**專利申請權之性質及受確認判決之法律上利益**

裁判字號：智慧財產法院102年度民專上字第18號民事判決

裁判日期：102年8月29日

系爭專利：發明專利申請案第098127771號「用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法」之專利申請權

相關法條：修正前專利法第5條至第8條

**判決要旨：**

專利申請權原則為公法之法律關係，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。專利申請權例外為私法之法律關係，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。

系爭專利申請經智慧局駁回確定在案，足認系爭專利申請案不具進步性，被上訴人已確定無法取得專利權，是上訴人欲藉由系爭專利申請權而取得專利權之私法上之地位，顯無可能，被上訴人不能以對上訴人之確認判決，除去系爭專利申請權受侵害之危險，故被上訴人無受確認判決之法律上利益，是被上訴人請求確認系爭專利之申請權為其所有，為無理由。

**【判決摘錄】**

1. **被上訴人主張**

(一)被上訴人所屬成○公司與上訴人合作，約定由上訴人為被上訴人代工代料生產保健食品，並由上訴人每月給付被上訴人及成○公司新臺幣（下同）2萬元之顧問費與權利金，賦予上訴人可行銷與被上訴人相同之系爭產品，被上訴人將自行銷售之通路定名為「蕾斯威拉逆轉醇」，上訴人通路銷售之品名為「薩丁尼亞逆轉醇」，兩者成份略有不同，以作為市場區隔。被上訴人將有商業機密之白藜蘆醇成份配方及製造方法，交由上訴人營養師○○○簽收，並製造生產行銷於市場。詎上訴人竟利用為被上訴人代工代料之機會，取得系爭產品之發明配方及其製造方法，並未經被上訴人同意，以上訴人名義（原名為百○公司）向智慧局為系爭專利申請。因系爭專利申請技術之真正發明人為被上訴人，上訴人僅為被上訴人代工代料，此由被上訴人所屬成○公司與經銷商簽訂合約，均有上訴人在合約蓋章簽字當見證人，合約中開宗明義說明藜蘆醇與逆轉醇產品研發公司為被上訴人所屬公司，上訴人僅是製造廠，兩造間並無修正前專利法第6條第1款、第7條之適用，應適用修正前專利法第8條之非職務上發明。被上訴人已向智慧局提出檢舉，由於在專利申請審查期間，造成諸多不安狀態，被上訴人在法律上地位，亦受侵害之危險等情事，請求確認被上訴人為系爭專利申請之發明人與擁有系爭專利申請之權利人。

(二)原審判決說明系爭專利落入原證2之技術特徵，判決如同被上訴人之請求。至於技術特徵是否有進步性等要件，由專利專責機關審核，其與確認申請權人之民事法院無涉，僅須依有確認要件即有確認實益。被上訴人為系爭專利之為發明人，並經原審判決確認系爭專利申請權歸屬被上訴人所有，不論上訴人所申請之系爭專利，是否取得專利與否。其發明人、專利申請人地位，不因非專利申請人之專利申請遭核駁而消滅。有關被上訴人經原審判決確認後，固將不安狀態除去，然上訴人提起上訴，被上訴人處於被動地位而復陷於不安狀態。

1. **上訴人主張**

(一)被上訴人主張系爭專利由不合法之專利申請權人申請專利，被上訴人應以系爭專利之申請權人非發明專利申請權人為由，依法向智慧局提起舉發，並舉證證明上訴人非系爭專利之發明人，而非起訴確認系爭專利申請權之歸屬。兩造間無僱傭關係存在，即無探究系爭專利是否為職務上發明或非職務上發明之必要，自應回歸上訴人是否為系爭專利之發明人，而上訴人是否為真正發明人，因事涉專利專責機關對於系爭專利之發明人之事實審查，非民事法院所得審酌，應由被上訴人依行政程序與訴訟尋求救濟。且系爭專利申請已駁回確定，則被上訴人訴請確認其為系爭專利發明人，並為系爭專利之申請權人，該請求權已無受保護之利益存在，縱認定被上訴人為系爭專利申請權人，亦無法就相同內容之技術申請發明專利。被上訴人於101年7月24日起訴，系爭專利申請權嗣於101年11月26日，經智慧局駁回申請確定，被上訴人起訴時，雖具備權利保護要件，然被上訴人現已不備該項要件，自應判決駁回被上訴人之請求。

(二)系爭專利之申請專利範圍包含食品配方、比例及製造方法，而被上訴人所提出之原證1、2之手寫文件，並無關於製造方法之記載或說明。縱使該等手寫文件中有若干食品成分、配方或劑量，無法在無任何製造方法之情形下，僅以上開文件記載，即可完成系爭專利之全部發明內容。原證1、2手寫配方與系爭專利之成分、劑量，並非全然相符。例如，原證1之成分有牛樟芝萃取物、諾麗果萃取物及薑黃萃取物，系爭專利則無該等成分。不同之成分、劑量所加成後之效果、功能不一，故系爭專利申請之特徵與被上訴人「蕾斯威拉逆轉醇」、「薩丁尼亞逆轉醇」技術發明不相同，系爭專利申請之專利權範圍未落入原證1、2等手寫文件之技術內容。系爭專利於98年8月18日提出申請，而系爭專利之產品為「薩丁尼亞逆轉醇」產品，該產品自98年2月間對外銷售，而系爭專利申請之配方已為產品外盒所揭露。職是，系爭專利申請具有申請前已公開之事由，自不具專利要件。

(三)縱認系爭專利落入原證1、2之技術特徵範圍，且被上訴人為系爭專利之發明人，然原證1、2所揭露之技術內容亦不具有進步性，此由智慧局於101年5月4日以(101)智專二（五）01081字第10120437910號審查意見通知函及附件可證。依該函附件所示，系爭專利所揭露之發明技術特徵，早已由該函附件所示碩士論文中為研究，並有研究成果，故系爭專利自不具進步性。原證1、2所揭露之技術內容，已由被上訴人所自著書籍揭露，已不具新穎性。系爭專利所揭露技術特徵，因不具進步性專利要件，而經專利專責機關駁回，且該先前技術之發明人或研究人員，均非被上訴人，自可推論原證1、2所揭露之技術特徵不具進步性。準此，難認上訴人就系爭專利有利用代工機會，知悉被上訴人之商業機密，進而抄襲並申請系爭專利，被上訴人訴請確認申請權人為其所有，即無確認實益。

1. **判決理由**

一、程序方面：

(一)被上訴人於原審起訴聲明確認系爭專利申請權為被上訴人所有。本院認定被上訴人有無即受確認判決之法律上利益，應審究被上訴人提起本件確認訴訟之要件如後：1.本件為私法之法律關係；2.兩造爭執之法律關係不明確。3.被上訴人之私法地位受有侵害之危險，得以確認判決除去其危險者。

(二)專利申請權之法律關係：

被上訴人於原審起訴雖主張其為系爭專利申請之發明人，其為修正前專利法第8條之非職務發明，故系爭專利申請權為其所有，即有確認判決之法律利益存在云云。上訴人抗辯稱專利權存在與否，係專利專責機關智慧局，本於行政裁量所核准之行政處分，其屬公法上之申請法律關係，不可逕依民事訴訟程序，認定公法上法律關係，況系爭專利申請經智慧局以不具專利要件核駁申請確定在案等語。準此，本院自應審究專利申請權是否為私法之法律關係。經查：

1.專利申請權原則為公法之法律關係：

按專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。民國100年12月21日修正，102年7月1日施行前之專利法（下稱修正前專利法）第5條定有明文。專利申請權為申請專利之權利，專利申請權為專利權成立前之階段權利，在專利權申請經智慧局審查認定應授與專利權之前，僅為取得專利權之期待權。就修正前專利法第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。

2.專利申請權例外為私法之法律關係：

按專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。雇用人或受雇人對第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認為必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。修正前專利法第6條第1項與第10條分別定有明文。可知專利申請權與專利權均得讓與或繼承，專利專責機關審查申請案件，依修正前專利法第5條、第7條及第8條等相關規定，雖得審認申請人是否為專利申請權人，然無確定專利申請權歸屬之效力。故專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，審定專利符合專利要件而為核准專利之行政處分，利害關係人得檢附證明文件提起異議，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就專利申請權人之歸屬予以裁斷（參照最高行政法院89年度判字第1752號判決）。再者，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）。

3.本件專利申請權為私法之法律關係：

被上訴人主張其所屬成○公司與上訴人合作，約定由上訴人為被上訴人代工代料生產保健食品，賦予上訴人可行銷與被上訴人相同之白藜蘆醇研發產品（下稱系爭產品）等事實。有被上訴人提出之經銷合約書附卷為證。足認兩造間確有經銷之法律關係，是被上訴人主張本件專利申請權之歸屬爭議，屬修正前專利第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執者，並非無據。修正前專利法第10條有關專利申請權之爭執，本質上屬私法上之契約關係，被上訴人主張其為發明人，系爭專利申請權為其所有，而上訴人否認之，故兩造就系爭專利申請權之私權歸屬有所爭執。

二、系爭專利申請揭露一種用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法，其食品配方每一單位包括富含白藜蘆醇之葡萄皮與葡萄葉約150~250毫克、山藥萃取物約100~200毫克、葡萄籽萃取物約40~80毫克、石榴萃取物約20~40毫克、山苦瓜萃取物約10~30毫克、金盞花萃取物約10~30 毫克、山桑子萃取物5~15毫克、萊姆果C約5~15毫克及松樹皮萃取物約1~10毫克。……。系爭專利申請權之請求項均落入原證1、2之技術內容：

(一)參諸原證2與系爭專利申請之請求項1，可知食品配方成分幾近完全相同，僅原證2各成分為定量，而系爭專利申請之請求項1各成分雖為特定範圍。然均以原證2記載之定量為中心上下輻射之相當範圍，故均涵蓋原證2所記載之定量。再者，系爭專利申請之說明書，並未說明各成分重量範圍如何取得、具有何種特定性質而能產生何種與原證2 不同之特殊功效準此，系爭專利申請之請求項1技術特徵與原證2所載相同。

(二)系爭專利申請之請求項2除第1項之技術特徵外，進一步限定「其中白藜蘆醇之含量約佔葡萄皮與葡萄葉重量之1/10」，原證2雖揭示成分為葡萄皮、葡萄葉（含白藜蘆醇）。然未揭示白藜蘆醇的含量佔葡萄皮、葡萄葉之比例。觀諸系爭專利申請之說明書，並未說明此比例如何取得、具有何種特定性質而能產生何種與原證2不同之特殊功效，或僅為原證2之定量分析結果，故與原證2為相同之技術特徵。

(三)系爭專利申請之請求項3除第1項之技術特徵外，雖進一步限定「其中石榴萃取物係富含鞣花酸」。惟自其文義，可知鞣花酸顯為石榴萃取物本已含之化合物，未包含與原證2不同之技術特徵。

(四)系爭專利申請之請求項4除第1項之技術特徵外，進一步限定「其中金盞花萃取物之葉黃素含量係約佔其總重量之1/5」，原證2雖揭示成分為金盞花萃取物（含葉黃素）。然未揭示葉黃素之含量佔金盞花萃取物之比例，觀諸系爭發明之說明書，未說明此比例如何取得、具有何種特定性質而能產生何種與原證2不同之特殊功效，或僅為原證2之定量分析結果，其與原證2之技術特徵相同。

(五)系爭專利申請之請求項5除第1項之技術特徵外，雖進一步限定「其中樹皮萃取物係含有二氫槲皮素」。然原證2揭示成分為松樹皮萃取物（含二氫槲皮素），故其技術特徵與原證2相同。再者，系爭專利申請之請求項6除第1項之技術特徵外，雖進一步限定「其係為粉末狀、顆粒狀或液體狀」。惟保健食品之劑型為粉末狀、顆粒狀或液體狀，均為習知，系爭專利申請未揭露新之技術手段。

(六)系爭專利申請之請求項7除第6項之技術特徵外，雖進一步限定「其中單位係為膠囊、片劑、錠劑、包裝袋或瓶」。惟此限定要件為習知者，系爭專利申請未揭露新之技術手段。再者，系爭專利申請之請求項8除第1項之技術特徵外，雖進一步限定「其中每天服用之劑量為1~4單位」。然其說明書亦未揭露上開服用劑量如何取得來、具有何種特定性質而能產生何種特殊功效，系爭專利申請未揭露新之技術特徵。

(七)系爭專利申請之請求項9除第1項之技術特徵外，雖進一步限定「其更可包括一醫藥可接受之賦形劑或載體」，然此限定要件為習知者，系爭專利申請未揭露新之技術手段。再者，系爭專利申請之請求項10除第9 項之技術特徵外，雖進一步限定「其中賦形劑係選自由調味劑、增甜劑、防腐劑、抗氧化劑、螯合劑、等滲透劑、潤滑劑、錠劑佐劑、著色劑、保濕劑、結合劑以及醫藥可相容載劑所組成之群組中」。惟此限定要件為習知者，系爭專利申請未揭露新之技術手段。

(八)系爭專利申請之請求項11為請求項1食品配方之製造方法，其步驟可簡述為：1.將各成分溶解於水得一混合溶液；2.將混合溶液以冷凍乾燥、噴霧乾燥或真空乾燥方式處理，得一粉末狀食品配方；3.利用賦形劑將該粉末狀食品配方製成膠囊、片劑或錠劑。觀諸上開製造方法，原證2雖未提及，然要屬習知者，故系爭專利申請未揭露未見之製造方法。

(九)系爭專利申請之請求項12至17項，分別係將請求項11進一步附加如前述請求項2至5、8項及第9項之限定要件，而該等限定要件，均未揭露新之技術特徵或手段。

(十)系爭專利申請之各請求項技術特徵，均已記載於原證2，或僅為原證2所載之技術特徵，再加上習知技術，均屬系爭專利申請之技術特徵，乃源自被上訴人提供予上訴人之原證2配方，被上訴人始為對系爭發明申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻者，系爭專利申請之請求項均落入原證1、2之技術內容，其為系爭專利申請之發明人，揆諸修正前專利法第5條規定，被上訴人為系爭專利申請之適格申請權人。

四、系爭專利申請不具進步性：

上訴人持系爭專利申請之技術內容於98年8月18日向智慧局申請發明專利，經智慧局審查結果，認為系爭專利申請為「用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法」申請案，智慧局先以101年5月4日(101)智專二（五）01087字第10120437910號審查意見通知函請上訴人申復說明，並經上訴人於101年6月22日申復。上訴人申復理由書雖對智慧局審查意見通知函之論述及附發之引證案，加以說明與答辯，並稱系爭專利申請具有專利要件。惟經智慧局審酌後，認有不具進步性，不符修正前專利法第22條第4項規定之情事，依據修正前專利法第44條核駁系爭專利申請案，作成不予專利之行政處分。

五、被上訴人無受確認判決之法律上利益：

(一)被上訴人私法上之地位無受侵害之危險：

1.系爭專利申請經智慧局駁回確定在案，足認系爭專利申請不具進步性，縱使被上訴人為系爭專利申請之申請權人，然已確定無法取得專利權，是被上訴人欲藉由系爭專利申請而取得專利權之私法上之地位，顯無受侵害之危險。況系爭專利申請案已於100年3月1日公開在案，依據修正前專利法第22條第1項之規定，亦喪失新穎性，益徵被上訴人有關系爭專利申請權之私法地位，無法以對於上訴人之確認判決而除去其危險者。職是，系爭專利申請權已無受保護之利益存在，被上訴人前於101年7月24日向原審提起確認之訴，雖具備權利保護要件，然系爭專利申請嗣於101年11月26日，經智慧局駁回確定，足認被上訴人已無保護之必要性，故被上訴人訴請確認其為系爭專利申請權人之訴，不具即受確認判決之法律上利益之要件。至於被上訴人是否修改系爭專利申請權之技術內容，再向智慧局提出專利申請，其與系爭專利申請權，其屬兩事，自不得作為系爭專利申請權有受保護利益之論據。

2.系爭專利申請之技術內容已成為先前技術：

系爭專利申請之技術內容，已經智慧局公告揭示在案，其已成先前技術，成為公眾得知之資訊，而先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許任何人取得專利，或專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術，因其明顯侵犯公眾利益與專利制度之目的，是被上訴人訴請確認已屬先前技術之系爭專利申請為其所有，顯無保護之必要性，益徵其不具即受確認判決之法律上利益之要件。

(二)系爭專利申請程序已賦予兩造程序之保障權：

智慧局先以審查意見通知函通知上訴人系爭專利申請不具進步性，並請上訴人於文到次日起2個月內提出申復說明上訴人為此提出申復說明，對智慧局審查意見通知函之論述及附發之引證案，加以說明與答辯，並稱系爭專利申請具有專利要件。被上訴人於智慧局審查系爭專利申請期間，亦向智慧局提出檢舉，主張其為系爭專利申請之發明人與擁有系爭專利申請之權利人。職是，智慧局於審查系爭專利申請程序，已賦予兩造充分陳述系爭專利申請是否具有專利要件之程序權保障，基於自己責任原則與訴訟經濟之考量，故被上訴人不具即受確認判決之法律上利益之要件，洵屬正當。

六、上訴人有上訴利益：

系爭專利申請經智慧局駁回確定在案，足認系爭專利申請案不具進步性與新穎性，並已為先前技術，被上訴人已無保護之必要性，被上訴人訴請確認其為系爭專利申請權人，即無受確認判決之法律上利益。準此，原審判決確認系爭專利申請權為被上訴人所有，為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴，訴請原判決廢棄，即可就系爭專利申請所揭露之技術內容，從事製造與銷售系爭產品之機會，而不負侵害系爭專利申請權之責任。職是，上訴人上訴請求廢棄原判決，其具有上訴利益。

七、綜上所論，系爭專利申請經智慧局駁回確定在案，足認系爭專利申請案不具進步性，被上訴人已確定無法取得專利權，是上訴人欲藉由系爭專利申請權而取得專利權之私法上之地位，顯無可能，被上訴人不能以對上訴人之確認判決，除去系爭專利申請權受侵害之危險，故被上訴人無受確認判決之法律上利益，是被上訴人請求確認系爭專利之申請權為其所有，為無理由，不應准許。原審判決確認被上訴人為系爭專利之申請權人，自有未洽。

1. **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】**

1. 本件廢棄之原判決（智慧財產法院101年度民專訴第100號），前經摘錄於本局102年6月專利民事判決雙月刊。
2. 原判決審認，專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。本件判決則審認專利申請權原則為公法之法律關係，例外為私法之法律關係，本案專利申請權因被上訴人與上訴人間有經銷合約，是被上訴人主張本件專利申請權之歸屬爭議，屬修正前專利法第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執者，修正前專利法第10條有關專利申請權之爭執，本質上屬私法上之契約關係，被上訴人主張其為發明人，系爭專利申請權為其所有，而上訴人否認之，故兩造就系爭專利申請權之私權歸屬有所爭執。專利申請權屬私法上之權利或屬公法之法律關係，涉及審判權之歸屬問題，因此屬程序事項。關於專利申請權之性質，一般通說認為係屬可以作為讓與或繼承標的之私權，最高行政法院89年度判字第1752號、智慧財產法院101年度民專訴字第144號、100年度民專上字第2號等判決，亦認專利申請權屬私法上之權利。本件判決與原審判決對於專利申請權之性質雖有不同之見解，但均認本案之專利申請權屬私法上之權利。
3. 本件判決廢棄原判決之主要理由為被上訴人無受確認判決之法律上利益，因系爭專利申請經本局於101年11月26駁回確定在案，足認系爭專利申請不具進步性，縱使被上訴人為系爭專利申請之申請權人，然已確定無法取得專利權，被上訴人欲藉由系爭專利申請而取得專利權之私法上之地位，顯無受侵害之危險。況系爭專利申請案已於100年3月1日公開在案，其技術內容已成先前技術，成為公眾得知之資訊，而屬於公共財，任何人均可使用，不容許任何人取得專利，被上訴人訴請確認已屬先前技術之系爭專利申請為其所有，顯無保護之必要性。
4. 查原判決之裁判日期為101年12月28日，晚於本局核駁系爭專利申請確定（101年11月26）時，惟原判決並未論及被上訴人所提確認之訴是否因此而無受確認判決之法律上利益。原判決明確定義何謂發明人及所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段，仍然值得參考。