

智慧財產法院民事判決

107年度民專上更(一)字第3號

上訴人 佑霖科技股份有限公司

法定代理人 關秉炎

訴訟代理人 陳群顯 律師

許凱婷 律師

被上訴人 宏正自動科技股份有限公司

法定代理人 陳尚仲

訴訟代理人 吳上晃 律師

李世章 律師 兼送達代收人

徐念懷 律師

彭國洋 律師

複代理人 蘇宏正 專利師

翁子軒 專利師

林文昱 專利師

上列當事人間因使用專利權權利金事件，上訴人對於中華民國104年4月15日本院103年度民專訴字第10號第一審判決提起上訴，經本院104年度民專上字第20號第二審判決後，經最高法院第一次發回更審，本院於108年11月14日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴人之上訴除確定部分外駁回。

第一、二審及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外）由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院就本件民事事件有管轄權：

01 (一) 本件準據法應為我國法：

02 按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思
03 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
04 所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為所
05 生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事
06 人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。但就不動產
07 所為之法律行為，其所在地法推定為關係最切之法律。涉外
08 民事法律適用法第20條定有明文。查本件兩造於民國98年5
09 月20日，就美國第6,564,275號專利（下稱275專利）、第6
10 ,957,287號專利（下稱287專利）及第7,035,112號專利（下
11 稱112專利，而與275、287專利合稱系爭專利）簽訂專利技
12 術授權合約書（下稱系爭合約）。此為兩造所不爭執，並有
13 合約書在卷可證（見原審卷一第98、32至39頁）。系爭合約
14 第5條約定準據法與管轄，約定系爭合約之解釋及準據法為
15 臺灣法令，雙方同意為解決與系爭合約相關或因系爭合約而
16 產生之民事紛爭、請求、一方履行或不履行問題所進行之訴
17 訟或程序，由臺灣法院專屬管轄等情。準此，兩造於系爭合
18 約合意就擬解決之糾紛、一方履行或不履行問題，由臺灣之
19 法院專屬管轄，且以中華民國法律作為準據法。揆諸前揭規
20 定，關於兩造系爭合約法律行為所生債之成立及效力，依當
21 事人意思，依我國法律為其準據法。

22 (二) 應依美國專利法認定系爭專利之有效性：

23 按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
24 涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。智慧財產分為
25 應登記者與毋須登記者，專利權及商標權在內國應以登記為
26 成立要件，而著作權及營業秘密不以登記為成立要件者，均

01 為因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，
02 原則上應以各國之法律為準。是以智慧財產為標的之權利，
03 其成立及效力應依權利主張者認其權利應受保護之地之法律
04 ，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及
05 變更等，均依同一法律決定。該法律係依主張權利者之主張
06 而定，並不當然為法院所在國之法律。當事人主張依某國法
07 律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確定其是否
08 有該權利。查被上訴人宏正自動科技股份有限公司（下稱被
09 上訴人）依系爭合約，將系爭專利授權予上訴人佑霖科技股
10 份有限公司（下稱上訴人），並得於美國地區製造、使用、
11 進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分USB-SP02、USB-
12 SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A等授權產品，如
13 附件所示（下稱系爭產品），是系爭專利是否無效或實質受
14 限制，應以美國法律加以判斷。系爭專利為美國專利，為兩
15 造所不爭執，並有系爭專利公告在卷可稽（見原審卷一第12
16 9至136、177至181、232至235頁）。職是，專利權係因法律
17 規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上應
18 以各國之法律為準，系爭專利之得喪變更，應依美國法律斷
19 定，系爭專利是否無效或其被實質限制範圍者，應以美國法
20 院或美國專利商標局判斷為準。

21 (三) 本院有第一審及第二審管轄權：

22 按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密
23 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交
24 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
25 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
26 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件

01 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
02 為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產
03 案件審理法第7條、第19條分別定有明文。準此，智慧財產
04 第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管
05 轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上
06 訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴
07 人起訴主張上訴人使用被上訴人之系爭專利，應依系爭契約
08 支付權利金，係專利法所生之第二審民事事件，本院應有專
09 屬管轄權。

10 二、本院審理範圍：

11 按受發回或發交之法院，應以第三審法院所為廢棄理由之法
12 律上判斷為其判決基礎，民事訴訟法第478條第4項定有明文
13 。本件經本院103年度民專訴字第10號第一審判決，上訴人
14 、被上訴人分別提起上訴與附帶上訴，經本院104年度民專
15 上字第20號第二審判決後，兩造當事人各自上訴，經最高法
16 院第一次發回更審，是本院審判範圍，應以最高法院第一次
17 發回更審部分，作為本案訴訟審理與判決之範圍。

18 (一)原審判決與前審判決範圍：

19 被上訴人於本院第一審以上訴人為被告，提起本案訴訟，經
20 本院103 年度民專訴字第10號民事判決（下稱原審判決），
21 主文諭知：1.被告應提出如附件所例示之系爭產品，自98年
22 5 月20日起至103 年5 月19日止之期間，被告之銷售數量、
23 銷售價格，暨授權產品總銷售之完整且詳細之紀錄，包括但
24 不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代
25 工（OEM/ODM）契約之交貨單、發票，供原告進行查核；2.被
26 告應給付原告新臺幣（下同）8,585,095 元，並各自附表一

、附表二所示利息起算日起，至清償日止，按年息5%計算之利息；3.原告其餘之訴駁回。上訴人不服原審判決提起上訴，被上訴人並提起附帶上訴。本院104 年民專上字第20號民事判決（下稱前審），主文諭知：1.原審關於命上訴人給付超過6,009,567 元，暨該部分假執行之宣告，並命上訴人負擔訴訟費用之裁判均廢棄；2.前開廢棄部分，被上訴人在原審之訴及假執行之聲請均駁回；3.上訴人其餘上訴駁回；4.被上訴人即附帶上訴人附帶上訴駁回。

(二) 三審法院發回更審部分：

兩造均不服前審判決，各自提起上訴，本件於最高法院107年度台上字第755號民事判決（下稱三審），其主文為：1.前審關於廢棄原審命上訴人給付被上訴人2,575,528元本息及駁回上訴人對原審命其給付6,009,567元本息之上訴，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回本院；2.上訴人其他上訴駁回。因原審主文第1項與被上訴人在前審附帶上訴部分，未遭三審法院發回本院，故經前審與三審法院確定在案，是本院審判範圍，應不及於原審主文之第1項與前審附帶上訴部分。職是，本院應審理範圍為上訴人是否應給付被上訴人8,585,095元，並各自附表一、附表二所示利息起算日起至清償日止，按年息5%計算之利息，合先敘明。

(三) 上訴聲明第1項所示之紀錄部分經三審法院確定：

原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴，雖主張聲明：原判決關於命上訴人應提出如附件所例示之系爭產品，自98年5月20日起至103年5月19日止之期間，上訴人之銷售數量、銷售價格，暨授權產品總銷售之完整且詳細之紀錄，包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報

單、代工 (OEM/ODM) 契約之交貨單、發票，供被上訴人進行查核（下稱紀錄部分）；命上訴人應給付被上訴人8,585,095元，並各自附表一、附表二所示利息起算日起，至清償日止，按年息5%計算之利息；訴訟費用之裁判均廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人在第一審及其假執行之聲請均駁回。3.歷審訴訟費用由被上訴人負擔（見本院卷三第115至116、325至326頁）。然三審就被上訴人請求上訴人提出如上訴聲明第1項所示之紀錄部分，認上訴人無權免除系爭合約義務，自不得以權利瑕疵或不完全給付為由，主張同時履行抗辯或解除合約，被上訴人自得依系爭合約第3.3條、第4條約定，請求上訴人提出紀錄，所為上訴人該部分敗訴之判決，經核依法有據（見本院卷一第21至27頁）。準此，上訴人之上訴聲明第1項所示之紀錄部分，業經三審法院確定在案。

貳、實體方面：

一、被上訴人主張：

(一)被上訴人起訴聲明請求：

被上訴人於原審起訴聲明：1.上訴人應提出系爭產品，上訴人自98年5月20日起至103年月19日止之銷售數量、銷售價格，暨授權產品總銷售之完整且詳細之紀錄，供被上訴人進行查核，上開紀錄應包括但不限於該例示授權產品於美國境內銷售發票、出口報單、代工 (OEM/ODM) 契約之交貨單、發票；2.上訴人應給付被上訴人8,717,781元，並各自附表1、附表2所示利息起算日起至清償日止，按年息5%計算之利息。並主張如後：

1.當事人簽訂系爭合約：

兩造於98年5月20日簽訂系爭合約，約定系爭專利之授權事

項。被上訴人授權上訴人使用之例示授權產品，包括但不限於所有上訴人使用自己或客戶品牌經銷之產品，暨任何上訴人使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品，系爭產品之授權期間自合約生效起6年。依系爭合約第3.1至3.3條約定可知，上訴人應按所有授權產品實際銷售價格7.5%給付被上訴人權利金，並於授權期間每季支付權利金，且上訴人應於每季結束後30日內，針對授權產品之銷售數量、銷售價格與總銷售量向被上訴人提出報告，而於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量支付授權金予被上訴人，被上訴人並得於發出通知2週後，對上訴人進行查核。

2. 上訴人應依系爭合約給付被上訴人權利金：

上訴人僅依系爭合約第2條約定給付損償金合計580萬元，並未依約給付其後之權利金，被上訴人乃委由律師於102年3月14日以存證信函催告上訴人給付權利金，並於函到2週後進行權利金相關之查核。詎上訴人收受後，竟於102年3月20日委由律師發函指稱：第三人對系爭專利向美國專利商標局舉發具有無效、不可實施等原因，遭美國專利商標局撤銷專利，系爭合約以無效之專利為授權標的，為民法第246條所定之不能之給付而無效云云。上訴人雖主張系爭合約以無效專利為標的，因而拒絕給付權利金。然被上訴人之系爭專利，並無上訴人所稱遭美國專利商標局撤銷專利之事，顯係上訴人規避其給付權利金義務之藉口，被上訴人為此提起本案訴訟。

(二) 被上訴人於本院答辯聲明：上訴駁回。並答辯如後：

1. 本件訴訟應適用之準據法：

本件係專利權所生之民事訴訟事件，應定性為以智慧財產為

01 標的之權利爭議事件。系爭契約之生效日為98年5月20日，
02 依當時之涉外民事法律適用法（下稱舊涉民法，現行法稱新
03 涉民法）第6條第1項規定可知，本件系爭專利授權契約第5
04 條規定契約之準據法為我國法律，系爭專利授權契約成立、
05 效力之準據法為我國法律。再者，系爭專利授權契約之成立
06 、效力準據法雖為我國法，然因系爭契約之標的為系爭專利
07 ，屬準物權，其契約標的成立、效力之準據法應類推適用舊
08 涉民法第10條第2項規定。此由新涉民法第42條第1項立法理
09 由，可得證我國關於智慧財產權讓與或授權契約與該等權利
10 本身之移轉，係採取分割適用之處理方式，就契約之標的，
11 智慧財產權移轉之準物權行為要件部分，應適用第42條第1
12 項規定，適用保護地法。就智慧財產權讓與或授權契約之債
13 權契約部分，適用一般契約準據法。準此，專利授權契約成
14 立、效力之準據法應為我國法律，而專利授權契約標之成立
15 、效力之準據法，應為美國法律。

16 2.上訴人實施275專利之事實：

17 (1)275專利在USPTO申請之歷程：

18 美國專利商標局（以下稱USPTO）於92年5月13日，准予275
19 專利註冊在案（下稱275專利B1版本）。275專利B1版本嗣於
20 99年3月8日起被提起多方複審程序（Inter Partes Reexami
21 nation, 下稱IPR），並迭經以下歷程：

- 22 ①USPTO於99年11月19日作成再審查程序終結決定（下稱ACP）
23 ，就被上訴人於99年6月17日所提275專利更正本請求項1至6
24 、8至68，認定275專利請求項5有效，請求項7未經再審查，
25 13至31、45至51具有可專利性、並核駁請求項1至4、6、8至
26 12、32至44、52至68。USPTO於100年4月12日作成被上訴人

之訴願權利通知，認定被上訴人於99年12月20日所提275專利更正本不被考慮，仍應維持ACP。被上訴人於100年5月12日就ACP核駁275專利更正本請求項1至4、6、8至12、32至44、52至68之部分，向專利審判暨上訴委員會（下稱PTAB）提起訴願；PTAB於101年9月25日作成決定，維持ACP就275專利請求項5、13至31、45至51具有可專利性之決定；維持ACP就275專利請求項1至4、6、8至12、32、52至56不具有可專利性之決定；駁回ACP就275專利請求項33至44、57至68不具有可專利性之決定。

②102年1月10日USPTO依PTAB意旨作為IPR審定結果通知，275專利請求項1至4、6、8至12、32、52至56不具有可專利性；275專利請求項13至31、33至51、57至68具可專利性；275專利請求項32、52至56應為刪除處分之公告。USPTO於102年3月26日理應依PTAB意旨公告275專利，就被上訴人於99年6月17日所提275專利更正本之請求項5、7、13至31、33至51、57至68為有效，其餘請求項為無效之公告，惟USPTO所公告之275專利（以下稱275專利C1版本），漏未公告其請求項33至44、57至68具可專利性。再者，被上訴人於99年6月17日所提275專利更正本之請求項26、28、31具有可專利性，275專利C1版本內因USPTO引用被上訴人於99年12月20日所提275專利更正本為公告，致上開請求項依附關係有誤，即275專利C1版本請求項26、28、31應分別依附至請求項25、27、30，竟錯誤依附至其請求項24、24、29。

③被上訴人於108年6月11日依美國專利法第254條及施行細則第1.322條申請更正證書，USPTO於108年6月11日將275專利C1版本之更正證書進行公告：將C1版本請求項26、28、31更

正為依附至請求項25、27、30；刪除C1版本請求項39至47；並補正請求項39至62，其中請求項39至50、51至62分別對應於原漏未公告之經審定具可專利性的請求項33至44、57至68（以下稱275專利C1C版本）。準此，275專利C1版本之申請專利範圍，經USPTO於2019年6月11日公告275專利C1C版本之更正證書後已無誤，更正後275專利C1C版本具有請求項5、7、13至62共52項，其中請求項5、24、29、32至41、45、46、49、51至53、57、58、61為獨立項。

(2) 275專利請求項1與3之有效性存續期間：

USPTO就275專利請求項1、3、5之有效性審查歷程，迭經275專利B1版本至275專利C1版本而有不同之結論。申言之，USPTO於92年5月13日所准予之275專利B1版本，其請求項1、3、5之有效性甚明。275專利B1版本經再審查程序後，USPTO於102年3月16日公告275專利C1版本以取代之，係嗣後否定其請求項1、3之有效性。準此，依美國專利法第316條(b)項準用同法第252條與37 CFR1.178規定，275專利請求項1、3仍於一定期間保有其效力，275專利請求項1、3之有效性存續期間，自92年5月13日起至102年3月25日止，其於102年3月26日起始失其效力。

(3) 專利無效時被授權人不得請求返還權利金：

參諸英國律師Patrick Duxbury等人於102年4月份之Managing IP雜誌著文「Practice on Refunding Royalties Compared」，其中對美國加州法院判決之分析表示，美國專利在被作成無效決定前是有效，其效力並非自始無效，縱專利被認定無效，專利被授權人仍不得請求返還其已給付之權利金。可知美國專利在被作成不利認定之日前，專利具有有效性，即

在被認定無效時，其效力為向後發生效力，並非自始無效，此與歐盟及其他國家之規定顯有不同。

(4)上訴人實施275專利B1版本之事實：

①依據文義比對可知，上訴人不爭執USB-SP02產品確有實施275專利B1版本請求項1之1A、1B、1D、1E、1F、1G之技術特徵。依上訴人於104年6月18日提供之電路圖可知，其使用之開關模組*P_SW與PW_2，相同於275專利B1版本請求項1之1C，顯見USB-SP02產品有實施275專利B1版本請求項1之1C之技術特徵。職是，上訴人不爭執產品USB-SP02實施275專利B1版本請求項1之1A、1B、1D、1E、1F、1G之技術特徵，參諸USB-SP02產品之技術內容具有完全相同於275專利B1版本請求項1之1C，依全要件原則之文義讀取判定，系爭USB-SP02產品有實施275專利B1版本請求項1之技術特徵。

②依據文義比對可知，足認上訴人不爭執系爭產品USB-SP02有實施275專利B1版本請求項3之3A、3B、3C、3D、3E、3F之技術特徵。依上訴人於104年6月18日提出之電路圖可知，產品USB-SP02使用PI5C3257多工器模組，其輸入端共接至USB集線器AU9254之USB訊號輸出端，而輸出端1B1、2B1、1B2、2B2共接至電腦USB輸入端，且多工器模組之選擇訊號，輸入端S連接於控制訊號產生器CY7C63723之輸出P_SEL，顯見產品USB-SP02亦實施275專利B1版本請求項3之3C之技術特徵。準此，上訴人不爭執產品USB-SP02實施275專利B1版本請求項3之3A、3B、3C、3D、3E、3F之技術特徵，且產品USB-SP02之技術內容具有相同於275專利B1版本請求項3之3G，依全要件原則之文義讀取判定，產品USB-SP02有實施275專利B1版本請求項3之技術特徵。

01 ③依據文義比對可知，足認上訴人不爭執系爭產品USB-SP02有
02 實施275專利B1版本請求項5之5A、5B、5C、5D、5E、5F之技
03 術特徵。依上訴人於104年6月18日提出之電路圖可知，其使
04 用之開關模組*P_SW與PW_2，相同於275專利B1版本請求項5
05 之5G，顯見產品USB-SP02有實施275專利B1版本請求項5之5G
06 之技術特徵。職是，上訴人不爭執產品USB-SP02實施275專
07 利B1版本請求項5之5A、5B、5C、5D、5E、5F之技術特徵，
08 且產品USB-SP02之技術內容具有完全相同於275專利B1版本
09 請求項5之5G，依全要件原則之文義讀取判定，產品USB-SP0
10 2有實施275專利B1版本請求項5之技術特徵。

11 (5)上訴人實施275專利C1C版本之事實：

12 ①依上訴人於104年6月18日提出之電路圖，系爭產品使用具有
13 四個相同之多工器之PI5C3257多工器模組，且根據系爭產品
14 之USB-SP02A電路圖，2個多工器之輸入端1A、2A共接至USB
15 集線器AU9254之USB訊號輸出端，而輸出端1B1、2B1、1B2、
16 2B2共接至電腦USB輸入端，可知2個多工器之輸出端連接至
17 相同訊號，且輸入端連接至相同訊號，故為並聯關係，且能
18 降低該連接器之內部電阻。準此，系爭產品在使用相同之鍵
19 盤或滑鼠訊號分別連接至PI5C3257晶片內並聯多工器，再連
20 接至相同之電腦USB輸入端，顯見系爭產品確有實施275專利
21 C1C版本請求項5之5G「多工器並聯」技術特徵。

22 ②依上訴人104年6月18日所提之電路圖可知，系爭產品使用PI
23 5C3257多工器模組，其輸入端共接至USB集線器AU9254之USB
24 訊號輸出端，而輸出端1B1、2B1、1B2、2B2共接至電腦USB
25 輸入端，且多工器模組之選擇訊號輸入端S連接於控制訊號
26 產生器CY7C63723之輸出P_SEL，顯見系爭產品確有實施275

專利C1C版本請求項24之24G技術特徵。系爭產品PI5C3257多工器積體電路，包含作為選擇訊號輸入端之輸入接腳(S)及用於連接延遲訊號產生器之啟用接腳(*OE)，顯見系爭產品有實施275專利C1C版本請求項24之24H技術特徵。電路圖之圖示啟用接腳，雖為連接至地，而非延遲訊號產生器，然275專利C1C版本請求項24之文義，未要求所請電子切換裝置，包含延遲訊號產生器，而是要求包含能夠連接延遲訊號產生器之啟用接腳之多工器，至啟用接腳是否連接於延遲訊號產生器，則非所問。

③依上訴人104年6月18日所提之電路圖可知，系爭產品使用PI5C3257多工器模組。參諸上訴人原審所提之PI5C3257晶片電路圖，PI5C3257模組具有4個相同之多工器。系爭產品之USB-SP02A電路圖，有2個多工器之輸入端1A、2A共接至USB集線器AU9254之USB訊號輸出端，而輸出端1B1、2B1、1B2、2B2共接至電腦USB輸入端，可知2個多工器之輸出端與輸入端均連接至相同訊號，故為並聯關係。換言之，系爭產品使用相同之鍵盤或滑鼠訊號分別連接至PI5C3257晶片內之並聯多工器，再連接至相同之電腦USB輸入端，連接情形顯見系爭產品有實施275專利C1C版本請求項39之39G技術特徵。電路圖可知系爭產品使用之開關模組*P_SW與PW_2，係使用與275專利C1C版本請求項39之39H所述相同技術，顯見系爭產品有實施275專利C1C版本請求項39之39H技術特徵。

④依上訴人104年6月18日所提之電路圖可知，系爭產品使用PI5C3257多工器模組，上訴人於原審所提之PI5C3257晶片電路圖，PI5C3257模組具有4個多工器。系爭產品之USB-SP02A電路圖，2個多工器之輸入端1A、2A共接至USB集線器AU9254之

USB訊號輸出端，而輸出端1B1、2B1、1B2、2B2共接至電腦USB輸入端，可知2個多工器之輸出端與輸入端均連接至相同訊號，故為並聯關係。換言之，系爭產品在使用相同之鍵盤或滑鼠訊號分別連接至PI5C3257晶片內之並聯多工器，再連接到相同之電腦USB輸入端，連接情形顯見系爭產品確有實施275專利C1C版本請求項51之51G技術特徵。電路圖，可知系爭產品使用之開關模組*P_SW與PW_2，係使用與275專利C1C版本請求項51之51H相同之技術，系爭產品有實施275專利C1C版本請求項51之51H技術特徵。

3.上訴人實施287專利之事實：

(1)系爭產品侵害287專利請求項1：

①287專利請求項1之1A之文義，未要求周邊裝置須連接至集線切換模組。系爭產品之周邊裝置是否連接至Mic Switch，其與判斷系爭產品是否落入1A無關。系爭產品之說明網頁可知，系爭產品能在複數個電腦系統間分享周邊裝置及控制裝置，系爭產品具有連接顯示器之埠，以使複數個電腦共用該顯示器，287專利請求項1「周邊裝置」從未於說明書中限定為USB周邊裝置。準此，系爭產品之音源及麥克風等同於287專利請求項1所「周邊裝置」，該當文義讀取。

②287專利請求項1之1B之文義，未要求中央處理器須與1C之集線切換模組、1D之裝置控制模組、1E之主機控制模組、1F影像控制模組連接，1B僅限定中央處理器需具有一記憶體儲存管理程式。CY7C63723晶片符合287專利請求項1之中央處理器，且依CY7C63723晶片說明書第2.0節以及圖8-1、8-2可見，CY7C63723晶片具有8,000位元組之EP ROM與256位元組之RAM，CY7C63723晶片應有儲存管理程式之情形。1D之文義係

01 要求裝置控制模組需與中央處理器及集線切換模組連接。系
02 爭產品之CY7C63723晶片與繼電切換器及麥克風切換器組合
03 為裝置控制模組，系爭產品具有模擬鍵盤與滑鼠裝置之能力
04 ，鍵盤與滑鼠屬USB標準。準此，系爭產品具有裝置控制模
05 組，以控制控制裝置。依系爭產品之USB-SP02A電路圖可見
06 ，CY7C63723晶片連接至PI5C3257晶片，而PI5C3257晶片為
07 集線切換模組，系爭產品該當1B之文義。

08 ③287專利之說明書內，無意將主機控制模組限制在根集線器
09 ，美國加州中區地方法院就287專利之請求項解釋裁定中，
10 亦未將主機控制模組限制在根集線器，上訴人係以不當之解
11 釋方式限制1E所述主機控制模組之字義。1E之主機控制模組
12 包含如AU9254晶片之USB Hub晶片，AU9254晶片係與中央處
13 理器之CY7C63723晶片連接，且與滑鼠與鍵盤之控制裝置連
14 接，依AU9254晶片說明書之說明，AU9254晶片除為控制器，
15 且能控制裝置通訊，系爭產品該當1E之文義。

16 ④系爭產品之說明網頁，表示系爭產品具有「音源與麥克風之
17 切換於多平台中具有不中斷之多媒體感受」及「可單獨/ 同
18 時切換電腦與音源/ 麥克風通道」特徵事項。系爭產品之說
19 明網頁所指之通道之一，係指音訊通道，而音訊通道必然用
20 於音源及麥克風，均涉及音源與麥克風之切換，自應將「音
21 源與麥克風之切換於多平台中具有不中斷之多媒體感受」及
22 「可單獨/ 同時切換通道」特徵合併解釋，上訴人不當割裂
23 解釋系爭產品之特徵，刻意迴避系爭產品符合1G之情形。

24 ⑤系爭產品可透過進階設定之方式，以固定音訊輸出於特定電
25 腦，使系爭產品在切換時，其音訊輸出仍來自切換前之電腦
26 ，並於系爭產品「快速安裝指南」記載：支援電腦及音效與

01 麥克風頻道之獨立切換，享受不間斷之多媒體影音；面板按
02 鍵可直接切換電腦，僅要輕壓按鍵即可切換電腦；同時音效
03 與麥克風頻道會一起切換，倘當時切換軟體上已設定兩者為
04 合併切換，本切換器之出場設定值為合併切換，亦可自行設
05 定為獨立切換，不相干涉，設定方法請參閱切換軟體操作要
06 領。在軟體設定介面中，勾選此一選項後，選擇固定音頻輸
07 出之電腦，一旦勾選此一選項後，音效及麥克風頻道會被固
08 定，無法切換等情。準此，系爭產品為切換器，其於切換電
09 腦時，可合併切換或獨立切換音訊通道，並不干擾聲音表現
10 ，符合美國加州中區地方法院之請求項解釋裁定對1G之解釋
11 ，系爭產品該當1G之文義。

12 (2)系爭產品侵害287專利請求項5：

13 ①287專利請求項5之5A「周邊裝置」，從未於287專利說明書
14 中限定為USB周邊裝置。5A之文義中，未要求切換器須具有
15 上訴人所稱之介面，系爭產品是否具有連接USB周邊裝置之
16 介面，非判斷系爭產品 是否落入5A之爭點。系爭產品為5
17 A所指之切換器，如同系爭產品之USB-SP02A電路圖所述，能
18 連接至麥克風及音訊設備，系爭產品該當5A之文義。

19 ②287專利請求項5之5C至5H部分，依系爭產品之USB-SP02A電
20 路圖可知，系爭產品可模擬PS/2及USB標準之鍵盤及滑鼠，
21 載明於系爭產品之說明網頁，系爭產品該當5C之文義。系爭
22 產品之中央處理器「CY7C63723晶片」具有列舉根集線器之
23 埠之能力，該當5D之文義。「CY7C63723晶片」具有列舉下
24 游埠之能力，該當5E之文義。「CY7C63723晶片」具有列舉
25 已連接裝置之能力，並決定已連接裝置是否與產業標準相容
26 之能力，該當5F之文義。「CY7C6372」晶片具有列舉已連接

之請求裝置並剖析自裝置之資料之能力，該當5G之文義。「CY7C6372」晶片具有重複輪詢功能，該當5H之文義。再者，5C至5H之文義未提及「主機控制模組」，系爭產品是否具有「主機控制模組」，其與判斷系爭產品是否落入5C至5H無關。依系爭產品之USB-SP02A電路圖可知，系爭產品具有AU9254晶片，AU9254晶片為主機控制模組，依AU9254晶片說明書所示，AU9254晶片能與滑鼠、印表機、掃描器等裝置通訊，且依附件3第3頁之圖式，AU9254晶片以「根集線器」方式使用。

(3)系爭產品侵害287專利請求項7：

①287專利請求項7之7A及7C「周邊裝置」，從未於說明書中限定為USB周邊裝置，7A及7C之文義未要求切換器須具有上訴人所稱之介面，系爭產品是否具有連接USB周邊裝置之介面，非判斷系爭產品是否落入7A、7C之爭點。系爭產品侵害具有7A之分享功能及7C之第二通道，該當7A、7C之文義。

②系爭產品說明網頁業載明系爭產品具有「於多平台間，不干擾多媒體感受之影像及麥克風切換」及「電腦及音訊通道間之獨立/同時切換」，系爭產品具有切換功能，且切換不中斷多媒體音訊。系爭產品具有「於多平台間，不干擾多媒體感受之影像及麥克風切換」技術特徵，符合7D「在電腦系統及周邊裝置間之資料流均不中斷」。系爭產品具有「電腦及音訊通道間之獨立/同時切換」技術特徵，符合7D「同步切換及不同步切換之情況」。是系爭產品符合美國加州中區地方法院之請求項解釋裁定對於7D之解釋：同步切換及不同步切換之情況，在第一所選電腦系統及所選周邊裝置間之第二通道之資料流，均不中斷等語。再者，系爭產品可透過進階

01 設定方式，以固定音訊輸出於特定電腦，使系爭產品在切換
02 時，其音訊輸出仍來自切換前之電腦，而不干擾多媒體感受
03 ，且根據系爭產品之快速安裝指南所示，系爭產品於切換電
04 腦時，可合併切換或獨立切換音訊通道，不干擾聲音表現，
05 符合美國加州中區地方法院之請求項解釋裁定對7D之解釋。
06 職是，系爭產品該當7D之文義。

07 4.上訴人實施112專利之事實：

08 上證2號請求項解釋裁定1B所述之主體，包含切換電路之一
09 封裝主體，並非上訴人所稱112專利第1圖所示之先前技術之
10 殼體。系爭產品具有包含切換電路之封裝主體，其該當1B之
11 文義。112專利在美國專利商標局審查過程中，被上訴人曾
12 就112專利請求項1之進步性審查意見提出答辯，112專利請
13 求項1中之元件「body」，並非其說明書所述先前技術中「b
14 ox 41」，亦非引證文件US 2001/0000000A1中所揭示「rela
15 ybox 1」。USPTO嗣於94年8月17日所發出之Non-Final Reje
16 ction，肯認112專利請求項1為可核准請求項。依112專利之
17 內部證據，其說明書第2欄53至59行揭示可知，112專利所核
18 准之權利範圍，請求項1之元件「body」對應於切換器之主
19 體(20)，而非對應於切換器之外殼(22)、外壁、箱體。上證
20 2號依據ATEN vs Belkin之侵權訴訟，由法官Andrew J.Guil
21 ford就112專利說明書揭示內容所作出之請求項解釋裁定：
22 主體為包含切換電路的一封裝，但主體不包含以金屬材料或
23 剛性塑膠材料構成，並以螺絲組裝而成之外壁，其並未限縮
24 112專利之範圍。準此，主體為包含切換電路一封裝，元件
25 「body」對應於切換器之主體，而非對應於切換器之外殼、
26 外壁、箱體，其與所核准之112專利請求項1之權利範圍相符

，系爭產品該當1B之文義。

5. 系爭合約之解釋：

(1) 系爭合約明定授權產品之範圍：

系爭合約序文「針對被上訴人可能控訴上訴人侵害系爭專利之侵權行為，所作出之和解」內容可知，兩造基於和解目的而簽訂系爭合約，在於排除上訴人日後，可能因實施系爭專利之技術特徵，致侵害被上訴人所有專利權之危險。系爭合約之附件A，進一步闡述「授權產品包括但不限於所有上訴人使用自己或客戶品牌經銷之產品，暨任何上訴人使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、USB-CP02A」，界定系爭合約授權產品之範圍，並不限於系爭產品。準此，上訴人於美國製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分之系爭產品，均屬系爭合約所稱之授權產品。可知兩造簽訂系爭合約之宗旨，在於弭平系爭專利之侵權爭議，避免先前之專利侵權紛爭風險，並例示侵權風險極高之系爭產品，作為系爭合約之授權產品，絕非單純「授權、實施、收取權利金」授權契約。是兩造直接將系爭產品列為系爭合約之授權產品，在於排除系爭產品侵害系爭專利之風險，自毋庸究明系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍。

(2) 系爭合約之主給付義務：

①所謂主給付義務者，係指債之關係固有具備，且用以決定債之關係類型之基本義務。系爭合約之類型為授權契約，其目的在排除上訴人侵害專利之風險，是被上訴人之主給付義務，在於確保系爭專利處於合於使用收益狀態，作為提供予上訴人之作為義務，並不對上訴人主張專利侵權之不作為義務

。美國法上針對專利非專屬授權內涵之定義，在於授權人容忍被授權人實施被授權專利，被授權人獲得不被授權人控告之承諾。是系爭合約之最主要目的，在於被授權人取得授權人不控告之承諾，藉以排除被授權人在市場上行銷障礙之風險。

②歐盟法院於105年7月7日對於Genentech Inc.v.Hoechst GmbH案件之判決，認為在專利授權契約期間，僅要被授權人可以藉由合理通知，而得自由終止契約關係，不論契約標的之專利權是否被撤銷或被授權人是否有侵權情事，被授權人均應對於專利技術之使用，支付權利金之約定，並未違反歐盟運作條約第101(1)條規定。準此，被上訴人已將「合於使用收益狀態」系爭專利提供予上訴人，且未對上訴人為專利侵權主張，即可認定其有履行系爭合約之主給付義務。至上訴人事實上究否實施系爭專利，非屬被上訴人在系爭合約之主給付義務範圍，亦非被上訴人所能掌控，是上訴人有無實施系爭專利，完全與其是否應給付權利金之判斷無涉。

6. 本件應適用授權契約之法律關係：

(1) 系爭合約為授權契約：

授權契約當事人間權利義務關係之判斷，自無從援民法第347條準用買賣契約規定，上訴人逕援民法買賣契約相關規定予以抗辯，其於法無據。被上訴人所授權之系爭專利，其中275專利之請求項內容縱有變動，仍與權利瑕疵負擔之態樣不同，275專利有其法律上不受第三人拘束之完整權限。況275專利請求項內容變動，係基於被上訴人所為之更正，並非基於第三人對275專利主張權利，是275專利請求項內容變動，無從涵攝於民法第349條規定第三人對之主張權利之字

01 義，本件無適用民法第349條規定。本件屬授權契約之爭議
02 其與權利瑕疵擔保之情事有間，自無從適用民法第353條
03 及民法第256條規定。被上訴人已履行其對待之主給付義務
04 上訴人拒絕其自己之對待給付，無法主張同時履行抗辯。

05 (2)被上訴人已履行主給付義務：

06 系爭合約之目的在於排除上訴人專利侵權之風險，是被上訴
07 人將合於使用收益狀態之系爭專利提供予上訴人，且未向上
08 訴人主張專利侵權，可認定確已履行其主給付義務，符合系
09 爭合約之合意，自屬依債之本旨提出給付，自無不完全給付
10 可言。被上訴人為確保275專利得以有效存續，而就275專利
11 之請求項予以更正，避免其全部遭撤銷之危險，藉此滿足提
12 供上訴人合於使用收益狀態之系爭專利，係基於善良管理人
13 之注意義務所為，無可歸責事由。被上訴人已履行主給付義
14 務之事實，並無給付不能之情事。上訴人因簽訂系爭合約，
15 而獲有清理其在美國消費市場上行銷系爭產品障礙之利益。
16 是被上訴人所履行之主給付義務，有利益於上訴人，本件不
17 適用民法第256條規定之解除契約。被上訴人已履行其無瑕
18 疵之對待主給付義務，上訴人主張同時履行抗辯而拒絕其該
19 部分之給付，不足為憑。

20 (3)上訴人基於系爭合約有給付授權金之義務：

21 ①本件爭議涉及系爭合約之違反，應從系爭合約之準據法，解
22 釋275專利之效力對於兩造之拘束力。被上訴人基於系爭合
23 約第1.2條規定，僅保證系爭專利之每一件專利，是有效與
24 可執行，並非擔保系爭專利之每件專利之每一請求項，是有
25 效與可執行。且上訴人基於系爭契約第4條規定，對於被上
26 訴人就275專利請求項之範圍，可能因進行更正會變動，已

01 有所預見。是系爭合約有效期間內，僅要275專利之任何請
02 求項有效，上訴人應負有系爭合約上之給付義務，依約給付
03 授權金。縱275專利之全部請求項均無效，上訴人就其已給
04 付之授權金，仍不得向被上訴人要求返還，被上訴人僅不得
05 再向上訴人收受授權金。依舉重明輕之法理，倘專利授權契
06 約之標的，僅有其中部分請求項經舉發撤銷確定前，被授權
07 人當然有給付權利金之義務。職是，上訴人自系爭合約簽訂
08 迄今，尚未履行給付權利金之義務。

09 ②系爭合約第3條規定上訴人應給付之權利金，係以授權產品
10 之銷售數量與銷售金額為計算之基礎，倘授權產品落入被上
11 訴人其他3件授權專利外之專利，授權金之計算方式不變。
12 準此，兩造約定上訴人依系爭合約第3條所應給付之權利金
13 ，以上訴人銷售授權產品利潤之一定比例計算，並非以授權
14 產品究竟使用系爭專利之幾項請求項所載專利技術為斷。是
15 上訴人授權產品中之任一者，僅要落入系爭專利中之任一專
16 利之任一請求項，是授權產品僅要落入275專利B1版本請求
17 項1、3、5中任一項，或落入275專利C1C版本請求項5、24、
18 39、51中任一項，其有依約給付權利金義務且權利金之計算
19 方式不變。是兩造為彌平專利侵權爭議，而於簽訂系爭合約
20 時，基於誠信原則就雙方之權利義務作成之約定，不容上訴
21 人事後以情事變更為由，恣意妄言更改。

22 ③依據英國律師Patrick Duxbury等人於102年4月份之Managin
23 g IP雜誌著文「Practice on Refunding Royalties Compar
24 ed」，就美國加州法院判決MedImmune, LLC v.PDL Biophar
25 ma, Inc., Case Number C 08-5590 JF(HRL)判決結論可知，
26 被授權人在繳納權利金期間，獲得避免被提起侵權訴訟之利

01 益，而在專利被撤銷時，不得請求返還已繳納之權利金。本
02 案在系爭專利授權契約之有效期間，被上訴人於系爭專利授
03 權契約終止前之5年期間，持續未對上訴人為專利侵權主張
04 ，是上訴人於專利被授權期間，至少取得未遭被上訴人提起
05 侵權訴訟之利益，故上訴人負給付授權金之義務。

06 二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴並聲明：(一)
07 命上訴人給付8,585,095 元本息及該部分假執行之宣告，暨
08 訴訟費用之裁判，均廢棄；(二)上開廢棄部分，被上訴人在原
09 審之訴及其假執行之聲請均駁回。(三)歷審訴訟費用由被上訴
10 人負擔。其主張略以：

11 (一)系爭產品未使用系爭專利：

12 1.系爭產品未使用275專利部分：

13 (1)被上訴人於兩造美國訴訟中撤回對275專利之所有主張：

14 ①被上訴人於兩造之美國訴訟中，主動撤回對275專利之所有
15 主張，法院據此作出裁定駁回被上訴人對上訴人基於275 專
16 利每一可主張權利之請求項之所有主張，被上訴人日後不得
17 基於275專利請求項對上訴人再提起訴訟。

18 ②275專利之再審查公告本係於102年3月26日公告，而275號專
19 利請求項13至47項之更正，係被上訴人在接獲USPTO之99年1
20 1月19日再審查程序之審查終結通知後，嗣於99年12月20日
21 對審查終結通知回應時始提出，依據美國專利法相關規則，
22 依法不得審酌該等審查終結通知後所提出之更正，故USPTO
23 予以駁回，而係依據更正前之範圍提出上訴，且於上訴理由
24 書狀自承99年12月20日所提出之更正本不在上訴之範圍，應
25 以更正前99年6月17日所提之範圍為準。因USPTO之疏失，未
26 審查更正本內容之情況，逕依據將被上訴人99年11月19所提

01 出之更正本內容，予以公告，故該再審查公告本之公告範圍
02 確實有誤，被上訴人明知此錯誤，仍以此向上訴人主張權利
03 ，顯屬不正行為，經上訴人之訴訟代理人以信件向被上訴人
04 通知此事後，被上訴人嗣主動撤回對275專利之所有主張，
05 法院因而駁回被上訴人對上訴人基於275專利每一可主張權
06 利之請求項之所有主張，被上訴人日後不得基於275專利任
07 何請求項對上訴人再提起訴訟。

08 (2)系爭產品未使用275專利請求項5與7之技術特徵：

09 被上訴人於原審起訴時，明確主張275號專利B1版本之請求
10 項1至4、6、8至12、32、52至56，業經美國專利暨商標局於
11 102年3月10日再審查程序後刪除，僅主張275號專利之請求
12 項5、7，且被上訴人自103年4月7日起至108年3月15日前，
13 期間歷經原審至三審，直到更審階段，近5年期間，均僅主
14 張275專利之請求項5、7。系爭產品均未具有請求項5「並聯
15 至少兩個以上完全相同之多工器」技術特徵、請求項7「一
16 遲延信號產生器」技術特徵，是系爭產品均未使用275專利
17 請求項5、7之技術，業經前審判決肯認在案。

18 (3)系爭產品未使用275專利C1C版本部分請求項之技術特徵：

19 被上訴人遲至108年3月15日，始主張除請求項5、7外，系爭
20 產品有使用275專利其他請求項技術特徵，甚者至108年7月1
21 日始主張除請求項5、7外，系爭產品有使用275號專利C1C
22 版本請求項5、24、39、51，此均屬逾時提出之攻擊防禦方
23 法，應予駁回。再者，系爭產品並未使用到275專利請求項5
24 之技術特徵，C1C版本請求項5之技術特徵與前揭C1版本請求
25 項5之技術特徵相同，故系爭產品未使用到275專利C1C版本
26 請求項5之技術特徵。275專利C1C版本請求項24具有「一遲

延信號產生器」限制條件，系爭產品均未具有「一遲延信號產生器」技術特徵，是系爭產品未使用275號專利C1C版本請求項24之技術特徵。275專利C1C版本請求項39具有「並聯至少兩個以上完全相同之多工器」限制條件，系爭產品均未具有「並聯至少2個以上完全相同之多工器」技術特徵，故系爭產品未使用275專利C1C版本請求項39之技術特徵。275專利C1C版本請求項51具有「並聯至少2個以上完全相同之多工器」限制條件，系爭產品均未具有「並聯至少2個以上完全相同之多工器」技術特徵，故系爭產品未使用275專利C1C版本請求項51之技術特徵。準此，縱認被上訴人關於除請求項5、7外，系爭產品使用275號專利C1C版本請求項5、24、39、51之主張，程序雖無逾時提出問題，然實質為無理由。

(4)系爭產品未使用275專利B1版本部分請求項：

①被上訴人關於系爭產品使用到B1版本請求項1、3、5之主張，屬逾時提出之攻擊防禦方法。被上訴人於原審起訴時，主張275專利B1版本之請求項1至4、6、8至12、32、52至56，業經美國專利暨商標局102年3月10日複查後刪除，僅主張275專利之請求項5與7，且被上訴人於原審檢附275專利經再審查後之C1公告版本，以取代原公告之B1版本，被上訴人明知B1版本業已為C1版本取代，其不應再主張275號專利B1版本。而兩造關於275專利，自原審起訴開始，均以275號C1版本之請求項5與7為攻擊防禦範圍，直至108年3月15日，被上訴人雖增加對C1版本其他請求項之主張，該部分有失權效。詎被上訴人遲於108年6月27日，一反前詞主張其明知已遭C1版本所取代「B1版本請求項1、3、5」，且此自原審起訴迄今逾5年，始提出之攻擊防禦方法，顯屬逾時提出之攻擊防禦

方法，自不應再予容許提出。

②縱認被上訴人主張「系爭產品使用到B1版本請求項1、3、5」程序，並無逾時提出之問題，被上訴人之主張實質上為無理由。275專利B1版本經USPTO認定應以C1版本取代，其中B1版本之請求項1、3，係於99年11月19日遭USPTO認定應撤銷而為自始無效，並於102年3月25日公告，判斷結果自應拘束被上訴人，被上訴人主張B1版本之請求項1、3為無理由。而275專利B1版本之請求項5與C1版本之請求項5相同，系爭產品未使用到C1版本之請求項5，被上訴人不得對此再主張權利，是被上訴人以275專利B1版本之請求項1、3、5對上訴人主張權利，為無理由。

(5)275專利請求項13至47之公告有瑕疵：

上訴人清楚指出275號專利請求項13至47之公告有瑕疵後，被上訴人自承275號專利請求項13至47之公告有瑕疵，並進而向USPTO提出更正之申請，故275號專利請求項13至47之公告有瑕疵。

2.系爭產品未使用287專利部分：

(1)系爭產品未使用287專利請求項1之技術特徵：

①依據287專利請求項1技術特徵可知，基於字面文義及一般文法，此特徵應解釋為無論同步或不同步切換，均不中斷電腦系統與周邊裝置之資料流。當切換功能以多工器、類比切換器實現時，同步切換時不可能不中斷資料流，而依據被上訴人所委任專家證人於美國訴訟程序之證詞，表示同步切換時不可能不中斷資料流。系爭產品均以多工器方式實現切換功能，故系爭產品不會包含此技術特徵。系爭產品於同步切換時會中斷周邊裝置資料流，系爭產品均未使用287專利請求

項1之技術。上訴人英文網頁之產品介紹，係將「音效與麥克風之切換，以實現跨越多平台不中斷之多媒體體驗」與「電腦與音效／麥克風通道的同步／不同步切換」列為分開之特徵，其可表示因具有不同步切換之功能而令音效可不中斷，故介紹網頁不足以證明系爭產品可在同步切換時不中斷資料流。對於電子電路或資訊領域之習慣用語，interruption應指中斷，Interference為干擾。縱使解釋為「不干擾」，系爭產品於同步切換時會中斷周邊裝置資料流，此會受干擾，不符合287專利請求項1之文義。

②287專利請求項1，除連接複數USB操作台裝置外，亦必須連接一或複數周邊裝置，而審酌287專利說明書可知，連接「一或複數周邊裝置」，係指連接「USB周邊裝置」。由於系爭產品除USB操作台裝置外，並無提供可以連接其他USB周邊裝置之介面，不具備287專利除連接USB操作台裝置外，而可「分享一或複數USB周邊裝置」技術特徵。系爭產品之音源與麥克風，並非使用USB介面，顯與287專利界定分享「USB周邊裝置」限制條件不合。再者，系爭產品之音源與麥克風，僅有連接到Mic Switch，並非集線切換模組，顯與287專利請求項1中，周邊裝置需連接至集線切換模組之限制條件不合，不具有287專利技術特徵。

(2)系爭產品未使用287專利請求項5之技術特徵：

287專利請求項5包含多個列舉步驟，該等步驟需仿效主機與下游裝置溝通，而系爭產品中未包含執行此功能之元件。以USB-SP02A為例，其內部包含PI5C3383、PI5C3257、AU9254、Relay Switch、MIC Switch等集線器、交換器、多工器，均不具備獨立擔任USB主機之功能，而僅負責路徑之建立、

維持或切換；除上述元件外，僅CY7C63723晶片具有儲存，並執行控制程式之功能，依據晶片之資料文件，CY7C63723係可代表下游裝置與USB主機溝通以完成列舉程序，而非代替USB主機與下游USB裝置溝通。職是，系爭產品未使用287專利請求項5之技術。

(3)系爭產品未使用287專利請求項7之技術特徵：

287專利包含「用來切換位於第一通道及第三通道間之選定操作台裝置，且不會造成位於第一選定電腦系統與選定周邊裝置間之第二通道之資料流中斷」技術特徵，文字雖未包含「同步與不同步切換」，惟被上訴人曾於審查歷程中答辯表示請求項7於同步切換時，不會中斷電腦系統與周邊裝置之資料流，並被審查人員接受為核准理由，故此技術特徵應包含該限制條件。依287專利請求項1部分所述，系爭產品不包含此技術特徵。準此，系爭產品未使用287專利請求項7之技術。

(4)系爭產品未使用287專利其他附屬項之技術特徵：

系爭產品未使用到287專利獨立項1、5、7之技術特徵，不可能使用範圍更小之其他附屬項之技術特徵。職是，系爭產品未使用到287專利請求項1、5、7及其他附屬項之技術特徵。

3.系爭產品未使用112專利部分：

(1)系爭產品未使用112專利請求項1之技術特徵：

①112專利說明書第1欄第16至32行說明先前技術之盒體之外牆多以金屬或硬質塑膠製成，並多藉由螺釘手段鎖合；當先前技術之切換器掉落時，震動力會使電路板損壞，電路板容易附著水份而造成短路。且112專利說明書第3欄第9至13行記載，其係以具有纜線插座組之body取代習知盒體型態之切換

器，112專利已區別body與習知盒體，故body一詞不應涵蓋112專利所記載之習知盒體，即「藉由螺釘手段鎖合金屬或硬質塑膠製成之外牆」型態。再者，系爭產品均採用「藉由螺釘手段鎖合金屬或硬質塑膠製成之外牆」手段製作盒體，均未使用112專利請求項1之技術。

②112專利說明書記載藉由螺釘手段鎖合金屬或硬質塑膠製成之外牆，其耐候性與耐摔性不足，故藉由三次射出成型之手段避免水氣侵入電路或因震動而鬆脫，習知鎖合手段為區別與排除之重點，縱專利說明書教示使用硬塑料材質，其文義範圍仍不應涵蓋習知「藉由螺釘手段鎖合金屬或硬質塑膠製成之外牆」技術手段。被上訴人之簡報僅呈現系爭產品之側視圖及俯視圖，而上訴人所提出之系爭產品拆解圖，證明系爭產品均以螺釘鎖合手段組裝盒體。

(2)系爭產品未使用到112專利請求項2至21之技術特徵：

112專利請求項21包含「body」技術特徵，系爭產品均未使用112專利請求項21之技術。系爭產品未使用到112號專利獨立項1、21之技術特徵，更不可能使用到範圍更小之其他附屬項之技術特徵。職是，系爭產品並未使用到112號專利請求項1、21及其他附屬項之技術特徵。

4.系爭產品屬系爭合約之授權產品：

系爭產品未使用「275號專利C1C版本請求項5、24、39、51之技術特徵」、「287號專利請求項1、5、7及其他附屬項之技術特徵」、「112號專利請求項1至21之技術特徵」、「275號專利B1版本請求項5之技術特徵」，而275號專利B1版本之請求項1、3自始無效，上訴人之產品未使用到系爭專利剩餘請求項之技術特徵，而非屬系爭合約之授權產品。

01 (二)上訴人得主張解除契約或同時履行抗辯：

02 1.依據瑕疵擔保規定解除系爭合約：

03 被上訴人為系爭合約之授權人，就系爭合約之授權標的，當
04 需負擔之瑕疵擔保及不完全給付之責任。依據系爭合約，被
05 上訴人應確保系爭專利合於使用收益狀態，使授權產品可享
06 有使用授權專利任一有效請求項之權益。而275專利之請求
07 項已被USPTO認定為應撤銷而屬自始無效，上訴人未使用到
08 任何一項有效請求項之授權產品，被上訴人之系爭專利非「
09 合於上訴人使用收益之狀態而有瑕疵。再者，上訴人會與被
10 上訴人簽訂系爭合約，係針對有使用到任何一項有效請求項
11 之產品取得授權，故當275專利請求項遭USPTO認定為應撤銷
12 而屬自始無效，致使無任何授權產品時，對上訴人而言，被
13 上訴人之給付當已欠缺原先預定之效用而有瑕疵。被上訴人
14 應確保授權產品有可能使用到之請求項為有效，其給付始符
15 合上訴人使用收益之狀態，其他請求項非授權產品可能使用
16 到之項次，縱未被撤銷有效，仍與授權產品無涉，無從為授
17 權產品」帶來實益，即被上訴人之其他他請求項之給付，對
18 於上訴人並無利益，上訴人自得拒絕該部分之給付，請求全
19 部不履行之損害賠償。準此，被上訴人之給付欠缺上訴人原
20 先預定之效用而有瑕疵，應負瑕疵擔保之責。被上訴人之給
21 付有瑕疵擔保之問題，上訴人得依據民法第350條、第353條
22 、第256條規定主張解除契約。

23 2.上訴人得主張同時履行抗辯：

24 有鑑於275專利之請求項，已被USPTO認定為應撤銷而屬自始
25 無效，致使並無任何授權產品，在上訴人未有任何授權產品
26 ，使用系爭專利任何剩餘請求項之情況，仍要求上訴人必須

01 支付權利金，實顯失公平。反之，上訴人主張解除契約回復
02 原狀，並無顯失公平之情事。職是，被上訴人之給付有瑕疵
03 ，在被上訴人未為對待給付前，應確保授權產品存在，暨使
04 用之請求項有效及合於使用收益狀態前，上訴人自得拒絕權
05 利金之給付。

06 (三)上訴人得主張解除系爭合約或免除減少給付：

07 1.上訴人得主張解除系爭契約：

08 (1)被上訴人未盡給付義務：

09 依據系爭合約，被上訴人所應負之給付義務，為確保系爭專
10 利合法有效、合於使用收益狀態，使授權產品可享有使用授
11 權專利任一有效請求項之權益。上訴人之產品未使用「275
12 專利C1C版本請求項5、24、39、51之技術特徵」、「287專
13 利請求項1、5、7之技術特徵」、「112專利請求項1至21之
14 技術特徵」、「275專利B1版本請求項5之技術特徵」。被上
15 訴人雖於前審時始新增主張275專利B1版本請求項1、3之部
16 分，然該等請求項早於在99年11月19日，遭USPTO認定為應
17 撤銷而屬自始無效，被上訴人未提供任何合法有效，且合於
18 上訴人使用狀況之請求項，致使並無任何授權產品，是被上
19 訴人當有未盡其給付義務之情形。

20 (2)被上訴人應提供合於上訴人要求之專利技術：

21 縱上訴人可預見系爭專利之請求項範圍，可能會因更正而有
22 變動，然「請求項範圍因更正而變動」與「請求項被認定為
23 無效」顯係二事，其嚴重程度顯有不同。依照一般經驗法則
24 與論理法則，上訴人在締約前不可能預見請求項被認定無效
25 ，致使並無任何授權產品，扣除遭認定無效之B1版本請求項
26 1、3後，系爭專利之剩餘請求項均非其使用之技術，否則在

01 無任何授權產品存在之情形，上訴人應無需與被上訴人簽署
02 系爭合約。上訴人與被上訴人簽訂系爭合約，顯係合理預見
03 被上訴人會提供合於上訴人使用現狀之專利技術，因而同意
04 針對授權產品給付相對應之權利金。

05 (3)被上訴人為不完全給付：

06 275專利之請求項已被USPTO認定為應撤銷，而屬自始無效，
07 上訴人未使用到任何1項有效請求項之授權產品，無任何產
08 品有專利侵權之可能。且本件無授權產品，無被上訴人所稱
09 之原本可對上訴人提出專利侵權主張，但其並未提出之不作
10 為，上訴人無需負擔給付權利金之對待給付義務。職是，被
11 上訴人之給付屬不完全給付，上訴人得依據民法第227條第1
12 項、第225條第1項、第256條規定，主張免給付權利金之義
13 務，並得解除契約。

14 2.上訴人得請求免除或減少給付：

15 縱上訴人在簽訂系爭合約時，可預見系爭專利之權利範圍可
16 能會有變更之情事，然上訴人締約前不可能預見請求項被認
17 定無效，致使並無任何授權產品，倘仍要求上訴人支付權利
18 金，當屬顯失公平，亦與系爭合約針對「授權產品」特別定
19 義為使用任何一項有效請求項之產品之目的不合，故上訴人
20 請求考量上訴人之利益，依據該等嚴重權利瑕疵之情事，請
21 求免除或減少權利金。

22 (四)上訴人無庸支付權利金：

23 因上訴人之產品確未使用系爭專利剩餘請求項之技術特徵，
24 而非屬系爭合約之授權產品，在被上訴人無法舉證證明有何
25 符合系爭合約所定義之授權產品存在之情況，無庸給付權利
26 金。

01 參、本院得心證之理由：

02 一、整理與協議簡化爭點：

03 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事
04 訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。法
05 院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭
06 點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

07 (一)當事人不爭執事項：

08 當事人不爭執事項如後：1.被上訴人為系爭專利之專利權人
09 。2.兩造於98年5月20日就系爭專利簽訂系爭合約，關於系
10 爭合約之中譯文，兩造同意以原證11及上訴人104年1月19日
11 答辯(四)狀之關於系爭合約第7條譯文為準。3.依據系爭合約
12 第1.2條約定，被上訴人承諾每一授權專利，均應有效與可
13 行使權利。4.被上訴人對於上訴人於103年7月22日向原審提
14 出之陳報狀附件4、7、10、13之形式真正不爭執。

15 (二)當事人主要爭點：

16 1.系爭合約第4條約定：在所有授權專利請求項被實質限制範
17 圍或被宣告無效之情形，上訴人有權免除系爭合約所有義務
18 ，在此情形，沒有任何一方就系爭合約項下已支付或應支付
19 之費用，得主張返還或收取等情。就被實質限制範圍之文義
20 ，應如何解釋？系爭專利是否被實質限制範圍？上訴人有無
21 免除系爭合約所有義務之情事？

22 2.上訴人於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或
23 以其他方式處分系爭產品，是否屬於系爭合約所稱之授權產
24 品？系爭產品是否僅限於USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04
25 、USB-SP04A、UDV-CP02A等授權產品？

26 3.275專利前於102年1月10日經美國專利局再審查程序後，撤

銷請求項1至4、6、8至12、32、52至56，是否僅存請求項5、7？請求項13至47之公告是否有瑕疵？

4.上訴人可否依據民法第349條、第353條及第256條規定，主張解除系爭合約？或依民法第264條規定主張同時履行抗辯？

5.上訴人可否依據民法第227條第1項、第226條、第256條及第225條第1項規定，主張解除系爭合約？依民法第264條第2項規定，拒絕該部之給付，而請求免除或減少給付？

6.倘被上訴人得依系爭合約向上訴人請求權利金，權利金之金額應如何計算？上訴人是否應給付被上訴人8,585,095元，並各自附表一、附表二所示利息起算日起，至清償日止，按年息5%計算之利息？

二、系爭專利未符合系爭合約第4條之被實質限制範圍：

(一)兩造爭執被實質限制範圍之定義：

系爭合約第4條約定：在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，上訴人有權免除系爭合約所有義務，在此情形，沒有任何一方就系爭合約項下已支付或應支付之費用，得主張返還或收取等情。被上訴人主張系爭合約第4條之被實質限制範圍，係指專利有效時，而其專利保護範圍(claims)被限縮等語（見原審卷三第60頁背面至61頁）。上訴人則抗辯稱275專利請求項5、7雖未據美國專利商標局認定無效，然不符合美國專利法之非顯而易知性之要件，故實質上專利無效，另287專利、112專利亦同此情況，均有實質無效情事云云（見原審卷一第73頁）。準此，本院應先解釋系爭合約第4條之被實質限制範圍？繼而審究系爭專利是否符合被實質限制範圍？最後認定有無免除系爭合約所有義

務之事由（參照本院整理當事人爭執事項1）。

(二) 本院解釋被實質限制範圍之定義：

1. 系爭合約授權系爭專利：

兩造當事人於98年5月20日，就275、287及112等系爭專利簽訂系爭合約，由被上訴人授權系爭專利予上訴人，並有系爭合約在卷可證（參證本院整理當事人不爭執事項）。準此，系爭專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，上訴人有權免除系爭合約所有義務。

2. 免除上訴人所有系爭合約義務之要件：

參諸系爭合約第4條約定文義可知，系爭專利之請求項全部均遭實質限制範圍或被宣告無效之情形，上訴人始有權免除系爭合約所有義務。系爭合約第4條前段約定在特定之條件，上訴人有權免除系爭合約所有義務，而依約定免除上訴人所有義務之條件，為所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效，析述其要件如後：(1)所有授權專利請求項被實質限制範圍；(2)所有授權專利請求項被宣告無效。是系爭專利之被實質限制範圍，並非指系爭專利被宣告無效，否則逕約定授權專利請求項被宣告無效即可，毋庸贅列被實質限制範圍。

3. 系爭專利權因法律或其他因素致無法全部或部分行使：

專利權之核准處分為公法上之行政處分，是系爭專利權於被宣告無效或撤銷前，不致因當事人主張其無效或應撤銷，而產生被實質限制範圍之結果。足徵系爭專利有效或無效，不得僅憑當事人各自表述，否則將使系爭合約第4條之約定形同具文。申言之，系爭合約第4條之被實質限制範圍，並非未經美國專利商標局認定無效，而不符合美國專利法之要件

，導致實質上專利無效之情形。專利權非無效而被實質限制範圍，其中之一原因，係專利權遭受類似假處分之法律拘束，致發生專利權雖非無效，然其權利之行使被實質限制。準此，系爭合約第4條之被實質限制範圍，係指系爭專利雖非無效，然系爭專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。

(三) 275專利請求項5與7未經宣告無效不符被實質限制範圍：

275專利經美國專利商標局於102年3月10日複審後撤銷請求項第1至4、6、8至12、32、52至56項，有美國專利商標局文件影本在卷可稽（見原審卷一第146至148頁）。惟275專利請求項5、7並未經撤銷，此為上訴人所不爭執（見原審卷三第33頁）。職是。275專利並未全部經宣告無效，不符系爭合約第4條之被實質限制範圍。上訴人雖嗣以被上訴人於103年8月8日對上訴人向美國德州東區地院馬歇爾分院就275專利、287專利、第7,640,289號、第7,472,217號、第8,589,141號等美國專利，起訴專利侵權及損害賠償，其中包含275專利、287專利，由提出美國德州東區地院馬歇爾分院之訴訟流程一覽表，即「FIRST AMENDED DOCKET CONTROL ORDER」，以附其說（見原審卷三第18至22頁）。惟上開證據僅證明就上述專利有爭訟事件，仍未能證明275、287專利已被全部宣告無效或被實質限制範圍。

(四) 287專利未遭宣告無效不符被實質限制範圍：

被上訴人雖辯稱287專利之專利家族有關臺灣部分為第589539號專利，經智慧局於100年11月10日公告更正申請專利範圍，更正後之請求項第1項增加「矩陣類比切換器」為「此訊

號切換器可不同步或同步切換鍵盤一影像一滑鼠(KVM)通道與周邊通道至一公共電腦或不同電腦」不可缺少之必要元件。因287專利請求項第1項缺少「矩陣類比切換器」此必要元件以達到「此訊號切換器可不同步或同步切換鍵盤一影像一滑鼠(KVM)通道與周邊通道至一公共電腦或不同電腦」，故不符合美國專利法明確性原則而無效云云。惟287專利為美國專利，尚未經美國專利商標局宣告無效，縱上訴人稱其專利家族在我國為申請專利範圍之更正屬實，然專利法適用屬地主義，智慧局無法依據臺灣專利法判斷287專利已宣告無效。準此，287專利未遭宣告無效，不符系爭合約第4條之被實質限制範圍。

(五) 112專利未遭宣告無效不符被實質限制範圍：

上訴人雖抗辯稱112專利欠缺新穎性、進步性而無效，經臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）95年度智更(一)字第2號民事判決認定無效云云。惟112專利係對應臺灣專利號碼TW463437；287專利係對應臺灣專利號碼TW589539；275專利係對應臺灣專利號碼係TW435758（見原審卷二第16頁）。核前開臺北地院民事判決之系爭專利為TW589539，係對應上訴人所陳報之287專利，並非上訴人所稱之112專利。況臺北地院認定無效之專利係臺灣TW589539號專利，而287專利或112專利均係美國專利，均尚未經美國宣告無效。職是，參諸臺北地院民事判決，無法認定287專利或112專利無效或應撤銷，故112專利未遭宣告無效，不符系爭合約第4條之被實質限制範圍。

(六) 上訴人無權免除系爭合約之義務：

被上訴人否認所有授權專利請求項被實質限制範圍，且275

專利請求項5與7、287專利、112專利，均未遭宣告無效，不符系爭合約第4條之實質限制範圍。是上訴人主張系爭專利有被實質限制範圍，此為上訴人免除系爭合約所有義務之權利，是就此有利於己之主張，上訴人自應舉證以實其說，因上訴人無法證明所有系爭專利請求項被宣告無效，導致系爭專利所有請求項被實質限制範圍之事實，是本院無法認定系爭專利所有請求項被實質限制範圍之情事。準此，系爭專利並無所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，是上訴人無權免除系爭合約所有義務甚明。

三、系爭合約之授權產品：

(一) 授權產品為使用或侵害系爭專利之產品：

系爭合約第1條約定授權事項，被上訴人就授權專利授與上訴人一個自系爭合約生效日起6年之授權期間，其為非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權之權利，上訴人得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租、經銷或以其他方式，處理標示於附件A之產品即授權產品等語。並於附件A載明：授權產品包括但不限於所有上訴人使用自己或客戶品牌經銷之產品，暨任何上訴人使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品即系爭產品等語。準此，授權產品為使用或侵害系爭專利之產品。

(二) 系爭產品為授權產品：

參諸系爭合約第1條與附件A記載可知，系爭合約所約定授權產品之範圍，包括但不限於上訴人使用自己或客戶品牌經銷之產品，暨任何上訴人使用自己或客戶品牌，會侵害至少一個授權專利請求項之產品，故上訴人任何授權產品有使用系爭專利中之任一請求項，均在系爭合約授權範圍。倘授權產

品未經系爭合約之授權，上訴人使用系爭專利中之任一請求項，成立專利侵權。職是，上訴人於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分之系爭產品，均屬系爭合約所稱之授權產品，USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A等系爭產品為系爭合約之授權產品，有使用或侵害系爭專利者，均屬授權產品（參照本院整理當事人爭執事項2）。

四、275專利請求項13至47之前公告有瑕疵：

（一）275專利C1版本公告有瑕疵：

102年1月10日USPTO依PTAB意旨作為IPR審定結果通知，275專利請求項1至4、6、8至12、32、52至56不具有可專利性；275專利請求項13至31、33至51、57至68具可專利性；275專利請求項32、52至56應為刪除處分之公告。USPTO於102年3月26日應依PTAB意旨公告275專利，就被上訴人於99年6月17日所提275專利更正本之請求項5、7、13至31、33至51、57至68為有效，其餘請求項為無效之公告。惟USPTO所公告之275專利（以下稱275專利C1版本），漏未公告其請求項33至44、57至68具可專利性。被上訴人嗣於99年6月17日所提275專利更正本之請求項26、28、31具有可專利性，275專利C1版本內因USPTO引用被上訴人於99年12月20日所提275專利更正本為公告，致上開請求項依附關係有誤，即275專利C1版本請求項26、28、31應分別依附至請求項25、27、30，竟錯誤依附至其請求項24、24、29。

（二）275專利C1C版本為正確版本：

被上訴人於108年6月11日依美國專利法第254條及施行細則第1.322條申請更正證書，USPTO於108年6月11日將275專利

C1版本之更正證書進行公告：將C1版本請求項26、28、31更正為依附至請求項25、27、30；刪除C1版本請求項39至47；並補正請求項39至62，其中請求項39至50、51至62分別對應於原漏未公告之經審定具可專利性的請求項33至44、57至68（以下稱275專利C1C版本）。準此，275專利C1版本之申請專利範圍，經USPTO於2019年6月11日公告275專利C1C版本之更正證書後已無誤，更正後275專利C1C版本具有請求項5、7、13至62共52項，其中請求項5、24、29、32至41、45、46、49、51至53、57、58、61為獨立項，是請求項13至47之前公告有瑕疵處（參照當事人整理爭執事項3）。

五、上訴人無買受人行使解除系爭合約或同時履行抗辯之權利：上訴人雖主張其可依民法第349條之買賣契約之權利瑕疵擔保、第353條之買賣契約之債務不履行，行使第256條之因給付不能而解除其契約及第264條同時履行抗辯權云云。被上人抗辯稱系爭合約非買賣契約，上訴人依約應給付權利金等語。準此，本院首應說明系爭合約是否為買賣契約；繼而審究系爭契約有無給付不能之情事；最後判斷上訴人有無行使解除系爭合約或行使同時履行抗辯之權利（參照本院整理當事人爭執事項4）。

（一）系爭合約非買賣契約：

1. 簽訂系爭合約之目的：

按和解有使當事人所拋棄之權利消滅及使當事人取得和解契約所訂明權利之效力，民法第737條定有明文。系爭合約序文記載：針對被上訴人可能控訴上訴人侵害系爭專利之侵權行為，所作出之和解內容可知，兩造基於和解目的而簽訂系爭合約，在於排除上訴人日後，可能因實施系爭專利之技術

01 特徵，致侵害被上訴人所有專利權之危險。系爭合約之附件
02 A，進一步闡述：授權產品包括但不限於所有上訴人使用自
03 己或客戶品牌經銷之產品，暨任何上訴人使用自己或客戶品
04 牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB- SP02、USB
05 -SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、USB-CP02A。參諸系爭合約
06 序文內容可知，上訴人於美國製造、使用、進口、要約、銷
07 售、出租或以其他方式處分之系爭產品，均屬系爭合約所稱
08 之授權產品。可知兩造簽訂系爭合約之宗旨，在於弭平系爭
09 專利之侵權爭議，避免先前之專利侵權紛爭風險，例示侵權
10 風險極高之系爭產品，作為系爭合約之授權產品，並非單純
11 授權、實施、收取權利金之授權契約。系爭合約授權產品之
12 範圍，不限於系爭產品，包含有使用或侵害系爭專利之產品
13 。準此，系爭合約兼具和解契約與授權契約。

14 2.被上訴人之系爭合約之主給付義務：

15 按稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方支
16 付價金之契約。當事人就標的物及其價金互相同意時，買賣
17 契約即為成立。民法第345條定有明文。所謂主給付義務者
18 ，係指債之關係固有具備，且用以決定債之關係類型之基本
19 義務，而出買人之主給付義務為移轉財產權於買受人。查系
20 爭合約之目的在排除上訴人侵害系爭專利之風險，是被上訴
21 人之主給付義務，在於確保系爭專利合於使用收益狀態，作
22 為提供予上訴人之作為義務，並不對上訴人主張專利侵權之
23 不作為義務。系爭合約就系爭專利為非專屬授權，在於被上
24 訴人容忍上訴人實施被授權之系爭專利，上訴人取得被上訴
25 人不控告之承諾。職是，被上訴人有關係爭合約之主給付義
26 務，為提供系爭專利予上訴人與不對上訴人主張專利侵權之

義務，使上訴人得於市場上行銷實施系爭專利之授權商品。
系爭合約顯非被上訴人移轉系爭專利權於上訴人，上訴人支付
價金之買賣契約，上訴人主張於法無據。

(二) 系爭合約為和解與授權契約：

按出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張
任何權利。出賣人不履行第348條至第351條所定之義務者，
買受人得依關於債務不履行之規定，行使其權利。民法第
349條與第353條分別定有明文。系爭合約為和解與授權契約，
並非買賣契約，既如前述。自上訴人無從依民法第347條
準用買賣契約規定，逕援民法買賣契約相關規定予以抗辯，
其於法無據。被上訴人所授權之系爭專利，其中275專利之
部分請求項內容，縱經宣告無效在案，第三人非275專利之
專利權人，無從以275專利之部分無效請求項，對於上訴人
主張權利之義務，是被上訴人無庸擔保第三人就275專利之
部分無效請求項，對於上訴人主張權利之情事，足徵系爭合
約不適用民法第349條規定。因系爭合約不適用買賣契約之
法律關係，不適用買賣契約之權利瑕疵擔保，上訴人自無不
履行民法第349條規定之義務，上訴人不得依民法第353條規
定，基於買受人關係依關於債務不履行之規定，對被上訴人
行使其權利。

(三) 被上訴人無給付不能之情事：

1. 自始給付不能與嗣後給付不能之效力：

按債權人於有第226條之情形時，得解除其契約。因可歸責
於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。
前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人
無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損

01 害賠償。因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前
02 ，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此
03 限。他方當事人已為部分之給付時，依其情形，如拒絕自己
04 之給付有違背誠實及信用方法者，不得拒絕自己之給付。民
05 法第256條、第226條及第264條分別定有明文。所謂給付不
06 能，有自始不能與嗣後不能，主觀不能與客觀不能之分。自
07 始客觀不能者，法律行為當然無效，當事人於行為當時知其
08 無效或可得而知者，依民法第113條規定，應負回復原狀或
09 損害賠償之責任。倘為自始主觀、嗣後客觀或主觀不能者，
10 事涉債務不履行之問題，債權人得依民法第226條規定，請
11 求債務人賠償損害，或於解除契約後依民法第259條及第260
12 規定，請求回復原狀及賠償損害，兩者之法律效果並不相同
13 。上訴人雖主張本件有給付不能之情形，自當解除系爭合約
14 云云。然被上訴人抗辯稱其無給付不能之情事，上訴人等語
15 。準此，本院應探究系爭合約有無給付不能之情形。

16 2.上訴人主張損害賠償與同時履行抗辯權為無理由：

17 被上訴人兩造於98年5月20日簽訂系爭合約，係因被上訴人
18 可能控訴上訴人侵害其系爭專利之侵權行為所為，有系爭合
19 約序文可稽（見原審卷一第32頁背面；原審卷二第243頁）
20 。系爭合約合法成立時，系爭專利均無自始無效之情事，雖
21 嗣後275專利經美國專利商標局撤銷請求項第1至4、6、8至
22 12、32、52至56項，如前所述。惟其請求項5、7並未經撤銷
23 ，仍屬有效。況287專利、112專利未經宣告無效，是系爭合
24 約並無所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之
25 情形。職是，上訴人雖主張系爭合約有給付不能之情事，依
26 民法第256條及第264條規定，請求債務不履行之損害賠償與

行使同時履行抗辯權云云。然系爭合約並無給付不能之情事，被上訴人已履行其對待之主給付義務，上訴人不得拒絕自己之對待給付，無法主張同時履行抗辯權甚明。

六、被上訴人無不完全給付者之情事：

因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。因不可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債務人免給付義務。民法第227條與第225條第1項分別定有明文。因可歸責於債務人之事由，致給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人始得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償，觀諸民法第226條第2項之規定自明，給付屬一部不能，其他可能部分債務人仍應給付，債務人就可能之給付履行時，倘對予債權人非無利益，債權人不得拒絕其給付（參照最高法院76年度台上字第118號民事判決）。上訴人主張其得依給付不能規定，解除系爭合約，然被上訴人否認之。上訴人雖主張275專利之請求項已被USPTO認定為應撤銷，上訴人未使用到任何1項有效請求項之授權產品，無任何產品有專利侵權之可能。上訴人無需負擔給付權利金之對待給付義務，被上訴人之給付屬不完全給付，上訴人得依據民法第227條第1項、第225條第1項、第256條規定，主張免給付權利金之義務，並得解除契約。因系爭專利有權利瑕疵，亦得民法第264條第2項規定，拒絕該部之給付，而請求免除或減少給付云云。然被上訴人抗辯稱其已履行主給付義務，被上訴人無權解除契約或減免給付權利金等語。職是，本院自應探討上訴人可否依據民法第227條第1項、第226條、第256

01 條及第225條第1項規定，主張解除系爭合約？依民法第264
02 條第2項規定，拒絕該部之給付，而請求免除或減少給付（
03 參照本院整理當事人爭執事項5）。

04 (一)被上訴人已履行系爭合約之主要義務：

05 被上訴人已將合於使用收益狀態系爭專利提供予上訴人，且
06 未對上訴人為專利侵權主張，可認定其有履行系爭合約之主
07 給付義務。至上訴人事實上究否實施系爭專利，非屬被上訴
08 人在系爭合約之主給付義務範圍，並非被上訴人所能知悉或
09 掌握，是上訴人有無實施系爭專利，完全與其是否應給付權
10 利金之判斷無涉。換言之，系爭合約之目的，在於排除上訴
11 人專利侵權之風險，是被上訴人將合於使用收益狀態之系爭
12 專利提供予上訴人，且未向上訴人主張專利侵權，被上訴人
13 已履行其主給付義務，符合系爭合約之合意，自屬依債之本
14 旨提出給付，自無不完全給付可言。準此，被上訴人並無可
15 歸責事由，致有不完全給付者之情事。

16 (二)上訴人主張同時履行抗辯而拒絕部分給付為無理由：

17 被上訴人除提供275專利之技術予上訴人使用，被上訴人為
18 確保275專利得以有效存續，亦就275專利之請求項予以更正
19 ，避免其全部遭撤銷之危險，藉此滿足提供上訴人合於使用
20 收益狀態之系爭專利，係基於善良管理人之注意義務所為，
21 自無可歸責事由。被上訴人已履行主給付義務之事實，並無
22 給付不能之情事。上訴人因簽訂系爭合約，而取得清理其在
23 美國相關消費市場上行銷系爭產品障礙之利益。是被上訴人
24 所履行之主給付義務，有利益於上訴人，並無給付不能之情
25 事，不適用民法第256條規定之解除契約。被上訴人已履行
26 對待主給付義務，上訴人主張同時履行抗辯而拒絕部分之給

01 付，不足為憑。

02 (三)被上訴人有提供系爭專利予上訴人使用：

03 被上訴人之275專利請求項5、7及287專利、112專利，兩造
04 當事人於系爭合約簽訂後仍屬有效，上訴人可就系爭合約之
05 授權產品使用專利275請求項5、7及287專利、112專利，被
06 上訴人就系爭專利之授權對上訴人而言，並無給付一部不能
07 者，若其他部分之履行，而於債權人無利益之情形。職是，
08 上訴人不得拒絕被上訴人部分之給付，上訴人依民法第226
09 條、第256條解除契約，顯屬無據。

10 (四)上訴人基於系爭合約有給付授權金之義務：

11 系爭合約第3條規定上訴人應給付之權利金，係以授權產品
12 之銷售數量與銷售金額為計算之基礎，倘授權產品落入被上
13 訴人其他3件授權專利外之專利，授權金之計算方式不變。
14 是兩造約定上訴人依系爭合約第3條所應給付之權利金，以
15 上訴人銷售授權產品利潤之一定比例計算，並非以授權產品
16 究竟使用系爭專利之幾項請求項所載專利技術為斷。故本件
17 爭議涉及系爭合約之違反，應從系爭合約之內容與目的，解
18 釋275專利之效力對於兩造之拘束力。被上訴人基於系爭合
19 約第1.2條規定，僅保證系爭專利之每一件專利，是有效與
20 可執行，並非擔保系爭專利之每件專利之每一請求項，是有
21 效與可執行。且上訴人基於系爭契約第4條規定，對於被上
22 訴人就275專利請求項之範圍，可能因進行更正會變動，已
23 有所預見。是系爭合約有效期間內，僅要275專利之任何請
24 求項有效，上訴人應負有系爭合約上之給付義務，依約給付
25 授權金。縱275專利之全部請求項均無效，被上訴人除已提
26 供275專利之技術予上訴人使用外，上訴人就應給付之授權

01 金，就275專利部分請求項經舉發撤銷確定前，上訴人亦有
02 給付權利金之義務，被上訴人僅嗣後不得再向上訴人收受授
03 權金。況上訴人自系爭合約簽訂迄今，均未履行給付權利金
04 之義務。職是，上訴人主張解除系爭合約或請求減免給付，
05 洵屬無據。

06 七、上訴人有依系爭合約給付產品權利金之義務：

07 上訴人雖主張因其產品未使用系爭專利剩餘請求項之技術特
08 徵，並非屬系爭合約之授權產品，自無庸給付權利金云云。
09 然被上訴人抗辯稱上訴人依系爭合約第3條所應給付之權利
10 金，以上訴人銷售授權產品利潤之一定比例計算，並非以授
11 權產品究竟使用系爭專利之幾項請求項所載專利技術為斷等
12 語。準此，本院自應審究被上訴人得依系爭合約向上訴人請
13 求權利金，權利金之金額應如何計算？上訴人是否應給付被
14 上訴人8,585,095元，並各自附表一、附表二所示利息起算
15 日起，至清償日止，按年息5%計算之利息（參照本院整理當
16 事人爭執事項6）。

17 (一) 依系爭合約之約定上訴人應支付產品權利金：

- 18 1. 上訴人於授權期間有銷售系爭產品應負給付權利金之義務：
19 參諸系爭合約序文「針對被上訴人可能控訴上訴人侵害系爭
20 專利之侵權行為，所作出之和解」內容可知，簽訂系爭合約
21 ，在於排除上訴人日後，可能因實施系爭專利之技術特徵，
22 致侵害被上訴人所有專利權之危險。系爭合約之附件A，進
23 一步闡述「授權產品包括但不限於所有上訴人使用自己或客
24 戶品牌經銷之產品，暨任何上訴人使用自己或客戶品牌會侵
25 害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB-SP02A
26 、USB-SP04、USB-SP04A、USB-CP02A」，界定系爭合約授權

產品之範圍，並不限於系爭產品。準此，兩造當事人直接將系爭產品列為系爭合約之授權產品，在於排除系爭產品侵害系爭專利之風險，自毋庸究明系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍，上訴人於授權期間有銷售系爭產品，自應依系爭合約之約定，負給付權利金之義務。

2. 系爭合約約定給付義務內容：

系爭合約有關上訴人給付義務之條款如後：(1)系爭合約第3.1條約定：上訴人自本合約生效日起，應支付被上訴人所有授權產品實際銷售價格7.5%之權利金，實際銷售價格定義為授權產品之總發票金額。(2)系爭合約附約第2條約定：被上訴人同意將最後分期付款之付款日期改為100年5月1日，並同意接受自98年5月12日至100年5月11日之權利金比率為6%。(3)第3.2條約定：在本合約授權期間，權利金比例將維持不變；倘授權產品使用超過授權專利以外之專利，使用授權專利與額外被上訴人專利之權利金仍維持在實際銷售價格之7.5%，其定義參見3.1，對過去銷售部分不額外收取權利金。(4)第3.4條約定：上訴人於授權期間應每季支付權利金；上訴人每季結束後30日內，針對授權產品之銷售數量、銷售價格及總銷售量向被上訴人提出報告；上訴人於每季結束後45日內，依照授權產品每季銷售量支付授權金予被上訴人。(5)第3.3條約定：上訴人應提供相關授權產品之銷售數量、銷售價格，暨授權產品總銷售之完整且詳細之紀錄等約定等語。

3. 上訴人應給付自98年5月12日至103年5月19日之權利金：

參諸系爭合約之約定可知，上訴人自系爭合約生效日起，而於授權期間，有按季於每季結束後45日內，依照授權產品每

01 季銷售量按合約約定之比率支付授權金予被上訴人之義務。
02 兩造間系爭合約之授權期間，自98年5月20日起至104年5月
03 19日止，被上訴人嗣於103年5月20日終止兩造系爭合約，且
04 依系爭合約之附約第2條約定，權利金自98年5月12日起算，
05 有附約在卷可佐（見原審卷一第35頁背面至36頁；原審卷二
06 第247頁）。被上訴人請求計算權利金之期間，自98年5月12
07 日至103年5月19日止，核屬有據。再者，權利金之比例依系
08 爭合約第3.1條原為授權產品實際銷售價額之7.5%，兩造嗣
09 後之附約第2條約定，自98年5月12日起至100年5月11日止之
10 期間，權利金之比率為6%，此有附約附卷可稽（見原審卷一
11 第35頁背面至36頁；原審卷二第247頁）。職是，被上訴人
12 請求上訴人給付如後權利金，為有理由：(1)自98年5月12日
13 起至100年5月11日止之期間，按授權產品之銷售量及銷售金
14 額6%計算之權利金。(2)自100年5月12日起至103年5月19日止
15 之期間，按授權產品之銷售量及銷售金額7.5%計算之權利金
16 。

17 (二)上訴人應給付權利金8,585,095元：

18 上訴人應給付自98年5月12日起至103年5月19日止期間之權
19 利金，如附表一所示2,230,575元與附表二所示6,354,520元
20 是上訴人應給付被上訴人之權利金為8,585,095元，茲詳述
21 理由如後。

22 1.上訴人依附表一應給付之權利金2,230,575元：

23 (1)附表一列舉系爭產品之銷售數量與銷貨金額：

24 本院依據上訴人提出USB-SP02A、USB-SP04A、UDV-CP02A等
25 3個授權之商品自98年5月12日起至103年5月19日止之商品銷
26 貨期報表、進耗存統計表、歷史交易紀錄表，並陳報自98年

01 5月12日起至103年5月19日止並無銷售USB-SP02、USB-SP04
02 等2個產品銷售予美國客戶之紀錄（見本院103年度民聲字第
03 1號卷第78至95頁，下稱聲字卷；原審卷二第6至9、124至16
04 3、200至215頁；原審卷三第6至9、55頁）。核計上訴人自9
05 8年5月12日起至103年5月19日止，USB-SP02A、USB-SP04A、
06 UDV-CP02A等3個產品之銷售數量、銷貨金額，分別如附表一
07 所載。就附表一關於上開3個系爭產品之銷售量，因兩造主
08 張互異及與陳報狀所附證據不符者，臚列如附表三所載，本
09 院依附表三所列證據，就兩造主張前開差異部分，認定銷貨
10 數量如附表三所載，並據以作為附表一計算銷售量之依據。

11 (2)系爭合約附約第2條約定扣抵180萬元：

12 依系爭合約之附約第2條約定：為加速雙方共同合作之討論
13 ，被上訴人同意將最後分期款之付款日期改為100年5月1日
14 ，並同意接受自98年5月12日起至100年5月11日止之期間，
15 權利金比率為6%。因被上訴人同意上訴人自98年5月12日起
16 至100年5月11日止之期間，應支付6%之權利金，得自最後分
17 期款中抵扣。準此，附表一上半部權利金之核算表，98年5
18 月12日起至100年5月11日止之權利金2,052,687元，依系爭
19 合約附約第2條約定扣抵180萬元，是上訴人於上揭期間應給
20 付之權利金為252,687元。職是，USB-SP02A、USB-SP04A、U
21 DV-CP02A等系爭產品，自98年5月12日起至103年5月19日止
22 之銷售數量與銷售金額，計算上訴人應給付之權利金為2,23
23 0,575元，計算方式詳如附表一所示。

24 2.上訴人依附表二應給付之權利金6,354,520元：

25 依上訴人於103年3月6日、4月28日及6月16日提出之佑霖東
26 莞進耗存統計表所載，上訴人應給付之權利金為6,354,520

元，計算方式詳如附表二所示（見聲字卷第78至95頁；原審卷二第124至163、192至199頁）。

(三) 上訴人不得依民法第227條之2請求免除或減少給付：

按契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果民法第227條之2第1項。所謂情事變更原則，係在規範契約成立後，有於訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。倘當事人於契約成立時，就契約履行中有發生該當情事之可能性，已能預料者，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，自不得於契約成立後，始以原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求增加給付（參照最高法院100年度台上字第1714號、97年度台上字第1794號民事判決）。查兩造於系爭合約第4條約定，全部免除被告所有義務之條件，為所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效，故於系爭專利之請求項全部，均被實質限制範圍或被宣告無效之情形，上訴人有權免除系爭合約所有未來之義務，其可免除給付權利金，顯見兩造訂定系爭合約時，上訴人已就契約履行中，系爭專利是否有發生被實質限制範圍或宣告無效之情事之可能性，已能預料，本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，其於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，主張情事變更。職是，上訴人依民法第227條之2請求減免給付，核無理由，應予駁回。

(四) 上訴人不得抵銷580萬元之總賠償金額：

按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要

之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。民法第98條與第153條分別定有明文。上訴人雖主張系爭合約約定「總賠償金額」、「銷售權利金補償」580萬元應為授權金，上訴人得主張抵銷權利金。況被上訴人於103年5月20日擅自終止系爭合約，使上訴人預付之580萬元，失所附麗，被上訴人取得580萬元屬不當得利，上訴人有權請求返還，依系爭合約之附約第2條可知，580萬元係98年5月12日起至100年5月11日止之權利金預付款，上訴人已付清580萬元，其溢繳上揭期間之權利金，就溢繳部分爰主張抵銷云云。職是，本院自應探討上訴人主張580萬元，是否為權利金，得予以抵銷應付之權利金。

1. 上訴人給付之580萬元非權利金：

(1) 系爭合約約定內容與目的：

參諸系爭合約序文所載：被上訴人與上訴人基於以下之約定及條件，就雙方間爭議尋找友善之解決方式。基於考量上述情況與於系爭合約所為之承諾、陳述、約定、條件及其他有益且有價值之考量，立約人已收受並充分瞭解系爭合約內容，系爭合約是針對被上訴人可能控訴上訴人侵害其系爭專利侵權行為所為之和解。和解條件如後：①系爭合約第1條約定授權：被上訴人就授權專利授與上訴人自系爭合約生效日起6年為授權期間，其為非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權之權利，上訴人得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分、經銷標示於附件A之授權產品。②1.1約定：被上訴人免除對上訴人和/或其客戶過去

01 侵犯任何授權專利和/或授權產品之責任等語。準此，可知
02 系爭合約緣自被上訴人可能起訴上訴人侵害系爭專利而訂定
03 ，雙方約定6年之系爭專利授權期間，被上訴人可免除上訴
04 人及其客戶過去之侵權責任。

05 2.系爭合約第2條約定賠償金：

06 (1)系爭合約第2條之文義明確：

07 按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之
08 辭句，民法第98條固有明文。然契約文字業已表示當事人真
09 意，無須別事探求者，即不得反捨契約之文字而更為曲解。
10 查系爭合約第2條約定總賠償金額，上訴人同意支付被上訴
11 人580萬元，付款方式如下：總賠償金額包括被上訴人和/或
12 其客戶在本合約生效日前已銷售之授權產品，授權產品係侵
13 害被上訴人其他專利，包括但不限於授權專利，被上訴人已
14 核准和/或可能核准之專利等語。由此條文明確約定賠償金
15 額，其文義明確。參諸系爭合約序文揭明被上訴人可能對上
16 訴人侵害系爭專利起訴，此處約定賠償金額乃承接兩造就系
17 爭專利之爭端而來，斷無使上訴人誤認賠償金額係權利金之
18 可能性。

19 (2)系爭合約第2條約定簽約前之賠償金：

20 系爭合約第2條末段強調總賠償金額包括上訴人和/或其客戶
21 在本合約生效日前，已銷售而侵害被上訴人其他專利之產品
22 ，載明賠償金額針對系爭合約生效前，上訴人及其客戶所有
23 之侵權產品，而約定為在系爭合約生效日前，乃因在兩造簽
24 訂系爭合約前，並無授權約定，故無授權金可言，僅有賠償
25 金額，故本條約定末段強調總賠償金額包括在本合約生效日
26 前，上訴人和/或其客戶已銷售而侵害被上訴人其他專利之

01 產品，益證系爭合約第2條非權利金，而為系爭合約訂定前
02 之賠償金。

03 3.系爭合約第3條約定合約生效後之權利金：

04 系爭合約第3條約定銷售權利金補償如後：(1)第3.1條約定：
05 上訴人自系爭合約生效日起，應支付被上訴人所有授權產品
06 實際銷售價格7.5%之權利金。被上訴人依此約定，自合約生
07 效日起，始得請求權利金，上訴人始應負擔權利金，故權利
08 金為關於系爭合約生效後，被上訴人得主張之金額。(2)第3.
09 3條約定：且對過去銷售部分，不額外收取權利金。是上訴
10 人於系爭合約訂定前之產品，已依合約第2條給付賠償金額
11 ，自無收取權利金之理，故本條有此約定。準此，益證系爭
12 合約簽訂前，上訴人應給付被上訴人賠償金額，系爭合約簽
13 訂後，上訴人應給付被上訴人權利金，賠償金額與權利金有
14 別。

15 4.最後分期款非權利金：

16 (1)最後分期款項為180萬元：

17 依系爭合約之附約第1條約定：依生效日簽訂之系爭合約第
18 2.4條，上訴人同意支付被上訴人之最後一期分期款項180萬
19 元，此為最後分期款，原屆期日為98年11月1日等語。由本
20 條文界定系爭合約第2條總賠償金額之第2.4條，上訴人應於
21 98年11月1日支付之180萬元為最後分期款。系爭合約之附約
22 第2條約定：為加速雙方共同合作之討論，被上訴人同意將
23 最後分期款之付款日期改為100年5月1日，並同意接受自98
24 年5月12日起至100年5月11日止之權利金比率為6%。被上訴
25 人亦同意上訴人自98年5月12日起至100年5月11日止之應支
26 付6%權利金，得自最後分期款中抵扣等語。依此條約定觀之

，兩造為加速雙方合作，被上訴人就系爭合約第2.4條約定之180萬元之最後分期款，同意緩期清償，延期至100年5月1日。並將上訴人自98年5月12日至100年5月11日之權利金比率，由系爭合約第3.1條原定之7.5%調降為6%。並允許系爭合約第2.4條賠償金額之最後分期款，可抵扣98年5月12日起至100年5月11日止之權利金。

(2)分期款與權利金不同：

綜上所述，最後分期款與權利金不同，否則兩造不須就最後分期款之賠償金額180萬元，另行約定緩期清償，並給予折抵特定期間之權利金之優惠，且如不為附約上開之約定，上訴人依系爭合約須按期支付最後分期款之賠償金額180萬元，並應支付98年5月12日起至100年5月11日權利金。職是，上訴人雖主張系爭合約第2條之580萬元為權利金，並主張抵銷附表一所示98年5月12日起至100年5月11日之權利金云云，並無可採。

(五)上訴人不得依不當得利規定主張抵銷：

民法第179條所謂無法律上之原因而受利益，係指無權利或給付之目的欠缺而言。基於契約關係而受領給付者，自難謂為無法律上之原因而受利益（參照最高法院95年度台上字第2013號民事判決）。依系爭合約第4條約定，須系爭專利所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，上訴人始有權免除系爭合約所有義務。因系爭專利並無所有請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，已如前述，故上訴人依約並無權免除本合約所有義務，是被上訴人依系爭合約第2條約定受領580萬元之損害賠償，乃基於契約關係而受領給付者，依法有據，並非無法律上之原因受利益。況被上訴人於

103年5月20日終止系爭合約，其終止之效力往後發生，其與解除契約，溯及失其效力不同，並無雖有法律上之原因，而其後已不存在者之情形，故無不當得利可言。準此，上訴人以被上訴人終止契約，依不當得利請求返還並主張抵銷，為無理由。

(六) 上訴人不得因溢繳權利金請求抵銷：

上訴人固主張依系爭合約之附約第2條可知，580萬元係98年5月12日起至100年5月11日止之權利金預付款，上訴人已付清580萬元，溢繳該段期間之權利金，請求抵銷云云。然上訴人已支付被上訴人580萬元，係系爭合約簽訂前之賠償金額，並非權利金。兩造嗣依系爭合約之附約第2條約定，同意580萬元之最後分期款180萬元，可抵銷98年5月12日起至100年5月11日之權利金，乃基於附約之約定使上訴人得減少上開期間之權利金之支付。上訴人藉此擴張解釋賠償金580萬元為權利金云云，實屬無據。況被上訴人就請求之98年5月12日起至100年5月11日止之權利金，依此附約第2條扣抵180萬元，洵屬合法正當，本院亦依兩造上開約定予扣抵核計權利金，誠如前述。職是，上訴人主張已付之580萬元係權利金，應予抵銷云云。並不可採。

八、本判決結論：

綜上所述，上訴人於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分之系爭產品，均屬系爭合約所稱之授權產品，275專利之公告已無瑕疵，上訴人不得主張解除系爭合約，亦不得主張同時履行抗辯、請求免除減少給付，被上訴人得依系爭合約，請求上訴人給付權利金8,585,095元。職是，上訴人固主張命其給付8,585,095元本息及該部

分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄，然依據系爭合約，上訴人應向被上訴人給付權利金，是其請求應予駁回。原審為上訴人部分敗訴判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。

九、本院無庸審究之說明：

系爭合約直接將系爭產品列為授權產品，在於排除系爭產品侵害系爭專利之風險，毋庸究明系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍，上訴人於授權期間負有給付權利金之義務，是本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為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，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 12 月 12 日

智慧財產法院第一庭

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。

01 中 華 民 國 108 年 12 月 12 日
02 書記官 蔡文揚

03 附註：

04 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

05 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
06 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

07 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
08 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
09 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。