

專利話廊

淺介職務上發明之案例

蔣文正 律師



一、案例事實

原告起訴主張：95年6月1日至96年5月31日期間任職於參加人總經理室，由參加人組織系統、薪資表及請假單可確定產品研發並非原告職務雇用契約與義務。原告在未使用參加人資源與經驗的情況下，另於95年6月25日台南社大志工隊旅遊中產生靈感，而在95年7月2日完成職務外創作，並有明確的設計意象與內容及具體的人、事、時、地、物可證實真實性。

原告完成系爭專利之創作後，依專利法第8條以97年3月26日之工程圖，完成職務外書面告知義務，並當面告知參加人職務外創作過程，於97年5月6日另電子郵寄告知，通知其願善意轉讓職務外專利申請權給參加人。參加人在原告書面告知職務外創作後，六個月內未對原告職務外創作表示異議，也未要求再次告知創作過程的必要。原告主張，參加人確知原告97年3月26日通知之內容係於95年6月1日、95年7月2日完成之職務外設計，且參加人王、徐等員可佐證此為真實。原告主張，參加人所提證據顯示其並非適格舉發人，被告（智慧局）之審定違背專利法對舉發人資格之規定。參加人於訴訟中抗辯：證據2為原告的勞工保險卡，證據3為參加人向臺南縣政府報請核備的資遣員工通報名冊，依據證據2及3足資證明原告自95年6月16日至99年10月31日期間任職於參加人，系爭專利的申請日為98年2月9日，系爭專利顯然是原告於僱傭關係存續期間所提出申請之新型專利。再依據證據4、5及6足資證明系爭專利的「隱藏式拉桿」之設計，為原告在「窗簾廠」工作時，於職務上與多位員工共同研發完成之創作。再依據證據7至10，可以進一步證明系爭專利確實為參加人的窗簾廠的多位員工（包含原告）於職務上所共同完成之新型，並且是在工作時間內，利用參加人提供的資源及財產所完成的產品研發設計，再依據證據11及12所揭示的內容，足資證明原告在僱傭關係中之工作事項，包含對於窗簾產品的研究設計及繪製圖檔等工作內容，系爭專利確實為原告在受雇期間於職務上與其他員工共同研發完成之創作，故系爭專利的專利申請權及專利權屬於參加人。

二、智慧財產法院判決

就系爭專利是否為職務上所完成之新型？智慧財產法院102年行專訴字第112號判決認為：原告係於任職參加人期間，利用公司資源及職務上工作完成系爭專利，原告與參加人之工作契約對專利申請權並無相關約定，則系爭專利之專利申請權應歸參加人所有。判決理由略有：

1. 原告係於96年6月1日由異動前之「總經理室」調動至「窗簾廠」部門。
2. 原告係分別於97年3月26日、97年6月6日、97年12月24日繪製完之「隱藏式拉桿」的工程製圖，該工程製圖上係標示有參加人之標誌。
3. 原告於簽呈中自承系爭專利之創作已分別申請台灣及美國專利，並於創作過程中亦獲參加人員工楊、謝、徐、呂、徐、王等人之協助，且前揭參加人員工所填寫之證明書及報告書等內容亦係說明在系爭專利的相關技術方面有協助或支援原告。另於系爭專利完成前，原告亦不否認其創作係獲得參加人公司中多位員工之技術協助及相互討論，且協助及討論內容已涉及系爭專利

有關隱藏式連動桿等主要技術特徵，並於參加人繪製圖檔，且以公司名義採購，利用公司材料製作模具、成品。

三、最高行政法院判決

原告（上訴人）不服智慧財產法院判決，向最高行政法院提出上訴，最高行政法院以 104 年判字第 487 號判決，廢棄原判決，發回智慧財產法院，就系爭專利是否為職務上創作之爭點之判決其理由略為：

1. 原判決以原告所任職之窗簾廠工作係有關執行窗簾廠負責人交付的各項工作、製程改善、產品之研究設計及工程圖繪製，再與現場實做討論修正方案及對外與廠商聯繫等情，未據說明其認定之依據。
2. 原告主張其係於旅遊中獲得系爭專利之創作靈感，且於 95 年 7 月 2 日完成系爭專利之創作，並據提出其於該日所繪製之系爭專利設計圖為證，查原告係於 95 年 6 月 16 日開始服務於參加人，且係於總經理室，並非於生產研發單位工作，則原判決關於此一攸關判決結果之重要攻擊防禦方法，未予採納，未說明理由，依上開說明即有判決不備理由之違法。

四、評論

最高行政法院在判決闡述：「專利法所謂之職務上之新型創作，係以受雇人於僱傭關係中之工作所完成者而言，如未符合該要件，僅係利用雇用人資源或經驗完成者，仍非屬職務上之新型創作。」原告所研發之系爭專利，是否係使用參加人所提供之資源環境、其實際於參加人所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境，參加人應負舉證責任。在該案參加人雖於專利舉發時即提出乙之勞工保險卡、人員異動申請單、工程圖、員工報告書及採購單等等證據，主張原告在僱傭關係中之工作事項，包含對於窗簾產品的研究設計及繪製圖檔等工作內容；但原告主張其於 95 年間任職總經理室時即已繪製，系爭專利之創作內容非屬當時任職總經理室工作之職務上的創作。參加人於訴訟中雖曾質疑原告提出的圖表，無法證明係 95 年所完成時間，不具客觀的證據能力，更進一步主張，依據該圖至多僅能證明所欲解決之問題及發明動機的產生時間，尚不足以證明原告在 95 年間即已經完成系爭專利之技術內容，是以參加人曾主張原告就上開事實仍應負舉證之責。因此依筆者以為，又本件在一、二審判決，就原告主張專利法第 8 條第 3 項失權之規定，均未論敘。按專利法第 8 條第 3 項規定：「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、新型或設計為職務上發明、新型或設計。」而原告僅係以電子郵件向參加人提案是否要申請專利，參加人評估後，認為該創作並不具進步性，因而參加人不申請專利，從而筆者認為，原告主張專利法第 8 條第 3 項之失權規定，並不符合要件，併予敘明。

申請前公開的專利文獻是否為申請時之通常知識

林柄佑

在我國第 093113867N01 號專利舉發事件中，舉發人提出的其中一個爭點主張「引證 3 可證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性」，專利權人則根據此項爭點提出答辯。惟智慧財產局審理此項爭點時，在比對說明「系爭專利與引證 3 之差異僅在系爭專利係單一狹長平板，而引證 3 係兩平形狹長平板」之後，引用引證 1 在說明書的先前技術提及的 US1402373 號專利文獻(以下簡稱'373 專利)為佐證，認為「工具組係以單一把手或本體以結合多數之工具早在 1922 年即已公開，...因而工具組採用單一平板或複數平板均為製造工具組業者之通常知識」，據以作成「系爭專利請求項 1 自為發明所屬技術領域中具有通常知識者由引證 3 及參酌申請時的通常知識即能完成，不具進步性」之審定理由。

在這個專利舉發案件，筆者提出三個問題：

一、在爭點外之申請前公開的專利文獻，是否可以屬於「申請時的通常知識」？

二、在舉發人未主張的情形下，智慧財產局引用'373 專利作為申請時的通常知識，是否有訴外審查之違法？

三、智慧財產局在作成審定前，是否應通知專利權人答辯？

對於第一個問題筆者認為，依據專利審查基準第 2 篇第 1 章「1.3.1 可據以實現要件」揭示的判斷標準，「申請時之通常知識」為申請時之一般知識及普通技能，其中的一般知識包括：(1)習知或普遍使用的資訊；(2)教科書或工具書內所載之資訊；(3)從經驗法則所瞭解的事項等三種。不過這是用於認定說明書的「可據以實現要件」時所採用的判斷標準，似乎不適合直接轉用於專利舉發關於進步性之審查。在我國專利審查基準第 5 篇第 1 章「專利權之舉發」的基準內容中沒有直接規範「申請時之通常知識」的判斷標準，不過「4.4.3 通知專利權人答辯之義務」的第(4)點揭示的審查原則，當審查人員判斷舉發證據與通常證據之組合足以證明系爭專利請求項不具進步性而發動職權審查時，審查人員「...應敘明請求項不具進步性之理由，並檢附工具書、教科書、字典或百科全書相關頁數影本，據以證明通常知識之認定...」，通過專利舉發對進步性之審查據以證明通常知識的證據未包括「習知或普遍使用的資訊」及「從經驗法則所瞭解的事項」的審查原則，可以推知，在爭點外之申請前公開的專利文獻應當不屬於「申請時之通常知識」的範疇。

對於第二個問題筆者認為，依據專利審查基準第 5 篇第 1 章「4.4.2 職權審查之態樣」揭示「(4)審查人員明顯知悉舉發證據與通常知識或其他案件證據之組合，可證明系爭專利舉發聲明內之請求項不具專利要件者。...得發動職權審查。」的審查原則，通過審查人員若要將通常知識與舉發證據組合需要發動職權審查的審查原則，舉輕以明重，智慧財產局引用'373 專利作為申請時的通常知識而未發動職權審查，應當有訴外審查之違法。

對於第三個問題筆者認為，依據專利審查基準第 5 篇第 1 章「4.4.3 通知專利權人答辯之義務」第(4)點揭示的審查原則，智慧財產局在作成審定前，應當通知專利權人答辯。

對於本件專利舉發事件的行政處分，專利權人提起行政訴訟，智慧財產法院於 104 年度行專訴字第 48 號行政訴訟判決理由指出：

對於第一個問題，判決理由指出「...美國第 1,402,373 號專利案係於 1922

年 1 月 3 日公告，距系爭專利申請日（2004 年 5 月 17 日）已有八十多年，顯見手工具製造業利用單一平板結合複數個扳手形成一手工具組，已是習知使用之技術，...從而，引證 1 及其先前技術之美國第 1,402,373 號專利案所揭露之單一平板技術皆屬通常知識所涵蓋之範圍。...」，智慧財產法院認為在爭點外的引證案及專利文獻所揭示的技術內容，屬於習知使用之技術，可以視為「申請時的通常知識」。

對於第二個問題，判決理由指出「...依據引證 3 中所揭露之...等先前技術，並參酌申請時的通常知識（引證 1 或美國第 1,402,373 號專利案），而能將引證 3 之技術內容加以簡易改變，即能完成申請專利之發明。...，但尚無訴外審查之情事。」，智慧財產法院認為以舉發證據結合申請時的通常知識所作出的審定，尚無訴外審查之違法。

對於第三個問題，判決理由指出「...雖被告就此通常知識，於舉發審查階段宜予原告及參加人有陳述意見之機會，有待日後改進...」，智慧財產法院認為智慧財產局在作出的審定前，應當通知專利權人答辯。

在專利申請前公開的專利文獻屬於「習知技術」應當是不爭事實，但筆者以為「習知技術」不等於「通常知識」，習知技術應當要達到列入工具書、教科書、字典或百科全書而為一般民眾普遍運用的熟悉程度，方屬於「通常知識」的範疇。在本件專利舉發事件中，智慧財產法院及智慧財產局採用判斷說明書的「可據以實現要件」的判斷標準，認定申請前公開的專利文獻為「習知使用之技術」，屬於「申請時之通常知識」。這樣的判斷標準與「專利權之舉發」審查基準對於據以證明通常知識之認定的證據要求不一致，容易造成審查人員及當事人的混淆。基於專利舉發審查的裁判性質，筆者認為若審查人員認為某項技術屬於通常知識，理應從工具書、教科書或百科全書中找出證據來支持，不宜直接引用申請前公開的專利文獻來佐證，否則會造成習知技術與通常知識之界線混淆。

對於判斷說明書的可據以實現要件與專利舉發審查判斷進步性，對於證明認定「申請時之通常知識」之證據應當有程度上的差異，基於專利舉發審查的爭點審查及裁判性質，應當從嚴認定判斷為通常知識的證據，筆者建議智慧財產局在「專利權之舉發」的審查基準，明確規範據以證明通常知識之認定的證據，以工具書、教科書、字典或百科全書等一般知識文獻為原則，不宜擴及到申請前公開之專利文獻，以免造成審查人員及當事人的混淆及疑慮。