

臺灣臺北地方法院民事簡易判決

108年度北簡字第18071號

原告 中央研究院

法定代理人 廖俊智

訴訟代理人 劉允正律師

郭年原律師

蘇小雅律師

被告 捷耀光通訊股份有限公司

法定代理人 張錫麟

訴訟代理人 陳清進律師

施又丞律師

張欣潔律師

訴訟代理人 宋雪玉

上列當事人間請求給付授權金事件，本院於中華民國109 年3 月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣參拾萬元，及自民國一百零八年十一月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，暨新臺幣陸萬元之違約金。

訴訟費用新臺幣參仟柒佰參拾元由被告負擔。

本判決得假執行。但被告以新臺幣參拾陸萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

一、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，應以文書為之，民事訴訟法第24條定有明文。查兩造所簽訂之非專屬授權契約書第17條約定，兩造合意以本院為本契約涉訟時之第一審管轄法

01 院，是以原告向本院提起本件訴訟，本院自有管轄權，合先
02 敘明。

03 二、原告主張：兩造於民國102 年2 月1 日簽訂非專屬授權契約
04 （下稱系爭契約），約定原告同意將研發成果「加速器束流
05 監測器及其讀出裝置」（下稱系爭研發成果）以非專屬授權
06 之方式，授權予被告使用，被告則支付原告授權費、浮動授
07 權費及權利金等作為授權對價，依系爭契約第4 條第2 款約
08 定，被告應於「本技術之產品開始於市場銷售或簽約日起5
09 年內（106 年10月31日前）」，支付原告浮動授權費新臺幣
10 （下同）300,000 元，至遲應於106 年10月31日屆至後30日
11 內（即106 年11月30日為清償期限），一次全額支付予原
12 告，然被告拒絕依約給付授權對價，另依系爭契約第10條第
13 2款約定，原告尚得按遲延日數，請求按每日以欠款金額千
14 分之三，即每日900 元（計算式： $300000 \times 0.3\% = 900$ ）計
15 算之違約金，然被告自106 年12月1 日起遲付迄今，原告僅
16 按該浮動授權費之20% 的範圍內請求，即請求違約金60,000
17 元，爰依系爭契約第4 條第2 款、第5 條第2 款、第10條第
18 2款約定，請求被告給付浮動授權費300,000 元及違約金60,
19 000元，為此提起本件訴訟等語，並聲明：被告應給付原告3
20 00,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週
21 年利率5%計算之利息，暨60,000元之違約金。

22 三、被告則以：107 年3 月14日原告智財技轉處薛世怡博士主動
23 寄發電子郵件予被告，說明原告未提供任何文件資料予被
24 告，提出希望終止契約，並說明是原告執案計畫的二位博士
25 主動要求終止，並於同年月16日主動協助被告撰寫終止文內
26 容，同年20日被告依薛世怡博士建議將終止文草稿寄給原告
27 確認，薛世怡博士確認有收到並說明會再來函正式詢問是否
28 同意終止契約，之後原告就沒有對終止契約有任何作為，被
29 告依系爭契約第4 條第1 點約定於102 年度已支付固定權利
30 金300,000元給原告，顯示被告當時有意履行契約，依系爭
31 契約第7條第2 項約定，原告需擔保忠實履行契約，然自102

01 年至今被告並未收到任何原告交付契約相關之技術文件/產
02 品，致被告未能達成階段條件，已造成被告專案停滯損失，
03 原告並未履行其契約義務，已屬違約，現要求被告支付浮動
04 授權費300,000元和違約金60,000元，實不合理等語，資為
05 抗辯，並聲明：(一)原告之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔
06 保請准宣告免為假執行。

07 四、原告主張兩造於102年2月1日簽訂系爭契約，約定原告同
08 意將系爭研發成果以非專屬授權之方式，授權予被告使用，
09 被告則支付原告授權費、浮動授權費及權利金等作為授權對
10 價，有系爭契約可稽（見本院卷第13-32頁），復為兩造所
11 不爭執，堪信為真實。

12 五、原告主張被告應給付浮動授權費300,000元及違約金60,000
13 元，則為被告否認，並以前詞置辯，茲析述如下：

14 (一)被告抗辯系爭專利為原告與國立中央大學與國立聯合大學所
15 有，然僅被告與原告簽訂系爭契約，其授權違反專利法第64
16 條之規定，系爭契約應屬無效，原告不得向原告請求浮動授
17 權費300,000元云云，然依原告提出之原告與國立中央大
18 學、國立聯合大學共同簽立之共有研發研究成果協議書第5
19 點約定「技術移轉之主導權，甲方（即原告）代表就『本成
20 果』（指適用於多通道離子/電子束流監測器的讀出系統架
21 構《本院覽號：02A-0000000》）進行技術進行移轉及相關
22 推廣，但不得影響乙（指國立中央大學）丙（指國立聯合大
23 學）方之權益。」（見本院卷第233頁），是依上開協議書
24 所載，國立中央大學、國立聯合大學已將關於系爭專利進行
25 技術移轉及相關推廣授權由原告代表為之，原告自屬有權與
26 被告簽訂系爭契約，故被告辯稱本件僅被告與原告簽訂系爭
27 契約，其授權違反專利法第64條之規定，系爭契約應屬無效
28 云云，自非可採。

29 (二)被告辯稱原告自102年至今被告並未收到任何原告交付契約
30 相關之技術文件/產品，原告並未履行其契約義務，已屬違
31 約云云，然依系爭契約第1條第1款約定：「甲方（即原

告) 同意將其物理研究所鄧炳坤博士等研究人員與國立中央大學物理系陳鎰鋒教授暨國立聯合大學光電工程學系王正祥教授之研發成果加速器束流監測器及其讀出裝置(以下簡稱本資料, 說明見附件一視為本契約之部分), 依本契約第二條第一款授權予乙方(即被告)使用。」(見本院卷第13頁), 即兩造約定原告將加速器束流監測器及其讀出裝置(說明見附件一)依第2條第1款授權予被告使用, 則附件一(見本院卷第20-30 頁)既為授權之內容並已檢附於系爭契約中並於簽約時交付被告, 應認原告已盡其履行義務。且系爭契約第7條第2款僅約定「甲方擔保忠實履行本契約, 盡力協助促成乙方順利自行製造本產品」, 並未約定原告應提供被告其他技術文件, 又依系爭契約第2條第2款約定「乙方依前款承受本資料之權利時, 得要求甲方提供諮詢服務, 其細節由雙方另行協議之。惟甲方提供諮詢服務所需之費用另計」, 亦可認原告依契約並無提供諮詢之義務, 僅係被告得請求諮詢服務, 且該服務需另計費, 是被告前開所辯實屬無據。

(三)復依證人鄧炳坤結證稱: 我是加速器束流監測器及其讀出裝置的發明人之一, 我知道原告跟被告有簽署授權契約書的事情, 兩造簽約後我沒有提供系爭專利的技術文件及產品給被告, 但是合約已經有提出相關的專利資料, 就我記憶合約少了三張圖, 但是該圖式在網路上也都有公開了, 依照合約的相關資料, 再配合網路公開的圖式, 被告就可以去製造產品; 我在107 年2 月間向薛世怡表示未交付被告技術文件, 希望協助終止契約, 是因為當時被告應該交付第二期款, 對方好像沒有意願繼續實施, 所以才會提出終止合約的意見, 要終止合約與有無交付文件給被告無關, 而被告到107 年2 月間也沒有來跟我們要過相關的文件, 所以我們以此來判斷被告既不願意付錢也沒有來要文件, 應該是沒有意願履行; 本件的發明是我們先與被告接洽, 因為之前已經跟被告有長期的合作, 而被告是光電產業應該也算是電子專業領域之

01 人，因之前合作關係非常良好，所以才會找被告，他們也有
02 意願生產推廣，我們才向原告陳報，由原告來處理簽約等行
03 政作業；契約第4 條第2 款約定「本技術資產品開始於市場
04 銷售或簽約日起五年內（民國106 年10月31日前），乙方需
05 支付甲方浮動授權費新臺幣30萬元整。」，是指給付款項有
06 兩個條件，一個是開始於市場銷售，一個是簽約日起5年
07 內，只要有一個條件符合就要支付30萬元，就我的認知，如
08 果被告的產品在簽約後5 年內已經有先行銷售，從開始銷售
09 時就須給付30萬元，如果5 年內都沒有銷售，5 年到期了還
10 是要給付30萬元，本件專利，是電子電路的裝置，系爭契約
11 的第15頁有3 個圖是實施專利的重要文件，而這3 個圖在契
12 約中雖然沒有，但可以在公開的網路上查到，依照公開的電
13 路圖以被告能力應該可以製造相關的產品等語（第179-185
14 頁），是依證人上開證述，原告雖沒有提供系爭專利的技
15 術文件及產品給被告，但是合約中已經有提出相關的專利資
16 料，被告到107 年2 月間亦未向原告要過相關的文件，被告
17 依專利的內容及公開的電路圖，應該可以製造相關的產品，
18 且被告支付浮動授權費有2 個條件，一個是被告的產品在簽
19 約後5 年內開始於市場銷售，一個是簽約日起5 年內，即簽
20 約後5 年內都沒有銷售產品，5 年到期了還是要給付。

21 (四)從而，依系爭契約第4 條第2 項約定：「浮動授權費：做為
22 依本契約所提供之授權對價，乙方（即被告）應致力於下列
23 條件（Milestones）之開發，並支付浮動授權費。本技術之
24 產品開始於市場銷售或簽約日起5 年內（106 年10月31日
25 前），乙方需支付甲方（即原告）浮動授權費300,000
26 元。」（見本院卷第14頁），是依上開約定，被告支付原告
27 浮動授權費300,000 元之條件為(1)本技術產品開始於市場銷
28 售起、(2)簽約日起5 年內即106 年10月31日前，任一條件成
29 就，被告即負有支付原告浮動授權費300,000 元之義務。本
30 件被告雖未製造產品於市場銷售，然契約簽訂已逾5 年，依
31 系爭契約第4 條第2 款約定，被告至遲應於106 年10月31日

期滿後支付浮動授權費300,000 元予原告。

(五)又依系爭契約第5 條第2 款約定：「浮動授權費之支付，乙方應於其階段條件成就（或收到甲方書面通知）後30日內，依照條件開發項目將浮動授權費壹次全額支付甲方。」、第10第2 款約定：「若乙方不履行第五條（付款辦法）約定，乙方除應補足，甲方並得依其違約情事，按遲延日數，每日以欠款金額千分之三，向乙方請求違約金。」（見本院卷第14、16頁），被告應於106 年10月31日期滿向被告給付浮動授權費300,000 元，已如前述，再依上揭付款辦法，被告應於106 年11月30日前將浮動授權費300,000 元一次全額支付予原告，然被告未依約給付，應自106 年12月1 日負遲延責任，至起訴日即108 年10月25日止，共遲延694 日，按每日900 元計算之違約金為624,600 元（計算式： $900 \times 694 = 624,600$ ），然原告自行減縮僅請求按浮動授權費300,000 元之20% 計算之違約金60,000元（計算式： $300000 \times 20\% = 60000$ ），尚屬適當，應予准許。

(六)末按遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五；給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第233 條第1 項前段、第203 條、第229 條第2 項分別有明文規定。本件原告之請求，核屬無確定期限之給付，自應經原告催告未為給付，被告始負遲延責任。準此，原告請求被告給付自起訴狀繕本送達翌日即108 年11月15日（見本院卷第57頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，核無不合，併予准許。

六、綜上所述，原告據以提起本訴，請求被告給付300,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日即108 年11月15起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，暨60,000元之違約金為有理由，應

予准許。

七、本件係就民事訴訟法第427條訴訟適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行，並依同法第392條第2項規定，依被告聲請宣告被告如預供擔保，得免為假執行。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。本件訴訟費用額，依後附計算書確定如主文第2項所示金額。

中 華 民 國 109 年 4 月 14 日
臺北簡易庭 法 官 葉藍鸚

訴訟費用計算書

項 目	金 額（新臺幣）	備 註
第一審裁判費	3,200元	原告繳納
第一審證人旅費	530元	被告繳納
合 計	3,730元	

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本庭提出上訴狀（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 109 年 4 月 14 日
書記官 林錫欽