

# 臺灣高等法院民事判決

113年度上易字第629號

上訴人 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

被上訴人 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，上訴人對於中華民國112年12月29日臺灣臺北地方法院112年度訴字第530號第一審判決提起上訴，並追加訴訟標的為同一聲明之請求，及減縮上訴聲明，本院於114年4月22日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款分別定有明文。上訴人於原審主張依民法第226條第1項、第256條規定解除兩造於民國97年7月8日所簽訂「專利授權生產協議書」（下稱系爭協議），再依同法第259條規定請求被上訴人返還新臺幣（下同）58萬元履約保證金。嗣於本院審理中，追加主張被上訴人並非系爭協議中關於美國新型專利第11968639號HAND CRANK GENERATOR（下稱系爭美國專利）之所有人，該部分約定自始給付不能而無效，致系爭協議全部無效，依民法第179條規定為同一聲明之請求（見本院卷第133至134頁）。經核上訴人於本院所為之追加，與原訴均係本於系爭協議之同一基礎事實，揆諸前開規定，於程序上應予准許。

二、次按上訴人於終局判決前，得將上訴撤回，民事訴訟法第45

01 9條第1項前段定有明文。又當事人於本案經終局判決後，對  
02 不利其部分提起上訴，於上級審減縮上訴聲明，實質上與撤  
03 回減縮部分之上訴無異，該被減縮部分即生判決確定之效果  
04 （最高法院107年度台聲字第544號裁定參照）。本件上訴人  
05 於原審先位聲明部分請求被上訴人應給付上訴人58萬元，及  
06 自100年12月22日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。  
07 經原審判決其敗訴後，上訴人於本院就該先位聲明之利息請  
08 求部分減縮為自106年11月23日起至清償日止按週年利率5%  
09 計算之利息（見本院卷第103頁）。經核上訴人上開減縮上  
10 訴聲明即撤回上訴部分，與前揭規定相符，應予准許【減縮  
11 之請求部分，已生撤回上訴之效力，業已確定，非本院審理  
12 範圍】。

13 貳、實體方面：

14 一、上訴人主張：上訴人為雨傘製造商，因被上訴人聲稱其具有  
15 研發發光警示拐杖傘產品之相關專利，且已有美國等地銷售  
16 管道，兩造遂於97年7月8日簽訂系爭協議，由被上訴人將中  
17 華民國新型專利第M318070號「手動式發電裝置」（下稱系  
18 爭我國專利）、中國大陸實用新型專利申請號20072004780  
19 1.9「手動式發電裝置」（下稱系爭大陸專利）、系爭美國  
20 專利（與系爭我國專利、系爭大陸專利合稱系爭3項專利）  
21 授權予上訴人，並於同日至臺灣板橋地方法院（現更名為臺  
22 灣新北地方法院，下稱新北地院）公證處進行公證，上訴人  
23 另交付發票日97年7月8日、支票號碼000000000號、票面金  
24 額58萬元之支票乙紙予被上訴人作為履約保證金。被上訴人  
25 依系爭協議第1條應提供上訴人機蕊、零件，計發電機、6只  
26 大小齒輪、機蕊上下蓋、整個組裝成品，然被上訴人僅將零  
27 件提示給上訴人，隨即將零件收回，表示將進一步改善再交  
28 付上訴人，後續即無下文；被上訴人未依系爭協議第1條為  
29 給付，係可歸責於被上訴人之事由致給付不能，上訴人遂依  
30 民法第226條第1項、第256條規定，於100年12月21日寄發存  
31 證信函予被上訴人表示解除系爭協議，再依同條第259條規

01 定請求被上訴人返還58萬元履約保證金；如認上訴人上開先  
02 位主張不成立，則被上訴人應依系爭協議本旨，依專利法第  
03 62條規定偕同上訴人向專利專責機關辦理授權登記，並(一)先  
04 位聲明：1.被上訴人應給付上訴人58萬元，及自100年12月2  
05 2日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；2.願供擔保  
06 請准宣告假執行；(二)備位聲明：被上訴人應偕同上訴人辦理  
07 系爭3項專利之授權登記。【原審為上訴人敗訴之判決，上  
08 訴人表明僅就先位敗訴部分聲明不服（見本院卷第96頁），  
09 提起上訴。至上訴人備位敗訴部分，業已確定，非本院審理  
10 範圍】嗣於本院追加主張被上訴人已於96年12月24日將系爭  
11 美國專利轉讓第三人TAI, DANIEL（下逕稱其名），該部分  
12 約定自始給付不能，依民法第246條第1項本文規定無效，致  
13 系爭協議全部無效，爰依民法第179條規定為同一聲明之請  
14 求。減縮後上訴聲明：(一)原判決關於後開第二項之訴部分廢  
15 棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人58萬元，及自  
16 106年11月23日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。

17 二、被上訴人則以：被上訴人於簽立系爭協議後，已依約交付系  
18 爭3項專利之零件予上訴人，並無任何違約及可歸責事由。  
19 又被上訴人為系爭美國專利的實質權利人，並無自始給付不  
20 能之情事，況如認系爭協議自始無效而上訴人得依民法第17  
21 9條請求返還履約保證金，因系爭協議是在97年7月8日簽  
22 定，而上訴人係於113年10月16日追加民法第179條為請求權  
23 基礎，該不當得利返還請求權亦已罹於15年時效而消滅等  
24 語，資為抗辯。並答辯聲明：上訴駁回。

25 三、兩造不爭執事項（見本院卷第97至98頁）：

26 (一)兩造於97年7月8日簽訂系爭協議，該協議書後附原審卷第17  
27 至21頁之文件，由被上訴人將系爭3項專利授權予上訴人，  
28 並於同日至新北地院公證處進行認證（見原審卷第13至21  
29 頁）。

30 (二)上訴人曾交付發票日97年7月8日、支票號碼000000000號、  
31 票面金額58萬元之支票乙紙予被上訴人作為系爭協議之履約

01 保證金，並經被上訴人提示兌現。

02 (三)上訴人曾於100年12月間寄發存證信函（臺北成功郵局存證  
03 信函第1082號）予被上訴人，被上訴人曾於收受上開存證信  
04 函後，於100年12月間寄發存證信函予上訴人（見原審卷第2  
05 3至29、121至129頁）。

06 (四)被上訴人於96年12月24日將系爭美國專利權讓與其胞弟戴人  
07 海（見原審卷第21、131至133頁）。

08 (五)系爭我國專利已於105年9月1日因未依限繳費而消滅（見原  
09 審卷第111頁）。

#### 10 四、本院之判斷：

11 (一)上訴人主張系爭美國專利自始給付不能一節：

12 上訴人主張系爭協議中之系爭美國專利之所有人為TAI, DAN  
13 IEL，被上訴人就系爭美國專利自始給付不能而無效，致系  
14 爭協議全部無效，被上訴人應依民法第179條返還58萬元履  
15 約保證金等語；此為被上訴人所否認。經查，兩造於97年7  
16 月8日簽訂系爭協議時，該協議書後附如原審卷第17至21頁  
17 所示文件，此為兩造所不爭執（見不爭執事項(一)），而原審  
18 卷第17至21頁共3張文件，第17頁為系爭我國專利之專利證  
19 書，第19頁為系爭大陸專利之專利申請受理通知書，第21頁  
20 為美國專利商標局之讓與文件登記通知書（notice of reco  
21 rdation of assignment document），該3張文件內載之專  
22 利號碼與系爭協議書第2行所載內容相符，可見上開3張文件  
23 係作為被上訴人得以授權上訴人系爭3項專利之證明文件。

24 再觀上開美國專利商標局之讓與文件登記通知書，其上記載  
25 系爭美國專利由被上訴人讓與TAI, DANIEL，讓與登記日期  
26 為97年（西元2008年）1月2日等語（見原審卷第21頁），系  
27 爭協議復經兩造於97年7月8日至新北地院公證處進行認證  
28 （見不爭執事項(一)），則上訴人於簽立系爭協議時，顯已知  
29 悉系爭美國專利當時之所有人為TAI, DANIEL，並非被上訴  
30 人。又被上訴人稱其係為美國專利涉訟之便而將系爭美國專  
31 利移轉予其胞弟TAI, DANIEL，再約定由其實際管理系爭美

01 國專利等情，業經其提出TAI, DANIEL之我國及美國護照彩  
02 色影本、上訴人對被上訴人提起刑事詐欺告訴後經駁回再議  
03 之臺灣高等檢察署113年度上聲議字第4929號處分書為憑  
04 （見原審卷第131至133頁、本院卷第79至85頁），尚非無  
05 據。再者，系爭3項專利之內容均係手動式發電裝置，即  
06 「通常透過搖柄帶動齒輪轉動，透過轉動的齒輪直接驅動發  
07 電機，並可透過蓄能器與其他發光元件或其他電器的電源連  
08 接，成為不同用途的產品」，此有上訴人所提出之手動式發  
09 電裝置3項專利授權登記價額評價報告可參（見本院卷第143  
10 頁），換言之，系爭3項專利之內容實屬同一，僅因申請地  
11 域不同而區分為3項專利，而被上訴人於簽立系爭協議後業  
12 已依系爭協議第1條約定提出給付（詳後述），並無給付不  
13 能情事。從而，上訴人稱系爭美國專利因其所有人為TAI, D  
14 ANIEL而自始給付不能云云，並非可採，其據此依民法第246  
15 條第1項規定主張系爭協議無效，而依第179條規定請求被上  
16 訴人返還58萬元履約保證金，為無理由，不應准許。

17 (二)上訴人主張被上訴人嗣後給付不能一節：

18 上訴人主張被上訴人未依系爭協議第1條為給付，僅將零件  
19 提示給上訴人，隨即將零件收回，表示將進一步改善再交付  
20 上訴人，後續即無下文，係可歸責於被上訴人之事由致給付  
21 不能等語；此為被上訴人所否認。經查：

- 22 1. 系爭協議第1條約定：「甲方（按：即被上訴人）將上述專  
23 利結構、拐杖頭提供乙方（按：即上訴人）研發具有結合安  
24 全性發光警示拐杖傘，其中機蕊、零件由甲方提供，計發電  
25 機，及6只大小齒輪、機蕊上下蓋，整個組裝成品，提供乙  
26 方裝置傘上」等語（見原審卷第13頁），是被上訴人依約負  
27 有給付上訴人系爭3項專利結構之機蕊、零件，即發電機、6  
28 只大小齒輪、機蕊上下蓋之整個組裝成品之義務。被上訴人  
29 稱其已交付，業據其提出發電機、6只大小齒輪、機蕊上下  
30 蓋之整個組裝成品之照片為憑（見原審卷第85至89頁），且  
31 其訴訟代理人曾於112年4月25日原審開庭時攜帶發電機、6

01 只大小齒輪、機蕊上下蓋成品到庭，經上訴人閱覽後，自  
02 承：有看過上開零件，被上訴人在簽完協議書之後有拿給上  
03 訴人看等語，亦有該日言詞辯論筆錄可稽（見原審卷第72至  
04 73頁），益證被上訴人確有給付整個組裝成品之能力，依常  
05 情常理，並無不給付之理。堪認被上訴人業已依系爭協議第  
06 1條約定向上訴人提出給付，並無給付不能情事。

07 2. 上訴人雖稱被上訴人僅將零件提示給上訴人，但是續電力不  
08 夠，隨即將零件收回，表示將進一步改善再交付上訴人，後  
09 續即無下文云云。惟被上訴人既為系爭我國專利、系爭大陸  
10 專利之所有人及系爭美國專利之實質所有人，及同意將系爭  
11 3項專利授權予上訴人，被上訴人並已證明其業依系爭協議  
12 第1條約定向上訴人提出給付，則如上訴人主張被上訴人將  
13 其已提出之給付再予收回，核屬變態事實，應由上訴人負舉  
14 證責任，惟上訴人未能舉證以實其說。至上訴人雖於100年1  
15 2月間寄發存證信函予被上訴人稱被上訴人未交付完整之專  
16 利結構、機蕊、發電機等零組件云云（見原審卷第23至29  
17 頁），然斯時已是兩造97年7月8日立約3年餘之後，顯已逾  
18 一般合理商業往來期間，被上訴人復於收受上開存證信函  
19 後，隨即於同年月寄發存證信函表明已將完整之機蕊零件  
20 （含發電機，6只大小齒輪、機蕊上下蓋等）交付上訴人等  
21 語（見原審卷第121至127頁），則自難以上訴人所發之上開  
22 存證信函，認上訴人所稱被上訴人收回零件一節為真實。上  
23 訴人上開所辯，為不足採。

24 3. 綜上，被上訴人並無給付不能情事，上訴人自無從依民法第  
25 226條第1項、第256條規定解除系爭協議，是以，上訴人依  
26 民法第259條規定請求被上訴人返還58萬元履約保證金，為  
27 無理由，不應准許。

28 五、綜上所述，上訴人依民法第259條規定，請求被上訴人給付5  
29 8萬元，及自106年11月23日起至清償日止按週年利率5%計  
30 算之利息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判  
31 決，並無違誤，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄，為無

01 理由，應駁回其上訴。另上訴人追加依民法第179條請求部  
02 分，亦無理由，惟因追加之訴訟標的與原起訴之訴訟標的屬  
03 單一聲明之複數請求，毋庸另予駁回之諭知。

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

07 七、據上論結，本件上訴為無理由，爰判決如主文。

08 中 華 民 國 114 年 5 月 13 日

09 民事第十七庭

10 審判長法官 黃雯惠

11 法官 宋泓璟

12 法官 戴嘉慧

13 正本係照原本作成。

14 不得上訴。

15 中 華 民 國 114 年 5 月 14 日

16 書記官 莊昭樹