

智慧財產法院民事判決

109 年度民專上字第 18 號

上 訴 人 翊准國際生物科技股份有限公司（原名：康雋國際  
生物科技股份有限公司）

法定代理人 葉旺銘

訴訟代理人 唐小菁 律師

被上訴人 輔英科技大學附設醫院

法定代理人 趙家鼎

訴訟代理人 戴慕蘭 律師

上列當事人間因確認專利權等事件，上訴人對於中華民國 106 年 1  
0 月 13 日臺灣屏東地方法院 105 年度訴字第 448 號第一審判決提起  
上訴，本院於 110 年 4 月 8 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院有第一審及第二審管轄權：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密  
法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交

易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款與智慧財產案件審理法第 7 條、第 19 條分別定有明文。準此，智慧財產第一審民事事件固非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴人輔英科技大學附設醫院（下稱被上訴人），起訴主張上訴人翊准國際生物科技股份有限公司（下稱上訴人）與其涉及專利權之法律關係不存在，核其事件性質，係專利法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

## 二、被上訴人合法補充或更正事實上之陳述：

### （一）補充或更正事實上之陳述：

不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第 256 條定有明文。查被上訴人於原審起訴，其起訴聲明之第 4 項原為：上訴人應將註冊第 M468523 號酵素型基因晶片偵測試劑組結構新型專利（下稱系爭專利一）、註冊第 I509074 號酵素型基因晶片偵測試劑組及其偵測法發明專利（下稱系爭專利二，而與系爭

專利一合稱系爭專利) 專利權應有部分移轉登記予被上訴人 (見本院卷第 20、24 頁)。嗣原審判決被上訴人勝訴，上訴人不服提起上訴，而被上訴人於民國 109 年 9 月 2 日基於侵害系爭專利之同一基礎事實，以書狀更正其聲明第 4 項為：上訴人應將系爭專利之應有部分各 1/2 移轉登記予被上訴人 (見本院卷第 102 至 105 頁)。

(二)上訴人同意被上訴人補充或更正事實上之陳述：

按各共有人之應有部分不明者，推定其為均等，民法第 817 條第 2 項定有明文，第 831 條準用之。專利法第 13 條及第 65 條，將專利共有之一般型態定性為分別共有。而系爭專利為被上訴人與美商○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (下稱○○○○公司) 依基因標記高效能檢測平台商品化暨認證產學合作合約書 (下稱系爭合作合約) 第 6 條計劃研究成果之歸屬及權益之約定，由雙方協商共有，雙方並於 101 年 11 月 28 日共同向經濟部智慧財產局 (下稱智慧局) 申請系爭專利權，嗣被上訴人同意○○○公司將系爭專利申請權讓與上訴人，故兩造共有系爭專利，兩造係因契約關係而共有系爭專利，屬分別共有，不論○○○公司或上訴人公司，未與被上訴人約定專利應有部分各為若干，揆諸前揭規定，上訴人就系爭專利之應有部分為 1/2。被上訴人將訴之聲明為系爭專利專利權應有部分移轉登記予被上訴人，將「應有部分」增加為

「應有部分為 1/2 」，核屬補充或更正事實上之陳述，而上訴人於 109 年 10 月 14 日準備程序，當庭表示同意（見本院卷第 108 頁）。準此，上訴人合法補充或更正事實上之陳述，合先敘明。

## 貳、實體事項：

### 一、被上訴人主張略以：

#### (一)被上訴人於原審起訴部分：

被上訴人起訴聲明：1. 確認上訴人依兩造於 102 年 4 月 2 日所簽訂基因標記高效能診斷平台技術移轉權利義務讓與同意書取得之技術授權法律關係不存在；2. 確認上訴人依兩造於 102 年 4 月 2 日所簽訂分子標記快速檢測裝置技術移轉權利義務讓與同意書取得之技術授權法律關係不存在；3. 確認上訴人依兩造於 102 年 4 月 2 日所簽訂基因標記高效能檢測平台商品化暨認證之產學合作合約移轉同意書，所受讓取得酵素型基因晶片偵測試劑組結構新型專利、酵素型基因晶片偵測試劑組及其偵測法發明專利之專利申請權不存在；4. 上訴人應將系爭專利之專利權應有部分移轉登記予被上訴人；5. 上訴人不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品；6. 上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）613,130 元，並自 105 年 7 月 20 日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息；7.

願供擔保，請准宣告假執行。並主張略以：

1. 被上訴人與○○○公司簽約就系爭技術申請註冊系爭專利：

上訴人之公司負責人○○○自 97 年 2 月 1 日至 104 年 11 月 2 日期

間，擔任被上訴人臨床醫學研究部主任，掌管研究及技術授權相關業務，而與院內其他同仁使用被上訴人之資源而共同發明基因標記高效能診斷平台（下稱系爭技術一）、分子標記快速檢測裝置 2 項技術專利（下稱系爭技術二，而與系爭技術一合稱系爭技術），被上訴人於 101 年 5 月 4 日與美商○○○公司簽訂系爭技術授權合約及系爭合作合約，雙方並於 101 年 11 月 28 日共同將產學合作之產品酵素型基因晶片偵測試劑組，向智慧局申請系爭專利。

2. 被上訴人受詐而與上訴人簽訂同意書與合約：

嗣 102 年 3 月 19 日○○○簽呈予被上訴人，詐稱上訴人公司為○○○公司在臺灣成立之公司，建議被上訴人同意○○○公司將系爭技術授權合約取得之權利義務，移轉予臺灣成立之上訴人公司，被上訴人信以為真而同意，兩造並於 102 年 4 月 2 日簽訂系爭技術之移轉權利義務讓與同意書（下稱系爭讓與同意書）、基因標記高效能檢測平台商品化暨認證之產學合作合約移轉同意書（下稱系爭移轉同意書）。且同意○○○公司將系爭專利申請權讓與上訴人，而於 102 年 5 月 3

日出具讓與申請書予智慧局，致上訴人與被上訴人共同分別於 102 年 12 月 21 日、104 年 11 月 21 日取得系爭專利權，成為專利權共有人。嗣在○○○主導下，被上訴人於 102 年 11 月與上訴人訂立產學合作契約書（下稱兩造合作契約），已將系爭技術授權商品化即酵素型基因晶片檢測試劑組。

3. 被上訴人誤簽訂系爭讓與同意書及系爭移轉同意書：

上訴人非○○○在臺設立之公司，實由被上訴人之員工○○○、○○○與○○○3 人共同出資設立，而○○○、○○○均為○○○之部屬，○○○102 年 8 月 15 日離職後，即至上訴人公司任職，而○○○、○○○2 人出資股份佔 7 成，上訴人公司非○○○公司在臺設立之公司。而○○○與被上訴人醫院之副院長○○○，嗣於簽約後 3 個月之 102 年 7 月入股成為上訴人公司之大股東，並擔任董事，上訴人於 104 年 7 月變更董事長為○○○，因上述關係人交易情事遭輔英科技大學（下稱輔英科大）委託之 104 年 10 月 25 日會計師查核報告揭露，被上訴人始於 104 年 11 月 1 日知悉上情，並於 104 年 11 月 2 日依法解僱○○○等員工。依被上訴人訂立之輔英科大附設醫院產學合作實施暨管理辦法第 6 條規定「產學合作應簽訂書面契約，明訂下列事項：相關人員利益迴避及保密規定事項」。倘被上訴人知悉上訴人非○○○公司在臺成立之公司，而係被上訴人員工即○○○、○○○2 人佔股

7 成所發起設立，被上訴人必不同意○○○公司將系爭技術授權移轉予上訴人，然○○○隱匿與詐稱表示上訴人為○○○公司在臺灣成立之公司，而上訴人明知○○○表示其為○○○公司在臺灣成立之公司與事實不符，竟於簽訂系爭讓與同意書及系爭移轉同意書時配合○○○說法，共同詐欺被上訴人，使被上訴人陷於錯誤而簽訂系爭讓與同意書及系爭移轉同意書。

4. 被上訴人於本案訴訟有確認利益：

被上訴人依民法第 92 條第 1 項規定，前於 105 年 1 月 11 日及 105 年 10 月 11 日委發律師函，撤銷系爭轉讓與同意書及系爭移轉同意書同意讓與上訴人之意思表示，並通知上訴人不得再使用系爭專利生產、出售相關產品及返還不當得利等。上訴人竟回函主張被上訴人無權撤銷系爭讓與同意書及系爭移轉同意書，其有權繼續使用系爭技術及系爭專利等語。故被上訴人主張上訴人依兩造於 102 年 4 月 2 日簽訂系爭讓與同意書及系爭移轉同意書，所取得系爭技術移轉及系爭專利申請權之法律關係均已不存在，為上訴人所否認，被上訴人就該法律關係之私法上地位即有不明，有以訴訟加以確認之必要，具有確認利益。

5. 被上訴人之請求權基礎：

上訴人無被上訴人同意之授權，已無權使用系爭技術，亦非

系爭專利之專利權人，不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品。而○○○公司已解散不存在，專利法雖對專利共有人消滅無承受人時之專利權歸屬無明文規定。惟參酌著作權法第 40 條第 2 項、第 3 項規定之法理，應可類推適用專利法第 65 條後段規定，專利權共有人消滅後，無承受人者，其應有部分歸屬其他共有人，上訴人自應將系爭專利應有部分移轉登記予被上訴人。上訴人取得系爭技術移轉及系爭專利申請權因係自始無效，上訴人 102 年、103 年、104 年銷售酵素型基因晶片偵測試劑組產品金額各為 1,634,288 元、2,486,095 元、2,835,000 元，依財政部公布之 102 至 104 年度同業利潤標準之淨利率為 10% 計算，上訴人 102 至 104 年銷售上開產品淨利為 695,538 元【計算式： $(1,634,288 \text{ 元} + 2,486,095 \text{ 元} + 2,835,000 \text{ 元}) \times 10\%$ 】，再扣除上訴人已付之衍生利益金 32,686 元及 49,722 元，上訴人銷售酵素型基因晶片偵測試劑組產品不當得利金額應為 613,130 元，爰依民法第 179 條規定，請求上訴人返還該利益。

(二)原審為被上訴人勝訴判決，上訴人不服而提起上訴，被上訴人於本院答辯聲明上訴駁回。並主張如後：

1. 被上訴人得撤銷系爭讓與同意書及系爭移轉同意書：

(1)上訴人與○○○公司並無關係：

上訴人公司於 102 年 3 月 29 日核准設立，發起人雖僅列訴外人○○○、○○○、○○○，惟係○○○、○○○、○○○、○○○、○○○與○○○所籌組，其上載明推派○○○、○○○各以現金 420 萬元投資，各取得上訴人公司 35%股權，未經實際有股權之○○○、○○○、○○○同意，不得轉讓或變賣股權。而○○○、○○○2 人依契約各出資 420 萬元，並各取得上訴人公司 35%股權。嗣○○○於 102 年 7 月 12 日成為上訴人股東並擔任董事，104 年 7 月擔任上訴人公司董事長，○○○於 102 年 7 月 12 日成為上訴人公司股東與擔任董事。○○○自 97 年 2 月 1 日至 104 年 11 月 2 日、○○○自 97 年 7 月 15 日至 104 年 12 月 31 日、○○○自 98 年 3 月 9 日至 102 年 8 月 14 日分別任職於被上訴人。足證上訴人公司與○○○公司並無任何關係，且○○○、○○○為上訴人公司之發起人，○○○為上訴人公司隱名合夥股東，嗣擔任上訴人公司董事及董事長時，仍均於被上訴人醫院任職。依被上訴人之產學合作實施暨管理辦法第 2 條及第 6 條規定，○○○、○○○、○○○、○○○均曾任職於被上訴人，自應知悉上開利益迴避之規定，且○○○、○○○、○○○、○○○於系爭技術授權移

轉○○○公司會議時，因利益迴避而未參與表決。

(2)上訴人明知○○○、○○○及○○○共同詐欺被上訴人：

○○○當時為被上訴人醫研部主任，為醫研部員工○○○、○○○之直屬長官，且明知上訴人非○○○公司在臺設立之公司，係其與○○○等人所籌設，竟於 102 年 3 月 19 日上簽呈內容記載「建議院方同意依授權合約第 5 條第 2 項之規定，同意○○○公司將自原審授權之權利義務移轉該公司於臺灣成立之上訴人公司」等語。再者，上訴人嗣後於 105 年 1 月 15 日回函仍稱「經本公司創辦人為旺旺集團前財務長○○○董事證實，102 年 3 月其與○○○公司部分股東協商合資另於臺灣成立上訴人公司」，仍企圖辯駁上訴人與○○○公司之關係，足認上訴人公司與○○○、○○○、○○○共同欺瞞上訴人非○○○公司在臺設立之公司之事實。縱認上訴人未共同詐欺，上訴人明知詐欺之事實。準此，兩造簽訂系爭讓與同意書、系爭移轉同意書之契約行為，屬關係人交易，而有利益衝突之情事，倘被上訴人知悉上訴人為員工顏、吳佔股 7 成創設，並非○○○在臺成立之公司，必不同意○○○公司將系爭技術及系爭合作合約移轉予上訴人，被上訴人得依民法第 92 條第 1 項前段或但書規定撤銷簽訂系爭讓與同意書、系爭移轉同意書之意思表示。

(3)系爭合作合約之合意終止與被上訴人之撤銷權無關：

系爭技術授權之內容於 101 年 5 月 4 日，分別為「分子標記快速檢測裝置」及「基因標記高效能診斷平台」，被上訴人之授權行為「授權技術之使用、商品化生產、販賣」，為系爭技術授權合約書第 2 條第 1 至 3 項所載明，而系爭技術授權合約書約定技術被授權人即○○○公司，每年應就系爭技術商品化之產品銷售總額提撥 2% 為技術之衍生利益金，而被上訴人與○○○公司於 101 年 5 月 4 日簽訂之系爭合作合約，由被上訴人研究人員○○○等人，提出將系爭技術授權予以商品化之計劃研究，並約定研究成果之智財權由雙方協商。雙方並於 101 年 11 月 28 日將產學合作之產品「酵素型基因晶片偵測試劑組」向智慧局申請系爭專利，嗣被上訴人同意○○○公司將系爭合作合約移轉予上訴人，上訴人始取得系爭專利申請權，進而取得系爭專利權。縱系爭合作合約於 103 年 4 月 1 日經兩造合意終止，不再繼續發生效力，惟被上訴人同意○○○公司將系爭專利申請權讓與之法律行為仍屬有效。被上訴人因遭○○○與上訴人共同詐欺，致陷於錯誤，誤認上訴人為○○○公司在臺出資設立之公司，而同意○○○公司將系爭合作合約移轉予上訴人，被上訴人仍得依民法第 92 條第 1 項規定，撤銷系爭技術移轉同意書，系爭合作合約及同意書所衍生之各項法律行為之意思表示，而使同意轉讓專利申請權之法律行為溯及無效，自屬有據。

(4)被上訴人得要求上訴人分擔相關專利權依法應繳納之費用：

被上訴人於 105 年 10 月 11 日委託律師發函上訴人撤銷系爭移轉同意書，並要求將系爭專利權應有部分移轉登記，在此之前上訴人仍為系爭專利權共有人，被上訴人有權要求上訴人分擔相關專利權依法應繳納之費用。

2.被上訴人得請求上訴人將系爭專利之應有部分移轉登記：

(1)上訴人受讓專利申請權而取系爭專利權無法律上原因：

系爭專利為產學合作所產生，上訴人自承取得系爭專利，係因○○○公司將專利申請權讓與而取得，被上訴人已依法撤銷系爭合作合約移轉同意，上訴人因系爭移轉同意書所受讓取得系爭專利之專利申請權即不存在。準此，上訴人因受讓專利申請權而取系爭專利權為無法律上原因。

(2)上訴人不具專利權人資格：

系爭專利權為被上訴人與○○○公司於 101 年 11 月 28 日共同向智慧局申請，上訴人公司尚未成立，上訴人繼受○○○公司之專利申請權始取得系爭專利。上訴人至今未舉證其有提出原發明構想之改變，足以取代原專利申請書之內容。況上訴人於 102 年 4 月 2 日受讓○○○公司與被上訴人間系爭合作契約後，被

上訴人於 102 年 8 月 27 日繳付產學合作報告予上訴人，內容有「酵素型基因晶片偵測試劑組試劑配置過程驗收單」，含「

試劑組試劑濃度說明」及物料準備、試劑配置標準作業流程、試劑產品配件製備標準作業流程等資料，足證「酵素型基因晶片偵測試劑組」為「基因標記高效能檢測平台商品化暨認證(FH-HI-101001)」產物。再者，○○○於103年6月間依上訴人所請求擔任上訴人之技術顧問，縱認上訴人於103年7月及9月有提出研發測試報告，仍屬在被上訴人研究人員○○○之技術指導下所為，而非上訴人之發明構想。

(3)被上訴人類推著作權法規定請求移轉系爭專利之應有部分：

○○○公司已解散不存在，被上訴人依法撤銷系爭讓與同意書、系爭移轉同意書後，上訴人已無法律上之原因取得系爭專利，應將系爭專利回復為○○○公司所有。○○○公司已解散不存在，故被上訴人自得主張類推適用著作權法第40條第2項、第3項規定，由被上訴人取得系爭專利之應有部分。準此，請求上訴人應將系爭專利應有部分各1/2移轉登記予被上訴人。

3.被上訴人得就系爭專利請求排除侵害：

被上訴人已依法撤銷系爭讓與同意書、系爭移轉同意書，上訴人無法律上之原因取得系爭專利，上訴人應將系爭專利應有部分移轉登記予被上訴人。依據上訴人之獨家授權經銷商函覆原試劑名稱可知，「酵素型基因晶片檢測試劑組」與「循環癌細胞偵測試劑組」係相同之產品。而上訴人於104年8月

27 日函文中，未曾提及「酵素型基因晶片檢測試劑組」產品已於 103 年停產，依該隨函附件「產品別交易明細表」記載銷貨憑單交易日期於 103 年 5 月 3 日後尚有 9 筆交易，最後一筆日期為 103 年 11 月 21 日，全部銷售未稅金額為 2,486,095 元，足證「酵素型基因晶片檢測試劑組」未於 103 年 5 月停產，僅更改名稱，仍繼續生產及銷售，被上訴人請求上訴人不得製造、販賣「酵素型基因晶片檢測試劑組」一切侵害系爭專利權之行為。準此，被上訴人得請求上訴人不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品。

#### 4. 被上訴人得請求上訴人返還販售侵害系爭專利商品之利益：

##### (1) 被上訴人得對上訴人主張不當得利：

上訴人係於 102 年 4 月 2 日與○○○公司、被上訴人共同簽定系爭讓與同意書及系爭移轉同意書，為三方契約。被上訴人已履約給付予○○○公司，上訴人亦因○○○公司轉交之給付，而取得系爭技術授權、系爭專利申請權及系爭專利權，屬給付不當得利類型，而上訴人與○○○公司之債權讓與，因被上訴人撤銷同意讓與之意思表示而致債權讓與行為無效，上訴人因而取得之權利，依民法第 179 條後段規定，已欠缺給付目的即屬無法律上之原因，在此情況下被上訴人自得對上訴人主張返還不當得利。

(2)上訴人應給付被上訴人 613,130 元：

上訴人已無法律上之原因取得系爭專利權，上訴人就技術商品化之產品，即酵素型基因晶片偵測試劑組之銷售所得之利潤，自屬不當得利。酵素型基因晶片偵測試劑組於 102 年度銷售金額為 1,634,288 元，上訴人需支付衍生利益金 32,686 元；103 年度銷售金額為 2,486,095 元，上訴人需支付衍生利益金 49,722 元，104 年度銷售金額為 2,835,000 元。上訴人公司之行業標準代號為 3329-00，依財政部公布之 102 年度至 104 年度同業利潤之淨利率為 10%，上訴人自 102 至 104 年銷售酵素型基因晶片偵測試劑組產品總淨利為 695,538 元，上訴人已給付 102 年度及 103 年度之衍生利益金 32,686 元及 49,722 元，扣除上訴人已付之衍生利益金，上訴人銷售產品不當得利金額應為 613,130 元。因上訴人並非僅銷售單一產品，自難以整體投入成本計算本件單一產品之利潤，或以國稅局營利事業所得稅結算申報書計算，故以同業利潤標準淨利率 10% 計算，已推算扣除上訴人經營之成本，據此做為計算基準應屬妥適。

二、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：(一)原判決廢棄；(二)被上訴人於第一審所提之訴駁回。並主張如後：

(一)被上訴人不得撤銷系爭讓與同意書、系爭移轉同意書：

1. 被上訴人未受詐欺而簽立同意書：

(1)同意○○○公司轉授權及產學合約移轉之目的：

由被上訴人自行提出其內部 102 年 3 月 19 日育成中心簽呈可知，○○○公司於亞洲區之行銷，因美國稅法嚴謹需扣 20% 稅額，難以全面推廣，致經營運作困難而申請技轉。被上訴人考量與○○○公司之聯繫不便，無法確實掌握該公司經營狀況，為落實技術授權合約之執行，掌握授權公司衍生權益之收取，而建議同意○○○公司轉授權及產學合作契約由上訴人承接，故簽呈提出建議之原因，在於落實技術授權之執行以掌握收取衍生利益金，維護院方權益之考量，簽呈經承辦單位育成中心、管理中心審核上簽，層轉上級主管○○○。根據○○○公司遠距與會計督核不便，暨原○○○合約無附帶收回技術授權之條款，倘無法全力執行推廣，院方因技術擱置將造成後續權益受損，為方便產學合作之執行，授權技術商品化如期完成，以利於院方日後對於授權案之追蹤查核、衍生利益金及產學合作經費之收取，贊同○○○公司轉授權上訴人。所考量者係技術授權之執行、院方收取衍生利益金及產學合作合約經費之權益，最終呈院長○○○審核決定，院方係基於與○○○公司之授權合約第 5 條約定為專屬授權，依專利法第 120 條、第 62 條第 3 項規定，故在專屬授權下，僅○○○公司得實施技術，被上訴人無法使用，而○○○公司有執行上之困難，故為全力推廣技術執行產學合作目

標，以利收取後續衍生利益金及產學合作經費之考量，而同意○○○公司轉授權及產學合約移轉，而非在於上訴人之股東結構。

(2)上訴人之股東結構不影響兩造間之技術授權：

被上訴人於 103 年 6 月甚至並同意臨床醫學研究部主任○○○同時擔任上訴人之技術顧問，以強化確保上訴人對於 2 項技術及產學合作契約之深度研究與開發，是被上訴人重視者為技術與產學合作之成果所帶給院方之經濟、學術及醫院評鑑之助益，並非關切上訴人之股東結構。被上訴人於 104 年 11 月 1 日已知悉上訴人之股東結構，仍於 105 年 8 月 2 日來函要求雙方間「基因標記高效能檢測平台商品化暨認證」產學合作，其於 104 年 4 月 30 日到期，中止後續相關專利「酵素型基因晶片的偵測法」領證及年費分擔額 19,000 元。復於 105 年 8 月 15 日來函要求雙方間共同發明專利「酵素型基因晶片偵測試劑組結構」第 4 年年費分擔額 3,500 元，要求上訴人履約，益證上訴人之股東結構，不影響被上訴人與上訴人間之技術授權、產學合作合約及共同專利案之成立，否則被上訴人應無可能在知悉上訴人股東結構長達 10 個月間，不僅未撤銷契約之舉，反而請求繼續履約之事。再者，除自○○○公司受讓之系爭技術及系爭合作合約外，上訴人另於 102 年 11 月 1 日自行與被上訴人簽訂「酵素型基因晶片偵測試劑組之實用

性評估暨體外診斷( IVD)查驗登記」產學合作契約書，迄今被上訴人未主張撤銷，益見上訴人之股東結構不影響被上訴人訂約之因素，被上訴人徒以抽象「利益迴避」，作為撤銷系爭技術授權及系爭合作合約之轉讓云云，為無理由。

## 2. 系爭技術授權合約與系爭合作合約之移轉未違利益迴避：

被上訴人未具體說明究竟違反何等利益迴避之具體規定，被上訴人「產學合作實施暨管理辦法」第 2 條、第 6 條僅載有：「產學合作應簽定書面契約，明定下列事項：相關人員利益迴避及保密規定」，並無具體迴避內容，自不得以此限制○○○○、○○○○2 人之自由投資之財產權。被上訴人於 101 年 5 月授權○○○○公司時，○○○○、○○○○係因發明人身分而避嫌迴避表決，所迴避者與財產投資之事無涉。○○○○因 102 年 3 月 17 日○○○○公司來函內容所述「移轉由前旺旺集團○○○○顧問，籌組本公司部分股東，在臺灣合資設立之上訴人公司」，嗣於 102 年 3 月 19 日育成中心簽呈上敘及此○○○○公司所供訊息，綜觀其意見內容，主要係以院方利益考量因素，況被上訴人同意由○○○○公司轉授權予上訴人，決定權在於被上訴人時任院長○○○○。○○○○於另案事件中，就其擔任被上訴人院長任內同意○○○○公司轉授權系爭技術及系爭合作合約予上訴人之原因，詳細說明係基於有利於被上訴人避免○○○○公司陷於給付不能，無法繼續履約如期給付衍

生利益金及產學合作計劃經費之考量，故予同意，且對於 102 年 7 月○○○、○○○投資入股上訴人表示並無違反法令或院內規範，而○○○為系爭技術授權及系爭合作合約移轉當時被上訴人之代表人，其就系爭技術授權及系爭合作合約之移轉並無考量上訴人股東結構之因素，被上訴人並無因受欺瞞股東結構利益迴避之事而受詐欺同意之可言。況被上訴人與○○○公司之系爭技術授權合約及系爭合作合約，暨嗣後轉授權及移轉產學合約之同意書，均無受讓對象資格或股東結構之限制。

(二)本件並無確認利益：

1. 訴請確認專利申請權不存在並無確認利益：

系爭專利業經智慧局分別於 102 年 12 月 21 日、104 年 11 月 21 日核發專利，被上訴人訴請確認專利「申請權」不存在，無非就過去之法律關係為確認，自無確認利益。再者，被上訴人與○○○公司之系爭技術授權合約及系爭合作合約，係針對被上訴人所有之系爭技術，此與系爭專利不同。○○○公司雖與被上訴人間有系爭技術授權及系爭合作合約，然其合約期間已發現基因標記高效能檢測平台屬抽象概念，無法聚焦達成商品化取得專利之目的，乃有另闢研究方向，試圖以不同受質酵素變化及排序為題嘗試突破原技術之盲點。前於 101 年 11 月 28 日提出初稿申請系爭專利，並未與被上訴人簽訂

產學合作合約。

2. 被上訴人未舉證系爭專利申請權移轉受詐欺：

○○○公司於 102 年 3 月欲結束與被上訴人間一切研究關係，由上訴人於 102 年 4 月 2 日承受○○○公司與被上訴人間系爭技術授權及系爭合作合約，除契約承擔之外，○○○公司額外另將系爭專利申請權一併交予上訴人繼續從事，而上訴人接手後，面臨新型專利補件事宜，嗣於 102 年 5 月正式辦理由○○○公司及被上訴人共同將系爭專利申請權讓與上訴人及被上訴人之事，嗣上訴人與被上訴人相關研究人員積極持續研發改良反覆測試配方，進行實作驗證，並依據專利審查專家委員之質疑及意見，修改原始技術概念之盲點，多次補件修正設計，並經過實測，分別於 102 年 12 月 21 日取得系爭專利一、104 年 11 月 21 日取得系爭專利二，且為進行此研究，兩造於 102 年 11 月 1 日簽訂「酵素型基因晶片偵測試劑組之實用性評估暨體外診斷試劑( IVD)查驗登記」產學合作合約，作為雙方進行研究內容之權利義務之依據，是系爭專利之申請權移轉非本於系爭讓與同意書及系爭移轉同意書，被上訴人亦未舉證此申請權移轉受詐欺，是其主張撤銷系爭技術轉授權及系爭合作合約，訴請確認上訴人就系爭專利申請權不存在及移轉專利權應有部分予被上訴人，為無理由。

(三)上訴人為系爭專利之發明人：

關於專利申請及專利權之歸屬，得由契約雙方自行約定，是兩造得自行協議共同申請並取得系爭專利權。系爭專利申請案申請過程就智慧局之審查意見及質疑，經上訴人反覆測試調整配方，並依審查意見提供技術意見予專利代理人，以供補件予智慧局，最終始取得專利核發，倘無上訴人根據審查意見及質疑之反覆測試提供意見補件修正，智慧局斷無在未經補件之情形下核准系爭專利。再者，「酵素型基因晶片檢測試劑組」前於 103 年 5 月 3 日停產，取代者為「循環癌細胞偵測試劑組」，兩者為不同試劑、名稱不同、配方不同、製造方式不同、反應條件不同，立眾生技有限公司僅為銷售代理商，非具專業能力，而被上訴人所提產品交易明細表上亦註明「停用」字樣。

(四)被上訴人請求不當得利為無理由：

1. 被上訴人有獲益而無損害：

○○○公司系爭技術轉授權及系爭合作合約之移轉，並無撤銷之理由，轉授權及移轉為契約承擔之性質，○○○公司依約應負之義務由上訴人承擔履行之責任，而上訴人於 102 年 4 月 2 日承接後，依照原○○○公司合約各項義務履行，被上訴人並無損害，反而因與上訴人合作順利，嗣於 102 年 11 月 1 日簽訂「酵素型基因晶片偵測試劑組之實用性評估暨體

外診斷試劑( IVD)查驗登記」產學合作契約，被上訴人並無受有損害之情，核與民法第 179 條不當得利請求權之構成要件不符合。再者，被上訴人已依系爭讓與同意書及系爭移轉同意書取得全部合約金，並對外發表眾多學術論文，暨以研究成果所獲專利，用於「教學醫院評鑑」計分，而通過教學醫院評鑑合格。

## 2. 上訴人未受有利益：

「酵素型基因晶片偵測試劑組」產品經商品化生產之試劑，並非無形之技術，試劑商品化過程，投入硬體設備、製程認證、產品保險、人力投入、行銷廣告等軟硬體成本，產品之利潤自非技術本身產出之利益。同業利潤係行業銷售「產品」所生利潤，非技術銷售之利潤。尤其檢測技術商品化過程初期本在探索嘗試階段，投入之研發、產製流程、行銷等費用龐大，而產製之商品必須經過數年，投入成本始能逐漸回收獲利。上訴人 102 年、103 年所產製銷售「酵素型基因晶片偵測試劑組」試劑，尚屬初期研發投產之階段，並無盈利可言。

## 3. 系爭合作合約已提前終止：

系爭技術及系爭合作合約為繼續性契約，關於契約雙方權利義務之價值，○○○公司、被上訴人及上訴人於 102 年 4 月 2 日三方為移轉授權及產學合作合約時，約定結清，嗣後上

訴人均依約履行與給付，且系爭合作合約因兩造另訂「酵素型基因晶片偵測試劑組之實用性評估暨體外診斷試劑( IVD)查驗登記」產學合作合約，而於 103 年 4 月 1 日提前終止，被上訴人於雙方履約完畢，並合意終止後，主張撤銷與返還產品試劑銷售利益，為無理由。

#### 4. 上訴人主張 150 萬元之抵銷債權：

縱認被上訴人有權撤銷系爭技術之轉授權及系爭合作合約，且請求返還酵素型基因晶片偵測試劑組利益有理。然被上訴人於 102 年 5 月 1 日收到上訴人所支付「基因標記高效能檢測平台商品化暨認證第三期款」150 萬元，被上訴人所受領 150 萬元無法律上之原因，依不當得利之法律關係應返還，上訴人以 150 萬元返還請求權主張抵銷。至被上訴人所提出「康雋生技基因標記高效能檢測產學合作計劃收支明細帳」，此為被上訴人收受款項後自行運用之範圍。尤其兩造間除移轉自○○○公司之系爭合作合約外，同時於 102 年 11 月 1 日另有簽訂「酵素型基因晶片偵測試劑組之實用性評估暨體外診斷試劑( IVD)查驗登記」產學合作合約，是明細帳內支出項目金額並非原○○○公司移轉之產學合約內容所支出。

參、本院得心證之理由：

#### 一、整理與協議簡化爭點：

接受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事

訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款、第 463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第 279 至 290 頁之 110 年 3 月 16 日準備程序筆錄）：

(一)兩造不爭執事項：

當事人不爭執事項如後：

1. ○○○自 97 年 2 月 1 日至 104 年 11 月 2 日、○○○自 97 年 7 月  
15

日至 104 年 12 月 31 日、○○○自 98 年 3 月 9 日至 102 年 8 月 14  
日

分別任職於被上訴人。

2. 系爭技術一為○○○、○○○、○○○、○○○於任職被上訴人期間，暨系爭技術二係○○○、○○○、○○○、○○○於任職被上訴人期間，運用被上訴人資源研發，智慧財產權屬於被上訴人所有。

3. 被上訴人、○○○、○○○、○○○、○○○與○○○公司於 101 年 5 月 4 日簽訂基因標高效能診斷平台；被上訴人、○○○、○○○、○○○、○○○與美商○○○公司於 101 年 5 月 4 日簽訂系爭技術授權合約書；被上訴人與○○○公司於 101 年 5 月 4 日簽立系爭合作契約。

4. 被上訴人與美商○○○公司於 101 年 11 月 28 日共同申請酵素

型基因晶片偵測試劑組結構新型專利、酵素型基因晶片偵測試劑組及其偵測法發明專利，嗣美商○○○公司將專利申請權讓予上訴人公司。

5. ○○○於 102 年 3 月 19 日簽呈上提及○○○公司同意出資設立臺灣公司即上訴人公司，並建議被上訴人同意○○○公司之系爭技術權利及系爭合作契約移轉由上訴人公司承接。
6. 兩造與○○○、○○○、○○○、○○○、○○○公司於 102 年 4 月 2 日簽立系爭技術一之系爭讓與同意書；兩造與○○○、○○○、○○○、○○○、○○○公司於 102 年 4 月 2 日簽立系爭技術二之系爭讓與同意書；兩造與○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○公司於 102 年 4 月 2 日簽訂系爭移轉同意書。
7. 兩造先於 102 年 12 月 21 日共同取得系爭專利一，嗣於 104 年 11 月 21 日共同取得系爭專利二。
8. 上訴人公司於 102 年 3 月 29 日核准設立，發起人為○○○、○○○、○○○，○○○於 102 年 7 月 12 日成為上訴人股東並擔任董事，104 年 7 月擔任上訴人公司董事長；○○○於 102 年 7 月 12 日成為上訴人公司股東並擔任董事。
9. 被上訴人於 105 年 1 月 11 日發函上訴人撤銷 102 年 4 月 2 日簽訂之系爭讓與同意書，上訴人於 105 年 1 月 12 日收受。嗣於 105 年 10 月 11 日發函上訴人撤銷系爭移轉同意書，上訴人於 105

年 10 月 12 日收受。

(二)兩造主要爭點：

- 1.被上訴人依民法第 92 條第 1 項規定，主張受詐欺而撤銷系爭讓與同意書、系爭移轉同意書，有無理由？
- 2.被上訴人主張上訴人應將系爭專利之專利權應有部分移轉登記予被上訴人，有無理由？
- 3.被上訴人主張上訴人不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品，有無理由？
- 4.被上訴人請求上訴人返還銷售酵素型基因晶片偵測試劑組之利益，有無理由？有理由時，金額為何？

二、本件有提起確認之訴之要件：

(一)確認判決之法律上利益要件：

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；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴亦同，民事訴訟法第 247 條第 1 項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言（參照最高法院 104 年度台上字第 1355 號民事判決）。確認法律關係成立或不成立之訴，具備前開要件時，即有受確認判決之法律上利益。原告因法律

關係之存否不明確，致其私法上地位有受侵害之危險，提起確認法律關係存在之訴者，原告應以否認其法律關係存之人為被告。查被上訴人於原審起訴聲明確認系爭讓與同意書法律關係不存在，暨上訴人基於系爭移轉同意書法律關係取得之系爭專利申請權不存在。上訴人否認被上訴人之主張。準此，本院自應探究被上訴人提起本件確認之訴，是否有即受確認判決之法律上利益。

(二)被上訴人有即受確認判決之法律上利益：

1. 確認專利申請權與專利權之歸屬：

按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。專利法第 5 條第 2 項、第 7 條第 1 項本文及第 12 條第 1 項分別定有明文。準此，專利經核准公告後，專利申請權人成為專利權人。而研發成果經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還專利權，以維護其權利（參照司法院 102 年度智慧財產法律座談會之民事訴訟類相關議題提案及研討結果第 2 號）。

## 2. 系爭專利申請權及專利權之歸屬不明：

被上訴人主張已撤銷簽訂系爭讓與同意書及系爭移轉同意書之意思表示，而上訴人否認被上訴人撤銷之效力，是兩造就系爭讓與同意書法律關係不存在，暨基於系爭移轉同意書之法律關係取得之專利申請權不存在與否已發生爭執，致被上訴人在法律上之地位將有受侵害之危險。準此，被上訴人提起本件確認系爭讓與同意書法律關係不存在之訴，暨上訴人基於系爭移轉同意書法律關係取得之系爭專利申請權，堪認有確認利益。

## 三、被上訴人不得依民法第 92 條第 1 項為本件同意書之撤銷：

按因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示，民法第 92 條第 1 項前段定有明文。其所欲保護之法益，為表意者意思表示形成過程之自由。所謂詐欺行為，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，應以事實與表意人自由形成意思之過程有無因果關係為斷（參照最高法院 100 年度台上字第 858 號民事判決）。被上訴人雖主張其簽訂系爭讓與同意書與系爭移轉同意書（下合稱本件同意書），係遭詐欺云云。然上訴人

否認有施以詐術，上訴人之股東結構不影響兩造間之技術授權等語。準此，本院自應先審酌被上訴人撤銷意思表示有無逾越除斥期間？被上訴人簽訂本件同意書，是否係遭詐欺而為之（參照本院整理當事人爭執事項 1）。

(一)被上訴人撤銷意思表示未逾越除斥期間規定：

按民法第 92 條之撤銷，應於發見詐欺或脅迫終止後，1 年內為之。但自意思表示後，經過 10 年，不得撤銷，民法第 93 條定有明文。被上訴人前於 104 年 11 月 1 日接獲輔英科大函，告知有關係人利益衝突之情事，嗣於 105 年 1 月 11 日發函上訴人，撤銷 102 年 4 月 2 日簽訂系爭讓與同意書，上訴人於 105 年 1 月 12 日收受。被上訴人另於 105 年 10 月 11 日發函上訴人撤銷系爭移轉同意書，上訴人於 105 年 10 月 12 日收受等事實。此有戴慕蘭律師事務所律師函附卷可證，並為兩造所不爭執（見原審卷一第 85 至 86、350 至 353 頁）。準此，被上訴人行使民法第 92 條第 1 項之撤銷權，未逾除斥期間規定。

(二)被上訴人未受詐欺而為意思表示：

1.兩造及○○○公司等人簽訂本件之同意書：

系爭技術一為○○○、○○○、○○○、○○○於任職被上訴人期間；系爭技術二為○○○、○○○、○○○、○○○於任職被上訴人期間，運用被上訴人資源研發，智慧財產權屬於被上訴人所有。嗣被上訴人與○○○公司於 101 年 5 月

4 日簽立系爭技術授權合約書及系爭合作合約。○○○於 102 年 3 月 19 日之簽呈，有提及○○○公司同意出資設立臺灣公司，其為上訴人公司，並建議被上訴人同意○○○公司之系爭技術權利及系爭合作合約移轉由上訴人承接，嗣兩造與○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○公司於 102 年 4 月 2 日簽訂本件同意書等事實。此有技術授權合約書、簽呈、技術移轉權利義務讓與同意書、產學合作合約書、產學合作合約移轉同意書附卷可證，為兩造所不爭執之事實，（見原審卷一第 37 至 78、318 至 326、338 至 344 頁）。準此，兩造及○○○公司等人簽訂本件同意書，○○○公司同意其系爭技術權利及系爭合作合約移轉予上訴人，知悉本件同意書之讓與及移轉主體為上訴人。

2. 被上訴人簽訂本件同意書之董事長○○○：

上訴人於 102 年 3 月 29 日核准設立，發起人為○○○、○○○、○○○，○○○為董事長。○○○前於 102 年 7 月 12 日成為上訴人股東與擔任董事，嗣 104 年 7 月擔任上訴人公司董事長，○○○於 102 年 7 月 12 日成為上訴人公司股東與擔任董事。○○○自 97 年 2 月 1 日至 104 年 11 月 2 日、○○○自 97 年 7 月 15 日至 104 年 12 月 31 日、○○○於 98 年 3 月 9 日至 102 年 8 月 14 日

，分別任職於被上訴人，有上訴人公司發起人名冊、被上訴人服務證明書、公司變更登記表附卷可稽，並為兩造所不爭執（見原審卷一第 79 至 81、202 至 206 頁；原審卷三第 173 至 188 頁）。準此，勾稽○○○、○○○及○○○在兩造之任職情事與本件同意書內容，可知被上訴人於 102 年 4 月 2 日簽訂本件同意書之代表人為董事長○○○，○○○與○○○均非上訴人之股東。

### 3. 育成中心簽呈可證被上訴人未受詐欺：

#### (1) 育成中心簽呈內容：

根據被上訴人之 102 年 3 月 19 日育成中心簽呈，其內容略以：○○○公司以其於亞洲區之行銷，因美國稅法嚴謹需扣 20% 稅額，難以全面推廣，致經營運作困難而申請技轉，經考量與○○○聯繫上之不便，無法確實掌握該公司經營狀況，為落實技術授權合約之執行，確實掌握授權公司衍伸權益之收取，而建議同意○○○轉授權及產學合作契約由上訴人承接，因○○○公司遠距與會計督核不便，暨原○○○合約無附帶收回技術授權之條款，倘無法全力執行推廣，被上訴人因技術擱置，將造成後續權益受損，為方便產學合作之執行，授權技術商品化如期完成，以利於被上訴人日後對於授權案之追蹤查核、衍生利益金及產學合作經費之收取，贊同○○○公司轉授權上訴人等語（見原審卷第 69 至 70 頁）。準此

，因○○○公司之亞洲區之行銷難以推廣，被上訴人前於 10 年 3 月 19 日育成中心為此簽呈。

(2)簽呈之目的在於實現被上訴人之利益：

①按專屬被授權人在被授權範圍內，排除新型專利權人及第三人實施該發明。專利法第 62 條第 3 項定有明文，同法第 120 條準用之。參諸育成中心簽呈內容，可知其提出建議之原因，在於落實技術授權之執行以確實掌握收取衍生利益金，維護被上訴人權益之考量，簽呈經承辦單位育成中心、管理中心審核上簽，層轉上級主管○○○。觀諸簽呈所考量者，係技術授權之確實執行、被上訴人收取衍生利益金及產學合作合約經費之權益，最終呈院長○○○審核決定，故被上訴人係基於與○○○公司之授權合約第 5 條約定為專屬授權，此有系爭技術授權合約在卷可稽（見原審卷一第 37 至 68、400 至 423 頁）。準此，依據上開專利法規定可知，在專屬授權之約定，僅○○○公司得實施該技術，被上訴人無法使用，而○○○公司既有執行上之困難，故為全力推廣技術執行產學合作目標，以利收取後續衍生利益金及產學合作經費之考量，而同意○○○公司轉授權及產學合約移轉，自與上訴人之股東無關。況被上訴人當時明知○○○公司因推展困難而欲轉手，應無可能如被上訴人所主張係因○○○公司部分股東籌設公司故予同意移轉等情。準此，育成中心簽呈之目的，

在於實現被上訴人之利益，並非對被上訴人施以詐術。

②○○○公司前於 101 年 4 月 2 日與被上訴人訂約取得系爭技術授權及系爭合作合約，○○○、○○○、○○○、○○○嗣於 102 年 2 月 15 日買入○○○公司之股權等事實，此有臺灣屏東地方檢察署 108 年度調偵字第 232、233 號不起訴處分書、股權轉讓證明書在卷可稽（見本院卷第 84 至 101、275 至 276 頁）。準此，○○○等人並無必要以成立上訴人為藉口，詐欺被上訴人將○○○公司之系爭技術授權及系爭合作合約轉讓與上訴人。

#### 4. 上訴人與其股東為不同主體：

被上訴人於 103 年 6 月間同意其臨床醫學研究部主任○○○擔任上訴人之技術顧問，此有被上訴人 103 年 6 月 9 日簽呈在卷可證（見原審卷三第 133 至 136 頁）。觀諸簽呈內容可知，被上訴人同意○○○擔任上訴人技術顧問，係為強化確保上訴人對於系爭技術授權及系爭合作合約之深度研究與開發，被上訴人所重視者，為技術與產學合作之成果所帶給院方之經濟、學術及醫院評鑑之助益。至員工個人之投資或上訴人之股東成員，自與被上訴人同意○○○擔任上訴人技術顧問無關。再者，被上訴人於 104 年 11 月 1 日已知悉上訴人之股東成員，被上訴人仍於 105 年 8 月 2 日來函，要求雙方間就「基因標記高效能檢測平台商品化暨認證」產學合作於 104 年 4 月 30

日到期中止，後續相關專利「酵素型基因晶片的偵測法」領證及年費分擔額 19,000 元（見臺灣高等法院高雄分院 107 年度上字第 21 號卷第 41 頁，下稱高院卷）。嗣於 105 年 8 月 15 日來函要求雙方間共同發明專利「酵素型基因晶片偵測試劑組結構」之第 4 年年費分擔額 3,500 元，提醒上訴人履約之情事（見高院卷第 42 頁）。準此，足證上訴人之股東成員不影響兩造間之技術授權、產學合作合約及共同專利案之成立。況被上訴人在知悉上訴人股東成員長達 10 個月，除無撤銷契約之意思表示外，反而提醒上訴人應繼續履約。

5. 被上訴人未撤銷兩造合作契約：

被上訴人雖主張本件有利益迴避事由，作為撤銷系爭技術授權及系爭合作合約之轉讓云云。然除自○○○公司受讓之系爭技術授權及系爭合作合約外，上訴人並於 102 年 11 月 1 日自行與被上訴人簽訂兩造合作契約（見原審卷一第 49 至 58 頁）。被上訴人迄今未主張撤銷，益徵上訴人之股東成員，不影響被上訴人訂約之因素。再者，被上訴人雖主張「產學合作實施暨管理辦法」第 2 條、第 6 條內容記載：產學合作應簽定書面契約，明定下列事項，相關人員利益迴避及保密規定等語。然該辦法未訂定具體迴避內容，應無從以限制○○○、○○○之自由投資。而被上訴人於 101 年 5 月授權○○○公司時，○○○、○○○係因發明人身分而避嫌迴避表決

，所迴避者亦與財產投資之事無涉，亦即所迴避者為表決之事，並非限制發明人不得為交易對象，更非限制不得為交易對象之股東。被上訴人迄今未舉證其所謂之利益迴避具體內容及依據，應迴避者為投票過程抑或交易對象，迴避限制者是否為交易對象或包含交易對象之股東。準此，原審認定○○○○、○○○及○○○均曾任職於被上訴人，且有利益迴避事由，而認為上訴人有隱匿詐欺被上訴人之意思，容有誤會。

6. 上訴人未對被上訴人施以詐欺：

(1) 被上訴人應證明被上訴人知悉第三人施以詐欺：

按民法第 92 條之詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之，民法第 92 條第 1 項但書定有明文。申言之，上訴人未對被上訴人施以詐欺，被上訴人主張其意思表示遭詐欺，而撤銷對上訴人之意思表示，應以上訴人明知被上訴人遭○○○、○○○、○○○等人詐欺，始得為之。查○○○因 102 年 3 月 17 日○○○公司來函內容所述：移轉由前旺旺集團○○○顧問，籌組本公司部分股東，在臺灣地區合資設立之上訴人等情（見原審卷一第 200 至 201 頁）。嗣於 102 年 3 月 19 日育成中心簽呈上敘及○○○公司所供訊息，綜觀簽呈之內容，主要以被上訴人利益考量因素，已如前述。

(2)被上訴人同意○○○公司轉授權予上訴人：

①被上訴人同意由○○○公司轉授權予上訴人，決定權在於被上訴人時任院長○○○，而○○○於另案臺灣屏東地方法院 104 年度重勞訴字第 3 號事件中，就其擔任被上訴人院長任內同意○○○公司轉授權系爭技術授權及系爭合作合約予上訴人之原因，詳細說明係基於有利於被上訴人避免○○○公司陷於給付不能，無法繼續履約如期給付衍生利益金及產學合作計劃經費之考量，故予同意，且對於 102 年 7 月○○○、○○○投資人股上訴人，表示並無違反法令或院內規範等事實。此有○○○於該案提出之書狀為憑（見原審卷三第 263 至 286 頁）。

②○○○為系爭轉授權及產學合作移轉當時被上訴人之代表人，其就系爭技術轉授權及系爭合作合約之移轉，並無考量上訴人股東成員之因素，顯無被上訴人所稱因受欺瞞股東成員之構成利益迴避之事由，而受詐欺同意之可言。況被上訴人與○○○公司之原系爭技術授權及系爭合作合約，暨嗣後系爭讓與同意書、系爭移轉同意書，均無受讓對象資格或股東成員之限制，足證明被上訴人並未以此為簽約或同意轉授權之考量。準此，被上訴人雖主張本件同意書之簽訂，係遭詐欺而為撤銷意思表示云云。然被上訴人除未證明上訴人對被上訴人施以詐欺外，亦未證明○○○、○○○、○○○等人

有施以詐術，況遑論上訴人明知被上訴人遭第三人施以詐欺。  
。

#### 四、上訴人無須將系爭專利應有部分移轉登記予被上訴人：

按發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。發明專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。共同著作之著作人拋棄其應有部分者，其應有部分由其他共同著作人依其應有部分之比例分享之。前項規定，於共同著作之著作人死亡無繼承人或消滅後無承受人者，準用之。專利法第 65 條、著作權法第 40 條第 2 項、第 3 項分別定有明文。被上訴人雖主張參酌著作權法第 40 條第 2 項、第 3 項規定之法理，應可類推適用專利法第 65 條後段規定，○○○公司已解散而無承受人，其專利權應有部分應歸屬被上訴人取得，上訴人應將不當得利取得之系爭專利權應有部分移轉登記予被上訴人云云。然上訴人辯稱，系爭專利為兩造相關研究人員積極持續研發改良反覆測試配方，進行實作驗證，並依據專利審查專家委員之質疑及意見，修改原始技術概念之盲點，多次補件修正設計，並經實測而由兩造共同取得，且專利法第 7 條第 3 項規定，關於專利申請及專利權之歸屬，得由契約雙方自行約定，並無資格限制，是兩造共同取得系爭專利權，合法有據等語。準此，本院自應審酌上訴人是否應將系爭專利應有部分移轉

登記予被上訴人（參照本院整理當事人爭執事項 2）。

(一)專利權歸屬不得類推著作權法第 40 條規定：

按專利權人死亡而無繼承人，發明專利權當然消滅，專利法第 70 條第 1 項第 2 款定有明文。共同著作之著作人拋棄其應有部分時，其應有部分應如何歸屬並未規定，致生疑義，為免著作財產權共有關係益形複雜，爰於著作權法第 40 條第 2 項規定，經拋棄之應有部分由其他著作人依其應有部份比例分配之；另於著作人死亡而無人繼承或法人消滅而無承受人之情形，倘任其著作財產權應有部份因依法歸國庫或地方自治團體，依同法第 42 條規定於消滅，必使著作財產權共有關係益形複雜且有害其他著作人權利之行使，爰於第 3 項設準用規定，使應有部份由其他著作人依其應有部份比例分配之。而專利權之共有人拋棄其應有部分時，並不影響其他共有人之權益，本得逕行為之。為解決專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分應歸屬何人之爭議，爰明定應歸屬其他共有人（參照專利法第 65 條；著作權法第 40 條之立法理由）。法人嗣後解散，專利法未規定共有專利權之應有部分歸屬。因法人之解散，形同自然人死亡，均為人格之消滅，而不同於人格尚存時之積極拋棄行為。況專利權係為賦予專利權人享有發明、創作之獨佔排他權利，應依申請為之，其與著作權為保護創作者與契約自由，著作完成即取得權利本質上不同，

是否得類推適用拋棄應有部分之規定，誠有所疑。

(二)本件同意書未遭撤銷：

○○○公司固已解散不存在，有解散資料與解散證書附卷可參，並為兩造所不爭執（見原審卷一第 356 至 358 、398 頁）。然被上訴人未受詐欺而不得撤銷本件同意書，是上訴人取得系爭專利有法律上之原因。縱○○○公司已解散不存在，然揆諸上開說明，被上訴人不得主張類推適用著作權法第 40 條第 2 項與第 3 項規定，由被上訴人取得系爭專利之應有部分。準此，被上訴人主張依不當得利及類推適用著作權法第 40 條第 2 項與第 3 項規定，上訴人應將系爭專利應有部分移轉登記予被上訴人，為無理由。是原審認定，容有誤會。

五、被上訴人就系爭專利請求排除侵害為無理由：

按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之；第 96 條之規定，於新型專利準用之，專利法第 96 條第 1 項及第 120 條分別定有明文。被上訴人雖主張上訴人無權使用系爭專利，故請求上訴人禁止侵害云云。然上訴人則辯稱上訴人合法自○○○公司受讓系爭技術授權，且合法取得系爭專利，故上訴人投入生產銷售酵素型基因晶片偵測試劑組，其為合法銷售，況酵素型基因晶片偵測試劑組前於 103 年 5 月 3 日停產，而為上訴人另行研發之新配方試劑所取代等語。準此，本院自應審酌被上訴人主張

上訴人不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品，有無理由（參照本院整理當事人爭執事項 3）。因被上訴人未遭詐欺，無從撤銷本件同意書，是上訴人取得系爭專利有法律上之原因，上訴人無需將系爭專利應有部分移轉登記予被上訴人，業如上述。準此，上訴人為專利權人，被上訴人請求上訴人不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品，為無理由。

六、被上訴人就系爭專利請求不當得利之返還為無理由：

按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同；不當得利之受領人，不知無法律上之原因，而其所受之利益已不存在者，免負返還或償還價額之責任，民法第 179 條、第 182 條第 1 項分別定有明文。被上訴人雖主張上訴人取得系爭技術授權及系爭專利自始無效，上訴人銷售酵素型基因晶片偵測試劑組之利益為不當得利，應返還予被上訴人云云。然上訴人辯稱被上訴人主張無理由，縱有理由，仍得主張 150 萬元之抵銷等語。準此，本院自應審酌被上訴人請求上訴人返還銷售酵素型基因晶片偵測試劑組之利益，有無理由及金額為何（參照本院整理當事人爭執事項 4）。然被上訴人未遭詐

欺，而無從撤銷本件同意書，上訴人取得系爭技術及系爭專利仍有法律上之原因，上訴人就技術商品化之產品，即酵素型基因晶片偵測試劑組之銷售所得之利潤，自非不當得利。準此，被上訴人主張依民法第 179 條規定，請求上訴人返還銷售酵素型基因晶片偵測試劑組之利益 613,130 元，即無理由。

#### 七、本判決結論：

綜上所述，被上訴人就本件訴訟之提起，固有確認利益。然被上訴人之意思表示未遭詐欺，而無從撤銷系爭同意書。準此，被上訴人雖主張上訴人無權生產酵素型基因晶片偵測試劑組產品侵害系爭專利，依民法第 92 條第 1 項、第 179 條之規定，請求確認上訴人依系爭讓與同意書取得之技術授權法律關係不存在；上訴人依系爭移轉同意書所受讓取得系爭專利之專利申請權不存在；上訴人應將系爭專利應有部分移轉登記予被上訴人；上訴人不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品；上訴人應給付被上訴人 613,130 元，並自 105 年 7 月 20 日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息，均為無理由。準此，上訴人之上訴為有理由，應予准許，原審為上訴人敗訴判決，核無理由，本院爰廢棄改判如主文所示。

八、本院無庸審究之說明：

本件為判決之基礎已臻明確，被上訴人不得對於上訴人主張專利權，而兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 450 條、第 78 條、第 463 條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 4 月 29 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 蔡如琪

法 官 林洲富

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 110 年 4 月 29 日

書記官 蔡文揚