

最高法院民事判決

107年度台上字第1407號

上訴人 廣涵科技有限公司

法定代理人 葉南輝

訴訟代理人 林育竹律師

上訴人 光弘生醫科技股份有限公司（原名光弘科技股份有限公司）

法定代理人 郭惠卿

訴訟代理人 張元宵律師

複代理人 賴見強律師

上列當事人間請求返還資料等事件，兩造對於中華民國105年5月31日臺灣高等法院第二審判決（103年度上字第145號），各自提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回臺灣高等法院。

理 由

本件上訴人廣涵科技有限公司（下稱廣涵公司）主張：伊於民國98年4月8日與對造上訴人光弘生醫科技股份有限公司（原名光弘科技股份有限公司，下稱光弘公司）簽訂合作約定書（下稱系爭合約），雙方合作並共同進行「約定項目」之生產製造、行銷等。伊於98年8月10日依系爭合約第1條第2項第2款約定，將「硫酸鈣定時降解陶瓷技術」（下稱系爭技術）製程及配方移轉予光弘公司，由其擁有系爭技術所生產之CASEP（下稱系爭CASEP）品牌。而依系爭合約第1條第2項、第3條第4項約定，系爭技術為伊開發，伊有權決定系爭CASEP原料之行銷，且伊已向光弘公司確認系爭CASEP每公斤報價為新臺幣（下同）7000元（下稱系爭報價），光弘公司即應以之向訴外人國維聯合科技股份有限公司（下稱國維公司）報價。詎光弘公司遲至101年6月15日始以每公斤1萬元報價，超出系爭報價甚鉅，致國維公司未購買。又光弘公司向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請「牙科人工植體改良」（第M438247號）、「組合式手術刀」（第M438242號）專利（下稱光弘公司專利）；另由訴外人即光弘公司之執行長閻京如以個

人名義申請之「人工植牙鑽頭」（第M380794號），及「牙科人工植體」（第M365164號）等新型專利（下稱閻京如專利，合稱系爭專利），均屬系爭合約第1條第1項約定之「晶瓷」牙根系統或其相關器械（下稱系爭晶瓷牙根系統），依系爭合約第6條第1項、第2條第2項約定（以下合稱系爭約定），應由伊執行專利權申請，且不得與第三人以任何形式合作，詎光弘公司竟未將系爭專利交由伊申請專利，亦未將伊共同列名為申請人，擅與閻京如合作。光弘公司違反前述約定，且具可歸責事由，伊已於101年7月2日發函及以102年7月30日、8月22日民事準備書(三)、(四)暨調查證據聲請狀（下稱準備(三)、(四)狀）為終止系爭合約之意思表示，爰依系爭合約第6條第2項第5款及第7條第2項第1款、第2款約定，求為命光弘公司不得再使用系爭技術，亦不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為（以下合稱不得使用及為處分行為等）；暨給付1億元之懲罰性違約金之判決（未繫屬本院部分，不予論述）。

上訴人光弘公司則以：系爭CASEP未通過三批測試，無法量產，兩造對其價格有爭議，非由廣涵公司單方決定，伊未立即向國維公司報價，應屬合理，且系爭報價不敷成本，無由令伊吸收損失，況伊僅以口頭報價，於市場交易上不具拘束買賣當事人之效力，國維公司亦非僅因伊報價過高而未買受系爭CASEP。又系爭專利係伊支付對價後向閻京如取得，非屬系爭合約第6條第1項約定之範疇，閻京如亦非伊公司員工。另伊從未使用系爭CASEP及從事有關技術、量產販售等行為，廣涵公司請求禁止伊從事相關運用行為，自無可採。再廣涵公司並未以伊違反系爭約定終止系爭合約。縱認伊有違約，惟廣涵公司主張所受損害至多為營收5萬6000元之利潤或未獲有利潤，其請求1億元違約金，顯屬過高等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為廣涵公司上開部分敗訴之判決，改判命光弘公司不得使用及為處分行為等，暨給付300萬元，並駁回廣涵公司其餘上訴，無非以：系爭合約第1條第2項「約定項目」未來之行銷運作，雖由廣涵公司決定，但依系爭合約第4條約定，約定

01 項目之銷售價格應考量兩造所負責部分之成本，並依該成本為基
02 礎加以決定等情，且依兩造歷次往來之電子郵件（下稱電郵），
03 國維公司於101年5月16日寄予光弘公司電郵，及證人即國維公司
04 時任經理儲明非之證述及其於101年6月28日寄予廣涵公司之電郵
05 等，可知系爭CASEP之銷售價格，須經兩造商討議定後決定，非
06 廣涵公司所得單方決定。國維公司第一次以系爭報價向光弘公司
07 訂購少量樣品，欲再向光弘公司購買7至8公斤時，兩造對定價及
08 系爭CASEP因尚未通過三批試量產測試，是否得量產仍有爭議等
09 ，且國維公司係要求提供經三批試量產測試或相關試驗之證明，
10 非僅因光弘公司口頭報價系爭CASEP每公斤價格1萬元，而決定不
11 買，則光弘公司未立即向國維公司為系爭報價，及以1萬元為報
12 價，難認有違反系爭合約第3條第4項、第4條約定之歸責原因。
13 證人即斯時為系爭合約丙方見證人航偉科技股份有限公司總經理
14 朱天翎僅以本於其自身認知所為之證述，無從為有利廣涵公司之
15 認定。又系爭晶瓷牙根系統為系爭合約第1條第1項之約定項目，
16 光弘公司於100年11月2日、101年1月19日向智慧局申請光弘公司
17 專利；閻京如任職於光弘公司期間亦於98年4月15日、12月16日
18 向智慧局申請閻京如專利，均係在系爭合約簽訂後，而廣涵公司
19 於簽訂系爭合約前之98年3月12日詢問系爭晶瓷牙根系統之資料
20 時，光弘公司以其SBIR計畫申請書回覆廣涵公司，堪認兩造係以
21 光弘公司SBIR計畫申請書所欲研發完成之「精密陶瓷人工牙根製
22 造技術」與其衍生產品含相關手術器械等，為系爭晶瓷牙根系統
23 項目範圍。又光弘公司及閻京如向智慧局申請之系爭專利，分別
24 為外科用之組合式手術刀、含有牙根及支台之牙科人工植體改良
25 、牙科使用之人工植體（以金屬或奈米精密陶瓷材運用射出成型
26 ）、供人工植牙機械連接使用之人工植牙鑽頭等，而所有人工牙
27 根系統都包含四項器械（即系爭專利），且可能有其各自專利，
28 足徵系爭專利屬光弘公司SBIR計畫申請書所欲研發完成之「精密
29 陶瓷人工牙根製造技術」與其衍生產品含相關手術器械等項目之
30 技術範疇。系爭約定記載：「1.1（即系爭晶瓷牙根系統）及1.2
31 .1項之技術若得申請著作權、專利權等權利時，應由乙方（指

廣涵公司)執行技術保護、專利申請等運作，該等權利均屬於本
約雙方，以共同列名為原則，…」、「雙方均同意，針對『約定
項目』不得再與其他第三人之任何形式合作，任何其他合作可能
性均應提交共同討論，並共同決定執行之方式」等語，約定項目
並無光弘公司所稱係雙方依系爭合約共同合作所取得者等用語或
意涵，且系爭合約由閻京如代表光弘公司與廣涵公司所簽訂，其
子即斯時光弘公司之法定代理人閻正炘均未參與，閻京如為系爭
合約之實際執行者，堪認閻京如專利為光弘公司所研發，僅以閻
京如名義申請專利。則光弘公司將系爭晶瓷牙根系統項目之技術
，以自己及閻京如名義申請系爭專利，未交由廣涵公司申請專利
，亦未將廣涵公司共同列名為申請人，自違反前揭約定。廣涵公
司業以準備(三)、(四)狀，以光弘公司有違反該等約定之情事，為終
止系爭合約之意思表示；光弘公司並以103年3月13日答辯狀予以
答辯，堪認光弘公司至遲於該日已收受上開準備狀，則廣涵公司
主張系爭合約業經其合法終止，尚非無憑。廣涵公司依系爭合約
第7條第2項第1款、第2款約定，請求光弘公司不得使用及為處分
行為等，暨賠償違約金，即屬有據。再系爭合約第7條第2項第1
款，明定為「懲罰性」違約金，而兩造合作事宜，關乎兩造各自
持有之相關技術應揭露予他方知悉、運用，並共同申請專利，著
重信賴關係，光弘公司違約行為，悖於系爭合約之締結目的及信
賴關係，違約情狀非不得謂為重大，並因而使廣涵公司受有揭露
系爭技術製程及配方之損害。惟廣涵公司並未因光弘公司違約而
喪失持有系爭技術，或不得再加以運用，廣涵公司謂違約金1億
元未過高云云，尚不足採。審酌廣涵公司因光弘公司違約所受之
損害，乃屬系爭技術資訊之揭露、光弘公司違約情事非輕、及廣
涵公司已終止系爭合約，光弘公司不得再使用系爭技術等，及兩
造之資本總額、合作時間、目前社會經濟狀況等一切情狀，認懲
罰性違約金1億元，尚屬過高，且有顯失公平之情事，應予酌減
為300萬元為適當。從而，廣涵公司請求光弘公司給付300萬元，
洵屬有據，應予准許，逾此部分之請求，不應准許等詞，為其判
斷之基礎。

01 惟查光弘公司於事實審陳稱：伊前於98年4月8日就正在申請「人
02 工牙根螺牙設計」專利，是否與系爭合約相關，需要在合約中註
03 明？詢問廣涵公司，廣涵公司法定代理人葉南輝於同日以電郵回
04 覆：「因為工作是持續進行，過去的就不提了」；葉南輝亦證述
05 ：「需要共同努力之後提出資料才能申請專利，因為是雙方共同
06 努力，所以應由雙方共有」，故系爭合約第1條第1項、或第2項
07 第1款約定之技術，依系爭合約第6條第1項約定，以雙方共同合
08 作開發者，始由廣涵公司為專利申請、共同列名等語，並舉葉南
09 輝證詞、98年4月8日電郵為證（見一審卷第286頁、第287頁、原
10 審卷(二)第31頁反面、卷(三)第149頁至第150頁、卷(四)第189頁），此
11 攸關係爭專利是否須兩造共同申請、列名之重要防禦方法，原審
12 逕置不論，逕以系爭合約前揭約定，並無共同合作所取得之用語
13 及意涵，而為不利於光弘公司之認定，自有可議。又系爭 CASEP
14 之價格須經兩造商討議定後始加以決定，且兩造對定價及系爭 CA
15 SEP 因尚未通過三批試量產測試，是否得量產仍有爭議，國維公
16 司要求提供經三批試量產測試或相關試驗之證明，非僅因光弘公
17 司口頭報價系爭 CASEP 每公斤價格1萬元，而決定不買，為原審所
18 認定。惟兩造既因系爭 CASEP 尚未通過三批試量產測試，是否得
19 量產仍有爭議，何以光弘公司嗣又向國維公司為每公斤1萬元報
20 價？證人即時任國維公司經理儲明非並證述：再加上系爭報價問
21 題，故伊公司最後決定不向光弘公司採購等語（見一審卷第371
22 頁正、反面），則光弘公司在未經廣涵公司同意前，擅自向國維
23 公司為每公斤1萬元報價，是否全未違反系爭合約第3條第4項、
24 第4條約定？原審逕以上揭理由，謂光弘公司無可歸責云云，亦
25 嫌率斷。再按法院於依民法第252條規定審酌違約金有無過高情
26 事而應否予以酌減時，須依一般客觀事實、社會經濟狀況、當事
27 人所受損害情形，及就債務人若能如期履行債務時，債權人所得
28 享受之一切利益為衡量之標準。原審認定系爭合約第7條第2項第
29 1款為懲罰性違約金約定，且廣涵公司受有系爭技術資訊揭露之
30 損害，惟未查明廣涵公司因而受有損害額為何；且原審認光弘公
31 司違約情節包括光弘公司以自己及閻京如名義申請系爭專利，而

01 未交由廣涵公司執行專利申請，亦未將其共同列名為申請人，並
02 認光弘公司違約情節重大等，竟未審酌廣涵公司是否因此而受有
03 損害及其損害額？及光弘公司如能依約履行債務時，廣涵公司受
04 有何利益？亦未說明酌減之依據，逕以前揭理由，酌減違約金為
05 300萬元，並嫌疏略。兩造上訴論旨，各自指摘原判決不利於己
06 部分為不當，求予廢棄，均為有理由。

07 據上論結，本件兩造之上訴均為有理由。依民事訴訟法第477條
08 第1項、第478條第2項，判決如主文。

09 中 華 民 國 108 年 5 月 23 日

10 最高法院民事第三庭

11 審判長法官 高 孟 焄

12 法官 袁 靜 文

13 法官 彭 昭 芬

14 法官 周 舒 雁

15 法官 蘇 芹 英

16 本件正本證明與原本無異

17 書 記 官

18 中 華 民 國 108 年 6 月 4 日