

原 告 蔡人舉

訴訟代理人 古富祺律師

被 告 胡厚飛

宋立遠

共 同

訴訟代理人 吳梓生律師

複 代理人 鄭志誠律師

上列當事人間確認專利權等事件，本院於 109 年 10 月 8 日言詞辯論終結，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、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者、請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 1 款、第 2 款定有明定。本件原告於起訴狀及本院民國 109 年 8 月 17 日準備程序時，均表明其請求權基礎為專利法第 5 條第 2 項、民法第 184 條第 1 項、第 2 項本文

、第 185 條、第 179 條（見本院卷第 219 至 221 頁），嗣後以 109 年 9 月 30 日民事原告辯論意旨狀追加專利法第 96 條第 5 項為請求權基礎（民事原告辯論意旨狀誤載為專利法第 96 條第 4 項，見本院卷第 337 頁，業經原告當庭更正為專利法第 96 條第 5 項，見本院卷第 351 頁），經被告當庭表示無意見（見本院卷第 353 頁），依前揭規定，原告追加請求權基礎，應予准許，合先敘明。

二、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，民事訴訟法第 247 條第 1 項定有明文。所謂有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 號判決先例意旨參照）。查本件原告起訴主張其有中華民國 I444254 號「增加強度之套筒」發明專利（下稱系爭專利 A）、第 I482690 號「增加強度之套筒」發明專利（下稱系爭專利 B，系爭專利 A、B 以下合稱系爭專利）之專利權及專利申請權，為被告所否認，因此雙方就原告是否為系爭專利申請權人及專利權歸屬何人有所爭執，而該等不明確之情形，攸關原告得否享有系爭專利之權利義務，致原告在法律上之地位有不安的狀態存在，且此種不安的狀態得以確認判決加以除去，故原告提起本件確認訴訟即有

確認利益。

貳、實體部分：

一、原告主張：原告為中華民國第 I366501 號「套筒」發明專利（下稱系爭 501 號專利）之專利權人。被告胡厚飛代表星聯鋒股份有限公司（下稱星聯鋒公司），於 101 年 4 月 26 日與原告簽訂預應力套筒合作備忘錄（下稱系爭契約），約定由原告提供系爭 501 號專利之技術予星聯鋒公司，並協助星聯鋒公司順利生產、量產預應力套筒產品，再由星聯鋒公司獨家負責銷售，並按銷售數量給付一定金額之權利金予原告，充作為與原告合作之利潤。系爭契約第 1 條並明確定義：「任何專利從系爭專利所延伸之專利修改、改版皆屬於此合約之專利範圍。若為 HI-FIVE 從系爭專利所延伸之專利新型亦屬於此合約之專利範圍」。詎被告胡厚飛因與原告簽訂系爭契約，進而熟習系爭專利之核心技術後，借用被告宋立遠之名義先後於 101 年 6 月 5 日、同年 11 月 5 日向智慧財產局（下稱智慧局）申請而取得系爭專利 A、第 I444255 號「增加強度之套筒」發明專利及系爭專利 B。前開註冊第 I444255 號「增加強度之套筒」發明專利嗣經原告舉發成立確定。而依系爭專利 A、B 製造之套筒產品，經鑑定比對，已落入系爭 501 號專利請求項 1-4、8-10 之專利權範圍；又系爭 501 號專利之請求項 7-13 係採用選擇式依附，故該套筒產品亦有

部分落入請求項 7、13 之專利權範圍。且在原告發明系爭 501 號專利前，市面上所生產之套筒均為一體成形，無「套接環」經導引段滑入承接環卡住定位之設計，系爭專利 A、B 就此技術特徵，完全仿造而侵害原告之系爭 501 號專利，而為延伸專利。因被告有如上不法情節，且星聯鋒公司亦未依系爭契約履行，系爭契約已於 104 年 12 月 21 日終止，被告胡厚飛見系爭契約已然終止，已不再受系爭契約拘束，隨即於 106 年 2 月 22 日申請就系爭專利 A、B 增列被告胡厚飛為第 2 位發明人，再於同年 3 月 23 日由被告宋立遠將系爭專利 A、B 之專利權讓與被告胡厚飛。被告胡厚飛既係利用簽訂系爭契約，進而竊取原告系爭 501 號專利技術，再借用被告宋立遠名義申請專利，足徵被告非專利法上之專利申請權人及專利權人，原告自得請求確認系爭專利 A、B 之專利權、專利申請權，均為其所有，被告胡厚飛應將系爭專利 A、B 之專利權移轉登記予原告，爰依專利法第 5 條、第 96 條第 5 項，民法第 179 條、184 條第 1 項、第 2 項本文、第 185 條第 1 項等規定提起本件訴訟。求為判決：(一)、確認系爭專利 A 之專利權、專利申請權，均為原告所有。(二)、被告胡厚飛應將系爭專利 A 之專利權移轉登記予原告。(三)、確認系爭專利 B 之專利權、專利申請權，均為原告所有。(四)、被告胡厚飛

應將系爭專利 B 之專利權移轉登記予原告。

二、被告則以：系爭專利實際上係被告胡厚飛自行研發之發明專利，經智慧局專利審查委員會實質審查，確認具備專利要件，並無違反專利法相關規定，均屬發明專利而通過審查；而被告胡厚飛申請系爭專利時固有借用被告宋立遠之名義為登記，然被告間之借名登記之行為，業經臺灣高等法院臺中分院以 108 年度上易字第 1189 號刑事判決認定被告二人無罪，並已確定在案。系爭專利確係被告胡厚飛所發明，並無抄襲或竊取原告之專利技術；而被告胡厚飛將專利申請權讓與被告宋立遠，被告宋立遠以受讓人之身分，向智慧局申請系爭專利之專利公告，不僅確無任何違法情事，更與原告無關，並未侵害到原告之權利。因此，姑不論專利法第 5 條僅係就「專利申請權」及「專利申請權人」所為之定義性規範，並非請求權基礎之規定，原告依據侵權行為、專利法第 5 條規定，請求被告將系爭專利移轉登記予原告云云，確顯乏所據，不應允許。再查，系爭契約第 1 條僅在約定原告授權予星聯鋒公司之系爭授權專利之專利範圍，由原告所為任何從系爭契約附件（A）專利所延伸之專利修改、改版之專利，仍包含在系爭授權專利之專利範圍內；而由星聯鋒公司所為從系爭契約附件（A）所延伸之新型專利，亦在系爭授權專利之專利範圍內。然該條內容並無關於專利權歸屬之約定，亦

即該條並未約定在系爭授權專利之專利範圍內之其他專利，其專利權應歸屬於原告，星聯鋒公司自己所為從系爭契約附件（A）所延伸之新型專利，其專利權仍應屬於星聯鋒公司所有。況且，系爭契約係原告與星聯鋒公司所簽訂，並非原告與被告所簽訂，被告既非系爭契約之當事人一造，基於契約相對性原則，被告自不受系爭契約之契約效力所拘束。遑論依系爭契約第 1 條後段約定，係星聯鋒公司所為從系爭契約附件（A）所延伸之「新型專利」，才會被認定屬於系爭授權專利之專利範圍，惟被告所發明之系爭專利均屬「發明專利」，而非「新型專利」，足證系爭專利並非自系爭授權專利延伸之專利。準此，被告胡厚飛係本於發明人之地位，將系爭專利申請權讓予被告宋立遠去辦理系爭專利之申請登記事宜，係本於被告二人間之契約關係，有何不當得利之情事可言？被告二人間關於系爭專利之申請登記事務，又與原告何干？與原告簽立系爭契約之對象既為星聯鋒公司，而非被告二人，則無論原告得否依系爭契約第 1 條約定請求星聯鋒公司移轉星聯鋒公司自己所為從系爭契約附件（A）所延伸之新型專利，此亦為原告與星聯鋒公司間之契約履行問題，要與被告無關。被告宋立遠曾對系爭 501 號專利請求項 1、8 提出舉發案，智慧局雖然作成舉發不成立的審定，但訴願會認定系爭 501 號專利請求項 1、8 不具進步性，而廢棄

智慧局之審定，原告提起行政訴訟，經過最高行政法院駁回確定在案等語資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。

三、兩造不爭執事項（見本院卷第 221 至 223 頁）：

- (一)、原告為系爭 501 號專利之專利權人。
- (二)、被告胡厚飛代表星聯鋒公司，於 101 年 4 月 26 日與原告簽訂系爭契約，約定由原告提供系爭 501 號專利之技術予星聯鋒公司，並協助星聯鋒公司順利生產、量產預應力套筒產品，再由星聯鋒公司獨家負責銷售，並按銷售數量給付一定金額之權利金予原告，充作為與原告合作之利潤。
- (三)、系爭契約第 1 條約定：「定義：預應力套筒專利案號：如附件（A），任何專利從附件（A）所延伸之專利修改、改版皆屬於此合約之專利範圍。若為 HI-FIVE 從附件（A）所延伸之專利新型亦屬於此合約之專利範圍」。
- (四)、系爭契約嗣於 104 年 12 月 21 日終止。
- (五)、註冊第 I444255 號「增加強度之套筒」發明專利嗣經原告舉發成立確定。
- (六)、被告胡厚飛於 106 年 2 月 22 日申請將被告胡厚飛增列為系爭專利之第 2 位發明人，經智慧局於同年 3 月 9 日、同年 3 月 16 日准予登記。再於同年 3 月 23 日由被告宋立遠將系爭專利之專利權讓與被告胡厚飛，經智慧局於同年 4 月 24 日准予登

記。

- (七)、被告偽造文書刑事案件經臺灣高等法院臺中分院以 108 年度上易字第 1189 號刑事判決判決被告無罪確定。

四、兩造爭執事項：

本件經依民事訴訟法第 271 條之 1 準用同法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款、第 3 項規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第 223 頁、353 頁）：

- (一)、原告依專利法第 5 條第 2 項請求確認系爭專利之專利權、專利申請權為其所有，是否有理由？
- (二)、原告依照民法第 179 條、184 條第 1 項、第 2 項本文、第 185 條第 1 項，專利法第 96 條第 5 項之規定，請求被告胡厚飛應將系爭專利移轉登記予原告，是否有理由？

五、得心證之理由：

- (一)、按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第 5 條第 2 項定有明文。原告主張依專利法第 5 條第 2 項之規定，因其與被告胡厚飛間有系爭契約第 1 條之約定，故原告應為系爭專利之專利權人、專利申請權人云云，惟觀諸系爭契約第 1 條文字為：「定義：預應力套筒專利案號：如附件 (A )，任何專利從附件 (A ) 所延伸之專利修改、改版皆

屬於此合約之專利範圍。若為 HI-FIVE 從附件 (A ) 所延伸之專利新型亦屬於此合約之專利範圍」 (見本院卷第 21 頁) , 參以系爭契約附件 (A ) 係記載: 「申請案號臺灣 000000 00」, 此即為原告所有之系爭 501 號專利, 業經原告陳明在卷 (見本院卷第 357 頁), 是以系爭契約第 1 條之文字記載, 乃就系爭契約附件 (A ) 所延伸之專利修改、改版及星聯鋒公司從系爭契約附件 (A ) 所延伸之專利新型約定均屬於系爭契約之專利範圍, 此係就專利權範圍所為之約定, 而關於新專利權之權利歸屬, 該條並無明文約定, 至為明確。原告雖主張系爭契約第 1 條雖無明確記載, 但可以推論方式得到原告有系爭專利之結論云云, 惟系爭契約第 1 條之文字已無明文約定, 原告亦不爭執, 再審酌系爭契約其他條項之文字, 亦未就新專利之權利歸屬而為約定, 況專利法就專利申請權及專利申請權人已於該法第 5 條有明確之規定, 原告主張以推論方式可得知原告為系爭專利之權利人云云, 顯與系爭契約約定及法律規定均不相符, 是原告前開主張, 應屬無據。

(二)、次按債之關係, 僅存在於特定之債權人與債務人間, 除法律另有規定外, 並無拘束第三人之效力; 債權契約具相對性, 除法律另有規定或其他特別情形外, 僅對當事人發生效力; 債權債務之主體應以締結契約之當事人為準, 苟非締結契約

之債權人，即無基於契約對債務人請求履行債務之餘地。又法人與自然人皆具有獨立之人格，各自有完整之權利能力，法人之法定代理人代理法人為法律行為時，如係表明以法人代理人為之，尚難認為該法律行為當然對於自然人發生效力。查系爭契約為原告與星聯鋒公司所簽訂（見本院卷第 23 頁），而被告胡厚飛係以星聯鋒之法定代理人為簽約之行為，是以系爭契約之主體即當事人為原告及星聯鋒公司，並非原告及被告胡厚飛、宋立遠 2 人甚明，原告依系爭契約之約定向被告為本件之請求，已有未合。至於原告主張依專利法第 96 條第 5 項之規定為請求權基礎部分，惟該條之行為主體為發明人，所規範者為發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分，然原告已於本院審理時就被告胡厚飛為系爭專利之發明人乙節並不爭執（見本院卷第 359 頁），且此部分業經臺灣高等法院臺中分院以 108 年度上易字第 1189 號刑事確定判決所是認，亦有前開判決在卷可參（本院卷第 153 至 160 頁），原告既非系爭專利之發明人，自無從依該條項之規定請求，是以原告此部分之主張，亦非可採。

- (三)、再按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，但法律別有規定外不在此限，民事訴訟法第 277 條定有明文。原告主張被告等有民法第 184 條、185 條及 179 條部分，

係以被告取得系爭 501 號專利技術特徵進而研發系爭專利為其依據，然系爭 501 號專利之發明人為原告，業經智慧局於 100 年 5 月 1 日公開，後於 101 年 6 月 21 日公告在案，此有原告提出之專利案件權利異動在卷可考（見本院卷第 19 頁），是以系爭 501 號專利既已於 100 年 5 月 1 日公開最能代表系爭 501 號專利之技術特徵之圖式及其符號說明（參照 101 年 11 月 9 日修正前之專利法施行細則第 15 條），故於 100 年 5 月 1 日公開時起，系爭 501 號專利之技術特徵已為公眾所可得知悉，為公開之資訊，被告縱有參照系爭 501 號專利之技術特徵而研發系爭專利，亦無侵害原告之權利或無法律上受有利益可言，故原告此部分之主張，亦難採認。原告又主張系爭專利已落入系爭 501 號專利之範圍云云，然本件原告所起訴請求者為確認專利權訴訟，並非侵害專利權訴訟，此部分與系爭專利權之歸屬無涉，亦無從據此認定原告之請求為有理由。

六、綜上所述，原告請求確認系爭專利之專利權、專利申請權為其所有，被告應將系爭專利移轉登記予原告，均為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

八、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、民事訴訟法第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 10 月 30 日

智慧財產法院第三庭

法 官 林惠君

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 109 年 10 月 30 日

書記官 葉倩如