

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民專上字第17號

03 上訴人 許博

04 訴訟代理人 陳鄭權律師（兼上一人及次一人之送達代收人）

05 楊安騏律師

06 上訴人 楊進丁

07 訴訟代理人 周盈孜律師（兼送達代收人）

08 被上訴人 紘碩企業股份有限公司

09 法定代理人 呂柏霖

10 訴訟代理人 蔣文正律師（兼上一人及次一人之送達代收人）

11 何娜瑩律師

12 上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國
13 113年6月26日本院112年度民專訴字第57號第一審判決提起上
14 訴，本院於114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：

15 主 文

16 一、上訴駁回。

17 二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

18 三、原判決主文第1項補充為「確認被告許博與被告楊進丁於民
19 國112年8月25日簽訂之『轉讓協議書』（即新型第M634825
20 號『電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統』專利之專利
21 權，及發明專利第111121617號『布料暈染之加工方法』申
22 請權之讓與法律關係）不存在」。

23 事實及理由

24 一、程序方面：

25 (一)本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已
26 繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正
27 施行前之規定（下稱智審法）。

28 (二)上訴人許博及楊進丁上訴聲明均原為：「1.原判決廢棄。2.
29 被上訴人在第一審之訴駁回。」（本院卷第33、37頁），嗣

01 上訴人楊進丁更正為「1.原判決不利於上訴人楊進丁部分廢
02 棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。」（本
03 院卷第136頁），上訴人許博更正為「1.原判決不利於上訴
04 人許博部分廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴
05 駁回。」（本院卷第153頁），經被上訴人表示沒有意見
06 （本院卷第154頁），前述更正係使其聲明更加明確，非屬
07 訴之變更或追加，應予准許。

08 (三)本件簡稱如下表所示；相關證據及其編號如附表1所示。
09

簡稱	內容
系爭新型專利	新型第M634825號「電腦自動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（甲證2、丁證1）
系爭發明申請案	第111121617號「布料暈染之加工方法」發明專利申請案（丁證2）
系爭二專利	系爭發明申請案與系爭新型專利
系爭和解書	被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之和解書（甲證1）
系爭讓與契約書	被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂之讓與契約書（乙許證1、甲證7） 系爭發明申請案（乙許證1-1、甲證7-1） 系爭新型專利（乙許證1-2、甲證7-2）
系爭轉讓協議書	上訴人許博與楊進丁於112年8月25日就系爭二專利簽訂轉讓協議書（乙許證3）
前案訴訟	本院111年度民專訴字第68號民事事件

10 二、被上訴人之主張：

11 (一)被上訴人曾於111年8月間基於專利授權之專屬被授權人地
12 位，對上訴人許博及訴外人聯喬有限公司（下稱聯喬公
13 司）、郭東陵提起排除專利權侵害及損害賠償訴訟（本院11
14 1年度民專訴字第68號民事事件，即前案訴訟），嗣被上訴
15 人與上訴人許博於112年4月12日簽署和解書（甲證1，即系

01 爭和解書)，上訴人許博同意將新型第M634825號「電腦自
02 動化不規則塑染布疋之加工系統」專利（即系爭新型專利）
03 全部無償讓與被上訴人，被上訴人則承諾於上訴人許博履行
04 上開約定後，撤回前案訴訟。詎上訴人許博於同年4月21日
05 以存證信函稱：被上訴人僅撤回前案訴訟對許博之起訴，而
06 未撤回對聯喬公司及郭東陵部分，認被上訴人有詐騙嫌疑，
07 依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意思表示，並依同
08 法第408條第1項規定撤銷系爭新型專利之贈與等語（甲證
09 3）。被上訴人仍於同年月25日撤回前案訴訟全部，亦依系
10 爭和解書約定，不再追究由上訴人許博與其配偶黃美負責經
11 營之北大壓花有限公司、北大企業社、北富壓花有限公司、
12 北強壓花企業有限公司（下稱北大壓花四家公司）民、刑事
13 責任，被上訴人絕無欺瞞詐騙情事，上訴人許博所為撤銷和
14 解及贈與之意思表示，於法無據。

15 (二)被上訴人於112年7月3日發函要求上訴人許博於函到10日內
16 配合辦理專利權移轉（甲證4），惟未獲回覆，被上訴人即
17 於同年8月11日提起本件訴訟。上訴人許博竟於同年月25日
18 與上訴人楊進丁就系爭新型專利及第111121617號「布料暈
19 染之加工方法」發明專利申請案（即系爭發明申請案）簽訂
20 「轉讓協議書」（乙許證3。即系爭轉讓協議書），以顯非
21 常理之契約條款及方式轉讓，意欲規避系爭和解書之義務。
22 系爭新型專利雖尚未移轉登記，但上訴人楊進丁已受讓系爭
23 發明申請案（乙楊證1），被上訴人即聲請假處分，經本院1
24 12年度民全字第6號裁定准許，已就系爭二專利為禁止處分
25 之登記（甲證5）。

26 (三)上訴人簽訂系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示，依民法第
27 87條第1項規定，應為無效，被上訴人先位請求確認系爭轉
28 讓協議書不存在，並依同法第767條第2項準用第1項中段、
29 第179條規定，請求上訴人許博及楊進丁各自將系爭新型專

01 利及系爭發明申請案移轉登記與被上訴人。又上訴人簽訂系
02 爭轉讓協議書，意圖損害被上訴人依法請求上訴人許博移轉
03 專利權登記，被上訴人依同法第244條第2、4項、第767條第
04 2項準用第1項中段規定及系爭和解書第2條約定，備位請求
05 撤銷上訴人上開轉讓系爭發明申請案之讓與行為，將之回復
06 為上訴人許博所有，及上訴人許博移轉系爭二專利與被上訴
07 人。

08 三、上訴人許博之抗辯：

09 (一)被上訴人提起前案訴訟，上訴人許博飽受精神壓力折磨，乃
10 同意與被上訴人達成和解，上訴人許博信賴被上訴人會依系
11 爭和解書第3條約定撤回前案全部訴訟，乃簽立讓與契約書
12 (乙許證1、甲證7，下稱系爭讓與契約書)，同意將系爭二
13 專利贈與被上訴人。詎被上訴人嗣後僅撤回前案訴訟對上訴
14 人許博之訴，而未撤回對聯喬公司及郭東陵之訴，上訴人許
15 博乃於112年4月21日以存證信函(甲證3)，依民法第92條
16 第1項前段及同法第408條第1項前段規定撤銷系爭和解契約
17 及贈與契約。

18 (二)被上訴人雖於收受上開存證信函後，又撤回對聯喬公司及郭
19 東陵之訴，然上訴人許博撤銷系爭和解書及贈與契約在前，
20 被上訴人縱然事後撤回對該二人之訴訟，亦與已失效之系爭
21 和解書無涉，故被上訴人依系爭和解書請求移轉系爭二專
22 利，自屬無據。另被上訴人雖主張上訴人係通謀虛偽意思表
23 示簽訂系爭轉讓協議書，或有詐害其請求上訴人許博移轉系
24 爭二專利之行為，然均未提出任何證據證明，自不足採。

25 (三)被上訴人於113年2月29日又對聯喬公司及郭東陵提出侵害專
26 利權訴訟，其原因事實與前案訴訟相同，顯係規避系爭和解
27 書第3條之約定，違反民法第148條誠實信用原則。

28 四、上訴人楊進丁之抗辯：

01 上訴人楊進丁對於被上訴人與上訴人許博間之紛爭毫無所
02 悉，實屬善意第三人，被上訴人無權向上訴人楊進丁請求返
03 還系爭二專利，至多僅餘剩被上訴人與上訴人許博間是否存
04 有債務不履行問題，實與上訴人楊進丁無關。又上訴人許博
05 就系爭二專利之處分權未曾受限制，本得依專利法第6條第1
06 項規定自行處分，且上訴人許博已將系爭發明專利申請權
07 讓與上訴人楊進丁，並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）
08 核準備查（乙楊證1，原審卷一第175頁），依同法第120條
09 準用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力。

10 五、上訴及答辯聲明：

11 原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，聲明如下：

12 (一)上訴人許博聲明：

- 13 1.原判決不利於上訴人許博部分廢棄。
- 14 2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

15 (二)上訴人楊進丁聲明：

- 16 1.原判決不利上訴人楊進丁部分廢棄。
- 17 2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

18 (三)被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。

19 六、得心證之理由：

20 兩造之不爭執事項及爭點如附表2、3所示。茲分述如下：

21 (一)上訴人許博不得依民法第92條第1項規定撤銷同意和解之意 22 思表示（甲證1），亦不得依同法第408條第1項規定撤銷贈 23 與契約（乙許證1）：

- 24 1.按稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防
25 止爭執發生之契約，民法第736條定有明文。次按和解原
26 由兩造互相讓步而成立，和解之後任何一方所受之不利益
27 均屬其讓步之結果，不能據為撤銷之理由，是以和解契約
28 合法成立，兩造當事人即均應受該契約之拘束，縱當事人
29 一造因而受不利益之結果，亦不得事後翻異，更就和解前

01 之法律關係再行主張（最高法院19年上字第1964號判決先
02 例意旨參照）。

03 2.民法第92條第1項規定：「因被詐欺或被脅迫而為意思表
04 示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為
05 者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷
06 之。」本項前段規定，因被詐欺而為意思表示者，表意人
07 得撤銷其意思表示，所欲保護之法益為「表意者意思表示
08 形成過程之自由」。所稱詐欺行為，係指對於表意人意思
09 形成過程屬於重要而有影響之不真實事實，表示其為真
10 實，使他人陷於錯誤、加深錯誤或保持錯誤者而言（最高
11 法院110年度台上字第2922號民事判決參照）。

12 3.贈與係契約之一種，一經合法成立，即生效力，當事人均
13 應受其拘束，除贈與人依法撤銷贈與外，贈與契約並不因
14 贈與人事後反悔而當然無效或不存在（最高法院98年度台
15 上字第1954號民事判決參照）。又民法第408條第1項規
16 定：「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其
17 一部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之」。

18 4.準物權行為，係以直接發生物權以外財產權權利變動為目
19 的之法律行為，為處分行為之一種，如債權或無體財產權
20 之讓與等是。專利權為無體財產權，其讓與於讓與人與受
21 讓人互相表示意思一致，即生權利變動之效果，該專利權
22 之讓與合意，為準物權契約之性質，與其原因行為之債權
23 契約有別，原則具獨立性與無因性（最高法院113年度台
24 上字第719號民事判決參照）。

25 5.本件相關時序如下：

26 (1)被上訴人與上訴人許博於112年4月12日簽訂系爭和解書
27 (甲證1)，其中第三條約定，被上訴人同意於上訴人
28 許博履行和解書第二條約定後，撤回前案訴訟，並不再
29 追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任。

01 (2)上訴人許博就前案訴訟，於112年4月20日提出言詞辯論
02 意旨狀以應對同年5月4日言詞辯論後，隨即於翌日（同
03 年4月21日）委託律師寄發存證信函予被上訴人，表
04 示：「.....本人（即上訴人許博）為息事寧人.....
05 基於請紘碩企業股份有限公司（即被上訴人）撤回訴訟
06 之前提條件下同意將本人所有之新型專利M634825號無
07 償讓與紘碩企業股份有限公司，而今發現被詐騙之嫌
08 疑，紘碩企業股份有限公司僅撤回該案對本人部分之撤
09 回，而對聯喬公司等人之部分竟未撤回，.....顯然有
10 故意詐欺本人之和解誠意，故依民法第92條第1項規
11 定.....撤銷該和解被詐欺之意思表示.....又依民
12 法第408條第1項規定.....撤銷本人無償贈與」等語
13 （甲證3），經被上訴人於同年月24日收受（乙許證
14 6）。

15 (3)被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟全部，本院於同
16 年月26日發函通知並取消庭期，經被上訴人之訴訟代理
17 人於同日收受，上訴人許博及聯喬公司、郭東陵之訴訟
18 代理人於同年月28日收受（前案訴訟卷二第263至273
19 頁）。

20 (4)被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-1之讓與契約
21 書，就系爭新型專利權申請專利權讓與登記，經智慧局
22 於同年5月8日通知被上訴人補正讓與人（即上訴人許
23 博）之簽章，嗣於同年6月30日以被上訴人未補正讓與
24 人（即上訴人許博）之簽章為由，作成不予受理之處分
25 （丁證1，原審卷二第69至78頁）。

26 (5)被上訴人於112年4月26日，持乙許證1-2之讓與契約
27 書，就系爭發明專利案申請專利申請權讓與登記，經智
28 慧局於同年6月29日通知被上訴人補正讓與人（即上訴
29 人許博）之簽章（丁證2，原審卷二第185至193頁）。

01 (6)被上訴人於112年7月3日委託律師發函上訴人許博，要
02 求其履行和解書約定，配合辦理系爭新型專利權移轉登
03 記（甲證4）；嗣於同年8月11日對上訴人許博提起本件
04 訴訟。而上訴人於同年8月25日就系爭二專利簽訂系爭
05 轉讓協議書（乙許證3），並於同年9月15日申請讓與登
06 記，智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與
07 登記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。

08 6.被上訴人與上訴人許博於112年4月12日所簽訂之系爭和解
09 書（甲證1）及系爭讓與契約書（乙許證1、甲證7），其
10 讓與標的，除系爭新型專利權外，包括系爭發明申請權：

11 (1)系爭二專利係上訴人許博於111年6月10日，向智慧局就
12 相同創作同時申請發明專利及新型專利，經智慧局於同
13 年8月16日形式審查核准新型專利（即系爭新型專
14 利）；至該一案兩請之發明（即系爭發明專利申請
15 案），經智慧局於112年9月28日為不予專利之審定，上
16 訴人楊進丁於同年11月28日申請再審查，嗣於同年12月
17 16日經智慧局將系爭發明申請案公開，至本件於114年3
18 月12日言詞辯論終結時仍在審查中（丁證5-1）。

19 (2)被上訴人與上訴人許博於112年4月12日係同時簽訂系爭
20 和解書及系爭讓與契約書。系爭和解書第二條約定：
21 「乙方（即上訴人許博）同意新型第M634825號『電腦
22 自動化不規則塑染布疋之加工系統』之專利權益全部合
23 意無償讓與甲方（即被上訴人）。」雙方同時就系爭新
24 型專利及系爭發明申請案簽訂讓與契約書各1份，足見
25 被上訴人與上訴人許博確實就系爭二專利有讓與之合
26 意，自應受其拘束，亦即上訴人許博已同意將系爭新型
27 專利與系爭發明申請案之專利權益全部合意無償讓與被
28 上訴人，系爭新型專利權及系爭發明申請權已發生讓與
29 之效力，其後即須向智慧局申辦移轉登記。

01 (3)上訴人許博辯稱：伊同意將系爭新型專利權贈與給被上
02 訴人，但系爭發明專利之專利權益未在和解契約約定範
03 圍，實乃被上訴人趁上訴人以為是一式兩份的情況下，
04 偷渡讓上訴人許博誤簽其上云云，惟此為被上訴人所否
05 認。觀諸系爭讓與契約書，均就系爭二專利之專利類別
06 (新型/發明)、號數(公告號、證書號/申請號)及專
07 利名稱下方加劃底線，而如前所述，系爭發明申請案係
08 於112年12月16日公開，即雙方於同年4月12日簽訂當
09 時，系爭發明申請案尚未公開，被上訴人無從知悉此申
10 請案之申請號及名稱，唯有上訴人許博能將此詳細資訊
11 提供記載於乙許證1-1、甲證7-1之讓與契約書上。此
12 外，上訴人許博於同年8月29日收受起訴狀繕本(原審
13 卷一第53頁)後，於同年9月22日所提之答辯狀，敘明
14 於同年4月12日簽訂系爭和解書當時，同意將系爭二專
15 利贈與被上訴人，並提出乙許證1之系爭讓與契約書2份
16 為證(原審卷一第57頁之答辯狀第3頁第(二)項)，均未
17 提及前述僅贈與系爭新型專利，以及被上訴人趁其以為
18 是一式兩份的情況下，偷渡讓其誤簽其上等情。故上訴
19 人許博此部分主張並非可採。

20 7.依系爭和解書第三條約定，被上訴人撤回前案訴訟及不再
21 追究上訴人許博及北大壓花四家公司之民刑事責任，係以
22 「於上訴人許博履行和解書第二條約定後」為要件，亦即
23 上訴人許博需先履行無償讓與系爭新型專利予被上訴人之
24 義務，雖被上訴人與上訴人許博已於112年4月12日簽約當
25 日同時簽訂系爭讓與契約書(乙許證1)，惟尚未完成移
26 轉登記之程序，上訴人許博即於同年月21日以甲證3稱被
27 上訴人僅撤回其本人之訴而未撤回其餘二人，認被上訴人
28 施用詐術，而表示撤銷和解及贈與之意思表示。然被上訴
29 人於同年月25日已撤回前案訴訟之全部，包含對上訴人許

01 博及其餘二人之訴，上訴人許博並未提出任何證據證明被
02 上訴人有何以「僅撤回對上訴人許博之訴而未撤回其餘二
03 人」等不真實事實，使其陷於錯誤而同意和解及無償贈與
04 之行為，難認被上訴人於簽訂系爭和解書時有對上訴人許
05 博施行詐術，故其依民法第92條及第408條規定，撤銷該
06 和解及贈與，並非可採。

07 8.上訴人許博又主張被上訴人於112年4月25日撤回前案訴訟
08 後，於113年2月29日改以昊紡股份有限公司（下稱昊紡公
09 司）之名義，以同一事件為由，復對聯喬公司及其法定代
10 理人郭東陵提出侵害專利權有關財產爭議等訴訟（下稱後
11 案訴訟，起訴狀為乙許證7），有民法第148條規定權利濫
12 用情事，上訴人許博亦得依民法第92條第1項前段規定，
13 撤銷系爭和解契約之意思表示，並依同法第408條第1項前
14 段規定，撤銷乙許證1所為之贈與行為云云。縱使被上訴
15 人及昊紡公司之董監事彼此間有家族關係，然此二公司於
16 法律上為二獨立不同之法人，昊紡公司並非系爭和解書之
17 締約當事人，不受其拘束，而昊紡公司本為專利權人，細
18 繹後案之起訴內容，昊紡公司主張聯喬公司等於前案訴訟
19 撤回後仍繼續侵害專利權，聲請保全證據獲准（本院112
20 年度民專抗字第6號裁定）後，繼而依法於30日內提起本
21 案訴訟，是以後案之原因事實與前案訴訟有所不同，則昊
22 紡公司提起後案訴訟行使其專利權，難認被上訴人有上訴
23 人許博所指規避系爭和解書第三條之約定而違反民法第14
24 8條誠實信用原則。上訴人許博以昊紡公司於113年2月29
25 日提起之後案訴訟，主張被上訴人於112年4月12日對其施
26 用詐術而簽訂系爭和解書及系爭轉讓契約書，且違反系爭
27 和解書之約定，依民法第92條第1項前段及同法第408條第
28 1項規定撤銷上開和解契約及贈與契約，即屬無據。

29 9.綜上，系爭和解書及贈與仍屬有效。

01 (二)上訴人於112年8月25日簽訂之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意
02 思表示，而依民法第87條第1項規定為無效：

03 1.表意人與相對人通謀而為虛偽之意思表示者，其意思表示
04 無效，為民法第87條前段所明定。所謂通謀為虛偽意思表
05 示，乃指表意人與相對人互相故意為非真意之表示而言。

06 2.被上訴人主張上訴人為通謀簽訂對價不相當之轉讓協議
07 書，上訴人許博並於112年9月15日向智慧局申請辦理轉讓
08 系爭新型專利登記予上訴人楊進丁，且系爭發明申請案申
09 請權亦轉讓上訴人楊進丁等情，即被上訴人係主張上訴人
10 間轉讓系爭二專利之法律關係不存在，上訴人對此有所爭
11 執，致被上訴人在私法上是否能請求讓與系爭二專利處於
12 不明確情形而有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判
13 決除去，故被上訴人提起本件確認之訴有確認利益。

14 3.系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表示而無效：

15 (1)被上訴人於112年8月11日提起本件訴訟，原起訴請求上
16 訴人許博將系爭二專利移轉與被上訴人，上訴人於同年
17 月25日即簽訂系爭轉讓協議書，將之轉讓予上訴人楊進
18 丁，並經公證（乙許證3），除約定系爭二專利案轉讓
19 上訴人楊進丁「所有及使用」外，又商定上訴人楊進丁
20 受讓後，自同年12月31日起，每年給付上訴人許博權利
21 金新臺幣（下同）3萬元，至132年12月31日止。

22 (2)被上訴人因上訴人就系爭二專利案簽訂系爭轉讓協議
23 書，為免上訴人先為轉讓登記，另向本院聲請假處分，
24 經本院112年度民全字第6號裁定准許。上訴人許博對該
25 裁定提起抗告，並提出由上訴人楊進丁出具之切結書，
26 其上記載：上訴人楊進丁就系爭二專利案「願無條件同
27 意許博於任何時間、任何地點使用，絕無異議，並同意
28 依許博之指示隨時移轉登記予許博或許博所指定之第三
29 人，如有違反，願給付違約金新台幣60萬元」等語（甲

01 證6)，上訴人楊進丁並提前於同年8月30日匯款3萬元
02 予上訴人許博（乙楊證2匯款單）。

03 (3)上訴人楊進丁稱其為從事布料加工，其使用系爭二專利
04 案是為替客戶加工布料等情（原審卷第234頁之答辯三
05 狀）。然上訴人楊進丁勞保資料顯示其自98年起一直由
06 北強壓花企業有限公司（下稱北強壓花公司）申報（原
07 審卷二第5至15頁），該公司即被上訴人與上訴人許博
08 之系爭和解書第三條所約定，被上訴人不再追究由上訴
09 人許博及其妻黃美經營之北大壓花四家公司之一；又上
10 訴人辦理系爭二專利案均委任蔡坤旺專利師（原審卷二
11 第63、147、245頁之專利委任書），而委任人所載地址
12 皆設於○○市○○區之北強壓花公司址。

13 (4)綜上，上訴人楊進丁既與上訴人許博簽訂系爭轉讓協議
14 書，並約定系爭二專利案由上訴人楊進丁「所有及使用
15 用」，上訴人楊進丁就系爭二專利案得完全自由處分，
16 然上訴人楊進丁又切結願無條件同意上訴人許博使用
17 之，且容許依上訴人許博指示隨時移轉登記，並負擔如
18 有違反切結意旨之違約金等情，則其所簽署之切結書與
19 其取得系爭二專利案之轉讓協議內容全然不一致。況上
20 訴人楊進丁既受讓系爭二專利，為何要每年支付權利金
21 3萬元予上訴人許博？更於本件訴訟112年8月11日起
22 訴、上訴人許博於同年月29日收受起訴狀繕本（原審卷
23 一第11、53頁）後，上訴人楊進丁提前於同年8月30日
24 匯款3萬元予上訴人許博（乙楊證2），顯與常情不符。
25 再者，上訴人楊進丁長年都由北強壓花公司為其投保單
26 位，而辦理系爭二專利案代理事宜，上訴人均同時委請
27 相同專利師，通訊地址相同，而上訴人楊進丁就其取得
28 系爭二專利案後，如何使用未提出相關證明，因之，上
29 訴人楊進丁與上訴人許博關係頗深，堪認上訴人楊進丁

01 知悉上訴人許博為規避轉讓系爭二專利予被上訴人之事
02 實，而同意簽署系爭轉讓協議書及切結書，構成通謀虛
03 偽意思表示，故上訴人於112年8月25日簽訂系爭轉讓協
04 議書之系爭二專利轉讓法律關係因出於通謀虛偽意思表
05 示而無效。

06 (三)被上訴人得依民法第767條第2項準用第1項中段規定，請求
07 被上訴人許博將系爭新型專利之專利權移轉登記：

08 1.按民法第767條規定：「（第1項）所有人對於無權占有或
09 侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，
10 得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。
11 （第2項）前項規定，於所有權以外之物權，準用之。」
12 本條第1項中段所謂妨害，係指以占有以外方法，客觀上
13 不法侵害所有權或阻礙所有人之圓滿行使其所有權之行為
14 或事實而言；而所謂「不法」，僅須所有人對於行為人之
15 妨害，於法令上並無容忍之義務為已足，並非以行為人之
16 妨害具有刑事責任或有民事上無效、得撤銷事由為必要
17 （最高法院88年度台上字第2420號民事判決意旨參照）。
18 準此，所有權以外之專利權人如遇妨害其行使專利權者，
19 亦得依前開規定主張權利。

20 2.如前所述，系爭新型專利權已於112年4月12日發生讓與之
21 效力，本應接續辦理向智慧局申請移轉登記之程序，惟上
22 訴人許博於同年月21日以甲證3撤銷和解及贈與，被上訴
23 人於同年月25日撤回前案訴訟全部，於同年月26日向智慧
24 局申請讓與登記，因未能補正讓與人（即上訴人許博）之
25 簽章未果，雖經被上訴人於同年8月11日提起本件訴訟，
26 上訴人即於同年月25日通謀虛偽簽訂系爭轉讓協議書，上
27 訴人許博將系爭二專利轉讓予上訴人楊進丁，並於同年9
28 月15日申請讓與登記（原審卷二第79至91、189至207
29 頁），智慧局於同年月26日就系爭發明申請案申請權讓與

01 登記部分准予備查（原審卷二第209頁，及乙楊證1）。因
02 此，上訴人許博前開行為，阻礙被上訴人圓滿行使系爭新
03 型專利之專利權，依前揭說明，被上訴人基於民法第767
04 條第2項準用中段除去妨害所有權規定，請求上訴人許博
05 將系爭新型專利轉讓登記予被上訴人，應屬有據。

06 (四)被上訴人得依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭
07 發明申請案之申請權移轉登記予被上訴人：

08 1.按無法律上之原因而受利益，致他人受損者，應返還其
09 利益，民法第179條前段定有明文。又「非給付型之不當
10 得利」中之「權益侵害之不當得利」，由於受益人之受益
11 非由於受損人之給付行為而來，而係因受益人之侵害事實
12 而受有利益，因此祇要受益人有侵害事實存在，該侵害行
13 為即為「無法律上之原因」，受損人自不必再就不當得利
14 之「無法律上之原因」負舉證責任，如受益人主張其有受
15 益之「法律上之原因」，即應由其就此有利之事實負舉證
16 責任。又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當
17 得利」，凡因侵害取得本應歸屬於他人權益內容而受利
18 益，致他人受損，欠缺正當性，亦即以侵害行為取得應
19 歸屬他人權益內容之利益，而從法秩權益歸屬之價值判斷
20 上不具保有利益之正當性者，即應構成「無法律上之原
21 因」而成立不當得利（最高法院100年度台上字第899號、
22 111年度台上字第2563號民事判決參照）。

23 2.我國專利法就專利權異動係採登記對抗要件，此觀專利法
24 第14條第1項「繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受
25 人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更
26 名義者，不得以之對抗第三人。」、第62條第1項、第120
27 條、第142條第1項「發明/新型/設計專利權人以其發明專
28 利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利
29 專責機關登記，不得對抗第三人。」規定自明，即前述權

01 利變動只要當事人有此意思表示，且符合法定登記以外其
02 他權利變動之要件，則權利變動即發生效力，登記與否只
03 是對抗第三人之要件，蓋專利權及申請權為無體財產權，
04 具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採
05 登記之公示方法，並採登記對抗主義。惟上開規定旨在保
06 護交易行為之第三人，並非侵權行為人。

07 3.被上訴人主張上訴人之系爭轉讓協議書為通謀虛偽意思表
08 示而無效，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請權移轉登記
09 等語；上訴人則辯稱上訴人許博已撤銷系爭和解書及贈
10 與，故而將系爭二專利讓與上訴人楊進丁，且智慧局亦就
11 系爭發明申請權讓與登記准予備查，依專利法第120條準
12 用第62條第1項規定，已生對抗被上訴人之效力云云。基
13 此，上訴人所述應屬「權益侵害之不當得利」，祇要上訴
14 人楊進丁（受益人）有侵害事實存在，該侵害行為即為
15 「無法律上之原因」，被上訴人（受損人）自不必再就不
16 當得利之「無法律上之原因」負舉證責任；上訴人楊進丁
17 係以系爭轉讓協議書為其取得系爭發明申請權之法律上原
18 因，即應由其就其有受益之「法律上之原因」此有利之事
19 實負舉證責任。

20 4.關於系爭發明申請權，被上訴人與上訴人許博簽訂系爭讓
21 與契約書（乙許證1-1、甲證7-1）時，即生讓與被上訴人
22 之效力，尚未及申請讓與登記，上訴人即出於通謀虛偽意
23 思表示而簽訂系爭轉讓協議書（乙許證3），上訴人許博
24 並於同年9月15日申請讓與登記予上訴人楊進丁，智慧局
25 於同年9月26日就系爭發明申請案申請權讓與登記部分准予
26 備查（乙楊證1）。然上訴人間系爭轉讓協議書因通謀虛
27 偽依民法第87條第1項規定而為無效，上訴人楊進丁以此
28 通謀虛偽無效之轉讓協議書（即侵害行為）取得應歸屬於
29 被上訴人權益內容之利益（即系爭發明申請權），核屬

01 「權益侵害之不當得利」。上訴人楊進丁雖因上訴人許博
02 之讓與及申請讓與登記之行為而經智慧局就該讓與登記部
03 分准予備查，然專利異動登記純為專利行政管理程序，上
04 訴人楊進丁是否保有系爭發明申請權之正當權利，仍應綜
05 觀當事人間法律關係為斷。本件從法秩權益歸屬之價值判
06 斷上，上訴人楊進丁不具保有利益（即系爭發明申請權）
07 之正當性，應構成「無法律上之原因」而成立不當得利，
08 不得對被上訴人主張已經讓與登記而生對抗之效力。上訴
09 人辯稱系爭和解書及贈與均已撤銷，故上訴人許博得將系
10 爭二專利讓與上訴人楊進丁云云，委無可採。因此，被上
11 訴人依民法第179條規定，請求上訴人楊進丁將系爭發明
12 申請案申請權移轉登記與被上訴人，自屬有據。

13 七、結論：

14 綜上所述，上訴人許博依民法第92條第1項及第408條第1項
15 規定，撤銷和解及贈與之意思表示，不生效力，被上訴人與
16 上訴人許博之系爭和解書仍屬有效，被上訴人依民法第767
17 條第2項準用第1項中段規定，請求上訴人將系爭新型專利權
18 移轉登記與被上訴人，為有理由；上訴人簽立之系爭轉讓協
19 議書，因係通謀虛偽意思表示，依民法第87條規定應屬無
20 效，故被上訴人先位請求確認該轉讓協議書（即系爭二專利
21 之讓與法律關係）不存在，並依民法第179條不當得利規
22 定，請求上訴人楊進丁將系爭發明申請案申請權移轉登記與
23 被上訴人，亦有理由，均應准許。從而，原審為上訴人敗訴
24 之判決，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢
25 棄改判，為無理由，應予駁回。另確認之訴之標的係以法律
26 關係之存否或證書真偽為原則，就原判決主文第1項「確認
27 被告許博與被告楊進丁於民國112年8月25日簽訂之『轉讓協
28 議書』不存在。」爰補充如主文第三項所示。

01 八、本件被上訴人先位之訴有理由，自毋庸就其備位之訴裁判。
02 本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
03 本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予
04 論駁，併此敘明。

05 據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第
06 78條、第85條第1項，判決如主文。

07 中 華 民 國 114 年 4 月 21 日

08 智慧財產第一庭

09 審判長法官 汪漢卿

10 法官 陳端宜

11 法官 蔡惠如

12 以上正本係照原本作成。

13 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
14 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
15 (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
16 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
17 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
18 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
19 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

20 中 華 民 國 114 年 4 月 30 日

21 書記官 邱于婷

22 附註：

23 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

24 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
25 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

26 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
27 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
28 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。