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于雇主所有。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 CodeL. 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; Article15-20....

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 Article18）。

19 Patents-SPA; Article15.

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; Article16.
[21] Patents-SPA; Article17.
[22] Patents-SPA; Article123.
[23] Patents-SPA; Article142.
[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 Cherensky, 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「生物科技術服務業」，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「生物科技術服務業」，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「生物科技術服務業」，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** Article21I (3)、Article 59I、Article81III.
[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。