臺灣桃園地方法院民事判決

108年度重訴字第543號

原　　告　溫必新
訴訟代理人　陳鼎正律師
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

上列當事人間請求履行契約等事件，本院於民國109年6月9日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

被告應將附件一所示之專利移轉登記予原告。

被告應返還原告如附件二所示之文件及物品。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔。

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者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求所主張之利益在社會生活上可認係屬同一或關連之紛爭，並就原請求之訴訟及證據資料，於繼續審理時，在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求得在同一程序中一併解決，以避免重複審理者，即屬之。原告起訴時聲明：㈠被告應將原附件一編號1-9之專利辦理移轉登記為原告所有。㈡被告應返還原告如附件二之文件及物品；嗣後將原附件一編號7-9專利刪除變更為本判決之附件一，並變更聲明如後述聲明所示（見本院卷一第63至65頁、第119頁），經核僅單純擴張、減縮應受判決事項之聲明，合於上開規定，應予准許。而原告原係以專利移轉暨合作契約書（下稱系爭契約）法律關係為請求權基礎，嗣於民國109年2月4日追加民

法第179 條、第182 條第2 項、第227 條第1 項之請求權基礎（見本院卷一第125 頁），追加請求權基礎與起訴請求之基礎事實同一，所用之證據資料亦具有同一性，與上開規定相符，應予准許，併予敘明。

貳、實體方面

一、原告主張：

㈠兩造前於105 年9 月1 日簽立系爭契約，約定由原告提供生產染色機之專利技術，被告則據以實施專利並生產染色機以銷往各國，原告依系爭契約第1 條之約定將附件一之專利（下稱系爭專利）移轉予被告，並依系爭契約第2 條第2 項及第6 條第4 項交付附件二之文件及物品（下稱系爭物品）予被告。

㈡被告未於約定期間內生產出高溫染色機，系爭契約即告終止，被告依系爭契約第4 條第2 項自應返還系爭專利及系爭物品，且被告受領上開給付已無法律上原因，自應負返還責任。

㈢依據機器銷售情況及利潤，每二年應可銷售25台，平均每月可獲得一台機器銷售之利潤約350 萬元，故被告未返還系爭專利所致原告之損失每月為350 萬元。為此，爰依系爭契約第4 條第2 項、民法第227 條第1 項、第179 條、第182 條第2 項提起本件訴訟等語。並聲明：1.被告應將系爭專利辦理移轉登記為原告所有，及自107 年10月2 日起至將系爭專利移轉登記為原告之日止，按月給付原告350 萬元之損害金。2.被告應返還原告系爭物品。

二、被告則以：

㈠被告未能製造高溫染色機產品，乃係因原告實不具製造出高溫染色機之實體技術，卻施用詐術使被告與其簽立系爭契約，被告已對原告提出刑事詐欺取財罪之刑事告訴，並已依系爭契約第7 條第1 項之約定行使解除權後，訴請原告返還已收受之300 萬元價金，由鈞院以108 年度訴字第2050號案件受理在案。是系爭契約業經被告解除，原告即無由再終止系

爭契約。

㈡系爭契約第4條第2項須對應於系爭契約第7條第2項之約定而為解釋，即原告須先解除系爭契約後，方得請求被告將系爭專利及物品返還原告，惟迄今原告均仍堅持無意解除兩造間所簽訂之系爭契約，而僅欲終止系爭契約，於此情形下，尚不符合系爭契約；縱使在符合系爭契約第7條第2項情形下，原告所得行使之權利亦為契約「解除權」而非契約「終止權」，原告主張系爭契約業已「終止」云云，尚屬於法無據；況原告並未以任何形式對被告為「終止」契約之意思表示，且終止之效力僅係向將來發生，被告已取得系爭物品之所有權，原告無法律上依據請求被告返還。

㈢依據系爭契約之約定內容，當係原告於取得被告所交付之300萬元價金後，負有將其所擁有製造高溫染色機之技術移轉予被告之義務，相對而言，原告並未支付任何價金，委託被告製造高溫染色機，是被告並無為原告製造出高溫染色機之義務，從而，原告主張被告應賠償原告每月銷售一台高溫染色機之利潤350萬元云云，自無理由。

㈣倘若原告亦不爭執系爭契約業經被告解除，則被告亦願將系爭專利及物品返還予原告，惟原告亦需將被告前所給付之價金共300萬元返還予被告，爰以此行使同時履行抗辯等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。

三、系爭契約第4條第2項是否以系爭契約第7條第2項解除契約為前提？原告依據民法第179條、系爭契約第4條第2項請求被告將系爭專利移轉登記予原告、將系爭物品返還原告，是否有理由？

㈠按「一、移轉及開發費：乙方（即被告）應給付甲方（即原告）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。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 條有明文約定（本院卷一第57、59頁）。

㈡是依系爭契約第4 條第2 項，僅須「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」，被告即毋需支付第二次及第三次移轉及開發費，並「無條件」將原告移轉之機具、圖檔、專利等所屬一切權利歸還原告，並非以解除契約為條件。本件兩造不爭執被告並未製造出任何高溫染色機（本院卷一第308 、415 頁），自無從達到上開約款所定之銷售量，被告依據系爭契約第4 條第2 項即應將系爭專利移轉登記予原告、及將系爭物品返還原告。此與系爭契約第7 條第2 項：「如乙方未依本契約第四條約定24個月內給付第二期及第三期移轉及開發費時，甲方得無償解除本契約，乙方應將本專利所移轉之機具、圖檔、專利…等所有權利移轉回歸甲方，且移轉程序所需費用由乙方支付。」（本院卷一第59

頁）之情形及要件迥然不同，被告強為比附援引，尚難憑採。

㈢綜上，系爭契約第4條第2項並非以解除契約為前提，原告依據系爭契約第4條第2項請求被告將系爭專利移轉登記予原告、將系爭物品返還原告，為有理由。

四、原告依據民法第227條第1項、第182條第2項請求被告自107年10月2日起至將系爭專利移轉登記予原告之日止，按月給付原告350萬元，是否有理由？

㈠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。受領人於受領時，知無法律上之原因或其後知之者，應將受領時所得之利益，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息，一併償還；如有損害，並應賠償。民法第227條第1項、第182條第2項定有明文。

㈡「第二條：合作事宜。一、乙方（即被告）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。惟被告依系爭契約支付價金所欲取得者，為原告移轉之系爭專利，而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，且原告亦可因此再由被告之銷售結果中，取得一定金額之利益。此觀前述系爭契約第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，亦經本院107年度訴字第2571號確定判決認定綦詳在卷（本院卷一第17-2 5頁）。業據本院調閱上開案卷查核屬實。是綜合以觀，上開被告「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」此事業應歸由被告始得經營之意。此觀系爭契約第4條第5項尚有原告自行銷售機台時，仍須向被告購買，而不得自行製造販售之約定，益足明瞭。

㈢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，且被告並未製造出任何高溫染色機，為兩造所不爭執

（本院卷一第308、415頁），業如前述，而被告若有製造機器之能力，其自不必花費高價向原告購買系爭專利。且衡之常情，被告既係向原告購買系爭專利，顯見被告對於系爭專利之內容並不熟悉，則被告豈可能冒險在「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被告簽訂系爭契約之目的，相核以觀，可知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，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。基上，系爭契約之簽訂，僅係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，難認被告簽約後即有「必須製造出染色機」之義務，本院另案108年度訴字第2050號判決亦同此認定（本院卷一第273-293頁）。被告既不負有此項義務，難認被告有何不完全給付之情，原告依據民法第227條第1項請求被告自107年10月2日起至將附件一之專利移轉登記予原告之日止，按月給付原告350萬元，為無理由。

㈣被告之所以取得系爭專利係基於系爭契約，並非無法律上之原因而受利益。原告依據民法第182條第2項請求被告自107年10月2日起至將系爭專利移轉登記予原告之日止，按月給付原告350萬元，亦為無理由。

五、被告之同時履行抗辯是否有理由？原告應為對待給付之內容為何？

㈠因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限。他方

當事人已為部分之給付時，依其情形，如拒絕自己之給付有違背誠實及信用方法者，不得拒絕自己之給付。民法第264條定有明文。所謂同時履行之抗辯，乃係基於雙務契約而發生，倘雙方之債務，非本於同一之雙務契約而發生，縱令雙方債務在事實上有密切之關係，或雙方之債務雖因同一之雙務契約而發生，然其一方之給付，與他方之給付，並非立於互為對待給付之關係者，均不能發生同時履行之抗辯（最高法院59年台上字第850號判例要旨）。

㈡依系爭契約第4條第2項，僅須「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」，被告即需「無條件」將原告移轉之機具、圖檔、專利等所屬一切權利歸還原告，業如前述，本難認有何對待給付之條件。況原告並未解除契約（本院卷二第74頁），被告先前主張解除契約請求原告返還300萬元及法定遲延利息亦已經本院另案108年度訴字第2050號判決駁回在案（本院卷一第273-293頁），且民法第259、261條依據民法第263條，於當事人依法律之規定終止契約時並未準用（該條僅準用第258條及第260條之規定）。是被告之同時履行抗辯為無理由。

六、綜上所述，原告求為判決如主文第1、2項為有理由，應予准許。逾此部分之請求則屬無據，應予駁回。

七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘主張、陳述並所提證據均與本件之結論無礙，爰不再一一論述，附此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　7　　日

民事第二庭　　法　　官　　游智棋

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　　7　　月　　8　　日

書記官　　李韋樺