臺灣臺中地方法院民事判決

107年度智字第4號

原　　告　蔡人舉
訴訟代理人　楊承彬　律師
複代理人　林淑琴　律師
複代理人　袁裕倫　律師
訴訟代理人　陳光龍　律師
複代理人　王羿文　律師
訴訟代理人　曾威凱　律師
被　　告　星聯鋒股份有限公司
兼法定代理人　胡厚飛
上列2人共同訴訟代理人
　　鄭志誠　律師

上列當事人間給付授權金(專利權)事件，本院於民國109年7月2日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

被告星聯鋒股份有限公司應給付原告新臺幣5474元及自民國107年7月26日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由被告星聯鋒股份有限公司負擔1/10，餘由原告負擔。

本判決原告勝訴部分得假執行；但被告星聯鋒股份有限公司如於假執行程序實施前，以新臺幣5474元為原告預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

壹、程序方面：

一、原告於訴狀送達後，不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。經查，本件原告起訴聲明第2項原請求被告星聯鋒股份有限公司(下稱星聯鋒公司)、被告胡厚飛應連帶給付給付原告新臺幣(下同)100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；嗣於民國109年7月2日本院言詞辯論時擴張為：被告星聯鋒公司、被

告胡厚飛應連帶給付給付原告300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，核屬擴張應受判決事項之聲明，應予准許。

二、法官被聲請迴避者，在該聲請事件終結前，應停止訴訟程序。但其聲請因違背第33條第2項，或第34條第1項或第2項之規定，或顯係意圖延滯訴訟而為者，不在此限，民事訴訟法第37條第1項定有明文。查原告訴訟代理人固於109年7月2日言詞辯論終結具狀聲請法官迴避，然業經本院以未提出可即時調查之證據加以釋明有何所指迴避之事由等為由，於同年7月24日以109年度聲字第208號裁定駁回其聲請，有該裁定附卷可稽。足見該聲請法官迴避事件雖尚未經法院裁定駁回確定終結，然因其聲請違背民事訴訟法第34條第2項之規定，而有同法第37條第1項但書之情形，故本院依法即毋庸停止訴訟程序，而仍為本件終局判決。

貳、實體方面；

一、原告主張：　原告為中華民國第I366501號「套筒」發明專利(下稱系爭專利)之專利權人，原告與被告星聯公司於民國101年4月26日簽訂預應力套筒合作備忘錄(下稱系爭契約)。系爭契約雖經鈞院106年度智字第6號民事判決(下稱系爭判決)認定於104年12月21日合法終止確定，惟依據原告與被告星聯鋒公司簽訂之「2012年4月26日簽署生效之預應用力套筒合作備忘錄之附件」(下稱系爭附約)第2條約定，於系爭契約終止前，原告自得依約請求被告星聯鋒公司給付授權金，爰請求被告星聯鋒公司給付授權金新臺幣(下同)000000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並陳明願供擔保，請准宣告假執行。　系爭契約終止後，被告星聯鋒公司持續製造、銷售使用原告系爭專利技術產品之行為，即該當侵害原告專利權之行為，被告胡厚飛為被告星聯鋒公司負責人，依公司法第23條第2項規定，應對被告星聯鋒公司上開侵害原告專利權之行為，負連帶賠償責任，爰依專利法第96條第2項、第97條第1項第2款、第2項規

定，請求被告連帶賠償原告300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並陳明願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：　原告請求被告星聯鋒公司給付235042元部分，係屬104年10月及11月份之權利金，因系爭專利產品在生產過程中，原告有委託被告星聯鋒公司進行部分加工程序，兩造約定加工之委任費用為每件1元，由被告星聯鋒公司應給付原告之權利金中扣除。經原告確認之明細表所載，被告星聯鋒公司104年10月份加工數量為23515件，應扣除加工委任費用23515元、104年11月份加工數量為10322件，應扣除加工委任費用10322元。故原告實際得向被告星聯鋒公司請求104年10月份權利金為136542元「計算式：(000000-00000)＋(000000-00000)× 5%＝136542元，加計稅款」、104年11月份權利金為62971元「計算式：(00000-00000)＋(00000-00000)× 5%＝62971，加計稅款」。被告就上開權利金，已陸續於106年4月13日、106年5月18日、106年6月22日、106年7月5日、106年7月28日、106年9月28日、106年10月24日、106年11月29日、107年1月4日、107年2月5日寄發存證信函檢附權利金支票及折讓證明單等資料，至今已將104年10月份及11月份權利金悉數給付完畢，惟原告嗣後卻無故自行退回。因此，該款項縱為被告星聯鋒公司應給付原告之款項，然原告實際上既有拒絕受領而屬受領遲延之情事，並非被告星聯鋒公司拒絕給付，則原告起訴請求給付，自不得再請求遲延利息。　系爭契約第4條B款約定，被告星聯鋒公司於原告終止系爭契約後，仍得持續生產出售專利產品予現有及存在客戶。被告於104年12月21日系爭契約終止後，出售系爭專利產品予原先之客戶，並依系爭契約及附約約定，每個月均提供前1個月明細表予原告確認數量以供計算，原告會在明細表上蓋印其所經營之震合工業有限公司(下稱震合公司)發票專用章後，再回傳予被告。故原告主張被告在系爭契約終止後繼續生產販售系爭專利產品應屬侵權行為，並請求被告

應負損害賠償責任云云，於法無據，況系爭專利前經第三人對其提出舉發，經智慧財產法院107年度行專訴字第49號判決、最高行政法院109年度判字第232號認定系爭專利不具有進步性而要求原處分機關另為適法之處分，則系爭專利將被作成舉發成立之處分而被撤銷，原告即無從再行主張被告有何侵害原告系爭專利之行為等語置辯，請求駁回原告之訴及假執行之聲請，並陳明如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、原告主張被告胡厚飛為被告星聯公司負責人，原告與被告星聯公司於101年4月26日簽訂系爭契約，系爭契約經系爭判決認定於104年12月21日合法終止確定之事實，業據其提出被告星聯公司公司登記資料查詢、系爭契約、系爭判決及確定證明書等件為證，並為被告所不爭執，此部分事實，堪信為真實。至原告主張被告星聯公司於系爭契約終止前，積欠授權金235042元及系爭契約終止後，被告星聯鋒公司持續製造、銷售使用系爭專利產品，侵害原告專利權，被告2人應負連帶賠償責任之事實，則為被告所否認，並以前詞置辯。經查，

兩造所提出之系爭附約K記載：「雙方同意依照附件　單號：F00000000汽動套筒付款條件及流程(下稱附件　)的付款方式，由蔡先生(指原告)授權並委任HI-FIVE(指被告星聯鋒公司)生產預應力套筒(指系爭專利)，…」，而被告所提出之汽動套筒付款條件及流程付款方式記載：「　委任星聯鋒自行管制流程，其損耗、品質、進度由星聯鋒自行吸收。　其委任費用由上述權立金扣除，每只"壹"元計。　權力金之計算以上述權力單價之總合計算之30%為基準，並於主體3階入庫扣除委任費用後付款。…」。依上開約定，被告星聯鋒公司於原告請求權利金時，依約有扣除入庫每只"壹"元委任費用之權利。依原告所提出之明細表及被告所提出之統一發票所示，原告係以震合公司為營業人，請求被告星聯鋒公司給付104年10月份權利金161233元(含稅)及同年11月

份權利金73809元(含稅)，惟依被告所提出之震合公司104年10月、11月請款明細單所示，被告星聯鋒公司104年10月入庫數量為23515、11月份入庫數量10322，是扣除委任費後，原告可向被告星聯鋒公司請求104年10月份權利金為136542元「計算式：(000000-00000)＋(000000-00000)× 5%＝136542元，加計稅款」、104年11月份權利金為62971元「計算式：(00000-00000)＋(00000-0 0000)× 5%＝62971，加計稅款」。

被告抗辯已清償原告104年10月份權利金136542元(含稅)及同年11月份權利金62971元之事實，固據其提出被告星聯鋒股公司所簽發，付款人臺中商業銀行北屯分行，如附表所示之支票2紙票為證。惟清償人所提出之給付，應先抵充費用，次充利息，次充原本，民法第323條定有明文。本件原告請求被告星聯鋒公司給付授權金235042元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，起訴狀繕本已於107年2月5日送達被告星聯鋒公司，有本院送達證書在卷可稽，則自起訴狀繕本送達翌日即107年2月6日起至附表所示支票發票日即107年7月25日止，已產生5474元之法定遲延利息「計算式：235042× (170/365)× 5%＝5474(小數點以下四捨五入）」，依上開規定，抵充利息5474元後，被告星聯鋒公司尚欠原告本金5474元及自107年7月26日起至清償日止，按年息5%計算之法定遲延利息未付。從而，原告請求被告星聯鋒公司給付5474元及自107年7月26日起至清償日止，按年息5%計算之法定遲延利息，為有理由。應予准許。

四、當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條定有明文。是於有智慧財產案件審理法第16條第2項之情事時，該權利雖形式上

仍有效，尚未經主管機關撤銷，但實質上已具備得撤銷以致無效之理由，即不得行使權利。系爭專利經第三人宋立遠向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)提出舉發，智慧局以106年10月16日(106)智專三(三)05123字第10621043840號舉發審定書審定「舉發不成立」，第三人宋立遠不服提起訴願，經經濟部於107年5月1日作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分」之決定。原告不服提起行政訴訟，經智慧財產法院以107年度行專訴字第49號認定系爭專利不具進步性判決原告敗訴，原告不服提起上訴，嗣經最高行政法院109年度判字第232號認定系爭專利不具有進步性而駁回原告上訴確定，經本院調閱上開行政卷宗查對無訛。系爭專利雖尚未經智慧撤銷而形式上仍有效，但實質上已具備得撤銷以致無效之事由，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，於民事訴訟中即不得對他造行使權利。從而，原告以被告2人侵害系爭專利為由，請求被告2人連帶賠償原告300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，即屬無據，應予駁回。

五、綜上所述，原告請求被告星聯鋒公司給付5474元及自107年7月26日起至清償日止，按年息5%計算計算之法定遲延利息之範圍內，洵屬正當，應予准許。逾此範圍之請求，於法無據，其假執行之聲請亦失所依據，應併予駁回。

六、本判決原告勝訴部分，因所命被告星聯鋒公司給付之金額未逾50萬元，依民事訴訟法第389條第1項第5款之規定，自應依職權宣告假執行。原告雖陳明願擔保聲請宣告假執行，然此僅係促請本院注意而已，毋庸就其聲請為准駁之裁定。被告星聯鋒公司明願供擔保聲請免為假執行之宣告，經核與規定相符，爰酌定相當擔保金額准許之。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據或調查證據及被告聲請再開辯論，經核與本件判決結果不生影響，爰不一一論述或調查及再開辯論，末此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第79條。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　30　　日

民事第三庭　法　官　劉正中

以上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於判決正本送達後20日內，向本院提出上訴狀(須附繕本)並表明上訴理由，及繳納上訴裁判費。如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決正本送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　30　　日

書記官　吳克雯

附表

編號	發票日（民國）	金額（新臺幣）	票據號碼	提示日（民國）
一	107.07.25	136542元	PNA0000000	107.07.25
二	107.07.25	62971元	PNA0000000	107.08.28