臺灣新北地方法院民事判決

107年度重訴字第119號

原　　告　同方半導體（香港）有限公司
法定代理人　崔明子
　　侯淮濱
訴訟代理人　李逸文律師
複代理人　王筱涵律師
被　　告　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　陳維鈞律師
　　陳錦隆律師

上列當事人間請求給付貨款事件，於中華民國108年2月26日言詞辯論終結，本院判決如下：

主　　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、當事人之主張：

一、原告方面：

聲明：被告應給付原告美金1,102,195.57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。明原告願供擔保以代釋明，請准宣告假執行。

其陳述及所提出之證據如下：

（一）程序事項：

1、原告與我國公司有同一之權利能力，故有當事人能力：

(1)按「外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力。」民國107年8月1日修正公布之公司法第4條第2項定有明文，此項規定已於同年11月1日施行。而公司法第4條之修法理由為：「一、……在國際化之趨勢下，國內外交流頻繁，依外國法設立之外國公司既於其本國取得法人格，我國對此一既存事實宜予尊重。且為強化國內外公司之交流可能性，配合實際貿易需要及國際立法潮流趨

勢，爰廢除外國公司認許制度，刪除原條文後段規定。……二、按民法總則施行法第十二條第一項規定『經認許之外國法人，於法令限制內，與同種類之我國法人有同一之權利能力。』本法廢除認許制度後，外國公司於我國究有如何之權利能力，宜予明定，爰參照上開規定，增訂第二項。」

(2)復按「有權利能力者，有當事人能力。」公司法第4條第2項及民事訴訟法第40條第1項定有明文。

(3)原告同方半導體（香港）有限公司（英文名稱為TONGFANG SEMICONDUCTOR (HONGKONG)CO.,LIMITED）係依《公司條例》（香港法例第32章）設立（參原證1）之外國公司，與我國公司有同一之權利能力，故有當事人能力。

2、退步言之，縱認原告應適用起訴時之規定，而不應適用民國107年8月1日修正公布、同年11月1日施行之公司法第4條，因原告為非法人團體並設有代表人，仍有當事人能力：

(1)按民事訴訟法第40條第3項規定：「非法人之團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力。」又未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，仍不失為非法人之團體，倘該非法人團體設有代表人或管理人者，依前開規定，自有當事人能力（最高法院50年台上字第1898號判例要旨參照）。又按香港公司條例第10部-第1分部-第2次分部-第461條本文規定：「任何以董事身分行事的人的作為，均屬有效」。

(2)原告同方半導體（香港）有限公司（英文名稱為TONGFANG SEMICONDUCTOR (HONGKONG)CO.,LIMITED）係依《公司條例》（香港法例第32章）設立（參原證1）而未經我國認許之外國法人。而原告之董事崔明子及侯淮濱（參原證2）依香港公司條例規定得以董事身分代表公司為一切行為，係屬原告之代表人。故揆諸上揭規定及最高法院判例之要旨，原告為非法人團體並設有代表人，有當事人能力。

（二）緣原告為被告之供應商，被告定期會向原告採買「圖形藍光晶粒」（以下稱原告產品）。而自西元（下同）2016年4月14日起至2016年9月18日止兩造間就原告產品之交易（參附表1），原告業依被告之指示送貨至被告公司所在地或揚州峻茂光電有限公司，並開立發票（參原證3-1至原證3-51），然被告竟收受該等買賣標的物後，未給付買賣價金共計美金1,102,195.57元予原告。雖原告業於2017年7月12日發函催告被告給付上開買賣價金（參原證4），惟被告迄今仍分毫未付。為此，原告爰依民法第367條規定：「買受人對於出賣人，有交付約定價金及受領標的物之義務。」起訴請求被告應給付原告美金1,102,195.57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。

（三）按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第277條定有明文，又同法第400條第2項對經裁判之抵銷數額，復明定有既判力，則主張抵銷之當事人就其主張抵銷之債權及數額確實存在之事實自負有舉證責任，此有最高法院88年度台上字第3398號民事判決意旨可參。被告主張其得以對原告之損害賠償債權與原告對其之貨款債權主張抵銷云云，惟，被告並未舉證證明其對原告有損害賠償債權之存在：

1、被告原主張：原告之晶片產品侵害Cree公司專利權云云，然因其始終均無法舉證證明之，遂變更主張原告依其出具被證1所示之保證函，應就因其未遵守產品未侵權之擔保與聲明所生或其相關之主張、訴訟……訴訟行為、費用、損失或損害（包括但不限於……律師費用）進行防禦、賠償，並使被告不受損失，故原告之擔保責任不以其LED晶片產品確實侵害他人專利為必要，只須任何人對被告主張被告產品內所使用之原告LED晶片產品有侵害該第三人專利權等智慧財產權，或因而對被告提起訴訟時，原告即應為被告進行防禦、賠償並使被告不受損失，不論原告產品

最後是否被判定侵害該第三人之專利權云云，顯見被告原本之主張係屬誣指，並不可取。

2、而被告後提出之新主張亦無理由，詳言之：

(1)原告出具之保證函（被證1）係表示：「我們擔保所製造及／或銷售予東貝之全部晶粒商品（下稱「產品」），在其設計、工程、製造或使用上，均未侵害或竊取任何智慧財產權，……。我們保障東貝及……，毋庸承擔任何因我們未遵守上開產品未侵權之聲明與擔保所生或相關之訴求、訴訟……」故當原告未遵守產品未侵權之聲明與擔保（即原告製造及／或銷售予被告之產品有侵害或竊取任何智慧財產權）時，原告始負擔保責任，換言之，原告負擔保責任之前提為原告產品侵害他人之智慧財產權，此參該保證函全文即明，原告並未聲明及擔保被告免受第三人「主張」侵權，實際上亦無為此項聲明及擔保之可能，蓋無論起訴者之主張有無理由，其均能對任何人提出訴訟或請求，被告曲解該保證函內容所為之主張誠不可取。既原告產品根本未侵害任何人之智慧財產權，原告自無庸負該保證函所述之擔保責任。

(2)原告亦否認被告因使用原告產品，而遭Cree公司以侵害專利權與不公平競爭為由在美國國際貿易委員會（下稱美國國貿會）提起控告(下稱該專利侵權訴訟)，被告並未舉證證明「其因使用原告產品，而遭Cree公司提起該專利侵權訴訟」：

①被告主張其LED燈泡因使用晶電公司及原告產品，而遭Cree公司提起該專利侵權訴訟，並提出被證8至被證10及被證15為證云云，惟：

⑴原告否認被證8、被證9及被證15之形式上真正，縱被告能證明被證8、被證9及被證15之形式上真正，亦僅能證明Cree公司曾「主張」被告使用原告產品而侵害其專利權，並不能證明被告遭Cree公司主張侵權之產品「事實上」係使用原告產品，更無法證明原告產品

有侵害Cree公司專利權之情形。

⑵被告主張被證9為美國國貿會所屬OUII就Cree公司對被告之專利侵權主張所提出之調查報告節本，原告提出之原證6、原證7及原證11亦屬OUII出具之文件，原告卻未附理由否認被證9之形式真正，而同時以同一機構就同一事件所出具之書證為證，應無可取云云。惟，原告均有列出原證6、原證7及原證11之資料出處及網址，然被告卻完全未提出被證9之資料出處及網址，原告實無從確認OUII是否確實有出具被證9所示之文件，縱有該份文件之存在，真實文件之內容是否與被證9相符亦待確認，故原告自當有理否認被證9之形式上真正。

⑶原告亦否認被證10之形式上真正，縱被告能證明被證10之形式上真正，然其實質上是否真正仍屬可疑，蓋被證10所示之表格為被告內部自行製作，被告未提出任何製作該表格之依據，故該表格所載是否與事實相符實屬可疑，誠不能作為被告遭Cree公司主張侵權之產品係使用原告所生產之產品之證據。雖被告復主張被證10為向被告法務主管報告之電子郵件，無變造可能云云，更屬無稽，蓋被告未提出其他任何證據證明被證10之形式上真正，徒以上開理由遽主張被證10具形式上真正，殊非可取。

②被告又主張其委託負責處理該專利侵權訴訟之胡亦台律師有以被證16之信函說明該專利侵權訴訟與原告產品間之關聯，足認被告確實因LED燈泡產品使用原告產品而遭Cree公司提起該專利侵權訴訟云云。惟原告否認被證16之形式上真正，縱被告能證明被證16之形式上真正，僅能證明Cree公司曾「主張」被告使用原告產品而侵害其專利權，並不能證明被告遭Cree公司主張侵權之產品「實際上」係使用原告產品，更無法證明原告產品有侵害Cree公司專利權之情形。

③雖被證3之被告函文所提及之晶片型號：P1132C、P1428C及T025L1為原告產品所使用之編號，惟不排除被告之其他供應商亦使用與此相同編號之可能，故被告仍應舉證證明其係因使用原告所生產之產品而遭Cree公司提起該專利侵權訴訟。

④至於被證6所示之美國Alston&Bird事務所函文僅係記載「同方晶片專利權(TongFang chip patents)」之文字，此函所稱之「TongFang chip」僅係依被告公司人員之描述而撰寫，亦無法證明被告因使用原告所生產之產品而遭Cree公司提起該專利侵權訴訟。

3、實則，原告產品並無侵害Cree公司專利權之情形，茲詳述該專利侵權訴訟之原委如下：

(1)Cree公司於104年1月12日在美國國貿會及威斯康辛州聯邦地方法院對Feit公司及其亞洲之供應商即被告提出控告，以遏止渠等侵害Cree公司取得專利權之技術，並揭發Feit公司宣稱其之產品符合「能源之星」規格之廣告，係屬錯誤且不實之廣告（參原證5）。嗣後，美國國貿會即於同年2月12日同意對Feit公司及被告展開調查。而調查之範圍包括Cree公司主張遭侵權之8項關於LED燈具之專利，及Feit公司宣稱其產品符合「能源之星」規格之錯誤且不實廣告（參原證6）。

(2)美國國貿會於105年8月1日發函表示：行政法官於2016年7月29日作出了初步認定。由於本件引進美國、進口銷售或進口後在美國銷售之發光二極體(LED)產品及其零件侵害美國專利第0000000號、美國專利第0000000號、美國專利第0000000號、美國專利第0000000號，故違反1930年修訂之《關稅法》第337條規定（美國法典第19編第1337節）。此外，由於上述之發光二極體(LED)產品及其零件並沒有達到「能源之星」標準及/或要求，卻於該等產品上標示「能源之星」之標誌，係屬錯誤且不實之廣告，故違反《拉納姆法》第43條第a項規定（美國法典第15編第1125

節第a目）（參原證7）。而Cree公司於翌日亦在其官方網站上發布相同內容之公告（參原證8）。另LED全球產業資訊平臺與研究機構－LEDinside之網站亦於同月3日發布相同之消息（參原證9）。

(3)最終，Cree公司於105年12月20日宣布：其在該專利侵權與不實廣告之訴訟中，與Feit公司達成保密的和解協議。該和解協議終結其與Feit公司及其亞洲供應商即被告間之美國國貿會第337-TA-947號調查案件（關於某些發光二極體(LED)產品及其零件），及與該案相關之威斯康辛州西區地方法院訴訟。該協議亦終結Feit公司在美國北卡羅萊納州中區地方法院對Cree公司提起之訴訟。於該協議中有約定到，就Cree公司在美國國貿會與威斯康辛州主張之專利權，Feit公司與Cree公司達成「依銷量繳付權利金(royalty-bearing)」之授權金協議，Feit公司將會依該授權金協議支付「授權發行費用(lic ense issue fee)」及「持續性授權金(ongoingroyalties)」，且Cree公司將會向Feit公司收取授權燈絲面板專利之權利金，而其餘協議內容保密（原證10）。而美國國貿會則於106年1月25日發函表示：其根據北卡羅萊納州達勒姆郡之Cree公司、加州皮科里韋拉之Feit公司及中國廈門之Feit公司提出之和解及授權金協議，決定允許Cree公司與Feit公司聯合提出之終止調查申請，本件全案停止調查（原證11）。

(4)由上揭資料完全未提及原告產品有侵害Cree公司專利權之情形，可知原告產品完全未侵害Cree公司專利權，然被告卻於107年4月26日「民事答辯狀」謊原告產品有侵害Cree公司專利權云云，誠不可採。

4、被告頻頻主張其通知原告該專利侵權訴訟後，原告未依保證函為被告進行防禦云云。惟由被證3及被證5可知，被告完全未向原告說明原告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，以證明原告產品

有侵害Cree公司專利權之情形，被告甚至空言原告產品約有80KK進入美國，原告實無從判斷是否應就該專利侵權訴訟負責，故無法為後續之回應。

（四）退步言之，縱認被告已舉證證明有得對原告主張抵銷之債權存在（僅假設語氣，原告否認之），被告亦未能證明抵銷之損害賠償數額即美金1,122,073.35元確實存在：

1、被告主張其委請美國律師處理原告產品是否侵害Cree公司專利權問題，共支出美金1,122,073.35元律師費云云，並提出被證6為據。惟原告否認被證6之形式上真正，縱被告能提出被證6之原本以證明其形式上之真正，被證6所示之信函僅係請款單，並不能證明被告於該專利侵權訴訟中，就處理與原告產品有關之部分已支付美金1,122,073.35元之律師費而受有損害。再者，原告亦爭執美金1,122,073.35元之律師費是否確實均為美國律師因處理原告產品是否侵害Cree公司專利權問題所生之費用。

2、雖被告復提出被證11及被證12，主張其委託Alston & Bird事務所處理該專利侵權訴訟，該事務所自104年9月30日起寄發之帳單內容即涵蓋該事務所因處理原告產品是否侵害Cree公司專利權等事宜所生之律師費與事務費用，合計4,523,316.03美元。此外，該事務所另委任Ian Ferguson為鑑定人，就Cree公司爭訟專利之無效性與不侵權等事項提供意見，此項費用為198,813.5美元。該等被告因處理原告產品是否侵害Cree公司專利權所支出之費用，應由原告負擔。因被告與Feit公司遭Cree公司請求之項目包括專利侵權與不公平競爭（廣告不實），為求公平，遂另請該事務所核算其處理原告生產之晶片是否侵權部分所生之費用金額為1,122,073.35美元（參被證6），故被告以此項金額對原告請求之貨款債權主張抵銷，合法正當云云。惟：

(1)原告否認被證11-1至被證11-9之形式上真正，縱被告能證明被證11-1至被證11-9之形式上真正，然Cree公司對被告

提起訴訟係主張其之廣告有錯誤且不實之情形，並有8項關於LED燈具之專利權遭侵害，絕大部分與原告無關，故被告以Alston & Bird事務所自104年9月30日起寄發之帳單費用因「涵蓋」處理原告產品是否侵害Cree公司專利權等所生之費用及鑑定人之費用為由，主張自104年9月30日起Alston & Bird事務所及鑑定人之「所有」費用均應由原告負擔云云，實屬無據，並非因處理原告產品是否侵權所生之費用，原告本無由負擔。然被告竟復冠冕堂皇地表示其「為求公平」乃另核算其處理原告生產之晶片是否侵權部分所生之費用金額為1,122,073.35美元云云，更顯無據，更遑論被告並未具體指出被證11-1至被證11-9何處與Alston & Bird事務所處理原告產品是否侵權有關，亦未說明如何自被證11-1至被證11-9所示之帳單計算出被證6函文所示之金額（原告仍否認被證6之形式上真正），故被告仍未舉證證明該事務所處理原告產品是否侵權部分所生之費用金額為1,122,073.35美元。

(2)原告亦否認被證12之形式上真正，縱被告能證明被證12之形式上真正，然被證12所示之單據之金額總和僅119,966.64美元，與被證6所載專家Ferguson之費用為198,813.5美元相差甚遠。甚者，被證12所示之單據完全未有「TongFang chip patents」等相關文字，由此可見被證12所示之單據並非Alston & Bird事務所委任Ian Ferguson為鑑定人處理與原告產品相關問題所生之費用，顯係被告臨訟拼湊證據，故被證12無法證明鑑定人Ian Ferguson處理與原告產品相關問題所生之費用如被證6所載係198,813.5美元。

3、被告提出被證14主張其因原告未依該保證函為被告提供防禦、賠償並使被告不受損害，致被告被迫自行委請Alston & Bird事務所協助處理該項訴訟，致受有至少1,122,073.35美元之損害云云。惟，被證14所示之匯出匯款申請書之金額總計為2,699,487.15美元，顯與被證6所示金額不符

，亦與被告提出被證11發票主張其因該專利侵權訴訟支出律師費4,523,316.03美元大相徑庭，被證14所示之每一紙匯出匯款申請書均與被證11所示之每一紙發票金額完全不同，顯見被證14並非被告因該專利侵權訴訟而給付予Alston & Bird事務所之律師費，被告實未因該專利侵權訴訟而給付律師費至少1,122,073.35美元予Alston & Bird事務所，被證14又係被告臨訟拼湊之證據，實不足憑採。

4、綜上，縱認被告已舉證證明有得對原告主張抵銷之債權存在（僅假設語氣，原告否認之），被告亦未能依最高法院88年度台上字第3398號民事判決之意旨證明抵銷之損害賠償數額即美金1,122,073.35元確實存在，故被告主張其對原告有損害賠償債權美金1,122,073.35元，能與原告對其之貨款債權美金1,102,195.57元主張抵銷云云，誠非可取。

（五）再退步言之，縱認被告已舉證證明有得對原告主張抵銷之債權存在，亦證明抵銷之損害賠償數額即美金1,122,073.35元確實存在（僅假設語氣，原告否認之），被告不得以民法第353條規定作為其對原告主張損害賠償之請求權基礎：

1、按民法第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。所謂不得主張任何權利，例如不得主張不動產所有權上之地役權、地上權、典權、抵押權，動產所有權上之質權、留置權等是，此有最高法院90年度台上字第2093號民事判決意旨可參。

2、惟，原告出售予被告之產品並無第三人主張所有權、質權或留置權，故被告主張原告有民法第349條所定之情形，其依同法第353條規定，對原告有美金1,122,073.35元之損害賠償債權云云，實與法不符而不可取。

3、雖被告復主張專利權人得依專利法第58條第1項至第3項規定得排除他人未經其同意之使用、販賣等行為，應屬民法

第349條所定「第三人就買賣之標的物對買受人主張權利（專利權）」之情形云云。惟最高法院90年度台上字第2093號民事判決已明確揭示：民法第349條規定所謂不得主張任何權利係指民法物權編所定之物權，故被告上開主張誠屬無稽，實不可採。況原告生產之晶片並無實施Cree公司專利權之情形，已如前述，由此益見被告之上開主張係屬無據，殊非可取。準此，被告並不能以民法第353條規定作為其對原告主張損害賠償之請求權基礎。

二、被告方面：

聲明：請求駁回原告之訴及假執行之聲請；如受不利之判決，願供擔保請求免為假執行。

其陳述及所提出之證據如下：

（一）原告應依民法第349條以下關於權利瑕疵擔保、同法第227條所定之不完全給付等規定，以及原告就其產品所出具之智慧財產保證函，對被告為處理美商Cree公司主張之專利侵權爭議所支出之費用，負損害賠償責任：

1、按民法第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」，又依同法第353條規定：「出賣人不履行第三百四十八條至第三百五十一條所定之義務者，買受人得依關於債務不履行之規定，行使其權利」，與第227條規定：「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(第1項)。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(第2項)。」，是第三人就買賣標的物主張權利者，買受人得依民法第353條與第227條第2項之規定，對出賣人請求損害賠償。

2、次按專利法第58條第1至3項規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權(第1項)。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為(第2項)。方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、

使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物(第3項)。」與美國專利法第271條(a)項規定：「(a)Except as otherwise provided in this title [35 USCS Sects. 1 et seq.], whoever without authority makes, uses or sells any patented invention, within the United States during the term of the patent therefor, infringes the patent.(除本節另有規定外，任何人在專利有效期間內於美國未經專利權人同意即製造、使用或販賣任何賦予專利之發明，即侵害該專利權)」(請見附件2)，準此，專利權人為排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用等行為而對該他人所為之請求，即屬民法第349條所定「第三人就買賣之標的物，對於買受人主張任何權利(專利權)」之情形。

3、被告係LED照明設備廠商，並為生產LED燈泡而自102年起陸續向原告採購LED晶片產品，惟兩造鑒於美日廠商就LED相關技術早已設置層層專利保護，原告乃與其關係企業南通半導體有限公司共同出具智慧財產保證函(Intellectual Property Guarantee Letter)(請見被證1)，依該保證函，原告應擔保其售予被告之晶片產品於「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(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)」，並「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訴求、訴訟、禁制令、要求、訴訟行為、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.)」(請見被證1)。

4、承上述，原告依上開智慧財產保證函應負義務內容，既係原告應就因其未遵守產品未侵權之擔保與聲明所生或與其相關之「主張(asserted claims)」、「訴訟(suits)」、「禁制令(injunction)」、「要求(demands)」、「訴訟行為(actions)」、「費用(expenses)」、「損失(losses)」、「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)(damages (including, without limitation, shipping costs, repacking fees, recalls, handling fees, losses of product distribution, custom tariff, tax, fines, field return expenses and/or attorney fees))」進行「防禦(defense)」、「賠償(indemnify)」並使被告等「不受損失(hold harmless)」(請見被證1)，則當任何人對被告主張被告產品內所使用之原告LED晶片產品有侵害其專利權

、著作權、商標權、營業秘密等智慧財產權，或因而對被告提起訴訟或禁制令時，原告即應依上開保證函為被告進行防禦、賠償並使被告不受損失，不論原告之產品最後是否被判定侵害該第三人之專利權，否則原告上開保證函內即無庸就第三人對被告所提出之主張(asserted claims)、訴訟(suits)、禁制令(injunction)或要求(demand)等非終局判決事項提供防禦(defend)、賠償(indemnify)並使被告不受損失(hold harmless)，原告臨訟翻異，主張須其依上開保證函所負責任以其LED晶片產品侵權為必要，不擔保被告免受其他第三人主張侵權，甚且摭取片段，指摘被告變更主張云云，實無可採。

（二）被告確實因LED燈泡產品內使用原告之LED晶片產品，而於美國遭Cree公司向國際貿易委員會(International Trade Commission，下稱「ITC」)提起訴訟，主張被告產品內之原告LED晶片產品侵害其專利權：

1、被告將原告供應之晶片產品用以生產LED燈泡銷往市面後，於104年1月間在美國遭Cree公司以該等LED燈泡內之LED晶片侵害其美國專利權與不公平競爭為由，於ITC對被告及美國之通路商Feit Electric Company, Inc.提起訴訟(請見被證2)，被告於收受Cree公司起訴狀並依Cree公司提出之證物內容釐清相關責任後，即先後將上情通知該等LED燈泡內之LED晶片供應商即晶元光電股份有限公司(下稱「晶電公司」)與原告(請見被證3)(按：Cree公司起訴時係提出使用晶電公司LED晶片之證物，於104年8月初始提出使用同方公司LED晶片之證物)，晶電公司於釐清爭議後立即於同年7月31日將該公司已與Cree公司達成交互授權協議乙事通知被告，被告遂據以與委任律師討論，以限縮Cree公司於ITC主張遭侵害之專利範圍(請見被證7，並請見被證4)，被告委任律師亦因而於104年8月3日與Cree公司委任律師確認：Cree公司是否因與晶電公司和解並達成交互授權協議而撤回就晶電公司LED晶片產品侵害其專

利權之主張，再於同月4日將Cree公司撤回相關主張之郵件轉知被告，確認當時僅餘原告之LED晶片產品仍遭Cree公司主張侵權(以上請見被證8，尤其是104年8月4日胡亦台律師電子郵件內載：「So the only chips lefts are the Tongfang chips.」)。基上可知，晶電公司確係因其LED晶片產品涉嫌侵害Cree公司專利而與該公司以交互授權方式和解，抑且，該案於上開和解後，僅有原告LED晶片產品涉嫌侵害Cree公司專利權，詎原告收受被告通知後竟一再推拖，未依上開智慧財產保證函之約定，為被告進行防禦(請見被證5)，致被告僅得自行支付律師費用，繼續處理上開專利侵權案件，詎原告竟空言否認，指稱該交互授權與專利侵權訴訟無涉並指摘被告臨訟拼湊證據云云(請見原告民事準備暨調查證據聲請狀第4頁4)，甚且於事前拒依智慧財產保證函提供防禦，事後於毫無法律或契約依據下，一方面強邀被告向其說明應對該訴訟負責之理由、該專利侵權訴訟之內容與進行狀況，提供該專利侵權訴訟之文件或其他客觀證據云云(請見原告民事言詞辯論意旨狀第14頁)，一方面否認被告就系爭侵權訴訟所提出相關文書之形式真正，實屬無稽，自不足採。

2、ITC於其主管之智慧財產侵權案件中，通常會由內部之不公平進口調查辦公室(Office of Unfair Import Investigation，下稱「OUII」)參與調查，並對原告之主張是否可採等節向行政法官(Administrative Judge)提出意見，以利其就案件作成判斷(請見附件1)。而依OUII於104年9月25日提出，用以敘明該案之事實與其初步調查結果之準備書狀(Commission Investigative Staff's Prehearing Brief)，其事實欄內關於涉嫌侵權之產品即載明「關於系爭專利部分，Cree公司主張兩件LED晶片侵害其236、056、036與474專利中之一個或數個請求項：清華同方P1132C與T025L1型號晶片(With respect to the Asserted Patents, Cree has accused two LED chips

of infringing one or more claims of the '236, '056, '036, and '474 patents ("the Chip Patents"): the Tsinghua Tongfang P1132C and T025L1 chips.)」、「Cree公司主張下列封裝之LED晶片侵害其298專利之一個或數個請求項：東貝LED型號…MCL-PJD-27D-5L004、MCL-PJD-27D-5L018…MCL-PJD-27D-FL002、MCL-PJD-30B-5L003、MCL-PJD-30B-FL001…MCL-PJD-50B-5L019…(Cree has accused the following packaged LEDs of infringing one or more claims of the '298 patent…)」各等語(請見被證9、被證16胡亦台律師信函附件2)，足證晶電公司和解後，Cree確實主張被告使用之原告LED晶片侵害其專利權，至為明確。

3、Cree公司於上開訴訟中，就專利部分係主張該公司所有之編號6,657,236(簡稱236專利)、6,885,036(簡稱036專利)、6,614,056(簡稱056專利)、7,312,474(簡稱474專利)、7,976,187(簡稱187專利)、8,766,298(簡稱298專利)、8,596,819(簡稱819專利)及8,628,214(簡稱214專利)號等8項美國專利，其中236專利、036專利、056專利及474專利均與LED晶片有關(請見被證13)，被告於104年8月11日函請原告依其智慧財產保證函(請見被證1)之承諾提供相關防禦(請見被證3)，合法有據。至於原告以原證8及原證9之新聞報導或Cree新聞稿內未記載ITC就被告LED燈泡產品與Cree公司236專利、036專利、056專利及474專利間之關係所為認定(然原證11之ITC停止調查通知內仍涵蓋Cree公司所主張遭內含原告LED晶片之被告產品侵害之236專利與474專利(請見原證11))，主張其毋庸就被告因使用其LED晶片而遭Cree公司提起專利侵權訴訟負責，實屬斷章取義，不足採信。

4、又被告於遭Cree公司主張產品侵害其專利權後，為確認使用原告LED晶片產品之產品型號與期間，乃調取內部投產紀錄，依該紀錄，被告遭Cree公司主張侵權之MCL-PJD-27

D-5L004、MCL-PJD-27D-5L018、MCL-PJD-27D-FL002、MCL-PJD-30B-5L003、MCL-PJD-30B-FL001與MCL-PJD-50B-5L019型號產品，確實分別使用原告P1132C、P1428C與T025L1型號LED晶片產品(請見被證10)，並將上情通知原告(請見被證3)，故關於被告於產品內使用原告LED晶片產品乙節，Cree公司之主張與OUII之調查結果，均屬實在，原告實不得諉為不知，藉邀卸責。

5、至於原告否認被證7至被證12、被證15與被證16之形式真正(請見原告民事準備(二)狀)，並聲請函詢Alston & Bird事務所與Cree公司以證明Cree公司確係因被告LED燈泡產品使用原告LED晶片而遭Cree公司以專利侵權為由提起訴訟，以及Alston & Bird事務所向被告請款之工作內容等節，惟：

(1)被證7與被證8即係晶電公司與Alston & Bird事務所於晶電公司與Cree公司和解並達成交互授權協議後分別對被告所為之通知，被證9則係ITC所屬OUII就Cree公司對被告之專利侵權主張所提出之調查報告節本，而查原證6第2頁、原證7、原證11則同屬ITC所出具之文書，原告未附理由，否認被告書證之形式真正，卻同時以同一機構就同一事件所出具之文書為證，應無可取。

(2)其次，Cree公司以被告產品內之原告LED晶片侵害其專利權而對被告提起訴訟，有卷內包括ITC通知(請見原證6第2頁、原證11)、OUII調查報告(請見被證9)、Cree公司起訴狀(請見被證15)、新聞報導(請見被證2)、Cree公司新聞稿(請見原證5)等相關證物為證，至於Alston & Bird事務所就上開訴訟為被告辦理之工作內容及費用總額，則分別有被證11該事務所之帳單、被證12專家證人之帳單、被證6該事務所之信函與被證16胡亦台律師信函為據，原告聲請調查證據之待證事實原應已明確。

(3)再其次，被證10係Cree公司主張被告LED燈泡產品使用原告LED晶片而侵害其專利權後，被告為瞭解自身產品使用

原告LED晶片產品之狀況，藉以控制風險，乃彙整被告電腦系統內之生產紀錄而成，其內容涵蓋被告LED燈泡產品型號、投產年月、所使用之原告LED晶片產品型號、原告LED晶片大小及原告LED晶片合計使用之數量(請見被證10)，該等資料遠較OUII之調查報告詳盡(請見被證9)並係於104年6月作成、於8月向被告法務主管報告，實無變造可能，原告僅以被證10電子郵件內之表格係被告自行製作，甚且指鹿為馬，以「投產」係「投保產險」為由，藉資否認云云(請見原告民事準備(二)狀第4頁第2行)(按：「投產」實係指「投入生產」)，實無可取。

(4)又其次，被證11係Alston & Bird事務所開立之帳單，被證12則係專家證人開立之帳單，其主旨欄已明確記載Cree於ITC對被告提起專利侵權訴訟之案號(即ITC Inv. No. 337 -TA-947)(請見原證6第2頁、原證7、原證11、被證9及被證15)，抑且，自Cree公司與晶電公司於104年8月初和解後，該訴訟之侵權標的物僅餘使用原告LED晶片之被告產品，故Alston & Bird事務所自104年8月起即專注處理上開部分，至於Feit公司廣告不實部分，則係由Feit公司自行委請律師處理，與被告無涉，原告不明就裡，未附理由即濫行否認，要不足取。

(5)另被告係臺灣上市公司，對於自身與客戶遭Cree公司提起專利侵權訴訟，均嚴正以對，抑且，面對美國政府機關ITC之調查，絕無可能隱匿、欺瞞或為任何不實陳述，原告未憑實據即否認被告所提文書之形式真正，已不足採，尤其被證9、被證15與被證16附件，均係ITC之EDIS網站公開資料，原告並係自行於該網站取得原證11之文書後向鈞院提出，惟原告竟否認同一來源之美國政府公文書之形式真正，原已失誠信；又被證16胡亦台律師之信函，亦係因被告不斷促請胡亦台律師於美國法律許可範圍內，回覆鈞院依原告聲請所為之函詢而取得，詎原告竟仍無實據即否認該信函之形式真正，要無可取。

（三）被告因委請Alston & Bird事務所處理Cree公司所提專利侵權訴訟，而就原告LED晶片是否侵害Cree公司專利部分，支付1,122,073.35美元之律師費，故被告確因原告LED晶片產品有權利瑕疵而受有1,122,073.35美元之損害：

1、被告為處理Cree公司所提起之專利侵權訴訟，乃委任Alston & Bird事務所處理，該事務所自104年9月30日起寄發之帳單內容，即涵蓋該事務所因處理原告LED晶片產品是否侵害Cree公司專利權等事宜所生之律師費與事務費用(請見被證11)，合計4,523,316.03美元，此外，該事務所為就原告LED產品是否侵權，特別委任Ian Ferguson博士為鑑定人(專家證人Expert Witness)就Cree公司系爭專利之無效性與不侵權等事項提供意見(請見被證12與被證6)，故該部分之費用(198,813.5美元)亦係被告因原告LED晶片產品涉嫌侵害Cree公司專利權所支出之費用，揆諸上開說明，該等被告因處理原告LED產品是否侵害Cree公司系爭專利所支出之費用，自應由原告負擔。

2、承上述，因被告與Feit公司遭Cree公司請求之項目包括專利侵權與不公平競爭(廣告不實)，被告為求妥適與公平合理，乃請Alston & Bird事務所核算其處理原告LED晶片是否侵權部分所生之費用金額(不含事務費用)並出具說明(請見被證6)，依該事務所核算結果與被告所支付之費用相較，應足認被告所支付之1,122,073.35美元，確係用於處理原告LED晶片產品涉嫌侵害Cree公司專利相關事宜。

3、另為被告處理系爭Cree訴訟案件之胡亦台律師，於被告促請其就107年8月23日回覆我國駐舊金山辦事處之信函進一步說明後，乃再以信函說明上開案件與原告LED晶片產品間之關聯，並確認相關律師費金額(請見被證16)，足認被告確實因LED燈泡產品使用原告生產之晶片而遭Cree公司於ITC提起專利侵權訴訟，並因此支付1,122,073.35美元之律師費(請見被證6)，原告自應對被告因此所支出之律師費用負賠償之責。

（四）被告謹以對原告之損害賠償債權於美金1,102,195.57元之範圍內主張抵銷：

1、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」，民法第334條第1項定有明文。

2、Cree公司既於ITC提起訴訟，主張被告使用原告LED晶片產品之燈泡侵害其236專利、036專利、056專利、474專利、187專利、298專利、819專利與214專利，並要求ITC對被告之產品核發禁制令，已該當民法第349條及原告智慧財產保證函所定要件，原告自應依同法第353條與第227條第2項規定以及智慧財產保證函之約定，為被告提供防禦、賠償並使被告不受損害，詎原告竟怠於履行該等義務，致被告因委請Alston & Bird事務所協助處理該項訴訟中原告LED晶片是否侵害Cree公司專利乙節，自104年8月起至105年7月31日止，支付1,122,073.35美元之律師費(請見被證6與被證14，計算式：318,882+198,813.5+479,377.85+125,000= 1,122,073.35)，該1,122,073.35美元之律師費自係被告因原告LED晶片產品遭Cree公司主張侵害專利權之權利瑕疵或不完全給付所受損害，並係原告智慧財產保證函內應賠償被告之事項，原告應依民法第353條與第227條第2項規定及其智慧財產保證函之約定，對被告所受1,122,073.35美元之損害負賠償責任，被告謹依民法第334條第1項規定，以該1,122,073.35美元之損害賠償債權與被告對原告所負1,102,195.57美元之貨款債務主張抵銷，合法有據。

（五）綜上所述，被告對原告之損害賠償債權既逾原告請求之貨款債權，原告之請求於被告抵銷後即屬無理由。

貳、得心證之理由：

一、原告主張被告向原告採買「圖形藍光晶粒」產品，自2016年4月14日起至2016年9月18日止（為便於對照當事人所提證據記載日期方式，以西元紀年記載），原告已經依被告之指示

，將貨物送至被告公司或被告指定之揚州峻茂光電有限公司，於上開期間內之買賣價金共計美金1,102,195.57元，詳如原告起訴狀附表1所示，原告前於2017年7月12日發函催告被告給付買賣價金，被告迄今仍未給付原告等節，為被告所不爭執，且有原告所提出之發票影本可為佐證，則原告此部分主張自堪信為真實。另被告抗辯原告曾為出售前揭產品，原告與其關係企業南通半導體有限公司共同出具智慧財產保證函（Intellectual Property Guarantee Letter）對被告保證出售與被告之上開晶粒產品無侵害或竊取第三人之智慧財產權等語，並提出上開Intellectual Property Guarantee Letter保證函影本為證據，被告亦不爭執該保證函之真正，則被告此部分抗辯乃亦可採。

二、被告抗辯依照原告提交給被告之上開保證函所載，原告保證出售與被告之產品無侵害或竊取任何第三人之智慧財產權之情事，並承諾其防禦、賠償並確保「東貝（被告公司）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訴求、訴訟、禁制令、要求、訴訟行為、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）。」，亦有上開兩造不爭執其真正之保證函影本可參，足見於被告因原告所出售之上開晶粒產品倘有侵害第三人所有之包含專利、著作權、營業祕密、工業設計、訣竅、商標等智慧財產權時，原告應就上開保證函所載之損害對被告負賠償責任，雖然依照該保證函所記載之內容，未明確表明是否以第三人對於被告所主張之侵害智慧財產權之情事確屬存在時，原告始應對被告負上開保證函之較小範圍賠償責任，抑或於第三人有此類主張而對於被告求償時，原告即應負責「防禦」第三人對於被告所為訴訟上或非訴訟上之請求，倘因而有支出費用之必要時，原告即應對被告負保證函上所載之賠償，而不論該第三人所為侵害其智慧財產權之主張是否屬實

之較大範圍之賠償責任，並不明確。然被告又抗辯其使用原告所出售之上開晶粒產品用於製造銷售之LED燈泡商品，於2015年1月間，在美國遭第三人Cree公司以該等LED燈泡內之LED晶片侵害其美國專利權與不公平競爭為由，於ITC對被告及美國之通路商Feit Electric Company,Inc.提起訴訟，前經被告於2015年8月11日以書面告知原告及LED燈泡內之LED晶片供應商晶元光電股份有限公司，此有被告提出之書函影本在卷可參，則被告抗辯原告於其遭Cree公司起訴請求賠償之時，即已將其情形告知原告等語，應屬可採。又Cree公司與上開LED晶片供應商晶元光電股份有限公司達成和解後，被告委任Alston & Bird事務所處理法律事務一節，亦有Alston & Bird事務所出具之發票一覽通知函等影本在卷可參，則被告抗辯其因防禦Cree公司所提起訴訟而委任Alston & Bird事務所並支出費用一節，亦屬可採。

三、被告另抗辯其因前揭委任Alston & Bird事務所協助處理上開Cree公司所提起之訴訟法律事務，因而支出美金1,122,073.35元之律師費，並提出收費通知函影本為證據，被告此部分抗辯當屬可採。惟上開Cree公司所提起之訴訟事件，其結果並未確認由原告所出售與被告之晶粒產品有侵害Cree公司之專利權之事實確屬存在，然參以上開LED晶片供應商晶元光電股份有限公司與Cree公司係以成立和解方式結束訴訟程序觀之，雖然成立和解之當事人未必確有侵害對方專利權之事實，可能係基於市場、經營或資金等考量，欲儘速結束訴訟程序，以免其經濟利益受損而選擇與對方和解，但原告既已於被告遭第三人主張有侵害智慧財產權而起訴求償之時受告知，本應依照其提交與被告之前揭保證函所載，協助被告防禦第三人之求償訴訟，故被告抗辯其因防禦使用原告供應之上開晶粒產品而遭第三人求償所支出之費用，當應由原告賠償與被告一節，乃屬可採。故被告抗辯其依原告之保證函所載原告保證責任而得以向原告請求賠償金額即其委任美國律師處理法律事務而支出之合計美金1,122,073.35元，用以

與其尚未給付原告之貨款共計美金1,102,195.57元抵銷，於抵銷後，原告已經無餘額可得向被告請求給付等語，合於民法第334條第1項規定，乃屬可採。

四、綜上所述，原告主張依買賣之法律關係，請求被告應給付買賣價金共美金1,102,195.57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等節，因被告以其得向原告求償之金額抵銷後，已無餘額，故原告上開請求應認為無理由，應予駁回。原告假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，應併予駁回。

參、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法與證據，經本院斟酌後，與本件判決結果已不生影響，故不一一論列，附此敘明。

肆、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　14　　日

民事第四庭　法　官　許瑞東

以上正本證明與原本無異。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀；如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　14　　日

書記官　曾怡婷