



對非真正專利申請權人，得否依不當得利請求移轉專利權？

江郁仁* 律師



按專利權，須專利申請權人向專利專責機關提出申請，經專利專責機關實質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專利權。又專利申請權，指得依專利法申請專利之權利；專利申請權人，除專利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 條定有明文。可知專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利。又依同法第 6 條第 1 項規定，二者均得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。

依行政院 89 年度判字第 1752 號判決之見解，按現行規定(同法第 22 條第 1 項、第 105 條、第 112 條參照)申請專利須係專利申請權人始得為之，而專利專責機關審查申請案件，雖然須依同法第 5 條、第 7 條、第 8 條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但此一審查並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。從而，倘若專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為准予專利之審定並公告後，出現利害關係人主張其為真正專利申請權人，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執。此時，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。是以，專利申請權及專利權之歸屬有所爭執，應係循民事訴訟解決之事項，惟是否得依民法第 179 條不當得利之規定向非真正權利人請求移轉專利權，或可參考以下案例。

在智慧財產及商業法院 109 年度民專上字第 40 號判決一案中，因兩造間並無約定受僱人職務上完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權歸屬於何人，故依專利法第 7 條第 1 項之規定，受僱人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣，係職務上之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人。該案判決指出，按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，民法第 179 條前段定有明文。又不當得利之成立，不以出於受損人之給付行為為限，如因受損人給付以外之行為，使他人之財產有所增益，亦可成立不當得利。依此，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，致他人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。

在前述案例中，由於非真正權利人業以其名義申請系爭專利並經核准在案，故真正權利人依不當得利法律關係請求移轉系爭專利權登記，為有理由。然而在最高法院 109 年度台上字第 2155 號判決一案中，法院見解似乎有些差異，此判決認為專利權為專利專責機關本於行政權作用所核准，審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則之規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與專利權人發生專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第 10 條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與專利權之協議外，僅得由真正創作人於該專利案公告後 2 年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月內就相同創作申請專利，以該經撤銷確定之專利權之申請日為其申請日。真正創作人未經專利專責機關依法公告給予專利權之前，得否逕認其專利權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱專利申請權人回復原狀，移轉該專利權予

*任職台一國際法律事務所



己？又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予專利權之前，可否認其所受損害即為該專利權，而請求返還該專利權？亦均非無進一步推究之餘地，故最高法院將原判決廢棄發回。

綜上，最高法院對於不當得利在此類案件之主張上，似乎採取較為保守的態度，一方面指出民事法院行自為判斷時應居於補充地位，另一方面也提及非真正權利人取得之專利權係專利專責機關所給予，在真正權利人經過專利專責機關依法公告給予專利權之前，未必能直接認定真正權利人所受損害即為該專利權，而允許請求返還。本文以為，雖然按照最高法院見解，對於真正權利人可考慮之救濟途徑選擇較為侷限，但至少可知悉目前最高法院處理此類案件之看法，仍可作為權利人依循參考。不過對於智慧財產及商業法院 109 年度民專上字第 40 號判決之案例，未來最高法院的看法為何，尚待持續觀察。

