

智慧財產案件審理制度研討專欄

智慧財產法院之共同發明人 相關的案例研析



林育輝*

壹、前言

人類一切精神活動成果的統稱為創作（creation），依其性質可能分別或同時受到不同智慧財產權法的保護，例如著作權法、專利法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法等¹。我國現行專利法²所稱之專利分為三種，即發明專利、新型專利以及設計專利³。這三種類型之專利各有其內涵，但其共通之點為具需為自然人之心智精神活動的創作成果。

自然人為創作出發明、新型、設計之主體，在發明專利稱為發明人；在新型專利稱為新型創作人；在設計專利稱為設計人⁴（以下均以「發明人」統稱之）。當發明人完成一創作後即產生專利申請權，專利申請權本質上係屬一種期待權，即專利

DOI：10.3966/221845622018070034001

收稿日：2018年4月24日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室經理／交通大學科技法律研究所碩士。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

¹ 智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年，5頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532218&ctNode=6952&mp=1>，最後瀏覽日：2018年4月2日。

² 中華民國106年1月18日總統華總一義字第10600005861號令修正公布，同年5月1日施行之專利法。

³ 專利法第2條。

⁴ 智慧財產局，註1書，13頁。

申請權人提出的專利申請案，未來如獲專利專責機關核准，則專利申請人便成為專利權人⁵。

由此可知，專利權的源頭來自於發明人的創作。然而隨著技術發展的精密化、智慧化與科技化，對於技術研發的創作過程趨向團隊合作以及精確的分工，於此情形下，對於一個技術發明的創作之產生過程中，通常會涉入許多人的活動，例如技術構想（conception）的提供人、技術方案的設計人、協助實施之人或協助檢測之人等。

以積體電路（Integrated circuit, IC）晶片設計為例，當想要於晶片上設計某一功能時，需經歷一連串的複雜繁瑣的設計流程，由一開始的規格制定、硬體敘述語言（HDL）、模擬、邏輯合成、電路模擬、電路布局與繞線、後段測試及／或程式碼撰寫與燒錄等過程⁶，方可產生對應的晶片功能，整個產品功能的設計至少會有系統工程人員、電路設計人員、線路布局人員、測試工程人員等參與，則當欲以此晶片功能對應的技術內容提出專利申請時，究竟需將哪些人列名為專利發明人？對此問題，實應謹慎處理之。

當一創作有兩位以上之發明人時即為共同發明人，不正確的專利共同發明人資訊可分為兩種，其一為增列，即該被增列之人並非真正發明人；其二為漏列，即該被漏列之人為真正發明人。兩者均涉及權利主體的權益變動，以及提供不正確的專利申請資料給智慧局。

發明人為專利申請權的最初擁有之人，因此多人為共同發明人的情形下，該專利申請權為共有，隨後取得的專利權亦屬於權利的共有。專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請⁷且非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄⁸。而發明專利權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄⁹且不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權¹⁰。易言之，無論是增列非

⁵ 同前註，12頁。

⁶ 吳政道，【半導體科普】IC功能的關鍵，複雜繁瑣的晶片設計流程，2015年8月，網址：<http://technews.tw/2015/08/01/chip-design-flow/>，最後瀏覽日：2018年4月2日。

⁷ 專利法第12條。

⁸ 專利法第13條。

⁹ 專利法第64條。

¹⁰ 專利法第65條。

真正發明人或是漏列真正發明人的情況下，都會損害原真正共同發明人之權益。對於權益受損之人自得依法提出民事訴訟以及專利舉發來確保自身的權益，此即共同發明人之相關爭議的主因之一。

另一方面，就不正確的專利發明人資訊提出專利申請是否涉及提供不正確的專利申請資料給智慧局？若是，則該行為是否產生法律效果？關於此一問題，目前智慧財產法院的審判實務上並未找到相關的爭議案件。不過在美國專利實務中，關於此一問題是涉及到「不正行為」（inequitable conduct）法則，該不正行為所產生的法律效果為專利的「不可行使」（unenforceable），惟目前台灣關於不正行為法則並無明文規定，是否能有適用之空間仍待審判實務來進一步釐清與探討，因此將不在本文討論的範圍之中。

貳、判斷共同發明人之重要案例——智慧財產法院98年度民專上字第39號判決

當一創作在被發明產生的過程中，若涉及到許多人的行為參與時，如何判斷其中的哪些人具有共同發明人的地位為最核心的問題，智慧財產法院的這件案例則為關於此核心問題的重要判決，主要建立了在判斷共同發明人時，是以每一共同發明人對該發明之「構想」（conception）與「貢獻」（contribute）為判斷基準。

一、案件背景

本件所涉及的爭議點主要包含：出資人聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬問題以及發明人的姓名表示權¹¹、共同發明人判斷之請求項判斷原則、共同發明人判斷之「實質貢獻之人」等，本文就本案例之歷審裁判之判決重點摘要於表1：

¹¹ 專利法第7條。

表1 智慧財產法院98年度民專上字第39號判決案件整理表

<p>爭議點：發明人之姓名表示權</p> <p>涉訟專利：中華民國新型專利「可結合於被結合物之飾物」（專利證書號為M328209）</p> <p>原告：自然人甲與自然人乙</p> <p>被告：自然人丙</p> <p>爭議事實概述：</p> <p>原告服務於藝勝電子，被告委託藝勝電子與原告開發「可結合於被結合物之發光裝飾物」產品，經原告設計、測試等完成委託產品。被告自行申請涉訟新型專利。原告主張被告侵害其姓名表示權。</p>			
審級	智慧財產 法院判決字號	裁判結果	裁判主要理由
一審	97年度民專訴字第13號判決	原告敗訴。	系爭產品是否為原告於職務上所完成之新型、抑或藝勝電子出資聘請原告從事研究開發、原告與藝勝電子就原告職務上之新型的專利申請權及專利權歸屬有無特別約定，未見原告舉證以實其說； 其餘原告所提之證據，皆無法證明其為創作人。
二審	97年度民專上字第15號判決	原判決廢棄，發回智慧財產法院。	原審開庭通知書未合法送達上訴人（即一審原告），逕依一造辯論而為判決，其訴訟程序即屬有重大之瑕疵。
更審	98年度民專更(一)字第1號判決	被告敗訴。	縱使被告屬於出資聘人開發產品，系爭產品即係由原告實際從事開發所完成，若依法聲請專利，且原告所設計之系爭產品對系爭專利申請專利範圍之主要部分有所貢獻，則原告即為系爭專利之創作人，而享有姓名表示權； 原告對系爭專利申請範圍第1項、第3項、第4項及第5項主要部分之構想有所貢獻，應為系爭專利之共同創作人。
二審	98年度民專上字第39號判決	原判決廢棄；原告敗訴。	系爭專利申請專利範圍第1、3、4項對於發光裝置之界定僅係習知技術； 系爭專利申請專利範圍第5項則僅係發光裝置與結合作、造型飾件相對位置之限定，而與物品大小無涉，至於發光裝置中之發光電路之縮小化技術的相關技術特徵，則未記載於系爭專利之任何一

審級	智慧財產 法院判決字號	裁判結果	裁判主要理由
			項申請專利範圍； 是以被上訴人（即一審原告）對系爭專利申請專利範圍第1項、第3至5項即難謂有何創作貢獻。

二、發明人的姓名表示權

本件案例是屬於出資人與受聘人之間姓名表示權的爭議，原告主張其姓名表示權受到侵害，要求被告應於系爭專利表示原告為創作人之回復名譽等事件。

發明人的姓名表示權爭議會發生於僱用人與受僱人之間，以及出資人與受聘人之間，因為僱用人或出資人依法或依契約得享有專利申請權以及專利權，但不影響發明人的姓名表示權¹²，僱用人與受僱人之間或是出資人與受聘人之間的姓名表示權與專利申請權、專利權，係屬二事¹³。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¹⁴。值得注意的是，姓名表示權之性質屬人格權，如受聘人為自然人也當然享有姓名表示權；而當受聘人為法人時，此法人受聘人之實際從事設計之員工當然也享有姓名表示權¹⁵。

所謂發明人之姓名表示權，就是指將其姓名記載於專利證書上之權利。姓名表示權為人格權之一種，發明人既有於專利案中被揭示的權利，亦可拋棄此權利¹⁶。因此，專利法上之發明人姓名表示權的人格權與民法上之自然人的人格權並非相同，因為民法上之自然人的人格權不得拋棄¹⁷。發明人在某些情況下可能不想在專利證書上記載其姓名，例如發明人於兼職工作中所創作之發明的專利申請案但其不想給原正職工作之雇主知情，或是在僱用人希望隱藏其公司申請專利案件中之發明人資訊以避免公司重要研發人員被挖角等，於此情況下，就現行專利實務上可能產生的情況淺析如下：

¹² 專利法第7條。

¹³ 智慧財產法院97年度民專上字第17號判決，「事實及理由、五、四、1」。

¹⁴ 專利法第96條。

¹⁵ 智慧財產法院98年度民專更(一)字第1號判決，「事實及理由、乙、四、(四)」。

¹⁶ 智慧財產局，註1書，22頁。

¹⁷ 民法第16條。

(一)發明人自願放棄姓名表示權

就現行專利申請實務，申請人請求不公開發明人姓名，核准時除非申請人於領證時同時請求不載明發明人姓名，否則實務上專利證書上仍會記載發明人姓名。惟智慧局提供外界查閱之資料無發明人姓名¹⁸。也就是說，申請人請求不公開發明人姓名與請求於專利證書上不載明發明人姓名屬於兩個不同程序，若申請人在專利申請案提出時或提出後專利專責機關完成公開或公告準備作業之前，請求不公開發明人的姓名，並經審核符合規定者，除案卷內可資識別發明人之資料將限制閱覽，並於申請案公開、公告時，依其請求不揭示發明人姓名。完成公開、公告準備作業後，不得撤回不公開發明人姓名之請求或請求重新公開、公告其姓名¹⁹。但是雖然於申請案公開、公告時不揭示發明人姓名，日後專利核准領證時原則上會於專利證書上記載發明人姓名，除非申請人於領證時同時請求不載明發明人姓名。

當發明人即為專利申請人時，發明人自然可以於申請時請求不公開其姓名或於領證時同時請求不於專利證書上載明其姓名。比較有問題的是，假若發明人已先將專利申請權轉讓與給他人申請專利，嗣後發明人因已非專利申請人而無法於申請時請求不公開其姓名或於領證時同時請求不於專利證書上載明其姓名，僅能透過真正的專利申請人向專利專責機關提出請求。所以發明人宜於專利申請權轉讓契約中約定受讓人應有協助發明人提出請求不公開其姓名或不於專利證書上載明其姓名的義務以更能保障其姓名表示權。

當發明人不便以自己名義申請專利而想要自願放棄姓名表示權時，宜請受讓之申請人於申請時請求不公開其姓名或於領證時，同時請求不載明其姓名於專利證書，而不宜以借名登記的方式申請專利。在智慧財產法院97年度民專上字第17號判決案例中，是關於因發明人不便以自己名義申請專利，而利用借名登記的方式申請專利，最後遭到法院專利無效的案例。

在上開案例中，上訴人（即專利證書上記載之發明人）主張：發明人對其發明有姓名表示權，惟發明人自願放棄姓名表示權，不在發明文件有姓名表示權，非法

¹⁸ 智慧財產局，專利Q&A，2017年1月，110-111頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1>，最後瀏覽日：2018年4月9日。

¹⁹ 智慧財產局，專利審查基準，2017年，1-3-3頁。

之所禁。系爭專利之設計者雖為丁某，惟上訴人為合利鐵工廠之負責人，且為丁某之妻，故丁某乃將相關權利授予上訴人提出專利申請²⁰。

被上訴人則主張：系爭專利說明書之首頁，申請人與創作人均記載為上訴人，虛偽不實，且未檢附專利申請權之受讓證明文件，亦無從補正。構成撤銷專利之事由²¹。

法院審理後認為：系爭專利申請當初，丁某純因不便以自己名義申請，即直接以上訴人為創作人而提出專利申請，上訴人與丁某之間並未就系爭專利申請權有任何協議或讓與之合意。故系爭專利申請權應歸屬於丁某，上訴人並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，認定系爭專利有應撤銷之原因²²。

(二)受讓人、僱用人或出資人以契約要求發明人不行使姓名表示權

受讓人、僱用人或出資人得否事先以契約要求發明人不行使姓名表示權？法未明文。與專利權同為智慧財產權的著作權中，著作權法中對於創作人的姓名表示權亦有保護，其是指當創作人有權利要求當作品被公開利用時，在作品上表示或不表示其名稱，實務上發展出來「約定不行使著作人格權」的模式，以契約約束著作人不行使其著作人格權²³。這種約定不行使其著作人格權，主要係為避免受讓人行使其著作財產權時，如未注意有關著作人格權的規定，可能會造成侵害著作人格權的糾紛。著作人格權行使與否係著作人的權利，受讓人雖提出不行使著作人格權的要求，著作人是否同意，仍屬著作人自行決定的事項。至於該項要求是否易引發作者不滿？似與雙方約定的條件及受讓人的要求態度有關，未可一概而論²⁴。

本文認為，專利發明人之姓名表示權與著作人之姓名表示權相同，包含「表示

²⁰ 註13判決，「事實及理由、二、(一)、1」。

²¹ 同前註，「事實及理由、三、(一)」。

²² 同前註，「事實及理由、五、(四)、4、(3)」。

²³ 賴文智，企業法務著作權須知——契約中有關約定不行使著作人格權的作用為何？又著作人格權包括哪些權利？，網址：<http://www.is-law.com/post/4/1113>，最後瀏覽日：2018年4月3日。

²⁴ 智慧財產局，著作權Q&A，2012年6月，網址：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=284707&ctNode=7194&mp=1>，最後瀏覽日：2018年4月9日。

姓名」的權利與「不表示姓名」的權利，如受讓人、僱用人或出資人在某些情形下不想在其專利證書或公開資訊中顯示發明人資訊（如防止競爭對手挖角重要發明人）而欲以契約要求發明人不行使姓名表示權時，是否有如約定不行使著作人格權般屬於專利發明人自行決定的事項，而屬於契約自由之範圍中？這個問題仍有待實務發展與釐清。尤其是當僱用人於定型化的勞動契約中約定受僱人就其所發明之專利權不行使姓名表示權，就該約定是否有顯失公平而有違反民法之相關規定²⁵？恐仍有疑義。

三、共同發明人判斷之請求項判斷原則

發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人²⁶。

換言之，所謂請求項判斷原則即每一共同發明人只要對申請專利範圍中的其中一個請求項具有實質貢獻即可，而毋須對所有請求項均需有實質貢獻。這種請求項判斷原則係參酌美國專利實務中的相關原則²⁷，即每一共同發明人通常必須貢獻（contribute）發明的構想，但毋須對每一個請求項均有所貢獻，只要對一個請求項有所貢獻即可²⁸。易言之，共同發明人係建構於對於發明之主題標的（subject matter）的共同構想，而共同構想的關鍵問題即是在於誰構想了在申請專利範圍之中的主題標的，也就是說，判斷發明人的認定基礎是逐項請求項基礎（claim-by-claim basis）下認定²⁹。

值得注意的是，雖然每一共同發明人對於發明構想的貢獻度不同，但是對於專利申請權或是日後所取得之專利權的權利卻是均等的。專利申請權或是專利權在共有的情況下其權利的得喪變更通常需要全體共有人的同意³⁰。審判實務上就專利權

²⁵ 民法第247條之1。

²⁶ 智慧財產法院98年度民專上字第39號判決，「事實及理由、六、(三)」。

²⁷ 註15判決，「事實及理由、乙、四、(三)、1」。

²⁸ MPEP § 2173.01.

²⁹ 羅炳榮，工業財產權叢論——基礎篇，2004年，23頁。

³⁰ 專利法第12條、第13條、第64條、第65及69條等。

共有的性質似較傾向採準共有說，依當事人成立共有關係之法律關係，而進而分別依民法準用分別共有或公同共有之規定³¹。除共有人另有契約約定或法律另有規定外，其應有部分的比例推定為均等，也就是說，共有人所享有的權利是以整個專利權的權利，而不是用請求項來區分各公有人所享有的權利³²。

再者，得否以每一共同發明人所貢獻的請求項為基礎，將一個專利權分割為對應不同共同發明人之多個專利權呢？依照現行專利法之分割規定，這種情形並非屬於依申請案中包含實質上兩個不同的發明之情形，故難有適用分割申請之規定，比較適宜的方式可以契約或是權利讓與的方式來達到權利比例分配的效果³³。

四、共同發明人判斷之「實質貢獻之人」

在確定所謂共同發明人係為對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人後，法院接下來論述何謂「實質貢獻之人」？

所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段³⁴。亦即該共同發明人必須就「所欲解決之問題」或「達成之功效」提出「構想」，再就該構想提出「具體」的、且「可達成該構想」之「技術手段」³⁵。

五、案例研析

本件為智慧財產法院關於判斷共同發明人之基礎原則的重要案件，法院主要參酌美國專利實務中的相關判斷基礎與原則，做出了在台灣專利實務中關於解決相關爭議的法源基礎。

³¹ 簡秀如、吳詩儀，論專利共有關係及智慧財產法院對專利共有關係之認定，全國律師，2014年10月，18卷10期，67頁。

³² 張瑞容，共同發明人之資格認定與權利——以Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp之CAFC判決為例，智慧財產權月刊，2008年9月，117期，43頁。

³³ 同前註，44頁。

³⁴ 註26判決，「事實及理由、六、(三)」。

³⁵ 陳秉訓，論共同發明人之認定與管理，全國律師，2015年10月，19卷10期，8頁。

原告最後敗訴的主因在於法院最後認定，原告對於系爭請求項1以及請求項3到5並沒有實質的技術貢獻。系爭專利主要是關於一種可方便拆裝的造型飾件，可以結合於如鞋子、帽子、背包上，其內並裝設有發光裝置。

原告所主張對系爭專利之創作貢獻在將發光裝置之發光電路縮小化為市面上產品之9分之1，故為系爭專利之共同創作人。

法院依系爭專利說明書所記載之「所欲解決之問題」、「解決之問題之技術手段」以及「達成之功效」來判斷系爭請求項1以及請求項3到4中對於發光裝置之界定僅係習知技術；請求項5則僅係發光裝置與結合作、造型飾件相對位置之限定，而與物品大小無涉。原告之主要貢獻係在於商品化過程提供較小尺寸之電路板，而非就系爭專利申請專利範圍第1項、第3至5項所記載之技術特徵（即結合作、造型飾件、發光裝置等元件及上開元件之連結關係暨位置限定等特徵）具有實質貢獻之人³⁶。

本件雖確立了共同發明人之發明「構想」與「貢獻」的判斷基準，不過關於兩者更細部的操作與判斷法理，於本案中並未有太多的論述，因此仍需就本案後智慧財產法院之相關案件再進行細部研析。

參、其他判斷共同發明人之智慧財產法院案例研析

共同發明人所涉的司法爭議通常會有兩種，其一為專利申請權或專利權歸屬的爭執，或姓名表示權的爭執，屬於民事私權的爭執；其二為非專利申請權人的專利舉發，屬於行政法的爭執。因此本文接著以「共同發明人」為關鍵字，檢索司法院法學資料檢索系統中，民事類與行政類的相關案件，整理如下述。

一、共同發明人舉證標準為明確清楚且令人信服的證據

明確清楚且令人信服的證據（clear and convincing evidence）在民事案件中的舉證標準高於一般案件所使用的優勢證據（preponderance of the evidence），有人認為，若一般民事案件的舉證標準能以百分比率表示，則優勢證據約為51%，而明確

³⁶ 註26判決，「事實及理由、六、(三)」。

清楚且令人信服的證據則約為75%至80%³⁷。

在共同發明人爭議案件中，法院認為共同發明人為原告時其所提出其對系爭專利之申請專利範圍的構想具有實質貢獻的舉證標準為明確清楚且令人信服的證據。在智慧財產法院101年度民專訴字第52號的案例中，係關於出資人與受聘人之間姓名表示權爭議。原告（即受聘人）接受被告公司之出資邀請，進行生技製藥領域之研究開發，該研究成果後由被告公司提出專利申請並取得系爭專利，原告主張其為系爭專利之共同發明人而提起本件訴訟。

一審法院判決原告敗訴，主要以原告未能舉證證明其對系爭發明有何實質貢獻，從而，其請求被告應於系爭發明申請案表示原告為共同發明人，為無理由，應予駁回³⁸。

原告不服一審判決上訴至二審，二審法院判決³⁹駁回原告上訴。理由與一審法院相似，即原告所提證據資料既無法證明其對於系爭專利之發明具有實質貢獻，不足以證明上訴人為系爭專利之共同發明人⁴⁰。

原告不服二審判決上訴至最高法院，最高法院判決⁴¹駁回原告上訴。理由除原告上訴理由未表明二審判決所違背之法令及其具體內容外，更指出：共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人⁴²。

二、「構想」與「貢獻」的細部定義

「構想」與「貢獻」兩者為整個共同發明人爭議的任督二脈，一旦打通此兩穴

³⁷ 林利芝，英美法導論，2001年，95-96頁。

³⁸ 智慧財產法院101年度民專訴字第52號判決，「事實及理由、五、(四)」。

³⁹ 智慧財產法院102年度民專上字第23號判決。

⁴⁰ 同前註，「事實及理由、貳、五」。

⁴¹ 最高法院104年度台上字2077號判決。

⁴² 同前註，「理由」。

脈，則自然浮現解決共同發明人爭議的通路。

在前開智慧財產法院98年度民專上字第39號判決中已經初步確立了共同發明人之發明「構想」與「貢獻」的判斷基準，而在後續的智慧財產法院102年度民專上字第23號判決中，則是以智慧財產法院98年度民專上字第39號判決之法理基礎而有進一步之闡述，應是近期對共同發明人概念闡述最完整的判決⁴³。

在智慧財產法院102年度民專上字第23號判決中，進一步說明所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段⁴⁴。也就是說，所謂的「貢獻」即是提出具體而實質上可達成的技術手段，而此一技術技術手段可以解決發明所欲解決之問題或達成之功效。

「構想」是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗⁴⁵。發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖毋須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明⁴⁶。

易言之，每個發明的目的都是為了「解決問題」或是「達成功效」，發明人依照此一目的進行心智精神活動而產生「構想」，於此一「構想」下，發明人需要有明確、持續一定的想法，提出各種具體且可操作的技術手段以產生至少一個實施例以「解決問題」或是「達成功效」，進而對該發明有所謂的實質上「貢獻」。

值得注意的是，在實務工作上容易與「構想」產生混淆的為「想法」（idea），僅提供單純「想法」的人並非屬於「構想」的提供者，在美國專利實務案例中指出，「構想」需要一種「想法」，而此「想法」必須是一種明確且不變（definite and permanent）的想法足夠使熟習該項技藝的人士了解該發明，亦即構想為發明人心中的關於一個完整及可運作的發明之一種明確且不變想法的組成

⁴³ 陳秉訓，註35文，9-10頁。

⁴⁴ 註39判決，「事實及理由、貳、四、(三)、1」。

⁴⁵ 同前註，「事實及理由、貳、四、(三)、2」。

⁴⁶ 同前註，「事實及理由、貳、四、(三)、3」。

(formation)⁴⁷。

三、對一專利中之部分技術特徵有實質貢獻之人，雖非該專利之發明人及申請權人，但為該專利之共同發明人及共同申請權人

若僅對一專利中之部分技術特徵有實質貢獻之人，得否主張其為該專利的發明人或是共同發明人？審判實務的案例認為該人不可主張其為該專利的發明人，但卻可主張其為該專利的共同發明人。

在智慧財產法院103年度民專訴字第88號判決中，涉及專利權權利歸屬之確認之訴。

原告主張被告原先之眼鏡產品有製作成本高、組裝困難等問題，原告審視被告之眼鏡產品後，指出該眼鏡產品之問題在於其係利用螺絲將鏡片與鏡腳鎖固結合，導致其生產成本提高及組裝不易，遂提議「不使用螺絲，使用穿入卡榫定位同時可為摺疊的鏡腳，使其以穿進鏡片且可反勾定位」之構想（下稱「系爭技術構想」），如此即可達到降低成本並容易組裝等效果。被告遂將系爭技術構想申請中華民國新型第M423840號「眼鏡」⁴⁸。

法院審理後認為：系爭技術構想可對應系爭專利之「樞接部件」、「樞接柱」、「嵌孔」、「卡榫部」等技術特徵，且原告之技術構想對系爭專利請求項1及10之部分技術特徵具有實質貢獻。又系爭專利請求項2至9為直接或間接依附於請求項1之附屬項，請求項11至17為直接或間接依附於請求項10之附屬項，故其等分別具有請求項1、請求項10之所有技術特徵，而原告之系爭技術構想既對系爭專利請求項1及請求項10之部分技術特徵具有實質貢獻，則其對請求項2至9、11至17之附屬項之部分技術特徵亦具有實質貢獻⁴⁹。

原告僅就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是原告先位請求確認其為系爭專利之發明人及申請權人，為無理由，不應准許。又原告既就系爭專利之部分技術

⁴⁷ 羅炳榮，註29書，3頁。

⁴⁸ 智慧財產法院103年度民專訴字第88號判決，「事實及理由、一、(一)」。

⁴⁹ 同前註，「事實及理由、六、(四)、3」。

特徵有實質貢獻，是其備位請求確認其為系爭專利之共同發明人及共同申請權人，即有理由，應予准許⁵⁰。

被告不服提出上訴，原告亦提出附帶上訴。二審法院後審理後駁回上訴與附帶上訴⁵¹，理由在於：

系爭專利請求項1至9中所述之全部技術特徵，均可對應「不使用螺絲」、「使用穿入卡樁定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術構想，但該些技術構想非屬原告之構想，自難認原告為系爭專利請求項1至9之創作人及專利申請權人⁵²。

但關於「可反勾定位」之技術構想，被告於言詞辯論庭均不否認「可反勾定位」之技術構想為原告所提出，也未提出具體反證以推翻「可反勾定位」之技術手段為原告之構想之推定⁵³，所以這部分的技術構想屬於原告的貢獻。法院進一步確認鏡腳「由內向外（可反勾定位）之卡合定位結構」之技術構想應認係對系爭專利請求項1至17具有實質貢獻之技術特徵⁵⁴。

原告並非就系爭專利所有請求項之全部技術特徵有實質貢獻，僅就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是原告先位聲明請求確認其為系爭專利之創作人及申請權人，為無理由，不應准許。又原告既就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是其備位聲明請求確認其為系爭專利之共同創作人及共同申請權人，即有理由⁵⁵。

最後二審法院確認一審判決並無錯誤，原告為系爭專利之共同創作人及共同申請權人，並駁回兩造之上訴與附帶上訴。

四、發明人之爭與共同發明人之爭的異同

上開智慧財產法院103年度民專訴字第88號的判決結果產生的一個看似有趣的邏輯問題，即專利發明人不同於專利共同發明人，但實則為兩個不同層次的問題。前者（即原告主張確認其為專利發明人）屬於何人能擁有系爭專利權的發明人

⁵⁰ 同前註，「事實及理由、七」。

⁵¹ 智慧財產法院104年度民專上字第22號判決。

⁵² 同前註，「事實及理由、六、(四)、2、(4)」。

⁵³ 同前註，「事實及理由、六、(五)、2」。

⁵⁴ 同前註，「事實及理由、六、(五)、3」。

⁵⁵ 同前註，「事實及理由、七」。

之爭問題，也就是若確認原告為系爭專利的專利權人，則被告將喪失該專利權；後者（即原告主張確認其為專利共同發明人）屬於系爭專利權能否共有的共同發明人之爭問題，也就是若確認原告為系爭專利的共同發明人，則原告與被告將共同為該專利的專利權人。

法院在認定專利發明人的推理上仍是回歸到前開「構想」與「貢獻」的思路，先判斷系爭專利所欲「解決問題」即「目前市面上習知之眼鏡，係利用螺絲將鏡腳與鏡框彼此樞接，然而藉由螺絲樞接而成的眼鏡，易因長期使用而導致螺絲鬆脫或磨損，使鏡腳產生鬆動脫落的問題。」接著論述解決該問題的「構想」，即是提出「不使用螺絲」、「使用穿入卡樁定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術手段，最後論述「貢獻」，即前開的技術手段確係攸關係爭專利所欲解決之問題及所欲達成之功效，而對系爭專利新型具有實質貢獻，但並非原告所提出之構想，因此原告非系爭專利之發明人。

但就「可反勾定位」之技術構想係屬於原告所提出，且被包含於系爭專利請求項1至17之中，因此確認原告為系爭專利之共同發明人。

按專利法第5條明定，除本法另有規定或契約另有約定外，由發明人取得專利申請權；而專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，專利法第12條亦有明文。換言之，若專利申請案的申請人並無專利申請權，或是未由全體有申請權之人共同提出申請而取得專利權，利害關係人得依專利法第71條之規定提起舉發。前者即為發明人之爭，後者即為共同發明人之爭。

發明人之爭與共同發明人之爭性質上同屬申請人適格有欠缺之情形，故將兩者相關舉發之規定於同款，即專利法第71條第1項第3款⁵⁶。惟兩者仍有其異同之處，本文整理如下表2：

表2 發明人之爭與共同發明人之爭的異同點整理表

	發明人之爭	共同發明人之爭
相同之處	1.申請人適格有欠缺之情形。	
	2.限利害關係人提起舉發：專利法第71條第1項第3款。	
	3.屬於真正申請權人提起舉發撤銷專利：專利法第35條。	

⁵⁶ 智慧財產局，註1書，240頁。

	發明人之爭	共同發明人之爭
	4.「構想」與「貢獻」判斷基礎。	
	5.專利法第7條之姓名表示權。	
相異之處	原專利申請人不具有專利申請權：專利法第5條之爭執	原專利申請人具有部分專利申請權：專利法第12條之爭執
	專利權主體之取代	專利權主體之增減
	專利權客體獨有	專利權客體共有

而所謂利害關係人，係指其現已存在之權利或法律上之利益已受侵害之法律上利害關係，若僅具經濟上或其他事實上之利害關係者則不屬之⁵⁷。舉例來說明所謂的事實上之利害關係，在專利舉發案中，舉發人主張系爭專利之專利權人不具有專利申請權，若舉發人主張倘系爭專利無法撤銷，則舉發人將違反與第三人就系爭專利歸屬管理之契約關係而有違約並受有利益損害之情形，而屬於有利害關係。然此種利害關係屬於事實上之利害關係，而非法律上之利害關係，故舉發人並非專利法第71條第2項所謂之利害關係人。

五、請求項中習知技術的發明人不得主張為共同發明人

每個發明的技術手段都是建立在許多習知技術或是他人的發明的基礎上進行研發改良而成，以請求項的記載內容來理解，請求項中所記載的限制要件（limitation）通常會包含習知技術的限制要件以及具備可專利性的限制要件，而所謂具備可專利性的限制要件通常會記載於專利核准審定通知書（notice of allowance）中，除此之外其他的限制要件則可被視為習知技術的限制要件。而這些已經公開的習知技術的發明人不得主張為該發明的共同發明人。

在智慧財產法院104年度行專訴字第60號判決中，涉及利害關係人提起專利舉發的爭議。被舉發專利為一種利用珍珠彩帶圖判讀K線結構圖趨勢的方法，其主要係將原始的K線結構圖，依據移動平均線的平均成本原理，以及移動平均線間極致的多空排列方式，並以預設參數將各個移動平均線間依不同的級數與條件來組合，同時利用鮮明的色彩與強烈的對比，設計出各種形狀與顏色的短期、中期及長

⁵⁷ 智慧財產法院100年度行專訴字第115號判決。

期元件，令各元件顯現出彩色的珍珠彩帶圖，以提供作為判讀趨勢的依據⁵⁸。

原告為利害關係人對系爭專利提出舉發獲不成立處分，經訴願後不服訴願決定，遂提起本件行政訴訟主張其係移動平均線之發明人，系爭專利之專利權人之珍珠彩帶所依據移動平均線或K線衍變出之元件，是根據原告發表之前揭基礎技術加以重製而成，涉及竊用⁵⁹。

法院審理後認為，原告主張其為「移動平均線」之發明人，其他人不能擅自將移動平均線作為必要技術特徵，列在其申請專利範圍之獨立項云云。惟移動平均線原理於系爭專利申請時已屬公開之習知技術，任何人均得利用該公開之技術內容進行改良並申請專利，故縱使原告確為移動平均線之發明人，亦無法主張為系爭專利之真正發明人或共同發明人⁶⁰。

值得注意的是，假若多數發明人之其中一人所提出之創意構想，雖然屬於習知技術的改良或組合習知技術，但此習知技術的改良或組合習知技術對於該發明之取得專利仍具有實質貢獻時，該提出創意構想之人仍為共同發明人或共同專利申請權人⁶¹。

肆、企業申請專利之共同發明人管理

企業的研發活動與獨立發明人不同，企業通常為團隊分工進行研發活動，甚至會與外部單位進行合作研發，因此而產出的發明在申請專利時特別需要針對共同發明人的議題謹慎處理。

一、專利權與專利申請權的歸屬約定

對企業而言，契約是處理專利權與專利申請權的歸屬最常用的方式⁶²，企業無

⁵⁸ 中華民國專利第I416428號「利用珍珠彩帶圖判讀K線結構圖趨勢的方法」發明專利請求項1所記載內容。

⁵⁹ 智慧財產法院104年度行專訴字第60號判決，「事實及理由、乙、貳、一」。

⁶⁰ 同前註，「事實及理由、乙、伍、五、(五)」。

⁶¹ 註48判決，「事實及理由、六、(四)、5」。

⁶² 陳秉訓，註35文，13頁。

論是在內部或是外部的活動，只要可能涉及產生專利權與專利申請權的，均應以契約來約定權利的歸屬，以杜絕爭議。

由於企業內部各部門的工作性質不同，針對研發部門特別擬定一份關於智慧財產權歸屬的合約應可增加企業的保障，甚至於必要時可以就各別專案、產學合作計畫、研發合作計畫等增訂權利歸屬的條款，以明確各發明人在這些專案或計畫中的工作內容與範圍⁶³。

二、研發紀錄管理

研發紀錄為專利權與專利申請權的歸屬爭議產生時，企業手中可以掌握的有利證據，良好的研發紀錄管理對於企業在面對相關訴訟時將提供很好的幫助。研發紀錄除了研發紀錄簿外，與研發活動相關的電子郵件、會議記錄、電話紀錄、社群軟體溝通紀錄（如Line等）甚至是口頭討論的錄音檔等均應納入⁶⁴。

中大型的企業通常都會有管理技術文件資料的專責單位，因此專利部門可以與其配合來建立研發紀錄管理的機制。此外，許多研發活動可能會於電腦工作站上進行或是電腦輔助設計，因此專利部門也需與資訊部門配合來建立電磁紀錄管理的機制。

而在記錄內容上，可以依循著法院的「構想」與「貢獻」法理，先記錄何人提出想要「解決的問題」或是「達成的功效」？通常想要「解決的問題」會來自於客訴後的產品不良分析、客戶對產品規格的要求、實驗過程中的發現等，而想要「達成的功效」則是會來自於客戶對產品規格的要求、市場新功能的需求等。

當想要「解決的問題」或是「達成的功效」被提出後，研發單位即會對應的技術「構想」，研發紀錄的重點即在於「構想」及其技術內容的提出者，以及後續團隊分工的工作分配與內容，這些工作分配與內容即可提供日後在判斷「貢獻」時的重要資料，例如是何人完成具體而實質上可達成的技術手段？何人為單純的提出構想？何人為單純的協助實施者？何人為單純的協助檢測者？

值得注意的是，研發紀錄的重點在於有關發明之具體圖式、相關設計圖或具體

⁶³ 陳儷卿，發明人與公司之利害關係，智慧財產月刊，2004年7月，67期，84頁。

⁶⁴ 陳秉訓，註35文，14頁。

說明等之各種具體化的技術手段紀錄，而不能僅記錄單純的構想。在智慧財產法院106年度民專訴字第60號判決中，是關於共同發明人之姓名表示權的爭議。原告甲、乙與丙三人起訴主張其係為發明專利第1605244號「取樣組件、顯微鏡模組及顯微鏡裝置」（下稱「系爭專利」）之共同發明人而享有姓名表示權，系爭專利之專利權人為台灣大學，並抗辯其非發明人，依法沒有同意追加之權限，因此原告應以原登記之發明人為訴訟對象，始為適法⁶⁵。

系爭專利是關於一種可簡化量測或觀察細胞及檢體的流程，易於取樣且便於攜帶的量測或觀察裝置，即係揭露一種一取樣組件、一顯微鏡模組及一包括該顯微鏡模組及一影像擷取裝置的顯微鏡裝置。用以解決現有問題：顯微鏡的機構通常較複雜龐大且難以攜帶，使用者也需要經過專業的訓練學習如何操作，但即使如此，通常也還是需要相當長的時間才能分析出結果⁶⁶。

法院首先指出：只有發明之構想，尚不足以產生一件發明，構想產生後，必須有預測結果程度之詳述及具體化，各種具體化的技術都可以申請專利，蓋專利所保護的是其技術手段而非其構想⁶⁷。

接著法院逐一審視原告所提出之證據，主要包含研究筆記、會議影本、論文、Email紀錄等，其中：

原證8「原告甲研究筆記影本」；原證10「2009年10月14日精子晶片Skype會議影本」；原證11原告甲2011年1月15日電子郵件影本（2011年1月15日，原告甲將有關人類精液檢查分析之重要文獻，即第五版WHO精液分析手冊之電子檔寄給訴外人丁及其團隊成員）；原證12原告甲2011年11月11日研究筆記影本（2011年11月11日原告甲與訴外人丁之團隊，於討論研究進度與方向時，其包含研究方向為影像模組、與軟體，及採用沉澱法sediment第二代進行研究）；原證13原告甲2012年7月18日研究筆記影本（2012年7月18日確立除不再研發第一代之微流電阻抗法外，並將與德合作，專注於智慧型手機影像模組與生物微流晶片）；原證14原告甲2014年4月11日、5月23日研究筆記影本（自2014年4月前後時起，原告甲與訴外人丁團隊，討論儀器測量歸零、取樣的SOP制定、樣本不良率等使檢測裝置得以符合臨床

⁶⁵ 智慧財產法院106年度民專訴字第60號判決，「事實及理由、貳、二、(五)」。

⁶⁶ 同前註，「事實及理由、貳、三、(一)」。

⁶⁷ 同前註，「事實及理由、貳、四、(一)」。

需求)。

法院認為以上證據皆僅為文字敘述或表格之文件，且未載有與系爭專利「取樣組件、顯微鏡模組及顯微鏡裝置」相同名稱之研究技術或計畫，亦未記載設備名稱、技術內容說明、圖式或結構設計等，無法知悉系爭專利相關「特定取樣組件、顯微鏡模組及影像擷取裝置設備」之設備或結構技術特徵，是否有原告之共同發明⁶⁸。最後作出原告敗訴的裁判。

三、專利申請程序管理

當一發明被完成且企業決定提出專利申請後，便需要準備專利說明書以提出申請，對企業內部的專利人員而言，即應依照該發明提案所對應的研發紀錄資料，判斷共同發明人。由於共同發明人的認定基礎是逐項請求項基礎，因此這項工作應該是於專利說明書以及申請專利範圍完成之後，依據專利說明書中所記載的想要「解決的問題」或是「達成的功效」，以及申請專利範圍中對應的每一技術特徵分析出貢獻此技術特徵的人，將其列為共同發明人。

在專利申請過程中，若是因為對申請專利範圍進行修正，致使請求項產生增加或刪減，或是請求項中技術特徵的增加或刪減時，仍應注意共同發明人是否會因此而產生異動。

四、實施內部專利教育訓練

企業內會涉及到專利議題的人員絕對不止於研發人員以及專利人員，更會涉及其他不同的部門，例如行銷業務人員可能與客戶接觸並依據客戶所制定的產品規格而提出產品達成某「功效」的研發需求、品保人員可能於產品失效分析時發現產品「問題」而提出解決該「問題」的研發需求、資訊人員與技術文件管理人員需要對研發紀錄進行管理等。因此企業內部應定期針對不同部門的人員性質，實施適當專利知識教育訓練。

⁶⁸ 同前註，「事實及理由、貳、四、(二)、4」。

伍、結論與建議

美國在發明人以及共同發明人的判斷上已經發展出相當多的案例與法理原則，由以上的智慧財產權法院的案例研析中可知，智慧財產權法院在面對共同發明人爭議時的判斷法理原則，主要還是參酌美國專利實務中相關的法理原則。因此，企業若是在智慧財產權法院面對共同發明人爭議案件時，除了本文以上所提出的智慧財產權法院相關裁判案例外，應可進一步尋找美國專利實務中相對應的法理原則來進行訴訟攻擊與防禦。

再者，在專利申請的過程中，專利說明書的準備工作也不可馬虎，專利說明書中應清楚的記載該申請專利之發明所想要「解決的問題」或是「達成的功效」，其次為申請專利範圍中之主題標的及其所記載的技術手段是否能對應於想要「解決的問題」或是「達成的功效」。最後並依照各請求項之主題標的及其所記載的技術手段——確認出對其具有實質貢獻之人，並將其列名為專利之發明人或是共同發明人。此外，在專利申請核駁答辯的過程中，若又有涉及請求項之記載內容的增加或刪除，宜再重新確認列名的共同發明人之資格是否需對應異動。

第三，由智慧財產法院的案例研析中顯示共同發明人的爭議最常發生於發明人的姓名表示權，姓名表示權包含「表示姓名」的權利與「不表示姓名」的權利，在「表示姓名」的情形中，爭議最常發生於出資人與受聘人之間，最主要的原因在於出資人往往在未告知受聘人的情況下將受聘人的發明自行提出專利申請，受聘人提出告訴。於此情況下，受聘人除事先以契約約定外，在研發活動的過程中應將與發明「構想」與「貢獻」相關的證據資料詳細紀錄並妥善保存，因為受聘人在爭執其為發明人或共同發明人的舉證標準為較高的、明確清楚且令人信服的證據標準，因此證據保存的工作顯得格外的重要。另一方面，在「不表示姓名」的情形中，發明人宜於專利申請權轉讓契約中約定受讓人應有協助發明人提出請求不公開其姓名或不於專利證書上載明其姓名的義務，以更能保障其姓名表示權。

第四、研發證據的保存對於發明人與受讓人、僱用人或出資人雙方都顯得重要。對發明人來說，因其要主張為專利共同發明人的證據舉證標準為明確清楚且令人信服的證據，所以紀錄完整的研發證據較能說服法院採用；而對於受讓人、僱用人或出資人來說，紀錄完整的研發證據也能幫助其在專利提出申請時，正確的列名

專利共同發明人。

最後，本文認為無論是企業法務或是專利法律事務所的專利人員在處理專利申請權與專利權歸屬以及姓名表示權之爭議時，宜應清楚該爭議是屬於發明人之爭或是共同發明人之爭？此兩者之間仍有相同與不同之處，有了正確的理解才能分析出正確的法律關係，在訴訟攻防上主張自身權益時方能做出最佳的策略。