

專利行政爭訟案例簡介（八）

職務發明之認定

李 鎡 撰

一、前言

關於職務發明之權利歸屬，現行專利法係規定於第七條：

受僱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。但契約另有訂定者，從其約定。（第一項）

前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，係指受僱人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。（第二項）

依第一項、第三項之規定，專利申請權及專利權屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。（第四項）

是否為職務發明，牽涉到專利申請權之歸屬，而無專利申請權竟申請專利並經核准者，為法定得提起異議及舉發之事由（專利法第五條、第四十一條、第七十一條第三款、第一百零四條第二款、第一百二十一條），就專利審查官（或審查委員）而言，專利異議、舉發案件所爭執者如為技術比較之問題，此為審查官（或審查委員）專業所在，通常沒有問題；但

是所爭執者如為申請權之有無，則是事實認定問題，比起技術上之判斷，更為困難。尤其是否為僱傭關係下完成之創作，未經詳細調查，實難僅憑書面資料作出符合真實之判斷。尤有甚者，專利申請權係屬私權，此種私權有無之爭執，行政機關有無職權認定，抑或須經私法機關認定才算數亦非無疑義。行政法院八十八年度判字第三一九七號判決及八十九年度判字第一七五二號判決對於行政機關之職權與司法機關之職權之分際作了原則性之宣示，頗值參考。

另司法實務上最高法院八十六年度台上字第一三六五號民事判決認為公司經理人與公司之間之關係為委任關係而非僱傭關係，不適用首開專利法關於職務發明之規定，其認事用法之論據，亦頗值參考。

二、案例三十：

判決：行政法院八十八年度判字第三一九七號判決

判決要旨：

按稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明

人、創作人或其受讓人或繼承人，為專利法第五條第二項所規定。又公告中之新型，利害關係人認有不合專利法第五條規定而向專利專責機關提出異議者，依同法第一百零二條第一項規定，除應備具異議書外，並應附具證明文件；從而有無違反專利法規定之情事，依法應由異議人附具證據供查。

本件關係人...向被告申請新型專利，經...准予專利。公告期間，原告以本案係關係人剽竊其所委託產製之倒酒塞之技術，其非本案專利申請權人，有違前揭規定等語，對之提起異議。被告以參酌其所提前開引證資料、異議理由及答辯資料，可知，原告委請關係人製造導流塞套產品因原委製之產品有缺點，故將原產品改良再製造，此改良產品即為本案之構造，原告主張該改良產品應為其所有，故原告為本案之利害關係人；原告係出資請關係人製造產品，並非出資請其研發產品或僱用關係人，並無專利法第七條有關專利申請權歸屬規定之適用；原告與關係人間未訂定契約，無從確定其間權利義務之關係；所主張本案之創作為其開發之產品，主要係以所提引證資料中原告八十三年五月三日傳真予美方WTU公司之信函之內容及圖式揭露有本案

之構造為證據，關係人則聲稱係原告接獲美方WTU公司反映，告知原產品使用上之缺點，乃將此問題與關係人討論，委由其解決，關係人構思研究創作本案之構造，並將此研究結果告知原告，所提出引證資料中之樣品二件即為關係人製作提供；異議理由及引證資料無法否定關係人非本案之專利申請權人，乃為本案異議不成立之審定。揆諸首揭規定及說明，尚無不合。

原告雖為前開主張，惟由原告所提引證資料之...開模報價單影本、國科企業社...開立予原告之發票正本三紙、原告於...開立予國科企業社之支票影本二紙、...及...開立予國科企業社之支票影本二紙、...向國科企業社訂貨之訂單複印本二紙、...傳真之倒酒塞圖式、開模約定事項影本等，僅證明原告有委託關係人開模並生產製造倒酒塞產品之事實；引證資料中原告於八十三年五月三日傳真之倒酒塞圖式，為原告手稿之傳真資料，皆屬私人之文書，尚難據以否定關係人非本案之創作人（即專利申請權人）。原告謂本件在廣義上仍具僱傭關係性質，其專利申請權屬於僱用人即原告云云，尚非可採。

再者，本案係對習用導流塞套（第一代產品）所作之改良，其間之

差異在於導氣孔之有無，而此設計係可於腦中構思完成者，不必一定要有設計圖，且關係人於異議答辯理由亦稱引證資料中之樣品二件係關係人製作提供給原告。關係人為實際從事製造者，其構思不經由設計圖，直接做出實品完成，亦無不合常理之處。是以原告縱有支付製模之費用給關係人之事實，亦不能單憑此一事實主張其擁有本案之專利申請權。引證資料並未顯示原告與關係人間訂有契約，無法確定其間之權利義務關係。亦無法認定關係人非本案之專利申請權人，原告所另舉西元一九九四年三月份「Gifts & Decorative Accessories」雜誌，仍無從據之認定其為本案之創作人，原告主張原處分採證不當云云，不無誤會。本件原處分核無違誤，依再訴願決定遞予維持，俱屬妥適。原告起訴論旨，為無理由，應予駁回。

相關法條：專利法第五條、第七條。

三、**案例三十一**：

判決：行政法院八十九年度判字第一七五二號判決
判決要旨：

按「稱專利申請權，係指得依本法申請專利權利。稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人

或繼承人...」為專利法第五條所規定。可知專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利。又依同法第六條第一項規定，二者均得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之（同法第二十二條第一項、第一百零五條、第一百十二條參照），專利專責機構審查申請案件，固須依同法第五條、第七條、第八條等相關規定，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。是專利專責機構依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷，其審定異議不成立而通知異議人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義者，自屬正當。

查關係人申請暫准之本案新型專利，列甲為創作人，係以甲讓與關係人，該新型專利歸屬於關係人而應

由關係人申請專利。被告審定公告中，原告檢附引證資料提起異議。被告審查結果，以依引證一至二所示，本案於八十三年十一月十八日提出申請時，創作人甲已非任職於原告，此亦可由甲之勞工保險卡記載甲由關係人投保，於八十三年八月十六日生效，可證本案申請時甲係任職於關係人，引證一至二不足以證明本案係在甲與原告之僱傭關係存續中完成之新型，關係人仍屬適格之申請權人。至本案創作人甲是否援用原告之技術而獲致本案，及引證二內所定甲離職後對智慧財產權歸屬之認定是否有效，則非本案所得逕行審認，本案無違專利法第五條之規定，乃為本案異議不成立之審定。原告以依專利法第七條第一項規定，其受雇人甲於留職停薪期間研發成果之歸屬問題，應以個案利益衡量為斷，非以本案以申請時已無僱傭關係存在論斷，又專利申請權係屬財產權，自得以契約約定權屬相關事項，原處分未據以審究其與甲間之契約關係，係有未洽云云。訴經經濟部訴願決定及行政院再訴願決定，以依專利法第七條第二項規定，同條第一項所稱職務上之新型，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之新型，始得推定專利申請權及專利權屬於雇用人。審諸引證

資料，引證一已載明本案創作人甲在原告處最後工作日為八十三年八月十五日，且關係人亦提出甲任職該公司之勞工保險卡影本，證明甲由其加保生效之日期為八十三年八月十六日，而本案之申請日為八十三年十一月十八日，即不足以證定原告與甲於本案申請時具有實質僱傭關係；至引證二僅為甲任職原告期間之各項事實證明及其約定，均不足以證明本案係於甲與原告之僱傭關係存續中完成之新型，自無從推定原告為本案之專利申請權人及專利權人。至甲是否援用原告之技術，引證二所定甲離職後，與原告間關於智慧財產權歸屬之認定是否有效，係循民事訴訟解決之事項，所訴核不足採，遂駁回其訴願、再訴願，經核均無不合。

原告茲起訴主張：本案新型創作人甲任職於原告公司八年有餘，受完整之訓練始負責連接器之設計製造，其相關產品知識亦援用原告之技術而獲致，即與原告訂立有契約，約定其離職日起二年內之創作如不能證明為離職後創作時，推定為在受雇期間之創作。自應據此契約內容定本案新型申請權之歸屬，原處分徒憑僱傭關係即輕率論斷，顯有違誤。又原處分亦未考慮原告對甲長期培訓及對本案技術投注之心血，使甲及關係

人坐享其成，亦有未洽，應認甲離職後二年內所作之與原承擔工作有關之創作為職務上之創作，依契約內容客觀認定。被告未依職權認定契約內容，謂應依其他法令所定之調解、仲裁或判決文件申請變更權利名義，亦顯違法，訴願、再訴願決定逕予維持，同有違法云云。

惟查專利法第七條第一項所定受顧人於職務上完成之發明、新型或新式樣，依同條第二項規定，係依受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。準此可知，職務上之發明或創作，僅以事實上任職職務之僱傭關係存續中所完成者為限。於事實上僱傭關係解消後一定期間內提出之與原職務有關之發明或創作，專利法雖無如大陸地區立法例，明定其亦屬職務上所完成。但依專利法第五條第二項規定，專利申請權人誰屬本得依契約另為訂定。苟僱傭人認有必要，非不可於與受雇人成立僱傭關係時就職務上之發明或創作之權利歸屬另為約定，除有專利法第九條所定無效之情事外，自足資為雙方當事人權義之準據。惟雖如此，如斯約定並無第三人效力，不能逕對第三人為請求。若第三人以同一發明或創作之專利申請權人資格已申請專利專責機關審定暫准專利，原雇用

人尚難僅憑與原受雇人約定之契約書，逕認該第三人非專利申請權人而推翻暫准專利之審定。

本案專利申請時，其創作人甲已離開原告公司而任職於關係人公司，原告持憑引證二之契約書，即不能對契約外之第三人即關係人請求，即不能逕行推翻被告原為認定關係人為本案專利申請權人之審定。雖被告為專利權責機關，對申請專利權之人是否為專利申請權人有認定之職權，然其職權惟於該具體案件有權為之。於專利申請權人誰屬發生私權爭執時，並無確定職權，自無從予以裁斷。本案係由關係人提出申請，並審定暫准專利，原告主張關係人非專利申請權人提起異議。被告據創作人甲之轉讓契約，以專利申請權屬關係人，尚難遽依原告提出之引證資料否定之，乃為異議不成立之審定，通知原告宜檢具有確定私權效果之文件申請變更權利人名義，揆諸首揭說明，尚無違誤。其已行使認定之職權，原告指為規避，不無誤會。至於原告與甲間訂立之引證二契約內容，並非被告認定關係人為專利申請權人時審酌之依據，是被告未進而論究依其內容原告是否為專利申請權人之事實，尚無不合。訴願、再訴願決定遞予維持原處分，均屬正當。起

訴意旨為無理由，應予駁回。

簡析：

1. 專利申請權與專利權均以同種專利為標的，屬私法上之權利，專利申請權為專利權成立前之階段權利。
2. 專利專責機構審查申請案件，固須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。利害關係人主張其為專利申請權人而提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。
3. 異議人縱能證明與被異議人間有僱傭關係之事實；除有其他佐證資料，仍不能逕行認定系爭專利即係僱傭關係存續中所完成之創作。
4. 縱僱傭人與受僱人約定於受僱人離職後，關於智慧財產權歸屬之屬僱傭人，此中約定之有無、真偽及權利之歸屬，亦屬私權爭執事項，須循民事訴訟解決，行政機關尚難自行認定。

案例三十二：

判決文號：最高法院八十六年度台上
字第一三六五號民事判
決

判決要旨：

主 文

原判決除假執行部分外廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

理 由

本件上訴人吉盛木藝股份有限公司（以下簡稱吉盛公司）主張：伊於民國八十二年三月二十二日，與訴外人黃明秦所經營之鴻榮木器製材有限公司（以下簡稱鴻榮公司）協議共同開發木屑成型之原木雕花門內門板，產品由雙方共同享有。開發完成後，乃由鴻榮公司負責人黃明秦以關係企業允榮製材股份有限公司（以下簡稱允榮公司）出具證明書，證明該內門板構造新型專利權應由伊與允榮公司共有，詎時任伊公司總經理之卓清朝竟於申請新型專利時，趁機以其個人名義與允榮公司為專利申請人申請專利，經中央標準局審定准予專利，編號第二一七六七七號，致損害伊之專利權等情。求為命卓清朝將以其為共同專利權人部分，向主管機關辦理變更為伊公司名義之判決。上訴人卓清朝則以：伊原任吉盛公司之總經理，系爭專利產品係與伊

之職務有關之創作發明，依當時專利法第五十二條、第一百十條之規定（註），專利權為兩造所共有，吉盛公司與鴻榮公司之約定，不影響伊二分之一共有權利等語，資為抗辯。

原審為吉盛公司一部勝訴一部敗訴之判決，係以：吉盛公司主張伊與鴻榮公司協議開發完成系爭專利品，及該專利案係以允榮公司及時任吉盛公司總經理之卓清朝名義申請取得專利權之事實，業據其提出協議書，新型專利說明書為證，且為卓清朝所不爭，自屬實在。查吉盛公司於八十三年三月九日提出之專利異議申請書載明：「被異議案之申請人卓清朝係本件異議人之董事兼總經理，雖然曾參與本件產品之開發研究，惟其當時係受僱於異議人，因此依據專利法第五十一條規定『受僱人職務上之發明，其專利權屬於僱用人』……」，且吉盛公司法定代理人

謝勇成於另案臺灣台中地方法院檢察署八十三年偵字第二〇四三三號背信案亦陳稱：「當時卓清朝是我們公司經理，他利用公司的設備、場地、人員研發的，開發出來的專利應屬吉盛公司的」等語，卓清朝抗辯其曾參與該專利品之發明，自堪置信。至證人詹勳釗、楊明政之證詞與上開異議書所載，及謝勇成在刑案中之指述不符，顯不可採。且依民法第五百五十三條規定，經理人固有為商號管理事務及為其簽名之權利，但非專門從事研究發展之人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，即非職務上之發明，吉盛公司指係職務上之集體創作，自非可採。次按修正前之專利法第五十二條規定：「受僱人與職務有關之發明，其專利權為雙方所共有」，同法第一百十條規定，前開規定於新型專利準用之。本件專利係由鴻榮公司提供資

註：關於職務發明之權利歸屬，八十三年修正前之專利法規定如下：

第五十一條：受僱人職務上之發明，其專利權屬於僱用人。但訂有契約者，從其契約。

第五十二條：受僱人與職務有關之發明，其專利權為雙方所共有。

第五十三條：受僱人與職務無關之發明，其專利權屬於受僱人。但其發明係利用僱用人資源或經驗者，僱用人得依契約於該事業實施其發明。

金，吉盛公司負責技術，合作研發之專利，成品雙方共享，為兩造所不爭，依上開法條規定，雖卓清朝應與吉盛公司共有其發明之專利權，惟卓清朝前任吉盛公司之總經理，對於吉

盛公司與鴻榮公司之約定，知悉甚詳，而其參與研發之初，即知將與吉盛公司共有與鴻榮公司約定所得共有之部分，即依吉盛公司與鴻榮公司協議，吉盛公司所得共有（二分之一）

部分，再由兩造共有（即各四分之一），卓清朝主張由其取代吉盛公司與鴻榮公司協議中所享之權利，自非可取。從而吉盛公司請求卓清朝將以其為共同專利權人部分，向主管機關辦理變更為吉盛公司名義於兩造共有範圍內，核屬有據，應予准許，超過部分之請求，即欠依據，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

按公司與經理人間係屬委任關係，經理人有為公司管理事務及代表公司之權，此觀之公司法第二十九條第二項、民法第五百五十三條第一項之規定自明。查卓清朝原為吉盛公司之總經理為原審認定之事實，兩造間自屬委任關係，而非僱傭關係，則卓清朝是否有修正前專利法第五十一條、第五十二條所指受僱人職務上之發明或與職務有關之發明等規定之適用，即有再事斟酌之餘地。又卓清朝雖謂系爭專利產品係與其職務有關之創作發明云云，惟卓清朝是否曾實際參與研發工作，原審未予查明，倘未實際參與研發工作，得否僅因擔任總經理之故，即得解為系爭專利產

品係與其職務有關之創作發明，而得與吉盛公司共同享有專利權，非無疑義。本件事實既欠明確，本院自難為法律上之判斷。兩造上訴論旨，各自指摘原判決對其不利部分為不當，聲明廢棄，非無理由。

簡析：

1. 本例最高法院認為公司與經理人間係屬委任關係而非僱傭關係，不適用專利法職務發明權利歸屬之規定。準此，委任關係下專利申請權及專利權之歸屬如契約未有明定時該如何處理，即生立法上之缺漏。本文認為縱不能逕行適用，仍應可類推適用職務發明權利歸屬之規定。
2. 是否為職務發明，仍須就有無實際參與研發工作認定之，不能僅憑職務關係逕行認定。本例最高法院認為擔任總經理不一定實際參與研發工作，未有進一步佐證之前，不能逕依職務發明認定權利歸屬。

（本文作者現為本局法務室主任）