

# 智慧財產管理

## ——以職務上發明所涉爭議為例

湯舒涵\*

### 壹、前言：問題提出

在現代企業經營中，除了關注有形資產，無形資產諸如專利、商標、著作與營業秘密等，亦是構成企業核心競爭力的支柱，與公司治理之效益及風險之間存在高度關聯性，因此不僅有關單位提出各種強化企業智慧財產經營管理之計畫<sup>1</sup>，愈來愈多企業更是將智慧財產管理視為企業價值與永續發展之奠基石。

實務上長久以來即迭有智慧財產管理之議題。例如日本發明家中村修二（Shuji Nakamura，藍光LED之父），與前僱主日亞化學株式會社（Nichia Corporation）就發明獎勵進行訴訟，最終日亞化付出8.44億日圓達成和

解。必翔實業股份有限公司於1989年成功研發出世界第一台「四輪電動代步車」，獲得歐盟及美日等20餘國發明專利，並於2001年掛牌成為臺灣首家以生技醫療類產業上市的公司<sup>2</sup>，然而嗣後卻因與英國代理商之智慧財產授權爭議，於2001年起纏訟長達10年以上，最後並支付近新台幣六億元的賠償金額<sup>3</sup>。前述案例反映了企業對於內部員工職務上發明（實務上或稱職務上創作，均指專利法第7條<sup>4</sup>所規範之受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計）未妥善管理、以及對於外部第三人間智慧財產授權契約未審慎研議所衍生的風險。

在與智慧財產管理相關的眾多議題當中，有些涉及企業與外部人之間的爭議（例如侵

---

\* 本文作者係理律法律事務所初級合夥人（本篇不代表理律法律事務所立場）

註1：經濟部工業局委由資策會科技法律研究所，自2008年起執行「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」，藉由台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS）之推動，協助企業或組織建立系統化的智慧財產管理制度。

註2：參必翔實業股份有限公司官方網站（<https://www.pihsiang.com.tw/#about>）中關於必翔集團之介紹。

註3：臺灣新竹地方法院93年度重訴字第142號民事判決就英國代理商提出之英國確定判決，准予在中華民國強制執行，該一審判決並經最高法院100年度台上字第2242號民事判決予以維持。

註4：專利法第7條第1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，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」第2項：「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。」第3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。」

權、授權、技術移轉、委製、委託設計、代工等），有些則涉及企業與內部員工之間的爭議（例如營業秘密竊取、智慧財產權歸屬、前述的中村修二因職務上發明而生的報酬獎勵制度等）。若進一步限縮至專利權相關爭議並探究實務上有關專利權人非屬真正專利申請權人之爭議情況，常見者則有：剽竊他人創作，並提出專利申請；受雇人擅自或未依其與雇用人之約定，將其於職務上所完成之創作申請專利；雇用人將受雇人於非職務上所完成之創作申請專利；或受聘人未依其與出資人之約定，將其研究開發成果申請專利等（參智慧財產及商業法院112年度民專上字第16號民事判決），而其中大部分均與職務上發明相關。

本文擬進一步檢視我國專利法中有關職務上發明之規定，並藉由近五年來實務上有關職務上發明判決之啟發，探討職務上發明之相關問題，並使企業在進行公司治理與智慧財產管理時，能更妥善規劃相關制度與降低可能的風險。

## 貳、職務上發明之規定與適用

### 一、職務上發明之定義

除了專利法以外，著作權法亦有關於職務上創作的相關規定<sup>5</sup>，此均為企業對於員工產出之職務上發明或創作，應加以依循之規定。所謂職務上完成之發明，係指受雇人於

所擔任職務之僱傭關係存續中，所完成之創作。換言之，受雇人之創作必須係在受雇期間內已完成，且創作之成果必須與其所擔任之職務相關，始得認定為職務上之創作。實務上認為，判斷是否屬於職務上之創作的審查事項，應包括：當事人之間是否有僱傭關係、受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭期間內、以及受雇人完成之創作與其在職期間之研發成果是否實質相同。倘其中之一並不該當，即應認定非屬於職務上之發明或創作，自無專利法第7條第1項所定專利申請權及專利權應歸屬於雇用人規定之適用（參智慧財產及商業法院111年度民專上字第20號民事判決）。

所謂受雇人之職務與其創作有關，係指受雇人依照其與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人並使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，因此受雇人所完成之創作，係與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係（參智慧財產及商業法院109年度民專上字第40號民事判決），因此專利法第7條第1項規定，此等職務上發明原則上其專利申請權及專利權屬於雇用人，自屬當然。

### 二、職務上發明與營業秘密之競合

實務上有關企業與前員工間的發明爭議，

註5：著作權法第11條第1項：「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。」同條第2項：「依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。」

除了職務上發明以外，常見者尚有營業秘密竊取（例如聯華電子營業秘密糾紛案<sup>6</sup>）。當企業發現受雇人離職後任職具競爭關係的對手公司，且該對手公司以自己或受雇人名義發表新技術或申請新專利，而該新技術或新專利之內容係與受雇人原任職企業時所從事參與或執行之工作內容相關時，該企業應根據職務上發明或營業秘密主張權利？端視所

涉技術與專利之內容、所欲達成之目的、舉證事項等因素判斷之。有關主張職務上發明與營業秘密之主要差異詳如下表。

於智慧財產及商業法院108年度民營訴字第5號民事判決中，原告公司主張二位前員工任職於原告公司時，均知悉原告公司之營業秘密，並負有保密義務，惟卻於離職後共同創立被告公司，製作與原告公司相同之機器，

表1

	職務上發明	營業秘密
得主張之法律程序	民事訴訟	民事訴訟、刑事訴訟
舉證事項	(1)曾有僱傭關係 (2)受雇人之職務與其創作有關 (3)該創作完成之時間點是否於僱傭期間內 (4)該創作與其在職期間之研發內容是否實質相同	(1)具秘密性 (2)具經濟性 (3)合理保密措施 (4)受雇人在職期間曾接觸該營業秘密
所欲達成之目的	(1)確認專利申請權歸屬 (2)確認專利權歸屬 <sup>7</sup> (3)請求損害賠償 <sup>8</sup>	(1)請求受雇人與對手公司不得再使用該營業秘密（排除侵害） (2)請求損害賠償 (3)除了民事責任外，尚請求刑事追訴

資料來源：作者整理

註6：臺灣美光公司主張其前員工離職後，未刪除或銷毀相關電磁紀錄及紙本資料，並將其攜至聯華電子股份有限公司（United Microelectronics Corp., UMC）使用，經智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決認定違反營業秘密法與刑法罪，處以相關刑罰，聯華電子股份有限公司並科以罰金刑。

註7：有法院見解認為，「發明專利權，為專利專責機關就專利申請權人之聲請，本於行政權作用所核准。未經專利專責機關核准給予發明專利權者，真正發明人尚不因創作特定技術思想而當然取得專利權。」，故當事人是否得主張確認專利權歸屬，仍有疑慮（參最高法院110年度台上字第585號民事判決）。

註8：智慧財產及商業法院106年度民專訴字第94號民事判決表示，「系爭專利既已消滅，其專利申請權亦失所附麗而不存在，是原告請求確認系爭專利之專利申請權歸屬部分，乃屬過去之法律關係，因情事變更現已不復存在；而原告就其所謂涉及後續主張侵權行為損害賠償部分，並未舉證證明其於本案言詞辯論終結前已提起相關之民事侵權訴訟加以主張（見本院卷二第120頁、卷三第7、18頁），顯僅係原告將來可能爭執之法律關係，是有關上開現已不復存在之專利申請權，其歸屬縱對原告日後主張侵權賠償有所影響，仍非屬影響現在之法律關係甚明」，故是否可於職務上發明訴訟中一併請求損害賠償，仍有疑慮，目前似較少見主張申請權之一方併同請求損害賠償。

且持該等營業秘密以被告公司名義申請註冊中華民國設計專利，故依營業秘密法第11條主張排除侵害，並依專利法第7條職務上發明之相關規定請求。惟法院審理後，認為相關事證尚難證明原告公司已為合理保密措施，故未准予原告公司基於營業秘密法所提出之請求，然而法院認定原告公司所提事證已符專利法職務上發明之相關規定，故確認所涉專利之專利申請權及專利權<sup>9</sup>應歸屬原告公司所有<sup>10</sup>。由上開判決可知，企業在面臨前員工離職並將公司正在研發之技術攜往新任職公司時，應先行檢視企業內部對於各項待證事項之管理與證據，以評估究竟應依據何項法律基礎提出主張。

### 參、近年與職務上發明相關之實務見解

承上，實務上於判斷是否屬於職務上之發明時，通常會審查：當事人間僱傭關係、受雇人職務與該創作之關係、該創作與受雇人在職期間之研發成果是否實質相同等。針對

上開審查事項，以下僅彙整近五年來智慧財產及商業法院於相關判決中所闡釋之觀點，作為公司內部管理之參考憑據。

#### 一、實質相同之判斷

關於受雇人完成之創作與其在職期間之研發成果是否實質相同，智慧財產及商業法院於多個判決中表示，「實質相同」之判斷，於理解技術內容時，不應侷限於形式上的文字記載或表達上是否相同<sup>11</sup>，如若所屬技術領域中具有通常知識者能判斷二者均是在敘述同一事項，或者二者之差異未逸脫原告（即前雇主）已擁有之針對解決技術問題或達成功效所提出技術手段的內容，即應認定為「實質相同」（參智慧財產及商業法院112年度民專上字第16號、111年度民專訴字第46號民事判決）。

至於如何比對受雇人完成之創作與前雇主（即原告）所擁有之技術內容，法院並進一步表示，於判斷是否構成實質相同時，必須「逐項」認定及比對原告所擁有之技術內容與該專利申請專利範圍所載之技術（參智慧財產及商業法院111年度民專訴字第46號、

註9：參前註7。

註10：智慧財產及商業法院108年度民營訴字第5號民事判決雖判認該案專利之專利申請權及專利權歸屬原告公司所有，惟原告公司仍提起上訴（智慧財產及商業法院112年度民營上字第4號裁定），嗣後方又撤回上訴，全案確定。

註11：有關「實質相同」之判斷不應侷限於形式上的文字記載或表達，須判斷技術是否逸脫主張申請權之一方技術文件所揭露之實質範圍，可參智慧財產及商業法院111年度民專訴字第46號民事判決：「前述甲證8、9所揭露之內容（記錄四個時間區間）雖與系爭專利請求項6之附屬技術特徵（記錄六個時間區間）略有差異，惟馬達之槽極數目（如2、4、6、8極等）設計、調整乃該技術領域通常知識者所能簡單改變或選擇，而依前述甲證8、9揭示將各特定槽極之時間區間記錄給下一極使用之內容，當可輕易推知當使用6極馬達時需記錄六個時間區間，是以前述系爭專利請求項6之附屬技術特徵，其技術仍未逸脫甲證8、9所揭露之實質範圍，故甲證8、9與系爭專利請求項6之技術特徵實質相同。」

112年度民專上字第16號、113年度民專上字第7號、114年度民專訴字第36號民事判決)。

另，實務上常見被告(受雇人及/或受雇人新任職之公司)主張原告公司研發中或已擁有之技術手段不具備有效性云云。惟智慧財產及商業法院表示，既然有關專利申請權、專利權歸屬之爭執，係就該專利與雇用人已有之技術內容比對是否實質相同，以判斷權利應歸屬何者，此項判斷並不同於專利必須具備新穎性及進步性等要件審查始能取得其「專利權」；因此，主張專利申請權之一方所援引之資料是否已為先前技術所揭露而不具新穎性或進步性，即非法院審查重點(參智慧財產及商業法院112年度民專上字第16號民事判決)。換言之，法院於進行實質相同之逐項比對時，雙方所主張之技術是否具備有效性，並非認定及比對之內容。

## 二、實質貢獻之人

於受雇人離職後任職具競爭關係的對手公司，並進而發表新技術或申請新專利之情況，由於受雇人可能先後使用了前公司與新公司之設備、費用、資源環境等，且新公司既然與前公司具備競爭關係，其等內部開發、生產研發類似內容或類型之技術，亦屬可能。在此情況下，受雇人所完成之創作，究竟應歸屬前公司或新公司之職務上發明，

則應認定何人該當所謂實質貢獻之人。

根據多起法院見解，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(參智慧財產及商業法院109年度民專訴字第110號、110年度民專上字第33號、111年度民專訴字第46號、112年度民專上字第21號及第22號<sup>12</sup>、113年度民專訴字第27號、114年度民專訴字第39號民事判決)。換言之，主張係發明人者，必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。法院於前揭110年度民專上字第33號民事判決中並進一步闡示，「倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人」。學者亦肯認，發明人必須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，進而提出具體而可達成該構想之技術手段，若其貢獻僅屬發明說明或說明書之內容，或僅對實施例之完成有貢獻，仍非屬發明人<sup>13</sup>。

至於如何證明自己才是對該發明具有實質貢獻之人，智慧財產及商業法院表示，若所

註12：智慧財產及商業法院112年度民專上字第21號與第22號判決，係上訴人對於臺灣苗栗地方法院110年度智字第4號(本訴訟)與第5號(主參加訴訟)判決分別提起上訴或一部上訴，故智慧財產及商業法院爰合併判決。

註13：李素華(2025)，〈人工智慧與專利——各國專利法規實務新近發展與臺灣產業的挑戰〉，《月旦法學雜誌》，第306期，第19-36頁。

提出之技術證明文件並無製作日期，或係於準備該案訴訟時方製作，或甚至晚於該發明之專利申請日，該等文件均不足以證明企業於該專利申請前已完成或存在與之有關之技術（參智慧財產及商業法院112年度民專上字第21號與第22號民事判決）。

又，實務上常見企業提供代工廠商「概念」、「構想」或「方向」，惟並未實際提出如何改善之具體技術內容，若相關改善之實驗數據係由代工廠商所提出，且雙方並未於代工合約中明白約定智慧財產歸屬，未來一旦就相關專利權歸屬產生爭議，法院可能認定該提出概念或構想之企業，非屬具有實質貢獻之人，故除了與前員工就職務上發明所生爭議以外，企業於對外委託製造或委託代工之情況，亦不得不慎。

### 三、受雇人於任職期間曾接觸雇用人之相關技術

實務上於審查受雇人之職務是否與其創作有關時，常見法院檢視受雇人（離職員工）是否曾接觸主張專利申請權之一方（雇用人）所提出之資料。若主張專利申請權之一方所提出之資料係電子檔案並儲存於公司專用之資料夾內，其內容之形式上真正原則上係為法院所認可（參智慧財產及商業法院112年度民專上字第16號民事判決）。惟雇用人公司內部存在該等資料，與離職員工是否曾接觸該等資料，並非當然可劃上等號，主張專利申請權之一方當提出更進一步之資料以

茲佐證。

反之，離職員工任職之新公司若欲主張專利申請權，亦應提出內部研發紀錄，以證明該員工或公司團隊係自主研發，而非搭著前公司研發成果之便車完成創作。若離職員工任職之新公司僅係主張該等資料都是公開資料故離職員工與公司團隊當然可以檢索這些資料再為發明云云，然而未能提出如研發或文獻參考紀錄等具體事證，則有關該發明是否為該員工任職其公司期間確實接觸過該等文獻資料並依此等基礎所完成之發明，則尚非無疑。有關如何證明該員工任職其公司期間確實接觸過該等文獻資料，法院認為若公司內部就文件調閱採取線上作業，且該員工曾負責相關研發工作並有下線申請單可茲為證，則應可認定該員工於任職期間曾接觸相關技術（參智慧財產及商業法院111年度民專訴字第46號民事判決）。

### 四、當事人間是否存在僱傭關係之判斷

適用職務上發明之前提既然係當事人間是否曾經存在僱傭關係，若當事人間存在的是委任關係而非僱傭關係，此時公司可能無法主張職務上發明<sup>14</sup>。例如專利之發明人於申請該專利時，係擔任公司之董事長，與該公司為委任關係，法院即可能認定公司無法主張專利法第7條第1項受雇人職務上發明專利權歸屬規定（參智慧財產及商業法院109年度民專訴字第91號、111年度民專上字第24號民事判決）。

註14：洪鶯娟（2019），〈非職務上發明之權利歸屬與契約約定之效力—智慧財產法院101年民專訴字第37號、102年民專上字第20號、最高法院103年台上字第1479號及智慧財產法院103年民專上更（一）字第7號民事判決評析〉，《臺一顧問通訊》，第206期，第10-16頁。

惟有關當事人之間是否曾經存在僱傭關係之判斷，法院亦表示，所謂受雇人，係指於契約存續期間內，在客觀上有服務雇用人指示，提供一定勞務，而受雇用人監督之人，性質上即為民法第188條所界定之受雇人，而是否專利法第7條第1項所稱之受雇人，必須依契約內容與屬性而定，例如不得僅因發明人之職務為經理人，即謂無專利法第7條第1項規定之適用（參智慧財產及商業法院109年度民專上字第40號民事判決）。換言之，判斷是否屬於職務上發明時，與受雇人實際之職稱無關，甚至與受雇人於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司內部所參與之工作內容，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據（參智慧財產及商業法院104年度民專上字第26號民事判決、109年度民專上字第40號民事判決等）。

同理，當事人間是否簽署僱傭契約，並非判斷當事人間是否存在僱傭關係之唯一依據。即便當事人間簽署聘僱契約，並約定受雇人職務上之一切發明，其專利權為雇用人所有，若受雇人實際上係受聘擔任技術顧問，並非受僱於從事研發職務之員工，則法

院亦可能認定雙方間並不存在僱傭關係，無職務上發明之適用（參智慧財產及商業法院111年度民專上字第20號民事判決<sup>15</sup>）。

#### 五、委外製造或產學合作之專利權歸屬

專利法第7條第3項係關於一方出資聘請他人從事研究開發時，所涉及之智慧財產歸屬安排。實務上有關職務上發明之爭議，除了存在於雇用人與受雇人間，同時也存在於雇用人與外部合作夥伴之間。

於智慧財產及商業法院113年度民專訴字第58號民事判決中，原告公司委託被告公司即外部廠商製作客製化產品，嗣後被告公司則以相關技術向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請並取得專利。該案中，法院檢視專利所欲解決的問題、專利之技術手段、以及雙方當事人所提供之各項佐證資料（包含原告公司委託被告公司時所提供之繪製圖示、被告公司之提案與3D繪圖等），並就雙方所主張技術資料與專利逐項比對後，認定原告公司之員工就該專利請求項並無全部實質貢獻，因而駁回原告公司之主張。在另一具類似背景事實的案件中<sup>16</sup>，法院同樣就雙方所主張技術資料與專利逐項比對後認為，被告

註15：智慧財產及商業法院111年度民專上字第20號民事判決：「上訴人主張○○○係擔任其載板開發處之員工，職務內容包含研發、改良軟硬板及發光二極體之相關技術，並協助上訴人就相關技術取得專利等情，雖提出系爭聘僱契約、勞工保險加退保資料、薪資表、扣繳憑單及離職申請單等件為證（原審卷一第80至84頁、第88頁、第653頁、卷三第393至443頁）。惟查：①觀諸系爭聘僱契約第一章之「勞動協議」及「服務協議」內容，均無約定○○○須從事上訴人主張之上開工作，並未明確約定○○○之職位或職務內容為何，亦無任何薪資之約定，顯與一般僱傭契約均會明訂其受僱之具體職務及薪資不同。」。

註16：智慧財產及商業法院112年度民專訴字第5號判決所涉一案中，原告國立彰化師範大學聘任教授主導藥物開發案，並以實驗之初步研發成果申請美國專利臨時案；嗣後主導該研究之教授向業界找尋合作廠商，並與生物科技公司以產學合作方式進行後續實驗，惟該生物科技公司嗣後轉投資成立新公司並向智慧局提出專利申請，兩造因而產生爭議。

公司取得之專利權與原告擁有的美國臨時案非屬同一技術，僅係美國臨時案之延伸，故原告請求確認系爭專利之專利申請權、專利權為其所有，並訴請被告公司將系爭專利權移轉登記為其所有，均為無理由（參智慧財產及商業法院112年度民專訴字第5號民事判決）。

惟上開兩個案件不同的是，智慧財產及商業法院112年度民專訴字第5號民事判決中，原告於提起訴訟時係同時主張先位聲明與備位聲明，其中先位聲明係確認專利之專利申請權、專利權為原告所有，並請求被告公司將專利權變更登記為原告所有；備位聲明則為確認專利之專利申請權、專利權為兩造共有，並請求被告公司將專利權變更登記為兩造共有。因此，智慧財產及商業法院雖然認定原告依先位聲明訴請被告公司將專利權移轉登記為其所有為無理由，然而，由於被告所申請專利之內容包含原告擁有的美國臨時案及相關研究成果，法院進而認定雙方就專利均有實質貢獻，爰依原告備位聲明請求認定專利申請權為兩造共有。實務上於爭執哪一方才是對該發明具有實質貢獻之人，若於雙方均可能對該發明有部分實質貢獻，此時主張先位聲明（單獨所有）與備位聲明（共有），即可能增加成功爭取專利申請權之機率。

#### 肆、公司於智慧財產管理應注意事項

參酌上開智慧財產及商業法院判決所涉爭

議，本文爰歸納企業於進行智慧財產管理時，應予注意之相關事項如下：

##### 一、與內部員工之合約管理

從風險來源的角度來看，員工既係企業的生財工具，惟員工本身亦是一種重大法律風險，企業若未妥善管理其與員工間合約及文件，可能在不自覺中產生智慧財產權外洩，導致訴訟，此等目前科技產業中常見的專利申請權爭奪戰，不僅消耗企業資源，也會影響市場競爭力，而這類風險往往源於公司治理機制不健全，例如未能有效制定在職員工的聘僱契約與發明獎勵辦法等文件、未落實資安管理辦法與門禁管理政策，或對於員工之離職流程未予有效控管。

鑒於目前實務上判斷當事人間是否存在僱傭關係時，並非以當事人間簽署僱傭契約作為唯一的審酌依據，若受雇人與企業間確實是聘僱關係，於聘僱契約中當明白約定專利法第7條第1項與職務上發明之相關規定。若受雇人與企業間非單純聘僱關係，例如受雇人係擔任高階經理人之情況，此時因法院可能認定無法直接適用職務上發明之相關規定，企業應考量於相關合約中進一步約定該等高階經理人於委任期間有關各項智慧財產權創作之權利歸屬，以杜爭議。

##### 二、與外部合作夥伴之合作規劃

不少企業將開發或製造之若干環節與外部廠商進行合作，在此情況下，對於內部技術與營業秘密的保護將直接關係到企業核心競爭力。此等外部合作夥伴若因管理不當而洩漏技術資料或將其持以申請專利，往往源於

企業在合作規劃與契約控管上的治理缺失。例如未簽署保密協議、未明確約定智慧財產權歸屬<sup>17</sup>等，都可能導致關鍵資訊外流或落入人手。一旦發現研發中的技術遭外部合作夥伴持以申請專利，企業不僅面臨損失與取回專利申請權之訴訟程序，還可能因監管機關認定其內控制度不足，而承擔更高的治理責任。

### 三、內部研發資料之控管

由於法院於審酌職務上發明歸屬爭議時，將探究被控行為人（即受雇人）是否接觸主張為真正申請權之人的技術、以及被控行為人（通常係受雇人與離職後新任職之對手公司）所申請之發明或創作是否和主張者之技術實質相同（參智慧財產及商業法院111年度民專訴字第46號民事判決），若企業未建立完善的研發資料管理制度，例如未能就研發歷程留下可追蹤與可辨識日期之資料、未能就受雇人接觸企業研發中技術留下紀錄（例如受雇人閱覽、複印、下載資料或參與研發會議之歷史軌跡等），可能導致法院無法認定受雇人之創作與其職務相關，進而影響判決結果。

根據實務見解，不論係受雇人參與內部研發歷程的軌跡、或外部合作夥伴接受研發或委製概念之過程，企業均應留存證據，包含會議記錄、雙方反覆討論的電子郵件、舉凡

雙方間往來有關如何修改設計結構之討論方案或相關提議、歷次修改圖檔寄送，均可用以佐證係被控行為人有接觸企業內部擁有之技術，以及主張為真正申請權之企業對於該創作之技術手段具有實質貢獻。

### 四、高階管理層之責任

從公司治理結構來看，由於上開注意事項涉及各部門之直向管理與跨部門之橫向合作，智慧財產管理之完善並非法務部門或技術部門單一可達成之成果，董事會與高階管理層在智慧財產管理上均扮演關鍵角色。高階管理層應建立清楚的風險控管政策，例如指定專責單位負責智慧財產管理策略、將相關風險納入企業風險管理（ERM）架構中、以法務、技術、研發、資安、人事等各單位均在智慧財產管理架構中負責相關之一部分，以避免不必要的資源外流與訴訟風險。

此外，公司於進行年度教育訓練時，納入職務上發明與智慧財產權歸屬等議題，亦可提醒員工法規遵循與倫理標準，避免員工不慎侵害現任職公司（例如外洩現任職公司未公開之研發資訊）或前公司（例如仿製前公司之設計或不當使用第三人技術內容），此項內部控制氛圍亦有賴高階治理層在企業內部建立良好的合規環境。

末查，從外部監督角度來看，現今投資人與監管機關愈發重視企業在智慧財產管理上

註17：智慧財產及商業法院108年度民專上字第5號民事判決：「○○團隊雖與上訴人簽訂契約，委由上訴人製造「浸入式超音波量測系統」1套、「抽取式泥砂濃度超音波量測探頭」2套，並將量測系統技術移轉及設備移交水規所等情（見原審卷一第9至23頁之原證1）。然契約中關於智慧財產權僅明訂機關有權永久無償利用該著作財產權，未約定專利申請權及專利權之歸屬，是依專利法第7條第1項與第3項規定，專利申請權及專利權應歸上訴人所有。」

的表現，於評估企業是否具備完善的公司治理流程時，檢視事項包括該企業之智慧財產策略、風險評估機制與內控制度等，故企業莫不力求降低侵權或技術外洩風險以提升企業價值，以避免頻繁涉及智慧財產權爭議（不論係侵害他人權利或被他人侵害權利），進而影響其資本市場表現。

## 伍、小結

職務上發明所涉爭議與背後蘊含的管理策略，僅係公司治理中有關智慧財產管理的一

環。本文以為，職務上發明所涉之智慧財產管理不僅是法律問題，更是公司治理的重要指標，企業應從制度面（例如對內與對外如何就員工及合作夥伴以聘僱契約與智慧財產歸屬合約等文件降低職務上發明爭議之風險）、技術面（例如導入文件線上管理系統、使員工就其接觸之技術或機密文件均留下可追溯之軌跡）與策略面（例如研發中技術是否申請專利，或欲以營業秘密加以保護、伴隨之合理保密措施）全面強化智慧財產管理，俾有效降低風險與提升企業競爭力，同時實現長期穩健之發展。