

106 民專上 46

裁判字號：

智慧財產法院 106 年民專上字第 46 號民事判決

裁判日期：

民國 108 年 06 月 13 日

裁判案由：

專利權移轉登記

智慧財產法院民事判決

106 年度民專上字第 46 號

上 訴 人 中國砂輪企業股份有限公司

法定代理人 林陳滿麗

訴訟代理人 黃麗蓉律師（兼送達代收人）

馮達發律師

李彥群律師

被上訴人 宋健民

訴訟代理人 張澤平律師

上列當事人間專利權移轉登記事件，上訴人對於中華民國 106 年 10 月 31 日本院 103 年度民專訴字第 95 號第一審判決提起上訴，本院於 108 年 5 月 16 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判均廢棄。

確認上訴人就附表所示 C 欄之專利有實施權。

其餘上訴及假執行之聲請均駁回。

第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由上訴人負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項

一、民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。臺灣民法第 1 條定有明文。又臺灣並無判斷國際管轄權之相關規定，國際間亦未有統一且可遵循之法律規定或國際慣例，而內國管轄權主要係保障人民訴訟權之行使，強調管轄之分配，故有移送之規定，但國際管轄權重在由法庭地法院管轄，當事人是否能獲得程序上實質公平之保護，其目的並不完全相同，故不宜僅類推適用內國民事訴訟法之相關規定，而應依民法第 1 條之規定，遵循法理採國際民事訴訟程序之基本原則，此亦符合國際間關於法庭地法院有無國際管轄權之判斷原則。故於判斷涉外民事事件與法庭地法院之連繫因素時，管轄之基本原則包括以原就被、侵權行為之行為地及結果地、債務履行地、財產所在地等均應納入考量，且必須基於當事人間之實質公平、裁判正當、迅速、經濟、調查證據方便、判決得否執行之實效性等國際民事訴訟程序基本原則，綜合考量各項因素而為利益衡量之個案判斷，以求個案之具體妥當性，倘法庭地法院對當事人而言，較其他有連繫因素

之他國法院較不便利而無法獲得程序上實質公平之保護時，法庭地法院縱有管轄連繫因素，亦應拒絕管轄，此即國際間所謂不便利法庭原則（本院 107 年度民著抗字第 1 號民事裁定意旨參照）。查兩造所爭執法律關係之標的物涉及美國專利或美國專利申請，具有涉外因素，為涉外民事事件。又查被上訴人宋健民（下稱宋健民）之住所地在臺灣，且本件主要係因兩造自民國（下同）85 年 10 月 28 日起所簽訂之合資契約（Joint Venture Agreement，下稱英文版 JV 合約）、中文版 JV 合約、JV 增補條款、備忘錄等契約（下合稱 JV 合約）而涉訟，其債務履行地主要在臺灣，故臺灣法院就本件涉外民事事件有國際管轄權，且無不便利之情形。又按專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，及智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬，暨契約爭議事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、智慧財產案件審理法第 7 條、智慧財產案件審理細則第 2 條第 1、2 款復有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並應適用涉外民事法律適用法定本件涉外事件之準據法。

二、次按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當

事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。臺灣涉外民事法律適用法第 20 條第 1、2、3 項定有明文。查本件上訴人中國砂輪企業股份有限公司（下稱中砂公司）為臺灣公司，宋健民為臺灣人，住所地、主事務所均在臺灣，系爭 JV 合約等之主要債務履行地亦在臺灣，雖系爭 JV 合約等未明示應適用之法律，然其關係最切之法律，應係臺灣法，故兩造間關於 JV 合約之權利義務關係，應以臺灣法之相關規定為準據法。

三、另按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第 247 條第 1 項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明，而有不妥之狀態存在，且此種狀態能以確認判決將之除去者而言（最高法院 52 年台上字第 1240 號判例意旨參照）。查本院就中砂公司主張之 54 件專利，區分為原審認定中砂公司有實施權且得請求移轉登記，宋健民就此部分未上訴而確定之原審判決附表 A 欄專利（下稱 A 欄專利）、中砂公司上訴主張依系爭 JV 合約之相關規定，請求確認就附表 C 欄所示之專利或專利申請案（下稱 C 欄專利）享有實施權及請求宋健民移轉登記，且亦請求宋健民將 B 欄專利（下稱 B 欄專利）移轉登記予中砂公司。宋健民則就中砂公司關於 B、C 欄專利之主張否認之，則兩造間對於中砂公司就 B、C 欄專利

是否享有實施權及是否得請求移轉登記之法律關係即處於不安之狀態，且此狀態得以確認判決將之除去，故應認中砂公司請求確認 B、C 欄專利就專利有實施權或得請求移轉登記之部分，有即受確認判決之法律上利益。

貳、實體方面：

一、中砂公司主張：

(一)中砂公司為世界鑽石工具（用以研磨、切削）之領導廠商，因宋健民具有研發製造鑽石工具之能力，中砂公司委任宋健民為公司擔任總經理及顧問，負責研發鑽石工具之相關技術，兩造於 85 年簽訂英文版 JV 合約、91 年簽署中文版 JV 合約。中砂公司自 93 年起於公司內部成立鑽石科技中心，由宋健民擔任總經理，負責執行系爭合作案，且於 97 年 10 月 15 日再簽署 JV 增補條款、亦陸續於 99 及 100 年間簽署備忘錄、備忘錄（二）、備忘錄（三）。中砂公司自 99 年 5 月 1 日起，將宋健民轉調為技術顧問，仍負責 JV 合作案、管理鑽石科技中心，B、C 欄專利均為中砂公司出資研發之成果，依兩造間簽訂之合約約定，包括 B、C 欄專利在內之相關專利雖以宋健民為登記名義人，然中砂公司享有專利實施權、專利所有權及專利移轉請求權等權利。然宋健民拒不依約移轉登記 B、C 欄專利，反濫發不實之專利侵權警告函予中砂公司，爰請求確認中砂公司就 C 欄專利享有實施權，並請求宋健民將 B

、C 欄專利權或專利申請權辦理移轉登記予中砂公司。

(二)中砂公司就 B 欄專利請求移轉登記之請求權基礎：

1.B 欄專利編號 1 至 4 之部分：

(1)B 欄專利編號 1 至 4 之專利為 JV 合約下所產生之專利，已使用於中砂公司之「DG CMP DISK」產品，且依兩造所簽立之備忘錄（二）第 2、3 條與證人胡紹中於本院 103 年度民專訴字第 96 號（下稱 96 號判決）案中之證詞，可證明宋健民雖自 99 年 5 月 1 日起轉任技術顧問，但僅有職稱改變，其職權、報酬等均未改變，故兩造間「一方出資聘請他人從事研究開發」之關係仍持續至 102 年 10 月 28 日 JV 合約屆期終止時止，中砂公司並按月支付宋健民顧問費，依專利法第 7 條第 3 項規定，該段期間內所申請之專利均屬 JV 合作案之研發成果，有該條項但書之適用。

(2)又上開專利所涉產品為「第 6 條所稱產品」，即中砂公司使用中文版 JV 合約第 6 條所列 4 項專利（下稱原始 4 項專利）所生產之產品，以「鑽石碟（DG 即 DiaGrid）」產品，即「CMP 產品」為主，但此種產品之相關專利則不限於原始 4 項專利。多年來中砂公司鑽石工具相關產品因規格、態樣有所變動，而於產品名稱上區隔為：1. 「CDD CMP DISK」、2. 「DG CMP DISK」、3. 「S-DG DISK」、4. 「SPD DISK」、5. 「DG -石材」、6. 「ODD CMP DISK」。前述第 1 至 5 種產品

，中砂公司依 JV 增補條款第 4 條第 2 項前段之約定，給付宋健民「銷售額 7 %」之權利金，惟第 6 種「ODD CMP DISK」產品，係唯一於 JV 增補條款後量產之新產品，故雙方合意依 JV 增補條款第 4 條第 2 項後段約定，自 98 年 6 月起按毛利率給付權利金，故前述第 1 至 5 種產品均屬「第 6 條所稱產品」，應以「銷售額 7 %」計算權利金。宋健民既不爭執 B 欄專利編號 1 至 4 專利係使用於前述第 1 種之「DG CMP DISK」產品，即足認該專利屬「第 6 條所稱產品」之相關專利，依 JV 增補條款第 4 條第 4 項後段之約定，其權利金支付期限已於 102 年 12 月 31 日屆滿，故宋健民應依 JV 增補條款第 4 條第 5 項將該專利無償過戶予中砂公司。況中砂公司並無宋健民所稱之違約行為，反而宋健民於合作案執行期間自為諸多違約情事，如：未經中砂公司同意，利用 JV 合約之專利與技術及營業秘密，自行與其他競爭公司合作，並約定移轉高達 371 件 JV 合約專利，已違反 JV 增補條款第 3 條第 3、4 項不得擅自讓與 JV 合約專利之約定，及聘任合約書之競業禁止約款；宋健民並擅自移轉、放棄 71 件 JV 合約專利，其中有 34 件專利係於備忘錄（三）簽訂前所為，致中砂公司受有新臺幣（下同）61,926,706 元之損害，依備忘錄（三）第 8 條之約定，宋健民不得以此為由拒不履行 JV 增補條款第 4 條第 5 項之移轉登記義務。

2.B 欄專利編號 17 至 22 之部分：

B 欄專利編號 17 至 22 之專利為 JV 合作關係下所產生之專利，已使用於中砂公司「DG CMP DISK」產品之專利。又系爭合作案專利之範圍包含申請中專利在內，依中文版 JV 合約第 4 條、備忘錄（三）第 7 條等相關約定所稱「專利權」均包含「專利申請權」，中砂公司自得依約請求移轉專利申請權，其餘關於移轉權之主張，均援引 B 欄專利編號 1 至 4 專利之攻防，不再重複。

3.B 欄專利編號 27 之部分：

中砂公司對 B 欄專利編號 27 專利與 B 欄專利編號 17 至 22 專利之攻擊防禦相同，僅 B 欄專利編號 27 專利於 102 年 12 月 31 日權利金支付期限屆滿時已獲核准之部分不同。

(三)中砂公司就 C 欄專利請求移轉登記及確認實施權之請求權依據：

C 欄專利均為宋健民於系爭合作案期間內所申請，且與鑽石碟產品或技術相關之專利，故均屬系爭合作案專利，其餘各專利主張詳述如下：

1.C 欄專利編號 23 之部分：

關於 JV 增補條款第 3 條第 5 項所稱「專利權」亦應包括專利申請權，且中砂公司確有為 C 欄專利編號 23 之專利提供研發資源，此等研發資源之投入，即屬 JV 增補條款第 3 條第 5 項

所要求宋健民返還之「一切費用」。依備忘錄（三）附件五所示，兩造所合意計算出之「鑽石金屬散熱片」及「類鑽碳 DLC」等兩類 JV 合約專利之價值（即宋健民付費予中砂公司以獲得完整專利權之對價），即包含研發費用、專利申請維護費用及合理利息與利潤在內，此等專利係當時中砂公司未使用之部分專利，足證宋健民早已同意應返還之費用不以專利申請維護費為限。

2.C 欄專利編號 24 之部分：

中砂公司對 C 欄專利編號 24 與編號 23 之攻擊防禦相同，僅於 C 欄專利編號 24 專利於 102 年 10 月 28 日系爭合作案屆期終止時已經核准，故除專利申請權之攻防不適用外，其餘均援用 C 欄專利編號 23。另 C 欄專利編號 24 與 38 兩件專利申請案為同一發明，又宋健民所主張之美國專利第 8,777,699 號（下稱 699 號專利）業經本院 103 年度民全字第 8 號及 104 年度民專抗字第 2 號民事裁定認定屬於系爭合作案專利而准予中砂公司保全及定暫時狀態假處分之聲請，宋健民雖提起再抗告，惟遭最高法院以 104 年度台抗字第 773 號及 104 年度台抗字第 728 號民事裁定駁回。經比對 699 號專利與 C 欄專利編號 24 之圖式可知，二者除 Fig.1 與 Fig.2 以外，其餘圖式均與 699 號專利相同，故 C 欄專利編號 24 與 38 專利與 699 號專利同屬於系爭合作案專利。

3.C 欄專利編號 25 之部分：

C 欄專利編號 25 已使用於中砂公司「S-DG CMP DISK」產品，且宋健民既不爭執 C 欄專利編號 25 係使用於中砂公司上開產品，亦不爭執該產品為 JV 合約產品，且中砂公司已支付權利金，則宋健民自無理由否認 C 欄專利編號 25 為 JV 合約專利，且 96 號判決也認定中砂公司已支付權利金產品之專利即屬 JV 合約專利。中砂公司另亦提出支付相關研發人員之薪資、購置耗材、原料及樣品、儀器設備及建築物之折舊等研發費用之證明，中砂公司對於系爭專利是否為 JVA 關係之攻防均同 C 欄專利編號 23，其餘關於確認實施權與請求移轉部分，均援用 B 欄專利編號 17 至 22。

4.C 欄專利編號 35 之部分：

C 欄專利 35 與 23 之攻擊防禦相同，援用 C 欄專利編號 23，且比對 C 欄專利編號 35 代表圖所示結構，與中砂公司鑽石科技中心 2008 年 11 月 10 日 CMP 專案報告第 14 頁所示結構，兩者完全相同，足見 C 欄專利編號 35 實為中砂公司鑽石科技中心研發成果，屬於系爭合作案專利。

5.C 欄專利編號 36 之部分：

中砂公司對 C 欄專利編號 36 與 23 之攻擊防禦相同，僅有專利申請權之防禦不適用外，其餘均援用 C 欄專利編號 23。

6.C 欄專利編號 37 之部分：

中砂公司對 C 欄專利編號 37 與 26 之攻擊防禦相同，僅於 102 年 10 月 28 日系爭合作案屆期終止時尚在申請中，故除引用 C 欄專利編號 26 之攻擊防禦外，另援用 C 欄專利編號 23 申請權之防禦。

7.C 欄專利編號 38 之部分：

中砂公司對 C 欄專利編號 38 與 25 之攻擊防禦相同，且 C 欄專利編號 24 與編號 38 為同一發明，故技術部分之攻防援引 C 欄專利編號 24 之內容。

8.C 欄專利編號 39 之部分：

援用 C 欄專利編號 23 之主張及理由。

10.C 欄專利編號 48 之部分：

中砂公司對 C 欄專利編號 48 與 23 之攻擊防禦相同，僅於 C 欄專利編號 48 於 102 年 10 月 28 日系爭合作案屆期終止時已獲權，故關於 074 申請案部分及專利申請權之攻擊防禦不適用外，其餘均援用 C 欄專利編號 23。

11.C 欄專利編號 51 之部分：

C 欄專利編號 51 雖因宋健民之消極不作為而被視為放棄，然宋健民仍得依美國法申請復權，故中砂公司就該專利之請求仍具訴之利益。

二、宋健民則辯以：

(一)兩造自 85 年簽署合資契約，係約定由宋健民以技術授權的出

資方式，將兩造簽約前由宋健民完成之專利技術，授權合資事業使用，由中砂公司提供技術以外之資源，合資生產及銷售鑽石相關產品，宋健民提供技術及建議而研發製造之鑽石產品，為中砂公司帶來鉅額之收益，進而由傳統產業轉型成為上市之鑽石尖端科技公司。又兩造本為平行之股東關係，惟中砂公司宣稱宋健民技術授權之專利係受其委任研發鑽石碟技術，並將宋健民身為股東而與第三者合作之行為扭曲為違反競業禁止義務等諸多不實之主張，先後提起刑事告訴及本院民事訴訟（102 年民專訴字第 104 號、102 年度民專訴第 112 號），不當耗費司法資源。

(二)中砂公司不得請求宋健民移轉 B 欄專利：

1.B 欄專利並非中文版 JV 合約第 6 條所明列之 4 項專利，其 15 年權利金支付期限尚未屆至，宋健民依約並無將該專利過戶予中砂公司之義務：

中文版 JV 合約對於兩造間合作案之專利應限於中文版 JV 合約第 6 條明文所載之排列硬焊等四種專利（即「原始四項專利」）或同時期之技術性質相同之專利，且增補條款第 4 條第 4 項所稱「民國 91 年修訂 JV 內第 6 條所稱產品」，係指合資契約 91 年修訂第 6 條所指之 4 項專利及其相對應專利，而該等 7 項專利之專利授權期限至 102 年 12 月 31 日止，蓋因專利內容已明定於該第 6 條條文，倘在此等專利之外另使用其他

專利，中砂公司仍應依一般支付權利金之法則支付權利金。

再者，本件有使用於 DG 產品之系爭專利，其申請時間與「民國 91 年修訂 JV 內第 6 條」相關專利不同，前後差距約有 10 年，申請內容亦不相同，實無任何基礎可將本件 DG 產品專利視同中文版 JV 合約第 6 條專利，認為權利金支付期限業已屆滿。故依 JV 增補條款第 4 條第 4 項約定，B 欄專利既均非前揭中文版 JV 合約第 6 條所列之 4 項專利，即應適用 JV 增補條款第 4 條第 4 項本文約定，權利金支付期限為自產品每月銷售額達 100 萬元該月起算 15 年。該 15 年期限至今尚未屆至，依 JV 增補條款第 4 條第 5 項約定，中砂公司支付權利金期限既尚未終了，宋健民依約尚無將專利過戶予中砂公司之義務。況依 JV 增補條款第 4 條第 5 項之規定，兩造已清楚約定應移轉之專利為已生效且仍有效之專利權，自不包含未生效之「專利申請權」，而 B 欄專利編號 17 至 22 等 6 項專利之申請日期於 102 年 10 月 27 日合約期限屆至時，系爭編號 17 至 22 等專利均尚未核准公告，自不屬於兩造約定應移轉之專利。

2. 依兩造簽署之備忘錄（三）第 8 條，中砂公司積欠權利金違反合約，則宋健民即無需移轉 91 年 JV 修訂版第 6 條之專利：依兩造簽署備忘錄（三）第 8 條之反面解釋，中砂公司違反合約，則宋健民自無需移轉 91 年 JV 修訂版第 6 條之專利，此為宋健民所得作為除外抗辯之條款，且依備忘錄（三）第 8

條簽約之背景、JV 合約之性質及雙方就合資事業利益之分配觀察，兩造地位完全不對等，則相關合約解釋倘再傾向保護中砂公司，而使宋健民無法主張除外抗辯，將造成更加不公平之結果，不合契約本旨。中砂公司支付權利金之義務係約定於合資契約增補條款第 4 條第 2 項，此乃依合資契約宋健民獲取合資事業獲益之約定，而宋健民移轉登記專利之義務則約定於合資契約增補條款第 4 條第 5 項及備忘錄（三）第 8 條，此乃關於合資契約終止後，合資事業財產分配結算之約定。又兩造之合資契約從未約定宋健民有競業禁止義務，宋健民本得從事與中砂公司相同的行業，成為市場上的競爭者而與中砂公司競業。

(三)中砂公司就 C 欄專利無實施權，亦不得請求宋健民移轉：

1.C 欄專利並非合資事業專利：

C 欄專利於 101 年 4 月申請之後，時間已在雙方於 100 年 1 月簽署備忘錄（三）之後 1 年。觀諸備忘錄（三）之內容及雙方當時其他之約定狀況，即知兩造已合意解除宋健民之競業禁止義務，宋健民已離開中砂公司至銖鑽公司上班；雙方有意提前清算雙方之關係，合作之範圍明顯縮小，合資關係漸行漸遠；宋健民之職務並不包含為中砂公司研發專利，且中砂公司未證明其提供之資源與系爭專利之產出有因果關係，自不應將宋健民自行發想及付費申請之非 JV 專利歸入 JV 合

約專利。

2. 縱 C 欄專利屬 JV 合約專利，因中砂公司產品有使用 C 欄專利編號 25、31、38 等技術特徵的情形下，中砂公司亦不得依 JV 增補條款第 4 條第 5 項，請求移轉該等專利予中砂公司，亦無實施權：

SDG 產品為宋健民教導合資事業人員製作而成，技術上與兩造過去合資事業生產的鑽石碟技術全然不同，已超脫原始 4 項專利焊料硬焊或加熱加壓燒結之製程技術，不應視為其屬於原始 4 項專利之相關或同範圍之技術，則使用 C 欄專利編號 28、35 專利技術之 SDG 產品，即非中文版 JV 合約第 6 條所稱產品，且 C 欄專利編號 25、31、38 專利並非中砂公司已支付權利金之專利。又依 JV 增補條款第 4 條第 4 項約定，中砂公司之 S-DG DISK 產品有使用到中文版 JV 合約第 6 條所列 4 項專利以外之專利，其支付權利金期限應為 15 年，尚未屆至，故依 JV 增補條款第 4 條第 5 項約定，宋健民尚無需須將專利過戶予中砂公司；且依 JV 增補條款第 4 條第 5 項之意旨，係約定中砂公司於合資契約期間就宋健民所授權使用之專利，倘支付權利金至期限終了，則宋健民因獲有相當之權利金報酬，遂同意在此情況下將專利移轉予中砂公司。反之，倘中砂公司未曾支付權利金，宋健民自無庸移轉該等專利予中砂公司。再者，中砂公司既然無權請求移轉專利，自無專

利之實施權可言，其確認實施權之請求亦應予以駁回。

3. 中砂公司於合資事業所提供之資源，均無法直接連結至 C 欄專利，且宋健民有自主研發之空間：

中砂公司所提出之相關研發人員薪資、購置耗材、原料及樣品、儀器設備及建築物之折舊研發費用，均無法直接連結至個別產品或技術，且宋健民本於其專利權之非專屬授權出資，與中砂公司成立合資事業，理當有自主研發技術之空間。

三、原審認中砂公司就 A 欄專利有實施權與移轉權；就 B 欄專利僅有實施權；就 C 欄專利則無實施權及移轉權，而為中砂公司一部勝訴之判決。中砂公司不服，就其敗訴部分提起上訴，宋健民對其敗訴部分即確認中砂公司享有 A 欄專利之實施權及得請求宋健民移轉登記之部分並未聲明不服，該部分即已告確定。又 C 欄專利編號 31 之專利因未繳費而於 105 年 11 月 10 日消滅，且已逾專利法第 70、94 條所規定得申請回復之法定期間，故中砂公司於 106 年 6 月 8 日減縮上訴聲明，其減縮後之聲明為：1. 原判決不利中砂公司部分廢棄。2. 宋健民應將編號 1、2、3、4、17、18、19、20、21、22、24、25、27、35、36、38、39、48 所示 18 件專利之專利權，及編號 23、51 所示 2 件專利之專利申請權移轉登記予中砂公司。3. 確認中砂公司就附表編號 23、24、25、35、36、38、39、48、51 所示 9 件專利享有實施權。4. 第二項聲明，中砂公

司願以現金或等值之第一商業銀行股份有限公司總行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書供擔保，請准宣告假執行。宋健民答辯聲明：1.上訴駁回。2.如受不利之判決，請准提供現金或等值之有價證券為擔保，免為假執行。

四、得心證之理由：

(一)兩造於 85 年 10 月 28 日簽訂英文版 JV 合約、91 年 8 月 21 日簽訂中文版 JV 合約、97 年 10 月 15 日簽訂 JV 增補條款、99 年 1 月 7 日簽訂備忘錄、99 年 5 月 1 日簽訂備忘錄（二）、100 年 1 月 21 日簽訂備忘錄（三），以及中砂公司於 85 年 11 月 1 日起聘任宋健民執行系爭合作案，並於 93 年起成立鑽石科技中心，由宋健民擔任總經理，99 年 5 月 1 日改任技術顧問，兩造合約於 102 年 10 月 28 日已經終止。又宋健民就 B 欄專利不爭執該 11 件專利均為系爭合作案專利且有使用於中砂公司之「DG CMP DISK」鑽石碟產品之事實、C 欄專利編號 25、38 之專利有使用於中砂公司之「S-DG DISK」鑽石碟產品；其餘專利則未使用於量產產品之事實，有各該合約書等在卷可憑（見原審卷一第 15 至 23 頁、原審卷三第 2 至 7、93 至 96、149 至 150、290 頁），且為兩造所不爭執，應信為真實。惟中砂公司主張依 JV 合約之相關規定，請求確認就 C 欄專利享有實施權，及請求宋健民應將 B、C 欄專利移轉登記予中砂公司等情，則為宋健民所否認，並以前揭情詞置辯，故本

件主要爭點為：1.中砂公司主張就 C 欄專利享有實施權是否有理由？2.中砂公司就 B 、C 欄專利請求宋健民移轉登記是否有理由？

(二)中砂公司享有 C 欄專利之實施權：

1.按民法第 98 條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。且解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院 96 年度台上字第 2631 號、100 年度台上字第 1837、1950 號判決意旨參照）。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院 96 年度台上字第 286 號、99 年度台上字第 2395 號判決意旨參照）。另解釋意思表示端在探求表意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。且意思表示解釋之客體，為依表示行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思

（最高法院 100 年度台上字第 1353 號判決意旨參照）。

2. 經查兩造於 85 年 10 月 28 日簽訂之英文版 JV 合約，開宗明義即敘明系爭合作案係由宋健民提供系爭合作案所需之技術，中砂公司提供所有資源支持系爭合作案，以生產製造鑽石的工具；91 年 8 月 21 日所簽之中文版 JV 合約前言，更明確提及中砂公司係提供技術以外必要資源，合作生產及銷售鑽石相關產品。又英文版 JV 合約第 2 條明定系爭合作案之權利 $\frac{2}{3}$ 由中砂公司所享有， $\frac{1}{3}$ 歸宋健民；第 5 條則規定系爭合作案全年營收的 $\frac{7}{10}$ 歸宋健民。中文版 JV 合約第 2 條則約定系爭合作案所成立的子公司，設立資本額的 $\frac{2}{3}$ 由中砂公司出資，另 $\frac{1}{3}$ 則以宋健民的技術價值作為出資；第 5 條則規定系爭合作案亦可在中砂公司內設立獨立之營運單位執行，此時中砂公司須支付宋健民每年度營業收入淨額之 $\frac{7}{10}$ 作為使用宋健民專利之授權金。中砂公司於 93 年設立鑽石科技中心，顯然係以獨立於公司之單位執行系爭合作案。而由英文版 JV 合約第 6 點規定，系爭合作案滿 10 年時，中砂公司有權購買宋健民之權利，且同意買賣價格為營收總額的 $\frac{1}{3}$ ，倘中砂公司未選擇購買，則應依第 5 條規定計付權利金；中文版 JV 合約第 7 條第 2 項亦有相同之規定。而系爭合作案滿 10 年後，中砂公司並未選擇購買宋健民之出資，兩造遂於 97 年 10 月 15 日簽訂 JV 增補條款，作為上開二合約之延續，其

中第 3 條第 2 項規定，若中砂公司使用系爭合作案之智慧財產權於產品或技術發展時，中砂公司擁有該智慧財產權 $\frac{2}{3}$ 之權利利益及價值；第 4 項又規定，如雙方同意出讓或對外授權中砂公司已使用之智慧財產權，則所得對價經扣除成本後， $\frac{2}{3}$ 歸中砂公司、 $\frac{1}{3}$ 歸宋健民；第 5 項第 2 款規定，系爭合作案終止後，歸中砂公司之專利權如未來出讓或對外授權時，則所得對價經扣除成本後，仍應支付宋健民 $\frac{1}{3}$ 。綜上，依據兩造間契約之解釋，系爭合作案關於合資生產及銷售鑽石相關產品部分屬合資契約，係由宋健民以技術價值作為 $\frac{1}{3}$ 出資，中砂公司則以技術以外之資源出資，而各取得系爭合作案 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{2}{3}$ 之權利，且無論系爭合作案之智慧財產權包括專利權係歸屬於宋健民或中砂公司，倘對外授權或出讓等而自第三人處取得對價時，均應扣除成本後，由宋健民、中砂公司各取得 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{2}{3}$ 之權益。

3. 次查依據英文版 JV 合約第 7、8 條及中文版 JV 合約第 9、10 條之規定，除上開合資關係外，宋健民亦同時由中砂公司聘任為總工程師，且自 93 年起改為擔任中砂公司為執行系爭合作案所設立之鑽石科技中心之總經理。又 JV 增補條款第 5 條第 1、2 項規定，中砂公司並應提供包括提列每年 2 千萬元之專利費用，支持宋健民之技術或產品開發計劃，宋健民並

對系爭合作案所開發產品之技術指導有完全的管理權。另兩造於 99 年 5 月 1 日為因應中砂公司擬與鍊鑽公司等採用 JV 合約成果所簽訂之備忘錄（二）第 2、3 條規定，自 99 年 5 月 1 日起，宋健民不再擔任鑽石科技中心總經理，改任技術顧問至 JV 合約到期日，然中砂公司仍委託宋健民全權管理鑽石科技中心及所有 JV 的技術，並擁有管理該中心需要的所有職權，包括預算編列、人員的任期、核薪及考核權、中心內部組織調整等，其薪酬、福利及執行業務所需之配備及費用支出則均比照為轉任顧問前之水準。縱兩造合約即將於 102 年 10 月 28 日到期，而於 100 年 1 月 21 日所簽備忘錄（三）第 2 條之規定，鑽石科技中心自本備忘錄生效日，人力凍結，預算及專利維護等相關費用均減縮，然該條仍約定宋健民對該等經費的使用有決定權，且中砂公司仍聘任宋健民為顧問，月支 14 萬元顧問費及年終獎金，顯見中砂公司亦出資包括每月薪資、研發技術及產品之預算、專利申請及維護費用等，委託宋健民開發屬系爭合作案鑽石相關產品之技術及產品，自屬一方出資聘請他人從事研究開發。綜上，系爭合作案之性質，應係包括合資契約與委任契約等在內之混合契約。

4. 臺灣專利法第 7 條第 3 項規定，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人

得實施其發明、新型或設計。如前所述，系爭合作案屬合資及委任之混合契約，而依英文版及中文版 JV 合約末段第一句之記載，JV 合約將規範兩造間之合資及聘僱關係，則倘 JV 合約有關於研究開發中權利歸屬之約定，應屬雙方契約已有約定，即不適用前項後段之規定。且倘系爭 C 欄專利屬中砂公司出資聘請宋健民所為之研究開發，則無論權利歸屬，出資之中砂公司依前揭臺灣專利法之規定均可實施。經查中文版合約第 4 條規定，宋健民於執行系爭合作案時，會為其技術準備特定專利之申請，如申請獲准，宋健民擁有專利權，中砂公司可以無償使用該專利權。又依據該合約第 5 條之規定，倘兩造未針對系爭合作案成立新公司，而係以於中砂公司內設立獨立營運單位執行時，即應依每年度營業收入淨額 7% 計算權利金。總之，倘屬系爭合作案之專利，中砂公司均有實施權。故依據 JV 合約之相關約定及臺灣專利法第 7 條第 3 項但書之規定，倘為系爭合作案所生之專利，出資之中砂公司即有實施權。

5. 又查依 JV 增補條款第 3 條第 1 項之約定，中砂公司依 JV 合約所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為宋健民名義，中砂公司有優先使用權，而依「JV 增補條款」第 2 條之約定，凡屬有使用中砂公司提供之資源，於合作案期間內所研發、且以宋健民名義申請之專利，均屬系爭合作案專利，而系

爭 C 欄專利均為以宋健民名義於合作案期間內申請之專利，且有使用中砂公司提供之資源，中砂公司提供之研究經費、人員、設備、顧問費、年終獎金等研發資源，且僅以 93 至 101 年間之總金額即已超過 5 億元，均已接受簽證會計師之查核簽證並揭露於歷年公開財報內，且本院 102 年度民專訴字第 104 號判決審理時囑託鑑定宋健民於 98 年 4 月至 102 年 7 月間所領取之薪資、顧問費，即高達 10,683,966 元（見原證 70 第 96、102 頁、原證 90 至 90-4、本院卷一第 117、262 頁），可認 C 欄專利屬於系爭合作案專利，出資之中砂公司即有實施權。至宋健民主張 C 欄專利並非合資事業之 JV 專利，且宋健民之職務並不包含為中砂公司研發專利，中砂公司未證明其提供之資源與系爭專利之產出有因果關係云云，惟查任何專利技術必定是在先前技術之基礎上才能完成，此所以系爭合作案由最早之原始 4 項專利逐漸發展出數百件專利，此等新技術之專利當然也是系爭合作案欲涵蓋之範圍，也當然至少會間接使用到中砂公司為該等先前技術提供之研發資源，且兩造均不爭執屬於系爭合作案之鑽石碟產品相關專利。因此，只要所涉專利所要解決之問題為同一領域，其主要技術特徵屬系爭合作案所涵蓋之範疇，即足認定屬於系爭合作案之專利，不以其技術特徵全數一一被揭露為必要，即僅須其先前技術係源自於系爭合作案為已足，而非以專利侵

權審查之全要件比對方法，逐項且以逐一之技術特徵進行比對。否則，宋健民只須在系爭合作案之既有研發成果之上，自行加上任意技術特徵並自費申請專利，即可輕易排除兩造各自依約定所負之權利及義務，此一結果無疑嚴重違反系爭合作案之約定，更與合作案之目的相違。

6.再查 JV 合約之原始 4 項專利，係宋健民於 91 年時所擁有之 4 項專利，即臺灣發明專利第 115958（下稱 958 專利）、125249（下稱 249 專利）號，及美國專利第 0000000（下稱 641 專利）、0000000（下稱 498 專利）號，其內容分別如下：

(1)958 專利係一種具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法，磨料顆粒排列首先由一二維薄片製成，並隨後將薄片組裝成一三維工具，磨料顆粒可以先行置入這些二維薄片，或者它們也可以在薄片成形後被植入，植入時可藉具有特定圖案圓孔的模板引導（參 958 專利發明摘要），其主要係將超級磨料的分佈降低為易於調整和控制的實質上二維生產過程，並且能在高精度下重複。尤其在於，磨料顆粒在基體中所需的分佈是將包含了磨料顆粒的一受控、預設圖案的基體材料層組裝而完成的。各層是將超級磨料顆粒以預定的圖案分佈在黏合基體層中而形成的。組裝成超級磨料充滿部的各層可以有相同的分佈圖案和濃度，或者層與層之間分佈圖案及／或濃度也可以不同。各層由設置一基體材料層而組成

，以便其可以當作一基層來使用。然後超級磨料顆粒以所需的圖案設置在基體材料層中。在鑽石顆粒以預定圖案植入基體材料層後，重複該生產過程直至形成所需數量的層。這些層然後被組裝在一起以形成所需的三維體。隨後，結合該鑽石工具以製成成品（參 958 專利說明書第 11 頁）。

(2)249 專利係一種具有鑽石之工具，並且其中之鑽石以一種內含鉻、錳、矽或鋁，或者其混合物或合金之一的焊料予以化學結合。該鑽石工具之製造方法係，將焊料滲透進內含細粒形式或多晶體形式之鑽石的基體金屬內（參 249 專利發明摘要），其主要以一種新穎方法經特定性之實施形態予以達成，即可用於形成硬焊式鑽石工具，該方法包括：形成一片基體支承材料，爾後將複數粒鑽石顆粒置於該基體支承材料內。最好係，鑽石顆粒之數量相對基體支承材料以少於 50% 為宜，尤以少於 40% 為宜。隨後對該孕含有鑽石之薄片，以一種可浸潤鑽石之焊料進行滲透，以便與鑽石形成一種化學結合（參 249 專利說明書第 12 頁）。

(3)641 專利係一種具有鑽石之工具，並且其中之鑽石以一種內含鉻、錳、矽或鋁，或者其混合物或合金之一的焊料予以化學結合，該鑽石工具之製造方法係，將焊料滲透進內含細粒形式或多晶體形式之鑽石的基體金屬內（參 641 專利發明摘要）。641 專利之美國申請案號為 08/835,117，申請日期為

1997年4月4日，該美國申請案係249專利於臺灣申請專利時所主張優先權案，由641專利之說明書所載的技術內容可知，其與249專利之技術內容相同。

(4)498專利係一種具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法，磨料顆粒排列首先由一二維薄片製成，並隨後將薄片組裝成一三維工具，磨料顆粒可以先行置入這些二維薄片，或者它們也可以在薄片成形後被植入，植入時可藉具有特定圖案圓孔的模板引導（參498專利發明摘要）。498專利於申請時主張，其為1997年4月4日申請之美國08/832,852申請案之專利連續申請案，該美國專利連續申請案係958專利於臺灣申請專利時所主張之優先權案，由498美國專利之說明書所載的技術內容可知，其與958專利所欲解決的技術問題，所欲達成的主要目的，解決先前問題所使用之技術手段，以及相較於先前技術所達成的功效實質相近，故498專利與958專利為相近之技術內容。

7.經比對C欄專利之主要技術內容如下：

(1)編號23為美國專利13/797,704（下稱704專利），於2013年3月12日申請，2014年5月1日公開，由704專利之專利說明書首頁可知，其係以臺灣第101112625號專利申請案，即C欄編號36專利（公告第I537097號專利）作為優先權之主張，故704專利包含編號36專利之技術內容。704專利係為

解決由於習知鑽石修整器通常是將鑽石顆粒以結合劑固定於金屬台盤表面，雖適合用於整修拋光墊，但對於更精密的化學機械平坦化製程，如線寬小於 45 奈米以下的化學機械平坦化製程，卻因拋光墊絨毛粗糙，容易造成晶圓的刮傷、局部的過拋、下陷及厚度的不均勻等問題（參 704 專利說明書段落[0006]）。

(2)編號 24 為美國專利 9,138,862（下稱 862 專利），於 2013 年 3 月 13 日申請，2015 年 9 月 22 日公告，862 專利係為解決習知所有 CMP 製程中於研磨晶圓的均勻度、IC 線路的光滑性、產率之移除速率、CMP 經濟性之消耗品壽命等方面實現高性能程度等問題（參 862 專利說明書第 1 欄第 21 至 25 行）。

(3)編號 25 為美國 8,974,270 專利（下稱 270 專利），於 2012 年 5 月 23 日申請，2015 年 3 月 10 日公告，270 專利係為解決習知所有 CMP 製程中於研磨晶圓的均勻度、IC 線路的光滑性、產率之移除速率、CMP 經濟性之消耗品壽命等方面實現高性能程度等問題（參 270 專利說明書第 1 欄第 20 至 24 行）。

(4)編號 35 為臺灣第 M446063 號專利（下稱 063 專利），於 2012 年 8 月 8 日申請，2013 年 2 月 1 日公告，063 專利為一種化學機械研磨修整器，包括：一基板、一結合層、一固定模板以及複數個磨粒；結合層設置於基板上，固定模板設置於結合層上，而其具有複數個貫孔，其中，且該些磨粒係對應容

設於該些貫孔並置抵於結合層，該些磨粒分別具有一相對於固定模板表面凸出之研磨端；其中，基板及固定模板之熱膨脹係數係高於或低於結合層之熱膨脹係數，藉由控制基板、固定模板與結合層的熱膨脹係數差異之關係，俾能得到輕薄化之化學機械研磨整修器，不僅消除基板輕薄化後經過硬焊法時所產生的變形問題，也消除了鑽石顆粒脫落及異位之問題，進而降低了製造成本（參 063 專利中文新型摘要）。

(5)編號 36 為臺灣第 I537097 號專利（下稱 097 專利），於 2012 年 4 月 10 日申請，2016 年 6 月 11 日公告，097 專利為一種組合式修整器，包括：一底部基板；複數個研磨單元，係設置於該底部基板之表面，每一研磨單元包括複數個研磨尖點、以及一固定該些研磨尖點之結合劑層；以及一厚度可調節之黏著劑層，係固定該些研磨單元於該底部基板之表面，其中，該些研磨尖點中突出一預定平面之第一高點與第二高點之高度差小於 10 微米，第一高點與第十高點之高度差小於 20 微米，第一高點與第一百高點之高度差小於 40 微米，且該第一高點突出該結合劑層之高度大於 50 微米（參 097 專利摘要）。

(6)編號 38 為臺灣第 I487019 號專利（下稱 019 專利），於 2012 年 5 月 23 日申請，2015 年 6 月 1 日公告，019 專利為一種具有平坦化尖端之化學機械研磨墊修整器及其相關方法，例如

，一種化學機械研磨墊修整器可包括：一基質層；以及一單層超研磨顆粒，係為複數個嵌入該基質層之超研磨顆粒，其中每個超研磨顆粒係突出於該基質層。該單層超研磨顆粒之最高突出尖端與次高突出尖端之突出距離差異小於或等於約 20 微米，且在單層超研磨顆粒之最高 1% 突出尖端間之突出距離差異係為約 80 微米或更小（參 019 專利摘要）。

(7) 編號 39 為臺灣第 M465659 號專利（下稱 485 專利），於 2013 年 5 月 23 日申請，2016 年 9 月 11 日公告，485 專利為一種具有平坦化尖端之化學機械研磨墊修整器及其相關方法。在本發明之一態樣中，例如，一方法可包括：下壓一化學機械研磨墊修整器對著一化學機械研磨墊，該修整器包括一單層超研磨顆粒，係為複數個超研磨顆粒突出於一基質層。單層超研磨顆粒之最高突出尖端與第 2 個最高突出尖端之突出距離差異為小於或等於約 10 微米，以及且單層超研磨顆粒之最高 10 個突出尖端之突出距離差異為約 20 微米或更小。所述方法可更包括旋轉對著化學機械研磨墊之修整器，使得切割出具有一最大切割深度約 60 微米之化學機械研磨墊的粗糙度（參 485 專利摘要）。

(8) 編號 48 為美國 9,067,301 專利（下稱 301 專利），於 2013 年 3 月 11 日申請，2015 年 6 月 30 日公告，301 專利為解決習知所有 CMP 製程中於拋光後晶圓之均勻性、積體電路（IC）電

路系統的平滑性、產率上之移除率、CMP 耗材使用壽命之經濟性等問題（參 301 專利說明書第 1 欄第 50 至 54 行）。

(9)編號 51 為美國專利申請案 13/846,740（下稱 740 專利申請案），於 2013 年 3 月 18 日申請，2014 年 5 月 1 日公開，740 專利申請案係為解決習知所有 CMP 製程中於拋光後晶圓之均勻性、積體電路（IC）電路系統的平滑性、產率上之移除率、CMP 耗材使用壽命之經濟性等問題（參 740 專利申請案第 1 頁段落[0003] ）。

8.且查編號 23 為編號 36 專利之優先權案，屬同一發明，編號 24 為編號 38 專利之優先權案，亦屬同一發明，又編號 25 係編號 39 專利說明書所援引優先權之專利申請案，而由上訴人鑽石科技中心 2012 年 1 月 3 日報告第 24 頁可知（見原審原證 52），該組合式整修器(BODD) 所有研磨顆粒高度差均在 20 微米以內，且至少有相當數量研磨顆粒高度差小於 10 微米；另由該報告第 8 頁可知，以該組合式整修器(BODD) 在修整拋光墊時，研磨顆粒可切割拋光墊深度達 60 微米。再查編號 23、24、25、36、38、39 專利之主要技術特徵包括：該研磨尖點第一高點與第二高點之高度差小於 10 微米，第一高點與第十高點之高度差小於 20 微米，第一高點與第一百高點之高度差小於 40 微米，且該研磨尖點第一高點突出結合層大於 50 微米，該單層超研磨顆粒之最高突出尖端與第 2 個最高突出尖端

之突出距離差異小於或等於約 20 微米，且在該單層超研磨顆粒之最高 1% 突出尖端間之突出距離差異係小於 80 微米，該單層超研磨顆粒之最高突出尖端與第 2 個最高突出尖端之突出距離差異為小於或等於約 10 微米，最高 10 個突出尖端之突出距離差異為約 20 微米或更小，且該修整器可對拋光墊切割出之最大切割深度約 60 微米。該些技術特徵皆在上開上訴人鑽石科技中心研發成果報告範圍內，故應認編號 23、24、25、36、38、39 專利出自於上訴人鑽石科技中心研發成果，應屬於系爭合作案專利。

9. 此外，編號 35 專利代表圖所揭示之結構與上訴人鑽石科技中心 2008 年 11 月 10 日 CMP 專案報告第 14 頁所揭示之結構（見原審原證 59），兩者完全相同（參見原審比較表 B），且 CMP 專案報告第 14 頁之結構已揭示編號 35 專利請求項 1 所載基板（即該 CMP 專案報告第 14 頁所載「EBARA 金屬基材」）、結合層（即該 CMP 專案報告第 14 頁所載 A-A 焊片）、固定模板（即該 CMP 專案報告第 14 頁所載鋼網（亦即：篩網）及複數磨粒，故編號 35 專利應係出自鑽石科技中心之研發成果，屬系爭合作案專利。系爭合作案係由宋健民提供所需之技術，中砂公司提供所有資源支持系爭合作案，以生產製造鑽石的工具。系爭合作案之原始 4 專利均為具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具或具有鑽石之工具，其研發目的均係為解決同

一領域之相關問題，而 C 欄專利所欲解決之問題及所欲達成之功效，亦均係立基於系爭合作案之精神，且其所憑為中砂公司為其設立之鑽石科技中心之研究資源，故應認 C 欄專利仍為 JV 合作關係下所研發之專利，中砂公司應有實施權。

(三)中砂公司就 B、C 欄專利請求宋健民移轉登記為無理由：

1. 查 91 年修訂中文版 JV 合約第 6 條所稱產品，係指合資契約 91 年修訂第 6 條所指之 4 項專利及其相對應專利，而該等專利之專利授權期限至 102 年 12 月 31 日止，倘在此等專利之外另使用其他專利，中砂公司仍應支付權利金，且依 JV 增補條款第 4 條第 4 項約定，B 欄專利編號 1 至 4、17 至 22 及 27 等專利，既均非前揭中文版 JV 合約第 6 條所列之 4 項專利，即應適用 JV 增補條款第 4 條第 4 項本文約定，權利金支付期限為自產品每月銷售額達 100 萬元該月起算 15 年。該 15 年期限至今尚未屆至，依 JV 增補條款第 4 條第 5 項約定：「當甲方為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效時，除甲方同意放棄外，乙方應於一周內無償將所使用專利權過戶予甲方，過戶所需之費用由甲方支付。」則中砂公司支付權利金期限既尚未終了，宋健民依約尚無將 B 欄專利過戶之義務。

2. 次查依 JV 增補條款第 4 條第 4 項之約定，中砂公司之 S-DG DISK 產品有使用到中文版 JV 合約第 6 條所列 4 項專利以外之

專利，其支付權利金期限應為 15 年，因尚未屆至，故依 JV 增補條款第 4 條第 5 項約定，宋健民尚無需須將專利過戶予中砂公司，且 C 欄專利編號 25、38 之專利公告日分為 2015 年 3 月 10 日、2015 年 6 月 1 日，均在合資契約之到期日即 102 年 10 月 27 日之後，則合約期間，專利權並未取得，即非有效，並不合 JV 增補條款第 4 條第 5 項規定「如專利權仍為有效者」之要件。又 JV 增補條款第 4 條第 5 項之意旨，係約定中砂公司於合資契約期間就中砂公司所授權使用之專利，倘支付權利金至期限終了，則宋健民因獲有相當之權利金報酬，遂同意在此情況下將專利移轉予中砂公司，以使中砂公司享有專利權。然本件中砂公司在合約期滿前支付權利金，並無可能使其支付權利金之效力擴及於之後才核准公告之專利，顯見中砂公司尚未就 C 欄專利支付權利金予宋健民，則宋健民自無須移轉該等專利權予中砂公司。

3. 至中砂公司主張宋健民不得以中砂公司未付權利金為由，主張同時履行抗辯，且中砂公司已主張抵銷並無未付權利金云。惟查依據 JV 增補條款第 3 條第 5 項之規定，系爭合作案終止後，所有因執行系爭合作案所產生由宋健民名義持有之專利權，除已經雙方同意進行量產製造產品使用之專利權外，宋健民應返還中砂公司為該等專利權所支付之一切費用加計合理利息，另同項後段規定，屬宋健民未返還價款之專利

權，宋健民同意一週內無償過戶予中砂公司，過戶費用由中砂公司支付，中砂公司承諾：(1)如未來使用該等專利權於產品，則將本增補條款四、宋健民之報酬所約定方式支付宋健民。(2)如未來出讓或對外授權該等專利權，則將對方所付之對價，扣除必要成本後，將支付宋健民三分之一。核其真意，係指縱系爭合作案終止後，宋健民將系爭合作案之專利權名義移轉予中砂公司，中砂公司仍須支付宋健民報酬或三分之一收益，可證系爭合作案之專利權於未履行上開條件時，仍屬宋健民所享有。另 JV 增補條款第 4 條第 5 項雖規定，當中砂公司為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效者，除中砂公司同意放棄，宋健民應於一週內無償將所使用專利權過戶予中砂公司。惟查如前所述，除中文版 JV 合約第 6 條所約定之專利產品外，其餘專利產品應付權利金之期限為 15 年，中砂公司並不能證明其使用系爭 B 欄專利之產品所付權利金之期限已經終了，且不能證明上開專利屬備忘錄（三）提前清算部分專利技術名單之列，故其主張宋健民應將 B 欄專利之專利權或專利申請權移轉登記予中砂公司之請求，並無理由。況本院 105 年度民專上字第 38 號、106 年民專上字第 9 號判決均已駁回中砂公司損害賠償之請求，中砂公司無從以此主張抵銷其應支付之權利金，故中砂公司主張其已支付權利金等語云云，並不可採。

五、綜上所述，中砂公司請求確認就系爭 C 欄專利享有實施權，為有理由，應予准許；請求宋健民移轉登記系爭 B、C 欄專利予中砂公司部分，為無理由，應予駁回。原判決就上開應予准許部分，為中砂公司敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決此部分廢棄改判如主文第二項所示。至原判決就中砂公司請求移轉登記之部分，為中砂公司敗訴之判決，其理由雖有不同，但結論並無二致，上訴意旨就此部分求予廢棄改判，仍無理由，應予駁回，其所為假執行之聲請，亦失所附麗，一併駁回之。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為一部有理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，依民事訴訟法第 449 條第 2 項、第 450 條、第 463 條、第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 6 月 13 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 彭洪英

法 官 熊誦梅

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 6 月 20 日

書記官 謝金宏

附註：

民事訴訟法第 466 條之 1（第 1 項、第 2 項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。