

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民專上字第23號

03 上訴人 國美科技有限公司
04 法定代理人 黃國展
05 訴訟代理人 林泓毅律師
06 被上訴人 修研電子股份有限公司
07 法定代理人 林志強
08 訴訟代理人 田勝侑律師
09 吳珮芳律師

10 上列當事人間確認專利權讓與契約不存在等事件，上訴人對於中
11 華民國113年6月27日臺灣新北地方法院112年度智字第5號第一審
12 判決提起上訴，本院於114年4月24日言詞辯論終結，判決如下：

13 主 文

- 14 一、上訴駁回。
15 二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

16 事實及理由

17 壹、程序事項：

18 一、本件係現行智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12
19 日修正、同年8月30日施行）前繫屬之智慧財產民事事件（
20 原審卷一第11頁），依同法第75條第1項規定，自應適用修
21 正施行前之規定。

22 二、上訴人主張兩造簽立之專利讓與契約有無效或得撤銷之情事
23 ，請求確認兩造就附表所示專利權之讓與契約不存在，經被
24 上訴人否認，足見該法律關係之存否確屬未明，上訴人法律
25 上之地位確有不安之狀態，且此不安狀態得以確認判決予以
26 除去，堪認上訴人提起本件訴訟有確認利益，先予敘明。

27 貳、實體事項：

28 一、上訴人主張：

29 （一）訴外人薩摩亞智慧電源科技股份有限公司（下稱薩摩亞公司
30 ，法定代理人為黃國展，與上訴人之法定代理人相同）於10
31 7年3月9日與被上訴人簽署投資協議書，約定由被上訴人出

01 資美金52萬5,000元〔按當時匯率折合新臺幣（下同）約1,5
02 00萬元〕，取得薩摩亞公司750萬股，嗣薩摩亞公司因虧損
03 有資不抵債情事，黃國展無力返還上開投資款，被上訴人與
04 薩摩亞公司遂於110年10月13日協議簽署和解協議（下稱系
05 爭和解協議），依系爭和解協議第1、3條約定可知，雙方真
06 意係以無償讓與上訴人持有如附表所示專利權及其他專利權
07 （含訴外人臺灣智慧電源科技股份有限公司，下稱智慧電源
08 公司所有之專利權，下合稱系爭專利權），以換取被上訴人
09 不對上訴人法定代理人黃國展提起民、刑事訴訟，即雙方並
10 無將被上訴人持有薩摩亞公司股份作價1,500萬元，作為受
11 讓系爭專利權對價之合意。

12 (二)上訴人於系爭和解協議履行移轉系爭專利權過程中，兩造就
13 系爭專利權簽立專利權讓與契約（下稱系爭讓與契約）及切
14 結書僅係用以提交予相關單位移轉證明文件。詎被上訴人逕
15 將系爭專利權作價1,500萬元作為公司費用記載於財務報表
16 ，致財政部北區國稅局新莊稽徵所就該1,500萬元認列為上
17 訴人之營業所得而追繳營業稅，惟兩造就系爭專利權之移轉
18 讓與乃屬無償，係為換取被上訴人對黃國展提起相關訴訟
19 配合所為，並非作價，故系爭讓與契約係基於雙方通謀虛偽
20 意思所為，依民法第87條第1項規定當然自始無效；縱非通
21 謀虛偽表示，被上訴人故意隱匿其欲將系爭讓與契約申報公
22 司費用，違反雙方無償讓與之約定，亦屬上訴人受被上訴人
23 詐欺後方簽署系爭讓與契約為同意之意思表示，上訴人自得
24 依民法第92條規定並以起訴狀之送達作為撤銷之意思表示，
25 經撤銷系爭讓與契約後亦不存在，而得先位聲明請求確認系
26 爭讓與契約不存在。退言之，倘認系爭讓與契約仍有效存在
27 ，依系爭和解協議第2條約定，系爭專利權移轉之相關所有
28 費用（包括稅捐及專利維持費用）均由被上訴人負擔，而薩
29 摩亞公司業已將系爭和解協議所衍生稅務債權轉讓上訴人，
30 故上訴人自得備位聲明請求被上訴人給付營業稅稅金75萬元
31 （依1,500萬元乘以營業稅5%計算）等情。

01 二、被上訴人答辯：

02 (一)上訴人法定代理人黃國展同係薩摩亞公司之負責人，其聲稱
03 擁有各項無線充電技術，於107年3月9日邀被上訴人投資薩
04 摩亞公司並簽訂投資協議，由被上訴人出資52萬5,000美元
05 (折合臺幣約1,500萬元)取得750萬股。詎被上訴人投資入
06 股後，於109年3月始知悉薩摩亞公司不僅已虧損1,905萬3,6
07 81元，且有不明之500萬元折舊、無形資產2,000萬元之攤提
08 ，並未實質投入無線電源技術之開發與量產，被上訴人投資
09 資金流向不明，旋於109年12月23日依投資協議書第4條第4
10 款約定，請求黃國展返還52萬5,000美元投資款。惟其因無
11 力返還，薩摩亞公司與被上訴人遂於110年10月13日簽署系
12 爭和解協議，合意以系爭專利權作為抵償，並由上訴人及智
13 慧電源公司共同承受被上訴人所持有之薩摩亞公司股份。

14 (二)上訴人主張系爭專利權之讓與無對價關係，惟對於雙方合意
15 讓與系爭專利權乙節既未爭執，基於物權行為無因性原則，
16 系爭專利權讓與之效力不受影響，且雙方簽訂系爭讓與契約
17 及切結書係履行系爭和解協議，並非通謀虛偽意思所為，被
18 上訴人於履行移轉系爭專利權之過程，並無脅迫或詐欺上訴
19 人，上訴人先位請求確認系爭專利權讓與契約不存在，並塗
20 銷及回復系爭專利權之公示登記，為無理由。另系爭和解協
21 議第2條約定所指相關規費及衍生費用，指向經濟部智慧財
22 產局(下稱智慧局)申請專利登記之規費及委託辦理之手續
23 費、公證費等相關費用，並不包括讓與系爭專利權所生之營
24 業稅等稅賦在內，蓋上訴人本為讓與系爭專利權所生營業稅
25 之納稅義務人，故上訴人備位請求被上訴人給付營業稅稅金
26 75萬元，亦無理由等語。

27 三、原審判決上訴人全部敗訴及駁回其假執行之聲請，上訴人提
28 起上訴並為(一)先位聲明：1.原判決廢棄。2.確認兩造就附表
29 所示專利權所簽署之讓與契約不存在。3.被上訴人就附表所
30 示專利權於110年12月21日(原聲明誤載為100年12月21日，
31 應予更正)變更為專利權人，應予塗銷，並回復登記為上訴

01 人所有。(二)備位聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人應給付上
02 訴人75萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年
03 息5%計算之利息。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。

04 四、兩造不爭執事項：

05 (一)被上訴人與薩摩亞公司於107年3月9日簽署系爭投資協議，
06 約定被上訴人出資美金52萬5,000元（折合臺幣約1,500萬元
07 ），取得薩摩亞公司750萬股。

08 (二)被上訴人與薩摩亞公司於110年10月13日在民間公證人劉欣
09 宜事務所簽署系爭和解協議（如原證2）。

10 (三)上訴人及智慧電源公司分別於110年10月間與被上訴人簽署
11 如被證2所示之系爭讓與契約及切結書。

12 五、本院判斷：

13 (一)上訴人先位請求確認雙方就附表所示專利權讓與之法律關係
14 不存在，為無理由：

15 1.被上訴人與薩摩亞公司前因入股投資糾紛，經被上訴人要求
16 退股並請求薩摩亞公司返還52萬5,000美元投資款（相當於
17 臺幣1500萬元），因薩摩亞公司無力支付，雙方遂於110年
18 10月13日於公證人處簽署系爭和解協議約定：(1)薩摩亞公司
19 、被上訴人雙方同意，將系爭專利權（含智慧電源公司所有
20 之專利權）於本協議書簽署時無償讓與被上訴人；(2)薩摩亞
21 公司應無條件配合被上訴人辦理專利權移轉讓與登記，並自
22 本協議書簽訂日起一個月內完成移轉讓與登記，相關規費、
23 衍生費用等由被上訴人負擔；(3)被上訴人放棄對薩摩亞公司
24 之入股投資權利及對薩摩亞公司及黃國展本人相關民、刑事
25 訴訟；(4)薩摩亞公司保證系爭專利權無虛假或有隱瞞，並於
26 移轉時應主動提供與專利權相關完整技術、資料，如有不實
27 及隱瞞情事，被上訴人得以書面逕解除本協議書；(5)如被上
28 訴人違反第3條之約定，則應無條件返還已移轉之專利權。
29 此有上訴人所提公證書及系爭和解協議影本（原審卷一第25
30 至36頁）、雙方往來律師函（同上卷第41至44頁）可稽，且
31 為兩造不爭執，堪認屬實。

01 2.上訴人雖主張系爭專利權之移轉讓與乃屬無償，係為換取被
02 上訴人不提起相關民刑事訴訟配合所為，並非作價，系爭讓
03 與契約乃基於雙方通謀虛偽意思所為而應屬無效云云，然為
04 被上訴人所否認。經查：

05 (1)通觀系爭和解協議第1至5條之約定內容，可知雙方當事人
06 之真意在於解決薩摩亞公司無法償還被上訴人之投資款問
07 題，即係以上訴人及智慧電源公司轉讓系爭專利權作為對
08 價，用以抵償薩摩亞公司原應返還予被上訴人之股款款項
09 ，而非僅係上訴人為換取被上訴人不提起相關民刑事訴訟
10 ，並非上訴人所稱之無償讓與。

11 (2)被上訴人請求黃國展履行系爭和解協議後，由其代表上訴
12 人與被上訴人簽署系爭讓與契約及切結書，而依被上訴人
13 所提系爭讓與契約（原審卷二第41至42頁）及切結書（同
14 上卷第45頁），其上除均有上訴人公司之大小章、黃國展
15 之簽名外，依系爭讓與契約第二條明確記載「讓與對價：
16 甲方（即上訴人）及智慧電源科技股份有限公司讓與乙方
17 （即被上訴人）之中華民國新型專利共計九件專利，由乙
18 方依比例轉讓薩摩亞智慧電源科技股份有限公司之7,500,
19 000股股權共計新臺幣1,500萬元予甲方及智慧電源科技股
20 份有限公司，作為受讓專利之對價」、切結書亦載明「…
21 惟因切結書人已歇業無法開立已受訖讓與對價之憑證(薩
22 摩亞智慧電源股份有限公司750萬股股權共計新臺幣1500
23 萬元)予修研電子股份有限公司」等語。復參酌黃國展於
24 原審證述：這兩份文件都是被上訴人要求伊用印，過程中
25 伊曾就系爭讓與契約第二條有關讓與對價的約定提出質疑
26 ，但被上訴人告訴伊這是登記必須簽署的文件，因他被追
27 很急，所才約在隔天，伊沒太多時間要求細節就無條件配
28 合用印等語（原審卷二第96頁）。由此可見黃國展以上訴
29 人公司代表人身分於系爭讓與契約及切結書上用印時，不
30 僅知悉有關係爭專利權讓與作為投資款對價內容之記載，
31 並親自蓋用上訴人大小章，核與系爭和解協議約定即由上

01 訴人及智慧電源公司轉讓系爭專利權作為對價，用以抵償
02 薩摩亞公司所應返還股款款項之和解內容相符，難認兩造
03 就系爭讓與契約簽訂有何通謀虛偽表示之情事，故上訴人
04 之主張即非可採。

05 3.上訴人雖主張被上訴人故意隱匿其公司將系爭專利權讓與契
06 約申報為公司費用，違反雙方專利權無償讓與約定，使上訴
07 人誤以為有關股權讓與對價及股權受讓均不具拘束性，始同
08 意簽署系爭讓與契約及切結書，其自得撤銷受被上訴人詐欺
09 之意思表示云云。然查：

10 (1)觀諸智慧局所提供專利權讓與登記應繳納文件，除讓與登
11 記申請書外，並應檢附讓與契約、併購證明或其他讓與證
12 明文件（如專利權歸屬之協議書等，見本院二審卷第169
13 頁），足見系爭讓與契約及切結書確屬辦理專利權讓與登
14 記之必要文件。上訴人既同意依系爭和解協議之約定讓與
15 系爭專利權予被上訴人，則其依被上訴人之要求在辦理移
16 轉登記所須檢附之必要文件即系爭讓與契約及切結書上簽
17 名，難認係受被上訴人詐欺而為同意簽署之意思表示。

18 (2)上訴人雖提出其於110年10月21至11月16日間與被上訴人
19 之LINE對話截圖（本院二審卷第132至143頁），並稱係受
20 被上訴人要脅簽署云云。惟觀諸上開LINE對話截圖可知，
21 兩造原先就和解內容有歧見，最後同意在公證人確認下簽
22 立系爭和解協議，接下來在辦理移轉登記流程中，被上訴
23 人已事前將系爭讓與契約及切結書等傳予上訴人知悉，並
24 希望上訴人儘快辦理。倘上訴人對於系爭讓與契約或切結
25 書所載有何疑慮，理當會提出疑問，然觀該截圖內容中均
26 未見上訴人提出質疑；且被上訴人雖確有表示希望上訴人
27 能儘快填寫系爭讓與契約、切結書，急著送件等語，然此
28 並不足以認定被上訴人有何施以詐術或欺瞞行為，尚無從
29 證明上訴人同意簽署系爭讓與契約及切結書有受到被上訴
30 人詐欺之情事。

01 (3)又系爭和解協議既明白約定薩摩亞公司同意無償讓與系爭
02 專利權予被上訴人之同時，被上訴人即放棄其所有薩摩亞
03 公司750萬股權之投資款，黃國展既身兼上訴人及薩摩亞
04 公司之法定代理人，倘不同意以上訴人讓與系爭專利權作
05 價1,500萬元用以抵償被上訴人之750萬股股權為條件，則
06 就系爭專利權是否抵償部分股權或抵償金額若干，自應另
07 行協商處理，然其於閱覽系爭讓與契約及切結書時，對所
08 載上開抵償對價內容有相當認識，應已核認過該條件內容
09 是否對其有利，而其既同意親自蓋用公司大小章於系爭讓
10 與契約及切結書上，顯然至少已確認系爭讓與契約及切結
11 書所載抵償對價內容無誤，故上訴人事後再以雙方並無將
12 被上訴人持有薩摩亞公司股權作價，作為受讓系爭專利權
13 對價之合意，主張係受被上訴人詐騙云云，要無足採。

14 (二)上訴人備位請求被上訴人應負擔系爭專利權讓與後之營業稅
15 稅金，並無理由：

16 1.上訴人主張依系爭和解協議第2條約定，被上訴人應負擔移
17 轉讓與系爭專利權相關規費及衍生所有費用（包括稅捐費用
18 ）云云。然查，系爭和解協議第2條僅約定：「就前項專利
19 權讓與，乙方（即薩摩亞公司）應無條件配合甲方（即被上
20 訴人）辦理移轉/讓與登記、交付相關資料或技術（僅限前
21 項專利權範圍），並自本協議書簽定日起一個月內完成移
22 轉/讓與登記，相關規費、衍生費用等由甲方負擔」等語，
23 可知系爭和解協議約定僅限於專利移轉讓與所生相關規費或
24 衍生費用，例如專利權辦理過戶之服務費、專利展延費用等
25 必要費用，此從上訴人前開LINE對話截圖（本院二審卷第14
26 2至143頁）亦僅提及專利事務所代辦之服務費可參，並未包
27 括基於讓與系爭專利權取得股權所生公司營利事業所得之營
28 業稅在內。

29 2.又依證人即為系爭和解協議公證之劉欣宜於本院證述：伊公
30 證當時並未向雙方解釋或確認系爭和解協議第2條之衍生費
31 用有無包含營業稅捐等費用等語（本院二審卷第112頁），

01 參酌營業稅既係以公司法人之營業事業所得列為課稅對象，
02 性質上非屬辦理專利權移轉登記相關之必要費用，堪認上訴
03 人因被上訴人將系爭讓與契約及切結書所載系爭專利權作價
04 1,500萬元作為公司費用記載於財務報表，致財政部北區國
05 稅局就該1,500萬元認列為上訴人營業所得追繳營業稅，非
06 屬於系爭和解協議第2條約定所稱專利移轉讓與所生相關規
07 費或衍生費用。故上訴人依上開約定主張被上訴人應負擔移
08 轉系爭專利權所生營業稅稅金，核屬無據。

09 六、綜上所述，本件上訴人依民法第87條第1項、第92條，先位
10 請求確認兩造就附表所示專利權所簽署之讓與契約不存在，
11 被上訴人就附表所示專利權於110年12月21日變更為專利權
12 人，應予塗銷，並回復登記為上訴人所有；及備位依系爭和
13 解協議第2條請求被上訴人給付營業稅金75萬元，及自起訴
14 狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，均
15 無理由。從而，原審駁回上訴人之訴及假執行之聲請，核無
16 違誤，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

17 七、本件判決基礎明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院
18 斟酌後認對於判決結果不生影響，爰不逐一論述。至上訴人
19 雖聲請命被上訴人提出將系爭專利權作價之1,500萬元相關
20 公司文件、憑證、財務報表，然本院既認該營業稅無需由被
21 上訴人負擔，尚難認有為上開調查之必要，併此敘明。

22 八、結論：本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第
23 1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

24 中 華 民 國 114 年 5 月 22 日

25 智慧財產第一庭

26 審判長法官 汪漢卿

27 法官 曾啓謀

28 法官 吳俊龍

29 以上正本係照原本作成。

30 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
31 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

01 (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
02 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
03 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
04 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
05 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

06 中 華 民 國 114 年 5 月 27 日
07 書記官 蔣淑君

08 附註：

09 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

10 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
11 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

12 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
13 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
14 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

15 附表

編號	專利號碼	專 利 權 名 稱
1	I644499	具有電壓保護之無線充電接收裝置
2	I519031	自動感測之無線充電系統
3	I519030	雙偵測線路無線充電系統
4	M597529	無線供電系統