

臺灣臺北地方法院民事判決

109年度智字第2號

原告 鴻杰陞國際股份有限公司

法定代理人 謝明衡

訴訟代理人 郭峻誠律師

複代理人 蘇三榮律師

被告 英屬開曼群島商納諾股份有限公司

法定代理人 黃沁超

被告 呂鴻圖

共同

訴訟代理人 徐志明律師

方瓊英律師

上列當事人間請求履行合約等事件，本院於民國110年4月28日言詞辯論終結，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

壹、程序方面：

一、按民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用（最高法院98年度台上字第1695號裁判意旨參照）。又一國法院對涉外民事法律事件，有無一般管轄權即審判權，悉依該法院地法之規定為據。原告既向我國法院提起訴訟，則關於一般管轄權之有無，即應按法庭地法即我國法律定之，惟我國涉外民事法律適用法未就國際管轄權加以明定，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院97年度台抗字第185號、96年度台上字第582號裁判意旨參照）。次按當事人得以合意定第一審管轄法院；但以關於由一定法律關

01 係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之；被告不抗辯
02 法院無管轄權，而為本案之言詞辯論者，以其法院為有管轄
03 權之法院，民事訴訟法第24條、第25條分別定有明文。經
04 查，被告英屬開曼群島商納諾股份有限公司（下稱納諾公
05 司）係在英屬開曼群島設立登記之外國公司，有被告納諾公
06 司變更登記表在卷為憑（見本院卷一第107至109頁），故本
07 件具有涉外因素，屬涉外民事事件，另依原告與被告納諾公
08 司簽訂之專利技術合作及業務推廣合約書（下稱系爭合約）
09 第8條約定，合意以本院為第一審管轄法院，且被告呂鴻圖
10 未抗辯本院無管轄權，而為本案之言詞辯論，依據前揭說
11 明，我國法院就本件訴訟自有國際管轄權，本院就本件訴訟
12 亦有管轄權。

13 二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但因請
14 求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不
15 在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第7款分別定有明
16 文。又按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被
17 告已為本案之言詞辯論者，應得其同意；而訴之撤回應以書
18 狀為之，但於期日，得以言詞向法院或受命法官為之，民事
19 訴訟法第262條第1項、第2項定有明文。經查，原告起訴
20 時原以鴻杰陞國際股份有限公司（下稱鴻杰陞公司）、陳栢
21 輝為原告，並聲明：（一）被告呂鴻圖應轉讓其個人或其指定之
22 第三人持有之被告納諾公司股票15萬股予原告鴻杰陞公司。
23 （二）被告納諾公司應依約給付專利技術合作項目銷售利潤之淨
24 利兩成（暫以最低額新臺幣【下同】10萬元請求，保留聲明
25 擴張之權利），及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按
26 週年利率5%計算之利息予原告鴻杰陞公司。（三）被告納諾公
27 司不得未經原告鴻杰陞公司同意而使用「環保節能器」（下
28 稱系爭產品）專利，或製造、為販賣之要約、販賣侵害系爭
29 專利權之物品，並應將現有存貨及生產設備全數銷燬。（四）被
30 告納諾公司不得未經陳栢輝同意而使用系爭產品之營業秘密
31 及其製程、配方、比例，或製造、為販賣之要約、販賣侵害

01 系爭產品營業秘密之物品，並應將現有存貨及生產設備全數
02 銷燬（見本院卷一第7頁）。嗣陳栢輝於民國109年11月20日
03 撤回起訴（見本院卷一第545至547頁），而被告於109年11
04 月23日言詞辯論期日當庭同意上開撤回（見本院卷一第551
05 頁），依前揭規定，此部分已生合法撤回效力。又原告於10
06 9年5月20日將上開聲明第3項、第4項變更為：「被告二人不
07 得未經原告同意而使用專利證書80第I642845號之專利（下
08 稱系爭專利）技術，或製造、為販賣之要約、販賣侵害上開
09 專利權之物品，並應將現有存貨及生產設備全數銷燬。」、
10 「被告二人不得未經原告同意而使用系爭專利所涉及之營業
11 秘密即系爭產品之製程、配方、比例，或製造、為販賣之要
12 約、販賣侵害上開專利營業秘密之物品，並應將現有存貨及
13 生產設備全數銷燬。」（見本院卷一第379頁），而原告前
14 揭所為訴之變更，其請求之基礎事實均屬同一，亦不甚礙被
15 告之防禦及訴訟之終結，依據前揭規定，尚無不合，應予准
16 許。

17 三、復按分別提起之數宗訴訟，其訴訟標的相牽連或得以一訴主
18 張者，法院得命合併辯論。命合併辯論之數宗訴訟，得合併
19 裁判。第54條所定之訴訟，應與本訴訟合併辯論及裁判之。
20 但法院認為無合併之必要或應適用第184條之規定者，不在
21 此限。民事訴訟法第205條定有明文。惟得由法院合併辯論
22 者，自以該數宗訴訟均繫屬於同一審級之法院時為限。然
23 而，當事人分別提起數宗訴訟，法院是否命合併辯論，得斟酌
24 情形，依其自由意見決之，非當事人所得強求者也（最高
25 法院69年度台聲字第29號裁判意旨參照）。本件被告主張其
26 於另案即本院108年度重訴字第1123號對原告已提出解除合
27 約等之訴，並以兩案主要當事人均為同一，且訴訟標的相牽
28 連，請求將本件及另案合併審理、辯論及合併裁判等語（見
29 本院卷一第115至121頁）。惟查，本院108年度重訴字第112
30 3號事件之當事人為納諾公司、呂鴻圖、李麗玉、鴻杰陞公
31 司、謝明衡、陳澄謀，雖與本件當事人有部分重複，但仍不

盡相同，且兩事件主張之請求權亦不相同，又本院108年度重訴字第1123號案件已於109年5月8日宣判，納諾公司、呂鴻圖、李麗玉不服提起上訴，現由臺灣高等法院109年度重上字第525號受理在案，與本件訴訟繫屬不同審級之法院，況合併辯論及裁判與否，乃專屬法院之職權，依法當事人尚無聲請權，若當事人聲請合併辯論，亦僅在促使法院發動職權，是依據前開說明，本件並無與108年度重訴字第1123號案件合併辯論及合併審理之必要，併此敘明。

貳、實體方面：

一、原告主張：原告與被告納諾公司於106年6月13日簽訂系爭合約，被告呂鴻圖雖依約於一週內轉讓被告納諾公司股票10萬股及600萬元予原告，然原告於106年9月2日將系爭產品之規格、尺寸及配方交付予被告納諾公司指派人員，並於106年6月27日向智慧財產局申請發明專利，另於106年7月18日申請中國之發明專利，足證原告已依系爭合約第2條第1項約定成功移轉技術予被告納諾公司，並完成發明專利之申請及量產成功，嗣於107年12月1日取得系爭專利，被告呂鴻圖依系爭合約第2條第1項約定應移轉納諾公司股票第2次10萬股、第3次5萬股共15萬股予原告，惟被告呂鴻圖經原告多次催告仍未給付，原告依系爭合約第2條第1項約定請求被告呂鴻圖應將被告納諾公司股票15萬股移轉予原告。又原告已將系爭專利技術轉讓予被告納諾公司，且多次協助被告製造系爭產品及解決被告納諾公司所提出之問題，使其得以順利量產，惟被告納諾公司未曾回報系爭產品之銷售量、銷售額及銷售利潤，更未依系爭合約第2條約定將合作項目之銷售淨利2成提撥予原告，經原告多次催告仍拒不給付，原告依系爭合約第2條第4項約定（原告雖曾於109年5月20日言詞辯論期日當庭更正為第3項，然其所述之約定內容顯為第4項約定）請求被告納諾公司給付10萬元。此外，原告多次催告被告納諾公司履行相關合約義務，否則將依法終止系爭合約，惟被告納諾公司置之不理，原告得類推適用民法第227條及第254條至第

256條規定，以起訴狀終止系爭合約，並依系爭合約第3條約定請求被告二人不得未經原告同意而使用系爭專利，或製造、為販賣之要約、販賣侵害系爭專利之物品，並應將現有存貨及生產設備全數銷燬。再者，原告雖已申請系爭專利獲准，然系爭專利僅揭露環保節能器之金屬外型、裝填物位置，並未揭露裝填物材質、成分、製造方法、技術、製程等，然環保節能器之裝填物材質、成分、製造方法、技術、製程等資訊為陳栢輝所有之營業秘密，陳栢輝僅授權原告使用其營業秘密，並未授權被告使用，惟被告以詐欺或竊盜之不正當方法取得營業秘密，原告依營業秘密法第11條規定請求被告不得使用系爭營業秘密，並銷燬侵害行為所做成之物及生產設備。並聲明：如前述聲明所示及原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：

(一)原告所提出之測試報告、錄影光碟及照片，無法確認與系爭專利技術有關，亦無法證明原告已將系爭產品之規格、尺寸、配方等相關資訊之詳細內容交付並移轉予被告，且就原告所移轉之技術，經由第三方公正機構進行驗證，其驗證結果明顯與原告簽訂系爭合約時所宣稱之品質及效果有甚大之差異，難謂原告已履行成功技術移轉之契約義務。又原告自行書寫之訂購單無法證明系爭產品確實已由工廠進行量產之事實，且該訂購單上所載商品總數僅250件，依據一般經驗法則及商場慣例，難謂達到商業大量銷售之量產程度，故原告主張成功技術移轉暨量產成功後移轉一事，顯不足採。此外，原告所提出之電子機票，無法看出何人訂購該機票，更無法證明電子機票所載之旅客是否確已前往該目的地以及前往目的地之用意，遑論協助推廣系爭產品，且原告所提出之名片無法確認是否為相關人員之名片，僅能證明特定人員之工作職銜及所屬公司，與系爭專利是否成功移轉不具任何關連性，無法證明原告所主張之事實屬實。

(二)原告迄今並未依系爭合約第2條第1項約定，履行成功技術移

轉、量產成功及申請發明專利等契約義務，雙方於技術移轉過程中存有諸多爭議，且本件技術明顯與原告所宣稱之品質及效果有甚大差異，原告違反系爭合約第2條第3項約定之契約義務。又依系爭合約第2條第2項約定，原告應於系爭合約簽訂後一週內（即106年6月20日前）聘任被告呂鴻圖或其指定之人為該公司董事，並使被告呂鴻圖或其指定之人在原告公司占股成數為8%，然原告迄今並未履行股份及董事變更登記義務，違反系爭合約第2條第2項約定，縱使原告因被告發函主張其構成違約行為，始於107年7月2日寄發存證信函要求被告提供相關證件，惟原告已給付遲延超過1年，難認原告有履約之誠意。另系爭合約係約定申請發明專利，則大陸新型專利無法視為原告完成發明專利申請成功獲准之契約義務，且系爭專利因不具有進步性，遭舉發違反專利法規定，經主管機關撤銷其審定在案，足證原告並未履行發明專利申請之契約義務，況原告自承其申請大陸新型專利遭第三人申請宣告無效，足證原告當初申請之專利並非具有成功獲准之技術價值，與被告納諾公司是否配合申覆並無直接關聯，故原告並未完成大陸專利之申請契約義務。再者，原告既未履行原告公司股份移轉暨董事變更登記、成功移轉系爭技術、量產成功及發明專利成功獲准等契約義務，經被告納諾公司於107年6月26日發函催告原告改正，然原告仍未改正，被告納諾公司分別於107年7月30日、108年4月1日寄發律師函，就原告上開違約情形，依民法第254條規定解除系爭合約。是系爭合約既已合法解除，原告不得依系爭合約請求被告呂鴻圖轉讓其個人或其指定之第三人持有被告納諾公司股票15萬股，亦不得請求被告納諾公司給付專利合作項目銷售利潤之淨利2成及利息。

(三)被告納諾公司已依民法第254條規定解除系爭合約，故原告不得再行終止系爭合約，又系爭專利經主管機關撤銷其審定，故無權限制他人使用此無效專利，且該無效專利亦欠缺足以達到量產之經濟效益，客觀上並無繼續使用之可能，原

01 告主張被告係侵害系爭專利權，顯屬無據。另被告係依系爭
02 合約約定自原告合法受領相關技術資訊，並無原告所稱之盜
03 取或不法侵害等情形，且因原告當初申請之系爭專利並非具
04 有成功獲准之技術價值，始遭大陸、臺灣等專利審查單位宣
05 告該專利無效或撤銷審定。是原告未依約提供符合系爭合約
06 之專利技術，被告得依法解除系爭合約及請求返還相關股票
07 及投資款，且該等技術資訊因不具有經濟價值，被告亦無繼
08 續使用之實益，難認有何盜取原告專利技術、生產配方及製
09 程方法等情形，且就營業秘密部分，陳栢輝已撤回起訴，故
10 原告之主張顯不可採。並聲明：1.原告之訴及假執行聲請均
11 駁回；2.如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執
12 行。

13 三、兩造不爭執之事項（見本院卷一第466頁，並依判決格式修
14 正或刪減文句，或依爭點論述順序整理內容）：

- 15 (一)原告與被告納諾公司曾於106年6月13日簽署系爭合約。
16 (二)被告於106年6月29日依據系爭合約第2條約定，移轉10萬股
17 之被告納諾公司股份予原告及其指定之人。
18 (三)被告於106年6月23日依據系爭合約第2條約定，給付600萬元
19 予原告。

20 四、得心證之理由：

21 (一)原告是否已履行系爭合約第2條所約定之義務部分：

22 1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，
23 民事訴訟法第277 條前段有明文規定。次按民事訴訟如係由
24 原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉
25 證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即
26 令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請
27 求。本件原告主張其已履行系爭合約第2條所約定之義務，
28 為被告所否認，依據前揭規定及說明，原告應就此部分事
29 實，負舉證責任。

30 2.觀諸原告與被告納諾公司於106年6月13日簽署系爭合約，並
31 於該契約第2條第1至3項分別約定：「甲方（即被告納諾公

司)：甲方由董事長呂鴻圖先生於簽約後，擬轉讓其個人或其指定之第三人持有之納諾公司股票（代號6495）250,000股加上現金六百萬做為投資入股乙方（即原告）24,000股，現金支付時間為本約簽訂後一星期內，股票分三次轉讓。第一次100,000股在本約簽訂後一星期內為之，第二次100,000股在乙方成功技術移轉甲方及發明專利申請（或甲方指定之第三人）並量產成功後轉讓給乙方，第三次50,000股在發明專利『使用油料引擎奈米節流器』（或其他更適合名稱）成功獲准後，轉讓給乙方。以上乙方所取得之股份，出讓時間均必需在甲方公司上市之後方得為之。」、「乙方：就其獨家專門之技術『使用油料引擎奈米節流器』與英屬開曼群島商納諾股份有限公司（以下簡稱納諾）共同申請發明專利，該專利技術由雙方共有，非經納諾書面同意不得轉讓或授權第三人。乙方並同意聘任呂鴻圖先生或其指定之人為乙方公司董事，呂鴻圖先生個人（或其指定之人）在乙方公司占股成數為百分之八，轉讓時間為本約簽訂後一星期內交割。」、「雙方同意由納諾獨家主導市場、通路業務開發及所有相關產品之獨家生產與銷售，乙方則負責本產品技術更新、再研發以及產品組裝。乙方同意與納諾獨家合作，若發生乙方與任何第三人合作（包含且不限於技術、商業上或營運上）或自己獨自生產、銷售與本合約相關技術或產品，視為乙方違約。乙方已開發簽約前之既有客戶（詳附件客戶清單），則仍由乙方自行維持與作業。」等內容（見本院卷一第71頁）。可知依系爭合約上開約定，原告負有履行將系爭產品之技術成功移轉予被告納諾公司、申請系爭產品之發明專利暨成功獲准，並使系爭產品量產成功由被告納諾公司獨家主導市場、通路業務開發及所有相關產品之生產與銷售等義務，被告納諾公司則負有待原告分別履行完成前述事項，將其董事長即被告呂鴻圖持有該公司之股票及現金轉讓予原告之義務。

3.原告固以系爭專利證書、通訊軟體對話紀錄、106年9月2日

01 拍攝光碟及翻拍照片、訂購單、機票、名片、照片、檢驗報
02 告、檢測報告（見本院卷一第73、85、337至355、565至632
03 頁）及證人賴建志（即原告公司副總暨與被告聯繫者）之證
04 言為據，主張原告已履行系爭合約第2條義務等語。惟查：

05 (1)參之原告法定代理人謝明衡與被告納諾公司法定代理人呂鴻
06 圖間通訊軟體之對話內容（見本院卷一第85、243至257、59
07 7至601頁），於106年9月2日前，被告呂鴻圖有表示：「向
08 前邁進，離量產真的能落實推動還要一段時間，各司其職、
09 分工合作」、「明天兩個年輕人去交接，請全力協助」、「
10 我們要自行採購一批做比對」、「最後要測試數據出來一
11 樣」等語，謝明衡則回以：「全力以赴！使命必達！眾志成
12 城！」、「1.明天與紀穎交接原物料採購與原物料混合後，
13 最重要的技術移轉就完成了！2.自動化方面我們也安排一組
14 人配合操作裝填給他參考」等語，待於106年9月2日後，謝
15 明衡雖表示：「…2.今天早上已經移轉原料廠商資料給紀穎
16 與徐先生，詳細告知如何聯絡，如何採購！收到的貨物為已
17 經按照成分比例混和好的完整的"可填充原料"，可直接"裝
18 填"生產。也就是說，下星期你們取得"100%一模一樣的原料
19 後，就能生產"節能器"！至此，我們已經完整技術移轉完
20 成。3.徐先生自動化設計，已經做了完整的"解說"，"dem
21 o"，"討論"，相信你們的集團能力，會讓此產品造福人類，
22 友善地球。4."天降神器，造福人類"，有德者，居之。我們
23 的"部分"已經完成使命。其他就需要你們了！」等語，然被
24 告呂鴻圖旋於106年9月5日、6日分別提出：「納米節能器交
25 貨：需確認以下問題：1.鍍鈦厚度為1miu，顏色與之前樣品
26 不同，鍍鈦後只會發亮，無黃色。」、「技術才開始移轉，
27 Allan（即謝明衡）要費心，不是幾張紙給我們就說技術轉
28 移」、「請派電鍍的專家到晉城實際教導」、「Allan供應
29 商為什麼只給一家不是說3家嗎」、「Allan交接技術，我們
30 現在像瞎子摸象，很多參數、標準都沒有，要您協助」、「
31 「現在怎麼解決顏色的問題，富士康選用鍍的材料一定不

對」、「我們做事的方法是不同，Allan也不知道我們系統化處理，因為這產品沒有量產過，您也不知道材料品質、制度參數，所以公司的人會質疑我，怎麼會技術移轉卻什麼都不知道，希望大家別誤會，我處理公事確實是急的要落實，而找不到答案，我們無法再做下一步了」、「Allan鍍氮化鈦的問題，富士康一定買錯材料，是不是能精準的提供型號，謝謝您」等技術問題。是依上開對話內容，可知於106年9月2日被告納諾公司派人員至原告處進行相關交接事務前，系爭產品尚未能實際量產，故兩造法定代理人始於對話時相互鼓勵以求系爭合約最終能順利履行完成，嗣於106年9月2日原告所主張之交接完成及謝明衡表示前述移轉事項後，被告呂鴻圖即就移轉部分提出系爭產品之鍍鈦顏色與樣品不符、技術移轉非僅片面提供幾張文書而完成、無技術之參數及標準、請求提供產品鍍鈦精準型號及應指派專人教導等疑義，並反應因系爭產品未曾量產，其相關數據缺乏將致公司無法製作，要求協助以落實技術移轉等情。準此，被告納諾公司於106年9月2日後，就原告所告知之系爭產品相關技術仍未能釐清及確認，始會有前述具體指明待原告協助之處，堪認原告並未能於106年9月2日將系爭產品之技術成功移轉予被告納諾公司，並使該產品量產成功。復佐以謝明衡於前述對話中有陳稱交接原物料採購與原物料混合後，係其所認最重要技術移轉完成，足見謝明衡亦認為106年9月2日之技術移轉僅屬系爭產品技術之一部移轉，且謝明衡對於被告呂鴻圖上開質疑詢問內容，僅回應氮化鈦厚度及告知購買原料型號時要附上成分表外，並未見其對此有何具體回覆或提出改善方案，益證原告尚未完成系爭合約約定之技術移轉等義務。

(2)至證人賴建志雖於本院證述：其負責與被告就系爭合約相關履行事項為聯繫，其亦有加入前述原告與被告納諾公司法定代理人對話之通訊軟體群組，其於106年7月間，有攜帶20隻系爭產品至大陸山西晉城縣之富士康公司做測試，被告納諾

01 公司預計要在富士康公司生產系爭產品，該次測試結果良
02 好，同年7月下旬富士康公司之職員即來向其要結構圖，因
03 為系爭合約約定應該由原告生產，所以其未交付，同年8月
04 初被告呂鴻圖有提出經過驗證之報告，顯示系爭產品效果優
05 良，同年9月2日，被告納諾公司指派兩名員工至原告公司進
06 行系爭產品之技術交接，原告有把系爭產品之圖面、配方、
07 製造流程告知該等員工，系爭產品技術移轉已屬完成。106
08 年9月2日技術移轉時有錄影及拍照，交付相關資料並無請被
09 告納諾公司員工簽收，被告呂鴻圖有將資料傳在通訊軟體
10 上。其至富士康公司時，被告呂鴻圖有要富士康公司員工請
11 其提供系爭產品長、中、短各100個，及討論圖面、尺寸、
12 公差等細節，其有給尺寸、規格等事項，其帶至晉城之系爭
13 產品為成品，已經可以少量量產，系爭產品並無在市面上販
14 售。被告呂鴻圖106年9月2日後通訊軟體對話所提到之事
15 項，只有系爭產品顏色不對，其並不知道有其他的，7月間
16 通訊軟體對話所稱之尺寸、公差於106年9月2日有交付，錄
17 影時應該有錄到。系爭合約約定系爭產品之標準、效能及品
18 質應該以新竹縣環保局之測試報告為準。其於107年4月26日
19 有至被告納諾公司處拿取被告納諾公司生產之系爭產品等語
20 （見本院卷一第551至559頁，本院卷二第47至57頁）。惟證
21 人賴建志所證其於106年9月2日前至晉城時，系爭產品已可
22 少量量產，且於106年9月2日已將系爭產品之技術移轉予被
23 告納諾公司等節，與證人亦有加入之上揭通訊軟體對話內容
24 中，明確提及106年9月2日前未達可以量產之狀態，且106年
25 9月2日後，被告呂鴻圖除系爭產品之顏色外，仍爭執系爭產
26 品相關技術未移轉完備等情均不符合，其此部分證述內容顯
27 與客觀存在之證據資料相異，已難信為真。再衡以證人賴建
28 志於本院另證稱：其係於系爭合約簽約後，經謝明衡提示始
29 見過該契約。其不知悉業界慣例多少產品可稱量產，其也無
30 實際量產之經驗，前述100個系爭產品樣品沒有做出來，兩
31 造就一直有爭議，即被告納諾公司及呂鴻圖有提出其他測試

01 報告質疑系爭產品效能，所以沒有繼續下去，該樣品沒有交
02 予其，其無法確定有無做出來，其於107年4月26日至被告納
03 諾公司取回產品係因該產品之驗證有問題等語（見本院卷一
04 第552頁，本院卷二第49、53、54、55頁）。可見證人賴建
05 志並未親自參與系爭合約之簽署，且其既不知悉量產之標準
06 及無量產經驗，則其所稱系爭合約約定系爭產品之標準、效
07 能、品質應以新竹縣環保局測試報告為準，暨系爭產品應可
08 量產等節，顯屬其個人臆測之詞，不足採信；又被告呂鴻圖
09 既於系爭合約履約中之樣品製作階段，即有提出其他測試報
10 告質疑系爭產品效能，而證人賴建志所指107年4月間取回之
11 系爭產品亦有所謂驗證方面之問題，足徵系爭產品確尚未達
12 技術移轉成功及量產成功之階段。

13 (3)復由本院當庭勘驗原告所主張及證人賴建志所證述系爭產品
14 技術移轉之錄影光碟，其內容顯示：該光碟內有2 檔案，分
15 別為「技術移轉影片-1」、「技術移轉影片影片-2」，前者
16 總長8 秒，後者總長1 秒。兩檔案畫面如原證10照片第5 頁
17 所示，由該照片左方身穿淡藍色上衣年紀較長之男子（證人
18 賴建志證述為原告公司之廠長）在工具上操作，該照片右方
19 身著深藍色上衣年紀較輕之男子（證人賴建志證述為被告納
20 諾公司指派之人員）在旁觀看及持手機拍攝前開男子操作動
21 作等節，此有勘驗筆錄在卷可憑（見本院卷一第526頁）。
22 是該錄影內容至多能證明106年9月2日被告納諾公司有派員
23 工至原告處學習相關技術，並無法僅由總長共9秒之錄影內
24 容，即證明原告主張系爭產品於該次錄影時完成技術移轉，
25 並達可量產程度等事實屬實。而觀之原告所主張及證人賴建
26 志所證述106年9月2日交付之技術移轉資料（見本院卷一第6
27 03頁），其僅記載原料廠商之聯絡方式、陶瓷粉型號等內
28 容，並無如一般技術移轉時應載明該產品相關之技術、尺
29 寸、參數、圖面等事項，以利受移轉者知悉所移轉之內容，
30 故該文書應屬系爭產品某項原料之資訊，且其內容亦無隻字
31 片語提及關於被告呂鴻圖於前開對話中要求確認及改善之部

01 分，顯見該文書並未能使受移轉者成功瞭解技術全貌，無從
02 證明已完成技術移轉之事。另原告提出手寫訂購單部分（見
03 本院卷一第351頁），僅係原告自行以簡易代號書寫註記數
04 量、單價及稅額之文書，並經被告否認其真實性，自不足憑
05 此認定原告主張系爭產品業已量產一事為真。又訂購單、機
06 票、名片、照片、檢驗報告、檢測報告等資料，核其完成、
07 記載或原告主張收受之日期，均在106年9月2日前，惟本件
08 迄至106年9月2日時，原告尚無從證明系爭產品確已成功技
09 術移轉予被告納諾公司，並已可量產成功等事實，則上開證
10 據資料自無從據以為有利原告之認定。

11 (4)綜合上開事由，足認原告所提出之事證，尚不足以證明其確
12 有履行系爭合約第2條約定之義務，是原告前揭主張，自難
13 認為真實。

14 (二)原告依系爭合約第2條第1項約定，請求被告呂鴻圖轉讓其個
15 人或其指定之第三人持有之被告納諾公司股票15萬股予原告
16 部分：

17 按債權為對於特定人之權利，債權人只能向債務人請求給
18 付，而不能向債務人以外之人請求給付。亦即，債權人基於
19 債之關係得向債務人請求給付，債務人之給付義務及債權人
20 之權利，乃同一法律關係之兩面。此種僅特定債權人向特定
21 債務人請求給付之法律關係，即所謂債權關係相對性原則。
22 查系爭合約由原告與被告納諾公司所簽署，其立約人亦係記
23 載原告與被告納諾公司，有系爭合約可參，並為兩造所不爭
24 執，僅係被告呂鴻圖以被告納諾公司董事長之名義與原告簽
25 立該契約，是系爭合約之當事人乃原告與被告納諾公司，基
26 債之相對性，系爭合約對於非當事人之被告呂鴻圖並無拘束
27 力，故原告主張依據與被告納諾公司訂立系爭合約之法律關
28 係，請求被告呂鴻圖為相關給付，自屬無據。況原告並未舉
29 證證明已履行系爭合約第2條第1項之義務，業如前述，則其
30 依據該條項為上開主張，當無理由。

31 (三)原告依系爭合約第2條第4項約定，請求被告納諾公司給付10

萬元部分：

系爭合約第4條約定：「合作項目銷售利潤由甲方提撥淨利兩成與乙方（扣除成本費用與呆帳等）」等語（見本院卷一第71頁），足認原告與被告納諾公司約定，被告納諾公司係於系爭產品銷售後，經扣除成本、呆帳等費用，應提撥該銷售利潤之兩成予原告，然參以原告就系爭產品之技術成功移轉，並使系爭產品量產成功等系爭合約義務履行與否等節，均未能舉證以實其說，則系爭產品既無成功技術移轉及達量產狀態，被告納諾公司顯無從銷售系爭產品，自無銷售利潤可言，是原告依據系爭合約第2條第4項約定，請求被告納諾公司給付銷售利潤，應屬無據。

(四)原告依系爭合約第3條約定，請求被告不得未經原告同意而使用系爭專利，或製造、為販賣之要約、販賣侵害系爭專利權之物品，並應將現有存貨及生產設備全數銷燬部分：

原告主張：因被告納諾公司未履行相關合約義務，其以起訴狀終止系爭合約，並依該合約第3條約定請求被告二人不得未經原告同意而使用系爭專利，或製造、為販賣之要約、販賣侵害系爭專利之物品，並應將現有存貨及生產設備全數銷燬云云。然細譯系爭合約第3條約定：「終止合約：合約執行期間，任一方若有違反本合約之情事，未違約方得通知違約方於一定期間內改正，若不改正，未違約方得請求相關損害與賠償。」等內容（見本院卷一第71頁），足見系爭合約當事人即原告或被告納諾公司有違約之事由時，他方得通知違約者改正，若未改正時，則可請求損害賠償，而本件原告並未證明其已履約完成，業如前述，其自非屬該條所約定之「未違約方」，再者，系爭合約第3條僅係約定未違約之一方可向違約者請求損害賠償，故原告依據該條約定，請求被告不得未經原告同意而使用系爭專利，或製造、為販賣之要約、販賣侵害系爭專利權之物品，並應將現有存貨及生產設備全數銷燬，顯與該約定之要件不符，自無理由。

(五)原告依營業秘密法第11條規定，請求被告不得使用系爭產品

之營業秘密，並銷燬侵害行為所做成之物及生產設備部分：

1.按本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。被害人為前項請求時，對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。營業秘密法第2條、第11條分別定有明文。是以，營業秘密法所稱之營業秘密，須符合非週知性、價值性、秘密性（保密措施）等三要件始足當之，故營業秘密所有人主張其營業秘密遭侵害而請求排除時，應證明其所主張之資訊具備上開三要件。

2.原告固主張系爭專利僅揭露系爭產品之金屬外型、裝填物位置，並未揭露裝填物材質、成分、製造方法、技術、製程等，而環保節能器之裝填物材質、成分、製造方法、技術、製程等資訊為陳栢輝所有之營業秘密，陳栢輝僅授權原告使用其營業秘密，並未授權被告使用，被告係以詐欺或竊盜之不正當方法取得營業秘密等語。然原告迄至言詞辯論時止，就其所稱營業秘密之何項內容與系爭專利有關、何具體事項為該專利未揭露之相關細項，暨何以該內容非屬一般涉及該類資訊者所習知之檢驗方法，而具秘密性及經濟性，皆未具體舉證說明，尚難認其此部分主張為可採；況原告既不否認有將系爭專利之相關資訊提供給被告納諾公司及訴外人富士康公司之員工，並有在被告納諾公司以外之場所即富士康公司測試、安裝該專利之技術、交付系爭產品尺寸與規格等資訊，及由大陸地區之環保檢測公司製成相關測試報告等情，有原告提出之照片、測試報告及通訊軟體對話紀錄可參（見本院卷一第571至595頁），並經證人賴建志證述明確，足見原告對於系爭產品之內容並未採取合理之保密措施，自難認其所主張之內容符合營業秘密法所稱之營業秘密。抑且，原

告亦自承其所指之營業秘密為陳栢輝所有（見本院卷一第33頁），是縱被告有為侵害該秘密之行為，則非屬該營業秘密所有人之原告並無請求之理由。從而，原告依營業秘密法第11條規定，請求被告納諾公司排除、防止侵害及請求銷燬侵權物品，應屬無據。

五、綜上所述，原告依系爭合約第2條第1項、第4項、第3條及營業秘密法第11條等規定，請求(一)被告呂鴻圖應轉讓其個人或其指定之第三人持有之被告納諾公司股票15萬股予原告；(二)被告納諾公司應給付10萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；(三)被告不得未經原告同意而使用系爭專利技術，或製造、為販賣之要約、販賣侵害系爭專利之物品，並應將現有存貨及生產設備全數銷燬。(四)被告不得未經原告同意而使用系爭專利所涉及之營業秘密即系爭產品之製程、配方、比例，或製造、為販賣之要約、販賣侵害系爭專利營業秘密之物品，並應將現有存貨及生產設備全數銷燬，均為無理由，應予駁回。又原告既受敗訴之判決，其假執行之聲請亦失所依據，應併予駁回。

六、至被告雖聲請訊問被告呂鴻圖、被告納諾公司指派出席106年9月2日原告移轉技術之人員駱正文及黃紀穎，欲證明原告尚未履行系爭合約第2條之義務等事實（見本院卷二第7至11、137至141、185頁）。然本件原告未能證明已完成上開約定義務乙節，本院已詳敘所憑證據及得心證之理由如前，是認此部分證據無調查必要。此外，本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所提證據，經本院詳予斟酌後，認均不足以影響判決之結果，爰不另一一論述，併予敘明。

七、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 5 月 14 日
民事第七庭 法 官 溫祖明

以上正本係照原本作成。

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

01 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

02 中 華 民 國 110 年 5 月 14 日

03 書記官 李佳儒