

【裁判字號】104,民專上,32

【裁判日期】1070816

【裁判案由】專利權授權契約事件

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

104年度民專上字第32號

上訴人即附

帶被上訴人 雙鴻科技股份有限公司

法定代理人 林育申

訴訟代理人 林政憲 律師

張育綾 律師

被上訴人即

附帶上訴人 富球精密工業股份有限公司

法定代理人 秦秋子

被上訴人即

附帶上訴人 陳世明

上二人共同

訴訟代理人 謝宗穎 律師

複代理人 陳彥嘉 律師

上列當事人間因專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國104年7月6日本院103年度民專訴字第2號第一審判決之本訴及反訴提起上訴，被上訴人則於本訴部分為附帶上訴，本院於107年7月19日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被上訴人不得閱覽、抄錄或攝影涉及○○○商○○國際有限公司臺灣分公司、○○科技股份有限公司、臺灣○○○○徽章有限公司、台灣○○電子股份有限公司、○○電腦股份有限公司及○○聯合科技股份有限公司之函覆與其附件。

被上訴人聲請命上訴人提出原審製作附表3之所憑文書駁回。

本訴上訴及附帶上訴均駁回。

本訴第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔；附帶上訴部分，由被上訴人負擔。

反訴上訴駁回。

反訴上訴費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序事項：

壹、本院有管轄權：

按專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易

法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴人即附帶上訴人陳世明、富球精密工業股份有限公司（下稱富球公司，與陳世明合稱被上訴人）主張上訴人即附帶被上訴人雙鴻科技股份有限公司（下稱上訴人）侵害其專利權，係專利法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

貳、上訴人於原審合法提起反訴：

按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有明文。所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係。查被上訴人以兩造簽訂專利授權及技術移轉服務合約（下稱系爭授權合約）法律關係為據，起訴請求上訴人應依系爭授權合約履行給付義務，上訴人於民國103年4月11日具狀主張被上訴人違反系爭授權合約之約定，將系爭授權合約標的授權他人，應支付懲罰性違約金，並濫發警告函致其商譽受損，依侵權行為法律關係提起反訴。經核反訴與本訴間之標的及攻擊防禦方法相牽連，其於原審提起反訴，合於前揭規定，應予准許。

參、原審審核附表2有業務秘密：

當事人得向法院書記官聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書，或預納費用聲請付與繕本、影本或節本。第三人經當事人同意或釋明有法律上之利害關係，而為前項之聲請者，應經法院

裁定許可。卷內文書涉及當事人或第三人隱私或業務秘密，如准許前二項之聲請，有致其受重大損害之虞者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制前二項之行爲。民事訴訟法第242 條第1 項至第3 項定有明文。上訴人於原審訴訟程序中提出附表2，主張附表2 爲其營業秘密應限制閱覽等情，原審審核附表2 爲上訴人產品單價與數量，應屬民事訴訟法第242 條第3 項所定之業務秘密，原審裁定雖准許被上訴人訴訟代理人當庭閱覽，然不得抄錄、攝影、預納費用聲請付與繕本、影本或節本，經被上訴人訴訟代理人於103年5月7日當庭閱覽，並陳述意見，已賦予被上訴人訴訟上之攻擊防禦權，附此敘明（見本院103年度民秘聲字第5號卷之證物袋）。

肆、被上訴人合法提起附帶上訴：

按被上訴人於言詞辯論終結前，得爲附帶上訴，民事訴訟法第460 條第1 項前段定有明文。而第二審附帶上訴，其爲當事人對於所受不利益之第一審終局判決聲明不服之方法，在第一審受全部勝訴判決之當事人，自無許其提起附帶上訴之理。反之，第一審所爲一部勝訴與一部敗訴判決，其受一部敗訴判決之當事人提起上訴後，被上訴人得對同一判決聲明不服，提起附帶上訴，請求廢棄或變更第一審不利於己部分之判決，而擴張有利於己部分之判決（參照最高法院41年台上字第763 號民事判例、73年度台抗字第496 號民事裁定）。被上訴人前於104 年12月1 日，提出民事附帶上訴暨答辯一狀（見本院卷一第67至74頁）。係於第二審本案訴訟之言詞辯論終結前提起，且被上訴人於第一審受一部敗訴之判決（見本院卷一第7 至24頁）。其自得於第二審請求廢棄或變更第一審不利於己部分之判決，而擴張有利於己部分之判決。揆諸前揭規定，被上訴人提起本件附帶上訴，經核於法並無不合，揆諸前揭規定，應予准許。

伍、不准閱覽、抄錄或攝影涉及第三人營業秘密之訟資料：

按營業秘密之保護客體，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合秘密性、經濟價值及保密措施等要件。當事人提出之攻擊或防禦方法，涉及當事人或第三人營業秘密，經當事人聲請，法院認爲適當者，得不公開審判；其經兩造合意不公開審判者，亦同。訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影。營業秘密法第2條及智慧財產案件審理法第2條、第9條分別定有明文。準此，營業秘密之類型可分技術機密與商業機密兩種類

型，前者為研究設計、發明、製造之專業技術；後者為涉及商業經營之相關資料。本院認當事人提出之攻擊或防禦方法，有關訴訟資料涉及第三人營業秘密者，本院自得依上訴人聲請或依職權裁定不予准許訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影。

一、被上訴人聲請函詢第三人有關係爭授權專利之授權金：

被上訴人於106年11月15日提出民事證據調查聲請狀，向本院聲請函詢訴外人荷蘭商臺灣○○股份有限公司（下稱○○公司）、○○電腦股份有限公司（下稱○○公司）、○○電腦工業股份有限公司（下稱○○公司）、○○○○股份有限公司（下稱○○公司）、台灣○○電子股份有限公司（下稱○○公司）、○○○○科技股份有限公司（下稱○○公司）、○○○○股份有限公司（下稱○○○○公司）、○○○○工業股份有限公司（下稱○○公司）、美商○○亞洲股份有限公司（下稱○○公司）、○○電腦股份有限公司（下稱○○公司）、○○科技股份有限公司（下稱○○公司）、○○科技股份有限公司（下稱○○公司）、○○○○商○○國際有限公司臺灣分公司（下稱○○公司）、○○科技有限公司（○○科技臺灣區代理商，下稱○○公司）、○○科技股份有限公司（下稱○○公司）、○○○○科技股份有限公司（0000 ,下稱○○○○公司）、臺灣○○○○徽章有限公司（下稱○○公司），有關自101年5月起至102年10月止期間，由上訴人實際供應予全部或部分使用無錫焊製程，包括鰭片或底板或熱管之散熱器產品，產品之料號、型號及批號，暨自101年5月起至102年10月止之期間，實際供貨日期之數量為準，非依發票日，共18個月，逐月依序整理等情（見本院卷八第65至69頁）。本院依據上訴人之聲請，前於106年11月21日發函上開公司，該等公司函覆如後（見本院卷八第70頁）。

二、未曾向上訴人採購進貨或無相關採購提供：

第三人函覆未曾向上訴人採購進貨或無相關採購提供如後：

(一)○○公司106年12月4日函稱：其為○○電腦集團在臺灣之設計，僅從事產品之研發與設計業務，不負責產品零組件之採購業務。其未曾向上訴人採購進貨，亦無相關採購資料提供等情（見本院卷八第98頁）。(二)○○○○公司106年12月8日管字第1061201號函稱：其未曾向上訴人採購進貨，故無相關採購資料提供等情（見本院卷八第104頁）。(三)○○公司106年12月12日民事陳報狀稱：其未向上訴人購買函詢產品等情（見本院卷八第106至107頁）。(四)○○公司106年12月8日碩管字第000000000000函稱：其為○○科技在臺

灣地區之代理商，不負責產品零組件之採購業務，並未向上訴人購買產品等情（見本院卷八第110 頁）。(五)○○○公司106 年12月15日函稱：有關使用無錫製程之散熱器產品，現因年代久遠，已無從辨識，相關散熱器產品為其營業秘密，無法提供等情（見本院卷八第111 頁）。(六)○○公司106 年12月19日廣字第00000000-0 函稱：其與上訴人無交易紀錄等情（見本院卷八第112 頁）。(七)○○公司106 年12月19日緯法字第R201701294號函稱：無相關資料可提供參考等情（見本院卷八第113 頁）。(八)○○公司106 年12月14日之第三人陳報狀稱：本院要求提供之資料，涉及商業秘密，基於保密之考量，不便於揭露等情（見本院卷八第114 頁）。(九)○○公司106 年12月25日函稱：上訴人非供應商，其亦未向上訴人於函詢期間採購散熱器產品，故無採購資料可資提供等情（見本院卷八第116 頁）。(十)○○公司107 年3 月8 日○○總字第10703001號函稱：其向上訴人所採購之標的，均為成品，其無法得知有無使用錫焊製程，本院欲調閱期間逾5 年，確認無法提供相關資訊等情（見本院卷八第125 頁）。上揭第三人函覆，經當事人訴訟代理人抄錄與閱覽後，並陳述意見，已賦予當事人訴訟上之攻擊防禦權。

三、涉及第三人之營業秘密：

(一)營業秘密之要件：

營業秘密之保護要件有秘密性、經濟價值及保密措施：1.所謂秘密性或新穎性，係指非一般涉及該類資訊之人士所知悉之資訊。非屬於產業間可輕易取得之資訊，並非營業秘密之標的。是秘密性之判斷，係採業界標準，除一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉者。2.所謂經濟價值者，係指技術或資訊有秘密性，且具備實際或潛在之經濟價值者，始有保護之必要性。3.所謂保密措施者，係指營業秘密所有人已採取合理之保密措施者，如當事人簽訂保密合約。除非屬產業間可輕易取得之資訊外，其交易內容，可據此掌握客戶訊息與需求面，涉及秘密性與經濟利益，並已盡合理保密措施者。

(二)採購進貨資料具有營業秘密：

1.當事人為競爭同業：

○○公司、○○公司、○○公司、○○公司、○○公司及○○公司等函覆與其附件，本院另置證據袋如後：(1)○○公司106 年11月28日函（見本院卷八第94頁）。(2)○○公司106 年12月8 日技法字第106004函（見本院卷八第105 頁）。(3)○○公司106 年12月14日函（見本院卷八第108 頁）。(4)○

○公司106 年12月12日2017LC-0025 函（見本院卷八第109 頁）。(5)○○公司106 年12月26日碩法函字第10600107號函（見本院卷八第115 頁）。(6)○○公司107 年1 月31日107 年和法函字第10700009號函（見本院卷八第119 頁）。本院審視上訴人與該等公司間之採購進貨資料，就競爭同業之本件當事人而言，具有秘密性、經濟價值及保密措施，上訴人亦主張該等訴訟資料涉及營業秘密，應不予准許閱覽、抄錄或攝影。準此，本院依上訴人聲請或依職權裁定，不予准許上揭涉及第三人營業秘密之訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影。

2. 保護上訴人與第三人營業秘密：

本院調閱本院103年度民秘聲字第5號聲請秘密保持命令事件，可知上訴人於原審提出之附表2所示系爭授權專利之品號、品項敘述及單價等項目，均與○○公司、○○公司、○○公司、○○公司、○○公司及○○公司等函覆與其附件所示不同。故准許被上訴人閱覽、抄錄或攝影上揭涉及營業秘密之訴訟資料，對於上訴人與該等公司之業務秘密有重大影響，考量智慧財產案件之特殊性，並維護競爭秩序之公平，避免淪為不當打擊競爭對手之工具。本院參諸當事人均為科技同業與商業競爭者，因系爭授權合約之合作關係，衍生本案訴訟。故應避免被上訴人藉由閱覽、抄錄或攝影上揭涉及營業秘密之訴訟資料，藉此窺探上訴人或第三人營業秘密。職是，本院應依上訴人聲請或依職權裁定，不准被上訴人閱覽、抄錄或攝影涉及○○公司、○○公司、○○公司、○○公司、○○公司及○○公司之函覆與其附件，如主文第1 項所示。

陸、本院裁定駁回被上訴人之文書提出命令聲請：

一、當事人提出文書義務要件與效果：

按下列各款文書，當事人有提出之義務：(一)當事人於訴訟程序中曾經引用者。(二)他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。(三)為他造之利益而作者。(四)商業帳簿。(五)其與本件訴訟有關之事項所作者。當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。民事訴訟法第344 條第1 項及第345 條分別定有明文。被上訴人雖主張依民事訴訟法第344 條第1 項第1 款與第5 款規定，上訴人應提出其原審製作附表3 所憑之發票，倘上訴人拒不提出，應認被上訴人否認附表3 內容真實之主張可採，並依民事訴訟法第282 條之1 第1 項、第345 條第1 項規定，認定被上訴人於原審起訴狀主張附表2 所示，上訴人銷

售情形可採，暨上訴人有系爭授權合約第13條第3項意圖規避權利金之應負懲罰性賠償金情事云云（見本院卷四第193頁）。然被上訴人抗辯稱被上訴人之證據調查聲請，其欠缺調查關聯性、必要性且無權利保護必要，況被上訴人之證據調查聲請，係以證據摸索方式，拼湊被上訴人所主張之事證，將舉證責任倒置，顯違反其應盡之證據提出義務，不能認為有必要而應予駁回之等語。因社會經濟狀況之變遷，現代各類型損害賠償事件紛爭與日俱增，在訴訟中不乏因證據僅存在於當事人之一方，致他造當事人舉證困難之情事發生，自有課予當事人提出文書之義務。反之，當事人之一方已提出相關文書，他造自不得認其舉證困難，聲請課予當事人一方提出文書之義務。職是，本院自應審究上訴人是否有提出上揭文書之義務。

二、上訴人已提出相關文書：

上訴人除於原審提出附表3，作為計算應支付之權利金之基礎外。亦於原審提出附表2，經本院調閱本院103年度民秘聲字第5號聲請秘密保持命令事件，查明屬實（見本院103年度民秘聲字第5號卷之證物袋）。本院觀諸上訴人所提出之附表3顯示，應無僅以基本量計算權利金之意圖，故本院就系爭授權產品數量，可審酌上訴人於原審提出之附表3為基準。繼而本院命上訴人提出之附表3有關之會計傳票與銷貨收據影本，並前於105年7月26日作成105年度民秘聲字第2號民事裁定，主文諭知對於上訴人提出之上證4所示，自102年5月起至102年10月止，有關會計傳票與銷貨收據影本，（見本院卷二第1至363頁；本院卷三第1至387頁）。上訴人依本案訴訟提出101年5月起至102年4月止，可證明上訴人提出附表1有關會計傳票與銷貨收據影本（見本院卷四第181至186頁）。準此，上訴人已提出相關文書，並非無正當理由，不從本院提出文書之命令，是被上訴人向本院聲請命上訴人提出原審製作附表3所憑發票之文書，為無理由，應予駁回，如主文第2項所示。

乙、實體事項：

壹、本訴部分：

一、被上訴人之主張：

- (一)被上訴人起訴聲明請求：1.上訴人應給付被上訴人陳世明美金327,783.74元，並各按附表所示金額、利息起算日起，均各至清償日止，按年息5%計算之利息。2.上訴人應給付被上訴人富球公司美金344,172.93元，並各按附表所示金額、利息起算日起，均各至清償日止，按年息5%計算之利息。3.上

訴人應給付被上訴人陳世明新臺幣（下同）5千萬元，並自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。4.被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張如後：

1.兩造三方簽訂系爭授權合約使用系爭授權專利：

被上訴人陳世明為原證9 所示散熱器相關設備之39項專利（下稱系爭授權專利）專利權人。被上訴人富球公司為被上訴人陳世明之專利被授權人之一，並由被上訴人陳世明持續研發散熱器相關專利。上訴人為利用系爭授權專利，並盼能取得被上訴人富球公司協助移轉系爭專利及專利實施技術，三方於99年3 月22日簽訂系爭授權合約，約定由被上訴人陳世明、富球公司共同協助移轉系爭授權專利之相關技術，提供移轉系爭授權專利所需文件；上訴人需依據合約約定，定期提供使用系爭授權專利產品（下稱授權產品）銷售報表及財務報表，並分別給付技術移轉費及專利權利金予被上訴人陳世明、富球公司。

2.上訴人惡意不履行系爭授權合約之義務：

上訴人自101 年5 月起即違約未給付權利金，其雖曾於101 年6 月間發函主張有第三人違法使用系爭授權專利，或主張被上訴人違反授權契約等事由，進而拒絕提交銷售報表，並履行給付權利金等義務。然被上訴人陳世明於前開期間，已多次告知上訴人有關○○○○股份有限公司（下稱○○公司）並無使用系爭專利之情事，而被上訴人陳世明與○○○○股份有限公司（下稱○○公司）專利授權，亦非本件之系爭授權專利，被上訴人並無違約情事。況依系爭授權合約本旨，不論被上訴人有無如上訴人發函所主張之違約事由，亦不能免除上訴人依約提供出貨數量及入帳金額報表之義務。經被上訴人多次催請提供報表及提出異議，上訴人仍以不實之違約事由，置之不理，推諉其給付正確報表及權利金之義務，致被上訴人自101 年7 月起即未收到上訴人正確之財務帳冊，上訴人之權利金亦僅支付至101 年4 月止，上訴人於101 年5 月起至今，均未再依約給付任何權利金予被上訴人。被上訴人多次催請上訴人依約提出出貨數量及入帳金額報表、給付權利金，詎上訴人惡意拒絕履行其義務，被上訴人於102 年10月29日發函終止系爭專利授權契約，三方之專利授權契約前於102 年10月31日終止。

3.被上訴人得請求之權利金：

依系爭授權合約第7 條第1 項約定，上訴人於6 個月後，每月須付被上訴人共5 千美元，倘逾5 萬件時，每件須付0.11 美元，計算之數量以每月結清。上訴人於101 年5 、6 月銷

售授權產品數量，分別為49,352個及47,341個，均未超過權利金基本費用之數額，被上訴人共得向上訴人請求2 個月份之基本權利金費用，共1 萬美元（計算式： $5,000 \times 2 = 10,000$ ）。再者，因上訴人至今均未提出其財務報表，故推估上訴人於101 年7 月至102 年10月底之銷售數量，每月銷售授權產品之數量均超過5 萬個，除需給付基本權利金以外，尚需支付按數量計算之權利金，上訴人於此期間，共需給付645,567.48美元之權利金（計算式： $16 \text{ 個月份基本權利金} 80,000 + \text{超額數量權利金} 565,567.48 = 645,567.48$ ）。上訴人於101 年5 月起至102 年10月止，應給付被上訴人之權利金至少為655,567.48美元（計算式： $645,567.48 + 10,000 = 655,567.48$ ）。再者，因兩造未約定被上訴人陳世明與被上訴人富球公司之給付比例，依據民法第271 條第1 項規定，被上訴人陳世明與富球公司應平均受領系爭權利金，故被上訴人陳世明得向上訴人請求給付美金327,783.74元（計算式： $655,567.48 / 2 = 327,783.74$ ）。因被上訴人富球公司為營利事業，依據兩造先前權利金實際給付情形可知，被上訴人富球公司因權利金所需繳納之營業稅，亦由上訴人負擔，被上訴人富球公司得向上訴人請求之數額，應另加計5%營業稅，故被上訴人富球公司得向上訴人請求給付數額共344,172.93美元（計算式： $327,783.74 \times 1.05 = 344,172.93$ ）。準此，被上訴人先為一部請求。

4. 上訴人應給付違約金5千萬元：

系爭授權合約第13條第3 項約定，上訴人圖規避給付權利金而惡意出具不實報表或委由他處銷售有具體證據者，除應補足應支付之差額外，並應給付被上訴人陳世明懲罰性違約金5千萬元。上訴人自101年7月起，已惡意出具錯誤報表、規避其權利金給付義務，上訴人規避其提供報表義務，違反系爭授權合約第13條第3項之提供正確報表義務。自101年8月起，進而悍然拒絕提供報表、拒絕被上訴人至上訴人處所查核報表，自該時起其違反兩造間契約約定，應提供報表俾供計算正確權利金數額之契約本旨甚明。上訴人惡意規避權利金義務之情事，應給付被上訴人陳世明5千萬元之違約金。

(二)原審為被上訴人部分敗訴之判決，被上訴人答辯聲明上訴駁回，並提起附帶上訴，其聲明：1. 原判決不利於被上訴人之部分均廢棄。2. 前項廢棄部分，(1)上訴人應再給付被上訴人富球公司71,208美元，並自被上訴人於原審所提附表2 所示金額、利息起算日起至清償日止；(2)上訴人應再給付被上訴人陳世明74,960美元，並自被上訴人於原審所提附表2 所示

金額、利息起算日起至清償日止；(3)上訴人應給付被上訴人陳世明5,000 萬元，並至起訴狀繕本送達上訴人翌日起至清償日止，均按年息5%計算之利息。3.第二項聲明部分，被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張如後：

1.被上訴人陳世明未將系爭授權專利授權予○○公司：

上訴人雖辯稱因被上訴人陳世明將系爭授權專利授權予○○公司，被上訴人有違約情事、上訴人得拒絕給付云云。然並非事實，故被上訴人否認之，此有利於上訴人之事實，自應由上訴人負舉證責任，上訴人尚未為任何舉證。被上訴人陳世明委由○○有限公司（下稱○○公司）與○○公司簽訂專利授權合約書（下稱○○公司授權合約），同意○○公司取得○○公司授權合約附件一所載，被上訴人陳世明擁有之專利技術。職是，被上訴人陳世明未曾直接授權予○○公司，並無違反系爭授權合約之情事。況○○公司授權合約所授權之專利技術，與系爭授權專利技術，實為不同之專利技術內容，益證被上訴人陳世明並無違約問題。

2.○○公司、○○公司或○○公司未侵害系爭授權專利：

(1)○○公司並無違法使用系爭專利：

上訴人雖主張有第三人非法使用系爭專利，或係空言指摘，甚或提出上訴人自己依系爭專利製造產品進行鑑定，均不可採。○○公司並無違法使用系爭專利，業經原審認定甚詳，就○○公司有使用系爭授權專利之情事，上訴人於歷審均拒絕負舉證責任，而稱被上訴人陳世明已然自認云云。惟被上訴人陳世明於歷審均否認有違約授權，自無自認情事，且○○公司使用之產品與系爭專利無涉，業經原審為證據調查詳予認定。縱使成立自認，然因原審已進行證據調查，而得依民事訴訟法第279條第3項規定，撤銷自認。

(2)○○公司並無違法使用系爭專利：

被上訴人雖於101 年7 月25日起，接獲上訴人信函，要求被上訴人協助停止○○公司侵害系爭專利，稱○○公司有違法使用，稱已於原證2 提出具體證據云云。然遍觀原證2 僅為信函之主張，而無任何證據，遑論符合系爭授權合約第16條第1 項所稱之具體證據，故上訴人所為之告知，尚與系爭授權合約所要求之提出具體證據要件不符。況被上訴人陳世明於接獲該等信函後，即主動檢測○○公司之產品、確認○○公司產品並無使用原證9 專利技術後，被上訴人陳世明分別於101 年7 月31日、101 年9 月17日，以信件回覆附帶被上訴人前開事實，堪認被上訴人陳世明善意維護雙方商誼，反觀上訴人仍臨訟執詞，以此抗辯拒絕依約給付權利金。再者

，上訴人雖稱其已有具體舉證○○公司侵害系爭專利，並提出鑑定報告云云。惟該鑑定係上訴人將其使用系爭專利製造之產品送請鑑定，故產品所使用之專利技術自然落入系爭專利內，該鑑定報告實為錯誤鑑定，無足採信。

(3)○○公司並無違法使用系爭專利：

上訴人雖稱發現訴外人○○科技股份有限公司（下稱○○公司）有侵害系爭授權專利情事，並提出被證3 鑑定報告為證云云。惟該鑑定報告所鑑定標的為○○公司103 年3 月後所製造之產品，而系爭授權合約早於102 年10月業已終止，且○○公司產品係上訴人於本案訴訟第一審繫屬中始行提出，並非本案訴訟繫屬前所生之情事，其與被上訴人於本件起訴前，是否有違約情事無關。職是，○○公司縱有於103 年3 月使用系爭授權專利，被上訴人陳世明仍無違反系爭授權合約。

3.被上訴人已合法終止系爭授權合約：

上訴人依系爭授權合約第7 條第1 項約定，應按月給付權利金費用予被上訴人。詎上訴人自101 年5 月起即未支付權利金，此為上訴人所不爭執。況上訴人亦未履行提交出貨數量及入帳金額報表義務。被上訴人前於102 年7 月29日發函催告上訴人履行，而上訴人仍拒絕履行。職是，被上訴人依原證7 函文終止系爭授權合約，自屬有據，系爭授權合約於102年10月31日業已終止。

4.上訴人於本件不得主張同時履行抗辯權：

(1)上訴人未舉證說明有何商業利益受影響：

依系爭授權合約，被上訴人陳世明負有排除第三人侵害之義務，其前提構成要件須「上訴人提出具體證據」、「影響上訴人商業利益」，被上訴人始有此義務。因被上訴人陳世明否認有第三人侵害，且上訴人未具體舉證，上訴人亦未說明有何商業利益受影響，被上訴人陳世明自無此給付義務之可言。準此，上訴人所稱之給付義務，客觀上既不存在，上訴人主張同時履行抗辯權、拒為提出財務報表及權利金，均無理由。

(2)兩造之給付義務並無對等性：

上訴人應履行之交付報表、給付權利金義務，其與被上訴人應排除第三人侵害之給付義務間，並無對等性，當無同時履行抗辯權之適用。依系爭授權契約，被上訴人所負之主給付義務為系爭專利授權及技術移轉，而上訴人之對待給付為專利授權金之給付，此兩者為契約中之對等性給付關係。故被上訴人有無排除第三人侵害，其與給付報表、授權金間，非

對等性之給付關係。從契約主體之角度而言，兩造三方間之系爭授權契約約定上訴人應向被上訴人，均分別各為給付。上訴人雖稱被上訴人陳世明有義務未履行云云。縱有成立，然與被上訴人富球公司無涉，故對被上訴人富球公司而言，仍有給付價金之義務。職是，上訴人辯稱事由與給付義務間並無對待性。

(3)上訴人之給付義務不能免除：

依系爭授權契約第16條第1 項約定，僅限於被上訴人陳世明有違約不排除第三人違法使用系爭專利，且須上訴人提出具體證據，證明影響附帶被上訴人商業利益，附帶被上訴人雖得暫緩權利金之給付，然不排除上訴人給付正確報表之義務，此觀系爭授權契約第16條第1 項之約定甚明。況上訴人亦自承，財務報表提供義務僅係附隨義務，並非與系爭專利授權對等之給付義務，自不得主張同時履行抗辯。再者，依系爭授權契約第16條第1 項約定，授權金至多僅能暫緩給付，益徵報表提供義務不能免除或暫緩。

5.上訴人應提供出貨數量及已入帳金額報表並配合查帳：

系爭授權合約第7 條第2 項約定：對帳與結算，由上訴人每月提供出貨數量及已入帳金額報表，被上訴人陳世明於收受報表日起3 個月內，倘未提出異議，視為同意；被上訴人陳世明得於10天前書面提出要求，至上訴人處所查帳，上訴人不得拒絕並派員配合等語。詎上訴人自101 年8 月起，即未提供「出貨數量及已入帳金額報表」予被上訴人陳世明，101 年7 月份「出貨數量及已入帳金額報表」，經被上訴人異議。被上訴人陳世明依上開約定有請求提供與查核之權，故被上訴人陳世明得請求上訴人提供101 年7 月起至102 年10 月底間「出貨數量及已入帳金額報表」，被上訴人陳世明可派員至上訴人處所查帳，上訴人應派員配合辦理。

6.上訴人應給付被上訴人各15萬美元：

系爭授權合約第7 條第1 項第4 款約定：上訴人每月須給付被上訴人共5 千美元，但逾5 萬PCS 每月PCS 須付0.11美元等語。依據上訴人提出101 年5 至6 月財務報表可知，上訴人於101 年5 至6 月銷售授權產品數量分別為49,352個及47,341個，均未超過權利金基本費用之數額，被上訴人共得向上訴人請求2 個月份之基本權利金費用，共1 萬美元（計算式：5,000x2=10,000）。再者，上訴人自101 年7 月起至102 年10月底間「出貨數量及已入帳金額報表」，未依約正確提供予附帶上訴人。依據上訴人自101 年7 月起至102 年10 月份，刊載於公開資訊觀測站「每月合併營收報表」、上訴

人銷售授權產品之營收，可知約占上訴人合併營收25% 與上訴人銷售授權產品之平均單價等事實。推估上訴人於101 年7 月起至102 年10月底之銷售數量，上訴人於101 年7 月起至102 年10月止，每月銷售授權產品之數量均超過5 萬個，除需給付基本權利金以外，亦需支付按數量計算之權利金，上訴人於此期間共需給付645,567.48美元之權利金（計算式：16個月份基本權利金80,000+ 超額數量權利金565,567.48 =645,567.48 ）。被上訴人暫以請求上訴人各給付15萬美元作為計算。職是，扣除原審已判命上訴人給付之數額，上訴人應再給付被上訴人富球公司71,208美元、被上訴人陳世明74,960美元。

7. 上訴人應給付被上訴人違約金5千萬元：

系爭授權合約第13條第3 項約定：上訴人意圖規避被上訴人陳世明權利金，而惡意出具不實報表或委由他處銷售有具體證據者，除應補足應支付之差額外，並應給付被上訴人陳世明懲罰性違約金5千萬元，但因上訴人員工漏列項目等過失行為，不在此限；倘上訴人之子公司有自行銷售之行為，亦得列帳，供被上訴人陳世明查詢等語。上訴人自101年7月起，即已惡意出具錯誤報表、規避其權利金給付義務，已有違反系爭授權合約第13條第3項之提供正確報表義務，自101年8月起進而拒絕提供報表、拒絕被上訴人至上訴人處所查核報表，依舉輕明重法理，自該時起，其違反兩造間契約約定應提供報表俾供計算正確權利金數額之契約本旨。

二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人上訴聲明：(一)原判決不利於上訴人之部分廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人於原審之訴及假執行之聲請均駁回。就被上訴人之附帶上訴答辯聲明：(一)被上訴人之附帶上訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免予假執行。並主張如後：

(一)被上訴人陳世明違約將系爭授權專利授權予第三人：

1. 系爭授權合約排除被上訴人對第三人之授權：

系爭授權合約第9 條之授權對象之限制，係被上訴人陳世明應依約履行之契約義務至明，被上訴人陳世明受該條約定限制，不得另行授權之債務人，自應就其不可歸責之事由，負舉證責任。系爭授權合約第9 條、第16條第1 項約定，除被上訴人富球公司與○○公司外，被上訴人陳世明不得再就合約標的專利有任何對外授權之行為，且倘有第三人使用合約標的，依約被上訴人陳世明應就第三人非法使用本合約標的之情事，予以排除。準此，系爭授權合約固非專屬授權合約，惟兩造間仍以契約約定，使被上訴人陳世明應依約不得另

行及應排除對其他第三人之授權。

2. 被上訴人陳世明有債務不履行事由：

(1) 被上訴人陳世明有自認事實：

被上訴人先以系爭專利授權合約非專屬授權合約，曲解被上訴人得任意將系爭標的專利授權予○○精密集團及○○○○以外之任何第三人。嗣後有自認○○公司之授權符合兩造間授權契約約定，被上訴人並無違約情事等語。顯見其固對是否構成違約有契約解釋上之爭執，然被上訴人於原審自認確將合約標的專利授權予○○公司，當屬民事訴訟法第279條之自認，除有同法第279條第3項之情事，依法自應採為判決基礎。就被上訴人陳世明授權○○公司，上訴人自毋庸舉證。縱被上訴人陳世明於原審起訴後自知對於系爭授權合約解讀有誤，而改口否認之，仍應依民事訴訟法第279條第3項負有證明與事實之舉證責任始得撤銷之。原審判決逕謂上訴人未提出其他可資證明被上訴人將系爭授權專利授權予○○公司之證明而所辯不可採云云，顯然違反民事訴訟法第279條。

(2) 違反系爭專利授權合約第9條之約定義務：

被上訴人坦言其確將合約標的專利授權予○○公司，顯見被上訴人陳世明曾將系爭授權合約之標的專利另授權予○○公司，其違反系爭專利授權合約第9條之約定義務。嗣後與○○公司簽訂合約授予其新申請之專利，故以○○公司可能使用新申請之專利較多，而使用系爭授權專利較少等理由，嘗試說服上訴人不予追究。職是，被上訴人陳世明受該條約定限制而不得另行授權之債務人，自應就其不可歸責之事由負舉證責任，而被上訴人迄今未能舉證證明有何不可歸責之事由。

3. 上訴人已履行系爭授權合約第13條第2項之催告：

依系爭授權合約第13條第2項約定，被上訴人陳世明經上訴人書面請求，仍不配合履行本合約第9條及第10條義務者，上訴人得暫緩相關款項之支付，經二次限期被上訴人陳世明辦理仍不辦理者，上訴人得解除本合約，並請求被上訴人陳世明支付懲罰性違約金等語。查上訴人雖知悉有第三人使用系爭標的專利之情事，惟無由查知究屬被上訴人違約另行授權第三人或第三人非法使用之情事，遂於101年6月7日暫依系爭授權合約約定第三人非法使用合約標的專利之情形，以函文通知被上訴人陳世明予以排除，並於101年7月25日以函文將非法使用之人、受侵害之專利號、侵害時間、商品品名及銷售對象項目列明，已履行系爭授權合約第13條第2

項「書面請求」及「限期辦理」具體證明催告。

4. 被上訴人陳世明未依約履行其配合履行之義務：

被上訴人陳世明依系爭授權合約第16條之義務與其專利權人之身分，就第三人使用系爭授權專利之情形應予排除，此為被上訴人陳世明依約應配合履行之義務。上訴人雖獲悉有○○公司、○○公司使用系爭標的專利之情事，惟無由查知究屬被上訴人違約另行授權第三人或第三人非法使用之情事，遂於101年6月7日暫依系爭授權合約約定第三人非法使用合約標的專利之情形，以函文通知被上訴人陳世明予以排除，並於101年7月25日以函文將非法使用之人、受侵害之專利號、侵害時間、商品品名與銷售對象等項目列明，合於系爭專利授權合約第16條第1項，由上訴人提出具體證據之要件。荷蘭商台灣○○股份有限公司台灣分公司（下稱○○公司）嗣於104年3月25日之回函證實，○○公司與上訴人雙鴻公司同為「DELL Precision T3600」、「DELL Precision T5600」產品中所使用散熱器之供貨商，亦為上訴人101年7月25日函文所列非法使用之人、受侵害之專利號、侵害時間、商品品名與銷售對象等項目，均合於事實，就依約提出具體證據之催告義務，並無不合。故上訴人合於系爭專利授權合約第16條第1項之要件，被上訴人陳世明未依約履行其應排除之配合履行之義務，明確具有可歸責性。除被上訴人陳世明得說明與舉證，已排除第三人非法使用本合約標的之情事或第三人使用者非本合約標的外，自難謂其未履行契約義務不具可歸責性。

(二) 被上訴人陳世明違法終止系爭授權合約：

系爭授權合約屬繼續性供給合約，被上訴人陳世明自應負擔繼續性供給義務之債務人，其無終止合約之權利。依系爭授權合約，被上訴人並無任何得因終止租約之依據，不僅被上訴人陳世明應繼續提供與保持有效之系爭授權專利之授權，且應依約不得另行授權且應排除其他第三人之授權，倘依原審所謂繼續性供給契約得類推適用終止契約之規定，則繼續性供給義務之債務人，係被上訴人陳世明，故被上訴人陳世明並無類推適用終止合約之權利。況其既違背債務之本旨，提出之給付已屬不完全給付，上訴人依同時履行抗辯及誠信原則，均得行使暫停給付權利金之抗辯。

(三) 上訴人於本件得行使同時履行抗辯權：

1. 被上訴人陳世明未依債之本旨提出完全之給付：

依系爭授權合約，就兩造間對價關係之雙務性，不僅被上訴人陳世明應繼續提供有效之系爭授權專利授權，且應依約不

得另行及應排除對其他第三人之授權。故被上訴人陳世明依兩造間債之本旨所提出之給付，應符合上揭約定，且應維持系爭授權專利授權之完整有效性，否則依民法第235條規定，不生提出之效力。因被上訴人提供之專利授權，明確有中華民國新型第M262967號專利（下稱M專利）經本院中間判決與經舉發撤銷在案。職是，被上訴人陳世明未依債之本旨提出完全之給付。

2. 上訴人得行使暫停支付權利金及交付報表之抗辯：

系爭授權合約第13條第2項、第16條第1項約定：被上訴人陳世明不履行系爭專利合約第9條，即應就合約標的專利不得再授權予○○科技股份有限公司（下稱○○公司）、富球公司以外之人等義務，且經上訴人書面請求仍不配合履行合約義務，上訴人自得拒絕相關款項之支付，被上訴人陳世明未依契約義務處理第三人非法使用合約標的之情形，上訴人即得據以停止支付相關權利金等語。因被上訴人陳世明未繼續提供有效之系爭授權專利，且有違依約應不得另行及應排除對第三人之授權等契約義務，上訴人自得依系爭授權合約拒絕支付權利金。再者，系爭授權合約所約定上訴人之主給付義務為權利金之給付，而上訴人所負財務報表提供義務，性質上僅屬為履行主給付義務之附隨義務。職是，上訴人得依約停止權利金之支付，則無論主給付義務之權利金支付或附隨義務之財務報表提供，均有同時履行抗辯之適用。

3. 上訴人得暫停給付權利金並暫緩交付財務報表：

兩造間對價關係之雙務性，被上訴人陳世明本於系爭授權合約，應依誠實及信用方法而為依債之本旨提出給付者，其包含被上訴人陳世明應繼續提供有效之系爭授權專利，且應依約不得另行及應排除對其他第三人之授權。衡諸被上訴人陳世明提出之給付，顯然未與契約約定之內容相符，故其未本於誠信原則與依債之本旨提出給付甚明。準此，上訴人自得依約，就上訴人依系爭授權合約中支付權利金、交付報表等對待給付義務，依據同時履行抗辯及誠實信用原則行使拒絕給付之抗辯。

(四) 被上訴人並無向上訴人請求權利金之權：

1. 被上訴人違反誠信原則與權利濫用：

被上訴人陳世明於依約維持有效之系爭授權專利，並履行不得另行授權，且應排除其他第三人之授權之對待給付義務前，並未提出完全之給付，自無請求權利金之權利。況被上訴人陳世明以摸索證據之方式，聲請對無關連性之期間、產品內容及不相干之11家廠商等進行摸索調查，顯係違反誠信原

則及權利濫用。本件原為被上訴人依系爭授權契約起訴請求權利金事件。因被上訴人就其權利金數額僅空言主張，上訴人合併營收之25% 均為銷售授權產品之所得，並據以浮濫計算權利金達65萬美元。被上訴人嗣於原審判決部分敗訴，復於提起附帶上訴後，遽行縮減權利金請求數額至15萬美元，且此數額之計算依據迄今未明。再者，被上訴人濫行聲請函詢所有與上訴人有業務往來之公司，無非企圖利用此項證據調查，藉以摸索其可能因此得獲更接近待證事實之證據方法，將舉證責任倒置，形同上訴人應自力舉證證明被上訴人得請求之權利金數額，顯無必要性。

2. 被上訴人之證據調查無必要性：

被上訴人證據調查聲請均不合理，自函詢時間、產品及內容，均無證據關聯性與調查必要性，顯然欲透過證據調查之聲請，影響上訴人與函詢廠商之正常業務往來，除有權利濫用之情事外，亦足證其聲請欠缺調查之必要性甚明。再者，其證據調查聲請，無非企圖利用此項證據調查，藉以摸索其可能因此得獲更接近待證事實之證據方法，將舉證責任倒置，形同上訴人應自力舉證證明被上訴人得請求之權利金數額。且證據調查聲請權利之行使，以損害他人為主要目的，而有權利濫用之情形，其無必要性甚明。

3. 上訴人得據以行使同時履行抗辯權：

被上訴人陳世明不僅就其請求給付之法律關係要件，除未依法履行其主張及舉證責任外，亦逕以可歸責於自己之違反誠信事由，探究上訴人涉及營業秘密之事項。被上訴人有上揭可歸責之事由，且未能依債之本旨為完全之給付，更有訴訟外及訴訟中誠信原則之悖反，故上訴人所負交付報表之附隨義務，自屬實質上有牽連者，基於法律公平原則，自應許其準用或類推適用關於同時履行之抗辯而暫緩交付之。詎被上訴人陳世明不僅就其請求給付之法律關係要件，未依法履行其主張及舉證責任，更逕以可歸責於自己之違反誠信事由，藉由證據調查聲請以圖探究上訴人涉及營業秘密之事項，顯見被上訴人以訴訟調查之方式，以突破上訴人之抗辯權行使，並達到其原須獲得勝訴判決後，始得依法遂行之目的。因上訴人抗辯權之行使，為本案訴訟標的之法律關係，被上訴人竟藉調查證據之聲請，而企圖規避上訴人依約與依法抗辯權之行使，故其證據調查之聲請欠缺調查必要性，已逾越合法性及比例原則甚明。

4. 被上訴人請求權利金並無依據：

上訴人就被上訴人依法得暫緩支付之權利金數額，依法編列

於上訴人之財務報表中，並表示於此範圍內銷售數量與權利金數額不爭執，使被上訴人知悉其履行契約義務後，可得請求之權利金數額。職是，上訴人已提出適當之證明，倘被上訴人否認上訴人之主張，依法自應提出相當之反證，以盡其證明之責。詎被上訴人迄未主張上訴人應支付之權利金數額為幾，更無法就其主張舉證已實其說。準此，被上訴人就其權利金數額之主張，無論係原審浮濫計算之65萬美元，或本次附帶上訴未附理由之15萬美元，均無理由。

(五)被上訴人無請求違約金之權：

1.上訴人於101年7月前均據實提出財務報表：

上訴人於101年7月前，均據實提出財務報表，上訴人自101年7月起，因查知被上訴人陳世明有違法授權第三人使用合約標的專利之情事，遂於書面請求排除未果後，依約停止權利金之支付與財務報表之提供。且被上訴人陳世明就99年3月至101年6月之財務報表，均未依系爭授權合約第7條第2項於收受報表日起3個月內提出異議，此為被上訴人所不爭執。故上訴人於99年3月至101年6月，所提出之財務報表均為真實，且未經被上訴人陳世明依約異議。而被上訴人陳世明針對101年7月之報表，亦未依約提出異議，係由上訴人於101年8月21日主動告知計算有誤，雙方嗣後藉由電子郵件往來會算。經會算後，上訴人告知以101年9月14日所提供最終版本財務報表為準，經被上訴人陳世明同意，且復未爭執。是被上訴人反謂其已依約提出異議，並逕論上訴人惡意出具不實報表，顯屬無稽。

2.上訴人自101年7月後並無出具不實報表之惡意：

上訴人自101年7月後之報表，並非本於出具不實報表之惡意，係因被上訴人陳世明確有可歸責於自己之事由，並明確未依債之本旨提出給付等情，致上訴人依誠信原則及同時履行抗辯權之行使，暫緩提出，均屬合法有據。被上訴人自不得以上訴人合法抗辯權之行使，逕行曲解為惡意出具不實報表。況系爭授權合約標的專利數眾多，使用標的專利而生產之產品項目甚繁，其於會計實務上常見銷貨退回之情形，故當月財務報表於作成後生微調之必要者，符合常規。被上訴人陳世明僅因101年6至7月間，兩造開始產生履約糾紛，竟謂上訴人惡意出具不實財務報表，顯為妄斷。

貳、反訴部分：

一、上訴人主張：

(一)上訴人於原審提起反訴起訴主張：(一)被上訴人陳世明應給付上訴人80,746,723元，並自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清

償日止按年息5%計算之利息。(二)被上訴人陳世明應於蘋果日報、經濟日報、工商時報全國版頭欄下方，以不小於5 乘7公分之版面，刊登如道歉啓事1 日。(三)上訴人願供擔保請准宣告假執行。並主張略以：

1.被上訴人應依系爭授權合約第13條第2 項支付違約金：

被上訴人陳世明確有將合約標的專利授權予○○公司、○○公司及其他與上訴人有同業競爭關係之公司之情事，其中授權○○公司部分，其於被上訴人與上訴人多次書信往來間，均坦言確將系爭授權專利授權予○○公司，並於民事起訴狀中自承：○○公司之授權亦符合兩造間授權契約約定，被上訴人陳世明並無違約情事云云。顯違反系爭授權合約第9 條之義務。上訴人已多次發函書面請求被上訴人履行合約義務，符合同合約第13條第2 項約定條件。準此，被上訴人應依系爭授權合約第13條第2 項及民法第250 條第1 項規定，給付上訴人懲罰性違約金5千萬元。

2.上訴人應依類推適用民法第226 條第2 項規定賠償損害：

(1)被上訴人有排除第三人非法使用合約標的專利之契約義務：

依系爭授權合約第9 條、第16條第1 項約定，被上訴人授權○○公司、○○公司及其他與上訴人有同業競爭關係之公司之情形，違反上開義務，被上訴人經上訴人多次發函要求履行，均不予置理，造成系爭授權合約標的專利於市場上為眾多同業競爭公司使用於產品上，致相關產品於市場上之競爭程度愈發激烈，上訴人所生產之產品亦因喪失市場上之特殊性而銷量銳減，進而造成上訴人之營業額、利潤大幅下滑。

(2)請求被上訴人賠償損害20,566,723元：

上訴人自101 年7 月起，知悉被上訴人違反契約義務，並催告改善未果後，上訴人每月之營業額與去年同月相較，減少之數額總計高達655,419,000 元，且上訴人使用系爭授權合約之產品，均因被上訴人違約授權予其他同業公司而有銷量顯著下滑之情事，其中有11項產品銷量減損之情形為甚，並依各項商品之單價，計算出上訴人因而減損之專利產品銷貨收入為163,617,523 元。而參以上訴人101 年下半年及10 2 年平均營業毛利為12.57%（計算式： $14.77+14.19+12.04+10.09+12.10+12.24/6=12.57$ ），故上訴人因被上訴人之違約情事而損失之營業毛利共計為20,566,723元（計算式： $163,617,523 \times 12.57\%=20,566,723$ ）。上訴人自101 年7 月起所減少之營業毛利至少為20,566,723元。職是，上訴人類推適用民法第226 條第2 項債務不履行責任規定，請求被上訴人賠償損害20,566,723元。

3. 被上訴人應依民法第195 條第1 項規定刊登道歉啓事：

被上訴人委由謝宗穎律師於102 年2 月7 日分別發出律師函予○○公司、○○公司、○○公司、○○公司、○○公司、○○公司及○○公司等事業，違反行政院公平交易委員會警告函處理原則第2條第2款，以律師對特定事業之交易相對人或潛在交易相對人，散布與指明侵害專利權之行爲，非採取警告函處理原則第3條第1項各款之程序，其屬違反修正前公平交易法第24條之不公平競爭行爲。被上訴人之違法侵害上訴人商譽明甚，自得援引民法第195條第1項，請求被上訴人刊登道歉啓事，作爲回復上訴人商譽之適當處分。

4. 被上訴人應賠償上訴人之商譽損失：

上訴人爲專業之全方位電子熱處理方案提供者，經營項目包含電子業熱流諮詢、設計及散熱模組生產等，爲國際各大筆記型電腦製造公司之合格供應商，客戶遍及國內外。詎因被上訴人之違約行爲，致使上訴人遭客戶質疑信譽、誠信及出貨產品所用專利之合法性，喪失合作往來之信賴基礎，致遭取消訂單、業務減少，重創上訴人苦心建立之殷實商譽及信用，上訴人得依民法第195 條、第227 條之1 規定，請求被上訴人賠償商譽損失1千萬元。

5. 被上訴人應支付上訴人代墊之律師費用：

依系爭授權合約第15條第1 項約定，被上訴人因上訴人使用系爭授權專利涉入訴訟事件，被上訴人有義務協助處理，並應支付全部相關費用。上訴人利用系爭專利授權契約標的專利所生產之散熱裝置，出售予○○公司後，經○○公司使用於其產品中；詎經訴外人○○○○科技股份有限公司（下稱○○公司）、○○股份有限公司（下稱○○公司）對○○公司起訴。上訴人因對○○公司負擔相關商品保證責任，遂積極協助○○公司處理該件訴訟，同時於102 年9 月18日通知被上訴人應依系爭授權合約第15條第1 項協助訴訟。詎被上訴人不僅未依約協助該訴訟而顯有債務不履行之情形，反於102 年10月29日發函終止系爭授權合約，其有刻意違約情形。上訴人因上揭訴訟程序代墊之相關律師費用共計18萬元，屬被上訴人依系爭授權合約第15條第1 項所應負擔。準此，被上訴人於本件訴訟程序中併同請求之，合計上訴人請求金額爲80,746,723元（計算式：50,000,000+20,566,723+10,000,000+180,000 =80,746,723）。

(二)原審爲上訴人反訴敗訴之判決，上訴人上訴聲明：1.原判決關於駁回上訴人後開第二項請求部分廢棄。2.被上訴人陳世明應給付上訴人5千萬元，並自反訴起訴狀繕本送達翌日起

至清償日止，按年息5%計算之利息。3.上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張略以：被上訴人陳世明將原審原證

9 所列專利授權予○○公司，且未依約排除○○公司、○○公司使用原審原證9 所列專利等不配合履行契約義務等情事，其刻意違約而債務不履行之情事甚明。準此，被上訴人陳世明自應依系爭授權合約第13條第2 項及民法第250 條第1 項規定，給付上訴人懲罰性違約金5千萬元。

二、原審為被上訴人反訴勝訴之判決，被上訴人答辯以：(一)上訴人之上訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。並主張略以：因被上訴人並無違反系爭授權合約第9 條之義務，上訴人空言指摘被上訴人有違約情事，請求懲罰性違約金5,000 萬元，顯然無據。縱認被上訴人陳世明違反兩造間專利授權契約，仍得審酌上訴人因被上訴人陳世明違約所得之利益，酌減其違約金。被上訴人無違反系爭授權合約，縱認被上訴人仍須負擔懲罰性違約金，縱使契約兩造約定違約金條款，法院仍得依據個案判斷該等違約金約定，是否過高，並依據當事人請求酌減違約金。至違約金是否過高，仍可視雙方因依約履行所可能獲得之利益，由法院為個案評估。就本案訴訟以觀，雙方約定違約之懲罰性違約金為5,000 萬元，恐與上訴人因被上訴人依約履行所得之利益相距甚遠，而構成酌減違約金之前提事實。

丙、本院得心證之理由：

壹、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷一第143 至152 頁之105 年3 月11日準備程序筆錄）：

一、兩造不爭執事項：

當事人不爭執事有：(一)兩造於99年3 月22日簽訂專利授權及技術移轉服務合約，授權上訴人使用系爭授權專利（見原審卷一第20至22頁）。(二)被上訴人陳世明為系爭授權專利之專利權人，被上訴人富球公司於99年3 月22日前，取得被上訴人陳世明授權使用系爭授權專利。

二、兩造主要爭點：

兩造主要爭點有：(一)被上訴人陳世明有無將系爭專利授權予○○公司，其授權○○公司行為是否違反系爭授權合約？(二)被上訴人陳世明是否須依約排除○○公司、○○公司使用系

爭授權專利，其有無排除之行爲？(三)上訴人得否主張民法第264條同時履行抗辯權，並拒絕交付報表及給付權利金？(四)被上訴人終止系爭授權合約是否合法？(五)被上訴人陳世明請求上訴人給付15萬美元及被上訴人富球公司請求上訴人給付15萬美元，有無理由？(六)被上訴人陳世明請求上訴人給付違約金5千萬元，有無理由？(七)上訴人請求被上訴人陳世明給付懲罰性違約金5千萬元，是否有理由？

三、非本院審理範圍：

上訴人雖前於原審提起反訴主張如後：(一)被上訴人（反訴被告）陳世明授權第三人○○公司等，違反系爭授權合約，致上訴人產品在市場上競爭激烈，銷量銳減，自101年7月起減少營業毛利至少有20,566,723元損失，類推適用民法第226條第2項規定請求該項損失。(二)被上訴人向○○公司、○○公司等濫發警告函致其商譽損失，違反公平會警告函處理原則及修正前公平法第24條其他顯失公平之不公平競爭行爲規定，且發警告函未附智慧局技術報告，違反專利法第116條行使新型專利權警告時應提示技術報告規定，依民法第195條第1項規定請求非財產上損害1千萬元。(三)因上訴人使用到系爭授權專利，致客戶○○公司銷售電腦散熱器零件被第三人起訴，致上訴人爲○○公司支付律師費18萬元，依系爭授權合約第15條第1項約定，應由被上訴人負擔。(四)被上訴人應將上訴人其擬定道歉啓事稿刊登○○日報、經濟日報、工商時報。然原審判決認被上訴人未違反系爭授權契約，故上訴人請求賠償毛利20,566,723元損失、商譽損失1千萬元及墊付律師費用及將道歉啓事刊登報紙云云，均爲無理由，應予駁回，而上訴人均未上訴在案。職是，該等訴訟標的，均非本院審理之範圍，合先敘明。

貳、本院論述順序：

本案訴訟有本訴與反訴部分，本院參諸就當事人之主要爭點，首應分析被上訴人陳世明是否有權將系爭授權專利授權予○○公司？被上訴人陳世明是否應排除○○公司、○○公司使用系爭授權專利？作爲被上訴人陳世明有無違反系爭授權合約之判斷；進而判斷被上訴人終止系爭授權合約是否合法？上訴人得否主張同時履行抗辯權，拒絕交付報表與權利金；最後論斷被上訴人富球公司，請求上訴人給付權利金15萬美元、被上訴人陳世明請求權利金15萬美元與懲罰性違約金5千萬元，有無理由？上訴人請求被上訴人陳世明給付懲罰性違約金5千萬元，有無理由。

一、被上訴人陳世明未將系爭授權專利予第三人：

按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條本文定有明文。主張法律關係存在之當事人，僅須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責任，至於他造主張有利於己之事實，應由他造舉證證明。故當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證責任，倘一方就其主張之事實已提出適當之證明，他造欲否認其主張者，得提出相當之反證，以盡其證明之責，除為舉證責任分配之原則外，亦是民事訴訟法第277 條基於公平原理及誠信原則，適當分配舉證責任，而設其抽象規範之具體展現（參照最高法院48年台上字第887 號民事判例、102 年度台上字第297 號民事判決）。職是，上訴人雖主張被上訴人陳世明將系爭授權專利予第三人，被上訴人陳世明違反系爭授權合約云云。然上訴人主張被上訴人陳世明將系爭授權專利予第三人，該違反系爭授權合約之事實，被上訴人陳世明應排除第三人使用如原證9 所示之系爭授權專利，此為上訴人得行使同時履行抗辯權之應具備之特別要件（參照本院整理當事人爭執事項1 至3 ）。此有利於上訴人之事實，應由上訴人舉證證明之，倘未盡舉證責任，則有敗訴之危險性。

(一)系爭授權合約第9條、第13條第2項及第16條第1項約定：

兩造前於99年3 月22日簽訂系爭授權合約，授權上訴人使用系爭授權專利，並為當事人所不爭執事實（見原審卷一第20至22頁）。可知系爭授權合約第9條規定授權對象限制、第13條規定違約事由、第16條規定第三人侵權使用合約標的之處理，此涉及上訴人是否得行使同時履行抗辯權與被上訴人是否合法終止系爭授權合約之判斷。

1.系爭授權合約第9條約定：

合約標的除先前已授權之下列使用者及中華長江之專利號碼：227495外，甲方（被上訴人陳世明）同意授權乙方（上訴人）使用後，不得再對合約之外有任何授權行為，但非電腦散熱器之領域不在此限，接受合約標的之被授權者不得另行授權他方，倘有移轉或另授權之需求，需經被上訴人陳世明書面同意：(1)○○公司，統一編號：00000000；倘為其他廠商，需排除○○○○集團(00000000)與○○○○(000)。

(2)丙方（被上訴人富球公司）。

2.系爭授權合約第13條第2項約定：

被上訴人陳世明經上訴人書面請求，仍不配合履行本合約第9條及第10條義務者，上訴人得暫緩相關款項之支付；經二次限期，被上訴人陳世明辦理仍不辦理者，上訴人得解除本合約，並請求被上訴人陳世明支付懲罰性違約金5千萬元。

但因天災、兵變、人力不可抗之事由，或上訴人不履行合約內之協定等，不在此限。

3. 系爭授權合約第16條第1項約定：

倘發現第三人非法使用本合約標的，經上訴人提出具體證據，致影響上訴人商業利益者，被上訴人陳世明有義務立即阻止第三人繼續使用本合約標的，並對第三人提起侵權行為訴訟。倘被上訴人陳世明不處理，上訴人得以停止支付相關權利金，直至被上訴人陳世明處理完成，始支付未支付之權利金，如經上訴人書面限期催告，被上訴人陳世明仍未處理者，上訴人得逕行處理之，相關費用由被上訴人陳世明支付，但因策略上訴訟不在此限。

(二) 上訴人停止支付權利金之條件：

參諸系爭授權合約第9條、第13條第2項及第16條第1項約定，倘被上訴人陳世明違反系爭授權合約第9條約定，將系爭專利授權予合約約定以外之人，經上訴人書面請求，被上訴人陳世明仍不配合，上訴人雖得暫緩項支付授權權利金。然上訴人應提出具體證據，以證明影響其商業利益，而被上訴人陳世明不處理，始能停止支付權利金。職是，本院應審究被上訴人陳世明是否有權將系爭授權專利授權予○○公司？被上訴人陳世明是否應排除○○公司、○○公司使用系爭授權專利？此為上訴人停止支付權利金之條件。

1. 上訴人發函表示被上訴人陳世明違約與拒絕支付權利金：

(1) 上訴人單方之指謫：

上訴人主張被上訴人陳世明違約將系爭專利授權予○○公司，違反系爭授權合約第9條約定云云。惟被上訴人均否認，被上訴人陳世明有將系爭授權專利授權予○○公司等語。揆諸前揭說明，上訴人應就被上訴人陳世明違反系爭授權合約第9條約定之事實，負舉證責任。查上訴人自101年5月起即未給付系爭授權合約權利金，經被上訴人陳世明催告，上訴人於如後時間，分別發函予被上訴人陳世明表示拒絕支付權利金：101年6月7日函記載：近日業界間盛傳，有與上訴人有競爭關係之廠商，疑似非法使用系爭授權專利，而大陸地區從事電腦散熱器之生產、製造，請被上訴人陳世明查明有無第三人非法使用系爭授權專利等情（見原審卷一第87頁之被證1）。101年7月25日函記載：有○○公司於101年2月起，非法使用被上訴人陳世明所有系爭授權專利之散熱器模組等專利，○○公司非法使用系爭專利，從事DELL-P3之生產製造，該產品銷售對象為DELL, Inc.，請求被上訴人陳世明依約阻止等情（見原審卷一第23至24頁之原

證2)。101 年9 月13日函記載：系爭授權專利遭○○公司非法使用情事未終止，更進而發現有○○公司非法使用系爭授權專利，因違反系爭授權合約第16條第1 項之履行義務，上訴人停止支付權利金（見原審卷一第25頁之原證3 ）。

(2)上訴人應盡第三人使用系爭授權專利之舉證責任：

參諸上訴人之前開函文內容，雖表示○○公司及○○公司使用系爭授權專利，請求被上訴人陳世明處理該等公司使用系爭專利，因被上訴人陳世明不處理，上訴人據此為由，停止支付權利金。然上訴人應舉證明○○公司與○○公司有使用系爭授權專利，始得依據系爭授權合約第16條第1 項約定，停止支付權利金。

2.上訴人未舉證○○公司與○○公司有使用系爭授權專利：

(1)上訴人101年7月25日、101年9月13日函無法證明：

經本院審視上訴人101年7月25日、101年9月13日函可知，該等信函雖表示，○○公司有製造DELL-P3 產品，而○○公司非法使用系爭授權專利云云。然上訴人未明確提出○○公司製造DELL-P3 產品，該產品何處使用系爭授權專利之具體證據。上訴人就○○公司有使用系爭授權專利部分，亦未指出何類型產品使用系爭專利。

(2)無具體事證證明○○公司與○○公司使用系爭授權專利：

被上訴人陳世明前於101年9月17日有發函予上訴人表示：其未發現DELL-P3散熱器使用系爭授權專利，請上訴人於接到函文一週內，具體告知侵權實證等情（見原審卷一第28頁之原證4 ）。上訴人嗣於101 年11月14日函固再度表示被上訴人陳世明違約云云（見原審卷一第26頁之原證3 ）。然被上訴人陳世明復於101 年12月10日致函上訴人，請求上訴人就DELL-P3 產品及扣FIN 專利之情事，詳加查證等情（見原審卷一第246 頁之被證3 ）。職是，上訴人雖陸續於101 年6 月7 日、7 月25日、9 月13日及11月14日發函予被上訴人陳世明表示，○○公司及○○公司非法使用系爭授權專利，請求上訴人陳世明處理與阻止該等公司使用系爭授權專利，然被上訴人陳世明除發函通知上訴人，其未發現○○公司及○○公司非法使用系爭授權專利外，亦請求上訴人查明侵權事實，並提出具體事證，憑以處理之，益徵上訴人未舉證明○○公司與○○公司有使用系爭授權專利。

3.被上訴人陳世明未自認將系爭授權專利授權予○○公司：

(1)本院應審查當事人自認要件：

按當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證。自認之撤銷，

除別有規定外，以自認人能證明與事實不符或經他造同意者，始得爲之。民事訴訟法第279 條第1 項與第3 項定有明文。上訴人雖主張其與被上訴人陳世明之書信往來時，被上訴人陳世明均坦言確將系爭授權專利授權予○○公司，被上訴人並於起訴狀中自承○○公司之授權，符合兩造間授權契約，原告無違約情事，而認此屬民事訴訟法第279 條規定之自認，其毋庸再舉證云云（見原審卷一第68頁之上訴人民事答辯狀）。然被上訴人均否認於起訴狀所稱授予○○公司專利與本件系爭授權專利相同等語。職是，因當事人於訴訟上所爲之自認，其於辯論主義所行範圍內，有拘束當事人與法院之效力，法院應認自認之事實爲真正，以之爲裁判之基礎。故本院應審酌被上訴人陳世明是否自認將系爭授權專利授權予○○公司，上訴人始依法不負舉證證明，被上訴人陳世明將系爭授權專利授權予○○公司之事實。

(2)被上訴人陳世明陳述未符合自認要件：

經原審函詢○○公司是否就系爭授權專利與被上訴人陳世明間訂立授權契約。○○公司回覆稱經其比對授權專利標的與上訴人之授權標的不同，並無重複之處等語（見原審卷二第156 頁）。準此，被上訴人於原審與本院均否認有違約授權，難認其有自認之情事。退步言，縱使被上訴人有成立自認，然○○公司使用之產品與系爭授權專利無涉，經原審爲證據調查詳予認定。被上訴人亦得以自認事實不符爲由，撤銷其自認。故上訴人除未提出其他可資證明被上訴人陳世明將系爭授權專利授權予○○公司之證明外，其主張被上訴人陳世明已自認授權○○公司云云，不足爲憑，益徵上訴人未舉證明○○公司有使用系爭授權專利之事實（參照本院整理當事人爭執事項1）。

4.○○公司未使用系爭授權專利：

(1)上訴人提出全泰事務所與臺經院鑑定意見：

上訴人雖主張○○公司生產之DELL-P3散熱器違法侵害系爭授權專利之中華民國新型M270636號專利，該專利使用於DELL Precision T5600及DELL Precision T3600二項產品，且聲明係以101年5月、6月間取得之DELL-P3散熱器向全泰國際專利商標事務所（下稱全泰事務所）函詢初步鑑定意見，經該事務所出具聲明書，表示認疑似有落入系爭授權專利M270636號專利範圍之可能性（見原審卷二第9至15頁之被證5、6、7）。因使用上開專利製成之散熱器，係由包含上訴人在內之三家廠商供應。經原審函詢○○公司告知非使用上訴人之散熱器批號後，上訴人即至公開市場上購入上述二產品等

情（見原審卷二第63頁之答辯四狀）。上訴人陳述其購得之DELL Precision T3600之繪圖電腦主機產品，其服務編號3R HWXBX，經上網查知此產品出貨日期為101年6月25日云云。並提出電腦照片、101年12月22日購買該電腦發票及財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱臺經院）鑑定報告為憑，鑑定上開購買之DELL電腦落入M270636號新型專利範圍（見原審卷二第160至166頁之陳報狀之被證10至12）。

(2)鑑定標的為上訴人廣州廠之散熱器：

上訴人雖提出DELL Precision T3600之實物產品，如被證10所示（見原審卷二第162至163頁）。然經原審勘驗該電腦主機外殼編號、散熱器組編號等，製作勘驗筆錄（見本院卷二第180至181頁）。原審並將上開電腦勘驗後之編號提供予○○公司驗證後，確認係上訴人廣州廠所製造，○○公司製造商代碼：70092，有○○公司回函可證（見原審卷二第216至217頁）。準此，上訴人將上開電腦提供予全泰事務所及臺經院所為之聲明書及鑑定報告，均係以上訴人廣州廠之散熱器為鑑定標的，其當然落入系爭授權專利範圍，足證上揭聲明書與鑑定報告，均不足為憑。

5.上訴人未舉證明被上訴人授權使用系爭授權專利：

(1)○○公司未曾與被上訴人簽訂系爭專利授權契約：

上訴人固主張○○公司生產之型號MS-V305顯示卡內散熱器模組，非法使用系爭授權專利中之中華民國新型專利第M304201號「散熱器模組」專利之專利範圍云云（見原審卷二第64頁）。並提出全泰事務所之專利侵害鑑定報告為憑（見原審卷二第70至90頁之被證8）。然本院審酌上訴人提出被證8之全泰事務所之專利侵權鑑定報告，可知該鑑定報告記載，○○公司所生產型號MS-V305顯示卡之製造日期為2014年3月所使用散熱器模組等情（見原審卷二第71頁）。經原審函詢○○公司，其答覆原審函表示：上開產品首批製日期為102年11月間，其未曾與被上訴人陳世明、富球公司簽訂系爭專利授權契約之事等情。此有○○公司回函可證（見原審卷二第159頁）。

(2)全泰事務所鑑定於終止系爭授權合約後：

被上訴人因上訴人停止支付權利金，被上訴人前於102年10月29日委託律師發函終止系爭專利授權合約，上訴人於同年10月30日收受，參諸本院後述之理由，認定系爭專利授權合約於102年10月31日合法終止（見原審卷一第39至41頁之原證7）。退步言，上訴人提出之上開全泰事務所鑑定，縱認○○公司產品落入系爭授權專利範圍，其為被上訴人於終止系

爭授權合約後之事，自不受本合約效力拘束。

(三)被上訴人無排除第三人使用系爭授權專利之義務：

綜上所述，上訴人就被上訴人陳世明將系爭授權專利授權○○公司、○○公司、○○公司使用系爭授權專利之事實，均未舉證以實其說。參諸○○公司回函及被上訴人之陳述，難認有自認之效果。而上訴人於本案訴訟程序所提出之鑑定報告或係上訴人之廣州廠產品，或係被上訴人陳世明終止系爭授權合約後，均無法證明被上訴人陳世明有授權他人之事。準此，上訴人雖主張被上訴人違反系爭授權合約第9 條約定云云，自非有據。故被上訴人陳世明未授權○○公司或○○公司使用系爭授權專利，○○公司、○○公司或○○公司均未於系爭授權合約合法終止前，使用系爭授權專利，被上訴人陳世明自無依系爭授權合約排除○○公司、○○公司使用系

爭授權專利之義務甚明（參照本院整理當事人爭執事項2）。至上訴人主張其自力查知○○公司之GeForce GTX660產品有侵害系爭授權專利中之中華民國新型第M262967 號專利之嫌云云（見原審卷一第244 頁之答辯二狀）。惟上訴人未舉證證明之，其主張不足為憑。

二、上訴人暫停交付報表及行使同時履行抗辯權均無理由：

(一)行使同時履行抗辯權之要件：

按因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限。民法第264條第1項定有明文。所謂同時履行抗辯，係指雙務契約當事人因互負債務，一方當事人於他方未為對待給付以前，得拒絕自己之給付。其作用僅係暫時拒絕自己之給付，延緩他方行使權利，其拒絕給付，非因原負債務履行期未屆至之故（參照最高法院105年度台上字第2102號民事判決）。上訴人雖主張被上訴人陳世明將系爭授權專利於合約期限內，授權予○○公司、○○公司、○○公司使用系爭授權專利，已有違約事實，參酌最高法院87年度台上字第557號民事判決出賣人應負不完全給付之債務不履行責任，買受人有民法第264條規定適用之意旨，上訴人得暫停支付權利金，並暫停交付財務報表云云。然上訴人否認上情。職是，本院自應審究上訴人暫停交付報表及行使同時履行抗辯權，有無理由（參照本院整理當事人爭執事項3）。

(二)被上訴人未違反系爭授權契約：

上訴人就被上訴人陳世明違約授權予○○公司、○○公司、○○公司使用系爭授權專利，均未盡舉證責任，是被上訴人

陳世明未有違約授權第三人之行為，自無可歸責於其事由之存在。因同時履行抗辯權，係基於雙務契約而發生，倘當事人一方未違反雙務契約，另一方不得行使同時履行抗辯權，拒絕自己之給付。職是，上訴人雖主張被上訴人陳世明違約，其暫停交付報表及行使同時履行抗辯權云云。洵非有據。

三、被上訴人合法終止系爭授權：

按契約除當事人爲合致之意思表示外，須經債務人繼續之履行始能實現者，屬繼續性供給契約，而該契約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，民法雖無明文得爲終止契約之規定，然爲使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第254條至第256條規定，許其終止將來之契約關係，依同法第263條準用第258條規定，向他方當事人以意思表示爲之。所謂繼續性供給契約，係指當事人約定一方於一定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，而由他方按一定之標準支付價金之契約。是無名之不定期繼續性供給契約，應同可類推適用民法相關之規定（參照最高法院89年度台上字第1904號、94年度台上字第1860號民事判決）。被上訴人主張上訴人拒絕交付報表及給付權利金，被上訴人據此終止系爭授權合約等語。準此，本院自應審究被上訴人終止系爭授權合約是否合法（參照本院整理當事人爭執事項4）。

(一)被上訴人得因上訴人拒絕交付報表及給付權利金終止合約：

1.系爭授權合約爲繼續性供給契約：

本院審酌兩造簽訂之系爭授權合約關於合約終止事由，僅於該合約第14條約定，其內容爲因可歸責於被上訴人之原因致上訴人無法使用系爭授權專利時，上訴人得隨時解除或終止合約，或上訴人使用系爭授權專利已無商業利益，上訴人得於6個月前以書面通知被上訴人終止契約等情。雖無被上訴人得因上訴人未支付權利金而得終止契約之約定。然系爭授權合約爲繼續性供給契約，須經上訴人繼續之履行交付報表及給付權利金，始能實現系爭授權合約之本旨，倘該合約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，揆諸前揭說明，爲使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第254條至第256條規定，許其終止將來之契約關係，依同法第263條準用第258條規定，被上訴人得以上訴人拒絕交付報表及給付權利金，被上訴人得以終止系爭授權專利之意思表示，向上訴人爲之。

2.系爭授權合約前於102年11月1日合法終止：

因上訴人自101年5月起未支付權利金，爲兩造所不爭執，而

被上訴人陳世明未將系爭授權專利授權予第三人，上訴人雖主張被上訴人陳世明授權他人使用系爭授權專利，然未舉證以實其說，已如前述。被上訴人前委託律師於102年7月29日發函催告上訴人提出財務報表計算授權金，否則將終止系爭授權合約等語（見原審卷一第35至38頁之原證6）。因上訴人仍未依約履行，是被上訴人終止兩造之系爭授權合約合法，自102年11月1日起，上訴人依系爭授權合約第14條第4項約定，應放棄所有合約標的授權及製造權，上訴人已無權使用系爭授權專利。

(二)被上訴人行使系爭授權契約之終止權：

按契約當事人一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，倘於契約內不履行時得解除契約；契約終止權行使，應向他方當事人以意思表示為之。民法第254條與第263條準用第258條定有明文。查系爭授權合約第7條第1項約定，上訴人於合約期限內，應按月給付權利金基本或逾額之費用等情。上訴人自101年5月起未支付權利金，被上訴人陳世明亦未將系爭授權專利授權予第三人，被上訴人迭經催請上訴人依約提出出貨數量與入帳金額報表，並給付權利金，因上訴人拒絕履行，前於102年10月29日發函終止系爭授權合約，上訴人於102年10月31日收受等事實，被上訴人提出終止合約存證信函及送達回執附卷可稽（見原審卷一第39至41頁之原證7）。揆諸前開說明，因上訴人遲延給付，被上訴人定相當期限催告其履行，上訴人未於契約內不履行時，被上訴人向上訴人行使系爭授權契約之終止權，益徵被上訴人已於102年11月1日合法終止系爭授權合約。

四、被上訴人得請求上訴人給付權利金：

(一)系爭授權合約第7條約定權利金及技轉服務費：

系爭授權合約第7條約定權利金及技轉服務費，本條第1條第4款第2目之基本收費，為6個月後，上訴人每月須付被上訴人陳世明、富球公司共5,000美元，而逾50,000PCS每PCS須付0.11美元，計算之數量以每月結清。被上訴人雖主張上訴人自101年5月起至契約終止日即102年10月31日止未支付權利金，依據系爭授權合約第7條第1項約定，上訴人提出101年5、6月財務報表，銷售授權產品數量為49,352、47,341個，未超過基本費用數額，應支付2個月份基本權利金費用，上訴人自101年7月起至102年10月之期間，未提出財務報表，依據上訴人上開期間公開資訊觀測站之「每月合併營收報表」，上訴人銷售授權產品之營收約占其合併營收25%，推估上訴人於101年7月至102年10月底之銷售數量超過50,000

0件，應支付645,567.48美元之權利金（計算式：16個月份基本權利金80,000元+超額數量權利金565,567.48=645,567.48）。故上訴人自101年5月起至102年10月止，應給付權利金至少為655,567.48美元（計算式645,567.48+10,000=655,567.48）。被上訴人依民法第271條可分之債規定，被上訴人陳世明向上訴人請求給付327,783.74美元、被上訴人富球公司應須繳付營業稅，故請求上訴人給付344,172.93美元云云。並於原審提出附表1為憑（見原審卷一第18頁）。然上訴人抗辯稱被上訴人請求金額有誤等語。職是，本院自應審究被上訴人陳世明、富球公司依據系爭授權合約第7條第1項約定，分別請求上訴人給付15萬美元，有無理由（參照本院整理當事人爭執事項5）。

(二)上訴人應給付被上訴人之權利金：

1.被上訴人於原審提出之附表1無法作為權利金計算基準：

本院審視被上訴人於起訴狀所提出之附表1 所示可知，自101年7月起至102年10月止，上訴人每月應支付之金額自最低22,284.45 美元至最高47,647.75 美元，其自101年5、6月份出品數量由低於50,000件，突然跳升至每月出品數量為最低之207,131 件至最高437,707 件，而其計算基礎係以公開資訊觀測網站之每月營收合併報表（見原審卷一第18頁）。被上訴人雖認為上訴人銷售授權產品營收約占上訴人合併營收25%，然此僅係推估，以上訴人所有營收金額，反向估算上訴人依授權專利製造產品數量，顯其無法說明何以101年5、6月份未達5萬件之出品量，突然可高達20萬件以上，單以每月營收合併報表，無法舉證以實其說。職是，被上訴人於原審提出之附表1，無法作為系爭授權專利之權利金計算基準。故被上訴人依據原審附表1所製作之附表2，所顯示上訴人應給付被上訴人授權金之本金、利息計算表，顯不足為憑（見原審卷一第19頁）。

2.系爭授權產品數量應審酌上訴人於原審提出之附表3：

(1)比對分析上訴人於原審提出之附表3與附表2：

上訴人除於原審提出附表3，作為計算應支付之權利金之基礎外（見原審卷二第233至234頁）。亦於原審提出附表2，以證明上訴人授權產品數量下滑，經本院調閱本院103年度民秘聲字第5號聲請秘密保持命令事件，查明屬實，其授權品號數量、日期、敘述、單價、基準價、減損量及減損額等有關營業秘密項目，詳如於上訴人於原審提出附表2（見本院103年度民秘聲字第5號卷之證物袋）。因系爭授權專利計39項，如原證9所示（見原審卷一第138頁），涉及授權

產品數量與非授權產品數量，其未能使用鑑識會計逐一審酌。本院觀諸上訴人所提出之附表3顯示，其自101年8月至12月產品數量，自71,351件至133,892件不等，自102年1月起至10月之產品數量，除同年2月、9月、10月外，均在5萬件以上，應無僅以基本量計算權利金之意圖，故本院就系爭授權產品數量，可審酌上訴人於原審提出之附表3為基準。

(2)本院命上訴人提出之會計傳票與銷貨收據影本：

上訴人於105年5月31日民事上訴暨答辯理由(二)，向本院提出附表1，說明其不爭執之銷貨數量與權利金數額，此部分有上訴人自行扣除應撤銷之M專利權利金（見本院卷一第185至186頁）。本院據此於105年7月26日作成105年度民秘聲字第2號民事裁定，主文諭知對於上訴人提出之上證4所示，自102年5月起至102年10月止，有關會計傳票與銷貨收據影本，（見本院卷二第1至363頁；本院卷三第1至387頁）。暨上訴人依本案訴訟提出101年5月起至102年4月止，可證明上訴人提出附表1有關會計傳票與銷貨收據影本（見本院卷四第181至186頁）。上訴人為此於106年2月22日之民事陳報狀提出101年5月起至102年4月止之會計傳票與銷貨收據影本，如上證6所示（見本院卷五第1至289頁；本院卷六第1至337頁）。上訴人提出之會計傳票與銷貨收據影本，未包含應撤銷之M專利之會計傳票與銷貨收據影本。

3.上訴人應給付被上訴人各75,040美元與78,792美元：

在中華民國境內銷售貨物或勞務及進口貨物，均應依本法規定課徵加值型或非加值型之營業稅。營業稅稅率，除本法另有規定外，最低不得少於5%，最高不得超過10%；其徵收率，由行政院定之。加值型及非加值型營業稅法第1條與第10條分別定有明文。參諸上訴人於原審提出之附表3計算結果顯示可知（見原審卷二第233至234頁）：(1)自101年5月起至12月止之期間，上訴人應分別給付被上訴人陳世明35,256美元、被上訴人富球公司35,256美元；(2)自102年1月起至10月止之期間，上訴人應各給付被上訴人陳世明39,784美元、被上訴人富球公司39,784美元。準此，上訴人應給付被上訴人陳世、富球公司各75,040美元（計算式： $35,256+39,784=75,040$ ）。再者，被上訴人富球公司主張其收到權利金後，須負擔營業稅，揆諸前揭說明，應由上訴人負擔，故被上訴人富球公司部分加計此5%營業稅，計78,792美元（計算式： $75,040 \times 1.05 = 78,792$ ）。

4.系爭授權合約為雙務契約：

(1)系爭授權合約第7 條第1項第2款規定：

上訴人雖以系爭授權專利中第I270339 專利不具進步性，依系爭授權合約第7 條第1 項第2 款規定，其可先行拒絕權利金支付云云，並提出本院103 年度民專訴字第26號中間判決為憑（見原審卷三第17至52頁）。然系爭授權合約第7 條第1 項第2 款約定：如合約標的經法院判定專利無效，但仍可合法使用、製造及銷售，權利金另議，但不得低於原權利金60%等情（見原審卷一第7頁）。參諸系爭授權合約之文義可知，系爭授權標的如經法院判定無效，仍可合法使用製造及銷售，僅減少權利金支付，故被上訴人提供之系爭授權專利，上訴人仍有使用之利益。前開判決僅為中間判決，且被上訴人於102年10月31日終止系爭授權合約，而系爭授權專利達39項，究係何產品使用到上開專利，致不應支付權利金，或是否於終止契約後所製造，上訴人未提出進一步陳述及證明，足認上訴人仍應支付權利金。

(2)被上訴人依系爭授權合約提供系爭授權合約之技術：

專利授權為雙務契約，當事人之給付有對價關係，是上訴人給付授權金與被上訴人提供系爭授權合約之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成專利授權合約之整體，其不可分離。縱使其中有部分專利嗣後確定有應撤銷事由在案，然被上訴人事實上已依約履行義務，故給付與對待給付應一併觀察計算。倘上訴人所支付之授權金與被上訴人提供之技術相當，符合專利授權合約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。申言之，被上訴人本於系爭授權合約而請求上訴人給付授權金，上訴人確係因使用被上訴人提供之專利與其技術，而獲有利益，雖部分系爭授權專利雖事後經撤銷，惟不影響當事人間系爭授權合約之效力，是被上訴人應交付授權金予授權人之期間，被上訴人將當時有效之專利技術及專利權授予上訴人使用，完成對待給付，益徵上訴人應支付權利金甚明，不得扣除有關係爭授權專利中第I270339專利之權利金。

5.被上訴人陳世明、富球公司得各請求75,040、78,792美元：

綜上所論，被上訴人陳世明、富球公司雖各請求上訴人給付15萬美元及被上訴人請求上訴人給付15萬美元云云。然本院參諸上訴人於原審提出之附表3 計算結果，可知上訴人應分別給付被上訴人陳世明75,040美元、被上訴人富球公司78,792美元，為有理由，逾此部分之金額，應予駁回。至於上訴人固於105 年5 月31日向本院提出附表1，說明其不爭執之銷貨數量與權利金數額，惟揆諸前揭說明，上訴人不得自行

扣除應撤銷之M 專利權利金部分，是上訴人於本院提出之附表1 所示應給付之權利金，不足為憑，應以上訴人原審提出附表3 ，作為計算應支付之權利金之基礎。

五、被上訴人陳世明請求上訴人給付違約金為無理由：

被上訴人陳世明雖主張上訴人自101 年7 月起即惡意出具錯誤報表，規避權利金給付，違反系爭授權合約第13條第3項提供正確報表義務，自101年8月起拒絕提供報表，依系爭授權合約第13條第3項及民法第250條第1項規定請求上訴人給付懲罰性違約金5千萬元云云。惟上訴人否認有違約之事實等語。職是，本院自應審究被上訴人陳世明請求上訴人給付違約金5千萬元，有無理由（參照本院整理當事人爭執事項6）。

(一)系爭授權合約第13條第3項規定：

系爭授權合約第13條第3 項約定：上訴人（乙方）意圖規避被上訴人陳世明（甲方）權利金而惡意出具不實報表或委由他處銷售有具體證據者，除應補足應支付之差額外，並應給付被上訴人懲罰性違約金5千萬元。但因上訴人員工漏列項目等過失行為，不在此限。倘上訴人之子公司有自行銷售之行為亦得列帳，供被上訴人查詢等情（見原審卷一第21頁）。本院參諸系爭授權合約第13條第3項約定可知，所謂惡意者，係指上訴人意圖規避應給付予被上訴人陳世明之授權，明知為不實報表而出具予上訴人收受。準此，符合系爭授權合約第13條第3項之懲罰性違約金5千萬元，須上訴人有惡意出具不實報表或委由他處銷售為條件，被上訴人就此有利於己之事實，應舉證以實其說。

(二)被上訴人未證明上訴人違反系爭授權合約第13條第3項：

因上訴人懷疑被上訴人陳世明將系爭授權合約另授權第三人乃自101年7月份暫停支付權利金，並暫停提供財務報表，雖其上開主張不成立，然此之行為與惡意出具不實報表或委由他人銷售之情形有別，不符合上開第13條第3項約定要件。是被上訴人主張上訴人應給付被上訴人陳世明違約金5千萬元云云，為無理由，不足為憑。

六、上訴人請求被上訴人陳世明給付懲罰性違約金為無理由：

上訴人雖主張被上訴人陳世明將系爭授權專利授權予與上訴人為競爭同業之○○公司、○○公司、○○公司及其他與上訴人為競爭同業之事，違反系爭授權合約第9條義務，反訴被上訴人應依系爭授權合約第13條第2項約定，支付懲罰性違約金云云（見原審卷一第20至21頁）。然如前述，上訴人主張被上訴人陳世明違反系爭授權合約第9條規定，將系爭

授權專利授權予第三人，依同合約第16條第1項約定，應由上訴人證明被上訴人陳世明有違約之事實。因上訴人未提出其拒絕支付權利金時之101年5、6月間之具體證據，而其於原審所提出之鑑定證據，除均無法證明被上訴人陳世明有授權第三人使用系爭授權專利之事實外，上訴人亦未提出其解除系爭授權合約之證明。職是，上訴人上揭主張，不符合系爭授權合約第13條第2項之約定條件，其請求被上訴人陳世明支付懲罰性違約金5千萬元，為無理由。

參、本判決結論：

綜上所述，就本訴部分，被上訴人陳世明未將系爭授權專利違約授權予第三人，其未違反兩造系爭授權合約之約定。上訴人主張之交付報表與行使同時履行抗辯權，為無理由。上訴人拒絕提出出貨數量與入帳金額報表，故被上訴人終止系爭授權合約為合法。準此，被上訴人陳世明、富球公司請求上訴人分別給付75,040美元、78,792美元，並依附表所示金額、利息起算日起至清償日止，按年息5%計算之利息，均有理由，逾此部分之金額，應予駁回。被上訴人雖請求上訴人給付上揭權利金，為有理由，然請求違約金部分，為無理由。而上訴人上訴部分與被上訴人附帶上訴部分，均不足採。就反訴部分，上訴人請求懲罰性違約金，為無理由，上訴人主張，並不足採。職是，原審判決核無不法，應予維持。原審為上訴人本訴部分敗訴與反訴敗訴之判決，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。因原審審酌賠償金額，核無違誤，且上訴人並未惡意違約而無須支付違約金，足認被上訴人抗辯，不足為憑，其所提附帶上訴，自屬無據，應併予駁回。

肆、本院無庸審究之說明：

本院雖於107年2月13日再度發函詢問○○公司、○○公司，有關自101年5月起至102年10月止期間，由上訴人實際供應予全部或部分使用無錫焊製程，包括鰭片或底板或熱管之散熱器產品，產品之料號、型號及批號，暨自101年5月起至102年10月止之期間，實際供貨日期之數量為準，非依發票日，共18個月，逐月依序整理等情（見本院卷八第121頁）。然○○公司與○○公司迄今均未函覆，因本件為判決之基礎已臻明確，上訴人應給付被上訴人陳世明75,040美元與被上訴人富球公司78,792美元，是兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴、附帶上訴及反訴上訴均為無理由，依智慧

財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 8 月 16 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 曾啓謀

法 官 林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 107 年 8 月 16 日

書記官 蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。