

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上更一字第5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

訴訟代理人 陳俊臣

被上訴人 力燁環保科技有限公司

法定代理人 張力予

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，經最高法院第一次發回更審，本院於113年2月29日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及命上訴人負擔訴訟費用之裁判，均廢棄。

二、上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣2,369,810元，及自民國113年2月7日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

三、第一審、第二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。

四、本判決所命給付，於上訴人以新臺幣790,000元為被上訴人供擔保後得假執行。但被上訴人如以新臺幣2,369,810元為上訴人預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

一、程序方面：

(一)被上訴人經合法通知，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)本件審理範圍：

上訴人於原審主張被上訴人與同案被告奇豪電熱有限公司（下稱奇豪公司）應負遲延給付、不完全給付損害賠償責任，請求被上訴人給付新臺幣（下同）2,369,810元本息、

01 奇豪公司給付577,335元本息，被上訴人與奇豪公司間為不
02 真正連帶責任。原審為上訴人敗訴判決，上訴人不服提起上
03 訴，經本院111年度民專上字第29號判決駁回上訴，上訴人
04 復提起第三審上訴，經最高法院廢棄關於駁回上訴人請求被
05 上訴人給付之上訴部分，並駁回其他上訴（即請求奇豪公司
06 給付部分）。因此，本件本院審理範圍僅限上訴人請求被上
07 訴人給付部分。

08 (三)上訴人原上訴聲明第2項係請求被上訴人給付自起訴狀繕本
09 送達翌日起之遲延利息，嗣於113年2月29日當庭減縮利息起
10 算日為113年2月7日（更一卷第242至243頁），雖被上訴人
11 未到場，然上訴人僅減縮應受判決事項之聲明，且不甚礙被
12 上訴人之防禦及訴訟之終結，依民事訴訟法第446條第1項、
13 第255條第1項第3款、第7款規定，自應允許。

14 二、上訴人主張：被上訴人為我國第M450423號「將液態輕芳烴
15 轉換成氣態的設備」新型專利（下稱系爭專利）之專利權
16 人，邀伊合作，兩造於106年3月13日簽訂非專屬專利授權聲
17 明書（下稱系爭授權書，甲證1。證據編號及所在卷冊頁碼
18 如附表1所示），約定被上訴人授權上訴人使用系爭專利設
19 備，授權金3,000,000元，由上訴人支付製造系爭專利設
20 備、購買周邊設備及銷售推廣之費用，營業淨利由上訴人與
21 被上訴人按70%、30%比例分配。嗣兩造於同年月31日與奇豪
22 公司簽訂專利設備非專屬授權委託製造契約書（下稱系爭契
23 約，甲證2、乙證1），兩造委託奇豪公司製造組裝系爭專利
24 設備。奇豪公司依約製造完成後，依上訴人通知安裝於訴外
25 人亞昱企業有限公司（下稱亞昱公司）進行第二階段驗收，
26 因亞昱公司不配合，被上訴人收回系爭專利設備，並於同年
27 8月24日通知解除與上訴人間之合作關係（甲證7）。惟系爭
28 專利設備尚未完成驗收，上訴人於同年9月13日再通知被上
29 訴人將之移至訴外人巨亞機械有限公司（下稱巨亞公司）進行
30 驗收（甲證8），未獲置理，被上訴人反於同年9月30日催告
31 上訴人付清授權金（甲證9），惟上訴人陸續給付奇豪公司

01 代工費及購買供組裝之設備費用共計577,335元，給付被上
02 訴人部分授權金、購買周邊設備及測試費用共計2,369,810
03 元（如附表2「上訴人主張被上訴人應賠償款項明細表」欄
04 所示），已逾系爭契約第3條約定之30%授權金（900,000
05 元）。被上訴人其後逕將系爭專利設備轉售他人，有給付不
06 能情事，上訴人於同年9月21日對被上訴人終止（實為解除
07 之意）系爭契約，再於113年1月31日以民事準備四狀繕本之
08 送達對被上訴人為解除系爭契約之意思表示等情。爰依民法
09 第259條第1、2、5款、第226條第1項規定，請求被上訴人給
10 付2,369,810元本息。聲明：(一)原判決關於駁回下開第二項
11 部分廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人2,369,810元及自113年
12 2月7日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。(三)願供擔
13 保，請准予宣告假執行。

14 三、被上訴人未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀供本院審
15 酌，其於原審略以：被上訴人依約將系爭專利設備委由奇豪
16 公司製造，第二階段由上訴人指定亞昱公司自106年6月19日
17 至同年7月18日止進行測試（乙證2），亞昱公司不進行，被
18 上訴人依系爭契約第4條第2項約定收回系爭專利設備，並於
19 同年8月24日解除與上訴人間合作關係（甲證7），上訴人自
20 不得再要求伊將系爭專利設備移至巨亞公司進行測試，其後
21 被上訴人將該設備出售處分，於法有據。上訴人對被上訴人
22 提起刑事告訴，業經臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢
23 署）檢察官以107年度偵字第29029號為不起訴處分，上訴人
24 所提再議亦經駁回確定（乙證3），可見被上訴人無可歸責
25 事由，自不負給付不能之賠償責任等語，資為抗辯。

26 四、得心證之理由：

27 兩造與奇豪公司於原審曾確認不爭執事項（原審卷第207至2
28 08、267頁，及原審判決第6頁第4行至第7頁第9行），而兩
29 造於本院審理時所爭執之處為：(一)上訴人得否依民法第229
30 條第2項、第254條、第256條規定，解除系爭契約？(二)上訴

01 人得否依民法第259條第1、2、5款、第226第1項規定，向被
02 上訴人請求給付2,369,810元？茲分述如下：

03 (一)兩造三方簽訂之系爭契約係混合契約：

04 1.按基於私法自治及契約自由原則，當事人得自行決定契約
05 之種類及內容，以形成其所欲發生之權利義務關係，如未
06 違反強制或禁止規定，法院自應尊重。倘若當事人訂立之
07 契約，包含數個典型契約之構成分子，並各具有一定分
08 量，各該成分之特徵得以截然劃分及辨識者，應歸入非典
09 型契約中之混合契約。此種混合契約發生爭議，應視該爭
10 議事項屬何一構成分子之特徵及內容，以定法律之適用，
11 方符合當事人之利益狀態及契約目的（最高法院112年度
12 台上字第1282號民事判決第4頁第4至11行參照）。

13 2.被上訴人為系爭專利之專利權人，於106年3月13日將系爭
14 專利非專屬授權予上訴人，兩造簽訂系爭授權書（甲證
15 1），並與奇豪公司於同年月31日簽訂系爭契約（甲證2、
16 乙證1），約定由被上訴人非專屬授權上訴人使用系爭專
17 利，兩造委託奇豪公司依據被上訴人所提供之規格及形式
18 製造系爭專利設備，有系爭授權書、系爭契約（甲證1、
19 2、乙證1）在卷可稽，且為兩造所不爭執。因此，系爭契
20 約係由上訴人、被上訴人及奇豪公司三方共同簽訂，被上
21 訴人依約需同意授權上訴人使用其所有之系爭專利技術以
22 製造系爭專利設備，奇豪公司係因兩造委託製造系爭專利
23 設備。有關製造系爭專利設備所需之費用，均由上訴人負
24 責（系爭契約第三條第1項），上訴人除依約需支付被上
25 訴人3,000,000元作為委託奇豪公司製造系爭專利設備之
26 代工費用外，並自行支付其他材料費用（甲證10至14）。
27 故兩造三方簽訂之系爭契約性質，係兩造間授權契約，以
28 及兩造與奇豪公司間承攬契約之混合契約型態。

29 (二)被上訴人於106年8月24日以甲證7解除系爭契約，及同年8月
30 8日、8月14日、9月30日以甲證4、6、9催告上訴人付清授權
31 金，均非合法：

01 1.民法第229條規定：「（第1項）給付有確定期限者，債務
02 人自期限屆滿時起，負遲延責任。（第2項）給付無確定
03 期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為
04 給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送
05 達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行
06 為者，與催告有同一之效力。（第3項）前項催告定有期
07 限者，債務人自期限屆滿時起負遲延責任。」又同法第25
08 4條規定：「契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人
09 得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除
10 其契約。」是依契約性質或當事人意思表示，除非於一定
11 時期為給付不能達其契約目的者外，遇當事人之一方履行
12 遲延時，他方當事人苟未定相當期限為履行之催告，並因
13 其於期限內仍未履行而行使解除權者，則契約仍屬存在，
14 負有遲延責任之一方並非無請求他方履行之權（最高法院
15 112年度台上字第1282號民事判決第4頁第11至18行參
16 照）。

17 2.綜觀系爭契約（甲證2）第一條第2項、第3項，第二條第1
18 項第5款、第三條第1項，第五條第1項、第九條等約定，
19 可知兩造（定作人）共同委託奇豪公司（承攬人）代工製
20 造系爭專利設備，代工費用由上訴人應支付被上訴人之授
21 權金（3,000,000元）內給付，奇豪公司製造完成此專利
22 設備後交付前須進行測試驗收：在奇豪公司廠內（第一階
23 段），在上訴人指定地點（客戶端）安裝連接現場燃燒機
24 台並正常運作（第二階段）；此專利設備完成屬被上訴人
25 所有，授權上訴人使用之。就上開第二階段測試驗收程
26 序，探求當事人真意，一方面係兩造（定作人）對奇豪公
27 司（承攬人）製造完成之設備檢查有無瑕疵；另一方面則
28 係讓上訴人（被授權人）確定該設備是否符合其與被上訴
29 人（授權人）間授權契約之效用，兼具承攬及授權構成分
30 子之意義及契約目的，上訴人依約負有履行第二階段測試
31 驗收之義務。

- 01 3.奇豪公司製造完成系爭專利設備後，經上訴人指示將系爭
02 專利設備移至亞昱公司進行第二階段測試，上訴人與被上
03 訴人、亞昱公司於106年6月19日簽訂系爭保管單（乙證
04 2），約定由亞昱公司測試系爭專利設備並負保管之責，
05 期間自同年6月19日起至同年7月18日止，期間屆滿則由被
06 上訴人回收系爭專利設備；嗣因亞昱公司拒絕測試，被上
07 訴人乃於同年7月20日（即系爭保管單約定之測試期間屆
08 滿後第2日），發函上訴人告知將取回系爭專利設備（甲
09 證3），其後確將系爭專利設備之實體取回；上訴人於同
10 年8月2日對被上訴人提起侵占、竊盜及詐欺刑事告訴，被
11 上訴人乃於同年8月8日發函上訴人宣示對系爭專利設備擁
12 有產權，同時催告上訴人繳納未清之授權金3,000,000元
13 （甲證4）；上訴人亦於同年8月9日發函被上訴人要求將
14 系爭專利設備送回奇豪公司，並進行協商，否則將解除系
15 爭契約（甲證5）；被上訴人則在同年8月14日回函要求上
16 訴人確認欲進行協商之時間地點，同時再度催討未清之授
17 權金（甲證6），又於同年8月24日發函通知上訴人解除系
18 爭契約（甲證7）；上訴人於同年9月13日再發函通知被上
19 訴人稱甲證7之解除契約無效，系爭契約仍屬合法有效存
20 序，並指示被上訴人於同年9月18日前將系爭專利設備移
21 至巨亞公司，以便於同年9月20日進行第二階段驗收測試
22 作業程序，如被上訴人未配合履行，上訴人將依民法第25
23 5條規定解除系爭契約（甲證8）；上訴人於同年9月21日
24 對被上訴人為終止系爭契約之意思表示，另以本件起訴狀
25 繕本送達奇豪公司時對奇豪公司為終止系爭契約之意思表
26 示；被上訴人則在同年9月30日針對甲證8回函上訴人，並
27 再度催討未清之授權金（甲證9），其後逕將系爭專利設
28 備出售他人。以上皆為兩造所不爭執。
- 29 4.遍查系爭契約條款，兩造及奇豪公司未就第二階段驗收程
30 序約定履行之確定期限，則上訴人指定之亞昱公司未於10
31 6年6月19日至同年7月18日之期間進行測試，固有履行驗

收義務遲延情形，然本件並非須於一定時期為給付始達契約目的之性質，因此，被上訴人未再定相當期限催告上訴人履行第二階段測試義務前，即於同年8月24日主張解除與上訴人間之授權契約（甲證7），自未符合民法第254條規定，其解約並非合法。被上訴人既已取回系爭專利設備，上訴人自得再依系爭契約，於同年9月13日請求被上訴人將系爭專利設備移至巨亞公司以進行第二階段測試（甲證8）。

5.又系爭契約第三條僅約定系爭專利設備製造代工費用，由上訴人以應付與被上訴人之授權金3,000,000元內，分階段（確認製造規格及報價，奇豪公司廠內第一階段測試，上訴人指定地點第二階段測試）給付（製造報價總金額之30%，50%，20%）奇豪公司，並未就上訴人應支付被上訴人之授權金約定給付之確定期限，故兩造並無就授權金扣除製造代工費用後始付清之意，則在第二階段測試未完成前，上訴人並無「付清授權金」之先為義務，是以被上訴人於106年8月8日、8月14日、9月30日催告上訴人付清授權金（甲證4、6、9）皆非合法，上訴人自得再依系爭契約於同年9月13日請求被上訴人進行系爭專利設備之第二階段測試（甲證8）。

(三)上訴人已合法依民法第256條規定解除系爭契約，並得依同法第259條第1、2、5款、第226第1項規定，向被上訴人請求給付2,369,810元：

1.民法第226條第1項規定：「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。」第256條規定：「債權人於有第二百二十六條之情形時，得解除其契約。」第259條第1、2、5款規定：「契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：一、由他方所受領之給付物，應返還之。二、受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。五、就返還之物，已支出必要或有益之費用，得

於他方受返還時所得利益之限度內，請求其返還。」第260條規定：「解除權之行使，不妨礙損害賠償之請求。」

2.所謂給付不能，有自始不能與嗣後不能，主觀不能與客觀不能之分。其為自始客觀不能者，法律行為當然無效。但在自始主觀、嗣後客觀或嗣後主觀不能之場合，則屬債務不履行之問題，債權人得視具體情況，依民法第226條規定請求債務人賠償損害，或於解除契約後依同法第259條及第260條規定，請求回復原狀及賠償損害；如因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人除得依第226條第1項規定請求賠償損害外，亦得依256條及第260條規定解除其契約，並請求賠償損害。

3.如前所述，被上訴人於106年8月24日主張解除系爭契約，並非合法，上訴人得再依系爭契約，於同年9月13日請求被上訴人將系爭專利設備移至巨亞公司以進行第二階段測試（甲證8），該函末載明「四、貴公司（即被上訴人）若未如上三所述配合履行貴我公司間之上開合約（即系爭契約），屆時本公司（即上訴人）將依民法第255條規定（即定期行為給付遲延之解除契約）解除貴我公司於106年3月31日所簽訂委託製造契約書（即系爭契約），不另聲明」等語（桃院卷第38頁）。惟被上訴人未依上開指示辦理，致未能於巨亞公司進行測試，上訴人曾於同年9月21日對被上訴人為終止系爭契約之意思表示（原審卷第207頁第26至27行），被上訴人則於同年9月30日針對甲證8回函上訴人，並再度催討未清之授權金（甲證9），其後逕將系爭專利設備出售他人，故被上訴人已無法履行交付設備以供測試驗收之義務，系爭專利設備已屬客觀給付不能，亦即被上訴人無從依債之本旨為給付，而有可歸責之事由。上訴人於本件審理中即已主張給付遲延及給付不能之請求權基礎、以及系爭契約解除後之損害賠償等語，並於113年1月31日以民事準備四狀繕本之送達，對被上訴人為給付遲延、給付不能事由而解除系爭契約之意思表示，經被上訴

01 人於同年2月6日收受繕本（更一卷第219、237頁），已符
02 合民法第256條規定而發生解除契約之效力。

03 4.兩造於原審已確認上訴人已給付被上訴人的授權金1,430,
04 800元及奇豪公司的代工費424,200元（原審卷第207頁第1
05 5至16行），且上訴人於本院審理時主張其陸續給付奇豪
06 公司代工費424,200元、給付被上訴人授權金1,430,800元
07 及後續支付設備代工費用款項 514,810元，共2,369,810
08 元（如附表2「上訴人主張被上訴人應賠償款項明細表」
09 欄所示）等語（更一卷第122至125、150頁），此有支付
10 款項證據資料在卷可稽，而被上訴人就此並未提出書狀供
11 本院審酌，堪信為真實。如前所述，系爭契約因可歸責於
12 被上訴人之事由而給付不能，經上訴人合法解除，則上訴
13 人依民法第259條第1、2、5款、第226第1項規定，向被上
14 訴人請求給付2,369,810元，於法有據。

15 五、綜上所述，上訴人請求被上訴人給付2,369,810元及自民事
16 準備四狀繕本送達被上訴人翌日（即113年2月7日）起至清
17 償日止按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。原
18 審除判決確定部分（請求奇豪公司給付部分）外，就上開應
19 准許部分，為上訴人敗訴判決，自有未洽。上訴意旨指摘原
20 判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原
21 判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。上訴人陳明願供
22 擔保，聲請為假執行之宣告，經核並無不合，爰酌定相當擔
23 保金額准許之，本院並依職權宣告被上訴人得預供擔保免為
24 假執行。

25 六、本件事證已臻明確，上訴人雖曾聲請傳喚證人林炎增（即巨
26 亞公司負責人），然於本院審理時捨棄此聲請（更一卷第90
27 至91、107頁），自無通知作證之必要。至兩造其餘攻擊防
28 禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決
29 之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。

30 據上論結，本件上訴為有理由，判決如主文。

31 中 華 民 國 113 年 3 月 28 日

智慧財產第一庭

審判長法官 蔡惠如

法官 陳端宜

法官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

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，應另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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 113 年 3 月 29 日

書記官 江虹儀

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。