最高法院民事判決

109年度台上字第8、9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及同年4月27日補充判決（106年度民專上字第9號），各自提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人宋健民對命其移轉登記專利權，及不得就專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更之上訴，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之上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回上訴部分，由上訴人中國砂輪企業股份有限公司負擔。

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：伊係世界鑽石工具之領導廠商，對造上訴人宋健民自稱有研發製造鑽石工具能力，雙方乃於民國85年10月28日簽訂「Joint Venture Agreement」（英文版，下稱JV契約），並於同年月29日簽訂工作契約，嗣於91年8 月21日又簽訂JV契約（中文版），再於93年10月30日、96年12月13日分別簽訂第1 份、第2 份「聘任合約書」。伊多年來持續進行產學合作，自96年起至98年為止，與訴外人私立中華大學（下稱中華大學）簽訂「產學合作委託契約書」（下稱系爭產學合作契約），出資委託中華大學開發鑽石工具新技術，包括：①96年簽訂「化學機械拋光（CMP）延伸技術」研究案，②97年簽訂「次世代鑽石修整器研製及技術開發」研究案，③98年簽訂「鑽石碟新產品開發」研究案【下分稱96

、97、98年研究案，經費依序為新臺幣（下同）74萬元、76萬元、76萬元】，並委託宋健民負責聯繫監督上開產學合作契約，各該研究案以機械力結合方式製作組合式鑽石碟（Brazed Organic Diamond Disk, 簡稱BODD）」之專利，自應歸屬伊所有，伊為真正權利人。詎宋健民竟勸誘中華大學教授陳盈同，以2 人名義，申請登記為原判決附表（下稱附表）編號2至5所示專利（下合稱系爭專利）之發明（或共同發明）人，侵害伊之專利權，伊得依民法第544條、第227條、第184條第1 項、第213條第1項、第179條規定，請求宋健民將系爭專利移轉登記與伊；並得依專利法第96條第1項、民法第767條規定，請求禁止宋健民就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更。又依伊與宋健民間聘任合約書第10條、第11條、第15條約定，宋健民負有保密及競業禁止之義務，竟於98年3月2日出任中國深圳嵩洋微電子技術有限公司（下稱嵩洋公司）董事長（持股60%），違反該競業禁止之義務。另將伊員工周至中所提「CMP 專案週報」之營業秘密，洩漏與嵩洋公司，復於101年8 月14日帶同美國應用材料公司（Applied Materials Inc.，下稱美國應材公司）人員進入伊高度機密之管制場所（鑽石事業部），洩漏有關鑽石碟產線品質檢驗之營業秘密，違反保密義務，伊得依聘任合約書第19條第2 項約定，及（於原審追加依）營業秘密法第12條第1 項前段規定，請求宋健民給付1,068萬3,966元等情，求為命㈠宋健民將系爭專利之專利權移轉登記與伊，㈡不得就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更，㈢給付伊1,068萬3,966元，及自102年8月16日起加付法定遲延利息之判決（一審就㈠、㈡部分，為中砂公司勝訴之判決；就㈢部分，判命宋健民給付中砂公司200 萬元本息，駁回該公司其餘之訴。兩造各就不利部分提起上訴。原審就㈠、㈡部分，駁回宋健民之上訴；就㈢部分，廢棄一審命宋健民應為給付部分之判決，駁回該公司該部分在第一審之訴，並駁回中砂公司請求宋健民再給付868萬3,966元本息之上訴，及在原審追加之訴。兩造各就所受敗訴部分提起上訴）。

上訴人宋健民則以：伊與中砂公司簽訂JV契約，合作生產及銷售

鑽石相關產品，該合資事業設立獨立之營運單位「鑽石科技中心」，嗣於96年至98年間，以該中心之預算及伊自行發明之BODD專利，與中華大學簽訂系爭產學合作契約，研究各類鑽石碟之性能。依該產學合作契約第7 條約定，衍生所得之智慧財產及專利屬伊所有，專利權得由（產學）雙方主持人共同具名申請，非中砂公司所有。該公司請求伊移轉登記系爭專利，及禁止伊就該專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更，均屬無據。依英文版JV契約第6 點約定，合資事業滿10年（96年），中砂公司有權購買伊之專利權，倘未購買，依第5 點約定，應計付伊權利金。中砂公司屆時並未向伊購買系爭專利權，兩造並於97年10月15日簽訂「JV增補條款」，約定合資事業由伊以技術作價1/3 出資，中砂公司提供技術以外之資源為出資，分別取得合資事業1/3、2/3權利，可見伊實為中砂公司之股東。中砂公司聘任伊為合資事業之鑽石科技中心總經理，並簽訂第1、2份聘任合約書，僅適用於聘任事項，合資事業部分應依JV契約條款規範。迨伊於99年5月1日起改任為中砂公司之技術顧問，同年4 月30日離職時，已將離職申請書上競業禁止之條款劃「X」 ，改為「依JV規定辦理」，可見伊已非中砂公司內部人員，不適用聘任合約書之條款，JV契約亦無保密及競業禁止之約定。況兩造於99年1月7日簽訂備忘錄時，中砂公司同意伊與嵩洋公司合作，亦見中砂公司已同意解除伊所負之競業禁止義務。至於伊與嵩洋公司合作之BODD專利，並非中砂公司之產品，該公司未因而受損。兩造復於100年1月21日簽訂備忘錄三，約定同年12月31日前隨伊前往訴外人江蘇鋒鑽公司上班之鑽石科技中心人員，不受競業禁止條款所拘束，尤見伊不負有保密及競業禁止之義務。且伊在合資事業中指導作成之技術資料，未經伊指定或兩造約定以營業秘密處理，中砂公司亦未採取任何保密措施，自非屬該公司之營業秘密。此外，縱認中砂公司對伊有營業秘密損害賠償請求權，該請求權亦已罹於2 年時效而消滅，伊得拒絕給付等語，資為抗辯。

原審以：兩造於85年10月28日、91年8 月21日簽訂英文版、中文版JV契約，約定宋健民提供技術，中砂公司提供技術以外資源，

合作生產及銷售鑽石產品，嗣於97年10月15日簽訂JV增補條款。又雙方復於85年10 月29日簽訂工作契約及第1份聘任合約，宋健民為中砂公司人員（鑽石科技中心總經理）。中砂公司自96至98年出資委託中華大學進行研究案，由宋健民為該公司之代表，與中華大學簽訂系爭產學合作契約，開發鑽石工具新技術等情，為兩造所不爭。依96 、98年產學合作契約第7條約定，該類契約所生之智慧財產權與專利，均歸屬中砂公司所有，專利權得由雙方主持人或共同主持人共同具名申請。雖97年產學合作契約未載明，惟依陳盈同教授之訪談紀錄，可知該年研究計畫係96年研究案之技術延伸，3 年研究計畫彼此有延續性，以契約主要目的及經濟價值觀察，應認97年產學合作契約所生之專利，亦應歸屬中砂公司所有。將附表編號2至5所示各該專利之技術內容、欲解決之技術問題、技術手段、達成之功效、請求項內容，分別與96、97、98年系爭產學合作契約之成果報告「化學機械拋光技術之延伸」、「次世代鑽石修整器研製及技術開發」、「鑽石碟新產品開發」，一一比對，系爭專利之技術特徵均可見於每年度成果報告，部分未見於成果報告之技術特徵，係中砂公司提出之習知技術所揭露，各該專利間具有因果關係及延續性，足認系爭專利係產學合作契約之研究成果，依契約之約定，應歸屬中砂公司所有，宋健民並非真正權利人，其以自己名義申請之附表編號2、3所示專利，與陳盈同共同申請之附表編號4、5所示專利，侵害中砂公司之專利申請權及專利權，且無法律上之原因而受益，亦違反其與中砂公司間委任契約，中砂公司依民法第184條第1 項、第544條、第227條、第213條第1項，及第179條規定，請求宋健民將系爭專利權移轉登記與該公司，洵屬有據；另依專利法第96條第 1 項規定，請求宋健民就系爭專利，不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更，亦屬正當。依兩造所簽聘任合約書及備忘錄二所載，宋健民自JV契約成立後受聘於中砂公司，擔任鑽石科技中心總經理，迨96年12月12日因屆滿60歲而離職，翌日再與中砂公司簽訂第2份聘任合約書，嗣於99年4月30日離職，亦為兩造所不爭。依備忘錄二所載，中砂公司為免宋健民與外部第三者對該公司

造成不利影響，因而將宋健民轉為技術顧問，非屬內部人員，兩造又未另訂聘任合約書，自應回歸JV契約或民法一般規定處理。然宋健民於改任技術顧問前之98年3月2日，與訴外人嵩洋公司簽訂股東補充協議書，取得該公司60% 股權，擔任嵩洋公司董事長，授權該公司使用其技術生產產品，其後於同年4月1日、12月29日提出「有容乃大的鑽石碟策略」、「DTC 在中國之合作案」簽呈，致中砂公司時任董事長林心正，自承與嵩洋公司合作開發BODD，中砂公司就此未表示不同意，猶於99年1月7日與宋健民簽署備忘錄一。而依該備忘錄記載：本備忘錄為中砂公司與宋健民於97年10月15日所簽訂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4 個公司等語，且該公司未予追究之情，堪認事後同意宋健民擔任嵩洋公司董事長。宋健民於99年4 月30日離職時，其申請單「注意事項」欄有關競業禁止之說明部分遭刪除，另以手寫註記「依JV規定辦理」，並有宋健民，中砂公司董事長、執行長之簽名，可見兩造合意刪除聘任合約書關於競業禁止條款之適用。佐以備忘錄一、二、三，僅有避免與外部第三者合作造成不利影響之預防規範，未見禁止約定，益見中砂公司未反對宋健民擔任合作對象公司股東。中砂公司依聘任合約書第19條第2項約定，請求宋健民給付違反競業禁止條款之懲罰性違約金1,068萬3,966元本息，為無所據。宋健民於101年8 月14日帶同美國應材公司人員進入中砂公司「鑽石事業部」參觀，中砂公司之檢討報告建議對宋顧問此次違反管理規定行為給予警告，並列入顧問合約規範，可見宋健民不同於內部員工，自無繼續適用96年12月13日第2 份聘任合約書之餘地。中砂公司雖另主張宋健民將該公司人員周至中製作之專案週報關於BODD之設計圖說、測試數據及結果等秘密資訊，自100年9月8日起至102年2月1日止洩露與第三人，惟因宋健民不受第2 份聘任合約之拘束，中砂公司以其違反該合約書第11條之保密義務，依第19條第2 項約定，請求宋健民給付懲罰性違約金，亦屬無據。中砂公司就宋健民帶同美國應

材公司人員參觀鑽石事業部，及使用周至中之專案週報內容，係屬營業秘密法規定之營業秘密，應負舉證之責，惟未能證明該類資訊具有秘密性。至於周至中之專案週報內容係由宋健民指導所製作，且BODD之技術已於文獻中公開，屬產業間可輕易取得之資訊，中砂公司復未證明具有客觀經濟價值，亦未就專案週報內容採取合理保密措施，尚難認係屬營業秘密。中砂公司追加依營業秘密法第12條第1項前段規定，請求宋健民給付（賠償）1,068萬3,966 元本息，亦不應准許，因就中砂公司請求宋健民移轉登記系爭專利，及不得就該專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更部分，維持第一審所為中砂公司勝訴之判決，駁回宋健民之上訴；另就該公司請求宋健民給付200 萬元本息部分，廢棄第一審所為中砂公司勝訴之判決，駁回中砂公司該部分之訴，另就中砂公司請求宋健民再給付868萬3,966元本息部分，維持第一審所為該公司敗訴之判決，駁回其上訴，並駁回該公司在原審追加之訴。

關於廢棄發回（即中砂公司請求宋健民移轉登記系爭專利權，及不得就該專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更）部分：

按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬，依雙方契約約定，但出資人得實施其發明、新型或新式樣，為100年12月21日修正前專利法第7條第3 項所明定。查兩造間簽訂英文版、中文版JV契約後，於97年10月15日簽訂JV增補條款。又中砂公司與中華大學間簽訂系爭產學合作契約，約定該契約所生之智慧財產權及專利，歸屬中砂公司所有；專利權得由雙方之主持人或共同主持人共同具名申請之。附表編號2至5所示之系爭專利，即係以該產學合作契約3 年之研究成果申請取得，均為原審認定之事實。而依兩造所簽增補條款第3 條「智慧財產權」第㈠、㈡、㈣項約定：「依本JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為乙方（宋健民）名義，甲方（中砂公司）擁有優先使用權」、「若甲方使用上述智慧財產權於產品或技術發展時（下簡稱甲方使用之智慧財產權），則甲方擁有該等智慧財產權2/3 之權利利益及價值…」、「若雙方同意出讓與對外授權使用甲

方之智慧財產權，對方所付之對價，扣除必要成本後，其2/3 歸屬甲方所有，1/3則歸屬乙方」等語（見一審卷㈠第115頁）。準此，系爭產學合作契約研究所生之系爭專利，依約是否不能認為亦得由中砂公司、中華大學之主持人共同具名申請？倘系爭專利權以宋健民為登記名義人，實則中砂公司、宋健民按2/3、1/3之比例擁有，則宋健民申請附表編號2、3之專利，與陳盈同共同申請附表編號4、5之專利，登記為系爭專利權人，是否可認與約定有違？能否謂侵害中砂公司擁有之系爭專利權？宋健民有違反其與中砂公司間之委任契約約定？其登記為系爭專利權人，係無法律上原因而受有利益？凡此均尚滋疑義，自應釐清。原審未為調查審究，遽為不利於宋健民之判決，殊屬速斷。宋健民上訴論旨，指摘原判決關此不利部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

關於駁回中砂公司上訴（即中砂公司請求及追加請求給付 1,068萬3,966元本息）部分：

按訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，除法律別有規定外，有既判力，當事人不得就該法律關係，更行起訴。原告之訴違反前開規定者，法院應以裁定駁回之，此觀民事訴訟法第400 條第1項及第249條第1項第7款規定自明。查中砂公司於另件與宋健民間請求確認專利權等事件（智慧財產法院102年度民專訴字第104號、105年度民專上字第38號，最高法院107年度台上字第1456號，下稱另件）審理中，主張：宋健民自98年3月2日起擔任嵩洋公司之董事長，違反聘任合約書第15條之競業禁止義務等情，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1,068萬3,966元本息。案經最高法院以107 年度台上字第1456號判決駁回中砂公司該部分請求確定，有該判決書可稽。中砂公司於本件訴訟復以宋健民持股嵩洋公司60% 股權，擔任該公司董事長，違反競業禁止義務為由，同依聘任合約書第19條第2 項約定，請求宋健民給付懲罰性違約金1,068萬3,966元本息，核與另件屬同一事件，而為該另件確定判決效力所及，中砂公司再行起訴，為不合法。原審就此部分以中砂公司之請求為無理由，予以駁回，理由雖有不同，惟結論並無二致，仍應維持。另原審本其採

證、認事及解釋契約之職權行使，合法認定宋健民不負聘任合約第11條之保密義務；至其帶同美國應材公司人員參觀中砂公司之鑽石事業部，及使用該公司人員周至中製作之專案週報內容部分，因中砂公司未能證明屬營業秘密法第2 條之營業秘密，因以上揭理由，為不利中砂公司之判決，經核於法並無違背。中砂公司上訴論旨，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決此部分違背法令，聲明廢棄，非有理由。

據上論結，本件中砂公司之上訴為無理由，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2項、第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　24　　日

最高法院民事第六庭

審判長法官　王　仁　貴

法官　魏　大　喨

法官　滕　允　潔

法官　李　瑜　娟

法官　林　金　吾

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　7　　日