

職務上發明之認定

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專訴字第 72 號

裁判日期：103 年 6 月 19 日

系爭專利：第 M415508 號「具有音圈馬達的量測裝置」專利、第 M414583 號「接近待測物的積分球」專利、第 M414587 號「微力氣壓針座」專利及公開號第 201243336 號「氣油壓針座」專利

相關法條：專利法（修正前）第 7 條第 1 項、第 2 項

判決要旨：

職務上完成之發明、新型或新式樣，其判斷之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。原告提出證據均無法證明系爭四項專利為被告職務上完成之專利，原告請求被告應將系爭四項專利之申請權人及專利權人塗銷，回復登記為原告所有，為無理由。

【判決摘錄】

一、本案事實；

被告原任職原告公司總經理兼上開營業項目之研發設計，原告主張被告意圖為具有自己不法之利益，分別將其職務上所完成之第 M415508 號「音圈馬達的量測裝置」專利、第 M414583 號「接近待測物的積分球」專利、第 M414587 號「微力氣壓針座」專利及公開號第 201243336 號「氣油壓針座」專利，私自以其名義申請登記為專利權人，侵害原告之專利申請權及專利權甚明，爰依修正前專利法第 7 條第 1 項之規定，及兩造於 100 年 12 月 12 日職務保密契約書第 3 條：「甲方在職期間，接受公司任命之職務，所有研究發明之著作專利及智慧財產權，均屬公司所有，亦屬乙方在營業上所應保密之營業資產」之約定，提起本件訴訟。

二、雙方主張：

（一）原告主張

1、系爭專利為被告於職務上所完成：

被告自 96 年 8 月 21 日即傳送有關太陽能及 LED 產業資料予原告公司負責人，並實際參與原告公司之籌備研發及營運。被告於 98 年 3 月 5 日即完成原告公司客戶訂購之 LED 後段模組光電性量測設備（含積分球）及 LED Light bar 半自動光學量測系統（含積分球），被告並於當日傳送電子郵件予原告公司負責人，嗣於 100 年 5 月 10 日據以申請接近待測物的積分球新型專利。又由 100 年 12 月 23 日從原告公司伺服器系統下載之針座研發資料，包含各廠商之 CAD 電腦製圖檔、針座操作 PDF 檔、實驗測試針座、設備照片、針座照片、各種檢驗、實驗等資料，被告亦曾以原告公司總經理之名義於 100 年 9 月 13 日前，向音圈馬達供應商詢問音圈馬達相關技術問題。由上述證據資料，足認系爭四項專利，均屬被告任職原告公司期間，利用原告公司設備資源職務上完成之專利。

2、被告應將專利編號 M415508 、專利名稱具有音圈馬達的量測裝置、編號 M414583 、專利名稱接近待測物的積分球、編號 M414587 、專利名稱微力氣壓針座及編號 000000000 、專利名稱氣油壓針座之申請權人及專利權人塗銷，回復登記為原告所有。訴訟費用由被告負擔。

（二）被告主張：

1、被告任職原告公司前，即具有設計開發 LED 點測機相關設備之專業技能，已獨立研發相關產品，且已申請多項專利，系爭專利均係應用於 LED 點測機設備，為被告任職前公司期間之構想，而於任職原告公司期間利用公餘時間設計完成，且並未利用原告公司之資源。蓋原告公司自 96 年 8 月 23 日成立至今研發方向均以 LED 點測機之後的製程使用相關方面為主，與 LED 點測機技術有所不同，原告公司內部並無此可程式光電性量測設備及相關之技術資源可供被告利用，且系爭專利均

為概念用法不須進行任何實驗，被告研發創作系爭專利之過程自無使用原告公司資源之可能及必要。

2、就系爭四項專利，原告公司未曾研發過「接近待測物的積分球」，而就「微力氣壓針座」、「氣油壓針座」及「具有音圈馬達的量測裝置」部分，原告所提出之電腦檔案係被告個人研發及蒐集之檔案，為確保檔案之保存，才將檔案副本留存在公司電腦中，並非原告公司研究發展上開專利之證明。原告公司所提出之詢價之電子郵件，係原告公司客戶請原告公司協助詢價以尋求較低價格購買之可能，詢價之目的與研發針座無涉。蓋針座專利之實驗及研發，必須用到探針，原告公司從未購買過探針，如何研發所謂「微力氣壓針座」、「氣油壓針座」。原告所提出之另一電子郵件，係被告為當時原告公司另一「幹細胞擷取裝置上之音圈馬達或線性馬達」的案件向○公司詢價，上開電子郵件內容與被告之專利無關，該電子郵件並不足以證明原告公司有研發「具有音圈馬達的量測裝置」之計畫或工作。蓋音圈馬達用途相當廣泛，音圈馬達本身並非專利，被告之「具有音圈馬達的量測裝置」是將音圈馬達運用在針座上的量測裝置之新型用法，而獲得該專利。從時間來看被告申請專利時間100年5月19日，表示在此之前被告已完成專利，與100年9月13日被告向和○公司詢價無關。

三、本件爭點如下：

系爭四項專利是否為被告職務上所完成之專利？

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。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，99年8月25日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）第7條第1項、第2項定有明文。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。判斷之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) 系爭 508、587、336 號專利非被告職務上完成之專利：

1. 系爭 508 號專利為一種具有音圈馬達的量測裝置，適用於安裝一探針後能進行量測工作，該量測裝置包含一調整座、一探針座及一直線式的音圈馬達；系爭 587 號專利為一種微力氣壓針座，該微力氣壓針座包含一調整座、一針座本體、一探針及一壓力件；系爭 336 號專利為一種氣油壓針座，該氣油壓針座包含一調整座、一針座本體、一探針及一壓力件。
2. 原證 13 為被告製作之有關 LED 後段模組光電性量測設備(含積分球)及 LED Light bar 半自動光學量測系統(含積分球)文件，原證 13 未提及如系爭 508 號專利之音圈馬達或如系爭 587、336 號專利之壓力件，無法證明與系爭 508、587、336 號專利技術有關。原證 14 為儲存於原告伺服器之資料，該資料僅為電腦檔案清單，無法得知該些檔案內容與系爭 508、587、336 號專利相關。原證 15 為探針廠商回覆訴外人施尚餘有關探針報價之郵件，惟原告並未舉證購買探針是用於研發針座機構，由原證 15 僅能推斷原告有量測之需求，難以認定原告有研發與系爭 508、587、336 號專利相同之技術。原證 16 為○公司回覆被告有關音圈馬達相關問題之郵件，但音圈馬達之用途並不僅限於量測裝置，因此不足以證明被告詢問音圈馬達相關問題是用於研發系爭 508 號專利，上開證據不足以證明系爭 508、587、336 號專利為被告職務上完成之專利。

3. 原告之投資計畫書無法證明原告有研發與系爭 508、587、336 號專利相同之技術。原告營運計畫書中之「預計採購原物料」表格之機械加工件雖列有針座機構，但針座機構乃原告預計採購之物品，並非預計生產，原告主張預計採購之機械加工件列有針座機構，即足以證明其有研發針座機構相關專利，尚不足採。
4. 原告自承被告並未將與系爭專利有關的詳細研發過程及技術內容留在原告公司電腦中，原告無法將系爭四項專利與被告留在公司的技術資料做比對，且無法具體指明原證光碟內與系爭 508、587、336 號專利相同之技術內容，自無法證明原告有研發與系爭四項專利相同之技術，故不足以證明系爭 508、587、336 號專利為被告職務上完成之專利。

(三) 系爭 583 號專利非被告職務上完成之專利

系爭 583 號專利為一搭配量測器使用之接近待測物的積分球。依原告提出之證據，無法證明系爭 583 號專利為被告職務上完成之專利，分述如下：原證 13 為被告 98 年 3 月 5 日寄原告公司負責人電子郵件，原告並主張：被告於 98 年 3 月 5 日即已完成原告客戶訂購之 LED 後段模組光電性量測設備(含積分球)及 LED Light bar 半自動光學量測系統(含積分球)，並於當日傳送原告公司負責人等語。惟查，被告於 98 年 7 月 1 日始任職於原告公司，被告既於 98 年 3 月 5 日已完成 LED 後段模組光電性量測設備(含積分球)及 LED Light bar 半自動光學量測系統(含積分球)，顯見系爭 583 號專利並非被告任職原告期間利用原告設備資源所完成，故由原證 13 無法證明系爭 583 號專利為被告職務上之專利；原證 14 僅為儲存於原告伺服器之電腦檔案清單，無法得知該些檔案內容與系爭 583 號專利相關；原證 15 至 16 均未提及「積分球」相關技術內容，亦無法證明系爭 583 號專利為被告職務上完成之專利。又原告自承無法將原證光碟內容與系爭四項專利技術做比對，已如前述，故上開證據均不足以證明系爭 583 號專利為被告職務上完成之專利。

五、判決結果

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

【研析】

- 一、雇用人與其受雇人間對於專利權歸屬發生爭議的案例，實務上所在多有。職務上發明應如何認定，過往實務見解多認非單純自客觀形式認定，而應就綜合情事，探求當事人真意而為認定。本案法院亦認定職務上所完成之發明，判斷之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、實務上就職務上所完成之發明，其綜合情事之判斷依據需透過相關證據（如本案的電子檔案、電子郵件以及計畫書等等），本案中電子檔案及郵件不足以證明系爭專利為原告職務上所研發者，計畫書無法證明原告有研發與系爭 508、587、336 號專利相同之技術，原告亦無法將系爭四項專利與被告留在公司的技術資料做比對，法院認定本案系爭四項專利非被告於職務上所研發者，應為可採。