

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第5號

上訴人 彩豐精技股份有限公司

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

被上訴人 可利博科技有限公司

法定代理人 盧全珍

被上訴人 陳建添

上二人共同

訴訟代理人 郭士功律師

複代理人 陳學宏

上列當事人間專利權其他契約爭議事件，上訴人對於臺灣新竹地
院中華民國109年10月28日107年度智字第7號第一審判決提起上
訴，本院於113年3月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

一、按依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同
年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國112
年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民
事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件
審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先
敘明。

二、按民事訴訟法第447條第1項第3款規定，當事人不得在第二
審提出新攻擊或防禦方法。但對於在第一審已提出之攻擊或
防禦方法為補充者，不在此限。本件上訴人於第二審追加主
張被上訴人有違反競業禁止條款、智慧財產權歸屬條款、新
專利保證條款、未侵害他人智慧財產權保證條款等債務不履
行事由，並追加被上訴人明知母案專利與系爭契約一之專利
範圍高度重疊仍作出保證，構成詐欺行為等，被上訴人雖表

示不同意，惟查，上訴人主張被上訴人有諸多債務不履行之行為，其得解除契約並請求回復原狀及損害賠償，上訴人於第二審追加主張被上訴人債務不履行之行為，僅屬解除契約之事由，並非請求回復原狀及損害賠償之請求權基礎，應屬補充其事實上及法律上的陳述，並非訴訟標的之追加，依上開規定，應予准許。

乙、實體部分：

壹、上訴人主張略以：

一、上訴人與被上訴人可利博科技有限公司（下稱可利博公司）及被上訴人陳建添（下稱陳建添）商議合作將有機半導體及有機發光材料之相關光電材料商品化以獲利，先於民國104年5月1日簽訂「技術及專利專屬授權暨讓與契約書」（下稱系爭舊技轉契約，見本院107年度民專訴字第30號〔下稱本院一審卷〕第457-464頁），嗣兩造於同年7月9日另簽訂「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」（下合稱系爭契約一，見本院一審卷第91-000頁）及「顧問暨系爭技術合作契約書」（下稱系爭契約二，見本院一審卷第101-113頁），並將系爭舊技轉契約作廢。兩造依系爭契約一約定被上訴人應向國立清華大學（下稱清大）取得「順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料，即清大103-I-NTHU-104-新穎電子傳輸材料(1)」（下稱系爭技轉標的）之相關技術與權利後，再讓與上訴人；兩造就系爭契約二約定就有機半導體及有機發光材料全面展開合作，除被上訴人等應提供顧問服務、技術協助外，並就系爭契約二附件一所列之7項光電材料應用技術（下合稱系爭技術合作標的1至7）應移轉予上訴人，並應由上訴人取得專利權。詎被上訴人於契約關係存續中有物之瑕疵、權利瑕疵、違反競業禁止義務等債務不履行及詐欺行為（詳下述），故上訴人委任訴訟代理人分別於106年8月30日、106年12月6日發函解除系爭契約一及系爭契約二，及撤銷系爭契約二被詐欺之意思表示，請求被上訴人等連帶負回復原狀及損害賠償責任。

二、系爭契約一：

（一）被上訴人等違反系爭契約一第5.1條「競業禁止」條款而構成債務不履行：

01 陳建添之配偶盧全珍於103年成立可利博公司，陳建添於設
02 立之初亦擔任股東，上訴人於104年12月15日大成報報導(見
03 甲證1，本院卷一第275-276頁)及同年12月清大萌芽功能中
04 心網站(見甲證2，本院卷一第279-280頁)得知，可利博公司
05 於104年即使用類似系爭技轉標的之技術即「一系列以順式
06 二苯乙烯/螺芴混成體〔七圓環STIF〕核心為架構的RGB磷光
07 和藍色螢光OLED的具電洞阻擋特性的電子傳輸層材料和雙極
08 型主體材料」研發製備商品並接單出貨，被上訴人等從事上
09 開競業行為時，全未取得上訴人同意，違反系爭契約一第5.
10 1條之規定且不得補正，亦對上訴人之事業發展產生重大不
11 利影響，上訴人自得依上述契約條款與同契約第4.3條(連帶
12 責任條款)，及民法第227條第1項、第226條第1項、第256
13 條、第259條及第260條之規定請求。

14 (二)被上訴人等違反系爭契約一第4.1條「依原始申請範圍獲證
15 保證」條款而構成物之瑕疵：

16 陳建添乃主導系爭技轉標的申請美國專利之人，上訴人僅為
17 行政協助，陳建添為另一美國專利US 8921844號專利(下稱
18 母案專利)之發明人，而清大為母案專利之專利權人，被上
19 訴人明知系爭技轉標的與母案專利間存有專利範圍重疊之情
20 形，仍誇口保證可依原始申請範圍獲證。嗣上訴人接獲美國
21 專利商標局(United States Patent and Trademark Office，
22 下稱美國專利局)105年1月4日通知系爭技轉標的專利申
23 請案有美國法上雙重專利之情形，亦即該案與母案專利間互
24 相不具進步性，上訴人始知悉母案專利之存在，為求獲證，
25 只好向清大買回母案專利，並採取「選擇性限縮」(即修改
26 縮減請求項)及「期末拋棄聲明答辯」(即簽署權利終期放棄
27 聲明)之補救措施，始獲得美國專利權，而無法依原始申請
28 範圍獲證。系爭技轉標的於臺灣及中國大陸申請專利權時，
29 亦遇到須修改縮減請求項始能獲證之情事，致原始申請範圍
30 與最終獲證範圍有差距，且無法補正，上訴人得依上述契約
31 條款與同契約第4.3條(連帶責任條款)，第227條第1項、第2
32 26條第1項、第256條、第259條及第260條規定請求。

33 (三)被上訴人等違反系爭契約一第4.1條「合用性保證」條款而
34 構成物之瑕疵：

01 依陳建添就系爭技轉標的自行提供的測試報告/信件（甲證
02 4、5）與陳建添請第三方機構測試，或彩豐公司自行測試報
03 告結果均顯示，系爭技轉標的在當時業界最看重的「藍光發
04 光效率（Efficiency〔cd/A〕）」和「電壓（Voltage
05 〔V〕）」表現最差之趨勢，即使被上訴人後續提供32個改
06 善樣品（甲證10），但僅有一個與系爭技轉標的有關，且元
07 件光電性能不佳，其餘絕大多數均與系爭技轉標的完全無
08 關，顯見系爭技轉標的改善後仍是無用糟粕。系爭技轉標的
09 功用效能未能達到一般市場水準，無任何商業價值，違反系
10 爭契約一第4.1條之規定，構成物之瑕疵，且無法補正，上
11 訴人自得依上述契約條款與同契約第4.3條（連帶責任條
12 款），及民法第354條第1項本文、第359條本文、第227條第1
13 項、第226條第1項、第256條、第259條及第260條之規定請
14 求。

15 (四)被上訴人等違反系爭契約一第3.4條「智慧財產權歸屬」條
16 款而構成債務不履行：

17 陳建添主導及指揮系爭技轉標的於美國、臺灣及中國大陸專
18 利之申請過程，惟系爭技轉標的於美國、臺灣及中國大陸申
19 請獲准之專利範圍，均經大幅限縮，被上訴人無法履行應配
20 合辦理使系爭契約一研發技術之智慧財產權歸屬於上訴人之
21 程序，且無法補正，縱認該違約行為可以補正，惟被上訴人
22 收受上訴人106年8月30日解除契約之律師函，已歷經3年之
23 久，仍未為補正，應視為逾期未補正。上訴人自得依上述契
24 約條款與同契約第4.3條（連帶責任條款），及民法第227條第
25 1項、第226條第1項、第256條、第259條及第260條不完全給
26 付準用給付不能之規定請求。

27 (五)詐欺行為：被上訴人知悉母案專利之存在及範圍，卻仍做出
28 系爭技轉標的可依原始申請範圍獲證的保證，明知系爭技轉
29 標的不具合用性，不能為業界所用，卻一再向上訴人吹噓有
30 多家廠商對系爭技轉標的有興趣，藉以引發上訴人焦慮，又
31 謊騙上訴人只要簽約就會提供樣品、材料，協助改善系爭技
32 轉標的至其應有之技術水準，然伊實際提出之樣品不僅品質
33 不佳，且絕大多數與系爭技轉標的無關，顯見被上訴人所為
34 係詐欺行為，上訴人得撤銷被詐欺之意思表示。

01 三、系爭契約二：

02 (一)被上訴人違反系爭契約二第6.1.1至6.1.3條、第6.1.7條、
03 第6.2條「競業禁止」條款：

04 被上訴人未經上訴人同意，從事競業禁止行為，違反系爭契
05 約二第6.1.1至6.1.3條、第6.1.7條、第6.2條，已如前述。

06 (二)違反系爭契約二第0.3條、第3.1.1條、第3.2條「自行發
07 表」條款而構成債務不履行：

08 陳建添於105年8月2日、106年7月5日未經上訴人同意即在
09 「物理化學期刊C」發表與有機半導體及有機發光材料相關
10 之論文，第一篇文章內容提及系爭技術合作標的4材料主架
11 構，第二篇文章亦揭露系爭契約二主要核心架構，違反系爭
12 技術合作契約第0.3條、第3.1.1條、第3.2條之規定，並依
13 同契約第2.8.6條之規定，應返還顧問報酬金及技術合作獎
14 勵金；且上開論文一經公開，人人皆可瀏覽內容，即屬不可
15 回復、補正，上訴人得依上述條款及民法第227條第1項、第
16 226條第1項、第256條、第259條及第260條規定請求。

17 (三)陳建添違反系爭契約二第3.2條「禁止指導學生論文及指導
18 學生論文保存期間」條款而構成債務不履行：

19 陳建添指導其學生即訴外人彭敬軒、周家宏、黃健博、程煜
20 翔發表之碩士論文、趙韋善發表之博士論文，其等論文內容
21 經原審認定均有揭露系爭契約二技術合作標的內容之情形，
22 況上開5篇論文於系爭契約二締結後，始於國家圖書館及清
23 大圖書館以紙本公開上架，顯未保存2年即公開上架，且上
24 開論文受眾人瀏覽後，即喪失秘密性而無法補正，陳建添未
25 遵守契約規定要求其學生延後公開上架，已違反系爭契約二
26 第3.2條之規定，並依同契約第2.8.6條之規定，應返還顧問
27 報酬金及技術合作獎勵金。上訴人得依民法第227條第1項、
28 第226條第1項、第256條、第259條及第260條規定請求。

29 (四)被上訴人違反系爭契約二第2.4條「新專利保證」條款：

30 系爭契約二第2.4條規定，系爭技術合作標的1至7均應為尚
31 未發表或公開之新專利數目。除標的1如前述已移轉予上訴
32 人外，標的2至6之研發成果，依清大107年10月3日清產學行
33 政字第0000000000號函(下稱清大107年10月3日函，見新竹
34 地院卷一第283-284頁)及清大112年10月13日清產學行政字

第0000000000號函(下稱清大112年10月13日函，見本院卷五第3-44頁)回覆，應歸屬清大所有；而標的7，清大雖表示無從判定其研發成果之歸屬，但依甲證11(見本院卷四第45-57頁)可知，標的7是來自陳建添指導學生梁師堯之碩士論文之研發成果，既然梁師堯係利用清大實驗室資源研發出標的7，則標的7應屬陳建添職務上完成之研發成果，其權利歸屬清大所有。綜上，系爭技術合作標的2至7均歸屬清大所有，非屬尚未發表或公開之新專利，且無從補正，是被上訴人等違反上開規定，上訴人得依同契約第2.8.6條規定請求返還顧問報酬金及技術合作獎勵金。上訴人得依民法第227條第1項、第226條第1項、第256條、第259條及第260條規定請求。

(五)被上訴人違反系爭契約二第7.1條「未侵害他人智慧財產權保證」條款構成權利瑕疵：

清大107年10月3日、112年10月13日兩次函文說明技術合作標的2至6之研發成果，應歸屬於清大所有。且技術合作標的7亦是陳建添利用清大資源完成之研發成果，應歸屬於清大所有，則清大本於所有權人自得就專利權請求返還、舉發、除去等使上訴人專利權無法完整實現，系爭契約二之技術合作標的顯然具權利瑕疵。上訴人已於106年12月6日律師函(原證4)催告可利博及陳建添於函到7日內補正上開違約行為，惟可利博及陳建添逾該期限而未為補正，上訴人並已解除契約，得依民法第349條、第353條、第227條第1項、第226條第1項、第256條、第259條及第260條規定請求。

(六)詐欺行為：

陳建添長年於清大擔任教職，對於政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法應知之甚詳，必定於執行計畫前即知悉系爭技術合作標的第2至7項權利歸屬於清大。可利博公司及陳建添卻故意表示系爭技術合作標的2至7屬於可利博公司及陳建添所有之不實事實，以騙取上訴人之信任，自屬詐欺行為，上訴人已撤銷被詐欺所為之意思表示。

四、系爭舊技轉契約部分：

上訴人依舊技轉契約第2.2條規定，開立新臺幣(下同)200萬元預付款之支票予可利博公司及陳建添並於104年5月5日兌

01 現(見原證21，本院一審卷第327頁)。兩造復於104年7月9日
02 簽訂系爭契約一，並於該契約之前言第8行至第9行載明：
03 「原105年05月1日所簽定契約（下稱『原契約』）在本契約
04 生效後作廢」（應為104年之誤載），是兩造既已合意解除系
05 爭舊技轉契約，並蓋上作廢章為憑，則被上訴人於系爭舊技
06 轉契約解除後，已無可受領預付款之法律上原因，構成不當
07 得利；另依民法第259條第1款及第2款之規定，被上訴人有
08 回復原狀之義務，應返還上訴人上開預付款。

09 五、綜上，系爭契約一、系爭契約二及舊技轉契約既均已合法解
10 除或因被詐欺而撤銷，上訴人得請求：系爭契約一及舊技轉
11 契約回復原狀及損害賠償共3,479萬793元（即技術合作獎勵
12 金3,200萬元與系爭技轉標的所涉專利申請程序費用29萬793
13 元，以及舊技轉契約時期已給付之200萬元）；系爭契約二
14 回復原狀還款及損害賠償共1,313萬4,195元（即顧問報酬金
15 及技術合作報酬金1,195萬元與系爭技術合作標的所涉專利
16 申請程序費用118萬4,195元）。

17 六、原審駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，上訴人提起
18 上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人等應連帶給付上
19 訴人3,479萬793元，及自107年1月29日起至清償日止，按週
20 年百分之五利率計算之利息。(三)被上訴人等應共同給付上訴
21 人1,313萬4,195元，及自107年1月29日起至清償日止，按週
22 年百分之五利率計算之利息。(四)就第二、三項聲明，上訴人
23 願供擔保，請准宣告假執行。

24 貳、被上訴人答辯略以：

25 一、被上訴人等未違反「競業禁止」條款而構成債務不履行：

26 「大成報」、「清華大學萌芽功能中心」104年12月間之採
27 訪報導內容，均以「預計」、「樂觀預期」等市場推估用
28 語，更係由報導者自行編撰發佈，與事實現況是否相符尚非
29 無疑，上訴人僅以上開報導作為支持被上訴人等違反競業禁
30 止條款之唯一證據方法，證據力薄弱，且上訴人未舉證證明
31 被上訴人等究竟是使用何項「類似」系爭技轉標的或技術合
32 作標的進行「接單出貨」？「被上訴人交易接單對象為何
33 人？何時、何地出貨」？上訴人有何事業遭受重大不利影響
34 之處？僅空言泛指違約及受有損害，其主張不足採信。依主

01 管機關函覆法院資料，陳建添未於可利博公司任職，且可利
02 博公司幾乎無營業事實，顯無上訴人指稱接單出貨之情形，
03 上訴人主張被上訴人等違反競業禁止條款，顯不足採。

04 二、被上訴人未違反「依原始申請範圍獲證保證」條款而構成物
05 之瑕疵及詐欺行為：

06 (一)系爭契約一之系爭技轉標的（104技術）在美國、中國大陸
07 申請專利案，均由上訴人主導及決定，與被上訴人無關。上
08 訴人就系爭技轉標的於美國及中國大陸申請專利過程，欲藉
09 機一併取得「複合材料」技術專利，自行增加複合材料技術
10 申請及申請範圍調整，孰料經美國專利局通知有雙重專利之
11 情形後，因上訴人擔心於答辯稍有不慎，即可能遭全案核
12 駁，才自行決定於105年3月3日向清大購買母案專利，復於
13 同年4月1日自行簽署「權利終期放棄聲明」，迴避直接答
14 辯，以期穩當取得系爭技轉標的之核心技術並迅速獲證，故
15 「權利終期放棄聲明」均係上訴人決定，與被上訴人無關，
16 更無所謂物之瑕疵等情事。系爭技轉標的於臺灣申請專利時
17 亦由上訴人主導，故該申請案之請求項遭修正刪減乙節，亦
18 與被上訴人等無關，被上訴人並無可歸責事由或物之瑕疵責
19 任可言。

20 (二)兩造未曾約定專利獲證實際應取得之態樣數量，上訴人主張
21 最終獲證化學結構僅有16種(臺灣專利8種、美國專利6種、
22 中國大陸專利2種)，與被上訴人等承諾涵蓋數百種化學結構
23 數量差距甚遠等語，均係不實。

24 (三)母案專利係早為公開之技術，上訴人及上訴人聘用之盧添榮
25 博士均具有化學專業背景，其等於申請時，即可輕易查詢有
26 無專利範圍重疊之情事，豈可歸責於陳建添蓄意隱瞞所致。
27 又上訴人等對陳建添如何對之施以詐術、手段為何，均未舉
28 證說明，且對專利重疊範圍與內容亦未具體指明，況上訴人
29 面對雙重專利情形之後續解決方法，乃出於其自行判斷，被
30 上訴人等均未參與決定，上訴人主張被上訴人等對伊詐欺，
31 顯無可採。

32 三、被上訴人等未違反「合用性保證」條款而構成物之瑕疵：

33 (一)依系爭契約一第4.1條規定，兩造未約定「合用性之標
34 準」，更無約定「不具商業上之有效性及合用性」之「商業

上」字義，此乃上訴人自行曲解主張。

(二)上訴人自行曲解甲證4之報告數值，認定系爭技轉標的之「藍光發光效率」及「電壓」表現最差，事實上，系爭技轉標的之檢測結果均優於量產產品技術(見本院卷五第425至431頁)，並無所謂物之瑕疵，上訴人稱系爭技轉標的無任何商業價值，乃其蓄意扭曲測試報告參數意義，顯無理由。至於上訴人提出其104年6月2日自行製作之檢測報告(原證17)，係上訴人臨訟製作不具形式及實質證據力，其內容簡陋且虛偽不實，不足採信。

四、被上訴人等未違反「智慧財產權歸屬」條款而構成債務不履行：

上訴人乃實際上主導系爭技轉標的於美國、臺灣、中國大陸申請專利案之人，被上訴人並無主導及最終決定權，上訴人除有熟稔各國專利申請程序之陳濟中化學博士負責外，內部更聘僱盧添榮博士專人與陳濟中共同監管所有專利申請案進展及答辯；外部除聘僱本件訴訟代理人之安侯律師事務所負責系爭專利技術申請案做最後意見決定外，更委請三家專利事務所分別擔任美國、台灣及大陸負責撰擬系爭技術申請專利案答辯及送件等程序。專利申請過程撰寫答辯內容均非由被上訴人為之，上訴人主張陳建添主導系爭技轉標的美國、台灣及中國之申請過程，並未舉證以證實說。

五、陳建添未違反「禁止自行發表」條款而構成債務不履行：

(一)陳建添105年8月2日未經上訴人同意在「物理化學期刊C」發表之論文與系爭技術合作標的4無關，且標的4之申請優先權日為104年8月4日(且已順利獲證)，遠早上開發表日期，故未影響到上訴人之任何智慧財產權利。

(二)上訴人就陳建添106年7月5日發表於「物理化學期刊C」之論文究竟揭露了系爭技轉標的或系爭技術合作標的1至7之何種技術內容？又導致上開技術因而受到何種影響？上訴人皆未舉證說明，僅空言泛稱，所述不足採信。

六、陳建添未違反「禁止指導學生論文及指導學生論文保存期間」條款而構成債務不履行：

(一)上訴人未舉證何篇學生論文之發表，影響上訴人受讓申請中專利技術之取證及因果關係，且上訴人迄今並無任何專利權

01 因系爭5篇論文上架而發生「已公開」喪失專利權之情事，
02 故上訴人主張顯無理由。

03 (二)又依民法第148條、教育部頒訂「學位授與辦法」及契約相
04 對性原則，陳建添實無權限制所指導學生為論文發表，況被
05 上訴人等於106年12月6日收受律師函後即已下架大部分論
06 文，以資補正，上訴人主張被上訴人等均未補正，與事實不
07 符。且上訴人自行製作甲證11關於系爭技術合作標的1至7
08 與學生論文比對結果，被上訴人否認其真正，不具形式及實
09 質證據力。

10 七、被上訴人等未違反「新專利保證」條款而構成債務不履行，
11 亦未違反「未侵害他人智慧財產權保證」條款而構成權利瑕
12 疵及詐欺行為：

13 依被上訴人與清大於104年6月2日締結之「智慧財產權讓與
14 及授權合約書」(被證1，本院一審卷第421至433頁)第4條第
15 2項(2)之規定，可利博公司已取得NTHU104(亦即系爭技轉標
16 的)與NTHU106(亦即系爭技術合作標的1)之我國、美國及
17 中國大陸之專利申請權，依該合約第6條第3項約定，為完成
18 本產品所自行研發或添加之衍生技術或附加技術，其智慧財
19 產亦歸屬可利博公司所有。系爭技術合作標的2至7均係衍生
20 自系爭契約一之技轉標的，及系爭契約二之標的1技術，故
21 系爭契約二標的2至7應歸屬於可利博公司所有，並無權利瑕
22 疵，被上訴人更無施以詐術可言。

23 八、兩造是否已合意解除舊技轉契約？

24 系爭舊技轉契約之作廢，係兩造合意終止並使契約向後失效
25 而非解除契約，上訴人依解除契約及不當得利之法律關係，
26 請求返還系爭舊技轉契約已給付之200萬元並無理由。

27 九、答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利益判決，被上訴人願供
28 擔保，請准宣告免予假執行。

29 參、兩造不爭執事項(見本院卷五第205頁)：

30 一、兩造於104年5月1日簽訂系爭舊技轉契約(見本院一審卷第4
31 57-464頁)。上訴人已依約給付200萬元予被上訴人。

32 二、兩造於104年7月9日簽訂系爭契約一、系爭契約二，有上開
33 契約可稽(見本院一審卷第91-113頁)。

01 三、可利博公司與清大於104年6月2日簽訂「智慧財產權讓與及
02 授權合約書」，將該合約附件一所示專利清單之「專利申請
03 權」讓與可利博公司（見本院一審卷第421-433頁）。該合
04 約附件一專利清單第1至3列所載中國大陸、臺灣、美國之專
05 利申請案號及相關資訊，與系爭契約一主約之附件一、二、
06 三所列標的相符（見本院一審卷第431、95頁），且被上訴
07 人已於系爭契約一第1.1條所定期限即104年12月31日前將上
08 開標的讓與予上訴人，上訴人則分別於105年11月21日取得
09 臺灣專利、於106年9月5日取得美國專利、於107年1月2日取
10 得中國大陸專利，有臺灣專利公報、美國申請專利及移轉證
11 明、中國大陸專利之公告說明書可查（見本院一審卷第20
12 3、147頁、新竹地院107年度智字第7號〔下稱新竹地院卷〕
13 卷一第99頁）。該合約附件一專利清單第4至6列所載中國大
14 陸、臺灣、美國之專利申請案號及相關資訊，與系爭契約二
15 標的1所載資訊相符（見本院一審卷第431、110頁）。

16 四、清大原為美國US8921844B2專利（母案專利）、中國大陸CZ0
17 00000000B專利、臺灣TW I466849專利之專利權人，嗣於105
18 年3月3日轉讓母案專利、於同年4月20日轉讓上開中國大陸
19 專利、於同年5月11日轉讓上開臺灣專利予上訴人，有美國
20 專利局專利查詢系統之網頁列印資料、全球專利檢索系統之
21 大陸、臺灣專利查詢資料足參（見本院一審卷第451-456
22 頁、新竹地院卷一第95至97頁）。

23 五、訴外人彭敬軒、周家宏之碩士論文上架公開情形如下（國家
24 圖書館107年7月13日國圖知字第00000000000號函、國立清
25 華大學107年7月26日清圖字第00000000000號函）：

26 (一)訴外人彭敬軒之碩士論文「順式二苯乙烯/芴之螺旋混成體和
27 雙鍵架橋混成體衍生物於有機電激發光二極體之應用」紙本
28 於國家圖書館上架公開日為105年6月2日，電子全文未開放授
29 權，後於106年12月26日以申請專利為由，要求紙本下架延後
30 至111年12月25日公開；在清大圖書館其電子全文檔於106年7
31 月28日公開、紙本論文於104年12月22日上架公開，嗣於106
32 年12月25日以申請專利為由，電子全文檔改為不公開、中英
33 文摘要及紙本論文則延後至111年12月25日公開。

(二)訴外人周家宏之碩士論文「順式二苯乙烯/芴螺旋體之嘧啶衍生物及喹喔啉配體之銥金屬錯合物於有機電激發光二極體之應用」紙本於國家圖書館上架公開日為106年6月21日，電子全文未開放授權，後於107年1月8日以申請專利為由，要求紙本下架延後至112年1月4日公開；在清大圖書館其電子全文檔於110年7月20日公開、紙本論文於105年12月2日上架公開，嗣於107年1月5日以申請專利為由，電子全文檔改為不公開、中英文摘要及紙本論文則延後至112年1月4日公開。

六、上訴人委託訴訟代理人分別於106年8月30日及106年12月6日發函為解除系爭契約一、系爭契約二之意思表示，有2份函文可憑（見本院一審卷第115至121頁）。

七、清大以107年1月5日清智財字第0000000000號函覆上訴人：「貴司來函附件二所列之第一項研發成果（即系爭契約二之附件一所載標的1），為本校於104年讓與予可利博公司之智慧財產權，而第2項至第7項研發成果，於本校研發成果管理系統中並無相關紀錄。」（見本院一審卷第125頁）。

肆、兩造主要爭點（見本院卷五第205頁、本院卷三第430頁）：

一、被上訴人等是否因違反系爭契約一之「競業禁止」條款（第5.1條）及系爭契約二之「競業禁止」條款（第6.1.1至6.1.3條、第6.1.7條、第6.2條）而構成債務不履行？

二、被上訴人等是否因違反系爭契約一之「依原始申請範圍獲證保證」條款（第4.1條）而構成物之瑕疵？

三、被上訴人等是否因違反系爭契約一「合用性保證」條款（第4.1條）而構成物之瑕疵？

四、被上訴人等是否因違反系爭契約一之「智慧財產權歸屬」條款（第3.4條）而構成債務不履行？

五、被上訴人等是否因明知母案專利與系爭契約一專利範圍高度重疊，仍做出保證，而構成詐欺？

六、陳建添是否因違反系爭契約二之「禁止自行發表」條款（第0.3條、第3.1.1條、第3.2條）而構成債務不履行？

七、陳建添是否因違反系爭契約二「禁止指導學生論文及指導學生論文保存期間」條款（第3.2條）而構成債務不履行？

01 八、被上訴人等是否因違反系爭契約二之「新專利保證」條款
02 (第2.4條)」而構成債務不履行？

03 九、被上訴人等是否因違反系爭契約二之「未侵害他人智慧財產
04 權保證」條款(第7.1條)構成權利瑕疵？

05 十、被上訴人等是否故意表示其等擁有系爭契約二系爭技術合作
06 標的2至7之權利但實則並未擁有，而構成詐欺？

07 □、兩造是否已合意解除舊技轉契約？

08 伍、得心證之理由：

09 一、本件爭議事實概要：

10 (一)上訴人與被上訴人可利博公司、陳建添商議合作將有機半導體
11 體及有機發光材料之相關光電材料商品化以獲利，先於104
12 年5月1日簽訂舊技轉契約（被證9），專屬授權之標的為清
13 大103-1-NTHU-104-新穎電子傳輸材料（1）「順式二苯乙烯/
14 芴螺旋體衍生的光電材料（見契約附件一）（被上訴人稱之
15 104技術）。嗣兩造又於同年7月9日簽訂系爭契約一（原證
16 1）、系爭契約二（原證2），並於系爭契約一前言載明「系
17 爭舊技轉契約在本契約生效後作廢」。系爭契約一讓與之標
18 的為「順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料」（見該契
19 約附件一）（與系爭舊技轉契約之技術相同），系爭契約二
20 技術合作之標的為「順式二苯乙烯相關光電材料及電子傳輸
21 層材料及相關之7項專利及技術」（見該契約附件一所列標
22 的1至7）（標的1被上訴人稱之106技術）。

23 (二)可利博公司於104年6月2日與清大簽訂「智慧財產權讓與及
24 授權合約書」，清大將「順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光
25 電材料」（如該合約附件一專利清算編號1至3所載專利）和
26 「以順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的雙極型化合物」之申請
27 中專利讓與可利博公司（見該契約附件一）。兩造對於清大
28 「智慧財產權讓與及授權合約書」附件一專利清單編號1至3
29 所列之專利申請案號與系爭契約一之系爭技轉標的相符，及
30 專利清單編號4至6所列之專利案號與系爭契約二之系爭技術
31 合作標的1相符，並不爭執（相關契約整理表如附表一所
32 示），所爭執者，乃被上訴人提供予上訴人之系爭契約一技
33 轉標的是否有物之瑕疵、權利瑕疵之情形？被上訴人提供予
34 上訴人之系爭契約二技術合作標的2至7是否屬清大所有？被

01 上訴人是否有違反競業禁止、自行發表論文及未遵守指導學
02 生論文保存期間即公開等債務不履行之行為？

03 二、被上訴人等是否因違反系爭契約一之「競業禁止條款(第
04 5.1條)」及系爭契約二之「競業禁止條款(第6.1.1至6.1.
05 3條、第6.1.7條、第6.2條)」而構成債務不履行？

06 (一)系爭契約一第5.1條約定：「本契約生效後，除甲方（即上
07 訴人）事前書面同意外，乙方（即可利博公司）承諾五年
08 內，不得自行或使他人為任何與附件產品直接或間接競爭關
09 係、利害衝突或妨礙甲方業務之行為。」；第4.3條約定：
10 「丙（即陳建添）丁方保證，甲乙方因本契約所生之任何義
11 務或責任，丙丁方應與甲乙方連帶負責」。系爭契約二第6.
12 1條約定：「在合約順利屆滿後，除甲方（即上訴人）事前
13 書面同意外，乙方（即可利博公司）和丙方（即陳建添）承
14 諾於顧問期間及乙方和丙方不再擔任甲方顧問時起3年內，
15 不得為下列行為：6.1.1自營或為第三人直接或間接經營與
16 甲方業務相同或類似之事業。6.1.2以自己或第三人名義投
17 資與甲方業務相同或類似之事業。6.1.3擔任與甲方業務相
18 同或類似之事業之受僱人、顧問、董事、監察人、經理人，
19 或參與前述事業之任何與甲方營業項目有關聯之研究計畫，
20 或提供前述事業與甲方業務相關項目之顧問意見。…6.1.7
21 向甲方客戶推薦、促銷或銷售第三人與甲方相同或類似業務
22 或產品；及其他與甲方業務有直接或間接競爭關係或利害衝
23 突的行為」；第6.2條約定：「本約所稱與甲方業務相同或
24 類似之事業，包括從事有機半導體及有機發光材料之開發、
25 製造與販賣之事實等」。

26 (二)上訴人雖主張被上訴人違反上開競業禁止條款，惟為被上訴
27 人所否認，經查，上訴人援引之「大成報」、「清華大學萌
28 芽功能中心」係於2015年12月間發佈之報導（甲證1、2，見
29 本院卷一第275-281頁），該報導僅係介紹清華大學萌芽計
30 畫之預期及展望，陳建添接受訪問內容，固然有提及清華大
31 學萌芽計畫之未來展望及介紹其當時正在研發之電子傳輸材
32 料技術及已成立可利博公司預計將研發之技術進行接單生產
33 等，惟當時兩造已簽訂系爭契約一、二，陳建添所述究係指
34 可利博公司自行生產或與上訴人公司技術合作關係之展望，

並非無疑，僅憑上開報導尚難證明被上訴人有未經上訴人同意，實際使用系爭契約一、二之技術自行製造產品及接單出貨之事實。另經本院依上訴人之聲請向勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署調閱陳建添投保勞工保險及全民健康保險資料，及向財政部臺北國稅局調閱陳建添自104年迄今薪資所得資料及可利博公司自104年7月起迄今申報營業稅銷售額資料。依勞動部勞工保險局112年3月22日保費資字第11260074270函、衛生福利部中央健康保險署112年3月25日健保桃字第0000000000號函，陳建添並無任職或受聘僱於可利博公司之投保記錄（見本院卷三第397、401-403頁，被上訴人抗辯陳建添僅為可利博公司之股東），另依財政部臺北國稅局112年3月27日財北國稅士林綜所一字第0000000000號函所載（見本院卷三第407-416頁），可利博公司自104年至110年並無填報陳建添薪資所得扣繳憑單記錄，可利博公司104年至111年「營業稅申報資料」所示，可利博公司於104、105年、106年申報之銷售金額為4,625萬餘元，與上訴人在原審起訴狀及附表自行計算支付系爭契約一、二之授權金額大致相當（見本院一審卷第25、89頁），至於107年、109年、110年、111年度可利博公司之銷售額均為「0」元，108年亦僅32萬餘元，幾近停止營業狀態，上訴人雖主張被上訴人有使用系爭契約一、二之技術接單出貨之行為，惟並未提出相關證據證明被上訴人究竟是使用何項技術進行接單出貨？接單對象為何人？何時何地出貨？如何對於上訴人之業務造成妨害？上訴人主張被上訴人有違反系爭契約一、二競業禁止條款之行為，尚不足採信。

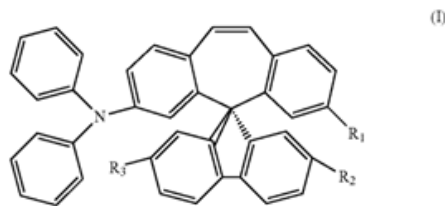
三、被上訴人等是否因違反系爭契約一之「依原始申請範圍獲證保證條款(第4.1條)」而構成物之瑕疵？

(一)按系爭契約一第4.1條約定：「乙方保證契約標的無侵害任何第三人之智慧財產權、商業機密及其他權益，並擔保契約標的之專屬性、有效性、合用性、得向任何第三人主張權利及可達其他特定目的之可能性且保證契約標的申請中專利之可獲證、可依原始申請範圍獲證等」。

(二)就系爭技轉標的之美國專利審查過程，說明如下：

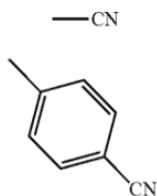
01 1.系爭技轉標的之美國專利申請號為14/583,617，公開號為
02 US 2016/0111648A1，公告號為US 9755154B2，起初係由
03 清華大學於2014年12月17日提出申請，申請時之申請專利
04 範圍見原證12所載（本院一審卷第179至182頁），原請求
05 項1「A series of spirally configured cis-stilbene/
06 fluorene hybrid materials for OLEDs, wherein the s
07 pirally configured cis-stilbene/fluorene hybrid ma
08 terials are spirally-configured cis-stilbene/fluor
09 ene derivatives having the functions to block hole
10 s and constructed by at least one cis-Stilbene bas
11 ed component and at least one fluorene based compo
12 nent.」上訴人於2015年9月間取得上開美國專利之申請
13 權。

14 2.美國專利局於2016年1月4日發出審查意見通知（原證11，
15 見本院一審卷第159至177頁），表明上開美國專利與母案
16 專利（US 8921844B2）間存在雙重專利（double patenti
17 ng）情形。經查，該母案專利之專利權人為清華大學，請
18 求項1為「An optoelectronic materials for an organi
19 c light emitting diode, which is represented by fo
20 rmula (I):



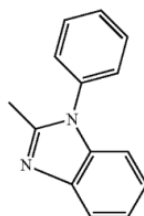
22 where R1 is selected from a group consisting of th
23 e formulas (II)-(VI):

01



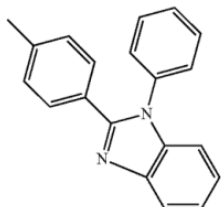
(II)

(III)

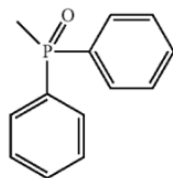


(IV)

02



(V)



(VI)

03

」。

04

3. 參照美國專利審查程序手冊 (Manual of Patent Examining Procedure, 下稱MPEP) §804 (註1), 美國專利實務中的雙重專利有兩種, 一種是基於35USC §101的相同發明型雙重專利 (same invention type D.P.), 亦稱為法定型雙重專利 (statutory-type D.P.), 其目的在於防止重複授予專利權; 另一種是顯而易見型雙重專利 (obviousness-type D.P.), 或稱非法定型雙重專利 (nonstatutory-type D.P.), 其禁止前後兩個申請案所主張的請求項範圍間缺乏專利可區別性 (patentably distinct), 以防止專利期限的不當延長。經查, 系爭技轉標的美國專利原請求項1未界定所請材料之化學結構式、而係限定所請材料「具有阻擋電洞的功能」 (having the functions to block holes), 母案專利請求項1所請材料則限於化學式 (I) 且未敘及阻擋電洞相關特性, 經比對可知二者之技術特徵存有差異, 顯然非屬相同發明型雙重專利; 因此, 前開美國專利局所發審查意見通知應係初步認定系爭技轉標的美國專利與母案專利間缺乏專利可區別性, 有顯而易見型雙重專利 (亦即非法定型雙重專利) 之疑慮, 此由原證11第13頁 (本院一審卷第172頁) 所載「Claims 1-8 are rejected on the ground of nonstatutory double patenting as being unpatentable over claims 1-5 of US8, 921, 844 B2……」可證。

25

01 4.上訴人於收受美國專利局之審查意見通知後，主動向清大
02 購買母案專利，並就系爭技轉標的美國專利提出期末拋棄
03 聲明的答辯，聲明願意使該美國專利與母案專利的專利權
04 期限同時到期；此外，上訴人亦修正該美國專利之申請專
05 利範圍，最終核准之請求項1係將原請求項1進一步限縮為
06 「wherein the spirally configured cis-stilbene/flu
07 orene hybrid material is represented by following
08 chemical formula V:
09



10 」。惟參照MPEP§804 I（註2），對於非法定型雙重專利
11 之審查意見通知，申請人除提交期末拋棄聲明的答辯外，
12 亦可藉由申復表明被駁回的請求項在可專利性上與母案專
13 利請求項不同；因此，即便上訴人收到美國專利局所發審
14 查意見通知，是否僅得以前述期末拋棄聲明答辯及修正限
15 縮申請專利範圍之方式獲准系爭技轉標的美國專利，而必
16 定無法利用申復方式說服美國專利局審查人員認定二者亦
17 非屬顯而易見型的雙重專利，尚非無疑，自難逕認系爭技
18 轉標的美國專利未能依原始範圍獲證係因被上訴人惡意隱
19 瞞前案與技轉標的之專利範圍重疊所致。

20 5.上訴人雖主張，專利申請過程均是由陳建添所主導，上訴
21 人僅是行政作業協助云云。惟查，上訴人公司代表人謝淑
22 珠之配偶陳濟中為化學博士，上訴人並聘請盧添榮博士與
23 陳濟中共同負責處理專利申請案之進展及答辯，美國專利
24 申請案部分並聘請本件訴訟代理人所屬之安侯律師事務所
25 負責專利申請案答辯及送件等程序，台灣專利申請案部
26 分，上訴人係委託銳卓專利事務所陳聖傑辦理。上訴人於
27 105年1月4日收到美國專利局通知「雙重專利」請求答辯
28 時，盧添榮博士即於翌日（105年1月5日）以電子郵件發
29 送給陳濟中博士等人，主張提出「以『權利終期』方式
30 （by filing a terminal disclaimer）應對答辯」，有

電子郵件可稽（新竹地院卷二第425頁）。臺灣專利申請案部分，上訴人對於陳聖傑擬妥之答辯內容，以電子郵件表示將與安侯研議完成後，再通知陳聖傑，嗣陳聖傑以電子郵件向陳濟中確認，已收到安侯專案負責人電話回覆可進行後續答辯（見乙證4：104年8月18日至9月2日電子郵件內容，本院卷三第271-275頁），並非由陳建添做最後確認及指示。上訴人雖提出原證30、31、33等陳建添與專利事務所承辦人員之間電子郵件，主張陳建添主導系爭技轉標的申請專利案之過程，惟查，原證30、31電子郵件均為技術內容，原證33電子郵件亦無任何內容可證明購買母案專利及權利限縮等過程係由陳建添主導，陳建添至多僅以顧問之身分被告知相關申請及答辯內容。且陳建添已將系爭技轉標的之相關技術資料及專利申請權移轉予上訴人，由上訴人提出申請並取得專利權，申請過程中對於專利審查機關之審查通知函，應採取何種答辯策略及權利範圍是否限縮等，應由專利申請人即上訴人參酌其委託之專利事務所之意見並衡量自身之利害關係及可能的風險，妥為決定。陳建添衡情並無越俎代庖，代上訴人決定之必要及權限。

(三)綜上，相較於原申請專利範圍，系爭技轉標的美國專利最終獲准之申請專利範圍確已有所限縮；然而系爭契約一第4.1條就所謂「原始申請範圍」並無約定或定義其具體內容為何，且上訴人主張係陳建添主導申請專利程序及答辯策略，並不可採，上訴人最終所獲准專利之權利限縮等係因上訴人本身之行為所致，尚難認為可歸責於被上訴人。至於台灣專利與大陸專利對應案部分，縱使有獲准申請專利範圍小於其原申請專利範圍之情形，惟上訴人亦未提出相關證據證明其最終獲准之申請專利範圍小於原申請專利範圍，係因可歸責於被上訴人之行為所導致，上訴人之主張不足採信。

四、被上訴人等是否因違反系爭契約一「合用性保證條款(第4.1條)」而構成物之瑕疵？

(一)系爭技轉標的屬於「光電傳輸材料」技術，主要應用於手機、電視、汽車「面板」等，也因此提升「面板」產品使用效能，例如電視面板如何提升「亮度」以及延長「亮度使用

年限」，又例如汽車車用面板，夏日車內高溫常達60～80度，如何研發出能耐車內高溫仍能正常使用之面板，均為此領域的業界努力研發之方向；此外，亦有針對「面板」之節能、製程成本等一般需求而為研發者，例如面板產品如何降低「驅動電壓」及提升「電流效率」，又例如開發低蒸鍍溫度、高蒸鍍速率的面板材料等。

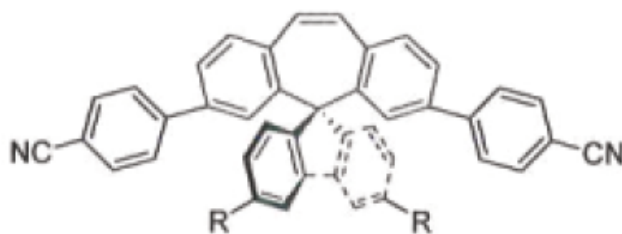
(二)系爭技轉標的主要是應用在OLED（有機發光二極體）面板中的「電子傳輸層」，而如系爭契約一附件一（美國專利申請號14/583,617，後經核准公告之編號為US9755154）所述，其所提供之具電洞阻擋特性之順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料，係具有介於105至130℃之間的玻璃轉換溫度、介於385至415℃之間的熱裂解溫度、可逆電子傳輸特性、以及絕佳的電荷載子平衡傳輸特性。並且，以上開光電材料作為電子傳輸層之黃色螢光、綠色磷光、黃色磷光、與紅色磷光之有機發光二極體，其外部量子效率(η_{ext})、電流效率(η_c)、功率效率(η_p)、最大亮度(L_{max})與元件壽命皆明顯優於習用的或者商業化的黃色螢光、綠色磷光、黃色磷光、與紅色磷光之有機發光二極體。

(三)由上述可知，系爭技轉標的應具有「應用在面板商品上」的合用性，且系爭技轉標的應具有良好的玻璃轉換溫度、熱裂解溫度、可逆電子傳輸特性、絕佳的電荷載子平衡傳輸特性，並具有良好的外部量子效率(η_{ext})、電流效率(η_c)、功率效率(η_p)、最大亮度(L_{max})與元件壽命等性能。此外，被上訴人亦於原審提出104年4月10日工業技術研究院「電子傳輸材料ETL5驗證報告」、面板製造廠上海和輝光電公司104年3月20日、4月16日的測試報告，當時業界日本、韓國市場上銷售之光電傳輸材料效能均屬高標（見新竹地院卷一第343至345頁、379-436頁），尚難認系爭技轉標的之光電材料不具合用性，或該等光電材料不具備應有之價值、效用或品質而有物之瑕疵，且陳建添於訂立系爭舊技轉契約之前，已於104年4月17日將和輝公司測試報告以電子郵件寄予陳濟中（即上訴人代表人之配偶陳濟中）（見被證16，新竹地院卷一第440-456頁，及本院卷三第119頁時序表），兩

造始簽署系爭舊技轉契約，上訴人自無於事後主張系爭技轉標的不具合用性之餘地。

(四)上訴人雖提出原證17之2015年6月2日檢驗報告「ETL Performance Comparison」(見本院一審卷第209-212頁)，主張系爭技轉標的關於「能帶隙3.2eV」(經查為 $6.2-2.9=3.3\text{eV}$)、「玻璃轉換溫度(Tg)156°C」、「結晶聚合物熔點(Tm)為314°C」、「分解溫度(Td)為409°C」、「電壓為5.1V」及「發光效率9.5cd/A」等相較於業界市面產品水準低落，功用效能未能達到一般市場水準屬先天之缺陷，並稱系爭技轉標的在當時業界最看重的「藍光發光效率(Efficiency〔cd/A〕)」和「電壓(Voltage〔V〕)」表現最差之趨勢，系爭技轉標的具有瑕疵、無商品化價值云云。惟查：

1.原證17乃上訴人員工製作，被上訴人已爭執其形式及實質證據力。再者，原證17係以SGM026比對Ni1012及Ni1015所為之電子傳輸層表現比較，第2頁顯示SGM026在能帶隙、玻璃轉換溫度、結晶聚合物熔點及分解溫度項目之表現相較於Ni1012為差，但在1A/s的蒸鍍速率下，SGM026的蒸鍍溫度較Ni1012、Ni1015為低(代表SGM026相較於Ni1012及Ni1015可在較低的蒸鍍溫度即達到1A/s的蒸鍍速率，製程成本較低)，第3頁顯示SGM026在發光效率及電壓項目之表現相較於Ni1012、Ni1015為差，惟原證17未詳載SGM026及Ni1012、Ni1015所表示意義，無從獲知上述測試結果與「系爭技轉標的」及「業界市面產品」之關連為何；即便認定SGM026為



(參新竹地院卷一第568頁，以上訴人申請之US2018/0047908A1等專利之記載為據)而屬於系爭技轉標的中的一具體例，且Ni1012、Ni1015分別為韓國LG化學股份有限公司產品LG201、日本出光興產股份有限公司產品IDE-ET164

而為業界市場產品（見上訴人110年3月12日民事補充上訴理由暨爭點整理狀第10頁，本院卷一第000頁），上述測試結果亦僅得以表明「系爭技轉標的中的一具體例SGM026」在能帶隙、玻璃轉換溫度、結晶聚合物熔點、分解溫度、電壓及發光效率項目之表現並未優於特定市售產品，尚難據此推論「系爭技轉標的（其範圍內之所有化合物）」在該等項目之表現均劣於「任何市售產品」，進而全然否定系爭技轉標的之合用性。

2.況且，電子傳輸層材料之合用性考量應涵蓋各種面板商品之可能訴求，並不限於上訴人所指之能帶隙、玻璃轉換溫度、結晶聚合物熔點、分解溫度、電壓及發光效率項目，更非僅以「藍光發光效率」和「電壓」為斷；此外，各類面板產品對於效能之需求亦有程度差異，並非「在所有項目均展現最佳性能之材料」始為具備合用性。由原證17第2至3頁可知，在1A/s的蒸鍍速率下，SGM026的蒸鍍溫度較Ni1012、Ni1015為低，亦即SGM026相較於Ni1012及Ni1015可在較低的蒸鍍溫度即達到1A/s的蒸鍍速率，顯示其蒸鍍製程所耗費成本相對低廉，作為電子傳輸材料仍有一定潛力；此外，即使SGM026的能帶隙、玻璃轉換溫度、結晶聚合物熔點、分解溫度、電壓及發光效率項目之表現並非最佳，亦不表示SGM026毫無應用可能性，例如仍可用於製備中低階面板產品等。因此，原證17並不足以否定SGM026之合用性，遑論證明「系爭技轉標的」不具合用性。

(五)上訴人另提出甲證4、5（見本院卷四第17-27頁），主張系爭技轉標的在業界最看重之「藍光發光效率」和「電壓」之表現最差之趨勢云云，惟查依甲證4第3頁之藍光測試結果，其中第5列SGM026（同前所述，係屬於系爭技轉標的中的一具體例）顯示藍光發光效率為9.1-11.0cd/A，驅動電壓為3.8V，上開結果相較於第1列MerckETM-036、第4列LG ETL201等市售產品而言，並無上訴人所指稱表現最差之趨勢。換言之，系爭技轉標的確有涵蓋「藍光發光效率」和「電壓」可與市售商品相當甚至表現更佳之OLED材料，因此即便考量該等測試項目，仍無從認定系爭技轉標的不具合用性。至於上訴人提出之甲證5，第3頁係就SGM026、SGM064、SGM074、SG

M067、SGM068、SGM065及SGM043材料進行測試，並未納入一般市售材料為對比，且用以呈現前述測試結果之示意圖中，有部分座標軸無標示，部分座標軸標示為「CD/m2」、「V」、「A/cm2」，難以辨識所對應的測試項目究竟為何。由於甲證5欠缺與系爭技轉標的對照之市場產品，亦無從判別其具體測試項目，尚難依甲證5所示結果認定系爭技轉標的確有上訴人所稱在「藍光發光效率」和「電壓」表現最差之趨勢。

(六)綜上所述，上訴人提出之證據均不足以否定系爭技轉標的之價值、效用或品質，上訴人主張系爭技轉標的不具合用性而具有物之瑕疵，不足採信。

五、被上訴人等是否因違反系爭契約一之「智慧財產權歸屬條款」（第3.4條）而構成債務不履行？

(一)按系爭契約一第3.4條：「乙方及丙方承諾，凡乙方及丙方所研發之與本發明產品有關工作物、技術或技術改良等成果…其智慧財產權均應歸屬於甲方…乙方及丙方並應配合辦理一切使該等智慧財產權歸屬於甲方之程序…」。

(二)系爭契約一之技轉標的（即系爭契約一主約之附件一、二、三所列技術），被上訴人已於系爭契約一第1.1條所定期限即104年12月31日前將上開標的讓與予上訴人，上訴人已於105年11月21日取得臺灣專利、於106年9月5日取得美國專利、於107年1月2日取得中國大陸專利（見兩造不爭執事項三、），上訴人並未舉證證明被上訴人有何不配合辦理使智慧財產權歸屬於上訴人之行為，自無違反系爭契約一第3.4條之債務不履行情形。

六、被上訴人等是否因明知母案專利與系爭契約一專利範圍高度重疊，仍做出保證，而構成詐欺？

經查，系爭技轉標的美國專利原請求項1未界定所請材料之化學結構式、而係限定所請材料「具有阻擋電洞的功能」（having the functions to block holes），而母案專利（US 8921844B2專利）請求項1所請材料則限於化學式(I)且未敘及阻擋電洞相關特性，二者之技術特徵存有差異，並非屬相同發明型雙重專利，且美國專利最終獲准之申請專利範圍，較原申請專利範圍有所限縮，係因上訴人收受美國專利

01 局之審查意見通知（原證11）後，向美國專利局聲明願意修
02 正該美國專利之申請專利範圍所造成，尚難認為係因被上訴
03 人惡意隱瞞系爭技轉標的與母案專利之申請專利範圍重疊所
04 導致，已如前述，自難認為被上訴人主觀上明知系爭契約一
05 專利範圍與母案專利高度重疊，仍做出保證，而有施用詐術
06 之行為。系爭技轉標的之「台灣專利」與「大陸專利」部
07 分，縱有最終獲准申請專利範圍小於其原申請專利範圍之情
08 形，惟上訴人仍未舉證證明最終獲准申請專利範圍小於原申
09 請專利範圍，係因被上訴人施用詐術所致，上訴人之主張均
10 不足採。

11 七、陳建添是否因違反系爭契約二之「禁止自行發表條款(第
12 0.3條、第3.1.1條、第3.2條)」而構成債務不履行？

13 (一)按系爭契約二第0.3條約定：「甲方充分了解丙方在清大任
14 教所負的義務。惟乙方或丙方對本合作事宜相關研發資料的
15 公開、著作等等，須經過甲方書面同意」；第3.1.1條約
16 定：「…執行本合約所獲致之全部研究資料及研究成果非經
17 甲方事前之書面同意，乙方和丙方不得對外揭露。…」；第
18 3.2條約定：「論文發表：於甲方書面同意之範圍內，乙方
19 和丙方得引述本合約之研究資料或研究成果而為論文之發
20 表…。」。

21 (二)系爭105年8月2日論文應非被上訴人執行系爭契約二所獲致
22 之研究資料及研究成果：

23 1.系爭105年8月2日「Solution-Process-Feasible Deep-Re
24 d Phosphorescent Emitter」論文（原證7，見本院一審
25 卷第127-135頁）之第一作者為周卓輝教授，陳建添係列
26 為第八作者，按一般學術慣例可知，陳建添應非上開論文
27 之主要執行者，因此上開論文是否確為被上訴人執行系爭
28 技術所獲致之研究資料及研究成果，已非無疑。

29 2.上訴人雖稱，上開論文中關鍵化學結構Ir(SQ)₂(acac)之
30 合成步驟2、3及SpiroQ所示化學結構與系爭技術合作標的
31 4二材料主架構相同，且合成路徑方法相同，系爭論文發
32 表與系爭技術合作標的事宜相關云云。惟查，上開論文之
33 關鍵技術係將Ir(SQ)₂(acac)作為深紅外光發光層材料，
34 合成步驟2、3及SpiroQ所示化學結構僅係作為Ir(SQ)₂(ac

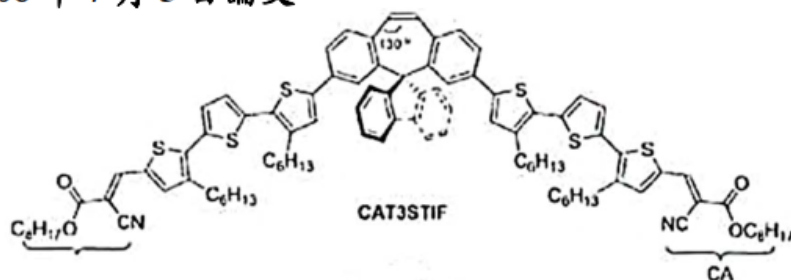
01 ac)合成過程中的中間體，既非將該等化學結構自身作為
02 發光層材料使用，更未涉及電子傳輸層材料相關應用，本
03 質上即與系爭技術合作標的4「喹喔啉融環之順二苯乙烯/
04 芴螺環混成體做為電子傳輸層材料的應用」有別，尚難僅
05 因上開論文之「關鍵化合物的部分中間體」與系爭合作標
06 的4之「化合物」具有相同的主架構，即認定上開論文係
07 被上訴人執行系爭契約二所獲致之研究資料及研究成果。

08 (三)系爭106年7月5日論文應非被上訴人執行系爭技術合作契約
09 所獲致之研究資料及研究成果：

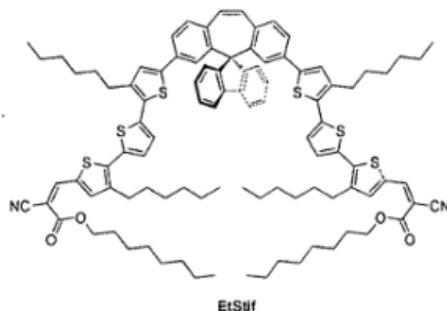
10 1.系爭106年7月5日「Spiro-Shaped cis-Stilbene/Fluorene
11 e Hybrid Template for the Fabrication of Small-Molecule Bulk Heterojunction Solar Cells論文（原證7，
12 見本院一審卷第137-142頁）之關鍵技術係二苯乙烯/芴螺旋體於太陽能電池材料之應用，上訴人雖主張上開論文之
13 Spiro-core結構CAT3STIF與系爭契約二屬完全相同之主要
14 核心架構，化學骨架完全相同，顯將系爭技術合作標的運用於太陽能之光電相關材料云云。

15 2.惟查，我國專利TWI485145B（公告日為2015年5月21日，
16 申請人為財團法人工業技術研究院，發明人包括陳建添，
17 說明書第9至13頁揭示化合物EtStif之合成，以及包含該
18 化合物EtStif的太陽能電池；由下圖可知上開論文之CAT3
19 STIF與TW I485145B之化合物EtStif具有相同化學結構，
20 且二者均係應用於太陽能電池材料，足徵上開論文之技術
21 確係對應於TWI485145B揭露內容，而為系爭契約二簽訂
22 （2015年7月9日）前即已研發完成並經公告者，自難認屬
23 被上訴人執行系爭契約二所獲致之研究資料及研究成果。
24
25
26

系爭 106 年 7 月 5 日論文



TW I485145B



(四)綜上所述，系爭105年8月2日及106年7月5日論文均非被上訴人執行系爭契約二所獲致之研究資料及研究成果，尚難據此認定被上訴人違反系爭契約二之禁止自行發表條款。

八、陳建添是否因違反系爭契約二「禁止指導學生論文及指導學生論文保存期間條款(第3.2條)」而構成債務不履行？

(一)系爭契約二第3.2條約定：「論文發表：於甲方書面同意之範圍內，乙方和丙方得引述本合約之研究資料或研究成果而為論文之發表…。此外，學生畢業論文內容應僅限學生本身研究題目撰寫之，不能涉及本合約其他人研究，如：資料比較、介紹；學生繳交學校的畢業論文須保存兩年或以上，始可公開上架」。

(二)上訴人主張，陳建添之指導學生訴外人彭敬軒碩士論文「順式二苯乙烯/芴之螺旋混成體和雙鍵架橋混成體衍生物於有機電激發光二極體之應用」（下稱系爭論文1）、訴外人周家宏碩士論文「順式二苯乙烯/芴螺旋體之嘧啶衍生物及喹啉配體之銦金屬錯合物於有機電激發光二極體」（下稱系爭論文2）、訴外人黃健博碩士論文「順式二苯乙烯/芴螺旋體之吡啶衍生物於有機電激發光二極體的應用」（下稱系爭論文3）、訴外人程煜翔碩士論文「順式二苯乙烯/芴螺

01 旋體衍生物於有機電激發光二極體的應用」（下稱系爭論文
02 4）及訴外人趙韋善博士論文「具雙極性順式二苯乙烯/芴螺
03 旋體雙重鄰位混成系統之衍生物在有機電致發光和有機敏化
04 太陽能電池材料上的應用之研究」（下稱系爭論文5），涉
05 及揭露系爭技術合作標的1、2、5（見上訴人綜合辯論意旨
06 狀第20-21頁，本院卷五第264-265頁），各論文於國家圖書
07 館、清大圖書館上架及申請下架日，如附表二所示。

08 (三)經查，上訴人主張附表二所示之論文涉及系爭技術合作標的
09 1、2、5（見上訴人綜合辯論意旨狀第20-21頁，本院卷五第
10 264-265頁），被上訴人於原審對此等表示無意見（見原審
11 判決第26頁第14-18行、新竹地院卷四第119頁），雖於本院
12 審理中翻異前詞，改口否認上訴人提出之甲證11（技術合作
13 標的與學生論文技術比對結果）形式及實質上之證據力，尚
14 不足採信。又上開論文均係在系爭契約二契約簽訂後2年內
15 期間於國家圖書館、清華大學圖書館上架，惟其後又分別通
16 知國家圖書館及清大學圖書館要求紙本下架並延後公開，業
17 據原審函詢國家圖書館及清大學圖書館查明屬實，有國家圖
18 書館107年7月13日國圖知字第00000000000號函、107年8月3
19 1日國圖知字第00000000000號函（見新竹地院卷一第129
20 頁、第279-280頁），國立清華大學107年7月26日清圖字第0
21 0000000000號函、108年9月5日清圖字第0000000000號函（見
22 新竹地院卷一第第131-132頁、卷三第313-330頁）在卷可
23 稽。被上訴人雖抗辯，趙韋善之論文早在102年已出版，黃
24 健博、程煜翔、彭敬軒3人在103年已畢業，故陳建添簽訂系
25 爭契約二後未曾指導該三名學生，該3名學生係在口試結束
26 後依考試委員之意見修改論文並自行於104年出版，與陳建
27 添無涉；周家宏於105年自行發表論文與陳建添無關，且上
28 開論文其後均已下架等語，惟查，依原審函詢國家圖書館及
29 清大學圖書館之結果，系爭論文1至5確係在系爭契約二簽訂
30 2年內發表，上開論文均係由陳建添擔任指導教授，系爭論
31 文1、3、4之作者（即彭敬軒、黃健博、程煜翔）係於103學
32 年度畢業，然而103學年度應包括103年下半年至104年上半
33 年，另系爭論文2之作者（即周家宏）係於104學年度畢業，
34 參照系爭論文2出版年與論文封面日期，可知該作者應係在1

01 05年上半年進行口試並完成論文，陳建添既已簽署同意系爭
02 契約二，即應受第3.2條約定之拘束，不得事後主張論文公
03 開是學生自己的行為，其對於學生公開論文之行為並無控制
04 權，所辯不足採信。

05 (四)關於系爭契約二指導學生論文保存期間條款(第3.2條)之契
06 約目的：

07 1.被上訴人主張，兩造特別約定需「取得書面同意」，無非
08 係防止「論文發表」、「研發資料的公開、著作等公
09 開」，致上訴人所受讓技術之「申請中專利」不具「新穎
10 性」而影響專利取證為契約真意，並非一有論文發表，即
11 得主張違反契約約定。上訴人表示不同意，並稱被上訴人
12 所稱為了避免申請中專利喪失新穎性要件並未在合約中記
13 載，乃被上訴人另外加上之解釋，系爭技術合作標的一經
14 公開，受眾人瀏覽，顯喪失秘密性而無法補正（見本院卷
15 六第63頁紅字記載之意見及本院113年3月21日言詞辯論筆
16 錄，本院卷六第12頁第25-27行）。

17 2.按「解釋當事人之契約，應於文義上及論理上詳為推求，
18 不得拘泥字面，致失當時立約之真意。」、「解釋私人之
19 契約應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約
20 人之真意。」、「解釋當事人之契約，應以當事人立約當
21 時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切
22 證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意」最高法
23 院18年上字第1727號、19年台上字第58號民事判決、39年
24 台上字第1053號民事判決意旨可參。本院衡酌系爭契約二
25 約定之主要權利義務，係被上訴人應將附件一所示之7項
26 技術合作標的移轉予上訴人，並由上訴人提出專利申請以
27 取得專利權，上訴人亦一再強調系爭技術合作標的一經公
28 開受眾人瀏覽，即喪失秘密性無法補正等語，惟系爭契約
29 二之技術，原本即計畫以申請專利之方式來取得保護，而
30 非以營業秘密之形式保護之，而技術研發成果申請專利，
31 本就會公開其內容於大眾知悉，所應特別予以守密者，乃
32 在申請日之前不得公開，以免喪失新穎性而無法取得專利
33 權等一切情狀，應認被上訴人主張，系爭契約二第3.2條
34 約定指導學生論文保存期間條款之目的，係為避免因學生

論文發表造成系爭契約二技術合作標的之內容為公眾所知悉而喪失新穎性，影響系爭技術合作標的1至7取得專利權，應屬可採。

(五)經查，上訴人主張系爭論文1至5揭露系爭技術合作標的1、2、5，而系爭論文1至5在國家圖書館、清大圖書館上架日均晚於技術合作標的1、2、5技術之專利申請案之申請日或優先權日（詳如附表三所示）。系爭論文未保存兩年以上，即於國家圖書館、清大圖書館上架，固有違反第3.2條學生論文保存期間約款，惟並未造成系爭契約二技術1、2、5喪失新穎性，而順利取得美國專利權，上訴人並未舉證證明其因學生論文公開而受有何種損害，應認被上訴人雖有違約，惟違約之情節尚屬輕微。

(六)按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148條定有明文。本件被上訴人雖有違反爭契約二「禁止指導學生論文及指導學生論文保存期間條款(第3.2條)」而構成債務不履行，惟學生論文公開之時間均在上訴人所主張之標的1、2、5之相關專利申請日（或優先權日）之後，且上開專利案均已獲准許，足見並未影響其新穎性（上訴人於本院卷六第113頁之整理表雖記載標的5之大陸專利對應案未獲證，惟並未舉證證明係因學生論文公開所導致），被上訴人已將系爭契約二標的1至7之所有技術資料交付予上訴人，由上訴人在美國、臺灣、中國大陸等地申請專利，大部分已取得專利權，其餘未取得部分，上訴人並未證明係因可歸責被上訴人之原因所導致，堪認被上訴人已履行系爭契約二之大部分給付義務，上訴人以被上訴人違反指導學生論文保存期間條款(第3.2條)為由，以106年12月6日律師函解除系爭契約二全部，並請求返還已給付之系爭契約二所有之技術顧問報酬金及專利申請程序費用，尚屬過當且有違誠信，本院認為上訴人106年12月6日之解除契約，並非合法。

九、被上訴人等是否因違反系爭契約二之「新專利保證條款(第2.4條)」而構成債務不履行？

(一)上訴人雖主張，系爭契約二標的2至6之研發成果，依清大107年10月3日函及112年10月13日函（見新竹地院卷一第283-2

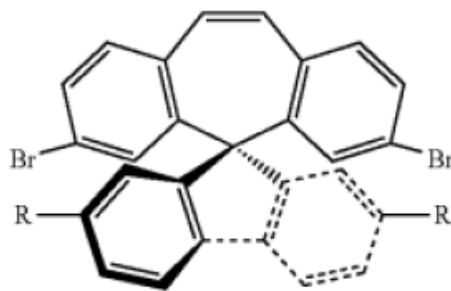
84頁、本院卷五第3-44頁），均歸屬清大所有，而標的7亦是來自陳建添指導學生梁師堯之碩士論文之研發成果，乃利用清大實驗室資源研發而成，權利亦歸屬清大所有，系爭技術合作標的2至7既均歸屬清大，非屬尚未發表或公開之新專利，被上訴人已違反系爭契約二第2.4條規定云云。惟為被上訴人所否認，辯稱依可利博公司於104年6月2日與清大簽訂之「智慧財產權讓與及授權合約書」（被證1，見本院一審卷第421-433頁），可利博公司已取得NTHU104（即系爭契約一之技轉標的）與NTHU106（即系爭契約二之技術合作標的1）之我國、美國及中國大陸之專利申請權，其中第6條第3項約定「乙方為完成本產品所自行研發或添加之衍生技術或附加技術，其智慧財產歸屬乙方（可利博公司）所有」。標的2至7均為標的1所衍生之技術，亦歸屬於可利博公司所有，被上訴人已依系爭契約二將標的1至7之技術移轉予上訴人，並無違約等語。

(二)經查，依可利博公司與清大於104年6月2日簽訂之「智慧財產權讓與及授權合約書」（被證1，見本院一審卷第421-433頁）第2條第2項：「（一）技術名稱：「順式二苯乙烯/塲螺旋體衍生的光電材料和以順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的雙極型化合物（以下簡稱本技術）」；第4條第2項：「衍生利益金：乙方（即可利博公司）應自其開始銷售『本產品』（依同條第（2）款之定義：『本產品』係指實施本專利或本技術授權所得之產品，包含但不限於乙方於開發、生產、製造或組裝產品過程有實施本專利之全部或部分，或乙方利用本專利之全部或部分，加以修改、改良、組合、增添或應用其他方法衍生之產品）之日起，以乙方銷售本產品發票金額....為衍生利益金，直至衍生利益金總額達200萬元整....（5）乙方自行使用本產品，....或以其他方式讓與第三人時，視同本產品已被銷售，乙方應依本條約定計算單價及支付衍生利益金與甲方」。第6條第3項：「乙方為完成『本產品』所自行研發或添加之衍生技術或附加技術，其智慧財產權歸乙方所有...」。由上開約定可知，清大「智慧財產權讓與及授權合約書」所讓與之範圍包含第2條第2項所載之技術，及依該技術修改、改良等所衍生之技術，該等衍

生技術之智慧財產權亦歸可利博公司所有。若認定標的2至7技術為標的1之衍生技術（詳後述），且可利博公司已依上開契約第4條（5）之約定給付清大000萬元讓與金及200萬元衍生利益金（見被上訴人提出之乙證8：陽信商業銀行匯款單，本院卷五第447、449頁），應認可利博公司已取得標的2至7技術之智慧財產權，有權將標的2至7移轉予上訴人。

(三)系爭技術合作標的2至6之技術為標的1之衍生技術：

1.在化學領域中，一化合物之衍生物（derivative）通常意指該化合物通過化學反應而使所含氫原子或基團被其他原子或基團取代所得的相似化合物。依照NTHU104（亦即系爭新技轉契約標的）之美國專利（被證35）說明書第6-7欄、NTHU106（亦即系爭技術合作標的1）之美國專利（被證45）說明書第11至12欄等處可知，實施NTHU104與NTHU106技術包括製備基礎結構1「3,7-dibromo-dibenzosubere none」，經化學反應得到以下所示基礎結構2



，再進一步使基礎結構2中的Br位置鍵結特定基團而獲得光電材料；由於前述基礎結構1與基礎結構2乃實施NTHU104或NTHU106技術的關鍵化學式，因此，若以基礎結構1或基礎結構2作為反應物，通過化學反應使該等結構上鍵結不同基團而得到化合物X，則應可認所述化合物X為源自於實施NTHU104或NTHU106（即被上訴人依「智慧財產權讓與及授權合約書」所取得之專利）生產光電材料產品所衍生。

2.系爭技術合作標的2所涉化合物主結構為具嘧啶和三嗪取代的順式二苯乙烯/芴螺環混成體，依據其美國專利（被證49）說明書段落[0063]-[0064]記載的內容及[0080]-[0082]所示合成路徑，其係使用化學式1所示化合物為基礎而進行化學反應所得；由於該化學式1對應前述基礎結構

2，是以堪認系爭技術合作標的2之化學結構係源自於實施NTHU104或NTHU106生產光電材料產品所衍生。

3.系爭技術合作標的3所涉化合物主結構為咪唑融環之順二苯乙烯/芴螺環混成體，依據其美國專利（被證51）說明書段落[0027]記載的內容，其係使用化學式B-1所示化合物作為反應物，復參照被證00說明書段落[0031]可知化學式13（即等同前述化學式B-1所示化合物）係由化學式12反應而得；由於該化學式12對應前述基礎結構2，是以堪認系爭技術合作標的3之化學結構係源自於實施NTHU104或NTHU106生產光電材料產品所衍生。

4.系爭技術合作標的4所涉化合物主結構為喹啉融環之順二苯乙烯/芴螺環混成體，依據其美國專利（被證52）說明書段落[0029]-[0033]記載的內容，其係先以化學式12反應得到化學式13之結構，再反應形成化學式14；由於該化學式12對應前述基礎結構2，是以堪認系爭技術合作標的4之化學結構係源自於實施NTHU104或NTHU106生產光電材料產品所衍生。

5.系爭技術合作標的5所涉化合物主結構為具芳香膦取代之順式二苯乙烯/芴螺旋烯混成體，依據其美國專利（被證53）說明書段落[0038]記載的內容，其係使用3,7-dibromo-dibenzosuberone作為反應物；由於該等反應物對應前述基礎結構1，是以堪認系爭技術合作標的5之化學結構亦係源自於實施NTHU104或NTHU106生產光電材料產品所衍生。

6.系爭技術合作標的6所涉化合物主結構為咪唑融環之順二苯乙烯/芴螺環混成體，依據其美國專利（被證00）說明書段落[0030]-[0033]記載的內容，其係先以化學式12反應得到化學式13之結構，再與化合物14反應形成化合物10；由於該化學式12對應前述基礎結構2，是以堪認系爭技術合作標的6之化學結構係源自於實施NTHU104或NTHU106生產光電材料產品所衍生。

7.上訴人雖主張，依清大107年10月3日函及112年10月13日函指稱，系爭技術合作標的第2至6項為陳建添執行計畫編號NSC103-28121-8-007-002之成果（至於標的1，清大肯

認已於104年6月2日讓與可利博公司，兩造亦無爭執）。惟查，前開「智慧財產權讓與及授權合約書」第6條第3項智慧財產權之歸屬包含本產品及其「衍生技術或附加技術」，故非限定為執行第1條所載計畫編號NSC 102-3011-P-007-004與MOST103-2812-8-007-0012之成果，已如前述，自須依據標的第2至6項之結構及化學反應式，判斷標的第2至6技術是否源自於第1條所載NTHU104或NTHU106技術所衍生之技術，清大107年10月3日函及112年10月13日函雖主張標的2至6為執行行政院國家科學委員會補助之成果萌芽個案計畫之研發成果（計畫編號NSC103-28121-8-007-002），依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第3條第1項規定，該校對於這些成果享有一定之權益，惟上開辦法第3條第1項規定，資助機關補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展所獲得之研發成果，除經資助機關認定歸屬國家所有者外，歸屬執行研究發展之單位所有。查標的2至6之研發成果，縱屬利用清大之研究資源所獲致之技術，依上開規定，歸屬清大所有，惟清大就其所有之技術研發成果具有使用、處分權，清大與可利博公司於104年6月2日簽訂「智慧財產權讓與及授權合約書」，轉讓NTHU104或NTHU106技術，及其衍生之技術，並無不可。可利博公司已依約給付清大讓與金及衍生利益金，業已取得標的2至6技術之智慧財產權，清大已無從再依「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第3條第1項規定主張權利。且清大除上開兩份回函外，迄今無積極請求回復系爭技術合作標的2至7之舉措，本院曾以112年8月30日智院駿和110民專上5字第0000000000號函通知清大，就兩造爭執之法律關係，清大為法律上之利害關係人，得請求閱覽卷宗並前來參加訴訟，如不為參加或逾時參加，本院得逕依兩造之陳述及卷內相關證據資料進行判斷（見本院卷四第457-459頁），清大收受本院前開函文後，表明不參加訴訟（見本院卷五第51頁公務電話紀錄），本院自得依卷內相關資料論斷。綜上，系爭技術合作標的2至6均為標的1之衍生技術，清大已依「智慧財產權讓與及授權合約

書」移轉予可利博公司所有，上訴人主張上開標的為清大所有，被上訴人無權移轉而構成債務不履行，尚不足採。

(四)系爭技術合作標的7之技術為標的1之衍生技術：

1.系爭技術合作標的7所涉化合物主結構為順二苯乙烯/二氫吡啶之螺環混成體，依據其美國專利（被證76）說明書段落[0043]記載的內容，其係使用3,7-dibromo-dibenzosuberone作為反應物；由於該等反應物對應前述基礎結構1，是以可認系爭技術合作標的7之化學結構亦係源自於實施NTHU104或NTHU106生產光電材料產品所衍生，可利博公司依其與清大簽訂之「智慧財產權讓與及授權合約書」第6條第3項已取得該技術之智慧財產權，得再移轉予上訴人所有。

2.上訴人主張系爭技術合作標的7來自於陳建添任職清大期間所指導的學生梁師堯所屬實驗室合成之衍生物，屬陳建添「職務上完成之研發成果」，按「國立清華大學研發成果管理辦法」第2條規定其權利歸屬應屬於清大而非被上訴人云云。惟查，「國立清華大學研發成果管理辦法」第2條第1項係規定「本校教職員生或聘請從事研究開發者於職務上完成之研發成果，除本校與第三人間另有契約約定外，其權利歸屬於本校」（見本院卷四第301頁）；如前所述，依據系爭技術合作標的7之結構及化學反應式，應可認定系爭技術合作標的7均係源自於實施NTHU104或NTHU106生產光電材料產品所衍生，縱認系爭技術合作標的7為陳建添之職務上發明，仍有前述研發成果管理辦法第2條第1項所述「除本校與第三人間另有契約約定外」之例外情事的適用，自難僅憑標的7之技術內容見於陳建添指導學生梁師堯的論文，即認標的7之技術為清大所有。

3.再者，清大107年10月3日函及112年10月13日函就系爭技術合作標的7表明「編號7之研發成果，本校依現存資料無從判斷來源為何、是否為陳建添老師職務上研發成果」，並未就標的7主張任何權利，上訴人主張上開標的為清大所有，被上訴人無權移轉而構成債務不履行，尚不足採。

4.上訴人雖於112年12月26日民事陳報(七)狀請求再次函詢清華大學有關標的7是否為清大所有一事，由於清大已明

01 確表示不參加本件訴訟，且本院認為依卷內資料已足以判
02 斷標的7之權利歸屬，並無再次函詢之必要，附此敘明。

03 十、被上訴人等是否因違反系爭契約二之「未侵害他人智慧財
04 產權保證條款(第7.1條)」構成權利瑕疵？

05 (一)系爭契約二第7.1條約定：「乙方和丙方均保證其執行本合
06 約所提供予甲方之資料及成果，完全係由其自行研究發展所
07 得，並無侵害他人智慧財產權（就提供方之已知範圍內）或
08 抄襲或仿冒之情事」。

09 (二)上訴人主張系爭技術合作標的2至7項係歸屬清大所有，被上
10 訴人未能保證該等標的並無侵害他人智慧財產權而有債務不
11 履行、該等標的有權利瑕疵等情，均並不足採，已如前述。
12 則上訴人主張被上訴人違反系爭契約二之「未侵害他人智慧
13 財產權保證條款(第7.1條)」構成權利瑕疵，並無理由。

14 十一、被上訴人等是否故意表示其等擁有系爭技術合作標的2
15 至7之權利但實則並未擁有，而構成詐欺？

16 被上訴人依與清大簽訂之「智慧財產權讓與及授權合約書」
17 已取得系爭技術合作標的2至7之權利，並已移轉予上訴人，
18 均如前述，上訴人主張被上訴人未取得技術合作標的2至7之
19 權利，卻故意表示其擁有權利構成詐欺行為，並無理由。

20 十二、兩造是否已合意解除舊技轉契約？

21 上訴人雖主張，兩造於104年5月1日及簽訂系爭舊技轉契約
22 後，另於104年7月9日簽訂系爭契約一，系爭契約一前言已
23 載明「原105年（應為104年之誤載）5月1日所簽訂契約在本
24 契約生效後作廢」，並於系爭舊技轉契約蓋「作VOID廢」
25 章，故系爭舊技轉契約業經兩造合意解除，可利博公司受領
26 上訴人支付200萬元授權費用，屬無法律上原因，其得依民
27 法第179條、第259條第1款、第2款之不當得利及解除契約之
28 法律關係請求返還云云，被上訴人則抗辯系爭舊技轉契約之
29 作廢，係指兩造合意終止而非解除契約等語（見本院一審卷
30 第385-389頁）。查兩造於104年5月1日簽訂系爭舊技轉契約
31 （見本院一審卷第457-464頁）第2.2條約定：「於簽署日後
32 30個工作日內，不論甲方（即上訴人）實施及使用契約標的
33 製造銷售相關產品是否已有獲利，甲方應預付本契約2,000,
34 000元整之第一筆授權費用予乙方(即可利博公司)，並在簽

署日滿一年後30個工作日內，預付2,000,000元整之第二筆授權費用予乙方)....」。亦即上訴人應於簽約後30日內，預付第一年（自簽署日104年5月1日起至105年4月30日止）之授權費用200萬元予可利博公司，嗣於第一年屆滿後30日內，預付第二年（自105年5月1日起至106年4月30日止）之授權費用200萬元予可利博公司。兩造嗣於104年7月9日簽訂系爭契約一、二時，在明知上訴人已依系爭舊技轉契約給付可利博公司200萬元授權費用之情況下，並未約定依系爭舊技轉契約已付之200萬元授權費用應予返還，而係約定上訴人應於簽訂時，再預付第二年之授權費用200萬元予可利博公司，此參系爭契約一第2.1條約定，彩豐公司應於簽署當日「附上2,000,000元整禁止背書轉讓，且兌現日期為2016年05月1日之支票」即明（應係支付自105年5月1日起至106年4月30日止之授權費用），本院衡酌上情，認為依當事人間之真意，系爭舊技轉契約「作廢」，係因兩造欲擴大技術合作關係而合意終止系爭舊技轉契約，並另訂新約（系爭契約一），雙方之權利義務關係改依新約辦理，而非合意解除系爭舊技轉契約使其溯及失效之意，上訴人主張系爭舊技轉契約已合意解除，其得依不當得利及解除契約之法律關係，請求被上訴人返還200萬元授權金云云，尚不足採。

陸、綜上所述，上訴人主張被上訴人各項債務不履行、詐欺等事由，經本院審理後，認為被上訴人除了違反系爭契約二第3.2條「禁止指導學生論文及指導學生論文保存期間條款(第3.2條)」構成債務不履行之外，其餘主張均不成立，且被上訴人違反系爭契約二第3.2條之違約情節尚屬輕微，上訴人主張解除系爭契約二全部，尚屬過當，其解除契約不合法，兩造間之系爭契約一、二的契約關係仍然存在，上訴人依解除契約及撤銷詐害行為之法律關係，請求被上訴人負回復原狀及損害賠償責任，即連帶給付上訴人3,479萬793元及共同給付1,313萬4,195元之本息，並無理由，原審判決駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，所持理由與本件判決雖有部分不同，惟結論並無二致。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，並請求被上訴人給付如上訴聲明第二、三項所載之金額，為無理由，應駁回其上訴。

01 柒、兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後，認為均於判
02 決之結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

03 捌、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理
04 法第1條、民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主
05 文。

06 中 華 民 國 113 年 5 月 2 日

07 智慧財產第二庭

08 審判長法 官 彭洪英

09 法 官 汪漢卿

10 法 官 曾啓謀

11 以上正本係照原本作成。

12 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
13 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
14 （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
15 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
16 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
17 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
18 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

19 中 華 民 國 113 年 5 月 13 日

20 書記官 洪雅蔓

21 附註：

22 註1：There are generally two types of double patenting r
23 ejections. One is the “same invention” type double pat
24 enting rejection based on 35 U.S.C. 101 which states in
25 the singular that an inventor “may obtain a patent.” T
26 he second is the “nonstatutory-type” double patenting
27 rejection based on a judicially created doctrine grounde
28 d in public policy and which is primarily intended to pr
29 event prolongation of the patent term by prohibiting clai
30 ms in a second patent not patentably distinct from clai
31 ms in a first patent.

32 註2：A complete response to a nonstatutory double patent
33 ing (NSDP)rejection is either a reply by applicant showi
34 ng that the claims subject to the rejection are patentab

ly distinct from the reference claims, or the filing of a terminal disclaimer in accordance with 37 CFR 1.321 in the pending application(s) with a reply to the Office action.

附表一：本件相關契約整理表

簽約日期	契約名稱	契約標的	備註
104 年 5 月 1 日	技術及專利專屬授權暨讓與契約書（被證 9，系爭舊技轉契約）	順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料	104 年 7 月 9 日作廢
104 年 6 月 2 日	智慧財產權讓與及授權合約書（被證 1）	以順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的雙極型化合物，作為 OLED 之新型具電洞組檔特性之電子傳輸層和發光層主體材料 I and II	
104 年 7 月 9 日	1. 技術專屬及專利讓與主約契約書 2. 技術專屬及專利讓與副約契約書（原證 1，系爭契約一）	順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料（系爭技轉標的）	上訴人 106 年 8 月 30 日發函解除契約 被上訴人書狀稱為「104 技術」
104 年 7 月 9 日	顧問暨技術合作契約書（原	順式二苯乙烯相關光電材料及電子傳	上訴人 106 年 12 月 6 日發函解除

01

	證2，系爭契約 二)	輸層材料相關7項專利及技術（系爭技術合作標的1至7）	契約 被上訴人書狀稱系爭技術合作標的1為「106技術」
--	---------------	----------------------------	--------------------------------

02

附表二：學生論文內容涉及技術合作標的及國家圖書館、清大圖書館上架及申請下架日

03

04

標的	論文	遭揭露之標的內容	上架及申請下架日
系 爭 技 術 合 作 標的1	系爭論文2 (周家宏)	chemical formula VIc、chemical formula Via	國圖 上架：106年6月21日 申請下架：107年1月8日 清大圖 上架：105年12月2日 申請下架：107年1月5日
	系爭論文3 (黃健博)	chemical formula IV、 chemical formula VIb、chemical formula VIc、chemical formula VIIb	國圖 上架：105年6月2日 申請下架：106年12月27日 清大圖 上架：104年12月22日 申請下架：106年12月28日
	系爭論文4 (程煜翔)	chemical formula II、 chemical formula VIb、VIIb	國圖 上架：105年11月11日 申請下架：106年4月23日
	系爭論文5 (趙韋善)	chemical formula IV	國圖 上架：104年11月21日 申請下架：106年5月1日
系 爭 技 術	系爭論文2 (周家宏)	chemical formula V	國圖 上架：106年6月21日

01

合 作 標的2			申請下架：107年1月8日 清大圖 上架：106年12月2日 申請下架：107年1月5日
系 爭 技 術 合 作 標的5	系爭論文1 (彭敬軒)	chemical formula II、 chemical formula III、 chemical formula IV	國圖 上架：105年6月2日 申請下架：106年12月26日 清大圖 上架：104年12月22日 申請下架：106年12月25日

02

附表三：

03

系爭技術 合作標的	專利號	申請日/優先權日	涉及系爭論文
標的1	TW I534141B US 9209413B1 CN 105646367B	103年10月15日	系爭論文2
			系爭論文3
			系爭論文4
			系爭論文5
標的2	US 10193083B2 CN 106432096B	104年8月4日	系爭論文2
標的5	US 10224489B2 CN 106431827A	104年8月4日	系爭論文1