

【裁判字號】101,台上,232

【裁判日期】1010223

【裁判案由】因不當行使專利權所生損害賠償爭議

【裁判全文】

最高法院民事判決 一〇一年度台上字第二三二號

上訴人 民安瓦斯實業股份有限公司

法定代理人 洪孟欽

許革非

訴訟代理人 楊盤江律師

被上訴人 莊榮兆

上列當事人間因不當行使專利權所生損害賠償爭議事件，上訴人對於中華民國一〇〇年九月二十二日智慧財產法院第二審更審判決（九十九年度民專上更(四)字第五號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

本件上訴人主張：伊於民國七十五年九月三十日、同年十二月二十六日與被上訴人簽訂專利契約書及專利租與契約書（下稱系爭契約），約定被上訴人將其所有新型專利第一三三九五號及其追加專利「瓦斯定時自動關閉總開關連體調整器」、第一七一〇三號及其追加專利「瓦斯定時安全自動控制器」、第二八五〇二號「管路通道超流量自動控制裝置」與新型專利第00000000號，及同一發明美國專利第00000000號、英國專利第0000000號等專利權暨世界各國之專利實施權利（下稱系爭專利），租與伊獨家實施。詎被上訴人於八十年十月間竟無端向法院聲請假處分，禁止伊就系爭專利標的為製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品之行爲，並在報刊雜誌刊登不實廣告，惡意攻擊伊之產品為仿冒品，違反系爭契約第一條約定。又被上訴人未經伊書面同意，於八十一年間擅將系爭專利權售予訴外人新品瓦斯安全設備股份有限公司（下稱新品公司）及保你家國際事業股份有限公司（下稱保你家公司）實施，被上訴人並擔任新品公司副董事長及保你家公司之發起人，違反競業禁止之約定，被上訴人依系爭契約第二十二條、二十八條、二十九條、三十一條之約定，應給付伊新台幣（下同）五千萬元之賠償等情。爰先為一部請求，求為命被上訴人給付五百萬元，及加計自起訴狀繕本送達翌日即八十六年五月二十五日起算之法定遲延利息之判決。被上訴人則以：上訴人公司設立時，未依約實收資本額五千萬元

，全額發行股票，亦未依約給付伊權利金，縱認伊應給付違約金予上訴人，惟上訴人積欠伊權利金、技術酬金未付，係屬違約，依系爭契約第三十條之約定，亦應給付伊違約金五千萬元，伊得以之主張抵銷等語，資為抗辯。

原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：上訴人主張兩造於上述時間簽訂系爭契約，被上訴人於八十年十月間對上訴人聲請假處分及強制執行，八十三年二月間刊登上訴人販售專利仿冒品；八十一年間未得上訴人同意將系爭專利權授予新品公司及保你家公司，並擔任新品公司副董事長、保你家公司發起人之事實，為被上訴人所不爭執。依據該契約之前言，兩造係擬共同設立一新公司，從事國際性專利品「瓦斯防爆自動控制器」系列產品之製造與銷售業務，其中第一條約定：「甲方（即被上訴人）同意將所有獲得中華民國新型專利第13395 號及其追加專利（瓦斯定時自動關閉總開關連體調整器）、17103 號（瓦斯定時安全自動控制器）、28502 號（管路通道超流量自動控制裝置）及同一發明已獲得美國發明專利第00000000號，英國專利第00000000號等專利權案暨世界各國之專利實施權利，於本契約訂定之日起，租予乙方（即上訴人）獨家實施（包括製造、加工、經紀販賣與銷售）……本契約之有效期間，為自本契約簽訂之日起生效，迄至上訴人、被上訴人雙方均未違反本契約書約定事項之情況下，經雙方共同書面同意解除本契約之日止。」兩造雖誤用「解除」二字，但其真意應係「終止」，兩造對此解釋亦不爭執，故依該條後段之規定，如未違反契約之約定事項，必須雙方共同以書面合意始能終止契約；如違反契約之約定事項時，則悉依契約之約定終止契約。次查終止權之行使，不妨礙損害賠償之請求，此觀民法第二百六十三條準用同法第二百六十條規定自明。契約如尚未終止，而已發生契約所定之違約事由，得請求在契約存續中因違約所生之損害賠償。又依據系爭契約第二十九條約定，於契約有效期間內，倘被上訴人違反契約第一條、第三條、第四條、第八條、第十一條、第十二條、第二十二條、第二十五條之約定時，須支付五千萬元予上訴人，並無條件解除契約；第三十條約定，倘上訴人違反契約第二條、第三條、第五條、第六條、第七條、第十一條、第十二條、第十四條、第十五條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十二條、第二十五條之約定時，須另支付五千萬元予被上訴人，並無條件解除本契約。故兩造如於契約存續期間發生契約第二十九、三十條所定之違約事由，即得向他方請求損害賠償，並行使契約終止權。再者，兩造於七十七、七十九年協議減付權利金（專利承租金），因上訴人至八十年六月二十四日止，僅給付被上訴人權利金，上訴人亦自陳系爭契約早於八十

年五月十一日終止，其已再無給付之義務等語，足見被上訴人抗辯因上訴人未再依約給付權利金，即違反契約第十九條約定，並以此行使契約終止權，為有理由。又被上訴人於八十六年四月二十八日以許革非為上訴人之法定代理人發函向上訴人終止契約，而許革非嗣亦經法院選任為臨時管理人，且於同年六月七日當庭收受被上訴人再次以答辯狀為終止契約之意思表示，堪認系爭契約至遲應於該日發生終止之效力。系爭契約既已終止，則被上訴人於契約存續期間對上訴人聲請假處分並強制執行，及登報公開上訴人產品為仿冒品之行為，與未得上訴人之書面同意，擔任新品公司之副董事長及保你家公司之發起人，從事與上訴人類似之瓦斯安全設備業務等行為，亦係違反契約第十二條之約定。另上訴人既於系爭契約終止前未付權利金、上訴人董事陳俊華於八十一年間擔任遠寶國際股份有限公司董事長、復與上訴人董事趙水章、許革非於八十二年間擔任天然實業有限公司之股東，均未得上訴人之書面同意，從事與被上訴人類似之瓦斯安全設備業務等行為，亦違反契約第十九條、第十二條之約定，則被上訴人依系爭契約第三十條，請求上訴人給付違約金並行使抵銷權，亦有理由。爰審酌兩造違約情節相當，及兩造原約定之懲罰性違約金額，以契約簽定時與違約事由發生之社會經濟狀況觀之，顯屬過高，及該違約情節已影響契約之存續，認上訴人請求五百萬元之違約金，應屬適當；另以兩造違約情節相當，被上訴人所得請求之違約金亦應以五百萬元為適當，被上訴人執以主張抵銷，為有理由。從而，上訴人本於契約違約金請求權之法律關係，請求被上訴人給付五百萬元本息，不應准許，為其心證之所由得，並說明上訴人其餘陳述與舉證，無逐一論述之理由，爰將第一審所為上訴人勝訴之判決廢棄，改判駁回上訴人之訴。

查契約之終止，乃當事人本於終止權，使繼續的契約關係向將來消滅之一方的意思表示。當事人終止契約，須有終止權，終止權有基於法律規定而生者（法定終止權），有基於當事人約定而生者（約定終止權）。約定終止權之行使方法，應依契約當事人之約定，如未約定，依民法第二百六十三條準用同法第二百五十八條之規定，得由一方向他方當事人以意思表示為之。又解釋契約屬於事實審法院之職權，苟其解釋未違背法令或有悖於論理法則或經驗法則，即不得以其解釋為不當，援為上訴第三審之理由。本件根據系爭契約第二十九條之約定，於契約有效期間內，倘被上訴人違反契約第一條、第三條、第四條、第八條、第十一條、第十二條、第二十二條、第二十五條之約定時，及依據同契約第三十條之約定，倘上訴人違反契約第二條、第三條、第五條、第六條、第七條、第十一條、第十二條、第十四條、第十五條、第

十七條、第十八條、第十九條、第二十二條、第二十五條之約定時，均無條件解除本契約，有系爭契約附卷可稽（見一審卷(一)十一頁），而系爭契約所載「解除」二字，其真意係「終止」，為兩造所不爭執，且有關該終止權之行使方法，系爭契約並未約定，原審本於解釋契約之職權行使因而認定兩造如於契約存續期間發生契約第二十九、三十條所定之違約事由，即得由一方向他方行使契約終止權，核其解釋並無違背法令可言。再者，本件上訴人請求被上訴人給付違約金五百萬元雖屬正當，但上訴人亦因違約，被上訴人依契約第三十條之約定請求上訴人給付違約金並主張抵銷，亦有理由，復為原審依職權之行使所合法認定。原審因以上揭理由而為上訴人不利之判決，經核於法亦無違誤。至其餘贅述之理由，與判決結果不生影響。上訴論旨，執此泛以原審認定事實、解釋契約之職權行使暨其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 一〇一 年 二 月 二十三 日

最高法院民事第六庭

審判長法官 顏 南 全

法官 林 大 洋

法官 鄭 傑 夫

法官 陳 玉 完

法官 盧 彥 如

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 一〇一 年 三 月 六 日

K