

最高法院民事判決

111年度台上字第1038號

上訴人 蔡人舉

訴訟代理人 張靜律師

曾威凱律師

被上訴人 胡厚飛

宋立遠

共同

訴訟代理人 吳梓生律師

複代理人 林冠亨律師

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 110 年 12 月 23 日智慧財產及商業法院第二審判決（110 年度民專上字第 2 號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理由

一、本件上訴人主張：伊係中華民國第 I366501 號「套筒」發明專利（下稱 501 號專利）專利權人。被上訴人胡厚飛代表星聯鋒股份有限公司（下稱星聯鋒公司）於民國 101 年 4 月 26 日與伊簽訂預應力套筒合作備忘錄（下稱系爭契約），約定伊提供 501 號專利技術、協助生產、量產預應力套筒產品，由星聯鋒公司獨家銷售，並依銷售數量按比例給付伊權利金。又系爭契約第 1 條已明定：任何專利從 501 號專利所延伸之專利修改、改版，均屬系爭契約之專利範圍，若為星聯鋒公司從 501 號專利所延伸之專利新型，亦同等語，詎胡厚飛因系爭契約而熟習 501 號專利之核心技術後，借用被上訴人宋立遠名義，先後於 101 年 6 月 5 日、同年 11 月 5 日向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請而取得中華民國第 I444254 號「增加強度之套筒」發明專利、第 I482690 號「增加強度之套筒」發明專利（下合稱系爭專利），待系爭契約於 104 年 12 月 21 日終止，隨即於 106 年 2 月 22 日申請就系爭專利增列胡厚飛為第 2 位發明人，宋立遠再於同年 3 月 23 日將系爭專利讓與胡

01 厚飛。實則被上訴人並非系爭專利之專利申請權人及專利權
02 人等語。爰依專利法第5條、第96條第5項及民法第179條、
03 184條第1、2項、第185條第1項規定，求為確認系爭專利之
04 專利權、專利申請權為伊所有，暨命胡厚飛將系爭專利移轉
05 登記予伊之判決。

06 二、被上訴人則以：系爭契約第1條僅係501號專利授權範圍之約
07 定，雙方並未約定在501號專利範圍內之其他專利權應歸屬
08 於上訴人。系爭專利實際上為胡厚飛自行研發，且經智財局
09 專利審查委員會實質審查，確認具備專利要件，並無違反專
10 利法規規定，認定屬發明專利而通過審查。胡厚飛申請系爭專
11 利時，固借用宋立遠名義為登記，然該借名登記行為，業經
12 臺灣高等法院臺中分院以108年度上易字第1189號刑事判決
13 認定伊無罪確定（下稱系爭刑事確定判決），難認損害上訴
14 人之利益。又上訴人前於107年間以胡厚飛非系爭專利之發
15 明專利申請權人為由，依專利法第71條第1項第3款規定提出
16 舉發，經智財局審理認定系爭專利與501號專利之技術特徵
17 不同，並非實質相同之發明。另系爭專利不在系爭契約授權
18 範圍內，且非系爭契約對象之胡厚飛係基於被上訴人間契約
19 關係受讓系爭專利登記，自無不當得利或侵權行為，上訴人
20 依不當得利、侵權行為法律關係或專利法第96條第5項規定
21 為請求，於法無據等語，資為抗辯。

22 三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非
23 以：上訴人為501號專利之專利權人，於101年4月26日與代
24 表星聯鋒公司之胡厚飛簽訂系爭契約，約定上訴人提供501
25 號專利技術、協助生產、量產預應力套筒產品，由星聯鋒公
26 司獨家銷售，並依銷售數量按比例給付上訴人權利金。系爭
27 契約嗣於104年12月21日終止。又胡厚飛於106年2月22日申
28 請增列為系爭專利之第2位發明人，經智財局於同年3月9日
29 、同年3月16日准予登記後，宋立遠於同年3月23日將系爭
30 專利讓與胡厚飛，經智財局於同年4月24日准予登記，為兩
31 造所不爭。系爭契約第1條所定：任何專利從501號專利所延

01 伸之專利修改、改版，均屬系爭契約之專利範圍。若為星聯
02 鋒公司從501號專利所延伸之專利新型，亦同等語，係專利
03 權範圍之約定，與衍生專利權歸屬無涉，則上訴人主張系爭
04 專利為501號專利之延伸，依上開約定，伊為系爭專利之專
05 利權人及申請權人云云，自屬無據。又專利法第96條第5項
06 規定，係發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人
07 之姓名或為其他回復名譽之必要處分，胡厚飛為系爭專利之
08 發明人，亦為系爭刑事確定判決所是認，則上訴人既非系爭
09 專利之發明人，自不得依該規定為請求。另501號專利經智
10 財局於100年5月1日公開，該專利技術特徵自斯時起，已為
11 公眾所得知悉，被上訴人縱有參考501號專利技術特徵而研
12 發系爭專利，亦無侵害上訴人之權利或無法律上原因受有利
13 益，上訴人亦不得依不當得利、侵權行為規定為請求。從而
14 ，上訴人依系爭契約、專利法第5條、第96條第5項、民法第
15 179條、第184條第1、2項、第185條第1項規定，請求確認系
16 爭專利之專利權、專利申請權為上訴人所有，暨胡厚飛應將
17 系爭專利移轉登記予上訴人，為無理由等語，為其判斷之基
18 礎。

19 四、惟按刑事判決所認定之事實，於獨立之民事訴訟，並無拘束
20 力。又解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所
21 用之辭句，民法第98條定有明文。所謂探求當事人之真意，
22 乃在兩造就其意思表示真意有爭執時，應從該意思表示所植
23 基之原因事實、經濟目的、社會通念、交易習慣、一般客觀
24 情事及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為全盤觀
25 察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二
26 語，任意推解致失其真意。另發明專利申請權人及專利權之
27 原始取得，本非不得由發明人與他人為契約約定，契約倘未
28 有無效之事由如專利法第9條規定者，當事人自應受其拘束
29 。查上訴人為501號專利之專利權人，於101年4月26日與代
30 表星聯鋒公司之胡厚飛簽訂系爭契約，約定上訴人提供501
31 號專利技術、協助生產、量產預應力套筒產品，由星聯鋒公

01 司獨家銷售，並依銷售數量按比例給付上訴人權利金；系爭
02 契約第1條則約定：任何專利從501號專利所延伸之專利修改
03 、改版，均屬系爭契約之專利範圍等語，為原審認定之事實
04 。又依系爭契約第2條B、C、D款約定（見一審卷第21頁），
05 上訴人應提供相關技術及圖面，並與星聯鋒公司合作降低預
06 應力套筒之成本，協助其順利量產501號專利產品、增加市
07 場競爭力。又星聯鋒公司負責預應力套筒（主體及套環）之
08 毛胚、半成品及成品庫存，上訴人則應負責其加工道次流程
09 及品質管控至成品繳回，生產製程中及成品所產生之不良品
10 由上訴人全部吸收等語，似見上訴人除授權星聯鋒公司使用
11 501號專利外，尚實際參與使用該專利之商品製造，協助星
12 聯鋒公司排除商品產製過程所生相關降低成本、成品加工及
13 品質控管的問題，甚至回收不良品。果爾，上訴人為減少損
14 失、達契約目的，有參與修改501號專利之動機及技術改進
15 、指導之可能，倘系爭專利確係上訴人參與修改501號專利
16 而履行上述約定，縱系爭專利與501號專利技術特徵、解決
17 問題之目的與功效均不相同，上訴人是否非為該專利之發明
18 人或共同發明人？系爭契約第1條所稱「任何自501號專利修
19 改、改版之專利仍屬授權範圍」，是否係雙方因應上訴人參
20 與實際產製過程、提供技術、協助排除相關問題而為之約定
21 ？倘如是，是否不能認為雙方已約定該部分發明之專利申請
22 權及專利權歸上訴人享有？非無疑義。上訴人於事實審一再
23 主張系爭專利係利用501號專利技術而延伸所得，依系爭契
24 約第1條規定應為伊所有等語，並提出鉅鼎國際聯合事務所
25 專利侵害鑑定報告為據（見一審卷第233頁至289頁），是否
26 毫無足取？非無再予研求之餘地。乃原審未詳查細究，徒以
27 系爭契約第1條並無501號專利以外修改、改版之專利權、專
28 利申請權歸屬之約定，暨系爭刑事確定判決業已認定系爭專
29 利為胡厚飛所有，遽為不利上訴人之判決，殊嫌速斷。又系
30 爭專利之專利權及專利申請權歸屬，既有未明，則上訴人依
31 不當得利、侵權行為法律關係為請求部分，本院即無從為法

01 律上判斷，應併予發回。上訴論旨，指摘原判決違背法令，
02 求予廢棄，非無理由。

03 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
04 478條第2項，判決如主文。

05 中 華 民 國 111 年 6 月 30 日

06 最高法院民事第五庭

07 審判長法官 袁 靜 文

08 法官 林 金 吾

09 法官 陳 靜 芬

10 法官 許 秀 芬

11 法官 石 有 為

12 本件正本證明與原本無異

13 書 記 官

14 中 華 民 國 111 年 7 月 19 日