

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上再字第1號

再 審 原 告 溫必新

訴訟代理人 陳鼎正律師

再 審 被 告 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等事件，再審原告對於中華民國112年1月31日本院111年度民專上字第10號確定判決，提起再審之訴，本院於113年5月16日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、本院一一一年度民專上字第一〇號確定判決關於主文第一、二項不利於再審原告部分，暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

二、上開廢棄部分，再審被告之上訴駁回。

三、其餘再審之訴駁回。

四、再審訴訟費用，由再審被告負擔百分之三十九，餘由再審原告負擔。上開廢棄部分前訴訟程序第一審(除確定部分外)、第二、三審訴訟費用，由再審被告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）前繫屬於本院，依同法第75條第1項前段，自應適用修正前智慧財產案件審理法之規定。

二、按再審之訴，應於30日之不變期間內提起。前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算，民事訴訟法第500條第1項、第2項前段定有明文。經查，再審原告不服本院111年度民專上字第10號判決（下稱原確定判決）提起第三審上訴，最高法院以112年度台上字第1107號裁定駁回上訴確定，並於112年7月4日送達再審原告（見最

01 高法院卷第95頁) ，再審原告於112年7月31日提起本件再審
02 之訴(見本院卷第13頁) ，未逾30日之法定不變期間。

03 三、再審原告於112年7月31日民事聲請再審狀原訴之聲明：(一)原
04 確定判決及臺灣桃園地方法院108年度重訴字第543號判決
05 (下稱原確定一審判決) 不利再審原告部分廢棄。(二)再審被
06 告應將原確定判決附件一所示之專利移轉登予再審原告。(三)
07 再審被告應返還再審原告如原確定判決附件二所示之系爭物
08 品。(四)再審被告應給付再審原告新臺幣(下同) 5,500,000
09 元。(五)第一、二、三審及再審程序之訴訟費用均由再審被告
10 負擔。嗣於本院言詞辯論時更正訴之聲明為：(一)原確定判決
11 及原確定一審判決不利再審原告部分均廢棄。(二)再審被告之
12 上訴駁回。(三)再審被告應給付再審原告5,500,000元。(四)第
13 一、二、三審及再審程序之訴訟費用均由再審被告負擔(見
14 本院卷第214頁) ，將原訴之聲明第(二)、(三)項以更正為後訴
15 之聲明第(二)項，其變更後訴之聲明與起訴請求之基礎事實同
16 一，所用之證據資料亦具有同一性，且符合訴之聲明第(一)項
17 之請求，應予准許。

18 貳、實體方面：

19 一、再審原告主張：

20 (一)兩造於105年9月1日簽立專利移轉暨合作契約書(下稱系爭
21 契約) ，約定由再審原告提供生產染色機之專利技術，將如
22 原確定判決附件一所示專利(下稱系爭專利) 、原確定判決
23 附件二所示之文件及物品(下稱系爭物品) 分別移轉、交付
24 予再審被告，並由再審被告負責生產及銷售。依系爭契約第
25 4條第2項之約定，如於契約簽訂後24個月內無法達到約定之
26 機器銷量，再審被告即無庸交付第二次及第三次移轉開發
27 費，再審被告並無條件將再審原告移轉之機具、圖檔之專利
28 等所屬一切權利歸還再審原告，再審原告並已明確表示依系
29 爭契約第4條第2項約定，請求再審被告移轉登記返還系爭專
30 利，及返還再審原告系爭物品，則不論系爭契約是否已發生
31 終止效力，再審被告均應將系爭專利及系爭物品返還再審被

01 告。復依系爭契約書第4條第2項約定再審被告未於訂約後24
02 個月生產出任何高端染色機即未達到約定之銷售量，本無義
03 務在24個月內支付第二期及第三期開發費，再審原告即無從
04 依系爭契約第7條第2項約定解釋契約，原確定判決一面認定
05 兩造未於24個月內生產及銷售25台(再審原告誤載為24台)高
06 溫染色機，再審被告無給付第二期第三期移轉及開發費義
07 務，一面又認為再審被告未依系爭契約第4條第1項約定24個
08 月內給付第二期及第三期移轉及開發費，而認再審原告聲明
09 解除契約合法。然系爭契約第4條及第7條之記載，無法推認
10 系爭契約已發生解除契約之法律效果，原確定判決卻認定系
11 爭合作契約已合法解除，顯與論理法則有違。

12 (二)依系爭契約第4條第2項約定，再審原告依系爭契約第1條約
13 定移轉系爭專利及系爭物品之義務，因解除條件成就(未於
14 訂約後24個月內生產25台高溫染布機)而失其效力，再審被
15 告所受領之交付即構成不當得利，再審被告依系爭契約第4
16 條第2項歸還系爭專利及系爭物品之義務不因系爭契約是否
17 解除而受影響，原確定判決未適用民法第99條第2項規定判
18 決再審被告應移轉系爭專利及返還系爭物品，自有判決不適
19 用法規之違背法令。

20 (三)此外，「雙方於訂約時已預先約定此風險發生時得依系爭契
21 約第4條第2項處理，即溫必新(即再審原告，下同)可要求
22 盛鈦公司(即再審被告，下同)歸還系爭專利、機具等一切
23 權利，盛鈦公司亦無須再支付溫必新第2、3次之移轉及開發
24 費，由此益徵雙方訂約時並無將產出高溫染色機乙事視為盛
25 鈦公司所必須負擔之契約義務。是以，溫必新以盛鈦公司無
26 法產出高溫染色機已違反系爭契約第2條約定，致其受有無
27 法實施系爭專利之損害，主張盛鈦公司應負不完全給付之賠
28 償責任，尚屬無據。」為本院110年度民專上字第25號確定
29 判決(下稱另案確定判決)所確認之事實，兩造即應受此判
30 決之拘束，此為爭點效，再審被告應受拘束。

01 (四)並聲明：1.原確定判決及原確定一審判決不利再審原告部分
02 均廢棄。2.再審被告之上訴駁回。3.再審被告應給付再審原
03 告5,500,000元。4.第一、二、三審及再審程序之訴訟費用
04 均由再審被告負擔。

05 二、再審被告答辯：

06 原審法院於判斷事實之真偽時，或有違背論理法則之情事，
07 僅涉原確定判決是否有認定事實錯誤之瑕疵而已，不得做為
08 提出再審之理由。復解釋意思表示亦屬事實審法院之職權，
09 事實審法院解釋意思表示縱有不當，亦不生適用法規顯有錯
10 誤問題，再審原告執此做為其提起本件再審之事由，當屬於
11 法不合。另再審原告就原確定判決或有違反爭點效之部分，
12 除違反爭點效不屬於適用法規顯有錯誤之範疇，不得以此做
13 為提起再審之事由外，有關係爭合約第4條或第7條之解釋，
14 原審法院已於判決理由欄內詳予交待其認事用法之理由，並
15 無所謂違反爭點效之問題等語。是以，本院應駁回本件再審
16 之訴，暨命訴訟費用由再審原告負擔。

17 三、本院就再審原告主張之再審事由所為判斷：

18 (一)按民事訴訟法第496條第1項第1款所謂適用法規顯有錯誤
19 者，係指確定判決所適用之法規顯然不合於法律規定，或與
20 司法院大法官解釋、憲法法庭裁判意旨顯然相反，或消極的
21 不適用法規顯然影響裁判者而言。

22 (二)次按，民法第99條第2項規定：「附解除條件之法律行為，
23 於條件成就時，失其效力」。民法第263條準用第258條第1
24 項以意思表示終止契約之規定，係就契約有法定之終止原
25 因，而行使其終止權之情形，如契約附有解除條件，則條件
26 成就時，契約當然失其效力，無待於當事人終止權之行使。

27 (三)經查：

28 1.系爭契約內容：

29 (1)第2條「合作事宜」第1項約定：「乙方（即盛鈦公司）於取
30 得專利後，負責實施本專利並生產相關機器」、第4項約
31 定：「合約有效期限：本合約自西元2016年9月1日起至2028

01 年10月31日止（內）有效。移轉期間專利年費及其所衍生法
02 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
03 責於甲方（即溫必新）時，則不在此限」、第6項約定：
04 「甲方並應於本合約有效期間，協助機器之生產、包裝、提
05 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
06 責於甲方時（包括但不限於專利設計不良所導致之瑕疵），
07 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
08 得向乙方請求任何費用」（原確定一審判決卷一第55、57
09 頁）。

10 (2)第4條「專利移轉及技術服務費」約定：□移轉及開發費：
11 乙方應給付甲方移轉及開發費共計900萬元整，並分三期支
12 付，付款條件及金額如下：第一次付款：簽約時乙方應開立
13 票面金額為300萬元之支票予甲方；票期30天。並於收受票
14 據後7日內辦理臺灣及大陸專利移轉手續。第二次付款：乙
15 方於機器銷售10台後支付300萬元整。第三次付款：乙方於
16 機器銷售15台後支付300萬元整。□如於本契約簽訂後24個
17 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
18 次及第三次移轉及開發費，並無條件將甲方移轉之機具、圖
19 檔、專利等所屬一切權利歸還甲方，惟移轉衍生之成本，均
20 應由甲方負擔。□甲方於本專利有效期間，願協助乙方進行
21 商品化之生產、包裝與提供技術諮詢相關事宜，並協助提供
22 技術協助改良機器至符合客戶需求或改善為止。□乙方於20
23 16年9月1日起自2028年10月31日止，生產銷售時每台支付技
24 術服務費25萬元。如甲方自行銷售機台時，乙方不必支付技
25 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
26 知生產數量及提供工檢序號資料，以利甲方查核！□甲方在
27 自行銷售機台時以每台500kg機種為標準比例換算，得以350
28 萬元之製造成本價格向乙方購買。（雙方應隨材料價格波動
29 10%為基準浮動漲跌調整乙方銷售予甲方之售價）。□乙方
30 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
31 元整。七、乙方因專利移轉及開發或技術服務而支付甲方費

01 用所產生相關稅金，均應由甲方自行負擔（原確定一審判決
02 卷一第57、59頁）。

03 (3)第7條「違約終止處理」第2項約定：「如乙方未依本契約第
04 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
05 方得無償解除本契約，乙方應將本專利所移轉之機具、圖
06 檔、專利權……等所有權利移轉回歸甲方，且移轉程序所需
07 費用由乙方支付」（原確定一審判決卷一第59頁）。

08 2.依系爭契約第4條第2項之約定，再審被告於簽約後24個月內
09 無法達到預定之機器銷售量時，即無須再支付第二次及第三
10 次移轉及開發費，惟應「無條件」將再審原告移轉之專利權
11 及機具、圖檔歸還再審原告，堪認為兩造於訂約時，已預先
12 約定再審被告於訂約後無法於24個月內製造出高溫染色機之
13 風險，依第4條第2項約定處理，亦即再審原告可要求再審被
14 告歸還專利及系爭物品，再審被告亦無須再支付第二次及第
15 三次移轉及開發費（本院另案確定判決亦採同樣見解，見原
16 確定判決卷第109頁），此與系爭契約第7條第2項「乙方未
17 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
18 發費」，係再審被告有支付義務而未履行不同。系爭契約第
19 4條第2項既然約定再審被告於簽約後24個月內無法達到預定
20 之機器銷售量，即應無條件返還系爭專利及系爭物品，應屬
21 附解除條件之約款，故再審被告於簽約後24個月未製造出任
22 何高溫染色機時（107年9月1日），解除條件即已成就，再
23 審原告自得請求再審被告返還系爭專利及系爭物品。原確定
24 判決認為再審原告依系爭契約第4條第2項請求返還系爭專利
25 及系爭物品，須先以意思表示終止契約後始得請求，顯然違
26 反民法第99條第2項之規定，亦與系爭契約明確記載之文義
27 不符，原確定判決有適用法規顯有錯誤之事由，再審原告依
28 民事訴訟法第496條第1項第1款之規定提起再審，應認為具
29 有再審之事由，自應由本院再開訴訟程序並判斷再審原告之
30 主張是否有理由。

31 四、茲就上開再審事由為訴訟程序之再開及續行。經查：

01 (一)本件受命法官於113年4月1日準備程序徵詢兩造後，業經兩
02 造同意援用前審本院111年度民專上字第10號確定判決第3頁
03 (111年度民專上字第10號卷第157、158頁)爭點及主張(本院
04 卷第164頁)如下：

- 05 1.溫必新(即再審原告)依民法第179條或系爭契約第4條第2
06 項約定(擇一為有利判決)，請求盛鈦公司(即再審被告)
07 移轉登記返還系爭專利，返還溫必新系爭物品，有無理由？
- 08 2.溫必新依民法第179條、第227條第1項、第231條第1項約定
09 (擇一為有利判決)，請求盛鈦公司給付550萬元，有無理
10 由？

11 (二)爭點1部分：

12 依系爭契約第4條第2項，僅須「於本契約簽訂後24個月內無
13 法達到前項約定之機器銷售量」，再審被告即毋需支付第二
14 次及第三次移轉及開發費，並「無條件」將再審原告移轉之
15 機具、圖檔、專利等所屬一切權利歸還再審原告，並非以解
16 除契約為條件。本件兩造不爭執再審被告並未製造出任何高
17 溫染色機(原確定一審判決卷一第308、415頁)，自無從達
18 到上開約款所定之銷售量，應認為系爭契約約定之解除條件
19 業已成就，再審被告依據系爭契約第4條第2項即應將系爭專
20 利移轉登記予再審原告、及將系爭物品返還再審原告。此與
21 系爭契約第7條第2項：「如乙方未依本契約第四條約定24個
22 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
23 本契約，乙方應將本專利所移轉之機具、圖檔、專利…等所
24 有權利移轉回歸甲方，且移轉程序所需費用由乙方支付。」
25 (原確定一審判決卷一第59頁)之情形及要件迥然不同，再
26 審被告強為比附援引，尚難憑採。承上，系爭契約第4條第2
27 項係解除條件之約定，而非以終止或解除契約為前提，再審
28 原告依據系爭契約第4條第2項請求再審被告將系爭專利移轉
29 登記予再審原告、將系爭物品返還再審原告，為有理由。

30 (三)爭點2部分：

01 1.再審原告於第一審係依據民法第227條第1項、第182條第2項
02 請求再審被告自107年10月2日起至將系爭專利移轉登記予再
03 審原告之日止，按月給付再審原告350萬元，經原確定一審
04 判決駁回。原告提起上訴後，就此部分改依民法第179條、
05 第227條第1項、第231條第1項約定（擇一為有利判決），請
06 求再審被告給付550萬元，因此本件再審關於爭點2部分，不
07 需就再審原告第一審主張為審酌，僅需審酌原確定判決爭點
08 2部分，合先敘明

09 2.再審原告主張依民法第179條或同法第227條第1項、第231條
10 第1項規定，請求再審被告給付550萬元，是因為再審被告拒
11 絕返還系爭機具及專利後，請求不當得利及債務不履行之損
12 害賠償，並非第2、3次移轉及開發費等語（見本院卷第215
13 頁）。然查，再審被告於再審原告依據系爭契約第4條第2項
14 請求再審被告將系爭專利移轉登記予再審原告、將系爭物品
15 返還再審原告後，雖未履行，但再審原告未能證明再審被告
16 之後有利用系爭專利及系爭物品產出高溫染色機並銷售獲利
17 之事實，因此，再審原告依民法第179條規定請求再審被告
18 返還不當得利，並無理由。又兩造於訂約時已預先約定此風
19 險發生時得依系爭契約第4條第2項處理，即再審原告可要求
20 再審被告歸還系爭專利、系爭物品等一切權利，再審被告亦
21 無須再支付再審原告第2、3次之移轉及開發費，由此益徵兩
22 造訂約時並無將產出高溫染色機乙事視為再審被告所必須負
23 擔之契約義務。是以，再審原告以再審被告無法產出高溫染
24 色機已違反系爭契約第2條約定，致其受有無法實施系爭專
25 利之損害，主張再審被告應負不完全給付之賠償責任，尚屬
26 無據。再審原告雖主張因再審被告未返還系爭專利致其無法
27 實施系爭專利之積極損害，依系爭契約第4條第4項約定以再
28 審被告支付技術服務費每月25萬元計算，雖系爭契約未明載
29 為授權金，實際應相當於專利授權費用，該550萬元之計算
30 方式為自107年9月1日起至109年7月1日第一審言詞辯論終結
31 時，共22個月，每月25萬元計算之金額云云（原確定判決卷

01 第177頁)，惟本件兩造不爭執再審被告並未製造出任何高溫
02 染色機（原確定一審判決卷一第308、415頁），已如前述，
03 亦即再審被告於107年9月1日起並無實施系爭專利，自無支
04 付相當於專利授權金之義務，因此，再審原告此部分主張即
05 非可採。又再審原告主張為計算再審被告給付遲延而生之損
06 害或因不當得利所獲取之利益，需以系爭專利之「合理權利
07 金」作為計算基礎，於前審聲請囑託財團法人中華工商研究
08 院鑑定以下事項：「(1)溫必新與盛鈦公司簽立之系爭合約附
09 表一所示專利：①專利名稱螺旋式染布機（專利證號：M466
10 123）、②專利名稱階梯式染布機（專利證號：M466933）、③
11 專利名稱提布轉向器（專利證號：M474573）之「專屬授權之
12 合理權利金」應如何認定？(2)如上開專利從未實施過，故無
13 製造、販售相關機器之交易資料可參，則有無類似專利之專
14 屬授權金得以作為認定上開專利授權金之基準？」（原確定
15 判決卷第164頁），惟再審原告就如何實施上開鑑定，並未提
16 供足以使鑑定機關得以進行鑑定之資料，且再審被告並無不
17 當得利或因遲延而應負不完全給付之賠償責任或應支付合理
18 授權金，已如上述，上開鑑定聲請即無准許之必要。此外，
19 再審原告就再審被告未歸還系爭專利、系爭物品，因遲延而
20 致其有未能實施系爭專利之損害，亦未能舉證以實其說。故
21 再審原告依民法第227條第1項、第231條第1項規定，請求再
22 審被告給付損害賠償，為無理由。

23 五、綜上所述，再審原告請求再審被告應將原確定判決附件一所
24 示之系爭專利移轉登記予再審原告及應返還再審原告如原確
25 定判決附件二所示之系爭物品，為有理由，應予准許；逾此
26 範圍之請求則屬無據，應予駁回。就上開應准許部分，原確
27 定判決廢棄原確定一審判決該部分，而改判再審原告於第一
28 審之訴駁回，實有未洽，再審原告依民事訴訟法第496條第1
29 項第1款規定，對原確定判決此部分提起再審之訴，指摘原
30 確定判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應予准許，爰由
31 本院將原確定判決此部分予以廢棄，改判如主文第2項所

01 示。上開不應准許部分，原確定判決及原確定一審判決所為
02 再審原告敗訴之判決，均無不合，再審意旨指摘原確定判決
03 此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

04 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及舉證，經本院斟酌
05 後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論述之
06 必要，併此指明。

07 七、據上論結，本件再審之訴一部有理由、一部無理由，依修正
08 前智慧財產案件審理法第1條，依民事訴訟法第505條、第45
09 0條、第449條第2項、第79條，判決如主文。

10 中 華 民 國 113 年 6 月 20 日

11 智慧財產第二庭

12 審判長法官 彭洪英

13 法官 汪漢卿

14 法官 曾啓謀

15 以上正本係照原本作成。

16 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
17 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
18 (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
19 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
20 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
21 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
22 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

23 中 華 民 國 113 年 6 月 27 日

24 書記官 丘若瑤

25 附註：

26 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

27 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
28 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

29 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
30 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
31 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。