

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專訴字第13號

原告

即反訴被告 愛能有限公司

法定代理人 黃佩蘭

訴訟代理人 高宏銘律師

複代理人 廖至中律師

被告

即反訴原告 喬國能源科技股份有限公司

法定代理人 黃明利

訴訟代理人 許嘉能

郭俐瑩律師

輔佐人 徐金澤

上列當事人間請求專利權其他契約爭議事件等事件，經臺灣南投地方法院以111年度重訴字第76號裁定移送前來，本院於民國113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告美金陸拾伍萬伍仟肆佰元，及其中美金肆拾萬元自民國一百一十一年七月十五日起至清償日止，每逾一日按千分之一計算之遲延違約金。

本訴訴訟費用由被告負擔。

本判決第一項所命給付，於原告以新臺幣陸佰陸拾萬玖仟元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣壹仟玖佰捌拾貳萬伍仟捌佰伍拾元為原告預供擔保，得免為假執行。

反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。

反訴訴訟費用由反訴原告負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

一、按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財

01 產案件審理法第75條第1項前段定有明文。本件係智慧財產
02 案件審理法修正施行前即111年8月1日繫屬於本院，此有民
03 事起訴狀上臺灣南投地方法院收狀章在卷為佐（見南投院卷
04 第7頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。

05 二、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告
06 及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴。反訴之標的，如
07 專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連
08 者，不得提起。民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定
09 有明文。此所稱之「相牽連」，乃指為反訴標的之法律關係
10 與本訴標的之法律關係間，或為反訴標的之法律關係與作為
11 本訴防禦方法所主張之法律關係間，兩者在法律上或事實上
12 關係密切，審判資料有其共通性或牽連性者而言。舉凡本訴
13 標的法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標
14 的之法律關係同一，或當事人兩造所主張之權利，由同一法
15 律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標
16 的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認為兩者
17 間有牽連關係（最高法院110年度台抗字第407號裁定意旨參
18 照）。查本件被告係於原告起訴後對於原告提起反訴，本訴
19 及反訴之原因事實，均係基於兩造於108年3月15日簽立技術
20 授權合約書（下稱系爭契約）所生之紛爭，被告所提反訴之
21 標的與其就本訴之防禦方法，於法律上及事實上關係密切，
22 審判資料有其共通性或牽連性，且兩造於本訴提出之證據資
23 料，於反訴中復可加以援用，兩訴訟顯有相牽連之關係，是
24 被告於本訴言詞辯論終結前，對原告提起反訴，自屬合法，
25 應予准許。

26 三、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之
27 基礎事實同一、不甚礙被告防禦及訴訟之終結者，不在此
28 限，民事訴訟法第255條第1項但書第2款、第7款分別定有明
29 文。查本件原告起訴聲明原為：「(一)被告應給付原告美金65
30 萬5,400元，及其中美金40萬元自111年7月15日起至清償日
31 止，每逾1日按千分之1計算之遲延違約金。(二)訴訟費用由被

告負擔。」（見南投院卷第13頁），嗣於112年2月9日具狀追加假執行之聲請（本院卷一第148頁至第149頁）；反訴原告提起反訴時訴之聲明原為：「(一)、反訴被告應返還反訴原告新臺幣（下同）45萬元，及自民事反訴起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。(二)反訴訴訟費用由反訴被告負擔。(三)若獲有利判決，反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。」（見本院卷一第35頁），嗣於112年9月26日具狀變更第1項聲明為：「反訴被告應返還反訴原告150萬元，及自民事反訴起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。」（見本院卷二第4頁），復經再次變更訴之聲明後，於113年1月23日具狀確認反訴訴之聲明第1項如上開112年9月26日變更所示（見本院卷二第332頁），核原告所為追加假執行之聲請、反訴原告所為變更聲明，各係基於同一事實，且均不甚礙被告、反訴被告之防禦及訴訟之終結，於法核無不合，應予准許。

乙、實體方面：

壹、本訴部分：

一、原告主張：

(一)兩造於108年3月15日簽立系爭契約，約定由原告授權、指導被告使用「建材型太陽能金屬發電板之生產」技術，且能重製、使用、修改原告相關生產技術，並約定被告應於簽約後15日內，給付原告簽約金150萬元，取得原告提供之建廠計畫書及相關技術文件，嗣於每年4月15日前，給付原告授權金美金10萬元，若被告未依期限給付授權金，每逾1日另按授權金之千分之1計付遲延違約金，如逾1個月仍未付清，原告得終止系爭契約。但原告依約交付建廠計畫書及相關技術文件後，被告卻只給付簽約金150萬元，嗣後每年應給付之授權金卻從未給付，自108年起至111年間被告共積欠原告4年之授權金美金40萬元、遲延違約金美金25萬5,400元，合計美金65萬5,400元。故依系爭契約第3條、第8條第1項規定，請求被告應給付原告美金65萬5,400元，及其中美金40

萬元自111年7月15日起至清償日止，每逾1日按授權金之千分之1計算之遲延違約金。

(二)並聲明：

1.被告應給付原告美金65萬5,400元，及其中美金40萬元自111年7月15日起至清償日止，每逾1日按千分之1計算之遲延違約金。

2.請准原告供擔保後假執行。

3.訴訟費用由被告負擔。

二、被告則以：

(一)系爭契約授權範圍包含中華民國發明專利第I418045號（下稱系爭專利）專利權，授權方式為原告提供使用系爭專利之生產設備、建廠計畫書及技術文件與被告，此與原告應指導被告人員使用相關生產設備之義務，分屬二事，後者與本件訴訟無關。詎系爭專利係無法據以實現之技術，應不具產業利用性，且依附表一所示證據資料，其中乙證14、15之組合足以證明系爭專利請求項1、3不具進步性，乙證14、15、16之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，原告於大陸地區所申請之CN102544191A號「太陽能模塊製造方法」專利說明書內容與系爭專利說明書內容相同，該CN102544191A號「太陽能模塊製造方法」專利亦經撤銷確定，是系爭專利有應撤銷事由存在，準此，系爭契約標的自始已有給付不能情形，依民法第246條第1項規定應為無效。又原告交付被告之二套生產設備均係從大陸地區購入已公開販售之習知製造組裝生產太陽能光電板模組之串焊機、下串機、排版機、匯流排焊接機、下料機與層壓機，均未落入系爭專利申請範圍，其中第一套生產設備其不良率更達百分之5，顯高於原告依生產設備採購合約擔保之千分之3，原告迄今仍未依債之本旨交付使用系爭專利之生產設備、建廠計畫書及技術文件與被告，亦屬可歸責於原告之給付不能，被告依民法第256條規定以112年8月31日民事答辯(二)狀解除系爭契約。再原告未告知系爭專利之技術無法據以實現，仍以系爭專利及與債之

01 本旨不符之建廠計畫書使被告陷於錯誤，並誤認原告公司實
02 際負責人張耀升為太陽能光電模組專家，致被告簽署系爭契
03 約，被告亦依民法第92條規定以上開書狀為撤銷意思表示。
04 另原告明知系爭專利無法實施且無進步性，其應無法履行系
05 爭契約，卻仍惡意隱匿該等重要資訊，以系爭專利搭售毫無
06 市場價值之中華民國註冊第1774144號、第1774313號商標及
07 被告無法使用之TUV（US8214001901）認證資料，上情為被
08 告於系爭契約成立時所無法預料，應有情事變更原則之適
09 用。

10 (二)並聲明：

11 1.原告之訴駁回。

12 2.訴訟費用原告負擔。

13 3.如獲不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

14 貳、反訴部分：

15 一、反訴原告主張：

16 (一)因系爭契約自始無效，反訴被告依約自反訴原告受領之150
17 萬元簽約金，即無法律上原因，反訴原告依民法第179條規
18 定，請求反訴被告給付150萬元。

19 (二)並聲明：

20 1.反訴被告應返還反訴原告150萬元，及自民事反訴起訴狀送
21 達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

22 2.反訴訴訟費用由反訴被告負擔。

23 3.若獲有利判決，反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。

24 二、反訴被告則以：

25 (一)系爭專利分別於102年、103年在我國及美國取得專利權（美
26 國專利號：US8883540 B2），迄今已存在超過10年。系爭契
27 約目的係授權、指導反訴原告製造太陽能板，契約書後所付
28 之專利、商標權利證書及認證資料等，僅在於證明反訴被告
29 具有太陽能板生產技術，授權範圍包含反訴原告得使用、修
30 改反訴被告提供之技術資料、專利、商標等。反訴原告經反
31 訴被告授權、指導後，已經習得製造太陽能板之技術，並開

01 始販售，系爭契約並無以給付不能之內容為契約標的，系爭
02 契約應屬有效。又反訴被告為反訴原告規劃之生產流程，係
03 以更新之層壓機層壓固化方式，將ETFE即聚光膜之薄膜附合
04 在太陽能板表層上，加快生產速度，故反訴原告製造過程方
05 未使用系爭專利，與無法使用系爭專利應屬不同。

06 (二)並聲明：

07 1.反訴駁回。

08 2.反訴訴訟費用由反訴原告負擔。

09 參、本院整理並補充兩造不爭執事項（見本院卷二第26頁至第27
10 頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論述順序整理
11 內容）：

12 一、黃明利以晉承能源科技股份有限公司（下稱晉承公司）法定
13 代理人身分代表該公司於107年11月1日與原告簽立技術授權
14 合約書，且開立票面金額150萬元、到期日107年11月27日、
15 發票人晉承公司、黃明利之支票與原告，由原告法定代理人
16 黃佩蘭於107年11月14日收受該支票。

17 二、被告於108年2月27日經核准設立，設立當時之法定代理人為
18 李春龍，現變更為黃明利。

19 三、原告於108年3月15日與被告簽立系爭契約。

20 四、原告於109年10月12日與被告簽立生產設備採購合約。

21 肆、得心證之理由：

22 一、原告主張：兩造於108年3月15日簽立系爭契約，原告已依約
23 交付建廠計畫書及相關技術文件，然被告並未依約給付每年
24 應給付其授權金，是被告自108年起至111年間共計積欠原告
25 美金40萬元授權金、美金25萬5,400元遲延違約金，其爰依
26 系爭契約第3條、第8條第1項約定，請求被告給付共計美金6
27 5萬5,400元等情，被告固未否認兩造於108年3月15日簽立系
28 爭契約，然辯稱：系爭契約有民法第246條第1項本文規定情
29 形而無效，且原告有給付不能、詐欺被告之情事，自得依民
30 法第256條規定解除系爭契約，及依民法第92條規定撤銷締

約之意思表示，又本件有情事變更原則之適用，原告自不得依約請求被告給付授權金、遲延違約金云云。經查：

(一)系爭契約並未以不能之給付為契約標的，故非屬民法第246條第1項本文規定而為無效：

1.按以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。但其不能情形可以除去，而當事人訂約時並預期於不能之情形除去後為給付者，其契約仍為有效，民法第246條第1項定有明文。而民法第246條第1項前段所稱之「不能之給付」者，係指自始客觀不能而言，亦即依社會通常觀念，債務人應為之給付，不能依債務本旨實現之意。如僅係主觀、暫時之不能給付，自難謂其契約為無效（最高法院87年度台上字第281號判決、88年度台上字第2023號判決意旨參照）。查依系爭契約第1條第1、2、4項及附件等內容所示（見本院卷一第58頁至第66頁），兩造約定技術授權之技術名稱為「建材型太陽能金屬發電板之生產」（契約內容稱此為「本技術」），授權範圍為被告可非專屬使用、實施、重製、修改本技術資料，並販售本技術資料所發展之技術所製造或組裝之產品，包含附件所示專利權（即系爭專利）使用、商標權使用及認證資料使用權之權利，被告使用本技術生產之太陽能相關產品，其生產地點及銷售範圍均限制為臺灣地區，被告為臺灣地區除原告之外的唯一授權公司；且經證人張耀升於本院審理時證稱：系爭契約授權標的為建材型太陽能金屬發電浪板，輕薄型太陽能發電浪板也涵蓋其中，簽約當時原告多項專利即將過期，所以契約附件僅有系爭專利之專利證書，但契約內容將系爭專利列為授權標的，只是表示被告有使用系爭專利之權限。原告前曾申請經濟部之研發補助，內容為以滾壓固化方式製造太陽能板之技術，並因此獲得系爭專利，因滾壓固化方式生產速度太慢，無法量產，故我們採用真空層壓固化方式去生產，生產速度比較快，原告交付被告之建廠計畫書就有提到真空層壓固化方式，反而沒有提到系爭專利、滾壓固化技術之內容。原告是教被告生產、製造建材型太陽能

金屬發電板，依約提供被告生產製造上開發電板之設備及相關技術之KNOW-HOW，並收取每年授權金等語（見本院卷二第314頁至第320頁），可徵系爭契約係以「建材型太陽能金屬發電板之生產」為授權標的，而契約之授權範圍內容雖記載包含系爭專利之專利權使用，然依前揭契約授權約定內容，為原告提供被告關於「建材型太陽能金屬發電板之生產」之相關技術外，被告尚得使用系爭專利之專利權，及契約附件所示之商標權、認證資料使用權等，且依系爭契約全文，並未記載原告應依系爭專利所揭示內容為被告提供建材型太陽能金屬發電板之生產技術，更無檢附系爭專利說明書或相關圖式為系爭契約授權內容之說明；又系爭專利之發明名稱為「太陽能模組製造方法之改良」（見本院卷一第62頁），核與系爭契約所稱授權技術名稱「建材型太陽能金屬發電板之生產」實不相符，是系爭契約授權標的應為建材型太陽能金屬發電板之生產（包含生產所需技術、設備、材料等），且依前述，生產方式並未限於系爭專利，僅是表彰被告亦得使用系爭專利之相關技術內容，故被告以系爭契約之契約授權標的為系爭專利，並進而依民法第246條第1項規定抗辯契約無效，已有誤會。

2.再者，依證人李春龍於本院審理時證稱：原本被告尚未成立，所以先用晉承公司名義與原告簽約，等到被告成立後，再跟原告簽立系爭契約，也就是把原本晉承公司與原告間之契約變成兩造間之契約。張耀升先拿屋頂太陽能金屬板建廠計畫書用投影片簡報給我們看，表示原告有能力建廠跟製造太陽能板，我們看過覺得可以，就跟原告簽約。被告簽立系爭契約是為了生產建材型太陽能金屬發電板，系爭契約所載「建材型太陽能金屬發電板之生產」此技術是把太陽能晶片封裝在屋頂板上面，被告有依系爭契約第2條第2項約定給付簽約金150萬元給原告，且有取得原告依約提供之建廠計畫書，但其他文件就沒有印象，又原告大概於108年3月15日簽約後半年內依約交付被告整套生產設備（串接機、層壓機

等)及重要材料ETFE，被告收到設備後沒多久就開始生產，但於111年年初因為良率太低、速度太慢就無法使用該設備等語(見本院卷二第297頁至第299頁、第304頁至第306頁)，併參以前述屋頂太陽能金屬板建廠計畫書(見本院卷一第166頁至第208頁)，可知原告當時所提供被告之建廠計畫書內容，主要為說明輕薄型太陽能發電浪板之技術內容、製造該產品流程及相關設備、材料需求，其中設備記載需要金屬浪板及ETEF、TPE、EVA裁切機、串接機、排列布局機、層壓機、功率及耐電壓測試機、EL測試機等，核與系爭契約第2條第2項約定原告提供之生產設備包含串接機、排列機、匯流排焊線機、切割機、層壓機、IV測試機、耐高壓測試機、EL測試機等內容(見本院卷一第58頁)大致相符，且原告於簽約後半年內即依約交付被告建材型太陽能金屬發電板之生產設備(包含串接機、層壓機等)及重要材料ETFE等，被告即開始利用上開設備生產製造太陽能金屬發電板至111年間。況依證人張耀升於本院審理時證稱：系爭專利是利用滾壓固化方式生產太陽能發電浪板，熱源為輻射熱；真空層壓固化方式則是直接加熱，兩者所需生產設備差異為滾壓固化用的是滾壓機、層壓技術用的是層壓機等語(見本院卷二第317頁、第319頁)，則依前述，無論原告交付被告之建廠計畫書、系爭契約交付生產設備內容，均係以層壓機為生產設備進而製造太陽能金屬發電板，而未提及需使用滾壓機或滾壓固化之技術內容，益徵兩造間簽立系爭契約之目的為原告對被告提供建材型太陽能金屬發電板之生產技術、設備及材料等，惟未限於僅得使用系爭專利所揭示之技術內容而為生產。

3.至被告辯稱：系爭契約約定原告應依系爭專利之技術內容提供被告生產太陽能金屬發電板，因系爭專利所示技術無法據以實施，不具產業利用性，且有應撤銷事由存在，故系爭契約除自始無效，亦有情事變更原則適用云云，然查：

01 (1)證人李春龍於本院審理時雖有證稱：兩造間簽立系爭契約
02 時，約定契約所附之系爭專利技術使用於生產設備上，作為
03 授權標的及方式等語，但觀諸證人李春龍於本院審理時全部
04 證述內容（見本院卷二第295頁至第307頁），證人李春龍多
05 次表示不知道系爭專利技術內容，未曾與原告討論過系爭專
06 利技術內容，不知道被告生產太陽能板有無使用到系爭專利
07 內容，也不知道原告提供被告之生產設備使用技術為何等
08 情，衡諸常情，倘兩造間簽立系爭契約之授權標的確為系爭
09 專利，何以被告毫不在意或關心系爭專利之技術內容？且就
10 原告依約提供被告生產製造太陽能金屬發電板之設備後，被
11 告亦無就該設備不符合系爭專利之技術內容而為爭執，反自
12 承就該等設備生產製造太陽能金屬發電板之產品將近3年？
13 顯與常情與商業合作方式未符，亦與本院前揭認定事實未
14 符。另參以被告收款對帳單及統一發票、證人張耀升、李春
15 龍於109年4月間LINE通訊對話紀錄內容（見本院卷一第306
16 頁至第320頁、第374頁至第380頁），張耀升於109年4月15
17 日傳送太陽能板試產影片給李春龍，表示設備已經可以運
18 行，向李春龍要求支援測試片，又被告使用設備開始生產製
19 造太陽能金屬發電板等產品後，原告甚於109年9月間起陸續
20 向被告採購太陽能發電模組等產品，益徵證人李春龍於原告
21 依約交付生產設備後，對於生產設備內容、產線測試及運作
22 情形、產品對外銷售內容等知之甚詳，且依前述，被告使用
23 原告所交付前揭生產設備後，至遲於109年9月間已大量對外
24 銷售產品，是本院自無從僅依證人李春龍前開證述內容而為
25 被告有利之認定。

26 (2)按說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有
27 通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現，專利法第26條
28 第1項定有明文。該條係指說明書應明確且充分記載申請專
29 利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中
30 具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體
31 之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭

解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。倘若該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參考申請時之通常知識，無法瞭解如何執行該技術手段以實現該申請專利之發明者，例如需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實現該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時，此種說明書之記載不得被認定符合可據以實現要件（西元2013年版專利審查基準第2-1-6、2-1-7頁，1.3.1可據以實施要件）。查系爭專利說明書【實施方式】所載「第二步驟：欲組接元件21由輸送裝置2往前帶動，以第一重力滾輪23碾過具有聚光膠膜22之太陽能模組20處，第一重力滾輪23具有溫度約140~150°C之預熱功用；第三步驟：輸送裝置2再將欲組接元件21往前帶動，以一第二重力滾輪24碾壓過聚光膠膜22之太陽能模組20處，第二重力滾輪24具有擠壓出聚光膠膜22與太陽能模組20間之空氣，使接近真空狀，並產生膠合之作用」等語（見本院卷一第104頁）；復依被告所提附表一之乙證14、乙證15所揭示技術內容（見本院卷二第51頁至第146頁），乙證14、15之專利申請公布日分別為99年8月4日、94年12月8日，可為系爭專利（申請日99年12月7日、公告日102年12月1日）之先前技術，均得為系爭專利申請時之通常知識，依乙證14說明書第【0168】段、第【0173】段所載「壓縮滾輪1031A適以提供想要大小的力F到複合太陽能電池結構304上，以確保複合太陽能電池結構304中所有氣泡都被移除且在執行完預熱處理後，所有黏接材料都平均分布在複合太陽能電池結構304中」、「壓縮滾輪1031B適以提供想要大小的力F到複合太陽能電池結構304上，以確保複合太陽能電池結構304中所有氣泡都被移除且所有黏接材料都平均分布在複合太陽能電池結構304中。壓縮滾輪1031B一般是設計來在複合太陽能電池結構304於積層模塊1010中被充分加熱後，用來接收複合太陽能電池結構304。在一實施方式中，如圖10

01 所示，透過常規的電或氣動產生元件，以一對壓縮滾輪1031
02 B透過施加力F到複合太陽能電池結構304兩側上來移除任何
03 陷於基板中的空氣。」等技術內容，併參以圖式第10圖所
04 示，可知乙證14已揭示「經過壓縮滾輪、兩次滾壓複合太陽
05 能電池結構而移除基板中的空氣」技術特徵；及依乙證15說
06 明書第【0034】段及圖4所揭示「其設置有包括至少兩層的
07 含氟聚合物的捲筒聚合物膜404。該聚合物膜404在熱滾輪40
08 6處被加熱，並且被滾輪408壓到一個或多個太陽光電層410
09 上」之技術特徵，是乙證15已揭示「以預熱的熱滾輪（即第
10 一重力滾輪）直接碾過具有聚光膠膜之太陽能模組處進行加
11 熱，再以滾輪（即第二重力滾輪）碾壓過聚光膠膜之太陽能
12 模組處，第二重力滾輪具有擠壓出聚光膠膜與太陽能模組間
13 之空氣，使接近真空狀，並產生膠合之作用之技術（即hot
14 rolling）」技術特徵，被告亦自承乙證15確為太陽能模組
15 製造之常見習知技術，即可知系爭專利前揭內容在參酌通常
16 知識即如乙證14、15所揭示技術內容能據以實現，因此該所
17 屬技術領域中具有通常知識得依前述系爭專利說明書及圖式
18 揭示內容及依據其既有技術及知識，進而實施系爭專利之發
19 明。

- 20 (3)再按契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有
21 效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其
22 他原有之效果，民法第227條之2第1項定有明文。依上開規
23 定請求增、減給付或變更契約原有效果者，應以契約成立
24 後，因不可歸責於當事人之事由，致發生非當時所得預料之
25 劇變，因而認為依原有效果履行契約顯失公平，始足當之
26 （最高法院106年度台上字第2320號判決意旨參照）。查兩
27 造間系爭契約之授權技術內容為建材型太陽能金屬發電板，
28 標的為該發電板生產技術、設備及材料等，惟未限於僅得使
29 用系爭專利所揭示之技術內容為生產，業經本院認定如前，
30 且為系爭契約所明確約定，又縱系爭契約授權範圍尚包含被
31 告得以使用系爭專利之技術生產製造該發電板之權利，惟系

01 爭專利既然得據以實施，而被告本可於締約後自行評估使用
02 層壓固化、滾壓固化等技術方式生產製造建材型太陽能金屬
03 發電板；酌以被告於締約後之108年至111年期間確已使用原
04 告提供非屬系爭專利技術（即滾壓固化技術）之設備生產、
05 製造太陽能金屬發電板，亦可徵被告簽訂系爭契約時當時即
06 可預料契約授權範圍非限於以系爭契約之技術內容生產建材
07 型太陽能金屬發電板，而無任何情事變更之情形。是被告此
08 部分所辯，均非可採。

09 4.基上，兩造間簽立之系爭契約係以「建材型太陽能金屬發電
10 板之生產」此技術內容為授權標的；且原告確有交付被告建
11 材型太陽能金屬發電板之生產設備（包含串接機、層壓機
12 等）及重要材料ETFE等，被告亦於簽約後使用該等設備生產
13 前述發電板產品，並對外銷售，核無自始客觀不能情事，依
14 前述說明，即與民法第246條第1項前段要件不符，故系爭契
15 約自非無效，則被告抗辯前情，洵屬無稽。

16 (二)系爭契約並無被告所稱給付不能之情事，被告依民法第256
17 條規定解除系爭契約，為無理由：

18 1.按因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求
19 賠償損害；債權人於有第226條之情形時，得解除其契約；
20 解除權之行使，應向他方當事人以意思表示為之，民法第22
21 6條第1項、第256條、第258條第1項分別定有明文。

22 2.查依被告所舉事證，尚難認兩造於締約時約定原告應以系爭
23 專利所揭技術內容，提供被告用以生產製造建材型太陽能板
24 金屬發電板之設備、材料，且被告業經原告提供之層壓固化
25 之技術、設備用以生產製造輕薄型太陽能金屬發電板，並對
26 外銷售等情，業經本院認定如前，是被告以原告未依債之本
27 旨交付被告使用系爭專利之生產設備、建廠計畫書及技術文
28 件，而認可歸責於原告之給付不能，實有違誤。

29 3.被告又辯稱：原告提供被告之第一套生產設備不良率達百分
30 之5，高於生產設備採購合約擔保之千分之3云云，惟觀諸被
31 告所提電子郵件、工程師工作日誌（見本院卷三第59頁至第

126頁），分別為兩造討論不良率問題、被告工程師記載之工作報告，然並未有客觀計算生產設備不良率之方式及具體事證，復依系爭契約全文內容，並無記載關於生產設備製造產品不良率等相關品質保證，被告亦稱該不良率約定係記載於兩造嗣後簽立之生產設備採購合約，可知兩造簽立系爭契約時顯無關於產品不良率保證之相關約定。況依前述，系爭契約授權技術內容為生產、製造建材型太陽能金屬發電板，並不以系爭專利所揭技術方式為必要，縱被告未能自原告處取得符合系爭專利所示技術之相關生產設備，亦非不得以層壓固化方式即以原告提供之生產設備製造上開太陽能金屬發電板，故被告以原告未能交付其符合系爭專利技術內容之生產設備、建廠計畫書及技術文件，或其所提供之第一套生產設備不良率高於其保證品質，而認原告有給付不能之債務不履行情事，並執此主張解除系爭契約，均難認有據。

4.是以，本件並無證據足認原告有何違反契約約定或未履行契約義務之情，被告自不得依民法第226條第1項、第256條規定解除系爭契約。

(三)被告另辯稱：因原告實質負責人張耀升自稱為博士，使被告誤信其為太陽能光電模組之專家，且原告惡意隱匿系爭專利無法據以實現且不具進步性等資訊，致被告陷於錯誤而簽立系爭契約，故依民法第92條規定撤銷締約之意思表示云云，惟查：

1.按因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示，民法第92條第1項前段固亦有明文。但主張被詐欺而為表示之當事人，應就此項事實負舉證之責任（最高法院44年台上字第75號裁判要旨參照）。又所謂詐欺，係指行為人使相對人陷於錯誤，故意示以不實之事，令其因錯誤而為意思之表示。

2.查兩造於締結系爭契約時並未約定以系爭專利之技術內容生產、製作建材型太陽能金屬發電板，業經本院認定如前，且被告並未舉證說明原告於締約時以提供其使用系爭專利生產

上開太陽能金屬發電板之設備及相關技術文件資料為由，使被告與其簽訂系爭契約等節，更無關於張耀升有何向被告以不實之學歷身分等內容使其簽立系爭契約之情事，是被告所辯受原告詐欺而締約，已難認有據。又依證人李春龍於本院審理時證稱：被告簽立系爭契約是為了生產建材型太陽能金屬發電板，系爭契約所載「建材型太陽能金屬發電板之生產」此技術是把太陽能晶片封裝在屋頂板上，原告大概於108年3月15日簽約後半年內依約交付被告整套生產設備（串接機、層壓機等）及重要材料ETFE，被告收到設備後沒多久就開始生產，但於111年年初因為良率太低、速度太慢就無法使用該設備等語（見本院卷二第305頁至第306頁），可知原告已依約提供生產建材型太陽能金屬發電板之設備及重要材料給被告，被告亦於108年9月間起至111年年初期間使用該等設備生產、製造建材型太陽能金屬發電板，復參以系爭契約上開授權內容及範圍，益徵兩造間締約之授權目的即已達成。此外，被告復未提出其他證據說明原告有何詐欺其締結系爭契約之情，是被告以受原告詐欺而簽立系爭契約，依民法第92條撤銷系爭契約之意思表示云云，要難憑採。

(四)查兩造間於108年3月15日簽立系爭契約，被告所抗辯系爭契約有自始無效、給付不能或有撤銷之事由，業經本院認定為不可採，已如前述，可徵系爭契約為有效成立之契約。則依系爭契約第3條約定：「一、授權金：每年共計美金10萬元（未稅）。二、付款方式：每年公司會計結算後，4月15日前，以即期票據一併繳送甲方（即原告）、或匯入甲方指定帳戶……」、第8條第1項前段約定：「乙方（即被告）未依本合約第3條於期間內繳付授權金者，每逾1日應另按授權金之千分1計付遲延違約金。」（見本院卷一第58頁、第59頁），被告於系爭契約之存續期間，於每年公司會計結算後4月15日前，即有給付原告美金10萬元授權金之契約義務，惟被告自簽立系爭契約後第一期授權金之屆期日108年4月15日起，即未給付每年度之授權金，是被告自應自108年4月15

01 日起負遲延給付責任，故原告依系爭契約第3條、第8條第1
02 項前段約定，請求被告給付108年4月15日起至111年4月15日
03 止之4年授權金及遲延違約金，應屬有據。又查，被告自108
04 年4月15日起至111年4月15日止積欠之授權金共計美金40萬
05 元（計算式：10萬元×4年＝40萬元），及自108年4月15日起
06 至本件起訴日前之111年7月14日止之遲延違約金，共計應為
07 美金25萬5,500元（計算式如附表二所示）。準此，原告依
08 系爭契約前揭約定，請求被告給付上開期間之授權金美金40
09 萬元、遲延違約金美金25萬5,400元，共計65萬5,400元（計
10 算式：40萬元＋25萬5,400元＝65萬5,400元），及自111年7
11 月15日起至清償日止按日依千分之1計算之遲延違約金，未
12 逾本院認定前述被告應給付之範圍，應予准許。

13 二、被告反訴則主張系爭契約自始無效而不存在，故依民法第17
14 9條規定，請求原告返還150萬元簽約金云云，為原告所否
15 認，並以前詞置辯。查系爭契約既本院認定有效存在如前，
16 且被告並無提出其他證據證明系爭契約有何無效事由，則原
17 告依系爭契約第2條約定自被告處取得簽約金150萬元，即非
18 無法律上原因受有利益，是被告反訴依民法第179條規定，
19 請求原告返還150萬元簽約金，自屬無據。

20 伍、綜上所述，原告本訴依系爭契約第3條、第8條第1項約定，
21 請求被告給付美金65萬5,400元及遲延違約金，為有理由，
22 應予准許；又本訴所命被告給付部分，兩造均陳明願供擔保
23 請求宣告准、免假執行，於法均無不合，爰分別酌定相當擔
24 保金額准許之（起訴時匯率參南投院卷第69頁至第70頁）。
25 反訴原告以系爭契約自始無效等情，依民法第179條規定請
26 求反訴被告返還150萬元本息，為無理由，應予駁回；又反
27 訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予
28 駁回。

29 陸、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及所舉證據，核與本
30 件判決結果不生影響，爰不再逐一論列，併此敘明。

31 柒、本訴、反訴訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 113 年 4 月 16 日
智慧財產第三庭
法 官 潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

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 4 月 17 日
書記官 李建毅

附表一：（日期均為西元）

證據	內容	卷證出處
乙證14	2010年8月4日公告之中國第CN 10179 6481 A 號「光電生產線」發明專利公告案	本院卷二第51頁至第138頁
乙證15	2005年12月8日公告之美國第US 2005/0268961 A1號「PHOTOVOLTAIC DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME」專利案	本院卷二第139頁至第146頁
乙證16	2010年3月2日公告之中國第CN 000000 000 A 號「低伸縮性樹脂膜及製造方法以及製造裝置」發明專利公告案	本院卷二第147頁至第162頁
註：系爭專利申請日為2010年12月7日		

附表二：（民國）

編號	期間	計算式
1	108年4月15日至111年7月14日止	美金10萬元×0.001×1,187日＝ 美金11萬8,700元
2	109年4月15日至111年7月14日止	美金10萬元×0.001×821日＝美 金8萬2,100元

3	110年4月15日至111年7月14日止	美金10萬元 $\times 0.001 \times 456$ 日 = 美金4萬5,600元
4	111年4月15日至111年7月14日止	美金10萬元 $\times 0.001 \times 91$ 日 = 美金9,100元
合計	美金25萬5,500元	