

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民專上更二字第1號

03 上訴人 冠榮科技股份有限公司

04 法定代理人 王冠宇

05 訴訟代理人 吳尚昆律師

06 葉思慧律師

07 柯雅珊律師

08 被上訴人 翁榮財

09 蔡政達

10 方敏郎

11 陳金川

12 共 同

13 訴訟代理人 呂光律師

14 湯舒涵律師

15 曾鈺琿律師

16 上列當事人間請求專利權移轉登記（勞動）事件，上訴人對於中
17 華民國108年5月27日本院107年度民專訴字第98號第一審判決提
18 起上訴，並為聲明之擴張、減縮，經最高法院第二次發回更審，
19 本院於115年1月21日言詞辯論終結，判決如下：

20 主 文

21 一、上訴駁回。

22 二、第一審（除確定部分外）、第二審（含擴張部分、除減縮部
23 分外）及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外），由上訴
24 人負擔。

25 事實及理由

26 甲、程序方面

27 壹、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修
28 正、同年8月30日施行）前繫屬於本院，依同法第75條第1項
29 前段規定，應適用修正前之規定。

30 貳、按於第二審，原告固不得將原訴變更或追加他訴，但請求之
31 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此

01 限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2、3款定有
02 明文。上訴人於原審依侵權行為及不當得利之法律關係，起
03 訴請求確認中華民國發明第I595110號「以真空離子蒸鍍法
04 製備多元合金反應性鍍膜製程」專利（下稱專利1），及新
05 型第M530826號「真空離子蒸鍍材料結構」專利（下稱專利
06 2，與專利1合稱為系爭專利）之專利申請權及專利權為上訴
07 人所有；被上訴人翁榮財、方敏郎、蔡政達、陳金川（以下
08 省略稱謂，合稱被上訴人）應移轉系爭專利之專利權予上訴
09 人。上訴人就原審駁回其「確認專利申請權」與「請求移轉
10 專利權」部分提起上訴，並於前審主張若本院認為兩造對系
11 爭專利均有實質貢獻，則追加備位之訴請求確認系爭專利之
12 專利申請權為兩造共有；被上訴人應將系爭專利之專利權登
13 記為兩造共有。前審因其前開追加備位之訴與原訴請求之基
14 礎事實同一而准許上訴人之追加。嗣因前審確認系爭專利之
15 專利申請權為上訴人所有部分，業經最高法院113年度台上
16 字第1981號民事判決（下稱本件最高法院判決）駁回被上訴
17 人上訴確定在案（卷一第22至23頁），上訴人不再主張前審
18 之備位聲明（卷二第348頁），核屬縮減應受判決事項聲
19 明，應予准許。

20 乙、實體方面

21 壹、上訴人主張：翁榮財、方敏郎、蔡政達原為上訴人員工，於
22 105年3月至6月間陸續離職後，與陳金川於同年6月30日、7
23 月4日共同擅自將上訴人已有之真空離子蒸鍍生產流程與機
24 器設備相關技術，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請
25 取得系爭專利。被上訴人就系爭專利不具有專利申請權部
26 分，已經本院及本件最高法院判決確認，上訴人以提起本件
27 訴訟方式承認被上訴人冒名申請系爭專利權之行為，概括承
28 受被上訴人與智慧局間就系爭專利行政審查行為，而溯及於
29 系爭專利之專利權成立時對本人即上訴人發生效力，即得填
30 補上訴人未曾提出專利申請之缺憾，上訴人訴請移轉專利權
31 確有法理上之基礎。被上訴人並非真正發明人，系爭專利之

01 研發成果本歸上訴人所有，若否認系爭專利權應自被上訴人
02 處移轉予上訴人，將造成專利權不屬於真正專利申請權人之
03 割裂且荒謬情形，無法圓滿解決兩造間之專利權爭議。爰依
04 民法第179條、第184條第1項前段規定，請求被上訴人移轉
05 系爭專利之專利權予上訴人等情（上訴人於原審請求確認系
06 爭專利權為上訴人所有之敗訴部分未據聲明不服；確認系爭
07 專利申請權為上訴人所有部分業經本件最高法院判決確定；
08 前審擴張備位聲明部分已經上訴人減縮，均非本院審理範
09 圍）。

10 貳、被上訴人則以：上訴人從未經智慧局依法公告授予系爭專利
11 之專利權，自非系爭專利之專利權人，無從認定其「專利
12 權」受有損害，與民法第179條及第184條第1項規定要件未
13 符，上訴人請求被上訴人移轉登記系爭專利之專利權，實屬
14 無據。上訴人於知悉系爭專利存在時，既捨專利法第35條第
15 1項規定不為而以不具進步性提起舉發，可見其自始並無欲
16 就系爭專利主張所有權，則上訴人於得主張申請權之法定期
17 間消滅後，方改以請求返還專利權，此項專利權之損害如確
18 實存在，亦係可歸責上訴人本身，不得以上訴人之疏失，反
19 求被上訴人於無法律依據情況下移轉專利權。兩造就系爭專
20 利之紛爭將近十年，上訴人已無從根據專利法以真正申請權
21 人資格再行就系爭專利申請專利，亦無從依民法不當得利或
22 侵權行為規定進而取得專利權，上訴人已另訴請求損害賠
23 償，應駁回其上訴等情置辯。

24 參、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，並為上訴聲
25 明：□原判決關於駁回後開第二項之訴部分，暨訴訟費用之
26 裁判均廢棄。□被上訴人應移轉系爭專利之專利權予上訴
27 人。被上訴人答辯聲明：駁回上訴。

28 肆、爭點（卷二第212至213頁）：

29 上訴人得否依民法第179條、第184條第1項前段規定，請求
30 被上訴人移轉系爭專利之專利權予上訴人？

31 伍、本院得心證理由：

01 一、(一)按申請專利之發明、新型，經核准審定者，申請人應於審
02 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
03 公告；屆期未繳費者，不予公告；申請專利之發明、新型，
04 自公告之日起給予發明、新型專利權，並發證書，此觀諸專
05 利法第52條第1項、第2項、第120條規定自明。基此，發明
06 或新型專利權，為專利專責機關就專利申請權人之申請，本
07 於行政權作用所核准，未經該專責機關核准給予發明或新型
08 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
09 專利權。就受雇人於職務上所完成之發明或新型，依專利法
10 第7條規定，其專利申請權及專利權原則屬於雇用人，倘由
11 受雇人提出專利申請，並取得專利權，致當事人間就該專利
12 權之歸屬發生爭執者，除依專利法第10條規定，向專利專責
13 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
14 議外，主張權利之雇用人，僅得依專利法第35條第1項規
15 定，於該專利案公告後2年內，依同法第71條第1項第3款
16 「發明專利權人為非發明專利申請權人」規定提起舉發，並
17 於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明、新型申請專利。否
18 則，即無從以真正申請權人之資格再行申請專利，進而取得
19 專利權。(二)民法第179條規定：無法律上之原因而受利益，
20 致他人受損害者，應返還其利益；雖有法律上之原因，而其
21 後已不存在者，亦同。在「非給付型之不當得利」中之「權
22 益侵害之不當得利」，以侵害行為取得應歸屬他人權益內容
23 的利益，而不具保有利益之正當性，始能成立；倘受益人基
24 於債權或物權或其他權源取得利益，即屬有法律上之原因受
25 利益，自不成立不當得利。又不當得利債權之發生，須受利
26 益與受損害間有直接因果關係存在，始足當之。苟未受有利
27 益或所受利益與他人之受損害，非基於同一之原因事實，該
28 損益之間並無直接因果關係，即不得依不當得利規定請求返
29 還利益（最高法院99年度台再字第50號、101年度台上字第1
30 411號、110年度台上字第387號民事判決意旨參照）。(三)民
31 法第184條第1項前段規定：因故意或過失，不法侵害他人之

01 權利者，負損害賠償責任。而負損害賠償責任者，除法律另
02 有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀，
03 民法第213條第1項亦定有明文。

04 二、系爭專利係被上訴人向智慧局提出申請，經智慧局進行發明
05 專利實體審查作成核准審定書，就新型專利為形式審查作成
06 處分書，並經被上訴人繳納相關費用後，始經公告取得發明
07 及新型專利權，被上訴人並非無法律上原因而受有系爭專利
08 之專利權利益，上訴人雖為系爭專利申請權人，然其既未向
09 智慧局提出申請並經核准審定或作成處分給予專利權，即非
10 系爭專利之專利權人，無從認定上訴人所受損害為系爭專利
11 之專利權，要難謂其所受損害與被上訴人經智慧局審准取得
12 專利權之利益間有直接因果關係存在，亦難認上訴人依侵權
13 行為法律關係所得請求回復之原狀即為系爭專利之專利權，
14 揆諸前揭規定及說明，上訴人請求被上訴人移轉系爭專利之
15 專利權，均未符合前述不當得利或侵權行為法律關係之要
16 件，上訴人依民法第179條、第184條第1項前段規定，請求
17 被上訴人移轉系爭專利之專利權予上訴人，即屬無據，不應
18 准許。

19 三、上訴人主張其為系爭專利申請權人，被上訴人向智慧局提出
20 專利申請之行為，屬冒名行為，即被上訴人係代真正之專利
21 申請權人即上訴人為申請系爭專利之法律行為及事實行為，
22 未獲上訴人授權，得類推適用無權代理規定，就上訴人向本
23 院提出確認專利權及移轉專利權之訴訟行為，可解釋為上訴
24 人於訴訟上承認被上訴人冒名申請系爭專利權之行為，概括
25 承受被上訴人與智慧局間就系爭專利行政審查行為，而溯及
26 於系爭專利之專利權成立時對本人即上訴人發生效力，即得
27 填補上訴人未曾提出專利申請之缺憾，上訴人訴請移轉專利
28 權確有法理上之基礎；被上訴人並非真正發明人，系爭專利
29 之研發成果本歸上訴人所有，若否認系爭專利權應移轉予上
30 訴人，將造成專利權不屬於真正專利申請權人之割裂且荒謬
31 情形，無法圓滿解決兩造間之專利權爭議等情。然依被上訴

01 人歷審答辯意旨可知，翁榮財、方敏郎、蔡政達於申請系爭
02 專利時業已離職，被上訴人係以渠等自己名義申請系爭專利
03 之專利權，並無代理上訴人之意，上訴人尚且曾以翁榮財、
04 方敏郎、蔡政達違反營業秘密法為由提起刑事告訴與附帶民
05 事訴訟；以專利2不具進步性為由向智慧局提起舉發（卷一
06 第133至139頁、第130頁），核諸本件情節與無權代理所指
07 無代理權人以本人名義而為法律行為之情形有別，實難比附
08 援引無權代理規定予以類推適用，據為上訴人訴請移轉專利
09 權之法理基礎。至於上訴人所指專利權不屬於真正專利申請
10 權人之爭議解決，與上訴人得否依前述不當得利或侵權行為
11 法律關係請求被上訴人移轉系爭專利之專利權予上訴人乙
12 情，係屬二事，被上訴人亦稱上訴人已另訴請求損害賠償
13 （卷二第361頁），上訴人前述主張均非有理，實難憑採。

14 陸、綜上所述，上訴人依民法第179條、第184條第1項前段規
15 定，請求被上訴人移轉系爭專利之專利權予上訴人，為無理
16 由，不應准許，原審駁回上訴人之請求，核無不合。上訴意
17 旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予
18 駁回。

19 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經本
20 院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列。

21 捌、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理
22 法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主
23 文。

24 中 華 民 國 115 年 3 月 18 日

25 智慧財產第一庭

26 審判長法官 蔡惠如

27 法官 吳俊龍

28 法官 陳端宜

29 以上正本係照原本作成。

30 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
31 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

01 (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
02 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
03 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
04 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
05 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

06 中 華 民 國 115 年 3 月 25 日
07 書記官 吳祉瑩

08 附註：

09 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

10 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
11 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

12 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
13 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
14 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。