

專利申請權歸屬爭議訴訟 的困境

——對於112年版專利法草案關於此爭議解決
之修法建議



彭國洋*

壹、前言

按真正專利申請權人就專利歸屬權爭議得向冒名專利申請人或冒名專利權人提起民事訴訟¹或提出舉發申請²，以取回其專利申請權和（或）專利權，此亦經最高法院歷來作成判決肯認之³。但最高法院近來有判決〔109年度台上字第2155號民事判決（2021年5月27日）、110年度台上字第585號民事判決（2023年7月4日）〕迭有質疑對於真正專利權人若未曾提出專利申請案，如何能提起民事訴訟，並認其應另提新的專利申請案，以救濟其權利⁴。基此，我國112年專利法部分條文修正草案

DOI：10.53106/221845622024040057005

收稿日：2024年2月26日

* 連邦國際專利商標事務所律師、專利師、中國大陸專利代理師。

¹ 參見司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第5號、102年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號。

² 參見專利法第71條第1項第3款、第2項及第35條第1項之規定；彭國洋，真正專利申請權人請求返還冒充專利申請案之所有權和專利權的民事救濟方法，專利師，2016年7月，26期，70頁。

³ 參見彭國洋，同前註，52-54頁所述各案件之最高法院判決。

⁴ 相關評釋請參考彭國洋，真正專利申請權人應如何取回他人冒認提出的專利申請案之所有權

（112年3月9日行政院院會通過版本，下稱「112年版專利法修正草案」），例如第10條等，關於專利申請權歸屬爭議之修正，係參照最高法院作成上開判決前之實務見解而為，其是否正確回應最高法院作成上開判決之法律上見解，非無疑義。

最高法院上開二件判決雖有質疑未曾提出專利申請案之真正專利權人難於提起民事訴訟以取回其權利，但最高法院最近亦有判決仍採肯定說者⁵。可見真正專利權人，無論有無提出專利申請案，其是否得提起民事訴訟以取回其權利，仍有待專利法草案明文規範之，以杜爭議。

貳、最高法院近來判決質疑智慧財產法院歷來之見解

一、智慧財產法院106年度民專訴字第72號之案件事實

最高法院109年度台上字第2155號民事判決（下稱「第2155號判決」）的一審判決（智慧財產法院106年度民專訴字第72號民事判決）調查得知的案件事實為，原告A公司與被告B公司就原告製造之第三代發電花鼓產品，約定合作事宜由原告公司自行生產上述發電機，B公司加工製造8系列發電花鼓產品外殼，將外殼送交原告A公司組裝、測試後，再將測試完成之發電花鼓產品送至B公司工廠於外殼上以雷射雕刻產品型號與產品序號，並由B公司銷售。

乙、丙取得上述發電機及8系列發電花鼓相關技術、生產細節後，乙竟私自持以申請新型專利，並以乙、丙為系爭專利創作人，經經濟部智慧財產局公告准予系爭新型專利，於知悉原告A公司於我國申請發明專利未獲准予專利後，更利用新型專利形式審查程序，趁機將原告創作之技術據為己有持以申請系爭專利，更製造與原告A公司產品零件形狀、尺寸、結構幾乎一模一樣之發電花鼓產品。

基於上述，原告A公司先位聲明：（一）主張其具有被告乙前所申請並取得之系爭

或專利權——評最高法院109年度台上字第2155號民事判決，TIPA智財評論，2021年10月25日，https://www.tipa.org.tw/tc/monthly_detail465.htm，最後瀏覽日：2022年5月13日。

⁵ 參見最高法院112年度台上字第1108號裁定（2023年7月5日），其中一審判決確認系爭專利之專利申請權及專利權均為原告與被告共有；二審判決維持一審見解；本件裁定駁回上訴人即被告之上訴。

新型專利之專利申請權及專利權；(二)被告乙應移轉系爭專利之專利權予A公司（民法第179條、第184條第1項）；(三)被告乙就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更（專利法第120條準用第96條第1項）。原告A公司的備位聲明第1項為確認被告乙對系爭專利之專利申請權及專利權不存在，其理由略為：原告A公司始為系爭專利之申請權人及專利權人等語。

二、智慧財產法院一審判決之理由

針對原告A公司的先位聲明，智慧財產法院一審判決認為原告所舉證據及系爭實物並未揭露與系爭專利「實質相同」之技術內容，其不足以證明原告公司為系爭專利之申請權人及專利權人。

針對原告公司的備位聲明，一審判決認為，「原告備位聲明第1項消極確認被告乙對系爭專利申請權及專利權不存在部分，縱或有何確認利益」，亦須以「『清楚且令人信服之程度』（Clear and Convincing Evidence）之證據證明力之要求強度」證明之；又認為原告所舉證據及系爭實物「並未揭露與系爭專利『實質相同』之技術內容，系爭專利與原告所提證據之技術內容具有明顯實質差異，故原告所提證據不足以證明被告乙所申請之系爭專利係抄襲自原告公司之創作內容，而非為被告乙自身所創作，是原告公司所提證據，不足證明被告乙之專利申請權及專利權不存在。」故而作成結論：「系爭專利既未經撤銷確定，則仍屬有效存在，原告A公司請求確認被告乙就系爭專利申請權及專利權不存在，並無理由。」換言之，一審判決似乎認為民事法院不肯認原告得提起消極確認之訴，訴請確認被告就系爭專利申請權及專利權不存在，其理由似為被告就系爭專利申請權及專利權不存在的結論應以舉發申請（撤銷系爭專利權）之行政爭訟程序決之⁶。

三、智慧財產法院107年度民專上字第17號民事判決之理由

原告A公司不服一審判決而提起上訴，並將先位之訴改為確認系爭專利之專利申請權為上訴人A公司所有。針對上訴人即原告公司的先位聲明，智慧財產法院二

⁶ 專利申請權歸屬爭議案件當事人提起消極確認之訴的相關問題，參見彭國洋，註2文，47-51頁。

審判決認為，「系爭專利雖與上訴人之專利申請案（原證28）有顯著差異，但與上訴人之產品實物很接近，被上訴人所提出之產學合作及研發紀錄均不能證明係產學合作或自行研發系爭專利，應係被上訴人參考上訴人之系爭實物稍作修改後提出申請系爭專利，而且系爭專利與上訴人之系爭實物僅有……些微差異，為所屬領域通常知識者得以輕易完成之簡單變化，應認與上訴人之系爭實物屬實質相同之創作，故上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，為有理由，應予准許。」繼而認定「上訴人應為系爭專利申請權人，被上訴人乙卻據為向智慧局申請專利，無法律上原因而取得系爭專利權，侵害上訴人之系爭專利申請權，故上訴人依民法第184條第1項前段、第179條規定，請求被上訴人乙移轉系爭專利權予上訴人，亦為有理由，應予准許。」復又認為本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，上訴人亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故不應准許上訴人訴請確認其為系爭專利權之所有人。

綜上所述，二審判決認為上訴人應為系爭專利之申請權人，但卻非專利權人。所以判決主文為確認系爭新型專利之專利申請權為上訴人所有；被上訴人乙應移轉系爭新型專利之專利權予上訴人。亦即二審法院認為，系爭專利只能被移轉而非被返還至上訴人。

四、最高法院三審判決指摘二審判決之理由

被上訴人乙不服二審判決而提起上訴，最高法院作成第2155號判決，其約有以下見解。

(一)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

第2155號判決認為，「是新型專利權，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第2條第2款（按：應為第1款）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。」

惟依目前最高行政法院及大多數智慧財產法院民事一審及二審判決之見解，民事法院得審理專利申請權歸屬爭議案件，此亦為現行智慧財產案件審理細則第3條第1款（舊細則第2條第1款）之規定。而第2155號判決前段意旨似指民事法院於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件中，在智慧局就該專利權之舉發申請案作成處分前，不得自行撤銷專利權。

基此，第2155號判決之原二審判決主文僅認定原告公司為系爭專利之專利申請權人且被告乙應移轉系爭專利之專利權予原告公司，而未曾於其主文或理由中否定系爭專利的效力，此亦為上述民事法院得審理專利申請權歸屬爭議案件之實務主流見解的體現，則第2155號判決所稱「民事法院不應越俎代庖，就行政行為自為行使」若係指專利申請權歸屬爭議案件應以行政爭訟方式（即以專利法第35條規定之舉發撤銷冒名專利權）為之，即與上開最高行政法院之一致見解容有齟齬。

（二）真正專利申請權人應依專利法第35條之規定，舉發撤銷冒名專利權並遵期提出另一專利申請案

第2155號判決又稱，「當真正創作人與新型專利權人發生新型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新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準用同法第35條之規定，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新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。」基此，第2155號判決認為專利申請權歸屬爭議事件之當事人，得以下列方式救濟之：1.依專利法第10條之規定，附具證明文件向智慧局申請變更權利人⁷；2.基於雙方的權利讓與協議而繼受取得專利申請權和（或）專利權；3.真正專利申請權人依專利法第35條之規定，舉發撤銷冒名專利權並遵期提出另一專利申請案。

第2155號判決再稱，「真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，得否逕認其新型專利權受僭稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求僭

⁷ 包括變更專利申請人名義及變更專利權人名義。參見經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2021年，29頁。

稱專利申請權人回復原狀，移轉該新型專利權予己？」「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。僭稱專利申請權人取得之新型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新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地。」

基此，第2155號判決提出質疑：真正專利申請權人本應依法以上述三種方式經智慧局核准取得專利權，在此之前，真正申請權人之何權利受有損害？而得依侵權行為法則，請求僭稱專利申請權人回復原狀？或者在此之前，真正申請權人受有何損害？僭稱專利申請權人受有何利益？兩者間有因果關係，而得依不當得利規定，請求僭稱專利申請權人返還之？原審判決及一審判決對以上議題確實未曾說明。

五、最高法院110年度台上字第585號民事判決之見解

嗣後，最高法院110年度台上字第585號民事判決（下稱「第585號判決」）認為專利申請權歸屬爭議事件之當事人，得以下列方式救濟之：真正專利申請權人依專利法第35條之規定，舉發撤銷冒名專利權並遵期提出另一專利申請案⁸。原告若未遵期提出者，已無從另行申請專利；其就該發明創作未經智慧局審定後給予專利權，自亦非系爭專利之專利權人⁹。

⁸ 最高法院110年度台上字第585號判決意旨：「按專利法第5條規定，專利申請權，係指得依專利法申請專利之權利；發明專利權之申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人或其受讓人或繼承人。次按申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。為同法第52條第1項、第2項所明定。是發明專利權，為專利專責機關就專利申請權人之聲請，本於行政權作用所核准。未經專利專責機關核准給予發明專利權者，真正發明人尚不因創作特定技術思想而當然取得專利權。又按當事人間就發明專利權之歸屬發生爭執者，原則上應由主張其為真正發明人者，於該專利案公告後2年內，以其有同法第71條第1項第3款所定『發明專利權人為非發明專利申請權人』之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請發明專利，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日，專利法第35條第1項亦定有明文。」

⁹ 最高法院110年度台上字第585號判決意旨：「上訴人黃○○於104年7月17日向參加人舉發系爭專利，聲請撤銷系爭專利全部請求項，經參加人審定……作成『請求項1至5舉發成立，應予撤銷。請求項6至20舉發不成立』之處分……上訴人未於系爭專利公告後2年內對惠合公司

綜上所述，若真正專利申請權人無從說明如何基於侵權行為、不當得利或物上請求權主張返還系爭專利權，則第2155號判決所稱上述第1種救濟方式即屬不可能實現，此為真正專利申請權人的維權困境之一。真正專利申請權人若曾於冒名專利申請案之申請日後另提新的申請案，依我國目前專利法規範不足之法制，亦會因先申請原則而遭否准。即使真正專利申請權人起訴確認其為冒名專利申請案之申請權人，基於第2155號判決之見解，未必能有效救濟，此為真正專利申請權人的維權困境之二。其次，真正專利申請權人若曾於冒名專利申請案核准公告後遵期舉發之並另提新的申請案，則第2155號判決所稱上述第3種救濟方式固可實現；反之，真正專利申請權人若於冒名專利申請案核准公告後2年內未曾舉發，或雖有遵期舉發但未曾另提新的申請案者，基於第585號判決之見解，則真正專利申請權人若無法理上之基礎，甚難取回專利權，此為真正專利申請權人的維權困境之三。

參、近來智慧財產及商業法院已有作成新見解之判決

一、智慧財產及商業法院111年度民專訴字第46號民事判決之見解

在智慧財產及商業法院111年度民專訴字第46號判決（下稱「第46號判決」）中，原告向被告起訴主張（一）確認系爭專利之專利申請權、專利權均為原告所有。（二）被告公司應將系爭專利之專利權移轉登記予原告。第46號判決之主文為：確認系爭發明專利之專利申請權為原告所有。原告其餘之訴駁回。其理由略為：「……

九、原告請求確認其為專利權人無理由：

按專利權須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧局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，本件系爭專利並非原告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告公司亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故原告公司直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許。

舉發冒名申請成立，就系爭專利同一內容之發明創作，已無從另行申請專利；其就該發明創作未經專利專責機關審定後給予專利權，自亦非系爭專利之專利權人。」

十、原告請求被告公司將系爭專利權移轉登記為原告公司所有，無理由：

按『……不應越俎代庖……』（最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參照）。本件原告公司依系爭契約第5、6條約定主張被告朱○綸於任職原告公司期間所為之甲證8、9之發明歸屬於原告公司，並負保密義務，嗣被告朱○綸自原告公司離職後至被告公司任職，竟在被告公司利用甲證8、9所示技術內容而申請系爭專利，是依民法第179條不當得利規定請求被告公司移轉系爭專利權予己云云，然本件系爭專利係由被告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告公司既未經智慧局依法公告給予專利權，則其尚未取得系爭專利權，原告公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，從而依民法第179條之規定請求返還系爭專利權，故原告公司直接訴請被告公司移轉登記系爭專利予原告公司，並無依據，不應准許。」

由此可見，第46號判決先認為，原告從未提出專利申請案並取得專利權，其如何能請求法院確認為專利權人（確認聲明）？又認為基於相同的理由，原告如何能請求法院移轉系爭專利權予己（給付聲明）？第46號判決提出以上問題之質疑固有見地，但其判決理由仍有前後矛盾之虞。

二、第46號民事判決見解之疑義

雖然第46號判決之主文確認系爭專利之專利申請權為原告所有，惟若第46號判決基於第2155號判決之意旨，認為「原告請求確認其為專利權人無理由」之判決理由為真，則第46號判決確認原告為專利申請權人之主文對其而言實質上並無意義。蓋原告持此確認其為專利申請權人之判決（若最終確定的話）向智慧局申請變更登記時，受第46號判決理由之拘束，智慧局亦無從依過去之行政慣行，將系爭專利之登記名義現由被告逕行變更為原告所有，此乃第46號判決認為「原告請求確認其為專利權人無理由」所以致之，此為真正專利申請權人的維權困境之四。

同理，若冒名專利申請案尚在審查中，依第46號判決意旨，若真正專利申請權人已取得確認其為（冒名專利申請案所載發明創造的）專利申請權人之確定判決者，其是否即可逕行變更為冒名專利申請案之申請人名義，並非絕無疑義。蓋真正專利申請權人既未曾就冒名專利申請案之提出作出貢獻（製作專利說明書、繳交申請費、具名提出申請等），則其依該確定的確認判決所確認者，僅為冒名專利申請

案所載發明創造之「狹義的申請專利之權利」（有權具名提出專利申請案）而已，並非得逕行變更為冒名專利申請案之申請人，此為真正專利申請權人的維權困境之五。

綜合上述判決之意旨可知，真正專利申請權人得起訴確認其為冒名專利（或冒名專利申請案）之「申請權人」並取得確定判決，藉以向智慧局申請變更權利人名義，或於舉發冒名專利確定後，遵期提出另一新申請案並享有與冒名專利相同之擬制申請日，藉此經核准後取得專利權；若真正專利申請權人未曾就冒名專利（或冒名專利申請案）提出申請者，法院無從確認其為冒名專利之專利權人¹⁰。

誠然，若真正專利申請權人未曾就冒名專利（或冒名專利申請案）提出申請，其起訴冒名者確認其為專利權人或取回冒名專利者，除本文所主張之類推無權代理的規定¹¹〔其中無權代理人（冒名者）對於本人（真正專利申請權人）得依無因管理（民法第176條）的規定，主張其權利¹²〕外，在我國法制下，僅有主張不法管理¹³為可能，方得以取得超出本人原來享有之利益（專利申請權）為多之利益（專利權）。尤其，當真正專利申請權人除取回冒名專利（或冒名專利申請案）之所有權外，尚須取回專利申請文件之著作權者，需有明確的法律上基礎¹⁴。惟不法

¹⁰ 智慧財產及商業法院新近作成之112年度民專訴字第40號民事判決亦同此意旨。日本實務上有一案例，平成13年6月12日，「廚餘處理設備」判決，其中原告與被告原先共同提出專利申請，嗣後被告即冒認人偽造原告之共有部分轉讓書並以之變更申請人名義；訴訟中，冒認人（與另一共同申請人）經授予發明專利權並經登記，最高法院判決以原告有提出專利申請而肯認其移轉登記之請求。參見增井和夫、田村善之著，李揚等譯，日本專利案例指南（原書第4版），2016年，491頁。

¹¹ 無代理權人（冒名申請者）以本人（真正專申請權人）之名義，為法律行為（申請專利），其中冒名者所冒用之真正專申請權人名義，對於代理申請之事務所、智慧局而言，在專利申請行政程序上有重要意義（專利法第7條），惟冒名者雖為真正專申請權人之利益，而冒用其名義，實際上可以解釋為有以「真正專申請權人之代理人」之名義為法律行為，或可能有表見代理之權利外觀（讓代理申請之事務所、智慧局誤以為目前之申請人有取得授權），與典型的無權代理之要件略有不同，所以類推適用之。冒名行為之相關討論，亦請參見葉啟洲，民法總則，2021年，368-373頁。

¹² 參見王澤鑑，民法總則，2020年10月，560頁；陳聰富，民法總則，2022年，446頁。

¹³ 參見我國民法第177條第2項之規定。

¹⁴ 參見彭國洋，非專利申請權人提出專利申請案時之專利申請說明書的著作權歸屬，專利師，2020年4月，41期，128-149頁。

管理係以管理人（冒名者）明知為他人事物（真正專利申請權人之專利申請），而為自己之利益管理之（冒名者以專利申請權人自居）為限。是以若冒名者不知情或有過失而提出冒名申請者，真正專利申請權人即不得對之主張不法管理之責任。

此外，我國法制中真正專利申請權人逾期提出另一新申請案以取得專利權之規定，僅有專利法第35條¹⁵規定之舉發冒名專利權成立確定後2個月內重新提出申請案。至於冒名申請案審查中或核准後被舉發前，若真正專利申請權人提出另一新申請案，是否得以藉此取得專利權，我國專利法對此從未規定。關於真正專利申請權人提出另一新申請案的法制，外國專利法約有以下設計，足資為我國專利法修法時之參考。

肆、歐亞各國專利法關於真正專利申請權人於他人提出冒名申請案後另提專利申請案之規定

一、日本特許法之規定

按冒名專利申請由於特許廳審查的錯誤被授予專利權後的處理，日本歷史上的專利立法就此都曾經做過明確規定：日本最早的特許法，即1885年的專賣特許條例以法國專利法為藍本，同時吸收美國專利法的實質審查原則和先發明原則，按照該條例第4條和第14條的規定，將他人已經作出的發明申請專利者，構成專利無效的事由，先發明人可以向冒名申請人直接取回專利權（本文按：應該是類似法國現行智慧財產權法第L611-8條之規定）。但1888年制定的專利條例廢除了該種救濟制度，而以冒名專利申請公開之後真正權利人的申請喪失了新穎性為理由，不再允許真正權利人取回專利權。1899年的日本特許法，依據德國專利法而修改制定，沿襲了其1888年專利條例中的這種制度。但日本1909年的特許法在堅持先發明原則的同時，首次引入了先申請原則，規定因冒名無效的專利不因冒名申請而喪失新穎性，

¹⁵ 現行專利法第35條：「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。依前項規定申請之案件，不再公告。」

即擬制為新穎性未喪失；亦即，真正權利人可以透過重新申請獲得專利權。1921年的特許法則放棄美國模式的先發明原則，完全採取了先申請主義。為了保護真正權利人的利益，1921年的特許法曾經在第10條¹⁶和第11條¹⁷設計了申請日追溯制度，規定在冒名專利申請情況下，真正權利人或者其承繼人提出的專利申請視為自冒名人專利申請之日提出，因而不喪失新穎性，可以獲得專利權。但這種制度在日本1959年重新制定現行特許法時被廢除了，被廢除的原因在於：一是日本特許法立法者認為發明人已經受到了6個月新穎性喪失例外寬限期的保護〔本文按：日本現行特許法第30條第2項（2018年修正）已延長為「1年」〕；二是在冒名人提出專利申請之後、真正權利人提出專利申請之前就同樣發明提出專利申請的第三人也需要

¹⁶ 1921年日本特許法第10條：「

特許出願カ特許ヲ受クルノ權利ノ繼承人ニ非サル者又ハ特許ヲ受クルノ權利ヲ冒認シタル者ノ為シタルモノナルニ因リ特許ヲ受クルコト能ハサルニ至リタル場合ニ於テ其ノ特許出願ノ後ニ為シタル正当權利者ノ出願ハ其ノ特許ヲ受クルコト能ハサルニ至リタル特許出願ノ時ニ於テ之ヲ為シタルモノト看做ス但シ特許ヲ受クルコト能ハサルニ至リタル日ヨリ三十日ヲ、出願公告アリタル場合ニ於テハ出願公告ノ日ヨリ三十日ヲ經過シタル後ノ出願ニ係ルトキハ此ノ限ニ在ラス。」

其中譯文為：「發明專利申請係由非發明專利申請權之繼承人、或者係由冒認發明專利申請權人所為，而無法取得發明專利權的情況下，真正的權利人在該發明專利申請之後所為之申請，視為在不能取得發明專利權之發明專利申請時已提出申請。但自無法取得發明專利權日起經過30日之後申請，或申請公告時自申請公告日起經過30日之後的申請，不在此限。」

¹⁷ 1921年日本特許法第11條：「

特許カ特許ヲ受クルノ權利ノ承繼人ニ非サル者又ハ特許ヲ受クルノ權利ヲ冒認シタル者ノ受ケタルモノナルニ因リ、其ノ特許ヲ無効トスル審決確定シ又ハ判決アリタル場合ニ於テ其ノ特許出願ノ後ニ為シタル正当權利者ノ出願ハ其ノ無効ト為リタル特許ノ出願ノ時ニ於テ之ヲ為シタルモノト看做ス但シ其ノ特許ノ出願公告ノ日ヨリ五年ヲ經過シタル後ノ出願又ハ其ノ審決確定シ若ハ判決アリタル日（ヨリ三十日ヲ經過シタル）後ノ出願ニ係ルトキハ此ノ限ニ在ラス。」

其中譯文為：「發明專利是由非發明專利申請權之繼承人或者係由冒認發明專利申請權人所為，於該發明專利經無效審決確定或被做出相關判決情況下，真正的權利人在該發明專利申請之後所為之申請，視為在成為無效的發明專利申請時已提出申請。但自該發明專利的申請公告日起經過5年之後的申請，或者經無效審決確定或被作成相關判決之日起經過30日之後的申請，不在此限。」

保護¹⁸。

2011年特許法修正前，真正申請權人於冒名申請案之申請日（若有優先權日，則指優先權日）之後和公開日之前始提出新申請案者，不違反先申請原則；或於冒名申請案之公開日後的6個月內提出新申請案者，不違反先申請原則，亦適用新穎性優惠期之規定。簡言之，真正申請權人至遲於冒名申請案公開後6個月內提出新申請案，方有實益¹⁹。在真正專利申請權人提出新的專利申請案前，若第三人就相同的發明創造提出相同發明之在先申請案時，該第三人提出之專利申請案將被核駁。2011年特許法修正後（特許法第39條6項已刪除），真正申請權人於冒名申請案之申請日（若有優先權日，則指優先權日）之後和公開日之前始提出新申請案者，已違反先申請原則，真正權利人可能終究無法取得專利，因為已違反先申請原則。惟真正權利人得於冒名申請核准專利後，訴請名義上之專利權人移轉專利權²⁰。

二、韓國專利法之規定

冒名申請案經核駁者²¹，真正專利申請權人嗣後於核駁決定之日起30日內，另行提出專利申請案（後申請案）者，該後申請案視為在冒名申請案之申請日提出²²（此即與日本1921年特許法規定之申請日追溯制度同），該冒名申請案視為自始未提出²³，從而排除其成為該後申請案之先申請案的可能。即使冒名申請案已經早期公開，亦不影響後申請案之新穎性。惟真正專利申請權人提出之專利申請案的說明

¹⁸ 以上參見李揚、向娟娟，冒認申請專利處理研究，知識產權，2011年，3期，11頁；張玲，日本專利法的歷史考察及制度分析，2010年，12-13頁。

¹⁹ 參見增井和夫、田村善之著，李揚等譯，註10書，490頁。

²⁰ 參見彭國洋，論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格，專利師，2015年10月，23期，22頁，註77。

²¹ 可以是韓國專利法第62條第2項（冒認申請）或其他項次規定之核駁事由。

²² 參見韓國專利法第34條之規定（2014年全文修正）、韓國專利審查基準，英文版，2021年1月，123、115頁，http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Patent_Examination_Guidelines.pdf，最後瀏覽日：2015年9月10日。韓國專利法第34條類似於日本1921年特許法第10條之規定。

²³ 參見韓國專利法第36條之規定（2014年全文修正）。

書、圖式和請求項所載發明必須包含於無權者前所提出之冒名專利申請案所載發明之中，方屬合法；否則，未包含者將無法主張享有相同申請日²⁴。所以，真正專利申請權人提出後申請案並能取得申請日追溯之效果的前提，是在冒名申請案核駁決定確定之日起30日內，遵期提出不超出冒名申請案的說明書、圖式和請求項所揭露的範圍的申請文件。

冒名專利經無效審決撤銷者，真正專利申請權人嗣後於撤銷審決確定之日起30日內²⁵，另行提出專利申請案（後申請案）者，該後申請案視為在經撤銷確定之冒名申請案之申請日提出²⁶，該冒名申請案視為自始未提出²⁷，從而排除其成為該後申請案之先申請案的可能。即使冒名申請案已經早期公開、冒名專利已經公告，亦不影響後申請案之新穎性。惟真正專利申請權人提出之專利申請案的說明書、圖式和請求項所載發明必須包含於經撤銷確定之冒名專利申請案所載發明之中，方屬合法；否則，未包含者將無法主張享有相同申請日²⁸。所以，真正專利申請權人提出後申請案並能取得申請日追溯之效果的前提，是在冒名專利撤銷審決確定之日起30日內，遵期提出不超出冒名申請案的說明書、圖式和請求項所揭露的範圍的申請文件。

以上情形，真正專利申請權人提出之後申請案經核准專利者，其專利權期間自冒名申請案之申請日起算²⁹。若第三人於冒名申請案之申請日與真正專利申請權人嗣後提出後申請案之日之間，提出相同發明之專利申請案者，該第三人提出之專利申請案將被核駁³⁰。

²⁴ 參見韓國專利審查基準，同註22，135-136頁。

²⁵ 2016年修正前韓國專利法第35條尚包含「或於冒認專利申請案之公開日起2年內」之條件。

²⁶ 參見韓國專利法第35條之規定（2014年全文修正、2016年部分條文修正）、韓國專利審查基準，同註22，123、134頁。韓國專利法第35條類似於日本1921年特許法第11條之規定。

²⁷ 參見韓國專利法第36條之規定（2014年全文修正）。

²⁸ 參見韓國專利審查基準，同註22，英文版，2013年，115頁。

²⁹ 參見韓國專利法第88條第2項之規定（2014年全文修正）。

³⁰ 參見韓國專利審查基準，同註22，134-135頁。

三、歐盟專利法之規定

歐洲專利公約第61條第1項規定，如果根據最終決定，確認申請人以外之人有權取得歐洲專利（細則第16條：在最終決定後3個月內且專利申請案尚未核准），則此真正權利人可以根據施行細則向歐洲專利局（細則第14條：真正權利人提出起訴證明，即應中止系爭申請案之核准；細則第15條：中止期間不得撤回專利申請案和會員國之指定）為以下行為：a) 代替申請人，作為自己的申請案，繼續進行專利申請程序；b) 對同一發明提出新的歐洲專利申請案〔細則第17條：原（冒名）申請案自新申請案之申請日起視為撤回；細則第78條：若第三人提供證據〕；或c) 要求駁回該申請。

在行為選項b)中，真正權利人所另提新的申請案被視為原（冒名）申請案的分割案³¹，享有原申請案的優先權，且不得超出原申請案揭露的範圍³²，該新的申請案所准專利之期間自原申請案的申請日起算。真正權利人另提新的申請案的權利與原申請案的存續無關，原申請案無需在新的申請案申請時、法院判決時、或起訴時仍繫屬於歐洲專利局³³。

四、德國專利法之規定

依德國專利法第7條第2項之規定，真正專利申請權人得在收到異議決定確定或冒名專利放棄之官方通知後的1個月內，就相同發明創作提出另一專利申請案，並享有前被異議專利的優先權。若該另一專利申請案後經核准取得專利，其專利期限（term）自該另一專利申請案的申請日起算，而非回溯冒名申請案之申請日³⁴，此與歐洲專利公約第61條和第76條的規定（新申請案視為於冒名申請案的申請日提出、視為於冒名申請案的分割案）不同。若冒名申請案經撤回或提出異議前冒名申

³¹ 參見歐洲專利公約第61條第2項。

³² 參見歐洲專利公約第61條第2項準用第76條第1項。

³³ 參見MAXIMILIAN HAEDICKE & HENRIK TIMMANN, PATENT LAW—A HANDBOOK ON EUROPEAN AND GERMAN PATENT LAW 293 (2014).

³⁴ 參見*Id.* at 295. 魯道夫克拉瑟著，單曉光等譯，專利法（第6版）——德國專利和實用新型法、歐洲和國際專利法，2016年，460頁。

請案經放棄者，真正專利申請權人無權提出另一專利申請案³⁵。基此，德國專利法僅規定真正專請權人於冒名專利公告後另提新申請案之措施，真正專利申請權人於冒名申請案未經核准（經撤回、放棄、核駁等）之情形下，並無另提新申請案並享有前被異議專利的優先權之可能。

五、荷蘭專利法之規定

有權獲得專利之人亦得於冒名專利申請案核准公告前，提出另一新的專利申請案；根據荷蘭專利法第11條後段之規定，冒名申請案不構成破壞新的專利申請案之新穎性的前案³⁶。有權獲得專利之人提出另一新的專利申請案並經核准專利後，根據荷蘭專利法第75條第1項e款和第3項規定，法院得依真正專利權人、被授權人、質權人之請求，宣告冒名專利無效³⁷。根據荷蘭專利法第78條第1項和第7項之規

³⁵ 參見HAEDICKE & TIMMANN, *supra* note 33, at 293.

³⁶ 荷蘭專利法第11條：「The applicant shall not be entitled to a patent insofar as the contents of his application have been obtained unlawfully from subject matter made or applied by another person or from descriptions, drawings or models belonging to another person without that person's consent. The latter person shall remain entitled to a patent to the extent that the subject matter thus unlawfully obtained is patentable. For the purposes of Article 4(3) and (4), the application filed by the person who has so obtained the subject matter shall not be taken into consideration for the subject matter of an application filed by the person from whom the aforementioned subject matter has been so taken.」 See available at <https://wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/nl/nl020en.pdf> (last visited Sep. 10, 2015).

³⁷ 荷蘭專利法第75條：「1. A patent shall be invalidated by the court where:

- that for which the patent has been granted was unpatentable by virtue of the provisions of Articles 2 to 7 or, where a European patent is concerned, by virtue of the provisions of Articles 52 to 57 of the European Patent Convention;
- the patent specification does not contain a description of the invention which, in appropriate cases with the application of Article 25(2), is sufficiently clear and complete to allow a person skilled in the art to work the invention;
- the subject matter of the patent extends beyond the contents of the patent application as filed or by the contents of the original patent application if the patent has been granted on a divisional or amended application or on a new European patent application filed pursuant to Article 61 of the European Patent Convention;
- after the grant of the patent, the scope of protection has been extended;

定，有權獲得專利之人，於冒名專利公告之日起5年內（2009年修法前規定為「2」年，冒名專利所有人善意），或專利期限內（冒名專利所有人惡意），得起訴請求獲得冒名專利之全部或一部。

綜合上述歐亞各國專利法關於真正專利申請權人另提新的申請案之規定，約可歸納為以下類別：

（一）真正專利申請權人得在冒名申請案審查期間內的特定時期提出新的申請案—該新的申請案享有與冒名申請案相同的申請日〔2011年修正前日本特許法（真正專利申請權人僅得在冒名申請案公開後6個月內提出申請）、韓國特許法（冒名申請案的核駁決定之日起30日內）、歐洲專利公約（冒名申請案核准前）、荷蘭專利法（冒名申請案核准公告前）〕。

（二）真正專利申請權人亦得在冒名申請案核准後的特定時期提出新的申請案—該新的申請案享有與冒名申請案相同的申請日〔韓國特許法（冒名專利撤銷審決確定之日起30日內）〕。

（三）真正專利申請權人僅得在冒名申請案核准後的特定時期提出新的申請案—該新的申請案享有與冒名申請案相同的申請日〔德國專利法（異議決定確定或冒名專利放棄之官方通知後的1個月內）〕。

伍、我國現行專利法下真正專利申請權人於期限內提出新申請案之可行性

前述外國專利法關於真正專利申請權人得在冒名申請案之審查期間內的特定時

e. the proprietor of the patent was not entitled to it either by virtue of the provisions of Chapter 1 of this Act or, where a European patent is concerned, by virtue of Article 60(1) of the European Patent Convention.

2. (omitted)

3. Invalidation proceedings may be instituted under paragraph (1)(a) to (d) by any person, and under paragraph (1)(e) by a person who is entitled to the patent by virtue of the provisions specified therein. If the latter has been granted a patent for the relevant invention, the invalidation proceedings may also be instituted by licensees and pledgees.」 See available at <https://wipo.lexres.int/edocs/lexdocs/laws/en/nl/nl020en.pdf> (last visited Sep. 10, 2015).

期提出新的申請案的法制，在我國專利法未見規定，是真正專利申請權人若已另提新的申請案者，其法律適用情形則類似於日本現行特許法之情形。至於真正專利申請權人在冒名申請案核准後的特定時期提出新的申請案之法制，則可見於現行專利法第35條，其法律適用情形則類似於德國特許法之情形，其具體適用情形詳如下述。

一、冒名專利申請案尚在審查中

(一)真正專利申請權人仍得另提新的專利申請案之適當時期³⁸

當冒名專利申請案（前申請案）尚在審查中時，若真正專利申請權人仍有另提專利申請案之可能者（在前申請案的12個月新穎性優惠期內³⁹），其「狹義的申請專利之權利」仍未消滅，則其得提出新的專利申請案（後申請案）而取得「專利申請權」，並進而取得「專利權」。理論上，智慧局於審查其依職權通知申請人呈送或依申請人主動呈送之相關證據後，應判斷具體情事是否符合非因己意而洩露之情形；若無法判斷時，智慧局或許暫停審查本申請案並建請申請人另行提起民事訴訟以確認之。若然，本文推敲，真正專利申請權人得起訴(1a)主張類推無權代理之規定，承受冒名申請人所為之所有申請行為，即具有「專利申請權」，請求移轉或變更冒名專利申請案之專利申請權人名義；或(2a)確認其為冒名專利申請案「所請發明」之具有「狹義的申請專利之權利」之人，而該「所請發明」相同於自己之專利申請案中申請專利者。於獲得勝訴判決後，持之(1b)向智慧局申請變更冒名專利申請案之專利申請權人名義；或(2b)於自己之專利申請案中，據此向智慧局陳明確有符合非因己意而洩露之情形。真正專利申請權人於後申請案提出之說明書、申請專利範圍和圖式，得植基於其所發明之技術特徵，可與冒名專利申請案之說明書、申請專利範圍和圖式所揭露者有所不同。不過後申請案仍因申請在前申請案之後而違反先申請原則⁴⁰，似無法取得專利。此有待未來專利法修正時，參考外國立法例，例如韓國特許法第34條、歐洲專利公約第61條、荷蘭專利法第11條之規定，修法解

³⁸ 參見彭國洋，註2文，78頁。

³⁹ 參見專利法第22條第3項之規定。

⁴⁰ 參見我國專利法第31條之規定，其中並未如外國立法例，例如韓國特許法第36條第5項規定將冒充申請案排除適用先申請原則。

決之。

(二)真正專利申請權人已不得另提專利申請案

對之，當冒名專利申請案尚在審查中時，而真正專利申請權人已無可能提出專利申請案者⁴¹，其只能起訴請求冒名專利申請人因侵權行為所生之回復原狀或損害賠償責任，或主張類推無權代理之規定，承受冒名申請人所為之所有申請行為⁴²，請求取代為冒名專利申請案之「專利申請權人」。

二、冒名專利申請案已核准

(一)我國專利法第35條之適用與問題

當冒名專利申請案已核准時，真正專利申請權人必須依據現行專利法第71條第1項第3款和第2項之規定，於冒名專利權公告後2年內舉發撤銷冒名專利權，以避免就相同發明重複授予專利，方能依據專利法第35條之規定，於舉發撤銷確定後2個月內，另行提出具有擬制申請日之新的專利申請案。此時，真正專利申請權人之「狹義的申請專利之權利」於冒名專利權公告後2年內因就冒名專利案提起舉發而恢復存在，真正專利申請權人得提出新的專利申請案，惟其說明書、申請專利範圍和圖式，不得超出冒名專利申請案之說明書、申請專利範圍和圖式所揭露之範圍⁴³，且以自行製作為佳，以免有侵害冒名者先前提出之申請文件的著作權之爭議。

本條關於真正專利申請權人在冒名專利經舉發撤銷確定後適當時期另提新的申請案之規定，尤其是1944年我國專利法立法時第25條之規定，與日本1921年特許法第11條、韓國特許法第35條、德國專利法第7條第2項之規定類似。詳言之，現行專利法第35條源自我國專利法1944年立法時第25條之規定：「發明為非專利呈請權人呈准專利，經撤銷時，專利呈請權人於撤銷後六十日內，並在該專利案核准後二年內呈請者，以非專利呈請權人呈請之日為專利呈請權人呈請之日。」本條於1959年

⁴¹ 此時真正專利申請權人原所有「狹義的申請專利之權利」已消滅。

⁴² 即取得冒認專利申請案之「專利申請權」。

⁴³ 參見彭國洋，註2文，81-82頁。

修正若干文字為第25條：「發明為非專利申請權人請准專利經撤銷時，專利申請權人於撤銷後六十日內並在該專利案核准後二年內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。」依此規定，真正專利申請權人得另提一新的申請案之時間限制為，「提起舉發後，在冒名專利核准（公告）後2年內」以及「冒名專利經舉發撤銷（確定）後60日內」之重疊適用。此條與日本1921年特許法第11條（發明專利公告日起5年內以及無效審決確定之日起30日內）和韓國特許法2016年修正前第35條（發明專利公告日起2年內以及無效審決確定之日起30日內）相仿。

本條嗣於1994年修正為第35條：「發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案審查確定後二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之次日起六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。」其修正理由略為：舊條文「撤銷後六十日內並在該專利案核准後二年內申請」之規定，致使專利申請權人於專利案經撤銷時已無法依該條主張援用非專利申請權人之申請日⁴⁴。此時期專利法第35條規定真正專利申請權人得另提一新的申請案之時間限制已改為，「先於冒名申請案審查確定（公告）後二年內提起舉發，並在冒名專利經舉發撤銷（確定）之次日起六十日內。」此二期間之接續適用，已改變我國專利法立法時第25條之日文結構。

本條嗣於2003年移列為第34條，其中略有文字修正（「審查確定後」改為「公告之日起」）及他條移列而新增第2項，但未改變上述時間限制。本條再於2011年移列為第35條，其中略有文字修正（例如「公告之日起」改為「公告後」；「六十日」改為「二個月」；「申請者」改為「就相同發明申請專利者」），亦未改變上述時間限制。

依1959年專利法第25條之規定，實務上真正專利申請權人難以在冒名專利核准（公告）後過短的2年內，對冒名專利提起舉發而能撤銷確定（通常需時逾2年）者，所以真正專利申請權人另提一新的申請案之權利礙難實現。對此問題，在專利法有規範真正專利申請權人得在冒名申請案核准後的特定時期提出新的申請案的國家中，韓國2016年修正前特許法第35條亦規定「發明專利公告日起二年內以及無效審決確定之日起三十日內」，為真正專利申請權人另提一新的申請案之時間限制；

⁴⁴ 參見1994年專利法修正時本條之立法理由二。

韓國2016年修正後特許法第35條則刪除「發明專利公告日起二年內」之限制，則類似於德國專利法第7條第2項規定之「異議決定確定或冒名專利放棄之官方通知後的一個月內」，有利於真正專利申請權人實現另提一新的申請案之權利。

不過，本條自1994年修正後至現行法之規定，已改變我國專利法立法時第25條之法文結構，已如前述，則現行專利法第35條規定之「公告後二年內……提起舉發」雖似為促請真正專申請權人儘早行使「舉發之權利」的除斥期間，但與1959年修正前原第25條「撤銷後六十日內並在該專利案核准後二年內申請」之舊規定已大相逕庭。換言之，原第25條規定的冒名專利案「核准（公告）後二年」之期間，雖通常早於法文規定之「撤銷（確定）後六十日」的期間，而有使真正專利申請權人礙難實現權利之虞，且為外國立法例所罕見，但都為促請真正專利申請權人儘早行使「另提新的申請案之權利」的除斥期間，並無限制真正專利申請權人何時提起舉發撤銷冒名專利之意。

是現行專利法第35條規定之2年舉發期間，為我國專利法舊法第25條規定的冒名專利案「核准（公告）後二年內」另提新的申請案之衍生變形立法設計。我國專利法舊法第25條規定的「核准（公告）後二年內」之另行申請的權利行使限制已屬罕見，本文料想此舊規定或為我國專利法於1944年立法當時參考日本1921年特許法第11條之規定（發明專利公告日起五年內以及無效審決確定之日起30日內）而設。但此第11條關於「發明專利公告日起五年內」之規定亦有過度限制真正專利申請權人行使權利之嫌。韓國2016年修正前特許法第35條之規定（發明專利公告日起二年內以及無效審決確定之日起三十日內）或係仿造1921年日本特許法第11條之作，但此第35條亦於2016年經修正而刪除「發明專利公告日起二年內」，而與德國專利法第7條第2項之規定（異議決定確定或冒名專利放棄之官方通知後的1個月內）相近。

相對而言，韓歐荷等外國立法例肯認真正專利申請權人得在冒名申請案審查期間內的特定時期（核駁決定後30日內或核准公告前）提出新的申請案，別無在冒名申請案之申請日後（或公開日後）若干期間內行使權利之限制，僅有日本1921年特許法第10條規定，真正專利申請權人須於冒名申請案核駁之日起30日內（若遭核駁），或冒名申請案核准公告之日起30日內（若經核准），另提新的申請案，亦非嚴格限制之立法例。

是以相較之下，如我國1994年專利法第35條之修正理由二所稱，「撤銷後六十

日內並在該專利案核准後二年內申請（新的申請案）」之二段期間的重疊適用，致使真正專利申請權人礙難行使權利，所以我國專利法舊法第25條規定的「核准（公告）後二年內」本為不必要之限制，而現行專利法第35條衍生自舊法第25條而規定2年舉發期間，舉世僅見，亦非屬必要之設，此由韓國2016年修正後特許法第35條、德國專利法第7條第2項之規定，可見一斑。

（二）逾專利法第35條規定之2年舉發期間之問題

實務上曾有見解認為冒名專利公告2年後，真正專利申請人能否於專利法第34條（按：現行專利法第35條）法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾專利法第34條（按：現行專利法第35條）之法定期間，真正之專利申請權人當然仍得選擇1.舉發撤銷該專利，2.又或依同法第10條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，3.亦或依不當得利之規定請求冒名申請者返還該專利權，以維護其權利⁴⁵。不過，在最高法院第2155號、第585號判決作成後，真正之專利申請權人是否仍保有上述權利行使選項2、3，不免有疑。

2年舉發期間經過後，若認被告所侵害者為原告就冒名專利案之「專利申請權」者，被告之前提起冒名專利申請案時已侵害原告之專利申請權，於冒名專利申請案已撤回、拋棄、核駁，或核准後或逾專利法第35條規定之冒名專利案公告後2年內提起舉發之法定不變期間，且原告未類推適用無權代理之規定者⁴⁶，此時原告已不得取代冒名申請人在冒名專利申請案之行政程序地位（取代申請）或提起舉發撤銷冒名專利案以回復其專利申請權和專利權（重新申請），原告之「專利申請權」即已消滅而無從回復⁴⁷。則原告依照民事訴訟法第247條第1項之規定，提起確認訴訟，僅能確認現在之法律關係，而無法確認過去之法律關係，應認欠缺確認利益。惟尚得以不當得利法則，請求不能返還原告之專利申請權所應償還之客觀價

⁴⁵ 參見智慧財產法院100年度民專上字第17號民事判決；司法院102年度「智慧財產法律座談會」，「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號，大會研討結論所採甲說。

⁴⁶ 參見彭國洋，註2文，73頁。

⁴⁷ 類似見解，參見東京地方法院平成13年1月31日「胸罩I」判決，轉引自增井和夫、田村善之著，李揚等譯，註10書，491頁。

額；或以侵權行為法則，請求侵害原告之專利申請權之損害賠償；此時原告無法以所有人之物上請求權，請求返還原告之專利申請權⁴⁸。

對之，若認被告所侵害者為原告就冒名專利案之「專利權」者（原告類推無權代理之規定），則原告得依給付型或侵害型不當得利法則，請求被告返還其無權侵佔之專利權，即以塗銷被告於專利登記簿上之專利權登記，並變更權利人名義方式為之；或以侵權行為法則，請求塗銷被告於專利登記簿上之專利權登記並回復原告之專利權；或以所有人之物上請求權，請求塗銷被告於專利登記簿上之專利權登記並回復原告之專利權，以返還原告之專利權⁴⁹。

綜上所述，本文認為，現行專利法漏未規範真正專利申請權人得在冒名申請案審查期間內的特定時期提出新的申請案之法制，則真正專利申請權人若於冒名申請案之申請日（或優先權日）後提出新的申請案，即使在12個月的新穎性優惠期內，仍不免違反先申請原則而無從取得專利權，已如前述。替而代之，真正專利申請權人若起訴確認其為冒名申請案之申請權人，若不依本文之建議，類推無權代理之規定，按最高法院第2155號判決、第585號判決之意旨，仍無從取回專利權；或依智慧財產及商業法院第46號判決之意旨，原告似可確認為專利申請權人。但本文以為，此應指原告確認為具有「狹義申請專利之權利」之人，而非逕可確認為冒名專利申請案之申請人，蓋原告從未對此申請案之提出作出貢獻，已如前述。

陸、112年版專利法修正草案第10條之規定仍無解於真正專利申請權人取回其專利權

一、112年版專利法修正草案條文對照表

112年版專利法修正草案⁵⁰中，與專利申請權歸屬爭議有關的第10條及第35條之修正前後條文對照如下：

⁴⁸ 參見彭國洋，註2文，77頁。

⁴⁹ 參見彭國洋，註2文，77頁。

⁵⁰ 參見智慧局，112年版專利法修正草案，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-920873-cc583-101.html>，最後瀏覽日：2024年2月16日。

表1

修正條文	現行條文
<p>第10條</p> <p>對專利申請權及專利權之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。其經法院判決確定、依其他法令調解或仲裁成立者，亦同。</p> <p>前項對權利歸屬有爭執之當事人，得檢附依民事保全程序聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件，向專利專責機關就所涉專利案，申請暫停審查、審議及其他程序。</p> <p>專利專責機關得於前項申請之日後三個月內，暫停該專利案之程序；期間屆滿後，專利專責機關應續行程序。</p> <p>前項暫停程序期間內，其暫停之原因消滅者，專利專責機關得依職權或依當事人之申請續行程序。</p>	<p>第10條</p> <p>雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。</p> <p>專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。</p>
<p>第35條（刪除）</p>	<p>第35條</p> <p>發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。</p> <p>依前項規定申請之案件，不再公告⁵¹。</p>

依112年版專利法修正草案第10條之規定，真正專利申請權人可以持法院確定判決，向智慧局申請變更權利人名義。惟依最高法院第2155號、第585號判決之意旨，真正專利申請權人，由於未曾提出專利申請，僅得確認為系爭專利之專利申請

⁵¹ 修法理由二「配合刪除現行條文第七十一條第一項第三款發明專利權之舉發事由，爰刪除本條。如真正申請權人或專利申請權共有人就申請權之爭執，應循民事救濟途徑解決，再依修正條文第十條規定辦理變更申請人名義。」

權人，無從確認為專利權人，遑論請求移轉專利權。所以，修正草案第10條即使全文立法通過並施行，亦無助於真正專利申請權人藉此規定取回專利權。則依最高法院現行實務趨勢，真正專利申請權人，除提起舉發撤銷冒名專利案並遵期另提申請案外，難以依民事確定判決取回專利權，是修正草案第10條即形同具文。

二、德日韓專利法關於真正專利申請權人取回專利權之規定，可為我國進一步完善修法之借鏡

冒名申請是德國專利法第21條第1項第3款規定之異議事由之一，可由受害人（injured party）根據德國專利法第61條之規定，在系爭專利公告後9個月內提起異議。該「受害人」或德國專利法第21條第1項第3款所稱之「他人」乃曾擁有發明本得提出專利申請進而獲得專利之人，所以是發明的原始所有權人，不論其是否為發明的實際發明人。所以，得對被不法核准之冒名申請提起異議之人乃擁有系爭發明的權利之人（真正專利申請權人），可以是實際發明人或是其權利繼承人。真正專利申請權人得依德國專利法第7條第2項之規定，在收到異議決定確定後的1個月內，就系爭發明提出專利申請（重新申請），並享有前被異議專利的優先權；也可以根據德國專利法第8條第4句之規定，得在異議決定確定後1年內（冒名申請人善意）或無期限限制（冒名申請人惡意），透過訴訟請求冒名專利權人移轉系爭專利權（概括接受）。冒名申請案核准後異議制度僅係為受害人而設，使其得以另提新的申請案⁵²。

同樣地，冒名申請是德國專利法第22條第1項規定之無效事由之一，僅受害人得根據德國專利法第81條之規定，在系爭專利公告後9個月異議期間以後或異議程序終結後提起無效審判。惟此時真正專利申請權人無法如前述提出異議之情形，就系爭發明重新提出專利申請，而是根據德國專利法第8條第3句之規定，在專利公告後2年內（冒名申請人善意）或無期限限制（冒名申請人惡意），以訴訟請求冒名專利權人移轉系爭專利權（概括接受）。

2011年日本特許法修正，修正第74條⁵³之規定，真正專利申請權人對於冒名申

⁵² 參見HAEDICKE & TIMMANN, *supra* note 33, at 291.

⁵³ (Special Provisions on the Transfer of a Patent Right).

請案經核准專利者，得向專利權人請求移轉專利權。專利權移轉經登記後，視為該專利權自始屬於該登記者。2017年韓國專利法修正，新增第99條之2⁵⁴，亦有類似之

Article 74(1) If a patent falls under the requirements prescribed in Article 123, paragraph (1), item (ii) (but only if the patent is obtained in violation of Article 38) or the requirements prescribed in item (vi) of that paragraph, the person that has the right to the grant of the patent for the invention pertaining to the patent may request that the patentee transfer the patent right as provided by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.

(2) If the transfer of a patent right is registered based on the request under the preceding paragraph, the patent right is deemed to have belonged to the person that has had this registered from the beginning. The same applies to the right to claim compensation under Article 65, paragraph (1) or Article 184-10, paragraph (1) for the invention so patented.

(3) Paragraph (1) of the preceding Article does not apply when the share of a jointly owned patent right is transferred based on the request under paragraph (1).

參見網址：<https://www.yuasa-hara.co.jp/lawinfo/879/>，最後瀏覽日：2023年11月17日。

相關修正規定參見網址：<https://www.yuasa-hara.co.jp/lawinfo/879/>，最後瀏覽日：2023年11月17日。

54 Korean Patent Act

Article 99-2 (Claim for Transfer of Patents)

(1) If a patent falls under the main clause of Article 133 (1) 2, the person who holds the right to acquire the patent may file a claim for the transfer of the patent (referring to the transfer of his or her share in a patent, if the right to acquire the patent is jointly owned) with the court.

(2) If a transfer of a patent is registered according to the claim under paragraph (1), it shall be deemed that the following rights shall belong to the registered transferee from the date when the grant of the patent is registered:

1. The relevant patent;
2. The right to claim the payment of compensation under Article 65 (2);
3. The right to claim the payment of compensation under Article 207 (4).

(3) Notwithstanding Article 99 (2), where a share in a jointly owned patent is transferred according to the claim under paragraph (1), the share may be transferred without the other co-owner's consent.

[This Article Newly Inserted on Feb. 29, 2016]

中譯文：「①專利屬於第133條第1項第2款規定的情形時，專利權人可以向法院請求轉讓該專利權（若獲得專利的權利是共有的，可以請求轉讓應有部分）。

②依第(1)項的請求轉讓並登記專利權者，自該專利權核准登記之日起，下列權利被視為屬於接受轉讓登記的人：

1. 相關專利權；
2. 第65條第2項規定的賠償請求權；（按：早期公開後之補償請求權）

規定。

以上所述歐亞各國專利法關於專利申請權歸屬爭議解決之法制以及與我國規定之比較，茲整理如下表所示：

表2

	冒名申請是否為核駁、異議或撤銷事由	另提新的申請案		起訴取回專利權
		冒名專利核准前重新申請	冒名專利核准後重新申請	
日本	冒名申請為JPO之核駁事由（專§ 49 VII） 冒名申請為JPO審查及知識產權高等法院審理之無效審決事由（專§ 132 I(6)、II）	無法取得專利權： 真正專利申請權人於冒名申請案之申請日（若有優先權日，則指優先權日）之後和公開日之前始提出新申請案者，已違反先申請原則。	無規定	移轉專利權具有溯及效（專§ 74）
韓國	冒名申請為KIPO之核駁事由（專§ 62II） 冒名申請為IPTAB審查及專利法院審理之無效審決事由（專§ 133 I(2)）	真正專利申請權人於冒名申請案經核駁決定之日起30日內，另行提出專利申請案，該後申請案視為在冒名申請案之申請日提出（申請日回溯），該冒名申請案視為自始未提出。（專§ 34）	真正專利申請權人於冒名專利經無效審決撤銷確定之日起30日內，另行提出專利申請案，該後申請案視為在經撤銷確定之冒名申請案之申請日提出（申請日回溯），該冒名申請案視為自始未提出。（專§ 35）	移轉專利權具有溯及效（專§ 99-2）

3.第207條第4項規定的賠償請求權。（按：國際申請案早期公開後之補償請求權）

③在根據第(1)項的要求轉讓共有人的專利權應有部分時，儘管有第99條第(2)項的規定，即使沒有其他共有人的同意，也可以轉讓該應有部分。」

	冒名申請是否為核駁、異議或撤銷事由	另提新的申請案		起訴取回專利權
		冒名專利核准前重新申請	冒名專利核准後重新申請	
歐 盟	冒名申請為EPO之核駁事由（專 § 611(3)），但非異議事由。	歐洲專利公約第61條第1項規定，真正權利人根據法院最終決定，在最終決定後3個月內且專利申請案尚未核准時（R16），可以為以下行為： a) 代替申請人，作為自己的申請案，繼續進行專利申請程序； b) 對同一發明提出新的歐洲專利申請案（R17：冒名申請案自新申請案之申請日起視為撤回）：真正權利人所另提新的申請案被視為冒名申請案的分割案，享有冒名申請案的優先權，且不得超出冒名申請案揭露的範圍，該新的申請案所准專利之期間自原申請案的申請日起算；或 c) 要求駁回該申請。（專 § 61）	無規定	無規定

	冒名申請是否為核駁、異議或撤銷事由	另提新的申請案		起訴取回專利權
		冒名專利核准前重新申請	冒名專利核准後重新申請	
德 國	冒名申請非核駁事由 冒名申請為專利局審查之異議事由（專 § 59 I） 冒名申請為聯邦專利法院審理之無效撤銷事由（專 § 21 I (3)、22 I、81 I）		冒名專利公告後9個月內異議；異議決定確定或冒名專利放棄後1個月內提出專利申請（專 § 7 II） 專利期限自該另一專利申請案的申請日起算，而非回溯冒充申請案之申請日；真正專利申請權人於冒名申請案未經核准（經撤回、放棄、核駁等）之情形下，並無另提新申請案並享有前被異議專利的優先權之可能	異議決定確定後1年內（冒名人善意）或無期限限制（冒名人惡意），起訴請求移轉專利權（專 § 8第4句） 9個月異議期間經過後或異議程序終結後，冒名專利權公告後2年內（冒名人善意）或無期限限制（冒名人惡意），起訴請求移轉專利權（專 § 8第4句）
荷 蘭	冒名申請為NPO之核駁事由（專 § 11） 冒名申請為海牙地方及上訴法院審理之無效撤銷事由（專 § 75 Ie、III）	冒名專利核准前重新申請： 核准公告前（專 § 11）		冒名專利權公告後5年內（冒名人善意）或專利期間內（冒名人惡意），起訴請求移轉專利權（專 § 78 I、VII）
我 國	無規定	無規定	專利申請權人於冒名專利案公告後2年內，提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。（專 § 35）	依民法之相關規定起訴（但仍有無理由之疑慮）

柒、本文之結論及建議

一、專利法修正草案應考慮納入真正專利申請權人，於冒名專利申請案核准前，得遵期另提申請案之法制

由上表二可知，各國專利法僅規定真正專利申請權人得起訴取回冒名專利申請案核准後所生專利權（日本模式、韓國模式、德國模式、荷蘭模式），而不及於冒名專利申請案核准前之權利。或可認為，真正專利申請權人若得及時在冒名專利申請案審查期間另提新的申請案且專利申請案經冒名提出為核駁事由（韓國模式、歐盟模式、荷蘭模式）固然很好；若不及提出者，得於冒名專利申請案核准後另謀救濟，其立法模式有：無期間限制而得逕行起訴請求移轉冒名專利權（日本模式、韓國模式）；或於限制期間內起訴請求移轉冒名專利權（德國模式、荷蘭模式）。

真正專利申請權人於冒名專利申請案核准後，亦得於冒名專利權之異議（德國模式）或撤銷（韓國模式）確定後，遵期另提申請案。此種立法模式類似我國專利法第35條之規定，有利於真正專利申請權人另行撰寫合意之說明書、申請專利範圍和圖式，較無侵害冒名者先前提出之申請文件的著作權之爭議，亦不受限於冒名者於冒名專利申請案審查期間為核准向專利局所為之權益的放棄和限制。至於冒名專利申請案核准前之權利，真正專利申請權人得遵期另提新的申請案，且專利申請案經冒名提出為核駁事由（韓國模式、歐盟模式、荷蘭模式），此法制為我國現行專利法所無，未來專利法修正草案應考慮納入，以充分保障真正專利申請權人之權益。

上述真正專利申請權人於冒名專利申請案核准前或核准後遵期另提申請案之法制，使其既得以承受冒名者在專利申請行政程序上之地位，又能另行撰寫合意之說明書、申請專利範圍和圖式，而最終經審查而被授予專專利權，較無最高法院第2155號、第585號判決所提原告未曾提出申請卻逕行取得專利權之爭議。

二、專利法修正草案應保留第35條關於真正專利申請權人，於冒名專利申請案核准後，得遵期另提申請案之法制

至於我國專利法第35條關於真正專利申請權人於冒名專利申請案核准後，亦得

於舉發撤銷冒名專利權確定後，遵期另提申請案之規定，本文亦建議保留原條文並刪除「於該專利案公告後二年內」之不必要限制，以便於真正專利申請權人的權利行使。

三、專利法修正草案應考慮納入真正專利申請權人，於冒名專利申請案核准後，得訴請冒名者移轉專利權之法制

由於112年版專利法修正草案第10條之規定無從解決真正專利申請權人因最高法院第2155號、第585號及其他相關判決之意旨所造成之困境，本文建議未來專利法修法應參考日韓德荷專利法的規定，賦予真正專利申請權人具有訴訟上請求權，得訴請法院逕行移轉冒名專利權人之專利權，其移轉登記之效力溯及自專利權公告時生效，其法理即為承認無權代理之適用，以徹底弭平上開最高法院判決衍生之爭議。在這種法制下，得同時規定真正專利申請權人得訴請法院逕行移轉冒名專利權人就冒名專利申請案所有之著作權，以使專利權與著作權同歸一人所有；亦無礙於冒名者基於民法無因管理或不當得利之規定，向真正專利申請權人主張其因提出冒名專利申請案所衍生之權利，例如專利申請的費用。