

## 職務發明與非職務發明的區別？

### 案例

阿鴻在一家機械製造公司上班，因為興趣的關係，常常利用下班時間，在家裡進行機械的改良構思，星期假日有時會利用工廠的機具實際製造新的機械。一年多以後，阿鴻發明了一個新的機具，可以將工廠原有生產設備的產量，提昇百分之三十以上，準備向智慧財產權申請新型專利，阿鴻很高興的跟老闆講，希望老闆可以購買這個專利技術，老闆卻跟阿鴻說，你利用工廠的設備來完成這個新機具，而且又拿公司的錢、受公司的培訓，這個專利技術應該是公司的才對。可是，真的是這樣嗎？

### 解析

專利法第八條規定，「受雇人於非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受雇人。但其發明、新型或新式樣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、新型或新式樣。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，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、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。第一項報酬有爭議時，由專利專責機關協調之。」第九條規定，「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者無效。」專利法於民國八十三年修正時，為釐清僱主與受雇人間，有關發明權益之分配，區分受雇人之職務上之發明與非職務上之發明而異其法律效果，筆者簡單介紹如下：

#### 一、職務上之發明（新型或新式樣）

所謂職務上之發明，是指受雇人於僱傭關係中，依契約之約定或雇主之指示，於其所擔任之工作中，完成之發明（新型或新式樣）而言。受雇人有職務上發明或創作之情形，由於受雇人所從事之工作為其職務範圍內所應做者，而且其不論該研究開發是否成功或在市場上是否被接受，受雇人均可取得工作之報酬，亦即開發之風險與市場之風險均由雇主負擔，因此對於雇主之權益就必須多予以考慮與保障，而使雇主取得具有財產價值之專利申請權與專利權，而受雇人則享有姓名表示權，雇主並應於原有之薪資外，另外再給受雇人獎勵之報酬。

#### 二、非職務上之發明（新型或新式樣）

非職務上之發明，依是否利用雇主之資源或是經驗所完成者，可以再區分為二種，若未利用雇主之資源或經驗，則所有有關發明（新型或新式樣）之權利，包括專利申請權、專利權、姓名表示權，均屬受雇人所有，但是受雇人有通知雇主，告知創作過程之義務，雇主若有異議時，應於受通知後六個月內提出，否則即不得再主張該發明為職務上所完成者。若利用雇主之資源或經驗，則上述權利雖仍屬受雇人所享有，但雇主得於支付合理報酬後，於該事業實施該發明。

在本案例的情形，阿鴻是利用下班的時間自己進行研發工作，並非受老闆的指示去完成發明，因此，是屬於非職務上之發明，專利申請權、專利權、姓名表示權，均為阿鴻所有，但是由於阿鴻所完成之發明，乃是利用在公司所習得之技藝，而且利用公司的機具作試驗，屬於利用受雇人之資源及經驗，因此，公司享有支付合理報酬，於公司內實施該發明的權利。不過，並不是像老闆所說的，所有權利都歸公司所有，阿鴻可以據理力爭，要求老闆若要在公司內實施其發明，應支付合理之報酬。

#### 律師的話

一般公司對於研發成果歸屬的認定，應該要在僱傭契約或是約聘契約內，即明文規定，像是職務上發明，在目前公司網路化的年代，上下班的時間根本不一致，因此，上下班時間已經不是唯一的判斷標準了，可以加上是否受公司指示、是否於公司所提供之就業環境中完成、是否利用公司其他人研發之機密資料等，事先與員工溝通說明，避免日後發生無謂的爭議，當然，約定員工於服務期間內所從事之發明（新型或新式樣），全部屬職務上之發明（新型或新式樣），這種情形是不可以的，專利法第九條明文禁止類似使員工完全喪失其權益之契約約定，即使公司為此類約定，亦屬無效。

#### 參考依據

##### 專利法第七條

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。但契約另有訂定者，從其約定。

前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，係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。

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；契約未訂定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。

依第一項、第三項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。

##### 專利法第八條

受雇人於非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受雇人。但其發明、新型或新式樣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、新型或新式樣。

受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，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、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。

第一項報酬有爭議時，由專利專責機關協調之。

##### 專利法第九條

前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者無效。

#### 專利法第十條

雇用人或受雇人對第七條及八條權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。