



發明人與公司之利害關係

陳儷卿*

一、前言

國內 IT 產業近年來多切身體認到專利申請之重要性，不管是被動作為國外專利權人找上門時的談判籌碼，或是主動行使專利權為公司謀利，專利申請均有其不可取代之價值。一間科技公司若空有堅強的研發團隊，卻無相對的管理與申請機制，不僅研發成果的價值可能大減，產品一上市時，還可能被先取得專利者扣上侵權的帽子，因此每家公司不分規模大小，至少應該下點基本功夫去檢視內部相關制度，以降低公司在未來發生訟爭之風險。

二、發明人與公司之利害關係：

(一) 概述

今年一月三十日，日本東京地方法院判決日商 Nichia 必須為其前發明人中村修二就該公司之藍光 LED 專利所做之貢獻支付高達 200 億日圓之代價，雖然本國專利法就這部分之規定與日本不同，但相同的是本國的公司發明人對於自身權利之意識也是日益高漲，公司經營者實不應予以忽視，有鑑於此，本篇文章僅先就發明人與公司之間的利害關係，依據國內相關法規及實務見解，發表筆者個人拙見。

從事實角度來看，一家公司 RD 部門裡所有的研發人員固然都可以視為發明人，不過從專利申請的角度來看，任何人都可能是發明人，因為只要申請程序符合專利法及其施行細則所規定之要件，例如當專利申請書上的發明人與申請人不是同一人時，申請人只要依規定提出有該發

* 北美國際專利事務所、北美國際智權股份有限公司律師



論述

明人簽名或蓋章之宣示書及申請權證明書，表示該發明人已經同意將其申請權全部移轉給該申請人，此時智慧財產局即會認為此一申請程序合法，根本不會主動去追究該申請專利之技術是否真的是由該發明人所研發。因此，當公司發現公司員工以其個人名義申請專利時，往往也只能亡羊補牢，藉由異議或舉發程序主張其權利，這也是現在幾乎每家科技公司都不忘讓研發人員簽訂智慧財產權歸屬約款的主要原因。

(二) 權利歸屬約款

「僱傭合約要怎麼訂才對公司有保障？」由於一家公司各部門的工作性質不同，筆者建議應就研發部門特別擬定此一合約，若有必要，甚至可就個別物品或特定製程之研發計畫增定權利歸屬約款，以明確定義發明人的工作內容及範圍，並據以規劃研發相關文件之管理方式，其中由發明人作成或簽名之工作紀錄，其管理尤其重要，因為由國內多件行政及民事法院判決可知，公司敗訴之原因往往在於無法充分舉證係爭專利所 claim 的技術內容與發明人任職於公司時的工作內容有直接關連。

再者，當公司經由舉發或異議程序主張其為真正申請權人時，若不能提出明確定義發明人職務內容之僱傭合約，及發明人執行職務之紀錄文件，使智慧財產局能夠直接就書面證據判斷：

1. 被異議或舉發人確曾受雇於其公司，以及
2. 被異議或舉發人任職其公司期間之工作內容與系爭案有關時，不僅異議或舉發無法成立，即使公司嗣後上訴至行政法院，行政法院亦僅得就智慧財產局駁回之行政處分本身是否違法加以判斷，因此，由於公司未提出充分的書面證據供智慧財產局作判斷，所以行政法院判決通常認為原處分並無違法之處，公司只能依據專利法第十條之規定，另循調解、仲裁或民事訴訟途徑解決。（參照智慧財產局「專利審查基準」及行政法院八十九年度判字第二一一六號判決）

(三) 定型化約款所衍生的問題

若公司要求任職 RD 之員工單方在公司制式的僱傭合約上簽名，因



該合約內容多為定型化條款，故公司在訂定此類合約時應先詳細檢視其中條款是否有顯失公平之處，否則將來在民事法院也很可能被認定為無效。特別是公司為預防發明人在離職後將其先前職務相關的技術以個人名義申請專利的情形發生，常在僱傭合約中明定「發明人在離職後幾年內若提出任何專利申請案均需事先得到公司的同意，否則必須支付公司相當金額之違約金」，但此種條款卻很可能因課與員工過大的義務而無效，因為依專利法第九條之規定，即使發明人在受雇期間私下申請專利，但他只要能夠證明該技術屬於他「非職務上所完成之發明」，此時公司也無法以合約事先限制發明人不得享受其發明之權益，因此發明人在離職後所申請的專利勢必將更難以合約加以拘束。

同樣地，若公司所訂之競業禁止條款過於嚴苛，也會有無效的問題存在。台北地方法院九十一年勞訴字第一二九號判決即明確指出此類定型化條款必須考量：1.前雇主有依競業禁止條款保護之利益之存在；2.受雇人在前雇主之職務地位屬於主要營業幹部，非處於較低職務技能；3.限制轉業之對象、期間、區域、職業活動等不致使受雇人處於過度困境中；4.應有填補受雇人因競業禁止而受損害之代償措施存在。由此可見，法院對於競業禁止條款之認定嚴格，甚且，若受雇人在離職後之競業行為無顯著違反誠信原則，例如離職員工曾對前雇主之客戶、情報大量的收集或篡奪時，雇主也無法主張受雇人有民法之侵權行為存在。

(四) 營業秘密

公司內部所研發的技術必須同時具備營業秘密法第二條所規定之三要件，才可能被視為是「營業秘密」，若連營業秘密都不構成的話，則根本無法依營業秘密法主張權利。營業秘密三要件其中的「已採取合理之保密措施」在法院認定上偏向嚴格，在友訊科技股份有限公司提出的一件民事訴訟中，雖然該公司已在內部的工作紀錄簿上明訂：1.工作紀錄簿非經主管許可不得攜離工作場所；2.工作紀錄簿非經主管許可，不對外揭露記載內容；3.未經許可，不得擅自翻閱他人之工作紀錄簿，另外並約定員工離職時應將工作紀錄簿繳回工作紀錄簿管理單位，儘管



論述

如此，法院卻仍然認為友訊並未採取合理的保密措施，不過綜觀判決理由，原告（友訊）無法證明被告（離職員工）所申請之專利與被告任職於原告公司期間之工作內容（工作紀錄）有直接關聯，仍是其敗訴之主因。（參照台北地方法院八十八年度重勞訴字第五號民事判決）

由上可知，前述問題在僱傭合約中環環相扣，因此公司若期待未來可以用合約保障其應有之權利，則應事先瞭解相關法規及實務見解，無論如何，筆者認為除以合理的合約來約束員工之外，還須輔以健全的研發管理制度，以及與員工的充分溝通，如此才能有效預防紛爭的發生。

三、小結：

個人淺見以為，當發明人與公司之間的僱傭關係存續時，若依雙方合意之僱傭合約已明確定義彼此之權利義務，特別是約定發明人所有與其職務相關之研發成果均應歸屬於公司時，則發明人若再以個人名義申請與其職務相關之專利，姑且不論公司方面將來在訴訟上舉證之困難，發明人此舉實已違背了誠信原則，縱使他最後仍可保有該專利權，恐怕往後在業界之聲譽也將一落千丈。況且，專利權之行使絕非個人財力所能負荷，因此若非取得核心技術之專利，應該也不會有另一家公司甘冒「商業間諜」之名來與該發明人合作。

從另一角度而言，為求雙贏局面，公司也應重新檢討內部制式之僱傭合約是否對員工過於嚴苛，畢竟研發人員也是公司的重要資產，若其付出與收穫成正比，相信即使公司將來不得已走上訴訟一途時，也有相當立場主張公司應有之權利。