

【裁判字號】 98,民專訴,144

【裁判日期】 990709

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98 年度民專訴字第 144 號

原 告 甲○○

訴訟代理人 賴安國律師

蕭翊亨律師

複代理人 李政憲律師

被 告 同益精密科技股份有限公司

兼 上

法定代理人 乙○○

共 同 李世章律師

訴訟代理人 徐念懷律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國 99 年 6 月 17 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告乙○○應給付原告新臺幣壹萬伍仟肆佰陸拾元及自民國 98 年 11 月 4 日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告乙○○負擔千分之四，餘由原告負擔。

本判決第一項得假執行。但被告乙○○如於假執行程序實施前以新臺幣壹萬伍仟肆佰元為原告預供擔保，得免假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、原告起訴主張

一、訴外人郭美琴前於民國（下同）89年8月29日向經濟部智慧財產局申請新型第000000000號「鑰匙免電池密碼鎖組」，經核准審定為中華民國第184040號專利（下稱系爭專利），專利期間自2001年11月1日起至2012年8月28日。嗣郭美琴於96年6月間將系爭專利讓與原告。郭美琴曾於92年7月7日與被告乙○○簽訂專利授權合約書。然被告自93年12月31日後即未給付專利權權利金，而原告已於96年8月間代發函催告還款，並為終止授權之意思表示。依專利授權合約書第9條及第6條約定，以一年最低權利金新台幣（下同）30萬元計算，而被告於簽約時繳交之保證金可抵繳93年度權利金，但94、95、96年度之權利金則未為給付，即被告積欠郭美琴90萬元權利金。而關於給付遲延損害賠償部分，依專利授權合約第4條約定，乙方每次付款支票其不得超過60天，每超過一天，加付總金額百分之一，而自原告96年8月2日第一次代為發函催告支付前二年權利金至98年6月9日，共計677日，扣除60天為617日，被告乙○○依合約應支付之遲延損害賠償為555萬3千元。郭美琴已於98年6月9日將其對於被告乙○○之權利金債權讓與原告，原告並已依法為債權讓與通知，是被告累計積欠原告共645萬3千元債務。原告僅先就本金90萬及先發生之利息150萬為請求，其餘部份保留。

二、依契約之約定，系爭專利專利授權金之計算，除以年度計算

權利金外，亦包括單位權利金，依郭美琴 92 年 7 月 7 日與被告乙○○簽訂專利授權合約書第 9 條約定：「自民國 93 年元月 1 日起至同年 12 月 31 日止，乙方所支付甲方之權利金總金額不得少於新台幣 30 萬元，不足之部分須補足之。」，本條之規定系依年度計算，是為年度權利金。另依第 6 條約定：「甲乙雙方同意合作，合作期間為專利有效期間內；若要提前終止合約者，須於終止合作日之六個月前提出，否則終止無效。」，亦即除權利金以年度計算外，若未經提前終止合約，則雙方將繼續合作至專利有效期間屆滿為止，被告自應每年度支付權利金至專利有效期滿為止，因此原告請求 94、95、96 年年度權利金，自屬有據。另依專利授權合約書第 3 條約定：「乙方向甲方索取 IC 成品時，須支付專利權利金每顆 IC 新台幣 20 元整（每支新台幣 20 之專利權金）」。亦即雙方亦約定依據乙方向甲方索取之 IC 成品數量乘以單位專利權利金新台幣 20 元計算權利金，是為單位權利金。綜上所述，本件系爭專利專利授權金之計算，除以年度計算權利金外，亦包括單位權利金。若非如此專利授權合約書第 6、9 條即形同具文。

三、本件系爭專利名稱為「鑰匙免電池密碼鎖組」，係有關於一種密碼鎖組之技術，並非僅是 IC 而已，原告即便有交付 IC 予被告，亦是為協助被告於授權期間順利實施系爭專利使然，在授權合約終止後，被告即便尚有存餘之 IC，亦因未合法取得系爭專利授權，而不得再將 IC 使用於密碼鎖組產品中，被告辯稱專利法第 57 條第 1 項第 6 款規定，並無足採。縱如被告所辯專利法第 57 條第 1 項第 6 款規定，其前提亦應是被告確

實是使用原告交付之 IC 於 96 年 8 月以後製造、銷售之「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品。而民事訴訟法第 277 條規定，按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。被告既主張所製造、銷售之「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品係使用郭美琴交付之 IC，則被告自應就此有利事實負舉證責任。

四、經統計財政部台灣省北區國稅局台北縣分局北區國稅北縣三字第 0990017929 號函檢送有關被告同益公司之獨家經銷商博兆國際有限公司（下稱博兆公司）於 93 年至 95 年間開予被告同益精密科技股份有限公司（下稱同益公司）之發票。於 93 年至 95 年間，被告同益公司銷售予博兆國際有限公司「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品共計 2,773 件，與被告主張 93 年至 95 年間所製造、銷售之「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品係使用第三人郭美琴交付之 2,000 顆 IC 所製作，故商品應不超出 2,000 件商品云云，已超出 773 件。故被告乙○○與被告同益公司就上開 773 件未經授權之商品，共同擅自製造、為販賣之要約、販賣侵害原告系爭專利之產品，其侵害原告專利權行為已造成原告損失，依法應負連帶賠償責任，就逾越之 773 件「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品，原告主張被告所獲利益為 2,241,700 元（銷售額每件 2,900 元×773 件）。被告雖主張部份發票係退貨後再出貨之情況，且係因第三人郭美琴提供之 IC 成品具有瑕疵，導致遭博兆公司退貨，致有重複計算云云。惟被告亦未能具體指明重複計算之部分，是被告辯稱重複計算 635 件，顯不足採信。而被告又抗辯 120 件係測試樣品，然被告未能舉證證

明測試樣品之存在。縱郭美琴確有交付測試樣品，惟依當事人之真意，測試樣品僅供測試之用，並不得用來販售予他人，被告同益公司用來販售予博兆公司，顯已違反當事人之真意及授權之範圍。是被告主張扣除測試樣品 120 件，亦不足採信。

五、又被告同益公司製造、販售有「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品，乃係侵害系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項之產品。系爭專利係專利權人投入大量時間、勞力、成本費用研發，被告同益公司未經原告同意或授權，即擅自製造、為販賣之要約、販賣侵害原告系爭專利之產品，其侵害原告專利權行為已造成原告損失，依專利法第 108 條準用同法第 84 條第 1、2 項規定，原告應得向其請求負損害賠償之責。

六、為此，起訴聲明請求：

1. 被告乙○○應給付原告 240 萬元暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
2. 被告同益公司與被告乙○○應連帶給付原告 160 萬元暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
3. 原告願供擔保，請准予宣告假執行。

貳、被告抗辯如下

一、系爭新型專利之專利授權金計算係以郭美琴實際供應被告乙○○之 IC 成品數量為據。被告乙○○於簽立「專利授權合約書」之際，即支付郭美琴系爭新型專利之專利授權金 30 萬元，且依「專利授權合約書」第 3 條，已明確約定被告乙○○支付郭美琴系爭新型專利之專利授權金數額，係以郭美琴實

際供應被告乙○○之 IC 成品數量為計算依據，非以所謂授權年度為據。原告在「專利授權合約書」內無任何「以授權年度計算系爭新型專利之專利授權金」約定之情況下，逕以所謂被告乙○○未支付 94、95、96 年度之專利授權金為由，訴請 90 萬元權利金及衍生之遲延損害賠償 555 萬 3 千元云云，顯無理由。而郭美琴提供予被告乙○○之 IC 成品係有瑕疵存在，被告乙○○僅於 93 年度向郭美琴訂貨 2,000 顆 IC 成品，按「專利授權合約書」第 3 條約定，每支 IC 成品之專利權利金為 20 元，被告應支付之數額應計為 4 萬元。則被告既已支付郭美琴系爭新型專利之專利授權金 30 萬元，第三人郭美琴或原告均無再行請求之理。況被告乙○○將上開 IC 成品交被告同益公司另行出賣予其他客戶，多因瑕疵之故，而遭退回修改。

二、被告乙○○取得系爭新型專利之授權，其目的係在大量取得系爭新型專利產品，裝設在其他鎖匙商品上以對外銷售獲利，且被告乙○○僅為一自然人，大量製造生產之工作自應交由公司來完成。是「專利授權合約書」形式上之被授權人雖為被告乙○○，惟其實際上所欲實施系爭新型專利之主體，亦即將取得之 IC 成品裝設在其他鎖匙商品上後對外銷售，則係被告同益公司。郭美琴既知被告乙○○係被告同益公司之負責人，其仍與被告乙○○簽立「專利授權合約書」；且就被告同益公司將取得之 IC 成品裝設在其他鎖匙商品上後對外銷售之行為，即自 92 年 7 月 7 日簽立時起至 96 年 6 月 9 日轉讓時止，長達 4 年期間均不為反對之表示，其主觀上確有默示授權被告同益公司實施系爭新型專利之意思表示。被告同

益公司既有權實施系爭新型專利，原告自不得對其主張侵權。縱認第三人郭美琴並無默示授權被告同益公司實施系爭新型專利，惟本件仍有專利權效力之豁免。亦即被告乙○○基於「專利授權合約書」內之約定自郭美琴之處取得 IC 成品，即系爭新型專利物品，再交被告同益公司裝設在「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品上，其後對外銷售獲利。被告同益公司既為合法取得 IC 成品，原告應不得對其主張專利權。

三、關於原告所舉「專利授權合約書」第 9 條及第 6 條規定，主張本件有所謂年度授權金云云，惟觀諸「專利授權合約書」第 9 條「自民國 93 年元月 1 日起至同年 12 月 31 日止，乙方所支付甲方之權利金總金額不得少於新台幣 30 萬元，不足之部分需補足之。」，第 2 條「乙方需提供保證金 30 萬元整于甲方，該筆 30 萬元保證金於第 2 年可轉抵付專利權利金之用。」可見第三人郭美琴要求被告乙○○於第 1 年給付 30 萬元，其目的在擔保第 2 年權利金之給付，與所謂年度計算權利金之約定無涉。況郭美琴若與被告乙○○之間，就系爭新型專利之授權約定有每個年度應給付之權利金，何以「專利授權合約書」內，僅於第 9 條特別單獨約定 93 年度之保證金額不得低於 30 萬元，而未見類似第 3 條關於單位權利金總括式的約定，原告依第 9 條主張本件有年度計算權利金之約定，實有不當。又「專利授權合約書」第 6 條規定「甲乙雙方同意合作，合作期間為專利有效期間內；若要提前終止合約者，須於終止合作日之 6 個月前提出，否則終止無效。」其僅屬系爭新型專利授權期間之約定，無法據此認定本件有所謂年

度權利金之約定存在。綜上所述，「專利授權合約書」內既無任何「以授權年度計算系爭新型專利之專利授權金」之約定，原告逕主張除單位權利金外尚有年度權利金云云，實有不當。

四、被告同益公司自第三人郭美琴處取得 2,000 顆 IC 成品，並據此生產 2,000 個「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品後，隨即將其銷售博兆國際有限公司。於 93 年至 95 年期間，被告同益公司總計銷售博兆公司 1530 件「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品，上開銷售數量，均未逾越 2,000 顆 IC 成品之範圍。原告主張本件系爭新型專利之授權期間係自 92 年 7 月 7 日起至 96 年 8 月止，參以三人郭美交付被告同益公司 2000 顆 IC 成品，以及被告同益公司在 93 年至 95 年間販賣 1530 件「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品之事實，被告同益公司既未在授權期間外實施、販賣之行為，並無原告所謂侵權行為。

五、依財政部台灣省北區國稅局台北縣分局 99 年 5 月 4 日覆函內容，被告同益公司自 93 年 6 月 15 日起至 95 年 5 月 30 日止，銷售博兆公司「晶奈鎖」、「鎖樂利」之數量雖計 2,773 件，但其中有部分發票係退貨後再出貨之情況，將其列入銷售數量，實有重複計算之嫌。經計算遭博兆公司退回之數重總計有 635 件，加以被告乙○○與第三人郭美琴於 92 年 7 月 7 日簽立「專利授權合約書」前，郭美琴已交付約 120 顆 IC 成品作為測試樣品，扣除上開數量後，被告同益公司之銷售數量仍在 2,000 件左右，並無太大差距。系爭專利授權期間係自 92 年 7 月 7 日起至 96 年 8 月止，而財政部台灣省北區國稅局

台北縣分局 99 年 5 月 4 日所覆函統一發票時間係介於 93 年 6 月 15 日至 95 年 5 月 30 日之間，故於上開期間，被告同益公司基於被授權人身分，依「專利授權合約書」第 1 條規定，自得使用系爭新型專利於其產品，有權銷售含有 IC 成品之「晶奈鎖」、「鎖樂利」，並無所謂侵權情事。縱被告同益公司銷售「晶奈鎖」、「鎖樂利」之數量達 2,773 件，然扣除退貨之 635 件及測試樣品 120 件後，逾越 2,000 件之部分僅 18 件。再按「專利授權合約書」第 3 條已有關於授權金計算之約定。即每支 IC 產品新台幣 20 元之專利權利金，故 2,000 件之部分，郭美琴已向被告同益公司收取 4 萬元之權利金，而逾越 18 件之部分，其權利金則應計算為 360 元。

六、答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

參、本院之判斷

一、兩造不爭執之事實

1. 訴外人郭美琴於 89 年 8 月 29 日向智慧財產局申請新型第 000000000 號「鑰匙免電池密碼鎖組」，經核准審定為中華民國第 184040 號專利，有專利證書在卷可憑（見原證 2）。郭美琴曾於 92 年 7 月 7 日與被告乙○○簽訂專利授權合約書，有該合約書在卷可證（見原證 3）。
2. 原告對被告乙○○曾於 93 年間向郭美琴訂購 2,000 顆 IC 成品部分，於 99 年 5 月 20 日、同年 6 月 8 日之準備書狀（二）、（三）中，均以此數量為基礎，計算被告販賣超過 2,000 顆，足認被告對此已不爭執，且有原告所提統一發票二紙為證。

3. 被告乙○○已於簽約時交付 30 萬元予訴外人郭美琴，並將取得之 IC 成品均交予由其擔任法定代理人之被告同益公司裝設於「晶奈鎖」、「鎖樂利」等鎖匙商品上販售。
4. 郭美琴已於 96 年 6 月間將系爭專利讓與原告（見原證 2 ），並於 98 年 6 月 9 將上開專利授權合約書之權利金債權讓與原告（見原證 6 ）。
5. 原告主張已於 98 年 7 月 23 日將上開債權讓與事實以存證信函通知被告（見原證 4 ），然該存證信函內容僅提及專利讓與一事，並未提及債權讓與部份，惟原告嗣於 99 年 3 月 12 日言詞辯論時，當庭陳述以起訴狀繕本之送達作為債權讓與之通知，故上開債權讓與已對被告乙○○發生效力。

二、本件爭點

原告主張被告乙○○每年應支付年度授權金 30 萬元，其於 94、95、96 年度之權利金未為給付，則被告乙○○應支付 90 萬元之權利金及遲延損害賠償。且被告乙○○逾越授權範圍而販賣運用系爭專利生產之產品共計 773 件，應依專利法第 85 條第 1 項第 2 款之規定，每件以被告販售系爭產品之全部收入 2,900 元計算，被告所獲之利益為新台幣 22,417,000 元，被告就此金額亦應負賠償之責。又被告同益公司未經原告同意或授權，即擅自製造、為販賣之要約、販賣侵害原告系爭專利之產品，其侵害原告專利權行為已造成原告損失，依專利法第 108 條準用同法第 84 條第 1、2 項規定，原告應得請求被告同益公司負損害賠償之責。且被告同益公司應與被告乙○○負連帶損害賠償之責等事實，則為被告所否認，且以前揭情詞置辯，故本件爭點應為：

1. 系爭專利授權合約書有無年度授權金 30 萬元之約定？
2. 被告同益公司販賣使用系爭專利之產品，是否侵害原告之專利權？
3. 被告同益公司有無販賣超出授權範圍之產品？
4. 就超出部分之損害賠償應如何計算？被告同益公司對此應否負連帶損害賠償之責？

三、得心證理由

(一)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。且解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意，最高法院 96 年度台上字第 2631 號判決意旨可資參照。次按專利授權金之約定，在契約自治下，有多種型式，有年度總金額預定之方式，有依產品數量約定之方式，亦有最低數量金額再輔以超出數量金額之約定，不一而足，然授權金契約之解釋，仍應依據上開說明，探求當事人之真意。經查系爭專利授權合約書係由甲方郭美琴與乙方乙○○於 92 年 7 月 7 日所簽訂，其中與專利授權金有關之規定為第 2 條規定：「乙方須提供保證金 30 萬元整于甲方，該筆 30 萬元保證金於第 2 年可轉抵付專利權利金之用。」，故該 30 萬元為簽約之保證金，且可抵付第 2 年之專利授權金。第 3 條後段則規定：「乙方向甲方索取 IC 成品時，須支付專利權利金每顆 IC 新台幣 20 元整

（每支產品新台幣 20 元之專利權金）。」，故如以個數計算，1 顆授權 IC 之專利授權金為 20 元，此從被告所提陳證 1 之統一發票上記載「專利金」，單價「20 元」亦可為證。另第 9 條規定：「自民國 93 年元月 1 日起至同年 12 月 31 日止，乙方所支付甲方之權利金總金額不得少於新台幣 30 萬元，不足之部分需補足之。」。自上開合約之文義觀之，該合約並未約定被告乙○○於授權期間內，每年皆須支付權利金 30 萬元，其中第 2 條所規定之 30 萬元乃為簽約保證金，自文義上解釋，保證金與權利金之文義已有不同；而自內容以觀，保證金之功用，即在保證債權之給付，其於第 2 年可轉抵付權利金，此處之保證金應係用以擔保被告未支付第 2 年權利金時，轉為支付權利金之用，故從契約係 92 年 7 月 7 日簽訂，合約第 2 條及第 9 條之配合解釋，被告乙○○於簽約時所給付之保證金 30 萬元，應解釋為用以擔保被告乙○○自 93 年 1 月 1 日起至 93 年 12 月 31 日止，無論使用之專利 IC 個數，至少應給付 30 萬元之權利金。但合約對 94 年 1 月後之權利金，則無此最少授權金額之約定，故應依據該合約第 3 條之約定，即以每支產品 20 元之專利授權金計算。且依據合約書第 6 條前段之規定，系爭合約期限為專利有效期限內，即至 2012 年即 103 年，若果有年度權利金 30 萬之存在，則累積數年後之金額非小，雙方對此重大事項應於契約中明訂，既未明文約定，則原告僅以第 2 條規定片面解釋推定有年度權利金 30 萬元之約定，並不可採。

(二)另按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；又專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，民法第

184 條第 1 項前段、專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項前段分別定有明文。關於損害賠償之債，係為填補權利人因侵權事實所生之財產上或非財產上損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值下，係採有責主義，故應以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。亦即故意或過失是使人負損害賠償責任之原因，損失僅係計算賠償額之標準。又按民法第 299 條第 1 項規定，債務人於受通知時，所得對抗讓與人之事由，皆得以之對抗受讓人。原告雖主張被告同益公司未經授權而生產、販賣使用系爭專利製造之產品而侵害原告之專利權等語。經查雖系爭合約書係由被告乙○○與訴外人郭美琴所簽定，被告同益公司並非被授權之對象，惟被告乙○○取得系爭專利之授權，其目的即在於利用系爭專利而量產相關產品對外銷售，而被告乙○○於訂定合約時，即已擔任同益公司之董事長一職，故該合約書形式上之被授權人雖為被告乙○○，惟其實際上所欲實施系爭專利之主體，亦即將取得之 IC 成品裝設在鎖匙商品上後對外銷售者，則係被告同益公司。郭美琴既已知被告乙○○係被告同益公司之負責人，仍與被告乙○○簽立專利授權合約書，且被告乙○○於支付郭美琴權利金時，所開立統一發票之買受人部份，亦係記載同益精密科技股份有限公司（見陳證 1），由此可知郭美琴應知悉被告乙○○委由被告同益公司實施系爭專利製造相關產品之事實，而未為反對之意思表示，自可視其已同意被告同益公司生產使用系爭專利之產品，而原告受讓系爭債權，揆諸上開規定，亦應受此拘束。況被告同益公司為一法人，被告乙○○為

一自然人，其人格自屬不同，系爭合約亦無被告乙○○不可將系爭專利 IC 轉由他人使用之約定，則被告同益公司經由被告乙○○被授權之範圍內而取得系爭專利 IC，進而製成產品販售，並無何任何故意或過失可言，原告僅以被告同益公司非被授權人，即認被告同益公司應負損害賠償責任部分，並不可採。

(三)又兩造對被告於 93 年間已取得 2,000 顆 IC 專利範圍之授權，並不爭執，惟原告聲請本院函詢財政部臺灣省北區國稅局臺北縣分局，調閱被告同益公司與其獨家經銷商博兆公司間自 92 年 7 月 7 日起至 98 年 7 月 11 日止往來交易之發票明細，經該局以北區國稅北縣三字第 0990017929 號函覆，被告同益公司自 93 年 5、6 月起至 95 年 5 月 30 日止，賣給博兆公司之「晶奈鎖」、「鎖樂利」共 2,773 件，此亦為兩造所不爭執，且有該函及發票明細等件在卷可憑。惟被告抗辯應扣除送回維修而重複計算之 635 件及測試樣品 120 件，故僅超出 18 件等語云云。然觀諸被告同益公司與博兆公司之往來發票明細，其中如有維修費用之計算，並無數量及單價，其金額亦不如個別之販賣費用，且若僅為維修，則何以仍將其依數量及單價計入販賣之金額，而未載明該項目係維修品，故被告辯稱有 635 件係退貨之重複記載，並不可採。又關於被告抗辯於簽訂契約前郭美琴即已交付其測試樣品 120 件，惟被告就此部分並未舉證，故無法證明簽訂契約前郭美琴即已交付測試樣品 120 件，而為經授權之 2,000 件範圍外，另外允許被告乙○○得以販賣之件數。故原告主張被告超出授權範圍而為販賣之部分應為 773 件。

(四)另兩造對於超出授權範圍而為販賣之部分，應如何計算其損害賠償之範圍亦有爭執，原告主張應依侵權行為之法律關係，以販售每件相關產品之收入 2,900 元計算等語。惟查本件被告使用系爭專利，係基於專利授權合約書第 1 條之規定而來，即郭美琴授權被告使用系爭專利 IC，且系爭專利授權期間係自 92 年 7 月 7 日起至專利有效期間內，縱如原告主張系爭合約已於 96 年 8 月終止，觀諸前述被告同益公司與博兆公司交易之發票明細，其日期係自 93 年 6 月 15 日起至 95 年 5 月 30 日，並未逾越上開專利授權期間，故於此期間內，被告仍可使用系爭專利生產販售相關產品，並不生侵害專利權之問題，而係未付專利授權金之債務不履行損害賠償，故其計算基礎自不得以每件之全部收入 2,900 元計算，此時應回歸契約之規定，亦即依合約第 3 條之規定，以每件 20 元計算。且依據被告同益公司與博兆公司之上開發票交易明細，超出之 773 件，全係 94 年 1 月以後所販賣，故亦可以此認定屬前開合約 94 年 1 月 1 日以後，按件計算之授權方式，即 $773 \times 20 = 15,460$ 元，較為合理。且被告乙○○已於簽約時給付原告之前手郭美琴 30 萬元作為第 2 年權利金之支付，惟原告於前開期間僅使用授權 IC 2,000 顆，相較於超出之 773 件而言，實難認被告乙○○有何故意過失侵害原告專利權之行為，故被告辯稱其主觀上認為其所為之使用均在授權範圍內，非不可採，況原告實無法證明被告乙○○除單純誤解契約而生債務不履行之損害賠償外，有何故意或過失侵害原告專利權之行為，故被告乙○○僅須負債務不履行之損害賠償。被告乙○○既無侵權行為可言，而原告亦不能證明由其任負責人之

被告同益公司有何故意或過失侵害原告專利權之情事，故原告請求被告同益公司連帶賠償，並不可採。

伍、綜上所述，原告請求被告乙○○給付 15,460 元之權利金及自起訴狀繕本送達翌日起即 98 年 11 月 4 日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。又上開所命給付，未逾 50 萬元，應依職權宣告假執行。又被告陳明願供擔保請准免為假執行，核無不合，爰酌定擔保金併宣告之。至原告其餘不應准許金錢給付部分之假執行聲請，已失所據，應予駁回。

陸、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。

據上論結：本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 79 條、第 389 條第 1 項第 5 款，第 392 條第 2 項，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 7 月 9 日

智慧財產法院第一庭

法 官 熊誦梅

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。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 99 年 7 月 9 日

書記官 張祐豪