

最 IN 話題

108年本局受理專利商標申請概況

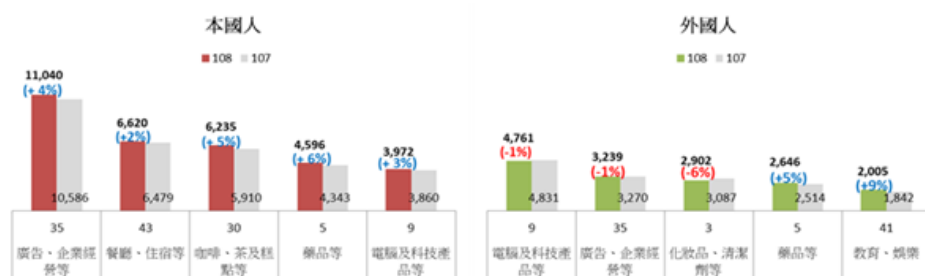
108年本局受理專利申請74,652件，年增2%，其中，發明專利（48,268件）已連續3年成長，年增2%，設計專利（8,804件）上升9%，新型專利（17,580件）減幅從107年的8%縮小至108年的2%。

本國人發明專利申請18,984件，創下民國104年以來新高，係因企業申請件數增加6%，且大型企業、中小企業各增長6%、7%；新型專利16,412件，設計專利4,208件，均較上年略減1%。外國人發明專利申請29,284件，年增1%，設計專利4,596件，年增20%。

商標方面，我國商標註冊申請（以案件計）86,794件，創民國90年以來最高，主要是本國人申請件數（61,928件）增加3%。

本國人商標註冊申請件數，以第35類（廣告、企業經營等）11,040件最多，其次是第43類（餐廳、住宿等）、第30類（咖啡、茶及糕點等）；前五大類別件數均成長2%-6%不等。本國法人中，以統一企業（432件）最多，其次為臺中市政府（360件）。

外國人商標註冊申請件數，以第9類（電腦及科技產品等）4,761件最多，其次為第35類（廣告、企業經營等）、第3類（化妝品、清潔劑等）。外國法人中，以華為公司（166件）最多，連公司（LINE）（138件）次之。



過去一年專利商標申請相關統計數據，歡迎下載參閱。

▶ 智慧局公布108年受理專利商標申請概況

智慧財產權月刊

更正及審定後分割之審查實務變革

108年專利法修正前的專利舉發制度設計，因充分顧及兩造當事人的程序利益，使雙方之攻擊、防禦手段形成迴圈而無法節制，造成專利舉發審定之延宕，故為了提升舉發審查效能及平衡兩造之權益，爰予修正。專題一由陳忠

舉發審查實務變革

為提升舉發審查效能，新專利法第73、74條明定於舉發審查期間，兩造進行攻防的時間點，並限制專利權人得提起更正之時點。專題二由莊智惠所著之「舉發審查實務變革」，介紹108年舉發審查基準配合新專利法所為之

近期美國多方複審（IPR）制度修正對製藥產業影響

近期美國一系列多方複審

（IPR）判例和規則修訂，預期對製藥產業的市場競爭輪廓造成重大影響。論述由李秉燊、陳豐奇所著之「近期美國多方複審（IPR）制度修正對製藥產業影響」，整理IPR實施後在制度上的重大

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

108年第4季智慧財產權申請概況

109年度「保護智慧財產權服務團」將於3月底開跑！

國際風向球

EPO駁回AI發明人(DABUS)的專利申請

EUIPO發布有關歐盟中小企業商標授權價值最新報告

專利審查高速公路(PPH)相關報導



出版品購買資訊



研討會登錄中心

特蒐情報站

里民活動中心使用電腦伴唱機所涉及之著作權問題說明

108年7月1日起實施利用電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率與單一窗口

小辭典—共同使用報酬率

法律e教室

補強證據非屬審理法第33條所稱之「新證據」

以近似於外國酒類地理標示之中文譯名作為商標，指定於同一或類似商品，不得註冊

新人或業者取得婚紗照之著作權？

職務上共同發明及適當報酬認定



月刊徵稿簡則



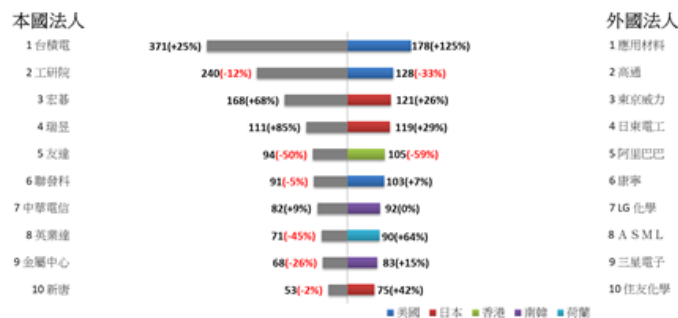
訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

108年第4季智慧財產權申請概況

108年第4季，發明、新型及設計三種專利申請合計20,141件，較上年同期增加2%，其中，設計專利增加14%；商標註冊申請22,533件，件數創下民國92年以來各季最高紀錄。本國人設計專利申請件數大幅成長28%，而外國人在新型專利則增加21%，成長顯著。發明專利申請人中，台積電及應用材料分居本外國申請人之首。

發明專利申請13,232件，本國人（5,506件）及外國人（7,726件）申請件數與上年同期大致相當。設計專利申請2,281件，其中，本國人（1,216件）因為個人及企業申請的件數均增加，而大幅成長28%。

本國發明專利申請前十大法人中，台積電申請371件最多，工研院（240件）及宏碁（168件）分居第二、三位。外國人中，發明及設計專利分別以美國應用材料（178件）及蘋果（54件）最多。



商標註冊申請案22,533件，較上年同期增加4%。本國人（16,233件）成長7%，而外國人（6,300件）則減少2%。外國人部分，中國大陸申請1,395件最高，日本（1,264件）位居第二，分別下降7%及4%。

▶ 108年第4季智慧財產權申請概況



109年度「保護智慧財產權服務團」將於3月底開跑！

為普及智慧財產權觀念，本局每年均結合智慧財產權領域之專家學者，組成「智慧財產權服務團」，隨時因應各界需求，安排適合講座巡迴各地宣導，透過現場雙向互動增進智慧財產權知識。企業、學校與機關只要聽講人數達30人(企業只要20人)，即可自行擇訂日期及智慧財產權議題，免費申請安排講座前往進行2小時之智慧財產權觀念宣導。活動詳情請密切注意本局網站。



EPO駁回AI發明人(DABUS)的專利申請

歐洲專利局(EPO)駁回兩件以AI為唯一發明人的專利申請。「DABUS」係發明一種食品容器和一個用於搜索和救援設備的AI應用程式，這兩件專利申請以「DABUS」為發明人，申請人主張其為該AI擁有者，自為發明人的權利繼承人，因此可以申請專利。

EPO在2019年11月25日舉行非公開聽證，聽取申請人的論點後，駁回EP18275163及EP18275174兩件專利申請案，理由是前述兩件專利申請案的發明人，未能符合歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)的規定(第81條，施行細則第19(1)條)，即專利申請案的發明人必須是自然人，而不能是機器。

EPO指出，發明人一詞所指稱的是自然人，似乎是國際適用的標準，並且許多國家的法院已據此作出判決。

此外，指定發明人具有強制性，因為會帶來一系列法律效果，特別是要確保指定發明人是合法的發明人，且可從賦予之權利中受益。發明人須擁有法律人格才能行使這些權利，AI或機器是無法享有的。

再者，給機器取一個名字，亦無法符合上述EPC相關規定。

針對該兩項駁回決定，申請人可以在兩個月內向EPO的獨立司法機構上訴委員會(the Boards of Appeal)提出上訴。

- ▶ [EPO駁回AI發明人\(DABUS\)的專利申請](#)
- ▶ [EPO駁回AI發明人\(DABUS\)兩項專利申請的理由](#)



EUIPO發布有關歐盟中小企業商標授權價值最新報告

依據歐盟智慧財產局(EUIPO)發布的最新報告顯示，2013年至2017年間共有7.5%的中小企業將其歐盟商標(EUTMs)授權予其他廠商使用。同一期間，每一企業從授權EUTMs獲得的平均年收益估計接近6.5萬歐元，相當於中小企業平均年營業額的5.7%，而所有歐盟中小企業透過商標授權的年收益估計為19億歐元。

該報告也評估了由該等中小企業授權EUTMs所反映的無形資產總價值達380億歐元，相當於每一企業無形資產為130萬歐元(以每一歐盟商標平均20年期間估算)。

該報告是EUIPO首次針對EUTMs授權價值進行評估，反映該局對歐盟範圍內中小企業進行調查後的結果。

- ▶ [EUIPO發布有關歐盟中小企業商標授權價值最新報告](#)



專利審查高速公路(PPH)相關報導

五大專利局(IP5) 專利審查高速公路(PPH)試行再延長

根據歐洲專利局(EPO)、日本特許廳(JPO)、韓國智慧財產局(KIPO)、中國大陸國家知識產權局(CNIPA)和美國專利商標局(USPTO)的共同決定，IP5 PPH試行計畫將自2020年1月6日起，再延長3年，至2023年1月5日止。

IP5 PPH試行計畫最早係自2014年1月6日啟動，為期3年，於2017年1月6日首度延長1次，至2020年1月5日止。

中捷（克）專利審查高速公路（PPH）試行延長

根據CNIPA與捷克專利商標局為在專利審查領域深化合作，延長PPH試行項目的聯合意向聲明，中捷（克）PPH試行計畫將自2020年1月1日起延長3年，至2022年12月31日止。

中捷（克）PPH試行於2018年1月1日啟動，為期兩年，至2019年12月31日止。

▶ [五大專利局\(IP5\) 專利審查高速公路\(PPH\)試行再延長](#)

▶ [中捷（克）專利審查高速公路（PPH）試行延長](#)



里民活動中心使用電腦伴唱機所涉及之著作權問題說明

各縣市轄下之活動中心包括區民、村里民活動中心(集會所)及社區發展協會所屬社區活動中心、長壽俱樂部及社會關懷據點等非營利場所，為促進民眾身心健康，強化社交功能，大部分會設置電腦伴唱機供民眾使用，惟購置(或租賃)電腦伴唱機提供民眾唱歌，會涉及音樂著作(詞、曲)公開演出的利用行為，另如有唱新歌的需求，須將歌曲灌入電腦伴唱機（灌歌），則會涉及音樂著作(詞、曲)重製的利用行為，上述兩種利用行為都應向著作財產權人或其所加入之著作權集體管理團體取得授權，方能合法利用。

據了解，目前國內伴唱機製造商主要包括瑞影（弘音為其經銷商）、點將家、音圓、音霸、金嗓、美華、啟航、大唐等8家公司，其中瑞影伴唱機採只租不賣的方式，其他廠牌伴唱機則可賣斷，賣斷之伴唱機其出廠時已灌錄之歌曲俗稱菜底歌，均由製造商合法取得重製授權，與里民集會所等非營利場所無關，民眾在購買時記得索取保證書，以保障自身權益。

前述各縣市轄下之非營利場所如係購置伴唱機供民眾使用，除由原廠灌入合法歌曲外，如開放由民眾（包含歌唱班）及盜版廠商灌歌，會產生侵權問題。為避免被告侵權之風險，建議上述場所之伴唱機應清查及回復原廠設定，並建立一妥適管理機制，例如於電腦伴唱機上加貼警語或注意事項等，並由專人負責管理，切勿自行或開放由民眾或歌唱班教唱人員任意灌錄來路不明之歌曲(如每月僅需支付100元，就可享有無限灌歌等)，以免構成著作權法之侵害，民眾如有灌錄新歌之需求，應視預算決定購置或租賃相關廠牌伴唱機，或選擇合法廠商灌歌並記得索取保證書等，如廠商無法出具保證書，建議不要讓其灌歌，以免有侵權風險。

另外，提供上述合法購置或租賃之電腦伴唱機供民眾演唱，亦會涉及「公開演出」音樂著作(詞、曲)之利用行為，原則上應向著作權集體管理團體或著作財產權人取得授權。目前國內經本局許可設立之音樂著作集體管理團體共有2家：社團法人中華音樂著作權協會(MÜST)及社團法人亞太音樂集體管理協會(ACMA)。而公開演出之共同使用報酬率(下稱共同費率)及單一窗口業經本局決定，並於108年7月1日起實施，單一窗口為MÜST，利用人只要向MÜST付費即可取得2家集管團體(MÜST與ACMA)之授權。本局已建議各縣市政府或上述場所、管理使用單位等應編列公開演出授權費用，除了能落實使用者付費外，因授權費用係由集管團體統一收受後分配給權利人，故亦能鼓勵創作者持續創作，促進文化之發展。



108年7月1日起實施利用電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率與單一窗口

不論在小吃店、里(區)民活動中心或者社區發展協會，只要是家庭以外的公眾場合利用電腦伴唱機演唱歌曲，都會涉及音樂著作的公開演出喔！國內目前管理音樂著作公開演出授權之集體管理團體有2家，為「社團法人音樂著作權協會(MÜST)」以及「社團法人亞太音樂集體管理協會(ACMA)」，本局考量電腦伴唱機公開演出涉及大量之著作利用以及2個以上集管團體之收費，故在107年9月份指定2家協會(即MÜST和ACMA)就電腦伴唱機公開演出之利用型態，協商共同使用報酬率(下稱共同費率)事宜，相關共同費率事宜經本局在108年6月26日決定，並訂於108年7月1日起實施，日後提供電腦伴唱機給公眾演唱的店家或管理單位，只要向單一窗口「社團法人中華音樂著作權協會(MÜST)」繳交共同費率，即可取得2家團體公開演出的授權囉！

本次108年7月1日實施的共同費率有3個費率內容，主要區分為營利性利用以及公益性利用，因為著作權集體管理團體條例第24條第3項規定：「利用人為文化、教育或其他公益性之目的而利用著作，集管團體應酌減其使用報酬；其利用無營利行為者，集管團體應再酌減其使用報酬。」所以本次共同費率是以2家團體各自經審議之營利性利用之費率作為基礎，內容如下：

1. 營利性利用費率：以2家團體各自經審議之營利性利用之費率相加(無折扣)，每台每年為7,000元(未稅)。
2. 公益性利用費率：以2家團體各自經審議之營利性利用之費率為基礎，並參考104年實施共同費率之酌減折數，費用如下：
 - (1) 為文化、教育或其他公益性之目的而利用著作：每台每年4,900元(未稅)。
 - (2) 為文化、教育或其他公益性之目的而利用著作，其利用無營利行為者：每台每年2,450元(未稅)。

未來利用電腦伴唱機公開演出之授權申請，可以直接向單一窗口社團法人中華音樂著作權協會(MÜST) 洽詢(電話02-2511-0869分機265或290)，對於利用人而言，透過便捷的授權程序就能安心合法唱歌。



小辭典—共同使用報酬率

共同使用報酬率指2個以上集管團體共同就同一利用型態所訂定之單一使用報酬率。以電腦伴唱機公開演出之利用型態為例，實施共同使用報酬率前，利用人需個別向數個音樂著作集管團體支付使用報酬，分別取得公開演出之授權；而實施共同使用報酬率後，利用人只需向單一窗口支付共同使用報酬率，即可一次取得各音樂著作集管團體之公開演出授權。



補強證據非屬審理法第33條所稱之「新證據」

原告（系爭專利權人）前於103年9月24日申請「具有標記之極紫外光光罩盒」新型專利，經被告（智慧局）審查准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以違反核准時專利法第104條、第120條準用第26條、第22條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。嗣原告提出更正，案經被告審查，認其更正符合規定，乃准予更正並依該更正本審查，惟認為更正後系爭專利違反前揭專利法第120條準用第22條第1項第1款及第2項規定，而為「請求項2、5至7舉發成立，應予撤

銷」、「請求項1、3至4舉發駁回」之處分。原告不服原處分關於舉發成立部分，提起訴願，遭經濟部駁回，其仍不甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

重要爭點：參證1是否為審理法第33條所稱之新證據？

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按智慧財產案件審理法第33條第1項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」又上開條文所指之新證據係就同一撤銷理由所提之新證據，但對於補強上開證據證明力之補強證據，則非上開條文所規範，除有礙訴訟終結之情形外，自得於事實審言詞辯論終結前隨時提出。

二、經查，參證1即五南圖書出版股份有限公司民國101年9月出版之「光學與光電導論」節影本、復漢出版社民國74年8月出版之「雷射加工技術」節影本、中央圖書出版社民國74年出版之「雷射工程導論」等教科書，又參加人提出上開證據，係用以佐證原處分及訴願決定所認所屬技術領域中具有通常知識者經由參照證據1後得以輕易完成本案系爭專利之創作資料的補充證據。

三、又所謂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」，係指具有申請時該發明所屬技術領域之「一般知識（general knowledge）」及「普通技能（ordinary skill）」之人，且能理解、利用申請時之先前技術。其中，「一般知識」，係指包括工具書或教科書等所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。而「普通技能」，則指執行例行工作、實驗的普通能力。「一般知識」及「普通技能」則簡稱「通常知識」。

四、可知，原處分以及訴願決定所述之內容已依其「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」的通常知識（即包括了教科書所載之周知的知識）經由原舉發證據1至4的判斷，已瞭解該技術領域的技術水準，從而依據該等舉發證據而認定系爭專利請求項5-7不具進步性，而參加人只是將教科書（即參證1）所載之周知知識輔助說明而已，...易言之，參證1並非參加人本於同一舉發基礎事實（不具進步性）所另提之獨立新證據，僅係作為補強原舉發證據證明力之補強證據，自非審理法第33條所稱「新證據」...綜上所述，本件原告之訴為無理由。

► [智慧財產法院108年行專訴字第38號行政判決](#)



以近似於外國酒類地理標示之中文譯名作為商標，指定於同一或類似商品，不得註冊

系爭商標

托凱	註冊第 01638043 號。
	33 類：酒（啤酒除外）、葡萄酒。
皇室托凱	註冊第 01638044 號。
	33 類：酒（啤酒除外）、葡萄酒。

原告以「托凱」及「皇室托凱」商標，指定使用於第33類之「酒、（啤酒除外）、葡萄酒」商品，向智慧局申請註冊。經核准列為註冊第1638043號商標及第1638044號商標。參加人以系爭商標有違商標法第29條第1項第1款及第30條第1項第8款、第9款規定，分別對其申請評定。案經審查，認為系爭商標之註冊均有違反商標法第30條第1項第9款規定，作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

智慧財產法院判決意旨認為：按商標法第30條第1項第9款規定，所謂地理標示，係指標示某商品來自於某地區，而該商品的特定品質、聲譽或其他特徵，主要係由該地區的自然因素或人文因素所決定的標識，是讓消費者識別一個區域和另一個區域間所出產的產品不同，尤其商品特性關係到當地的風土環境者。而相同或近似於「葡萄酒或蒸餾酒」的地理標示，依TRIPs協定第23條相關規定，並不以「使公眾誤認誤信」為必要，僅需「相同或近似」於我國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地

理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，即有本款之適用，即使是翻譯用語或補充說明與該產地商品同類、同型、同風格、相仿、或其他類似標示者，亦在禁止之列。

查「Tokaj/Tokaji」為匈牙利的一個葡萄酒產區名稱，且早在2006年2月17日已獲得歐盟委員會之核准註冊，列為地理標示保護。又觀諸兩造所提事證可知，「Tokaj/Tokaji」於系爭商標申請日之前，即有「托凱」、「拓凱」或「多凱」等中文譯名。外文「Tokaj/Tokaji」地理名稱於系爭商標申請日前，雖無統一之中文譯名，然而，審酌系爭商標評定卷相關事證，確有相關消費者或民眾將「Tokaj」譯為「托凱」者，足認「托凱」之譯名於系爭商標申請時，於酒品市場上，相關消費者或業者確實將之作為「Tokaj/Tokaji」地理名稱或葡萄酒地理名稱之譯名。此外匈牙利駐台北貿易辦事處之官方網站介紹其「托凱葡萄酒歷史文化區」，即以「托凱」作為「Tokaj」地名之中譯，可合理推論官方採用「托凱」作為「Tokaj」地名中譯時，應事先考量其為市場上較通用或習見的譯名。因此，「托凱」作為「Tokaj」的譯名，並非偶一、少數的巧合，而係「Tokaj/Tokaji」外文之其中一種中譯名稱。

因此，相關消費者看見「托凱」商標時，自會認為係匈牙利葡萄酒產區之地理標示「Tokaj/Tokaji」的中文名稱，不以該外文有統一翻譯標準或音譯中文文字完全相同為必要。是系爭「托凱」、「皇室托凱」商標與匈牙利葡萄酒產區「Tokaj/Tokaji」地理標示構成高度近似，且指定使用於「酒（啤酒除外）、葡萄酒」商品，與「葡萄酒或蒸餾酒」商品相較，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同的產製業者，為同一或高度類似之商品。再者，我國與匈牙利皆共同參加「與貿易有關之智慧財產權協定」之國際條約，堪認系爭商標之註冊，確有違反商標法第30條第1項第9款規定的情形。

► [智慧財產法院108年行商訴字第32號行政判決](#)



新人或業者取得婚紗照之著作權？

翔翔和女友即將結婚，為了拍攝婚紗照特地到西服店訂製服裝，西服店老闆向他表示店內有服裝可以免費提供拍攝婚紗使用，但翔翔必須提供一、二張婚紗攝影業者拍攝之照片及檔案，供他放在店面以及網站上宣傳使用，翔翔覺得衣服很適合，心想可以節省一筆開銷也是不錯，於是答應西服店老闆的提議，但心裡仍不免有一些著作權的疑慮，於是打電話向智慧局詢問。

婚紗業者拍攝之婚紗照為攝影著作，將婚紗照放置於網路可能涉及攝影著作之重製及公開傳輸，放在店內向公眾展示可能涉及公開展示，除符合著作權法第44條至第65條合理使用規定外，應事先取得該攝影著作之著作財產權人的同意或授權，才可以利用。

然而出資聘請婚紗業者拍攝之婚紗照，著作權究竟歸誰享有？現行著作權法第12條為出資聘請他人完成著作之著作權歸屬規定，在雙方未約定著作人及著作財產權人之情形下，會以受聘人(即婚紗攝影業者或攝影師)為著作人，並享有該著作之著作財產權，但出資者(新人)可以在出資之目的範圍內利用該著作。不過值得注意的是，經濟部商業司於108年7月15日公告「婚紗攝影定型化契約應記載及不得記載事項」，並推出新版的「婚紗攝影服務定型化契約範本」，就選定樣片及照片之著作權歸屬明定除另有約定外，其著作人為業者，著作財產權人為消費者。故翔翔與婚紗攝影業者在未另有約定之情形下，按照上述之定型化契約，翔翔對於選定之照片有著作財產權，自得授權他人利用著作，但須注意的是，業者為著作人，享有表示姓名等著作人格權，故利用時仍應避免侵害其著作人格權。

► [婚紗攝影定型化契約應記載及不得記載事項](#)

► [婚紗攝影服務定型化契約範本](#)



職務上共同發明及適當報酬認定

上訴人A主張其與被上訴人B簽訂股東合作書，約定以A獨力完成之票券系統技術入股被上訴人C公司，且A任職期間產出之所有專利權均歸屬A所有。詎料，B於C公司籌措期間，擅自將該票券系統以B之名義申請取得專利甲，C公司成立後，B改寫專利甲，又擅自以C公司名義申請取得專利乙，自專利乙分割出系爭專利，並將專利甲讓與C公司。因專利甲、專利乙與系爭專利皆沿襲A之創作，且A與C公司未有僱傭關係，系爭專利應屬A單獨享有，上訴人A爰請求C公司依股東合作契約給付15%股份及紅利；並返還未履行股東合約期間，無償使用系爭專利之不當得利；如認系爭專利屬A職務上發明，C公司應依專利法第7條的1項給付適當報酬。

被上訴人則抗辯，A已於原審自認係出於己意，將專利甲、專利乙之專利申請權分別讓與B及C公司，則專利乙之專利權人應為C公司；系爭專利係分割自專利乙，則系爭專利之專利權人亦應為C公司。另A僅系統企劃人員，負責網站規劃，並無撰寫電腦程式之專業能力，對於系爭專利之貢獻至多在於執行相關細節，亦非系爭專利之共同發明人；復專利甲、專利乙與系爭專利皆於上訴人A受雇期間申請，縱認上訴人A為系爭專利共同發明人，仍屬於職務上發明；然專利法第7條第1項職務發明報酬請求權，應以系爭專利權存在為請求之基礎原因事實，系爭專利已遭舉發撤銷確定，而自始不存在，A即不得據以請求。

本案經智慧財產法院審理後判決，系爭專利為上訴人A職務上共同發明，得向被上訴人C公司請求適當報酬，見解如下：

一、系爭專利權人為C公司

專利申請權及專利權之讓與，本得由發明人、新型創作人或設計人與他人為約定，而A同意將專利甲之申請權轉讓與B、將專利乙申請權轉讓與C公司，分別有申請權證明書可資證明。準此，專利乙之專利權人應為C公司，系爭專利自專利乙分割而來，其專利權人亦為C公司。

二、系爭專利為上訴人A職務上共同發明

(一) 訴外人D、上訴人A及被上訴人B對系爭專利有實質貢獻

依相關證據顯示，訴外人D提出在刷卡機、銀行端及票券商間作信託模式連結以解決問題之構想；A雖僅負責網站規劃，然其屬於系統企劃之人員，系統企劃概念是凌駕在網站設計與網站程式，是提出一個完整規劃，使程式撰寫人員落實規劃，可知A確有就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成構想之技術手段之可能；B則對A先後提出專利甲、乙之資料提出討論及修正意見；又D、A、B三人多次與其他工程師開會討論處理問題流程，故D、A、B三人皆對系爭專利具有實質貢獻。

(二) 專利甲、乙及系爭專利為上訴人A職務發明

1. 專利甲是C公司在籌備階段時，開始著手進行研究開發，且專利甲與C公司業務相關，而C公司由籌備階段至公司設立實為同一主體的延續，且專利甲提出申請時，A已在C公司籌備處上班，並由C公司支付相關費用，使用C公司之資源環境，A為C公司使用，並為其服勞務而受監督，且有A在籌備中C公司打卡紀錄，準此，發明專利甲申請期間，上訴人A與C公司間有僱傭關係，故專利甲為A職務上之發明。

2. 專利乙在C公司設立後申請專利，當時A已受雇於C公司，有A打卡紀錄及日後辭職紀錄；又專利甲、專利乙有關聯，且均為C公司之業務範圍，上訴人A對專利乙縱使有實質貢獻，仍屬A在C公司職務上之發明。

3. 系爭專利是分割自專利乙，並自專利甲衍生而來，故系爭專利為上訴人A職務上發明，又證人D、上訴人A、被上訴人B皆對系爭專利有實質貢獻，為系爭專利之共同發明人，故系爭專利為上訴人A之職務上共同發明。

三、上訴人A得向被上訴人C公司請求適當報酬

專利法第7條第1項就受雇人之報酬請求權規定，其目的在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，縱上訴人A讓與專利乙之申請權予C公司，仍得就專利乙與系爭專利向C公司請求適當之報酬。另自專利法第7條第1項文義觀之，顯然未以該專利嗣後未被撤銷者為限，職是，被上訴人C公司應給付上訴人A之適當報酬，不因系爭專利遭撤銷而減免給付義務。



經濟部智慧財產局
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

若對智慧財產權電子報有任何建議或疑問，歡迎與我們聯絡！

臺北市大安區106辛亥路2段185號3樓。服務時間上午：08:30~12:30、下午：1:30~5:30

服務電話：02-27380007(總機)、02-23766129。