非基於私法契約之專利歸屬之訴應循行政救濟程序爭訟

判決字號：智慧財產法院民事判決 100 年度民專訴字第 38 號
判決日期：100 年 11 月 23 日
系爭專利：第 M386915 號專利
相關法條：專利法第 7 條、第 107 條、民法第 767 條
判決要旨：

專利申請權係依據專利法向國家申請專利之權利，其性質為公法上之請求權，國家依據專利法授與專利申請權人專利權，該授與專利權之決定，其為形成私法關係之行政處分，性質屬於公法事件而為公法上之法律關係。準此，專利申請權為公法上之權利而非私權，專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權為由，依據私法之法律關係，提起專利申請權受侵害或請求確認之民事訴訟。例外情形，係當事人依據契約關係約定專利申請權之歸屬，渠等對於專利申請權之歸屬有所爭執，因該契約關係屬私權之爭執，而專利法無明文規定，應經由民事爭訟程序救濟之，故當事人得向民事法院提起確認專利申請權存在或不存在之訴（參照最高行政法院 91 年度判字第 25 號判決）。

原告提起專利權歸屬之訴，並非基於私法契約之法律關係，係主張被告之系爭專利抄襲其技術，故被告應依民法第 767 條之規定，將系爭專利移轉予原告。因系爭專利權之發生為智慧財產局本於行政權作用所核准，故原告未經智慧財產局核准取得系爭專利前，其自無基於所有人之物上請求權，請求被告移轉系爭專利，況被告依據專利法取得系爭專利權，其有合法之權源，未經舉發程序撤銷確定前，自不容第三人為不法之侵害或無權源之請求。

【判決摘錄】

（一）原告主張

原告將原告之員工 Scott Watterson、Richard Evans、Michael Olson、William Dalebout 等人研發設計之「Ab Glider」運動器材（下稱系爭運動器材），先於 2009 年 12 月 21 日寄發電子信函，就系爭運動器材之代工事宜，向下游代工廠即訴外人芙瑞實業股份有限公司（下稱芙瑞公司）詢價，並附上系爭運動器材之原始基本構圖，提供芙瑞公司參考，委請其先行以手工製造粗略之樣品，以研判系爭運動器材之細部設計，有無改進處。芙瑞公司嗣於 2010 年 1 月 6 日提出以手工製造之粗略樣品，經原告審視後，認為上開手工樣品太大，遂於 2010 年 1 月 6 日再將系爭運動器材之基本原始構圖，連同相關規格資訊，儲存為「AB Arc」檔案，上傳至芙瑞公司之 FTP 上，請其自行下載後，再依圖樣修正。原告復於 2010 年 1 月 12 日寄發電子信函予芙瑞公司，告知「AB Arc」檔案更名為「WEBE1960」。芙

瑞公司則於 2010 年 1 月 14 日，依據原告 2010 年 1 月 6 日電子信函所附「AB Arc」檔案內之圖樣，再行完成手工樣品，並於 2010 年 1 月 15 日將「AB Arc」檔案內之圖樣，寄給其下游廠商相興工業股份有限公司（下稱相興公司）予以報價。嗣相興公司於 2010 年 1 月 18 日回覆芙瑞公司其報價，並於同年 1 月 25 日依照原告 2010 年 1 月 6 日電子信函所附「AB Arc」檔案內之圖樣，自行完成系爭運動器材之手工樣品。原告嗣於 2010 年 4 月 13 日上午 6 時 53 分，以電子信件委託芙瑞公司報價及代工製造，並告知已將系爭運動器材之所有工程設計圖，上傳至 FTP 網站上。芙瑞公司亦於 2010 年 4 月 13 日下午 8 時 33 分回覆原告，確定自上開 FTP 網站下載取得系爭運動器材之設計圖。職是，系爭運動器材之底座裝置、轉擺裝置及扶手裝置之基本主要設計，為原告之員工所研發，並由原告提供予芙瑞公司。

被告為私立穀保高級家事商業職業學校觀光事業科（下稱穀保家商觀光科）畢業，自不具系爭運動器材技術背景之人，其自 2007 年 10 月 19 日起迄今，受雇訴外人相興公司擔任開發助理。相興公司之負責人蔡清發，並於 2004 年在中　　國地區廈門成立訴外人漳州正吉塑膠五金工業有限公司（下稱正吉公司）。而訴外人臺灣艾國企業有限公司（下稱艾國公司）經營單車、健身、按摩及保養等項目，正吉公司為其代工廠。被告於原告提供「AB Arc」檔案內之圖樣予芙瑞公司後，輾轉獲悉系爭運動器材之技術內容。被告與相興公司關係密切，被告為相興公司之利益，由艾國公司資助被告，由被告具名申請專利，繼而由艾國公司產銷。故被告於 2010 年 4 月 27 日以系爭運動器材技術向智慧財產局申請專利，並取得第 M386915 號專利（下稱系爭專利）。系爭專利之所有技術特徵，幾近與原告之系爭運動器材內容完全相同，兩者均有圓形底座、轉擺裝置、扶手三大裝置。系爭專利之結合座(21)相對於系爭運動器材底架 (11)之固定與轉擺，暨滑動架(24)相對於導桿(22)之固定與滑動之設置位置，雖與系爭運動器材不同，惟均採用「對準固定孔及將鎖栓貫穿已對準固定孔」設計概念，以相同之鎖合原理達成固定與可移動功能。上開細節之差異，被告透過參考原告提供之設計圖樣後，即可輕易達成變更。而系爭運動器材之量產產品與樣品，不同之處僅為底座，其為節省材料改成弧形、插梢地方不同，兩者均有轉擺與扶手裝置。固鎖地方在中間，並有樞設座，暨擋止旁邊有定位座。原告設計之前，市場上並無類似技術特徵之裝置。

原告雖難以提出系爭專利為抄襲系爭運動器材之直接證據，惟兩者在基礎結構上完全相同、系爭運動器材之主要基礎技術內容，未見於相關消費市場上，而被告為不具技術背景者，被告與原告下游鏈廠商間具資助關係，參諸該等間接事實，即可推斷系爭專利抄襲系爭運動器材內容。依專利法第 7 條第 1 項規定，系爭運動器材為原告之員工在職務上所完成之創作，其專利權及專利申請權，應歸原告所有。復依專利法第 107 條第 1 項

第 3 款、第 5 條第 2 項規定，非創作人者，不得為專利申請權人，亦無法取得專利權。原告為系爭專利運動器材之創作人，任何人未經其同意，自不得以此技術申請專利。原告已於 2011 年 5 月 25 日向智慧財產局提起舉發。準此，原告爰依民法第 767 條規定，聲明求為判決，被告應將系爭專利之專利權，轉讓予原告，暨原告願供擔保請准宣告假執行。

（二）被告主張

1、專利權存在與否，係專利專責機關智慧財產局本於行政裁量所核准之行政處分，其屬公法上之法律關係，倘原告認為智慧財產局之處分有誤，應先循舉發、訴願與行政訴訟等行政救濟手段，不可逕依民事訴訟程序認定公法上法律關係。專利權歸屬爭議存在於確認僱傭關係之私法上法律關係時，專利專責機關始得依據民事法院裁判作為行政處分。因本案專利權歸屬爭議，在於系爭專利技術特徵是否與系爭運動器材相同之新穎性舉發事由，並非存在於僱傭關係不明之基礎，原告應循行政救濟程序，始為適法，否則逕自以民法第 767 條之規定，請求被告返還專利權之民事給付訴訟程序，則有架空行政救濟程序之嫌。專利法第 5 條第 2 項規定，專利申請權人係指發明人或創作人，原則上應為自然人，原告係外國法人不可能為實際之發明人或創作人，原告主張其屬專利申請權人，即無理由。況取得專利申請權，並不必然取得專利權，原告主張其為系爭專利之申請權人，竟主張請求返還專利權，顯有違誤。

2、原告雖稱芙瑞公司於 2010 年 4 月 13 日下午 20 時 33 分回覆原告已下載產品設計圖云云，惟被告於 2010 年 4 月 1 日委託臺一國際專利法律事務所處理專利申請案件，故被告申請專利之時程早於原告所主張之日期，原告之主張顯不可採。況原告先主張芙瑞公司於 2010 年 4 月 13 日下載工程設計圖，嗣後則主張 2010 年 1 月 6 日已下載初步工程設計圖，兩者有矛盾處。而原告未舉證芙瑞公司所下載之設計圖，係原證 1 之設計圖，且前後主張之工程設計圖與初步工程設計圖有何差別，該設計圖與本案之關聯性或待證事實為何，均未見原告說明。

3、被告否認原證 1 至 3、5 至 7、9 至 11 之真正與其證據力。原證 1 之日期記載 2010 年 4 月 26 日，非原告所稱之同年月 12 日；原證 2、3 之電子郵件，並無資料或附件顯示原告已完成系爭運動器材，無法證明其為原證 1 之內容；原證 5 之證據，非原告提供予芙瑞公司之工程設計圖，其引用系爭專利申請後，始存在之資料，主張被告使用原告之資料申請專利，顯屬有誤。依原證 3 之信中所述：Since there is a big specifications change from old design。原告最初提供予芙瑞公司與其後提供之技術特徵，差異性甚大，兩者不同處與系爭專利之關係，應由原告舉證詳述之；原證 7 為原告自己製作之溝通明細，無從證明原告所述之事實；原證 8 至 11 與本件並無關聯。

4、系爭專利與系爭運動器材之技術內容不同，系爭專利之轉擺裝置設有可相互樞轉之樞設座與結合座於底架之中段，且樞設座與定位座分別設有一定位片與一結合片，可透過一定位柱連接於前述定位片與結合片，進而控制轉擺裝置之轉動功能，系爭專利將轉動定位結構設置在靠近樞轉點之中段位置；然原證 1 與原證 5 所揭露之轉動定位結構，係設置在導桿前端靠近扶手的位置。系爭專利使用在導桿後端之限位柱與滑座之限位臂相互擋止，達到限制滑座滑移距離之作用；反觀原證 1、5 所揭露之限位結構，則在兩導桿末端中央向上凸出形成一凸柱，而直接由滑座底端檔止在前述凸柱上。系爭專利將延伸架直接設置在底座上；原證 1 與原證 5 則將延伸架設置在底座上之樞接座。兩者用來支撐使用者膝部之跪座、用來供使用者手部握持之扶手架外型及扶手架之組裝方式，均不相同，亦不近似。

5、原告所主張之技術特徵與被告所申請之專利內容不同，原告顯非民法第 767 條之所有權或準物權人。況民法第 767 條第 1 項前段規定，所有人得請求返還者，係所有物之占有，非所有權之返還。因而返還之方法係所有物占有之移轉，而非所有權之移轉，原告主張所有物遭侵奪而請求移轉專利權應有違誤。所謂侵奪者，係指破壞占有而移轉占有之情形，本件無此情事。職是，被告聲明請求駁回原告之訴。

三、本案爭點

（一）原告是否為系爭運動器材技術之創作人？被告是否自他人處，知悉系爭運動器材技術之內容？系爭專利之技術特徵與系爭運動器材是否相同？

（二）本件是否為私法關係上之爭議？

（三）原告之聲明請求是否適當而應予准許？

四、判決理由

（一）專利有效性判斷：

參諸證人黃雅慧之證言，雖可證明原告與芙瑞公司、相興公司間，就開發「Ab Glider」運動器材過程中，有傳遞相關技術之資料。然原告未提出交易訂單及量產憑證，證明「Ab Glider」已量產交易之事實。原告提出之樣品實物，其與原告提出「Ab Glider」運動器材產品所附操作手冊(USER'S MANUAL) 中之型號 ModelNo.PFBE19610.3 產品相符。因操作手冊於 2011 年在大陸地區印製，顯無法證明「Ab Glider」運動器材於系爭專利申請日即 99 年 4 月 27 日之前，業已公開販售之事實，況其與系爭專利間存有轉擺固鎖、擋止裝置等構造上之差異，可徵「Ab Glider」運動器材與系爭專利之技術特徵不同。綜上所述，系爭專利與原告「Ab Glider」運動器材不同，自原告提出之證物及證人黃雅慧之陳述，均無法互相勾稽

證明被告經由輾轉取得「Ab Glider」運動器材之技術內容，進而持之申請系爭專利。

（二）專利申請權與授予專利權決定之性質：

授予專利權按智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，其與智慧財產案件審理法第 16 條規定之意旨不符，民事法院應駁回之。智慧財產案件審理細則第 29 條定有明文。因**專利權是否撤銷為經濟部智慧財產局之權限，當事人無請求民事法院撤銷已核准之專利權限。對專利權存在與否之爭議，自應循行政爭訟程序解決，是當事人藉確認之訴請求確認專利權法律關係存在與否之判決，不發生使經濟部智慧財產局撤銷專利權登記之效力，其欠缺即受確認判決法律上利益。故雖容許民事法院於訴訟中，就專利權有效性爭執可一併判斷。惟專利權有效性之判斷，僅於本案民事訴訟發生拘束力，未經智慧財產局撤銷專利權，本案民事訴訟縱認專利權應撤銷，對第三人不發生效力**。原告雖主張其依據民法第 767 條規定，請求被告應將系爭專利之專利權，轉讓予原告云云。然被告抗辯稱專利權存在與否，係專利專責機關智慧財產局本於行政裁量所核准之行政處分，其屬公法上之法律關係，不可逕依民事訴訟程序認定公法上法律關係云云。職是，本院自應審究原告請求被告移轉系爭專利，是否為私法關係之爭議？此涉及專利申請權與授予專利權決定之性質，茲論述如後：

1、審判權之歸屬：

國家對於民事訴訟與行政訴訟設有不同之裁判系統，民事法院與行政法院各具權限，不得逾越，其相互間應尊重彼此職權及其裁判效力。倘訴訟事件為公法上之爭議，即屬於行政法院之權限，僅行政法院有裁判之權。準此，原告主張之訴訟標的，係公法上之法律關係，民事法院應適用民事訴訟法第 249 條第 1 項第 1 款之規定，以公法關係之訴訟，非屬民事法院之權限，自程序上以裁定駁回原告之訴。至於訴訟事件是否屬民事訴訟之範疇，應以原告起訴主張為訴訟標的之法律關係為斷，而非以法院調查之結果為依歸。倘法院調查之結果，認原告請求者不符法律規定之要件時，則屬其訴有無理由之問題，自與法院有無審判權有間（最高法院 88 年度臺抗字第 168 號民事裁判）。本院舉例言之，政府就檢舉賄選發放獎金之宣示，具有自治規則之性質，而對外發生公法之法律關係，是檢舉人主張為訴訟標的之法律關係非屬私法上權利，自不得為民事訴訟之標的，其依民事訴訟程序向民事法院訴請裁判，訴訟事件不屬民事法院之權限者，民事法院應依民事訴訟法第 249 條第 1 項第 1 款規定，以裁定駁回之。反之，檢舉人主張依據民法第 164 條第 1 項之懸賞廣告法律關係，請求給付報酬，依據其所訴之事實，為法律上顯無理由，民事法院得依民事訴訟法第 249 條第 2 項規定不經言詞辯論，逕以判決駁回之，或經言詞辯論，

而以無理由為敗訴判決。查原告主張其依據民法第 767 條規定，請求被告應將系爭專利之專利權，轉讓予原告。原告起訴主張之法律關係為所有人之物上請求權，其訴訟標的為私法之法律關係，本院自有審理之權限。倘本院調查之結果，認定原告請求不符法律規定之要件時，則屬其訴有無理由之問題，自與本院有否審判權無關。

2、專利申請權：

專利申請權雖為申請專利之權利，然在專利權申請經智慧財產局審查認定應授與專利權之前，僅為取得專利權之期待權，專利法未規定侵害專利申請權者，應負損害賠償責任。就專利法第 6 條第 2 項、第 3 項規定以觀，專利權得作為設定質權之標的，而專利申請權則不得為質權之標的。**專利申請權係依據專利法向國家申請專利之權利，其性質為公法上之請求權，國家依據專利法授與專利申請權人專利權，該授與專利權之決定，其為形成私法關係之行政處分，性質屬於公法事件而為公法上之法律關係。**準此，**專利申請權為公法上之權利而非私權，專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權為由，依據私法之法律關係，提起專利申請權受侵害或請求確認之民事訴訟。例外情形，係當事人依據契約關係約定專利申請權之歸屬，渠等對於專利申請權之歸屬有所爭執，因該契約關係屬私權之爭執，而專利法無明文規定，應經由民事爭訟程序救濟之，故當事人得向民事法院提起確認專利申請權存在或不存在之訴（參照最高行政法院 91 年度判字第 25 號判決）**。經查：

（1）專利申請權之歸屬為公法事件：

原告主張其為系爭專利運動器材之創作人，任何人未經其同意，自不得以此技術申請專利，被告未經原告同意，持系爭專利技術向智慧財產局申請新型專利，揆諸前揭說明，兩造間無專利申請權歸屬之契約約定，而專利申請權為公法上之請求權。職是，原告在本案民事訴訟中，自不得以被告非系爭專利申請權人為事由，依據民法第 767 條規定之物上請求權，請求被告應將系爭專利之專利權，轉讓予原告。

（2）專利撤銷為行政爭訟：

依專利法第 67 條第 1 項第 3 款、第 2 項、第 107 條第 1 項第 3 款、第 2 項、第 128 條第 1 項第 3 款、第 2 項等規定，利害關係人認為專利權人非專利申請權人，專利專責機關應依舉發撤銷其專利權。因系爭專利申請權之歸屬爭議，在於系爭專利技術特徵是否與系爭運動器材相同，其屬非專利申請權人取得專利、專利不具新穎性或進步性等舉發事由，並非僱傭關係或私法契約之法律關係，原告應循行政救濟程序，始為適法。

3、授予專利權決定：

按行政處分者，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為，行政程序法第 92 條第 1 項定有明文。專利權之發生為智慧財產局本於行政權作用所核准創

設，是專利權之存在與否，係屬公法上之法律關係，既無特別規定，自不得為民事訴訟之訴訟標的。蓋智慧財產局為專司審查專利權之行政機關，其基於專利法所賦予之權限，審查系爭專利申請是否具有取得專利之要件，係行使公權力之行為，其審查認定核准系爭專利之處分，其為行政處分，對外直接發生法律效果之單方行政行為，其屬公法上之法律關係範疇，顯非私法之法律關係。經查：

（1）授予專利權處分為公法關係：

原告提起專利權歸屬之訴，並非基於私法契約之法律關係，係主張被告之系爭專利抄襲其技術，故被告應依民法第 767 條之規定，將系爭專利移轉予原告。因系爭專利權之發生為智慧財產局本於行政權作用所核准，故原告未經智慧財產局核准取得系爭專利前，其自無基於所有人之物上請求權，請求被告移轉系爭專利，況被告依據專利法取得系爭專利權，其有合法之權源，未經舉發程序撤銷確定前，自不容第三人為不法之侵害或無權源之請求。

（2）民事法院無核准或移轉專利權之權限：

智慧財產局核准專利權或駁回專利權舉發之行政處分，乃公法上之關係，並無特別規定，得由民事法院提起給付或確認之訴，民事法院不得代替智慧財產局行使權力。職是，被告是否取得系爭專利權，屬公法之法律關係，倘原告有爭議時，應循行政爭訟程序解決之，民事法院之民事判決，無法發生行政機關移轉、撤銷或塗銷專利權登記之效力。益徵原告否定被告無系爭專利申請權，主張依據民法第 767 條規定，請求被告移轉系爭專利權予原告云云，即無理由。

五、判決結果

原告主張系爭運動器材為原告之員工在職務上所完成之創作，其專利權及專利申請權，應歸原告所有，被告非發明人者，不得為專利申請權人，亦無法取得專利權，是原告為系爭運動器材之創作人，並向智慧財產局提起舉發，原告爰依專利法第 5 條第 2 項、第 7 條第 1 項、專利法第 107 條第 1 項第 3 款及民法第 767 條等規定，請求被告應將系爭專利之專利權，轉讓予原告，為無理由，不應准許。因原告之訴經駁回，其假執行之聲請失所依據，應併予駁回。

【研析】

司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒，憲法第 77 條定有明文，可知民事與行政訴訟之審判有別。又依憲法第 16 條人民固有訴訟之權，惟訴訟應由如何之法院受理及進行，應由法律定之，業經司法院釋字第 297 號解釋在案。我國關於行政訴訟與民事訴訟之審判，依現行法律之規定，係採二元訴訟制度，分由不同性質之法院審理。關於因公法關係所生之爭議，由行政法院審判，因私法關係

所生之爭執，則由普通法院審判。我國現行審判制度採二元訴訟制度，此業經司法院大法官解釋第 297、448、466 及第 533 號解釋闡明在案。

本案中，原告主張被告「抄襲」其創作，被告之專利申請竟獲主管機關核發專利，故依專利法第 7 條，主張該創作為「職務上發明」，故請求法院應將專利權人更改為原告。對於原告之主張，法院雖於判決中表示，專利申請權係依專利法向國家申請專利之權利，其性質為公法上之請求權，國家依據專利法授與專利申請權人專利權，該授與專利權之決定，係形成私法關係之行政處分，性質屬於公法事件而為公法上之法律關係。**惟對於專利申請權之性質認為係屬公法上之權利而非私權，似值討論，蓋專利申請權一般通說認為乃屬一種期待權，固非確定之權利，但其屬私權並非公法上權利，可以作為讓與或繼承之標的。因此，本案判決認為專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權為由，依據私法之法律關係，提起救濟，似值斟酌。至原告究應提起何種訴訟類型，給付之訴或確認之訴始為適法，則為另一問題。**

另外，依專利法第 10 條規定，僱傭關係下之發明創作，及出資聘人關係下之發明創作，其專利申請權之歸屬涉及契約內容及私權之認定，法院於判決中例外認為當事人依據契約關係約定專利申請權之歸屬，其對專利申請權之歸屬有所爭執時，因該契約關屬私權之爭執，當事人得向民事法院提起確認專利申請權存在或不存在之訴。

是以，於本案之情形，如採法院見解，原告僅能依現行專利法第 107 條第 1 項第 3 款及第 108 條準用第 34 條規定，向本局提起舉發，並於舉發撤銷確定之日起 60 日內，向本局申請變更登記，以保障其權益。