智慧財產及商業法院民事裁定

112年度民全字第6號

聲　請　人　紘碩企業股份有限公司

法定代理人　呂柏霖

代　理　人　蔣文正律師（兼送達代收人）

何娜瑩律師

相　對　人　許博

楊進丁

上列當事人間請求專利權移轉登記事件，聲請人聲請假處分，本院裁定如下：

主　文

聲請人以新臺幣陸拾萬元為相對人許博、楊進丁供擔保後，於本院112年度民專訴字第57號請求專利權移轉登記事件確定前，禁止相對人許博、楊進丁就其所有中華民國第M634825號新型專利、相對人楊進丁就其所有第111121617號發明專利申請案，為讓與、授權、設定質權、信託及其他一切處分之行為。

聲請程序費用由相對人許博、楊進丁平均負擔。

事實及理由

一、本件聲請意旨略以：相對人許博因涉侵害聲請人專利權爭議，經聲請人提起排除侵害專利損害賠償訴訟，雙方在訴訟中達成和解，相對人許博同意將其所有之中華民國第M634825號新型專利權（下稱系爭新型專利）暨其一案兩請之第111121617號發明專利申請案(下稱系爭發明專利申請案）移轉聲請人，並出具讓與契約書以供聲請人向經濟部智慧財產局（下稱智慧局)辦理移轉登記。惟經聲請人向智慧局提出專利權人轉讓時，相對人許博無端反悔，不配合辦理專利權轉讓，聲請人就此已提起移轉專利權之訴訟，現繫屬於貴院112年度民專訴字第57號請求專利權移轉登記事件（下稱本案訴訟）。又相對人許博與相對人楊進丁在聲請人提起本案訴訟後，通謀虛偽意思表示簽訂對價顯不相當之專利權轉讓協議書，並於民國112年9月15日向智慧局辦理轉讓系爭新型專

利登記予相對人楊進丁，且系爭發明專利申請案亦由相對人楊進丁受讓，致前開本案訴訟之訴訟標的現狀變更，若完成轉讓或再轉讓予第三人，日後顯有不能強制執行或甚難執行之虞。另依目前智慧局專利公開資訊查詢系統可知，系爭新型專利案件之公開資訊，相對人許博仍在智慧局系統中，尚未變更為相對人楊進丁，但唯恐智慧局作業流程先於假處分裁定完成，是以聲請人以該兩人併列為相對人；法院如認聲請人釋明仍有不足，請通知補足，或命聲請人供擔保等語。

二、按債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分；假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之；而假處分聲請應表明請求及假處分之原因，並釋明之，釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假處分，民事訴訟法第532條、第533條準用第525條第1項第3款、第526條第1項、第2項分別定有明文。是以假處分係以保全金錢請求以外請求之強制執行為目的，故債權人所提起之本案訴訟，以金錢請求以外請求之給付之訴為限（最高法院100 年度台抗字第939號、106 年度台抗字第1233號裁定意旨參照）。又所謂請求標的之現狀變更，係指為請求標的之物，其從前存在之狀態，已有變更或將有變更而言，債務人就其物為法律上之處分，亦屬使其物之現狀有變更。再釋明與證明於分量上未盡相同，凡當事人提出之證據，雖未能使法院達於確信之證明程度，但可使法院得薄弱之心證，信其事實上之主張大致為正當，即應認已盡釋明之責。至於債權人之本案請求是否確實存在，有待將來本案訴訟審理確認，尚非假處分程序所得審究之事項。另法院定擔保金額而為准許假處分之裁定者，該項擔保係備供債務人因假處分所受損害之賠償，其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的物所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之。

三、經查，聲請人於本件主張其與相對人許博因專利權移轉登記事件之訴訟，業經前開本案訴訟審理中；而聲請人於本案訴訟中，起訴主張其與相對人許博在本院111 年度民專訴字第68號請求排除侵害專利及損害賠償之訴訟，雙方曾達成和解，相對人許博同意將系爭新型專利及其一案兩請之系爭發明專利申請案移轉予聲請人，但因許博拒絕履行和解契約且表示已撤銷同意和解意思表示，聲請人乃提起前開本案訴訟，訴請相對人許博移轉系爭新型專利及系爭發明專利申請案，此有聲請人提出之和解書暨讓與契約書影本可稽（本院卷第11至14頁），並經本院調閱本案訴訟卷宗在案。又聲請人主張因相對人許博於上開本案訴訟起訴後，即與相對人楊進丁簽訂轉讓協議書，於112年8月25日達成系爭新型專利及系爭發明專利申請案轉讓協議案，且於同年9月15日向智慧局辦理系爭新型專利轉讓登記，相對人楊進丁並已受讓系爭發明專利申請案，有聲請人提出之相對人二人之轉讓協議書及其公證書影本，與智慧局就系爭發明專利申請案不予專利致相對人楊進丁之核駁審定書影本為證（本院卷第17至25頁），堪認聲請人就假處分之本件請求已為相當之釋明。足見聲請人在本案訴訟請求之標的屬「金錢給付以外」之請求，而相對人之間已有移轉系爭新型專利與系爭發明專利申請案之情事，相對人仍有將系爭新型專利與系爭發明專利申請案再為移轉他人或為其他處分之可能，此將使聲請人未來於本案訴訟請求專利權移轉登記事件，有不能強制執行或甚難執行之虞，其對本件假處分之原因亦已有相當之釋明，惟其釋明仍有不足，然聲請人已陳明願供擔保以補釋明之不足（本院卷第8頁）。爰依前揭規定，審酌系爭新型專利與系爭發明專利申請案為同一技術內容，而聲請人提出相對人二人轉讓協議書，其上載明雙方約定，相對人楊進丁同意每年支付相對人許博權利金3萬元，共20年（112年12月31日至132年12月31日），總計60萬元，應認係相對人因本件假處分

可能受到之損害，本院認聲請人提供之擔保，應以60萬元為適當，爰酌定聲請人提供擔保金60萬元後得為假處分。

四、依智慧財產案件審理法第2 條，民事訴訟法第533 條前段、第526 條第2 項、第95條、第85條第1項前段，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　10　　月　　27　　日

智慧財產第三庭

法　官　李維心

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1千元。 抗告時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　10　　月　　27　　日

書記官　林佳蘋

附註：

一、債權人收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。

二、債權人依本裁定辦理提存後，應另行具狀並預繳執行費用，聲請執行；並於執行完畢後，向本院陳報執行之法院及執行案號。

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、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，亦得為第一項訴訟代理人。