

職務發明之歸屬

台北醫學大學

李崇僖

廣義之職務發明

- 專利法是以發明人、創作人、設計人為專利申請權人，但實際從事研發與創作活動者很可能是因為職務上要求所完成，則其研發創作成果應由誰成為有權申請專利者，即是重要法律問題。
- 廣義之職務發明包括受雇用關係，以及受委託（出資聘請）關係下的研發創作。
- 狹義之職務發明則僅指公司雇用之員工所從事之研發創作成果。

受雇人職務發明之規定

- 專利法第七條第一項及第二項
- 受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。
- 前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。

- 本條文之關鍵概念：應支付適當之報酬
- 支付給誰？如何界定報酬之適當與否？
- 更根本的爭議：僱傭關係之存在與否（例如醫院與醫師之關係）

受雇發明歸屬於雇用人之理由

- 研發成敗風險之承受者為雇主，依據「風險與利益同在」原則，應將發明利益歸於雇主
- 受雇人通常受到研發資源之提供，例如專業培訓、團隊支援，因此並非獨力完成該發明
- 受雇人之研發活動受到雇主之指揮監督，因此雇主對該發明並非全無貢獻
- 雇主比受雇人有更多資源可將該發明之效益發揮到最大，例如實施該技術，對外授權使用等

受聘人職務發明之規定

- 專利法第七條第三項
- 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。但出資人得實施其發明、新型或設計。
- 有關姓名表示權之規定
- 專利法第七條第四項：依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

委託研發代工之專利歸屬

- 代工業者應先確認委託契約中有無約定研發成果之歸屬，否則若逕自申請專利將構成違約及侵害專利申請權。
- 較容易產生爭議有兩種情形，一是在委託研發代工之情形中，若約定專利權屬於出資者，但受委託業者認為所完成之研發成果已經超過委託範圍，屬於本身之自主研發，則會產生專利歸屬爭議。
- 另一是若約定專利權屬於受委託業者，但受委託業者研發過程出現困難，出資業者派員進行協助解決，其後出資業者主張該發明成果屬於共同研發成果，並非受委託業者獨立之發明。
- 為避免前述爭議，應在委託研發契約中盡可能界定清楚委託範圍，並要求詳實記錄研發過程。

發明人姓名權保障

- 專利法第96條第5項
- 發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。
- 企業進行研發活動應翔實記錄過程且妥善保管，對技術構想與重大困難之解決有重要貢獻之員工都應列為共同發明人。每位共同發明人並不需對每個權利請求項皆有貢獻，僅對其中一項有貢獻即可。所謂對發明之貢獻，不能僅是建議一種結果(suggest an idea of the result)，必須提出完成此結果所需之步驟(provide means of accomplishing the result)。

若為非職務發明

- 專利法第八條
- 受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。
- 受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。
- 雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。

案例演練

- A公司設計一項產品新造型，交給B公司進行量產。B公司生產主管經試產後發現此設計有製造困難，成本過高，因此交代B公司員工某甲負責進行修改設計，某甲完成新設計圖並經A公司同意後，B公司完成生產交貨。
- 假設此一新型設計可申請設計專利，且前述過程中皆未有契約約定權利歸屬，則應如何界定新設計之專利申請權歸屬？

日本關於員工適當報酬之規定

- 特許法第35條4項
- 公司得以契約、勤務規則等方式制訂取得員工發明專利權之對價，該對價必須合理，若在制訂時與員工有達成協議，計算基準有公告周知，個案之金額算定時有聽取發明員工之意見等，則會被認為結果係屬合理。
- 日本此規定為新修法之結果，乃是為因應數件有關員工發明報酬之訴訟案而進行修法，其中最有名案件為中村修二告日亞化學有關藍光LED之專利

中村v.s.日亞化學

- 中村修二為頂尖之藍光LED專家，其在日亞化學任職期間力推此項研究，公司高層甚至反對其研究方向。其後成功開發出高亮度藍光LED，竟只得到兩萬日圓報酬。由於專利權歸屬糾紛，中村憤而離職赴美任教(1999)。
- 其後日亞化學僅靠藍光LED專利就獲利近千億日圓，中村乃提訴要求其給付合理報酬，請求200億日圓(2004)。東京地方法院判決中村勝訴，獲賠200億。此案上訴後，高等法院改判賠償6億(2005)，其後雙方以8.3億和解。
- 此案關鍵：1.該發明之重大技術突破性，2.中村在該技術領域之頂尖地位，3.該發明產生之重大經濟價值，4.該專利技術是否存在替代技術，5.公司高層在研發過程之支援度

中國大陸專利法規定

- 第16條
- 被授予專利權的單位應當對職務發明創造的發明人或者設計人給予獎勵；發明創造專利實施後，根據其推廣應用的範圍和取得的經濟效益，對發明人或者設計人給予合理的報酬。

中國大陸專利法實施細則

- 第77條 被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵的方式和數額的，應當自專利權公告之日起3個月內發給發明人或者設計人獎金。一項發明專利的獎金最低不少於3000元；一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少於1000元。
- 由於發明人或者設計人的建議被其所屬單位採納而完成的發明創造，被授予專利權的單位應當從優發給獎金。
- 第78條 被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的報酬的方式和數額的，在專利權有效期限內，實施發明創造專利後，每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低於2%或者從實施該項外觀設計專利的營業利潤中提取不低於0.2%，作為報酬給予發明人或者設計人，或者參照上述比例，給予發明人或者設計人一次性報酬；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低於10%，作為報酬給予發明人或者設計人。