

專利話廊

中村修二與職務上發明

蔣文正 律師



一、前言

今年諾貝爾物理獎得主之一中村修二，瑞典皇家學院稱他為 21 世紀的愛迪生。中村修二在日亞化學任職時，發明「氮化半導體結晶膜之成長方法」，該發明獲准日本第 2628404 號專利，此乃藍色 LED 生產之關鍵技術。中村修二在專利之訴訟史上亦留有一特殊之案例，日人稱之為「中村訴訟」。中村先生在移居美國後曾返國怒告日本之老東家「日亞化學工業株式會社」（下稱「日亞化學」），請求給付發明報酬金日幣 200 億元，而名噪一時。中村修二得到今年之諾貝爾物理獎，但中村先生表示「憤怒是我的動力」，顯見其對於日本之研發環境仍有諸多不滿。我國專利法第 7 條第 1 項針對職務上發明，亦有「雇用人應支付受雇人適當之報酬」之規定，目前國內似乎沒有類似請求適當報酬之案例，惟有關職務上發明之爭訟案件，不乏其例，茲為文介紹相關案例並討論之。

二、中村修二的故事

日亞化學利用中村修二之專利，獲得超千億日幣以上的利潤，但日亞化學僅給予中村先生日幣 2 萬元之獎勵金，中村先生與日亞化學因而鬧翻，日村先生離開日亞化學，遠走美國到加州大學聖塔芭芭拉分校任教。因 2 萬元發明獎勵金一事，美國人遂叫中村先生為「中村奴隸」。中村先生離職後，日亞化學有對中村先生提出營業秘密方面之訴訟，西元 2000 年間中村先生開始反擊，先對日亞化學提出「返還專利」之訴訟，2001 年又轉而提出給付「適當報酬」之訴訟。2004 年 1 月 30 日一審判決：日亞化學應給付中村先生日幣 200 億元。一審法院認為日亞化學並未提供中村修二充足之研發環境，幾乎是中村先生一人獨立完成發明，法院對此世界性之發明，給予極高的評價，法院認為中村先生在發明創作之貢獻度應不低於 50%，又估計從 1994 年至專利到期的 2010 年之間，日亞化學實施該發明專利產品之營業額總計達 1 兆 2,086 億 127 萬日圓，推算出合理之發明報酬為日幣 604 億，而中村修二請求之金額為日幣 200 億日元，因而一審法院判決中村修二全部勝訴，日亞化學不服判決提出上訴。二審法院力促兩造和解，最後於 2005 年 1 月間以日幣 8 億 4 千 4 百萬元達成和解。中村先生對此結果非常不滿，大力抨擊日本之司法制度。

三、職務上之發明

中村修二在研發前揭專利之過程中，縱然日亞化學所提供之資源並不多，但仍被認為職務上發明，實務上對於具有負責人、總經理或顧問身分之發明，是否屬於「職務上之發明」？常發生爭訟案件，我國專利法第 7 條第 1 項及第 2 項規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，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、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。」智慧財產法院 101 年度民專上字第 40 號判決：「所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規

定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。」至於受雇人所研發之系爭專利，是否係使用到雇用人所提供之資源環境，雇用人應負舉證責任。智慧財產法院 102 民專上字第 20 號判決：「所謂研發過程者，應指以智力創造、反覆試驗之過程，專利說明書之繪製，僅是將創作成果之手繪圖形，以符合專利申請所需之電腦圖形，屬單純之繪圖，並非研發創作過程。且製作模型及生產模具，係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作，屬生產製造流程之部分，其與專利之研發創作無關。」

又在智慧財產法院 102 行專訴第 112 號判決，認定該案原告係於任職參加人公司期間，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。該案例事實可推演出另一問題，即：就「職務上發明」之事實如沒有爭論，則當公司明白表示不申請專利時，研發人員可否以己之名申請專利？有人認為：民法第 764 條第 1 項規定：「物權除法律另有規定外，因拋棄而消滅。」又依專利法第 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、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」所謂另有規定是指專利法第 7 條第 1 項歸雇用人所有，既然公司放棄申請專利，則研發人員為發明人，依專利法第 5 條之規定自具有專利申請之適格。但筆者認為：研發成果係公司提供資源環境而得，研發成果歸公司所有，公司在選擇研發成果之保護時，專利申請只是一途而已，公司亦可選擇以營業秘密等方式來保護，因而公司不申請專利，並不同於「拋棄」研發成果，研發人員為發明人依法並不具有專利申請之適格。何況在該案原告在取得專利後，再向公司索取權利金，當非專利法第 7 條之立法本旨。又上開員工以書面通知公司其已申請專利，公司於書面通知到達後未予置理，六個月後公司可否再行主張該專利為職務上發明？按專利法第 8 條第 2 項、第 3 項規定：「受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，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、新型或設計為職務上發明、新型或設計。」前揭規定處理「職務上發明」與「非職務上發明」之爭議，本題勞雇雙方如就「職務上發明」之事實，並沒有爭論，即不符前揭第 8 條所稱之「非職務上發明」，是以縱使經過六個月後，並不因單純書面通知申請專利，即可轉換成「非職務上發明」，淺見以為雇用人仍可主張為職務上發明取回專利。

四、受雇人請求適當報酬

我國專利法第 7 條第 1 項「雇用人應支付受雇人適當之報酬」之規定，究竟何為「適當之報酬」？本來在 83 年修法時前述規定係列為第 2 項，另有第 3 項「前項所稱適當之報酬，應考量該發明、新型或設計使雇用人獲得之利益、雇用人對於該發明有關之負擔、貢獻及受雇人之待遇。」此乃就考量之狀況做原則性之規定。中國大陸之專利法亦有類似請求適當報酬之規定，其在專利法第 16 條規定：「被授予專利權的單位應當對職務發明創造的發明人或者設計人給予獎勵；發明創造專利實施後，根據其推廣應用的範圍和取得的經濟效益，對發明人或者設計人給予合理的報酬。」而在其專利法施行細則又列有第六章「對職務發

明創造的發明人或者設計人的獎勵和報酬」，其第 77 條規定：「被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第 16 條規定的獎勵的方式和數額的，應當自專利權公告之日起 3 個月內發給發明人或者設計人獎金。一項發明專利的獎金最低不少於 3000 元；一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少於 1000 元。由於發明人或者設計人的建議被其所屬單位採納而完成的發明創造，被授予專利權的單位應當從優發給獎金。」第 78 條規定：「被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第 16 條規定的報酬的方式和數額的，在專利權有效期限內，實施發明創造專利後，每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低於 2% 或者從實施該項外觀設計專利的營業利潤中提取不低於 0.2%，作為報酬給予發明人或者設計人，或者參照上述比例，給予發明人或者設計人一次性報酬；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低於 10%，作為報酬給予發明人或者設計人。」中國大陸就如何計算「合理報酬」做具體量化性的規定，可供參考。

五、結語

多年前到南部某一生產電動代步車公司洽談專利事宜，該公司是 ODM 工廠，幫忙國外買主解決客戶端所遇到之技術上問題，工廠中之研發主任相當年輕，也相當靦腆，本來話語不多，但當談論到其研發過程時，他開始眉飛色舞地講述著，其如何孜孜不息地思考問題克服難題之經過，其閃亮自信的眼神讓人印象深刻，但基於公司政策，該發明專利之申請，專利發明人卻掛著公司老闆之名字。在台灣企業和勞工長期處於不平等地位，尤其在中小企業，其研發人員連基本之姓名表示權都無法享有，如有核發研發獎金予有功人員，似乎已是公司恩典，所謂發明人合理的報酬請求，簡直是奢求。我們常說台灣沒有天然資源，台灣之資源就是在頭皮下之腦力，今年諾貝爾物理學獎三位得主赤崎勇、天野浩和中村修二，其中赤崎勇曾在松下研究所東京公司 (MRIT) 任職時，採用有機金屬化學氣相沉積法作為首選的 GaN 生長方法。赤崎勇和中村修二出身於企業，研發工作都是在任職企業中完成。我政府一直在鼓勵產業升級，研究創新，並給予企業更多的租稅優惠，但成效如何？我們是否應該在制度上，給予基層的研發技術人員，更多的誘因，保障其可以共享研發成果之機制。看過賈伯斯傳，我們體認到具有創新能力的腦袋瓜，產值無限。多年前那位充滿自信眼神的年輕研發主任，不知現在是否依然熱情？

新加坡能，臺灣能不能？！

郭雅娟

前言

亞洲四小龍之一——新加坡，分別被世界經濟論壇的全球競爭力報告 (World Economic Forum's Global Competitiveness Report)、政治及經濟風險顧問報告 (Political & Economic Risk Consultancy Report) 以及國際智慧財產權指數 (International Property Rights Index)，評比為全球具有最佳智慧財產權制度的國家之一，下一個目標力求成為在亞洲的全球智慧財產權樞紐。一個人口僅有 500 萬人的小國，何以能有如此企圖心，值得加以探討。

新加坡為何能？

(一)自立門戶，加快審查速度

新加坡每年約有近萬件的專利申請案，但在過去新加坡專利局並沒有一套獨立的專利審查制度，完全是依賴其他國家專利局代為審查，如澳洲、丹麥及匈牙利專利局。然而自 2013 年 5 月起，新加坡專利局已建立一套新的專利審查體系。在該體系下，目前該局已有 40 位經過全面訓練的審查委員，其中有 95% 的審查委員在其專業領域是擁有博士學位，該局更期許在 2020 年，審查委員人數將會增加到 200 位。在新的專利審查體制下，新加坡專利局允諾對於首次在新加坡提申之專利申請案，約可在請求實審日起算 2 個月內發出第一次審查意見書，而其他申請案則亦可在 6 個月內接獲審查意見，核准通知書則可在申請日起算 12 個月內發出。

(二)擁有簽訂國際專利合作協議之籌碼

這樣的審查速度對申請人有什麼優勢呢？由於新加坡已分別和美國、日本、韓國、中國大陸和墨西哥簽訂專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH)，申請人若同時向前述這些國家提出申請，即可充分利用新加坡的審查結果透過 PPH 來加速其他國家的審查速度。再者，新加坡亦是 ASEAN 會員國之一，該組織包含有汶萊、東埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓等國。申請人可透過該組織所簽訂的 ASPEC 審查合作計劃，以加速前述會員國對應申請案之審查速度。

(三)成功打造完善的智慧財產平台

藉由新加坡新的專利審查體制以及與各國所簽署的專利合作協議，一件包含新加坡在內的多國專利申請案，其審查時間預估可加快 50%。由上述可知，新加坡確實成功的提供一個良好的智慧財產環境，對於有商業需求而必須快速取得多國專利的申請人來說，先在新加坡提出申請不失為一個好的申請策略。

臺灣能不能？！

反觀我國，隨著智慧局陸續與美國、日本及西班牙簽訂 PPH 合作計劃，臺灣的專利審查也與國際接上軌，不再是閉門造車，對於專利品質的提昇相信會有很大的助益，也藉此將臺灣一步一步推上國際舞台。

(一)臺美單向 PPH，TW-SUPA 形同虛設

一般來說，臺灣申請人的首次申請案應該是會以本土臺灣為主，然因目前我國專利積案量仍高，發明專利申請案待審期間較長，申請人若想要利用臺灣申請案的審查結果來加速他國對應申請案之審查速度，確實比較難以達到目的。再者，我國目前雖與日本、西班牙簽訂增強型之 PPH (PPH MOTTAINAI) 為雙向的，不限制僅有先申請的第一申請局的檢索與審查結果才可為後申請的第二申請局

所參考；但我國與美國簽訂的 PPH 僅為單向的，尤其我國人至美國申請為大宗，但因臺灣申請案的審查慢，外國對應申請案的審查較快，故目前臺美間之 PPH 大都對於先在我國申請的國人，難以利用，反到是利用臺美 PPH 的大都是外國申請人，並無法嘉惠到我國申請人，亦無法達到專利局間審查工作互相分享的效益。

我國智慧局為了平衡此現象，並進一步促使申請人能利用我國審查結果於 PPH 簽訂專利局提起 PPH 審查，乃於 2012 年 3 月 1 日推動一項名為「支援利用專利審查高速公路審查作業方案 (TW-Support Using the PPH Agreement, TW-SUPA)」，適用對象為首次在臺灣提出申請，且已另外向 PPH 簽署的國家提出對應申請案並主張臺灣申請案之優先權，符合 TW-SUPA 條件之申請案，實務上約可在 3~6 個月接獲第一次審查意見通知書，相較於一般申請案約 36 個月的審查時間，加快速度高達 6 倍，對申請人來說可為一大誘因。然而，該方案自施行以來，提出請求的件數卻不如預期，歸究其因，主要是提出 TW-SUPA 申請必須另外繳交規費新台幣 4,000 元，若該案尚未公開，還需提出提早公開，並繳納規費新台幣 1,000 元，這對申請人來說是個負擔，也是讓申請人忘之卻步的主要因素。為此，申請人在專利布局上就不會考慮優先在臺灣提出專利申請，TW-SUPA 方案就形同虛設。

(二)兩岸合作裹足不前

美國及中國大陸為我國申請人向外申請的兩個主要國家，其中我國人每年至中國大陸申請專利之件數約有二萬多件，然而中國人每年來我國申請的件數卻不到二千件，相差懸殊頗大。為此，我國智慧局應加快與中國大陸簽訂雙向的 PPH 合作協議，以利用審查速度較快一方的審查結果，透過 PPH 方式加速我國人在兩岸間的申請案之審查速度，有利於申請人之專利布局，對於兩岸專利局來說，亦可減輕工作負擔。此外，我國與中國大陸已簽訂相互主張優先權協議，每年相互主張優先權之案件量均有上萬件，惟優先權證明文件仍須以紙本方式遞交，若兩岸能簽署優先權證明文件電子交換合作協議，對於申請人來說可以簡省申請成本，而兩岸專利局亦可省去紙本作業負擔，一舉兩得。

結語

近年來，受到大環境的影響，我國專利申請案件量開始出現下降的趨勢，惟減少的部份均為我國申請人，外國申請人之申請量則無明顯的變化。由於經濟不景氣，大企業紛紛縮減研發經費，投注在智慧財產的經費更是會斤斤計較，希望能以最節省的申請成本，達到最高的效益，故在專利布局上理當會以能快速取得審查結果為優先考量。為此，我國智慧局應正視此現象，學習新加坡的專利制度改革，打造一個能讓我國及外國申請人願意立足臺灣，放眼世界的智慧財產平台。

申請多國專利之便捷管道—PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案

余彥葶

PCT 自 1978 年起發展至今，已累積 148 個會員國，2013 年全球共受理 205,300 件 PCT 國際申請案，較 2012 年成長 5.1%，美國、日本及中國大陸專利局為前三大受理局。前十大受理局案件數如表一：

排名	國家	案件數
1.	美國	57,239
2.	日本	43,918
3.	中國大陸	21,516
4.	德國	17,927
5.	韓國	12,386
6.	法國	7,899
7.	英國	4,865
8.	瑞士	4,367
9.	荷蘭	4,198
10.	瑞典	3,960

表一 2013 年 PCT 前十大受理局及其案件數

透過 PCT 管道申請之前五大技術領域為電力設備及能源、電腦科技、數位通訊、醫療科技及量測，相較於 2012 年皆呈現成長趨勢。

排名	技術領域	案件數	成長率
1.	電力設備及能源	14,897	+10.9%
2.	電腦科技	14,684	+18.0%
3.	數位通訊	14,059	+11.3%
4.	醫療科技	11,920	+4.8%
5.	量測	7,952	+3.8%

表二 2013 年 PCT 國際申請案前五大技術領域

過去若欲申請多國專利，通常以所在地為第一申請國，12 個月內向他國專利局提出專利申請並主張國際優先權，然而申請人將會面對各國不同的格式要求、公開時間不同、多次的檢索及審查，並且要及時繳納翻譯費及申請費，過程繁瑣，PCT 制度化繁為簡，為申請人提供便利的管道。

PCT 會員國公民，可運用 PCT 制度先於 PCT 會員國內提出專利申請案，再於 12 個月內向 PCT 受理局提出 PCT 國際申請案並主張優先權，可望於優先權日起 16 個月內取得國際檢索報告及書面意見，包含前案資料及本案與前案之關連性以及初步可專利性的意見，目前全球已有 20 個國際檢索局 (International Searching Authorities, ISA) (如表三)，其中智利專利局 2014 年 10 月 22 日起正式運行，而新加坡及烏克蘭專利局尚未排定啟用時程。

澳洲	智利	印度	俄羅斯	烏克蘭
奧地利	中國大陸	以色列	新加坡	美國
巴西	埃及	日本	西班牙	歐洲
加拿大	芬蘭	韓國	瑞典	北歐

表三 國際檢索局

自優先權日起 18 個月，PCT 國際申請案將連同檢索報告一併公開，申請人可於優先權日起 19 個月內請求另一 ISA 進行補充檢索，亦可於優先權日起 22 個月內提出修正，並基於修正版本請求國際初步審查，國際初步審查局 (International Preliminary Examining Authorities, IPEA) 將於優先權日起 28 個月內提供可專利性分析，申請人可依據此分析判斷是否進入國家階段，若欲進入各國國家階段，需在優先權日起 30 個月內向各國提交說明書譯本及繳納規費。另外，PCT 制度可容許申請人補正無心之過，包括補繳規費、恢復優先權主張、修正顯著錯誤及延宕進入國家階段等。PCT 申請相關時程請參見圖一：



圖一 PCT 申請時程

PCT 受到全球知名企業、大專院校及研究單位的青睞，成為申請多國專利之最佳管道。表四為 2013 年 PCT 前 20 大申請人。表五為前 20 大申請大專院校，其中以美國為大宗。

排名	企業(國籍)	案件數	排名	企業(國籍)	案件數
1.	松下電器 (JP)	2,881	11.	西門子 (DE)	1,323
2.	中興通訊 (CN)	2,309	12.	三菱電機 (JP)	1,312
3.	華為(CN)	2,094	13.	三星電子 (KR)	1,193
4.	高通 (US)	2,036	14.	恩益禧 (JP)	1,190
5.	英特爾 (US)	1,852	15.	樂金電器 (KR)	1,170
6.	夏普 (JP)	1,840	16.	富士 (JP)	1,008
7.	博世 (DE)	1,786	17.	華星光電 (CN)	916
8.	豐田汽車 (JP)	1,696	18.	索尼 (JP)	915
9.	愛立信 (SE)	1,467	19.	日立 (JP)	841
10.	飛利浦 (NL)	1,423	20.	諾基亞 (FI)	807

表四 2013 年 PCT 前 20 大申請人 (以公開案件計)

排名	學校(國籍)	排名	學校(國籍)
1.	加州大學 (US)	11.	佛羅里達大學 (US)
2.	麻省理工學院 (US)	12.	浦項科技大學 (KR)
3.	哥倫比亞大學 (US)	13.	首爾大學 (KR)
4.	德州大學 (US)	14.	北京大學 (CN)
5.	哈佛大學 (US)	15.	南洋理工大學 (CN)
6.	約翰霍普金斯大學 (US)	16.	東京大學 (JP)
7.	韓國高等理工學院 (KR)	17.	Isis Innovation Limited *(GB)
8.	史丹佛大學 (US)	18.	賓州大學 (US)
9.	康乃爾大學 (US)	19.	密西根大學 (US)
10.	加州理工學院 (US)	20.	新加坡大學 (SG)

*Isis 為牛津大學於 1988 年成立之公司，授權 Isis 管理大學所有的知識產出。

表五 2013 年 PCT 前 20 大申請學校

為鼓勵申請人多加運用電子申請 (E-filing)，根據檔案類型提供不同的優惠措施 (見表六)，PCT-SAFE 之優惠僅至 2015 年 7 月 1 日止。

優惠金額	格式規定
300 瑞士法郎	電子申請且以字符編碼格式提交申請書 (例如: XML)
200 瑞士法郎	電子申請但以非字符編碼格式提交申請書 (例如: PDF)
100 瑞士法郎	以非字符編碼格式提出電子申請 (例如: PDF)
100 瑞士法郎	紙本申請以 PCT-SAFE 電子申請軟體方式提交 (此減免截至 2015 年 7 月 1 日)

表六 電子申請之優惠

PCT 制度提供了一個簡單的專利申請程序，對申請人而言，不僅可延緩支出向各國申請專利的龐大花費，還提供了強健的基礎以利最終決定，當企業決策尚未定案前，實可多加利用 PCT 來控管預算，並運用檢索結果確認決策方向。