



如何確立專利共同發明人、共同設計人之資格？—以智商法院 110 年度民專上字第 23 號為例—（第 353 期 2024/07/11）

林美宏* 律師



案件背景及兩造主張

原告宣稱其與被告共同研發「外掛式Tag」、「嵌入式Tag」等產品，雙方曾於民國（下同）106年6月召開會議，其後至9月間亦陸續以電子郵件或通訊軟體聯繫討論，並於106年8月29日簽訂保密協議。豈料被告竟在未經原告同意或授權之情況下，分別於106年9月、107年11月間使用原告之「嵌入式Tag」產品修正圖及「外掛式Tag」產品最終版設計圖，以被告自己之名義向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請專利，進而取得中華民國第I638765號「非接觸式資料載體」發明專利（系爭發明專利）及第D198229號「吊牌之部分」設計專利（系爭設計專利）。嗣後被告於107年4月、109年7月間寄發律師函予原告，通知原告所生產之「TECTUS Plug tag RFID」（型號：PARTID：2008）產品（下稱系爭產品）涉嫌侵害系爭專利權，要求原告停止侵權行為，致使原告不得不暫停製造銷售系爭產品，以待雙方釐清事實真相，而由於系爭產品是否侵害系爭二專利權陷於不明確狀態，原告乃依民事訴訟法第247條第1、2項規定對被告提起確認之訴。

於該確認之訴中，原告主張其為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，因此被告應不得對原告主張專利權，據以訴請智慧財產及商業法院（智商法院）確認：被告指控原告製造銷售系爭產品侵害被告之系爭專利權之損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權均不存在。

被告反駁原告之說法，並主張系爭二專利均由被告自行創作設計後，再交由原告代為製作圖面並進而開模製造，原告所提證據皆無法證明其對系爭二專利具有實質貢獻，故原告並非系爭二專利之共同發明人、共同設計人，被告自得對原告主張系爭專利權。

本件一審法院審理後，雖肯認原告具有訴之利益（本件兩造間就被告得否以系爭二專利對原告之系爭產品主張專利侵權乙節存有爭執，該法律關係不明確將造成原告在私法上之地位有受侵害之危險，而該危險得以確認判決除去之，應認原告提起本件確認之訴，有即受確認判決之法律上利益），惟基於原告所提出之證據尚不足以認定原告為系爭二專利之共同發明人、共同設計人，因此判原告敗訴（參智商法院 109 年度民專訴字第 105 號判決）。原告遂對此一審判決提起上訴（原告即上訴人；被告即被上訴人。以下仍以原告／被告稱之，以利說明）。

本文擬以上揭案件之二審判決（即智商法院 110 年民專上字第 23 號判決），就以下二爭議，摘述該判決之觀點及認定依據，供讀者參考：

- （一）法人是否得以作為系爭二專利之共同發明人或共同設計人？
- （二）原告對系爭二專利是否具有實質貢獻而得以被認定為系爭二專利之共同發明人、共

* 任職台一國際法律事務所



同設計人？

爭議一：法人是否得以作為系爭二專利之共同發明人或共同設計人？

二審判決指出，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（參下方補充）外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人」，發明人指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，且由於發明人或創作人係為完成發明或設計而進行精神創作之人，原則上應僅可為自然人，惟原告是法人，其主張自身為系爭二專利之共同發明人、共同設計人，於法尚有未合，然依據原告歷次書狀所載，實質上應是主張其受雇人對系爭二專利的技術方案具有實質貢獻，且是受雇人於僱傭關係中所完成之工作，原告因而得為系爭二專利之申請權人。

（筆者另補充專利法第7條第1、2及4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」及「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權」。由該等規定可知，受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明或設計，其專利申請權及專利權原則上可歸屬於雇用人，而雇用人通常為法人）

爭議二：原告對系爭二專利是否具有實質貢獻，而得以被認定為系爭二專利之共同發明人、共同設計人？

二審判決認為，發明人須對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人。而所謂「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 (conception)，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。次按共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人（參最高法院104年度台上字第2077號民事裁定意旨）。

就本案而言，系爭發明專利之技術特徵在於請求項1所載「該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術特徵；而系爭設計專利的外觀整體形狀所呈現之視覺性特徵在於概呈上寬下窄的盾狀階梯造型。是以判斷原告是否對於系爭二專利具有實質貢獻，自應分別以系爭發明專利之技術特徵及系爭設計專利之視覺性特徵為準據。

二審法院於逐一檢視原告所提出有關兩造間之諸多往來資料（電子郵件及通訊軟體對話紀錄）後，發現該等證據要不是未涉及系爭二專利所示產品結構之討論、就是無可對應



於系爭二專利之結構特徵，甚至原告最終版設計圖說之設計變更實際上是來自於被告之受雇人的指示，而非原告之受雇人所構思，因此認定該等資料均不足以證明原告之受雇人對於系爭二專利之技術方案具有實質貢獻，原告並無法作為系爭二專利之共同發明人、共同設計人，故駁回原告上訴。

結語

兩事業如欲合作研發產品或技術，並希望能共同申請專利成為專利權共有人，則建議雙方應於書面契約中清楚載明，以作為未來行使權利之證明與依據。惟若雙方並未合意立約而無書面契約可資佐證，則參照上開實務見解，主張專利權共有之一方必須舉證（以明確清楚且令人信服的證據）證明其對於他方所申請之專利（特徵）具有實質貢獻，方得以確立其共同發明人／創作人／設計人之資格。

至於採行專利權共有之方式，是否符合事業之營運目的及利益，則屬另一重要議題。於二人以上共有專利權時，須留意專利法相關規定（如第12、13、35、64、65及69條等），包含當發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施...，也不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。亦即，未來於行使專利權時（自己實施除外），原則上必須取得其他共有人全體之同意，始得為之，可見選擇專利權共有模式的事業將受到其他共有人之意願的箝制。因此，事業在進行智慧財產權佈局時，建議盡早尋求專家意見，以對於法令規定能有完整的理解，方有利於擬訂合乎事業利益之最佳商業策略。

參考資料：

1. 智慧財產及商業法院 109 年度民專訴字第 105 號判決。
2. 智慧財產及商業法院 110 年度民專上字第 23 號判決。
3. 最高法院104年度台上字第2077號民事裁定。