

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民專訴字第51號

03 原 告 冠鼎科技股份有限公司

04 法定代理人 潘冠達

05 訴訟代理人 徐立晟律師

06 被 告 酷特科技股份有限公司

07 法定代理人 許凱琳

08 訴訟代理人 黃沛頌律師

09 謝瑋玲律師（兼送達代收人）

10 上列當事人間給付權利金事件，本院於民國114年5月26日言詞辯
11 論終結，判決如下：

12 主 文

13 一、被告應給付原告美金壹拾萬捌仟零肆元，及自民國一一三年
14 六月二十八日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息
15 。

16 二、原告其餘之訴駁回。

17 三、訴訟費用由被告負擔五分之四，餘由原告負擔。

18 四、本判決第一項於原告以美金參萬陸仟元為被告供擔保後，得
19 假執行。但被告以美金壹拾萬捌仟零肆元為原告預供擔保
20 後，得免為假執行。

21 五、原告其餘假執行之聲請駁回。

22 事實及理由

23 一、原告主張：

24 原告為中華民國第M571911號「水冷式」新型專利（下稱系
25 爭專利）專利權人，專利權期間為107年12月21日至117年8
26 月21日為止。原告將系爭專利非專屬授權被告使用，期限為
27 112月6月14日至113年6月13日，用以製造、販售水冷散熱產
28 品（料號13RC00U0AM0101、13RC00M0AM0101，下稱系爭產
29 品）予訴外人華碩電腦股份有限公司（下稱華碩公司），自
30 應依雙方間之約定，按其實際出貨系爭產品予華碩公司之數
31 量乘以每件美金（下同）3元，給付計量權利金予原告，依

01 華碩公司114年1月21日碩法函字第11400001號函（見本院卷
02 第377頁），被告自112年6月14日起至113年1月16日止實際
03 交付系爭產品予華碩公司之數量為43,556件（計算式：24,6
04 44件+18,912件=43,556件），則其應給付原告之權利金為
05 13萬668元（計算式：4萬3,556件x3元/件=13萬668元）。至
06 原告與旭品科技股份有限公司（下稱旭品公司）就系爭專利
07 之專屬授權未經登記，不得對抗已得合法實施系爭專利之被
08 告，被告仍可實施系爭專利及交付系爭產品予華碩公司，不
09 因旭品公司是否同意其實施系爭專利抑或是否同意其交付系
10 爭產品予華碩公司而有異，則被告仍應按其於上開期間內實
11 際出貨數量即43,556件計算權利金，即使其中2,016件為其
12 經旭品公司同意所出貨，亦與其究應給付多少權利金予原告
13 毫無關聯，故原告依雙方間之非專屬授權契約、民法第229
14 條第2項及第233條之規定，請求被告給付13萬668元。並聲
15 明：(一)被告應給付原告13萬668元，及自起訴狀繕本送達翌
16 日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)訴訟費用
17 由被告負擔。(三)原告願供擔保，請准宣告假執行。

18 二、被告則以：

19 兩造並未有任何專利授權金約定，原告負責人已自承除原證
20 6授權書外，別無其他合約，縱本院認被告應給付專利授權
21 金，兩造亦未約定有何授權金計算方式，參照原告與旭品公
22 司所簽署之專利專屬授權契約書，就相同之專利權，同樣出
23 貨予華碩公司，其授權金每件僅為0.5美金。而就華碩公司
24 函覆被告總出貨數量為43,556件乙事，其中2,016件為被告
25 經旭品公司同意所出貨，該部分出貨數量與原告無涉，原告
26 自不得請求該部分數量之權利金。再者，原告將系爭專利專
27 屬授權予旭品公司，致被告難以於系爭專利授權期限內使
28 用，應負不完全給付之損害賠償責任。若本院認被告公司應
29 給付授權金，原本華碩公司預估一年可出貨8至10萬件，就
30 尚未出貨部分之預期利益扣除代工成本後為被告之損失，被
31 告亦以損害賠償債權為抵銷等語。並聲明：(一)原告之訴與其

01 假執行之聲請駁回。(二)訴訟費用由原告負擔。(三)如受不利判
02 決，願供擔保請准宣告免為假執行。

03 三、本件法官依民事訴訟法第271條之1準用同法第270條之1 第1
04 項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭
05 點如下：

06 □(一)不爭執事項：

07 1.原告為系爭專利專利權人，專利權期間為107年12月21日至1
08 17年8月21日為止，系爭專利優先權為中國大陸000000000000
09 0.4，即中國大陸實用新型專利（專利權號：ZZ000000000000
10 0.4，授權公告號：CZ0000000000U）。

11 2.原告將系爭專利授權非專屬授權被告使用，非專屬授權期限
12 為112年6月14日至113年6月13日(原證6)。

13 3.原告於112年11月15日與旭品公司簽署「專利專屬授權契約
14 書」，將包括系爭專利在內之專利專屬授權予旭品公司，授
15 權區域為中華民國境內、中華人民共和國境內及美國境內、
16 德國境內，授權期間為自簽約日起至專利權消滅為止，並指
17 定係授權予旭品公司出貨給華碩公司之用，但該專屬授權並
18 未向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)為登記。

19 4.旭品公司於112年12月13日寄發律師函予被告(被證4)，表
20 示原告已將系爭專利於112年11月15日專屬授權予旭品公
21 司，被告不得再行使用生產，否則旭品公司將請求損害賠償
22 及銷毀相關產品。

23 (二)本件爭點：

24 1.原告請求被告給付系爭專利之授權金美金13萬3,842元，有
25 無理由？

26 2.被告以美金262,037元及人民幣238,568.61元債權主張抵
27 銷，有無理由？

28 四、得心證之理由：

29 (一)原告請求被告給付系爭專利之授權金部分：

30 1.按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約
31 即為成立。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要

01 之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要
02 之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之，
03 民法第153條定有明文。經查，原告為系爭專利之專利權
04 人，自得以專屬授權或非專屬授權之方式，將系爭專利授權
05 他人實施，專利法亦未限定專利授權契約應以書面為之，自
06 僅須當事人間之意思表示合致，即告成立生效。

07 2. 被告雖辯稱兩造並未有任何專利授權金約定，原告公司負責
08 人亦自承本件除原證6授權書外，別無其他合約，其主張被
09 告應按單價每件3元美金之標準給付授權金，並無足採等
10 語。然查，原告將系爭專利授權被告於112年6月14日起至11
11 3年6月13日實施，有原證6授權書(本院卷第87頁)附卷可
12 憑，兩造亦無排除原告及第三人實施系爭專利之約定，則原
13 告確係將系爭專利非專屬授權予被告實施，被告已自承其出
14 貨予華碩公司之機種即系爭產品係使用系爭專利，復曾於11
15 2年11月24日向原告傳送「7月的貨款，6524台x2.6USD，你
16 給帳號，我隨可以安排，8月貨款12/5會到帳安排」、「下
17 周可以先給我公司、帳號嗎？我先匯7月的專利權金，6524
18 台x2.6USD=16,962.4」等語之文字訊息(參原證八，本院卷
19 第109至111頁)，表明其將給付112年7月份之權利金，並以
20 計量權利金之方式計算應給付予原告之金額，且通知112年1
21 2月15日會安排給付112年8月份之權利金，顯見兩造間確實
22 有系爭專利權利金之約定存在，加諸兩造均為以營利為目
23 的、以電腦及事務性機器設備批發零售為業之公司，被告亦
24 非與原告業務往來密切之合作廠商，原告並無可能將系爭專
25 利無償授權予被告實施。又查，原告雖主張兩造採用每件3
26 元之計量權利金模式為口頭約定，惟原告就此無書面資料可
27 佐，但被告既傳送上開原證八之文字訊息予原告，已自承系
28 爭專利權利金應以每件2.6元計算，並乘以其所稱之出貨數
29 量計算金額，況此縱僅為被告之要約，原告對上開文字訊息
30 亦回覆「就麻煩你這邊，給定明確的匯款日期」、「請按照
31 這個數量將款項匯至下列帳戶」，並傳送匯款帳戶資料予被

01 告，未對被告以每件2.6元計算及其計算方式加以爭執，亦
02 可自其請求告知匯款日期與提供指定帳戶等一定行為據以推
03 知原告同意被告以每件2.6元乘以出貨數量計算權利金（參
04 原證八、原證十【見本院卷第115至117頁】），則就兩造客
05 觀可見之行為、舉止以觀，足以推知兩造有以每件2.6元乘
06 以出貨數量計算權利金之效果意思，當已就每件2.6元乘以
07 出貨數量之計量權利金模式默示意思表示合致。

08 3.被告辯稱原告與旭品公司間之專利權利金以每件0.5元計
09 算，本件應可沿用該計價方式為授權金之給付云云。但查，
10 原告與旭品公司間之權利金以每件0.5元計算，係因其等專
11 屬授權之標的多達包含系爭專利在內之64項專利，不以系爭
12 專利為限，授權期間則自簽約日即112年11月15日起至專利
13 權消滅止，最晚可至131年1月19日，授權區域亦涵蓋我國及
14 中、美、德等國，不論標的、期間及區域均較原告與被告間
15 之非專屬授權為廣甚多，方產生交易上以量制價之效果，旭
16 品公司又係資本額及營業規模龐大之上櫃公司（股票代號：
17 3325），具有強勢議價能力，自能使原告給予較大折讓空
18 間，並因授權之標的甚多，旭品公司出貨予華碩公司之產品
19 祇須使用64項專利之一即須給付授權金，未必均有使用系爭
20 專利，方約定採用每件0.5元之計量權利金模式，與兩造間
21 之非專屬授權契約完全不同，不可一概而論，亦即原告與旭
22 品公司間基於私法自治及契約自由所為之約定，屬於原告與
23 旭品公司業務往來合作之選擇，基於債之相對性，亦無任何
24 拘束本件非專屬授權契約之法律效果，則原證七專屬授權契
25 約（本院卷第89至105頁）約定之權利金，實與被告於本件應
26 如何計算權利金無關。

27 4.原告雖以原證九旭品公司產品保固承諾書（本院卷第113頁）
28 所載交貨數量44,614件（計算式： $18,912+25,702=44,614$ ）為
29 被告已交貨數量，惟為被告所否認。經本院函詢華碩公司可
30 知，被告自112年6月14日起至113年1月16日止實際交付系爭
31 產品予華碩公司之數量既為4萬3,556件（計算式： $2萬4,644$

01 +1萬8,912=4萬3,556件(本院卷第377頁),兩造並無意
02 見(分別見本院卷第409頁、第423頁)。又被告辯稱上開4萬
03 3,556件,其中2,016件為被告經系爭專利專屬授權人旭品公
04 司同意出貨,有旭品公司2024年1月4日同意書函文(被證13
05 ,見本院卷第427頁)可憑,故該部分出貨數量與原告無涉,
06 原告不得請求該部分之權利金等語,因原告已於112年11月1
07 5日與旭品公司簽署「專利專屬授權契約書」,將包括系爭
08 專利在內之專利專屬授權予旭品公司,授權區域含中華民國
09 境內,授權期間為自簽約日起至專利權消滅為止,並指定係
10 授權予旭品公司出貨給華碩公司之用,經列為本件不爭執事
11 項,而被證13之2,016件係旭品公司於華碩公司指定日期202
12 4年1月8日由被告出貨予華碩公司,於此出貨日原告因系爭
13 專利已專屬授權予旭品公司,被告執被證13旭品公司同意書
14 為上開辯詞,自屬有據,是以,原告就該2,016件並無向被告
15 請求權利金之權利,應予扣除。

16 5.綜上,本件原告向被告請求系爭專利權利金10萬8,004元(計
17 算式:2.6元/件x【4萬3,556件-2,016件】=10萬8,004元)部
18 分,為有理由,逾此金額金額部分之請求,則為無理由。

19 (二)被告主張抵銷部分:

- 20 1.按二人互負債務,而其給付種類相同,並均屆清償期者,各
21 得以其債務,與他方之債務,互為抵銷。但依債之性質不能
22 抵銷或依當事人之特約不得抵銷者,不在此限。前項特約,
23 不得對抗善意第三人,民法第334條定有明文。
- 24 2.次按,專利法62條(93年7月1日施行之專利法【下稱93年專
25 利法】第59條)規定:「發明專利權人以其發明專利權讓
26 與、信託、授權他人實施或設定質權,非經向專利專責機關
27 登記,不得對抗第三人。」。上開規定,依同法第120條(93
28 專利法第108條)規定,於新型專利準用之。又專利法第62條
29 (93年專利法第59條)所稱之非經登記不得對抗第三人,係指
30 於第三人侵害其專利權時,若未經登記,則專利受讓人不得
31 對侵害者主張其權利;但在當事人間,由於登記並非契約之

01 生效要件，因此，當事人間之專利權讓與仍發生其效力，對
02 於當事人仍有拘束力，甚至對於權利之繼受者亦有其拘束
03 力，亦即繼受人不得以未經登記為理由，對抗原受讓人，主
04 張其未有效取得專利權之讓與（最高法院96年度台上字第16
05 58號民事判決意旨參照）。

06 3.經查，兩造間及原告與旭品公司間先後有系爭專利非專屬授
07 權契約及專屬授權契約之簽定，惟均未向智慧局為登記，此
08 有原證十一：智慧局專利權證案件明細（本院卷第219至225
09 頁）可資證明，並為兩造所不爭執，則依上開最高法院判決
10 意旨，原告主張兩造間之法律關係既為有償之非專屬授權契
11 約，原告依法本即可於112年11月15日將系爭專利專屬授權
12 予旭品公司，而不問原告對被告之非專屬授權抑或原告對旭
13 品公司之專屬授權，於113年6月13日前均未曾向智慧局登記
14 （原證十一），未發生得對抗第三人之效力，則原告對旭品
15 公司之專屬授權既未登記，被告自112年6月14日起至113年6
16 月13日止又得本於非專屬授權契約實施系爭專利（原證
17 六），並非侵害專利權之人，被告應當係得對旭品公司主張
18 專利授權未經登記有正當利益且值得保護之第三人，自仍受
19 專利法第120條準用第62條第1項之規定保護，旭品公司縱已
20 依專利法第62條第3項規定對外主張及行使其專屬被授權人
21 之排他權利，並以被證4律師函通知被告，仍因未經登記而
22 與法定得對抗第三人之要件不符，無法立於專屬授權之被授
23 權人地位排除被告繼續實施系爭專利，且至今亦未見旭品公
24 司以專利權遭侵害為由對被告提起訴訟。換言之，被告如繼
25 續實施系爭專利，旭品公司不得對抗已經合法授權之被告，
26 僅係原告可能違反與旭品公司間之原證七專屬授權契約、旭
27 品公司可能向原告有所主張而已，實與被告依法可否再實施
28 系爭專利無涉。

29 4.次查，被告係以電腦及事務性機器設備批發、零售為業之公
30 司，被告與原告間有系爭專利非專屬授權契約，當被告收受
31 旭品公司被證4律師函，係事涉與旭品公司間有關係爭專利

01 授權之爭執，而原證十一專利權證案件明細為任何人均可查
02 詢取得之網路公開資訊，被告衡情酌理當可查知系爭專利之
03 非專屬授權及專屬授權均未經登記，而加以專業之處理，不
04 致因旭品公司一紙函文即逕認自己依法不得再實施系爭專
05 利，被告又已自承「嗣因旭品公司向華碩公司主張經專屬授
06 權乙事後，華碩公司為擔心侵權疑慮，故而介入被告公司及
07 旭品公司之協商，進而取消其他已向被告公司下單而仍未完
08 成之訂單(被證11)」(本院卷第237頁倒數第5行至倒數第2
09 行，其中被證11在本院卷第257至269頁)、「況且，旭品公
10 司經專屬授權後，隨即以被證4律師函向被告公司通知系爭
11 專利專屬授權乙事，逼迫被告公司不得繼續出貨予華碩公
12 司，並且也通知華碩公司…」(本院卷第472頁第1至4行)，
13 足見被告分明係收受被證4律師函之後未諮詢相關法律從業
14 人員，亦未經訴訟以釐清事實，便逕自配合旭品公司與華碩
15 公司之要求，從而難以再實施系爭專利及販賣系爭產品，則
16 其自身行為所致之商業損失是否係原告及旭品公司間之原證
17 七專屬授權契約之簽定所造成？已生疑義。又被告配合旭品
18 公司與華碩公司之要求，並稱113年1月12日後未再交付系爭
19 產品，亦係受被告與旭品公司、華碩公司議價能力之強弱、
20 談判技巧及其他各種市場因素影響所為決定，就此被告並未
21 說明因何可認為係可歸責於原告之事由。原告主張就兩造間
22 之非專屬授權契約自始至終均有依其本旨而為給付，並無債
23 務不履行之情事，則被告依被證6、被證8至被證12-3計算
24 之金額是否確係因原告有債務不履行而造成，亦非無疑。

25 5. 綜上，被告主張兩造互負債務，其給付種類相同，並均屆清
26 償期者，被告得依民法第334條規定主張抵銷，於法不合。

27 (三) 末按給付無確定期限者，於債權人得請求給付時，經其催告
28 而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經起訴而送達
29 訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者
30 ，與催告有同一之效力，民法第229條第2項定有明文。而遲
31 延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率

01 計算之；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據
02 者，週年利率為百分之五，民法第233條第1項、第203條亦
03 有明定。本件原告請求被告給付授權金之金額，並未定有給
04 付期限，原告就利息起算日主張自民事起訴狀繕本送達被告
05 之翌日起算（本院卷第477頁），而本件民事起訴狀繕本係
06 於113年6月27日送達被告，有本院送達證書在卷可參（本院
07 卷第129頁），是以，被告應自113年6月28日起負遲延責
08 任，原告請求被告應自113年6月28日給付法定遲延利息，應
09 予准許。

10 五、綜上所述，原告依系爭非專屬授權約約定、民法第229條第2
11 項、第233條規定，請求被告給付美金10萬8,004元及自起訴
12 狀繕本送達之翌日起即113年6月28日起至清償之日止，按週
13 年利率百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部
14 分之請求，則無理由，應予駁回。被告主張抵銷部分，為無
15 理由，於本件訴訟不予採認。兩造就如主文第1項所示之給
16 付金額請求均陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執
17 行，經核原告勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之
18 擔保金額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請
19 亦失所依據，不應准許，應併予駁回。

20 六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及提出之證
21 據資料，經本院斟酌後認均不足以影響本判決之結果，爰不
22 逐一論列，附此敘明。

23 七、結論：本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財
24 產案件審理法第2條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

25 中 華 民 國 114 年 6 月 16 日

26 智慧財產第一庭

27 法 官 曾 啓 謀

28 以上正本係照原本作成。

29 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，上
30 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但
31 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附

01 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所
02 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
03 訴審裁判費。

04 中 華 民 國 114 年 6 月 19 日
05 書記官 丘若瑤

06 附註：

07 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

08 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師
09 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律
10 師資格者，不在此限：

11 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟
12 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

13 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴
14 訟事件。

15 三、第二審民事訴訟事件。

16 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他
17 事件之聲請或抗告。

18 五、前四款之再審事件。

19 六、第三審法院之事件。

20 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

21 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為
22 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
23 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。