

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

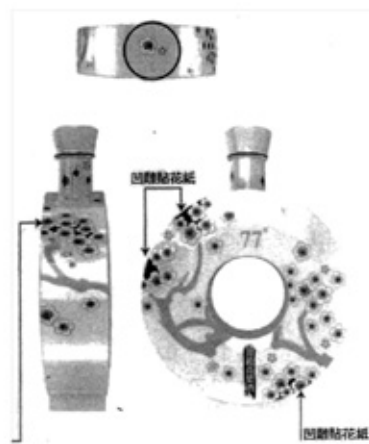


圖 2

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。