貳、判決分析主題：對部分技術特徵具有實質貢獻者得為共同創作人

裁判字號:智慧財產法院 104 年度民專上字第 22 號民事判決
判決日期：104.11.26

爭議標的：專利權權利歸屬
系爭專利：「眼鏡」新型專利
相關法條：99 年專利法第 5 條、第 12 條第 1 項
【判決要旨】被上訴人並非就系爭專利所有請求項之全部技術特徵有實質貢獻，僅就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是以被上訴人先位聲明請求確認其為系爭專利之創作人及申請權人，為無理由，不應准許。又被上訴人既就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是其備位聲明請求確認其為系爭專利之共同創作人及共同申請權人，即有理由。

一、案情摘錄

(一)被上訴人主張：

1、因上訴人即附帶被上訴人◯◯公司（下稱甲公司）原先之眼鏡產品有製作成本高、組裝困難之問題，被上訴人審視上訴人之眼鏡產品後，指出該眼鏡產品之問題，遂提議「不使用螺絲，使用穿入卡榫定位同時可為摺疊的鏡腳，使其以穿進鏡片且可反勾定位」之構想（下稱系爭技術構想），可達到降低成本並容易組裝等效果。詎料，上訴人竟依據被上訴人所提出之系爭技術構想申請中華民國新型「眼鏡」專利（下稱系爭專利），可知系爭專利係援用被上訴人所提出之系爭技術構想，故被上訴人應為系爭專利之發明人及專利權人，或至少應為系爭專利之共同發明人及共同申請權人。

(二)上訴人主張：

1、系爭產品之前身，曾有不同型號之眼鏡結構設計，且上訴人之設計人員於 99 年 8 月 5 日即提出具有系爭技術構想之型號「VS -9184」眼鏡之結構設計圖，是系爭技術構想事實上係由上訴人首先提出。又系爭產品係延續型號「VS-9184 」眼鏡之設計，故同樣具有系爭技術構想之眼鏡結構，且系爭產品亦是由上訴人之設計人員先於內部提出產品設計圖，才於 100 年 5 月 27 日以電子郵件提供予被上訴人公司人員參考確認。

2、被上訴人未舉證證明其所提出系爭產品開發歷程簡報檔之出處及製

作時間，故該簡報檔當不具證據能力。縱該簡報檔第 6 頁所載「2010 年 1 月被上訴人公司建議更改結構設計」一語為真，則被上訴人公司於 99 年 1 月建議更改之結構設計內容為何，又如何對應於系爭聲明書所記載之系爭技術構想，被上訴人並未舉證證明。實際上，該簡報檔第 6 頁圖式所顯示者，乃上訴人自行研發設計之眼鏡產品，其與被上訴人所主張之系爭產品不同，故該簡報檔無法佐證被上訴人確有提出系爭聲明書所記載之系爭技術構想。

3、縱系爭聲明書所記載之系爭技術構想確係被上訴人所提出，惟系爭技術構想應為：「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊的鏡腳」、「使其以穿進鏡片且可反勾定位」等二項技術特徵所組成，顯無法對系爭專利請求項 1 、10 所欲解決之「防止鏡腳單元脫落」、「限制鏡腳單元轉動角度」等技術問題，或欲達成更加牢靠與定位之技術功效，提出具體而可達成之技術手段。因此，系爭專利請求項 1、10 之技術特徵，實無法讀取系爭聲明書所載組成系爭技術構想的各技術特徵，故系爭聲明書所載之系爭技術構想對於系爭專利請求項 1 、10 不具有任何實質貢獻。

(三)主要爭點：

1、被上訴人是否為系爭專利之創作人及申請權人？

2、被上訴人是否為系爭專利之共同創作人及共同申請權人？

(四)判決理由摘要：

1、按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。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、創作人或其受讓人或繼承人」、「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承」，99 年專利法第 5 條、第 6 條第 1 項定有明文。次按，創作人係指實際進行研究創作之人，創作人之姓名表示權係人格權之一種，故創作人必係自然人，而創作人須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」係指為完成創作而進行精神創作之人，其須就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者。

2、查被上訴人所提證據及證人證詞並無法證明眼鏡技術之變更設計為被上訴人所提出之構想。系爭專利請求項 1 至 9 中所述之全部技術特徵，均可對應於「7184」眼鏡產品及「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術構想，既然「7184」眼鏡產品非屬被上訴人之創作，且「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同

時可為摺疊之鏡腳」之技術構想亦非屬被上訴人之構想，自難認被上訴人為系爭專利請求項 1 至 9 之創作人及專利申請權人。

3、按「創作人係指實際進行研究創作之人，而創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人」，是有關真正創作人之判斷，應基於事實認定，而非雙方合意之結果。查「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術特徵實非出自被上訴人之構想，而上開二個技術特徵，對照系爭專利說明書可知該二技術手段確係攸關系爭專利所欲解決之問題及所欲達成之功效，而對系爭專利新型具有實質貢獻。準此，被上訴人既非屬該二個技術特徵之構想人，是以實難認定系爭專利所有請求項之全部技術特徵均為被上訴人所創作。

4、按新型專利之創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，惟當申請專利範圍記載數個請求項時，創作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，即可表示為共同創作人。上訴人無法提出具體反證否定原證所載「其以穿進鏡片且可反勾定位」之技術構想為被上訴人所提出，而「可反勾定位」之卡合定位結構之創意已為系爭專利請求項 1 至 17 之部分技術特徵所揭示，且原證所述「其以穿進鏡片且可反勾定位」創意亦為系爭專利圖式 6 及請求項 10 至 17 之部分技術特徵所揭露，應可認定原證聲明「其以穿進鏡片且可反勾定位」為被上訴人之創作，且該創作對系爭專利請求項 1 至 17 之部分技術特徵有實質貢獻，足以認定被上訴人為系爭專利之共同創作人及共同申請權人。

二、判決分析

按專利法第 5 條所指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，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

故在確認是否為專利發明人之程序上，首要區分出申請專利範圍所界定之技術手段何者為達成功效或解決問題之技術手段，倘所構思之技術手段僅係一般性之習知技術或簡易之改善而對於功效或問題之解決並未貢獻，該構思之創作人尚難謂「實質貢獻之人」；其次，發明人並不以對申請專利範圍整體均有貢獻為必要，僅需對一項或部分請求項酌

有實質貢獻即可為共同發明人或創作人，本判決同智慧財產法院 101 年度民專訴字第 52 號民事判決維持相同見解。

綜上所述，發明人之判斷原則係應審酌可解決問題或達成功效之技術手段且是否對請求項一項以上具有實質貢獻，復依前所述，縱然該構思技術手段之人對一項以上請求項具有貢獻，惟該技術手段即該請求項並非解決問題或達成功效之技術手段，則該構思技術手段之人，似未能認具有實質貢獻，而符發明人之資格。