

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民專上易字第1號

上訴人 涂柏堂

被上訴人 月池股份有限公司

法定代理人 邱永順

上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國112年1月30日臺灣臺北地方法院112年度智字第17號第一審判決提起上訴，本院於113年5月16日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）前繫屬於臺灣臺北地方法院（原審卷第11頁），依同法第75條第1項前段，自應適用修正前智慧財產案件審理法之規定。

二、上訴人主張略以：

兩造於110年5月18日合意成立專利授權契約（下稱系爭契約），約定由被上訴人將其發明專利第I651111號「遮罩及其製法」專利權（下稱系爭專利）授權伊推廣使用，伊因而訂製可執行系爭專利以生產口罩（下稱系爭口罩）之機器設備（下稱系爭設備）並交予代工之笠康國際股份有限公司（下稱笠康公司）。惟被上訴人於系爭契約存續期間之110年12月31日前，遲未就系爭口罩下訂單，反而先後於110年7月2日、7月16日及9月1日發函要求伊應停止銷售系爭口罩，復於110年10月間向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態之處分（本院110年度民暫字第6號、111年度民暫抗字第3號），請求命伊之代工廠即笠康公司於兩造侵權訴訟確定前，不得使用系爭專利技術生產、製造、販賣相關產品；及禁止伊就系爭設備為輸出、讓與、移轉、交付、移動或為一切處分（如開機生產口罩），致伊無法移動並使用所有系爭設備生

01 產系爭口罩出售而受有損害，已違反系爭契約第3條第2項之
02 約定，被上訴人應依系爭契約第5條第1項第2款約定，賠償
03 違約金新臺幣（下同）100萬元。

04 三、被上訴人答辯略以：

05 依兩造成立之系爭契約，僅係授權上訴人為伊所生產之口罩
06 及系爭專利技術進行廣告，及利用系爭專利生產系爭口罩商
07 品，但未授權上訴人自行販售系爭口罩。詎上訴人違約在前
08 ，未經同意且未與伊協議分潤比例，即與笠康公司合作擅自
09 銷售系爭口罩牟利，甚至進一步利用系爭專利為基礎去申請
10 新型專利，伊不得已始要求上訴人停止系爭口罩之銷售行為
11 ，難認被上訴人有何違約情事等語。

12 四、原審判決上訴人敗訴，即駁回其訴及假執行之聲請。上訴人
13 提起上訴並聲明：(一)原判決廢棄。(二)請求被上訴人賠償上訴
14 人100萬元。(三)願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答
15 辯聲明：上訴駁回。

16 五、兩造不爭執事項：

17 (一)兩造於110年5月18日成立系爭契約，契約存續期間至110年
18 12月31日止。

19 (二)被上訴人分別於110年7月2日、7月16日、9月1日發函要求上
20 訴人停止銷售系爭口罩，復向本院聲請對笠康公司定暫時狀
21 態處分，經本院110年度民暫字第6號駁回聲請後，復經本院
22 111年度民暫抗字第3號駁回被上訴人之抗告確定。

23 六、本院判斷：

24 (一)依系爭契約第3條約定：「□乙方（即上訴人）因出資製作
25 本專利之專屬設備，故乙方應盡善良管理人之注意義務，妥
26 善保管並維持專屬設備之使用情況，乙方所推廣之產品需以
27 甲方（即被上訴人）的主產品（紅點設計款）為優先使用該
28 專屬設備。□甲方如未使用該專屬設備生產其主產品時，不
29 得停止乙方使用該專屬設備。」、第5條第1項第2款約定：
30 「一、違約金：(二)於授權期間內，因第二條第五項及第三條
31 第二項事由，乙方得請求違約之甲方負損害賠償新臺幣壹佰

01 陸拾萬元整。」（原審卷第157至159頁）。依此可知兩造係
02 約定由上訴人投資製作之系爭設備（即專屬設備）應「優先
03 」生產系爭口罩（即主產品），倘被上訴人於契約存續期間
04 未使用系爭設備生產系爭口罩，則不得要求上訴人停止使用
05 系爭設備以生產其他口罩，是以如被上訴人有違反此約定，
06 始應對上訴人負違約之賠償責任。

07 （二）上訴人雖主張被上訴人先後於110年7月2日、7月16日及9月1
08 日，委託律師發函要求其及通路商停止銷售系爭口罩，復於
09 110年10月間向本院聲請對其代工廠笠康公司定暫時狀態處
10 分，違反系爭契約第3條第2項約定云云。惟查：

11 1.觀上訴人所提前揭律師函之主旨為「敬告台端立即停止侵害
12 上開專利權之一切販賣、販賣之要約等行為」、「函達後立
13 即停止違反商標法及侵害專利權之一切販賣、販賣之要約等
14 行為」、「立即停止販售系爭專利口罩」等語（原審卷第21
15 至31頁），可知被上訴人委請律師發函之目的僅係要求上訴
16 人應停止侵害專利權，不要再為銷售、販賣之行為，並無要
17 求上訴人停止使用系爭設備，且上訴人亦於原審自承上開函
18 文和使用系爭設備無關等語（原審卷第286頁）。足認被上
19 訴人委請律師發函要求停止販售之行為，並未違反系爭契約
20 第3條第2項之約定，故上訴人主張被上訴人上開行為違反前
21 揭約定，即屬無據。

22 2.又被上訴人固有向本院對笠康公司聲請定暫時狀態處分，惟
23 觀其聲請意旨係因笠康公司未經同意或授權即使用被上訴人
24 之商標權、著作權及系爭專利，而涉有侵害其商標權、著作
25 權及專利權之行為，為防止發生重大損害或避免急迫之危險
26 ，而聲明請求「1.命相對人（即笠康公司）於兩造侵害專利
27 權、著作權及商標權等爭議訴訟事件判決確定前，不得自行
28 或使第三人在我國以任何方式使用系爭專利所揭露之技術內
29 容，並以此生產、製造、販賣相關產品。2.禁止相對人自行
30 或透過任何第三人再以任何方式使用聲請人（即被上訴人）

第01873861號、第02140729號、第02006988號商標。3.禁止相對人自行或透過任何第三人再為著作權法上一切利用行為，包括但不限於重製、改作、散布、公開傳輸聲請人之系爭著作。4.禁止相對人就現已置放其工廠之侵害聲請人專利、商標及著作權之成品及半成品暨從事侵害行為之原料及器具，為輸出、讓與、移轉、交付、移動或為一切處分之行為。」（原審卷第47頁）。核其聲請內容至多僅能認被上訴人為維護系爭專利、著作權及商標權而聲請本院禁止笠康公司未經同意或授權生產系爭口罩，然並未請求禁止上訴人使用系爭設備進行與系爭專利無關之其他口罩生產。況上開定暫時狀態處分之聲請業經本院110年度民暫字第6號駁回後，復經本院111年度民暫抗字第3號駁回抗告而確定，是上訴人主張其因被上訴人聲請定暫時狀態處分致其無法利用系爭設備生產製造其他非系爭口罩，而認被上訴人違反系爭契約第3條第2項約定，顯屬無據。

3.準此，被上訴人上開行為均難認有違反系爭契約第3條第2項約定之情形，故上訴人依系爭契約第5條第1項第2款約定請求給付違約金100萬元，自無理由。

七、綜上所述，本件上訴人主張被上訴人有違反系爭契約第3條第2項約定，並非有據，故其依系爭契約第5條第1項第2款請求被上訴人給付違約金100萬元，為無理由，不應准許。從而，原審駁回上訴人之訴及假執行之聲請，核無違誤，上訴人仍執前詞提起上訴，請求予以廢棄改判如上訴聲明，為無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認對於判決結果並不生影響，爰不逐一論述。

九、結論：本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 6 月 13 日

智慧財產第一庭

審判長法官 蔡惠如

01

法 官 陳端宜

02

法 官 吳俊龍

03 以上正本係照原本作成。

04 不得再上訴。

05 中 華 民 國 113 年 6 月 18 日

06

書記官 蔣淑君