智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民專上字第10號

上 訴人 即
被 上訴 人　温必新
訴訟代理人　陳鼎正律師
被 上訴 人
即 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

上列當事人間專利權其他契約爭議事件，上訴人即被上訴人温必新對於臺灣高等法院中華民國110年6月2日所為裁定關於核定訴訟標的價額部分提起抗告，經最高法院發回更為裁定，再經臺灣高等法院以109年度重上字第699號民事裁定移送前來，本院裁定如下：

主　文

本件第一審訴訟標的價額核定為新臺幣玖佰萬元。

理　由

一、民事訴訟法第77條之1第1、2項規定：訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準；同法第77條之2規定：以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之。以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額。

二、經查：

㈠温必新於原審聲明「1.盛鈦工業股份有限公司（下稱盛鈦公司）應將第一審判決附件（下稱附件）一所示專利（下稱系爭專利）辦理移轉登記為温必新所有，及自民國107年10月2日起至將系爭專利移轉登記為温必新之日止，按月給付温必新新臺幣（下同）350萬元之損害金。2.盛鈦公司應返還温

必新附件二所示之文件及物品（下稱系爭物品）」，主張第1項前段與第2項聲明部分，請求擇一就兩造間「專利移轉暨合作契約書」（下稱系爭契約）第4條第2項、民法第179條為判決；第1項後段聲明部分，請求擇一就民法第227條第1項、第182條第1項為判決，依系爭契約第4條第1項約定，每2年應可銷售25台，平均每月可獲得利潤350萬元，為盛鈦公司不依約返還系爭專利致溫必新之損失（原審卷一第63至65、117至119、123至125、137至139頁）。

㈡溫必新雖於原審稱無法查報第1項前段聲明之系爭專利的客觀價值，請求依民事訴訟法第77條之12規定，核定訴訟標的價額為165萬元，第1項後段聲明之損害金則為前段之附帶請求，並陳報關於第2項聲明之系爭物品共計480,598元等情（原審卷一第43至47、65頁），然參諸系爭契約前言記載「甲方（即溫必新）欲將前述專利及技術移轉與乙方（即盛鈦公司）……」；第2條第5項約定「甲方委由合同精機股份有限公司，遵照中華民國第一種壓力容器法令，開發完成生產出高溫染色原型機400公斤1台……所有權一併移轉予乙方，惟價金已包含於第四條第一項移轉及開發費，甲方不得向乙方請求任何費用……」、同條第6項約定「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……不得向乙方請求任何費用」；第6條第4項約定「甲方開發期間所購置之相關器材……產權一併移轉乙方，甲方不得向乙方另行請求費用」，綜觀系爭契約內容，系爭契約第4條第1項約定之移轉及開發費900萬元，包含系爭契約主要部分即溫必新移轉系爭專利、交付系爭物品及提供技術諮詢服務之對價，較之溫必新陳報金額客觀可採，原審據為溫必新就訴訟標的即系爭契約所有之利益，依民事訴訟法第77條之1第2項後段規定，核定本件訴訟標的價額（包含第1項前、後段及第2項聲明）為900萬元（原審卷一第81頁），應屬妥適。

三、臺灣高等法院109年度重上字第699號民事裁定（下稱高院裁定）雖認温必新原審第1項前段及後段聲明無主從關係，應依民事訴訟法第77條之2第1項本文合併計算其價額（該案卷第181至186頁），然温必新就系爭契約所有之利益即本件訴訟標的價額為900萬元，業如上述，高院裁定將第1項前段、第2項聲明與第1項後段聲明分列計算，並未敘明第1項前段及第2項聲明間有何相互競合情形，已嫌疏略，且温必新原審第1項後段聲明就盛鈦公司不依約返還系爭專利致生損失所為之請求，係伴隨第1項前段聲明即盛鈦公司依約應辦理移轉登記系爭專利之請求而生，第1項前段及後段聲明間是否如高院裁定所示不具備主從關係，亦屬可議，所核定之第一審訴訟標的價額217,366,667元業經最高法院110年度台抗字第1068號民事裁定廢棄在案（該案卷第203至205頁），自不可採。

四、爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　27　　日

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

正本係照原本作成。

核定訴訟標的價額部分，如不服裁定得於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1千元。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　27　　日

書記官　吳祉瑩