

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第45號

上訴人即

被上訴人 財團法人工業技術研究院

法定代理人 劉文雄

訴訟代理人 鄭勵堅律師

李佳玲律師

被上訴人

即上訴人 方陣科技股份有限公司

法定代理人 張基平

訴訟代理人 童兆祥律師

邱亮儒律師

複代理人 葉妍廷律師

參加人 華碩電腦股份有限公司

法定代理人 施崇棠

訴訟代理人 陳韶儀

參加人 友訊科技股份有限公司

法定代理人 郭金河

訴訟代理人 陳雅憶

上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，兩造分別對於中華民國111年5月31日臺灣新竹地方法院110年度智字第2號第一審判決，提起上訴，本院於112年10月19日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

兩造上訴均駁回。

第二審訴訟費用由兩造各自負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

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

01 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
02 施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

03 二、次按，解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清
04 算，於清算範圍內，視為尚未解散，公司法第24條、第25條
05 定有明文。故公司法人於清算人結其現務、收取債權、清
06 償債務、交付賸餘財產於應得者完結以前其清算不得謂已終
07 結，其法人格仍視為存在。查被上訴人即上訴人方陣科技股
08 份有限公司(下稱方陣公司)前經經濟部中部辦公室於108年5
09 月29日以經授中字第10833326250號函解散登記在案，雖經
10 原審法院於109年2月11日以新院平民政108年度司字第168
11 字第1091000022號函准予備查清算完結在案(見原審卷一第
12 131頁)，上訴人即被上訴人財團法人工業技術研究院(下稱
13 工研院)與方陣公司間尚有本件請求專利權移轉登記訴訟，
14 依前揭說明，在本件訴訟終了前，方陣公司之法人格在清算
15 之必要範圍內，仍然存續，而有當事人能力。

16 三、又按，在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為
17 之。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第44
18 6條第1項、第255條第1項第2款之規定自明。工研院於111年
19 6月24日民事上訴狀主張方陣公司無權以其名義申請系爭10
20 項專利，追加依民法第179條為請求權基礎，請求方陣公司
21 將如原審判決附表之系爭10項專利變更登記為工研院所有等
22 語(見本院卷一第63頁)。工研院於追加之請求仍援用原請
23 求之訴訟資料及證據，工研院先後之請求主要爭點及請求基
24 礎又有關連性，且證據資料之利用上亦有一體性，依訴訟經
25 濟原則，宜利用同一訴訟程序審理，藉以一次解決本件之紛
26 爭，揆諸首揭規定及說明，堪認工研院追加前、後之請求基
27 礎事實同一，應予准許。

28 四、再按，「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形
29 之一者，不在此限：一、因第一審法院違背法令致未能提出
30 者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三、對
31 於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於

01 法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五
02 、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。
03 六、如不許其提出顯失公平者」、「前項但書各款事由，當
04 事人應釋明之」、「違反前二項之規定者，第二審法院應駁
05 回之」，民事訴訟法第447條定有明文。因民事訴訟法為督
06 促當事人善盡促進訴訟義務，採行適時提出主義，於民事訴
07 訟法第447條第1項明定，除有同條但書各款所列之情形外，
08 當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法，就當事人未依
09 規定盡適時提出及促進訴訟義務者，使生失權之效果（最高
10 法院96年度台上字第2521號判決意旨參照）。經查，工研院
11 於二審始提出「方陣公司轉讓系爭10項專利予UNM Rainfore
12 st Innovatoions(下稱UNMRI)違反公司法第185條第1項之
13 規定而無效」之主張，惟於原審審理時並未見工研院提出此
14 攻擊防禦方法，亦未曾要求方陣公司提出相關資料，遲至本
15 件二審上訴後始提出，復未釋明有何不能於第一審提出、或
16 如不許其提出顯失公平之情事，自屬逾時提出攻擊防禦方
17 法，且有礙訴訟終結之情形，不予准許。

18 五、工研院於原審對方陣公司、UNMRI起訴，起訴狀所載訴之聲
19 明（下稱原審訴之聲明）為：1.確認工研院就如原審判決附
20 表所示之全部專利擁有專利權。2.方陣公司應將如原審判決
21 附表編號2、5、7所示發明專利之專利權移轉登記予工研
22 院。3.UNMRI應將如原審判決附表編號1、38、9、10所示發
23 明專利之專利權移轉登記予工研院。4.方陣公司、UNMRI就
24 原審判決附表所示之發明專利不得為處分設定負擔、授權變
25 更或為任何法律行為。原審訴之聲明第1.3.4.項涉及UNMRI
26 部分，經原審法院認為無國際管轄權，於111年5月31日另以
27 裁定駁回工研院對於UNMRI之訴（見原審卷四第444至447
28 頁），工研院對於上開裁定提起抗告，經本院以112年5月22
29 日111年度民專抗字第15號裁定駁回其抗告，工研院已提起
30 再抗告，故關於工研院對於UNMRI之訴，原審未為實體判
31 決，並非本件第二審程序審理之範圍。

01 貳、實體事項：

02 一、工研院主張：

03 (一)工研院與方陣公司於106年10月31日簽訂系爭讓與契約及系
04 爭補充協議，約定由工研院將如原審判決附表所示之系爭10
05 項專利讓與方陣公司，並以系爭補充協議完成系爭10項專利
06 之權利讓渡與移轉，嗣後並於107年間先後完成登記。詎料
07 方陣公司竟於兩造簽約後不久，旋即以美金10元之低價將系
08 爭10項專利全數出售予境外UNMRI，而未依前揭系爭補充協
09 議第2條約定，事先取得工研院、主管機關及立法院經濟委
10 員會之核准，嚴重影響工研院及國內相關廠商權利至鉅。方
11 陣公司將系爭10項專利出售予UNMRI，係屬無權處分之行
12 為，依民法第118條第1項之規定為效力未定，工研院已於起
13 訴狀拒絕承認，則方陣公司將系爭10項專利全數出售並移轉
14 予UNMRI應不生效力。工研院已依系爭補充協議第11條及第1
15 3條約定，通知方陣公司解除系爭讓與契約及系爭補充協
16 議，依系爭補充協議第13條、民法第259條之規定，工研院
17 已回復為系爭10項專利之真正權利人，方陣公司負有回復原
18 狀之義務，爰依系爭補充協議第13條、民法第179條、第259
19 條、專利法第96條第1項等規定，請求1.確認工研院就擁有
20 系爭10項專利之專利權，2.方陣公司應將如原審判決附表編
21 號2、5、7之專利權移轉登記予工研院，3.方陣公司就系爭1
22 0項專利不得為處分、設定負擔、授權、變更或為任何法律
23 行為。

24 (二)雖系爭10項專利目前登記之專利權人為方陣公司及UNMRI，
25 然工研院為該等專利之真正權利人，得請求系爭10項專利之
26 專利權移轉登記予工研院，該移轉登記僅為登記對抗主義，
27 並非取得系爭10項專利權之生效要件，且有關專利權轉讓部
28 分之登記，僅有轉讓、繼承登記，並無塗銷受讓登記之權
29 限，況依經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之運作，取得確
30 認專利權之判決，智慧局即可依職權為塗銷回復登記，無庸
31 方陣公司為塗銷之意思表示或作為，故非如原審判決所述

01 「原告爭執之法律關係，既可藉由訴之聲明第2項加以釐
02 清，基於確認訴訟具有補充性之性質」，誤解有關確認專利
03 權訴訟之性質。

04 二、方陣公司抗辯則以：

05 方陣公司已依系爭補充協議第2條前段，配合工研院向主管
06 機關經濟部申請境外實施（包含讓與系爭專利予境外第三
07 人），經濟部亦已核准該境外實施之申請，此為原審被證3
08 即經濟部106年12月25日函、工研院106年12月5日申請函及
09 其附件之內容，可證明工研院及經濟部已明確同意及核准方
10 陣公司得為「讓與系爭專利予非陸港澳之境外第三人」等境
11 外實施運用，又該函所載「同意境外實施」並不限於「因訴
12 訟之需要，將專利讓與或專屬授權給方陣公司不含中港澳之
13 國內外關係企業」之情形。然工研院、經濟部110年5月24日
14 回函及原審判決，將方陣公司可讓與系爭專利予境外第三人
15 之情形限於系爭補充協議第2條約定末段之情形，即須符合
16 「因訴訟上需要」、「讓與關係企業」等要件，實與經濟部
17 106年12月25日函及工研院106年12月5日申請函及其附件所
18 載之內容及文義不符，悖於系爭補充協議第2條約定。姑不
19 論工研院依系爭補充協議第11條、第13條解除契約有無理
20 由，民法第259條契約解除之法律效果，亦僅係當事人雙方
21 互負回復原狀之義務，並非契約一經解除，工研院即回復為
22 系爭專利之真正權利人。縱認工研院解除系爭讓與契約及系
23 爭補充協議為有理由，工研院亦僅得向方陣公司請求返還系
24 爭專利，況且系爭專利業經讓與UNMRI，方陣公司已無從返
25 還，而非直接回復為系爭專利之權利人。從而，工研院既非
26 系爭專利之所有權人，其以系爭專利之權利人自居，主張依
27 專利法第96條第1項規定，請求禁止方陣公司就系爭專利為
28 處分、設定負擔、授權或為任何變更，顯無理由。

29 三、參加人華碩電腦股份有限公司（下稱華碩公司）、友訊科技
30 股份有限公司（下稱友訊公司）之陳述皆同工研院所述。

31 四、原審判決為一部勝訴，一部敗訴之判決，兩造就對其不利部

01 分各自提起上訴，工研院上訴聲明：(一)原判決不利於工研院
02 之部分廢棄。(二)上開廢棄部分，請求判決：1.確認工研院就
03 如原審判決附表所示之全部專利擁有專利權。2.方陣公司就
04 原審判決附表所示之發明專利不得為處分、設定負擔、授
05 權、變更或為任何法律行為。(三)訴訟費用由方陣公司負擔；
06 方陣公司則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第二審訴訟費用由工
07 研院負擔。另方陣公司上訴聲明：(一)原判決不利於方陣公司
08 部分廢棄。(二)前開廢棄部分，工研院在第一審之訴駁回。(三)
09 訴訟費用由工研院負擔；工研院答辯聲明：(一)方陣公司之上
10 訴駁回。(二)訴訟費用由方陣公司負擔。

11 五、兩造不爭執事項（見本院卷一第531頁）：

12 (一)兩造於106年10月31日簽訂系爭讓與契約及系爭補充協議，
13 約定由工研院將如原審判決附表(同起訴狀附表)所示10件專
14 利（即系爭10項專利）讓與方陣公司（被證1、被證2，原審
15 卷一第347至360頁）。

16 (二)經濟部於106年12月25日以經科字第00000000000號函（下稱
17 經濟部106年12月25日函），同意就系爭專利有償讓與暨境
18 外實施方陣公司（被證3，原審卷一第361頁）。

19 (三)工研院於107年間陸續將系爭10項專利全數移轉予方陣公
20 司，並均已向智慧局完成專利權讓與登記（被證7、被證9、
21 被證11、被證13，原審卷三第415、419至426、431至433、4
22 39至442頁）。

23 (四)方陣公司於107年8月21日簽立「JOINT DEVELOPMENT AGREEM
24 ENT」，將系爭專10項利讓與UNMRI（被證6，原審卷三第407
25 至414頁）

26 (五)如工研院如原審判決附表所示之系爭10項專利，其中編號
27 1、3、4、6、8、9、10等7件外國專利權均已依當地法令完
28 成讓與登記予UNMRI；編號2、5、7所示之專利權現登記在方
29 陣公司名下。

30 (六)方陣公司於108年5月29日為解散登記，並已於109年2月11日
31 清算完結（原審卷一第35至38頁、117頁）。

01 (七)工研院於109年9月1日以工研轉字第0000000000號函向方陣
02 公司為解除系爭讓與契約及系爭補充協議之意思表示，該函
03 文於109年9月23日送達方陣公司法定代理人張基平（原審卷
04 一第89至94頁）。

05 六、本件爭點（依上訴人原審訴之聲明〔原審卷一第11至12
06 頁〕、原審判決第8頁及上訴人第二審民事辯論旨狀之主張
07 〔本院卷二第5頁〕綜合整理）：

08 (一)工研院就其上訴聲明第(二)1.項(即原審訴之聲明第1項)有無
09 「即受確認判決之法律上利益」？

10 (二)工研院請求確認其就系爭10項專利有專利權(即原審訴之聲
11 明第1項)，有無理由？

12 (三)工研院主張方陣公司違反系爭補充協議第2條約定，並依系
13 爭補充協議第11條、第13條約定解除系爭讓與契約及系爭補
14 充協議，有無理由？

15 (四)工研院請求方陣公司將如原審判決附表編號2、5、7所示專
16 利之專利權移轉登記予工研院(即原審訴之聲明第2項)，有
17 無理由？

18 (五)工研院請求方陣公司就如原審判決附表所示之發明專利不得
19 為處分、設定負擔、授權、變更或為任何法律行為(即原審
20 訴之聲明第4項)，有無理由？

21 七、本院得心證之理由：

22 (一)工研院就其上訴聲明第(二)1.項(即原審訴之聲明第1項)有無
23 「即受確認判決之法律上利益」？

24 按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益
25 者，不得提起之；前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以
26 原告不能提起他訴訟者為限。民事訴訟法第247條第1項前
27 段、第2項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係
28 指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位
29 有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之
30 除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之
31 狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院96

01 年度台上字第455號民事判決要旨參照)。工研院主張其為
02 系爭專利之專利權人，惟其中有3項專利登記於方陣公司名
03 下，另外7項專利已登記於UNMRI，權利與登記狀態不符，工
04 研院於法律上之地位有不妥之狀態存在，請求確認其就如原
05 審判決附表所示之專利擁有專利權(原審訴之聲明第1項)，
06 方陣公司則對於工研院為系爭10項專利之專利權人一事，有
07 所爭執，且此種法律上地位不妥之狀態得以確定判決除去
08 之，應認工研院就此爭執之法律關係具有確認之利益。原審
09 判決雖認工研院於原審訴之聲明第2、3項分別請求方陣公司
10 移轉原審判決附表編號2、5、7之專利權，及請求UNMRI移轉
11 原審判決附表編號1、3、4、6、8、9、10之專利權，已得釐
12 清上開法律關係之爭議，基於確認訴訟具有補充之性質，原
13 審訴之聲明第一項並無確認之利益。惟查，工研院請求方陣
14 公司、UNMRI移轉專利權之請求，乃命其等為一定意思表示
15 之判決，須待判決確定後始可視為已為該意思表示(強制執
16 行法第130條第1項)，於工研院獲得勝訴判決確定前，工研
17 院就有爭執之法律關係，仍有確認之利益，原審判決此部分
18 之見解尚有未洽。又此部分法律關係之爭執與原審訴之聲明
19 第2項工研院請求方陣公司移轉系爭專利權部分直接相關，
20 且工研院及方陣公司已進行實質之攻防，本院自得為實體之
21 判斷。

22 (二)工研院請求確認其就系爭10項專利有專利權(即原審訴之聲
23 明第1項)，有無理由？

24 1.按法律行為可分為債權行為及物權行為，前者乃發生債之關
25 係為目的之法律行為，後者則係發生物權得喪變更為目的之
26 法律行為，所謂準物權行為係指不動產及動產以外之無體財
27 產權或債權發生權利變動為目的之法律行為，如債權讓與、
28 債務免除或商標權、專利權、著作權等無體財產權之讓與等
29 。又買賣契約不過一種以移轉物權為目的之債權契約；尚難
30 謂即為移轉物權之物權契約，且關於讓與物權之債權契約，
31 乃非要式行為，雙方就其讓與之物權及價金業已互相同意，

則其買賣契約即為成立，讓與物權之一方即有成立移轉物權之書面，使買受人取得該不動產物權之義務（最高法院38年台上字第111號民事判決、73年度台上字第2741號民事判決要旨參照）。另物權行為之效力，依民法第758條及第761條第1項前段規定，原則上不動產非經登記不生效力，動產非經交付不生效力，專利權、商標權等無體財產權之移轉，係屬無體財產權主體變更的準物權契約，為處分行為之一種（最高法院86年度台上字第1039號民事判決關於著作財產權轉讓之見解可資參酌），而專利權因無法依動產物權交付，因此只能依不動產物權採登記之公示方法。專利法第62條第1項規定明定專利權人以其專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，係採登記對抗主義，可徵我國關於專利權之移轉於當事人讓與合意時即發生移轉之效力，並不以登記或交付為生效要件。

2. 次按契約解除後當事人雙方互負回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，由他方所受領之給付物，應返還之，民法第259條第1款定有明文。又因契約解除之效果，僅在使債之關係溯及訂約時失其效力，未履行之債務，可不再履行，已履行者，即發生回復原狀之義務。至於物權契約，因物權行為有獨立性及無因性，則不因解除而失其效力（最高法院79年度台上字第2415號判決意旨參照）。出賣人解除已經履行之買賣契約，該買賣標的物（機器），倘現由第三人占有，買受人不過負向第三人取回該物返還於出賣人之義務（民法第259條第1款），非謂買賣契約一經解除，該物即當然復歸於出賣人所有，出賣人自不得本於所有權，向第三人主張權利（最高法院62年台上字第1045號民事判決先例意旨參照）。契約一經解除，契約即溯及歸於消滅，與自始未訂立契約同。惟解除契約僅使當事人取得回復原狀之請求權，並不當然發生物權之移轉變動。準此，縱工研院得解除系

01 爭讓與契約及系爭補充協議，然工研院與方陣公司間讓與系
02 爭專利權之準物權行為仍有效，方陣公司於解除契約前將專
03 利權移轉第三人UNMRI，尚難逕認係無權處分，非謂契約一
04 經解除，系爭專利權即當然復歸於工研院所有，方陣公司僅
05 負向第三人UNMRI取回系爭專利返還於出賣人即工研院之義
06 務，是以工研院請求確認其就系爭10項專利有專利權存在，
07 亦屬無據，應予駁回。

08 (三)工研院主張方陣公司違反系爭補充協議第2條約定，並依系
09 爭補充協議第11條、第13條約定解除系爭讓與契約及系爭補
10 充協議，有無理由？

- 11 1.按系爭補充協議第2條：「甲方（即方陣公司）特此同意其
12 對於本專利若有自行或授權或轉讓之對象或區域屬大陸地
13 （包含港、澳）或其他我國管轄區域（即臺、澎、金、馬）
14 外者，應遵守政府相關之法令規定。且甲方應配合乙方（即
15 工研院）向主管機關/及立法院經濟委員會為境外實施之申
16 請，並應提供一切相關之文件。甲方於取得乙方/及主管機
17 關/及立法院經濟委員會核准後始得為境外實施。但本專利
18 於前述區域之運用行為若有可能導致我國核心競爭力之削弱
19 或影響國內研發創新佈局之情事者，甲方不得為之。如甲方
20 因訴訟之需要，可將本專利讓與或專屬授權給甲方不含中
21 港澳之國內外關係企業不受前述之限制。」、第4條：「甲
22 方如將本專利授權或讓與第三人（以下簡稱後手）時，應先
23 將相關授權或讓與對象通知乙方，以便乙方向主管機關陳報
24 專利運用所生之產業效益，但乙方應負擔保密責任，除乙方
25 向主管機關陳報外，乙方不得將該授權或讓與對象洩漏予第
26 三人，但已成為公開資訊者，不在此限。甲方並應使『後手
27 』承諾遵守本協議書約定。前述『後手』再為授權或讓與時
28 ，亦同。」、第11條：「甲方不履行第一條、第二條、第三
29 條、第四條或第五條之約定或不按該約定履行時，乙方除得
30 立即以書面解除本協議書外，並得同時行使下列各項權利：
31 1.沒收甲方依讓與契約已支付之讓與金等款項；2.要求甲方

01 支付因此所得之不當得利；3.依第13條第2項約定行使權利
02 。」、第13條：「一、除雙方另有約定外，讓與契約終止或
03 解除者，本協議書亦一併終止或解除。二、除雙方另有約定
04 外，本協議書終止或解除者，『讓與契約』亦一併終止或解
05 除。甲方除應返還自乙方受讓之專利權，協同辦理專利讓與
06 登記及負擔讓與手續所需之一切費用外，並應立即停止行使
07 對本專利之權利；甲方依『讓與契約』已支付之讓與金，乙
08 方無須退還。」（原審卷一第59至64、356至358頁）。依系
09 爭補充協議約定，方陣公司於轉讓系爭專利予第三人UNMRI
10 時，應先通知工研院讓與對象為何，原則上應配合工研院為
11 境外實施之申請，經工研院、主管機關及立法院經濟委員會
12 核准後始得為境外實施；例外於因訴訟之需要時，始可將系
13 爭專利讓與給其不含中港澳之國內外關係企業。

14 2.方陣公司雖辯稱工研院於106年12月5日向經濟部申請有償讓
15 與暨境外實施系爭專利予方陣公司之內容及附件，均已肯認
16 境外實施包括方陣公司得於美國地區讓與系爭專利予第三人
17 ，且經濟部106年12月25日函未清楚記載「僅同意被告(方陣
18 公司)得因訴訟之需要，將專利讓與或專屬授權給被告不含
19 中港澳之國內外關係企業」，方陣公司自得讓與系爭專利予
20 UNMRI云云。然查UNMRI係位於臺、澎、金、馬區域以外之第
21 三人，亦非方陣公司之關係企業，依系爭補充協議第2條之
22 約定，方陣公司本不得自行將系爭專利讓與予UNMRI。又工
23 研院於申請境外實施之文件中雖勾選「研發成果之運用方式
24 ：其他方式：受讓人讓與或專屬授權」、「研發成果授權之
25 區域：其他：美國、EPC（歐洲專利公約）會員國」，其說
26 明欄記載：「受讓人方陣公司因拓展海外市場之需要，後續
27 規劃利用專利與國際合作大廠合作，以換取穩定而優異之訂
28 單，亦不排除藉此吸引美國半導體廠商的投資或入股，以擴
29 展自身射頻、光電和電源等專業晶片技術及產品至無線通訊
30 產業鏈上下游整合。甚或在此訴訟活躍之通訊領域，亦不排
31 除如因訴訟之需要，可將本專利讓與或專屬授權給自身之國

01 內外關係企業（不含中港澳）」（原審卷二第573至574
02 頁），亦與系爭補充協議之記載相符，並無「同意被告得自
03 行任意讓與系爭專利予不含中港澳之第三人」之意。再查，
04 「本部106年12月25日經科字第00000000000號函文之意為同
05 意工研院106年12月5日工研轉字第00000000000號函所請，工
06 研院以美金50萬元為對價，將該專利有償讓與方陣科技，即
07 同意方陣科技得因訴訟之需要，將專利讓與或專屬授權給方
08 陣科技部函中港澳之國內外關係企業（境外實施）。本部僅
09 同意「如方陣科技因訴訟需要，可將專利讓與或專屬授權給
10 方陣科技不含中港澳之國內外關係企業」，如方陣科技讓與
11 專利之外國公司非屬前述範圍，則仍應於事前取得本部同
12 意，始得為之。本部有限制方陣公司除「因訴訟之需要，可
13 將專利讓與或專屬授權給方陣科技公司不含中港澳之國外關
14 係企業」外，轉讓外國公司（含中港澳）前，仍應依專利讓
15 與契約書約定及經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦
16 法第18條規定，取得本部同意後，始得為之。方陣公司於10
17 7年8月21日將該專利讓與UNMRI，未經本部同意。」，有經
18 濟部110年5月24日經科字第00000000000號函在卷可參（原
19 審卷二第27至30頁）。是由系爭補充協議、申請文件及經濟
20 部函文可知，方陣公司雖可將系爭專利授權或讓與境外之第
21 三人，然實施範圍及對象均應符合系爭補充協議之約定，即
22 須符合「因訴訟上需要」、「讓與關係企業」、「讓與系爭
23 專利時，先將讓與對象通知工研院」等系爭補充協議之要件。
24 方陣公司就其讓與系爭專利符合「因訴訟上需要」、
25 「UNMRI為其關係企業」、「讓與系爭專利時，先將讓與對
26 象通知工研院」等要件，未能舉證以實其說，其抗辯讓與系
27 爭專利予UNMRI並未違反系爭補充協議云云，殊難憑採，工
28 研院依系爭補充協議第11條、第13條約定解除系爭讓與契約
29 及系爭補充協議，有存證信函附卷可稽（見原審卷一第89至9
30 4頁），自屬有據。

31 (四)工研院請求方陣公司將如原審判決附表編號2、5、7所示專

01 利之專利權移轉登記予工研院(即原審訴之聲明第2項)，有
02 無理由？

03 工研院既已依系補充協議第11條、第13條約定解除系爭讓與
04 契約及系爭補充協議，且如原審判決附表編號2、5、7所示
05 專利尚登記於方陣公司名下，則工研院依民法第259條第1款
06 規定，請求方陣公司將如原審判決附表編號2、5、7所示專
07 利之專利權移轉登記予工研院(即原審訴之聲明第2項)核屬
08 有據，應予准許。

09 (五)工研院請求方陣公司就如原審判決附表所示之發明專利不得
10 為處分、設定負擔、授權、變更或為任何法律行為(即原審
11 訴之聲明第4項)，有無理由？

12 方陣公司抗辯系爭專利已讓與給UNMRI，工研院無從請求方
13 陣公司返還系爭專利，且工研院原審訴之聲明第4項並無執
14 行可能云云。查如原審判決附表編號2、5、7之我國專利權
15 現登記於方陣公司名下，編號1、3、4、6、8至10等7件專利
16 權業據方陣公司讓與UNMRI，並依當地法令完成讓與登記予U
17 NMRI，為兩造所不爭執。工研院已依系爭補充協議第11條解
18 除系爭讓與契約及系爭補充協議，則方陣公司固應依系爭補
19 充協議第13條返還系爭專利予工研院，是工研院請求方陣公
20 司應將如原審判決附表編號2、5、7之專利權移轉登記為工
21 研院所有，應屬有據，已如上述，惟工研院須待判決確定
22 時，始視為方陣公司已為意思表示(強制執行法第130條規
23 定)，工研院於本件移轉之訴判決確定前，尚非系爭專利權
24 人，工研院尚不能行使專利權人排除、防止侵害之權能，其
25 依專利法第96條第1項規定，請求方陣公司就如原審判決附
26 表編號2、5、7之專利不得為處分、設定負擔、授權、變更
27 或為任何法律行為，為無理由，不應准許。又如原審判決編
28 號1、3、4、6、8至10等7件專利權人並非方陣公司，已如前
29 述，方陣公司就上開專利無從為處分、設定負擔、授權、變
30 更或為任何法律行為，工研院請求禁止方陣公司為上開行
31 為，核屬無據，亦為無理由。

01 八、綜上所述，工研院依系爭補充協議第13條及解除契約之法律
02 關係，請求方陣公司應將如原審判決附表編號2、5、7之發
03 明專利權移轉登記予工研院，為有理由，應予准許，逾此範
04 圍之請求均為無理由，應予駁回。從而，原審就上開應准許
05 部分，判如上述，另駁回工研院其餘之訴，其理由論斷雖有
06 部分與本院不同，惟結論並無二致。兩造各自提起上訴指摘
07 原判決不利部分為不當，求予廢棄改判，為無理由，均應予
08 駁回。

09 九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核
10 與本判決結果不生影響，並無逐一論述之必要。

11 十、據上論結，本件兩造上訴均為無理由，依修正前智慧財產案
12 件審理法第1條，民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決
13 如主文。

14 中 華 民 國 112 年 11 月 9 日

15 智慧財產第二庭

16 審判長法 官 彭洪英

17 法 官 汪漢卿

18 法 官 曾啓謀

19 以上正本係照原本作成。

20 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
21 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
22 （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
23 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
24 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
25 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
26 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

27 中 華 民 國 112 年 11 月 20 日

28 書記官 丘若瑤

29 附註：

30 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

31 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

- 01 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
- 02 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
- 03 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
- 04 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。