

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專上字第44號

上訴人 張敏輝

訴訟代理人 余席文律師（兼送達代收人）

被上訴人 大研金屬科技股份有限公司

法定代理人 沈尚弘

訴訟代理人 林麗珍律師

複代理人 彭之麟律師

張凱翔律師

上列當事人間專利權報酬爭議等事件，上訴人對於中華民國109年6月10日臺灣桃園地方法院108年度訴字第1873號第一審判決提起上訴，本院於110年7月15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、程序事項：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產及商業法院為之。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財

產及商業法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產及商業法院受理。查本件兩造於民國100年9月4日簽訂技術移轉暨專利授權契約（下稱系爭專利授權書，原審原證1），因系爭專利授權書所生之專利權報酬爭議事件，為依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

（一）上訴人與訴外人陳○○為「鹼氏碳酸銅的製備方法」之發明專利（下稱系爭專利）之共有人，上訴人經陳○○同意（原審原證2），將系爭專利授權予被上訴人實施。被上訴人係由世研科技股份有限公司（下稱世研公司）與大展電線電纜股份有限公司（下稱大展公司）所共同成立。因被上訴人亟需使用系爭專利，兩造於100年9月4日簽訂技術移轉暨專利授權契約（即系爭專利授權書），約定被上訴人需支付上限為新臺幣（下同）1,600萬元之專利技術報酬金予世研公司。嗣被上訴人僅支付第一期專利技術報酬320萬元與世研公司，世研公司即以101年度股東會常會決議（下稱系爭決議）：「上訴人與被上訴人簽訂之專利授權書，因專利歸屬於人所有，其權利與世研公司無關，合併後之合約由上訴人個人與被上訴人另行協商制訂，與世研公司股東無關」等語，應認世研公司已拒絕受領第二期技術報酬金（下稱系爭報酬金），故系爭報酬金應由被上訴人給付與上訴人。上訴人爰依據兩造間之系爭專利授權書第4條、第5條約定，與民法第294條、第295條有關債權讓與之規定，請求被上訴人

給付系爭報酬金等語。

(二)上訴人得依據系爭專利授權書第4條、第5條約定，與民法第294條、第295條有關債權讓與之規定，請求被上訴人給付系爭報酬金：

1.系爭決議將系爭報酬金，以債權讓與方式，轉讓予上訴人，又系爭專利授權書並無拘束世研公司之效力，世研公司將第二期專利技術報酬金債權讓與系爭專利授權書之當事人即上訴人，即與契約無違，上訴人自有系爭報酬金之請求權。上訴人得依系爭專利授權書第4條、第5條之約定，依100年至105年共5年之出貨量，以每公斤1.067元計價，請求被上訴人支付予上訴人。再者，互核被上訴人所提出被證3有關100年至105年之損益表，被上訴人自101年至105年之總出貨量至少有152萬765公斤，換算上訴人應得之報酬金，為162萬2,656元（計算式： $1,520,765 \times 1.067$ ）。

2.又當時世研公司虧損564萬2,514元，大展公司將世研公司之設備折舊，還原116萬5,382元；另將世研公司於110年10月31日至101年4月30日之虧損還原102萬5,069元，實際虧損僅有345萬2,063元（計算式： $564萬2,514元 - 116萬5,382元 - 102萬5,069元$ ），並由大展公司承擔65%，世研公司實際所認列之虧損，僅為120萬8,222元（認列虧損： $345萬2,063元 \times 35\%$ ）。因此，世研公司實際所認列之資產，以此換算世研公司共315萬股，其每股股金，即為9.62元（計算式： $3,150萬元 - (5,642,514 - 1,165,382 - 1,025,069) \div 315萬股 = 9.62$ ，四捨五入）。是以，大展公司收購世研公司之股權，自始均無上訴人之專利授權金在內，也無溢價收購之情形，被上訴人確實未給付系爭報酬金。

況且被證¹之讓渡同意書，既明確約定每股以9.62元成交，將股權轉讓予大展公司，卻從未約定將系爭報酬金納入股權讓渡範圍，甚至世研公司之股權讓渡，係於101年6月13日移轉，並於101年7月17日完成公司變更登記，但系爭決議卻係於101年6月1日所做出，可知系爭報酬金並未在股權讓渡之收購價金範圍內。此外，世研公司既然係由大展公司所收購，其收購股權之價金係由大展公司所支付，自與被上訴人無涉。被上訴人辯稱收購世研公司股價有包含系爭報酬金在內云云，顯屬無據。

3.另依系爭專利授權書第5條約定「其餘80%專利技術報酬金由甲方稅前盈餘支付，每年以不超過當年稅前盈餘之25%為限」等情，僅係指系爭報酬金給付之最高上限，應受25%之最高限制，並非「無稅前盈餘即可不必支付」之意。況且系爭專利授權書亦未明文記載「被上訴人虧損即可免除或不必給付系爭專利報酬金」等條款或文字，矧且兩造既無合夥關係，自無「共負盈虧」之可能。況上訴人所授權之專利技術，僅就專利價值收取授權金，與被上訴人之虧損無關，故被上訴人辯稱因虧損而不必支付系爭報酬金云云，顯屬推諉。

(三)上訴人得依系爭專利授權書第4條、第5條約定，與民法第227條之2第2項規定，請求被上訴人給付系爭報酬金予上訴人：

世研公司與大展公司欲共同成立被上訴人公司時，兩造簽訂系爭專利授權書，約定專利之技術報酬金支付予世研公司，上訴人擬欲將此技術報酬金用作對於世研公司之出資。但於契約成立後，卻因不可歸責於雙方之事由，世研公司於101年6月1日同意受大展公司收購，上訴人因此已無世研公司

之股東身分，無法再按當初簽立合資契約時之計畫，繼續出資世研公司。然依系爭決議，「張敏輝與大研科技股份有限公司簽訂之技術轉移暨專利授權契約書，因專利歸屬於人所有，其權利與世研公司無關，合併後之合約由張敏輝個人與大研公司另行協商制訂，與世研原股東沒有關係」等節，即系爭報酬金之給付對象，世研公司已有股東會決議基礎，世研公司即便遭大展公司併購之後，亦應受其股東會決議結果所拘束。況大展公司即為被上訴人之母公司，因此系爭報酬金之給付對象，已經不再為世研公司，顯然已與簽約當時平等之基礎與環境迥異，而有重大丕變，原協議之給付對象，實已顯失公平。因此自有請求將系爭報酬金，聲請法院變更其原有之效果，請求被上訴人逕自給付予上訴人。

二、被上訴人抗辯則以：

(一)依系爭專利授權書，兩造已約定由世研公司取得系爭報酬金之給付請求權，上訴人並無主張權利之資格：

依系爭專利授權書第4條技術報酬金之約定，兩造約定技術報酬金係由被上訴人支付與世研公司，上訴人不得再請求被上訴人支付技術報酬金，又依民法第269條第1項之規定，兩造間之約定應為第三人利益契約。是以，兩造間既以契約約定向世研公司為給付，則由世研公司直接取得請求給付之權，故上訴人雖仍為契約當事人，亦不得請求被上訴人向其為給付，僅得請求被上訴人給付與世研公司。

(二)被上訴人均否認系爭股東常會議事錄及簽到表其形式上真正：

1.被上訴人並未聽聞世研公司曾於101年召開股東常會，無法確認該文書之真正。況觀諸上訴人所提出之系爭股東常會議

01 事錄下方「世研科技股份有限公司」、「張敏輝」之印文與
02 系爭授權書第6 頁乙方之連帶保證人處「世研科技股份有限
03 公司」、「張敏輝」之印文顯不相同。再參系爭簽到表中「
04 王○○」、「李○○」之簽名亦與大展公司與世研公司原股
05 東間之股權讓渡同意書中「王○○」、「李○○」之簽名，
06 肉眼即可判斷其筆跡顯不相似。被上訴人否認系爭股東常會
07 議事錄及簽到表之形式上真正，且依民事訴訟法第277 條、
08 第357 條規定，自應由上訴人舉證證明其為真正，在證明該
09 文書之形式上真正前，不應認其有何形式之證據力。

10 2.縱系爭股東常會議事錄及簽到表確屬真正（假設語氣，被上
11 訴人仍否認），股東會之召開與決議，於公司法上有其一定
12 之程序，倘由無召集權人召集之股東會，其召集人既無權亦
13 無法召集股東會，則其所召集之股東會自非合法成立之股份
14 有限公司意思機關，即不能認有股東會存在，所為決議應屬
15 不成立。

16 3.又大展公司於101 年5 月間即與上訴人及其他世研公司之原
17 股東就收購世研公司一事取得共識，並簽定股權讓渡同意書
18 ，已足使大展公司取得世研公司之經營權產生正當信任，惟
19 上訴人及其他世研公司原股東竟於股權過戶與大展公司前擅
20 自召開股東常會，事後亦未告知大展公司系爭決議之存在，
21 此行為已屬權利濫用、違反誠信原則，依公司法第191 條之
22 規定，系爭決議應屬無效。再退步言，縱系爭股東常會議事
23 錄及簽到表確屬真正，且該決議亦屬合法有效（假設語氣，
24 被上訴人仍否認），惟參系爭股東常會議事錄第8 案之內容
25 ，僅討論系爭專利授權書之專利與世研公司無關，合併後之
26 合約由兩造另行協商制定，與世研公司原股東無關，並無世

01 研公司拒絕受領系爭專利授權書利益之意思。上訴人現因臨
02 訟而擅自擴張解釋系爭決議事項，自不可採。況世研公司非
03 系爭專利授權書之當事人，其於系爭股東常會第8 案作成之
04 決議對本件兩造不生任何之拘束力，被上訴人自毋庸與上訴
05 人另行協商制定授權契約。

06 (三)兩造既已約定由世研公司取得系爭報酬金之給付請求權，則
07 原屬世研公司之權利義務並不因股東間持股之轉換而有所變
08 動，故除非有特別約定外，上訴人並不會因出售其持股取得
09 股款後，系爭報酬金請求權因此轉讓與上訴人：

10 兩造約定系爭報酬金係由被上訴人支付與世研公司，上訴人
11 不得再請求被上訴人支付系爭報酬金，依民法第269 條第1
12 項之規定，兩造間之約定應為第三人利益契約。上訴人雖仍
13 為契約當事人，亦不得請求被上訴人向其為給付。且依證人
14 羅○○於本院110 年5 月10日準備程序中證述上訴人清楚知
15 悉系爭報酬金請求權仍應屬世研公司所有。大展公司既已收
16 購世研公司，則原屬世研公司之權利義務並不因股東間持股
17 之轉換而有所變動，除非有特別約定外，系爭報酬金請求權
18 仍應屬世研公司所有，上訴人並不會因出售其持股取得股款
19 後，系爭報酬金請求權因此轉讓與上訴人。另參上訴人所提
20 世研公司101 年度股東常會議事錄第8 議案案由，可知該議
21 案並非討論世研公司是否拒絕受領系爭專利授權書之利益；
22 且系爭決議，未有簽訂債權讓與契約之決議，亦無債權讓與
23 之意思。再者，上訴人未曾依系爭專利授權書第21條之約定
24 以書面通知或要求證人羅○○關於系爭報酬金之相關事宜，
25 上訴人於擔任被上訴人總經理期間，亦未曾提出關於系爭授
26 權之討論，此有證人羅○○之證詞可證。

01 (四)上訴人擔任被上訴人總經理期間，被上訴人平均月產能僅有
02 21.538公噸之氧化銅粉。嗣後於上訴人離職後，被上訴人提
03 升產量和品質良率，至今月產能已提升至每月100 噸之氧化
04 銅粉，已與系爭專利不同。再者，依會計師於101 年4 月30
05 日查核後之資產負債表所示，世研公司之每股淨值應為8.21
06 元。經虧損還原及設備還原後，大展公司並同意承擔世研公
07 司65% 之虧損，最終以每股9.62元向世研公司原股東收購持
08 股，此自屬溢價收購，其中包含系爭報酬金甚明。系爭專利
09 授權書於大展公司收購世研公司前即已簽訂，系爭報酬金請
10 求權係由世研公司取得乃雙方所明知，上訴人又為世研公司
11 之董事長及總經理，同時為世研公司之大股東，乃大展公司
12 主要收購之對象，故此收購案涉及上訴人自身利害關係，上
13 訴人勢必做審慎之評估，而大展公司同樣將系爭報酬金請求
14 權一併評估後，方為溢價收購，故上訴人與大展公司已對於
15 收購之金額審慎認定而達成合意，上訴人於收購時方未主張
16 系爭報酬金請求權應另行獨立議價。

17 (五)被上訴人於100 年10月20日核准設立，兩造約定系爭報酬金
18 ，由被上訴人100 年至105 年稅前盈餘支付。又被上訴人10
19 0 年至105 年，稅前虧損分別為406,870 元、24,626,363元
20 、44,424,751元、47,145,849元、45,921,698元、28,618,4
21 51元，被上訴人年年虧損，並無稅前盈餘之情形。再者，依
22 證人羅○○於本院110 年5 月10日準備程序中證述，上訴人
23 對於被上訴人在102 至105 年期間均屬虧損表示知情。上訴
24 人於105 年11月前均擔任被上訴人公司之總經理，對於系爭
25 專利無法達其保證之產能，且上訴人於其擔任總經理期間並
26 無稅前盈餘等情知之甚詳，上訴人亦於被上訴人100 年10月

20日至12月至104年度損益表之經理人欄用印，依系爭專利授權書第5條之約定，被上訴人毋庸給付系爭報酬金。

(六)上訴人同意將其持有世研公司之股份轉讓與大展公司，應屬可歸責於上訴人之事由，且上訴人主張顯失公平之情形，亦與事實有違，本件應無民法第227條之2情事變更原則之適用：

大展公司收購世研公司股份時，上訴人本有同意或拒絕之權，上訴人既同意以雙方合意之對價5,772,000元將其持有之600,000股世研公司股權轉讓與訴外人大展公司，自其出售股權之日起當然喪失世研公司股東身分而不再享有認股權或其他股東權，上訴人自由處分其財產股權所造成持股狀態之變更並非民法第227條之2第1項所定之情事變更。再者，上訴人出售股權之數量及對價乃其與大展公司雙方合意之交易，與被上訴人無涉，上訴人自由處分其財產股權並取得對價之後，再向被上訴人主張其因出售股權無法再依當初簽立合資契約時之計畫繼續對世研公司出資受有損害顯失公平云云，毫無請求依據。

三、原審判決上訴人之訴駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人162萬2,656元，及自起訴時起至實際清償日止按周年利率5%計算之遲延利息。(三)訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)訴訟費用由上訴人負擔。(三)如受不利之判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行

四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

- 1.上訴人與訴外人陳○○為「鹼氏碳酸銅的製備方法」之發明專利（即系爭專利）之共有人，上訴人經陳○○同意（原審原證2），將系爭專利授權予被上訴人實施。兩造於100年9月4日簽訂系爭技術移轉暨專利授權契約（系爭專利授權書，原審原證1）。
- 2.大展公司與世研公司於100年9月4日簽立合資契約書（即系爭合資契約，原審原證6），合資成立大研公司（即被上訴人）。
- 3.被上訴人已支付第一期技術報酬金320萬元（計算式：1,600萬元×20%）予世研公司。
- 4.被上訴人無支付第二期技術報酬金予世研公司。
- 5.大展公司於101年6月間，以每股9.62元收購世研公司之股東股份，並100%持有世研公司之股份，世研公司於103年8月13日解散，於104年1月5日清算完結（原審原證5、9、10、11、14、被證1）。

(二)本件爭點：

- 1.上訴人有無第二期技術報酬金（即系爭報酬金）162萬2,656元之給付請求權？
- 2.世研公司於101年6月1日決議通過原審原證9之股東常會議案第八案：「張敏輝與大研科技股份有限公司簽訂之技術轉移暨專利授權契約書，因專利歸屬於人所有，其權利與世研公司無關，合併後之合約由張敏輝個人與大研公司另行協商制訂，與世研原股東沒有關係」？及原審原證9之股東常會會議紀錄及簽到表，形式上是否真正？
- 3.世研公司對於被上訴人之第二期技術報酬金給付請求權，是

01 否依上開101 年6 月1 日之股東常會第八案之決議，將該債
02 權讓與上訴人？

03 4.上訴人可否依據兩造間之系專利授權書第4 條、第5 條約定
04 ，與民法第294 條、第295 條有關債權讓與之規定，請求被
05 上訴人給付第二期技術報酬金？被上訴人是否得依系爭專利
06 授權契約第5 條之約定，以100 年至105 年均屬虧損，並無
07 稅前盈餘為由，拒絕給付系爭報酬金？

08 5.上訴人可否依據民法第227 條之2 第2 項之規定，請求被上
09 訴人給付系爭報酬金162 萬2,656元及其遲延利息？

10 五、本院得心證之理由：

11 (一)兩造既已約定由世研公司取得第二期技術報酬金之給付請求
12 權，則原屬世研公司之權利義務並不因股東間持股之轉換而
13 有所變動，故除非有特別約定外，上訴人並不會因出售其持
14 股取得股款後，第二期技術報酬金請求權因此轉讓與上訴人
15 ：

16 1.按「甲乙雙方同意之技術報酬金總額以新台幣壹仟六佰萬元
17 整（不含5%營業稅）為上限，乙方（即上訴人）同意甲方（
18 即被上訴人）應支付予世研科技股份有限公司，乙方不得再
19 請求甲方支付技術報酬金及其他費用。」系爭專利授權書第
20 4 條有明文約定。是以，兩造約定系爭報酬金係由被上訴人
21 支付與訴外人世研公司，且上訴人不得再請求被上訴人支付
22 系爭報酬金。

23 2.次按「以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人
24 向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦有直接請求給付
25 之權。」、「第三人對於當事人之一方表示不欲享受其契約
26 之利益者，視為自始未取得其權利。」民法第269 條第1 、

01 3 項定有明文。依上揭民法第269 條第1 項之規定，兩造間
02 之約定應為第三人利益契約。準此，兩造間既以系爭專利授
03 權書約定由被上訴人向訴外人世研公司為給付，且世研公司
04 已受領被上訴人支付之第一期技術報酬金320 萬元，即有享
05 受其利益之意思，則由訴外人世研公司直接取得請求給付之
06 權，故上訴人雖仍為契約當事人，不得變更系爭專利契約書
07 或撤銷之，亦不得請求被上訴人向其為給付。

08 3.承上，被上訴人雖尚未支付第二期技術報酬金予世研公司，
09 惟由證人羅○○於本院110 年5 月10日準備程序中證述：「
10 （依照原證1 授權契約第4 條，大研公司應將授權金給付給
11 誰？）照當初的討論，是要給世研公司，這是張敏輝自己同
12 意的。」、「（大展公司於收購世研公司前，張敏輝是否知
13 道此授權契約的存在？是否知道授權金的支付對象為世研公
14 司？）知道，事實上在簽立合約時已經說清楚。」等語（參
15 110 年5 月10日準備程序筆錄第15頁，本院卷第209 頁），
16 足證上訴人清楚知悉第二期技術報酬金請求權仍應屬世研公
17 司所有。職是，於世研公司尚未解散並清算完結之前，上訴
18 人依系爭專利授權書第4 條之約定，並無請求被上訴人給付
19 系爭報酬金之權利。

20 4.於世研公司尚未受領第二期技術報酬金前，大展公司於101
21 年6 月間，以每股9.62元收購世研公司之股東股份，並100%
22 持有世研公司之股份，世研公司於103 年8 月13日解散，於
23 104 年1 月5 日清算完結（原審原證5 、9 、10、11、14、
24 被證1 ），即為兩造所不爭執之事實，則世研公司之債權債
25 務理應由大展公司概括承受，上訴人並不會因出售其持股取
26 得股款後，並取得系爭第二期技術報酬金請求權。因此，當

01 世研公司解散並清算完結後，上訴人亦無依系爭專利授權書
02 第4條之約定，請求被上訴人給付系爭報酬金之權利。

03 (二)世研公司對於被上訴人之第二期技術報酬金給付請求權，並
04 未依其101年6月1日之股東常會第八案之決議，將該債權
05 讓與上訴人：

06 1.按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任
07 。」、「私文書應由舉證人證其真正。但他造於其真正無爭
08 執者，不在此限。」民事訴訟法第277條前段、第357條前
09 段定有明文。

10 2.查世研公司於101年6月1日決議通過原審原證9之股東常
11 會議案第八案（下稱系爭股東常會議案第八案）：「張敏輝
12 與大研科技股份有限公司簽訂之技術轉移暨專利授權契約書
13 ，因專利歸屬於人所有，其權利與世研公司無關，合併後之
14 合約由張敏輝個人與大研公司另行協商制訂，與世研原股東
15 沒有關係」，姑不論原審原證9之股東常會會議紀錄及簽到
16 表，形式上是否真正，惟世研公司之債權債務應由大研公司
17 概括承受，上訴人並不會因出售其持股取得股款後，並取得
18 系爭第二期技術報酬金請求權，已如前所述，系爭股東常會
19 議案決議得否拘束被上訴人及第三人容有疑義，縱使上訴人
20 得依系爭股東常會議案第八案決議取得第二期技術報酬金，
21 其合約亦必須由上訴人與被上訴人公司另行協商制訂。

22 3.上訴人雖陳稱其擔任被上訴人公司總經理期間多次透過羅○
23 ○要求給付第二期技術報酬金，並重新訂立專利授權契約，
24 但羅○○均置之不理云云。惟查，上訴人就此部分所陳並未
25 提出可供本院審酌之書面，而本院傳喚證人羅○○到庭證稱
26 ：「（上訴人訴訟代理人問：大研公司併購世研公司之後，

01 上訴人張敏輝有無與你討論系爭專利權的授權金該如何處理
02 ？）沒有。（上訴人訴訟代理人問：據張敏輝所述，你與張
03 敏輝間曾經簽立一只文件，是提及系爭專利授權金及專利權
04 之事宜，請問證人對此有無印象？）沒有。（上訴人訴訟代
05 理人問：在張敏輝擔任大研公司總經理的期間，你是擔任何
06 工作？）前期是經理、後面兩年何時升協理我忘了，我在大
07 展公司是當協理，我在大研公司這邊沒有很明確的職務定位
08 。（上訴人訴訟代理人問：你在與張敏輝於大研公司共事的
09 期間，有沒有聽聞張敏輝系爭專利權該如何處理的討論？）
10 完全沒有，張敏輝在公司擔任總經理5、6年期間沒有提過
11 這件事情，因為公司沒有賺錢他也知道。至於他有無跟其他
12 作業人員提我不知道，至少在我與張敏輝、董事長、財務主
13 管在的場合他沒有提過，因為我們會有月會，印象中他在月
14 會沒有提過。（上訴人訴訟代理人問：證人說在大展公司與
15 大研公司人員在的場合所開的月會，有無講到專利授權金的
16 問題？）授權金部分沒有。（上訴人訴訟代理人問：是你不
17 記得或是當下確實沒有。）沒有，若有授權金也是由我處理
18 ，因為是用銷售的量去計價，銷售的量是由我在統計的，所
19 以有與沒有我不會記錯。（被上訴人複代理人問：張敏輝擔
20 任大研公司總經理期間或離職後，有無依照原證1 授權契約
21 的第二十一條，用書面的方式跟你請求討論授權金相關事宜
22 ？）沒有，他直接提出要我們支付152 萬元。（被上訴人複
23 代理人問：他直接提出要我們支付152 萬元是否指本件民事
24 起訴狀？）是，在提出本件民事訴訟前我們與他沒有任何的
25 交集。」等語（本院卷第203 至209 頁），足認上訴人於擔
26 任被上訴人公司總經理期間不曾透過羅○○向被上訴人要求

給付第二期技術報酬金，遑論重新訂立專利授權契約，上訴人主張世研公司依101年6月1日之股東常會第八案之決議將對於被上訴人之第二期技術報酬金給付請求權債權讓與上訴人，並非可採。職是，上訴人依民法第294條、第295條有關債權讓與之規定，請求被上訴人給付系爭報酬金之第二期技術報酬金，並無理由。

(三)本件無民法第227條之2第2項情事變更原則之適用；

1.又按，「（第1項）契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。（第2項）前項規定，於非因契約所發生之債，準用之。」民法第227條之2第2項亦有明文。法律關係發生後，為其基礎或環境，於法律效力終了前，因不可歸責於當事人之事由，致發生非當初所得預料之劇變，如仍貫徹原定之法律效力，顯失公平者，法院即得依情事變更原則加以公平裁量而為增減給付或變更其他原有之效果。而是否發生非當初所得預料之劇變，應綜合社會經濟情況、一般觀念及其他客觀情事加以判斷（最高法院99年度台上字第1336號民事判決意旨參照）。準此，契約成立後，除有於訂約當時不可預料之情事發生外，亦須有不可歸責於當事人之事由及顯失公平之情形，方有民法第227條之2第1項情事變更原則之適用。

2.上訴人主張兩造於系爭專利授權書之契約成立後，因世研公司遭訴外人大展公司以每股9.62元收購含上訴人在內之全部股份，由大展公司取得世研公司之經營權，致使上訴人無法再按當初簽立合資契約時之計畫繼續出資世研公司，抑或對被上訴人為增資認股云云，據以主張系爭專利授權書之契約

情事變更。但查，大展公司收購世研公司股份時，上訴人本有同意或拒絕之權，上訴人既同意以雙方合意之對價5,772,000元將其持有之600,000股世研公司股權轉讓與大展公司，自其出售股權之日起當然喪失世研公司股東身分而不再享有認股權或其他股東權，上訴人自由處分其財產股權所造成持股狀態之變更並非民法第227條之2第1項所定之情事變更。再者，上訴人出售股權之數量及對價乃其與大展公司雙方合意之交易，與被上訴人無涉，上訴人自由處分其財產股權並取得對價之後，再向被上訴人司主張其因出售股權無法再依當初簽立合資契約時之計畫繼續對世研公司出資受有損害顯失公平云云，毫無請求依據。職是，本件並無不可歸責於當事人事由之情事變更，更無顯失公平之情形，揆諸民法第227條之2之規定及上揭最高法院判決意旨，本件應無情事變更原則之適用。

(四)承上，上訴人既然不得依系爭專利授權書第4條、民法第294條、第295條之規定請求被上訴人給付系爭報酬金，本件關於系爭專利授權書第5條約定付款辦法之相關事項即無審究之必要，因此上訴人聲請證據調查，關於1.聲請傳喚詹前焄為證人，為證明世研公司101年度股東常會決議、會議記錄與簽到表是否為真實，且世研公司股東會決議系爭專利技術報酬金債權讓與予上訴人；2.函調國稅局提供被上訴人於100年至105年度營業人銷售額與銷售稅額申報書，以查明上訴人100至105年度有關產品出貨量與銷售額；及3.命被上訴人提出100年至105年之銷貨傳票、產品出貨明細表。蓋，有關係爭專利技術報酬金係以產品出貨重量計價，均無必要，爰不予准許。

六、綜上所述，上訴人主張依據系爭專利授權書第4條、第5條約定，與民法第294條、第295條有關債權讓與之規定，請求被上訴人給付系爭報酬金之第二期技術報酬金中之162萬2,656元本息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，其理由雖有不同，惟結論並無二致，仍應予維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、件事證明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，均於本判決之結果不生影響，爰勿庸逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 110 年 8 月 4 日

01

02 附註：

03 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

04 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
05 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

06 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
07 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
08 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。