

## 專利話廊

### 淺析專利發明人登載不實之爭議

何娜瑩 律師／專利師



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外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人」。所謂發明人係指對申請專利範圍之技術特徵有實質貢獻之人，「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型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（智慧財產法院 107 年度民專上字第 13 號民事判決參照）。

然實務上，不乏有夫妻共同創業，先生擔任業務及研發，太太負責會計，卻以妻子為發明人提出申請之例，或是雇主並未參與研發，卻於專利提申時，併列發明人之狀況，此等未對專利有實質貢獻之人經智慧局登載為發明人後，是否會損害智慧局登載發明人資料之正確性，從而需承擔刑法第 214 條之使公務員登載不實罪，近來有臺灣高等法院臺中分院 108 年度上易字第 1189 號刑事判決審理在案，茲說明如下：

本件被告 A 與告訴人間過往有專利授權合作關係，因告訴人認為被告 A 違反雙方授權契約，雙方自民國 102 年起爭訟迄今仍未停歇，除民事爭訟外，告訴人另對臺灣台中地方法院檢察署提起告訴，主張被告 A 分別以被告 B 及 C 名義向智慧局提出六件專利申請，被告 B 及 C 均不具該等專利所需相關技術背景，亦未參與該等專利之研發，顯非該等專利之發明人，故被告 A、B 及 C 等人係在明知為不實之事項，卻使智慧局登載為發明人，因而損害智慧局對於專利發明人登載之正確性等語。

本件經臺灣台中地方法院裁定交付審判後，被告 A 抗辯系爭六件專利登記在被告 B 及 C 名下係出於借名登記之關係，且均經被告 B 及 C 二人同意，並無主觀上之犯意，然被告等人抗辯不為地院刑事庭所接受，地院認為參照智慧局程序審查基準，專利申請書所載之發明人是否為真正之發明人，應由專利申請案之申請人自負法律責任，專利專責機關並不作實質認定，專利申請人除另有約定或規定外，則為發明人，若發明專利權人為非發明專利申請權人時，利害關係人得依專利法第 71 條第 1 項第 2 款規定提起舉發，因此，倘若發明人可依私人間借名關係恣意登記更改，出名之發明人又可將發明讓與給第三人，無疑將使發明人登記喪失作用，利害關係人也難以判斷是否有舉發事由存在，因而地院乃判決被告 A、B、C 等三人構成刑法第 214 條使公務員登載不實罪。

惟經被告等三人提起上訴後，台中高分院卻持不同見解，按刑法第 214 條規定「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」，所謂使公務員登載不實事項於公文書罪，須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者，始足構成，若其所為聲明或申報，公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否，始得為一定之記載者，即非本罪所稱之使公務員登載不實（最高法院 73 年台上字第 1710 號判例參照）；且所謂「明知」，係指刑法第 13 條第 1 項之直接故意即確定故意而言，至同條第 2 項之間接故意即不確定故意，則不包括在內。台中高分院認為系爭六件專利均屬發明專利，且經由智慧局審查人員實質審查通過核准公告，且系爭六件專利均為被告 A 所發明，再與被告 B、C 協議後，將專利申請權讓與被告 B、C，形式上以發明人之名義，實質上由被告 B、C 以受讓人之身分，向經濟部智慧財產局申請系爭六件專利，難認有何損害被告三人及告訴人二人之利益可言，亦難認有使智慧局對系爭六件專利權發明人登載正確性發生損害之情形，因而撤銷地院判決，並宣判被告等三人均無罪。

惟本件台中高分院雖判決被告等三人無罪，但該則判決並非無討論之空間，台中高分院認為系爭六件專利為發明專利，須經智慧局實體審查云云，但參照智慧局程序審查基



準，明白記載「專利申請書所載之發明人是否為真正之發明人，應由專利申請案之申請人自負法律責任，專利專責機關並不作實質認定」，智慧局實體審查對象為專利是否符合專利要件，至於發明人部份並不作實質認定，只要申請人主張之發明人，智慧局即予以登載，可見該則判決並非無斟酌之餘地，由於實務上真正發明人與形式發明人不同乃相當常見，為免衍生不必要爭議，於提出專利申請時，仍應登載真正發明人為是。

