

臺灣臺北地方法院民事簡易判決

107年度北簡字第8109號

原告 國立臺灣大學

法定代理人 管中閔

訴訟代理人 黃鈺華律師

被告 國鼎生物科技股份有限公司

法定代理人 劉勝勇

訴訟代理人 黃炫中律師

複代理人 陳怡臻

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國108年2月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣參拾貳萬柒仟玖佰參拾伍元，及自民國一百零七年五月四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

訴訟費用新臺幣參仟伍佰參拾元由被告負擔。

本判決得假執行。但被告如以新臺幣參拾貳萬柒仟玖佰參拾伍元預供擔保後，得免為假執行。

事實及理由

壹、程序方面：

一、本件兩造以技術移轉授權合約書第13條第2款合意以本院為第一審管轄法院，本院就本件訴訟自有管轄權。

二、原告之法定代理人原係郭大維，嗣於訴訟進行中，變更為管中閔，管中閔已具狀聲明承受訴訟（見本院卷第155至157頁），應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：原告就原告大學方俊民教授研究發明之「製備牛樟芝藥用成分及中間產物的方法—+Antroquinonol全合成之實驗室合成技術」（下稱系爭技術），於民國104年6月18日技術審議會議中，與被告對技術移轉授權合約必要之點達成共識。系爭技術發明人方俊民曾於103年7月17日為系爭技術提出申請美國臨時案，以便於後續申請正式專利案能以此臨

01 時案主張優先權，依規定需於1年內提出正式專利的申請，
02 因期限在即，且被告於104年7月9日前已多次承諾支付專利
03 申請費用，方俊明遂於104年7月15日請專利事務所提出TW、
04 PCT兩專利案申請。兩造再經持續討論後，於同年7月28日就
05 所有合約內容及條款文字達成共識，被告僅要求修改合約日
06 期10日為28日，原告告知相關專利案件已送件，要求被告依
07 承諾支付專利費用，被告表示願意負擔同年7月28日前已申
08 請專利產生之費用，原告才會同意修改合約生效日期為28日
09 ，兩造於104年7月28日已合致意思表示成立技術移轉授權合
10 約，被告於同日將已用印合約書送達原告，並於同年7月29
11 日發布重要契約簽訂之重大訊息，宣布其已於同年7月28日
12 與原告訂立技術轉移授權合約，且於同年7月31日依約匯入
13 第1期款至被告帳戶。合約書之雙方用印僅是單純的形式，
14 並非契約成立要件，詎被告於同年8月6日寄發存證信函表示
15 否認合約成立，原告乃於同年8月20日發函回覆表示合約已
16 成立。被告嗣後請求原告退款，原告始終不同意退款，被告
17 竟於同年9月9日發文給原告表示其因廠商帳號誤植匯入原告
18 帳戶295萬元而請被告協助匯回云云，原告收發室收到該文
19 後分給出納人員處理，出納人員於相信被告所述匯錯帳號之
20 情形下，將該款匯回予被告，但被告係因成立合約而匯入該
21 款，非誤植帳號，顯然被告係利用原告有不同部門掌管財務
22 事務之間隙，被告施用詐術使原告出納人員被騙而匯回295
23 萬元，故不能以出納人員單純退款即認系爭契約不成立。因
24 被告構成給付遲延之違約，原告以起訴狀繕本送達被告為解
25 除契約之意思表示。依系爭契約第5條第2款之約定、民法第
26 260條之規定，被告應支付104年7月間產生而由原告於107年
27 3月8日支付之專利費用327,935元。退步言之，即便系爭合
28 約未成立，因被告已同意合約條件，原告為履行合約，始代
29 墊費用申請專利，被告於發布重大訊息利用原告發明作為商
30 業宣傳之行為後，竟無正當理由表示不欲繼續合約之履行，
31 實有違誠實信用，原告即停止後續專利之申請，但原告已支

01 付之專利費用327,935元，係因被告之過失所發生，依民法
02 第245條之1第1項第3款規定，被告亦負有賠償之責。因兩造
03 原約定由被告支付訴外人惇安智慧財產管理股份有限公司（
04 下稱惇安公司）申請相關專利費用，後來係因被告不付款，
05 惇安公司才轉向原告請款，故民法第245條之1第1項之損害
06 賠償請求權時效應自原告支付該款項時即107年3月8日起計
07 算，時效尚未消滅等語。並聲明：(一)如主文第1項所示。(二)
08 願供擔保請准宣告假執行。

09 二、被告則以：系爭合約牽涉三方，合約內容繁瑣，根本不可能
10 以口頭方式成立契約。被告雖於系爭合約上用印後，將之送
11 達原告，但此部分屬被告就系爭合約所為之要約行為，原告
12 迄今未於系爭合約用印，故兩造間並未成立系爭合約之法律
13 關係，兩造間實無成立任何契約關係。被告雖於104年7月31
14 日支付第1期款295萬元予原告，並先於104年7月29日發布被
15 告跟台大產學合作總中心進行Antroquinonol全合成技轉案
16 之重大訊息，上開行為充其量均僅得解釋為被告單方公告或
17 履約之行為，與原告是否已為承諾或契約是否業已成立全然
18 無涉。縱認系爭合約已有效成立，但若非系爭合約有效期限
19 內之專利申請案，依系爭合約第5條第2款，該專利申請費即
20 非被告所應負擔，PCT國際發明專利申請案第PCT/US2015/00
21 0000號及中華民國發明專利申請案第000000000號之申請日
22 均為104年7月15日，係在系爭合約生效日即104年7月28日
23 之前，均非系爭合約有效期限內之專利申請案，故原告依系
24 爭合約第5條第2款及民法第260條規定，主張其給付惇安公
25 司之費用327,935元，依約應由被告負給付之責，而請求被
26 告賠償，於法無據。被告為興櫃公司，依財團法人中華民國
27 證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第
28 34條第1項第8款之規定揭露重大訊息，並無違反誠實及信用
29 方法，原告所支付之專利申請費，均非被告依約所應負擔者
30 原告並未因此受有損害，故原告依民法第245條之1第1項
31 第3款請求被告賠償327,935元，也無理由。況民法第245條

01 之1第1項之損害賠償請求權時效為2年，原告於104年7月15
02 日申請專利時即負有給付專利申請費之義務，原告迄107年4
03 月26日始為本件請求，已罹於時效而消滅，原告雖曾於106
04 年4月14日發函請求被告負擔該專利申請費，縱認該時效因
05 請求而中斷，因原告未於請求後6個月內為起訴，依民法第
06 130條之規定，時效視為不中斷。原告已於104年9月23日將
07 295萬元款項匯還給被告，亦證原告明知兩造間系爭合約尚
08 未成立等語，資為抗辯。並聲明：(一)原告之訴駁回。(二)如受
09 不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

10 三、本件原告主張兩造間成立系技術移轉授權契約，被告依系爭
11 契約第5條第2款之約定應負擔專利申請費用327,935元，被
12 告則以前揭情詞置辯。茲論述如下：

13 (一)按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約
14 即為成立，為民法第153條第1項所明定。

15 (二)經查，因被告於103年間向原告及方俊文詢問Antroquinonol
16 全合成技術，原告於104年4月20日向被告表示：「關於先前
17 您所詢問的ANTROQUINONOL技術，近日已有論文發表，如附
18 件所示。若貴公司有意就此技術續行討論技轉事宜，請不吝
19 與我們聯繫。」，被告向原告提出技術轉移廠商申請書，原
20 告於104年5月6日以電子郵件通知原告：「日前已收到您提
21 供的技術轉移廠商申請書，…為利技轉事宜之進行，麻煩貴
22 公司先提供所欲的技轉條件；本校制式的授權合約書如附件
23 所示，…本技術現正辦理專利案，…」；被告於104年6月18
24 日，在系爭技術之技術審議會議中，提出10項技術移轉相關
25 內容即授權地區（全球）、授權範圍（+Antroquinonol產品
26 之製程與銷售）、授權方式（專屬授權）、授權期間（5年
27 ）、產品上市期限（至合約屆滿為止）、權利金（450萬元
28 ）、衍生利益金（無）、諮詢指導（50至80小時）、違約金
29 （5000萬元）、其他（原告就方俊民系爭技術於之後所延續
30 開發出之新技術成果，有優先協商之權利），經兩造及方俊
31 民在該會議中溝通後三方同意10項技術移轉相關內容為授權

01 地區（全球）、授權範圍（+Antroquinonol產品之製程與銷
02 售）、授權方式（專屬授權）、授權期間（3~3.5年）、產
03 品上市期限（至合約屆滿為止）、權利金（495萬元）、衍
04 生利益金（無）、諮詢指導（至多60小時）、違約金（5000
05 萬元）、其他（A.原告就方俊民系爭技術於之後所延續開發
06 出之新技術成果，有優先協商之權利；B.原告就此技術之再
07 授權有優先協商之權利。C.原告願支付授權期間內之專利相
08 關費用。）；原告於104年7月1日，將依104年6月18日技術
09 審議會議中三方約定內容就制式授權合約書修正擬訂之合約
10 書，以電子郵件寄予被告及方俊民，並表示：「…煩請貴公
11 司再決定合約期限是要選擇3年或3.5年；於附件中是先註記
12 為3年，起迄日期暫訂為民國104年7月10日至107年7月9日。
13 …就本案之優勢所衍生的價值，的確遠高於目前議定的條件
14 （於全球專屬授權3~3.5年；權利金495萬元+合約期限內之
15 專利費用），此為日前的會議上已獲得與會人員之共識，…
16 ；如合約內容已完備而可續行簽約事宜，請不吝通知我們。
17 」；被告於104年7月9日上午10時27分以電子郵件通知原告
18 ：「關於昨天提及專利申請費用部分，今早我司董事長說明
19 願意提供10個國家內的專利申請費及在技轉期間內的維護費
20 用，其中必須包含的國家如下7個：美國、台灣、中國、日
21 本、英國、德國、法國。合約如果簽訂及第一期款付完，希
22 望可以發布在公司重大訊息中，…希望合約可以在7/10前完
23 成簽署，7/15付第一期款…」，被告於104年7月9日下午4時
24 45分以電子郵件通知原告：「…願意接受貴中心的提議，不
25 限制國家申請專利。另外，我司法務對於合約有一些小小的
26 修正如附件，其中比較有爭議的部分衍生權利金這部分並沒
27 有任何費用，應該可以刪除，其餘部分就再請貴中心查看了
28 ，如果不改也可以接受。…」；被告於104年7月13日下午5
29 時52分以電子郵件向原告表示：「…關於合約部分，基本上
30 我司法務已經沒有大意見，不過有一個說明應該是誤繕，第
31 十條第一項最後『結清利益金』，因本合約並未約定『利益

金』，請再確認是否為誤繕。是否需要刪除」，原告於104年7月15日下午3時以電子郵件向被告及方俊民表示：「…如附件版本已無需再變動，煩請貴司先列印…並用印後，郵寄給我，我會續行處理。如尚有需變動之處，也請您通知我。…」，當時原告為要約而提出之合約書，其中第5條第2款係記載「專利費用：丙方（即被告）應就甲方（即原告）及/或乙方（即方俊民）於本合約有效期限內為美國臨時申請案（申請號—62/025,508）所辦理之國際優先權子案（含PCT申請案）及其專利法制上所衍生的專利案件，支付相關費用，並需於甲方或受委任辦理本技術相關專利案之專利事務所開立請款單據之日期起一個月內支付。本專利費用縱因本合約終止或解除亦不退還。」、第9條係記載「本合約自民國000年00月00日生效…」；原告又於104年7月15日下午3時21分以電子郵件通知被告及方俊民：「煩請以此版本之合約為準（僅修改合約編號）。」；原告於104年7月15日送件申請PCT國際發明專利申請案第PCT/US15/40530號、中華民國發明專利申請案第000000000號；被告於107年7月28日上午9時52分以電子郵件向原告及方俊民表示：「關於合約部分基本上已經沒有問題，我們希望將簽約日期訂為104/7/28（附件為104/07/10），…煩請協助修正後，給我更新電子檔，我方立即用印，7/28下午即送交至貴單位，完成簽約及款項會在合約指定時間內匯款，…」，原告於107年7月28日下午2時33分以電子郵件向被告及方俊民表示：「好的，…日前此技術的PCT與台灣專利案亦已送件，屆時請貴公司依承諾，於事務所請款時支付專利費用。…」，被告於104年7月28日下午5時41分以電子郵件向原告及方俊民表示：「關於PCT部分與台灣專利案，我司會依照合約允諾付款，到時候再麻煩提供收據。」，被告並於104年7月28日在系爭契約書立約人丙方欄上蓋被告公司及法定代理人之印章後，於同日將系爭契約書送達原告收受，被告所為承諾之意思表示已確實到達原告，原告並即交由方俊民在系爭契約書乙方欄上簽名及蓋

章；被告依系爭契約第5條第1款「一、授權金：共計新臺幣495萬元。丙方（即被告）應依甲方（即原告）開立請款單據之日期起一個月內支付新臺幣295萬、於第四條所述之諮詢指導結束前支付150萬，…。本授權金縱因本合約終止或解除亦不退還」之約定，於104年7月31日將授權金第1期款295萬元匯款至原告之帳戶；被告於104年8月6日以存證信函向原告表示否認契約成立並要求原告停止用印，原告於104年8月20日函覆被告表示系爭契約已因意思合致而成立；原告於107年3月8日將PCT國際發明專利申請案第PCT/US2015/000000號專利申請費用206,252元，及中華民國發明專利申請案第000000000號專利申請費用121,713元，共計327,965元，扣除匯費、郵資後，實匯予惇安公司327,935元等情，有兩造不爭執其真正之103年12月12日電子郵件、104年4月20日電子郵件、104年4月29日電子郵件、104年5月6日電子郵件、國立臺灣大學「製備牛樟芝藥用成分及中間產物的方法」技術移轉案權利金作價會議簽到單、國立臺灣大學技術審議會會議紀錄、104年7月1日電子郵件、104年7月9日電子郵件、104年7月13日電子郵件、104年7月15日電子郵件、104年7月28日電子郵件、「製備牛樟芝藥用成分及中間產物的方法—+Antroquinonol全合成之實驗室合成技術」技術移轉授權合約書、華南商業銀行活期性存款存款憑條（收據）、郵局存證信函、國立臺灣大學104年8月20日函、PCT國際發明專利申請案第PCT/US2015/040530號申請資料節本、中華民國發明專利申請案第000000000號發明說明書公開本節本、WPAT,pc INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS LAW OFFICES Invoice、外匯匯出匯款申請書、匯出匯款交易憑證、惇安公司統一發票、匯款磁片內容明細資料等件附卷可稽（見本院卷第85頁、第81至85頁、第8頁、第69至70頁、第88頁、第4頁、第89至95頁、第15至20頁、第121頁、第21至32頁、第59至60頁、第71至76頁、第37至39頁），堪信為真實。可知原告係於104年5月6日向被告提出其事先擬定預定用於同

01 類契約之制式技術移轉授權合約書，經兩造及方俊民磋商後
02 原告於104年7月1日向被告及方俊民提出原告依104年6月
03 18日技術審議會議中原告、被告、方俊民三方約定內容而就
04 制式合約書修正所擬之合約書，再經兩造、方俊民續行磋商
05 後約定授權期間為3.5年、簽約日104年7月28日、被告應負
06 擔包括原告於104年7月15日送件之PCT國際發明專利申請案
07 第PCT/US2015/040530號、中華民國發明專利申請案第00000
08 0000號等專利費用，並確認全部之契約條款文字後，被告及
09 方俊民在系爭契約上蓋章確認契約之內容無誤。足見兩造及
10 方俊民就方俊民發明、原告所有之「製備牛樟芝藥用成分及
11 中間產物的方法—+Antroquinonol全合成之實驗室合成技術
12 」授權被告實施之授權技術內容（+Antroquinonol全合成之
13 實驗室合成技術）、授權應用範圍（+Antroquinonol產品之
14 製程與銷售）、授權地區（全球）、授權方式（專屬授權）
15 、授權期間（自104年7月28日起3.5年）、產品上市期限、
16 授權金（495萬元）、衍生利益金（無）、諮詢指導（至多
17 60小時）、被告應負擔含104年7月28日前已於同年月15日送
18 件之美國臨時申請案（申請號：62/025,508）國際優先權子
19 案（含PCT國際發明專利申請案第PCT/US2015/040530號）及
20 中華民國發明專利申請案第000000000號等專利費用、被告
21 遲延繳付授權金及專利費用之遲延違約金（系爭契約第8條
22 第1款）、被告其他違約之懲罰性損害賠償5000萬元（系爭
23 契約第8條第2款）等系爭契約之內容，業已互相表示意思一
24 致，則依民法第153條第1項之規定，系爭契約即因原告、被
25 告、方俊民三方間意思表示合致而於104年7月28日有效成立
26 ，且依原告、被告、方俊民三方之約定，被告應負擔上述專
27 利申請案之相關費用327,935元甚明。則被告辯稱：兩造間
28 未成立任何契約關係云云，及被告辯稱：PCT國際發明專利
29 申請案第PCT/US2015/040530號、中華民國發明專利申請案
30 第000000000號之申請日均為104年7月15日，係在系爭合約
31 生效日即104年7月28日之前，均非系爭合約有效期限內之專

01 利申請案，該專利申請費即非被告所應負擔云云，均非足取
02 。是原告依約請求被告給付上述專利申請案之專利費用共計
03 327,935元，洵屬有據。

04 (三)本件被告依約應負擔104年7月28日簽約前已於104年7月15日
05 送件之PCT國際發明專利申請案第PCT/US2015/040530號、中
06 華民國發明專利申請案第000000000號之專利費用，原告依
07 約得請求被告給付上述專利申請案之專利費用共計327,935
08 元，已詳如前述。又查，兩造及方俊民間於系爭契約第5條
09 第2款約定：「專利費用：丙方（即被告）應就…所衍生的
10 專利案件，支付相關費用，並需於甲方或受委任辦理本技術
11 相關專利案之專利事務所開立請款單據之日期起一個月內支
12 付。本專利費用縱因本合約終止或解除亦不退還。」、第8
13 條約定：「違約處理一、丙方未依本合約第五條規定於期限
14 內繳付授權金及專利費用者，每逾一日應另按總額之千分之
15 五計付遲延違約金。如逾一個月仍未付清，甲乙方得終止本
16 合約。」（見本院卷第16至17頁），足知兩造及方俊民三方
17 約定應由被告負擔之上述專利費用，縱有契約嗣後終止或解
18 除之情形，亦仍應由被告負擔；本件被告依約應負擔上述專
19 利費用共計327,935元，既已如前述，因系爭契約成立後，
20 嗣後是否有終止或解除之情形，就被告應負擔上述專利費用
21 327,935元乙節均無影響，故本院無就此部分再予論述之必
22 要。又本院既已認定被告依約應給付原告專利費用327,935
23 元，自毋庸再予審酌原告所提出民法第260條、民法第245條
24 之1第1項第3款等主張，附此敘明。

25 (四)綜上所述，原告依系爭契約之約定，請求被告依約給付專利
26 費用327,935元及法定遲延利息，洵屬有據。

27 四、從而，原告請求被告給付327,935元，及自起訴狀繕本送達
28 翌日即107年5月4日起至清償日止，按週年利率5%計算之利
29 息，為有理由，應予准許。

30 五、本判決係就民事訴訟法第427條訴訟適用簡易程序所為被告
31 敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權宣

告假執行。被告陳明願供擔保請准宣告免為假執行，經核無不合，爰酌定相當擔保金額，併宣告之。

六、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘主張、陳述並所提證據，經審酌後，認均與本件之結論無礙，爰不再一一論述，併予敘明。

七、結論：本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條、第389條第1項第3款、第392條第2項，判決如主文。

八、本件訴訟費用額，依後附計算書確定如主文第2項所示金額。

中 華 民 國 108 年 3 月 8 日
臺灣臺北地方法院臺北簡易庭
法 官 羅富美

計 算 書：

項 目	金 額 (新 臺 幣)	備 註
第一審裁判費	3,530元	
合 計	3,530元	

以上判決正本係照原本作成。

如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本庭（臺北市○○○路○段○○○巷○號）提出上訴狀，並繳納上訴裁判費。

中 華 民 國 108 年 3 月 8 日
書記官 劉英芬