

臺灣新竹地方法院民事判決

113年度重訴字第229號

原告 可利博科技有限公司

法定代理人 盧全珍

原告 陳建添

共同訴訟代

理人 郭士功律師

被告 彩豐精技股份有限公司

法定代理人 謝淑珠

被告 陳濟中

共同訴訟代

理人 蔡采薇律師

上列當事人間請求給付報酬等事件，本院於民國114年4月14日辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

(一)原告陳建添為清華大學化學系教授，傾20多年心力研發製造手機、電視、車用等『面板』時，於面板製程中應用於「電子傳輸層」搭配適當之發光層使用之化合物材料，而「光電傳輸材料」效能並無最高或絕對標準，世界各品牌面板業界仍不斷研發、創新追求新進技術，以提升面板「亮度、色澤」、「延長亮度使用年限」等品質為目標，原告陳建添歷經各種不同程序實驗（核心技術）提出「電子傳輸層之光電材料」技術專利申請（下稱專利技術編號：104），並受邀以該技術專利參與科技部舉辦之「萌芽計畫」，該計畫「鼓勵產學結合」，將學校研發技術轉交

01 予產業合作對外生產銷售，落實研發技術之市場價值，提
02 升經濟發展。又被告彩豐精技股份有限公司(下稱：彩豐
03 公司)代表人謝淑珠與被告陳濟中為配偶關係，兩人亦為
04 清華大學化學系博士班畢業，被告陳濟中更曾任職知名生
05 產光電面板產業銖寶光電股份有限公司，擔任8年市場研
06 發副總經理，其職務內容是負責搜尋市場上研發中具備高
07 價值及商業競爭性技術專利，將該研發技術商業化推廣於
08 市場，並熟稔各國專利申請，於104年初左右經友人轉知
09 原告陳建添有研發出製造面板之高效能光電傳輸材料技
10 術，除已經提出專利申請，更有工業技術研究院(下稱：
11 工研院)進行檢測，並有大型面板製造商大陸和輝光電公
12 司測試通過，具有鉅額商業價值、龐大商機，被告陳濟中
13 知悉後，憑其化學博士專業及以市場研發副總經理之專業
14 嗅覺，立即以校友身份及各種途徑積極接觸原告陳建添，
15 並於104年4月間取得原告陳建添交付工研院檢測報告及大
16 陸大型面板製造商和輝光電公司二次測試通過之報告書，
17 為立即阻擋通過測試之和輝光電公司與原告可能隨時進行
18 合作簽約，被告陳濟中利用「綁約卡位」手段，成功排除
19 其他競爭業者與原告簽約之可能後，並以合作生產願景誘
20 使原告陳建添交出系爭技術專利之「核心技術」，雙方立
21 即於104年5月1日簽署以「專屬授權」為目的之「技術及
22 專利專屬授權暨讓與契約書」(下稱：舊技轉契約)，被告
23 陳濟中於簽署舊技轉契約後翌日即104年5月2日上午即積
24 極要求原告陳建添交付系爭專利技術申請之「核心技
25 術」，原告陳建添於104年5月2日上午分別以3封電子郵件
26 交出系爭專利製程「核心技術」，包括「各階段化學結構
27 製程步驟」、「各階段梯度昇溫製程」、「純化技術」、
28 (將雜質過濾低於1%，使純度達99%以上)，以及結晶、
29 再結晶、將晶體磨成粉狀之「各階段昇華技術」等，被告
30 彩豐公司為驗證系爭專利技術能實際量產，更於104年5月
31 5日以借據方式向原告取得系爭關鍵化學品500克【即核心

技術已進展之製程(6)之化合物】進行驗證，被告陳濟中並擔任借據保證人，系爭借用價值新台幣(下同)27萬元之500克關鍵化學品，係原告另付費委請第三人製造出之化學品。嗣被告彩豐公司及被告陳濟中經借用系爭500克關鍵化學品再次驗證確認系爭編號104專利技術確實有龐大商機外，被告彩豐公司、陳濟中亦得知原告陳建添所另研發之7項技術專利(標的一至七)，其中標的一(即為編號106技術)，均為佈局及生產應用之衍生技術專利，被告之陳濟中為積極全部囊括取得，於確認原告於104年6月2日已經與清華大學完成簽署『智慧財產權讓與及授權合約書』取得系爭編號104及106專利技術後，隨即積極擴大簽約，於104年7月9日同日：

- 1、將「舊技轉合約」蓋印「作廢」【兩造間另案智慧財產法院110年度民專上字第5號判決(下稱：另案智財法院判決)認定為合意終止】。
- 2、簽署「技術專屬及專利讓與主約契約書」(下稱：系爭契約一)要求「技術轉讓」以取得編號104和/或106(標的)之技術專利權。
- 3、簽署「顧問暨技術合作契約書」(下稱：系爭契約二)，系爭7篇技術專利(簡稱：標的一至標的七)均為衍生自編號104和/或106(標的一)技術專利，此亦經另案智財法院確定判決確認。被告為盡速完整取得系爭7篇專利權，則以「技術合作報酬金」為名，約定每篇專利於取得公告、登記時願意給付300萬元，合計2,100萬元，並於簽約時願意先給付一半即1,050萬元，以取得原告陳建添之信任。另以「顧問報酬金」為名聘僱顧問，以騙取原告陳建添合作之信任和智財的規劃。

此外，被告彩豐公司負責人謝淑珠及被告陳濟中夫妻為擴大市場及牟利，轉以被告彩豐公司名義擴大於美國、大陸各國之專利申請進行專利權佈局，其手段係利用受讓自原告取得編號104專利及標的一至七技術專利，作為衍生技

術案件申請時之基礎「實施例」和引用的前案例，於各擴大申請之專利陸續取得專利權公告後，則「過河拆橋」就受讓自原告編號104技術判斷已無利用價值，遂於106年8月30日指示律師發函主張「受陳建添教授詐欺」、「受讓之技術無合用性、無商用性」、「違反保證申請專利範圍獲證」等主張解除契約，請求原告返還已收受之價款，另就系爭7篇專利技術，則另於106年12月6日再次指示律師發函主張「陳建添教授隱匿構成詐欺」、「系爭7篇專利權應歸屬清華大學所有」、「有權利瑕疵」等云云主張解約，請求原告返還已收受之價款。被告及謝淑珠、陳濟中兩配偶之荒謬行徑莫過於曾費盡心思將已登記於自己名下之系爭7篇專利，除同時擴大申請外，竟數次發函給清華大學，要求清華大學應主張權利，更透過民意代表向校方施壓應維護學校權益，而未受校方理睬。且兩造間另案智財法院判決更認定本件系爭7篇專利技術（標的一至標的七），均為原告所有，就被告主張有詐欺及債務不履行共11項解除系爭契約一、二事由，全部予以駁回確定在案。實被告彩豐公司於104年7月9日簽約後，利用詐取系爭技術專利，於105年8月9日迅速增資至2億元，且同時於英屬開曼群島設立「Asha & Son Holding Limited」境外公司，作為轉進大陸之控股公司，並同時向經濟部申請「經濟部A+淬鍊計畫」，於106年8月獲得1,200萬補助，無視政府不得境外實施之規定，並於上海與大陸國營事業合資成立之上海嶸彩光電材料有限公司，資本額人民幣4,000萬元生產系爭技術光電材料牟取暴利。

(二)被告於104年7月9日簽署系爭契約二時，依系爭契約二第2.4條約定取得七篇專利技術時允諾以每篇300萬元計算，給付合計2,100萬元之七篇專利「技術合作報酬金」予原告，該「技術合作報酬金」為買賣契約關係所生之價金，亦經另案智財法院確定判決理由及被告訴狀自認2,100萬元「技術合作報酬金」為買賣契約法律關係，主張依民法

第226條、第256條、第260條、第348條、第349條及第353條等規定，原告出賣人違反權利瑕疵擔保義務者、解除其契約並請求損害賠償在案。而被告曾於另案訴訟中自認取得系爭7篇專利中之「標的一」技術專利（即編號106，「以順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的雙極型化合物衍生的光電材料」）。且被告另案訴訟中亦自認取得「標的二至標的七專利」，僅主張權利歸屬於清華大學所有，然遭另案智財法院判決敗訴確定，確認為原告所有。是以，被告於簽署「顧問合作契約」時已經取得7篇技術專利研發成果，且被告陳濟中亦為標的二至七專利之共同發明人，顯見標的二至七之技術成果確實經由被告完成驗證後，被告始決定委請各家專利事務所提出專利申請，足證明系爭專利於在專利核准前，被告已經確認每篇專利至少有一支材料達系爭契約二附件二所定規格的70%，始決定「成案」並指示各專利事務所提出專利申請，系爭7篇技術專利最終亦取得專利證號及專利權，另案智財法院審理後判決理由亦確認被告簽署「顧問合作契約書」目的是取得系爭7專利權核准，其中標的一已經先於美國、中國、台灣提出申請，經變更專利申請人由被告彩豐公司取得標的一專利權（參原證22表列標的一之公報資料），至標的二至七未能取得台灣專利權，係被告決定不於台灣提出專利申請，並非系爭研發技術成果提出專利申請後不具新穎性、進步性等專利權要件而無法取得台灣專利權，此參被告於104年7月9日簽約時取得系爭6篇（標的二至七）「英文版」技術專利後，立即委請德米專利事務所將英文版本翻譯成中文繁體版，並請求原告完成校稿，另由被告委託兆里專利事務所向中國提出專利申請，可證明爭標的二至七之6篇技術被告可以隨時以中文繁體版向台灣專利局提出申請，參以另案智財法院確定判決更認定給付「專利事務所」費用全部由被告負擔給付，專利申請全部過程包括指定或委任各家專利事務所、進行答辯修正、繳費領證等均由被告

01 主導及執行。況被告就系爭標的二至七技術專利申請，以
02 俗稱「臨時案」方式搶先於美國掛件取得「申請案件案
03 號」，再轉向大陸申請，此由原證22整理之標的一至七獲
04 證表列可以確認被告簽署系爭「顧問合作契約書」（104
05 年7月9日）不到一個月時間立即向美國提出專利申請作為
06 「優先權」之母案（申請日：2015年8月4日），並立即轉
07 向大陸申請，可以比對被告大陸6件申請案均特別援引美
08 國母案申請日「2015年8月4日」為大陸案件「優先權」
09 日，後被告就標的四、五技術專利於大陸提出申請後，被
10 告自行決定撤回標的四申請，此乃因被告另以彩豐公司名
11 義於大陸延伸擴大申請數十件大陸專利申請，經大陸審查
12 局認為有衝突疑慮，被告為顧及大陸地區其他技術專利申
13 請案自行決定撤回，與原告無關。則被告未取得台灣系爭
14 6篇專利，係因被告依據一方自己之意思決定不提出台灣
15 專利申請，圖免因條件成就而受不利益，故意不於台灣提
16 出專利申請，即係以不正當消極行為阻其條件之成就，應
17 視為條件成就，則被告就7篇專利之「技術合作報酬金」
18 僅給付一半即1,050萬元，原告爰依系爭契約二第2.4條、
19 民法第367條及民法第179條不當得利等規定請求被告給付
20 7篇專利之「技術合作報酬金」剩餘尚未給付之1,050萬元
21 如訴之聲明第一項，自屬有據。另專利權技術研發成果之
22 買賣有別於一般買賣標的物，被告取得專利權時核心技術
23 已經公開，被告又得藉此經審查核准之核心技術作為跳
24 板，擴大專利申請取得衍生性專利，進行商業佈局，果若
25 如系爭契約二4.5條內容准被告解約，無異鼓勵被告取得
26 最基礎核心技術後，得故意違約拒絕履行買受人付款義
27 務，達到取回已付款目的，助長剽竊及利用他人努力研發
28 心血作為跳板，而可以不用給付任何費用，斯有此理，依
29 民法148條誠實信用原則及權利濫用禁止原則，系爭契約
30 二第4.5條約定顯屬無效約定。

31 (三)又兩造於104年7月9日簽署系爭契約二，依系爭契約二第

2.1條約定，被告允諾每月給付5萬元顧問報酬金予原告，自是為確保發明系爭7篇專利之原告陳建添能協助提供意見，安穩順利取得全部專利權，否則不用分列「顧問合作報酬金」、「技術合作報酬金」、「技術合作獎勵金」。又被告104年7月9日簽署編號104技術及編號106技術（即標的一）至標的七技術，為完整取得所購買專利成果，取得專利權獲准，同時期公司內部除聘僱「盧添榮博士(Terial)」外，對外更委任「銳卓、德米、道法、兆里」四家專利事務所負責分工「撰寫專利說明書申請書、繪圖」等提出專利申請，並由『共同發明人』被告陳濟中及謝淑珠決定是否成案及指示成案後委任何家專利事務所提出專利申請，原告僅為顧問無從決定及置喙，委請專利事務所及申請專利之全部費用亦全部為被告給付，並非由原告陳建添作最後確認及指示。參以原證15亦顯示原告連在另案智財法院訴訟期間，仍不斷為被告委任之各專利事務所就被告申請中之專利技術提供諮詢顧問服務，詎被告自107年1月起即停止支付顧問報酬金，片面主張原告違約，經原告多次催告，被告仍未給付。則自107年1月至109年12月，共計36個月，每月以5萬元計算，合計被告應給付之顧問報酬金共180萬元，爰依系爭契約二第2.1條及民法第547條、第548條委任關係等規定為訴之聲明第一項之請求。

(四)再者，被告彩豐公司與陳濟中於104年5月5日簽署借據向原告陳建添借用化學品「3.7-Dibromo-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-one，CAS[000000-00-0]，500g，HPLC純度>98%」（下稱：系爭化學品），並約定應於104年8月5日返還等量，被告陳濟中並為「立據保證人」，該化學品係原告依照原證2-1至2-3一定程序步驟始能製成之中間化合物，並非任意第三人可以製作相等量、相同純度內容之化合物，因此原證3「借據」記載屬於「特定之債」，並非「種類之債」。且原證3係原告甫依原證2特定製程中之步驟完成之中間化合物，可供驗證編號104、106等技術專利

01 用之化學品，雙方於104年7月9日簽署契約前，系爭技術
02 研發成果尚未公開，市面上均無法如現在10年後系爭技術
03 已經廣泛於市場銷售應用，被告只需花費數千元即可以輕
04 易取得。即便被告陳濟中是清華大學博士於104年5月也無
05 從得知如何製成原證3化學品。更何況，被告使用原證3特
06 定化合物驗證後，已經於104年7月9日簽署契約取得系爭
07 全部專利，縱使約定「於104年8月5日等量、等純度返
08 還」迄今已逾10年以上均未返還，且該借據之合意亦因被
09 告已經取得專利權和衍生擴大的專利權，「實物」返還對
10 原告已無實益，原告依民法第232條給付不能、第226條給
11 付遲延等可歸責被告事由，返還實物對原告無實益等規
12 定，及依民法148條誠信原則，原告自得請求賠償並主張
13 以同等價金請求返還，拒絕受領被告自稱「等量等純」未
14 經驗證之化學品。是以，被告屢經原告催討均未返還系爭
15 化學品，致原告受有27萬元之損害，原告以起訴狀再為催
16 討外，並依民法第179條、第226條第1項、第231條、第23
17 2條、第470條及第479條第2項請求返還及賠償。被告陳濟
18 中於被告彩豐公司無法返還及賠償時，應依借據及民法第
19 739條履行保證人返還及賠償責任，爰為訴之聲明第二項
20 之請求。

21 (五)另兩造訂立系爭契約二第4.4條約定：「任一方有違反本
22 合約任何條款之情事時，無過失之一方得定合理期限(不
23 得少於一個月)，以書面通知違約之他方改善。違約之一
24 方如逾期未改善，無過失之一方得以書面通知違約方逕行
25 終止本合約，並請求因其違約所致之一切損害賠償，惟以
26 本合約第二條所列費用實收金額或歸還給乙丙方第二條所
27 列之專利所有權為限。」，依上開約定內容，「一方違約
28 時他方得請求因其違約所致之一切損害賠償」，賠償金額
29 約定上限以「以本合約第二條所列費用實收金額為上
30 限」，顯係債務不履行時之違約金約定。則被告彩豐公司
31 雖給付原告「技術合作報酬金」1,050萬元、「顧問報酬

01 金」120萬元，惟被告利用專利核心技術擴大取得衍生技
02 術專利數十樣，獲利豐厚，且故意虛構原告詐欺、債務不
03 履行等拒絕付款之解約事由，被告本無意付款，於取得專
04 利技術後更故意違約，迄今仍能編造各種理由搪塞拒絕付
05 款，使原告喪失系爭技術專利研發之成果利益，受有重大
06 損失，原告為此依系爭契約二第4.4條約定及民法第250條
07 第1項違約金規定，請求被告給付違約金1,170萬元，及
08 「技術合作報酬金」1,050萬元之違約利息自108年9月10
09 日翌日起算，餘「顧問報酬金」120萬元利息自109年12月
10 31日（契約到期日）翌日起算，至清償日止按年利率百分
11 之五計算之利息，爰為訴之聲明第三項之請求。

12 (六)並聲明：

- 13 1、被告彩豐公司應給付原告可利博科技有限公司(下稱：可
14 利博公司)及陳建添1,230萬元，其中「技術合作報酬金」
15 1,050萬元自民國108年9月10日翌日起算，「顧問報酬
16 金」180萬元自109年12月31日翌日起算，至清償日止按年
17 利率百分之五計算之利息。
- 18 2、被告彩豐公司及被告陳濟中應給付原告陳建添27萬元，及
19 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計
20 算之利息，於被告彩豐公司未給付時由被告陳濟中給付。
- 21 3、被告彩豐限公司應給付原告可利博公司及陳建添1,170萬
22 元，其中1,050萬元自108年9月10日翌日起算，餘120萬元
23 自民國109年12月31日翌日起算，至清償日止按年利率百
24 分之五計算之利息。
- 25 4、如受勝訴判決，原告願以現金或台灣銀行無記名可轉讓定
26 期存單供擔保，請准宣告假執行。

27 二、被告則以：

- 28 (一)兩造間簽立系爭契約二第4.5條約定：「在乙丙方履行第
29 二條和未違約的情況下，甲方（即被告彩豐公司）若未履
30 行本契約第2條之付款條件，則本契約視同自動解
31 除。」，原告自承被告於107年1月起即停止支付「顧問報

01 酬金」，則被告彩豐公司既未依約付款，系爭契約二視同
02 自動解除，原告自無權再依系爭顧問合作契約請求顧問報
03 酬金和技術合作報酬金。又系爭契約第4.5條約定：「若
04 本合約因故提前解除後，正在執行中的專利申請仍依本合
05 約繼續執行。」，此係因實體審查申請不得撤回，蓋申請
06 實體審查後即進入審查程序，並已將申請實體審查之事實
07 刊登公報周知，為避免第三人重複申請實體審查及審查經
08 濟之考量，實體審查之申請不得撤回，我國專利法第38條
09 第3項已明文規定，美國和中國大陸亦同，則系爭技術已
10 因申請專利之故而公開，任何人都得接觸甚至使用，自不
11 得輕易撤回或放棄，惟第4.6條後段亦約定：「提案成立
12 但尚未申請專利的成果，由雙方有償協商權利歸屬，協商
13 不成則各自持有。」，則就專利申請權或專利所有權歸屬
14 有所約定，而非約定被告仍有給付技術合作報酬金之義
15 務。倘被告仍有給付技術合作報酬金之義務，則雙方自無
16 就專利申請權或專利所有權歸屬另行協商之必要。另被告
17 係因原告並未履行系爭顧問合作契約之研究開發及顧問事
18 務，且所提供之技術和專利均為無用糟粕，方解除系爭顧
19 問合作契約，解除契約之主要目的既非損害他人，自無違
20 背民法第148條誠信原則、權利濫用情事可言。

21 (二)退步言之，縱認系爭顧問合作契約並未解除（此為假設語
22 氣非自認），原告亦未舉證證明系爭顧問合作契約之付款
23 條件已成就，茲分述如下：

24 1、就「技術合作報酬金」部分：

25 (1)原告雖援用另案智財法院判決主張由被告主導及掌控測試
26 及決定是否提出專利申請云云，惟細譯上開判決內容部
27 分，係僅就系爭契約一即「技術及專利專屬授權暨讓與契
28 約書」為論斷，無涉本件顧問合作契約，原告自不得率爾
29 援用。且被告雖曾聘任盧添榮博士，但盧博士在職時間僅
30 有半年，105年5月13日即離職，早於標的二至七提出申請
31 專利之日期即105年8月5日。

01 (2)原告又辯稱系爭7篇技術專利權（標的一至七）業經核准，
02 而系爭顧問契約第2.4條係約定「專利核准前」每篇專利
03 至少有一支材料須達附件二所定規格的70%，是以被告回
04 溯抗辯顯無理由云云，惟原告此一主張，就如同總統副總
05 統選舉罷免法第27條第1項第3款雖已明定，具有外國國籍
06 者，不得申請登記為總統、副總統候選人，但只要能蒙混
07 過關選上總統，事後就無法追究是否擁有雙重國籍一樣荒
08 謬。系爭7篇技術專利權是否符合契約約定之規格，並不
09 因專利獲准而自動治癒，否則豈非等同豁免第2.4條之約
10 定專利申請要件？

11 (3)又依原告提出之原證15可知，原告陳建添所稱之履行顧問
12 事務實則係密集與專利事務所往來，並主導系爭7篇技術
13 專利權，不但專利答辯草稿須先經原告陳建添審閱同意，
14 更會進一步補充及更正，不容被告置喙。實則原告於專利
15 申請過程中從未提供系爭標的一至七的材料供被告測試，
16 原告也沒有提供任何測試報告給被告，原告甚至根本沒有
17 依約進行測試，尤其是紅光標準元件模型之部分，最終標
18 的四、五亦未取得中國大陸專利證號，標的七也未取得美
19 國專利證號，原告陳建添卻一手主導專利申請過程，自知
20 系爭7篇技術專利權無法符合契約約定之規格，卻想方設
21 法要將生米煮成熟飯，只要7篇專利獲得核准就悍然要求
22 被告付款，再三迴避舉證責任，實則系爭專利根本未符合
23 附件二之約定，均屬無用糟粕。

24 2、就「顧問報酬金」部分：

25 原告並未依系爭顧問合作契約第1.2.4及1.2.5條定期報告
26 或會議，也未就技轉標的或技術合作標的結構進行討論，
27 只是重複討論學生的實驗，甚至還要求被告協助原告陳建
28 添指導學生論文所需的實驗並提供資源等（被告不是無償
29 協助原告指導學生，而是每月要付原告顧問費，還要指導
30 原告的學生！），且原告提出之原證14竟包括被告於西元
31 2016年2月3日所自行製做的「元件實驗簡報」，原證15除

01 多為原告陳建添與專利事務所往來郵件外，第14頁倒數第
02 5行至第2行赫然夾雜多封原告訴訟代理人與原告間就本院
03 另案107年度智字第7號書狀的討論郵件，第15頁中段更有
04 與第三人May就「彩豐v可利博-返還價金等事件」之往來
05 郵件，試問這些怎麼可能會是原告確有履行顧問事務之證
06 明？況且原告陳建添與專利事務所往來，亦非其確有履行
07 系爭顧問合作契約第1.2條顧問事務之證據，原告並未證
08 明其確有履行顧問事務，自不得再請求顧問報酬金。

09 (三)又縱認系爭顧問合作契約「技術合作報酬金」之給付條件
10 業已成就（此為假設語氣非自認），原告之請求亦已罹於
11 時效，茲分述如下：

12 原告已於書狀稱「被告簽署『顧問合作契約書』目的是取
13 得系爭7專利權核准」，且系爭顧問合作契約第2.4條約定
14 「技術合作報酬金」是以被告取得系爭七篇技術專利為給
15 付條件，系爭顧問合作契約第2.6條更約定：「乙方及丙
16 方對第2條2.4及2.5之專利申請因瑕疵而最終未能獲取專
17 利證號…若無法提出新的遞補案件，則須將該項已收取之
18 『技術合作報酬金』返還甲方」，明確約定倘最終未能取
19 得專利證書，原告即不得領取報酬，是以系爭契約之標的
20 重在「一定工作之完成」，「技術合作報酬金」自屬承攬
21 報酬之性質無疑，應適用民法第127條第7款僅有2年之消
22 滅時效。而系爭專利最後獲證的日期為西元2020年2月4
23 日，於原告提起本訴時已逾2年，其請求自罹於時效。又
24 原告雖於民事準備書(二)狀改稱第2.4條約定「技術合作
25 報酬金」請求權性質為買賣契約關係所生之價金，惟依第
26 2.4條明定獎勵之給付方式分為三次，分別為「於乙方和
27 丙方就個別新專利依附件二完成專案之成案判定後…」、
28 「於乙方和丙方就個別新專利依附件二完成專利之發表並
29 提出申請後…」及「於乙方和丙方就個別新專利依附件二
30 完成專利之公開並自相關政府機關獲得專利權後」，顯見
31 給付條件之成就重在原告勞務之給付及工作之完成，而非

財產權之移轉，自非買賣契約關係。至原告以他案判決或被告律師函和書狀認被告有自認「技術合作報酬金」請求權性質為買賣契約亦非事實，蓋兩造間另簽有「技術專屬及專利讓與」契約，就轉讓費用固為買賣契約關係所生之價金，惟與本案無涉，不應混為一談，至若原告於民事辯論意旨狀第4頁主張「依智慧財產法院確定判決理由：

『…就被告上開依買賣契約關係主張』」，惟遍觀另案智財法院確定判決查無相關文字，原告主張委無足採。

(四)再者，原證3借據係既已言明借用人應「返還等量、等純度」之化學品，而非返還原物，更非返還27萬元，則被告業已向上海尾竹化工科技有限公司採購等量、等純度之化學品並返還原告，此有被證4購銷合同及被證5證明書為證，原告自不得再向被告請求27萬元。另原證3係以「種類指示」之給付，只是就品質部分要求「等量、等純度」，在客觀上自無「不能返還」之情形。而依原證2-2第4頁所示系爭化學品之製作過程，原告亦係引用自1999年及2001年之物理快報（即Physics Letters，簡稱Phys. Lett.），顯見此並非原告所獨有之技術，甚且該化學品亦係由原告向第三人買入，而該化學品具有CAS編號000000-00-0，此即該化學品之化學文摘社登記號碼，若以該CAS編號查詢供應商，也可以找到超過20家以上之供應商，自無無法返還之理。實則兩造於104年5月1日簽署舊技轉契約後，原告陳建添雖有提出原證2-1至2-3之電子郵件，為內容多為習知技術或已公開之技術報告，甚且還包含第三人工研院所做的簡報，被告深感不安，故請求原告陳建添提出實證，原告竟還要求被告簽下借據才肯提供系爭化學品給被告。惟系爭化學品實為全球到處都買得到的基本原料，絕非如原告所吹噓之關鍵，亦非原告所獨有，原告亦自承其僅為中間化合物，卻又故意將其與編號104、106等技術混為一談，洵非可採。原告既已於原證3同意被告得以「等量、等純度」之化學品返還，自不應事後反悔，更

01 不能事後改稱根本不可能返還云云，改口另要求被告給付
02 金錢，況依原證4可知，系爭化學品僅人民幣1萬元就可以
03 買到，原告卻要求被告給付27萬元，至為無理。

04 (五)末查，原告主張依系爭顧問合作契約第4.4條得請求違約
05 金，惟第4.4條明訂以「無過失之一方」得請求因違約所
06 致之一切損害賠償，為本件被告主張原告並非無過失之一
07 方，且原告亦未證明其受有何損害（原告請求之顧問報酬
08 金及專利報酬均為契約價金之一部分而非損害），自不得
09 請求之。退步言之，同條亦規定「以本合約第二條所列費
10 用實收金額或歸還給乙丙方第二條所列之專利所有權為
11 限」，原告卻只要錢不要專利，除了有違誠信及濫用權利
12 之情外，亦顯見其心知肚明系爭專利均為無用糟粕，僅為
13 搾取被告所用。又原告陳建添為清華大學化學系教授，卻
14 私下以配偶名義成立原告可利博公司，原於104年5月1日
15 與被告簽署舊技轉契約，被告並於簽約當日即給付原告20
16 0萬元，5月4日又應原告要求私下給付50萬元之個人交際
17 費，原告知道被告付錢爽快，有利可圖，故於104年6月2
18 日可利博公司與清華大學簽定「智慧財產權讓與及授權合
19 約書」後，就開始積極遊說被告，吹噓既然已取得清華大
20 學的授權，伊還有許多研發成果可提供申請專利，而且伊
21 實驗室5年內全部資源、學生都可來協助被告研發相關技
22 術，故而要求與被告另行簽訂「技術專屬及專利讓與主約
23 契約書」、「技術專屬及專利讓與副約契約書」及「顧問
24 暨技術合作契約書」，惟原告不但要求將舊技轉契約作廢
25 且不退款，更要求被告要付一半以上的契約價金方提供資
26 料，被告就在完全沒有看到任何資料、材料、樣品之情況
27 下，於104年7月10日一口氣又再給付了原告2,200萬元，
28 殊不知此即為噩夢的開始。被告前後總計依約給付原告4,
29 792萬4,988元，所得技術卻為無用糟粕，不得已於106年1
30 2月6日發函解除系爭顧問合作契約，於107年1月起停止依
31 系爭顧問合作契約給付「顧問報酬金」，並提起另案訴訟

01 請求原告返還價金，財務陷入困難，被告公司更從17、18
02 人之公司一路減縮到只剩4、5員工勉強維持而已，原告卻
03 還不放過被告，把被告當成提款機，卻再三迴避其技術是
04 否盜取自清華大學、以及是否符合兩造契約約定，甚至還
05 裝傻辯稱看不懂契約附件約定之規格云云，本件契約業經
06 合法解除，原告之請求亦罹於時效，自不得再向被告為任
07 何之請求。

08 (六)並聲明：

09 1、原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

10 2、如受不利之判決，被告願供擔保請准予宣告免為假執行。

11 三、本件不爭執事項：

12 (一)兩造於104年5月1日簽訂系爭舊技轉契約，被告彩豐公司
13 已依約給付200萬元予原告可利博公司。

14 (二)兩造於104年7月9日簽訂系爭「技術專屬及專利讓與主約
15 契約書」、「技術專屬及專利讓與副約契約書」（下合稱
16 系爭契約一）及「顧問暨系爭技術合作契約書」（下稱系
17 爭契約二），並將舊技轉契約蓋印作廢，被告彩豐公司依
18 系爭契約一給付可利博公司3,250萬元，另依系爭契約二
19 給付技術合作報酬金1,050萬元，及自104年8月1日起至10
20 6年12月間止每月顧問報酬金5萬元共計120萬元。

21 (三)被告彩豐公司取得系爭契約二編號106即「標的一」之美
22 國、中國、臺灣技術專利，另就「標的二」至「標的七」
23 技術專利申請曾向美國掛件取得申請案件案號，嗣最終
24 「標的七」未取得專利獲證，另就「標的四」、「標的
25 五」亦未取得中國大陸地區專利證號，而就「標的二」至
26 「標的七」被告並未在臺灣地區提出專利申請，「標的
27 二」至「標的七」於美國、中國提出專利申請，被告陳濟
28 中均為共同發明人，並由被告支付專利申請的程序費用及
29 委託專利事務所服務費用。

30 (四)原告陳建添有與被告彩豐公司及保證人陳濟中簽訂原證3
31 借據。

01 (五)被告分別於106年8月30日及106年12月6日發函對於原告可
02 利博公司解除系爭契約一、系爭契約二。

03 (六)被告彩豐公司前對於原告二人提起請求返還價金等事件，
04 前經本院107年度智字第7號、智財法院110年民專上字第5
05 號案件判決駁回被告訴訟確定在案。

06 (七)原告於本院114年2月6日言詞辯論期日拒絕簽收被告提出
07 向上海尾竹化工科技有限公司採購被證4之實品。

08 四、本件爭點：

09 (一)原告依據系爭契約二第2.4條及民法第179條規定、買賣契
10 約，請求被告彩豐公司給付原告二人尚未給付之技術合作
11 報酬金1,050萬元，及依系爭契約二第2.1條約定、民法第
12 547條、548條第2項請求給付自107年1月間至109年12月間
13 之顧問報酬金180萬元，有無理由？被告抗辯系爭契約二
14 經其解除，原告不得請求給付，有無理由？又被告抗辯原
15 告並未舉證證明已履行系爭契約二附件二所定規格的7
16 0%，不得請求被告給付技術合作報酬金1,050萬，有無理
17 由？被告抗辯原告本件請求罹於承攬契約約定2年時效期
18 間，有無理由？

19 (二)原告依系爭契約二第4.4條，請求被告給付違約金1,170萬
20 元，有無理由？

21 (三)原告依原證3借據、民法第179條、226條，請求被告賠償
22 未於104年8月5日前返還借用化學品之損害27萬元，有無
23 理由？被告抗辯原告拒絕受領與原證3化學品同種類之
24 物，自不得請求金錢賠償，有無理由？

25 五、本院之判斷：

26 (一)按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用
27 之辭句，此為民法第98條定有明文。又按解釋契約，固須
28 探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契
29 約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反
30 捨契約文字而更為曲解。且解釋契約，應通觀契約全文，
31 並參酌交易習慣與衡量誠信原則，加以判斷之(最高法院1

05年度台上字第2070號判決參照)。經查：

01 1、兩造於系爭契約二第4.5條已明定：「在乙丙方(註：指原告)履行第二條和未違約的情況下，甲方(註：指被告彩豐公司)若未履行本契約第2條之付款條件，則本契約視同自動解除。甲方承諾並同意乙方依本條終止合約時，毋須返還依本契約所收取之『技術合作獎勵金』」等情(詳本院卷一第181頁)，則兩造均不否認被告自107年1月間起停止支付原告系爭契約二第2.1條每月5萬元之顧問報酬，及第2.4條之技術合作報酬金，且被告分別於106年8月30日及106年12月6日發函對於原告可利博公司解除系爭契約一及系爭契約二，亦有被告提出106年12月6日委託普華商務法律事務所寄發予原告之解約函附卷可稽(詳本院卷一第483頁至第485頁)，則兩造間訂立之系爭契約二既經解除，原告主張依系爭契約二第2.4條約定給付七篇技術合作報酬金1,050萬元及第2.1條約定給付自107年1月間起至109年12月間之顧問報酬金每月5萬元，即屬無據。

02 2、至原告雖抗辯系爭契約二第4.5條約定無異鼓勵被告取得最基礎核心技術後，得故意違約拒絕履行買受人付款義務，達到取回已付款目的，助長剽竊及利用他人努力研發心血作為跳板，而可以不用給付任何費用，依民法148條誠實信用原則及權利濫用禁止原則，系爭契約二第4.5條約定顯屬無效云云，惟為被告否認，且查：

03 (1)兩造於104年7月9日簽立系爭契約一時，亦於系爭契約一第6.1條約定：「甲方(註：指被告彩豐公司)若未履行本契約第2條之付款條件，則本契約視同自動解除。甲方承諾並同意乙方(註：指原告可利博公司)依本條終止合約時，毋須返還依本契約所收取之『技術合作獎勵金』。」乙節(詳本院卷一第159頁)，被告彩豐公司並依系爭契約一給付原告可利博公司3,250萬元，則兩造就系爭契約一、二於被告彩豐公司未履行付款條件時，既已特別約定契約均視同自動解除，揆之上開規定，即不得反捨契約文

01 字而更為曲解。

02 (2)又兩造簽訂系爭契約二，既係原告就系爭契約二附件一標
03 的一至標的七篇尚未發表或公開之研發技術轉移予被告彩
04 豐公司，被告彩豐公司給付原告每篇各300萬元作為技術
05 合作報酬金，衡之常情，原告應可預期交付技術研發成果
06 予被告申請專利時，會因專利申請過程須公開內容予大眾
07 知悉喪失秘密性，而應著重保障自身智慧財產權利，反之
08 被告彩豐公司於取得原告交付相關技術資料後，須委由專
09 利事務所提出專利申請，申請過程中對於專利審查機關之
10 審查通知，應採取何種答辯策略及權利範圍是否限縮等，
11 則由被告參酌專利事務所之意見，並衡量自身之利害關係
12 及可能的風險加以決定是否提出專利申請以取得專利權，
13 且被告亦須支付專利申請的程序費用及委託專利事務所服
14 務費用，佐以原告亦不否認被告提出專利申請後，尚須經
15 歷不同階段及各種審查變數始能取得專利權(詳本院卷三
16 第15頁)，及系爭契約二附件一標的一至七研發成果既係
17 就系爭契約一專利技術編號104所修改、改良等所衍生之
18 技術，彼此間有無專利範圍重疊之情形，是否屬相同發明
19 型雙重專利、可否依原始申請範圍獲證、須否調整申請範
20 圍等情，在兩造於104年7月9日簽訂系爭契約二時均屬未
21 明情形下，則兩造參酌被告日後就七篇研發技術是否取得
22 專利權須進行元件測試、成案判定、專案執行與修正、專
23 利審查、撰寫、發表、答辯及公開等情，及原告交付研發
24 技術資料予被告申請專利時，必公開核心技術，將會使原
25 告研發成果喪失秘密性，損及財產權益等交易習慣，乃於
26 系爭契約二第4.5條明定：「在乙丙方(註：指原告)履行
27 第二條和未違約的情況下，甲方(註：指被告彩豐公司)若
28 未履行本契約第2條之付款條件，則本契約視同自動解
29 除。甲方承諾並同意乙方依本條終止合約時，毋須返還依
30 本契約所收取之『技術合作獎勵金』」乙節，難謂有違背
31 誠信原則。故原告上開辯稱系爭契約二第4.5條約定違背

01 民法148條誠實信用原則及權利濫用禁止原則，顯屬無效
02 約定云云，要難採信。

03 (二)又兩造既於系爭契約二明定被告彩豐公司未付款時，系爭
04 契約二視同自動解除，則原告再執此失效契約，請求被告
05 給付系爭契約二第4.4條約定之違約金，亦屬無據。另兩
06 造間於系爭契約二第4.6條約定：「若本合約因故提前解
07 除後，正在執行中的專利申請仍依本合約繼續執行。提案
08 成立但尚未申請專利的成果，由雙方有償協商權利歸屬，
09 協商不成則各自持有。」乙節，則原告另依民法第179條
10 規定請求被告給付技術合作報酬金1,050萬元及顧問報酬
11 金180萬元，顯悖於系爭契約二之約定，難認被告有不當
12 得利情事，故原告上開主張，亦屬無據，難予准許。

13 (三)末查，被告彩豐公司於104年5月5日簽署向原告陳建添借
14 用系爭化學品，並約定應於104年8月5日返還等量、等純
15 度之化學品，且由被告陳濟中擔任保證人之借據交付原
16 告，此有借據一紙附卷可佐(詳本院卷一第151頁)，並為
17 兩造所不爭執，而原告亦陳稱被告借用系爭化學品係為驗
18 證編號104、106等技術專利實用性、可行性及商機，經被
19 告驗證後，兩造始於104年7月9日簽署系爭契約一及系爭
20 契約二等情(詳本院卷二第145頁)，足見系爭化學品在進
21 行編號104、106等技術專利化學結構實驗過程使用時，必
22 會有耗損情形，兩造始會約定借用人應返還等量、等純度
23 之化學品予原告，而非返還原先借用之化學品。參以系爭
24 化學品亦係原告向第三人購買，此有原告提出統一發票一
25 紙附卷可稽(詳本院卷一第153頁)，則被告於本院114年2
26 月6日言詞辯論期日當庭提出另向上海尾竹化工科技有限
27 公司採購與系爭化學品相同名稱『3.7-Dibromo-dibenzo
28 [a, d]cycloheptene-5-one』、CAS號「000000-00-0」，
29 純度> 98%之化學品欲交付原告，此有被告提出購銷合
30 同、分析證明各一紙附卷為憑(詳本院卷二第169頁、第17
31 0頁)，既經原告拒絕收受(詳本院卷二第143頁)，則債權

01 人對於已提出之給付，拒絕受領或不能受領者，自提出時
02 起，負遲延責任，此為民法第234條所明定，應認被告既
03 已現實提出與系爭化學品等量、等純度之化學品返還原
04 告，經原告拒絕受領，被告已不負給付遲延責任，則原告
05 主張被告經其催討未返還系爭化學品，致原告受有27萬元
06 之損害，依原證3借據、民法第179條、226條，請求被告
07 賠償未於104年8月5日前返還借用系爭化學品之損害27萬
08 元，亦屬無據，難予准許。

09 六、綜上所述，兩造間簽訂系爭契約二既因被告未給付原告顧問
10 報酬金及技術合作報酬金，依系爭契約第4.5條約定視同自
11 動解除，則原告依據系爭契約二第2.4條及民法第179條規
12 定、買賣契約，請求被告彩豐公司給付原告二人尚未給付之
13 技術合作報酬金1,050萬元，及依系爭契約二第2.1條約定、
14 民法第547條、548條第2項請求給付自107年1月間至109年12
15 月間之顧問報酬金180萬元，暨依據系爭契約二第4.4條，請
16 求被告給付違約金1,170萬元，均屬無據，另被告既已現實
17 提出與系爭化學品等量、等純度之化學品返還原告，經原告
18 拒絕受領，被告已不負給付遲延責任，則原告主張被告經其
19 催討未返還系爭化學品，致原告受有27萬元之損害，依原證
20 3借據、民法第179條、226條，請求被告賠償未於104年8月5
21 日前返還借用化學品之損害27萬元，亦屬無據，難予准許，
22 應予駁回。又原告之訴既經駁回，則其假執行之聲請亦失所
23 附麗，應併予駁回。

24 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
25 本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐一論駁，併此
26 敘明。

27 八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第85條第1項前段、第78
28 條。

29 中 華 民 國 114 年 5 月 2 日
30 民事第二庭法 官 王佳惠

31 以上正本係照原本作成。

01 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
02 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

03 中 華 民 國 114 年 5 月 2 日

04 書 記 官 黃伊婕