臺灣桃園地方法院民事判決

108年度訴字第2050號

原　　告
即反訴被告　盛鈦工業股份有限公司
法定代理人　陳清益
訴訟代理人　楊承彬律師
被　　告
即反訴原告　溫必新
訴訟代理人　陳鼎正律師

上列當事人間請求解除契約等事件，本院於民國109 年2 月6 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。

反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。

反訴訴訟費用由反訴原告負擔。

事實及理由

壹、本訴部分：

一、原告主張：兩造前於民國105 年9 月1 日簽訂專利移轉暨合作契約書（下稱系爭契約），約定被告應將系爭契約所示生產染色機之專利技術（下稱系爭專利）移轉予伊外，並應將製造染色機所需之必要技術提供及移轉予伊，協助伊製造出符合客戶需求之染色機，伊則應分期給付被告共計新臺幣（下同）900 萬元。而伊已依約於105 年10月8 日給付第一期款300 萬元予被告，惟被告僅形式上提供關於染色機製造之圖說、強度計算書等文件，且因其中有錯誤，最終根本無法依約協助伊於系爭契約簽訂後18個月內，生產出任何一台染色機成品。故伊得依系爭契約第7 條第1 項之約定，以本件民事起訴狀繕本之送達對被告為解除系爭契約之意思表示，並依民法第259 條第1 項第1 款、第2 款之規定，請求被告返還已收受之300 萬元及自收受日即105 年10月8 日起算之法定利息，以為回復原狀。為此，爰提起本件訴訟等語。並

為訴之聲明：被告應給付原告300萬元，及自105年10月8日起至清償日止，按年息5％計算之利息；原告並願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則以：依系爭契約之約定，伊僅負移轉系爭專利之義務，原告則應據以實施專利並生產染色機以往國外銷售，而伊已將系爭專利移轉予原告並完成登記，原告則因不具備生產第一種壓力容器之能力，以致於無法生產高溫染色機。加以伊也已依約在能力範圍內協助機器之生產、包裝、提供技術諮詢相關事宜，原告復曾指派相關技術人員前往伊處研究第三人公司製造之高溫染色原型機，故難認伊未盡契約之義務等語，資為抗辯。並為答辯聲明：駁回原告之訴及假執行之聲請；如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、經查，原告所主張兩造於105年9月1日簽訂系爭契約，約定被告應將系爭專利移轉予原告之事實，業據原告提出系爭契約附卷可稽（見本院卷第11頁至第14頁），並為被告所不爭執，堪信為真實。又被告抗辯其已依系爭契約之約定，將系爭專利移轉予原告並完成登記之事實，亦為原告所不爭執，同堪信為真實。

四、原告進而主張依系爭契約之約定，被告應將「製造染色機」所需之必要技術提供及移轉予原告，並協助原告製造出染色機之事實，則為被告所否認，並以前揭情詞置辯。是本件所應審究者，厥為依系爭契約之約定內容，被告所負之義務，究為移轉系爭專利為已足，抑或須將原告所稱之「製造染色機所需之必要技術」提供及移轉予原告，並使原告具備可生產高溫染色機之能力？爰予論述如下：

（一）按「第一條：專利移轉：一、甲方（即被告）將附表一所示專利（以下簡稱本專利）有條件下移轉與乙方（即原告）。」、「甲方並應於本合約有效期間，協助機器之生產、包裝、提供技術諮詢相關事宜，如機器無法達到客戶需求責任係可歸責於甲方時（包括但不限於專利設計不良所導致之瑕疵），甲方應協助乙方處理至符合客戶需求或改

善為止，且甲方不得向乙方請求任何費用」系爭契約第1條第1項、第2條第6項定有明文（見本院卷第11、12頁），是依上開約定，僅可得知被告所負之契約義務，除將系爭專利移轉予原告外，尚須協助機器即染色機之生產、包裝、提供技術諮詢等事宜，若機器無法達到客戶需求係可歸責於被告時，被告應協助處理，尚難進而擴張解釋被告須負「使原告具備製造高溫染色機能力」之義務。蓋單純移轉專利、協助機器之生產、包裝及改善專利不符需求之責任，與使他人具備製造機器能力之責任，其內涵與程度並不相同，自難無中生有，認被告因此即負上開義務。

（二）次按「一、移轉及開發費：乙方（即原告）應給付甲方（即被告）移轉及開發費共計新台幣玖佰萬元整，並分三期支付，付款條件及金額如下：第一次付款：簽約時乙方開立票面金額為新台幣參佰萬元之支票予甲方；票期30天。並於收受票據後7日內辦理台灣及大陸專利移轉手續。第二次付款：乙方於機器銷售10台後支付新台幣參佰萬元整。第三次付款：乙方於機器銷售15台後支付新台幣參佰萬元整。二、如於本契約簽訂後24個月內無法達到前項約定之機器銷售量，乙方即毋需支付第二次及第三次移轉及開發費，並無條件將甲方移轉之機具、圖檔、專利等所屬一切權利歸還甲方，惟移轉衍生之成本，均應由甲方負擔。三、甲方於本專利有效期間，願協助乙方進行商品化之生產、包裝與提技術諮詢相關事宜，並協助提技術協助改良機器至符合客戶需求或改善為止。四、乙方於2016年9月1日起自2028年10月31日止，生產銷售時每台支付技術服務費新台幣貳拾伍萬元。如甲方自行銷售機台時，乙方不必支付技術服務費新台幣貳拾伍萬元於甲方。乙方於每月15號前得向甲方書面告知生產數量及提供工檢序號資料，以利甲方查核！五、甲方在自行銷售機台時以每台500kg機種為標準比例換算，得以新台幣參佰伍拾萬元之製造成本價格向乙方購買。（雙方應隨材料價格波動10%為基準

浮動漲跌調整乙方銷售予甲方之售價）。六、乙方銷售時應於機器交貨後15日內給付予甲方之技術服務費新台幣貳拾伍萬元整。七、乙方因專利移轉及開發或技術服務而支付甲方費用所產生相關稅金，均應由甲方自行負擔。」系爭契約第4條另有明文約定。依此約定亦僅可得知原告取得系爭專利之對價為給付被告「移轉及開發費」合計9百萬元，並附以首期付款3百萬元後須辦理專利移轉手續之條件；第二期、第三期各付款3百萬元之條件則為「原告於機器銷售10台後」、「原告於機器銷售15台後」。是亦無明文敘及被告有「使原告具備製造高溫染色機能力」及「使原告確實製造出高溫染色機」之義務。則同（一）之理由所述，亦難據以加以擴張解釋。

（三）再按「第七條違約終止處理。一、如甲方未能於簽署本契約後18個月內協助將改良專利至符合客戶需求之情況，乙方得向甲方解除本契約，不得向乙方提出任何賠償及責任，且願放棄法律抗訴權。」系爭契約第7條第1項固另有明文。惟依此約定，被告之義務係於簽署系爭契約後「18個月內協助將改良專利至符合客戶需求之情況」，而此等契約文字語意含混不清，究係指被告應將系爭專利改良至符合客戶何種需求，完全無從得知。然即使認為被告有「改良專利」之義務，亦難以之比擬為被告即因此有「使原告具備製造高溫染色機能力」及「使原告確實製造出高溫染色機」之義務。蓋依前述系爭契約第1條第1項之約定，被告所負之主要義務僅為移轉系爭專利，則上述第7條之約定內容，所謂「改良專利」至多亦僅能認為就系爭專利加以修改成更佳之內容，而與具體之製造機器無關。

（四）基上，原告所主張系爭契約約定被告負有將「製造染色機」所需之必要技術提供及移轉予原告並使原告能製造出染色機之義務部分，核與上開系爭契約之約定內容，解釋上均有未符，已值認定。

五、況查，原告前曾主張依系爭契約之約定，原告於取得系爭專

利後，負責實施專利並生產相關機器，而被告依系爭契約第2條第6項、第4條第3項約定，須移轉製造染色機所必需之技術與原告，故被告所負之技術移轉義務應包括染色機各細部結構之圖檔（用以確定各結構之規格、尺寸等）及足供取得檢驗合格證之一切文件（含壓力容器強度計算書，下稱強度計算書）。然因被告所提出之強度計算書內容有誤，致原告無法製造出取得檢驗合格證之高溫染色機產品為由，而向本院起訴請求被告損害賠償。惟經本院民事庭以107年度訴字第2571號審理後，認為依系爭契約就被告究竟須提供何種「技術」予原告一節，僅約定「協助機器之生產…提供技術諮詢相關事宜」、「如機器無法達到客戶需求責任係可歸責於甲方（即被告）時…應協助乙方（即原告）處理…」、「願協助乙方（即原告）進行商品化之生產、包裝與提供技術諮詢相關事宜，並協助提供技術協助改良機器至符合客戶需求或改善為止」等語，語意空泛未明，且被告業已提供專利圖供原告備料生產，亦提出中國、日本等其他國家之標準，其他廠商提供之計算書等，甚與被告溝通法蘭厚度即耗費6個月以上，此均經原告之製圖人員曾介宏證述在卷，且將原型機交由原告拆解修改，並提供第三人合同精機股份有限公司（下稱合同公司）之資料供原告參考，已難認被告有原告所指之違反系爭契約所約定之技術移轉義務。並審酌被告本身為系爭專利之所有權人，果若被告亦具備製造第一壓力容器之能力，大可自行生產製造染色機，獨享利潤，被告又何須與原告簽訂系爭契約？是原告前開主張已屬有疑。參諸原告於斯時確無具備生產第一種壓力容器之能力，係後來才拿到壓力容器廠商的合格證，此為原告所自承。而被告本無具備生產第一種壓力容器之能力，原告於簽訂契約前應已知悉被告無此能力，此業經介紹兩造簽訂系爭契約之證人張益安及合同公司員工即證人葉文榮均到院證稱：（就你所知被告有無生產第一種壓力容器的能力？）被告沒有這個能力。」等語可知，再徵諸系爭契約第2條第5項之約定：「甲方

委由合同公司遵照中華民國第一種壓力容器法令，開發完成生產出高溫染色原型機400公斤1台，並取得台灣鍋爐協會檢驗合格，證號PW51847，於簽署本契約後，所有權一併移轉予乙方…」亦明。再參以兩造簽訂系爭契約即係為製造機器銷往各國，而關於第一種壓力容器各國要求用X光照射的比例不同，此據證人張益安證述在卷，可知被告抗辯原告本身係壓力容器廠商，而機器銷售到各國有各國的規範，須由原告自己的專業人員去計算，伊僅提供第三人合同公司的供原告參考等語，應認可採。另證人即原告公司製圖人員曾介宏於審理時復曾證稱：「因為我們拿到壓力容器廠商合格證前，還不是合格廠商，是由被告來輔導我們，被告有提供圖紙、強度計算書等等申請壓力容器的文件。」等語，足見被告有依據原告之要求提供協助。而依據第三人合同公司於107年12月12日函覆稱被告與第三人興豪科技工業有限公司及合同公司共同成立茼興機械股份有限公司共同開發系爭契約第2條第5項高溫染色原型機400公斤1台，該機器並在合同公司內製造完成，且該機器之專利技術及強度計算書是由被告所提供，被告完全瞭解壓力容器之製造必須在政府所核准的有壓力容器製造資質工廠內製造及完成最終水壓試驗，以及臺灣鍋爐協會派員至合同公司工廠內完成最後檢驗，才是檢驗程序完成，且未取得臺灣鍋爐協會所頒發的產品合格檢驗證書之前是不能對外銷售等語，可知雖係被告提出高溫染色機之強度計算書，但製造係在第三人合同公司完成，第三人合同公司既然具有製造第一種壓力容器之能力，其技術人員自可依此資料加以調整，此益證被告並無製造高溫染色機之能力，否則其自身製造即可，不必委由第三人合同公司製造，繼而更願意移轉專利供原告使用。故認原告係因當時不具備生產第一種壓力容器之能力，以致於無法生產高溫染色機，而被告本不具備上開能力，亦為原告簽約時所明知，惟被告已依系爭合約第2條第6項之約定，在其能力範圍內協助機器之生產、包裝、提供技術諮詢相關事宜，並依約提

供第三人合同公司之相關資料並將其已知悉之技術移轉予原告，而原告公司復指派相關技術人員前往被告處研究放置被告處之第三人合同公司製造之高溫染色原型機，被告亦加以配合，難認被告有未盡契約之義務，遑論有何可歸責之事由等情事為由，而判決駁回原告之請求之事實，亦經本院依職權調閱上開事件之卷宗核閱無誤。是上開判決之見解，亦同於本院前揭認定之結果。更足證明原告所主張被告負有將「製造染色機所需之必要技術」提供及移轉予原告，使原告具備可生產染色機之能力及實際製造出染色機乙節，委無可採。

六、本件被告既不負原告所主張之上開義務，則原告主張其得依前揭系爭契約第7條第1項之約定，解除系爭契約之部分，即有未合。又按契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：⑴由他方所受領之給付物，應返還之。⑵受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之，民法第259條第1款、第2款固有明文。惟本件原告所主張其得解除系爭契約之部分，既不能成立，則其進而依上開法律規定，請求被告將所受領之價金附加利息返還原告，自更不可採。

七、從而，本件原告依系爭契約第7條第1項之約定以及民法第259條第1款、第2款之規定，請求被告給付300萬元，及自105年10月8日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為無理由，應予駁回

八、本件本訴之事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核於判決之基礎及結果無影響，無庸一一論列，附此敘明。

九、本件原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併駁回之。

十、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

貳、反訴部分：

一、反訴原告主張：伊已將系爭專利移轉予反訴被告並完成登記，依系爭契約第2條第1項之約定，反訴被告即應據以生產

染色機。然因反訴被告不具備生產製造高溫染色機之能力，致無法履行生產高溫染色機之義務，而依系爭契約第4條第1項、第4項之約定，如反訴被告依約履行製造染色機並銷售之義務，伊可取得移轉及開發費600萬元及25台高溫染色機移機服務費625萬元，合計1,225萬元。今因反訴被告違約無法製造染色機，伊自得依民法第184條第1項後段、第227條第1項、第2項之規定，請求反訴被告負擔975萬元之損害賠償責任。為此，爰依法提起本件反訴等語。並為反訴訴之聲明：反訴被告應給付反訴原告1,225萬元；反訴原告並願供擔保，請准宣告假執行。

二、反訴被告則引用如本訴部分之陳述為抗辯。並為答辯聲明：駁回反訴原告之訴及假執行之聲請；如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、經查，反訴原告主張反訴被告依系爭契約負有生產染色機之義務乙節，所據者為系爭契約第2條第1項之約定（見本院卷第76頁，本院108年12月26日言詞辯論筆錄）。而按「第二條：合作事宜。一、乙方（即反訴被告）於取得專利後，負責實施本專利並生產相關機器。」系爭契約第2條第1項固有明文約定。惟反訴被告依系爭契約支付價金所欲取得者，為反訴原告移轉之系爭專利，而反訴被告取得系爭專利後，所圖者為能夠製造出染色機以供銷售謀利，且反訴原告亦可因此再由反訴被告之銷售結果中，取得一定金額之利益。此觀本訴部分所述系爭契約第4條之約定內容，即可得知。而系爭契約簽訂時，兩造其實均無製造出此等染色機之全部能力與技術，亦經本訴所述本院另案認定綦詳在卷。是綜合以觀，上開反訴被告「負責實施本專利並生產相關機器。」之約定，應係指系爭專利移轉後，「機器之生產及銷售」此事業應歸由反訴被告始得經營之意。此觀系爭契約第4條第5項（詳如本訴所述）尚有反訴原告自行銷售機台時，仍須向反訴被告購買，而不得自行製造販售之約定，益足明瞭。

四、再參諸兩造於簽訂系爭契約時，既均無製造出染色機之全部

能力與技術，且反訴被告迄今仍未能成功製造出任何一台染色機乙節，業經其於本院108 年12月26日言詞辯論時自承在卷，並為反訴原告所不爭執（見本院卷第76頁），而反訴被告若有製造機器之能力，其自不必花費高價向反訴原告購買系爭專利。且衡之常情，反訴被告既係向反訴原告購買系爭專利，顯見反訴被告對於系爭專利之內容並不熟悉，則反訴被告豈可能冒險在「不知可否依系爭專利製造出染色機」之情況下，自願在系爭契約內負擔「取得系爭專利後一定須製造出染色機」之義務？是綜合本訴部分所述系爭契約之約定內容及上開反訴被告簽訂系爭契約之目的，相核以觀。可知反訴被告願購買系爭專利之原因，純粹僅為希冀可依此製造出染色機而販售獲利，若最終結果仍無法成功製造，亦屬投資生意所須冒之必要風險。故自不能將反訴被告此「希冀」之動機，具體成其負有製造出染色機之契約義務。此再觀系爭契約第4 條第2 項約定於無法達到機器銷售額時，反訴被告即無庸再給付第二次、第三次款項之約定，解釋上當然包含「無法製造出任何機器」之結果在內乙節，益足明證。

五、基上，系爭契約之簽訂，僅係反訴被告希望能經由取得系爭專利後，進一步製造出染色機並銷售，惟最終是否確能製造出機器，於訂約時尚屬未知狀態，難認反訴被告簽約後即有「必須製造出染色機」之義務，已足認定無誤。

六、按「一、移轉及開發費：乙方（即反訴被告）應給付甲方（即反訴原告）移轉及開發費共計新台幣玖佰萬元整，並分三期支付，付款條件及金額如下：第一次付款：簽約時乙方開立票面金額為新台幣參佰萬元之支票予甲方；票期30天。並於收受票據後7 日內辦理台灣及大陸專利移轉手續。第二次付款：乙方於機器銷售10台後支付新台幣參佰萬元整。第三次付款：乙方於機器銷售15台後支付新台幣參佰萬元整。」、「四、乙方於2016年9 月1 日起自2028年10月31日止，生產銷售時每台支付技術服務費新台幣貳拾伍萬元。如甲方自行銷售機台時，乙方不必支付技術服務費新台幣貳拾伍萬元

於甲方。乙方於每月15號前得向甲方書面告知生產數量及提供工檢序號資料，以利甲方查核！」系爭契約第4條第1項、第4項固有明文約定。惟按「如於本契約簽訂後24個月內無法達到前項約定之機器銷售量，乙方即毋需支付第二次及第三次移轉及開發費」，系爭契約第4條第2項前段亦有明文。本件反訴被告迄今未能製造出染色機，前已述及，則自更無銷售之可能，依上開約定，其自不須負給付第二次、第三次款項總計6百萬元之義務，且其未能製造出染色機，又未違反何契約義務，則反訴原告主張因反訴被告未能製造出染色機，致其應可獲得上開第二次、第三次付款或銷售25台機器之利益而未能獲得，受有損害乙節，自難採信。

七、再按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同，民法第184條第1項定有明文。反訴原告固主張依此項後段規定，反訴被告應對其負損害賠償責任等語。惟反訴被告不負製造染色機之義務，且反訴原告就此主張之損害結果復不可採，既均經認定如前，可知反訴被告並未以背於善良風俗之方法，加何損害於反訴原告，是反訴原告依上開規定，請求反訴被告賠償，要無可採。

八、又按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償，民法第227條另有明文。本件反訴被告並不負製造染色機此給付義務，則其未能製造染色機，即更難認為有何不完全給付之歸責事由存在，是反訴原告依上揭法律規定，請求反訴被告賠償，同無可採。

九、從而，反訴原告依民法第184條第1項、第227條規定之法律關係，請求反訴被告給付反訴原告1,225萬元，為無理由，應予駁回。

十、本件反訴之事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結

果，自無再逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

十一、本件反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併駁回之。

十二、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　5　　日

民事第二庭　　法　官　張震武

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　　3　　月　　5　　日

書記官　陳簣濤