

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上更一字第2號

上訴人 戴紅妹  
訴訟代理人 簡秀如律師  
湯舒涵律師  
李昆晃律師  
被上訴人 張文禮

訴訟代理人 周逸濱律師  
魯忠翰律師

上列當事人間請求專利權移轉登記事件，上訴人對於中華民國110年9月13日臺灣新北地方法院109年度智字第3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8月10日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，暨該部分訴訟費用之裁判廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人應將我國專利證書號I702051號專利移轉登記予上訴人。

經廢棄部分之第一、二審及發回前第三審訴訟費用，均由被上訴人負擔。

其餘上訴駁回。

事實及理由

一、程序部分：

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：「本法中華民國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施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

01 二、本件上訴人於原審係依兩造簽訂之專利所有權及其申請權讓  
02 與暨技術移轉契約書(下稱系爭契約)第4條第1項第1款及第7  
03 條第3項約定，請求被上訴人移轉登記我國專利證書號第I70  
04 2051號專利予伊，另依民法第227條與第250條規定，請求被  
05 上訴人賠償新臺幣(除特別標明外，其餘下同)763萬9,976元  
06 及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之五  
07 計算之利息。經原審駁回上訴人全部請求後，上訴人不服，  
08 提起上訴，復經本院以110年度民專上字第29號判決駁回，  
09 上訴人猶未甘服，提起第三審上訴，經最高法院就有關駁回  
10 上訴人請求移轉專利權登記及訴訟費用負擔部分廢棄，發回  
11 本院更為審理，並駁回上訴人其餘部分之上訴，是本件本院  
12 審理範圍僅限移轉專利權部分，合先敘明。

13 三、上訴人主張略以：兩造於民國108年9月23日簽訂系爭契約，  
14 約定被上訴人申請中之發明專利「高效奈米淡斑、亮白、保  
15 濕活化劑及其製法」(申請案號：第108100868號，下稱系爭  
16 專利)於核准後應讓與伊，系爭專利已於109年7月20日經經  
17 濟部智慧財產局(下稱智慧局)核准，於同年8月21日取得專  
18 利證書(專利證書號：第I702051號)，惟被上訴人迄今仍未  
19 移轉。系爭契約中約定針對原物料及相關類別成品、半成品  
20 之附帶專購部分僅係針對「標的三」之技術移轉，在「標的  
21 三」之技術移轉無法履行後，雙方已在同年3月31日合意解  
22 除，至「標的一」系爭專利移轉部分則不在解除之列，爰依  
23 系爭契約第1條第1款、第3條第1款、第4條第1項第1款及第7  
24 條第3項約定，請求被上訴人移轉系爭專利登記予伊。原審  
25 駁回上訴人此部分之請求，上訴人不服，提起上訴，並聲明  
26 (一)原判決廢棄。(二)被上訴人應將證書號I702051號台灣專利  
27 移轉登記予上訴人。(三)願以現金或同額之兆豐國際商業銀行  
28 安和分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。

29 四、被上訴人則以：伊於109年3月31日以Line通訊軟體告知上訴  
30 人「專購未執行部分，併予解除」等語，前開通知並無片面  
31 解除上訴人專購義務之意，惟上訴人僅回覆「等你把第二項

的工作做到，款項退回，再重新簽訂合約」等語，顯係拒絕前開要約或屬另為要約，因雙方嗣後均未就此部分再次合意或達成意思表示合致，自不生解除契約之效果。系爭契約係約定上訴人須履行專購義務後始得請求讓與專利權，倘認為伊前開通知係片面解除專購義務，形同喪失前開移轉專利之前提條件，上訴人無須支付任何對價即可請求移轉系爭專利，足證上訴人之主張並無理由。又系爭契約係約定上訴人須於簽約日後3年內履行專購義務，系爭契約簽訂迄今已逾3年，上訴人既未履行人民幣360萬元之原物料專購義務，自不得請求移轉系爭專利云云置辯。聲明：(一)駁回上訴。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

五、原審駁回上訴人之請求，無非以：系爭契約中之「標的一」、「標的二」、「標的三」皆有各自獨立之對價，而被上訴人傳送如原判決附表二首則訊息亦分為3項，對照「標的一」所有權、「標的二」申請權、「標的三」技術移轉之契約命名規則及實質內容，字義上可判別該則訊息第1項所稱「原合約內容第一部分，專利申請權不變」係指「標的二」，訊息第2項所稱「原合約內容第二部分，技術移轉之費用，已付款部分，全額退費，解除此部分契約」係指「標的三」，訊息第3項所稱「專購未執行部分，併予解除」則係指「標的一」。俟上訴人回覆表示待被上訴人退款再重訂合約等語後，被上訴人即傳送訊息感謝上訴人之「同意」，嗣上訴人逕提供自己帳號供被上訴人匯款，顯見兩造已就系爭契約達成部分解除之意思合致，且合意解除之範圍應以附件二之首則訊息內容為準。其中特別敘明專購「未」執行部分，僅在特約專購已執行部分不生溯及效力，而非將解除範圍限制在專購未執行部分。故除專購已執行部分外，其餘「標的一」部分之約定均應溯及失效，包含被上訴人之移轉系爭專利義務及上訴人之未執行部分專購義務。至證人即時任上訴人顧問之徐笙然固就系爭契約內容及解除契約範圍之解釋提出自己的看法，惟因兩造達成合意之系爭契約及被上

訴人傳送之解除契約訊息嗣後均經被上訴人自行調整，而與證人徐笙然之原始設計不盡相同，自難以證人徐笙然之主觀解讀，取代已經清楚明白的字面文義。是上訴人主張被上訴人仍須於系爭專利核准後移轉權利云云，並不可採，其請求被上訴人移轉系爭專利，應屬無據等語，為其論斷之基礎。

#### 六、本件爭點：

- (一)原審卷第45頁被上訴人表示「專購未執行部分，併予解除」是否經上訴人同意？該句文字是否表示單方免除上訴人就系爭契約標的一人民幣360萬元之專購義務？
- (二)上訴人依系爭契約第1條第1款、第3條第1款、第4條第1項第1款與第7條第3項約定，請求被上訴人移轉系爭專利，有無理由？

#### 七、本院之判斷：

- (一)原審卷第45頁被上訴人表示「專購未執行部分，併予解除」業經上訴人同意，並已生免除上訴人就系爭契約標的一人民幣360萬元之專購義務：

1. 按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，作全盤之觀察，以為判斷之基礎。次按解除權之行使，應向他方當事人以意思表示為之；非對話而為意思表示者，其意思表示，以通知達到相對人時，發生效力，民法第258條第1項、第95條第1項分別定有明文。
2. 本件兩造並不否認雙方曾簽署系爭契約，而上訴人係主張依系爭契約第1條第1款、第3條第1款、第4條第1項第1款及第7條第3項約定，請求被上訴人移轉系爭專利。而被上訴人則辯稱上訴人並未依據系爭契約第3條第1款中段之：「本契約標的一(所有權)附帶專購之價金，係以基準日算起3年內累進採購人民幣叁佰陸拾萬元整之原物料及相關類別成品、半

01 成品，該附帶專購之期約達標後，甲方(即被上訴人)即無償  
02 讓與本標的一之專利所有權予乙方(即上訴人)。」約定，於  
03 簽約日後3年內履行專購達人民幣360萬元之義務，自不得請  
04 求移轉系爭專利云云。經查，除前述約定被上訴人應於附帶  
05 專購之期約達標後無償讓與系爭專利所有權予上訴人之外，  
06 第4條第1項第1款亦約定：「本契約書標的一(所有權)讓與  
07 期日：案號108100868號申請中發明專利之所有權申請核准  
08 後，併獲致乙方附帶之專購達標，即實施甲方無償讓與所有  
09 權予乙方。」等語，是應予釐清者，乃系爭專利權之移轉，  
10 是否以上訴人附帶專購之金額達人民幣360萬元為停止條  
11 件？按系爭契約第1條第1款係約定：「標的一：甲方(即被  
12 上訴人)為發明人及申請中之台灣發明專利名稱：『高效奈  
13 米淡斑、亮白、保濕活化劑及其製法』(案號108100868  
14 號)，於申請核准後所有權讓與。」，並未設有需附帶專購  
15 達人民幣360萬元後始無償移轉之條件；另依系爭契約第3條  
16 第1款約定：「標的一(所有權)：乙方僅受讓該申請中之發  
17 明專利核准後的專利所有權，並由乙方或乙方所屬公司組  
18 織，向甲方所屬之頂尖奈米科技股份有限公司專購原物料及  
19 相關類別成品、半成品(…)。本契約標的一(所有權)附帶專  
20 購支架金，係以基準日算起3年內累進採購人民幣叁佰陸拾  
21 萬元整之原物料及相關類別成品、半成品，該附帶專購之期  
22 約達標後，甲方即無償讓與本標的一之專利所有權予乙方。  
23 …」，是依前述系爭契約第3條第1款及第4條第1項第1款約  
24 定意旨，堪認系爭契約標的一專利權讓與係以上訴人附帶專  
25 購金額達人民幣360萬元後，被上訴人始有移轉標的一專利  
26 權予上訴人之義務，亦即係以附帶專購金額達標為移轉標的  
27 一專利權之停止條件。另依系爭契約第3條第1款後段所約定  
28 之：「期間本標的一之申請中專利權未經核准，即無可受  
29 讓；並取消專購之期約時間及金額，乙方已累進採購之原物  
30 料及相關類別成品、半成品等，即屬需求採購，不得主張契  
31 約標的消失而退款退貨。」等語(原審卷第19頁、第21頁)，

01 可知倘系爭專利申請未獲核准，則被上訴人則無從讓予系爭  
02 專利權，而上訴人依系爭契約已附帶專購之金額不論是否已  
03 達人民幣360萬元，均視為需求採購，不得主張契約標的消  
04 失而請求退款退貨。是綜觀系爭契約前開約定意旨，系爭專  
05 利係以是否通過申請為是否移轉之前提條件，倘系爭專利之  
06 申請未獲通過，縱使上訴人附帶專購之金額已達人民幣360  
07 萬元，被上訴人仍不負移轉系爭專利所有權之義務，亦無需  
08 退還已收取之採購金額。質言之，系爭專利與附帶專購間並  
09 不具有對價關係。

- 10 3. 被上訴人雖辯稱伊在109年3月31日發送予上訴人之Line訊息  
11 性質上僅屬要約，既經上訴人拒絕，並經上訴人另提出重新  
12 再簽約之新要約，其後未經雙方達成意思表示合致，則前開  
13 訊息不生解除系爭契約之效果，此由上訴人於109年9月1日  
14 所寄發之存證信函再次主張應重新訂約意旨即明(本院卷第8  
15 8頁)，是上訴人自仍應依約履行附帶專購達360萬元人民幣  
16 之義務，始得請求移轉系爭專利云云(本院卷第57頁)。經  
17 查，被上訴人於109年3月31日以Line通訊軟體寄發訊息予上  
18 訴人，訊息內容係記載：「…我今日特請徐律師針對此技轉  
19 合約開會議的梗概如下：一、決議：原合約內容第一部分，  
20 專利申請權不變。…三、專購未執行部分，併予解除。…」  
21 (原審卷第45頁)，隨後上訴人答覆：「張博我跟顧問及律師  
22 溝通了，你非常有誠意解決問題，我們暫不提告，等你把第  
23 二項的工作做到，款項退回，再約重新簽訂合約。…」(原  
24 審卷第47頁)，被上訴人嗣再回復稱：「很感謝妳同意今日  
25 我司的決議。…」等語(原審卷第49頁)。綜觀前揭對話意  
26 旨，係被上訴人藉由Line向上訴人表示附帶專購未執行部分  
27 併予解除，上訴人對於被上訴人前揭關於解除附帶專購未執  
28 行部分之提議並未有反對之意思表示，被上訴人亦因此向上  
29 訴人表示感謝上訴人同意此部分之決議，堪認兩造就解除附  
30 帶專購未執行部分已達成合意，即使兩造其後因就新合約內  
31 容並未達成共識而未重新簽訂新合約，亦不影響就系爭契約

01 附帶專購未執行部分已生合意解除之效果。至系爭專利移轉  
02 部分雙方既未有同時解除之約定，自不能因此認為此部分權  
03 利義務關係亦生併同消滅之效果。是被上訴人主張其所為解  
04 除系爭附帶專購部分之意思表示並未與上訴人達成合致，上  
05 訴人仍應依系爭契約第3條第1款約定專購達360萬元人民幣  
06 後始得請求移轉系爭專利所有權云云，自非可採。

07 (二)上訴人依系爭契約第1條第1款、第3條第1款、第4條第1項第  
08 1款與第7條第3項約定，請求被上訴人移轉系爭專利，為有  
09 理由：

- 10 1. 系爭專利已於109年7月20日經智慧局核准，此有核准審定書  
11 及專利證書可稽(原審卷第35頁、第39頁)，是依系爭契約第  
12 1條第1款約定，被上訴人即負有移轉系爭專利權予上訴人之  
13 義務。又上訴人雖未爭執其附帶專購之金額是否已達人民幣  
14 360萬元一節，惟依前揭兩造對話內容，可知被上訴人已向  
15 上訴人表示專購未執行部分併予解除，上訴人對此亦未有不  
16 同意見，此所以被上訴人於回訊中表示感謝上訴人同意該日  
17 決議內容。被上訴人雖辯稱上訴人並未同意前開提議，未有  
18 解除標的一專利權移轉之合意，故存證信函中僅要求重新簽  
19 約云云(本院卷第88頁)。惟查，依協助被上訴人草擬系爭契  
20 約及訊息內容之證人徐笙然於原審到場結證稱：「(你有無  
21 看過這一份專利所有權及其申請權讓與暨技術移轉契約  
22 書?)此份契約書是我草擬的，且我有參與兩造議約、簽約  
23 及部分履行過程，甚至標的3技術移轉之手冊也是我撰寫  
24 的，見證書上徐全蔚之簽名是我親簽的。」、「(是否看過  
25 此份訊息?)這個訊息的草稿是我擬的，『梗概如下』以下  
26 的內容都是經過我所撰擬的，這三項內容是我與被告、被告  
27 公司會計鄧小姐面對面討論後所擬定。…所謂『不變』是指  
28 被告仍要將標的1核准後之專利權讓與給原告，…第三項內  
29 容所謂『專購』是指證物1契約第3條、第4條之專購，該項  
30 所謂解除是指原告不需要繼續依專購條款向被告購買原料、  
31 成品及半成品，之所以會解除是因為被告賣給原告的原料、

01 成品、半成品僅符合當時我國對於化妝品之行政法律規範，  
02 可是我國在今年7月要採用新標準，而被告賣給原告之產品  
03 無法滿足新標準，所以才會需要解除。」、「(依照證物1契  
04 約之精神，應該是原告向被告購買商品達標後才能夠取得專  
05 利權，也就是原告取得專利權的對價是原告向被告購買一定  
06 金額之商品。這一則訊息，解除專購如果是指原告不需要繼  
07 續履行專購義務，其是否仍然能夠取得標的1之專利權?)百  
08 分之百可以。」、「(在這則訊息傳送出去之前，被告有無  
09 跟你說到『專購解除』後標的1專利申請如果有核准，被告  
10 仍然需要將核准後之標的1專利權讓與給原告?)沒有。」、  
11 「(如果沒有講到，你方才為何會認為是百分之百可以?)我  
12 的認知是證物1契約書第1條標的1及標的2之對價就是200萬  
13 元人民幣，與標的3之200萬元人民幣是不同的款項，被告在  
14 簽約時就有說到證物1契約書第3條第2項之200萬元人民幣，  
15 之後退給原告的140萬元人民幣是針對證物1契約書第3條第3  
16 項之200萬元人民幣。」等語(原審卷第308頁至第311頁)，  
17 參酌證人徐笙然前揭證詞及被上訴人於109年3月31日寄發給  
18 上訴人之Line通話紀錄言明「茲因現階段我已購入如妳要求  
19 的原料試劑，亦盡最大努力盼達成妳的需求，但恐因你我對  
20 於奈米原料運用的見解不同，故暫緩計畫…」等情(原審卷  
21 第43頁)，可知上訴人所以無法繼續附帶專購，係因被上訴  
22 人所提供之原物料不符合我國化妝品新法規要求，此所以被  
23 上訴人於前開Line對話訊息中表示「專購未執行部分，併予  
24 解除」緣故。

- 25 2. 再依證人徐笙然前揭證詞，可知系爭Line對話紀錄係其與被  
26 上訴人及被上訴人公司會計商討草擬後，始由被上訴人發送  
27 予上訴人，所謂專購未執行部分併予解除，係指上訴人不需  
28 要繼續履行專購義務後，仍百分之百可以取得系爭專利。本  
29 院審酌證人徐笙然係協助被上訴人一方之法律人員(原審卷  
30 第311頁)，自無偏頗上訴人之必要與動機。而綜觀證人前揭  
31 證詞及系爭契約第1條第1款、及第3條第1款後段約定，審酌

兩造簽訂系爭契約之真義，本院認為被上訴人既已解除上訴人系爭契約標的1之附帶專購部分之義務，系爭契約第3條第1款移轉標的一專利權之停止條件業已解除，而系爭專利復已經核准在案，上訴人依系爭契約第1條第1款、第3條第1款、第4條第1項第1款及第7條第3項約定，請求被上訴人移轉系爭專利權，自屬有據，應予准許。被上訴人雖又辯稱附帶專購達標係移轉標的一專利權之對價，如認為上訴人主張可以片面解除專購義務為可採，將形同喪失前提條件，使單獨專利權讓與欠缺存在之意義云云。惟查，系爭契約第3條第1款已明文約定，附帶專購達標後，被上訴人即無償讓與標的一之專利權予上訴人，足認附帶專購達標為讓與標的一專利權之停止條件，而非讓與專利權之對價，且解除附帶專購部分係由被上訴人主動提出，乃自願放棄以附帶專購達標作為移轉標的一專利權之停止條件，該解除附帶專購部分之意思表示已達到上訴人，並經上訴人同意，被上訴人自無於事後反悔之餘地，被上訴人前開辯詞自非足採。

八、綜上所述，本件被上訴人既已解除上訴人依據系爭契約第3條第1款約定之附帶專購義務，並經上訴人同意在案，則上訴人依系爭契約仍屬有效之第1條第1款、第3條第1款、第4條第1項第1款及第7條第3項約定，請求被上訴人移轉系爭專利權，自屬有據，應予准許。原審以兩造就系爭契約達成部分解除之意思合致，且被上訴人所發訊息所稱專購「未」執行部分僅在特約專購已執行部分不生溯及效力，而非將解除範圍限制在專購未執行部分，故除專購已執行部分外，其餘「標的一」部分之約定均應溯及失效，包含被上訴人之移轉系爭專利義務及上訴人未執行部分專購義務，因兩造達成合意之系爭契約及被上訴人傳送之解除契約訊息嗣後均經被上訴人自行調整，與證人徐笙然之原始設計不盡相同，自難以證人徐笙然之主觀解讀，取代已經清楚明白的字面文義。是上訴人主張被上訴人仍須於系爭專利核准後移轉權利云云，並不可採，其請求被上訴人移轉系爭專利，應屬無據云云，

駁回上訴人之請求，核與證人之證詞及被上訴人所寄發之訊息明顯不符，所為論斷自非有據。上訴人提起本件上訴，指摘原判決解釋系爭契約及兩造當事人意思表示內容有誤，且與證人結證之證詞有間，求予廢棄，並判命被上訴人應依約移轉系爭專利權等語，即屬有據。爰就此部分廢棄原判決，改判如主文第二項所示。

九、又本件兩造雖均陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，惟本件上訴人係請求被上訴人為一定之意思表示行為，倘為准許假執行之聲請，將使意思表示之效力於判決確定前提前發生，性質上自不宜以假執行方式預為執行。是原審駁回上訴人此部分之聲請，尚無違誤，上訴人就此部分提起上訴，並無理由，應予駁回。

十、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

據上論結，本件上訴人就移轉系爭專利權部分之上訴為有理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第79條、第463條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 9 月 7 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

法 官 汪漢卿

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。

01 中 華 民 國 112 年 9 月 18 日  
02 書記官 邱于婷

03 附註：

04 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

05 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  
06 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

07 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  
08 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  
09 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。