

三、智慧財產法院民事判決 99 年度民專上字第 3 號

- (一) 判決日期：99 年 10 月 27 日
- (二) 判決簡旨：侵害專利權有關財產權爭議
- (三) 關鍵字：契約解釋
- (四) 判決摘要

1. 兩造主張

(1) 上訴人主張：

上訴人主張其為新式樣專利第 D124448 號「影像顯示型內視儀」之專利權人，專利期間自 97 年 8 月 21 日至 108 年 8 月 21 日（下稱系爭專利）。上訴人於 98 年 1 月 31 日自被上訴人醫電鼎眾公司網站上購得由被上訴人所製造、販賣之「FASTA (ICP-55)」之產品（下稱系爭產品），與上訴人所擁有之系爭專利相同，且被上訴人仍有繼續販賣之事實，爰依專利法第 129 條準用同法第 84 條第 1 項、第 3 項、第 85 條第 1 項第 2 款，請求損害賠償。並依同法第 129 條準用同法第 84 條第 1 項、第 3 項規定，請求被上訴人不得為下列聲明第 2 項之行為。

原審為上訴人全部敗訴判決，上訴人不服提起上訴，並主張：兩造曾簽訂 3 份合作契約書（下稱系爭三合作契約書），該第 2 份「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約」（下稱第 2 份合作契約書）之標的，係「6mm 工業用內視鏡」，上訴人向被上訴人實際購買之產品組件，均為「5.5mm 內視鏡」之組件，而系爭專利之手持式「影像顯示型內視儀」即是配合該「5.5mm 內視鏡」產品所研發之新式樣組件，上訴人之內視鏡產品之型錄僅標示「5.5mm」，從未見有「6mm 內視鏡」之產品，故系爭專利之歸屬應不在兩造第 2 份合作契約書之約定範疇內。本案實際設計繪圖完成系爭新式樣之人為丙○○，丙○○於 96 年 2 月 26 日至 96 年 10 月間受雇於上訴人，主要工作為系爭專利之設計繪圖，且丙○○之設計提案，均須依甲○○指示進行修改，最後亦以甲○○之同意為完成之依據。系爭專利提出申請之日期為 96 年

8 日 22 日，當時丙○○尚處於上訴人雇用期間，則依專利法第 7 條第 1 項規定，丙○○職務上所完成之系爭專利，其專利申請權及專利權歸屬於上訴人，是上訴人申請系爭專利應屬合法，並無得撤銷之事由。

(2) 被上訴人主張：

上訴人非系爭專利之合法申請權人，該專利權之授予，違反專利法第 128 條第 1 項第 3 款之規定，有應撤銷之原因-依兩造簽定之三份合作契約書第 7 條規定，依據合作契約書下產生所有可能研發之成果，其衍生專利申請權係為被上訴人所有。依第 1 份合作契約書第 1 條第 1 項規定，產品研發均由被上訴人研發團隊負責，上訴人並無自行開發之能力，故系爭專利之創作人甲○○並非系爭專利權之原創作人。再自 96 年 9 月 19 日經濟日報第 3 版所刊登主題為「醫電研發微型電子式內視鏡檢測系統」，之報導，其所附之該產品外形照片，為系爭專利之圖面，可證明系爭專利創作人並非甲○○。

且被上訴人曾於 96 年 6 月 21 日、6 月 29 日、8 月 8 日、8 月 9 日及 8 月 15 日從自己公司之網址中寄出 5 封電子郵件，寄出日期皆早於系爭專利之申請日（同年 8 月 22 日），依該郵件之標題、附檔均可證明系爭專利係由被上訴人完成。另自丙○○切結書所載明之「附件之設計圖係丙○○先生依據原始發明人醫電科技股份有限公司（現改名為醫電鼎眾股份有限公司）負責人乙○○之構想於 96 年 6 月 15 日完成，該設計圖之相關智慧財產權均屬於乙○○先生所有」觀之，該設計圖之構想來自詹先生及醫電的同事，並無來自甲○○的構想及意見，且丙○○之薪水乃上訴人及被上訴人共同支付，當時是因為背上訴人之條件尚未達到符合申請外國人來台之工作條件，故請上訴人協助，以其名義來台工作，實際上丙○○均在被上訴人公司上班，足證上訴人主張丙○○之研發為專利法第 7 條第 1 項，職務上所完成之專利，其專利申請權及專利權規上訴人所有，並無理由。

系爭專利係兩造簽訂第 2 份合作契約書後所獲致之研發成果範疇：依第 2 份合作契約書前言、第二條第一項、第三條、第七條規定，及第 2 份合作契約書末頁附件一為產品之規格，其研發產品之管徑大小為小於或等於 6mm 以觀，管徑 5.5mm 為第 2 份合作契約書規範的產品規格，故系爭專利係兩造簽訂第 2 份合約契約書後所獲致之研發成果範疇。

2、主要爭點

- (1) 上訴人是否為系爭專利權之申請權人？有無應撤銷之原因？
- (2) 被上訴人是否具侵害上訴人系爭專利權之故意？

3、判決理由

上訴人與被上訴人於系爭第 2 份合作契約書第 7 條，明文約定「『本研發成果』所可能獲得之專利權，悉歸乙方（編按：被上訴人）所有，甲方不得將其向任何有關機關申請專利權…之註冊登記」。上訴人主張系爭三合作契約書之專利權，並不包括新式樣，而係指附件一之範圍，僅產品功能部分云云。被上訴人則抗辯依據合作契約書下產生所有可能研發之成果，其衍生專利申請權係為被上訴人所有等語。此涉及簽約當事人之意思表示應解釋之問題。

按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解，最高法院 17 年上字第 1118 號著有判例。經查：觀諸系爭第 2 份合作契約書之全文，上訴人與被上訴人合作開發與銷售之標的為「6mm 工業用內視鏡」，業已載明合作開發之項目、規格及內部構造。且合作之內容係將被上訴人之相關研發成果加以商品化，被上訴人因此授權上訴人「使用、實施、重製、修改」其研發成果，且同意上訴人「販賣、使用或實施」其研發成果所製造或組裝之產品。因此，系爭第 2 份合作契約書第 7 條所稱「『本研發成果』

所可能獲得之專利權」自包含研發成果之商品化過程中所生之發明、新型及新式樣專利權。且再細繹該第 2 份系爭契約書末頁附件一所示，為該產品之規格，其研發產品之管徑大小為小於或等於 6mm，是以管徑為 5.5mm 自為該合作契約書所規範之產品規格。

兩造所為約定開發內容為具有照相及錄影功能之手持式工業用內視鏡，此合約完成交貨時即為一完整實品，理應包含外殼機構，始符常情與合約目的，而完成該實品及外殼機構所包括之技術均應屬該合約書之研發成果，是以該研發成果自應包含本件系爭專利在內，自難憑合約之交貨時間而反推系爭專利非屬該研發成果，

系爭第 2 份合作契約書第 7 條之「專利權」文義，解釋上包含新式樣專利，上訴人並未提出其他證據證明上訴人與被上訴人簽訂系爭合作契約書時，已將新式樣專利排除於第七條之約定範圍之外，故上訴人及甲○○此部分主張，即無可採。

且自被上訴人所提出之 5 份之電子郵件觀之，其均為將被上訴人之研發成果依系爭第 2 份合作契約書予以商品化之經過，則因開發產品過程中所生之產品的形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，自屬系爭第 2 份合作契約書第 7 條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權」（含新式樣專利）之範疇，上訴人前開主張，已非可採。

而上訴人主張丙○○為其受僱人之部分，查丙○○係由被上訴人之乙○○請來台工作，雖掛名於上訴人公司，惟實際上係於被上訴人公司工作，而與被上訴人之乙○○配合設計系爭專利設計圖及相關工作，否則，果如上訴人所辯，丙○○係受僱於上訴人公司，則被上訴人何須再支付丙○○薪水？丙○○的工作場所何以都在被上訴人公司？在在足證上訴人前開所辯，並無足採。準此，縱如上訴人所辯其亦有參與該設計圖之草擬，惟由上可知丙○○最後係根據被上訴人所提出的外觀設計草圖架構，協助將內部機構件製作完成，被上訴人根據合約完成開發案，並提供完整的工作用內視鏡產品原型機給上訴人

全崑科技公司等情，堪可認定。上訴人辯稱系爭專利丙○○尚在上訴人雇用期間所完成，其專利申請權及專利權自歸屬於上訴人云云，自非可採。

從而，上訴人並非系爭專利之專利申請權人，而有專利法第 128 條第 1 項第 3 款之應撤銷原因，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新式樣專利之權利。故上訴人請求被上訴人給付專利侵權損害賠償，及請求被上訴人不得自行或使他人設計、製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之產品，並將製造系爭專利「影像顯示型內視儀」之模具全數銷毀，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告行為，為無理由，應予駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。

4、相關法條： 專利法第 7 條、民法第 98 條