智慧財產法院民事判決

109年度民專上字第2號

上訴人即
被上訴人　宋健民
訴訟代理人　張澤平律師
被上訴人即
上訴人　中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人　林伯全
訴訟代理人　黃麗蓉律師（兼送達代收人）
　　馮達發律師
　　李彥群律師

上列當事人間使用專利權權利金等事件，兩造分別對於中華民國108 年12月6 日本院108 年度民專訴字第40號第一審判決，提起上訴，本院於109年9月24日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

兩造上訴均駁回。

第二審訴訟費用由兩造各自負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

按被上訴人即上訴人中國砂輪企業股份有限公司（下稱中砂公司）法定代理人原為林陳滿麗，於本件審理中變更為林伯全，林伯全於民國109 年8 月28日具狀聲明承受訴訟（本院卷第322 至323 頁），並有經濟部函、股份有限公司變更登記表、委任狀等資料（本院卷第324 至332 頁）附卷可稽，核無不合，應予准許。

貳、實體事項：

一、上訴人即被上訴人宋健民（下稱宋健民）主張：

㈠兩造曾合作開發、生產及銷售鑽石產品（下稱系爭合作案），於85年10月28日簽訂「Joint Venture Agreement 」，復於91年8 月21日簽署另一份「Joint Venture Agreement 」作為JV合約之第一次修訂，並陸續簽署97年10月15日「JV增補條款」、99年1 月7 日「備忘錄」、同年5 月1 日「備忘錄㈡」、100 年1 月21日「備忘錄㈢」以為增補（上開文件之簡稱如附表一所示），系爭合作案已於102 年10月28日屆期終止，由宋健民提供技術授權及建議而研發之鑽石相關應用產品，包含S-DG Disk （下稱SDG 產品）、DG CMP Disk（下稱DG產品）、有機鑽石碟（Organic Diamond Disk，下稱ODD 產品）等，為中砂公司帶來鉅額收益（原證7 ），就中砂公司未支付之SDG 、DG、ODD 產品權利金或不當得利部分，爰依JV增補條款第4 條、備忘錄㈢第9 條等約定或民法第179 條，並依民事訴訟法第245 條之規定，在中砂公司提出其計算報告及銷售報表等相關資料前，保留請求給付範圍之聲明，提起本件訴訟，如訴之聲明所示等語。

㈡宋健民就SDG 產品之相關專利（即附表二編號1 、2 ）可依民法第179 條請求不當得利：

1.依專利法第85條，專利權之本質為排除他人未經同意而實施該發明之權，因此專利權之基本權能，應包含排除他人侵害、授權他人實施等內容。未經專利權人之授權，任何人不得使用專利權人之專利。同理，中砂公司倘未經宋健民就個別專利授權使用，即不得無償使用系爭專利。且由兩造於97年10月15日簽訂之「JV增補條款」第4 條第1 項約定，「甲方對乙方專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之」，專屬技

術包含專利，營業秘密等專屬於宋健民之技術，則中砂公司支付權利金，即係針對宋健民之專利或其他技術予以支付，並非針對產品支付權利金。儘管同條第2 項約定「公司應就各產品毛利率情形，以銷售淨額為計算基礎，依以下所訂比率，支付宋博士權利金，並於每半年結算後支付」，然此係就支付專屬之專利技術支付權利金金額之計算方法所為約定，本質上，中砂公司仍係針對專利支付權利金。而支付權利金係針對特定專利權提出使用之對價，而非對某種產品支付，此為權利金支付之基本原則，此亦為JV增補條款第4條第1 項約定所彰顯之合約意義。權利金以產品銷售淨額計算，並不影響權利金係針對個別專利支付使用對價之本質。是以，系爭專利自合約終止後的103 年1 月1 日起，宋健民並無授權中砂公司無償使用之合約依據，中砂公司之主張顯然不符專利法第58條之規定及「JV增補條款」第4 條第1 項約定。

2.而所謂「91年修訂JV內第6 條所稱產品」，應以「91年修訂JV內第6 條」所列的專利來定義產品，係指中文版JV合約第6 條所指之4 項專利及其相對應專利，使用系爭專利之產品即不屬之，而該等7 項專利之專利授權期限至102 年12月31日止，實因該等專利屬該第6 條條文規範的範圍，且兩造合約從未約定SDG 產品編號1 、2 專利業經宋健民無償授權使用，中砂公司故意忽略「91年修訂JV內第6 條所稱產品」應由該條所列之專利及相對應專利來定義產品。又依該中文版JV合約第6 條後段約定，JV增補條款第4 條第4 項前段即屬新取得專利之權利金條款，乃在規範新取得專利之權利金支付期間。是以，JV增補條款第4 條第4 項，即為中文版JV合

約第6 條後段約定之「新取得專利權」之「執行依據」。倘系爭專利不適用此條款，則合約期滿後宋健民另得依不當得利之法則請求支付不當得利。

3.被證1-2 「中文版JVA 」第5 、6 條配合增補條款第四條第4 項，更可明確得知僅有使用該等4 項相關專利技術或其相對應專利，才是權利金支付期限至102 年12月31日。其他新專利，尤其系爭專利，不在此條款約定範圍，中砂公司使用系爭專利仍須另支付對價。

4.「JV增補條款」第1 條後段條款中之「個別產品」，是指91年中文版JV合約第6 條後段以及「JV增補條款」第4 條第4 項前段所指之以新專利製造之個別產品，不受JV到期日限制。與中砂公司所稱之「按個別產品約定權利金之支付期限」，並無關聯。又「JV增補條款」第3 條第1 項僅約定中砂公司有使用權，第4 條第1 項係約定使用宋健民之專利技術應支付權利金、第4 條第2 項乃是約定權利金計算之方式，權利金依第4 條第1 項仍係針對專利而支付，並非針對產品而支付。但由於「JV增補條款」第4 條第2 項及第4 項均明定以中文版JVA 第6 條之專利產品為範圍，並未擴及其他日後之專利，合約內容根本未約定中砂公司就個別產品支付之權利金，係「使用於該產品之全部系爭合作案專利」之對價。而第4 條第3 項權利金計算方式是以產品銷售淨額為計算基礎，則甲方（即中砂公司）當然應提供產品權利金計算明細給乙方。第4 條第4 項此條款前段是新專利產品15年的權利金支付期限到期，第4 條第4 項之後段是中文版JV合約第6 條之專利產品支付期限到期的相關約定。第4 條第5 項此條款規範個別專利產品所支付權利金到期時，乙方應將專利權

移轉予中砂公司的約定。是以，中砂公司主張權利金是「按個別產品約定權利金之支付期限，並非按個別專利之專利權期間」非上列各項條款的規範意旨。且依「JV增補條款」第4 條第4 項約定，「除中文版JV合約第6 條所約定之專利（即該條明列之二臺灣專利及二美國專利）產品外，其餘專利產品應付權利金之期限為15年，中砂公司並不能證明其使用系爭附表二編號1 、2 專利之產品所付權利金之期限已經終了」，中砂公司尚應對「中文版JV合約第6 條所約定之專利」以外的專利支付上訴人權利金。而系爭專利即為「中文版JV合約第6 條所約定之專利」以外的專利。

5.備忘錄㈢第8 條後段及第9 條乃「增補條款」第4 條第2 項之權利金計算方式的延伸，表示以各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，但仍無從作為中砂公司無需再對系爭專利支付對價的依據。兩造合約並未約定無需考慮個別專利是否已支付權利金。且被證20合約的1.20亦明訂了Patents with in the Licensed Field（在授權範圍內的專利），合約的1.14有Attachment A（附件A ），詳列授權專利的範圍，顯示該合約已明確的將授權專利列於合約文件。然而兩造合約根本未曾將如附件二及附表三之系爭專利明定為權利金已支付完畢之專利範圍，無法以被證20合約與本案類比。

6.又「中文版JVA 」第8 條，明文限定第6 點（條）之專利權，則中砂公司可持續使用且免支付使用之權利金者，自以該點所列之專利權為限，不及於其他專利。而「JV增補條款」第4 條第5 項是承接「JV增補條款」第4 條第4 項的約定內容而來，其中之「個別產品所支付權利金終了時」，仍應依第4 條第4 項之內容予以定義。第4 條第4 項之前段是15年

的權利金支付期限到期，第4 條第4 項之後段是中文版JV合約第6 條之專利產品支付期限到期。本件的SDG 及DG產品使用之附表二及附表三專利產品的15年支付期限尚未到期（附表二編號1 及2 專利在合約到期後始核准者則無從起算該等期限），而附表二及附表三專利亦非中文版JVA 第6 條所指的專利，均非該條款所指支付期限到期的情況，故宋健民無需依「JV增補條款」第4 條第5 項移轉系爭專利予中砂公司，仍得向中砂公司請求權利金或不當得利。至於備忘錄㈡第8 條前段約定，此等專利與宋健民主張之附表二及附表三專利截然不同。

7.再者，「JV增補條款」第4 條第4 項後段之中文版JV合約「第6 條產品」之範圍與「JV增補條款」第2 條之技術及產品屬不同規範範圍。且中砂公司於兩造合約期滿後，使用合約期滿後始取得專利權之附表二編號1 、2 專利於SDG 產品，依備忘錄㈡第4 條及備忘錄㈢第9 條約定，合約期間產品倘使用尚未成為「專利權」者，並非應支付權利金之產品標的，不應認定中砂公司已經對該等專利支付權利金。縱令SDG 產品為JV增補條款第4 條第㈡項前段及第㈣項後段所稱之「91年修訂JV內第6 條所稱產品」（此為假設語氣），JV增補條款第4 條第㈣項後段約定，權利金支付期限至102 年12月31日止，此亦無從規範合約期滿後始核准取得之美國0000000 號專利（附表二編號1 ）及我國證書號I451942 （附表2 編號2 ）專利。

㈢宋健民就DG產品之相關專利（即附表三編號1 、2 、 6 ），可依JV增補條款第4 條第1 、2 、4 項、「備忘錄㈢」第9 條請求權利金或依民法第179 條請求不當得利：

1.理由同上所述，另補充宋健民主張權利金或不當得利之DG產品相關專利，如附表三所示之編號1 ，2 ，6 號所示，申請時間與附表四專利不同，前後差距約有10年，申請內容亦不相同，實無任何基礎可將附表3 之DG產品專利視同附表四之中文版JVA 第6 條專利，認為權利金支付期限業已屆滿。再者，DG產品在使用其後出現之附表三專利之技術後，其性能當有所提昇，DG產品之價值更高於早期問世之時，中砂公司自應就使用附表三專利支付相當之代價。則附表三所示DG產品相關專利，自103 年1 月1 日起既未經中砂公司支付權利金，宋健民自得請求中砂公司使用之權利金或不當得利。而中砂公司前曾以宋健民為被告，主張包含本訴訟附表三之專利應移轉登記於中砂公司名下，該訴訟之第二審業已判決（本院106 年度民專上字第46號）此等專利中砂公司不得請求移轉。

2.中砂公司對合約之解釋，係認定所有曾經使用過附表四專利之中文版JVA 第6 條專利之產品（包含DG產品，SDG 產品），縱使之後使用其他專利，而該等專利之申請時間及技術性質與中文版JVA 第6 條所稱專利完全不相同，亦無需對該等專利支付權利金。如此之解釋，顯然脫離中文版JVA 第6 條所稱專利的範圍，無限擴張中砂公司業已支付權利金專利的範圍，嚴重違反專利法第58條第1 項，亦違反增補條款第4 條第1 項「甲方對乙方專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之」之約定。

㈣宋健民依「JV增補條款」4 條第3 項約定請求中砂公司提出原審原證9 所示ODD 產品103 年全年度之權利金計算明細及銷售相關報表有理由：

「JV增補條款」第4 條第㈢項約定：「甲方必須定期提供JV產品權利金計算明細給乙方，乙方有權到甲方現場稽核JV產品的製造及銷售過程」。依此條款，宋健民既然有權到中砂公司現場稽核產品及銷售過程，即表示中砂公司願接受宋健民之稽核，願接受第一線產品銷售狀況的審核，而銷售報表只不過是產品銷售狀況的書面化或表格化，在規範上根本為相同的資訊。依當事人之真意，中砂公司提供銷售報告之義務實可解釋為包含在「JV增補條款」第4 條第3 項約定之範圍內，中砂公司之主張實不足採。退步言之，依誠實信用原則，中砂公司亦有提供年度銷售相關報表資料之附隨義務。「JV增補條款」第4 條第3 項約定：「甲方必須定期提供JV產品權利金計算明細給乙方，乙方有權到甲方現場稽核JV產品的製造及銷售過程」。可知中砂公司交付權利金計算明細之義務，必須使宋健民有稽核產品數量之機會，以確保權利金之金額正確。中砂公司依誠信原則或契約的補充解釋（契約漏洞之填補）自負有提供年度銷售相關報表資料之附隨義務，以使宋健民了解中砂公司提供之金額正確無誤。至於中砂公司主張其營業秘密可能遭洩露等事，則與事實不符。其所提出之被證16所引用之資訊，乃相競爭之跨國公司為達成其不公平競爭之目的，對外散發之不實訊息，最後該等公司之紛爭業經和解收場。而中砂公司宣稱之101 年間之宋健民洩密行為或105 年間宋健民之違約行為，經中砂公司提出訴訟，均已遭第二審法院駁回，實無參考之價值。

二、中砂公司抗辯則以：

㈠宋健民與中砂公司就SDG 產品相關專利，不得依民法第179條請求不當得利：

1.中砂公司就「S-DG DISK 」產品均係按「銷售額7%」支付權利金（被證8 ），該產品屬「JV增補條款」第4 條第2 項前段、第4 項後段所稱之「91年修訂JV內第6 條所稱產品」，其權利金支付期限已於102 年12月31日屆滿：

⑴「第3 案」二審判決（本院105 年民專上字第17號）已確認起訴狀附表二編號1 、2 之專利屬系爭合作案專利，並因宋健民未提起第三審上訴而告確定（原審被證23），已生既判力，宋健民於原審108 年8 月12日準備程序亦不爭執上開專利屬系爭合作案之專利。是以，該等專利之申請費用雖非中砂公司所支付，然因該等專利為宋健民刻意隱瞞中砂公司所私自申請之故，該等專利仍屬系爭合作案之專利。且依「JV增補條款」第4 條第2 、4 項等約定，就中砂公司使用系爭合作案專利之相關產品，其權利金支付期限及計算方式，係按產品別區分為第一類「第6 條所稱產品」係按「銷售額7%」計算權利金和第二類「第6 條所稱產品」以外之其他產品，按毛利率依「銷貨淨額之4%至8%」計算權利金兩類。

⑵依97年至102 年之權利金付款收據（原審被證8 ）所示，兩造按「銷售額7%」計算權利金之產品為：「CDD CMP DISK」、「DG CMP DISK 」、「S-DG DISK 」、「SPD DISK 」、「DG- 石材」等，故此等產品均屬「第6 條所稱產品」；至於依「JV增補條款」第4 條第2 項後段，按毛利率之不同以銷貨淨額之4%至8%計算權利金者，僅有「ODD CMP DISK」乙項產品。宋健民於原審108 年8 月12日準備程序亦自認：中砂公司就「S-DG DISK 」係按「銷售額7%」支付權利金。再以98年上半年權利金付款收據為例（被證

8 第2 頁），「ODD CMP DISK」以外之所有其他產品均仍按銷售額7%計算權利金；而「ODD CMP DISK」產品之銷售額則單獨列於下方，並未納入7%權利金之計算，而係於6月首次達到月銷售額100 萬元之起算門檻，以4%計算權利金。由此足證，除「ODD CMP DISK」以外之全部產品，包括本案所涉之「DG CMP DISK 」、「S-DGDISK」，均為「第6 條所稱產品」無疑。自97年10月15日簽訂「JV增補條款」起至102 年間兩造開始進行相關訴訟止，宋健民從未爭執前述之權利金計算方式，卻臨訟辯稱「使用不同的專利就是不同的產品」等云云，完全背離「JV增補條款」第4 條第2 項等明文約定及兩造實際履約之情形。

⑶「DG CMP DISK 」係自85年兩造締約時起即按7%銷售額開始支付權利金之產品，迄至102 年12月31日超過15年。「S-DG DISK 」就是super DG，在「JV增補條款」簽訂前即已量產，原本不是宋健民之發明，而係中砂公司鑽石事業部研發所得，宋健民僅係擅自針對該產品撰寫專利，惟因該產品仍屬金屬硬銲而有使用「原始4 項專利」，故中砂公司仍按產品銷售額支付7%權利金（原審被證8 ）。宋健民於103 年8 月8 日在美國對中砂公司提起專利侵權訴訟，主張中砂公司之「S-DG DISK 」產品侵害起訴狀附表二編號1 之專利，嗣於104 年4 月8 日追加主張該產品亦侵害美國第6,679,243 號、第6,286,498 號（原審被證13第11、19、27段）。其中，美國專利第6,286,498 號為「原始4 項專利」之一，故縱依「第3 案」二審判決之上開契約解釋（中砂公司仍爭執），宋健民自認有使用該專利之「S-DG DISK 」產品亦顯屬「第6 條所稱產品」，而非應

支付15年權利金之產品。至美國專利第6,679,243 號，亦經宋健民於另案中自認屬「第6 條所稱產品」之相關專利，不以「原始4 項專利」為限（原審被證14第11頁第5 至20行），故縱依「第3 案」二審判決之上開契約解釋（中砂公司仍爭執），宋健民自認有使用該專利之「S-DGDISK」產品亦顯屬「第6 條所稱產品」，而非應支付15年權利金之產品。即使採「第3 案」二審判決之契約解釋（中砂公司仍爭執），宋健民亦已自認「S-DG DISK 」等產品有使用「中文版JVA 」第6 條前段所列之4 件專利（下稱「原始4 項專利」），故該產品仍屬前述第一類之「第6 條所稱產品」。

2.系爭合作案明文約定以「個別產品」計算中砂公司應支付之權利金及支付期限，不問該產品究竟涉及幾項專利，故中砂公司就「S-DG DISK 」產品支付之權利金，係就「使用於該產品之全部系爭合作案專利」之對價（包括但不限於附表二編號1 、2 ），不可能有尚未支付權利金之專利存在：

⑴系爭合作案期間長達17年，兩造自始即欲涵蓋合作案期間內所申請之全部專利，其範圍將因專利之申請、取得及失效而不斷變化，係一動態範圍。正因系爭合作案之專利範圍隨時間不斷動態變化，兩造並非約定按「個別專利」計算權利金，而係明文約定以「個別產品」計算權利金，不因該產品涉及一項或多項專利而有異。且系爭合作案之授權模式符合業界常見之授權模式，均是將可得特定之動態範圍內之大量專利（包含申請中專利）一次包裹授權給被授權人，並按照使用該等專利之被授權人產品計算權利金，其主要不同點在於系爭合作案之研發係中砂公司全額出

資，故兩造特別約定所使用之專利歸屬於中砂公司（中砂公司於合作案期間有2 ／3 所有權、屆期後取得100%所有權）。

⑵中砂公司依約就個別產品所支付之權利金，係就「使用於該產品之全部系爭合作案專利」之對價，縱於102 年12月31日權利金支付期限屆滿時尚在申請中、嗣後始獲權之專利亦同，就同一產品不可能有尚未支付權利金之專利存在。宋健民主張中砂公司於103 年前已付、於103 年後應付權利金之ODD 專利（即宋健民起訴狀附表一），即包含「申請中尚未獲權之專利」在內，卻另主張中砂公司就「S-DG DISK 」產品已付之權利金，不及於當時尚在申請中之起訴狀附表二編號1 、2 之專利云云，實屬矛盾而無可採。

3.依「JV增補條款」第4 條第5 項，中砂公司於權利金支付期限屆滿後即完全擁有相關專利，條款所稱「支付權利金期限終了」，係期限而非條件，亦即只要該日期屆至，宋健民即負有移轉登記專利之義務，而不以「中砂公司已全額付清權利金」為條件。「備忘錄㈢」第8 條再次重申中砂公司於權利金支付期限屆滿後完全擁有相關專利，以確保中砂公司鑽石碟產品之營運無虞：「乙方同意確保甲方鑽石碟產品（DG）未來的營運，…並將於JV到期將相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）無償移轉給甲方，…另目前甲方使用之ODD 專利（詳附件四）鑽石碟產品，…乙方應於到期日無條件移轉於甲方，自此完全歸屬甲方所有。」（原審被證1-6 ）。蓋以，使用於個別產品上之專利如未全數歸屬中砂公司所有，則中砂公司之產品即陷於侵害專利之高度風險（宋健民先後於

美國提起之3 件專利侵權訴訟即為適例），甚至有可能被禁止生產、銷售！因此，「JV增補條款」第4 條第5 項、「備忘錄㈢」第8 條乃明文約定「所使用之專利」均應移轉登記予中砂公司，至於中砂公司就該產品所支付之權利金是否涵蓋此等專利，則非所問。中砂公司就其使用於產品之專利，依合約所負之義務就是按產品支付權利金（「JV增補條款」第4 條第1 、2 項），而不問究竟使用幾個專利，但支付期限屆滿時，宋健民必須將全部有使用之專利移轉登記給中砂公司，當時已申請、嗣後始獲權之專利也包含在內，如此才能夠確保中砂公司鑽石碟產品之營運。宋健民既應將此等專利移轉登記予中砂公司，自不得再主張中砂公司應繼續支付權利金。系爭合作案相關合約亦未約定中砂公司於權利金支付期限屆滿後，仍須就該產品支付權利金，故宋健民之主張毫無所據。綜上可知，只要個別產品之權利金支付期限屆滿，中砂公司即取得「使用於該產品之全部系爭合作案專利」之完整權利，宋健民應將此等專利無條件移轉登記予中砂公司，亦即該產品所使用之系爭合作案專利應全數、完全歸屬於中砂公司，中砂公司自得繼續使用此等專利而無庸支付權利金。是以，依據前開合約約定，中砂公司於權利金支付期限屆滿後無償使用相關專利，自屬有法律上原因，故宋健民主張依不當得利之規定請求中砂公司支付權利金云云，並無理由。

㈡宋健民就DG產品相關專利（即附表三編號1 、2 、6 ），不得依「JV增補條款」第4 條第1 、2 、4 項、「備忘錄㈢」第9 條請求權利金，亦不得依民法第179 條請求不當得利：

1.宋健民於本院104 年度民暫抗字第3 號103 年10月27日調查

程序時，已自認：「備忘錄㈢第八條，DG產品相關的範圍主要還是在91年JV修訂版第六條四個專利為主（不限此四項專利）的那些專利支撐的產品」（原審被證15第6 頁宋健民代理人第三段說明），故宋健民顯係主張「DG CMP DISK 」產品有使用「原始4 項專利」。因此，縱依「第3 案」二審判決之上開契約解釋（中砂公司仍爭執），宋健民自認有使用「原始4 項專利」之「DG CMP DISK 」產品亦顯屬「第6 條所稱產品」，其權利金支付期限至102 年12月31日已屆滿。

2.宋健民原審108 年9 月16日準備書㈣狀第6 頁已自承：起訴狀附表三編號1 、2 、6 均係在系爭合作案期間內核准之專利，宋健民於原審108 年8 月12日準備程序亦自承：上開專利均為中砂公司付費申請，故宋健民不得主張中砂公司就該等專利尚未支付權利金。

3.中砂公司就「DG CMP DISK 」產品既已按「銷售額7%」支付權利金至102 年12月31日（原審被證8 ），此亦為宋健民於108 年8 月12日準備程序所自認，而系爭合作案相關合約並未約定中砂公司於該日後仍須就該產品支付權利金，故中砂公司並無繼續支付權利金之契約義務，亦無不當得利之可言。

㈢宋健民依「JV增補條款」第4 條第3 項約定請求中砂公司提出原審原證9 所示ODD 產品103 年全年度之權利金計算明細及銷售相關報表並無理由：

1.權利金明細部分：

中砂公司並無提出系爭明細之義務，宋健民之主張無非係以「JV增補條款」第4 條第3 項為據，惟其合約解釋顯已違反「JV增補條款」之相關約定。依「JV增補條款」第1 條「JV

期限」之約定：「除雙方另行協商提前終止或延長外，本JV至102 年10月28日到期，因此與本JV有關雙方所約定之權利義務，均止於該日。然於本JV到期前依本JV所發展之產品或技術，甲方（按：即中砂公司）對乙方（按：即宋健民）仍有權利金支付之義務者，到期日受個別產品之約定，不受JV到期日限制。」（原審被證1-3 ）。準此，「JV增補條款」第4 條第3 項之約定：「甲方必須定期提供JV產品權利金計算明細給乙方，乙方有權到甲方現場稽核JV產品的製造及銷售過程。」，於102 年10月28日後即不再適用。雖中砂公司於該日後仍有支付ODD 產品權利金之義務，然「JV增補條款」第1 條後段明訂「不受JV到期日限制」之部分，僅及於「權利金支付義務之到期日」，「JV增補條款」第4 條第3 項所約定者既非權利金支付義務，當然不在「JV增補條款」第1 條後段所涵蓋之範圍內。綜上，原判決以「JV增補條款」第4 條第3 項為據，認定中砂公司應提出系爭明細云云，自有未合，宋健民之請求無理由。

2.銷售相關報表部分：

⑴如前所述，「JV增補條款」第4 條第3 項於102 年10月28日後即不再適用。基於中砂公司營業秘密之保護，亦應認宋健民於系爭合作案屆期終止後，即不得行使前述之稽核權。蓋中砂公司之鑽石碟產品全數係由不屬系爭合作案之「鑽石事業部」所製造，該鑽石碟產線內有中砂公司關於鑽石碟製程及產線之諸多營業秘密，中砂公司因而實施嚴格之門禁管制，而ODD 產品僅佔鑽石碟產品總銷售量之極小部分（原審被證8 ）。尤以宋健民過去已有多次洩漏其所任職公司（包括中砂公司）營業秘密之不法行為，更不

應容任宋健民藉由主張ODD 產品為數不多之權利金，遂其刺探中砂公司營業秘密之不法目的（原審被證16至18-2）。另綜觀「JV增補條款」第4 條第3 項之約定全文：「甲方必須定期提供JV產品權利金計算明細給乙方，乙方有權到甲方現場稽核JV產品的製造及銷售過程。」，並未約定中砂公司應提出產品銷售報表等相關資料予宋健民，故宋健民之合約解釋顯已逾越文義範圍而無可採。

⑵「JV增補條款」第4 條第3 項所稱之「到甲方現場稽核JV產品的製造及銷售過程」，依其文義，係著重於「到現場」見聞其實際發生之「過程」，此與全年度銷售報表為產品製造與銷售後之統計資料而非發生在現場之過程，顯屬二事。再對照「JV增補條款」第5 條第2 項後段之約定：「宋博士對該類產品的技術指導有完全的管理權，並得監督其成本之發生。」亦可知，前述現場稽核之目的在於技術指導及管控成本，並非如宋健民所稱以核實權利金數額為目的。亦即，「JV增補條款」第4 條第3 項之前、後段是相互獨立、互不相涉之兩件事，然因兩造均非法律專業（中砂公司係由當時之財務長代表協商合約內容），宋健民堅持不讓律師參與合約之擬定，才會把這兩件事放在同一條項之前、後段。類似情形在「JV增補條款」出現數次，例如：第3 條第3 項前、後段分別規範中砂公司有使用及未使用之智慧財產權；第4 條第2 、4 項前、後段分別規範「第6 條所稱產品」及「其他產品」之權利金計算方式與支付期限；第5 條第2 項前、後段分別規範中砂公司對生產製造之裁量權及宋健民之技術指導與成本監督。

⑶如前所述，「JV增補條款」第4 條第3 項於102 年10月28

日後即不再適用，故縱認中砂公司有此附隨義務（中砂公司仍否認），宋健民仍不得請求中砂公司提出103 年度之銷售報表。況附隨義務本不得直接訴請履行，而僅得於違反時請求損害賠償。

三、原審判決為一部勝訴，一部敗訴之判決，兩造就對其不利部分各自提起上訴，宋健民上訴聲明：㈠原判決不利於宋健民之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，中砂公司應提出103 年1 月1 日起，迄103 年12月31日止，如原證9 所指稱SDG 、DG產品權利金計算明細，以及103 年度銷售相關報表資料，為應給付宋健民權利金及不當得利之計算，並供宋健民稽核。㈢第一、二審訴訟費用由中砂公司負擔。㈣宋健民願提供現金供擔保，請准予宣告假執行。中砂公司則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由宋健民負擔。㈢如受不利判決，中砂公司願供擔保請准宣告免為假執行。另中砂公司上訴聲明：㈠原判決不利中砂公司部分廢棄。㈡上開廢棄部分，宋健民原審之訴駁回。㈢一、二審訴訟費用由宋健民負擔。宋健民答辯聲明：㈠中砂公司之上訴駁回。㈡第一、二審訴訟費用由中砂公司負擔。

四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項（見原審卷㈡第295 頁至第297 頁、本院卷第242 至244 頁）：

1.兩造於85年10月28日簽訂「Joint Venture Agreement 」（即JV合約，原證1 、被證1-1 ），合作開發、生產及銷售鑽石產品（即系爭合作案）；復於91年8 月21日簽署「Joint

Venture Agreement 」（即中文版JV合約，原證2 、被證1-2）；繼於97年10月15日簽署「JV增補條款」（即JV增補條款，原證3 、被證1-3 ）；續於99年1 月7 日簽署「備忘錄」（即備忘錄㈠，原證4 、被證1-4 ）；又於99年5 月1 日簽署「備忘錄㈡」（即備忘錄㈡，原證5 、被證1-5 ）；繼於100 年1 月21日簽署「備忘錄㈢」（即備忘錄㈢，原證6 、被證1-6 ）。系爭合作案已於102 年10月28日屆期終止，雙方合作關係為17年。

2.中砂公司對宋健民提起下列4 件訴訟，請求確認中砂公司之權利、命宋健民依約移轉登記並賠償中砂公司之損害等：

⑴第1 案：本院102 年度民專訴字第104 號（被證9 ）、105 年度民專上字第38號（被證10）。

⑵第2 案：本院102 年度民專訴字第112 號、106 年度民專上字第9 號。

⑶第3 案：本院103 年度民專訴字第96號（被證11）、105 年度民專上字第17號（原證11）。

⑷第4 案：本院103 年度民專訴字第95號（原證12）、106 年度民專上字第46號（原證15）。

3.宋健民另對中砂公司提起2 件給付權利金之訴，分別請求101 年下半年之權利金（本院108 年度民專上字第6 號，即權利金第1 案）、102 年之權利金（108 年度民專上字第8 號，即權利金第2 案）。中砂公司於權利金第1 案、權利金第2 案中，均以「第1 案」及「第2 案」中對宋健民之損害賠償請求權依法主張抵銷。

4.中砂公司於88年8 月11日公開發行、93年4 月15日上櫃 、94年1 月31日上市。

5.中砂公司已經於其DG產品使用起訴狀附表三編號1 、2 、6 專利。

㈡本件爭點：（見本院卷第244至246頁）

1.宋健民就SDG 產品之相關專利（即附表二編號1 、2 ），可否依民法第179 條請求不當得利？

2.宋健民就DG產品之相關專利（即附表三編號1 、2 、 6 ），可否依JV增補條款第4 條第1 、2 、4 項、「備忘錄㈢」第9 條請求權利金？或依民法第179 條請求不當得利？

3.宋健民依「JV增補條款」第4 條第3 項約定請求中砂公司提出原審原證9 所示ODD 產品103 年全年度之權利金計算明細及銷售相關報表有無理由?

五、得心證之理由：

㈠按民法第98條規定，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。且解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院96年度台上字第2631號、100 年度台上字第1837、1950號判決意旨參照）。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院96年度台上字第286 號、99年度台上字第2395號判決意旨參照）。另解釋意思表示端在探求表意人

為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。且意思表示解釋之客體，為依表示行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思（最高法院100 年度台上字第1353號判決意旨參照）。

㈡SDG、DG產品部分：

1.兩造於85年10月28日簽訂JV合約、91年8 月21日簽訂中文版JV合約、97年10月15日簽訂JV增補條款、99年1 月7 日簽訂備忘錄、99年5 月1 日簽訂備忘錄㈡、100 年1 月21日簽訂備忘錄㈢，此為兩造所不爭執。經查：

⑴85年10月28日之JV合約開宗明義即揭明宋健民貢獻系爭合作案「所有技術」，中砂公司提供所有資源支持系爭合作案，以製造鑽石工具，該合約第2 條約定系爭合作案之權利2/3 歸中砂公司享有，1/3 歸宋健民；第4 、5 條約定兩造在合作過程宋健民就其技術要準備申請專利，如申請專利獲准，宋健民取得專利權，但中砂公司得使用該專利權不須支付權利金。宋健民就系爭合作案可取得執行該合作案「全部營收」7%之回饋，每半年付款一次，有JV合約在卷可考（原審卷㈠第59頁、第60頁、第241 、第242 頁），是依兩造JV合約之約定，中砂公司須提供系爭合作案所需全部資源，宋健民則提供系爭合作案「所有技術」並準備申請專利，如專利獲准，宋健民取得專利權，並可獲得執行系爭合作案「全部營收」7%計算之報酬，但中砂公司得使用該專利權，並不須支付權利金，故依JV合約宋健民取得報酬並非以其「各別」提供之技術內容分別計算，而係以執行系爭合作案「全部營收」之7%核計報酬。

⑵91年8 月21日中文版JV合約，揭明兩造簽約合作生產及銷

售鑽石產品，中砂公司願提供技術以外必要資源支持系爭合作案，宋健民願意提供系爭合作案「需要的技術」；第2 條約定系爭合作案所成立的子公司，設立資本額的2/3由中砂公司出資，另1/3 則由宋健民以技術價值作為出資；第3 條約定系爭合作案將生產宋健民建議並經中砂公司同意開發製造之產品。第4 條約定宋健民會在系爭合作案準備特定專利之申請，如所申請之專利獲准，宋健民取專利權，但中砂公司得使用該專利而免付使用之權利金；第5 條則約定系爭合作案亦可在中砂公司內設立獨立之營運單位執行，此時中砂公司須支付宋健民「每年度營業收入淨額」之7%作為使用宋健民專利之報酬，並每隔半年結算營收淨額及付款。是依中文版JV合約內容，兩造是合作關係，由宋健民提供系爭合作案「需要的技術」生產宋健民所建議並經中砂公司同意開發製造之產品，宋健民並要準備特定專利之申請，經獲准專利後由宋健民取得專利權，中砂公司使用該專利權不須支付權利金，宋健民取得「每年度營業收入淨額」之7%作為報酬，故依中文版JV合約宋健民並非以其「各別」提供之專利分別計算報酬，而係以執行系爭合作案「每年度營業收入淨額」之7%核計報酬。

⑶依JV合約第6 條約定，系爭合作案滿10年時，中砂公司有權購買宋健民之權利，且同意買賣價格為營收總額的1/3，倘中砂公司未選擇購買，則應依第5 條約定計付權利金；中文版JV合約第7 條第2 項亦有相同之約定。而系爭合作案滿10年後，中砂公司並未選擇購買宋健民之權利，兩造遂於97年10月15日簽訂JV增補條款，延續前開JV合約及中文版JV合約，作為執行之依據，有JV增補條款在卷可稽

（原審卷㈠第245 頁、第246 頁）。經查：

①依JV增補條款第1 條約定「JV期限」，原則上系爭合作案之權利義務至102 年10月28日到期，但在系爭合作案到期前依本JV所發展之產品或技術，中砂公司對宋健民仍有權利金支付之義務者，到期日受「個別產品」之約定，不受JV到期日限制。易言之，在JV到期日前（即102 年10月28日前）依系爭合作案所發展之產品或技術，中砂公司對宋健民仍須按「個別產品」所約定之到期日支付權利金。

②JV增補條款第2 條定義JV產品或技術是指依兩造JV約定，由宋健民所有之專屬技術，經中砂公司同意及提供所需資源共同研發之產品或技術。

③JV增補條款第4 條則約定宋健民之報酬，該條第1 項約定中砂公司使用宋健民專屬技術以支付權利金方式作為報酬，該條第2 項針對第2 條定義之JV產品，除中文版JV合約第6 條所稱「產品」須付銷售額7%之報酬外，中砂公司按各「產品」毛利率之情形，以銷貨淨額依表訂4%～8%不等比率（原審卷㈠第246 頁）於每年結算後支付宋健民權利金，是由本條項之約定可知中砂公司支付報酬分為「中文版JV合約第6 條所稱產品」按「銷售額7%」計算權利金支付予宋健民，而「『中文版JV合約第6 條所稱產品』以外之產品」，則按銷貨淨額依表訂比率支付宋健民權利金，可知均是以「產品」作為計算權利金方式之分類。

④JV增補條款第4 條第4 項約定在JV存續期間雙方所發展並導入之商業化量產「產品」，自各「產品」每月銷貨額達新臺幣（下同）100 萬元之該月起算，中砂公司對宋健民支付權利金之期限為15年，但不得逾專利權有效期間。惟

「中文版JV合約第6 條所稱產品」，中砂公司對宋健民之權利金支付期限至102 年12月31日止，是本條項規範中砂公司支付權利金之期限，有關「中文版JV合約第6 條所稱產品」支付至102 年12月31日止，而「『中文版JV合約第6 條所稱產品』以外之產品」則自各該「產品」每月銷貨額達100 萬元之該月起算15年，但不得逾專利權有效期間，亦是以「產品」作為計算權利金「期限」之類別。

⑤承上，JV增補條款約定，宋健民提供「所有之專屬技術」，經中砂公司同意及提供所需資源共同研發之產品，其中「中文版JV合約第6 條所稱產品」中砂公司須按「銷售額7%」計算權利金予宋健民，期限至102 年12月31日止；而「『中文版JV合約第6 條所稱產品』以外之產品」，則自各該「產品」每月銷貨額達100 萬元之該月起算15年，按銷貨淨額依表訂比率支付宋健民權利金，均是以產品類別作為核計權利金之金額及期限之依據，並非以各別專利權作為計算權利金之依據。

⑷宋健民主張依其對於「權利金之對價」與「權利金之計算方式」之認知，本件應按「個別專利」計算權利金云云，惟查，系爭合作案之權利金固為使用系爭合作案專利之對價，然權利金之計算方式係按「個別產品」之銷售額計算，不問該產品究竟涉及幾件專利，茲論述如下：

①「JV增補條款」第3 條第1 項約定：「依本JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為乙方（即宋健民，下同）名義，甲方（即中砂公司，下同）擁有優先使用權。」、第4 條第1 項約定：「甲方對使用乙方專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。」，專利法第7 條第3 項亦規

定：「一方出資聘請他人從事研究開發者，…但出資人得實施其發明、新型或設計。」。準此，中砂公司就系爭合作案之全部專利均有實施權，而以支付權利金為實施專利之對價。

②宋健民執專利法第58條第1 項之規定，主張中砂公司就「個別專利」之使用須經宋健民一一授權云云，惟此顯然有違前揭「JV增補條款」第3 條第1 項及專利法第7 條第3 項但書之規定，而無可採。遑論專利法第58條第1 項根本不涉及權利金之計算，自不得據以主張「權利金應按個別專利計算」。

③於系爭合作案，「JV增補條款」第4 條第2 項明訂按「產品銷售額」之一定比例計算權利金，而不問實際實施之專利有幾件，此亦符合業界慣例（詳參中砂公司109 年3 月27日答辯狀第16至18頁）。蓋就權利金之計算方式，係由雙方自由約定，不必然繫於所實施之專利件數，惟不論如何約定，此權利金均為實施此等專利之對價。是以，不得由「權利金為實施專利之對價」，推導出「權利金應按個別專利計算」，且雙方約定按產品支付權利金者，亦不可能有「已支付權利金之產品尚有部分專利未付權利金」之情形。

④況且，不論由系爭合作案之相關約定（詳參中砂公司109 年3 月27日答辯狀第13至15頁），或兩造實際履約情形（詳參中砂公司109 年3 月27日答辯狀第8 至9 頁），均可證系爭合作案之權利金係按「個別產品」之銷售額計算，不問該產品究竟涉及幾件專利，故宋健民與此相反之主張顯無可採。

⑸「JV增補條款」第4 條第2 項前段、第4 項後段所稱之「91年修訂JV內第6 條所稱產品」（即「中文版JV合約第6 條所稱產品　」）之相關專利，不以「中文版JVA 」第6 條前段所載明專利號之4 項專利（下稱「原始4 項專利」）為限，而係包含SDG 、DG等產品在內：

①宋健民與此相反之主張，主要係以「第3 案」二審判決（即本院105 年民專上字第17號判決）之相關契約解釋為據。但查，該判決已經最高法院108 年台上字第399 號判決廢棄並發回本院（被上證1 ），由此益證宋健民及「第3 案」二審判決之相關契約解釋不可採。宋健民另援用「第4 案」二審判決（即本院106 年民專上字第46號判決）支持其契約解釋，惟查，該判決與「第3 案」二審判決之承審法官相同，其判決理由之相關契約解釋亦係完全相同，「第3 案」二審判決之相關契約解釋既經最高法院廢棄而不可採，則「第4 案」二審判決之相關契約解釋自亦屬不可採。

②系爭合作案期間長達17年，所涵蓋之專利將因專利之陸續申請、取得及失效而不斷變化，故係一動態範圍。91年8月21日簽署之「中文版JVA 」第6 條前段，之所以僅載明4 項專利，係因此即為當時所使用之全部專利，然兩造均認知日後續將陸續取得更多專利，故於「中文版JVA 」第3 條載明：「宋先生會在Joint Venture 的執行中為他的技術準備特定專利之申請…」，並於第6 條後段約定：「如宋先生有新取得之專利權，則中砂可視需要依本約之精神另與宋先生簽訂其他Joint Venture Agreement 作為執行依據。」。上情有宋健民於95年6 月27日簽署之經營會

議記錄可證：「…於民國91年8 月作第一次修訂，…因當時較明確與宋博士技術相關之產品為DG製程之產品，故而在修訂時將所使用之專利權先行定義，然此舉並不以該產品範圍，而係為雙方仍本原合約之精神在未來合作的產品保留協議的彈性。」（原審被證7 第3 點）。

③「中文版JVA 」第6 條後段所稱之「另與宋先生簽訂其他Joint Venture Agreement 作為執行依據」，即為97年10月15日簽署之「JV增補條款」之全部內容，而非如宋健民所稱僅「JV增補條款」第4 條第4 項前段云云。蓋因當時已取得之專利已高達數百件，兩造乃於「JV增補條款」第2 條定義其範圍，而不再一一列於合約，並將系爭合作案之全部專利區分為「有使用」及「未使用」兩大類，於第3 、4 條約定專利之歸屬、權利金之計算等。

④由上開歷程亦可得知：「第6 條所稱產品」之相關專利，不可能僅限於「原始4 項專利」：

於「中文版JVA 」簽訂後至「JV增補條款」簽訂前之6 年期間，系爭合作案所生專利件數暴增至數百件。至93年底時，經宋健民同意而登記於中砂公司名下之系爭合作案專利即有14件（原審被證19，頁碼第37頁），則登記於宋健民自己名下者必定更多。其中經中砂公司使用於產品者，中砂公司均依「中文版JVA 」第5 條之約定（蓋當時「JV增補條款」尚未簽訂），支付營收淨額即銷售額7 %之權利金（原審被證19，頁碼第36頁）。宋健民雖主張：「第6 條所稱產品」之相關專利僅限於「原始4 項專利」云云，惟依上揭「中文版JVA 」第5 條約定之真意，不在於使用專利的數量，而是中砂公司使用專利的對價就是銷售額

的7 %，則中砂公司於該段期間內，使用新取得之專利於產品上亦已支付權利金。再參以宋健民於95年6 月27日簽署之經營會議記錄記載：「…宋博士同意中砂目前皆依照Joint Venture Agreement 之內容執行無誤，並無違反合約之約定。」（原審被證7 第2 點），足證前述權利金之支付並非無法律上原因，而係依「中文版JVA 」之約定（蓋當時「JV增補條款」尚未簽訂）履行。亦即，中砂公司所支付之7 %權利金，並非僅為使用「原始4 項專利」之對價，而係包含所有經使用於產品上之系爭合作案專利在內。兩造在此背景下持續履約數年後，所簽訂之「JV增補條款」，於第4 條第2 項前段記載「除民國91年修訂JV內第6 條所稱產品仍需付銷售額的7%外」，顯然並無變更兩造過去履約模式之意思。亦即，「JV增補條款」之簽訂，並未改變前述之「中砂公司所支付之7 %權利金，並非僅為使用『原始4 項專利』之對價，而係包含所有經使用於產品上之系爭合作案專利在內」。系爭之SDG 、DG等產品，均為中砂公司支付銷售額7 %權利金之產品，為兩造所不爭，亦有歷年權利金支付收據可證（原審被證8 ），自足證此等產品均為「JV增補條款」第4 條第2 項前段及第4 條第4 項後段所稱之「第6 條所稱產品」。

⑹宋健民擬與第三者（包括中國鄭州台鑽科技、南通晶鑽、江蘇鑫鑽、深圳嵩洋微電子等公司）採用兩造系爭合作案之 JV成果，兩造因而簽訂備忘錄及備忘錄㈡；嗣因系爭合作案將於102 年10月28日屆滿，為清算兩造共同同意之專利權而復簽訂備忘錄㈢，該備忘錄㈢第9 條約定JV應支付權利金「產品」的認定，僅限於中砂公司依JV專利權所

生產的「產品」。凡中砂公司使用JV專利權製造之「產品」，應依JV增補條款之約定支付宋健民權利金，可知中砂公司依JV專利權所生產的「產品」，應依JV增補條款之約定給付權利金，而JV增補條款是以「產品」作為計算權利金期限之類別，俱如前述，是備忘錄㈢亦是以「產品」作為中砂公司給付宋健民權利金計算之依據。

⑺承前，JV合約宋健民係以執行系爭合作案「全部營收」之7%作為報酬，迄至中文版JV合約宋健民則係以執行系爭合作案「每年度營業收入淨額」之7%核計報酬；之後兩造為延續JV合約及中文版JV合約而簽訂之JV增補條款及備忘錄㈢則按「中文版JV合約第6 條所稱產品」按「銷售額7%」，「『中文版JV合約第6 條所稱產品』以外之產品」，則依表訂比率分別支付權利金予宋健民，是綜觀兩造執行系爭合作案自始至終均未曾以個別之專利權作為計算權利金之基礎，而是由系爭合作案之全部營收或每年度營業收入淨額固定比率計算報酬，或是依是否為「中文版JV合約第6 條所稱產品」而決定不同之權利金計算基礎。是宋健民主張應依個別專利權計算報酬云云，並無所據，尚不可採。

2.承前所述，依JV增補條款及備忘錄㈢，中砂公司應給付宋健民之權利金，其屬「中文版JV合約第6 條所稱產品」按「銷售額7%」計算權利金，「『中文版JV合約第6 條所稱產品』以外之產品」，則依表訂比率分別支付權利金予宋健民，惟兩造就SDG 、DG產品是否為「中文版JV合約第6 條所稱產品」，宋健民主張限於使用附表四所示該第6 條所載之本國發明第115958號「具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製

造方法」、第125249號「以滲透法硬焊之鑽石研磨工具」，及宋健民在美國取得之第US0000000 號及第US0000000B1 號（下稱「原始四項專利」）與相對應專利之產品，中砂公司則稱不限該等產品，包括使用全部系爭合作案專利，包含「申請中尚未獲權之專利」之產品。是SDG 、DG產品是否是「中文版JV合約第6 條所稱產品」攸關宋健民得否就該等產品請求權利金，爰有辨明之必要，經查：

⑴中文版JV合約開宗明義即敘明宋健民願提供系爭合作案「需要的技術」，第4 條亦約明宋健民在系爭合作案為其提供的技術準備申請特定專利，第6 條約定系爭合作案使用宋健民所有之專利包括原始四項專利，如宋健民有新取得之專利權，則中砂公司視其需要依合約之精神與宋健民訂其他之JV合約作為執行之依據。承上各條約定，宋健民同意中砂公司使用其「所有專利」，包括宋健民當時已取得之「原始四項專利」，並已預見隨著系爭合作案進行，宋健民將陸續申請相關的專利權，約定屆時兩造再訂立其他之JV合約以決定「執行專利權」之依據。

⑵承前中文版JV合約所述，宋健民為系爭合作案同意中砂公司使用其已取得之「原始四項專利」，及系爭合作案所需要之已申請或未申請專利之技術；又查，JV增補條款第2 條明確定義JV產品是指依兩造JV約定，因宋健民所有之專屬技術，經中砂公司同意及提供所需資源共同研發之「產品」，易言之，JV增補條款第2 條所稱JV產品須為使用宋健民「所有之專屬技術」，經中砂公司同意及提供所需資源共同研發之產品，而JV增補條款是延續自JV合約及中文版JV合約，則沿革自中文版JV合約之意旨，宋健民「所有

之專屬技術」係指宋健民取得之「原始四項專利」，及系爭合作案所需要之已申請或未申請專利之技術，故JV增補條款第2 條所約定系爭合作案之「產品」，包括使用「原始四項專利」及系爭合作案所需要之已申請或未申請專利之技術，經中砂公司同意及提供所需資源共同研發之產品。

⑶兩造從JV合約、中文版JV合約、JV增補條款、備忘錄㈢均未曾約定以各別專利權計算宋健民之報酬或權利金，而JV增補條款、備忘錄㈢則均以是否為中文版JV合約第6 條所稱之「產品」而決定不同之權利金計算方式，已見前述；再依98年至102 年宋健民之權利金收據，其權利金之計算有載明「產品類別」，其中「CDD CMP DISK」、「DG產品」、「SDG 產品」、「SPDDISK 」、「DG石材」等產品均是依銷售淨額7%計算權利金；而「ODD CMP DISK」於98年度首次記載「銷售淨額逾100 萬4%」，之後各次記載「毛利80% 以上，銷售淨額8%、毛利50% （含）～80% ，銷售淨額7%，毛利40% ～50% ，銷售淨額6%、毛利30% ～40% ，銷售淨額5%、毛利30% 以下，銷售淨額4%」，有宋健民之權利金收據附卷可稽（原審卷㈠第283 頁至第292 頁），可知中砂公司實際支付宋健民權利金之方式，核與JV增補條款第4 條第2 項所約定中砂公司所製造第2 條定義之JV產品，除中文版JV合約第6 條所稱「產品」須付銷售額7%之報酬外，中砂公司按各「產品」毛利率之情形，以銷貨淨額依表訂比率　即毛利率範圍80% （含）以上，支付8%；50 %（含）～80% ，支付7%；40% （含）～50% ，支付6%；30% （含）～40% ，支付5%；30% 以下，支付4%∨

支付宋健民權利金之內容相符，是中砂公司歷來既將SDG產品、DG產品與ODD 產品分別列為不同類別產品，並分別依JV增補條款所約定「銷售額7%」及按表訂比率二種不同類別之比率計算權利金支付予宋健民，由此客觀情形可知兩造顯對SDG 產品、DG產品係屬「中文版JV合約第6 條所稱產品」，而認ODD 產品係屬「『中文版JV合約第6 條所稱產品』以外之產品」，並無爭議，且合於JV增補條款第4 條第2 項約定內容。

⑷宋健民雖稱SDG 、DG產品使用附表二編號1 、2 及附表三編號1 、2 、6 之專利係在JV增補條款約定之到期日102年10月28日之後才取得專利，中砂公司使用該部分之專利，即使用不同之專利，即是不同產品云云。經查，JV增補條款第2 條系爭合作案之「產品」，包括使用原始四項專利及系爭合作案所需要之已申請或未申請專利之技術之產品，早已預見隨著系爭合作案進行會有新的專利技術，誠如前述；而中文版JV合約第6 條載明中砂公司得使用宋健民「所有專利」，其中包括「原始四項專利」，且兩造不爭執SDG 、DG產品已商業化量產，有使用「原始四項專利」及附表二編號1 、2 及附表三編號1 、2 、6 之專利，中砂公司並自98年起即就SDG 、DG產品支付宋健民權利金，而附表二編號1 、2 及附表三編號1 、2 、6 之專利是在JV增補條款約定之到期日102 年10月28日之「前」即已提出申請之專利（如附表二、三所載），是SDG 、DG產品有使用「原始四項專利」及系爭合作案所需要附表二編號1 、2 及附表三編號1 、2 、6 之「已申請專利」之技術，而該等技術均是源自JV合約第4 條、中文版JV合約第4

條原告依約應提供技術及須準備申請專利之範圍，該等技術於JV增補條款到期日之後取得專利權並用於中砂公司同意生產且已使用「原始四項專利」之SDG 、DG產品，該等產品仍是JV增補條款第6 條所稱使用宋健民「所有專利」即包括「原始四項專利」之產品，從而SDG 、DG產品使用於合約到期前已申請並於合約到期日後取得之專利權，仍不改變SDG 、DG產品之本質，亦未逸脫JV合約第4 條、中文版JV合約第4 條及JV增補條款規範之宋健民提供之技術範圍，是以SDG 產品、DG產品係屬「中文版JV合約第6 條所稱產品」。

⑸綜上，中砂公司生產之SDG 、DG產品係屬「中文版JV合約第6 條所稱產品」。

3.依備忘錄㈢第9 條約定中砂公司使用JV專利製造之產品，應依JV增補條款之約定支付宋健民權利金；又JV增補條款第4 條第3 項約定中砂公司必須定期提供JV產品權利金計算明細給宋健民，宋健民有權利到中砂公司現場稽核JV產品的製造及銷售過程，惟同條第4 項約定「中文版JV合約第6 條所稱產品」，中砂公司權利金支付期限至102 年12月31日止，承前所述，中砂公司生產之SDG 、DG產品既係「中文版JV合約第6 條所稱產品」，逾102 年12月31日中砂公司即無依JV增補條款給付宋健民權利金之義務，中砂公司既無給付宋健民其所生產SD G、DG產品權利金之義務，即無依JV增補條款第4 條第3 項約定提供該等產品權利金計算明細給宋健民稽核之義務，宋健民請求中砂公司提供SDG 、DG產品自103 年1月1 日起至同年12月31日之權利金計算明細及相關銷售報表，即無理由，應予駁回。

㈢ODD產品部分：

1.依備忘錄㈢第8 條約定中砂公司使用之ODD 專利鑽石碟產品，中砂公司年營業額如達不到5,000 萬元，則宋健民對中砂公司之授權轉為非專屬授權，而宋健民對外授權ODD 鑽石碟所收取之對價，其三分之二屬中砂公司所有，如中砂公司支付ODD 鑽石碟產品權利金達15年時，該項專利將依照雙方JV約定，同備忘錄㈢第9 條約定凡中砂公司使用JV專利製造之產品，應依JV增補條款之約定支付宋健民權利金，有備忘錄㈢在卷可按（原審卷㈠第251 頁至第257 頁），足認中砂公司ODD 產品有使用宋健民授權之專利，自應依約支付權利金。

2.又查，ODD 產品係屬「『中文版JV合約第6 條所稱產品』以外之產品」，前已論述，中砂公司依前揭備忘錄㈢第9 條須依JV增補條款之約定支付權利金，而JV增補條款第4 條第2 項「『中文版JV合約第6 條所稱產品』以外之產品」，係以銷貨淨額依表訂比率　即毛利率範圍80% （含）以上，支付8%；50% （含）～80% ，支付7%；40% （含）～50% ，支付6%；30% （含）～40% ，支付5%；30% 以下，支付4%∨支付宋健民權利金，業如前述，復有宋健民收受中砂公司就ODD產品支付權利金之收據在卷可稽（原審卷㈠第283 頁至第292 頁），中砂公司就此亦未爭執。又依JV增補條款第4 條第4 項約定，在JV存續期間雙方所發展並導入商業化量產商品，自各產品每月銷貨額達100 萬元之該月起算，中砂公司支付宋健民權利金之期限為15年，但不得逾專利有效期間。中砂公司依此約定自98年6 月起逐月按前開約定支付ODD 產品之權利金予宋健民，有前開宋健民收受中砂公司就ODD 產品

支付權利金之收據可稽（原審卷㈠第283 頁至第292 頁），而自ODD 產品銷貨額達100 萬元之該98年6 月起算迄本件言詞辯論終結尚未逾中砂公司就ODD 產品應支付權利金之15年期限，是中砂公司就ODD 產品仍應依備忘錄㈡第9 條及JV增補條款第4 條第2 項之約定支付宋健民權利金。

3.再依JV增補條款第4 條第3 項約定，中砂公司必須提供JV產品權利金計算明細給宋健民，而中砂公司就ODD 產品既仍應支付宋健民權利金，則宋健民請求中砂公司提出ODD 產品103 年全年之權利金計算明細，即屬有據。宋健民請求中砂公司同時提出ODD 產品103 年全年銷售相關報表資料，惟中砂公司辯稱JV增補條款第4 條第3 項並未約定中砂公司須提出銷售相關資料云云。經查，JV增補條款第4 條第3 項雖約定中砂公司須提供JV產品權利金計算明細，惟其並未詳載計算明細之具體內容，而中砂公司提供權利金計算明細，如宋健民就其核算金額之正確性有疑義，為確定得請求權利金之正確性，實有待中砂公司提出相關ODD 產品之銷售資料以憑比對，是解釋JV增補條款第4 條第3 項之「權利金計算明細」實應涵括宋健民主張之銷售相關報表方符合前開約定意旨及合約目的，故宋健民請求中砂公司提供ODD 產品103 年全年之權利金計算明細及銷售相關報表資料，亦屬可採。

4.末查，中砂公司就ODD 產品，並未否認其有提出權利金計算明細及相關權利金之義務，惟主張其並無提供銷售報表等相關資料之義務云云。然查：

⑴JV增補條款第4 條第3 項既約定中砂公司必須定期提供JV產品權利金計算明細給宋健民，宋健民有權到中砂公司現場稽核JV產品的製造及銷售過程。依此條款，宋健民既然

有權到中砂公司現場稽核產品及銷售過程，即表示中砂公司願接受宋健民之稽核，願接受第一線產品銷售狀況的審核，而銷售報表只不過是產品銷售狀況的書面化或表格化，在規範上根本為相同的資訊。依當事人之真意，中砂公司提供銷售報告之義務實可解釋為包含在JV增補條款第4條第3 項約定之範圍內。

⑵按「按契約成立生效後，債務人除負有給付義務（包括主給付義務與從給付義務）外，尚有附隨義務。所謂附隨義務，乃為履行給付義務或保護當事人人身或財產上利益，於契約發展過程基於誠信原則而生之義務，包括協力義務以輔助實現債權人之給付利益。倘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。又解釋契約應通觀全文，參酌一切資料於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人之真意，不得拘泥字面，致失立約之真意（最高法院98年度台上字第78號判決意旨參照）。依JV增補條款第4 條第3 項約定：「甲方必須定期提供JV產品權利金計算明細給乙方，乙方有權到甲方現場稽核JV產品的製造及銷售過程」。亦可知中砂公司交付權利金計算明細之義務，必須使宋健民有稽核產品數量之機會，以確保權利金之金額正確。亦即中砂公司依誠信原則或契約的補充解釋（契約漏洞之填補）自負有提供年度銷售相關報表資料之附隨義務，以使宋健民了解中砂公司提供之金額正確無誤。職是，中砂公司上開所辯並無足採。

5.綜上，宋健民請求中砂公司提出ODD 產品103 年1 月1 日至同年12月31日止之權利金計算明細及銷售相關報表資料，為有理由，應予准許。

六、綜上所論，宋健民依兩造系爭合作案JV增補條款第4 條第3項之約定，請求中砂公司提出如原證9 所指稱ODD 產品（原審卷㈠第77頁）自103 年1 月1 日起至同年12月31日止之權利金計算明細及銷售相關報表供宋健民稽核，為有理由，逾此部分之請求為無理由，不應准許。本判決宋健民勝訴部分，其性質不宜假執行，宋健民此部分假執行之請求並無理由，應予駁回；又宋健民敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。職是，兩造各自就其敗訴部分提起上訴，指摘原判決不當，求予廢棄改判，均為無理由，應予駁回。

七、本件為判決之基礎已臻明確，暨兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為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，本件兩造上訴均無理由，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　　10　　月　　29　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

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　　11　　月　　9　　日

書記官　丘若瑤

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。