智慧財產法院民事判決

109年度民專訴字第57號

原　　告　傑智環境科技股份有限公司
法定代理人　張豐堂
訴訟代理人　賴安國律師
　　李恬野律師
複 代理 人　楊啟元律師
被　　告　華智系統科技股份有限公司
法定代理人　謝紹祖
訴訟代理人　李銘洲律師
複 代理 人　簡詩家律師

上列當事人間確認授權關係不存在事件，本院於民國109年11月16日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、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、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，均不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、7款定有明文。所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或追加之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生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，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加以解決，避

免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院 100 年度台抗字第761號裁定意旨參照）。

二、原告歷次聲明變更及追加過程如下：

（一）起訴聲明：「被告華智系統科技股份有限公司（下稱華智公司）與原告傑智環境科技股份有限公司（下稱傑智公司）間，專利授權關係不存在」（本院卷第15頁）。

（二）民國109年7月21日更正聲明為：「確認被告華智公司與原告傑智公司間，專利授權關係不存在」（本院卷第161 頁）。

（三）109年9月30日變更及追加聲明為（本院卷第315頁）：

1.先位聲明：「確認被告華智公司與原告傑智公司間，專利授權關係不存在」。

2.備位聲明：「確認原告傑智公司就民國97年8月1日起及其後申請的專利，與被告華智公司間，專利授權關係不存在」。

（四）109年11月12日變更及追加聲明為（本院卷第361頁）：

1.確認原證1 專利授權同意書所示之法律關係自始不成立也無效。

2.確認被告就附表1 所示各專利與原告間授權關係不存在。

3.確認原證1專利授權同意書所示之法律關係自101年6 月22日後不存在。

三、按所謂訴之預備合併，係指原告預防其提起之此一訴訟無理由，而同時提起不能並存之他訴，以備先位之訴無理由時，可就後位之訴獲得有理由之判決之訴之合併而言（最高法院64年台上字第82號判決先例參照）。本件依原告主張兩造如原證1 專利授權同意書所示之法律關係自始不成立或無效，

倘非如此，亦經原告於101年6月22日合法終止而不存在，故原告109 年11月12日變更及追加聲明1、3，彼此係互斥而不能並存，並非屬競合之關係，符合所謂訴之預備合併，核諸當事人之真意乃係請求法院就上開聲明1 先為審酌，再就上開聲明3 為審酌，雖原告未列為預備合併之訴，惟因法院就原告所起訴原因之事實判斷其法律上之效果，並不受原告所述法律上見解之拘束，故本院就原告變更及追加聲明1、3部分仍得依訴之預備合併之方式處理，合先敘明。

四、經核原告前揭109年7月21日之更正聲明部分，非屬訴之變更或追加，僅為補充法律上之陳述；又109 年11月12日的變更及追加聲明部分，乃本於同一專利授權同意書所生之法律關係存否所為，且上開聲明1、3部分為訴之預備合併，又其原提出之證據資料亦得相互援用，應認基礎事實同一，亦不甚礙於被告之防禦及訴訟之終結，雖被告不同意原告為訴之變更及追加，然依前揭規定，自應予准許。

貳、實體方面：

一、原告之主張及聲明：

（一）被告為原告之股東，且雙方均係經營空氣淨化設備之廠商，基於業務發展之需求及事實上互動密切，雙方曾研議成為策略夥伴，原告乃於97年7 月31日由當時之負責人張豐堂代表原告簽署「專利授權同意書」（即原證1 ，下稱系爭同意書），作為雙方將來成為策略合作夥伴之依據，內容略為：原告同意於張豐堂擔任原告總經理期間，就被告有參與研發貢獻的我國、大陸、韓印等專利，授權予被告使用，然關於具體專利授權標的及授權事項，仍待雙方依據系爭同意書之方向，商談後確定。因系爭同意書乃原告

單方面之意向，正本迄今仍由原告保存，且就系爭同意書，被告也從未向原告為承諾之意思表示。嗣因被告事實上未再營業，當然更未曾主張或實際使用原告任何專利，故雙方即未再進一步商討合作事宜或具體化系爭同意書所涉專利授權標的，雙方亦未對於系爭同意書完成或補正依公司法應完成之法定必要程序。而系爭同意書之內容並未具體指明所涉技術或發明內容，標的無從確定，應認非為有效之法律行為，更無從成立契約，且原告代表人張豐堂之簽署已逾其代表權限，並經原告公司股東會否認其效力，復未經原告公司董事會決議通過，亦應認屬無效之意向書，從而雙方間應無系爭同意書所示專利授權關係存在甚明。準此，因原告就系爭同意書及其所載之專利授權關係是否成立生效處於不確定狀況，致原告作為專利權人之私法上地位有受侵害之危險，而此受侵害之危險，得以對被告提起本件確認訴訟除去，而具有確認利益。

（二）又縱使系爭同意書所示專利授權關係成立生效，因系爭同意書僅為預約，仍待被告與原告訂立主約，在此之前，被告仍不得主張與原告就附表1 所示專利成立專利授權契約。且縱認系爭同意書非為預約而係本約，惟系爭同意書存有6 個必要之授權要件即：「1.被告對原告之專利有技術貢獻；2.張豐堂有技術貢獻；3.張豐堂任職原告期間；4.非原告與被告共有之專利；5.非原告與他人共有之專利；6.限於系爭同意書簽署前原告已申請之專利」，因被告缺乏其中任何一個要件即不構成專利授權關係，自不得向原告主張有專利授權關係存在。再者，就持續性之專利授權關係並無明文規定得否終止，惟因原告公司股東會已於10

1年6月22日否認專利授權予競爭對手（包括被告），足見原告至遲於101年6月22日股東會業已決議終止系爭同意書，不再授權被告，自應類推適用民法第408條第1項、第450條、第470條第2 項規定，合法終止系爭同意書，被告自不得就該日股東會後原告新申請之專利（如附表1 編號62以後之專利）主張專利授權；又縱認前開主張無理由，因原告業於109 年1月9日函知被告否認系爭同意書之效力，縱仍生效，至少有終止系爭同意書之意思表示，或以起訴狀繕本送達被告之日起，視為原告終止系爭同意書，而類推適用民法第408條第1項、第450條、第470條第2 項規定，被告自不得就109 年1月9日後原告新申請之專利主張授權。

（三）聲明（本院卷第449至450頁）：

1.確認原證1 專利授權同意書所示之法律關係自始不成立也無效（下稱先位聲明）。

2.確認原證1 專利授權同意書所示之法律關係自101年6月22日後不存在（下稱備位聲明）。

3.確認被告就附表1 所示各專利與原告間授權關係不存在（下稱追加聲明）。

二、被告之答辯及聲明：

（一）系爭同意書之性質並非單方要約之意向書，而為兩造意思表示合致之授權契約：

系爭同意書前經原告公司於其上蓋印大小章，且由當時全體董事張豐堂（董事長）、呂○○、張○○及監察人謝紹祖均於其上親簽確認，與一般作為要約使用之意向書性質有別，且原告亦自承將系爭同意書交由被告公司收執，又

系爭同意書已簽署逾10年以上，於此期間兩造對於該授權關係存在均無異議，再依原告公司法定代理人張豐堂及原告之上海公司分別於108年8月26日簽立聲明書，表示在系爭同意書之授權範圍內，若有屬於張豐堂及原告公司共有之專利，並不同意被告使用等語，可知原告明知兩造間確有效成立如系爭同意書之授權關係，方有可能出具上述聲明書，由此足認系爭同意書之授權內容確經兩造達成意思表示合致。

（二）原告主張系爭同意書之授權標的無法確定，並非可採：

依系爭同意書之記載內容，已就原告授權專利予被告使用之緣由（考量被告及張豐堂對原告申請專利權之技術貢獻）、原告授權專利之區域範圍包括由原告向我國、中國、韓國、印度申請之「所有」專利，而為概括授權，授權期間則為「專利核發後之專利期間」，及授權方式（無條件授權），記載甚詳，故授權之標的、方式與期間業已載明，而可得確定，並無難以或無法特定之情事。

（三）原告主張系爭同意書未經董事會決議通過，並有違公司法第223條規定應為無效，均無足採：

1.系爭同意書自97年7 月31日簽立迄今已逾10年以上，因被告曾對於原告申請專利有技術貢獻，原告同意將該公司申請之專利授權予被告使用，難認非屬原告公司之營業事務，原告法定代理人既已代表原告公司簽立系爭同意書，故無論原告是否曾就系爭同意書召集董事會決議通過，應認系爭同意書業已發生法律效力。況系爭同意書上不僅有原告公司用印之大小章，更有全體董監事簽認表示同意，已然可知當時應已召集董事會並決議通過後，始有可能由全

體董事及監察人於系爭同意書上簽認，否則原告公司全體董監事豈非失職？

2.按公司法第208條第3項、第18條第2 項規定，凡與公司營業有關之一切事務，董事長均有代表公司辦理之權，不以公司章程所載之營業事項為限。依原告公司所營事業資料中有「除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」之項目，可見專利授權亦屬原告公司日常業務之一，從而，張豐堂以董事長地位代表原告就公司營業有關事項簽署系爭同意書，已對外合法生效，自不得以未經董事會決議為由而否定其效力。

3.系爭同意書乃由原告所出具，而由張豐堂作為原告之代表人，雖被告當時之董事長亦為張豐堂，然當時被告之監察人為謝紹祖，是由謝紹祖作為被告之代表人而為系爭同意書承諾，就此難認有如原告主張違反公司法第223 條雙方代理之情事。縱倘認確屬雙方代理，依實務見解亦非屬絕對無效，而僅屬無權代理，則原告當時之監察人謝紹祖既已在系爭同意書上簽認，足認原告已為同意，要難認有無效之情事。

4.原告雖主張系爭同意書未得雙方公司股東會特別決議而為無效。惟原告縱與被告為競業關係，然未得許可所為競業之法律效果，乃公司得行使歸入權，並非無效，且原告所指應有特別決議乙節，僅屬公司解除董事競業之決議門檻，與公司董事長對外代表公司從事法律行為之效力不生影響，原告執此為應經股東會決議云云，顯然刻意曲解競業禁止規定之適用。

（四）原告於101年6月22日股東會當時股東曾提及原告就系爭同

意書提供予被告，使被告得以使用原告相關專利乙事，未見在場之原告公司董事或股東對此表示不同意見，益見原告確實出具系爭同意書予被告，而為業務合作之關係。至於專利授權如何實施、是否實施，均屬被告之權利範疇，此與被告如何進行營業方式、或有無進行營業均無所涉，何況被告投資原告而為股東，亦屬營業方式之一，自無從以原告所稱被告未營業而否定系爭同意書之效力。

（五）至原告主張依系爭同意書之授權範圍至多為97年7 月31日以前，惟綜觀系爭同意書之內容，並無任何隻字片語載有97年7 月31日以前已申請專利之限制，且以當時授權之緣由在於業務合作及技術貢獻，斷無可能侷限於97年7 月31日前申請之專利，況佐以原告上海分公司及張豐堂於 108年8 月26日所出具之聲明書亦記載「若有屬於本公司（或本人）與傑智公司共有之專利者，本公司（或本人）並不同意授權華智公司以任何方式使用」等語，均係以原告「所有」專利範圍聲明不同意予被告使用，而無任何特定期間之區分，顯見系爭同意書之授權範圍並無侷限於97年 7 月31日以前之專利。

（六）聲明（本院卷第450頁）：原告之訴駁回。

三、雙方不爭執之事實（本院卷第164頁）：

（一）原告曾於97年7月31日簽署系爭同意書（如原證1）。

（二）系爭同意書上簽名之張豐堂、謝紹祖、呂○○、張○○，於97年7月31日均為原告公司董監事。

四、本件爭點如下：

（一）原告本件起訴是否有確認利益？

（二）兩造是否成立系爭同意書所載之專利授權法律關係？

（三）系爭同意書是否無效或經原告合法終止？

五、本院判斷：

（一）原告起訴確認系爭同意書所載法律關係無效或不存在（即先位及備位聲明）部分具有確認利益，惟請求確認附表 1 所示各專利與原告間授權關係不存在（即追加聲明）部分不具確認利益：

1.按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項前段定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益（最高法院27年上字第316 號、42年台上字第1031號判決先例參照）。本件原告主張系爭同意書為預約，尚未生效且未經被告承諾；縱成立專利授權契約，然其未具體指明所涉技術或發明內容，標的無從確定，應認無效，且原告代表人張豐堂之簽署已逾其代表權限，並經原告公司股東會否認其效力，復未經原告公司董事會決議通過，亦應認屬無效等原因為由，而於109 年1月9日寄發律師函（本院卷第25頁）通知被告系爭同意書不生效力，因被告未予回覆，嗣原告提起本件訴訟並為前開先位及備位聲明，經被告否認原告關於系爭同意書所載專利授權之法律關係無效或不存在之主張，則兩造間所簽訂之系爭同意書所載之專利授權法律關係是否存在或無效，尚屬不明確，原告主觀上認其因此在法律上地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將

之除去，依前揭說明，應認原告有即受確認判決之法律上利益，而得提起本件確認訴訟。

2.又所謂即受確認判決之法律上利益，須因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者，始為存在，業如前述。本件原告雖追加聲明確認被告就附表1 所示各專利與原告間授權關係不存在，然觀諸該附表1 所示各專利（本院卷第377至379頁）是否為原告所有，原告並無提出任何取得專利權之證明，已難認原告即為附表1 所示各專利之專利權人，況且，被告對於附表1 所示各專利亦從未向原告請求或行使專利被授權人之權利（本院卷第454 頁），此為原告所不否認，是以原告就附表1 所示各專利並無因其私法上地位有遭受被告侵害之情形，而無以確認判決除去此危險之必要，故無確認利益，故原告追加聲明之部分，應予駁回。

（二）兩造確有成立系爭同意書所載之專利授權法律關係：

1.按民法第153 條規定：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之」。又所謂默示之意思表示，除依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其有承諾之效果意思者外，倘單純之沉默，依交易上之慣例或特定人間之特別情事，在一般社會之通念，可認為有一定之意思表示者，亦非不得謂為默示之意思表示（最高法院97年度台上字第909號判決意旨參照）。

2.查系爭同意書上之授權公司欄位蓋有原告公司印文，並經時任原告公司董事長張豐堂、董監事即謝紹祖、呂○○、張○○等人於其上簽名或用印，且於簽署系爭同意書當時，兩造之董監事組成均相同，僅持股比例略有差異，此為原告所是認（本院卷第195至196頁），復經當時兩造之共同負責人即張豐堂到庭具結證述在卷（本院卷第326、331頁），且為兩造所不爭執，堪認屬實。

3.原告雖主張系爭同意書上並無被告承諾之記載或簽名，且被告迄今從未提出任何事證證明何人於何時承諾，本件並無系爭同意書於簽署後確已交付被告之事實，故雙方就系爭同意書所載內容並未達意思表示合致，系爭同意書自始不成立等等（本院卷第277、362頁）。然而，被告業於本院言詞辯論期日當庭提出系爭同意書原本1 紙，經核其與原證1 之系爭同意書內容完全相同，但筆跡及印章蓋印位置略有不同（本院卷第333 頁）。雖被告所提出之系爭同意書原本之筆跡及印章蓋印位置與原告提出之原證1 雖略有不同，惟衡諸兩份系爭同意書內容完全相同，且原告或被告所提系爭同意書上之簽名看起來都是原告公司董監事所為，此經張豐堂證述明確（本院卷第333 頁），佐以締約時將契約製作一式二份，雙方各執一份為憑，乃商業實務慣常作法，以及當時原、被告雙方之股東及董監事組成均相同，且原告全體董監事均已在系爭同意書上簽名確認，堪認被告所提之系爭同意書應屬真正。又參以被告為系爭同意書所載之專利被授權人，並非無關之第三人，雙方之董監事組成均相同，且原告、被告全體董監事均已在系爭同意書上簽名同意授權乙事，已如前述，顯然可以推知

當時被告亦有即時同意被授權之承諾意思，否則又何必簽名同意授權。況且，被告目前既仍持有系爭同意書，可見原告於簽署系爭同意書後已將之交付予被告，而被告於收受時未即為反對之意思並保留至今，已足認被告至少已默示承諾系爭同意書之內容，故兩造就系爭同意書所載內容已為意思表示合致，即為有效成立。至於係由何人於何時代表被告收受系爭同意書，或被告事後有無實施被授權之專利，均無礙於前揭被告已收受系爭同意書之事實，且雙方就系爭同意書之內容既已為意思表示之合致，故原告曲解系爭同意書之性質僅係單方面之「意向書」，並不可採。

（三）系爭同意書所載之授權標的可得特定，並非屬無效之契約：

1.按法律行為內容之有效要件，必需該內容合法、可能、確定，所謂「內容確定」，以可得確定為已足，不以明白確定為限；又法律行為之標的固須合法、可能、確定，但契約若約定以將來可得確定之標的為給付，並非法所不許（最高法院93年度台上字第998 號、94年度台上字第1297號判決意旨參照）。

2.觀諸系爭同意書所載內容：「茲考量華智系統科技股份有限公司（下稱華智）及張豐堂先生對傑智環境科技股份有限公司（下稱傑智），於張豐堂任傑智公司總經理期間向中華民國智慧財產局、大陸當局及韓印等國申請專利之技術貢獻，傑智公司同意本公司向中華民國智慧財產局、大陸當局及韓印等國申請之所有專利，在該專利核發後之專利權期間內，無條件授權該專利之技術給華智公司自由使

用與其衍生產品之買賣」（本院卷第23頁）。可知原告授權被告之專利權標的為：張豐堂任職原告公司總經理期間，原告向我國、大陸、韓、印等國申請之所有專利；授權期間為：前揭專利核發後之專利權期間內；授權條件為：無條件；被告被授權使用前揭專利權之方式為：自由使用與衍生產品之買賣。依此可知，系爭同意書所載之授權標的，雖未註明哪個國家之專利號碼，惟已可得確定係指原告於張豐堂任職總經理期間內，向我國、中國大陸、韓、印等國申請之專利，並無授權標的未特定或不明確之情形。又依撰擬此份系爭同意書之張豐堂到庭證述：原告出具系爭同意書是因為當時原告公司成立2 年多，業務接單不容易，後來就想在傳產業能多接單，所以必須要用不同公司名義去接單，故提議多被告一個名義對外接單，協助原告，在這中間有申請一些專利，是在國內、韓國、大陸、印度，怕後續有不懂的問題，一一詢問公司各董監事，就草擬這份系爭同意書，詢問各董監事有無不同想法，後來他們就簽名了等語（本院卷第328 頁），以及張豐堂於97年間之電子郵件內容記載：「往後傑智科技股份有限公司報價單上同時也加入"華智系統科技股份有限公司"。未來部份300 萬元以下訂單也考慮以華智接單…再轉傑智」等語（本院卷第241 頁），可見系爭同意書所載「韓印」係指「韓國與印度」，並無授權標的難以特定之情形，且原告簽立系爭同意書給被告之緣由既係在協助原告接單，自需將原告該段期間申請之所有專利授權予被告使用，始能達成目的，故原告該段期間所申請之專利亦屬可得特定，並無原告主張系爭同意書未具體指明所涉技術或發明內容

，或被告參與研發貢獻的專利難以特定之情形存在，則原告主張系爭同意書之授權標的難以確定，顯非可採。

3.至兩造依系爭同意書約定，固可能進一步簽訂具體個別的專利授權標的及授權事項，然所謂預約，乃約定將來訂立一定契約之契約，本約則為履行該預約而訂立之契約，故預約亦係一種契約（債權契約），而以訂立本約為其債務之內容。當事人訂立之契約，究為本約或係預約，應就當事人之意思定之（最高法院93年度台上字第301 號判決意旨參照）。本件系爭同意書之性質無論屬於預約或本約，其授權標的既屬可得特定，即非屬無效之契約，故原告執此否認系爭同意書為有效契約之主張，無從憑採。

（四）系爭同意書之簽訂並未違反公司法相關規定，且對原告發生效力：

1.按股份有限公司之董事長對外代表公司，關於公司營業上一切事務，有辦理之權，公司法第208條第3 項、同條第5項準用第57條規定甚明。又公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制，同法第18條第2 項亦有明文。故凡與公司營業有關之一切事務，董事長均有代表公司辦理之權，不以公司章程所載之營業事項為限，以維護交易安全及保障善意之交易相對人（最高法院108 年度台上字第1640號判決意旨參照）。

2.原告雖主張系爭同意書未經原告公司董事會決議通過，對原告不生效力等等（本院卷第123 頁）。惟依原告公司法定代理人張豐堂於本院證述：原告經營空氣污染防制業務，因這技術在這15年來進步很快，對於空氣污染防制的技術要求更高，要有更好的處理方式，所以申請一些專利保

障公司的技術，主要是供自己公司使用，也可以授權他人使用以賺取授權金等語（本院卷第328 頁），而參酌原告公司章程所載之營業事項中，有「除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」之項目（本院卷第63頁），可見將所申請之專利授權他人，亦屬原告公司日常業務之一。從而，張豐堂以原告董事長地位代表原告就公司營業有關事項簽署系爭同意書，已對原告合法生效，自不得以未經原告董事會決議為由而否定其效力。況且，系爭同意書上不僅有原告公司用印之大小章，更有全體董監事之簽名確認，業如前述，此與原告實際召開董事會決議通過之效力並無不同，故原告上開主張顯屬無據。

3.原告另主張系爭同意書未經原告及被告公司股東會特別決議通過，不符合公司法第209條、第223條規定，應為自始無效、不成立等等（本院卷第197至198頁）。惟按董事為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為，應由監察人為公司之代表，公司法第223 條定有明文。該條規定旨在禁止雙方代表，以保護公司之利益，非為維護公益而設，自非強行規定，故董事與公司為法律行為違反該規定，並非當然無效，倘公司事前許諾或事後承認，對公司亦生效力（最高法院100 年度台上字第1672號判決意旨參照）。本件系爭同意書所載內容，係表示原告同意將一定期間內所申請之專利權授權予被告使用，已如前述，兩造當時之法定代理人均為張豐堂，固涉及雙方代理，惟參酌當時擔任被告公司監察人之謝紹祖本得代表被告同意系爭同意書之授權，且原告公司監察人之謝紹祖，既有同時在系爭同意書上簽名同意，已足認定其亦有代表原告同意系爭

同意書上之專利授權行為，自難認對原告不生效力。至於原告援引經濟部80年8月28日商220732號函釋（本院卷第201頁），乃指「董事長、董事、監察人均與本公司有交涉時」，宜由股東會推選代表之，然本件系爭同意書所涉及之兩造當事人為原告與被告，並非監察人謝紹祖亦有涉及作為契約之當事人，此與經濟部前開所指董監事均有交涉之情形，迥然有別，自無從比附援引。故原告此部分主張，於法不合。

（五）系爭同意書並無失效或經原告合法終止之情事：

1.按當事人本於自主意思所締結之契約，若其內容不違反法律強制規定或公序良俗，基於私法自治及契約自由原則，即成為當事人間契約相關行為之規範；縱或契約約定之權利義務有失平之處，除依法定程序變更外，雙方均應受其拘束，不得任意排除約定之法效（最高法院104 年度台上字第2192號判決意旨參照）。如前所述，兩造就系爭同意書所約定之專利授權內容已為意思表示合致，應屬有效成立，又觀諸系爭同意書之內容，並無任何違反法律強制規定或公序良俗之情形，故在依法定程序變更之前，兩造自應受系爭同意書之效力拘束，殆無疑義。準此，原告先位聲明請求確認系爭同意書所示之專利授權法律關係自始不成立也無效，即屬無據。

2.原告備位聲明雖主張股東會已於101年6月22日開會時明確否認專利授權予競爭對手（包括被告），並有股東常會議事錄（本院卷第111頁）及張豐堂之證述（本院卷第330、334頁）可證，故系爭同意書之法律關係自101年6 月22日業經決議終止而不存在等等。惟查，依原告上開股東常會

議事錄係記載：「第二案：有關同意渴望公司於合理付費下，使用傑智公司（即原告）專利案，請討論。（主席張豐堂提）。說明：⑵本人建議以銷售額5%合理專利使用費，在不違反專利法第13、61、62條等等相關法令規定下，建請股東們支持與同意渴望公司所提在合理付費下可以使用傑智公司99年4 月以前（渴望公司退出董事會之經營日前）的專利權…。決議：經全體股東討論後，未免進一步衍生其他爭議，過半數股東不認同、不支持所提提案內容，更不同意授權給競爭公司使用。」，乃係針對訴外人渴望公司請求專利合理授權乙案討論並作成決議，並無任何股東會決議終止系爭同意書之文字記載，至其雖決議不同意授權給競爭公司使用，然被告是否即為原告之競爭公司，並非無疑。是原告主張其至遲於101年6月22日股東會業已決議終止系爭同意書，不再授權被告，應類推適用民法第408條第1項、第450條、第470條第2 項規定，自101年6月22日已合法終止系爭同意書，顯屬無據。

3.原告又主張因其已於109 年1月9日函知被告否認系爭同意書效力，縱仍生效，至少有終止系爭同意書之意思表示，或得以起訴狀繕本送達被告之日起，視為原告終止系爭同意書之意思，類推適用民法第408條第1 項、第450條、第470條第2項規定，被告自不得就109 年1月9日後原告新申請之專利主張授權等等。然而，觀諸原告109 年1月9日律師函內容（本院卷第25至26頁），僅係爭執系爭同意書因未經原告董事會決議通過，故未生效，並無任何表示終止系爭同意書之意思。又按契約之終止，乃繼續性契約之當事人一方，因他方之契約不履行而行使終止權，使繼續性

之契約關係向將來消滅之意思表示，而就契約之終止權，民法並無一般原則性之規定，必須法律有特別明文規定時，始得據以行使（最高法院96年度台上字第153 號判決意旨參照）。本件兩造就系爭同意書既未明訂終止或解除事由，自應依法律規定，惟原告並未舉證系爭同意書有任何法定終止事由之發生，故其逕自以律師函或起訴狀繕本之送達視為終止之意思表示，當不生終止之效力。

4.至原告雖主張系爭同意書類似不定期繼續性供給契約，應類推適用民法第408條第1項、第450條、第470條第2 項規定等等，惟依系爭同意書內容可知，原告雖無條件同意將其於一定期間申請之專利權授權予被告，然就此雙方尚未依系爭同意書之意旨進一步簽訂具體個別的專利授權標的及授權事項，此為兩造所不爭執，堪認系爭同意書應屬預約之性質。而預約與本約同屬契約之一種，預約成立後，預約之債務人負有成立本約之義務，故被告依此僅取得請求原告應將專利授權予被告之權利，此顯與不定期之繼續性供給契約或上開法律所定之贈與、使用借貸或不定期租賃之性質，並不相同，自無法類推適用該終止之規定而任由原告片面終止。是以，原告主張其已合法終止系爭同意書，被告不得就原告申請之專利請求授權等等，並無足採。

六、綜上所述，兩造確有成立系爭同意書之專利授權法律關係，且無不成立、無效或經原告合法終止之情事，原告自應受系爭同意書所載內容拘束；又原告追加聲明請求確認被告就附表1 所示各專利與原告間授權關係不存在，並無確認利益。從而，原告請求確認如訴之聲明所載事項，均無理由，應予

駁回。

七、本件事實及證據已經明確，雙方所提出的其他攻擊防禦方法及所用證據資料，經本院審酌後，認為都不足以影響判決結果，因此不再逐一列出。另外，原告請求傳喚證人莊○○、羅○○，欲證明被告於100 年間辦理文件檔案交接時，並無系爭同意書之存在（本院卷第376 頁）；及請求傳喚證人呂○○，欲證明97年間原告未就系爭同意書召開董事會之事實（本院卷第445 頁），然依前所述，被告已提出系爭同意書之正本，且系爭同意書上既有原告全體董監事之簽名，故待證事實已明，縱予傳喚亦不足以影響判決結果，均無調查之必要，附此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　14　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

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　　109　　年　　12　　月　　23　　日

書記官　蔣淑君