

專利與借名登記



蔣文正 律師

一、前言

智慧財產法院在 100 年度民專上字第 17 號判決中曾指出：真正之專利申請權人可以選擇(1)舉發撤銷該專利，(2)又或依專利法第 10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，(3)亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。近日有一則案例則是以終止「借名登記」之方式索回專利權，茲為文介紹。

二、案例事實

有一新型 A 專利，依專利公報所示，專利申請人為丙，創作人為乙、丙。乙丙二人為兄弟，兄弟二人曾合夥經營事業，然終究因經營理念不同，無法長期合作，遂拆夥分別各自成立公司。丙發現乙製造對外販售之系爭產品，其構造與丙所有之系爭專利結構十分相似，經發函排除侵害，乙仍置之不理，丙乃對乙提出專利訴訟請求排除侵害及損害賠償。乙在該專利侵權之訴訟中抗辯表示，系爭專利係兩造之父甲，因長期從事電機行生意，發現市面上之馬桶缺失，由甲將構想、概念交由乙製造出原始模型後，申請專利。因而認為是家族事業，兄弟二人都可使用。原專利申請欲以父親所有之 OO 電機行作為申請人，後因 OO 電機行非法人，不具法人人格，而改由當時掛名 OO 電機行之名義負責人，即丙，作為專利申請名義人，系爭專利自始係由甲及乙、丙等三方使用至今。乙依上情自認並無侵害系爭專利之事實。

1. 關於侵權訴訟

該案審理時法院傳訊甲及系爭專利之開模廠商丁到庭做證。

依證人甲證述，其自 13 歲開始（民國 47 年）學習水電行業，於 67 年間成立 OO 電機行，兩造均為其子，三人共同研究，系爭專利為甲自己想出來的，而當時僅有口頭約定有其與兩造都可以使用系爭專利。甲因為當時身體不好，並認為原告（即丙）還沒有結婚，而被告（即乙）已經結婚並育有子女，擔心原告（即丙）會受被告（即乙）欺負，所以將系爭專利登記在原告（即丙）名下。

證人丁證稱，其係受兩造委託幫忙開橡膠模子，該模子要用在何處並不清楚，與其接洽開模事宜的人均為被告（即乙），由乙畫圖給丁，只說要做馬桶，被丁做完交貨時，到兩造家中收款時曾見到原告（即丙），當時原告（即丙）時，並未曾表示模具瑕疵問題，僅說東西不良要退貨，至於模具如何使用都是被告（即乙）與丁談論。

該案判決認為，系爭專利於原告無法證明系爭專利之創作過程，則依兩造之父甲證述其係改良自外國產品之創作，並登記在原告（丙）名下，應為可採。原告非系爭專利之實質專利權人，不得對被告主張系爭專利，而被告亦曾被授權使用系爭專利。

2. 專利權登記訴訟

甲乙二人也對丙提起專利權移轉登記之訴訟，請求丙應將系爭新型專利移轉登記予甲與乙。該案判決認為，兩造間成立借名登記關係，真正權利人為原告甲，並由原告乙完成打模，業如前述。依實務見解，借名契約為無名契約，適用民法委任規定。又按當事人依法律規定終止契約，準用民法第 258 條規定，雙方當事人負回復原狀義務。依此，借名契約終止後，借名人與出名人負有回復原狀義

務，借名人應將原登記之借名標的，變更為出名人。故甲、乙本於借名契約終止後法律關係，得請求兩將系爭專利移轉登記予原告2人。

三、誰才是專利創作人？

按創作人係指實際進行研究發明之人，一發明案之發明人或新型案之創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人，而發明人或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」係指為完成發明或創作而進行精神創作之人，其須就發明或創作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之人（100年度行專訴字第115號參照）。依前揭案例中證人丁所述，是乙繪圖，並指導其完成，是以丁並非本件專利創作人應可確認。至於丙，在法院審理中，丙僅提出系爭專利之改良技術特徵圖解，別無其他創作之佐證資料，依證人丁之證詞表示，丙僅說東西不良要退貨，至於模具如何使用都是乙與其談論，是以尚無證據可證明丙為專利創作人。依證人丁之證詞，乙繪圖並指示丁如何開模，應認為乙是對專利具有解決問題之構思及賦予具體技手段之人。有關甲部分，甲乙二人均稱系爭專利為甲自己想出來的，但是所謂「想出來」究係單純提出構思抑或係可具以實施之技術手段？容須探究，若甲僅是單純提出構思而已，具體之技術手段則是乙來完成，甲似非專利之創作人。

四、專利創作人可否借名登記？

按「稱借名登記者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，及出名者與該登記有關之勞務給付，具有不屬於法律上所定其他契約種類之勞務給付契約性質，應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，當賦予無名契約之法律上效力，並依民法第529條規定，適用民法委任之相關規定。」（最高法院99年度台上字第1662號民事判決參照）。專利法第5條規定：「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訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」依本案例，系爭專利之創作人，係列乙丙二人，專利創作人係具有取得專利申請權之適格而已，列為專利創作人，僅是一種「姓名表示權」，係為人格之表彰而屬人格權之一種，並不具財產之性質，是否可為「借名登記」之標的？尚有疑義。又本案例中系爭專利創作人有乙丙二人，申請人僅有丙一人，乙之部分可能係轉讓予丙，亦可能係借丙之名為申請人，乙因有列創作人，而可透過借名之途為之，但甲既未列為創作人，如何借丙之名成為專利申請人？

五、結語

我國專利申請之實務，因對於發明人或創作人之真實性，並未落實，所以父親會理所當然地將研發之專利登記在兒子名下，其實係未明辨發明人（創作人）與申請人之不同所致，97年另一案例亦可供參考：「丁純因不便以自己名義申請，即直接以上訴人為創作人而提出專利申請，上訴人與丁之間並未就系爭專利申請權有任何協議或讓與之合意。故系爭專利申請權應歸屬於丁，上訴人並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被上訴人以系爭專利有（修正前）專利法第107條第1項第3款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。」



台一國際智慧財產事務所

台一國際法律事務所

Tai E International Patent & Law Office