

最高法院民事判決

109年度台上字第2155號

上訴人 陳浚欽
訴訟代理人 周憲文律師
馬傲秋律師
王士豪律師

被上訴人 索特精密有限公司
法定代理人 林柏州

訴訟代理人 蔡銘書律師

上列當事人間請求確認專利權等事件，上訴人對於中華民國108年4月11日智慧財產法院第二審判決（107年度民專上字第17號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於確認中華民國第M514156號「發電輪轂之發電機模組」新型專利之專利申請權為被上訴人所有，及命上訴人移轉上開專利權暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件被上訴人主張：伊自民國100年5月初起，為與第一審共同被告崑藤工業股份有限公司（下稱崑藤公司）洽商MD002發電機系列產品之合作事宜，陸續提供第三代發電花鼓產品之樣品及相關專利資料、MD002發電機之BOM（Bill of Material）表即物料清單、成品結構圖、組立圖面等相關圖面予時任崑藤公司總經理之上訴人，嗣於同年5月、7月間與崑藤公司簽署合作承諾書及合作契約書，由伊自行生產MD002發電機，崑藤公司加工製造8系列發電花鼓產品外殼，將外殼送交伊組裝、測試後，再將測試完成之發電花鼓產品送至崑藤公司於外殼以雷射雕刻產品型號及產品序號，並由崑藤公司銷售。詎上訴人取得MD002發電機及8系列發電花鼓相關技術、生產細節後，竟私自於104年7月22日持以申請新型專利，並由經濟部智慧財產局（下稱智財局）公告准予第M514156號「發電輪轂之發電機模組」新型專利（下稱系爭專利），顯然無法律上之原因而受有利益，且故意侵害伊之系爭專利申請權人地位，致伊受有無法享有系爭專利權之損害等情，爰依民法

第179條、第184條第1項規定，求為確認系爭專利申請權為伊所有，並命上訴人移轉系爭專利之專利權予伊之判決【被上訴人原以先位聲明請求：(一)確認系爭專利之專利申請權及專利權為被上訴人所有；(二)上訴人應移轉系爭專利之專利權予被上訴人；(三)上訴人就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更；備位聲明請求確認上訴人對系爭專利之專利申請權及專利權不存在，並以上訴人及第一審共同被告饒誌軒侵害其營業秘密、著作權為由，請求上訴人、饒誌軒、崑藤公司或上訴人、饒誌軒及第一審共同被告浚宏精密股份有限公司連帶給付被上訴人新臺幣420萬元本息。經第一審判決其全部敗訴後，被上訴人提起第二審上訴，原審將先位之訴改判確認系爭專利之專利申請權為被上訴人所有，並命上訴人移轉系爭專利之專利權予被上訴人，駁回被上訴人其餘請求，被上訴人敗訴部分未據其聲明不服，該未繫屬於本院部分，不予贅述】。

上訴人則以：伊為開發自行車發電花鼓產品，於103年間先後與訴外人大葉大學、南臺科技大學簽訂合作計畫，共同研發新型發電輪轂之發電機組，並依據產學合作計畫期中、期末報告之研發成果申請系爭專利。系爭專利之間隔件具有頂抵軛鐵臂部之結構及固持軛鐵臂部之功能，此為被上訴人107年1月18日庭呈發電花鼓實物（下稱系爭實物）所欠缺之技術內容；且被上訴人提出之原證15至18、28、33至34、36至52未揭露系爭專利之實質內容，原證29、59至67並未公開，亦未交付予伊，不能作為判斷基礎。況被上訴人對系爭專利提起不具新穎性之舉發案（案列000000000NO1），業經智財局審定舉發不成立，被上訴人提起訴願，亦經駁回確定；嗣被上訴人再以伊非專利申請權人為由，提出舉發案（案列000000000NO2，下稱系爭舉發案），仍經智財局審定舉發不成立，被上訴人無從證明系爭專利係伊抄襲其創作內容等語，資為抗辯。

原審將第一審所為被上訴人敗訴部分之判決廢棄，改判如其上述所聲明，無非以：系爭專利主要圖式如原判決附圖（下稱附圖）一所示，其主要技術手段係利用每一第一間隔件頂抵於兩相鄰之

第一磁軛之間，及每一第二間隔件頂抵於兩相鄰的第二磁軛之間的設計，藉此將第一、第二磁軛分別穩固地定位於該捲線筒管之第一、第二環壁上。上訴人於106年4月13日在系爭舉發案提出申請專利範圍更正，經智財局於107年11月23日審定准予更正，本件即依系爭專利更正後之申請專利範圍為準，其請求項共10項，其中請求項1為獨立項，請求項5、6更正後已刪除。被上訴人前於97年11月20日申請「自行車用花轂發電機結構」發明專利（申請案號為000000000），經智財局審認不具進步性而不予專利，其發明說明書（即原證28）於99年6月1日公開。系爭專利請求項1與原證28比對結果，二者技術特徵有明顯差異，難認系爭專利之發明構思係上訴人依原證28之技術內容所衍生。兩造發電花鼓產品實物主要圖式如附圖三所示，系爭實物係被上訴人所生產之PD-8發電花鼓產品，將其與系爭專利請求項1比對結果，系爭實物具有對應於系爭專利請求項1「定子線圈體」、「磁軛單元」、「固定單元」及「轉子磁場產生體」技術特徵之構件，其中①定子線圈體包括捲線筒管（對應原證59至62中之「COIL HOLDER」構件）及繞線，該捲線筒管兩側具有第一環壁與第二環壁，第一、第二環壁上間隔設置軸向之13個定位槽，兩兩定位槽之間各具有一凸塊，13個凸塊中之4個凸塊具有卡嵌部；②磁軛單元係設置於捲線筒管兩側，並各在環壁上設有13組磁軛片，每一磁軛片具有一套設於該管壁內的內段、一局部嵌入定位槽的延伸段，及一朝捲線筒管延伸之外段；③固定單元（對應原證59、60、66所示之「FIX」構件），包括13個可拆卸地設置於該第一環壁外側面的間隔件，間隔件係位於相鄰的兩個磁軛片之間，其中4個間隔件上設有與卡嵌部形狀相配合的卡合部。另針對系爭專利更正後請求項1新增之技術特徵部分，系爭實物之轉子磁場產生體係設置於磁軛單元中央，該轉子磁場產生體具有兩個側面，兩側面均具有呈環狀排列並N-S交錯的磁極，且相背之二磁極為相反磁性，系爭實物之每一磁軛片（對應原證63至65之「YOKE」構件）的外段具有一臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，系爭實物兩側之各13個間隔件中，4個具有卡合部之間隔件的側

面概呈ㄣ字型。可知系爭實物只有部分的間隔件具有卡合部（對應於部分凸塊之卡嵌部），且每一間隔件係頂抵於兩相鄰磁軛片之爪部，而系爭專利請求項1則界定每一間隔件均具卡合部（對應每一凸塊之卡嵌部），及每一間隔件係頂抵於兩相鄰磁軛片之延伸段、臂部及爪部；然此僅為卡合部（或卡嵌部）數量及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，為所屬領域通常知識者得以輕易完成之簡單變化，不論定子線圈體、磁軛單元、固定單元及轉子磁場產生體之構件、連接關係及整體配置均相同，況系爭實物磁軛片上方之延伸段係置於定位槽中而為兩側之凸塊所頂抵，仍能充分達到定位磁軛之目的與效果，是系爭實物與系爭專利請求項1所界定之發電機模組並無實質差異，二者應屬實質相同之創作。系爭專利請求項2、3、7係依附於請求項1之附屬技術特徵，系爭專利請求項4則依附於請求項3、請求項8依附於請求項7、請求項9依附於請求項1、7、8中任一項、請求項10依附於請求項9之附屬技術特徵，均與系爭實物屬實質相同之創作。南臺科技大學之「花鼓式輪轂發電機技術研發」委託學界期中、期末報告，分別於105年2月間、同年4月28日完成，均晚於系爭專利申請日，且該期中報告內容係描述習知之永磁同步電動機原理及其設計上之相關數學模型、參數等，期末報告則係針對系爭專利之發電機模組進行數學模型之整理，及引用系爭專利之圖式，至於系爭專利之發電機模組創作、研發過程，或該發電機模組之各構件形狀、尺寸等設計上之考量等，並無任何相關說明，無法認定系爭專利之發明構思係上訴人委託南臺科技大學研發之成果。另上訴人提出其所稱之研發紀錄（即被上證5、6），未記載完成日期，其中被上證5係浚宏公司委託南臺科技大學及大葉大學教授進行技術諮詢，由訴外人聖島專利事務所進行專利分析後所完成之「習知技術引證資料」報告，內容係針對習知之發電機技術進行分析，並無任何關於系爭專利之研發過程紀錄、圖面、各構件之尺寸、形狀設計等相關記載，即無對應於系爭專利之發明構思及其相關技術內容；被上證6則係浚宏公司之「自行車發電機開發紀錄」報告，由圖2-2、2-3圖面所載之日期「00000000」，及圖3-7所載

01 之2016年2月1日電子郵件等相關內容，可推知其完成日期晚於系
02 爭專利申請日，均無法證明系爭專利之發明係由上訴人、饒誌軒
03 所構思。反觀系爭實物與系爭專利各請求項相比對，其整體技術
04 特徵差異甚微，不論元件之排列、構造、功能或造型等均極其相
05 似，而被上訴人於100年間曾將MD002發電機之物料清單、圖面及
06 8系列花鼓（型號：SV-8、PV-8、SD-8）之相關圖面等資料，以
07 電子郵件寄送予上訴人，且於雙方合作期間將系爭實物（PD-8發
08 電花鼓）及PV-8發電花鼓產品販售崑藤公司，崑藤公司為自行車
09 花鼓產業之廠商，有能力及工具拆解該等產品而瞭解其內部構造
10 與組裝方式，上訴人提出系爭專利申請之前，有機會接觸並知悉
11 系爭實物之技術內容，堪認上訴人就系爭專利之發明構思，係衍
12 生自被上訴人之系爭實物技術內容。被上訴人主張其法定代理人
13 林柏州為系爭專利之真正創作人，應為可採。被上訴人為系爭專
14 利之申請權人，上訴人向智財局申請專利，無法律上原因而取得
15 系爭專利權，侵害被上訴人之系爭專利申請權，被上訴人依上開
16 法律規定，請求確認系爭專利之專利申請權為其所有，及請求上
17 訴人移轉系爭專利權予被上訴人，均有理由等詞，為其判斷之基
18 礎。

19 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
20 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
21 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
22 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
23 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
24 。準此，新型專利之專利申請權，為新型創作人或其受讓人所有
25 之權利；倘非新型創作人或自該創作人受讓權利之人，自無從取
26 得新型專利之專利申請權。查被上訴人之法定代理人林柏州為系
27 爭專利之真正創作人，為原審所確定之事實（原判決第74頁），
28 而法人與其法定代理人之自然人為不同之權利主體，乃原審未詳
29 加調查被上訴人如何取得系爭專利之專利申請權？遽認被上訴人
30 為系爭專利之申請權人，進而為上訴人不利之判決，自屬難昭折
31 服。次按新型專利權，係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，經專利專責機關形式審查，如認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。新型專利，經核准處分者，申請人應於處分書送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。申請專利之新型，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。此觀專利法第106條、第111條、第113條、第120條準用第52條第1項、第2項規定自明。是新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第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新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準用同法第35條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，得否逕認其新型專利權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱專利申請權人回復原狀，移轉該新型專利權予己？又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。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地。原審未說明所憑依據，逕認被上訴人得依侵權行為及不當得利規定請求上訴人移轉系爭專利權予己，不免速斷，並有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘原判決關此部分為不當，求予廢棄，

01 非無理由。

02 據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第
03 478條第2項，判決如主文。

04 中 華 民 國 110 年 5 月 27 日

05 最高法院民事第五庭

06 審判長法官 鄭 傑 夫

07 法官 盧 彥 如

08 法官 林 麗 玲

09 法官 張 恩 賜

10 法官 吳 麗 惠

11 本件正本證明與原本無異

12 書 記 官

13 中 華 民 國 110 年 6 月 9 日