

智慧財產法院民事判決

107年度民專上字第24號

上訴人 晉兆生化科技股份有限公司

法定代理人 張靜文

訴訟代理人 陳國華律師

被上訴人 安捷企業股份有限公司

法定代理人 石國

訴訟代理人 周志安律師

複代理人 謝志明律師

上列當事人間專利權授權契約等事件，上訴人對於中華民國106年8月24日臺灣桃園地方法院106年度重訴字第49號第一審判決提起上訴，經臺灣高等法院106年度重上字第861號裁定移送本院審理，本院於108年5月9日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴人應於被上訴人返還如附表所示之機器設備之同時，給付原判決所命給付之金額本息。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

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，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定

有明文。本件係有關專利授權契約之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、被上訴人主張：

被上訴人以研究開發設計並生產製造包裝材料為主要業務，適上訴人向其宣稱生產紙製杯、碗已有多年經驗，且經訴外人晉億生化科技股份有限公司（下稱晉億公司）授權使用專利，該專利能製造具隔熱功能之紙杯，令紙杯之隔熱層能做出3D立體設計變化，可取得市場上優勢地位。經雙方溝通後，決定上訴人將晉億公司之中華民國第0000000號「具隔熱表層之紙製容器改良製法」發明專利（下稱系爭專利），轉授權被上訴人使用製造、銷售紙杯，並將實施系爭專利所需之「發笑杯生產線」機器設備銷售予被上訴人，由被上訴人向上訴人採購生產紙杯所需之半成品紙片，被上訴人同時擔任經銷商。為此，兩造共同簽訂「設備採購合約書」、「授權製造及地區總代理合約書」、「授權製造及獨家代理合約書」等三份契約（下合稱系爭合約），並約定技術授權金及機器設備價金共新臺幣（下同）7,500萬元。被上訴人依上開合約約定，分別於民國102年10月11日匯款給付1,102萬5,000元，102年10月30日以支票給付2,835萬元，再於103年9月19日給付2,362萬5,000元，總計已經給付6,300萬元。惟上訴人自裝機後僅能零星提供半成品紙片供生產設備運轉檢驗，生產過程中亦常見卡杯、落杯不順及分杯不順之異常狀況，亦常有發生破裂、機台漏油及無法連續生產之瑕疵，雙方多次協調後仍無法完成驗收，經被上訴人於104

01 年5月7日以台北松江路郵局第727號存證信函催告上訴人
02 應提出驗收計畫及各項瑕疵之改善方案，完成及補正驗收，
03 以便被上訴人支付尾款。後雙方於104年5月23日進行會議
04 討論驗收方法，決定驗收標準為20組模具全開能連續生產3
05 小時不中斷，上訴人應於104年6月2日提供18萬件半成品
06 紙片供測試使用，並於翌日派員到場進行驗收，生產良率應
07 達99%。惟上訴人迄未完成上開會議決定之驗收事項，是被
08 上訴人尚未給付第4期款項。甚者，經被上訴人審視系爭專
09 利後，發現系爭專利欠缺進步性、新穎性等要件，去函要求
10 上訴人處理，然未獲上訴人回應，經被上訴人向經濟部智慧
11 財產局提出專利舉發後，該局於105年3月22日以(105)智
12 專三(一)04078字第10520338270號舉發審定書，撤銷系
13 爭專利確定。系爭專利既然遭撤銷確定，上訴人並無合法權
14 利可授權供被上訴人生產製造，且上訴人交付之生產設備有
15 諸多瑕疵未能補正，被上訴人乃依民法第226條、第227條
16 、第256條規定，於105年5月11日以台北信維第7006號存
17 證信函通知上訴人解除契約，並依民法第259條規定訴請上
18 訴人返還已經給付之價金6,300萬元，並加計受領時之利息
19 。

20 二、上訴人抗辯：

21 (一)被上訴人主張因兩造在系爭合約所約定之系爭專利遭撤銷，
22 故認為契約之主要目的無法達成乙節，應無可採：

- 23 1.依兩造代理合約第2條第1款之約定：「甲方（即晉兆公司
24 ）同意授權乙方（即安捷公司）非專屬授權地區，包括有：
25 台灣、日本、加拿大、歐洲、澳洲、紐西蘭、中東、美國、
26 中國…，實施本專利，並使用商標於製造販賣之商品…。」

01 等語，及授權製造及獨家代理合約書所附之專利證書可知，
02 本件上訴人授權予被上訴人使用之專利，包括大陸、美國、
03 澳洲、韓國及歐盟等地區之專利，而非僅有我國，此情甚明
04 。易言之，本件依代理合約之約定，被上訴人得使用專利之
05 地區，除我國之外，尚有大陸、美國、澳洲、韓國及歐盟等
06 地區，而上開地區之專利現仍有效存在，是被上訴人主張上
07 訴人因我國專利經撤銷，而具有可歸責之事由致債務不履行
08 ，則僅以此部分欲解除全部契約，似顯無據。

09 2.被上訴人雖主張其依我國公司法所設立之公司，主營業所及
10 生產工廠均設於我國境內，惟查，我國無論人口及領土，相
11 較於其他國家及經濟體均屬非大，因之，我國企業之商業活
12 動擴及於其他國家者，不勝枚舉；故營業行為與主營業所及
13 生產工廠均是否設於我國境內，並無關聯，更不會因被上訴
14 人為本國公司，即認系爭契約之主要目的係在我國境內銷售
15 。否則，若被上訴人所言可採、被上訴人簽立系爭授權合約
16 書係為國內之銷售，則兩造在簽立系爭合約時，又何須將代
17 理日本、加拿大、歐洲、澳洲、紐西蘭、中東、美國、中國
18 等國家或地區納入？殊難想像。

19 3.被上訴人雖為本國公司，然其自民國96年即至大陸設立「大
20 陸昆山安捷新材料科技股份有限公司」，並設有昆山張浦廠
21 持續營業至今，在被上訴人公司網站上關於公司基本資料中
22 亦將昆山廠與國內之平鎮廠、龍潭廠並列，足見被上訴人並
23 非僅以國內之銷售為主。

24 4.再由103年12月至104年2月間之交易內容觀之，被上訴人
25 向上訴人所購買之紙片，不乏「韓文聖誕杯」、「韓文地圖
26 杯」等等，由該等紙片印製圖案觀之，不僅非為單純之空白

紙杯，而係另行製版印刷之紙張，應係用於商業用途，否則應無另行製版印刷圖案之必要；且由被上訴人要求印製之圖案以觀，亦不似內銷台灣使用，而係為外銷至我國以外地區使用，由此更可見，被上訴人實際銷售之地區確如兩造契約所約定，及於台灣以外地區。

5. 就上訴人所提出發票存根聯為證，被上訴人雖以未蓋用統一發票專用章否認之，但依統一發票使用辦法第8條第1項規定，本無規定必須在存根聯蓋統一發票專用章，是以上訴人並無違反該規定，尚難以此否認該發票之真實性。況且上訴人開立各該統一發票，依法即須申報並繳納營業稅與營所稅，若非與被上訴人確有上開交易，上訴人實無開立系爭統一發票之可能；兼以統一發票須按時序開立，系爭統一發票均係103年12月至104年2月間之銷貨，倘非當時即依法開立，上訴人豈能在現在提出？尤見被上訴人之爭執，無非訴訟卸責之詞，實無理由。

6. 系爭授權合約之目的，是由上訴人將獲得自晉億公司之技術，授權被上訴人，將專利技術提供被上訴人並為技術之指導，此觀之契約書前言、第二條第二項之約定自明，上訴人在台灣之系爭專利權雖遭被上訴人舉發而撤銷，然撤銷之原因實係在補充說明時超出申請時原說明書之範圍所致，並非系爭之專利在實體上有何問題，換言之，上開專利之所以遭撤銷，實屬程式上違反規定，並非該專利技術不具價值；同時，上訴人除該專利外，並有其他專利可資保護被上訴人之權利不受侵害，故系爭專利權縱遭撤銷，亦不影響上訴人提供技術及被上訴人在台灣地區銷售之行為，被上訴人僅因其自己舉發上訴人之專利權，並在專利撤銷後、未影響上訴人提

01 供技術之際，即主張解除本契約，實已違背系爭授權契約之
02 約定，其情灼然。

03 7.目前為止被上訴人未舉證有其他權利人對其主張不得使用、
04 侵權情事而使其無法在台灣及世界各國製造銷售系爭紙杯，
05 又依被上訴人於102 年11月間所製作之廣告文宣，已可見系
06 爭紙杯產品於該文宣上，可證契約簽立後並未發生無法製造
07 販售之情，是以，被上訴人雖主張生產設備有瑕疵及系爭專
08 利技術業經撤銷，然被上訴人是否即無法達成本件契約所約
09 定「使被上訴人得使用該項技術並製造販售系爭紙杯」之債
10 之本旨，而有給付不能得以解除契約之情形？實有論究餘地
11 。

12 (二)被上訴人主張上訴人交付生產設備有瑕疵無法修復而主張解
13 除契約及員工是否有參與教育訓練與機器是否符合兩造約定
14 無關云云，亦無可採：

15 1.實則，系爭機台事實上已驗收合格，此有上訴人於原審所提
16 出被證二之「機台驗收紀錄表」可資證明。對此，被上訴人
17 固否認其情，然事實上，上訴人在機台交付驗收後，被上訴
18 人亦確實以該等機器投入生產，並多次向上訴人訂購生產原
19 料即紙片，此有103 年12月至104 年2 月間之交易資料可證
20 ，且由實際交易之內容觀之，被上訴人向上訴人所購買之紙
21 片，不乏「韓文聖誕杯」、「韓文地圖杯」等等，由該等紙
22 片印製圖案觀之，不僅非為單純之空白紙杯，而係另行製版
23 印刷之紙張，足徵係用於商業用途，否則應無另行製版印刷
24 圖案之必要；且由被上訴人要求印製之圖案以觀，亦不似內
25 銷臺灣使用、而係外銷至我國以外地區使用；由是以觀，不
26 僅可見在103 年底時，上訴人所交付之機器設備已可生產，

且被上訴人生產銷售之地區亦非侷限於我國境內使用。由是以觀，可見不僅上訴人所交付之機器設備沒有被上訴人所指瑕疵之情，甚至被上訴人實際銷售之地區，並確實如兩造契約所約定，及於臺灣以外地區，果爾，被上訴人更不能以系爭專利權遭被上訴人蓄意舉發而被撤銷，即認為契約目的無法達成，要甚顯然。更且，被上訴人向上訴人購買紙片之事實並非在單一時間點偶然購買，而係在該等時間內分次而持續地購買紙片，倘若上訴人所交付之系爭機器設備無法供被上訴人生產，被上訴人豈有可能在該等時間內持續反覆地購買紙片？殊難想像。凡此，俱見被上訴人所謂機器設備有瑕疵無法修復云云，並非事實，委無足取。

2. 再按依兩造間授權製造及地區總代理合約書第2條第4項約定：「乙方（即被上訴人安捷公司）必須於交機前三個月派員到甲方（即上訴人晉兆公司）學習生產，甲方並應協助乙方裝機完成驗收後並派駐技師協助乙方生產三個月。」此部分應無可爭議。而依被上訴人答辯狀第3頁主張員工教育訓練與否，與機械設備是否存有瑕疵無關，暨主張依兩造會議紀錄，改為上訴人公司派員至被上訴人公司教育訓練云云，而未否認未依前揭授權製造及地區總代理合約書第2條第4項約定派員參加教育訓練乙節，顯見被上訴人確未依上開約定於交機前三個月派員學習生產，合先敘明。若被上訴人主張其有依約派員學習生產，則請被上訴人舉證以實其說。

3. 依上訴人於原審所提出被證二之「機台驗收紀錄表」所載，可知各該機台自103年12月起即陸續交機並經「單機」驗收合格。不可諱言，事後在機器運轉後，確實發現有須調整之處，然而，機器有待調整是否確為機器設備本身瑕疵所致，

抑或肇因於人為操作不當而來，則非無疑。蓋以，本件系爭之同款機器，非僅有系爭合約書所列之數台而已，上訴人公司亦有相同類型之機器設備正常運作，故被上訴人所謂之瑕疵究竟如何而來，自有究明之必要。實則，被上訴人確為國內知名之各種包裝材料大廠，然而本件系爭之機器從作動、操作等模式，均與被上訴人公司現有之機器設備未盡相同，此即兩造在契約書中特別要求被上訴人公司須事先派員至上訴人公司學習，且時間達三個月之由來。然如前述，被上訴人並未依約派員學習操作系爭機器生產，是否因而造成操作不當而使機器運作產生問題，即非無疑。被上訴人所謂員工之教育訓練與否，亦與機械設備是否存有瑕疵無關，殊嫌速斷。

4. 被上訴人雖以103年12月30日之會議紀錄第6點及第11點，主張「兩造業已合意，改由上訴人公司派員至被上訴人公司進行教育訓練」云云，並非事實。蓋依上開系爭契約書之約定，被上訴人在「交機前」即須派員學習操作與生產，而上訴人在驗收後，仍須派員協助生產。惟事實上被上訴人並未依約於「交機前」派員學習生產，無論基於商誼，亦或由契約約定上訴人於驗收後仍有協助生產之義務，則上訴人同意給予員工教育訓練乙節，自不能解為「合意改由上訴人公司派員至被上訴人公司進行教育訓練」；易言之，由上開會議紀錄以觀，充其量僅係上訴人同意於技轉時，提供教育訓練而已，並無變更系爭合約書第2條第4項約定之情。

5. 由上訴人於原審所提出被證3所載，非僅可見上訴人確有依約派員前往被上訴人公司實施教育訓練，且在教育訓練過程被上訴人公司確有未派員學習之情形，同時，依到現場實施

01 教育訓練人員所出具之報告，可見機器故障，係人為操作不
02 當所引起，且被上訴人公司人員或不知操作機器之方式，或
03 態度消極，且有許多人員皆為「兼職」之性質，未能有心學
04 習操作系爭機器之方式及標準作業流程，此有前揭被證三第
05 二頁之「待改進缺失」之內容可參。基此，可見被上訴人所
06 謂機械之瑕疵，實際上係人為操作不當所致，而此部分自非
07 可歸責於上訴人，被上訴人基此主張解除契約，顯無理由。

08 (三)被上訴人稱發現系爭專利欠缺進步性、新穎性等要件，於10
09 5 年1 月12日去函要求上訴人處理，未獲上訴人回應才向智
10 慧財產局提出舉發云云，惟被上訴人所述與事實不符，詳如
11 下述：

- 12 1.關於本件系爭專利被舉發成立部分，被上訴人稱於發現系爭
13 專利欠缺進步性、新穎性等要件後曾有先來函要求被上訴人
14 處理，惟經被上訴人查證後，確認並無收到上開函文，是被
15 上訴人上開所言並不實在，先予敘明。
- 16 2.退而言之，縱認被上訴人於105 年1 月12日去函上訴人要求
17 處理，其早於104 年12月24日先行舉發上訴人之系爭專利(
18 見原證12) ，顯見被上訴人所稱「先行要求上訴人處理，未
19 獲回應才向智慧財產局提出舉發」云云，顯為虛偽杜撰之詞
20 。實則，被上訴人訂約後，並無其他人主張被上訴人不得使
21 用、或有侵權情事，且系爭專利之技術於我國亦僅有上訴人
22 及訴外人晉億公司所擁有，被上訴人從未試圖透過協商讓兩
23 造能夠達成系爭契約之目的，亦不願配合派人學習操作系爭
24 機器之方式及標準作業流程，是以，其未先通知上訴人，率
25 爾舉發並撤銷上訴人之系爭專利，並以此恣意興訟解除契約
26 ，其行為乃以損害他人為主要目的，有權利濫用之嫌。

01 3.原判決顯有適用法規之錯誤及判決不備理由之瑕疵，敘明如
02 下：

03 ①被上訴人主張上訴人之不完全給付已無利益者，自應由被上
04 訴人就給付無利益負舉證責任，然遍查卷內本件被上訴人所
05 舉出之證據，僅係針對我國專利因程序事項遭撤銷乙節提出
06 證據，然上訴人所授權予被上訴人大陸、美國、澳洲、韓國
07 及歐盟等地區之專利，均未見有何專利不能使用之情，被上
08 訴人就此部分亦未舉證以實其說，其主張解除全部契約，自
09 屬無由。惟原判決未予詳查，反要求上訴人需舉證證明被上
10 訴人於大陸、美國、澳洲、韓國及歐盟等地區有生產銷售之
11 計畫，其舉證責任之分配自有未洽，亦有適用法規之顯有錯
12 誤之瑕疵。

13 ②本件被上訴人於使用系爭專利期間，並無其他人主張被上訴
14 人不得使用、或有侵權情事，且系爭專利之技術於我國亦僅
15 有上訴人及訴外人晉億公司所擁有，是縱系爭專利因程序之
16 瑕疵而遭撤銷，則是否即不能於台灣地區銷售？無法達成原
17 契約所簽立之目的？原審均未予詳查，於無任何證據之情形
18 ，遽認「顯然在台灣地區已經無法以排他而鞏固兩造於締約
19 時所預期達到之市場占有率及原本契約目的」云云，自有判
20 決不備理由之瑕疵甚明。

21 (四)本件即令被上訴人之請求為有理由，被上訴人亦同須返還所
22 受領之物予上訴人，且依法兩造間此等互負之給付義務，得
23 為同時履行之抗辯，上訴人爰提出同時履行抗辯，請求判命
24 被上訴人應將渠依前述兩造間設備採購合約書所受領之發笑
25 杯之機器設備，包括：紙杯成型機20台、紙杯發笑機-20 連
26 杯1 台及紙杯空輸管路1 套等機器設備，返還予上訴人時，

上訴人始須返還價金。

三、原審判令上訴人應給付被上訴人6,300萬元本息，並准供擔保准免假執行。上訴人不服提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。(三)如受不利判決上訴人願供擔保，請准免予宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。

四、本件經依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第87頁）

(一)被上訴人主張系爭生產設備有瑕疵經催告後仍未修復而主張解除契約有無理由？

(二)因兩造在系爭契約中所約定之我國第I271364號專利權遭撤銷，契約主要目的是否無法達成？

五、本院之判斷：

(一)系爭生產設備有瑕疵經被上訴人催告後上訴人未補正部分：

1.被上訴人主張系爭生產設備自裝機後常見卡杯、落杯不順及分杯不順之異常狀況，亦有杯底常常發生破裂、機台漏油，以及無法二十杯組生產線同時上線連續生產等主要瑕疵，兩造於103年12月30日、104年1月28日、2月10日、2月13日、3月3日分別召開多次驗收檢討會並記錄各項待補正之瑕疵，被上訴人乃於104年5月7日以台北松江路郵局第727號存證信函，催告上訴人應提出驗收計畫，記載各項瑕疵之改善方案，完成補正及驗收，以便支付尾款，兩造遂於104年5月23日舉行會議討論驗收方法，會議中決定就生產設備之產能之驗收標準，應達到20組模具全開，能連續生產達3小時不中斷，上訴人應於104年6月2日交付18萬件半成

01 品紙片供測試之用，並於104 年6 月3 日派員到場進行驗收
02 ，生產良率應達百分之九十九。惟上訴人並未能依前述決議
03 事項，按期交付半成品紙片，亦未派人到場進行驗收之事實
04 ，有被上訴人提出之原證8 、10之會議紀錄（見原審卷第35
05 至40頁、第46頁）及原證9 存證信函（見原審卷第46頁可證
06 ），上訴人法定代理人於本院準備程序時亦稱對會議紀錄上
07 簽名之真正不爭執（見本院卷第143 頁），如該會議紀錄內
08 容不實，代表上訴人方面之人員應不會於會議紀錄簽名，堪
09 認被上訴人之主張為真實。

10 2.上訴人雖抗辯稱系爭生產設備已經安裝驗收完畢云云，並提
11 出被證2 所謂之驗收記錄表為證（見原審卷第99至138 頁）
12 。惟查，被證2 驗收記錄表中，於每張驗收記錄表「五檢查
13 結果」之欄位，均以手寫方式記載「以上僅就成型機單機作
14 業測試」，對照比對上揭被上訴人提出之會議紀錄記載內容
15 ，當時整部生產機械尚未組裝完成，被證2 驗收記錄所載驗
16 收日期為103 年12月30日，該日之驗收被上訴人亦做成會議
17 紀錄由兩造及設備商出席人員簽名（見原證8 第1 頁），該
18 會議紀錄第5 點即記載「發笑機目前常見異常①落杯前會卡
19 杯②分杯不順暢→會分2 杯③落杯不順，會傾斜在支桿上④
20 出杯U 型管後，排氣套管易受熱變形」等瑕疵，即後續104
21 年2 月10日、2 月13日、3 月3 日及105 年1 月28日之驗收
22 會議紀錄，均有記載多項瑕疵應由上訴人負責修改補正，故
23 被證2 之驗收記錄表，僅針對「成型機單機」作測試記錄，
24 並非整體生產設備均已完成驗收，上訴人抗辯應不足採。

25 3.上訴人再抗辯兩造於103 年12月至104 年2 月間有交易紙片
26 紀錄，故被上訴人有製造生產之情形，系爭生產設備並無瑕

疵云云，並提出證物2、4之客戶交易明細表及統一發票影本為證（見本院卷第165至167頁、第277至293頁）。惟查，上訴人證物2中記載2014年12月23日之「Z-016發笑杯生產設備」交易金額1500萬元部分，被上訴人否認與上訴人有該筆交易之情形，上訴人亦未證明確有該筆交易，且該筆交易金額應係指兩造系爭合約約定被上訴人應交付之尾款，惟依上述系爭生產設備並未完成驗收，被上訴人亦因此未給付尾款，故該2014年12月23日之「Z-016發笑杯生產設備」金額1500萬元發票之交易應非真實。另被上訴人固對於103年12月至104年2月間，有向上訴人採購數款紙片，數量累積達百萬餘片一事不爭執，惟系爭生產設備係為能自動化高速大量生產之設備，由契約中約定每分鐘生產速度為60至80杯（見原證1，契約第3條），月產量應達2000萬杯（見原證2，第2條第4項），足資證明。是以，被上訴人為求測試系爭生產設備是否符合兩造約定之高速、大量生產，當然必須向上訴人採購紙片以供驗收測試之用，此由被上訴人於3個月間僅採購約170萬件紙片，數量僅佔3個月總產量6000萬件之2.8%（ $170 \text{ 萬} \div 6000 \text{ 萬} = 0.028$ ），亦可證明。上述紙片半成品採購之時間103年12月至104年2月，與兩造自103年12月30日至104年3月3日間5次驗收會議期間重疊，更足資證明上述紙片採購，係作為生產設備驗收之用，而於104年3月3日驗收會議中，生產設備仍有瑕疵仍未排除解決，此後被上訴人亦未曾再向上訴人採購紙片半成品。因此上訴人上揭抗辯亦不可採。

4.上訴人又抗辯係因被上訴人公司人員未依約接受教育訓練，操作系爭設備不當，致系爭設備運作不順，並非設備瑕疵云

云。兩造間授權製造及地區總代理合約書第2條第4項雖約定：「乙方（即被上訴人安捷公司）必須於交機前三個月派員到甲方（即上訴人晉兆公司）學習生產，甲方並應協助乙方裝機完成驗收後並派駐技師協助乙方生產三個月。」，惟依被上訴人提出原證8之103年12月30日會議紀錄第6點記載「技轉時，請晉兆派員來廠較密集的做教育訓練，以便早日完成技轉量產（駐廠一個月）」、第11點亦記載「晉兆品管人員需安排來安捷教育訓練」，104年2月13日之會議紀錄第10點，亦記載「晉兆3/2開始派員來做教育訓練」，而該等會議紀錄係由兩造之代表人員當場簽名確認無誤，應係合意改由上訴人公司派員至被上訴人公司進行教育訓練。況且兩造最後於104年5月23日進行驗收標準協商會議時，被上訴人稱其主動提出預定6月3日驗收時之操作，應由上訴人指派該公司之員工進行操作，以排除人為操作不當導致瑕疵之因素，上訴人之代表張勝素支吾其詞，未敢給予明確答覆，僅拖延表示將於5月26日前回覆是否由上訴人公司派員操作，亦有該會議紀錄於三、待確認事項中以手寫記載：「（四）6/3驗收是否改由晉兆公司指派員工擔任，亦於5/26前回覆。」可證（見原審卷第46頁），惟最後上訴人並未回覆，甚且未於6月3日到場進行驗收。足證機器設備之瑕疵，應非被上訴人公司人員操作不當所致，上訴人上揭抗辯亦不可採。

5.上訴人聲請訊問證人即其協力廠商韶陽科技股份有限公司人員○○○、○○○，及向陽機械有限公司人員○○○，欲證明上訴人交付之系爭生產設備並無瑕疵云云。惟查，該證人○○○、○○○於多次驗收協調會議時多有出席並於會議紀

錄中簽名（見原證8），歷次會議紀錄均有記載各項瑕疵內容，以及該瑕疵應由韶陽或向陽公司負責排除，如該會議紀錄內容不實，其等應不會於會議紀錄簽名，足見上訴人主張上述證人可證明系爭生產設備並無被上訴人所稱瑕疵，顯非事實。且該等證人為上訴人之協力廠商人員，係與上訴人共同協力履行系爭合約，屬與上訴人有共同利益者，所證內容難期客觀公正，既有上揭會議紀錄記載明確可憑，自無訊問該證人之必要。

6. 因此，被上訴人主張系爭生產設備有瑕疵無法達契約之大量生產目的，經被上訴人催告限期補正後，上訴人仍未完成補正，應屬可採。

(二)系爭專利經撤銷確定致契約目的無法達成部分：

1. 被上訴人主張上訴人轉授權之系爭專利欠缺進步性、新穎性等專利要件，恐有遭撤銷之虞，乃去函要求上訴人處理，提議合意解除契約，並向經濟部智慧財產局提出專利舉發，然未獲上訴人回應，嗣智慧財產局於105年3月22日以（105）智專三（一）04078字第10520338270號舉發審定書，將系爭專利予以撤銷，雖經專利權人提起訴願，仍由經濟部於105年9月30日以經訴字第10506309880號駁回訴願而確定撤銷，業提出誠一國際法律事務所函、智慧財產局專利舉發審定書、經濟部訴願決定書等影本為證（見原審卷第47至48頁、第49至52頁、第63至73頁）。上訴人就系爭專利業經撤銷確定之事實亦無爭執。

2. 上訴人雖抗辯系爭專利係由被上訴人自行提出舉發，且因修正超出申請時所揭露之範圍而被撤銷，惟被上訴人仍可依該專利技術生產製造，並無他人對其主張權利云云。惟依該舉

發適用之103年3月24日修正施行之專利法第71條1項規定：發明專利權有下列情事之一，「任何人」得向專利專責機關提起舉發…」，係採公眾審查制度，規定任何人得就具有該項規定事由（包括修正超出申請時所揭露之範圍）之專利提起舉發，且兩造系爭合約並無約定被上訴人不得就系爭授權專利提起舉發，故被上訴人為確認系爭專利是否合乎有效要件，依上開規定自可提起舉發。且被上訴人提出舉發之理由除認系爭專利98年之修正超出申請時所揭露之範圍外，亦認系爭專利有不具新穎性、進步性之事由（見本院卷第251至270頁被上訴人提出之專利舉發申請書影本）。系爭專利既因違反專利法規定而被撤銷專利權確定，自無專利權可授予被上訴人使用，不因無人出面向被上訴人主張權利而有異，上訴人抗辯無可採。

3.上訴人又抗辯稱縱其轉授權之系爭專利被撤銷，惟其在大陸及其他國家多國亦有取得專利可供被上訴人使用，得在國外生產製造銷售產品云云。惟查，被上訴人係依我國公司法規定設立之本國法人，其主營業所及生產工廠，均設立於我國境內，系爭專利技術亦必須透過上訴人販售之生產設備始能運作生產，被上訴人僅於台灣地區購置一套生產設備，顯然係以於台灣地區作為主要生產基地，於台灣地區製造生產為主要目的，被上訴人亦稱其主要客戶、銷售對象、生產地點，亦均位於我國境內，被上訴人取得系爭專利技術後之生產、銷售地點，仍係以我國境內為主，並不會因為與上訴人簽署系爭授權契約後就直接獲得提升和拓展，得以立即向國外行銷，縱使獲得其他各國之專利授權及經銷權利，銷往國外其他地區顯亦非系爭契約之主要目的。上訴人提出之證物1

，固然為被上訴人公司網站內容，惟其中所列各項位於大陸地區之廠房、生產設備及所取得之各種國際認證等，均為被上訴人原生產塑膠容器設備所設置及取得，與生產紙製容器無任何關連，無從用以生產紙製容器，且上訴人之系爭專利技術，須仰賴其所販售予被上訴人之生產設備及特殊原料半成品始能製造生產，上訴人縱於大陸地區設有廠房，亦無生產設備及原料可使用系爭專利技術從事紙杯生產。故上訴人之抗辯不足採信，被上訴人主張系爭專利經撤銷確定致契約目的無法達成，應屬可採。

4. 至上訴人所提出之技術價值評估報告一本（外放），所評估之標的技術為我國第I326667 號「隔熱紙容器的製備方法及其產品（提升）」發明專利（見該評估報告第10頁），與本件系爭授權契約所授權之專利為第I271364 號「具隔熱表層之紙製容器改良製法」（見原審卷第26頁）非屬同一標的，並非屬系爭合約約定之範圍，故該技術價值評估報告亦不能執為有利上訴人之認定。

(三)被上訴人主張已合法解除系爭合約請求上訴人返還已付價金本息為有理由：

1. 被上訴人為取得上訴人專利授權，以及採購生產設備，兩造共簽訂「設備採購合約書」、「授權製造及地區總代理合約書」及「授權製造及獨家代理合約書」3 份契約（見原審卷原證1 至3 ），且未區分授權金額及生產設備價金，而係約定技術授權金及機器設備價金共7500萬元（未稅）。因此，兩造約定系爭三份契約為聯立契約，任一契約遭解除時，其餘契約亦自動一併解除（見授權製造及獨家代理合約書第七條第一項，原證3 第3 頁）。

2. 由於上訴人所轉授權之之系爭專利既已經撤銷，並無合法權利可授權供被上訴人製造生產，且被告所交付之系爭生產設備亦有諸多瑕疵經催告仍未能完成補正通過驗收，已陷於給付不能，並可歸責於上訴人，被上訴人乃依民法第226條、第227條、第256條等規定，於105年5月11日以台北信維第7006號存證信函通知上訴人解除契約，上訴人亦不爭執有收受該存證信函，兩造間系爭合約應已合法解除，故被上訴人依同法第259條第1款（由他方受領之給付物應返還之）、第2款（受領之給付物為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之）解除契約雙方回復原狀之規定，請求上訴人返還已付之6,300萬元價金及自受領時起之利息，即有理由，應予准許。

(四) 上訴人同時履行抗辯請求被上訴人返還已交付系爭生產設備為有理由：

按當事人因解除契約而生之相互義務，準用民法第264條至第267規定，同法第261條定有明文。又因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限。同法第264條亦有明文。而「被告在裁判上援用民法第264條之抗辯權時，原告如不能證明自己已為給付或已提出給付，法院應為原告提出對待給付時，被告即向原告為給付之判決，不能遽將原告之訴駁回」（最高法院29年渝上字第895號民事判例參照）。上訴人已就上揭被上訴人解除契約而生之相互還義務提出同時履行之抗辯，抗辯其返還已收價金及本息予被上訴人之同時，被上訴人應返還其收受即附表所示之系爭生產機器設備，應為有理由。

六、綜上所述，被上訴人主張系爭合約已合法解除，依民法第259條第1款、第2款規定，請求上訴人返還6,300萬元及自受領時起之利息，為有理由，應予准許。原審為被上訴人勝訴判決，並供擔保准免假執行，核無不合，上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，上訴應予駁回。惟上訴人於本院言詞辯論時為同時履行之抗辯，抗辯其返還已收價金本息予被上訴人之同時，被上訴人應返還其收受如附表所示之系爭生產機器設備，為有理由，原審未及審酌，爰判決如主文第二項所示。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述。另上訴人聲請函詢國稅局被上訴人103年至104年間之營業人銷售額與稅額申報書及營利事業所得稅結算申報資料，欲證明其提出之統一發票影本為真實云云。惟上訴人所提出之尾款1500萬元發票，兩造均不爭執本件系爭合約尾款1500萬元尚未給付，即可證明該發票所示之交易並非真實，而其餘購買紙杯半成品材料等被上訴人並無否認，已見上述，故其聲請函查與本件爭點無關，對判決結果亦無影響，爰不予調查。均附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條、第463條，判決如主文。

中華民國 108 年 6 月 6 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李維心

法官 林洲富

法官 陳忠行

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 108 年 6 月 6 日

書記官 鄭郁萱

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。

附表

被上訴人應返還之生產設備：

1.紙杯成型機貳拾台（其明細如兩造設備採購合約書所載）

。

2.紙杯發笑機- 20連杯壹台（其明細如兩造設備採購合約書所載）。

3.紙杯空輸管路壹套。