



◀ 裁判要旨 ▶

## 智慧財產法院103年度民專訴字第2號民事判決

【專利法】

【裁判日期】104年7月6日

【裁判要旨】

本件原告陳○○為本案系爭散熱器相關設備之39項專利（下稱系爭授權專利）之專利權人。原告富○精密工業股份有限公司（下稱富○公司）為原告陳○○之專利被授權人之一，並由原告陳○○持續研發散熱器相關專利。被告公司、原告等三方於99年3月22日簽署系爭授權合約，約定由原告陳○○、富○公司共同協助移轉系爭專利之相關技術，提供移轉系爭專利所需文件；被告公司則需依據合約約定，定期提供使用系爭專利產品之銷售報表及財務報表，並分別給付技術移轉費及專利權利金予原告陳○○、富○公司。惟被告自101年5月起即違約未給付權利金，且於101年6月間發函主張原告違反授權契約及有第三人利用系爭專利等事由，進而拒絕提交銷售報表並履行給付權利金等義務。原告遂起訴主張：原告已於102年10月31日終止三方之專利授權契約，被告公司應給付原告之權利金至少為美金655,567.48元，故原告陳○○得請求給付半數權利金即美金327,783.74元、原告富○公司另加計5%營業稅，得求給付數額共美金344,172.93元。本件被告後又反訴主張：反訴被告（即原告）違約將合約之標的收權予第三人，故反訴被告應類推適用民法第226條第2項之規定負賠償損害之責，另應刊登道歉啟事及賠償商譽損失及支付代墊律師費用。

本案法院得心證理由：

一、原告並無違約授權他人系爭授權專利之違約情事，被告暫停交付報表及行使同時履行抗辯權並無理由

依系爭契約授權，被告有繼續給付原告權利金之義務，被告須提出具體證據，以證明影響其商業利益，而原告不處理，始能停止支付權利金。雖被告主張原告陳

○○違反系爭授權合約第9條將系爭授權專利予第三人，惟並未提出具體證明，無法證明原告陳○○有授權他人之違約情事，被告謂其違約自非有據。又，原告陳○○既未有違約授權第三人之行為，則無可歸責於其事由之存在，被告暫停交付報表及行使同時履行抗辯權並無理由。故於本訴部分，法院判決被告公司應給付原告富○公司美金78,792元及利息、原告陳○○美金75,040元及利息。

二、原告得類推適用民法第254條至第256條、再準用民法第258條，終止系爭授權契約

系爭授權合約關於合約終止事由，並無原告得因被告未支付權利金而得終止契約之明文。惟按最高法院89年度台上字第1904號判決意旨：繼續性供給契約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，民法雖無明文得為終止契約之規定，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第254條至第256條之規定，許其終止將來之契約關係，依同法第263條準用第258條規定，向他方當事人以意思表示為之。又本案合於民法第254條、第263條準用第258條之規定，原告已終止兩造之系爭授權合約合法，依系爭授權合約第14條第4項約定，被告即須放棄所有合約標的授權及製造權。

三、反訴原告請求反訴被告給付損害賠償及律師費無理由

若侵權之行為與損害之發生間，僅止於「條件關係」或「事實上因果關係」，而不具「相當性」者，仍難謂該行為有「責任成立之相當因果關係」，故反訴原告（即被告）所稱之營業額減少，均歸因於反訴被告（即原告），與條件關係不符，反訴原告主張之損失與反訴被告無關，請求賠償無理由。又反訴被告為保障所擁有之專利權權利致函予被授權使用系爭授權專利之相關廠商，不符公平交易法第19條之不公平競爭行為，而本案反訴原告與訴外人訴訟之律師費是否為可歸責於反訴被告之原因並不明確，且反訴原告支付之律師費與該起訴狀內容是否相關，亦不明確，故反訴原告請求反訴被告賠償所支付律師費用亦非有據。

最終本案法院判決：本訴部分被告公司應給付原告富○公司美金78,792元及利息、原告陳○○美金75,040元及利息，反訴部分反訴及假執行均駁回。

## 智慧財產法院103年度民專訴字第71號民事判決

### 【專利法】

【裁判日期】104年6月3日

#### 【裁判要旨】

原告經營雷射雕刻印刷用橡膠版材、橡膠滾筒、雷射滾筒等之製造加工買賣及前開各項進出口貿易業務，原告自97年起僱用被告為原告內部、未經登載之總經理，綜理原告之內部產品研發、生產以及業務推廣等工作。原告起訴主張中華民國新型專利第M378835號「具高含墨量及高轉印率之轉印輪具」專利（下稱系爭專利）系爭專利為被告於任職原告期間內，利用原告之核心研發資料、設備及資源，於職務上藉承辦專利申請作業之便，擅自以創作人及申請人之身分申請該專利。惟該專利原應屬於原告公司所有之創作，且證人劉○○為系爭專利之主要創作人，係為「職務上發明」，此外，系爭專利之申請、維權費用均由原告支付，故依專利法第7條第1項規定，系爭專利之申請權、專利權應屬原告所有，原告公司亦無默示約定以被告為系爭專利之專利權人之情形。故原告請求確認系爭專利申請權與專利權為原告所有，並依不當得利法律關係請求被告返還系爭專利專利權。

本案法院得心證理由：

一、原告提供之資料與系爭專利技術內容間存在可勾稽之相關性證據，且技術內容近似

被告專利技術內容與申請前技術資訊經整體技術特徵比對，若在構造、效果、目的及技術內容，整體觀之可認屬於同一創作，即難認申請專利之人為創作人。比較結果為兩者技術內容應認定相近似，具有相關連性之技術內容。故難認申請專利之被告為系爭專利之創作人。

二、本件無專利法第7條「職務發明」規定之適用

本件系爭專利係於99年4月1日核准公告，應適用專利法93年7月1日施行之專利法規定，本件雙方所爭執之職務發明部分，依修正前專利法規定。依法律文義及實務見解，專利法之受雇人應指僱傭關係下之受雇人而言，所謂「受雇人於職務上之發明」，係指受雇人與雇用人間基於僱傭契約權利與義務之約定，從事參與或執

行雇用人產品開發、生產而言。被告任職董事與總經理，非屬於僱傭關係，縱如原告主張是僱傭關係，然因兩造間約定之勞務內容，非約定被告從事於參與完成系爭專利之工作，被告亦非為原告公司專門從事研究發展人員，故申請系爭專利，並非履行其工作契約上義務，自非所謂職務上之發明，與專利法第7條第2項規定意旨不符。

### 三、被告並非系爭專利之創作人

被告就系爭專利之發想與創作過程並未提出證據證明，被告申請系爭之專利技術內容源自原告，而原告提出之資料在構造、效果、目的及技術內容與系爭專利之技術內容比較，整體觀之可認為同一創作，是難認被告為系爭專利之創作人。

### 四、原告得依不當得利法律關係請求被告移轉系爭專利權登記

參最高法院102年度台上字第930號判決參照，專利權為無體財產權，如受益人無法律上原因，即擅將他人可申請專利權之創作，以自己名義申請並取得專利權，據為己有，致他受有本應屬於其所有之財產權之損失，受益人即成立不當得利，他人得本諸民法第179條不當得利規定，請求受益人返還該財產權。本件無從瞭解被告取得系爭專利之正當權源，原告得依不當得利法律關係請求被告移轉系爭專利權登記。

本案最終判決結果：確認系爭專利申請權、專利權均為原告所有。被告應移轉系爭專利之專利權登記予原告。

相關法條：修正前專利法第7條。

## 智慧財產法院103年度民商訴字第43號判決

### 【商標法】

【裁判日期】104年8月12日

【裁判要旨】

原告日裔山○公司（下稱日裔公司）為國內及國際間著名企業，專門從事機車之研發、製造及銷售業務，並使用「山葉」、「YAMAHA」及「音叉圖」為其商標，分別取得中華民國註冊第00973929、00130252、00025197號等「山葉」商標（下稱系爭山葉商標）、註冊第00973928、00130279、00020538、00041725、00012212號等「YAMAHA」商標，以及註冊第01106362、00841834號等「音叉圖」商標（以下合稱系爭商標）之商標權，指定使用於汽機車及其零組件上，為台灣機車業界及一般消費者間無人不知之著名商標。被告於99年1月1日加入成為原告台灣山○公司（下稱台灣公司）之通路商，嗣於101年6月1日解約退出山葉通路體系，自退出通路體系時起，被告即無權再對外使用原告之系爭商標及企業標識從事機車及零組件販售、維修等營業活動。詎料，被告未經原告授權或同意，擅自將原告日裔公司所擁有之著名商標「山葉」文字以及原告台灣公司為消費大眾所普遍認知之「山葉」公司名稱，註冊登記為其「山葉發動機企業社」商號名稱之一部分，並同樣從事機車販售、維修等營業活動，此已造成消費者誤認該商號為原告所屬之YAMAHA公司體系或與原告間有資本或技術合作等關係，而就與該商號間之消費糾紛逕向原告台灣公司提出客訴要求解決，實際上已造成消費者混淆誤認。原告遂起訴請求被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記；不得將如附表所示之商標使用於與原告日裔公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上，並請求損害賠償。

本案法院得心證理由：

一、被告與原告台灣公司間之系爭合約已終止，故被告於合約終止後不得再以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分

系爭山葉商標係分別註冊、均指定使用於汽機車及其零組件等商品，迄今均在

專用期間內，且已為著名商標，而「山葉」亦為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱。被告與原告台灣山葉公司間之系爭合約已終止，被告於上開合約終止後，即不得再以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，惟被告迄今並未變更系爭商號之登記，且系爭商號迄今亦未經基隆市政府撤銷登記。

二、系爭商標為著名商標，被告已構成視為侵害商標權及違反公平法

系爭山葉商標為著名商標，且「山葉」亦為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱或表徵，被告未經原告同意即以之為系爭商號之特取部分，且同樣從事機車暨零組件販售、維修等營業活動，確實已造成消費者誤認系爭商號為原告所屬之YAMAHA公司體系或與原告間有資本或技術合作等關係。故無論係依修正前商標法第62條第2款或現行商標法第70條第2款（就原告日商公司而言），及依修正前公平法第20條第1項第2款或現行公平法第22條第1項第2款（就原告台灣公司而言）之規定，被告均已構成視為侵害商標權及違反公平法之情事，且該侵害狀態現尚存在，依現行商標法第69條第1項及公平法第29條之規定，原告請求被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記，即屬有據。

本案最終判決結果：被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記；被告不得將如附表所示之商標使用於與原告日商公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行爲上；被告應給付原告各新臺幣15萬元及利息。

相關法條：修正前商標法第61條第1項前段、現行商標法第69條第1項、第3項及修正前公平法第31條、現行公平法第29條。