

臺灣臺北地方法院民事判決

109年度智字第48號

原告 白金科技股份有限公司

法定代理人 王蕙貞

訴訟代理人 陳啟桐律師

黃國彰律師

黃耀祖律師

被告 VIAVI Solutions. Inc

法定代理人 Kevin Siebert

訴訟代理人 黃帥升律師

謝祥揚律師

吳雅貞律師

林俐瑩律師

上列當事人間履行契約事件，本院於民國111年2月16日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按公司法於民國107年8月1日修正，同年11月1日公布施行之第4條已廢除外國公司認許制度，尊重依外國法設立之外國公司於本國取得法人格之既存事實，而認與我公司具有相同權利能力。本件被告為依美國德拉瓦州法律設立登記之外國法人，有公司登記資料可憑（見本院卷第31頁），依上開規定，被告具有與我法人相同之權利能力，並有當事人能力及訴訟能力，合先敘明。

01 二、關於本件管轄權，兩造已於和解協議書(下稱協議書)第12條
02 約定由本院為第一審管轄法院，本院自有管轄權。又關於本
03 件準據法，兩造已於協議書第10條約定，本件自應以中華民
04 國民事法律為準據法。

05 貳、實體事項：

06 一、原告起訴主張略以：

07 (一)緣被告分別在臺灣地區及大陸地區起訴主張原告生產銷售之
08 濾光片產品侵害被告臺灣地區第I576617號「光學濾波器及
09 感測系統」發明專利及大陸地區第ZZ000000000000.2號「濾
10 光器和感測器系統」發明專利(下合稱系爭專利)，嗣原告
11 於臺灣地區獲一審判決勝訴後，兩造達成和解，並簽署協議
12 書，為避免和解後被告又濫訴，特於協議書中約定，被告不
13 得再以與系爭專利實質相同之美國專利或各國專利，對於原
14 告在協議書生效前生產銷售之產品在任何國家提出侵權指
15 訴。詎雙方和解不久，被告竟於109年8月7日又以其於美國
16 申請獲准之專利，在美國對原告提起專利侵權訴訟(下稱美
17 國侵權訴訟)，被告主張原告侵權所憑之產品正是被告先前
18 在大陸地區起訴前向原告購得之濾光片，被告顯已違反協議
19 書第3條後段約定，原告爰依協議書第7條及民法第226條規
20 定，請求被告給付懲罰性違約金美金30萬元。

21 (二)由協議書第3條可知，該條後段以協議生效前生產銷售之產
22 品作為禁止指訴之對象，此為防止被告和解後再行濫訴之個
23 別磋商條款，目的在避免被告於和解後又以和解生效前已持
24 有之原告產品另行濫訴。被告於協議書生效後不久，即在美
25 國獲准專利，並對原告提起美國侵權訴訟，而依被告於美國
26 侵權訴訟提出之起訴狀，當中提及之「11246濾光片」係被
27 告持至上海市徐匯公證處公證之證據，其中“11246”為上
28 海市徐匯公證處公證書編號(並非原告產品編號)，原告於
29 協議書生效後，即未再生產銷售相同規格之濾光片，被告於
30 美國侵權訴訟提到之編號11246濾光片，該批濾光片係原告
31 在協議書生效前生產銷售之產品，被告對原告於協議書生效

01 前生產銷售之濾光片提出侵權指訴，已違反協議書第3條後
02 段之約定。

03 (三)由協議書第3條後段以觀，該約款係專為限制被告，目的在
04 確保兩造間在和解成立後可以回歸商業上公平競爭，避免被
05 告又以和解生效前持有之原告產品另行濫訴。被告於協議書
06 生效後，逕以原告於協議生效前生產銷售之產品另行在美國
07 提起訴訟，並於訴訟中誣指原告於協議生效後又生產銷售侵
08 害系爭專利之產品，明顯是以濫訴不公平競爭，依協議書第
09 7條之約定，原告自得請求被告給付美金30萬元之懲罰性違
10 約金。並聲明：(一)被告應給付原告美金30萬元，暨自起訴狀
11 繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

12 (二)原告願供擔保，請准宣告假執行。

13 二、被告答辯意旨略以：

14 (一)被告提起美國侵權訴訟，並未違反協議書之約定，因協議書
15 之和解效力範圍，並不及於原告在協議書生效後之行為。依
16 協議書第3條及第11條之約定，兩造僅就協議書生效前，兩
17 造各自之一切行為達成和解，即被告同意不再針對原告在協
18 議書生效前生產銷售產品之行為提出侵權指訴，至於原告在
19 協議書生效後之行為，自不在和解效力範圍，被告在美國對
20 原告提起之侵權訴訟，係針對原告在協議書生效後生產銷售
21 侵害被告專利權產品之行為，自非協議書之效力所及。

22 (二)此觀美國侵權訴訟之起訴狀，被告對於侵權事實之主張及描
23 述即明，被告未針對原告在協議書生效前生產銷售之產品提
24 出侵權指訴，自無違反協議書之約定，至原告究竟有無於協
25 議書生效後繼續產銷侵權產品，乃美國侵權訴訟有無理由之
26 問題，尚待美國法院判斷，惟此與被告是否違反協議書第3
27 條約定，毫無相涉。另被告在美國侵權訴訟起訴狀附件10第
28 1頁產品之電子顯微照片，雖與被告先前在大陸地區訴訟提
29 交之證據清單中產品電子顯微照片具有相同樣品編號，但該
30 附件10僅說明原告在協議書生效後仍生產銷售與之前訴訟證
31 據清單中相同或類似特徵之侵權產品，被告仍係指訴原告在

01 協議書生效後為侵權行為，原告亦知悉，此由原告之美國侵
02 權訴訟所提書狀即可明證，原告主張並無理由。並聲明：(一)
03 原告之訴及假執行之聲請均駁回。(二)如受不利之判決，願供
04 擔保請准宣告免為假執行。

05 三、本件被告曾分別在臺灣地區及大陸地區起訴原告生產銷售之
06 濾光片侵害系爭專利，原告於臺灣地區一審判決勝訴後，兩
07 造簽署協議書，約定被告不得再對於原告在協議書生效前生
08 產銷售之產品提出侵權指訴，及被告於109年8月7日以其於
09 美國申請獲准之專利，在美國對原告提起專利侵權訴訟等
10 情，有協議書、被告於美國侵權訴訟之起訴狀及附件等件為
11 證，並為兩造所不爭，堪以認定。

12 四、原告雖主張被告提起美國侵權訴訟，所憑正是被告先前在大
13 陸地區訴訟前向原告購得之濾光片，顯已違反協議書第3條
14 後段約定云云，已經被告否認，被告並抗辯係針對原告在協
15 議書生效後生產銷售侵權產品之行為，在美國提起訴訟，非
16 協議書效力所及等語，經查：

17 (一)依協議書第3條之記載：「雙方均同意，於本協議簽署後，
18 不得再基於雙方各自於本協議生效前之一切行為，對於對方
19 (包含其關係企業及各該主體之法定代理人、董事、主管、
20 受僱人、代理人、承攬人、顧問等人)，主張任何權利、請
21 求、法律程序、告訴或指訴。其中，VAIVI不得依據其依美
22 國專利第61/672,164號臨時案(申請日為西元2012年7月16
23 日)於全球各國申請獲准之所有專利，或與該臨時案內容實
24 質相同之專利，對於白金科技(包含其關係企業及各該主體
25 之法定代理人、董事、主管、受僱人、代理人、承攬人、顧
26 問等人)於本協議生效前生產銷售之一切產品於任何國家提
27 出侵權指訴。」，兩造確實約定被告不得再對原告於協議書
28 生效前生產銷售之濾光片產品，基於與系爭專利實質相同之
29 美國專利或其他國家專利，於任何國家提出侵權指訴，但依
30 上開約定，並不及於原告於協議書生效後生產銷售濾光片侵
31 權產品之行為。

01 (二)被告就前揭所辯，亦提出被告於美國侵權訴訟之起訴狀為
02 據，依該起訴狀記載：「13. On information and
03 belief, since the resolution of the earlier lawsuits
04 (on or about May 1, 2020), PTOT has manufactured
05 and sold optical filters that utilize Viavi's
06 patented filter designs.」、「32. PTOT's past
07 infringement (since May 1, 0000) and/or continuing
08 infringement has been deliberate and willful.」、「
09 「39. PTOT's past infringement (since May 1, 0000)
10 and/or continuing infringement has been deliberate
11 and willful.」、「46. PTOT's past infringement
12 (since May 1, 0000) and/or continuing infringement
13 has been deliberate and willful.」、「53. PTOT's
14 past infringement (since May 1, 0000) and/or
15 continuing infringement has been deliberate and
16 willful.」(見本院卷第23至29頁)，可見被告在美國侵權訴
17 訟係主張原告仍持續先前之侵權行為，此觀該起訴狀屢次提
18 及「continuing infringement has been deliberate and
19 willful.(即持續故意侵權之意)」，足徵被告所辯係針對原
20 告在協議書生效後仍生產銷售侵害被告專利權產品之行為而
21 起訴，應屬可採。

22 (三)原告雖主張由被告於美國侵權訴訟提出證據編號11246濾光
23 片可知，被告係對原告於協議書生效前生產銷售之濾光片提
24 出侵權指訴云云，已經被告否認，被告並說明於美國侵權訴
25 訟中提出該項證據之用意，係在說明原告在協議書生效後仍
26 持續生產銷售與之前訴訟證據清單中相同或類似特徵之侵權
27 產品，對照原告在美國侵權訴訟所提書狀記載：「since
28 May 1, 2020, PTOT has neither manufactured nor sold
29 the 00000 filter」(見本院卷第410頁)，原告係抗辯其
30 自109年5月1日後並未生產或販賣證據編號11246之濾光片，
31 足見被告所辯原告明知美國侵權訴訟並非針對原告協議書生

01 效前之侵權行為，當屬可信；況被告於美國侵權訴訟提出編
02 號11246濾光片作為證據，是否足以證明原告有無於協議書
03 生效後繼續產銷侵權產品，乃美國侵權訴訟有無理由之問
04 題，自待美國法院判斷，惟此與被告違反協議書第3條之約
05 定並無關聯，原告執此主張，顯有誤會。

06 五、綜上所述，被告提起美國侵權訴訟，並不違反協議書之約
07 定，原告依協議書第7條及民法第226條規定，請求被告給付
08 懲罰性違約金美金30萬元及法定遲延利息，為無理由，應予
09 駁回。原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應
10 併予駁回。

11 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院審酌後
12 認均不足以影響判決之結果，爰不另論述，附此敘明。

13 據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決
14 如主文。

15 中 華 民 國 111 年 3 月 2 日
16 民事第四庭法 官 陳正昇

17 以上正本係照原本作成。

18 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。如
19 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

20 中 華 民 國 111 年 3 月 2 日
21 書記官 廖宣惟