

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第29號

上訴人 戴紅妹

訴訟代理人 簡秀如律師

湯舒涵律師

被上訴人 張文禮

訴訟代理人 周逸濱律師

魯忠翰律師

黃詩婷律師

上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，上訴人對於民國110年9月13日臺灣新北地方法院109年度智字第3號第一審判決提起上訴，本院於111年7月7日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、上訴人主張：

一、兩造於民國108年9月23日簽訂專利所有權及其申請權讓與暨技術移轉契約書（下稱系爭契約），主要約定待申請中之發明專利「高效奈米淡斑、亮白、保濕活化劑及其製法」（申請案號：第108100868號，下稱系爭專利）核准後，被上訴人應將系爭專利讓與上訴人，而系爭專利已於109年7月20日核准，於同年8月21日取得專利證書（專利證書號：第I702051號），被上訴人迄今仍為系爭專利之專利權人。系爭契約中約定針對原物料及相關類別成品、半成品之附帶專購部分，係為用於「標的三」之技術移轉，在發現被上訴人使用工業及原料致「標的三」之技術移轉無法履行後，已於同年3月31日經兩造合意解除，「標的一」系爭專利移轉部分不在解除之列，依系爭契約第4條第1項第1款及第7條第3項約定，請求被上訴人移轉登記予上訴人。

01 二、系爭契約第8條第1項約定：「雙方協議承認，本契約僅擔保
02 乙方（即被上訴人）後製之製品應與甲方（即上訴人）指定
03 之原物料種類及特定規格、製作流程等技術移轉，經第三方
04 機構認證之試製品一致」，本件由於被上訴人使用工業用原
05 料，不僅不符上訴人指定之原物料種類及特定規格，亦不符
06 化妝品相關法令之規定，致系爭契約「標的三」技術移轉無
07 法履行，上訴人投入研發之金錢付之一炬，至少受有備置公
08 司租金、人事等費用，並從事設備採購等相關支出合計新臺
09 幣（下同）7,639,976元之損害，被上訴人於化學原材料製
10 造方面具有相當經驗，明知其所提供化學原材料將不符合新
11 規定之可能性極高，竟仍強調依目前法規執行即可，使「標
12 的三」技術移轉陷於無法履行之狀態，自難謂其就此無任何
13 注意義務之違反，就前揭費用之發生有故意或過失不法侵權
14 行為，依民法第227條與第250條規定，請求損害賠償。

15 貳、被上訴人答辯：

16 一、被上訴人於兩造簽訂系爭契約後隔日，即將系爭專利之申請
17 原始留存副本交由上訴人指定之代理人當場點收確認完畢，
18 並依系爭契約第6條約定至上訴人經營之公司履行「標的
19 三」之技術培訓、示範、試製等技術移轉工作，使上訴人順
20 利習得系爭專利相關技術。上訴人習得技術後態度丕變，當
21 被上訴人於109年2月25日取得SGS生菌數、重金屬試驗合格
22 證明（即系爭契約第6條第4項後段之約定），依約向上訴人
23 請求給付「標的三」尾款人民幣60萬元時，上訴人竟以「標
24 的一」專購原物料不符化妝品法令之理由，拒絕給付尾款人
25 民幣60萬元。被上訴人深知技術移轉後已無談判籌碼，遂於
26 同年3月13日向上訴人提出「雙方繼續履約，暫先退還已就
27 『標的三』收取之人民幣140萬元費用」方案。上訴人對上
28 開方案未置可否，甚至強要被上訴人先退還人民幣140萬元
29 再談。被上訴人乃於同年4月8日暫先退還該人民幣140萬元
30 款項。上訴人收受款項後，一方面繼續進行「標的二」國外
31 專利申請，另方面卻不辦理重新換約事宜。因上訴人未同意

01 上述提案，被上訴人乃於同年9月4日取得系爭專利之中華民國
02 專利證書後，旋依系爭契約第7條第3項約定，請求上訴人
03 履行人民幣360萬元專購義務，同樣遭上訴人拒絕。

04 二、雙方就系爭契約「標的一」並未達成任何解除或變更之合
05 意，且上訴人未履行人民幣360萬元之原物料專購義務，不
06 得請求移轉系爭專利。被上訴人表示「專購義務未執行部
07 分，併予解除」等語，並無片面免除上訴人專購義務之意。
08 上訴人僅空言主張被上訴人使用工業級原料，不符合化妝品
09 新規定，並未具體指出違反何種法令及具體法令名稱，均無
10 理由。

11 三、被上訴人已履行系爭契約第6條第2項培訓、第3項示範、第4
12 項試製及試製品送驗合格工作，依系爭契約第5條第2項至第
13 4項約定，上訴人負有給付人民幣200萬元之義務，屆期而未
14 清償，此與上訴人請求民法第227條債務不履行之損害賠償
15 間，具有直接關聯性，倘認上訴人主張有理由，被上訴人依
16 民法第334條第1項規定，在該人民幣200萬元範圍內行使抵
17 銷抗辯。

18 參、原審駁回上訴人之請求，上訴人不服，提起上訴並聲明：☐
19 原判決廢棄。☐被上訴人應將系爭專利移轉登記予上訴人。
20 ☐被上訴人應給付上訴人7,639,976元，及自起訴狀繕本送
21 達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。☐
22 上訴人願以現金或同額之兆豐國際商業銀行安和分行可轉讓
23 定期存單供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：駁
24 回上訴。

25 肆、本件爭點（本院卷第113頁）：

26 一、上訴人依系爭契約第4條第1項第1款與第7條第3項約定，請
27 求被上訴人移轉系爭專利，有無理由？

28 二、上訴人依民法第227條、第250條規定，請求被上訴人賠償7,
29 639,976元及其法定遲延利息，有無理由？

30 三、被上訴人依民法第334條第1項規定，以系爭契約第5條第2項
31 至第4項約定之人民幣200萬元報酬請求權，行使抵銷抗辯，

01 有無理由？

02 伍、本院得心證理由：

03 一、兩造對下列事項不爭執，並有原證1至4、被證1在卷可參：

04 (一)兩造於108年9月23日簽立系爭契約（原證1、被證1），本件
05 相關內容如下：

06 1.系爭契約第1條，契約標的：

07 (1)「標的一」：甲方為發明人及申請中之系爭專利，於申請核
08 准後所有權讓與。

09 (2)「標的二」：臺灣以外地區之上揭同型同特徵申請中發明專
10 利，其全球專利申請權讓與。

11 (3)「標的三」：同上揭申請中發明專利之製程技術移轉。

12 2.系爭契約第3條，契約標的之價金：

13 (1)第1款為標的一（所有權）：乙方僅受讓該申請中之發明專
14 利核准後的專利所有權，並由乙方或乙方所屬公司組織，向
15 甲方所屬之頂尖奈米科技股份有限公司專購原物料及相關類
16 別成品、半成品（原物料、半成品應附上物質安全資料表；
17 成品應標示製造日期）。本契約標的一（所有權）附帶專購
18 之價金，係以基準日算起3年內累進採購人民幣參佰陸拾萬
19 元整之原物料及相關類別成品、半成品，該附帶專購之期約
20 達標後，甲方即無償讓與本標的一之專利所有權予乙方。期
21 間本標的一之申請中專利權未經核准即無可受讓；並取消專
22 購之期約時間及金額，乙方已累進採購之原物料及相關類別
23 成品、半成品等，即屬需求採購，不得主張契約標的消失而
24 退款退貨。

25 (2)第2款為標的二（申請權）：乙方受讓並支付人民幣貳佰萬
26 元整相對應價金予甲方。

27 (3)第3款為標的三（技術移轉）：乙方受讓技術移轉並支付人
28 民幣貳佰萬元整相對應價金予甲方。

29 (二)兩造於109年3月31日以通訊軟體LINE互傳訊息（原證4），
30 內容依序略為：

01 1.被上訴人傳送訊息：「Dear Amy：收件平安！茲因現階段我
02 已購入如妳要求的原料試劑，亦盡最大努力盼達成妳的需
03 求，但恐因你我對於奈米原料運用的見解不同，故暫緩計
04 畫，並對於造成近日的隔閡，深感歉意。我今日特請徐律師
05 針對此技轉合約開會議的梗概如下：□決議：原合約內容第
06 一部分，專利申請權不變。□原合約內容第二部分，技術移
07 轉之費用，已付款部分，全額退還，解除此部分契約。□專
08 購未執行部分，併予解除。我衷心期盼，妳能接受這樣提
09 議。是禱！」

10 2.上訴人傳送訊息：「張博我跟顧問及律師溝通了，你非常有
11 誠意解決問題，我們暫不提告，等你把第二項的工作做到，
12 款項退回，再約重新簽訂合約。另外提醒一下，牙膏跟膠體
13 銀噴劑按規定應該也是不能使用的，目前我們已經停用了。」

15 3.被上訴人傳送訊息：「很感謝妳同意今日我司的決議。關於
16 技術移轉款項，共計人民幣140萬元，請提供妳大陸人民幣
17 打款資料，我將於4月10日（星期五）前，分次匯足。盼時
18 祺順頌！」

19 4.上訴人傳送訊息：「卡號（省略），戶名：戴紅妹……。」

20 (三)被上訴人已於109年4月8日前陸續給付共人民幣140萬元予上
21 訴人（原證4）。

22 (四)系爭專利於109年8月21日業經核准發給專利證書（原證2、
23 原證3）。

24 二、爭點一部分：

25 上訴人主張兩造合意解除專購未執行部分，係為配合「標的
26 三」技術移轉之解除，與「標的一」系爭專利所有權移轉無
27 關等情，為被上訴人否認並辯稱：上訴人刻意漠視系爭契約
28 第3條第1款明確約定先履行專購義務之專利讓與條件，原證
29 4訊息對話「專購未執行部分，併予解除」等語，並無片面
30 免除上訴人給付義務之意思等語。經查：

01 (一)對照系爭契約第1條、第3條將「標的一」、「標的二」、
02 「標的三」分列為3款約定，並於第3條將「標的一」命名為
03 所有權、「標的二」命名為申請權、「標的三」命名為技術
04 移轉，且清楚約定上訴人就「標的一」之對待給付義務為3
05 年內專購人民幣360萬元達標、「標的二」之對待給付義務
06 為人民幣200萬元、「標的三」之對待給付義務為人民幣200
07 萬元，顯見「標的一」、「標的二」、「標的三」皆有各自
08 獨立之對價。而原證4所示前揭首則訊息，被上訴人亦分為3
09 項，對照「標的一」所有權、「標的二」申請權、「標的
10 三」技術移轉之契約命名規則及實質內容，字義上可判別該
11 則訊息第1項所稱「原合約內容第一部分，專利申請權不
12 變」係指「標的二」；訊息第2項所稱「原合約內容第二部
13 分，技術移轉之費用，已付款部分，全額退費，解除此部分
14 契約」係指「標的三」；訊息第3項所稱「專購未執行部
15 分，併予解除」則係指「標的一」。俟上訴人回覆表示待被
16 上訴人退款再重訂合約等語後，被上訴人即傳送訊息感謝上
17 訴人之「同意」，嗣上訴人逕提供自己帳號供被上訴人匯
18 款，未質疑其有無同意，顯見兩造已就系爭契約達成部分解
19 除之意思合致，且合意解除之範圍應以原證4之首則訊息內
20 容為準。

21 (二)契約之解除，原則上有溯及效力，且當然向將來失效，但於
22 合意解除情形，契約當事人得自行排除溯及效力，故未特約
23 保留效力時，應解釋為經解除部分均應溯及失效。另雙務契
24 約之雙方契約當事人均有給付義務，且具對待給付關係，兩
25 者緊密相依，除有特約者外，契約經解除後亦應解釋為雙方
26 同免給付義務。被上訴人於原證4首則訊息中所稱「專購未
27 執行部分，併予解除」等語，係指「標的一」部分之契約解
28 除，已認定如前；其中特別敘明專購「未」執行部分，僅在
29 特約專購已執行部分不生溯及效力，而非將解除範圍限制在
30 專購未執行部分。故除專購已執行部分外，其餘「標的一」

部分之約定均應溯及失效，包含被上訴人之移轉系爭專利義務及上訴人之未執行部分專購義務。

(三)證人即時任被上訴人顧問之徐○○固就系爭契約內容及解除契約範圍之解釋提出自己的看法（原審卷第307至313頁），然與兩造合意內容之文義解釋及整體解釋均相扞格，而不可採。證人徐○○於原審復證稱：「我一開始設計的方式是原告給付200萬元人民幣對價來取得第1條標的一及標的二之專利，可是被告去跟原告斡旋後，回來要求我改成卷附版本」等語（原審卷第310頁），且關於原證4首則訊息，證人亦證稱非全部由其撰擬等語（原審卷第311、312頁）。足見兩造達成合意之系爭契約及被上訴人傳送之解除契約訊息，嗣均經被上訴人自行調整，而與證人徐○○之原始設計不盡相同，自難以證人徐○○之主觀解讀，取代已經清楚明白的字面文義，上訴人主張被上訴人須於系爭專利核准後移轉權利云云，並不可採。

(四)上訴人雖主張兩造合意解除專購未執行部分，係為配合「標的三」技術移轉之解除，與「標的一」系爭專利所有權移轉無關，「標的一」有關專利權移轉部分未經解除而仍有效云云。然系爭契約三項標的之對待給付及履行條件各別獨立，已如上述，參以上訴人請求移轉系爭專利依據之系爭契約第4條第1項第1款約定：「本契約書標的一（所有權）讓與期日：案號108100868號申請中發明專利（即系爭專利）之所有權申請核准後，併獲致乙方附帶之專購達標，即實施甲方無償讓與所有權予乙方」；第7條第3項規定：「甲方應於取得臺灣專利核准後，十日內通知乙方，並提示乙方完成專購金額之達標，並交予乙方自行辦理讓與登記所需之一切資料，甲方完全配合乙方辦理讓與登記之一切手續」（原審卷第21、27頁），是依前揭約款，系爭專利無償讓與係以獲致上訴人附帶專購達標、提示上訴人完成專購金額之達標為要件，徵以原證3所示系爭專利證書係於109年8月取得，同年3月間被上訴人尚未取得系爭專利，並無系爭專利移轉問題，

實難認當時原證4首則訊息所示「□專購未執行部分，併予解除」等文，係將附帶專購達標與系爭專利讓與分別處理之意，而為不利被上訴人之判斷。

(五) 基上，上訴人依系爭契約第4條第1項第1款與第7條第3項約定，請求被上訴人移轉系爭專利，尚非有理。

三、爭點二部分：

上訴人主張被上訴人使用工業用原料，不符系爭契約第8條第1項所示上訴人指定之原物料種類及特定規格，亦不符化妝品相關法令規定，致系爭契約「標的三」技術移轉無法履行，上訴人至少受有原證5所示7,639,976元之損害，依民法第227條與第250條規定，請求被上訴人負損害賠償責任等情。被上訴人則辯稱：依被證3之SGS產品檢驗資料可知，被上訴人技術移轉所生產之製程品，不僅生菌數符合標準（小於10 CFU/g），更無檢測出汞、鉛、砷、鎘、銻、鋇、鎳等重金屬，並無重金屬超標或不得販售之情況，具備系爭契約約定品質，無違反契約義務，上訴人空言主張被上訴人使用工業級原料不符合化妝品新規定云云，並無理由。經查：

(一) 契約之解除，出於雙方當事人之合意時，除別有約定外，並不當然適用民法關於契約解除之規定。而契約經合意解除後，即溯及失其效力，雙方免其履行義務，即不生違約之問題，除別有約定外，當事人一方自不得再依契約原約定請求他方當事人支付違約金。上訴人雖主張被上訴人就系爭契約「標的三」技術移轉部分有不完全給付之情，惟「標的三」相關約定業經兩造合意解除，依照前述說明，上訴人已不得向被上訴人請求此部分債務不履行之損害賠償責任及給付違約金。

(二) 上訴人所指前揭系爭契約第8條第1項僅係上訴人製品應與被上訴人之技術移轉一致的免責條款，並非相關原物料及特定規格需符合化妝品相關法令規定之約款。而系爭契約係針對系爭專利、專利申請權及其製程技術移轉，上訴人主張之不完全給付，實係指專購中被上訴人所給付之原物料及半成品

01 具有瑕疵，此部分瑕疵應循系爭契約以外之買賣契約（此契
02 約之賣方是頂尖奈米科技股份有限公司，而非被上訴人）法
03 律關係主張，尚非系爭契約之效力範圍。又參諸證人徐○○
04 於原審證稱：系爭契約簽立前，伊有跟被上訴人說我國化妝
05 品法規要採用新規範與國際接軌之事，被上訴人說我們就依
06 照目前的法規處理，後來上訴人詢問伊新規範之事，伊請上
07 訴人自己問被上訴人，被上訴人向上訴人說我們就依照目前
08 規定把現在的事做好，伊認為被上訴人連什麼是新規範都不
09 清楚等語（原審卷第310至311頁），則被上訴人既不清楚什
10 麼是新規範，而未於系爭契約簽立前告知上訴人，並強調依
11 目前法規執行，上訴人所稱符合化妝品相關法令規定之原物
12 料種類及特定規格乙情，是否屬系爭契約合致範圍，亦非無
13 疑，實難認被上訴人就系爭契約專利之製程技術移轉有何注
14 意義務之違反或故意、過失不法侵權行為。

15 (三)基上，上訴人依民法第227條及第250條規定請求被上訴人負
16 損害賠償責任，均屬無據。

17 四、爭點三部分：

18 上訴人爭點一、二之主張均無理由，本件自無審酌被上訴人
19 爭點三所示抵銷抗辯之必要。

20 陸、綜上所述，上訴人請求被上訴人將系爭專利移轉登記予上訴
21 人，賠償7,639,976元本息等主張均無理由，不應准許，其
22 假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴
23 判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原
24 判決不當，聲明廢棄改判，為無理由，應予駁回。

25 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提出之證
26 據，經本院審酌後，認與本判決之論斷不生影響，爰不一一
27 論述，附此敘明。

28 捌、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
29 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

30 中 華 民 國 111 年 7 月 29 日

31 智慧財產第一庭

審判長法官 李維心

法官 蔡如琪

法官 陳端宜

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 111 年 8 月 1 日

書記官 吳祉瑩

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。