

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專訴字第3號

原告 晶一生命科學股份有限公司

法定代理人 王錦弘

訴訟代理人 蔡宜真律師

被告 呈乙科技有限公司

法定代理人 劉泰呈

上列當事人間專利權其他契約爭議事件，經臺灣臺北地方法院裁定移送前來，本院於民國112年9月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣參佰參拾肆萬肆仟肆佰肆拾元，及自民國一百一十一年七月十三日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

訴訟費用由被告負擔。

本判決第一項於原告以新臺幣壹佰壹拾貳萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣參佰參拾肆萬肆仟肆佰肆拾元為原告預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

壹、程序方面

依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國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。而現行智慧財產案件審理法係於112年8月30日施行，本件係智慧財產案件審理法修正施行前之111年6月15日繫屬於臺灣臺北地方法院（臺灣臺北地方法院111年度訴字第4574號卷〈下稱北院卷〉第11頁），應適用修正前之規定，合先敘明。

貳、實體方面

一、原告主張：原告之負責人王錦弘為中華民國第I708057號發明專利「離心式反應微管、離心式反應裝置及其離心式檢驗

方法」(下稱系爭專利)之專利權人，為開發系爭專利可應用在PCR之核酸檢測，乃由原告向被告訂製分生分析儀(下稱系爭設備)，而於108年4月17日簽立如甲證1所示之「分生分析儀(離心離液機)採購合約」(下稱系爭本約)，並於系爭本約第7條第2項明定系爭設備之驗收標準，即被告需提供一以PCR反應放大DNA，並得由HPV晶片呈現該DNA放大結果供判讀之設備；嗣為增加系爭設備功能及PCR完整分析軟體，兩造另於108年9月9日簽立如甲證4所示之「委託設計開發生產製造合約分生分析儀(離心移液機)採購合約」(下稱系爭附約)，為系爭本約之補充協議，故系爭附約如無特別約定時，應以系爭本約為據。又系爭本約約定設備價金為新臺幣(下同)130萬元，系爭附約約定新增之軟硬體(含新增PCR完整分析軟體)價金為1,772,000元，兩造並合意酌減為1,544,440元，酌減後系爭本約、附約價金合計為2,844,440元，雖訂有付款期程，然原告在尚未交機、驗收前已於109年3月17日支付全部款項。詎被告於110年12月14日交付之系爭設備，經兩造於111年1月、4月間共五次驗收、調校，仍無法符合驗收標準，原告已於111年4月21日以律師函通知被告依系爭本約第7條第2項第2款之約定解除系爭本約、附約，爰請求被告返還其依系爭本約、附約受領之2,844,440元。另原告誤認自己尚有款項未給付而於110年3月2日匯款50萬元予被告，是被告係無法律上原因而受領該筆50萬元，依民法第179條前段規定，自應返還該筆款項予原告。為此，爰依民法第179條前段、第259條第2款之規定，提起本件訴訟。並聲明：(一)被告應給付原告3,344,440元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。(二)原告願供擔保，請准宣告為假執行。

二、被告則以：系爭本約之設備為驗證專利申請可行性用，以108年3月30日報價單內容之項目3、5、6、9、10之離心機、加熱器塑膠耗材等設備之施工製造為主，設備並僅能手動操作。被告在合作初期就告知原告日後設備升級為PCR時需透

過第三方合作方式方可執行。嗣原告於108年5月16日要求變更設計，為日後升級預留功能，將原手動操作方式改為可自動離心、分注，且邀請被告入股為酬，要求被告墊付部分款項，並於108年8月22日要求被告重新報價，後兩造簽訂系爭附約。系爭本約、附約有分階段進行，被告只承接一部分，事後卻要求被告全功能驗收，非常不合理。原告非使用被告設計之耗材做驗收、不願意提供驗證步驟，且更改驗收方式導致驗收困難，被告多次表明可重新設計設備或透過工研院合作都遭原告拒絕。原告使用被告設計之系爭設備及塑膠耗材驗證可行性並完成專利申請，系爭設備卻遲遲驗收不過且要求退款，實不合理。又原告要求被告設計、製造離心機耗材盤模具，合約有約定模具費，並由被告代墊款項，原告應支付模具費用58萬元，且兩造一直更新合約內容，有一些報價單有新增的金額，原告並無誤匯款項等語資為抗辯。並聲明：(一)駁回原告之訴及其假執行之聲請。(二)如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項：(本院卷第210至211頁)

(一)原告之代表人王錦弘為系爭專利之專利權人，系爭專利申請日為108年6月5日，核准日期日為109年10月21日。

(二)原告為開發系爭專利可應用在PCR之核酸檢測，委託被告開發生產系爭設備，兩造於108年4月17日簽訂系爭本約，約定設備價款總額為130萬元整；嗣又於108年9月9日簽訂系爭附約，約定新增硬體價額計1,592,000元，及新增PCR完整分析軟體另加18萬元，二筆合計總價額1,772,000元，並將其分為訂金886,000元、交機款709,000元、驗收款177,000元三筆)。嗣兩造合意將上開系爭附約之交機款、驗收款各酌減209,000元、18,560元，即將系爭附約約定之價金調整為1,544,440元。

(三)原告分別於108年4月18日、108年5月16日、108年10月30日、109年1月21日、109年3月17日、110年3月2日匯款50萬元、15萬元、1,406,000元、50萬元、288,440元、50萬元予

被告。其中108年4月18日、108年5月16日、108年10月30日、109年1月21日、109年3月17日所匯款項合計2,844,440元，係支付系爭本約及系爭附約約定之價金。

(四)原告於110年11月2日寄發律師函予被告，催告被告應於110年11月15日前依系爭本約約定交付系爭設備予原告點收。

(五)兩造曾於111年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、4月15日驗收系爭設備。

(六)原告於111年4月21日寄發律師函通知被告解除系爭本約及系爭附約，並請求被告返還原告就系爭本約及系爭附約已支付之價金合計3,344,440元。

四、得心證之理由：

原告主張其為開發系爭專利可應用在PCR之核酸檢測，向被告訂製系爭設備，兩造分別於108年4月17日、108年9月9日訂立系爭本約、附約，系爭附約為系爭本約之補充協議，系爭本約、附約價金合計為2,844,440元，原告已於109年3月17日支付完畢，詎被告於109年12月14日交付之系爭設備始終無法符合驗收標準，原告已於111年4月21日以律師函通知被告解除系爭本約、附約，爰請求被告應返還其依系爭本約、附約受領之2,844,440元；又原告誤匯50萬元款項與被告，被告係無法律上原因而受領該筆50萬元，自應返還該筆款項予原告，則為被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第211至212頁），所應審究者為：

(一)系爭設備是否已通過驗收？原告主張依系爭本約第7條約定解除系爭本約及附約，並依民法第259條第2款規定請求被告返還2,844,440元，有無理由？(二)系爭本約及附約內容是否包含離心機耗材盤模具之費用？被告於110年3月2日（準備程序筆錄爭執事項誤載為109年3月17日，應予更正）受領原告匯款之50萬元，是否為無法律上原因而受有利益，致原告受有損害？原告依民法第179條規定請求被告負返還責任，有無理由？如有，原告得請求返還之金額為何？茲分述如下：

01 (一)系爭設備未通過驗收標準，原告主張解除契約並請求返還價
02 金為有理由

03 1.系爭設備未符合系爭附約新增「48Well可完整執行PCR反應
04 過程」之驗收標準

05 (1)系爭本約前言第1點約定：「設備之開發及驗收，初期受限
06 於經費僅先完成甲方（即原告）專利申請之必要部件及合約
07 中要求設備須具備之功能部件，詳如附件說明。全功能之設
08 備開發及製造，待經費許可時再全面進行。」、第7條第2項
09 之驗收標準則約定「……機器設備得暫不含PCR功能……」
10 （北院卷第21、23頁），而系爭本約所附之附件二則記載
11 「為節省開發成本，並因應專利申請之需求，此開發案得暫
12 時免除：移液機（組）、PCR反應之複雜溫控組及訊號偵檢
13 與輸出等三大部件功能……」（北院卷第28頁），可知兩造
14 於108年4月17日簽立之系爭本約所要求之系爭設備原不包含
15 PCR功能。嗣兩造於108年9月9日簽立之系爭附約前言記載：
16 「……設備於5月16日新增PCR第一區加熱器需要跟第三方或
17 他方合作開發使用，因升溫系統特殊設計方可達到要求（可
18 升溫至98度），將來若機器量產，仍須他方或第三方技術授
19 權才可使用。……新增內容如下：……4.PCR第一區加熱器4
20 8Well 驗收標準：48Well可完整執行PCR反應過程……」
21 （北院卷第37頁），並於價金部分記載「新增硬體合約總金
22 額NT1,592,000元」、「新增PCR完整分析軟體，需另加NT18
23 0,000元」（北院卷第38、39頁），由上開「新增PCR第一區
24 加熱器」、「新增內容」、「新增價金」之文字內容，解釋
25 兩造締約之真意，應認為系爭附約並非獨立之新增契約，而
26 僅係就系爭本約原定之採購系爭設備予以補充約定，此亦為
27 兩造自陳在卷（本院卷第209頁），應堪認定。因此，兩造
28 於系爭本約所約定之系爭設備，雖原不包含PCR功能，惟由
29 兩造其後簽立之上開系爭附約所新增內容之約定，應可認兩
30 造已合意系爭設備須具備將可完整執行PCR反應過程之功
31 能。

(2)本件關於系爭設備之驗收標準係記載於系爭本約第7條約定：「……二、驗收標準：設備需（紅字為驗收標準〈紅字部分改以底線標示〉）(1)可執行檢驗分析流程（亦即加入某一試劑後，於特定離心力g值下，可控制試劑於特定反應區塊中留存或完整排除，閥門不會有液體滲漏之情形），及機器未要求具備之功能，則不在驗收範圍內，詳如附件二之說明。(2)可產出結果，如附件三，亦即可以完整執行以PCR反應後之DNA放大物來操作DNA雜合反應（有恆溫及時間控制功能），（HPV晶片分型功能HPV DNA typing by hybridization）[即機器設備得暫不含PCR功能]。HPV晶片形式不限，但需可呈現結果（例如：顏色）供機器或人力判讀（signal reporting），晶片由甲方協同乙方製作提供。……」（北院卷第23頁），以及系爭附約約定：「……新增內容如下：1. 自動化移液平台，驗收標準：可自動取液體。2. 控制器10吋筆電，驗收標準：可控制取液設備及顯示器。3. 200 μ l 電動吸取器，驗收標準：可自動取液注液分注。4. PCR第一區加熱器48Well，驗收標準：48Well可完整執行PCR反應過程。5. 照相軟體取像，驗收標準：第三區晶片區可拍照取像軟體。6. 照相攝影機，驗收標準：第三區晶片區可拍照取像。7. 氣旋加熱器60度C，驗收標準：第三區及五區可升溫至60度C。8. PCR基本操作軟體，驗收標準：軟體可控制加溫程序、設定溫度數值及反應時間……」（北院卷第37頁）。是以，由上開驗收標準，可知系爭設備至少須具備PCR第一區加熱器48Well之部件，且48Well須可完整執行PCR反應過程。

(3)又聚合酶連鎖反應（Polymerase chain reaction，縮寫：PCR）係指利用DNA雙鏈複製的原理，在生物體外複製特定DNA片段的核酸合成技術。透過這項技術，可在短時間內大量擴增目的基因（標的基因）。經PCR反應放大（複製）後之DNA可在瓊脂糖膠體電泳（agarose gel electrophoresis）上顯色，係藉由核酸染料如溴化乙錠（ethidium bromide）將核酸染色，在紫外光的照射下，未與核酸結合的溴化乙錠可被

01 激發出橙紅色螢光，在與DNA或雙股RNA結合時，螢光強度會
02 增強20倍，使得核酸電泳後的膠片可以辨識核酸的相對位
03 置。在瓊脂糖膠體電泳片中DNA的含量愈大則該片段顯色愈
04 亮，反之則愈暗。從而，可從電泳片中之片段顯色來判斷PC
05 R反應是否成功放大(複製)DNA及其含量多寡，亦即PCR反應
06 成功放大(複製)DNA則有片段顯色，如未顯色即表示該次PCR
07 反應無法成功放大(複製)DNA。而由原告所提出之甲證7-1
08 (本院卷第57頁，部分如下圖所示)，可知系爭設備之DNA部
09 分歷經111年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、4月15
10 日驗收共5次驗收後均仍無法顯色，亦為被告所不爭執（本
11 院卷第246、247頁），已難認系爭設備得以完整執行PCR反
12 應過程，自未符合系爭本約及附約所約定之驗收標準。至被
13 告雖辯稱原告之耗材並非其設計、貼合度可能不好而無法顯
14 色等語，惟原告回應其原係使用被告提供之耗材，但是一直
15 做不出來，才退而求其次使用市面上PCR管子做測試，但不
16 管用什麼方式都做不出來等語(本院卷第247頁)，參酌被告
17 曾稱「甲方使用乙方設計的離心機設備及塑膠耗供其甲方驗
18 證可行性且申請專利利用」(本院卷第139頁)，可見原告確已
19 使用過被告提供之耗材而仍無法執行PCR反應，故被告辯稱
20 係因原告非使用其所設計之耗材導致DNA無法顯色，並非可
21 採。
22



23 (4)被告雖再辯稱其在合作初期即告知日後設備升級為PCR時須
24 透過第三方合作方式方可執行，新增合約部分原設備為手動

01 操作改為可自動取液體分注液體，但在驗證上卻要求被告全
02 功能驗收，非常不合理，且原告不願提供驗證步驟等語，惟
03 如前述，兩造於系爭附約中已約定系爭設備應新增PCR第一
04 區加熱器48Well之部件，且48Well須可完整執行PCR反應過
05 程，故被告於5次PCR反應之驗收未通過後始主張原告改要求
06 以全功能驗收非常不合理等語，自非可採。又被告所稱之要
07 求第三方合作部分，系爭附約係記載：「設備於5月16日新
08 增PCR第一區加熱器需要跟第三方或他方合作開發使用，因
09 升溫系統特殊設計方可達到要求(可升溫至98度)，將來若
10 機器量產仍需他方或第三方技術授權才可使用」，原告並已
11 說明：此約定內容係指如被告有需求，則由被告自行去尋找
12 合作開發之第三方(本院卷第249頁)，再參酌系爭本約及
13 附約均係約定「甲方委託乙方開發生產機台」(北院卷第2
14 1、37頁)，且原告就新增「PCR」功能所給付予被告之費用
15 均包含系爭附約所新增之「PCR功能」，此觀系爭附約中記
16 載「新增硬體合約總金額NT1,592,000元」、「新增PCR完整
17 分析軟體，需另加NT180,000元」(北院卷第38、39頁)以
18 及報價單上亦有「PCR製冷片加熱器48第一區用」、「PCR分
19 析軟體另加180,000元」之記載即明(北院卷第39頁)，故
20 按系爭附約約定，被告在交付系爭設備前，理應自行設法與
21 第三方或他方合作開發PCR第一區加熱器以製備出可完整執
22 行PCR反應之系爭設備，此並非原告之義務，是被告遲至驗
23 收未過始表明可重新設計設備或透過第三方合作完成如另加
24 價請工研院加入等，實與系爭附約約定不符，自無理由。另
25 就何謂「驗證步驟」部分，被告僅泛稱「『驗證步驟』是整
26 個實驗的流程，整個驗收PCR的運作是怎麼運作，我們要知道
27 驗證方法，設備為何不符合要求，因為原告講的PCR這塊
28 就是後面附贈的PCR這塊，之前我們也有驗證過產品是可以
29 的，但是後來要求把時間縮短，我們以設備來講，要求的溫
30 度升到95度我們都有達到」(本院卷第210頁)、「驗收標準
31 有很多都是沒有在這個案子裡，我們沒有執行到那邊」(本

院卷第248頁)，並未具體說明原告所應提供之驗證步驟為何，而由系爭本約及附約之約定，驗證步驟即應指系爭合約第7條之驗收標準及系爭本約中有關附件二、附件三之說明」（北院卷第21至32頁），自難謂原告有何未提供驗證步驟且此即為驗收不過之原因。

(5)綜上，被告所交付之系爭設備確實並未通過系爭附約新增「48Well可完整執行PCR反應過程」之驗收標準，且被告所辯均為無理由，因此，系爭設備難認已通過驗收。

2.原告主張解除契約並請求返還價金為有理由

(1)按契約解除時，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，受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之，民法第259條第2款定有明文。又系爭本約第7條驗收標準僅約定有關解除合約之事由，然就解除契約後，雙方所回復原狀之義務則未另有約定，則應適用民法第259條之規定。

(2)查系爭本約第7條驗收標準約定「設備若不符標準，乙方應於甲方指定合理期限內修復或以新品更換後通知甲方第二次驗收，第二次驗收仍不合格者，甲方得拒收、請求減少報酬或解除本合約，第二次以上驗收之費用由乙方負擔（包括但不限於運費、檢驗費），乙方並應就甲方因此所受之一切損害負賠償責任。……」（北院卷第23頁），則依該約定，系爭設備如不符驗收標準，達第二次時，原告即得依約請求解除合約或減少報酬；而系爭設備之DNA部分歷經5次驗收後均仍無法顯色，並未通過驗收標準，已如前述，則原告主張依上開約定解除系爭本約及附約，自屬有據。至原告請求解除合約而為請求減少報酬是否有顯失公平一節，依兩造於系爭本約前言第1點約定內容，除要求系爭設備應具備系爭專利申請之必要部件外，另須滿足合約中所要求設備須具備之功能部件（北院卷第21頁），而系爭附約後續已約定系爭設備須新增PCR功能（北院卷第37頁），再由原告所稱系爭設備之主要目的即為要能做完PCR反應過程，將PCR產物透過生物晶

片作進一步分析，如果沒有PCR反應過程，即使其他通過驗收也沒有用等語（本院卷第249頁），可知系爭設備倘不具備PCR功能，無法完整執行PCR反應過程，即無法達其契約目的，是原告主張解除合約，自無顯失公平之情事。

(3)原告因系爭設備經多次驗收仍無法達到約定標準，已於111年4月21日寄發律師函通知被告解除系爭本約及附約，並請求被告返還原告已支付之價金，有律師函在卷可參（北院卷第51至52頁），復為兩造所不爭執（本院卷第211頁），堪認原告業已合法解除系爭本約及附約。又系爭本約之總價金為130萬元及附約之價金為1,544,440元，合計為2,844,440元，而原告已於分別於兩造不爭執事項(三)所列之日期分別匯款該等金額合計2,844,440元予被告，有系爭本約及附約、匯款單附卷可佐（北院卷第21、38、42、43頁），復為兩造所不爭執（本院卷第211頁），原告既合法解除系爭本約及附約，則其依民法第259條第2款之規定請求被告返還上開原告已匯付之金額共計2,844,440元，即屬有據，應予准許。

(4)再依民法第259條第2款之規定，原告得請求被告應附加自受領時起之利息償還之，惟本件原告僅請求被告自應起訴狀繕本送達之翌日即111年7月13日（起訴狀繕本係於111年7月12日送達被告，北院卷第117頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由。

(二)系爭本約及附約內容不包含離心機耗材盤模具之費用，被告於110年3月2日受領原告匯款之50萬元，為不當得利

1.按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，民法第179條定有明文。查原告除上開已匯付被告之系爭本約及附約之全部價金2,844,440元予被告外，另於110年3月2日匯款50萬元予被告（北院卷第43頁），而觀諸系爭本約及附約之報價單（北院卷第27、38、39頁），可知其品項上雖均有「離心機耗材盤模具」，單價為58萬元，惟最後欄位之總價實未包含該品項之金額在內，足見系爭本約及附約內容不包含離心機耗材盤模具之費用在內。又被告所提相關

對話紀錄亦無法證明此模具費用應由原告負擔，且原告亦已支付全部系爭本約及附約之全部價金，已如前述，是原告主張其於110年3月2日匯款予被告之50萬元，係屬誤匯款項，被告為無法律上原因受利益，致原告受損害，被告應返還所受之利益50萬元，即屬有據。

2. 未按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第2項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1項、第203條亦有明定。本件原告請求被告返還不當得利之金額，並未定有給付期限，而本件起訴狀繕本係於111年7月12日送達於被告，有送達證書在卷可參（北院卷第117頁），是被告應自本件起訴狀繕本送達之翌日即111年7月13日起負遲延責任。是以，原告請求被告應自111年7月13日起給付法定遲延利息，即屬有據，應予准許。

五、綜上所述，原告依民法第179條前段、第259條第2款之規定，請求被告應給付原告3,344,440元（計算式：2,844,440元+50萬=3,344,440元），及自111年7月13日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，即為有理由，應予准許。

六、兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，爰分別酌定相當擔保金額，予以准許。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 112 年 10 月 24 日
智慧財產第四庭

法 官 林怡伸

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日之不變期間內，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 112 年 10 月 31 日

書記官 鄭楚君