

臺灣高等法院民事判決

108年度上更一字第83號

上訴人 廣涵科技有限公司

0000000000000000

法定代理人 葉南輝

訴訟代理人 林育竹律師

謝庭恩律師

被上訴人 光弘生醫科技股份有限公司（原名光弘科技股份有
限公司）

法定代理人 郭惠卿

訴訟代理人 張元宵律師

複代理人 古宏彬律師

吳仁華律師

上列當事人間請求返還資料等事件，上訴人對於中華民國102年1
2月6日臺灣臺北地方法院101年度訴字第4775號第一審判決提起
上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於109年8月18日言詞辯
論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及除確定部分
外訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人自民國一百零一年九月二十九日起不得再使用硫酸鈣定
時降解陶瓷技術，亦不得自行或使第三人直接或間接為生產、製
造、販賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為。

被上訴人應給付上訴人新臺幣壹佰萬元，及自民國一百零二年一
月二十九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一審、第二審（除確定部分外）及發回更審前第三審訴訟費用
由被上訴人負擔百分之一，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述

者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。查上訴人於原審就禁止被上訴人使用技術或權利部分，乃係聲明：被上訴人不得再運用「硫酸鈣定時降解陶瓷技術」（下稱系爭上訴人之技術）之技術或權利，亦不得再從事與此技術產品類似之業務行為（見原審卷第130頁），嗣於本院前審審理中更正該項聲明為：被上訴人不得再使用系爭上訴人之技術，亦不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為（見本院上字卷四第176頁），嗣於本院審理時，補充為：被上訴人自起訴狀繕本送達翌日起不得使用系爭技術，不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為（見本院上更一字卷一第249頁），經核上訴人並未變更訴訟標的，僅屬聲明之更正、補充，非為訴之變更或追加，揆諸首揭規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：兩造於民國（下同）98年4月8日簽訂合作約定書（下稱系爭契約），約定合作共同進行「約定項目」之生產製造、行銷等。伊於98年8月10日依系爭契約第1條第2項第2款約定，移轉系爭上訴人之技術之製程及配方予被上訴人，由其擁有此技術生產之CASEP（下稱系爭CASEP）品牌，伊依系爭契約第3條第4項約定則有權單方決定系爭CASEP原料之行銷（含價格制定），縱否，依第4條約定，價格亦需由兩造共同決定，乃其向被上訴人確認系爭CASEP原料之每公斤報價為新臺幣（下同）7,000元後，被上訴人竟於101年6月15日擅以每公斤1萬元向訴外人國維聯合科技股份有限公司（下稱國維公司）報價，致買賣未成交，伊乃於101年7月2日終止系爭契約。又系爭契約第2條第2項、第6條第1項約定，被上訴人不得以其所開發之晶瓷牙根系統及相關器械之技術（下稱系爭被上訴人之技術）與第三人合作，此技術若得申請專利權，應由伊執行技術保護、專利申請，並共同列名，被上訴人違反約定，擅於100年11月2日、101年1月19日

01 向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請取得「牙科人工植
02 體改良」（第M438247號）、「組合式手術刀」（第M438242
03 號）等新型專利，及於100年11月10日、101年1月18日在大
04 陸地區申請「組合式手術刀」、「牙科人工植體改良」專利
05 （下合稱系爭光弘公司專利），伊為此以102年7月30日民事
06 準備書(三)狀暨調查證據聲請狀終止系爭契約。訴外人即其公
07 司執行長閻京如於98年4月15日、12月16日向智財局申請並
08 取得「人工植牙鑽頭」（第M380794號）、「牙科人工植
09 體」（第M365164號）等新型專利，及於98年12月16日、99
10 年4月12日、99年8月23日、99年11月26日在大陸地區申請
11 「一種人工植牙鑽頭」、「牙科人工植體結構」、「一種牙
12 科人工植體」、「一種牙科人工植體及其製造方法」專利
13 （下合稱系爭閻京如專利）乃被上訴人所有，被上訴人與閻
14 京如合作而交其申請專利，未與其共同列名，伊並以102年8
15 月22日民事準備書(四)暨調查證據聲請狀終止系爭契約。系爭
16 契約既經伊合法終止，被上訴人依系爭契約第7條第2項第1
17 款約定，應給付伊懲罰性違約金1億元，依同條項第2款約
18 定，不得再運用系爭上訴人之技術、從事類似之業務。爰提
19 起本訴，並聲明：(一)被上訴人自起訴狀繕本送達翌日起不得
20 使用系爭上訴人之技術，不得自行或使第三人直接或間接為
21 生產、製造、販賣、使用、實施、授權、交付、處分之行
22 為；(二)被上訴人應給付上訴人1億元，及自民事追加起訴狀
23 繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息
24 （未繫屬部分，不另贅述）。

25 二、被上訴人則以：依系爭契約第4條約定，系爭CASEP原料之價
26 格應由雙方共同決定，國維公司前於100年間訂購時伊雖以
27 每公斤7,000元之價格報價，但後續就系爭CASEP原料進行第
28 二、三次試量產時因含鐵量過高、酸鹼值過高等因素而未能
29 通過測試，致無法量產，後國維公司於101年間要求報價並
30 提供三次試量產資料，伊因認系爭CASEP原料係作為人工骨
31 粉（醫療器材）使用，將來要植入人體，本於道德堅持對應

01 否報價有疑而未立即報價，且每公斤7,000元之價格不敷成
02 本，無由令伊吸收損失，伊為保留周旋空間始以每公斤1萬
03 元為口頭報價，此非正式報價，不具拘束買賣當事人之效
04 力，伊無違約，國維公司亦非僅因報價過高而未買受。兩造
05 約定系爭被上訴人之技術經雙方合作開發而得申請專利權
06 時，始由兩造共同列名，上訴人對系爭被上訴人之技術不熟
07 悉，對於材料的組成、配方、製程的技術等重要事項均未提
08 供協助，且系爭光弘專利係伊向閻京如價購，系爭閻京如專
09 利則為閻京如個人研發，伊未違約。縱認伊有違約，上訴人
10 未曾以專利部分之主張終止系爭合約，且上訴人就系爭契約
11 之履行未支付任何金錢，系爭CAESP原料無法量產，申請專
12 利亦被駁回，上訴人就其主張之違約情事，並無任何獲利之
13 可能，其請求1億元違約金，顯屬過高等語，資為抗辯。

14 三、原審判決駁回上訴人之訴。上訴人不服提起上訴，聲明：(一)
15 原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分廢棄；(二)被
16 上訴人自起訴狀繕本送達翌日起不得再使用系爭上訴人之技
17 術，亦不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販
18 賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為；(三)被上訴人應
19 給付上訴人1億元及自民事追加起訴狀繕本送達翌日起至清
20 償日止，按週年利率5%計算之利息。被上訴人答辯聲明：
21 上訴駁回。【原審駁回上訴人請求被上訴人應將伊交付系爭
22 上訴人之技術之製程及配方等全部書面技術資料，返還予伊
23 部分，前經上訴人上訴，嗣撤回上訴（見本院上字卷三第76
24 頁），業已確定】

25 四、兩造不爭執事項（見本院卷第250-251頁）：

26 (一)兩造於98年4月8日簽訂系爭契約。

27 (二)上訴人於98年8月10日將系爭契約第1條第2項第2款約定之系
28 爭技術之技術製程及配方資料交付予被上訴人收執。

29 (三)閻京如任職於被上訴人期間，曾申請下列專利：

30 1.於98年4月15日向智財局申請「牙科人工植體」（第M365164
31 號）專利。

01 2.於98年12月16日向智財局申請「人工植牙鑽頭」(第M38079
02 4號)專利。

03 3.於98年12月16日在大陸地區申請「一種人工植牙鑽頭」專
04 利。

05 4.於99年4月12日在大陸地區申請「牙科人工植體結構」專
06 利。

07 5.於99年8月23日在大陸地區申請「一種牙科人工植體」專
08 利。

09 6.於99年11月26日在大陸地區申請「一種牙科人工植體及其製
10 造方法」專利。

11 (四)被上訴人曾聲請下列專利：

12 1.於100年11月2日向智財局申請「組合式手術刀」(第M43824
13 2號)。

14 2.於100年11月10日在大陸地區申請「組合式手術刀」專利。

15 3.於101年1月18日在大陸地區申請「牙科人工植體改良」專
16 利。

17 4.於101年1月19日向智財局申請「牙科人工植體改良」(第M4
18 38247號)專利。

19 五、上訴人主張被上訴人擅自向國維公司報價，違反系爭契約第
20 3條第4項、第4條約定，未將系爭光弘、閻京如專利交伊申
21 請並共同列名，違反系爭契約第2條第2項、第6條第1項約
22 定，其業以此等情事終止系爭契約，被上訴人依系爭契約第
23 7條第1項第1款、第2款約定，應賠償1億元之懲罰性違約
24 金，並不得運用系爭上訴人之技術等語，均為被上訴人否
25 認，並以前詞置辯，兩造爭點為：(一)被上訴人是否違反系爭
26 契約第3第4項、第4條約定？(二)被上訴人是否違反系爭契約
27 第6條第1項第1款、第2條第2項約定？(三)系爭契約是否經上
28 訴人終止？上訴人依系爭契約第7條第2項第2款約定，請求
29 被上訴人自起訴狀繕本送達翌日起不得使用系爭上訴人之技
30 術，不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、
31 使用、實施、授權、交付、處分之行為，是否有理由？(四)上

01 訴人得否依系爭契約第7條第2項第1款約定，請求被上訴人
02 給付懲罰性違約金，是否有理由？茲審酌如下：

03 (一)被上訴人是否違反系爭契約第3第4項、第4條約定？

04 1.上訴人主張：系爭契約第3條第4項約定，伊應有權決定系爭
05 CASEP原料之行銷運作，此包含訂價及報價，被上訴人應依
06 伊決定之報價向國維公司為報價，被上訴人則否認，並抗辯
07 依系爭契約第4條約定，價格應由兩造共同決定等語。

08 (1)按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之
09 辭句，民法第98條定有明文。而所謂探求當事人之真意，如
10 兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事
11 實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事
12 人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原
13 則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之權利義務是否符
14 合公平正義（最高法院104年台上字第1150號判決要旨參
15 照）。

16 (2)經查，系爭契約第3條第4項約定：「約定項目未來之行銷運
17 作，除第1條第2項（即系爭上訴人之技術、上訴人所開發之
18 骨科植入物等技術）由乙方（即上訴人）決定外，第1條第1
19 項之行銷運作則由甲、乙雙方共同決定之」（見原審卷第13
20 頁），兩造就系爭契約第3條第4項約定之行銷運作是否包含
21 訂價、報價有所爭執，其等關於此條約定之真意為何，即有
22 探究之必要。又系爭契約第4條約定：「約定項目產品之銷
23 售價格依據總運作成本作為基礎，而該等成本係依據各方對
24 於所負責部分成本降低之努力，各方均應『竭盡所能』地將
25 降低運作成本，並將相關資訊坦誠地公開，以期為本約各方
26 獲取最後成功」等語（見原審卷第13頁），可知運用系爭上
27 訴人之技術之系爭CASEP原料之銷售價格，應以總運作成本
28 作為基礎，該等成本並包含兩造各自負責之成本。上訴人法
29 定代理人葉南輝（下逕稱葉南輝）於101年6月15日寄予被上
30 訴人電子郵件中提及：「…每公斤報價一萬圓？這與『我們
31 討論定案』的價格差距頗大，與前次對國維報價有將近25%

01 的漲幅，就我們所知，『原料』等價格並無變動，且當時對
02 國維的報價，已是依據貴公司列出之『實際成本再加價』
03 了…不知何以此次不依之前大家『商定價格』報價…」、
04 「我之前已不知多少次提醒Vicky（即被上訴人公司財務經
05 理郭惠卿，下逕稱郭惠卿），運作與『訂價』都是依據光弘
06 提供資料為基礎，並『經過大家正式討論決議』過的」等語
07 （見本院上更一卷一第116、118頁）；證人閻京如並具結證
08 述：銷售價格必須經兩造協議等語（見本院上字卷二第32頁
09 反面），堪認被上訴人抗辯系爭CASEP原料之銷售價格，須
10 經兩造以成本為基礎商討議定後共同決定，非由上訴人單方
11 所能自行決定等語，信屬有據。至葉南輝雖證稱：系爭契約
12 第3條第4項約定之行銷運作包含訂價、報價均應由上訴人決
13 定云云（見本院上字卷二第30頁反面）；證人即系爭契約丙
14 方見證人航偉科技股份有限公司（下稱航偉公司）總經理朱
15 天翎則證述：就伊認知系爭契約第3條第4項約定，關於第1
16 項第2款之約定項目即系爭CASEP行銷由上訴人決定，係因上
17 訴人具有此方面的專業與經驗，所以由上訴人來制定行銷包
18 括價格，而系爭合約第4條約定的意思就是關於價格，兩邊
19 都要提出成本資料，要公開透明，但關於銷售價格的決定權
20 還是回到系爭合約第3條第4項的約定云云（見本院上字卷三
21 第193頁反面至194頁）。但此等證述均與葉南輝於前述電子
22 郵件內容提及「我們討論定案」、「商定價格」、「經過大
23 家正式討論決議」等詞不符，不足為採。是以，系爭CASEP
24 原料之價格、報價等依系爭契約第4條約定，應由兩造共同
25 決定，可堪認定，系爭契約第3條第4項約定之行銷運作自不
26 包含訂價、報價。

27 (3)上訴人雖據郭惠卿於100年5月27日、100年6月14日寄予葉南
28 輝之電子郵件表示：「附件是CASEP的成本計算表，該成本
29 計算表尚未加入磨粉及過篩的成本，請指示報價給國維的價
30 格」、「價格就由您來訂，我出報價單給國瑞，上次您的指
31 示是每公斤6,500到7,000之間，請您指示要報價的價格」等

語（見原審卷第26、29頁），主張系爭CASEP之銷售價格應由其單方決定云云。但由前述(2)葉南輝以電子郵件表示：「我之前已不知多少次提醒Vicky（即郭惠卿），運作與『訂價』都是依據光弘提供資料為基礎，並『經過大家正式討論決議』過的」等語觀之，顯然郭惠卿對於兩造以契約約定之訂價應如何為決定並不十分清楚，以致常需上訴人提醒訂價乃經大家正式討論決議一事，郭惠卿於前開電子郵件所言，自難用以證明上訴人之主張。

(4)系爭契約第3條第4項約定之行銷運作不包含訂價、報價，且系爭CAESP原料之價格、報價等依系爭契約第4條約定，應由兩造共同決定，前經認定，則上訴人以其依系爭契約第3條第4項約定得單方決定價格為由，主張被上訴人違約云云，要屬無據。

2.上訴人主張如系爭CASEP原料之銷售價格應由兩造共同決定，兩造前合意以每公斤7,000元之價格向客戶報價，被上訴人並因此於100年7月25日向國維公司報價，其於101年間應依此價格報價，然於101年6月15日逕自以每公斤1萬元向國維公司報價，違反系爭契約4條約定；被上訴人則抗辯系爭CASEP原料之第一次試量產產品雖合格，但第二次、第三次試量產產品，有酸鹼值不合格及含鐵量過高等問題，未能通過三批試量產測試，而系爭CASEP原料係作為人工骨粉之用，將來要植入人體，屬醫療器材，其本於道德堅持認為應通過三批試量產測試，才能進行量產並報價，其為保留周旋空間，始先以口頭報價，而未出具正式報價單，應無違反系爭合約第3條第4項之約定等語。

(1)經查，國維公司於101年5月16日以電子郵件向被上訴人表示：「…我們公司（即國維公司）預計可能會下的單for CA SEP約7~8KG左右，不知貴公司的報價及交期為何？另外，CA SEP這原料貴公司已做過3批試量產及相關試驗嗎？若都已具備齊全的話，是否可以提供更詳細資料給我們參考…」等語（見原審卷第193頁），可知國維公司於101年5月請求被上

01 訴人報價時，並請求提供三次試量產資料。

02 (2)關於國維公司前開請求，葉南輝於101年5月17日向郭惠卿陳
03 稱：「…收到國維的告知，有關訂購CASEP之事。請速依商
04 定之價格給予報價…」等語，郭惠卿則於101年5月21日回
05 覆：「…來信詢問CASEP的事情，…後續第二次及第三次單
06 獨試做的產品…都不合格，我不知道這樣怎麼量產，…就算
07 我們沒通過三批試量產是機密不告訴國維，但是提供國維報
08 價後，我也不知道怎麼供料才好…」等語（均見原審卷第12
09 9頁），並於101年6月13日表示：「…自你提出本公司含鐵
10 過高，我們就自行送驗，並且重新製作一次，檢驗後數據還
11 是過高…我們並沒有殆（怠之誤）於執行，而是三批試量產
12 未執行成功，又無法取得協助，因此執行不下去。國維報
13 價，就請您指示要報價多少，我依指示辦理」等語（見本院
14 上更一卷一第121頁）。足見關於國維公司於101年5月間請
15 求報價一事，兩造就此次之定價為何，是否維持前次每公斤
16 7,000元之價格，及系爭CASEP原料因尚未通過三批試量產測
17 試，是否得以量產等事仍有爭議、質疑，即兩造就國維公司
18 於101年5月間請求報價一事，就價格尚未達成合意，上訴人主
19 張以前次出售國維公司之價格為合意價格云云，要屬無據。

20 (3)被上訴人由閻京如以口頭向國維公司報價每公斤1萬元，閻
21 京如並於101年6月15日通知上訴人，其則回覆：「…每公斤
22 報價一萬圓？這與『我們討論定案』的價格差距頗大」等
23 語，有閻京如於101年6月15日寄發之電子郵件可證（見本院
24 上更一卷一第118頁）；被上訴人雖抗辯口頭報價與提出報
25 價單之正式報價不同，但證人即國維公司經理儲明非結證
26 稱：被上訴人有報價，報價1萬元等語（見原審卷第371
27 頁），堪認上訴人主張被上訴人業已報價等語，信屬有據。
28 又關於系爭CASEP原料之報價須經兩造合意，兩造就國維公
29 司於101年5月間請求報價一事，就價格尚未達成合意，前均經
30 認定，是上訴人主張被上訴人違反系爭契約第4條約定，於
31 兩造尚未共同決定前，即以口頭向國維公司報價等語，堪可

01 採信。

02 (二)被上訴人是否違反系爭契約第6條第1項第1款、第2條第2項
03 約定？

04 1.上訴人主張系爭光弘、閻京如專利均屬系爭契約第1條第1項
05 約定之系爭被上訴人之技術範疇，依系爭契約第2條第2項約
06 定，被上訴人不得與閻京如合作，且依系爭契約第6條第1項
07 約定，應交由伊執行專利權申請，被上訴人違約，並使光弘
08 專利單獨登記於其名下，閻京如專利單獨登記於閻京如名
09 下，業已違約；被上訴人則抗辯兩造約定雙方共同合作開發
10 者，方共同列名申請專利，系爭光弘、閻京如專利均閻京如
11 個人研發，其則向閻京如價購系爭光弘專利，且上訴人就此
12 等專利之研發並未提供任何關於材料的組成、配方，製程的
13 技術、配方等重要事項之協助，不得共同列名，其無違約等
14 語。

15 2.經查，證人葉南輝證稱：系爭契約協商、簽訂過程，均由閻
16 京如與其接觸等語（見本院上字卷二第28頁），證人閻京如
17 則證述其承諾提供個人之技術予被上訴人，其代表被上訴人
18 與上訴人簽署系爭契約等語（見本院上字卷二第32、33
19 頁），是系爭契約第2條第2項雖約定被上訴人不得以系爭被
20 上訴人之技術與第三人合作（見原審卷第12頁），但閻京如
21 並非第三人，上訴人主張被上訴人違反此一約定云云，難為
22 有據，核先陳明（以下就被上訴人是否違反系爭契約第6條
23 第1項第1款約定論述）。

24 3.兩造於98年4月8日簽署系爭契約，系爭光弘、閻京如專利均
25 於契約簽署後申請取得，為兩造不爭。又關於系爭被上訴人
26 之技術，證人葉南輝證稱：伊於98年3月12日詢問系爭被上
27 訴人之技術為何，被上訴人於翌日以電子郵件檢附向經濟部
28 申請科技研究發展專案之SBIR計畫申請書（第二期，計畫期
29 間：98年6月1日至100年5月31日），說明系爭被上訴人之技
30 術包含人工牙根設計、人工牙根3D設計，及人工牙根後續
31 衍生的產品包括手術刀、鑽頭都在內等語（見本院上字卷二

第28頁)；證人朱天翎證述：伊請被上訴人提供系爭被上訴人之技術之概述資訊，被上訴人所提即為前述SBIR計畫申請書等語（見本院上字卷三第192頁反面）；該SBIR計畫申請書則記載執行目標為「設計及製作精密陶瓷一體成形人工牙根」，衍生技術有手術器械項目，該項目含有「陶瓷手術刀」、「陶瓷鑽頭」等項（見本院上字卷一第216頁反面、第223頁）；被上訴人亦不爭執系爭光弘、閻京如專利均屬該SBIR計畫申請書所欲研發完成之「精密陶瓷人工牙根製造技術」與其衍生產品含相關手術器械等項目之技術範疇（見本院卷一第261頁）。堪認系爭光弘、閻京如專利應屬系爭被上訴人之技術範疇，且屬兩造以系爭契約約定所欲開發者。

- 4.系爭契約前言記載：「兩造…同意依據『資源整合、優勢分工』之原則進行整合與合作，共同進行約定項目之生產製造、行銷銷售等運作，以共同創造雙方之利益，且各方明確認知本合作具有『Joint Venture』特性…依據分工，各司其職、共同努力，協議訂定下列條款，以資遵守」，第3條第1項約定：「日後執行約定項目時，雙方應擬訂計畫，依據『優勢分工、事倍功半』之原則，進行各項主、協辦及負責事項之分工（見原審卷第12-13頁），已載明兩造需共同合作、努力，且所謂之共同合作、努力係指擬訂計畫進行各項主、協辦及負責事項之分工。又第1條第1項約定：雙方同意共同合作之約定項目，包括下列項目之技術領域：1.1、系爭被上訴人之技術。1.2、上訴人所開發之技術：1.2.1骨科植入物等技術。1.2.2上訴人與航偉公司合作開發之系爭上訴人之技術。1.3、其他經雙方所商訂，並以任何形式納入成為本約之約定項目」，第6條第1項則約定：「1.1（即系爭被上訴人之技術）、1.2.1（即上訴人所開發之骨科植入物等技術）之技術若得申請著作權、專利權等權利時，應由被上訴人執行技術保護、專利申請等運作，該等權利均屬於本約雙方，以共同列名為原則，費用亦由各方平均負擔，

01 若本約係因合意終止者，各方均各自具有完整而獨立之使用
02 權」等語（見原審卷第12-13頁）；葉南輝則證述：
03 「（問：1.2.1的項目為何沒有申請專利？）因為還在開發
04 階段，需要共同努力之後提出資料才能申請專利，因為是雙
05 方共同努力，所以應由雙方共有」等語（見本院上字卷二第
06 31頁反面），此雖係針對上訴人所開發之骨科植入物等技術
07 將來申請專利所為證述，但系爭契約就此技術與系爭被上訴
08 人之技術均屬第6條第1項約定之內容，應為相同解釋，足認
09 關於系爭被上訴人之技術將來若得申請專利，應以兩造共同
10 列名為原則之約定，亦係以兩造共同努力為前提。又郭惠卿
11 於兩造簽約當日以電子郵件詢問葉南輝：「我們現在正在申
12 請一個"人工牙根螺牙設計"的專利（正式名稱還尚未確
13 定），這部分跟我們的合約會不會有關？需要在合約中註明
14 嗎？」，葉南輝回以：「我建議不用特別去提了。廣涵與光
15 弘合作的部分…原則上，廣涵的POROUS及HA的任何技術，申
16 請專利時均由光弘共同列名申請人（即所有人），而光弘陶
17 瓷牙根的任何專利該部分也讓廣涵科技…列名申請人…」等
18 語（見本院上字卷一第231-232頁），可見關於系爭契約前
19 被上訴人單方努力之部分，葉南輝業已明白表示不用特別在
20 系爭契約中列明，並表明：「廣涵與光弘」合作的部分方需
21 共同列名。從而，被上訴人抗辯系爭被上訴人之技術所生專
22 利應以兩造共同努力之成果為限，伊始需交上訴人申請專利
23 並與上訴人共同列名等語，信屬有據。則關於系爭光弘、閻
24 京如專利是否應以上訴人為共同專利權人一事，依系爭契約
25 第3條之約定，應視兩造是否擬訂計畫進行專利研發之各項
26 主、協辦及負責事項之分工而定。

27 5.系爭光弘、閻京如專利中經智財局核發者，均係新型專利乙
28 節，有智財局98年9月21日、99年5月21日新型說明書公告本
29 各一份、101年10月1日新型說明書公告本二份、專利公報可
30 證（見原審卷第229-253、256-261、263-276、288-300
31 頁），其餘在大陸地區申請者則有新型或發明專利，由被上

01 訴人公司申請之專利發明人均記載為閻京如，亦有中華人民
02 共和國國家知識產權局99年9月1日、100年3月30日、2月16
03 日、101年5月30日、7月25日、11月7日公告之實用新型專利
04 可參（見本院上字卷一第140-163、186-203頁）。按發明，
05 指利用自然法則之技術思想之創作。專利法第21條定有明
06 文。進步性。而所謂新型專利者，係著重於物品之形狀、構
07 造或裝置之新穎性（最高法院97年度台上字第365號判決參
08 照），上訴人主張以下列方式給予被上訴人專業協助，被上
09 訴人則抗辯此非專利核心事項等語。

10 (1)經查，本件上訴人所提其於系爭契約簽署前提出之專業協
11 助，無非以下列電子郵件為證。但①蔡育佑於97年10月23日
12 寄發之電子郵件、葉南輝與郭惠卿於97年10月29日、30日間
13 聯繫之電子郵件，均係與被上訴人經濟部申請科技研究發展
14 專案之第一期SBIR計畫申請之結案報告有關者（見本院上更
15 一卷一第283-285頁），該其申請之內容則係與材料有關
16 者，非與人工牙根之設計有關（見本院上字卷二第215
17 頁）。②上訴人方面之周賢淦於97年11月5日寄發之電子郵
18 件僅係詢問陶瓷（氧化鋯）牙根之查詢結果（見本院上更一
19 卷一第287頁）。③郭惠卿於97年12月27日寄發之電子郵件
20 係在向葉南輝說明報價、相容性試驗之事（見本院上更一卷
21 一第289頁）。④郭惠卿於98年2月23日寄發之電子郵件係在
22 說明被上訴人向經濟部申請科技研究發展專案之第二期SBIR
23 計畫申請書尚未完成，並與上訴人約時間討論系爭契約及該
24 計畫（見本院上更一卷一第291-294頁）。⑤郭惠卿於98年4
25 月7日寄發之電子郵件係在詢問上訴人人工牙根表面應如何
26 處理（見本院上更一卷一第295頁），但無上訴人回覆內
27 容。是此等電子郵件均無從證明兩造曾就系爭光弘、閻京如
28 專利之物品形狀、構造或裝置之研發為如何分工或執行情形
29 之討論。

30 (2)上訴人主張其於系爭契約簽署後以開會之方式與被上訴人討
31 論，給予專業協助，並提出98年4月23日、5月21日、6月19

01 日、7月2日、7月31日、8月6日、8月13日、8月20日會議紀
02 錄為證（見本院上更一卷一第297-311頁），但此等會議紀
03 錄僅記載討論有關經濟部技術處審查會報告預演及報告內
04 容、晶瓷人工牙根設計工作更改委託單位、進入設計階段及
05 認證、參加金工中心設計說明報告、美國廠商詢問代工陶瓷
06 牙根相關事宜、搭配牙根植牙所需陶瓷器械計畫提出另一開
07 發計畫案（已完成陶瓷鑽頭樣品試做）、人工牙根的無塵清
08 潔包裝、陶瓷Drill仿單等事；其中雖記載討論晶瓷人工牙
09 根設計工作更改委託單位、進入設計階段等事，但會議紀錄
10 中並無討論內容是否包含圖面及該設計為何之記載，無從確
11 認是否與系爭光弘、閻京如專利有關；且被上訴人就已完成
12 陶瓷鑽頭樣品試做一事，雖經會議決議由被上訴人提供產品
13 規格或圖片予上訴人，但上訴人並未提出其回應之證據，且
14 該陶瓷鑽頭與系爭光弘、閻京如專利之物品形狀、構造或裝
15 置是否相同或類似亦無證據證明。是以，關於兩造是否曾就
16 系爭光弘、閻京如專利之物品形狀、構造或裝置之新穎性、
17 進步性之研發，為如何分工或執行情形之討論一事，前述會
18 議紀錄尚無從用以證明。

19 (3)上訴人主張其於系爭契約簽署後以下列電子郵件給予被上訴
20 人專業協助，但①郭惠卿於98年5月20日寄發之電子郵件係
21 請上訴人查詢陶瓷牙根在FDA或歐盟認證之資料（見本院上
22 更一卷一第313頁）。②郭惠卿於98年5月27日寄發之電子郵
23 件係請上訴人幫忙看金工中心之契約（見本院上更一卷一第
24 315頁）。③郭惠卿、葉南輝、周賢淦於98年8月間之電子郵
25 件，乃被上訴人就美國廠商與其間之代工陶瓷牙根，及其產
26 製之產品得否聲請美國FDA認證，美國廠商給予之樣品是否
27 有專利、仿單所為討論（見本院上更一卷一第317-327
28 頁）。④周賢淦於98年9月21日寄發之電子郵件係就仿單為
29 建議（見本院上更一卷一第331頁）。⑤郭惠卿於98年12月
30 15日寄發之電子郵件係就人工牙根製程滅菌包裝詢問（見本
31 院上更一卷一第333頁）。⑥郭惠卿於99年1月22日寄發之電

子郵件係就包材老化測試所需測試明細為說明（見本院上更一卷一第335頁）。凡此，均無從用以證明兩造曾就系爭光弘、閻京如專利之物品形狀、構造或裝置之新穎性、進步性研發為如何分工或執行情形之討論。

(4)從而，上訴人雖主張被上訴人因其共同努力而研發系爭光弘、閻京如專利，但未經舉證證明，所述不足為採。

6.綜合系爭契約第6條第1項約定因開發系爭被上訴人之技術而得申請之專利，以兩造共同努力之成果為限，始由兩造共同列名，及上訴人未能舉證證明其曾就系爭光弘、閻京如專利與被上訴人共同努力等情，上訴人主張被上訴人違反系爭契約第6條第1項約定云云，不足為取。

(三)系爭契約是否經上訴人終止？上訴人依系爭合約第7條第2項第2款約定，請求被上訴人自起訴狀繕本送達翌日起不得使用系爭上訴人之技術，不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為，是否有理由？

查系爭契約第7條第2項第2款約定：若因可歸責於一方之事由導致本約之違反者，可歸責之一方不得享有約定項目所生之專利權利，而該方及因其而知悉本約各項技術者，或參與本約運作之第三人即不得再運用該等技術或權利，亦不得再從事與約定項目類似之業務行為（見原審卷第15頁）。本件上訴人主張被上訴人違反系爭契約第3條第4項、第4條、第6條第1項第1款及第2條第2項約定，僅其中有關第4條之部分，為有理由，其餘均無理由，且第4條約定之違反乃係被上訴人應與上訴人共同決定系爭CASEP原料之價格，卻擅自於101年間決定而為報價等情，均經本院認定如前，是可認上訴人主張被上訴人因可歸責於己之事由，違反系爭契約第4條約定等語，信屬有據。又上訴人就此於101年7月2日以律師函被上訴人終止系爭契約，有冠興法律事務所函為證（見原審卷第94-96頁）。是上訴人主張依前開約定，被上訴人自起訴狀繕本送達翌日即101年9月29日（見原審卷第101

頁)起不得使用系爭上訴人之技術，不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為，自屬有據。

(四)上訴人得否依系爭契約第7條第2項第1款約定，請求被上訴人給付懲罰性違約金？金額若干？

1.按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。民法第252條定有明文。又違約金之約定是否過高，應依違約金係屬於懲罰之性質或屬於損害賠償約定之性質而有不同。若屬前者，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準；若為後者，則應依當事人實際上所受損失為標準，酌予核減。倘所約定之數額，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異（最高法院87年度台上字第2563號、101年度台上字第74號判決意旨參照）。

2.經查，系爭契約第7條第2項第1款約定：若因可歸責於一方之事由導致本約之違反，他方除得終止本約，請求1億元之懲罰性違約金外，並得請求損害賠償（見原審卷第15頁），業已表明其性質為懲罰性違約金。上訴人主張被上訴人違反系爭契約第4條約定而可歸責，其業已終止系爭契約，被上訴人應賠償1億元，被上訴人則抗辯違約金約定過高，揆諸前開說明，有關上訴人得請求之懲罰性違約金數額，即應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形酌定。

3.系爭契約因被上訴人違反第4條關於共同決定價格之約定，而擅自向國維公司報價，以致終止，前經認定；惟國維公司於101年5月請求被上訴人報價時，係表明欲購買7或8公斤之系爭CASEP原料，上訴人主張以每公斤7,000元報價，被上訴人因認不敷成本而以每公斤1萬元報價，而證人儲明非證述：被上訴人第一次報價每公斤7,000元，國維公司採購少量原料後，經過廠區測試，決定採購大批數量，故請被上訴人報價，其報價每公斤1萬元，國維公司認為大量採購會更便宜，故決定不採購等語（見原審卷第371頁），是以每公

斤7,000元計算國維公司此一採購案之總金額約莫5萬6,000元。又兩造以系爭契約第5條約定，依據營業收入減總運作成本之所得，以平分之方式分配利益（見原審卷第13頁），上開5萬6,000元之營收自需扣除總運作成本再平分予兩造，則顯然上訴人因被上訴人未違反系爭契約第4條約定所得受之利益甚微或無。上訴人雖據證人葉南輝之證述，主張系爭CASEP原料如得順利執行，一年之最保守收入為2億元（見本院上字卷二第30頁），但葉南輝僅係依據經濟部全球市場資料為上開證述，並非依據任何實績而推論系爭CASEP原料將來必獲有2億元以上之營收，此由其另證述：「我們安排的第一筆業務就是與國維公司合作，第一筆行銷就被搞砸，所以還沒有開始行銷」等語（見本院上字卷二第30頁），更可證明，上開主張，自屬無據。

4.兩造以系爭契約締結之目的，在於兩造共同提出各自持有之系爭上訴人之技術、被上訴人之技術，以進行生產製造、行銷銷售等運作之合作事宜，自關乎兩造各自持有之相關技術應揭露予他方知悉、運用，換言之，被上訴人知悉系爭上訴人之技術時，上訴人亦知悉被上訴人之技術。而關於系爭契約約定懲罰性違約金為1億元之原因，證人朱天翎證述：當時我們評估系爭上訴人之技術價值2、3億元以上，所以要求被上訴人提出系爭被上訴人之技術範圍，讓我們評估是否對等，後評估系爭被上訴人之技術價值也應有2億元，兩項加起來高達5億元之價值，所以將違約金訂為1億元等語（見本院上字卷三第192頁反面、第194頁），足認系爭上訴人、被上訴人之技術於兩造締約同時，兩造均認技術價值約莫相等。以上情觀之，系爭上訴人之技術雖為被上訴人知悉，但上訴人同時於系爭契約履約過程中知悉價值約莫相當之系爭被上訴人之技術，衡以系爭契約終止後，兩造各自取回所有之技術，被上訴人不得再使用系爭上訴人之技術，及上訴人仍得運用系爭上訴人之技術獲利等情，可見上訴人主張其因被上訴人違約而受有研發費用及系爭上訴人之技術價值之損

01 害高達3億元至6億元間云云，為無可採。

02 5.本院審酌上訴人實收資本額為50萬元（見原審卷第5頁），
03 及其因被上訴人違約報價一事所受實際損害不高，且被上訴
04 人終止系爭契約取回系爭上訴人之技術後仍得運用獲利，暨
05 系爭上訴人之技術雖為被上訴人知悉，但上訴人同時知悉系
06 爭被上訴人之技術等情，認上訴人請求被上訴人給付懲罰性
07 違約金1億元過高，且顯失公平，由被上訴人賠償與上訴人
08 資本額2倍之懲罰性違約金應為適當，故上訴人請求之懲罰
09 性違約金應酌減為100萬元。從而，上訴人依系爭契約第7條
10 第2項第1款約定，請求上訴人給付100萬元，為有理由。

11 六、綜上所述，上訴人依系爭合約第7條第2項第1款、第2款約定
12 ，請求：(一)被上訴人自101年9月29日起不得使用系爭上訴人
13 之技術，不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販
14 賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為被上訴人不得再
15 使用系爭技術，亦不得自行或使第三人直接或間接為生產、
16 製造、販賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為。(二)被
17 上訴人應給付上訴人100萬元即自102年1月29日（按：上訴
18 人以102年1月24日書狀追加此一請求，請求自民事追加起訴
19 狀繕本送達翌日起算，原審通知提出繕本送達回執，其未提
20 出，惟於102年1月28日當庭表示追加，見原審卷第123頁）
21 起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，均為有理由，
22 應予准許，逾此部分之請求，不應准許，應予駁回。從而，
23 原審就上開應予准許部分，所為上訴人敗訴之判決，即有未
24 洽，上訴意旨指摘原判決此部分為不當，求予廢棄改判，為
25 有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2、3項所示。至於上開
26 不應准許部分，原審所為上訴人敗訴之判決，核無違誤，上
27 訴意旨指摘原判決此部分為不當，求予廢棄改判，為無理
28 由，應駁回其上訴。

29 七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，
30 經本院審酌後，核與本件之結論，不生影響，爰不一一贅述
31 ，附此敘明。

01 八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴
02 訟法第449條第1項、第450條、第79條，判決如主文。

03 中 華 民 國 109 年 8 月 25 日
04 民事第十五庭

05 審判長法 官 方彬彬

06 法 官 李慈惠

07 法 官 趙雪瑛

08 正本係照原本作成。

09 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
10 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
11 （均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具
12 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資
13 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但
14 書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

15 中 華 民 國 109 年 8 月 25 日
16 書記官 郭晉良

17 附註：

18 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：

19 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
20 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

21 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
22 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
23 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。