

專利申請權之性質及專利權歸屬之救濟程序

判決字號：智慧財產法院民事判決 100 年度民專上字第 2 號

判決日期：102 年 4 月 11 日

系爭專利：第 M386915 號「多功能運動器材」新型專利

相關法條：修正前專利法第 5 條、第 7 條、第 107 條（現行專利法第 119 條）

判決要旨：

所謂「專利申請權」乃一種權利，而此種權利可作為讓與或繼承之客體，準此以解，可進一步獲知專利申請權具有準物權之性質，乃法律創設之一種無體財產權，而因其具有財產權之性質，且可作為讓與或繼承之標的，故此種權利性質上乃屬私權。

智慧財產局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間（例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等，有認為係權利人與主管機關間之糾紛）自屬私人間之民事糾葛，殆無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地。

【判決摘錄】

一、上訴人主張

（一）有關上訴人上訴變更訴之聲明合法部分：

上訴人原主張「被上訴人應將系爭專利權轉讓予上訴人」，嗣變更訴之聲明為「確認上訴人為系爭專利之申請權人」，上開聲明均將「上訴人是否為系爭專利之創作人」及「系爭專利是否抄襲上訴人所有系爭運動器材之技術特徵」列為主要爭點，且均以「上

訴人為系爭專利之創作人」及「系爭專利抄襲上訴人所有系爭運動器材之技術特徵」之證據資料，作為判斷上訴人之訴有無理由之基礎，且請求之目的最終均在取得系爭專利權，基於紛爭解決一次性之訴訟經濟要求，本件實無禁止上訴人變更訴之聲明之理。

(二)有關係爭專利權歸屬之私權爭議仍須透過民事法院裁判認定部分：

1. 依專利法第 5 條第 2 項、第 67 條第 1 項第 3 款及第 107 條第 1 項第 3 款、第 67 條第 2 項及第 107 條第 2 項、第 67 條第 2 項及第 107 條第 2 項等規定，可知我國雖採先申請主義，然為調和先申請主義所衍生出搶註之弊端，避免真正之發明人或創作人無法獲得專利制度之保護，對於非發明人或創作人之申請專利，進而取得專利權者，真正之發明人或創作人（即利害關係人）得對之提起舉發以撤銷其專利權。復依最高行政法院 91 年度判字第 521 號判決意旨，經濟部智慧財產局雖為專利專責機關，負責關於專利之申請及舉發等業務，然其終究非職司審判權限之機關，對於當事人間關於專利權及專利申請權歸屬之私權爭議，並無自行審查判斷之餘地。另由最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決意旨，可知在專利權及專利申請權歸屬爭議事件中，真正發明人或創作人等申請權人必須先取得民事法院之裁判，確定其為真正發明或新型專利之申請權人後，再以該裁判為據向經濟部智慧財產局提起舉發，以撤銷非真正發明人或創作人所申請之專利，真正發明人或創作人無從直接透過舉發程序，解決上開私權上之爭議。
2. 上訴人係請求確認系爭專利申請權、專利權之歸屬，並非訴請為移轉、撤銷或塗銷系爭專利之登記。又系爭專利之公告時間為 99 年 8 月 21 日，上訴人應於 101 年 8 月 21 日之前提起舉發。上訴人雖提起本件訴訟請求確認「系爭專利申請權及專利權歸屬」之爭議，然為避免判決確定後已逾法定期間，仍於 100 年 5 月 25

日就系爭專利向經濟部智慧財產局提起舉發，舉發案號列為000000000N01。

(三)有關被上訴人惡意抄襲系爭運動器材技術部分：

1. 系爭運動器材既係由上訴人所雇用之訴外人等職務上所完成之發明或創作，其專利權及專利申請權，依法自應歸上訴人所有。又上訴人自 98 年 12 月 21 日起，開始陸續對其代工廠商提供系爭運動器材之構圖，原審亦肯認系爭運動器材之開發過程，係由上訴人將系爭運動器材之構圖傳遞至下游代工廠商訴外人芙瑞公司，再傳遞予其下游廠商訴外人相○公司，以上期間均早於系爭專利之申請日即 99 年 4 月 27 日，足認上訴人為系爭運動器材之發明人。
2. 系爭運動器材之全部技術發明，早於系爭專利之申請日，且系爭運動器材與系爭專利之基礎技術特徵皆為「底座裝置」、「轉擺裝置」及「扶手裝置」所架構而成，亦即兩者在主要基礎結構完全相同。詎原審無視系爭專利與系爭運動器材在「底座裝置」、「轉擺裝置」及「扶手裝置」三個基礎裝置完全相同，且在鎖合固定及開鎖轉擺之功能上並無不同之事實，竟以「轉擺固鎖之位置」、「擋止裝置之位置」該二處細微不重要之技術內容，認定其與系爭專利間存有轉擺固鎖、擋止裝置等構造上之差異，可徵系爭運動器材與系爭專利之技術特徵不同，是原審之判斷，甚為不當。
3. 消費市場上未見與系爭運動器材主要基礎架構相同之運動器材產品，而被上訴人係不具機械工程技術背景之人，自無創作系爭專利之專業能力，復以被上訴人係上訴人下游代工廠商訴外人相○公司之受僱人。
4. 至上證 3 揭示系爭運動器材係將「扶手裝置」之延伸架連接到「底座裝置」之樞接座上，並非直接連接到「底座裝置」上，然無論延伸架設置在「底座裝置」上，抑或設置在「底座裝置」之樞接座上，均無礙「扶手裝置」供使用者扶持平衡之作用。此種差異

性係屬細微，並不影響系爭運動器材及系爭專利在主要基礎結構上完全相同之事實。

二、被上訴人主張

(一)有關被上訴人不同意上訴人之訴之變更，且上訴人追加與變更之訴之聲明不合法部分：

1. 依民事訴訟法第 446 條第 1 項、第 255 條第 1 項第 2 款規定，所謂請求基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性。本件上訴人起訴主張「被上訴人應將系爭專利權轉讓予上訴人」，其中「轉讓」係已肯認被上訴人擁有該權利，再基於某移轉讓與之請求權主張轉讓，故主要爭點在「有無該移轉讓與之請求權」，然上訴人欲追加之訴之聲明為「確認被上訴人非系爭專利之申請權人」，其主要爭點在於「系爭專利申請權之歸屬」，足見追加之訴與原訴並不具爭點共同性，故上訴人所為訴之追加不合法。
2. 上訴人於原審請求系爭專利權移轉，其請求權基礎為民法第 767 條規定，該規定之構成要件，為請求權人為所有權人及無權占有或侵奪其所有物。又專利權與一般財產權均可因讓與或繼承等取得專利權，而請求民法第 767 條規定之前提應為所有權人，至於取得原因應不在審理之列。然上訴人主張「前者訴之聲明之確立必須以後者訴之聲明之成立為前提」，然上訴人後者訴之聲明成立並不當然使得上訴人取得專利所有權，蓋確認上訴人為專利申請權人，與上訴人為專利所有權人係屬二事，況且請求權基礎與法規依據亦為不同，足見兩者並非同一基礎事實。
3. 被上訴人於原審抗辯上訴人並未舉證何者為實際創作人且如何取得系爭專利申請權，且於 100 年 8 月 9 日之言詞辯論程序主張，上訴人為法人，通常並非一般專利之發明人，且於 100 年 10 月 5 日之答辯狀主張上訴人並非系爭專利之發明人或創作人。然上訴人遲至第二審才變更訴之聲明且於第一審未提出變更後之聲明以及相關之攻擊防禦方法，既侵害被上訴人之審級利益又有延滯

訴訟之虞，依智慧財產案件審理細則第 33 條規定，上訴人變更或追加訴之聲明不合法。

(二)有關上訴人應依循行政救濟途徑而非逕提起民事訴訟程序之給付之訴、確認之訴部分：

1. 由智慧財產案件審理細則第 29 條規定之立法理由可知，上訴人藉確認之訴請求確認專利權法律關係存在與否之判決，不發生使智慧財產局撤銷專利權登記之效力，其欠缺即受確認判決之法律上利益。
2. 高行政法院 91 年度判字第 521 號及最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決所涉及之爭議，均屬當事人間之僱傭關係之認定及是否另以契約約定，故最高法院所指智慧財產局無法自行判斷之私權爭議應指涉及僱傭關係或其他契約關係之認定時始屬之，是上訴人援引上揭判決主張智慧財產局無法自行判斷本案爭議，應以民事法院裁判確定之內容為據，容有誤解，上訴人仍應循行政救濟程序始為適法。

(三)有關被上訴人否認上證 1 至上證 8 文書之真正及證據力部分：上訴人提出上證 1 至上證 8 之電子郵件，皆非被上訴人所發送或接收之電子郵件，被上訴人無從判斷其真偽，其內容與附件有否經更改、變造，被上訴人亦無從得知。上訴人主張被上訴人明知上證 1 至上證 8 之電子郵件為真正，仍故意否認真正，顯係被上訴人欲推諉舉證責任之舉。被上訴人否認上證 1 至上證 8 文書之真正及證據力，上訴人欲主張圖檔之傳遞過程自應另舉證主張。

(四)有關上訴人並非系爭專利之發明人或創作人部分：

1. 原審並未認定該電子信函所傳遞之資料與期日為實質，而係假設性語氣，上訴人如欲為該主張應另行舉證。縱認系爭運動器材之設計圖傳遞之過程如上訴人所主張，惟上訴人仍未提出系爭運動器材係其雇用之員工所研發之直接相關證據。另上證 15 僅能證明上訴人曾有發行運動器材之準備行為，難以此證明上訴人為系爭運動器材之發明人。

2. 被上訴人否認上證 16 中路徑「emails\WEBE1960\Concept\Proto#3\COSTING1.6.10」，檔名為「ABArc 3.SLDASM」之檔案資料為上證 3。且上證 16 中路徑「emails\WEBE1960\Development」，檔名為「PinAdded.SLDDRW」之檔案資料亦不足以當作比對系爭技術特徵之基礎。又上訴人已就上證 3 為比對基礎進行攻防後，因上證 3 顯未具有上訴人所主張之技術特徵，遂提出和上證 3 毫無關聯之上證 16，且又未能證明被上訴人有何抄襲上證 16 之可能，上訴人顯欲混淆並拖延訴訟程序之進行。

(五)有關被上訴人未有上訴人所主張之將上訴人之技術內容申請專利之情事部分：被上訴人否認上證 1 至上證 8 文書之真實及證據力，並否認上訴人所主張之系爭運動器材之設計圖傳遞之過程及日期。且上訴人無法證明上證 6 之附檔圖樣經訴外人芙瑞公司寄予訴外人相○公司，亦無法證明其寄送圖樣之時間點為 99 年 1 月 15 日。又被上訴人僅為訴外人相○公司之僱員，並非高級主管，訴外人芙○公司與相○公司報價之信件往來，並非被上訴人所得接觸，縱認系爭運動器材相關設計圖曾寄送予訴外人相○公司，被上訴人亦無從知悉該設計圖之內容。且原審亦肯認上訴人所提出之證物及證人黃○○之陳述，均無法勾稽證明被上訴人經由輾轉取得系爭運動器材之技術內容，進而持之申請系爭專利。且系爭專利與上訴人所提之技術內容不同，上訴人主張被上訴人抄襲，實屬無稽。

(六)有關被上訴人具創作系爭專利之能力部分：被上訴人在相關運動器材製造之相○公司擔任開發助理，其可經由實務經驗，以增進自身之研發專業能力，故被上訴人是否具有研發創作系爭專利運動器材之能力，與學歷或教育程度無必然關係。

三、本案爭點

(一) 本件是否為私法關係上之爭議？

(二) 上訴人是否為系爭運動器材技術之創作人？

(三) 被上訴人是否自他人處，知悉系爭運動器材技術之內容？

(四) 系爭專利之技術特徵與系爭運動器材是否相同？

(五) 上訴人之聲明請求是否適當而應予准許？

四、判決理由

(一) 本件為私法關係上之爭議

1. 專利申請權，指得依本法申請專利之權利，專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第 5 條設有規定。而專利申請權及專利權，均得讓與或繼承，同法第 6 條第 1 項亦有明文。又倘新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，修正前專利法第 107 條第 1 項第 3 款及現行修正後 119 條第 1 項第 3 款分別定有明文。綜合上開規定意旨，可知所謂「專利申請權」乃一種權利，而此種權利可作為讓與或繼承之客體，準此以解，可進一步獲知專利申請權具有準物權之性質，乃法律創設之一種無體財產權，而因其具有財產權之性質，且可作為讓與或繼承之標的，故此種權利性質上乃屬私權。茲易生混淆者，乃論者常將專利權之授與既係源自於專利專責機關之行政處分而來，是以，智慧財產局在決定受理何人申請專利，亦屬行政處分之一種，因此所生之爭議，自屬公法上之糾紛，應提起行政訴訟云云。惟查，智慧財產局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間(例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等，有認為係權利人與主管

機關間之糾紛)自屬私人間之民事糾葛，殆無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地。

2. 或認為本件係專利專責機關智慧財產局不同意上訴人申請登記為專利權人，故屬於智慧財產局與上訴人間糾紛事項，為公法上爭議，應提起行政訴訟云云。惟查，本件智慧財產局所以無法同意上訴人申請登記為專利權人，係因系爭專利業已有專利權人登記在案，並非上訴人不符其他法律規定而遭智慧財產局駁回申請（例如申請要件不備、文件不符、專利業經公開喪失新穎性等），致智慧財產局與上訴人形成對立兩造之情形。而形式上登記為專利權人之被上訴人究竟是否為真正之發明人、其有無冒名剽竊情形、與上訴人間有無糾紛，實非智慧財產局所得判斷，故智慧財產局所以未接受上訴人之申請，係因智慧財產局力有未逮緣故，並非上訴人之申請有何違背法令事由，是以，本件上訴人向智慧財產局申請登記為專利權人事件，形式上對立之兩造雖為智慧財產局與上訴人，惟實質上存有權利爭議之對立兩造，乃上訴人與被上訴人，而此種私人間權利爭議事項，自屬民事糾葛，得為民事法院審理之範圍，此參最高行政法院 89 年度判字第 1752 號、91 年度判字第 521 號判決意旨即明。準此，本件上訴人與被上訴人二自然人間就系爭專利此一無體財產權權利誰屬一節既有爭議，自屬民事事件，應由民事法院審理。

(二)上訴人為系爭運動器材技術之創作人

1. 按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第 277 條定有明文。又當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第 1 項之規定，同法第 280 條第 3 項設有規定。而當事人為釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據，同法第 284 條亦規定明確。至各待證事項之事實如何，應藉由證據證明至何種強度者，依期性質不同而有不同要求，就民事爭議事件而言，必須達到「優勢證據程度」(Preponderance

of Evidence)；而有關專利有效性之判斷部分，則因涉及行政機關（智慧財產局）之專業及對其裁量餘地之尊重，舉世各國均有所謂推定專利有效（Presumed Valid）之原則，是以，倘在專利侵權民事爭議事件中，被告援引先前技術主張專利無效者，該等先前技術是否足以證明專利無效，需達到「清楚且令人信服之程度」（Clear and Convincing Evidence），始可認定專利無效，行政機關在嗣後之舉發爭訟中，亦得以因此援引法院之見解撤銷專利，此一證據證明力之要求強度，較之民事爭議中之「優勢證據」更強；至於刑事案件中，由於涉及人身自由或生命權之剝奪，以及基於無罪推定原則，是以，欲證明被告有罪者，所提證據必須達到「超越所有合理懷疑之程度」（Beyond reasonable Doubts），使法院確信已無其他合理懷疑存在，確信被告確有所指違法行為存在之程度。由是可知，上開三種證據證明力之要求，以「超越合理懷疑之程度」為最高，「清楚且令人信服之程度」次之，而所謂「優勢證據」則再次。本件有關專利申請權人誰屬問題既屬一般民事爭議事件，就證據證明力之要求自以「優勢證據之程度」即足，換言之，兩造本件爭議中究竟何人主張可採，自以其各自所提證據何者較占優勢為斷。

2. 本件上訴人主張其曾於 98 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○公司詢價，並附上系爭運動器材之原始基本構圖供其參考…芙○公司則於 99 年 4 月 13 日下午 8 時 33 分回覆上訴人，確定自上開 FT 網站下載取得系爭運動器材之設計圖等，上開事實，業經證人即芙○公司員工黃○○於原審審理時結證無誤，而上訴人傳送與芙○公司之檔案內容，即為該公司所繪製之研發設計之「Ab Glider」運動器材圖檔，此復為證人所不爭執，是不論系爭運動器材之設計圖稿究竟是否為上訴人員工即訴外人…等人所設計繪製，可資確定者，乃上訴人確曾傳送上開圖稿予訴外人芙○公司，而芙○公司曾再將上開圖稿傳送予訴外人相○公司。

3. 按受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定，著作權法第 11 條第 1、2 項定有明文；又受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，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 項亦設有規定。由上開規定可知，除非另有約定，否則雇用人享有員工所創作之著作之財產權，或受雇人職務上所為之發明、新型或設計之專利申請權及專利權。本件上訴人確曾傳送系爭運動器材設計圖予訴外人芙○公司，嗣後並且依該設計圖製造 Ab Glider 運動器材，並製作有使用手冊，倘上訴人未取得上開著作之著作財產權或創作權利，如何可能公然製作銷售上開器材。況依上訴人所提出之僱傭契約及經公證之宣誓書等所示，上開上訴人所列設計人員確為上訴人公司員工，且均分別簽定有保密及競業禁止契約（Confidentiality and Non-Competition Agreement），準此，以優勢證據原則為論，堪認本件上訴人應具有系爭運動器材所衍生之智慧財產權利。

（三）被上訴人確曾自他人處，知悉系爭運動器材技術之內容

1. 按向來實務在判斷有無侵害著作權之抄襲疑義時，均以下列事項為判斷依據：（1）被告有無接觸（Access）著作之事實；（2）被控侵權物與著作間是否構成實質近似（Substantial Similarity）。本件兩造所爭執者雖為專利權之歸屬，惟其實質爭議之內容即在於被上訴人所申請之系爭專利究竟有無抄襲上訴人系爭運動器材之設計（上訴人並不否認二者間存有差異，詳後述），換言之，本件主要爭議，即在於被上訴人系爭專利之技術特徵與上訴人之設計是否構成「實質近似」，是以，為釐清此部分疑慮，仍可援引上開判斷依據作為本件論斷基礎。
2. 承前所述，本件上訴人曾將其所設計之運動器材設計稿傳送予訴外人芙○公司，而芙○公司再將設計圖稿傳送予訴外人相○公司，

相○公司並據以製作手工樣品。另據被上訴人自承其在相○公司係擔任開發助理，是倘上訴人確曾傳送圖稿予芙○公司，芙○公司再將圖稿轉送相○公司用以製作手工樣品，以被上訴人所擔任之職務，自有可能接觸上訴人所傳送之圖稿。按「接觸」事實之有無，除非當場取證，否則甚難證明，而實務上絕大部分有關接觸之事實均係事後推演，極少有當場成功取證之證據得以證明，是以，國內外司法實務上均採有無接觸之可能作為認定依據，此亦係源自於優勢證據之法理。本件被上訴人任職於訴外人相○公司，而相○公司復間接為上訴人製作系爭運動器材樣品，是就設計圖稿及樣品之傳送過程而言，被上訴人既任職於製作手工樣品之相○公司擔任開發助理職務，自有高度可能接觸設計圖稿及樣品等資料。被上訴人單純否認有接觸之事實，並主張上訴人應積極證明被上訴人有接觸之事實，顯然係認為上訴人應提出不致使人產生合理懷疑程度之證據，或至少係清楚且令人信服之程度，顯然過苛。況被上訴人對於客觀證據業已足以證明被上訴人確有接觸之「可能性」一節均無法舉證排除（例如證明並未任職於相○公司、或製作樣品期間其不在公司等），自應認為被上訴人確有「接觸」上訴人設計圖稿及樣品之可能。

3. 再依證人即芙○公司職員丁○○於本院準備程序中結證稱：「（99年1月時有無將與愛康公司接觸？）有，愛康公司會把他們初步的理念與設計圖稿交給我們，交給我們之後我們會與他們多次磋商，定稿之後我們自己內部會先打樣、測試，交給廠商做出模型、測試之後，我們再將測試結果告知愛康公司，沒問題的話，我們把圖檔傳給相○公司，我們有簽保密合約，相○公司會給我們報價，我們再回報給愛康公司。」、「（請審判長提示上證六的電子郵件，這個電子郵件是你寄給相○公司的嗎？）這封信是我傳的沒錯，電子郵件出去之後我還打電話跟楊小姐確認，她說她有收到了。」、「（你是否有跟相○確認楊小姐她確實可以讀取完整檔？）我有問她收到沒，是否開的起來，她說收到，沒有問題。相○公司收到模型是在作圖檔之後，所以一定是打得開才有辦法

作模型。」、「（證人如何知道相○公司有把模型樣品做出來？）我會參與後續的開會，所以我有看到模型。」、「（你有仔細檢視模型？）有，我們公司高級工程師跟我都有仔細看，會當場確認優缺點，以及確定改良項目。」等語，由是益證相○公司確曾收受上訴人交付與芙○公司之設計圖稿，並且依稿製作樣品供芙○公司審查，而被上訴人既參與相○公司開發產品，應確有接觸上訴人系爭運動器材設計圖稿及樣品之高度可能，殆無疑義。

（四）系爭專利之技術特徵與系爭運動器材實質相同—本件被上訴人系爭專利各請求項與上訴人系爭 Ab Glider 運動器材相較，其中縱使有若干微小差異，惟上開差異仍為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕意思及，而就整體而言（乃指全要件原則之比較之下），被上訴人系爭專利所有技術特徵與上訴人系爭 Ab Glider 運動器材所揭露之技術特徵相較，兩者實已構成實質近似（借用著作權用語）或實質相同，以上訴人系爭 Ab Glider 運動器材之設計早於被上訴人系爭專利申請前，且被上訴人所任職之相○公司早在被上訴人系爭專利申請前即曾間接為上訴人製作樣品，且該樣品亦已揭露被上訴人系爭專利所有技術特徵，若在專利有效性之舉發程序，被上訴人系爭專利應已構成不具新穎性事由（一對一比對）或不具進步性事由（上訴人系爭 Ab Glider 運動器材與習知技術之組合）。是本院審酌被上訴人既有接觸上訴人系爭 Ab Glider 運動器材設計之高度可能性，而其所申請之系爭專利技術特徵復與上訴人所設計之 Ab Glider 運動器材構成實質近似，自堪認被上訴人並非系爭專利之創作人，實際創作人應為上訴人。

（六）按本件被上訴人係私立○○家商觀光科畢業，並不具機械物理技術背景，且其訴訟代理人於本院審理時亦自承本件被上訴人迄今僅有此一唯一之專利，從未曾有任何發明或其他創作之記錄，且表示系爭專利之創作過程沒有圖面，其所謂之設計圖，僅有創作草圖一張，姑不論被上訴人所繪製之草圖顯示之結構與系爭專利說明書中所附圖式差異過大，即以該草圖顯示之內容以觀，僅有

一張草圖，缺乏細部結構，如何得以實施系爭專利各請求項所揭露之技術特徵，實大有疑問。此參酌證人即芙○公司設計師丁○○於本院審理時結證稱：「（如果給你被上證 1 的圖（提示被上證 1），你有無辦法寫出他的專利？）沒辦法，因為有很多結構都會造成機械的擺動，只有手繪圖不曉得如何作動的。」、「（證人之前有無幫別人申請過專利？）在芙○公司的時候有申請過很多。」等語，即知單純手繪單張圖稿，未有各連結機構及作動之細部設計圖，根本無法作出成品，遑論得以進一步描述其技術特徵而就各技術特徵列項申請專利。而依證人丁○○所述，其在設計系爭運動器材圖稿時，係以 SOLID WORK 軟體繪製 3D 圖檔，只要拿到上開圖檔生產產品不會有問題，因此在給 3D 圖檔時廠商必須簽保密契約，而本件上訴人將設計理念及設計圖稿交給芙○公司後，芙○公司必須多次與上訴人磋商後，再由芙○公司打樣、測試，交給廠商（下游廠商之意）做出模型，測試之後再將測試結果告知上訴人，若沒問題，則會將圖檔傳給相○公司，雙方簽有保密契約，相○公司提出報價後，芙○公司再轉知上訴人，由是可知，欲製作出一份可行之設計圖稿，必須具備相當之設計能力，且各項細節均需多次調整。然本件被上訴人在缺乏學歷背景、從未有任何類似發明或創作，僅以一張粗略之草圖，即可以衍生創作一專利，而該專利中所繪製之圖式甚至較該草圖更為精細，其究竟如何創作，從未見被上訴人說明。而本院欲釐清被上訴人究竟如何創作本件專利，如何設計、透過何種程式繪圖等疑義，多次告知被上訴人訴訟代理人轉知被上訴人必須親自到場，或於開庭通知上註明務必親自到庭，惟被上訴人無正當理由均不到場，可知被上訴人對於如何創作系爭專利一節，除單純否認上訴人之主張外，從未積極說明，亦迴避與證人丁○○之對質，此與一般專利權人勇於蒞庭說明設計過程，並接受他人對設計能力、創作過程、甚或專利之有效性等質疑者，迥不相同。基於上開事由（被上訴人接觸上訴人設計之高度可能性、系爭專利技術特徵與上訴人所提出之設計圖稿實質近似、被上訴人缺乏設計之學經歷以及

訴訟中百般迴避對質挑戰等），益證本件被上訴人並非系爭專利之創作人，而系爭專利所以完成，實係抄襲上訴人之設計，並據而搶先申請專利而得。

六、綜上所述，本件被上訴人所以「創作」系爭專利，並據以向智慧財產局申請取得專利權，實係因接觸並抄襲上訴人之設計而來，換言之，被上訴人並非實際創作人，上訴人始為系爭專利之創作人。而所謂專利申請權，指得依本法申請專利之權利，專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第 5 條設有規定。又倘新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，修正前專利法第 107 條第 1 項第 3 款及現行修正後 119 條第 1 項第 3 款分別定有明文。是依上開規定，本件被上訴人既非實際創作人，即非專利申請權人，本件上訴人身為系爭專利之實際創作人，自為系爭專利之申請權人，是其訴請確認其為系爭專利之申請權人，當屬有據，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，固非無見，惟原審將兩造自然人之間有關確認私權誰屬之爭議，誤認為係公法事件，自非允洽。又原審未就兩造間往來過程，被上訴人有無可能接觸上訴人所設計之資料，以及被上訴人在其所任職之相○公司間接為上訴人做出樣品後，始以技術特徵實質相同之系爭專利向智慧財產局申請取得專利權，究竟何人為創作人一節細予研求，自有未當。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，即屬有據，應予准許。又本件上訴人提起本件上訴後，於 101 年 6 月 5 日當庭撤回上訴聲明(三)，亦即變更聲明為：(一)原判決廢棄。(二)確認上訴人為專利證書號第 M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。(三)訴訟費用由被上訴人負擔。而本院經審理後，業已確認上訴人為系爭專利之創作人，是本件爰准許上訴人所請，僅確認其為系爭專利之申請權人。

七、本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、民事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文。

五、判決結果

原判決廢棄。

確認上訴人為專利證書號第 M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。

【研析】

- 一、本件廢棄之原判決前經摘錄於本局 101 年 2 月專利民事判決雙月刊。
- 二、原判決審認，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。當事人應依修正前專利法第 67 條（現行專利法第 71 條）第 1 項第 3 款規定，向本局提起舉發，其對舉發結果不服時，復依訴願法、行政訴訟法尋求救濟，獲得有利判決時，得請求本局為移轉登記。
- 三、本件判決係審認，本案為私法關係上之爭議，專利申請權性質乃屬私權，並確認上訴人為系爭運動器材技術之創作人，被上訴人並非實際創作人。
- 四、查本件上訴人於原審係依民法第 767 條規定，聲明請求判決被告（即被上訴人）應將系爭專利權轉讓與原告（即上訴人），嗣變更上訴聲明為「確認上訴人為專利證書號第 M386915 號『多功能運動器材』新型專利之申請權人」，因此尚無法經由本件判決知悉，法院對本案已提起專利舉發之情形，真正權利人如又起訴請求移轉專利權，是否有實益之見解。惟本件判決判斷真正創作人所考量之因素仍值得參考。