

專利話廊

特殊身分申請專利之歸屬案例

蔣文正 律師

一、前言

按「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。」又「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。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。」分為專利法第 5 條及專利法 7 條第 1 項及第 2 項所明定。重視研發之公司，一般會設立研發部門，研發人員研發之成果，依循前揭規定，其專利申請權及專利權之歸屬應較無爭議性，然公司中特殊職務如總經理、顧問以自己之名所申請之專利，究應歸屬於其個人或公司，即有討論之空間。

二、何謂職務上之發明

「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。」（參智慧財產法院 101 年度民專上字第 40 號民事判決），是以公司若要主張該專利係屬於公司者，訴訟上應該證明該專利之研發有使用雇用人之資源環境，而非僅是僱傭關係之論述而已。

三、案例介紹

1、案例 1：大學教授

98 年民專訴字第 153 號民事判決中，被告為 OO 大學之教授，被告雖自承：「我所為的研究都是在 OO 醫院所作」等語，縱使原告與 OO 醫院有教學合作關係，惟彼此間仍分屬二不同之權利義務主體，原告並未具體敘明二者間資源分享利用之合作內容，即原告所屬師生如何利用 OO 醫院之資源供作教學、研究之用，更未提出任何積極證據證明凡利用 OO 醫院者即屬利用原告資源之事實，遽謂被告所為有關係爭專利之研究，即屬被告於大學任職期間完成之職務上發明云云，顯屬率斷。

2、案例 2：擔任公司顧問

101 年度民專訴字第 2 號案例中，被告受僱於原告公司並擔任顧問一職，系爭專利係在任職間申請，發明人及申請人均載為被告，系爭專利亦包含於原告業務範圍內，原告並支付系爭專利申請費用，一審判決認為系爭專利應屬被告於職務上所完成之發明。惟該案經被告上訴二審，101 年度民專上字第 40 號民事判決理由略為：(1)、上訴人任職被上訴人之日起至委託專利事務所申請系爭專利期間僅 33 日，系爭專利是否為上訴人在被上訴人公司任職之職務上所完成之發明，雖然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，惟受雇人即上訴人所研發之系爭專利，是否係使用其雇用人即被上訴人所提供之資源

環境，亦即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，被上訴人應負舉證責任。(2)、專利申請後之審查或再審查階段所為之修正，固為專利法所准許及實務上常見之程序，惟該修正超出申請時原說明書或圖示(式)所揭露之範圍，若擴張原申請專利範圍，致專利權範圍超出原申請時之專利範圍，則為法所不許，故被上訴人僅以系爭專利於上訴人任職被上訴人期間申請，且之後並申請主動修正，即主張系爭專利應移轉予被上訴人或變更申請權人為被上訴人，並非可採。因而將原判決廢棄，並將被上訴人在第一審之訴駁回。

3、案例 3：公司總經理

100 年度民專訴字第 89 號案例中，原告主張被告任職於原告公司擔任總經理與董事職務，系爭兩件專利均係被告受雇於原告公司期間申請之發明，且兩造另簽訂有投資協議書，被告自有將專利移轉予原告之義務。而被告則抗辯：被告係擔任總經理職務，負擔公司之經營管理，並非研發人員，且原告公司另設有專門之研發部門，且前揭 2 件專利係被告向日本 Global-Tech 株式會社以日幣 705 萬元購得，苟原告公司請求被告移轉，依專利法第 7 條規定自應支付被告適當之報酬。100 年度民專訴字第 89 號為原告勝訴之判決，其理由略有：(1)、被告並非僅以 OO 公司之有形資產和無形資產作價入股原告公司，尚以被告所屬研發團隊一併作價入股原告公司，協議書文義甚明，苟原告公司僅係欲購買 OO 公司之有形與無形資產，則僅須簽訂資產買賣契約即為已足，而無庸將被告所屬研發團隊之經濟價值一併計入作股之價格中。觀諸原告簽訂系爭投資協議書所根基之原因事實與經濟目的，顯係在聘僱被告及其所屬研發團隊從事研發工作，則原告公司與被告及其所屬研發團隊間顯有僱傭關係存在。(2)、苟系爭 2 件專利係被告向日本 Global-Tech 株式會社所購買，則發明人應記載為日本 Global-Tech 株式會社，而非記載為被告，核被告所辯與專利公報之記載不符。(3)、被告之職務雖為總經理，但兼負責指派研究團隊，且將研發團體之價值作價入股，並將其於任職期間之 8 件專利移轉予原告，受雇原告擔任之業務包含研發在內。但該案經被告上訴二審，100 年度民專上字第 51 號則認為上訴有理由，而將被上訴人在第一審之訴駁回，其理由略有：(1)、投資協議書之意旨僅能證明上訴人之工作內容係為被上訴人負責從事研發工作，並不能證明系爭 2 專利即係因其職務上之工作所完成，而系爭 2 專利縱與被上訴人章程所定營業項目有關，及上訴人於被上訴人公司工作之內容即係負責研發，亦不能證明系爭 2 專利即係上訴人利用公司所提供之資源所完成。(2)、有證人證言：上訴人對研發部分只是管理實際，研發主管另有其人，被上訴人並未生產電池芯，也無相關技術，雖被上訴人主張其曾有電池芯小量生產的計畫，但此不能證明被上訴人已有相關之技術資源及設備等，而得讓上訴人使用並申請獲准系爭 2 專利。(3)、上訴人確實曾於 99 年 4 月 7 日提出小量量產電池芯的申請書，但為被上訴人所不採，其不採之理由即為「目前公司之定位暫為 pack 專業廠，俟日後市況明朗，再評估一貫生產之可能性」，可見被上訴人於當時並無相關技術資源。

四、結語

從前揭裁判實務可知，法院就何謂「職務上之發明」，並不局限於職稱，而應以實際上在公司從事之工作內容，為判斷依據。法院之裁判一再強調職務上之發明，須有使用雇用人之資源環境，而在前揭第三個之案例中，二審判決理由指出，被上訴人並未生產電池芯，也無相關技術，被上訴人於當時並無相關技術資源，惟重點不在於公司當時有無技術資源，而應係上訴人曾提出小量量產電池芯

的申請書，被上訴人所不採，因而可判斷公司並無該項研發計畫，故非職務上應為或當為之工作。管見以為，公司指派員工應為而當為之工作，受雇人有使用雇用人之資源環境，如公司支付薪資、利用公司電腦、辦公器具等，且於上班時間從事之工作，公司縱然未提供受雇人技術資源，亦非目前公司之本業，但該新領域的研發成果，亦應屬於職務上之發明。又實務上曾發生，研發人員提案給公司申請專利，惟公司認為該研發沒有申請專利之價值，而未予核准，日後該員工以自己之名申請專利，並以書面告知公司，主張該研發係伊非職務上之發明。依專利法第 8 條第 3 項之規定，公司於書面通知到達後 6 個月後，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，公司應注意前開 6 個月之失權規定，若沒有在書面通知 6 個月內提出反對意見者，則日後即無法再為爭執。



中、臺、美圖像設計專利申請規定比較

賴健桓 中國大陸專利代理人考試及格



中國大陸於 2014 年 3 月修改專利審查指南，將外觀設計專利納入圖形化使用者介面 (Graphical User Interface, 中國大陸稱圖形用戶介面) 為可准予專利之標的，然而，中國大陸外觀設計並不允許以虛線、點劃線來排除不主張設計之部分，因此包括圖形化使用者介面之外觀設計專利可能有專利權範圍過窄的疑慮。臺灣自 2013 年 1 月 1 日施行之現行專利法已正式將圖像設計 (含電腦圖像(Computer-generated Icon) 與圖形化使用者介面) 納入設計專利之保護範疇，且專利法審查基準第三篇第九章亦對圖像設計之審查作出明確規範，可在圖像設計中以虛線來排除圖像以外之物品實體外觀。而美國設計專利原就允許設計專利案請求保護電腦圖像設計，亦透過虛線來排除電腦圖像以外之物品實體外觀。以下筆者就上述三地的圖像設計專利規定，依開放順序，進行簡述與比較。

一、中國大陸包括圖形化使用者介面之產品外觀設計專利之相關規定

中國大陸於 2014 年 3 月 17 日所公告之專利審查指南修改決定 (以下簡稱指南修改決定)，進一步允許在外觀設計專利中納入圖形化使用者介面。

上述指南修改決定在第一部分第三章第 4.2 節【外觀設計圖片或者照片】增加了以下規定：「就包括圖形用戶介面的產品外觀設計而言，應當提交整體產品外觀設計視圖。對其餘狀態可僅提交關鍵幀的視圖，所提交的視圖應當能唯一確定動態圖案中動畫的變化趨勢。」由上述指南修改決定可知，其明確規範一包括圖形化使用者介面的外觀設計專利申請案，仍須提出整體產品外觀設計視圖，不能僅提交僅顯示圖形使用者介面而省略整體產品外觀的視圖。此外，專利審查指南第一部分第三章第 4.2 節原已規範：「就立體產品的外觀設計而言...產品設計要點僅涉及一個或幾個面的，應當至少提交所涉及面的正投影視圖和立體圖，並應當在簡要說明中寫明省略視圖的原因。」換言之，包括圖形化使用者介面的外觀設計專利申請案，即使設計要點完全聚焦在圖形化使用者介面上，亦必須提供產品整體外觀的立體圖與主視圖。例如，若所請設計專利產品是包括圖形化使用者介面的手機，則須有視圖揭露手機整體外觀之立體圖與主視圖，而非在視圖內僅揭露手機顯示幕之中的圖形化使用者介面。然而，筆者認為在視圖中繪製產品整體外觀的要求，對於只想保護圖形化使用者介面的專利申請人而言是不利的，產品整體的外觀形狀可能對外觀設計專利的專利權造成不必要的限縮。

值得一提的是，此次指南修改決定並未因應圖形化使用者介面的納入而對第一部分第三章第 4.1.1【使用外觀設計的產品名稱】作出任何修改。未來若是以「顯示器」、「顯示螢幕」或「顯示面板」作為包括圖形化使用者介面之產品外觀設計的產品名稱，是否會產生物品種類不清楚的問題。再者，由於上文已經提到包括圖形化使用者介面之產品外觀設計必須在提交圖式中包含整體產品外觀設計視圖。若是提交的視圖所呈現的產品外觀是手機，申請人又給了較廣的產品名稱，例如顯示螢幕，則有被中國大陸專利局要求修改產品名稱以與視圖中產品一致的問題。若是以「手機」等特定電子資訊產品作為包括圖形化使用者介面之產品外觀設計的產品名稱而獲准專利，那麼未來申請人在主張專利權時則極可能無法擴及不同種類的電子資訊產品。

上述指南修改決定在第一部分第三章第 4.3 節【簡要說明】增加了以下規定：「(7) 對於包括圖形用戶介面的產品外觀設計專利申請，必要時說明圖形用

戶介面的用途、圖形用戶介面在產品中的區域、人機交互方式以及變化狀態等。」此部分規範並非硬性規定，不過申請人仍須注意在簡要說明加入上述相關敘述以有助於外觀設計產品之明確性。

上述指南修改在第一部分第三章第 7.2 節刪除「產品的圖案應當是固定的、可見的，而不應是時有時無的或者需要在特定的條件下才能看見的。」以允許申請人請求圖形化使用者介面之保護。此部分的刪除乃是為了正式將包括圖形化使用者介面之產品納入外觀設計保護。

上述指南修改決定將第一部分第三章第 7.4 節【不授予外觀設計專利權的情形】第 (11) 項修改為：「(11) 遊戲介面以及與人機交互無關或者與實現產品功能無關的產品顯示裝置所顯示的圖案，例如，電子屏幕壁紙、開關機畫面、網站網頁的圖文排版。」藉此明確限制圖形化使用者介面須是與人機交互以及實現產品功能有關，且不得為遊戲介面。

上述指南修改決在第四部分第五章第 6.1 【與相同或者相近種類產品現有設計對比】增加：「(5) 對於包括圖形用戶介面的產品外觀設計，如果涉案專利其餘部分的設計為慣常設計，其圖形用戶介面對整體視覺效果更具有顯著的影響。」因此，在確定無效請求中涉案專利與相同或者相近種類產品現有設計相比是否具有明顯區別時，若其餘部分設計為已知的，則圖形化使用者介面為考量整體視覺效果的重要因素。反之，若是涉案專利其餘部分設計，例如手機產品的外觀形狀，被認為是非慣常設計時，則亦會在無效請求中作為涉案專利相較現有技術或其組合是否具明顯區別的考量依據。換言之，申請人在提出包括圖形化使用者介面的產品外觀設計專利以前，就必須考慮是否將產品外觀部分以慣常設計表現，若是以慣常設計表現，則可能主張侵權時僅以圖形化使用者介面作為專利權範圍，但也會在專利遭受無效請求時更容易面臨現有技術或其組合來挑戰涉案專利不具明顯區隔。

二、臺灣圖像設計專利之相關規定

臺灣現行專利法明確規範應用於物品之之電腦圖像及圖形化使用者介面可准予專利。

專利查基準第三篇第九章圖像設計 2.11 【設計名稱】即規定：「...設計名稱得記載為「螢幕之圖像」、「顯示器之圖形化使用者介面」、「顯示螢幕之操作選單」或「顯示面板之視窗畫面」，以取得較廣泛之保護而無須就各類電子資訊產品分案申請...」簡言之，臺灣審查基準對圖像設計物品種類之規定採取寬鬆標準，只要物品名稱為螢幕、顯示器、顯示螢幕、顯示面板即可。筆者認為螢幕、顯示螢幕、顯示面板等物品，根據專利審查基準在第三篇第一章【2.1.1 設計名稱之記載原則】的規定來看，應屬於物品之組件，原則上仍須進一步揭露該組件所屬的物品，上述第九章對於圖像設計之物品名稱定義，採用了較寬鬆標準，也擴大了圖像設計之專利權，有助於對不相同且不近似的電子資訊產品主張權利。

專利審查基準第三篇第九章圖像設計則列舉了可准設計專利之電腦圖像及圖形化使用者介面之態樣：「(1) 可提供點擊操作或指示狀態訊息之電腦圖像；例如，通話鍵圖像...(2) ...圖形化使用者介面；例如，功能選單...網頁畫面或遊戲畫面等。(3) 其他...例如，電腦桌布、螢幕保護程式畫面、開機畫面或電玩角色等。」由上述可知，准予電腦圖像以及圖形化使用者介面之寬廣定義來看，舉凡能在通電螢幕上出現的圖像，均能夠成為申請設計專利之標的，相較中國大陸准予專利之圖形化使用者介面標的範圍來的更加寬廣。而臺灣與中國大陸對於圖像設計准予專利標的之落差，將可能會造成未來申請人就同樣設計在不同國家提

出申請時，無法在中國大陸獲准設計專利之難題。

此外，專利審查基準第三篇第九章 2.2.2【圖式之揭露方式】指出：「若申請圖像設計所要請求保護之設計特徵並不包含其與環境間之位置、大小或分布關係者，該圖式應以虛線或其他斷線繪製該圖像之邊界線以表示其所應用之「物品」之部分」(如下圖 9-9 及圖 9-10)由上述可知，對於臺灣圖像設計專利之視圖規定並未如大陸專利審查指南修改決定般要求須在視圖中揭物品外觀，而是透過虛線與邊界線來代表物品之部分即可，因此，圖像設計專利可藉由在視圖中省略物品外觀來完全排除物品外觀對專利權範圍造成不當限縮的問題。



圖 9-9



圖 9-10

三、美國電腦圖像設計專利之相關規定

美國的圖像設計專利實務行之有年，是中、臺、美三地中最早允許申請人就電腦圖像與圖形化使用者介面提出設計專利申請之先驅。臺灣於 2013 年 1 月 1 日施行之專利法，在修法過程中亦參考美國之圖像設計規定與實務來制訂相關法條。

美國專利審查指南 (MPEP) 1500 章 1504.01(a) 節對電腦圖像 (Computer-generated Icons) 之設計專利有著明確的定義，所謂電腦圖像包含了二維的全畫面圖像 (Full Screen) 以及個別圖像 (Individual Icons)，只要是電腦圖像依附在製品上，即可為准予設計專利之標的。因此，若一設計專利申請案所請標的為電腦螢幕、顯示器、顯示面板或其部分之電腦圖像，均能符合上述規定，無須進一步指出螢幕所屬的製品 (電子資訊產品) 外觀。此外，電腦圖像設計亦透過虛線或邊界線來區隔出設計不主張之部分，且無須進一步繪製出製品的外觀。因此，當電腦圖像設計獲准美國設計專利後，專利權人能向不同類型的電子資訊產品的疑似侵權物主張權利。另外，對於可變化電腦圖像而言，可採用兩個以上視圖來表現電腦圖像之變化。

再者，實務上，美國對圖像設計可准專利類型與臺灣同樣沒有任何限制，中國大陸所不允許的電子桌布、開關機畫面、網站網頁的圖文排版的類型，美國專利局均可准予設計專利。以下美國公告專利可供參考。

D659,159 設計專利
(電腦圖像)D649,973 設計專利
(圖形化使用者介面)D685,385 設計專利
(桌布)

四、中、臺、美圖像設計規定比較

以下比較表為筆者就上述中、臺、美三地整理出的圖像設計專利申請規定比較簡表，以供迅速瞭解彼此差異。

中、臺、美圖像設計專利申請規定比較簡表				
	設計名稱規範	不予專利之標的	圖式是否須揭露產品外觀視圖	專利權可否擴及不同種類產品
中國大陸	須指出視圖所揭露之的整體產品名稱，例如手機	人機交互無關或與實現產品功能無關的產品顯示裝置、遊戲介面	是 (至少需立體圖與主視圖)	否
臺灣	僅需提及螢幕，無須指定所屬產品	無	否 (僅需前視圖或平面圖)	可
美國	僅需提及螢幕，無須指定所屬產品	無	否 (僅需前視圖或平面圖)	可

五、小結

由上述簡表可清楚了解，中國大陸雖透過修改指南將圖形化使用者介面納入產品外觀設計專利的保護，惟因為欠缺部分設計規範的輔助，使得外觀設計專利必須在視圖上揭露產品整體外觀，造成專利權可能受到視圖中產品整體外觀形狀的不當限縮。而在訂定設計之產品名稱時，因產品名稱必須與視圖所呈現者一致，可想見無法使用「螢幕」、「顯示器」等較寬廣的名稱，而必須界定所屬的電子資訊產品，因此，中國大陸的圖像設計恐怕難以跨不同種類產品主張專利權。

此外，若是申請人就相同圖像設計而在上述中、臺、美三地申請設計專利，則會產生視圖要求不同以及不予專利標的差異的問題。

就視圖要求不同的問題而言，臺、美設計專利僅需要提供虛線或邊界線輔助繪製的圖像本身之前視圖或平面圖，但中國大陸外觀設計則仍須提供包括整體產品外觀設計視圖之立體圖與主視圖，若以臺、美圖形化使用介面設計專利的內容直接申請中國大陸外觀設計，將會面臨須要補提視圖而造成申請日後延的結果，若是申請人有主張臺或美設計專利之優先權，即便中國大陸設計專利所提交的圖式與簡要說明均修改到符合規定，亦會發生後案部分視圖未見於優先權案之瑕疵。此部分如何因應仍有待未來更多實務經驗之累積。

就不予專利標的差異問題而言，則由於中國大陸規範了不予圖像設計專利數個種類，在臺、美均能獲准設計專利的開機畫面、遊戲介面卻在中國大陸不予專利。有鑑於此，申請人必須在申請階段便確定所請設計是否落入中國大陸外觀設計不予專利之標的，以避免時間與金錢上不必要的損失。