任一方開發並申請不同於系爭專利，並無不可。至於系爭合約第1條第1項所定：「申請案號：如附件（A），任何專利從附件（A）所延伸之專利修改、改版皆屬於此合約之專利範圍」等語，係就上訴人授權被上訴人之專利範圍為約定，亦即自系爭專利之專利修改、改版，亦屬上訴人授權被上訴人之範圍。該項約定，無法認係限制被上訴人申請新專利規定（原審卷一第160、161頁）。是以系爭合約之系爭專利範圍為附件（A）即附表所示德國、日本專利，被上訴人或其法定代理人胡厚飛申請不同於系爭專利之專利乙情並未違背系爭合約

約定，此重要爭點業經雙方辯論攻防並經前揭確定判決加以認定，上訴人復未提出證據證明有何顯然違背法令，或新訴訟資料足以推翻原判斷之情形，本件就此部分有爭點效之適用。

②前案訴訟(二)業已認定被上訴人申請不同於系爭專利之專利並未違背系爭合約約定，本件爭點(一)所示第I365793、I378011、I375608、I367148號專利，縱使有上訴人所稱相較於系爭專利不具新穎性或進步性之情形，然因同屬「不同於系爭專利之專利」，自應受前揭認定之拘束，上訴人所提甲證21、甲證25至30、甲證33至35縱有前揭專利經舉發成立之情形，亦無法推翻前案訴訟(二)之判斷。又前案訴訟(二)所示系爭合約並未限制被上訴人或胡厚飛申請不同於系爭專利之專利，實難認被上訴人就開發不同專利之事實未予告知，即對於實現系爭合約訂約之經濟目的有所影響，而有所謂附隨義務之違反。至於上訴人所提甲證24另案判決第8頁內容（本院卷第158頁）係就上訴人得否行使終止權之部分論述，且該案於二審業經兩造和解，有乙證11在卷可稽，亦難逕予採為不利被上訴人論斷，上訴人所為主張不可採。

(3)上訴人主張被上訴人爭點(二)違約部分：

①被上訴人主張上訴人違反系爭合約訴請賠償，經前案訴訟(一)受理，此案針對林○○舉發上訴人專利是否違反系爭合約第7條第A項後段約定乙節，業經前案訴訟(一)之第二審即甲證6判決認定略以：胡厚飛借用林○○名義所提出之舉發乃係針對上訴人所有之另一專利即第I342818號專利，係屬無彈簧設計之專利，是林○○所舉發之專利並非系爭合約所授權之專利範圍，被上訴人自無違約問題（原審卷一第90頁）。是以系爭合約之專利授權範圍不包含上訴人第I342818號發明專利，而無違反系爭合約約定，此重要爭點業經雙方辯論攻防並經前揭確定判決加以認定，上訴人復未提出證據證明有何顯然違背法令，或新訴訟資料足以推翻原判斷之情形，本件就此部分有爭點效之適用。

01 ②前案訴訟(一)已認定系爭合約專利授權範圍不包含上訴人第I3
02 42818號發明專利，縱經林○○舉發，亦未違反系爭合約約
03 定。上訴人雖稱被上訴人於前案訴訟(二)之第一審自承上訴人
04 之第I342817號、第I342818號均在系爭合約專利授權範圍
05 (原審卷一第125至126頁)，然此經前案訴訟(二)認定系爭合
06 約之系爭專利範圍為附件(A)即附表所示德國、日本專
07 利，已如上述，被上訴人前述主張不為前案訴訟(二)採認，實
08 難據以推翻前案訴訟(一)、(二)之判斷，上訴人此部分主張無足
09 採憑。

10 2.爭點(三)部分：

11 (1)上訴人主張被上訴人未經同意向非指定廠商購買擒縱爪零件
12 售予TONE公司乙情，提出甲證13、甲證14、甲證22、甲證2
13 3、甲證31、甲證32為證。然甲證13、14之扳手產品實物未
14 經上訴人提出以供確認，且甲證14比對之扳手是否確為被上
15 訴人生產，亦未可知，而甲證23係上訴人自行拆封提出，無
16 法確認係TONE公司銷售之產品，均經被上訴人否認，甲證22
17 之扳手產品亦經被上訴人提出乙證18指稱係兩造終止系爭合
18 約後之產品，甲證31、甲證32僅為被上訴人自102年3月13日
19 起至108年5月28日止訂貨數量及明細，被上訴人就其扳手擒
20 縱爪零件均係由台耀公司生產乙情，業已提出乙證9、乙證1
21 0於105至107年及108年間向台耀公司訂購擒縱爪零件之訂購
22 單為證，實難僅因被上訴人在兩造系爭合約爭執即107年1月
23 至108年3月間未向上訴人訂購產品，即為不利被上訴人之推
24 斷，上訴人此部分主張不可採。

25 (2)上訴人雖聲請向TONE公司函詢甲證22、甲證23扳手產品打印
26 字樣代表意義、被上訴人就上訴人提供之扳手產品，有無於
27 106年至108年間出貨給TONE公司(本院卷第78至79頁、第15
28 7頁)，然甲證23購買日期為令和3年1月12日(即110年1月1
29 2日，原審卷二第375頁)，係在系爭合約終止後，該扳手產
30 品是否為系爭合約期間產製，尚有疑義，甲證22則經被上訴
31 人提出乙證18佐證非系爭合約之授權專利產品，參以上訴人

01 所提甲證31、甲證32及被上訴人所提乙證9、乙證10可知被
02 上訴人確有於系爭合約期間向台耀公司訂購擒縱爪零件，上
03 訴人聲請函詢事項無法釐清被上訴人是否有向非指定廠商購
04 買擒縱爪零件之爭議，本院認無函詢必要。

05 六、綜上所述，上訴人依民法第227條規定，請求被上訴人賠償
06 1,229,150元及其法定遲延利息為無理由，不應准許。原審
07 為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不
08 當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

09 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經本
10 院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘
11 明。

12 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
13 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

14 中 華 民 國 111 年 12 月 30 日

15 智慧財產第一庭

16 審判長法 官 蔡惠如

17 法 官 吳俊龍

18 法 官 陳端宜

19 以上正本係照原本作成。

20 本件不得上訴。

21 中 華 民 國 111 年 12 月 30 日

22 書記官 吳社瑩