

最高法院民事判決

113年度台上字第1981號

上訴人 翁榮財
蔡政達
方敏郎
陳金川

共同

訴訟代理人 呂光律師
湯舒涵律師
曾鈺琚律師

被上訴人 冠榮科技股份有限公司

法定代理人 王冠宇

訴訟代理人 吳尚昆律師
葉思慧律師

上列當事人間請求確認專利權等（勞動）事件，上訴人對於中華民國113年6月13日智慧財產及商業法院第二審更審判決（112年度民專上更一字第4號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人移轉專利權，及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

一、被上訴人主張：

（一）上訴人翁榮財、方敏郎、蔡政達（下稱翁榮財3人）原為伊之員工，於民國105年3月至6月間陸續離職後，與上訴人陳金川於同年6月30日、7月4日共同擅自將伊已有之真空離子蒸鍍生產流程與機器設備相關技術，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請取得發明第I595110號「以真空離子蒸鍍法製備多元合金反應性鍍膜製程」專利（下稱專利1），

01 及新型第M530826號「真空離子蒸鍍材料結構」專利（下稱
02 專利2，與專利1合稱為系爭專利）。系爭專利技術內容來自
03 伊之生產流程與機器設備，上訴人無實質貢獻，伊始為該專
04 利之申請權人，且取得專利權等情。爰請求確認系爭專利之
05 專利申請權為伊所有，並依民法第179條、第184條第1項前
06 段等規定，求為命上訴人移轉系爭專利之專利權予伊之判決
07 （下合稱先位聲明）。

08 (二)嗣於原審另主張：如認兩造對於系爭專利均有實質貢獻，應
09 共有該專利申請權及專利權，則追加備位聲明，求為確認系
10 爭專利之專利申請權為兩造共有；上訴人將系爭專利之專利
11 權登記為兩造共有之判決（其餘未繫屬本院者，不予贅
12 敘）。

13 二、上訴人則以：被上訴人所有型號CIP-801之HCD真空離子蒸鍍
14 設備及其製程、多元合金靶材及型號DASH-800D2SH設備（下
15 合稱系爭設備）及其製程等，早已公開而為業界習知技術，
16 非其所發明、創作，復未揭露系爭專利之特徵，無從證明為
17 其所發明、創作，而得主張專利權等語，資為抗辯。

18 三、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人先位聲明之判決，改判如
19 其聲明，理由如下：

20 (一)翁榮財3人原為被上訴人之員工，於105年3月至6月間陸續離
21 職後，與陳金川於同年6月30日及7月4日向智慧局申請專利
22 1、2，依序於106年8月11日、105年10月21日公告，為兩造
23 所不爭執。又蔡政達於93年1月起擔任被上訴人之設備部經
24 理，翁榮財於99年9月起擔任薄一廠廠長，方敏郎於98年12
25 月起擔任研發部經理，於受雇期間，知悉且接觸系爭設備及
26 相關製程技術。

27 (二)依被上訴人所提「CIP-801操作手冊」、「TiCrAlN初步測試
28 結果報告」、生產操作紀錄、工作日誌、收據、說明書等
29 件，可以勾稽為被上訴人系爭設備及其製程，堪認係系爭專
30 利申請前被上訴人已有之技術，且系爭專利請求項與被上訴
31 人已有之技術，為實質相同創作，被上訴人對系爭專利始有

01 獨立且完全實質貢獻，系爭專利之申請權，應為被上訴人所
02 有。

03 (三)專利法修正草案已刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定，而
04 應循民事途徑解決爭議，並增訂相關配套規定，可見修法方
05 向係循民事訴訟解決專利權歸屬之爭議。基此，真正專利申
06 請權人，得依不當得利之規定，請求冒充申請人移轉專利
07 權，以解決專利權歸屬之爭議。系爭專利之專利申請權既歸
08 被上訴人所有，則上訴人冒充申請人取得系爭專利，自屬不
09 當得利。被上訴人先位聲明既為有理由，其追加之備位聲明
10 即無庸審究。

11 (四)從而，被上訴人先位聲明，請求確認系爭專利之專利申請權
12 為其所有，及依民法第179條規定，請求上訴人移轉系爭專
13 利之專利權，均有理由，應予准許。

14 四、本院之判斷：

15 (一)廢棄發回（即命移轉系爭專利之專利權）部分：

16 1.申請專利之發明、新型，經核准審定者，申請人應於審定書
17 送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公
18 告；屆期未繳費者，不予公告；申請專利之發明、新型，自
19 公告之日起給予發明、新型專利權，並發證書，此觀諸專利
20 法第52條第1項、第2項、第120條規定自明。基此，發明或
21 新型專利權，為專利專責機關就專利申請權人之申請，本於
22 行政權作用所核准，未經該專責機關核准給予發明或新型專
23 利權者，真正發明人尚不因創作特定技術思想而當然取得專
24 利權。

25 2.受雇人於職務上所完成之發明或新型，依專利法第7條規
26 定，其專利申請權及專利權原則屬於雇用人，倘由受雇人提
27 出專利申請，並取得專利權，致當事人間就該專利權之歸屬
28 發生爭執者，除依專利法第10條規定，向專利專責機關申請
29 變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，主
30 張權利之雇用人，僅得依專利法第35條第1項規定，於該專
31 利案公告後2年內，依同法第71條第1項第3款「發明專利權

人為非發明專利申請權人」規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明、新型申請專利。否則，即無從以真正申請權人之資格再行申請專利，進而取得專利權。又民法第179條規定之不當得利，係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。

3.上訴人取得之系爭專利權，係專利專責機關所給予，倘被上訴人未經該專責機關依法公告給予專利權，可否認其所受損害即為系爭專利權，而得請求返還該專利權？尚有進一步斟酌之必要。原審見未及此，遽憑未經立法院審議通過之專利法部分條文修正草案，即以前揭理由，為不利上訴人之判斷，自有適用上開規定及說明意旨不當之違背法令。

4.上訴人另依侵權行為請求部分，相關事實未經原審審究論斷，本院尚無從併為法律上之判斷。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，即有理由。又原判決就被上訴人先位聲明請求移轉系爭專利之專利權部分，既因上訴有理由而廢棄，則其備位聲明請求移轉系爭專利之專利權為共有部分，自應併予發回。

(二)駁回其他上訴（即確認專利申請權）部分：

1.專利申請權，係指得依專利法申請專利之權利；發明、新型專利權之申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人或其受讓人、繼承人，揆諸專利法第5條規定即明。基此，發明人、新型創作人，為發明、新型專利之申請權人。而申請發明或新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，向專利專責機關申請之，專利法第25條第1項、第106條第1項亦有明文。由是而論，所謂專利申請權，於申請前為申請專利之權利；申請後、公告前則為專利申請權。

2.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。

3.原審本於取捨證據、認定事實及適用法律之職權行使，綜合相關事證，並斟酌全辯論意旨，以上述理由認定：翁榮財3人原為被上訴人之員工，於105年3月至6月間陸續離職後，與陳金川將被上訴人有專利申請權之系爭專利，向智慧局申請系爭專利獲核准公告，被上訴人請求確認系爭專利之專利申請權為其所有，為有理由等情，因而廢棄第一審所為被上訴人關此部分敗訴之判決，改判為其勝訴之判決，依上開規定及說明意旨，於法並無違誤。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，即無理由。末查，本院110年度台上字第585號判決之事實與本件不同，無從比附援引，併此敘明。

五、據上論結，本件上訴一部為有理由，一部為無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 12 月 24 日

最高法院智慧財產民事第二庭

審判長法官 鍾 任 賜

法官 黃 明 發

法官 呂 淑 玲

法官 陶 亞 琴

法官 陳 麗 玲

本件正本證明與原本無異

書 記 官 郭 金 勝

中 華 民 國 114 年 1 月 2 日