智慧財產法院民事判決

108年度民專上字第30號

上　訴　人　同方半導體（香港）有限公司
法定代理人　朱成
訴訟代理人　李逸文律師
複代理人　　王筱涵律師
被上訴人　　東貝光電科技股份有限公司
法定代理人　吳慶輝
訴訟代理人　陳錦隆律師
　　陳維鈞律師

上列當事人間專利權其他契約爭議等事件，上訴人對於中華民國108 年3 月14日臺灣新北地方法院107 年度重訴字第119 號第一審判決提起上訴，並經臺灣高等法院108 年度重上字第345 號裁定移轉本院管轄，本院於109 年3 月19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

甲、程序方面：

上訴人同方半導體（香港）有限公司之法定代理人原為崔明子、侯准濱2 人（原證2 ），嗣因該2 人辭職，改由朱成繼任為董事，經朱成於民國（下同）109 年3 月24日具狀聲明承受訴訟，並提出更改董事通知書為證（見本院卷第325-336 頁），合於民事訴訟法第175 、176 條規定，應予准許。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張略以：

一、被上訴人於105 年4 月起至105 年9 月18日止，向上訴人購買「圖形藍光晶粒」產品，上訴人業已依指示交付產品，被上訴人收受後卻未給付買賣價金計美金1,102,195.57元。經上訴人催告。仍未依約給付，爰依兩造買賣關係及民法第367 條規定，請求被上訴人如數給付買賣價金。

二、被上訴人雖主張，上訴人提供之型號P1132C、T025L1晶片產品（下稱系爭晶片產品）涉及侵害○○○○公司之美國第6,657, 236、7,312,474 、6,614,056 、6,885,036 號專利（下稱美國236 號、474 號、056 號及036 號專利）之專利權，○○○○公司在美國國際貿易委員會（International Trade Commission，下稱ITC ）及威斯康辛州西部地方法院（下稱威州聯邦地方法院）提出侵權訴訟，上訴人拒絕與被上訴人公司共同防禦○○○○公司之上開訴訟，違反上訴人所簽署之「Intellectual Property Guarantee Letter」（下稱系爭智慧財產保證函）及民法權利瑕疵擔保義務云云。惟被上訴人並未舉證證明被上訴人遭○○○○公司主張侵權之產品「事實上」係使用上訴人所生產之型號P1132C、T025L1晶片產品（下稱系爭晶片產品），及上訴人之系爭晶片產品確有侵害○○○○公司之專利權之事實。

三、退步言之，縱認被上訴人已舉證證明上開事實，惟系爭智慧財產保證函記載：「我們（即上訴人）保證所生產及／或銷售予東貝（即被上訴人）之晶片產品均未侵害或竊取任何智慧財產權…。我們會予以保護、補償及使東貝、其代理人、董事、經理人、受僱人、關係企業及客戶，無庸承擔任何因我們未遵守上開聲明及保證所生或相關之訴求、訴訟、禁制

令、要求、訴訟、費用、損失或損害…」，故上訴人於智慧財產保證函之擔保責任須以其產品確實侵害他人智慧財產權，惟被上訴人已於108 年9 月24日「民事陳述意見狀」第3頁第（二）點自承上訴人所生產之系爭晶片產品未侵害○○○○公司專利權，上訴人之系爭晶片產品既未侵害或竊取任何智慧財產權，上訴人即未有違反系爭智慧財產保證函第一段之保證內容，自無庸負擔被上訴人因遭○○○○公司提起侵害專利權訴訟所支出之費用，且無與被上訴人公司共同防禦○○○○公司訴訟之義務，故無庸對被上訴人負任何損害賠償責任。再者，上訴人出售予被上訴人之系爭晶片產品並無任何第三人主張所有權、質權或留置權，故上訴人亦無違反民法權利瑕疵擔保義務之情形可言。

四、由被證3 及被證5 可知，被上訴人完全未向上訴人說明上訴人應對該專利侵權訴訟負責之理由、該專利侵權訴訟之內容及進行之狀況，更未提供任何該專利侵權訴訟中之文件或其他客觀之證據，以證明上訴人生產之晶片有侵害○○○○公司專利權之情形，被上訴人甚至空言上訴人生產之晶片約有80KK進入美國，上訴人實無從判斷是否應就該專利侵權訴訟負責，更無從協助被上訴人進行所謂的防禦，遂無奈無法為後續之回應。

五、被上訴人提出之原審被證6 、被證11-1至11-9、被證12等並不能證明被上訴人支出律師費用（含專家證人費用）1,122,073.35美元與其使用上訴人所生產之系爭晶片產品而遭○○○○公司提起專利侵權訴訟間之關聯性，從而，被上訴人依民法第349 條、第353 條及第227 條第2 項規定，請求上訴人負債務不履行之損害賠償責任，並以1,122,073.35美元與

被上訴人應支付之貨款債務主張抵銷並無理由。原審未察，駁回上訴人在第一審之訴，實有違誤。

貳、被上訴人答辯：

一、上訴人於系爭智慧財產保證函（原審被證1 ）擔保其製造及/ 或銷售予被上訴人之晶片產品於「設計、工程、製造或使用上，均未侵害或竊取任何第三人之智慧財產權，包括但不限於專利權、著作權、營業秘密、工業設計、訣竅、商標，並承諾其「應防禦、賠償並確保東貝及其代理人、董事、經理人、受僱人、關係人與顧客，毋庸承擔任何因我們未遵守上開聲明與擔保所生或與其相關之主張、訴訟、禁制令、要求、法律作為、費用、損失或損害（包括但不限於運送成本、重新包裝費用、召回、處理費用、產品經銷損失、關稅、稅捐、罰金、退貨費用及/ 或律師費用）（見原審被證1 ），是上訴人應負義務內容，既係對於第三人就上訴人未遵守上開聲明與擔保所生或與其相關之「主張、訴訟、禁制令、要求、法律作為、費用、損失或損害」，提供防禦、賠償並使被上訴人不受損失，則不論上訴人之產品最後是否被判定侵害該第三人之專利權，上訴人均負有該等義務。如依上訴人之主張，出賣人於智慧財產保證函之擔保責任以其產品確實侵害他人智慧財產權為必要，則買受人將面臨以自己費用努力為出賣人之產品進行答辯並獲得有利裁判後，該等費用卻無須由出賣人承擔之極大風險，則日後各買受人面對智慧財產侵權訴訟是否即無須應訴答辯，任令受訴法院就第三人之請求為裁判，再就其所受損害向出賣人請求賠償？此顯非誠信之舉。準此，上訴人之主張，顯與系爭智慧財產保證函之原意不符，不足採信。

二、被上訴人確實於遭○○○○公司請求後，立即將該等事實（包括訴訟存在、涉訟之相關專利號碼、上訴人產品型號等事實）通知上訴人（原審被證3 、被證5)，並邀上訴人簽署共同防禦合約，以使上訴人參與訴訟討論並分析利弊得失（被上證3)，又被上訴人之系爭晶片產品確實使用上訴人LED 晶片產品乙節，除經被上訴人內部確認外（原審被證10) ，亦經IT C調查確認屬實（見原審被證9 及被證16第16頁以下)，詎上訴人收受被上訴人通知後竟一再推拖，拒不簽署共同防禦合約，亦未依上開智慧財產保證函之約定，為被上訴人進行防禦，已違反系爭智慧財產保證函之義務。

三、退萬步言，縱認上訴人依上開保證函所為之承諾以系爭晶片產品確實侵害第三人專利為限，然依民法第349 條規定，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，本件○○○○公司主張被上訴人所使用由上訴人供應之系爭晶片產品侵害其專利權，上訴人依民法第353 條及第22 7條第2 項規定，應就被上訴人因此所受之損害（支出之律師費）負賠償責任。

四、被上訴人確實因銷往美國之LED 燈泡產品內使用訴外人晶元光電股份有限公司（下稱晶電公司）與上訴人之LED 晶片產品，而於美國遭○○○○公司向美國ITC 及威州聯邦地方法院提起專利侵權訴訟（因上開二訴訟係屬同一事件，被上訴人乃向威州聯邦地方法院聲請停止訴訟，俟ITC 審理完畢後再續行，該聲請於104 年4 月8 日經該院准許，見被上證4 ）。○○○○公司起訴時所提出之LED 燈泡產品內之晶片係由訴外人晶電公司供應，而LED 燈泡外盒則係依○○○○公司要求製作，故被上訴人乃將上開訴訟通知晶電公司並與○

○○○分別委任律師就專利侵權與不公平競爭為答辯。嗣因晶電公司於104 年7 月底與○○○○公司以交互授權方式和解（原審卷被證4 、7 、8 ），○○○○公司雖撤回其對使用晶電公司LED 晶片產品之侵權主張，惟同時提出使用上訴人系爭晶片產品之LED 燈泡產品，侵害其專利權之主張（原審被證8 ），而不願撤回訴訟。是自104 年8 月起被上訴人就LED 燈泡產品所使用之系爭晶片產品是否侵害○○○○公司專利為答辯所支出之律師費與專家證人費用（原審卷被證5 第5 頁、被證6 、11、12），即均係就上訴人之LED 晶片是否侵害○○○○公司美國236 號、474 號、056 號及036 號專利所支出，上訴人自應依系爭智慧財產保證函（原審被證1 ）負賠償責任。

五、被上訴人提出之律師費用單據及各項文書證據包括胡○○律師信函、○○○○公司起訴狀及OUII審前書狀，均經證人吳○○確認為真正，被上訴人並已給付相關律師費用予Alston &Bi rd事務所，上訴人故意爭執對其不利之原審被證6 、被證7 、被證8 、被證9 、被證10、被證11-1至11-9、被證12、被證15及被證16等書證之真正性，洵無足取。

六、被上訴人共支出律師費用美金1,122,073.35元，應由上訴人負賠償責任，以此與上訴人之貨款主張抵銷，抵銷後已無餘額，上訴人請求被上訴人給付貨款美金1,102,195.57元，為無理由。

參、原審判決認為被上訴人主張抵銷為有理由，並駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.上廢棄部分，被上訴人應給付上訴人美金1,102,195.573 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日

止按年利率百分之五計算之利息。3.第一審及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。4.上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人聲明：1.上訴駁回。2.第二審訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

肆、兩造不爭執之事項：

一、上訴人曾立具「智慧財產保證函（Intellectual Property Guarantee Letter）」（原審被證1 ）。

二、被上訴人曾於104 年8 月11日寄發東董字00000000000 函予上訴人（原審被證3 ）。

三、兩造之職員曾有電子郵件之往來（原審被證5）。

四、被上訴人向上訴人採購LED 晶片產品，並有美金1,102,195.57元之貨款未付。

伍、兩造間之主要爭點：

一、系爭智慧財產保證函（原審被證1 ）所載上訴人提供之保證責任為何？

二、被上訴人主張，上訴人提供予被上訴人之型號P1132C、T025L1晶片涉及侵害○○○○公司之專利權，○○○○公司在美國ITC 及威州聯邦地方法院提侵權訴訟，上訴人拒絕被上訴人公司共同防禦○○○○公司之訴訟，違反「智慧財產保證函」及民法權利瑕疵擔保義務及構成民法第227 條第2 項之債務不履行，是否有理？

三、上訴人爭執被上訴人所提出之原審被證6 、被證7 、被證8 、被證9 、被證10、被證11-1至11-9、被證12及被證16等文書之形式上真正，是否有理由？

四、被上訴人公司支出律師費用（含專家證人費用）與其因使用上訴人所生產之產品而遭○○○○公司提起專利侵權訴訟，

是否有關連？

五、被上訴人為防禦專利侵權訴訟支出律師費用（含專家證人費用）為若干？被上訴人依民法第349 條、第353 條及第227 條第2 項規定，請求上訴人負債務不履行之損害賠償責任，並以上開金額與被上訴人之應支付之貨款債務主張抵銷，是否有理由？

六、如被上訴人可主張抵銷，抵銷後上訴人對被上訴人之貨款債權是否尚有餘額？上訴人向被上訴人請求貨款美金1,102,195.57元，是否有理由？

陸、得心證之理由：

一、系爭智慧財產保證函所載上訴人提供之保證責任為何？

㈠系爭智慧財產保證函之解釋：

1.按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又按，「解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意」；「解釋當事人之契約，應於文義上及論理上詳為推求，不得拘泥字面，致失當時立約之真意」；「解釋當事人所立書據之真意，以當時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準，不能拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失真意」（最高法院39年台上字第1053號判決、19年上字第58號判決、19年上字第28號判決參見）。

2.系爭智慧財產保證函（原審被證1 ，見原審卷一第191-193 頁）記載：「我們擔保所製造及/ 或銷售予東貝之全部晶粒產品（下稱產品）於設計、工程、製造或使用上，均

未侵害或竊取任何第三人之智慧財產權，包括但不限於專利權、著作權、營業秘密、工業設計、訣竅、商標…（We warrant that all Chip products manufactured and/or sold to Unity do not infringe or misappropriate any Intellectual Property Rights ,including without limitation , patent ,copyright ,trade secret ,industrial design ,know-how ,trademark of any third parties in design ,construction , manufacture or use of the Products）（第一段）。我們應防禦、賠償並確保東貝及其代理人、董事、經理人、受僱人、關係人與顧客，毋庸承擔任何因我們未遵守上開聲明與擔保所生或與其相關之主張、訴訟、禁制令、要求、法律作為、費用、損失或損害（包括但不限於運送成本、重新包裝費用、召回、處理費用、產品經銷損失、關稅、稅捐、罰金、退貨費用及/ 或律師費用）（We will defend , indemnify and hold harmless Unity , its agents ,directors ,officers ,employees ,affiliates and customers ,from and against any asserted claims ,suits ,injunctions ,demands ,actions ,expenses ,losses or damages（including ,without limitation , shipping costs , repackaging fees , recalls ,handling fees , losses of product distribution ,custom tariff ,tax ,fines ,field return expenses and/or attorney fees）arising from or related to we do not comply with the warranty and representation hereinabove in any manner . ）（第二段）。我們

應以自己的成本與費用選擇必要之方式使東貝及/ 或其關係人與顧客繼續合法且正當使用產品…（We will , at our own cost and expense , select necessary manner to let Unity , its affiliates and/or customers continue to use the Products legally and legitimately , …（第三段）」。

3.上訴人雖主張，系爭智慧財產保證函擔保之範圍，係以上訴人之系爭晶片產品確實侵害第三人之專利權等智慧財產權為前提云云。惟查，智慧財產侵權訴訟之律師費用及侵權賠償金額往往十分高昂，故在交易實務上，買受人多有要求出賣人應出具智慧財產保證函，擔保其提供之產品無侵害他人之智慧財產權，並承諾當買受人因使用出賣人之產品而遭到智慧財產權人主張侵權時，負有協助買受人防禦，並對買受人所受之損害負責之義務。且買受人之產品是否確實侵害第三人之智慧財產權，必須俟終局判決確定後方能確定，然因智慧財產權訴訟常涉及複雜之技術上及法律上爭議，司法機關往往須耗費相當之時間及勞費進行調查、審理，始能作成終局之判決，惟第三人主張某項產品侵害其智慧財產權開始，即已啟動一連串之法律行動，包括發函予製造或販賣被控侵權產品之人，請求停止販賣或回收被控侵權產品，聲請法院核發暫時禁制令，提起侵權訴訟等，該些作為會對於製造或販賣被控侵權產品之人的交易活動及法律上地位，造成立即的影響，而有採取必要之回應或進行答辯等措施之必要。如依上訴人之主張，其擔保之範圍，僅限於系爭晶片產品確實侵害第三人之專利權等智慧財產權為必要，則上訴人所承諾之責任範圍，

實無庸涵蓋第三人對被上訴人所提出之主張（asserted claims）、要求（demand）、禁制令（injunction）、訴訟（suits ）、法律作為（action）等訴訟前或非終局判決事項，並就該等事項為被上訴人進行防禦（defend）、使被上訴人不受損失（hold harmless ），及上訴人應以自己的成本與費用選擇必要之方式，使被上訴人及其客戶繼續合法且正當使用產品等義務。故上訴人之主張，與系爭智慧財產保證函之整體文義，已有不符。

4.次查，證人吳○○（被上訴人公司法務經理）於109 年2月19日準備程序到庭證稱：「（提示原審被證1 ）這是何人草擬的？他的目的為何？）這份是我草擬的，因為客戶對於智慧財產權的要求都很重視，我們公司也很尊重智慧財產權，我們的產品會包含很多原物料，包含LED 的晶片在內，但這些東西不是全部都是我們的專業，我們也無法瞭解全部的技術內容，所以我們會請供應商出具擔保書，確認這些物料，是否有侵害他人的權利，也確保他們會在有人向我們提出侵權主張時，他們會進行處理，我們若因為他人的主張產生的損失，他們也願意承擔，藉以要求供應商去確認他們的產品真的沒有侵權疑慮，也藉此保障我們與客戶的權利，這種擔保書在業界現在很常見，我們的客戶也常要求我們簽署類似或更嚴格的文件」、「（提供這份文書給同方半導體公司後，同方半導體公司簽回之前，雙方是否有提出任何修改或任何意見？）印象中同方半導體公司沒有提出任何意見，這個文件的內容應該也符合我們公司當時制式的擔保書內容，所以理論上應該是同方半導體公司沒有修改過就簽回」、「（保證函的條文是否

早就擬定好了，而非重新草擬的？）這是我們的制式條文，主要的物料供應商我們都會請他們簽回」（證人吳○○證述之完整內容，見本院卷第215-239 頁，本判決以下係擇要引用，不逐一記載頁數）。由證人吳○○上開證述，可知被上訴人要求上訴人出具系爭智慧財產保證函之目的，係因被上訴人身為買受人，無法瞭解原物料供應商所提供產品之技術內容為何，為確保原物料供應商提供之產品並無侵害他人智慧財產權，及避免第三人提出侵權主張時，被上訴人及其客戶可能遭受損害之不確定風險，乃要求供應商提供擔保，應協助被上訴人防禦，並承擔被上訴人因第三人主張侵權所造成之損失，以保障被上訴人及其客戶的權益。系爭智慧財產保證函係由證人吳○○所擬具，並交由上訴人簽署，上訴人簽署時並無不同之意見，被上訴人與上訴人為買賣契約之兩造，並無明顯市場力量懸殊之情形，上訴人為了與被上訴人締結貨物供應契約，而同意簽署系爭智慧財產保證函，自不得於事後曲意限縮其提供擔保之範圍，僅限於其提供之產品經終局判定有侵害專利權為限。蓋被上訴人在遭到第三人指控其銷售之產品侵害智慧財產權時（不論是訴訟上或訴訟外之主張），為免日後被判定侵權成立，須負擔鉅額之賠償責任，即有委任律師進行答辯之需求，且上訴人為系爭晶片產品之供應商，對於系爭晶片產品使用之技術，應較為清楚，亦有提供相關技術資料予被上訴人，以協助被上訴人進行防禦之必要，上訴人主張其所負之擔保責任須待終局判決認定侵權時才發生，顯與被上訴人當初要求上訴人出具系爭智慧財產保證函之目的相違。且如依上訴人之主張，其所負之擔

保責任，以其產品確實侵害他人智慧財產權為必要，則買受人將面臨以自己之費用，努力為出賣人之產品進行答辯並獲得有利裁判後，該等費用卻無須由出賣人承擔之極大風險，則日後各買受人面對智慧財產侵權訴訟是否即無須應訴答辯，任令受訴法院就第三人之請求為裁判，再就其所受損害向出賣人請求賠償？此顯非誠信之舉，亦與當事人簽立系爭智慧財產保證函之本意不符，上訴人之主張，自不足採。

5.上訴人又辯稱，現今多有氾濫提起智慧財產權侵權訴訟之情形，現實上根本無保證免遭他人提起訴訟之可能。若如被上訴人之解釋，無論上訴人多致力於自主研發產品，且最終經證實上訴人之產品未侵害任何第三人之智慧財產權，上訴人仍應對被上訴人負損害賠償責任，甚不合理，更不合常情，上訴人誠無可能對被上訴人出具對自身如此不利之保證云云。惟查，智慧財產權侵權訴訟為具有高度專業之訴訟類型，當事人須廣泛蒐集相關侵權及有效性資料並委任律師始得進行，並須耗費巨大之時間及勞費以進行相關法律程序，上訴人所稱現今「多有」氾濫提起智慧財產權侵權訴訟，實屬少數，並非常態。況且本件係上訴人簽具系爭智慧財產保證函，承諾就第三人對於被上訴人之侵權主張（asserted claims ）、要求（demand）、禁制令（inju nction ）、訴訟（suits ）、法律作為（action）等訴訟前或非終局判決事項，應為被上訴人進行防禦，並使被上訴人無庸承擔任何損失等，提供擔保，惟上訴人經被上訴人通知後，卻拒絕簽署共同防禦合約，亦未提供任何技術上協助或答辯（原審被證3 、被證5 ），而上

訴人之系爭型號P1132C、T025L1晶片經美國ITC 之OUII聽證會書狀初步判斷，認為已落入美國474 號、056 號專利之範圍（原審被證9 、被證16第16頁以下，詳後述），足見系爭晶片產品確實涉有侵權爭議，上訴人尚不得以上開理由，作為其違反系爭智慧財產保證函應負之擔保責任的藉口，上訴人所辯，不足採信。

6.綜上，本院審酌系爭智慧財產保證函之前後文義、雙方當事人締約之目的及真意等，認為解釋系爭智慧財產保證函所載上訴人提供之擔保，不以其產品確實侵害他人智慧財產權為必要，在被上訴人遭到第三人指控上訴人提供予被上訴人之晶片產品涉及侵害第三人之智慧財產權時，上訴人即負有協助被上訴人進行防禦之義務，違反時應就被上訴人所受之損害負賠償之責任。

二、被上訴人主張，上訴人提供予被上訴人之型號P1132C、T025L1晶片涉及侵害○○○○公司之專利權，○○○○公司在美國ITC 及威州聯邦地方法院提侵權訴訟，上訴人拒絕被上訴人公司共同防禦○○○○公司之訴訟，違反「智慧財產保證函」及民法權利瑕疵擔保義務及及構成民法第227 條第2 項之債務不履行，是否有理？

㈠上訴人已違反系爭智慧財產保證函之擔保義務：

1.被上訴人主張，○○○○公司於2015年1 月12日同時向美國IT C及威州聯邦地方法院對於被上訴人與○○○○公司提起專利侵權訴訟，主張被上訴人銷售予○○○○公司，由○○○○公司於美國境內販售之LED 燈泡產品，侵害○○○○公司之美國236 號、474 號、056 號及036 號專利（以上為LED 晶片專利）（見原審卷被證13）、及

7,976,187 號、8,776,298 號、8,596,819 號、8,628,214 號（以上為LED 燈泡專利）等8 件美國專利，又該等LED 燈泡產品外盒因印有「能源之星認證LED （ENERGY STAR ®APPROVED LEDS ）」而屬不實廣告，故被上訴人與○○○○公司分別有侵害上開專利權與不公平競爭之情事，有原審被證15之○○○○公司在美國IT C起訴狀可稽（見原審卷二第125-150 頁，上訴人不爭執該證據之形式上真正，見綜合辯論意旨狀第6 頁），○○○○公司雖同時向威州聯邦地方法院提起專利侵權訴訟，惟因上開二訴訟係屬同一事件，被上訴人乃向威州聯邦地方法院聲請停止訴訟，俟ITC 審理完畢後再續行，該聲請於104 年4 月8 日經該院准許在案，亦有被上證4 之Alston & Bird事務所104 年4 月9 日電子郵件可稽（見本院卷第277-278 頁），堪信為真實。

2.次查，○○○○公司起訴時所提出之LED 燈泡產品內之晶片係由晶電公司供應，而LED 燈泡外盒則係依○○○○公司要求製作，故被上訴人乃將上開訴訟通知晶電公司，並與○○○○分別委任律師就專利侵權與不公平競爭為答辯。嗣因晶電公司於104 年7 月與○○○○公司以交互授權方式和解，有原審被證4 之○○○○公司於104 年8 月4 日及晶電公司於104 年8 月7 日發布之新聞稿（見原審卷一第199-201 頁）、原審被證7 晶電公司104 年7 月31日電子郵件與臺灣時間同年8 月3 日被上訴人與委任律師間討論之電子郵件影本（見原審卷一第299-300 頁）、原審被證8 被上訴人委任律師與○○○○公司委任律師於美國時間104 年8 月3 日往來之電子郵件（見原審卷一第301

-302頁）可稽，○○○○公司雖撤回其對使用晶電公司LED 晶片產品之侵權主張，惟同時提出使用上訴人LED 晶片之LED 燈泡產品並維持原侵權主張，此可見原審被證8電子郵件被上訴人委任之律師稱："So the only chips lefts are the Tongfang chips ." ，並經證人吳○○證稱：「因為我們是製造商所以由我們公司處理…我們看了○○○○公司的訴狀，當時他們提出的事證是晶電公司的晶片，所以我們就先通知晶電公司處理這件事情，後來晶電公司在2015年8 月左右，就自己與○○○○公司達成和解，晶電公司的晶片就沒有侵權的問題，在此同時，○○○○公司就把同方半導體公司的晶片也加到該訴訟中，就稱我們有使用同方半導體公司的晶片，所以也有侵害這部分專利，所以○○○○公司還是不願意撤銷此部分的訴訟」等語，堪信為真實。

3.○○○○公司於104 年8 月間指控上訴人之型號P1132C、T025 L1 晶片涉及侵權後，被上訴人已立即以104 年8 月11日東董字第10408110001 號函（原審被證3 ，下稱104年8 月11日通知函）將該等事實（包括訴訟存在、涉訟之相關專利號碼、上訴人產品型號等事實）通知上訴人，並邀請上訴人簽署共同防禦合約，以使上訴人參與訴訟討論並分析利弊得失，詎上訴人收受被上訴人通知後竟一再推拖，拒不簽署共同防禦合約，亦未履行系爭智慧財產保證函之擔保，協助被上訴人進行防禦，有被上訴人提出之104 年8 月11日通知函（原審被證3 ，見原審卷一第197頁）、兩造就專利訴訟事宜往來之電子郵件為證（原審被證5 、被上證3 ，見原審卷一第203-215 頁，本院卷第

179-185 頁）。並經證人吳○○證稱：「我們一開始先發通知函（被證3 ）給同方半導體公司（8 月11日對方稱有收到該函件），在通知函裡，我們有告知○○○○公司主張的專利號碼，還有同方半導體公司的涉案產品型號，一般正常情況下，應該就可以判斷產品是否侵權，談完之後，我提供的共同防禦合約一開始就有講○○○○公司這個專利的案件號碼，及是哪一個機關及哪個法院所審理，同方半導體公司有美國律師的話，他們的律師有權限可以查詢。（提示被上證3 ，共同防禦合約是否就是這份合約？）是這份。我當時也有告知同方半導體公司簽署完這份防禦合約後，我才能提供詳細的資料，因為同方半導體公司沒有要簽署，也沒有要參與這件訴訟，身為訴訟當事人，我無法再提供更詳細的資料給同方半導體公司。」，「…此部分因為時間很趕，大概再1 、2 個月就要開庭，所以我有請他們要加緊處理，最後同方半導體公司告知他們不願意簽署這份共同防禦合約，也讓我們自行處理該案，最後我們也只好請律師在完全沒有同方半導體公司的協助下，按照他們的專業處理該案，我們與同方半導體公司主要的聯絡窗口是許小姐（經證人經檢視被證5 後，確認為「許生瑩」小姐）」，「…我有用電話與許生瑩溝通，她說他們主管決定不簽署共同防禦合約，並要我們自行處理」。

4.上訴人雖辯稱：上訴人於收受原審被證3 所示之通知後，立即以電子郵件詢問具體應配合之事項，並去電向被上訴人窗口瞭解○○○○公司訴訟之狀況，及向被上訴人索取○○○○公司訴訟之文件，俾利上訴人內部討論後續應如

何處理該○○○○公司訴訟（原審被證5 ）。惟因被上訴人未提供○○○○公司之指述相關資料予上訴人，上訴人自無法對被上訴人就○○○○公司訴訟為後續回應云云。惟查，被上訴人於104 年8 月11日通知函中（原審被證3 ），已告知上訴人涉及侵權之產品為P1132C、P1428C、T025L1等型號晶片，侵害之美國專利號碼為236 號、474 號、056 號及036 號4 項專利，上訴人已可自行比對上開型號產品與上開專利之技術內容，並提出相關不侵權之說明，且依系爭智慧財產保證函，上訴人在被上訴人遭到第三人指控侵權時，負有為被上訴人防禦之義務，已如前述，上訴人於原審被證3 之104 年8 月11日通知函及原審被證5 之電子郵件均強調美國訴訟之時程甚為緊迫，請求上訴人儘速簽立被上證3 之共同防禦合約（以便雙方在有法律保護之情況下交換資訊），及提出系爭晶片產品不侵害美國4 項專利之說明，惟上訴人收到被證3 之通知函後，並未簽立被上證3 之共同防禦合約，亦未提出系爭晶片產品不侵害美國4 項專利之說明，且由原審被證5 兩造往來連繫之內容可見，證人吳○○於104 年8 月11日、8 月13日、8 月31日、9 月3 日之電子郵件一再催請、詢問上訴人處理之進度或想法，均未獲上訴人有何積極回應或提供協助，被上訴人只好自行委請律師在美國ITC 訴訟進行答辯，並於105 年9 月13日向上訴人請求○○○○訴訟相關費用美金1,122,073.35元，足認上訴人並未履行系爭智慧財產保證函所載，上訴人擔任其提供之產品如涉及侵權時，上訴人應提供防禦之義務，自已違反系爭智慧財產保證函之擔保責任。

㈡上訴人拒絕協助被上訴人防禦○○○○公司在美國ITC 及威州聯邦地方法院對於被上訴人提起之侵害專利權之訴訟，構成違反民法第227 條第2 項之債務不履行：

1.按「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」，民法第227 條第2 項定有明文。又同法第148條規定：「行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法」。又按，契約關係在發展過程中，債務人除應負契約所約定之義務外，依其情事，為達成給付結果或契約目的所必要，以確保債權人之契約目的或契約利益，得以圓滿實現或滿足；或為保護當事人之生命、身體、健康、所有權或其他財產法益遭受侵害，尚可發生附隨義務，如協力、告知、通知、保護、保管、照顧、忠實、守密等義務。此項屬於契約所未約定之義務一如有機體般隨債之關係之發展，基於誠信原則或契約漏洞之填補而漸次所產生。債務人未盡此項義務，債權人得依民法第227 條不完全給付之規定行使其權利（最高法院104 年度台上字第799 號判決、100 年度台上字第2 號判決、98年度台上字第78號民事判決意旨參見）。

2.本院審酌系爭智慧財產保證函之整體文義、雙方當事人締約之目的等，認為系爭智慧財產保證函記載上訴人提供之擔保，並不以其產品確實侵害他人智慧財產權為必要，在被上訴人遭到第三人指控上訴人提供之晶片產品涉及侵害第三人之專利權時，上訴人即負有協助被上訴人進行防禦之義務，已如前述。退步言之，縱認由系爭智慧財產保證函之文字，無法明確認定上訴人就被上訴人使用上訴人供應之產品遭到第三人指控侵權時，負有協助被上訴人防禦

之義務，惟因上訴人為LED 燈泡原物料之LED 晶片供應商，被上訴人僅為單純買受人，系爭晶片產品之技術內容自係上訴人知之甚詳，被上訴人使用上訴人提供之系爭晶片產品而遭到○○○○公司在美國提起侵權訴訟，依兩造買賣契約之目的及誠實信用原則，亦應認上訴人有協助被上訴人進行防禦之附隨義務，以達到系爭智慧財產保證函所欲避免被上訴人及其客戶不至於因供應商提供之產品涉及侵權糾紛，而無端受累之契約目的。被上訴人於知悉○○○○公司主張上訴人提供之系爭晶片產品涉及侵害專利權時，已立即通知上訴人被控侵權產品之型號及專利權號碼、受理之司法機關等，請求上訴人儘速簽立共同防禦合約，並提出技術上不侵權之答辯，上訴人卻拒絕簽立共同防禦合約，亦未提供任何訴訟上之協助，自有違反買賣契約之附隨義務，被上訴人依民法第227 條第2 項之債務不履行規定，請求上訴人負損害賠償責任，自屬正當。

㈢本院認為上訴人違反系爭智慧財產保證函之擔保義務，及構民法第227 條第2 項之債務不履行，已如前述，被上訴人另主張上訴人違反買賣契約之權利瑕疵擔保責任，已無審究之必要。

三、上訴人爭執被上訴人所提出之原審被證6 、被證7 、被證8 、被證9 、被證10、被證11-1至11-9、被證12及被證16等文書之形式上真正，是否有理由？

㈠按法院得命提出文書之原本。不從前項之命提出原本或不能提出者，法院依其自由心證斷定該文書繕本或影本之證據力。外國之公文書，其真偽由法院審酌情形斷定之，民事訴訟法第353 條、第356 條前段定有明文。

㈡上訴人對被上訴人所提出之原審被證6 、被證7 、被證8 、被證9 、被證10、被證11-1至11-9、被證12及被證16等文書，雖否認其形式上真正（上訴人原爭執原審被證15之形式上真正，嗣已改為不爭執，見上訴人綜合辯論意旨狀第6 頁）。惟查：

1.在外國文書部分（原審被證9 為OUII聽證會書狀節本，被證16第16頁以下為OUII聽證會書狀完整版，僅遮蓋其中保密事項）：

上訴人雖辯稱其進入美國ITC 網站，無法查得原審被證9 、被證16第16頁以下之OUII聽證會書狀之內容，故否認其真正云云。惟查美國ITC 之電子文件資訊系統（Electronic Document Information System，簡稱EDIS）係無償開放，任何人均得註冊帳號後，登入該資料庫查詢ITC 各案件之全部書類（惟外部用戶之權限僅能閱覽公開文件，機密文件則以該文件之背景資訊（metadata）為限），且在EDIS系統以案號「337-947 」，當事人「Office of Unfair Import Investigation」等字詞搜尋，可查得美國ITC 訴訟及聽證會資料，有被上訴人提出上證2 之使用EDIS搜尋○○○○公司起訴狀及OUII審前書狀操作簡報可稽（見本院卷第149-185 頁）。被上訴人委任之美國胡○○律師於原審被證16電子郵件亦載明：「ITC 的資料可以在其電子文件資訊系統（EDIS）中取得。任何人均可藉由在EDIS網頁註冊帳號而取得此等資訊。在秘密保持命令下，含有保護資訊的文件可能無法調閱或其部分內容可能被編輯（或遮蓋）。…茲檢附自EDIS調得之○○○○公司起訴狀與ITC 調查人員審前書狀…」（見原審卷二第155

頁）。查胡○○律師於該函中也明確表示美國ITC 之相關訴訟資料，任何人均可藉由在EDIS網頁註冊帳號而取得，並提出其自EDIS系統所下載之部分保密資料經遮蓋之OUII聽證會書狀（見原審被證16第16頁以下）。證人吳○○亦證述：「被證16部分，是後來在一審訴訟時，法院有透過美國的辦事處發函給胡律師，請胡律師提供關於ITC ，○○○○公司案件的相關資料，胡律師的回信」，足證原審被證16電子郵件及其附件係確由胡○○律師所提出。再者，上訴人於原審亦提出其他ITC 之文書（如原審原證6 第2 頁、原證7 、原證11），足見上訴人亦可由EDIS系統查得美國ITC 訴訟之相關資料。上訴人所稱其無法查得原審被證9 、被證16第16頁以下之OUII聽證會書狀內容，係因臺灣地區對美國而言屬於域外，故其進入美國ITC 之EDIS網頁僅可查得美國ITC 訴訟及聽證會資料摘要（如被上訴人提出上證2 號所示），無法瀏覽該等資料之內容，惟上訴人非不可委任在美國境內之律師進入美國ITC 之EDIS網頁註冊帳號，如同胡○○律師之方式下載相關資料，以供本院審酌，惟上訴人僅一昧爭執，卻迄未提出反證，足以彈劾原審被證9 、被證16第16頁以下OUII聽證會書狀之形式上真正，本院認為上訴人之主張，不足採信。

2.私文書部分：

當今世界各國交易往來，連繫溝通之方式，為求環保、迅速，在文書傳遞上，均儘量以電子檔案取代實際紙本寄送，故Alston & Bird 事務所與被上訴人委任之胡○○律師即依其作業習慣，分別以快遞或電子郵件寄送原審被證11-1至11-9、原審被證12之帳單（見原審卷一第323-495 頁

）及被證6 （見原審卷一第217 頁）、被證16（見原審卷二第153-312 頁）之信函予被上訴人，並經證人吳○○證稱：「（提示原審被證6 、被證16，為何會有這兩封信件？胡律師如何提供給你們的？）在被證6 部分，這是因為當時同方半導體公司針對我們與○○○○公司案件的律師費用跟事情有爭議，我們有請○○○○公司案件主要處理的胡律師提供，我們針對同方半導體公司的答辯我們到底花了多少錢提出文件。被證16部分，是後來在一審訴訟時，法院有透過美國的辦事處發函給胡律師，請胡律師提供關於ITC ，○○○○公司案件的相關資料，胡律師的回信。這兩封都是用EMAIL 的方式提供給我們。（收到這兩封信件後，你有無就信的內容與胡律師確認？）我有與胡律師再次確認這兩封信的內容，是否無誤。（提示原審被證11、被證12，這些單據是什麼性質的單據？你們如何收到這些單據？）這是針對○○○○公司的案件，美國律師他們處理的費用帳單，當時應該是用UPS 郵寄給我們。（這些律師費，東貝公司是否都已經支付？）是，都付完了」。由證人吳○○上開證述可知，原審被證6 之2018年1 月25日電子郵件，係被上訴人委請美國Alston &Bird事務所律師處理○○○○公司提起之侵權訴訟，胡○○律師告知關於「同方晶片」產品是否侵害○○○○之專利權部分，自104 年8 月起至105 年7 月31日止所支付之律師費用（含專家證人費用）為1,122, 073.35 美元。原審被證16之2019年1 月25日電子郵件，係緣於原審曾依上訴人之聲請，函詢被上訴人委任之美國Alston & Bird 事務所有關美國ITC 訴訟進行情形（原審函文見原審卷一第271-273 頁

），胡○○律師以2018年8 月23日電子郵件表示，因美國ITC 訴訟有核發秘密保持命令，其不便提供相保密資料予我國法院，並檢附美國ITC 之秘密保持命令作為附件（我國駐舊金山台北經濟文化辦事處回函及胡○○律師電子郵件見原審卷二第25-47 頁）。嗣胡○○律師另以原審被證16電子郵件向證人吳○○說明：「我2018年8 月23日的信函中，我陳稱我無法揭露任何被ITC 秘密保持命令視為『機密』的資訊。然而，未受秘密保持命令所保護的資訊或文件是可以被揭露的。此等ITC 的資料可以在其電子文件資訊系統（EDIS）中取得。任何人均可藉由在EDIS網頁註冊帳號而取得此等資訊。在秘密保持命令下，含有保護資訊的文件可能無法調閱或其部分內容可能被編輯（或遮蓋）。…茲檢附自EDIS調得之○○○○公司起訴狀與ITC 調查人員審前書狀。此二份文件清楚指明內含同方公司P1132C或T025L1型號晶片之東貝公司產品因輸入美國，以及此等產品係○○○○公司主張侵害其專利權之對象。此外，ITC 人員之書狀僅分析同方公司晶片之原因，係另一供應商（晶電公司）於或約在2015年7 月，即上開人員之書狀提交前，已與○○○○公司和解並簽訂交互授權合約。如我2018年1 月25日信函所述，我與我前事務所在2016年8 月1 日以後所提供的法律服務，均係與同方公司晶片是否侵害○○○○公司之專利相關。在調查期間，我曾委任00000000博士作為專家證人，其費用乃附加在律師費上。詳細律師費與成本已列明於Alston& Bird之請款單內，總費用與成本請參見上述信函」。此外，原審被證7 為晶電公司104 年7 月31日電子郵件與臺灣時間同年

8 月2 日被上訴人與委任律師間討論之電子郵件。原審被證8 為被上訴人委任律師與○○○○公司委任律師於美國時間104 年8 月3 日往來之電子郵件，原審被證10電子郵件為證人吳○○向被上訴人公司工程人員查詢之系爭晶片產品投產記錄，原審被證11-1至11-9、原審被證12為Alston & Bird 事務所向被上訴人公司請款之帳單，均為有權製作文書之人所製作，並經證人吳○○證述在卷，上訴人否認該等文書之形式上真正，均不足採信。

四、被上訴人公司支出律師費用（含專家證人費用）與其因使用上訴人之系爭晶片產品而遭○○○○公司提起專利侵權訴訟，是否有關連？

㈠經查，○○○○公司於104 年1 月12日同時向美國ITC 與威州聯邦地方法院對被上訴人與○○○○公司提起專利侵權訴訟，係主張被上訴人銷售予○○○○公司，由○○○○公司於美國境內販售之LED 燈泡產品，侵害○○○○公司之美國236 號、474 號、056 號及036 號專利、及7,976,187 號、8,776,298 號、8,596, 819號、8,628,214 號（以上為LED 燈泡專利）等8 件美國專利，又該等LED 燈泡產品外盒因印有「能源之星認證LED （ENERGY STAR ®APPROVED LEDS ）」而屬不實廣告，故被上訴人與○○○○公司分別有侵害上開專利權與不公平競爭之情事，有原審被證15之○○○○公司在美國ITC 起訴狀可稽（見原審卷二第125-150 頁）。上訴人將上開訴訟通知晶電公司並與○○○○分別委任律師就專利侵權與不公平競爭為答辯。嗣晶電公司於104 年8 月與○○○○公司以交互授權方式和解，有原審被證4 之○○○公司於104 年8 月4 日及晶電公司於104 年8 月7 日發布

之新聞稿（見原審卷一第199-201 頁），原審被證7 晶電公司104 年7 月31日電子郵件與臺灣時間同年8 月3 日被上訴人與委任律師間討論之電子郵件影本、原審被證8 被上訴人委任律師與○○○○公司委任律師於美國時間104 年8 月3 日往來之電子郵件（見原審卷一第251-254 頁）可稽，○○○○公司雖撤回其對使用晶電公司LED 晶片產品之侵權主張，惟同時提出使用上訴人LED 晶片之LED 燈泡產品並維持原侵權主張（見原審被證8 電子郵件被上訴人委任之律師稱："So the only chips lefts are the Tongf ang chips ." 」及證人吳○○證稱：「因為我們是製造商所以由我們公司處理…我們看了○○○○公司的訴狀，當時他們提出的事證是晶電公司的晶片，所我們就先通知晶電公司處理這件事情，後來晶電公司在2015年8 月左右，就自己與○○○○公司達成和解，晶電公司的晶片就沒有侵權的問題，在此同時，○○○○公司就把同方半導體公司的晶片也加到該訴訟中，就稱我們有使用同方半導體公司的晶片，所以也有侵害這部分專利，所以○○○○公司還是不願意撤銷此部分的訴訟」。

㈡另依原審被證9 、被證16第16頁以下之OUII（ITC 內部之不公平進口調查辦公室Office of Unfair Import Investigation ，簡稱OUII）於2015年9 月25日出具之聽證會前書狀（見原審卷一第303-318 頁、原審卷二第183-312 頁，中譯文節本見被上證1 ，本院卷第115-129 頁）所載，○○○○公司在美國ITC 提起之訴訟（No .337-TA-947），原告為○○○○公司，對造為○○○○公司及其關係企業及被上訴人公司（Unity Opto Technology Co . ,Ltd ）（見OUII書狀第

5 頁），被控侵害專利權之產品為上訴人公司（Tsinghua Tongfang）之P1132C、T025L1二款晶片，涉及侵害236 號、056 號、03 6號、474 號4 項專利（見OUII書狀第11頁），而經OUII聽取兩造之攻防後，初步認定P1132C與T025L1型號LED 晶片未侵害236 號及036 號專利，T025L1晶片侵害美國474 號專利請求項1 、15、16、18。P1132C、T025L1晶片侵害美國056 號專利請求項10，474 號及056 號專利不具進步性（如被上訴人綜合辯論意旨狀第14頁整理之表格）（按美國ITC 於其主管之智慧財產侵權案件中，通常會由內部之OUII參與調查，並對該案原告之主張是否可採等節向行政法官提出意見，以利其就案件作成判斷）（關於美國337 條款調查程序之介紹，見原審卷一第289-294 頁）。又查，型號P1132C、T025 L1 晶片之產品確係上訴人供應予被上訴人，並經被上訴人使用於輸美之LED 燈泡，有原審被證10之104 年8 月17日電子郵件所載上訴人之晶片使用於被上訴人燈泡之投產記錄可稽（見原審卷一第319-321 頁），並經證人吳○○證稱：「這是我們的工程人員去查閱當時的生產領料紀錄及製造結果，然後統計出來的數字」。查型號P1132C、T025L1晶片明確列載於OUII聽證會書狀中，足認確屬○○○○公司主張侵權之範圍，上訴人辯稱被上訴人並未舉證證明遭○○○○公司主張侵權之產品「事實上」係使用上訴人之型號P1132C、T025L1晶片產品云云，不足採信。

五、被上訴人為防禦專利侵權訴訟支出律師費用（含專家證人費用）為若干？被上訴人依民法第349 條、第353 條及第227 條第2 項規定，請求上訴人負債務不履行之損害賠償之責任，是否有理由？

㈠被上訴人為答辯○○○○公司在美國ITC 提起之侵害專利權訴訟，關於上訴人之系爭晶片產品是否侵害○○○○之專利權部分，自104 年8 月起至105 年7 月31日止，已支付美金1,122,07 3.35 元之律師費（含專家證人Ian 00000000之費用美金198, 813.5元），有美國Alston & Bird 事務所胡○○律師2018年1 月25日電子郵件（原審被證6 ，計算式：318,882+198, 813.5+479,377.85 +125,000=1,122,073.35 ），及原審被證11-1至11-9之Alston & Bird 事務所104 年9 月30日帳單、原審被證12專家證人Ian 00000000費用帳單可稽（見原審卷一第217 頁、第323-495 頁）。關於委請專家證人Ian 00000000博士於104 年10月21日及22日至美國ITC 訴訟到庭陳述其專業意見部分，被上訴人陳報，關於系爭晶片產品是否侵害○○○○公司專利部分之交互詰問內容（即104 年10月21日後段及同月22日之筆錄），因涉及機密資訊，未提供美國以外之EDIS使用者調閱，惟已提出胡○○律師104 年9月16日就交互詰問預估時間之電子郵件（被上證5 號）、EDIS搜尋結果（被上證6 號）及104 年10月21日之ITC 部分筆錄（被上證7 號）等資料為證（見被上訴人109 年3 月12日陳報狀，見本院卷第279-305 頁），其上所載案號、日期等資料互核相符，且與被上訴人先前提出之原審被證6 、原審被證16胡○○律師電子郵件所述就同方晶片侵權部分支出費用之內容相符，堪認屬實，為可採信。又被上訴人委託Alston &Bird事務所處理○○○○公司訴訟之律師費用（含專家證人費用）均已支付完畢，亦據證人吳○○證述：「（這些律師費，東貝公司是否都已經支付？）是，都付完了。

（包括同方半導體公司所應該要負擔的，你們也一併先付了？）是」。本院審酌被上訴人提出之相關費用單據資料，均有詳細列載各項費用之數額及單據影本，並經美國Alston & Bird事務所開立發票，應堪採信。

㈡綜上，被上訴人自104 年8 月起至105 年7 月31日止為答辯在美國ITC 訴訟進行答辯而支付律師費用（含專家證人費用）美金122,073.35元，與其因使用上訴人所生產之產品而遭○○○○公司提起專利侵權訴訟，確有關連，上訴人應負賠償責任。

㈢上訴人雖辯稱，被上訴人已自承上訴人之系爭晶片產品並未侵害○○○○公司之專利權，上訴人即未違反系爭智慧財產保證函之保證內容，自無庸負擔被上訴人因遭○○○○公司提侵害專利權訴訟所支出之費用云云。惟查：

1.上訴人依系爭智慧財產保證函所提供之保證，並不以系爭晶片產品確有侵害他人之智慧財產權為必要，上訴人在其提供予被上訴人之產品遭第三人指控侵權時，即負有協助被上訴人防禦之義務，退步言之，縱認上訴人縱未違反系爭智慧財產保證函之擔保義務，亦違反買賣契約之附隨義務，構成民法第227 條第2 項之債務不履行，已如前述。

2.次查，依原審原證10之○○○○公司2016年12月20日關於○○○○公司與○○○○公司達成和解之網站新聞（見原審卷一第259 -260頁）及原證11美國ITC 2017年1 月25日函文記載：其根據北卡羅萊納州達勒姆郡之○○○○公司、加州皮科里韋拉之○○○○公司及中國廈門之○○○○公司提出之和解及授權金協議，決定允許○○○○公司與○○○○公司聯合提出之終止調查申請，本件全案停止調

查（見原審卷一第261-262 頁）。另證人吳○○亦證稱：「（最後ITC 就○○○○公司專利侵權的主張之判斷為何？）因為ITC 的程序有法官會先做初步的判決，在法官初步判決中，判定專利權的部分，我們有部分敗訴，部分勝訴，關於晶片部分，法官當時認為○○○○公司主張的專利有一部分無效，有一部分，同方半導體公司的晶片與專利內容不相符，所以這部分判定我們勝訴，可是因為初步判決對我們公司還是有不利的判決，我們有向ITC 委員會提出複審的要求，在委員會做出最終裁決前，因為○○○○公司有其自己商業的考量，所以與○○○○公司和解，所以該案就到此終結，ITC 並未做出關於全案的實際最終判決」，可知○○○○公司在美國ITC 之訴訟係因○○○○公司與○○○○公司達成和解而停止調查，全案並未就系爭晶片產品是否構成侵害專利權作出最終之判斷。惟美國ITC 已初步認定T025L1及P1132C晶片落入美國474 、056 號專利之專利權範圍，雖另認定型號P1132C、T025L1晶片未落入23 6、036 號號專利之專利權範圍，及474 、056 號專利不具進步性，惟仍可知系爭晶片產品確有侵害○○○○公司專利權之疑慮，且上開部分有利於被上訴人，部分不利於被上訴人之初步判斷，亦係因為被上訴人委任律師在美國ITC 訴訟中努力進行答辯，始能獲得之結果，反之，在上訴人未提供技術上防禦之協助的情形下，如被上訴人放棄答辯，勢必導致美國ITC 依○○○○公司之主張內容，逕為不利於被上訴人之認定，上訴人徒憑美國ITC 所為部分有利、部分不利之初步判斷結果，據以主張系爭晶片產品並未侵害○○○○公司之專利權，其不應負

賠償責任云云，顯不足採信。

六、如被上訴人可主張抵銷，抵銷後上訴人對被上訴人之貨款債權是否尚有餘額？上訴人向被上訴人請求貨款美金1,102,195.57元，是否有理由？

㈠按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者，不在此限，民法第334條第1項定有明文。

㈡上訴人依系爭智慧財產保證函，應擔保其提供之晶片產品並無侵害他人之智慧財產權，並於被上訴人因使用上訴人之晶片產品遭他人指控侵害智慧財產權時，負有協助防禦使被上訴人不致承擔損失之義務，惟上訴人就○○○○公司在美國ITC 對被上訴人提起侵權訴訟，卻拒絕協助被上訴人防禦及技術上不侵權之答辯，違反系爭智慧財產保證函之擔保義務，縱無違反系爭智慧財產保證函之擔保義務，亦構成民法第227 條第2 項之債務不履行，被上訴人就其支出之律師費用美金1,122,073.35元，得請求上訴人負損害賠償責任，且被上訴人對上訴人之損害賠償債權，業已屆期（被上訴人已於105 年9 月13日電子郵件向上訴人請求支付上開律師費用，見原審卷一第211 頁），被上訴人自得主張與本件貨款債權美金1,102,195.57元抵銷，抵銷後已無餘額，上訴人請求被上訴人給付貨款美金1,102,195.57元，為無理由。

七、綜上所述，被上訴人向上訴人採購LED 晶片產品，雖有美金1,102,195.57元之貨款未付，惟上訴人提供之系爭型號P1132C、T025L1晶片產品涉及侵害○○○○公司之專利權，上訴人未協助被上訴人進行防禦，違反系爭智慧財產保證函之擔

保義務，及構成民法第227 條第2 項之債務不履行，致被上訴人自行委請律師進行答辯，並支出律師費用（含專家證人費用）美金1,122,073.35元，自得請求上訴人負賠償責任，並與上訴人之貨款債權相互抵銷，抵銷後已無餘額，上訴人請求被上訴人給付貨款美金1,102,195.57元及法定遲延利息，不應准許。原審駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、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，附此敘明。

九、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　　109　　年　　4　　月　　23　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　曾啟謀

法　官　彭洪英

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　　109　　年　　4　　月　　23　　日

書記官　郭宇修