

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專上字第24號

上訴人 貝里斯商思必瑞特股份有限公司

法定代理人 林冠羣

訴訟代理人 張澤平 律師

被上訴人 林冠谷

訴訟代理人 吳礪慶 律師 兼送達代收人

上列當事人間因確認專利權授權關係存在事件，上訴人對於中華民國109年5月15日臺灣臺北地方法院108年度智字第15號第一審判決提起上訴，本院於110年7月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本件為涉外民事事件：

民事事件涉及外國人或外國地者，其為涉外民事事件，內國法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律或準據法。因涉外民事法律適用法未明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法規定（參照最高法院98年度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之上訴人貝里斯商思必瑞特股份有限公司（下稱上訴人），其為外國法人之貝里斯公司。準此，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。

二、我國有國際裁判管轄權：

（一）決定國際裁判管轄權原則：

01 涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基
02 礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定
03 性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民
04 事法律適用法定其準據法。涉外民事法律適用法，規定實體
05 法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權
06 之歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台
07 上字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對
08 於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。
09 至法院管轄部分，無論是民國100年5月26日修正施行前、後
10 之涉外民事法律適用法，均無明文規定。準此，就具體事件
11 受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及
12 國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性
13 、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁
14 判管轄。

15 (二)我國法院有國際管轄權：

16 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
17 關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書為之，民事訴訟
18 法第24條定有明文。查兩造於所簽訂專利技術授權合約（下
19 稱系爭合約）第20條第2項約定，雙方合意以臺灣臺北地方
20 法院為第一審管轄法院（見原審卷一第28頁）。職是，揆諸
21 前揭規定，我國法院就本件訴訟自有國際管轄權。

22 (三)債之關係依當事人意思定其應適用法律：

23 按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思
24 定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依
25 所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律，涉外民事法
26 律適用法第20條第1項、第2項分別定有明文。查上訴人起訴

主張，兩造簽訂系爭合約，確認被上訴人不得終止系爭合約，依上訴人起訴主張之事實，復依系爭合約第20條第1項約定：本合約以中華民國之相關法律為準據法等語（見原審卷一第28頁）。準此，本件涉外民事事件，應以我國法律為準據法。

三、本院有第一審及第二審管轄權：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件固非由本院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之本院受理。查本件因上訴人主張，確認被上訴人不得終止系爭合約，核其事件性質，係專利法所生之第二審民事事件，本院依法自有專屬管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張略以：

(一)上訴人起訴聲明：

確認兩造於101年6月1日簽訂系爭合約存在，並主張略以：

1.兩造簽訂系爭合約與約定權利金之給付：

兩造於101年6月1日簽訂系爭合約，約定由被上訴人授權上

01 訴人實施「一種撓性非氣密醫療填充裝置Flexible and Bre
02 athable Filler for Medical Application」專利（下稱系
03 爭專利），我國證書編號：新型213804；大陸地區證書編號
04 ：CZ0000000000C；歐洲證書編號：EP00000000；美國證書編
05 號UZ000000000000。依系爭合約第3條第1項約定，系爭合約
06 有效期間自101年5月24日至系爭合約所有專利均失效為止。
07 系爭合約第12條約定，上訴人應以每年為1期，按期給付權
08 利金予被上訴人。權利金之計算方式，為該期上訴人、其子
09 公司或分公司銷售系爭專利相關產品之銷售總額1%，並扣除
10 該期中上訴人為被上訴人申請或維持系爭專利所負擔之費用
11 ，為權利金之總額。

12 2.被上訴人不得終止系爭合約：

13 被上訴人嗣於108年3月4日發函予上訴人，雖聲稱因上訴人
14 未給付權利金逾過3年，故終止系爭合約。惟系爭合約第3條
15 第4項約定，限制被上訴人於系爭合約生效後3年內，未能依
16 系爭合約第3章取得權利金時，有系爭合約之終止權。依目
17 的及文義反面解釋，系爭合約生效3年後，被上訴人即不得
18 執本項終止之，故被上訴人依系爭合約第3條第4項約定終止
19 系爭合約，顯無理由。再者，上訴人自101年起，系爭專利
20 每年維護費用均高於系爭專利相關產品之年銷售總額1%，上
21 訴人自無給付權利金之義務。且被上訴人故意將上訴人銷售
22 總額有關大陸地區之部分，竟由其配偶擔任法定代理人之0
23 000000利益輸送予自己，影響上訴人計算基礎，致上
24 訴人各年度之權利金均小於專利維持費，違反系爭合約與悖
25 於誠信原則。準此，被上訴人不得依系爭合約第3條第4項
26 約定終止系爭合約。

01 3.上訴人未構成系爭合約之終止事由：

02 被上訴人自101年11月16日起至107年9月21日間，為上訴人
03 之唯一董事，具備綜覽、營運之一切權限，從未就系爭合約
04 之改良及再發明權利金比例，依系爭合約第12條第3項約定
05 與上訴人協商，被上訴人之不作為，致上訴人無從計算權利
06 金，自無從給付被上訴人權利金，係可歸責於被上訴人之事
07 由，致上訴人給付遲延，是上訴人未違反系爭合約第12條之
08 給付權利金義務，被上訴人不得依系爭合約第3條第4項約定
09 終止系爭合約。再者，被上訴人遲至108年11月4日，始向上
10 訴人提出交付生產紀錄及銷售報告之請求，上訴人已於90日
11 內，交付前開文件之數位檔案予被上訴人，故被上訴人不得
12 依系爭合約第3條第2項約定終止系爭合約。準此，上訴人未
13 構成系爭合約之債務不履行或其他終止事由，被上訴人無權
14 終止系爭合約，系爭合約仍有效存在。

15 (二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：

16 1.原判決廢棄；2.上開廢棄部分，確認兩造於101年6月1日
17 簽訂系爭合約存在。其主張略以：

18 1.上訴人之法定代理人為林冠羣：

19 (1)上訴人合法解除被上訴人職務：

20 上訴人先於107 年更換董事及負責人，上訴人之母公司Spir
21 it Scientific Co . ,Ltd .（下稱○○○○○）嗣於107
22 年5 月22日召開董事會，決議指派子公司之新任董事○○○
23 及○○○。上訴人於107 年5 月22日召開股東會，決議指派
24 新任董事○○○及○○○。○○○○○於107 年8 月29日召
25 開董事會，決議解除被上訴人在子公司即上訴人之臺灣分公
26 司經理人職務，並指派林冠羣擔任臺灣分公司經理人。上訴

人於107年8月29日召開董事會，決議解除被上訴人在上訴人臺灣分公司經理人職務，並指派林冠羣擔任臺灣分公司經理人。準此，本件起訴合法。

(2)解除被上訴人職務之程序合法：

上訴人所依循之貝里斯公司法第55條第1、2項規定，暨上訴人公司章程第10章第2節均註明：因過失而未通知董事，或董事未收到通知，不生董事會議無效之效果。是107年5月22日股東會、107年8月29日董事會之決議合法有效。上訴人所提出之107年5月22日董事會決議之簽名欄，其「LIN, KWAN-KU」欄位之簽名，為林冠羣所簽，此係林冠羣簽名時簽錯欄位，雖原應簽於「LIN, KWAN-CHIUN」欄位，然除不影響林冠羣簽名之效力外，亦不影響107年5月22日股東會、107年8月29日董事會等文件之效力。

(3)○○○○○董事會決議之有效：

依00000000年修訂之章程，董事會之效力可參章程第40條及第85條，章程第40條規定：漏發股東大會之開會通知或有權獲通知之人未收到股東大會通知，股東大會之程序不因之而無效。章程第85條規定：董事或替代董事得於至少2日前，發送書面通知予全體董事及替代董事而隨時召集董事會，除非會議前、中或後經所有董事或替代董事同意免除通知，通知應含會議之一般性內容。通知為親送、電傳、傳真或電傳複印機時，發送當日得視情況，視為已送達予董事或發送機關。第40條規定準用於董事會之會議通知。縱股東會或董事會之開庭通知，未寄發予全體股東或董事，股東會或董事會之效力不因之而無效。準此，○○○○○之107年8月29日之董事會決議有效。

2.被上訴人行為違反民法第148條：

(1)被上訴人利用Mupki掠奪公司財產：

①兩造簽訂系爭合約後，被上訴人另自行利用掠奪公司財產之Mupki INC.（下稱Mupki），使公司財務負擔逐年加重，銷售總額無法提升。系爭合約第3章權利金之第12條計算方式約定：上訴人為取得被上訴人系爭技術之授權，應支付以下列方式計算之權利金予被上訴人，上訴人應指定其所屬之子/分公司，自開始銷售系爭技術相關產品之日起，以每年為1期，按期支付權利金予被上訴人，權利金之金額，等於該期上訴人及上訴人之子/分公司銷售本產品之銷售總額1%，並扣除該期中上訴人為被上訴人代為申請/維持該技術專利所擔負之費用，以2者中較高者為準等語。準此，權利金為每年公司銷售總額之1%，扣除專利申請及維護費用之金額。

②上訴人於107年前，由被上訴人擔任唯一之董事及經理人，上訴人之重要決策由被上訴人決定。被上訴人先於101年6月1日將系爭專利授權予上訴人使用。嗣於102年10月1日安排上訴人與Mupki簽訂經銷合約，Mupki與上海0000000000（下稱○○○○）復於同年11月簽訂經銷合約，被上訴人藉由Mupki掠奪上訴人之獲利。

③被上訴人安排終端之買家○○○○支付之價款，由Mupki收取50%，上訴人收取50%。關於被上訴人安排Mupki收取之金額，可見於上訴人與Mupki簽訂之合約SCHEDULEB，其包含系爭專利產品「Vessel-X Bone Void Filling Container」Unit Kit，由上訴人出售予Mupki之價格為400美元。而相同產品每套由Mupki出售予○○○○之價格，每套為800美元。準此，○○○○就包含系爭專利產品每套支付美金800元予Mup

01 ki，而Mupki收取400美元，其餘400美元支付予上訴人。因
02 被上訴人之行為，致上訴人財務負擔逐年加重，銷售總額遭
03 Mupki掠奪無法提昇，使每年銷售總額之1%，扣除專利費用
04 之金額，始終為負值。被上訴人竟依系爭合約第3條第4項約
05 定，以授權人未能依本合約第3章獲得上訴人關於系爭專利
06 權利金之給付為藉口而終止合約，違反民法第148條規定。

07 ④Mupki法定代理人為被上訴人之妻○○○，而Mupki在土地銀
08 行之開戶資料顯示，前往開戶之人為被上訴人。因Mupki於
09 107年積欠上訴人款項，上訴人員工○○○對Mupki予以催款
10 ，竟遭被上訴人以電子郵件嚴厲批評。上訴人股東於107年5
11 月22日決定增列其餘4名董事，以避免被上訴人獨斷獨行，
12 對公司不利。上訴人於臺灣士林地方法院108年度重訴字第
13 379號（下稱相關另案），可知被上訴人之訴訟代理人表示
14 Mupki法定代理人為被上訴人之妻○○○。被上訴人以Mupki
15 掠奪上訴人利益，損害其他股東之利益。

16 (2)被上訴人知悉上訴人歷年之銷售額業績：

17 ①被上訴人於108年3月4日委請律師發函終止合約，上訴人於
18 原審有列出自101至107年之系爭專利產品銷售總額及專利維
19 持費總額。自「系爭專利產品年銷售額統計」可知，選取銷
20 售額最高之103年觀察。103年銷售數量2,901件，銷售額美
21 元722,223元，折合新臺幣（下同）21,681,876元，銷售額
22 之1%為216,819元，專利維持費為321,355元。1%之銷售額
23 216,819元，低於專利維持費321,355元，授權金為負值。倘
24 年度1%之銷售金額要超過專利維持費，使授權金為正值，該
25 年度系爭專利產品之銷售額必須逾32,135,500元。從「系爭
26 專利產品年銷售額統計」推算可知，上訴人每年之系爭專利

產品銷售額必須逾專利維護費乘以100之數額，每年平均銷售額約3,600萬元以上，授權金始有可能為正值。準此，被上訴人藉Mupki於交易過程收取大陸地區終端買家支付價款之50%金額，使上訴人之銷售金額減少50%，致歷年權利金為負值。

②被上訴人自92年即對被上訴人之關聯公司A-SPINE HOLDING GROUP CORP. 授權使用專利，簽訂類似之授權合約，授權金是以銷售產品金額之3%扣除專利維護費計算。而兩造自101年6月1日簽訂系爭合約，被上訴人基於先前簽訂授權合約之經驗，亦為上訴人唯一之董事及經理人，自己知悉以上訴人歷年來之銷售額業績，系爭專利產品銷售額之1%，要高於各年度之專利維護費用，是相當困難之事。被上訴人竟安排設立其配偶○○○擔任法定代理人之Mupki，將大陸受貨商支付金額之50%由Mupki收取，上訴人僅收取另外之50%，而上訴人尚必須扣除產銷成本，致無法提昇銷售額使授權金成為正值。

3. 系爭專利無法發揮應有之經濟功能：

(1) 被上訴人終止系爭合約為無效之終止：

系爭專利產品Vessel-X，是用以施行椎骨手術之器材，其於系爭合約附表之我國專利為申請案號000000000 「一種撓性非氣密醫療填充裝置」。在系爭專利產品網頁所列之我國專利，除公告號554739之系爭專利外，亦有證書號為I321467（下稱467專利）及I221091（下稱091專利）專利，上訴人為467專利與091專利之專利權人，兩專利就系爭專利產品之技術，有更細微而不同於系爭專利之技術特徵。系爭專利產品所使用之專利，包含系爭專利、467專利與091專利。被上

01 訴人縱終止系爭專利授權，因未有467、091專利之授權，無
02 法單獨使用系爭專利，而製造上訴人製售之產品，無從使系
03 爭專利發揮應有之經濟功能。系爭專利產品為醫療用品，其
04 於各國銷售時，均必須取得各國政府發給之醫療器材許可證
05 。上訴人就系爭專利產品已取得各主要銷售國家之醫療器材
06 許可證，被上訴人無醫療器材許可證，無法製售系爭專利之
07 產品。被上訴人以違反誠實信用原則方法終止合約，終止授
08 權合約亦無法順利實施其專利權以製售專利產品獲取利潤。
09 準此，被上訴人終止合約，係以損害他人為主要目的，違反
10 民法第148條規定為無效之終止。

11 (2)系爭專利產品使用系爭專利、467專利與091專利：

12 系爭專利產品使用於椎骨手術，必須將撓性非氣密填充裝置
13 植入患者體內，填充骨水泥於填充裝置後，留置含有硬化後
14 之骨水泥之填充裝置於患者體內，藉以支撐損傷之椎骨。上
15 訴人之前身冠亞股份有限公司（下稱冠亞公司），在研發產
16 品時發現如後事項：

17 ①縱使用系爭專利實施例1至5所述：20網目或50網目之2至4層
18 網袋，或實施例6所述之100網目單層網袋，在進行VCF手術
19 時，因必須進行高壓灌注，將PMMA灌注到受損之椎骨時，因
20 網袋孔隙過大，會造成PMMA大量滲漏出來，危害患者健康，
21 絕對不適用於VCF手術。冠亞公司依據該等實驗，提出改善
22 方案，將網袋孔隙降至0.1mm以下，並據以提出091專利。據
23 此系爭專利技術欲用於VCF手術，其網目必須降至0.1mm以下
24 ，在進行VCF手術時必須使用091專利之技術內容。

25 ②冠亞實驗室完成VCF模擬試驗，並申請091專利後，進行填充
26 裝置產品量產時，發現系爭專利、091專利填充裝置圍壁之

01 多層結構，均以疊置方式構成複數層，使量產技術難度增高
02 ，幾乎不可行。而在實際手術時，疊置之複數層圍壁有移位
03 疑慮，使得PMMA增加滲漏之風險，基於醫療產業不容許高風
04 險之原則。故冠亞提出摺疊方式，取代疊置方式，並申請46
05 7專利。由於單純利用091專利量產產品時，同樣有量產幾乎
06 不可行，暨疊置之複數層網袋造成醫療高風險問題。故系爭
07 專利欲用於VCF手術，在進行VCF手術時，必須使用467專利
08 之技術內容，否則有無法量產及具有醫療風險之問題。使用
09 摺疊模式，必然採用固定件與套合件，467專利專有之結構
10 頂針可降低手術風險，是使用系爭專利實施專利產品時，均
11 將使用467專利之技術元件。

12 ③針對VCF手術，被上訴人無法單獨實施系爭專利，參考系爭
13 專利說明書可知：說明書中6次提及系爭專利之用途，均屬
14 長骨骨腔，其中一次直指人工髖關節，不適用於椎骨，故說
15 明書未出現椎骨字眼，是系爭專利無法單獨用於VCF。縱針
16 對長骨骨腔，單獨使用系爭專利，仍屬不可行，因系爭專利
17 之疊置模式，將造成量產與醫療高風險問題。

18 4.被上訴人不得依系爭合約第3條第2款終止系爭合約：

19 (1)上訴人免支付權利金：

20 系爭合約之權利金，經上訴人依第12條約定計算所得之金額
21 並非正值，上訴人可免予支付金額，並非上訴人拒絕給付權
22 利金，被上訴人指摘上訴人拒絕支付權利金實與事實不符。

23 (2)上訴人未拒絕提供生產紀錄及銷售報告：

24 ①被上訴人直至108年11月4日，始委託訴訟代理人第一次向上
25 訴人提出交付生產紀錄及銷售報告之請求，上訴人前於90日
26 內交付前開文件之數位檔案予被上訴人。上訴人在107年9月

21日完成變更登記以前，係由被上訴人擔任唯一之董事及經理人。自101年6月1日至107年9月21日期間，被上訴人一方面自己授權給上訴人，一方面同為上訴人之負責人，被上訴人之授權事宜與上訴人提供產品生產記錄及銷售報告、計算授權金等事宜，均由被上訴人包辦。是被上訴人擔任上訴人董事及經理人期間，上訴人縱有未履約之情事，均不可歸責於上訴人。準此，被上訴人不得依系爭合約第3條第2項終止系爭合約。

②參酌系爭合約第3章權利金之第12條計算方式約定可知，從字面理解第6條「開始收取權利金」，應指「可開始收取」或「收取之條件發生」，並非指「已取得權利金」。參酌系爭合約第3章權利金之第12條內容，系爭合約第6條第3項第2款「依本合約第三章開始收取權利金」，為第12條「自開始銷售系爭專利相關產品之日起」，而非上訴人實際有支付金額時起。「開始收取權利金」時點，自銷售系爭專利產品時即已起算，權利金計算之結果，為正值時，上訴人應支付權利金。因歷年計算結果為負值，上訴人無需支付金額。

③依據系爭合約第6條約定可知，關於停止維護專利之條款僅有此條款。此條款係規範被上訴人為授權人應配合之事項，未規範上訴人有應配合之義務。上訴人曾表示系爭專利之臺灣專利權與美國專利權均已消滅，係因該等專利權因專利期間屆滿等其他原因而消滅，並非未繳納維持費用而失效。再者，上訴人停止繳納7國專利維護費之會議及會議議題之相關資料，均有通知被上訴人，均未見被上訴人表示意見。倘被上訴人認為其專利恐將因未支付維護費而失效，自可自己之費用支付各國之專利維護費，以維持專利有效。

01 二、被上訴人答辯聲明：上訴人之上訴駁回。並答辯如後：

02 (一) 本件起訴不合法：

03 1. 林冠羣以偽造文書方式就任負責人：

04 被上訴人於101年5月24日起在貝里斯註冊設立上訴人公司，
05 擔任公司唯一持股人與董事，實際營運均由臺北之林冠羣等
06 人操作。自107年4月到8月15日期間，上訴人並無召開過董
07 事會決議更換董事，而在母公司董事會議事程序，亦無更換
08 上訴人公司負責人或立新任董事之決議事項，並無更換代表
09 人之相關議程。林冠羣、○○○、○○○、○○○等4人於
10 107年9月初，疑似以偽造之議事錄，至經濟部申請變更登記
11 上訴人公司董事。按母公司章程，應有4位董事以上同意始
12 可進行變更。當時母公司僅有4位董事，必須要全數贊成，
13 被上訴人未曾參與或贊成過相關決議，故相關會議記錄，顯
14 係林冠羣等人偽造。○○○、○○○業辭任董事，○○○、
15 林冠羣董事資格之合法性有疑義。準此，上訴人合法之董事
16 僅為被上訴人1人，其餘4名董事均未合法當選，縱以林冠羣
17 為上訴人法定代理人，其起訴不合法。

18 2. 上訴人董事會議紀錄均未通知被上訴人與會：

19 依據貝里斯公司法，董事會開會通知義務係強制性。貝里斯
20 公司法第55條規定，對於董事會議有效之前提，是董事必須
21 參與會議。除非章程或法條授權董事可放棄受通知權利。貝
22 里斯公司法第71條規定，有關公司依照本法之通知、資訊、
23 書面陳述等事項，應送達股東，且需充分通知。○○○○○
24 於107年5月22日召開董事會，上訴人召開股東會，雖選任
25 謝健興、林冠羣、○○○、○○○，然未通知被上訴人，董
26 事會議之簽名頁，「LIN, KUAN-KU」欄位之簽名，為林冠羣

所簽。

3.107年8月29日之上訴人董事會決議無效：

(1)○○○○○章程對於董事開會與任免人員有規定：

○○○○○章程第17、18、19頁第11項之保護條款，明訂所有(b)項15條規定之條款，須有4位董事以上同意後，始能執行。(b)項第15款關於子公司董事職位之聘任，必須要由母公司董事會決議，4人以上簽名同意，始能聘任或解任。上訴人所提107年8月29日之董事會記錄，僅有3位董事簽名。縱依據「2016.8.17.SSC章程」，Schedule A, 6(a)(xi)，董事會組織之改變，均須有股東會2/3之同意，而被上訴人與其配偶之股權已有45%，故上訴人不可能透過此途徑來改變董事會組織。林冠羣為隱瞞被上訴人，不召開股東會，逕行召開董事會。

(2)○○○非董事會之董事：

臨時董事會簽名之人「○○○」，當時已非母公司董事。子公司之董事職位提名/選舉，亦未通知被上訴人。被上訴人事後提出偽造文書告訴後，上訴人始提出107年5月22日之補選上訴人公司4個董事，而議案未在母公司董事會之會議討論事項。依據○○○○○章程，更換負責人或另立董事，需有4位以上○○○○○股東簽名，始生效成立，故縱計入非股東之○○○，僅有3個人。況董事長被上訴人未召集董事會，應無可能開會。準此，○○○係無效當選董事，不得行使董事職權。

(3)會議記錄有無效事由：

107年5月22日、107年8月29日之會議記錄上簽名，均無日期記載，無法確知當天確實有召開董事會。董事會、股東會記

錄免除被上訴人擔任公司代表人，均故意未通知被上訴人，要簽名之文件，均未寄給被上訴人。董事會、股東會不僅未依照規定應在開會前通知所有董事、股東，且故意未通知董事被上訴人，故董事會議無效。

(二)被上訴人得依系爭合約第3條第4款規定終止系爭合約：

1.被上訴人未獲權利金自得終止系爭合約：

根據系爭合約第3條第4款有效期間規定可知，為防止無益授權，特別約定「被上訴人於本合約生效後3年內，未能依本合約第3章獲得上訴人關於系爭專利權利金之給付」，「被上訴人得以書面通知上訴人後終止本合約」。因上訴人未能使被上訴人實際獲利，授權為無益授權。

2.權利金之定義與計算：

根據系爭合約第12條權利金計算方式約定可知，「權利金之金額」=「該期（按年）上訴人及上訴人之子/分公司銷售本產品之銷售總額（以出貨價格為準）之1%」—「該期中上訴人為被上訴人代為申請/維持該技術專利所擔負之費用」。再者，Chiropro、冠亞公司等合約，是專利技術授權合約。依照系爭合約第3條第2項，應以最低15%、最高30%計算權利金。倘雙方對於權利金成數協商不成，依照合約真意，最少應以15%計算權利金。

3.上訴人負授權金之舉證責任：

上訴人依照合約有提出帳冊義務，上訴人應自行提出「以上訴人或上訴人之子、分公司為名義開立之報價單、訂單、合約書、出貨單、銷項統一發票、會計憑證、出口報單及其他與Vessel-X產品相關之銷售資料」。且上訴人應自行提出其「及子/分公司自行使用本產品，或使其成為互易、贈與、

租賃或借貸之標的，或以其他方式讓與第三人」之相關製造、領貨等資料，以釐清「本產品即視為已被銷售，而均應支付權利金予被上訴人」。

4.被上訴人書面通知上訴人終止系爭合約：

被上訴人自「101年5月24日」契約生效後，迄109年10月4日將近7年，均未曾收受上訴人給付之權利金。上訴人自承自101年起，每期之系爭專利維護費用，均大於系爭專利相關產品之年銷售總額1%，上訴人自無給付權利金之義務，計算結果每年均為負值。顯見上訴人自認未曾給付權利金予被上訴人，上訴人認係因無給付義務而未給付，而系爭合約對於被上訴人並無實益。是上訴人未給付授權金之事實，符合系爭合約第3條約定。準此，被上訴人已依照系爭合約第3條，前於108年3月4日發函通知上訴人終止系爭合約，上訴人於同年月5日收受函文。

5.上訴人逾7年未依系爭合約給付授權金：

(1)解釋系爭合約第3條之3年：

參諸系爭合約第3條第4款有效期間約定之文義可知，其主要目的係為防止被上訴人將系爭專利授權予上訴人後，未能取得任何授權金，致發生無益授權之情形，損及專利權人之利益，故始約定有3年之期間。解釋上應認為被上訴人於合約生效後3年內，未能依系爭合約第3章獲得上訴人關於系爭技術權利金之給付，被上訴人得以書面通知上訴人後終止本合約。是3年期間為約定對於上訴人實施系爭專利之觀察期間，係要求被上訴人應容忍3年之期間。即3年均未取得權利金，被上訴人始得終止之。關於被上訴人行使終止權，未定有期間限制，被上訴人僅需容忍3年以上未能取得權利金，即

01 得以書面通知上訴人後終止系爭合約。準此，超過7年未能
02 獲得權利金之給付時，自得終止合約。

03 (2)被上訴人未能取得權利金即得終止系爭合約：

04 系爭專利主要關於「人體骨科醫療」領域之相關專利，用以
05 解決醫療填充物填充骨腔之問題，且為系爭專利價值及主要
06 利潤所在，被上訴人依系爭合約之約定，將該領域專屬授權
07 予上訴人，等同於將系爭專利主要利潤全部讓予上訴人，而
08 被上訴人未能取得授權金，並排除自己實施之權能，顯有無
09 益授權之情形。縱系爭合約第1 條約定限定於人體骨科醫療
10 領域，仍不影響被上訴人依系爭合約第4條第3項約定終止合
11 約之權利。被上訴人於研發過程支出大量之研發成本及專利
12 申請費用成本，上訴人不得以其負擔些微專利維護費用，逕
13 稱並非無益授權。

14 6.上訴人就銷售產品權利金之計算有誤：

15 (1)應計算上訴人與其子公司、分公司之銷售總額：

16 上訴人計算銷售額，應分別計入上訴人、上訴人子公司、上
17 訴人分公司之銷售總額。上訴人所提出之銷售單據及表格，
18 均未依「系爭合約第3章第12條第1項第1款」約定，計入上
19 訴人及所有其子/分公司之銷售總額，實際上僅以上訴人之
20 銷售單據製作表格，顯然有誤。

21 (2)其他應計入權利金之部分：

22 系爭合約第3章第12條第1項第2款約定「上訴人及上訴人之
23 子/分公司自行使用本產品，或使其成為互易、贈與、租賃
24 或借貸之標的，或以其他方式讓與第三人時，本產品即視為
25 已被銷售，而均應支付權利金予被上訴人」。上訴人自承有
26 將產品無償移轉他人，故贈與部分均應以市價計入銷售額內

。而上訴人製作之表格均未計入「贈與」其他公司之產品，
益徵上訴人提出之數據難以採信。

(3)上訴人未依系爭合約第3章第12條第2項計算再授權權利金：

①系爭合約第3章第12條第2項載明「再授權」後，以最少15%
為權利金計算基礎。查上訴人提出表格第2頁所載出貨給「
Chiropro」與「冠亞」合約即「Patent Licensing Agreement」，其與一般經銷合約不同。冠亞合約，包含「臺灣地區」，與Vessel X囊袋相關所有專利授權合約，系爭專利是囊袋最原始之專利，自包括在內。

②上訴人自承Chiropro繳納歐洲專利費用，此表示上訴人與Chiropro間有專利授權合約存在，故針對Chiropro之銷售額，應以15%計算權利金。上訴人未依系爭合約第12條第2項給付被上訴人有關再授權第三人之權利金。觀諸系爭合約文義記載授權金比例之上、下限，上訴人應至少就再授權予第三人部分，負有以授權第三人所取得之利益總額，扣除稅賦後之下限15%扣除專利維持費用後，給付予被上訴人之義務，而上訴人均未能為之。

(三)被上訴人得依系爭契約第3條第2款規定終止系爭契約：

1.經被上訴人催告未給付權利金而終止：

依系爭合約第3條有效期間約定，倘有違約經催告後90日不改正自動終止。上訴人未曾依約給付權利金，已違反系爭合約第12條有關權利金計算方式之約定，經被上訴人催告仍未依約給付，系爭合約已終止。上訴人既預示拒絕給付，被上訴人可逕自終止系爭合約。退言之，被上訴人曾另以「G190104」函文催告上訴人給付權利金，迄通知至今逾90日，上訴人自承未曾給付權利金，系爭合約已終止。

2.上訴人關於權利金計算有誤：

(1)上訴人製作之銷售數量與銷售額非真實：

上訴人未曾提供產品之生產及銷售數量憑證供被上訴人核實，被上訴人無從確認產品之實際銷售總額，以計算上訴人應支付權利金數額。因系爭專利價值高昂，其所涉產品之銷售總額，透過上訴人及其關係企業大量銷售、出口至國外，上訴人應提出銷售總額原始憑證、發票、生產紀錄等資料證明之。

(2)上訴人提出維持系爭專利費用不足為憑：

因上訴人所提出有關「每年上訴人及其子/分公司銷售本產品之銷售總額」均無法核實，故上訴人所提出「銷售總額」難以憑信，難以採為計算權利金之基礎。依系爭合約第6條第3項第2款所載可知，在被上訴人「依本合約第三章開始收取權利金前」，上訴人「應自行負擔因申請/維持系爭技術之專利權所生之費用」，被上訴人未「依本合約第三章開始收取權利金」，故相關「申請/維持系爭技術之專利權所生之費用」應由上訴人自行負擔。而上訴人未證明支出101至103年之歐盟專利維持費用242,689元、252,471元及293,290元，不應納入計算。

(四)上訴人違反系爭合約第14條約定而得終止系爭合約：

根據系爭合約第14條之帳冊查核約定可知，上訴人負有下列義務。包含：1.妥善製作保存相關憑證；2.製作生產紀錄、銷售報告；3.交付生產紀錄、銷售報告。準此，上訴人對於「交付生產紀錄及銷售報告」負有契約責任及真實完全義務。

1.上訴人未製作生產紀錄與銷售報告：

被上訴人在起訴前未曾收到生產紀錄及銷售報告，被上訴人至系爭合約生效後迄今已逾7年，均未曾收受上訴人所製作各年度產品之生產紀錄及銷售報告，屬違反系爭合約第14條之約定。寄發予被上訴人之電子郵件內容僅係會議記錄，並非依系爭合約第14條第4項約定，製作每年度產品之生產紀錄及銷售報告予被上訴人。準此，上訴人無法證明產品之銷售額扣除專利維持費用，並無應給付予被上訴人之權利金。

2. 上訴人負交付生產紀錄及銷售報告之義務：

被上訴人以1674號存證信函，通知上訴人存有違約事項，雖系爭合約業已終止，然上訴人仍應負終止前交付「生產紀錄及銷售報告」義務。被上訴人均有告知上訴人存有違反系爭合約之相關約定，迄今均未改正之。被上訴人以1674號存證信函通知依系爭合約第3條第2項終止，上訴人於108年11月4日收受。

(五) 上訴人未告知停止維護專利而被上訴人得終止系爭合約：

被上訴人授權上訴人後，上訴人有義務自行推廣業務，並使被上訴人獲得權利金，且上訴人有義務維護專利。上訴人實際支付權利金之前，應負擔專利維護費用。上訴人未得被上訴人同意之情形，擅自停止繳納維護費用。因上訴人未繳納歐洲區專利，包含比利時、捷克、芬蘭、希臘、愛爾蘭、荷蘭、瑞典之費用，導致該等專利權陸續於107年失效。準此，被上訴人得終止系爭合約。

(六) 被上訴人終止系爭合約未違反誠信原則：

系爭專利可與其他專利或非專利產品結合，不一定要使用上訴人專利。系爭專利在審查時已確認可實施，始准予專利，而上訴人所申請467、091專利在系爭專利核准後，故不可能

系爭專利一定需要467、091專利始得以實施。任何人均可自行向各國政府申請取得醫療器材許可證，並不會被上訴人之醫療器材許可證所妨礙。被上訴人依系爭合約之約定行使終止權，本可正當行使依系爭合約所賦予被上訴人之權利，被上訴人權利行使之結果，並無違背公平正義與誠信原則。上訴人藉由系爭專利賺取大量盈餘，竟不願意給付授權金。上訴人所引用「Share Purchase Agreement股權買賣合約第3.18條」，其內容不能保證上訴人不會侵害專利，故終止授權契約不違反誠信原則。

(七) Mupki與上訴人間交易於本案無關：

Mupki與上訴人間交易，其與本案無關。因Mupki長期經營大陸地區市場，具有實質功能，所有推銷費用由Mupki承擔。且104年後，大陸地區市場每年均有成長。被上訴人於107年8月29日委請律師解雇○○○，並非為阻礙其向Mupki追討貨款。係因○○○對被上訴人之郵件，完全不予理會與不回覆。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷一第239至249頁之109年11月27日準備程序筆錄）：

(一) 當事人不爭執事項：

1. 被上訴人為我國新型第213804號「一種撓性非氣密醫療填充裝置Flexible and Breathable Filler for Medical Appli

cation」專利（即系爭專利）專利權人，而系爭專利之大陸地區證書編號為CZ0000000000C、歐洲證書編號為EP00000000、於美國證書編號為UZ000000000000。

2.兩造於101年6月1日簽訂系爭合約，被上訴人嗣於102年10月1日安排上訴人與Mupki簽訂經銷合約，Mupki與○○○○復於同年11月簽訂經銷合約。因上訴人於系爭合約期間並未支付權利金予被上訴人，被上訴人於108年1月31日委請律師發函，催告上訴人應給付系爭專利之授權金，並於108年3月4日委請律師發函終止系爭合約。

3.臺灣士林地方法院108年度重訴字第379號案件之109年2月20日筆錄記載，被上訴人訴訟代理人表示：Mupki現在之法定代理人是被上訴人之太太○○○。法官問被上訴人：土地銀行回函所附開戶資料，其開戶之代表人姓名並非○○○，而是記載被上訴人林冠谷之名，被上訴人有何意見？被上訴人訴訟代理人表示：這是被上訴人為○○○所開之戶頭，僅是簡化程序使用林冠谷之名開戶。

(二) 當事人主要爭點：

當事人主要爭點如後：1.上訴人之法定代理人是否為林冠羣？2.被上訴人依系爭合約第3條第2項、第4項約定終止系爭合約，有無理由？3.上訴人在107年9月21日完成變更登記之前，被上訴人是否擔任唯一之董事及經理人？4.上訴人提出原證10之出貨單據、自結報表及會計師查核函，原證11之歷年單據整理表，作為計算銷售金額之依據，是否可採？5.上訴人寄發原證22存證信函，內容記載生產紀錄及銷售報告之資料，是否可採？6.上訴人自承有我國、美國及歐洲部分地區專利，是否因上訴人未繳納維持費用之事由，導致比利時

、捷克、芬蘭等7國專利淪於失效？

二、本件有提起確認之訴之要件：

(一) 確認判決之法律上利益要件：

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言（參照最高法院104年度台上字第1355號民事判決）。確認法律關係成立或不成立之訴，具備前開要件時，即有受確認判決之法律上利益。原告因法律關係之存否不明確，致其私法上地位有受侵害之危險，提起確認法律關係存在之訴者，原告應以否認其法律關係存在之人為被告。查上訴人於原審起訴聲明確認兩造於101年6月1日簽訂之系爭合約存在。被上訴人抗辯稱系爭合約業已終止，否認系爭合約仍存在。準此，本院自應探究上訴人提起本件確認之訴，是否有即受確認判決之法律上利益。

(二) 上訴人有即受確認判決之法律上利益：

上訴人雖主張被上訴人無權終止系爭合約，系爭合約仍有效存在。然被上訴人抗辯上訴人未依約給付系爭專利授權金，其已依約終止系爭合約。是兩造就系爭合約存在與否已生爭執，上訴人在系爭合約有關被授權之法律地位，顯有不安狀態存在，而此不安之狀態，上訴人得以本件確認判決將之除去。依前揭說明，應認上訴人有即受確認判決之法律上利益，故上訴人提起本訴自有確認利益。準此，足認上訴人爭執兩造對系爭合約之法律關係存在，請求確認之，其有請求確

認判決之必要性，上訴人有即受確認判決之法律上利益。是
本院認上訴人提起本件確認之訴，具有確認利益，應予准許
，原審判決亦同此見解（見本院卷一第19頁）。

三、上訴人之法定代理人為林冠羣：

（一）上訴人為外國公司並指定林冠羣為我國之代理人：

按本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織
登記之公司。外國公司，其於法令限制內與中華民國公司有
同一之權利能力。外國公司在中華民國境內設立分公司者，
應專撥其營業所用之資金，並指定代表為在中華民國境內之
負責人。外國公司因無意在中華民國境內設立分公司營業，
未經申請分公司登記而派其代表人在中華民國境內設置辦事
處者，應申請主管機關登記。公司法第4條、第372條及第38
6條第1項分別定有明文。外國公司在我國境內指定代表人為
法定代理人時，該代表人得在我國境內為訴訟及非訴訟代理
人（參照最高法院77年度台上字第863號民事判決）。查上
訴人為依貝里斯法律設立登記與設有代表人之外國公司，有
經濟部商工登記公示資料查詢服務外國公司登記基本資料、
上訴人公司章程及譯文、變更登記表、經濟部107年9月21日
經授中字第10733557870號函在卷可稽（見原審卷一第247、
595至615、625至643頁；原審卷二第9至18頁）。揆諸前揭
規定，上訴人於法令限制內，其與我國公司有相同之權利能
力，自有當事人能力及訴訟能力。參諸上訴人所指定在我國
境內為訴訟及非訴訟代理人者為林冠羣，有會議記錄及簽到
簿可證（見本院108年度民暫抗字第9號卷第111至114頁，下
稱民暫抗卷）。準此，林冠羣為上訴人法定代理人。

（二）林冠羣有合法代理權：

01 被上訴人雖主張上訴人變更林冠羣為代表人之董事會議無效
02 ，故林冠羣並非合法代理人云云。然依經濟部商工登記公示
03 資料所載，上訴人係指派林冠羣為上訴人於我國境內之訴訟
04 及非訴訟代理人，其為合法法定代理人。本院在民暫抗案件
05 審理程序，前於108 年12月12日以裁定命上訴人補正法定代
06 理人，上訴人嗣於109年1月2日具狀補正林冠羣為上訴人之
07 法定代理人（見民暫抗卷第53至55、79至81頁）。申言之，
08 依貝里斯國際商業公司法第55條規定：董事會召開，須於不
09 少於1日前通知所有董事，出席會議董事仍得以多數決同意
10 免除該會議通知，因過失而未通知董事或董事未收到通知不
11 生董事會議無效之效果等語，上訴人公司章程第10章第2節
12 亦為相同規定（見臺灣臺北地方法院108年度智全字第2號卷
13 第225至253、257至281頁，下稱智全卷）。而上訴人於107
14 年8月29日召開董事會，該次董事會已有多數董事出席，並
15 決議變更林冠羣為上訴人在我國境內之訴訟及非訟代理人等
16 情，有會議記錄及簽到簿可證（見民暫抗卷第111至114頁）
17 。該次董事會雖未在開會前1日通知所有董事，然依前開貝
18 里斯國際商業公司法及上訴人公司章程規定，既有多數董事
19 出席，該次董事會仍有效。縱董事會未通知被上訴人，依前
20 開規定仍不生董事會議無效之效果，該次董事會之召集程序
21 應屬合法，是該次董事會決議既指定林冠羣為上訴人在我國
22 之訴訟及非訟代理人，足證林冠羣於本案訴訟有合法之代理
23 權（參照本院整理當事人爭執事項1）。

24 四、被上訴人合法終止系爭合約：

25 按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之
26 辭句，民法第98條定有明文。契約之文字已表示當事人之真

01 意時，無需別事探求者，固不得捨契約文字而為曲解，然契
02 約文字文義不明，自有以過去事實及其他一切證據資料為斷
03 定標準，以探求當事人立約當時之真意何在之必要。所謂探
04 求當事人之真意，倘兩造就其真意有爭執，應從意思表示所
05 根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知，暨
06 當事人所欲使意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視
07 解釋之結果是否符合公平正義。故解釋契約須以邏輯推理及
08 演繹分析之方法，必契約之約定與應證事實間有必然之關聯
09 ，始屬該當，否則即屬違背論理法則（參照最高法院96年度
10 台上字第286號、99年度台上字第2395號、103年度台上字第
11 713 號民事判決）。上訴人固主張被上訴人無權終止系爭合
12 約，系爭合約仍屬有效存在云云。然被上訴人抗辯其已依系
13 爭合約第3條第2項、第4 項合法終止系爭合約。準此，本院
14 自應審究被上訴人依系爭合約第3 條第2 項、第4 項終止系
15 爭合約，是否有理由（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。

16 (一)被上訴人得依系爭合約第3條第2項與第4項終止合約：

17 1.系爭合約第1條與第12條約定：

18 (1)系爭專利專屬授權：

19 所謂專屬授權者，係指專利權人僅單獨將專利權全部或一部
20 授權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，單獨享有關於
21 該被授權範圍之專利權。專利權人在專屬被授權人所取得之
22 授權範圍，不得再授權或同意他人行使之。倘無特別約定，
23 專利權人在已專屬授權之範圍內，本身亦不得再行使該權利
24 ，專利法第62條第3項定有明文。是專屬被授權人在其取得
25 之專利專屬授權範圍內，取得專利權之排他權能與實施權能
26 ，具有物權或準物權之性質。查系爭合約第1條之授權標的

01 約定：被上訴人同意將系爭專利之各創作系爭技術，部分專
02 屬授權予上訴人，使上訴人及上訴人之子/分公司得利用系
03 爭技術，限於人體骨科醫療之用途上而擁有研發、製造、銷
04 售、使用、進口相關產品之專屬權利（見原審卷一第23頁）
05 。準此，被上訴人將系爭專利專屬授權予上訴人。

06 (2)上訴人應負擔維持系爭專利之費用與給付權利金：

07 系爭合約第12條約定：上訴人為取得被上訴人系爭技術之授
08 權，應支付以下列方式計算之權利金予被上訴人：①上訴人
09 應指定其所屬之子/分公司，自開始銷售系爭技術相關產品
10 之日起，以每年為1期，按期支付權利金予被上訴人，權利
11 金之金額，等於該期上訴人及上訴人之子/分公司銷售本產
12 品銷售總額（以出貨價格為準）1%，並扣除該期中上訴人為
13 被上訴人代為申請/維持該技術專利所擔負之費用；②上訴
14 人及上訴人之子/分公司自行使用本產品，或使其成為互易
15 、贈與、租賃或借貸之標的，或以其他方式讓與第三人時，
16 本產品即視為已被銷售，而均應支付權利金予被上訴人，但
17 經被上訴人同意者，不在此限等語（見原審卷一第26頁）。
18 準此，上訴人應負擔維持系爭專利之費用與給付權利金。

19 2.上訴人未依系爭合約給付權利金：

20 依系爭合約第1條與第12條約定可知，被上訴人負有專屬授
21 權上訴人，暨其子公司於限定用途範圍內，利用系爭專利之
22 義務。被上訴人依約專屬授權系爭專利予上訴人，上訴人負
23 有依據兩造約定之方式，按年支付權利金予被上訴人之義務
24 。且被上訴人於兩造簽訂系爭合約後，即有專屬授權上訴人
25 利用系爭專利，上訴人於系爭合約成立後，迄被上訴人主張
26 終止系爭合約期間，均未支付權利金予被上訴人等事實（參

01 照本院整理當事人不爭執事項2)，此為兩造所不爭執，足
02 證被上訴人已履行系爭合約之系爭專利授權義務，而上訴人
03 未依系爭合約所定之期限，履行其給付義務即支付每年度之
04 權利金。

05 3.被上訴人通知上訴人終止合約：

06 (1)終止系爭合約之要件：

07 觀諸系爭合約第3條第2項約定：合約有效期間，倘一方為違
08 約方，未完全遵守本合約之條款，他方得以書面通知該違約
09 方，並於該通知中敘明該違約方違約之事項；該違約方未於
10 接獲通知後之90天內改正時，本合約於該90天屆至時應即終
11 止。第3條第4項約定：倘被上訴人於本合約生效後3年內，
12 未能依本合約第3章獲得上訴人關於系爭技術權利金之給付
13 ，被上訴人得以書面通知上訴人後，終止本合約等語（見原
14 審卷一第23頁）。

15 (2)被上訴人合法終止系爭契約：

16 依據系爭合約第3條第2項與第4項約定可知，倘兩造有違反
17 系爭合約所約定之義務者，他方得通知違約者改正，未改正
18 並得據此終止系爭合約時，且上訴人倘未能於系爭合約生效
19 後3年內給付被上訴人權利金，被上訴人可以此事項為由終
20 止系爭合約。而系爭合約因上訴人未曾給付權利金予被上訴
21 人，且自該合約生效後已逾3年，被上訴人前於108年1月31
22 日寄發函文通知上訴人業已違反系爭合約之約定，並請求上
23 訴人償還積欠被上訴人之權利金，因上訴人於收受上開函文
24 後，仍未履行給付權利金之義務，被上訴人遂於108年3月4
25 日以函文主張依約終止系爭合約，該函文並於108年3月5日
26 經上訴人收受等事實，有上開函文、回執及言詞辯論筆錄可

01 稽（見原審卷一第241至245頁；原審卷二第50頁）。準此，
02 被上訴人主張因上訴人未依約給付權利金，其已依前開約定
03 終止系爭合約，不論依據系爭合約第3條第4項約定於108年3
04 月5日收受函文日；或依據系爭合約第3條第2項於108年1至2
05 月間收受違約通知後90日為計算基礎，系爭合約均經被上訴
06 人合法終止，其主張核屬有據。

07 (3) 本件無益授權之事實：

08 上訴人雖主張系爭合約第1條約定部分授權於人體骨科醫療
09 之用途，被上訴人仍得就系爭專利於其他用途授權他人以取
10 得授權金、並藉由上訴人負擔專利維持費用，並非無益授權
11 云云。然系爭專利主要關於「人體骨科醫療」領域之相關專
12 利，用以解決醫療填充物填充骨腔之問題（見原審卷一第23
13 至30頁）。且為系爭專利價值及主要利潤所在，被上訴人依
14 系爭合約約定將該領域專屬授權予上訴人，等同於將系爭專
15 利主要利潤全部讓予上訴人，而被上訴人未能取得授權金，
16 亦排除自己實施之權能，顯已造成無益授權之情形。

17 (二) 合約生效3年後之解釋：

18 上訴人固主張系爭合約第3條第4項約定，應解釋為被上訴人
19 於系爭合約生效3年後，即不得執本項終止系爭合約云云。
20 然系爭合約第3條第4項之文義即明確記載，被上訴人於系爭
21 合約生效後3年內，未能獲得上訴人權利金之給付，本可書
22 面通知上訴人後終止該合約，其合約文字已表示當事人之真
23 意，是上訴人主張該條項應反面解釋被上訴人於契約生效3
24 年後，不得據此終止合約，顯為捨契約文字曲解其意思。衡
25 諸本項約定意旨，應係考量實施系爭專利之研發、製造及銷
26 售，必須經過一定之時程，始能在市場上有獲利之空間，故

約定以3年期間，做為上訴人利用之緩衝期，使被上訴人於該期間內，不得以未獲權利金為由終止該合約。倘自系爭合約生效3年後，上訴人猶未能支付被上訴人權利金時，被上訴人自得以此事由終止系爭合約，否則無異使系爭專利之專利權人必須永久無償供上訴人繼續實施該專利，此情形顯與該條項規範目的相違，顯失公平。準此，足徵上訴人上開主張，要屬無據。

(三) 系爭專利維護費用由上訴人負擔：

上訴人雖主張系爭專利每年維護費用均高於系爭專利相關產品之年銷售總額1%，且因被上訴人與0000000間有利益輸送之情形，致上訴人計算之權利金低於專利維持費用，上訴人自無給付權利金之義務云云。惟依據系爭合約第6條第3項第2款約定：系爭合約生效後至被上訴人依系爭合約第3章開始收取權利金前，上訴人應自行負擔因申請/維持系爭專利權所生之費用等語（見原審卷一第24頁）。足見兩造已約定在被上訴人開始收取權利金前，系爭專利之維護費用由上訴人負擔，被上訴人從未收受上訴人給付之權利金，系爭專利之維護費用自應由上訴人負擔，上訴人主張權利金因系爭專利維護費用過高而未給付，顯與系爭合約上開約定不符。

(四) 被上訴人未違反誠信原則：

按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第148條定有明文。權利濫用禁止原則不僅源自誠實信用原則，且須受誠實信用原則之支配，在衡量權利人是否濫用其權利時，應顧及誠信原則之精神（參照最高法院100年度台上字

第463號、102年度台上字第1932號民事判決）。上訴人雖主張被上訴人終止系爭合約，有悖於誠信原則云云。然參諸系爭專利為財產權、專屬授權之獨佔性、授權金有關商業經濟等事項，可知上訴人實施系爭專利權未給付被上訴人權利金，違反系爭合約之約定，被上訴人本於契約當事人之權利，依約終止系爭合約，自係權利之正當行使，並無違背誠信原則之情形。準此，上訴人此部分主張，顯屬無據。

五、被上訴人於上訴人變更登記前非唯一董事及經理人：

上訴人主張於107年9月21日完成變更登記前，原由被上訴人擔任唯一之董事及經理人，且其於任職期間，與Mupki交易侵害上訴人權益，故被上訴人指摘上訴人未提供生產紀錄及銷售報告與事實不符云云。然被上訴人否認上情。準此，本院自應審究於107年9月21日完成變更登記前，被上訴人是否擔任上訴人唯一之董事及經理人（參照本院整理當事人爭執事項3）。

（一）被上訴人僅形式上為上訴人唯一之董事及經理人：

上訴人雖於107年9月21日完成變更登記以前，由被上訴人擔任董事及經理人，此有上訴人變更登記表在卷可稽（見本院卷一第65至69頁）。上訴人於被上訴人擔任董事及經理人期間，而與0000000簽署經銷合約（見本院卷一第85至99頁）。然依據上訴人自行提出之107年8月31日上訴人董事名冊可知（見原審卷一第277至278、545頁），林冠羣、○○○、○○○、○○○4人為公司董事，且林冠羣之職稱已變更為CEO，況上訴人之法定代理人為林冠羣。準此，形式上於107年9月21日完成變更登記前，雖由被上訴人擔任唯一之董事及經理人，然被上訴人是否因其為唯一董事與

01 經理人，即能獨斷侵害上訴人，自應審究當時之情事。

02 (二) 上訴人無法證明有利益輸送：

03 被上訴人擔任上訴人董事期間，縱被上訴人配偶擔任Mupki
04 法定代理人，其與上訴人間有交易並獲利之情形，亦難憑此
05 遽認屬上訴人所指之利益輸送，或有實際影響權利金之計算
06 。況上訴人每年有因實施系爭專利而獲有利益，並負擔維護
07 費用。

08 (三) Mupki與上訴人間交易與本案無關：

09 上訴人雖主張被上訴人前擔任上訴人之負責人，而與000
10 00 00簽署大陸地區之專屬經銷權，銷售價格較低，且
11 未付款予上訴人云云，並提出上訴人暨其分公司、中央醫療
12 器材公司於大陸地區參展行銷之費用單據為佐（見本院卷一
13 第379 至575 頁；本院卷二第3 至454 頁）。然上訴人與
14 Mupki 之交易，其與本案系爭合約是否業經被上訴人合法終
15 止？上訴人就銷售數額計算之權利金是否有誤？並無關連。
16 況根據相關另案判決可知（見本院卷三第19至34頁），上訴
17 人就Mupki 之爭議，以Mupki 與被上訴人為被告，已另向臺
18 灣士林地方法院（下稱士林地院）提起訴訟，除難認被上訴
19 人有上訴人所指違反忠實義務或未盡善良管理人注意義務之
20 行為外，亦無法認定上訴人受有Mupki 積欠貨款之損失與被
21 上訴人行為具有相當因果關係，是被上訴人部分之起訴遭士
22 林地院駁回。準此，Mupki 與上訴人間交易與本案無關。

23 六、上訴人提出之銷售金額不可採：

24 上訴人提出原證10之出貨單據、自結報表及會計師查核函（
25 見原審卷一卷附光碟、卷外證物）、原證11之歷年單據整理
26 表（見原審卷一第421至434頁），作為計算銷售金額之依據

，並據以主張Mupki掠奪上訴人利益。準此，本院自應探究上訴人提出前開證據，是否可採（參照本院整理當事人爭執事項4）。

（一）上訴人所提計算基礎未列入子公司與分公司：

上訴人已逾3年未能給付權利金，則已構成終止事由，是實際計算產品之銷售額，核無必要。縱需計算銷售額，仍應分別計入上訴人公司、上訴人子公司、上訴人分公司之銷售總額。系爭合約第3章第12條第1項第1款約定：權利金之金額，等於該期上訴人及上訴人之子/分公司銷售本產品銷售總額（以出貨價格為準）之1%，並扣除該期中上訴人為被上訴人代為申請/維持該技術專利所擔負之費用等語（見原審卷一第26頁）。上訴人所提出銷售金額依據之單據及表格，並未按前開約定，計入上訴人及其所有子公司、分公司之銷售總額，實際上僅以上訴人公司之銷售單據製作表格。準此，上訴人應根據其提出之上訴人之子公司及分公司關係圖（見原審卷一第575頁），依系爭合約第12條約定，將上訴人所有子公司、分公司銷售系爭專利產品之銷售總額一併納入計算應給付之權利金數額。

（二）上訴人所提計算基礎未列入贈與部分：

系爭合約第3章第12條第1項第2款約定：上訴人及其子公司、分公司自行使用本產品，或使其成為互易、贈與、租賃或借貸之標的，或以其他方式讓與第三人時，本產品即視為已被銷售，而均應支付權利金予被上訴人等語（見原審卷一第26頁）。查上訴人製作銷售金額依據之表格，均未將「贈與」其他公司之產品納入計算銷售數量，例如上訴人所提出之Invoice NO.:SS-IV00000000、Invoice NO.:SS-IV00000000

分別有4組、6組產品，係以未計價方式讓與第三人（見原審卷外證物原證10第23-25、3-21頁）。審酌上訴人所整理之原證11表格中，未見上訴人將上開無償贈與之數量列入總數量中，一併計算銷售數額。且自行使用、互易、租賃或借貸之標的，或以其他方式讓與等，未見上訴人詳列。

(三) 上訴人所提計算基礎未列入再授權權利金：

上訴人未依照系爭合約第3章第12條第2項計算再授權權利金，系爭合約第3章第12條第2項約定：上訴人單獨將系爭技術再授權予上訴人子公司、分公司以外之第三人行使時，被上訴人得就上訴人及其子公司、分公司因授權該第三人所取得之利益總額扣除稅賦後之15至30%，並扣除該期中上訴人為被上訴人代為申請/維持該技術專利所擔負之費用，向上訴人請求給付權利金之給付等語（見原審卷一第26頁）。意即再授權後，以最少15%為權利金計算基礎。就被上訴人指稱原證11表格中，出貨予Chiropro部分，係屬專利再授權合約，上訴人雖否認之，然未提出相關證據資料為佐（見本院卷一第256頁）。審酌上訴人提出之原證11表單，未標示出貨性質，則其權利金計算基礎是否納入再授權權利金，即有可疑之處，尚難採信。

七、上訴人寄發之生產紀錄及銷售報告不可採：

上訴人雖主張其寄發之存證信函，內容記載生產紀錄及銷售報告之資料，故被上訴人不得依系爭合約第3條第2項終止系爭合約云云（見原審卷二第135頁）。然被上訴人否認之，並主張上訴人未曾依約提供產品之生產紀錄與銷售報告。準此，本院自應審酌，上訴人所寄發上開存證信函，是否可採（參照本院整理當事人爭執事項5）。

01 (一) 上訴人有依約提供產品之生產紀錄及銷售報告之義務：

02 按系爭合約第14條約定：上訴人應妥善製作並保存銷售本產
03 品之發票、帳冊、授權及/ 或讓與第三人之合約，或其他有
04 關憑證，並因申請/ 維持系爭技術專利所生之費用收據或發
05 票；上訴人自本合約生效之日起，每年應製作該年本產品之
06 生產紀錄及銷售報告，並應於該年屆滿後60日內，將該紀錄
07 及報告各一份交付予被上訴人；製作該紀錄及報告之費用，
08 由上訴人自行負擔等語（見原審卷一第27頁）。根據上述約
09 定可知，上訴人負有下列義務：1. 妥善製作保存相關憑證；
10 2. 製作生產紀錄、銷售報告；3. 交付生產紀錄、銷售報告。
11 故上訴人對於「交付生產紀錄及銷售報告」負有契約責任。

12 (二) 上訴人未製作生產紀錄與銷售報告：

13 上訴人雖於原審提出系爭專利產品於大陸、歐洲地區之年銷
14 售額表格（見原審卷一第31頁），暨系爭專利產品年銷售額
15 統計表格及維持費單據（見原審卷一第115至158頁）。然上
16 開表格為上訴人片面製作，且未曾提出銷售總額原始憑證、
17 發票、生產紀錄等資料以供查核。復由上開年銷售額統計表
18 格及維持費單據可知，上訴人未製作「生產記錄、銷售報告
19 」。由上訴人歷年主管會議議程可知（見原審卷一第361至
20 420頁），上訴人所寄發予被上訴人之電子郵件內容，僅是
21 會議記錄，並非依前述約定之製作每年度產品之生產紀錄及
22 銷售報告，且上訴人並未將完整生產紀錄及銷售報告交付予
23 被上訴人。復由上訴人提出出貨單據、自結報表及會計師查
24 核函（見原審卷一卷附光碟、卷外證物），與歷年單據整理
25 表（見原審卷一第422至434頁）可知銷售Invoice內容並不
26 完整。準此，被上訴人至系爭合約生效後迄今逾7年，均未

01 曾收受上訴人所製作各年度產品之生產紀錄及銷售報告，違
02 反系爭合約第14條之約定。

03 (三)上訴人終止系爭合約後仍有交付生產紀錄及銷售報告義務：
04 被上訴人以1674號存證信函，通知上訴人存有上開違約事項
05 ，雖系爭合約業已終止（見原審卷二第65至69頁）。然上訴
06 人仍應負終止前交付「生產紀錄及銷售報告」義務，而上訴
07 人於108年11月4日收受上開存證信函，然均未改正之。故上
08 訴人於受通知後，仍未提供每年度產品之生產紀錄及銷售報
09 告。而上訴人縱提出存證信函，仍未將生產紀錄交付被上訴
10 人（見原審卷二第135頁）。

11 八、上訴人停止維護7國專利亦為解除系爭合約事由：

12 被上訴人主張上訴人於我國、美國及歐洲部分地區專利，因
13 上訴人未繳納維持費用之事由，導致比利時、捷克、芬蘭等
14 7國專利淪於失效，而為系爭合約第3條第2項約定終止契約
15 事由等語。然上訴人否認之。準此，本院自應審酌，上訴人
16 是否負維護上開專利義務，而為系爭合約終止事由（參照本
17 院整理當事人爭執事項6）。

18 (一)上訴人應繳納維護專利費用：

19 被上訴人授權上訴人後，上訴人有義務自行推廣業務，並使
20 被上訴人獲得權利金，且上訴人有義務維護專利。根據系爭
21 合約關於「開始收取權利金」時點可知，上訴人實際支付權
22 利金之前，應負擔專利維護費用。

23 (二)上訴人未繳納歐洲地區專利費用：

24 上訴人未繳納歐洲地區專利之費用，包含比利時、捷克、芬
25 蘭、希臘、愛爾蘭、荷蘭、瑞典之費用，導致該等專利權陸
26 續於107年失效，已無可回復與無可補正，故被上訴人毋需

01 經預告終止契約。上訴人雖提出停止繳納7國專利維護費之
02 會議通知（見本院卷一第277至292頁）。然參諸會議通知可
03 得知，上訴人就專利事項開會，均未邀被上訴人參與。上訴
04 人除未取得被上訴人同意外，亦未詢問被上訴人意見，自不
05 可主張被上訴人同意放棄該等專利。準此，被上訴人自得就
06 專利維護費用問題，以1674號存證信函通知，依系爭合約第
07 3條第2項終止系爭合約，上訴人於108年11月4日收受（見原
08 審卷二第65至70頁）。

09 九、本判決結論：

10 綜上所述，本件訴訟有確認利益，上訴人之法定代理人為林
11 冠羣，而因上訴人未依約給付系爭專利權利金，被上訴人得
12 依系爭合約第3條第2項、第4項約定終止系爭合約。準此，
13 上訴人主張，不足為憑，原審判決核無不法，應予維持。原
14 審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不
15 當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

16 十、本院無庸審究之說明：

17 上訴人雖於準備程序聲請技術審查官審查系爭專利產品之技
18 術使用狀況，據以主張系爭專利與467、091專利，均實施在
19 同一產品，故被上訴人無法單獨實施系爭專利云云（見本院
20 卷三第155至164、171頁）。然系爭專利可與其他專利或非
21 專利產品結合，非必然使用上開專利。況系爭專利於審查時
22 既經確認可實施，始核准專利，而上訴人係嗣後取得467、0
23 91專利，故系爭專利自可單獨實施，被上訴人終止系爭合約
24 ，不構成權利濫用。準此，本件為判決之基礎已臻明確，兩
25 造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為
26 均於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
民事訴訟法第449條第1項、第78條、第463條，判決如主文。

中華民國 110 年 8 月 5 日

智慧財產第一庭

審判長法官 李維心

法官 蔡如琪

法官 林洲富

以上正本係照原本作成。

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
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
(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
具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師
資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
但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。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 110 年 8 月 5 日

書記官 蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

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
人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

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
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
院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。