

提起確認專利申請權不存在之訴之法律上利益

裁判字號：最高法院 104 年度台上字第 1355 號民事判決

裁判日期：104 年 7 月 22 日

系爭專利：新型第 M369195 號「迴力噴鎗結構」專利

相關法條：系爭專利核准時專利法第 107 條（現行專利法第 119 條）第 2 項規定

判決要旨：

當事人於民事訴訟程序請求確認專利申請權存否之訴，此僅關乎專利申請權之歸屬而已，不涉及其他，故僅限於當事人對於該專利申請權之存否，影響其得否向專利主管機關申請該專利之權利，始認具有受確認專利申請權存否之訴判決之法律上利益。

【判決摘錄】

一、上訴人主張：

訴外人王○苑以雙○公司名義申請取得第 M369195 號「迴力噴鎗結構」新型專利（下稱系爭專利），實係盜用第三人之創作。雙○公司其後將系爭專利申請權讓與被上訴人一加一公司，一加一公司復於民國 98 年 10 月 12 日在德國針對相同創作申請新型專利，申請號為 DZ000000000000UI、註冊日為 99 年 3 月 18 日、公開日為同年 4 月 22 日（下稱系爭德國專利案），並主張系爭專利為系爭德國專利案之優先權。一加一公司其後於 101 年 3 月 26 日將系爭德國專利案之專利讓與被上訴人德商·班德公司，於同年 5 月 15 日再將系爭專利讓與班德公司。惟王○苑並非系爭專利之創作人，王○苑及其後手自非系爭專利之適格專利申請權人。因班德公司在德國主張伊生產製造而在德國及其他歐盟國家銷售之洗污噴鎗產品侵害其專利，伊有遭經銷商求償可能，自係利害關係人，有即受確認判決之法律上利益。爰求為判決確認王○苑及其後手一加一公司就系爭專利之專利申請權不存在等情。

二、被上訴人抗辯：

訴外人王○苑為系爭專利之創作人，並未抄襲他人之創作。上訴人既非系爭專利之創作人或申請權人，自非系爭專利於核准時之利害關係人，並無即受確認判決之法律上利益等語。

三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回上訴人上訴之理由：

王○苑於 97 年 11 月 27 日以創作人身分，讓與系爭專利之創作予雙○公司，而由雙○公司於 98 年 1 月 5 日向智慧局申請新型專利……等，為兩造所不爭。系爭專利請求項共 9 項，系爭第 1 請求項為獨立項，系爭第 2 請求項至系爭第 9 請求項為系爭第 1 請求項之附屬項，原證 2 為 98 年 3 月 26 日公開之日本特開 0000-00000 號專利案，原證 3 為 98 年 3 月 5 日公開之美國 US2009/0000000A1 專利案。比對系爭第 1 請求項與原證 2 及原證 3 之技術特徵結果，原證 2 及原證 3 已揭露系爭專利第 1 請求項中第 1 要件至第 5 要件之技術特徵，第 6 要件雖未直接揭露，惟系爭第 1 請求項第 6 要件之技術特徵，與原證 2 及原證 3 之技術特徵為實質相同。系爭第 2 請求項至系爭第 9 請求項係依附於系爭第 1 請求項，其附屬技術特徵僅為迴力噴鎗管體之管件形狀、材質或結合構件之簡單改變，與原證 2 及原證 3 亦有實質相同之技術內容。綜上，固堪認系爭專利之整體技術特徵，為原證 2 及原證 3 之技術內容所實質揭露。惟原證 2 及原證 3 於系爭專利申請後始公開，無法據此證明系爭專利申請人於原證 2 及原證 3 公開前，已知悉該等技術內容。依上訴人提出之原證 4 至原證 7 及原證 9 等卷證，亦無法證明王○苑並非系爭專利之創作人，上訴人主張王○苑並非系爭專利之創作人，尚無足採。原證 2 及原證 3 之專利創作人為訴外人遠藤○○，上訴人並非系爭專利之創作人或申請權人，被上訴人亦未對上訴人提出專利民事侵權訴訟，上訴人自無法律上之利害關係。上訴人不得向專利專責機關智慧局提起舉發，智慧局並無依舉發撤銷系爭專利，限期追繳證書可能，上訴人無即受確認判決之法律上利益。

四、判決理由：

按確認之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起，民事訴訟法第 247 條定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指

因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言。又當事人於民事訴訟程序請求確認專利申請權存否之訴，此僅關乎專利申請權之歸屬而已，不涉及其他，故僅限於當事人對於該專利申請權之存否，影響其得否向專利主管機關申請該專利之權利，始認具有受確認專利申請權存否之訴判決之法律上利益。本件上訴人既未主張其係系爭專利之創作人或具有其他申請系爭專利之權利人，則其提起本件確認之訴，請求確認王○苑及其後手就系爭專利之專利申請權不存在，即難認有受確認判決之法律上利益，原判決為上訴人敗訴判決，理由雖有不同，結論並無二致，仍應予維持，上訴論旨，指摘原判決為不當，聲明廢棄，為無理由。

五、判決結果

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

【研析】

- 一、本件上訴人係以被上訴人班德公司在德國主張上訴人生產製造而在德國及其他歐盟國家銷售之洗污噴鎗產品侵害其專利，上訴人有遭經銷商求償之可能，自係利害關係人，有即受確認判決之法律上利益，而提起確認專利申請權不存在之訴。
- 二、原審判決(智慧財產法院 103 年度民專上字第 11 號)審認，上訴人並非系爭專利之創作人或申請權人，被上訴人亦未對上訴人提出專利民事侵權訴訟，上訴人自無法律上之利害關係。上訴人不得向專利專責機關提起舉發，專利專責機關並無依舉發撤銷系爭專利，限期追繳證書可能，上訴人無即受確認判決之法律上利益。
- 三、最高法院審認，本件確認專利申請權存否之訴，此僅關乎專利申請權之歸屬而已，僅限於當事人對於該專利申請權之存否，影響其得否向專利主管機關申請該專利之權利，始認具有受確認專利申請權存否之訴判決之法律上利益。

四、原審法院與最高法院均認本件上訴人無即受確認判決之法律上利益，惟最高法院前述更限縮之見解，應該可以作為專利法修正有關真正申請權人救濟議題之參考。