專利權權利歸屬之約定

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專訴第 29 號

裁判日期：103 年 2 月 7 日

系爭專利：新型專利第 M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」

相關法條：修正前專利法第 7 條第 3 項、民法第 227 條第 1 項、第 179 條前段、第 184 條、第 189 條、第 227 條第 2 項及營業秘密法第 4 條、第 10 條、第 12 條、第 13 條

判決要旨：

本件兩造間依系爭開案聲明書之約定，因本專案開發而產生之專利權歸原告所有，被告自行申請專利獲准，已違反兩造間契約之約定，原告依據兩造間之契約及債務不履行、侵權行為、不當得利之法律關係，請求被告應將系爭專利權移轉登記予原告，核屬正當，應予准許。

【判決摘錄】

一、原告主張

被告普○公司前於民國 99 年間委請原告研究開發系爭產品，被告普○公司並於 99 年 12 月 13 日簽發系爭開案聲明書予原告，依系爭開案聲明書第 7 條載明：「因本專案開發而產生之著作權、商標權及專利權等相關智慧財產權歸本公司(即原告)所有」，原告並同意授予被告公司「產品專賣權利」。因此，原告與被告普○公司間因該產品專案開發而產生之專利權等相關智慧財產權，自應歸屬於原告所有。被告竟私自將原應歸屬於原告所有之研發成果提出新型專利之申請，並取得中華民國公告第 M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利權，系爭專利純係被告普○公司不當使用應歸屬於原告之營業秘密及相關智慧財產權，而不法提出申請繼而取得系爭專利權，原告自得依修正前專利法第 7 條第 3 項、民法第 227 條第 1 項、第 179 條前段、第 184 條、第 189 條、第 227 條第 2 項及營業秘

密法第 4 條、第 10 條、第 12 條、第 13 條，請求被告將系爭專利移轉權登記為原告所有。

二、 被告主張

(一) 系爭專利並非系爭開案聲明書所稱因該專案開發而產生之專利權：

參照系爭開案聲明書第 7 條之內容可知，上開約定應限於被告在委辦原告生產過程中所衍生之可專利技術始屬原告所有，至於被告原先提供予原告者，自非開發案所衍生之專利，原告應不得主張權利。系爭開案聲明書於 99 年 12 月 13 日簽署，該開案聲明書上又無任何其他例外約定，則被告與原告間委託開發之法律關係當自 99 年 12 月 13 日方為開始，因於 99 年 12 月 13 日兩造簽屬系爭開案聲明書前，被告尚未委託原告進行開發，何來法律關係之有，且系爭專利技術及發想，均係源於系爭專案開發開始之前，此亦為原告所不爭執，實不得以系爭開案聲明書主張系爭專利權歸屬原告所有。

(二) 系爭專利不具進步性，具有應撤銷之事由，依智慧財產事件審理法第 16 條第 2 項之規定，原告不得對被告主張權利：

1. 被證 14 已揭示一種具遙控模組之多功能手持通訊裝置，而被證 16 第 7I 圖則揭示觸控螢幕之按鈕。被證 14、16 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 7 項不具進步性。
2. 系爭專利請求項 2 之特徵已為被證 7 及被證 8 所揭露，因此不具備進步性。
3. 系爭專利請求項 3 之特徵，已為被證 7 揭露，而不具進步性。
4. 專利範圍第 4 項、第 5 項以及第 6 項所界定螢幕呈現之控制鈕特徵，亦已於本院 102 年度民專訴字第 8 號判決群○公司所提出之被證 21 即 YouTube 影片 "MobilPhone Control U. B0 Robot Using BluetoothCommunications" 網頁列印資料暨光碟乙份之組合證明所清楚揭示，足證專利範圍第 4 項、第 5 項以及第 6 項不具進步性。

三、本件爭點如下：

- (一) 被告取得之中華民國證書號新型M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利權，應歸屬原告或被告所有？
- (二) 原告請求被告等將上開新型專利移轉登記予原告所有，有無理由？

四、判決理由

- (一) 被告取得之中華民國證書號新型M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利權，應歸屬原告或被告所有？

1. 按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計，修正前專利法第 7 條第 3 項定有明文。本件兩造間對於被告普○公司於 99 年間委請原告研究開發系爭產品，被告普○公司並於 99 年 12 月 13 日簽發系爭開案聲明書予原告，開案聲明書第 7 條載明：「因本專案開發而產生之著作權、商標權及專利權等相關智慧財產權歸原告所有」，並無爭執，並有系爭開案聲明書在卷可稽，依上開約定，不論專案是否由被告出資或提出初期產品需求及初步構想，凡於簽立開案聲明書之後所完成實際產品技術之專利申請權及專利權，均應歸屬於原告公司所有。原告主張系爭專利權為產品專案開案所產生之技術成果，為被告所否認，並各自提出證據資料，主張系爭專利技術為該所研發創想。

2. 系爭專利為系爭開案聲明書所產生之專利權：

被告雖提出 99 年 10 月 8 日普○公司與其客戶間電子郵件（被證一）、99 年 11 月 2 日 Youtube 手機螢幕觸控控制紅外線(R/C) 直升機報導光碟片暨畫面（被證二）、99 年 11 月 8 日原告公司人員黃○○致普○公司電子郵件（被證三-1）、99 年 11 月 16 日普○公司致原告公司人員黃○○之電子郵件（被證三-2）、

777-150 紅外線控制直升機產品資料（被證四），並主張上開資料可證明系爭專利係為被告公司所完成，惟查被證一係為被告向客戶說明準備開發產品之電子信件，惟並未揭示具體之產品結構內容；被證二係為 YOUTUBE 網站之影片，其並非被告所開發之產品；被證三-1、被證三-2 係原告與被告間對於搖桿操作封包之討論，惟並未揭示具體完整之系爭專利內容。被證四僅係為 777-150 遙控直升機產品網頁，亦未揭示具體完整之系爭專利內容。前述證據及其組合均未揭示具體完整之系爭專利內容，無法證明系爭專利係為被告公司所完成，故被告主張不可採。

(二)原告請求被告等將上開新型專利移轉登記予原告所有，有無理由？

1. 依兩造間開案聲明書第 7 條之約定，系爭專利之專利申請權及專利權應歸屬於原告所有。又按專利權之授予固為專利專責機關本於行政權作用所為，惟研發成果經專利專責機關核准而成為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，專利權之歸屬發生爭執時，真正之專利權人除得依專利法規定之舉發程序提出救濟外，亦得選擇依民法上不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利(102 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類提案第 2 號研討結果參見)。本件兩造間開案聲明書第 7 條已約定就本專案開發產生之專利權應歸屬原告所有，被告卻自行申請並取得系爭專利權，原告依兩造間之契約，及侵權行為、不當得利之法律關係，請求被告將系爭專利權移轉登記為原告所有，自屬正當。至於原告另依營業秘密法第 4 條、第 10 條、第 12 條、第 13 條規定，請求侵害營業秘密之損害賠償部分，未提出相關證據，證明系爭專利技術符合營業秘密法第 2 條規定「營業秘密」之要件，此部分請求，即難以准許。
2. 被告雖辯稱，系爭開案聲明書於 99 年 12 月 13 日簽署，故被告與原告間委託開發之法律關係，當自 99 年 12 月 13 日方為開始，在兩造簽屬系爭開案聲明書前，被告尚未委託原告進行開發，系

爭專利技術及發想，均係源於系爭專案開發開始之前，由被告所提出，原告自不得以系爭開案聲明書主張系爭專利權歸屬其所有。惟查系爭開案聲明書第 7 條業已明定，凡因本專案開發所產生之著作權、商標權、專利權等智慧財產權，均歸屬原告所有，故兩造間因執行系爭產品專案開發過程所產生之技術成果，其專利申請權及專利權，均應歸屬原告所有，不得僅限縮解釋自簽署專案開發聲明書「之後」所產生之專利技術，始歸原告所有。又依原告提出研發歷程說明及相關文件，本件專案開發過程在雙方正式簽署書面文件之前，原告已為被告著手進行技術之研究及開發，待原告已獲得一定之成果時，並提出具體明確之解決方案之後，兩造始正式簽署開案聲明書，原告提出之最終技術解決方案，與正式簽約前之研發歷程，具有連續性之關係，無從斷然劃分，被告之主張違反締約時雙方之真意，系爭專利權自應歸屬於原告所有。

(三) 被告提出系爭專利具有得撤銷事由之抗辯，對本件判決結果無影響

本件被告雖抗辯系爭專利不具進步性，有應撤銷之事由。惟本件為專利權歸屬之爭議，乃爭執何人為真正之專利權人，並未涉及專利權本身是否有效及專利權人得否行使排他權之問題，非屬智慧財產案件審理法第 16 條之規範目的，本訴訟無上開智慧財產案件審理法第 16 條之適用。系爭專利權目前並未經智慧財產專責機關撤銷，仍屬有效，原告自得主張其為真正之專利權人，請求被告將系爭專利權移轉登記予伊，被告尚不得以系爭專利具有得撤銷事由之抗辯，對抗原告之移轉登記請求權，被告上開辯解，尚不足採。至於被告另案對第三人群○科技股份有限公司請求損害賠償事件（本院 102 年度民專訴字第 8 號事件），本院於上開事件所為系爭專利不具進步性之判斷，僅有拘束該案當事人之效力，於本件訴訟不生影響，附此敘明。

五、判決結果

被告應將中華民國公告第 M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利移轉登記為原告所有。
訴訟費用（除原告撤回部分外）由被告負擔。

【研析】

- 一、真正之專利權人除得依專利法規定之舉發程序提出救濟外，得否選擇依民法上不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權以維護其權利，過往見解有所歧異。肯定說肯認真正專利權人即便已逾修正前專利法第 34 條之 2 年法定期間，而不得依該條規定再為舉發，其仍得依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴；否定說則主張專利權之發生為專利專責機關本於行政權作用所核准，故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，真正專利申請權人得先向民事法院訴請確認權利歸屬獲得勝訴判決，附具該確定判決向專利專責機關申請變更權利人名義。
- 二、就上開爭議，102 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類提案第 2 號研討結果採肯定說。經查本案系爭專利公告日為 100 年 7 月 1 日，從判決書中可知本案言詞辯論終結日為 102 年 11 月 14 日，雖未能確認本案起訴時點是否已逾公告後提起舉發之 2 年法定期間，惟本案判決引用上開肯定說見解，肯認真正之專利權人除得依舉發程序救濟外，亦得選擇依民法規定提起給付之訴，此一見解是否會成為未來實務趨勢，值得關注。
- 三、本件無效抗辯是由專利權人提出主張，亦為少見之案例。