

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第8號

上訴人 勝薪科技股份有限公司

法定代理人 林永杰

訴訟代理人 姜智揚律師

複代理人 蕭郁寬律師

被上訴人 誠盟電科技股份有限公司

法定代理人 項嵩仁

訴訟代理人 胡仁達律師

吳珮瑜律師

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12月1日臺灣臺中地方法院110年度智字第7號第一審判決提起上訴，本院於112年6月8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、被上訴人主張略以：伊與上訴人於民國108年7月17日就上訴人所有我國第I639022號「光學元件之製作方法及光學感應裝置」專利(Optical Element Fabrication Method and Optical Sensing Device，下稱系爭專利)簽立保密合約書(系爭保密合約)，約定「對於雙方既有或已在接觸之客戶，對方於簽訂本合約後二年期間內不得與其進行與本合約相關新產品之交易或開發合作」，又於同年8月8日簽立專利授權契約書(下稱系爭授權契約)，約定伊於三方合作開發合約所訂定之目標客戶需使用系爭專利時，上訴人應同意系爭專利之授權。嗣伊積極與訴外人天鈺科技股份有限公司(下稱天鈺公司)洽談並獲天鈺公司回覆且提出三方合作開發契約書稿

(下稱系爭三方合作契約)予伊，天鈺公司更表示待伊與上訴人確認合約內容後，三方可再約碰面調整合約細部內容等語。詎上訴人竟私下與天鈺公司接洽合作事宜，由天鈺公司併購上訴人，致伊無法再與天鈺公司及上訴人簽立前揭三方合作開發契約書，伊因此受有預期可得之契約利益美金110萬元，爰依系爭保密合約第1條第2項、系爭專利授權契約第7條約定請求上訴人賠償美金60萬元，折合新臺幣(下同)1,710萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息等語(原審判命上訴人應給付1,425萬元本息，並准供擔保互為准免假執行之宣告。被上訴人就其敗訴部分並未上訴，上訴人則就其敗訴部分提起本件上訴)。聲明：駁回上訴。

二、上訴人則以：被上訴人於108年7月間與伊接洽，提議由被上訴人以系爭專利向珠海市魅族科技有限公司(下稱魅族公司)申請立案並與魅族公司簽訂供應商契約，兩造先後簽立系爭保密合約及系爭授權契約。系爭保密合約所指「雙方既有或已在接觸之客戶」或「目標客戶」均指魅族公司，系爭授權契約為附停止條件之契約，亦即當三方合作開發合約成立且目標客戶魅族公司需要用到系爭專利等條件成就時，系爭專利授權契約發生效力，伊始負有履行另行簽訂專利授權契約之義務。嗣被上訴人雖找天鈺公司洽談合作，惟合作未成，魅族公司並未立案，天鈺公司未與魅族公司簽訂供應商契約，故天鈺公司、被上訴人與伊三方並未再就合約細部內容議定或簽約。本件三方所得利益取決於魅族公司與天鈺公司簽訂之供應商契約價格，而供應商契約既未簽訂，自難認被上訴人有美金110萬元之期待利益，伊已向被上訴人表示終止契約。系爭授權契約條件既未成就，契約尚未生效，伊自無違反契約義務，亦無履約義務云云。原審判命上訴人應給付1,425萬元本息，上訴人不服，提起本件上訴，並聲明：(一)原判決不利於上訴人部分廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

01 三、原審以：依系爭保密合約與系爭授權契約可知兩造於108年
02 7、8月間正進行系爭專利之交易或開發合作，依約兩造於10
03 8年7月17日簽立系爭保密合約書之2年內，即110年7月16日
04 之前，上訴人不得直接與被上訴人介紹而知悉之第三人為系
05 爭專利之交易或開發合作。被上訴人於簽立系爭保密合約、
06 系爭授權契約後即告知上訴人已覓得天鈺公司，被上訴人與
07 天鈺公司就系爭專利之交易或開發合作業已談及與魅族公司
08 之開發合作方向，天鈺公司亦報價願出價美金110萬元取得
09 系爭專利之授權，詎上訴人竟私下與天鈺公司洽談，由天鈺
10 公司以併購上訴人之交易方式取得系爭專利，依天鈺公司財
11 務報告暨會計師核閱報告記載天鈺公司係以4,500萬元收購
12 上訴人取得100%股權，其中專利權部分報價為3,885萬5,000
13 元，足徵上訴人確於110年7月16日之前即以略過被上訴人方
14 式而直接與被上訴人介紹之天鈺公司為系爭專利相關之交易
15 行為。上訴人雖辯稱系爭保密合約所指客戶為魅族公司，而
16 合作案既未完成，被上訴人自無期待利益云云，惟系爭三方
17 合作契約係被上訴人與上訴人簽訂系爭授權契約及系爭保密
18 合約後，再與天鈺公司洽談時所提出，自時間軸而言不該與
19 系爭授權契約、系爭保密合約合併解釋，且系爭授權契約與
20 系爭保密合約乃被上訴人與上訴人間之兩造關係契約，系爭
21 三方合作契約則屬三方關係契約，兩者不同。本件被上訴人
22 與上訴人簽立系爭授權契約及系爭保密合約，係為不讓上訴
23 人知悉有天鈺公司之狀態下，避免上訴人略過被上訴人逕與
24 天鈺公司交易，以保有交易利益，是本件系爭授權契約及系
25 爭保密合約所稱之客戶應指天鈺公司，非系爭三方合作契約
26 所稱之魅族公司。本件天鈺公司就與魅族公司交易案既曾報
27 價美金110萬元，而上訴人曾提出要求取得美金60萬元報
28 酬，是被上訴人於本件依已定之計劃可得預期之利益應為美
29 金50萬元，被上訴人於此範圍內請求1,425萬元(計算式：美
30 金50萬元X28.5(起訴時之匯率))，即屬可採，應予准許，

逾此範圍之請求，即屬無據，應予駁回等語，為其判斷之基礎。

四、本件爭點：

(一)上訴人是否違反系爭保密合約第一條第(二)項約定？被上訴人依系爭保密合約第一條第(五)項約定請求上訴人賠償損害是否有據？

(二)上訴人是否違反系爭授權契約第(一)條約定？被上訴人依系爭授權契約第(七)條第2項約定請求上訴人賠償損害是否有據？

(三)上訴人若有違反系爭保密合約或系爭授權契約情事，被上訴人是否受有民法第216條所失利益之損害？若有，金額為何？

五、本院判斷理由：

(一)上訴人違反系爭保密合約第一條第(二)項約定，被上訴人依系爭保密合約第一條第(五)項約定請求上訴人賠償損害為有理由：

1. 經查，天鈺公司負責人林永杰前於108年6月25日曾向被上訴人負責人項嵩仁探詢共同開發屏下指紋(含觸控功能)產品事宜之可能性(本院卷一第129頁至第133頁)，嗣被上訴人即與上訴人洽談。而上訴人為系爭專利之專利權人，其不否認曾於108年7月17日及108年8月8日與被上訴人分別簽訂系爭保密合約及系爭授權契約(本院卷一第357頁不爭執事項(一)(二))。依系爭保密合約第一條第(二)項約定：「對於雙方既有或已在接觸之客戶，對方於簽訂本合約後二年期間內不得與其進行與本合約相關新產品之交易或開發合作。」(原審卷第27頁)，系爭授權契約前言部分則約定上訴人同意其所發明專利編號I639022之「光學元件之製作方法及光學感應裝置」(Optical Element Fabrication Method and Optical Sensing Device)專利在約定之三方合作開發合約成立期間條件下授權被上訴人使用，其第(一)條授權條件約定「當乙方(即被上訴人)於三方合作開發合約所訂定之目標客戶需使用到此專利時，甲方(即上訴人)同意進行此專利授權，開始授

01 權日期與條件另訂合約定義。」(原審卷第31頁)。被上訴人
02 主張系爭三方合作契約係由伊與天鈺公司洽談，雖系爭三方
03 合作契約最終未經簽署，惟其在108年10月5日曾以電子郵件
04 提供系爭專利技術解決方案簡報檔予天鈺公司(原審卷第37
05 頁)，天鈺公司則於108年10月18日提出三方合約草案並以電
06 子郵件寄發予被上訴人，表示因被上訴人要求以美金交易，
07 故甲方(即天鈺公司方面)將改由「捷達公司」進行簽約(原
08 審卷第51頁)，嗣於108年10月25日被上訴人再向天鈺公司提
09 出修改版合約草案(原審卷第201頁、本院卷一第259頁、第3
10 56頁)。依108年10月18日系爭三方合作契約第一條第3項約
11 定，香港商捷達創新科技有限公司(下稱捷達公司，為天鈺
12 公司關係企業，原審卷第51頁)，被上訴人與xx科技有限公
13 司(即丙方)為屏下指紋應用之積體電路及Firmware共同開發
14 事宜，約定由丙方為第三方支援方，透過被上訴人提供捷達
15 公司相關專利移轉與人力支援(原審卷第53頁)；而依108年1
16 0月25日修改版本之三方合作契約第一條第4項則約定：「甲
17 方(即捷達公司)負責指紋模組組裝生產與珠海魅族科技(以
18 下簡稱目標客戶)之屏下指紋模組(Gen. 2. Lens type)銷
19 售」(原審卷第195頁)。上訴人並不否認前開系爭三方合作
20 契約所稱之相關專利即指系爭專利(本院卷二第46頁)，而系
21 爭修改版三方合作契約之捷達公司即為天鈺公司(原審卷第2
22 56頁，第347頁)。茲依據修改版系爭三方合作契約第五條第
23 1項約定，系爭屏下指紋應用之模組及軟、韌體共同開發總
24 合約款為美金110萬元(原審卷第197頁)，另依上訴人所提出
25 之簡報資料，其所提供之技術支援以及技術移轉之費用為美
26 金60萬元(原審卷第49頁、第371頁)。是綜觀上述證據資
27 料，可知上訴人與被上訴人洽談之系爭授權契約所指標的為
28 上訴人系爭「光學元件之製作方法及光學感應裝置」專利，
29 而系爭專利乃有關屏下指紋辨識裝置(原審卷第203頁、本院
30 卷一第188頁至第201頁、第239頁至第252頁、第421頁至第4
31 35頁)。另被上訴人係先在108年6月25日與天鈺公司首度洽

談屏下指紋系統合作事宜後，始於108年7月17日及108年8月8日再與上訴人簽訂系爭保密合約及系爭授權契約，被上訴人其後再於108年10月5日寄發電子郵件予天鈺公司經理林勝雄(Zorro Lin)，附件資料中包含上訴人自陳技術支援及移轉費用60萬元美金之簡報(原審卷第49頁、第371頁)，被上訴人嗣後於108年10月25日向天鈺公司提出之修正版三方合約則約定合作總價額為美金110萬元。

2. 上訴人辯稱系爭保密合約所指「雙方既有或已在接觸之客戶」應僅指魅族公司，不及於天鈺公司云云(原審卷第254頁、本院卷二第46頁、第47頁)。經查，上訴人員工林碧輝(MusterLin)曾於108年10月9日寄發電子郵件予被上訴人負責人項嵩仁等，其附件檔為「屏下光學指紋辨識方案授權合作項目合約書」，該合約書雖未經兩造簽署，惟依該合約書第三條第(二)、(三)項均記載「目標客戶-魅族科技」等語(本院卷二第21頁)；另依108年10月25日修改版三方合作契約第一條第4項約定甲方(捷達公司)負責指紋模組組裝生產與珠海魅族科技之屏下指紋模組(Gen. 2. Lens type)銷售等語，似乎魅族公司乃兩造系爭保密合約、系爭授權契約及系爭三方合作契約之最終客戶對象。惟查，系爭保密合約第一條第(二)項係約定：「對於雙方既有或已在接觸之客戶，對方於簽訂本合約後二年期間內不得與其進行與本合約相關新產品之交易或開發合作。」，並未對所謂「雙方既有」或「已在接觸」之客戶特定其對象，而系爭三方合作契約及上訴人員工林碧輝所寄送之「屏下光學指紋辨識方案授權合作項目合約書」等文件上固有魅族公司之記載，其出現時間均晚於系爭保密合約簽訂之時，是縱認魅族公司係「雙方既有」或「已在接觸」之客戶，亦無從因此認為魅族公司即為唯一對象，並排除其他任何「雙方既有」或「已在接觸」之客戶，是上訴人辯稱系爭保密合約所限制之接觸對象僅限魅族公司云云，並非的論。況證人即被上訴人總經理王會恒於原審結證稱天鈺公司係在108年11月經被上訴人告知始知悉上訴人公

01 司(原審卷第347頁)，上訴人對於被上訴人所製作之時間軸
02 (原審卷第277頁)中所示被上訴人先於上訴人與天鈺公司接
03 洽一節亦不否認(本院卷一第355頁)，則上訴人在經由被上
04 訴人引介之前既從未曾與天鈺公司接觸，亦未曾與魅族公司
05 接觸，如何認定系爭保密合約所指之「雙方既有」或「已在
06 接觸」之客戶僅限魅族公司？是上訴人前開抗辯並不可採。

- 07 3. 承前所述，被上訴人與上訴人簽訂系爭保密合約及系爭授權
08 契約前，即與天鈺公司洽談屏下辨識系統之產品開發合作事
09 宜，而被上訴人嗣後與上訴人簽訂系爭保密合約及系爭授權
10 契約，目的在於取得上訴人系爭專利之授權與使用，被上訴
11 人嗣後與天鈺公司洽談系爭三方合作契約，其目的亦在進行
12 屏下指紋辨識系統之開發合作，此為上訴人所明知。嗣被上
13 訴人與天鈺公司於108年11月1日前往上訴人公司拜會，上訴
14 人與天鈺公司於該日首次接觸後，於109年2月27日即為天鈺
15 公司併購(原審卷第277頁)，天鈺公司隨即於109年5月14日
16 向我國經濟部智慧財產局申請「顯示裝置」發明專利，系爭
17 顯示裝置發明專利之技術內容亦係有關屏下指紋辨識系統，
18 其中發明人之一林勝雄即為多次與被上訴人接洽之天鈺公司
19 經理(本院卷一第441頁至第446頁)，參酌天鈺公司於108年
20 6、7月間始與被上訴人洽談合作開發屏下指紋辨識系統，迄
21 至108年11月間仍與上訴人及被上訴人進行接觸討論階段，
22 於109年2月27日與上訴人完成併購後，不及3個月期間內即
23 申請系爭「顯示裝置」發明專利，其自不具備技術能力至取
24 得發明專利期間甚短，明顯違背研發常情，堪信天鈺公司確
25 係藉由併購方式取得上訴人系爭專利技術。而上訴人於108
26 年11月1日首次與天鈺公司接觸後，即略過被上訴人私下與
27 天鈺公司洽談以併購之方式完成技術移轉事宜，違反系爭保
28 密合約第一條第(二)項不得於簽約後2年期間內與既有或已
29 在接觸之客戶進行與本合約相關新產品之交易或開發合作約
30 定甚明，是被上訴人援引系爭保密合約第一條第(五)項約定請
31 求上訴人賠償損害，自屬有據。

01 (二)上訴人並未違反系爭授權契約第(一)條約定，被上訴人依系爭
02 授權契約第(七)條第2項約定請求上訴人賠償損害，並無理
03 由：

04 系爭授權契約前言約定上訴人(甲方)同意其所發明系爭專利
05 在約定之「三方合作開發合約成立期間」條件下，授權被上
06 訴人(乙方)使用，系爭授權契約第(一)條授權條件進一步約定
07 當被上訴人於三方合作開發合約所訂定之目標客戶需使用到
08 此專利時，上訴人同意進行此專利授權，開始授權日期與條
09 件則另訂合約定義(原審卷第31頁)；另第(七)條則約定，兩造
10 任一方如違反本約義務，且已經踐行通知限期改正程序而未
11 果時，得提前解除本約之權利義務關係，於前開情形，如造
12 成另一方或他方受有損失，除得選擇解除本約權利義務外，
13 並得要求收違約方就所受損害負損害賠償責任(原審卷第33
14 頁)。綜觀系爭授權契約前開約定，違反本約定之前提條件
15 乃「三方合作開發合約成立期間」內有違約情形時，始有第
16 (七)條約定之適用。如前所述，本件上訴人固違反系爭保密合
17 約於簽約後兩年內不得與既有或已在接觸之客戶進行與本合
18 約相關新產品之交易或開發合作之約定，惟兩造與天鈺公司
19 間最終並未簽訂系爭三方合作契約，是系爭三方合作契約既
20 未成立，上訴人縱使未依系爭授權契約將系爭專利授權予目
21 標客戶使用，亦不違反未於「三方合作開發合約成立期間」
22 內授權之約定，是被上訴人主張上訴人違反系爭授權契約第
23 (一)條約定，依系爭授權契約第(七)條第2項約定請求上訴人賠
24 償損害，自非有據。

25 (三)上訴人違反系爭保密合約約定，被上訴人依民法第216條請
26 求上訴人賠償所失利益之損害，為有理由：

27 按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補
28 債權人所受損害及所失利益為限(第1項)。依通常情形，或
29 依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視
30 為所失利益(第2項)，民法第216條定有明文。經查，本件經
31 原審當場勘驗證人王會恒電腦資料中上訴人所提供予被上訴

人之簡報資料，其中簡報第2頁記載0.6百萬美元之報價，內容經核與原證4-1之第3頁相符(原審卷第354頁)。又天鈺公司於108年10月18日曾寄發電子郵件予被上訴人，該電子郵件附件為三方合約草案(原審卷第51頁)，雖該附件所示之三方合約草案並未記載合約金額(原審卷第53頁至第63頁)，惟可確認者乃天鈺公司併購上訴人之前，天鈺公司確有與被上訴人簽約之意願。嗣被上訴人於108年10月25日將修改版三方合約寄交天鈺公司(原審卷第201頁)，該份合約明載總合約款為美金110萬元(原審卷第197頁)，迄至108年11月1日兩造前往天鈺公司洽談合作時為止，天鈺公司就上開金額雖未表示同意，惟亦未提出任何反對意見。又天鈺公司係以4,500萬元併購上訴人(本院卷一第363頁，150萬股，每股30元收購)，依該股份買賣及增資契約書附件4所示，系爭專利及系爭專利之中國對應案均在移轉讓渡之範圍內(本院卷第373頁)，而依上訴人所提出之108年度財務報告暨會計師查核報告中綜合損益表顯示，上訴人於108年度係呈現虧損狀態(本院卷一第379頁)，則天鈺公司仍願以4,500萬元併購上訴人，其中最大原因，可認為係系爭專利之移轉(本院卷一第373頁中除系爭專利與系爭專利中國對應案辦理讓渡移轉作業中之外，其中已核准之美國第10515252號專利尚未辦理移轉作業，另二件美國專利則尚未通過申請)，參酌天鈺公司於108年10月25日收受被上訴人所寄送之修改版三方合作契約草約至108年11月1日止，均未對被上訴人之報價表示意見，以及天鈺公司併購上訴人之主要目的在於取得系爭專利，堪信本件被上訴人依其與天鈺公司系爭三方合作契約之約定，倘能依約履行，應可獲得美金50萬元之預期利益(美金110萬元扣除美金60萬元)，是被上訴人主張因上訴人違反系爭保密合約第一條第(二)項約定，其所失利益為美金50萬元，被上訴人依系爭保密合約第一條第(五)項約定請求上訴人賠償損害，於前開範圍內，為有理由。

01 六、綜上所述，本件上訴人違反系爭保密合約第一條第(二)項約
02 定，致被上訴人受有未能獲得預期利益之損失美金50萬元，
03 被上訴人依系爭保密合約第一條第(五)項約定請求上訴人賠償
04 損害，於前開範圍內，為有理由。原審基於前述理由，判決
05 上訴人應如數給付，並依判決時之匯率1美元兌新臺幣28.5
06 元計算，命上訴人應給付被上訴人1,425萬元及自110年4月1
07 6日起至清償日止按周年利率5%計算之利息，自無違誤。上
08 訴人仍執陳詞，指摘原判決該部分違法不當，求予廢棄改
09 判，自無理由，應予駁回。

10 七、本件事證已臻明確，上訴人屢次聲請傳喚證人吳志彥，用以
11 證明上訴人與天鈺公司洽談過程及協商內容云云(本院卷一
12 第296頁、第314頁、第463頁、第557頁、本院卷二第47
13 頁)。惟查，吳志彥乃上訴人之前法定代理人，本件兩造洽
14 談時，吳志彥即為被上訴人洽談之對口，其就上訴人一方對
15 於兩造間契約約定內容以及過程之見解，與上訴人於本件訴
16 訟程序中所為之陳述及所提證據內容並無差異之可能，而本
17 院認為系爭保密合約第一條第(二)項約定係採開放式記載，既
18 未限定以特定之對象為限(例如魅族公司)，亦未限定必須被
19 上訴人與其既有或已在接觸之客戶完成契約簽署為條件(例
20 如三方合作契約完成簽署)，則被上訴人究竟與天鈺公司是
21 否完成三方合作契約之簽署(待證事項一，本院卷一第314
22 頁)，自無再予調查之必要。另本院綜合考量兩造所提證據
23 資料，確認上訴人於被上訴人引介與天鈺公司實際接觸前，
24 並不知悉天鈺公司，於經引介後在短時間內即與天鈺公司完
25 成併購，並將系爭專利移轉予天鈺公司，足見上訴人確實在
26 被上訴人引介後隨即積極與天鈺公司協商規避事宜，並著手
27 進行公司資產負債清理及向主管機關辦理申報等相關行政程
28 序，以及前開程序之完成時間仍在系爭保密合約簽訂後2年
29 內等客觀事實，認為上訴人確有違反系爭保密合約第一條第
30 (二)項約定，從而為駁回上訴人本件上訴之判決，自無再由證
31 人說明上訴人與天鈺公司有無就系爭專利進行新產品交易與

01 開發合作之必要(待證事項二，本院卷一第314頁)。是上訴
02 人聲請傳喚證人吳志彥，本院認並無必要。至兩造其餘攻擊
03 防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附
04 此敘明。

05 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，
06 民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

07 中 華 民 國 112 年 7 月 13 日

08 智慧財產第二庭

09 審判長法 官 彭洪英

10 法 官 曾啓謀

11 法 官 汪漢卿

12 以上正本係照原本作成。

13 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
14 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
15 (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
16 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
17 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
18 但書或第2 項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師
19 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

20 中 華 民 國 112 年 7 月 21 日

21 書記官 邱于婷

22 附註：

23 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

24 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
25 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

26 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
27 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
28 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。