

臺灣臺北地方法院民事判決

112年度訴字第530號

原告 有利傘業股份有限公司

法定代理人 游有利

訴訟代理人 蕭彩綾律師

游純明

李玉卿

被告 戴人豪

訴訟代理人 詹奕聰律師

上列當事人間請求返還履約保證金事件，本院於民國112年12月8日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。查原告起訴時聲明請求：被告應返還原告履約保證金新臺幣（下同）58萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息（見本院卷第9頁），嗣於民國112年10月31日具狀變更聲明（見本院卷第143頁），核原告所為訴之變更，係基於同一基礎事實而主張，揆諸前揭規定，應予准許。

貳、實體部分

一、原告主張：原告為雨傘製造商，因被告聲稱其具有研發發光警示拐杖傘產品（以下稱系爭產品）之相關專利，且已有美國等地銷售管道，兩造遂於97年7月8日簽訂「專利授權生產協議書」（下稱系爭協議），由被告將中華民國新型專利第M318070號「手動式發電裝置」、中國大陸實用新型專利申

01 請號000000000000.9「手動式發電裝置」、美國新型專利第
02 00000000號HAND CRANK GENERATOR（以下分別稱系爭我國專
03 利、系爭大陸專利、系爭美國專利，合稱系爭專利）授權予
04 原告，並於同日至臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地
05 方法院）公證處進行公證，原告另交付發票日97年7月8日、
06 支票號碼SA0000000號、票面金額58萬元之支票乙紙予被告
07 作為履約保證金予被告作為履約保證金。被告依約應提供原
08 告機蕊、零件，計發電機、6只大小齒輪、機蕊上下蓋、整
09 個組裝成品，然被告僅將零件提示給原告，隨即將零件收
10 回，表示將進一步改善再交付原告，後續即無下文。被告遲
11 未交付組裝成品，構成不完全給付，原告迫於無奈僅得於10
12 0年12月21日寄發存證信函予被告，依民法第226條第1項、
13 第256條規定終止系爭協議，因系爭協議係持續性契約，被
14 告應依同條第263條準用第259條返還58萬元履約保證金。又
15 被告已於96年12月24日將系爭美國專利轉讓第三人，亦有自
16 始給付不能之事由。如認原告上開先位主張不成立，則被告
17 應依系爭協議本旨，依專利法第62條規定偕同原告向專利專
18 責機關辦理授權登記等語。先位聲明：(一)被告應給付原告58
19 萬元，及自100年12月22日起至清償日止，按年息5%計算之
20 利息；(二)願供擔保請准宣告假執行。備位聲明：被告應偕同
21 原告辦理系爭專利之授權登記。

22 二、被告則以：被告於簽訂系爭協議後，已依約定交付發電機、
23 6只大小齒輪、機蕊上下蓋及整個組裝成品予原告，依照系
24 爭協議所附專利證書，被告有能力可以交付上開零組件，不
25 會無故拒絕交付，原告僅空言泛指被告未交付完整之零組
26 件，卻未提出任何具體事證以實其說，所述自無可採。又原
27 告寄發存證信函之時間距離系爭協議簽訂日期相隔3年餘，
28 而在原告已提供履約保證金58萬元予被告之情形下，倘被告
29 確有拒絕交付零組件之違約情事，原告豈會遲至系爭協議簽
30 立滿2年屆期後始催告？況系爭協議簽訂至原告提起本訴已
31 相隔近15年之久，原告相隔如此之久方起訴請求被告退還履

約保證金，顯然悖於常情。系爭協議亦未約定被告需要提供大量成品給原告，原告主張被告未履行系爭協議交付零組件之義務，自應負擔舉證責任。又不論原告請求是否有理由，其主張被告應自100年12月22日起計算遲延利息，其中超出5年範圍以外之利息已罹於時效，不得請求。原告另主張被告將系爭美國專利轉讓第三人，實則該第三人為被告之親胞弟戴人海，因戴人海定居於美國，被告於取得系爭美國專利後，即將權利人轉為戴人海，以便處理專利維護相關事宜，然系爭美國專利實際權利人仍為被告，並無原告所稱被告已無權利可供授權之情，故原告所為主張實屬無據等語置辯。並聲明：(一)原告之訴及假執行之聲請均駁回；(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項：（見本院卷第173至174頁）

- (一)兩造於97年7月8日簽訂系爭協議，由被告將系爭專利授權予原告，並於同日至臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）公證處進行公證。（本院卷第13至21頁）
- (二)原告曾交付發票日97年7月8日、支票號碼SA0000000號、票面金額58萬元之支票乙紙予被告作為履約保證金，並經被告提示兌現。
- (三)原告曾於000年00月間寄發存證信函（臺北成功郵局存證信函第1082號）予被告，被告曾於收受上開存證信函後，寄發存證信函予原告。（本院卷第23至29頁、第121至129頁）
- (四)被告於96年12月24日將系爭美國專利轉讓予其胞弟戴人海。（本院卷第21頁、第131至133頁）
- (五)系爭我國專利已於105年9月1日因未依限繳費而消滅（本院卷第111頁）。

四、得心證之理由：

- (一)原告並未舉證被告未依系爭協議第1條約定給付發電機、6只大小齒輪、機蕊上下蓋、整個組裝成品予原告：
 - 1.依系爭協議第1條約定：甲方（即被告）將上述專利結構、拐杖頭提供乙方（即原告）研發具有結合安全性發光警示枋

杖傘，其中機蕊、零件由甲方提供，計發電機，及6只大小齒輪、機蕊上下蓋，整個組裝成品，提供乙方裝置傘上（見本院卷第13頁），是被告依約負有給付發光警示拐杖傘產品機蕊、零件，即發電機、6只大小齒輪、機蕊上下蓋、整個組裝成品與原告之義務。經被告訴訟代理人於112年4月25日當庭攜帶發電機、6只大小齒輪、機蕊上下蓋到庭，原告閱覽後，自承有看過上開零件，被告在簽完協議書之後有拿給原告看等語（見本院卷第72至73頁、第85至89頁），可知被告抗辯其已依約給付系爭協議第1條約定之機蕊、零件等語，尚非無據。

2.參以系爭協議明載被告同意將系爭專利授權予原告，並附有系爭我國專利之證書、有被告簽名之系爭大陸專利申請受理通知書、系爭美國專利轉讓通知書（見本院卷第17至21頁），可認被告於97年7月8日簽訂系爭協議當時，確為系爭專利之實質專利權人，有能力將系爭專利授權原告，並能夠提供系爭專利結構之機蕊、零件與原告研發發光警示拐杖傘並進而量產銷售。復依原告與被告來往之存證信函，原告雖於存證信函中主張被告並未將完整之專利結構、機蕊、發電機等零組件交付原告等語（見本院卷第23至29頁），惟被告於收受上開信函後，隨即發函表明已將完整之機蕊零件（含發電機、6只大小齒輪、機蕊上下蓋等）提供與原告，係原告遲未動工生產，拖延至今等語（見本院卷第121至127頁），是尚難以原告曾寄發存證信函與被告乙節，作為原告主張被告未交付上開零組件之佐證。

3.原告雖主張被告僅提示零件給原告，但是續電力不夠，被告說還要調整，隨即將之收回，且被告提示的零件只夠1支雨傘的組裝等語。然原告就被告提示零件後收回乙節，並未提出相關證據加以佐證，復觀諸系爭協議第2條約定：「乙方（即原告）負擔該項專利產品全部營運所需資金…」第3條約定：「該項產品各種模具費，不能納入成本內，各種零件採購需透明化…」可知原告欲研發生產發光警示拐杖傘產

01 品，零件尚需進行採購，應可推認系爭協議第1條約定被告
02 應提供發光警示拐杖傘產品之機蕊、零件，僅指該產品之發
03 電機、6只大小齒輪、機蕊上下蓋、整個組裝成品，並未約
04 定被告有提供大量零件或大量成品之義務。是原告主張被告
05 提示的零件僅可組裝1支雨傘等語，亦難認被告所為係屬不
06 完全給付而有債務不履行之情事。

07 4.原告並未證明被告未履行系爭協議第1條約定之給付義務，
08 則原告主張以存證信函終止系爭協議，難認有據。

09 (二)原告主張被告就系爭美國專利構成自始給付不能，並無理
10 由：

11 1.原告雖主張被告於簽訂系爭協議前，將系爭美國專利轉讓第
12 三人等語。觀諸系爭協議後附系爭美國專利轉讓通知書，雖
13 記載被告於96年12月24日將系爭美國專利轉讓予第三人TAI
14 DANIEL，惟該第三人實為被告之親胞弟戴人海，此有戴人海
15 之我國、美國護照附卷可佐（見本院卷第131至133頁），復
16 為原告所不爭執（見本院卷第173至174頁），則被告抗辯其
17 僅係因戴人海常年旅居美國，有利於處理專利維護相關事
18 宜，而將系爭美國專利讓與戴人海，然系爭美國專利實際權
19 利人仍為被告等語，應屬有據。復參以原告並未否認兩造於
20 簽訂系爭協議時，系爭協議有附系爭美國專利讓與通知書
21 （見本院卷第98頁），可知被告並未隱瞞其有讓與系爭美國
22 專利與他人之事實，應認被告係以上開讓與通知書表明其為
23 系爭美國專利之實際權利人，方可將系爭美國專利讓與他
24 人。又原告於000年00月間寄給被告之存證信函，並未提及
25 系爭美國專利已經被告讓與他人之情事，顯然自兩造簽訂系
26 爭協議以來3年間，均無第三人主張原告有侵害專利權或未
27 經合法授權等情，原告復未提出其他證據證明被告在處理系
28 爭美國專利上有任何問題或不能之情事，應認被告於簽訂協
29 議時已將系爭美國專利合法授權予原告，難認被告於簽訂系
30 爭協議時，就系爭美國專利有自始給付不能之事由。

31 2.原告另主張系爭我國專利因未依限繳費而消滅，被告客觀上

不可能將該專利授權予原告等語。然系爭我國專利係於105年9月1日因未依限繳費而消滅（見本院卷第111頁），惟簽訂系爭協議之97年間，系爭專利係屬有效，被告就此並無自始給付不能之情事。參以系爭協議第5條約定：簽訂協議書日起，乙方提供履約保證金58萬元，給予甲方，但甲方在每筆出貨時所分配之利潤金額20%比例，返還乙方至履約保證金為2年以內，本協議書，甲、乙雙方合作至本產品專利權證書終止日期止。依後附系爭我國專利證書記載專利權期間至106年1月25日止，應認兩造簽訂系爭協議時，係認為系爭專利授權時間至少有2年即分配利潤期間，至多則至106年1月25日為止。而系爭我國專利雖於105年9月1日因未依限繳費而消滅，然系爭協議簽訂日期為97年7月8日，與系爭我國專利消滅之105年9月1日相隔8年有餘，且原告已於100年12月21日寄發存證信函表示退出合作，又兩造已無任何生產、銷售合作關係，是尚難認被告此部分構成嗣後給付不能，而應認被告已依約履行契約義務完畢，依系爭協議第5條後段，兩造合作至105年9月1日為止。則原告以系爭我國專利係於105年9月1日因未依限繳費而消滅為由，認定被告有給付不能之債務不履行情事，亦非有據。

3.原告並未證明被告有給付不能之事由，則原告主張於000年00月間以存證信函終止系爭協議，難認有據。

(三)原告請求被告偕同辦理系爭專利授權登記，並無理由：

原告主張依系爭協議本旨，被告負有依專利法第62條規定偕同原告向專利專責機關辦理授權登記之義務等語。按新型專利權人以其新型專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第120條準用第62條第1項定有明文。該條文係規定專利授權採登記對抗主義，目的在於保護交易行為之第三人，並非課與專利權人辦理專利授權登記之義務。復觀諸系爭協議均無被告應偕同原告辦理專利授權登記之約定，則原告主張被告負有偕同原告辦理專利授權登記之義務，洵屬無據。況兩造合

01 作已於105年9月1日終止，已如前述，則原告現仍請求被告
02 履行系爭協議，亦難憑採。

03 五、綜上所述，原告依民法第226條第1項、第256條規定終止系
04 爭協議，請求被告依同條第263條準用第259條給付58萬元，
05 及自100年12月22日起至清償日止，按年息5%計算之利息，
06 備位依系爭協議本旨，請求被告偕同原告辦理系爭專利之授
07 權登記，均無理由，應予駁回。原告之先位請求既經駁回，
08 此部分假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

09 六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所提之證
10 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
11 逐一論列，附此敘明。

12 七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

13 中 華 民 國 112 年 12 月 29 日
14 民事第七庭 法 官 許筑婷

15 以上正本係照原本作成。

16 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
17 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

18 中 華 民 國 112 年 12 月 29 日
19 書記官 林政彬