



有關我國專利權歸屬爭執案件之判決研析

林希彥*

壹、前言

按專利審查實務上，凡涉及專利權歸屬爭執之案件，往往錯綜複雜，兩造當事人常一再舉證攻防，甚有以切結書擔保或有以人證證詞作為證明專利權歸屬之依據者；惟智慧財產局在處理類似案件，因不若司法機關具有充分調查之職權，尚難取得足夠佐證以為事實之認定，故在作成有關專利權歸屬論斷之審定上，有其不確定性及困難性。是本文收集近年我國有關專利權歸屬爭執之判決案件 10 件（依判決日期先後排序編號），希冀從實際案件的研析中，釐出審理類似案件之原則或方法；該等案件當事人皆向智慧財產局提起異議或舉發，其中**案例 1**¹為最高行政法院判決，**案例 2**²、**案例 4**³、**案例 5**⁴為臺北高等行政法院判決，**案例 6**⁵、**案例 7**⁶、**案例 8**⁷、**案例 9**⁸

收稿日：99 年 10 月 18 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官兼科長。

- ¹ 最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決。 (案例 1)
- ² 臺北高等行政法院 91 年度訴字第 5263 號判決。 (案例 2)
- ³ 臺北高等行政法院 93 年度訴字第 1472 號判決。 (案例 4)
- ⁴ 臺北高等行政法院 95 年度訴字第 3174 號判決。 (案例 5)
- ⁵ 智慧財產法院 97 年度民專上易字第 7 號判決。 (案例 6)
- ⁶ 智慧財產法院 97 年度行專訴第 43 號判決。 (案例 7)
- ⁷ 智慧財產法院 97 年度行專訴第 48 號判決。 (案例 8)
- ⁸ 智慧財產法院 98 年度行專訴第 5 號判決。 (案例 9)



為智慧財產法院行政判決，**案例 3**⁹、**案例 6**、**案例 10**¹⁰為民事判決；智慧局審定成立者有 3 件（**案例 3**、**案例 7**、**案例 8**），其餘皆審定不成立，以下先就各案例簡要說明並分析。

貳、案例說明

案例 1 記憶卡用母端子（智慧局審定異議不成立）

- 一、原告（異議人，即僱用人）以被異議人（即受僱人）曾在其受僱期間簽屬「離職後智慧財產權歸屬」契約書之約定，主張被異議人離職後所提之專利申請案申請權應為異議人所有，云云。
- 二、本案最高等行政法院判決認專利專責機關審查申請案件，固須依法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，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。按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，創作人任職原告期間，雖簽署「離職後智慧財產權歸屬」契約書，惟於離職後不可認定仍為僱傭關係存續中完成之職務發明。原處分機關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，原告之訴應予駁回。

⁹ 台灣高等法院台中分院 93 年度智上易字第 6 號判決。

（案例 3）

¹⁰ 智慧財產法院 97 年度民專上更（一）字第 1 號判決。

（案例 10）



案例 2 二 0 公厘砲座緩衝調整裝置（智慧局審定舉發不成立）

- 一、原告（舉發人）舉證主張參加人（被舉發人）並非系爭案唯一合法之專利申請權人，應撤銷其專利權，云云。
- 二、本案臺北高等行政法院判決認為原告（舉發人）並未否認參加人（被舉發人）亦為系爭案合法之專利申請權人之一，僅謂參加人並非系爭案唯一合法之專利申請權人，惟參加人既非屬「非專利申請權人」，則專利專責機關將無法撤銷其專利權，本件自無專利法第 104 條第 2 款規定¹¹「新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權」之適用。至於原告主張其受僱人對系爭案結構之改良亦有些許之實質貢獻，為系爭案之共同創作人等情事，核其係屬權利歸屬爭執事件，應另循其他法律途徑予以救濟，尚非本件行政訴訟所得審究之範疇，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。

¹¹ 中華民國 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 104 條規定有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：
一、違反第一百零五條準用第二十七條或第九十七條至第九十九條規定者。
二、新型專利權人為非新型專利申請權人者。
三、說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。



案例3 自行車中置腳架結構改良（智慧局審定異議成立）

- 一、上訴人（異議人）提具員工薪津印領清冊、考勤差假、所得稅、伙食費及加班費等記載資料，主張被上訴人（被異議人）曾為其受僱員工，而系爭案係被上訴人於受僱中申請，且屬職務上完成之發明，故系爭案申請權應為上訴人（雇用人即異議人）所有，云云。
- 二、本案台灣高等法院台中分院民事判決係依上訴人（異議人）所提具之員工薪津印領清冊、考勤差假、所得稅、伙食費及加班費等記載資料，認定被上訴人（被異議人）與一般受僱員工無異，系爭案為僱傭關係存續中申請，且屬職務上完成之發明，故申請權應為上訴人（雇用人即異議人）所有；智慧局遂依上開確定私權效力之判決文件（異議補充證據）審定異議成立。

案例4 車底座之接頭結構（智慧局審定異議不成立）

- 一、原告主張訴外人（劉○○）非系爭專利真正創作人（屬人頭申請人），訴外人於取得專利後，再讓與給原為原告公司之員工即參加人（被舉發人），系爭專利應為職務上發明，專利權應屬原告公司，云云。
- 二、本案臺北高等行政法院判決理由認為：雖可證明訴外人劉○○在參加人仍就職於原告公司之期間有工作上往來。但與證明訴外人非系爭案之創作人究屬二事，無從確切證明指訴外人係為人頭一節，無證據證明參加人係將職務上所完成之發明藉由訴



外人提出申請，亦不能臆測推論訴外人非系爭案專利發明人。至於訴外人嗣後將專利權移轉給參加人係另一法律關係，原告以此推論訴外人非創作人，非為可採；原告主張前詞，請求撤銷原處分及原決定，並命被告為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

案例 5 塑膠浪板專用螺絲之結構改良（智慧局審定異議不成立）

- 一、原告（異議人）主張與參加人（被異議人）有商業往來交涉之事實，參加人於受原告委託製造產品後抄襲原告之創作，云云。
- 二、本案臺北高等行政法院判決理由認為專利法基於一發明一申請及重複專利禁止之原則，但並未否認後申請者即非新型專利之創作人或合法申請權人。其外國專利案公開日期如未早於系爭案申請日，將無法證明原系爭案創作人或參加人係因見聞外國專利案後抄襲內容進而提出系爭案之申請。原告於另案所檢送之樣品，及業務往來報價單，無法證明參加人係因受委託製造後，進而抄襲該技術提出系爭案之申請。有關相關證人僅陳述一般業務往來交涉的事實，難以證明參加人為非系爭案之創作人（專利申請人）；原告請求撤銷原處分及原決定，並命被告為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

案例 6 踏步機之油壓桿結構改良（智慧局審定舉發不成立）

- 一、上訴人（被舉發人）主張系爭專利技術概念及製作流程均由上訴人指示改良，嗣後才交由證人施○○進行製造測試，原審認



定上訴人非創作人顯然有誤，云云。

二、本案智慧財產法院民事（二審）判決理由認為上訴人（被舉發人）之員工（證人施○○）於原審法院審理時證稱：「系爭專利是我研發，開發後再給原告（即本案上訴人）申請專利，云云．．．」，上訴人除當日對證人施○○前揭證述表示無意見，更於之後準備書狀援引前揭證述；足證上訴人自認系爭專利係施○○研發設計；上訴人非系爭專利之創作人，自不能以創作人身分取得申請權。雖創作人施○○為上訴人之受僱人，但上訴人申請系爭專利時，既自稱係創作人，且未敘明創作人之姓名並附具相關證明文件，則其顯非以僱用人身分為申請。是上訴人取得系爭專利違反前揭專利法第 5 條第 2 項規定¹²，有應撤銷之原因乙節，應為可採。依智慧財產案件審理法第 16 條規定¹³，上訴人於本件即不得對被上訴人主張權利。上訴人上訴仍執陳詞，指摘原判決不當求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

¹² 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 5 條規定

專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。

¹³ 中華民國 96 年 3 月 28 日公（發）布之智慧財產案件審理法第 16 條規定當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。

前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。



案例 7 面紙真空油壓機（智慧局審定舉發成立）

- 一、原告（被舉發人）主張系爭專利為陳○○與原告為增進產能需求，透過實際使用之經驗構思，並將此改良要求及設計告知參加人（舉發人），參加人再依此製造，參加人所謂自己構思要升級云云，並非事實。另由莊○○證稱伊曾聽聞陳○○與原告告知參加人，原告將以油壓成型機申請專利，參加人並表示知道等語，亦可知油壓成型機確實為陳○○與原告創作設計，故從參加人聽聞陳○○與原告告知將申請專利時未有反應，亦可推知系爭專利確實為陳○○等之創作設計，云云。
- 二、本案智慧財產法院參酌臺灣板橋地方法院檢察署調查後之事實（95 年度偵字第 5120 號與第 15794 號不起訴處分書及第 95 年度偵續字第 507 號起訴書為據）認陳○○於偵訊時亦供稱：系爭機器不是伊設計，伊跟丙○○（本案舉發人）說該機器所需要的動作、功能以及流程，但沒有給他設計圖，請參加人自己設計製造，油壓機的設計圖是告訴人丙○○畫的，但是尺寸、電路等等都是伊告訴他的等語。經查原告及陳○○均未提供就系爭機器究應具備何種型式之油壓結構（例如：壓模、軸承）始可達成功效之任何具體實用之技術內容，自難認原告及陳○○為系爭機器及其示意圖之共同創作人；原告並非系爭專利之原始創作人，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，是原告自非屬依法得申請系爭專利之專利申請權人。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。



案例 8 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 (智慧局審定舉發成立)

- 一、原告(舉發人)主張原處分機關既然認定系爭專利之申請專利範圍中部分請求項為職務上所完成之發明。顯然與該受雇人(即參加人)在職務上所完成極為密切關係之其他請求項,亦不容割裂而認定為非屬受雇人職務上所完成發明。且參加人亦未能就「非職務上的發明」舉證以實其說。詎原處分遽以系爭專利為原告與參加人共有作為理由,認參加人為系爭專利申請專利範圍部分請求項之合法申請權人,處分「舉發成立,應撤銷專利權」,顯於法有違,云云。
- 二、智慧財產法院認有關係爭專利權誰屬,乃民事私權糾紛事項,非得由原處分機關或訴願機關認定,縱原處分機關認為系爭專利係原告所有,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,殆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,是駁回訴訟。

案例 9 電源供應器的電源輸出接頭(智慧局審定舉發不成立)

- 一、原告(舉發人)主張系爭專利之專利結構,係原告公司總裁與原告海外採購商公司總經理共同研發,並由原告子公司製造具有系爭專利結構之產品初步模型。上開產品之研發及模型製造日期皆在原告電源供應器產品之供應商揚特公司(參加人,被



舉發人)申請系爭專利之日期前即已發生。原告並有電子郵件告知參加人系爭專利結構；且由參加人對前開電子郵件回復郵件之內容可以證明，參加人公司之人員已完全理解系爭專利之技術內容，且系爭專利結構不可能以前開電子郵件所述內容以外不同之技術方式呈現，足證被告(智慧局)認定參加人公司劉○○自原告處知悉者，僅係系爭專利之「構想」，且系爭專利結構得以不同實施之手段申請專利等語，顯與事實不符，殊非可採。

二、智慧財產法院判決認該郵件內容究係由何人或何公司討論出來，並無法得知，尚難遽此認定該郵件內容即係由原告公司所提供，是以前開電子郵件可否為本件之證據，即非無疑。況觀諸該封電子郵件所載之具體內容與系爭專利比較，並無法直接且無歧異導出系爭專利之技術特徵，是以系爭新型專利尚難經由前開電子郵件予以完全具體得知；且相同專利構想，若其所實施之手段、方法不同，亦非不得分別申請專利。我國屬先申請主義而非先發明主義，因此，縱使原告所提之證據能證明其先發明，但系爭專利並不因任何先發明的事實而有違我國專利法之規定，原告前開所述，自非可採。

案例 10 保健美容儀器(智慧局審定舉發不成立)

一、上訴人(舉發人)主張被上訴人(被舉發人)自上訴人取得系爭儀器，並學習波動能量導引技術，而上訴人提出技術傳授契約書，係於系爭專利申請前所簽訂，原審已傳喚諸證人作證，證明



上訴人方為波動能量導引技術之原始創作人；被上訴人辯稱因系爭儀器未達療效即交由專利商標事務所予以封存，而專利商標事務所在糾紛未解決之前，絕無當廢棄物清掉之理，系爭專利與系爭儀器屬同一創作，上訴人應為系爭專利之創作人。

- 二、智慧財產法院判決認證人於原審審理時到庭作證，雖就上訴人之產品及其技術有所陳述，然證人係依憑個人記憶及經驗，就個人感官知覺作用直接體驗之客觀事實而為陳述，屬於「人證」之證據方法；為免有流於個人主觀偏見與錯誤臆測之危險，就特定物品之技術內容，仍須有客觀具體之證據予以佐證；上訴人主張於 98 年間所提之儀器，即被上訴人於 93 年間向上訴人購買之儀器；惟被上訴人陳稱：「這部機器的外觀確實是被上訴人於 93 年間向上訴人所購買，但是內部的構造為何，被上訴人並不知道...」。是以上訴人所提之儀器是否為兩造於 93 年簽訂「○○門技術傳授契約書」後，由上訴人借予被上訴人之波動能量矯正儀，即非無疑；縱然此部儀器即上訴人於 93 年間借予被上訴人者，惟其技術內容與系爭專利經比對，不僅構件不同，所達成之功效並不相同，所使用之技術手段亦不同，系爭專利與系爭儀器非屬同一創作，無從認定上訴人為系爭專利之創作人；從而，上訴人請求確認其就系爭專利之專利申請權存在，為無理由，應予駁回。



參、案例分析

參照上開最高行政法院、高等行政法院、智慧財產法院所為之判決意旨，就處理涉及當事人間權利歸屬之爭執部分，略可歸納如下態樣：

一、認定屬私權爭議問題，非專利專責機關裁斷或非行政訴訟所得審究範疇之案件：

1. 員工離職後行為之契約規定

案例 1 涉及創作人任職原告期間之所簽署「離職後智慧財產權歸屬」契約書，可否認定離職後仍為僱傭關係存續中完成之新型？及專利專責機關對專利權歸屬之職權為何？該判決意旨認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 5 條第 2 項規定，專利申請權人誰屬本得依契約另為訂定。苟雇用人認有必要，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 9 條¹⁴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，

¹⁴ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 5 條規定
前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。



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。至於原告與前員工間訂立之契約內容，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（智慧局）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，該判決指明專利專責機關固須依法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，不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。

2. 兩造共同參與程度上的判斷

案例 2 涉及系爭案有無違反其核准時專利法第 5 條及第 104 條第 2 款之規定？及對有關兩造共同參與程度上的判斷。該判決認原告雖主張其為系爭案合法之專利申請權人之一，惟並未否認參加人亦為系爭案合法之專利申請權人之一，僅謂參加人並非系爭案唯一合法之專利申請權人。且原告所提出之證據資料亦無法否定參加人為合法之專利申請權人。準此而論，系爭案並無全由非專利申請權人請准之情事，足堪認定。按「新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權」，是其法律效果應係撤銷專利權，惟如前所述，參加人既非屬「非專利申請權人」，則專利專責機關如何撤銷其專利權？本件自無前揭專利法第 104 條第 2 款規定之適用。另就爭執有關共同參與創作情事一節，該判決認為核屬權利歸屬爭



執事件，台北高等行政法院認應另循其他法律途徑予以救濟，尚非行政訴訟所得審究之範疇。

按本案原告（舉發人）係適用舊制專利法第 104 條第 2 款主張參加人（被舉發人）並非系爭案唯一合法之專利申請權人，應撤銷其專利權者，而法院認原告亦未否認參加人非屬「非專利申請權人」（即共有人之一），即無舊制專利法第 104 條第 2 款之適用；惟按現行專利法第 107 條第 1 項第 1 款規定¹⁵，違反專利法第 12 條第 1 項¹⁶（專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請）規定者，為得舉發之事由；因此依現行專利法規定，若對於未由全體共有人提出申請之專利案，利害關係人自得依法提起舉發。

¹⁵ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 107 條規定
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：

- 一、違反第十二條第一項、第九十三條至第九十六條、第一百條第二項、第一百零八條準用第二十六條或第一百零八條準用第三十一條規定者。
- 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
- 三、新型專利權人為非新型專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

舉發審定書，應由專利審查人員具名。

¹⁶ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 12 條規定

專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。

二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人。



3. 人頭申請人嗣後再移轉專利權之判斷

案例 4 涉及訴外人劉○○（原告所稱之人頭申請人）與參加人（被舉發人）是否有違專利法第 5 條之規定，是否參加人非為系爭專利合法之專利申請權人？原告以訴外人不是熟於電動代步車技術領域的人士，推論訴外人非創作人，且原告舉證系爭專利申請費用為曾為原告之員工，即參加人所支付，故該訴外人僅屬人頭申請人；惟該判決認為，訴外人之學經歷雖為電子工程（非屬系爭案相關之機械工程領域），但個人不同技術領域之學經歷背景並不能證明其無創作系爭案之能力；縱系爭案專利申請費用係由參加人所支付，仍不能認定訴外人非系爭案之發明人；至於訴外人嗣後再移轉給參加人（曾為原告之員工）之情事，係另一法律關係，原告以此推論訴外人劉○○非創作人，僅屬人頭，非為可採。

按智慧局審理類似案件，因無言詞審理制度，且不若法院有充分調查之職權（例如傳證人作證或當面對質），僅憑舉發理由及附具之書證，往往難以充分論斷事實，是類似案件之審定結果多為舉發不成立。



4. 僱傭期間內，職務與非職務創作之判斷

案例 8 涉及對僱傭期間內，職務與非職務創作之判斷，該判決認為有關係爭專利權誰屬，乃民事私權糾紛事項，非得由原處分機關或訴願機關認定，縱原處分機關認為系爭專利係原告所有，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，殆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。

按智慧局原處分試圖以舉發證據中所揭露之技術內容判斷系爭專利之權利歸屬，經比對認定系爭專利部分請求項之技術特徵可由舉發證據證明為職務上發明，部分請求項因無從由舉發證據認定，應為非職務上發明，故系爭專利之專利申請權應為舉發人（雇用人）與被舉發人（受雇人）共有，遂審定舉發成立，惟嗣後遭經濟部訴願會以訴外裁判為由撤銷，且智慧財產法院亦認定該爭執事涉私權歸屬，非得藉由行政訴訟程序確定而駁回舉發人所提之行政訴訟。舉發人爰提民事訴訟（智慧財產法院 98 民專訴第 153 號）確認其權利歸屬，該民事訴訟刻正審理中。

二、依舉發證據實質認定權利歸屬之案件：

案例 5、6、9、10 有關專利申請權歸屬爭執之判斷，當事人於審定前皆未提具兩造當事人附具其他法令取得之調解、仲裁或判決文件，均難由舉發書證或系爭專利相關之技術即可輕易判斷，智慧局認



證據力不足，均審定舉發（異議）不成立，其中案例 5、9、10 法院均予維持原處分；惟於案例 6 智慧財產法院民事判決採認被告抗辯系爭專利權無效。

按案例 6 之被告除於民事訴訟抗辯系爭專利權無效，亦向智慧局提起舉發，智慧局審定不成立之理由有二，其一：舉發人（為被控侵權人）並非專利申請權人，非得主張被舉發人違反專利法第 5 條規定之適格之舉發人；再者舉發證據提供民事訴訟過程中之筆錄（舉發人主張由該筆錄已足證被舉發人自認系爭專利係其員工施○○研發設計；自不能以創作人身分取得申請權），智慧局舉發審定認該筆錄並非法院最終判決或法院證實之事實，故不足採；惟於智慧局審定不成立後，方有嘉義地方法院民事庭（第一審）民事判決，智慧財產法院民事庭（第二審）則採認該嘉義地院民事審查時，證人之供詞及上訴人（被舉發人）之自認，認上訴人非系爭專利之創作人，自不能以創作人身分取得申請權，乃依智慧財產案件審理法第 16 條規定判決上訴人不得對被上訴人（舉發人）主張權利；惟被上訴人（舉發人）並未再就智慧局審定不成立之處分，提行政救濟，且系爭專利為新型專利亦無依職權撤銷之法律適用，專利權仍為被舉發人。

由案例 6 即可突顯智慧局在審查實務上，因無司法機關充分調查之職權，就專利申請權歸屬爭執之判斷，往往認定證據力不足，而審定舉發不成立，倘該案在審查時舉發人即已附具民事判決（第一審），則不致有行政處分與民事判決（第二審）結果歧異之情事。再者，雖案例 6 智慧財產法院認上訴人非系爭專利之創作人，自不能以創作人



身分取得申請權，然而本件系爭專利申請人縱未於申請時載明真正創作人姓名，惟無改其與真正創作人僱傭關係之事實，若系爭專利屬職務上之發明，在無其他契約約定下，上訴人（被舉發人）應具有專利申請權，是本件理應為創作人姓名表示權之問題。

三、依據兩造當事人提具民、刑事確認權利之判決審定之案件：

案例3 涉及被上訴人已○○於系爭申請案提出申請時是否受僱於上訴人公司？及系爭申請案是否為被上訴人受僱於上訴人公司之職務上創作？台灣高等法院台中分院採認上訴人所提出之中華民國專利確有申請日期分別為87年11月9日及88年1月4日，由申請人為被上訴人已○○與上訴人公司之二專利申請案之申請日期與被上訴人已○○初任職上訴人公司之87年11月4日甚為接近，且申請人係已○○與上訴人公司同列之情形，堪認該二案上訴人與被上訴人已○○間確為合作生產關係，上訴人對此亦不爭執。再參諸被上訴人已○○所不爭執之員工薪津印領清冊上除薪資外，尚有所得稅、伙食費及加班費若干之記載，且被上訴人已○○所不爭執之87年11月至89年1月離職止之考勤表上，被上訴人已○○均按照一般受僱員工之上、下班時間之出勤紀錄等等，實與一般受僱員工無異。綜上，堪認被上訴人已○○在上訴人公司每月領取之40000元係為上訴人公司服勞務而取得之對價，被上訴人已○○與上訴人公司間除合作生產關係外，另存在僱傭關係堪以認定。依專利法第7條第1項規定，系爭新型專利之申請權應屬上訴人。異議人提具台灣高等法院台中分院，確認系爭案為受僱人於僱傭期間職



務上完成之發明，申請權應為上訴人（雇用人）所有之民事判決，供智慧局審查；智慧局爰依上開私權效力之確定判決，爰審定異議成立。

案例7涉及原告是否為合法得申請系爭專利之專利申請權人？智慧財產法院參酌臺灣板橋地方法院檢察署偵訊調查之事實，認由板橋地院檢察署檢察官不起訴處分書（侵害著作權事件）可知本件參加人丙○○（即舉發人）於93年間即已創作完成「油壓成型機」，系爭專利申請人甲○○已坦承「油壓成型機」其並未提供機器設計圖，而係由參加人所設計製造，且無證據可認甲○○與丙○○間曾就系爭專利權歸屬有所約定，系爭專利之創作人應為參加人。至於原告稱系爭專利之發明、創作乃渠等所為，參加人僅是代工製造機器而已，並非系爭專利之創作人乙節，原告未能提出與參加人間之僱傭契約以證明兩造間具有僱傭關係，且未提出其創作或研發製造之歷史檔案資料以供證明事實；因此，難以證明系爭專利之專利申請權及專利權屬於原告。智慧局亦依上開板橋地檢署刑事調查之事實，認被舉發人（原告）並非系爭專利之原始創作人，審定舉發成立。

上揭案例3、7當事人於智慧局審定前有提具民事確認權利之判決或刑事偵訊調查之事實，智慧局遂依該等判決及事實，審定舉發（異議）成立，且之後的行政救濟皆維持原處分，可見於智慧局審定前，若當事人有提具經其他法令取得之調解、仲裁或判決文件供智慧局之審認，對專利權歸屬之論斷，應有實質助益。



肆、結論

按最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決意旨所指「專利專責機關審查申請案件，固須依法審認申請人是否為專利申請權人...」；是以若能就個案所附之證據、契約內容或兩造陳述之理由即能明顯判斷審認申請人誰屬時，智慧局即應依專利法審定，作成舉發成立或不成立之結果。惟該判決另指「...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，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。」之部分與現行專利法第 67 條¹⁷對於「專利權人非為專利申請權人」及違反「專利申請權共有者，應由全體共有人提出申請」得為舉發之規定，似有相悖；按舉發人本可依專利法第 67 條規定備具理由及證據提起舉發，智慧局自當依法審查，尚不能以事涉私權爭議而不予審認，蓋因專利申請權既於公法上規定為專利申請要件之一，並賦予公法上之法律效果，則行政機關在作成處分時自應依職權判斷該要件是否存在，在發生爭

¹⁷ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 67 條規定

有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。



議時，循行政救濟途徑解決並無不當。況且比較本文上開判決之實質內容，認為事涉私權爭執，非專利專責機關裁斷或非行政訴訟所得審究範疇之案例 1、2、4、8 以及依舉發證據實質認定權利歸屬之案例 5、6、9、10，就權利歸屬爭執所持之理由差異不大，渠等案例之案情不外乎兩造當事人因僱傭關係而有職務上或非職務上創作之爭執或因業務往來關係、共同參與創作、離職後契約規定競業禁止、抄襲、冒用創作人及人頭申請人等等爭執；而最高行政法院、臺北高等行政法院或智財法院就不同個案案情，有實質比對證據作成判決者，亦有作成應先循民事確定判決者，故行政救濟機關審理專利權歸屬爭執之案件是否依證據實質比對認定或先循民事訴訟確定權利歸屬，端視個案案情而定，尚無一定脈絡可循，而事涉專利權歸屬之爭議案件，往往難以僅憑當事人所提書面之資料認定權利何屬，倘當事人於智慧局審定前有提具其他法令取得之調解、仲裁或判決文件，對於智慧局審查及後續行政救濟之訴訟時效而言，應有助益。

綜前案例分析及現行審查實務，爾後處理專利權歸屬爭執之案件建議可依下列方式審理：

一、若兩造當事人為（或曾有）直接僱傭關係或一方出資聘人

按實務上此類案件，一般先確認系爭專利是否於僱傭關係存續中申請，藉以判斷系爭專利是否可為專利法第 7 條¹⁸或第 8 條¹⁹規定的

¹⁸ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 7 條規定

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。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完



職務或非職務上或一方出資聘人的發明創作所涵攝，倘系爭專利係於僱傭關係存續中申請者，則再查主張系爭專利為非職務創作之一造（受雇人），是否依專利法第 8 條第 2 項之規定於完成系爭專利之發明創作後，即以**書面通知**雇用人，若無書面通知，且查系爭專利之技術內容實質上，若為從事該職務之相關技術領域者，在無其他契約約定的前提下，依專利法第 7 條之規定，一般會認定系爭專利為職務上所完成之發明創作，其專利申請權及專利權屬於雇用人；倘若受雇人於完成系爭專利之發明創作即以**書面通知**雇用人，則查主張系爭專利為職務上創作之一造（雇用人），是否依專利法第 8 條第 3 項之規定於收到**書面通知**後 6 個月內向雇用人表示意見，若雇用人逾限未表示者，依法不得主張系爭專利為職務上發明，若雇用人表示應為職務上之創作時，則審查系爭專利之實質技術內容是否為受雇人所從事職務之相關技術領域，判斷是否為職務或非職務上的創作；如此即可依專利法之相關規定作成審定。

成之發明、新型或新式樣。

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。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。

¹⁹ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 8 條規定

受雇人於非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受雇人。但其發明、新型或新式樣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、新型或新式樣。

受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，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六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。



二、若兩造當事人未有直接僱傭關係，實務上此類案件，往往涉及兩造當事人曾有商業往來、上下游產業或合作關係，後因故發生爭執者，審理此類案件，一般無法立即由兩造當事人所附之證據、契約內容或兩造陳述之理由判斷審認申請人誰屬，此時，智慧局得依專利法第 10 條之規定²⁰，先通知兩造當事人附具依其他法令取得之調解仲裁或判決文件（即循案例 3、7 之方式）或主動通知兩造當事人辦理面詢，藉以進一步釐清案情，再依所附具之文件或面詢時所陳述的說詞審認；惟若逾限兩造未附具足資證明權利歸屬之相關文件或有不參與面詢之情事，實務上，由本文整理的案例中可知，智慧局若無法由舉發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，一般會作成舉發不成立之審定結果，舉發人若不服，仍可循行政救濟或民、刑事訴訟，由行政救濟機關或法院職權調查，再予確認權利之歸屬。

²⁰ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 10 條規定
雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。