

如何判斷共同發明人

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決

裁判日期：103 年 12 月 4 日

系爭專利：

- 一、第 I432191 號「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物 COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME」發明專利（下稱系爭專利一）
- 二、第 I446907 號「從藤黃樹脂所得到的分離部分以及含有此等分離部分的藥學組成物」發明專利（下稱系爭專利二）

相關法條：修正前專利法第 5 條至第 8 條

判決要旨：

發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人。再者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可，且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人。

對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。

【判決摘錄】

一、上訴人主張

(一)上訴人係國立大學化學系榮譽退休教授，專長於有機化學及天然物化學，於 91 年間接受被上訴人法定代理人丁○○邀請，由被上訴人出資，進行生技製藥領域之研究開發。在被上訴人之藤黃樹脂研究開發計畫中，上訴人與被上訴人法定代理人丁○○為發明第 I282280 號「分離自藤黃樹脂並具有抑制腫瘤/癌細胞生長活性的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」（下稱前案專利）之發明人。前案專利與系爭專利一、二所揭示之新穎化合物，其結構分析，以及中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，皆由上訴人負責完成。系爭專利一、二分析級、半製備級 RP-HPLC 所使用之分析管柱亦由上訴人決定，協助被上訴人解決 TSB-14 洗提、分離、純化等實驗過程中之相關問題。系爭專利一、二之技術特徵、實驗結果、說明書之編寫，或是前案專利在國外申請專利時之答辯等均為上訴人報告或提供資料進行整理與委外廠商溝通、討論。上訴人在 99 年 3 月離職前，系爭專利一、二之申請專利範圍已研發完畢，接近最後定稿階段，其申請專利範圍主要可分為兩個部分，一為自 TSB-14 中揭示 18 個新穎化合物，另一則為自 TSB-14 中揭示藥學組合物，其所揭示藥學組合物的部分亦主要係建立在 18 個新穎化合物上，可肯定其新穎性。上訴人固經列為前案專利共同發明人，惟系爭專利一、二被上訴人否認上訴人為共同發明人，爰提起本件訴訟。

(二)被上訴人應於系爭專利一表示上訴人為共同發明人：

1. 系爭專利一申請專利範圍第 1 項部分：

系爭專利一之說明書及實施例係由上訴人所編寫，可證明上訴人為發明人。被上訴人雖主張系爭專利一之化合物結構解析工作，係依據既有轉換規則、化學知識將圖譜數據轉譯成化學結構式，而無任何創造行為；惟被上訴人未提出轉換規則、化學知識以實其說，且依上證 6、7、8、9 及上訴人之陳述可證，即使有儀器協助，化合物仍需透過人的智力巧思進行精神創作以完成結構分析。故系爭專利一申請專利範圍第 1 項所揭示之新穎化合物係由上訴人獨立完成其結構分析與決定得到化合物之結構式，進而判斷其與已知化合物有所區隔而具新穎性，上訴人對系爭專利一當有實質貢獻而為共同發明人。其次，由原證 23、

證人○○○、上訴人之證述、原證 11、12、13 以及被上訴人 101 年 9 月 3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答辯(二)狀附件 1 可知，上訴人協助被上訴人解決系爭專利一中 TSB-14 洗提、分離、純化之實驗過程中之相關問題。系爭專利一分析級、半製備級 RP-HPLC 所使用之分析管柱亦係由上訴人所決定。且由上訴人提供資料，以進行系爭專利一之專利說明書撰寫、國外申請專利時之答辯。再者，由原證 14、19 及上訴人之證述可知，系爭專利一中所揭示之新穎化合物，其中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，皆由上訴人負責完成。

2. 系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項部分：

所揭示藥學組合物可應用之特定腫瘤/癌症，其新穎化合物及包含一或多種新穎化合物之藥學組合物，係由委外廠商汎○公司做出酵素抑制之藥理試驗。期間由上訴人協助更新文獻資料並與汎○公司溝通、討論，以建立特定腫瘤/癌症與所試驗酵素間之相關作用機制。由原證 2、3、15、16 及上訴人之證述可知，系爭專利一之內容為前案專利之延伸，上訴人在前案專利和系爭專利一所扮演之角色並無不同，應列為系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項之發明人。

(三)被上訴人應於系爭專利二表示上訴人為共同發明人：

1. 系爭專利二申請專利範圍第 1 項部分：

係將前案專利中之 TSB-14 進一步分離成 5 個分離部分之流程，為上訴人之構想，並於專利說明書編寫時說明實驗流程。由原證……及上訴人 103 年 7 月 7 日庭呈處理程序、上訴人陳述可證，系爭專利二之分離方法為上訴人所設計並決定將 TSB-14 依其性質分離以委外進行藥理試驗。

2. 系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項部分：

係將第 1 項所揭示 TSB-14 之 5 個分離部分再揭示藥學組合物，係由汎○公司所進行抗癌、止痛、抗發炎藥理試驗。由上證……及上訴人之陳述可證，係由上訴人提供資料予○○事務所人員編寫系爭專利二之說明書並與委外廠商溝通、討論而完成。

3. 系爭專利二申請專利範圍第 8、9 項部分：

係進一步揭示前專利中之 TSB-14 止痛、抗發炎之用途，由原證 2、15、上證 5 及上訴人之陳述可證，系爭專利二所使用之 TSB-14 為上訴人之發明。其次，由原證……及上訴人之陳述可證，系爭專利二之藥理試驗由上訴人與委外廠商溝通、討論而完成。再者，由原證……可證，系爭專利二之說明書及實施例之編寫，均係仰賴上訴人所提供之資料進行整理。

二、被上訴人主張

1. 系爭專利一部分：

(1) 系爭專利一申請專利範圍之專利特徵主要係與藤黃樹脂之 12 種新穎化合物及其抗癌效用有關，故其構想應為「從藤黃樹脂中尋找具有抗癌活性的新穎化合物」。上訴人主張系爭專利一之構想為「新穎性之解決」；惟「新穎性之解決」本是專利申請獲得核准之前提，而與專利本身所欲解決之問題無涉。被上訴人修正系爭專利一原始申請專利範圍第 1 項，並排除「Gh-3272」及「Gh-2603-1」2 個化合物於申請專利範圍之外，即是自行判斷新穎性問題後之更正。其次，1 個化合物是否為新，本係處於一浮動之狀態，需各方專業人員核對、確認，以達「新穎性問題之解決」。因此，「新穎性問題之解決」並非系爭專利一之構想。

(2) 上訴人未能證明其為系爭專利一化合物解析之人：

上訴人援引原審證人之證詞，證人未指明上訴人有進行系爭專利一之化合物解析，且原證 18 之化合物結構式草稿文件，其形式及實質真實性均有疑義。其次，被上訴人法定代理人丁○○已於 103 年 6 月 9 日庭期中敘明，上訴人並非被上訴人公司唯一得以為化合物解析之人，雖上訴人於 103 年 6 月 9 日庭期中證稱其為系爭專利一化合物解析之人，惟其所言本係基於其自身利益，當非得為系爭專利一化合物解析之人的證據。且上訴人於 103 年 6 月 9 日庭期中就說明書中實施例產物 14 (Gh-2607-1A) 分析之說明內容，僅是基於其自身專業對系爭專利一之理解，無法證明其係實際為系爭專利一化合物解析者。

(3) 縱上訴人為化合物解析之人，惟其對於系爭專利一無實質貢獻：

化合物結構解析之流程是萃取、分離、純化、判斷為單一化合物及送光譜分析等關鍵程序之後，由化合物結構解析之人以貴重儀器中心（下稱貴儀中心）之光譜數據為基礎，依據既有之轉換規則、化學知識將上開光譜數據「轉換」或「轉譯」成化學結構式，將「質譜機器所分析出之圖譜」解析而無創造性行為於內之工作，對於系爭專利一非有實質貢獻。縱系爭專利一化合物解析之工作有一定專業性與困難處，不因此而使其成為對所欲解決之問題或達成之功效提出構想之人。其次，依被上證 9 系爭專利一說明書第 64 至 67 頁之內容可知，其中產物 Gh-2603-2 所測得的性質之內容，僅係被上訴人委託貴儀中心所為之光譜數據的完整呈現，說明書所述之「產物 Gh-2603-2 的 EIMS 數據顯示」、「從產物 Gh-2603-2 的 NOESY 光譜數據亦發現」等說明文句可證，結構解析之人僅是依據被上訴人所提供之光譜數據為分析，並無任何創意性於其中，僅係依他人設計規劃之細節為確認之工作。故無法將化合物解析認作與系爭專利一之構想提出有所關聯。再者，依證人於原審程序 101 年 11 月 2 日庭期之證詞可知，僅依據既有之規則與化學分析知識，綜合各光譜或圖譜資訊為解讀或解釋（explain），以「忠實反映」內含於圖譜上之各類資訊，故化合物解析並非具有創造性之發明行為。且上訴人於 103 年 6 月 9 日準備程序陳述可知，化合物結構解析僅是反映該化合物圖譜上所蘊含之內容，任何擁有結構解析知識之人，就同一化合物之圖譜進行結構解析，客觀上均會得到同一結論。

- (4) 上訴人受被上訴人指示與專利事務所聯繫並協助整理資料，均與系爭專利一之構想無涉：

上訴人曾經協助彙整系爭專利一申請之相關資料，此等行政庶務性之工作，實屬非主導性、輔助性、無創造性之工作，對於系爭專利一之構想毫無關聯。且依據一般邏輯、論理法則，亦無法反面推論發明人所派遣彙整、提供書面資料之人，即係發明人。其次，上訴人於 99 年 3 月 18 日離職前，即由被上訴人法定代理人丁○○、○○○、○○○聯繫並整理相關資料予專利事務所，上訴人離職後亦由被上訴人法定代理人丁○○指定陳振裕負責資料之整理與聯繫。丁○○時任被

上訴人公司董事一職，公司經營事務繁忙，不可能就系爭專利一申請之後端聯繫等事務事必躬親，於聯繫或資料提供、整理的流程中，當會指定特定幾位員工為相關工作，惟彙整並提供資料予專利事務所之員工，均仍受丁○○之監督控管，以避免提供或整理錯誤之資訊予專利事務所。再者，上訴人不甚瞭解系爭專利一之萃取實驗過程，提出錯誤之說明書實施例予專利事務所，其所提供給專利事務所之萃取實驗內容係從 35 個波峰分成「5 段」取得 18 種新穎化合物，明顯與系爭專利一之最初萃取實驗流程大不相同，致使丁○○必須發函要求專利事務所更正系爭專利一說明書實施例。

(5)上訴人所提證據均無法證明其為系爭專利一之共同發明人。系爭專利一與前案專利相較，本有其新穎性、進步性之處，否則何以經智慧財產局核准專利。系爭專利一與前案專利雖有關連，仍分別有其不同專利範圍，是其構想及具體可達成該構想之技術手段均非相類。

(6)被上訴人所提證據已足以證明系爭專利一之發明人為被上訴人法定代理人丁○○而非上訴人。

2. 系爭專利二部分：

(1)系爭專利二所欲解決問題或達成功效之「構想」應為「從藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的萃取物（分離部分）」，實現該構想之技術手段則係「自藤黃樹脂的丙酮萃取產物中分離出萃取物（分離部分）」。

(2)上訴人所提證據均無法證明其係系爭專利二所欲解決問題之構想者。系爭專利二與前案專利係不同專利，系爭專利二申請專利範圍第 8 項及第 9 項為「止痛、抗發炎之用途」專利，相較於前案專利係針對「物」不相同，當有其新穎性及進步性，否則即無可能經智慧財產局再審查而獲准專利。縱上訴人為前案專利之名義上發明人，亦無當然為系爭專利二發明人之理。

(3)上訴人所提證據已足證明系爭專利二之發明人為被上訴人法定代理人丁○○而非上訴人。

三、本案爭點

(一)上訴人是否為系爭專利一之共同發明人？

(二)上訴人是否為系爭專利二之共同發明人？

四、判決理由

(一)系爭專利一及系爭專利二之申請專利範圍分析：

1. 系爭專利一之申請專利範圍共計 4 項，其中，其中第 1 至 3 項為獨立項，第 4 項為第 3 項之附屬項。第 1 項以擇一形式記載包含 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物。第 2 項為一種如申請專利範圍第 1 項之化合物，用於製備抗癌藥物的用途。第 3 項為一種用於抑制腫瘤/癌細胞的生長的藥學組成物，包含申請專利範圍第 1 項之化合物。第 4 項為如申請專利範圍第 3 項的藥學組成物，其中該腫瘤/癌細胞是選自於下列所構成的群組：人類乳腺癌細胞、人類結腸腺癌細胞、人類前骨髓性白血病細胞、人類肝細胞癌細胞、人類肺癌細胞以及人類組織細胞性淋巴瘤細胞。
2. 系爭專利二之申請專利範圍共計 9 項，其中，其中第 1、2、4、8 及 9 項為獨立項，其餘項次為附屬項，第 1 項為一種藤黃樹脂的分離部分，包含 TSB-14A、TSB-14B、TSB-14C、TSB-14D 及 TSB-14E 的 5 個分離部分。第 2 項為一種用於抑制腫瘤/癌細胞的生長的藥學組成物，包含申請專利範圍第 1 項之分離部分。第 3 項為第 2 項之附屬項，為如申請專利範圍第 2 項的藥學組成物，其中該腫瘤/癌細胞是選自於下列所構成的群組：人類乳腺癌細胞、人類結腸腺癌細胞、人類前骨髓性白血病細胞、人類肝細胞癌細胞、人類肺癌細胞以及人類組織細胞性淋巴瘤細胞。第 4 項為一種用於治療一腫瘤/癌症的藥學組成物，其含有至少一如申請專利範圍第 1 項所界定的藤黃樹脂的分離部分。第 5 項為如申請專利範圍第 4 項的藥學組成物，其中該腫瘤/癌症是選自於下列所構成的群組：結腸直腸癌、胃癌、肺癌、腦癌、甲狀腺癌、鼻咽癌、血癌、卵巢癌、腎臟癌、胰臟癌以及子宮內膜癌。第 6 項為如申請專利範圍第 5 項的藥學組成物，其中該血癌是慢性骨髓性白血病或 T-細胞急性淋巴胚細胞白血病。第 7 項為如申請專利範圍第 5 項的藥學組成物，其中該肺癌是非小細胞肺癌。第 8 項為一種藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮來萃取經粉碎的粉末而從藤黃樹脂得到的丙酮萃取的產物和/或一如申請專利範圍第 1 項所界定的藤黃樹脂的分離部分供用於製備

一具有止痛活性的藥學組成物的用途。第 9 項為一種藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮來萃取經粉碎的粉末而從藤黃樹脂得到的丙酮萃取的產物和/或一如申請專利範圍第 1 項所界定的藤黃樹脂的分離部分供用於製備一具有抗發炎活性的藥學組成物的用途。

(二)系爭專利一、系爭專利二及前案專利之關係：

1. 系爭專利二為系爭專利一之分割案，於 102 年 7 月 1 日申請分割，故系爭專利二與系爭專利一之說明書內容實質上係完全相同，僅於申請專利範圍請求不同之保護範圍。
2. 前案專利發明人為本件上訴人及被上訴人法定代理人丁○○，專利申請日為 93 年 5 月 21 日，於 94 年 12 月 1 日公開，且於 96 年 6 月 11 日公告獲准專利，故前案專利之公開日及公告日均早於系爭專利一及系爭專利二之申請日（99 年 6 月 11 日），為系爭專利一及系爭專利二之先前技術。其係有關一得自於藤黃樹脂（gamboge resin）的丙酮萃取產物（acetone-extracted product），被命名為 TSB-14 以及從該丙酮萃取產物 TSB-14 被進一步純化的化合物，而由該丙酮萃取產物 TSB-14 可進一步純化得到下列 9 種化合物：白樺醇（betulin）、白樺酸（betulinic acid）、藤黃酸（morellic acid）、異藤黃酸（isomorellic acid）、藤黃樹脂酸（gambogic acid）、異藤黃樹脂酸（isogambogic acid）、異藤黃醇（isomorellinol）、去氧藤黃寧（desoxymorellin）以及一被命名為福木黃色素 A（formoxanthone A）的新化合物，該丙酮萃取產物 TSB-14 以及該等被進一步純化的化合物被證實具有抑制腫瘤/癌細胞生長的活性。其次，前案專利亦有關用以獲得該等被進一步純化的化合物的方法，以及該丙酮萃取產物 TSB-14 與該等被進一步純化的化合物用於製備抑制腫瘤/癌細胞生長的藥學組成物的用途。簡言之，前案專利之發明貢獻為獲得藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14，並由其中分離出 9 個化合物，其中包含一個新化合物為福木黃色素 A，且將 TSB-14 及純化的化合物用於製備抑制腫瘤/癌細胞生長的藥學組成物的用途。
3. 系爭專利一說明書第 7 頁倒數第 9 行至第 8 頁第 3 行記載：「雖然如上所述，對於藥學產業中的藥物化學家以及製造者而言，仍然存在有一需要去發展可被容易地製備並且具有止痛、抗發炎以及抗癌活性

(analgesic, anti-inflammatory and anticancer activities) 的新穎化合物或萃取物。經研究，申請人發現在 TW 1282280 專利中所揭示的藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 除了具有抑制腫瘤/癌細胞生長的活性外，還具有止痛以及抗發炎的活性。另外，申請人進一步從該丙酮萃取產物 TSB-14 中分離出 5 個分離部分 (fractions) 並純化出 18 種新穎化合物，經研究發現，該等分離部分具有抑制腫瘤/癌細胞生長、止痛以及抗發炎的活性，而該等新穎化合物亦具有抑制腫瘤/癌細胞生長的活性」。是系爭專利一及系爭專利二所欲解決之問題在於從藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物，其所採用之技術手段係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物中分離及純化出單一化合物，並找出具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物。

4. 準此，前案專利係由 TSB-14 獲得一新穎化合物—福木黃色素 A，並將 TSB-14 或福木黃色素 A 應用於抑制腫瘤/癌細胞生長；系爭專利一係由 TSB-14 獲得 12 種新穎化合物，並將該 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長；系爭專利二係由 TSB-14 獲得 5 個分離部分，並將該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長、止痛活性或抗發炎活性，或將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性。

(三)何謂共同發明人？

1. 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。
2. 一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅是依他人設計規劃之細節，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，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發明人。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。

3. 發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人。再者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可，且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人。

(四)上訴人是否為系爭專利一之共同發明人？

1. 對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。本件系爭專利一申請專利範圍第 1 項之發明既為「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構及其製造方法。準此，上開證據須足以證明上訴人對於系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，方可證明上訴人為系爭專利一申請專利範圍第 1 項之共同發明人。

2. 系爭專利一申請專利範圍第 1 項包含之 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物，其結構為申請專利範圍第 1 項中所載之 12 個結構，依系爭專利一說明書第 52 至 144 頁實施例 3 為純化自分離部分 1 至 3 化合物之特徵鑑定，其係對實施例 2 中所得 35 種源自分離部分 1 至 3 的產物，進行物理以及化學性質分析，包括熔點、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMR、同核關聯光譜(homonuclear correlation spectroscopy, ^1H - ^1H COSY)、異核多量子關聯(heteronuclear multiple-quantum coherence, HMQC)、異核多鍵關聯(heteronuclear multiple-bond coherence, HMBC)、核奧佛豪瑟效應光譜(nuclear Overhauser effect spectroscopy, NOESY)、EIMS、HREIMS、FABMS 以及 HRFABMS，所得到的實驗數據歸納確認系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物如下：

化合物(1)為產物 Gh-2607-B 被命名為福木黃色素 B (formoxanthone B)；化合物(2)為產物 Gh-2607-1A 被命名為表福木黃色素 B (epiformoxanthone B)；化合物(3)為產物 Gh-2508 被命名為 β -轉位藤黃樹脂酸 (β -gambogellic acid)；化合物(4)為產物 Gh-2507 被命名為 β -表轉位藤黃樹脂酸 (β -epigambogellic acid)；化合物(5)為產物 Gh-1631 被命名為福木黃色素 C (formoxanthone C)；化合物(6)為產物 Gh-1050 被命名為 3- α -羥基轉位藤黃樹脂酸 (3- α -hydroxygambogellic acid)；化合物(7)為產物 Gh-3291 被命名為福木黃色素 D (formoxanthone D)；化合物(8)為產物 Gh-1052 被命名為福木黃色素 F (formoxanthone F)；化合物(9)為產物 Gh-1036 被命名為表福木黃色素 F (epiformoxanthone F)；化合物(10)為產物 Gh-3353 被命名為福木黃色素 G (formoxanthone G)；化合物(11)為產物 Gh-3311 被命名為表福木黃色素 G (epiformoxanthone G)；化合物(12)為產物 Gh-3332 被命名為異福木黃色素 I (isoformoxanthone I)。

3. 系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物的製法，依系爭專利一說明書第 47 至 52 頁之實施例 2，係將藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 進行半製備級 RP-HPLC，所得到的半製備級 RP-HPLC 洗提圖形被顯示於系爭專利一之圖 2，顯示 35 個波峰區，即表示有 35 個不同化合物。將圖 2 顯示的 35 個波峰區○○○○○○區段 (sections) (亦即○

區段○○區段 3)，其中區段 1 含有波峰 1 至 12，滯留時間為第 0 至 42 分鐘；區段 2 含有波峰 13 至 24，滯留時間為第 42 至 135 分鐘；以及區段 3 含有波峰 25 至 35，滯留時間為第 135 至 280 分鐘。之後○○區段○○區段 3 之洗出物，得到分離部分 1 至 3，再進行半製備級 RP-HPLC 及分析級 RP-HPLC，以分別得到分離部分 1 之 12 種化合物、分離部分 2 之 12 種化合物及分離部分 3 之 11 種化合物，共 35 種化合物。最後，將這 35 種化合物依系爭專利一說明書第 52 至 144 頁之實施例 3 進行物理以及化學性質分析，始確認其具體結構式，其中即包含系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物。準此，系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物的製法，應為系爭專利一說明書第 47 至 52 頁實施例 2 記載之製法，主要係將藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 進行半製備級 RP-HPLC 後，分為 3 個分離部分後繼續進一步分離。

4. 依上訴人所提證據資料，原證 1 記載上訴人經歷及研究專長，與待證事實即上訴人是否對於系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻並無關聯。原證 7 係說明對於物之發明的請求項，於專利要件中新穎性的判斷標準，亦與上開待證事實無關。原證 8 雖記載在台灣蕨類生藥之化學成分等相關研究上，上訴人所進行的研究最為豐富，惟亦與上開待證事實無關。原證 9、14、18、19 固分別記載上訴人協助被上訴人代為解讀化學結構、上訴人與泰國教授 Karalai 於福木黃色素 A、B、C (formoxanthone A, B, C) 之命名有衝突，對該等命名進行討論、決定系爭專利一新穎化合物結構式及進行 IUPAC 名稱命名之草稿，姑不論依其上記載可否確認所解讀及命名之化合物是否即為系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物，惟新穎化合物之結構解析係使該化合物進行各種光譜分析，例如質譜儀、核磁共振光譜儀(NMR)或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR)等，由該等儀器所得之光譜數據資料，依據一般光譜之解讀規則與化學分析之知識而予以解析，雖與 IUPAC 名稱之命名均屬相當專業且困難之工作，但工作是否具專業性及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明人完全無關，一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實質貢獻，即應列為發明人，故縱認上訴人曾對系爭專利一申請專利範圍第 1 項之

12 種新穎化合物進行結構解析及 IUPAC 名稱之命名，然倘若上訴人僅從事新穎化合物之結構解析及 IUPAC 稱之命名工作，難認對該新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，是上證 6 至 9 縱得證明新穎化合物之結構解析高度專業且困難，亦仍係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，難謂係共同發明人。另原證 11、12、13、17、23、上證 1、2 並未顯示系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物相關之結構及製法，均無法證明上開待證事實。再者，依被上訴人於原審 101 年 9 月 3 日所提狀附件 1 縱可認上訴人與聖○事務所聯絡、討論系爭專利一之專利申請事宜，甚或提供資料、撰寫專利說明書，惟將一實際完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專利之過程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是否得列名為一發明專利之發明人無涉，當一發明由產生構想至真正付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發明人，故上訴人縱協助系爭專利一完成申請專利之工作，亦難謂係共同發明人。

5. 證人於原審結證稱：在被上訴人公司任職到 94 年 9 月 30 日離職，擔任植物的分離和鑑定工作，但鑑定通常不會在伊這邊完成，伊只做從植物分離出純的化合物，然後就交給上訴人，或者是開會時交給被上訴人法定代理人丁○○，○○○和伊一樣是做從植物萃取、分離及純化化合物，得到純的化合物後交給丁○○或上訴人，伊只是在做前面的部分，得到純的化合物後送到貴儀中心去做光譜的鑑定，光譜圖是由上訴人負責鑑定，確認是那一種化合物，及是否為新的化合物，萃取分離及純化的階段，除遇到困難會請求上訴人協助，不然的話，這都是很例行的工作等語。尚無法證明上訴人參與系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物相關結構及製法之工作，且證人僅在被上訴人公司工作至 94 年 9 月 30 日，斯時系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物是否即已萃取完成，上訴人亦無法證明。其次，依上訴人於本院之陳述，充其量亦僅得證明上訴人負責系爭專利一中新穎化合物的結構解析及命名之工作等節。惟上訴人縱負責系爭專利一中新穎化合物的結構解析、命名及處理系爭專利一申請專利之相關事宜工作，仍難認上訴人參與系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物相關結構及製法

之工作，已如上述。至上訴人雖陳稱曾協助解決系爭專利一中新穎化合物的分離製法所面臨之問題，及被上訴人為前案專利之發明人，因系爭專利一為前案專利之延伸，當然應列名為系爭專利一之發明人部分；然依上訴人所述及上開證據尚無法證明其確實曾協助解決系爭專利一中新穎化合物分離製法所面臨之問題及所協助解決之問題係對於系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物相關結構及製法具有實質貢獻。另前案專利之公開日及公告日均早於系爭專利一之申請日，已為系爭專利一申請前周知之先前技術，故縱上訴人對於前案專利具有貢獻，亦不足以證明其對於系爭專利一之發明即當然具有貢獻。

6. 對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法，已如上述，本件系爭專利一申請專利範圍第 1 項之發明既為「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構及其製造方法，縱新穎化合物之結構解析高度專業且困難，亦係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，仍難謂係共同發明人。

7. 原證……及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項之共同發明人？

(1) 系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項之技術內容為將該申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長。則此部分之待證事實即為上開證據是否對於系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項 12 種純化自藤黃樹脂之新穎化合物具有實質貢獻，或對於該 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長有實質貢獻。

(2) 依上訴人所提上開證據資料，其中原證 1、7、8、9 及上訴人於本院之陳述，尚無法證明上訴人對於系爭專利一之 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，已如上述，亦無法證明對於該 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長有實質貢獻。其次，原證 2、3、15、16、21 為前案專利及系爭專利一之說明書節本，惟上訴人縱對於前案專利具有貢獻，抑或提供系爭專利一資料予聖○事務所，甚至撰寫系爭專利一之說明書等協助申請專利相關事宜，亦不足以證

明其對於系爭專利一之發明即當然具有貢獻，已如上述，自無法證明上訴人對於系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項之發明具有貢獻。另原證 10、20、22、24、25 雖分別記載毒性試驗內容及試驗方法、TSB-14A 至 TSB-14E 5 個分離部分之專利申請事宜、及申請專利相關內容，惟均未顯示將系爭專利一之 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長相關之內容，不足以證明上開待證事實，且上訴人縱曾與委外廠商溝通藥理試驗之工作，並協助申請專利之相關事宜，與其得否列名為一發明專利之發明人亦無關聯，尚無法證明上訴人對於系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項 12 種純化自藤黃樹脂之新穎化合物具有實質貢獻，抑或對於該 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長有實質貢獻。

(五)上訴人是否為系爭專利二之共同發明人？

1. 系爭專利二申請專利範圍第 1 項為一種藤黃樹脂的分離部分，該分離部分是藉由一包括下列步驟的方法而被製得：藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮來萃取經粉碎的粉末而提供一來自於藤黃樹脂的丙酮萃取的產物；藉由半製備級 RP-HPLC 來分離該丙酮萃取的產物而得到 5 個洗出物；將該 5 個洗出物分別地濃縮並繼而以水與乙酸乙酯來進行分配分離而得到 5 個粗分離部分；以及分別地藉由半製備級 RP-HPLC 來處理該 5 個粗分離部分並繼而以水與乙酸乙酯來進行分配分離，直至各個粗分離部分的半製備級 RP-HPLC 洗提圖形皆呈現一致的情形；其中該藤黃樹脂的分離部分是選自於下列所組成的群組之中：(1) ……分離部分 TSB-14A ；(2)……分離部分 TSB-14B ；(3)……分離部分 TSB-14C ；(4)……分離部分 TSB-14D ；(5)……分離部分 TSB-14E。因此，系爭專利二申請專利範圍第 1 項係界定包含 5 個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之 5 個分離部分，故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二申請專利範圍第 1 項之發明人，待證事實即為上訴人是否對於系爭專利二申請專利範圍第 1 項 5 個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之 5 個分離部分具有實質貢獻。
2. 依上訴人所提上開證據資料，其中原證 1、8 至 10、25、上證 1、2、5、被上訴人於原審所提附件 1 均與待證事實即上訴人是否對於系爭專利

二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分具有實質貢獻無關。原證11至13、20至24、上證12、13均未顯示系爭專利二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分的原始數據，尚難認與待證事實有關。又上證10第1頁記載之樣品名稱雖為TSB-14，然其第3頁記載之樣品名稱卻為TSB-9，二者已有不符，且系爭專利二圖式第6圖顯示之實施例4將TSB-14分為5個分離部分之洗提圖形，與上證10顯示之洗提圖形並不相符，亦無從證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分具有實質貢獻。另上證11、14、上訴人103年7月7日庭呈處理程序，姑不論其形式之真正，然上證11僅記載TSB-14A至TSB-14E 5個分離部分之專利申請事宜及申請專利相關內容，並未顯示系爭專利二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分的原始數據；而系爭專利二既經智慧財產局核准專利並公告，自應以系爭專利二公告之說明書、申請專利範圍及圖式所載內容為準，上訴人竟認上證14始為正確版本，亦有違誤；再者，上訴人103年7月7日庭呈處理程序，依系爭專利二說明書所記載之區段洗出物處理程序，並未記載詳細之操作步驟，亦難謂該處理程序即為系爭專利二之區段洗出物的處理程序。至上訴人於本院之陳述，無非係以上證10、14為據，認系爭專利二將將TSB-14分離為5個分離部分，係由上訴人所決定，且認系爭專利二中所載將TSB-14分離為5個分離部分之實驗流程，有所缺失等語。惟上證10、14無法證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分具有實質貢獻，已如上述，亦無從徒以上訴人之陳述遽認其為系爭專利二申請專利範圍第1項之共同發明人。

3. 系爭專利二申請專利範圍第2至7項之技術內容為將由TSB-14獲得5個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長，故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二申請專利範圍第2至7項之發明人，待證事實即為該證據是否於系爭專利二申請專利範圍第2至7項之5個分離部分具有實

質貢獻，抑或對於該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長具有實質貢獻。

4. 本件上訴人主張其為系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項共同發明人所使用之證據，均與系爭專利二申請專利範圍第 1 項之證據相同。其中原證 1、8、9、25、上證 1、2、5、被上訴人於原審所提附件 1 均與待證事實即上訴人是否對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項 5 個分離部分具有實質貢獻，抑或對於該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長具有實質貢獻無關。原證 10、20 至 23、上證 12、13 並未顯示將該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長相關之內容，無法證明待證事實。原證 11 至 13、24 則均未顯示將該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長確為上訴人之構想或上訴人有付諸實施之貢獻，即難謂上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項具有實質貢獻。又上證 10 第 1 頁記載之樣品名稱雖為 TSB-14，然其第 3 頁記載之樣品名稱卻為 TSB-9，二者已有不符，且系爭專利二圖式第 6 圖顯示之實施例 4 將 TSB-14 分為 5 個分離部分之洗提圖形，與上證 10 顯示之洗提圖形並不相符，亦無從證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項具有實質貢獻。另上證 11、14、上訴人 103 年 7 月 7 日庭呈處理程序，姑不論其形式之真正，然其等均未顯示將該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長相關之內容，自難執即認上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項具有實質貢獻。至上訴人於本院之陳述，無非以該 5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發炎藥理試驗，係由上訴人與委外廠商溝通、討論而完成；且該 5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發炎用途相關之專利申請相關事宜，係由上訴人協助完成等語。惟與委外廠商溝通藥理試驗之工作，及協助申請專利之相關事宜，與是否得列名為發明專利之發明人無關，已如上述，上訴人亦無從執此遽認對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項具有實質貢獻。
5. 系爭專利二申請專利範圍第 8、9 項之技術內容為藉由將 TSB-14 獲得 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性，或將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性。故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二申請專利範圍第 8、9 項之發明人，待證事實即為該證據是否對

於系爭專利二申請專利範圍第 8、9 項之 5 個分離部分具有實質貢獻，或對於該 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性具有實質貢獻，或對於將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性具有實質貢獻。

6. 本件上訴人主張其為系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項共同發明人所使用之證據，除與系爭專利二申請專利範圍第 1 至 7 項之證據相同外，另包括原證 2、15。其中原證 1、2、8、9、15、25、上證 1、2、5、被上訴人於原審所提附件 1 均與待證事實無關。原證 10、20 至 23、上證 12、13 並未顯示將該 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內容，亦未顯示將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內容，無法證明待證事實。原證 11 至 13、24 則均未顯示將該 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性確為上訴人之構想或上訴人有付諸實施之貢獻，即難謂上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項具有實質貢獻。又上證 10 第 1 頁記載之樣品名稱雖為 TSB-14，然其第 3 頁記載之樣品名稱卻為 TSB-9，二者已有不符，且系爭專利二圖式第 6 圖顯示之實施例 4 將 TSB-14 分為 5 個分離部分之洗提圖形，與上證 10 顯示之洗提圖形並不相符，亦無從證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項具有實質貢獻。另上證 11、14、上訴人 103 年 7 月 7 日庭呈處理程序，姑不論其形式之真正，然其等均未顯示將該 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內容，亦未顯示將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內容，自難執此即認上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項具有實質貢獻。至上訴人於本院之陳述，無非以該 5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發炎藥理試驗，係由上訴人與委外廠商溝通、討論而完成；且該 5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發用途相關之專利申請相關事宜，係由上訴人協助完成等語。惟與委外廠商溝通藥理試驗之工作，及協助申請專利之相關事宜，與是否得列名為發明專利之發明人無關，已如上述，上訴人亦無從執此遽認對於系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項具有實質貢獻。
- (六) 綜上所述，依上訴人所提證據資料既無法證明上訴人對於系爭專利一、二之發明具有實質貢獻，不足以證明上訴人為系爭專利一、二之共同

發明人，則上訴人提起本件訴訟請求被上訴人應於系爭專利一及系爭專利二，表示上訴人為共同發明人，即有未合，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。

五、判決結果

上訴及變更之訴均駁回。

第二審訴訟費用（含變更之訴部分）由上訴人負擔。

【研析】

- 一、有關前案專利之判決（智慧財產法院 101 年度民專訴第 52 號），曾摘錄於本局 102 年 6 月專利民事判決雙月刊。
- 二、本件智財法院上訴審判決，亦與以往之判決相同，認為有「實質貢獻」及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。惟更進一步敘明共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人。另針對本案發明之特性，闡釋「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。經由本案事實及法院得心證之理由，可將如何判斷共同發明人之抽象概念，轉換為較具體之原則。