# 最高法院民事判決

107年度台上字第1456號

上　訴　人　中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人　林陳滿麗
訴訟代理人　黃　麗　蓉律師
　　馮　達　發律師
　　李　彥　群律師
上　訴　人　宋　健　民
訴訟代理人　張　澤　平律師

上列當事人間請求確認專利權等事件，兩造對於中華民國107年3月15日智慧財產法院第二審判決（105年度民專上字第38 號），各自提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於(一)駁回上訴人中國砂輪企業股份有限公司請求給付新臺幣壹億零壹佰肆拾萬壹仟柒佰伍拾陸元本息之上訴；(二)駁回上訴人宋健民對於確認上訴人中國砂輪企業股份有限公司就如原判決附表一編號三、四、十二所示專利有實施權、所有權，及命其移轉該專利之上訴，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

上訴人中國砂輪企業股份有限公司其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回上訴人中國砂輪企業股份有限公司其他上訴部分，由該上訴人負擔。

理　由

本件上訴人中國砂輪企業股份有限公司（下稱中砂公司）主張：伊於民國85年10月28 日與對造上訴人宋健民簽訂英文版「Joint Venture Agreement」（下稱英文版JVA），委任宋健民研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），兩造並簽訂工作契約與聘任合約書，復於91年8月21日簽署中文版JVA。伊於93年間成立鑽石科技中心，委任宋健民擔任總經理，於99年5月1日轉調為技術顧問，負責執行系爭合作案。兩造於97年10月15日簽署JV增補條款，又於99年1月7日、同年5月1日、100年1月21日依序簽署備忘錄一、備忘錄二、備忘錄三。系爭合作案於102年10月28 日

終止，兩造約定合作期間由伊出資、維護之專利（下稱合作專利），以宋健民名義登記，伊則享有專利實施權及專利所有權、專利移轉請求權；另伊於權利金支付期限屆滿即102年12月31日前，就合作專利有2/3權利，於支付期滿取得全部權利，宋健民應於期滿後1週內將該專利移轉登記予伊。兩造合作期間已屆滿，如原判決附表（下稱附表）1編號3、4、12號所示專利（下稱系爭專利）屬合作專利，伊得依JV增補條款第4條第5項、備忘錄三第8條之約定，請求宋健民將系爭專利移轉登記予伊。又宋健民自98年間起，未經伊同意，擅自將部分合作專利授權予訴外人中國江蘇鑫鑽新材料科技有限公司（下稱鑫鑽公司）、深圳嵩洋微電子技術有限公司（下稱嵩洋公司）、中國台鑽科技（鄭州）有限公司（下稱台鑽公司），並自98年3月2日起擔任嵩洋公司之董事長，自同年7月2日起成為台鑽公司擁有49%股權之股東，違反聘任合約書第15條之競業禁止義務，伊得依聘任合約書第19條第2項約定，請求宋健民給付懲罰性違約金新臺幣（下同）1068萬3966元。另宋健民於合作期間即將屆滿時，違背任務，擅自將合作專利中如附表2所示26件專利（下稱系爭讓與專利）移轉予第三人；又擅自停止維護如附表3編號14至16、18至21、24至27、32至34號所示14件專利（下稱系爭拋棄專利），致該專利失效，伊因此受有損害共計1億140萬1756元，伊得依民法第544條、第184條、第227條第1項之規定，請求宋健民賠償等情，求為確認伊就系爭專利享有實施權、至102年12月31日止享有2/3所有權，命宋健民將系爭專利移轉登記予伊，並給付1億1208萬5722元及自起訴狀繕本送達翌日起加付法定遲延利息之判決（除系爭專利外，中砂公司請求確認其就附表1所示其餘專利有實施權、所有權及請求宋健民移轉該專利部分，業受勝訴判決確定）。

宋健民則以：中砂公司並未禁止伊與第三人合作，且伊於99年4月30日書立之離職申請單（下稱系爭離職申請單），已刪除競業禁止之內容，另註明「依JV規定辦理」，經中砂公司之董事長、執行長簽名表示同意，自不負競業禁止義務，中砂公司不得請求伊給付違約金。中砂公司同意伊移轉相關專利予訴外人錸鑽科技

股份有限公司（下稱鋒鑽公司）、台鑽公司、嵩洋公司，系爭拋棄專利則係因中砂公司經費不足而同意放棄，中砂公司不得請求伊賠償。又中砂公司違約積欠權利金未付，依備忘錄三第8條約定，伊得拒絕移轉系爭專利予中砂公司等語，資為抗辯。

原審以：中砂公司主張其擁有系爭專利之實施權與2/3所有權，而宋健民否認之，則中砂公司就系爭專利是否享有實施權與2/3所有權，即處於不確定狀況，致中砂公司之私法上地位有受侵害之危險，此項危險得以確認判決除去，是中砂公司提起本件確認之訴，有確認利益。兩造於85年10月28日簽訂英文版JVA，由中砂公司委任宋健民執行系爭合作案，兩造復於91年8月21日簽訂中文版JVA，再於97年10月15日簽署JV增補條款。嗣因宋健民於合作期間擬與第三人技術合作，並採用合作專利，兩造為提前清算，於99年1月7日、同年5月1日、100年1月21日依序簽署備忘錄一、備忘錄二、備忘錄三。依JV增補條款第2條至第4條約定，兩造合作開發之專利以宋健民名義登記所有權，中砂公司則有優先使用權；倘中砂公司使用該專利於產品或技術發展時，就該專利有2/3權利利益及價值；宋健民就該專利對中砂公司為非專屬授權，其對外授權時，不得傷害中砂公司之利益，且所得對價2/3歸中砂公司所有；合作專利之轉讓須經兩造同意，且所得對價2/3歸中砂公司所有；中砂公司就所使用之專利，應支付宋健民權利金，於支付權利金期限終結時，宋健民應將該專利移轉登記予中砂公司，並按1/3、2/3比例分享專利權之收益及分擔成本費用；就未使用於產品之專利權，於合作期滿後，宋健民應返還中砂公司所支付一切費用並加計合理利息，該專利權之權益利益及價值始完全歸屬宋健民，倘宋健民未返還費用，應於1週內將該專利權無償過戶予中砂公司。準此，宋健民僅為系爭專利之登記名義人，系爭專利之專利權實為宋健民、中砂公司依1/3、2/3比例共有，是中砂公司主張其至102年12月31日止享有系爭專利2/3所有權，洵屬正當。又備忘錄三第8條約定，除中砂公司違反JV約定，宋健民同意於系爭合作案到期時，將中文版JVA第6條所定專利無償移轉予中砂公司。中砂公司於系爭合作案之主要義務為出

資與給付權利金，其已支付宋健民至101年6月30日止之權利金，就101年下半年及102年之權利金則未付。惟中砂公司於本件及原法院102年度民專訴字第112號事件（下稱另案）請求宋健民賠償金額合計1億2652萬9558元，中砂公司已於102年9月27 日以存證信函向宋健民主張以此債權與上開權利金債務抵銷。則中砂公司既已履行大部分給付，不論其對宋健民之損害賠償請求權是否成立，難認其違約。系爭專利屬備忘錄三第8條所定中文版JVA第 6條所載專利，其權利金支付期限至102年12月31日止，依JV 增補條款第4條第5項、備忘錄三第8 條之約定，宋健民應於該期限屆至後1 週內，無償將系爭專利移轉登記予中砂公司，可見宋健民之移轉登記義務非以中砂公司給付之權利金為對價，宋健民不得以中砂公司未付權利金為由拒絕履行該移轉登記義務。又依JV增補條款第3條第1項、第3 項約定，系爭專利雖登記為宋健民名義，然中砂公司有優先使用權，宋健民應對中砂公司為非專屬授權，是中砂公司就系爭專利於102年12月31 日前有實施權；另中砂公司既得於102年12月31 日後請求宋健民移轉系爭專利，則於宋健民移轉登記前，中砂公司就系爭專利仍有實施權。聘任合約書第15條第2 款固約定，非經中砂公司同意，宋健民不得為與中砂公司業務、或營業、研發目標相同或類似之公司、商號、機構、單位、財團法人或個人之受僱人、受任人、承攬人或顧問；如有違反，中砂公司得依第19條第2 項約定，請求宋健民給付相當於所得報酬（含歷年薪資、以請求當日市價計算之歷年紅利、獎金等）之懲罰性賠償金。宋健民於98年7月2日與訴外人○○○簽訂協議書，共同成立台鑽公司，並為持有該公司49%股權之股東。其於同年月15日向時任中砂公司董事長○○○陳報上情並請求裁示是否可行，中砂公司未表示反對，兩造嗣簽訂備忘錄一，記載：本備忘錄為JV增補條款之一部，因宋健民擬與外部第三者採用雙方共同之JV成果，作為未來業務之發展，因而雙方同意宋健民目前合作之外部對象包括台鑽公司、南通晶鑽、鑫鑽公司及嵩洋公司等語；另宋健民曾向中砂公司董事長陳報其與訴外人○○○簽訂協議，成為嵩洋公司之股東，及鑽石科技中心與大陸地區數

家公司合作開發中砂公司未生產與未開發之多項專利產品等情，參酌兩造其後簽訂之備忘錄二、三，均未追究宋健民之責任，亦無禁止規範，堪認中砂公司未禁止宋健民擔任合作對象公司之股東。又宋健民於99年4月30日提出之系爭離職申請單已刪除關於競業禁止之記載，另以手寫註記「依JV規定辦理」，並經中砂公司之董事長及執行長簽名，足認兩造已合意刪除聘任合約書關於競業禁止約款之適用。是中砂公司以宋健民違反競業禁止義務為由，依聘任合約書第19條第2項約定，請求宋健民賠償懲罰性違約金1068萬3966元，洵屬無據。系爭讓與專利其中如附表2編號1至22號移轉予錸鑽公司，編號23至25號移轉予台鑽公司，編號26號則移轉予嵩洋公司，系爭拋棄專利則因放棄繳納年費而失效。依中砂公司之組織系統表所示，其研發本部為主管專利單位，有關專利之放棄、讓與之行政程序，均由研發本部為之，與宋健民所管理之鑽石科技中心為平行單位。研發本部協理○○○於99年11月17日電子郵件之費用分析表記載：已完成讓與台鑽公司3 個、嵩洋微電子1個等語，可見中砂公司斯時已知悉附表2編號23至25號專利已移轉予台鑽公司，編號26號專利已移轉予嵩洋公司，其未表示反對，續與宋健民簽訂備忘錄三，堪認其事後已同意該讓與行為。另依中砂公司執行長○○○於99年7月29日寄予宋健民之電子郵件，及○○○與錸德公司投資部人員○○○之電子郵件所載，中砂公司亦知悉宋健民與錸德公司之合作案，並同意將附表2編號1至22號專利移轉予錸鑽公司。系爭拋棄專利雖均由宋健民填載放棄專利回覆單表示放棄而失效，然有關專利之申請、維護等事項均屬研發本部之權責，是否放棄專利非由宋健民單獨決定，堪認宋健民放棄系爭拋棄專利係經中砂公司同意。宋健民移轉系爭讓與專利、放棄系爭拋棄專利既均為中砂公司所知悉且未表示反對，中砂公司自不得就此部分專利請求宋健民賠償。從而，中砂公司請求確認其就系爭專利享有實施權、至102年12月31日止享有2/3所有權，及請求宋健民移轉系爭專利，為有理由，應予准許；請求宋健民給付1068萬3966元懲罰性違約金、1億140萬1756元賠償金，為無理由，不應准許。爰維持第一審就

上開部分所為中砂公司一部勝訴、一部敗訴之判決，駁回兩造各自之上訴。

關於廢棄發回部分（即中砂公司請求確認其就系爭專利有實施權、至102年12月31日止享有2/3所有權，及請求移轉系爭專利、給付賠償金1億140萬1756元本息部分）：

惟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。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之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者而言。中砂公司主張：依JV增補條款約定，伊就附表1所示專利，於102年12月31日前享有2/3 所有權，於是日後即取得該專利100%所有權等語，其並據以請求宋健民移轉系爭專利（見一審卷一第5、6頁，卷二第297 頁反面，卷三第25、26頁）。中砂公司既主張系爭專利現已全部歸其所有，而為宋健民所否認，則中砂公司請求確認其就系爭專利至102年 12月31日止享有2/3 所有權，有何確認利益？是否得以排除其現在就系爭專利之法律上地位不安之狀態，即非無疑。原審未詳予推求，遽謂中砂公司此部分確認之訴有即受確認判決之法律上利益，進而為不利宋健民之判決，自有可議。又依備忘錄三第8 條約定，除中砂公司違反JV約定，宋健民同意於系爭合作案到期時，將中文版JVA第6條所定專利無償移轉予中砂公司；而給付權利金予宋健民為中砂公司所負主要義務之一，其僅支付至101年6月30日止，就101年下半年及102年之權利金則以本件及另案請求宋健民賠償之金額合計1億2652萬9558 元抵銷，為原審所認定。惟原審既認中砂公司於本件請求宋健民給付1068萬3966元懲罰性違約金及1億140萬1756元損害賠償均為無理由，則中砂公司於另案請求宋健民損害賠償有無理由？其得請求賠償金額若干？得否與其所負上開權利金債務抵銷？倘其所負權利金債務尚未全部消滅，能否謂其未違約，而得請求宋健民移轉系爭專利？並以之為由，認中砂公司就系爭專利有實施權？均應予以究明。乃原審未詳查審認，遽謂中砂公司未違約，宋健民應將系爭專利移轉登記予中

砂公司及確認中砂公司就系爭專利有實施權云云，亦嫌疏略。又查JV增補條款第3條約定合作專利之轉讓須經兩造同意，且所得對價2/3歸中砂公司所有。嗣因宋健民於合作期間擬與第三人技術合作，並採用合作專利，兩造先後簽署備忘錄一、備忘錄二、備忘錄三，於備忘錄一明定：兩造同意宋健民合作之對象包括台鑽公司、南通晶鑽、鑫鑽公司、嵩洋公司，宋健民應舉出上開合作案擬採用之合作專利並進行專利權鑑價，其就中砂公司擬出售之專利權權利價值有支付義務；復於備忘錄二明定宋健民就與鑫鑽公司合作案應給付中砂公司之款項；再於備忘錄三約定就部分合作專利提前進行清算（見一審卷一第24至27頁）。依上開約定，宋健民擬移轉予合作公司之合作專利，似應經中砂公司同意，並應給付對價予中砂公司。原審固認定中砂公司同意宋健民與錸鑽公司、台鑽公司、嵩洋公司合作及移轉部分合作專利，惟宋健民所移轉之系爭讓與專利，是否為中砂公司所同意移轉之專利？倘宋健民未經中砂公司同意即將系爭讓與專利分別移轉予上開公司，則中砂公司是否不能請求宋健民賠償其就系爭讓與專利所享權利價值？即滋疑義。乃原審未予詳查審認，遽謂宋健民移轉系爭讓與專利業經中砂公司同意，中砂公司不得請求宋健民賠償，亦有可議。再原審認定系爭拋棄專利均由宋健民填載放棄專利回覆單表示放棄而失效。而依中砂公司組織系統表所示，研發本部為隸屬總經理之單位，宋健民於99年5月1日前擔任中砂公司之總經理，之後轉調為技術顧問，仍全權管理鑽石科技中心及所有JV技術（見一審卷一第26頁、第264頁反面）；另○○○102年1月9日之訪談紀錄記載：宋健民放棄專利在過去1年才發生，都是宋健民自行決定，運作上如為其經費範圍內，伊即未注意，嗣因發現有重要專利經宋健民放棄，伊始向執行長報告，中砂公司於是修改內部放棄專利簽核流程，明載須中砂公司與宋健民均同意才能放棄專利等語（見一審卷四第84頁反面），而系爭拋棄專利均為102年1月9日前放棄（見一審卷一第107頁），則中砂公司主張系爭拋棄專利均為宋健民自行決定拋棄，是否毫無足取？倘宋健民未經中砂公司同意而放棄系爭拋棄專利，中砂公司是否不得請

求宋健民賠償損害？即非無研求之餘地。原審未予詳查，遽謂關於專利之維護係屬研發本部權責，非宋健民得單獨決定，可見宋健民放棄系爭拋棄專利係經中砂公司同意，而為不利中砂公司之認定，未免速斷。兩造上訴論旨，各自指摘原判決上開各該部分違背法令，求予廢棄，均非無理由。

關於駁回中砂公司其他上訴部分（即中砂公司請求給付懲罰性違約金1068萬3966元本息部分）：

原審認定中砂公司同意宋健民與台鑽公司、南通晶鑽、鑫鑽公司、嵩洋公司等合作，且未禁止宋健民擔任合作公司之股東，兩造復於99年4月30日宋健民離職時合意刪除關於聘任合約書所定競業禁止約款之適用。則中砂公司主張宋健民違反聘任合約書第15條之競業禁止義務，依該合約書第19條第2項約定，請求宋健民賠償懲罰性違約金，為無理由，不應准許。爰維持第一審就此部分所為中砂公司敗訴之判決，駁回其上訴，經核於法並無不合。中砂公司上訴論旨，復執陳詞，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決此部分不當，聲明廢棄，非有理由。

據上論結，本件中砂公司之上訴一部為有理由，一部為無理由；宋健民之上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　8　　日

最高法院民事第三庭

審判長法官　高　孟　焄

法官　袁　靜　文

法官　蘇　芹　英

法官　周　舒　雁

法官　彭　昭　芬

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　16　　日