

智慧財產法院民事判決

109年度民專訴字第107號

原告 漢朝實業有限公司

法定代理人 曹麗娟

訴訟代理人 張旭業律師

楊珮君律師

被告 莊昆達

訴訟代理人 陳鎮宏律師

複代理人 洪寧律師

上列當事人間專利權移轉登記（勞動）事件，本院於民國110年1月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。民事訴訟法第255條第1項第2款、第7款定有明文。本件原告公司起訴依專利法第5條、第7條、第95條及侵權行為法律關係（本院卷第13頁），請求被告將新型第M529523號「具有不斷電系統之消防排煙馬達」專利（下稱系爭專利）之專利權人移轉變更為原告公司，嗣原告公司於民國109年12月18日、110年1月14日具狀變更追加民法第179條、第541條第2項、第767條第2項規定為請求權基礎（本院卷第143、161頁）

01 。被告雖表示不同意，惟原告公司請求被告將系爭專利權人
02 移轉變更為原告公司之請求基礎事實為同一，且係在第一次
03 言詞辯論期日前即為變更追加，不甚妨礙被告之防禦及本件
04 訴訟之終結，揆諸前揭規定，應予准許。

05 貳、實體部分

06 一、原告公司主張：

07 (一)被告原係原告公司經理，任職期間長達20年，於109 年3 月
08 31日離職。被告任職原告公司期間，於105 年10月1 日取得
09 系爭專利，此乃因原告公司借用被告名義提出申請，經經濟
10 部智慧財產局（下稱智慧局）為形式審查核准後，即列被告
11 為系爭專利名義專利權人，然系爭專利實為原告公司所有。
12 系爭專利取得前之研發等相關費用，包括模具費、底片排版
13 等費用，均為原告公司所支付，且系爭專利取得後之專利年
14 費，亦原告公司所支付。況被告受原告公司僱傭之目的除市
15 場行銷之業務外，亦負責從事研發工作，被告於職務上均完
16 全知悉原告公司各開發研究產品之內容及功能，係履行其工
17 作契約上之義務，當屬所謂職務上之發明，即專利法第7 條
18 所稱之職務上發明，其專利權當然屬雇用人即原告公司所有
19 。原告公司將系爭專利申請權委由被告以其名義提出申請，
20 被告亦允為出名申請專利並移轉權利予原告公司，與「借名
21 登記」契約要件相合，是原告公司主張兩造間之契約係借名
22 登記契約，類推適用民法委任之相關規定，核屬有理。原告
23 公司以109 年12月17日之民事訴之變更追加狀繕本之送達，
24 作為終止原告公司與被告間關於系爭專利申請人名義之借名
25 登記契約之意思表示，並依民法第541 條第2 項規定，請求
26 被告應將系爭專利移轉予原告，即為有據。

01 (二)原告公司終止借名登記契約後，被告即無法律上原因享有專
02 利申請權人或專利權人之利益，致原告公司受有非權利人之
03 損害，原告公司自得依民法第179條「非給付型不當得利」
04 之規定請求被告將系爭專利權移轉予原告公司。

05 (三)又受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請
06 權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。
07 所有權以外之物權，準用所有人對於無權占有或侵奪其所有
08 物者，得請求返還之。專利法第7條、民法第767條第2項
09 分別設有規定。原告公司自亦得依上開規定，請求被告應將
10 系爭專利移轉登記予原告公司。

11 (四)為此，原告公司爰依民法第179條、民法第541條第2項及
12 民法第767條第2項之規定，請求被告將系爭專利移轉登記
13 予原告公司。

14 (五)並聲明：被告應將中華民國公告第M529523號「具有不斷電
15 系統之消防排煙馬達」專利移轉登記予原告所有。

16 二、被告則以：

17 (一)系爭專利乃被告所發明，並於105年7月14日申請專利，與
18 被告先前在原告公司負責業務推廣之職務無關，被告亦無利
19 用原告公司之資源完成系爭專利，是包括系爭專利之專利申
20 請權、專利權、姓名表示權，均屬被告所有。況且，原告公
21 司自承最早申請專利的模具費、第一次至第三次專利年費係
22 由原告公司支付，此適足以證明原告公司明知系爭專利之發
23 明人及權利人俱為被告，尤其系爭專利年費繳費單上一再表
24 明權利人即為被告，原告公司當時或嗣後皆未提出任何反對
25 的表示，則依專利權法第8條第3項規定，原告公司不得再
26 主張系爭專利係被告職務上所完成之專利。況且，原告公司

01 自105 年11月起，就實施系爭專利之HJ-16330馬達，基於雙
02 方約定，被告同意原告公司使用系爭專利於原告公司製造生
03 產之馬達上，原告公司每銷售一只馬達支付被告權利金新臺
04 幣（下同）120 元，更可證原告公司明知被告申請註冊系爭
05 專利，不但當時無任何反對之表示，且係取得被告同意授權
06 之系爭專利，故原告公司之請求顯為無理由。

07 (二)原告早於109 年9 月11日委請律師發函主張其為系爭專利權
08 利人，該函通篇未曾提及兩造間具有借名登記契約關係，顯
09 見原告公司應為臨訟虛偽主張。倘如原告公司所稱兩造間具
10 有借名登記關係，則原告公司何以按照每一件產品的售價提
11 撥一定比例之系爭專利權利金予被告？甚至於被告離職後，
12 除原告公司繼續支付被告權利金外，並由被告支付系爭專利
13 年費？是以，原告公司聲稱兩造間具有借名登記關係，顯與
14 事實不符。

15 (三)系爭專利因業經智慧局核准公告，致使專利申請權已不存在
16 ；再依系爭專利證書所載，系爭專利權屬於被告，易言之，
17 原告公司並非系爭專利申請權及系爭專利權之所有權人，自
18 不得依民法第767 條第1 項前段規定，請求被告移轉系爭專
19 利權。被告亦不同意原告公司變更以民法第767 條第2 項為
20 請求權基礎。

21 (四)原告公司主張終止兩造間借名登記關係後，被告即無法律上
22 原因享有專利申請權人或專利權人之利益，遂依民法第179
23 條規定，請求被告移轉系爭專利權云云。然而，專利權人應
24 以智慧局核發之專利證書所載內容為準，而兩造間並不存在
25 借名登記關係，且智慧局核發之系爭專利證書，業已明確記
26 載專利權人為被告，則被告自非無法律上原因受有利益，原

告公司上述主張，為無理由。

(五)並聲明：原告之訴駁回。

三、兩造不爭執事項（本院卷第171至173頁）：

(一)系爭專利之專利權期間自2016年10月1日至2026年7月13日止。

(二)系爭專利係被告任職於原告公司期間內所申請。

(三)申請系爭專利第一次至第三次之專利年費為原告公司所繳納。

(四)就實施系爭專利之HJ-16330馬達，原告公司每銷售一只馬達支付被告120元。

四、得心證之理由：本件原告公司主張被告應將系爭專利移轉登記予原告公司所有，為被告否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：(一)系爭專利是否屬於被告職務上所完成之發明？若是，原告公司是否已支付被告適當之報酬？(二)系爭專利是否應移轉登記為原告公司所有？茲敘述如下：

(一)按「當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任」，民事訴訟法第277條前段定有明文。是民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。又借名登記契約，乃當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約。其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約同視。倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，固應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定。惟借名登記契約究屬於「非

典型契約」之一種，仍須於雙方當事人，就一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記，相互為合致之意思表示，其契約始克成立。準此，當事人之一方如主張與他方有借名登記契約存在，須就雙方間有意思表示互相一致，以及屬於一方之財產以他方名義登記為所有人之事實，負舉證責任。

(二)本件原告公司主張系爭專利為被告任職原告公司期間之職務上發明，兩造間就系爭專利存有借名登記關係，然被告就此業已否認在卷，自應由原告公司就系爭專利為職務上之發明、兩造意思表示一致以及屬於原告公司之系爭專利以被告名義登記為專利權人等事實，負舉證責任。而原告僅提出原告公司支付申請專利的模具費、第一次至第三次專利年費及系爭專利係被告任職原告公司期間向智慧局申請並取得等情為據，然系爭專利何時申請及取得、第一次至第三次專利年費何人支付等情，與該專利是否為被告職務上之發明，並無必然關聯，原告公司就此更無提出任何被告於職務範圍進行系爭專利研發等資料，自難認系爭專利為被告任職原告公司職務上之發明。又原告公司並未提出兩造就系爭專利借名登記於被告名下具有意思表示一致之證據。因此，原告公司主張系爭專利為被告職務上之發明，及兩造就系爭專利存有借名登記契約云云，均難認有據。是以，原告公司主張以109年12月17日民事訴之變更追加狀繕本之送達，作為終止兩造關於系爭專利申請人名義之借名登記契約，而以民法第541條第2項及民法第767條第2項之規定，請求被告將系爭專利移轉登記予原告云云，自無理由。

(三)原告公司既無法舉證其與被告間就系爭專利存有借名登記契

約關係，則其主張以109 年12月17日民事訴之變更追加狀繕本之送達，作為終止兩造關於系爭專利申請人名義之借名登記契約云云，當屬無據，業如前述。因此，原告公司依民法第179 條規定為據為本件請求，亦無理由。

五、綜上所述，本件原告公司未舉證證明系爭專利為被告任職期間職務上之發明，所提證據更無法證明其與被告就系爭專利存有借名登記契約，而系爭專利之專利權人登記為被告，因此，原告公司主張終止兩造間之借名登記契約，而依民法第179 條、民法第541 條第2 項及民法第767 條第2 項等規定，請求被告將系爭專利移轉登記予原告公司云云，均無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用之證據，經核均與本件結論無涉，爰無一一論駁之必要，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 110 年 2 月 26 日

智慧財產法院第三庭

法 官 何若薇

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

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 110 年 2 月 26 日

書記官 張君豪