

以不當得利請求權為基礎訴請返還專利

裁判字號：智慧財產法院 103 年度民專訴字第 71 號民事判決

裁判日期：104 年 6 月 3 日

系爭專利：新型第 378835 號「具高含墨量及高轉印率之轉印輪具」專利

相關法條：修正前專利法第 5 條、第 7 條

判決要旨：

所謂「受雇人於職務上之發明」，係指受雇人與雇用人間基於僱傭契約權利與義務之約定，從事參與或執行雇用人產品開發、生產而言，換言之，雇用人僱用受雇人之目的為負責從事研發工作，雇用人專以發明為目的或為改良生產技術而僱用受雇人從事研究發明或改良，受雇人受委託完成發明工作，並使用雇用人之設備、費用等，因而完成其發明、新型或新式樣之產品，與雇用人付出之薪資及其設施之利用或團體之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人。

專利權為無體財產權，如受益人無法律上原因，即擅將他人可申請專利權之創作，以自己名義申請並取得專利權，據為己有，致他受有本應屬於其所有之財產權之損失，受益人即成立不當得利，他人得本諸民法第 179 條不當得利規定，請求受益人返還該財產權。

【判決摘錄】

一、原告主張：

(一)原告經營雷射雕刻印刷用橡膠版材、橡膠滾筒、雷射滾筒等之製造加工買賣及前開各項進出口貿易業務等，自 97 年起僱用被告為原告內部之總經理職，綜理原告之內部產品研發、生產以及業務推廣等工作；詎被告於 98 年 10 月 28 日將其利用原告之系爭專利核心研發資料、資源及設備而創作之新型專利技術，以其自己為創作人及申請人身分，未經原告之同意，刻意隱瞞，持原告所有之營業秘密資料向智慧局申請系爭專利，將自己登記為該專利權人（創作人及申請人），並於 99

年4月21日獲智慧局公告核准專利權登記。惟系爭專利之登記為被告利用原告之核心研發資料、設備及資源，系爭專利得以成功申請專利權登記，主要基於證人劉○○及原告之人員所準備及測試過程所收集之資料，並非被告獨立完成。

(二)系爭專利係被告任職原告期間藉承辦專利申請作業之便所為之創作，復系爭專利又為轉印輪具，其技術內容與原告公司之營業項目相同，可知系爭專利實為被告於任職原告期間內，於職務上藉承辦專利申請作業之便所完成原應屬於原告公司所有之創作，依專利法第7條第1項規定，系爭專利之申請權、專利權應屬原告所有，被告並非系爭專利之創作人，不具系爭專利之申請權，亦非專利權人。

(三)被告擅自以創作人及申請人之身分申請該專利，故請求確認系爭專利申請權與專利權為原告所有，並依不當得利法律關係請求被告返還系爭專利。

二、被告抗辯：

(一)被告為系爭專利相關領域之專才，於任職原告公司前，已有豐富之專業技術及研發能力；而原告公司無任何研發系爭專利相關之研發及業務之推展，均委由被告處理。系爭專利申請及公告後，原告亦使用由被告申請及所有之系爭專利，生產販賣相關產品。原告一直以來均肯認被告為系爭專利之創作人以及所有人，不容原告內部管理階層變動擅自否認兩造同意之事實。

(二)兩造間曾為合作夥伴關係，雙方從未簽訂僱傭契約，未成立僱傭關係，無專利法第7條第1項之適用。被告未曾任職原告之業務處處長，且投保勞工保險以及健康保險與否，與兩造間是否成立僱傭關係，並無直接關連，此有最高法院100年度台上字第2224號民事裁定可稽。

(三)證人劉○○之證言前後嚴重矛盾，不符邏輯，且非其親身見聞，其證言不具任何證明力。

三、本件爭點如下：

(一)被告於任職期間是否以在原告公司取得之資訊向智慧局申請並取得系爭專利權？

(二)本件有無專利法第7條第1項職務發明規定適用？

(三)原告依不當得利法律關係請求被告移轉系爭專利之專利權登記予原告，是否有理由？

四、判決理由：

(一)被告確係利用原告公司之資料行申請並取得系爭專利權：

被告申請系爭專利之技術內容係源自原告公司向 ALE 公司購買之 COBRA 雕刻軟、硬體設備，經由證人劉○○製作評估報告，測試找出參數，再製作簡報予業務人員等，故原告提出之原證 10 至 13 在構造、效果、目的及技術內容與系爭專利之技術內容比較，整體觀之可認為同一創作，是難認被告為系爭專利之創作人。

(二)本件無專利法第 7 條第 1 項職務發明規定之適用：

1. 原告主張兩造非具平行性質之合作或委任關係，而係上下從屬性質之僱傭關係，被告雖在原告公司掛名為總經理，其職務實質內容以公司研發、生產為範疇，依專利法第 7 條第 1 項規定系爭專利申請權、專利權均應歸屬為原告所有等語。被告則以兩造間曾為合作夥伴關係，雙方從未簽訂僱傭契約，未成立僱傭關係，無上開規定適用等情，資為抗辯。
2. 本件系爭專利於 99 年 4 月 1 日核准公告，應適用專利法 93 年 7 月 1 日施行之專利法規定，本件雙方所爭執之職務發明部分，依修正前專利法規定。按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其申請專利權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有訂定者，從其約定。前項所稱職務上發明；新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。」為修正前專利法第 7 條第 1 項、第 2 項所明定（現行專利法第 7 條第 1 項僅為配合「設計」專利部分作文字修正，其實質內容並未變更）。本規定於 33 年 5 月 29 日專利法訂定施行時，即於第 51 條明定：「受雇人職務上之發明，其專利權屬於雇用人。但訂有契約者，從其契約。」之後於 83 年 1 月 21 日專利法修正時修正為現行內容。所謂「受雇人於職務上之發明」，參酌同條第 2 項規定，係指受雇人與雇用人間基於僱傭契約權利與義務之約定，從事參與或執行雇用人產品開發、生產而言，換言之，雇用人僱用受雇人之目的為負責從事研發工作，雇用人專以發明為目的或為改良生產技術而僱用受雇人從事研究發明或改良，受雇人受委託完成發明工

作，並使用雇用人之設備、費用等，因而完成其發明、新型或新式樣之產品，與雇用人付出之薪資及其設施之利用或團體之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人。

3. 經查，被告自 92 年 6 月 28 日起擔任原告公司董事並任董事長特別助理，97 年 1 月 2 日起改任原告公司總經理職，有被告提出之原告公司登記資料及原告聲請訊問之證人陳○○證言可證，並為兩造所不爭執，是被告任職董事與總經理，要非屬於僱傭關係甚明。縱如原告所稱被告與原告公司間為非平行之合作或委任關係，而係上下從屬之僱傭關係，然因被告任職原告公司期間，兩造間約定之勞務內容，非約定被告從事於參與完成系爭專利之工作，被告亦非為原告公司專門從事研究發展人員，其申請系爭專利，並非履行其工作契約上義務，自非所謂職務上之發明，是與專利法第 7 條第 2 項規定意旨不符，故原告依專利法第 7 條第 1 項規定主張系爭專利為被告職務上發明，專利權屬於原告所有，並不可採。

(三)原告得依不當得利法律關係請求被告移轉系爭專利權登記：

1. 按無法律上原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，民法第 179 條前段定有明文。次按「不當得利制度，旨在矯正及調整因財貨之損益變動而造成財貨不當移動之現象，使之歸於公平合理之狀態，以維護財貨應有之歸屬狀態，俾法秩序所預定之財貨分配法則不致遭到破壞。故當事人間之財產變動，即一方受財產上之利益，致他方受損害，倘無法律上之原因，即可構成不當得利，不以得到受益人之同意或受益人有受領之意思為必要。又不當得利之成立，不以出於受損人之給付行為為限，如因受損人給付以外之行為，使他人之財產有所增益，亦可成立不當得利（最高法院 102 年度台上字第 930 號判決參照）。依此，專利權為無體財產權，如受益人無法律上原因，即擅將他人可申請專利權之創作，以自己名義申請並取得專利權，據為己有，致他受有本應屬於其所有之財產權之損失，受益人即成立不當得利，他人得本諸民法第 179 條不當得利規定，請求受益人返還該財產權。

2. 查系爭專利與原告提出之原證 10 至 13 之技術內容相同，而原證 11 至 13 復在系爭專利申請前即已存在之資料，兩者為相同之技術，而被告未能就其取得系爭專利前之創作過程提出相關證明，自無從瞭解被告取得系爭專利之正當權源，是原告主張被告係利用原告公司內部之設備、資源等擅自申請系爭專利，有如前述，依前揭說明，原告依民法第 179 條前段規定，請求被告返還系爭專利登記予原告，應屬有據。
 3. 本件系爭專利係由被告申請，並記載被告為創作人，有系爭專利公告本可證，是被告係以自己為創作人而申請，然因被告就其創作過程未能舉證，而原告就系爭專利申請前相同之技術內容，提出原證 10 至 13 之證據，被告於系爭專利申請時，又為原告公司總經理，故可合理推認被告利用原告公司之資料申請並取得系爭專利之專利權，有如前述，則被告自不符合修正前專利法第 5 條第 2 項之創作人要件，被告未取得系爭專利之申請權。
- (四)綜上所述，原告提出之證據技術內容與被告申請系爭專利之技術內容相同，而被告曾任職原告公司，參與該公司印刷業務，接觸原告之關於雷射印刷資訊，被告未能提出其發明創作過程之證據，自非系爭專利之創作人，其非系爭專利之申請權人，其取得系爭專利之專利權係受有利益，致原告受有損失。從而，原告確認系爭專利之專利申請權與專利權為原告所有，並依民法第 179 條前段規定，請求被告返還系爭專利之專利權登記予原告，為有理由。

五、判決結果

確認中華民國新型專利第 M378835 號「具高含墨量及高轉印率之轉印輪具」專利之專利申請權、專利權均為原告所有。

被告應移轉中華民國新型專利第 M378835 號「具高含墨量及高轉印率之轉印輪具」之專利權登記予原告。

訴訟費用由被告負擔。

【研析】

- 一、本件法院審認被告任職原告公司董事與總經理，非屬僱傭關係，且被告申請系爭專利，並非履行其工作契約上義務，自非專利法第 7 條第 1

項規定之職務上之發明。惟被告係利用原告支付價金購買之設備始能再進一步研發，且原告提出之證據技術內容與系爭專利之技術內容相同等資料，確認被告非系爭專利之創作人、申請權人，系爭專利申請權與專利權為原告公司所有，並依民法第 179 條不當得利之規定，判決被告應移轉系爭專利權登記予原告。

- 二、依司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結論，認為研發成果既經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人當然仍得選擇依不當得利、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。本件係基於不當得利請求權訴請返還之首例，後續發展值得再行觀察，惟創作人必為自然人，而原告為公司並非自然人，在未確認創作人之情形下，如本件判決已確定，原告持本件判決至本局辦理變更或讓與登記，即會產生創作人無法變更登記之問題。