

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 100,行專訴,82
 【裁判日期】 1001027
 【裁判案由】 新式樣專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

100年度行專訴字第82號
 民國100年10月20日辯論終結

原 告 全崴科技有限公司
 代 表 人 陳永修
 訴訟代理人 張慧明律師
 謝宗翰律師
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 王美花（局長）
 訴訟代理人 林谷明
 參 加 人 醫電鼎眾股份有限公司
 代 表 人 詹志俊
 訴訟代理人 呂康德律師

上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國100年6月16日經訴字第10006100170號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

- 一、按行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序，行政訴訟法第177條定有明文。
- 二、原告聲請意旨固略以：原告已另案提起訴訟，如民事庭認為原告與參加人於民國95年2月28日與同年11月21日簽訂之合作契約（下稱系爭合作契約）不存在，則認定我國公告第D124448號專利之申請權人為參加人之基礎事實即不成立，爰請求於另案民事訴訟判決確定前停止本件訴訟云云。惟：
 1. 按「確認法律關係存在或不存在之訴，以確認現在之法律關係為限，如已過去或將來應發生之法律關係，則不得為此訴之標的。所謂過去之法律關係，係指曾經成立或不成立之法律關係，因情事變更，該過去之法律關係現已不復存在之情形而言。且為訴訟標的之法律關係是否存在，係以事實審言詞辯論終結時為準。」、「得以行使終止權而消滅其契約關係者，應以開始履行之繼續性契約為限，蓋已開始履行之繼續性契約，無須因嗣後有債務不履行情事，而使其溯及的消滅契約關係之必要，否則徒增法律關係之複雜。」最高法院88年度台簡上字第24號、91年台上字第577號判決分別著有明文。
 2. 經查原告與參加人所簽訂之系爭合作契約為繼續性之法律關係，且業已開始履行，原告自僅得終止，而不能解除，則原告另案提起民事訴訟縱令經法院判認系爭合作契約目前不存在，其法律效果亦僅為系爭契約因終止而自終止之時起往後不生效力，並無溯及消滅系爭合作契約之效力，對於系爭

合作契約於終止前約定何人為系爭專利之申請權人，並不生影響，僅生系爭合作契約終止後原告與參加人間之法律關係得否依終止契約之法律關係，或不當得利之法律關係加以調整問題。

3. 次查本院99年度民專上字第3 號民事判決已判認系爭專利係訴外人陳建章根據參加人所提出之外觀設計草圖架構，協助將內部機構件製作完成，且訴外人陳建章僅係掛名於原告公司，實際上則至參加人公司上班，有前開判決1 件在卷足憑（詳本院卷第58頁），則原告既非系爭專利之發明人，且參加人亦參與系爭新型專利之創作，縱令兩造間之系爭合作契約依法仍得解除，原告亦無從因系爭合作契約之解除，即會變成發明人與單獨取得申請權人之地位。是系爭合作契約之解除並不足以動搖原告非系爭專利發明人與申請權人之基礎事實，本件原告是否為系爭專利申請權人之判斷並非以系爭合作契約得否解除為準據，原告請求於另案民事訴訟判決確定前停止本件訴訟，於法顯有未合，不應准許。

貳、實體部分：

一、事實概要：

參加人前於98年1 月19日以原告之新式樣第D124448 號「影像顯示型內視儀」專利有違反專利法第128 條第1 項第3 款所規定之應撤銷原因，向被告機關申請舉發。經被告機關於99年12月17日以（99）智專三(一)03019 字第09920910770 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告不服提起訴願，經經濟部於100 年6 月16日以經訴字第10006100170 號訴願決定書駁回原告之訴願。原告不服向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：

- (一)按原告與參加人之「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約」約定，原告給付參加人新台幣（下同）170 萬元之研發費，另依契約第三條約定：（資料交付）乙方（即參加人）應依附件一所定之內容，陸續將「本研發成果」（主要含硬體材料表、調整校正方式、使用說明手冊及維護說明手冊各壹份）交付甲方（即原告）。亦即參加人依約應將「本研發成果」交付原告，其內容主要為附件一之「硬體材料表、調整校正方式、使用說明手冊及維護說明手冊」。因此，所謂「本研發成果」內容為何，方足以確認系爭專利是包含在「本研發成果」內。然而，迄今參加人均未交付原告該「研發成果」，原處分及訴願決定即認定系爭專利包括於前揭「本研發成果」內，顯屬草率且欠依據。
- (二)關於系爭專利係原告雇用訴外人陳建章所完成，原處分與訴願決定亦不否認，惟若認為系爭專利包括於參加人所應完成之「本研發成果」內，原告何必再花錢雇用訴外人陳建章設計系爭專利，又若系爭專利確係原告另行花錢雇用訴外人陳建章所設計，何以竟能視為參加人之「本研發成果」內，原處分及訴願決定僅有結論而無令人信服之理由。
- (三)參加人售予原告的所有內視鏡零組件，從未包括有內視鏡產品之外殼，且產品外殼除係由原告雇用訴外人陳建章設計外，後續產品外殼之開模亦是由其負責聯絡，所以產品外殼之開模及模具費用均係由原告負擔，爾後直接由原告向外殼製造廠訂購外殼相關組件，足證系爭專利並非參加人所完成之「本研發結果」。
- (四)關於爭點效之適用，最高法院於100 年度台上字第1627號判決理由中諭示5 要件：1. 於同一當事人間；2. 非顯然違背法

令；3.當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷；4.該重要爭點，在前訴訟程序已列為足以影響判決結果之主要爭點，並經兩造各為充分之舉證及攻防，使當事人為適當完全之辯論，由法院為實質之審理判斷；5.兩造所受之程序保障非顯有差異，查被告機關並非前民事判決之當事人，顯與上開爭點效第1點不符。再者，系爭合作契約業據原告於100年6月9日以三重二重埔郵局第252號存證信函解除在案，則本件因有新訴訟資料於前判決作成後提出，且有推翻原判決之可能，參諸第3點要件，本件自不受原爭點判斷之拘束，是本件應無爭點效之適用。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

(一)觀證據3之合作契約書全文，原告與關係人合作開發與銷售之標的為「6mm工業用內視鏡」，業已載明合作開發之項目、規格及內部構造，且合作之內容既係將參加人之相關研發成果加以商品化，參加人因此授權原告「使用、實施、重製、修改」其研發成果，且同意原告「販賣、使用或實施」其研發成果所製造或組裝之產品。

(二)依專利法第2條規定：「本法所稱專利，分為下列三種：一、發明專利。二、新型專利。三、新式樣專利。」因此，證據3之合作契約書第7條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權」自包含研發成果之商品化過程中所生之發明、新型及新式樣專利權。而原告未提出其他證據證明原告與參加人簽訂系爭合作契約書時，已將新式樣專利排除於第7條之約定範圍之外。

(三)證據9係經公證人公證之5封電子郵件，分別於96年6月21日、6月29日、8月8日、8月9日及8月15日傳送，該等電子郵件附有影像顯示內視儀之外觀設計圖面。依該等電子郵件觀之，均為參加人與原告雙方之研發成果依三份合作契約書予以商品化之經過，雙方在開發產品過程中，對產品的外觀皆有表示意見，且該等設計圖與系爭專利皆屬相同物品類別，則因開發產品過程中所生之產品形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，應可確定係針對三份合作契約所附之規格設計之外觀，此一開發過程自屬雙方依三份合作契約書第七條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權」之範疇。

(四)按專利法第七條第三項明定「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……」，而原告與參加人因合作開發相關內視鏡產品，其外觀設計所衍生之新式樣專利權依據雙方所簽訂之證據3合作契約書之全文既應歸屬參加人所有，則縱認訴外人陳建章與原告間之僱傭關係存在，且有依參加人所訂產品規格而繪製設計圖，亦難執此而認系爭專利為其於職務上所完成之新式樣。

四、參加人亦聲明求為判決駁回原告之訴，並陳述：

(一)實務上不認為判決理由具有既判力，惟學說上有認為，雖屬判決理由中之判斷，但如為訴訟上重要之爭點，經當事人盡其主張、舉證之能事，法院亦經對其為實質上之審理時，則法院就該爭點於判決理由中所為之判斷，亦應有拘束力，在以後之訴訟不得與此相反之判斷或主張，此即學說上所謂之爭點效。雖然實務上認為判決理由並無爭點效，惟此重要爭點既經當事人盡其主張及舉證之能事，且經法院採為判決之基礎，自不容當事人任意否認，並於他訴訟中作相反之主張，法院亦當本於禁反言及誠信原則，不宜於本案訴訟中另作相反之判斷。

(二)原告所述已另行起訴主張解除乙事，已為前案判決之遮斷效

所遮斷，蓋原告所提出之攻擊防禦方法，在前訴訟言詞辯論終結前已得主張，然卻未主張，經過確定判決，原告即不能再主張。

五、本院判斷：

(一)按「農會之理事相當於民法及公司法之董事，農會與理事間之關係，應屬民法之委任關係。因此，農會之理事是否有連續缺席兩個會次者，而視為辭職之情形，亦即農會與理事間之委任關係是否存在，應由普通法院之民事訴訟程序確定之。至於主管機關對於農會與理事間之委任關係是否存在所表示之見解，尚無確認民事法律關係之效力。」最高行政法院93年度判字第1216號判決著有明文。查：

1. 原告主張其為我國公告第D124448 號「影像顯示型內視儀」新式樣專利之專利申請權人，並於96年8 月22日向被告機關申請專利，經被告機關於97年6 月5 日審定准予專利。嗣參加人提出其於95年2 月28日與原告簽訂之「產品開發及銷售合作契約書」（經被告機關編為證據2 ，經本院99年民專上第3 號民事判決編為第1 份契約），於同年11月21日與原告簽訂之「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書」（經被告機關編為證據3 ，經本院99年民專上第3 號民事判決編為第2 份契約）作為引證案，以：(1)其與原告於第1 份契約第7條約定本研發成果所可能獲得之專利權皆歸參加人，且(2)其與原告簽訂之第2 份契約之合作開發標的為「6mm 工業用內視鏡」，包含系爭專利內在，則參加人始為系爭專利之申請權人為由，對於系爭專利提出舉發。則參加人所提出舉發之事由係屬其與原告之私權爭執，並非公法事件，應由普通法院以民事訴訟程序確定之，被告機關對於參加人與原告間之私權爭執，並無審酌與認定之權限。縱被告機關就參加人與原告間之私權爭執表示意見，亦無確定參加人與原告間民事法律關係之效力，至為明確。
2. 次查被告依據參加人所提出前揭契約，認定系爭專利應歸參加人所有，原告並非專利權人，而為舉發成立，應撤銷專利權之審定，固非無據。然參酌前揭最高行政法院判決要旨被告機關並無認定私權法律關係之權限，即令就私權之法律關係表示意見，亦不生確認民事法律關係之效力。則被告機關以其就參加人是否係系爭專利之申請權人所表示之意見，既不生確認民事法律關係之效力，據此作為本件舉發核駁之理由，於法尚有不符。

(二)次按「關於人民私權之確定，係屬國家司法權之範圍，人民發生私權爭執時，應循民事訴訟程序，由民事法院確定之。故國家民事法院就私權爭執所為之確定判決，其所確定之事實及法律關係，在行政處理程序中雖對之存有疑問，行政機關仍不可不以為之既判事項而從其判決處理，此為行政權與司法權分立之國家一般通例，不可不察。」行政法院法院60年判字第107 號判例著有明文。查：

1. 原告前曾以參加人侵害系爭專利為由，起訴請求參加人賠償損害，參加人則提出前揭第1 、2 份契約，主張其始為系爭專利之專利權人，而為系爭專利無效之抗辯，經本院認定參加人確為系爭專利之專利權人，於98年12月14日以98年度民專訴字第94號民事判決為原告敗訴之判決，原告不服提起上訴，再經本院於99年9 月16日於99年度民專上第3 號民事判決駁回原告之上訴，原告不服再提起上訴，經最高法院以100 年度台抗字第27號裁定駁回原告之上訴確定，有本件前揭2 件民事判決書在卷足憑（詳本院卷第51-1至66頁）。則參加人與原告究何人為系爭專利之專利權人，本院已於前揭判

- 決之爭點中加以論斷，是本件應進一步探究者應為法院於判決理由中就重要爭點所為之判斷，有無拘束當事人之效力。
2. 按「學說上所謂之爭點效，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則而言。是爭點效之適用，必須前後兩訴訟當事人同一，且前案就重要爭點之判斷非顯然違背法令，及當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等情形始足當之。」最高法院99年度台上字第781號判決著有明文。經查參加人係屬實質當事人，而本院98年民專訴第94號民事判決與本院99年民專上字第3號民事判決已就參加人係專利權人之重要爭點為判斷，雖經原告聲明不服提起上訴，然亦經最高法院100年度台抗字第28號裁定駁回上訴，堪認本院前揭判決並無顯有違背法令，且原告就專利申請案部分並未提出超過前揭民事訴訟之新證據，已據其陳述甚明（詳本院卷第84頁），本件並無足以推翻原判決之新訴訟資料，原告自不得於本件訴訟中就其與參加人究何人係專利權人之重要爭點為相反之主張。
- (三)原告雖主張：民事訴訟判決之爭點效必須前後兩訴訟之當事人同一為要件，而於本件訴訟參加人並非訴訟當事人，自無爭點效之適用云云。惟：
1. 按民事訴訟之形式當事人為原告與被告，至於實質當事人則係指擔當人以自己名義起訴，為他人訴訟，效力所及之實體法上利益歸屬之主體，最常見之類型有法定訴訟擔當（如破產訴訟之破產管理人）、任意訴訟擔當與代位訴訟，則民事訴訟所指之當事人不僅包含形式當事人之原告與被告，尚包含實質當事人，至為明確。而於我國現行專利舉發制度，受不利益處分之專利權人或舉發人須以智慧財產局為被告，係受限於我國行政訴訟必須以為行政處分之行政機關為被告之法制。但此並非各國專利訴訟法制之通例，例如：日本之審決（相當於我國之舉發審定）撤銷訴訟即非以主管機關為被告，而係以專利舉發事件之當事人為原告與被告，德國之專利無效訴訟亦然。則我國現行專利舉發訴訟制度雖未將受有利行政處分之專利權人或舉發人列為訴訟之形式當事人，而僅許其以參加人之地位參加訴訟，然參加人既為訴訟結果之實體法上利益歸屬主體，且立法例亦有將其逕列為訴訟之形式當事人，則於我國現行法制上，自應視其為訴訟之實質當事人，認有民事訴訟判決爭點效之適用，始符專利訴訟通例之法理。
 2. 次按於一般須經行政機關登記之私權糾紛，當事人可於民事訴訟程序提起請求確認私權存否，及請求對造應向行政機關為私權登記或塗銷之訴，例如：土地真正權利人得起訴請求確定所有權之法律關係存否，及塗銷所有權登記之訴，即為適例。惟智慧財產案件審理細則第27條規定：「智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法第16條規定之意旨不符，法院應駁回之。」立法理由更謂：「智慧財產權之專利權、商標權等應否撤銷、廢止，為智慧財產專責機關之權限，他造當事人無撤銷、廢止已核准之專利、商標等權限。又對專利權、商標權等智慧財產權存在與否，如有爭議，應循行政爭訟程序解決，當事人藉確認之訴請求確認該等法

律關係存在與否之判決，亦不發生使行政機關撤銷智慧財產權或註銷智慧財產權登記之效力，欠缺即受確認判決法律上利益。」明文限制人民以因私權之法律關係而生得求撤銷專利權之事由提起民事訴訟之權限，將原本應提起民事訴訟以資解決之民事私權糾紛，劃歸由智慧財產專責機關處理；如認民事訴訟判決就私權法律關係之重要爭點所為判斷於專利行政訴訟中無爭點效，而智慧財產專責機關對於私權法律關係又無認定之權限，則當事人因私權法律關係而得請求撤銷專利權之權益即無法獲得合理之保障，顯見民事訴訟判決爭點效之效力，於我國現行專利有關因私權之法律關係而生得請求撤銷專利權事件之法制下，實無不予適用之空間。

(四)未按新型專利有新型專利權人為非新型專利申請權人之情事者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，92年2月6日修正公告、93年7月1日施行之專利法第107條第1項第3款著有明文（註：被告機關誤載為128條第1項第3款）。查系爭專利之申請日為96年8月22日，經被告機關於97年6月5日審定准予專利，而有前揭條文所定新型專利權人非新型專利申請權人之情事，則舉發人據此主張應撤銷系爭新型專利，自應予准許。

六、綜上所述，系爭專利違反核准審定時應適用之專利法第107條第1項第3款之規定，而有依法不得申請取得新式樣專利之情形。被告機關為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定處分，所持理由與本院雖有不同，但結論仍無二致，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。

七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 10 月 27 日
 智慧財產法院第一庭
 審判長法 官 李得灶
 法 官 蔡惠如
 法 官 何君豪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 10 月 27 日
 書記官 張君豪