

**1010204 有關第 096304626N01 號「影像顯示型內視儀」新式樣專利  
舉發事件（100 年度行專訴字第 82 號）（判決日：100.10.27）**

爭議標的： 專利權歸屬爭議

系爭專利： 「影像顯示型內視儀」新式樣專利

相關法條： 專利法第 128 條第 1 項第 3 款規定

判決要旨：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。

**【判決摘錄】**

**一、兩造主張**

**(一)原告主張**

- 1.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。
- 2.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。
- 3.參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」。

- 4.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。

## (二)智慧局主張

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。

## 二、本案爭點

原告是否為系爭專利之申請權人？

## 三、判決理由

(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 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。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，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) 末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。

#### 四、判決結果

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。

#### 五、智慧局分析檢討

- (一)本件參加人係以其與原告簽訂之 2 份合作契約書為證據，向本局提起舉發，主張其始為系爭專利之專利權人，而非原告。經本局審定舉發成立，應撤銷專利權，原告不服提起訴願，亦遭駁回，再向智慧財產法院提起行政訴訟。智財法院維持本局之原處分，惟認本局據以審定舉發成立之理由於法尚有不符。
- (二)查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 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，經智財法院認定參加人確為系爭專利之專利權人，判原告敗訴，原告不服，循序提起上訴至最高法院，仍遭駁回而確定。故智財法院一方面據爭點效理論認前揭民事判決有拘束當事人之效力，原告不得於本件訴訟中就其與參加人究何人係專利權人為相反之主張；另一方面引最高行政法院 93 年度判字第 1216 號判決，稱參加人所提舉發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，本局並無審酌與認定之權限，縱對之表示意見，亦無確定參加人與原告間民事法律關係之效力。
- (三)按「專利權人為非專利申請權人」乃專利法明定之舉發事由之一，故本局縱無認定私權糾紛之權限，若有舉發人據此事由提起舉發，本局仍須依法審查。查本件原處分審定前，原告與參加人間之民事侵權訴訟第二審判決已然出爐，嗣後最高法院亦作成駁回上訴之最終裁定，本局若俟該民事訴訟確定後再據以作出舉發成立之審定，則應可免於智財法院所稱舉發審定理由於法不符之情事發生。