

智慧財產及商業法院民事裁定

110年度民暫字第8號

110年度民暫字第9號

聲 請 人 曾偉倫

代 理 人 蘇仙宜律師

金湘惟律師

相 對 人 晨豐光電股份有限公司

法定代理人 楊鴻伸

代 理 人 柯永政

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分及緊急處置事件，本院  
裁定如下：

主 文

准聲請人以新臺幣貳拾萬元供擔保後，於聲請人對相對人提起本案訴訟即本院一一〇年度民補字第二五一號確認專利權不存在事件判決確定前，相對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用中華民國申請第109136867號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方法」發明專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品。

其餘聲請駁回。

聲請費用由相對人負擔二分之一，餘由聲請人負擔。

理 由

一、聲請意旨以：

(一)聲請人擔任相對人前瞻技術研發處副理，具備光電研發專業，其基於興趣及自我實現，於下班或公餘，憑一己之力持續構思、鑽研玻璃治具技術，於民國109年5月間自行研發具備新穎性之技術內容（即下述中華民國專利申請第109136867號「彎曲玻璃之成形治具及其成形方法」發明專利《下稱系爭專利》所揭露之技術內容），並於相對人例行會議中提及其成果，因相對人表示對該技術甚感興趣，故進一步向聲請人瞭解詳情，嗣相對人口頭承諾希望給予聲請人特別獎金新臺幣（下同）20萬元為代價，請求聲請人讓與系爭專利申

請權給相對人，然聲請人認獎金數額過少，且不願畢生心血外流，故而拒絕，兩造多次協商均無法達成共識。

(二)相對人因見聲請人不熟悉專利法關於專利發明人、專利申請人、專利權人之區別，及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）對於員工為專利發明人之公司申請專利案件，不會嚴格審查公司是否確實具備專利申請權之要件漏洞，向聲請人誣稱因其發明辛苦，願出資幫聲請人申請專利權，並委請不知情之專利師以相對人為專利之申請人、聲請人為專利發明人之一，持聲請人所發明之前揭技術於109年10月23日向智慧局申請系爭專利，經智慧局核准專利後，發函相對人應於審定書送達3個月內繳納證書費及第一年年費，茲因聲請人發現該審定書記載相對人繳納證書費及年費後，專利權給予相對人，而非聲請人，始知悉相對人隱瞞上情，而經相對人出具聲明書，表明其誤以為聲請人有讓與上開技術專利申請權給相對人等語，是相對人行為已明顯侵害聲請人權益。聲請人經此事後不願將該技術公諸於眾，以保其心血不被他人知悉，惟因相對人不願撤回上開技術之領證申請，企圖拖延，並經聲請人電詢智慧局後，經智慧局回復將於110年11月11日公告系爭專利於專利公報，屆時任何人得依法抄錄閱覽，嚴重侵害聲請人權益。又聲請人所提出之發明專利申請書、相對人出具之聲明書，可信聲請人所述關於上開技術之專利申請權應歸屬於聲請人為真，且有勝訴之可能性，已盡釋明之責，又相對人如可據以申請系爭專利，持續使用系爭技術生產、製造或販賣相關產品，將使該技術遭到公開，不利於聲請人自行規劃如何利用其發明，而生重大損害，爰依民事訴訟法第538條規定，願以金錢或等值之銀行無記名可轉讓定存單為相對人供擔保，請求裁定如主文第一項所示；又因上開技術若於110年11月11日予以公告，將嚴重侵害聲請人權益，爰依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置等語。

01 二、相對人則以：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權  
02 歸屬，爰先同意聲請人前揭定暫時狀態假處分及緊急處置等  
03 語。

04 三、按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，  
05 為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情  
06 形而有必要之事實，應釋明之。聲請人雖已為前項釋明，法  
07 院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔  
08 保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，  
09 應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相  
10 對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度  
11 ，及對公眾利益之影響（最高法院98年度台抗字第713號裁  
12 定意旨參照）。

13 四、經查：

14 (一)聲請人主張：聲請人為相對人員工，其自行研發具有新穎性  
15 之前揭技術，非職務上所完成，應為該技術之專利申請人，  
16 相對人明知聲請人並未讓與該技術之專利申請權給相對人，  
17 謊稱為聲請人出資申請系爭專利為由，以相對人為專利申請  
18 人名義向智慧局申請系爭專利，侵害聲請人權益等情，據其  
19 提出公司名片、發明專利申請書、領證通知書、智財局專利  
20 核准審定書、聲明書等資料為證（見本院110年度民暫字第8  
21 卷第17頁至第31頁），且相對人並不爭執聲明書為其所出  
22 具，僅抗辯：兩造間就系爭專利尚未談妥獎金及專利申請權  
23 歸屬等情，又聲請人已對相對人提起確認專利申請權不存在  
24 之訴訟，經本院110年度民補字第251號民事事件受理在案，  
25 經本院查核屬實，堪認聲請人就兩造間有爭執之法律關係存  
26 在，已有相當之釋明。

27 (二)再就聲請人所稱本件有定暫時狀態處分其原因及其必要性部  
28 分，經相對人表明兩造間確實未就系爭專利談妥獎金及申請  
29 權歸屬，故不爭執聲請人所稱有防止重大之損害或避免急迫  
30 危險之保全原因等語，可知相對人亦認聲請人就本件確實有  
31 保全之必要性。且本案民事訴訟始於110年11月9日提起，訴

01 訟審理期間尚須數年，聲請人所提定暫時狀態處分，係相對  
02 人不得於本案訴訟終結前自行或使他人使用系爭專利所揭露  
03 之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，以免聲請  
04 人勝訴確定後，難以回復相對人可能因上開使用系爭專利之  
05 行為而生之損害，而相對人因本件定暫時狀態之處分所受之  
06 損害，至多僅為其不得儘早利用系爭專利而為生產、製造、  
07 販賣相關產品之行為，然相對人既尚無預計或準備為前述行  
08 為，則難認其所受損害甚鉅，衡量兩造因許可定暫時狀態處  
09 分所可能獲得之利益及可能發生之損害，應認為聲請人因定  
10 暫時狀態處分所獲得之利益及防免之損害，超過相對人因該  
11 處分所蒙受之不利益或損害，應認本件有定暫時狀態處分之  
12 必要。又按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，  
13 法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產  
14 案件審理法第22條第3項定有明文。定暫時狀態之假處分之  
15 擔保金，非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相  
16 對人於受處分後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之  
17 損害，係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以可能遭受之  
18 損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準。應參  
19 酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍  
20 受之痛苦等，供擔保金額之酌定，屬於法院裁量範圍，並非  
21 當事人得以任意指摘（參照最高法院100年度台抗字第611號  
22 民事裁定）。查聲請人提出之證據資料，固已釋明兩造間爭  
23 執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，惟聲請人主張確  
24 認相對人就系爭專利有無專利申請權存在，及相對人應否將  
25 系爭專利之領證申請予以撤回之請求，仍待本件民事訴訟審  
26 理始能確定，本院認依上開規定仍應命相對人供擔保後，始  
27 准為定暫時狀態之處分，審酌聲請人就本件確認專利申請權  
28 不存在事件，業已提起本案訴訟，而經本院110年度民補字  
29 第251號民事事件受理在案，如前所述，及被告曾以20萬元  
30 獎金為代價請求聲請人讓與上開技術之專利申請權，併依卷  
31 內證據無法證明相對人有利用系爭專利為任何生產、製造、

販賣相關產品之行為，暨兩造因本件定暫時狀態之處分所可能造成之損害及利益輕重，另參以兩造於本院訊問時均同意以20萬元作為定暫時狀態假處分之擔保金額等一切情狀，爰酌定20萬元之供擔保金額。

(三)至聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間損害賠償訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置部分。按法院為定暫時狀態之處分裁定前，於認有必要時，得依聲請以裁定先為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾7日，期滿前得聲請延長之，但延長期間不得逾3日，民事訴訟法第538條之1第1項固定有明文，惟該條仍應視爭執之法律關係，是否本案訴訟所得確定，且法院酌定緊急處置之方法，應以屬於本案請求之範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法為限。查聲請人聲請意旨所稱爭執之法律關係實為系爭專利之申請權利究應歸屬於何人，復經聲請人對相對人於本院提起前開確認專利申請權不存在事件，如前所述，可徵智慧局非本案爭執之法律關係之當事人，該爭執之法律關係存在於兩造間，故聲請人與智慧局間並無前揭法條所稱爭執之法律關係存在甚明。又相對人就前開技術向智慧局為系爭專利申請案，經智慧局所為命補正、審定、命繳費及公告等行政程序，核屬公法上之法律關係，聲請人如對前揭程序部分有所爭執，既為公法之範疇，應循行政爭訟程序救濟，是聲請人執兩造間私權爭執而依民事訴訟法第538條第1項規定請求智慧局為禁止系爭專利公告之處分，應有誤會；復觀諸聲請人所為前揭緊急處置之內容，亦難認屬於兩造間基於本案所為請求範圍，或為本案請求實現所必要且適當之方法。綜上，聲請人依民事訴訟法第538條之1規定，請求准於兩造間本案訴訟判決確定前，先以電子公文或其他適當方式，為禁止智慧局公告系爭專利之緊急處置，即非可採。

五、從而，聲請人聲請於聲請人對相對人提起本案訴訟即本院110年度民補字第251號確認專利權不存在事件判決確定前，相

01 對人不得自行或使他人在我國以任何方式使用系爭專利所揭  
02 露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品，為有理  
03 由，爰酌定20萬元之擔保金後裁定准許之；至其餘聲請，則  
04 無理由，應予駁回。

05 中 華 民 國 110 年 11 月 10 日

06 智慧財產第三庭

07 法 官 潘曉玫

08 以上正本係照原本作成。

09 如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗  
10 告費新臺幣1,000元。

11 中 華 民 國 110 年 11 月 11 日

12 書記官 李建毅