

智慧財產法院民事判決

106年度民專上字第2號

上訴人 廖朝暉

訴訟代理人 馮達發律師

康書懷律師

輔佐人 黃慧軒

被上訴人 生寶生物科技股份有限公司

法定代理人 章修綱

訴訟代理人 周良貞律師

上列當事人間請求專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國105年11月30日臺灣臺北地方法院105年度智字第4號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於108年2月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審追加部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣貳佰柒拾貳萬伍仟參佰肆拾柒元，及自民國一〇七年六月十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

三、上訴人其餘追加之訴駁回。

四、第一、二審訴訟費用，由上訴人負擔。本判決第二項追加之訴訟費用，由被上訴人負擔十分之一，餘由上訴人負擔。

五、本判決第二項，於上訴人以新臺幣玖拾壹萬元為被上訴人供擔保後，得假執行，但被上訴人如以新臺幣貳佰柒拾貳萬伍仟參佰肆拾柒元，為上訴人供擔保後，得免為假執行。

六、第二審追加部分，上訴人其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

01 甲、程序方面：

02 按民事訴訟法第446條第1項規定，第二審為訴之變更或追
03 加，非經他造同意，不得為之。但第255條第1項第2款至
04 第6款情形，不在此限。同法第255條第1項第2、3款規
05 定：請求之基礎事實同一者。擴張或減縮應受判決事項之聲
06 明者，得為訴之變更及追加。上訴人民國（下同）105年12
07 月27日聲明上訴狀，原上訴聲明第2項請求：被上訴人應給
08 付其關係企業生控基因疫苗股份有限公司（下稱生控公司）
09 之已發行股份總數7%予上訴人，並自起訴狀繕本送達之翌
10 日起至清償日止，按日給付總額千分之5之違約金（見本院
11 卷一第10頁）。嗣以107年6月15日綜合辯論意旨(三)暨聲請
12 調查證據狀變更上訴聲明第2項為：被上訴人應給付生控公
13 司之已發行股份6,265,000股予上訴人，並自起訴狀繕本送
14 達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之5之違約金。
15 並追加聲明第3項：被上訴人應給付上訴人新臺幣（以下如
16 未載明幣別，均為新臺幣）27,907,998元，並自起訴狀繕本
17 送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之5之違約金
18 。原上訴聲明第3、4項移列為第4、5項（見本院卷二第
19 165頁反面）。上訴人上開上訴聲明第2項之變更，僅是將
20 被上訴人應給付上訴人生控公司之股數予以明確計算，非屬
21 訴之變更，上訴聲明第3項請求被上訴人給付27,907,998元
22 （即被上訴人讓與系爭專利予第三人生控公司價額之7%）
23 ，在原審並未請求，係第二審程序始追加，惟其請求之基礎
24 事實亦為系爭專利是否係系爭合約所產生之技術，且被上訴
25 人於上訴人追加之前，已於107年3月23日言詞辯論意旨狀
26 辯稱：「系爭專利均係生控公司受讓取得，上訴人縱使改依

01 同條後段主張，所得請求者，亦僅被上訴人轉讓該技術所得
02 之7 %，而非被投資公司全部股份之7 %。」（見該書狀第
03 10頁），並於107 年4 月27日提出被上訴人將系爭專利讓與
04 第三人生控公司之專利暨技術買賣契約（被上證5，見本院
05 卷二第109-112 頁），依民事訴訟法第446 條第1 項但書、
06 第255 條第1 項第2 款規定，應予准許。嗣上訴人又以108
07 年1 月30日聲請暨陳述意見(五)狀減縮上訴聲明第3 項之違約
08 金起算日，為自上訴人107 年6 月15日民事綜合辯論意旨(三)
09 暨聲請調查證據狀繕本送達之翌日起算（見本院卷三第268
10 頁反面），核屬訴之減縮，依民事訴訟法第446 條第1 項但
11 書、第255 條第1 項第3 款規定，應予准許。

12 乙、實體方面：

13 壹、上訴人主張略以：

14 一、上訴人與被上訴人生實生物科技股份有限公司（下稱被上訴
15 人），自94年起合作基因工程次單位疫苗產品及技術平台，
16 被上訴人見系爭技術有利可圖，為完整取得系爭技術以及將
17 系爭技術商品化所需之資源，故要求上訴人於96年2 月15日
18 與之簽訂原證1 之「技術移轉授權合約書」（下稱系爭合約
19 ），以確保其於取得系爭專利之專利權後，仍可有系爭專利
20 實際發明人即上訴人指導被上訴人包含系爭專利之系爭技術
21 ，並供被上訴人諮詢，以利其商品化。系爭合約前言載明：
22 「茲因甲（即被上訴人）、乙（即上訴人）方於0000-0000
23 年間合作執行之基因工程次單位疫苗產品及平台技術計畫，
24 具工業化之潛力，為落實該產品及平台技術及商業化，同意
25 授權甲方於本合約授權台灣、歐洲及美洲地區實施該項技術
26 」。系爭合約第5 條衍生利益約定：「甲方（即被上訴人）

01 利用乙方（即上訴人）之智慧財產權相關之技術設立生物製
02 劑工廠或研究室，如果該工廠或研究室設立在臺灣地區，則
03 甲方願意以該生技工廠或研究室相關之股份7 %讓予乙方，
04 作為乙方提供技術之投資股權。如果該工廠或研究室座落在
05 非臺灣地區，甲方願意以該生技工廠或研究室相關之股份3
06 %讓予乙方，作為乙方提供技術之投資股權。甲方若於合約
07 期間內將本合約之智慧財產權移轉第三者，甲方所得都依前
08 述比例支付乙方」。上訴人已依約將第I358302（下稱系爭
09 專利1）、I302535（下稱系爭專利5）、I385249（下稱
10 系爭專利6）、I293957（下稱系爭專利7）發明專利移轉
11 予被上訴人，詎料，被上訴人在將系爭技術產品之一即子宮
12 頸疫苗，完成商品化開發後，為意圖迴避系爭合約應負之責
13 任，於101年7月採取迂迴方式，由被上訴人原班人馬另成
14 立生控公司；在生控公司成立後不滿4個月，被上訴人即與
15 生控公司簽訂「專利暨技術買賣契約」（被上證5），移轉
16 包含上訴人所發明之子宮頸疫苗等系爭專利予生控公司；嗣
17 後，生控公司更不斷增資，擴展營運，以將系爭技術產品子
18 宮頸疫苗即「子宮頸癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1」商品
19 化。上訴人遂於104年9月3日以存證信函催告被上訴人，
20 請求其依系爭合約內容給付上訴人其關係企業生控公司已發
21 行股份總數7 %（原證4），然被上訴人對此迄無任何善意
22 回應，繼續使用上訴人所有之專利，侵害上訴人之專利權。
23 為此，爰依系爭合約第5條前段、第9條約定，請求被上訴
24 人給付生控公司已發行股份總數7 %之股權暨按日給付總額
25 千分之5之違約金，及系爭合約第5條後段、第9條約定，
26 請求被上訴人給付讓與系爭專利予生控公司之價額7 %暨按

01 日給付總額千分之5 之違約金。

02 二、系爭專利發明人為上訴人，且系爭專利係系爭合約所產生之
03 技術：

04 (一)系爭專利1、5、6、7之發明人為上訴人，系爭合約所
05 包含之系爭專利為何，系爭合約並未明文，惟由系爭合約
06 第7條：「一、本授權技術係以合約簽訂時乙方所完成之
07 技術狀態交付甲方時，對於已獲得之專利權或已申請但尚
08 未取得專利權，乙方擔保盡力協助甲方自行使用該授權技
09 術，並由甲方向乙方所衍生之所有權人或單位進行技術授
10 權，但乙方並不擔保該授權之技術具專利性、合用性及商
11 品化之可能性」之約定，以及上訴人於107年5月2日準
12 備程序主張：「依照系爭合約第7條規定，本授權技術即
13 系爭技術係以原證1簽訂時，上訴人方所完成的技術狀態
14 交付被上訴人，對於已獲得之專利權或已申請但尚未取得
15 之專利權，乙方擔保盡力協助甲方自行使用該授權技術，
16 所以在系爭合約訂立時，已經提出申請的專利，只要是在
17 西元2005年至2008年期間內由兩造合作而產生的技術，都
18 包含在內，所以被上訴人抗辯部分專利在系爭合約訂立前
19 已經提出申請，所以不屬於系爭合約之範圍內，係不足採
20 信。」所作之說明可知，所謂「對於已獲得之專利權或已
21 申請但尚未取得專利權」係包括系爭專利1、5、6、7
22 。被上訴人一再爭執系爭專利申請日早於系爭合約，故系
23 爭專利不可能與系爭合約有關，此係刻意混淆實務上專利
24 申請與商品化之時程。產業界眾所皆知，發明人往往於發
25 明有初步成果時，即會進行專利申請，惟「取得專利權」
26 與「將專利權商品化」兩者間尚有鉅大差別。被上訴人於

01 取得系爭專利之專利權後，仍有賴發明人即上訴人繼續指
02 導其員工系爭技術細節，以協助被上訴人完成系爭技術商
03 品化開發，此參為使系爭技術之「子宮頸癌疫苗」商品化
04 ，上訴人不僅提供技術諮詢指導，更協助被上訴人撰擬系
05 爭科專計畫之計畫書稿及期中報告稿，此有上訴人與被上
06 訴人員工間大量電子郵件往返可證。

07 (二)被上訴人一再爭執系爭專利係依據被上訴人與台灣動物科技
08 研究所（下稱動科所）或上訴人之其他合約或計畫等云云，
09 顯係刻意誤導，混淆事實。

10 (1)被上訴人與動科於95年11月15日所簽訂之被證1 「專利授
11 權契約書」所涉專利之專利權人皆為動科所；若是被上訴
12 人自行研發衍生所得者，係由動科所與被上訴人共有之。
13 從而，倘若系爭專利係被證1 「專利授權契約書」下之專
14 利，則何以系爭專利之專利權人為被上訴人，而非動科所
15 或非與動科所共有？足見，被上訴人前開辯詞自是混淆視
16 聽。被證2 動科所有關工作借調函文，係針對「PRRS相關
17 專利組合」專利授權，由上訴人代表動科所與被上訴人合
18 作執行「生殖及呼吸道綜合症（PRRS）之標的型次單位疫
19 苗」，進行開發PRRS融合蛋白次單位疫苗，與系爭合約無
20 關。被上訴人於95年11月15日與動科所簽訂之被證3 「委
21 託試驗契約」是針對抗原部分為L1之融合蛋白，系爭合約
22 則是針對抗原部分為E6與E7之融合蛋白，故被證3 與系爭
23 合約亦無關。被上證2 「委託研究開發合作意願書」可知
24 ，其僅是一代工製造合約，亦即動科所依被上訴人委託，
25 製造被上訴人所設計之融合蛋白而已，此參該意願書第二
26 點「合作內容」記載「融合蛋白委製」即明，更與系爭合

01 約無關。

02 (2) 戊0000000000 (下稱農科院，動科所業務於10

03 3年移轉至農科院) 106年12月4日農科院字第10600011

04 30號函稱「只要使用PE技術(平台)均屬於本院授權與生

05 寶公司之授權範圍」，係過度含混說明被證1「PRRS相關

06 專利技術專利授權契約書」之授權涵蓋範圍。事實上，農

07 科院技術內容僅包含三項所涉專利，即I228993「對標靶

08 細胞專一的融合抗原」、I327595「合成可在宿主-載體

09 表現系統中有效表現之目標聚核苷酸之方法」、I314559

10 「作為豬生殖與呼吸道徵候群(PRRS)疫苗之PRRS病毒(

11 PRRSV)之融合蛋白」，不及於其他PE技術，且農科院前揭

12 函文指出最終產品是否使用PE技術，需自行確認，故農科

13 院對於系爭專利是否使用PE技術並無結論。

14 三、生控公司實質上為被上訴人所設立，用以商品化系爭技術，

15 且上訴人更將系爭技術移轉予生控公司，故應依系爭合約第

16 5條規定前段給付生控公司之股份6,265,000股(即生控公

17 司已發行股份總數89,500,000股之7%)予上訴人：

18 在生控公司成立時，生控公司與被上訴人均為英屬維京群島

19 商Stemgen Biotech Holding Limited(下稱英屬維京群島

20 商Stemgen公司)所控制，而英屬維京群島商Stemgen公司

21 實為丙○○一家人所掌控。又，生控公司於101年6月27日

22 成立，並於101年10月26日與被上訴人簽訂被上證5專利暨

23 技術買賣契約。其間僅有四個月時間，生控公司實不可能於

24 此期間有任何專利產出。依生控公司公開說明書所示(上證

25 39)，生控公司與被上訴人簽訂被上證5契約，取得系爭專

26 利以為系爭專利技術商品，亦即子宮頸癌病變前治療型單價

疫苗TVGV-1開發之基礎後，隨即在同年101 年增資了1 億5 千萬，更陸續增資，於102 年即完成TVGV-1於美國的毒理試驗，申請並正式啟動第一期人體臨床試驗（上證39公司概況第1-2 頁）。生控公司公開說明書清楚揭示：在103 年年底前，生控公司並無其他產品。再由系爭科專計畫之科技顧問與被上訴人公司原研發人員轉至生控公司擔任管理研發團隊乙事亦可清楚知悉，生控公司實質上是被上訴人為實施系爭技術並將之商品化而成立的公司。生控公司成立之目的既是為商品化系爭技術，故於計算被上訴人應給付生控公司之已發行股份予上訴人時，應以000 年生控公司完成增資後之股數作為計算之基礎。是以，以生控公司103 年增資後已發行股份總數89,500,000股之7 %作為計算被上訴人應給付生控公司之已發行股份予上訴人，應為合理。

四、被上訴人既將系爭技術移轉與生控公司，則依系爭合約第5 條規定後段應給付上訴人27,907,998元（即398,685,677 元之7 %）：

被上訴人既將系爭技術移轉予生控公司，應就此所取得對價新台幣398,685,677 元之7 %，即27,907,998元，依系爭合約第5 條後段「甲方若於合約期間內將本合約之智慧財產權移轉第三者，甲方所得都依前述比例支付乙方」，給付上訴人。被上證5 為包裹式授權，且第一、三與四類中之各國專利皆為系爭專利之對應案，故應逕行以包裹式授權之總金額398,685,677 元之7 %（即27,907,998元）作為計算被上訴人應給付上訴人金額之基礎，否則若被上訴人就同一專利授權予更多國家時，上訴人所得請求之金額反而將降低，實不合常情。雖被上證5 專利中之第二群組為HIV 專利（該專利

群組中之專利發明人亦為上訴人），惟該群組之專利實質上
僅係為包裹式授權中之「陪襯」專利，並非被上訴人與生控
公司簽訂被上證5之主要目的。由生控公司106年度現金增
資發行新股之公開說明書（請參上證39）第18頁可以清楚知
悉，生控公司目前之產品包含：a．子宮頸癌前病變治療型
單價疫苗TVGV-1；b．子宮頸癌治療型多價疫苗TVGV-2；以
及c．B型肝炎治療型疫苗TVGV-HB。惟目前僅有上述
TVGV-1在美國已進入臨床試驗二期、在台灣進入臨床試驗一
期，而TVGV-1與TVGV-2皆係奠基於上訴人之發明，由此可證
生控公司之所有產品項目中，有潛力帶來收益之產品皆係仰
賴上訴人之系爭技術。

五、系爭合約第5條前段與後段兩者係為併存關係，並無互斥，
在醫藥實務界，鑑於實際營運考量，藥品銷售與製造會依不
同地區而有不同安排。例如，若某藥廠在○○○區○○○○
○路、藥物本身不適合運送或成本過高、或資金設立廠房時
，則會考量授權該地區通路商進行銷售，或是另與金主成立
合資公司，將該地區相關專利移轉給該合資公司，進行製造
、銷售。因此，在醫藥實務界，醫藥專利授權與專利移轉，
可按不同地區為不同安排，故系爭合約第5條前段與後段兩
者係為併存，並無互斥關係。

六、辛00000000000000（下稱中華鑑價公司）針對

HPV專利及另三項專利分別出具之兩份評價報告書所為之鑑
價數額，實有重大疑義，應不足採：

（一）中華鑑價公司107年10月31日函檢附「HPV評價報告」正式
定稿版，惟表示「本公司經查明『三項專利權之價值』評價
報告書，本公司未出具正式定稿版本，該項評價僅出具草稿

版亦即DRAFT FOR DISCUSSION版」（見該函說明第4點）。
詎料，該公司107年11月6日再致函鈞院，一反前開函文，
而表示曾出具「三項專利評價報告」。復參被上訴人先是提
供草稿，後應鈞院要求，方提供定稿版等情可知，「三項專
利評價報告」應是臨訟制作，不足採信。

(二)中華鑑價公司評價報告評估專利價值數額，係以個別專利在
專利期間內可得授權金數額為基礎。惟該報告係用以確立被
上訴人與生控公司間「專利暨技術買賣契約」之對價正當性
，所涉及者係專利權買賣，並非專利授權。中華鑑價公司評
價報告以授權金數為基礎計算其專利價值云云，自是謬誤。
另中華鑑價公司評價報告所評估之專利價值明顯過低。此外
，中華評價報告評價「SARS疫苗」價值為零，其評價甚不合
理，更見其欠缺醫藥專業知識。是以，中華評價報告評價毫
無可採。

貳、被上訴人答辯略以：

一、上訴人與被上訴人間之技術合作或技術授權，並非當然與系
爭合約有關；上訴人與被上訴人間，除系爭合約關係外，尚
存在數合約關係，且時間重疊：

(一)被上訴人與動科所於93年間即有合作關係，如：93年、94年
間分別簽有「委託研究開發合作意願書」（被上證2），由
上訴人委託動科所協助執行「融合蛋白研究開發」；俟於95
年，針對動科所之PE平台技術，雙方再簽立被證1專利授權
契約。上述數合約中，上訴人均是代表動科所執行合作事務
之計畫主持人，故有依相關合約內容交付資料、協助及提供
技術予被上訴人之義務，或與被上訴人間有相關書面往來及
交流之需要，上訴人以其與被上訴人間曾有合作交流，即謂

01 係依系爭合約所為，顯無法成立。

02 (二)上訴人於93年6月2日與被上訴人就「弱抗原性蛋白疫苗開
03 發及平台技術」合作申請專利乙事，簽立原證19合約（原審
04 卷146-149頁）。依該合約內容，上訴人亦有於93年6月2
05 日至101年4月12日交付、協助及提供被上訴人相關技術及
06 申請專利之義務。原證19合約之履行期間及被證1動科所授
07 權合約期間，部分與系爭合約履行期間（96年2月15日至97
08 年12月31日）重疊，上訴人就原證19技術之合作及其擔任被
09 證1動科所授權合約之計畫主持人，均已獲取對價及報酬，
10 倘欲主張依系爭合約請求衍生利益，豈非重覆請求報酬。

11 二、並非所有與「次單位疫苗」、「平台技術」、「子宮頸癌疫
12 苗」相關之技術，均認與系爭合約有關：

13 動科所與被上訴人被證1契約之授權技術內容，目的是透過
14 動科所擁有之PE平台專利之技術運作，透過置入不同抗原，
15 以研發對應不同疾病之技術或專利，契約並未限定只在動物
16 疫苗。被證1合約所載之授權範圍，係同時包含應用於人以及
17 動物之可能性。被上證2被上訴人與動科所之「委託研究
18 開發合作意願書」，是針對「融合蛋白研究開發」；被證2
19 上訴人借調至被上訴人之工作說明書，附錄之工作說明載有
20 「系列融合蛋白疫苗研發計畫，技術之指導與進度之推動」
21 ；及被證3係委託動科所執行「分析HPV結構蛋白各抗原區
22 具備誘發Th1或Th2細胞免疫路徑之小鼠試驗評估」等觀之
23 ，均可見「系列融合蛋白疫苗」及「子宮頸疫苗開發之動物
24 實驗」，均屬動科所與被上訴人之合作範圍。因此，上訴人
25 與被上訴人間之技術合作及交流，除了可能是依被上訴人與
26 動科所簽署之上述合約外，也有可能是基於其他契約義務。

01 三、上訴人稱其依系爭合約所移轉之系爭專利有4項，即專利1
02 、5、6、7：

03 (一)專利6係與禽流感(H5N1)有關之疫苗，與子宮頸癌治療疫
04 苗技術無關。專利1、7之申請日早於系爭合約簽立前數年
05 ，被上訴人與動科所及與上訴人之其他合作內容中，亦包含
06 有「分析HPV結構蛋白各抗原區」之動物實驗及「系列融合
07 蛋白疫苗」研發，故非必然與系爭合約有關。專利5其申請
08 日早於系爭合約簽立前數年，何況，上訴人原審民事準備二
09 狀第3-4頁已自承該專利係基於原證19專利合作契約書而來
10 (原審卷第121-122頁)，並已獲有對價，竟於此又主張係
11 基於系爭契約之履行，依禁反言原則，上訴人不得為相反主
12 張。

13 (二)相較於其他技術授權契約，系爭合約特別明訂履行期限為96
14 年2月15日至97年12月31日間，顯見，履行期為該合約之重
15 要要素，絕非如上訴人所稱於2005至2008年間雙方之合作技
16 術亦包括在系爭合約履行範圍內(上訴人從未區分雙方技術
17 合作內容是源於哪個合約關係，而均稱是依系爭合約而為)
18 。倘依上訴人之主張，只要有系爭四項專利存在，被上訴人
19 即有依系爭合約第5條給付衍生利益之義務，則系爭合約約
20 定履行期限及上訴人有依第2、3條為移轉技術及實施之義
21 務均無實益；此從系爭合約簽立前，四項專利除專利6外，
22 均已提出專利權申請，且上訴人更在申請日前，即93、94年
23 間已讓與四項專利申請權予被上訴人，可知，系爭合約所定
24 之履行內容，並不包括簽約前之雙方合作內容，倘有包括，
25 則系爭合約直接約定衍生利益之給付條件即可，何須再就履
26 行期及技術授權移轉為約定。

01 四、被上訴人之所以與上訴人簽立系爭合約，乃因上訴人主動表
02 示伊有一套別於動科所PE平台之技術，該技術可以協助被上
03 訴人將動科所技轉內容商品化，但前提是必須與伊簽署系爭
04 合約後，才能夠將相關技術提供予被上訴人，被上訴人基於
05 信賴上訴人，故與其簽立系爭合約。不料，上訴人於系爭合
06 約履行期間，與上訴人合作之技術內容均仍是架構在動科所
07 PE-K3 之平台技術，未見有任何別於動科所PE-K3 平台以外
08 之技術內容，更遑論有其他新的或可堪用之技術提供予被上
09 訴人。生控公司是於其後自行研發出新的平台技術，如：我
10 國第I486359 號專利（即原審卷一第87頁所列），該專利是
11 利用RAP1技術平台，即是有別於動科所PE-K3 平台；目前該
12 公司開發中之TVGV-2（即子宮頸疫苗）、TVGV-HB 疫苗即是
13 利用RAP1技術平台（該二疫苗參原審卷一第86頁所列），亦
14 與上訴人無關。

15 五、縱令上訴人能證明有依系爭合約移轉相關技術內容予被上訴
16 人，但其請求被上訴人應移轉生控公司已發行股份總數7 %
17 股份之主張，亦無理由：

18 (一)被上訴人未利用上訴人之技術成立生控公司：

19 生控公司於101 年6 月27日設立時，被上訴人並未持有任何
20 股份，被上訴人係於103 年5 月21日首次投資生控公司，持
21 有當時發行股份總數1.3 %股份，迨生控公司104 年8 月11
22 日增資為8 億9,500 萬元後，被上訴人占發行股份總數0.58
23 %股份，顯見，生控公司非被上訴人投資設立。生控公司於
24 設立後6 個月，始受讓取得系爭四項專利，如何能謂生控公
25 司是利用系爭四項專利而成立？生控公司設立時，縱其股東
26 與被上訴人股東同為英屬維京群島商Stemgen 公司，但並無

01 法以股東為同一人，推論Stemgen 公司為丙○○一家人所掌
02 控，或生控公司是依上訴人所提供之技術而設立。

03 (二)系爭合約第5 條衍生利益成立之前提，必須符合：被上訴人
04 有利用系爭合約之授權技術投資生技工廠或研究室，此應由
05 上訴人負舉證責任。惟從生控基因公司成立時，被上訴人並
06 未持有任何股份，及上訴人所稱之前述專利權，均是生控基
07 因公司成立後才受讓取得，該公司自不符合係由被上訴人投
08 資成立之要件。被上訴人並無違約，上訴人依系爭合約第9
09 條請求違約金，亦無理由。

10 六、上訴人追加上訴聲明第三項，請求被上訴人按398,685,677
11 元之7 %（即27,907,998元）給付上訴人，亦無理由：

12 (一)系爭合約之授權技術非指系爭4 項專利，此從系爭合約簽立
13 前，上訴人已將4 項專利之申請權移轉予被上訴人可明，倘
14 系爭合約第5 條之衍生利益是針對該四項專利權，理當於合
15 約中直接載明4 項專利名稱即可，亦可直接約定衍生利益而
16 不須另於系爭合約中要求上訴人有於期限內提供授權技術之
17 義務。

18 (二)上訴人請求7 %之基礎398,685,677 元，乃被上訴人包裹出
19 售21項專利權之價格，而非系爭4 項專利權之價值。被上訴
20 人包裹出售21項專利權予生控公司之價格，乃是參考中華鑑
21 價公司就HPV 疫苗專利，及三項專利權（HIV 、H5N1、SARS
22 ）之兩份評價報告書（被上證9 ）。中華鑑價公司為無形資
23 產之專業鑑價公司，被上訴人與生控公司參考其專業之評價
24 議定交易價格，並無違法之處，而雙方就被上證5 專利暨技
25 術買賣契約實際之交易價格確為398,685,677 元，縱令如上
26 訴人所稱評估價值過低，也不會影響已發生之交易價格。

01 (三)上訴人合併請求系爭合約第5 條前、後項之衍生利益，亦屬
02 重覆請求，依該條文義，上訴人僅能擇一請求。

03 (四)系爭合約第9 條違約金之約定，僅針對系爭合約第5 條前段
04 所定「技術股權」，此由：「甲方未依本合約第五條規定於
05 期限內提供對價之技術股權時，…」可知，不及後項所定「
06 甲方所得比例支付」部分。

07 參、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴
08 ，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人應給付生控基因疫
09 苗股份有限公司之已發行股份6,265,000 股予上訴人，並自
10 起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之
11 5 之違約金。3.被上訴人應給付上訴人27,907,998元，並自
12 上訴人107 年6 月15日民事綜合辯論意旨(三)暨聲請調查證據
13 狀繕本送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之5 之
14 違約金。4 、第一、二審訴訟費用，由被上訴人負擔。5 、
15 上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明為：
16 1.上訴人之上訴及追加之訴均駁回。2.如受不利判決，被上
17 訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。3.第一、二審訴訟費
18 用由上訴人負擔。

19 肆、兩造不爭執之事實：

20 一、動科所與被上訴人生寶公司於95年11月15日簽訂「PRRS相關
21 專利技術」專利授權契約書（被證1 ）。

22 二、上訴人與被上訴人生寶公司於96年2 月15日簽訂「技術移轉
23 授權合約書」（系爭合約，原證1 ）。

24 三、系爭專利2 、3 、4 ，為動科所所有，依被證1 合約，授權
25 被上訴人生寶公司使用。

26 四、系爭專利1 、5 、6 、7 之發明人，均有列載上訴人，並由

上訴人將專利申請權讓與被上訴人生寶公司，由生寶公司提出專利申請，上訴人讓與之時間如下：

系爭專利1：94年12月27日（見本院卷一第176頁）

系爭專利5：94年06月23日（見本院卷一第178頁）

系爭專利6：94年12月27日（見本院卷一第171頁）

系爭專利7：93年07月14日（見本院卷一第183頁）

五、系爭專利1、5、7，經智慧財產局核准專利後，由被上訴人生寶公司將專利權讓與生控公司，讓與時間如下：

系爭專利1：101年11月5日（見本院卷一第174頁）

系爭專利5：101年11月5日（見本院卷一第174頁）

系爭專利7：101年11月5日（見本院卷一第174頁）

系爭專利6是智慧財產局於101年12月13日核准審定後，被上訴人生寶公司才於101年12月21日提出申請讓與專利申請權與生控公司，讓與時間為：101年11月5日（見本院卷二第99-102頁）。

六、被上訴人生寶公司因讓與被上證5專利暨技術買賣契約所載之專利予生控公司而收取價金398,685,677元（含稅）。

伍、兩造間之主要爭點：

一、系爭專利1、5、6、7，是否屬於系爭合約所產生的技術？或是屬於被上訴人生寶公司與動科所依被證1合約所產生的技術？

二、被上訴人生寶公司有無利用系爭專利1、5、6、7之技術設立生物製劑工廠或研究室？設立的地區座落在臺灣地區或非臺灣地區？上訴人依系爭合約第5條前段，請求被上訴人生寶公司給付生控公司之已發行股份6,265,000股（即生控公司已發行股份總數之7%）予上訴人，是否有理由？

01 三、被上訴人生寶公司有無在合約期間內，將系爭合約的智慧財
02 產權移轉給生控公司？上訴人依系爭合約第5 條後段，請求
03 被上訴人給付27,907,998元（即398,685,677 元之7 %），
04 是否有理由？

05 四、上訴人依系爭合約第9條請求違約金，有無理由？

06 陸、得心證之理由：

07 一、上訴人依系爭合約第5 條請求衍生利益，僅得就第5 條前段
08 或後段擇一為之：

09 本件上訴人合併依系爭合約第5 條前段，請求被上訴人應給
10 付生控公司6,265,000 股，及依第5 條後段，請求被上訴人
11 應給付上訴人系爭合約技術讓與價金之7 %。被上訴人則抗
12 辯系爭合約第5 條前、後段之衍生利益，上訴人僅能擇一請
13 求，不得重複請求。按依系爭合約第5 條「衍生利益」約定
14 ：「甲方（即被上訴人）利用乙方（即上訴人）之智慧財產
15 權相關之技術設立生物製劑工廠或研究室，如果該工廠或研
16 究室設立在台灣地區，則甲方願意以該生技工廠或研究室相
17 關之股份7 %讓予乙方，作為乙方提供技術之投資股權。如
18 果該工廠或研究室座落在非台灣地區，甲方願意以該生技工
19 廠或研究室相關之股份3 %讓予乙方，作為乙方提供技術之
20 投資股權（前段）。甲方若於合約期間內將本合約之智慧財
21 產權移轉第三者，甲方所得都依前述比例支付乙方（後段）
22 」。依上開約定之內容及社會一般交易常情，應認第5 條前
23 段係指被上訴人自行利用系爭合約所產生之技術，設立生物
24 製劑工廠或研究室以進行商品化時，上訴人可以取得該生物
25 製劑工廠或研究室7 %之股權，並藉由該股權，分享該生物
26 製劑工廠或研究室將技術予以商品化所獲得之經濟上回饋。

而第5條後段係指被上訴人不自行利用系爭合約產生之技術，而將該技術之智慧財產權移轉予第三人時，上訴人可請求被上訴人給付移轉技術所得（讓與價金）之7%，作為上訴人之研發系爭合約技術之回饋，換言之，第5條前段係被上訴人自行利用系爭合約技術時，上訴人請求衍生利益之計算方式，而第5條後段係被上訴人不自行利用，而將其智慧財產權讓與第三人時，上訴人請求衍生利益之計算方式，此二者上訴人僅能擇一請求，並無併存之可能。且第5條前段既約定，上訴人得請求該生物製劑工廠或研究室股權之7%，解釋上應以該生物製劑工廠或研究室所擁有之技術，全部為系爭合約之技術，上訴人始得請求該生物製劑工廠或研究室全部股權之7%，若該生物製劑工廠或研究室所使用之技術部分來自系爭合約，部分非來自系爭合約，兩造理應約定，按技術或產品分類之方式，來計算衍生利益，而非就該生物製劑工廠或研究室全部股權之7%計算。上訴人雖主張，在醫藥實務界，鑑於實際營運考量，藥品銷售與製造會依不同地區而有不同安排。例如，若某藥廠在○○○區○○○○路、藥物本身不適合運送或成本過高、或資金設立廠房時，則會考量授權該地區通路商進行銷售，或是另與金主成立合資公司，將該地區相關專利移轉給該合資公司，進行製造、銷售。因此，在醫藥實務界，醫藥專利授權與專利移轉，可按不同地區為不同安排，故系爭合約第5條前段與後段兩者係為併存，並無互斥關係云云。惟查，本件上訴人一方面主張生控公司係被上訴人所設立生物製劑工廠或研究室，請求被上訴人應給付生控公司7%之股權，一方面又主張被上訴人已將系爭合約之專利權移轉予生控公司，另請求被上訴人

給付讓與生控公司之買賣價金，其主張之對象均為生控公司，與權利人針對不同地區分別對第三人進行授權或移轉權利之安排，顯有不同，上訴人此部分之主張，顯不足採。

二、本院依兩造之陳述及相關卷內相關證據，認定系爭合約所生之技術：

上訴人與被上訴人於96年2月15日簽訂系爭合約（原證1）。系爭合約前言關於移轉之技術內容僅載明「甲（生寶公司）、乙方（上訴人）於0000-0000年間合作執行之基因工程次單位疫苗產品及平台技術計畫」，經查，以基因工程方式取出病原體有效抗原基因，並利用原核或真核細胞表現系統生產抗原而製得次單位疫苗為習知技術，且使用基因構築平台技術為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知者，系爭合約前言之文字內容，泛指所有基因工程次單位疫苗產品及平台技術之研究，並未具體界定所使用之特定病毒、病原體來源而製造治療或預防特定疾病之特定融合基因、質體以至於產生特定融合蛋白疫苗。上訴人雖主張，被上訴人與動科所訂立之被證1「專利授權契約書」及該契約所載之系爭專利2、3、4均屬豬用PRRS疫苗，而系爭專利1、5、6、7則屬人用疫苗，二者顯有不同云云。惟查，被證1契約第二條六、「授權產品」已包含人類HIV（人類免疫不全病毒）疫苗，系爭專利3之技術內容亦包含人類免疫缺陷病毒，又系爭合約第2條「技術內容」，亦載明「本授權技術運用到動物及人用之基因工程次單位疫苗產品及技術平台」，故上訴人以「動物用」或「人用」疫苗，作為區分被證1合約與系爭合約產生之技術，尚不足採。是本院依系爭合約所載合約期間（2005至2008年）、上訴人主張其從事相關基

01 因工程次單位疫苗產品及平台技術所取得之專利權的技術內
02 容、兩造之主張及卷內相關證據資料等，綜合判斷系爭合約
03 所產生之技術為何。

04 三、本件相關專利技術分析：

05 本件訴訟相關之專利權共有7件（以各專利之申請日先後順
06 序排序，如附表所示）。其中專利2、3、4載明於被上訴
07 人與動科所訂立之「專利授權契約書」（被證1，見原審卷
08 第51-54頁），上訴人主張系爭專利1、5、6、7屬於系
09 爭合約所產生的技術。為便於後續之判斷及論述，茲先就
10 本件相關7件專利權之技術內容，分析如下（另相關名詞解
11 釋，如附件所示）：

12 (一)系爭專利1為94年12月29日申請，101年2月21日核准公告
13 之中華民國I358302「抑制或預防與HPV感染疾病之融合蛋
14 白」專利案，專利權人原為被上訴人，後讓與生控公司（10
15 1年11月5日讓與）。

16 (1)系爭專利1係有關一種預防或抑制因人類乳突狀病毒16型
17 所誘發疾病之融合蛋白，係包括：一段人類乳突狀病毒16
18 型之蛋白胜肽片段；一段具有結合細胞以及移位功能之胜
19 肽片段；以及一段具羧基終端部分之胜肽片段；其中，人
20 類乳突狀病毒16型蛋白胜肽片段係E7蛋白胜肽片段或E6蛋
21 白胜肽片段。本發明更揭示一種包含上述融合蛋白之醫藥
22 組成物及與E7胜肽或E6胜肽結合之抗體組成物，其中E7胜
23 肽之核苷酸序列為SEQ .ID .NO .1，E6蛋白胜肽之核苷酸
24 序列為SEQ . ID .NO .3（參專利摘要）。

25 (2)系爭專利1申請專利範圍分析：

26 1.一種預防或抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發疾病之融

合蛋白，係包括：（a）一段人類乳突狀病毒16型（human papillomavirus，HPV，type16）之蛋白胜肽片段；（b）一段假單胞菌屬外毒素（Pseudomonas exotoxin）胜肽片段，包括具結合細胞以及移位功能之胜肽片段；以及（c）一段具羧基終端部分之胜肽片段，包括一段胺基酸序列，此胺基酸序列選自由KDEL、KDELRDELKDEL、以及SEQ ID NO：5所組群組其中之一者；其中，該人類乳突狀病毒16型蛋白胜肽片段係E7蛋白胜肽片段包含一段如SEQ ID NO：2所示的胺基酸序列，或係E6蛋白胜肽片段包含一段如SEQ ID NO：4所示的胺基酸序列。

2.如申請專利範圍第1項所述之融合蛋白，其中該疾病為一腫瘤。

3.如申請專利範圍第2項所述之融合蛋白，其中該腫瘤為子宮頸癌或肺癌。

15.一種醫藥組合物，其係用以預防或抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發之腫瘤，包括：一有效劑量之申請專利範圍第1項所述之融合蛋白。

22.一種醫藥組合物，其係用以預防或抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發之腫瘤，包括：一有效劑量之申請專利範圍第13項所述之融合蛋白。

23.一種醫藥組合物，其係用以預防或抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發之腫瘤，包括：一有效劑量之申請專利範圍第14項所述之融合蛋白。

27.如申請專利範圍第16項所述之醫藥組合物，其更包括一佐劑。

01 (3)系爭專利1主要圖式如附圖一所示。

02 (二)系爭專利2 為95年7 月14日申請，98年9 月11日核准公告之
03 中華民國I314559 「作為豬生殖與呼吸道徵候群（PRRS）疫
04 苗之PRRS病毒（PRRSV）之融合蛋白」專利案，其專利權人
05 為農科院，原專利權人為動科所。

06 (1)本發明提供一種可作為豬生殖與呼吸道徵候群（PRRS）疫
07 苗之PRRS病毒（PRRSV）之融合蛋白，PE-PQAB-K3，其係
08 由綠膿桿菌外毒素部位I（結合部位-轉位部位（II））
09 架移PRRSV ORF5及ORF6 N-端與細胞接受器結合之PQAB結
10 構胜肽，並於此融合蛋白羧基端添加一個KDEL-KDEL-KDE
11 L（KDEL3）之訊碼。本發明PE-PQAB-K3免疫在小鼠或豬
12 隻後所得之血清可抑制PRRSV在MAC-10A細胞之生長及繁
13 殖，其中和力價可達16至32（參專利摘要）。

14 (2)系爭專利2申請專利範圍分析：

15 1.一種PE-PQGAB-K3 融合蛋白，其包含：豬生殖和呼吸道
16 徵候群病毒（PRRSV）之ORF6及ORF5之N端融合蛋白區
17 ；綠膿桿菌外毒素A 移位功能部位；及羧基終端部份之
18 KDEL-KDEL-KDEL（KDEL3）。

19 4.一種可作為疫苗之醫藥組合物，其包含如請求項1 之融
20 合蛋白及藥學上可接受之載劑。

21 (3)系爭專利2主要圖式如附圖2所示。

22 (三)系爭專利3 為92年6 月9 日申請，94年3 月11日核准公告之
23 中華民國I228993 「對標靶細胞專一的融合抗原」專利案，
24 其專利權人為農科院，原專利權人為動科所。

25 (1)本發明主要提供標靶細胞專一的融合抗原，包括一配體部
26 分，其能夠與在該標靶細胞上的受體反應、辨識或與之結

合，一假單胞菌屬外毒素A（PE）移位功能部位II，一抗原性部分，以及一羧基終端部分，其容許融合抗原與標靶細胞的內質網（ER）膜複合。亦提供包括該融合抗原的醫藥組合物。（參系爭專利摘要；即所謂PE平台的建立）實施例主要為使用融合豬生殖和呼吸道微候群病毒（PRRSV）ORF7抗原生產質體之構築。

(2)系爭專利3申請專利範圍分析：

1.一種對標靶細胞專一的融合抗原，其包括：抗原性部分，其不為假單胞菌屬外毒素之活性部位III；配體部分，其能夠與在該標靶細胞上的受體反應，辨識並與之結合；假單胞菌屬外毒素A 移位功能部位II；以及羧基終端部分，其從胺基終端至羧基終端的方向，包括下列的胺基酸殘基：R1-R2-R3-R4-（R5）_n 其中R1為帶正電的胺基酸殘基；R2為帶負電的胺基酸殘基；R3為帶負電的胺基酸殘基；R4為L R5為帶正電的胺基酸殘基；且n 為0 或1。

4.根據申請專利範圍第1 項之融合抗原，其中該抗原性部分係衍生自豬生殖和呼吸道微候群病毒、環狀病毒第II型，或人類免疫缺陷病毒。

5.根據申請專利範圍第1 項之融合抗原，其中該抗原性部分係選自由豬生殖和呼吸道微候群病毒（PRRSV）ORF1、2、3、4、5、6 和7 所組成之群。

13.一種可作為疫苗之醫藥組合物，其含有根據申請專利範圍第1 至12項中任一項之對標靶細胞專一主融合抗原，及藥學上可接受之載劑。

(3)系爭專利3主要圖式如附圖3所示。

01 (四)系爭專利4 為92年9 月26日申請，99年7 月21日核准公告之
02 中華民國I327595 「合成可在宿主- 載體表現系統中有效表
03 現之目標聚核苷酸之方法」專利案，其專利權人為農科院，
04 原專利權人為動科所。

05 (1)本發明提供一種合成可在宿主- 載體表現系統中有效表現
06 之目標聚核苷酸之方法，其係使用一種引子延伸技術，以
07 構成該目標聚核苷酸序列。較佳者，該方法係應用於一種
08 在宿主中高度表現由該目標聚核苷酸編碼之目標異源多肽
09 之方法（參專利摘要）。

10 (2)系爭專利4申請專利範圍分析：

11 1.一種合成編碼可在宿主- 載體表現系統中有效表現病毒
12 蛋白質之聚核苷酸之方法，其包含步驟：……進行多次
13 循環之聚合酶連鎖反應，以取得包含該編碼可在宿主-
14 載體表現系統中有效表現病毒蛋白質之聚核苷酸序列之
15 產物；…；其中該病毒係選自由豬生殖及呼吸症候群病
16 毒（PRRSV ）及口蹄疫病毒所組成之群。

17 (3)系爭專利4主要圖式如附圖四所示。

18 (五)系爭專利5 為94年8 月19日申請，97年11月1 日核准公告之
19 中華民國I302535 「抑制子宮頸癌之融合蛋白」專利案，其
20 專利權人原為被上訴人，後讓與生控公司（101 年11月5 日
21 讓與）。

22 (1)本發明係有關於一種抑制由人類乳突狀病毒16型所誘發癌
23 症的融合蛋白。此融合蛋白包括：（1 ）一段人類乳突狀
24 病毒16型的E7蛋白胜肽序列；（2 ）一段假單胞菌屬外毒
25 素（pseudomonas exotoxin）胜肽片段，其只缺乏區域
26 III （domainIII ）；以及（3 ）一段羧基終端部分，包

括一段胺基酸序列，此胺基酸序列選自由KDEL、KDELRDEL
KDEL及SEQ .ID .NO .2所組群組其中的一者，其中該假單
胞菌屬外毒素胜肽片段缺乏細胞毒性部位III (cytotoxic
domain III) (參專利摘要)。

(2)系爭專利5申請專利範圍分析：

1.一種預防或抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發癌症之融合蛋白，係包括：a . 一段人類乳突狀病毒16型 (human papilloma virus , HPV , type16) 之E7胜肽序列，包含一段如SEQIDNO : 3 所示的胺基酸序列；b . 一段假單胞菌屬外毒素 (pseudomonas exotoxin) 胜肽片段，其只缺乏區域III (domainIII)；以及c . 一段羧基終端部分，包括一段胺基酸序列，此胺基酸序列選自由KDEL、KDELRDELKDEL及SEQ .ID .NO .2所組群組其中的一者。

2.如申請專利範圍第1 項所述之融合蛋白，其中該腫瘤為子宮頸癌或肺癌，或兩者。

5.一種醫藥組合物，其係用以預防及/ 或抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發之癌症，包括一有效劑量之申請專利範圍第1 項所述之融合蛋白。

7.一種抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發癌症之融合蛋白，係包括：a . 一段人類乳突狀病毒16型 (human papilloma virus , HPV , type16) 之E7胜肽序列，包含一段由具有SEQIDNO : 1 之DNA 所解碼之胺基酸序列；b . 一段假單胞菌屬外毒素 (pseudomonas exotoxin) 胜肽片段，其只缺乏區域III (domainIII)；以及c . 一段羧基終端部分，包括一段胺基酸序列，此胺基

酸序列選自由KDEL、KDELRDELKDEL及SEQ .ID .NO .2所組群組其中的一者。

17.一種抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發腫瘤之醫藥組成物，包括一有效劑量之申請專利範圍第7項所述之融合蛋白。

(3)系爭專利5主要圖式如附圖五所示。

(六)系爭專利6為96年4月12日申請，102年2月11日核准公告之中華民國I385249「利用逆向基因工程技術開發蛋白質疫苗與禽流感疫苗之方法」專利案，其專利申請權人原為被上訴人，智慧財產局於101年12月13日核准審定後，被上訴人於101年12月21日申請，讓與專利申請權與生控公司（101年11月5日讓與），嗣由生控公司登記為專利權人。

(1)本發明係有關於一種蛋白質疫苗之製備方法，包括：（a）取得一標的抗原蛋白質至少一抗原決定位胜肽之氨基酸序列；（b）將抗原決定位胜肽之野生型核酸序列，進行改質；（c）合成此合成型核酸序列之複數個引子；（d）於體外合成此合成型核酸；（e）將此合成型核酸結合成一合成質體；（f）將此合成質體轉形入宿主細胞，以生產合成型核酸所編碼之抗原決定位胜肽；以及（g）收集並純化抗原決定位胜肽。對於高致病性高危害性的疾病，藉由本發明「逆向基因工程平臺技術」，可快速的發展出具有抗體誘發效果之高安全性疫苗。

(2)系爭專利6申請專利範圍分析：

1.一種禽流感病毒融合抗原蛋白之製備方法，包括：（a）選取一禽流感病毒蛋白的至少一抗原決定位胜肽，該抗原決定位胜肽包括該禽流感病毒M2蛋白的親水部位但

除該M2蛋白的親脂性部位，且其中該抗原決定位胜肽之氨基酸序列包括SEQIDNO：7；（b）合成一核酸序列，其編碼出該抗原決定位胜肽的氨基酸序列；（c）將合成的核酸序列結合一帶有結合與移位功能之核酸序列，與一羧基終端核酸序列的載體（vector），從而形成一融合型基因質粒（fusion plasmid），其中該羧基終端核酸序列部分編碼出一羧基終端胜肽，該羧基終端胜肽包括KDEL的氨基酸序列，且該結合與移位功能的核酸序列來自假單胞菌屬外毒素（pseudomonas exotoxin）；以及（d）於一宿主細胞中表現該融合型基因質粒，以生產該禽流感病毒融合抗原蛋白，該禽流感病毒融合抗原蛋白包括：（i）該具有結合與移位功能的胜肽；（ii）該禽流感病毒蛋白的至少一抗原決定位胜肽，該抗原決定位胜肽包括該禽流感病毒M2蛋白的親水部位但去除該M2蛋白的親脂性部位，且其中該抗原決定位胜肽之氨基酸序列包括SEQIDNO：7；以及（iii）該羧基終端胜肽，其包括KDEL的氨基酸序列。

7.一種禽流感病毒（Avian Influenza virus）之融合抗原蛋白，其結構包括：一禽流感病毒蛋白之至少一抗原決定位胜肽，該抗原決定位胜肽包括該禽流感病毒M2蛋白的親水部位但去除該M2蛋白的親脂性部位，且其中該抗原決定位胜肽之氨基酸序列包括SEQ ID NO：7；一具有結合與移位功能之胜肽；以及一羧基終端胜肽，其包括KDEL的氨基酸序列；其中，該具有結合與移位功能之胜肽的氨基酸序列來自假單胞菌屬外毒素（pseudomonas exotoxin）。

01 9.一種疫苗組合物，其包括如申請專利範圍第7項所述的
02 禽流感病毒融合抗原蛋白以及一佐劑。

03 (七)系爭專利7為93年7月21日申請，97年3月1日核准公告之
04 中華民國I293957「超抗原融合蛋白及其應用方法」專利案
05 ，其專利權人原為被上訴人，後讓與生控公司（101年11月
06 5日讓與）。

07 (1)本發明係有關於一種超抗原融合蛋白，係包括：至少一部
08 分之嚴重急性呼吸道症候群病毒之E2棘蛋白胜肽片段；以
09 及一段具有將蛋白質由細胞外傳輸及移位至細胞質功能之
10 胜肽片段；其中，嚴重急性呼吸道症候群病毒E2棘蛋白胜
11 肽片段係包括SEQ ID NO .1，SEQ ID NO .2，SEQ ID NO
12 .3，或SEQ ID NO .4；本發明亦包括編碼有超抗原融合蛋
13 白之核酸序列，包括有：SEQ ID NO .5；SEQ ID NO .6；
14 SEQ ID NO .7；以及SEQ ID NO .8；其中之核酸序列係以
15 大腸桿菌表現系統，表現出其對應之專一性蛋白質。

16 (2)系爭專利7申請專利範圍分析：

17 1.一種超抗原融合蛋白，係由以下胜肽片段所組成：一段
18 嚴重急性呼吸道症候群病毒之E2棘蛋白（E2spikeprote
19 in）胜肽片段；一段假單胞菌屬外毒素（pseudomonas
20 exotoxin）之胜肽片段；以及一段橋接該E2棘蛋白胜肽
21 片段及該假單胞菌屬外毒素胜肽片段之胜肽；其中，該
22 嚴重急性呼吸道症候群病毒E2棘蛋白胜肽片段係為SEQ
23 ID NO .3。

24 5.一種超抗原融合蛋白之醫藥組合物，係包含：一超抗原
25 融合蛋白，該超抗原融合蛋白係由一段嚴重急性呼吸道
26 症候群病毒之E2棘蛋白胜肽片段、一段假單胞菌屬外毒

素之胜肽片段、以及一段橋接該E2棘蛋白胜肽片段及該假單包菌屬外毒素胜肽片段之胜肽所組成；其中，該嚴重急性呼吸道症候群病毒E2棘蛋白胜肽片段係為SEQ ID NO .3 。

11.如申請專利範圍第5 項所述之醫藥組合物，其係用以作為製造嚴重急性呼吸道症候群病毒之疫苗。

四、系爭專利1 、5 、6 、7 ，是否屬於系爭合約所產生的技術？或是屬於被上訴人生寶公司與動科所依被證1 合約所產生的技術？

(一)系爭合約所載合作期間：

系爭合約前言載明，兩造合作期間為於2005至2008年間，查系爭專利1 、5 、6 申請日，分別為94（2005）年12月29日、94（2005）年8 月19日、96（2007）年4 月12日皆落入系爭合約所訂2005至2008年之合作期間，且該系爭專利所列發明人皆包含上訴人，而上訴人讓與系爭專利1 予被上訴人之日期為94（2005）年12月27日（見本院卷一第176 頁），讓與系爭專利5 之日期為94（2005）年6 月23日（見本院卷一第178 頁），讓與系爭專利6 之日期為94（2005）年12月27日（見本院卷一第171 頁），堪認上訴人已在系爭合約所載合作期間，研發完成系爭專利1 、5 、6 之技術並移轉交付予被上訴人，至於系爭專利7 申請日為93（2004）年7 月21日，早於系爭合約之合作期間2005至2008年，自時間上來看，並非屬於系爭合約所載合作期間所研發產生之技術。

(二)系爭專利5 並非系爭合約所產生的技術：

(1)系爭專利5 專利申請日2005年8 月19日雖在系爭合約所訂2005至2008年合作期間之內，惟查，該系爭專利之發明人

為上訴人、丙○○、鄭文芳3人，而被上訴人與丙○○、甲○○、鄭文芳等5人，早於93年6月2日簽訂「專利合作契約書」（原證19，見原審卷第146-149頁），且上訴人於原審105年5月18日民事準備二狀第3-4頁已自承：「查I302535專利即抑制子宮頸癌之融合蛋白專利之形成，是原告甲○○博士與訴外人台大鄭文芳醫師合作研發的子宮頸癌疫苗，被告生寶公司並與原告甲○○博士及訴外人鄭文芳醫師等人，簽署專利合作契約書（詳原證19），並私下提供經費給鄭文芳醫師進行動物模式下之PE-E7-K3功效試驗，因本疫苗之基因構築及生產融合蛋白及製作疫苗係原告甲○○博士之專長，故由原告負責準備，而出來之成果則由原告與鄭文芳醫師寫成文章投稿，該稿件內容則交給被告生寶公司提前去申請專利，故專利發明人為被告生寶公司負責人丙○○、鄭文芳醫師以及原告甲○○博士，在簽署合約並給予對價回饋條件下，專利獲得後（即I302535）之專利權即歸給被告生寶公司」等語（見原審卷第121-122頁）。查上訴人既自承系爭專利5為基於原證19專利合作契約書之研究成果所申請之專利，且該契約已於101年4月12日經各方當事人合意終止，契約末頁並記載：「甲方同意支付乙方中之甲○○先生新台幣100萬元整作為技術移轉金後，甲乙雙方並同意終止本合約，且雙方同意不再依本合約對他方為任何請求或主張」，並經被上訴人簽名，應認系爭專利5屬於原證19專利合作契約書產生之技術，且被上訴人已取得100萬元之技術移轉金後，雙方之權利義務關係業已終了，上訴人自不得再依系爭合約第5條主張衍生利益。綜上，系爭專利5並非依

01 系爭合約所產生的技術，堪予認定。

02 (2)上訴人雖主張，被上訴人向經濟部技術處申請業界科專計
03 畫之「HB-16888疫苗前臨床開發計畫」之書面審查意見（
04 上證21）中，已自認其自動科所取得之專利技術，僅用於
05 動物上，而該業界科專計畫所涉之「抑制子宮頸癌融合蛋
06 白疫苗」專利（即系爭專利5），為該公司自己取得之專
07 利，與動科所無關云云。惟查，本院認為系爭專利5並非
08 屬於系爭合約產生之專利，已如前述，故上證21之業界科
09 專計畫「HB-16888疫苗前臨床開發計畫」之書面審查意見
10 ，尚無從作為上訴人有利之論據。

11 (三)系爭專利7並非系爭合約所產生的技術：

12 (1)系爭專利7 專利申請日為93（2004）年7月21日，早於系
13 爭合約所訂2005至2008年之合作期間，已如前述，按專利
14 提出申請時，為已完成之發明，專利說明書應明確且充分
15 揭露專利之發明、技術內容，故系爭專利7 於93年（20
16 04）年7月21日申請時已為一完成之發明，系爭專利7 自
17 非屬系爭合約於2005至2008年合作期間因執行基因工程次
18 單位疫苗產品及平台技術計畫所產生的技術。

19 (2)上訴人雖主張，當一專利申請後，所申請專利仍須經修正
20 程序至專利核准，上訴人對於該專利提供技術協助使最終
21 獲得專利，該專利亦屬系爭合約所規範之技術移轉授權範
22 圍云云。惟查，專利申請時已為一完成之發明，所修正技
23 術不可超出申請時之範圍，即不能再引入新技術、新事證
24 或新範圍，系爭專利7 之申請時間在系爭合約所規範之合
25 作產生技術之期間（2005至2008年）之外，早於系爭合約
26 合作期間，當不屬系爭合約所產生的技術，上訴人之主張

，不足採信。

(四)系爭專利1、6 為系爭合約所產生的技術：

(1)系爭專利1、6 專利案申請日分別為94（2005）年12月29日及96（2007）年4月12日，皆落入系爭合約所訂2005至2008年間合作期間，上訴人為系爭專利1、6 發明人之一，堪認系爭專利1 所請技術內容「包含預防或抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發疾病（如子宮頸癌、肺癌）之包含人類乳突狀病毒16型、假單胞菌屬外毒素胜肽片段及羧基終端部分胜肽之融合蛋白、醫藥組合物」及系爭專利6 所請技術內容「包含禽流感病毒M2蛋白特定抗原決定位胜肽、具有結合與移位功能之假單胞菌屬外毒素胜肽及羧基終端部分胜肽之融合蛋白、疫苗組合物」皆屬上訴人於系爭合約所訂期間之研究成果，並依系爭合約移轉予被上訴人。

(2)被上訴人雖辯稱，系爭合約簽訂時間為96年2月15日，系爭4項專利中，除系爭專利6 之外，其餘均已提出專利申請，且上訴人更在申請日前，即93、94年間已讓與系爭4項專利申請權予被上訴人，足見系爭專利並非系爭合約研發之技術所申請之專利，若系爭合約所產生之技術即為系爭專利1、5、6、7，系爭合約即無訂立履行期限（96年2月15日至97年12月31日）及上訴人有依第2、3條移轉技術及實施義務之實益，兩造在訂約時直接約定衍生利益之給付即可云云。惟查，系爭技術移轉授權合約內容已載明基於「甲、乙方於2005至2008年間合作執行之基因工程次單位疫苗產品及平台技術計畫」所訂立，且參酌系爭合約第7條載明「本授權技術係以合約簽訂時乙方所完成

之技術狀態交付甲方時，對於已獲得之專利權或已申請但尚未取得專利權，乙方擔保盡力協助甲方自行使用該授權技術，…」，足認兩造簽訂系爭合約時所指之技術係包含2005至2008年間所有研發之基因工程次單位疫苗產品及平台技術，包含已申請但尚未取得專利之技術。且系爭合約並未限定兩造合作研發之「技術」須為專利權，僅因本件訴訟中，上訴人主張系爭合約產生之技術的範圍並不明確，兩造之爭點過於分散，經本院於107年5月2日準備程序行使闡明權，諭知上訴人：「上訴人主張依系爭合約所提供的技術，並依合約第5條、第9條主張權利，是否可以限縮為系爭專利1、5、6、7四個專利？因上訴人主張的其他技術內容及是否有移轉給被上訴人，被上訴人是否有移轉給生技公司，此部分的事實，就卷內資料，並不明確，如果以系爭專利1、5、6、7為辯論的範圍，可以使本件審理之爭點明確化，請上訴人訴訟代理人與上訴人考慮」，經上訴人與其訴訟代理人討論後，上訴人訴訟代理人表示，請求範圍即為系爭專利1、5、6、7（見本院卷二第115頁）。故被上訴人以系爭專利之申請日或讓與專利申請權之時間，早於系爭合約簽約日，主張系爭專利1、6並非系爭合約所產生之專利，不足採信。

- (3)被上訴人又辯稱，在系爭合約之合作期間內，上訴人與被上訴人間，尚存在數合約關係，且時間重疊，故系爭專利並非由系爭合約而來，而是由其他契約所生之技術云云。惟按，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。查系爭專利1、6之申請日確實落在系爭合約之合作期間，上訴人為系

01 爭專利1、6之發明人，並將系爭專利1、6移轉予被上
02 訴人，被上訴人主張上訴人移轉系爭專利1、6之行為並
03 非為了履行系爭合約，而係基於其他合約關係而來，自應
04 就此有利於己之事實，負擔舉證之責任。經查：

05 1.被上訴人與動科所訂立之「專利授權契約書」（被證1
06 ）已敘明其技術內容為相關以豬隻生殖及呼吸道症候群
07 病毒（PRRSV）結構蛋白口服疫苗誘發豬隻細胞免疫反
08 應之研究為主，該契約書並未記載包含有乳突病毒、禽
09 流感病毒等之研究，且該契約第二條授權內容已具體明
10 載授權專利為中華民國專利228993（系爭專利3）、申
11 請案號00000000（即I327595，系爭專利4）及申請案
12 號00000000（即I314559，系爭專利2），該契約並未
13 載明包含如乳突病毒、禽流感病毒等系爭專利1、6之
14 技術內容，是系爭專利1、6當不屬於被上訴人與動科
15 所之專利授權契約書產生之技術。

16 2.經本院詢問農科院（原動科所）被證1之「『PRRS相關
17 專利技術專利授權契約書』授權範圍是否及於「子宮頸
18 疫苗」專利技術？」，農科院106年12月4日農科院字
19 第1060001130號函覆稱：「是否及於子宮頸疫苗部分，
20 如果使用PE毒素融合抗原蛋白技術（以下簡稱PE技術）
21 均屬本院技術，但最終產品是否使用PE技術，則須由生
22 寶公司自行確認。該授權契約所指授權專利之運用原理
23 為PE毒素加上KDEL序列具有攜帶抗原蛋白進入細胞誘發
24 免疫反應，該誘發免疫反應屬於細胞毒殺性反應，具有
25 免疫或治療之效果。PE技術並非針對單一產品而是一個
26 誘發細胞性免疫系統反應的平台，故只要使用PE技術（

平台)均屬於本院授權與生寶公司之授權範圍，其衍生產品均需支付權利衍生金給本院」云云(見本院卷二第4-5頁)。由農科院上開函文可知，被上訴人與動科所(現為農科院)合作完成並授權者，為PE毒素融合抗原蛋白技術，至於子宮頸疫苗部分，是否有使用PE平台專利權，農科院並不瞭解，故農科院上開函文並未正面回覆被證1之PRRS專利授權契約是否包含子宮頸癌或其他病毒疫苗之技術內容。查PE平台為動科所所構築之平台技術，其於92年6月9日申請之系爭專利3(I228993)之專利權，該專利技術主要包括一配體部分，其能夠與在該標靶細胞上的受體反應、辨識或與之結合，一假單胞菌屬外毒素A(PE)移位功能部位II，一抗原性部分，以及一羧基終端部分，其容許融合抗原與標靶細胞的內質網(ER)膜複合，該系爭專利3為一PE平台之技術設計及應用，系爭專利3請求項1所請範圍則主要包含PE平台與一抗原部分，該「抗原」並未具體界定為何種特定抗原種類(即上位範圍申請)，而於系爭專利3請求項4則具體將抗原界定包含「衍生自豬生殖和呼吸道徵候群病毒、環狀病毒第II型，或人類免疫缺陷病毒」抗原，綜觀系爭專利3所請抗原範圍並未具體界定包含如系爭專利1或6之HPV或禽流感病毒蛋白抗原；系爭專利2(2006年7月14日申請)及系爭專利4(2003年9月26日申請)則以PE平台為基礎，將該抗原具體為豬生殖及呼吸症候群病毒(PRRSV)及口蹄疫病毒(FMDV)融合蛋白之研究發明，由上所述系爭專利2、3、4並未具體界定抗原為HPV或禽流感病毒蛋白抗原，該

01 3 件發明皆屬PE平台技術應用之發明，因部分技術之改
02 良或再一步研究發明，故動科所在PE平台技術系列獲得
03 了至少3 個不同的專利。

04 3.而系爭專利1、6 則自包含上位（較廣範圍）抗原性部
05 分之PE平台技術進一步研究、發明，並經由選擇不同下
06 位抗原HPV、禽流感病毒決定基融合蛋白修飾、構築完
07 成了非以原PE平台即可輕易完成之下位抗原性部分選擇
08 發明，將其抗原特定使用於HPV、禽流感病毒之發明而
09 完成系爭專利1、6。申言之，依專利法之相關規定，
10 當使用如系爭專利3 之PE平台，固須經專利權人農科院
11 授權，惟由該PE平台進一步研究應用於特定病毒基因如
12 人類乳突病毒、禽流感病毒等之研究，則為另一具專利
13 要件之專利技術內容，雖仍須經農科院授權PE平台部分
14 ，然農科院擁有PE平台專利權範圍並不因此及於使用該
15 PE平台發展出相關乳突病毒疫苗或禽流感病毒疫苗研究
16 所獲得之專利，是被上訴人辯稱，依農科院來函主張，
17 只要使用PE技術（平台）均屬農科院授權被上訴人之技
18 術範圍，與系爭合約無關云云，不足採信。

19 4.被上訴人又辯稱，該公司與動科所於93、94年即有合作
20 關係，並簽有委託研究開發合作意願書「融合蛋白委製
21 計畫」（被上證2，簽約日期分別為92年12月3日、94
22 年2月25日，見本院卷一第131-132頁），又依動科所
23 予被上訴人之借調函及產學合作契約（被證2，見原審
24 卷第110-117頁）有關上訴人之工作說明書，可知上訴
25 人負有研發計畫、技術指導與進度推動之義務，是可見
26 「系列融合蛋白疫苗」及「子宮頸疫苗開發之動物實驗

」，亦屬動科所與被上訴人之合作範圍，與系爭合約無關云云。惟查，被上證2 之融合蛋白委製計畫並未載明該「融合蛋白」係包含HPV（人類乳突病毒）融合蛋白，且被上訴人為該委製計畫之委託人，應可提出該委託研究開發「融合蛋白」是否包含HPV 及研究成果之資料，以供本院審酌，惟被上訴人迄未提供相關資料到院（被上訴人稱因時間已久並未找到有關該委託研究開發之「融和蛋白」是否包含HPV 及研究成果等文件資料，見本院卷一第186 頁），自無從認定系爭專利1 或6 係來自被上訴人與動科所簽訂之被上證2 「融合蛋白委製計畫」，被上訴人所辯，不足採信。

5. 被上訴人又辯稱，被上訴人於95年11月15日與動科所簽訂被證3 委託試驗契約（見原審卷第173-175 頁），委託動科所之「分析HPV 結構蛋白各抗原區具備誘發Th1 或Th2 細胞免疫路徑之小鼠試驗評估」試驗，動科所並於97年8 月25日出具結案報告書（被上證3，見本院卷一第188-205 頁）予被上訴人，從結案報告內容，明顯可見動科所與被上訴人之合作，包括「HPV」子宮頸疫苗部分云云。惟查，該結案報告書所載對於HPV 結構蛋白誘發特異細胞免疫性之評估，為製得之HPV 融合蛋白後續相關免疫性試驗，該動科所出具之「分析HPV 結構蛋白各抗原區具備誘發Th1 或Th2 細胞免疫路徑之小鼠試驗評估」報告內容，並未揭示該試驗評估所使用之HPV 融合蛋白為被上訴人與動科所合作製得之HPV 融合蛋白，且被證3 委託試驗契約並未揭示所試驗之HPV 融合蛋白是否相同或及於系爭專利1 所請之HPV，而該試驗

01 評估內容亦未揭露於系爭專利1 之說明書或請求項內容
02 自無法判斷該報告書中所評估之HPV 融合蛋白係由被
03 上訴人與動科所任一合作契約（如被上證2 委託研究開
04 發合作意願書「融合蛋白委製計畫」或被證1 「假單胞
05 菌屬外毒素（如綠膿桿菌外毒素之PE（ Δ III）基因）
06 融合蛋白疫苗平台」）技術研究而來，故被證3 或被上
07 證3 之內容無法證明系爭專利1 之HPV 融合蛋白係由被
08 上訴人與動科所合作契約而來，被上訴人所辯，不足採
09 信。

10 6.被上訴人又辯稱，被上訴人與上訴人、丙○○及鄭文芳
11 等人於93年6 月2 日簽訂「專利合作契約書」（原證19
12 見原審卷第146-149 頁）（契約自93年6 月2 日開始
13 嗣於101 年4 月12日經各方當事人合意終止），亦屬
14 系爭專利1 、6 申請期間內之研究契約，系爭專利1 、
15 6 技術內容係由原證19之專利合作契約書而非由系爭合
16 約而來云云。惟查，由該契約研發技術名稱「弱抗原性
17 蛋白疫苗開發及平台技術」，並無法得知該所稱「弱抗
18 原性蛋白」為何種蛋白？雖原證19影本最後一頁載有第
19 一套SARS、HPV 合約及第二套HPV 合約，惟該內容並非
20 原本所簽合約之內容，且無署名或簽章等正式文書應有
21 之格式，故亦無法得知該內容所指為何，且被上訴人迄
22 未提出該「專利合作契約書」相關研究成果、研究報告
23 等文件，以證明系爭專利1 、6 確實由原證19「專利合
24 作契約」研究成果而來，故被上訴人所辯，不可採信。

25 7.綜上，系爭專利1 、6 之申請日落入系爭合約所訂2005
26 至2008年之合作期間，且該2 件專利之發明人皆包含上

01 訴人，上訴人並將專利申請權讓與被上訴人，被上訴人
02 無法證明系爭專利1、6係由被上訴人與動科所，或被
03 上訴人與上訴人之其他合約所產生之技術，自應認定系
04 爭專利1、6係屬系爭合約所產生的技術。

05 (五)上訴人雖主張，證人庚○○之證言足以證明上訴人雇用證人
06 庚○○負責系爭合約相關技術原體之建構與可行性探討，並
07 把建構及實驗成果移轉給予被上訴人云云。惟查：證人庚○
08 ○雖證稱，其自93年6月14日至94年9月30日任職於動科所
09 ，其後自94年10月1日至100年7月14日任職於被上訴人公
10 司，其於被上訴人公司從事關於SARS、HPV等質體之構築，
11 主要為執行上訴人之交辦事項。惟其對於上訴人、被上訴人
12 生寶公司、動科所間的合作關係並不清楚，其亦無法分辨所
13 做的質體是屬於被上訴人生寶公司與動科所的合作研究計畫
14 ，因為這個是屬於法律上的關係，其負責的部分就是將上訴
15 人交代的修飾部分完成（見106年10月18準備程序筆錄）。
16 因此，證人庚○○之證言無法證明其從事研究之技術係來自
17 何項合作契約。且上訴人與被上訴人訂立系爭合約時，上訴
18 人仍任職於動科所（據農科院106年12月4日函，上訴人係
19 動科所之動物醫學組研究員，於100年12月31日自請離職，
20 見本院卷二第5頁），且為多項動科所簽訂合約之計畫主持
21 人（包括被上證2、被證1、被證3等），是上訴人尚無從
22 執證人庚○○之證詞，為其有利之論據。

23 五、被上訴人生寶公司有無利用系爭專利之技術設立生物製劑工
24 廠或研究室？設立的地區座落在臺灣地區或非臺灣地區？上
25 訴人依系爭合約第5條前段，請求被上訴人給付生控公司6,
26 265,000股（即生控公司已發行股份總數之7%）予上訴人

，是否有理由？

(一)系爭合約第5條前段約定：「甲方利用乙方之智慧財產權相關之技術設立生物製劑工廠或研究室，如果該工廠或研究室設立在台灣地區，則甲方願意以該生技工廠或研究室相關之股份7 %讓予乙方」。

(二)經查，生控公司係101年6月27日設立，設立時被上訴人並未持有任何股份（見本院卷三第9-10頁生控公司登記事項卡）（被上訴人係103年5月21日才持有生控公司之股權），被上訴人係生控公司成立4個月後之101年10月26日與生控公司訂立專利暨技術買賣契約（被上證5，見本院卷二第109-112頁），將系爭專利1、5、6、7讓與予生控公司，並向智慧局申請讓與專利權或專利申請權（見本院卷一第174頁、本院卷二第101頁，申請書所載讓與時間為101年11月5日），而系爭專利1、6係系爭合約所產生的技術，系爭專利5、7不屬於系爭合約所產生的技術，已如前述，故生控公司所取得之技術並非全部來自系爭合約，其中有一部分為被上訴人自有之技術，上訴人請求生控公司全部股權7%，自屬無據。次查，上訴人雖主張，生控公司在103年年底所進行唯一商品化產品即子宮頸癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1，正是系爭專利科專計畫之標的，益證生控公司確實係被上訴人用以商品化系爭專利技術而設立云云。惟系爭專利1、5均屬於抑制或預防子宮頸癌感染疾病之融合蛋白技術，而系爭專利1屬於系爭合約所產生的技術，系爭專利5則否，上訴人並未提出具體證據，證明生控公司所生產TVGV-1疫苗係使用系爭專利1所界定之HPV之融合蛋白，而非系爭專利5所界定之融合蛋白，故上訴人主張生控公司在10

3 年年底前之唯一商品化產品TVGV-1疫苗即係使用系爭合約之技術，不足採信。再查，被上訴人已將系爭專利1、5、6、7讓與生控公司，並辦理移轉登記為生控公司所有，被上訴人以取得讓與價金為對價，脫離系爭專利權利人之地位，而系爭合約第5條前、後段之衍生利益，上訴人僅能擇一請求，不能合併請求，已如前述（見理由一、），故上訴人僅得依第5條後段約定，請求系爭專利1、6讓與價金之7%，無從再依第5條前段，主張生控公司係被上訴人所設立之生物製劑工廠或研究室，請求被上訴人給付生控公司已發行股份總數之7%，綜上，上訴人依系爭合約第5條前段，請求被上訴人給付生控公司103年增資後已發行股份總數7%，並無理由。

六、被上訴人生實公司有無在合約期間內，將系爭合約的智慧財產權移轉給生控公司？上訴人依系爭合約第5條後段，請求被上訴人給付27,907,998元（即398,685,677元之7%），是否有理由？

（一）系爭合約第5條後段約定：「甲方若於合約期間內將本合約之智慧財產權移轉第三者，甲方所得都依前述比例（7%）支付乙方」，又第10條「合約期限」約定：「本合約自甲、乙雙方簽署日起15年內有效，…」。兩造均不爭執系爭合約第5條後段所指之「合約期間」即為第10條所規定的簽署日起15年（見本院卷二第118頁）。

（二）系爭合約係96年2月15日簽訂，被上訴人於101年10月26日與生控公司簽訂專利暨技術買賣契約（被上證5，見本院卷二第109-112頁），以總價398,685,677元（含稅）之價格，將包含系爭專利1、5、6、7之共21項專利包裹讓與生

控公司（該21項專利技術內容可分為HPV、HIV、H5N1及SARS之4個相關技術群組）。而系爭專利1、6係屬系爭合約所產生的技術，已如前述，足認被上訴人確實於合約期間內，將系爭合約產生之系爭專利1、6之智慧財產權移轉給第三人生控公司，上訴人自得依系爭合約第5條後段之約定，請求被上訴人給付系爭專利1、6讓與價金之7%。惟查，被上訴人生寶公司讓與生控公司之專利共計21項，依技術內容可分為HPV、HIV、H5N1及SARS共4個不同病毒類別技術群組，被上訴人僅得請求系爭專利1、6讓與價金之7%，上訴人竟請求被上訴人給付被上證5專利暨技術買賣契約全部21項專利讓與總金額之7%，已屬無據。

(三)被上訴人應給付上訴人讓與價金7%之計算：

(1)查被上訴人將包含HPV、HIV、H5N1及SARS之4個不同病毒類別相關技術群組共21項專利，以包裹之方式讓與生控公司，該轉讓價格之制定係依據中華鑑價公司之評價報告書2份，即「HPV疫苗專利權之價值評價報告」及「三項專利權（HIV、H5N1、SARS）之價值評價報告」之評價，有中華鑑價公司檢送本院之評價報告2份可稽（見本院卷三第165-189頁）。依中華鑑價公司之評價報告所載，HPV專利群組之評價為美金5,889,000元（系爭專利1、5屬該群組），HIV專利群組之評價為美金5,737,000元，H5N1專利群組之評價為美金1,353,000元（系爭專利6屬該群組），SARS專利群組之評價為美金0元（系爭專利7屬該群組）。被上證5契約第5條載明以101年10月26日華南銀行美金收盤價之買入及賣出平均匯率29.255，換算為新臺幣379,700,645元（未稅），含稅金額為398,685,

677 元，本院認為上訴人請求轉讓價格之7 %，應以被上訴人實際收取之未稅價格計算。

(2)經查，被上證5 專利暨技術買賣契約包裹讓與之21項專利之技術內容，分為4 個不同專利家族群組，每個群組內之專利家族，具有相同之主要技術特徵，本院認為各專利之讓與價格，應以各群組為單位所鑑定之價格計算為適當，而非以總價除以21項專利為各項專利之讓與價格，合先敘明。

(3)再查，系爭專利1 、6 分別屬於HPV 及H5N1病毒類別之相關專利，HPV 專利技術群組共包含9 項國內、外專利，其中8 項專利屬「抑制子宮頸癌之融合蛋白抑制子宮頸癌之融合蛋白」之專利家族（台灣I302535 即系爭專利5 ✓、美國US00000000 、澳洲00000000000、加拿大00000000 、中國ZZ0000000000000.5、歐盟00000000 、韓國00-00000000、日本特許00000000 ），該專利群組之專利所請融合蛋白為包含HPV16 型E7胜肽片段之SEQIDN 0：3 所示胺基酸序列之技術內容；另一HPV 相關專利則為I358302 （即系爭專利1 ）「抑制或預防與HPV 感染疾病之融合蛋白」，其融合蛋白除包含系爭專利5 之HPV16 型E7胜肽片段之胺基酸序列外，另包含HPV16 型E6胜肽片段之SEQIDNO：4 所示的胺基酸序列之技術內容（參前述系爭專利1 、5 之技術分析）。故以其技術內容分類，該HPV 相關技術群組內又可分為2 種不同技術內容之專利。中華鑑價公司關於HPV 疫苗（人類乳突病毒製得如子宮頸癌疫苗）之評價報告，雖載明該群組內9 項專利於全球各國之價值共為美金5,889,000 元，臺灣地區之價值為美金71,000元（見本院卷

三第173 頁正、反面，並未區分系爭專利1、5 各別之價值），惟查，中華鑑價公司評定HPV 專利在臺灣之價值，係以每年新增子宮頸癌病患人數6,000 名，佔全球1.2%（全球每年增加50萬件）計算而來。然而，HPV 疫苗主要作為預防而非治療之用，施打疫苗除了可防止每年新增子宮頸癌病的病患人數外，另有一預防子宮頸癌而施打HPV 疫苗之族群是本就不會罹患子宮頸癌者（如尚無性行為之年輕女性等）。故僅以每年新增子宮頸癌的病患人數為唯一計算HPV 專利價值之依據，應有低估施打HPV 疫苗人數及其衍生利益之情形。本院認為中華鑑價公司評價報告關於HPV 專利在臺灣地區之價值為美金71,000元，尚有不當，且據上訴人表示反對，本院認為上開評價報告關於臺灣地區專利之評價，未提出合理之計算基礎及說明，不予採用。

- (4)按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，同法第222 條第2 項定有明文。又損害賠償之訴，當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額，辦理民事訴訟事件應行注意事項第87條第1 項亦有明定。本院依上開規定意旨，並審酌中華鑑價公司之評價報告並未各別計算各國專利之價值，且HPV 專利群組包含系爭專利1、5，本院認定系爭專利1 為系爭合約產生之專利，系爭專利5 並非系爭合約產生之專利，已如前述，又縱屬相同技術內容之專利家族，惟每一項專利均係不同

之權利標的，由專利申請人個別提出申請，並經各國審核後准許，具有各別之財產上價值，故系爭專利1之價值以美金5,889,000元之1/9計算為適當，即美金654,333元（元以下四捨五入，下同），再以被上證5專利暨技術買賣契約所載之匯率29.255換算為新臺幣，再乘以7%，為1,339,976元（ $654,333 \times 29.255 \times 7\% = 1,339,976$ ）。綜上，上訴人依系爭合約第5條後段請求系爭專利1讓與價格之7%為1,339,976元。

(5)被上訴人雖辯稱，第一類「HPV」對應案中，系爭專利5（I302535專利）是最早申請及核准的，則其後對應之專利（包括系爭專利1之I358302），均屬系爭專利5衍生之權利。上訴人自承就系爭專利5已獲有對價，自不得再就上訴人基於系爭專利5所衍生之對應專利或技術另要求報酬云云。惟查，系爭專利1與系爭專利5雖皆屬「預防或抑制因人類乳突狀病毒16型所誘發疾病之融合蛋白」技術領域之發明專利，惟系爭專利1除系爭專利5之技術外，另附加其他進一步改良之技術內容，二者所請融合蛋白之組成胺基酸序列並不相同，是該二專利使用解決問題之技術手段並不相同，已如前述，且系爭專利1經主管機關認為具有可專利性而核准專利在案，已屬於一獨立之權利標的，此2項專利所請專利範圍既非相同，取得之專利權亦不相同，被上訴人主張專利1為專利5之衍生專利，並不可採。基上，被上訴人辯稱系爭專利1係自系爭專利5衍生而來，故不得在系爭專利5之外，另請求衍生利益云云，不足採信。

(6)系爭專利6「利用逆向基因工程技術開發蛋白質疫苗與禽

01 流感疫苗之方法」屬H5N1專利群組，中華鑑價公司關於H5
02 N1專利群組之評價報告，估算該群組內全部專利價值為美
03 金1,353,000 元（見本院卷三第187 頁），惟該群組內包
04 含系爭專利6 與中國0000000000000.X專利，為同一技術相
05 對應之專利案，惟不同之專利權為不同之權利標的，具有
06 各別之財產上價值，已如前述，是本院認為系爭專利6 價
07 值應以美金1,353,000 元之1/2 計算為適當，即美金676,
08 500 元，以29.255匯率換算為新臺幣，再乘以7 %，為1,
09 385,371 元（676,500 元× 29.255× 7 %＝1,385,371 ）
10 。綜上，上訴人依系爭合約第5 條後段請求系爭專利6 讓
11 與價格之7 %為1,385,371 元。

12 (7)綜上，被上訴人將系爭合約產生技術的系爭專利1 、6 智
13 慧財產權移轉給生控公司，被上訴人共應給付上訴人2,72
14 5,347 元。

15 (8)上訴人雖主張，中華鑑價公司107 年10月31日函表示「三
16 項專利權之價值」評價報告書未出具正式定稿版本，僅出
17 具草稿版，嗣又於107 年11月6 日改稱曾出具「三項專利
18 評價報告」，足認係臨訟制作，不足採信。且中華鑑價公
19 司評估專利價值，係以個別專利在專利期間內可得授權金
20 數額為基礎，惟該報告用以確立被上訴人與生控公司間「
21 專利暨技術買賣契約」之讓與價格的正當性，其計算基礎
22 ，顯有謬誤，且評價之專利價值顯然過低，而不足採云云
23 。惟查，兩造均不爭執，被上訴人以總價398,685,677 元
24 （含稅）之價格，將被上證5 專利暨技術買賣契約所載之
25 21項專利包裹讓與生控公司之事實（兩造不爭執事項六、
26 ），則上訴人依系爭合約第5 條後段，請求系爭專利讓與

01 價金之7 %，自應以被上證5 專利暨技術買賣契約所載之
02 價格為準，至於該轉讓價格如何制定，僅係買賣雙方在締
03 結契約中所進行之談判、估價、協商過程，惟被上訴人與
04 生控公司最終達成之交易價格，確係採用中華鑑價公司所
05 評定之4 個專利群組之價格及總價，作為被上證5 專利暨
06 技術買賣契約之讓與價格，上訴人尚不能以中華鑑價公司
07 評價報告計算基礎不當，或評價過低為由，主張中華鑑價
08 公司之評價報告不得作為計算系爭專利讓與價金之7 %之
09 依據，上訴人之主張，不足採信。

- 10 (9)上訴人又主張，依系爭合約第9 條約定，請求被上訴人每
11 逾一日，另按總額之千分之五計付遲延違約金云云，惟查
12 ，系爭合約第9 條約定：「甲方未依本合約第5 條規定於
13 期限內提供對價之技術股權時，每逾一日應另按總額之千
14 分之五計付遲延違約金，如逾一個月仍未付清，乙方得終
15 止本合約並請求甲方損害賠償」，自其文義觀之，僅就系
16 爭合約第5 條前段遲延給付股權7 %部分，有違約金之約
17 定，至於系爭合約第5 條後段給付讓與價金7 %部分，並
18 無違約金之約定，被上訴人亦否認系爭合約第5 條後段之
19 給付，有違約金之約定，自無從任意擴張解釋系爭合約第
20 9 條之違約金，有包含第5 條後段遲延給付讓與價金7 %
21 部分，故上訴人主張被上訴人應按日以總額之千分之五計
22 付遲延違約金，不足採信。上訴人僅得依民法第203 條：
23 「應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，
24 週年利率為百分之五」之規定，請求按年息百分之五計算
25 之利息。

26 七、綜上，上訴人不能證明生控公司係由被上訴人利用系爭合約

01 所產出之智慧財產權設立之生物製劑工廠或研究室，故不得
02 依系爭合約第5 條前段，請求被上訴人給付生控公司已發行
03 股份總數7 %，僅得依系爭合約第5 條後段，請求系爭專利
04 1、6 讓與價格之7 %即2,725,347 元

05 八、綜上所述，系爭專利1、6 係依系爭合約產生之專利，上訴
06 人已依系爭合約將系爭專利1、6 移轉交付予被上訴人，被
07 上訴人並於系爭合約期間內，將系爭專利1、6 之智慧財產
08 權移轉予第三人生控公司，惟第三人生控公司並非被上訴人
09 利用系爭專利1、6 設立之生物製劑工廠或研究室，故上訴
10 人依系爭合約第5 條前段，請求被上訴人給付生控公司之已
11 發行股份6,265,000 股予上訴人，並按日給付總額千分之五
12 之違約金，不應准許，原審判決認為上訴人無法證明其有依
13 系爭契約移轉系爭專利技術予被上訴人，並由被上訴人用以
14 發展生控公司之業務，或將系爭專利技術移轉予生控公司，
15 其理由雖屬不當，惟結論與本院並無二致，上訴人提起上訴
16 ，請求廢棄，並命被上訴人給付生控公司之已發行股份6,26
17 5,000 股予上訴人，並給付違約金，為無理由，應予駁回。
18 上訴人於第二審程序，追加依系爭合約第5 條後段，請求被
19 上訴人給付2,725,347 元，及自107 年6 月15日民事綜合辯
20 論意旨(三)暨聲請調查證據狀繕本送達之翌日即107 年6 月16
21 日（被上訴人係107 年6 月15日收受上開書狀，見本院卷三
22 第297 頁）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息之範
23 圍內，為有理由，應予准許，逾此部分為無理由，應予駁回
24 。上訴人追加之訴勝訴部分，兩造均陳明願供擔保請准宣告
25 假執行及免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金
26 額准許之。至於上訴人於第二審追加之訴敗訴部分，其假執

行之聲請失其依據，應予駁回。

九、兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後，認為均於判決之結果，不生影響，爰勿庸逐一論列，附此敘明。

十、據上論結，本件上訴為無理由，追加之訴為一部有理由，一部無理由，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79條、第78條，第390條、第392條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 4 月 18 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 曾啟謀

法 官 彭洪英

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 108 年 4 月 18 日

書記官 鄭郁萱

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

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

- 01 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
- 02 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
- 03 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。