

論共同發明人之認定與管理

陳秉訓*

壹、前言

專利制度乃鼓勵發明創作而設立，透過排他權（排除他人利用其發明之權）的授予以交換發明人公開其發明¹。據此，公眾可在其發明基礎下更進一步研究發想²。

「發明人」³是專利制度的核心。根據現行專利法⁴第二十一條，「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」。發明既然來自於「技術思想」且又需要「創作」⁵，則產生「發明」者必然為「人（或自然人）」，因為「人」才會思考，如同智慧財產法院九十八年度民專上字第三十九號民事判決曾說，「發明人係指實際進行研究發明之人，創作人係指實際進行研究創作新型或新式樣之人，發明人或創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人」⁶。

又專利法第五條第二項規定「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」。亦即，專利申請權的起始點為「發明人」，其次則為其「受讓人或繼承人」。「發明人」為專利權的開端，而在自願、契約關係或法律規定之情況下，權利得由發明人移轉給法人或「非發明人」之自然人。

「法人」不是「自然人」而無思考能力，故其可做為專利申請權人之基礎非源自於「技術思想」或「創作」，而通常來自於與發明人間的「僱傭關係」或「出資關係」⁷。根據專利法第七條第一項及第二項，「受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明」，除契約另有規定外，該發明之「專利申請權及專利權屬於雇用人」。另根據同條第三項，「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人」。亦即，在「出資關係」下，專利法尊

* 本文作者係國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授

註1：見林洲富，《專利法—案例式》，五南，2版1刷，2010年10月，頁002。

註2：見林洲富，同前註，頁012。

註3：本文以「發明人」代表「新型創作人」及「設計人」。

註4：本文所引述之現行專利法乃指2014年1月22日總統華總一義字第10300008991號令修正公布版，該版次乃修正第143條條文並增訂第97條之1至第97條之4等條條文；施行日經2014年3月24日行政院臺經字第1030013303號令發布而定為2014年3月24日。

註5：見陳秉訓，〈論申請人類之診斷、治療或外科手術方法專利之再思考〉，《專利師季刊》，第18期，2014年7月，頁4-6。

註6：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）。

註7：參閱曾勝珍，〈僱傭關係中「研發成果」保護之探討〉，《法令月刊》，第55卷第2期，2004年2月，頁29-32。

重當事人間對「專利申請權及專利權」歸屬之安排，但若無約定，則法律強制規定屬「發明人」。不過，「發明人」不必然為最終之專利申請權人或專利權人。第三項之「他人」若為「發明人」，則權利人即為「發明人」；但若「他人」為「法人」、「其他非法人之組織」⁸、或「非發明人」之自然人，則「發明人」可能與該「他人」處於「僱傭關係」下而完成系爭發明，故「專利申請權及專利權」可能應移轉給該「他人」⁹。

無論「法人」是基於「僱傭關係」或「出資關係」而取得系爭專利申請權或專利權，關鍵問題是系爭發明之「發明人」為何人。在「發明人」身分確認後，才能夠分析權利移轉的路徑而確立最終之專利申請權人或專利權人。

發明人問題的複雜度隨著參與研發人員的多元性而增加，因而發明人認定的法律原則有探究之必要，且也須提出智慧財產管理的方式以降低專利權所有權不確定之風險。本文意在透過智慧財產法院（以下簡稱「智財法院」）的判決探討共同發明人認定之法律原則，並試著提出管理上之建議以降低相關法律風險。以下，本文分為三部分。第貳部分簡介與發明人爭點有關的專利法議題與訴訟制度。第參部分

則分析與共同發明人爭點有關之智慧財產法院判決。第肆部分乃就判決的觀察而提出管理上的議題以供實務界參考。

貳、與發明人相關的專利法議題

與發明人有關的專利法議題，第一類為發明人的姓名表示權，而第二類為專利申請權之歸屬。

一、發明人之姓名表示權

專利法第七條第二項規定，在「僱傭關係」或「出資關係」之情境下，「專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權」。亦即，專利申請人必須在申請文件中誠實揭示發明人的姓名。若專利申請人未能盡此義務，真正的發明人得提起民事訴訟，以命專利權人向智慧局申請變更發明人¹⁰。

二、專利申請權之歸屬

專利申請權源自於發明人，故主張專利申請權者，可爭執其乃真正發明人或共同發明人，並因此而取得專利申請權、或應與原專利權人共有

註8：根據智慧財產局《專利審查基準》第一篇程序審查及專利權管理之2.1，「非法人團體，係指不具法人資格之團體，例如未辦理法人登記之寺廟、同鄉會、俱樂部…等等；合夥，係謂二人以上互約出資以經營共同事業之契約，例如○○律師事務所、○○會計師事務所、○○建築事務所…等等；獨資商號，例如個人出資開設之商、行、社、書局、工廠等。非法人之團體、合夥或獨資商號等私法組織，因不具有實體法上之權利能力，均非適格之申請人，應通知以非法人團體之代表人、事務所之合夥人、獨資出資之自然人…等等作為申請人」。

註9：見謝祖松，〈職務創作之專利權歸屬、授權及侵害〉，《台灣本土法學雜誌》，第62期，2004年9月，頁167。

註10：見智慧財產法院98年度民專更（一）字第1號民事判決/主文：「被告應於中華民國新型專利「可結合於被結合物之飾物」（申請案號為096216529號，專利證書號為M328209），表示原告為創作人」。

專利申請權。在專利申請權歸屬爭議中，主張專利申請權者可選擇的手段為舉發或確認之訴¹¹。

（一）舉發

舉發制度乃公眾審查制度¹²。以一般人為程序啟動者向智慧財產局（簡稱「智慧局」）提出舉發申請，而當智慧局認為舉發有理由時（例如系爭專利不符合新穎性或進步性等要件），再依職權撤銷系爭專利權¹³。專利法第七十一條第一項第三款和同條第二項規定，系爭專利若「違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人」者，僅「利害關係人」得提起舉發。根據智慧財產局《專利審查基準》第五篇舉發審查基準之2.1.2，「利害關係人」通常為「真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人」¹⁴。

使用舉發制度可讓「真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人」恢復其權利¹⁵。根據專利法第三十五條第一項，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」。此權利恢復機制為有限制的制度。首先，舉發案必須在系爭專利公告後二年內提出；其次，待系爭專利撤銷

確定後，必須在二個月內提出相同發明內容的專利申請案。

專利法第七十九條第二項規定「舉發之審定，應就各請求項分別為之」。另根據第八十二條第一項，「撤銷得就各請求項分別為之」。

假設系爭專利有請求項一至四。如果智慧局初步審定認為系爭專利之全部請求項或部分請求項應以舉發人為適當的專利申請權人，智慧局必須先通知系爭專利權人限期更正。在「全部請求項」皆有爭議的情況下，系爭專利權人可能不易以更正請求項之方式來克服審查意見，因為無論如何限縮請求項¹⁶，系爭技術特徵仍為縮小後的請求項所涵蓋。因此，舉發人有機會因舉發成立而使原專利權撤銷，進而根據專利法第三十五條第一項而重新取得系爭發明之專利權。

但是在「部分請求項」有爭議的情況下，假設爭議的請求項為請求項三和四，則系爭專利權人可選擇以更正方式來刪除請求項三和四等，如此即可克服舉發成立之問題。但該案舉發人（即適格之專利申請權人）的權利卻無法伸張。即使系爭專利權人選擇不更正請求項三和四，因為只有請求項三和四因舉發成立而撤銷，而系爭專利仍屬有效，故在系爭專利未因

註11：見謝祥揚，〈論專利發明人資格（Inventorship）及其權利歸屬（Ownership）〉，《萬國法律》，第196期，2014年8月，頁3。

註12：見陳文吟，《我國專利制度之研究》，五南，5版1刷，2010年3月，頁167。

註13：見陳文吟，同前註，頁167-173。

註14：另參閱洪聰永，〈發明人、專利申請權人與專利權人〉，《智慧財產季刊》，第44期，2003年1月，頁67-68。

註15：參見智慧財產法院103年度行專訴字第94號行政判決。

註16：見專利法第67條第1項規定「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明」。

舉發而撤銷的請況下，該案舉發人仍無法根據專利法第三十五條第一項而重新取得專利權。

對「部分請求項」有爭議的情況，現行制度無法讓適格之專利申請權人透過舉發來獲得權利保障。對此問題，本文建議可從最高行政法院一〇三年度判字第四一八號判決來思考解決之道。雖然該判決針對之舉發案其原處分發生於二〇一一年專利法修正案¹⁷生效前（二〇一三年一月一日之前）而不適用現行專利法第八十二條第一項之規定¹⁸，但其仍有啟發性。

最高行政法院一〇三年度判字第四一八號判決指出：「逐項審查結果，認『部分請求項為非新型專利申請權人者』，得據同法第七十一條第一項第三款、第六十四條第一項及第二項規定，依申請或依職權通知專利權人限期更正。如專利權人未為申請或未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關應為全案舉發成立之審定」¹⁹。儘管專利申請權之爭議僅涉及部分請求項，但其本質上為舉發人是否為共同專利申請權人的問題。根據專利法第十二條第一項，「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請」。因此，基於專利申請權的「整體性」，參酌最高行政法院判決之概念，如果系爭專利權人對爭議之答覆不可採時，應針對整件專利為舉發成立。至於，原專利權人得否可刪除或更正有

爭議之請求項，基於「整體性」的問題而不應准予，以確保主張共有專利申請權之舉發人能實質受到舉發制度的保障。

（二）確認之訴

在舉發制度中，智慧局如果認為系爭專利應以舉發人為唯一或共同專利申請權人時，其可針對做出舉發成立之處分而撤銷系爭專利。但該案舉發人仍不易利用專利法第三十五條第一項取得關於系爭發明之專利權。第三十五條第一項的條件為系爭專利權必須「經撤銷確定」。如果原專利權人認為難以取得最終的勝訴，其仍可提起行政救濟以讓系爭專利權維持表面的有效性。在系爭專利仍有效的請況下，原專利權人可根據專利法第七十條第一項第四款主動拋棄系爭專利權而使系爭專利權消滅。此乃兩敗俱傷的結果。

為避免原專利權人不當終結該案舉發人重新取得專利權之利益，「確認之訴」是較佳的選擇。民事訴訟法第二四七條第一項規定「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」。智慧財產法院一〇三年度民專訴字第八十八號民事判決曾指出「所謂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」²⁰。當原

註17：2011年12月21日總統華總一義字第10000283791號令修正公布之版本，而施行日期經行政院以2012年8月22日行政院院臺經字第1010139937號令發布定為2013年1月1日。2013版專利法增定舉發之審定或撤銷得針對個別請求項為之。（見智慧財產局，《專利法》，自版，2011年12月，頁47。

註18：見最高行政法院103年度判字第418號判決/理由/七/（二）/3/（4）：「至於審定後於102年1月1日修正施行專利法第82條第1項分項審定之規定，依同法第149條第2項規定，於此並不適用，原全案舉發成立審定之合法性不受影響-本院102年度8月份第1次庭長法官聯席會議（一）參照」。

註19：見最高行政法院103年度判字第418號判決/理由/七/（二）/3/（4）。

註20：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/五。

告主張其為系爭專利之發明人或專利申請人、或共同發明人或共同專利申請人時，如被告（即原專利權人）否認該主張，則根據該判決，「兩造間就系爭專利之發明人或申請權人究為何人有所爭執，致法律關係存否不明確，而該等不明確之情形，攸關原告是否得享有系爭專利之權利義務，致原告在法律上之地位有不妥之狀態存在，而此種法律上地位不妥之狀態，當得以本件確認判決加以除去，是原告提起本件訴訟自有確認利益」²¹。

雖原專利權人可能透過更正請求項或主動拋棄專利權，以對抗共同發明或共同專利申請權之主張。但原告可依據智慧財產案件審理法第二十二條而聲請定暫時狀態處分，以禁止原專利權人申請更正請求項或主動拋棄專利權，進而避免共同發明或共同專利申請權的狀態消失²²。

參、共同發明人判斷之法理與案例

一、判斷基準

關於系爭專利或專利申請案之發明人應如何判斷，根據智慧財產法院九十八年度民專上字第三十九號民事判決，「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」²³。亦即，「請求項」和「技術特徵」乃判斷之二個核心因素。只要對系爭專利的其中一個請求項的技術特徵有「實質貢獻」者，即可取得發明人之地位。

至於「實質貢獻之人」則「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」²⁴。亦即，系爭發明人必須針對「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」。

智慧財產法院九十八年度民專上字第三十九號民事判決之法理已為該院後續判決所採，以判斷系爭專利的真正發明人或共同發明人²⁵。

二、單純協助實施者

在智慧財產法院九十八年度民專上字第三十九號民事判決中，法院指出「惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發

註21：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/五。

註22：見智慧財產案件審理法第22條第2項：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請」。

註23：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）。

註24：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）。

註25：參閱智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決、智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決、智慧財產法院102年度民專上字第18號民事判決、智慧財產法院101年度民專訴字第52號民事判決、智慧財產法院101年度民專訴字第100號民事判決等等。

明人」²⁶。亦即，單純協助將發明實際做出而不涉及構想發展之個人並不具有發明人身分。

在本案中，系爭專利為新型專利第M328209號，名稱為「可結合於被結合物之裝飾物」，申請日為二〇〇七年十月三日²⁷。原申請人乃本案上訴人，其委託本案被上訴人代為生產系爭發明²⁸。本案被上訴人認為其應為發明人，而向智慧財產法院起訴，要求上訴人將發明人更正為被上訴人²⁹。被上訴人於一審敗訴，但二審以程序有瑕疵為由而廢棄原判決³⁰。之後在更一審時，被上訴人勝訴³¹。但在本案中，法院認為被上訴人並非真正的發明人，也非共同發明人，而廢棄原判決³²。

系爭請求項為請求項一、三至五，其中第一項為獨立項，而其他為附屬項³³。請求項一包含一發光裝置，而被上訴人主張該發光裝置為其所設計³⁴。法院分析系爭請求項與發光裝置有關的技術特徵，而指出該些特徵已經在本案被上訴人以前的專利中揭露³⁵。因為該前專利的申請日為一九九八年九月二十一日³⁶，遠早

於被上訴人所指之發明期間（二〇〇七年五月三十日至八月三十一日），故法院認為系爭技術特徵的使用並非來自於被上訴人的發明活動³⁷。另被上訴人主張其貢獻在於將發光裝置所需的電路予以縮小化，但法院認為系爭請求項的技術特徵並未記載電路的尺度，故被上訴人無法證實其有貢獻³⁸。

法院認為原發明人確實為真正的發明人³⁹。法院引述系爭專利之說明書而闡述系爭發明所欲解決的問題、及解決該問題所採用的技術手段⁴⁰。基於此認知，法院發現原發明人就系爭發明有參與相關的討論，包括產品研發的問題與解決方案，並且原發明人是根據該解決方案而向被上訴人接洽以購入所需之零件⁴¹。因此，法院認為原發明人對系爭請求項才有實質貢獻⁴²。

三、單純協助檢測者

智慧財產法院一〇二年度民專上字第二十三號民事判決是近期對共同發明人概念闡述最完

註26：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）。

註27：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/一。

註28：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/一。

註29：見智慧財產法院97年度民專訴字第13號民事判決。

註30：見智慧財產法院97年度民專上字第15號民事判決。

註31：見智慧財產法院98年度民專更（一）字第1號民事判決。

註32：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/2。

註33：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/2。

註34：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/2。

註35：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/2。

註36：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/1。

註37：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/2。

註38：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/2。

註39：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/3。

註40：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/3。

註41：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/3。

註42：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/3。

整的判決。法院指出「一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。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」⁴³。亦即，共同發明人的身分來自於當事人對「構想」的發想是否有所「貢獻」。「貢獻」乃針對可操作的想法，且貢獻的內容必須明確。因此，本案判決乃以智慧財產法院九十八年度民專上字第三十九號民事判決之法理為基礎而有進一步的闡述。

針對「貢獻」之判斷，法院提供三個角度來檢視。首先，法院指出「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，每一位發明人雖無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」⁴⁴。亦即，發明人的貢獻必須對系爭發明有「重要性」。第二，法院指出「確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人」⁴⁵。亦即，發明人的貢獻必須超越單純執行者的層次，且不屬於通常知識或單純解釋者。提出具體的想法乃達成貢獻性之必要。最後，法院指出「一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範

圍有所貢獻即可，且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人」⁴⁶。亦即，法院要求實質的共同研發過程，以界定共同發明人的角色。

法院另討論在發明過程中非屬發明人之角色，其指出「惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發明人」⁴⁷。因此，有三類人員非為發明人：(1)依照指示並單純執行該指示以實施構想者；(2)執行技術事項而不涉及創意發想者；(3)實施他人的構想以驗證該構想者。關於具體例子，法院指出「單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍不能稱為共同發明人」⁴⁸。其中分析人員和專利工程師等例子應

註43：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/四/（三）/2。

註44：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/四/（三）/3。

註45：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/四/（三）/3。

註46：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/四/（三）/3。

註47：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/四/（三）/2。

註48：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/四/（三）/2。

特別針對本案上訴人所舉例。

在本案中，系爭專利有二件，一為發明專利第I432191號「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」（以下稱「系爭專利一」），另為發明專利第I446907號「從藤黃樹脂所得到的分離部分以及含有此等分離部分的藥學組成物」（以下稱「系爭專利二」），而系爭專利二為系爭專利一之分割案⁴⁹。本案上訴人和被上訴人（某公司）有研發合作關係，被上訴人出資請上訴人研發系爭發明藥物組成物，系爭專利乃該合作關係下的產物⁵⁰。被上訴人申請系爭專利時僅以被上訴人的代理人為發明人，故上訴人向智慧財產法院起訴以要求被上訴人更正發明人⁵¹。一審判上訴人敗訴，而二審（即本案）維持一審判決⁵²。

以系爭專利一為例⁵³，法院對系爭請求項之發明標的物界定為化合物，並指出「對於『化合物』之發明構想，倘僅提出化合物之特定『結構』，但欠缺產生該化合物之『方法』，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故『化合物』之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法」⁵⁴。上訴人主張其為共同發明人之基礎主要有二，一

是其協助解讀系爭發明成分的化學結構與命名，另是參與專利申請文件準備事務⁵⁵。針對第一項理由，法院認為「工作是否具專業性及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明人完全無關，一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實質貢獻，即應列為發明人」⁵⁶。亦即，貢獻度與工作的困難度無關。因此，解析化合物結構雖有專業的困難度，但其僅屬於「使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，難謂係共同發明人」⁵⁷。針對第二項理由，法院認為「將一實際完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專利之過程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是否得列名為一發明專利之發明人無涉，當一發明由產生構想至真正付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發明人，故上訴人縱協助系爭專利一完成申請專利之工作，亦難謂係共同發明」⁵⁸。亦即，當發明構想完成時，發明人身分即確認。後來的協助者對系爭發明而言皆不是發明人。最後，因上訴人無法提出參與系爭發明的製造方法發展之證明，法院認為上訴人對系爭請求項無實質貢獻，故不應為共同發明人⁵⁹。

註49：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/壹/二。

註50：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/一/（一）。

註51：見智慧財產法院101年度民專訴字第52號民事判決/事實及理由/一/（二）。

註52：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/主文。

註53：本案對於系爭專利二的討論就共同發明議題的法理和理由大同小異，故本文以系爭專利一為代表以討論。

註54：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/三/（四）/1/（1）。

註55：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/三/（四）/1/（5）。

註56：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/三/（四）/1/（5）。

註57：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/三/（四）/1/（5）。

註58：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/三/（四）/1/（5）。

註59：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/三/（四）/1/（6）。

四、利用先前技術之貢獻

在智慧財產法院一〇三年度民專訴字第八十八號民事判決中，法院指出「惟原告提出創意構想時，其構想之技術是否為習知技術並不影響系爭專利之申請，且多數專利之創作係改良或組合習知技術，既然原告提出創意構想對系爭專利有實質貢獻，則原告仍可為系爭專利之共同發明人及共同專利申請權人」⁶⁰。本案判決乃補充智慧財產法院九十八年度民專上字第三十九號民事判決之觀點。亦即，「貢獻」的重點在於對「所欲解決之問題」或「所欲達成之功效」提出「構想」及「具體而可達成該構想之技術手段」，而非「技術手段」之新舊。

在本案中，系爭專利為新型專利第M423840號「眼鏡」⁶¹。原告的公司委託被告製造系爭眼鏡鏡框，但被告卻自行將系爭鏡框申請專利⁶²。原告認為被告之專利乃使用原告之構想，故其應為系爭專利之共同發明人及共同申請人⁶³。與發明人爭議有關之系爭技術特徵為鏡框結構⁶⁴。法院認為系爭技術特徵為原告所提出之構想，因為系爭鏡框的設計雖由被告公司開始，但最後定稿之設計乃經原告參與，並針對系爭技術特徵提出構想而完成⁶⁵。另被告主張原告的構想乃習知技術並舉一美國專利為佐證，但法院認為

此不改變原告對系爭技術特徵之構想有實質貢獻⁶⁶。因此，法院認定原告應為共同發明人及共同專利申請權人⁶⁷。

肆、共同發明人問題與智慧財產管理

一、專利權所有權之問題

一旦共同發明人身分決定，專利權（或專利申請權）⁶⁸的流向則為下個議題。如果權利仍歸屬原專利權人（或原專利申請人），則不會影響專利權的狀態。但共同發明人的權利可能屬於自己或應轉讓給他人，則原專利權人將不再專有系爭專利權，而將與人共有專利權。

共有專利權或專利申請權的問題在於運用受限。以專利申請權而言，專利法第十三條第一項規定「專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄」。另同條第二項規定「專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人」。亦即，專利申請權共有人無法以自由意願來交易專利申請權，甚至拋棄專利申請權之能力也受制於其他共有人。

關於專利權，專利法第六十四條規定「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他

註60：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/六/（四）/5。

註61：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/一/（一）。

註62：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/一/（一）。

註63：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/一/（一）。

註64：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/六/（四）/2。

註65：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/六/（四）/2及3。

註66：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/六/（四）/5。

註67：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/七。

註68：本節之討論在使用「專利權」或「專利權人」時，其陳述的現象亦適用於「專利申請權」或「專利申請人」。

人實施、設定質權或拋棄」。另第六十五條第一項規定「發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權」。亦即，專利權共有人無法自行轉讓其專利權共有部分，也無法單獨授權他人。

雖專利權共有人的交易能力受限，但個別共有人卻可單獨行使訴訟權⁶⁹。不過，也有法院要求其他共有人必須同意起訴⁷⁰。無論如何，對原專利權人來說，一方面無法掌控新共有人如何對他人主張專利權，另一方面自己在行使專利權時有可能受到限制。

因此，一旦專利權為他人所共有，對原權利人而言都是權利行使的限制。如何避免共同發明人問題所導致的專利權共有風險，乃必須進一步探究之課題。

二、契約管理

從公司（或商業組織）的角度，契約是處理專利權或專利申請權歸屬最常用的方式。在僱傭關係下，公司可與勞工及經理人簽訂契約明訂權利歸屬規則。在對外關係下，與外部單位合作時亦應於相關契約內約定智慧財產權歸屬。外部單位可能是業主、委託製造商、或出資聘請來研發者。對不同的單位，相關的契約可能就智慧財產權歸屬有不同的條款。問題在

於與外部單位之人員接洽時，該人員與該單位的關係不明，此乃權利歸屬問題之來源。特別是在公司期望取得相關發明之專利申請權時，風險更大。

在智慧財產法院九十八年度民專上字第三十九號民事判決的個案中，原專利權人與系爭共同發明人接觸時，其面對的外部單位乃接單與生產二者採不同商業組織之同一事業體，亦即接單單位和生產單位是兩個獨立的商業組織（或其他）⁷¹。在這樣的情境下，假設當公司A與接單單位簽約時，專利申請權歸屬規範僅約束接單單位的員工，故儘管接單單位的員工主張共同發明人，該員工所有的專利申請權會先讓與該接單單位，再透過契約而讓與公司A，而無損公司A之利益。

然而，假設與公司A討論技術問題的人員是來自生產單位（獨立於接單單位的公司）。若該人員貢獻讓其獲得發明人身分，所衍生的專利申請權不會移轉給接單單位，因為該人員非接單單位之員工，無僱傭關係之適用。因而，該人員可能自己保留專利申請權，或該專利申請權會移轉給生產單位。最後產生共有專利申請權或共有專利權之困擾。

因此，對於外部單位派來的人員，如果其處理技術議題，公司應和該些人員另外簽訂專利

註69：見智慧財產法院99年度民專訴字第189號民事判決。

註70：見智慧財產法院99年度民專訴字第137號民事判決/事實及理由/參/一：「按發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定，專利法第61條定有明文。職是，專利權為共有者，關於專利權之行使，應得全體同意（參照最高法院72年度台上字第4764號、行政法院74年度判字第1276號判決）。原告主張系爭專利為其與Mirae公司所共有，原告提起本件訴訟經共有人Mirae公司同意之事實，業具其提出專利證書與聲明書等件為證（見本院卷一第12頁、卷二第272頁）。復為被告所不爭執，原告上開主張堪信為真實。職是，原告得基於系爭專利共有人身分提起本件訴訟，原告於本件當事人適格，合先敘明」。

註71：見智慧財產法院98年度民專更（一）字第1號民事判決/事實及理由/乙/四/4（本案為前審級審判決）。

申請權或專利權歸屬契約，以釐清歸屬問題。為避免該人員的疑慮，公司與外部單位約定權利歸屬時，可於相關條款中明訂個別簽訂契約之要求。

三、研發記錄管理

發明人為對系爭發明的構想有實質貢獻者。在多人參與研發的狀況下，「構想」產生於參與者的互動與溝通中。以智慧財產法院九十八年度民專上字第三十九號民事判決的個案為例，系爭專利原始的發明人僅有一位（即上訴人），但上訴人在舉證其為發明人時卻提到其和另外兩位人員討論後而產生構想⁷²。既然是討論後而產生構想，參與討論的人員應也對該構想有所貢獻，而可視為共同發明人。但在該案中，該些人員卻未列入發明人。原因可能是該討論過程屬口頭討論而無文字記錄，故在後續申請專利時，因不知其他發明人之存在而無法確實申報所有的發明人。

「構想」可能來自於對原構想的「改良」。以智慧財產法院一〇三年度民專訴字第八十八號民事判決的個案為例，系爭產品的原始設計由原專利權人所提供，但系爭共同發明人在後來針對某結構提出修正，而完成最終的產品⁷³。此外，在該案中，系爭產品於研發過程的各階段修改則以電子郵件或簡報檔的方式保留⁷⁴。

另參與者角色的定性也即為重要。智慧財產

法院一〇二年度民專上字第二十三號民事判決所列舉的角色等，例如計畫助理、品管人員、分析人員、專利工程師等等為法院認為不能稱為共同發明人之角色⁷⁵。不過，該類人員也可能在研發過程中提供具體的、可執行的技術建議，則仍可能成為發明人。

在動態的研發構想或執行過程中，發明人身分的確認有賴研發記錄的妥善管理，以能從記錄內的資料分辨發明人身分及其貢獻部分。研發記錄除了傳統的個人實驗筆記本之外⁷⁶，電子郵件、會議記錄、電話記錄、Line記錄（或其他社群溝通軟體等）等等應納入。口頭討論的記錄也不能忽視，而口頭討論或許應錄音留存，或在事後以文字摘要記述。

伍、結論

發明人乃專利制度之核心，其乃專利權之源頭。申請專利時必須確認真正的發明人，以能確實載明，並避免未來陷入姓名權或發明人身分爭議，而影響專利權所有權的穩定性。

根據智財法院的判決，發明人乃對系爭發明有實質貢獻者，而貢獻不以全部請求項或單一請求項的全部技術特徵為限。對單一技術特徵有貢獻者即可列為發明人。實質貢獻指就系爭發明所欲解決之問題或所欲達成之功效有提出具體的、可實施的手段。此外，在發明創作的

註72：見智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決/事實及理由/六/（三）/2。

註73：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/六/（三）/(2)。

註74：見智慧財產法院103年度民專訴字第88號民事判決/事實及理由/六/（三）/(3)。

註75：見智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決/事實及理由/貳/四/（三）/2。

註76：見「專利制度 vs. 研究記錄簿」，

http://www.hbmosp.sipa.gov.tw:9090/itri/tw/images/NewsList991108_05.htm（到訪日：2015/9/14）。

過程中，並非所有參與者皆為發明人。單純根據指示而實施或驗證發明者、或僅提供習知技術解釋者等皆非發明人。

發明人產生於公司與他人合作間的動態互動、及發明構想討論時的溝通。契約管理和發

明記錄管理乃有雙管齊下之必要，以確立權利歸屬的穩定，並保留確認實質貢獻之記錄或資料。做好發明人管理，才能降低權利歸屬問題爭議的風險，而有助專利權所有權穩定性的提升。

這是一本由全國最高律師團體，為宏揚法治、伸張正義及維護人權，並發揮全體律師之社會影響力，而創辦代表律師界的刊物。發行對象包括：全國律師、全國司法單位、全國各大學法律系圖書館及市立圖書館。

廣告價目表

次數折扣	版位	刊登1次	刊登3次 (8折)	刊登4~8次 (7.5折)	刊登7~9次 (7折)	刊登10~12次
彩色	封底	60,000	48,000	45,000	42,000	39,000
	封面裡	40,000	32,000	30,000	28,000	26,000
	封底裡	30,000	24,000	22,500	21,000	19,500
	跨頁	60,000	48,000	45,000	42,000	39,000
	內頁	30,000	24,000	22,500	21,000	19,500
黑白	跨頁	40,000	32,000	30,000	28,000	26,000
	封面裡	20,000	16,000	15,000	14,000	13,000
	封底裡	20,000	16,000	15,000	14,000	13,000
	內頁	10,000	8,000	7,500	7,000	6,500
白	1/2頁	8,000	6,400	6,000	5,600	5,200
	1/3頁	6,000	4,800	4,500	4,000	3,900
	1/6頁	3,000	2,400	2,250	2,100	1,950

本價目表自88年3月1日起生效

附註：

- 1.廣告截止日期為每月25日。
- 2.金、銀特色價格另加。
- 3.版位除特頁外，概由本刊安排。
- 4.若需本刊代為設計完稿，另收工本費彩色稿3000元，黑白稿1500元。