

# 最高法院民事判決

110年度台上字第585號

上訴人 黃玲惠  
訴訟代理人 許宏迪律師  
被上訴人 惠合再生醫學生技股份有限公司

兼法定代理人 施志岳  
共 同  
訴訟代理人 林宜靜律師  
廖嘉成律師  
洪子洵律師  
參加人 經濟部智慧財產局

法定代理人 洪淑敏

上列當事人間請求確認專利權權利歸屬等事件，上訴人對於中華民國109年5月14日智慧財產及商業法院第二審判決（107年度民專上字第13號），提起上訴，本院判決如下：

## 主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

## 理 由

本件上訴人主張：伊為國立成功大學（下稱成功大學）生物科技研究所教授，成功大學於民國98年6月15日與被上訴人惠合再生醫學生技股份有限公司（下稱惠合公司）及伊三方共同簽訂「豬皮膠原蛋白基質之製備技術」技術移轉授權合約書及「多孔狀膠原蛋白基質之應用技術」技術移轉授權合約書（下稱系爭三方合約）。其後成功大學與惠合公司復於99年2月8日簽訂合作契約書（下稱系爭合作契約），同意伊擔任惠合公司首席科學顧問，期間自99年1月1日起至114年7月31日止，嗣雙方於102年3月4日合意提前終止系爭合作契約。伊擔任惠合公司首席科學顧問期間，與其前法定代理人葉省吾進行系爭三方合約約定技術之移轉，另

伊基於協助生技醫療產業發展之熱誠，就非屬系爭三方合約範圍之產製膠原蛋白機器（下稱PCM機）架構及所需設備規格，指導葉省吾委託之嘉穎自動化設備有限公司負責人張明達按伊之設計及說明製造PCM機。伊於100年9月6日就PCM機結構之構思及設計理念，向美國提出臨時申請案（101年8月28日轉為正式申請案，104年3月24日取得專利權），嗣即以該臨時申請案為優先權之基礎案，於101年8月1日向參加人提出申請發明專利，並於104年3月1日取得第I475108號專利（下稱第I475108號專利）。詎惠合公司於100年10月12日另以葉省吾及其廠長陳錡銘為發明人，向參加人申請「製造膠原蛋白的設備」發明專利，經參加人於102年11月21日核給第I415670號發明專利（下稱系爭專利）。系爭專利與第I475108號專利實質上為同一技術，葉省吾及陳錡銘冒充為發明人提出專利申請案，系爭專利之申請權及專利權，均應歸屬於伊等情。爰求為確認系爭專利之申請權及專利權均為伊所有之判決。

被上訴人則以：系爭專利除已經參加人撤銷之請求項1至5外，尚存之請求項6至20，均與第I475108號專利不同。上訴人對系爭專利請求項6、7並無實質貢獻，系爭專利請求項8至20則非上訴人之發明，陳錡銘擔任惠合公司廠長期間開發研究系爭專利，並由其向葉省吾報告，其等2人並共同就系爭專利之申請範圍及說明書內容提供意見給專利工程師，對系爭專利之創作有實質貢獻等語，資為抗辯。

原審以：成功大學、惠合公司與上訴人三方於98年6月15日簽訂系爭三方合約。其後成功大學與惠合公司復於99年2月8日簽訂系爭合作契約，嗣於102年3月4日合意提前終止系爭合作契約。上訴人為第I475108號專利之專利權人，專利期間自104年3月1日起至121年8月30日止；惠合公司為系爭專利之專利權人，專利期間自102年11月21日起至120年10月11日止。上訴人於104年7月17日以第I475108號專利之發明說明書為舉發證據，對系爭專利提出舉發，經參加人審定後作成「請求項1至5舉發成立，應予撤銷。請求項6至20舉發不成立。」之處分等情，為兩造所不爭，並有

第I475108號專利發明說明書公告本、系爭專利發明說明書公告本、專利舉發審定書(下稱系爭審定書)在卷可憑。系爭專利請求項1至5已被撤銷，請求項6至20與第I475108號專利發明說明書所載技術，實質上並非同一，兩者為不同之發明，第I475108號專利未揭示系爭專利請求項6至20之所有技術特徵，兩者所揭示之技術不同，非為同一專利，參加人作成之系爭審定書亦為同一之認定。上訴人所提出之手稿、筆記，未揭示系爭專利請求項6至20之所有技術特徵。又專利審查基準第五篇第一章第3.2.1節、第4.3.1節及第4.3.1.1節之相關規範，固規定發明專利權人為非發明專利申請權人時，其利害關係人得提起舉發，當以此作為舉發事由時，應就專利權整體為之，僅要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定舉發成立。惟該規範係依專利法第71條第1項第3款規定所制定，系爭審定書係以系爭專利請求項1至5有專利法第23條之擬制喪失新穎性及第31條之同一發明規定之適用，故認系爭專利請求項1至5舉發成立，應予撤銷，同時並認系爭專利請求項1至20未違反核准時專利法第71條第1項第3款規定，自無前述「僅要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定舉發成立」規範之適用，上訴人主張系爭專利請求項1至5既經其舉發撤銷，依上開專利審查基準可知被上訴人非系爭專利之申請權人云云，自非可取。本案有關專利申請權及專利權歸屬之爭執，應確認當事人合作期間所研發之成果，並與其所申請之專利權之技術內容進行比對，以確認兩者之技術內容是否相同。比對之結果，部分請求項相同或部分請求項不同時，應判斷不同之部分，究為被上訴人所為之技術創新，或僅引用申請時之通常知識或先前技術。如為前者，不同之部分已超越上訴人之研發成果，而為進一步之改良，應認為非屬上訴人之發明。如為後者，不同之部分並無技術上貢獻，本不得主張專利權之保護，倘其他具有技術上貢獻部分，而與上訴人所提之研發成果技術內容相同，應認為上訴人所有。依系爭審定書認定系爭專利請求項6至20舉發不成立之結果，顯難認被上訴人非系爭專利之申請權人，此益徵上訴人之主張不足採。綜合證人張耿銘、陳錡銘、張

01 明達、莊維仲之證言可知，上訴人雖有參與系爭專利請求項7至1  
02 6與18至20之設計，然未參與系爭專利請求項6與17之設計，系爭  
03 專利請求項6至20，上訴人、葉省吾、陳錡銘、張明達、莊維仲  
04 及陳義泰，對其中一項或數項請求項之創作或完成，分別就系爭  
05 專利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  
06 體而可達成構想之技術手段。上開人員對於系爭專利技術特徵各  
07 有不同程度之實質貢獻，上訴人非唯一有貢獻之人，自無從以其  
08 為系爭專利請求項6至20之發明人，單獨取得系爭專利之專利申  
09 請權及專利權。綜上，上訴人不能證明其為系爭專利之發明人而  
10 取得系爭專利之專利申請權及專利權，其請求確認前開申請權及  
11 專利權為其所有，自屬不應准許。爰維持第一審所為上訴人敗訴  
12 之判決，駁回其上訴。

13 按專利法第5條規定，專利申請權，係指得依專利法申請專利之  
14 權利；發明專利權之申請權人，除專利法另有規定或契約另有約  
15 定外，指發明人或其受讓人或繼承人。次按申請專利之發明，經  
16 核准審定者，申請人應於審定書送達後3個月內，繳納證書費及  
17 第1年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。申請  
18 專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。為同法  
19 第52條第1項、第2項所明定。是發明專利權，為專利專責機關就  
20 專利申請權人之聲請，本於行政權作用所核准。未經專利專責機  
21 關核准給予發明專利權者，真正發明人尚不因創作特定技術思想  
22 而當然取得專利權。又按當事人間就發明專利權之歸屬發生爭執  
23 者，原則上應由主張其為真正發明人者，於該專利案公告後2年  
24 內，以其有同法第71條第1項第3款所定「發明專利權人為非發明  
25 專利申請權人」之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內  
26 就相同創作申請發明專利，以該經撤銷確定之發明專利權之申請  
27 日為其申請日，專利法第35條第1項亦定有明文。查惠合公司於1  
28 00年10月12日向參加人申請系爭專利，經參加人於102年11月21  
29 日公告給予專利權並發證書，嗣上訴人依專利法第23條、第31  
30 條、第71條第1項第3款規定，於104年7月17日向參加人舉發系爭  
31 專利，聲請撤銷系爭專利全部請求項，經參加人審定後認：系爭

專利請求項1至5有違核准時應適用專利法第23條及第31條之規定，舉發成立應予撤銷；系爭專利請求項6至20未違反核准時應適用之專利法第23條及第31條，系爭專利請求項1至20未違反核准時應適用之專利法第71條第1項第3款之規定，舉發不成立，審定作成「請求項1至5舉發成立，應予撤銷。請求項6至20舉發不成立」之處分，有系爭專利發明說明書公告本、專利舉發審定書在卷可憑（見一審卷一第47至63頁、第92至100頁），並為兩造所不爭。上訴人未於系爭專利公告後2年內對惠合公司舉發冒名申請成立，就系爭專利同一內容之發明創作，已無從另行申請專利；其就該發明創作未經專利專責機關審定後給予專利權，自亦非系爭專利之專利權人。又被上訴人施志岳為惠合公司之法定代理人，並非上訴人爭執之法律關係之當事人，與上訴人間尚無法律上利害關係相對立之情，上訴人以其為被告，無從除去前開專利申請權及專利權存否之不安狀態，難謂有即受確認判決之法律上利益。從而，上訴人請求確認系爭專利之申請權及專利權存在，均難認有據。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，理由雖有不同，於結論並無不合，仍應予維持。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第2項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 7 月 4 日

最高法院民事第四庭

審判長法官 鄭 雅 萍

法官 張 競 文

法官 蕭 胤 璫

法官 賴 惠 慈

法官 王 本 源

本件正本證明與原本無異

書 記 官 王 宜 玲

中 華 民 國 112 年 7 月 14 日