

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專訴字第5號

原告 國立彰化師範大學

法定代理人 陳明飛

訴訟代理人 許宏迪律師

被告 朗齊生物醫學股份有限公司

法定代理人 陳丘泓

訴訟代理人 陳家輝律師

複代理人 蔡映萱律師

上列當事人間請求確認專利權等事件，本院於民國113年10月9日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

確認中華民國證書號第I672150號抗生素藥物臨床新應用專利、中華民國專利證書號第I663969號莫諾苯宗藥物應用於癌症治療專利、中華民國專利證書號第I663984號神經疾病用藥臨床新應用專利、中華民國專利證書號第I652060號阿折地平藥物應用於癌症治療專利、中華民國專利證書號第I621434號「千憂解藥物應用於癌症治療專利之專利申請權為兩造共有。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔四分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

甲、程序部分：

壹、原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

參、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，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判決先例、最高法院106年度台上字第2060號民事判決要旨參照）。查本件原告主張系爭專利之專利申請權、專利權為原告及中興大學所有，而為被告所否認；準此，兩造間就系爭專利之專利申請權、專利權歸屬之法律關係即有不明確，導致原告私法上之地位有受侵害之危險，非經判決確認，無以除去，且原告為除去上開危險，除提起確認請求權不存在之訴外，無從提起其他訴訟，則原告提起本件確認之訴，於法即無不合。

乙、實體部分：

壹、原告主張：

一、爰訴外人即原告聘任之教授蕭乃文於101年起主導「老藥癌用開發案」，由訴外人即國立中興大學（下稱中興大學）聘任之教授莊秀美、研究生梁瑞岳、陳筱彤協助實驗，原告於103年10月24日將上開實驗之具體初步結果以「具有抑制不同類型癌細胞之藥物及其應用(THE DRUGS OF INHIBITING DIFFERENT TYPES OF CANCER AND USE THEREOF)」研發成果（下稱系爭研發成果）申請美國專利臨時案(申請案號：62/068,298，下稱系爭臨時案)，並以蕭乃文、莊秀美、梁瑞岳、陳筱彤為系爭臨時案之發明人提出申請專利授權，取得國際優先權期限至104年10月24日。蕭乃文為繼續開發系爭臨時案，而即開始向業界找尋合作廠商，於103年11月經介紹與訴外人肽湛生物科技股份有限公司(下稱肽湛公司)之總經理陳丘泓接洽，嗣肽湛公司於104年5月1日向原告智慧財產權審議暨管理委員會（下稱智審會）提出以現金新臺幣

(下同) 100萬元或是價值200萬之肽湛公司股份作為取得系爭臨時案授權之費用，然因授權費用金額未達成共識，而未取得授權。於104年6月間原告之研發處與肽湛公司決定先不進行系爭臨時案之授權，而改以產學合作之方式，進行後續實驗，並為專利佈局，待取得專利再討論系爭臨時案之授權，並簽訂署化合物結構生物資訊分析產學合約書（下稱系爭契約）。因肽湛公司為IVD（體外檢測）公司，依規定無法開發新藥，故肽湛公司於同年9月轉投資成立為被告朗齊生物醫學股份有限公司，並由陳丘泓擔任負責人。

二、詎被告於104年10月23日以依附系爭臨時案優先權，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出專利申請，並以蕭乃文、莊秀美、梁瑞岳、陳筱彤及陳丘泓同列為發明人，申請並取得中華民國專利證書號第I672150號抗生素藥物臨床新應用（下稱系爭專利1）、中華民國專利證書號第I663969號莫諾苯宗藥物應用於癌症治療（下稱系爭專利2）、中華民國專利證書號第I663984號神經疾病用藥臨床新應用（下稱系爭專利3）、中華民國專利證書號第I652060號阿折地平藥物應用於癌症治療（下稱系爭專利4）、中華民國專利證書號第I621434號「千憂解藥物應用於癌症治療」專利（下稱系爭專利5，前開5項專利合稱系爭專利）之專利權。經技術比對及所請求之權利保護範圍，可知系爭臨時案與系爭專利內容部分為同一技術，部分為系爭臨時案之衍伸結果，無論系爭臨時案或系爭專利均屬蕭乃文之職務上發明，故原告享有專利申請權及專利權。被告未經原告同意或授權，逕向智慧局提出專利申請，並將陳丘泓列為系爭專利之發明人，經原告發函要求被告提出解決方案，為被告拒絕，並表示為系爭專利之專利權人，是兩造就系爭專利之歸屬已生紛爭，爰依專利法第5條、第7條、民法第179條規定，提起本件訴訟等語。

三、並聲明：

(一)先位聲明：

1.確認被告就系爭專利之專利申請權、專利權不存在。

01 2.確認系爭專利之專利申請權、專利權為原告所有。

02 3.被告應將系爭專利權變更登記為原告所有。

03 4.訴訟費用由被告負擔。

04 (二)備位聲明：

05 1.確認系爭專利之專利申請權、專利權為兩造共有。

06 2.被告應將系爭專利權變更登記為兩造共有。

07 3.訴訟費用由被告負擔。

08 貳、被告答辯：

09 一、肽湛公司經由蕭乃文介紹於104年3月間與原告之智審會洽談
10 系爭臨時案之授權事宜，然因智審會提出之授權費過高而未
11 達成共識。嗣蕭乃文主動向肽湛公司表示可以產學合作之方
12 式取得系爭臨時案之引用權及後續研究成果之智慧財產權，
13 肽湛公司遂於104年5月26日與原告簽訂系爭契約，而蕭乃文
14 陸續依約將系爭臨時案申請文件、實驗數據資料及由莊秀美
15 執行之癌症細胞株存活率分析數據均交予陳丘泓，並替肽湛
16 公司委請戰國策智慧財產權股份有限公司（下稱戰國策公
17 司）著手處理專利前案調查、規劃及專利申請事宜，肽湛公
18 司考量莊秀美之實驗範圍未及於動物實驗，為完善抗癌化合
19 物之實驗數據，另委請中國醫藥大學魏宗德教授進行動物實
20 驗，以確保實驗數據之準確性及全面性。104年9月24日肽湛
21 公司轉投資成立被告，由陳丘泓擔任董事長，肽湛公司將自
22 系爭契約所取得之智慧財產權均授權予被告。104年10月23
23 日戰國策公司取得蕭乃文提供之發明人資料，以被告為申請
24 人向智慧局申請系爭專利。是系爭專利為系爭契約之研發成
25 果，依系爭契約第10條約定計畫成果之智慧財產權歸屬肽湛
26 公司，肽湛公司當然取得系爭專利之專利申請權及專利權，
27 亦得再行授權予被告，則被告亦取得系爭專利之專利申請權
28 及專利權等語，資為抗辯。

29 二、並聲明：

30 (一)原告之訴駁回。

31 (二)訴訟費用由原告負擔。

參、兩造不爭執事項（本院卷二第7至8頁，並依本院論述與妥適調整文句）：

一、蕭乃文於103年10月24日以系爭研發成果申請系爭臨時案。

二、原告與肽湛公司於104年5月26日簽署系爭契約。

三、肽湛公司於104年9月轉投資成立被告，並由陳丘泓擔任負責人。

四、被告於104年10月23日依附系爭臨時案優先權，以蕭乃文、莊秀美、梁瑞岳、陳筱彤與陳丘泓為發明人，被告為申請人向智慧局提出下列專利之申請。

(一)系爭專利1：申請日為104年10月23日，公告日為108年9月21日，專利權期間124年10月22日止。

(二)系爭專利2：申請日為104年10月23日，公告日為108年7月1日，專利權期間124年10月22日止。

(三)系爭專利3：申請日為104年10月23日，公告日為108年7月1日，專利權期間124年10月22日止。

(四)系爭專利4：申請日為104年10月23日，公告日為108年3月1日，專利權期間124年10月22日止。

(五)系爭專利5：申請日為104年10月23日，公告日為107年4月21日，專利權期間124年10月22日止。

肆、本件爭點（本院卷二第79至80頁，並依本院論述與妥適調整文句）：

一、先位聲明：

系爭專利之專利申請權、專利權是否為原告所有？

二、備位聲明：

(一)系爭專利之專利申請權、專利權是否為兩造共有？

(二)原告請求被告將系爭專利移轉登記為兩造共有，有無理由？

伍、得心證之理由：

一、系爭專利1之分析：

(一)技術內容：

本發明提供多種抗生素藥物的新臨床之應用。該多種抗生素藥物皆是經過衛生署通過核准上市的抗生素藥物。本發明提

供多種抗生素藥物有效的抑制不同類型的癌細胞(參系爭專利1摘要，本院卷一第41頁)。

(二)專利範圍分析

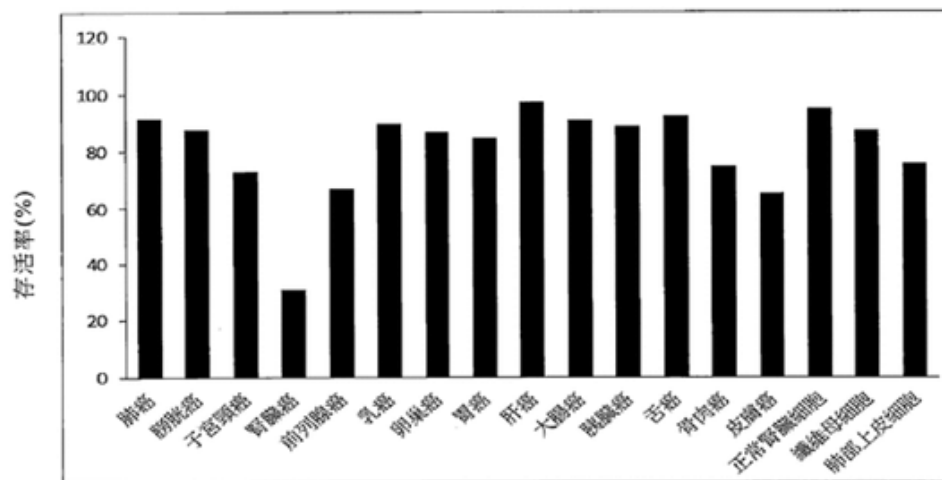
一種通佐溴胺(Thonzonium Bromide)或者它的一藥學上可接受的鹽類供應用於製備一用來治療癌症之醫藥品的用途，其中，該癌症是選自於由下列所構成的群組：肺癌、胃腸道癌、大腸直腸癌、腎臟癌、舌癌、骨肉瘤、膀胱癌、子宮頸癌、乳癌、血癌、皮膚癌、肝癌、胰臟癌、卵巢癌，以及它們的組合。

二、系爭專利2之分析：

(一)技術內容：

本發明提供莫諾苯宗藥物的新臨床之應用。莫諾苯宗藥物是經過衛生署通過核准上市的局部使用的脫色劑藥物。本發明提供莫諾苯宗藥物有效的抑制不同類型的癌細胞(參系爭專利2摘要，本院卷一第45頁)。

(二)主要圖式：

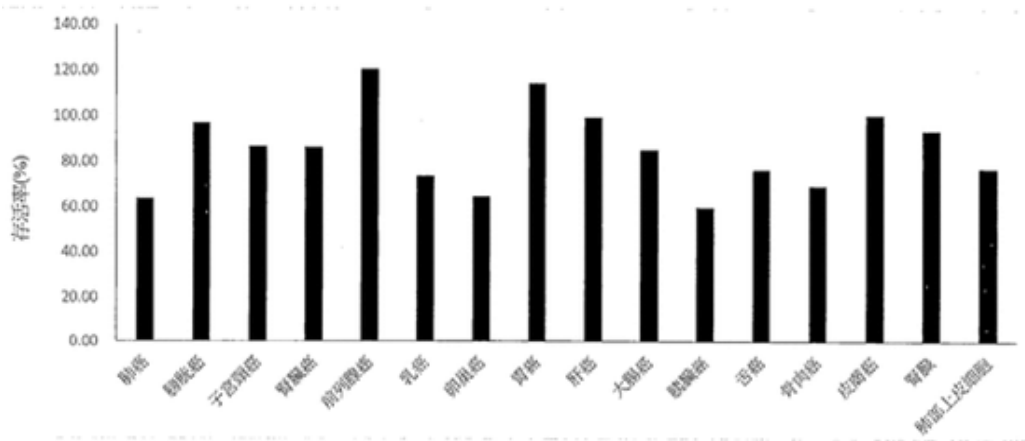


圖一：顯示本發明莫諾苯宗用藥應用於抑制癌細胞分析結果，莫諾苯宗藥物對於不同的癌症細胞有不等的抑制效果。

(三)專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍共計2項，其中第1項為獨立項，第2項為附屬項，如下所示。

(二)主要圖式：



圖一：顯示本發明阿折地平用藥應用於抑制癌細胞分析結果，阿折地平藥物對於不同的癌症細胞有不等的抑制效果。

(三)專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍共計2項，其中第1項為獨立項，第2項為附屬項，如下所示。

1.一種阿折地平(Azelnidipine)或者它的一藥學上可接受的鹽類供應用於製備一用來抑制癌症之醫藥品的用途，其中，該癌症是選自於由下列所構成的群組：非-小細胞肺癌、雌激素受體-陽性的乳癌、胰臟癌、舌癌，以及骨肉瘤。

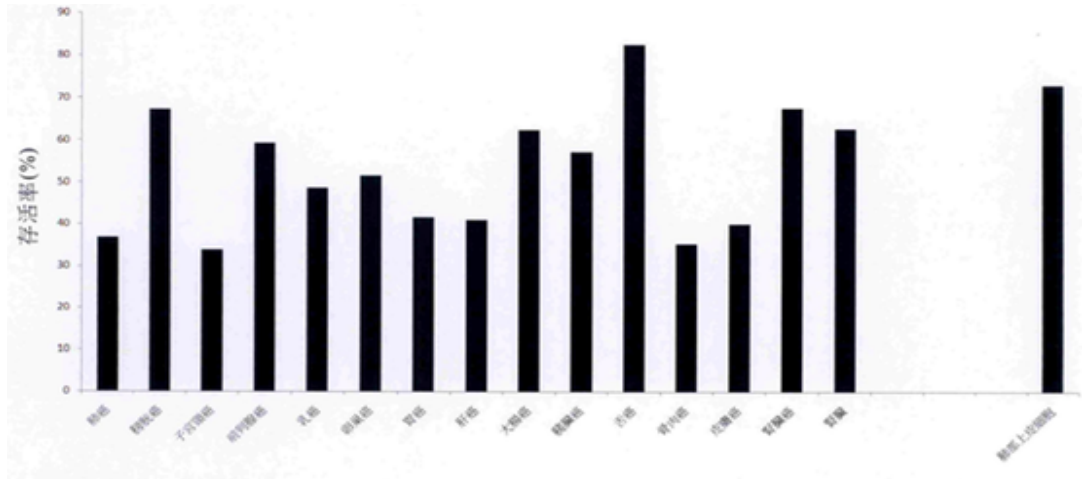
2.如申請專利範圍第1項所述之用途，其中阿折地平或者它的藥學上可接受的鹽類的有效劑量為每日20mg/kg~500mg/kg。

五、系爭專利5之分析：

(一)技術內容：

本發明提供千憂解藥物的新臨床之應用。該千憂解藥物是經過衛生署通過核准上市的精神病藥物。本發明提供千憂解藥物有效的抑制不同類型的癌細胞(參系爭專利5摘要，本院卷一第57頁)。

(二)主要圖式：



圖一：顯示本發明千憂解用藥應用於抑制癌細胞分析結果，千憂解藥物對於不同的癌症細胞有不等抑制效果。

(三)專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍共計7項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項，如下所示。

- 1.一種千憂解或者它的一藥學上可接受的鹽類供應用於製備一用來抑制癌症之醫藥品的用途。
- 2.如申請專利範圍第1項所述之用途，其中該癌症係選自由胸腔相關癌症、腹腔相關癌症、內分泌相關癌症及消化道相關癌症所組成之群組。
- 3.如申請專利範圍第1項所述之用途，其中該癌症係選自由骨肉瘤相關癌症、皮膚癌相關癌症及血癌相關癌症所組成之群組。
- 4.如申請專利範圍第2項所述之用途，其中該胸腔相關癌症係指肺癌。
- 5.如申請專利範圍第2項所述之用途，其中該腹腔相關癌症係選自由膀胱癌及子宮頸癌所組成之群組。
- 6.如申請專利範圍第2項所述之用途，其中該內分泌相關癌症係選自由前列腺癌、乳癌及卵巢癌所組成之群組。
- 7.如申請專利範圍第2項所述之用途，其中該消化道相關癌症係選自由胃癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌及舌癌所組成之群組。

01 六、原告請求確認就系爭專利申請權、專利權為其所有，為無理
02 由：

03 (一)按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發
04 明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第
05 5條第2項定有明文。由上開規定可知，專利申請權人係指發
06 明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之
07 人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或
08 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
09 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
10 生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

11 (二)查系爭臨時案之發明內容為提供多種藥物的新適應症之應用
12 (參摘要，本院卷一第32頁)，該等藥物可依其原適應症區
13 分為原心血管疾病用藥、原消化系統疾病用藥、原內分泌疾
14 病用藥、原免疫疾病用藥、原微生物感染疾病用藥、原炎症
15 用藥、原代謝性疾病用藥、原神經系統疾病用藥、原呼吸系
16 統疾病用藥、原驅蟲藥、原癌症用藥及其他用藥(段落【001
17 6】，本院卷一第356頁)，其係將如表一所示之不同癌症類
18 型的細胞株分裝至96孔盤，再加入市售藥物放置72小時後，
19 以進行細胞存活分析(段落【0011】~【0014】)，以分析該
20 等藥物對於不同癌症細胞之抑制效果。其中所篩選出之藥物
21 包括通佐溴胺(ThonzoniumBromide)(說明書第27頁，本院卷
22 一第383頁)、莫諾苯宗(Monobenzene)(說明書第32頁，本院
23 卷一第388頁)、Penfluridol(說明書第43頁，本院卷一第39
24 9頁)、阿折地平(Azelnidipine)(說明書第41頁，本院卷一
25 第397頁)、千憂解(說明書第38頁，本院卷一第394頁)等。
26 從表一所記載之癌症類型可知，該臨時案所測試之癌症種類
27 可以包括肺癌、胃癌、肝癌、直腸癌、皮膚癌、子宮頸癌、
28 攝護腺癌、膀胱癌、乳癌及血癌。

【0012】 表一、細胞株及其培養所用之培養液

Tumor type	Cell lines	Medium
Lung cancer	H1650 (<i>Lung Adenocarcinoma</i>)	RPMI
	A549 (<i>Lung Adenocarcinoma</i>)	DMEM
Gastric cancer	AGS (<i>Gastric Adenocarcinoma</i>)	RPMI
	MKN-45 (<i>Gastric Adenocarcinoma</i>)	RPMI
Liver cancer	HepG2 (<i>Hepatocellular Carcinoma</i>)	DMEM
Colon cancer	HCT116 (<i>Colorectal Carcinoma</i>)	DMEM
	LoVo (<i>Colorectal Adenocarcinoma</i>)	DMEM
Skin cancer	A375 (<i>Amelanotic Melanoma</i>)	DMEM
Cervical cancer	HeLa (<i>Cervix Adenocarcinoma</i>)	DMEM
Prostate cancer	PC3 (<i>Prostate Adenocarcinoma</i>)	DMEM
Bladder cancer	TSGH-8301 (<i>Urinary Bladder Carcinoma</i>)	RPMI
Breast cancer	MCF7 (<i>Mammary Gland, Adenocarcinoma</i>)	DMEM
Leukemia	HL-60 (<i>Acute Promyelocytic Leukemia</i>)	RPMI

(三)系爭專利1與系爭臨時案實質上非同一技術：

觀之系爭專利1說明書關於「經抗生素處理之各癌症細胞株的存活率(%)」(包括Thonzonium Bromide)數據之記載(本院卷一第190、193頁)，與系爭臨時案說明書關於「原微生物感染疾病用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」(包括Thonzonium Bromide，標題參見表六，本院卷1第373頁)數據之記載(本院卷一第383頁)，可知兩者針對相同癌症細胞株測試所得出之存活率數據不相同，又系爭專利1就卵巢癌細胞株(NIH-OVCAR-3及TOV-21G)、胰腺癌細胞株(AsPC-1及BxPC-3)、舌癌細胞株(SAS)、骨肉癌細胞株(U2OS)、腎臟癌細胞株(786-0)之記載內容未被系爭臨時案所揭露，即系爭臨時案所測試之癌症細胞株未對應系爭專利1關於「腎臟癌、舌癌、骨肉癌、胰臟癌、卵巢癌」治療之記載，故系爭專利1說明書雖包含系爭臨時案就Thonzonium Bromide等藥物於治療癌症用途之內容，然系爭專利1係將系爭臨時案初步篩選出之藥物，進一步以更多不同癌症類型細胞株進行細胞存活率測試，因此兩者實質上非同一技術，系爭專利1為系爭臨時案之延伸。

(四)系爭專利2與系爭臨時案實質上非同一技術：

比較系爭專利2說明書就莫諾苯宗對於各癌症細胞株包括腎臟癌癌症細胞株786-0等以及正常細胞株的存活率(%)之數

01 據、莫諾苯宗於動物實驗對癌症之抑制效果(本院卷一第207
02 至217頁)，及系爭臨時案說明書就「表八、原代謝性感染疾
03 病用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」(包括Monobenzene)
04 之數據(本院卷一第388頁)，可知系爭臨時案所測試之癌症
05 種類，未包括系爭專利2所記載之「腎臟癌」及有效劑量，
06 故系爭專利2說明書雖包含系爭臨時案揭露之Monobenzene於
07 治療癌症用途之內容，惟系爭專利2係將系爭臨時案初步篩
08 選出之藥物其中之Monobenzene，進一步以更多不同癌症類
09 型細胞株進行細胞存活率測試、動物實驗，並新增對正常細
10 胞株抑制效果的測試，可知兩者實質上非同一技術，系爭專
11 利2為系爭臨時案之延伸。

12 (五)系爭專利3與系爭臨時案實質上非同一技術：

13 觀諸系爭專利3說明書就「神經疾病用藥對各癌症細胞株之
14 抑制效果」，即各癌症細胞株存活率之數據(本院卷一第26
15 2、268、276頁)，與系爭臨時案說明書就「原神經系統疾病
16 用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」之數據(本院卷一第39
17 1、399頁)，可知系爭臨時案關於癌症細胞株HL-60(血癌)之
18 數據為空白，而系爭專利3就此部分有相關研究數據之記
19 載，其餘之實驗項目與數據，二者皆相同，是系爭臨時案所
20 測試之癌症細胞株並未對應系爭專利3請求項1就「血癌」治
21 療之記載，故系爭專利3說明書雖包含系爭臨時案揭露之Pen
22 fluridol等藥物於治療癌症用途之內容，然系爭專利3就系
23 爭臨時案初步篩選出之藥物Penfluridol，進一步以血癌癌
24 症細胞株進行細胞存活率測試，因此兩者實質上非同一技
25 術，系爭專利3為系爭臨時案之延伸。

26 (六)系爭專利4與系爭臨時案實質上非同一技術：

27 對照系爭專利4說明書關於阿折地平對於各癌症細胞株、正
28 常細胞株存活率之數據、於動物實驗對癌症之抑制效果之記
29 載(本院卷一第311至321頁)，與系爭臨時案說明書關於「原
30 神經系統疾病用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」之數據
31 (本院卷一第391、397頁)，可知兩者對相同癌症細胞株測試

01 所得出之存活率數據不相同，又系爭臨時案未揭露系爭專利
02 4關於胰腺癌細胞株(AsPC及BxPC)、舌癌細胞株(SAS)、骨肉
03 癌細胞株(U20S)之研究內容，是系爭臨時案所測試之癌症細
04 胞株未對應系爭專利4請求項1所記載抑制之「胰臟癌、舌癌
05 以及骨肉癌」，亦未記載關於系爭專利4請求項2之有效劑
06 量，故系爭專利4說明書雖包含系爭臨時案揭露Azelnidipin
07 e於治療癌症用途之內容，然系爭專利4就系爭臨時案初步篩
08 選出之藥物中就Azelnidipine進一步以更多不同癌症類型細
09 胞株進行細胞存活率測試並進行動物實驗，及新增對正常細
10 胞株抑制效果的測試，故兩者實質上非同一技術，系爭專利
11 4為系爭臨時案之延伸。

12 (七)系爭專利5與系爭臨時案實質上非同一技術：

13 觀之系爭專利5說明書關於千憂解對於各癌症細胞株以及正
14 常細胞株存活率(%)之數據、於動物實驗對癌症抑制效果之
15 記載(本院卷一第335至344頁)，與系爭臨時案說明書就「原
16 神經系統疾病用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」之數據
17 (本院卷一第391、394頁)，可知兩者對於相同癌症細胞株測
18 試所得出之存活率數據不相同，又系爭臨時案未揭露系爭專
19 利5關於胰腺癌細胞株(AsPC及BxPC)、舌癌細胞株(SAS)、骨
20 肉癌細胞株(U20S)之研究內容，是系爭臨時案所測試之癌症
21 細胞株未對應系爭專利5請求項3所記載抑制之「骨肉癌相關
22 癌症及血癌相關癌症」、請求項6所記載抑制之「卵巢癌」
23 以及請求項7所記載抑制之「胰臟癌及舌癌」，故系爭專利5
24 說明書雖包含系爭臨時案揭露之DuloxetineHCl於治療癌症
25 用途之內容，然系爭專利5就系爭臨時案初步篩選出之化合
26 物中就DuloxetineHCl進一步以更多不同癌症類型細胞株進
27 行細胞存活率測試並進行動物實驗，及新增對正常細胞株抑
28 制效果的測試，因此兩者實質上非同一技術，系爭專利5為
29 系爭臨時案之延伸。

30 (八)證人蕭乃文雖曾證稱系爭專利與系爭臨時案均為同一技術，
31 惟如前所述，系爭專利1、2、4、5與系爭臨時案之實驗數據

並不相同，系爭專利3所處理之癌症細胞株HL-60(血癌)之實驗數據並未見於系爭臨時案，且系爭臨時案未能對應系爭專利1請求項1所記載治療之「腎臟癌、舌癌、骨肉癌、胰臟癌、卵巢癌」、系爭專利2請求項1所記載抑制之「腎臟癌」、請求項2所記載之有效劑量、系爭專利3請求項1所記載治療之「血癌」、系爭專利4請求項1所記載治療之「胰臟癌、舌癌以及骨肉癌」、系爭專利5請求項3所記載抑制之「骨肉癌相關癌症及血癌相關癌症」、請求項6所記載抑制之「卵巢癌」以及請求項7所記載抑制之「胰臟癌及舌癌」，且經查系爭臨時案中並無系爭專利2之指定代表圖，系爭專利2指定代表圖所顯示之數據亦未與系爭臨時案對應，顯見系爭專利1至5與系爭臨時案並非同一技術，故證人蕭乃文前開所述，並非可信。

(九)綜上，系爭專利1至5說明書雖包含系爭臨時案揭露之特定藥物於治療癌症用途之部分內容，然系爭專利1至5主要係將系爭臨時案所初步篩選出之特定藥物進一步以更多不同癌症類型細胞株進行細胞存活率測試，系爭專利2、4、5更新增關於藥物於動物實驗對癌症之抑制效果數據之記載，惟系爭臨時案則完全未揭露任何藥物於動物實驗對癌症之抑制效果，是系爭臨時案與系爭專利1至5實質上非同一技術，系爭專利1至5為系爭臨時案之延伸，故原告主張系爭專利之專利申請權為其單獨所有，為無理由。原告請求確認系爭專利之專利申請權、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，應予駁回。

七、原告主張系爭專利之專利申請權為兩造共有，為有理由：

(一)系爭契約研究成果之智慧財產權歸屬於被告：

觀諸系爭契約第10條關於計畫成果歸屬約定「一、甲方（原告）因執行本研究計畫所產生之營業秘密、專利權、著作權及積體電路電路佈局權等及其他智慧財產權皆歸屬乙方（肽湛公司）所有。二、乙方使用甲方之研究成果而進一步之發展技術，其智慧財產權歸乙方所有，但甲方得為無償使用」

（本院卷一第36至37頁）；又證人蕭乃文於本院言詞辯論時證稱：西元2014年其研究關於癌症藥物之治療，並於同年10月向美國申請系爭臨時案，系爭臨時案係其職務上之發明，依僱傭關係權利人應為原告；嗣後其曾與陳丘泓談及此研究臨時案，陳丘泓表示有合作意願，西元2015年5月1日學校之智審會就此合作召開審查會，因有委員認為該研究之授權金應為1,000萬元，而肽湛公司僅願意提出現金100萬元或該公司200萬元之股份作為授權金，且考量其所提出之財務報表顯示營運狀況為虧損，故當下沒有通過。會後，其向陳丘泓告知會議內容，因系爭臨時案須在西元2015年10月前提出正式案，學校也希望能夠促成該研究後續發展，故研發長跟其討論是否先以產學合作方式進行，待有初步結果後，再進行鑑價，其也將該討論內容告知陳丘泓，之後就簽訂系爭契約，該產學合作並非授權系爭臨時案；系爭產學合作計劃書之「化合物結構生物資訊分析」係指前案分析，實驗數據好壞、藥物原來特性、毒性劑型、劑量綜合考量，其取得中興大學之重複實驗數據前會用系爭臨時案之數據，進行前案分析，藉由此分析後，提供肽湛公司建議，評估哪些藥物符合商業利益，對於商業開發及專利都有關係，肽湛公司需付產學合作之費用，供我們進行研究，產學合作期間所得之研究成果歸屬廠商即肽湛公司，產學合作契約期間從臨時案中去篩選可以繼續研究的藥物做後續研究，系爭契約第11條第1項規定「本產學之合作結果，為甲方供乙方將來研發、製造參考之用，非為乙方技術或產品之一部分」係指資料給廠商，但能不能用、怎麼用學校不負擔保責任；系爭專利之研發結果最主要是系爭臨時案之數據，還包含產學合作案成果及中興大學的產學合作案結果，故系爭專利應該是系爭契約研發成果之延伸等語（本院卷一第190至202頁）；且證人莊秀美於本院言詞辯論時證稱：其與蕭乃文曾合作抗癌效果老藥之研究，並於西元2014年10月24日以該研究向美國申請系爭臨時案，嗣蕭乃文找到肽湛公司合作後續研究，經討論後

01 決定肽湛公司分別與中興大學、原告以產學合作方式繼續實
02 驗，合作期間原告負責抗癌資料分析統計、專利佈局，中興
03 大學是負責細胞實驗及數據分析；依照中興大學與肽湛公司
04 產學合作契約，肽湛公司可以將產學合作研究成果申請專
05 利，系爭專利都是臨時案延伸下來，用相同的概念進行，故
06 有關聯性。因肽湛公司為IVD公司不能生產新藥，所以於西
07 元2015年成立朗齊公司以準備申請PCT及臺灣專利等語（本
08 院卷二第276至283頁），足證系爭契約之研究成果應歸屬肽
09 湛公司。另肽湛公司將系爭契約之研究成果授權予被告，有
10 技術授權契約書可參（本院卷一第433至442頁），可知被告
11 取得系爭契約研究成果之授權。故是被告辯稱肽湛公司為系
12 爭契約研究成果之權利人，並將該研究成果授權予被告，應
13 屬有據而堪採信。

14 (二)被告未取得系爭臨時案之授權：

15 被告雖辯稱：蕭乃文於系爭契約簽訂後主動寄發含有系爭臨
16 時案內容、實驗數據之電子郵件予肽湛公司，可知原告依系
17 爭契約有技術移轉或授權被告使用系爭臨時案云云。然原告
18 之智審會未決議同意授權系爭臨時案與肽湛公司，業據蕭乃
19 文證述如前，又觀之系爭契約之內容並無記載技術移轉或授
20 權系爭臨時案之約定，可知原告未同意授權系爭臨時案予被
21 告。蕭乃文雖不否認曾寄送含有系爭臨時案內容之電子郵件
22 予肽湛公司，然陳稱肽湛公司未取得系爭臨時案之授權，因
23 為當時系爭臨時案轉正式案時間快要來不及，因為如果先取
24 得原告授權再申請專利時間會來不及，所以為了讓臨時案可
25 以轉正式案，故其同意陳丘泓去申請專利，但陳丘泓應該再
26 去找學校補系爭臨時案之授權，專利申請前其擔心申請程序
27 會來不及，未曾告知原告及中興大學等語（本院卷二第190
28 至202頁）；且證人莊秀美證稱：其寄發電子郵件提供資料
29 時不會去詳細區分產學合作案簽約前或後之資料，為了要讓
30 研究能夠成功，所以會將之前之數據一併分享，故郵件所附
31 之資料是從實驗開始到當時實驗數據之統計表，部分資料是

01 因合約而提供，有些資料不是等語（本院卷二第276至283
02 頁），可知蕭乃文、莊秀美於產學合作期間提供關於系爭臨時
03 案之資料，係為促使產學合作之研究能順利進行，並非基
04 於授權。再者，如前述原告之智審員會於審議是否授權系爭
05 臨時案予肽湛公司認肽湛公司所提出現金100萬元之授權金
06 過低而未同意，而系爭契約約定產學合作支出資金額為25萬
07 元，更低於100萬元，難認原告會同意以更低之價格於產學
08 合作關係中授權系爭臨時案，是被告此部分所辯顯不可採，
09 故肽湛公司並未取得系爭臨時案之授權，自無從再轉讓予被
10 告。證人陳丘泓雖證稱系爭契約第10條約定之範圍包含系爭
11 臨時案及系爭契約之研究成果等語，然系爭契約未包含系爭
12 臨時案之授權業如前述，且陳丘泓同時為肽湛公司及被告之
13 法定代理人，故其所述是否真實尚非無疑。

14 (三)綜上可知，系爭臨時案之權利人為原告，系爭契約研究成果
15 之權利人為被告，而中興大學就系爭臨時案、系爭專利均不
16 主張為權利人乙情，有該校113年5月27日興產字第11300099
17 92號函可佐（本院卷二第219頁），系爭專利之內容包含系
18 爭臨時案及系爭契約研究成果，且被告曾召開與系爭專利相
19 關之智財或專家會議（乙證13至15，本院卷一第461至471
20 頁），實質參與系爭專利之藥物數據討論、分析等，是被告
21 就系爭專利有實質貢獻，故系爭專利之專利申請權應為兩造
22 所共有。原告請求確認系爭專利申請權為兩造共有，為有理
23 由，應予准許。

24 八、原告請求確認系爭專利權為兩造共有，並訴請被告將系爭專
25 利權移轉登記為兩造共有，均為無理由：

26 (一)按專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智
27 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
28 督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱
29 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
30 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
31 或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利

01 權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權人發生
02 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
03 法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人
04 間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準
05 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
06 內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於
07 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
08 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
09 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
10 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
11 利申請權人回復原狀，移轉該專利權予己？又不當得利係指
12 無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利
13 益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請
14 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
15 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
16 即為該專利權，而請求返還該專利權？亦均非無進一步推究
17 之餘地（最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參
18 照）。

19 (二)經查，發明專利須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧
20 局形式審核通過，作成核准審定之行政處分，申請人始能取
21 得專利權，系爭專利乃被告向智慧局提出申請，經智慧局核
22 准審定後被告取得系爭專利，被告並非無法律上原因而受有
23 系爭專利之利益，況被告現仍為系爭專利之專利權人，原告
24 既未向智慧局提出申請並經其核准審定給予專利權，是原告
25 既非系爭專利之專利權人，自無從認定原告所受損害為系爭
26 專利，原告請求確認系爭專利權為其所有，復依民法第179
27 條為其請求權基礎，請求被告移轉登記系爭專利，揆諸前開
28 說明，均難認該當上開規定之構成要件，原告亦未說明其他
29 請求權基礎可確認或直接取得系爭專利之專利權，故原告直
30 接訴請確認其為系爭專利權之所有人，進而訴請被告移轉登
31 記系爭專利為原告所有，均非有據，不應准許。

01 九、綜上所述，原告請求確認其為系爭專利申請權之共有人為有
02 理由，應予准許，至其餘部分，原告之請求為無理由，不應
03 准許。

04 十、本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，均
05 已無礙本院上開審認，自毋庸逐一論駁，附此敘明。

06 十一、訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1
07 條，民事訴訟法第79條。

08 中 華 民 國 113 年 10 月 23 日
09 智慧財產第二庭
10 法 官 王碧瑩

11 以上正本係照原本作成。

12 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
13 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

14 中 華 民 國 113 年 10 月 23 日
15 書記官 楊允佳