

臺灣臺南地方法院民事判決

112年度訴字第468號

01
02
03 原 告 施文富
04 訴訟代理人 郭峻誠 律師
05 複 代理人 呂思賢 律師
06 被 告 陳豐裕
07 訴訟代理人 蘇佰陞 律師

08 上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國113年11月28日
09 言詞辯論終結，本院判決如下：

10 主 文

11 被告應給付原告新臺幣陸仟陸佰元，及自民國一百一十二年三月
12 三十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

13 訴訟費用由被告負擔百分之一，餘由原告負擔。

14 本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以新臺幣陸仟陸佰元為
15 原告預供擔保，得免為假執行。

16 事實及理由

17 一、本件原告主張：

18 (一)原告於民國105年間，委任被告為專利代理人，委由被告代
19 理原告向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請D179735號
20 設計專利案；智財局審定後，給予設計專利權（按：上開申
21 請設計專利案，下稱系爭專利申請案；智財局審定後給予之
22 專利權，下稱系爭專利權）。詎被告於108年6月間，復代理
23 訴外人蔡志華對於系爭專利權提起舉發，智財局於108年12
24 月31日為舉發成立，系爭專利權應予撤銷之處分；原告不
25 服，向經濟部提起訴願；經濟部於109年4月22日以經訴字第
26 10906303460號訴願決定書駁回原告之訴願。

27 (二)茲因被告明知系爭專利權不具創作性，仍受原告委任，代理
28 原告向智財局申請專利（下稱系爭行為一），或受委任後，
29 未詳細檢索先前之技藝，即代理原告向智財局申請專利（下
30 稱系爭行為二），而有不完全給付之情形；嗣於109年間，
31 又違反利益衝突防免之忠實義務，受蔡志華委託，代理蔡志

01 華對於系爭專利權提起舉發；及於原告以蔡志華即加美企業
02 社等人侵害系爭專利權為由，對於蔡志華等人所提起，經智
03 慧財產法院以109年度民專訴字第75號民事事件受理之民事
04 訴訟（下稱系爭訴訟事件）中，擔任蔡志華之訴訟代理人
05 （按：被告代理蔡志華對於系爭專利權提起舉發，及於系爭
06 訴訟事件，擔任蔡志華訴訟代理人之行為，下稱系爭行為
07 三），亦違反後契約義務。為此，爰依民法第227條第1項規
08 定準用同法第256條規定，解除兩造間訂立之委任契約（下
09 稱系爭契約），再依民法第259條第1款規定，請求被告返還
10 原告先前給付之報酬新臺幣（下同）6,600元並支付遲延利
11 息，或依民法第227條第1項準用同法第226條第1項規定，請
12 求被告賠償原告先前給付之報酬6,600元並支付遲延利息，
13 請求本院擇一訴訟標的而為有利原告之判決。

14 (三)被告為系爭行為一、系爭行為二、系爭行為三，致原告受有
15 損害，原告併依民法第227條第1項規定，請求被告賠償；又
16 因民法第563條第1項、公司法第23條第3項規定，得作為補
17 充解釋被告違反受任人義務所生損害之依據，是被告擔任蔡
18 志華專利代理人及訴訟代理人向蔡志華收取之報酬，均得視
19 為原告所受之損害；再參酌法院依智慧財產民事事件律師酬
20 金列為訴訟或程序費用之支給標準（下稱系爭支給標準）第
21 4條第1款規定，就系爭訴訟事件，得酌定律師酬金300,000
22 元；而專利代理人之酬金應略低於訴訟代理人，可以200,00
23 0元計算，請求本院依民事訴訟法第222條第2項規定，酌定
24 原告所受之損害為550,000元，原告則請求被告賠償其中之5
25 43,400元等語。

26 (四)並聲明求為判決：被告應給付原告550,000元及自民事起訴
27 狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之
28 利息，並願供擔保，請准宣告假執行。

29 二、被告抗辯：

30 (一)智財局是否核准系爭專利權，乃由智財局決定；舉發是否成
31 立，則屬智財局、經濟部訴願委員會，乃至法院之判斷權

01 限，並非專利代理人所能決定。系爭專利權被舉發成立，與
02 被告是否擔任蔡志華之代理人難認有相當因果關係；又系爭
03 專利權被舉發成立，視為自始不存在，原告自未受有任何損
04 害；另被告並無可歸責之情形。

05 (二)民事訴訟法第222條第2項規定適用之前提，乃當事人已證明
06 受有損害，原告並未舉證證明受有損害，應無民事訴訟法第
07 222條第2項規定適用之餘地。另「視為」，須有法律明文規
08 定，不容當事人任意創設或主張「視為」之法律效果，原告
09 主張以訴訟代理人及專利代理人之報酬，視為原告所受損
10 害，於法無據。再民事事件一、二審程序及專利申請，不採
11 律師強制代理主義，蔡志華於其他民事事件支出之律師費用
12 及委任專利代理人支出之費用，均非必要之支出，亦非原告
13 於財產上或其他法益上實際所生不利益，難認與原告所受之
14 損害有何關連。另被告受蔡志華委任擔任專利代理人就系爭
15 專利提起舉發之報酬為10,000元，於系爭訴訟事件，擔任訴
16 訟代理人之報酬為55,000元；且法院核定律師報酬時，一般
17 亦僅核定200,000元至30,000元，絕無核定300,000元之可
18 能，原告主張被告之律師報酬300,000元，顯與事實不符等
19 語。

20 (三)並聲明求為判決：原告之訴及假執行之聲請均駁回，如受不
21 利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

22 三、兩造不爭執之事項：〔參見本院112年度訴字第468號卷宗
23 (下稱本院卷)第403頁至第404頁〕

24 (一)原告前委託被告，嗣被告代理原告處理系爭專利申請案，智
25 財局於105年12月1日公告該專利案。

26 (二)原告委託被告處理系爭專利申請案之事務，給付報酬6,600
27 元予被告，並因系爭專利申請案而給付專利審查規費2,400
28 元予智財局。

29 (三)被告於108年6月間，代理蔡志華對於系爭專利權提起舉發，
30 嗣經智財局於108年12月31日為舉發成立，系爭專利權應予
31 撤銷之處分；嗣原告不服，向經濟部提起訴願，業經經濟部

01 於109年4月22日以經訴字第10906303460號訴願決定書駁回
02 原告之訴願。

03 (四)原告於109年間，以蔡志華即加美企業社、訴外人蔡金秤、
04 辰豫塑膠工業股份有限公司、劉宗全、富發企業社、呂學
05 嵇、呂紹楠等6人（下稱蔡志華等6人）侵害系爭專利權為
06 由，對於蔡志華等6人提起訴訟，經智慧財產法院以系爭訴
07 訟事件審理，被告擔任蔡志華等6人於系爭訴訟事件之訴訟
08 代理人，為蔡志華等6人抗辯原告並無系爭專利權。

09 (五)被告業因代理原告申請系爭專利權，復代理蔡志華對於系爭
10 專利權提起舉發，舉發系爭專利權不符合專利要件，應予撤
11 銷，經智財局認為違反專利師法第38條第1項第1款所定專利
12 代理人不得執行業務之情事，於111年3月11日予以申誡處
13 分。嗣因被告未提起訴願而告確定。

14 (六)被告業因代理原告申請系爭專利權，又擔任蔡志華等6人於
15 系爭訴訟事件之訴訟代理人，經律師懲戒委員會認為違反律
16 師法第34條第1項第1款及修正前律師倫理規範第30條第1項
17 第2款規定，情節重大，構成律師法第73條第1款、第3款應
18 付懲戒之事由，於112年10月27日以111年度律懲字第22號決
19 議書，依律師法第101條第1項第1款、第3款規定，決議應予
20 申誡，併於決議之日起1年內自費接受律師倫理規範10小時
21 研習，該決議於112年12月26日確定。

22 五、本件之爭點：

23 (一)原告主張依民法第259條第1款或民法第227條第1項規定，請
24 求被告給付6,600元及遲延利息，有無理由？

25 (二)原告主張依民法第227條第1項準用同法第226條第1項規定，
26 請求被告給付543,400元及遲延利息，有無理由？

27 六、得心證之理由：

28 (一)原告主張依民法第259條第1款或民法第227條第1項規定，請
29 求被告給付6,600元及遲延利息，有無理由？

30 1. 專利代理人受設計專利申請人之委託代理專利申請人向智
31 財局申請設計專利時，除契約另有約定外，是否負有依其

01 專業審查判斷該設計專利有無專利法第122條第1項、第2
02 項所定情事，並依其審查判斷之結果，對於設利專利申請
03 人為告諭及建議之契約義務（按：以上契約義務，下稱系
04 爭契約義務）？若有，系爭契約義務係主給付義務、從給
05 付義務或附隨義務？

06 (1)按債之關係所生之給付義務，可分為主給付義務、從給
07 付義務及附隨義務。主給付義務，乃指債之關係固有、
08 必備之要素，用以確定及規範債之關係類型之義務。從
09 給付義務係為準備、確定、支持及完全履行主給付義
10 務，基於法律明文或當事人約定，或基於誠信原則及補
11 充契約解釋，用以補充主給付義務之義務。附隨義務，
12 則係隨債之關係發展過程，基於期待可能性，以誠信原
13 則為發展依據，依個別情況促使債權人之給付利益獲得
14 最大可能滿足（輔助功能），或為維護他方當事人生命
15 或財產上利益（保護功能）而生之義務（最高法院109
16 年度台上字第3148號判決意旨參照）。

17 (2)次按，可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依
18 本法申請取得設計專利：1. 申請前有相同或近似之設
19 計，已見於刊物者。2. 申請前有相同或近似之設計，已
20 公開實施者。3. 申請前已為公眾所知悉者。設計雖無前
21 項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識
22 者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專
23 利。設計專利申請案違反第122條規定者，應不予專利
24 之審定；設計專利權有違反專利法第122條規定之情事
25 者，任何人得向專利專責機關提起舉發；設計專利權經
26 舉發審查成立者，應撤銷其專利權，此觀諸專利法第12
27 2條第1項、第2項、第134條、第141條第1項第1款、第1
28 42條第1項準用同法第82條第1項前段規定自明。

29 (3)再按，專利師乃受當事人委任辦理下列業務之人：1. 專
30 利之申請事項。2. 專利之舉發事項。3. 專利權之讓與、
31 信託、質權設定、授權實施及強制授權事項。4. 專利訴

願、行政訴訟事項。5. 專利侵害鑑定事項。6. 專利諮詢
事項。7. 其他依專利法令規定之專利業務。專利師法施
行前領有專利代理人證書者，於專利師法施行後，得繼
續從事專利師法第9條所定之業務。此觀諸專利師法第9
條、第36條規定自明。可知專利代理人，乃對於專利師
法第9條各款所列業務，具有專業知識之人，對於其受
託申請之設計專利有無專利法第122條第1項、第2項所
定情事，依其專業，應有審查判斷之能力。衡諸專利代
理人依其教育訓練及職業地位所生之職業任務、專利法
建立專利代理人制度，提昇申請專利案件水準與專利師
法維護專利申請人權益之立法目的（專利法第11條之立
法理由、專利師法第1條及該條之立法理由參照），及
專利申請人乃基於對於專利代理人專業能力之信賴而委
任專利代理人，且委任契約之目的應在使專利申請人取
得不會因有人舉發而被撤銷之設計專利權等情，應認專
利代理人受設計專利申請人之委託代理專利申請人向智
財局申請設計專利時，除契約另有約定外，負有系爭契
約義務。況且，如專利代理人經檢索先前技藝，即可知
悉受託申請之設計專案案具有專利法第122條第1項、第
2項所定情事，卻仍代理設計專利申請人向智財局申請
設計專利，藉以賺取報酬，甚至日後代理他人提起舉
發，亦與民法第148條第2項揭糶之誠實信用原則有違。
是本院認為基於誠實信用原則及契約之補充解釋及誠信
原則，專利代理人受設計專利申請人之委任，代理設計
專利申請人向智財局申請設計專利時，除契約另有約定
外，應負有系爭契約義務。

(4)系爭契約義務，並非債之關係固有、必備之要素，用以
確定及規範債之關係類型之義務，應非主給付義務；又
因系爭契約義務，乃為準備、支持及完全履行主給付義
務，基於誠信原則及補充契約解釋，用以補充主給付義
務之義務，揆之前揭說明，應屬從給付義務。

01 (5)專利法第122條雖於106年1月18日修正，並於106年5月1
02 日施行，惟該次修正（該次修正前之專利法，下稱106
03 年修正前專利法），原條文第1項、第2項並未修正，是
04 於106年修正前專利法施行前，受設計專利申請人之委
05 任，代理設計專利申請人向智財局申請設計專利時，除
06 契約另有約定外，亦負有系爭契約義務。

07 2. 專利代理人於委任契約關係消滅後，對於曾委任其申請專
08 利之專利申請人是否仍負有忠實義務之後契約義務（下稱
09 系爭後契約義務）？

10 (1)按契約關係在發展過程中，債務人除應負契約所約定之
11 義務外，依其情事，為達成給付結果或契約目的所必
12 要，以確保債權人之契約目的或契約利益（債權人透過
13 債務人之給付所可能獲得之利益），得以圓滿實現或滿
14 足；或為保護當事人之生命、身體、健康、所有權或其
15 他財產法益遭受侵害，尚可發生附隨義務，如協力、告
16 知、通知、保護、保管、照顧、忠實、守密等義務。此
17 項屬於契約所未約定之義務一如有機體般隨債之關係之
18 發展，基於誠信原則或契約漏洞之填補而漸次所產生
19 （最高法院104年度台上字第799號判決參照）。是受任
20 人除民法債編明定之契約義務外，基於誠信原則，尚負
21 有保護委任人之利益不受侵害之附隨義務，例如保密義
22 務、避免利益衝突之忠實義務（王怡蘋著，委任，三民
23 書局股份有限公司發行，107年1月初版1刷，第97頁、
24 第98頁，同此見解，可資參照）。

25 (2)次按，所謂後契約義務，係契約關係消滅後，為維護債
26 權人原契約履行利益以外之固有利益，在當事人間衍生
27 以保護義務為內容，所負某種作為或不作為義務。違反
28 此項義務，應依債務不履行規定，負損害賠償責任（最
29 高法院110年度台上字第1399號判決意旨可參）；請求
30 損害賠償之依據，仍為民法第227條不完全給付之規定
31 （學者陳自強認為：後契約義務係契約義務之延伸，故

01 其違反仍屬契約責任之範疇，因其違反請求損害賠償之
02 依據，應仍為民法第227條不完全給付之規定，參見氏
03 著，契約違反與履行請求，元照出版有限公司出版，10
04 4年9月初版第1刷，第143頁）。又受任人之保密義務、
05 避免利益衝突之忠實義務，乃基於誠信原則，為保護委
06 任人之利益不受侵害所生；衡之委任人因受任人洩漏因
07 處理委任事務而知悉之秘密、因受任人為利益衝突之行
08 為而受侵害之情形，不因契約關係是否消滅而有不同，
09 基於誠信原則，自應認受任人於委任契約關係消滅後，
10 仍負有上開保密義務、避免利益衝突之忠實義務。

11 (3)再按，專利代理人與委任其申請專利之專利申請人間之
12 契約，乃委任契約，揆之前揭說明，於委任契約關係消
13 滅後，對於曾委任其申請專利之專利申請人自仍負有避
14 免利益衝突之忠實義務，亦即負有系爭後契約義務。

15 3. 原告主張被告有系爭行為一、系爭行為二，而有不完全給
16 付之情形，是否可採？

17 (1)本件原告主張被告有系爭行為一之事實，為被告所否
18 認，抗辯：被告並無可歸責之情形等語，亦即否認有明
19 知系爭專利權不具創作性，而故意為系爭行為一之情
20 形；而原告復未能提出任何證據以實其說，原告主張被
21 告有系爭行為一之事實，自不足採。則原告以被告有系
22 爭行為一為由，主張被告為不完全給付，應無足取。

23 (2)本件原告主張被告有系爭行為二之事實，為被告於言詞
24 辯論時所不爭執，依民事訴訟法第280條第1項規定，視
25 同自認，原告主張之前揭事實，自堪信為真正。其次，
26 106年修正前專利法施行前，受設計專利申請人之委
27 任，代理設計專利申請人向智財局申請設計專利時，除
28 契約另有約定外，亦負有系爭契約義務之從給付義務，
29 已如前述；而被告為106年修正前專利法施行前，受原
30 告委託，代理原告向智財局申請系爭專利案之專利代理
31 人，復未舉證證明兩造另有約定，揆之前揭說明，自負

01 有系爭契約義務；而被告委任後，既有系爭行為二，自
02 難謂被告就系爭契約義務所為之給付，符合債務本旨，
03 應認被告有不完全給付之情。準此，原告主張被告有系
04 爭行為二，而有不完全給付之情，尚堪信為真實。

05 4. 原告主張被告有系爭行為三，而有違反後契約義務之情
06 形，是否可採？

07 (1)按專利代理人與委任其申請專利之專利申請人間之契
08 約，乃委任契約，於委任契約關係消滅後，對於曾委任
09 其申請專利之專利申請人負有系爭後契約義務，已如前
10 述；又專利權人與舉發人、專利權人與其所指侵害其專
11 利權之人，利益相反，專利代理人先接受委任為專利權
12 人申請專利權，於委任關係消滅後，再代理舉發人就同
13 一專利權提出舉發，或代理專利權人所指侵害其專利權
14 之人為訴訟行為，顯有利益衝突之情形，違反避免利益
15 衝突之忠實義務，應有違反系爭後契約義務之情形。

16 (2)查，被告有系爭行為三之事實，為兩造所不爭執（參見
17 兩造不爭執之事項(三)、(四)），足認被告身為專利代理
18 人，確有先接受委任為專利權人原告申請專利權，於委
19 任關係消滅後，再代理舉發人蔡志華提出舉發，及代理
20 專利權人原告所指侵害其專利權之人蔡志華為訴訟行為
21 之情，揆之前揭說明，被告應有違反系爭後契約義務之
22 情無疑。

23 5. 原告主張依民法第259條第1款規定，請求被告返還先前給
24 付之報酬6,600元及遲延利息，有無理由？

25 (1)按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付，且該不
26 完全給付之情形，不能補正者，債權人得解除其契約，
27 此參諸民法第227條第1項準用第256條規定自明。次
28 按，從給付義務旨在準備、確定、支持及完全履行主給
29 付義務，基於法律明文或當事人約定，或基於誠信原則
30 及補充之契約解釋，以確保債權人之給付利益獲得最大
31 可能之滿足，債權人得以訴請求履行，於債務人不履行

01 時，債權人得否解除契約，應視該從給付義務對契約目
02 的之達成是否必要、不可或缺而定（最高法院112年度
03 台上字第2370號判決參照）。

04 (2)查，被告有系爭行為二，而有不完全給付之情形，已如
05 前述；再被告於108年6月間，代理蔡志華對於系爭專利
06 權提起舉發，嗣經智財局於108年12月31日為舉發成
07 立，系爭專利權應予撤銷之處分；嗣原告不服，向經濟
08 部提起訴願，業經經濟部於109年4月22日以經訴字第10
09 906303460號訴願決定書駁回原告之訴願，為兩造所不
10 爭執（參見兩造不爭執之事項(三)）；其後，原告不服，
11 對於經濟部上開訴願決定提起行政訴訟，經智慧財產法
12 院於110年4月29日以109年度行專訴字第18號行政判決
13 諭知原告之訴駁回；原告不服，再提起上訴，經最高行
14 政法院於111年11月24日以110年度上字第433號判決諭
15 知上訴駁回，有智慧財產法院109年行專訴字第18號行
16 政判決、最高行政法院110年度上字第433號判決影本各
17 1份在卷可按（參見本院卷第427頁至第441頁），足見
18 系爭專利權已被撤銷確定，被告所為上開不完全給付之
19 情形，業已不能補正。堪認被告有系爭行為二，而有不
20 完全給付之情形，且該不完全給付之情形，不能補正。

21 (3)被告雖抗辯：被告並無可歸責之情形等語。惟查：

22 (甲)按債務人負有依債務本旨為給付之義務，違背債務之
23 本旨為給付，即屬不完全給付，債務人如抗辯不完全
24 給付係因不可歸責於己之事由所致，應由其負舉證責
25 任（最高法院111年度台上字第535號判決參照）。次
26 按，受任人處理委任事務，應依委任人之指示，並與
27 處理自己事務為同一之注意，其受有報酬者，應以善
28 良管理人之注意為之，民法第535條定有明文。再
29 按，所謂善良管理人之注意義務，係指具有相當知識
30 經驗且忠於職守之受任人，依交易上一般觀念應負之
31 注意義務（最高法院112年度台上字第587號判決參

01 照)。如行為人不為具有相當知識經驗且忠於職守之
02 受任人，在相同情況下所應為之行為，即可謂未盡善
03 良管理人之注意義務而有過失。

04 (乙)查，原告委託被告處理系爭專利申請案之事務，給付
05 報酬6,600元予被告，為兩造所不爭執（參見兩造不
06 爭執之事項(二)），足見被告乃受有報酬之受任人，揆
07 之前揭規定，處理委任事務，自應以善良管理人之注
08 意為之，應盡善良管理人之注意義務，亦即應盡具有
09 相當知識經驗且忠於職守之受任人，在交易一般觀念
10 應負之注意義務。

11 (丙)次查，具有相當知識經驗且忠於職守之專利代理人如
12 受託申請設計專利案，除契約另有約定外，因負有爭
13 爭契約義務之從給付義務，在相同情況下，理應會詳
14 細檢索先前之技藝，再依專業審查判斷該設計專利有
15 無專利法第122條第1項、第2項所定情事，並依審查
16 判斷之結果，對於設利專利申請人為告諭及建議，藉
17 以維護專利申請人經濟上之利益，並避免專利申請人
18 經濟上之不利益；衡諸被告於108年間代理蔡志華，
19 以由訴外人茂泰（福建）鞋材有限公司於104年發行
20 之產品型錄（下稱系爭產品型錄）、97年11月1日公
21 告之第000000000號專利案、97年11月1日公告之第00
22 0000000號專利案、103年4月11日公告之第000000000
23 號專利案，足以證明系爭專利權不具新穎性、創作性
24 為由，就系爭專利權提起舉發，此有專利舉發申請
25 書、專利舉發理由書等影本各1份在卷可按（參見本
26 院卷第413頁至第415頁、第417頁至第426頁）；且被
27 告亦未舉證證明具有相當知識經驗且忠於職守之專利
28 代理人有何不能經由詳細檢索先前之技藝，再依專業
29 審查判斷系爭專利申請案有專利法第122條第1項、第
30 2項所定情事之情形，堪認具有相當知識經驗且忠於
31 職守之專利代理人如受託處理系爭專利申請案，在相

01 同情況下，應會經由檢索先前之技藝，再依專業審查
02 判斷系爭專利申請案有專利法第122條第1項、第2項
03 所定情事之情形，並依審查判斷之結果，對於設計專
04 利申請人為告諭及建議；而被告不為具有相當知識經
05 驗且忠於職守之專利代理人，在相同情況下所應為之
06 行為，即代理原告向智財局申請系爭專利案，揆之前
07 揭說明，應可謂未盡善良管理人之注意義務而有過
08 失，堪認被告乃因可歸責於被告之事由，而以系爭行
09 為二而為不完全給付甚明。被告抗辯：被告並無可歸
10 責之情形等語，自不足採。

11 (4)復因系爭契約義務，對契約目的之達成，亦即使專利申
12 請人即原告取得不會因有人舉發而被撤銷之設計專利
13 權，應屬必要、不可或缺，揆之前揭說明，被告不履行
14 系爭契約義務之從給付義務而有不完全給付之情形，原
15 告自得解除系爭契約。準此，原告主張準用民法第256
16 條規定，解除系爭契約，應屬正當。又原告以被告有系
17 爭行為二，而有不完全給付之情形為由，解除系爭契
18 約，既屬正當，則原告另以被告以違反後契約義務為
19 由，解除系爭契約是否正當，即無再予審究之必要。

20 (5)次按，契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法
21 律另有規定或契約另有訂定外，由他方所受領之給付
22 物，應返還之，此觀諸民法第259條第1款定有明文。
23 查，原告主張依民法第227條第1項規定準用民法第256
24 條規定，解除系爭契約，既屬有據；而原告委託被告處
25 理系爭專利申請案之事務，給付報酬6,600元予被告，
26 已如前述，則原告於解除系爭契約後，主張依民法第25
27 9條第1款規定，請求被告給付6,600元，洵屬正當。

28 (6)末按，給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付
29 時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責
30 任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支
31 付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效

01 力。遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求
02 依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率
03 未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第22
04 9條第2項、第233條第1項本文及第203條分別定有明
05 文。查，本件被告對於原告應為之前揭給付，並無確定
06 期限，且原告復未能舉證證明於起訴前曾向被告請求，
07 惟被告既經原告提起本件訴訟而受民事起訴狀繕本之送
08 達，依民法第229條第2項之規定，自應自民事起訴狀繕
09 本送達之翌日起，負遲延責任。從而，原告請求被告就
10 上開應為之給付，另給付自民事起訴狀繕本送達被告之
11 翌日即112年3月30日起，有本院送達證書1份在卷可按
12 （參見本院卷第61頁），至清償日止，按週年利率5%計
13 算之利息，亦屬正當。

14 6. 原告主張依民法第227條第1項規定，請求被告給付6,600
15 元及遲延利息，有無理由？

16 (1)按原告以單一之聲明，主張二以上訴訟標的，而請求法
17 院擇一訴訟標的為其勝訴之判決者，乃所謂選擇訴之合
18 併，原告依其中之一訴訟標的可獲全部勝訴之判決時，
19 法院得僅依該項訴訟標的而為判決，對於其他訴訟標的
20 無庸審酌（最高法院109年度台上字第2835號判決意旨
21 參照）。

22 (2)查，本件原告主張依民法第259條第1款或民法第227條
23 第1項規定，請求被告給付6,600元及遲延利息，請求本
24 院擇一訴訟標的而為原告勝訴之判決，揆之前揭說明，
25 乃選擇訴之合併；本院既認原告依民法第259條第1款規
26 定，請求被告給付6,600元及遲延利息，可獲全部勝訴
27 之判決，揆諸前揭說明，對於原告主張之其他訴訟標的
28 所為之請求，自無庸予以審酌，附此敘明。

29 (二)原告主張依民法第227條第1項準用同法第226條第1項規定，
30 請求被告給付543,400元及遲延利息，有無理由？

31 1. 原告主張被告為不完全給付，且違反後契約義務，致其受

01 有損害，是否可採？

02 (1)原告主張被告為不完全給付，且違反後契約義務，致其
03 受有損害，惟為被告所否認，而以前揭情詞置辯。查：

04 ①原告雖曾給付報酬6,600元予被告，惟原告並非因被
05 告為不完全給付及違反後契約義務而給付報酬6,600
06 元予被告，原告先前給付予被告之報酬，自非被告為
07 不完全給付及違反後契約義務，致原告所受之損害。
08 其次，系爭專利權雖因被告代理蔡志華向智財局舉發
09 而被撤銷確定，已如前述。惟系爭專利權既經撤銷確
10 定，系爭設計專利權之效力，依專利法第142條準用
11 同法第82條規定，視為自始不存在，亦即與原告自始
12 即未取得系爭專利權之情形相同，是系爭專利權被撤
13 銷，及原告於系爭專利權被撤銷後，因系爭專利權被
14 撤銷所受之損害及所失之利益，應非被告為不完全給
15 付及違反後契約義務，致原告所受之損害。

16 ②原告主張被告為不完全給付及違反後契約義務，致其
17 受有損害，惟未提出任何證據以實其說，原告前揭部
18 分之主張，自難採信。

19 ③原告雖主張因民法第563條第1項、公司法第23條第3
20 項規定，得作為補充解釋被告違反受任人義務所生損
21 害之依據，是被告擔任蔡志華專利代理人及訴訟代理
22 人向蔡志華收取之報酬，均得視為原告所受之損害；
23 再參酌系爭支給標準第4條第1款規定，就系爭訴訟事
24 件，得酌定律師酬金300,000元；而專利代理人之酬
25 金應略低於訴訟代理人，可以200,000元計算，請求
26 本院依民事訴訟法第222條第2項規定，酌定原告所受
27 之損害為550,000元等語。惟按，民事訴訟法第222條
28 第2項明定法院依所得心證定損害賠償額，係以當事
29 人已證明其受有損害為前提，若其未證明受有如何之
30 損害，法院自無從逕依上開規定，定其損害賠償額
31 (最高法院112年度台上字第1306號判決參照)。

01 查，原告並未舉證證明被告為不完全給付及違反後契
02 約義務，致其受有損害，已如前述，揆之前開說明，
03 自無民事訴訟法第222條第2項規定之適用。原告以前
04 揭理由，請求本院依民事訴訟法第222條第2項規定，
05 酌定原告所受之損害550,000元等語，自屬無據。

06 ④從而，原告主張被告為不完全給付，及違反後契約義
07 務，致其受有550,000元之損害，自不足採。

08 2. 原告主張依民法第227條第1項準用同法第226條第1項規
09 定，請求被告給付543,400元及遲延利息，有無理由？

10 (1)按損害賠償之債，以實際上受有損害為成立要件，倘
11 無損害，即不發生賠償問題（最高法院112年度台上字
12 第1314號判決參照）。

13 (2)被告雖有系爭行為二，而有不完全給付之情形，且該
14 不完全給付，不能補正，並有系爭行為三，而有違反
15 系爭後契約義務之情形，已如前述；且被告解除系爭
16 契約，不妨礙損害賠償之請求，此觀民法第260條規定
17 自明，惟因原告並未證明被告之不完全給付，或違反
18 後契約義務，致其受有損害，亦如前述，揆之前揭說
19 明，原告依民法第227條第1項準用同法第226條第1項
20 規定，請求被告賠償543,400元及遲延利息，自屬無
21 據。

22 七、綜上所陳，原告依民法第259條第1款規定，請求被告給付66
23 00元及自112年3月30日起至清償日止，按週年利率5%計算之
24 利息，為有理由，應予准許。原告主張依民法第227條第1項
25 準用同法第226條第1項規定，請求被告給付543,400元及自
26 民事起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率
27 5%計算之利息，為無理由，應予駁回。。

28 八、本判決原告勝訴部分乃所命給付之金額未逾500,000之判
29 決，依民事訴訟法第389條第1項第5款之規定，自應依職權
30 宣告假執行；此部分雖經原告陳明願供擔保，聲請宣告假執
31 行，惟其聲請不過促請法院職權發動，本院毋庸就其聲請為

01 准駁之裁判，併此敘明。至原告敗訴部分，其假執行之聲
02 請，已失所附麗，應予駁回。另被告陳明願供擔保請准免為
03 假執行，經核原告勝訴部分與法律規定相符，爰酌定相當之
04 擔保金額宣告之。

05 九、至原告雖聲請本院勘驗原告經營之工廠及其競爭廠商之工
06 廠，分別用以證明系爭專利權被舉發後，原告經營之工廠目
07 前之營利額未及5,000,000元，及其競爭廠商之營業額有跳
08 躍式成長之事實。惟查，系爭專利權被撤銷，及原告於系爭
09 專利權被撤銷後，因系爭專利權被撤銷所受之損害及所失之
10 利益，應非被告為不完全給付及違反系爭後契約義務，致原
11 告所受之損害，已如前述，是系爭專利權被舉發後，原告經
12 營之工廠目前之營利額未及5,000,000元，及其競爭廠商之
13 營業額有跳躍式成長，應與原告因被告為不完全給付及違反
14 系爭後契約義務所生之損害無涉，是本院認為原告前揭調查
15 證據之聲請，應無調查之必要。此外，兩造其餘攻擊防禦方
16 法，經審酌與本院前揭判斷不生影響，均毋庸再予審酌，附
17 此敘明。

18 十、據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴
19 訟法第79條、第389條第1項第5款、第392條第2項，判決如
20 主文。

21 中 華 民 國 113 年 12 月 12 日
22 民事第一庭 法官 伍逸康

23 以上正本證明與原本無異。

24 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
25 訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後
26 10日內補提上訴理由書（須附繕本）。

27 中 華 民 國 113 年 12 月 12 日
28 書記官 張仕蕙