臺灣臺中地方法院民事判決

109年度智字第1號

原　　告　陳公正
訴訟代理人　李丕洋
　　蕭智元律師
複　代理人　張寶軒律師
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

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國110年7月30日言詞辯論終結，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、程序事項：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。經查，原告起訴時原聲明第1項為：「被告應給付原告新臺幣（下同）1,000,000元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息」（見本院卷　第13頁）；嗣於訴狀送達後，變更該項聲明為：「被告應給付原告1,229,150元，及自追加暨準備一狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息」（見本院卷　第207頁），核屬擴張應受判決事項之聲明，與法無違，應予准許。

貳、實體事項：

一、原告主張：兩造於民國99年1月22日簽訂「授權合約」（下稱系爭合約），約定由原告將如附表所示專利，及從如附表所示專利所延伸修改、改版之任何專利（下合稱系爭專利）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專利產品之銷售（北美地區之銷售除外）。詎被告簽約後竟有下列違約情事：－被告與訴外人劉文斌合作，並以劉文斌之名義向經濟部智慧財產局申請中華民國證書號第I369793、I378011、I375608號專利，而違反系爭合約第2條第J項約定。一被告於智慧財產法院106年度民專上字第40號專利權授權契約事件（下稱前案訴訟　，該案判決稱前案確定判決　）審理中坦承有借用訴外人「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」之名義對原告所有、屬於系爭專利範圍之中華民國第I342818號「活動弧形擒縱顎扳手」發明專利提出舉發，而違反系爭合約第7條第A項後段約定、第7條第D項約定。．原告於108年4月11日發現被告未經原告同意，向原告指定廠商（即訴外人台耀科技股份有限公司，下稱台耀公司）以外之不明第三人購買使用系爭專利之擒縱爪零件（下稱系爭零件），並以系爭零件製造扳手售予日本TONE株式會社（下稱TONE公司），已違反系爭合約第2條第A項前段約定。爰依民法第227條規定，訴請被告賠償1,229,150元（含原告委任鉅鼎國際聯合事務所對中華民國證書號第I369793、I378011、I375608號專利提出舉發之費用156,400元、原告委任台一國際專利商標事務所對於「林裎洧」、「Ji-un Wei Chang」舉發事件答辯之費用155,000元、被告自106年1月起至106年12月止向原告採購系爭零件總量之專利權費用872,750元）。並聲明：　被告應給付原告1,229,150元，及自追加暨準備一狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。　願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告答辯：

關於原告主張被告有上開第－、一項所示違約情事部分：

原告前於另案起訴主張被告有上開－、一項所示違約情事，經前案訴訟即本院102年度智字第9號判決認定系爭合約並未限制或禁止被告或被告法定代理人胡厚飛另外申請專利，且原告無法舉證證明被告有借用他人名義對系爭專利提出舉發之事，而駁回原告之訴；原告上訴二審後，經臺灣高等法院

臺中分院以103年度智上字第1號判決駁回原告之上訴；原告再上訴三審，復經最高法院以105年度台上字第2135號裁定駁回原告之上訴而確定（下稱前案訴訟　，臺灣高等法院臺中分院103年度智上字第1號確定判決稱前案確定判決　）。基此，原告再以相同事由對被告提起本件訴訟，應受前案確定判決　之爭點效拘束，不得再為相異之主張，是原告此部分主張，應無理由。又原告主張：被告於前案訴訟　審理中坦承有借用「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」之名義對系爭專利提出舉發等語，並非事實，且被告法定代理人胡厚飛固有借用「林裎洧」名義提出舉發，然其所舉發者為原告之其他專利，與系爭專利無涉，故原告上開主張，亦無理由。

關於原告主張被告有上開第．項所示違約情事部分：

兩造已於另案即智慧財產法院109年度民專上字第10號請求確認授權關係不存在事件成立訴訟上和解（下稱前案訴訟），並合意於108年5月31日終止系爭合約。又原告固於審理中提出TONE公司販售之型號：DSQ500P之扳手5支（收據上購買日期載為令和3年1月12日，即民國110年1月12日，下稱系爭扳手），並主張系爭扳手係被告向台耀公司以外之廠商購得系爭零件後所製作，惟系爭扳手實未使用系爭專利技術，且系爭扳手雖係被告於系爭合約終止後所生產、販售，然不足推認被告有向台耀公司以外之廠商購得系爭零件之違約情事。

並聲明：1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、本件經兩造整理並簡化爭點，結果如下：

兩造不爭執事項（見本院卷　第137頁）：

1.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」發明專利之專利權人。

2.兩造於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，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專利產品之銷售（北美地區之銷售除外

）。嗣兩造於前案訴訟　審理中成立訴訟上和解，並合意於108年5月31日終止系爭合約。

3.被告前借用其法定代理人胡厚飛及劉文斌之名義，向經濟部智慧財產局申請並取得多項有關「快速開口」之專利。

4.被告自105年11月起至107年1月間，及被證10所示之採購日期（即108年4月23日、108年5月4日、108年5月14日、108年5月21日，見本院卷　第75至81頁）有向台耀公司採購系爭零件。

兩造爭執事項（見本院卷　第137至138頁）：

1.原告主張被告前借用劉文斌之名義向經濟部智慧財產局申請中華民國證書號第I369793、I378011、I375608號專利，違反系爭合約第2條第J項、第7條第D項約定，依民法第227條規定，請求被告賠償156,400元，有無理由？被告抗辯原告上開請求應受前案確定判決　之爭點效拘束，是否有據？

2.原告主張被告前借用「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」之名義對原告所有中華民國第I342818號「活動弧形擒縱顎扳手」發明專利提出舉發，違反系爭合約第7條第A項後段約定，依民法第227條規定，請求被告賠償原告於上開舉發事件委任律師答辯之費用200,000元，有無理由？

3.原告主張被告向非原告指定之廠商（即台耀公司）購買系爭零件，並以購得之系爭零件製造扳手售予TONE公司，違反系爭合約第2條第A項前段約定，依民法第227條規定，請求被告賠償前12個月（即自106年1月起至106年12月止）向原告採購系爭零件總量之專利權費用872,750元，有無理由？

四、得心證之理由：

原告主張被告有上開第－、一項所示違約情事，並依民法第227條規定，請求被告賠償原告314,000元，為無理由：

1.按學說上所謂之「爭點效」，係指法院於確定判決理由中，對訴訟標的以外當事人所主張或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論之結果所為之判斷結果，除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間

，就與該重要爭點有關之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷而言，其乃源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理而來。是「爭點效」之適用，除理由之判斷具備「於同一當事人間」、「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」等條件外，必須該重要爭點，在前訴訟程序已列為足以影響判決結果之主要爭點，經兩造各為充分之舉證，一如訴訟標的極盡其攻擊、防禦之能事，並使當事人適當而完全之辯論，由法院為實質上之審理判斷，前後兩訴之標的利益大致相同者，始應由當事人就該事實之最終判斷，對與該重要爭點有關之他訴訟負結果責任，以符民事訴訟上之誠信原則（最高法院109年度台上字第632號判決意旨參照）。

2.經查，被告前對原告訴請確認系爭合約有效，經前案訴訟受理，兩造已於前案訴訟 就「被告是否有與劉文斌合作，並以劉文斌之名義向經濟部智慧財產局申請與系爭專利幾近相同之專利」、「被告是否有借用『林裎洧』、『Jiun Wei Chang』之名義對原告之專利提出舉發」等爭點，為充分之攻擊、防禦，並經前案確定判決 綜合兩造於前案訴訟 所提證據，認定：「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」固有對原告在德國、臺灣之專利提出舉發，然原告無法證明上開2人對上開專利提出舉發係與被告有關，且原告亦無法證明被告有藉由劉文斌之名義提出專利之申請，有前案確定判決 附卷可稽（見本院卷 第157至162頁）。嗣被告復主張原告違反系爭合約，訴請原告賠償2,807,160元，經前案訴訟 受理，兩造復於前案訴訟 就「『林裎洧』、『Jiun Wei Cha-ng』舉發之專利是否屬於系爭專利之範圍」之爭點，為充分之攻擊、防禦，並經前案確定判決 綜合兩造於前案訴訟 所提證據，認定：就「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」所舉發之專利是否屬系爭專利之範圍，未經兩造於前案訴訟充分攻防，於前案訴訟 固不應受前案確定判決 之爭點效拘束，惟胡厚飛借用「林裎洧」名義所舉發之中華民國第I0

00000號「活動弧形擒縱顎扳手」發明專利，實非屬系爭專利之範圍，被告自無違約問題，故縱被告自承其有借用「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」之名義對原告之專利提起舉發，然因其所舉發之專利並非屬系爭專利之範圍，則原告以被告違反系爭合約第7條第A項後段約定，對被告終止系爭合約，應屬無據，有前案訴訟　卷及前案確定判決　在卷可查（見本院卷　第81至96頁）。

3.綜上，兩造就「被告是否有與劉文斌合作，並以劉文斌之名義向經濟部智慧財產局申請與系爭專利幾近相同之專利」、「被告是否有借用『林裎洧』、『Jiun Wei Chang』之名義對原告之專利提出舉發」、「『林裎洧』、『Jiun Wei Cha-ng』舉發之專利是否屬於系爭專利之範圍」等爭點，既已於前案訴訟　、　為充分之攻防，並經前案確定判決　、　認定被告並無原告上開主張第－、一項所示違約情事，且兩造於本件訴訟均未提出任何新事實、新證據推翻前案確定判決　、　之認定，則依前開爭點效之理論，兩造均應受前案確定判決　、　認定之結果所拘束，不容再行爭執，本院亦不得為與前案確定判決　、　相反之判斷。從而，原告於本件訴訟復主張被告有上開第－、一項所示違約情事，依民法第227條規定，請求被告賠償原告委任鉅鼎國際聯合事務所對中華民國證書號第I369793、I378011、I375608號專利提出舉發之費用156,400元、原告委任台一國際專利商標事務所對於「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」舉發事件答辯之費用155,000元，均屬無據。

原告主張被告有上開第．項所示違約情事，並依民法第227條規定，請求被告賠償原告872,750元，為無理由：

1.原告固提出訴外人鉅鼎國際聯合事務所108年5月8日出具之產品比對報告、系爭扳手，主張：被告有未經原告同意，向原告指定廠商即台耀公司以外之不明第三人購買使用系爭零件，並以系爭零件製造扳手售予TONE公司之違約情事等語。惟查，本件原告並未提出其提供鉅鼎國際聯合事務所進行比

對之扳手，則鉅鼎國際聯合事務所進行比對之扳手是否確為被告所生產，並未可知，是本件尚難僅憑上開產品比對報告，遽認被告有向台耀公司以外之廠商訂購系爭零件之情事。

2.又按合意終止契約乃契約當事人以新契約終止其原有契約，使原有效契約向後歸於消滅，未履行之義務即免再履行。合意終止後雙方之權利義務關係，除當事人另有約定者外，並不當然適用原契約（最高法院106年度台上字第483號判決意旨參照）。原告固提出系爭扳手，並聲請鑑定系爭扳手使用之零件是否係台耀公司所生產、製造。惟查，兩造於前案訴訟　審理中成立訴訟上和解，並合意於108年5月31日終止系爭合約，為兩造所不爭執，已如前述，揆諸前開說明，兩造合意終止系爭合約後，系爭合約之效力即歸於消滅。又觀諸系爭扳手之購買日期為令和3年1月12日（即民國110年1月12日，見本院卷　第361頁），係在兩造合意終止系爭合約之後，則系爭扳手是否係於系爭合約終止前所生產、製造，尚有疑義。原告固主張：系爭扳手上有記載「19A」之字樣，可證明系爭扳手係西元2019年第1季所生產等語，然觀諸卷附系爭扳手，其上均未見有「19A」之記載，是原告上開主張，並無可採。此外，原告既未提出舉證證明系爭扳手係於兩造合意終止系爭合約前所生產、製造，則縱認系爭扳手係被告使用台耀公司以外之廠商生產之零件所製造，被告對原告亦不負債務不履行之損害賠償責任，是原告主張被告違反系爭合約第2條第A項前段約定，依民法第227條規定，請求被告賠償前12個月（即自106年1月起至106年12月止）向原告採購系爭零件總量之專利權費用872,750元，即無理由。原告固另請求向財政部關務署調取被告自106年12月起至108年4月止之出口報關單，並於言詞辯論終結後具狀聲請再開辯論，聲請將系爭扳手送由臺灣省機械技師公會鑑定，及傳訊證人李丕洋、陳憲屏，以證明系爭扳手確係於系爭合約有效期間內，由被告使用非台耀公司生產之零件所生產、製造，惟依兩造所提證據，已足使本院判斷上開待證事實，爰認

無再調查上開事項及再開辯論之必要，附此敘明。

五、綜上所述，原告依據民法第227條規定，請求被告賠償1,229,150元，及自追加暨準備一狀繕本送達被告翌日起算之法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，併予駁回。

參、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據，經審酌均於判決結果無影響，爰不予逐一論駁，併此敘明。

肆、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　8　　月　　13　　日

民事第二庭　審判長法　官　呂麗玉

法　官　蔡美華

法　官　鄭百易

上正本係照原本作成。

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。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　　110　　年　　8　　月　　13　　日

書記官　唐振鐙

附表（即本院卷　第34頁所示專利）：

編號	專利國別	專利申請日（西元）	申請案號	專利權人
1	德國	2008年10月21日	000000000000.8	陳公正
2	日本	2008年11月17日	0000-000000	陳公正