

最高法院民事判決

111年度台上字第489號

上訴人 張敏輝
訴訟代理人 余席文律師
被上訴人 大研金屬科技股份有限公司

法定代理人 沈尚弘
訴訟代理人 張凱翔律師
林麗珍律師

上一人

複代理人 彭之麟律師

上列當事人間請求專利權報酬爭議等事件，上訴人對於中華民國110年7月29日智慧財產及商業法院第二審判決（109年度民專上字第44號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、上訴人主張：伊為鹼氏碳酸銅的製備方法發明專利（下稱系爭專利）之共有人，兩造於民國100年9月4日簽訂技術移轉暨專利授權契約（下稱系爭專利契約），同意將該專利授權被上訴人實施，被上訴人應支付以出貨量計算、上限為新臺幣（下同）1,600萬元之專利技術報酬金與訴外人世研科技股份有限公司（下稱世研公司）。惟被上訴人支付第一期專利技術報酬金320萬元與世研公司之後，世研公司即於101年6月1日股東常會（下稱系爭股東會）決議（下稱系爭決議）將第二期技術報酬金（下稱系爭報酬金）債權轉讓與伊，依被上訴人101年至105年之總出貨量至少達152萬0,765公斤計算，其應依系爭專利契約第4條、第5條之約定及民法第294條、第295條之規定給付報酬金162萬2,656元與伊。又系爭專利契約約定被上訴人使用伊之系爭專利應支付技術報酬金與世研公司，係供伊對世研公司之出資，惟因不可歸責雙方之事由，被上訴人之母公司即訴外人大展電線電纜股份有限

01 公司（下稱大展公司）收購世研公司，伊因此無該公司股東
02 身分無法繼續出資，顯與系爭專利契約簽訂當時之基礎及環
03 境有重大丕變，倘仍繼續給付系爭報酬金與世研公司顯失公
04 平，自得依民法第227條之2第2項之規定聲請法院變更原有
05 效果，命被上訴人逕向伊給付等情。爰求為命被上訴人給付
06 162萬2,656元並加計法定遲延利息之判決。

07 二、被上訴人則以：系爭專利契約第4條已約定伊應給付技術報
08 酬金與世研公司，上訴人不得再向伊請求。伊否認上訴人提
09 出之系爭股東會會議紀錄及簽到表之形式真正，且大展公司
10 於101年5月已與上訴人等世研公司股東就股份收購乙事達成
11 共識簽立股權讓渡同意書，系爭決議屬權利濫用、違反誠信
12 原則，況世研公司依該決議並無拒絕受領報酬金之意，且兩
13 造亦不為該決議所拘束，上訴人請求給付系爭報酬金與系爭
14 專利契約約定要件不合。上訴人另主張依民法第227條之2第
15 1項之規定請求部分，與要件不合等語，資為抗辯。

16 三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其之上訴，係
17 以：系爭專利契約第4條約明被上訴人應將系爭報酬金支付
18 世研公司，上訴人不得再請求給付，依該約定性質係屬民法
19 第269條第1項規定之第三人利益契約，世研公司並已受領第
20 一期技術報酬金320萬元，有享受該利益之意思；再依證人
21 羅文河證稱：簽立系爭專利契約當時已說清楚報酬金應支付
22 世研公司等語，可見上訴人知悉系爭報酬金仍屬世研公司所
23 有，嗣世研公司尚未受領系爭報酬金之前，大展公司於101
24 年6月間以每股9.62元收購世研公司全部股份，世研公司於
25 103年8月13日解散、104年1月5日清算完結，系爭報酬金應
26 由大展公司概括承受，上訴人不因出售世研公司股份取得該
27 報酬金。且姑不論系爭決議之會議紀錄及簽到表是否真正，
28 依系爭決議內容：兩造簽訂之系爭專利契約，因專利歸屬於
29 人所有，其權利與世研公司無關，合併後之合約由上訴人個
30 人與被上訴人另行協商制訂，與世研公司原股東沒有關係等
31 語，亦須兩造另行協商。上訴人雖稱其擔任被上訴人總經理

01 期間，多次透過羅文河要求給付系爭報酬金及重新訂立專利
02 授權契約，然羅文河置之不理云云，惟與羅文河之證言不符
03 ，自非可採。上訴人又主張系爭專利契約成立後，其因大展
04 公司收購股份致喪失世研公司股東身分不能繼續出資世研公
05 司，已無由世研公司取得系爭報酬金之必要云云，惟上訴人
06 自由處分其股權造成持股狀態變更，並非民法第227條之2第
07 1項所定之情事變更。上訴人既不得依系爭專利契約請求給
08 付系爭報酬金，則上訴人聲請訊問詹前焄以證明確有系爭決
09 議讓與系爭報酬金債權，均無必要。綜上，上訴人依系爭專
10 利契約第4條、第5條之約定、及民法第294條、第295條、第
11 227條之2之規定，請求被上訴人給付162萬2,656元本息，洵
12 非正當，不應准許等詞，為其論斷之基礎。

13 四、按當事人聲明之證據，除認為不必要者外，法院應為調查，
14 此參民事訴訟法第286條規定至明。所謂不必要者，係指當
15 事人聲明之證據與應證事實無關，或即令屬實，亦不足以影
16 響法院心證裁判基礎而言。苟依當事人聲明之意旨，某證據
17 方法與待證之事項有關聯性者，不得預斷認無必要而不予調
18 查。查上訴人主張系爭決議係由其及詹前焄等斯時為世研公
19 司股東所為，決議轉讓系爭報酬金債權與上訴人，並在第一
20 、二審程序中，一再聲請法院訊問證人詹前焄（見一審訴字
21 卷第213頁、第219頁、原審卷第53頁至第55頁、第95頁、第
22 320頁），而系爭決議之意旨究竟為何？是否係將系爭報酬
23 金債權轉讓上訴人？與上訴人是否自世研公司受讓該債權、
24 得否請求系爭報酬金，所關頗切，自有調查之必要。原審未
25 遑通知訊問詹前焄以資詳查審認，僅以姑不論系爭決議之會
26 議紀錄等是否真正，該決議內容僅謂兩造須另行協商，無訊
27 問詹前焄之必要，進而為不利上訴人之論斷，自有可議。上
28 訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

29 五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項
30 、第478條第2項，判決如主文。

31 中 華 民 國 111 年 3 月 30 日

01					最 高 法 院 民 事 第 八 庭			
02					審 判 長 法 官	陳 玉	完	
03					法 官	舒 雁		
04					法 官	麗 玲		
05					法 官	說 容		
06					法 官	書 苑		
07	本 件 正 本 證 明 與 原 本 無 異							
08					書	記 官		
09	中 華 民 國	111	年	4		月	11	日