

臺灣新北地方法院民事判決

108年度智字第4號

原告 律勝科技股份有限公司

法定代理人 黃堂傑

訴訟代理人 呂紹凡律師

林欣儀律師

被告 財團法人紡織產業綜合研究所

法定代理人 李貴琪

訴訟代理人 曲維佳

蔡鴻斌律師

上列當事人間請求履行契約等事件，經本院於民國109年3月3日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項

原告起訴後於民國109年3月3日言詞辯論期日以言詞追加假執行之聲請。被告當庭就前述追加未予異議，而為本案之言詞辯論，依民事訴訟法第255條第2項規定已視為同意。故原告之追加合於同條第1項第1款之規定，應予准許。

二、原告之主張

(一) 兩造間前為高功能性纖維織物技術開發一事簽訂技術授權契約書（下稱系爭契約，原告為乙方，被告為甲方），期間自107年1月1日至110年12月31日，並約定由被告依系爭契約附件三「財團法人紡織產業綜合研究所107年度技術輔導計畫書——高功能性纖維織物技術開發」（下稱系爭計畫書）於107年1月1日至107年12月31日協助原告開發「高功能性纖維織物（細丹尼聚醯亞胺纖維織物）」。雙方締約之初約定以化學方法改質PEI（聚醚烯亞胺）材料進行開發，以利原告將來將「高功能性纖維織物（細丹尼聚醯亞胺纖維織物）」運用在電路板上。嗣被告於10

7 年 7 月 2 日提出期中報告，原告發現以化學方法改質 PEI 材料會破壞 PEI 結構，且損耗因子值偏高，故與被告溝通，除繼續改良化學法外，並嘗試以物理法改質 PEI 材料進行熱熔纖維成型試製，亦即於上開開發流程樹脂改質階段同時以化學及物理法進行測試。

(二) 被告於 107 年 9 月 28 日提出原證 2 號之 9 月進度報告，其中第 6 頁表格已臚列在化學方法下以不同改質劑 A1、A2、B1、B2、C、D1、D2 測試之數據，並於第 7 頁記載化學方法下最終選用材料改質劑 A2 (1.5P) 測試數據以及在物理法下以改質劑 B3 進行的測試數據。被告復於 108 年 1 月 11 日提出原證 3 號之結案報告，其中第 11 頁以下內容同時含有「化學法改質 PEI 試製纖維」及其熔噴參數，以及「物理法改質之 PEI 纖維試製」及其最終選用材料改質劑 BM21 之熔噴參數說明。

(三) 系爭契約第 7 條第 2 項約定：「因本契約而衍生產出電路板複合材料之技術、資料及其他可能產出之專利權、著作權、電路布局權、營業秘密及其他智慧財產權，除甲方既有智權外，於乙方付清本契約費用後，在電路板之應用歸乙方所有，甲方不得將其向任何有關機關申請註冊登記為智慧財產權人。乙方應自行負責向有關機關申請前述智慧財產權之登記或註冊事宜，並自行負擔相關費用」，是被告應使原告取得因執行前述計畫而衍生產出電路板複合材料在電路板應用部分之智慧財產權。而依專利法第 26 條第 1 項、專利法施行細則第 17 條第 1 項、專利審查基準第 2 篇第 1 章 1.2.6 條等規定，原告為申請電路板應用部分之專利，必須於專利說明書充分揭露技術內容，並在實施例中說明其以何流程、於各流程中添加物質、比例及其物質（成分），以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者得在無須過度實驗的情況下實施專利。惟被告未提供「化學法改質 PEI 試製纖維最終材料——改質劑 A2 (1.5P) 及其試驗階段測試材料——改質劑 A1、A2、B1、B2、C、D1、D2」之

成分比例，以及「物理法改質 PEI 試製纖維最終材料——改質劑 BM21 及其試驗階段測試材料——改質劑 B3」之成分比例，將使原告無法達到專利法及其相關規定要求，致無法申請專利。

(四) 被告固以原告遲未支付系爭契約第 5 條所約定第 3 期款項為由而終止系爭契約，然比對系爭契約第 5 條約定及系爭計畫書中「四、預定進度及查核點」及「(二) 預訂查核點說明」內容可知，第 2、3 期款給付時間分別為 107 年 7 月 15 日及 107 年 12 月 15 日，而被告應提出期中及期末報告時間分別為 107 年 6 月及 107 年 12 月，故第 2、3 期款與期中、期末報告應互為對待給付。是原告於被告提出內容完整之結案報告前，自得依民法第 264 條第 1 項主張同時履行抗辯而拒絕支付第 3 期款。被告不僅未遵期提出期末報告，且所提出之結案報告迄今仍有欠缺前述改質劑內容之說明而有不完全給付情形存在。因此，原告遲未支付第 3 期款乃因被告違約在前，屬正當行使同時履行抗辯權。況且，雙方就系爭契約終止前已發生所應負之權利義務，並不因系爭契約終止溯及失效；縱使系爭契約已合法終止，被告僅係就原訂 3 年之技術授權提前終止，但仍應交付改質劑內容予原告。

(五) 原告依系爭契約第 3 條、第 7 條第 2 項、系爭計畫書第 11 條之期中報告及期末報告提起本訴。並聲明：

1. 被告應交付「高功能性纖維織物技術開發」計畫下「化學法改質 PEI 試製纖維最終材料——改質劑 A2 (1.5P) 及其試驗階段測試材料——改質劑 A1、A2、B1、B2、C、D1、D2」之成分比例，以及「物理法改質 PEI 試製纖維最終材料——改質劑 BM21 及其試驗階段測試材料——改質劑 B3」之成分比例。

2. 願供擔保請准宣告假執行。

三、被告之答辯

(一) 系爭契約第 5 條第 3 款、第 15 條第 1 項分別約定：「乙方

01 應於107年12月15日前支付新台幣500,000元整」、「若
02 乙方違反本契約第5條付款方式之約定時，乙方除應補足
03 欠款外，應依年利率百分之10，按遲延日數（不足1日者
04 以1日計）計算遲延利息予甲方。若乙方遲延支付甲方款
05 項達10日以上時，甲方得以書面通知終止本契約」。原告
06 未依約於107年12月15日前支付500,000元，遲延日數遠
07 逾10日以上；被告已於108年10月18日以存證信函終止系
08 爭契約，原告自不得依系爭契約請求被告交付改質劑成分
09 。況依系爭契約第7條約定，原告付清費用為其取得因系
10 爭契約衍生產出電路板複合材料之技術、資料及其可能產
11 出之專利權在電路板應用之前提。原告既未給付第3期款
12 ，條件自不成就；原告請求被告交付「改質劑之內容」供
13 其申請專利，自非有據。

14 （二）系爭契約之授權技術不包含被告於簽約前既有之智慧財產
15 權，即以化學法或物理法進行PEI改質之改質劑，或改質
16 後之PEI。兩造未約定被告須將所測試之任何PEI改質劑
17 成分提供予原告驗證。原告依系爭契約第3條約定請求被
18 告交付改質劑之成分比例，並無理由。又被告製作之期中
19 報告、期末報告非屬兩造就法律關係所為之約定，原告據
20 以請求被告交付改質劑成分，亦不可採。系爭契約關於PE
21 I部分，就是以被告既有的改質PEI嘗試取得合適的熱熔
22 製程條件，製成原告所需細丹尼聚醯亞胺纖維織物，就像
23 是其他市售的一個材料，在研究出可行熱熔製程後，原告
24 就可以買材料來加工（熱熔）製成所需織物。原告本件之
25 請求，等同除獲得被告研發之合適的熱熔製成細丹尼聚醯
26 亞胺纖維織物條件外，還要取得被告之各項原料配方，應
27 屬無據。

28 （三）再者，申請電路基板專利不需詳載PEI纖維布的成分，僅
29 需標示來源即可。印刷電路板之相關複合材料專利申請，
30 不需揭露所使用織物的細節，原告可以向被告購買改質後
31 之PEI，或支付被告授權金取得被告授權生產改質PEI，

01 以之申請及實施原告發明之電路板複合材料專利。原告主
02 張被告依系爭契約第7條第2項約定有義務說明改質劑之
03 內容即成分比例，自不可採。

04 (四) 聲明：

05 1.原告之訴駁回。

06 2.願供擔保請准宣告免為假執行。

07 四、本院之判斷

08 (一) 原告未依系爭契約第5條第3款約定於107年12月15日給
09 付被告500,000元，乃被告以此為由，寄存證信函予原告
10 為解除系爭契約之意思表示，該存證信函已於108年10月
11 21日送達原告等情，為兩造所不爭執，且有系爭契約、被
12 告提出之存證信函暨中華郵政掛號郵件收件回執可證（見
13 本院卷第25至49、217至219頁），堪予認定。又原告主
14 張系爭契約第5條第3款約定其應於107年12月15日給付
15 之500,000元，與被告應於107年12月提出之期末報告間
16 具有對待給付關係，其未給付此500,000元係行使同時履
17 行抗辯權等語；被告則否認上述兩種給付間有對待給付關
18 係。而原告所為對待給付主張之依據，乃清償期之重合性
19 。惟關於被告應提出期末報告之時間，系爭計畫書記載為
20 「107年12月」；至原告應給付500,000元之時間，系爭
21 契約第5條第3款具體約定為「107年12月15日」；是兩
22 造對於上述兩種給付清償期之約定，特定程度顯然有別。
23 析言之，被告至遲於107年12月31日前提出期末報告，即
24 合於系爭契約之約定，但原告卻須提前於107年12月15日
25 給付500,000元。倘兩者間確為對待給付關係，兩造就清
26 償期之約定應不致有如此差距；顯見原告關於對待給付及
27 同時履行抗辯之主張，自不可採。是被告於原告遲延給付
28 系爭契約第5條第3款約定之500,000元款項逾10日後，
29 業於108年10月21日送達存證信函予原告為解除系爭契約
30 之意思表示，因合於系爭契約第15條第1項之約定，當已
31 生終止契約之效力。

01 (二) 系爭契約第7條第2項約定：「因本契約而衍生產出電路
02 板複合材料之技術、資料及其他可能產出之專利權、著作權
03 、電路布局權、營業秘密及其他智慧財產權，除甲方既有
04 智權外，於乙方付清本契約費用後，在電路板之應用歸乙
05 方所有…」，顯見原告「付清本契約費用後」，系爭契約
06 相關技術在電路板之應用始歸乙方所有。惟原告並未依系
07 爭契約第5條第3款約定給付500,000元予被告，已認定
08 如前；足認原告尚未合於系爭契約第7條第2項約定之「
09 付清本契約費用後」條件，自不得對被告主張系爭契約相
10 關技術在電路板應用之智慧財產權歸原告所有。又原告於
11 系爭契約於108年10月21日終止前，尚不符合系爭契約第
12 7條第2項約定之「付清本契約費用後」條件，則不論系
13 爭契約終止之時間效力範圍為何，原告均無從系爭契約第
14 7條第2項約定請求被告交付改質劑成分。是原告主張兩
15 造就系爭契約終止前已發生所應負之權利義務，並不因系
16 爭契約終止溯及失效云者，應非可採。

17 (三) 況且，由系爭契約第7條第2項約定內容以觀，該項約定
18 僅係依專利法第7條第3項、著作權法第12條、營業秘密
19 法第4條等規定，分配系爭契約衍生產出之智慧財產權歸
20 屬。是被告依系爭契約第7條第2項約定，僅負有「不得
21 將其（即依約應歸屬於原告所有之智慧財產權）向任何有
22 關機關申請註冊登記為智慧財產權人」之不作为義務，而
23 無積極協助原告申請取得專利權之作為義務。另系爭契約
24 第3條固約定：「甲方應於本契約生效後360日內，將本
25 授權技術資料交付乙方」，然參諸系爭契約之名稱，已明
26 載其為「授權」契約，且系爭契約第1條、第2條亦清楚
27 約定被告之給付義務為「同意原告使用、實施本授權技術
28 」。足見被告就系爭契約所負給付義務，應限於使原告得
29 以順利使用、實施被告所授權之技術，而不包含協助原告
30 申請專利；故系爭契約第3條約定之「本授權技術資料」
31 ，應為使用、實施被告授權之技術所需之資料，而不包含

原告申請專利所需之資料。原告既已特定其請求被告交付改質劑成分之目的在於申請專利（見本院卷第204頁），則無論系爭契約是否業已合法終止，原告均不得依系爭契約第3條、第7條第2項約定請求被告交付如其聲明所特定之改質劑成分比例。至被告製作之期中報告、期末報告，乃被告依系爭契約提出之給付，其內容並非兩造之合意，自無從據以作為原告本件請求之法律上依據。

五、結論

（一）原告依系爭契約第3條、第7條第2項約定及被告依系爭契約製作之期中報告、期末報告，請求被告交付「高功能性纖維織物技術開發」計畫下「化學法改質PEI試製纖維最終材料—改質劑A2（1.5P）及其試驗階段測試材料—改質劑A1、A2、B1、B2、C、D1、D2」之成分比例，以及「物理法改質PEI試製纖維最終材料—改質劑BM21及其試驗階段測試材料—改質劑B3」之成分比例，為無理由，應予駁回。原告假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

（二）兩造其餘主張與攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後認與本件判決之結果不生影響，爰不另一一論述。

（三）訴訟費用分擔之依據為民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 109 年 3 月 17 日
民事第三庭 法官 林琮欽

以上正本係照原本作成

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 108 年 3 月 17 日
書記官 李佳寧