臺灣臺中地方法院民事判決

108年度智字第16號

原　　告　陳公正
訴訟代理人　蕭智元律師
被　　告　星聯鋒股份有限公司
法定代理人　胡厚飛
訴訟代理人　吳梓生律師
複　代理人　鄭志誠律師

上列當事人間確認契約不存在事件，本院於民國108年12月27日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

確認兩造間於民國九十九年一月二十二日所簽署如附件所示之授權合約關係不存在。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益，有最高法院42年台上字第1031號民事判決可資參照。本件原告主張兩造所簽訂之授權合約已經其合法終止，惟為被告所否認，足見兩造就授權合約是否合法終止，存有爭執，此權利不明之狀態，確已侵害原告在私法上之地位，而此不安之狀態又能以確認判決將之除去。是揆諸前揭說明，原告提起本件確認之訴，自有即受確認判決之法律上利益。

貳、實體部分：

一、原告主張：

㈠原告為中華民國第I342817號「活動弧形擒縱顎扳手」及第

I342818號「活動弧形擒縱顎扳手」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，民國99年1月22日兩造簽訂如附件之授權合約（下稱系爭合約），約定由原告將系爭專利技術授予被告，並協助被告完成系爭專利產品之製造，嗣即由被告獨家負責系爭產品之銷售（北美地區之銷售除外）。嗣被告透過雙方之合作，進而熟習原告就系爭專利所擁有之核心技術後，乃借用其法定代理人胡厚飛之名義，以及訴外人劉文斌之名義，就系爭專利技術加以修改後，向智慧財產局申請並取得多項有關「快速開口」之專利。

㈡依系爭合約第7條第D項約定已明文兩造中之一方若申請不同於合約之附件（A）所述之專利，兩造則須重新訂定合約繼續合作，是依該條項約定，應屬預約性質，兩造之任一方均有請求他方依系爭契約精神重新訂定契約之權利，任一方均有與他方重新訂定契約之義務，違反該契約條項之約定，契約當事人自得依系爭合約第5條第B項約定進行規勸或要求改正，逾期未改正，即得據此終止契約。蓋依系爭合約，原告所賺取的利潤是系爭專利的授權及因此所生產擒縱爪的價差，所以若生產的擒縱爪再附加被告所新開發的專利，亦有可能所生產的擒縱爪有不同的價差，依系爭合約就此部分應重訂合約。為此，原告於107年8月30日以台中黎明郵局第450號存證信函催告，請求被告依據系爭合約第7條D項之約定「重新訂定合約」，惟被告均置之不理原告再依系爭合約第5條B項之約定，於108年3月8日再以台中黎明郵局第128號存證信函，對被告為終止系爭契約之意思表示。兩造間系爭合約雖經原告合法為終止之意思表示，然因被告對於系爭合約是否已合法終止乙事，仍持續有所爭執，是原告依民事訴訟法第247條第1項前段，提起本件訴訟，請求確認系爭合約不存在。

㈢雙方關於系爭合約雖曾於本院102年度智字第9號判決駁回確定、106年度智字第4號裁定駁回確定（下統稱前案），惟本件原告於前案確定判決主張系爭合約已終止之原因事實並不

相同，且本件原告主張終止系爭合約之事由係發生在前揭案件終結之後，自不受前案確定判決、裁定既判力之拘束。又縱認原告未主動提出方案與被告洽商重訂合約，亦僅係被告是否可對原告進行規勸及要求改正，俟逾期未改正後取得終止契約權利之另一問題，並不影響被告有違反系爭合約第7條D項之事實。此外，重訂合約是針對新開發的專利，在尚未重新訂立之前，原系爭合約仍有效。若法院認系爭契約第7條D項所謂重訂契約是指對於原系爭合約重訂，在重訂之前，原系爭合約本就當然終止的話，原告主張系爭合約已不存在亦屬有理。

㈣聲明：確認兩造間於99年1月22日所簽署如附件所示之授權合約關係不存在。

二、被告則辯以：

㈠被告在合約有效期間確有開發新型之快速開口專利，但關於系爭合約效力，已經前案確定，原告今起訴請求確認系爭合約關係不存在，惟原告於本件主張被告違約欲終止系爭契約之事由，應已為前案確定判決之既判力遮斷效力所及，已生失權效果，故原告提起本訴即屬無據。

㈡關於授權專利之實現及相關產品銷售之約定，始為系爭合約之給付義務內容，而系爭合約第7條D項約定，僅在約定雙方得以繼續或擴大合作範圍之契機，就條文本身之文義，應屬訓示約定，並非契約所定之給付義務內容，故該條約定應不包含在系爭授權合約第5條B項所定「違反此合約任一條款」之範疇。故無論由系爭合約之主要目的及經濟利益，亦或系爭合約第7條D項之文義內容，均無從解為雙方未就新專利進行簽約，有何違約之情事存在。而系爭合約第7條D項約定是指就新開發之專利議約，與原告主張與專利權之基本性質及法律規定完全不符。本條項之主體為任一方即兩造均有可能，且要不同於合約之附件A專利。因此本條項是在開放雙方合作範圍，更不限於要出自合約之附件A專利，到時是誰收取授權費用就看當時是何人研發專利，授權後向對方收取授

權費用，與舊合約無關，也與擒縱爪的收費無關。

㈢次依系爭合約第7條D項約定，並未定明須於何期限內完成重新訂約，且議訂新約，有待雙方共同洽商，應非系爭契約之義務。本件原告希望取得新專利之授權，訂定合作契約，自應由原告主動提出方案來與被告洽詢議約，而非被告有主動議約義務。然原告自107年8月30日寄出存證信函後，迄至原告再次寄出108年3月8日之存證信函，期間從未主動與被告聯繫洽商，亦未提出任何方案，是雙方未能就新專利重新簽訂合約，顯不可歸責於被告，被告並無違約情事。則原告自無從依系爭合約第5條B項約定，要求被告應於6個月內改正完畢，原告逕以被告違約為由終止系爭合約，顯無理由。且被告在接獲原告所寄107年8月30日存證信函後，即另寄發107年9月11日存證信函，再次重申系爭合約業經法院判決確定仍有效存在，原告無視法院確定判決之內容，一再主張系爭合約已經終止，實屬無據。原告如欲主張契約權利，就必須先承認契約仍有效存在之事實，斷無可能一面主張契約已經終止，一面又要求被告依約履行契約義務。

㈣末查，原告又於108年5月23日連續寄發臺中英才郵局第860號、第862存證信函，要求被告應配合在系爭專利之擒縱爪零件訂購單上加註欲銷售之廠牌名稱乙事，足見原告在寄發表示終止契約之存證信函後，迄今仍認系爭合約確有效存在，否則何以繼續任被告行使系爭專利，又要求被告自108年4月起在訂購系爭專利產品之相關零件時，要配合加註廠牌名稱？原告主張，顯然前後矛盾，有違誠信。

㈤聲明：原告之訴駁回。

三、得心證之理由：

原告主張其為系爭專利之專利權人，兩造於99年1月22日簽訂系爭合約，約定由原告將系爭專利技術授予被告之合作案；嗣被告法定代理人胡厚飛以其名義及訴外人劉文斌之名義，陸續向智慧財產局申請並取得不同於系爭專利之新型快速開口專利等情，業據其提出發明專利說明書、系爭合約、專

利公報等為證（見本院卷一第17-55、59-150頁），且為被告所不爭執（本院卷一第362頁，卷二第14頁），堪信為真實。而原告主張被告違反系爭合約第7條D項之約定，原告已依循系爭合約第5條B項約定，對被告為終止系爭合約之意思表示，系爭合約已合法終止等語，則為被告否認，並以前情詞置辯。是本件之爭點為：本件是否受前案判決之既判力或爭點效所拘束？若否，系爭合約是否已經合法終止？茲分述如下：

(一)按除別有規定外，確定之終局決就經裁判之訴訟標的，有既判力，民事訴訟法第400條第1項規定甚明。又判斷既判力之客觀範圍時，應依原告起訴主張之原因事實所特定之訴訟標的法律關係為據，凡屬確定判決同一原因事實所涵攝之法律關係，均應受其既判力之拘束，且不得以該確定判決言詞辯論終結前，所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，為與該確定判決意旨相反之主張，此乃法院應以「既判事項為基礎處理新訴」及「禁止矛盾」之既判力積極的作用，以杜當事人就法院據以為判斷訴訟標的權利或法律關係存否之基礎資料，再次要求法院另行確定或重新評價，俾免該既判力因而失其意義，亦即既判力之「遮斷效」（最高法院100年度台抗字第62號民事裁定參照）。是所謂訴訟標的，係指經原告主張之原因事實予以特定而請求法院審判之法律上權利，凡屬確定判決所判斷之原因事實所涵攝之法律關係，即應受其既判力之拘束，若原告嗣後起訴主張之原因事實不同，而未經法院於兩造攻防後加以裁判，即不受既判力之拘束。又學說上所謂之爭點效，指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則而言。是爭點效之適用，以前後兩訴訟當事人同一，且前案就重要爭點之

判斷非顯然違背法令，及當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等情形始足當之（最高法院99年度台上字第781號判決意旨參照）。

(二)查被告前曾訴請確認系爭合約效力，經本院以103年度智字第9號判決認為原告業已踐行系爭合約第5條B項之約定，惟無確切證據證明被告有對系爭專利進行異議、舉發，而有違反系爭合約第7條A項後段之約定，並認依系爭契約第7條D項約定，被告法定代理人胡厚飛申請專利一事，被告可取得重新議約之權利，並未違背系爭合約之約定等理由，而確認系爭合約為有效，嗣原告上訴，臺灣高等法院臺中分院以103年度智字第1號駁回上訴而告確定；於後，原告再以同一事由另行提起確認之訴，經本院106年度智字第4號及智慧財產法院107年度專抗字第28號裁定駁回確定等情，業經調閱前開歷審卷證查明無誤。是前案之訴訟標的為確認系爭合約有效與否，其法律關係之原因事實為被告是否有借用訴外人之名義，對原告所有之系爭專利提起舉發，或就系爭專利技術稍加修改而向智慧財產局申請更多專利等違反系爭合約第7條A項約定事由，以及原告已否合法行使終止權，判決並就被告申請專利一事，依系爭合約第7條D項約定，並無違約之重要爭點加以認定。而本件訴訟固與前案確定判決之當事人相同，亦是確認系爭合約有效與否，惟原告所主張訴訟標的之原因事實乃為被告因前述借用訴外人之名義，就系爭專利技術稍加修改而向智慧財產局申請專利，於前案確定判決後，有違反系爭合約第7條D項約定之情，已經原告合法行使終止權等情，此自是與前案所主張之原因事實不同，且未經法院於兩造攻防後加以裁判，本件訴訟標的即應認不同於前案，而非前案判決既判力及爭點效效力所及。被告就此部分抗辯，並不足採。

(三)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（最高法院39年台上字第1053號判決意旨參照），是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，解釋契約尤須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。又按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解（最高法院101年度台上字第79號、97年度台上字第1676號裁判要旨參照）。依系爭合約第7條D項約定：「若任一方在此合約有效期內開發出新型之快速開口專利（不同於附件(A)所述之專利），秉持雙方互信互利之合作模式，將比照此合約之精神重新訂定合約繼續合作」等語，可知兩造並未限制他方申請不同於系爭專利之專利，惟兩造中之一方若申請不同於系爭專利之新型快速開口專利，兩造則須重新訂定合約繼續合作。又系爭合約第5條B項約定：「若任一方有違反此合約之任一條款之情形，另一方可進行規勸及要求改正，若無法於規勸日起6個月內進行改正，則另一方可要求終止合約」，已明確規範兩造對於他方有違反合約之任一條款之情形，即應先給予規勸及要求改正，於規勸後6個月內仍未進行改正者，即賦予一方終止合約之權利，自亦包括一方違反系爭合約第7條D項約定情形，另一方亦得行使終止權。再論，第7條D項既已明定「秉持雙方互信互利之合作模式，將比照此合約之精神重新訂定合約繼續合作」，表明當事人於該約定之真意，第5條B項之「給予規勸及要求改正」，自是指請求對方能與之「比照此合約之精神重新訂定合約繼續合作」之作為，而非請求之一方得先自擬合約案始得請求，基此，不論兩造中之任一方係為取得重新議約之有利地位，而開發並申請不同於系爭專利，抑或另一方欲同享新開發專利之利益，均得主動要求重訂合約繼續合作，被要求之一方即有與之重新訂定合約之義務。否則，既然是不同於系爭專利之新型快速開口專利，專利授權與否本是專利權人之權利，豈須於

系爭合約中訂明應「秉持雙方互信互利之合作模式，比照此合約之精神重新訂定合約繼續合作」。是從系爭合約約定中，特別針對任何一方有開發出新型之快速開口專利情形及契約終止權行使方式明確以契約條款加以規範，足證兩造間就此重視，並業已納入為契約之要素，尚不得以一般訓示約定論之，因此，一方若有經請求「重新訂定合約繼續合作」而拒絕或未以置理，另一方自是得依系爭合約第5條B項約定行使終止權。

(四)經查，被告之法定代理人胡厚飛前以其自己名義及訴外人劉文斌之名義，向智慧財產局申請並取得不同於系爭專利之新型快速開口專利，乃屬被告於系爭合約有效其內開發並申請專利一事並未違背系爭合約之約定，此重要爭點已經雙方辯論攻防並經前案判決加以認定，業如前述，是依系爭合約第7條D項約定，兩造自應比照系爭合約之精神重新訂定合約繼續合作。而原告主張其於107年8月30日以存證信函催告，請求被告依據系爭合約第7條D項之約定「重新訂定合約」一節，已提出台中黎明郵局第450號存證信函及被告於107年9月3日簽收之回執等為證（見本院卷一第151-155頁），雖該存證信函主旨「本人再次聲明已終止與貴公司於民國99年1月22日所簽訂之授權合約…」，顯有疑義，惟依說明第三點「再查，貴公司胡厚飛並申請多件快速開口板手專利，若依合約第七條第D項之規定，貴公司應比照系爭合約重新訂定合約…若逾期將另再終止系爭合約。」等語，原告確已充分表達給予規勸及要求改正之意，是被告自應於收受規勸日起6個月內即108年3月4日前同意與原告議定合約。再觀卷附由被告於107年9月12日所回覆原告前揭催告之存證信函，其說明「…㈤另陳公正來函一面主張授權契約已終止，另一面卻又依據授權契約之約定，要求本公司就其他專利重新訂定新合約，逾期還要再終止該授權合約云云，不啻係又承認該授權契約有效存在，其前後說法矛盾錯亂，實令人不知所云，更有違誠信。㈥為此，本公司特委請貴律師函復陳公正，雙

方間之授權契約關係仍有效存在，請陳公正先生勿再忽視上開法院確定判決之內容，妄行爭執授權契約之效力…」等語（見本院卷一第377、379頁），堪認被告已確信系爭合約有效存在，亦明知原告已表明依系爭合約第7條D項約定為請求，仍是無與原告重新訂定合約繼續合作之意願。而原告於108年3月8日寄發台中黎明郵局第128號存證信函，以被告經請求比照系爭合約重新訂定合約仍置之不理為由，對被告為終止系爭合約之意思表示，亦有存證信函及被告108年3月8日簽收之回執在卷可憑（見本院卷一第157-163頁），該時間確實在前述規勸日6個月後，依系爭合約第5條B項約定，原告行使終止權自可生終止契約之效力。至原告於後多次對被告寄發存證信函（見本院卷一第247-259頁），細繹該等信函內容，實是請求被告說明渠產品之來源並請於產品加註廠牌等事項，核與系爭合約存在與否無關，亦不影響原告前已行使終止權之事實。從而，原告主張系爭合約已經終止而請求確認合約關係不存在，應屬有據。

四、綜上所述，原告請求確認兩造間於99年1月22日所簽署如附件所示之系爭合約關係不存在，為有理由，應予准許。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經核與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

六、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　2　　月　　14　　日

民事第二庭　法　官　　王怡菁

正本係照原本作成。

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（須附繕本）。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　　2　　月　　14　　日

書記官　　陳綉燕