

職務上發明之認定及專利權共有之合意

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專上字第 20 號

裁判日期：102 年 11 月 14 日

系爭專利：中華民國第 M417768 號新型專利權

相關法條：100 年 12 月 21 日修正公布前專利法第 7 條第 1 項、第 2 項、第 8 條及第 9 條

判決要旨：

所謂研發過程者，應指以智力創造、反覆試驗之過程，專利說明書之繪製僅是將創作成果之手繪圖形，以符合專利申請所需之電腦圖形，屬單純之繪圖，並非研發創作過程。另解釋系爭協議書或系爭專利授權書之契約真意，均無法證明兩造有約定系爭專利申請權與專利權屬於上訴人與被上訴人共有，抑是具有系爭專利之授權法律關係。況上訴人均同意被上訴人單獨申請系爭專利與取得系爭專利權，益徵系爭專利並非系爭協議書及系爭專利授權書之標的，上訴人非系爭專利之共有人甚明。

【判決摘錄】

一、上訴人主張：

(一)上訴人係以環境景觀工程之設計及施作為主要營業項目之工程公司，主要將植栽立體化而形成綠色之牆面。上訴人設立之初，即由被上訴人擔任上訴人之董事長兼總經理。詎被上訴人在受雇期間就其職務上完成之專利，竟私自申請與取得系爭專利。系爭專利屬於職務上完成之新型專利，應歸屬於上訴人，被上訴人於在職期間對上訴人要求高額專利費用未果，對外宣稱上訴人侵害被上訴人系爭專利，上訴人遂提起本件訴訟。縱使系爭專利非職務上創作，然系爭專利為被上訴人利用上訴人之繪圖工程師繪製完成，且系爭專利模型之完成、模具之開模、專利費用之聲請等費用，均由上訴人負擔，是系爭專利乃被上訴人利用上訴人資源所完成。故依兩造所簽訂之系爭專利授權書第 4 條約定，被上訴人應將系爭專利權利之 2 分之 1 移轉登記

予上訴人。

- (二) 上訴人與被上訴人於簽訂系爭協議書前經過多次磋商後，雙方因意思表示合致，契約應已成立。協議書第 1 條約定，被上訴人授權其擁有之中華民國第 97222538 號即第 M367678 號新型專利所指之系統、衍生產品及相關工程承攬。第 2 條約定雙方約定在一定條件下，被上訴人得因專利授權所得分配之專利權利金比例。在雙方均瞭解其內容，並有意思實現及實際履行之事實下，參諸 99 年之上訴人資產負債表及 100 年 1 月 15 日由被上訴人簽名之 99 年專利使用費文件，有上訴人依雙方合意之條件所給付之專利權利金。該筆款項於 100 年 1 月 17 日匯入被上訴人指定之帳戶。足見雙方意思已合致，並依約定履行之事實，兩造間成立專利授權關係，暨依授權書衍生之共有關係。

二、被上訴人抗辯：

- (一) 被上訴人曾任職上訴人總經理職務，並未就從事參與或執行與上訴人之產品開發、生產研發等工作，是被上訴人職務內容依民法及一般社會通念，僅為經營管理公司事務，不包含研發工作。所為之研發創作，並非履行其工作契約上之義務，即非職務上之發明，則其專利申請權及專利權即不屬於雇用人。上訴人未提供具體研發內容之意見，而證人○○○負責專利說明書之繪圖，僅為專利申請行政程序所需之文件，並非研發過程。所謂研發過程者，應指以智力創造、反覆試驗之過程，專利說明書之繪製僅是將創作成果之手繪圖形，以符合專利申請所需之電腦圖形，屬單純之繪圖，並非研發創作過程。而製作模型及生產模具，係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作，屬生產製造流程之部分，其與專利之研發創作無關，故被上訴人研發創作系爭專利之過程，並未使用上訴人之資源。
- (二) 系爭專利授權書之標的為申請第 97222538 號即第 M367678 號新型專利，而系爭專利為第 M417768 號新型專利，縱認系爭專利授權書為有效契約，系爭專利授權書亦與系爭專利無關。上

訴人以他案專利之授權書，主張本案系爭專利之權利，雖提出系爭專利授權書，然未曾以系爭專利授權書作為法律權益主張之依據，除有逾時提出外，顯見上訴人係為拖延訴訟而上訴。縱認系爭專利授權書與系爭專利有關，然觀系爭專利授權書記載，倘甲方使用乙方資源進行研發，研發成果由雙方共享，並未指明所包含研發產品範圍為何。所謂研發產品由雙方共享，應如何共享，共享方式、比例、時間、權利內容等，均未明確記載，難認雙方對所謂共享研發成果已達共識之合意，更遑論所謂共有專利權之合意。

三、本件爭點如下：

兩造就系爭專利之權利歸屬是否具有授權關係或共有之約定。

四、判決理由：

(一) 系爭專利為被上訴人之非職務上之新型

1. 上訴人雖主張被上訴人前擔任上訴人總經理，工作內容包含研發，而系爭專利為被上訴人擔任上訴人總經理期間，利用上訴人資源而於職務上所完成之新型。然被上訴人抗辯稱其前為上訴人之總經理，職務內容為負責上訴人之經營管理，並非專門從事研發之人員，系爭專利為花槽之新型專利，非被告履行其總經理職務之義務所為創作等語。職是，兩造主要爭執皆於系爭專利是否被上訴人之職務上之新型專利。故本院首先審究系爭專利是否為被上訴人職務上之新型專利。
2. 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。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。受雇人於非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受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創

作之過程。雇用人於前項書面通知到達後 6 個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其非職務上之發明、新型或新式樣之權益者，無效。

3. 上訴人主張系爭專利為被上訴人職務上之新型或發明專利，依據原證 1 之系爭專利授權書與原證 2 之系爭協議書，主張系爭專利有授權關係或兩造共有系爭專利，該等有利於己之事實，自應舉證以實其說。經查申請新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，向專利專責機關申請之。故圖式為新型專利文件之一部，並非新型專利所表徵之技術特徵。證人○○○雖負責專利說明書之繪圖，僅為專利申請行政程序所需之文件，如同專利事務代理客戶申請專利，為其繪圖之角色，並非研發過程。所謂研發過程者，應指以智力創造、反覆試驗之過程，專利說明書之繪製，僅是將創作成果之手繪圖形，以符合專利申請所需之電腦圖形，屬單純之繪圖，並非研發創作過程。且製作模型及生產模具，係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作，屬生產製造流程之部分，其與專利之研發創作無關。

(二) 系爭專利無授權關係或共有關係

1. 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，民法第 98 條定有明文。所謂意思表示之解釋者，係指當事人之意思表示，有因約定有欠周全，或用語不同或前後矛盾，故必須加以闡明，以確定當事人之真意及內容。申言之，契約之解釋，應通觀契約全文，並斟酌訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習慣，依誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值等作全般之觀察。反之，契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，則不得反捨契約文字而更為曲解，避免當事人事後任意翻異，否認其意思表示。上訴人雖主張依據系爭專利授權書與系爭協議書，系爭專利有授權關係或兩造共有系爭專利。然被上訴人抗辯稱系爭專利授權書之標的為申請第 97222538 號即 M367678 號新型專利，而系爭專利為第 M417768 號新型專

利，故系爭專利授權書與系爭專利無關。職是，本院自應審究當事人就系爭專利有無授權關係或共有關係。

2. 系爭協議書及系爭專利授權書均為真正，既如前述，故系爭專利協議書與系爭專利授權書，均為有效契約，依據系爭協議書第 1 條可知，被上訴人授權上訴人使用申請在案之第 97222538 號專利所指之系統、衍生產品及相關工程承攬等。授權書詳如附件，附件即為系爭專利授權書。就形式以觀，系爭協議書及系爭專利授權書，均未記載其授權標的為系爭專利。況系爭專利並非被上訴人之職務上之新型創作，業如前言，上訴人亦未舉證證明系爭專利為第 97222538 號專利之衍生專利，或後者為前者之基礎專利。職是，上訴人主張其依據系爭協議書及系爭專利授權書，取得系爭專利之被授權關係或具有系爭專利之共有關係，即無憑信。
3. 縱使認系爭專利授權書與系爭專利有關，然觀系爭專利授權書第 4 條記載，倘被上訴人使用上訴人資源進行研發，研發成果由雙方共享。系爭專利授權書未指明所包含研發產品範圍為何。所謂研發成果由雙方共享，應如何共享，共享方式、比例、時間及權利內容等，均未明確記載，難認當事人對所謂共享研發成果已達共識之合意。故研發成果共享，是否為系爭專利權之授與，即有疑義，更遑論所謂共有系爭專利權之合意。

五、判決結果

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

【研析】

- 一、本案被告專利權人擔任原告公司之總經理，是以本案之主要爭點在於該專利是否為職務上之新型創作，若否，則進一步探討當事人之間是否具備共有系爭專利權之合意。本案中該專利非屬職務上之新型創作，而被告專利權人雖授權原告使用其所申請之專利，惟系爭專利並未見於該契約之記載。且系爭專利授權書雖記載若

本案專利權人使用原告資源進行研發，研發成果由雙方共享，然系爭專利授權書亦未指明所包含研發產品範圍為何。所謂研發成果由雙方共享，如何共享，其共享方式為何及權利內容等均未明確記載，故法院否認該當事人間具有共有系爭專利權之合意。

二、我國相關智慧財產法律雖對合作關係之成果歸屬有所規範，但多容許當事人得以契約合意排除相關規定。因此，於實務上進行合作之際，就研發成果之歸屬與運用相關條款之擬定需審慎為之。就本案契約觀之，雖有研發成果由雙方共享之約定，惟法院認定其共享方式及權利內容等均未明確記載，否認當事人間具備共有之合意，本案見解值得參考。