智慧財產法院民事判決

107年度民專上字第29號

上　訴　人　愛迪生國際能源股份有限公司
法定代理人　林永爍
訴訟代理人　林瑞珠律師（兼送達代收人）
被上訴人　　行政院原子能委員會核能研究所
法定代理人　施建樑
訴訟代理人　黃帥升律師
　　張子柔律師
　　林誼勳律師

上列當事人間專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國107 年7 月18日臺灣臺北地方法院106 年度智字第31號第一審判決提起上訴，本院於108 年6 月20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。

原判決所命給付如被上訴人以新臺幣壹佰壹拾伍萬元供擔保，得為假執行；如上訴人以新臺幣參佰肆拾伍萬元為被上訴人預供擔保，免為假執行。

事實及理由

壹、程序事項：

一、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。

二、被上訴人之法定代理人原為馬殷邦，嗣變更為林金福，後又於108 年7 月16日變更為施建樑，均經其聲明承受訴訟在卷（見本院卷第65至67頁、第193 至201 頁）；又上訴人之法定代理人原為王玄，嗣於108 年3 月13日變更為林永爍，亦經其聲明承受訴訟在卷（見本院卷第203 至213 頁），均應予准許。

貳、實體事項：

一、被上訴人主張：

兩造於105 年5 月30日簽訂「kW級SOFC發電系統技術」技術授權合約書（下稱系爭合約），被上訴人並於105 年6 月16日依系爭合約第3 條規定開立第一期授權金新臺幣（下同）300 萬元之收費通知單，通知上訴人應於收受該收費通知單後30日內即106 年7 月19日前繳納第一期授權金，惟上訴人屆期未依約繳納，迄今已逾30日，依系爭合約第3 條第3 項規定，上訴人應給付滯納金45萬元（計算式：3,000,000 元× 15% ＝450,000 元），上開第一期授權金及滯納金合計為345 萬元，屢次發函要求上訴人依約付款，屢遭上訴人搪塞拖延，嗣被上訴人發函催告上訴人若未能於106 年1 月31日繳納上開款項，將於106 年2 月1 日依約終止系爭合約，然上訴人屆期仍未繳納，故系爭合約已於106 年2 月1 日終止。另系爭合約因可歸責於上訴人之事由而終止，上訴人應給付被上訴人系爭合約第3 條約定之全部價金，上訴人本應支

付全部合約價金計2,500 萬元，被上訴人僅先依系爭合約第3 條第1 項第1 款及第3 條第3 項規定，請求上訴人給付第一期授權金及滯納金共345 萬元自屬合理等語。

二、上訴人對45萬元的部分認諾，惟對300 萬元部分不服，抗辯略以：

兩造於協商本件系爭合約前，依照被上訴人所提供之資訊，上訴人估算每件機械製作之成本價約為40萬元，嗣雙方簽立契約後，被上訴人陸續交付予上訴人之材料、物件時，始發現關於發電系統內之電池堆有36片，而該物件竟必須由國外（芬蘭）購買，1 片單價約為2 萬元，亦即單就電磁堆之組成即需要72萬元，顯然與被上訴人簽約前所提供資訊不符。被上訴人請求之金額，上訴人前已給付300 萬元，此有匯款資料影本可憑，雖然300 萬元支付日期是103 年9 月30日，而系爭合約簽約日為105 年5 月30日，但是因為整個研發的東西都是一樣的，技術也是一樣的，技術是由被上訴人授權上訴人使用，上訴人不需要參與研發，故不需要先給付前期研發費用等語。

三、原審判命上訴人應給付被上訴人345 萬元。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決命上訴人給付於超過45萬元部分廢棄。㈡廢棄部分駁回被上訴人於第一審之訴。㈢如受不利判決願供擔保請准免為假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡願供擔保請准宣告假執行。

四、本院之判斷：

㈠依系爭合約第3 條第1 項第1 款及同條第3 項約定，上訴人應給付被上訴人第一期授權金300 萬元及滯納金45萬元，共計345 萬元：

1.按系爭合約第3 條(合約價金) 第1 項第1 款及同條第3 項分別約定：「本合約價金項目分為授權金及權利金，其給付方式如下：一、授權金：乙方（指上訴人）應分四期給付甲方（指被上訴人）授權金共計1200萬元整(含稅) ，付款方式如下：1.第一期：乙方應於簽約後，於收到甲方收費通知單30日內支付甲方300 萬元整，甲方於確認已獲本期款後應立即提供技術文件予乙方。…」、「三、乙方之遲延責任：乙方應遵照前項規定按時支付甲方授權金與權利金。若乙方未如期支付依本合約應支付甲方之款項時，每逾二日，按滯納數額加徵百分之一之滯納金。但以滯納數額之百分之十五為上限。如逾六個月仍未付清，甲方得終止本合約。如甲方因乙方之遲延受有其他損害，乙方應負完全賠償責任。」(詳原審卷第6 至16頁) 。

2.兩造於105 年5 月30日簽訂系爭合約，被上訴人已於105 年6 月16日依上開合約第3 條規定開立第一期授權金300 萬元之收費通知單通知上訴人，上訴人應於收受該收費通知單後30日即105 年7 月19日前完成繳納，惟上訴人屆期並未繳款依系爭合約第3 條第3 項之遲延責任規定，上訴人應自繳款期限屆至之隔日即105 年7 月20日起，每逾二日，按滯納數額加徵1%之滯納金即3 萬元，且滯納金以滯納數額之15% 即45萬元為上限，因上訴人自105 年7 月20日起，迄今皆未為任何清償，顯已逾30日，故上訴人除應給付被上訴人第一期授權金300 萬元外，尚應給付被上訴人滯納金之上限45萬元，二者合計345 萬元，為上訴人所不爭執。

㈡上訴人逾約定期限半年後仍未付款，被上訴人得依合約規定終止系爭合約：

1.按系爭合約第3 條第3 項規定：「三、乙方之遲延責任：乙方應遵照前項規定按時支付甲方授權金與權利金。若乙方未如期支付依本合約應支付甲方之款項時，每逾二日，按滯納數額加徵百分之一之滯納金。但以滯納數額之百分之十五為上限。如逾六個月仍未付清，甲方得終止本合約。如甲方因乙方之遲延受有其他損害，乙方應負完全賠償責任。」，依本條約定，若上訴人遲延給付逾六個月，被上訴人即得逕行終止系爭合約。

2.就前述之第一期授權金及滯納金共計345 萬元款項，如前所述，上訴人應於105 年7 月19日前給付，並自同年月20日開始負擔遲延責任，且至106 年1 月20日即已遲延逾六個月，被上訴人依照系爭合約第3 條第3 項規定取得終止權，斯時即得逕為終止本合約，惟被上訴人仍基於善意促請上訴人於106 年1 月31日前繳款，否則即於106 年2 月1 日終止系爭合約，惟因上訴人仍未於106 年1 月31日完成款項繳納，故系爭合約業已於106 年2 月1 日終止在案，有被上訴人於原審提出之聲證八、十可證。

㈢因系爭合約之終止係可歸責於上訴人，上訴人本應支付全部合約價金計2,500 萬元，被上訴人僅先請求第一期授權金及滯納金共345 萬元，應予准許：

1.按系爭合約第10條第3 項約定：「三、依本合約之約定或法律規定或其他因素終止本合約或本合約期滿者，下列之權利義務仍應繼續拘束雙方：1.乙方於本合約有效期間內，仍應依本合約第三條規定支付合約價金予甲方。但合約之終止非因可歸責乙方之事由者，乙方僅須支付終止前依第三條已發生之授權金及權利金。…」。

2.上訴人因遲延給付系爭合約第一期授權金及滯納金共計345萬元已逾六個月，故被上訴人依系爭合約第3 條第3 項之規定終止合約。惟依上開合約第10條第3 項約定，因合約之終止係因可歸責於上訴人之事由，故上訴人仍應給付被上訴人合約第3 條約定之全部價金，即包含授權金1,200 萬元及權利金1,300 萬元(共計2,500 萬元) 。故被上訴人僅請求上訴人給付第一期授權金及滯納金共計345 萬元，為有理由，應予准許。

㈣上訴人雖抗辯前已先給付300 萬元，有匯款資料可證云云。惟被上訴人否認該匯款資料之形式及實質真正。上訴人所稱匯款資料即愛迪生國際能源股份有限公司憑證黏存單影本一紙，上載日期為103 年10月3 日，內容記載「kw級SOFC發電系統技術先期參與費用」，而其上含有黏貼之行政院原子能委員會核能研究所收款收據一張，上載日期為103 年9 月30日，繳款單位為「愛迪生國際能源股份有限公司」、金額參佰萬元、款項類別「電匯」（見本院卷第125 頁），惟上訴人並未能提出該憑證黏存單及收據正本以實其說，復不能說明該款項與系爭合約有何關聯；況且該款項電匯日期為103年9 月30日，而系爭合約係於其後之105 年5 月30日始簽訂，故該款項不可能為系爭合約履行之授權金，否則於被上訴人向上訴人催繳第一期授權金時，上訴人應即抗辯已有繳交該300 萬元，而不致於於本件二審時始提出抗辯，故其抗辯不足採信。

㈤至於上訴人辯稱於簽訂系爭合約後才發現擬運用系爭技術生產之機械商品，成本高於其預估云云。惟查，上訴人就此部分，並未提出任何事證以實其說，不足採信；且縱其抗辯屬

實，亦屬其簽訂合約之動機問題，並不影響系爭合約之效力。

五、綜上所述，被上訴人依系爭合約第3 條第1 項第1 款及同條第3 項約定，請求上訴人給付第一期授權金及滯納金共345萬元，為有理由，應予准許。原審為被上訴人勝訴之判決，核無不合。上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。兩造陳明願供擔保聲請宣告假執行與免為假執行，核均無不合，爰酌定相當擔保金額准許之。

六、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；又本件兩造於審理中業已多次協商和解，惟因上訴人未能提出具體和解方案，致未達成和解，故上訴人復具狀聲請再開辯論協商和解云云，核有拖延訴訟之嫌，爰不予再開辯論，均附此敘明。

七、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、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　7　　月　　18　　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　　7　　月　　18　　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。