

## 專利授權契約事件(104 年度民專上字第 32 號, 裁判日：107.08.16)

### 一、案情簡介

(一)爭訟案由：被上訴人 A1 公司(即原審之原告 1、反訴之被告、附帶上訴之上訴人)以上訴人 B 公司(即原審之被告、反訴之原告、附帶上訴之被上訴人)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，上訴人則於民國 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及本件上訴。被上訴人則對本件上訴提起附帶上訴；法院則判決本訴上訴、附帶上訴及反訴上訴均駁回。

(二)爭訟問題：

1. 被上訴人 A2(即原審之原告 2、反訴之被告、附帶上訴之上訴人)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 A 公司為被上訴人 A2 之專利被授權人之一，並由被上訴人 A2 持續研發散熱器相關專利。
2. 上訴人 B 公司為利用系爭授權專利，並盼能取得被上訴人 A 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 A2、A1 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 B 公司需依據合約約定，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 A2、A1 公司，惟上訴人 B 公司惡意不履行系爭授權合約之義務。

### 二、重要爭點

(一)被上訴人 A2 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 A2 是否須依約排除○○公司、○○公司使用系爭授權專利，其有

無排除之行為？

(三)上訴人 B 公司得否主張民法第 264 條同時履行抗辯權，並拒絕交付報表及給付權利金？

### 三、法院見解

(一)被上訴人 A2 未將系爭授權專利予第三人。

1. 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。
2. 職是，上訴人雖主張被上訴人 A2 將系爭授權專利予第三人，被上訴人 A2 違反系爭授權合約云云。然上訴人 B 公司主張被上訴人 A2 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 A2 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。此有利於上訴人 B 公司之事實，應由上訴人 B 公司舉證證明之，倘未盡舉證責任，則有敗訴之危險性。
3. 經本院審視上訴人 B 公司 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 B 公司未明確提出○○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 B 公司就○○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。並無具體事證證明○○公司與○○公司使用系爭授權專利。且被上訴人 A2 亦未自認將系爭授權專利授權予○○公司。

(二)被上訴人 A2 無義務排除○○公司、○○公司使用系爭授權專利。

1. 上訴人 B 公司並未舉證明被上訴人授權使用系爭授權專利；經查○○公司未曾與被上訴人簽訂系爭專利授權契約，雖上訴人 B 公司主張：○○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。並提出○○事務所之專利侵害鑑定報告為憑。然本院審酌上訴人提出被證 8 之○○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。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 A2、A 公司簽訂系爭專利授權契約之事等情。此有○○公司回函可證。

2. 上訴人 B 公司就被上訴人 A2 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 A1 之陳述，難認有自認之效果。而上訴人 B 公司於本案訴訟程序所提出之鑑定報告或係上訴人 B 公司之廣州廠產品，或係被上訴人 A2 終止系爭 授權合約後，均無法證明被上訴人 A2 有授權他人之事。準此，上訴人 B 公司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 A2 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 A2 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。

(三)上訴人 B 公司不得否主張民法第 264 條同時履行抗辯權。

1. 行使同時履行抗辯權之要件：須因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但如自己有先為給付之義務者，則不在此限(民法第 264 條第 1 項規定)。
2. 經查，上訴人 B 公司就被上訴人 A2 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 A2 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 A2 違約，其暫停交付報表及行使同時履行抗辯權，即非有據。
3. 再者，系爭授權合約為雙務契約，上訴人 B 公司雖以系爭授權專利中第 I270339 專利不具進步性，其可先行拒絕權利金支付云云，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。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 A 公司提供之系爭授權專利，上訴人 B 公司仍有使用之利益。且被上訴人 A 公司於 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 B 公司未提出進一步陳述及證明，足認上訴人 B 公仍應支付權利金。

#### 四、總結

按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，本案被上訴人 A2 是否將系爭授權專利予第三人？上訴人 B 公司即負有舉證責任。上訴人 B 公司既主張被上訴人 A2 將系爭授權專利予第三人，而違反系爭授權合約之事實，則此有利於上訴人 B 公司之事實，即應由上訴人 B 公司舉證證明。

惟經法院審視上訴人 B 公司 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。然上訴人 B 公司未明確提出○○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 B 公司就○○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。並無具體事證證明○○公司與○○公司使用系爭授權專利。且被上訴人 A2 亦未自認將系爭授權專利授權予○○公司。

且系爭授權合約為雙務契約，於合約第 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。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 A 公司提供之系爭授權專利，上訴人 B 公司仍有使用之利益。且被上訴人 A 公司於 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 B 公司未提出進一步陳述及證明，足認上訴人 B 公司仍應支付權利金。

綜上，法院判認；就本訴部分，被上訴人 A2 未將系爭專利違約授權予第三人，未違反兩造系爭授權合約之約定。被上訴人 A2、A1 公司請求上訴人 B 公司請求給付之部分金額有理由，另上訴人 B 公司交付報表與行使同時履行抗辯權，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，應併予駁回。