

1010201 有關第 96202702N01 號「具信號源選擇功能的影像信號混合裝置」新型專利舉發事件（100 年度行專訴字第 16 號）（判決日：100.7.14）

爭議標的： 證據採酌、專利權歸屬

系爭專利： 「具信號源選擇功能的影像信號混合裝置」新型專利

相關法條： 專利法第 7 條第 1 項及第 107 條第 1 項第 3 款規定

判決要旨：被告僅以原告 94 年研究發展計畫進度稍為落後 5%，延至當年 11 月底重新啟動，即認非全部完成，實嫌率斷。被告及訴願決定就此未加以審酌，並調查原告上開樣品是否確與系爭專利申請專利範圍實質相同，即為舉發不成立及訴願駁回之決定，自有未洽。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

- 1.系爭專利之創作人張鈺欽、周暉雅於 94 年 4 月 7 日同時自第三人晶展科技股份有限公司跳槽受雇於原告，張鈺欽任研發部門經理，周暉雅任研發部門副理，訂明受雇人之職務上發明、新型、研究成果、著作等權利，均為原告（僱用人）公司所有，離職後 1 年內不得為自己或他人從事或經營原告公司性質相似之工程及相同技術領域之工作或與前述工作相關之專利。詎張鈺欽、周暉雅在職期間共同將研發之技術製程加以重製，而建立新的支配管領力，儲存於其電腦或光碟，置於自己權力支配之下，據為己有，得手後於 95 年 2 月 28 日棄職離開原告，在職期間 10 個月，其目的係圖為自己之不法所有，取得原告「多媒體影像畫面分割處理」及其他產品之製程技術。張鈺欽、周暉雅於離開原告 1 個月內之 95 年 3 月 28 日，申請設立參加人公司，其營業項目 CC01080 電子零組件製造業、I301010 資訊軟體服務業、F401010 國際貿易業，涵蓋原告之營業項目。旋於參加人公司設立不到 1 年之 96 年 2 月 13 日，即向被告提出申請系爭專利，其創作力依一般經驗法則絕無如此神速之可能，核其專利裝置功能，與執行原告 94 年研究發展計畫，在職期間所完成製作之樣品相同，係竊取在原告公司執行職務之結果，據為己有提出申請專利。
- 2.原告所提舉發證三，張鈺欽、周暉雅之研發工時記錄卡及其所完成樣品電路圖、電路圖之線路功能元件位置（見訴願補充理由書(二)證一至證六），與系爭專利申請專利範圍、實施方式之處理功能相符合，足見

係張鈺欽、周暉雅在原告職務上所完成之樣品。但原處分及訴願決定以原告 94 年研究發展計畫進度稍為落後 5%，延 11 月底重新啟動，即認非全部完成，但進度落後，自應趕上進度，重新啟動即全部完成，何況張鈺欽、周暉雅 2 人係至翌年（95 年）2 月 28 日始行離開原告，在此工作期間當然應完成其研發工作，始與論理法則無違。

3. 茲就張鈺欽、周暉雅之研發工時記錄卡，列述如下：

(1) 張鈺欽於僱傭關係中之工作內容及所完成之創作樣品（見舉發證三第 29 至 31 頁張鈺欽研發工時記錄卡）：

I. MCC-8016 SDI PCB 新組件研發之工作內容及完成之樣品創作（見舉發證三第 29 頁張鈺欽研發工時記錄卡）：該樣品元器件 u4、u5、u10、u11 之處理功能為高頻影像信號 SDI 攫取，u3 為多路高速視頻資料收發處理（見訴願卷補充理由書（二）證三），系爭專利申請專利範圍之影像信號接收單元、控制暨影像處理單元，係竊自此樣品。

II. MCC-8016-VGA PCB 新組件研發之工作內容及完成之樣品創作（見舉發證三第 30 頁張鈺欽研發工時記錄卡）：該樣品元器件 u32 單路高清信號傳送處理，u1 類比影像抓取轉數位信號，u25 數位影像處理與圖像重疊，u33 多路影像處理與控制（見訴願卷補充理由書（二）證四），系爭專利申請專利範圍之影像輸出單元、影像縮放調整器、微控制器執行混合處理控制，係竊自此樣品之功能。

III. MCC-8004 SD-HD-2PCB 新組件之研發及 MCC-8004 SDI PCB 第二版之開發（見舉發證三第 31 頁張鈺欽研發工時記錄卡）。

① 新組件研發之工作內容及完成之樣品創作：

該樣品之元器件 u23、u24、u25、u26 為 HD，SD 視頻信號等化，u1 多路高速視頻資料收發處理，u2 高頻影像信號處理與控制，u9、u10、u11、u12，為 AES 編碼處理，系爭專利申請專利範圍之影像信號接收單元、影像輸出單元、影像縮放調整器等，係竊取此樣品。

② 第二版之開發：

其元器件 u31、u32、u33、u34 為數位 SDI 視頻影像數位輸出，u28、u29、u30、u35 為 HD、SD 視頻輸出推動處理（見訴願補充理由書（二）證五），系爭專利申請專利範圍之微控制器、影像處理單元，係竊取此功能。

(2) 周暉雅研發工時記錄卡之工作內容及完成之樣品創作（見舉發證三第 32 頁周暉雅研發工時記錄卡）：

該樣品之元器件 u1、u2、u3、u4 為類比影像抓取並轉成數位信號，u5 電腦信號轉換與同步信號處理，u6 視頻與電腦位信號混合處理，u10 多個視頻同步結合成單一視頻，影像縮小放大、位移控制，u18、u19 類比混合影像信號輸出，u15 DVI 信號混合數位影像信號輸出（見

- 訴願補充理由書(二)證二)，系爭專利申請專利範圍所有技術特徵全部均竊取此樣品所有之全部功能。
- 4.原處分全部抄襲參加人片面答辯理由，並非被告單方意思表示之處分行為，不具行政處分實質效力。
 - 5.全世界僅有 7 家廠商具有多媒體影像化處理之能力，而在臺灣僅有原告 1 家，而張鈺欽、周暉雅在原告公司進行研發 11 個月，離職後將研發內容申請專利，實係竊取原告之技術。關於電路圖在訴願決定書證據一到證據五都是相關的電路板。
 - 6.證據三第 29 頁部分是一個線路設計模塊，類比影像抓取並且轉成數位訊號；第 31 頁部分，也是線路設計模塊、視頻訊號等化的功能。系爭專利申請專利範圍第 1 項有提到一種具信號源的裝置，影像信號接收單元可接收複數個影像信號源，並接收各種不同的影像格式，由此可知，要有所謂的複數個影像信號源，要有證據三第 29、31 頁提到的這兩個線路設計模塊，來做類比影像及數位訊號的轉化，使視頻信號可以等化。
 - 7.證據三第 32 頁計畫綱要欄「MCC-8016 Main PCB」新組件之研發是一多信號源的電路圖，其中包含類比視訊、數位視訊及串列數位視訊的輸入電路。由系爭專利申請專利範圍第 1 項最後 2 行，可知該控制器處理單元所輸出之複合式影像信號，是可於單一畫面上同步呈現複數個可獨立調整之影像。第 32 頁電路包含類比、數位及串列數位的輸入，所以以系爭專利申請專利範圍的文字化而言，即為上述電路的描述。

(二)智慧局主張

- 1.原告起訴狀理由壹之三主張執行職務之結果，所完成之創作，以研發工時記錄卡為證（見舉發證據證三第 29 至 32 頁張鈺欽及周暉雅研發工時記錄卡）云云。但查，就 MCC-8016 SDI PCB 及 MCC-8016 VGA PCB 而言，從原告「94 年度研究發展計畫（軟／韌／硬體部分）」（第 12、13 頁）及「研發工時記錄卡」（第 29、30 頁）均未顯示如原告所謂前述之產品已完成日期及成果，因此原告一再聲稱參加人剽竊之說實不足採。
- 2.證據三中所載「94 年度研究發展計畫（軟／韌／硬體部分）」（第 10 至 16 頁）、「94 年度研究發展計畫進度與執行情形彙整表」（第 17 至 23 頁）及「研發工時記錄卡」（第 27 至 33 頁）上「計畫項目名稱（目標及效益）」欄位及「計畫綱要」欄位所記載資料僅代表原告在特定計畫項目中所欲達成之目標及效益，而無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，故證據三無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對。又依據證據三中所載「94 年度研究發展計畫（軟／韌／硬體部分）」計畫項目（第 12 至 14 頁）第三項（MCC-8016 SDI PCB

新組件之研發）、第四項（MCC-8016 VGA PCB 新組件之研發）、第五項（MCC-8004 SD-HD-2PCB 新組件之研發）工作進度所列各計劃項排程的完成進度分別為 55%、55%及 100%，其中第三項中亦記載「因其他計劃迫切，暫時無法做電路除錯」及「備料延誤，電路需要局部修改落後進度 5%」、第四項中亦記載「因其他計劃迫切，暫時無法做電路除錯」及「備料延誤，電路需要局部修改落後進度 10%」等語，則原告之 94 年度研究發展計畫是否已百分之百完成，自非無疑。原告固訴稱證據三係該公司 94 年度研發計畫書，包含研發製作完成之電路圖、樣品製作件數、使用材料費、執行成果及研發人員之工時記錄，足證 MCC-8016 SDI PCB 樣品 4 片、MCC-8016 VGA PCB 樣品 10 片、MCC-8004 SD-HD-2PCB 樣品 4 片、MCC-8004 SDI PCB 第二板樣品 4 片及 MCC-8016 Main PCB 樣品 18 片確為系爭專利之創作人張鈺欽等 2 人於任職原告期間所完成者，自係僱傭關係下執行職務之成果等語。然上述證據三中所載「94 年度研究發展計畫（軟／韌／硬體部分）」計劃項目第三項及第四項均述及製作樣品提供測試並進行除錯及驗證，則在無其他證據足供參佐之情形下，尚難據此認定該等樣品

（MCC-8016 SDI PCB、MCC-8016 VGA PCB）已達到計劃目標及效益。且按專利法第 7 條第 2 項就職務上之新型所為之規定為「受雇人於僱傭關係中之工作所完成之新型」，係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之新型，亦即受雇人之新型創作必須為完成之狀態，是證據三並無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，即無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對，且各計畫項目亦非全部完成，自無法證明系爭專利係其創作人張鈺欽等 2 人於任職於原告公司期間職務上所完成之新型創作。

- 3.原告陳明其電路圖是在訴願階段所提出的，舉發時所主張的證據一、證據二時間點是 94 年 7 月 25 日、94 年 7 月 15 日，這也是在 50%進度的地方而已，沒有紀錄可以知道到底是完成了什麼，一個 50%完成的東西可否商品化還有疑慮，且後面的 50%才是最重要的研發階段，從原告的證據還是沒有辦法認定為舉發成立。

二、本案爭點

系爭新型是否為職務上所完成之創作，其專利權應屬於創作人之雇用人原告所有？

三、判決理由

- (一)按「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。」、「受雇人於職務上所完成之發明、

新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」、「前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」，專利法第 5 條第 2 項、第 7 條第 1 項及第 2 項分別定有明文。又核准專利之新型，利害關係人認有「新型專利權人為非新型專利申請權人者」之情事，依同法第 107 條第 1 項第 3 款及第 2 項規定，得附具證據向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。

(二)系爭專利之技術分析及申請專利範圍：

1.系爭專利係一種具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，包含一影像信號接收單元、控制暨影像處理單元、週邊裝置連接介面、指令接收介面及影像輸出單元，其中影像信號接收單元係支援多款格式的影像信號，透過該週邊裝置連接介面及指令接收介面選擇及設定待混合的影像信號後，由該控制暨影像處理單元執行混合處理以產生一複合式影像信號，該複合式影像信號係透過影像輸出單元傳送至一顯示裝置，令單一畫面上同步展現複數個可獨立調整之影像畫面，而此裝置可為單獨的產品或整合於顯示裝置內，以適於不同環境使用，其代表圖式如附圖所示。

2.系爭專利申請專利範圍共計 10 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項，其內容如下：

第 1 項：一種具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，為一可整合於顯示裝置內或獨立於外的裝置，其包含：一影像信號接收單元，係可接收複數個影像信號源並支援多種不同影像格式；一控制暨影像處理單元，係連接前述影像信號接收單元的輸出端，以接收二個以上的影像信號源並執行影像信號混合處理作業而產生一複合式影像信號；一週邊裝置連接介面，係與該控制暨影像處理單元雙向連接，可供與週邊設備連接；一指令接收介面，係連接該控制暨影像處理單元之輸入端，可供與外部電腦連接而接收外部控制指令；一影像輸出單元，其連接於該控制暨影像處理單元的輸出端，以輸出前述複合式影像信號至顯示裝置；其中，該控制暨影像處理單元所輸出之複合式影像信號，係可於單一畫面上同步呈現複數個可獨立調整之影像。

第 2 項：如申請專利範圍第 1 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該控制暨影像處理單元包含：一接收介面，其連接於該影像信號接收單元的輸出端，以接收該複數個影像信號源；一影像縮放調整器，係連接該接收介面的輸出端，係將選定的

影像信號進行混合處理以產生該複合式影像信號；一記憶體，係連接該影像縮放調整器，內部係預設有螢幕顯示控制指令及一負責影像信號混合處理的作業程式；一微控制器，係連接該週邊裝置連接介面及前述接收介面、影像縮放調整器及記憶體，為執行整個影像混合處理的控制中心。

第 3 項：如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該週邊裝置連接介面包含：至少一週邊控制器，係連接有複數個多工切換電路，該多工切換電路可供連接不同的週邊配備。

第 4 項：如申請專利範圍第 3 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該指令接收介面包含有線連接介面。

第 5 項：如申請專利範圍第 3 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該指令接收介面包含無線連接介面。

第 6 項：如申請專利範圍第 4 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該有線連接介面為一 RS232 串列埠。

第 7 項：如申請專利範圍第 4 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該有線連接介面為一乙太 (Ethernet) 網路連接埠。

第 8 項：如申請專利範圍第 5 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該無線連接介面為一紅外線接收器。

第 9 項：如申請專利範圍第 5 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該無線連接介面為一射頻接收器。

第 10 項：如申請專利範圍第 1 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該影像信號接收單元與影像輸出單元所支援之影像格式包含 HDMI、DVI、Analog RGB、YPbPr 或 Composite TV 信號。

(三)本件原告於舉發階段所提出之證據一、證據二分別為系爭專利之創作人張鈺欽、周暉雅與原告簽訂之聘僱契約書、證據三為原告公司之 94 年度研究發展計畫(以上均影本)、證據四為原告公司登記基本資料、證據五為參加人公司登記基本資料，且參加人陳稱張鈺欽、周暉雅係於 95 年 2 月 28 日自原告公司離職(見本院卷第 69 頁)。由上揭舉發證據可證明系爭專利創作人張鈺欽、周暉雅於 94 年 4 月 7 日起至 95 年 2 月 28 日任職於原告公司，任職期間曾參與原告 94 年度研究發展計畫，張鈺欽現為參加人之代表人，為參加人所不否認，參以原告主張系爭專利係張鈺欽、周暉雅於僱傭期間進行上開計畫之開發成果，可知系爭專利創作人張鈺欽、周暉雅曾接觸原告 94 年度研究發展計畫，若證據三可證明與系爭專利之內容實質相同，即有原告所主張專

利法第 7 條第 1 項、第 107 條第 1 項第 3 款之情事，而應撤銷系爭新型專利權。

- (四)本件被告以「證據三中所載『94 年度研究發展計劃（軟／韌／硬體部分）』（第 10 至 16 頁）、『94 年度研究發展計畫進度與執行情形彙整表』（第 17 至 23 頁）及『研發工時記錄卡』（第 27 至 33 頁）上「計劃項目名稱（目標及效益）」欄位及「計劃綱要」欄位所記載資料僅代表訴願人在特定計劃項目中所欲達成之目標及效益，而無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，故證據三無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對。又依據證據三中所載『94 年度研究發展計劃（軟／韌／硬體部分）』計劃項目（第 12 至 14 頁）第三項（MCC-8016 SDI PCB 新組件之研發）、第四項（MCC-8016 VGA PCB 新組件之研發）、第五項（MCC-8004 SD-HD-2PCB 新組件之研發）工作進度所列各計劃項排程的完成進度分別為 55%、55%及 100%，其中第三項中亦記載『因其他計劃迫切，暫時無法做電路除錯』及『備料延誤，電路需要局部修改落後進度 5%』、第四項中亦記載『因其他計劃迫切，暫時無法做電路除錯』及『備料延誤，電路需要局部修改落後進度 10%』等語，則原告公司之 94 年度研究發展計畫是否已百分之百完成，自非無疑。原告固訴稱證據三係該公司 94 年度研發計畫書，包含研發製作完成之電路圖、樣品製作件數、使用材料費、執行成果及研發人員之工時記錄，足證 MCC-8016 SDI PCB 樣品 4 片、MCC-8016 VGA PCB 樣品 10 片、MCC-8004SD-HD-2PCB 樣品 4 片、MCC-8004 SDI PCB 第二板樣品 4 片及 MCC-8016 Main PCB 樣品 18 片確為系爭專利之創作人張鈺欽等 2 人於任職原告公司期間所完成者，自係僱傭關係下執行職務之成果等語。然查，上述證據三中所載『94 年度研究發展計劃（軟／韌／硬體部分）」計劃項目第三項及第四項均述及製作樣品提供測試並進行除錯及驗證，則在無其他證據足供參佐之情形下，尚難據此認定該等樣品（MCC-8016 SDI PCB、MCC-8016 VGA PCB）已達到計劃目標及效益。而按專利法第 7 條第 2 項就職務上之新型所為之規定為『受雇人於僱傭關係中之工作所完成之新型』，係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之新型，亦即受雇人之新型創作必須為完成之狀態，是證據三並無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，即無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對，且各計畫項目亦非全部完成，自無法證明系爭專利係其創作人張鈺欽等 2 人於任職於原告公司期間職務上所完成之新型創作，原告復無其他證據證明其為系爭專利之專利權人」為由，認定系爭專利無違專利法 7 條第 1 項之規定，進而認定系爭專利並未違反同法第 107 條第 1 項第 3 款之規定，固非無見。但查原告主

張系爭專利裝置功能與原告 94 年研究發展計畫執行成果，亦即張鈺欽等 2 人在職期間所完成製作之樣品相同，並有舉發證三張鈺欽、周暉雅之研發工時記錄卡及其所完成樣品電路圖、電路圖之線路功能元件位置（見訴願補充理由書(二)證一至證六）為證，惟被告及訴願決定僅以原告 94 年研究發展計畫進度稍為落後 5%，延至當年 11 月底重新啟動，即認非全部完成，實嫌率斷。蓋原告上開計畫之進度雖有落後，但若在 94 年底至 95 年 2 月 28 日張鈺欽、周暉雅 2 人離職前之期間重新啟動，並趕上進度仍可全部完成，則被告及訴願決定就此未加以審酌，並調查原告上開樣品是否確與系爭專利申請專利範圍實質相同，即為舉發不成立及訴願駁回之決定，自有未洽。

- (五)原告於舉發階段所提出之證據雖遭原處分認定不足以證明系爭專利有違反核准處分時之專利法第 107 條第 1 項之規定，然查原告於提起訴願時提出證據三樣本之電路圖附證一至五，其揭露 BOARD NAME 分別為「MCC-8016 SDI PCB」、「MCC-8016 VGA PCB」、「MCC-8004 HD PCB」、「MCC-8004 HD PCB」及「MCC-8016 MB PCB」，復於 99 年 12 月 2 日補充理由提出證據三各計畫項目之實質技術特徵與使用元件、處理功能及各元件在線路圖上之功能位置等圖表，即證一係微窗科技多影像處理實質技術特徵、證二至五分別係「MCC-8016MB」、「MCC-8016-SDI」、「MCC-8016-VGA」、「MCC-8016-HD」各元件之線路圖功能位置，上開證據之性質為證據三之補充證據，為本件原告欲證明系爭專利是否有違專利法第 107 條第 1 項第 3 款規定之重要證據，自應就該等證據是否與系爭專利申請專利範圍實質相同，詳予調查審酌。經查上揭電路圖附證一、附證二、附證三、附證四及附證五之標示日期分別為 94 年 7 月 25 日、94 年 7 月 15 日、95 年 1 月 6 日、95 年 1 月 6 日及 94 年 7 月 14 日，仍係在原告 94 年度研究發展計畫期間所完成，經濟部訴願會竟誤認原告欲以事後完成之電路圖主張證據三中所載「MCC-8016 SDI PCB」、「MCC-8016 VGA PCB」、「MCC-8004SD-HD-2PCB」、「MCC-8004 SDI PCB 第二板」及「MCC-8016 Main PCB」樣本係系爭專利之創作人張鈺欽 2 人於任職原告公司期間所完成者，而不採信原告之主張，已有可議。且查經濟部訴願會將前揭電路圖名稱是否與證據三所載計畫項目名稱相同棄置不論，僅以證據三並未揭露各計畫項目之實質技術內容，無法與原告訴願階段所提出之上開證據進行勾稽，即認原告訴願理由不足採，並枉顧原告於訴願階段到會陳述之請求，致失去在訴願階段聽取原告陳述意見，並依訴願法第 67 條實施調查、第 69 條交付鑑定、第 74 條實施勘驗等規定，視實際需要進行程序，以釐清爭點，並給予參加人答辯，以究明事實之機會，亦有未洽。

(六)又訴願法第 63 條第 3 項規定「訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會。」，是以受理訴願機關對於訴願人之請求，是否有正當理由，固有斟酌之權，本件經濟部訴願會斟酌結果，未通知原告到場說明，惟本院認其未予原告陳述意見而影響裁判之結果，自屬訴願人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會之情形。查被告在舉發程序中僅使參加人以書狀交換意見 1 次，未給予雙方面詢之機會，且原告所提訴願理由已補充其在舉發程序中之主張，並先後提出上揭補充證據，則本件事實及法律適用顯未臻明確。原告於訴願理由中請求到訴願決定機關陳述理由，惟訴願決定機關僅依據原告所提文件請被告提出補充答辯理由，致未能就原告訴願理由及其證據應進一步釐清之處詳為調查並加以審酌，則訴願決定機關不通知原告到會陳述意見，有違行政程序法第 102 條、訴願法第 63 條第 3 項之規定。

四、判決結果

綜上所述，被告以系爭專利未違反核准時應適用之專利法第 107 條第 1 項第 3 款之規定，而為「舉發不成立」之處分，顯有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合。原告執以指摘，為有理由。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原告雖請求命被告為舉發成立之處分，惟因本件原告於訴願階段所提出之證據三樣本之電路圖附證一至附證五，復於 99 年 12 月 2 日訴願補充理由提出證一至證六，上揭證據是否足以證明與系爭專利申請專利範圍實質相同，尚未經被告為第一次判斷，其結果如何，亦屬未知，為兼顧原告於專利專責機關審查階段提出詳細說明之程序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分，是原告此部分之請求尚未達有理由之程度，自不應准許，應予駁回。

五、智慧局分析檢討

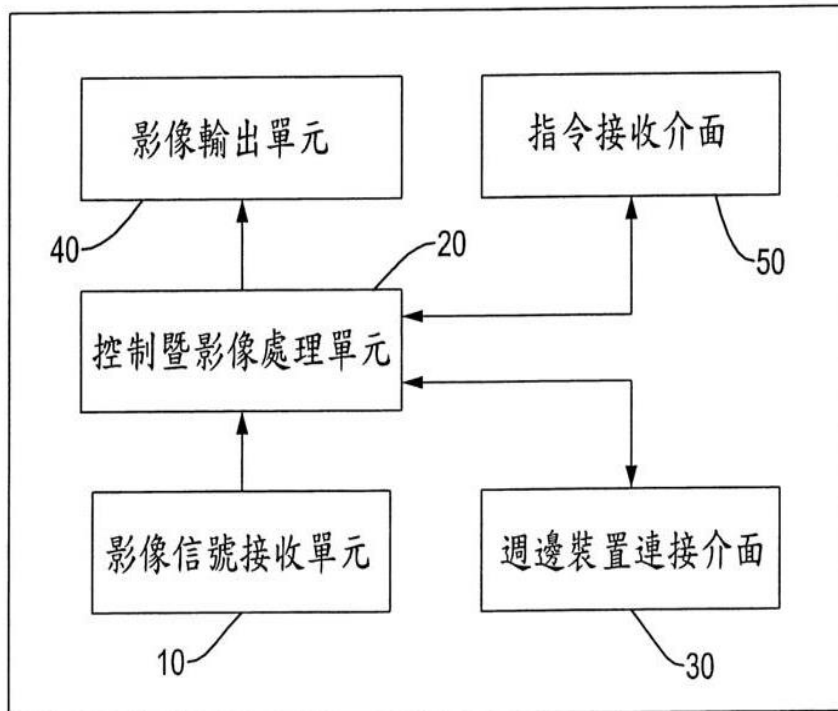
(一)專利法第 7 條第 1 項前段所規定的是「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，...」，該法條明文指出受雇人之發明創作必須為完成的狀態，方進一步論斷是否屬於職務上發明。所謂完成之定義為何？本局係採形式認定，即於任職期間計劃是否完成為準，並根據工作進度欄位中各計劃項目並未百分之百完成，最後進度僅 55%，認定系爭專利非屬職務上完成之發明，訴願決定亦維持本局之看法。惟智慧財產法院撤銷本局原審定，認為「僅以研發計劃進度稍為落後 5%，即認非全部完成，實嫌率斷，...被告未調查原告上開樣品是否確與系爭專利申請專利範圍實質相同，即為舉發不成立之決定，自有未洽」。

查智慧財產法院觀點，似乎採實質認定，即非以任職期間計劃是否完成為準，而係以任職期間與系爭專利申請專利範圍相關之技術是否完成為準，而本局將依智慧財產法院之見解再為實質認定。

- (二)訴願人於訴願階段所提之補充證據，本局於答辯時應先判斷其為基於同一基礎事實之補強證據或是新證據。若屬補強證據，本局於訴願答辯時仍應審究，如本案訴願所提之 MCC-8016 Main PCB 是否為 MCC-8016 SDI PCB 或 MCC-8016 VGA PCB 之補強證據，即應考量。

100 行專訴 16 附圖：

多工影像混合器的電路方塊圖



第一圖

