臺灣新竹地方法院民事判決

107年度智字第7號

原　　告　彩豐精技股份有限公司
法定代理人　謝淑珠
訴訟代理人　鍾元珧律師
複代理人　簡菀菱律師
訴訟代理人　鍾詩敏律師
被　　告　可利博科技有限公司
法定代理人　盧全珍
被　　告　陳建添
共　　同
訴訟代理人　許献進律師
　　郭佩佩律師
　　郭士功律師

上列當事人間返還價金等事件，本院於民國109年9月24日辯論終結，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

壹、程序方面：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款、第7款分別定有明文。查：㈠原告起訴時主張兩造簽署之技術合作契約及技術轉讓契約已溯及失其效力，故請求被告返還已受領之費用及賠償損害，並聲明：被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）34,742,270元，及自民國（下同）107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。2.被告等應共同給付原告12,986,302元，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡嗣原告主張上開契約所涉專利程序支出費用金

額有所變更，再變更聲明為：1.被告等應連帶給付原告34,790,793元，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。2.被告等應共同給付原告13,134,195元，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息（參本院卷㈠第31-32頁）。核原告所為，其請求之基礎事實同一，且屬單純擴張應受判決事項之聲明，亦不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

㈠、原告與被告可利博科技有限公司（以下逕稱被告公司）及被告陳建添為將有機半導體及有機發光材料之相關光電材料商品化以推市獲利，於104年7月9日簽訂「技術專屬及專利讓與主約契約書」、「技術專屬及專利讓與副約契約書」（下合稱系爭技轉契約，分別稱系爭技轉契約主約、系爭技轉契約副約）及「顧問暨系爭技術合作契約書」（下稱系爭技術合作契約），其中系爭技轉契約約定被告公司應向國立清華大學（下稱清大）取得「順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料，即清大103-I-NTHU-104-新穎電子傳輸材料(1)」（下稱系爭技轉標的）後，再移轉予原告，被告並保證系爭技轉標的之有效性、合用性、可達其他目的之可能性，且確保系爭技轉標的申請中專利之可獲證及可依原始申請範圍獲證等事宜；另外，系爭技術合作契約則約定兩造就有機半導體及有機發光材料合意發展全面性關係，被告等人應擔任原告之顧問，協助原告從事相關研發活動，並將系爭技術合作契約附件一所列之7項光電材料應用（下合稱系爭技術合作標的，分別稱系爭技術合作標的第1項、第2項至第7項）移轉予原告，後續並應配合原告研發活動陸續提出相關技術。透過上開系爭技轉契約及系爭技術合作契約，使原告可將系爭技轉標的及系爭技術合作標的商品化以推市。孰料，被告等人提出之系爭技轉標的及系爭技術合作標的均存有重大之權利瑕疵且未能補正，被告等人亦另有其他違反相關契約約定

之情形，並業經原告委託訴訟代理人分別於106年8月30日及106年12月6日發函解除系爭技轉契約及系爭技術合作契約，各該契約均已溯及失其效力；此外，兩造於簽訂系爭技轉契約前，曾於104年5月針對系爭技轉標的簽署「技術及專利專屬授權暨讓與契約書（下稱系爭舊技轉契約）」，然後續兩造同意將系爭舊技轉契約作廢，系爭舊技轉契約自不生效力。職此，被告等人自應返還其等自原告所受領之相關款項。

㈡、被告等人未曾告知基於系爭技術合作契約應出售移轉予原告之系爭技術合作標的，係歸屬於清大所有之權利，涉屬詐欺，且已屬給付不能。依系爭技術合作契約第2.4條約定：「前七篇專利（即系爭技術合作標的）係指本約簽署後，乙方或丙方（即被告等人）轉移至甲方之尚未發表或公開之新專利數目」，是被告於系爭技術合作契約簽署後，自應立即將系爭技術合作標的之權利移轉予原告，孰料，原告於106年12月6日函詢清大關於系爭技術合作標的之權利歸屬事宜，經清大於107年1月5日函覆表示，系爭研發標的之第1項研發成果為清大讓與被告公司之智慧財產權，其他第2項至第7項研發成果於清大研發成果管理系統中並無相關紀錄，即被告確實未曾向清大取得系爭技術合作標的第2項至第7項之相關權利。被告蓄意隱瞞原告，而未曾於簽訂系爭技術合作契約之前或當時告知原告前開情事，更稱其有權移轉所有系爭技術合作標的，而以系爭技術合作標的權利人之地位與原告簽署系爭技術合作契約，顯係積極行使詐術致原告陷於錯誤，致原告同意與渠等締結系爭技術合作契約，原告得依民法第92條撤銷該意思表示，應無疑義。原告於106年12月6日函知被告撤銷原告與被告締結系爭技術合作契約之意思表示自屬適法，系爭技術合作契約應溯及自始無效，被告受領原告給付之技術合作報酬金或顧問報酬金等款項，即屬無法律上原因，原告自得請求被告返還上開款項。系爭技術合作標的第2項至第7項，迄今既仍歸屬於清大所有，系爭技術合作標的存有重大權利瑕疵，且被告迄今未為補正，係屬給付不能，

原告自得解除契約，依照債務不履行之規定，請求被告返還相關款項及負擔損害賠償責任。

㈢、被告陳建添未經原告書面同意，即公開發表與有機半導體及有機發光材料相關之論文於「物理化學期刊C」；且其指導學生撰擬與系爭技術合作標的相關之論文，卻未依約保存兩年即公開上架，有違系爭技術合作契約第0.3條及第3.2條之約定，屬未依債之本旨而為給付，被告公司應負不完全給付之債務不履行責任：

1.被告陳建添從未通知原告，亦未經原告事前書面同意，即分別於105年8月2日及106年7月5日，在「物理化學期刊C（Journal of Physical Chemistry C）」公開發表與有機半導體及有機發光材料相關之論文，除有將系爭技術合作契約當事人間之部分合作內容洩漏之疑慮外，亦顯已違反系爭技術合作契約第0.3條「乙方或丙方對本合作事宜相關研發資料的公開、著作等等，需經甲方書面同意」之約定。

2.被告陳建添所指導之清大學生彭敬軒，其於104年7月出版的碩士畢業論文「順式二苯乙烯/芴之螺旋混成體和雙鍵架橋混成體衍生物於有機電激發光二極體之應用」，無論係題目或內容，皆高度涉及系爭技術合作標的之內容，且於105年2月6日即在國家圖書館公開上架。而被告陳建添所指導之清大學生周家宏，其於105年6月出版的碩士畢業論文「順式二苯乙烯/芴螺旋體之嘧啶衍生物及喹喔啉配體之銥金屬錯合物於有機電激發光二極體之應用」，無論係題目或內容，亦皆高度涉及系爭技術合作標的之內容，且於105年7月20日即在清大圖書館公開上架。

3.被告陳建添依系爭技術合作契約之本旨，自應嚴格遵守保密條款，使原告可確保被告陳建添所發表論文與系爭技術合作標的之關聯性為何；且其所指導有參與研發系爭技術合作標的之學生，其等之論文皆與系爭技術合作標的系爭技術合作標的高度相關，且未遵守畢業論文須保存兩年以上始得公開上架之約定，顯已違反系爭技術合作契約之約定，核被告陳

建添上開行為係屬不能補正且對於系爭技術合作契約整體交易目的有嚴重妨礙之不完全給付，故被告應就此負擔不完全給付之債務不履行責任，原告得依第227條、第226條、第256條及第260條規定，向被告主張解除系爭技術合作契約，請求被告返還所受領之技術合作報酬金或顧問報酬金，並請求被告賠償原告因此所受之損害數額。

㈣、被告依系爭技轉契約交付予原告之系爭技轉標的與其他專利權範圍有高度重疊，導致美國法規定的雙重專利情形產生，顯係存有無從補正之權利瑕疵，原告自得主張解除系爭技轉契約，請求被告等人返還所受領之價款：

1.被告公司於104年9月雖已將系爭技轉標的所涉之美國申請專利（下稱系爭美國申請專利）移轉予原告，惟於美國專利局審查過程中，原告卻於105年1月4日收受美國專利局之通知表示，系爭美國申請專利存有「雙重專利」中的「顯而易見型雙重專利」之情形。所謂顯而易見型雙重專利係指一申請人所申請之前後二個申請案（下稱前案與後案）所主張的請求項範圍，彼此之間不具進步性，因此，當美國專利局對於前案授予專利後，即會以前案作為後案的顯而易見型雙重專利引證案而為核駁，但申請人如同意簽署權利終期放棄聲明，即聲明將依循前案的專利權期限行使後案專利權；以及聲明後案專利權不得獨立行使，將可避免核駁；於本案中，原告經美國專利局通知始知悉，系爭美國申請專利案件之請求項範圍，與系爭美國申請專利之創作人即被告陳建添於102年5月間曾申請之其他專利案件（下稱母案專利）竟有極大部分與母案專利重疊，而存有顯而易見型雙重專利之情形，亦即系爭美國發明專利相較於母案專利，並不具足夠的進步性，為此，原告不得不於105年4月1日，針對系爭美國申請專利簽署權利終期放棄聲明，導致系爭美國申請專利縱令於106年9月5日在美國公告並獲證，卻仍須受母案專利之限制，亦即，若母案專利權有屆期或放棄權利等情事發生時，後案專利權亦會併同受影響；此外，若後案專利權人欲向第三

人主張侵權時，亦須與前案專利權人共同起訴。職此，系爭美國申請專利並未獲得一可獨立完整行使權利之專利權，實存有重大權利瑕疵，原告自得依關於債務不履行之規定行使其權利。

2.依系爭技轉契約第4.1條約定，被告公司係保證對於系爭技轉標的所涉及之專利申請案，均可獲取專利權，且應以「原始申請範圍」為專利權之保護範圍。而涉及系爭技轉標的之系爭美國專利申請案之「原始申請範圍」應係指以系爭技轉標的內容作為專利請求範圍，即為103年12月27日由被告公司向美國專利局提出申請之「請求項範圍（Claims）」，惟於美國專利局之審查過程中，美國專利局審查意見認為上開申請之請求項範圍可能有無法予以通過之情形，而有必要進行調整。為此，原告僅能同意修改系爭美國申請專利之請求項範圍，並以該修改後請求項範圍，於106年9月5日經美國專利局公告獲取專利權。然而修改後之請求項範圍，實較原始申請範圍大幅限縮。又系爭技轉標的在台灣申請案之「原始申請範圍」，亦遭我國智財局認定不具進步性而未符合我國專利法之規定，而有必要進行調整，為此，系爭技轉標的於台灣申請案之請求項範圍，歷經二次修改，亦較原始申請範圍大幅限縮。

3.被告於系爭技轉契約中既保證系爭技轉標的須以原始申請範圍獲證，上開保證項目實為系爭技轉契約之重要內容，因此被告所為給付顯與系爭技轉契約之本旨有所不符，亦即，被告上開違反保證條款之行為已嚴重影響系爭技轉標的之交易價值及使用價值，甚至可能影響原告的技術布局規劃，核被告上開給付瑕疵係屬不能補正且對於系爭技術合作契約整體交易目的有嚴重妨礙之不完全給付，故被告應就此負擔不完全給付之債務不履行責任，原告得依民法第227條、第226條、第256條及第260條規定，向被告主張解除系爭技轉契約，請求被告返還所受領之轉讓費用。

㈤、系爭技轉標的不具商業上之有效性及合用性，有違被告本於

系爭技轉契約第4.1條約定之保證：

按系爭技轉契約第4.1條及第2.3條分別約定，被告公司保證系爭技轉標的之有效性與合用性；且被告公司於移轉系爭技轉標的後，於特定情形下，得額外獲得1,500萬元之利益。所稱「特定情形」則約定於系爭技術合作契約第2.9條中，亦即當系爭技轉標的相關衍生專利所貢獻之銷售淨利總額不低於3,500萬元時，被告即得獲取1,500萬元之利益。從而，綜觀上開條款內容可知，對於系爭技轉標的應具備之有效性及合用性，兩造應係以可於業界市場進行商品化做為判斷基礎，兩造始因此約定上開獲利分潤之條款，甚而，原告因此願意以遠高於一般技術移轉契約數十倍之金額作為受讓系爭技轉標的之對價，足見被告公司依約負有保證系爭技轉標的具備有效性及合用性而能商品化之履行義務。然系爭技轉標的，無論在效能及功率上，都不符一般業界市場之產品標準，而無商品化之可能。被告並未基於系爭技轉契約債之本旨而為給付，且所為之給付亦與其保證內容亦不相符，被告公司應就此負擔民法第227條不完全給付之債務不履行責任，且被告就上開給付之瑕疵迄今均未補正，甚而拒絕為之，故原告得依民法第227條、第229條、第254條及第260條規定，向被告主張解除系爭技轉契約，請求被告返還所受領之轉讓費用，並請求被告賠償原告因此所受之損害數額。

㈥、兩造原簽署之系爭技術合作契約及系爭技轉契約業已溯及自始失其效力，原告自得請求被告等人返還受領費用及賠償損害數額合計47,924,988元：

1.原告於104年7月10日即已開立票面金額為10,500,000元之支票予被告公司，用以支付系爭技術合作契約第2.4條約定之技術合作報酬金，並經被告公司於104年7月14日兌現；而於104年8月至106年12月間，原告亦按月支付50,000元數額至被告公司帳戶，用以支付契約第2.1條約定之顧問報酬金，被告合計受領有1,450,000元之顧問報酬金。惟兩造間原約定之系爭技術合作契約業已撤銷，自始歸於消滅，縱令退步

言之，系爭技術合作契約亦經解除，該契約仍應自始歸於消滅，被告公司已無可受領技術合作報酬金10,500,000元，及每月固定收受之顧問報酬金迄解約止合計1,450,000元之法律上原因，構成不當得利；此外，系爭技術合作契約解除後，依民法第259條規定，被告公司有回復原狀之義務，應返還原告已給付之技術合作報酬金計10,500,000元，及每月固定收受之顧問報酬金迄解約止計1,450,000元，為此爰依民法第113條、第179條及第259條規定，請求被告返還上開款項。又原告解除系爭技術合作契約並不影響其損害賠償請求權之行使，原告為系爭技術合作標的申請專利之程序事宜支出1,184,195元，就該等損害，原告自得請求被告共同負擔。

2.原告分別於104年7月10日、105月2月2日、105年10月26日開立4張票面金額合計為28,250,000元之支票予被告公司，及開立4張票面金額合計為4,250,000元之支票予被告陳建添，用以支付系爭技轉契約主約及副約第2.1條約定之系爭技轉標的轉讓費用，並均經被告兌現。原告已解除系爭技轉契約，系爭技轉契約業已自始歸於消滅，被告於系爭技轉契約解除後，已無可受領系爭技轉契約轉讓費用利益之法律上原因，構成不當得利；此外，依民法第259條規定，於系爭技術合作契約解除後，被告有回復原狀之義務，應返還原告已給付之系爭技轉契約轉讓費用利益，爰依第179條及第259條規定，請求被告返還上開款項。又原告解除系爭技轉契約並不影響其損害賠償請求權之行使，原告為系爭技轉標的申請專利之程序事宜支出290,793元，就該等損害，原告自得請求被告負擔。另被告等人因系爭技轉契約經解除而須返還轉讓費用之義務，應依系爭技轉契約第4.3條約定連帶負責。

3.兩造簽立系爭技轉契約前，曾於104年5月針對系爭技轉標的簽署系爭舊技轉契約，約定於簽署日後30個工作日內，原告不論是否因系爭技轉標的而有獲利，皆須預付2,000,000元予被告公司作為授權費用（下稱預付款）。原告依約於104

年5月1日提供2,000,000元支票予被告公司，並經被告公司於104年5月5日兌現。惟兩造之後合意解除系爭舊技轉契約，另行簽訂新約，並於系爭舊技轉契約上載明作廢等文字。是以，同前所述，被告於系爭舊技轉契約解除後，已無可受領預付款之法律上原因，構成不當得利；另依民法第259條規定，被告有回復原狀之義務，應返還原告已給付之系爭技轉契約轉讓費用利益，爰依民法第179條及第259條規定，向被告公司請求返還預付款2,000,000元。另被告等人因系爭舊技轉契約經解除而須返還預付款之義務，應依系爭舊技轉契約第4.4條約定連帶負責。

㈦、訴之聲明：

1.被告等應連帶給付原告34,790,793元，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

2.被告等應共同給付原告13,134,195元，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

3.訴訟費用應由被告等共同負擔。

4.如受有利判決，原告願擔保請准宣告假執行。

二、被告答辯：

㈠、被告未欺騙原告，系爭技術合作標的已歸屬被告公司所有：原告簽訂系爭技術合作契約前，被告公司已於104年6月2日與清大簽訂「智慧財產權讓與及授權合約書」，該合約第一條約定：「本項技術係由甲方（即清大）聘任之化學系陳建添教授執行科技部計畫『以順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的雙極型化合物，作為OLED之新型具電洞組檔特性之電子傳輸層和發光層主體材料I and II』（…）之研究成果，其智慧財產權歸甲方所有。甲方同意依下列條件，將本技術之中華民國、美國及中國之專利申請案讓與乙方（即被告公司）及專屬授權乙方使用實施；乙方同意依下列條件，承受使用實施本專利之權利。」，參諸該合約附件一專利清單第4至6列所載大陸、我國、美國之專利申請案號及相關資訊，核與系爭技術合作標的第1項所載資訊相符，系爭技術合作標的第1

項之智慧財產權原屬清大所有，清大已同意將系爭技術合作標的第1項之專利申請權讓與被告公司，並將該技術專屬授權予被告公司。而系爭技術合作標的第2至7項係在系爭技術合作標的第1項之技術結構及基礎上，運用不同概念及發想，加入不同之取代基以生成各式化合物，作為有機發光及電子裝置之材料應用，是依上開「智慧財產權讓與及授權合約書」第4條第2項第2款及第6條第3項約定，系爭技術合作標的第2至7項既係被告公司利用系爭技術合作標的第1項自行研發之技術，系爭技術合作標的第2至7項之相關權利自始歸屬被告所有，要與清大無關，其權利歸屬明確，清大與被告公司間未曾發生任何爭執或訴訟。原告不得撤銷締結系爭系爭技術合作契約之意思表示，或解除契約。

㈡、原告主張被告陳建添自行公開發表二篇文章，且其指導學生之論文亦未保存二年即公開上架，違反系爭技術合作契約之約定，被告等人應負不完全給付之責任云云，要無理由：

1. 系爭105年8月2日論文係由清大材料科學工程學系周卓煇教授主筆撰寫，並由周卓煇教授擔任第一作者，此參系爭105年8月2日論文之作者行第一位記載為「Jwo-Huei Jou（即周卓煇教授之英文名）」即明，被告陳建添要非系爭105年8月2日論文之主要執行人；此外，系爭105年8月2日論文所揭露之主要技術，乃被告陳建添早期任職於國立臺灣師範大學期間之研究成果，且在被告陳建添所指導之學生即訴外人魏屹於98年2月12日出版之博士論文「喹喔啉/二苯基笏及順式二苯乙烯/笏之雙重鄰位混成系統在光電材料上的應用」中，對該技術已有完整敘述，而該論文早於98年8月28日即已供開架閱覽，足證系爭105年8月2日論文之內容，並非被告陳建添任教清大之研究成果，更非執行系爭技術合作契約相關研發事項之研發成果，且其所揭露之技術屬公開資訊，故被告陳建添掛名為系爭105年8月2日論文之共同作者，顯與系爭技術合作契約之履行無涉，當然無庸經過原告之書面同意，且系爭105年8月2日論文之何等內容洩漏系爭技術合作契

約之何等合作內容，未見原告舉證說明。

2.系爭106年7月5日論文所揭露之技術，係被告陳建添與財團法人工業技術研究院（下稱工研院）在101至103年間合作之研發成果，該研發成果歸屬工研院所有，並經工研院持之申請我國專利獲准，該專利業於104年5月21日公告，此有中華民國發明第I485145號「P型有機半導體材料與光電元件」專利之專利公報可稽，足證系爭106年7月5日論文所揭露之技術，早在簽訂系爭技術合作契約前即已完成研發，且屬公開資訊，並非被告陳建添任教清大之研究成果，更非執行系爭技術合作契約相關研發事項之研發成果，故被告陳建添列為系爭106年7月5日論文之作者，顯與系爭技術合作契約之履行無涉，當然無庸經過原告之書面同意，且系爭106年7月5日論文之何等內容洩漏系爭技術合作契約之何等合作內容，亦未見原告舉證說明。

3.訴外人彭敬軒、周家宏碩士論文目前未公開於國家圖書館、清大圖書館及其他圖書資料系統，定於111年12月25日始公開，且原告未舉證證明彭敬軒、周家宏碩士論文涉及系爭技術合作標的，被告陳建添指導彭敬軒等人之時間均早於系爭技術合作契約簽署日期，原告稱被告等人違約云云，委無可信。

㈢、原告聲稱系爭技轉契約之標的，有美國法所定「雙重專利」之情形，且專利申請案未依原始範圍獲證云云：

1.系爭技轉契約主約之前言記載：「緣丙方（即被告陳建添）為國立清華大學所聘任之教授，擬與乙方（即被告公司）促成清大將清大所有『順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料，即清大103-I-NTHU-104-新穎電子傳輸材料（1）』發明之全球特定技術、申請中專利及技術轉讓予乙方，乙方再將讓與標的轉讓予甲方（即原告）。」，及第1.1條前段約定：「乙方聲明並保證清大擁有讓與標的，並承諾將促使清大將讓與標的讓與予乙方，並同意在讓與予乙方後3個月內，即　2015年12月31日∨前將讓與標的讓與予甲方。…」，而

系爭技轉契約副約之主文及第1.1條亦為相同記載，由此可知，於簽訂系爭技轉契約時，其所涉之技術尚未取得專利，故被告等人承諾轉讓予原告之「讓與標的」，僅係「專利申請權」，而非「專利權」，且被告等人業於系爭技轉契約第1.1條所定期限前，將系爭美國專利申請權移轉予原告，迄今亦無任何第三人對系爭美國專利申請權主張任何權利，本件自無權利瑕疵之情形存在。原告公司誤認系爭技轉契約之讓與標的為專利權，遽而主張系爭美國專利有權利權疵云云，洵無足採。退步言之，縱認系爭技轉契約之讓與標的為專利，因原告簽署「權利終期放棄聲明」而使系爭美國專利受到母案專利之限制，惟依原告所陳，所謂母案專利之限制，不過係於母案專利有屆期或放棄權利之情形，系爭美國專利之權利期間會受影響，或於發生系爭美國專利遭侵害之情形，須與母案專利之權利人共同起訴，但此等限制，要非母案專利之權利人或第三人得對系爭美國專利主張任何權利，核與民法第349條所定權利瑕疵擔保之要件不符，被告等人自不負權利瑕疵擔保責任。況且，早在兩造合作初期，原告即已知悉母案專利之存在，其認為雖存在母案專利，但應不影響系爭美國專利之申請，故原告當時對此未有任何爭執或主張；嗣經美國專利局通知系爭美國專利恐有「雙重專利」之情形，被告陳建添便協助原告向母案專利之原權利人即清大受讓取得母案專利，依美國專利局專利查詢系統之網頁列印資料所示，自105年3月3日起，原告即已成為母案專利之權利人，由此可見，在原告於106年9月5日取得系爭美國專利時，原告同時已為母案專利之權利人，則原告既同時為母案專利及系爭美國專利之權利人，實際上當不會發生原告上開所述系爭美國專利受限於母案專利之情形。猶有進者，本件雖遭美國專利局審查意見認定恐有「雙重專利」之情形，但依美國專利之申請實務，申請人即原告至少有四種做法可資選擇：1.仍主張原Claim，直接就「雙重專利」進行答辯；2.縮小或修正Claim範圍；3.簽署「權利終期放棄聲明」；4.

放棄申請。而當時經被告等人與專利事務所討論後，認為本件應無「雙重專利」之疑慮，況於我國專利申請時，經濟部智慧財產局亦未提出本件有「雙重專利」之問題，此參智財局104年7月22日（104）智專二（六）01188字第00000000000號審查意見通知函未載有「雙重專利」之審查意見即明，故被告等人乃向原告表示應逕行答辯，原告竟自行決定簽署「權利終期放棄聲明」，方才導致系爭美國專利將受到母案專利之限制，非系爭技轉標的本質上存在無法依原始申請專利範圍獲證之瑕疵，且因原告彩豐公司同時具有美國US00000000B2號專利（下稱母案專利）及系爭技轉標的之美國專利，故縱有前述範圍之異動，亦無礙於原告彩豐公司最終所享有之權利範圍。足證系爭美國專利受到母案專利之限制，係基於原告嗣後之決定，非可歸責於被告等人。

2. 系爭技轉契約主約第4.1條約定：「乙方（即被告公司）保證契約標的無侵害任何第三人之智慧財產權、商業機密及其他權益，並擔保契約標的之專屬性、有效性、合用性、得向任何第三人主張權利及可達其他特定目的之可能性，且保證契約標的中申請中專利之可獲證、可依原始申請範圍獲證等。」，系爭技轉契約副約第4.1條亦同此約定，而所謂「申請範圍」，其用語與我國專利法所稱之「申請專利範圍」有別，亦非美國專利法所稱之「Claim」（我國專利實務通常譯為「請求項」），可見於立約當時，顯然有意區別系爭技轉契約所謂之「申請範圍」，與我國專利法所稱「申請專利範圍」、美國專利法所稱「Claim」為不同概念，是依當事人之締約真意，系爭技轉契約所謂之「申請範圍」，應指系爭技轉契約所涉之技術範圍，要非專指我國專利法所稱「申請專利範圍」及美國專利法所稱「Claim」，基此，系爭技轉契約約定被告公司保證「可依原始申請範圍獲證」乙節，應指被告公司保證得依其於系爭技轉契約所宣稱之技術範圍獲證。而本件最終獲證之美國、我國專利，其「Claim」、「申請專利範圍」固與原始「Claim」、「申請專利範圍」

有所差異，但其等所指涉之技術範圍並無不同，被告公司等人要無違反系爭技轉契約第4.1條之約定。縱認系爭技轉契約所謂之「申請範圍」，係專指我國專利法所稱「申請專利範圍」及美國專利法所稱「Claim」，然系爭技轉契約之標的技術無法依原始「申請專利範圍」、「Claim」獲證乙節，尚非不能補正，於申請專利實務上，絕大部分均須修改原始「Claim」、「申請專利範圍」，以符合審查機關之意見，是於解釋適用系爭技轉契約第4.1條約定時，自不得僵化地認定所稱「可依原始申請範圍獲證」，意指完全不得變動原始「申請專利範圍」、「Claim」之任何字句，而應認系爭技轉契約之標的技術即便無法依原始「申請專利範圍」、「Claim」獲證，被告等人仍得以協助依審查機關意見修改「申請專利範圍」、「Claim」，或履行其他協力義務之方式補正，而實際上，被告等人業協助原告公司取得專利，已為補正，自不生不完全給付之責任。

㈣、依系爭技轉契約第4.1條之約定，被告公司僅保證有效性及合用性，而未保證商品化，自不負商品化之擔保責任。系爭技轉之標的技術並非無商品化之可能，且原告所稱商品化後之1500萬元分紅獎利，係約定於系爭技術合作契約，非系爭技轉契約之約款，二份契約獨立有別，尚不得遽將系爭技術合作契約之內容引申為解釋系爭技轉契約條款意涵之依據。縱認商品化後之1500萬元分紅獎利與系爭技轉契約之約定有關，縱原告認為被告等人所提出之給付不符系爭技轉契約第4.1條之約定，核其性質乃屬得補正之瑕疵，然原告迄今未曾催告被告等人，遽予主張解除系爭技轉契約云云，自不合法。

㈤、原告與被告等人於簽訂系爭舊技轉契約後，簽訂系爭技轉契約及系爭技術合作契約，並約定「原105年05月1日所簽訂契約（下稱『原契約』）」在本契約生效後作廢」等語，究其真意，旨在使系爭舊技轉契約於系爭技轉契約及系爭技術合作契約生效後，向未來失其效力，系爭舊技轉契約係經原告

與被告等人合意終止，亦即經兩造以系爭技轉契約及系爭技術合作契約終止系爭舊技轉契約，使系爭舊技轉契約之效力向後歸於無效，原告見未及此，逕謂系爭舊技轉契約係經合意解除云云，殊無值採。職此，系爭技轉契約及系爭技術合作契約均未約定被告等人應返還系爭200萬元授權費用，原告自不得請求之。原告提出原證19臺灣土地銀行股份有限公司之存款查詢明細，主張其曾分別於104年7月10日、105年2月2日、105年10月26日開立4張票面金額合計2825萬元之支票予被告公司，及4張票面金額合計425萬元之支票予被告陳建添云云，然原證19所示之兌現票據資料，與原告前述開立予被告等人之支票張數、發票日期、金額等，均無法相互勾稽，已難採信，況且，原告亦未說明各該開立予被告等人之支票，係為支付系爭技轉契約之何筆款項，其舉證責任顯有未盡。至於申請專利程序費用，原告全然未提出任何客觀證據以資證明。

㈥、答辯聲明：

1.原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

2.訴訟費用由原告負擔。

3.如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事項

㈠、原告與被告公司、陳建添於104年5月1日簽訂「技術及專利專屬授權暨讓與契約書」（下稱系爭舊技轉契約），有上開契約可憑（智財卷第457-464頁）。原告已依系爭舊技轉契約給付200萬元予被告。

㈡、兩造於104年7月9日簽訂「技術專屬及專利讓與主約契約書」、「技術專屬及專利讓與副約契約書」（下合稱系爭技轉契約，分別稱系爭技轉契約主約、系爭技轉契約副約）及「顧問暨技術合作契約書」（下稱系爭技術合作契約），有上開契約可稽（智財卷第91-113頁）。

㈢、被告公司與清大於104年6月2日簽訂「智慧財產權讓與及授權合約書」，將該合約附件一所示專利清單之「專利申請權

」讓與被告公司，有合約書可憑（見智財卷第421-433頁）。該合約附件一專利清單第1至3列所載大陸、我國、美國之專利申請案號及相關資訊，與系爭技轉契約主約之附件一、二、三所列標的相符（智財卷第431、95頁），且被告已於系爭技轉契約第1.1條所定期限104年12月31日前將上開標的讓與予原告，原告則分別於105年11月21日取得台灣專利、於106年9月5日取得美國專利、於107年1月2日取得大陸專利，有台灣專利公報、美國申請專利及移轉證明、大陸專利之公告說明書可查（智財卷第203、147頁、本院卷第51頁）。該合約附件一專利清單第4至6列所載大陸、我國、美國之專利申請案號及相關資訊，與系爭技術合作標的一所載資訊相符（智財卷第431、110頁）。

㈣、清大原為美國US0000000B2專利（下稱母案專利）、大陸CZ000000000B年3月3日轉讓母案專利、於105年4月20日轉讓上開大陸專利、於105年5月11日轉讓上開台灣專利予原告，有美國專利局專利查詢系統之網頁列印資料、全球專利檢索系統之大陸、台灣專利查詢資料足參（智財卷第451-456頁、本院卷第49、50頁）。

㈤、訴外人彭敬軒、周家宏之碩士論文上架公開情形如下，有國家圖書館107年7月13日國圖知字第10700031400號函、國立清華大學107年7月26日清圖字第1079004455號函可佐：

1.訴外人彭敬軒之碩士論文「順式二苯乙烯/芴之螺旋混成體和雙鍵架橋混成體衍生物於有機電激發光二極體之應用」紙本於國家圖書館上架公開日為105年6月2日，電子全文未開放授權，後於106年12月26日以申請專利為由，要求紙本下架延後至111年12月25日公開；在清大圖書館其電子全文檔於106年7月28日公開、紙本論文於104年12月22日上架公開，嗣於106年12月25日以申請專利為由，電子全文檔改為不公開、中英文摘要及紙本論文則延後至111年12月25日公開。

2.訴外人周家宏之碩士論文「順式二苯乙烯/芴螺旋體之嚙啶

衍生物及喹喔啉配體之銥金屬錯合物於有機電激發光二極體之應用」紙本於國家圖書館上架公開日為106年6月21日，電子全文未開放授權，後於107年1月8日以申請專利為由，要求紙本下架延後至112年1月4日公開；在清大圖書館其電子全文檔於110年7月20日公開、紙本論文於105年12月2日上架公開，嗣於107年1月5日以申請專利為由，電子全文檔改為不公開、中英文摘要及紙本論文則延後至112年1月4日公開。

㈥、原告委託訴訟代理人分別於106年8月30日及106年12月6日發函為解除系爭技轉契約及系爭技術合作契約之意思表示，有2份函文可憑（智財卷第115-121頁）。

㈦、清大以107年1月5日清智財字第1079000129號函覆原告：「貴司來函附件二所列之第一項研發成果（即系爭技術合作契約之附件一所載標的一），為本校於民國104年讓與予可利博科技有限公司之智慧財產權，而第二項至第七項研發成果，於本校研發成果管理系統中並無相關紀錄。」，有上開函文可稽（智財卷第125頁）。

四、兩造爭點：

㈠、原告主張受被告等人詐欺，而撤銷系爭技術合作契約意思表示，是否有據？原告主張系爭技術合作契約標的有權利瑕疵存在，且被告等人有債務不履行之情形，而解除系爭技術合作契約，是否有據？原告依民法第179條與第259條規定，請求被告等人共同返還不當得利或負擔回復原狀，以及依民法第227條規定，請求被告等人共同賠償原告所受損害，是否有據？被告等人應共同返還之數額為何？

㈡、原告主張系爭技轉契約標的有權利瑕疵存在，且被告等人有債務不履行之情形，而解除系爭技轉契約，是否有據？原告主張依照系爭技轉契約第4.3條，並依民法第179條及第259條規定，請求被告等人連帶返還不當得利或負擔回復原狀，及依民法第227條規定，請求被告連帶賠償原告所受損害，是否有據？被告等人應連帶返還之數額為何？原告主張系爭

舊技轉契約經兩造合意解除，並請求被告等人連帶返還200萬元，是否有據？

五、法院之判斷：

㈠、按被詐欺而為意思表示者，依民法第92條第1項之規定，表意人固得撤銷其意思表示，惟主張被詐欺而為表示之當事人，應就此項事實負舉證之責任（最高法院44年台上字第75號民事判例要旨參照）。民法第92條第1項前段規定，因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示，其所欲保護之法益為「表意者意思表示形成過程之自由」，且所稱詐欺行為，係指對於表意人意思形成過程屬於重要而有影響之不真實事實，表示其為真實，而使他人陷於錯誤、加深錯誤或保持錯誤者而言，不包括就行為對象（事或物）之特性為不實或誇大之陳述，欲以價值判斷影響表意人決定自由之情形。至不真實之事實是否重要而有影響意思之形成，應以該事實與表意人自由形成意思之過程有無因果關係為斷（最高法院100年度台上字第858號民事判決要旨參照）。次按所謂不完全給付係指債務人雖為給付，然給付之內容並不符合債務本旨而言；如債務人根本未為給付，其給付已陷於不能者，是為給付不能，給付若仍可能，則為遲延給付（最高法院82年度台上字第2364號民事判決意旨參照）。物之瑕疵擔保責任與不完全給付之債務不履行責任，其法律性質、構成要件及規範功能各不相同。因物之瑕疵而解除契約，與因不完全給付而解除契約，兩者有別。前者無須可歸責於出賣人之事由，買受人即得依民法第359條規定解除契約；後者則須有可歸責於出賣人之事由始可解除契約，且買受人主張出賣人應負不完全給付之責任時，如其不完全給付可能補正者，惟於買受人定期催告補正而不補正時，始得依民法第254條之規定解除契約，不能補正者，則可不經催告而解除契約；前者應受民法第365條除斥期間之限制，後者則無民法第365條規定之適用；前者倘依其情形解除契約顯失公平者，買受人僅得請求減少價金，後者則無此規定之適用（最高法院94年

度台上字第2352號民事判決要旨參照）。又按民法第148條規定，權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。該條所稱「權利之行使」，當涵攝因契約所約定保留之解除權在內，是當事人於訂立契約時，縱有約定保留之解除權，於行使該解除權時，亦非不得依此誠信原則予以檢驗（最高法院96年度台上字第1394號民事判決要旨參照）。

㈡、經查，兩造簽訂之技術專屬及專利讓與主約契約書記載：丙方（被告陳建添）為國立清華大學（下稱「清大」）所聘任之教授，擬與乙方（被告可利博科技有限公司）促成清大將清大所擁有「順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料，即清大103-I-N THU-104-新穎電子傳輸材料（1）」發明（下稱「本發明」）之全球特定技術、申請中專利及技術（即清大103-I-NTHl）-104-新穎電子傳輸材料（1），如附件一所示，下合稱「讓與標的」）轉讓予乙方，乙方再將讓與標的轉讓予甲方（原告）。緣甲乙丙丁四方為轉讓標的（下合稱「契約標的」）之轉讓，特於日期（下稱「簽署日」）共同議定本合作技術轉讓契約書之轉讓金（下稱「技術合作獎勵金」付款方式及權利義務修正契約（下稱「本契約」），以資信守。原105年5月1日所簽訂契約（下稱「原契約」）在本契約生效後作廢。第1條契約標的1.1乙方聲明並保證清大擁有讓與標的，並承諾將促使清大將讓與標的讓與予乙方，並同意在讓與予乙方後3個月內，即（2015年12月31日）前將讓與標的讓與予甲方。依本1.1條就讓與標的為讓與之讓與契約，均應納為本契約之附件。1.2乙方及丙方承諾其等將促使清大將授權標的專屬授權予乙方，並於簽署及第一期付款完成後30個日曆日內將授權標的均專屬授權予甲方。乙方及丙方並承諾，乙方與清大間就專屬授權暨轉讓標的所締結之專屬契約內容，或依乙方所取得清大之書面同意，應能使乙方將授權標的再依本契約所定條件轉授權暨轉讓予甲方專屬實施及使用。第4條保證4.1乙方保證契約標的無侵害任

何第三人之智慧財產權、商業機密及其他權益，並擔保契約標的之專屬性、有效性、合用性、得向任何第三人主張權利及可達其他特定目的之可能性且保證契約標的中申請中專利之可獲證、可依原始申請範圍獲證等。第6條契約解除、終止之處理6.1甲方若未履行本契約第2條之付款條件，則本契約視同自動解除。甲方承諾並同意乙方依本條終止合約時，毋須返還依本契約所收取之「技術合作獎勵金」。6.2若本契約自動解除後，甲方必須在一個月內完成專利發明人和所有權返還乙、丙方之一切必要手續，且不得有異議，並停止一切侵犯乙方權利或其他類似之行為，如製造、銷售、授權、轉讓等等（智院卷91至第100頁）。兩造簽訂之顧問暨技術合作契約書合作契約書3.2論文發表：於甲方書面同意之範圍內，乙方和丙方得引述本合約之研究資料或研究成果而為論文之發表。乙方和丙方本合約主持人於該論文正式投稿前，須將擬投稿技術內容以書面給予甲方，甲方若同意該論文之發表者，需於收到該書面資料二十五個工作天內通知乙方和丙方並明示其同意。惟研究成果至論文正式投稿前之期間不得少於一年。此外，學生畢業論文內容應僅限學生本身研究題目撰寫之，不能涉及本合約其他人研究，如：資料比較、介紹；學生繳交學校的畢業論文須保存兩年或以上，始可公開上架。第4條合約生效及終止：4.1本合約自簽署日起生效，至民國109年12月31日止。4.2除本合約另有約定外，在合約有效期間雙方均無違約情況下，非經雙方書面同意，本合約不得解除或終止。4.3本合約期滿後，若雙方均無違約、無異議情況下，本合約得自動延長至任何一方提出書面聲明中止（或更換）合約，惟書面聲明必須於中止（或更換）合約三個月前提出。4.4任一方有違反本合約任何條款之情事時，無過失之一方得定合理期限（不得少於一個月），以書面通知違約之他方改善。違約之一方如逾期未改善，無過失之一方得以書面通知違約方逕行終止本合約，並請求因其違約所致之一切損害賠償，惟以本合約第二條所列費用實

收金額或歸還給乙丙方第二條所列之專利所有權為限。4.5 在乙丙方履行第二條和未違約的情況下，甲方若未履行本契約第2條之付款條件，則本契約視同自動解除。甲方承諾並同意乙方依本條終止合約時，毋須返還依本契約所收取之「技術合作獎勵金（智院卷第105頁）。

㈢、次查，國立清華大學107年10月3日清產學行政字第0000000000號函：系爭技術合作標的之歸屬疑義，除編號1之研發成果本校已於104年6月2日讓與予可利博公司外，編號2-6之研發成果，按陳建添老師執行行政院國家科學委員會補助之研發成果萌芽個案計畫（計畫編號NSC000-00000-0-000-000、執行期間：103年11月1日至104年10月30日、計畫名稱：以順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的雙極型化合物，作為OLED之新型電子傳輸和發光層主體材料(II)）之期末成果報告，應可推定為陳建添老師執行行政院國家科學委員會補助計畫之成果，依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第3條第1項規定，其成果應歸屬於本校所有。另編號7之研發成果，本校依現存資料無從判斷來源為何、是否為陳建添老師職務上研發成果。本校為落實學術研究成果協助產業界之研究發展，鼓勵將本校所有且具產業利用價值之技術及智慧財產權，以技術授權等方式，移轉予具繼續研發及商品化能力之產業，遂訂有「國立清華大學研發成果管理辦法」作為本校辦理技術移轉授權之依循，本校於辦理研發成果之技術移轉或授權時，應經承辦單位召開會議核准後，依據科學技術基本法及其他法令之規定，以有償、非專屬及我國管轄區域內優先為原則辦理之（本院卷㈠第283-284頁）。清華大學與被告公司之智慧財產權讓與及授權合約書（智院卷第421至433頁）中之美國與我國的專利係與兩造間之契約標的相同。上述契約中之序號3即為美國專利申請號14/583,617，此即為原證1所指的附件一（Spirally Configured cis-Stilbene/Fluorene Hybrid Materials for Organic Light-emitting Diode：14/583,617；2014/12/27）的技術。上述契約

中之序號2即為我國專利申請號000000000，此即為原證1所指的附件三（順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料:000000000;2014/10/15）的技術。上述契約中之一序號6即為美國專利申請號14/583,619，此即為原證2所指的附件之標的一（Spirally Configured cis-Stilbene/Fluorene Hybrid Materials as Hole-Blocking Type Electron-Transporters for OLED，申請案號14/583,619;2014/12/27）的技術。上述契約中之一序號5即為我國專利申請號000000000，此即為原證2所指的附件之標的一中之台灣專利申請案號000000000；2014/10/15)的技術。系爭美國專利最終獲證專利權範圍為以化學式V表示的順式二苯乙稀/芴螺旋體構成的複合材料；原始申請專利範圍的請求項4至8所敘述的技術特徵，已限縮至僅附屬於原請求項3中之化學式V下。由於請求項3係依附於請求項1，請求項1雖然未特別界定化學式II、I II、IV及V，但請求項1所描式的內容亦已包括了化學式II、III、IV及V的結構特徵。原告係將化學式IV及V界定於請求項1中。新增了請求項9至20的範圍，即請求項17至20亦屬於新增的請求項，其中請求項17為獨立項，而請求項18至20為請求項17的附屬項，其主要技術特徵是新增了界定該複合材料(hybrid materials)可用於OLED裝置中具有電洞阻擋功能的電子傳輸層，其為原申請專利範圍中所未界定的技術特徵，並且界定該複合材料的係以化學式II或III所表示。請求項9至16亦屬於新增的請求項。其中請求項9為獨立項，而請求項10至16係為請求項9的附屬項。此外，該等請求項所請的標的名稱係為一種OLED裝置，而該OLED裝置的中間層之包括了以化學式II、III、IV或V表示的複合材料。美國審查局曾於2016年7月8日發出核駁審定書，依據該核駁審定書第3頁內容，美國專利商標局指出本案因第一次答辯及修正內容，其修正存在有兩個發明（分別為「發明I:請求項1，4-8,17-20，發明II:請求項9-16」，其為不同的物。因此，須進行「選擇性限縮(election/Restriction)。將請求項1中之化

學式I V的技術特徵刪除，將請求項9至16的內容撤回，將請求項17中之化學式II及II、次查I的技術特徵刪除，並改為將該複合材料界定為化學式V的技術特徵。有被告提出之編號104美國「14/583,617」專利申請案官方「審查歷程記錄」、2016年10月5日上午11:38電子郵件、彩豐公司陳報狀陳證三節錄、彩豐公司於2016年4月1日對美國第一次官方審查意見（簡稱OA）提出第一次答辯內容、美國審查局曾於2016年7月8日發出核駁審定書、彩豐公司於2016年9月23日對美國核駁審定書提出第二次答辯內容等可佐（本院卷㈡421-598頁）。

㈣、又查，本件與兩造有關的專利，其技術係屬於「光電傳輸材料」一種，主要應用於手機、電視、汽車「面板」，也因此提升「面板」產品使用效能，例如電視面板如何提升「亮度」以及延長「亮度使用年限」，又例如汽車車用面板，夏日車內高溫常達60至80度，如何研發出能耐車內高溫仍能正常使用之面板，均為此領域的業界努力研發之方向。依兩造契約中的專利，其主要是應用在OLED（有機發光二極體）面板中的「電子傳輸層」，而如原證1之契約中的附件一（美國專利申請號14/583,617，後經核准公告之編號為US0000000），其所提供之具電洞阻擋特性之順式二笨乙烯/芴螺旋體衍生的光電材料，係具有介於105至130度C之間的玻璃轉換溫度、介於385至415度C之間的熱裂解溫度、可逆電子傳輸特性、以及絕佳的電荷載子平衡傳輸特性。並且，作為電子傳輸層之黃色螢光、綠色磷光、黃色磷光、與紅色磷光之有機發光二極體，其外部量子效率、電流效率、功率效率、最大亮度(Lmax)、與元件壽命皆明顯優於習用的或者商業化的黃色螢光、綠色磷光、黃色磷光、與紅色磷光之有機發光二極體。此外，如原證2之契約的標的一之專利（例如美國申請案號為14/583,619,後經核准公告之編號為US0000000），其所提供之具電洞阻擋特性之電子傳輸材料同樣具有介於110至135度C之間的玻璃轉換溫度、介於380至425度C之間的熱

裂解溫度、可逆電子傳輸特性、以及絕佳的電荷載子平衡傳輸特性。並且，其電子傳輸材料作為電子傳輸層之有機發光二極體，有些則更兼具發光層主體材料之功能，其外部量子效率、電流效率、功率效率、最大亮度(Lmax)、與元件壽命皆明顯優於習用之有機發光二極體。由上述可知，兩造間之契約的專利，其技術應有可具有優於習知之有機發光二極體的技術，其應可將該等光電材料應用在面板的商品上。經美國核准的專利，其結構態樣應為有50種，而非6結構態樣。尚難謂該等光電材料不能商品化。美國及台灣專利局對於發明專利申請案件申請人是否可以事先預測及保證審查人員審查結果或審查過程不會「文字修正、專利範圍調整、修改及刪除」，均屬申請人個人的行為。又原告公司之元件「SGM編號」與被告專利標的相同或近似。綜上以觀，被告已依系爭契約履行，尚無詐欺、債務不履行之情事。

㈤、再查，國家圖書館107年7月13日國圖知字第10700031400號函：彭敬軒之碩士論文《順式二苯乙烯/芴之螺旋混成體和雙鍵架橋混成體衍生物於有機電激發光二極體之應用》紙本上架公開日為民國105年6月2日，電子全文未開放授權；後於民國106年12月26日獲申請書以申請專利為由，要求紙本下架延後至民國111年12月25日公開。周家宏之碩士論文《順式二苯乙烯/芴螺旋體之嚕啶衍生物及口奎喔口林配體之銥金屬錯合物於有機電激發光二極體之應用》紙本上架公開日為民國106年6月21日，電子全文未開放授權；後於民國107年1月8日獲申請書以申請專利為由，要求紙本下架延後至民國112年1月4日公開（本院卷㈠第129頁）。國家圖書館107年8月31日國圖知字第10700039850號函：黃健博之碩士論文《順式二苯乙烯/芴螺旋體之口比啶衍生物於有機電激發光二極體的應用》紙本上架公開日為民國105年6月2日，電子全文未開放授權；後於民國106年12月27日接獲申請書以申請專利為由，要求紙本下架延後至民國111年12月27日公開。程煜翔之碩士論文《順式二苯乙稀/芴螺旋體衍生物

於有機電激發光二極體的應用》紙本上架公開日為民國105年11月11日，電子全文未開放授權；後於民國106年4月23日接獲申請書以申請專利為由，要求紙本下架延後至民國111年4月23日公開。趙韋善之博士論文《具雙極性順式二苯乙烯/芴螺旋體雙重鄰位混成系統之衍生物在有機電致發光和有機敏化太陽能電池材料上的應用之研究》紙本上架公開日為民國104年11月21日，電子全文未開放授權；後於民國106年5月1日接獲申請書以申請專利為由，要求紙本下架延後至民國111年5月1日公開（本院卷㈠第279-280頁）。國立清華大學107年7月26日清圖字第1079004455號函：查周家宏《順式二苯乙烯/芴螺旋體之嘧啶衍生物及奎喔林配體之銥金屬錯合物於有機電激發光二極體之應用》之電子全文檔前於民國110年7月20日公開、紙本論文於民國105年12月2日上架公開。另本館於民國107年1月5日接獲異動申請書，以申請專利為由，電子全文檔改為不公開、中英文摘要及紙本論文則延後至民國112年1月4日公開。彭敬軒《順式二苯乙烯/芴之螺旋混成體和雙鍵架橋混成體衍生物於有機電激發光二極體之應用》之電子全文檔前於民國106年7月28日公開、紙本論文於民國104年12月22日上架公開。另本館於民國106年12月25日接獲異動申請書，以申請專利為由，電子全文檔改為不公開、中英文摘要及紙本論文則延後至民國111年12月25日公開（本院卷㈠第131頁）。國立清華大學108年9月5日清圖字第1089005722號函：黃健博《順式二苯乙烯/芴螺旋體之比啶衍生物於有機電激發光二極體的應用》之紙本論文於民國104年12月22日上架公開、電子全文於民國106年7月28日公開。另本校圖書館於民國106年12月28日接獲黃健博提出之異動申請書，其以申請專利為由，申請將紙本論文及中英文摘要延後至民國111年12月27日公開，電子全文檔則改為不公開。程煜翔《順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生物於有機電激發光二極體的應用》之紙本論文於民國104年5月25日上架公開、電子全文檔於民國111年12月31日公開。另，本校圖

書館於民國106年4月23日接獲程煜翔提出之異動申請書，其以申請專利為由，申請將紙本論文延後至民國109年2月2日公開，電子全文檔則未異動（本院卷㈢第313-330頁）。國立臺灣師範大學函：趙韋善博士論文「具雙極性順式二苯乙烯/芴螺旋體雙重鄰位混成系統之衍生物在有機電致發光和有機敏化太陽能電池材料上的應用之研究」送交本校圖書館典藏，106年5月11日申請論文不公開下架，期限至111年5月1日止（本院卷㈢第309、614-1頁）。被告辯稱前開論文於簽訂系爭技術合作契約時即已出版、或已畢業僅係依口試委員意見修改論文，提出查詢資料可佐（本院卷㈠第211、237-241、375-377頁）。經比對本件系爭技術合作標的1之部分技術內容於系爭論文中2、3、4、5有揭露；系爭技術合作標的2之部分技術內容於系爭論文2中有揭露；系爭技術合作標的5之部分技術內容於系爭論文1中有揭露；且被告等對該等技術內容揭露於前述系爭論文中之事實表示無意見，堪認前述系爭論文載有屬本件契約約定「執行本合約所獲致之全部研究資料及研究成果」之前述技術合作標的內容；然依系爭兩造簽訂之顧問暨技術合作契約書合作契約書4.4任一方有違反本合約任何條款之情事時，無過失之一方得定合理期限（不得少於一個月），以書面通知違約之他方改善。違約之一方如逾期未改善，無過失之一方得以書面通知違約方逕行終止本合約，並請求因其違約所致之一切損害賠償，惟以本合約第二條所列費用實收金額或歸還給乙丙方第二條所列之專利所有權為限（智院卷第105頁），原告未舉證證明曾以書面通知被告改善及被告逾期未改善之事實；再者，前開論文均已延後公開，尚難認被告有何違約情事。

㈥、綜上所述，本件原告依系爭契約及民法第227條、第226條、第256條及第260條等規定，起訴請求「1.被告等應連帶給付原告34,790,793元，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。2.被告等應共同給付原告13,134,195元，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百

分之5計算之利息」，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所依附，應併予駁回。

六、本件判決基礎之事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所舉證據，經審酌後核與判決結果不生影響，爰不一一論列；原告聲請鑑價等證據調查聲請，因本件事證已臻明確而無必要，附此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　10　　月　　28　　日

民事第二庭　　法　官　林麗玉

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　　109　　年　　10　　月　　28　　日

書記官　郭春慧