

最高法院民事判決

113年度台上字第719號

上訴人 財團法人工業技術研究院(下稱工研院)

法定代理人 劉文雄

訴訟代理人 鄭勵堅律師

李佳玲律師

參加人 華碩電腦股份有限公司

法定代理人 施崇棠

參加人 友訊科技股份有限公司

法定代理人 郭金河

上訴人 方陣科技股份有限公司(下稱方陣公司)

法定代理人 張基平

訴訟代理人 童兆祥律師

邱亮儒律師

葉妍廷律師

上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，兩造對於中華民國112年11月9日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第45號），各自提起上訴，本院判決如下：

主 文

兩造上訴均駁回。

第三審訴訟費用由兩造各自負擔，因參加訴訟所生之費用，由參加人負擔。

理 由

一、上訴人工研院主張：伊與對造上訴人方陣公司於民國106年10月31日簽訂專利讓與契約（下稱讓與契約）及補充協議書（下稱補充協議，並與讓與契約合稱系爭合約），伊將第一

01 審判決附表（下稱附表）所示10項專利（下合稱系爭專利）
02 讓與方陣公司，並於107年間完成登記。詎方陣公司未依約
03 取得伊及經濟部、立法院經濟委員會之同意、核准，即以美
04 金10元將系爭專利出售予第一審共同被告UNM Rainforest
05 Innovatoiiions(下稱UNMRI)，伊拒絕承認其移轉之無權處分
06 行為，並通知方陣公司解除系爭合約，該公司負回復原狀之
07 義務，系爭專利已回復為伊所有等情。爰求為確認伊就系爭
08 專利有專利權，及依補充協議第13條約定及民法第179條、
09 第259條、專利法第96條第1項規定，命方陣公司移轉附表編
10 號2、5、7之專利權（下稱專利權甲）登記；就系爭專利不
11 得為處分、設定負擔、授權、變更或為任何法律行為之判決
12 （未繫屬本院者，不予贅敘）。

13 二、方陣公司辯以：工研院及經濟部已同意、核准伊將系爭專利
14 讓與UNMRI，工研院不得解除契約。況工研院解除契約後，
15 僅得請求伊返還系爭專利，非當然回復為專利權人。又伊已
16 將系爭專利讓與UNMRI，無從返還。工研院非系爭專利之權
17 利人，不得行使防止侵害之權利等語。

18 三、原審維持第一審所為工研院一部勝訴(即移轉專利權甲登記
19 部分)、一部敗訴(即確認專利權、方陣公司不得為侵害系
20 爭專利之行為部分)之判決，駁回兩造之上訴，理由如下：

21 (一)工研院依兩造簽訂之系爭合約，於107年間將系爭專利移轉
22 予方陣公司，並完成專利權讓與登記；方陣公司取得系爭專
23 利權後，於同年8月間將之讓與UNMRI，為兩造所不爭執。則
24 方陣公司將系爭專利讓與UNMRI，應屬有權處分。

25 (二)依補充協議第2條、第4條約定及經濟部110年5月24日函，可
26 知方陣公司除因訴訟之需要，可將系爭專利讓與其不含中港
27 澳之國內外關係企業外，均應經工研院、經濟部及立法院經
28 濟委員會同意、核准後，始得為境外實施。方陣公司未取得
29 該同意、核准，自行將系爭專利讓與非其關係企業之
30 UNMRI，已屬違約。工研院依補充協議第11條、第13條約

01 定，於解除系爭合約後，請求方陣公司為專利權甲之移轉登
02 記，洵屬有據。

03 (三)系爭專利除專利權甲以外之7項專利，業經方陣公司讓與且
04 完成登記予UNMRI，工研院並非該7項專利之專利權人；另系
05 爭合約雖經解除，僅使方陣公司負回復原狀之義務，工研院
06 於方陣公司為返還之意思表示前，尚非專利權甲之權利人，
07 且不得行使系爭專利權人防止侵害之權利。

08 (四)從而，工研院依補充協議第13條約定及民法第179條、第259
09 條、專利法第96條第1項規定，請求方陣公司為專利權甲之
10 移轉登記，為有理由，應予准許；其請求確認就系爭專利有
11 專利權、方陣公司就該專利不得為處分、設定負擔、授權、
12 變更或為任何法律行為，為無理由，不應准許。

13 四、本院判斷：

14 (一)準物權行為，係以直接發生物權以外財產權權利變動為目的
15 之法律行為，為處分行為之一種，如債權或無體財產權之讓
16 與等是。專利權為無體財產權，其讓與於讓與人與受讓人互
17 相表示意思一致，即生權利變動之效果，該專利權之讓與合
18 意，為準物權契約之性質，與其原因行為之債權契約有別，
19 原則具獨立性與無因性，且無民法債編通則解除權相關規定
20 之適用。以故，原因關係之存否，原則對於已生效力之準物
21 權契約不生影響。縱原因關係因讓與人行使解除權而溯及消
22 滅，與自始未訂立契約相同，然準物權契約不因而失其效
23 力，僅依民法第259條等規定，受權利移轉之受讓人，負有
24 同意將之移轉於他方，以回復原狀之義務，非謂業經移轉之
25 專利權，因債權契約之解除，即當然回復歸於讓與人。

26 (二)原審本於取捨證據、認定事實、解釋契約及適用法律之職權
27 行使，綜合相關事證，並斟酌全辯論意旨，以上述理由認
28 定：方陣公司未經工研院、經濟部等之同意、核准，自行將
29 系爭專利讓與非其關係企業之UNMRI，違反補充協議第2條、
30 第4條約定，工研院於解除系爭合約後，得請求其為專利權
31 甲之移轉登記；系爭專利除專利權甲以外之7項專利，業經

01 方陣公司讓與且登記予UNMRI，另系爭合約雖經解除，惟工
02 研院於方陣公司為返還專利權甲之意思表示前，尚非專利權
03 甲之權利人，不得行使專利權人之權利等情，因而維持第一
04 審所為兩造各敗訴部分之判決，駁回兩造之上訴，經核於法
05 並無違誤。兩造上訴論旨，各自指摘原判決關其不利部分違
06 背法令，求予廢棄，均非有理由。末查，本院94年度台上字
07 第572號判決意旨，所據原因事實與本件不同，尚無從比附
08 援引，併此說明。

09 五、據上論結，本件兩造上訴均為無理由。依民事訴訟法第481
10 條、第449條第1項、第78條、第86條第1項本文，判決如主
11 文。

12 中 華 民 國 113 年 7 月 10 日

13 最高法院智慧財產民事第二庭

14 審判長法官 鍾 任 賜

15 法官 邱 瑞 祥

16 法官 黃 明 發

17 法官 呂 淑 玲

18 法官 陳 麗 玲

19 本件正本證明與原本無異

20 書 記 官 郭 金 勝

21 中 華 民 國 113 年 7 月 18 日