

# 智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(113 年 10 月號)

## 目 錄

### 壹、判決摘錄

案例 1：專利申請權歸屬之爭議(112 年度民專訴字第 26 號, 裁判日：  
113. 05. 08) ..... 1

案例 2：確認專利申請權歸屬及請求移轉專利權之爭議 (112 年度民專上  
更一字第 4 號, 裁判日：113. 06. 13) ..... 5

### 貳、判決全文

## 案例 1：專利申請權歸屬之爭議(112 年度民專訴字第 26 號, 裁判日： 113.05.08)

### 一、案情簡介

- (一)原告主張：原告為專業之布丁供應商，於民事訴訟中主張系爭布丁條盤為其法定代理人蕭先生所創作(詳系爭專利圖式)，其並將系爭專利申請權讓與原告，原告遂委託訴外人代為開模製造系爭布丁條盤，並於同年(109 年)陸續出貨予被告擔任法定代理人之公司。被告明知系爭專利申請權為原告所有，竟於隔年(110 年)擅自以系爭布丁條盤向智慧局提出申請並取得專利權。原告於系爭專利獲准註冊公告之前亦提出系爭布丁條盤之專利申請，惟經智慧局審查認原告申請案與系爭專利已構成混淆之整體視覺印象而為近似之設計，不符合專利法第 123 條規定之擬制喪失新穎性，而不予專利。爰請求確認原告為系爭專利申請權人及系爭專利權人，並請求被告移轉登記系爭專利為原告所有。
- (二)被告抗辯：原告既於 109 年 10 至 11 月間將系爭布丁條盤交予被告公司生產布丁條，未依專利法第 122 條第 3 項規定於系爭布丁條盤公開後 6 個月內申請專利，依同條第 1 項規定其相關技藝已喪失新穎性，縱使原告為系爭專利申請權人，然已確定無法取得專利權，是原告欲藉由系爭專利申請而取得專利權之私法上地位，顯無受侵害之危險，不具即受確認判決之法律上利益之要件。被告並稱為求其商品布丁捲改由機器直接製作，始創作系爭專利最主要之視覺性特徵「螺旋凹槽及凸出」之布丁條盤，被告為系爭專利之創作人，原告對於系爭專利並無任何實質貢獻。退步言之，縱認原告為系爭專利之創作人，在原告未經智慧局依法公告核准系爭專利前，不應逕認原告有專利權受有侵害，而得依不當得利及侵權行為法律關係請求被告將系爭專利變更登記為原告所有。

### 二、重要爭點

- (一) 本件原告起訴是否有受確認判決之法律上利益？
- (二) 原告請求確認其為系爭專利申請權人及專利權人是否有理由？
- (三) 原告請求被告將系爭專利移轉登記為原告所有，有無理由？

### 三、法院見解

#### (一) 本件原告有受確認判決之法律上利益

1. 按確認之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起，民事訴訟法

第 247 條定有明文。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。又當事人於民事訴訟程序請求確認專利申請權存否之訴，此僅關乎專利申請權之歸屬，不涉及其他，故於當事人對於該專利申請權之存否，影響其得否向專利主管機關申請該專利之權利，具有受確認專利申請權存否之訴判決之法律上利益（最高法院 104 年度台上字第 1355 號民事判決意旨參照）。

2. 經查，原告申請經智慧局以審查意見通知函認與系爭專利已構成混淆之整體視覺印象而為近似之設計，不符合專利法第 123 條之規定，擬制喪失新穎性等情，嗣原告始對系爭專利提出舉發，惟經該局認定舉發不成立。本件原告主張系爭專利申請權及系爭專利為其所有，為被告所否認，是雙方就系爭專利申請權人及專利權人有所爭執，而此不明確之情形，攸關原告得否享有系爭專利申請權、系爭專利等權利，致其在法律上之地位有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判決加以除去，故原告提起本件確認訴訟有確認利益，應可認定。

**(二) 有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義**

1. 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；專利申請權得讓與或繼承，專利法第 5 條、第 6 條第 1 項分別定有明文。故專利申請權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬，即生私權誰屬之爭執，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。
2. 查蕭先生為系爭專利設計發想及創作之人，並將系爭專利申請權讓予原告等情，業據原告提出證據資料及證人證述為證，且經本院認定，堪認系爭專利申請權屬於原告所有，故原告請求確認系爭專利申請權為其所有，為有理由，應予准許。

**(三) 原告請求確認系爭專利權為其所有，並訴請被告將系爭專利權移轉登記為其所有，均為無理由**

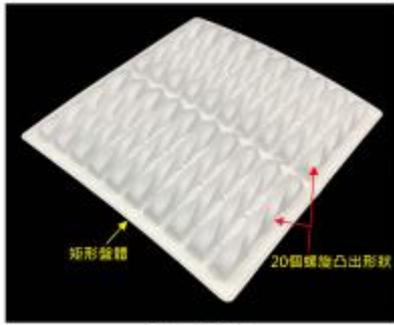
1. 按專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。民事法院縱依智慧財產案件審理細則第 2 條第 2 款規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。
2. 當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第 10 條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第 120 條準用同法第 35 條之規定，由真正創作人於該專利案公告後 2 年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月內就相同創作申請新型專利，

以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。真正創作人未經專利專責機關依法公告給予專利權之前，得否逕認其專利權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱專利申請權人回復原狀，移轉該專利權予己？又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予專利權之前，可否認其所受損害即為該專利權，而請求返還該專利權？亦均非無進一步推究之餘地（最高法院 109 年度台上字第 2155 號民事判決意旨參照）。

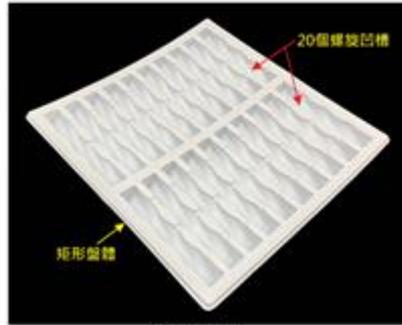
#### 四、總結

專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准，法院雖可自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，但無權就專利權逕行予以撤銷或廢止，因此原告無法直接訴請法院確認其為系爭專利權之所有人，進而訴請被告移轉登記系爭專利為原告所有。惟有關專利申請權之歸屬發生爭執時，仍應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。

附圖：系爭專利主要圖式



【立體圖1】



【立體圖2】



【前視圖】



【左側視圖】

## 案例 2：確認專利申請權與請求移轉專利權之爭議(112 年度民專上更一字第 4 號, 裁判日：113.06.13)

### 一、案情簡介

- (一) 上訴人主張：被上訴人原為上訴人之員工，於民國 105 年離職後，擅自將上訴人已有之真空離子蒸鍍生產流程與機器設備相關技術，向經濟部智慧財產局申請取得系爭專利 1，及系爭專利 2。系爭專利技術內容來自於上訴人已有之生產流程與機器設備，被上訴人並無實質貢獻，上訴人始為系爭專利之專利申請權人，應由上訴人取得系爭專利之專利權等情，依民法第 179 條、第 184 條第 1 項前段、第 185 條規定，擇一求為確認系爭專利之專利申請權為上訴人所有，並應將系爭專利移轉予上訴人。
- (二) 被上訴人抗辯：CIP-801 與 DASH-800 設備涉及的製程，係習知鍍膜設備製程，NACHI、Nanotec 或其它鍍膜公司官網與論文等資料均已公開，屬大眾得以知悉與學習者，任何人均得以閱覽知悉其內容，被上訴人等縱使於任職上訴人公司期間有接觸國外購入之鍍膜設備與製程，然不得遽認 CIP-801 與 DASH-800 設備及其製程等公開技術即為上訴人所獨有之技術。被上訴人等以 HCD 結合 ARC、SPUTTER 共同鍍金屬膜之系爭專利技術特徵，係被上訴人等於離職後所獨立發想，與上訴人公司無關。

### 二、重要爭點

- (一) 被上訴人提出之證據資料是否能證明上訴人「型號 CIP-801 之 HCD 真空離子蒸鍍設備及其製程」與「DASH-800 設備及其製程」非為上訴人所有？
- (二) 系爭專利 1、2 之專利申請權是否為上訴人所有、被上訴人所有或兩造共有？
- (三) 被上訴人是否應移轉登記系爭專利 1、2 之專利權登記為上訴人所有或兩造共有？

### 三、法院見解

- (一) 被上訴人所提出之日本 NACHI 官網列印資料、相關論文等不足以證明系爭技術 1 與系爭技術 2 非為上訴人所有：

1. 系爭技術 1 蒸鍍機設備控制畫面之加熱-清潔-打底-鍍膜步驟，雖分別對應被上證 6 ①抽真空、②離子轟炸、④鈦界面層、③鍍膜。然查，被上證 6 未揭示系爭技術 1 蒸鍍機設備控制畫面所示不同步驟所對應整體運作參數，利用上開運作參數之設定值得到最佳的組合以精準控制生產。又被上訴人未舉證被上證 6 之①抽真空、②離子轟炸、④鈦界面層、③鍍膜等步驟，在生產時運作參數之設定值情況下，更遑論僅憑被上證 6 上開步驟，而推斷系爭技術

1「依處方編號所設定運作參數，對離子蒸鍍機設備生產過程所為生產操作記錄表」。綜上，系爭技術1所載之技術與被上證6並非實質相同。

2. 同一設備對工件鍍膜時，鍍膜製程未必僅有單一製程，此有上訴人提供不同處方編號，該處方即對應同一設備的每一道製程，每一道製程具有加熱-清潔-打底-鍍膜等步驟，該步驟彼此搭配及連動，且在製程中的設定參數，例如：時間，反應氣體、壓力、電子束電流...溫度等都彼此關聯，必須互相搭配，得到最佳的組合以精準控制生產，其可應實際製程之需而彈性調整設定參數等多種情況，並非僅從單方面考量上訴人具有 CIP801 設備相同於他人所製 NACHI 標準機型結構或購自他人之 DASH800 設備與製程，而推斷「上訴人製程必然相同於他人所製 NACHI 標準機型結構或 DASH800 設備」。換言之，自難僅因生產設備相同而認定其製程必然相同，依以上說明，被上訴人所為舉證不足以證明系爭技術1及2非屬上訴人所有。

## (二) 系爭專利1、2之專利申請權為上訴人所有

### 1. 本件確認之訴部分上訴人有即受確認判決之法律上利益

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，為民事訴訟法第247條第1項前段所明定。而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予以除去者而言(最高法院42年台上字第1031號判例參照)。本件被上訴人雖向智慧局申請取得系爭專利1、2之專利權，然上訴人主張其才是專利申請權人，惟為被上訴人否認，顯然兩造就系爭專利1、2之權利歸屬有所爭執，上訴人認其在法律上之地位有不安狀態存在，而此種不安之狀態，能以本件確認判決將之除去，則上訴人所提本件確認專利申請權之訴，堪認有確認利益。

### 2. 本專利申請權歸屬之判斷

系爭專利1請求項1至10，系爭專利2請求項1至4之發明與上訴人已有之技術為實質相同發明，雖其中的測試結果報告、工作日誌、工作紀錄、操作手冊為被上訴人於任職期間所製作，但其內容均僅單純對於上訴人已有之機器、製程為紀錄，並無實質貢獻可言，上訴人才是對系爭專利1有獨立且完全實質貢獻者，因此，系爭專利1、2發明專利之專利申請權為上訴人所有。

## (三) 被上訴人應將系爭專利1、2之專利權移轉予上訴人

1. 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。專利法第5條第2項定有明文。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自得提起確認之訴，請求確認何人具有專利申請權，以維護其權利。
2. 參酌行政院(現更名最高行政法院)89年度判字第1752號判決意旨：「專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利。…二者均得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權

利。…是專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執」之意旨，認為專利權歸屬之爭議屬私權爭執得循民事訴訟途徑請求救濟。另參酌智慧局網站 112 年 3 月 9 日之專利法修正草案已經刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定，而應循民事途徑解決爭議，其「專利法部分條文修正草案總說明」七、真正專利申請權人之救濟途徑明示：「專利申請權或專利權歸屬之爭議，實務上專利專責機關難如法院可實質調查其事證，致無法判斷其真正權利歸屬，爰刪除得為舉發之事由，而應循民事途徑解決爭議，並增訂相關配套規定。(修正條文第十條、第三十五條、第五十九條、第六十九條、第七十一條、第一百十九條、第一百四十條及第一百四十一條)」，可見修法方向亦係循民事訴訟解決專利權歸屬之爭議。因此，本院認為系爭專利真正申請權人於民事訴訟中除得請求確認其為真正申請權人之外，並得依不當得利之規定，請求冒充申請人將系爭專利權移轉予上訴人，以徹底解決專利權歸屬之爭議。

#### 四、總結

按專利經核准公告後，專利申請權人成為專利權人。又研發成果經專利專責機關核准，得作為專利權之客體，具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人得提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。系爭專利之專利申請權既應歸屬上訴人所有，被上訴人冒充申請人取得系爭專利自屬不當得利。故上訴人依民法第 179 條規定，請求確認系爭專利之專利申請權為其所有，命被上訴人將系爭專利之專利權移轉登記予上訴人。

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。專利法第 2 條、第 5 條分別定有明文。關於專利申請權、專利權歸屬之爭執，係就被上訴人之系爭專利與上訴人已有之技術內容比對是否實質相同，以判斷權利應歸屬何者，至於該專利或被上訴人已有之技術是否不具新穎性或進步性，與專利申請權歸屬無涉。惟，被上訴人於事實審抗辯：上訴人已有之 HCD 製備多合金鍍膜，為業界習知之知識，其機器並購自日本 NACHI 公司，相關製程已揭露在該公司官網，上訴人非技術發明者或創作者等，無從取得專利申請權等語，並提出日本 NACHI 官網列印資料、相關論文為證據，是以被上訴人抗辯上訴人之多元合金鍍膜方法，早已是公開技術，非其獨有等云云，攸關上訴人是否為系爭專利之發明人、新型創作人或設計人，其可否取得系爭專利之申請權，係屬重要之防禦方法，應於判決書理由項下記載其取捨之意見。

## 貳、判決全文

案例 1：112 年度民專訴字第 26 號

案例 2：112 年度民專上更一字第 4 號