

中草藥萃取物的發明人認定  
／智財法院 102 民專上 23 民事判決

專利法 § 5、21

1997/5

陳秉訓◎國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授

Taiwan Law Journal

專利法 §5、21 1997/5

裁判摘要

本案上訴人（A 教授）和被上訴人（B 公司）有研發合作關係。A 教授是某大學化學系榮譽教授，專長在有機化學及天然物化學。B 公司出資請 A 教授研發系爭中草藥萃取物發明，而系爭專利乃該合作關係下的產物。不過，B 公司申請系爭專利時僅以該公司的老闆為發明人，故 A 教授向智慧財產法院起訴，並要求 B 公司更正其為共同發明人，但並未為一審法院所同意<sup>1</sup>。A 教授不服，並上訴至同法院，但二審（即智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決，以下稱「本案」）仍維持原判<sup>2</sup>。二審判決亦為最高法院維持<sup>3</sup>。

在本案中，系爭專利有二件，一為發明專利第 I432191 號「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」（以下稱「系爭專利一」），另為發明專利第 I446907 號「從藤黃樹脂所得到的分離部分以及含有此等分離部分的藥學組成物」（以下稱「系爭專利二」），而系爭專利二為系爭專利一之分割案。

以系爭專利一為例，其請求項有四項。第 1 項前言為「一種純化自藤黃樹脂的化合物，其是選自於由下列所構成的群組」，而本體有 12 個限制條件，各限制條件的基本語法為「一具有下列所示化學式的化合物」。第 2 項為「一種如申請專利範圍第 1 項的化合物用於製備一抗癌藥物的用途」。第 3 項為「一種用於抑制一腫瘤/癌細胞的生長的藥學組成物，其含有一或多種如申請專利範圍第 1 項所界定的化合物」。第 4 項附屬於第 3 項，其指定「該腫瘤/癌細胞」的細節。

本案法院認為系爭請求項以「化合物」為標的物，故適格的發明人應對該化合物的製造方法有所貢獻。然而，本案法院發現 A 教授僅協助鑑定和分析純化後的化合物、以及參與專利申請文件的準備事務，卻無證據顯示其參與相關製程方法的發展。因而，本案法院認定 A 教授對系爭請求項並無貢獻，而不能列為共同發明人。

相關法條

專利法第 5 條、第 21 條

裁判簡評

中草藥發明不同於以化合物為主的西藥，因為中草藥發明的療效與其成分

<sup>1</sup> 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 52 號民事判決/事實及理由/五/（四）。

<sup>2</sup> 智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決/事實及理由/貳/五。

<sup>3</sup> 最高法院 104 年度台上字第 2077 號民事裁定/主文。

間的關係不易證明。在專利請求項的描述上，可以「某中草藥之萃取物」的形式主張所請發明。不過，萃取物的發明人是提出萃取製程步驟的當事人，或是鑑定萃取物的當事人，智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決提供了認定的方法。

### 一、共同發明人的認定

本案法院對共同發明人的概念有詳細的闡述，不過其內容乃受繼美國判例法，例如 *Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)。

本案法院指出「一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻」。所謂「構想」指「在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗」。亦即，共同發明人的身分來自於當事人對「構想」的發想是否有所「貢獻」。「貢獻」是因為提出可操作的想法，且貢獻的內容必須明確。

本案法院提出三種角度來檢驗「貢獻」的問題。首先，「發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明」。亦即，發明人的貢獻必須對系爭發明有「重要性」。

第二，在釐清發明構想的內容後，如果判斷該當事人「僅僅只是付諸實施之人」，或是「單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法」，此二者不能視作共同發明人。亦即，發明人的貢獻必須超越單純執行者的層次，且不屬於通常知識或單純解釋者。提出具體的想法是必要的。

最後，「共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可」。此外，「共同發明人必須有共同從事合作研究之事實」。如果僅是「個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人」。

本案法院另討論在發明過程中「非屬發明人」之角色，包括「僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作」、「從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作」、「使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證」等等。本案法院指出「因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作」，但該些當事人僅從事「付諸實施之行為」，而「縱然幫助發明之完成」，仍無法做為共同發明人。

舉例來說，本案法院認為不能稱為共同發明人者有：(1) 計畫助理：其「單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果」；(2) 公司品管部經理：其「提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產

品」；(3) 分析人員：其隸屬於大學之貴重儀器中心，將「大學之實驗室分離出一純化合物」予以「分析確認化合物之具體結構」；(4) 公司專利部門或專利事務所之專利工程師：其「協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書」。

對此等舉例，筆者認為仍依看系爭請求項的內容而定。如果系爭請求項揭露操作細節、實驗條件、或儀器參數等，此部分可能是計畫助理或實驗助理在執行發明時所自主形成的決定，則其該助理當然對該類請求項的要件有所貢獻，因而可視為共同發明人。

另就品管人員部分，仍有可能是該品管人員有相關製程或產品經驗，因而其有機會提議製程或產品改善的具體建議，例如材料的選擇或機構配置的調整等。因此，該具體建議仍會導致該品管人員享有共同發明人之身分。

至於專利說明書之撰寫人員，其如果與發明人有共同激盪發明構想的過程，例如列舉可能的實施例變形、材料的選擇、發明機制的解釋等等，則應可列為共同發明人。

最後，針對分析人員，如果其工作範圍僅是一般的儀器操作和結果報告，當然無創作之行爲；然而，當分析的過程涉及學理的推演和分析，則是否非共同發明人，應有待討論。以下針對 A 教授的個案再分析。

## 二、A 教授不是發明人嗎？

以系爭專利一爲例，本案法院認為 A 教授非屬發明人。本案法院對系爭請

求項之發明標的界定爲化合物，並指出「對於『化合物』之發明構想，倘僅提出化合物之特定『結構』，但欠缺產生該化合物之『方法』，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故『化合物』之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法」。

A 教授主張其爲共同發明人之基礎主要有二項，一是其協助解讀系爭發明成分的化學結構與命名，另是參與專利申請文件準備事務。

針對第一項理由，本案法院認為「工作是否具專業性及困難程度，與可否列名爲一發明專利之發明人完全無關」，而「一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實質貢獻，即應列爲發明人」。因此，雖「新穎化合物之結構解析高度專業且困難」，但其「仍係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證」，故 A 教授不是共同發明人。

針對第二項理由，法院認為「將一實際完成之發明轉化爲發明專利之說明書或將該發明申請專利之過程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是否得列名爲一發明專利之發明人無涉」，而「當一發明由產生構想至真正付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名爲發明人」。因此，「縱 A 教授協助系爭專利一完成申請專利之工作，亦難謂係共同發明」。

最後，因 A 教授無法提出參與系爭發明的製造方法發展之證明，法院認為

A 教授對系爭請求項無實質貢獻，故不應為共同發明人。

筆者認為本案法院之觀點剛好違背其對於發明的「貢獻」要求。本案法院說「發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵」。系爭請求項的本體雖描述「化合物」，但其標的物事實上是「一種純化自藤黃樹脂的化合物」。亦即，「純化」是系爭「化合物」的必要特徵；否則其無異無已經存在於自然界的藤黃樹脂的成分，而應以新穎性、或視為單純的發現而非專利法所指之利用自然法則之發明而不予專利。

從「純化」為系爭請求項的技術特徵為角度，A 教授應為共同發明人。本案法院指出「『化合物』之發明構想必須包含特定化合物之化學結構」，而亦認為「對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明」。「純化」是系爭請求項重要的部分，因為是從中草藥萃取化合物，而非有目的的合成特定的化合物。因此，「確認否得到應萃取的化合物」應是發明是否完成很重要的步驟。

從本案判決所揭露的相關事實，A 教授應有貢獻發明的完成。A 教授受 B 公司負責人 C 的邀請而從事藤黃樹脂研究開發計畫。A 教授與負責人 C 並共同為發明專利第 1282280 號「分離自藤黃樹脂並具有抑制腫瘤／癌細胞生長活性的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」的發明人，而該 1282280 號專

利為與本案系爭專利一、二有關之前案專利。因此，A 教授對待純化的「化合物」具有確認其是否存在的能力。

此外，對於前案專利與本案系爭專利所揭示之新穎化合物，A 教授主導結構分析、及中、英文、與 IUPAC 名稱之命名等工作。再者，系爭專利一、二內的分析級與半製備級的 RP-HPLC (reverse phase high-performance liquid chromatography, 反相高效液相色譜) 所使用之分析管柱亦為 A 教授所決定，其並協助 B 公司解決 TSB-14 (藤黃樹脂之丙酮萃取產物) 之洗提、分離、與純化等實驗過程中之相關問題。另 A 教授對於系爭專利一、二之技術特徵與實驗結果等內容編寫入專利說明書、及後續專利申請過程的答辯、與相關數據資訊取得等，均有主導之行為。

因此，A 教授不但對「純化」後所得的系爭發明化合物的確認有貢獻，也對純化程序的裝置選擇有貢獻。只是本案法院不承認此貢獻，但問題在於本案法院沒有將系爭請求項的「純化」(亦是系爭發明的重要技術特徵) 納入發明人分析的依據。

### 三、本案對大學技轉的負面影響

針對中草藥萃取物的發明，其本質是從既有的中草藥中純化出特定的化合物。特別是當請求項是由各被純化出的化合物所組成時，各化合物的結構確認應屬於完成該發明的必要步驟。該結構確認工作並非單純的儀器操作而事實上

涉及學理的分析 and 判斷，因而該工作的貢獻者理應成爲發明人之一。不過，智財法院於 102 年度民專上字第 23 號民事判決中否定了這樣的觀點。

本案對於大學技轉是有負面影響。假設類似的化合物結構確認工作是在產學合作架構下完成，負責結構分析的學校老師卻無法成爲發明人，此將影響學校能否因此產學合作取得共有專利申請權之地位。因此，大學技轉單位在處理類似產學合作時，應特別注意與合作廠商應約定共同專利申請人，以免受到本案不利之影響。