

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民專訴字第27號

03 原 告 楊振佳  
04 訴訟代理人 簡榮宗律師  
05 黃翊華律師  
06 被 告 特極股份有限公司  
07 法定代理人 楊顯機  
08 被 告 楊仁德  
09 共 同  
10 訴訟代理人 羅嘉希律師  
11 吳敬恒律師

12 上列當事人間請求確認專利申請權等事件，本院於民國114年11  
13 月4日言詞辯論終結，判決如下：

14 主 文

15 原告之訴駁回。  
16 訴訟費用由原告負擔。

17 事實及理由

18 壹、程序方面

19 一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或  
20 減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255  
21 條第1項第3款定有明文。查原告起訴時，其訴之聲明第二項  
22 原請求確認中華民國第M597787號螺旋地樁及包含其之支架  
23 模組新型專利之專利申請權為原告所有（本院卷(一)第13  
24 頁），嗣於民國113年10月15日準備程序期日當庭減縮此部  
25 分請求（本院卷(一)第369頁），揆諸前揭規定，核無不合，  
26 應予准許。

27 二、次按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述  
28 者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。  
29 查原告起訴時訴之聲明第三、四項原為「特極股份有限公司  
30 應將前二項專利變更登記為原告所有。」、「楊仁德應將前  
31 二項專利發明人變更登記為原告。」（本院卷(一)第13頁），

嗣於113年8月27日準備程序時，當庭將訴之聲明第三項「專利」二字後增補「之專利權人」四字（本院卷(一)第351頁），復於113年10月15日準備程序期日，因應前述訴之聲明第二項之減縮，當庭將訴之聲明第三、四項之「前二項」更正為「前項」（本院卷(一)第369頁），原告所為核屬更正事實及法律上之陳述，非屬訴之變更或追加，附此敘明。

## 貳、實體方面

一、原告主張略以：緣原告曾在菲律賓參與台塑集團發電廠之打樁工程，並掌握海事工程之相關經驗及技術，被告特極股份有限公司（下稱特極公司）之法定代理人楊顯機因而於108年間與原告接洽，委託原告協助被告特極公司參與彰濱工業區太陽能投標案，雙方因此結識。嗣於109年間，原告因自行開發出太陽能案場之螺旋樁打樁技術，有意申請專利，遂詢問楊顯機有無熟識之專利事務所，經楊顯機表示被告特極公司有與恆融智慧財產事務所（下稱恆融事務所）合作，可協助原告處理專利申請事宜，原告知悉後遂決定透過被告特極公司辦理專利申請事宜；被告特極公司則隨即委任恆融事務所辦理專利申請，並請原告直接與恆融事務所之窗口聯繫，提供有關係爭專利技術之技術細節，原告亦在該事務所之協助下，完成申請專利技術所需之專利說明書等文件。詎被告特極公司在未經原告同意之情況下，擅自以恆融事務所委任人之地位，指示該事務所在專利申請文件中，將被告特極公司列為專利之申請人、將被告楊仁德列為專利之發明人，嗣該申請書於109年4月1日遞件，並於109年11月1日獲經濟部智慧財產局（下稱智慧局）公告核准專利權登記為中華民國第I708918號螺旋地樁及包含其之支架模組發明專利（下稱系爭專利）。然系爭專利相關技術文件均由原告所提供，內容亦為原告所修改，原告就系爭專利技術內容單獨有全部實質貢獻，為系爭專利之發明人及申請權人，被告卻向智慧局申請專利，係無法律上原因而取得系爭專利權，侵害原告之系爭專利申請權。為此，爰依民事訴訟法第247條第1

01 項前段、專利法第5條、民法第179條、第184條第1項前段規  
02 定提起本件訴訟，並聲明：(一)確認系爭專利之專利申請權為  
03 原告所有。(二)被告特極公司應將前項專利之專利權人變更登  
04 記為原告。(三)被告楊仁德應將前項專利發明人變更登記為原  
05 告。

06 二、被告等則以：系爭專利之公告日為109年11月1日，原告未於  
07 2年內即111年11月1日前向智慧局提出舉發，依專利法第35  
08 條第1項規定，縱原告確為專利申請權人，亦無從申請登記  
09 為專利權人，是原告無即受確認判決之法律上利益，欠缺權  
10 利保護必要；又被告特極公司取得系爭專利後，已於112年6  
11 月29日將系爭專利讓與訴外人新來和投資顧問股份有限公司  
12 (下稱新來和公司)，是原告提起本件訴訟時，被告特極公  
13 司已非系爭專利之專利權人，原告請求被告特極公司將系爭  
14 專利變更登記為其所有，自無理由。再依乙證5至8之資料，  
15 可證被告特極公司為系爭專利之發明人，原告並非系爭專利  
16 之發明人，原告所提有關電子郵件之聯繫僅能證明其係作為  
17 系爭專利申請之聯絡窗口；縱認原告對系爭專利具有實質貢  
18 獻，惟原告於系爭專利申請時為被告特極公司之受雇人，依  
19 專利法第7條規定，其專利申請權及專利權本歸屬於被告特  
20 極公司所有，且系爭專利各項規費亦由被告特極公司繳納，  
21 是原告請求自無理由等語資為抗辯，並聲明：原告之訴駁  
22 回。

23 三、兩造不爭執事項（本院卷(一)第407頁、卷(二)第53、55頁）：

24 (一)被告特極公司於109年4月1日以「螺旋地樁及包含其之支架  
25 模組」向智慧局申請發明專利，經智慧局准予專利，於同年  
26 11月1日公告第I708918號發明專利，專利公報記載之發明人  
27 為被告楊仁德，專利權人為被告特極公司；嗣被告特極公司  
28 於112年6月29日將系爭專利讓與新來和公司。

29 (二)恆融事務所許文馨分別於109年3月2日、3月10日、3月12  
30 日、3月24日、3月27日、3月30日寄送系爭專利申請案之相

01 關資料、檔案、圖式與原告及被告特極公司之法定代理人楊  
02 顯機。

#### 03 四、系爭專利技術內容

##### 04 (一)系爭專利技術分析

##### 05 1.系爭專利技術說明

06 一種螺旋地樁及包含其之支架模組，螺旋地樁包含柱狀本  
07 體、至少一旋葉以及承載件。柱狀本體具有固定端、相對於  
08 固定端的承載端以及位於固定端與承載端之間的本體區段。  
09 旋葉設置在柱狀本體且位於固定端與承載端之間，而承載件  
10 連接於柱狀本體的承載端並包括凸緣。柱狀本體的本體直徑  
11 與旋葉的葉片直徑之間的比為介於1：3及1：7之間。本發明  
12 所提供的螺旋地樁通過特定的元件比例設計，能夠具備優良  
13 的抗壓承載力與抗拔承載力而能適用於特殊地質地帶（參系  
14 爭專利摘要，本院卷(二)第57頁）。

##### 15 2.系爭專利申請專利範圍分析（本院卷(一)第19至20頁）

16 系爭專利申請專利範圍共計9個請求項，其中請求項1、9為  
17 獨立項，其餘為附屬項。

18 (1)請求項1：一種螺旋地樁，其包含：一柱狀本體，其具有一  
19 固定端、相對於所述固定端之一承載端，以及位於所述固定  
20 端與所述承載端之間的一本體區段；至少一旋葉，其係設置  
21 於所述柱狀本體且位於所述固定端與所述承載端之間；以及  
22 連接於所述柱狀本體之所述承載端的一承載件，所述承載件  
23 包括一凸緣；其中，所述柱狀本體的一本體直徑與所述旋葉  
24 的一葉片直徑之間的比為介於1：3及1：7之間；其中，所述  
25 螺旋地樁還進一步包括覆蓋於所述柱狀本體及所述至少一旋  
26 葉之表面的一多功能塗層，所述多功能塗層係包含一環氧塗  
27 層、一含鋅塗層或其等之組合，且所述環氧塗層具有介於50  
28 及250微米之間的厚度，所述含鋅塗層具有介於50及350微米  
29 之間的厚度。

30 (2)請求項2：如請求項1所述之螺旋地樁，其中，所述旋葉係將  
31 所述本體區段自所述承載端至所述固定端至少區分為一第一

01 區段及一第二區段，且所述第一區段與所述第二區段之長度  
02 比為介於6：1及2：1之間。

03 (3)請求項3：如請求項1所述之螺旋地樁，其包含兩個旋葉，所  
04 述兩個旋葉將所述本體區段自所述承載端至所述固定端區分  
05 為一第一區段、一第二區段及一第三區段，所述第一區段具  
06 有介於1000及2000公釐之間的長度、所述第二區段具有介於  
07 4500及5300公釐之間的長度，且所述第三區段具有介於50及  
08 150公釐之間的長度。

09 (4)請求項4：如請求項1所述之螺旋地樁，其包含三個旋葉，所  
10 述三個旋葉將所述本體區段自所述承載端至所述固定端區分  
11 為一第一區段、一第二區段、一第三區段及一第四區段，所  
12 述第一區段具有介於1000及2000公釐之間的長度、所述第二  
13 區段具有介於2000及3000公釐之間的長度，所述第三區段具  
14 有介於2000及3000公釐之間的長度，且第四區段具有介於50  
15 及150公釐之間的長度。

16 (5)請求項5：如請求項1所述之螺旋地樁，其中，所述凸緣具有  
17 介於100及300公釐之間的直徑及5及10公釐的厚度，且所述  
18 凸緣具有多個開孔。

19 (6)請求項6：如請求項1所述之螺旋地樁，其中，所述承載件還  
20 進一步包括多個強化肋，多個所述強化肋各自具有呈幾何形  
21 狀之兩個側表面，且兩個所述側表面之間距係介於3及10公  
22 釐之間；多個所述強化肋各自同時附接於所述凸緣的一下表  
23 面以及所述柱狀本體的一本體表面。

24 (7)請求項7：如請求項1所述之螺旋地樁，其中，所述旋葉具有  
25 介於200及500公釐之間的直徑，且所述旋葉具有圍繞所述柱  
26 狀本體旋轉1至2圈的一螺旋結構。

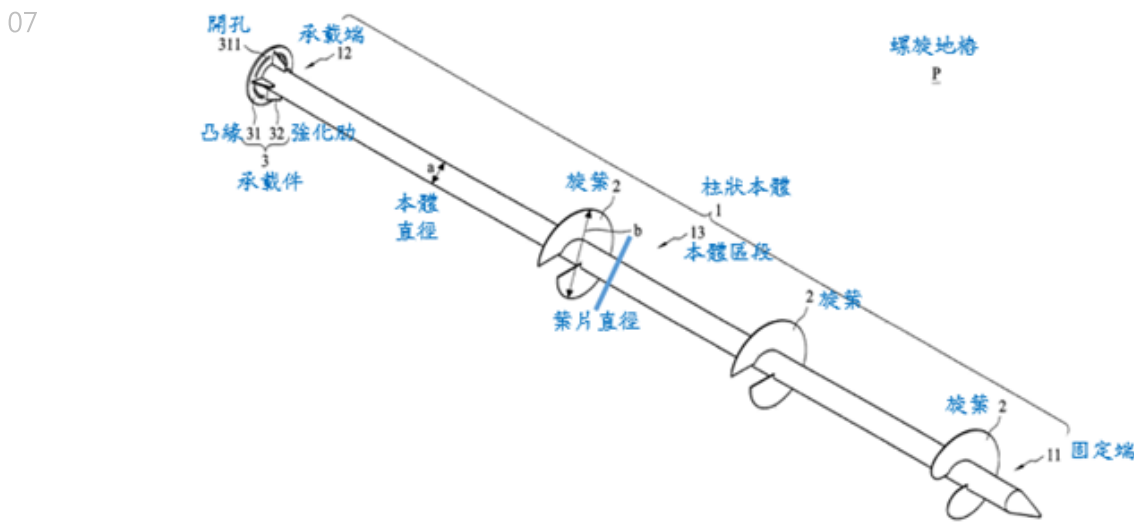
27 (8)請求項8：如請求項7所述之螺旋地樁，其中，所述螺旋結構  
28 具有在所述柱狀本體之長軸方向上為介於50及200公釐之間  
29 的間距。

30 (9)請求項9：一種支架模組，其包含如請求項1所述之螺旋地樁  
31 及一連接架，其中，所述連接架是通過所述承載端之所述凸

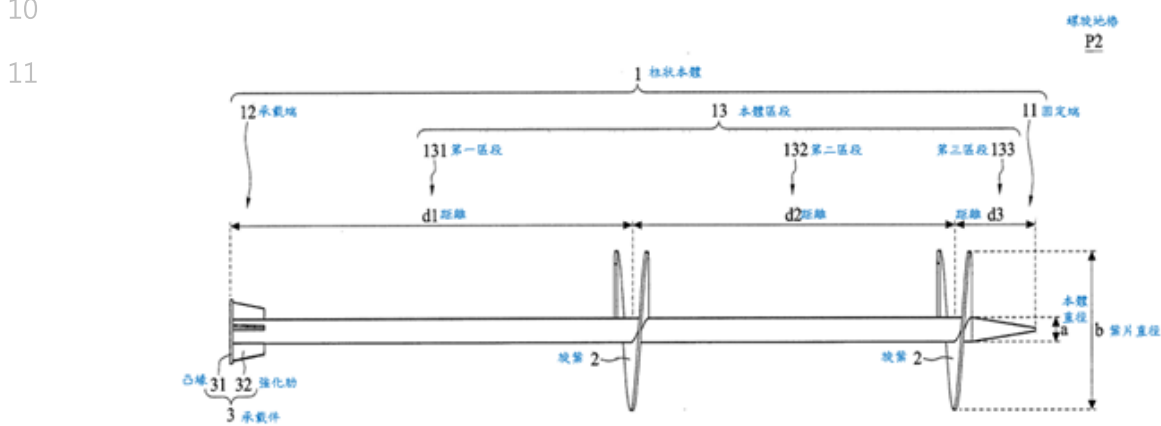
01 緣而與所述螺旋地樁相互連接，且所述連接架是用以承載一  
02 太陽能面板。

03 3.系爭專利主要圖式（文字、色彩與箭頭為本判決另增加之說  
04 明）

05 (1)第2圖為其中一實施例之螺旋地樁的立體示意圖（本院卷(一)  
06 第20頁）

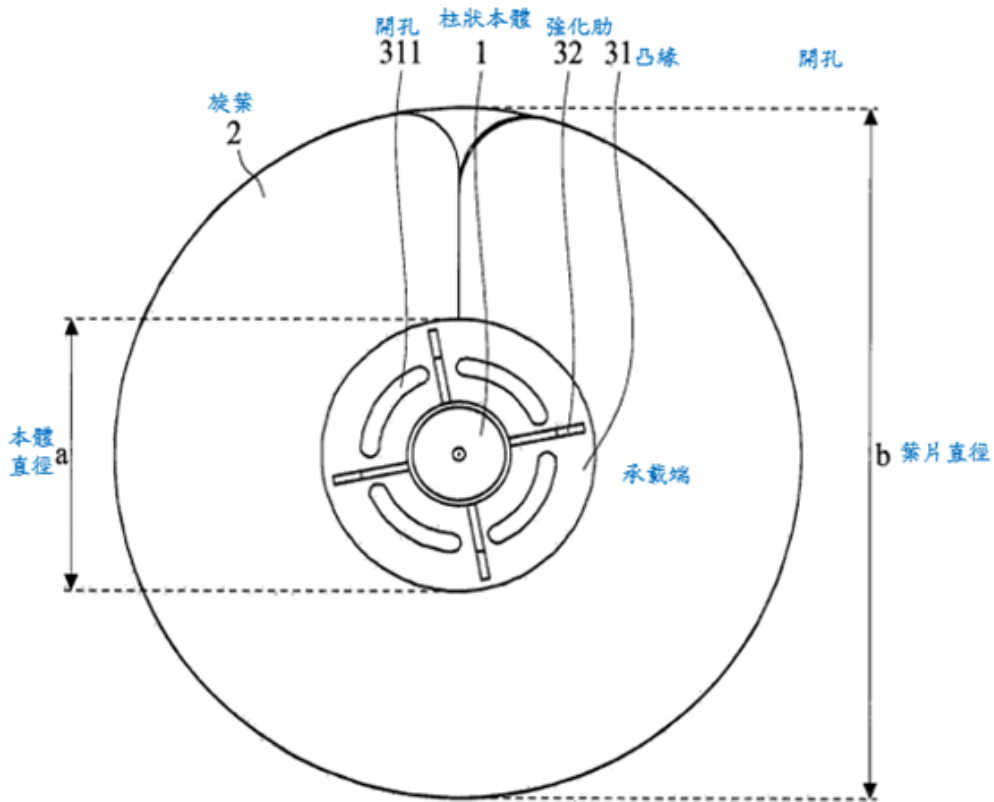


08 (2)第4圖為第二實施例之螺旋地樁的側視示意圖（本院卷(一)第  
09 21頁）



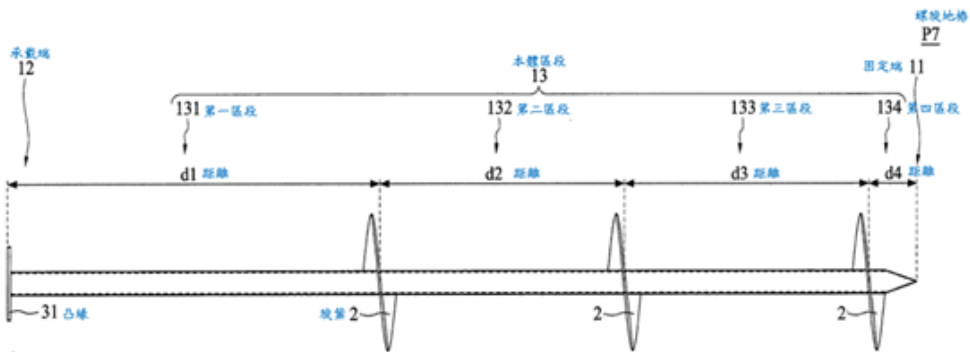
12 (3)第5圖為第二實施例之螺旋地樁的仰視透視示意圖（本院卷  
13 (一)第22頁）

01



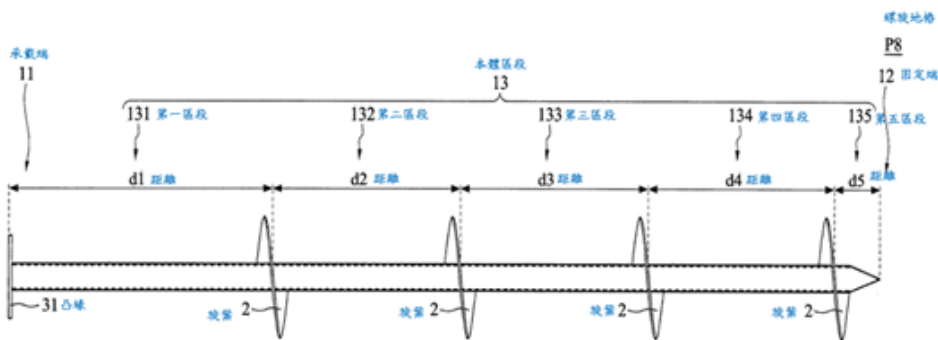
02

(4)第10圖為第七實施例之螺旋地樁的側視透視示意圖（本院卷  
03  
04  
（一）第23頁）

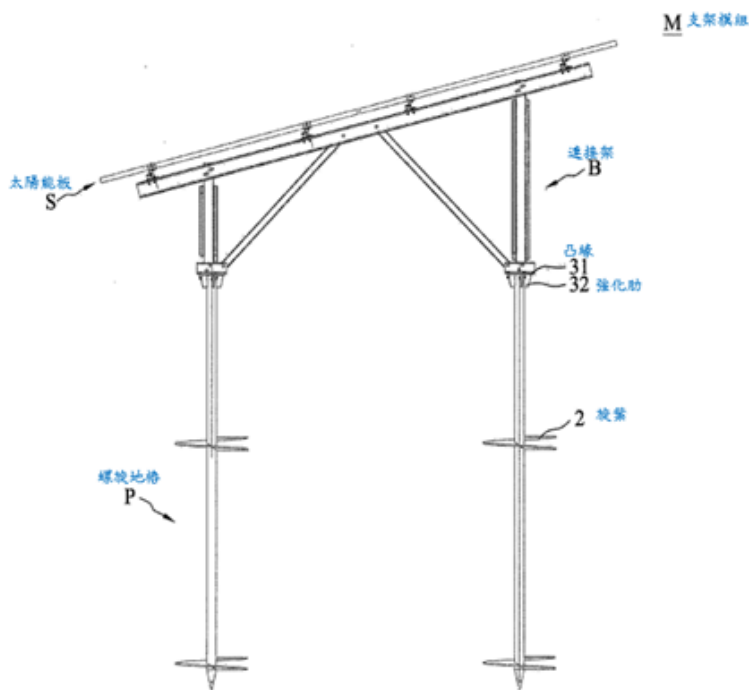


05

(5)第11圖為第八實施例之螺旋地樁的側視透視示意圖（本院卷  
06  
07  
08  
（一）第23頁）



01 (6)第14圖為實施例所提供之支架模組的側視示意圖（本院卷(一)  
02 第25頁）  
03



04 (二)原告所提實質貢獻證據之技術分析

- 05 1. 甲證2（本院卷(一)第35至36頁）：甲證2為109年3月2日原告  
06 與恆融事務所許小姐討論螺旋地樁及包含其之支架模組專利  
07 申請方案之電子郵件，其發送日期均早於系爭專利申請日  
08 （109年4月1日），可為系爭專利申請權歸屬之適格證據。
- 09 2. 甲證3（本院卷(一)第37至49頁）：甲證3為109年3月10日恆融  
10 事務所許小姐要求原告對螺旋樁的結構再提出與前案區別之  
11 處之電子郵件，其發送日期均早於系爭專利申請日（109年4  
12 月1日），可為系爭專利申請權歸屬之適格證據。
- 13 3. 甲證4（本院卷(一)第51至53頁）：甲證4為109年3月12日恆融  
14 事務所許小姐回復原告已收到原告所傳資料，並確認ribs排  
15 列態樣、數目與技術功效之電子郵件，其發送日期均早於系  
16 爭專利申請日（109年4月1日），可為系爭專利申請權歸屬  
17 之適格證據。
- 18 4. 甲證5（本院卷(一)第55至115頁）：甲證5為109年3月24日恆  
19 融事務所許小姐完成初版專利說明書之電子郵件，日期早於

01 系爭專利申請日（109年4月1日），可為系爭專利申請權歸  
02 屬之適格證據。

03 5.甲證6（本院卷(-)第117至183頁）：甲證6為109年3月27日恆  
04 融事務所許小姐完成第二版專利說明書之電子郵件，日期早  
05 於系爭專利申請日（109年4月1日），可為系爭專利申請權  
06 歸屬之適格證據。

07 6.甲證7（本院卷(-)第185至249頁）：甲證7為109年3月30日恆  
08 融事務所許小姐完成第三版專利說明書之電子郵件，日期早  
09 於系爭專利申請日（109年4月1日），可為系爭專利申請權  
10 歸屬之適格證據。

11 7.甲證8（本院卷(-)第365頁）：甲證8為109年3月13日恆融事  
12 務所許小姐回復專利申請案件進度，日期早於系爭專利申請  
13 日（109年4月1日），可為系爭專利申請權歸屬之適格證  
14 據。

15 8.甲證9（本院卷(-)第411頁）：甲證9為109年2月22日原告與  
16 螺旋地樁廠商的對話紀錄，日期早於系爭專利申請日（109  
17 年4月1日），可為系爭專利申請權歸屬之適格證據。

18 9.甲證11（本院卷(-)第415至421頁）：甲證11為系爭設計圖檔  
19 案資訊截圖，檔案建立於109年3月5日，日期早於系爭專利  
20 申請日（109年4月1日），可為系爭專利申請權歸屬之適格  
21 證據。

22 10.甲證18（本院卷(二)第361至363頁）：甲證18為109年3月12、  
23 15、16日原告與恆融事務所許小姐之LINE對話紀錄截圖，日  
24 期早於系爭專利申請日（109年4月1日），可為系爭專利申  
25 請權歸屬之適格證據。

#### 26 五、得心證之理由：

27 原告主張其對系爭專利技術特徵具有全部之實質貢獻，為系  
28 爭專利之發明人、專利申請權人及專利權人，詎被告特極公  
29 司竟擅自以其為專利申請權人、以被告楊仁德為發明人申請  
30 系爭專利，並經智慧局核准註冊公告，原告自得請求確認其  
31 為專利申請權人，並將系爭專利之專利權及發明人變更登記

01 為原告，則為被告等所否認，並以前詞置辯，是本件經整理  
02 並協議簡化爭點後（本院卷(一)第407至408頁，並依判決文字  
03 調整），所應審究者為：(一)本件原告起訴是否有受確認判決  
04 之法律上利益？(二)原告是否對系爭專利單獨有全部實質貢獻  
05 而為系爭專利之發明人？(三)兩造間是否存有僱傭關係或其他  
06 勞務關係？原告是否為系爭專利之專利申請權人及專利權  
07 人？(四)原告請求確認其為系爭專利之專利申請權人，是否有  
08 理由？原告依專利法第5條、民法第184條第1項前段、第179  
09 條規定請求被告特極公司應將系爭專利之專利權人變更登記  
10 為原告，以及請求被告楊仁德應將系爭專利之發明人變更登  
11 記為原告，有無理由？茲論述如下：

12 (一)本件原告有受確認判決之法律上利益

13 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  
14 提起，民事訴訟法第247條定有明文。所謂即受確認判決之  
15 法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法  
16 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  
17 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  
18 申請權存否之訴，此僅關乎專利申請權之歸屬，不涉及其他，  
19 故於當事人對於該專利申請權之存否，影響其得否向專利  
20 主管機關申請該專利之權利，具有受確認專利申請權存否  
21 之訴判決之法律上利益（最高法院[104年度台上字第1355號](#)  
22 民事判決意旨參照）。

23 2.本件原告主張系爭專利申請權及系爭專利權為其所有，且其  
24 為系爭專利之發明人等，則為被告所否認，是雙方就系爭專  
25 利申請權人、專利權人及發明人有所爭執，而此不明確之情  
26 形，攸關原告得否享有系爭專利申請權、系爭專利權及列為  
27 系爭專利之發明人等權利，致其在法律上之地位有不安狀態  
28 存在，且此不安狀態得以確認判決加以除去，故原告提起本  
29 件確認訴訟有確認利益，應可認定。至被告等雖辯稱原告未  
30 於2年內向智慧局提出舉發，已無從申請登記為專利權人，  
31 自無即受確認判決之法律上利益等語，惟原告既主張其為系

01 爭專利之發明人，即享有申請專利之權利或身為發明人之姓  
02 名表示權，而有確認之法律上利益存在，至原告得否向智慧  
03 局提起舉發，與本件是否具有確認利益係屬二事，自不能因  
04 原告不得提起舉發，即認定其已無確認利益，是被告等所  
05 辯，自屬無據。

06 (二)原告對系爭專利具有實質貢獻而為系爭專利之發明人

07 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  
08 明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第  
09 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  
10 明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之  
11 人，發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質  
12 貢獻之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構  
13 想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

14 2.觀諸原告提出之甲證2至8（本院卷(一)第35至249頁、第365  
15 頁），可知恆融事務所許小姐寄發之電子郵件中，收件人均  
16 有Asa-Yang，且信件內容中均有提及楊副總，Asa-Yang、楊  
17 副總所指即為原告，為兩造所不爭執，合先敘明。

18 3.依甲證2之109年3月2日電子郵件內容（本院卷(一)第35至36  
19 頁），顯示原告與恆融事務所許小姐討論螺旋地樁及包含其  
20 之支架模組專利申請方案，恆融事務所許小姐提出專利申請  
21 案資料包含「專利種類：發明新型一案兩請」與「提案名  
22 稱：用於太陽能設備之鋼管螺旋樁」，另請原告補充鋼管螺  
23 旋樁之工程圖、stp檔案、鋼管螺旋樁各部位之詳細尺寸範  
24 圍與技術功效之實際數據。又甲證3之109年3月10日電子郵  
25 件附件圖面（本院卷(一)第37至49頁）與甲證11之設計圖檔案  
26 資訊截圖（檔案修改日期為109年3月5日，本院卷(一)第415至  
27 421頁）均顯示與系爭專利圖式第4、6、7、8、9、10、11、  
28 13、14圖相同之圖面；再由甲證4之109年3月12日電子郵件  
29 內容中關於「感謝楊副總告知目前提案是採用18593-2010之  
30 技術製作塗層」（本院卷(一)第51、53頁）之記載與系爭專利  
31 說明書第【0049】段相同的塗層，以及許小姐詢問原告「3/

01 5提供之設計圖中的螺旋地樁都包括"至少2個"葉片」、「是  
02 否有辦法提供"只包含1個葉片"之設計圖呢?」（本院卷(-)第  
03 51頁），復由甲證8之109年3月13日電子郵件內容中，恆融  
04 事務所許小姐回復專利申請案件進度記載「本案目前已在撰  
05 寫中，同時待楊副總後續再更新設計圖等資料」（本院卷(-)  
06 第365頁），應可證原告提供螺旋樁之圖面與製作塗層之技  
07 術予恆融事務所許小姐後，始完成甲證5之109年3月24日電  
08 子郵件附件之初版專利說明書，恆融事務所許小姐亦於該郵  
09 件中告知「煩請您校閱。」、「若word檔案中有任何需要修  
10 改的地方，歡迎使用追蹤修訂過程直接修改後另存檔案並回  
11 傳。」（本院卷(-)第55至115頁）；嗣由甲證6之109年3月27  
12 日電子郵件中，恆融事務所許小姐所稱「依據與楊副總討論  
13 的內容，已完成發明專利申請案二校稿（RV2）」及附件內  
14 容（本院卷(-)第117至183頁），可知該初版專利說明書經原  
15 告修改為：「…所述多功能塗層係包含一環氧塗層或是、一  
16 含鋅塗層或其等組合，且所述環氧塗層具有介於~~300~~50及  
17 ~~600~~250微米之間的厚度，所述含鋅塗層具有介於~~85~~50及~~170~~3  
18 50微米之間的厚度…」與「所述第一區段具有介於~~1100~~及15  
19 00~~1000~~及2000公釐之間的長度、所述第二區段具有介於~~800~~  
20 及1200~~4500~~及5300公釐之間的長度，且所述第三區段具有介  
21 於~~100~~及300~~50~~及150公釐之間的長度」等內容，此部分係記  
22 載與系爭專利請求項1、3相同的塗層厚度與本體長度（本院  
23 卷(-)第57頁）；最終完成甲證7之109年3月30日電子郵件附  
24 件之第三版專利說明書（本院卷(-)第185至249頁）。

25 4.再者，經比對甲證7電子郵件附件之第三版專利說明書（本  
26 院卷(-)第187至249頁）與系爭專利（本院卷(-)第19至33頁、  
27 卷(二)第57至70頁），可知第三版專利說明書之摘要、說明書  
28 與圖式係相同於系爭專利之摘要、說明書與圖式，且第三版  
29 專利說明書之請求項9、10係相同於系爭專利請求項1、9，  
30 是以原告就系爭專利請求項1、9之技術特徵具有實質貢獻，  
31 系爭專利請求項2至8係直接或間接依附請求項1，包含系爭

01 專利請求項1之全部技術特徵，原告對系爭專利請求項1之技  
02 術特徵具有實質貢獻，故原告對系爭專利請求項2至8之技術  
03 特徵亦具有實質貢獻。綜上，原告就系爭專利請求項1至9之  
04 技術特徵具有實質貢獻，應為系爭專利之發明人。

05 5. 至被告雖辯稱由甲證2、3、4、6無法看出原告提供什麼資  
06 料，亦無法確認專利內容是原告所修改等語。惟觀諸證人許  
07 文馨於114年5月22日提出之說明記載「在溝通與準備系爭專  
08 利申請的過程中，楊振佳先生曾提供技術資料予恆融事務  
09 所，包括圖面、3D圖檔及現有技術等參考資料；且，楊振佳  
10 先生亦對完成之專利稿件進行審稿與意見回覆。」（本院卷  
11 (一)第447頁），是由證人許文馨上開說明內容、上開甲證2至  
12 8之電子郵件內容（本院卷(一)第5至247頁、第365頁），以及  
13 甲證18原告與證人許文馨之LINE對話紀錄內容（本院卷(二)第  
14 361、363頁），可知原告確有提供系爭專利之技術文件予恆  
15 融事務所，亦對系爭專利之專利稿件進行審稿與意見回覆，  
16 應可證原告對系爭專利具有實質貢獻，被告所述為不足採。

17 6. 被告另辯稱依乙證5至10關於系爭專利之發明歷程資料，可  
18 以證明系爭專利之發明人為被告特極公司等語。惟乙證7基  
19 樁載重試驗報告書日期為109年9月7日（本院卷(一)第503  
20 頁），乙證8照片中僅有第5頁的最後一張照片有顯示日期為  
21 109年8月19日（本院卷(一)第563頁），均晚於系爭專利申請  
22 日，無法作為系爭專利申請日前已存在之技術文件，自難認  
23 對系爭專利有實質貢獻；又乙證6（本院卷(一)第495至501  
24 頁）為系爭專利申請日前已存在之先前技術，而乙證5之資  
25 料（本院卷(一)第483至493頁）實則與甲證3之附件資料（本  
26 院卷(一)第39至49頁）為相同文件，而由甲證11、甲證17亦可  
27 知該等資料係由原告所提供（本院卷(一)第415至421頁、卷(二)  
28 第359頁），實難認係被告等原有之技術文件；另乙證9至10  
29 則為被告特極公司繳交系爭專利與新型專利（專利號：1092  
30 03823）規費之收據、專利證書費、年費之資料（本院卷(一)

01 第565至571頁），上述文件尚無法證明原告對系爭專利不具  
02 有實質貢獻，是被告等所述，不足採信。

03 7.又證人陳昭明雖於114年10月16日言詞辯論時到庭證稱：系  
04 爭專利申請案、螺旋地樁上旋葉、多功能塗層部分，係由楊  
05 顯機用電話與LINE提供想法，楊仁德都是透過楊顯機提供給  
06 事務所，原告僅為一負責聯絡之窗口等語（本院卷(二)第143  
07 至150頁），復經本院當庭諭知證人陳昭明應陳報與楊顯機  
08 之LINE往來紀錄；惟證人陳昭明庭後於114年10月31日陳報  
09 狀中稱因更換手機無法提供系爭專利申請日前與楊顯機之LI  
10 NE往來紀錄（本院卷(二)第171至173頁），且證人陳昭明所述  
11 亦與上開甲證2至8之電子郵件往來所顯示相關技術資料係由  
12 原告所提供之情形不符，則證人陳昭明所稱系爭專利技術係  
13 由被告楊仁德透過楊顯機以電話與LINE提供，尚難認與事實  
14 相符。另證人陳昭明於上開陳報狀中所提供之附件二LINE對  
15 話紀錄（本院卷(二)第175至209頁）及附件五、六、七之電子  
16 郵件（本院卷(二)第235至315頁），其日期均在系爭專利申請  
17 日（109年4月1日）後，並無法為系爭專利申請權歸屬之適  
18 格證據，附件四（本院卷(二)第223至233頁）則僅為系爭專利  
19 申請時之委任書與保密合約書，均無從證明被告等對系爭專  
20 利具有實質貢獻；附件三第1頁之電子郵件內容顯示，證人  
21 許文馨表示系爭專利仍待原告補充塗面資料（螺旋地樁之立  
22 體圖等）（本院卷(二)第211頁），核與證人許文馨於114年5  
23 月22日書面說明中所稱相關圖面、3D圖檔及現有技術係由原  
24 告所提供等情相符，益徵系爭專利圖面係由原告提供給恆融  
25 事務所而對系爭專利具有實質貢獻。

26 (三)兩造間存有僱傭關係，原告並非系爭專利之專利申請權人

27 1.按受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬  
28 於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬；但契約另有約  
29 定者，從其約定；前項所稱職務上之發明，指受雇人於僱傭  
30 關係中之工作所完成之發明，專利法第7條第1項、第2項定  
31 有明文。

01 2.查原告提出之甲證2至8電子郵件中之Asa-Yang、楊副總所指  
02 即為原告，業如前述，而原告亦曾有記載其任職單位為被告  
03 特極公司之名片（本院卷(一)第467頁），又觀諸被告特極公  
04 司於108年9月11日開立予中華電信之報價單(本院卷(二)第43  
05 頁)、於109年4月21日開立予Univergy Solar Taiwan之報價  
06 單(本院卷(二)第45頁)及於109年7月13日開立予中華電信之估  
07 價單(本院卷(二)第47至51頁)，其上所記載之經辦人均為Asa  
08 Yang即原告，且該等報價單、估價單上均蓋有被告特極公司  
09 之橢圓戳章或公司大小章，且原告於109年2月26日亦有以被  
10 告特極公司副總裁之名義代表被告特極公司與Univergy Sol  
11 ar Taiwan簽署保密協議；再參酌被告等提出之被告特極公  
12 司薪資明細表，亦可見被告特極公司支付原告108年年終獎  
13 金與109年1月至110年1月之每月薪資，而被告特極公司雖於  
14 108年至110年1月期間未幫原告投保勞健保，亦無法提出相  
15 關匯款或實際給付原告薪資之證明，惟上開薪資明細表所列  
16 給付原告薪資之時間核與原告提供上開報價單、估價單及代  
17 表被告特極公司簽署保密協議之執行勞務時間相符，堪認原  
18 告於系爭專利申請時(申請日：109年4月1日)及其前後之時  
19 點，應係任職於被告特極公司之受雇人，並為其提供勞務甚  
20 明。另系爭專利申請之相關規費、年費，均係由被告特極公  
21 司所繳納（本院卷(一)第565至571頁），且恆融事務所於系爭  
22 專利申請過程中，曾分別於109年4月1日、4月16日寄發申請  
23 人為被告特極公司之電子郵件予原告（本院卷(二)第247至253  
24 頁）及於109年7月2日寄發專利權人為被告特極公司之電子  
25 郵件予原告（即電子信箱為0000000○000.com，本院卷(二)第  
26 235至237頁），倘原告係欲以自己名義申請系爭專利，並自  
27 為專利權人，豈有完全不繳納相關費用，甚或在得知申請人  
28 及專利權人為被告特極公司後，亦無提出任何異議，甚且於  
29 110年2月2日起至112年3月31日止仍持續在與被告特極公司  
30 同一負責人楊顯機之其他公司任職（本院卷(一)第469至481  
31 頁），迄至113年2月26日始提起本件訴訟，顯與常理有違，

01 益徵原告於系爭專利申請時，確係任職於被告特極公司。是  
02 以，依專利法第7條第1、2項規定，系爭專利之專利申請權  
03 及專利權應歸屬於被告特極公司所有。

04 3.至原告雖主張於106年間代表Fancy Ltd與楊顯機代表Hung A  
05 ward Group Co.Ltd簽約，處理菲律賓工程事宜，被告特極  
06 公司之薪資明細表並非因僱傭關係之薪資給付，而係被告特  
07 極公司聘任原告擔任顧問之委任報酬等語。惟查，原告所稱  
08 處理菲律賓工程之簽約時間點為106年間（本院卷(二)第321至  
09 349頁），其時間遠早於原告上開提供勞務及被告特極公司  
10 給付薪資之時點，而甲證15之合作意向書之簽約人均非兩  
11 造，實均無從證明原告與被告特極公司間無僱傭關係存在，  
12 是原告上開主張，顯非可採。

13 (四)原告請求確認其為系爭專利之專利申請權人，並請求被告特  
14 極公司應將系爭專利之專利權人變更登記為原告，以及請求  
15 被告楊仁德應將系爭專利之發明人變更登記為原告，均無理  
16 由

17 1.承前所述，本件僅能證明原告為系爭專利之發明人，惟原告  
18 與被告特極公司間存有僱傭關係，依專利法第7條第1項、第  
19 2項規定，原告自非系爭專利之專利申請權人及專利權人，  
20 是原告請求確認其為系爭專利之專利申請權人，並請求被告  
21 特極公司將系爭專利之專利權人變更登記為原告，自無理  
22 由，應予駁回。

23 2.又原告雖為系爭專利之發明人，惟系爭專利之發明人係專利  
24 申請權人於申請專利時所列，專利權則係專利專責機關所給  
25 予，並依專利申請權人之申請內容記載發明人之姓名；本件  
26 被告楊仁德僅為被告特極公司申請系爭專利時，經列為發明  
27 人，並非系爭專利之專利申請權人或專利權人，亦非有權登  
28 記之專利專責機關，實難認被告楊仁德有何侵害原告權利或  
29 有權得將發明人變更登記為原告。是以，原告得請求被告楊  
30 仁德應將系爭專利發明人變更登記為原告，自屬無據。

01 六、綜上所述，原告依民事訴訟法第247條第1項前段、專利法第  
02 5條、民法第179條、第184條第1項前段規定，請求：(一)確認  
03 系爭專利之專利申請權為原告所有，(二)被告特極公司應將前  
04 項專利之專利權人變更登記為原告，(三)被告楊仁德應將前項  
05 專利發明人變更登記為原告，均為無理由，應予駁回。

06 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經  
07 本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附  
08 此敘明。

09 訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法  
10 第78條。

11 中 華 民 國 114 年 11 月 18 日

12 智慧財產第二庭

13 法 官 林怡伸

14 以上正本係照原本作成。

15 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，上  
16 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但  
17 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附  
18 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所  
19 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  
20 訴審裁判費。

21 中 華 民 國 114 年 11 月 18 日

22 書記官 林佳蘋

23 附註：

24 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

25 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師  
26 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律  
27 師資格者，不在此限：

28 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟  
29 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

30 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴  
31 訟事件。

- 01 三、第二審民事訴訟事件。
- 02 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他  
03 事件之聲請或抗告。
- 04 五、前四款之再審事件。
- 05 六、第三審法院之事件。
- 06 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
- 07 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為  
08 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  
09 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。