

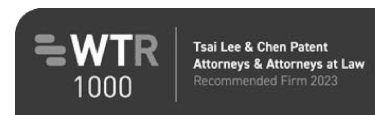


TSAI, LEE & CHEN
Patent Attorneys & Attorneys at Law

連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所



Tsai Lee & Chen Patent
Attorneys & Attorneys at Law
Recommended Firm 2023



2024©【本簡報內容受有著作權法之保護，僅作為本次上課使用，非經作者書面授權，不得任意使用。】



專利申請權爭訟案例——

從最高法院109年度台上2155號、110年度台上585號、110年度台上3162號、112年度民專上更一4號民事判決等重要判決談起



彭國洋 律師/專利師



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

美國電影「翻轉幸福」(Joy)

有一間香港公司創建了一件類似的產品，並在加州設有工廠，你要支付權利金給那間公司就可以製造了



公司/代工廠



Joy的代理人

魔術 拖把
Magic Mop

製造零件

支付5萬美金權利金給香港公司
並委託該工廠製造魔術拖把零件

在拖把大賣後，惡意抬高成本價格，
並盜取JOY的專利設計，進而申請新專利



父親富婆女友-Trudy

為了避免潛在的商業
及專利訴訟，我們請
律師檢索評估看看吧

委託

發明



單親媽發明人-JOY

Hey Trudy~
我發明了一個可旋
轉擰乾拖把，你有
沒有興趣投資製造
販售



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

常見的專利申請權紛爭（一）

民事

專利申請權遭竊占：

- 剽竊他人創作，並提出專利申請
（美國電影「翻轉幸福」（Joy））

專利申請權有爭執：

- 受雇人擅自或未依其與雇用人之約定，將其於職務上所完成之創作（職務上發明）申請專利；
- 雇用人將受雇人於非職務上所完成之創作（非職務上發明）申請專利；
- 出資人未依其與受託人之約定，將受託人受委託之研究開發成果（約定受託人之委聘發明）申請專利；或
- 受託人未依其與出資人之約定，將其研究開發成果（約定出資人之委聘發明）申請專利。



彭國洋，真正專利申請權人請求返還冒充專利申請案之所有權和專利權的民事救濟方法，台灣專利師季刊第26期，2016年7月。

智商法院111民專訴46判決

<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,111%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c46%2c20230720%2c2>





連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所



常見的專利申請權紛爭 (二)

行政

專利申請權舉發：

專119I、II：「(第1項)有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期證書，無法追回者，應公告：……三、新型專利權人為非新型專利申請權人者。(第2項)以違反第12條第1項規定或有前項第3款情事，提起舉發者，限於利害關係人。」

專利申請權之舉發應為全案舉發、 不得自己舉發

- 最高行109判325號決—所稱「利害關係人」係指依法具有專利申請權之人，包括實際發明人、創作人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人。而「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。
- 但TIPO基準第五篇第一章第2.1.2節：「專利民事侵權訴訟之被告為舉發人，對系爭專利提起舉發，應認其具利害關係，舉發人應檢附民事侵權訴訟相關起訴或判決等文件以證明其為適格之利害關係人。」
- 最高行109判325決—專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有核准時專利法第107條第1項第3款情事，即應就全案為舉發成立之審定。(基準第五篇第一章第4.3.1節同)
- 最高行109判69決、IP法院106行專訴77決—OOO公司自為本件舉發，被告應為不受理之審定。

- 彭國洋，論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格，專利師季刊第23期，2015年11月。





連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

常見的專利申請權紛爭 (三)

刑事

使公務員登載不實罪 (刑214)

侵害著作財產權罪 (著91I)

背信 (刑342)



營業秘密 (營11~13)

工商秘密 (刑317、318-2)

- IPC法院110刑智上易 37刑決—剽竊他人創作，並提出專利申請
(關於新型專利申請文件所記載之新型專利創作人是否為真實，非屬智慧局應逕行審查之範圍，其性質屬於形式審查之範疇.....智慧局對於上開公文書上所載關於創作人之事實，並無實質審查之權限)
- IP法院104刑智52刑決— (被告知其並非本件新型裝置結構之創作人，因OO公司遲未就本件新型裝置結構申請專利，被告竟意圖為自己不法之利益，基於背信及使公務員登載不實之犯意，未經OO公司與自訴人之同意或授權，持本件新型壓縮空氣濾淨裝置結構之塑膠產品，委請不知情之專利商標事務所員工據以撰寫新型專利申請書，並記載被告為新型創作人之不實事項，向智慧局申請新型專利，使智慧局承辦公務員進行形式審查後，核准公告專利，並將被告為新型創作人之不實事項，登載於專利公報等公文書，而違背其任務，致生損害於OO公司及自訴人之權益，且於智慧局專利公告之公信力等)
- IP法院105刑智上易92刑決—系爭秘密具有「經濟性」及「不公開性」而為工商秘密，被告就系爭秘密既與友達公司簽署營業秘密保密合約，即有守該工商秘密之義務，詎被告竟以之向中國大陸申請專利，並獲得專利權，所為自屬洩露友達公司之工商秘密。



連邦法律事務所

連邦國際專利商標事務所

智慧財產民事事件之智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬

智慧財產案件審理細則第3條：「

智慧財產民事事件，依智慧財產及商業法院組織法第三條第一款、第四款及本法第九條第一項規定，其範圍為：

一、智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件。

二、契約爭議事件。

（一）智慧財產權授權契約事件。

（二）智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件。

三、侵權爭議事件。

（一）侵害智慧財產權有關財產權爭議事件。

（二）侵害智慧財產權有關人格權爭議事件。

四、使用智慧財產權所生補償金、權利金爭議事件。

五、公平交易法有關智慧財產權益保護事件。

六、智慧財產權保全證據及保全程序事件。

七、其他依法律規定或司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。



不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。（[司法院112年8月29日院台廳行三字第1120301006號公告](#)）



智慧財產行政事件之適用範圍

智慧財產案件審理細則第5條：「

智慧財產行政事件，依智慧財產及商業法院組織法第三條第三款、第四款及本法第六十八條第一項之規定，其訴訟標的以專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、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有關智慧財產權之規定為內容，其範圍為：

- 一、對於專責機關有關專利、商標、積體電路電路布局、品種及製版申請之駁回行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- 二、對於專責機關有關專利權、商標權、積體電路電路布局權及品種權之撤銷或廢止行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- 三、對於專責機關有關智慧財產申請權之行政處分，或其他智慧財產權利登記申請之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- 四、對於專責機關有關智慧財產權強制許可利用之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- 五、對於海關直接依據智慧財產法令查扣侵害智慧財產權標的物之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- 六、對於專責機關依智慧財產法令所為獎勵、管制之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- 七、代替第一款至第六款之行政處分而訂定行政契約。
- 八、本法所定其他公法上法律關係所生之撤銷訴訟、給付訴訟或確認訴訟事件。
- 九、涉及違反公平交易法仿冒智慧財產權標的為不公平競爭，所生之公法上爭議事件。
- 十、上述第一款至第九款之公法上爭議之聲請停止執行事件、證據保全及保全程序事件。
- 十一、其他依法律規定或司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。

- 一、不當行使智慧財產權妨礙公平競爭所生行政訴訟事件。
- 二、海關依海關緝私條例第三十九條之一規定，對報運貨物進出口行為人侵害智慧財產權標的物之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
(司法院112年8月29日院台廳行三字第1120301006號公告)



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

何謂專利法上的「專利申請權」

- 專利法第5條第1項規定：「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。」（1994年修正專利法新增）
- 專利申請權之概念
 - 「專利申請權」=「申請專利之權利」？
 - 智慧局：廣義的申請專利之權利 = 狹義的申請專利之權利 + 專利申請權（2021年6月版專利法逐條釋義第12頁）
 - ✓ 狹義的申請專利之權利：發明者於完成發明時所原始取得或其權利繼受者繼受取得之私法上的權利，具有得以具名向智慧局提出專利申請案之資格，此即專5II所規範的內涵之一。
 - 專5II所指「專利申請權人」= 具有狹義的申請專利之權利之人 + 提出專利申請後，具有專利申請案的所有權之人（專利法除第5條以外之其他條文上的專利申請權人），以與專6所規定之專利申請權人接軌。
 - ✓ 專利申請權：發明者或繼受其申請專利之權利者提出專利申請後，具有處分專利申請案的得、喪、變更的權利，此即專6所規定之本旨之一。
 - 內涵：請求授予專利的權利、撤回權、請求實質審查權、答辯和修正、更正權、主張優先權的權利、請求臨時保護權、請求再審查權、訴願權、發明人人格權和財產權。

彭國洋，真正專利申請權人請求返還冒充專利申請案之所有權和專利權的民事救濟方法，專利師季刊第26期，2016年7月。





何謂專利法上的「專利申請權」(續一)

➤ 專利申請權之取得

• 「狹義的申請專利之權利」，即發明人在完成發明後取得的專利申請權之性質：

- ✓ 請求權利的「公權說」
- ✓ 發明的支配為目的之「私權說」
- ✓ 結合說（併立說）
- ✓ 兩性說

共通點：具有讓與性質的財產權。

• 專利申請權人之資格：自然人、法人、公立學校或公營造物等具有獨立預算組織者（基準I.2章第1.2.3節）

• 取得方式：

- ✓ 原始取得
- ✓ 繼受取得
- ✓ 專利法另有規定（專7、8）（法定原始取得？法定移轉）
- ✓ 契約另有約定



何謂專利法上的「專利申請權」(續二)

專利申請權的內容

- 取得專利權之期待權 (智慧局、陳智超)
- 公法上程序權利 (賴文智)
- 原始取得之私權 (謝嶽龍、楊崇森)
- 專利申請期間具有之權利總和 (曾陳明汝)

我國專利法上專利申請權之意義

- ◆我國專利法似不嚴格區分不同時期之專利申請權。
- ◆依專14I、25I之文義解釋，專利申請權在專利申請前早已存在 = 「狹義的申請專利之權利」。
- ◆根據專14I，「專利申請權」亦得存在於專利申請後，此時應非指得「申請」取得專利之權利，反而是著重於專利申請後所得主張之權利，即智慧局所稱「專利申請權」。



何謂專利法上的「專利申請權」(續三)

- 若強調專利申請權之權利歸屬者，則專指專利申請權中之財產權特徵（專5II、6、7、8I、12I、13、14I）。
- 若強調專利申請權在專利法上請求授予專利之權利，專利申請權（即請求授予專利之權利）應泛指專利申請日後，專利申請人在專利申請程序中，依專利法所有得實現取得專利權之權能之總稱：
 - 程序上權利：申請提早公開（專37）、申請實體審查（專38）、申請優先審查（專40）、申請再審查（專48）、申請面詢補送模型樣品（專42）、申請補充修正說明書圖式（專43）；
 - 實體上權利：請求授予專利權（專25）、暫時保護措施請求權（專41）、撤回或拋棄申請案（專12、13、30、37、38）、申請分割（專34）、改請（專108、131、132）。
- 在專利申請日前，發明者僅因完成發明創作而有申請專利之權利，但因尚未提出專利申請案而開啟專利申請程序，而尚未有專利法上法定權利。



非專利申請權人之樣態和認定

- 專利申請權遭竊占：剽竊他人創作，並提出專利申請
 - 關於專利申請權是否遭竊占，實務上的認定類似於著作權法上著作之抄襲的分析方法。（101民專上2決、102民專訴64決、103民專訴71決、103民專訴110決、106民專上14決）
- 專利申請權有爭執：
 - ✓受雇人擅自或未依其與雇用人之約定，將其於職務上所完成之創作（職務上發明）申請專利
 - ✓雇用人將受雇人於非職務上所完成之創作（非職務上發明）申請專利
 - ✓出資人未依其與受託人之約定，將受託人受委託之研究開發成果（約定受託人之委聘發明）申請專利
 - ✓受託人未依其與出資人之約定，將其研究開發成果（約定出資人之委聘發明）申請專利。（基準V.1章第4.3.1.1.1節，5-1-23頁）
- 實務上關於專利申請權歸屬紛爭，對於證據證明力一般採優勢證據。（101民專上2決）



我國智慧財產權申請權歸屬爭議之處理模式

	權利取得模式	申請階段	核准後階段（維權階段）
專利申請權	申請主義	起訴取回專利申請權	- 舉發擬制申請日、重新申請； - 起訴取回專利申請權、專利權
商標申請權	註冊主義	- 他人明知搶註：該他人不得註冊（商30I12，核駁搶註申請） - 他人不知而先行註冊：（商30I10，並存）	- 商標異議（商48I） - 商標評定（商57I） - 善意先使用（商36I4） - 起訴取回被搶註之商標權（類似案件：IP法院108民商上13決） - 起訴取回被搶註申請之商標申請權（法理上可行） - 善意先使用（商36I4，IP法院103民著訴40決）
著作權	創作保護主義及註冊任意制度主義	無	著作權推定（著13I） 確認著作權（不）存在之訴（IP法院 109民著訴12決）

➤「商標法未若專利法第5條有關於『專利申請權』之規定，亦即於取得專利權之前承認有專利申請權之存在。準此，在商標註冊前並無所謂商標權或商標申請權存在，亦無法本於商標權人或商標申請權人之地位積極行使權利，縱有未登記而使用商標或對該商標有其他權利如著作權之事實，僅能以善意先使用人地位消極抗辯不受他人商標權拘束，或以商標遭他人搶註或侵害他人權利為由就該註冊商標申請評定、異議撤銷商標註冊後，另為商標註冊之申請，尚無從直接請求商標權人移轉商標或確認商標權屬於先使用人或權利人所有。」（IP法院103民著訴40決）



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

不同時期的專利申請權歸屬爭議解決機制

發明創作屬事實行為
無從登記

專利申請有相關登記事項

專利權有相關登記事項

申請專利之權利

專利申請權

專利權

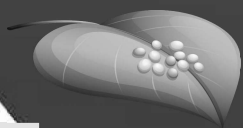
專利申請前

提出專利申請

專利申請中

核准專利

專利核准後



民事
救濟

專利申請權確認
訴訟？

專利申請權確認訴訟？
專利申請權給付訴訟？

專利申請權確認訴訟？
專利申請權給付訴訟？
專利權確認訴訟？
專利權給付訴訟？

行政
救濟

N/A

N/A 但特定時期得另提申請

專35：舉發撤銷確定，另提申請案，
申請日回溯。

彭國洋，真正專利申請權人請求返還冒充專利申請案之所有權
和專利權的民事救濟方法，專利師季刊第26期，2016年7月。





➤ 專利法第10條

- 雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向智慧局申請變更權利人名義。
- 應檢附之證明文件，為確定判決或具同一效力之文件。
- 以讓與登記辦理。(2013年版基準I.11章第1節。)

➤ 實務上之擴大

- 僱傭關係以外事由所產生的申請權爭議，真正申請權人如有經民事訴訟等程序作成對其有利的認定，且具確定效力者，智慧局亦允許變更登記。
- 肯認民事法院對申請權爭議之決定權。



➤ 專利法第71條第1項第3款、第2項

- 發明專利權有違反第12條第1項規定(專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請)或發明專利權人為非發明專利申請權人，得為舉發事由
- 以此事由提起舉發者，限於利害關係人始得為之

➤ 專利法第35條第1項

- 發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後2年內，依第71條第1項第3款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日



實務上，將變更專利權人名義辦理，重發專利證書。（類推專10）



彭國洋，專利申請權歸屬爭議訴訟的困境 - 對於 112 年版專利法草案關於此爭議解決之修法建議，專利師季刊第57期，2024年4月，98-127頁。



➤ 司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第5號

➤ <https://legal.judicial.gov.tw/FINT/data.aspx?ty=Q&id=A%2c20120507%2c005>

- 提案問題：原告主張其為系爭專利之發明人，被告未經其同意，持原告之發明向經濟部智慧財產局申請專利，並取得系爭專利在案，原告為此向經濟部智慧財產局提起舉發，並依民法第767條規定，聲明請求被告應將系爭專利之專利權移轉予原告，試問民事法院應如何處理？

◆ 座談會討論意見：

- ✓ 甲說：「依民法第767條規定，命被告應將系爭專利之專利權轉讓予原告」
- ✓ 乙說：「授予專利權為公法關係，民事法院應駁回原告之訴」
- ✓ 丙說：「民事法院應駁回原告之訴。」

◆ 初步研討結果：採丙說，

- ◆ 大會研討結果：多數採丙說，理由：（一）原告向民事法院起訴請求移轉系爭專利申請權或專利權，於法無據；（二）原告應依行政程序解決；（三）真正專利申請權人得先向民事法院訴請確認權利歸屬獲得勝訴判決，作為行政爭訟程序中有利之舉證。





連邦法律事務所

連邦國際專利商標事務所

真正專利申請權人請求取回其專利申請權和專利權之請求權基礎(續)

➤司法院102年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號

➤ <https://legal.judicial.gov.tw/FINT/data.aspx?ty=Q&id=A%2c20130506%2c002>

- ◆提案問題：某甲起訴主張其於某年月日出資聘請某乙為研發，並約定研發後專利申請權及專利權由某甲取得，嗣某乙研發成功後，竟日後逕將研發成果向智慧財產局申請專利，並嗣後經智慧財產局公告在案，迄今已逾專利法第35條（即修正前之專利法第34條）之2年期間而不得再依該條規定為舉發而享有擬制申請日之優勢，此時某甲可否逕行提起民事給付訴訟請求某乙將系爭專利權移轉登記與某甲？

◆座談會討論意見：

- ✓甲說：「肯定說 - 可以給付訴訟為請求」
- ✓乙說：「否定說 - 應駁回某甲之訴」

- ◆初步研討結果：採乙說（否定說）→（一）某甲向民事法院起訴請求移轉系爭專利權，於法無據。（二）真正專利申請權人得先向民事法院訴請確認權利歸屬獲得勝訴判決，作為行政爭訟程式中有利之舉證。

- ◆審查意見：多數採甲說；大會研討結果：多數採甲說（100民專上17決）





連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

專利侵權訴訟架構

原告

請求權基礎

被告

專利權人（自然人、法人）或
專屬被授權人或
非專屬被授權人
代位專利權人

禁止侵害請求權（專96I前、後、120、142I）
損害賠償請求權（專96II、120、142I）
回復名譽請求權（專96V、120、142I、民195）
銷燬請求權（專96III、120、142I）
業務上信譽損害請求權（舊專85II）、判決登報（舊專89）
不當得利請求權（民179）
無因管理請求權（民172）

（1）物品專利製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目地而進口該物品之人；
（2）使用、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目地而進口專利方法所直接製成物品之人（自然人、法人）

專利更正案
專利法64I

確認訴訟（確認侵權損賠償債務不存在、確認禁止請求權不存在、確認專利無效？）
（民訴247I、II）

專利無效抗辯
（審理法41I）
無侵權抗辯

專利侵害鑑定

專利更正案
舉發階段 專利法74III

專利行政救濟程序

提出新證據（審理法70I）
行政訴訟階段



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

專利申請權歸屬訴訟架構

原告(真正權利申請權人)

請求權基礎

被告(冒認專利(申請)權人)

具有「專利申請權」者

契約請求權 (112民專訴57決)

無因管理請求權 (民172、177II)

物上請求權 (民767)

不當得利請求權 (民179)

侵權行為損害賠償請求權 (民184)

(1) 名義上的專利(申請)權人；
(2) 專利被授權人

Q— 最高法院110台上3162判決
(專利申請權歸屬訴訟之被告得提出專利權客體無效抗辯)

確認專利無效?/專利無效抗辯(審理法41I)?

冒認專利舉發案

舉發階段(專71I(3)、II)

專利行政救濟程序



提出新證據?(審理法70I)
行政訴訟階段

彭國洋，論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格，專利師季刊第23期，2015年11月。



□ 最高法院109台上2155判決 (110/5/27) 及其下級審判決 (110民專上更(一)3決) ——
真正專利申請權人如何訴請移轉 (或應該稱「返還」) 系爭專利申請權和 (或) 專利權？

□ 最高法院110台上585判決 (112/7/4) ——
真正專利申請權人應依專利法第35條之規定，舉發撤銷冒認專利權並遵期提出另一專利申請案。

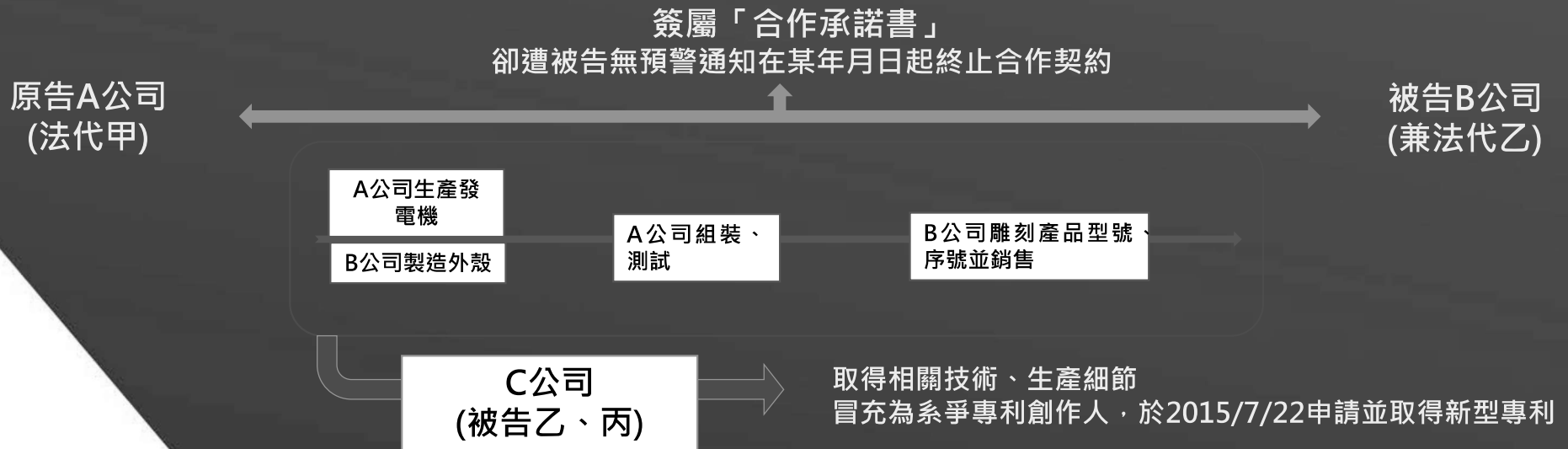
□ 最高法院110台上3162判決 (112/6/15) ——
專利申請權歸屬訴訟之被告得提出專利權客體無效抗辯

□ 智商法院111民專訴46判決 (112/7/20) 意旨的疑問——
系爭專利係由被告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告公司既未經智慧局依法公告給予專利權，則其尚未取得系爭專利權，原告公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權。

□ 智商法院112民專上更一字4決 (113/6/13) ——
確認系爭專利之專利申請權、專利權為上訴人 (原告) 所有、被上訴人應移轉系爭專利之專利權予上訴人 (確認被上訴人所提先前技術不足以證明系爭技術非為上訴人所有)



最高法院109台上2155判決的案例事實-1



- 基於上述，原告A公司先位聲明：（一）主張其具有被告乙前所申請並取得之系爭新型專利之專利申請權及專利權；（二）被告乙應移轉系爭專利之專利權予A公司；（三）被告乙就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更。原告A公司主張，被告乙擁有系爭專利之專利權，實無法律上之原因而受有利益，並造成原告公司無法取得系爭專利之損害；且被告乙係故意侵害原告A公司之系爭專利申請權人地位、使原告A公司無從享有系爭專利權，是原告A公司的先位聲明（二）的請求權基礎為，依民法第179條、第184條第1項，請求被告乙返還不當得利或回復原狀，移轉系爭專利之專利權予原告公司所有。同時，原告A公司得依專利法第120條準用同法第96條第1項防止侵害請求權之規定，請求被告乙不得就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更，避免其將系爭專利再為移轉、處分、設定負擔，致無法回復為上訴人所有。
- 原告A公司的備位聲明第1項為確認被告乙對系爭專利之專利申請權及專利權不存在，其理由略為：原告A公司始為系爭專利之申請權人及專利權人等語。



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

最高法院109台上2155判決的三審歷程

最高法院109台上2155判決

(上訴人即被告勝訴) 判決主文：

- 原判決關於確認中華民國第M514156號「發電輪轂之發電機模組」新型專利之專利申請權為被上訴人所有，及命上訴人移轉上開專利權暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

智慧法院 107民專上17判決—爭點：

1. 系爭專利為何人所創作？系爭專利之專利權應屬何人？
2. 原告請求被告陳○○將系爭專利移轉登記為原告所有，是否有理由？
3. 原告請求被告陳○○就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更，是否有理由？
4. 被告陳○○、饒○○是否侵害原告之營業秘密？如為肯定，損害賠償額應如何計算？
5. 被告陳○○、饒○○是否侵害原告之MD0020發電機產品之技術圖面資料之著作權？如為肯定，損害賠償額應如何計算？

(上訴人即原告勝訴) 判決主文：

- 原判決關於駁回上訴人下列第二、三項之訴部分，及訴訟費用之裁判廢棄。
- 確認中華民國第M514156號「發電輪轂之發電機模組」新型專利之專利申請權為上訴人所有。
- 被上訴人陳○○應移轉中華民國第M514156號「發電輪轂之發電機模組」新型專利之專利權予上訴人。
- 其餘上訴駁回。

智慧法院106民專訴72判決—爭點：

- 壹、系爭專利為何人所創作？系爭專利之專利權應屬何人？
- 貳、原告請求被告陳○○將系爭專利移轉登記為原告所有，是否有理由？
- 參、原告請求被告陳○○就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更，是否有理由？
- 肆、被告陳○○、饒○○是否侵害原告之營業秘密？如為肯定，損害賠償額應如何計算？
- 伍、被告陳○○、饒○○是否侵害原告之MD0020發電機產品之技術圖面資料之著作權？如為肯定，損害賠償額應如何計算？

(原告敗訴) 判決主文：

- 原告之訴及假執行之聲請均駁回。
- 訴訟費用由原告負擔。



最高法院109台上2155判決的案例事實-2

2011年間簽屬「合作承諾書」、2014年至2015年1月間B公司取得系爭實物，卻遭被告B無預警通知在某年月日起終止合作契約

原告A公司
(法代甲)

被告B公司
(兼法代乙)

A公司生產發
電機

B公司製造外殼

A公司組裝、
測試

B公司雕刻產品型號、
序號並銷售

C公司
(被告乙、丙)

取得相關技術、生產細節
冒充為系爭專利創作人，於2015/7/22申請並取得新型專利

➤ 原告A公司先位聲明：

- (一) 確認系爭專利之專利申請權及專利權為原告所有；
- (二) 被告乙應移轉系爭專利之專利權予原告；
- (三) 被告乙就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更。
- (四) 被告乙、丙、B公司應連帶給付420萬元；或乙、丙、B公司應連帶給付420萬元等等。
- (五) (不真正連帶責任) (六) 上開第2、4項聲明，原告願供擔保請求准予宣告假執行。

➤ 原告A公司備位聲明：

確認被告乙對系爭專利之專利申請權及專利權不存在，其理由略為：原告A公司始為系爭專利之申請權人及專利權人等語。

請求權基礎為

1. 依民法第179條、第184條第1項，請求被告乙返還不當得利或回復原狀，移轉系爭專利之專利權予原告公司所有。
2. 原告A公司得依專利法第120條準用同法第96條第1項防止侵害請求權之規定，請求被告乙不得就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更，避免其將系爭專利再為移轉、處分、設定負擔，致無法回復為上訴人所有。

著作權



智慧財產法院一審判決（106民專訴72決）之理由

- 針對原告A公司的先位聲明，智慧法院一審判決認為：「本件兩造所爭執者雖為專利權之歸屬，惟其實質爭議之內容，即在於被告乙所申請之系爭專利究竟有無抄襲原告之創作內容。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。」繼而認定，原證15至18、28、33至34、36至52及原告系爭實物並未揭露與系爭專利「實質相同」之技術內容，其不足以證明原告公司為系爭專利之申請權人及專利權人。

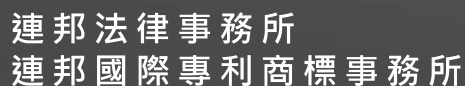
- 針對原告公司的備位聲明，一審判決認為：

「原告備位聲明第1項消極確認被告乙對系爭專利申請權及專利權不存在部分，縱或有何確認利益」，亦須以「『清楚且令人信服之程度』（Clear and Convincing Evidence）之證據證明力之要求強度」證明之；

結論：一審判決似乎認為民事法院不肯認原告得提起消極確認之訴，訴請確認被告就系爭專利申請權及專利權不存在，其理由似為被告就系爭專利申請權及專利權不存在的結論應以舉發申請（撤銷系爭專利權）之行政爭訟程序決之。

「原證15至18、28、33至34、36至52及原告之系爭實物，並未揭露與系爭專利『實質相同』之技術內容，系爭專利與原告所提證據之技術內容具有明顯實質差異，故原告所提證據不足以證明被告乙所申請之系爭專利係抄襲自原告公司之創作內容，而非為被告乙自身所創作，是原告公司所提證據，不足證明被告乙之專利申請權及專利權不存在。」「查系爭專利既未經撤銷確定，則仍屬有效存在，原告請求確認被告陳浚欽就系爭專利申請權及專利權不存在，並無理由。」

故而作成結論：「系爭專利既未經撤銷確定，則仍屬有效存在，原告A公司請求確認被告乙就系爭專利申請權及專利權不存在，並無理由。」



智慧法院二審判決 (107民專上17決) 之理由-1



- 原告A公司不服一審判決而提起上訴，並將先位之訴改為確認系爭專利之專利申請權為上訴人A公司所有。
- 針對上訴人即原告公司的先位聲明，智慧法院二審判決認為：「經比對分析，系爭專利雖與上訴人之專利申請案（原證28）有顯著差異，但與上訴人之產品實物很接近，被上訴人所提出之產學合作及研發紀錄均不能證明係產學合作或自行研發系爭專利，應係被上訴人參考上訴人之系爭實物稍作修改後提出申請系爭專利，而且系爭專利與上訴人之系爭實物僅有卡合部（或卡嵌部）數量以及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，為所屬領域通常知識者得以輕易完成之簡單變化，應認與上訴人之系爭實物屬實質相同之創作，故上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，為有理由，應予准許。」繼而認定「上訴人應為系爭專利申請權人，被上訴人乙卻據為向智慧局申請專利，無法律上原因而取得系爭專利權，侵害上訴人之系爭專利申請權，故上訴人依民法第184條第1項前段、第179條規定，請求被上訴人乙移轉系爭專利權予上訴人，亦為有理由，應予准許。」復又認為本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，故不應准許上訴人訴請確認其為系爭專利權之所有人。
- 二審判決認為上訴人應為系爭專利之申請權人，但卻非專利權人。所以判決主文為確認系爭新型專利之專利申請權為上訴人所有；被上訴人乙應移轉系爭新型專利之專利權予上訴人。





「按專利權須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧局實質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專利權，本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，上訴人亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故上訴人直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許。否則其當然不用訴請被上訴人陳○○移轉系爭專利權。」

原告A公司未曾申請專利，所以無從聲請確認其為專利權人。

原告訴請移轉專利權，表示原告本來不是專利權人。

「又訴請被上訴人陳○○移轉系爭專利權，係欲其為移轉內容之意思表示，依強制執行法第130條第1項明定「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示」，倘先予宣告假執行，將使移轉意思表示效力提前發生，即與該條規定意旨不合。因之，本院雖判決應將系爭專利權移轉予上訴人，然依前述說明，應待本件判決確定時，始能視為已為移轉意思表示，上訴人就此部分陳明願供擔保聲請准予宣告假執行，與法未合，不應准許。」

原告雖得訴請移轉專利權，但不適於在判決勝訴確定前發生假執行（移轉登記之效力）！

「又因於移轉之訴判決確定前，上訴人尚非系爭專利權人，不能行使專利權人排除、防止侵害之權能，故其依專利法第120條準用第96條第1項規定，請求被上訴人陳○○就系爭專利權不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更，為無理由，不應准許。」

原告雖得訴請移轉專利權，但不適於在判決勝訴確定前發生假處分（禁止他人處分專利權）之效力！



- 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：

「是新型專利權，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。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款【按：應為第1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。」



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

評論：一、專利申請權及專利權歸屬爭議案件 應屬民事案件

關於專利申請權歸屬紛爭，究為私法上之法律關係抑為公法上之法律關係？

多數判決：專利申請權歸屬之紛爭為私法上之法律關係；

少數判決：若專利申請權歸屬的爭執非涉及契約關係之約定者，性質屬於公法事件而為公法上之法律關係；反之，若專利申請權歸屬的爭執涉及契約關係之約定者，性質屬於私法事件而為私法上之法律關係^a。

2008年智審法施行後，民事法院取得於個案中判斷智慧財產權有效性之權力，得於判決理由中行使第一次判斷權，本不生使智慧局撤銷智慧財產權或註銷智慧財產權登記之效力；惟智慧財產權舉發或評定案經智慧財產法院行政庭裁判時，為避免裁判歧異，在相同舉發或評定理由與證據的情形下，通常會採取與民事法院相同之判斷，如此使得民事法院於個案中判斷智慧財產權有效性之判斷，事實上形同取得通案效力。是以，民事法院是否得代替智慧局行使權力，本是立法裁量事項，非訴訟法理上之當然推論。再者，專利舉發事由，除專利申請權歸屬為專利權主體瑕疵外，皆與專利權客體瑕疵有關，本為智慧局行使公權力審查判斷之對象，亦為智慧財產法院行政庭裁判之標的，依智審法第16條之規定，民事法院尚不得剝奪智慧局和智慧財產法院行政庭的最後決定權限，僅能於判決理由中敘述智慧財產權有效性之判斷^b。

至於專利申請權歸屬為專利權主體瑕疵，即與專利權已成為私法上的權利之歸屬有關而與專利權客體瑕疵無涉。我國最高行政法院之一致見解^c認為，此專利權主體瑕疵之判斷非智慧局之專有權限，民事法院較智慧局更能決定專利權客體的權利歸屬，是以專利權主體就專利權客體有無隸屬關係，屬私法上之法律關係，非智慧局所能獨斷認定者，此與授予專利權決定為行政處分係屬二事，不可混為一談^d。

彭國洋，真正專利申請權人應如何取回他人冒認提出的專利申請案之所有權或專利權—評最高法院109年度台上字第2155號民事判決，TIPA評論月刊，2021年10月。



https://www.tipa.org.tw/tc/monthly_detail465.htm



評論：二、最高法院2155判決中所稱「民事法院不應越俎代庖」的見解非無疑義

依目前最高行政法院及大多數智慧財產法院民事一審及二審判決之見解，民事法院得審理專利申請權歸屬爭議案件，此亦為智慧財產案件審理細則第2條第1款之規定。而最高法院本件判決所稱：「新型專利權，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。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款[按；應為第1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。」似指民事法院於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件中，在智慧局就該專利權之舉發申請作成處分前，不得自行撤銷專利權。

惟在本件案例中，原告A公司於二審訴訟程序中僅於先位之訴主張確認系爭專利之專利申請權為上訴人即原告A公司所有，並命被上訴人乙移轉系爭專利之專利權予己，並獲二審勝訴判決；而備位之訴（消極確認之訴）經原審駁回且A公司未聲明不服而未繫屬於最高法院，最高法院本件判決即未對之加以審理。基此，二審判決主文僅認定A公司為系爭專利之專利申請權人且乙應移轉系爭專利之專利權予A公司，而未曾於其主文或理由中否定系爭專利的效力，此亦為上述民事法院得審理專利申請權歸屬爭議案件之實務主流見解的體現，則最高法院本件判決所稱「民事法院不應越俎代庖就行政行為自為行使」若係指專利申請權歸屬爭議案件應以行政爭訟方式（即以專利法第35條規定之舉發撤銷冒認專利權）為之，即與上開最高行政法院之一致見解容有齟齬，似應再予辨明。



三審判決指摘二審判決之理由-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。」

最高法院本件判決認為專利申請權歸屬爭議事件之當事人，得以下列方式救濟之：

- (1) 依專利法第10條之規定，附具證明文件向智慧局申請變更權利人^A；
- (2) 基於雙方的權利讓與協議而繼受取得專利申請權和（或）專利權；
- (3) 真正專利申請權人依專利法第35條之規定，舉發撤銷冒認專利權並遵期提出另一專利申請案。

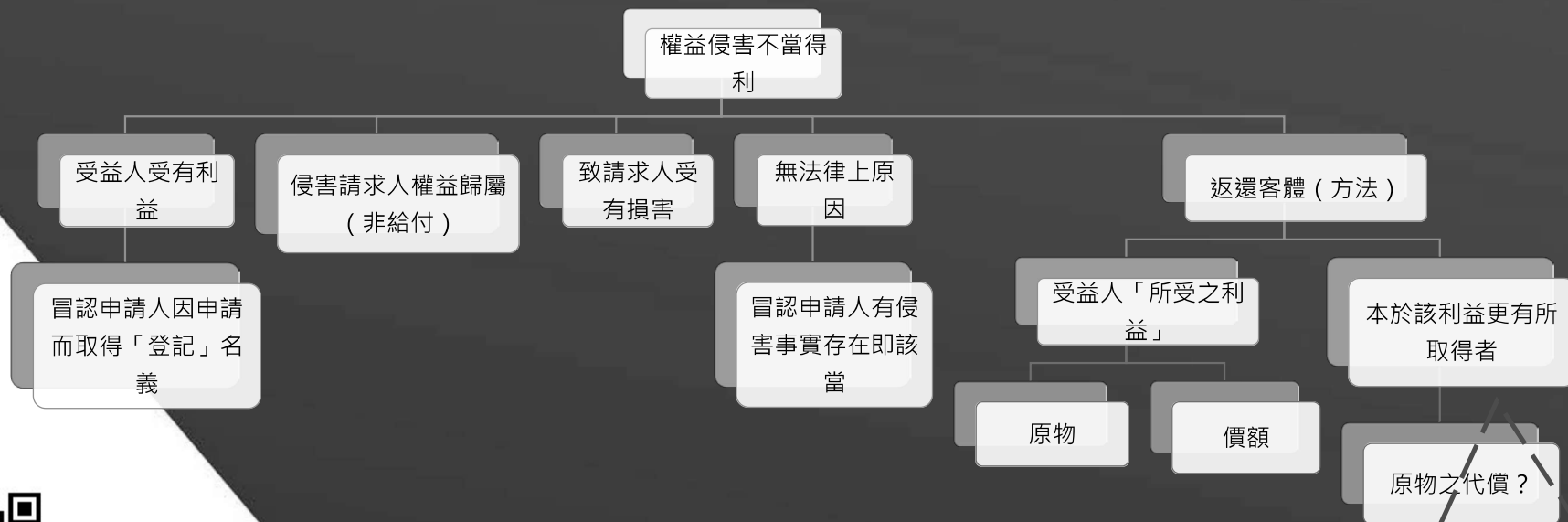
- 「真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，得否逕認其新型專利權受僭稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求僭稱專利申請權人回復原狀，移轉該新型專利權予己？」
- 「不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。僭稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地。」

最高法院本件判決提出質疑：真正專利申請權人本應依法以上述三種方式經智慧局核准取得專利權，在此之前，真正申請權人之何權利受有損害？而得依侵權行為法則，請求僭稱專利申請權人回復原狀？或者在此之前，真正申請權人受有何損害？僭稱專利申請權人受有何利益？兩者間有因果關係，而得依不當得利規定，請求僭稱專利申請權人返還之？原審判決及一審判決對以上議題確實未曾說明。



評論：三、本案例中原告逕行提起給付訴訟 主張之疑義-1

針對最高法院本件判決所提問題：真正專利申請權人未依法以上述三種方式經智慧局核准取得專利權前，真正申請權人受有何損害？僭稱專利申請權人受有何利益？兩者間有因果關係，而得依不當得利規定，請求僭稱專利申請權人返還之？對此，原告A公司於一審及二審訴訟期間亦未曾思及此等議題並進而提出理由，當然一審及二審判決亦漏未判斷。



彭國洋，真正專利申請權人應如何取回他人冒認提出的專利申請案之所有權或專利權—評最高法院109年度台上字第2155號民事判決，TIPA評論月刊，2021年10月。

冒認申請人申請專利並經TIPO授予專利權之法律關係是否該當「更有所取得」？



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

評論：三、本案例中原告逕行提起給付訴訟 主張之疑義-2



最高法院本件判決所稱「民事法院不應越俎代庖，就行政行為自為行使」之質疑亦可理解為原告A公司未曾就相同發明創造向智慧局申請專利，反而由被告乙越俎代庖；所以若以確認判決逕行確認原告A公司為專利申請權人（或專利權人），或以給付判決逕行命被告乙應移轉（或變更）系爭專利權予原告A公司，似乎為法理所不容；否則不啻形同以民事法院判決治癒原告A公司未曾向智慧局提出專利申請案之瑕疵。

二審法院判決亦曾說明「本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，上訴人亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故上訴人直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許。」



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

評論：三、本案例中原告逕行提起給付訴訟 主張 之疑義-3

被告僭稱其為專利申請權人之冒名行為乃其以申請專利之新型的創作人或與創作人間有某種法律關係成為申請權人自居而提出專利申請，即被告乙係以他人之名義（真正專利申請權人實為A公司）為法律行為和事實行為，且相對人亦以該他人為其當事人，致使發生「專利申請權人」同一性之混淆；被告乙未經授權而使用該他人名義，其與民法上無權代理人未經授權而以本人名義為法律行為之情形雖非完全相同但實相類似，學說上稱為替名代理（或假冒他人之名）（Handeln unter fremdem Namen），似得類推適用無權代理之規定，則無代理權人（被告乙）以冒名代理專利申請權人之名義（真正專利申請權人A公司）而為之代理行為，效力未定。例如被告乙於冒名提出專利申請後的所有專利程序行為和民事法律行為，皆屬得發生公法上和私法上法律效果的法律行為，在未得真正專利申請權人事後承認前，其法律行為之效力未定。若然，原告A公司依不當得利規定向民事法院請求返還被告乙之專利權者，得類推適用無權代理之規定，而解釋為原告A公司於訴訟上承認（事後同意）被告乙（冒名者、名義上專利權人）曾經向智慧局提出冒充專利申請案之所有專利審查行政行為，而冒充申請人乙即成為真正專利申請權人A公司的履行輔助人。是以該等專利審查行政行為因本人（原告A公司）承認而溯及於成立時對於本人發生效力。亦即本人概括接受冒名者與智慧局間就冒充專利申請案之專利審查行政行為，即得填補本人未曾提出專利申請之憾。

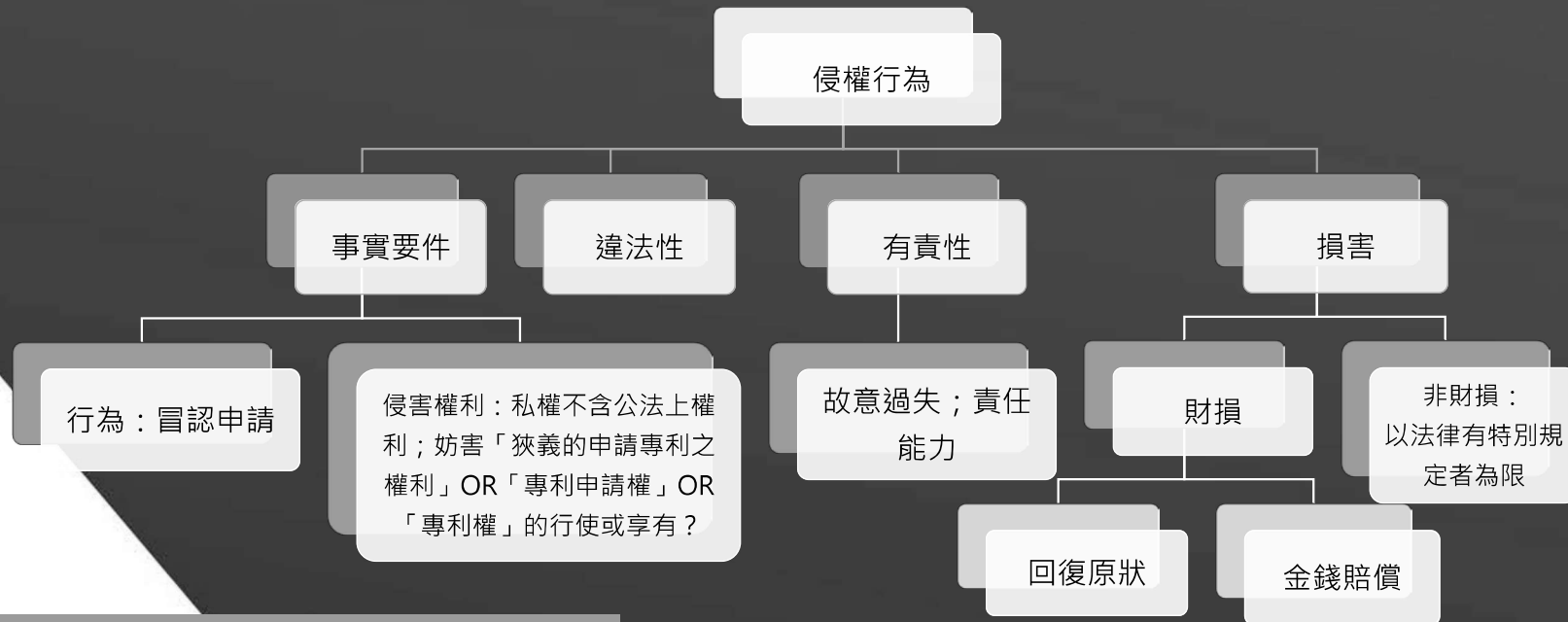
準此，民事法院判決可以確認原告A公司為系爭專利權之專利申請權人及專利權人，已無爭議，原告A公司復概括接受被告乙與智慧局間就系爭專利案之專利審查行政行為，則原告A公司進一步請求訴請被告乙返還不當得利（系爭專利權），其方式為將被告乙之系爭專利權的登記名義塗銷並移轉（變更）登記，即有法理上之基礎。換言之，變更專利權人名義的效力應具有溯及效。至於冒充申請人即無代理權人乙對於真正專利申請權人即本人A公司，得提起反訴或另行起訴，依民法關於無因管理的規定主張權利，則屬另一問題。

對之，因冒充專利申請案已經核准，若原告A公司未類推適用無權代理之規定者，此時原告A公司已無法取代冒充申請人即被告乙之行政程序地位（取代申請），則原告A公司之專利申請權即已消滅而無從回復；則原告依照民事訴訟法第247條第1項之規定，提起確認訴訟，僅能確認現在之法律關係，而無法確認過去之法律關係，應認欠缺確認利益。惟尚得以不當得利法則，請求不能返還原告之專利申請權所應償還之客觀價額；或以侵權行為法則，請求侵害原告之專利申請權之損害賠償；此時原告無法以所有人之物上請求權，請求返還原告之專利申請權。



評論四、本案例中原告逕行提起給付訴訟 主張之疑義-1

最高法院本件判決所提問題：「真正專利申請權人未依法以上述三種方式經智慧局核准取得專利權前，真正申請權人之何權利受有損害？而得依侵權行為法則，請求僭稱專利申請權人回復原狀？」對此，原告A公司於一審及二審訴訟期間亦未曾思及此等議題並進而提出理由，當然一審及二審判決亦漏未判斷。

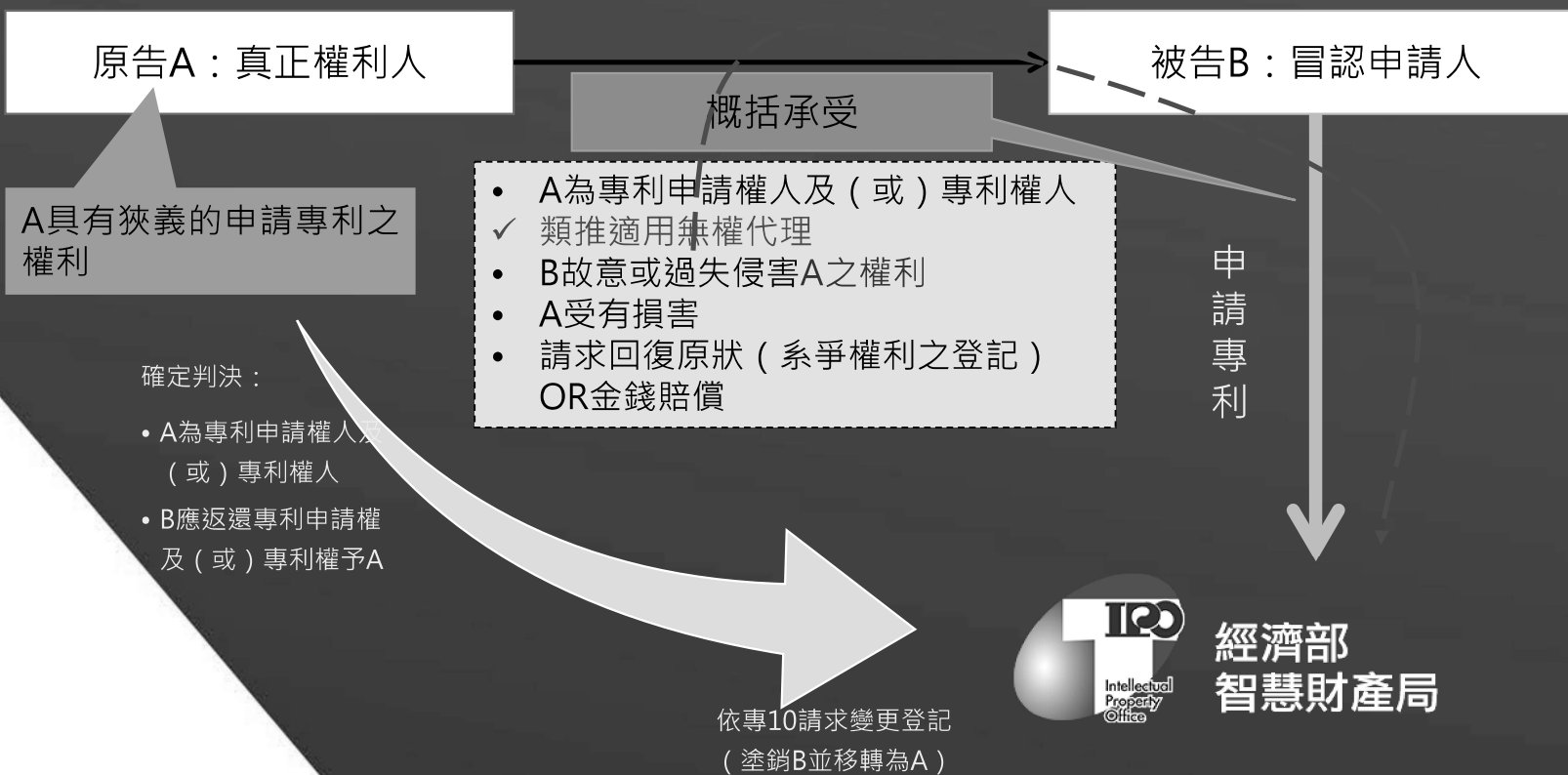


彭國洋，真正專利申請權人應如何取回他人冒認提出的專利申請案之所有權或專利權—評最高法院109年度台上字第2155號民事判決，TIPA評論月刊，2021年10月。



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

評論四、本案例中原告逕行提起給付訴訟 主張之疑義-2





連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

更審判決：智商法院110民專上更(一)3判決

上訴人即原告A公司敗訴（系爭新型專利經舉發撤銷確定）：

「經查，系爭專利請求項1至4、7至10，經訴外人柯靜志提起舉發，智慧局審查後，以111年1月28日111智專三（二）04276字第11120108670號舉發審定書認定上開請求項違反核准審定時專利法第22條第2項之規定，不具進步性，作成舉發成立之處分，至於系爭專利請求項5、6，專利權人於106年4月13日進行舉發答辯時，已予以刪除，有本院向智慧局函調系爭專利舉發審定書（舉發案號104211817N03），及被上訴人民事陳報五狀檢附系爭專利106年4月13日更正本在卷可稽。上開舉發成立之處分因當事人【陳○○】未提起訴願，已告確定，亦據智慧局112年2月16日(112)智專三(二)04276字第11220152670號函復在卷，堪認系爭專利全部請求項均已不存在。上訴人請求確認系爭專利之專利申請權及專利權為其所有，難認具有確認之利益。」



最高法院110台上585判決的案例事實

甲、A大學與B公司簽屬「技轉授權合約書」、A大學再與B公司簽屬「合作契約」，同意甲擔任B公司之首席科學顧問
嗣後合意提前終止合作契約

原告甲
(A大學教授)

被告B公司
(兼法代乙)

甲指導乙委託之
他製造合約外之
PCM機公司生產
發電機

甲申請取得美、台專利
(2011/9/6申請日)

B公司申請取得TW專利
(2011/10/12申請)

B公司(發明人為乙、
丙)

取得相關技術、生產細節
冒充為系爭專利創作人，申請取得發明專利



最高法院110台上585判決的意旨

「按專利法第5條規定，專利申請權，係指得依專利法申請專利之權利；發明專利權之申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人或其受讓人或繼承人。次按申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。為同法第52條第1項、第2項所明定。是發明專利權，為專利專責機關就專利申請權人之聲請，本於行政權作用所核准。未經專利專責機關核准給予發明專利權者，真正發明人尚不因創作特定技術思想而當然取得專利權。又按當事人間就發明專利權之歸屬發生爭執者，原則上應由主張其為真正發明人者，於該專利案公告後2年內，以其有同法第71條第1項第3款所定『發明專利權人為非發明專利申請權人』之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請發明專利，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日，專利法第35條第1項亦定有明文。」

最高法院585判決認為專利申請權歸屬爭議事件之當事人，得以下列方式救濟之：

- 真正專利申請權人依專利法第35條之規定，舉發撤銷冒認專利權並遵期提出另一專利申請案。

「上訴人黃○○於104年7月17日向參加人舉發系爭專利，聲請撤銷系爭專利全部請求項，經參加人審定……作成「請求項1至5舉發成立，應予撤銷。請求項6至20舉發不成立」之處分……上訴人未於系爭專利公告後2年內對惠合公司舉發冒名申請成立，就系爭專利同一內容之發明創作，已無從另行申請專利；其就該發明創作未經專利專責機關審定後給予專利權，自亦非系爭專利之專利權人。」



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

最高法院110台上3162的案例事實

原告A公司

被告B、C、D、E (均為A公司之前員工)

一審 (原告敗訴) :

原告訴之聲明：(一)確認系爭專利的專利申請權及專利權，都屬於原告所有。(二)被告應將系爭專利，移轉登記予原告。

二審 (上訴人即原告勝訴) :

上訴人訴之先位聲明：(一)確認系爭專利的專利申請權及專利權，都屬於原告所有。(二)被告應將系爭專利，移轉登記予上訴人。

備位聲明：(一)確認系爭專利之專利申請權為兩造共有。(二)命上訴人將系爭專利之專利權登記為兩造共有。

三審 (上訴人即被告勝訴) :

主文：原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

申請
專利
1、2



經濟部
智慧財產局



最高法院110台上3162的意旨

「上訴人於事實審抗辯：被上訴人已有之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，被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.....攸關被上訴人是否為系爭專利之發明人、新型創作人或設計人，其已否取得系爭專利之申請權，係屬重要之防禦方法。原審未於判決書理由項下記載其取捨之意見，逕謂被上訴人已有之技術內容是否具新穎性或進步性，與專利申請權歸屬無涉，系爭專利之專利申請權為被上訴人所有，進而為上訴人不利之判決，自有判決不備理由之違法。」

Q：專利申請權歸屬訴訟之被告得否提出專利權客體無效抗辯？

- **否定說（智慧財產法院102民專訴29決）**：認為智慧財產案件審理法第16條所規定之無效抗辯，依其規範目的應僅適用於當事人爭執專利權是否遭侵害時，專利權人是否能行使排他權之情形，亦即在專利侵權訴訟中方有無效抗辯之適用；至於專利權歸屬之爭議，乃爭執何人為真正之專利權人，並未涉及專利權本身是否有效，或專利權人得否行使排他權之問題，非屬智慧財產案件審理法第16條之規範目的。即2023年8月30日生效之現行智慧財產案件審理法第41條。
- **肯定說（最高法院110台上3162決）**：上訴人（即原審被上訴人）於原審中抗辯，被上訴人（即原審上訴人）主張之技術內容為業界習知之知識，原審上訴人並非發明人，從而無從取得專利申請權，且有相關證據在卷，此屬重要之防禦方法，原審法院卻未於判決書理由項下記載其取捨之意見，逕謂系爭技術內容是否具專利要件與本件專利申請權歸屬爭議無涉，已有判決不備理由之違法，故發回原審法院再行調查。

※97民專上17決：專利侵權訴訟之被告得提出原告非專利申請權人之抗辯事由



智商法院111民專訴46判決之意旨

「原告向被告起訴主張(一)確認系爭專利之專利申請權、專利權均為原告所有。(二)被告公司應將系爭專利之專利權移轉登記予原告。

本件判決認為：確認中華民國第I738573 號「馬達控制器」發明專利之專利申請權為原告所有。原告其餘之訴駁回。其理由為：「.....

九、原告請求確認其為專利權人無理由：

按專利權須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧局實質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分始能取得專利權，本件系爭專利並非原告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告公司亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故原告公司直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許。

十、原告請求被告公司將系爭專利權移轉登記為原告公司所有，無理由：

按『...不應越俎代庖...』(最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參照)。本件原告公司依系爭契約第5、6條約定主張被告朱健綸於任職原告公司期間所為之甲證8、9之發明歸屬於原告公司，並負保密義務，嗣被告朱健綸自原告公司離職後至被告公司任職，竟在被告公司利用甲證8、9所示技術內容而申請系爭專利，是依民法第179條不當得利規定請求被告公司移轉系爭專利權予己云云，然本件系爭專利係由被告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告公司既未經智慧局依法公告給予專利權，則其尚未取得系爭專利權，原告公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，從而依民法第179條之規定請求返還系爭專利權，故原告公司直接訴請被告公司移轉登記系爭專利予原告公司，並無依據，不應准許。」

Q：若是本件判決認為「原告請求確認其為專利權人無理由」之理由為真，為何原告得以藉此判決向智慧局申請變更登記？



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

智商法院112民專上更一4判決之意旨

「原告向被告起訴主張(一)確認系爭專利之專利申請權、專利權均為原告所有。(二)被告應將系爭專利之專利權移轉登記予原告。

本件判決認為：二、確認中華民國○○○○○發明專利及○○○○○新型專利之專利申請權為上訴人所有。三、被上訴人應移轉中華民國○○○○○發明專利○○○○○新型專利之專利權予上訴人。

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

(七)被上訴人應將系爭專利1、2之專利權移轉予上訴人：

2. 參酌行政法院(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。本件系爭專利1、2之專利申請權應歸屬上訴人所有，已如前述，被上訴人冒充申請人取得系爭專利1、2自屬不當得利，則上訴人依民法第179條規定，請求被上訴人將系爭專利1、2之專利權移轉予上訴人，洵屬有據。

最高法院112台上1108裁(2023年7月5日)，其中一審判決確認系爭專利之專利申請權及專利權均為原告與被告共有；二審判決維持一審見解；本件裁定駁回上訴人即被告之上訴。



連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所

最高法院相關判決出爐後，有待解的問題

- 真正專利申請權人欲取回審查中的專利申請案，應如何在（民事或行政）訴訟中主張權利？
- 真正專利申請權人欲取回已核准的專利權，只能在冒認專利權核准後2年內提出舉發案撤銷另案申請行政爭訟程序中主張權利？
- 真正專利申請權人欲取回已核准的專利權，若在冒認專利權核准後2年後，應如何在（民事或行政）訴訟中主張權利？
- 真正專利申請權人若取回已核准的專利權後，其是否得主張冒認專利權之申請文件之著作權？

✓ 彭國洋，非專利申請權人提出專利申請案時之專利申請說明書的著作權歸屬，專利師季刊第41期，2020年4月，128-149頁。<http://lawdata.com.tw/tw/detail.aspx?no=418544>

✓ 彭國洋，真正申請專利權人向冒認專利權人取回專利權後行使權利之法定限制 - 以智慧局函送行政院版專利法草案第 59 條為中心，專利師季刊第50期，2022年7月，108-139頁。
<https://lawdata.com.tw/File/DC/Journal/J441/905047.pdf>

✓ 彭國洋，專利申請權歸屬爭議訴訟的困境 - 對於 112 年版專利法草案關於此爭議解決之修法建議，專利師季刊第57期，2024年4月，98-127頁。
http://lawdata.com.tw/File/DC/Journal/J441/A00700057_098.pdf



修正條文	現行條文
第十條 對專利申請權及專利權之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。其經法院判決確定、依其他法令調解或仲裁成立者，亦同。 前項對權利歸屬有爭執之當事人，得檢附依民事保全程序聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件，向專利專責機關就所涉專利案，申請暫停審查、審議及其他程序。 專利專責機關得於前項申請之日後三個月內，暫停該專利案之程序；期間屆滿後，專利專責機關應續行程序。 前項暫停程序期間內，其暫停之原因消滅者，專利專責機關得依職權或依當事人之申請續行程序。	第十條 雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。 專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。



修法建議

- 一. 專利法修正草案應考慮納入真正專利申請權人，於冒名專利申請案核准前，得遵期另提申請案之法制（韓國模式、歐盟模式、荷蘭模式）。
- 二. 專利法修正草案應保留專§35關於真正專利申請權人，於冒名專利申請案核准後，得遵期另提申請案之法制（於冒名專利權之異議（德國 模式）或撤銷（韓國模式）確定後，遵期另提申請案）
- 三. 專利法修正草案應考慮納入真正專利申請權人，於冒名專利申請案核准後，得訴請冒名者移轉專利權之法制（參考日韓德荷專利法的規定，賦予真正專利申請權人具有訴訟上請求權，得訴請法院逕行移轉冒名專利權人之專利權，其移轉登記之效力溯及自專利 權公告時生效，其法理即為承認無權代理之適用，以徹底弭平上開最高法院判決衍生之爭議。）

彭國洋，專利申請權歸屬爭議訴訟的困境 - 對於 112 年版專利法草案關於此爭議解決之修法建議，專利師季刊第57期，2024年4月，98-127頁。





TSAI, LEE & CHEN
Patent Attorneys & Attorneys at Law

**連邦法律事務所
連邦國際專利商標事務所**

104492 台北市松江路148號11樓

11th FL., Songjiang Rd., Taipei 104492, Taiwan

TEL (886) 2-2571-0150 / FAX (886) 2-2562-9103

info@tsailee.com.tw

japan@tsailee.com.tw 日本語対応

www.tsailee.com