

臺灣臺北地方法院民事判決

112年度智字第17號

原告 涂柏堂
被告 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，本院於民國112年11月21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、程序部分：

按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律
關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之。民事訴訟
法第24條定有明文。本件依兩造合意之民國110年5月18日專
利授權契約（下稱系爭專利授權契約）第6條約定（見本院
卷第157-161頁），兩造合意以本院為第一審管轄法院，是
本院就本件訴訟有管轄權。

貳、實體部分：

一、原告主張：兩造於110年5月18日合意成立系爭專利授權契
約，約定由被告將其所發明專利第0000000號「遮罩及其製
法」專利權（下稱系爭專利）授權原告推廣使用，原告因而
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）。惟嗣後被告於系爭專利授權契約存續
期間之110年12月31日前，遲未下系爭口罩訂單予原告，反
要求原告停止系爭口罩之銷及生產，分別於110年7月2日、1
10年7月16日、110年9月1日發函要求原告停止銷售系爭口
罩，復於000年00月間向智慧財產及商業法院（下稱智商法
院）聲請定暫時狀態之處分（案列：110年度民暫字第6號、
抗告後案列111年度民暫抗字第3號），請求命原告於兩造侵

01 權訴訟確定前，不得使用系爭專利技術生產、製造、販賣相
02 關產品；及禁止原告就系爭設備為輸出。是被告違反系爭專
03 利授權契約第3條第2項約定，致原告無法使用系爭設備生產
04 系爭口罩出售而受損害，依該契約第5條第2項約定，應賠償
05 原告違約金新臺幣（下同）100萬元等語。並聲明：（一）、被
06 告應給付原告100萬元。（二）、願供擔保，請准宣告假執行。

07 二、被告辯以：兩造間確有系爭專利授權契約成立，惟該約定內
08 容僅係授權原告為被告所生產之口罩及系爭專利技進行廣告
09 行為及可生產系爭口罩商品，但未授權原告自行販售系爭口
10 罩。詎原告違約在前，未經被告同意且未與被告協議分潤比
11 例，即自行銷售系爭口罩牟利，被告不得已始要求原告停止
12 系爭口罩之銷售行為，難認有何違約情事等語置辯。並聲
13 明：原告之訴駁回。

14 三、本件原告主張兩造間於110年5月18日成立系爭專利授權契
15 約，契約存續期間至110年12月31日止，被告於110年7月2
16 日、110年7月16日、110年9月1日分別發函要求原告停止銷
17 售系爭口罩，復向智商法院聲請定暫時狀態之處分（案列：
18 110年度民暫字第6號、抗告後案列111年度民暫抗字第3號）
19 等事實，有110年5月18專利授權契約、110年7月2日鼎律字
20 第70201號函、110年7月16日鼎律字第71601號函、110年9月
21 1日眾竹明律字第1100901001號函、智商法院110年度民暫字
22 第6號、111年度民暫抗字第3號民事裁定各1份在卷為證（見
23 本院卷第21-31頁、第41-101頁、第157-161頁），並經本院
24 調閱臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第220號偵查案件卷宗
25 核閱無誤，且為被告所不爭執，自堪信為真實。

26 四、至原告主張被告違反系爭專利授權契約第3條第2項約定，依
27 第5條第2項約定應賠償違約金100萬元一節，為被告否認，
28 並以前詞置辯，故本件爭點在於：被告上揭行為有無違反系
29 爭專利授權契約第3條第2項約定內容？若有，應賠償之違約
30 金若干？經查：

31 （一）、按「乙方（即原告，下同）因出資製作本專利之專屬設備，

01 故乙方應盡善良管理人之注意義務，妥善保管並維持專屬設
02 備之使用情況，乙方所推廣之產品需以甲方（即被告，下
03 同）的主產品（紅點設計款）為優先使用該專屬設備。」、
04 「甲方如未使用該專屬設備生產其主產品時，不得停止乙方
05 使用該專屬設備。」系爭專利授權契約第3條第1項、第2項
06 約定甚明（見本院卷第157-159頁）。依其約定內容之脈絡
07 以觀，可知系爭設備應非僅能用於生產與系爭專利相關之系
08 爭口罩（即主產品），惟兩造約定以系爭口罩為系爭設備
09 「優先」應生產之產品，但若被告於契約存續期間未指揮使
10 用系爭設備以生產系爭口罩此主產品，則其不得逕行要求原
11 告停止使用系爭設備生產其他口罩，否則對出資訂作系爭設
12 備之原告而言，難認公平。

13 (二)、經查，原告固主張被告於110年7月2日、110年7月16日、110
14 年9月1日寄發予原告之律師函文，已違反系爭專利授權契約
15 第3條第2項約定云云，惟觀諸上開函文內容（見本院卷21-3
16 1第頁），被告僅不斷要求原告停止「販賣」、「銷售」系
17 爭口罩，而未要求原告停止使用系爭設備生產，原告亦自承
18 被告僅以上開函文要求原告不再為銷售系爭口罩之行為，與
19 使用系爭設備無關等語（見本院卷第286頁），是被告上開
20 行為，自未違反系爭專利授權契約第3條第2項約定，原告執
21 此主張被告應給付違約金云云，難認可採。

22 (三)、再原告主張被告向智商法院聲請定暫時狀態之處分乃違反系
23 爭專利授權契約第3條第2項約定云云，固提出智商法院110
24 年度民暫字第6號、111年度民暫抗字第3號民事裁定各1份為
25 證（見本院卷第41-101頁）。然按於爭執之法律關係，為防
26 止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而
27 有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。民事訴訟法第538
28 條第1項定有明文。本件兩造確就系爭專利授權契約之授權
29 範圍存有重大爭執，此觀本院調取之臺灣臺北地方檢察署11
30 1年度偵字第220號偵查案件卷宗即明，則被告主觀上認為有
31 權利可資主張，並向智商法院聲請對原告為定暫時狀態之處

分，乃基於中華民國憲法第16條規定賦予人民之訴訟權為權利行使，且係交由智商法院認事用法、為准駁之判斷，此與逕行要求原告停止使用系爭設備，尚屬有間。況被告之上開聲請業經智商法院以110年度民暫字第6號裁定駁回後，被告提起抗告，復經智商法院以111年度民暫抗字第3號駁回其抗告而確定，足見被告之聲請行為，並未達到實際停止原告使用系爭設備之程度或效果。此外，觀諸被告上開事件中，係於111年1月18日聲明請求：「1.命相對人（即本件原告，下同）於兩造侵害專利權、著作權及商標權等爭議訴訟事件判決確定前，不得自行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容，並以此生產、製造、販賣相關產品。2.禁止相對人自行或透過任何第三人再以任何方式使用聲請人（即本件被告，下同）系爭商標及商標註冊號00000000號商標、商標註冊號00000000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。」（見本院卷第47頁），核其聲請內容，僅能認被告為維護系爭專利，聲請法院禁止原告利用系爭設備生產系爭口罩此主產品，然並未禁止原告使用系爭設備進行與系爭專利無關之其他口罩生產，則揆諸上開說明，被告此部分所為亦難認該當系爭專利授權契約第3條第2項「停止乙方使用該專屬設備」之舉，即無違約可言。原告請求給付違約金，尚屬無據。

五、綜上所述，被告難認有違反系爭專利授權契約第3條第2項約定情事，原告依系爭專利授權契約第5條第2項約定請求被告給付違約金100萬元，為無理由，應予駁回。其訴既經駁回，其假執行之聲請失所附麗，併駁回之。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核與判決結果無影響，爰不逐一論列，附此敘明。

01 七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
02 中 華 民 國 112 年 11 月 30 日
03 民事第五庭 法 官 蔡牧容
04 以上正本係照原本作成。
05 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
06 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
07 中 華 民 國 112 年 11 月 30 日
08 書記官 薛德芬