

發明人、專利申請權人與專利權人

台灣三寶資訊(股)公司 洪聰永 副總經理

一、序言：

胡適先生說過：「要怎麼收穫，先那麼栽。」對於企業專利實力的培植與投資報酬，用這句話來驗證特別貼切。

經過這些年的灌溉，國內大部分企業對專利重要性的認知，已經從先前的宣導階段，逐漸步入實際的專利庶務的規劃與執行等等處理，甚至短兵相接的沙灘戰場的階段。在專利庶務的處理，劍拔弩張的協議與真槍實彈的訴訟之間，往往只是一線之隔。更甚者，訴訟可能會被用來當作協議的一個工具，以戰逼和；協議，也可能只是訴訟的過程中雙方取得資訊，以分析訴訟實力的一個步驟。對於專利協議或訴訟的選擇與交錯為用，不同的時代有不同的背景，造成當事人對專利庶務事件的堅持與決斷之過程，與可能造成結果的種種考量，也自然不同。隨著國際貿易舞台競爭趨勢的演進，台灣企業對專利庶務的態度，也從以前多一事不如少一事的求和心態到今天追求公平正義原則的執著。這樣的演變包含著許多的因素參雜，而形成的觀念改變。在不同的時代背景與條件中，我們回過頭去看，可能很難評斷，當初在絕大多數專利庶務處理的協議或談判中處於劣勢的台灣企業之處理方式，到底是對還是錯。不過，可以確定的是，最近已經有越來越多的台灣公司一反過去台灣企業在國際貿易生態中畏懼專利庶務處理的形象，正面迎敵，甚至主動出擊。我們姑且不以專利庶務處理的成敗論英雄，僅就此一觀念的改變就是十分正面且值得肯定與喝采。

不過從以前防禦的角色，逐漸蛻變成為主動攻擊的角色時，要如何才能專利戰場上成為驍勇的善戰者？孫子兵法有云：「凡先處戰地而待敵者佚，後處戰地而趨戰者勞。故善戰者，致人而不致於人。」故而要達到「致人而不致於人」的關鍵，在於「先處戰地」，也就是準確、明快的先佔領有利的地形，

方能支配將來戰爭的局面。

從孫子的角度來看專利訴訟，所謂的「先處戰地」，就是專利權的取得，因為唯有取得有效的專利權，方可在專利訴訟戰爭上，取得支配與主導專利訴訟的地位。不過，從專利申請的程序來看，要取得有效的專利權，最根本的還是在於專利說明書的準備。除了某些特殊的狀況之外ⁱ，專利申請基本上是以書面審查為主，所以對於專利說明書上的任何一個欄位的填寫都不可被忽略，而且皆必須據實且正確的加以回答填寫。畢竟在專利訴訟的戰場上，幾乎所有與在專利申請上對於專利權構成的有關的因素，甚至包括程序面，都可以被轉換成爲攻防的決戰點。例如，專利構成的三要件(Non-obviousness、Novelty and Anticipation、Originality)、專利範圍與侵權(Claims and Infringement)界定、發明人(Inventorship)與專利權移轉(Transfer of rights)、申請程序相關議題(Prosecution Procedures)、其他可能構成不當行爲(Inequitable conduct)與訴訟的救濟與損害賠償(Damages)計算的因素等等。當然，這還必須視各該地區專利法的相關規定，方可決定對於某些個案是否可能提出上述爭議的攻防。不過，從孫子「先處戰地」的觀點來看，專利訴訟的準備，並不是從發動訴訟的時間點開始計算，而應該是往前延伸，從專利申請與專利權的取得開始，就必須進行周延的準備，方能達到「致人而不致於人」的關鍵。如果不能把握「先處戰地」的原則，或是因爲判斷的錯誤而導致所處戰地，並非對自身有利者，則一旦啓動訴訟，最終的結局反而收到的是對自身有害的反效果。例如，當專利所有權人針對某一被告提出專利侵權訴訟時，最關鍵的議題當然會是在於該專利的專利範圍分析與侵權鑑定。但是，被告最常採取的防禦方式總是先想辦法挑戰該專利的有效性(validity)作爲初始防禦防線，然後才是進入實質的侵權分析防衛。ⁱⁱ因此，如果專利所有權人在「先處戰地」階段，也就是專利申請階段的準備並不完備，反而會在專利訴訟時因爲對手的反擊不但輸掉訴訟，而且更會專利權被挑戰而無效。本文所要討論的有關專利發明人相關的議題，就是一個可以被作爲挑戰專利有效性的一個爭戰點，詳下述。ⁱⁱⁱ

因爲我國適逢新專利法已於九十一年一月一日

開始實施，而行政院亦再度提出專利法修正案，修正案中的異議程序將予以廢止，這樣的修正將對本文討論的議題—發明人、專利申請權與專利權之間的關係還有發明人錯誤補正的問題有關，因此實有必要針對專利法修正案與本文主題相關之部分，進行說明與釐清。

再者，對於台灣企業與全球經濟的生態來說，目前還是以美國市場為主要的商業活動區域。因此，就專利版圖的佈局，美國專利的申請對於台灣企業而言向來是趨之若鶩，而從企業或產業從商業的角度而言，美國專利申請之重要性有時候甚至超過台灣本土。區域性選擇的專利申請，也是一門重要的戰略要點，但因不是本文主要討論的範圍，因此筆者不多贅言。不過，正因為目前台灣企業的主要經濟活動與可能引發的專利戰爭地點還是以美國為主，又本文所要討論的主題，不管是國內目前的立法或者是新的專利法修正案，與美國的立法皆有不同之處，因此本文便兼論美國的相關法令規定。

本文為撰寫與讀者閱讀時的方便，因此在文中引述法條時，以與本文相關之中譯條文^{iv}為主，但為同時兼顧法條源引用與解釋的完整並且提供讀者對於相關法規通盤了解的參考，本文於註解中也同時引列英文的原文法條^v於附註中。

本文以下第一部份就發明人、專利申請權人與專利權人的關係進行概略討論；又在現行法與修正草案中都有提及所謂「利害關係人」，故而本文第二部份就利害關係人一詞進行探討；第三部份則討論若專利申請權人非為專利權人時，在現行專利法與修正草案的規範下會出現的結果與影響與其修正與更正規定；第四部份則討論美國對於發明人記載有誤時的相關法令規定與案例；最後一部份為結語。

二、發明人、專利申請權人與專利權人：

專利制度與專利的訂定，是為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展^{vi}，而賦予發明人申請的權利^{vii}，以利申請權人經由特定的申請程序後得以獲得法定的專利權。^{viii}以發明專利為例，物品專利權人，便專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法

專利權人，便專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。^{ix}由上述，與一專利有關的人，有發明人、專利申請權人與專利權人。以下說明三者的關係。

(一)發明人、專利申請權人與專利權人：

專利的申請，必須由專利申請權人為之。^x專利申請權人，根據專利法第五條第二項的規定，係指發明人、創作人、或其權利受讓人或繼承人。再者，專利申請權與專利權是可以讓與與繼承的^{xi}，因此專利法亦載明透過法定規定或契約有關專利申請權移轉的約定^{xii}，或專利法有關專利申請權及專利權與聘僱關係的規定^{xiii}，發明人可以將專利申請權或專利權移轉至第三人。倘若，發明人將專利申請權移轉至第三人，則由該經權利移轉後的專利申請權人於申請時附具相關證明文件向專利專責機構提出申請^{xiv}，而由該專利申請權人獲得專利權，並成為該專利的專利權人。

也就是說，專利的發明人—也就是該專利的實際發明或創作人—所擁有的是該專利的「姓名表示權」，但是卻不一定可以擁有該專利的專利權與實際利益；而專利所有權人則是該專利的法定權利擁有人，也就是一種「專利財產權」。至於專利申請權，則可以說是專利申請程序上介於「姓名表示權」與「專利財產權」的一種程序權利。假若沒有經過發明人的意思表示（如，讓與）或是法定規定（如，繼承），則專利申請權仍屬於發明人所有。

專利法進而規定，若一專利之專利權人為非專利申請權人者，則經由異議程序專利專責機可不予核准專利權^{xv}，或是應依其職權撤銷其發明專利權^{xvi}。專利權一經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。^{xvii}換言之，專利一旦經由異議或是舉發的程序確定該專利的專利權人非為該專利的專利申請權人者，則該專利申請案將不被核准，或其專利權將被專利專責機關撤銷而使得專利無效。不過，倘若異議或是舉發案的提出是經由實際專利申請權人所提出者，則該專利案可以再經由申請的程序由實際專利申請權人獲得到該專利。^{xviii}

至於異議與舉發的程序，根據目前現行的專利

法規定，若一專利的專利權人非為專利申請權人時，且該專利已經核准且仍然處於公告期間，則「利害關係人」可以在公告日起三個月內，備具相關文件向專利專責機構提出異議。xix又若，該專利已經核准並且已經公告期滿，則限於該專利的真正「專利申請權人」，方可向專利專責機關舉發該專利。xx有關專利權人非為專利申請權人的狀況，主要會發生於：第一、單一發明人：申請書所記載的發明人不是實際的發明人。第二、共同發明人：發明人兩人以上時有發明人誤載或是遺漏的狀況。第三、專利申請權移轉不確定。第一與第二種狀況的發生，會自然造成第三種狀況的出現；有時候雖然發明人是正確的，但是因為移轉程序上的錯誤還是會造成專利權人非為專利申請權人的狀況。

(二)共同發明人：

承上述，專利申請權人係指發明人、創作人、或其受讓人或繼承人。而且，專利申請權可以契約或是相關規定而移轉予第三人，然後由該經權利移轉後的專利申請權人提出申請，而由該專利申請權人獲得專利權。但是，若發明人為一人以上時，則根據我國專利法的規定，該專利申請權將成為所有發明人所共有xxi。雖然學者認為上述專利申請權的共有，本於「專利財產權」與「專利權流通」之觀念，宜解釋為「分別共有」xxii，然而專利法對於專利申請權移轉的規定，卻造成「全有全無移轉」之限制：根據專利法的規定，當專利申請權為共有時，各共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人xxiii，故而若一專利有兩人以上之發明人而使得該專利之申請權為共有時，則申請方式只有兩種，第一、全體發明人必須一起提出申請(專利申請權為共有者，該專利的申請更必須由全體共有人提出申請)xxiv，第二、全體發明人必須同時將其共有之申請權移轉到第三人，再由該專利申請權人申請之。實務上，若發明人有兩人以上時，企業一般會利用聘僱合約的協議，要求發明人將其專利申請權移轉予企業，發明人則享有姓名表示權xxv。如此，則可免去專利申請權移轉所可能衍生的問題。雖然，大部分的實務是用上述方式解決此一問題。但是，在某些原因或是狀況下，還是會有並非所有

發明人皆將其共有之專利申請權一致轉移到同一第三者的情形發生，這樣的狀況所衍生的問題，除專利法並沒有予以規定之外，司法判決或行政函令也鮮少說明。一般實務上認為，這樣的爭議之所以很少發生，主要是在於：第一、有關誰是真正的發明人，其實務舉證實屬困難，二、上述實務操作已經得以避免爭議的產生。然而，筆者認為這樣的爭議之所以很少發生除了上述原因之外，主要還是專利法上規定的限制使然，詳後述。但在敘述此論點之前，以下將先對「利害關係人」進行討論。

三、利害關係人：

行政院於九十年十一月二十八日通過專利法修正草案，該草案中有一新法實施過渡期間的規定，其中規定新法實施前所有已經審定公告者，仍適用舊法。也就是說，專利申請案件只要在新法實施日前審定公告者，則將適用舊法（也就是現行專利法）。然而，該專利法修正草案將廢除異議程序，若一專利申請案所記載的發明人，並不是真正的發明人時，根據新法的規定，則所有「利害關係人」皆可向專利專責機關「舉發」之。xxvi

不論是行政院所提的新修正案中與發明人有關的舉發程序，或是現行專利法與發明人有關的異議程序，都涉及「利害關係人」此一法律用語。此用語，除頻繁地出現在各種法規中，也有許多的單位針對該用語進行解釋。例如，司法院在解釋刑事訴訟法中的「利害關係人」時，認為所謂利害關係人，係指依普通觀念在財產上或精神上有直接利害關係而言xxvii；同單位在解釋民法的「利害關係人」，認為遺產稅徵收機關非民法第八條第一項所稱之利害關係人，不得為死亡宣告之聲請xxviii；台灣高等法院在一有關公示催告程序案件中裁判，所謂利害關係人，指與聲請人所主張之權利有利害關係之人xxix；同法院，在一申請選任遺產管理人的案件中，因為法律條文將「繼承人」、「被繼承人」、「利害關係人」三者併列，則此之所謂「利害關係人」應指繼承人以外，與遺產有某種利害關係之人而言xxx；行政法院在一有關人民團體事務案件中，因為該案件的主要爭議涉及該團體之參加人與再審原告間權

利義務主體之認定，且亦直接影響參加人是否得依法令與之合併之問題，故參加人應為本件變更名稱事件法律上之利害關係人^{xxxix}。但上述解釋都僅侷限相關案件或是法規，有關「利害關係人」並沒有一可以被認定通用的意義。之所以會產生各種不同的解釋，主要是因為基於「無利益即無訴權」之理論，加上各學理所謂利害關係人對於「權利」一詞所為認定基準之不同。依一般通說其認定基準有四：^{xxxix}第一、最廣義：行政爭訟，以促使行政法規完滿正確之適用，用以促進公益為目的，故一切之權利及利益均包括在「權利」一詞之觀念內。^{xxxix}第二、廣義：所謂「權利」係指法律所保護之利益而言，從而訟爭之標的，苟對其有利益，而復為現行法律所保護者，即屬權利，初不問其為直接之利益抑或反射之利益，亦不問其為法律上之利益、經濟上之利益或事實上之利益均包括在內。^{xxxix}第三、狹義說：所謂「權利」乃指法律上值得保護之利益而言，亦即依據普通一般人之通念，該訟爭標的與其有經濟上或事實上之利益關係，而在法律上復有保護之價值者即屬相當。^{xxxix}第四、最狹義：所謂「權利」係指民刑商法及其他法律所賦與個人之權利而言。^{xxxix}

有關「利害關係人」在實際案例中的解釋，行政法院在民國七十年的庭長評事聯席會議中，有較為詳細的說明。民國七十年的行政法院庭長評事聯席會議，主要是針對商標法異議提出程序中何謂「利害關係人」是否包括「一般消費大眾（個人）及一般之競爭同業在內」加以釐清。^{xxxix}該聯席會議作成下列決議：第一、商標法上之利害關係，係指對現尚存在之權利或合法利益有影響關係者而言，一般消費大眾（個人）所受商標法之利益，係反射利益之結果，而非本於其權利或合法利益所發生，不得以「有利害關係之人」或「利害關係人」自居，對於審定商標提出異議或就註冊商標申請評定。第二、商標有欺罔公眾或致公眾誤信之虞，其一般之競爭同業，能否對之提出異議或申請評定，應就具體案件審認其就系爭商標之存廢有無商標法上之利害關係（參照本院五十年判字第四十四號判例），以及該項關係有無依商標法由法院加以保護之價值及必要定之（參照本院五十年判字第三十六號、五十

三年判字第三十號、五十四年判字第二七八號、五十五年判字第三〇一號判例）。第三、文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用之商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質或其他有關商品本身之說明者，不得作為商標申請註冊，係兼為保護一般競爭同業得自由使用此種「慣用標章」而設之規定。商標之審定或註冊，如有違反此規定者，其一般競爭同業自得「有利害關係之人」或「利害關係人」之地位，據以提出異議或申請評定，以維持商場上公平競爭之交易秩序。^{xxxix}

承上述，「利害關係人」的解釋，基本上是本於法律上的利害關係所賦予的釋意。所謂法律上之利害關係，乃有別於經濟上之利害關係及感情上之利害關係^{xxxix}。而法律上的利害關係之解釋，必然要從爭議之所在的相關法規進行分析。與一專利權的存在與合法利益有直接相關者首推該專利的發明人，因此該發明的「發明人、創作人或其受讓人或繼承人」（根據專利法的規定，等同於「專利申請權人」）為當然「利害關係人」，自無疑義。

再者，如下例，若甲公司控告乙公司侵害其專利權，而乙公司利用該專利發明人有誤的事實，挑戰甲公司該專利因為其專利權人非為專利申請權人而應該予以撤銷時，承上述就專利訴訟時該專利權的存在與合法利益來看，該係爭專利權之存廢與訴訟相關人確實有商標法上之利害關係（承上述，行政法院五十年判字第四十四號判例），以及該專利訴訟中專利權有無依專利法由法院加以保護之價值及必要觀之（承上述，行政法院五十年判字第三十六號、五十三年判字第三十號、五十四年判字第二七八號、五十五年判字第三〇一號判例），則乙公司一該專利訴訟案件中的相對關係人（以下簡稱為「訴訟關係人」）一應該是該專利權的「利害關係人」，應無疑義。

同理，因專利所有權人享有專有的排他權利，就市場競爭而言，該專利權的存在與合法利益將直接影響其同業，故其競爭同業應為「利害關係人」亦應無疑。但是有關競爭同業的區別，筆者認為應該因每個個案的不同針對產業、產品與該專利的技術內容加以分析，方可決定。

四、專利權人非為專利申請權人

(一)現行法規的異議與舉發程序

根據專利法規定，若一專利已經核准且仍然處於公告期間，且該專利的專利權人非為專利申請權人時，則「利害關係人」可以在公告日起三個月內，備具相關文件向專利專責機構提出異議。^{xl}又若，該專利已經核准並且已經公告期滿，則限於該專利的真正「專利申請權人」，方可向專利專責機關舉發該專利。^{xli}

如前文所述，一專利之實際「發明人、創作人或其受讓人或繼承人」在該專利仍處於公告期間時，可以該專利的「利害關係人」身分，針對該專利的專利權人非為該專利申請權人提出異議案；或在該專利審定公告後，可以該專利的「專利申請權人」身分，對該專利的專利權人與該專利申請權人是否相同提出舉發案。基本上，專利法中針對一專利之專利權人非為專利申請權人的異議與舉發，主要還是偏向於由實際發明人或其權利繼讓人提出。

假若實際發明人或其權利繼讓人以一專利之專利權人非為專利申請權人為由提起異議與舉發時，雖然該專利會經由專利專責機構撤銷其專利權，但是這樣的作法由企業投資、發明人的心血與貢獻，並不符合專利法鼓勵與保護發明創作的立法意旨^{xlii}，而對於實際發明人或其權利繼讓人並不能得到衡平的利益。故而，現行專利法，一方面限制其他非專利申請權人主張該專利因為發明人瑕疵所造成之「專利權人非為專利申請權人」而舉發該專利；另一方面，又授與發明人於該專利被撤銷之後可以重新申請以獲得其專利權的權利。所以專利法第三十四條與第三十五條載有相關補救的規定：第三十四條、發明為非專利申請權人所申請，經依異議不予專利時，專利申請權人於異議確定之次日起六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日；第三十五條、發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案審查確定後二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之次日起六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。也就是說，實際發明人或其權利繼讓人在以專利申請權人的申請對該專利進行

異議與舉發之後，經過特定的程序還是可以成為該專利的真正專利權人。除此之外，專利法也同時賦予有關專利修正與更正的規定，詳下述。

上述規定，對於單一發明人恢復其專利權利而言，是直接而且明確的。而對於共同發明人而言，是否也必須如上述經過舉發或是異議的程序？根據行政法院對於類似的爭議的解釋，當一專利發生專利權人非為專利申請權人之爭議時，原具有專利申請權者應補具申請書主張該專利權為共有，請專利專責單位就該專利申請權是否共有與以審定。^{xliii}行政法院認為在共同發明人的狀況下，若因為發明人誤載或是遺漏而導致於專利權人非為專利申請權人的情況時，基本上應該免除異議或舉發的程序，直接由專利專責單位針對專利申請權是否共有加以審定。從發明人的角度來看，這樣的規範的確可以免除因為申請時對於發明人誤載或遺漏等失誤而衍生的問題，而專利法與行政法院的解釋，對於這樣的問題也提供便利的解決方式。但是，現行專利法對於在什麼樣的狀況下，專利申請權人可以或是不可以提出發明人更正，並沒有明確的說明，於是對於其他「利害關係人」，特別是「訴訟關係人」而言，現行專利法反而是阻絕了對於該專利有效性可質疑的管道。

「訴訟關係人」雖然可被認定為該專利的「利害關係人」，然而因其非為「專利申請權人」，所以只能於公告期間對該專利提出異議。不過，因為專利於公告期間僅具專利法「暫准發生專利權之效力」^{xliv}，而暫准發生專利權之效力，其權利仍處尚未確定階段，如對之有侵害情事，並無專利法有關罰則之適用。(法務部八十一年五月二十二日法(八十一)檢字第○七六一三號函參照。)^{xlv}故而，一專利於公告期間極少有專利訴訟之情事發生。

另一種有關的「利害關係人」則是有進行專利監控(Patent Watch)業務的競爭同業，但是因為專利監控是另一項十分浩大的工程，實質上有予以徹底有效執行的公司而且會付諸實現予以異議的公司仍屬有限。而部分稍具規模的公司在產品研究開發階段會進行的是專利迴避(Design around)的工作，但是專利迴避主要還是在迴避競爭同業已經取的產品相關的技術為主，真正會對競爭同業專利進行異議或

舉發的還在少數。而會利用該專利權人非為專利申請權人為由，來異議一專利者，更是寥寥可數。

然而，當一專利在公告後假若有該專利之專利權人非為專利申請權人的問題時，因為僅限於「專利申請權人」方得提出舉發，「訴訟關係人」與「競爭同業」反而束手無策。所以，根據我國目前專利的規定，在專利訴訟上幾乎不可能由非專利權申請權人的「訴訟關係人」或是「競爭同業」得以對一專利之發明人的真偽爭議提出反訴，使該專利無效。

討論至此，我們可以得一個結論，也就是：從孫子的角度來看一專利訴訟案中有關發明人的真偽的問提，因為法律對於異議與舉發案提出人的限制，如果「訴訟關係人」或是「競爭同業」並不是實際專利申請權人的話，基本上專利權人似乎已經佔盡了「先處戰地」的優勢。

(二)專利修正草案

不過行政院於九十年十一月二十八日通過專利法修正草案，有針對此問題提出修正。若一專利申請案的專利權人並非專利申請權人時，則根據新法的規定，該專利的「利害關係人」可向專利專責機關「舉發」之^{xlvi}，而異議程序將於新法中廢除。換言之，若該草案立法通過，則將來在所有專利訴訟案件的「訴訟關係人」便應可以「利害關係人」的身分，主張該專利的專利權人非為專利申請權人，對該專利提出舉發並經由專利專職機構撤銷其專利權。

同樣的，假若一專利的實際發明人或是權利繼讓人以「利害關係人」身分以該專利的專利權人非為專利申請權人為由提出舉發案，則修正法草案也規定了補救的措施：草案第三十四條、發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之次日起六十日內申請者，以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請日。換言之，在發明人誤載或是遺漏的狀況下，實際發明人或是其權利繼讓人還是可以經過舉發與再申請的程序，成為該專利的專利權人。

雖然說，由專利的專利權與合法利益來看，倘

若一專利的專利權人非為該專利的專利申請權人，則該專利受專利法所賦予的權利與保護便應該在合法程序下接受挑戰並且予以廢除。故而，修正案中擴增「利害關係人」得據以挑戰該專利的有效性，從權利與衡平的角度觀之，似乎並無不妥。基本上，這樣的修法大大增加在專利訴訟戰場上，雙方攻防的空間。從「訴訟關係人」或是「競爭同業」的觀點來看，這樣的修法應屬適當。但是，從專利的發明人或是申請權人的角度來看，一個歷經心力與財力投資的發明，因為發明人誤載或是遺漏的狀況，就使得該專利的專利權喪失，這樣的規定是否洽當，實在值得商榷。故而，專利法中便有補正與修正的規定。

(三)我國專利法有關發明人修正與更正的規定

根據我國專利法的規定，專利領證前對於專利說明書所做的補正為修正^{xlvi}，領取專利證書以後對於專利說明書所做的補正為更正^{xlvi}。上述的修正或變更若是在「發明」與「新型」專利案審定公告之後^{xlvi}或是已請准專利者^{li}，僅限於下列情事之一，方得向專利專責機關申請之：一、申請專利範圍過廣，二、誤記之事項，三、不明瞭之記載。至於「新式樣」專利，不論是在審定公告之後^{li}或是已請准專利者^{lii}，則僅限於誤記或是不明瞭之處，方可向專利專責機關提出修正或是變更。當然，上述修正或是變更都不可以涉及專利的實質變更。

不過，上述現行的專利法的規定雖然提及可修正或是更正的範圍，但若一專利的發明人有遺漏或是誤載的情形出現時，是否符合上述的「誤記之事項」使專利申請人得以提出修正或是更正，專利法與相關法規並沒有進一步說明；再者，專利法中並沒有觸及有關在訴訟中的專利案，若有發明人遺漏或是誤載時其可以修正或是更正的時間，或是應該由誰來認定上述錯誤在什麼狀況與條件下可以予以修正或更正；另外，我國因為司法體系的關係，如果對於專利權的效力有疑問時，應該循行政程序於行政法院中解決，倘若該專利權有爭議的狀況下，自然應等待該專利權權利確定之後，再進行專利訴訟審理，方為恰當，故而在民國八十三年以前規定：關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、

撤銷案，未確定以前，法院「應」中止其程序。liii 然而，民國八十三年修法：關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案未確定以前，法院「得」停止其程序liv，一直延續至現行法：關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定以前，「得」停止偵查或審判lv。這樣的修法不僅非能強制約束相關單位必須在專利權確定後，方可進行專利訴訟的偵查或審判，更模糊對於專利修正與更正的恰當性。

專利修正草案，對於此一問題也沒有任何著墨。

五、美國專利法有關發明人^{lvi}之補正相關規定

根據美國專利法第一百零一條的規定：任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。lvii 雖然第一百零一條規定，一申請的專利必須由發明人獲得，但是同法的第一百五十二條lviii則規定，專利證書得核發給發明人在專利商標局記錄上所載之受讓人。故而，在美國專利法中發明人與專利權人也同樣的分開的。

又根據該法第一百一十一條第一項第一款：專利申請應由發明人或由發明人所授權之人以書面向局長提出。lix 且根據第一百一十六條第一項：一發明的發明人可以為兩個人以上，且此多數發明人應共同申請專利。lx 換言之，在美國專利法中，發明人可以是單一發明人(sole inventor)也可以是多數的共同發明人(co-inventors)。一專利的發明人，不管是單一發明人或是共同發明人，若並非該項發明標的之發明人，則將違反同法第一百零二條第六項規定而喪失該專利之專利權。lxi

但是，當一專利的發明人有錯誤的狀況時，美國專利法是否允許當事人提出補正(correction)呢？

在一九八二與一九八四年美國專利法修正之前，「發明人完全錯誤」——也就是，單一發明人之專利倘若有發明人誤載的狀況發生或是所有的共同發明人都不是真正的發明人時（也就是說該專利所記載的發明人沒有一人是真正的發明人時）——基本上是不允許對這樣的錯誤提出補正，而該專利之專利權將被撤銷而無效。lxii

不過，在一九八二與一九八四年修正之後，根據美國專利法第一百一十六條lxiii的規定，倘若一申請中之專利有發明人錯誤的狀況，但是在該法的規定下可依法予以補正時，局長得於一定期間內准許其申請案補正。該法條中明載單一發明人(a person)如果有誤載或是遺漏的狀況時，這樣的錯誤是可以補正的，也就是說修正後的專利法已經允許「發明人完全錯誤」的補正。同法第二百五十六條lxiv亦規定，若一已經領證之專利因作業疏失使得專利證書上單一發明人(a person)有錯誤的狀況時，局長得依據全體當事人及受讓人之申請，經證明其事實與其他必要事項，核發更正錯誤之證書。也就是說，對於已經領證的專利案，其可以補正的範圍亦包含了「發明人完全錯誤」。故而，根據美國專利法的條文解釋，上述發明人錯誤的狀況，同時包含了「發明人完全錯誤」、「發明人遺漏」或是「發明人誤載」。所謂「發明人遺漏」(non-joinder)，就是應為發明人但未被列名發明人；「發明人誤載」(misjoinder)，就是非為發明人但被列名為發明人。也就是說，上述三種發明人錯誤的狀況，美國專利法皆允許補正。不過，不管是申請案或是已經領證的專利案其補正的前提必須是，此錯誤之發生並沒有任何「欺瞞意圖」(deceptive intent)。

至於在訴訟當中，倘若有發現專利發明人錯誤的狀況時，又可不可補正呢？修正後的美國專利法採取比較寬鬆的態度，認為即使是在訴訟中這樣的錯誤還是可以補正的，並且明文規定：審理有此類爭議問題之法院，經通知並聽訊全體當事人之陳述後，得命令專利商標局更正，局長並得依該命令核發更正證書。lxv 換言之，該專利權人必須證明該專利發明人錯誤在專利法第二百五十六條的規定下是可以更正的，也就是必須回歸到是否有「欺瞞意圖」的事實的判定。倘若有「欺瞞意圖」的事實，則該發明人錯誤將不可補正，並且會導致因為違反第一百零二條第六項規定而喪失該專利之專利權。lxvi 至於決定當事人是否有「欺瞞意圖」的事實，還是必須由法院來審理。

相較我國專利法，美國專利法有關發明人錯誤的補正相關規定，給予專利申請人與訴訟當事人較為明確可循的依據。

不過，這並不表示美國的立法就是沒有瑕疵。承上述，美國專利法第一百一十六條是針對申請中的專利案，第二百五十六條則是針對領證後的專利案，在發明人有誤的狀況時，其是否可以補正的判定標準都在於該錯誤的發生是否有「欺瞞意圖」的事實。這兩條法令同時涵蓋「發明人遺漏」與「發明人誤載」，而且有關發明人錯誤的補正規定的文字敘述幾乎是一模一樣，所差別的是在一個逗號。

第一百一十六條第三項：

Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes。

因作業之疏失，於專利申請案中將第三者列為發明人，或漏列發明人之姓名，且如該誤失非出於欺瞞意圖時，局長得於一定期間內准許其申請案補正。

第二百五十六條第一項：

Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error。

因作業之疏失，於專利證書上將第三者列為發明人，或漏列發明人之姓名且如該誤失非出於欺瞞意圖時，局長得依據全體當事人及受讓人之申請，經證明其事實與其他必要事項，核發更正錯誤之證書。

美國聯邦法院(Court of Federal Circuit)在Stark v. Advance Magnetic, Inc. 一案解釋「欺瞞意圖」時，將法條上的誤失(error)解釋成相對於「未知且誠實」(uninformed and honest)的「欺瞞且不誠實」(deceptive and dishonesty)之錯誤(mistake)lxvii。但是因為法條中逗號的存在，因此法院認為對於專利法第二百五十六條而言，「欺瞞意圖」的判定標準應該只適用於「誤載」而非「遺漏」的錯誤。故而，該法院在解釋專利法第一百一十六條時，認為專利申請案中若有發明人錯誤並且希望予以補正時，上述錯誤的發生是

否有「欺瞞意圖」應同時適用於所有發明人（即包含「遺漏」與「誤載」的所有發明人），但是對於第二百五十六條之已經註冊的專利案，如果有發明人錯誤並且希望予以補正時，「欺瞞意圖」的判定應不適用於被遺漏的發明人。lxviii

不過學者對於聯邦法院的這樣的解釋，從立法意旨與專利商標局的程序規定加以批評：一、立法意旨——從立法的歷史與意旨檢視，第二百五十六條是伴隨第一百一十六條所產生的條文，其主要的目的是要簡化發明人錯誤時補正的程序，以避免因為該專利因為發明人錯誤的發現而使得該專利無效。再者，並沒有所謂的公正政策（Public Policy）足以解釋為何申請中的專利與領證後的專利，對於發明人錯誤的狀況，在發明人誤載或是遺漏其「欺瞞意圖」的判定標準應該有不同。二、專利商標局的程序規定——申請中的專利，發明人必須簽署宣誓書(oath)宣誓其為該發明的真正的發明人，所以一專利案從申請中一直到該專利獲准之後，該文件仍舊是唯一足以證明發明人的文件。但是因為發明人的證言就專利申請而言僅僅是程序上的問題，因此假若有發明人錯誤的狀況發生，不管是申請中或是已經獲准的專利，都應該被允許做補正。美國專利商標局允許一申請中或是已經領證的專利因為發明人錯誤時，可以根據CRFlxix 1.48 與 1.324 的規定予以補正。根據 1.48 的規定，申請發明人錯誤的補正僅需要（1）所有被增加或是刪除的發明人出示請願書(petition)載明錯誤的發生沒有欺瞞的意圖，（2）所有實際發明人的宣誓書（oath）或請示書（declaration），（3）費用，（4）假若發明人的權利有讓與時，則必須同時附上讓與證明。美國專利商標局對於發明人錯誤補正之請示視為程序上的要件而非實質上認定發明人真偽的要件。況且，對於在程序上要求專利商標局認定發明人是否為真偽，就專利申請與審查上而言是資源的浪費。根據 1.324 則規定，未被登載或是誤載的發明人可以填具請示書向專利商標局申請補發正確紀錄發明人的專利證書，另外 1.324 的申請所需要的條件與 1.48 是相類似的。因此，一已經領證的專利若發生發明人錯誤時，對於發明人遺漏或是誤載的狀況，其「欺瞞意圖」的判定標準不應該有所不同。lxx

六、結論：

雖然美國法院的見解與立法意旨及專利商標局程序規定雖然相左，但是因為美國法院具有造法的能力，再者法院是根據法條與以解釋法令規定，因此並不能說法院的見解是不洽當的。嚴格上來講，這是立法時法令規定在文字上的失誤。不過，這個例子給我們一個思考的方向：大部分的法令規定是人為的，既然是人為的，就可能會有思考不周延的地方，也就可能最後在實務上或是司法解釋上出現該法條與當初的立法意旨有差異或是沒有顧及到之處。

我國專利法對於發明人錯誤的相關規定，包括補正與異議及舉發等規定，相較於美國的法規似乎較為不明確。雖然，在我國的專利訴訟案中有關發明人真偽的議題鮮少被提起，但是從上述分析來看，此一狀況的發生，似乎是因為法律規章使得「關係人」無從施力的可能性遠大於僅僅是因為實務上少發生或是舉證困難此等原因。因此，筆者僅於此提出拙見以作為日後相關立法的參考：一、有關專利舉發案的提案人，專利修正案已經提供解決的方案，應予以採納，以方便「利害關係人」對於專利權人非為專利申請權人的專利案提出舉發；二、對於訴訟進行中或是申請中，但是有專利權人非為專利申請權人狀況之專利案，專利法應該適當的提出是否允許進行此等錯誤補正的規定；三、允許補正的標準又是如何。因為我國的司法制度有行政法院的設立而與其他國家不同，因此再考慮此等上述修正時，也應該將專利審查制度與訴訟進行中可能發生的審判制度一並考慮其中。當然，在法律修正上對於制度上通盤的考量是必須的，但是相較與專利制度鼓勵與保護發明人權益的角度來看，則是值得且更加急迫的。

再者，不管是我國現行的專利法或者是美國專利法，對於發明人錯誤狀況的發生，都是採取偏向可以補正的立法角度。換言之，從孫子的角度來看一專利訴訟案中有關發明人的真偽的問提，只要該專利是已經在申請中或是已經請准，基本上專利權人似乎已經佔盡了「先處戰地」的優勢。這對於致力於專利佈局的申請人來看，不僅僅是一項優勢，更是往後專利訴訟中致勝或是至少是利於不敗之地

的一項重要因素。

- ⁱ 中華民國專利法第四十四條與第一百一十六條規定，專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人到局面詢。
- ⁱⁱ 如果從廣義的訴訟的角度來看，而非侷限於專利訴訟的話，第一戰場甚至有可能會從該訴訟案件的管轄權(Jurisdiction)與程序面(Procedures)開始。
- ⁱⁱⁱ 在本文撰寫的過程中，不論是觀念的糾正、法條的辨析或是文中相關議題的討論，筆者深受長江事務所陳怡盛律師，旺宏電子林盈村之鼓勵與指點，不勝感激，僅此致謝。
- ^{iv} 本文美國專利法的中文翻譯主要是以智慧局所網站提供所提供的版本為主要參考。但是為了文中敘述方便與法條的統一對於某些中文用字上有稍作修改。
(http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31.asp)
- ^v 美國專利法是美國法典(United States Code, 簡稱爲U.S.C.)中的第三十五部(Title 35)。該法典分爲四章(Parts)：第一章-專利及商標局(Patent and Trademark Office)，第二章-發明之專利性與專利權之授與(Patentability of Inventions and Grant of Patents)，第三章-專利與專利權之保護(Patents and Protection of Patent Rights)，第四章-專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)。而在部之下，則以節(Chapter)區分各法條，例如第二章，發明之專利性與專利權之授與包含第十節至第十八節，其中第十節爲發明之專利性(Patentability of Inventions)，第十一節爲專利的申請(Patent Application)。本文美國專利法典引用自康乃爾大學法律資訊會(Cornell University Legal Information Institute)。
(<http://www4.law.cornell.edu/uscode/35/>) 讀者一般在閱讀法律書籍的時候，作者在引用法條時就按照就只會列出法典與條文的數目，例如 35U.S.C.111(b)指的是第三十五部法典第一百一十一條第二項。
- ^{vi} 中華民國專利法第一條。以下，若無特別說明，則中華民國專利法是指將於民國九十一年一月一日開始實施的法令。
- ^{vii} 中華民國專利法第五條。
- ^{viii} 中華民國專利法第二十二條至三十五條。
- ^{ix} 中華民國專利法第五十六條。
- ^x 中華民國專利法第二十二條第一項、第一百零五條與第一百一十二條。
- ^{xi} 中華民國專利法第六條第一項。
- ^{xii} 中華民國專利法第五條第二項。
- ^{xiii} 中華民國專利法第七、八條。
- ^{xiv} 中華民國專利法第二十二條、第一百零五條與第一百一十二條。
- ^{xv} 中華民國專利法第四十一條第一項、第一百零二條第一項與第一百一十五條第一項。
- ^{xvi} 中華民國專利法第七十一條第一項第二款、第一百零四條第一項第二款與第一百二十一條第一項第二款。
- ^{xvii} 中華民國專利法七十二條、第一百零五條與第一百二十二條。
- ^{xviii} 中華民國專利法第三十四條與第三十五條。
- ^{xix} 中華民國專利法第四十一條第一項、第一百零二條第一項與第一百一十五條第一項。
- ^{xx} 中華民國專利法七十二條第一項、第一百零五條與第一百一十二條。
- ^{xxi} 中華民國專利法第五條第二項與第十四條。
- ^{xxii} 蔡明誠，發明專利法研究，1998，第二版，95-96 頁。
- ^{xxiii} 中華民國專利法第十四條。
- ^{xxiv} 中華民國專利法第十三條。
- ^{xxv} 中華民國專利法第七條第三項。
- ^{xxvi} 中華民國專利法第六十六條第二項。(行政院於九十年十一月二十八日通過專利法修正草案)
- ^{xxvii} 司法院，院字第 1639 號，司法院解釋彙編 第 3 冊 1394 頁。
- ^{xxviii} 司法院，院解字第 3230 號，司法院解釋彙編 第 5 冊 2805

頁。

^{xxxix} 台灣高等法院，八十六年度抗字第三二九二號，臺灣高等法院民事裁判書彙編 86 年第 4 冊 3177-3179 頁。

^{xxx} 台灣高等法院，八十二年度家抗字第四二號，臺灣高等法院暨所屬第一、二審法院民事裁判選輯(82年)第 157-158 頁。

^{xxxii} 行政法院，86 年度判字第 2371 號，行政法院裁判要旨彙編 第 17 輯 1126-1130、1261-1266 頁。

^{xxxiii} 行政法院，71 年 10 月 13 日庭長評事聯席會議，之法律裁判例。(本則決議經行政法院八十二年八月份庭長評事聯席會議第八十七、八十八、八十九則作文字修正。)

^{xxxiv} 例如，載於同上資料：就商標法而言，消費大眾固為利害關係人，即在外國註冊而未在我國註冊之商標所有人，亦不失為利害關係人。

^{xxxv} 例如，載於同上資料：外商就其未在我國註冊而已在他國註冊之商標以利害關係人身分請求評定國人仿冒之註冊商標為無效，法院如承認其不失為利害關係人，即係採此說。

^{xxxvi} 例如，載於同上資料：關於建築爭議事件，通常均採本說，認為甲在巷口違規超過建築線建築房屋占用巷道，同巷之居民均屬利害關係人；著名商標為世界各國商標法所保護，我國亦同，著名商標之保護一方面在保護消費者，另一方面該未在我國註冊之著名商標所有人基我國積極取締仿冒外國著名商標之政策上之考慮，倘認為亦有加以保護之必要者，則依本說該著名商標所有人，仍不失為利害關係人。

^{xxxvii} 例如，載於同上資料：所有權、地役權、商標權、礦業權等是。人民提起行政訴訟，須以行政機關之違法處分損害其權利為前提。若根本上無權利可言，自不得循行政救濟程序為何請求(四八判四二號判例)。

^{xxxviii} 商標法於民國八十六年經過修正後，異議程序的提出不再僅侷限於「利害關係人」。但是，有關商標評定，則仍維持以「利害關係人」為限。

^{xxxix} 行政法院，71 年 10 月 13 日庭長評事聯席會議。(本則決議經行政法院八十二年八月份庭長評事聯席會議第八十七、八十八、八十九則作文字修正。)

^{xl} 同上資料之經濟部意見。

^{xli} 中華民國專利法第四十一條第一項、第一百零二條第一項與第一百一十五條第一項。

^{xlii} 中華民國專利法第七十二條第一項、第一百零五條與第一百一十二條。

^{xliii} 中華民國專利法第一條。

^{xliiii} 行政法院，75 年 9 月 10 日庭長評事聯席會議。(本則決議經行政法院八十二年十一月份庭長評事聯席會議一一二則作文字修正)

^{xliiii} 中華民國專利法第五十條第一項。

^{xliiii} 台灣高等法院，82 年度上易字第 1335 號，臺灣高等法院暨所屬第一、二審法院刑事裁判選輯(82年)第 252-254 頁。

^{xliiii} 中華民國專利法第六十六條第二項。(行政院於九十年十一月二十八日通過專利法修正草案)

^{xliiii} 中華民國專利法第四十四條與第四十四條之一。

^{xliiii} 中華民國專利法第六十七條。

^{xliiii} 中華民國專利法第四十四條之一第四項，中華民國專利法第一百零五條。

^l 中華民國專利法第六十七條，中華民國專利法第一百零五條。

^{li} 中華民國專利法第一百一十六條第三項。

^{lii} 中華民國專利法第一百二十條。

^{liii} 中華民國七十五年十二月二十四日專利法第八十八條。

^{liiii} 中華民國八十三年一月二十一日專利法第八十八條。

^{liiii} 中華民國專利法第九十四條。

^{liiii} 有關美國專利法下「發明人」的定義，是根據發明的「概念形成」(conception)來界定，這樣的定義基本上是由案例中所衍生出來。因為本文篇幅有限，因此不於本文中討論。有關「發明人」

與「概念形成」的討論不勝列舉，讀者可參閱 Monheit, R. *The Importance of Correct Inventorship*, 7 *Intell. Prop. L. Fall*, 1999, 191, 192-211; Lawrence M. Sung, *Collegiality and Collaboration in the Age of Exclusivity*, 3 *DePaul J. Health Care L. Spring/Summer*, 2000, 411, 422-428; Robert J. McMnus, C. Ahn, C. Karnakis, and R. E. Rodriguez, *Urvey of Patent Law Decisions in the Federal Circuit: 1998 in Review*, 48 *Am. U.L. Rev.* August, 1999. 1319, 1372-1379 等等文獻。

^{lvii} 35U.S.C. 101 : Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title .

^{lviii} 35U.S.C.152 : Patents may be granted to the assignee of the inventor of record in the Patent and Trademark Office, upon the application made and the specification sworn to by the inventor, except as otherwise provided in this title .

^{lix} 35U.S.C. 111(a)(1) : An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director .

^{lx} 35U.S.C. 116(1) : When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly.... .

^{lxi} 35U.S.C. 102(f) : A person shall be entitled to a patent unless —(f)he did not himself invent the subject matter sought to be patented .

^{lxii} Monheit, R. *The Importance of Correct Inventorship*, 7 *Intell. Prop. L. Fall*, 1999, 191, 211-2, note 104-105 .

^{lxiii} 35U.S.C. 116(3) : Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes .

^{lxiv} 35U.S.C. 256(1) : Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error .

^{lxv} 35U.S.C.256(2) : The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly .

^{lxvi} 35U.S.C.256(2) .

^{lxvi} 35U.S.C. 102(f) : A person shall be entitled to a patent unless —(f)he did not himself invent the subject matter sought to be patented .

^{lxvii} *Stark v. Advance Magnetic, Inc.*, 119 F.3d 1551, 43 USPQ 2d (BNA) 1321, 1324 (Fed. Cir. 1997).

^{lxviii} 同上。

^{lxix} 37U.S.C Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights .

^{lxix} 本段敘述見 Monheit, R. *The Importance of Correct Inventorship*, 7 *Intell. Prop. L. Fall*, 1999, 191, 214-6 .