

## 專利話廊

### 淺析專利發明人登載不實之爭議

何娜瑩 律師／專利師



依專利法第 5 條第 2 項規定「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、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人」。所謂發明人係指對申請專利範圍之技術特徵有實質貢獻之人，「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型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（智慧財產法院 107 年度民專上字第 13 號民事判決參照）。

然實務上，不乏有夫妻共同創業，先生擔任業務及研發，太太負責會計，卻以妻子為發明人提出申請之例，或是雇主並未參與研發，卻於專利提申時，併列發明人之狀況，此等未對專利有實質貢獻之人經智慧局登載為發明人後，是否會損害智慧局登載發明人資料之正確性，從而需承擔刑法第 214 條之使公務員登載不實罪，近來有臺灣高等法院臺中分院 108 年度上易字第 1189 號刑事判決審理在案，茲說明如下：

本件被告 A 與告訴人間過往有專利授權合作關係，因告訴人認為被告 A 違反雙方授權契約，雙方自民國 102 年起爭訟迄今仍未停歇，除民事爭訟外，告訴人另對臺灣台中地方法院檢察署提起告訴，主張被告 A 分別以被告 B 及 C 名義向智慧局提出六件專利申請，被告 B 及 C 均不具該等專利所需相關技術背景，亦未參與該等專利之研發，顯非該等專利之發明人，故被告 A、B 及 C 等人係在明知為不實之事項，卻使智慧局登載為發明人，因而損害智慧局對於專利發明人登載之正確性等語。

本件經臺灣台中地方法院裁定交付審判後，被告 A 抗辯系爭六件專利登記在被告 B 及 C 名下係出於借名登記之關係，且均經被告 B 及 C 二人同意，並無主觀上之犯意，然被告等人抗辯不為地院刑事庭所接受，地院認為參照智慧局程序審查基準，專利申請書所載之發明人是否為真正之發明人，應由專利申請案之申請人自負法律責任，專利專責機關並不作實質認定，專利申請人除另有約定或規定外，則為發明人，若發明專利權人為非發明專利申請權人時，利害關係人得依專利法第 71 條第 1 項第 2 款規定提起舉發，因此，倘若發明人可依私人間借名關係恣意登記更改，出名之發明人又可將發明讓與給第三人，無疑將使發明人登記喪失作用，利害關係人也難以判斷是否有舉發事由存在，因而地院乃判決被告 A、B、C 等三人構成刑法第 214 條使公務員登載不實罪。

惟經被告等三人提起上訴後，台中高分院卻持不同見解，按刑法第 214 條規定「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」，所謂使公務員登載不實事項於公文書罪，須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者，始足構成，若其所為聲明或申報，公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否，始得為一定之記載者，即非本罪所稱之使公務員登載不實（最高法院 73 年台上字第 1710 號判例參照）；且所謂「明知」，係指刑法第 13 條第 1 項之直接故意即確定故意而言，至同條第 2 項之間接故意即不確定故意，則不包括在內。台中高分院認為系爭六件專利均屬發明專利，且經由智慧局審查人員實質審查通過核准公告，且系爭六件專利均為被告 A 所發明，再與被告 B、C 協議後，將專利申請權讓與被告 B、C，形式上以發明人之名義，實質上由被告 B、C 以受讓人之身分，向經濟部智慧財產局申請系爭六件專利，難認有何損害被告三人及告訴人二人之利益可言，亦難認有使智慧局對系爭六件專利權發明人登載正確性發生損害之情形，因而撤銷地院判決，並宣判被告等三人均無罪。

惟本件台中高分院雖判決被告等三人無罪，但該則判決並非無討論之空間，台中高分院認為系爭六件專利為發明專利，須經智慧局實體審查云云，但參照智慧局程序審查基



準，明白記載「專利申請書所載之發明人是否為真正之發明人，應由專利申請案之申請人自負法律責任，專利專責機關並不作實質認定」，智慧局實體審查對象為專利是否符合專利要件，至於發明人部份並不作實質認定，只要申請人主張之發明人，智慧局即予以登載，可見該則判決並非無斟酌之餘地，由於實務上真正發明人與形式發明人不同乃相當常見，為免衍生不必要爭議，於提出專利申請時，仍應登載真正發明人為是。



## 美中衝突的犧牲品？蘋果在中國大陸遭求償百億之專利說明書是否充分公開之爭議

吳煌烈 工程師

美國與中國大陸之間不管在國際事務與貿易等方面衝突不斷，新聞媒體更是頻傳美國與中國大陸彼此向對方實施制裁與牽制的手段，美國企業在中國大陸的市場也受到一定程度的影響，最近的苦主之一莫過於蘋果公司 (Apple Inc.)。台一雙週專利電子報第 248 期介紹一則判決，涉案專利是中國大陸專利第 ZL200410053749.9 號「一種聊天機器人系統」，在其判決歷程中，二審法院曾判決專利權無效，對於蘋果公司來說是一大喜訊，惟最高人民法院在 2020 年 6 月改判專利權有效。最近的進展是專利權人採取積極行動，於 2020 年 8 月初對蘋果公司提告，要求蘋果公司停止侵權行為，並向蘋果公司求償百億人民幣！

言歸涉案專利之內容，二審法院基於什麼理由判決專利權無效？最高人民法院又以什麼理由翻盤二審法院的見解？筆者就判決文中有關專利說明書是否充分公開的部分與讀者分享。中國大陸專利法（下稱專利法）第 26 條第 3 款要求說明書應當對發明作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。換言之，若說明書無充分公開，即不符合此條款的規定。

涉案專利是供使用者透過即時通訊平台或短信平台與機器人聊天，使用者與機器人之間除了交互式的對話，更可以命令機器人為使用者檢索訊息、進行遊戲等。以下直接引述涉案專利權利要求 1 界定內容，以供快速解讀涉案專利的核心：

### 涉案專利權利要求 1

1、一種聊天機器人系統，至少包括：一個用戶；和一個聊天機器人，該聊天機器人擁有一個具有人工智能和信息服務功能的人工智能服務器及其對應的數據庫，該聊天機器人還擁有通訊模塊，所述的用戶通過即時通訊平台或短信平台與聊天機器人進行各種對話，**其特徵在於**，該聊天機器人還擁有查詢服務器及其對應的數據庫和**遊戲服務器**，並且該聊天機器人設置有一個過濾器，以用來區分所述通訊模塊接收到的用戶語句是否為格式化語句或自然語言，並根據區分結果將該用戶語句轉發至相應的服務器，該相應的服務器包括人工智能服務器、查詢服務器或**遊戲服務器**。

在訴訟的過程中，蘋果公司主要是主張涉案專利不符專利法第 26 條第 3、4 款與第 22 條第 2、3 款的規定，關於專利法第 26 條第 3 款的部分，蘋果公司認為涉案專利在過濾器、遊戲服務器、網路學習擴充數據庫手段、精確搜索以及如何選擇最適合的應答語句等內容公開不充分，本文針對其中「遊戲服務器」的特徵加以說明。

涉案專利權利要求 1 界定的遊戲服務器係於兩段式寫法 (two-part form) 的特徵部分，在說明書的「具體實施方式」僅兩次記載遊戲服務器，第一次是於說明書第 3 頁第 4、5 行揭露聊天機器人擁有遊戲服務器，第二次是在說明書第 3 頁第 13、14 行揭露遊戲服務器的連接架構；另在說明書第 5 頁第 7 至 9 行揭露「遊戲互動功能」，但是並未直接記載遊戲服務器。

關於「遊戲服務器」是否充分公開，各級法院的判決整理如下：

#### ● 一審法院的見解

一審法院指出涉案專利是要實現擬人化的對話，遊戲功能是在擬人化對話的基礎上的附加功能；其次，遊戲服務器是本領域技術人員根據其普通技術知識能夠實現的；此外，本領域技術人員可以實現說明書揭露的「遊戲互動功能」。是以，一審法院不支持蘋果公司的主張。

#### ● 二審法院的見解



二審法院不同意一審法院的見解，二審法院從兩個方面認為遊戲功能不是附加功能。第一方面，二審法院根據說明書的記載，認為遊戲功能是實現擬人化的一種表現形式，實現遊戲功能是涉案專利權利要求1的技術方案所要實現的功能；第二方面，二審法院檢視涉案專利申請過程的歷史文件，發現涉案專利在爭取獲准的過程中，申請人自認遊戲服務器相對於對比文件具有實質性特點。因此，二審法院認為如何實現遊戲功能是實現涉案專利必不可少的技術特徵，不應認定遊戲功能屬於附加功能。再者，二審法院認為涉案專利說明書完全沒有記載遊戲服務器與其他元件的協同運作，故說明書未充分公開如何實現涉案專利權利要求1所限定的遊戲功能。是以，二審法院支持蘋果公司的主張。

#### ● 最高人民法院的見解

最高人民法院解釋對於涉案專利與現有技術之間的「共有技術特徵」和「區別技術特徵」有不同程度的揭露要求，共有技術特徵的揭露要求程度較低，區別技術特徵的揭露要求程度較高。最高人民法院根據涉案專利說明書與專利權人所提證據，認定遊戲功能的實現屬於涉案專利申請日之前的現有技術。值得一提的是，最高人民法院解釋「區別技術特徵」應當結合涉案專利的記載和現有技術的狀況來確定，而不是由申請人或專利權人自認的區別技術特徵，其理由在於，申請人或專利權人自認的區別技術特徵有時並不客觀。最高人民法院認為在遊戲服務器不是區別技術特徵的前提下，可以不作詳細描述。最高人民法院還指出，在涉案專利申請日前，本領域技術人員具有獲知本領域現有技術的能力，通過檢索現有技術就可以實現遊戲服務器，無須說明書具體教示。

#### 結語

在專利權有效性的爭訟過程中，蘋果公司與專利權人已盡所能站在己方有利的立場進行論述，最高人民法院現已判決專利權有效，現在的戰場已轉往專利侵權訴訟，其訴訟過程必然是全球注目的焦點，拭目以待。不過，最高人民法院的判決是否公正公平？又或是美中衝突的一步棋？留由各位讀者自行解讀。

回到專利本身，既然是以「說明書的記載」和「現有技術的狀況」來確定說明書是否充分公開，從涉案專利的說明書來看，在遊戲服務器方面的實質內容確實著墨極少，在遊戲服務器揭露有限的前提下，「說明書的記載」的比重明顯低於「現有技術的狀況」的比重，導致各方對於遊戲服務器是否屬於現有技術各執一詞

筆者認同結合說明書的記載和現有技術的狀況來確定說明書是否充分公開。從涉案專利來看，權利要求1將遊戲服務器界定於兩段式寫法的特徵部分，且涉案專利申請人在申請時爭取獲准的過程中也主張遊戲服務器是區別技術特徵，足見涉案專利申請人看重遊戲服務器的重要性，況且二審法院也認為涉案專利的遊戲功能是不可少的技術特徵。但本案較特殊的是最高人民法院否定此重要性的認知，使得遊戲服務器得以從未充分揭露之爭議中解套。

無論如何，筆者仍建議專利說明書的鋪陳若能依循主軸並盡量揭露，提高「說明書的記載」的比重，涉案專利之專利權人既然將遊戲服務器視為區別技術特徵並在申請過程中強調其重要性，更應該在原說明書中加以詳細記載，避免後續日後訴訟過程中對是否充分公開花費更多精力說明。