

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上字第9號

上訴人 超水國際股份有限公司

兼法定

代理人 蕭文宗

共同

訴訟代理人 袁裕倫律師

被上訴人 呂雪詩

上列當事人間專利權申請權讓與事件，上訴人對於中華民國112年3月31日臺灣臺北地方法院111年度智字第14號第一審判決提起上訴，本院於112年11月2日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，暨訴訟費用（除確定部分外）之裁判廢棄。

二、被上訴人應辦理讓與登記變更如附表一、二所示專利申請案之申請人為上訴人。

三、第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面

一、被上訴人未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，上訴人聲請一造辯論（本院卷第384頁），核無不合，應予准許。

二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。上訴人上訴後更正上訴聲明如下聲明所示（本院卷第256至259頁），核屬補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，自應准許。

貳、實體方面

一、上訴人主張：上訴人先後於民國109年9月2日、110年1月13日就其等所有如附表一、二「專利名稱」欄所示專利與被上

01 訴人分別簽訂發明專利轉讓契約（下稱系爭契約1、2，統稱
02 系爭契約）。依系爭契約第2條約定，被上訴人應負責向東
03 埔寨國之國際知識產權局，以兩造共同具名，提出PCT國際
04 專利審查申請，並於專利國際優先權之30個月期限內續向PC
05 T之各會員國提交專利申請，且負擔相關申請費用。惟被上
06 訴人辦理如附表一、二所示專利申請案後，並未依約支付相
07 關申請費用，目前專利申請案仍在審查中。被上訴人違約未
08 支付申請費用，催告未果，上訴人依系爭契約第7條第2項約
09 定，於110年8月19日以存證信函通知解除契約，並於契約解
10 除後通知辦理專利申請人變更手續，被上訴人尚不承認亦不
11 配合辦理相關手續，上訴人有確認兩造間系爭契約法律關係
12 不存在之即受確認判決法律上利益，且依系爭契約第7條第1
13 項後段及民法第259條第1款規定，被上訴人應辦理變更或移
14 轉如附表一、二所示專利申請案之申請人為上訴人等情。

15 二、被上訴人未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或
16 陳述。

17 三、原審為上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，即(一)確認兩造於
18 109年9月2日就附表一「專利名稱」欄所載專利所簽訂之系
19 爭契約1法律關係不存在。(二)確認兩造於110年1月13日就附
20 表二「專利名稱」欄所載專利所簽訂之系爭契約2法律關係
21 不存在。(三)上訴人其餘之訴駁回。上訴人對於敗訴部分不
22 服，提起上訴，聲明：(一)原判決不利於上訴人部分廢棄。(二)
23 上開廢棄部分，被上訴人應辦理變更或移轉如附表一、二所
24 示專利申請案之申請人為上訴人。

25 四、本院之判斷：

26 (一)兩造間就系爭契約之法律關係不存在部分：

27 1.民事訴訟法第247條第1項前段規定：確認法律關係之訴，非
28 原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。所謂即
29 受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原
30 告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不
31 安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，即認有受確認判

01 決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號原判例要旨
02 參照）。上訴人主張兩造系爭契約解除，經通知辦理專利申
03 請人變更手續，被上訴人尚不承認亦不配合辦理相關手續等
04 情，有請求辦理變更專利申請人之存證信函及被上訴人110
05 年12月14日函文在卷可稽（原審卷第57至71頁），上訴人主
06 觀上認其等就如附表一、二所示專利申請案之專利申請人的
07 法律上地位有不安狀態，且此種不安之狀態，能以確認判決
08 除去，依前揭規定及說明，上訴人提起本件確認之訴有即受
09 確認判決之法律上利益。

10 2.上訴人主張就其等所有如附表一、二「專利名稱」欄所示專
11 利，分別與被上訴人簽訂系爭契約1、2，依約被上訴人就所
12 提交如附表一、二所示專利申請案，應支付相關申請費用，
13 惟被上訴人未支付申請費用，上訴人已依系爭契約第7條第2
14 項約定，於110年8月19日以存證信函通知解除契約等情，業
15 據提出與所述相符之系爭契約、電子往來郵件、存證信函、
16 通知函等件為證，堪信屬實。系爭契約既經上訴人解除，兩
17 造就系爭契約之法律關係已不存在，上訴人據此請求確認該
18 法律關係不存在，應認有據。

19 (二)上訴人請求被上訴人移轉或變更專利申請案之申請人部分：

20 1.上訴人主張系爭契約解除後，通知被上訴人就如附表一、二
21 所示專利申請案辦理申請人變更相關手續，惟被上訴人迄未
22 配合辦理，致如附表一、二所示專利申請案仍在申請過程
23 中，尚未完成等情，業據提出如附表一、二所示專利之申請
24 文件為證（本院卷第262至344頁），堪信為真。

25 2.依民法第259條第1款規定，契約解除時，當事人雙方回復原
26 狀之義務，由他方所受領之給付物，應返還之。而參諸專利
27 法第12條至第14條規定可知，專利申請權可為讓與之標的，
28 再依專利專責機關即經濟部智慧財產局訂定之「專利審查基
29 準」第一篇「程序審查及專利權管理」之第11章「申請權之
30 異動」規定，專利申請案核准審定前，因尚未取得專利權，
31 如專利申請權主體有所變更，應以專利申請權異動登記辦

01 理。專利申請權讓與登記，得由讓與人或受讓人單方提出申
02 請（該篇章第1點及第1.1點內容，西元2013年版第1-11-1
03 頁）。本件如附表一、二所示專利申請人有上訴人（包括超
04 水國際股份有限公司、蕭文宗）及被上訴人共3人，系爭契
05 約既經上訴人解除，依前揭規定及說明，被上訴人依系爭契
06 約由上訴人轉讓所取得專利之部分權利應返還予上訴人，上
07 訴人請求被上訴人將如附表一、二所示專利申請案之申請人
08 移轉或變更為上訴人，於法有據，本院參酌前揭專利審查基
09 準規定調整用語如主文第二項所示，予以准許。

10 五、綜上所述，系爭契約業經上訴人解除，兩造間系爭契約法律
11 關係不存在，上訴人依前述系爭契約約定及民法規定，請求
12 (一)確認兩造於109年9月2日就附表一「專利名稱」欄所載專
13 利所簽訂之系爭契約1法律關係不存在；(二)確認兩造於110年
14 1月13日就附表二「專利名稱」欄所載專利所簽訂之系爭契
15 約2法律關係不存在；(三)被上訴人應辦理讓與登記變更如附
16 表一、二所示專利申請案之申請人為上訴人，為有理由，應
17 予准許。原審未及審酌上訴人提出如附表一、二所示專利之
18 申請文件，就上開(三)應准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚
19 有未洽，上訴意旨就此部分，求予廢棄改判，為有理由，爰
20 由本院廢棄改判如主文第二項所示。

21 六、本件事證已臻明確，上訴人其餘攻擊方法及未經援用之證
22 據，經本院斟酌後，核與本判決結果不生影響，爰不逐一論
23 列，附此敘明。

24 七、據上論結，本件上訴為有理由，依110年12月8日修正公布之
25 智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第463條、第385條
26 第1項前段、第450條、第78條，判決如主文。

27 中 華 民 國 112 年 11 月 16 日

28 智慧財產第一庭

29 審判長法官 蔡惠如

30 法官 吳俊龍

31 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 11 月 16 日
書記官 吳社瑩

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。

附表一

專利名稱	申請日期	申請案號	申請人	申請專利局/國別	證據
一元次氯酸消毒劑及其生產方法	109年10月28日	EP20204497.0	蕭文宗、超水國際股份有限公司（代表人蕭文宗）、呂雪詩	歐洲專利局（EPO）	甲證11-1
	109年10月28日	KH/P/2020/00057		柬埔寨	甲證11-2
Patent Name	Application Date	Application No.	Applicant name(s)	Country	Evidence
HYPOCHLOROUS ACID DISINFECTANT AND ITS PRODUCTION METHOD	2020-10-28	EP20204497.0	HSUEH SHIH LU / SUPER AQUA INTERNATIONAL CO. LTD., / WEN CHUNG SHIAO	European Patent Office	甲證11-1
	2020-10-28	KH/P/2020/00057		Cambodia	甲證11-2

01 附表二

02

專利名稱	申請日期	申請案號	申請人	申請專利局/國別	證據
一元新型次氯酸消毒劑及其生產方法	110年2月26日	EP21159786.9	蕭文宗、超水國際股份有限公司 (代表人蕭文宗)、呂雪詩	歐洲專利局 (EPO)	甲證11-3
	110年2月25日	P6000282/2021		阿拉伯聯合大公國	甲證11-4
	110年2月26日	0000000000		澳大利亞	甲證11-5
	110年3月1日	0000000000		泰國	甲證11-6
	110年2月26日	1/2021/050073		菲律賓	甲證11-7
Patent Name	Application Date	Application No.	Applicant name(s)	Country	Evidence
HYPOCHLOROUS ACID	2021-02-26	EP21159786.9	HSUEH SHIH LU / SUPER AQUA	European Patent Office	甲證11-3
DISINFECTANT AND ITS PRODUCTION METHOD	2021-02-25	P6000282/2021	INTERNATIONAL CO. LTD., / WEN CHUNG SHIAO	United Arab Emirates	甲證11-4
	2021-02-26	0000000000		Australia	甲證11-5
	2021-03-01	0000000000		Thailand	甲證11-6
	2021-02-26	1/2021/050073		Philippines	甲證11-7