

智慧財產法院民事裁定

108年度民專抗字第17號

抗 告 人 謚源實業股份有限公司

法定代理人 吳碣石

相 對 人 關鍵禾芯科技股份有限公司

法定代理人 曾士修

上列抗告人與相對人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，抗告人對於臺灣新竹地方法院中華民國108年6月19日所為裁定提起抗告，本院裁定如下：

主 文

原裁定廢棄。

理 由

一、抗告意旨略以：

抗告人於民國108年4月15日於原審（臺灣新竹地方法院108年度智字第2號）主張併依產品開發及訂購合約書（下稱系爭合約書）第4條請求相對人返還已支付之第一期開發費用，並於108年6月13日具狀追加增列訴之聲明：「三、被告應返還原告產品開發費用共計21,000美金」（見原審卷第44、53至54頁），所為訴之追加仍是以兩造系爭合約書之條款為據，與原訴所主張之基礎事實同一，且爭點具有共同性，所為訴之追加應符合民事訴訟法第255條第1項第2款規定，原裁定卻予以駁回，顯有違誤，爰依法提起抗告，聲明廢棄原裁定，請求准原告變更追加之訴等語。

二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之

01 訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會
02 生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，
03 於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得
04 期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得
05 加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之
06 （最高法院90年度台抗字第2號裁定意旨參照）。

07 三、經查，抗告人於原審起訴主張，抗告人委託相對人開發TPMS
08 模組與設計天線（下稱系爭合作案），依系爭合約書第9條
09 第1項約定，系爭合作案產出之智慧財產權為兩造所共有，
10 然相對人竟將之單獨申請專利，爰依系爭合約書第9條第1
11 項約定，聲明請求相對人：(一)將我國註冊第M549458號、第
12 M552680號專利移轉登記二分之一予抗告人。(二)將美國申請
13 第15/642,337號、第15/654,713號、歐洲申請第00000000.3
14 號之專利申請案變更為兩造共同申請人。嗣抗告人又以：其
15 已支付第一期開發費用美金21,000元給相對人，但相對人未
16 依約完成符合規格的樣品並通過抗告人測試，是依系爭合約
17 第4條第1項，追加聲明請求相對人：(三)應返還產品開發費
18 用共21,000元美金。核抗告人起訴是依系爭合約書第9條第
19 1項約定請求相對人將相關專利權移轉二分之一或變更為共
20 同申請人，與抗告人事後依系爭合約書第4條第1項約定追
21 加請求相對人返還美金21,000元，兩者均本於系爭合約書為
22 請求，且相對人於原訴審理期間主張其已依系爭合約書第4
23 條第1項約定交付第一次樣品、第二次樣品、第三次樣品給
24 抗告人，但抗告人並未依系爭合約書附註1產品驗收規格進
25 行測試，故相對人得單方終止系爭合約書，抗告人已無契約
26 上請求權基礎請求移轉二分之一專利權等語，並提出相關電

01 子郵件、函文、line對話記錄、往來郵件內容、專案開發總
02 費用計算等證據資料（見本院107 年度民專訴字第108 號卷
03 第173 至207 頁），由此可知，有關「相對人是否已依系爭
04 合約書第4 條約定開發完成樣品、相對人單方終止系爭合約
05 書有無理由」為原訴之爭點，此爭點與追加之訴爭點有共通
06 性，且相對人於原訴所提之上開證據資料於追加之訴亦可予
07 以利用，因此，追加之訴與原訴所請求之基礎事實同一，且
08 無礙相對人之防禦及訴訟終結，則抗告人所為訴之追加，於
09 法尚無不合，應予准許。至相對人雖辯稱：原訴是開發成功
10 而得主張專利權共有，追加之訴是開發失敗請求返還開發費
11 用，兩者互斥，非請求基礎事實同一，有礙訴訟終結云云（
12 見原審卷第44頁），然依系爭合約書第1 條、第4 條第1 項
13 約定可知，應完成開發、通過測試者為「TPMS模組與設計天
14 線」產品（即系爭合約書中所稱的「本產品」），而第9 條
15 係約定系爭合作案之智慧財產權歸屬，前者為有體財產權，
16 後者為無體財產權，兩者為不同標的，系爭合約書所約定之
17 產品縱使無法依第4 條第1 項進度完成開發、修正、測試，
18 不代表在系爭合作案過程中不會有智慧財產權之產出，是兩
19 者並無互斥可言，況原訴與追加之訴爭點共通，證據資料可
20 相互利用，已如前述，故相對人上開主張，並不可採。

21 四、綜上所述，抗告人於原審所為訴之追加，應予准許，原裁定
22 駁回抗告人所為訴之追加，尚有未洽。抗告意旨指摘原裁定
23 不當，聲明廢棄，為有理由，爰將原裁定廢棄，發回原法院
24 更為適法之處理。

25 五、據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。

26 中 華 民 國 108 年 8 月 12 日

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再
抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀
。並繳納再抗告費新台幣1千元。

中 華 民 國 108 年 8 月 16 日
書記官 邱于婷