職務上發明之判斷

裁判字號：智慧財產法院民事判決 100 年度民專上字第 51 號

裁判日期：101 年 4 月 12 日

系爭專利：「充電電池之全接觸式極耳構造」及「鋰電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」2 新型專利

相關法條：專利法第 7 條、第 8 條及民法第 98 條

判決要旨：

專利法第 7 條第 2 項規定，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。所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

【判決摘錄】

一、被上訴人主張

(一)上訴人原係被上訴人公司總經理，並選任為公司董事，任期自民國（下同）98 年 7 月 1 日起至 99 年 11 月 22 日止。上訴人於任職被上訴人公司期間取得與被上訴人公司章程第 2 條所營事業「CC01090 電池製造業」相關之專利總計有 15 項，除以被上訴人名義逕予登記、依雙方簽訂之投資協議書約定意旨無條件移轉予被上訴人取得或同意以被上訴人其他關係企業即第三人艾德

光能（開曼）控股股份有限公司名義逕予登記者外，尚有上訴人向經濟部智慧財產局申請並獲核准之系爭 2 專利，未於申請日以被上訴人或其關係企業名義申請登記。系爭 2 專利既於上訴人任職期間內申請，且與被上訴人公司所營事業相符，依投資協議書約定意旨，應無條件移轉予被上訴人取得。被上訴人聘僱上訴人之目的，除營業管理與市場行銷之業務外，並依雙方簽訂之投資協議書，要求上訴人負責從事研發工作，上訴人於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，故系爭 2 專利係履行其工作契約上之義務，當屬專利法第 7 條所稱之職務上發明，其專利權當然由雇用人所有。

(二)上訴人雖主張職務上與組織架構均受被上訴人公司執行董事指揮監督，然此益證上訴人亦在研發職務人格上及其於公司組織架構上基於僱傭契約之從屬性關係。且若係非職務上之發明，依專利法第 8 條第 2 項、第 3 項之規定，受雇人完成發明後，亦應以書面通知雇用人，然上訴人並未以書面通知上訴人其完成系爭 2 發明，以使上訴人有表示意見之機會，可知系爭專利，確係於上訴人進入公司後，始研發而成。被上訴人與上訴人間並未另為契約排除上訴人研發職務，上訴人雖以總經理一職統理被上訴人公司相關經營管理、財會、研發、技術、品管…等事務。至於研發工作不論究為指派研發或施作，皆不應以此限制上訴人依雙方投資協議之本旨以其研發能力所應為之貢獻。且由雙方投資「評價意見書」第 11 頁「表 1.2 主要經營團隊學經歷」、第 12 頁「瑞德電能技術簡介」及被上證一，皆可了解上訴人具研發之能力。另由雙方投資「評價意見書」第 18 頁「2.4 小結」之內容亦可知，被上訴人公司投資合併上訴人公司為電池製造業之主因與雙方真意，係著眼於上訴人之研發能力，且被上訴人公司章程第二條所營事業即包含「CC01090 電池製造業」。上訴人為系爭 2 專利之研發團隊負責人並具總經理身份，總掌公司全部事務，自包括確認所開發電池組之電池芯品質與良率之研究改善有關，上訴人直接參與電池芯研發與生產專案計劃，過程中所有技術資料皆

經過其審簽，便足以認定上訴人能夠獲得該專案開發的所有技術成果資訊，而該等資訊屬被上訴人公司之營業秘密。為改善電池芯長期因外購品質不良之困擾，上訴人於其任內，縱係利用非工作時間研究出或為公司利益謀取與該電池芯相關專利技術成果者，如系爭2專利，亦應認定係上訴人利用被上訴人不對外公開之營業技術資料秘密，其取得之發明仍應認定為職務發明，權利歸屬於被上訴人。

(三)又專利發明人所擁有者為該專利之「姓名表示權」，上訴人抗辯系爭2專利係向日本Global-Tech株式會社以總價日幣7,050,000元所購得，再於台灣申請專利，惟系爭2專利如係由上訴人自日本Global-Tech株式會社繼受取得，則發明人不可能由上訴人享有姓名表示權。上訴人於原審所提被證三乃上訴人2010年4月19日與訴外人Global-Tech株式會社間之試作契約，並非買賣契約，且上訴人主張系爭2專利購自他人，並主張系爭2專利非上訴人所發明或創作，卻又享有姓名表示權與專利申請權、專利權等權，非屬合理。且專利法第7條第1項之規定，並非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，自不得就系爭2專利之移轉義務與被上訴人應給付之適當報酬主張同時履行抗辯。

二、上訴人主張

(一)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。縱上訴人原任職被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，至多僅為「職務有關之發明」，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。上訴人於被上訴人公司擔任總經理，係負責公司之經營管理，並非從事研究發展人員，且因被上訴人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，縱認上訴人負責指派研發團隊等，然此與實際參與研發工作仍不相同，因「指派」

並非「施作」，且因上訴人僅「指派」研發團隊，更可證研發非上訴人之實際從事業務範圍。而系爭 2 專利亦非上訴人所發明，係上訴人向日本Global-Tech株式會社以總價日幣7,050,000元所購得，上訴人依該株式會社所提供之電池結構及極耳結構設計，參酌電池試作報告書製作充電電池之權接觸式極耳構造專利說明書、試作實際狀況照片中之部分圖片製作鋰電池極夾片式的鋰電池極耳收納裝置專利說明書，系爭 2 專利與上訴人向Global-Tech株式會社所購得專利自有同一性，之後再於台灣申請專利，而非上訴人於任職被上訴人公司總經理期間所完成之發明，係因上訴人不熟悉法令而誤將發明人載為上訴人。

(二)系爭2項專利除不屬上訴人職務上之發明外，亦非被上訴人公司之營業範圍：

1. 鋰鐵電池蕊(芯)與鋰鐵電池組非屬同一行業別，此由電池組之原文為「pack」，電池蕊(芯)之原文為「cell」可知。且鋰鐵電池蕊(芯)之生產與鋰鐵電池組裝之製程、技術、所需生產設備等均完全不同，自係不同行業，此亦為上訴人須上簽呈要求為取得良好之電池蕊需再為投資之原因。經濟部之營業項目分類因過於概括，故未能因應高度分工之高科技產業，而予以細分。且若非不同產業，上訴人亦無需建議被上訴人公司跨領域，並花費鉅資投資「cell」所需之廠房、生產設備、技術等，顯見兩者係不同行業，則被上訴人公司營業項目為鋰鐵電池組之組裝、製造等，與鋰鐵電池蕊(芯)之組裝、製造自不相同。
2. 鋰鐵電池蕊(芯)與鋰鐵電池組縱共用同一營業項目代碼，被上訴人公司亦自外於鋰鐵電池蕊(芯)之製造、投資：參照原證11之內容，則因被證6中被上訴人公司之執行董事明確表示被上訴人公司之定位為「pack專業廠」，而被上訴人公司之董事長亦明確表示暫停電池芯之投資計畫，故可知被上訴人公司並未實際從事電池芯之事業，而僅為 pack 專業廠。故縱鋰鐵電池蕊(芯)與鋰鐵電池組於經濟部共用同一營業代碼，亦由被上訴

人公司自行將鋰鐵電池蕊(芯)之製造、投資排除於其營業範圍。

(三)兩造之原合作計劃本即未含鋰鐵電池蕊(芯)製造、組裝：由被證5前言約定之內容可知「鋰鐵電池芯(蕊)」自始不含於兩造投資議書範圍。而兩造締結被證5協議書後，仍有多項上訴人發明專利係以被上訴人或其關係企業名義登錄，且分別於系爭2專利申請登記之前後，何以僅系爭2專利係以上訴人名義登記，因上訴人之建議未受採納，上訴人為對Global-Tech交代並為被上訴人後續發展，上訴人遂自費以日幣7,050,000元向Global-Tech取得系爭2專利之來源技術，故未為移轉。

(四)縱認系爭專利係上訴人職務上之發明，被上訴人亦應於移轉專利之同時支付上訴人適當之報酬：

1. 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，則因系爭專利係上訴人以日幣6,240,000元即新台幣230萬6304元向Global-Tech株式會社所購得，則被上訴人於請求系爭專利移轉之同時，亦應給付上訴人新台幣230萬6304元以為報酬。

2. 被上訴人另以上訴人已按月領取薪資故不得依專利法第7條請求適當之報酬云云，然依專利法第7條之解釋可知，該條規定係基於受雇人研發成果所得專利權產生之價值可能遠高於受雇人依僱傭契約取得之報酬，故賦予受雇人於移轉專利予雇用人後於每月薪資之外請求適當報酬之權利，否則於僱傭關係中，受僱人必定按月自雇用人領取一定之薪資，若該第7條之適當報酬係指每月月薪，則第7條請求適當報酬之規定顯屬具文。

三、本案爭點

（一）系爭2專利是否屬上訴人職務上之發明？

（二）被上訴人應否於請求上訴人移轉系爭2專利之同時，給付上訴人適當之報酬，即上訴人得否主張同時履行抗辯？

四、判決理由：

（一）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。次按民法第 98 條規定，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。又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，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院 96 年度台上字第 286 號、99 年度台上字第 2395 號判決意旨參照）。經查兩造所簽服務契約書，並未就上訴人於任職期間所生專利權之歸屬為特別之約定，而被上訴人主張依其與上訴人及瑞德電能股份有限公司所簽投資協議書之意旨，上訴人於任職期間所生之專利權均應歸屬於被上訴人等語，雖據其提出投資協議書一份為證，惟查該投資協議書係於 98 年 7 月間即上訴人初任職於上訴人時所簽，依其所簽協議書前言意旨，兩造係以上訴人及其任董事長之瑞德公司擁有如附件所列之專利（表示簽約時已有之專利）、生產技術及產品認證、國內外經銷及預計銷售訂單，暨國際品牌（LIFEBATT）商標使用權等若干有形和無形資產暨全部生產和研發團隊作價新台幣 4,500 萬元轉換為被上訴人公司股份，與被上訴人現金出資 8,500 萬元，完成合資之共同意思，依其意旨係約定上訴人及瑞德公司以其於簽約時已有之有形或無形資產作為出資，但並未敘及上訴人於任職期間所取得之專利權亦應歸屬於被上訴人。再依該協議書第 1 條規定，上訴人負責將前述所有淨無形和有形資產暨產銷團隊（即作價資產）列冊，並委由公正第三人進行鑑價及審查評鑑，及第 2 條規定，有關瑞德公司之資產及負債應以 98 年 6 月 30 日為基準，足認依該投資協議書之意旨，係以上訴人任職被上訴人前其所有及瑞德公司所有之有形及無形資產等包括專利權，於合資時即 98 年 7 月 1 日上訴人任職被上

訴人時，均歸合資成立之被上訴人所有，依協議書之意旨及其他各條規定，均未對上訴人於任職公司期間所取得之專利權歸屬為約定，故被上訴人以投資協議書主張上訴人於任職期間申請之系爭2專利之權利應歸屬於被上訴人，並不可採。

（二）另按專利法第7條第2項規定，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。故所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。且按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第277條前段著有明文。若負舉證責任之人先不能舉證，以證實自己主張之事實之真實，則他造就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，法院亦不得為負舉證責任之人有利之認定（最高法院17年上字第917號判例，最高法院100年台上字第1187號判決意旨參照）。經查被上訴人僅以投資協議書之意旨、系爭2專利與被上訴人章程所定營業項目有關，以及上訴人之工作內容即係為公司從事研發工作等，主張系爭2專利係上訴人因其職務上之工作所完成。惟查投資協議書之意旨僅能證明上訴人之工作內容係為被上訴人負責從事研發工作，並不能證明系爭2專利即係因其職務上之工作所完成，而系爭2專利縱與被上訴人章程所定營業項目有關，及上訴人於

被上訴人公司工作之內容即係負責研發，亦不能證明系爭 2 專利即係上訴人利用公司所提供之資源所完成。況原瑞德公司員工，嗣於公司合資後續任職被上訴人迄 100 年 4 月之證人徐○○於本院審理時證稱，在其任職於被上訴人期間，上訴人係擔任總經理，管理每個部門業務，對研發部分只是管理；另曾任職被上訴人迄100年5月之員工即證人陳○○於本院審理時亦證稱，其於被上訴人公司工作時，係擔任技術部方面的工程師，上訴人時任被上訴人總經理，主管各部分業務，實際研發主管係楊○○。況證人陳○○尚證稱被上訴人並未生產電池芯，也無相關技術，雖被上訴人主張其曾有電池芯小量生產的計畫，但此不能證明被上訴人已有相關之技術資源及設備等，而得讓上訴人使用並申請獲准系爭 2 專利。且上訴人確實曾於 99 年 4 月 7 提出小量量產電池芯的申請書，但為被上訴人所不採，其不採之理由即為「目前公司之定位暫為 pack 專業廠，俟日後市況明朗，再評估一貫生產之可能性」，可見被上訴人於當時並無相關技術資源，則上訴人辯稱因被上訴人不採該計劃，其遂以個人名義與 Global-Tech 株式會社簽訂試作契約，並匯款日幣 7,050,000 元以取得相關技術，並以之申請系爭 2 專利，應可採信。況被上訴人亦無從證明上訴人係使用被上訴人何資源設備等以申請系爭 2 專利，故被上訴人僅以系爭專利係於上訴人任職被上訴人期間所申請即主張系爭 2 專利應移轉予被上訴人，並不可採。

（三）綜上所述，被上訴人主張依據投資協議書或專利法第 7 條第 1 項之規定，請求上訴人將於任職被上訴人期間所申請之系爭 2 專利權移轉予被上訴人，並無理由，其主張既無理由，則上訴人之同時履行抗辯，亦無審酌之必要。

五. 判決結果

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

【研析】

一、實務上常有公司與其受雇人間針對專利權歸屬發生爭議之案例，對於是否屬職務上發明，通常並非單純自客觀形式認定，尚應就綜合情事，探求當事人真意而為認定。本件判決亦本此意旨，明確指出所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法第 7 條規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

二、惟查，本件判決廢棄之 100 年度民專訴字第 89 號判決，亦係依前項所述意旨判斷是否屬職務上發明，然所得出之結論卻與本件判決不同，是本件判決是否屬確定終局判決，殊值注意。