

Topic 6 ▸ 專利權的撤銷與限制

1 舉發撤銷

甲受僱於 A 公司從事研發工作，雙方訂有競業禁止及保密合約。甲於工作中獲悉 A 公司擁有之營業秘密，並於離職時下載該秘密資料。離職後，甲隨即與他人合資設立 B 公司，且以 B 公司員工乙之名義為發明人及申請人，將上開營業秘密申請新型專利權（下稱系爭專利），獲得經濟部智慧財產局核准。乙取得專利權後，將該專利權利移轉登記予甲。A 公司於專利公告逾 2 年後始發現上情。試問：

- (一) A 公司是否有權提起舉發，並請求將系爭專利移轉登記予 A 公司？
(15 分)
- (二) A 公司得否提起民事訴訟，請求將系爭專利移轉登記予 A 公司？
(15 分)

【111 律師】

本題怎解？

本題涉及舉發撤銷事由以及司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 2 號之實務見解，專利申請權人若已逾專利法第 35 條之 2 年期限，則已不得申請專利，惟其應仍得以民事訴訟程序請求將系爭專利移轉登記。

本題有解！

本題字數 880

(請從本頁第 1 行依序開始書寫)

(-)A 公司得向甲、乙提起舉發撤銷，不得請求移轉系爭專利	批註欄
<p>1. 按專利法(下同)第 119 條第 1 項第 3 款後段、第 2 項，若有新型專利權之專利權人為非新型專利創作人情事，利害關係人得向專利專責機關提起舉發，專利舉發為專利專責機關就公告的專利案再予審查，撤銷有瑕疵之專利權，此為專利法對於舉發事由之明文規定。次按第 120 條準用第 35 條，新型專利若於專利案公告後 2 年內提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月內就相同新型專利申請者，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。</p> <p>2. 本件甲未經 A 公司同意即將系爭專利交由乙申請新型專利，惟甲、乙均非系爭專利之創作人，故 A 公司身為利害關係人得依第 119 條第 1 項第 3 款後段規定，向經濟部智慧財產局提起舉發撤銷。惟因 A 公司發現時已超過系爭專利公告後 2 年，故儘管其得就系爭專利提起舉發撤銷，而不得依第 120 條準用第 35 條規定申請專利。</p>	
<p>(二)A 公司得提起民事訴訟，並得依不當得利、侵權行為等規定向甲請求移轉系爭專利權</p>	
<p>1. 按實務見解，若真正專利申請權人因超過專利公告後之 2 年期間，而無法依第 35 條規定申請專利並擬制申請日。惟研發成果既經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人當然仍得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利²⁰。</p>	

20 司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」 「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 2 號。

2. 本件 A 公司發現甲將系爭專利交由乙申請新型專利並移轉給甲時，已是系爭專利公告後 2 年，故 A 公司不得依第 120 條準用第 35 條再就系爭專利申請專利並擬制申請日。惟依實務見解，既系爭專利已經經濟部智慧財產局核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，故 A 公司作為真正之專利申請權人，得依不當得利、侵權行為等規定提起給付之訴，請求甲返還該專利權。
3. 此外，按第 10 條前段，僱用人或受僱人對第 7 條及第 8 條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。是以，雖甲係違法取得系爭專利之專利權，惟若 A 公司與甲就系爭專利之權利歸屬有私下達成協議，則應得類推適用第 10 條前段規定，檢附相關協議證明文件，逕向經濟部智慧財產局申請變更權利人名義為 A 公司。

實務見解

司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 2 號

法律問題

某甲起訴主張其於 98 年 8 月間出資聘請某乙為研發，並約定研發後專利申請權及專利權由某甲取得，嗣某乙研發成功後，竟於 98 年 11 月逕將研發成果向智慧財產局申請專利（下稱系爭專利），並經智慧財產局於 99 年 3 月 11 日公告在案，迄今已逾專利法第 35 條（即修正前之專利法第 34 條）之 2 年期間而不得再依該條規定為舉發而享有擬制申請日之優勢，此時某甲可否逕行提起民事給付訴訟請求某乙將系爭專利權移轉登記與某甲？

討論意見

甲說：肯定說——可以給付訴訟為請求

真正專利申請人於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾修正前專利法第 34 條之 2 年法定期間，而不得依該條規定再為舉發，惟研發成果既經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人當然仍得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。

乙說：否定說——應駁回某甲之訴

(一) 某甲向民事法院起訴請求移轉系爭專利權，於法無據。

專利權之發生為專利專責機關本於行政權作用所核准，故某乙依據專利法取得系爭專利權，其有合法之權源，未經舉發程序撤銷確定前，自不容第三人為不法之侵害或無權源之請求。

(二) 真正專利申請權人得先向民事法院訴請確認權利歸屬獲得勝訴判決，作為行政爭訟程序中有利之舉證。

1. 按「雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。」專利法第 10 條定有明文。依此規定，真正專利申請權人附具確切之權利歸屬證明文件，即可向智慧財產局申請變更權利人名義，以資解決。

2. 依前揭專利法第 10 條規定意旨，可知因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，可先向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，於獲勝訴判決確定後，即可附具該確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義。

● 答題模板 ●

【真正專利權人如何取回專利權？】

- 一、專利案公告後 2 年內：真正專利權人依專利法第 35 條第 1 項及第 71 條第 1 項第 3 款向專利專責機關提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月內就相同發明申請專利。
- 二、專利案公告後 2 年後：不得主張專利法第 35 條第 1 項
→ 按實務見解，可得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權。

2 發明人與舉發撤銷

甲教授與乙教授同是丙大學的專任教授，甲教授對外向廠商募集研發經費，捐贈給學校，支應一個研究計畫，由乙教授負責執行該研究計畫，並且成功研發出一技術。丙大學作為專利申請權人，向經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧財產局）申請專利，將甲教授和乙教授均列為發明人，最後取得專利權。請問：

- (一) 甲教授究竟是否為發明人？請提出判斷依據說明之。（10 分）
- (二) 利害關係人是否可以「甲教授不是發明人」作為舉發事由提起舉發？（10 分）

【108 專利師】

本題怎解？

本題涉及發明人之定義，以及專利權人非發明人之舉發撤銷事由，可參考實務見解關於「實質貢獻之人」之說明。

本題有解！

本題字數 399

(請從本頁第 1 行依序開始書寫)

(一) 甲非發明人	批註欄
<p>按實務見解²¹，發明人係指實際進行研究發明之人，發明人須為對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，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。</p>	
<p>本件系爭技術實際上係由乙教授負責執行該研究計畫，並且成功研發，雖該研究計畫係由甲教授支應經費而執行，然甲對於技術發明之構想及具體技術手段皆無任何實質貢獻，故甲應非發明人。</p>	
<p>(二) 利害關係人得以「甲教授不是發明人」作為舉發事由提起舉發</p>	
<p>按專利法(下同)第 71 條第 1 項第 3 款及第 2 項，發明專利權人為非發明專利申請權人，利害關係人得向專利專責機關提起舉發。</p>	
<p>如前述，本件甲實際上非發明人，卻與真正發明人乙同列為發明人而取得專利權，按第 71 條第 1 項第 3 款，已構成發明專利權人為非發明專利申請權人之舉發事由；再按同條第 2 項，利害關係人得向專利專責機關提起舉發。</p>	

21 智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決。

實務見解

智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決

按發明人係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，而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。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。