

專利歸屬民事訴訟事件判決研析—— 以技術判斷為中心

孫文一*、陳忠智**

摘要

專利申請權與專利權之歸屬爭執，當事人往往藉由研發紀錄、圖資或技術意見等證據的提出，以證明其研發成果與系爭專利屬實質相同之創作，而此等證據亦是法院作為判斷是否具有實質貢獻之依據。本文就近期法院對於系爭專利申請權與專利權歸屬的採認依據或技術判斷原則等提出綜整，並對照專利審查之新穎性、進步性或專利侵權之文義讀取、均等論之模式，藉以理解法院對於涉及專利歸屬中有關技術比對所採認之「實質相同」及「實質貢獻」的內涵，以供參考。

關鍵字：專利歸屬、實質相同、實質貢獻、技術判斷

* 作者孫文一現為經濟部智慧財產局專利三組高級專利審查官兼科長。

** 作者陳忠智現為經濟部智慧財產局專利三組高級專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

專利申請權為專利權形成前之階段權利，且二者均得讓與或繼承，此二者亦同屬私法上之權利。利害關係人固得對於專利權人不是專利申請權人或主張專利申請權為共有者提出舉發¹，然在實務上，專利專責機關（即經濟部智慧財產局，簡稱智慧局）通常不就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬率予裁斷，如要確定專利申請權究竟誰屬，當事人自得提起民事訴訟，由民事法院判斷專利申請權之歸屬後，再由真正權利人檢附確定判決書向智慧財產局申請變更權利人名義²。

除非舉發人（利害關係人）所附舉發證明文件明顯足以證明專利權人非真正專利申請權人外，利害關係人如欲透過資源有限的行政調查查明專利（申請）權之歸屬，實有困難，此亦為最高行政法院之判決所認同³。實務上此類專利舉發案件，如果舉發人所提之文書及證據不足以認定與系爭專利確為實質相同發明、或不足以認定系爭專利之申請權並非名義專利權人所應享有，則將作成舉發不成立之審定。

關於專利申請權與專利權之歸屬爭執，雖有民事、行政雙軌救濟措施，真正專利申請權人除向民事法院提起民事確認或給付訴訟外，亦可向專利專責機關提起舉發事件，然不論採那一種救濟措施，往往涉及幾個需要釐清的事項：1、確認告訴人是否具有訴之利益或屬利害關係人提起之舉發。2、確認當事人間為平行出資性質之合作或委任關係，或上下從屬性質之僱傭關係。3、確認系爭專利是否屬職務發明。4、確認契約屬性及其約定內容。5、研發成果與系爭專利間的技術比對和實質技術貢獻之判斷。

法院對於專利有效性的爭執，係將系爭專利與證據（先前技術）間作技術比對後，是否符合專利要件作判斷；對於專利侵權的爭執，係將被控物與系爭專利作技術比對後，判斷是否落入文義侵害或均等侵害；然關於專利歸屬的爭執事件中，法院係調查審認所提出之研發成果與系爭專利進行比對，故對於研發成果與

¹ 發明、新型及設計分別參照現行專利法第 71 條第 1 項第 3 款及第 2 項、第 119 條第 1 項第 3 款及第 2 項、第 141 條第 1 項第 3 款及第 2 項之規定。

² 最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決；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。

³ 最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決。

系爭專利間如何作技術比對？與專利有效性或專利侵權之技術比對模式是否有異同？實為審查專利歸屬需要關切並進一步瞭解的議題。

本文彙整近年智慧財產法院相關判決（如下表 1），簡要說明案情及判決概要，就各案件之認定方式給予分類分析，作成建議與結論。

表 1 專利歸屬之認定，以比對技術特徵作為判斷之相關判決表

判決所採比對技術特徵之方式	實質相同說	實質貢獻說
相關民事訴訟判決	104 年度民專上字第 21 號 101 年度民專上字第 2 號 102 年度民專上字第 9 號 105 年度民專上字第 37 號	98 年度民專上字第 39 號 102 年度民專上字第 23 號 104 年度民專上字第 22 號

貳、專利歸屬民事訴訟事件判決之技術判斷

近年相關判決就比對技術特徵部分，作為判斷專利歸屬之標準，可分為實質相同說與實質貢獻說，研析如下：

一、實質相同說

案例一

104 年度民專上字第 21 號

案情簡介：

原告（高印公司）起訴主張其為「一種小麥草糯米醋及其製法」（系爭專利）之專利權人，被告（專利權人）任職於原告期間擔任廠長職務，任職期間並撰寫「五印醋製說明書」。原告主張釀製五印醋之流程如「五印醋製說明書」所載，依專利法第 7 條第 1 項規定，被告之創作，其專利申請權及專利權屬於原告所有。原審為被告敗訴之判決，被告提起上訴，第二審維持原審之判決。

關於職務發明中技術判斷部分之裁判見解：

按所謂的實質相同，係指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與「五印醋製說明書」所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫「五印醋製說明書」之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。

系爭專利與「五印醋製說明書」所揭露之技術內容實質相同，而屬被告任職於原告期間之職務上之發明，依 92 年專利法第 7 條第 1 項規定，其專利申請權應屬原告所有，是原告依上開規定請求確認系爭專利之專利申請權為原告所有，為有理由，應予准許。

分析：

現行舉發審查基準 4.3.1.1.1 節，在認定職務上之所謂實質相同發明時已有規定⁴，惟未進一步說明實質相同之內涵，惟「實質相同」說係為判斷系爭專利請求項與系爭技術二者相似之程度，依其用語，似有參考現行專利侵權判斷要點第 40 頁「所謂『實質相同』，係指二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知者」，專利侵害鑑定要點（93 年）第 41 頁亦有相同用語⁵，雖專利侵害係判斷待鑑定樣品是否適用均等論，即比較系爭專利（申請專利範圍）與待鑑定樣品是否屬均等物。而與本件民事判決所比較系爭專利請求項與系爭技術是否屬實質相同，其目的係在確認是否為職務發明，二者目的有別，其比對對象亦有區別，惟本件民事判決所謂「實質相同」係為判斷系爭專利請求項與系爭技術二者接近之程度，而以專利侵權之角度觀之，系爭技術是否落入系爭專利的請求項之範圍，其本質上亦為衡量一系爭技術與系爭專利的請求項二者相似程度，仍有參考均等論之「實質上為同一技術手段或方法，同一作用，且產生同一結果」之方式輔助判斷，而與本件民事判決強調之「創作構思、技術手段

⁴ 職務上之創作的審查事項包括當事人之間是否有僱傭關係、受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同。只要其中之一不該當，即應認定未違反「專利權人為非專利申請權人」之規定。

⁵ 若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均等論」。「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

及功效」有相似之處，似可運用專利侵權判斷要點之論理輔助判斷，有最高法院判決⁶見解支持。

本件民事判決認定「系爭專利之申請專利範圍所載之技術與『五印醋製說明書』所揭露之技術無實質差異，兩者確屬實質相同」，並就該說明書與系爭專利各請求項比對⁷，且認定「完全相同」、「為系爭專利請求項1……所涵蓋」之用語，對應現行專利侵權判斷要點第37頁符合文義讀取之態樣⁸，故實質相同之意義，可對應至專利侵權判斷之符合文義讀取之態樣；認定「技術手段及功效實質相同」之用語，可對應現行專利侵權判斷要點第40頁「所謂『實質相同』，係指二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知者」⁹；故實質相同之意義，可對應至專利侵權判斷之適用均等論之態樣。

至於系爭專利之請求項2部分，本件民事判決認定¹⁰亦屬實質相同，其理由係因請求項2有比例不明確情形而無從與五印醋製說明書相較，且由系爭專利說明書觀之，該比例範圍亦非其改良重點，亦無相應功效之記載，難認系爭專利請

⁶ 106年台上字第585號「所謂專利侵害之均等論，係指比對被控侵權物與系爭專利請求項，兩者在技術手段、功能及結果三者是否實質相同。所謂實質相同，乃侵害物所採取之替代手段，對所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀說明書（尤其是請求項及發明說明）後，基於一般性之專業知識及職業經驗，易於思及所能輕易置換者。」

⁷ 判決認定略以「請求項1之第一步驟完全相同……為系爭專利請求項1之第二步驟之技術所涵蓋…第三步驟之技術相同…第四步驟，於技術手段及功效實質相同……第五步驟之技術相同……系爭專利請求項1之發明與「五印醋製說明書」為實質相同發明……請求項3~21與「五印醋製說明書」為實質相同發明。」

⁸ 符合文義讀取之態樣，包含系爭專利之請求項與被控侵權對象的每一對應技術特徵完全相同，差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者、被控侵權對象之技術特徵為系爭專利之請求項對應技術特徵的下位概念技術特徵等。

⁹ 判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，一般係採三部測試（tripleidentity test or tripartite test），若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式（way），執行實質相同的功能（function），而得到實質相同的結果（result）時，應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均等。所謂「實質相同」，係指二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知者。例如系爭專利之請求項的技術特徵為A、B、C，被控侵權對象之對應技術內容為A、B、D，若C與D二者不相同，應再判斷二者是否係以實質相同的方式，執行實質相同的功能，而得到實質相同的結果，若二者之方式、功能及結果皆為實質相同，則判斷C與D為無實質差異，二者為均等技術特徵。

¹⁰ 判決認定略以：請求項2進一步限定「該小麥草、水及糯米飯的比例為1.5~2.5:12~18:7~13」，所述比例並未載明係基於容積比或重量比，無法據以與「五印醋製說明書」之原料比例比較……次查系爭專利之說明書之【發明內容】所載，並未以原料比例為其改良特徵，亦未提及任何關於原料比例對產品之性質影響，應認係熟悉穀物醋釀造技術者得視情況輕易加以調整者，是難認系爭專利請求項2所進一步界定之比例有明顯不同於「五印醋製說明書」之技術特徵及功效。

求項2所進一步界定之比例有明顯不同於「五印醋製說明書」之技術特徵及功效；其論理方式較接近專利審查中不具進步性¹¹之方式，而與其他請求項之認定實質相同之方式，係採專利侵權判斷之符合文義讀取或適用均等論之態樣，顯有不同。

案例二

101 年度民專上字第 2 號

案情簡介：

原告（美商愛康運動與健康公司）起訴主張其為「一種多功能運動器材」（系爭專利）之專利權及專利申請權人，經原審判決駁回其訴，原告即提起上訴，並主張其為健身器材開發、製造及銷售商，其員工研發設計之系爭運動器材，原告為就系爭運動器材之代工事宜，提供訴外人公司系爭運動器材之所有工程設計圖（參圖 1 右），並由訴外人公司下游代工廠商完成系爭運動器材之樣品，惟被告（專利權人）為訴外人公司下游代工廠商之員工，於原告提供上述圖樣予訴外人公司後，知悉系爭運動器材之技術內容，被告抄襲系爭運動器材並具名申請專利，再由訴外人公司產銷，嗣被告取得系爭專利（參圖 1 左），原告請求確認系爭專利申請權、專利權之歸屬；第二審廢棄原審之判決，確認原告為系爭專利申請權人。

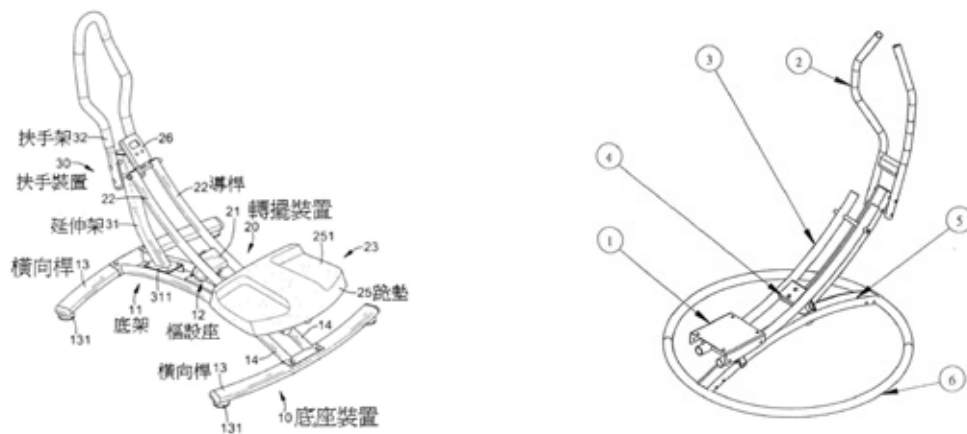


圖 1

¹¹ 現行審查基準 2-3-27 頁「進步性之審查，應先理解說明書中所載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效」，2-3-14 頁「申請專利之發明與先前技術雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性」。

關於專利歸屬中技術判斷部分之裁判見解：

系爭專利各請求項與系爭運動器材相較，其中縱使有若干微小差異，惟上開差異仍為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及，而就整體而言（乃指全要件原則之比較之下），系爭專利所有技術特徵與系爭運動器材所揭露之技術特徵相較，兩者實已構成實質相同，以原告系爭運動器材之設計早於被告系爭專利申請前，且被告所任職之相興公司早在被告系爭專利申請前即曾間接為原告製作樣品，且該樣品亦已揭露被告系爭專利所有技術特徵，若在專利有效性之舉發程序，被告系爭專利應已構成不具新穎性事由（一對一比對）或不具進步性事由（原告系爭運動器材與習知技術之組合）。

分析：

本件民事判決認定系爭專利各請求項與系爭運動器相較，其中縱使有若干微小差異，惟上開差異仍為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及，故二者實質相同；以專利審查之角度觀之，先前技術是否可證明系爭專利的請求項不具新穎性或進步性，其本質上亦為衡量一先前技術與系爭專利的請求項二者相似程度，且本件民事判決亦有就專利有效性之舉發程序與實質相同二者做一對比，其判斷是否實質相同之論理方式，採專利審查之新穎性、進步性要件之方式。實質相同可對應至專利審查中不具新穎性、否定進步性要件之態樣，比對方式為一對一；而其中就否定進步性要件之態樣，應限於審查基準 2-3-22 頁¹²之簡單變更態樣，且因比對方式為一對一，並無「有動機能結合複數引證」或「單純拼湊」之態樣。

¹² 審查基準 2-3-22 頁「針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的『簡單變更』」。

案例三

102 年度民專上字第 9 號

案情簡介：

原告（益生生技公司）起訴主張其為「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形清洗緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑，勝任細胞活性保存劑，自動化勝任細胞基因轉形試劑，以及自動化基因轉形方法」（系爭專利）之專利權及專利申請權人，經原審判決駁回其訴，原告即提起上訴，並主張被告（專利權人）曾任職原告公司，其自原告公司離職後，被告申請獲准系爭專利並具名為創作人。原告主張系爭專利應為其員工職務上之發明，系爭專利之申請權、專利權為其所有，惟一審被駁回，第二審維持原審之判決。

關於職務上發明中技術判斷部分之裁判見解：

本件專利權歸屬之爭執，應就原告所提證據所顯示的創作內容與系爭專利權範圍是否實質相同加以判斷。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。因此，判斷系爭專利權是否為原告所有，應就系爭專利之申請專利範圍與原告實驗工作紀錄簿所顯示之相關創作內容作比較。

雖原告所提之實驗紀錄內容可認與系爭專利有關，且其中與系爭專利於轉形過程中使用 10%～15% 之 DMSO 之技術特徵有關者，應為原告所稱之 A8 配方，惟查原告上開實驗記錄並無一處完整記載系爭專利整體配方，綜上，系爭專利請求項 1 與原告實驗工作紀錄簿所顯示之創作非實質相同。

分析：

查系爭專利說明書第 13 頁記載¹³之內容，可知原告所稱之 A8 配方，即為系爭專利之重要技術特徵，原告上開實驗記錄並無記載系爭專利之重要技術特徵，

¹³ ……本發明不同於習知轉形方法之特點，係在該勝任細胞轉形以前，進一步加入預先溶解之 DMSO，其中，該 DMSO 比例占轉形緩衝液重量百分比 10%～15%，尤其以 12% 為佳。在勝任細胞清洗緩衝液中加入 DMSO，可使勝任細胞在低溫下，無須經過熱休克（non-heat shock）處理，並達到 5×10^6 的 6 次方轉形菌落數／微克質體 DNA 或更高之轉形效率。

依實質相同之反面解釋，即系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術有實質差異，即為非實質相同。本件民事判決經就系爭專利之申請專利範圍與原告實驗工作紀錄簿所顯示之相關創作內容作比較，其實質差異在於欠缺系爭專利之重要技術特徵，故系爭專利請求項 1 與原告實驗工作紀錄簿所顯示之創作非實質相同。

另所謂「非實質相同」，以本件民事判決而言，其實質差異在於欠缺系爭專利之重要技術特徵，可對應至專利審查中具新穎性要件或專利侵權判斷之不符合文義讀取¹⁴，以專利審查中具新穎性要件未必具進步性，或專利侵權之不符合文義讀取仍有適用均等論之可能；惟其實質差異在於欠缺系爭專利之重要技術特徵，則「非實質相同」以本件民事判決而言，應無需進一步對應至專利審查中具進步性要件或專利侵權判斷之不適用均等論之態樣。

案例四

105 年度民專上字第 37 號

案情簡介：

原告（合世生醫公司）起訴主張其為「液體霧化器電路及其裝置」（系爭專利）之專利權及專利申請權人，經原審判決駁回其訴，原告主張被告（專利權人）曾於任職原告公司之研發人員，其離職後，即轉至被告公司並具名為創作人申請系爭專利獲准，原告主張系爭專利（參圖 2 左）為被告於原告公司任職期間完成電路圖初稿（參圖 2 右）之職務上創作；第二審廢棄原審之判決，確認系爭專利為被告於原告公司任職期間完成之職務上創作。

¹⁴ 現行專利侵權判斷要點第 32 頁「若被控侵權對象欠缺解釋後的系爭專利之請求項的任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相同，則不符合文義讀取」。

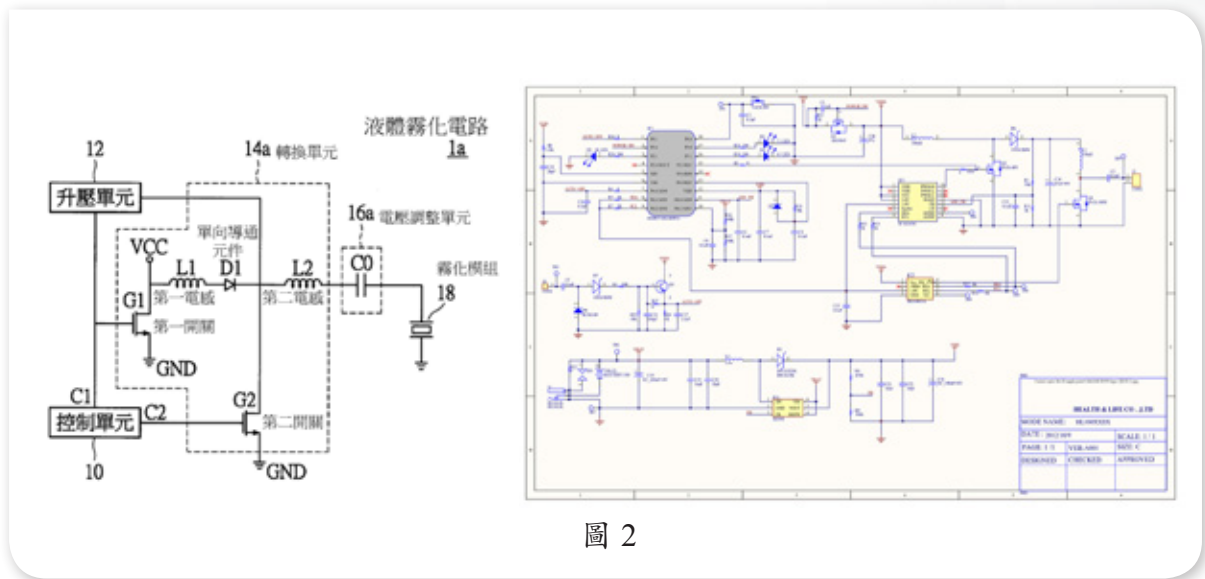


圖 2

關於職務上發明中技術判斷部分之裁判見解：

本件民事判決依專利權歸屬之判斷原則¹⁵，認定電路圖已揭示系爭專利請求項 1、7、8、9 之技術內容；至於系爭專利請求項 2、3、4、5、6、10 之技術內容，為系爭專利申請前之通常知識，對於系爭專利不具技術貢獻，排除上開不具技術貢獻之部分外，電路圖與系爭專利應屬實質相同，堪予認定。

¹⁵ 受雇人與雇用人間專利權歸屬之爭議，涉及受雇人受雇從事研發工作，嗣後以自己名義申請取得之專利權，究應歸屬受雇人或雇用人所有之爭執。首應究明者，乃專利權歸屬之爭議與專利權侵害之爭議，二者在性質上及保護對象上有所不同：在專利權之侵害，專利權人主張保護之權利範圍，應以核准公告之申請專利範圍（即請求項記載之內容）為準；而專利權之歸屬，係保護受雇人在職務範圍內，利用雇用人之資源，從事技術研發所獲致之成果，應由雇用人享有，保護之範圍為受雇人在職務上所完成之研發成果（技術上之創新或改良）。法院應調查審認受雇人在職期間之職務內容及其研發成果為何，並與其所申請之專利權之技術內容進行比對，以確認二者之技術內容是否相同。比對之結果，如受雇人申請之專利請求項與其職務上所完成之研發成果，其技術內容為完全相同或完全相異，固足以認定該專利係受雇人職務上之發明，或非職務上之發明。惟如部分請求項相同，部分請求項不同時，則須判斷該不同之部分，究係受雇人自己所為之技術創新，或僅係引用申請時之通常知識或先前技術。如為前者，該不同之部分已超越受雇人職務範圍之研發成果，而為進一步之改良，應認為非屬受雇人職務上之發明；如為後者，該不同之部分並無技術上貢獻，本不得主張專利權之保護，如其他具有技術上貢獻部分，與受雇人職務上所完成之研發成果技術內容相同，仍應認為受雇人所申請之專利權為其職務上之發明，屬於雇用人所有。否則，受雇人提出專利申請時，只須在請求項中附加申請時既有之通常知識或習知技術，即可輕易規避專利法第 7 條關於受雇人職務上所完成之發明其專利申請權及專利權歸屬雇用人所有之規定，顯屬有失公平。

分析：

參酌本件民事判決，係對於專利權歸屬之判斷原則作出明確指導，對照前述智慧財產法院之判決，其比對對象亦為受雇人申請之專利請求項與其職務上所完成之研發成果，亦以二者是否實質相同為依據；惟對比對之結果進一步闡述如下：

受雇人申請之專利請求項與其職務上所完成之研發成果，其技術內容為完全相同或完全相異，固足以認定該專利係受雇人職務上之發明，或非職務上之發明，此種完全相同態樣較無疑義，而與前述「實質相同說」中不具新穎性之態樣相符，其「完全相同」之用語，可對應至專利審查中不具新穎性或專利侵權判斷之符合文義讀取之態樣。而完全相異態樣，雖可提出請求項與研發成果實質相同之主張，惟於實務上其主張顯不足採。

實務上爭執較多者如本件民事判決之部分請求項不同時（即本件請求項 2～6、10），則須判斷該不同之部分（請求項 2～6、10），究係受雇人自己所為之技術創新，或僅係引用申請時之通常知識或先前技術。本件民事判決認定「系爭專利請求項 2～6、10 之技術內容，為系爭專利申請前之通常知識」，即該不同之部分並無技術上貢獻，本不得主張專利權之保護；如其他具有技術上貢獻部分，與受雇人職務上所完成之研發成果技術內容相同，仍應認為受雇人所申請之專利權為其職務上之發明，屬於雇用人所有。其「無技術上貢獻，本不得主張專利權之保護」之用語，參酌現行審查基準 2-3-14 頁¹⁶之記載，本件民事判決所謂具有技術貢獻，應屬專利審查中進步性之判斷，即實質相同可借用專利審查中否定進步性要件；又依最高法院判決¹⁷見解，有關均等論中實質相同，其判決之論理似採取類似「進步性」判斷之論述，強調其差異為該技術領域通常知識者所能易於思及，「實質相同」應可對應專利侵權判斷之適用均等論，綜上，實質相同可對應專利審查中不具備新穎性、否定進步性要件或專利侵權判斷之符合文義讀取、適用均等論之態樣；該判決亦認定「系爭專利請求項 2～6、10 之技術內容，為

¹⁶ 專利審查基準 3. 進步性「對於先前技術沒有貢獻之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利。」

¹⁷ 同註 6「所謂實質相同，乃侵害物所採取之替代手段，對所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀說明書（尤其是請求項及發明說明）後，基於一般性之專業知識及職業經驗，易於思及所能輕易置換者。」

系爭專利申請前之通常知識，對於系爭專利不具技術貢獻，排除上開不具技術貢獻之部分外，電路圖與系爭專利應屬實質相同」，對應至專利審查中否定進步性要件之態樣，應限於審查基準 2-3-22 頁「簡單變更」之態樣。

二、實質貢獻說

案例五

98 年度民專上字第 39 號

案情簡介：

原告（藝勝電子）起訴主張其為「可結合於被結合物之發光裝飾物」（系爭專利）之創作人，原審為被告（專利權人）敗訴之判決，被告提起上訴，主張系爭專利乃被告所獨自創作；原告主張其為系爭專利之共同創作人，其受被告委託開發系爭專利，經原告等陸續投入研發資源進行研究設計，包括開發發光裝飾物之發光電路及縮小發光電路之尺寸、設計與建議容納發光電路之外殼，並完成產品（參圖 3 右）；被告於收受該產品後，申請並獲得新型專利（參圖 3 左）；第二審廢棄原審之判決，認定原告非為系爭專利之共同創作人。

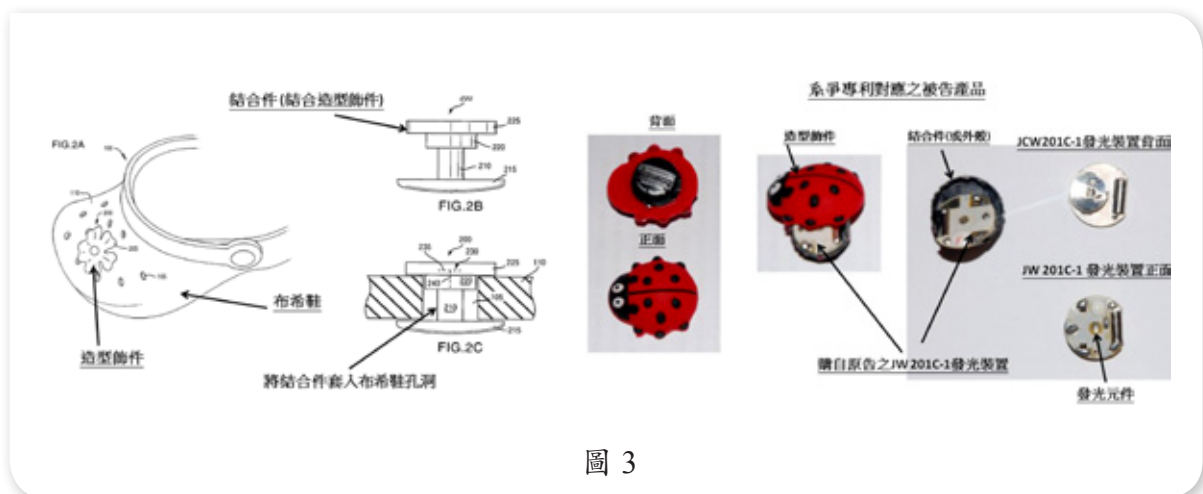


圖 3

關於共同發明中技術判斷部分之裁判見解：

本件民事判決先闡述發明人之定義¹⁸，雖原告主張其就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，惟查，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件、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如何縮小為市面上產品之9分之1（0.9 X 0.9公分大小）的相關技術特徵，例如：選用何種材料或電路如何重新設計，則未記載於系爭專利之任何一項申請專利範圍，系爭專利亦未提及該物品尺寸上之限制，是以原告所稱縮小化發光電路之技術特徵既未經由系爭專利而公開，被上訴人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。

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（即結合件、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。綜上所述，原告並非系爭專利申請專利範圍之共同創作人。

分析：

對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人方係發明人或創作人，因本件民事判決之系爭專利亦未提及該物品尺寸上之限制，即系爭專利說明書亦未公開此等提供較小尺寸之電路板之貢獻；本件民事判決曾認定「被上訴人於原審雖主張系爭專利之發光裝置係其所設計而為共同創作人……上開發光裝置之技術特徵除已揭示於被上訴人所有之前揭新型專利外，中國大陸新型專利亦已揭示一電路板上安裝鈕扣電池、震動開關、發光二極體等發光裝置之技術特徵，顯見

¹⁸ 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，而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。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。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，仍難謂係共同發明人。

系爭專利申請專利範圍第 1、3、4 項所記載之發光裝置僅係習知之結構，並非被上訴人所創作，至於將發光裝置設於結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部之技術特徵，依前揭證人之證詞所示，則係出於上訴人等之構思；所謂「具有實質貢獻」，由現行進步性審查基準 2-3-14 頁¹⁹觀之，是否為其所主張之創作，相較先前技術（習知發光裝置）而言具進步性（即結合件、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具有技術上貢獻部分之特徵），由本件民事判決上述認定，似認定原告所創作發光裝置僅係習知，縱然對製造較小尺寸之電路板具有貢獻，惟其非申請專利範圍所記載之技術特徵，且該具有技術上貢獻部分之特徵非其構思，仍難謂係共同發明人。

案例六

102 年度民專上字第 23 號

案情簡介：

原告（教授甲）接受被告（專利權人）乙公司法定代理人丁之邀請，由乙公司出資進行研究開發。甲於離職前系爭專利之申請專利範圍已研發完畢，惟列為發明人者為丁，乙否認甲為共同發明人，故甲提起本件訴訟，經原審判決駁回其訴，原告不服提起上訴，第二審維持原審之判決。

¹⁹ 審查基準 2-3-14 頁「對於先前技術沒有貢獻之發明，並無授予專利之必要。」

關於共同發明中技術判斷部分之裁判見解：

本件民事判決強調共同發明人之定義²⁰，及論述共同發明人之貢獻²¹，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。依原告所提證據資料既無法證明原告對於系爭專利一、二之發明具有實質貢獻，不足以證明原告為系爭專利一、二之共同發明人。

分析：

本件民事判決認定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；故判斷上述構想是否為一完整可操作，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗之發明，似與現行專利法第26條第1項規定「可據以實現」要件，「指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效」之判斷相同；可據以實現要件於各不同技術領域自有不同，生醫藥等技術領

²⁰ 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。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。例如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。

²¹ 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。此外，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。再者，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。

域之技術貢獻，較機械等技術領域而言，難以具體特定或加以預期，本件「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，乃呈現該技術領域之判斷標準²²。

本件民事判決經最高法院駁回上訴，最高法院²³對共同發明人之舉證責任與要件闡述「未按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」，以反面解釋共同發明人之定義，及不構成發明創造具體內容等情形，亦難認其有實質的貢獻。故原告稱有協助系爭專利與委外廠商溝通藥理試驗之工作，及協助申請專利之相關事宜，仍不足以使其列名為發明人。

案例七

104 年度民專上字第 22 號

案情簡介：

原告（亦達公司負責人）主張其為系爭專利（參圖 4 左）之發明人及申請權人（先位聲明），或共同發明人及共同申請權人（備位聲明）。原審判決確認原告為系爭專利之共同發明人及共同申請權人，駁回其餘之訴；兩造均上訴，原告主張其公司與被告（專利權人）合作開發眼鏡產品，應為系爭專利之發明人及專利權人，或至少應為系爭專利之共同發明人及共同申請權人；被告則提出具有系爭技術構想之系爭產品眼鏡之結構設計圖（參圖 4 右），主張系爭技術構想事實上係由被告首先提出，第二審維持原審之判決。

²² 參美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）2138.04 及 Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1473 (Fed. Cir. 1997)；以及 Falana v. Kent State University, 669 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012)。

²³ 最高法院 104 年度台上字第 2077 號判決。

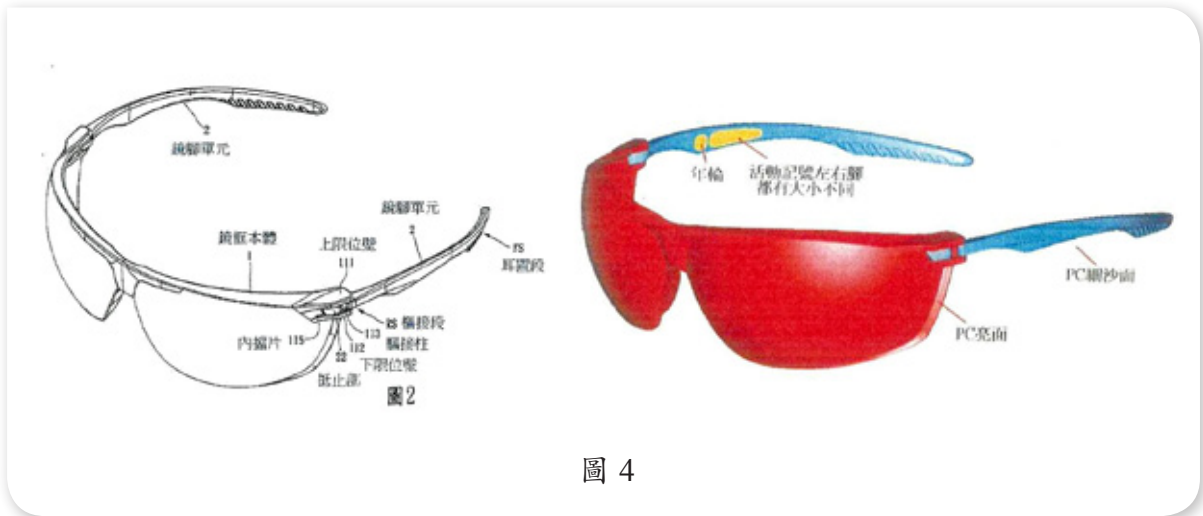


圖 4

關於共同發明中技術判斷部分之裁判見解：

查原告所提證據等無法證明系爭專利所有請求項之全部技術特徵均為被上訴人所創作²⁴，惟原告所提證據可證明其對系爭專利請求項 1 至 17 之部分技術特徵有實質貢獻，足以認定原告為系爭專利之共同創作人及共同申請權人²⁵。

²⁴ 查被上訴人所提證據及證人證詞並無法證明眼鏡技術之變更設計為被上訴人所提出之構想。系爭專利請求項 1 至 9 中所述之全部技術特徵，均可對應於「7184」眼鏡產品及「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術構想，既然「7184」眼鏡產品非屬被上訴人之創作，且「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術構想亦非屬被上訴人之構想，自難認被上訴人為系爭專利請求項 1 至 9 之創作人及專利申請權人。查「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術特徵實非出自被上訴人之構想，而上開二個技術特徵，對照系爭專利說明書可知該二技術手段確係攸關係系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。準此，被上訴人既非屬該二個技術特徵之構想人，是以實難認定系爭專利所有請求項之全部技術特徵均為被上訴人所創作。

²⁵ 按新型專利之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，惟當申請專利範圍記載數個請求項時，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，即可表示為共同創作人。上訴人無法提出具體反證否定原證所載「其以穿進鏡片且可反勾定位」之技術構想為被上訴人所提出，而「可反勾定位」之卡合定位結構之創意已為系爭專利請求項 1 至 17 之部分技術特徵所揭示，且原證所述「其以穿進鏡片且可反勾定位」創意亦為系爭專利圖式 6 及請求項 10 至 17 之部分技術特徵所揭露，應可認定原證聲明「其以穿進鏡片且可反勾定位」為被上訴人之創作，且該創作對系爭專利請求項 1 至 17 之部分技術特徵有實質貢獻，足以認定關聯被上訴人為系爭專利之共同創作人及共同申請權人。

分析：

關於「共同創作人」的認定，智慧財產法院²⁶曾援引美國聯邦巡迴上訴法院之見解，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功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段，故共同發明人之判斷原則係應先審酌其所提出之證據與系爭專利至少一請求項所載之欲解決之問題或達成功效相同或相關聯，及其提出之證據達到完成其創作之程度。而實質貢獻係對於系爭專利所載之先前技術而欲解決之問題有無貢獻，自與該先前技術有所區別（對照專利審查中具新穎性），且針對其欲解決之問題具技術貢獻（對照專利審查中具進步性）。

參、結論

就以上近年相關判決，依研發成果等證據之型態、「實質相同說」與「實質貢獻說」之範判斷標準，歸納如下：

一、專利申請權與專利權之歸屬爭執，當事人自應提出其研發成果等證據，以證明該研發成果與系爭專利之因果關係

專利進步性的爭執，係將先前技術與系爭專利作技術比對；反觀對於專利歸屬的爭執事件中，係將研發成果與系爭專利作技術比對；而專利進步性的證據可組合先前技術的內容²⁷，實務上以專利文獻為多數，其證據能力亦較無疑義；而

²⁶ 98 年度民專更（一）字第 1 號「按所謂發明人或創作人，係指對於發明之技術或創作有貢獻之人，當數人對於發明或新型內之技術或創作或均有貢獻時，該數人當然均可列為發明人或創作人。參酌美國聯邦巡迴上訴法院之判決，因為專利中每一項申請專利範圍均是一個獨立發明，是以每一共同發明人並不需要對專利中每一項申請專利範圍均有貢獻，而決定共同發明與否應根據申請專利範圍來檢驗，是以只要對於一項申請專利範圍有所貢獻者，即可稱為共同發明人。雖然一項申請專利範圍有許多要素（elements），但是共同發明人並不須對於該項申請專利範圍每一要素之構想（conception）均有貢獻，共同發明人僅需要對於該項申請專利範圍之主要部份（subject matter）之構想有貢獻即可，而對於申請專利範圍主要部份之構想有所貢獻，並非僅僅是建議一種結果（suggest an idea of a result），必須提出完成此種結果所需步驟之人（provide means of accomplishing the result）才是共同發明人」。

²⁷ 審查基準 2-3-21 頁「先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合」。

研發成果通常係原告舉證之研發記錄等證據資料，常以私文書之形態存在，於系爭專利申請時並無公開，而各類型研發成果間有密切關連性或有「密不可分」之關係，而為同一待證事實，且研發成果自應達完成階段，方能符合申請專利之充分揭露而可據以實施要件，故當事人所舉證之研發成果，即有受限於同一基礎事實之關連性，其比對本質上為一對一，與專利進步性的證據可組合先前技術的內容，而以多對一之比對有不同。

二、民事法院係以「實質相同說」為判斷原則，其論理方式借重專利審查新穎性、進步性之判斷方式或專利侵權文義讀取、均等論之判斷方式

專利權權利歸屬的發明內容爭執，涉及兩造提出之研發成果與系爭專利之技術特徵比對，就法院近期的判決（案例一至四）觀察，係採用「實質相同」作為判斷原則，上述關於是否「實質相同」的問題，是可以透過系爭專利申請時的說明書及圖式的閱讀，得到該專利所欲解決之問題、解決該問題所採技術手段及其所能達成之功效，得到一發明內容，再配合系爭書證或系爭物證之技術說明、實驗報告、研發圖資等歷程檔案進行整體觀察及比對，以利於證據是否具有「技術貢獻」或與系爭申請專利範圍「實質相同」的判斷。上述「實質相同」由法院目前的判決觀之，其概念應可類推至專利侵權判斷之符合文義讀取、適用均等論或專利審查中不具備新穎性、否定進步性要件，惟該否定進步性要件似應限於「單引證簡單變更」之態樣。同理，「非實質相同」，以上述案例之判決而言，可對應至專利審查中具新穎性要件或專利侵權判斷之不符合文義讀取，及專利審查中具進步性要件或專利侵權判斷之不適用均等論之態樣。又以民事判決觀之，有關「技術貢獻說」或「實質相同說」所為技術比對，或因較常處理專利侵權案件，其論述方式較接近專利侵權判斷之模式，而不論以專利審查或專利侵權之角度判斷，二者皆可衡量一研究創作與系爭專利的請求項二者相似程度，且皆以所屬技術領域具有通常知識者為判斷主體；再者，「實質相同」可借用專利審查中否定進步性要件限於「單引證簡單變更」之態樣，雖專利審查中進步性強調「整體觀之」，與專利侵權判斷之「逐一比對」有所差異，惟於前述「單引證簡單變更」之前提下，不論以專利審查或專利侵權之判斷結果，二者應無差異，由前述諸多民事判決之結果觀察，皆為可採之比對方式。

三、判斷發明人或共同發明人係以「實質貢獻說」為判斷原則，發明人需對各請求項均有實質貢獻，共同發明人僅需對一項或數項請求項有實質貢獻

由案例五至七觀之，當涉及發明人之判斷時，則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（設計）之人，故發明人或創作人必係自然人，其權利包括表彰人格權之姓名表示權與財產權性質的專利申請權及專利權。發明人或創作人既須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。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。是關於專利申請權權利歸屬的技術爭執，除去契約約定外，係指（共同）發明人、（共同）新型創作人、（共同）設計人為真正申請權人或共同申請權人，其判斷原則係以當事人是否對於系爭專利具有「實質貢獻」之人。而「實質貢獻」係就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效之技術手段，係相對於系爭專利所載之先前技術有無貢獻，且因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，故「實質貢獻」強調精神創作所產生的具體而可達成之構想，該構想是否具體而可達成，其判斷應可參考專利法第26條第1項規定「可據以實現」要件，且依不同技術領域尚有差異。

以「實質相同」或「實質貢獻」說所為技術比對，仍以其研究創作與系爭專利的請求項為比對對象，請求項本即為界定所請發明或創作之必要技術特徵，且亦為法院目前的判決所依循，是否有擴及至僅於說明書記載而未見於請求項之發明或創作，仍有待觀察。