

第 237 期

中華民國 107 年 9 月

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊

刊期頻率：每月 1 日出刊

出版機關：經濟部智慧財產局

發行人：洪淑敏

總編輯：高佐良

副總編輯：高秀美

編審委員：

黃文發、林希彥、吳佳穎、

林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、

何燦成、高佐良、邱淑玟、

黃振榮、徐銘峰、程芳斌、

張仁平、王琇慧、王德博、

王義明、吳逸玲、林明賢、

高秀美

執行編輯：李楷元、李佩蓁、

張瓊文

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>

地 址：10637 臺北市辛亥路

2 段 185 號 5 樓

徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw

服務電話：(02) 23767170

傳真號碼：(02) 27352656

創刊年月：中華民國 88 年 1 月

GPN：4810300224

ISSN：2311-3987

中文目錄 01

英文目錄 02

編者的話 03

本月專題—專利歸屬事件相關議題探討

專利歸屬有關法制及契約、救濟途徑案例
之探討 05

王琇慧

專利歸屬民事訴訟事件判決研析——
以技術判斷為中心 26

孫文一、陳忠智

專利歸屬行政訴訟事件之判決研析 46
徐嘉鴻、孫文一、陳忠智

論述

初探人工智慧的著作權爭議——
以「著作人身份」為中心 61

林利芝

智慧財產權園地 79

智慧財產權資訊 81

智慧財產局動態 89

智慧財產權統計 100

智慧財產權相關期刊論文索引 101

附錄 102

Issue 237
Sep 2018

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Shu-Min Hong

Editor in Chief: Tso-Liang Kao

Deputy Editor in Chief:

Hsiu-Mei Kao

Editing Committee:

Wen-Fa Huang; Shi-Yen Lin;

Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin;

Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;

Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;

Shu-Wen Chiu; Cheng-Rong Hwang;

Ming-Feng Hsu; Fang-Bin Chern;

Jen-Ping Chang; Hsiu-Hui Wang;

Te-Po Wang; Yi-Ming Wang;

Yi-Lin Wu; Ming-Sheng Lin; Hsiu-

Mei Kao

Executive Editor: Kai-Yuan Lee;

Pei-Zhen Li; Chiung-Wen Chang

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai

Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

ipois2@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23767170

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
-----------------------------------	-----------

Table of Content (English)	02
-----------------------------------	-----------

A Word from the Editor	03
-------------------------------	-----------

Topic of the Month — Discussion of the Issues Related to the Ownership of Patent

Study on the Ownership of Patent to Relevant Legal Systems, Case in Contracts and Remedies	05
---	-----------

Hsiu-Hui Wang

Study on the Ownership of Patent on Civil Judgments-Focus on the Techniques Identification	26
---	-----------

Wen-I Sun 、Jong-Jyh Cheng

Study on the Ownership of Patent on Administrative Judgments	46
---	-----------

Chia-Hung Hsu 、Wen-I Sun 、Jong-Jyh Chen

Papers & Articles

Authorship and Copyright Issues of AI Generated Works	61
--	-----------

Li-Chih Lin

IPR Column	79
-------------------	-----------

IPR News	81
-----------------	-----------

What's New at TIPO	89
---------------------------	-----------

IPR Statistics	100
-----------------------	------------

Published Journal Index	101
--------------------------------	------------

Appendix	102
-----------------	------------

編者的話

創新與發明，係社會進步的原動力，專利是企業競爭的利器，專利權的多寡係衡量國力的指標，故各國皆設有專利制度與相關救濟方式，以保護創作人的權益及發展。爰此，專利歸屬的探討，實與個人、業者切身相關，本月專題「**專利歸屬事件相關議題探討**」，試圖彙整分析國際間現有之專利歸屬樣態，並援引我國專利歸屬爭議之民事與行政爭訟案例，探討司法實務見解。而本月論述則探討人工智慧的著作權爭議問題，隨著人工智能的快速發展與演進，衍生出許多人工智慧生成作品，而相關的著作權問題也由此而生，其權利歸屬亦是當前重要議題。

專利不但影響創作人甚深，更攸關企業與經濟發展，考量專利歸屬為社會上多數個人及業者實務面臨之切要問題，並鑒於我國已於 91 年加入 WTO，92 年修正專利法，93 年全面除罪化後，相關法制和實務問題須與時俱進深入探討之必要。專題一由王琇慧小姐所著之「**專利歸屬有關法制及契約、救濟途徑案例之探討**」，就專利歸屬此一主題展開，研析我國與國際間各種歸屬樣態、法制模式、契約爭議及救濟途徑，期能為我國未來修法提出參考方向建議。

有關我國專利申請權與專利權之歸屬爭執，當事人通常會藉由研發紀錄或技術意見等證據，以證明其研發成果和系爭專利間是否異同來釐清專利之歸屬。專題二由孫文一先生、陳忠智先生所著之「**專利歸屬民事訴訟事件判決研析——以技術判斷為中心**」，就近期我國智慧財產法院專利歸屬爭訟民事案例，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，以供各界參考。

專利制度設立之目的在於鼓勵民眾創新與發明，發明人可向智慧局提出專利申請來取得專利權，並保障自己的發明創作在一定期限內可排除他人實施之權；實務上有非專利申請權人提出之專利申請案，或專利申請案未由專利申請權共有人全體提出申請，針對這樣的專利歸屬爭議，利害關係人應如何救濟，專題三由

徐嘉鴻先生、孫文一先生、陳忠智先生所著之「**專利歸屬行政訴訟事件之判決研析**」，針對智慧財產法院成立 10 年以來，有關因專利歸屬爭執向智慧局提起舉發及相關行政訴訟之案件進行研析，探討真正專利申請權人的救濟途徑，並提供相關建議。

科技日新月異，隨著資訊技術一日千里，其中人工智慧系統的發展更是有多項重大突破，人工智慧學習亦陸續產出各式創意作品。論述由林利芝小姐所著之「**初探人工智慧的著作權爭議——以『著作人身分』為中心**」，以美國對非人類著作訴訟案最出名之「猴子自拍案」作為切入觀察點，並融入美國著作權法針對著作人身分與要件之相關規定，再彙整對照我國相關判決和學者見解，試圖提出當前人工智慧生成作品之著作權該如何歸屬之建議。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

專利歸屬有關法制及契約、救濟途徑案例之探討

王琇慧*

摘要

實務上專利歸屬之規範內涵，不但影響創作人之權益更攸關國家社會之經濟發展。考量專利歸屬為社會上多數個人及業者實務面臨之切要問題，並鑒於我國已於91年加入WTO，92年修正專利法，93年全面除罪化，故本文爰就專利歸屬相關議題，包括：法制模式、契約爭議及救濟途徑（民事單軌或民事行政雙軌）之案例予以探討，期釐清司法實務之相關見解，俾有助於社會大眾就專利歸屬事項之考量與約定，以預防或減少爭訟。

關鍵字：專利歸屬、員工、雇主¹、雇用人、受雇人、調解、契約、雙軌制、單軌制

* 作者為經濟部智慧財產局專利三組編譯。

本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

¹ 關於僱傭法律關係之當事人，習稱受雇人（employee）與雇用人（employer），考量用語簡明易辨，本文就受雇人（employee）一詞均稱之為「員工」，就雇用人（employer）一詞均稱之為「雇主」。

壹、前言

有關員工、受聘人發明制度於法律體系上涉及民法、勞動法與專利法問題，近代各國之立法例有於民法規範者（例如：俄羅斯）、有於普通法規範者（例如：美國）、有獨立特別立法者（例如：德國於 1957 年 7 月 25 日通過施行之「員工發明法（Act on Employees Inventions，下稱 AEI）」、有於智慧財產權法典規範者（例如：法國），然多數則規定於專利法中（例如：英國、西班牙、日本、中國大陸以及我國）。從發明本身而言，因其發明而取得之專利固應歸屬於員工或受聘人，然如何調和雇主或出資人之利益以符合公平，則須於立法上予以明定。有關專利歸屬之規範內涵²，不但影響創作人之權益，更攸關國家社會經濟之發展，例如，近年來中國大陸加速經濟推展，其企業在國際上大舉進行併購，原計畫藉此方式快速提升其企業技術水準；然因德國專利法採發明人主義，專利法規定發明之初始權利人為該發明之人³。但如果該發明為職務之發明則須依 AEI 之規定來認定⁴。且 AEI 於 2009 年修正前係規定，關於職務發明，如雇主未於期間內向員工主張權利時，該發明將歸屬發明之員工所有⁵，亦即在此規範之下，並非所有之專利權均歸屬雇主企業所有，故縱然併購了企業卻仍無法取得其先進技

² 本文所稱之專利歸屬係包括專利申請權及專利權。

³ Germany Patent Act Section 6: The right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title. If two or more persons have jointly made an invention, the right to the patent shall belong to them jointly. If Service provided by the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection in cooperation with juris GmbH two or more persons have made the invention independently of each other, the right shall belong to the person who is the first to file the application in respect of the invention with the German Patent and Trade Mark Office.

⁴ AEI 4. **Service Inventions and Free Inventions**

(1) Employee inventions within the meaning of this Law may be either tied or free.

(2) Tied inventions (service inventions) are those made during the term of employment which:

(i) either resulted from the employee's tasks in the private enterprise or in the public authority,
(ii) or are essentially based upon the experience or activities of the enterprise or public authority.

⁵ AEI 7. **Effect of the Claim**

(1) On the receipt of a written declaration of an unlimited claim, all rights in the service invention shall pass to the employer.

(2) On the receipt of a written declaration of a limited claim, a non-exclusive right to use the service invention shall pass to the employer. Should an employer's right of use unreasonably impede an employee's further exploitation of his invention, the employee may request that, within a period of two months, his employer either make an unlimited claim to the service invention or release it to the employee.

(3) Dispositions of a service invention made by an employee before his employer has declared a claim, shall have no effect on his employer, insofar as the employer's rights are concerned.

術，最終導致計畫落空⁶。可見不論就企業技術之升級或社會經濟之發展，對於專利歸屬之法制與實務均應予以重視及了解。

我國於民國 38 年 1 月 1 日施行之專利法係參酌英國、德國、日本之立法例，就員工及出資聘人發明權益歸屬予以規定。考量專利歸屬為社會上多數個人及業者實務面臨之切要問題，並鑒於我國已於 91 年加入 WTO，92 年修正專利法，93 年全面除罪化，故本文爰就專利歸屬相關議題，包括：法制模式、契約爭議及救濟途徑（民事單軌或民事行政雙軌）之案例予以探討，期釐清司法實務之相關見解，俾有助於社會大眾就專利歸屬事項之考量與約定，以預防或減少相關之爭訟。

貳、專利歸屬之法制

就發明而言，雖為發明者之創作，然如未就該發明申請專利取得專利權，則發明也只是發明（但此際發明人可將其發明依據營業秘密法規定轉為營業秘密使用或交易；例如：讓與或授權）。反之，如就該發明進一步申請專利，且符合專利權取得之要件（產業利用性、新穎性、進步性），而獲准專利，則此際所產生之先決問題為：誰可成為專利申請權人？依我國專利法規定，所謂「專利申請權」係指得依專利法申請專利之權利。而「專利申請權人」係指：發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人⁷。換言之，發明人未必就該發明申請專利；且可為申請專利之人亦未必就是發明人。

如從社會實務上觀察，於發明階段、申請專利權階段或已取得專利權階段，均可能發生歸屬之情形，學者有將之區分為五種樣態⁸，說明如下：

第一種樣態：由發明人自行就其發明申請專利，並獲准專利取得專利權，該專利權歸發明人所有。

第二種樣態：專利權歸發明人（員工）或其雇主（或單位）所有，一般又區分為：

⁶ 蔣珂，德國《雇員發明法》修改對中資在德國併購之影響，知識產權・2013 年第 4 期，頁 91。

⁷ 我國專利法 § 5、6。

⁸ 鄭成思著，知識產權論，北京，法律出版社，2001.4，頁 97-100。

(一) 職務上發明：多數國家在專利法上規定，員工基於其職務上所完成之發明取之專利，該專利權歸雇主或單位所有。

(二) 非職務上發明：

1、非工作時間內且未利用雇主或單位之資源，專利權歸發明人（即員工）。

2、非工作時間內但利用雇主或單位之資源：專利權則留待法院依具體情況判定。

第三種樣態：專利歸發明之受讓人所有，包括：

(一) 未申請專利之發明以營業秘密之所有權轉讓予他人：例如，遺囑繼承。

(二) 法定轉讓：部分英聯邦國家之僱傭勞動法或僱傭契約法規定雇主與員工簽定僱傭契約後，若無其他約定，則於履行其僱傭契約該員工所為之全部發明，均視為已經合法歸雇主或單位所有。

第四種樣態：專利權經由交易活動購買取得為受讓人所有。

第五種樣態：專利權歸國家所有。例如：前蘇聯之發明人僅申請「發明者證書」由國家頒發發明獎金後，該發明專利權即歸國家所有⁹。

其中第二與第三種情形有所不同；第三種情形所稱之「法定轉讓」係指：申請專利之前，發明之所有權即已經依法歸屬於雇主所有。而第二種情形則是：員工之發明由員工自行申請取得專利後，再依法或契約歸給雇主所有。基於篇幅有限，本文僅就上述第二種情形探討有關之公約與國際上之法制模式如下：

一、專利歸屬並無統一之公約規範

雖二十世紀初國際上即已就員工創造的智慧財產權，是否應移轉於雇主？又應在何種要件下移轉？進行討論，但並無統一之解決規範¹⁰。保護工業財產權之巴黎公約於第4條之3規定：發明人應享有姓名被揭示於專利證書之權利¹¹，只

⁹ 同前註。

¹⁰ Author, Sanna Wolk, EU Intellectual Property Law and Ownership in Employment Relationships, 420-421, 2010.

¹¹ Article 4ter: The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent.

是彰顯發明人具有姓名表示權。至於歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）於其第 60 條第 1 項也僅為程序規定，即：取得歐洲專利應歸屬發明人或其權利繼承人。如發明人為員工時，取得歐洲專利權之權利依員工主要受雇用所在國家之法律定之；如其員工之主要受雇用國家不能確定時，其所適用之法律應依雇主所指派員工事務所所在地之國家法律定之¹²。換言之，有關員工與雇主之專利歸屬規範仍須視各國法律之規定。身處於企業全球經濟布局、跨國就業之現代社會，基於保障自身權益，不論員工或雇主對法規適用國之專利法制宜有所了解。

二、國際上之法制模式

關於員工與雇主之專利歸屬法制上雖多數區分為「職務發明」、「非職務發明」二種型態，亦有更細致納入「與職務有關之發明」之第三種型態。雖國際上各國之立法模式有所差異，然就「職務發明」之規範觀察，可大概區分為三種模式，即：（一）以雇主優先取得權利，即有關職務發明之創作歸屬於雇主所有，員工則可獲得報酬請求權，例如：英國、法國、西班牙、俄羅斯、中國大陸、日本 2016 年修訂生效後之專利法（修訂生效前歸屬員工）以及我國。（二）以員工（真正發明人）優先取得權利，即有關職務發明之創作歸屬於員工所有，雇主則可享有專利實施權，例如：美國。（三）平衡雙方權益原則，即職務發明之創作原則上先歸屬於員工所有，但員工負有通知雇主之義務，雇主則於收到通知後可向員工主張將權利移轉歸雇主所有。例如：德國之員工發明，說明如下：

（一）以雇主為優先

1、英國

英國於 1977 年以前採「發明人主義」，專利法尚未就專利歸屬明文規範，發生爭議由法院依個案審酌。現行法始於 1977 年制定，相關內容規定於專利法第 39 條至第 43 條¹³。內容重點係就員工發明區分

¹² EPC 2000 年版 Article 60 Right to a European patent

1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his the place of business to which the employee is attached.

¹³ The Patents Act 1977; Last updated 1 October 2017.

為「職務發明」與「非職務發明」二種類型。(1) 員工之職務發明：發明歸屬雇主。(2) 員工之非職務發明：發明歸屬員工，雇主基於讓與或授權享有使用該發明之權利，員工依法享有合理之報酬金¹⁴。對專利歸屬之爭議可先進行調解，如果調解不成，可向法院提起訴訟。

2、法國

法國立法上係明定於法國知識產權法典第 L. 611-7 條¹⁵。內容重點在於區分：(1) 員工之職務發明：指員工執行其實際契約之發明職務的工作或被明確委派（不得默示推定）研究開發任務於其過程中所完成的發明，均歸屬雇主。(2) 員工之非職務發明：係指未於契約中明訂之職務，亦非為雇主所明確交付委派具發明性質的工作。則此類發明原則歸屬於員工所有。例外，如該發明與雇主密切相關聯，或因員工完成該發明係得益於其工作（例如：發明的完成係因該企業所特有技術或設施）。則雇主有權可主張要求分配（assignment）該發明所有權。有關權利歸屬的爭議應提交初審法院設立之聯合調解委員會（Commission Nationale des Inventions de Salaries，簡稱 CNIS），CNIS 須於六個月內擬定調解建議方案，該方案視為構成雙方間之協議。於方案通知雙方後，一個月內雙方均未將對該方案向法院提出異議，則該協議可以初審法院院長之命令強制執行¹⁶。

3、西班牙

西班牙在立法上係明定於其專利法第 15 至 20 條¹⁷，規定員工創作之基本原則及雇主與員工間的權利義務。並於 2017 年 4 月 1 日生效之新修正專利法對於員工創作亦做部分彈性之修訂¹⁸。內容重點區分為 (1) 員工之職務發明（Service inventions）¹⁹：指員工基於與雇

¹⁴ Sect.39. Right to employees' inventions (1) (2).

¹⁵ IP Code L. 611-7 Inventions made by a salaried person....

¹⁶ IP Code L. 615-21 At the request of one of the parties, any dispute concerning the application of Article L611-7 may be submitted to a joint conciliation board....

¹⁷ Law 11/1986, of 20 March, on Patents-SPA; Article 15-20....

¹⁸ 對於受雇人通知雇主有關職務發明或混合發明之期間由原規定三個月，降為一個月（Law No. 24/2015 of July 24, 2015, on Patents- Spain Article 18）。

¹⁹ Patents-SPA; Article 15.

主間之僱傭契約或服務契約所為之發明，該等發明之專利權由雇主取得，員工亦無法取得額外之報酬。(2) 員工之非職務發明 (free inventions)²⁰：此為員工之非職務上的自由發明，專利權歸屬於員工。

(3) 員工利用雇主資源之混合發明 (Mixed inventions)²¹：指員工之發明係基於任職公司而取得關鍵性的知識，或使用公司提供之工具，則公司可選擇對該發明主張所有權或聲明保留對該發明之排他性使用權。發生權利歸屬爭議應先向專利商標局請求調解。調解為訴訟前之程序性強制規定，亦即於調解不成後才可向法院提起訴訟²²。調解委員由專利商標局任命，由三位委員組成委員會審理（一位為專利商標局之專家、一位為員工代表、一位為雇主代表），最終如雙方不同意專利商標局提出之調解協議方案，則可向法民事法院提出訴訟²³。

4、俄羅斯

關於員工發明之規定，僅在專利法引入「員工發明」之概念²⁴，至於詳細具體之規範則係於其民法典規定²⁵。內容重點亦區分為(1) 員工之職務發明：指員工執行其職務或完成雇主指派任務之發明，其發明之專有權除非契約另有約定，原則上歸屬於雇主。(2) 員工使用雇主之資源：指非屬員工之職務發明，但員工使用雇主的技術、財務或物資等資源時，該發明歸屬於員工，但雇主可向員工支付補償金後使用該發明。於發生權利歸屬爭議時則應先協議解決，協議不成才由普通法院訴訟依聯邦民法典進行審理。

5、中國大陸

並未另制定專法而係規定於專利法。內容重點為區分(1) 員工之職務發明：係指執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術

²⁰ Patents-SPA; Article 16.

²¹ Patents-SPA; Article 17.

²² Patents-SPA; Article 123.

²³ Patents-SPA; Article 142.

²⁴ Russian Federation Patent Law of Russian Federation No. 3517-1 of September 23, 1992 (as amended by Federal Law No. 22-FZ of February 7, 2003) Section III Authors and Patent Owners.

²⁵ THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION; Part One to Part Four, entry into force December 18, 2006.

條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。（2）與職務有關之發明：係指利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。（3）員工之非職務發明：係指申請專利的權利屬於發明人或者設計人；申請被批准後，該發明人或者設計人為專利權人。對於專利權歸屬爭議則適用民法規定，但雙方可向專利管理機構請求調解，亦可向人民法院起訴。且如已請求調解或向人民法院起訴可請求專利行政部門中止有關程序²⁶。

6、日本

在立法形式上並未另制定專法，而係規定於專利法。內容重點區分（1）員工之職務發明：2015 年專利法修正前，發明歸屬員工，雇主享有通常實施權並可事先約定轉讓，約定之法律性質（契約或單獨行為）。員工於移轉專利權予雇主或設定專屬實施權時有取得相當對價之權利。2015 年專利法（於 2016 年 4 月 1 日生效）為避免爭訟頻繁，乃修訂為：除非員工與雇主先行約定（例如：僱傭契約），否則該職務發明原則上歸屬於雇主²⁷，但雇主應給付員工「合理的報酬」或「經濟利潤」²⁸。（2）員工之非職務發明：發明歸屬員工，不賦予雇主任何權利。至發明雇主與員工契約約定，如限制員工轉讓或須專屬授權雇主者，該契約無效²⁹。雖員工之職務發明改為歸屬於雇主而非員工，但該法仍規定雇主必須向其員工宣布此項歸屬政策，雙方如對此有所爭議，可透過協議解決，協議不成則可向法院提起訴訟³⁰。

²⁶ 中國大陸專利法實施細則第 86 條。

²⁷ Article 35 (2) In the case of an invention made by an employee, etc.,... (3) In the case of an invention by an employee, etc.,...

²⁸ Article 35 (4) The employee, etc. (5) The provision of the reasonable profits in the preceding paragraph, as provided for in the contract, ...etc. (6) ...establish and disclose a guideline as to matters relating to, e.g.,...

²⁹ Article 35 (2) In the case of an invention made by an employee, etc..

³⁰ Patent Act 2016 Article 35.

7、我國

有關專利之歸屬，現行專利法³¹亦區分「職務發明」與「非職務發明」二種類型。(1)「職務發明」其專利申請權及專利權屬於雇主，雇主應支付員工適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。至於(2)「非職務發明」則其專利申請權及專利權屬於員工。但該發明如係員工利用雇主資源或經驗者，則雇主可於支付員工合理報酬後實施該發明。又關於出資聘請他人之發明，亦明定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、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。亦即不論受雇或受聘創作之專利歸屬，如雙方有所約定時，應優先從其約定；若未約定，方適用專利法定其歸屬。發生權利歸屬爭議時可向法院提起民事訴訟。但如違反共有人未全體申請專利或發明專利權人為非發明專利申請權人時，得依規定向專利專責機關提起舉發³²。但並未訂定訴訟外解決爭端之調解機制。

(二) 以員工（真正發明人）為優先——美國

美國立法形式上採「發明人主義」，其專利法僅原則性規定，由發明人以書面提出專利申請。亦即不論是否為職務發明，發明專利之原始權利人只能是發明人（員工）³³。至於員工與雇主間之權益規範則由各州之普通法（Common Law）規定。實務上亦區分為1、員工之職務發明（employer — initiated inventions）³⁴：此係員工執行雇主所負予之任務而完成之創作，專利權由雇主取得。2、員工之非職務發明：此為員工之非職務上的自由發明，專利權歸屬於員工，並無爭議。3、員工利用雇主資源之非職務發明（shop right inventions）：此類型為員工利用雇主資源所完成之非職務發明，則由員工享有專利權，而雇主則享有非獨占之實施權，以落實雙方權益之平衡。至於爭議之解決，由於美國專利法並沒有

³¹ 我國專利法第7條至第9條。

³² 我國專利法第71條第1項第3款。

³³ Sect.111. Application....

³⁴ Steven Cherenky, A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood, California Law Review, March 1993.

對員工發明創作為具體規定，實務上則依各州之普通法認定，目前多數州法則允許由員工及雇主雙方透過協議解決。

（三）平衡雙方權益原則——德國

在法制上採單獨之立法形式比較特殊，德國於 1957 年 7 月 25 日通過施行之「員工發明法」，共計 49 條條文，性質上以保障「發明人」為規範重心。內容重點為區分 1、職務發明：指員工於就業期間在其職務範圍內或受益於工作單位之經驗與資源所為之發明，依發明人原則歸屬員工³⁵。且對該職務發明，員工負有向雇主通知說明該發明之技術問題、解決方案與實施方法，同時對該職務發明予以保密之義務³⁶。雇主就員工提出之職務發明則有「請求權」，以主張所有權並申請註冊專利，同時應給予員工合理之補償³⁷。2、自由發明：指員工非於就業期間之職務範圍內，且未受益於工作單位之經驗與資源所為之發明，非屬受雇單位之工作成果而歸屬於員工。但員工仍負有向雇主通知說明該發明之義務，以便雇主確認該發明是否屬於自由發明³⁸。當員工與其雇主間發生爭議，由慕尼黑之德國專利局仲裁委員會（the Board of Arbitration）進行調解協議（agreement），如果雙方不接受協議，可向民事法院提起訴訟。

參、專利歸屬之契約爭議

由於我國現行專利法規定，對於專利歸屬係優先適用雙方之約定，僅於雙方未約定時才適用專利法定其歸屬。因此實務之爭訟案件即發生自非典型契約之混合型契約爭議。其於法規之適用上不僅涉及專利法，往往會適用許多其他之民事或商事專門領域法規，例如：民法、公司法、破產法、強制執行法等，以最高法院 102 年度臺上第 2511 號民事判決為例，說明如下：

³⁵ AEI § 4 Service Inventions and Free Inventions.

³⁶ AEI § 5 Duty to Report.

³⁷ AEI § 13 Application for Domestic Industrial Property Protection.

³⁸ AEI § 18 Free Inventions Duty to Notify.

案件名稱：原告甲（即本件上訴人）請求被告 A 公司（即本件被上訴人）移轉專利所有權登記事件。

案情簡介³⁹：甲主張與 A 公司於民國 96 年 3 月 16 日簽立還款協議書（簡稱：系爭協議書）並為公證。兩造約定 A 公司屆期如無法履行還款，A 公司應移轉其二項發明專利（系爭專利）予甲，且屆期如無法履行，甲得逕行辦理讓與手續。嗣因 A 公司屆期不履行還款義務，甲乃依系爭協議書、公證書約定，要求被上訴人將系爭專利權移轉予甲。經原審法院判決駁回甲之訴後，甲提起二審上訴仍被駁回，甲再向最高法院提起上訴，最高法院廢棄原判決，甲爰於智慧財產法院更審後獲得勝訴判決。嗣後 A 公司雖再針對該更審判決上訴最高法院，然最高法院仍維持更審法院之判決結果，即 A 公司應將發明第 I269664 號「天然物之分離方法及其分離裝置」之專利所有權移轉為上訴人所有。

重要爭點：專利權歸屬上訴人，是否由董事會決議行之系爭協議書可為認定？

法院見解：

一、〈第一審法院⁴⁰〉（原告起訴）

（一）契約文字業已表示當事人真意，即不得反捨契約文字而更為曲解

系爭專利權之移轉約定，並非專利設質約定：系爭專利權之移轉約定皆是使用「轉讓」而非「設定質權」之文字。再解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。

³⁹ 最高法院 102 年度臺上第 2511 號民事判決。

⁴⁰ 臺灣臺中地方法院 100 年度訴字第 481 號民事判決。

(二) 原告請求已受破產宣告之系爭專利所有權，移轉為原告所有，欠缺權利保護要件

按產債權非依破產程序，不得行使，是破產債權之範圍，如何申報，何時依何種方法、順序及比例就破產財團之財產而為分配，悉依破產法規定之程序為之。原告主張依兩造還款協議書、公證書約定，請求已受破產宣告之被告應將「天然物之分離方法及其分離裝置」之專利所有權，移轉為原告所有，欠缺權利保護要件，應予駁回。

二、〈上訴法院⁴¹〉（原告提上訴）

系爭專利權之讓與未經公司董事會決議，其讓與行為即對公司不生效力：

系爭專利權之讓與雖非讓與被上訴人公司全部或主要部分之營業或財產，而不須經股東會特別決議；然亦非一般業務執行之範圍，既未經公司董事會決議，其讓與行為即對公司不生效力，上訴人依系爭還款協議書，請求被上訴人將系爭專利權移轉為上訴人所有，即屬無據。

按公司法第 202 條規定：「公司業務之執行，除本法或章程規定應由股東會決議事項外，均應由董事會決議行之。」系爭協議書係由被上訴人公司法定代理人與上訴人簽署，簽署前，未經董事會決議，此亦為上訴人所不爭執，縱依上述股東會會議紀錄，被上訴人公司曾決議請特定人士奧援紓困，然未決議出售或讓與公司之專利權，自非該公司代表人可任意對外代表公司為之，系爭協議書之簽訂，對被上訴人公司不生效力。從而，上訴人本於系爭協議書，請求被上訴人將系爭專利權移轉為其所有，即屬無據，不應准許。

則上訴人主張本於兩造還款協議書、公證書約定，請求被上訴人應將「天然物之分離方法及其分離裝置」之專利所有權，移轉為上訴人所有，為無理由，不應准許。

⁴¹ 臺灣高等法院臺中分院 100 年度上字第 456 號民事判決。

三、〈最高法院⁴²〉（原告提上訴）

專利權歸屬上訴人，該專利權之讓與應由董事會決議行之：

四項專利權之讓與，既由董事會決議即可，而乙復為董事會之主席及公司對外之代表人，則其代表被上訴人簽訂系爭協議書，上訴人如為善意第三人，被上訴人自不得逕否認其效力。

又被上訴人之營業項目包括「生物科技服務業」，其代碼為 IG01010，而經濟部就各該代碼均詳列其內容，原審未為任何查證，即謂被上訴人之其他登記營業項目均係關於食品、藥物等批發、零售為主，可知所謂「生物科技服務業」，充其量僅係與生物科技產品批發、零售之相關業務範圍云云，亦嫌速斷。

且既稱被上訴人擁有之專業技術及 Know-How 可延伸出許多專利權云云，則其所營「生物科技服務業」，是否涵蓋系爭專利權之移轉，亦滋疑義。上訴論旨，非無理由。

依據系爭協議書約定，被上訴人無法履約時，四項專利權歸屬上訴人，該專利權非被上訴人公司之全部或主要部分之營業或財產，其讓與應由董事會決議行之。

四、〈更審法院⁴³〉（原告提上訴）

上訴人為善意之交易相對人，該等契約即為有效：

系爭專利權非被上訴人全部或主要部分之營業或財產，其讓與、移轉約定，不須經股東會特別決議，且上訴人為善意之交易相對人，該等契約即為有效。

系爭股權買賣契約與系爭還款協議書對被上訴人有效，並未違反公司法第 16 條之規定。系爭專利權非被上訴人全部或主要部分之營業或財產，其讓與、移轉約定，不須經股東會特別決議。

且上訴人為善意之交易相對人，該等契約即為有效，亦即上訴人主張其得依系爭還款協議書對被上訴人主張權利，為可採，被上訴人前揭抗辯均無可取。從

⁴² 最高法院 102 年度臺上字第 2511 號民事判決。

⁴³ 智慧財產法院 103 年度民專上更（一）字第 1 號民事判決。

而，上訴人主張本於兩造還款協議書、公證書約定，請求被上訴人應將系爭專利「天然物之分離方法及其分離裝置」專利所有權移轉為上訴人所有，為有理由，應予准許。

被上訴人應將「天然物之分離方法及其分離裝置」專利所有權移轉為上訴人所有。

五、〈最高法院裁定⁴⁴〉（被告提上訴）

原審（103 民專上更（一）1 字）原審已合法認定被上訴人得本於系爭協議書、公證書約定，請求上訴人移轉系爭專利權，並說明其餘攻防方法及證據。上訴泛言違法，係因未具體指明上訴不合法之理由。

小結：本件案例從一審到最高法院，再經更審法院後再二度上訴至最高法院，從民國 100 年爭訟至 105 年，耗時 6 年始塵埃落定。其關鍵爭點在於原、被告間之「系爭專利權移轉協議書」是否有效？第一審及上訴審法院判原告敗訴之理由在於：該協議書未經公司會董事決議，違反公司法規定所以無效，故駁回原告主張。反之，於最高法院及更審法院則認為：基於原告係為善意交易之相對人，依民法規定該等協議契約即為有效，故最終原告獲得勝訴判決。

肆、專利歸屬之救濟途徑—民事行政雙軌或民事單軌

有關專利之歸屬，因實務上亦常發生假冒他人專利之行為，對此，部分國家於法制上亦予以規範，例如：德國之專利法訂定有向其專利主管機關提起異議之制度⁴⁵、日本之專利法則規定可向其專利主管機關提起專利無效之事由⁴⁶、中國大陸專利法實施細則規定可提起異議、無效之主張⁴⁷，我國之專利法則規定可於該專利案公告後二年內向專利主管機關提起舉發撤銷⁴⁸，並於舉發撤銷確定後二

⁴⁴ 最高法院 105 年度臺上字第 897 號民事判決。

⁴⁵ **German Patent Act** Article 21I (3)、Article 59I、Article 81III.

⁴⁶ **Japan Patent Act** Article 38、Article 123I (2) (6).

⁴⁷ 專利法施行細則第 53 條至第 55 條及第 66 條。

⁴⁸ 專利法第 35 條第 1 項前段、第 71 條第 1 項第 3 款。

個月內就相同發明申請專利⁴⁹。惟專利雖屬智慧財產權，其性質上亦屬於私財產權，故當其權利遭受假冒侵權時，自可依法提起民事訴訟救濟，從而就假冒專利產生之專利歸屬爭議之救濟途徑，究以雙軌（並行民事訴訟管轄與行政訴訟管轄）或單軌（僅以民事訴訟管轄即可）為優？司法實務有不同之見解，以智慧財產法院 102 年度民專訴字 29 號民事判決（雙軌）及智慧財產法院 101 年度民專上字第 2 號民事判決（單軌）為例，說明如下：

一、雙軌制（民事訴訟與行政訴訟並行）

案件名稱：原告（A 公司）請求被告（B 公司）應將中華民國公告第 M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利移轉登記為原告所有。

案情簡介⁵⁰：B 公司於民國 99 年間委請 A 公司研究開發「iController」產品，B 公司並於 99 年 12 月 13 日簽發「開案聲明書」（下稱系爭開案聲明書）予 A 公司，依系爭開案聲明書第 7 條載明：「因本專案開發而產生之著作權、商標權及專利權等相關智慧財產權歸原告所有」，A 公司並同意授予 B 公司「產品專賣權利」。但 B 公司卻私自將原應歸屬於 A 公司所有專案研發成果，持向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，並取得「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」之新型專利權。

重要爭點：「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利權，究應歸屬原告或被告所有？

法院見解：

（一）研發成果經專利專責機關核准而成為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性

1、按專利權之授予固為專利專責機關本於行政權作用所為，惟研發成果經專利專責機關核准而成為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性。

⁴⁹ 專利法第 35 條第 1 項後段。

⁵⁰ 參考智慧財產法院 102 年度民專訴字 29 號判決。

專利權之歸屬發生爭執時，真正之專利權人除得依專利法規定之舉發程序提出救濟外，亦得選擇依民法上不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴。

- 2、本件專案開發過程在雙方正式簽署書面文件之前，原告已為被告著手進行技術之研究及開發，待原告已獲得一定之成果時，並提出具體明確之解決方案之後，兩造始正式簽署開案聲明書，故原告提出之最終技術解決方案，與正式簽約前之研發歷程，具有連續性之關係，無從斷然劃分；又系爭專利技術係於 99 年 12 月 28 日由原告公司所實際完成，而被告係於 99 年 12 月 29 日提出系爭專利之申請，均係在系爭開案聲明書 99 年 12 月 13 日簽署之後，故系爭專利權自應歸屬於原告所有。

（二）被告提出系爭專利具有得撤銷事由之抗辯，對本件判決結果無影響

- 1、專利權歸屬之爭議，乃爭執何人為真正之專利權人，並未涉及專利權本身是否有效及專利權人得否行使排他權之問題，非屬智慧財產案件審理法第 16 條之規範目的，故在專利權歸屬之訴訟，應無智慧財產案件審理法第 16 條之適用。
- 2、被告雖抗辯系爭專利請求項 1 至 12 均不具進步性，系爭專利權目前並未經專利專責機關撤銷，仍屬有效，原告自得主張其為真正之專利權人，請求被告將系爭專利權移轉登記予伊，被告尚不得以系爭專利具有得撤銷事由之抗辯，對抗原告之移轉登記請求權。

小結：本件案例法院判決原告勝訴之關鍵點在於，法院認為：專利權之歸屬發生爭執時，真正之專利權人除得依專利法規定之舉發程序提出救濟外，亦得選擇依民法提起給付之訴。亦即有關專利之歸屬爭議可循求行政及民事之雙軌救濟途徑⁵¹。

⁵¹ 102 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類提案第 2 號研討結果。

二、單軌制（民事訴訟）

案件名稱：原告 A 公司（即本件上訴人，以下簡稱 A）請求確認其為專利證書號第 M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。

案情簡介⁵²：A 為健身器材開發、製造及銷售商，於民國 98 年 12 月 21 日將其員工所研發設計之系爭運動器材原始基本構圖，寄發電子郵件予其代工廠 B 公司詢價供其參考。B 公司完成樣品後將圖樣寄給其下游廠商 C 公司報價。C 公司為訴外人 D 公司之代工廠。D 公司竟資助甲（即被上訴人），由甲於 99 年 4 月 27 日將系爭運動器材向智慧局申請取得系爭專利。A 乃主張：系爭運動器材既係由其員工職務上所完成之發明或創作，而渠等係上訴人所雇用之職員，其專利權及專利申請權，依法自應歸 A 所有。嗣經原審法院判決駁回，A 不服，遂提起本件上訴訴訟請求確認「系爭專利申請權及專利權歸屬」。

重要爭點：專利申請權為公法關係或私法關係之爭議？

法院見解：

（一）〈原審法院⁵³〉（原告起訴）

1、專利申請權性質上為公法請求權

（1）專利申請權係依據專利法向國家申請專利之權利，其性質為公法上之請求權，國家依據專利法授與專利申請權人專利權，該授與專利權之決定，其為形成私法關係之行政處分，性質屬於公法事件而為公法上之法律關係。準此，專利申請權為公法上之權利而非私權，專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權為由，依據私法之法律關係，提起專利申請權受侵害或請求確認之民事訴訟。例外情形，係當事人依據契約關係約定專利申請權之歸屬，渠等對於專利申請權之歸屬有所爭執，因該契約關係屬私權之爭執，而專利法無明文規定，應經由民事爭訟程序救濟之，

⁵² 智慧財產法院 101 年度民專上字第 2 號民事判決。

⁵³ 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 38 號民事判決。

故當事人得向民事法院提起確認專利申請權存在或不存在之訴（參照最高行政法院 91 年度判字第 25 號判決）。

- (2) 利害關係人認為專利權人非專利申請權人，專利專責機關應依舉發撤銷其專利權。因系爭專利申請權之歸屬爭議，在於系爭專利技術特徵是否與系爭運動器材相同，其屬非專利申請權人取得專利、專利不具新穎性或進步性等舉發事由，並非僱傭關係或私法契約之法律關係，原告應循行政救濟程序，始為適法。

2、未經智慧局核准取得專利前，無法主張為所有人請求移轉系爭專利

- (1) 原告提起專利權歸屬之訴，並非基於私法契約之法律關係，係主張被告之系爭專利抄襲其技術，故被告應依民法第 767 條之規定，將系爭專利移轉予原告。因系爭專利權之發生為智慧局本於行政權作用所核准，故原告未經智慧局核准取得系爭專利前，其自無基於所有人之物上請求權，請求被告移轉系爭專利；況被告依據專利法取得系爭專利權，其有合法之權源，未經舉發程序撤銷確定前，自不容第三人為不法之侵害或無權源之請求。
- (2) 智慧局核准專利權或駁回專利權舉發之行政處分，乃公法上之關係，並無特別規定，得由民事法院提起給付或確認之訴，民事法院不得代替智慧局行使權力。職是，被告是否取得系爭專利權，屬公法之法律關係，倘原告有爭議時，應循行政爭訟程序解決之；民事法院之民事判決，無法發生行政機關移轉、撤銷或塗銷專利權登記之效力。益徵原告否定被告無系爭專利申請權，主張依據民法第 767 條規定，請求被告移轉系爭專利權予原告即無理由。

(二) 〈上訴法院⁵⁴〉（原告提上訴）

1、所謂「專利申請權」性質上乃屬私權

- (1) 所謂「專利申請權」乃一種權利，而此種權利可作為讓與或繼承之客體，準此以解，可進一步獲知專利申請權具有準物權之性質，

⁵⁴ 同註 51。

乃法律創設之一種無體財產權，而因其具有財產權之性質，且可作為讓與或繼承之標的，故此種權利性質上乃屬私權。

(2) 論者常將專利權之授與既係源自於專利專責機關（指智慧局）之行政處分而來，是以，智慧局在決定受理何人申請專利，亦屬行政處分之一種，因此所生之爭議，自屬公法上之糾紛，應提起行政訴訟云云。惟查，智慧局受理專利之申請，至准予專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧局後，智慧局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為。

(3) 惟在申請案繫屬於智慧局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如：僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間（例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等，有認為係權利人與主管機關間之糾紛），自屬私人間之民事糾葛，殆無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地。

2、向智慧局申請登記為專利權人事件，屬私人間權利爭議事項之民事糾葛

(1) 本件智慧局所以無法同意上訴人申請登記為專利權人，係因系爭專利業已有專利權人登記在案，並非上訴人不符其他法律規定而遭智慧局駁回申請（例如申請要件不備、文件不符、專利業經公開喪失新穎性等）。致智慧局與上訴人形成對立兩造之情形。

(2) 形式上登記為專利權人之被上訴人究竟是否為真正之發明人、其有無冒名剽竊情形、與上訴人間有無糾紛，實非智慧局所得判斷，故智慧局所以未接受上訴人之申請，係因智慧局力有未逮緣故，並非上訴人之申請有何違背法令事由。是以，本件上訴人向智慧局申請登記為專利權人事件，形式上對立之兩造雖為智慧局與上訴人，惟實質上存有權利爭議之對立兩造，乃上訴人與被上訴人，

而此種私人間權利爭議事項，自屬民事糾葛，得為民事法院審理之範圍⁵⁵。

小結：本件案例上訴法院判決原告勝訴之關鍵點在於，上訴法院推翻一審法院所認為：「專利申請權性質上為公法請求權」，即被告是否取得系爭專利權，屬公法之法律關係，倘原告有爭議時，應循行政爭訟程序解決之見解。相反的，上訴法院認為：所謂「專利申請權」性質上乃屬私權，形式上登記為專利權人之被上訴人究竟是否為真正之發明人、其有無冒名剽竊情形、與上訴人間有無糾紛，實非智慧局所得判斷，即向智慧局申請登記為專利權人事件，屬私人間權利爭議事項之民事糾葛。亦即有關專利之歸屬爭議應循求民事之單軌救濟途徑。

伍、結語

一、法制上宜考慮增設專利專責機構之調解機制

由於各國社會文化經濟發展的不同，專利歸屬在法制上的規範亦有所差異，有基於發明人主義而以員工為優先、有以企業為重而以雇主為優先，也有著重雙方利益平衡之折衷做法。至於發生爭議時除採行訴訟程序外，多數國家訂定有訴訟外之調解程序，例如：英國可先進行調解，如調解不成可向法院提起訴訟。中國大陸可先向專利管理機構請求調解，亦可向人民法院起訴。西班牙則以調解為訴訟之前置強制程序，亦即應先調解，於調解不成後才可向民事法院提起訴訟。法國與日本則可雙方先進行協議，或直接向法院提起訴訟。美國則依各州之法律規定，但多數州均允許雙方進行協議解決。德國則規定員工與其雇主間發生爭議時，由慕尼黑之德國專利局仲裁委員會進行調解協議，如果雙方不接受協議，可向民事法院提起訴訟。

觀察多數國家在專利歸屬法制上，不論採員工優先模式，或採雇主優先模式，抑或採雙方利益平衡之折衷模式；對於專利歸屬於發爭議時，除可循司法訴訟解決爭端外，亦多由專利行政部門設置訴外爭端解決機制，包括任意調解、強制調

⁵⁵ 參考最高行政法院 89 年度判字第 1752 號、91 年度判字第 521 號判決意旨。

解或協議程序等。調解程序不同於訴訟程序，主要是基於雙方合意，如能再由專利主管機關之專業人員協助提供專業技術建議，應有效減少兩造之爭議，可節省雙方之訴訟成本。因此，未來我國修法時宜考慮增設專利專責機構之調解機制。

二、假冒專利歸屬爭議之民事救濟途徑思考

依據我國現行專利法規定，不論受雇或受聘創作之專利歸屬，如雙方有所約定時，應優先從其約定；若未約定，方適用專利法定其歸屬。因此，實務上發生爭議時，往往先爭執有無契約成立？契約是否合法生效？而契約成立或契約生效亦往往涉及其他法律規範，例如：民法、公司法、破產法等之專業領域法規。且基於專利權本質上亦屬私財產權，因此，國際上多數國家對於專利歸屬之司法救濟係向法院請求民事救濟，並另由專利專責機關提供「調解」之訴訟外救濟途徑。

部分國家為遏止假冒專利權之不當行為，而訂定有異議、無效或舉發之行政救濟途徑。雖立法本意擬多賦予被侵權人一救濟途徑，然果真併行民事與行政救濟程序，則當事人不僅須耗費鉅額訴訟成本，甚至訴訟程序亦往往延宕多年，顯不利爭端解決及企業之發展。且有關契約認定之舉證與調查更常涉及其它專業領域之民事、商事法規，對專利行政機關之進行判斷而言亦非適宜。再者目前司法實務判決之發展趨勢係採民事訴訟單軌制⁵⁶。基於專利權之私財產性質及約定判斷之法律複雜性考量，對專利歸屬爭議之救濟途徑，未來宜思考採民事單軌制。

⁵⁶ 智慧財產法院 101 年度民專上字第 2 號民事判決。智慧財產法院 103 年度民專訴字第 3 號民事判決。

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辨明專利（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。

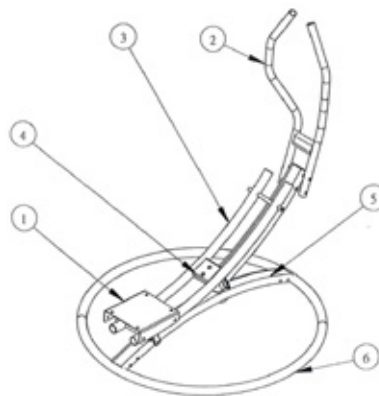
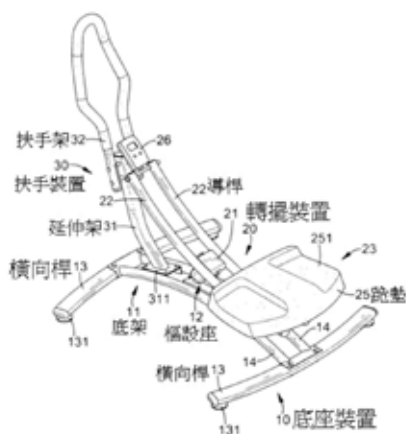


圖 1

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」。

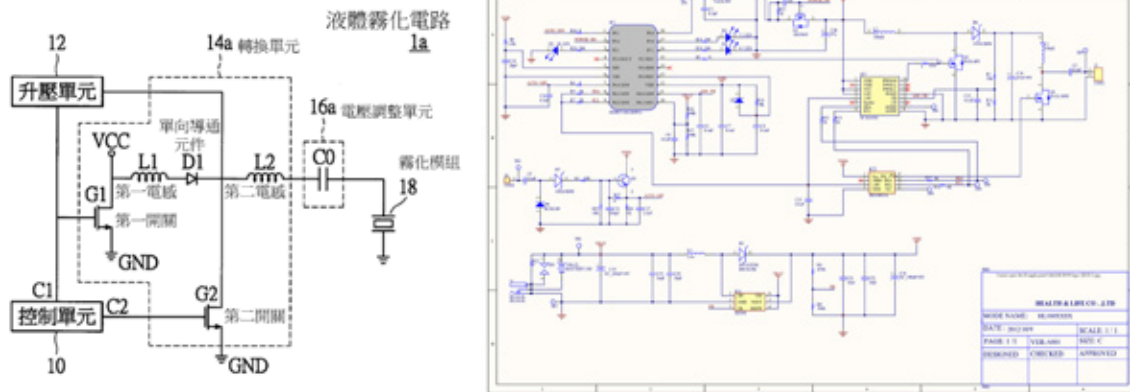


圖 2

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。

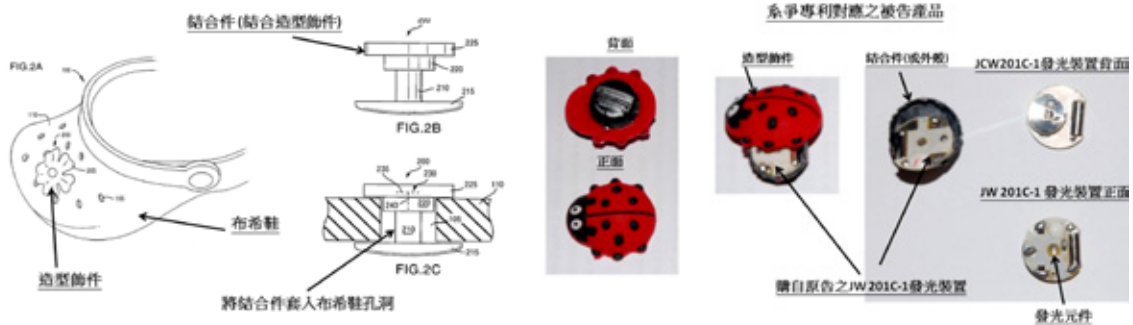


圖 3

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。

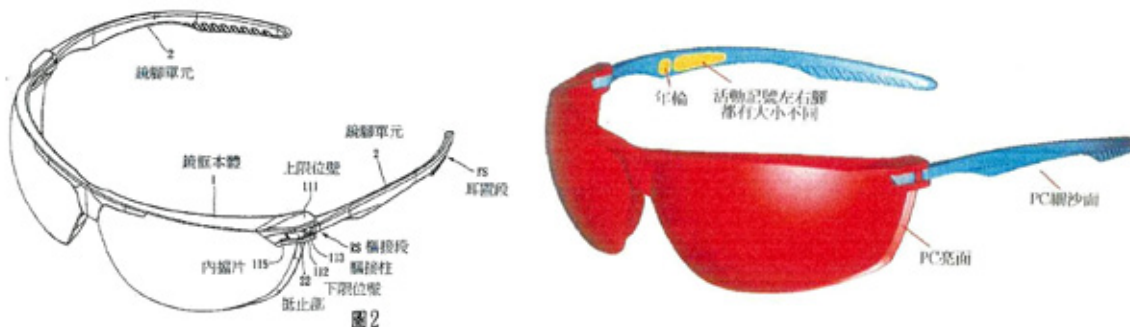


圖 4

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。

專利歸屬行政訴訟事件之判決研析

徐嘉鴻^{*}、孫文一^{**}、陳忠智^{***}

摘要

專利制度設立之目的在於鼓勵民眾創新與發明，發明人可向專利專責機關提出專利申請來取得專利權，並保障自己的發明創作在一定期限內可排除他人實施之權；實際上，有非專利申請權人提出之專利申請案，或專利申請案未由專利申請權共有人全體提出申請，針對這樣的專利歸屬爭議時，真正具有專利申請權之人可提出相關證據向法院提起民事訴訟來確認專利權利之歸屬，也可依專利法之規定向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出舉發撤銷該專利。前述二者是目前有關專利歸屬爭議上普遍採取的司法及行政救濟，其救濟方式依個案狀況會有不同的考量。本文收集智慧財產法院成立 10 年來有關專利歸屬的相關案例 10 個，該等案例均因專利歸屬爭執向智慧局提起舉發，其中利害關係人不服審定結果而向法院提起行政訴訟之案件，針對該專利歸屬的相關案例進行研析，由行政訴訟的判決內容，探討真正專利申請權人的救濟途徑，並提供相關建議。

關鍵詞：專利歸屬、職務上發明、行政訴訟、專利舉發

^{*} 作者徐嘉鴻現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。

^{**} 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

專利權是發明人、新型創作人或設計人提出專利申請後，當其創作經審查且在符合專利法的規定下，將其技術公開，並給予一定期間內的權益保護。然而在某些情況下，取得專利權者不一定是真正專利申請權人，一旦有專利權應歸屬何人之爭議時，利害關係人除了可向法院提起民事訴訟來確認真正專利申請權人外，也可以向專利專責機關提出舉發撤銷該專利¹。在實務操作上，利害關係人往往會採取民事訴訟與舉發專利雙軌並進，其目的在於一方面向法院證明自己才是真正專利申請權人，另一方面欲藉由舉發程序來撤銷該專利。這種方式是否可以讓利害關係人有更多保障？亦或是會伴隨其他問題的產生？專利權的歸屬牽涉到專利申請權及專利權兩個階段，申請後公告前為專利申請權，公告後為專利權，因我國專利制度採先申請主義，專利專責機關審查申請人有無具備申請權，僅就書面進行審查，亦即從形式上信賴申請人所填寫之發明人、新型創作人或設計人；如有造假、竊取他人研發成果之情形，專利專責機關實無法得知，必須依靠公眾審查來輔助發現真實。本文主要針對智慧財產法院成立²10年來，關於專利歸屬的相關案例進行研析，由行政訴訟的判決內容，探討真正申請權人或專利權人的救濟途徑，並提供相關建議。

貳、我國專利申請權之相關規定

關於專利申請權的法定來源，原則上發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人具有專利申請權，依我國專利法之規定，另有下列幾種態樣：雇用與受雇之職務上之創作、受雇人基於非職務上之創作、基於雙方契約之約定內容，以及出資聘請他人等。在本文所摘錄的10個案例中，其主要爭執之態樣整理如表1所示。

¹ 專利法第71條第3款。

² 智慧財產法院是依據我國《智慧財產法院組織法》所成立的專業法院，於97年7月1日成立。

表 1 專利歸屬之爭執態樣與案例（智慧財產法院之判決）

專利歸屬之爭執態樣	僱傭關係		實質貢獻說	
	職務上之創作	非職務上之創作	無契約約定	有契約約定
相關行政訴訟判決	1. 97 年度行專訴字第 48 號 2. 100 年度行專訴字第 16 號 3. 102 年度行專訴字第 5 號 4. 105 年度行專訴字第 41 號	5. 104 年度行專更（一）字第 7 號	6. 97 年度行專訴字第 43 號 7. 105 年度行專訴字第 55 號	8. 99 年度行專訴字第 48 號 9. 100 年度行專訴字第 82 號 10. 102 年度行專訴字第 68 號

有關專利申請權之爭執，限於利害關係人始得提起舉發事件，並主張系爭專利之申請人並非真正專利申請權人，或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請；舉發成立撤銷專利權確定後，該專利權理應自始不存在，但為顧及真正專利申請權人或專利權共有人之權益，應給予真正專利申請權人或專利權共有人取得專利之機會，而真正專利申請權人或專利權共有人之申請回復其專利權，應於原專利案公告後 2 年內提起舉發事件，並於舉發撤銷確定後 2 個月就相同創作申請專利者，得援用該經撤銷確定之專利權申請日為其申請日，以避免因該專利喪失新穎性致無法維護其權利；超過 2 年者，固仍得提起舉發事件，但只能達到撤銷專利權之目的³；有關專利申請權之爭執，因專利申請權為私權之一種，基於私法自治之原則，如果當事人已有約定，自應予以尊重；另司法實務之通說認為專利申請權之歸屬，為私權之爭執⁴。有關專利申請權之歸屬發生爭執時，亦可由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義，故有關專利申請權之爭執，係為民事行政雙軌救濟途徑。

³ 現行舉發審查基準 4.3.1.1 節、第 7 節規定參照。

⁴ 最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決；司法院 101 年度「智慧財產權法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 5 號。

參、案例說明

一、僱傭關係中職務上之創作

案例 1 用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的方法以及所得之移植物（智慧局原審定為舉發成立）

原告（舉發人）以認定其為該系爭專利之唯一申請權人之由，對參加人（被舉發人）為非系爭專利之申請權人，提起舉發。然而原告所提出之證據資料無法否定參加人為合法之專利申請權人之一，被告（智慧局）依據原告舉發理由及參加人答辯理由，認為本案係爭論系爭專利之申請權歸屬。智慧局以當時所有資料為審查，認系爭專利之專利申請權屬專利法第 12 條第 1 項之共有專利權，其應為舉發人與被舉發人共有，故智慧局作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。而參加人對智慧局上開處分不服，提起訴願；訴願會認為，智慧局在未行使闡明權情形下，即就舉發人與被舉發人未爭執辯論之事項作為處分依據，已構成「訴外裁判禁止」之違法，將舉發成立之原處分撤銷。原告不服上訴至法院，請求判決課予被告以「原告○○大學為唯一專利申請權人」為理由作成舉發成立，並撤銷系爭專利之原處分。

本件主要爭點為：原告得否在行政訴訟中請求確認專利權權利之歸屬？法院認為本案原告所指有關係爭專利權誰屬一節，係屬民事私權糾紛事項，非得由原處分機關（智慧局）或訴願機關認定，縱原處分機關認為系爭專利權係原告所有，倘參加人對此不服而有爭議，仍需經由民事訴訟程序以為釐清，待私權歸屬疑慮確定後，真正權利人自得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬，因此駁回訴訟；原告後來則撤回舉發事件。

案例 2 具信號源選擇功能的影像信號混合裝置（智慧局原審定為舉發不成立）

原告（舉發人）以系爭專利案違反專利法第 7 條第 1 項⁵及第 107 條第 1 項第 3 款⁶之規定，對參加人（被舉發人）提起舉發事件，案經被告（智慧局）為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。

法院認為「被告僅以研發計畫進度稍為落後 5%，即認非全部完成，實嫌率斷，……被告未調查原告上開樣品是否確與系爭專利申請專利範圍實質相同，即為舉發不成立之決定，自有未洽」，且訴願決定機關未依法同意原告陳述理由之機會，故法院將訴願決定及原處分均予撤銷發回重審（後續處分仍為舉發不成立）。針對原告證據之研究發展計畫進度落後之認定問題，應審酌甲、乙 2 人離職前之期間重新啟動，並趕上進度仍可全部完成之可能，如原告訴願理由及其證據有須進一步釐清之必要，應通知原告陳述意見。

案例 3 具信號源選擇功能的影像信號混合裝置（智慧局審定舉發不成立）

原告（舉發人）以系爭專利違反專利法第 7 條第 1 項及第 107 條第 1 項第 3 款⁷之規定，對參加人（被舉發人）提起舉發事件，案經被告（智慧局）審查為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，駁回訴願後，復提起行政訴訟，法院以 100 年度行專訴字第 16 號判決（案例 2）將訴願決定及原處分均撤銷，案經被告重為審查為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，駁回訴願後，復提起行政訴訟。

法院認為兩造所不爭執之舉發證據可證明系爭專利創作人甲、乙於 94 至 95 年間任職於原告公司，任職期間曾參與原告 94 年度研究發展計畫，甲現為參加人之代表人，參以原告主張系爭專利係甲、乙於僱傭期間進行上開計畫之開發成果，可知系爭專利創作人甲、乙曾接觸原告 94 年度研究發展

⁵ 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 7 條第 1 項：受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

⁶ 第 107 條第 1 項：有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

第 3 款：新型專利權人為非新型專利申請權人者。

⁷ 同前註。

計畫，故若證據三（研究發展計畫）可證明與系爭專利之內容實質相同，即有原告所主張前述專利法之情事，而應撤銷系爭新型專利權。惟原告所提證據三及其附證（線路圖等）均無法證明系爭專利之新型專利權人為非新型專利申請權人（證據三內容無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，故證據三並無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對），維持原處分（舉發不成立）。

案例 4 一種小麥草糯米醋及其製法（智慧局審定舉發成立）

參加人（舉發人）以原告（被舉發人）並非系爭專利之申請權人，有違核准時專利法第 67 條第 1 項第 3 款規定⁸，向被告（智慧局）提起舉發事件，智慧局為「請求項 1 至 21 舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。

證據 3 為「五印醋釀製說明書」，且證據 3 亦據原告簽名並記載日期，其內容涉及五印醋釀製技術，堪認原告確曾受雇於參加人，且於任職期間完成證據 3 之手稿，而證據 3 與原告工作內容有關。法院認為證據 3 係原告受雇於參加人之僱傭期間內於職務上所完成之發明，且系爭專利申請專利範圍所載之技術與證據 3 所揭露之技術實質相同。則被告認系爭專利違反專利法第 67 條第 1 項第 3 款之規定，而為「請求項 1 至 21 舉發成立應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定及原處分予以維持。

二、僱傭關係中非職務上之創作

案例 5 百葉窗改良構造（智慧局原審定舉發成立）

參加人（舉發人）以系爭專利違反第 94 條第 4 項（不具進步性）及第 107 條第 1 項第 3 款⁹之規定，對原告（被舉發人）提起舉發事件。經被告（智慧局）審查為「請求項 1 至 3 舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。

⁸ 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 67 條第 1 項第 3 款：發明專利權人為非發明專利申請權人者。

⁹ 同註 6。

法院認為有關職務上之發明，專利法規定受雇人完成非職務上之創作，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後6個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張其為職務上之創作。原告之創作雖完成於僱傭關係存續中，但該創作內容與本身所派受工作內容不同，且原告曾於系爭專利創作完成後，以書面通知參加人其所完成之職務外創作，並建議以參加人名義申請專利，但參加人回覆不同意其申請專利；另參加人所提之證據均無法認定原告非系爭專利之申請權人。參加人所提舉發證據（先前技術）之組合無法證明系爭專利請求項1～3不具進步性，故被告所為「請求項1～3舉發成立應予撤銷」之審定，於法不合，應撤銷訴願決定及原處分。

三、出資關係中無契約約定

案例6 面紙真空油壓機（智慧局審定舉發成立）

原告（出資人）以A公司名義，向參加人（受雇人）經營之B公司購得第二代油壓成型機，並將參加人所繪製之產品示意圖申請並取得新型專利（系爭專利），而後參加人向智慧局對之提起舉發事件，主張應撤銷專利權。

本案原告向參加人訂製機器後，將該機器之示意圖等拿來申請專利，侵害參加人申請專利之權利，原告出資請參加人完成之著作，其間雖有買賣合約，卻未有關於智慧財產權歸屬之約定¹⁰。因此，法院認為原告並非系爭專利之原始創作人，當無職務上發明可言，且原告亦未能提出其與參加人間具有僱傭關係或專利權讓與等資料，以證明系爭專利之專利申請權及專利權係屬於原告，因此原告自非屬依法得申請系爭專利之專利申請權人，舉發撤銷專利成立。

¹⁰ 專利法第7條：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、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。

案例 7 酒瓶（智慧局審定舉發不成立）

原告（舉發人）以系爭專利（如下圖 1）違反專利法第 141 條第 1 項第 3 款之規定¹¹，對參加人（被舉發人）提起舉發事件，被告（智慧局）為「舉發不成立」之處分，原告不服提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。

依原告所提之證據，法院認為系爭專利於申請日之前，原告既已完成並提供酒瓶之設計圖予參加人選定（如下圖 2），顯見參加人接觸原告之酒瓶設計在先，且依原告與參加人往來之電子郵件，僅係對酒瓶款式與其上之文字表示意見，實難認定參加人有參與原告前開酒瓶之設計，且當時法院認為民事判決未定，尚無法證明專利申請權歸屬誰，故原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，惟被告爭執民事判決尚未確定，仍待確認原告為真正權利人之民事判決確定後，原告始得執法院判決向被告申辦系爭專利權，而非藉由本件行政訴訟程序請求更正系爭專利歸屬（本案民事判決：105 年度民專訴字第 49 號）。



圖 1

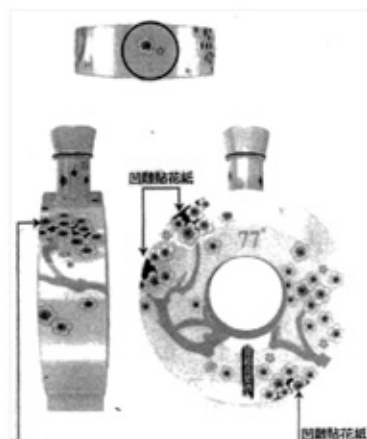


圖 2

¹¹ 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 141 條第 1 項第 3 款：違反第 12 條第 1 項規定或設計專利權人為非設計專利申請權人者。

四、出資關係中有契約約定

案例 8 系統層級測試裝置（智慧局審定舉發不成立）

原告（舉發人）以系爭專利違反系爭專利核准時專利法第 13 條第 1 項（專利權之共同創作人）之規定，認為系爭專利之專利權及專利申請權應為原告與參加人（被舉發人）所共有，對之提起舉發事件，智慧局為「舉發不成立」之處分。原告（舉發人）不服，提起訴願，復遭駁回，遂提起行政訴訟。

法院認為，原告係依循參加人所提規格內容製造完成系爭專利之機器，而參加人給付相當報酬予原告之商業交易過程，而原告主張其為系爭專利之共同創作人，即非可採。原告所提之證據資料內容並無法看出兩造間針對系爭機器具有共同合作進行開發之關係，且參加人與原告間確有簽訂關於系爭專利之「專利授權契約書」，並有權利金支付之證明，若原告認為其屬專利申請權之共有人，應於簽約時對該契約之內容有所爭執，故原告未進一步提出其他有關係爭專利之機器，具共同開發關係及約定共有之具體事證之前，尚難遽認原告為系爭專利權之共同創作人。

案例 9 影像顯示型內視鏡（智慧局審定舉發成立）

參加人（舉發人）以原告（被舉發人）之新式樣專利有違反專利法第 128 條第 1 項第 3 款¹²所規定之應撤銷原因，向被告（智慧局）提起舉發事件，經被告為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告不服提起訴願，經訴願決定書駁回原告之訴願，原告不服提起行政訴訟。

法院認為本案參酌前揭最高行政法院判決¹³要旨，被告（智慧局）並無認定私權法律關係之權限，即令就私權之法律關係表示意見，亦不生確認民事法律關係之效力，據此作為本件舉發成立之理由，於法尚有不符。然被告為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定處分，所持理由與法院雖有不同，但結論仍無二致，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。參加人提出

¹² 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 128 條第 1 項第 3 款：新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人者。

¹³ 最高行政法院 93 年度判字第 1216 號「農會之理事相當於民法及公司法之董事，農會與理事間之關係，應屬民法之委任關係。因此，農會之理事是否有連續缺席兩個會次者，而視為辭職之情形，亦即農會與理事間之委任關係是否存在，應由普通法院之民事訴訟程序確定之。至於主管機關對於農會與理事間之委任關係是否存在所表示之見解，尚無確認民事法律關係之效力。」

2份契約，主張其始為系爭專利之專利權人，而為系爭專利無效之抗辯，經智財法院認定參加人確為系爭專利之專利權人，判原告敗訴，原告不服，循序提起上訴至最高法院，仍遭駁回而確定。

案例 10 保護袋（智慧局審定舉發不成立）

原告（舉發人）以其違反系爭專利核准時專利法第 12 條第 1 項之規定¹⁴，對參加人（被舉發人）提起舉發，案經被告（智慧局）審查為「舉發不成立」之處分。原告（舉發人）不服，提起訴願，經決定駁回，遂提起行政訴訟。

法院認為依兩造之契約約定，系爭專利申請權歸屬於參加人，原告非為系爭專利申請權之共有人，且原告之舉發證據 2 至 16（參加人與原告間之電子郵件往來紀錄資料）及原告訴願階段所提之補強證據，依該證據之電子郵件內容觀之，無法看出參加人及原告間針對系爭專利產品具有共同合作進行開發之關係，維持原處分。

肆、案例分析

依前述所整理之 10 個案例，就不同專利歸屬爭執態樣作分析討論。

一、僱傭關係中職務上之創作

現行舉發審查基準規定¹⁵，其中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等三要件屬事實認定後再判斷法律適用問題，其中僅受雇人之創作與系爭專利是否實質相同之要件涉及技術比對一事。**案例 1**之原告○○大學在舉發階段即獲得舉發成立之處分，惟原告認為舉發成立之結果只能證明參加人並非唯一專利申請權人，故向法院提

¹⁴ 99 年 9 月 12 日施行之專利法第 12 條第 1 項：專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。

¹⁵ 舉發審查基準 4.3.1.1.1 節：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。

出「原告○○大學為唯一專利申請權人」之請求，然而法院認為原告所指專利權誰屬之部分，乃民事私權糾紛事項，需經由民事訴訟程序來釐清，故將其駁回。

案例 2 中原告主張系爭專利裝置功能與原告在職期間所完成製作之樣品（研究發展計畫執行成果）相同，法院認為原告計畫之進度雖有落後，但在離職前趕上進度仍有可能全部完成，並認為應給予原告陳述之請求及參加人答辯，以究明事實之機會，所以該案係發回重審，以釐清其受雇期間完成之創作是否與系爭專利申請專利範圍實質相同；**案例 3** 原告提出研究計畫等諸項證據為其僱傭時所完成之創作，然經審查與判決該等證據均無法證明系爭專利之專利權人為非專利申請權人，所以該案仍維持舉發不成立之原處分；**案例 4** 法院認為參加人（雇用人）所提之證據，可證明系爭專利係原告受雇於參加人之僱傭期間內於職務上所完成之發明，且該系爭專利申請專利範圍所載之技術與其證據所揭露之技術實質相同，所以原告之專利應予撤銷，至於其專利權之歸屬另有民事訴訟之確認。

案例 1 及 **案例 3、4** 於原處分中皆有就實質相同之要件判斷，惟**案例 1** 係認定實質相同而須就其他三要件判斷之；另**案例 3** 係認定非實質相同，依前述基準規定，已足供認定非為職務上之發明；又**案例 2** 於原處分認定難以證明系爭專利獨立項之技術為創作人在任職期間所完成，惟該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內之要件屬事實認定問題，往往牽涉兩造之舉證責任及後續證據調查問題已如前述，經法院發回重審亦如前述；另**案例 4** 於原處分認定系爭專利所請內容與證據 3 實質相同，依現行舉發審查基準規定¹⁶，任一請求項有實質相同，應就全案審定「舉發成立」，反觀本件行政判決係就系爭專利請求項 1~21 與證據 3 是否實質相同逐項比對後，維持原處分。

二、僱傭關係中非職務上之創作

受雇人於非職務上完成之創作，其專利申請權屬於受雇人。但其創作係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其創作¹⁷。按受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，

¹⁶ 專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定「舉發成立」。

¹⁷ 專利法第 8 條。

雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計，專利法第7條第1、2項復定有明文。又受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後6個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計，專利法第8條第1至3項亦定有明文。而同法第107條第1項第3款則規定，新型專利權人為非新型專利申請權人者，利害關係人得附具證據向專利專責機關提起舉發，撤銷其專利權。

由上開規定可知專利法所謂之職務上之新型創作，係以受雇人於僱傭關係中之工作所完成者而言，其中受雇人於僱傭關係中之工作所完成者，係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受之工作範圍內，所完成之新型創作，該新型創作為其工作內容之一，亦為執行職務之結果。以**案例5**判決看來，參加人所提證據仍無法證明系爭專利之研發係參加人公司交付原告之工作任務，該受雇人僅係利用雇用人資源或經驗完成者，仍非屬職務上之新型創作。又受雇人之職務是否與其創作有關，需提出證據以供認定事實，與一般不符合新穎性、進步性等專利要件之專利權客體之爭執有別，實需投入更多之調查證據，方能就待證事實所為查驗證據，而獲得心證。

三、出資關係中無契約約定

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，屬於發明人或創作人¹⁸。**案例6**之原告出資請參加人完成之創作，其間雖有買賣合約，卻未有關於智慧財產權歸屬之約定，原告並非系爭專利之原始創作人，故撤銷其所取得之專利，該案例也是因為沒有專利權相關契約之簽訂，所以當有專利歸屬爭執時，尚須以當時是否有簽定相關契約；如未簽定相關契約，則須以原始創作人為真正專利申請權人。又如**案例7**係為原告聲

¹⁸ 專利法第7條第3項。

請命被告更正系爭專利之設計人暨申請人為原告之處分，法院認為有關於系爭專利申請權歸屬認定，為民事私權糾紛事項，非得由被告或訴願機關認定，應經由民事訴訟程序以私權歸屬認定，待權利歸屬確定後，真正權利人始得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。該見解與案例 5 相同，認為專利專責機關審查申請案件，固須依專利法第 5 條、第 7 條、第 8 條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。

四、出資關係中有契約約定

案例 8 係原告爭執其為系爭專利之共有人。判決提到所謂「出資聘人」之情形，係指由一方出資，聘請他方從事研究工作而言，而其研發成果權利之歸屬，原則上應依當事人之約定，如未約定，則歸屬發明人或創作人。依現行舉發審查基準¹⁹，似無規定如何判斷專利申請權共有，參酌 103 年版專利法逐條釋義第 13 頁²⁰，係引用智慧財產法院 98 年度民專上字第 39 號見解，就技術比對而言，實質上即是判斷兩造所提證據，故此等判斷仍需參照民事法院較多之判決見解為依循。

案例 9 中，參加人提出與原告之契約，以原告並非系爭專利之專利權人提出舉發，被告（智慧局）而為舉發成立。然而法院認為，參加人所提出舉發之事由係屬其與原告之私權爭執，並非公法事件，應由普通法院以民事訴訟程序確定之，被告機關對於參加人與原告間之私權爭執，並無審酌與認定之權限。縱被告機關就參加人與原告間之私權爭執表示意見，亦無確定參加人與原告間民事法律關係之效力。

¹⁹ 舉發審查基準 4.3.1.1.2 節：舉發人主張其為系爭專利合法專利申請權人之一，或主張系爭專利之部分創作應歸其所有時，應以系爭專利之申請權共有而非由全體共有人提出申請為由提起舉發，不得以專利權人為非專利申請權人之理由提起舉發。舉發人不限於共有人全體，各共有人得單獨為之。

²⁰ 發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明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，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。

案例 10 中，原告主張其為系爭專利之「共同創作人」而可取得專利申請權人之地位，而原告所提出之舉發證據僅能認定原告參與參加人之產品開發等活動，然究誰為系爭專利之創作人或申請權人，仍應視雙方契約是否有相關內容約定為判斷基準。專利申請權為私權之一種，基於私法自治之原則，其權利歸屬可由當事人自行約定，專利法第 7 條、第 8 條之規定只是在當事人未約定之情況下所作之規定，如果當事人已有約定，自應予以尊重²¹；案例 10 即涉及兩造契約之爭執，此爭執之判斷，似為民事普通法院所擅長，宜循司法救濟程序解決。

伍、結論

關於專利申請權與專利權之歸屬爭執，雖有司法、行政雙軌救濟措施，真正專利申請權人或專利權共有人除向民事法院提起民事確認或給付訴訟外，亦可向智慧局提起舉發事件。本文所搜集的法院判決案例中，案例 1、4、7、9 即具有司法、行政救濟雙軌之態樣。案例 1 智財法院認為原告所指專利權誰屬之部分，乃民事私權糾紛事項，需經由民事訴訟程序來釐清，故將其駁回；案例 7 係要智慧局確認系爭專利申請權及專利權之民事確認判決確定後，另為適法之處分；案例 4、9 則將民事、行政之判決見解一致，惟個案上訴後仍有可能出現認定歧異問題，此乃雙軌制之必然。

有關專利申請權之爭執，依據專利法規及審查基準之相關規定，綜整前述案例，其判斷流程，基於專利申請權為私權及私法自治之原則，如當事人已有約定，往往先涉及兩造契約之爭執或解釋；當事人未約定之情況下，則需判斷有無專利法第 7 條、第 8 條之規定之適用，以職務上之創作為例，其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等四要件，亦涉及大量事實認定後再判斷法律適用問題。此爭執之判斷，相較一般舉發事件多為技術比對或認定，似為民事普通法院所擅長，且民事普通法院就調查事實而言，相較智慧局而言更具優勢，前述涉及當事人之間法律關係或事實認定問題，實為智慧局處理專利申請權之爭執舉發事件之侷限。

²¹ 103 年版專利法逐條釋義第 14 頁（智慧財產局所出版）。

在本文所搜集的法院判決案例中，在實務上常有利害關係人因專利歸屬問題向智慧局提起舉發事件，後續上訴至法院以行政訴訟程序撤銷系爭專利，若利害關係人為真正專利申請權人者，須於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利²²，才可取得該系爭專利專利權；然而智慧局在舉發證據外之調查權有限，當舉發證據較為薄弱時，未必能將系爭專利舉發成立，意即若欲藉由行政訴訟程序釐清系爭專利歸屬較為困難。由本文整理之案例來看，有關專利申請權歸屬之認定，法院一般認為係屬民事私權糾紛事項，非得由主管機關或訴願機關來認定，應經由民事訴訟程序以私權歸屬認定之，並待權利歸屬判決確定後，真正專利申請權人始得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，並非藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。但是經由民事訴訟裁斷專利申請權之歸屬，並無法產生撤銷專利權之效果。為避免行政資源浪費及訴訟時間之等待，建議利害關係人如有專利歸屬之爭執，考量如無撤銷專利權之必要，可直接循民事訴訟程序之途徑，由民事法院加以確定，而該確定判決之真正專利申請權人再向智慧局提出申請變更權利人名義，如此一來，便可省卻舉發之行政訴訟程序，直接取得專利權。

²² 專利法第 35 條。

初探人工智慧的著作權爭議—— 以「著作人身分」為中心

林利芝^{*}

摘要

隨著人工智慧和機器學習領域的快速發展，衍生許多關於人工智慧生成作品的著作權問題。本文討論「著作人身分」，介紹2016年美國聯邦地方法院 *Naruto v. Slater* 案。本文認為現階段人工智慧生成作品的權利歸屬或許類推「聘僱著作」加以處理。

關鍵字：著作權、人工智慧、人工智慧生成作品、著作人身分、猴子自拍案

^{*} 作者為東吳大學法律學系專任副教授，美國芝加哥羅耀拉大學法學院法學博士（J.D.）。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

近年來，屬於資訊技術（IT）一環的人工智慧系統（artificial intelligence, AI）快速發展。2011 年 IBM 的超級電腦「華生」（IBM Watson）在電視智力遊戲 Jeopardy 中擊敗人類對手，讓普羅大眾初識人工智慧系統的聰明程度¹。2016 年初韓國圍棋大師李世乭與 Google DeepMind 開發的人工智慧圍棋程式 AlphaGo 的「人機大戰」中，亦讓普羅大眾見識到人工智慧系統的棋力超群²。最近，人工智慧系統更是取得重大突破，取代人類執行以往被認為是專屬人類領域的工作，致使人類與機器人原本壁壘分明的界線已逐漸模糊。舉例而言，在美國，人工智慧軟體 Jukeduck 結合深度學習和音樂作曲，利用複雜的人工智慧演算法分析無數的音樂實例來學習音樂，並已生成數十萬件原創音樂作品供委託公司用於商業用途³，全球首張 AI 作曲專輯也即將發行⁴。IBM 的超級電腦「華生」與烹飪教育學院聯手開發能夠擴大廚師之烹飪技術和配料的烹飪方法，而出版一本名為「與主廚華生認識烹飪」的獨特食譜⁵。Google 也使用「神經元網絡技術」（Inceptionism），指示其人工智慧系統從人為提供的各種物體圖片想像出一些魔幻圖像，並將其中一幅人工智慧生成圖像拍賣了 8000 美元⁶。此外，自然語言

¹ 關於這場戰役的中文介紹，建議參閱遠流出版社於 2011 年出版《我，華生，會思考的電腦？IBM 打敗 Jeopardy! 益智競賽兩大冠軍高手的華生電腦》，此書的原作者 Stephen Baker、譯者黃芳田。「華生」在近幾年進入醫療領域，協助醫師進行癌症診斷，目前實際績效是貶譽參半，資料來源 楊谷洋，智慧醫療在台灣：當達文西遇見華生，數位時代，2017/07/26，網址 <https://www.bnext.com.tw/article/45535/ibm-watson-health-ai-da-vinci-surgical-system>；曾仁凱，AI 新時代／醫療 10 分鐘揪出癌細胞，經濟日報（聯合新聞網），2017/08/25，網址 <https://udn.com/news/story/7240/2662678>；人工智慧治療癌症？IBM Watson 挨批：診療效果差、資料規定嚴格又昂貴，INSIDE，2017/09/20，網址 <https://www.inside.com.tw/2017/09/20/ibm-watson-2>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

² 呂紹玉，最終一役 AlphaGo 再奪勝！人機世紀大戰最終比數 4：1 電腦勝，科技新報，2016/03/15，網址 <http://technews.tw/2016/03/15/google-alphago-vs-korea-champion-5/>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

³ Simon Webster, *THE AI INTELLECTUAL PROPERTY DEBATE*, CPA GLOBAL The IP PLATFORM, <https://www.cpaglobal.com/cpa-global-blog/blog/ai-intellectual-property-debate> (last visited Jul. 28, 2018).

⁴ 誰說人工智慧不會作曲？全球首張 AI 作曲專輯即將發行，現在就放給你聽！科技報橘，2017/08/22，網址 <https://buzzorange.com/techorange/2017/08/22/ai-write-song/>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

⁵ IBM and Institute of Culinary Education, COGNITIVE COOKING WITH CHEF WATSON, <https://www.amazon.com/Cognitive-Cooking-Chef-Watson-Innovation/dp/149262571X> (last visited Jul. 28, 2018).

⁶ Linli, Google 辦人工智慧畫展，籌資 10 萬美元，科技新報，2016/03/03，網址 <http://technews.tw/2016/03/03/these-29-gorgeous-images-created-by-googles-ai-raised-almost-100000-at-auction/>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

生成公司（Automated Insights）與美聯社新聞機構合作，利用一套名為「作者」（WordSmith）的人工智慧技術，讓電腦自動撰寫新聞稿件後由新聞記者人工覆核⁷。在日本，由人工智慧機器人撰寫的四部小說其中之一〈電腦寫小說的那一天〉，取得星新一微型小說文學獎參賽資格⁸。這些人工智慧生成的音樂、食譜、圖像、新聞稿和小說，再再顯示人工智慧系統有接近「創作」的能力。

隨著人工智慧和機器學習領域的快速發展，在作品產生過程逐漸降低或甚至無直接人為干預的情況下，人工智慧已能生成無數創意作品。這些發展衍生出許多關於人工智慧生成作品（AI-generated works）的著作權問題，包括非人類作者的人工智慧系統可否取得「著作人身分」（authorship）、人工智慧系統生成作品取得著作權保護的原創性標準（originality）、著作權歸屬問題（ownership），以及人工智慧生成作品的侵權疑慮。本文試圖以美國著作權法中非人類作者之著作權侵害訴訟的 *Naruto v. Slater* 「猴子自拍案」當作切入點，並且借鏡美國著作權法第 201 條（b）項旨在讓投資完成著作的企業取得著作權保護的「聘僱著作」規定（the work made for hire provision）。本文先行介紹基本問題，續而聚焦討論人工智慧生成作品所衍生的關鍵性著作權問題，亦即以「著作人身分」當作討論開端，並且介紹 2016 年美國加州北區聯邦地方法院 *Naruto v. Slater* 案⁹，和整理我國相關司法判決和學者見解，最後提出本文之建議以供各界參考。

貳、基本問題概述

關於人工智慧生成作品所衍生的著作權問題，包括非人類作者的人工智慧系統可否取得「著作人身分」、人工智慧生成作品是否具有原創性以取得著作權保護，以及著作權歸屬等問題。換言之，探討「非人類作者」、「什麼內容可受著

⁷ 美聯社與美國科技公司 Automated Insights 合作，使用 AI 人工智慧 WordSmith 平臺來自動撰寫季度財報新聞，現在美聯社每季都會有約 3 千則的新聞產出。參閱：新聞記者要失業了嗎？AI 機器軟體一季能寫 3 千則新聞，iThome 新聞網，<http://www.ithome.com.tw/news/93868>；《華盛頓郵報》更是在今年（2016）奧運會期間，啟用 AI 機器人來撰寫奧運會相關報導，參閱：媒體人末日？里約奧運機器人記者出動 2 秒出稿，中時電子報，2016/08/24，網址 <http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160824001971-260412>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

⁸ 日經中文網，人工智慧不止會下棋？還會寫小說！<http://zh.cn.nikkei.com/industry/itelectric-appliance/18788-20160322.html>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

⁹ *Naruto v. Slater*, No. 15-CV-04324-WHO, 2016 WL 362231 (N.D. Cal. Jan. 28, 2016).

作權保護」，以及「誰將擁有著作權」的問題，是解決人工智慧生成作品所衍生的著作權問題的重要關鍵。此外，有聲浪質疑人工智慧系統從學習到生成作品的生產過程侵害人類作品的著作權¹⁰。

由於人工智慧系統可否取得「著作人身分」既是前提要件亦是當前討論的核心問題，所以本文在此先概述原創性和著作權歸屬，繼而下一部分側重「著作人身分」，並介紹以非人類的動物產生的作品之案例做類比。至於人工智慧系統從學習到生成作品的生產過程侵害著作權之疑慮，待日後再行撰文討論。

一、原創性

美國憲法第1條第8項第8款的著作權條款規定：「美國國會為促進知識與實用性技術之發展，有權授予著作人與發明者在有限期間內享有對其個別著作與發明的專屬權利¹¹。」美國最高法院在 *Trade-Mark* 案及 *Burrow-Giles Lithographic v. Sarony* 案清楚闡明「原創性」為取得美國憲法著作權條款的「著作人」及「著作」之資格的必要條件。此外，美國著作權法第102條(a)項規定：「附著於任何有形媒介，並可藉此媒介被外界感知、重製或傳達具有原創性之任何『表達』的著作，皆得享有著作權保護¹²。」美國最高法院在 *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.* 案重申「原創性」要件為「著作權法的前提」，是賦予著作權保護的基準：「取得著作權的必要條件為原創性。任何著作要取得著作權保護，必須是由著作人所原創。」美國最高法院對這個原創性要件是採「最低程度的創意」導向：「原創性在著作權法上的意義，是指該著作為著作人所獨立創作，而非抄襲其他著作，並且該著作至少具有最低程度的創意¹³。」

¹⁰ 2017年5月日本「知的財産戦略本部」發布《知的財産推進計画2017》，第11頁〈学習用データについて〉段落，質疑人工智慧系統學習過程蒐集資料(data)可能侵害著作權。計劃書網址 <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20170516.pdf> (最後瀏覽日：2018/07/28)。

¹¹ U.S. Constitution, Art. I § 8 cl. 8.

To promote the progress of **science** and useful **arts**, by securing for limited **times** to **authors** and **inventors** the exclusive **right** to their respective **writings** and **discoveries**.

¹² 17 U.S.C. § 102 (a) (2016).

¹³ *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.*, 499 U.S. 340, at 345 (1991).

我國司法實務¹⁴認為，所謂「創作」必須具備三要件，分別是獨立創作而無抄襲、人類精神上之創作，以及足以表現出作者之個性¹⁵。

智慧財產法院 105 年民著訴字第 23 號民事判決：「所謂創作，即具『原創性』之人類精神上創作，包含『原始性』及『創作性』之概念。『原始性』係指獨立創作，亦即著作人為創作時，並未抄襲他人著作，獨立完成創作。『創作性』則指創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性及獨特性。」

最高法院 97 年台上字第 1587 號刑事判決：「著作權法所稱之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第 3 條第 1 項第 1 款定有明文。是必具有原創性之人類精神上創作，且達足以表現作者之個性或獨特性之程度者，始享有著作權，而受著作權法之保護。而所謂『獨立創作』乃指著作人為創作時，未接觸參考他人先前之著作；凡經由接觸並進而抄襲他人著作而完成之作品即非屬原創性之著作，並非著作權法上所定之著作。」

二、著作權歸屬

在美國，原則上創作著作之人就是「著作人」，在著作完成時即享有著作權保護¹⁶。然而，美國司法判決意識到企業基於業務營運所需而有雇用員工或出資聘人完成著作之實際需求，又鑑於企業投資完成著作卻無法取得著作權勢必將影響出資人投資意願，遂發展出「聘僱著作」原則（the work made for hire doctrine），將雇用人或出資人企業納入「著作人」之範圍而享有聘僱著作之著作權，成為「著作創作人是著作人」之基本原則的重要例外¹⁷。美國國會於美國 1909 年著作權法第 26 條（原 1909 年版為第 62 條，1973 年 1 月 1 日修訂調整為

¹⁴ 最高法院 85 年台上字第 5203 號刑事判決、最高法院 90 年台上字第 2945 號刑事判決、最高法院 90 年台上字第 7731 號刑事判決、最高法院 97 年台上字第 3121 號刑事判決、智慧財產法院 105 年民著訴字第 5 號民事判決、智慧財產法院 104 年民著上字第 12 號民事判決、智慧財產法院 105 年刑智上訴字第 7 號刑事判決。

¹⁵ 謝銘洋，我國著作權法中「創作」概念相關判決之研究，收錄於《國際比較下我國著作權法之總檢討》，頁 58-66，2014 年 12 月。

¹⁶ 17 U.S.C. § 201(a) (2016). Initial Ownership. — Copyright in a work protected under this title vests initially in the author or authors of the work. The authors of a joint work are co-owners of copyright in the work.

¹⁷ *Schumacher v. Schwencke*, 25 F. 466 (C.C.S.D.N.Y. 1885); *Colliery Engineering Co. v. United Correspondence Schools Co.*, 94 F. 152 (S.D. N.Y. 1899).

第 26 條) 規定：「『著作人』包括職務著作之雇用人」¹⁸，讓司法判決形成的「聘僱著作」原則條文化，並明文承認法人可取得著作人身分。在「聘僱著作」規定下，「聘僱著作」是受雇人在其職務範圍內完成之著作或特別訂製或委託完成之著作，除非當事人另有約定，雇用人或委託完成著作的企業就是著作人，享有著作權的所有權利¹⁹。典型的聘僱著作包括報社雇用專職記者撰寫社論。這些「聘僱著作」成為企業重要的著作權資產。

在我國，依據著作權法第 3 條第 1 項第 3 款定義所稱「著作人」是指「創作著作之人」，以及第 1 條末段：「本法未規定者，適用其他法律之規定。」是以參見民法相關規定，「人」即有「自然人」與「法人」之區分。同法第 10 條規定：「著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。」第 10 條但書所指的即是著作權法第 11 條至第 12 條。簡言之，在一般情況下，著作權歸屬創作著作之自然人，實屬想當然之事。然而，聘僱關係而產生之著作究竟歸屬創作方或聘僱方，需要細究。依照現況，創作方通常是自然人，聘僱方大多類屬政府機關、學校、研究機構、公司行號等公法人或私法人。

我國著作權法第 11 條²⁰的認定重點在於所謂「於職務上完成之著作」，是依個案事實認定之問題，須以工作性質作實質判斷（例如是否在雇用人指示、企劃下所完成，是否利用雇用人之經費、資源所完成之著作等），與工作時間及地點無必然之關係，並應於具體個案認定之²¹。舉例而言，智慧財產法院 98 年民著訴字第 36 號民事判決認為受雇人利用非勤務期間（例如請假旅遊撰寫心得或採訪）

¹⁸ Section 26 of the Copyright Act of 1909 (Revised to January 1, 1973).

the interpretation and construction of this title "the date of publication" shall in the case of a work of which copies are reproduced for sale or distribution be held to be the earliest date when copies of the first authorized edition were placed on sale, sold, or publicly distributed by the proprietor of the copyright or under his authority, and **the word "author" shall include an employer in the case of works made for hire.**

¹⁹ 17 U.S.C. § 201(b) (2014). Works Made for Hire. — In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright.

²⁰ 我國著作權法第 11 條：「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。前二項所稱受雇人，包括公務員。」

²¹ 經濟部智慧財產局民國 97 年 10 月 17 日電子郵件 971017B 函釋；民國 98 年 06 月 06 日電子郵件 980606b 函釋；民國 100 年 11 月 17 日電子郵件 1001117c 函釋。

完成之著作不屬於職務上完成之著作²²。智慧財產法院 97 年民著訴字第 19 號民事判決認定，受雇人基於工作需要而設計之著作與其職務有關屬於職務上完成之著作，如無其他約定，著作權財產權歸屬雇用人²³。

我國著作權法第 12 條²⁴與第 11 條不同之處在於，如無其他約定，著作財產權仍屬受聘人，出資人僅有利用著作之權利，立法說明²⁵表示「出資聘人完成之著作，出資人與受聘人通常立於較平行之地位，與前條雇用關係完成之著作，其受雇人係利用雇用人提供之軟、硬體設備、領受薪資職務上完成者，迥不相同。故所完成著作之著作財產權歸屬，原則上應由雙方當事人依其出資、受聘目的訂立個別契約決定之；如當事人間未約定者，由於出資人出資目的通常僅欲利用受聘人完成之著作，故著作財產權應歸受聘人享有。」

²² 智慧財產法院 98 年民著訴字第 36 號民事判決「按受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。著作權法第 11 條第 1、2 項定有明文。據證人即全球防衛雜誌社經理丙○○於本院證稱：甲於 2005 年 11 月，於全球防衛雜誌第 256 期所發表之韓國軍艦博物館一文，著作財產權屬於甲的，因為他沒有請領稿費，他是私人請假去韓國，公司有贊助他 1 萬元的旅費，他有幫我們公司拍照片回來。照片著作權是他跟公司共有的，事先去韓國之前有口頭說他去拍照片回來跟公司共有，文章沒有領稿費，所以他私人請假去的。他在全全球防衛雜誌社擔任編輯職務，每個月有固定領 3 萬元薪水。這不是他職務上的著作，他的工作是編輯，文章是他私底下採訪所得等語（見本院卷第 109 至 111 頁），並有全球防衛雜誌社出具之證明書一紙可稽（見本院卷第 37 頁），故被告抗辯原告於 2005 年 11 月，於全球防衛雜誌第 256 期所發表之韓國軍艦博物館一文之著作財產權屬於全球防衛雜誌有限公司所有云云，不足採信，應以原告主張著作財產權屬於其所有為可採。」

²³ 智慧財產法院 97 年民著訴字第 19 號民事判決：按著作權法第 10 條之一規定：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」，本件原告所主張之「判讀規則」與「演算法」苟屬於一般健檢系統之「思想」、「程序」或「操作方法」，則非著作權保護之標的。原告未舉證證明其健檢系統之「判讀規則」與「演算法」係受著作權保護之標的，而逕主張有著作權，即有疑義。次按著作權法第 11 條規定：「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。前二項所稱受雇人，包括公務員。」原告自承係臺北市立聯合醫院仁愛院區（原臺北市立仁愛醫院）之家醫科醫師，為公務員，並自承基於「工作需要而設計」本件之健康檢查系統（見其起訴狀所載），該健康檢查系統應與其職務有關，則如為其於職務上完成之著作（苟有著作權），則除其與該醫院有另約定外，依上揭條文第 2、3 項規定，其著作財產權亦應歸屬於該醫院。

²⁴ 我國著作權法第 12 條「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有。依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該著作。」

²⁵ 參見 1998 年 1 月 21 日修正著作權法第 12 條立法說明第三點。

參、「著作人身分」

在美國，著作權目前只授予人類，不授予動物、植物或是機器、電腦、人工智慧系統。不同於我國著作權法，美國著作權法從未定義「著作人」一詞，但是美國著作權法許多規定都預設「著作人」一詞只包括人類。因此就美國著作權法而言，動物、植物或是機器、電腦、人工智慧系統均非屬人類，而不可成為「著作人」。

一、美國著作權局

美國著作權法的主管機關「著作權局」（the Copyright Office），隸屬美國國會圖書館，也以「人類著作人」（human authorship）為著作權註冊登記資格要件。美國著作權局施行細則（Compendium of U.S. Copyright Office Practices）第 306 條「人類著作人要件」規定如下：「美國著作權局將會註冊登記著作人的原創作品，只要這項著作是由人類所創作。美國著作權法只保護人類精神創作的智力成果。因為著作權法只保護『著作人原創性智慧構思之表達』，因此著作權局若判定作品非由人類創作，著作權局將拒絕註冊登記²⁶。」

美國著作權局施行細則第 313.2 條「欠缺人類著作人的創作」規定如下：「如第 306 條所規定，著作權法保護原創著作。一個作品要符合著作人的原創作品，必須由人類創作。不符合此一要求的作品不可取得著作權保護。」美國著作權局不會註冊登記由自然、動物或植物產生的作品。同樣，美國著作權局也不會註冊登記由神靈或超自然生物產生的作品，即使美國著作權局可以註冊登記在登記申請書或繳交作品重製物上註明作品是神靈所啟發創作的作品。欠缺人類著作人的創作例示包括：猴子拍攝的照片，以及由大象畫的壁畫。同樣，美國著作權局也不會註冊登記沒有任何人為創意投入或干預，純粹由機器或是機械隨機或自動操

²⁶ Section 306 The Human Authorship Requirement: The U.S. Copyright Office will register an original work of authorship, provided that the work was created by a human being. The copyright law only protects “the fruits of intellectual labor” that “are founded in the creative powers of the mind.” Because copyright law is limited to “original intellectual conceptions of the author,” the Office will refuse to register a claim if it determines that a human being did not create the work.

作生成的作品。例子：基於機械編織過程隨機產生不規則形狀，沒有任何明顯圖案的織物²⁷。」

基於上述施行細則之規定，美國著作權局在判定某項作品可否取得著作權保護，其問題之分析始於：該作品是否是人類所創作？不過，時至今日，人工智慧生成作品已不斷問世，各國未來勢必得處理人工智慧生成作品的著作權有無或是歸屬爭議。

可是，在尚未有此類爭議進入司法審判程序之前，如上所言，動物、植物或是機器、電腦、人工智慧系統均非屬人類，因此在討論人工智慧生成作品可否取得著作權保護時，可與非人類的動物產生的作品做類比。所以，本文以下介紹2016年美國加州北區聯邦地方法院 *Naruto v. Slater* 案。

二、2016年聯邦地方法院 *Naruto v. Slater* 案²⁸

（一）背景介紹

「猴子自拍案」（the Monkey Selfies case）事件開端是印尼一隻名叫Naruto的六歲黑冠獼猴，拿起英國野生動物攝影師（David Slater）的相機，自拍了幾張照片。Slater將其相機中幾張畫面清楚的「猴子自拍照」放在其網站上，引起世人關注。維基媒體基金會也將這幾張「猴子自拍照」放在其維基百科網頁上供人下載。Slater要求維基媒體基金會移除維基百科網頁的「猴子自拍照」，但是維基媒體基金會認為「猴子自拍照」

²⁷ Section 313.2 Works That Lack Human Authorship: As discussed in Section 306, the Copyright Act protects “original works of authorship.” To qualify as a work of “authorship” a work must be created by a human being. Works that do not satisfy this requirement are not copyrightable. The Office will not register works produced by nature, animals, or plants. Likewise, the Office cannot register a work purportedly created by divine or supernatural beings, although the Office may register a work where the application or the deposit copy (ies) state that the work was inspired by a divine spirit. Examples: A photograph taken by a monkey. A mural painted by an elephant. Similarly, the Office will not register works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from a human author. Examples: A claim based on a mechanical weaving process that randomly produces irregular shapes in the fabric without any discernible pattern.

²⁸ *Naruto v. Slater*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 11041 (N.D. Cal. Jan. 28, 2016).

是由猴子所拍，不受美國著作權法保護，所以拒絕移除維基百科網頁上的「猴子自拍照」²⁹。

（二）案件事實

事件後續發展是和猴子沒有任何關係的善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals, PETA）和靈長類動物學家 Antje Engelhardt 博士宣稱是 Naruto 的「訴訟代理人」（next friend），並代表 Naruto 在美國加州北區聯邦地方法院提起著作權訴訟。善待動物組織主張「猴子自拍照」的著作權屬於 Naruto，善待動物組織代表 Naruto 控告「猴子自拍照」的相機所有人 Slater 出書內含「猴子自拍照」以牟利，侵害了 Naruto 的著作權³⁰。聯邦地方法院在 2016 年 1 月以善待動物組織不具當事人適格為由，駁回此案³¹。

聯邦地方法院表示，美國著作權法並未「明確地」擴大著作人範圍或訴訟當事人適格至動物³²。反之，綜觀美國著作權法，沒有任何一處文字提及「動物」（animals）。美國最高法院和聯邦第九巡迴上訴法院根據美國著作權法分析著作人爭議時，用字措辭一再提及「人」（persons）或「人類」（human beings）³³。作為通則，著作人是實際創作著作之人，此人將概念（idea）變成固著於有形媒介的原創表達（original expression），此一原創表達具備受著作權法保護之資格。儘管美國善待動物組織主張，法院拒絕承認一隻猴子享有其自拍照的著作權，此舉「將背離著作權法長久以來既有的準則」，但是美國善待動物組織並未

²⁹ Anthony Cuthbertson, 'Communist' Wikipedia Faces Lawsuit Over Monkey Selfie Copyright Dispute, International Business Times, 2014/08/06, <http://www.ibtimes.co.uk/communist-wikipedia-faces-lawsuit-over-monkey-selfie-copyright-dispute-1460068> (last visited Jul. 28, 2018). 陳曉莉，猴子自拍照著作權該屬誰？！攝影師損上 Wikimedia！，iThome 新聞網，2014/08/07，網址 <http://www.ithome.com.tw/news/89986>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

³⁰ Alastair Lawson, *Monkey selfie is mine, UK photographer argues*, BBC News, 2015/09/24, <http://www.bbc.com/news/world-asia-34346092> (last visited Jul. 28, 2018)。猴子自拍照有沒有版權？美國法院這麼說，聯合新聞網，2018/04/24，<https://udn.com/news/story/6810/3104662>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

³¹ *Naruto v. Slater*, No. 15-cv-04324-WHO, 2016 WL 362231 (N.D. Cal. Jan. 28, 2016).

³² *Id.* at 8.

³³ *Id.*

引用任何裁決著作人定義範圍擴及至動物的美國法院案例，而且聯邦地方法院也沒有找到這樣的案例³⁴。

此外，聯邦地方法院尊重美國著作權局認為由動物創作的著作不受著作權保護的意見³⁵。聯邦地方法院指出，美國著作權局於2014年12月發行美國著作權局施行細則，關於何謂受著作權保護之著作人身分的章節（Chapter 300 - Copyrightable Authorship: What Can Be Registered）當中若干部分直接明白地討論人類著作人之爭議³⁶，認為解釋著作權法時，法院在適當的情況下將尊重美國著作權局的解釋³⁷。在施行細則第306條，標題為「人類著作人要件」（The Human Authorship Requirement），美國著作權局依據 *Trade-Mark* 案及 *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony* 案的見解，認定「只要提出該著作是由人類創作，即可註冊登記為此原創性著作的著作人。」同樣，在施行細則第313.2條，標題為「欠缺人類著作人之著作」（Works That Lack Human Authorship），該條文指出「系爭著作必須是由人類所創作才符合『人類著作人要件』。未符合此一要件之著作不受著作權保護。」具體而言，由「自然、動物或植物」所創作的著作，美國著作權局不會接受該著作的註冊登記，明確的例示：「猴子拍攝的照片」³⁸。

據此，聯邦地方法院認定 *Naruto* 不是著作權法定義的「著作人」³⁹。聯邦地方法院表示，雖然美國善待動物組織主張此一結果與「動物所為之藝術所具有之極大公共利益」相悖，但是美國善待動物組織應該向美國國會和總統提出此一主張，而非向聯邦地方法院提出⁴⁰。聯邦地方法院認為，本案的爭點在於美國善待動物組織可否證明美國著作權法賦予 *Naruto* 訴訟當事人適格。鑒於美國著作權法的條文用語、過往關於美國著作權法「著作人要件」的相關司法解釋，以及美國著作權局的說明，

³⁴ *Id.* at 9.

³⁵ *Id.*

³⁶ *Id.* 9-10.

³⁷ *Inhale, Inc. v. Starbuzz Tobacco, Inc.*, 755 F.3d 1038, 1041 (9th Cir. 2014).

³⁸ *Slater*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 11041, at 10.

³⁹ *Id.* at 11.

⁴⁰ *Id.*

聯邦地方法院得出的結論是美國善待動物組織並未證明美國著作權法賦予 Naruto 訴訟當事人適格，所以駁回訴訟⁴¹。

（三）後續

雖然此案已在 2017 年 9 月以案件雙方當事人和解收場，但是法院判決意見仍值得了解與思考⁴²。美國著作權局在 2017 年 9 月 29 日公布更新的施行細則全文⁴³，再次闡明「美國著作權法只保護人類精神創作的智力成果」。2017 年版施行細則並未修改 2014 年版第 306 條和第 313.2 條，而是維持原條文。第 313.2 條列舉了一些作品不符合美國著作權法保護的具體說明，包括「自然、動物或植物生成的作品」和「沒有任何人為創意投入或干預，純粹由機器或是機械隨機或自動操作生成的作品」，本條列舉的例子：猴子拍攝的照片、大象畫出的壁畫⁴⁴。

三、我國相關司法判決與學者見解

不同於美國著作權法未就「著作人」一詞明文定義，我國著作權法明文定義「著作人」一詞。我國著作權法第 3 條定義所稱「著作人」是指「創作著作之人」。第 10 條規定著作人於著作完成時享有著作權。所以，從文義解釋而言，「著作人身分」在我國著作權法似僅承認「人」。而從我國民法可知，人又可分為自

⁴¹ *Id.*

⁴² 關於此案，筆者認為有幾點必須謹記在心：1、美國聯邦地方法院和第九巡迴上訴法院是以「當事人不適格」為由駁回 PETA 提出的訴訟案，並非作出「猴子自拍照」著作權歸屬判決；2、英國攝影師（David Slater）與 PETA 選擇和解的重要因素之一是難以再負擔高額律師費，以及 3、「猴子自拍照」著作權歸屬爭議依然未解，和解並非等同攝影師和出版社承認 Naruto 是「猴子自拍照」的著作權人，我國的報導多以攝影師承諾支付照片版權費 1/4 給慈善團體作為和解條件實為錯誤，實際上是捐出因系爭照片所得收益，不是支付或捐出照片著作權授權金。

Julia Carrie Wong, *Monkey selfie photographer says he's broke: 'I'm thinking of dog walking'*, theguardian, 2017/07/13, <https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/monkey-selfie-macaque-copyright-court-david-slater>; *PETA and photographer David Slater settle monkey selfie saga*, DW AKADEMIE, 2017/09/12, <http://www.dw.com/en/peta-and-photographer-david-slater-settle-monkey-selfie-saga/a-40458230>; *Monkey selfie: warring parties reach settlement over court case*, theguardian, 2017/09/12, <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/12/monkey-selfie-warring-parties-reach-settlement-over-court-case> (last visited Jul. 28, 2018).

⁴³ The United States Copyright Office, *Copyright Office Releases New Version of the Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition*, <https://www.copyright.gov/comp3/announcement.html> (last visited Jul. 28, 2018).

⁴⁴ U.S. COPYRIGHT OFFICE, COMPENDIUM OF U.S. COPYRIGHT OFFICE PRACTICES § 313.2 (3d ed. 2017).

然人和法人，因此按照現行著作權法，自然人和法人均可作為著作人，例如第 11 條（法人與受雇人）、第 12 條（出資人與受聘人）著作權歸屬之規定和第 33 條（法人著作之著作財產權存續期間）。我國司法判例亦作如此認定，舉例如下：

最高法院 99 年度台上字第 481 號民事裁定：「按著作權法第 3 條第 1 項第 2 款規定著作人指創作著作之人。同法第一條後段規定本法未規定者，適用其他法律之規定，而依民法第一編總則、第二章人之相關規定，『人』係包括自然人（第一節）及法人（第二節），且著作權法第 3 條第 1 項第 2 款所稱著作人並無排除法人之規定，則自然人及法人自均得為著作人，洵無疑義⁴⁵。」

智慧財產法院 104 年度刑智上訴字第 39 號刑事判決：「再按 81 年訂定著作權法第 11 條（法人與受雇人）及第 12 條（出資人與受聘人）著作權歸屬之規定時，亦同時訂定現行著作權法第 33 條，……第 33 條當時之立法理由即謂：『按修正條文第 11 條已明定法人得為著作人，本條爰配合將法人完成之著作之著作財產權保護期間，依著作之公表與否，分別規定，以符國際立法趨勢。』可見我國著作權法乃承認法人得為著作人。」

即便民國 81 年修法之前，當時主管著作權法的機關內政部亦作出承認法人可以作為著作人的解釋，台（77）內著字第 637635 號函：「按著作權法第 3 條第 3 款規定：『著作人：指創作著作之人』，此處之『人』究竟僅指自然人或兼指自然人與法人？參照同法第一條後段規定『本法未規定者，適用其他法律之規定』，而依民法之規定，『人』是包括自然人與法人；且著作權法第 3 條第 3 款所稱著作人並無明文排除法人之規定，據此，似難謂法人不得為著作人。」

或許基於上述背景因素（著作權法明文規定）和當時科技發展，所以我國司法判決歷來關於著作人爭議主要圍繞在「由何人取得著作權」問題，也就是大多屬於聘僱著作的著作權歸屬爭議。

在我國，人工智慧生成作品可否享有著作權保護之議題，目前通常分作兩個面向討論，其一是就具原創性之生成作品討論著作人是誰，其二是從著作權法保護之創作切入分析，將司法判決累積而成的「創作三要件」作為前提，推論導出

⁴⁵ 智慧財產法院 104 年度民著訴字第 50 號民事判決遵循同一見解。

我國著作權法保護人類精神創作結晶，但是人工智慧生成作品非屬人類創作，所以排除於我國著作權法保護範圍之外。

智慧財產法院 98 年民著上字第 16 號民事判決：「按數表亦非著作權法保護之標的，亦為著作權法第 9 條第 1 項第 3 款所明定。本件上訴人系爭電腦分析圖表，其分析圖之產生有賴使用人輸入相關參數後，電腦軟體依據該參數自行運算並製作出分析圖，是以上開分析圖之產生或變化，係電腦軟體依據輸入之參數運算後之結果，此種結果既係依據數學運算而得，自非『人』之創作，自難因此認為係著作權法所保護之標的。而本件被上訴人之『各類必要費用電腦分析圖表』，亦係本於上開方式產生，其內容亦非『人』之創作，自無所謂侵害『他人』著作權之問題。」

類似上述法院論點，國內有論者認為，如果完全是由電腦所完成，例如翻譯軟體所自動完成的翻譯，無法受到著作權保護⁴⁶。然而實際上翻譯語言也是人工智慧展現的領域，Google 翻譯即是一個知名範例⁴⁷，而在不久前世界智慧財產權組織提供申請專利文件的人工智慧翻譯服務也是一例⁴⁸。由此可預見未來利用人工智慧翻譯系統輔助翻譯為必然之舉，若法院繼續維持上述見解，試想未來如何區分人類翻譯作品和人工智慧生成翻譯作品以釐清著作權保護範圍顯然會是個難題。

⁴⁶ 同註 15，頁 84。

⁴⁷ Google 翻譯宣布啟動新 AI！多國語言自然互譯，精確感大升級，關鍵評論，2016/11/16，網址 <https://www.thenewslens.com/article/54257>；Google 翻譯不再卡卡的！機器學習結合大數據讓人工智慧成真？2017/05/04，網址 <http://group.dailyview.tw/2017/05/04/google%E7%BF%BB%E8%AD%AF%E4%B8%8D%E5%86%8D%E5%8D%A1%E5%8D%A1%E7%9A%84%E7%BC%81%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%B5%90%E5%90%88%E5%A4%A7%E6%95%B8%E6%93%9A%E8%AE%93%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA/>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

⁴⁸ World Intellectual Property Organization, *WIPO Develops Cutting-Edge Translation Tool For Patent Documents*, http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0014.html (last visited Jul. 28, 2018).

肆、初探人工智慧的著作權爭議

實際上，美國著作權法保護著作人將其抽象思想或想法具體化體現的原創表達形式。從抽象思想或想法（不受著作權保護）轉變成具體化體現思想或想法的原創表達形式（受著作權保護），與人類精神活動之成果密切相關。當討論非人類作者的人工智慧系統可否取得美國著作權法規定之「著作人身分」，關鍵在於人類的參與程度，以及作品是否源自於人類所創作。若人工智慧系統只是創作工具，人類參與創作的程度居多，作品屬於人類精神活動的產物，則人類主導的人工智慧生成作品可取得「著作人身分」。反之，若人工智慧生成作品純粹是人工智慧系統機械化或是隨機過程生成的作品，缺乏人類抽象思想或想法具體化體現的原創表達形式，即使作品看起來具有上下文意，也不應取得著作權保護，因為缺乏著作權初始設想的功用，亦即提供人類一項經濟誘因以鼓勵創作，進而豐富人類文化與智慧知識資產。

由於美國著作權法沒有設想非人類的著作人，因此人工智慧生成作品可否取得著作權保護，美國學者意見分歧。目前美國多數學者仍以「人類著作人要件」為依歸，認為作品若不是源自於人類著作人，就不可受著作權保護，理由是沒有具體化體現於原創表達形式的人類抽象思想或想法，故無法受到著作權保護。美國學者 Pamela Samuelson 認為電腦不是人類著作人，也不應被視為是著作人，因為電腦不需要創作誘因⁴⁹。另一美國學者 Ralph Clifford 也同樣認為，電腦程式在法律上不能成為「著作人」，因此電腦生成作品是不受著作權保護⁵⁰。

雖然美國著作權局和 *Naruto v. Slater* 案之聯邦地方法院認為，非人類所產生的作品不受美國著作權法保護，然而美國學者 Annemarie Bridy 在其著述〈THE EVOLUTION OF AUTHORSHIP: WORK MADE BY CODE〉中提出不同意見，認為美國著作權法並未明文規定「著作人」（或謂創作者）必須是「人類」⁵¹。Bridy 提出關於電腦創作者（computer authors）可否取得「著作人身分」之意見，

⁴⁹ Pamela Samuelson, *Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works*, 1185 U. PITT. L. REV. 47 (1985).

⁵⁰ Ralph D. Clifford, *Intellectual Property in the Era of the Creative Computer Program: Will the True Creator Please Stand Up?*, 71 TUL. L. REV. 1675 (1997).

⁵¹ Annemarie Bridy, *THE EVOLUTION OF AUTHORSHIP: WORK MADE BY CODE*, 39 COLUM. J.L. & ARTS 395, 399 (2016).

並且建議類推美國著作權法「聘僱著作」之規定處理人工智慧生成作品或是電腦生成作品（computer-authored works）的「著作人」認定問題，讓投資完成人工智慧生成作品或是電腦生成作品的研究機構或企業，得擁有其實際未創作之作品的所有權⁵²。此一見解可回溯到其在《史丹佛科技法律叢刊》（Stanford Technology Law Review）發表的文章〈Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author〉⁵³。近來亦有論者持類似見解，認為若人工智慧在滿足特定條件下，亦不妨將之視為「著作人」，並對人工智慧生成作品賦予著作權保護⁵⁴。

本文亦採相同見解，認為依照我國著作權法規定，我國承認「著作人」可以是法人和自然人，因此本文認為，考量未來人工智慧之發展趨勢和應用層面所帶來的巨大產值，並且擔心另立專法可能曠日廢時或與產業界期待脫鉤，有鑑於下述日本和歐盟之思潮，所以本文建議以現行著作權法的「聘僱著作」規定另闢途徑解決人工智慧生成作品的著作權爭議，以避免在將來利用人工智慧系統生成作品時，「人類著作人要件」可能成為阻礙企業投資創新的絆腳石。

不過觀察其他國家，面對這一波人工智慧技術躍進浪潮，產生一股未拘泥於前述「創作三要件」之保護聲浪，目前日本⁵⁵與歐盟皆出現對人工智慧生成作品採行另立專法保護的趨勢。由於在現行日本《著作權法》下，只有人類創作的作品享有著作權。由人工智慧創作的作品即使被盜用，也無法採取措施禁止盜用和要求損害賠償。基於國家鼓勵創新的激勵措施，也為應對第四次的產業革命⁵⁶，日本安倍政府擬制定法律條款，將人工智慧生成作品列入日本的智慧財產權推進

⁵² *Id.* at 400.

⁵³ Bridy, Annemarie, *Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author*, 2012 STAN. TECH. L. REV. 5 (Spring 2012), <http://stlr.stanford.edu/pdf/bridy-coding-creativity.pdf>, 事實上在人工智慧技術開始發展的階段，亦曾有論者嘗試討論著作權保護的問題。Ralph D. Clifford, *Intellectual Property in the Era of the Creative Computer Program: Will the True Creator Please Stand Up?*, 71 TUL. L. REV. 1675, 1702-03 (1997).

⁵⁴ Sorjamaa, Tuomas. *I, Author—Authorship and Copyright in the Age of Artificial Intelligence (Available on Internet)*. MS thesis. Svenska handelshögskolan, 50-52(2016).

⁵⁵ 吳柏凭，人工智慧對於著作權概念的衝擊——日本著作權的新政策發展方向，科技法律透析，第28卷第12期，2016年12月，頁27-29。

⁵⁶ 政府知財本部，人工知能作品に「著作権」＝法整備へ—政府人工知能の知的財産権保護など検討へ，<http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2016/06/bf0d67241fb5fa00ffbc53db2b47fb14.pdf>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

計畫中⁵⁷。日本智慧財產戰略本部之「次世代智財系統檢討委員會」於2016年4月18日公布的報告書，針對「AI創作物」也有諸多討論⁵⁸，而日本政府在討論AI創作物是否具有「保護必要性」，主要以智慧財產權的「鼓勵創作理論」出發，認為人類的投資行為應獲得保護並給予合理報酬，才有續行創作的動機⁵⁹。

另一方面，歐盟理事會（EU Commission）法律事務委員會於2016年，提出為人工智慧立法予以保護並給予擬制法人格（electronic persons）的草案，以提供著作權、勞動權等特定的權利與相應保護⁶⁰。該草案表示，為應對人工智慧可能具有的創造力，以及諸如美國、日本、中國和韓國皆已採取立法或相關探討，認為歐盟應就現行的立法框架進行反思與改革，並應考慮人工智慧生成作品的智慧財產權保護⁶¹。2017年2月歐洲議會（European Parliament）具體地向歐盟委員會建議應研擬規範機器人或人工智慧之應用的民事法律⁶²，提出前述擬制法人格概念賦予機器人特殊法律地位以此作為開端，建構處理其衍生的相關法律爭議的制度⁶³。

⁵⁷ 日經中文網，人工智慧創作作品該不該有著作權？（人工知能作品に「著作權」音楽や小説など、政府知財本部方針），<http://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/economic-policy/19161-20160418.html>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

⁵⁸ 參閱「次世代知財システム検討委員会 報告書（案）」，該報告書可見於：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/dai8/siryou1.pdf（最後瀏覽日：2018/07/28）。

⁵⁹ 參閱資策會科技法律研究所，何謂「AI創作物」，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=57&tp=5&i=1&d=7317>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

⁶⁰ 路透社報導，Europe's robots to become 'electronic persons' under draft plan，<http://www.reuters.com/article/us-europe-robotics-lawmaking-idUSKCN0Z72AY>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

⁶¹ DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103[INL])。

⁶² European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103[INL])。

建議內容主要根據歐洲議會法律事務委員會「機器人與民事法律報告」〈European Civil Law Rules in Robotics〉，參閱葉雲卿，新型態的法律權利責任主體的誕生——由2017年歐洲議會提案看機器人擁有著作權之可能性，北美智權報第190期，2017/07/26，網址http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/IPNC_170726_0201.htm

該報告則是內文所述〈Draft Report with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics〉草案之後續報告。See Paula Boddington, Myth and the EU study on Civil Law Rules in Robotics, 2017/01/12，<https://www.cs.ox.ac.uk/efai/2017/01/12/myth-and-the-eu-study-on-civil-law-rules-in-robotics/> (last visited Jul. 28, 2018)。

⁶³ 關於賦予機器人擬制法人格問題，歐盟尚在研議當中；不過，沙烏地阿拉伯創世界各國之始，在2017年10月25日授予公民權給人工智慧機器人 Sophia，此舉引發多方論戰。相關新聞參見〈曾說要摧毀人類的機器人，成為沙烏地阿拉伯公民〉，科技新報，2017/10/27，網址<https://technews.tw/2017/10/27/sophia-robot-became-saudi-arabia-citizen/>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

伍、結論

目前，人工智慧生成作品已經成熟到可商業利用的水準。現行法律制度不足以保護這種破壞性技術生成的創意作品。在人類精神文明的智慧成果為主要保護對象的著作權制度中，人工智慧系統取代人類產出以前主要由人類著作人創作的作品，引發無數複雜的著作權問題。對於人工智慧生成作品，「非人類作者」、「什麼內容可受著作權保護」，以及「誰將擁有著作權」的問題仍是未知領域。或許透過類推著作權法「聘僱著作」之相關規定，可以解決現階段人工智慧生成作品的權利歸屬問題。然而，隨著人工智慧相關技術不斷發展，演算法日益創新，人工智慧自主學習已在實現當中，2017年10月DeepMind公司公開的「AlphaGo Zero」即是當前顯著範例，不需要人類圍棋知識指導（只知道圍棋規則），透過自主學習僅3天即達到打敗擊敗李世石的「AlphaGo」之水平，40天後超越所有之前版本的「AlphaGo」⁶⁴。或許，現行著作權法體制是否足以面對未來科技發展的挑戰實應予以檢討，若著作權法保護對象依然僅限「人類」，那麼人工智慧自主學習產出的非人類生成作品涉及的經濟利益，是否應劃歸其他法律領域處理較為妥適，值得深思。

⁶⁴ 「AlphaGo Zero」開發過程與相關技術介紹，建議參閱DeepMind公司於2017年10月發表於《Nature》的論文「Mastering the game of Go without human knowledge」，網址<http://www.nature.com/articles/nature24270>，或是參見DeepMind公司的官網訊息「AlphaGo Zero: Learning from scratch」，網址<https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/>；中文簡略介紹資料，參見陳曉莉，〈誰能擊敗AlphaGo？答案是具備自我學習能力的AlphaGo Zero〉，iThome新聞，2017/10/19，網址<https://www.ithome.com.tw/news/117576>以及科技新報〈DeepMind論文揭示最強AlphaGo Zero，不靠人類知識進〉，2017/10/19，網址<https://technews.tw/2017/10/19/alphago-zero-learning-from-scratch/>（最後瀏覽日：2018/07/28）。

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw 詢問。

著作權

問：重製律師考試及多益測驗試題，是否會侵害著作權？

答：將律師考試或多益測驗的試題交由補習班重製後販售給學生，是否會侵害著作權呢？依據著作權法規定，依法令舉行之各類考試試題及其備用試題，不得為著作權之標的，故依我國法令舉行的高普考、特考或專門職業考試的試題可以重製，不會違反著作權法，但須注意的是，多益測驗並不是依我國法令舉行的考試，其試題仍可能屬於受著作權保護的著作，因此重製多益測驗試題，仍可能會構成著作財產權的侵害！

商標

問：證明標章申請人的證明能力如何認定？

答：證明標章申請人必須具有證明他人商品或服務的能力，亦即對於標章的使用有監督控制的能力。申請人若為依法成立的商業、工業、職業團體及其他法人或團體時，其證明能力的審查，可就法人或團體成立目的、宗旨、任務、營業項目、規模、歷史及聲譽等加以衡酌。若其他法令另有特別規定時，則應依相關法令判斷。例如在證明「有機農產品」的情形，「農產品生產及驗證管理法」規定驗證機構必須取得行政院農業委員會認證機構的認證並領有認證文件，始得對有機農產品進行驗證，故申請人須為經農委會認證機構認證的驗證機構，始具有證明能力。

問：什麼是產地證明標章？

答：產地證明標章係用以證明商品／服務的產地，且該地理區域的商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性。所謂該地理區域的商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性，係指商品或服務因該地理環境因素所具備的特性，亦即，商品或服務之品質、聲譽或其他特性與該地理環境間具有相當關連性，例如歸因於該地理環境的土壤、氣候、風、水質、海拔高度、溼度等自然因素所造成，或與該地傳統或特殊的製造過程、產出方法、製造技術等人文因素具有關連等情形。若證明標章用以證明商品具備的特性或品質，純粹是由於證明標章權人訂定其產製標準加以監督控制的結果，而與其地理環境間無關連性者，即不符合產地證明標章的定義，而屬一般證明標章。產地證明標章可使消費者易於辨識實際產自該產地的商品／服務，提高其購買意願，從而使當地的生產者得以自該地方的生產活動獲得合理利潤。

● 歐洲專利局舉辦 2018 年「IP 主管週」會議

歐洲專利局（EPO）與歐盟智慧財產局（EUIPO）在 2018 年 7 月 10 日當周共同舉辦第 5 次智慧財產（IP）主管週（IP Executive Week）年度會議，這個會議是由 EUIPO 於 2013 年發起，每年輪流在西班牙阿利坎特（Alicante）和德國慕尼黑舉辦，今年會議有來自全球 60 多個專利局的代表與會，討論 IP 的最新發展，會議特別著重在創新技術對 IP 的衝擊，以及 IP 局的行政管理。

EPO 局長 António Campinos 開場致詞時強調，IP 對全球的挑戰正日益增加，並指出應該使 IP 權不那麼抽象，應更透明、更切身，且使 IP 制度在歐洲和全球更有效率和效力，因為我們都是 IP 生態系統的一部分，而且有相同的使用者。

EUIPO 數位轉型部門主管 Nellie Simon 強調 IP 局所面臨的挑戰，人工智慧和大数据將對 IP 局的作業方式造成重大改變，而且事實上已經發生。

透過全員大會、互動工作會議及小組討論，今年的 IP 主管週讓參加者了解歐洲和全球的 IP 最新發展、技術創新對 IP 局的衝擊、IP 權的道德、倫理和社會層面，以及 IP 執行等。會議的目的是讓與會者對於 IP 制度及各 IP 局的計畫和策略相互交換意見、獲得知識，並與其他 IP 局同儕建立關係，加強合作計畫的效率。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180710.html>

● 歐洲專利局開始提供鏈結式歐洲專利開放資料

歐洲專利局（EPO）已開始在其網站（epo.org/linked-data）提供鏈結式開放資料（linked open data），包括歐洲專利案件及合作專利分類（CPC），使數據科學家、網站開發人員、學界和企業等任何人都可以輕易將專利資料與其他資訊整合。

鏈結式開放資料是以全球資訊網協會（World Wide Web Consortium，W3C）定義的標準格式公布，格式簡單、統一，且可機器讀取，資料元素係由統一資源標識符（Uniform Resource Identifiers，URIs）定義，使一個資料集（data set）中的資料能和另一個資料集中的資料連結，以便將不同來源的資料連結，產生新的應用。

這個 EPO 新提供的產品稱 Linked open EP data，EP 代表歐洲專利，open 表示資料可以讓大眾自由運用。資料包括 1978 年以來的 EPO 專利文件（公開專利申請案及核准專利），每週更新，其中包括：

- 發明人和申請人姓名
- 日期和專利號數
- 摘要和英、法、德語專利名稱（titles）
- 技術分類（IPC 和 CPC）
- 專利及非專利文獻引證資料
- 與其他申請案的關聯：PCT 申請案、優先權文件、專利家族

這些開放資料也可以連結儲存於 European Publication Server 的 HTML、PDF 和 XML 檔，以及 CPC 分類，有些資料（如申請人和發明人）是公開（告）時的版本，其他資料（IPC、CPC、引證資料、專利家族）則持續更新。

開放資料提供整合專利和非專利資料的新方法，使用者可以：

- 擷取最新歐洲專利，將其納入網頁
- 與其他專利局的資料連結
- 下載資料以建置自己的資料庫
- 與自己的企業或其他非專利資料結合
- 依據開放資料授權規定自由再利用

相關連結：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/97C6B4C976478EF6C12582B70049A1D4/\\$File/patent_information_news_0218_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/97C6B4C976478EF6C12582B70049A1D4/$File/patent_information_news_0218_en.pdf)

● 2018 年全球創新指數（GII）：中國大陸躋身前 20 名

今（2018）年 7 月 10 日世界智慧財產權組織（WIPO）、康乃爾大學、歐洲工商管理學院（INSEAD）共同發布「2018 年全球創新指數（Global Innovation Index）」，排名前十的國家是瑞士、荷蘭、瑞典、英國、新加坡、美國、芬蘭、丹麥、德國和愛爾蘭。

今年的全球創新指數（GII）是第 11 版，它是一個詳細的量化工具，有助於全球決策者更了解如何激勵創新活動，以促進經濟成長和人類發展。GII 根據 80 項衡量指標對 126 個經濟體進行排名，這些指標從智慧財產權申請率到行動應用軟體（app）開發、教育支出及科技出版物等。

GII 2018 全球前 20 排名如下：（ ）內為 2017 年排名

1. 瑞士（1） 2. 荷蘭（3） 3. 瑞典（2） 4. 英國（5） 5. 新加坡（7）
6. 美國（4） 7. 芬蘭（8） 8. 丹麥（6） 9. 德國（9） 10. 愛爾蘭（10）
11. 以色列（17） 12. 韓國（11） 13. 日本（14） 14. 香港（16）
15. 盧森堡（12） 16. 法國（15） 17. 中國大陸（22） 18. 加拿大（18）
19. 挪威（19） 20. 澳洲（23）

中國大陸今年排名第 17 位，顯示在政府重視研發的政策指引下，實現快速轉型的突破。美國雖在 GII 2018 中跌至第六，但仍是創新強國，催生了許多領先世界的高科技公司及改變生活的創新。

GII 2018 的主題是「世界能源，創新為要」，探討在全球能源需求不斷上升的情況下，擴大在氣候友善綠色技術創新的必要性；預估到 2040 年，世界對能源的需求將比現在高出多達 30%，而面臨氣候變遷，依靠擴大能源供應的傳統做法是無法永續的。GII 關於清潔能源創新狀況的結論包括：整個能源價值鏈都需要新技術的推展，公共政策將在引導轉向更清潔能源上扮演核心角色。

GII 2018 中其他值得注意的新發現包括：

- * 更新對世界各地的「科技領先集群」的調查，在國際專利申請中加入科學出版物，以突顯創新活動特別密集的地區。東京—橫濱和深圳—香港的周邊地區排名領先，而美國的熱點最多，有 26 個。
- * 一個新的「IPC 綠色清單」顯示，友善環境的能源相關專利申請，在 2012 年綠色專利公告率達高峰後，出現令人擔憂的成長衰退。
- * 擴大觀察有效率創新的經濟體，它們將教育、研究和研發支出等方面的投資轉化為高品質的創新產出，領先的是瑞士、盧森堡、中國大陸、荷蘭、烏克蘭、摩爾多瓦、馬爾他、匈牙利、德國和瑞典。

* 增加一個新指標—行動裝置應用軟體（app）開發，賽普勒斯、芬蘭和立陶宛在開發與 GDP 相關行動 app 領先全球。

GII 2018 各個區域前 3 名領先國家如下（括弧內為全球排名）：

北美地區：美國（6）、加拿大（18）

撒哈拉沙漠以南非洲地區：南非（58）、模里西斯（75）、肯亞（78）

拉丁美洲和加勒比海地區：智利（47）、哥斯大黎加（54）、墨西哥（56）

中亞和南亞地區：印度（57）、伊朗（65）、哈薩克（74）

北非及西亞地區：以色列（11）、賽普勒斯（29）、

阿拉伯聯合大公國（38）

東南亞及大洋洲地區：新加坡（5）、韓國（12）、日本（13）

歐洲地區：瑞士（1）、荷蘭（2）、瑞典（3）

相關連結：<http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330>

● 新加坡推出新的「金融科技專利優速計畫」

為支援新加坡金融科技（FinTech）部門的成長，幫助企業更快的將其金融科技發明上市，新加坡智慧財產局（IPOS）宣布推出一項新的「金融科技專利優速計畫」，加速金融科技發明從專利申請到核准的流程，在這個計畫下，取得金融科技專利的時間可望從一般申請案需至少兩年縮短至只要 6 個月。

配合新加坡在 2017 年 10 月公布的金融服務產業轉型藍圖，並推動新加坡的「智慧國家」綱領，IPOS 的「金融科技專利優速計畫」希望鼓勵創新的金融科技企業和新興企業，訂出符合東南亞國協需求激增的金融科技方案，並在新加坡健全的金融架構和法規政策支援下，有效率地運作。

這個計畫是由新加坡主管貿易與工業部及教育部的高級政務部長 Low Yen Ling 在 2018 年 4 月 26 日慶祝世界智慧財產權日（World IP Day）時宣布，200 多名來自創意和創新社群的人士與會，與全球 191 個 WIPO 成員國共同慶祝。

根據德勤（Deloitte）會計師事務所的調查，在全球 44 個金融樞紐中，新加坡和倫敦領先群倫，「金融科技專利優速計畫」將配合新加坡金融管理局 2.25 億新幣的「金融科技與創新」資助計畫，以促進新加坡金融科技的發展。

新加坡智慧財產局局長鄧鴻森表示，新加坡是一個世界各地偉大創意都可以商品化的地方，藉由大幅縮短取得金融科技專利的時程，新加坡的創新企業將可藉由他們的智慧財產進行有效競爭，並利用這些智慧資產來拓展，以及進入國際市場；同時，也盼望出現更多的金融科技發明，以改善日常生活交易方式，為人們帶來更多的價值和方便，達到「智慧國家」的目標。

根據新加坡金融科技協會（Singapore FinTech Association）的報導，參與該計畫必需符合下列條件：

1. 申請案需與金融科技相關；
2. 申請案第一次申請專利係在新加坡；
3. 請求核准專利及請求檢索與審查必需同時提出；
4. 申請人在收到審查報告後需在兩個月內回復；
5. 需提交一份文件，簡要敘述發明內容。

相關連結：<https://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/ViewDetails/singapore's-new-fintech-fast-track-initiative-accelerates-patent-application-to-grant-process/>

● 日本特許廳公布「標準必要專利相關的授權協商指南」

日本特許廳（JPO）網站於 2018 年 6 月 5 日公布「標準必要專利相關的授權協商指南」，目的是要加強透明性及可預測性，便利權利人和實施人協商，以及協助防止或快速解決標準必要專利（SEPs）相關的紛爭，而這些 SEPs 是實施無線通信領域標準的要件。

為訂定該指南，JPO 於 2017 年 9 月 29 日至 11 月 10 日徵求民眾提供建議，收到來自日本國內外約 50 項回應意見，並於 2018 年 3 月 9 日至 4 月 10 日徵集公眾意見，計收到國內外約 50 項評論。此外，JPO 亦與產業、學術及法律界代表討論，取得許多寶貴意見並納入該指南。

隨著 SEP 授權協商環境的持續演變，JPO 將以開放、透明的程序，適時檢討及修訂該指南，其內容詳述指南的目的、授權協商的方法及權利金計算方式等，有日文版及英文版供參。

在該指南的後記中，JPO 說明為什麼要參與 SEP 授權協商的議題：

一年前，有人建議我們研究採用行政裁決機制來確定 SEP 授權條款，最後我們的結論是，以實施者的請求為基礎的制度將破壞權利人和實施者之間的平衡，並有讓國內外誤解 JPO 輕忽權利人的疑慮。

我們如何才能解決實施者關注的問題：順利引進新技術是否會受到 SEP 行使方式的阻礙？我們的答案是提供資訊，幫助沒有這方面經驗的實施者更有效的參與授權協商，防止紛爭，並達到早期紛爭解決。

相關連結：http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/seps-tebiki_e.html

● 2018 年「歐洲發明人獎」得獎人揭曉

歐洲專利局（EPO）2018 年 6 月 7 日在巴黎舉行「歐洲發明人獎」頒獎典禮，有來自政治、企業、智慧財產、科學及學術等各界約 600 人參加，本年度得獎者來自 7 個國家（法國、德國、愛爾蘭、荷蘭、瑞士、俄羅斯及美國），其中包括 4 名女性，是歷年來最多。這個獎項表彰促進科技進步、社會和經濟發展及增加就業機會的個人與團隊的發明，得獎者是由一個 500 多人組成的國際性獨立評審團選出。

EPO 局長 Benoît Battistelli 表示，今年樂見女性在許多傳統上由男性主宰的領域獲得獎項，肯定了女性發明人的重大貢獻，她們的成就名留各個產業，開啟了難以想像的機會，使交通更加環保、減少浪費，並為救生醫療植入物提供動力。她們的發明驅動製造和醫療過程，使我們能夠在人體內部進行醫學診斷，甚至可以在最小的尺度上測量物理規律。

五大類的得獎者如下：

一、產業類

Agnès Poulbot 和 Jacques Barraud（法國）：「自動再生」輪胎胎面。

上述兩名法國發明人發明了一種 3D 胎面設計，不但增加輪胎的耐用性和性能，更能大幅減少燃油消耗和二氧化碳排放；這種設計每行駛 10 萬公

里可少排放 3 噸二氧化碳，目前由法國米其林輪胎公司銷售，預期在 2022 年前，納入此自動再生技術的重型輪胎銷售將占 30%。

二、研究類

Jens Frahm（德國）：更快、更即時的核磁共振攝影（MRI）。

核磁共振攝影（magnetic resonance imaging，MRI）是被廣為使用的醫療診斷工具，這大部分要歸功於德國生物物理學家 Jens Frahm，他發明了快速低角度拍攝（fast low angle shot，FLASH）核磁共振成像技術，使 MRI 掃描加速 100 倍而能臨床應用，將 MRI 帶入了視頻時代。他的 FLASH 平台已是馬克斯普朗克學會（Max Planck Society）最成功的專利資產。

三、非 EPO 成員國類

Esther Sans Takeuchi（美國）：延長心律去顫器電池壽命。

化學工程師 Esther Sans Takeuchi 發明了小型電池啟動的植入式心律去顫器（implantable cardiac defibrillators，ICDs），ICDs 被數以百萬計病人使用，藉由發出救命的電擊來大幅降低心臟病發機率，她的設計大幅延長電池壽命，降低已有心臟問題風險病人的手術更換電池頻率。鋰／銀氧化釩電池是 Sans Takeuchi 擁有的 150 個專利其中一個，她是美國最多產的女性發明家之一。

四、中小企業類

Jane ní Dhulchaointigh 及團隊（愛爾蘭）：Sugru 萬用可塑黏土。

愛爾蘭產品設計師 Jane ní Dhulchaointigh 和她的團隊發明的 Sugru 萬用可塑性黏土，結合了超級膠水的強力和橡膠的柔韌性，是在實驗室經過 8 千多小時的研究成果，開啟了修復及日常用品個人化的新可能，改變人們對擁有和丟棄物品的思維。

五、終身成就

Ursula Keller（瑞士）：超快脈衝雷射。

瑞士物理學家 Ursula Keller 發明的半導體飽和吸收鏡（SESAM），是一個將連續雷射光轉換為超快雷射脈衝的方便、實用方法，這個方法是用於許多製造和醫療應用的領先商用超快雷射技術。她具有超過 30 年的資歷，



藉由更小型、更有效率及強大的設計，持續精進對於科學研究、通信和消費者電子產品領域至為重要的雷射科學。

另外，荷蘭系統工程師 Erik Loopstra 和荷裔俄羅斯物理學家 Vadim Banine 獲得今年最佳人氣獎，是由大眾在 4 月 24 日至 6 月 3 日網路投票選出，他們發明的極紫外光刻（extreme ultraviolet lithography，EUVL）技術利用高能量雷射來達到奈米級精細度，產出更小、更快、功能更強的半導體。感謝他們的發明，下一代微處理器正在與歐洲高科技產品一起製造。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180607.html>

專利

● 智慧局 AEP 7 月份統計資料簡表

表一：2018 年 7 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2018 年 01 月	1	1	10	1	13	8	3	1	0	12	25
2018 年 02 月	1	0	5	0	6	10	1	0	0	11	17
2018 年 03 月	1	0	12	2	15	25	0	0	0	25	40
2018 年 04 月	2	1	7	2	12	14	0	0	0	14	26
2018 年 05 月	1	0	8	3	12	7	0	0	0	7	19
2018 年 06 月	4	0	6	5	15	9	1	0	1	11	26
2018 年 07 月	1	0	11	2	14	19	1	1	0	21	35
總計	11	2	59	15	87	92	6	2	1	101	*188



依申請人國別統計

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	11	2	59	15	87
日本 (JP)	44	3	1	0	48
美國 (US)	21	0	0	0	21
德國 (DE)	7	0	0	0	7
瑞士 (CH)	5	1	0	0	6
英國 (GB)	2	0	1	0	3
瑞典 (SE)	2	0	0	0	2
盧森堡 (LU)	1	0	0	1	2
義大利 (IT)	2	0	0	0	2
南韓 (KR)	2	0	0	0	2
印度 (IN)	2	0	0	0	2
法國 (FR)	2	0	0	0	2
荷蘭 (NL)	0	2	0	0	2
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
總計	103	8	61	16	*188

* 註：包含 12 件不適格申請（3 件事由 1、2 件事由 2、4 件事由 3、3 件事由 4）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2018 年 1 月至 2018 年 7 月底	46.5
事由 2	2018 年 1 月至 2018 年 7 月底	52.2
事由 3	2018 年 1 月至 2018 年 7 月底	87.8
事由 4	2018 年 1 月至 2018 年 7 月底	56.6

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2018 年 7 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	66	2	68	60.71%
歐洲專利局（EP）	15	4	19	16.96%
日本（JP）	13	0	13	11.61%
德國（DE）	4	0	4	3.57%
中國大陸（CN）	4	0	4	3.57%
南韓（KR）	2	0	2	1.79%
世界智慧財產權組織 （WO）	0	1	1	0.89%
新加坡（SG）	1	0	1	0.89%
總計	105	7	112	100.00%

註：其中有 1 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 2018.01 版國際專利分類相關資料登載本局網頁

2018.01 版國際專利分類相關資料已登載本局網頁，自 107 年 7 月 16 日起之新申請案本局將依新版（2018.01）國際專利分類予以分類，專利公報自 107 年 8 月 11 日起（公告）、107 年 10 月 1 日起（公開）以新版（2018.01）國際專利分類刊登。

相關連結網站：[首頁 > 專利 > 國際專利分類 > 國際專利分類（2018.01 版）

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7232&CtUnit=3591&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=201801]

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=673206&ctNode=7127&mp=1>

● 本局舉辦「金融科技專利暨其相關核心技術說明會」圓滿成功！相關簡報請各界參考

近年來有關金融方面科技迅速崛起，目前主要熱門區域在美國，然近年往亞洲移動，我國的金融科技近兩年蓬勃發展，金融科技專利在其中扮演重要角色，如何了解金融科技專利的內涵及使用，並做為產業布局依據，便是重要的課題。

我國產業在金融科技專利的布局，以支付架構及金融保險領域並重，為協助我國產、官、學界人士對金融科技專利發展的瞭解，本局於 7 月 18 日舉辦「金融科技專利暨其相關核心技術說明會」，本次說明會議題分為兩大主軸，前段以「專利發展趨勢研析」為主題，分析近年來國際金融科技產業發展趨勢，並觀察國際金融科技專利申請分布範圍，說明金融科技技術著重在支付應用、銀行業務、交易、投資管理、保險、稅務等六大面向，其中分布趨勢以支付應用為主軸；後半段則以「我國金融業專利概況」為主題，以我國金融科技專利現況及審查實務進行解說，藉由分析我國金融科技專利發展趨勢，以及說明金融科技技術在大數據、人工智慧、物聯網、資訊安全等領域的應用，最後以審查實務案例解說審查重點及申請金融科技專利應注意的面向。

本次說明會有來自各金融機構業者、專利事務所及學研單位等共約 120 人參加，增進各界對國內外金融科技專利發展及未來趨勢的認識，供業界專利布局時參考，依業界自身利基技術發展金融科技，藉由專利申請保護自己的核心技術。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=674393&ctNode=7127&mp=1>

綜合

● 「107 年度智慧財產權業務座談會」簡報及會議資料歡迎下載運用

107 年度智慧財產權業務座談會已於 7 月 3 日、6 日、12 日、13 日及 18 日在臺北、臺中、臺南、高雄及新竹辦理完畢，共有 357 人參加，本次座談會資料已公布於本局網站。

此次就「專利法修正草案重點說明」、「專利舉發審查之證據調查研析」、「全球專利檢索系統介紹」及「專利商標業務小提醒」進行專題報告。本年度各界對本次專題報告內容及本局業務意見之提問 63 則，除已先於會場口頭回應說明，本局並逐一記錄，將儘速於本局局網公布回應說明。

本次座談會之 4 項專題簡報及相關會議資料，均為專利商標重要實務說明，已公布於本局局網，歡迎各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=674606&ctNode=7127&mp=1>

● TIPO 與韓國智慧局（KIPO）工作階層會議圓滿完成



TIPO 與韓國智慧局（KIPO）第 4 次工作階層會議 7 月 12 日在臺北舉行，KIPO 由國際合作處李振龍及李峻在兩位副處長代表與會，雙方就合作專利分類（CPC）、營業秘密保護相關措施、智慧財產權保護體系及兩岸智慧財產交流等 4 項議題進行了充分的經驗分享與意見交流，雙方對於本次交流成果都感到非常滿意。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=675248&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 107 年 9 月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	9/06 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	胡德貴主任
	9/13 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	9/20 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	9/27 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台中	9/06 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	余賢東主任
	9/13 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	9/20 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	9/27 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台南	9/04 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	陳震清主任
	9/11 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	9/18 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	9/25 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
高雄	9/05 (三) 09:00 — 10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	郭振銘主任
	9/12 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	
	9/19 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	
	9/26 (三) 09:00 — 10:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局台北服務處 107 年 9 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
09/03 (一) 14:30 — 16:30	專利	黃雅君
09/04 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
09/04 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
09/05 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
09/06 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
09/07 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
09/10 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
09/11 (二) 09:30 — 11:30	商標	高尹文
09/11 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
09/12 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
09/13 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
09/14 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
09/17 (一) 09:30 — 11:30	商標	柯珮羽
09/17 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
09/18 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
09/18 (二) 14:30 — 16:30	專利	賴正健
09/19 (三) 09:30 — 11:30	商標	徐雅蘭
09/19 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
09/20 (四) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
09/20 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
09/21 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞

09/21 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
09/25 (二) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
09/25 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
09/26 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
09/26 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
09/27 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
09/27 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
09/28 (五) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
09/28 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 107 年 9 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
09/05 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
09/06 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
09/07 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
09/12 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
09/13 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
09/14 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
09/19 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
09/20 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
09/21 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
09/26 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
09/27 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
09/28 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：台中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 107 年 9 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
09/03 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
09/04 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
09/05 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
09/06 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
09/07 (五) 14:30 — 16:30	商標	魏君諺
09/10 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
09/11 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
09/12 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
09/13 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
09/14 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
09/17 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
09/18 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
09/19 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
09/20 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
09/21 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
09/25 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路 436 號 8 樓）
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

107 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,788	3,435	4,986	704	496	44
2 月	4,802	3,036	5,263	682	393	54
3 月	7,085	4,688	5,355	781	414	54
4 月	5,137	4,111	5,100	767	262	46
5 月	6,345	3,530	5,072	860	374	60
6 月	6,138	3,821	5,262	724	334	53
7 月	6,133	4,293	5,345	820	381	42
合計	41,428	26,914	36,383	5,338	2,654	353

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

107 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,158	5,581	727	60	12	60	3,644
2 月	5,138	6,287	767	41	11	30	2,273
3 月	7,914	4,160	485	80	19	59	4,287
4 月	6,592	6,599	872	75	36	42	3,588
5 月	7,833	4,802	534	87	19	53	3,741
6 月	7,521	6,291	734	90	9	58	3,233
7 月	7,352	6,079	631	81	20	47	4,696
合計	49,508	39,799	4,750	514	126	349	25,462

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林育輝	智慧財產法院之共同發明人相關的案例研析	專利師	34	2018.07
林鵬飛	部分延續案作為設計專利優先權基礎案之比較研究	專利師	34	2018.07
張仁平	進步性分析中有關「無法預期之結果」的主張及判斷	專利師	34	2018.07
王錦寬	舉發聽證—為對審制鋪路	台一專利商標雜誌	220	2018.07
楊雯芳	從電影「靈光乍現」看 COREPHOTONICS,LTD. vs. APPLE INC.	台一專利商標雜誌	220	2018.07
江郁仁	侵權訴訟繫屬中之更正—關於智慧財產案件審理細則第 32 條	台一專利商標雜誌	220	2018.07

* 智慧權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳奕之	《智財策略管理與企業經營整合》三部曲—採行智財策略管理的趨勢與優勢及成功企業之楷模	專利師	34	2018.07

智慧財產權月刊徵稿簡則

107 年 5 月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數 12,000 字（不含註腳）以內為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 24,000 字（不含註腳），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

相關事宜請洽詢「智慧財產權月刊」編輯室，

經濟部智慧財產局資料服務組（10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓），
聯絡電話：02-2376-6069 張瓊文小姐。

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、10 個左右的關鍵字、100 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次預定於 108 年 1 月正式實施）。
- 三、文章分項標號層次如下：

 壹、貳、參、……

 一、二、三、……；（一）（二）（三）……； 1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

 A、B、C、……；（A）（B）（C）……； a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。
- 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

1、專書：羅明通，著作權法論，頁 90-94，1998 年 2 版。

2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，制度、制度變遷與經濟成就（*Institutions, institutional change, and economic performance*），頁 45、69，1995 年。

3、期刊：王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15。

4、學術論文：林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。

5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；

大法官會議解釋第 245 號；

最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；

經濟部經訴字第 09706106450 號決定；

經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；

經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。

6、網路文獻：林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

1、專書：作者姓名，書名 引註頁（出版年）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173（1985）。

2、期刊：作者姓名，文章名，卷期 期刊縮寫名稱 文章起始頁，引註頁（出刊年）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38（1964）。

3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，引註頁，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>（last visited Feb. 1, 2009）。

4、法律資料：卷 法規縮寫名稱 條（版本年份）。

例：35 U.S.C. § 173（1994）。

原告 v. 被告，卷 彙編縮寫名稱 輯 案例起始頁，引註頁（判決法院判決年）。

例：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 672（Fed. Cir. 2008）。

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

