

臺灣新竹地方法院民事判決

113年度訴字第80號

原告 財團法人工業技術研究院

法定代理人 劉文雄

訴訟代理人 龔英斌律師兼任送達代收人

林盈平

被告 群創知識科技股份有限公司

法定代理人 林以山

訴訟代理人 王曹正雄律師

蔡瑞芳律師

上列當事人間請求給付違約金等事件，本院於民國113年12月19日辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣100萬元，及自民國112年10月24日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔3分之1，餘由原告負擔。

本判決第一項於原告以新臺幣33萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣100萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

甲、程序方面

按當事人得於訴訟繫屬中，將訴訟告知於因自己敗訴而有法律上利害關係之第三人，訴訟法第65條第1項定有明文。經查，原告係起訴主張兩造簽有專利讓與合約，被告應就其後

01 手即虹彩光電股份有限公司（下稱虹彩公司）再將專利授權
02 或讓與第三人之行為負契約責任，則本件訴訟結果對於虹彩
03 公司具有法律上利害關係，被告依首揭規定聲請將本件訴訟
04 告知虹彩公司，惟其受合法通知，未聲明參加訴訟，合先敘
05 明。

06 乙、實體方面

07 壹、原告主張：

08 一、兩造於民國107年4月9日簽署「雙穩態液晶顯示器相關專利
09 組合專利讓與契約書」（下稱系爭合約），由原告讓與30件
10 專利予被告，並於合約第5條第4項約定：「甲方（即被告）
11 應使所有『後手』遵守第4條、第6條、第14條及本條之約
12 定。如『後手』違反前述約定者，視為甲方違反本契約。

13 『後手』再為授權或讓與時，亦同。」、第4條第5項：「非
14 經乙方（即原告）事前書面同意，甲方不得將『本專利』讓
15 與第三人…。惟若『本專利』之讓與對象為虹彩光電股份有
16 限公司…或為『虹彩光電』之中華民國關係企業，不在此
17 限…。」，亦即被告之任一後手在讓與系爭合約專利時，均
18 應遵守系爭合約所定之後手條款約定，且除原告事前書面同
19 意，任一後手僅得將系爭合約之專利讓與虹彩公司及其中華
20 民國關係企業。

21 二、被告於系爭合約簽訂後之107年12月至108年2月間，先將受
22 讓之30件專利讓與訴外人虹彩公司；訴外人虹彩公司再於10
23 8年9月間，將其中如附表所示之9件中國專利（下稱系爭9件
24 專利），違約讓與訴外人台灣義烏股份有限公司（下稱台灣
25 義烏公司）。訴外人台灣義烏公司嗣又違約將系爭9件專利
26 讓與香港瑞鉉投資有限公司（英文名稱：RUIH INVESTMENT
27 CO., LIMITED，下稱香港瑞鉉公司）；訴外人香港瑞鉉公司
28 另於108年12月間，將系爭9件專利違約讓與中國上海虹夏光
29 電科技有限公司（下稱上海虹夏公司）。

30 三、訴外人虹彩公司、台灣義烏公司、香港瑞鉉公司（下合稱被
31 告之後手）上開讓與系爭9件專利之行為，均未事前取得原

告之書面同意，且未事前將讓與對象通知原告，顯違反系爭合約第4條第5項、第5條第3項約定，雖經訴外人虹彩公司於112年3月29日書立同意書，同意將系爭9件專利自訴外人上海虹夏公司處轉回至自身名下，惟亦無礙於被告之後手已違約之事實認定。再者，被告之後手於未取得經濟部及立法院經濟委員會核准之情況下，即將系爭9件專利中、如附表所示件次1至5之科專專利，輾轉讓與訴外人上海虹夏公司，亦同時違反系爭合約第5條第2項第4款之約定。而被告之後手前揭違反契約內容之行為，依據系爭合約第5條第4項之約定，均視為被告違約，應按系爭合約第8條第2項約定，賠付新臺幣（下同）300萬元之懲罰性違約金予原告。

四、綜上，爰依兩造簽訂之系爭合約約定提起本訴，請求被告給付違約金。並聲明：（一）被告應給付原告300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。（二）訴訟費用由被告負擔。（三）願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告則以：

一、系爭合約第5條第3項，明揭「後手」係指「受被告授權或讓與系爭專利之人」；同條第4項所稱之「所有後手」，基於契約相對性原則，係指受被告「直接轉讓」系爭專利之「全部」後手而言，亦即兩造係約定被告應拘束所有之直接後手遵守系爭合約第4至6條、第14條約定，而不及於後手之後手、次後手、次次後手等，以免牴觸契約相對性原則及違背衡平、誠信原則。

二、兩造已於系爭合約第4條第5項中，約定得將專利移轉予訴外人虹彩公司，且被告亦確實將系爭9件專利讓予該公司，顯見系爭9件專利之所有人為訴外人虹彩公司，符合系爭合約第4條第5項約定，被告並無任何違約情事。再者，訴外人虹彩公司之董事多人曾任職及長期活躍於原告，且原告於108年間為訴外人虹彩公司之股東，係基於股東身分參與訴外人虹彩公司之經營，足顯原告自始知悉並同意訴外人虹彩公司

01 將系爭9件專利讓與訴外人台灣義烏公司，且訴外人虹彩公
02 司自己將專利運用情形告知原告，而無違法系爭合約第5條
03 第3、4項約定。又訴外人台灣義烏公司為設立於我國之法
04 人，不構成系爭合約第5條第2項第4款所稱之「非我國研究
05 機構或企業家」，亦未違約。是以，被告既已按約定，拘束
06 後手即訴外人虹彩公司將專利讓與台灣之公司，原告自不得
07 要求被告賠償違約金。

08 三、系爭合約所定之專利內容、價金等項，均係原告與訴外人虹
09 彩公司合意訂定，被告僅係受原告請託，始出名擔任系爭合
10 約之買受人，居中協助受讓專利、支付價金，再將專利依約
11 轉讓予訴外人虹彩公司而已，對訴外人虹彩公司如何運用受
12 讓之專利，全未參與亦不知情；復因支付予原告之總價與收
13 取訴外人虹彩公司之轉讓金相當，而未從中獲取任何利益。
14 加以原告自始知悉專利之買家為訴外人虹彩公司，且同意訴
15 外人虹彩公司將系爭9件專利讓與訴外人台灣義烏公司，自
16 不應論以被告違約。

17 四、退步言之，縱認被告有違約，惟審酌被告係受原告請託始出
18 名簽訂契約、本身未獲利、原告後續未對訴外人虹彩公司追
19 究責任即未受損害等情，應評價被告主觀無惡性，違法之情
20 節輕微，不致損及國家利益之虞，應認原告請求之違約金數
21 額300萬元過高，應予酌減。

22 五、綜上，原告提起本訴為無理，不應准許。並聲明：（一）原
23 告之訴駁回。（二）訴訟費用由原告負擔。（三）如受不利
24 判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

25 參、得心證之理由：

26 一、查原告主張其於107年4月9日與被告簽訂系爭合約，約定轉
27 讓30件專利予被告，惟被告之後手未事前告知轉讓對象及未
28 經原告之書面同意，即讓與其中之系爭9件專利；復未取得
29 經濟部及立法院經濟委員會核准，而將系爭9件專利中之5件
30 科專專利，輾轉讓與訴外人上海虹夏公司，視為被告違約，
31 其得請求被告給付違約金等情，業據原告提出書面買賣契約

書、中國專利公布公告、同意書等件為證；而被告雖不否認有簽訂系爭合約之事實，惟仍以前揭情詞置辯。是本件所應審究者為：（一）被告之後手是否違約轉讓系爭9件專利？被告應否對其後手之違約轉讓負責？（二）原告訴請被告給付違約金300萬元，應否准許？茲論述如下。

二、被告之後手是否違約轉讓系爭9件專利？被告應否對其後手之違約轉讓負責？

（一）按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，作全盤之觀察，以為判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意。又契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解（最高法院98年度台上字第1925號、17年上字第1118號判決意旨參照）。

（二）經查，兩造前就讓與專利事宜簽訂系爭合約，其中第4條第4項約定：「甲方（即被告）嗣後若將『本專利』讓與他人時，並應使該受讓人同意遵守本條有關甲方義務之約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。」、第5項：「非經乙方（即原告）事前書面同意，甲方不得將『本專利』讓與第三人或授權予第三人實施、運用。惟若『本專利』之讓與對象為虹彩光電股份有限公司…或為『虹彩光電』之中華民國關係企業，不在此限。前述關係企業係指『虹彩光電』持有之股份總數或資本總額逾該關係企業已發行之股份總數或資本總額半數、且係依中華民國法成立設立登記之中華民國公司。」。另第5條第2項第4款約定：「『科專專利』有以下情事之一者，甲方同意應遵守政府相關之法令規定，為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事

前提供乙方。且甲方應配合乙方向主管機關（包含但不限經濟部技術處，以下同）及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應提供一切相關之文件。甲方應於取得該主管機關及立法院經濟委員會核准後始得為之。…(四) 甲方讓與『科專專利』之對象非我國研究機構或企業者。」、第3項：「甲方如將『本專利』一部或全部授權或讓與第三人（以下簡稱『後手』）時，應將相關授權或讓與對象事前通知乙方，以便乙方向主管機關陳報專利運用所生之產業效益。」、第4項：「甲方應使所有『後手』遵守第四條、第六條、第十四條及本條之約定。如『後手』違反前述約定者，視為甲方違反本契約。『後手』再為授權或讓與時，亦同。」等語（見卷第49-50頁）。載明若非經原告事前書面同意，否則被告不得將系爭合約所定專利，讓與訴外人虹彩公司或其中華民國關係企業以外之第三人；且被告應於讓與專利予他人，以及該受讓人再為讓與時，均使受讓人同意遵守前開關於被告義務之約定。另被告於讓與專利前，亦應將讓與對象通知予原告知悉，非經經濟部及立法院經濟委員會核准，不得將科專專利讓與非我國研究機構或企業者；被告並應使其直接後手及直接後手以後之所有層級後手，均遵守系爭合約第4、5、6、14條之約定，否則後手違約即視為被告違約等意旨。

(三)承上，被告雖抗辯系爭合約第5條第3項已明揭「後手」係指「受被告授權或讓與專利之人」，同條第4項所稱之「所有後手」，基於契約相對性原則，應僅限於受被告轉讓之全部直接後手而言，而不及於直接後手以後之其餘層級後手云云。然而，被告此部分推論基礎，係截取系爭合約中之一二語而任意推解，尚無法代表兩造之訂約真意；且由契約當事人於系爭合約第4條第4項所定「前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同」、第5條第4項「『後手』再為授權或讓與時，亦同」之語，亦已以契約文字清楚表明「被告應使所有後手遵守系爭合約第4、5、6、14條約定」所稱之「所有後

手」，即係指受被告轉讓之直接後手及其以後之所有後手而言，已無須別事探求，自不容被告反捨契約文字而更為曲解。況由兩造約定被告應使其後手遵守之合約條文以觀，其中第4條第5項係關於讓與人於讓與專利予訴外人虹彩公司以外之第三人前，應事先取得原告之書面同意；第5條3項係關於讓與人應事前將受讓對象通知原告；第5條第2項第4款則係讓與人於將科專專利讓與非我國研究機構或企業者時，應事前提供相關報告予原告，並取得經濟部及立法院經濟委員會之核准，均著重於受讓者身分審查。可推認原告應係出於保護智慧財產權、保留我國核心競爭力及國內研發創新佈局能力等目的，始以契約保留後續審核專利受讓人身分之權利，則以此項訂約目的及契約精神觀之，益徵「所有後手」應非僅限於被告之直接後手而已，且無違反契約相對性情事。是被告前揭所辯，難認有理，不足憑採。

(四)次查，被告於兩造簽訂合約後，已將系爭合約所定30件專利讓與訴外人虹彩公司；訴外人虹彩公司再將其中之系爭9件專利，讓與訴外人台灣義烏公司；爾後，訴外人台灣義烏公司又將之讓與訴外人香港瑞鉉公司；最終由訴外人上海虹夏公司受讓取得系爭9件專利等情，有原告提出之中國專利公布公告為證（見卷第59-93頁），且為兩造所不爭執（見卷第313-314頁），應屬事實。而依前揭說明，被告有於訴外人虹彩公司將系爭9件專利讓與訴外人台灣義烏公司，以及訴外人台灣義烏公司、香港瑞鉉公司嗣分別為讓與專利行為時，使該等公司均事前將讓與對象通知予原告知悉，並均應取得原告事前書面同意之義務；被告復應於訴外人台灣義烏公司、香港瑞鉉公司將系爭9件專利中之科專專利，讓與非我國企業之受讓人時，使該等公司均取得經濟部及立法院經濟委員會之核准。然由被告提出之專利公報、公司登記資料、工研院院友會網頁、網路新聞、工研院財院、通訊軟體對話截圖、電子郵件等件（見卷第121-142頁、271-290頁），無法證明該等公司有依約通知原告、取得書面同意及

01 經核准等情；且訴外人虹彩公司尚出具「同意書」，自承因
02 誤解法令及契約約定，而將系爭9件專利讓與訴外人上海虹
03 夏公司（見卷第327頁），雖經事後轉回至訴外人虹彩公司
04 名下，惟不影響前揭已構成違約之認定。此外，被告並未舉
05 證證明其後手即訴外人虹彩公司、台灣義烏公司、香港瑞鉅
06 公司有履行上開合約義務之情，應堪認已違約，依據系爭合
07 約第5條第4項，被告之後手違反契約所定義務，即視為被告
08 違約。不因被告是否因讓與系爭合約所定專利獲利而有歧異
09 之認定，蓋兩者無涉；且被告既同意擔任系爭合約之當事
10 人，知悉條款規定而願簽署，即應依約負責，不因其是否係
11 受託居中協助受讓專利、支付價金，即脫免契約責任，其理
12 甚明。

13 （五）綜上，被告之後手即訴外人虹彩公司、台灣義烏公司、香港
14 瑞鉅公司於讓與系爭9件專利時，未事前將讓與對象通知原
15 告、取得原告書面同意，且訴外人台灣義烏公司、香港瑞鉅
16 公司於讓與系爭9件專利中之科專專利時，亦未取得經濟部
17 及立法院經濟委員會之核准，確未遵守系爭合約第4、5條所
18 定義務，而構成違法轉讓，被告應依系爭合約第5條第4項約
19 定，就其後手之違約轉讓負責等事實，堪予認定。

20 三、原告訴請被告給付違約金300萬元，應否准許？

21 （一）按當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。違
22 約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償
23 總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債
24 務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違
25 約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害
26 之賠償總額，民法第250條定有明文。又約定之違約金額過
27 高者，法院得減至相當之數額，民法第252條定有明文。至
28 契約當事人約定之違約金是否過高，應依一般客觀之事實、
29 社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履
30 行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準，庶符實情
31 而得法理之平（最高法院95年度台上字第1095號裁判參

照)。

(二)經查，系爭合約第8條第2項記載：「甲方不履行第四條、第五條或第十四條之約定或不按前述約定履行時，甲方應支付乙方懲罰性違約金300萬元整。乙方除得立即以書面解除本契約外，並得同時行使下列各項權利：(一)沒收甲方已支付之讓與金等款項；(二)要求甲方支付因此所得之一切利益；(三)依第九條約定行使權利。」等語(見卷第51頁)。可知兩造係作有違反後手條款時應支付違約金之約定。而本件被告具有未使後手於讓與系爭9件專利前，使原告知悉受讓者身分及取得原告書面同意，以及未取得經濟部及立法院經濟委員會之核准，即將科專專利讓與非我國研究機構或企業等違約情事，已如前述，是依上開契約條款，原告自得請求被告給付違約金。

(三)惟本院審酌兩造約定之系爭合約讓與金為475萬元，被告已全數支付完畢；又被告之後手違約轉讓之專利，並非系爭合約所定之30件專利全部，而係僅有其中之9件，且其中有4件為自有專利、另5件則為科專專利；再審酌被告之後手固有違約情事，然系爭9件專利現已轉回訴外人虹彩公司名下；暨衡量被告自訴外人虹彩公司處收取30件專利之轉讓金為4,768,000元，約與被告支付予原告之金額相當，可信其應未獲得直接利益；以及被告之違約情節、違約讓與標的為專利之智慧財產權、科專專利輾轉讓與至非我國企業者等情，認原告請求給付違約金300萬元，尚屬過高，應酌減至100萬元方屬公允，而符兩造利益之衡平。

四、從而，原告依據兩造間簽訂之系爭合約約定，提起本件訴訟，請求被告給付100萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日(即112年10月24日)起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，則屬無據，應予駁回。

五、兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，經核原告勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額宣

告之；原告其餘假執行之聲請，因該部分訴之駁回而失所依據，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法經審酌後，認於判決結果均不生影響，爰不一一論述。

七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 1 月 9 日

民事第一庭 法 官 林南薰

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。

中 華 民 國 114 年 1 月 9 日

書記官 陳麗麗

附表：

件次	專利名稱	專利證號	專利 國別	專科/ 自有
1	雙穩態對掌性向列型液晶顯示器及其驅動方法	00000000000000	中國	科專
2	可撓式光電薄膜及其製造方法	00000000000000	中國	科專
3	黑白膽固醇液晶顯示器及其製造方法	00000000000000	中國	科專
4	彩色膽固醇液晶顯示器裝置以及其驅動方法	0000000000000X	中國	科專
5	多重穩態顯示器的驅動方法	00000000000000	中國	科專
6	手性化合物和包含這些化合物的組合物	00000000000000	中國	自有
7	包含手性化合物的液晶	00000000000000	中國	自有

(續上頁)

01

	組合物			
8	疏水粘合劑中的液晶液滴	0000000000000X	中國	自有
9	溫度補償手性參雜劑	00000000000000	中國	自有