智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第25號

上訴人即反
訴被上訴人　盛鈦工業股份有限公司
法定代理人　陳清益
訴訟代理人　楊承彬律師
被上訴人即
反訴上訴人　温必新
訴訟代理人　陳鼎正律師

上列當事人間請求專利權其他契約爭議事件，兩造對於民國109年3月5日臺灣桃園地方法院108年度訴字第2050號第一審民事判決均提起上訴，並經臺灣高等法院裁定移送前來，本院於民國111年3月24日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、盛鈦工業股份有限公司之上訴及假執行之聲請均駁回。
二、本訴第二審訴訟費用由盛鈦工業股份有限公司負擔。
三、温必新之反訴上訴、追加之訴及假執行之聲請均駁回。
四、反訴第二審訴訟費用（含追加之訴）由温必新負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，均不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2、3款定有明文。本件被上訴人即反訴上訴人温必新（下稱温必新）於原審僅提起反訴請求新臺幣（下同）1225萬元，並未請求遲延利息，嗣受原審敗訴判決後僅就上開金額中625萬元提起第二審上訴，並追加請求自反訴起訴狀繕本送達翌日起，按年息5%計算之遲延利息（高院卷一第25頁）。嗣於本院審理中復將前開利息起算日即民國108年11月7日更正減縮為自109年4月8日起算（本院卷第177頁），核與前揭規定相符，應予准許。

貳、本訴部分：

一、上訴人即反訴被上訴人盛鈦工業股份有限公司（下稱盛鈦公司）主張：

（一）盛鈦公司係以代工生產各式機器設備為業，由於本身不具備製造「高溫染色機」之第一種壓力容器之經驗及技術，因溫必新聲稱其自行設計並委託訴外人合同精機股份有限公司（下稱合同公司）已製造出高溫染色原型機並經檢驗合格，復申請取得數個新型專利，雙方乃於民國105年9月1日簽訂「專利移轉暨合作契約書」（下稱系爭契約），由盛鈦公司以分三期給付新臺幣（下同）900萬元之方式，向溫必新購買製造高溫染色機之技術及如附表所示專利（下稱系爭專利）。

（二）因兩造於簽訂系爭契約之初，無法確定將來溫必新是否能順利將製造高溫染色機之技術移轉予盛鈦公司，使盛鈦公司得以製造出高溫染色機並達到符合客戶需求之程度，遂於系爭契約第7條第1項約定，溫必新應於簽署系爭契約後18個月內協助盛鈦公司製造出符合客戶需求之高溫染色機，否則盛鈦公司即可無條件解除系爭契約，且依系爭契約第4條第1項約定，亦無需再給付第二、三期之移轉及開發費予溫必新。嗣盛鈦公司依約於105年10月8日給付第一期款300萬元予溫必新後，因溫必新所提供關於高溫染色機製造之圖說、強度計算書等文件均有錯誤，迄今未能協助製造出高溫染色機之核心技術「第一種壓力容器（即鍋爐）」，最終無法於系爭契約簽訂後18個月內生產出任何一台高溫染色機成品，更遑論協助盛鈦公司改良專利或改良機器至符合客戶之需求。故盛鈦公司依系爭契約第7條第1項約定，以起訴狀繕本之送達對溫必新為解除系爭契約之意思表示，並依民法第259條第1項第1款、第2款規定，請求溫必新負回復原狀之義務，即應返還已收之300萬元及自收受日即105年10月8日起算之法定遲延利息，並願供擔保請准宣告假執行等情。

二、溫必新答辯則以：

（一）溫必新擁有製造高溫染色機所需之系爭專利，因盛鈦公司保證其具有製作出高水準、高品質高溫染色機之能力，兩造始為技術合作並簽訂系爭契約。依系爭契約第4條第2項約定，倘系爭契約簽訂後2年（即107年9月1日）內盛鈦公司無法達到25台機器之銷售數量，即發生終止契約之效果，結果即盛鈦公司不必再支付第二、三期之開發費用，並應將系爭專利及其先前移轉之機具等一切權利歸還溫必新，因終止前之系爭契約仍非無效，盛鈦公司即不得再依系爭契約第7條第1項主張解除系爭契約並請求回復原狀。

（二）又依系爭契約之約定，溫必新僅負有移轉系爭專利予盛鈦公司之義務，並由盛鈦公司負責實施專利及生產高溫染色機於國外銷售，溫必新既已依約將系爭專利移轉予盛鈦公司並完成登記，並在其技術能力範圍內協助盛鈦公司生產機器、包裝、提供技術諮詢相關事宜，盛鈦公司復曾指派相關技術人員前往溫必新住處研究合同公司製造之高溫染色原型機，則盛鈦公司未能於簽約後2年內實施系爭專利並製造銷售高溫染色機，並無可歸責於溫必新之事由。又盛鈦公司簽訂系爭契約後藉故拖延，故意不履行生產高溫染色機之義務，縱如其所稱簽約當時並不具備生產第一壓力容器能力，仍可委託他人生產製造高溫染色機，竟指稱溫必新提供之強度計算書等文件有問題，未能協助其製造高溫染色機違背系爭契約第2條第6項之義務而有債務不履行之情事。然就此臺灣桃園地方法院（下稱桃園地院）107年度訴字第2571號民事判決理由已明確認定溫必新並無債務不履行之情事，更無任何可歸責事由存在，故盛鈦公司主張溫必新有違反系爭契約第7條第1項之情形，實無足採，應有爭點效之適用，盛鈦公司即應受其拘束，不得再以同一理由主張溫必新有債務不履行之情形，亦不得於本件就該事由為相反之主張。

（三）盛鈦公司未於系爭契約之合作期間製造出高溫染色機，乃因其不具備生產第一種壓力容器等危險性設備之能力，且其既未曾接受客戶訂單並開始生產，溫必新即無協助盛鈦公司客戶改良專利或機器之義務。又系爭專利及技術移轉之目的，在於雙方進行高溫染色機之合作生產及銷售，並非在終局使盛鈦公司取得專利權，僅係便於其實施系爭專利而已，溫必新仍保有使用系爭專利之收益及處分權利。再者，依系爭契約第7條第1、2項約定均以雙方故意或過失違約而有可歸責事由為前提，並非如盛鈦公司主張為意定解除權而不以可歸責為必要，而溫必新既無協助盛鈦公司製造出高溫染色機之義務，盛鈦公司未能製造出高溫染色機並不可歸責於溫必新，則盛鈦公司以溫必新違反系爭契約第7條第1項約定，主張解除系爭契約並請求回復原狀，要屬無據等語，資為抗辯。

三、原審判決駁回盛鈦公司之請求及假執行之聲請，盛鈦公司提起上訴並聲明：㈠原判決關於駁回盛鈦公司後開第二項之請求部分廢棄。㈡溫必新應給付盛鈦公司300萬元，及自105年10月8日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢就上開聲明部分，盛鈦公司願供擔保請准宣告假執行（本院卷第175至176頁）。溫必新答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行（本院卷第176頁）。

四、兩造不爭執事項（本院卷第123頁）：

（一）盛鈦公司於65年間成立，為專業染整設備製造商並專精於染整相關機械研發設計及製造。

（二）兩造於105年9月1日簽立系爭契約，依系爭契約第2條第4項約定有效期限為105年9月1日至117年10月31日。

（三）依系爭契約第4條第1項，盛鈦公司應分三期給付溫必新移轉及開發費共計900萬元，盛鈦公司已於105年10月8日給付溫必新第一期款項300萬元。

（四）盛鈦公司以溫必新未於系爭契約簽署後18個月內協助製作出高溫染色機，主張以本件民事起訴狀繕本之送達，對溫

必新為解除契約之意思表示，而温必新有收到民事起訴狀繕本。

（五）温必新為附表所示系爭專利之創作人，並已將附表編號1至6之系爭專利移轉予盛鈦公司。

（六）兩造因系爭契約之債務不履行損害賠償事件，前經桃園地院於108年4月26日以107年度訴字第2571號民事判決駁回盛鈦公司之訴，因兩造均未上訴而確定。

五、本訴爭點（本院卷第124頁）：盛鈦公司主張依系爭契約第7條第1項約定解除契約，並請求温必新返還300萬元之本息，有無理由？

六、本院判斷：

（一）温必新依系爭契約雖負有協助盛鈦公司製造高溫染色機之義務，惟對於高溫染色機之產出並不負擔保責任：

1.依系爭契約前言：「緣甲方（即温必新，下同）為螺旋式染布機、階梯式染布機、提布轉向器等之專利所有權人，甲方欲將前述專利及技術移轉與乙方（即盛鈦公司，下同），並依雙方誠信進行後續事宜，特立本合約…」；第1條第1項：「專利移轉：一、甲方將附表一所示專利（以下簡稱本專利）有條件下移轉與乙方。」、第2條第1項：「乙方取得專利後，負責實施本專利並生產相關機器。」、同條第4項：「合約有效期間：本合約西元2016年9月1日起至2028年10月31日止（內）有效，…」、同條第6項：「甲方並應於本合約有效期間，協助機器之生產、包裝、提供技術諮詢相關事宜，如機器無法達到客戶需求責任係可歸責於甲方時（包括但不限於專利設計不良所導致之瑕疵），甲方應協助乙方處理至符合客戶需求或改善為止，且甲方不得向乙方請求任何費用。」（高院卷一第37、38頁）。可得知温必新於系爭契約有效期間內對盛鈦公司所負之契約義務，除將系爭專利移轉予盛鈦公司以利其實施外，尚須協助機器即高溫染色機之生產、包裝、提供技術諮詢等事宜，若無法達到客戶需求係可歸責

於溫必新時，溫必新應協助處理至符合需求或改善為止，並無任何要求溫必新須於18個月內協助盛鈦公司製造出高溫染色機之約定。

2.盛鈦公司主張簽訂系爭契約之目的非單純取得溫必新之系爭專利及相關技術諮詢而已，尚包括進一步取得「開發成果」，依當事人真意，系爭契約第7條第1項所謂「改良專利」當係指「改良機器（高溫染色機）」至符合客戶需求為止，故應解釋為溫必新於簽訂系爭契約後18個月內應協助其實際生產出使用系爭專利之高溫染色機，復應協助改良此產品達到符合客戶需求之程度等等（高院卷一第177至179頁、第195至197頁、第357至359頁、本院卷第165至167頁），然為溫必新所否認。經查：

⑴按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。

⑵依兩造所訂系爭契約第2條之合作事宜，其中僅第6項有明定溫必新對盛鈦公司負有協助機器生產、包裝、提供技術諮詢之義務，其餘均未規定溫必新尚有須使盛鈦公司進一步實際取得其所稱「開發成果」（即高溫染色機）之契約義務。

⑶系爭契約第7條係關於雙方違約終止如何處理之約定，並非規定兩造應負擔之契約義務，且依第7條第1項約定：「如甲方（即溫必新）未能於簽署本契約後18個月內協助將改良專利至符合客戶需求之情況，…」，對照第2條第6項約定，即使認為溫必新有協助盛鈦公司「改良專利」至符合客戶需求之義務，然溫必新協助盛鈦公司「改良專利」與取得「開發成果」之文義及內涵顯不相同，並無從據此推認溫必新即應具有協助盛鈦公司確實產出高溫染色機之義務。因此，堪認溫必新依系爭契約所負義務，僅係將系爭專利移轉予盛鈦公司，並協助盛鈦公司生產高溫染色機及提供技術諮詢等相關事宜，

然就盛鈦公司依系爭契約所期待產出之高溫染色機成品，溫必新並不負契約擔保責任。

⑷準此，盛鈦公司主張溫必新於簽訂系爭契約後18個月內負有協助其製造出高溫染色機之契約義務，即屬無據，並不可採。

（二）系爭契約第7條第1項所定解除事由並未成就，盛鈦公司自不得行使契約解除權：

1.系爭契約第7條第1項約定：「如甲方（即溫必新）未能於簽署本契約後18個月內協助將改良專利至符合客戶需求之情況，乙方（即盛鈦公司）得向甲方解除本契約，甲方不得向乙方提出任何賠償及責任，且願放棄法律抗訴權。」據此，盛鈦公司主張因溫必新既未能協助其產出高溫染色機，更遑論該機器已不能被改良到符合客戶需求之程度，故盛鈦公司行使解除系爭契約之事由確已成就無誤，自得無條件解除契約等等（高院卷一第423頁、本院卷第167至168頁）。

2.惟查，溫必新於系爭契約有效期間內雖有協助盛鈦公司製造高溫染色機之義務，然其對於高溫染色機之產出並不負契約擔保責任，已如前述。溫必新依系爭契約第2條第6項，雖有協助盛鈦公司改善處理機器瑕疵並協助改善至符合客戶之需求或已改善為止，然觀諸該契約文義，自應以盛鈦公司已實際成功產出高溫染色機並交予客戶為前提要件，因此，盛鈦公司應於系爭契約之有效期間內負有先產出高溫染色機之義務，否則溫必新即無可能達到協助盛鈦公司改善至符合客戶之需求。是以，兩造既不爭執迄今仍未能製造出高溫染色機，溫必新即無從負擔協助盛鈦公司去改良系爭專利至符合客戶需求之義務，此與溫必新未能協助盛鈦公司改良系爭專利之情形有別，故系爭契約第7條第1項所定解除事由之前提要件既未發生，該解除事由即無從成就，則盛鈦公司主張解除系爭契約之事由已成

就，其得依系爭契約第7條第1項向溫必新行使契約解除權，並無所據。

3.又盛鈦公司雖主張系爭契約第7條第1項為意定解除權，不屬於法定解除權，且不以可歸責溫必新為必要即得無條件解除契約，只要盛鈦公司於簽訂系爭契約後18個月內未能達到契約目的即獲得「開發成果」，自有權解除系爭契約云云。惟查，該約定縱為盛鈦公司依系爭契約所賦予之意定解除權，且訂有18個月之期限，然同時係以溫必新未能協助盛鈦公司改良系爭專利至符合客戶需求為解除事由，亦即盛鈦公司並非於簽約後18個月期限屆至即取得解除系爭契約之權利，仍應以有解除事由實際發生為要件。因系爭契約第7條第1項所定解除權之事由無法成就，業如前述，盛鈦公司即無從行使契約解除權，並不因該意定解除權之約定係屬不可歸責溫必新為必要而有所影響，故盛鈦公司此部分主張亦無可採。

（三）盛鈦公司另主張其無法製造出高溫染色機係可歸責於溫必新，因溫必新提供關於高溫染色機製造之圖說、強度計算書等文件均有錯誤，迄今未能協助其製造出高溫染色機之第一種壓力容器，最終無法於18個月內生產出任何一台高溫染色機成品等等。核此部分係主張溫必新就系爭契約有債務不履行之行為，前經盛鈦公司向桃園地院起訴並請求賠償200萬元之本息後，業經該院以107年度訴字第2571號民事判決駁回盛鈦公司之訴確定，此為兩造所不爭執，並經本院調閱上開民事事件卷宗核閱無誤。由此益見溫必新已依系爭契約第2條第6項約定，在其能力範圍內協助盛鈦公司進行高溫染色機之生產、包裝、提供技術諮詢相關事宜，難認溫必新就其未能協助盛鈦公司製造出高溫染色機，有未盡系爭契約義務之可歸責事由。準此，溫必新既未有可歸責之事由，且系爭契約第7條第1項所定解除事由亦未成就，盛鈦公司據此主張溫必新應於18個月內協助盛

鈦公司製造出符合客戶需求之高溫染色機，否則即可無條件解除系爭契約，亦無足取。

七、綜上所述，本件溫必新依系爭契約對於盛鈦公司是否實際產出高溫染色機並不負契約擔保責任，且系爭契約第7條第1項所定之解除事由並未成就，盛鈦公司自不得行使契約解除權，故盛鈦公司依系爭契約第7條第1項主張解除系爭契約，即屬無據，其進而依民法第259條第1項第1款、第2款規定，請求溫必新負回復原狀之義務，即應返還300萬元及法定遲延利息，為無理由。

參、反訴部分：

一、溫必新反訴主張：

（一）溫必新依系爭契約已將系爭專利移轉予盛鈦公司並完成登記，盛鈦公司依系爭契約第2條第1項約定，即應據以生產高溫染色機。又依系爭契約第4條第1、4項約定，如盛鈦公司依約履行製造高溫染色機及銷售25台之義務，溫必新除可取得移轉及開發費共600萬元外，以及每台應支付25萬元之技術服務費合計625萬元（計算式：25萬元x25台），作為合作期間由其提供系爭專利授權費用。詎盛鈦公司竟稱其不具備生產製造高溫染色機之能力，誣指溫必新未提供協助、未履行系爭契約義務為由，藉故拖延，導致其占有系爭專利2年期間均未履行生產高溫染色機之義務，致溫必新受有無法實施系爭專利之損失，自得依民法第227條第1項、第231條第1項不完全給付之規定，請求盛鈦公司賠償損害。

（二）又溫必新係有條件移轉系爭專利予盛鈦公司並收取費用，並非將系爭專利出售予盛鈦公司，盛鈦公司一開始即無生產高溫染色機之能力卻仍向溫必新保證，於簽約後藉故拖延拒不返還系爭專利，甚至於107年3月開始委任律師發函以不實理由恫嚇溫必新，要求簽訂不對等協議，嗣於107年11月間向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）舉發系爭專利，復於108年5月間利用溫必新提供之技術私下申請專

利，顯然係故意以不正方法騙取、侵占系爭專利而不履行系爭契約，溫必新自得依民法第184條第1項後段規定，請求盛鈦公司負損害賠償責任。為此，依前揭不完全給付及侵權行為損害賠償規定擇一請求，訴請盛鈦公司給付技術服務費625萬元，及追加請求上開金額自109年4月8日起算之法定遲延利息（溫必新於原審反訴請求盛鈦公司給付1225萬元，經判決全部駁回後，僅就其中625萬元部分提起上訴，未據上訴之部分已確定，茲不贅述；另其追加請求遲延利息之訴，並無不合）。

二、盛鈦公司之抗辯除引用如本訴主張之外，並補充如下：

（一）盛鈦公司因不具備製造高溫染色機之能力，始向溫必新購買系爭專利及其製造技術，絕非如溫必新所稱有為其製造高溫染色機之義務，此觀兩造於系爭契約第4條第2項約明，倘於簽訂系爭契約後24個內，盛鈦公司未達約定之銷售量，即無需再給付溫必新第2、3次之移轉及開發費共600萬元自明。

（二）又盛鈦公司既不負有製造高溫染色機之義務，則最終未能製造出高溫染色機，難認有何不完全給付之情事，且亦非以故意背於善良風俗之方法加損害於溫必新，溫必新基此請求盛鈦公司負損害賠償責任，亦無理由。

三、原審駁回溫必新之反訴請求及假執行之聲請，溫必新不服提起部分上訴，並聲明：㈠原判決關於駁回溫必新後開第二項之訴廢棄。㈡盛鈦公司應給付溫必新625萬元，及自109年4月8日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行(本院卷第176至177頁)。盛鈦公司則為答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行(本院卷第177頁)。

四、反訴爭點（本院卷第131頁）：盛鈦公司有無違反系爭契約第2條義務，溫必新依民法第184條第1項後段及第227條第1項、第231條第1項規定請求損害賠償，有無理由？

五、本院判斷：

（一）盛鈦公司未能產出高溫染色機並無違反系爭契約第2條約定，對於溫必新不負不完全給付之賠償責任：

1.按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利，民法第227條第1項定有明文。所謂不完全給付，係指債務人未依債務本旨為給付，而所謂債之本旨，應依當事人之約定、契約目的、債務性質等為斷。

2.依系爭契約第2條第1項固約定：「乙方（即盛鈦公司，下同）於取得專利後，負責實施本專利並生產相關機器」惟依前揭同條第4項、第6項，以及第4條第1至4項約定：「一、移轉及開發費：乙方應給付甲方（即溫必新，下同）移轉及開發費共計新台幣玖佰萬元整，並分三期支付，付款條件及金額如下：第一次付款：簽約時乙方開立票面金額為新台幣參佰萬元之支票予甲方；票期30天。並於收受票據後7日內辦理台灣及大陸專利移轉手續。第二次付款：乙方於機器銷售10台後支付新台幣參佰萬元整。第三次付款：乙方於機器銷售15台後支付新台幣參佰萬元整。二、如於本契約簽訂後24個月內無法達到前項約定之機器銷售量，乙方即毋需支付第二次及第三次移轉及開發費，並無條件將甲方移轉之機具、圖檔、專利等所屬一切權利歸還甲方，惟移轉衍生之成本，均應由甲方負擔。三、甲方於本專利有效期間，願協助乙方進行商品化之生產、包裝與提供技術諮詢相關事宜，並協助提供技術協助改良機器至符合客戶需求或改善為止。四、乙方於2016年9月1日起至2028年10月31日止，生產銷售時每台支付技術服務費新台幣貳拾伍萬元。如甲方自行銷售機台時，乙方不必支付技術服務費新台幣貳拾伍萬元於甲方。乙方於每月15號前得向甲方書面告知生產數量及提供工檢序號資料，以利甲方查核！」，可知兩造所採取之技術合作模式，僅係由盛鈦公司負擔移轉及開發費用，而由溫必新移轉系爭專利予盛鈦公司及協助提供相關製造、改良高溫染

色機之必要技術，待日後製造完成後由盛鈦公司負責生產及銷售，溫必新並可從中抽取固定比例之技術服務費，然並無任何約定盛鈦公司必須於一定期限內產出高溫染色機之具體義務，則盛鈦公司未能依溫必新提供之系爭專利及技術成功製造出高溫染色機，即難謂有何違反系爭契約之本旨。

3.又兩造簽訂系爭契約之目的，盛鈦公司固冀望能依溫必新移轉系爭專利及協助提供之必要技術，進一步製造出高溫染色機並銷售獲利，惟最終是否確能製造出來於訂約時尚未可知，縱使盛鈦公司事後未能成功製造出高溫染色機，致未能達到系爭契約之商品化銷售階段，仍屬兩造合作當時所能合理預期之風險，且盛鈦公司倘有製造高溫染色機之技術能力，即不必要求溫必新移轉系爭專利及協助提供必要技術，並無可能自行承擔必須產出高溫染色機之責任。又參以雙方於訂約時已預先約定此風險發生時得依系爭契約第4條第2項處理，即溫必新可要求盛鈦公司歸還系爭專利、機具等一切權利，盛鈦公司亦無須再支付溫必新第2、3次之移轉及開發費，由此益徵雙方訂約時並無將產出高溫染色機乙事視為盛鈦公司所必須負擔之契約義務。是以，溫必新以盛鈦公司無法產出高溫染色機已違反系爭契約第2條約定，致其受有無法實施系爭專利之損害，主張盛鈦公司應負不完全給付之賠償責任，尚屬無據。

（二）溫必新主張盛鈦公司有以背於善良風俗之方法加損害於溫必新，並不可採：

1.按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，負損害賠償責任，民法第184條第1項後段定有明文。所謂背於善良風俗，係指違反保護個人法益之法規，或廣泛悖反規律社會生活之根本原理的公序良俗（最高法院109年度台上字第535號民事判決意旨參照）。查盛鈦公司簽訂系爭契約之目的，在於請求溫必新移轉系爭專利及提供必要之技術協助，以順利產出高溫染色機並銷售獲利，惟對於溫必

新並不負製造高溫染色機之義務，縱使盛鈦公司未能成功製造出高溫染色機亦屬雙方合理預期之風險，業如前述。是以，溫必新既願依約將系爭專利移轉予盛鈦公司以利合作生產高溫染色機，則盛鈦公司持有系爭專利難謂係其藉機侵占而拒不返還，亦無任何違反法規或公序良俗之情事，並無溫必新所指以故意背於善良風俗之方法損害於溫必新之行為。

2.溫必新雖主張盛鈦公司於107年3月開始委任律師發函以不實理由恫嚇溫必新，並要求簽訂不對等協議，於107年11月間向智慧局舉發系爭專利，復於108年5月間利用溫必新提供之技術私下申請專利，毫無履約誠意，係刻意騙取系爭專利等情，並提出律師函、協議書、電子郵件、智慧局專利舉發案公函、專利舉發審定書、新型專利說明書、專利公報、專利證書及專利舉發理由書等件為證（高院卷一第41至65頁、第75至85頁、第101至105頁、第317至337頁、高院卷二第510至636頁、第670至775頁）。然查：

⑴觀諸盛鈦公司所寄發107年9月26日之律師函、電子郵件及協議書內容（高院卷一第41至65頁、高院卷二第512至528頁），係兩造於履約期間，盛鈦公司主張溫必新提供之凸緣計算表錯誤、未交付高溫染色原型機之檢驗合格文件、未盡保密義務及技術諮詢等事由，而有違反系爭契約之協助義務，請求溫必新履行系爭契約義務或達成終止系爭契約之協議，惟溫必新則否認有其未盡系爭契約義務之情形，復以存證信函回覆並要求盛鈦公司繼續履約付款（高院卷二第532至536頁）。依此可知盛鈦公司僅係主張溫必新有違反系爭契約應盡義務，而尋求與溫必新解決之方法，且盛鈦公司就溫必新有債務不履行之違約行為，事後亦已向桃園地院起訴請求賠償，其雖獲敗訴判決之結果，但此僅為雙方因未能生產出高溫染色機所生履約爭議，尚難認盛鈦公司係以不實理由恫嚇溫必新並要求簽訂不對等協議之情形。

⑵依智慧局108年8月26日專利舉發審定書（高院卷一第79至85頁），可知盛鈦公司雖有以溫必新之「螺旋儲布槽組合構造」發明專利（第106114499號）請求項1違反專利法第22條第2項、第26條第1項規定為由進行舉發，且舉發結果為不成立。然而，盛鈦公司所舉發之上開發明專利與溫必新移轉如附表所示之系爭專利並不相同，且該期間兩造既因系爭契約之履約爭議而有多起民刑事訴訟及爭執（高院卷二第228至235頁），縱有前揭舉發專利行為，亦難據此推認盛鈦公司即係欲刻意騙取溫必新之系爭專利。

⑶至溫必新雖主張盛鈦公司於108年5月22日間利用其提供之技術申請「染布機之擺布裝置」新型專利（證書第M585174號），並已就此提出舉發（高院卷二第670至775頁）。惟此乃兩造另案爭議，核與系爭契約以及盛鈦公司有無以背於善良風俗方法騙取溫必新之系爭專利無涉，尚難作為盛鈦公司有以背於善良風俗之方法損害於溫必新之證明。故溫必新上揭主張均屬無據。

六、綜上所述，盛鈦公司未能產出高溫染色機並無違反系爭契約第2條約定，對於溫必新不負不完全給付之責任，且溫必新主張盛鈦公司有以背於善良風俗之方法加損害於溫必新，尚屬無據。準此，溫必新依民法第184條第1項後段及第227條第1項、第231條第1項規定，請求盛鈦公司應負損害賠償責任及請求625萬元之本息，為無理由。

肆、結論：

一、綜前所述，原審就盛鈦公司所提本訴、溫必新所提反訴均為敗訴之判決，核無違誤，兩造上訴意旨分別指摘原判決不當，求予廢棄改判，均無理由，應予駁回。又溫必新反訴所提追加請求遲延利息之訴，亦無理由，亦應駁回。再者，兩造就本訴及反訴所為假執行之聲請，均因其訴之駁回而應一併駁回之。

二、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提證據資料經本院斟酌後，認對於判決結果不生影響，自毋庸逐一論述。

三、本訴之上訴及反訴之上訴，均無理由，溫必新追加之訴為無理由，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　　111　　年　　4　　月　　28　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　曾啓謀

法　官　吳俊龍

以上正本證明與原本無異。

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　　111　　年　　5　　月　　4　　日

書記官　蔣淑君

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。

附表：

編號	國名	專利名稱	申請日期	申請案號	專利證號	有效起訖日
1	中華	螺旋式染布機	102/07/02	102212379	M466123	102/11/21 至

	民國					112/07/01
2	同上	階梯式染布機	102/08/15	102215316	M466933	102/12/01 至 112/08/14
3	同上	提布轉向器	102/10/30	102220189	M474573	103/03/21 至 113/10/29
4	中國	螺旋式染布機	102/07/05	201320397709.0	3495605	102/07/05 至 113/07/04
5	同上	階梯式染布機	102/08/21	201320513745.9	3493153	102/08/21 至 112/08/20
6	同上	提布轉向器	102/11/02	201320689803.3	3627626	102/11/02 至 112/11/01
7	印尼	螺旋式染布機	102/07	P00201300601		
8	同上	階梯式染布機	102/08	P00201304665		
9	同上	提布轉向器	102/11	P00201304763		