

受僱人職務上發明之認定

判決字號：智慧財產法院民事判決 100 年度民專訴字第 89 號

判決日期：100 年 9 月 30 日

系爭專利：「充電電池之全接觸式極耳構造」新型專利

相關法條：專利法第 7 條、第 8 條、民法第 264 條

判決要旨：

專利法第 7 條，旨揭條文所稱之受雇人，係指於契約存續期間內，在客觀上有服務雇用人指示，提供一定勞務，而受其監督之人，性質上即於民法第 188 條所界定之受雇人，**是否為專利法第 7 條第 1 項所稱之受雇人，必須依契約內容與屬性而定**，不得僅因發明人之職務為經理人，即謂無專利法第 7 條第 1 項規定之適用。

專利法第 7 條第 1 項所規定，雇用人應支付受雇人適當之報酬，並非係雇用人取得受雇人職務上所完成之發明依契約所應為之對待給付，非屬因契約互負債務，被告自不得就原告應給付之適當報酬與移轉系爭專利之義務，主張同時履行抗辯。

【判決摘錄】

（一）原告主張

1. 被告原係原告公司總經理，並選任為公司董事，任期自民國 98 年 7 月 1 日起至 99 年 11 月 22 日止。

2. 被告於任職原告公司期間取得與原告公司章程第 2 條所營事業「CC01090 電池製造業」相關之專利總計有 15 項，有 6 項之權利人係以原告名義逕予登錄，有 5 項係經雙方簽訂之「投資協議書」約定意旨，就已經取得者應無條件移轉予原告取得，有 2 項係被告同意以原告其他關係企業名義逕予登錄，除被告於 99 年 5 月 13 日向經濟部智慧財產局申請「充電電池之全接觸式極耳構造」新型專利，經該局於 99 年 10 月 21 日以第 M391193 號公告核准專利，及於 99 年 8 月 4 日向經濟部智慧財產局申請「鋰電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」新型專利，並經該局於 100 年 1 月 1 日以第 M395917 號公告核准專利，未於申請日以原告或其他關係企業名義申請登錄。而系爭專利係在被告任職期間內所申請，且與原告公司所營事業亦相符，縱依投資協議書約定意旨就已經取得者亦應無條件移轉予原告取得，是系爭 2 項專利自無例外。

3. 被告受原告僱傭目的除營業管理與市場行銷之業務之外，並依雙方簽訂之投資協議書即在被告要求負責從事研發工作，被告於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，係履行其工作契約上之義務，當屬所謂職務上之發明，即專利法第 7 條所稱之職務上發明，其專利權當然由雇用人所有。

4. 專利之發明人即該專利的實際發明或創作人，其所擁有的是該專利的「姓名表示權」，但非一定可以擁有該專利的專利權與實際利益；而專利所有權人則是該專利的法定權利擁有人，也就是一種「專利財產權」。至於專利申請權，則

可以說是專利申請程序上介於「姓名表示權」與「專利財產權」的一種程序權利，假若沒有經過發明人的意思表示（如，讓與）或是法定規定（如，繼承），則專利申請權仍屬於發明人所有。被告抗辯系爭專利係向日本 Global-Tech 株式會社購得，再於台灣申請專利，惟系爭專利如係由被告自日本 Global-Tech 株式會社繼受取得，則發明人不可能由被告享有姓名表示權。

5.為此，依專利法第 5 條、第 7 條、第 95 條及侵權行為的法律關係，請求被告將系爭 2 項專利之專利人或專利申請人移轉變更為原告。

（二）被告主張

1.參台灣高等法院 97 年度智上易字第 3 號、台灣桃園地方法院 96 年智字第 11 號判決意旨，公司副總經理，並非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。縱被上訴人原任職該上訴人公司為副總經理，於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，充其量僅屬「職務有關之發明」，要非專利法第 7 條所稱之職務上發明，其專利權非當然由雇用人所有。查被告於原告公司其所擔任之總經理一職，係負責公司之經營管理，並非從事研究發展人員，且因原告公司另設有專門之研發部門，故相關研發業務皆由專門之研發部門負責，次查，系爭 2 項專利亦非被告所研究發明，而係向日本 Global-Tech 株式會社購得，再於台灣申請專利，而非被告於擔任原告公司總經理期間所完成之發明。

2.綜上所述，因被告於原告公司並非從事研發工作之人員，且所負責之職務範圍亦與研發無關，又系爭專利亦非被告之發明而係向日本 Global-Tech 株式會社所購買取得，係因被告不諳法令而誤將發明人載為被告，則系爭專利自非屬專利法第 7 條之職務上發明，原告公司自無權要求被告將系爭專利移轉予原告公司。

3.瑞德公司與原告公司合併後，原告公司為保障其專利之完整取得，即要求被告退出研發部門，被告乃未再參與公司研發工作，原告公司執行董事楊文安亦常親自指揮研發團隊，被告因此僅負責經營管理。

4.依投資協議書雙方約定移轉者係瑞德電能所有之淨無形及有形資產，經查僅原證所列專利，其餘 8 項專利非瑞德電能所有之資產，亦非投資協議書所約定之移轉範圍，被告並無義務移轉予原告公司，僅係因身為合併後原告公司之總經理，為求原告公司之鴻圖大展，無私分享被告之數項發明。

5.鋰鐵電池蕊之生產與鋰鐵電池之組裝之製程、技術、所需生產設備等均不同，自係不同行業，因此被告曾為此上簽呈要求取得良好之電池蕊需再投資之原因，而原告之董事長亦明確表示暫停電池蕊之投資計畫，故可知原告並未實際從事電池蕊之事業，惟經濟部之營業項目分類過於概括，未能因應高度分工之高科技產業，將鋰鐵電池蕊與鋰鐵電池組於經濟部共用同一營業代碼。

6.退萬步言之，縱認系爭專利係被告職務上之發明，惟依專利法第 7 條規定，雇用人對於職務上之發明應支付受雇人適當之報酬，則因系爭專利係被告向日本

Global-Tech 株式會社所購得，則原告於請求系爭專利移轉之同時，亦應給付被告報酬。

為此，請求駁回原告之訴。

二、本案爭點

(一) 系爭專利是否係屬被告職務上之發明。

(二) 原告應否於請求被告移轉系爭專利之同時給付被告適當之報酬（即被告得否主張同時履行抗辯）。

三、判決理由

(一) 系爭專利是否係屬被告職務上之發明：

1.按「按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，為民法第 98 條所規定，而所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之權利義務是否符合公平正義。」最高法院 96 年度台上字第 286 號判決著有明文。

2.查兩造於 98 年 7 月間簽訂「投資協議書」，係因被告產銷團隊稱其為瑞德公司之董事長兼總經理及所屬生產技術、銷售團隊、負責研發及產銷磷酸鋰鐵電池組，今被告聲稱擁有如附件所列之專利、生產技術及產品認證、國內外經銷商及預計銷售訂單，暨國際品牌（LIFEBATT）在我國登記之商標權等若干有形和無形資產，其欲以前述瑞德電能所有之無形及有形資產暨全部生產和研發團隊作價 4500 萬元轉換為原告公司之股份，與原告公司原現金出資 8500 萬元，總計合併後股本 1 億 3000 萬元，公司名稱仍為強德電能股份有限公司，雙方經彼此瞭解後，完成合資之共同意思，有投資協議書在卷足憑，則被告並非僅以瑞德公司之有形資產和無形資產作價入股原告公司，尚以被告所屬研發團隊一併作價入股原告公司，協議書文義甚明，苟原告公司僅係欲購買瑞德公司之有形與無形資產，則僅須簽訂資產買賣契約即為已足，而無庸將被告所屬研發團隊之經濟價值一併計入作股之價格中。觀諸原告簽訂系爭投資協議書所根基之原因事實與經濟目的，顯係在聘僱被告及其所屬研發團隊從事研發工作，則原告公司與被告及其所屬研發團隊間顯有僱傭關係存在。

3.次查兩造自 98 年 7 月簽訂「投資協議書」迄今，被告計移轉如附表所示之 15 件專利予原告公司，兩造均不爭執前揭 15 件專利中有 5 件係屬兩造於簽訂「投資協議書」時已作價而被告負有移轉義務之無形資產。又前揭已作價而被歸類為無形資產之 5 件專利中，兩造亦均不爭執包含附表編號 14、15 之 2 件專利，其餘 3 件原告則主張係如附表編號 11-13 之 3 件專利，觀諸附件編號 11-13 所示專利之申請日期分別為 98 年 6 月 6 日、97 年 8 月 20 日、97 年 5 月 16 日，均在系爭投資協議 98 年 7 月簽訂之前，而附表編號 1-10 所示專利之申請日則均在系

爭投資協議 98 年 7 月簽訂之後，自堪信原告此部分之主張，係屬真實。而附表編號 1-10 所示之專利中除編號 4、5 所示之專利為系爭專利，被告並未移轉予原告公司外，其餘 8 件專利被告均已移轉予原告公司，衡諸一般社會之理性客觀認知與經驗法則，該 8 件專利應屬被告受任雇於原告公司期間之發明，否則，被告斷無將之移轉予原告公司之理。被告雖抗辯：該 8 件專利偏離原告公司之業務範圍太遠，是被告無私奉獻給原告云云，惟反乎經驗法則與常理，顯屬不足採信。

4.被告雖抗辯：系爭專利係被告向日本 Global-Tech 株式會社所購買。惟查系爭專利之發明人與申請人均為被告，有專利公報在卷足憑，苟系爭專利係被告向日本 Global-Tech 株式會社所購買，則發明人應記載為日本 Global-Tech 株式會社，而非記載為被告，核被告所辯與專利公報之記載不符，已難信為真實；況被告所提出用以證明其向日本 Global-Tech 株式會社購買系爭專利之證據為試作契約書，而非專利權買賣契約，且依據試作契約書之記載，日本 Global-Tech 株式會社公司係提供予被告關於「汽車用鋰電池試作之技術指導與支援」，而非將專利權賣斷予被告，亦從無證明系爭專利係被告受讓自日本 Global-Tech 公司之事實。核被告此部分之抗辯，洵無可採。

5.末按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」**專利法第 7 條第 1 項定有明文。旨揭條文所稱之受雇人，係指於契約存續期間內，在客觀上有服務雇用人指示，提供一定勞務，而受其監督之人，性質上即於民法第 188 條所界定之受雇人，是否為專利法第 7 條第 1 項所稱之受雇人，必須依契約內容與屬性而定，不得僅因發明人之職務為經理人，即謂無專利法第 7 條第 1 項規定之適用。**查被告之職務雖為總經理，但兼負責指派研究團隊，且將研發團體之價值作價入股，並將其於任職期間之 8 件專利移轉予原告，已如前述，自堪信被告係受雇原告擔任之業務包含研發在內。次查被告雖任總經理職務，但與原告公司簽訂服務契約書，並以勞工身分提列退休金，有 98 年 7 月份勞工退休金計算名冊在卷可證，被告並於 99 年 11 月 22 日遭原告公司董事會以經營績效不彰等理由解除總經理之職務，有 99 年第 1 次董事會議事錄 1 件在卷足憑，顯見被告在客觀上必須服從原告之指示，並受原告公司之監督。又系爭專利所屬技術領域為「鋰電池」與「充電電池」之相關領域，係在原告公司所經營電池製造業之營業項目內，則系爭專利自屬職務上之發明，原告自得依前揭規定請求被告為移轉登記。被告雖抗辯：被告係擔任原告公司總經理職務，並未負責研發工作，且系爭專利與原告公司業務無關，非屬職務上之發明云云，惟與本院所為前揭認定不符，不足採信。

(二) 被告得否主張同時履行抗辯：

按「因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限。」民法第 264 條定有明文。而**專利法第 7 條第 1 項所規定，雇用人應支付受雇人適當之報酬，並非係雇用人取得受雇人職務上所完成之發明依契約所應為之對待給付，非屬因契約互負債務，被告自**

不得就原告應給付之適當報酬與移轉系爭專利之義務，主張同時履行抗辯。

四、判決結果

原告依據專利法第 7 條第 1 項之規定，請求被告將系專利移轉登記為原告所有，為有理由，應予准許。

【研析】

實務上常有公司與其受雇人間對於專利權歸屬發生爭議的案例，智慧財產法院目前即有與此相關的 14 則判決。我國專利法第 7 條及第 8 條即係針對職務上發明專利權歸屬所為之規定，專利法第 7 條規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第 1 項）前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。（第 2 項）一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。（第 3 項）依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。（第 4 項）」

職務上發明應如何認定，民國 82 年 6 月 1 日臺灣高等法院即曾針對此問題為探討，其結論略為公司（非屬專門從事研究發明業務）之總經理，其所申請之專利是否「受雇人職務上之發明」而其專利權應歸屬雇用人所有，應視所申請之專利與該總經理職務有何關連及該公司與總經理僱傭契約之內容如何而定。民國 75 年 7 月 21 日（75）法參字第 8749 號函釋亦認為：「所謂職務上之發明或新型，係指該項發明或新型之研究或設計，屬於雇用人分配與受雇人，要求其執行之業務，即受雇人職務上所應為而完成者而言。所謂與職務有關之發明或新型，係指非雇用人分配與受雇人應執行之業務，但與其職務有關連所完成者而言。來函指稱鄭君所獲之新型專利，究屬於何者？為事實認定之問題，宜從受雇人之職務性質及關連程度而為判斷。」質言之，非單純自客觀形式認定，而應就綜合情事，探求當事人真意而為認定，本則判決亦為此相同意旨。本則判決足此之外另提及，專利法第 7 條第 1 項所規定，雇用人應支付受雇人適當之報酬，並非是雇用人取得受雇人職務上所完成之發明依契約所應為之對待給付，非屬因契約互負債務，被告自不得就原告應給付之適當報酬與移轉系爭專利之義務，主張同時履行抗辯，亦即受雇人不得主張因雇用人未給付適當報酬而拒絕履行移轉專利權之義務。