

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上更一字第2號

上訴人 張敏輝

訴訟代理人 余席文律師

被上訴人 大研金屬科技股份有限公司

法定代理人 沈尚弘

訴訟代理人 張凱翔律師

林麗珍律師

複代理人 吳漢甦律師

廖芷儀律師

上列當事人間專利權報酬爭議等事件，上訴人對於中華民國109年6月10日臺灣桃園地方法院108年度訴字第1873號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於112年2月2日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審及發回前第三審訴訟費用均由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：

（一）上訴人為我國第100117335號「鹼氏碳酸銅的製備方法」發明專利（下稱系爭專利）之共有人，亦為世研科技股份有限公司（下稱世研公司）之股東，被上訴人大研金屬科技股份有限公司（下稱被上訴人或大研公司）係由世研公司與訴外人大展電線電纜股份有限公司（下稱大展公司）所共同成立，因被上訴人急需使用系爭專利，上訴人經系爭專利共有人陳○○之同意後，將系爭專利授權予被上訴人實施，兩造於民國100年9月4日簽訂技術移轉暨專利授權契約（下稱系爭專利授權書），約定被上訴人需支付上限為新臺幣（下同）1,600萬元之專利技術報酬金予世研公司。

01 (二) 被上訴人於支付第一期專利技術報酬金320萬元予世研公
02 司後，世研公司即於101年6月1日股東會（下稱系爭股東
03 會）經到場股東全數決議（下稱系爭決議），將第二期專
04 利技術報酬金（下稱系爭報酬金）債權讓與上訴人，上訴
05 人自得依系爭專利授權書第4條、第5條約定及民法第294
06 條、第295條有關債權讓與之規定，請求被上訴人給付系
07 爭報酬金。又兩造簽訂系爭專利授權書約定將專利技術報
08 酬金支付予世研公司，乃因上訴人斯時為世研公司之股
09 東，欲將此技術報酬金用作其個人對於世研公司之出資，
10 詎料因不可歸責於雙方之事由，即世研公司於101年6月1
11 日經股東會系爭決議同意大展公司之收購及讓與股權後，
12 上訴人已非世研公司之股東，顯然與簽約當時平等之基礎
13 環境迥異，而有重大丕變，如由被上訴人繼續給付系爭報
14 酬金予世研公司，已顯失公平，故上訴人亦得依民法第22
15 7條之2規定，聲請法院變更其原有之效果，即命被上訴人
16 逕自將系爭報酬金給付予上訴人。

17 (三) 又依被上訴人自101年至105年之總出貨量，依損益表推算
18 結果至少有152萬765公斤之出貨量，以每公斤依1.067元
19 計價換算上訴人得請求之系爭報酬金即為1,622,656元
20 （計算式： $1,520,765 \times 1.067$ ），爰請求給付上開金額及
21 法定遲延利息予上訴人等情。

22 二、被上訴人抗辯：

23 (一) 依系爭專利授權書第4條之約定，系爭專利技術報酬金係
24 由被上訴人支付世研公司，上訴人不得再請求被上訴人支
25 付報酬金及其他費用，可知兩造間成立第三人利益契約，
26 即由世研公司直接取得請求給付之權，上訴人雖為契約之
27 當事人，亦不得請求被上訴人向其為給付，僅得請求被上
28 訴人給付世研公司。且大展公司已收購世研公司，則原屬
29 於世研公司之權利義務，除非有特別約定外，亦不因世研
30 公司股東間之持股轉換而有所變動，上訴人並不因出售其
31 持股致系爭報酬金因此轉讓上訴人。

01 (二) 被上訴人否認上訴人主張系爭股東常會議事錄及簽到表之
02 真正，縱為真正，惟大展公司早於101年5月間即與上訴人
03 及世研公司之原股東就收購世研公司一事取得共識，並簽
04 定股權讓渡同意書，足使大展公司取得世研公司之經營權
05 產生正當信任，上訴人及世研公司原股東於股權過戶前，
06 擅自召開股東常會，事後亦未告知大展公司關於系爭決議
07 之存在，已屬權利濫用或違反誠信原則，依公司法第191
08 條及民法第148條規定，系爭決議應屬無效。況且，系爭
09 股東會中之股東王○○、李○○、○○成等人未依公司法
10 第177條規定提出委託書，顯非合法代理，是扣除前述未
11 經合法代理股東之股數後，顯未達法定開會門檻，該次股
12 東會決議並不成立。再退步言，縱系爭股東常會議事錄及
13 簽到表確屬真正，且系爭決議亦屬合法有效，惟系爭決議
14 內容僅討論系爭專利授權書之專利與世研公司無關，合併
15 後之合約由雙方另行協商制定，與世研公司原股東無關，
16 亦即系爭決議並無世研公司拒絕受領系爭報酬金之利益或
17 轉讓債權予上訴人之意思。

18 (三) 大展公司收購世研公司時所定股權轉讓價格，已包含系爭
19 報酬金，此從會計師於101年4月30日查核世研公司之資產
20 負債表，計算世研公司每股淨值應為8.21元，經虧損還原
21 及設備還原後，大展公司同意承擔世研公司65%之虧損，
22 最終以每股9.62元向世研公司原股東收購持股，自屬溢價
23 收購而包含系爭報酬金甚明。又系爭專利授權書於大展公
24 司收購世研公司前即已簽訂，系爭報酬金請求權係由世研
25 公司取得乃雙方所明知，上訴人既為世研公司之董事長及
26 總經理，同時為世研公司之大股東，乃大展公司主要收購
27 之對象，故此收購案涉及上訴人自身利害關係，上訴人勢
28 必審慎評估，且大展公司同樣將系爭報酬金請求權一併評
29 估後方為溢價收購，故上訴人與大展公司對於收購之金額
30 審慎認定而達成合意，且上訴人於收購時亦未主張系爭報

01 酬金請求權應另行獨立議價，自應認大展公司收購世研公
02 司時所訂價格已包含系爭報酬金在內。

03 (四) 又依系爭專利授權契約第5條第3項約定，可知系爭報酬金
04 係以被上訴人之稅前盈餘支付，即為分潤後酬之約定，然
05 被上訴人於100年10月20日核准設立後至105年均為虧損，
06 並無稅前盈餘，上訴人於該期間曾任被上訴人總經理，對
07 此知之甚詳，從未曾依系爭專利授權書第21條約定以書面
08 通知並向被上訴人請求給付系爭報酬金，上訴人顯然明知
09 在公司虧損情形下，被上訴人毋庸給付系爭報酬金。

10 (五) 大展公司收購世研公司股份時，上訴人本有同意或拒絕之
11 權，上訴人既同意以雙方合意之對價將其所有持股轉讓大
12 展公司，自其出售股權之日起當然喪失世研公司之股東身
13 分而不再享有認股權或其他股東權，故上訴人自由處分其
14 股權所造成持股狀態之變更，並非民法第227條之2所定之
15 情事變更。再者，上訴人出售股權之數量及對價乃其與大
16 展公司雙方合意之交易，與被上訴人無涉，上訴人自由處
17 分其股權並取得對價之後，再向被上訴人主張其因出售股
18 權無法再依當初簽立合資契約書時之計畫繼續對世研公司
19 出資受有損害顯失公平，毫無依據。

20 三、原審判決駁回上訴人之訴，上訴人提起上訴並聲明：(一)原判
21 決廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人1,622,656元，及自起訴
22 狀繕本送達翌日起至清償日止，按周年利率5%計算之遲延利
23 息（上訴人原請求之利息起算日係自「起訴時」起算，嗣於
24 111年7月26日當庭減縮自起訴狀繕本送達翌日起算，該減縮
25 之利息部分已敗訴確定）。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁
26 回。(二)如受不利之判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為
27 假執行。

28 四、兩造不爭執事項（本院更審卷第185至186頁）：

29 (一) 上訴人與陳○○為系爭專利之共有人，上訴人經陳○○同
30 意將系爭專利授權予被上訴人實施。

01 (二) 大展公司與世研公司於100年9月4日簽立成立大研公司合
02 資契約書(下稱系爭合資契約)，合資成立大研公司即被
03 上訴人。

04 (三) 被上訴人已支付第一期技術報酬金320萬元(計算式：1,6
05 00萬元×20%)予世研公司，惟無支付系爭報酬金予世研
06 公司。

07 (四) 大展公司於101年6月間，以每股9.62元收購世研公司之股
08 東股份，並100%持有世研公司之股份，世研公司已於103
09 年8月13日解散，並於104年1月5日清算完結。

10 (五) 上訴人未與世研公司簽署債權讓與契約書面或文件。

11 五、本院判斷：

12 (一) 世研公司依第三人利益契約已取得系爭專利技術報酬金之
13 給付請求權，上訴人不得請求被上訴人給付：

14 1. 世研公司與大展公司於100年9月4日簽立系爭合資契約，
15 合資成立大研公司即被上訴人，而上訴人為系爭專利之共
16 有人，業經共有人陳○○之同意將系爭專利授權予被上訴
17 人實施，兩造復於同日簽訂系爭專利授權書，此為兩造所
18 不爭執，堪認屬實。

19 2. 按民法第269條規定之第三人利益契約，係指當事人之一
20 方與他方約定，由他方向第三人為一定之給付，第三人因
21 此取得直接請求他方給付權利之契約，是否成立第三人利
22 益契約，應就當事人間有無約定向第三人給付之合意為判
23 斷。觀諸系爭合資契約附件即系爭專利授權書第4條之技
24 術報酬金約定：「甲乙雙方同意之技術報酬金總額以新台
25 幣壹仟六佰萬元整(不含5%營業稅)為上限，乙方(即上
26 訴人)同意甲方(即被上訴人)應支付予世研科技股份有
27 限公司，乙方不得再請求甲方支付技術報酬金及其他費
28 用。」(原審壜簡字卷第6頁)，可知上訴人與合資公司
29 即被上訴人已約定，其因實施系爭專利所給付之技術報酬
30 金應全數給付予世研公司，上訴人同意不再向被上訴人請
31 求，即兩造已合意由世研公司取得直接向被上訴人請求給

01 付技術報酬金之權利，而成立第三人利益契約，且世研公
02 司既已受領被上訴人支付之第一期技術報酬金320萬元，
03 此為兩造所不爭執，世研公司既已享受該利益即技術報酬
04 金，依民法第269條第2項規定，上訴人已不得變更或撤銷
05 系爭專利授權書關於給付技術報酬金予世研公司之約定，
06 僅得請求被上訴人向世研公司給付，而不得請求被上訴人
07 向其為給付，故上訴人對於被上訴人自無系爭報酬金之給
08 付請求權存在。

09 (二) 上訴人並未因世研公司股東會之系爭決議而取得系爭報酬
10 金之給付請求權：

11 上訴人主張依世研公司股東會之系爭決議，世研公司被大
12 展公司收購之前已拒絕受領系爭報酬金之給付請求權，甚
13 將請求系爭報酬金之債權讓與上訴人，而由上訴人取得系
14 爭報酬金之請求權，固據其提出系爭股東會之股東會議事
15 錄及簽到表為證（原審壜簡卷第26、27頁）。惟查：

- 16 1. 觀諸股東議事錄記載第三至七案分別為：「世研公司股份
17 轉讓案－轉讓價格。」、「世研公司股份減資案－減資方
18 式。」、「世研公司股份轉讓案－轉讓方式。」、「世研
19 公司股份減資及轉讓案－減資及轉讓的日程。」、「世研
20 公司自101年5月1日起，所有營運狀況由大研公司概括承
21 受。」；第八案即系爭決議為：「案由：張敏輝（即上訴
22 人）與大研科技股份有限公司（即被上訴人）簽訂之技術
23 轉移暨專利授權契約書，因專利歸屬於人所有，其權利與
24 世研公司無關，合併後之合約由張敏輝個人與大研公司另
25 行協商制訂，與世研原股東沒有關係。說明：有關"技術
26 轉移暨專利授權契約書"後續處理狀況相關事宜。決議：
27 全體股東照案通過。」可知系爭股東會僅係就世研公司之
28 減資案、股份轉讓案及後續營運狀況作成決議通過，及世
29 研公司原股東同意合併後，應由系爭專利授權人即上訴人
30 另行與被上訴人協商制訂新的系爭專利授權書，並無為任

何拒絕受領系爭報酬金之表示，或作成將系爭報酬金之債權讓與上訴人之決議。

2. 世研公司股東即證人詹○○於本院證述：世研公司主要營業項目即使用上訴人授權之系爭專利，自行製造碳酸銅以及氧化銅粉出售，跟大展公司合作時，上訴人有說要把他的專利獨立出來，由他個人去處理授權，後來101年6月1日股東會是上訴人談到因為世研公司與大展公司客戶重疊，故由大展公司收購世研公司股權、原股東退出及轉讓股價，系爭決議則是談論到系爭專利授權，當初只是給世研公司使用，而世研公司跟大展公司合併後，因系爭專利屬於上訴人個人的專利，與世研公司之股東無關，故決議由上訴人自行去處理等語（本院更審卷第251至256頁）；及證人顏○○於本院證述：當時世研公司與大展公司雙方業務重疊性太高，後來才賣給大展公司，系爭股東會決議系爭專利是屬於張敏輝個人所有，因世研公司與大展公司合併成為大研公司，這是新的公司，與原來世研公司股東無關，當然由上訴人個人與後續的公司做權利義務之約定，由上訴人自己處理與被上訴人間技術轉讓與技術轉移等權利，並沒有講到授權金等語（本院更審卷第263、264、268、270、273頁）。復參酌系爭合資契約第1條約定：雙方合作出資設立負責生產之公司，以代工生產碳酸銅粉及氧化銅粉為主要產品、第2條約定：合資公司定位為加工廠，只負責生產不負責銷售業務等語（原審壜簡卷第18頁），及股權讓渡同意書（原審卷第45至63頁）與前揭股東議事錄記載，可知世研公司本以上訴人個人之系爭專利技術生產銷售銅粉做為主要營業收入，為與大展公司合資成立大研公司，乃由上訴人自行負責與被上訴人簽訂系爭專利授權書，進行後續技術轉移及授權事宜，嗣因大展公司與世研公司之客戶重疊性過高，經世研公司股東會決議同意讓渡股權予大展公司並合併成立新公司，於系爭決議時，因為系爭專利與其他股東無關，故決定交由上訴

01 人自行處理，且系爭股東會開會時並未討論到系爭報酬金
02 等情。由此堪認在世研公司之系爭股東會上，並未有任何
03 股東討論或決議要放棄所享有系爭授權金之利益或有債權
04 轉讓上訴人之意思，故上訴人前揭主張即不可採。

05 3.上訴人雖以系爭決議考量系爭專利為其所有，而由股東依
06 系爭決議將系爭專利後續技術授權事宜交由上訴人自行處
07 理，探究系爭決議之真意，應係不願再對被上訴人行使給
08 付系爭授權金之權利，完全交予上訴人行使及主張，而將
09 尚未給付之系爭報酬金債權讓與上訴人之意思等等。惟
10 查，觀諸世研公司系爭股東會主要係討論股權轉讓及公司
11 讓渡事宜，由於世研公司先前與大展公司合資設立大研公
12 司時，係由上訴人個人自行與被上訴人簽訂系爭專利授權
13 書及處理專利授權事宜，是以世研公司與大展公司合併之
14 後，相關系爭專利授權與技術授權金報酬自應由契約當事
15 人即上訴人自行處理，因此系爭決議無非僅再重申系爭專
16 利屬於上訴人所有，而與其他股東無關，並無表示其不願
17 行使給付系爭授權金權利而交由上訴人行使之意思。

18 4.又參以簽訂系爭專利授權書為兩造，世研公司僅係受益之
19 第三人，並非該第三人利益契約之當事人，其於系爭股東
20 會作成之系爭決議並無拘束兩造之效力，倘上訴人欲變更
21 或撤銷該第三人利益契約，自應由其與被上訴人另行協
22 商，而非由世研公司系爭決議決定。而依系爭專利授權書
23 之大研公司聯絡人即證人羅○○到庭證述：伊在與上訴人
24 於大研公司共事期間，完全沒有聽聞系爭專利權該如何處
25 理，上訴人在公司擔任總經理5、6年期間並沒有提過這件
26 事情，因為公司沒有賺錢他也知道，而在公司月會時，也
27 沒有講到系爭專利授權金部分，若有授權金是由伊處理，
28 因為是用銷售的量去計價，銷售的量是由伊在統計的，所
29 以伊不會記錯，且上訴人在擔任大研公司總經理期間或離
30 職後，亦無依照系爭專利授權書第21條約定，以書面方式
31 請求討論授權金相關事宜等語（本院民專上字卷第206、2

08、209頁）。足認上訴人於擔任大研公司總經理期間，從未曾透過羅○○向被上訴人通知或要求給付系爭報酬金，亦未於離職前後要求與被上訴人重新訂立系爭專利授權契約，自無從變更或撤銷兩造就系爭報酬金應給付予世研公司之約定。

5. 綜上，上訴人主張世研公司已拒絕受領系爭報酬金之給付請求權，或依系爭決議將尚未給付之系爭報酬金請求權債權讓與上訴人，其得請求被上訴人依系爭專利授權契約書第4、5條約定給付系爭報酬金，顯然無據。

(三) 上訴人無從依民法第227條之2情事變更原則之規定，請求給付系爭報酬金：

1. 按民法第227條之2第1項所規定之情事變更原則，旨在對於契約成立或法律關係發生後、法律效力終了前，因不可歸責於當事人之事由，致發生非當初所得預料之變動，如仍貫徹原定之法律效力，將顯失公平時，賦與法院依公平原則予以裁量，並合理分配契約當事人間之風險及不可預見之損失，進而為增減給付或變更其他原有之效果，以調整當事人間之法律關係。倘所發生之情事，綜合社會經濟情況、一般觀念及其他客觀情事加以判斷，尚未超過依契約原有效果足以承受之風險範圍，即難認有情事變更，自無上開規定之適用（最高法院107年度台上字第345號判決參照）。

2. 查世研公司尚未受領系爭報酬金之前，大展公司於101年6月間，以每股9.62元收購世研公司之股東股份，世研公司於103年8月13日解散，並於104年1月5日清算完結，此為兩造不爭執，且有股權讓渡同意書、大展公司收購價格表、決議事項日程說明及每股價格計算資料在卷可憑（原審訴字卷第45至63頁、第143至145頁、第227至229頁）。

3. 上訴人以兩造簽訂系爭專利授權書原因，乃世研公司與大展公司共同成立被上訴人公司，上訴人斯時為世研公司之股東，欲將此技術報酬金用作其個人對於世研公司之出

資，詎因不可歸責於雙方之事由，即世研公司依系爭決議同意大展公司之收購，致上訴人已非世研公司股東，無法再按當初簽立系爭合資契約之計畫繼續出資或對被上訴人為增資認股，如由被上訴人繼續給付系爭報酬金予大展公司所收購之世研公司，已顯失公平，據以主張系爭專利授權書有契約情事變更原則之適用等等。惟查：

(1)大展公司收購世研公司股份時，上訴人為該公司最大持股之股東（原審訴字卷第143頁），本有拒絕之權利，上訴人既同意以雙方合意之對價5,772,000元將其持有之60萬股股權全數讓與大展公司（同上卷第45頁），自可預見自其出售股權之日起，當然喪失世研公司股東身分而不再享有認股權或其他股東權，換言之，上訴人自由出售處分其股權所造成持股狀態之變更，致無法再依系爭合資契約繼續出資或對被上訴人為增資認股，並非客觀上所不可預料或承受之風險範圍，即無情事變更之情形。

(2)又關於世研公司被收購之轉讓價格每股9.62元，係以公司現有設備殘值，還有應收應付去計算，當時有把系爭專利第一期的授權金當作世研公司的收入，直接攤在裏面，以減少股東損失等情，此經證人顏○○於本院證述在卷（本院更審卷第268至269頁），堪認大展公司收購世研公司時已將世研公司取得之系爭專利技術報酬金納入收購價格之考量。又觀諸系爭合資契約第6條6-2約定：「甲乙雙方議定之技術報酬金總額以新台幣1,600萬元整為上限，於合資公司（被上訴人）依法成立、繳足第一期資本額且乙方（世研公司）大園廠設備移轉予合資公司資本支出後，即給付予乙方。其餘80%技術報酬金（含系爭報酬金）支付期限五年，且限於合資公司依法設立後之前五年。」（原審壜簡卷第19頁），及依系爭專利授權書第5條第3項約定，系爭報酬金係由被上訴人之稅前盈餘支付，並以每年不超過當年稅前盈餘之

25%為限（同上卷第6頁背面）。而被上訴人成立後於100年至105年間，分別虧損406,870元、24,626,363元、44,424,751元、47,145,849元、45,921,698元、28,618,451元，此有大研公司損益表可參（原審訴字卷第69至75頁），並無任何稅前盈餘存在，此復經證人羅○○證述明確（本院民專上字卷第199頁），堪認屬實。依此可知被上訴人並無任何稅前盈餘可給付系爭授權金予世研公司，則大展公司收購世研公司之後亦無系爭授權金可請求被上訴人給付，即無上訴人主張仍由被上訴人繼續給付系爭報酬金予世研公司之顯失公平情事。

4.從而，本件並無民法第227條之2所定情事變更原則之適用，上訴人主張依前揭規定聲請法院變更其原有之效果，請求被上訴人逕自將系爭報酬金給付予上訴人，即屬無據。

六、綜上所述，本件上訴人並未因世研公司股東會之系爭決議而取得系爭報酬金之給付請求權，亦無上訴人主張有民法第227條之2情事變更原則規定之適用，其依前揭規定，請求被上訴人給付1,622,656元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按周年利率5%計算之利息，不應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，核無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後與判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

八、結論：本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 3 月 2 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 陳端宜

法 官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

01 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
02 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
03 （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
04 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
05 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
06 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
07 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

08 中 華 民 國 112 年 3 月 10 日

09 書記官 蔣淑君

10 附註：

11 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

12 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
13 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

14 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
15 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
16 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。