

最高法院民事判決

114年度台上字第275號

上訴人 白金科技股份有限公司

法定代理人 王蕙貞

訴訟代理人 林育杉律師

郭凱心律師

被上訴人 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

上列當事人間請求專利權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國113年11月28日智慧財產及商業法院第二審判決（112年度民專上字第24號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，先予敘明。

二、上訴人主張：被上訴人為我國第I576617號「光學濾波器及感測系統」及大陸地區第ZZ000000000000.2號「濾光器和感測器系統」等發明專利（下合稱系爭專利）之專利權人，其前以伊侵害系爭專利為由，分別於我國及大陸地區對伊提起訴訟（後者稱大陸訴訟），嗣兩造達成和解，於109年4月29日簽署和解協議書（下稱系爭協議），約定被上訴人不得再

於任何國家，以其依美國專利第61 / 672.164號臨時案於各國取得之專利或與之實質相同之專利，對伊在系爭協議生效前生產銷售之產品提出侵權指訴。詎系爭協議成立後不久，被上訴人竟於同年8月7日又以其於美國申請獲准之專利，誣指伊於系爭協議生效前生產銷售之濾光片產品侵害其專利權，在美國對伊提起專利侵權訴訟(下稱美國侵權訴訟)，顯係濫訴而為不公平競爭，違反系爭協議第3條約定，應依約給付懲罰性違約金美金(下同)30萬元。爰依系爭協議第7條約定及民法第226條規定，求為命被上訴人如數給付，及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決。

三、被上訴人則以：伊提起之美國侵權訴訟係針對上訴人在系爭協議生效後生產銷售侵害伊專利權產品之行為，且於起訴狀明確限定係109年5月1日後之侵權行為，自無違反系爭協議之約定。縱有違反，伊前於109年7月14日發函(下稱系爭函文)上訴人，表示伊發現上訴人於美國銷售侵害伊專利權之濾光片，期能協商化解兩造之專利侵權爭議，上訴人未予回應，顯違反系爭協議第6條約定，應依該協議第7條約定給付伊懲罰性違約金30萬元，伊得以之與上訴人之請求抵銷等語。

四、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：

(一)兩造前因專利侵權爭議，於109年4月29日簽訂系爭協議，該協議第3條、第7條分別約定：「……於本協議簽署後，……VAIVI(按為VIAVI【即被上訴人】之誤載)不得依據其依美國專利第61/672.164號臨時案……於全球各國申請獲准之所有專利，或與該臨時案內容實質相同之專利(下稱VIAVI專利)，對於白金科技……於本協議生效前生產銷售之一切產品於任何國家提出侵權指訴。」、「本協議之一方如有違反本協議約定，應給付他方及因此受害之人懲罰性違約金美金30萬元，……」。嗣被上訴人於同年8月7日在美國加州北區聯邦地方法院(下稱加州法院)對上訴人提起美國

01 侵權訴訟，兩造不爭執判斷被上訴人有無違反系爭協議之基
02 準時點，以其提起該侵權訴訟時為準，則被上訴人是否違反
03 系爭協議應以被上訴人所提美國侵權訴訟書狀（下稱系爭書
04 狀）所載內容及上開時點之事實及證據為斷。而依系爭書狀
05 之記載，被上訴人主張其前於108年間與上訴人在我國及大
06 陸地區之專利侵權訴訟，於109年初獲得解決，上訴人約於
07 同年5月1日，已經生產並銷售使用被上訴人專利之濾光片，
08 將之裝配在電子產品上，該等電子產品並經使用、為銷售之
09 要約、銷售或輸入美國；另上訴人正供銷至少一種低角度移
10 位濾光片（下稱11246號濾光片，該編號為被上訴人前持上
11 訴人生產之濾光片產品至上海市徐匯公證處公證之公證書編
12 號，非產品編號），或與之無實質差異之濾光片，且被上訴
13 人110年8月27日更正狀亦再次強調其係針對上訴人於109年5
14 月1日後之侵權行為，顯見被上訴人係就系爭協議簽署後，
15 上訴人於109年5月1日後生產銷售侵害其專利權之產品起訴
16 請求損害賠償，並非針對同年4月29日系爭協議簽署前生產
17 銷售之產品為之。被上訴人所指侵權之產品，乃上訴人所生
18 產之11246號濾光片或與之無實質差異之濾光片，參以加州
19 法院聖荷西分院(SAN JOSE DIVISION)於113年3月19日命被
20 上訴人負擔部分費用之裁判中敘及美國侵權訴訟提起前，被
21 上訴人曾以系爭函文告知上訴人於109年5月1日後仍有生產
22 銷售侵害被上訴人專利之產品，益徵被上訴人提起之美國侵
23 權訴訟係限定上訴人於109年5月1日後之侵權行為。

24 (二)系爭協議第3條約定被上訴人不得對上訴人及其關係人就該
25 協議生效前生產銷售之一切產品於任何國家提出侵權指訴，
26 並未禁止被上訴人就上訴人於系爭協議生效後生產銷售之產
27 品提出侵權訴訟，被上訴人既於美國侵權訴訟明確主張針對
28 上訴人於109年5月1日後之侵權行為起訴請求賠償，自無違
29 反系爭協議之約定。被上訴人雖以11246號濾光片之比對報
30 告作為上訴人侵權之證明文件，惟其旨在說明上訴人於109
31 年5月1日後生產銷售之侵權產品與11246號濾光片類似，自

得逕以11246號濾光片與系爭專利之比對結果作為上訴人構成侵權之證明，被上訴人實係以舊證據證明新侵權行為事實，乃侵權行為事實有無之舉證方式，不能因此遽謂被上訴人於美國侵權訴訟係對系爭協議生效前生產銷售之舊產品為侵權指訴，而認被上訴人有違系爭協議情事。

(三)被上訴人嗣雖聲請撤回美國侵權訴訟，惟因涉及得否令其負擔律師費訴訟費用，上訴人未予同意，加州法院聖荷西分院遂依被上訴人聲請裁定准許其撤回，並同時裁定駁回上訴人簡易判決之聲請。觀諸被上訴人聲請撤回之理由，表明其僅就上訴人於109年5月1日後之銷售行為提起美國侵權訴訟，上訴人亦稱自是日後未再銷售11246號濾光片，該濾光片未在美國境內銷售，未來亦不會銷售，是被上訴人主張上訴人自109年5月1日後銷售之11246號濾光片侵害其專利權，應准其撤回且不得再訴等語，可知被上訴人確係針對109年5月1日後之侵權行為提起美國侵權訴訟，其所以撤回該訴訟，係因上訴人宣稱自109年5月1日後未再銷售11246濾光片之故。又上訴人嗣雖聲請加州法院聖荷西分院依美國法院組織法(Title28)第5部分(Part V)第1927條(即28 U.S.C 1927)規定，裁罰被上訴人及其訴訟代理人支付律師及訴訟費用，惟該法院認上開規定之適用必須律師提起訴訟係基於主觀惡意，單純為騷擾對造目的，明知而輕率地提起無謂或毫無事實依據之訴訟，或是當事人基於惡意，恣意地提起無意義或無根據、或基於脅迫目的……之訴訟時，始得依職權命其支付費用作為處罰。而被上訴人提起之美國侵權訴訟雖證據薄弱，無法證明有侵權事實存在，惟不能證明被上訴人或其訴訟代理人係輕率且基於主觀惡意提起該訴訟，縱被上訴人於訴訟過程中另追加主張25號濾光片之被控侵權產品，致增加不必要之證人勞費等，且未於起訴前充分調查、準備證據，起訴後復舉證不足，浪費司法資源，最終經上開法院命其負擔部分費用，然並未認被上訴人係針對上訴人於109年5月1日以前之侵權行為為請求，被上訴人並無違反系爭協議。上

01 訴人聲請訊問證人即前加州法院法官沃恩·R·沃克(Judge
02 Vaughn R. Walker，下稱沃克法官)，及使其對美國聯邦民
03 事訴訟規則及加州法院審查專利侵權訴訟規則、規範擔任鑑
04 定人，暨囑託國立陽明交通大學科技法律學院科技法律研究
05 所所長陳在方鑑定被上訴人是否於美國侵權訴訟就上訴人於
06 系爭協議生效前生產銷售之產品再為請求，均無必要。至上
07 訴人雖執兩造於大陸地區所簽訂與系爭協議內容相同之和解
08 協議書（下稱大陸和解協議），以被上訴人提起美國侵權訴
09 訟違反該和解協議為由，在大陸地區另提起損害賠償訴訟，
10 並經江蘇省蘇州市中級人民法院認被上訴人違反大陸和解協
11 議，以(2022)蘇05民終4472號判決（下稱系爭大陸判決）撤
12 銷第一審判決，改判命被上訴人給付上訴人違約金30萬元，
13 惟系爭大陸判決之判斷對原法院並無拘束力。

14 (四)綜上，被上訴人提起美國侵權訴訟，並未違反系爭協議之約
15 定，上訴人依該協議第7條約定及民法第226條規定，請求被
16 上訴人給付懲罰性違約金30萬元本息，為無理由等詞，為其
17 判斷之基礎。

18 五、惟按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，
19 民事訴訟法第226條第3項定有明文，是法院為原告敗訴之判
20 決，關於足以影響判決結果之攻擊防禦方法之意見，有未記
21 載於判決理由項下者，即為同法第469條第6款所謂判決不備
22 理由，其判決自屬違背法令。查上訴人於事實審一再主張被
23 上訴人於美國侵權訴訟僅以前於大陸訴訟所指訴於108年6月
24 間經逆向工程分析之11246號濾光片為被控侵權產品，其所
25 指上訴人構成「誘引侵權」部分，並未限定侵權行為之時
26 間，而係包括109年5月1日前之侵權行為，祇就「故意侵
27 權」部分侷限於該日以後之侵權行為，已違反系爭協議第3
28 條約定等情（見臺灣高等法院111年度重上字第717號卷【下
29 稱717號卷】一第148至152、155至157頁，卷二第11、204至
30 218頁），並提出沃克法官出具之中英文版專家意見書及補
31 充意見書為證（見717號卷一第161至279頁，卷二第223至27

3頁）。此攸關上訴人究是否於美國侵權訴訟就上訴人於系爭協議生效前生產銷售之產品為專利侵權指訴，及有無違反系爭協議之判斷，自屬重要之攻擊方法。乃原審就上開有利於上訴人之證據，恣置未論，復未於判決理由項下說明其取捨之意見，遽而為上訴人不利之論斷，已嫌速斷，並有判決不備理由之違法。次按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第148條第2項定有明文。按所謂誠實信用之原則，係在具體的權利義務之關係，依正義公平之方法，確定並實現權利之內容，避免當事人間犧牲他方利益以圖利自己，自應以權利人及義務人雙方利益為衡量依據，並應考察權利義務之社會上作用，於具體事實妥善運用之方法。此項原則之適用，在於調整或補充當事人間之權利義務內容，維護當事人間之正當信賴關係，適當界定合法行使權利之範圍及忠實履行義務之內涵，確保當事人間之法律關係符合當事人之真意及其締約目的得以實現。倘契約一方當事人無正當理由，不當損害他方對於交易行為之合理期待，藉故規避自己先前行為使他方正當信賴其義務必忠實履行之承諾，即為違反誠信原則。查兩造前因專利侵權爭訟，於109年4月29日簽訂系爭協議，該協議第3條約定被上訴人不得依VIAVI專利對上訴人於系爭協議生效前生產銷售之一切產品，於任何國家對之提出專利侵權訴訟；第7條約定如有違反該協議，應給付對方懲罰性違約金30萬元，為原審認定之事實。參酌系爭協議第1條約定：VIAVI同意於本協議生效後三個工作日撤回其於台灣、中國對白金科技提起之專利侵權訴訟，似見兩造當初締約之目的，係為終止已經發生之專利侵權爭訟，並防止雙方將來再因專利侵權爭議而發生不必要之訴訟。而被上訴人於系爭協議成立後僅3個多月，隨即於同年8月7日以上訴人有生產銷售侵害其專利權產品之行為，對之提起美國侵權訴訟，且其自起訴迄至加州法院聖荷西分院於112年5月2日裁定准許其撤回訴訟且不可再訴前，僅檢附其前於大陸訴訟所提出之11246號濾光片產品資料（見一審卷一第47至6

9頁），並無其他相關新事證，亦為原審所認定（被上訴人提起美國侵權訴訟後，於110年7月間追加主張上訴人另有生產銷售25號濾光片之專利侵權行為，加州法院認25號濾光片與11246號濾光片為完全不同之產品，此舉不當侵害上訴人權益，已駁回此部分追加主張）。倘被上訴人明知並無上訴人另為11246號濾光片所涉專利權侵害之新事證，卻恣意對上訴人提起美國侵權訴訟，致上訴人為應訴而支出不必要之勞費，損害上訴人對被上訴人之合理信賴及忠實履行系爭協議之合理期待，似此情形，能否謂無違反誠信原則而不該當違約行為？非無研求之餘地。原審未詳加調查審認，遽認被上訴人並無違反系爭協議，進而為不利上訴人之判決，不無可議。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

六、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 4 月 30 日

最高法院智慧財產民事第一庭

審判長法官 盧 彥 如

法官 周 舒 雁

法官 蔡 和 憲

法官 陳 容 正

法官 吳 美 蒼

本件正本證明與原本無異

書 記 官 賴 立 旻

中 華 民 國 114 年 5 月 9 日