



## 專利話廊

### 由智慧財產法院 106 年度民專訴字第 90 號民事判決淺析專利申請權爭議

何娜瑩 律師／專利師



近年來，我國智慧財產法院有關專利申請權歸屬之爭議正在逐年攀升，以「確認專利權」或「專利權權利歸屬」等作為案由關鍵字檢索司法院法學資料檢索系統，智慧財產法院在 107 年度共裁判約十七件相關判決，足見因專利的價值日漸受人重視，導致專利申請權紛爭四起，其中智慧財產法院 106 年度民專訴字第 90 號民事判決，所涉及之爭議甚至為十年前之專利，茲說明該判決如下：

#### 一、案例事實

原告為專研超音波技術檢測之廠商，於民國(下同)95 年間與台大共同合作，執行經濟部水利署「水庫泥沙濃度及流速超音波波量測設備測試研發」計畫，為此，雙方簽訂委託辦理契約書，惟該份契約書僅約定廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關有權永久無償利用該著作財產權等，並未明文約定著作財產權以外的智慧財產權之歸屬，事後台大團隊成員將執行計畫之成果申請專利，並經智慧局核准公告 I345635 (下稱系爭專利)，原告認為系爭專利請求項 1、2、9、11 至 14 之真正發明人應為原告，並提出執行計畫期間的相關技術文件予以佐證；被告除主張原告提出諸多證物均為原告內部文件，屬私文書性質，不具形式證據力，又抗辯原告所提出技術文件，與系爭專利無涉，且也無法對應到該系爭專利技術特徵云云。

#### 二、法院判決理由

本件所涉及爭點為原告是否為系爭專利之專利申請權人或與被告共同為專利申請權人，且原告請求系爭專利應為原告所有，有無理由等；經查系爭專利申請前，為瞭解泥沙運移機制，常用水工模型或水槽試驗模擬現場的含砂水流。惟該量測方式，常因取樣或量測方式對流場產生侵入式干擾，造成量測結果在濃度/流速上產生誤差。為此，系爭專利目的要提供一種非侵入式水工試驗用超音波泥沙濃度及流速測定裝置，不僅可消除在先前技術中取樣時，所發生流場干擾的誤差，且測量便利，並可即時掌握準確的泥沙濃度及流速數據。依據原告所提出之計畫書、研發紀錄及雙方往來郵件等，足可證明原告員工所構思之「泥沙流速及濃度量測離形系統架構」以及「chamber 式量測系統」等均可對應至系爭專利請求項 1、2、9、11 至 14，且由被告申請專利過程中，曾請原告說明相關設計考量及過程可知，系爭專利並非由被告獨力完成，原告為系爭專利共同發明人，惟因原告請求系爭專利之專利權歸其所有，但原告僅就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，應為共同發明人而非單獨發明人，故原告請求並無理由，因此判決駁回原告之訴。

#### 三、本文意見

按「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。」專利法第 7 條第 3 項定有明文；在本判決中，就智慧財產權約定，僅約定廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關有權永久無償利用該著作財產權等，並無專利或其它智慧財產權等相關約定，足見當時契約書約定有不明確之處，因此，任何發明人在與他人進行合作開發計畫時，宜明確約定智慧財產權歸屬，倘若為雙方共有智慧財產權時，約定內容尚應包括他方配合提出申請之義務、申請及維持費用負擔及實施權等，以免未來橫生枝節。



又依照智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號判決意旨：「按發明人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該構想之技術手段者。」因此，原告為證明自身為對專利技術特徵具有實質貢獻之人，往往須提供研發過程、設計圖稿、往來聯繫郵件、合約等資料佐證，此等資料涉及事實的舉證，往往因時間的因素，發生資料滅失、研發人員離職等現象，是以，發明人為保護自己權益，建議妥善保留創作過程，任何口頭溝通或會議，宜留下書面紀錄，以免發生糾紛時，面臨訴訟上舉證之窘境。



## 淺談在重要申請國家合併請求加速審查之方案

唐韻如

本文以我國申請人較常提出專利申請的國家（臺灣、中國大陸、美國、日本、韓國、EPC，後五者統稱為 IP5）為例，簡介各國專利局作為先審查專利局 (Office of Earlier Examination, OEE) 或後審查專利局 (Office of Later Examination, OLE) 提供申請人可運用的加速審查制度，並列舉實務上可合併請求加速審查之方案供申請人參考。

### 我國和 IP5 專利局適用之加速審查制度

筆者以下依各國專利局作為先、後審查專利局為區分，整理重要申請國家的加速審查方案於下表。當申請人有意率先啟動特定國家的審查程序時，可依下表中先審查加速事由所列的方案，向該國專利局請求加速審查；嗣後再根據 OEE 經實體審查而核准之結果或是 OEE 所發出的審查報告或檢索報告，依下表中後審查加速事由所列的方案向 OLE 請求加速審查。

		臺灣	中國大陸	美國	日本	韓國	EPO
OEE 先 審 查 加 速 事 由	付費加速 <sup>*1</sup>	×	×	✓ <sup>*6</sup>	×	✓ <sup>*12</sup>	×
	首次申請	✓	✓	×	×	×	×
	特殊領域	✓ <sup>*3</sup>	✓ <sup>*4,5</sup>	✓ <sup>*7</sup>	✓ <sup>*9</sup>	✓ <sup>*13</sup>	×
	商業實施	✓	✓ <sup>*5</sup>	×	✓ <sup>*10</sup>	✓	×
	其他	×	×	✓ <sup>*8</sup>	✓ <sup>*11</sup>	×	✓ <sup>*14</sup>
OLE 後 審 查 加 速 事 由	PPH <sup>*2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	依外國經實審 而核准結果	✓	×	×	×	×	×
	依外國審查或 檢索報告	✓	×	×	×	×	×

\*1： 付費請求加速審查制度無須考量是否符合首次申請、特殊技術領域、商業上實施行為或其他私人因素等要件。

\*2： 專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway)。

\*3： 臺灣適用於加速審查的特殊技術領域為綠能相關，其包含節省能源、新能源、新能源汽車、減碳及節省資源使用等技術。

\*4： 中國大陸適用於加速審查的特殊技術領域包括：(1) 國家重點發展產業：節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車、智能製造；(2) 更新速度快的產業：互聯網、大數據、雲計算；(3) 涉及各省級和設區的市級人民政府重點鼓勵的產業；以及(4) 其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要加速審查。

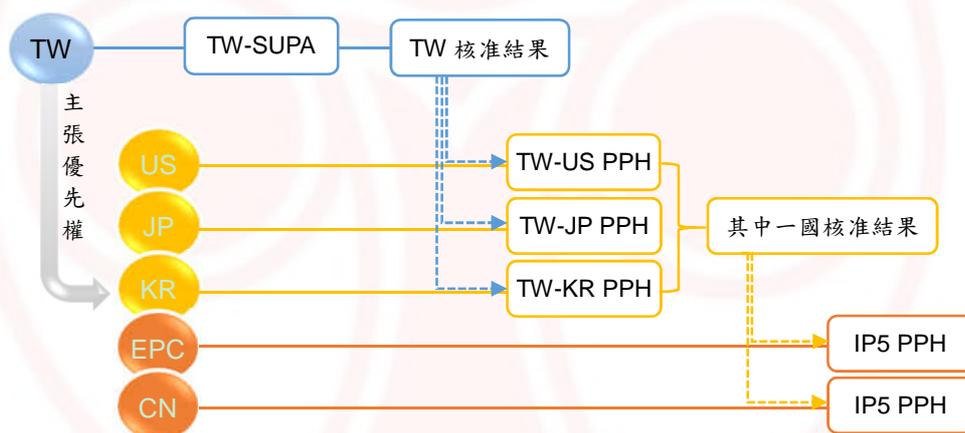
\*5： 以此類事由請求加速審查應同時遞交由國務院相關部門或者省級知識產權局簽署推薦意見。

\*6： 美國以付費方式加速審查的路徑包含：(1) AE (accelerated examination) 路徑，請求時需一併遞交審查前檢索文件及加速審查支持文件；(2) Track One，無須遞交前述文件且平均審結速度也較 AE 路徑快，但所需繳交的申請規費較 AE 路徑高。

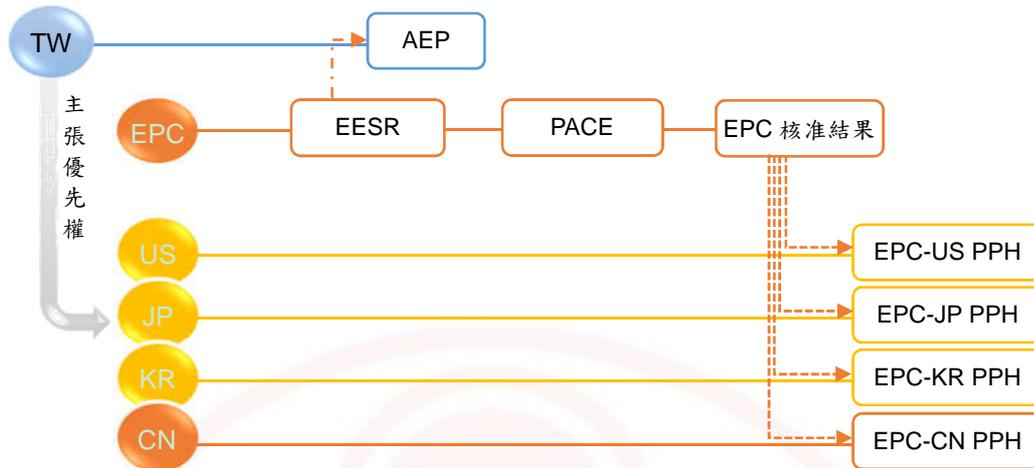
- \*7： 美國適用於加速審查的特殊技術領域包含提升環境品質、開發或節約能源、反恐相關技術等。
- \*8： 針對有醫師證明或其他醫學證據顯示若按一般速度將不利於審查或年齡超過 65 歲的申請人。
- \*9： 日本適用於加速審查的特殊技術領域為綠能相關，例如節能或減碳技術。
- \*10： 可適用於日本專利局訂定之一般加速審查 (accelerated examination)、超級加速審查 (super accelerated examination, SAE) 或優先審查(preferential examination)三種路徑。
- \*11： 針對中小企業、個人、大專院校、公立研究機構提交之申請案；同時提出其他外國專利申請或 PCT 申請的日本申請案、PCT 進入日本國家階段之申請案；地震災害重建支援計畫有關的申請人；或亞洲商業區法有關的申請案。
- \*12： 付費委託韓國專利局指定的檢索單位製作檢索報告，再由韓國專利局加快做出審查結果。
- \*13： 韓國適用於加速審查的特殊技術領域包括：(1) 低碳、綠能生產技術；(2) 人工智慧、物聯網、3D 列印、自動駕駛車輛、認知機器人、大數據、雲計算等。
- \*14： EPC 申請案的檢索和實審階段各自有唯獨一次請求歐洲專利加速審查 (programme for accelerated prosecution of European patent application, PACE) 的機會，且二者皆無須繳納規費。

### 多國合併加速審查之實例

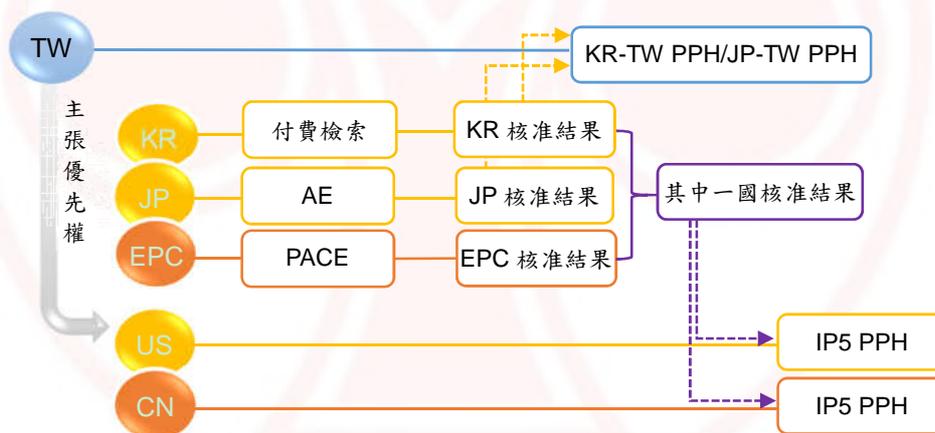
根據上表我國和 IP5 專利局各自提供的加速審查方案，在合併考量前述各國專利局所提供的加速審查方案以及我國申請人較常採行的申請順序，列舉數種實務上可選擇的加速審查方案供申請人參考。



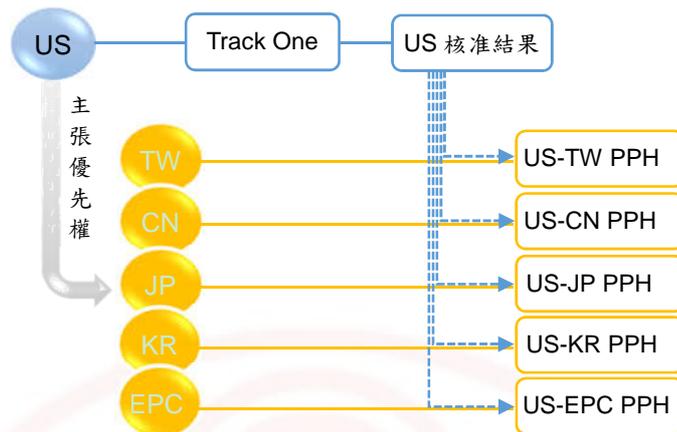
若以臺灣作為首次申請的國家，於實務上可利用 TW-SUPA 請求臺灣專利局加快實審速度，若順利獲准，則可再利用 PPH 路徑向美國、日本、韓國請求加速審查；但由於臺灣目前尚未與歐洲專利局和中國大陸專利局簽訂 PPH 合作計畫，故仍須等待收到美國、日本、韓國其中之一專利局所做出的核准結果，再利用 IP5 PPH 制度向歐洲、中國大陸專利局請求加速審查。



此例同樣以臺灣作為首次申請的國家，由於 EPC 申請案通常可以在 6 個月收到擴大檢索報告(EESR)，故一般不會特別於檢索階段啟動 PACE 加速審查，申請人可在收到 EESR 時依此向臺灣專利局「依外國審查或檢索報告」事由請求加速審查 (AEP)；另一方面，再於 EPC 申請案的實審階段中啟動 PACE 加快審查速度，若 EPC 申請案順利獲准，也可再善用 IP5 PPH 制度同時向美國、日本、韓國、中國大陸專利局請求加速審查。



此例雖同樣以臺灣作為首次申請的國家，但若申請人有意同時加速韓國、日本、EPC 申請案的審查速度，也可先向前述專利局請求加速審查；嗣後可根據日本或韓國的核准結果依 PPH 制度向臺灣專利局請求加速審查，另可根據韓國、日本、歐洲專利局所做出的核准結果，利用 IP5 PPH 制度同時向美國、中國大陸專利局請求加速審查。



若以美國作為第一申請國，若申請人期望盡速獲得美國申請案的審查結果並有能力支付較高的加速審查費用，實務上則可利用 Track One 請求美國專利局加快實審速度，若順利獲准，由於美國同時與臺灣專利局和 IP5 其他四國簽訂 PPH 合作計畫，故可利用美國申請案之核准結果同時向臺灣、中國大陸、日本、韓國、歐洲專利局請求加速審查。



同樣的，若在臺灣和 IP5 的申請案皆係以主張同一件美國暫時申請案 (provisional application, PA) 為優先權基礎案提出申請，實務上也可利用美國的 Track One 請求美國專利局加快實審速度；若順利獲准，也可據此同時向其他五國專利局請求加速審查。

### 小結

除了上述多國合併請求加速審查的實例，申請人亦可根據各發明所涉及的主要市場版圖和其他商業考量與專利事務所的工程師討論，擬定最適化的申請方案，以便同時加速各國專利申請案的審查速度，盡早於各國爭取應有的專利權保護。