



共同發明人之資格認定與權利 —以 Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp 之 CAFC 判決¹為例

張瑞容*

壹、前言

隨著科技的進步，許多專利的產出已由早期單一發明人的研究成果，漸漸跨足為涵蓋多個不同領域發明人的共同研究成果。但發明人的貢獻究竟應涉入多少才足以稱作發明人，在我國專利法上並無詳細規範。對於發明人身分層出不窮的爭議，雖可提出舉發審查，但共同發明人是否因舉發成立，撤銷專利權的結果未蒙其利先受其害，更是一值得討論的問題。本文將以採先發明主義的美國判例，討論當有宣稱的共同發明人之介入時，美國法院如何由發明的產出過程中，確定誰是發明人或是共同發明人。以及概分我國專利實務上對於專利申請權人之爭執態樣，分析其應提出舉發或是經由調解、仲裁或確認訴訟方式，始為有利救濟，並且在共有專利權認定後，就其各別貢獻的部分（即不同請求項係分屬於不同人時），可否申請專利權之分割等問題。

貳、發明人、共有專利權人及其權利

依照美國專利法，美國專利之申請人必須是所請求專利標的的發明人或發明人所授權之人始可為之²。因此申請人若不適格，將可

收稿日：97 年 6 月 10 日

* 作者原為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官，現借調至智慧財產法院擔任技術審查官。

¹ Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 45 USPQ2d 1545, 48 (Fed. Cir. 1998).

² 35 U.S.C. 111(a)(1) ; 35 U.S.C. 115-116.

本月專題

能造成將來專利無效的情形發生。另外美國專利法³上，對於一專利具有兩個以上的發明人而共有專利權時，這些發明人可獨立地分別將其專利權進行讓渡⁴或授權⁵等程序，而不需要其他發明人同意，但是美國專利侵權訴訟在提起時，共有者則不能單獨提出停止侵權或損害賠償的訴訟。這些共有專利權人可分別授權以及須共同提出專利訴訟的規定均不同於日本、韓國、大陸以及我國之規定⁶。

以我國來說，民法第 819 條第 2 項以及專利法第 12 條第 1 項均規定出共有人權利之性質。並且在專利法第 13 條規定專利申請權為共有時，各共有人未得其他人之同意，不得以其應有部分讓與他人。專利法第 61 條⁷以及第 62 條⁸則明定在專利權的讓與以及授權上，共有者需經其他共有者的同意才可讓與或授權第三者使用；但在提出專利侵權訴訟時，共有者則可單獨提出⁹。

因此相較於我國或大多數國家對於共有專利權須共有人全體同意的狀況才得讓與、授權、信託他人或設定質權的情形，美國的共同專利權可在無需其他共有者同意下，即可進行授權以及持分的轉讓。與我國相較係完全不同的規定，但美國的此種規定將有可能發生下列的問題：

³ 35 U.S.C. 262 Joint owners.

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.

⁴ 如果要將專利權或專利申請案之全部或部分權利轉讓他人時，則發明人（申請人）須簽署讓渡書。

⁵ 如果要讓他人僅得實行專利案所請求之發明時，則發明人（申請人）須簽署授權合約書。

⁶ 「——化半導體產業諸制度關研究」，日本半導體產業研究所，1997 年。

⁷ 專利法第 61 條 發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定。

⁸ 專利法第 62 條 發明專利權共有人未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。

⁹ 民事訴訟法第 56 條；專利法第 12 條第 2 項。



- (1) 當其中一發明人（專利權人）因積極推廣該專利產品獲利，但另一不積極之發明人（專利權人）雖對該發明亦有貢獻，卻因而得不到利益。
- (2) 如果一發明人（專利權人）花費鉅資將產品商品化，另一發明人卻不必花費相當之費用而成為當然之競爭者¹⁰。

有鑑於此，美國的共同發明人（共有專利權人）常以簽署合約的方式，規定該等私權之分配。本案例即是涵蓋在侵權訴訟階段，美國法院如何處理有共同發明人介入之爭議以及授權合約與侵權訴訟的判斷。

參、案例背景說明

美國專利第 4,535,773 專利（以下簡稱 773 號專利）是有關於在內視鏡檢查時，所使用之套管針，該套管針可以在身體的體腔（通常是腹腔）上製造出一小切口使得內視鏡等儀器可經由該切口進入體腔。該套管針包含有一外覆有管套的手柄。在手柄的一端有一鋒利刀片。在手術開始時外科醫生會利用刀片先穿刺體腔壁並延伸套管針進入體腔，接著外科醫師會將手柄移除只留下中空的管套，由此外科醫生可將微型攝影機或外科儀器置入用以進行手術。

傳統的套管針會有傷及內部器官結構的風險，因為當套管針的刀片穿刺體腔時，阻力的突然變小，可能使刀片往前戳傷內部器官。773 專利聲稱可以減低這種風險，在 773 專利的其中一個實施例中，套管針搭配有一個附有彈簧的鈍形桿體。當套管針刺穿體腔時，桿體會自動地往前彈，以避免刀片進一步的傷害。第二種實施例是一種在刺穿體腔時，套管針刀片是可縮回的。該專利也教示了在刀片末端電子感測器的使用，用以在刺穿的時候送出一訊號給外科醫生。

¹⁰ 美國專利實務，頁 24-3-24-4，冠群國際專利商標聯合事務所，2002 年 2 月。

本月專題

Yoon 是一位發明多項內視鏡專利裝置的醫生。在 1970 年代後期，Yoon 開始構思安全的裝置以避免套管針切口所造成的傷害。Yoon 也構思出一種提醒外科醫生當切口已經完成的裝置。在 1980 年 Yoon 遇到一位電子技工 Choi，Choi 受過一些物理化學以及電機工程的訓練也有研發裝置的經歷，但是並未有大學學歷。在 Choi 展示了一些他自己所做的設備給 Yoon 看後，Yoon 便邀請 Choi 和他一起在幾個研究案上工作，其中之一就是安全的套管針。值得一提的是，Choi 並未在工作上受領薪水。

1982 年，兩人合作 18 個月後，合作關係結束。然而在同一年，Yoon 申請了一件安全套管針之專利案，裡面含有多個實施例。在沒有通知 Choi 的情形下，Yoon 以他自己作為該專利之唯一的發明人。之後，在 1985 年美國專利商標局核發了有 55 項申請專利範圍的第 773 號專利。Yoon 並將此專利專屬授權給 Ethion 公司。Yoon 並未通知 Choi 該專利申請以及公告等事情。

1989 年，Ethion 公司對 U.S. Surgical 公司提出侵權訴訟，認為 U.S. Surgical 公司侵害第 773 號專利第 34 項以及第 50 項申請專利範圍。1992 年，該訴訟案件尚在審理階段時，U.S. Surgical 公司開始注意到有 Choi 這個人並且聯絡他，詢問他在 Yoon 的安全套管針合作計畫上等事宜。當 Choi 確認他在安全套管針發明上的角色後，U.S. Surgical 公司也取得 Choi 之同意，使 Choi 簽署了一可溯及既往的授權許可 (retroactive license)，並以此實施 Choi 的套管針相關發明。在該授權許可之下，Choi 同意幫助 U.S. Surgical 公司在 773 專利上的所有訴訟。也因此 U.S. Surgical 公司同意支付 Choi 金錢作為報酬並在市場繼續實施該發明。而隨著有授權許可在手，U.S. Surgical 公司也以美國專利法第 256 條規定，開始進行 773 號專利的發明人身分的更正，並主張 Choi 是申請專利範圍第 23、33、46、47 項的共同發明人。接下來的擴大聽證，地院同意了 U.S. Surgical 公司的請求，判決 Choi 為申請專利範圍第 33 項以及第 47 項的共



同發明人。

U.S. Surgical 公司接下來開始進行侵權訴訟的撤銷請求，爭執 Choi 為該專利共有人，且已經合法授權。在授權條文中，聲稱授權許可使用該專利可溯及至公告日，地院最後認同 U.S. Surgical 公司的請求並且駁回 Ethion 公司所提起的侵權訴訟。

Ethion 公司針對地院的共同發明人判決以及駁回訴訟提起上訴。尤其 Ethion 公司堅決主張（1）Choi 並未提供充分的證據用以證實其為共同發明人。（2）Choi 並未對申請專利範圍第 33 項以及第 47 項提供明確或具有說服力的證據。（3）對於事實的證詞 Choi 已收取不合法的報酬，因此關於該部分的證詞，法院應在訴訟程序中予以刪除。（4）關於授權同意一辭，應該僅限於 Choi 所貢獻的部分而非整個專利權。（5）即使同意授權的部分是整個專利權也不能將 U.S.Surgical 公司在過往的侵權行為中免責。

肆、美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）對共同發明之認定

一項專利發明可能是兩位或多位共同發明者工作的結果，每一個共同發明人必須對發明的概念產生貢獻。概念是在發明者心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作的發明，未來可真正運用在實作上。一個想法是否為明確、持續一定的判斷標準，在於當一般熟習該項技術者轉變該發明為實際時，無須過度的實驗或研究。

發明的概念可以表現在專利申請專利範圍主體之每一技術特徵。然而對一個共同發明的概念，每一個發明人不需要對該發明做出同樣形式或程度的貢獻¹¹。但每一個發明人必須做出重要的一部分才能有該發明。另一方面，在發明的概念確定之後，如僅僅只是

¹¹ 35 USC 116。

本月專題

輔助實際的發明人並不能稱作發明人。(一個發明者可能使用相關的服務、想法以及其他過程的幫助來使發明更完美，而不會失去他對專利的權利)。一個只是簡單提供發明者通常知識或是解釋相關技術而沒有對專利申請的整體組合有具體想法的人並不能稱作是共同發明人。而隨著申請專利範圍的界定的不同，一個可以將發明者想法落實的通常技術者並不必然為共同發明者。

再者，一位共同發明者並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻。對任一項申請專利範圍有所貢獻即足夠。然而，所宣稱的共同發明人必須以清楚且令人信服的證據，證明他們對於申請專利範圍的概念所做的貢獻。一位發明人也不能單以其對於申請專利範圍之起源或是發明的重點陳述之證詞作為可增加明確且令人信服之證明。這個規則同樣也適用於共同發明人的證詞。因此一位宣稱的共同發明人必須提供證據來對應其證詞。

因此 CAFC 接下來審理 Ethion 公司對於上訴主張(1)及(2)。

一、法院對於申請專利範圍第 33 項之判斷

為了決定 Choi 是否對申請專利範圍第 33 項有所貢獻，法院必須決定出 Choi 的貢獻是什麼以及在該申請專利範圍是否出現該貢獻者的角色。如果 Choi 在申請專利範圍第 33 項做出貢獻，那他就是該申請專利範圍的共同發明人。773 號專利的第 18 圖以及第 19 圖圖解敘及申請專利範圍第 33 項的實施方式。該圖顯示出一套管針刀片具有一小孔徑可使鈍端桿子延伸。當套管針刀片穿透體腔的內壁，一彈簧會釋放出桿子伸出於套管針的末端之前並且防止刀片進一步地切割，這個實施方式也包含一種當刀片快要穿透時，可提供聽覺或視覺訊號給外科醫生察覺的結構。

地院認為 Yoon 有想到刀片探針的使用。然而法院認為 Choi 也因此貢獻出兩個特徵，分別是出現在圖 18 以及圖 19 的實施方式：第一，Choi 想到刀片探針的位置在套管針的手柄處以及允許其通過



刀片表面的孔徑；第二，Choi 構想出申請專利範圍中用以製造可察覺信號的手段。申請專利範圍第 33 項需要在末端刀片表面是單一側有一穿孔的孔徑，也需要手柄在長度上可容納外套管。基於地院的調查結果，正確的推斷為申請專利範圍第 33 項的構件包含 Choi 在本發明的貢獻。

在判決時，地院相信 Choi 的證詞，乃是由於 Choi 表明透過在套管針刀片上小孔延伸刀片探針為他的想法。為了呼應這個證詞，Choi 繪出一連串他與 Yoon 工作時的圖。有一個圖表示出一探針位在套管針刀片的手柄處，而透過在刀片端的一側開口來延伸。

為了反駁 Choi 的證詞，Yoon 也出示一個日期標示在 1973 年 7 月的圖，其上揭露申請專利範圍 33 項的構件。然而地院認為 Yoon 已經更改該圖。事實上，根據地院的調查，它的原始創作已經描述在另一個完全不同的專利。因該等證據的來源可疑，地院因其不真實而否決之。

法院因 Yoon 的證詞缺乏可信度也不全信。更進一步地在紀錄裏也表示地院對於 Yoon 將文件更改為較早日期，讓它看起來像他已經獨立發明套管針、防護物以及電子裝置之結論。再者，Yoon 的法庭審判證詞也與先前具結的證詞相衝突。例如，本案中在尚未得知 Choi 所扮演的角色之前，Yoon 具結了如下不誠實的證詞：（1）在 1975 年他已經與 Choi 工作。（2）在本案中公告的圖式係由他完成。然而這兩人在 1980 年之前並未謀面。而在之後對於文件創作人的質問，Yoon 回答說如果我說了那個時間，或許是我搞混了。因此地院有理由不完全採信 Yoon 的證詞。

最後，在對相關證據的全部考量後，地院認為 Choi 有構想出在申請專利範圍 33 項的部分。CAFC 將這部分判決為上訴人之請求無理由，即維持地院原判決。

本月專題

二、法院對於申請專利範圍第 47 項之判斷

773 號專利之圖 34、35、36 為申請專利範圍第 47 項之圖解。在這些實施方式中，有一個栓扣的彈簧會在刀片穿刺體腔內壁時，將套管針往後拉至防護套中。扣住的手段發射時，也會使彈簧回縮動作。在說明書中揭示兩個扣住方式為（1）一止動裝置自套管針護套的小孔向外延伸；（2）套管針的近端水平延伸一桿體，該桿體與一個偏離中央可滑動且中央有孔的條狀物毗連。在止動裝置之扣住方式，當感測器偵測到套管針刀片已經穿透體腔內壁，螺管線的活塞會將止動裝置推出護套的小孔。在桿子扣住方式，螺管線活塞把橫桿放在適當的位置以使其中心對準桿子。地院認為 Yoon 已經發明了可縮回套管針的大致型態，但 Choi 發明了在說明書中所指出的兩種扣住方式。在兩造的口頭證詞中，地院引用了 Choi 所繪製之圖，其中一張圖指出桿子的扣住方式。然而，此圖的扣住方式實際上與 773 號專利所描述的實施方式有所不同，其並非以一止動裝置自套管針護套的小孔向外放射狀延伸而是以螺管線本身作為扣住方式，自套管針護套的小孔向內放射狀延伸。因此，紀錄上並不能證明 Choi 對止動裝置的扣住方式有所貢獻，因此 CAFC 部分認同地院調查結果，也就是 Choi 對於桿子的扣住方式有貢獻，但是認為地院對於 Choi 對於止動裝置之扣住方式之貢獻之調查明顯有誤。

然而在申請專利範圍第 47 項陳述出一種用以扣住的方式，使用 means（手段）的字眼，引出一種發明者利用特定方式行使法定的功能性手段語言指令。功能性手段語言在這裡要以說明書來解釋這個申請專利範圍時，這種語言包含了在說明書所定義的兩種用來扣住的結構。

Choi 證明了他提供了其中一種可替換的結構。對於使用功能性手段語言有揭露貢獻者，即可視為是該申請專利範圍之共同發明人。雖然地院調查認為 Yoon 想到一個可縮回的套管針的大概，Yoon



並未能進一步證明該功能手段，可依單一發明者所提的廣泛扣住概念即可落實。因此 Choi 被認為在該申請專利範圍上的共同發明人，而有其應得的權利。

伍、CAFC 對 Ethion 公司 (3) ~ (5) 上訴主張之認定

一、共同發明人之證詞是否不合法

雖然在 Choi 之授權同意下，U.S. surgical 公司給予 Choi 30 萬美金。在本訴訟上，更進一步給予高達每年 10 萬美金，持續 10 年的條件，以作為 U.S. surgical 公司在訴訟上的優勢。相對地 Choi 授予 U.S. surgical 公司一個「在 Choi 套管針相關發明」之排他權，另外 Choi 同意在 773 號專利更改發明人之訴訟上作證並且對於由 U.S. surgical 公司所提出之問題提供答辯或是在訴訟上和解的協助。但就如同地院的結論，雖然有這些授權條款是事實，但這些並不是構成作為事實證人證詞的報酬，因此 CAFC 並不認為該報酬會造成 Choi 的證詞不合法。

二、Choi 對 U.S. surgical 公司的授權範圍

在共同發明的背景上，每個共同發明假定為「無論他們各別的貢獻是什麼，但擁有一個在整體專利上有按比例，但不可分的股份」。亦即是整個專利¹²的共同所有人，而不是每一項申請專利範圍的共同所有人，因此即使是一個申請專利範圍的共同發明人仍推定為可享有整個專利上的專利權。這個規則指出一項申請專利範圍的共同發明人，可能與數項申請專利範圍的共同發明人有相同的權利。因此在本發明中 Yoon 必須與 Choi 分享所有申請專利範圍的權利，即使是那些他獨自發明的申請專利範圍。因此基於美國專利法

¹² 在專利申請前後的各項權利，包含專利權以及專利申請權等。

本月專題

262 條之規定，法院認為Choi有權利授權整個專利權，法院接下來審查哪些是Choi權利上可達到的範圍，因此進一步檢視授權合約上的文字。

【授權合約】Choi 茲授予 U.S. surgical 公司一遍及全球的排他權，並授權可以製造、使用、販賣 Choi 的套管針相關發明，包含保護裝置的套管針以及在 773 專利上所界定之申請專利範圍，該授權可回溯至 773 號專利公告日期。

U.S.surgical 公司解讀該項語言時，認為是包含所有在 773 專利或申請專利範圍上所提及的套管針，特別強調是所有整個 773 號專利的套管針。Ethion 公司解讀相同的語言，但解釋為限定在 Choi 的套管針及其相關發明，即僅包含他在 773 專利中申請專利範圍第 33 項以及第 47 項的貢獻。

法院最後認為合約上之「包含 (including)」這個文字的定義是增加的解釋，而不是對套管針相關發明的限制解釋，所以 Choi 是授權他在 773 號專利上所有作為共同發明人的權利。

三、可回溯日期的授權許可及侵權訴訟結果

最後 Ethion 公司爭執說，即使同意授權的部分可擴及整個專利但也不能因此將 U.S.Surgical 公司在過往的侵權行為中免責。也就是說 U.S.Surgical 公司應該要賠償在授權之前的損失。法院同意 Ethion 公司對於 Choi 回溯授權的該項異議，但因為 Choi 並未同意在侵權訴訟作為非自發性原告而駁回該訴訟。事實上 Choi 也不能做為原告，因為在他的授權中也包括授與 U.S.Surgical 公司提起訴訟的權利（此部分法院認為應以讓渡而非授權方式為之）。因此 Ethion 公司的訴訟，因為缺少共有專利權人的參加，也就遭到法院駁回。



陸、問題之提出

本案係於侵權訴訟時，遭遇到共同發明人（共有專利權人）的介入，法院對共同發明人（共有專利權人）如何認定以及共同發明人（共有專利權人）的介入是否影響侵權訴訟之結果，主要問題有：

- （一）共有專利權人是單獨享有其有所貢獻的部分，或是整個專利權？
- （二）就其各別貢獻的部分（即不同請求項係分屬於不同人時），可否申請專利權之分割等問題。
- （三）我國對於專利權人之爭執態樣可區分為哪些？又有哪些救濟管道？

柒、問題與討論

- （一）共有專利權人是單獨享有其有所貢獻的部分，或是整個專利權？

在上述案例中，有其他法官指出對於只擁有 2 項申請專利範圍的共同發明人，在專利權上卻是與原發明人享有相等的權利，是否適宜的問題。在共有的概念上，以我國專利法第 12 條與第 13 條為例，需共有人全體同意始得申請或讓與，此與我國民法共同共有的型態類似，但我國有些學者認為專利權的共有（在各共有人的關係並未明白規定時）在性質上應比較偏向我國民法上的分別共有¹³，惟專利上應有部分應指為抽象地存在共有物的任一部分，而非具體特定於共有物的某一部分。應有部分的比例，除各共有人另有契約約定或法律另有規定外，推定其為均等。依照此等見解，除契約另有規定外，是以整體專利權來做為共同發明人可享有的權利，而不是以申請專利範圍來區分共同發明人可享有的權利。換句話說，一

¹³ 陳智超，「專利法理論與實務」，頁 45-48，五南出版社，2002 年 11 月初版。

本月專題

個發明之產出，如涉及兩個以上的發明人，該發明應為共同發明人心智上交互作用的結果，而申請專利範圍比較像是以有限的文字敘述該發明，因此申請專利範圍之文字界定可能僅表達出共同發明人對於該發明的部分或全部的想法。但是界定在申請專利範圍裡任一權項均應視為該發明的重要組成之一。至於申請專利範圍的權項於後端經濟活動是否有市場價值或侵權，端賴市場機制以及申請專利範圍之本質內涵、界定方式來決定，因此共有專利權以私契約的方式訂定共有人之利潤的分配，所需的仲裁或調停方式，係為雙方合意的作法之一。CAFC最後是以申請專利範圍作為判斷的標準，認為共同發明人所參與的貢獻如果有明確的證據證明表現在任一項申請專利範圍上，即可稱之為該專利之共同發明人並享有整個專利權。該等方式雖非原專利權人可認同的作法，但以共有的概念看來，亦屬正確。

（二）就其各別貢獻的部分（即不同請求項係分屬於不同人時），可否申請專利權之分割等問題。

關於可否將專利案分割的問題：我國專利法上的分割是指在取得專利權之前¹⁴，對於實質上為兩個以上的發明之專利案件，應各別申請的分割¹⁵。因此關於一發明有 2 位以上的發明者而言，並非專利法上實質上為兩發明的情形，故亦難利用專利法第 12 條第 2 項規定提出分割專利案之申請，以區分出共有者之權利，比較適合的是以另訂合約或以專利權或專利申請權之讓與來達到權利分配的效果。

¹⁴ 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行之現行專利法第 32 條。

¹⁵ 90 年 10 月 24 日專利法第 68 條。（註：現行專利法基於專利權的分割將重新審查有無超出原核准範圍，增加審查複雜度並造成權利範圍之變動，影響第三人瞭解核准專利範圍之內容，且其他國家並未有准許專利權後可分割之作法等原因，爰將舊專利法二個以上發明之同一專利權分割規定刪除）。



（三）專利權人之爭執態樣與救濟

1. 非專利申請權人之爭執

關於專利申請權人之爭執，係主張系爭專利之申請人並非專利法第 5 條所規定之發明人、創作人或其受讓人或繼承人，常進一步合併主張其並非專利法第 7 條所規定雇傭關係或契約約定下之專利申請權或專利權所該當歸屬之人或第 8 條所規定的非職務發明專利所當歸屬之受僱人等¹⁶。即宣稱自己才是真正專利申請權人之利害關係人可依專利法第 67 條 1 項 3 款規定提起舉發，舉發成立的效果將造成專利發明人與申請人有所改變，導致專利的人格權與財產權之變動。也就是說以非專利申請權人請准的專利，如為舉發成立之情形，實務上，真正的申請權人可透過專利法第 34 條¹⁷，在規定時效內，無需檢附原申請案說明書，只須於申請書上載明申請之法條依據、原專利申請案號及檢送舉發審定書影本，即可回復為該案的申請人及專利權人。由於未進行實體審查，該真正的申請權人無須繳交申請規費，僅需繳交證書費及續繳年費，即可換發專利證書。

該等專利申請權歸屬爭執事件，並非為該專利欠缺專利要件致使專利主管機關有誤發專利證書之情形，而是較類似私權的權利歸屬之爭執，故在審查時，常希望當事人另循其他法律途徑，例如提起確認訴訟等予以救濟¹⁸。實務上，當兩造當事人均未提出其他法律途徑時，智慧財產局才會逕行就所提的舉發書面資料進行審查。

2. 共同發明人之爭執

如果是未列出的發明人，申請增加其本人為發明人之一，且與

¹⁶ 專利爭議案件審查實務訓練教材，智慧財產局，2005 年 7 月。

¹⁷ 專利法第 34 條發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。發明專利申請權人依前項規定申請之案件，不再公告。

¹⁸ 台北高等行政法院 91 訴字 5263 號。

本月專題

其他發明人之間無爭執時，可向主管機關提出申請書、所增列發明人簽章之申請權證明書、其他發明人簽章之同意書或由全體發明人重新簽章之申請權證明書，如有其他佐證一併檢送辦理¹⁹。若於取得專利權之後，始申請增列發明人，則可利用契約的約定或是提出發明人共同連署的同意書，併同專利權讓與書增列為共同發明人及專利權人。專利權的讓與，乃權利主體發生了變更，即是由專利權人將其專利權移轉予受讓人²⁰。

如其他共同發明人不同意增列發明人，也就是共同發明人之間有爭執時，則可透過舉發程序依專利法第 67 條 1 項 1 款（違反專利法第 12 條第 1 項）規定提起舉發或是向民事法院提起確認訴訟。

但在共同發明人的爭執，如提起舉發在舉發成立確定後，舉發成立之效果為撤銷專利權，共同發明人之一如欲依專利法第 34 條的規定直接轉換為唯一之專利申請權人，應該非屬可行，因為審定結果係該專利為共同發明而非唯一之專利申請權人之情形。如要以共同的名義並列為共同發明人，則需配合專利法第 12 條第 1 項由全體共有人同意後，併同專利法第 34 條的規定再提出申請。此種情形，雖非為專利法第 34 條所指全然由非專利申請權人請准的情形，但發明既為一種事實行為，凡為發明之人即為發明人，該法條主要精神在於顧及真正申請權人申請專利的權利，如不給予真正的發明人或申請權人享有專利上的權利，對真正的申請權人或發明人並不公平，故專利法第 34 條亦應可適用才屬合理。

但如果並未有全體共有人之同意，該等舉發成立的效果為專利權撤銷，亦即共同發明人與原專利權人均無法享有該專利權，即對共同發明人來說，提出舉發並非是一有利策略。惟該等私權的權利歸屬之爭執，尚可以透過調解、仲裁或至法院依民事訴訟法第 247 條第 1 項提出確認訴訟，當調解、仲裁或判決結果對於原專利權人

¹⁹ 專利審查基準，頁 1-2-2，經濟部智慧財產局，2005 年 1 月。

²⁰ 專利審查基準，頁 1-12-8，經濟部智慧財產局，2005 年 1 月。



有利時，對原專利權將不生損害，而當結果對宣稱的共同發明人（專利權人）有利時，則可提出相關調解書、仲裁判斷或確定判決，向智慧財產局申請增列發明人（專利權人），該等方式將可保有該專利權並得為共同發明人及專利權人。相形之下，聲請調解、仲裁或提出確認訴訟似較提出舉發程序有利。

捌、結論

由以上的案例可看出美國在共同發明人的認定上有嚴謹的區分方式，美國專利法第 116²¹ 規定不同發明人得共同申請專利，雖然（1）他們並未實際地同時一起工作，（2）每個人並未提供同樣或相同分量之貢獻，或（3）每個人並無需對所申請專利之標的之每一請求項均付出部分貢獻。有這些情形者雖均可做為共同發明人，但是在判例的解釋以及認定上仍然會審酌共同發明人是否對該發明申請專利範圍的產出有實際貢獻者，才認定為共同發明人。因此如果有下列的情形者也不能算是共同發明人：1. 僅僅是在發明者對於整體發明已有充分概念之後，執行輔助性的工作的人也不能算

21 35 USC 116 When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.

If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself and the omitted inventor. The Director, on proof of the pertinent facts and after such notice to the omitted inventor as he prescribes, may grant a patent to the inventor making the application, subject to the same rights which the omitted inventor would have had if he had been joined. The omitted inventor may subsequently join in the application.

Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes.

本月專題

是共同發明人。2.僅提供給發明者一些普遍周知的原理原則或是解釋目前的技術水準，但是對於整體的技術組合並沒有確定完整的想法者。另外中國大陸方面對於共同發明人也有以下規定²²：專利法所稱的發明人或者設計人是指對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻的人。因此，在發明創造過程中，僅僅提出設想或對課題進行指導或提出啓發性意見並不構成發明創造具體內容的人，不能成為發明人。同樣地，只負責組織工作、領導工作、準備工作，或者僅提供文獻資料、物質幫助及其他輔助工作的人也不能成為發明人。依發明人的計畫進行具體操作的人，都不能成為專利法上的發明人²³。另外也有學者²⁴提出如果將構想交由其他人員加工或訂做者，該項工作的承攬人（無論有無獲得報酬），一般也不認定為共同發明人²⁵。

此外，我國與美國在共有專利權之授權、轉讓以及侵害訴訟的提起的制度上有顯著的不同，美國的共有專利權的授權以及持分的轉讓上，共有者可以不經其他共有者的同意逕行授權或將持分轉讓給第三者，但在專利侵權訴訟階段又必須共同提起，因此美國的共有專利權容易發生共有人妨礙訴訟的情形，但卻有助於共有專利權授權交易的市場發展。另外我國專利權之爭執如為共同發明人之介入時，採調解、仲裁或確認訴訟之方式反倒較舉發程序對於專利權的維持有利，可見共有專利權人在不同國家享有的權限有所不同，採取不同的救濟方式對於共有專利權人在權利上回復也可能有不同結果。

²² 中華人民共和國專利法實施細則第 12 條。

²³ 【如何確定職務發明的發明人】，2006 年 7 月 7 日，中國知識產權報。

²⁴ 陳平凡，【他是不是共同發明人？】，2005 年 11 月 17 日，科教新報。

²⁵ 中華人民共和國專利法第 6 條，中華人民共和國專利法實施細則第 10 條。