

臺灣臺北地方法院民事判決

111年度智字第14號

原告 超水國際股份有限公司

兼法定代理人 蕭文宗

共 同

訴訟代理人 袁裕倫律師

複代理人 曾雋歲律師

被告 呂雪詩

上列當事人間確認發明專利轉讓契約不存在等事件，本院於民國112年3月3日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

確認兩造於民國一百零九年九月二日就附表一「專利名稱」欄所載專利所簽訂之「發明專利轉讓契約」法律關係不存在。

確認兩造於民國一百一十年一月十三日就附表二「專利名稱」欄所載專利所簽訂之「發明專利轉讓契約」法律關係不存在。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按當事得以合意定第一審管轄法院，為民事訴訟法第24條第1項前段所明定。兩造於民國109年9月2日、110年1月13日簽訂之「發明專利轉讓契約」（下分別稱109年9月2日契約、110年1月13日契約，合稱系爭二份契約），均於第10條約定就該契約涉訟時，合意以本院為第一審管轄法院。則原告依系爭二份契約之法律關係提起本件訴訟，依上規定，本院有管轄權，合先敘明。

二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體方面：

一、原告主張：伊等先後於109年9月2日就伊等所有如附表一「專利名稱」欄所示專利(下稱附表一專利)與被告簽訂109年9月2日契約，及於110年1月13日就伊等所有如附表二「專利名稱」欄所示專利(下稱附表二專利)與被告簽訂110年1月13日契約。依系爭二份契約第2條約定，被告應負責向柬埔寨國之國際知識產權局，以兩造共同具名，提出PCT國際專利審查申請，並於專利國際優先權之30個月期限內續向PCT之各會員國提交專利申請，且負擔相關申請費用。惟被告辦理附表一、二所示專利申請案後，並未依約支付相關申請費用，目前專利申請案仍在審查中。被告違約未支付申請費用，伊等已依系爭二份契約第7條第2項約定，於110年8月19日以存證信函通知解除契約。系爭二份契約既經解除，兩造間已無該契約法律關係存在，惟經伊等通知被告辦理專利申請人變更等相關手續，被告迄未配合辦理。伊等自有確認兩造間系爭二份契約法律關係不存在之即受確認判決法律上利益。又系爭二份契約經伊等合法解除後，依系爭二份契約第7條第1項後段及民法第259條第1款規定，伊等得請求被告辦理變更或移轉如附表一、二所示專利申請案之申請人為伊等二人。為此依系爭二份契約及上開法律規定，求為命(一)確認系爭二份契約法律關係均不存在；及(二)被告應將附表一、二所示專利申請案之申請人轉讓為原告二人之判決。

二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

三、本院之判斷：

(一)原告請求確認契約法律關係不存在部分：

查原告主張其等就所有如附表一、二專利，分別與被告簽訂109年9月2日契約、110年1月13日契約，依約被告就所提交之附表一、二專利申請案，應支付相關申請費用，惟被告未支付申請費用，原告已依系爭二份契約第7條第2項約定，於110年8月19日以存證信函通知解除契約等情，乃據提出與所述相符之系爭二份契約、電子往來郵件、存證信函、通知函

01 等件為證，堪信屬實。系爭二份契約經原告解除，兩造就系
02 爭二份契約之法律關係已不存在，則原告據此請求確認該法
03 律關係不存在，應認有據。

04 (二)原告請求被告轉讓專利申請案之申請人部分：

05 原告雖另主張：伊解除系爭二份契約後，通知被告就附表
06 一、二專利申請案辦理申請人變更相關手續，惟被告迄未配
07 合辦理，致附表一、二之專利申請案仍在申請過程中，尚未
08 完成云云。惟原告就附表一、二所示專利申請案之申請已開
09 始、尚在申請程序中且未失效等節，概未提出具體之舉證；
10 對於各該不同國家之申請程序是否得「辦理申請人變更」乙
11 節，亦未提出具體說明及舉證，難認附表一、二所示專利申
12 請案得辦理「申請人轉讓」之程序。原告請求被告將附表
13 一、二所示專利申請案之申請人「轉讓為原告二人」，即難
14 認有據，不應准許。

15 四、綜上所述，原告請求確認兩造間系爭二份契約法律關係不存
16 在，為有理由，應予准許。原告其餘請求則屬無據，應予駁
17 回。又本件事證已臻明確，原告其餘攻擊方法及未經援用之
18 證據，經審酌後核與判決結果不生影響，爰不一一論述，附
19 此敘明。

20 五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。

21 中 華 民 國 112 年 3 月 31 日
22 民事第八庭 法 官 鄧晴馨

23 以上正本係照原本作成。

24 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
25 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

26 中 華 民 國 112 年 3 月 31 日
27 書記官 林鈞婷

01

附表一

02

專利名稱	申請日期	申請案號	申請人	申請專利局/國別
一元次氯 酸消毒劑 及其生產 方法	109 年 10 月 28 日	EP20204497.0	蕭文宗、超 水國際股份 有限公司 (代表人蕭文 宗)、呂雪詩	歐洲專利局(EPO)
	109 年 10 月 28 日	KH/P/2020/00 057		柬埔寨
Patent Name	Application Date	Application No.	Applicant name(s)	Patent Office /Country
HYPOCHLOR OUS ACID DISINFECT ANT AND ITS PRODUCTIO N METHOD	2020-10-28	EP20204497.0	HSUEH SHIH LU / SUPER AQUA INTERNATIONAL CO. LTD.,/ WEN CHUNG SHIAO	European Patent Office
	2020-10-28	KH/P/2020/00 057		Cambodia

01 附表二

02

專利名稱	申請日期	申請案號	申請人	申請專利局/國別
一元新型 次氯酸消 毒劑及其 生產方法	110 年 2 月 26 日	EP21159786.9	蕭文宗、超 水國際股份 有限公司 (代表人蕭 文宗)、呂 雪詩	歐洲專利局(EPO)
	110 年 2 月 25 日	P6000282/2021		阿拉伯聯合大公國
	110 年 2 月 26 日	P00202101485		印度尼西亞
	110 年 2 月 26 日	2021201254		澳大利亞
	110 年 3 月 1 日	2101001150		泰國
	110 年 2 月 26 日	12021050073		菲律賓
Patent Name	Application Date	Application No.	Applicant name(s)	Patent Office /Country
HYPOCHLOR OUS ACID DISINFECT ANT AND ITS PRODUCTIO N METHOD	2021-02-26	EP21159786.9	HSUEH SHIH LU / SUPER AQUA INTERNATIO NAL CO. LTD., / WEN CHUNG SHIAO	European Patent Office
	2021-02-25	P6000282/2021		United Arab Emirates
	2021-02-26	P00202101485		Indonesia
	2021-02-26	2021201254		Australia
	2021-03-01	2101001150		Thailand
	2021-02-26	12021050073		Philippines