

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第11號

本訴及反訴

上訴人 關鍵禾芯科技股份有限公司

法定代理人 曾士修

訴訟代理人 葉恕宏律師

梁均廷律師

被上訴人即

反訴上訴人 謚源實業股份有限公司

法定代理人 吳碣石

訴訟代理人 郭峻誠律師

複代理人 蘇三榮律師

上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，兩造對於中華民國109年12月23日臺灣新竹地方法院108年度智字第2號第一審判決分別提起上訴，本院於111年6月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、本訴部分：

（一）原判決關於判命關鍵禾芯科技股份有限公司應將臺灣專利第M549458號之新型專利、臺灣專利第M552680號之新型專利移轉登記二分之一予謚源實業股份有限公司，及應將美國專利申請號第15/642,337號專利、美國專利申請號第15/654,713號專利及歐洲專利申請號第17180134.3號專利申請案變更為兩造共同申請人部分及訴訟費用之裁判，均廢棄。

（二）上開廢棄部分，謚源實業股份有限公司於第一審之訴駁回。

（三）關鍵禾芯科技股份有限公司其餘上訴駁回。

01 (四) 第一、二審訴訟費用由關鍵禾芯科技股份有限公司負擔百
02 分之十四，餘由謚源實業股份有限公司負擔。

03 二、反訴部分：

04 (一) 原判決關於判命謚源實業股份有限公司應給付關鍵禾芯科
05 技股份有限公司美金貳萬壹仟元及新臺幣壹佰肆拾貳萬壹
06 仟參佰玖拾陸元之本息部分，及該部分假執行之宣告暨訴
07 訟費用之裁判，均廢棄。

08 (二) 上開廢棄部分，關鍵禾芯科技股份有限公司於第一審之訴
09 及假執行之聲請，均駁回。

10 (三) 關鍵禾芯科技股份有限公司之上訴及假執行之聲請，均駁
11 回。

12 (四) 第一、二審反訴訴訟費用均由關鍵禾芯科技股份有限公司
13 負擔。

14 事實及理由

15 壹、程序事項：

16 一、按當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法，但對於在第
17 一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，不在此限，民事訴
18 訟法第447條第1項第3款定有明文。本件上訴人關鍵禾芯科
19 技股份有限公司（下稱關鍵公司）雖稱被上訴人謚源實業股
20 份有限公司（下稱謚源公司）以其所提樣品經檢測後，未達
21 約定標準，主張係可歸責關鍵公司之不完全給付，卻於本院
22 審理中始追加主張關鍵公司所提交樣品為單頻，並非約定之
23 雙頻產品，應認謚源公司係提出新的攻擊或防禦方法，違反
24 民事訴訟法第447條第1項規定等等（本院上字卷一第473
25 頁）。然核謚源公司於原審主張因關鍵公司所交付樣品未符
26 合兩造約定規格，為可歸責關鍵公司之事由，其於本院二審
27 時復主張關鍵公司所提交樣品為單頻，並非兩造約定之雙頻
28 產品，仍係就關鍵公司之同一違約事實，對在原審已提出之
29 攻擊或防禦方法所為補充，依上開說明，即無不合，故關鍵
30 公司上揭所述，並無可採。

01 二、又關鍵公司之反訴上訴聲明第一項原為：「原判決不利於關
02 鍵公司部分廢棄」（本院上字卷一第86頁），嗣更正為：
03 「原判決關於駁回關鍵公司後項之請求部分廢棄」（同上卷
04 第368頁），並非屬上訴聲明之變更追加，僅為更正其法律
05 上之陳述，核無不合，先予敘明。

06 貳、本訴部分：

07 一、謐源公司主張略以：

08 （一）兩造於民國106年5月28日簽訂「產品開發及訂購合約書」
09 （下稱系爭合約），由謐源公司委託關鍵公司開發設計利
10 用Freescale IC方案之TPMS模組與設計天線（下稱系爭產
11 品）。依系爭合約書第9條第1項約定，系爭合約產出相關
12 智慧財產權為兩造共有，權利各為二分之一。詎關鍵公司
13 片面違約，單獨將系爭合約產出之智慧財產權，以其名義
14 向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請臺灣專利第M549
15 458號「具特定多頻帶的天線阻抗匹配電路及胎壓偵測裝
16 置」新型專利（下稱系爭專利1）、臺灣專利第M552680號
17 「多頻天線結構」新型專利（下稱系爭專利2）並獲准為
18 專利權人之外，更自行申請美國專利申請號第15/642,337
19 號之專利（下稱系爭專利3）、美國專利申請號第15/654,
20 713號之專利（下稱系爭專利4）及歐洲專利申請號第1718
21 0134.3號專利（下稱系爭專利5，並與前揭系爭專利合稱
22 為系爭專利）在案。

23 （二）謐源公司前於107年5月23日以桃園龜山大崗郵局存證信
24 函，催告關鍵公司應於7日內將系爭專利登記為共有未
25 果，兩造遂於同年6月5日由雙方代表人於謐源公司會面討
26 論關於雙方合作過程產出之智慧財產權歸屬問題。當日雙
27 方僅同意朝終止系爭合約之合作關係而努力，惟後續並未
28 達成協議，且關鍵公司之後於106年10月30日所提終止系
29 爭合約之電子郵件信函，乃為其單方終止之意思，縱使系
30 爭合約終止，亦不影響終止前，謐源公司已取得之權利，
31 故謐源公司仍得依前揭約定請求關鍵公司應將系爭專利登

01 記為兩造共有。況關鍵公司不否認系爭專利為系爭合約產
02 出之智慧財產權，僅爭執謐源公司並未支付相關專利申請
03 費用，惟此僅為同時履行抗辯，尚不足以作為其拒絕履行
04 之理由。

05 (三) 又依系爭合約第4條第1項約定，如因系爭產品開發過程失
06 敗而無法完成合約中之開發進度，則關鍵公司應無條件退
07 還已支付之五成開發費用。因關鍵公司不僅未能依約定進
08 度交付謐源公司系爭產品之樣品，且其於106年9月所交樣
09 品亦僅有單頻，而非系爭合約要求之雙頻樣品，嗣經謐源
10 公司送交○○檢測股份有限公司（下稱○○檢測公司）檢
11 驗，該樣品亦未達系爭合約之附註1所示（433MHz）測試
12 標準。故關鍵公司顯然未能依系爭合約約定開發進度提出
13 合格樣品並完成驗收，導致開發失敗，謐源公司自得依前
14 揭約定，請求關鍵公司給付已支付之第一期開發費用1/2
15 即美金21,000元。

16 二、關鍵公司抗辯略以：

17 (一) 謐源公司依系爭合約第9條第1項約定請求將系爭專利列為
18 兩造共有，並無理由：

19 1. 系爭合約簽訂後，關鍵公司分別於106年6月27日、同年8
20 月8日、同年9月1日遵期繳交雙頻樣品，惟因有可歸責於
21 謐源公司之行為，致未能依約完成驗收：

22 (1) 依系爭合約第2條第4款、第3條第1項約定，關鍵公司提出
23 樣品後，應由謐源公司依系爭合約附註1所示規格進行驗
24 收，然謐源公司卻稱關鍵公司應提出系爭產品驗收通過之
25 檢測報告，且關鍵公司於簽訂系爭合約後6日內送交第一
26 次樣品，惟合約期間謐源公司竟要求除系爭產品外，另就
27 未約定之單頻天線（Infineon314/433）進行開發設計，
28 導致關鍵公司無法在系爭合約期限內通過規格測試。

29 (2) ○○檢測公司之測試報告與系爭合約附註1所示之驗收規
30 格不符，且該測試報告亦未以照片或其他方式指出，測試
31 條件之模組是否有依約定安裝與輪框等進行測試，顯然謐

源公司或○○檢測公司並未依約定方式進行驗收，其認定
關鍵公司研發之系爭產品未達測試標準，並不足採。

(3)又系爭產品需經灌膠後方能進行測試，然卻因謐源公司欠缺成熟之灌膠技術，不斷出現影響測試結果之嚴重瑕疵，系爭產品之開發失敗並不可歸責於關鍵公司。

(4)關鍵公司第一次交付樣品後，謐源公司並未按約定，先是要求將測試樣品放置桌上距離頻譜儀30公分測試，又於第二次交付樣品後，拒絕關鍵公司要求應將樣品安裝於車輛進行測試之請求，嗣交付第三次樣品時，仍遭謐源公司以非符合約定方式，反而要求將樣品安裝於輪胎框，輪框置於桌上，距離頻譜儀30公分進行測試，關鍵公司再次要求應依約將樣品安裝輪框，並實際安置於車輛進行測試之請求，仍遭謐源公司拒絕。可見謐源公司一再未依約定方式進行驗收，亦未提供具體測試標準，竟指關鍵公司拒絕配合修正樣品，導致雙方互信基礎破裂，故謐源公司未依系爭合約附註1所示驗收規格進行驗收，構成系爭合約第2條第4款、第3條第1項之違約。

2.承上，兩造遂於107年6月5日召開討論會議（下稱系爭會議）中合意終止系爭合約，並就尚未列為兩造共有之系爭專利後續共享條件，同意於和解條件中再行商討，係由謐源公司補足應支付專利費用，或由關鍵公司授權謐源公司使用系爭專利等方式處理，雙方顯無意再按系爭合約履行。故兩造即有以新契約終止原有系爭合約，使系爭合約向後歸於消滅，未履行義務即免再履行之合意，是謐源公司主張依系爭合約第9條第1項約定請求移轉系爭專利為兩造共有，要屬無據。

3.縱認雙方未曾合意終止系爭合約，惟兩造曾於106年8月15日約定，申請系爭專利權之費用各負擔一半，謐源公司方得依系爭合約第9條第1項共同享有智慧財產權。然謐源公司卻未共同負擔系爭專利之申請費用，屢經催告均未曾給付，甚以關鍵公司所提樣品未通過驗收標準為藉口，拒絕

給付第二期研發費用，並要求返還第一期研發費用及請求移轉二分之一之系爭專利權，顯已違反誠信原則及系爭合約第15條約定，構成可歸責事由，關鍵公司自無待謚源公司承諾，得以答辯狀終止系爭合約。而終止後系爭合約失其效力，謚源公司自不得依系爭合約第9條第1項約定，請求關鍵公司移轉或變更專利權登記。

4.再者，系爭專利均為關鍵公司自行投入研發，依法專利申請權及專利權均屬關鍵公司所有，依系爭合約第9條第1項約定，乃指關鍵公司研發後並「銷售」予謚源公司，此為關鍵公司同意共同享有智慧財產權之適用前提。因謚源公司僅支付第一期之開發費用，並未支付第二期之開發費用，根本未完全支付開發費用，當然不得依上揭約定共同享有系爭專利或共同享有實施權。況且，倘謚源公司得請求將系爭專利列為兩造共有，其亦應補足關鍵公司所支出之專利費用後，始得將系爭專利列為共有，如謚源公司請求有理由，關鍵公司亦得行使同時履行抗辯，請求謚源公司補足支出系爭專利之申請費用。

(二) 謚源公司依系爭合約第4條第1項約定，請求返還已支付開發費用之一半即美金21,000元，並無理由：

承前所述，系爭合約之終止係因謚源公司未依系爭合約附註1所定規格標準予以驗收，致關鍵公司一再修改樣品而無法於系爭合約之約定期限內完成驗收，嗣兩造已於107年6月5日之系爭會議中合意終止，即不構成系爭合約第4條第1項之違約情形，故謚源公司請求關鍵公司退還已支付開發費用之一半，為無理由。

三、原審就本訴部分判決關鍵公司敗訴，即命：(一)關鍵公司應將系爭專利1、2之專利移轉登記二分之一予謚源公司；(二)關鍵公司應將系爭專利3、4、5之申請案變更為兩造共同申請人；(三)關鍵公司應給付謚源公司美金21,000元。關鍵公司不服，提起上訴並聲明：(一)原判決不利於關鍵公司部分廢棄。

01 (二)上開廢棄部分，謚源公司於第一審之訴駁回。謚源公司則
02 答辯聲明：上訴駁回。

03 四、兩造不爭執之事項（本院上字卷一第394頁）：

04 （一）兩造於106年5月28日簽訂系爭合約，由謚源公司委託關鍵
05 公司開發設計利用Freescale方案之系爭產品。

06 （二）兩造曾於106年6月6日、6月13日共同向智慧局申請註冊第
07 M551761號「多頻帶印刷天線」新型專利、註冊第M552678
08 號「微型天線結構」新型專利。

09 （三）關鍵公司於106年6月26日、7月6日向智慧局申請註冊取得
10 系爭專利1、2，並自行申請系爭專利3、4、5。

11 （四）謚源公司前於107年5月23日，以桃園龜山大崗郵局存證號
12 碼第000177號存證信函，催告關鍵公司依約於文到7日內
13 將系爭專利登記為共有，關鍵公司於同年5月28日發出關
14 鍵字第180528號函回覆謚源公司。

15 （五）兩造曾於107年6月5日由雙方代表人於謚源公司就系爭合
16 約召開系爭會議討論。

17 五、按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄者，應本於其捨棄
18 為該當事人敗訴之判決，民事訴訟法第384條定有明文。捨
19 棄係向法院所為之訴訟行為，並非私法上之法律行為，有訴
20 訟法上之效力，於法定要件具備時當然發生，法院應受當事
21 人捨棄行為所拘束，應本於原告之捨棄為其敗訴之判決；原
22 告亦應受拘束，不得任意撤回或撤銷之（最高法院110年度
23 台上字第3號民事判決意旨參照）。經查，謚源公司原起訴
24 請求「關鍵公司應將系爭專利1、2之專利移轉登記二分之一
25 予謚源公司」，經原審判准（即原判決主文所示壹、本訴之
26 第一項），其後系爭專利1、2因關鍵公司未繳納費用，而於
27 109年9月21日、同年12月1日消滅，嗣謚源公司已於本院捨
28 棄此部分之原審聲明，此有謚源公司提出之民事陳報狀可稽
29 （本院上字卷二第25頁），此部分自應為謚源公司敗訴之判
30 決，而駁回其於原審所為上開聲明之請求，合先敘明。

31 六、本院之判斷：

01 (一) 兩造於106年5月28日簽訂系爭合約，由謚源公司委託關鍵
02 公司開發設計系爭產品，謚源公司已依系爭合約於106年6
03 月5日交付關鍵公司第一期開發費用美金42,000元等情，
04 此為兩造所不爭執，並有系爭合約、107年5月23日龜山大
05 崗郵局存證信函在卷可憑（本院民專訴卷第21至22頁、第
06 69至71頁），堪認屬實。

07 (二) 關鍵公司交付謚源公司之樣品因未符合系爭合約附註1之
08 驗收規格，致系爭產品開發失敗而無法完成開發進度：

09 1. 系爭合約第2條（產品規格）第1至4項約定：系爭產品開
10 發硬體與天線設計與Freescale IC匹配由關鍵公司負責；
11 除天線匹配電路外之其他電路由謚源公司提供，關鍵公司
12 配合修改；PCBA由謚源公司定義尺寸，關鍵公司配合設計
13 與打樣；樣品由謚源公司驗證，驗收後視為方案驗收，性
14 能須符合規格(附註1)。第3條（樣品認證）第1項約定：
15 關鍵公司應於系爭產品之天線及電路板模組完成後提供予
16 謚源公司，由謚源公司依附件一所定之本產品規格認證。
17 第4條（開發時程、費用及付款辦法）第1項約定：本開發
18 週期預定為謚源公司交付開發費用美金六萬元之第一期起
19 算為期9週（包含六日）。備註：關鍵公司設計模擬3週，
20 設計打樣3週，謚源公司系統測試及修正3週，關鍵公司於
21 6週內送交謚源公司第一次樣品PCBA做系統測試，謚源公
22 司給予關鍵公司測試結果作為關鍵公司修正依據，而關鍵
23 公司必須依據謚源公司測試報告，持續修正以完成謚源公
24 司的系統測試要求，雙方須全力於開發期間內將本產品設
25 計開發完成，如因開發過程失敗而無法完成合約中之開發
26 進度，則無條件退還已支付之五成開發費用。

27 2. 查兩造於106年5月28日簽定系爭合約，謚源公司已於同年
28 6月5日交付第一期開發費用，則依系爭合約第4條第1項約
29 定，關鍵公司至遲應於6週即106年7月17日前，交付系爭
30 產品（包含天線及電路板模組）之PCBA樣品予謚源公司進
31 行測試，並經謚源公司系統測試及修正後，至遲應於同年

01 8月7日前即應交付符合約定規格之樣品，以完成系爭產品
02 開發。

03 3.依系爭合約附註1之驗收規格為：「測試環境：-40度C~+
04 125度C；1.產品設計在使用315MHz時，需符合FCC的測試
05 標準。2.產品設計在使用433MHz時，需符合FCC的SB的測
06 試標準。3.天線輻射功率（315/433MHz）：水平與垂直極
07 化的輻射功率的峰值需大於74【dbuV/m @3m】；環場水平
08 與垂直極化的輻射功率的最小值需大於64【dbuV/m @3
09 m】；需確認當模組安裝與輪框後，【水平與垂直極化的
10 輻射功率的最小值】是指向汽車輪胎的外緣」。

11 4.關於關鍵公司交付樣品予謚源公司進行多次測試並未驗收
12 通過乙節，業經證人謝○○到庭證述：雙頻二合一就是在
13 一個模組兩個頻段都要涵蓋，PCBA是關鍵公司設計一個胎
14 壓偵測器組件，TPMS模組是最終模組為胎壓偵測器，關鍵
15 公司一直在433MHz上做開發，因為他們315MHz的發射輻射
16 功率太低，一直做不出來，根本談不上二合一，從來沒有
17 交付過二合一的產品，關鍵公司前後大約做了3、4次樣
18 品，來來回回修改很多次，但不符合我們實驗室測試，最
19 後送到○○檢測公司檢測還是不行等語（本院上字卷一第
20 373頁、第375至378頁、第387頁），核與106年9月7日兩
21 造工程師之對話紀錄內容相符（原審卷第353至356頁）。

22 5.又依謚源公司所提○○檢測公司出具之106年9月22日檢測
23 報告（即原證7，見原審卷第337至351頁），可知圖1至8
24 係針對TIY-081003-KCT模組（即關鍵公司交付樣品），依
25 有無灌膠、上鋁圈的條件下，就天線極性為水平及垂直的
26 情形下，以轉桌的轉動不同角度，進行433MHz單頻的傳送
27 （TX）測試。而就上開檢測報告之測試結果，依證人謝○
28 ○之證述：「圖1有兩條線，分別是最大值與平均值，434
29 MHz是頻率發射這個垂直的線，訊號必須在最大值與平均
30 值這兩個界線之間，也不能太強，因為訊號太強會干擾鄰
31 近別人的東西。圖1是在沒有灌膠的情況下是ok的，到圖2

已經快到60（Y軸，Level是距離）以下，訊號變弱，圖5有灌膠（沒有上鋁圈），沒有符合，圖6（有灌膠、沒有上鋁圈）都在紅線的平均值以下。合約約定是要灌膠去測，我們在測的時候沒有上鋁圈去測試，但是真正上鋁圈時會有干涉，功率會更低。」、「圖5第6項44.80，旋轉360度的發射功率都要低於上面圖表的第一條線（最大值），且要大於上面圖表的第二條線（平均值），所以第6次44.80在第二條紅線（60）以下，是不合格的。圖6完全都在上方圖表第二條紅線（平均值）以下，圖7（有灌膠、有上鋁圈）也都在上方圖表第二條紅線（平均值）以下，圖8（有灌膠、有上鋁圈）也是。這些數值都是低於合約要求最小值需大於64【dbuV/m @3m】，峰值74【dbuV/m @3m】也不到，最高值與最低值都不符合，所以這個驗收測試沒有通過。」、「我們約定的測試方法為灌膠且上輪框，圖5至8才是真正的測試結果。圖1至4為未灌膠，只是做參考測試；圖5、6有灌膠，但送驗產品沒有通過；圖7、8有灌膠且上輪框，也沒有通過。」（本院上字卷一第380至383頁），可見關鍵公司交付之樣品經測試後，確未符合系爭合約附註1之產品驗收規格（即最小值需大於64【dbuV/m @3m】，峰值需大於74【dbuV/m @3m】）。

6.再依系爭合約附註1驗收規格第1、2點可知，系爭產品設計須符合FCC的測試標準（part15C&15B）、【dV/m @3m】，而前揭檢測報告之圖1至8上，均有載明以FCC.231方式為測試標準，參酌美國FCC認證介紹，其測試距離為3公尺（本院上字卷一第67至69頁），且○○檢測公司亦於回覆本院之回函中說明：(1)檢測報告之圖1至8其輻射功率測試距離均為300公分確認無誤；(2)檢測報告之圖1至8其產品操作條件如Remark說明，檢測方法符合FCC（part15C）之標準要求（同上卷第321頁），足見檢測報告圖1至8之測試標準方法已符合系爭合約附註1驗收規格之要求無誤，此復經證人謝○○之證述在卷（同上卷第382頁）。

01 7.依上所述，關鍵公司提供予謚源公司進行測試之樣品僅具
02 有單頻433MHz功能，且經測試後並未符合系爭合約附註1
03 之產品驗收規格（即最小值需大於64【dbuV/m @3m】，峰
04 值需大於74【dbuV/m @3m】），堪認關鍵公司所開發設計
05 之系爭產品，因不符合系爭合約所要求之驗證規格而開發
06 失敗。參以該全球檢測公司出具之檢測報告所採檢測方
07 法，符合FCC（part15C）之標準，並採取「有灌膠、有上
08 輪框」、「測試距離為3公尺」之檢測方式，亦與系爭合
09 約附註1驗收規格之要求標準相符，故關鍵公司辯稱該檢
10 測報告之檢測標準不符合系爭合約附註1驗收規格之要
11 求，即不足取。

12 8.至關鍵公司雖以其均依約遵期繳交雙頻樣品，惟因謚源公
13 司一再未依約定方式進行驗收，亦未提供具體測試標準，
14 導致無法在約定期限內通過規格測試，辯稱係因可歸責於
15 謚源公司之行為，致未能依約完成驗收，構成系爭合約第
16 2條第4款、第3條第1項之違約等等。惟查，系爭產品之驗
17 收規格既為系爭合約附註1所明訂，且關鍵公司所交付最
18 終樣品經○○檢測公司施以檢測後並未符合驗收標準，已
19 如前述，並無關鍵公司所謂謚源公司有未依約定方式驗
20 收，亦未提供具體測試標準之情事。又依關鍵公司所提雙
21 方對話紀錄（本院上字卷一第297至313頁），可知其雖有
22 朝雙頻系爭產品盡力去做開發設計，惟其交付之樣品經謚
23 源公司初步測試並未通過，其單頻315MHz最佳化測試結果
24 如下：在30公分強度僅為41-43db，當場灌膠後強度為39-
25 41db，且在100公分的強度為46-47db（同上卷第307頁），
26 與系爭合約附註1所訂標準之最小值需大於64db相較，相
27 差甚大。嗣經關鍵公司修正調整樣品並於106年8月10日經
28 灌膠測試結果，無論係單頻或雙頻樣品均未達到系爭合約
29 附註1之驗收規格要求，且發現單頻雙頻的天線設計沒辦
30 法共用等情（同上卷第313頁）。依此足認證人謝○○前
31 揭所述關鍵公司交付之樣品315MHz的發射輻射功率太低，

01 一直做不出來，所以根本談不上二合一，不符合我們實驗室
02 室測試等語，即與事實相符，故關鍵公司辯稱係因可歸責
03 於謚源公司之事由，致系爭產品未能依約完成驗收，尚屬
04 無據，並不可採。

05 (三) 謚源公司依系爭合約第4條第1項約定，請求返還已支付開
06 發費用之五成，應為有據：

07 1. 關鍵公司於系爭合約之開發期間內，因交付之樣品並未符
08 合系爭合約附註1所定驗收規格而未能完成系爭產品開
09 發，業如前述。嗣兩造就系爭合約之後續情形，曾於107
10 年6月5日由雙方代表人召開系爭會議討論並做成紀錄，依
11 系爭會議紀錄第伍點第一項明載：「針對開發訂購合約部
12 份，雙方基於諒解及雙方共同利益，同意朝終止該部份合
13 作關係努力。惟就開發訂購合約第四條第一項之規定，開
14 發過程失敗應退還開發費用部份，基於共同諒解，並同意
15 考量雙方於開發過程共同投入之成本及心力，雙方同意就
16 返還費用部份另外洽談，並列入和解條件中」（本院民專
17 訴卷第73頁）。

18 2. 依此可知兩造於107年6月5日系爭會議時，就系爭產品開
19 發失敗之事實並不爭執，僅係就開發失敗後關鍵公司應退
20 還之開發費用是否即如系爭合約第4條第1項約定已支付之
21 五成開發費用，同意另行洽談。嗣兩造後續討論就返還開
22 發費用部分仍未能達成合意，此有雙方於106年9月28日、
23 10月17日、10月25日及10月30日往來之電子郵件可參（被
24 證9，原審卷第319至323頁）。故謚源公司依系爭合約第4
25 條第1項約定，請求關鍵公司返還其已支付之五成開發費
26 用，即屬有據。

27 3. 至關鍵公司雖辯以兩造於107年6月5日系爭會議中已合意
28 終止系爭合約，即不構成系爭合約第4條第1項之違約情
29 形，故謚源公司不得請求退還已支付開發費用之半數等
30 等。惟查，兩造於107年6月5日系爭會議時，雖同意朝終
31 止系爭合約關係之方向努力，然因雙方尚須洽談返還費用

01 部分等和解條件，故系爭合約當時仍未合意終止，此觀關
02 鍵公司事後於106年10月30日寄給謚源公司之電子郵件中
03 （原審卷第319頁），曾提出解除合約的同意書並請求謚
04 源公司確認後用印（惟謚源公司事後仍未同意用印）即
05 明。故關鍵公司抗辯兩造已於107年6月5日系爭會議中合
06 意終止系爭合約，謚源公司自不得請求退還已支付之開發
07 費用半數，即屬無據。

08 （四）謚源公司依系爭合約第9條第1項約定，請求將系爭專利登
09 記為兩造共有，並無理由：

10 1.系爭合約第9條第1項固約定：「本產品為乙方（關鍵公
11 司）研發並銷售予甲方（謚源公司），相關之著作權及其
12 他智慧財產權乙方同意與甲方共同享有。」，惟兩造就如
13 何「共同享有」依系爭合約研發成果之智慧財產權，並未
14 作進一步之細部約定，自應斟酌兩造簽訂系爭合約之目
15 的、當事人真意、履約過程或交易習慣等，為契約內容之
16 補充。

17 2.經查，系爭專利為關鍵公司於系爭合約執行過程中所產出
18 之智慧財產權，此為關鍵公司所不爭執（本院上字卷一第
19 392頁），並有系爭會議紀錄第伍點第二項之記載可佐
20 （本院民專訴卷第73頁）。惟參酌系爭合約第1條、第2條
21 及第9條第1項約定，可知兩造簽訂系爭合約之目的，係由
22 謚源公司委託關鍵公司進行研發設計符合謚源公司要求符
23 合雙頻規格之系爭產品，而關鍵公司之所以同意於研發期
24 間產出之智慧財產權由雙方共享，無非係以系爭產品已完
25 成開發並得銷售予謚源公司，而非開發失敗為要件，換言
26 之，謚源公司得否請求共享系爭專利，應與關鍵公司能否
27 順利依謚源公司要求之規格完成系爭產品之開發及銷售，
28 於契約性質上應具有不可分離之關係。然關鍵公司於研發
29 過程中因不符合系爭合約之驗收規格而開發失敗，已無法
30 達成系爭合約第9條第1項所稱關鍵公司研發並銷售予謚源
31 公司之合作目的，且依系爭合約第14條約定，系爭合約自

01 簽約生效日起算3年或雙方業務合作結束之日為止（二者
02 以時間先至者為準），謐源公司既主張關鍵公司開發系爭
03 產品失敗，並請求關鍵公司應退還已支付之開發費用半
04 數，顯然無意繼續履行系爭合約而有意終止雙方合作關
05 係，自難認謐源公司得再依系爭合約第9條第1項約定，請
06 求關鍵公司將系爭專利登記為共有。

07 3.次查，雙方就先前於106年6月6日、6月13日共同向智慧局
08 申請註冊而取得第M551761號「多頻帶印刷天線」新型專
09 利、第M552678號「微型天線結構」新型專利（本院民專
10 訴卷第23至52頁）之原因，乃於系爭合約之研發期間，謐
11 源公司有共同負擔一半之專利申請費用；嗣謐源公司就關
12 鍵公司之後於申請系爭專利時，經關鍵公司表明申請費用
13 雙方應各付一半，然謐源公司並不願共同負擔申請系爭專
14 利之費用，且經催繳後仍未繳納，故由關鍵公司自行負擔
15 所有系爭專利申請費用等情，此有106年8月15日line對話
16 紀錄、兩造間及事務所之電子郵件、支票影本及票據簽收
17 單可佐（同上卷第189至205頁）。可見兩造於履行系爭合
18 約過程，關鍵公司同意謐源公司得以共同享有系爭專利之
19 前提要件，乃雙方應共同負擔系爭專利之申請費用，此雖
20 無明列於系爭合約中，然依雙方之真意及履約過程，應屬
21 兩造就系爭合約第9條第1項共同享有智慧財產權之合意，
22 自應受其拘束。故謐源公司既未於申請系爭專利之際繳納
23 任何費用，而由關鍵公司單獨負擔，業已放棄其得請求與
24 關鍵公司共同享有系爭專利之契約上權利，則其事後再依
25 系爭合約第9條第1項約定請求關鍵公司應將系爭專利登記
26 為兩造共有，即屬無據。

27 4.再者，依系爭會議紀錄第伍點第二項記載：「針對合約執
28 行過程產出之智慧財產權部份，除已列為雙方共有之專利
29 外（即申請號為TW106208543、TW106208106），其餘產出
30 專利並未列為共有，為關鍵禾芯公司單獨擁有，並稱係謐
31 源實業並未支付相關費用所致，此關於支付費用支付之情

01 形，為雙方不爭執。惟前開專利是否可以再補足應支付專
02 利費用後，列為共有；或仍維持一方所有，惟專利權人授
03 權謐源實業對專利擁有使用權（詳細授權條件於授權時再
04 議）等不同情形，雙方同意於和解條件中再行商討。」

05 （本院民專訴卷第73頁）。益見兩造於107年6月5日系爭
06 會議時，就尚未列為兩造共有之系爭專利，登記為關鍵公
07 司單獨擁有，均不爭執係因謐源公司未支付申請專利費用
08 所致。則謐源公司既因不願共同負擔系爭專利之申請費
09 用，已放棄請求共同享有系爭專利之權利，且兩造後續就
10 系爭專利之共享條件，即由謐源公司補足應支付專利費
11 用，或由關鍵公司授權謐源公司使用系爭專利方式，迄未
12 能達成協議或和解條件，自難認謐源公司得再依系爭合約
13 第9條第1項請求與關鍵公司共同享有系爭專利。

14 5.至謐源公司主張關鍵公司於系爭會議後之106年10月30日
15 提出終止系爭合約，乃為其單方終止之意思，縱使系爭合
16 約終止，亦不影響終止前，謐源公司已取得之權利等等。
17 然依前述，謐源公司因已無意繼續履行系爭合約，且未共
18 同負擔系爭專利之申請費用，已放棄請求共同享有系爭專
19 利之權利，則關鍵公司是否於106年10月30日終止系爭合
20 約，與謐源公司有無取得系爭專利之共享權利無涉，故謐
21 源公司之主張，並非可採。

22 （五）綜上，謐源公司主張關鍵公司交付之樣品因未符合系爭合
23 約附註1之驗收規格，致系爭產品開發失敗，依系爭合約
24 第4條第1項約定，請求返還已支付開發費用之五成即美金
25 21,000元，核屬有據；惟其依系爭合約第9條第1項約定，
26 請求關鍵公司將系爭專利3、4、5登記為兩造共有，為無
27 理由。

28 參、反訴部分：

29 一、關鍵公司除援引本訴之抗辯外，並主張：

30 （一）系爭合約之性質應屬委任契約，又依系爭合約第4條僅就
31 產品開發週期及開發費用所為約定，謐源公司所支付開發

費用係包含系爭產品之設計與打樣費用，並不包含申辦天線之專利費用及人事費用等項目，若非因簽訂系爭合約，當不會有此費用支出，故申辦專利及人事費用應屬關鍵公司履行系爭合約之必要費用。

(二) 關鍵公司先後於106年6月27日、同年8月8日、同年9月1日提交樣品供謚源公司進行測試，並要求謚源公司應依照系爭合約附註1所載驗收規格進行測試，惟謚源公司並未依約定進行驗收，致關鍵公司需不斷修正並提出樣品供其驗收，業如前述，此乃可歸責於謚源公司之事由，因系爭合約未能順利結案，謚源公司除應負擔關鍵公司不斷支出測試樣品之洗板、打件、測試板零件及電腦定位等樣品費用（反證2）新臺幣（以下如未特別指明幣別，即為新臺幣）1,641,715元外，尚因此受有人員開發費用192萬元（反證1）、申辦天線專利費用746,200元、人事費用73,288元（反證3）、及未能承接訴外人○○科技股份有限公司（下稱○○公司）另案商業損失310萬元（反證4、5）損害。爰依民法第546條第3項規定，反訴請求謚源公司應賠償7,481,203元等情。

二、謚源公司除援引本訴之主張外，並答辯：

(一) 依系爭合約可知，關鍵公司受託開發系爭產品，必須在兩個頻率下（315MHz、433MHz）均可運作，且系爭產品之開發週期應於106年5月28日簽訂之日起9週內，即106年7月30日前完成，而關鍵公司應於簽訂系爭合約起6週內即106年7月9日前送交第一次樣品PCBA做系統測試，然關鍵公司已逾時提出樣品，且其所交付之樣品亦僅能在433MHz下運作，已不符合系爭合約附註1之驗收規格約定。惟謚源公司同意先就關鍵公司交付433MHz單頻產品送交○○檢測公司進行測試，然仍未通過檢測，是以關鍵公司所交付僅為單頻產品，且送交樣品亦未通過檢測，致系爭產品之開發時程超出約定之9週期限，而無法完成開發，自屬可歸責

01 於關鍵公司之事由，故關鍵公司主張依民法第546條第3項
02 請求損害賠償，並無理由。

03 (二) 系爭合約之開發總費用為美金6萬元，謐源公司已支付美
04 金42,000元，縱關鍵公司完成開發案，至多僅能收受尾款
05 美金18,000元，然關鍵公司竟要求高達7,481,203元之損
06 害賠償，顯不合理。況且，關鍵公司未能舉證證明其主張
07 支出之人員開發費用192萬元，係專為履行系爭合約，而
08 不得另用於他處為他人提供服務；至樣品費用1,641,715
09 元、申辦天線專利費用746,200元及人事費用73,288元，
10 乃屬於關鍵公司簽訂系爭合約之締約上成本；其與訴外人
11 ○○公司之開發案，則屬不確定可得到之期待利益，核均
12 與本案無因果關係。是以關鍵公司未依約如期交付樣品及
13 通過測試，實有債務不履行情事，故其請求謐源公司應負
14 賠償責任，並無理由。

15 三、原審就反訴部分為關鍵公司部分勝訴、部分敗訴之判決，即
16 判命謐源公司應給付關鍵公司美金21,000元及新臺幣1,421,
17 396元，及均自108年12月20日起至清償日止，按年息5%計算
18 之利息，而駁回關鍵公司其餘之訴，並就其所命給付金額分
19 別為假執行、免為假執行之宣告。兩造就各自敗訴部分均提
20 起上訴，謐源公司之上訴聲明：(一)原判決不利於謐源公司之
21 部分廢棄。(二)上開廢棄部分，關鍵公司於第一審之訴駁回。
22 (三)如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。關鍵公
23 司之上訴聲明：(一)原判決關於駁回關鍵公司後項之請求部分
24 廢棄。(二)上開廢棄部分，謐源公司應再向關鍵公司給付6,05
25 9,807元，及自108年12月20日起至清償日止，按年息5%計
26 算之利息。(三)願供擔保，請准宣告假執行。另關鍵公司就謐
27 源公司之上訴部分，則答辯聲明：上訴駁回。

28 四、反訴爭點：關鍵公司請求謐源公司賠償7,481,203元，及自
29 反訴請求狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利
30 息，有無理由？

31 五、本院判斷：

01 (一) 按受任人因處理委任事務，支出之必要費用，或因非可歸
02 責於自己之事由，致受損害者，依民法第546條第1、3項
03 規定，固得請求委任人償還或賠償，惟受任人為請求時，
04 應就其支出費用係屬必要，或所受損害係非可歸責於己之
05 事由負舉證責任（最高法院109年度台上字第3084號民事
06 判決意旨參照）。

07 (二) 關鍵公司主張係因謐源公司未依約進行測試，系爭合約之
08 終止可歸責謐源公司所致，其得依民法第546條第3項規
09 定，請求謐源公司賠償其樣品費用、申辦天線專利費用、
10 人事費用及預期合約所失利益，共計7,481,203元，固據
11 其提出開發人員勞保申報表、樣品費用明細及單據、申辦
12 天線專利費用單據及明細、氮化稼半導體晶片設計專案合
13 約書及終止合約書等件為證（原審卷第117至273頁）。惟
14 查：

15 1. 關鍵公司交付謐源公司之樣品經檢測結果，並不符合系爭
16 合約附註1之驗收規格約定，而無法完成開發，且謐源公
17 司就樣品之驗收符合上開約定，並無未依約定方式進行驗
18 收之情事，業經本院認定如前。因此，系爭產品之開發失
19 敗，既係因關鍵公司未能於開發期間內研發交付符合驗收
20 規格之樣品，自應歸責於關鍵公司所致，則縱關鍵公司因
21 系爭合約之履約而支出前述費用或產生預期合約損失，亦
22 無法依民法第546條第3項規定向謐源公司請求損害賠償。

23 2. 又關鍵公司雖主張於系爭合約期間，謐源公司除系爭產品
24 外，另要求就未約定之單頻天線（Infineon314/433）進
25 行開發，致關鍵公司無法在約定期限內通過規格測試，係
26 可歸責於謐源公司致未能完成驗收等等（本院上字卷一第
27 475頁）。惟查，依系爭合約第6條約定，系爭產品規格之
28 變更，非經雙方書面同意，不得任意為之。且觀諸關鍵公
29 司所提對話紀錄內容（同上卷第496至497頁），謐源公司
30 固向關鍵公司人員提及：「基本上，1. 對Freescale，我
31 們只做雙頻二合一。2. 對Infineon而言，我們是要315/43

01 3單頻天線。當時我也就天線的擺放位置做了說明。或
02 許，你誤解了我們的意思。能否就Infineon，就我們給你的
03 尺寸，設計單頻天線？」，然經關鍵公司人員表示：
04 「至於您早上提的sp40天線，當時您提供資料，我與RD討
05 論，sp40的東西相當複雜，若花時間在sp40 matching, 會
06 影響合約Freescale開發進度。」，之後雙方即未有再討
07 論開發Infineon單頻天線之對話（同上卷第495至527
08 頁）。可知雙方於研發過程中雖有討論到Infineon單頻天
09 線，但謐源公司並未再要求關鍵公司就系爭產品以外之產
10 品另行開發，尚難憑此遽認關鍵公司無法在約定期限內通
11 過規格測試係可歸責於謐源公司所致。

12 （三）綜上，關鍵公司並未能舉證其前揭支出費用或所受損害係
13 非可歸責於己之事由，故其依民法第546條第3項規定請求
14 謐源公司損害賠償，即屬無據。

15 肆、綜上所述，原判決應予廢棄改判或上訴駁回分別如下：

16 一、本訴部分，謐源公司已捨棄原審判命關鍵公司應將系爭專利
17 1、2之專利移轉登記二分之一之請求，且謐源公司依系爭合
18 約第9條第1項約定，請求將系爭專利3、4、5登記為兩造共
19 有，為無理由。從而，原審判決關鍵公司敗訴（即原判決主
20 文所示壹、本訴之第一、二項），自有違誤，關鍵公司此部
21 分之上訴，為有理由，應由本院廢棄並駁回謐源公司於原審
22 所為之請求。又謐源公司依系爭合約第4條第1項約定，請求
23 關鍵公司給付美金21,000元部分，核為有據，原審判命關鍵
24 公司如數給付（即原判決主文所示壹、本訴之第三項），並
25 無不合，關鍵公司上訴請求廢棄此部分裁判及駁回謐源公司
26 於原審之訴，即無理由，應予駁回。

27 二、反訴部分，關鍵公司依民法第546條第3項規定請求謐源公司
28 損害賠償，為無理由。故原審判命謐源公司應給付關鍵公司
29 1,421,396元，及自108年12月20日起算之法定遲延利息，即
30 有未洽；又關鍵公司於原審提起反訴，未曾聲明請求命謐源
31 公司給付美金21,000元，原審卻判命謐源公司應給付關鍵公

01 司美金21,000元之本息部分，係就當事人未聲明事項予以裁
02 判，顯有違誤。從而，謐源公司上訴請求廢棄其敗訴部分
03 （即原判決主文所示貳、反訴之第一項），為有理由，自應
04 由本院予以廢棄並駁回關鍵公司之反訴及其假執行之聲請。
05 另關鍵公司就其敗訴部分（即原判決主文所示貳、反訴之第
06 二項），上訴請求謐源公司應再給付6,059,807元之本息部
07 分，則無理由，自應駁回其上訴及假執行之聲請。

08 伍、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與所舉證據，經
09 本院審酌後均與判決結果不生影響，爰不再逐一論駁，附此
10 敘明。

11 陸、結論：本件關鍵公司就本訴之上訴為一部有理由、一部無理
12 由；謐源公司就反訴之上訴為有理由、關鍵公司就反訴之上
13 訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法
14 第449條第1項、第450條、第78條、第79條，判決如主文。

15 中 華 民 國 111 年 7 月 21 日

16 智慧財產第二庭

17 審判長法 官 蔡惠如

18 法 官 曾啓謀

19 法 官 吳俊龍

20 以上正本證明與原本無異。

21 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
22 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
23 （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
24 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
25 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
26 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
27 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

28 中 華 民 國 111 年 7 月 27 日

29 書記官 蔣淑君

30 附註：

31 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

01 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
02 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
03 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
04 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
05 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。