

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上更(一)字第3號

上訴人 索特精密有限公司

法定代理人 林柏州

訴訟代理人 蔡銘書律師

陳仁偉

被上訴人 陳浚欽

訴訟代理人 王士豪律師

上列當事人間請求確認專利權等事件，上訴人對於中華民國107年3月29日本院第一審判決（106年度民專訴字第72號）提起上訴，經最高法院發回更審，本院於112年5月4日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第一、二審及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外）由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

本件經最高法院就本院107年度民專上字第17號判決（下稱前審判決）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，發回本院審理，其餘上訴人在第一審及本院前審之訴，經第一審及本院前審判決予以駁回，上訴人未提起第三審上訴，業已敗訴確定，非本院審理之範圍。

乙、實體部分：

壹、上訴人主張略以：

上訴人自民國100年5月初起，為了與第一審共同被告崑藤工業股份有限公司（下稱崑藤公司）洽商MD002發電機系列產品之合作事宜，陸續提供第三代發電花鼓產品之樣品及相關

專利資料、MD002發電機之BOM (Bill of Material) 表即物料清單、成品結構圖、組立圖面等相關圖面予時任崑藤公司總經理即被上訴人，嗣上訴人於同年5月、7月間與崑藤公司簽署合作承諾書及合作契約書，由上訴人自行生產MD002發電機，崑藤公司加工製造8系列發電花鼓產品外殼，將外殼送交上訴人組裝、測試後，再將測試完成之發電花鼓產品送至崑藤公司於外殼以雷射雕刻產品型號及產品序號，並由崑藤公司銷售。詎被上訴人取得MD002發電機及8系列發電花鼓相關技術、生產細節後，竟私自於104年7月22日持以申請新型專利，並由經濟部智慧財產局（下稱智慧局）公告准予第M514156號「發電輪轂之發電機模組」新型專利（下稱系爭專利），顯然無法律上之原因而受有利益，且故意侵害上訴人之系爭專利申請權人地位，致上訴人受有無法享有系爭專利權之損害，爰依民法第179條、第184條第1項規定，請求確認系爭專利申請權為上訴人所有，並命被上訴人移轉系爭專利之專利權予上訴人。原審判決駁回上訴人在第一審之訴，上訴人提起上訴，並聲明：1.原判決關於駁回上訴人下列第2、3項之訴部分廢棄。2.確認系爭專利之專利申請權及專利權為上訴人所有。3.被上訴人應移轉系爭專利之專利權予上訴人。

## 貳、被上訴人答辯略以：

一、最高法院判決廢棄發回理由已載明，除了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系爭專利權之協議之情形外，真正創作人未經提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請系爭專利，並經專利專責機關依法公告給予專利權之前，無從依侵權行為規定請求回復原狀，移轉系爭專利權；又僭稱專利申請權人取得之系爭專利權係專利專責機關所給予，若真正創作人受有損害並非系爭專利權，不具因果關係，真正創作人無從據此主張不當得利，請求返還系爭專利

01 權。故上訴人依民法侵權行為及不當得利之規定為本件請  
02 求，並無理由。

03 二、系爭專利請求項5、6已於106年4月13日在舉發答辯時，予以  
04 刪除，其餘請求項1至4、7至10業經智慧局112年2月16日112  
05 智專三（二）04276字第11220152670號函檢附104211817N03  
06 舉發審定書認定違反核准審定時專利法第22條第2項之規  
07 定，不具進步性，作成舉發成立應予撤銷之處分，系爭專利  
08 已全部遭撤銷而不存在。並聲明：上訴駁回。

09 **參、得心證之理由：**

10 一、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  
11 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。  
12 又所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否  
13 不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危  
14 險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係  
15 成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判  
16 決之法律上利益（最高法院27年上字第316號、42年台上字  
17 第1031號判決）。確認之訴，以確認現在之法律關係為限，  
18 如屬已消滅之法律關係，不得為確認之訴之標的，亦無即受  
19 確認判決之法律上利益可言（最高法院49年台上字第1813  
20 號、63年度台上字第567號判決參見）。

21 二、經查，系爭專利請求項1至4、7至10，經訴外人柯靜志提起  
22 舉發，智慧局審查後，以111年1月28日111智專三（二）042  
23 76字第11120108670號舉發審定書認定上開請求項違反核准  
24 審定時專利法第22條第2項之規定，不具進步性，作成舉發  
25 成立，應予撤銷之處分，至於系爭專利請求項5、6，專利權  
26 人於106年4月13日進行舉發答辯時，已予以刪除，有本院向  
27 智慧局函調系爭專利舉發審定書（舉發案號104211817N03，  
28 見本院卷二第105-120頁），及被上訴人民事陳報五狀檢附  
29 系爭專利106年4月13日更正本（見本院卷二第149-180頁）  
30 在卷可稽。上開舉發成立之處分因當事人未提起訴願，已告  
31 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（見本院卷二第103頁），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。

三、系爭專利權已不存在，上訴人依民法第179條、第184條第1項規定，請求被上訴人應移轉系爭專利權予上訴人，即屬無據，不應准許。

四、綜上所述，系爭專利權於起訴後已不存在，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，欠缺確認之利益。其請求被上訴人應移轉系爭專利權予伊，亦無理由，原審判決駁回上訴人在第一審之訴，所持之理由雖有不同，惟判決結論與本院並無二致，上訴人提起上訴，求予廢棄改判，並無理由，應駁回其上訴。

五、本件為判決之基礎已臻明確，兩造間其餘之主張及答辯，均與本判決之結果不生影響，已無審究之必要，併此敘明。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 5 月 25 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

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 112 年 5 月 30 日

書記官 蔡文揚

01 附註：  
02 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)  
03 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  
04 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。  
05 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  
06 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  
07 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。