智慧財產及商業法院民事判決

115年度民專上字第1號

上　訴　人　楊振佳
訴訟代理人　簡榮宗律師
　　黃翊華律師
複 代理 人　潘彥安律師
被 上訴 人　特極股份有限公司
法定代理人　楊顯機
被 上訴 人　楊仁德
共　　同
訴訟代理人　羅嘉希律師
　　吳敬恒律師

上列當事人間確認專利申請權等事件，上訴人對於中華民國114年11月18日本院113年度民專訴字第27號第一審判決提起上訴，本院於115年10月14日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：伊之前曾在菲律賓參與台塑集團發電廠之打樁工程，具有海事工程相關經驗及技術，被上訴人特極股份有限公司（下稱特極公司）之法定代理人楊顯機於民國108年間委託伊協助特極公司參與彰濱工業區太陽能投標案，於109年間伊因自行開發出太陽能案場之螺旋樁打樁技術並有意申請專利，乃透過特極公司經其委任恆融智慧財產事務所（下稱恆融事務所）協助處理專利申請事宜。詎特極公司未經伊同意，擅自指示該事務所在專利申請文件中將特極公司列為專利申請權人、將被上訴人楊仁德（下稱楊仁德）列為專利發明人，嗣於109年11月1日獲得經濟部智慧財產局（下稱智慧局）公告核准登記為第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）。然因系爭專利相關技

術文件均由伊提供，且技術內容亦為伊所修改，伊單獨就系爭專利之全部技術具有實質貢獻，應為系爭專利之發明人及申請權人，被上訴人否認上情並據此提出申請，乃無法律上之原因而取得系爭專利權，且侵害伊就系爭專利所有之專利申請權。爰依專利法第5條、民法第179條、第184條第1項前段規定，請求確認系爭專利申請權為上訴人所有，被上訴人應分別就系爭專利之專利權人及發明人變更登記為上訴人等情。

二、被上訴人抗辯：系爭專利公告日為109年11月1日，上訴人未於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條第1項規定，縱認上訴人確為系爭專利申請權人，亦無從申請登記為專利權人，上訴人無即受確認判決之法律上利益，欠缺權利保護之必要。又特極公司取得系爭專利後，已於112年6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（下稱新來和公司），是特極公司已非系爭專利之專利權人，上訴人請求特極公司將系爭專利變更登記為其所有，即屬無據。再依被上訴人所檢附系爭專利之發明歷程資料（乙證5至8）可證特極公司為系爭專利之發明人，上訴人並非系爭專利之發明人，至上訴人所提有關與恆融事務所聯繫之電子郵件僅能證明其作為系爭專利申請之聯絡窗口，無從證明上訴人涉及系爭專利之技術性原創。況縱認上訴人對系爭專利具有實質貢獻，亦無法證明其對系爭專利單獨有全部貢獻，且上訴人至遲於108年起即在被上訴人公司任職，於系爭專利申請時為特極公司之受雇人，依專利法第7條第1項規定，其專利申請權及專利權本歸屬於特極公司所有，再由系爭專利各項規費亦係由特極公司繳納，上訴人既為系爭專利之聯絡人，對於被上訴人申請系爭專利過程明知無給付之義務而無意見，自不得請求返還該利益；又楊仁德並非系爭專利之申請人，亦無從辦理任何專利登記事項，故上訴人請求將系爭專利之專利權人及發明人變更為上訴人名義，為無理由等語，資為抗辯。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴並聲明：㈠原判決廢棄。㈡確認系爭專利之專利申請權為上訴人所有。㈢特極公司應將系爭專利之專利權人變更登記為上訴人。㈣楊仁德應偕同上訴人將系爭專利之發明人變更登記為上訴人（原上訴聲明「楊仁德應將第二項專利發明人變更登記為上訴人」已修正如上，見本院二審卷第256頁）。被上訴人之答辯聲明：上訴駁回。

四、兩造不爭執事項：

(一)特極公司於109年4月1日以「螺旋地樁及包含其之支架模組」向智慧局申請發明專利，經智慧局准予專利並於同年11月1日公告（即系爭專利），專利公報記載之發明人為楊仁德，專利權人為特極公司；嗣特極公司於112年6月29日已將系爭專利讓與新來和公司。

(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日、3月24日、3月27日、3月30日寄送系爭專利申請案相關資料、檔案、圖式予上訴人及特極公司之法定代理人楊顯機。

五、得心證之理由：

(一)上訴人請求確認為系爭專利之申請權人及發明人，有受確認判決之法律上利益：

1.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。而確認法律關係之訴，係為排除因法律狀態不明確，致原告私法上地位受侵害之危險，乃以具既判力之本案判決，確定權利或法律關係之成立存否，排除現在法律關係之爭執。是所謂即受確認判決之法律上利益，僅需法律關係不明確，致原告私法地位有受侵害之危險，而以確認判決除去之必要為已足（最高法院115年度台上字第342號判決意旨參照）。本件上訴人主張其為系爭專利之發明人而為專利申請權人及專利權人，然既為被上訴人所否認，則雙方就系爭專利之發明人地位、專利權及申請權歸屬發生爭執，即有法律關係不明

確，致上訴人在法律上之地位將有受侵害之危險，故應認上訴人有確認利益。

2.次按雇用人對於受雇人於職務上所完成發明或新型專利權之歸屬有爭執，無法依專利法第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專利權之協議；亦未依同法第35條第1項規定，於該專利案公告後2年內提起舉發，雖無從以真正申請權人之資格再行申請專利，惟既為發明或新型專利之發明人、創作人，則其享有申請專利之權利，倘因此被侵害，仍得請求損害賠償，即有確認之法律上利益（最高法院113年度台上字第1981號判決意旨參照）。從而，被上訴人以上訴人並未於2年內向智慧局提出舉發，已無從申請登記為專利權人為由，抗辯上訴人並無即受確認判決之法律上利益云云，即非足採。

(二)上訴人未能舉證單獨就系爭專利具有實質貢獻而為系爭專利之發明人：

1.系爭專利之申請專利範圍及技術特徵（含主要圖式）詳如附件1所示，又上訴人所提對系爭專利具有實質貢獻之證據詳如附件2所示。

2.按所謂專利「發明人」，係指實際進行研究發明之人，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想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。本件依系爭專利公告記載之發明人並非上訴人，上訴人既主張其為真正發明人，自應對此負舉證責任。經查：

⑴證人陳昭明即恆融事務所專利師於原審證述：是楊顯機委託伊事務所申請系爭專利，申請時有開會討論，當時有楊顯機、上訴人、許文馨等人在場，伊係以線上方式參加，特極公司是由楊顯機及上訴人共同負責，楊顯機有介紹上訴人是公司副總經理，討論申請案時主要是楊顯機提供想法，由楊顯機主導並指示如何進行專利申請，上訴人是負責與我們事務所聯繫的窗口，而系爭專利說明書由許文馨

完成撰寫後由伊校稿，再以電子郵件傳給楊顯機以及上訴人確認後回覆；系爭專利主要特徵是使用於太陽能發電面板的支架支撐用的螺旋地樁，其有大型的螺旋葉，有特定的塗裝，可以防鏽、防腐蝕等，這些特徵一開始是由楊顯機進行說明，之後欠缺的資料即由許文馨向上訴人索取；嗣經許文馨向上訴人請求提供發明人及申請人之資料時，伊收到的回覆是申請人為特極公司、發明人是楊仁德，上訴人對此知悉，系爭專利所有申請費用均係由特極公司支付，而在獲准公告後伊有向楊顯機及上訴人告知等語（原審卷二第143至147頁、第150頁）。此核與系爭專利公報所載之發明人及申請人名稱（原審卷一第19頁）、上訴人所提109年3月2日電子郵件內容顯示「感謝您與楊董事長、黃工程師今日撥空與我討論專利申請案內容」等語（同上卷第35頁）、被上訴人所提繳納系爭專利規費之款項收據及電子郵件（同上卷第565至571頁）均顯示係由特極公司繳納支付等情相符，堪認屬實。

⑵上訴人隨即依恆融事務所許文馨之要求，於109年3月間陸續補充提出鋼管螺旋樁之工程圖、stp檔案、鋼管螺旋樁各部位之詳細尺寸範圍與技術功效之實際數據（甲證2）；補充提出針對螺旋樁結構與前案區別之處（甲證3）；告知目前提案是採用18593-2010之技術製作塗層，並確認ribs排列態樣、數目與技術功效（甲證4）；校閱或追蹤修訂系爭專利申請案初稿並回傳（甲證5至7）；更新設計圖等資料等（甲證8），核與許文馨於114年5月22日原審提出之說明「在溝通與準備系爭專利申請的過程中，楊振佳先生曾提供技術資料予恆融事務所，包括圖面、3D圖檔及現有技術等參考資料；且，楊振佳先生亦對完成之專利稿件進行審稿與意見回覆」等語（原審卷一第447頁）相符。佐以被上訴人事後亦有留存部分發明歷程資料，即乙證5、6之系爭專利前案檢索及比較資料、乙證7之基樁載重試驗報告書以及乙證8之實施系爭專利之現場照片（原

審卷一第483至563頁），再參酌前述，應認上訴人確係依楊顯機之指示負責作為特極公司與恆融事務所之聯繫窗口，並補充相關技術文件及校閱或回覆修訂專利說明書之意見，以協助完成系爭專利之申請。

⑶又上訴人係以被上訴人特極公司之受僱人身分(楊副總經理)作為該公司與恆融事務所申請系爭專利之聯繫窗口乙情，此觀諸上訴人所提甲證2至8電子郵件中之Asa-Yang、楊副總所指即為上訴人，上訴人任職單位為特極公司之名片（原審卷一第467頁、二審卷第245頁），且依特極公司於108年9月11日開予中華電信之報價單、於109年4月21日開予Univergy Solar Taiwan之報價單及同年7月13日開予中華電信之估價單，其上所記載經辦人均為「Asa Yang」即上訴人，該等報價單、估價單上均蓋有特極公司之橢圓戳章或公司大小章（原審卷二第43至51頁）；上訴人於109年2月26日亦有以特極公司副總名義代表該公司與Univergy Solar Taiwan簽署保密協議（原審卷二第133至135頁）；再參酌被上訴人提出特極公司之薪資明細表，亦可見特極公司有支付上訴人108年年終獎金與109年1月至110年1月之每月薪資（同上卷第125至132頁）即明，核與證人即特極公司之會計張妙如於本院證述：楊振佳、王大中、黃榮濤三人曾在特極公司或所屬集團任職，負責開發太陽能及工務部分，任職期間約自108年底至111年間，楊振佳有支領薪水，係以現金支付，上開薪資明細表是伊任職當時每月製作等語（二審卷第189至196頁）相符。依此可知上訴人於申請系爭專利前後之108年底至111年期間，確因負責太陽能開發事務而任職於特極公司擔任副總經理，而係受僱於特極公司無誤。

⑷準此，上訴人於系爭專利申請前後之時點既為特極公司之受僱人，且系爭專利之申請主要是楊顯機提供想法並由其主導，上訴人係依楊顯機之指示負責作為特極公司與恆融事務所之聯繫窗口，其雖曾提供補充前述相關技術文件及

校閱或回覆修訂專利說明書之意見，然參酌雙方溝通聯繫之電子郵件（甲證2至8）可知收件者不僅上訴人一人，均列有楊顯機、「tomhuang612（即黃工程師）」為收件者，亦即系爭專利相關技術文件及回覆修訂意見雖由上訴人負責提交，但因參與相關技術溝通討論者另有楊顯機及黃工程師等人，該技術手段構想及資料即非必定係由上訴人獨自提供，復參以系爭專利係由特極公司繳納申請規費之事實，此為上訴人所知悉，堪認上訴人非無可能僅係基於受僱人身分協助特極公司提供申請系爭專利所需或必備之文件或資料給恆融事務所，並非單獨就系爭專利提出達成系爭專利之技術手段而為具有實質貢獻之人，自難認上訴人為系爭專利之發明人。故依上訴人所提證據尚不足以證明其就系爭專利之技術特徵單獨具有實質貢獻而為系爭專利之發明人。

3.上訴人雖主張楊顯機並無太陽能螺旋樁的相關知識經驗，證人陳昭明所述之證詞與事實不符且前後矛盾云云。惟據證人陳昭明已證述：楊顯機是學電機的，對於電機相關知識相當豐富，電機領域包含發電及太陽能板、作為支架的螺旋樁模組，與系爭專利領域是有關連的等語（原審卷二第147至148頁），且依其作證後所提與楊顯機之LINE往來對話紀錄（原審卷二第175至209頁），可知雙方亦曾討論與系爭專利相關螺旋樁技術之問題，足見其非無系爭專利相關技術知識或經驗而得提出主要技術，自難認證人陳昭明所為之證詞係刻意偏袒楊顯機或出自臆測。

4.上訴人雖另主張其受領給付係因與特極公司合作專案期間之委任報酬，非基於雙方之僱傭關係，並非為特極公司之受僱人等等，並提出其109年至111年各類所得資料清單(甲證16)為證；又證人王大中固亦證稱：108年伊、楊振佳、楊顯機有一起去做一個專案，會至特極公司之會議室辦公，但沒有正式書面聘我們為顧問，印象中沒有收到任何所謂的3萬元轉帳等語。然而，依證人張妙如前揭所述可知，給付上訴人

之薪資是用現金給付，並有證人張妙如製作之薪資明細表可參（原審卷二第125至132頁），且依證人黃榮濤亦證述：我們本來在海外，因為疫情原因返回台灣，也因為疫情，所以暫時沒有投保勞健保等語（二審卷第167頁）。可知上訴人於109年至111年各類所得資料清單內並無來自特極公司之薪資收入，或特極公司未為上訴人投保勞健保，均有其原因，據此並不足以證明上訴人即非特極公司之受僱人；再參酌上訴人既係以特極公司之副總經理身分作為該公司與恆融事務所申請系爭專利之聯繫窗口，業如前述，是上訴人否認與特極公司具有僱傭關係，並非可採。

(三)上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人並將專利權人及發明人變更登記為上訴人，均屬無據：

按專利權，須專利申請權人向專利專責機關提出申請，經專利專責機關實質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專利權。又專利申請權，指得依專利法申請專利之權利；專利申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明文。準此，發明專利之專利申請權，為發明人或其受讓人所有之權利；倘非發明人或自該發明人受讓權利之人，自無從取得發明專利之專利申請權。本件上訴人無法舉證其為系爭專利之發明人，業如前述，則上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，並請求被上訴人將專利權人及發明人變更登記為上訴人名義，洵屬無據。

六、綜上所述，本件上訴人依專利法第5條、民法第179條、第184條第1項前段規定，請求確認系爭專利之申請權為其所有，及被上訴人應就系爭專利之專利權人及發明人變更登記為上訴人，核屬無據，不應准許。原判決駁回上訴人之請求所持理由雖與本院前揭認定不同，然結論並無二致，仍應予維持。從而，上訴意旨請求廢棄原判決，並改判如上訴聲明，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述、攻擊防禦方法及所提證據，經本院詳予斟酌後，認與判決結果不生影響，毋庸再予論述，附此敘明。

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

中　　華　　民　　國　　115　　年　　11　　月　　18　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　林惠君

法　官　吳俊龍

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　　115　　年　　11　　月　　19　　日

書記官　蔣淑君

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。