智慧財產及商業法院民事判決

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，上訴人對於中華民國109年7月7日臺灣桃園地方法院108年度重訴字第543號第一審判決各自提起上訴，本院於112年1月5日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、原判決關於命盛鈦工業股份有限公司應將附件一所示之專利移轉登記予温必新；應返還温必新如附件二所示之文件及物品部分，及該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

二、上開廢棄部分，温必新在第一審之訴駁回。

三、温必新之上訴駁回。

四、第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由温必新負擔。

事實及理由

一、上訴人即被上訴人温必新（下稱温必新）主張：

㈠兩造於民國105年9月1日簽立專利移轉暨合作契約書（下稱系爭契約），約定由温必新提供生產染色機之專利技術，依系爭契約第1條約定將附件一所示專利（下稱系爭專利）移轉予被上訴人即上訴人盛鈦工業股份有限公司（下稱盛鈦公司），並依系爭契約第2條第2項及第6條第4項交付附件二之文件及物品（下稱系爭物品）予盛鈦公司。盛鈦公司則據以實施專利並生產染色機以銷往各國。

㈡盛鈦公司自簽訂系爭契約後迄今，均未製造出任何「高溫染色機」產品，依系爭契約第4條第2項約定，系爭契約即告終止，盛鈦公司應返還系爭專利及物品，且盛鈦公司受領上開

給付已無法律上原因，依民法第179條規定亦應負返還責任甚明，盛鈦公司經催告拒不返還。

㈢盛鈦公司依系爭契約第4條第2項約定，應於107年9月1日返還系爭專利，惟迄今仍未返還，顯可歸責於盛鈦公司之給付遲延，致温必新無法親自或授權他人實施系爭專利，温必新得依民法第179條、第227條第1項、第231條第1項規定請求賠償因給付遲延所生之損害新臺幣（下同）550萬元。如認本件證據不足計算損害賠償金額，依民事訴訟法第222條第2項規定，請求酌定損害賠償數額。

二、盛鈦公司答辯：

㈠由系爭契約第7條第2項及第4條第2項約定文義觀之，根本未提及温必新在何等條件成就之下，得享有終止系爭契約之權利，前揭約款均係基於回復原狀之目的而設定，自應合併觀察、解釋，温必新須在行使契約解除權之前提下，方得請求返還系爭專利及系爭物品，以符契約公平原則。系爭契約並未賦予温必新任何契約終止權，温必新主張行使契約終止權後，依民法第179條規定或系爭契約第4條第2項約定，請求盛鈦公司移轉登記返還系爭專利及物品，於法無據。

㈡在温必新未行使契約解除權之前，盛鈦公司並無返還系爭專利予温必新之義務，並無温必新所指債務不履行情事存在。且温必新未能協助盛鈦公司製造出任何高溫染色機產品，盛鈦公司並未使用到系爭專利技術，系爭專利從未於市場上實施，不存在任何經濟價值，温必新請求以專屬授權之合理權利金返還不當得利云云，自屬無據。

三、原審為温必新一部勝訴、一部敗訴之判決，即判命盛鈦公司應將系爭專利移轉登記予温必新，返還温必新系爭物品，並駁回温必新其餘之訴。温必新就其敗訴部分一部上訴（其餘原審判決對其不利部分，未據聲明不服，該部分非本院審理範圍），聲明：㈠原判決關於駁回温必新後開第2項部分之訴廢棄。㈡盛鈦公司應給付温必新550萬元。盛鈦公司則答辯聲明：上訴駁回，並就其敗訴部分提起上訴，聲明：㈠原

判決不利於盛鈦公司部分廢棄。㈡上廢棄部分，温必新於一審之訴駁回。

四、本件爭點（本院卷第158頁、第178頁）：

㈠温必新依民法第179條或系爭契約第4條第2項約定（擇一為有利判決），請求盛鈦公司移轉登記返還系爭專利，返還温必新系爭物品，有無理由？

㈡温必新依民法第179條、第227條第1項、第231條第1項約定（擇一為有利判決），請求盛鈦公司給付550萬元，有無理由？

五、本院得心證理由：

㈠爭點㈠部分：

1.系爭契約內容：

⑴第2條「合作事宜」第1項約定：「乙方（即盛鈦公司）於取得專利後，負責實施本專利並生產相關機器」、第4項約定：「合約有效期限：本合約自西元2016年9月1日起至2028年10月31日止（內）有效。移轉期間專利年費及其所衍生法律問題產生費用均由乙方支付，惟如衍生之法律問題係可歸責於甲方（即温必新）時，則不在此限」、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，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」（原審卷一第55、57頁）。

⑵第4條「專利移轉及技術服務費」約定：□移轉及開發費：乙方應給付甲方移轉及開發費共計900萬元整，並分三期支付，付款條件及金額如下：第一次付款：簽約時乙方應開立票面金額為300萬元之支票予甲方；票期30天。並於收受票據後7日內辦理臺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300萬元整。第三次付款：乙方於機器銷售15台後支付300萬元整。□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。□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。□乙方於2016年9月1日起自2028年10月31日止，生產銷售時每台支付技術服務費25萬元。如甲方自行銷售機台時，乙方不必支付技術服務費25萬元於甲方。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！□甲方在自行銷售機台時以每台500kg機種為標準比例換算，得以350萬元之製造成本價格向乙方購買。（雙方應隨材料價格波動10%為基準浮動漲跌調整乙方銷售予甲方之售價）。□乙方銷售時應於機器交貨後15日內給付予甲方之技術服務費25萬元整。七、乙方因專利移轉及開發或技術服務而支付甲方費用所產生相關稅金，均應由甲方自行負擔（原審卷一第57、59頁）。

⑶第7條「違約終止處理」第2項約定：「如乙方未依本契約第4條約定24個月內給付第二期及第三期移轉及開發費時，甲方得無償解除本契約，乙方應將本專利所移轉之機具、圖檔、專利權……等所有權利移轉回歸甲方，且移轉程序所需費用由乙方支付」（原審卷一第59頁）。

2.盛鈦公司依系爭契約第4條第1項約定應分三期給付溫必新移轉及開發費共計900萬元，已於105年10月8日給付溫必新第一期款項300萬元，然因未製造出任何高溫染色機，並未依系爭契約第4條約定24個月內給付第二期及第三期移轉及開發費等情，兩造均不爭執（本院卷第157至158頁）。

3.溫必新主張盛鈦公司自簽訂系爭契約後迄今，均未製造出任何「高溫染色機」產品，依系爭契約第4條第2項約定，系爭契約即告終止，依系爭契約第4條第2項約定或民法第179條規定請求返還系爭專利及物品等情，為盛鈦公司否認，並以前詞置辯。經查：

⑴民法第258條規定：「（第1項）解除權之行使，應向他方當事人以意思表示為之。（第2項）契約當事人之一方有數人者，前項意思表示，應由其全體或向其全體為之。（第3項）解除契約之意思表示，不得撤銷」，依民法第263條規定，前揭規定於當事人依法律之規定終止契約者準用之。又民法第95條第1項本文規定：「非對話而為意思表示者，其意思表示，以通知達到相對人時，發生效力」。

⑵溫必新主張盛鈦公司於105年9月1日訂約後24個月（107年9月1日），未製造出任何「高溫染色機」產品，依系爭契約第4條第2項約定，系爭契約即告終止；盛鈦公司則否認系爭契約第4條第2項約定文義，有溫必新在何等條件成就之下，得享有終止系爭契約之權利。觀諸系爭契約前揭第2條及第4條約定內容，兩造所採取之技術合作模式，係由盛鈦公司負擔移轉及開發費用，由溫必新移轉系爭專利及交付系爭物品予盛鈦公司，並協助提供相關製造、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，溫必新可從中抽取固定比例之技術服務費，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，且未達約定機器銷售量之原因不一，系爭契約合作有效期限至117年10月31日止，雙方是否於訂約後24個月內無法達到約定機器銷售量即不再繼續合作，又如何交付及處理移轉衍生成本等事宜，依兩造前揭合作模式容有確認空間，徵以系爭契約尚有第7條第2項就相同期間盛鈦公司未依第4條第1項履約時，溫必新得解除契約之約定，系爭契約第4條第2項縱屬終止契約之約定，亦非意指訂約後24個月盛鈦公司無法達到約定之機器銷售量，即刻發生契約終止之效果，參酌前揭民法第263條準用第258條第1項規定意旨，仍須由一方向他方以意思表示為之，始生終止效力。溫必新依系爭契約第4條第2項約定，主張系爭契約於107年9月1日即告終止云云，並不可採。

⑶溫必新本件係依契約終止，而非契約解除為權利主張乙節，業經本院確認，有111年4月26日及同年11月23日準備程序筆錄在卷可稽（本院卷第61頁、第176頁、第178頁）。觀諸溫必新於原審提出於108年7月10日寄予盛鈦公司之存證信函內容略以：本人前於000年0月間與貴公司簽立系爭契約，約明由本人將系爭專利及物品分別移轉及交付貴公司生產染布機對外銷售，然貴公司未能如期履約，依合約第7條第2項之約定合作契約已終止，貴公司依約本應將系爭專利及物品交還本人，迄未履行已造成本人巨大損害，為此特函貴公司於函到後5日內移轉交還系爭專利及物品等語（原審卷一第27至28頁），依其內容意旨，溫必新係依系爭契約第7條「違約終止處理」第2項約定解除契約，而非依系爭契約第4條第2項規定終止契約，又依溫必新提供之郵件收件回執（原審卷一第33頁），盛鈦公司已於108年7月11日收受該存證信函，則依民法第95條第1項本文規定，溫必新解除系爭契約之意思表示已於當日送達盛鈦公司發生效力，溫必新以契約終止而非解除為本件權利之相關主張，實難採憑。

4.基上，溫必新業已寄發存證信函予盛鈦公司為解除系爭契約之意思表示，已因送達盛鈦公司而生解除之效力，本件再以系爭契約終止之法律關係，依民法第179條規定或系爭契約第4條第2項約定，而為爭點㈠之請求，即非有理。

㈡爭點㈡部分：

1.溫必新主張盛鈦公司依系爭契約第4條第2項約定，應於107年9月1日返還系爭專利，惟迄今仍未返還，顯可歸責於盛鈦公司之給付遲延，致溫必新無法親自或授權他人實施系爭專利，請求賠償因給付遲延所生之損害550萬元云云。然溫必新主張系爭契約於107年9月1日即告終止乙節不可採，已如前述，自難認盛鈦公司自該日起即因契約終止而負有返還系爭專利之義務，溫必新依民法第179條、第227條第1項、第231條第1項規定請求盛鈦公司賠償因給付遲延所生之損害，即屬無據。

2.溫必新前揭損害賠償之請求無理由，所為囑託財團法人中華工商研究院鑑定附表一編號1至3專利之合理權利金之聲請（本院卷第164頁），核無必要。

㈢關於盛鈦公司同時履行抗辯部分之爭點，因溫必新主張契約終止，兩造均認無庸審酌，並此敘明（本院卷第158頁、第178頁）。

六、綜上所述，溫必新主張系爭契約於107年9月1日即已終止，依民法第179條或系爭契約第4條第2項約定，請求盛鈦公司移轉登記返還系爭專利，返還溫必新系爭物品，均無理由，不應准許。原審就上開不應准許部分，命盛鈦公司應將系爭專利移轉登記予溫必新，返還溫必新系爭物品，尚有未合。盛鈦公司指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為有理由，爰由本院改判如主文第二項所示。至原審就其餘不應准許部分，即溫必新請求損害賠償部分，為溫必新敗訴之判決，並無不合，溫必新上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，溫必新之上訴為無理由，盛鈦公司之上訴為有理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　1　　月　　31　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

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　　112　　年　　1　　月　　31　　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。