

確認大陸地區專利權歸屬具有確認利益

裁判字號：智慧財產法院 103 年度民專上更(一)字第 7 號民事判決

裁判日期：104 年 8 月 27 日

系爭專利：

- 一、中華民國 M417768 號「花槽」新型專利（下稱系爭臺灣專利）
- 二、中華人民共和國公告號 CN202026637U「花槽」實用新型專利（下稱系爭大陸專利）

相關法條：我國修正前專利法第 5 條至第 9 條、大陸地區專利法第 6 條及第 7 條

判決要旨：

當事人間若對我國及大陸地區的專利權歸屬有爭執，經提起確認之訴獲勝訴判決後，於我國可依該確定判決向智慧局申請變更權利人名義，於大陸地區可以該確定判決向大陸地區人民法院申請認可和執行後，向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續，而得有效解決兩造紛爭。

【判決摘錄】

- 一、本件請求確認大陸地區之專利權為上訴人及被上訴人共有，故本事件涉及在大陸地區之專利權標的，有臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸人民關係條例）適用。關於以權利為標的之物權，依權利成立地之規定，兩岸人民關係條例第 51 條第 2 項定有明文。專利權為準物權，應可類推適用上開規定，以系爭專利核准與成立地之規定為準據法。準此，本件有關臺灣地區之專利應依中華民國之法律，而有關大陸地區之專利應適用大陸地區之法律。

二、上訴人主張：

被上訴人於民國 97 年 11 月間以其所有之第 M367678 號專利與訴外人方○公司簽訂合作開發案，方○公司之股東與被上訴人遂共同成立上訴人公司，嗣因被上訴人將第 M367678 號專利授權上訴人使用，故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。被上訴人與上訴人簽立專利授權書，約定被上訴人如使用上訴人資源進行研發，

研發成果由雙方共享，詎料被上訴人在就職期間就其利用上訴人資源之研發成果，竟使用上訴人之開銷，私自申請並取得新型第 M417768 號「花槽」專利（即系爭臺灣專利），更依此專利資料向大陸地區申請取得相同內容之大陸專利。被上訴人擔任上訴人總經理期間，並非僅負責管理職務，尚包括客戶開發、產品之開發等，99 年 7 月間，上訴人代表人鄧○仁前往上海 2010 世界博覽會展場參觀，回國後向被上訴人告知立體綠化產品改善方向，於 100 年年初將上海世博所拍攝之照片交予公司之繪圖工程師郭○○，並指示郭○○應配合被上訴人開發並完成系爭專利，系爭專利說明書中除第 1、2 圖以外，其餘第 3 至 9 圖均為郭○○所繪製，郭○○完成繪圖後與生○公司聯絡製作模型，以評估該創作是否可據以實施，於送樣製作模型確認模型可行後，被上訴人始於 100 年 4 月 19 日提出系爭專利申請，因此測試、開模、繪圖、申請專利所需的相關費用，均使用被上訴人資源，依系爭專利授權書規定，系爭專利自應登記為雙方共有。爰依民事訴訟法第 247 條規定，請求確認系爭專利為上訴人與被上訴人共有。

三、被上訴人抗辯：

兩造於 98 年 9 月 1 日簽有協議書，而系爭專利授權書是系爭協議書的附件，但因為系爭協議書沒有經過全體股東簽章，故系爭專利授權書及協議書均未成立，且系爭協議書及專利授權書內容爭議太大，無論是 M367678 號專利或後來申請的系爭專利，被上訴人的權利在哪裡都還沒有談定，所以系爭專利授權書尚未成立，況系爭協議書之授權關係已於 101 年 11 月 17 日終止，上訴人自不得以系爭專利授權書為主張。此外，被上訴人除系爭專利外早已有兩項相關專利及 10 餘年實作經驗，上訴人稱申請專利之申請繪圖及模具製作等均屬專利之實施，上訴人亦無任何系爭專利之任何會議、討論、專利設計草圖、稿等資料證明其協助或參予研發，被上訴人對系爭專利之研發係自行完成，並未使用上訴人資源，上訴人之主張為無理由等語。

四、兩造爭點：

1. 上訴人提起本件訴訟是否有確認利益存在？

2. 系爭協議書是否須經全體股東簽章始生效？
3. 系爭專利授權書是否成立生效？是否因系爭協議書未經全體股東簽章而不成立？
4. 系爭協議書之授權關係於 101 年 11 月 17 日終止，是否會影響系爭專利授權書第 4 條有關研發成果共享約定之效力？
5. 被上訴人是否有使用上訴人資源研發本件系爭專利？

五、判決理由：

（一）上訴人有提起本件確認之訴之確認利益存在：

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第 247 條第 1 項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，最高法院 52 年台上字第 1240 號著有判例。又因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，可先向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，於獲勝訴判決確定後，即可附具該確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義（司法院 101 年度智慧財產法律座談會結論參照），實務上並已擴及僱用關係以外之專利申請權及專利權歸屬爭議；另本院透過法務部函詢大陸地區最高人民法院有關本院所為「確認大陸地區專利為兩造共有」之判決能否在大陸地區執行、大陸地區相關單位是否即會依本院判決將專利權人變更為共有，經大陸地區最高人民法院回覆稱：「根據『最高人民法院關於人民法院認可台灣地區有關法院民事判決的規定』的有關規定，當事人可以向大陸有關人民法院申請認可和執行台灣地區有關法院所做出的生效民事判決；經人民法院裁定認可的台灣地區有關法院民事判決，與人民法院作出的生效判決具有同等效力。根據大陸『專利法實施細則』的有關規定，除依照專利法第十條規定轉讓專利權外，專利權因其他事由發生轉移的，當事人應當憑有關證明文件或法律文書向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續。故，依據上述規定，台灣地區智慧財產法院作出的生效民事判決，如需在大陸獲得執行，須經當事人申請並得到大陸

人民法院的裁定認可。」有（2015）法助台請（調）復字第 31 號海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議調查取證回復書附卷可參。由此可知，當事人間若對我國及大陸地區的專利權歸屬有爭執，經提起確認之訴獲勝訴判決後，於我國可依該確定判決向智慧局申請變更權利人名義，於大陸地區可以該確定判決向大陸地區人民法院申請認可和執行後，向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續，而得有效解決兩造紛爭。查依臺灣地區修正前與現行專利法第 31 條、大陸地區之專利法第 9 條，就專利權之取得，均適用先申請與註冊取得主義，被上訴人現分別註冊登記為系爭臺灣專利與系爭大陸專利之專利權人，上訴人提起本件訴訟請求確認系爭專利為上訴人與被上訴人共有，惟為被上訴人所否認，則上訴人在法律上之地位確實存有不妥之狀態存在，且此不妥之狀態，依上開有關以確定判決向我國或大陸地區相關機關辦理變更專利權人之說明，可知該等不妥狀態得以法院確認判決除去，故上訴人請求確認系爭專利為兩造共有狀態，應有確認利益存在，自得提起本件確認之訴。

（二）系爭專利授權書已成立生效：

1. 主張契約關係之存在者，雖不能證明其契約締結之事實，但依契約履行之事實，足以推定其契約關係之存在時，自不容契約當事人無端否認（最高法院 21 年上字第 3046 號判例意旨參照），本件被上訴人自承其將與產品不相關之開銷扣除後作為盈餘基數，依系爭協議書百分之 15 之約定計算授權金，未經董事長簽名就擅自領取，因為雙方對於盈餘之計算方式不同，故其以背信罪名被判刑確定等語，足見被上訴人主觀上亦以系爭協議書作為履約基礎，其既有依系爭協議書履行之事實，則被上訴人於本件訴訟中否認系爭協議書之效力，自無足取，系爭協議書既已成立生效，則被上訴人辯稱系爭專利授權書因系爭協議書未成立生效故亦未成立生效云云，自不可採。
2. 按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之，民法第 153 條定有明文。本件兩造對於系爭協議

書及專利授權書中有關被上訴人將 M367678 號專利權授權與上訴人、專利權利金應如何分配、若使用上訴人資源研發成果應共享等契約必要之點，均已達成合致，契約即已成立。

(三)系爭專利授權書第 4 條之效力並未因系爭協議書於 101 年 11 月 17 日終止而受影響：

系爭專利授權書除規範兩造對於 M367378 號專利之權利義務外，尚規範被上訴人若使用上訴人資源進行研發時研發成果如何歸屬之問題，此即本件有關係爭專利是否應歸兩造共有之爭點所在，因此縱使兩造有關 M367378 號專利之授權關係於 101 年 11 月 17 日終止，亦不影響系爭專利授權書有關係爭專利權歸屬權之效力，況契約終止係向後發生效力，而系爭專利係於 100 年 4 月 19 日申請，斯時系爭協議書尚未終止而處於有效狀態，兩造仍應依系爭專利授權書第 4 條約定以判斷系爭專利權之歸屬。

(四)系爭專利權應為兩造所共有：

1. 我國有關專利申請權及專利權之原始取得，本非不得由發明人、新型創作人或設計人與他人為約定，契約倘未有無效之事由如專利法第 9 條規定者，當事人自應受其拘束（最高法院 103 年度台上字第 1479 號判決意旨參照）。
2. 又按執行本單位之任務或者主要是利用本單位之物質技術條件所完成之發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利之權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。非職務發明創造，申請專利之權利屬於發明人或者設計人；申請被批准後，該發明人或者設計人為專利權人。利用本單位的物質技術條件所完成之發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利之權利與專利權之歸屬作出約定者，從其約定。發明人或者設計人之非職務發明創造專利申請，任何單位或者個人不得壓制。大陸地區專利法第 6 條與第 7 條分別定有明文。由此可知，大陸地區有關專利申請權與專利權之原始取得，若係利用單位的物質技術條件完成發明創造，單位與發明人得以契約約定專利權之歸屬。

3. 查系爭專利授權書為兩造合法有效成立之契約等情，業如前述，而系爭專利授權書第4條記載：「甲方（按：即馬○旦）如使用乙方（按：即綠○公司）資源進行研發，研發成果由雙方共享之。」其締約真意在於若被上訴人研發之專利有使用上訴人資源，則該專利須登記為雙方共有，此為兩造所不爭執，該約定既就利用上訴人資源進行研發時專利權應如何歸屬有所約定，且並非約定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，自無我國專利法第9條之無效事由，另該約定亦符合大陸地區專利法第7條之規定，揆諸上開說明，兩造自應受上開約定之拘束。

（五）綜上所述，上訴人有提起本件確認之訴之確認利益存在，而系爭專利授權書業已成立生效，其有關「如使用上訴人資源進行研發，研發成果由雙方共享」之約定並無我國專利法或大陸地區專利法無效之事由存在，兩造自應受其拘束，系爭專利既使用上訴人資源進行研發，則上訴人請求確認系爭專利為兩造所共有，即屬有據，原審為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由。

六、判決結果

原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及訴訟費用之裁判均廢棄。

確認經濟部智慧財產局中華民國 M417768 號新型專利之專利權為上訴人台灣綠○開發股份有限公司及被上訴人馬○旦共有。

確認中華人民共和國公告號 CN000000000U 實用新型專利之專利權為上訴人台灣綠○開發股份有限公司及被上訴人馬○旦共有。

第一、二審及發回前第三審之訴訟費用由被上訴人負擔。

【研析】

一、本件判決特殊之處在於確認大陸地區專利權之歸屬。

二、依大陸地區 2015 年 7 月 1 日施行之「最高人民法院關於認可和執行台灣地區法院民事判決的規定」，我國法院所作民事判決、裁定、和解筆

錄、調解筆錄、支付命令等，均可依前述規定向大陸地區人民法院申請認可和執行。

- 三、大陸地區有關職務發明的定義，其中對於使用僱用人之資源設備屬於職務發明，其專利法修正草案已刪除該規定，並明定回歸契約約定，沒有約定則歸屬於發明人，後續修法進展，值得關注。另外，實務判斷是否屬職務發明，除了先確認是否有僱傭關係存在之外，必須再視系爭專利之技術研發是否屬職務範圍(職務上)之業務。惟僱傭、委任、承攬等法律關係是否易於區分？嚴格限定為僱傭關係所生職務上之發明(創作)是否有實益？均值得進一步探討。