

智慧財產及商業法院民事裁定

110年度民專上字第5號

反訴原告 可利博科技有限公司

即被上訴人

法定代理人 盧全珍

訴訟代理人 郭士功律師

反訴被告 彩豐精技股份有限公司

即上訴人

法定代理人 謝淑珠

訴訟代理人 紀天昌律師

複代理人 邱弘文律師

上列當事人間專利權其他契約爭議事件，反訴被告對於中華民國109年10月28日臺灣新竹地方法院107年度智字第7號第一審判決提起上訴，反訴原告於本院提起反訴，本院裁定如下：

主 文

反訴駁回。

反訴訴訟費用由反訴原告負擔。

理 由

一、按在第二審提起反訴，非經他造同意，不得為之。但就同一訴訟標的有提起反訴之利益者，不在此限，民事訴訟法第446條第2項第2款定有明文。該款係指訴訟標的同一，且不延滯訴訟及妨害他造之防禦，對於當事人間紛爭之一次解決及訴訟經濟有利之情形而言（最高法院109年度台抗字第1317號裁定意旨參照）。又不得提起反訴而提起，其起訴不合程式又無法命補正，應依民事訴訟法第249條第1項前段規定，以裁定駁回之。

二、本訴被告主張：兩造於104年7月9日簽訂「技術專屬及專利讓與主約契約書」、「技術專屬及專利讓與副約契約書」（下合稱系爭技轉契約）及「顧問暨技術合作契約書」（下稱系爭技術合作契約），因反訴原告就系爭技轉契約、系爭技術合作契約有債務不履行之行為，且系爭技轉契約、系爭

技術合作契約標的存有物之瑕疵及權利瑕疵，為此依民法第226、227、256、259、260、179條解除系爭技轉契約、系爭技術合作契約，請求回復原狀及損害賠償及返還不當得利共新臺幣（下同）1,313萬4,195元；又反訴原告對反訴被告有詐欺行為，反訴被告主張撤銷系爭技轉契約、系爭技術合作契約之意思表示，並依民法第113、114、179條請求回復原狀及損害賠償及返還不當得利共3,279萬793元；又兩造已合意解除104年5月1日所簽訂之「技術及專利專屬授權暨讓與契約書」（下稱舊技轉契約），依民法第179、259條請求返還不當得利及回復原狀200萬元（參反訴被告110年7月28日民事補充上訴理由（二）狀，本院卷二第115-138頁）。反訴原告則主張，依系爭技術合作契約第2.1條、第2.4條約定，本訴被告有按月給付每月0萬元之「顧問報酬金」及7篇專利每篇000萬元「技術合作報酬金」之義務，惟反訴被告尚欠反訴原告「顧問報酬金」000萬元及「技術合作報酬金」0000萬元未給付，為此依民事訴訟法第446條第2項第2款之規定提起反訴，並依系爭技術合作契約第2.1條、第2.4條及民法不當得利規定，請求反訴被告給付共00000萬元本息（反訴狀見本院卷二第7-15頁）。

三、本件本訴之訴訟標的係解除或撤銷系爭技轉契約、系爭技術合作契約，並請求反訴原告返還已收受之款項及損害賠償等；而反訴之訴訟標的係請求反訴被告履行系爭技術合作契約第2.1條、第2.4條，兩者顯係不同之訴訟標的，本訴之裁判，並非以反訴之法律關係之成立與否為據，反訴之標的亦非本訴裁判之基礎，自無就同一訴訟標的有提起反訴之利益可言。再者，系爭技術合作契約第2.4條約定「技術合作報酬金」約定之給付分為三次：（1）於乙方和丙方（即反訴原告）就個別新專利依附件二完成專案之成案判定後，甲方（即反訴被告）得給付乙方和丙方共000萬元；（2）於乙方和丙方就個別新專利依附件二完成專利之發表並提出申請後，甲方得給付乙方和丙方共00萬元；（3）於乙方和丙方就

01 個別新專利依附件二完成專利之公開並自相關政府機關獲得
02 專利權後，甲方得給付乙方和丙方共000萬元（反證1，本院
03 卷二第21-45頁）。如本院須審理反訴之請求是否有理由，
04 即須調查反訴原告是否確已履行上開給付條件（是否就系爭
05 技術合作契約標的「完成專案之成案判定」、「完成專利之
06 發表並提出申請」、「完成專利之公開並獲得專利權」），
07 並命雙方提出相關證據及互為攻防來認定，惟此部分並不在
08 本訴第一、二審審判之範圍內，反訴原告於反訴被告提起第
09 二審上訴後，始提起反訴，自屬有礙他造之防禦及訴訟之終
10 結，無益紛爭之一次解決及有害於訴訟經濟。綜上，反訴原
11 告提起本件反訴，不符合民事訴訟法第446條第2項第2款之
12 規定，其反訴為不合法，應予駁回。

13 四、反訴原告雖主張，本件本訴和反訴之訴訟標的和防禦方法相
14 牽連，應得提起反訴云云，惟查，本件係在第二審提起反
15 訴，自應適用民事訴訟法第446條第2項之規定，並無適用同
16 法第260條第1項「反訴標的與本訴之標的及其防禦方法相牽
17 連」規定之餘地，反訴原告之主張，顯有誤會。

18 五、據上論結，本件反訴為不合法，裁定如主文。

19 中 華 民 國 112 年 1 月 5 日

20 智慧財產第二庭

21 審判長法 官 彭洪英

22 法 官 汪漢卿

23 法 官 曾啓謀

24 以上正本係照原本作成。

25 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應
26 繳納抗告費新臺幣1千元。

27 中 華 民 國 112 年 1 月 5 日

28 書記官 蔡文揚