

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第29號

上訴人 聯呈環科社會企業股份有限公司

法定代理人 林彩榕

送達代收人 林惠婷

訴訟代理人 陳智義律師

江鶴鵬律師

被上訴人 力燁環保科技有限公司

法定代理人 張力予

被上訴人 奇豪電熱有限公司

法定代理人 陳俞承

訴訟代理人 謝富凱律師

張佳榕律師

上列當事人間請求專利權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國111年5月31日本院111年度民專訴字第10號第一審判決提起上訴，本院於112年1月5日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、被上訴人力燁環保科技有限公司(下稱力燁公司)經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，經核並無民事訴訟法第386條各款所列事由，爰依上訴人之聲請為一造辯論判決。

二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，為民事訴訟法第256條所明定。查本件上訴人於原審係主張依據民法第254條至第256條及同法第263條準用第258條第1項，類推適用民法第226條第1項之規定，請求被上訴人賠償損害，於本院審理期間則追加主張依據民法第216條規定計算損害賠償(本院卷第70頁)，核屬攻擊方法之補充，並未變更訴之聲明及基礎事實，非訴之

01 追加或變更，亦未妨礙訴訟之終結，倘不許其補充，將不利  
02 於紛爭一次解決，參民事訴訟法第270條之1第3項及同法第4  
03 47條第1項第6款規定意旨，自應許其補充攻擊方法，合先敘  
04 明。

05 三、上訴人以：被上訴人力燁公司為我國第M450423號「將液態  
06 輕芳烴轉換成氣態的設備」新型專利(下稱系爭專利)之專利  
07 權人，伊則係經營潔淨環保能源之公司，力燁公司邀同伊共  
08 同合作，約定由力燁公司授權伊使用系爭專利設備，雙方並  
09 於民國106年3月13日簽署非專屬專利授權聲明書(下稱系爭  
10 授權書)，授權金為新臺幣(下同)300萬元，由伊統籌支付製  
11 造系爭專利設備之製造費用及購買其週邊輔助設備費用及負  
12 擔銷售、推廣之營業費用，營業淨利則依70%、30%比例由伊  
13 與力燁公司分配。嗣雙方於106年3月31日共同委託被上訴人  
14 奇豪電熱有限公司(下稱奇豪公司)製造、組裝系爭專利設備  
15 器械(下稱系爭專利設備)，並簽訂專利設備非專屬授權委託  
16 製造契約書(下稱系爭契約)。奇豪公司製造系爭專利設備  
17 後，經伊通知奇豪公司將系爭專利設備安裝於伊所指定之測  
18 試單位亞昱企業有限公司(下稱亞昱公司)進行第二階段驗  
19 收，然因亞昱公司不願配合試車驗收，力燁公司因此發函通  
20 知將收回該設備，惟依系爭契約第9條第2項之約定須完成第  
21 二階段驗收，系爭專利設備始告完成，現今尚未經第二階段  
22 試車驗收完成，仍屬未製造完成。伊乃於106年8月9日發函  
23 力燁公司，副本函知奇豪公司，要求將系爭專利設備送回奇  
24 豪公司，待伊另行通知安排驗收測試，詎力燁公司竟於同年  
25 月24日回函解除合作關係，收回系爭專利設備。伊於106年9  
26 月13日再次具函通知力燁公司應於106年9月18日前將系爭專  
27 利設備移至另指定之巨亞機械有限公司(下稱巨亞公司)配合  
28 測試，力燁公司則於同年月30日再以伊未付清授權金為由，  
29 函催給付繳清授權金，否則終止系爭契約。然伊自105年6月  
30 起即陸續支出購買系爭專利設備及週邊輔助設備之費用，並  
31 已給付104萬元予力燁公司，依系爭契約第3條約定，在確認

01 系爭專利設備之製造規格及報價後，伊僅需支付300萬元之3  
02 0%即90萬元，進行至驗收測試完畢後再支付50%，本件測試  
03 既然尚未達到第二階段進度，伊僅負支付30%授權金即90萬  
04 元之義務，伊已給付104萬元，力燁公司以伊未給付授權金  
05 主張伊違約，進而解除系爭契約，自無理由。系爭契約屬繼  
06 續性契約，且因無意定解除權或意定終止權之約定，故伊僅  
07 能援引民法第254條至第256條及同法第263條準用第258條第  
08 1項規定，終止與力燁公司之系爭契約。力燁公司拒絕將系  
09 爭專利設備送往巨亞公司測試，反與奇豪公司將設備收回後  
10 轉售至大陸，致給付不能，伊因此受有損害，爰類推適用民  
11 法第226條第1項之規定，請求力燁公司賠償236萬9,810元、  
12 奇豪公司賠償57萬7,335元。原審駁回上訴人之請求，上訴  
13 人不服，提起本件上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)力燁公  
14 司應給付上訴人236萬9,810元及自起訴狀繕本送達翌日起至  
15 清償日止按週年利率百分之五計算之利息。(三)奇豪公司應給  
16 付上訴人57萬7,335元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日  
17 止按週年利率百分之五計算之利息。(四)力燁公司依第一項給  
18 付全部款項時，奇豪公司免除第二項給付。奇豪公司依第二  
19 項給付全部款項時，力燁公司則僅就其餘額部分給付。(五)請  
20 准供擔保宣告假執行。

21 四、被上訴人奇豪公司則以：伊均遵照系爭契約內容履行，於完  
22 成第一階段製造後，依上訴人指示將系爭專利設備送至上訴  
23 人指定之亞昱公司測試，係亞昱公司不願配合測試與驗收，  
24 伊並無債務不履行或可歸責事由，上訴人自不得單方面終止  
25 系爭契約。伊僅於106年1月16日收受上訴人訂金10萬元及同  
26 年5月18日收受交機款項32萬4,200元，未收受任何授權金，  
27 伊係基於系爭契約受領代工費用，並未造成上訴人任何損  
28 害，上訴人自不得請求伊賠償損害等語，資為抗辯。聲明：  
29 駁回上訴。

30 五、力燁公司經合法通知未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀  
31 供本院審酌，其於原審略以：伊依約將系爭專利設備交由奇

豪公司完成第一階段製造，第二階段時上訴人指定交由亞昱公司測試，三方同意測試時間自106年6月19日至同年7月18日，嗣因亞昱公司無故不願配合測試，伊於106年8月24日發函予上訴人終止系爭契約，依系爭契約第4條第2項約定收回系爭專利設備，上訴人自不得再要求伊將系爭專利設備另行運往巨亞公司測試，伊將系爭專利設備取回後另行處分，於法並無違誤。上訴人曾以伊收回系爭專利設備提起刑事詐欺、侵占等告訴，經臺灣桃園地方檢察署(下稱桃園地檢署)以107年度偵字第29029號為不起訴處分，上訴人所提再議亦經駁回。伊並無給付不能之可歸責事由，上訴人請求伊賠償損害，並無理由等語，資為抗辯。

六、原審以：依系爭契約第1條第2項、第3項約定內容，可知系爭契約係包含上訴人(即甲方)與力燁公司(即乙方)間非專屬專利授權使用契約及上訴人與力燁公司、奇豪公司(即丙方)間委託製造系爭專利設備代工製造及買賣之混合契約，而前揭授權關係部分，性質上應屬繼續性契約。另據系爭契約第2條第1項第5款約定，上訴人有指定測試廠商之協力義務，是奇豪公司依系爭契約完成系爭專利設備第一階段之製造工作後，上訴人須指定測試廠商及測試地點。另依系爭契約第4條第2項關於違約罰款約定，倘上訴人違反本條約定時，力燁公司有權收回系爭專利設備。力燁公司嗣後依上訴人指示將系爭專利設備轉移至亞昱公司進行測試，上訴人、力燁公司及亞昱公司三方乃於106年6月19日簽訂保管單(下稱系爭保管單)，約定測試時間自106年6月19日起至同年7月18日止，於測試期間系爭專利設備由亞昱公司保管，測試到期日屆至時，則由力燁公司收回系爭專利設備。由上可知奇豪公司已完成第一階段之製造，力燁公司亦已依系爭保管單之約定將系爭專利設備移至上訴人指定之亞昱公司進行測試。惟上訴人指定之亞昱公司嗣因無故不配合辦理測試，力燁公司乃於測試期間屆滿後，於107年7月20日依前揭約定通知上訴人及亞昱公司收回系爭專利設備。系爭契約並未明確約定交

01 付系爭專利設備之日期，僅於系爭契約第1條第4項約定本於  
02 誠實信用之原則履行約定條件；另系爭契約第8條第3項雖約  
03 定契約如發生糾紛時，兩造三方應即積極協商解決，惟力燁  
04 公司既已依系爭契約委託奇豪公司完成第一階段之工作，將  
05 系爭專利授權予上訴人，奇豪公司亦已完成系爭專利設備，  
06 將系爭專利設備移至亞昱公司進行測試，上訴人於其所指定  
07 之亞昱公司不配合測試時，未於系爭保管單約定測試期間  
08 內，或力燁公司函催將移走系爭專利設備期間內儘速指定第  
09 二家測試廠商，殆力燁公司移走系爭專利設備多時後，上訴  
10 人始於106年8月9日發函要求力燁公司將系爭專利設備移至  
11 奇豪公司，待其另行指定第二家測試廠商，惟此已非系爭契  
12 約約定內容。上訴人於106年9月13日再發函力燁公司另行指  
13 定第二家測試廠商巨亞公司，並催告力燁公司將系爭專利設  
14 備移至巨亞公司測試，已違反系爭契約之協力義務在先，依  
15 約力燁公司亦無義務再將系爭專利設備移至上訴人另行指示  
16 測試地點。力燁公司於第一次測試保管期間屆至(即106年7  
17 月18日)後2天發函催告，並於上訴人未另行指定第二家測試  
18 地點前，於106年8月24日函知上訴人解除合作關係，應認係  
19 終止系爭契約之意，並已發生終止之效力。系爭契約經終止  
20 後，上訴人自無再要求力燁公司將系爭專利設備運往其他新  
21 地點測試之權利。力燁公司收回系爭專利設備，難認有何違  
22 反系爭契約及系爭保管單之約定。力燁公司依系爭契約第4  
23 條第2項以上訴人違反測試之約定收回系爭專利設備並終止  
24 系爭契約，並無違誤。況上訴人對力燁公司收回系爭專利設  
25 備部分所提起之刑事詐欺、侵占告訴，亦經桃園地檢署為不  
26 起訴處分確定在案，力燁公司自無可歸責之事由。至奇豪公  
27 司部分，上訴人與奇豪公司就系爭契約約定之部分係代工製  
28 造契約，並非繼續性契約，重在工作之完成，應為承攬之性  
29 質，系爭契約僅約定由上訴人給付力燁公司授權金300萬  
30 元，其中部分作為奇豪公司之代工製造費用，並未約定奇豪  
31 公司應於何時成交貨，上訴人亦未證明曾定期限催告奇豪公

01 司應於何時完成交貨，奇豪公司既無給付遲延情事，上訴人  
02 類推適用民法第226條之規定，對奇豪公司終止系爭契約，  
03 進而請求賠償損害，均無理由等詞，為其判斷之基礎。

04 七、本件爭點：

05 (一)上訴人於二審程序始主張民法第216條，是否為新攻擊防禦  
06 方法？有無違反民事訴訟法第447條之規定？

07 (二)系爭契約是否為繼續性契約？上訴人主張解除或終止系爭契  
08 約並依民法第226條第1項規定，向被上訴人等請求損害賠  
09 償，有無理由？

10 八、本院判斷理由：

11 (一)按基於私法自治及契約自由原則，當事人固得自行決定契約  
12 之種類及內容，以形成其所欲發生之權利義務關係，惟若當  
13 事人所訂定之契約究屬成文法典所預設之契約類型與否有所  
14 不明，致造成法規適用上之疑義時，應即先就契約為定性，  
15 檢視其與何種法規構成要件之連結對象相符，以確定其契  
16 約之屬性，進而將契約內容或待決之法律關係適用適當之法  
17 規範；至不能歸類之非典型契約或混合契約，仍可依其定性  
18 之結果類推適用民法或其他關係最切之相關法律規定，解決  
19 當事人間之紛爭。次按解釋契約，應探求當事人立約時之真  
20 意，於文義上及論理上詳為推求，並通觀契約全文，斟酌訂  
21 立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資  
22 料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價  
23 值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥於契約之  
24 文字或截取其中一二語，任意推解致失其真意。

25 (二)本件兩造均不否認曾簽署系爭契約(桃園地方法院卷第15  
26 頁，下稱桃院卷)，上訴人與力燁公司間並簽署系爭授權書  
27 (桃院卷第13頁)，約定由力燁公司非專屬授權上訴人使用力  
28 燁公司所有之系爭專利，上訴人與力燁公司並同時委託奇豪  
29 公司依據力燁公司所提供之規格及形式製造系爭專利設備。  
30 嗣奇豪公司製造完成系爭專利設備後，經上訴人指示將系爭  
31 專利設備移至亞昱公司進行第二階段測試，上訴人與力燁公

01 司、亞昱公司間並簽訂系爭保管單，約定由亞昱公司測試系  
02 爭專利設備，期間自106年6月19日起至106年7月18日止，期  
03 間屆滿後，由力燁公司收回系爭專利設備，測試期間則由亞  
04 昱公司負保管之責(原審卷第93頁)。嗣因亞昱公司拒絕測  
05 試，力燁公司乃於系爭保管單約定之測試期間屆滿後第二日  
06 (即106年7月20日)發函上訴人告知將取回系爭專利設備(桃  
07 院卷第21頁)，其後並確實將系爭專利設備之實體取回。惟  
08 因上訴人於力燁公司取回系爭專利設備後，於106年8月2日  
09 對力燁公司提起侵占、竊盜及詐欺刑事告訴，力燁公司乃於  
10 106年8月8日發函上訴人宣示對系爭專利設備擁有產權，同  
11 時催告上訴人繳納未清之授權金(桃院卷第23頁)。上訴人於  
12 收受前揭催告函後，於106年8月8日發函力燁公司要求將系  
13 爭專利設備送回奇豪公司，並進行協商，否則將解除系爭契  
14 約(桃院卷第25頁)。力燁公司則在106年8月14日回函要求上  
15 訴人確認欲進行協商之時間地點，同時再度催討未清之授權  
16 金(桃院卷第29頁)，隨即於十日後即106年8月24日發函通知  
17 上訴人解除系爭契約(桃院卷第31頁)。嗣上訴人仍於106年9  
18 月13日再發函通知力燁公司稱解除契約無效，並指示將系爭  
19 專利設備移至巨亞公司(桃院卷第33頁)，力燁公司則在106  
20 年9月30日回函上訴人再度催討未清之授權金(桃院卷第39  
21 頁)。經查，系爭契約係由上訴人、力燁公司及奇豪公司三  
22 方共同簽訂，力燁公司依約需同意授權上訴人使用其所有之  
23 系爭專利技術以製造系爭專利設備，而奇豪公司則係在上訴  
24 人、力燁公司委託下製造系爭專利設備。有關製造系爭專利  
25 設備所需之費用，均由上訴人負責(系爭契約第三條第1  
26 項)，上訴人除依約需支付力燁公司300萬元作為力燁公司委  
27 託奇豪公司製造系爭專利設備之代工費用外，並自行支付其  
28 他材料費用(桃院卷第41頁至第49頁)。由是可知，系爭契約  
29 乃上訴人與力燁公司間授權契約及上訴人與力燁公司、奇豪  
30 公司間承攬契約之混合契約。

01 (三)承前所述，奇豪公司曾依上訴人之指示，將系爭專利設備送  
02 交亞昱公司進行第二階段測試，可知力燁公司業已依約授權  
03 上訴人使用系爭專利以製造系爭專利設備，而奇豪公司亦已  
04 依約初步完成系爭專利設備之製作。依據系爭契約第4條第2  
05 項及系爭保管單約定，倘上訴人有違約情形，或系爭專利設  
06 備於測試完成後，均係由力燁公司收回系爭專利設備，非上  
07 訴人或奇豪公司。是系爭專利設備嗣後因上訴人指定之亞昱  
08 公司拒絕，致無法在系爭保管單約定之期間內完成測試，力  
09 燁公司通知上訴人將取回系爭專利設備，並進而取回系爭專  
10 利設備實體，難謂有何違約情形。又系爭契約第一條第4項  
11 約定上訴人、力燁公司及奇豪公司應本於誠實信用原則履  
12 約，第八條第3項約定倘發生糾紛時，三方應積極協商解  
13 決，如協商未果，則任一方均可向法院起訴。核其本意，應係  
14 以避免契約無法履行為其最終目的，故於糾紛產生時，以積  
15 極協商為優先處理原則。如前所述，不論系爭契約或系爭保  
16 管單均約定僅有力燁公司有收回系爭專利設備之權利，是力  
17 燁公司於測試期間屆滿後取回系爭專利設備，並無違約情  
18 形。惟上訴人於106年8月2日以力燁公司擅自取回系爭專利  
19 設備為由提出刑事告訴，雖該刑事部分經檢察官為不起訴處  
20 分，然上訴人於力燁公司無違約情形下，未先經積極協商程  
21 序即率爾提起刑事告訴，難認符合誠信原則。而力燁公司依  
22 約既屬有權收回系爭專利設備，上訴人於106年8月9日函催  
23 力燁公司將系爭專利設備交付奇豪公司，亦屬無據。

24 (四)系爭契約固未約定交付系爭專利設備之期日，亦未約定測試  
25 日期，惟奇豪公司既已依上訴人指定將系爭專利設備移至亞  
26 昱公司進行第二階段測試，且系爭保管單亦已明訂測試期  
27 間，自堪認系爭專利設備已進行至第二驗收階段，處於可能  
28 完成交付狀態。而依據系爭契約第九條第2項約定，驗收之  
29 第二階段應由上訴人指定地點安裝，連接現場燃燒機台，並  
30 可正常運轉，始完成驗收。足見上訴人對於第二階段測試之  
31 完成負有指定測試或驗收單位之協力義務。上訴人所指定之

01 亞昱公司因故拒絕測試後，力燁公司於106年7月20日即已發  
02 函通知上訴人將依約定取回系爭專利設備，詎上訴人未積極  
03 協商另覓測試單位，反提起刑事告訴，並至106年9月13日始  
04 再通知力燁公司將系爭專利設備移至巨亞公司測試，對於力  
05 燁公司於通知取回系爭專利設備後，歷經106年8月8日、106  
06 年8月14日發函催告上訴人繳清授權金均未獲其置理情形  
07 下，上訴人對於力燁公司未靜候其通知，並依其106年9月13  
08 日函將系爭專利設備移至巨亞公司測試究竟違反系爭契約何  
09 項約定，均未敘明，上訴人既不能證明力燁公司有何可歸責  
10 事由致給付不能，是縱使事實上系爭專利設備已屬客觀上給  
11 付不能，其主張因可歸責於力燁公司之事由致給付不能，援  
12 引民法第254條至第256條及同法第263條準用第258條第1項  
13 規定，終止與力燁公司之系爭契約，自無理由，其進而類推  
14 適用民法第226條第1項之規定，請求力燁公司賠償236萬9,8  
15 10元本息，亦屬無據，不應准許。另奇豪公司已依據上訴人  
16 指示將系爭專利設備移至亞昱公司進行第二階段測試，可知  
17 其已初步完成系爭專利設備之製作，至亞昱公司拒絕測試  
18 後，由力燁公司依據系爭契約及系爭保管單收回系爭專利設  
19 備，奇豪公司均無參與，且依約其亦無權收回系爭專利設  
20 備，質言之，奇豪公司亦無可歸責之事由，上訴人主張援引  
21 民法第254條至第256條及同法第263條準用第258條第1項規  
22 定，類推適用民法第226條第1項之規定，請求奇豪公司賠償  
23 57萬7,335元本息，亦屬無據，不應准許。

24 九、綜上所述，被上訴人並無違反契約情形，上訴人以被上訴人  
25 有遲延給付及可歸責事由致給付不能，主張終止契約，請求  
26 被上訴人力燁公司給付236萬9,810元本息，奇豪公司給付57  
27 萬7,335元本息，並於57萬7,335元本息範圍內依給付順序互  
28 為免除給付之請求，即屬無據。原審基於前述理由，判決駁  
29 回上訴人前述主張，自無違誤。上訴人仍執陳詞，指摘原判  
30 決違法不當，求予廢棄改判，即屬無據，應予駁回。

01 十、本件事證已臻明確，上訴人雖於本院聲請通知奇豪公司法定  
02 代理人陳俞承及巨亞公司負責人林炎增到場作證，惟奇豪公  
03 司法定代理人陳俞承於另案(桃園地方法院109年度訴字第27  
04 3號，上訴人本於同一事實所為侵權行為及不當得利之主張  
05 經判決敗訴，上訴人撤回上訴而確定)中已出庭作證在案，  
06 而巨亞公司負責人乃第二家測試公司，與本件被上訴人是否  
07 構成違約之爭議無涉，於本件判決結果均不生影響，自無通  
08 知作證之必要。至兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果  
09 亦不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

10 據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，  
11 民事訴訟法第385條第1項、第449條第1項、第78條，判決如主  
12 文。

13 中 華 民 國 112 年 2 月 16 日

14 智慧財產第二庭

15 審判長法 官 彭洪英

16 法 官 曾啓謀

17 法 官 汪漢卿

18 以上正本係照原本作成。

19 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  
20 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  
21 (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  
22 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資  
23 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  
24 書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起  
25 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

26 中 華 民 國 112 年 2 月 24 日

27 書記官 邱于婷

28 附註：

29 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

30 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  
31 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

- 01 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  
02 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  
03 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。