

智慧財產及商業法院民事裁定

112年度民專抗字第7號

抗 告 人 許博

代 理 人 陳鄭權律師

楊安騏律師

抗 告 人 楊進丁

相 對 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

上列當事人間假處分事件，抗告人不服中華民國112年10月27日
本院112年度民全字第6號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主 文

一、抗告駁回。

二、抗告費用由抗告人負擔。

理 由

一、本件抗告之假處分事件，其本案訴訟（即本院112年度民專
訴字第57號）係於民國112年1月12日修正、8月30日施行前
，即繫屬於本院之智慧財產民事事件，依智慧財產案件審理
法第75條第1項規定，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、原裁定意旨略以：

相對人主張其與抗告人許博（下稱許博）前於本院111年度
民專訴字第68號請求排除侵害專利及損害賠償訴訟（下稱前
案訴訟）中達成和解，許博同意將其所有中華民國第M63482
5號新型專利權（下稱系爭新型專利）暨其一案兩請之第11112
1617號發明專利申請案（下稱系爭發明專利申請案）移轉予相
對人，嗣因許博拒絕履行和解契約且表示已撤銷同意和解之
意思表示，相對人遂另提起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。又因相對人提起本案訴訟後，許博竟於民國112年8月25日與抗告人楊進丁（下稱楊進丁）簽訂轉讓協議書，雙方達成系爭新型專利及系爭發明專利申請案轉讓協議，且於同年9月15日向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)辦理專利轉讓登記，楊進丁已受讓系爭發明專利申請案，是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等情，業據相對人已為相當之釋明，雖仍有不足，惟其既願供擔保以補釋明之不足，遂以抗告人間之轉讓協議書所載權利金計算假處分期間抗告人可能受到之損害，並酌定相對人提供擔保金（下同）60萬元為抗告人供擔保後，於本案訴訟確定前，禁止抗告人二人就系爭新型專利、楊進丁就系爭發明專利申請案，為讓與、授權、設定質權、信託及其他一切處分之行為。

三、許博之抗告意旨：

伊之前於112年4月12日與相對人和解並簽立讓與契約書同意將系爭新型及發明專利贈與相對人，係信賴相對人會撤回對伊本人及對於聯喬有限公司（下稱聯喬公司）與郭東陵之全部起訴。詎相對人僅撤回對伊本人之起訴，伊遭到欺騙遂於112年4月21日委請律師以存證信函撤銷該和解及贈與之意思表示，故相對人請求抗告人移轉系爭新型及發明專利，均屬無據。又伊於112年8月25日已將系爭新型專利及系爭發明專利申請案讓與楊進丁所有及使用，並經智慧局准予備查在案，已非系爭新型及發明專利申請案之所有人，相對人對伊為假執行之聲請並不合法。另系爭發明專利申請案業經智慧局以112年9月28日(112)智專一(民)05067字第11220978180號駁回申請在案，故本件涉及專利爭議應僅有系爭新型專利，不包含系爭發明專利，系爭發明專利並不存在，原裁定內容竟包含系爭發明專利，顯然違誤。爰提起抗告請求廢棄原裁定，並駁回相對人假處分之聲請等語。

四、楊進丁之抗告意旨：

01 許博於112年8月25日將系爭新型及發明專利轉讓予伊所有及
02 使用時，其處分權未曾被限制，依專利法第6條第1項規定本
03 得自行處分，且系爭新型專利之轉讓業經智慧局准予備查在
04 案，依專利法第120條準用同法第62條第1項規定，已生對抗
05 相對人之效力。又系爭發明專利申請案業經智慧局駁回申請
06 在案，原裁定以抗告人有轉讓系爭發明專利予他人為假處分
07 理由，已失所據，顯有錯誤。另伊對於相對人與許博間之紛
08 爭毫無所悉，為善意第三人，縱使相對人與許博之間有何協
09 議亦僅生一般債權契約效力，無從對抗經智慧局登記在案之
10 抗告人，至於許博對於相對人是否應負擔債務不履行相關責
11 任，則非伊所得置喙。爰提起抗告請求廢棄原裁定，駁回假
12 處分聲請等語。

13 五、相對人陳述略以：

14 相對人與許博就彼此間和解契約及贈與之意思表示是否經合
15 法撤銷互有爭執，刻由本案訴訟審理中，另相對人依和解書
16 撤回之對象除許博之外，亦包含聯喬公司及其代表人郭東陵
17 ，其宣稱該和解契約已合法撤銷、失效等均非事實。又依抗
18 告人二人間之轉讓協議書，其第2條約定之付款期間長達20
19 年已超過系爭新型專利期間，且系爭發明專利申請案尚未核
20 准，該份轉讓協議書竟無任何關於未取得專利之約定，復從
21 楊進丁簽立之切結書內容(證5)，可知楊進丁縱然簽訂轉讓
22 協議自許博取得系爭新型專利及發明專利申請案，仍不得自
23 由處分，尚須無條件聽命許博指示隨時將專利移轉登記予許
24 博或其指定之第三人，如有違反還須給付違約金，顯然許博
25 才是系爭新型專利及系爭發明專利申請案之實際權利人，渠
26 等乃通謀虛偽意思表示而簽訂該轉讓協議書，故楊進丁辯稱
27 其毫無所悉、屬善意第三人云云，顯屬無稽。另相對人已於
28 本案訴訟追加楊進丁為被告，請求確認該轉讓協議書為無效
29 ，並撤銷其與許博之讓與行為，倘若准予楊進丁擅自轉讓系
30 爭新型專利或發明專利申請案，將導致訴訟標的現狀變更，

01 日後顯有不能強制執行或甚難執行之虞，故相對人聲請假處
02 分確有理由等語。

03 六、按債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲
04 請假處分；假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能
05 強制執行或甚難執行之虞者，不得為之；而假處分聲請應表
06 明請求及假處分之原因，並釋明之，釋明如有不足，而債權
07 人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，
08 命供擔保後為假處分，民事訴訟法第532條、第533條準用第
09 525條第1項第3款、第526條第1項、第2項分別定有明文。次
10 按民事訴訟法第532條第2項所謂請求標的之現狀變更，係指
11 請求標的之物，其從前存在之狀態現在已有變更或將有變更
12 ，包括就其物為法律上之處分或事實上之處分。又所謂釋明
13 ，僅在使法院得薄弱之心證，信其事實上之主張大概為如此
14 者，是依當事人之陳述及提出相關證據，倘可使法院得薄弱
15 之心證，信其事實上之主張大概為如此者，自不得謂為未釋
16 明。

17 七、經查：

18 (一)相對人主張其於前案訴訟中與許博達成和解，許博同意轉讓
19 系爭新型專利及系爭發明專利申請案予相對人所有，詎許博
20 遲遲不願履行和解協議並表示已撤銷和解之意思表示，故提
21 起本案訴訟請求許博應移轉系爭新型專利及其一案兩請之系
22 爭發明專利申請案登記予相對人，現由本院審理中，嗣相對
23 人於112年12月8日在本案訴訟追加起訴楊進丁為被告，並先
24 位請求確認渠等於112年8月25日簽訂之轉讓協議書不存在，
25 許博應將系爭新型專利移轉登記予相對人、楊進丁應將系爭
26 發明專利申請案轉讓登記予相對人；或備位請求渠等關於系
27 爭發明專利申請案之讓與行為應予撤銷，並回復登記申請人
28 為許博所有，許博並應將該發明申請案移轉登記予相對人等
29 情，業據相對人提出和解書暨讓與契約書影本為證(原審卷
30 第11至14頁)，並經本院調取本院112年度民專訴字第57號

（即本案訴訟）卷宗核閱屬實，應認相對人就本件假處分之請求已為相當之釋明。

（二）又許博於相對人提起本案訴訟後，於112年8月25日與楊進丁簽署轉讓協議書，兩人達成系爭新型專利及系爭發明專利申請案轉讓協議，且於同年9月15日向智慧局申請系爭新型專利轉讓登記，楊進丁並已受讓系爭發明專利申請案等情，此有抗告人之轉讓協議書及其公證書影本、系爭新型專利檢索查詢結果影本、智慧局112年9月28日就系爭發明專利申請案致楊進丁不予專利之核駁審定書及112年9月26日專利案申請權讓與之准予備查函可稽（原審卷第17至25頁、二審卷第43頁），堪認相對人主張本案訴訟請求標的即系爭新型專利及系爭發明專利申請案已有現狀變更，且受讓之楊進丁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，此將使相對人未來於本案訴訟請求專利權移轉登記時，有不能強制執行或甚難執行之虞，故相對人就本件假處分之原因已盡釋明責任。

（三）抗告意旨雖主張系爭新型專利及系爭發明專利申請案均已轉讓予楊進丁，且經智慧局備查在案，許博已非所有人，且系爭發明專利申請案亦經智慧局駁回申請，本件涉及專利爭議應僅有系爭新型專利，原裁定內容顯有違誤云云。惟查，縱許博已將系爭新型專利轉讓予楊進丁，然觀諸相對人提起本案訴訟係主張許博、楊進丁間之簽署轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，應屬無效，而先位請求確認渠等簽署之轉讓協議書不存在，倘若屬實，其仍保有處分本案訴訟所欲保全標的即系爭新型專利之權利。況依抗告人所提楊進丁所立切結書之記載「立切結書人楊進丁，茲切結受讓自許博所有之新型第M634825號…願無條件同意許博於任何時間、任何地點使用，絕無異議，並同意依許博之指示隨時移轉登記予許博或許博所指定之第三人，如有違反，願給付違約金新台幣60萬元。」（二審卷第40頁），縱如許博所稱已將系爭新型專利依轉讓協議書讓與楊進丁，惟楊進丁日後仍有隨時需依許博之

指示將系爭新型專利移轉登記予其或指定第三人之可能，可見許博就系爭新型專利於轉讓楊進丁後仍有隨時處分之可能，故抗告意旨以系爭新型專利已轉讓予楊進丁並經准予備查，許博已非所有人，主張原裁定對其准予假處分顯有違誤云云，並非可採。至於系爭發明專利申請案雖經智慧局於112年9月28日為不予專利之核駁處分（同上卷第45頁），惟楊進丁已於同年11月28日申請再審查，由智慧局進行實體審查中，此有智慧局同日(112)智專議(三)05206字第11221312430號函可稽(同上卷第97頁)。是系爭發明專利申請案仍未核駁確定，楊進丁尚有取得專利之可能，抗告意旨主張系爭發明申請案業經智慧局駁回申請，而指摘原裁定准許假處分有所違誤，並不可採。

(四)抗告意旨另以許博業已發函撤銷與相對人之和解及贈與之意思表示，認相對人已無權請求抗告人移轉系爭新型及發明專利之部分，核屬本案訴訟有無理由之抗辯，並非本件假處分所應審酌之內容。又抗告意旨主張楊進丁對於相對人與許博間之紛爭毫無所悉，為善意之第三人，核與本件有無准予假處分之必要，並不相涉，其既為系爭新型專利及系爭發明專利申請案之受讓人，即有再為移轉他人或為其他處分之可能，原裁定認有對其為假處分之必要，核無不合。

八、綜上所述，本件相對人主張有對抗告人為假處分之請求及原因均已釋明，縱認釋明不足，惟其已陳明願供擔保以補釋明之不足，故其聲請供擔保後，禁止許博、楊進丁就其所有系爭新型專利，及禁止楊進丁就其所有系爭發明專利申請案，為讓與、授權、設定質權、信託及其他一切處分之行為，均屬有據。又依相對人主張系爭新型專利與系爭發明專利申請案為同一技術之一案兩請，參酌抗告人間所簽轉讓協議書，雙方約定權利金按每年給付3萬元，共計20年期間，合計60萬元（二審卷第37頁），及依楊進丁違反切結書之違約金亦為60萬元（同上卷第40頁），故原裁定准許相對人之聲請，並審酌假處分保全執行期間，抗告人無法處分或利用系爭新

01 型專利及系爭發明專利申請案所受之損害，酌定相對人應供
02 相當之擔保金額為60萬元，於法並無不合。從而，抗告意旨
03 仍執前詞指摘原裁定不當，聲明廢棄，均無理由，應予駁回
04 。

05 九、結論：本件抗告為無理由，爰依修正前智慧財產案件審理法
06 第1條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

07 中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

08 智慧財產第一庭

09 審判長法官 蔡惠如

10 法官 陳端宜

11 法官 吳俊龍

12 以上正本係照原本作成。

13 本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再
14 抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗
15 告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000元。

16 中 華 民 國 113 年 2 月 1 日

17 書記官 蔣淑君