最高法院民事判決

108年度台上字第399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
被上訴人　宋　健　民
訴訟代理人　張　澤　平律師
　　林　曉　晴律師

上列當事人間請求專利權移轉登記事件，上訴人對於中華民國106年2月23日智慧財產法院第二審判決（105年度民專上字第17號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人在第一審之訴及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

本件上訴人主張：伊於民國85年10月28日與被上訴人簽訂英文版「Joint Venture Agreement」（下稱英文版JV合約），委任被上訴人研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），並簽訂工作契約及聘任合約書，復於91年8月21日簽訂中文版JV合約，更於93年間成立鑽石科技中心（下稱科技中心），委任被上訴人擔任總經理，於99年5月1日轉調為技術顧問，負責執行系爭合作案並管理科技中心。兩造於97年10月15日簽訂JV增補條款，復於99年及100年間陸續簽訂備忘錄、備忘錄（二）、備忘錄（三）。系爭合作案於102年10月28日終止，除ODD產品以外之權利金支付期限亦於同年12月31日屆滿。兩造約定合作期間由伊出資、維護之專利（下稱合作專利）以被上訴人名義登記，伊除享有實施權外，並享有所有權及移轉請求權。另伊於權利金支付期滿（即102年12月31日）前，就合作專利有2/3權利，於支付期滿則取得全部權利，被上訴人應於1週內將合作專利移轉登記予伊。兩造合作期間已屆滿，就US0000000美國專利（下稱美國專利）、

TWI451942臺灣專利（下稱臺灣專利）及CZ000000000中國大陸專利申請案（下稱大陸專利申請案，與前2專利合稱系爭3專利）屬合作專利，伊得請求被上訴人移轉登記予伊等情。爰依JV合約之相關約定及專利法第7條第3項規定，求為命被上訴人將美國專利、臺灣專利之專利權及大陸專利申請案之專利申請權移轉登記予伊之判決（美國專利及臺灣專利之實施權確認請求部分，被上訴人未聲明不服，未繫屬本院，不予論述）。

被上訴人則以：兩造約定合作專利登記伊為專利權人，上訴人就合作專利所謂2/3 之權利利益及價值，係指伊授予專利使用之收益分配，非指所有權共有。上訴人至少應給付權利金至112 年，始得請求伊無償移轉。縱認伊應移轉系爭3 專利，依約並不含未申請獲准之專利權。又上訴人違約積欠權利金未付，依備忘錄（三）第8條約定，伊得拒絕將系爭3專利移轉登記予上訴人等語，資為抗辯。

原審將第一審所為上訴人上開聲明勝訴部分之判決廢棄，改判駁回其該部分在第一審之訴，無非以：兩造簽訂英文版JV合約、中文版JV合約、JV增補條款、備忘錄、備忘錄（二）、備忘錄（三），上訴人聘任被上訴人執行系爭合作案，並成立科技中心，由被上訴人擔任總經理、技術顧問，兩造合約於102年10月28 日終止。被上訴人就具實質平坦顆粒尖端之超研磨工具及其相關方法，於100年9月21日分別向美國專利商標局、臺灣智慧財產局及大陸知識產權局提出專利申請，於103年7月15日經公告獲准美國專利，同年9月11 日經公告獲准臺灣專利，權利人均為被上訴人，大陸專利申請案則尚未獲准，申請權人為被上訴人等事實，為兩造所不爭。綜觀兩造間相關契約之文義，堪認系爭合作案係含合資與委任之混合契約。依JV增補條款第4條第1項約定，須上訴人使用合作專利始須支付授權金，故被上訴人有先為給付義務，不得主張同時履行抗辯。又合作專利依約歸被上訴人所有，則依論理解釋，專利申請權亦歸被上訴人所有。至JV增補條款第3條第2項至第5項所謂上訴人擁有合作專利2/3之權利利益及價值，係指兩造就合資收益分配為上訴人2/3、被上訴人1/3，而被上訴人就

依JV合約所發展之智慧財產權，係非專屬授權上訴人使用，於合作案存續之收益及合作案終止後之清算，亦以同上比例分配，非上訴人享有合作專利智慧財產權所有權2/3 。另系爭合作案終止後，合作專利未依JV增補條款第3條第5項約定之條件履行時，仍屬被上訴人所有。而JV增補條款第4條第5項雖約定，當上訴人為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效者，除上訴人同意放棄外，被上訴人應於1 週內無償將所使用專利權移轉登記予上訴人，惟除中文版JV合約第6 條所約定之專利產品外，其餘專利產品應支付權利金之期限為15年，上訴人並不能證明其使用系爭3 專利之產品支付權利金之期限已經終了，復不能證明該專利屬備忘錄（三）提前清算部分之專利技術，尚不得請求被上訴人將系爭3 專利之專利權或專利申請權移轉登記為其所有。從而，上訴人依JV增補條款第4條第5項、備忘錄（三）第8 條約定及專利法第7條第3項規定，請求被上訴人將美國專利、臺灣專利之專利權及大陸專利申請案之專利申請權移轉登記為其所有，為無理由，不能准許等詞，為其判斷之基礎。

按解釋契約固屬事實審法院之職權，惟其解釋如違背法令或有悖於論理法則及經驗法則，自非不得以其解釋為不當，援為上訴第三審之理由。查中文版JV合約第6條約定：「…Joint Venture使用宋先生（指被上訴人）所有之專利包括中華民國發明第115958號…及第125249號…及宋先生在美國取得的二項專利（下合稱原始4 專利）…如宋先生有新取得之專利權，則中砂（指上訴人）可視需要依本約之精神另與宋先生簽訂其他之Joint Venture Agreement作為執行依據」（見一審卷第一宗43 頁），依其文義，約定之專利範圍究僅限於「原始4 專利」，抑或另及於「被上訴人新取得之專利權」，固尚非明確。惟查，被上訴人署名之95年6月27日會議記錄第3點記載：「由於原始版本之內容缺乏明確定義，因此在雙方合意下，於91年8 月作第一次修訂，該次修訂係本原始版本之精神為之。另因當時較明確與宋博士技術相關之產品為DG製程之產品，故而在修訂時將所使用的專利權先行定義，然此舉並不以該產品範圍，而係為雙方仍本原合約之精神在未來

合作的產品保留協議的彈性」（見一審卷第二宗176頁），似見中文版JV合約並不限於DG製程之產品。又JV增補條款第4條第2項將基於JV合約所製造之產品分為兩類，一為中文版JV合約第6條所稱之產品，以產品銷售額的7%計算權利金，一則就各產品以銷貨淨額毛利率為計算基礎，支付4%-8%不等之權利金。而依98年至101年之權利金收據所示，SDG產品均依銷售額7%給付權利金（見一審卷第一宗185至192頁），已在DG製程產品之外。再參以上訴人就系爭3專利，依英文版JV合約第4條、JV增補條款第3條第1項約定及專利法第7條第3項規定，享有實施權一節，業經原審為上訴人勝訴判決，被上訴人就此未再爭執。則系爭3專利有否使用於SDG產品，及以產品銷售額7%計算權利金？如有，上訴人於事實審主張：中文版JV合約、JV增補條款、備忘錄（三）中相關約定，意在包括所有與產品相關之專利，非僅限於中文版JV合約第6條約定之原始4專利，除ODD產品外，其權利金應支付至102年12月31日等語（見一審卷第三宗97頁以下），是否全無足取？有待進一步釐清。原審未詳予調查審認，遽以中文版JV合約第6條僅限於原始4專利使用之產品，且除該條約定之專利產品外，其餘專利產品應支付權利金之期限為15年，進而為上訴人不利之判決，不免速斷。其次，JV增補條款第3條標題為「智慧財產權」，其中第2項、第5項約定：「若甲方（指上訴人）使用上述智慧財產權於產品或技術發展時，則甲方擁有該等智慧財產權2/3之權利利益及價值」、「本JV終止後，所有因執行本JV所產生由乙方（指被上訴人）名義持有之專利權，除已經雙方同意進行量產製造產品使用之專利權外，乙方應返還甲方為該等專利權所支付之一切費用加計合理利息，此後該等專利權之權益利益及價值完全歸屬乙方所有。屬乙方未返還價款之專利權，乙方同意一週內無償過戶予甲方…」（見一審卷第一宗44頁），顯係針對上訴人有使用專利權量產與未使用於量產產品專利權如何歸屬之約定。惟原審解釋該2項僅係就專利權實施收益分配為約定，非上訴人關於合作專利享有共有權利，與該約定之文義及當事人之真意是否相符？尚滋疑義。原審未詳予勾稽，遽為上訴人敗訴之判決，

不免粗略。上訴論旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　24　　日

最高法院民事第四庭

審判長法官　沈　方　維

法官　鍾　任　賜

法官　陳　靜　芬

法官　張　競　文

法官　李　寶　堂

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　9　　日