

專利話廊

真正專利申請權人得依不當得利之規定請求專利移轉登記

江郁仁 律師



現代社會與過去相較，因各領域的專業分工日趨精細，不同事業在技術上互相合作之情況也愈漸普及，而對於相關專利權利之維護，即成為各種商業活動中不可忽略的重要事項。按專利法第7條第3項之規定，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。依此，契約所約定的內容對於相關專利權利之歸屬，有著舉足輕重之影響，從而不論是在承攬、買賣、經銷等各式各樣的契約中，經常都可以看到有關智慧財產權之相關約定，顯示公眾對於無體財產權的意識以及維護自身權利的觀念已慢慢建立起來。不過同樣重要的是，當發生違反相關約定之情況時，可如何主張權利來獲得救濟。

舉例而言，倘有非專利申請權人提出專利申請並取得專利權時，利害關係人依專利法第71條第1項第3款後段之規定，得向智慧局提出舉發來撤銷該專利，然而真正專利權人除了提出舉發外，有無其他方式可主張權利？關於此可參考智慧財產法院106年度民專上字第14號民事判決，該案例中原告係向被告訂購系爭產品，並於訂購單中載明系爭訂購單所生之智慧財產權歸屬於原告之條款，並依該訂購單及民法第179條不當得利之規定向被告請求將系爭專利移轉登記予原告。就原告所為之主張，前述判決見解持肯定之看法。該判決先就雙方於訂購單所約定系爭訂購單所生之智慧財產權歸屬於原告之條款加以審酌，認為系爭條款「此訂單產生圖紙及智慧財產權屬於買方」乃現行一般交易型態常有之智慧財產權歸屬約定，其目的在避免日後買方製造販賣系爭產品反而有侵害相對人智慧財產權疑慮，或避免相對人日後得製造販賣與系爭訂購單相同之產品進而和買方產生競爭，該條款既未限定「『經買方採用者』其智慧財產權始歸屬於買方」，則受該款規範之標的自不限於契約最終產出物，凡議約、履約過程中因該契約而生之圖紙及智慧財產權，均在該條款範圍內，始符合當事人締約真意。至此，可知該判決已認定依契約內容系爭權利應歸屬於原告。

再者，就原告主張依民法第179條不當得利之規定請求移轉登記一事，前述判決亦明確指出，按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」於民法第179條定有明文，又按「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。」專利法第7條第3項前段亦有規定，雙方既約定因系爭產品所生之智慧財產權歸屬於買方，則原告自為有權就系爭專利提出專利申請之人，惟被告竟違反上開約定以自己名義申請取得系爭專利，則真正權利人原告自得依不當得利規定請求陳正雄將系爭專利移轉登記與己，是原告此部分之主張自屬有據。

承上，此一案例除可顯示契約條款所約定內容對於權利義務關係認定之重要性，亦提供了真正權利人在提起舉發以外可考慮之其他選項，應可使權利人獲得更周延之保障。

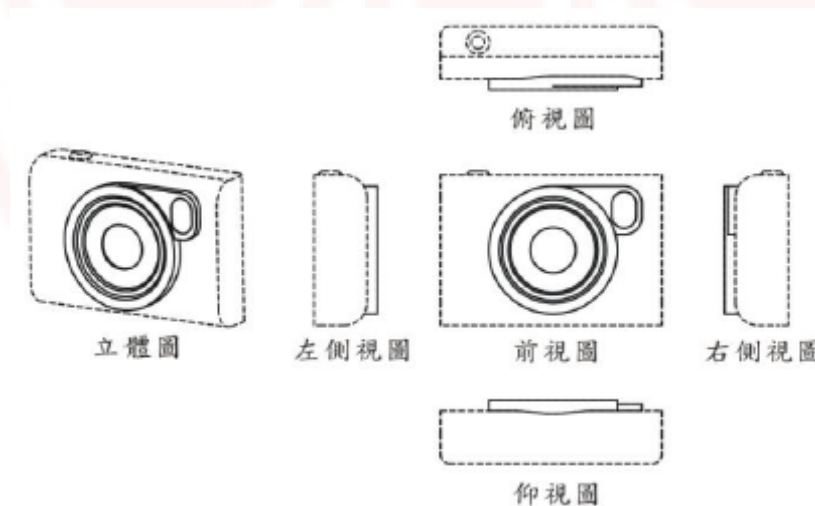
淺談部分設計的申請圖式佈局

張景惠

因應設計產業的發展與提高對設計概念的保護，我國於 102 年 1 月 1 日施行的專利法開始導入「部分設計」的概念，於專利法第 121 條規定中明述「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」，且於審查基準中，針對部分設計之圖式應備具的視圖與揭露方式則有相關的規範。

依據審查基準對圖式的規範，部分設計之圖式中「主張設計之部分」，若以墨線圖呈現者，須以「實線」具體地描繪設計所「主張設計之部分」實際可見的形狀及花紋；若以電腦繪圖或以照片呈現者，須參照工程製圖方法呈現各視圖，且應明確且清晰地表示設計的所有細節。若為部分設計時，圖式中「不主張設計之部分」的作用係用於表示設計所應用之物品、所欲排除主張之部分或是解釋其環境等，因此，部分設計之圖式必須明確區隔地呈現「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」，例如，以墨線圖呈現「不主張設計之部分」時，應以虛線或其他斷線方式，或以灰階填色方式呈現；以電腦繪圖或以照片表現呈現「不主張設計之部分」時，則應以半透明填色等方式呈現。

於審查基準第三篇設計專利實體審查之第八章部分設計中，還進一步說明『以部分設計申請專利，其所呈現之視圖應能充分揭露所「主張設計之部分」的所有內容，若部分視圖均未包含所「主張設計之部分」時，則得省略該視圖』，舉例如下：



上述圖式顯示之實例為「相機之鏡頭」的部分設計，該設計主張之部份在後視圖均看不到，為可省略後視圖之部份設計之實例，但是視圖的省略是否會造成其他影響呢？特別是在我國設計之審查實務中，允許原未主張之部份之虛線修改為實線，前述視圖的省略將可能降低未來修正之機會，茲以上述相機之實例說明如后。

以部分設計申請案在審查過程中，申請人為了克服官方審查意見所提出的修正為例。

設計專利準用專利法第 43 條第 2 項中規定「修正，除誤譯之訂正外，不得

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，故設計專利的修正最先考量是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。審查基準進一步載明，判斷修正是否超出原申請時所揭露之範圍，不應僅就說明書或圖式形式上所揭露之線條或文字，而應就實質上有揭露之設計據以判斷其是否為申請時所能直接得知的內容，例如，修正後雖係將既有之實線改為虛線，惟修正後所呈現之外觀內容仍為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容者，應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

據上所述，就省略未包含「主張設計之部分」的視圖的部分設計申請案而言，若進一步考量申請之後要採取修正程序，並採用圖式中之虛線部分改為實線的修正方式，而修改為實線的部分可能見於申請時的省略視圖中，若修正後的圖式仍未包含申請時的省略視圖，可能導致修正的圖式不明確且未充分揭露；若修正後的圖式增加申請時的省略視圖，可能導致超出原申請時圖式所揭露之範圍。

以上述「相機之鏡頭」之部分設計實例，在審查過程中如為修正為「相機」的整體設計，申請人除將原各圖式中的虛線改為實線外，若未增加「相機」的後視圖，造成修正後的圖式產生不明確且未充分揭露的問題；若增加將原申請時省略的後視圖將造成超出原申請時圖式所揭露之範圍，因而陷入兩難。

綜上所述，筆者認為雖然部分設計可省略未包含「主張設計之部分」的視圖，但是考量審查過程中仍有可能在部份設計與整體設計間作出修正之可能，未免陷入審查過程之修正困境，因此，筆者建議部分設計的圖式在申請時不必刻意省略視圖，以免後續在修正時，修正圖式面臨揭露不完整或修正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍等情形，造成無法以修正的窘境。