

淺談專利申請權利歸屬留意事項

蔡順興

一、前言：

近期教育界鬧得沸沸揚揚的專利申請、發明人及權利歸屬等相關問題，實為教育界、公家機關或公司研發單位時常發生的問題，其中在教育界容易因師徒教育、共同指導或者合作研發等方式，使得學校在進行專利申請時，容易因專利申請權歸屬以及發明人為何而產生混淆，而公家機關或公司則容易因是否為職務上發明等產生困擾，因此，筆者就相關問題進行以下說明。

二、相關法條：

我國有關專利申請權的部分規定於專利法第 5 條：「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。」前述法條中所指的專利申請權，係指申請人對其專利申請所擁有的繼續申請或轉讓的權利，因此，專利申請權是申請專利的權利在提出專利申請之後的繼續，是行使申請專利之權利的結果，由此可知，當創作完成後，除非有其受讓人或繼承人或另有規定（雇傭關係／自然人／法人），一般專利申請權人為發明人、新型創作人或設計人。

進一步，當創作是由一人以上所完成，則需留意我國專利法第 12 條第 1 項的規定：「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序個人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。」同法第 13 條規定：「專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。」關於「共有」，依民法規定可分為「分別共有」、「共同共有」及「準共有」三種，由於專利申請權屬於財產權之一，所以專利申請權屬於「準共有」，因此，當創作為多人完成時，需留意有關專利申請權的歸屬以及相關專利程序，是否需所有共有人全體同意方可行使。

依智慧財產法院 101 年度民專訴字第 52 號民事判決，對於何謂發明人，做出以下的說明：「發明人須係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或創作人。但若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍不能稱為共同發明人。」然而，在教育界容易因學術發表、研討會或碩士論文口試等交流，部分教授對於欲申請專利的技術內容提供相關的方向及建議，該些教授是否能列為共同發明人之一？筆者認為處於灰色地帶，仍需確認其是否能對於至少一請求項的技術有所貢獻，方能判斷是否能為共同發明人。

其次，關於創作是否屬於職務之發明的部分，係規定於我國專利法第 7 至 10 條中，其包含僱傭關係中職務上發明之權利歸屬 (§7)、僱傭關係下非職務上發明之權利歸屬 (§8)、僱傭關係下非職務上發明對受雇人保護之規定 (§9)，以及雇用人與受雇人因權利爭執而達成協議後，申請變更權利人名義應踐行之程序 (§10)，其重點係如智財法院 100 民專上 51 號所述，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，所以，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。

三、結論：

有鑒於前述相關法條規定與民事判決，當教育界、公家單位或公司，欲對於完成之創作提出專利申請時，應對於專利申請權歸屬、發明人及是否為職務上發明等相關問題進行釐清與確認，藉以確認專利申請權為完成創作之發明人、新型創作人或設計人（除其受讓人或繼承人或另有規定），且當創作為一人以上所完成時，除了確認每個人對於該創作的申請專利範圍需具有實質的貢獻，另需留意專利申請及相關程序行使時，是否應由共同發明人全部同意方可執行；進一步，需留意的是在判斷是否為職務上之發明，應以其實際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，如此一來，方能確保真正的專利申請權人之權利、共同發明人之利益以及非職務上發明之專利保護效果，避免在專利申請上產生紛爭或困擾。

參考資料：1.103 年 3 月 24 日施行之專利法。
2.專利法逐條釋義 103 年 9 月版。