

最高法院民事判決

112年度台上字第1282號

上訴人 聯呈環科社會企業股份有限公司

法定代理人 林彩榕

訴訟代理人 陳智義律師

被上訴人 力燁環保科技有限公司

法定代理人 張力予

被上訴人 奇豪電熱有限公司

法定代理人 陳俞承

上列當事人間專利權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國112年2月16日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第29號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人請求被上訴人力燁環保科技有限公司給付之上訴，及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

一、本件上訴人主張：被上訴人力燁環保科技有限公司（下稱力燁公司）為我國第M450423號「將液態輕芳烴轉換成氣態的設備」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，邀伊合作，雙方乃於民國106年3月13日簽訂非專屬專利授權聲明書（下稱系爭授權書），約定力燁公司授權伊使用系爭專利設備，授權金新臺幣（下同）300萬元，由伊支付製造系爭專利設備、購買周邊設備及銷售推廣之費用，營業淨利由伊與力燁公司按70%、30%比例分配。嗣雙方於同年月31日與被上訴人奇豪電熱有限公司（下稱奇豪公司）簽訂專利設備非專屬授權委託製造契約書（下稱系爭契約），委託奇豪公司製造組裝系爭專利設備。奇豪公司依約製造完成後，依伊通知安裝於訴外人亞昱企業有限公司（下稱亞昱公司）進行第二階段驗收，因亞昱公司不配合，力燁公司收回系爭專利設備，並於

01 同年8月24日通知解除與伊間之合作關係。惟系爭專利設備
02 尚未完成驗收，伊於同年9月13日再通知力燁公司將之移至
03 訴外人巨亞機械有限公司(下稱巨亞公司)進行驗收，未獲置
04 理，力燁公司反於同年9月30日催告伊付清授權金，惟伊陸
05 續給付奇豪公司代工費及購買供組裝之設備費用共計57萬73
06 35元，給付力燁公司部分授權金、購買周邊設備及測試費用
07 共計236萬9810元，已逾系爭契約第3條約定之30%授權金(9
08 0萬元)。力燁公司其後逕將系爭專利設備轉售他人，有給
09 付不能情事，伊於106年9月21日終止與力燁公司間授權契
10 約，再以本件起訴狀繕本之送達對奇豪公司為終止系爭契約
11 之意思表示等情。爰依民法第226條第1項規定，求為命力燁
12 公司給付236萬9810元、奇豪公司給付57萬7335元各本息，2
13 公司間負不真正連帶債務關係之判決。

14 二、被上訴人力燁公司則以：伊依約將系爭專利設備委由奇豪公
15 司製造，第二階段由上訴人指定亞昱公司自106年6月19日至
16 同年7月18日止進行測試，亞昱公司不進行，伊收回系爭專
17 利設備，並於106年8月24日解除與上訴人間合作關係，上訴
18 人自不得再要求伊將系爭專利設備移至巨亞公司進行測試，
19 其後伊將該設備出售處分，於法有據。上訴人對伊提起刑事
20 告訴，業經檢察官為不起訴處分，並駁回其再議確定，可見
21 伊無可歸責事由，自不負給付不能之賠償責任等語，資為抗
22 辯。

23 被上訴人奇豪公司則以：伊依系爭契約約定完成第一階段製
24 造，其後依上訴人指示將系爭專利設備移至指定之亞昱公司
25 測試驗收，係亞昱公司不配合，伊並無可歸責事由。又伊於
26 106年1月16日、5月18日收受上訴人交付訂金10萬元、交機
27 款32萬4200元，係依約受領代工費，未造成上訴人任何損
28 害，上訴人請求伊負賠償責任，為無理由等語，資為抗辯。

29 三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係
30 以：

01 (一)上訴人與力燁公司間簽署系爭授權書，力燁公司非專屬授
02 權上訴人使用系爭專利設備。嗣兩造三方簽訂系爭契約，
03 由上訴人與力燁公司委託奇豪公司製造系爭專利設備，再
04 依上訴人指示移至亞昱公司進行第二階段測試驗收，上訴
05 人、力燁公司及亞昱公司並簽訂保管單（下稱系爭保管單
06 ），約定亞昱公司自106年6月19日起至同年7月18日止進行
07 測試，期間屆滿，由力燁公司收回系爭專利設備，測試期
08 間由亞昱公司負保管責任。其後因亞昱公司拒絕測試，力
09 燁公司於同年7月20日告知上訴人取回系爭專利設備，並於
10 同年8月8日、14日催告上訴人繳納授權金餘額，復於8月24
11 日通知上訴人解除雙方間合作關係；上訴人則於9月13日指
12 示將系爭專利設備移至巨亞公司測試等情，為兩造所不爭。

13 (二)系爭契約係上訴人與力燁公司間授權契約，以及三方承攬契
14 約之混合契約。於奇豪公司製造系爭專利設備後，上訴人依
15 系爭契約第9條第2項約定有指定地點測試或驗收單位之義
16 務，經其指定亞昱公司測試，依系爭契約第4條第2項及系爭
17 保管單約定，上訴人若違約或系爭專利設備測試完成，由力
18 燁公司將該設備取回。是嗣因亞昱公司拒絕測試，力燁公司
19 取回系爭專利設備，並無違約。上訴人於106年8月2日對力
20 燁公司提出刑事告訴，未依系爭契約第8條第3項積極協商解
21 決糾紛，難認符合誠信原則；再於同年9月13日通知力燁公
22 司將系爭專利設備移至巨亞公司進行測試，洵屬無據。

23 (三)上訴人並未證明力燁公司、奇豪公司有可歸責事由，縱使系
24 爭專利設備其後出賣他人而為客觀給付不能，則上訴人主張
25 終止與力燁公司間授權契約、系爭契約，進而依民法第226
26 條第1項規定，請求力燁公司、奇豪公司給付（賠償）236萬
27 9810元、57萬7335元各本息，2公司間負不真正連帶債務關
28 係，為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

29 四、本院判斷：

30 (一)關於廢棄發回（即上訴人請求力燁公司給付236萬9810元本
31 息）部分：

- 01 1. 按基於私法自治及契約自由原則，當事人得自行決定契約
02 之種類及內容，以形成其所欲發生之權利義務關係，如未
03 違反強制或禁止規定，法院自應尊重。倘若當事人訂立之
04 契約，包含數個典型契約之構成分子，並各具有一定分
05 量，各該成分之特徵得以截然劃分及辨識者，應歸入非典
06 型契約中之混合契約。此種混合契約發生爭議，應視該爭
07 議事項屬何一構成分子之特徵及內容，以定法律之適用，
08 方符合當事人之利益狀態及契約目的。又契約當事人之一
09 方遲延給付者，他方當事人得定相當期限，催告其履行，
10 如於期限內不履行時，得解除其契約，民法第254條定有
11 明文。是依契約性質或當事人意思表示，除非於一定時期
12 為給付不能達其契約目的者外，遇當事人之一方履行遲延
13 時，他方當事人苟未定相當期限為履行之催告，並因其於
14 期限內仍未履行而行使解除權者，則契約仍屬存在，負有
15 遲延責任之一方並非無請求他方履行之權。
- 16 2. 查兩造三方簽訂之系爭契約性質，係上訴人與力燁公司間
17 授權契約，以及上訴人、力燁公司與奇豪公司間承攬契約
18 之混合契約型態，為原審所認定（見原判決第8頁）。綜
19 觀系爭契約第1條第2項、第3項，第2條第1項第5款，第3
20 條第1項，第5條第1項、第9條等約定（見一審訴字卷第17
21 -19頁），可知上訴人及力燁公司（定作人）共同委託奇
22 豪公司（承攬人）代工製造系爭專利設備，代工費用由上
23 訴人應支付力燁公司之授權金（300萬元）內給付，奇豪
24 公司製造完成此專利設備後交付前須進行測試驗收：在奇
25 豪公司廠內（第一階段），在上訴人指定地點（客戶端）
26 安裝連接現場燃燒機台並正常運作（第二階段）；此專利
27 設備完成屬力燁公司所有，授權上訴人使用之。就上開第
28 二階段測試驗收程序，探求當事人真意，一方面係上訴人
29 及力燁公司（定作人）對（承攬人）奇豪公司製造完成之
30 設備檢查有無瑕疵；另一方面則係讓上訴人（被授權人）
31 確定該設備是否符合其與力燁公司（授權人）間授權契約

之效用，兼具承攬及授權構成分子之意義及契約目的，上訴人依約負有履行第二階段測試驗收之義務。遍查系爭契約條款，未就第二階段驗收程序約定履行之確定期限，則上訴人指定之亞昱公司未於106年6月19日至同年7月18日之期間進行測試，固有履行驗收義務遲延情形，然本件似非須於一定時期為給付始達契約目的之性質，果爾，在力燁公司未再定相當期限催告上訴人履行第二階段測試義務前，即於106年8月24日主張解除與上訴人間授權契約，是否符合民法第254條規定而為合法？自滋疑義。倘力燁公司上開解約並非合法，其已取回系爭專利設備之情況，能否謂上訴人不得再於106年9月13日請求力燁公司將系爭專利設備移至巨亞公司以進行第二階段測試？應進一步釐清。又系爭契約第3條僅約定系爭專利設備製造代工費用，由上訴人以應付與力燁公司之授權金300萬元內，分階段（確認製造規格及報價，奇豪公司廠內第一階段測試，上訴人指定地點第二階段測試）給付（製造報價總金額之30%，50%，20%）奇豪公司，並未就上訴人應支付力燁公司之授權金約定給付之確定期限，雙方是否無就授權金扣除製造代工費用後始付清之意，亦非無疑。倘如是，則在第二階段測試未完成前，能否謂上訴人有「付清授權金」之先為義務，而得認力燁公司於106年8月8日、8月14日、9月30日「催告上訴人付清授權金」（見一審訴字卷第23-24、29-30、39-40頁）為合法？亦有詳予研求之必要，此與力燁公司其後逕將系爭專利設備出售他人無法交付上訴人使用，有無可歸責事由，暨上訴人於106年9月21日終止授權契約是否合法之判斷，攸關頗切。原審均未推闡明晰，逕以力燁公司得收回系爭專利設備，遽謂其對給付不能無可歸責事由，進而為不利上訴人之判決，殊嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決關此不利部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

(二)關於駁回其他上訴（即上訴人請求奇豪公司給付）部分：

01 原審本其採證、認事及解釋契約之職權行使，綜據相關事
02 證，合法認定奇豪公司於簽訂系爭契約後，依約履行其承攬
03 製造系爭專利設備之義務，完成後依上訴人指示送至亞昱公
04 司進行第二階段測試驗收，嗣未進行，由力燁公司依系爭保
05 管單約定取回系爭專利設備，並將之出售他人無法交付上訴
06 人使用，奇豪公司並未參與而無可歸責事由，則上訴人主張
07 終止系爭契約，請求奇豪公司負給付不能之損害賠償責任，
08 洵屬無據。因以上揭理由，為不利上訴人之判決，經核並無
09 違誤。上訴論旨，指摘原判決此部分不當，聲明廢棄，非有
10 理由。

11 五、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部為無理由。依民事
12 訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第
13 1項、第78條，判決如主文。

14 中 華 民 國 112 年 7 月 20 日

15 最高法院民事第五庭

16 審判長法官 袁 靜 文

17 法官 陳 靜 芬

18 法官 石 有 為

19 法官 許 秀 芬

20 法官 林 金 吾

21 本件正本證明與原本無異

22 書 記 官 林 沛 侯

23 中 華 民 國 112 年 8 月 7 日