

## 由智慧財產法院 106 年度民專訴字第 90 號民事判決淺析專利申請權爭議

何娜瑩 律師／專利師



近年來，我國智慧財產法院有關專利申請權歸屬之爭議正在逐年攀升，以「確認專利權」或「專利權權利歸屬」等作為案由關鍵字檢索司法院法學資料檢索系統，智慧財產法院在 107 年度共裁判約十七件相關判決，足見因專利的價值日漸受人重視，導致專利申請權紛爭四起，其中智慧財產法院 106 年度民專訴字第 90 號民事判決，所涉及之爭議甚至為十年前之專利，茲說明該判決如下：

### 一、案例事實

原告為專研超音波技術檢測之廠商，於民國(下同)95 年間與台大共同合作，執行經濟部水利署「水庫泥沙濃度及流速超音波波量測設備測試研發」計畫，為此，雙方簽訂委託辦理契約書，惟該份契約書僅約定廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關有權永久無償利用該著作財產權等，並未明文約定著作財產權以外的智慧財產權之歸屬，事後台大團隊成員將執行計畫之成果申請專利，並經智慧局核准公告 I345635（下稱系爭專利），原告認為系爭專利請求項 1、2、9、11 至 14 之真正發明人應為原告，並提出執行計畫期間的相關技術文件予以佐證；被告除主張原告提出諸多證物均為原告內部文件，屬私文書性質，不具形式證據力，又抗辯原告所提出技術文件，與系爭專利無涉，且也無法對應到該系爭專利技術特徵云云。

### 二、法院判決理由

本件所涉及爭點為原告是否為系爭專利之專利申請權人或與被告共同為專利申請權人，且原告請求系爭專利應為原告所有，有無理由等；經查系爭專利申請前，為瞭解泥沙運移機制，常用水工模型或水槽試驗模擬現場的含砂水流。惟該量測方式，常因取樣或量測方式對流場產生侵入式干擾，造成量測結果在濃度/流速上產生誤差。為此，系爭專利目的要提供一種非侵入式水工試驗用超音波泥沙濃度及流速測定裝置，不僅可消除在先前技術中取樣時，所發生流場干擾的誤差，且測量便利，並可即時掌握準確的泥沙濃度及流速數據。依據原告所提出之計畫書、研發紀錄及雙方往來郵件等，足可證明原告員工所構思之「泥沙流速及濃度量測離形系統架構」以及「chamber 式量測系統」等均可對應至系爭專利請求項 1、2、9、11 至 14，且由被告申請專利過程中，曾請原告說明相關設計考量及過程可知，系爭專利並非由被告獨力完成，原告為系爭專利共同發明人，惟因原告請求系爭專利之專利權歸其所有，但原告僅就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，應為共同發明人而非單獨發明人，故原告請求並無理由，因此判決駁回原告之訴。

### 三、本文意見

按「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。」專利法第 7 條第 3 項定有明文；在本判決中，就智慧財產權約定，僅約定廠商履約結果涉及

智慧財產權者，機關有權永久無償利用該著作財產權等，並無專利或其它智慧財產權等相關約定，足見當時契約書約定有不明確之處，因此，任何發明人在與他人進行合作開發計畫時，宜明確約定智慧財產權歸屬，倘若為雙方共有智慧財產權時，約定內容尚應包括他方配合提出申請之義務、申請及維持費用負擔及實施權等，以免未來橫生枝節。

又依照智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號判決意旨：「按發明人係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人。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，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段者。」因此，原告為證明自身為對專利技術特徵具有實質貢獻之人，往往須提供研發過程、設計圖稿、往來聯繫郵件、合約等資料佐證，此等資料涉及事實的舉證，往往因時間的因素，發生資料減失、研發人員離職等現象，是以，發明人為保護自己權益，建議妥善保留創作過程，任何口頭溝通或會議，宜留下書面紀錄，以免發生糾紛時，面臨訴訟上舉證之窘境。

