

01

最高法院民事判決

02

114年度台再字第4號

03

再審原告 財團法人工業技術研究院

04

法定代表人 劉文雄

05

訴訟代理人 鄭勵堅律師

06

李佳玲律師

07

再審被告 方陣科技股份有限公司

08

法定代表人 張基平

09

上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，再審原告對於中華民國113年7月10日本院判決（113年度台上字第719號），提起再審之訴，本院判決如下：

12

主 文

13

再審之訴駁回。

14

再審訴訟費用由再審原告負擔。

15

理 由

16

一、本件再審原告主張本院113年度台上字第719號判決（下稱原確定判決）關於維持前訴訟程序智慧財產及商業法院111年度民專上字第45號判決（下稱原第二審判決）駁回再審原告就第一審駁回其請求確認其就第一審判決附表（下稱附表）所示10項專利（下合稱系爭專利）有專利權；再審被告就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權、變更或為任何法律行為之上訴部分，有民事訴訟法第496條第1項第1款之情形，對之提起再審之訴，係以：兩造於民國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），伊將系爭專利讓與再審被告，並於107年間完成登記。再審被告雖受讓系爭專利，惟其權利受有限制，未經伊、經濟部及立法院經濟委員會之事先核准，不得轉讓或授權予我國管轄區域外之第三人，其

未事先取得核准，擅自讓與移轉系爭專利予第一審共同被告UNM Rainforest Innovations(下稱UNMRI)，屬無權處分之行為，伊已拒絕承認，則再審被告將系爭專利全數出售並移轉予UNMRI準物權行為，應不生效力，UNMRI不能取得系爭專利權，原確定判決消極不適用民法第118條第1項規定。其次，系爭合約既屬準物權契約之性質，並經伊解除，不僅原因關係不復存在，原先移轉專利權物權之效力亦應失效，故系爭合約解除後系爭專利當然回復為伊所有，不待登記之變更。乃原確定判決竟駁回伊關於確認系爭專利權歸屬之請求，無異採登記生效要件，顯係錯誤適用民法第259條規定等詞，為其論據。

二、按民事訴訟法第496條第1項第1款所謂適用法規顯有錯誤，係指確定判決所適用之法規，顯然不合於法律規定，或與司法院大法官解釋或憲法法庭裁判意旨顯然違反，或消極不適用法規，顯然影響判決者而言。不包括取捨證據失當、認定事實錯誤、漏未斟酌證據、調查證據欠周、判決不備理由或理由矛盾之情形在內。又第三審為法律審，其所為判決，以第二審判決所確定之事實為基礎，故該款所謂適用法規顯有錯誤，對第三審判決而言，應以該判決依據第二審判決所確定之事實而為之法律上判斷，有適用法規顯有錯誤之情形為限。查原確定判決依原第二審判決所認定：再審原告依系爭合約於107年間將系爭專利移轉予再審被告，並完成專利權讓與登記，再審被告取得系爭專利權後，於同年8月間將之讓與UNMRI，係屬有權處分。再審被告未經再審原告、經濟部等之同意、核准，自行將系爭專利讓與非其關係企業之UNMRI，違反補充協議第2條、第4條約定，再審原告於解除系爭合約後，得請求再審被告為附表編號2、5、7專利權（下稱專利權甲）之移轉登記；系爭專利除專利權甲以外之7項專利，業經再審被告讓與且登記予UNMRI，另系爭合約雖經解除，僅使再審被告負回復原狀之義務，再審原告於再審被告為返還之意思表示前，尚非專利權甲之權利人，不得行使

系爭專利權人之權利。其請求確認就系爭專利有專利權、再審被告就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權、變更或為任何法律行為，為無理由，於法並無不合，因而駁回再審原告之第三審上訴，並無適用法規顯有錯誤之情形。再審論旨，指摘原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第1款再審事由，對之提起再審之訴，非有理由。

三、據上論結，本件再審之訴為無理由。依民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 3 月 26 日

最高法院智慧財產民事第一庭

審判長法官 盧 彥 如

法官 周 舒 雁

法官 吳 美 蒼

法官 蔡 和 憲

法官 陳 容 正

本件正本證明與原本無異

書 記 官 賴 立 旻

中 華 民 國 114 年 4 月 1 日