

從專利授權契約之本質 論專利法相關規範之解釋與適用

李 素 華*

要 目

壹、前 言	(一)意思主義為原則
貳、專利授權契約概述	(二)專利法登記對抗效力之解釋與 適用
一、授權契約之標的	(三)授權契約為繼續性契約
(一)已核准專利權、專利申請權及 因專利申請所生之權利	(四)授權契約之法律性質及契約 解釋原則
(二)將來發明所衍生專利法上之 權利	(一)非屬民法之有名契約
(三)依當事人真意確定授權標的	(二)授權契約為繼續性契約
二、授權之對價	(三)授權契約之給付內容為消極性 排他權
(一)態樣與計算方式	參、專利法規範下之專屬與非專屬 授權契約
(二)消滅時效	一、專屬與非專屬授權契約之意義 (一)定 義
三、授權契約之成立生效與登記 對抗效力	

DOI : 10.3966/102398202016030144001

* 臺北大學法律系副教授，臺灣大學法律學院法學博士。本文係行政院國科會
NSC96-2414-H-007-002專題研究計畫之研究成果。感謝匿名審查委員給予寶
貴建議及修改意見，筆者受惠良多，亦使本文論證更為周全。

投稿日期：一〇三年七月三十日；接受刊登日期：一〇四年五月二十一日

責任校對：林嘉瑛

(二)授權範圍	性及完整性
二、專利法肯定專屬授權契約具 物權性質之處分行為	(二)未經同意之拋棄或更正效力
(一)於授權範圍內發生移轉效力	二、被授權人是否享有再授權之權利
(二)排他權移轉之處分行為欠缺 公示外觀	(一)專屬授權契約
(三)排他權移轉行為之無因性原則	(二)非專屬授權契約
(四)不適用善意取得制度	三、授權人能否繼續實施發明
三、登記對抗制度可強化非專屬 授權契約之保護	(一)專屬授權契約之授權人不得實施 發明
肆、專利法關於授權契約效力之規定	(二)獨家授權仍為專屬授權類型
一、專利權拋棄或更正對授權契約 之影響	四、專利權侵害救濟之權利人
(一)授權人應維持授權標的之有效	(一)專屬授權契約
	(二)非專屬授權契約
	伍、結論

摘要

投入研發乃創新企業面對國際化競爭所不可或缺者，研究成果所累積之智慧財產，亦為科技產業之重要資產，尤以專利權為然。專利法賦予權利人排他性的權利，其能自行實施發明，抑或以讓與或授權方式交由他人實施。專利授權制度之運作，攸關經濟發展及消費者福祉，其可促進新產品或服務之擴散，授權契約之對價亦為專利權人投入後續研發之重要資金來源。本文依循民法之基本原則及二〇一三年專利法之修正內容，探討授權契約之本質，包括法律性質與契約解釋原則、專屬與非專屬授權契約之定義與內涵、專利法中關於授權契約效力之相關規定等議題。

關鍵詞：專利法、專利權、專利授權、授權契約、授權、專屬授權、非專屬授權

壹、前 言

專利法第58條第1項規定，專利權人專有排除他人未經其同意而實施發明之權。於此排他權之內涵下，權利人可自行實施發明；此外，基於專利權之財產權性質，權利人亦得以有償或無償方式將專利權讓與或授權他人，抑或訂定信託契約或設定質權（第62條第1項參照¹）。前述專利權相關交易活動，以授權契約最常見及重要，其為權利人獲取經濟利益之最佳途徑²，亦有助於新技術之擴散與運用；除此之外，實務上之專利侵權訴訟，不乏係以訂定授權契約來終結爭議。在專利法規定、民事契約法及契約自由原則下，專利授權契約之法律性質及內涵、授權契約所衍生之對內及對外關係為何，國內文獻深入探討者較少，近來卻漸受學者³及實務各界關注⁴，二〇一三年一月修正施行之專利法亦增定相關條文。

¹ 本文以下若未特別註明，所引用之法條為我國專利法之條文。

² 謝銘洋，智慧財產權法，頁280，2012年9月，3版；*Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rn. 57.*

³ 2013年專利法修正前、後，學者關於授權契約之重要論述，包括黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，月旦法學雜誌，154期，頁233-251，2008年3月；黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，月旦法學雜誌，176期，頁97-118，2010年1月；沈宗倫，揭開「專利專屬授權」的面紗——簡評新修專利法相關規範的解釋與適用，全國律師，16卷6期，頁16-28，2012年6月；白杰立，專利專屬授權定義及效力之探討，智慧財產權，130期，頁5-39，2009年10月。

⁴ 例如：2013年專利法修正過程，經濟部智慧財產局針對本議題公告「我國專利法專屬授權規定修正方向之研析」，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/980831專屬授權研析報告（上網版）.doc>，最後瀏覽日：2016年3月14日。又如，司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第15號及101年度智慧財產法律座談會民事訴訟類相關議題提案及研討結果第6號法律問題，均為專利授權議題。

相較於舊法，現行專利法對於授權契約之法律關係有較詳盡之規定，惟各該條文之具體適用、專屬及非專屬授權契約之法律性質有何差異、被授權人因契約而享有之權利內容為何，諸如被授權人是否享有再授權之權利、授權人能否繼續實施發明、究應由授權人或被授權人主張侵權責任，均有諸多待研究之處，本文即以專利法之相關規範為核心探討之。囿於篇幅之限制，本文之論述非如實務界草擬授權契約般，逐一臚列及分析個別契約條款，而係以二〇一三年專利法修正前、後各界矚目及爭議之議題為重點⁵，兼而涵蓋實務判決之觀點。另外，鑑於我國民法之契約及財產權概念與法律架構均源自於德國，從而本文在論述上亦兼而參酌德國立法例之理論與實務見解。

貳、專利授權契約概述

所謂的專利授權契約，係指權利人⁶未讓與專利權之權利歸屬，僅將專利法賦予之排他性權利，依行為態樣、技術領域別、時間或地區授予他人，被授權人則支付一定之對價；嗣後於契約關係

⁵ 需特別說明為，授權人就相同授權範圍若先、後與他人訂定相衝突之契約，諸如雙重專屬授權契約，抑或先、後契約分別為非專屬及專屬授權契約，因不同契約關係所生之權利衝突問題，於專利法修正前、後引發各界討論。由於前揭問題涉及專利法第62條第1項登記對抗規定之解釋、著作權法第37條第2項規定能否類推適用於專利授權契約等諸多重要概念與理論之分析，詳如他文另述之。另外，專利授權契約條款涉及之競爭法規範問題，亦為近十餘年來競爭法專責機關與產業實務之高度重視議題，其與本文之討論較無直接關聯，因而亦未涵蓋。

⁶ 依專利法第63條第1項本文規定，有權與他人訂定授權契約者，包括專利權人及專屬被授權人（詳如本文以下之討論）。為便於行文及概念掌握，本文以下逕以「專利權人」或「授權人」稱之。

消滅，先前所授予之權利自動回歸到原權利人⁷。

一、授權契約之標的

專利授權契約之標的，可能為已核准之專利權、專利申請權、因專利申請所生之權利或將來發明所衍生專利法上之權利⁸。

(一)已核准專利權、專利申請權及因專利申請所生之權利

關於授權契約之標的，實務上常為已核准之專利權，不論是以全部請求項或部分請求項為交易標的，均無不可⁹。以專利申請權為授權標的者，亦無疑義，蓋專利法第6條第1項明定其得讓與或繼承，至若不涉及權利歸屬主體變更之授權契約，自得以專利申請權為標的¹⁰。專利申請權既然能讓與、授權或繼承，因專利申請所生之權利，亦即提出專利申請後請求專利專責機關授予專利權之權利，應無由否定其交易可能性¹¹，惟我國早期之司法實務有持否定見解者。例如：臺灣高等法院九十三年度重上字第451號民事判決認為，授權契約之附件雖包含申請中之專利號碼，惟於未經專利

⁷ 陳聰富，專利契約，頁6，2009年1月；謝銘洋，同註2，頁278-279。

⁸ 除了以專利法所保護之技術思想創作為授權標的外，實務上之授權契約不乏同時包括營業秘密、著作權或商標等其他智慧財產者。Busse/Hacker, PatG, § 15 Rn. 66ff.

⁹ 參見經濟部智慧財產局之「專利權授權（再授權）登記申請書」，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=208549&ctNode=7487&mp=1>，最後瀏覽日：2016年3月14日。

¹⁰ 謝銘洋，同註2，頁281；林鴻達，專利授權契約——我國與美國授權實務之比較觀察，月旦法學雜誌，149期，頁10，2007年10月。

¹¹ 謝銘洋，同註2，頁281-282；蔡明誠，發明專利法研究，頁176，2000年3月，3版；最高法院96年度臺上字第1658號民事判決、新竹地方法院100年度訴字第199號民事判決。

專責機關核准公告前，隨時有被駁回或要求修正之可能，其權利範圍無從確定，從而不能以申請中之專利技術作為契約之給付標的。從專利制度之本質及其學理分析，前揭法院之見解應屬有誤。

詳言之，不論就專利制度之本質係採自然權利說（Natural Rights; Naturerechtstheorie）、報償說（Reward for Services Rendered; Belohnungstheorie）、激勵說（Monopoly Profits Incentive; Anspornungstheorie）、公開說（Exchange for Secrets; Offenbarungstheorie）或綜合說（公權與私權結合說）¹²，其核心均在專利權之私權部分¹³，亦即由發明人主義（inventorship; das Erfindungsprinzip）所衍生之內容：實際上完成技術思想創作之人取得專利法上的地位，其乃事實行為¹⁴；發明人完成創作即獲得「人格利益」與「財產利益」之獎勵¹⁵。前者乃非財產權性質之人格權，係使發明人享有姓名表示之榮譽¹⁶；後者則為財產權性質之專利申請權，發明人因而有權提出專利申請及獲准專利（第5條第1

¹² 關於自然權利說、報償說、激勵說、公開說及綜合說之內容及論述，參見 JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 32-36 (4th ed. 2013); Kraßer, Patentrecht: ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht, S. 36f.; 謝銘洋，同註2，頁21-22；蔡明誠，同前註，頁53-56。

¹³ 蔡明誠，同註11，頁55。

¹⁴ 楊崇森，專利法理論與應用，頁175，2013年5月，3版；Schulte/Kühnen, PatG, § 6 Rn. 7.

¹⁵ 蔡明誠，同註11，頁56。值得注意的是，我國專利法第5條第2項未採絕對的發明人主義，屬於財產權性質之權利，得透過契約約定自始歸屬於發明人以外之人，諸如僱傭關係中之工作所完成之發明，財產權原則上歸屬於雇用人（第7條第1項參照）。

¹⁶ 發明人之姓名表示權係與權利主體的人格、身分有不可分離關係的權利，具有專屬性，不得歸屬於發明人以外之人。王澤鑑，民法總則，頁163，2014年2月，增訂新版。

項參照），並擁有經濟上自行實施或授權他人實施發明之權利，專利制度因而發揮提供研發誘因之功能，達到提升科學技術水準及增進公益之目的。專利法賦予發明人之財產上利益，亦即得與權利主體分離之財產權，包括專利權、仍屬期待權（Anwartschaftsrecht）性質之專利申請權及因專利申請所生之權利，均可為交易標的¹⁷。

在專利制度下，發明人一旦完成專利法第21條所定義之發明，即可確定該發明在專利法之評價及可能准予之權利為何，已產生「由該發明所衍生的專利法上之權利」，不論是屬於人格權或財產權性質，均已確定，其乃民法第184條第1項侵權行為法所保護之權利。據此，以申請中之專利為標的而訂定的授權契約，契約之標的及給付內容已屬確定，非如前揭臺灣高等法院判決所言「權利範圍無從確定」。德國立法例¹⁸及我國學者¹⁹均認為，技術思想之創作

¹⁷ 至若以專利申請權或因專利申請所生之權利為授權標的，其後專利專責機關未准予專利權，抑或以已核准專利權為授權標的，其後該專利權被舉發撤銷。不論是屬於何種情況，對於授權契約均有影響，詳如他文另述之。文獻上關於本議題之分析，參見林孟真，從專利授權本質觀察專利權無效時之權利金返還問題，臺灣大學法律研究所碩士論文，2013年6月；賴文智，智慧財產權與民法的互動——以專利授權契約為主，臺灣大學法律研究所碩士論文，2000年6月；陳聰富，同註7，頁43-49；黃茂榮，買賣法，頁363-364，2004年12月，6版；謝銘洋，同註2，頁297-298；李素華，專利權讓與之給付義務與權利瑕疵擔保——臺灣高等法院95年度上字第1032號民事判決，月旦裁判時報，11期，頁47-57，2011年10月。

¹⁸ 德國專利法第15條第1項明文規定，專利申請權（Recht auf das Patent）、請求授予專利之權利（Anspruch auf Erteilung，亦即因專利申請所衍生之權利）及專利權（Recht aus dem Patent），得為讓與或授權之標的。Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 925; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 10; BGH GRUR 65, 160, 162 - Abbaumhammer; BGH GRUR 69, 677, 678 - Rüben-Verladeeinrichtung; BGH GRUR 80, 750, 751 - Pankreaplex II.

¹⁹ 謝銘洋，同註2，頁281-282；蔡明誠，同註11，頁176；楊崇森，同註14，頁421；黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之間

完成後，「由該發明所衍生的專利法上權利」即受到法律保護，其中屬於財產權性質之權利，包括專利權、專利申請權或因專利申請所生之權利，可為讓與、繼承或授權之標的。觀諸商業交易活動，不乏專利授權契約乃同時涵蓋前揭財產權者。例如：二〇一三年間廣受國際矚目的微軟（Microsoft）與Nokia結合案²⁰，微軟除收購Nokia裝置及服務事業部門（Devices & Services Business）之主要營業與資產外，Nokia亦授予微軟十年非專屬授權契約，授權標的包括三萬件與製造智慧型手機及平板電腦相關之專利權、申請中專利（pending patents）及專利申請權²¹。

（二）將來發明所衍生專利法上之權利

發明人一旦完成專利法所稱之發明，由其衍生之財產權，均得為交易標的。茲有疑義者為，授權契約之標的能否為「將來發明所衍生專利法上之權利」（Recht an künftigen Erfindungen），亦即締約之際尚未存在、但嗣後可能完成之發明及其所衍生之權利。

依循民法體系，法律行為標的之有效要件，乃合法、可能及確定²²。所謂的「確定」，係指於債之關係成立時，債之標的乃已確

題點與盲點，同註3，頁98；白杰立，同註3，頁6；林鴻達，同註10，頁10；BGH GRUR 65, 160, 162 - *Abbauhammer*; BGH GRUR 69, 677, 678 - *Rüben-Verladeeinrichtung*; BGH GRUR 80, 750, 751 - *Pankreaplex II*.

²⁰ 本案除向美國及歐盟競爭法專責機關提出結合申報（notification of a proposed concentration），亦依我國公平交易法規定提出結合申報，參見公平交易委員會，受理Microsoft Corporation及Nokia Corporation域外結合申報案，2013年12月27日，http://www.ftc.gov.tw/internet/main/forum/view.aspx?forum_id=262&forum_web_place=1，最後瀏覽日：2016年3月14日。

²¹ European Commission, Case No COMP/M.7047 - Microsoft/Nokia, Commission decision pursuant to Article 6(1)(b) of Council Regulation No 139/2004, C(2013)8873, Brussels, 4-12-2013, para. 4.

²² 孫森焱，民法債編總論（上），頁377，2006年9月，修訂版。

定或得確定；亦即至遲於履行債務時能確定債之標的者，即屬有效之法律行為²³。就契約之成立而言，民法第153條第1項規定，當事人互相表示意思一致者，契約成立。據此，要約之內容為確定或可得確定，繼而有承諾之意思表示，即成立契約關係²⁴。前揭民法體系之基本原則同樣適用於專利授權契約，授權契約之標的即便是「將來發明所衍生專利法上之權利」，只要能界定其範圍，即屬可得確定之標的，仍能成立專利授權契約²⁵。

授權實務常見的「回饋授權條款」（grant-back license）或「將來授權條款」（forward license）²⁶，契約當事人所約定之內容，即以「將來發明所衍生專利法上之權利」為標的²⁷。另外，近年來在美歐各國積極提起侵權訴訟的「非實施實體」（Non-practicing entity, NPE）或專利地痞（patent troll）²⁸，不乏係以整批或包裹方式取得興訟所需之專利權，其向發明人或研究機構大舉

²³ 孫森焱，同前註，頁377；林誠二，債法總論新解：體系化解說（上），頁138，2010年9月。

²⁴ 林誠二，同前註，頁137。

²⁵ 謝銘洋，同註2，頁282；*Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 83; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 11; *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 927.

²⁶ 所謂的回饋授權條款或將來授權條款，係指契約當事人約定，被授權人就授權技術有改良或衍生發明，應授權予原授權人。黃章典，專利授權實務，頁57，2009年1月，3版；陳國慈，科技企業與智慧財產，頁56，2004年6月，2版。

²⁷ *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 11.

²⁸ 現階段法律上未就NPE有清楚定義，學術界認為，NPE係指不實施發明、不從事專利物產製之經濟主體，但卻以專利為工具或武器，利用侵害專利指控來遂行其商業目的。NPE若進一步以授權或讓與方式蒐購訴訟所需之專利權，進而大舉興訟及因此獲得鉅額利益，負面的說法則為專利地痞、專利流氓或專利蟑螂。*MUELLER, supra note 12, at 579*; 馮震宇，從宏達電專利訴訟看專利銀行之可行性與挑戰，全國律師，16卷8期，頁6，2012年8月。

蒐購的智慧財產，或多或少均包含「將來發明所衍生專利法上之權利」。以美國知名的NPE「高智發明」（Intellectual Ventures, IV）為例，其與開發中國家的研究機構訂定諸多智慧財產合作協議，即著眼於前瞻觀點而蒐購締約之際尚不存在、但有期待可能的未來創新發明（a forward-looking approach towards gathering rights to future innovation）²⁹。二〇一〇年IV與巴西Campinas大學協議，Campinas大學於契約期間所產生之研究成果，僅保有在巴西申請專利之權利，IV享有在其他國家之專利申請權及專利權³⁰。IV與Campinas大學訂定前揭協議，不僅意在取得既有專利權，「將來發明所衍生專利法上之權利」或為真正之締約目的。

據此，不論是從民法之契約觀點，抑或是授權實務，締約之際尚未存在、但嗣後可能完成之發明及其所衍生之權利，仍可為專利授權契約之標的。

(三)依當事人真意確定授權標的

於商業交易活動，專利授權契約之標的動輒數十件或上千件，當事人合意之契約內容究為已核准之專利權，抑或包含專利申請權、因專利申請所生之權利或將來發明所衍生專利法上之權利，應視契約條款³¹及探求當事人真意確定之。觀諸智慧財產法院九十八

²⁹ Tom Ewing & Robin Feldman, *The Giants Among Us*, 2012 STAN. TECH. L. REV. 1, 8 (2012).

³⁰ *Id.* at 8.

³¹ 例如：為了界定授權標的，實務上常以契約附件臚列授權專利清單。若為跨國企業之專利授權或涉及技術標準（technical standard）之授權契約，授權標的動輒上千件專利，抑或難以悉數列出專利字號，實務上有以「截止日」（cut-off date）確定授權標的之機制。易言之，在截止日之前授權人名下關於特定技術領域之相關發明，不論是已核准之專利權、專利申請權或因專利申請所生之權利，皆為授權標的。黃章典，同註26，頁21。

年度民專訴字第三十四號民事判決，原告基於系爭專利——我國第272334號發明專利（隔音性能調整型的特殊混凝土樓板與施工方法）專屬被授權人地位，主張被告侵害專利權。細究案由事實，訴外人（專利權人）於二〇〇四年七月十六日在我國專利申請之前，該發明在日本已獲准「特願2004-129012號」專利。關於原告是否取得系爭專利專屬授權之爭點，法院認為原告所提示授權契約書之授權標的為「日本特願2004-129012號」專利，基於屬地主義³²，日本專利與我國專利並不相同，日本專利無法於我國實施。法院進一步分析，授權書簽署日期為二〇〇五年二月二十八日，第272334號發明專利遲至二〇〇七年二月一日始獲經濟部智慧財產局核准，法院因而逕認定，上開專利授權合約書簽定時尚無系爭專利存在，原告無從取得系爭專利之專屬授權。

本文認為，法院關於屬地主義及日本專利權效力不及於我國之見解，實屬正確，惟授權契約之標的及當事人真意為何，容有釐清之處。詳言之，由判決中兩造不爭執事實可知，訴外人於二〇〇五年二月確實與原告簽訂授權合約，專屬授權原告於中華民國境內實施該發明；前揭授權契約訂定之前，亦即二〇〇四年間訴外人就該發明已在我國提出專利申請。基於此等案由事實，法院或應探究，原告與訴外人合意之專屬授權內容為何、該契約是否以系爭發明於我國「因專利申請所生之權利」為授權標的。蓋依循合理的商業慣例判斷，原告乃營業處所位於我國之營造工程公司，與訴外人締約以取得工程施工相關發明之專屬實施權，其契約目的應不在實施「日本特願2004-129012號」專利，當事人合意及欲授予之權利內容，應為「系爭發明於我國專利申請所生之權利」，亦即該專利申

³² 屬地主義（Principle of Territoriality）係指，每個國家所核准之專利權乃獨立的權利，專利權之得喪變更不互相影響。

請案獲准後之專屬實施權。前揭內容若為當事人之真意及契約標的，即便於授權契約訂定時我國專利專責機關尚未准予第272334號發明專利，仍無礙契約之成立生效，原告亦可以專屬被授權人身分行使權利，包括實施發明、提出專利侵權訴訟及請求損害賠償。

據此，授權契約若以專利申請權、因專利申請所生之權利為標的，若無其他特別約定，於探求當事人真意後，應認為授權契約之標的及內容，係涵蓋到日後所核准之專利權。除此之外，解釋上應認為被授權人基於契約所取得之權利內容，亦包括早期公開之補償金請求權（第41條第1項）及專利權侵害之損害賠償請求權（第96條第2項）³³。

二、授權之對價

(一) 態樣與計算方式

依循專利制度賦予研發誘因之目的，專利權人與他人訂定有償授權契約可取得對價，蓋被授權人經由契約關係而享有實施授權標的之合法地位，自亦負有支付一定金額為對價之義務³⁴。實務上關於授權對價之約定內容不一，在契約訂定時即需支付者，有稱為授權金（royalty）、授權費用（license fee）、前期金（initial payment; upfront payment）、簽約費（entry fee; Abschlußgebühr）或一次給付對價（Pauschallizengebühr）³⁵；通常而言，不論被授權

³³ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 927, 929.

³⁴ 陳聰富，同註7，頁49。實務上決定授權對價之因素甚多，包括發明之商業化成熟度、市場狀況（諸如替代發明之多寡、被授權人之市場占有率、授權人與其競爭對手之關係）、被授權人實施發明之方式（諸如用於研發目的、製造專利物）、授權契約當事人間之合作關係。詳細討論參見Groß/Rohrer, Lizenzgebühren, Rn. 3ff.

³⁵ 黃章典，同註26，頁23；陳國慈，同註26，頁52-53；Busse/Hacker, aaO. (Fn.

人有無實施授權技術、實施發明之結果成功與否，只要契約成立生效，即應支付之³⁶。另外，授權對價亦有以被授權人實施發明之狀況而支付者，其可能為固定金額（fixed fee）、最低額度之權利金（minimun royalty）³⁷或衍生利益金³⁸；實務上依被授權人實施授權技術之次數或專利物之產銷數量來計算權利金，實屬常見。易言之，授權標的若為製造方法或特定零組件，契約當事人約定，以被授權人使用方法之次數，抑或其以方法或零組件所製造或銷售專利物之數量或價格，作為權利金的計算基礎³⁹。例如：以專利物出廠價（ex-work price）或銷售價（selling price）⁴⁰之一定比率計算權利金數額。

與授權對價有關之約定，包括最低實施數量限制條款⁴¹、付款條件、銷售報告提供與稽核之條款⁴²、遲延給付罰則、稅捐負擔⁴³；

³⁶ 8), § 15 Rn. 131.

³⁷ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 940; Groß/Rohrer, aaO. (Fn. 34), Rn. 6; 黃章典，同註26，頁23。

³⁸ 黃章典，同註26，頁23。

³⁹ 依據發明實施狀況而支付之對價，究稱為權利金或衍生利益金，國內迄今無一致性的名詞或定義，本文以下統稱為權利金。

⁴⁰ Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 129. 以此方式計算權利金者，往往又有權利金遞減條款，亦即使用授權技術次數愈多，抑或產銷專利物之數量愈多，權利金之計算比率愈低。黃章典，同註26，頁23；陳國慈，同註26，頁55-56。

⁴¹ 以專利物銷售價一定比率計算權利金者，又可分為毛售價（gross selling price）或淨售價（net selling price）之不同計算方式，前者對於被授權人較為不利，蓋其尚未扣除專利物實際銷售之折扣或其他費用。陳國慈，同註26，頁54。

⁴² 最低實施數量限制條款係指，為確保授權人之最低收入，授權契約中要求被授權人利用授權技術製造或銷售專利物之最低數量、授權技術之最低使用次數。參見公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則第5點第8款。

⁴³ 為利於權利金及其他授權對價之計算，授權契約通常會約定，被授權人應妥

若以外國貨幣支付授權對價，通常會約定承擔匯率變動風險之當事人⁴⁴。

(二) 消滅時效

關於授權對價請求權之消滅時效，國內文獻雖較少探究，卻為近來實務個案之爭點。前已述及，專利授權契約之對價約定內容千變萬化，除簽約費外，往往尚有權利金。本文認為，契約一旦訂定即需支付及一次給付之簽約費，應依民法第125條之一般時效，蓋其明顯不屬於民法第126條或第127條五年或二年短時效所規範之情形。茲有疑義者乃定期及依被授權人實施授權技術次數或專利物產銷數量所支付之權利金，是否適用短時效之規定。我國有實務見解⁴⁵認為，即便授權契約之權利金係定期計算及支付，此等債權亦與民法第126條之定期給付債權有別，因而不適用五年短時效。

前揭實務見解，本文敬表贊同。民法第126條雖規定，利息、紅利、租金及其他一年或不及一年定期給付債權，其各期給付請求權因五年間不行使而消滅。惟條文所稱一年或不及一年之定期給付債權，乃基於一定法律關係，因每次一年以下期間經過順次及不斷

善製作及保存製造、銷售專利物之帳冊、發票、憑證及相關資料。授權人於合理範圍內，得隨時指派其員工或會計師至被授權人處所查核相關資料；被授權人對於授權人之查核行為應給予必要之協助，並應允許其影印或抄錄相關資料。詳細討論，參見黃章典，同註26，頁26-33；陳國慈，同註26，頁52-56。

⁴³ Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 138ff.; 黃章典，同註26，頁26-33；陳國慈，同註26，頁55。

⁴⁴ 陳國慈，同註26，頁55。

⁴⁵ 例如：智慧財產法院97年度民專訴字第61號及智慧財產法院99年度民著上易字第5號民事判決（後者乃關於著作權授權爭議）。

發生之債權⁴⁶。權利金之約定若是固定金額，且以每次一年以下期間（諸如每月、每季或每年）而支付者，應有民法第126條五年短時效適用。然實務上多數之權利金約定，係以被授權人於各期實施授權技術之次數或專利物之產銷數量為計算基礎，從而每期需支付之數額不一；被授權人於計算期間若未曾實施發明或未產銷任何專利物，甚而無須支付權利金。因此，即便授權契約之權利金係定期計算及支付，權利金債權係各期發生，此等債權應與民法第126條之定期給付債權有別。另外，民法第127條第8款雖明定商人、製造人、手工業人所供給商品及產物代價之二年短時效，惟其適用於日常頻繁之交易活動，為促使契約當事人儘速履行債務及行使權利，法律上因而有二年短時效之特別規定⁴⁷。專利授權契約之性質，應不同前揭條文所稱之日常頻繁交易活動。據此，授權契約之授權對價，除少數情形符合民法第126條性質而適用五年短時效之規定外，應依民法第125條之一般時效⁴⁸。

三、授權契約之成立生效與登記對抗效力

(一) 意思主義為原則

同於一般契約類型，專利權之授權亦適用契約自由原則⁴⁹，授權標的、實施發明之地域、時間、內容或方法、授權對價之數額與

⁴⁶ 王澤鑑，同註16，頁591；最高法院28年上字第605號判例。

⁴⁷ 王澤鑑，同註16，頁593。

⁴⁸ 德國立法例亦認為，專利授權契約之權利金請求權適用一般時效規定，亦即依德國民法（Bürgerliches Gesetzbuch, BGB）第195條規定，授權人之權利金請求權因3年不行使而消滅。Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 220; Busse/Keukenschrijver, PatG, § 141 Rn. 19.

⁴⁹ 謝銘洋，同註2，頁278-279；Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 56; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 30.

計算方式等事由，由當事人合意決定之。關於授權契約之成立，依循民法之規定，若無特別約定，為不要式之法律行為，當事人就契約之必要之點，亦即授權標的與對價合意後，契約即成立（民法第153條參照）⁵⁰。授權契約雖以不要式為原則，實務上基於慎重及舉證考量，不乏採書面形式者。

另外，當事人即便未有專利授權之明確約定，可能因個案事實而認為有默示授權（implied license）之契約關係，實務常見者乃物之出賣人亦為方法專利權人，當事人成立買賣契約同時構成方法專利權之默示授權。例如：甲為X裝置之出賣人及Y方法之專利權人，操作X裝置必然會使用到Y方法，買受人乙向甲購入X裝置，買賣契約中雖未有特別規定，解釋上可能認為甲、乙間成立Y專利權之默示授權⁵¹。臺灣高等法院臺中分院九十六年度智上字第十三號民事判決之案由事實與前述情況相近，散熱浪板之出賣人亦為第62816號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明之專利權人，出賣人主張買受人未經其同意而以專利保護之發明施工，構成方法專利權之侵害，法院基於買賣契約訂定過程及雙方往來書面資料，認為當事人於成立買賣契約同時，已有第62816號方法發明默示授權之合意。本文支持法院見解，若不為默示授權之解釋，本件買賣契約之締約目的顯然無法達成，因此，法院之前揭見解與解釋，應符合交易慣例與當事人締約本意。

(二)專利法登記對抗效力之解釋與適用

當事人合意即可成立專利授權契約之意思主義，固然利於交易活動之進行及減輕成本負擔，惟不免因欠缺公示性而使第三人難以

⁵⁰ 經濟部智慧財產局90智法字第09086000310號函。

⁵¹ BGH GRUR 80, 38, 39 - *Fullplastverfahren*.

知悉真正的權利狀態。為緩和意思主義欠缺公示性之缺點，專利法第62條第1項有登記對抗主義之規定：發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

詳言之，法律制度若就專利權之讓與、授權或其他交易活動，依循不動產物權得喪變更之書面及登記方式（民法第758條參照），可能增加交易成本與不便利性，不利於專利權相關交易活動之熱絡。反之，採行純粹的意思主義，亦未必能降低交易成本。蓋當事人為了瞭解及確定真實的權利歸屬與內容，必然需投入資訊搜尋及獲悉、執行與監督等之交易成本，終而阻礙專利權相關交易活動之進行⁵²。相較於此，登記對抗主義則試圖兼顧二者，於保障被授權人投資心血與維護交易秩序間取得平衡⁵³。辦理登記之授權契約具有對抗效力，因而可鼓勵當事人儘速踐行登記程序，將真實的權利歸屬狀態揭示於公眾；除此之外，第三人亦可藉由登記之公示性，知悉權利之所在及其內容⁵⁴。在登記對抗主義下，針對無法兩立、相互衝突之權利變動，係以登記與否決定誰可優先享有權利⁵⁵；若為授權契約，先成立之契約只要已於專利專責機關辦理登記，被授權人即可受到完整保護及能對抗任何人。學者認為，專利法第62條第1項之登記制度，類似民法第425條租賃權物權化之規

⁵² 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，同註3，頁248。

⁵³ 白杰立，專利授權登記制度之探討，智慧財產權，142期，頁6，2010年10月。

⁵⁴ 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，同註3，頁248。

⁵⁵ 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，同註3，頁244。

定，使辦理登記的授權契約發生物權化之結果，因而能對抗契約相對人以外之人⁵⁶。

應注意者為，專利法第62條第1項雖有登記程序之規定，我國針對專利權相關交易及權利變動仍採意思主義。以授權契約為例，當事人間就授權標的、對價及其他必要之點合意，契約即成立生效，專利專責機關之登記程序僅生對抗效力，授權契約即便未辦理登記，於當事人間仍已發生契約效力及拘束力，只是不得對抗第三人⁵⁷；同樣的，若為無效之授權契約，亦不因僅有形式上的登記，而使無權利之人能享有或主張權利。由於登記程序僅有對抗效力，非法律行為之成立生效要件，從而專利權是否在當事人間發生權利移轉或變動之結果，仍應視讓與、授權或其他交易行為之實質內容而定⁵⁸。

觀諸我國實務，專利授權契約於專利專責機關辦理登記者，實屬少數。以二〇〇七年至二〇一三年之統計資料為例，各年度核准公告之專利權及授權登記之件數如「表一」，兩相比較可知，僅極少數之專利授權契約有踐行登記程序。

⁵⁶ 陳聰富，同註7，頁36-37。

⁵⁷ 經濟部智慧財產局00智法字第9086000310號函解釋（2001年3月28日）；陳聰富，同註7，頁8、36；謝銘洋，同註2，頁293；楊崇森，同註14，頁286；黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁104；白杰立，同註53，頁22。

⁵⁸ 謝銘洋，同註2，頁294。

專利權歸屬及權利內容採登記對抗主義，於交易實務容易產生困擾。因此，有學者認為，有體物之不動產於我國係採登記生效要件（民法第758條第1項參照），相較於此，欠缺「占有」公示外觀之無體財產權，其權利得喪變更卻採登記對抗主義。為降低交易成本（諸如搜尋真實權利主體與內容之成本、信賴錯誤登記之訴訟成本）、促進資源有效利用及對契約效力之尊重程度，或應揚棄登記對抗主義，採行登記生效主義。黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，同註3，頁249。

表一 2007年至2013年核准公告之專利權及授權登記之件數⁵⁹

年 度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
核准發證之專利數	46,322	42,366	43,750	45,973	50,314	56,612	72,149
授權件數	412	108	140	164	116	647	188

四、授權契約之法律性質及契約解釋原則

關於專利權授權契約之法律性質，不屬於民法債編各論明定之契約類型⁶⁰，其為無名契約及繼續性契約。此外，於解釋契約內容及當事人之權利義務時，不容忽略授權標的為無體財產權（Immaterialgüterrecht）及消極性排他權（negative right）之性質。

(一)非屬民法之有名契約

無名契約性質之專利授權契約，乃具有個別特性之契約類型（Vertrag eigenen Charakters; Vertrag eigener Art）⁶¹。依當事人之權利義務而觀，有償之授權契約可能兼有買賣、合夥⁶²或租賃契約

⁵⁹ 資料來源：經濟部智慧財產局，專利各類案件統計，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/44101155799.pdf>，最後瀏覽日：2016年3月14日。

⁶⁰ 謝銘洋，同註2，頁291；*Bartenbach/Gennen, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag*, Rn. 25, 27; *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 120; *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 56; *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 937; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 31.

⁶¹ *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 56; *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 937; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 31.

⁶² 例如：授權契約若約定，授權人對於專利權侵害之救濟事宜負有協力義務，包括應協助被授權人解決與授權標的有關之專利侵權訴訟。前揭約定，可能使授權契約具有合夥契約之特性。*Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 28; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 31; *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 61.

之特性⁶³；無償授權則相近於使用借貸契約⁶⁴。因此，關於契約條款及當事人之權利義務，若無法逕由授權內容進行解釋或界定，應視個別契約條款之性質與內涵，準用或類推適用性質相近之民法有名契約規定⁶⁵。例如：授權標的若有權利無缺或存在瑕疵，於性質相符之範圍，應準用買賣契約之權利瑕疵擔保規定（民法第347條參照）⁶⁶。

除民法之規定外，於不牴觸專利權本質及立法原意，授權契約之解釋亦有類推適用著作權法之餘地。例如：授權範圍固然應依契約決定，惟約定不明之部分，應可類推適用著作權法第37條第1項後段規定，推定未授權，蓋從交易習慣可以推知，授權人應無意透過授權契約而盡可能的放棄其所擁有的權利。惟應注意者為，專利權與著作權雖同為無體財產權，涉及立法目的及權利本質差異者，不得相互類推適用，共有即為一例。著作權法關於共有之條文，不乏乃考量著作權具有強烈的人格權色彩，專利制度雖亦重視發明人之姓名表示權，仍與著作權有相當程度之不同，從而欲逕將著作權之共有規定類推適用至專利權，抑或以著作權法之共有條文取代民法權利共有之規定，需極為謹慎⁶⁷。

⁶³ 陳聰富，同註7，頁6、43；楊崇森，同註14，頁431-432；謝銘洋，同註2，頁289-290；*Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 81; *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 56; *Osterrieth, Patentrecht*, Rn. 295.

⁶⁴ 楊崇森，同註14，頁432。

⁶⁵ 謝銘洋教授指出，判斷智慧財產之授權契約究竟屬於何種有名契約，應就授權契約之整體類型特徵與可能涉及的有名契約整體類型特徵，分別觀察與比較，始能得到正確之結果。謝銘洋，同註2，頁291。

⁶⁶ 陳聰富，同註7，頁44-49；*Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 945ff.

⁶⁷ *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 349f. 值得注意的是，2013年專利法修正已新增共有規定，不乏內容雖逕援用著作權法之規定，惟於專利法明定之，已可大幅降低類推適用著作權法規定之空間，本文贊同專利法單獨規定之修法作法。

同於債法所規範之一般契約關係，專利授權契約之意涵若有不明，應探求當事人之真意（民法第98條參照）⁶⁸，並依循民法債編總論之債權債務規定，以誠實信用原則及參酌交易實務與慣例解釋之⁶⁹。所謂探求當事人之真意，係指於兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義⁷⁰；解釋意思表示端在探求表意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之⁷¹。例如：基於屬地主義，授權人就同一發明雖於不同國家獲准專利，解釋上應認為被授權人僅於內國取得授權，授權契約之效力不及於其他國家獲准之專

同樣基於制度本質及立法目的之差異，專利授權契約不得類推適用著作權法第37條第2項之「權利繼受保護」（Sukzessionsschutz），蓋著作人自行利用著作實屬例外，以授權或讓與方式交由第三人利用，始為常態，以權利繼受保護確保著作權相關交易活動之進行及著作權制度之運作，即有其重要性。專利權之實施方式有別於著作權，且專利法第62條第1項有登記對抗效力之規定，自無類推適用之空間。黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁105；BGHZ 83, 251 = GRUR 1982, 411 - *Verankerungsteil; Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 108.

⁶⁸ 亦參照最高法院96年度臺上字第2631號、100年度臺上字第1837號及第1950號民事判決之意旨：按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意。

⁶⁹ 謝銘洋，同註2，頁291-292；*Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 441; *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 82, 116, 119; *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 937.

⁷⁰ 最高法院96年度臺上字第286號、99年度臺上字第2395號民事判決參照。

⁷¹ 智慧財產法院102年度民專上字第19號民事判決參照。

利權⁷²。又如，授權契約准予被授權人使用專利權保護之特定方法，於契約未特別約定時，推定被授權人不僅有權使用該方法發明，亦得銷售由該方法所直接製成之專利物⁷³；若認為被授權人仍須就專利物之販賣行為另外取得授權，不僅有違當事人訂定契約之意旨與目的，亦不符合誠實信用原則。

(二) 授權契約為繼續性契約

專利權之讓與契約乃一時契約，一次給付而契約目的即已實現。相異於此，授權契約之給付，需於一段期間內多次為之，始能達到契約目的，債之關係亦不因一次給付而消滅，因此，專利授權契約乃繼續性契約⁷⁴。

繼續性契約之特點，乃當事人間之信賴關係為契約的重要基礎，其同樣見諸於授權契約⁷⁵。例如：最低實施數量限制條款（minimal output restriction）⁷⁶、禁止質疑有效性條款（non-challenge clauses）⁷⁷、改良技術之回饋授權條款⁷⁸，均顯示契約當

⁷² Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 117.

⁷³ Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 299.

⁷⁴ Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 56, 60.

⁷⁵ Bartenbach/Gennen, aaO. (Fn. 60), Rn. 25, 2439.

⁷⁶ 最低實施數量限制條款之意義，參見同註41。

⁷⁷ 亦稱為「被授權人否認原則」（Doctrine of Licensee Repudiation）。禁止質疑有效性條款或被授權人否認原則，係限制被授權人爭執授權標的之有效性。應注意者為，契約當事人間之信賴關係，似為授權契約包含禁止質疑有效性條款之合理化理由，惟各國競爭法對此等條款之妥適性持審慎態度。蓋專利權之有效性與公共利益相關，被授權人處於發明實施者之角色，通常最能夠評斷授權標的是否值得受到專利權保護。從競爭政策及專利制度之運作而觀，若不允許被授權人挑戰專利之有效性，無異是遏止創新及限制競爭。我國公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則第6點第7款明定，此等條款較容易構成限制競爭或不公平情事。2004年歐盟執委會訂定之

事人有某種程度的信賴關係。另外，授權人就被授權人實施發明之行為擁有監督權（Überwachungsrecht），包括要求專利物之品質⁷⁹、查核專利物製造或銷售之帳冊，亦屬之。信賴關係既然為授權契約之重要基礎，一旦有重大事由而使此一信賴基礎喪失，無法期待當事人能繼續維持債之關係時，應認為其構成授權契約之終止事由⁸⁰。

(三)授權契約之給付內容為消極性排他權

屬於無名契約性質之專利授權契約，授權標的為無體財產權，權利內涵乃消極性的排他權及具有權利變動之可能性⁸¹，因此，授權契約之債務履行本身，具有某種程度的「冒險性」（ein gewisses

772/2004/EC技術移轉協議集體豁免規則（Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements）第5條第1項(c)款認為，禁止被授權人質疑授權技術有效性之約定無法享有競爭法當然豁免之利益，甚而為可能違法之授權契約條款。2014年修正公布之316/2014/EC技術移轉協議集體豁免規則（Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements Text with EEA relevance）第5條第1項(b)款，同樣對於此等約款之適法性持質疑態度。

⁷⁸ 回饋授權條款之意義，參見註26。

⁷⁹ 為使授權技術達到一定效用，於維持專利物一定品質之必要範圍內，授權契約常約定被授權人就授權技術之商品、原材料、零件等，負有維持一定品質之義務。參見公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則第5點第9款。

⁸⁰ *Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 25, 2439f.; BGH GRUR 1992, 112, 114 - *Pulp-wash*.

⁸¹ 相同見解，楊崇森，同註14，頁281。關於專利權具有權利變動可能性之討論，參見李素華，同註17，頁51-52。

Wagnis)⁸²。德國學說見解認為，授權契約乃「冒險性行為」(*gewagtes Geschäft; aleatorisches Geschäft*)⁸³，於類推適用民法有名契約之規定時，不容忽略專利權性質及其特殊性。

專利法是否賦予專利權人實施發明之積極權或確認權 (*positive or affirmative right*)，學說上有不同見解。主張專利權人同時擁有積極的發明實施權及消極性排除他人干涉的權利，不乏係依循歐陸法系之民法物權概念來解釋無體財產權，基於物權之效力，專利權乃直接支配其保護客體（發明）之支配權，權利人對發明享有使用、收益、處分、保持、管理及其他一切支配的權利⁸⁴。前揭見解應認為專利權之權利內容相近於所有權，亦即民法第765條明定所有權人具全面支配的權利⁸⁵，包括積極權能與消極權能⁸⁶。另外，德國專利法第9條明定⁸⁷，「僅」專利擁有者有權於法

⁸² Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 83, 158; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 57; Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 937; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 31.

⁸³ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 83, 158; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 57; Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 937; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 31.

⁸⁴ 蔡明誠，專利侵權之民事責任與相關智慧財產責任之比較要件、損害賠償計算（投影片），智慧財產專業法官培訓課程，司法院司法人員研習所，2006年5月，轉引自林洲富，專利法，頁202，2011年9月，3版。

⁸⁵ 王澤鑑，民法物權，頁136，2014年3月，增訂2版。

⁸⁶ 同前註，頁140-141。

⁸⁷ 德國專利法第9條規定如下：在專利之效力下，僅專利擁有者有權於法定範圍內實施專利保護之發明。未得其同意，任何人不得從事下述行為：(1)專利之標的為物者，製造、要約、散布或使用或為上述目的而進口或持有該物；(2)專利之標的為方法者，使用該方法，或於明知或依其情況明顯可知之情況下，要約他人於本法適用範圍內使用該方法；(3)專利之標的為方法者，要約、散布或使用或為上述目的而進口或持有由該方法直接製成之物。（Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung 1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist,

定範圍內實施專利保護之發明。受到物權概念及前揭條文之影響，不乏德國學者⁸⁸主張，專利權之權利內容兼含積極使用權（Benutzungsrecht）與消極禁止權（Verbietungsrecht）。惟今日國內外多數見解⁸⁹認為，專利法未賦予權利人實施發明之積極權，專

herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen; 2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten; 3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.)

⁸⁸ Benkard/Scharen, PatG, § 9 Rn. 5; Busse/Keukenschrijver, aaO. (Fn. 48), § 9 Rn. 11ff.; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 9 Rn. 5ff.; Schramm, Der Patentverletzungsprozess, Kap. 1 Rn. 76; Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, Rn. 917; Nirk/Ullmann, Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht, S. 127; Stjerna, GRUR 2010, 202ff. 另外，受到德國立法例之影響，我國亦有學者認為，專利權具有積極效力及消極性之排他效力。參見蔡明誠，同註11，頁176；謝銘洋，同註2，頁219；劉國讚，專利實務論，頁341，2009年3月；林洲富，同註84，頁206。

⁸⁹ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 744ff.; Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 217; Vorwerk, GRUR 2009, 375ff. (Das erteilte Patent erlaube dem Patentinhaber daher auch keine gesetzwidrige Benutzung der patentierten Erfindung; das erteilte Patent gewähre nur ein Verbietungsrecht.); Völp, GRUR 1983, 45ff.; MUELLER, *supra* note 12, at 17; F. SCHOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY E. SMITH, PRINCIPLES OF PATENT LAW: CASES AND MATERIALS 5 (4th ed. 2008) (“The right to exclude, without the right to use, is somewhat peculiar to patent law...”); PHILIP GRUBB & PETER R. THOMSEN, PATENTS FOR CHEMICALS, PHARMACEUTICALS, AND BIOTECHNOLOGY 4 (5th ed. 2010) (“It is important to realize that the rights given by a patent do not include the right to practise the invention, but only to exclude others from doing so.”); 楊崇森，同註14，頁297-298；熊誦梅，當公法遇上私法——從智慧財產案件審理法草案第16條談起，

利權僅為消極性的權利（negative right）。本文依循多數說見解，認為專利法僅賦予權利人消極性權能，擁有專利權本身，不代表其有實施發明之積極權能；專利權人依法享有之權利內容，乃排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為，此等排他權內涵，相近於有體財產之所有人得排除他人妨害其所有權之行為（民法第767條第1項參照）⁹⁰。

專利法未賦予專利權人實施發明之積極權或確認權，可從不同面向觀察。首先，比較專利權與所有權之性質、各該法律之規定。本文認為，專利權之性質應有別於所有權，所有權之權利內容包含積極及消極權能，係因民法第765條之明文規定，使權利人於法令限制範圍內，得自由使用、收益及處分其所有物（積極權能），並排除他人之干涉（消極權能）；相較於此，專利法並未使專利權人享有相似的權利內涵，第58條第2項及第3項僅明定消極排他權。其次，法律上賦予所有權人全面支配的權利，係因該權利客體為有體物及自然力，後者係指光、電、熱等人類能支配之自然力⁹¹。由於所有權之權利客體具有一定的客觀及可得確定性，法律上賦予所有權人全面支配的積極權能與消極權能，較無疑義。反之，專利權所保護之標的為發明，其乃無形的技術思想創作，於權利客體之範圍不易確定下而賦予全面支配的權利，或對第三人及交易秩序維護有

載：當公法遇上私法：臺灣智慧財產訴訟制度之今昔，頁121，2011年5月；黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁109；陳國慈，同註26，頁3；WTO, *Philosophy: TRIPS attempts to strike a balance, available at http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm01_e.htm#patentright (last visited: 2016.03.14).* (A patent is not a permit to put a product on the market. A patent only gives an inventor the right to prevent others from using the patented invention.)

⁹⁰ MUELLER, *supra* note 12, at 17.

⁹¹ 王澤鑑，同註16，頁234-235。

所影響。據此，依循民法第767條第2項之意旨，專利法第58條第2項及第3項使專利權人享有之權利內容，乃相近於民法第767條第1項之消極權能。

其次，由專利法規定及其適用結果，亦可見專利權人不享有實施發明之積極權或確認權。蓋權利人不因專利專責機關准予專利而必然能就發明從事製造、販賣之要約、販賣、使用或進口之行為⁹²。例如：藥品或醫療器材之專利權人必須取得醫藥專責機關之上市許可，始得販賣或進口發明；甚者，即便是權利人自己實施發明之行為，亦可能被競爭法專責機關認定違反競爭法及應負相關法律責任。原發明與再發明之相互依賴關係，亦清楚顯示擁有專利權不代表有權實施發明⁹³。另外，觀察我國專利法關於專利權效力之條文修正歷程，同樣可發現立法者針對專利權性質之見解變更。一九九四年以前施行之專利法第42條第1項明定，專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權，前揭條文肯定專利權之積極權性質及權利人享有獨占地位，相較於此，現行法第58條第1項僅承認權利人享有消極性的排他權。我國專利法之規定實與國際間當前之立法趨勢相符，觀諸TRIPS協定（*Agreement on Trade-Related Aspects of*

⁹² 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之間題點與盲點，同註3，頁109。

⁹³ 舉例而言：甲發明人由兀鷹飛翔方式引發以機翼帶動航空器飛行想法，進而完成發明，並以「於物體兩側設置機翼之飛行裝置」獲准A專利；乙發明人改以一組襟翼及副翼來增加飛行的穩定性，此等發明亦獲准B專利。由於專利權非積極實施權之內涵，因此，乙即便是基於其所擁有之B專利權而實施發明，亦構成A專利權之文義侵害，蓋包含襟翼及副翼之飛行器落入「於物體兩側設置機翼之飛行裝置」之文義範圍。反之，甲雖然享有範圍較廣之A專利權而涵蓋具有機翼之所有飛行器，然包含襟翼及副翼之飛行器落入B專利排他權範疇，因此，未經乙之同意，甲仍不得製造或銷售該等飛行器。擁有專利權不等於擁有實施發明之積極權，可見一斑。MUELLER, *supra* note 12, at 18-19.

Intellectual Property Rights) 第28條第1項及美國專利法第154條(a)項第1款，均僅規定專利權人享有排除他人未經其同意而實施發明之權，其他國家之專利法⁹⁴不乏未有專利權效力之明文，僅規定何謂侵害專利權行為。

本文認為，專利權行使呈現出權利人有積極權之外觀，實係因排他權之影響。蓋基於效力甚強之排他權，未經同意之第三人均無權或不能實施發明，客觀上僅有專利權人或其同意之人實施發明的結果，不免易使人誤認擁有專利權即必然能實施發明、專利法有意賦予權利人積極權。惟無論如何，其他人因排他權效力而不能實施發明之結果，不等於法律上直接賦予專利權人積極權；不能因市場上僅有權利人實施發明之客觀事實，即謂專利專責機關所核准之專利權性質同於許可制或特許制下之行政處分，使專利權人因許可或特許而有權實施發明⁹⁵。

授權契約係以無形的技術思想創作為標的，契約性質及當事人權利義務之內容，不免受到專利權為消極性排他權之影響。此與有體財產權、物權擁有者具有積極性之支配權，存有相當差異。因此，民法有名契約及物權交易之相關規定，原則上難逕直接適用於授權契約，關於授權契約效力及其解釋，亦不容忽略授權標的之此等特殊性。

⁹⁴ 例如：日本專利法第101條及英國專利法第60條第1項。

⁹⁵ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 745; Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 217.

參、專利法規範下之專屬與非專屬授權契約

依據被授權人所取得之給付內容，專利授權契約可分為專屬及非專屬之類型，此亦為專利法第62條第2項所明文規定。影響專屬及非專屬授權契約效力、對外關係者，乃各該契約是否創設「具有物權性質之處分行為」，亦即是否有準物權行為⁹⁶及使被授權人能直接對第三人主張授權契約之地位。本文以下從專屬及非專屬授權契約之意義、專利法之規定內涵，闡釋之。

一、專屬與非專屬授權契約之意義

(一)定 義

所謂的專屬授權契約，係指授權範圍內僅由被授權人享有專利法所賦予之權利；授權人不僅不得再將相同的權利授予他人⁹⁷，原則上亦不得再實施發明或從事與被授權人相互競爭之行為⁹⁸；授權範圍以外之排他權，仍得授權他人或由授權人行使權利。至若非專屬授權契約，乃授權人於訂定契約時，就相同之授權範圍已有其他的被授權人存在，抑或授權人保留再授予他人之權利⁹⁹。據此，即使訂定非專屬授權契約，授權人仍享有專利排他權，被授權人所取

⁹⁶ 處分行為係指直接使某種權利發生、變更或消滅之法律行為，其可分為物權及準物權行為兩種，前者只發生物權法上效果之行為；準物權行為係以債權或無體財產權作為標的之處分行為。王澤鑑，同註16，頁287。

⁹⁷ 謝銘洋，同註2，頁283-284；林洲富，同註84，頁209-210；*Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 58; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 33; Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 936; Bartenbach/Gennen, aaO. (Fn. 60), Rn. 44; BGH GRUR 00, 138 - Knopflochnähmaschinen.*

⁹⁸ *Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 94.*

⁹⁹ 陳聰富，同註7，頁42；謝銘洋，同註2，頁287；林洲富，同註84，頁210。

得之權利內容，僅在於其能對授權人主張實施發明之合法地位及不作為請求權；亦即基於非專屬授權契約，授權人不得對被授權人實施發明之行為行使排他權或主張專利權侵害¹⁰⁰。非專屬授權契約之被授權人雖有實施發明之合法地位，惟其因契約僅享有消極性的不作為請求權，未必因此而擁有市場上的優勢（Marktvorteile），例如：授權人可能於相同授權範圍訂定數量甚多、且授權條件更優惠之契約。為避免前揭情況發生，不乏非專屬授權契約包含「最優惠條款」（most favored terms; die Meistbegünstigungsklausel）¹⁰¹，以確保被授權人不會因授權條件差異而處於競爭上之劣勢地位。

當事人間究竟成立專屬或非專屬授權契約，應探求當事人真意，並從契約條款判斷。例如：授權契約中約定，被授權人所製造之專利物僅由授權人代為銷售，應認為前揭條款意在限制被授權人就專利物之銷售行為，至若當事人間欲成立專屬或非專屬授權，仍應視其他契約條款而定¹⁰²。再以智慧財產法院九十八年度民專訴字第66號民事判決之案由事實為例，當事人約定，授權人於授權範圍及契約有效期間內，不得在未「照會」被授權人之前前提下，再授權第三人。法院據此認定其為專屬授權契約，惟本文認為，能否逕依前揭條款決定授權契約之屬性，尚有疑義。蓋「照會」之意涵究為「通知」或「同意」，仍有探究之必要。若為通知之意，亦即於授權範圍內授權人仍有權再授權他人，僅需事前「通知」（照會）被授權人，應認為其乃非專屬授權契約；反之，前揭條款意使

¹⁰⁰ 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，同註3，頁250。

¹⁰¹ 最優惠條款係指，授權人日後將相同授權標的授予他人，若該授權條件更為優惠，被授權人得要求比照辦理。陳國慈，同註26，頁59；Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 125.

¹⁰² Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 93.

被授權人成為唯一的權利人，以決定是否再授權他人，應為專屬授權契約。因此，法院或宜再審視其他契約條款，諸如被授權人能否直接對第三人主張專利權侵害，並探究當事人真意，以決定契約性質。另外，專屬或非專屬授權之認定，應注意產業特性或交易慣例，於某些產業或技術領域之特殊需求，可能以訂定專屬授權契約為常態。例如：生技或醫藥產業之研發風險高，被授權人雖經由授權契約而能利用授權技術，但至專利物之產生或推出商品化之商品，仍需投入相當的研發成本及承擔失敗風險，此時被授權人往往欲取得專屬授權，避免有其他的潛在競爭者。

關於專屬或非專屬授權之判斷，於當事人真意不明，亦無從由契約內容確知其性質者，應推定僅成立非專屬授權契約¹⁰³。

(二) 授權範圍

基於契約自由原則，不論是專屬或非專屬授權契約，均能以不同的標準決定授權範圍¹⁰⁴，例如：以地理區域、時間、產業或技術領域、實施發明之行為態樣或目的來界定授權範圍¹⁰⁵。

¹⁰³ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 58.

¹⁰⁴ 關於授權範圍之約定，諸如限制被授權人實施發明之次數或製造專利物之數量，應注意競爭法規範。以我國為例，公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則第6點明定，授權契約之內容若對特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞，當事人不得為之。前揭處理原則第6點第1項例示有反競爭疑慮之約款，包括「為達區隔顧客之目的或與授權範圍無關，而限制被授權人技術使用範圍或交易對象」（第2款）、「專利授權協議在專利有效期間內，於我國領域內區分授權區域之限制；專門技術授權協議在非可歸責於授權人之事由，致使授權之專門技術喪失營業秘密性而被公開前對專門技術所為區域之限制」（第9款）、「授權契約限制被授權人製造或銷售商品數量之上限，或限制其使用專利、專門技術次數之上限」（第10款）。

¹⁰⁵ 謝銘洋，同註2，頁282-283；Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 70f.; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 30, 44ff.

關於地理區域，授權契約若未特別約定實施發明之地理範圍，基於屬地主義，解釋上只要是專利權保護之內國地理區域，其權利均由被授權人享有¹⁰⁶。同樣的，契約中若未約定授權期間，解釋上應為專利有效期間¹⁰⁷；授權標的若為醫藥發明及該專利權有申請延長保護者（第53條參照），授權期間亦應涵蓋之¹⁰⁸。另外，授權契約往往明確約定發明之實施領域，諸如被授權人僅能將專利物用於特定領域之商品，抑或專利保護之方法僅能用於契約約定之特定技術或產業領域別¹⁰⁹。

觀諸專利實務，亦有授權範圍係依專利法第58條第2項及第3項之行為態樣界定，例如：專利權人同意，被授權人於一定期間及數量範圍「製造」或「進口」專利物。應注意者為，授權契約雖僅約定被授權人得製造或進口專利物，解釋上應認為其亦得從事製造或進口以外之發明實施行為，包括為販賣要約、販賣及使用¹¹⁰。若

值得注意的是，參酌經濟部智慧財產局之「專利權授權（再授權）登記申請申請書」，除了有地理區域及授權期間之選項外，其他關於授權範圍之內容，僅有「全部」、「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「進口」之填寫選項，顯然忽略實務上不乏以產業或技術領域別來界定授權範圍。

¹⁰⁶ *Osterrieth*, aaO. (Fn. 63), Rn. 345.

¹⁰⁷ 專利權期滿或因舉發撤銷而消滅，授權契約當然失其效力，無待當事人為終止契約之意思表示。*Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 64f.

¹⁰⁸ *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 64.

¹⁰⁹ *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 934. 例如：授權契約中約定，被授權人僅能將專利保護之發電機用於醫療儀器領域。又如，專利權人甲將專利保護之基因改造實驗鼠專屬授權臺灣之乙實驗室，授權範圍乃實驗鼠用於皮膚癌藥品開發之動物試驗，於此情況，甲仍得就實驗鼠在大腸癌或胃癌領域之用途與他人訂定專屬授權契約。

¹¹⁰ BGH GRUR 59, 232, 233 - *Förderrinne*; BGH GRUR 80, 38, 39 - *Fullplastverfahren*.

不為此等解釋，認為被授權人欲販賣所製造或進口之專利物時，需再取得授權，此等結果不僅無法滿足被授權人訂定授權契約之目的，亦不符合交易常態。此外，由於被授權人或其他人所合法製造之專利物，已構成權利耗盡之專利權效力不及事由（第59條第1項第6款），從而該等專利物之銷售本來即無再次取得授權之必要¹¹¹。同樣的，授權標的若為物之專利權，且授權人僅授予販賣或使用行為，應注意有無權利耗盡原則之適用。易言之，授權契約約定之授權範圍僅有販賣行為，被授權人所銷售之專利物必然是由授權人所製造或進口，並由其交付被授權人販賣¹¹²。若非如此，亦即專利物係由授權人以外之人所合法製造或進口，此時已生權利耗盡之結果，能在市場上自由交易與流通，授權人就該等專利物不僅不再享有排他權，亦無法透過授權契約再授予第三人權利或以任何方式限制第三人販賣該專利物¹¹³。

應注意者為，基於專利權為無體財產權及權利行使不受限於有體物、具有無耗竭性（inexhaustible）與非敵對性（non-rivalrous）

¹¹¹ 通常而言，被授權人因授權契約而僅能從事製造行為者，僅存在於如下情況：授權契約中約定，被授權人所製造之專利物僅能交付授權人或其同意之人販賣或使用。*Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 69. 德國學說及實務認為，若非上述單獨以製造行為為授權範圍之例外情況，即便授權契約約定被授權人只能從事製造行為，而販賣或使用專利物需另外取得授權者，此等約定僅有債之相對效力。被授權人若違反契約約定而將所製造之專利物交由第三人販賣或使用，第三人之行為不構成專利權侵害，蓋由該被授權人所製造之專利物已生權利耗盡結果。AaO.

¹¹² *Osterrieht*, aaO. (Fn. 63), Rn. 301; *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 69.

¹¹³ 關於授權契約與權利耗盡之關係，參見蔡明誠，智慧權法中之平行輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討——從最高法院98年度台上字第597號民事判決出發，法令月刊，64卷8期，頁1-14，2013年8月；沈宗倫，專利授權與使用排他權耗盡——以智慧財產法院101年度民專訴字第73號判決為中心，月旦法學雜誌，230期，頁280-291，2014年7月。

之特性¹¹⁴，授權範圍可依發明之內容與性質，由不同地理區域、產業或技術領域、實施發明之行為態樣等不同面向為非常細緻之約定¹¹⁵。即便是專屬授權，同一發明仍可能授予數量甚多的專屬授權，只要各該契約之授權範圍不相衝突，即不生債務不履行問題¹¹⁶。例如：甲專利權人得就A製造方法分別與乙、丙、丁訂定專屬授權契約，乙之授權範圍為「在X地理區域及醫療領域，以A發明製造及販賣專利物」；丙之授權範圍為「在Y地理區域及醫療領域，以A發明製造及販賣專利物」；丁之授權範圍為「於X及Y地理區域之健康食品領域，以A發明製造及販賣專利物」。前述三個授權契約雖然均以A發明之製造及販賣行為為內容，然只要甲能清楚切割每一被授權人實施發明之地理區域及技術應用領域，仍可同時成立數個專屬授權契約，並不相衝突。據此，被授權人所取得之權利內容究為專屬或非專屬性，不應以特定專利權對外成立多少個授權契約來判斷，而應以「授權範圍內」是否僅有單一被授權人，抑或允許併存數個被授權人而決定之¹¹⁷。

被授權人於授權範圍所製造、進口或販賣之專利物，發生權利耗盡之結果。反之，被授權人逾越授權範圍而實施發明之行為，不論是逾越授權期間、地域、數量、技術領域別之限制，均構成契約義務之違反，授權人得主張債務不履行責任（民法第227條參

¹¹⁴ 所謂的無耗竭性或非敵對性，係指抽象的專利技術一經實施而創造出具體化的技術成果，此等具體化的過程，理論上並無限制，單一技術得以具體化出無限個技術內涵與品質完全相同的專利物或實施成果。參見沈宗倫，同註3，頁16。

¹¹⁵ 謝銘洋，同註2，頁284。

¹¹⁶ *Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 45, 51; *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 61, 63, 94.

¹¹⁷ *Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 45, 51.

照）；除此之外，被授權人之行為構成專利權侵害¹¹⁸，所產銷之專利物無權利耗盡可言，授權人得主張侵權行為之排除侵害、損害賠償及侵權物銷毀請求權（第96條第1項至第3項）¹¹⁹。應注意者為，被授權人雖有違約行為，惟其所違反者乃授權範圍以外之其他契約義務，例如：專利物銷售記錄之交付義務、改良技術之非專屬回饋授權義務或專利證書號數標示義務，僅有契約義務違反之債務不履行問題，無涉於專利侵權責任，由被授權人所製造或銷售之專利物已生權利耗盡結果，授權人對此不得再依專利法主張排他權¹²⁰。

二、專利法肯定專屬授權契約具物權性質之處分行為

授權契約除了有債權性質之原因行為（負擔行為），是否亦有物權性質之處分行為¹²¹，國內外學理及文獻見解不一。專屬及非專屬授權之對內及對外關係，亦因其是否包含處分行為而異。

(一) 於授權範圍內發生移轉效力

專屬授權契約是否有物權性質之處分行為內涵，德國學說及實

¹¹⁸ BGH GRUR 74, 335 - *Abstandshalterstopfen; Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 40; *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 75.

¹¹⁹ BGH GRUR 01, 223, 224 - *Bodenwaschanlage*.

¹²⁰ *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 74; *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 75; *Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 39.

¹²¹ 負擔行為與處分行為之關係，可分三種情形：(i)負擔行為與處分行為併存者，諸如買賣契約訂定同時當事人依讓與所有權的合意而交付買賣標的物；(ii)僅有負擔行為而無物權行為者，諸如僱傭關係；(iii)僅有物權行為而無債權行為者，諸如動產所有權之拋棄。王澤鑑，同註16，頁287-289；王澤鑑，同註85，頁81-82。

務見解均肯定之，此亦為我國學者所採¹²²。易言之，專屬授權契約之法律行為包括債權行為及準物權行為，前者乃原因行為，規範契約當事人之權利義務關係；至若準物權行為，係使排他權於授權範圍發生移轉之效力¹²³。依循本文前述之專屬授權定義，授權範圍內僅由被授權人享有專利法上的權利，被授權人因契約關係而取得排他權，不僅能自行實施發明，亦有權禁止或同意第三人實施發明¹²⁴。因此，被授權人於授權範圍所享有之排他權內容同於專利權人，學理稱為專屬授權之「移轉效力」（die Übertragungswirkung）¹²⁵；基於移轉效力，專屬授權契約直接創造了對世性之絕對權，使被授權人在一定程度取得物權的法律地位（dingliche Rechtstellung）¹²⁶或類似物權之效力（quasi-dinglich Wirkung）¹²⁷。值得注意的是，專屬被授權人係因移轉效力而取得原歸屬於授權人之排他權，性質上並非代位或代理授權人之排他權¹²⁸。

¹²² 謝銘洋，同註2，頁284；林洲富，同註84，頁210。沈宗倫教授雖未直接肯定專屬授權契約之處分行為內涵，然其文中指出：「當專利權人就其專利授予專屬授權時，就授權範圍內，專屬被授權人應優先享有對世的權能」，前揭內容似肯定專屬授權契約包含處分行為。沈宗倫，同註3，頁19。

¹²³ 謝銘洋，同註2，頁284-285。

¹²⁴ Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 32.

¹²⁵ Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 383; Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 105。黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之間題點與盲點，同註3，頁108-109。

¹²⁶ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 931f.; Bartenbach/Gennen, aaO. (Fn. 60), Rn. 44; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 64.

¹²⁷ Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 325; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 33; 謝銘洋，同註2，頁284。

¹²⁸ 前已述及，德國學說及實務不乏肯定專利權兼有積極實施權與消極排他權，依此見解，專屬授權契約訂定後，授權人（專利權人）對於發明仍保有物權性質之使用、收益、處分、保持、管理等支配權，一般稱之為「母權」

在專屬授權之移轉效力下，授權人於授權範圍內之排他權已移轉至被授權人，其僅保有權利擁有者之形式上法律地位（Formale Rechtsposition des Schutzrechtsinhabers）¹²⁹ 及空洞化之專利權（entkleidete formale Patentrecht）¹³⁰。授權人就相同授權範圍若再與其他人訂定授權契約，不論是專屬或非專屬性，均對其後之契約相對人構成債務不履行¹³¹，蓋其於授權範圍內已無專利法上的權利可以授予他人。例如：專利權人甲與乙訂定專屬授權契約，其後於同一授權範圍又分別與丙、丁訂定非專屬及專屬授權契約，甲丙、甲丁授權契約之債權行為，均於當事人合意後成立生效，惟非專屬被授權人丙無法基於該契約對乙主張不作為請求權，專屬被授權人丁亦無法取得排他權，蓋甲乙就授權契約（負擔行為）及處分行為合意後，授權範圍內之排他權已歸乙享有，甲無處分權可言¹³²。

觀諸我國實務見解，雖有法院否定智慧財產權之專屬授權契約包含物權性質之處分行為，諸如最高法院八十六年度臺非字第64號刑事判決¹³³，惟多數實務見解肯定之。例如：經濟部智慧財

（Mutterrecht），被授權人因移轉效力取得發明實施權，其乃獨立的權利，學理上稱之為「子權」（Tochterrecht）。Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 58; Pahlow, GRUR 2007, 1001ff.; 謝銘洋，同註2，頁281。

¹²⁹ Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 324.

¹³⁰ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 61, 89; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 58.

¹³¹ Bartenbach/Gennen, aaO. (Fn. 60), Rn. 50.

¹³² 此時構成可歸責於債務人（甲）之給付不能，甲對丙、丁負債務不履行之損害賠償責任（民法第226條第1項），丙及丁亦得主張解除契約（民法第256條）。另外，對享有排他權之乙而言，丙、丁之行為構成專利權侵害（詳如本文後述之）。

¹³³ 最高法院86年度臺非字第64號刑事判決乃關於著作權之讓與及授權爭議。最高法院認為，智慧財產權之讓與契約始具有類似物權移轉之性質，授權契約

產局於一九九九年九月七日⁽⁸⁸⁾智法字第八八〇〇七一一七號函明確指出：「專屬授權者乃指專利權人一經授權後，不得就同一內容再授權第三人利用者而言，性質上傾向物權說。」依循智慧局之前揭解釋，臺灣高等法院臺中分院九十五年度智上易字第十八號民事判決認為：「『專屬被授權人』在其取得之授權之範圍內，其取得對專利權之排他權能實與專利權人幾近無異，蓋專利權如遭侵害，『專屬被授權人』在其專利產品市場上因該專利授權所具之排他權能而獲致之商業利益，即會直接的受到傷害或影響，因此如有第三人侵害此範圍之專利權者，無不許其主張權利保護之理」。臺灣板橋地方法院九十四年度智(一)字第43號民事判決亦指出：「在專屬授權契約中除有一債權行為（原因行為），以建立並規範雙方當事人間之權利義務關係外，通常亦包含一個處分行為，亦即權利之授予，二者大多同時發生。被授權人在授權之範圍內取得相當於原權利人之地位得對抗第三人，包括授權人之後手，是以可謂被授權人所取得之專屬使用權具有物權或準物權之性質」。另外，智慧財產法院九十七年度民專訴字第47號民事判決同樣肯定專屬授權之移轉效力及處分行為。

本文支持多數學者及實務見解，認為專屬與非專屬授權之最大區別，即在授權範圍內是否發生移轉效力。二〇一三年專利法修正前，專屬被授權人之法律上地位為何、能否對契約以外第三人主張排他權，並不明確；惟現行專利法第62條第3項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明」。前揭條文，明文揭示專屬與非專屬授權之差異，不僅肯定專屬被授

原則上僅有債之關係。惟該判決又指出，於第三人侵害專利權時，專屬被授權人為直接被害人及得依法提起告訴或自訴。因此，法院似肯定專屬被授權人能對契約以外第三人主張權利，此與其認為授權契約僅生債權效力之論述，不無矛盾。

權人得對第三人行使排他權，甚而亦得排除專利權人實施發明；專利權人原先依專利法第58條第1項所享有之排他權，在授權範圍內已移轉至被授權人。本文後述之授權契約對內及對外關係，諸如被授權人能否再授權及對侵權人主張權利，均源自於授權契約是否包含物權性質之處分行為、排他權是否發生移轉效力而歸屬於被授權人。

(二) 排他權移轉之處分行為欠缺公示外觀

專屬授權雖包含物權性質之處分行為，惟由於專利權為無體財產權，致使其相關處分行為欠缺公示性。

詳言之，相異於營業秘密，專利制度之運作係建立於公開及揭露技術資訊之程序，不論是充分揭露據以實施（第26條第1項）、早期公開（第37條）、審定公告（第47條第1項）等規範，均在達成此一目的。專利制度雖係建立在公開技術資訊之基礎，惟其所授予之專利權本身，卻是無體財產權性質，不論是擁有專利權本身或其權利行使，均與有體物無必然關係，此與一般有體物之財產權截然不同。觀諸有體物之動產或不動產，其物權之權利行使或相關交易均與有形物有密不可分的關係。例如：有體物之動產所有權移轉，往往伴隨著物之交付或占有（民法第761條）；至若不動產之權利得喪變更，除了物之交付或占有外，亦有登記生效之公示性（民法第758條第1項、第759條之1第1項）。因此，有體物之物權存在及其變動、抑或以有體物物權為標的之交易活動¹³⁴，均有一定的公示方法以為表現，使當事人與第三人得自外部認識其存在及

¹³⁴ 以動產質權之讓與為例，當事人應有質權之讓與合意及交付質物；又如，抵押權之讓與，同樣應有當事人之權利讓與合意，且應有書面形式及為抵押權人之變更登記。

內容¹³⁵，進而發揮公信之結果。相較於此，專利權為無體財產權及消極性排他權，其僅為一個抽象存在的權利，關於權利行使或以專利權為標的之交易，不論是否涉及處分行為，均不以依附於有體物為必要¹³⁶。專利法第62條第1項雖有登記程序之規定，惟此等登記有別於民法第758條第1項不動產物權得喪變更之生效要件，專利權相關交易之當事人踐行登記程序者，亦屬罕見。因此，專利權之權利狀態、處分權行使結果及其他交易活動，諸如授權標的之專利權是否已讓與或設定質權，均難藉由專利簿或登記內容知悉。

專屬授權雖包含排他權移轉之處分行為，惟該處分行為本身，並未伴隨物之交付、占有移轉、書面或登記生效等程序及公示外觀¹³⁷，此等情況相近於民法第294條以下之債權讓與，於當事人就債權移轉達成合意即生效力¹³⁸，處分行為亦無公示之程序。針對欠缺公示外觀之處分行為，法律基於交易秩序之維護，往往有特別規定。易言之，即便透過處分行為發生排他權移轉（專屬授權）或債權移轉（債權讓與）之結果，在無公示性的前提下，實難使排他權及債權之受讓人能直接對交易相對人以外之人主張權利。因此，立法者乃增定其他制度補強，此即專利授權契約之登記及債權讓與之通知債務人規定（民法第297條第1項）；若未踐行前揭公示程序，處分行為雖有效，但權利人僅能對交易相對人主張，不得對抗其他人。權利行使對於第三人之效力與權利之公示作用應相伴而

¹³⁵ 王澤鑑，同註85，頁87；謝在全，民法物權論（上），頁81，2004年8月，修訂3版。

¹³⁶ 謝銘洋，同註2，頁34；謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，載：科技發展之智慧財產權議題，頁34，2005年5月；GRUR 1982, 411, 413f. - *Verankerungsteil*.

¹³⁷ GRUR 1982, 411, 413f. - *Verankerungsteil*.

¹³⁸ 孫森焱，民法債編總論（下），頁959，2009年9月，修訂版。

生，此乃法律之基本原則；權利之對世性愈強，公示之機制亦應愈充分完備¹³⁹。債權讓與之債權移轉及專屬授權之排他權移轉，此等處分行為雖相異於債權之相對性，惟亦有別於有體物之物權行為具公示外觀，從而法律所賦予之對世性較薄弱，除非該法律行為另外滿足公示之程序要求。

綜合而言，專屬授權雖包含處分行為之移轉效力，惟因專利權乃無體財產權及其交易欠缺公示外觀，被授權人欲享有完整及對世性的排他權，仍需藉助專利法第62條第1項之登記程序。例如：專利權人甲與乙訂定專屬授權契約，其後甲將專利權讓與丙，不論是授權或讓與契約均未辦理登記。依專屬授權之定義及內涵，雖其包含處分行為、於授權範圍發生排他權移轉效力，惟由於處分行為欠缺公示性，該授權契約又未辦理登記，專屬被授權人乙仍無法對抗丙。

(三) 排他權移轉行為之無因性原則

專屬授權契約既然同時包含債權行為及物權性質之處分行為，於此延伸之另一問題乃民法無因性原則（das Abstraktionsprinzip）之適用。亦即，排他權移轉之處分行為，是否受原因行為（負擔行為）之效力影響。我國文獻及實務較少述及，有學者¹⁴⁰比較民法第515條之1出版契約¹⁴¹與德國出版法（Verlagsgesetz）第9條第1項¹⁴²之「出版權於著作物移轉予出版人時發生，於契約關係結束

¹³⁹ 吳秀明，第五章租賃，載：民法債編各論（上），頁451，2002年6月。

¹⁴⁰ 謝銘洋，同註2，頁285及註釋21。

¹⁴¹ 民法第515條之1：「出版權於出版權授予人依出版契約將著作交付於出版人時，授予出版人（第1項）。依前項規定授予出版人之出版權，於出版契約終了時消滅（第2項）。」

¹⁴² Das Verlagsrecht entsteht mit der Ablieferung des Werkes an den Verleger und

時消滅」內容，認為前揭條文明文排除無因性原則。鑑於智慧財產授權契約之性質相近於出版契約，著作權、專利權或其他智慧財產授權應類推適用出版契約之規定及採行有因性原則，使原因行為與處分行為之效力具依存關係¹⁴³：僅於債權行為有效成立後，物權性質之處分行為始為有效。學者¹⁴⁴亦認為，授權契約採有因性原則較能保護智慧財產權人之利益，蓋債權行為不成立、不生效力、被撤銷或無效而歸於消滅，被授權人因移轉效力所取得之權利亦一併消滅，排他權回歸授權人。

本文認為，物權行為適用無因性原則、將負擔行為從處分行為中抽離、不以負擔行為存在為前提之物權行為，乃我國民法之基本原則¹⁴⁵。在無因性原則下，可明確區別複雜的法律關係，負擔行為與物權行為乃涇渭分明之不同法律概念；無因性原則最重要的功能，應在於維護交易安全，使處分行為不受到負擔行為效力之影響，交易活動之第三人能受到保護¹⁴⁶。民法學者¹⁴⁷認為，欲緩和無因性原則之適用，應審慎處理，以避免無因性原則之「空洞化」。舉輕以明重，欲全然否定無因性原則之適用，自應有法律之明文規定或牢不可破之法理依據。觀諸法律制度對於欠缺公示外觀之處分行為，亦未捨棄無因性原則，而是以其他制度強化公示作用，抑或賦予該等物權行為較薄弱之對世效力。本文前述之債權讓與即屬之。債權讓與係以移轉特定債權為標的之處分行為，通常另有一原因行為，其可能為買賣或贈與契約。同於一般物權行為，債

erlischt mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses.

¹⁴³ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 936.

¹⁴⁴ 謝銘洋，同註2，頁285。

¹⁴⁵ 王澤鑑，同註16，頁290。

¹⁴⁶ 王澤鑑，同註16，頁293；最高法院88年度臺上字第1310號民事判決。

¹⁴⁷ 王澤鑑，同註16，頁294。

權讓與（處分行為）與原因行為（諸如買賣契約）亦適用無因性與獨立性原則，因此，僅需當事人有移轉債權之合意，債權即移轉於相對人，至若其原因為何（諸如為了清償債務、履行買賣或贈與契約），均非所問，亦不影響債權讓與之效力¹⁴⁸。

主張專利或智慧財產授權契約不適用無因性原則者，不乏係以民法出版契約之規定為依歸。惟本文認為，民法出版契約能否逕適用於專利權之授權契約，不無疑義。首先，出版契約乃勞務契約之態樣之一（民法第515條第1項參照）¹⁴⁹，其法律性質與專利授權契約是否相近，已有疑義。即便忽略民法出版契約為勞務契約之態樣，智慧財產授權契約中與出版契約性質較接近及相關者，實乃著作權，其具有強烈的人格權色彩¹⁵⁰；相較於此，以技術思想創作作為標的、權利內容為消極性排他權之專利權，其授權契約能否逕類推適用出版契約之規定，不無商榷之餘地。另外，細究民法第515條之1明定出版權授予及其時間點之目的，係為使出版人能履行「印刷或以其他方法重製及發行著作」之契約義務，條文文義是否在明文排除無因性原則、能否逕援用該條文之文義否定專利排他權移轉之無因性，仍需詳加考量。

專利權之專屬授權若不適用無因性原則，對於交易秩序維護與第三人保護亦屬不利。觀諸同樣涉及排他權移轉之專利權讓與，我國學者明確指出，讓與專利權之處分行為適用無因性原則，不因負擔行為之無效、被撤銷或不成立，而使專利權讓與之處分行為受到影響¹⁵¹。依循相同解釋，專屬被授權人經由處分行為而於授權範

¹⁴⁸ 孫森焱，同註138，頁961。

¹⁴⁹ 陳自強，契約之內容與消滅，頁210，2004年9月。

¹⁵⁰ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 349f.

¹⁵¹ 陳聰富，同註7，頁11-12。

圍取得排他權，此等權利移轉之有效性應獨立、抽離於負擔行為。德國學者認為，涉及排他權移轉之專利權讓與及專屬授權契約，應清楚區別原因行為（*Kausalgeschäft*）及處分行為（*Vollzugsgeschäft*），民法之無因性原則亦有適用¹⁵²。個案上例外會使處分行為之效力受制於原因行為者，乃審視授權契約整體而認定其違反競爭法之禁止規定（*Verstoß gegen ein kartellrechtliches Verbot*），進而宣告契約無效之情況¹⁵³。據此，本文認為民法之無因性原則同樣適用於專屬授權契約，被授權人因移轉效力、處分行為所取得之排他權，不因原因行為之有效性而受到影響。

四不適用善意取得制度

專屬授權既然包含物權性質之排他權移轉處分行為，另一個值得探討之議題乃善意取得制度之適用。例如：專利權人甲與乙訂定專屬授權契約，其後於相同授權範圍又與丙訂定專屬授權契約；又如，專利權人甲與乙成立專利權之買賣契約，並為排他權讓與之合意，其後甲與丁訂定專屬授權契約。前述情況，專屬被授權人丙、丁能否類推適用民法善意取得規定而於授權範圍內享有排他權？本文持否定見解，理由同於前述，亦即專屬授權雖有排他權移轉，惟此等處分行為非如有體物之物權行為般有公示外觀。

詳言之，善意取得制度之功能係在維護交易之安全與便利，現

¹⁵² *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 936f.; *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 16; *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 59.

¹⁵³ *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 16; BGHZ 83, 251 = GRUR 1982, 411 - *Verankerungsteil*. 應注意者為，授權契約是否違反競爭法禁止規定而歸於無效，需就契約整體內涵判斷，不能抽離單一契約條款認定之。另外，即便授權契約違反競爭法之禁止規定，亦不當然導致契約無效之結果，應優先考量如何重新調整或解釋授權契約內容。BGHZ 83, 251 = GRUR 1982, 411, 412 - *Verankerungsteil*.

代資本主義社會之商品交易頻繁與重要，經濟活動之參與者若需輾轉調查交易對象就交易標的是否擁有處分權，不僅增加交易成本及拖延交易時間，亦有礙交易安全性。因此，法律制度乃就動產及不動產分別採行占有（民法第801條及第948條）、書面及登記（民法第758條、第759條之1）之公示方法，信賴此等權利表象或外觀（*Rechtsschein*）之交易相對人可受到保護¹⁵⁴。善意取得制度本身係建立於書面、登記及占有之公示與公信原則，在交易安全與便利之考量下，立法者例外使善意第三人之保護優先於真正的權利人。善意取得制度既然是犧牲真正處分權人之權利，以保護交易安全，具體適用上自應具備權利之外觀，進而引起交易相對人之信賴，從而個案上應滿足公示及公信之狀態。衡諸民法關於不動產及動產之善意取得規定，均以其有登記及占有之外觀為適用前提。

本文前已述及，專利權本身乃無體財產權及消極性排他權之性質，專利排他權移轉之處分行為欠缺公示外觀。專利法第62條第1項雖有登記制度，惟其僅具對抗效力，非專利權歸屬或權利變動之生效要件，從而專利法之登記制度無法發揮公信之結果，授權實務為此等登記者亦屬少數。在欠缺公示與公信下，專利權之權利變動欲類推適用善意取得制度，明顯與法律之規範目的不合；若使善意及無過失第三人能因信賴「對抗要件」之登記而較真正的權利人受到更完整保護，恐有疑義。我國學者¹⁵⁵不乏持相同見解，且以人民財產權限制之法律保留原則為由，認為不應將善意取得制度類推至智慧財產領域。民法體系與我國相近之德國立法例，學者亦否定專利權援用善意取得制度，有見解指出，專利權之權利變動應以交易相對人合意之實際內容為準，已不享有排他權之人即便仍在專利

¹⁵⁴ 王澤鑑，同註85，頁87；謝在全，同註135，頁450；謝銘洋，同註2，頁43。

¹⁵⁵ 詳細討論，參見謝銘洋，同註136，頁35-40。

簿登記為權利人，第三人亦無法據此主張善意取得¹⁵⁶。

專利權能否類推適用善意取得制度，我國司法實務迄今之討論有限。最高法院九十六年度臺上字第一六五八號民事判決之案由事實乃專利權之雙重讓與，亦即專利權人甲先與乙就專利權及因專利申請所生權利成立買賣契約，並達成排他權移轉之合意，其後甲就同一交易標的又與丙訂定買賣契約及移轉權利，並於專利專責機關辦理登記。不論是下級審（臺灣高等法院九十五年度智上字第二十四號民事判決）或上訴審之最高法院，均認為甲將專利權讓與丙已構成「無權處分」，惟各該判決均未進一步闡釋善意取得問題¹⁵⁷。值得注意的是，板橋地方法院九十四年度智(一)字第4十三號民事判決明確指出，智慧財產既非有體物，亦非動產，無因有形存在之外觀而引起第三人善意相信其權利之歸屬，從而無善意受讓可言¹⁵⁸。

¹⁵⁶ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 8.

¹⁵⁷ 關於最高法院96年度台字第1658號民事判決之批評，參見黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台字第1658號判決，同註3，頁233-251。

¹⁵⁸ 相較於專利權之善意取得問題較少為司法實務所討論，新近有數則判決涉及著作權之善意取得或時效取得議題。智慧財產法院100年度民著訴字第32號民事判決肯定之，主要理由在於：民法第966條承認準占有及其準用占有一章之規定，智慧財產權應能準用民法第801條及第948條之善意受讓，亦適用民法第768條至第772條時效取得所有權或其他財產權規定。反之，智慧財產法院100年度民著訴字第32號民事判決之上訴審（智慧財產法院101年度民著上字第9號、最高法院103年度台字第5號民事判決）、智慧財產法院100年度民著訴字第45號均持否定見解，認為關於動產善意取得及時效取得之規定，係以動產之占有為要件，不因物之占有而成立之準占有，即無準用餘地。著作權既係抽象存在，不因物之占有而成立，無法如物權人僅須占有特定之有體物即可排除他人使用，是以著作權無從形成如同動產占有狀態之表徵，自無從依民法第966條準用善意取得或時效取得。

綜合而言，基於無體財產權與有體財產權之性質差異、專利法第62條第1項登記有別於不動產物權變動之登記程序，專利排他權之移轉應無法類推適用民法善意取得制度。授權人就授權範圍內之排他權若不享有處分權，不論該授權契約是否辦理登記，善意之被授權人均無法取得排他權¹⁵⁹。

三、登記對抗制度可強化非專屬授權契約之保護

非專屬授權契約除了有債權債務關係外，是否如專屬授權般包含處分行爲，不無疑義。德國雖有部分學者¹⁶⁰肯定非專屬授權亦有準物權之處分行爲，從而被授權人亦得對第三人主張授權契約所賦予之法律地位。值得注意的是，從帝國法院（Reichsgericht）以來之德國司法實務¹⁶¹及學界多數說¹⁶²，均認為非專屬授權乃債權性質（schuldrechtliche Natur），僅創設債法上的請求權（schuldrechtlichen Anspruch）¹⁶³，使被授權人能對授權人主張實施發明之合法地位，授權人亦因此負有義務容忍被授權人實施發明之行爲；就性質而言，非專屬授權契約當事人之關係，相近於所有

¹⁵⁹ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 107.

¹⁶⁰ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 936. Kraßer雖肯定非專屬授權契約兼有債權及處分行爲，卻認爲非專屬授權契約不適用無因性原則，原因行爲與處分行爲之效力具有依存關係。AaO.

¹⁶¹ 例如：BGH GRUR 65, 591, 595 -Wellplatten; BGHZ 83, 251 = GRUR 1982, 411 -Verankerungsteil，諸多判決資料參見：Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 930; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 99.

¹⁶² Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 61, 99f.; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 64, 76; Fischer, GRUR 1980, 375ff.; Bartenbach/Gennen, aaO. (Fn. 60), Rn. 70; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 40f.

¹⁶³ Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 40f.

權人與承租人或使用借貸人之關係¹⁶⁴。既然非專屬授權僅包含債權行為及僅在當事人間建立債之關係，被授權人自無法對契約以外之人主張權利。

非專屬授權是否包含處分行為，我國學者及實務立場不一。有見解¹⁶⁵認為，專屬與非專屬授權涉及之法律行為相同，均有原因及處分行為，二者之差異僅在於被授權人所取得權利範圍大小。亦即非專屬被授權人僅能實施發明，未享有對第三人主張排他權之權利；若認為非專屬授權不包括處分行為，在相對性的債之關係下，被授權人實施發明之權利無從對抗第三人，法律上對其保護顯然不足。相反的，亦有學者¹⁶⁶主張，非專屬授權僅涉及債權行為，被授權人僅取得授權人應容忍其實施發明之權利。經濟部智慧財產局於一九九九年九月七日(88)智法字第88007117號函及臺灣高等法院臺中分院九十五年度智上易字第十八號民事判決均指出，非專屬授權人地位本不以一人為限，僅具有類似債權性質，不具專屬被授權人般之排他權能。

如前所述，本文認為專屬與非專屬授權之最大差異在於是否發生移轉效力，亦即被授權人在授權範圍內是否取得排他權，包括有權禁止第三人實施發明或主張侵權責任。專屬被授權人之所以享有排他權，即係基於授權契約包含物權性質之處分行為，因移轉效力而創設獨立及對世性的權利。相較於此，非專屬授權僅在當事人間成立債之關係(Schuldverhältnis)，不僅無處分行為，亦無移轉效力而為被授權人創設獨立的權利。在非專屬授權契約下，授權人應

¹⁶⁴ Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 40.

¹⁶⁵ 謝銘洋，同註2，頁287-289；賴文智，同註17，頁63-64、108。

¹⁶⁶ 陳聰富，同註7，頁42；黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁106、109-110；黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，同註3，頁250。

負擔之義務內容為消極不作為，亦即因契約之拘束力而必須容忍被授權人實施發明（*Duldung der Nutzung*），不得對該行為主張排他權或提起侵權訴訟¹⁶⁷。據此，被授權人因授權契約而享有之權利為容忍請求權（不作為請求權），透過契約效力確保其實施發明行為之合法性（*rechtmäßig*）¹⁶⁸。

考量非專屬授權契約乃商業實務較常見之契約類型¹⁶⁹，為避免法律上對於被授權人之保護不足，國外立法例有明定「權利繼受保護」（*Sukzessionsschutz*）¹⁷⁰，使其能否對後發生之其他被授權人或專利權受讓人主張權利。相異於此，我國專利法第62條第1項採行登記對抗制度，辦理登記之非專屬授權契約因而能對抗第三人¹⁷¹。專利法之登記制度使非專屬授權契約產生物權化效力，類似民法第425條租賃權物權化之情形¹⁷²。

由於非專屬授權無涉物權性質之處分行為，從而無須論究無因性原則或善意取得制度適用與否問題。

肆、專利法關於授權契約效力之規定

關於授權契約之效力，包括契約當事人間及其對外關係。授權

¹⁶⁷ 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，同註3，頁250。

¹⁶⁸ *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 61, 100; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 40f.

¹⁶⁹ 林鴻達，同註10，頁12。

¹⁷⁰ 國內亦有文獻翻譯為「繼承保護法理」，例如：黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁104-106。

¹⁷¹ 陳聰富，同註7，頁36。

¹⁷² 陳聰富，同註7，頁36。

人與被授權人之權利義務，悉依授權契約之內容而定，在契約自由原則下，個案之差異可能甚大¹⁷³。例如：授權契約中若包含補償條款（indemnification clause），被授權人實施發明過程有侵害他人智慧財產而涉訟或負擔損害賠償責任者，授權人即負有義務介入或參加訴訟、補償被授權人之相關損害¹⁷⁴。又如，授權契約亦可能約定，被授權人就發明之實施負有維持一定品質之義務、針對改良發明負有回饋授權之義務。礙於篇幅，本文以下僅擇定較重要及二〇一三年專利法修正前、後較有爭議之議題，從授權契約之性質、專屬及非專屬授權之定義，檢討現行法之規定與適用。

一、專利權拋棄或更正對授權契約之影響

(一) 授權人應維持授權標的之有效性及完整性

專利排他權既然為財產權，權利擁有者原則上應能自由決定拋棄或變更財產權之內容，惟為保護被授權人之權益，授權人負有義務維持授權標的之有效性及完整性（die Aufrechterhaltung）。前揭義務之具體內涵，係指授權標的若為「因專利申請所生權利」，授權人負有義務續行（weiterverfolgen）專利申請之相關程序，諸如於法定期限內申請實體審查（第38條第1項）¹⁷⁵。此外，未經被授權人同意，授權人不得撤回專利申請案；對於專利權之舉發撤銷，授權人應採取必要措施，以確保專利權之有效性¹⁷⁶。授權標的若為已核准之專利權，授權人負有義務繼續繳納專利年費（第93

¹⁷³ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 151.

¹⁷⁴ 陳國慈，同註26，頁57-58。

¹⁷⁵ Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 152. 惟除了專利申請人（授權人）外，被授權人或任意第三人均得申請實體審查。

¹⁷⁶ Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 939.

條）；即便是專屬授權契約，原則上亦應由授權人負擔專利年費，除非契約另有約定¹⁷⁷。至若專利權之拋棄，應經被授權人同意，始得為之（第69條第1項）。關於專利權之更正，若更正申請之內容為「請求項之刪除」或「申請專利範圍之減縮」，同樣應經被授權人同意；惟若以「誤記或誤譯之訂正」或「不明瞭記載之釋明」為更正內容，不以被授權人同意為必要（第69條第1項）。

值得注意的是，專利法第69條第1項關於專利權拋棄或更正之限制規定，並未區分授權契約之態樣，由條文文義而觀，似認為不論是專屬或非專屬授權，均應取得被授權人同意¹⁷⁸。惟非專屬授權之情況應否納入，不無探究之必要。詳言之，專屬授權契約訂定後，專利權之拋棄或更正，將發生排他權不復存在或排他權範圍變小之結果，被授權人因移轉效力而得對第三人行使排他權之法律地位，立即受到影響，從而專利權之拋棄或更正應經專屬被授權人同意，實無疑義¹⁷⁹。相異於此，非專屬授權契約訂定後，授權人對於專利排他權仍享有完整的權利，被授權人因契約所取得者僅為不作為請求權，亦即授權人應容忍其實施發明及不得對其主張排他權，據此，從非專屬授權契約之給付內容而觀，似無必要限制授權人對於授權標的之拋棄或更正。此外，被授權人訂定非專屬授權契約之目的，係在確保實施發明之合法性，使其不會受到排他權之影響。觀諸拋棄之法律效果乃專利權之當然消滅，請求項刪除或申請專利範圍減縮之更正（第67條第1項第1款及第2款），係使排他權範圍變小，不論是屬於前述何種情況，均不妨礙非專屬被授權人實施發明之合法地位及不作為請求權。

¹⁷⁷ Kraβer, aaO. (Fn. 12), S. 939.

¹⁷⁸ 亦有德國學者採此見解，參見Kraβer, aaO. (Fn. 12), S. 939.

¹⁷⁹ Kraβer, aaO. (Fn. 12), S. 573.

綜合而言，基於專屬及非專屬授權之契約性質及內涵，專利法第69條第1項明定專利權之拋棄或更正應經被授權人同意，所指者應為專屬授權。若為非專屬授權，除非契約另有約定，否則授權人仍得自由決定是否拋棄或更正授權標的¹⁸⁰。

(二)未經同意之拋棄或更正效力

針對專利法第69條第1項更正或拋棄之限制規定，值得進一步探究者乃其法律效果，亦即授權人未得專屬被授權人同意而拋棄或更正專利權之效力問題¹⁸¹。本文認為，前揭條文之目的係在督促授權人應顧及授權關係與強化被授權人之權益保護¹⁸²，無意加諸額外的生效要件。專利法就專利權之拋棄及更正程序已有明確規定，未得被授權人同意之拋棄或更正，仍對外發生效力；依專利法或契約約定享有同意權之人，僅能對授權人主張契約上的損害賠償請求權¹⁸³。

¹⁸⁰ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 151.

¹⁸¹ 德國有學者認為，專屬授權契約訂定後，專利權之拋棄或更正對被授權人權益影響甚鉅，因此，未得其同意之拋棄或更正行為無效；至若非專屬授權契約中禁止授權人拋棄或更正專利權之約定，僅具有債法上的拘束力，違反約定之拋棄或更正仍有效，僅授權人對被授權人負債務不履行責任。Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 573, 939; Schulte/Kühnen, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 39. 另有學者認為，基於專屬授權之性質，雖認為授權人負有維持授權標的有效性及完整性之義務，惟此等義務之違反僅為債務不履行問題，不影響拋棄或更正之效力。Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 151; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 116.

¹⁸² 專利法第69條第1項規定與2009年民法物權編修正，新增之第764條第2項立法目的相符，依其規定：拋棄，第三人有以該物權為標的物之其他物權或於該物權有其他法律上之利益者，未經該第三人同意，不得為之。前揭民法規定之具體適用及未得同意之拋棄效力為何，國內似尚無定見。

¹⁸³ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 151; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 116.

詳言之，專利權之拋棄，自權利人向專利專責機關為書面表示之日起，發生當然消滅之結果（第70條第1項第4款參照）¹⁸⁴；專利權人之更正申請經專利專責機關審查及核准，公告後溯及自申請日生效（第68條第2項及第3項）。依專利法第84條規定，專利事項之得喪變更，由專利專責機關於專利公報中公告。據此，權利人就拋棄為書面表示之日起，抑或核准更正之行政處分作成及對外公告後，專利權之拋棄與更正即生效力。觀諸專利法之各該規定，並未要求專利專責機關應審核該拋棄或更正是否已得被授權人同意。以專利權之更正為例，專利專責機關決定應否核准更正申請案，係判斷其是否符合專利法第67條之法定更正事由、未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。另外，授權契約之成立生效係採意思主義，不以登記為必要，授權契約之登記僅為對抗要件，實務上踐行此程序者甚少，從而專利專責機關於受領拋棄之書面表示或審查更正申請案時，實難知悉該專利權是否為授權標的。

再者，基於拋棄與核准更正之法律性質，被授權人之同意應僅具有契約法上之效力。所謂的拋棄，乃財產權人使其權利歸於消滅之單獨行為¹⁸⁵，依專利法第70條第1項第4款規定，拋棄之意思表示不僅應以書面方式為之，且其效力係採「發信原則」¹⁸⁶，於權利人以書面表示拋棄意思之日起，即發生排他權消滅之結果；專利審查基準對此亦明確揭示¹⁸⁷：專利權之消滅，指專利權因法定事

¹⁸⁴ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，頁1-22-1，2013年。

¹⁸⁵ 王澤鑑，同註16，頁284；謝在全，同註135，頁165。

¹⁸⁶ 我國民法就對話及非對話的意思表示，分別採「了解原則」及「達到原則」。參見王澤鑑，同註16，頁379。相異於此，專利法第70條第1項第4款拋棄之意思表示，係採「發信原則」，以使受到專利權保護之發明能儘速發生排他權消滅結果及使公眾能自由利用該發明。

¹⁸⁷ 經濟部智慧財產局，同註184，頁1-22-1。

由成就，不待任何人主張或專責機關處分，即發生權利消滅之效果。關於更正申請案之核准，乃專利專責機關之行政處分，經公告後溯及自申請日生效，基於法效性，行政處分作成後即直接對外發生法律上效果¹⁸⁸，解釋上應不認為專利法第69條第1項有意使更正之核准成為須相對人或關係人同意之行政處分¹⁸⁹。前已述及，不論是專屬或非專屬，授權契約原則上係採合意生效制，特定專利權是否為授權標的及其內容為何，本質上即欠缺公示性。相反的，專利權因拋棄而消滅、抑或因更正而減縮排他權範圍，透過專利法第84條之公告程序則可發揮公示性。若認為未經被授權人同意之更正或拋棄無效或效力未定，無異是使欠缺公示性之授權關係，可直接影響更正之行政處分或公告事項之效力，將衝擊專利制度之公開程序，第三人亦難信賴專利專責機關所公告之專利權得喪變更情事。

綜合而言，專利法第69條第1項雖明定，非經被授權人同意，專利權不得拋棄或更正。惟違反前揭規定者，仍生拋棄或更正之效力。未經同意之拋棄或更正若影響授權契約之履行或契約目的，被授權人得主張債務不履行，諸如專屬被授權人若因此而無法再享有排他權，能依契約關係向授權人請求給付不能之損害賠償或終止契約¹⁹⁰。

二、被授權人是否享有再授權之權利

被授權人能否將被授予之權利再授權第三人，原則上應依契約當事人之意思，授權契約若未約定者，應依專屬或非專屬授權之性

¹⁸⁸ 吳庚，行政法之理論與實用，頁328，2003年8月，8版。

¹⁸⁹ 依據行政法之學說理論，行政處分中有需相對人或關係人同意始生效力，惟其所指者，乃任命公務員（任官行為）、核准歸化或喪失國籍之類似形成法律關係的行政處分。同前註，頁328。

¹⁹⁰ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 151.

質及內涵決定¹⁹¹。

(一) 專屬授權契約

在專屬授權之移轉效力下，被授權人不僅能自己實施發明，亦得將其所享有之排他權再授權他人¹⁹²。專利法第63條第1項本文對此已有明文，惟同條第3項又規定：「再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」本文認為，前揭條文實屬多餘，授權契約非經登記不得對抗第三人之原則，已於專利法第62條第1項所清楚揭示，再授權契約之登記對抗效力適用該條文即足，實無須就此另為規定。

值得探究者為，專屬被授權人雖得將被授予之權利再授權他人，惟是否限於非專屬之方式，抑或其能訂定專屬性之再授權契約。我國學者¹⁹³似有持否定見解者，主張專屬被授權人之再授權權利理應限於非專屬性。本文對此則認為，基於移轉效力，專屬被授權人之再授權內容原則上並無限制，只要是在其所取得之授權範圍，即便是與第三人訂定專屬授權契約，亦無不可¹⁹⁴。例如：甲專利權人就A方法發明與乙訂定十年、無範圍限制之專屬授權契約，乙評估其財力及行銷能力，認為其於短時間內僅可能「在X地理區域及醫療領域，以A發明製造及販賣專利物」，因而就A發明與丙訂定三年之專屬授權契約，授權範圍為「在Y地理區域及健康

¹⁹¹ Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 77.

¹⁹² Kraßer, aaO. (Fn. 12), S. 931, 939; Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 325; Bartenbach/Gennen, aaO. (Fn. 60), Rn. 52; Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 105; BGH GRUR 87, 37, 39 - *Videolizenzvertrag*. (本件為著作權之專屬授權契約)

¹⁹³ 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁108。

¹⁹⁴ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 92, 103.

食品領域，以A發明製造及販賣專利物」。由前述例子可清楚看出，專屬被授權人於授權範圍內另與第三人訂定專屬授權契約，並無不妥，亦與授權契約本質不相衝突，法理上似無理由限制其僅能以非專屬方式再授權他人。惟基於契約自由原則，授權人仍得透過約定排除或限制被授權人之再授權權利¹⁹⁵，此亦為專利法第63條第1項但書所明文規定。例如：當事人有特別緊密的信賴關係，授權人無欲使專屬被授權人以外之人亦能實施發明，因而有禁止再授權之約款。另外，法律上既然准以特約方式完全排除再授權之可能性，解釋上授權人自得於契約中約定，被授權人之再授權僅能為非專屬性，抑或訂定再授權契約前需先通知授權人¹⁹⁶。

茲有疑義者為，專利法第63條第1項但書再授權限制條款之對外效力為何、是否亦對第三人發生拘束力。例如：專利權人甲與乙就A發明訂定專屬授權契約，並限制乙不得再授權他人，其後乙與丙訂定非專屬之再授權契約，甲、乙間之限制約款對於丙或乙、丙契約之影響為何？關於再授權限制條款之性質，究為再授權之契約上禁止約款（ein vertragliches Verbot zur Vergabe von Unterlizenzen），抑或其乃授權人保留再授權之同意權（ein Zustimmungsvorbehalt des Lizenzgebers），德國學說及實務仍有爭議¹⁹⁷，惟無論係採何見解，德國通說認為，基於交易自由之維護（zur Wahrung des freien Warenverkehrs），再授權限制約款應不具有物權性之對世效果¹⁹⁸。本文亦採德國通說之見解，蓋其不僅兼顧交易自由，亦與專屬授權契約之本質相符。基於專屬授權之處分行為及對世性之移

¹⁹⁵ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 92; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 77, 81.

¹⁹⁶ 參見智慧財產法院98年度民專訴字第66號民事判決之案由事實。

¹⁹⁷ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 105.

¹⁹⁸ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 69, 86, 105.

轉效力，授權人於授權範圍內之權利已轉而由被授權人享有，包括實施發明之合法地位及再授權之權利¹⁹⁹。契約當事人是否有再授權之限制約定，公眾實無知悉可能性²⁰⁰，從而該條款應僅具相對效及拘束契約當事人²⁰¹。被授權人違反再授權之限制，不影響第三人（再授權契約之被授權人）實施發明之合法地位；授權人僅能依契約約定對被授權人主張債務不履行之法律效果，諸如民法第227條第1項及第226條之損害賠償責任。

(二)非專屬授權契約

非專屬授權契約之被授權人無再授權之權利，應無疑義。蓋非專屬授權僅創設債權性質之請求權。此外，學說上認為，基於繼續性契約之性質，授權契約之當事人具有一定的信賴關係，非專屬授權具有人格專屬性（personengebunden）之色彩²⁰²，此等契約所創設之請求權，性質上屬於不能讓與之債權（民法第294條第1項第1款參照）。因此，被授權人原則上不得將所享有之權利再授權或讓與他人，例外經授權人同意者，始得為之²⁰³。我國專利法第63條第3項明定，非專屬被授權人非經專利權人或專屬被授權人同意，

¹⁹⁹ 德國學理及實務認為，例外不使專屬被授權人享有再授權之權利者，乃授權契約建立於特別緊密的信賴關係，此時即便契約中並無禁止再授權之明文約定，解釋上應認為該專屬授權契約包含默示之禁止再授權約定。BGH GRUR 59, 147, 149 - *Bad auf der Tenne I.* (本件為著作權之專屬授權契約)；Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 77.

²⁰⁰ 參見經濟部智慧財產局「專利權授權（再授權）登記申請書」之內容，專利權人與專屬被授權人無法針對再授權限制事由辦理登記。據此，專屬授權有無再授權之限制，公眾無從透過公告之專利資訊查證或知悉。

²⁰¹ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 86, 105.

²⁰² Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 86.

²⁰³ Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 105; Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 77, 81.

不得將其被授予之權利再授權第三人實施。前揭規定呼應非專屬授權之性質及被授權人之法律地位。

三、授權人能否繼續實施發明

(一) 專屬授權契約之授權人不得實施發明

非專屬授權契約訂定後，授權人仍保有實施發明之權利，並無疑義。惟二〇一三年專利法修正過程為各界討論議題之一，乃專屬授權契約之被授權人能否排除專利權人於授權範圍實施發明，抑或僅能排除第三人之行為。現行專利法第62條第3項已有明文：專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明²⁰⁴。前揭規定實則早已為司法實務所採，諸如智慧財產法院九十七年度民專訴字第47號民事判決揭示：「專屬授權係獨占之許諾，專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以專利權人之地位行使權利，專利權人不得再實施專利權（參照著作權法第37條第4項規定）。本件原告系爭專利專屬授權予東○公司之範圍並無限制，應係就系爭專利為全部授權，故原告於專屬授權範圍內應不得再實施系爭專利權」。

關於專利法明文排除授權人繼續實施發明權利之規定，有學者²⁰⁵質疑其妥適性，認為專屬授權之授權人是否保留實施發明之權利，應容許當事人於契約中自為約定，專利法干預契約自由精神，實無必要。惟亦有學者²⁰⁶支持現行法之規定，認為授權人將

²⁰⁴ 專利法所建構之專屬授權制度，實與著作權法之規定相呼應。著作權法第37條第4項有相似於專利法第62條第3項之規定：專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。

²⁰⁵ 謝銘洋，同註2，頁286-287。

²⁰⁶ 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點

授權範圍內之地位移轉給被授權人，使被授權人取得幾近於「受讓人之地位」，因此，授權人本身不得實施發明，否則即對專屬被授權人構成權利侵害。

學者質疑專利法第62條第3項違反契約自由精神之批評，本文持保留態度，認為前揭條文之規定實與專屬授權之學理性質與內涵相符。詳言之，依循前述專屬授權發生移轉效力之論述，應認為授權範圍內原本歸屬於授權人之權利，已轉而由被授權人享有。授權人於法律上既然僅保有形式上地位及空洞化專利權，不僅不再享有專利法第58條第1項之排他權，亦無權利再實施發明²⁰⁷抑或從事與被授權人相互競爭之行為²⁰⁸。觀諸授權實務，鑑於專屬授權契約訂定後授權範圍內僅能由被授權人實施發明，不乏權利金約定又是以發明之實施次數或製造、銷售專利物之數量為計算基礎，被授權人若怠於實施發明，將影響授權人之經濟利益，從而專屬授權契約不僅會約定被授權人負有實施發明之義務（*Ausübungspflicht*）²⁰⁹，亦有「最大努力條款」（*best-efforts clause*）要求被授權人盡其最大努力，使用授權技術、製造及銷售專利物²¹⁰，避免已無權利實施發明之授權人無法有權利金收入及處於不利狀態²¹¹。

據此，由授權契約之性質而論，專屬授權之授權人於授權範圍不得再實施發明，授權實務亦有相對應之契約條款。授權人繼續實

與盲點，同註3，頁108-109；陳聰富，同註7，頁42。

²⁰⁷ *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 90; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 15 Rn. 37.

²⁰⁸ *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 94.

²⁰⁹ *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 134; *Groß/Rohrer*, aaO. (Fn. 34), Rn. 28.

²¹⁰ 公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則第5點第6款參照。

²¹¹ *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 940; *Osterrieth*, aaO. (Fn. 63), Rn. 326; *Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 1896.

施發明之行為不僅構成契約義務之違反，亦成立專利權之侵害，被授權人得對主張排除侵害及損害賠償請求權²¹²。

(二)獨家授權仍為專屬授權類型

專屬授權之授權人於授權範圍內已不享有專利法上的權利，惟其若欲實施發明，仍可於事後取得排他權人（專屬被授權人）同意而為之²¹³。此等情況，實與專屬被授權人之再授權、第三人經其同意而實施發明，並無二致。茲有疑義者為，授權人得繼續實施發明之約定可否事前為之，亦即於訂定授權契約之際，當事人即約定，於授權範圍內僅由被授權人享有專利法賦予之權利，惟授權人仍保留自己實施發明之權利，此即通稱之「獨家授權」（sole license; Alleinlizenz）²¹⁴。獨家授權之性質究為專屬或非專屬授權契約，不無疑問，我國有見解²¹⁵認為，其不符合專利法第62條第3項專屬授權之定義；經濟部智慧局亦明確表示，依專利法之規定獨

²¹² Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 90; Bartenbach/Gennen, aaO. (Fn. 60), Rn. 47.

²¹³ 參見2013年專利法第62條修正之立法說明第3點。

²¹⁴ Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 58; WIPO (2010), Article 1 (x) of the Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses, available at <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf> (last visited: 2016.03.14); 經濟部智慧財產局，專利Q & A，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504364&ctNode=7633&mp=1>，最後瀏覽日：2016年3月14日；益思科技法律事務所，專利生物材料寄存實務相關法規案例及配套措施研究期末報告，經濟部智慧財產局委託，頁110，2013年12月；何愛文，新專利法定義專屬授權之授權實務變革與因應對策（投影片），2012年新修專利法之變革與實務因應對策研討會，亞洲專利代理人協會臺灣總會及國立臺灣科技大學專利研究所主辦，2012年11月15日。

²¹⁵ 益思科技法律事務所，同前註，頁110-111。

家授權屬於非專屬授權的一種²¹⁶。本文對此持相異見解，認為獨家授權乃專屬授權契約之性質²¹⁷。

首先，法律上既然允許專屬授權契約之當事人，以嗣後同意或約定方式而由授權人繼續實施發明，似無理由否定事前之約定，抑或因事前為此約定而改變授權契約之性質。專屬或非專屬授權之認定，仍應回歸本文前述之定義，以授權範圍內是否仍有其他被授權人、排他權是否仍歸屬於授權人或已發生移轉效力、被授權人所取得者究為對世性或相對性之權利判斷。於獨家授權之情況，授權範圍內之排他權確實已由被授權人享有，授權人之所以有實施發明之合法地位，係因被授權人之同意，不論其為事前同意或事後約定，均無不同²¹⁸。因此，就契約當事人之權利義務內涵而觀，獨家授權實乃專屬授權，有別於非專屬授權契約之授權人仍保留再授予他人之權利。德國立法例清楚指出，獨家授權乃專屬授權之子態樣（*die Alleinlizenz als Unterfall der ausschließlichen Lizenz*）²¹⁹；學者甚而認為，專屬授權契約中即便未包含授權人保留實施發明權利

²¹⁶ 經濟部智慧財產局，同註214。

²¹⁷ 相同見解，黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之間問題點與盲點，同註3，頁118；林孟真，同註17，頁53。

²¹⁸ 相同見解，沈宗倫，同註3，頁22-23；黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之間問題點與盲點，同註3，頁109。

²¹⁹ Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 58; Groß/Rohrer, aaO. (Fn. 34), Rn. 101. 德國著作權法第31條第3項明定專屬授權之定義涵蓋獨家授權態樣。該條文規定如下：著作權擁有者得授予他人專屬性的使用權利，使其能以約定的方式使用著作及享有使用權。前揭契約亦得約定，由著作人保留著作之使用權。第35條關於專屬被授權人得再授權規定之適用，不受影響。（Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt.）

之條款，於極例外之情況，甚而能透過契約解釋而肯定之。例如：專屬授權契約訂定前，授權人於授權範圍內已有實施發明之行為，被授權人於訂約時知悉及對此未有反對之意，探求當事人真意後認為，契約當事人間有默示授權之意思，使授權人有權繼續實施發明²²⁰。觀諸授權實務，不乏專屬授權契約係使授權人保留實施發明之權利。例如：本文前述之IV高智發明，其於二〇一〇年與Digimarc Corp.協議，Digimarc將所擁有之部分專利以專屬方式授權IV，IV享有再授權（sublicense）之權利，由於Digimarc在營運活動上仍需利用授權標的之相關發明，從而當事人約定，Digimarc就授權標的享有無償之非專屬實施權利²²¹。

專屬授權契約之授權人既然能透過事前或事後約定而享有實施發明之合法地位，欲判斷授權契約究為專屬或非專屬性質、契約當事人間及其對外關係為何，自不能僅以授權人是否有實施發明之行為或事實論斷，而應探求當事人真意、契約條款及交易慣例等情事，就授權範圍內是否發生移轉效力及授權人是否仍保有專利法上之權利，認定之²²²。我國專利專責機關認為獨家授權乃非專屬授權契約之見解，實有商榷及檢討之必要。

²²⁰ *Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 48.

²²¹ Ewing & Feldman, *supra* note 29, at 8-9.

²²² 以智慧財產法院100年度民專訴字101號民事判決為例，原告主張其為專屬被授權人，有權提起專利侵權訴訟；被告質疑，授權契約訂定後專利權人仍繼續實施發明，因而主張原告並未取得專屬授權之地位、無權提出侵權訴訟。依據原告（被授權人）所訂定之授權協議內容，專利權人允諾於授權範圍內不再授權他人，原告亦同意專利權人仍可繼續製造販賣專利產品。法院基於前揭案由事實認為，授權契約訂定後授權人能繼續實施發明、製造販賣專利物予訴外人，抑或將專利物使用於其所生產之商品，係因被授權人之同意，因此，尚不足以因前揭事實而否定當事人間成立專屬授權之法律關係。上訴審之智慧財產法院101年度民專上字第41號民事判決亦持相同見解。

四、專利權侵害救濟之權利人

由授權契約所衍生之對外關係，最重要者乃被授權人能否直接對專利權侵害之行為人主張權利、授權人是否負有義務排除或預防侵害之發生。

(一) 專屬授權契約

1. 被授權人有權主張侵害救濟措施

針對專利權侵害情事，專屬被授權人得直接主張排除或預防侵害請求權、損害賠償請求權，應無疑義²²³。蓋基於移轉效力，被授權人於授權範圍內享有專利法所賦予之排他權，自得對第三人行使權利，此亦為我國專利法第96條第4項明定。被授權人既然有權直接對侵權人主張民事救濟措施，解釋上應認為授權人不負有契約義務以排除或預防侵害之發生²²⁴。

另外，專屬授權契約若未辦理登記，是否影響被授權人對侵權人主張權利，亦即侵權人是否為專利法第62條第1項所稱不得對抗之「第三人」。我國實務對此曾有不同看法，判決中有肯定²²⁵及否定²²⁶見解者。惟學者²²⁷咸認為，專利法所稱之登記對抗效力，

²²³ 值得注意的是，專屬被授權人可否提起專利侵權訴訟，於美國實務較為複雜。即便名為專屬授權契約，僅於被授權人取得所有重要的（substantial）權利，尤其是訴訟權，被授權人始得單獨提起訴訟；否則僅能與專利權人一起提起訴訟或參與訴訟。參見黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁113-114；林鴻達，同註10，頁12。

²²⁴ *Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 939f.; *Benkard/Ullmann*, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 153; *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 126.

²²⁵ 例如：最高法院96年度臺上字第1658號、臺中地方法院96年度智字第1號、板橋地方法院95年度智字第42號民事判決。

²²⁶ 例如：高雄地方法院97年度智字第8號、板橋地方法院94年度重智(一)字第21號

其重心不在於被授權人與侵權人間之對抗問題，而在於各種不同權利間，諸如專利權信託與讓與、信託與設定質權、信託與授權、授權與讓與，因不同權利人行使權利可能造成衝突、矛盾及相互抗衡之現象，透過登記制度以消彌之。學者之前揭見解目前亦為我國司法實務²²⁸所採，從而即便專屬授權契約未辦理登記，被授權人仍得對侵權人為民事救濟之主張。

2. 授權人是否仍有權主張侵害救濟措施

專屬被授權人既然有權直接為侵權救濟之主張，值得進一步探究者，乃授權人於授權範圍內²²⁹，是否仍能行使排除或預防侵害請求權、損害賠償請求權？若認為授權人與被授權人均有權為之，於其同時或分別向侵權人請求損害賠償時，是否會造成侵權人負擔雙重賠償責任？前揭問題於二〇一三年專利法修正前、後，在國內學界與實務界引發熱烈討論。舊法第84條第2項明文肯定授權人與被授權人之權利行使可能²³⁰，專利專責機關於二〇一三年專利法修正之立法說明²³¹維持原有立場，司法實務²³²亦採相同見解，認

民事判決。

²²⁷ 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，同註3，頁249-250；謝銘洋，同註2，頁295。

²²⁸ 參見司法院98年度智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第9號及第17號、智慧財產法院97年度民專訴字第47號、98年度民專訴字第95號民事判決。

²²⁹ 專利權侵害情事若未落入授權範圍，預防及排除侵害請求權、損害賠償請求權仍由授權人享有及主張，應無疑義。

²³⁰ 參見2013年以前之專利法第84條第2項規定：專屬被授權人「亦」得為前向請求。但契約另有約定者，從其約定。

²³¹ 參見2013年專利法第96條修正之立法說明第4點。

²³² 參見司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第15號、板橋地方法院95年度智字第42號、智慧財產法院98年度民專訴字第40號、100年度民專上更(一)字第12號民事判決。

為授權人之排他權行使不因專屬授權契約之訂定而受影響。肯定說之主要理由在於，授權人仍可能因專利權侵害行為而受有損害，諸如授權契約之權利金數額係以被授權人銷售專利物之數量為計算基礎，若被授權人怠於採取侵權救濟措施、放任侵權物於市場流通，將直接影響授權人之獲利。值得注意的是，前揭肯定見解不僅為學者²³³所不採，甚而為學者²³⁴所撻伐，認為專利法容許授權人行使排他權之作法，有違專屬授權規範之整體法理構成。蓋專屬授權契約之授權人，授權範圍內之排他權已轉而由被授權人享有，此時當無所謂侵害授權人所擁有專利權之情形存在。

依循前述專利權乃消極排他權性質、專屬授權發生移轉效力之論述，本文認為我國學者之否定見解較為可採。應注意者為，雖不乏德國學者及實務²³⁵主張，專屬授權契約之授權人及被授權人均能對侵權人主張權利，惟本文認為，我國就此一問題或不宜依循之。細究德國立法例肯定授權人仍有權行使排他權者，其就專利權性質及效力之基本立場，係認為專利權兼具積極實施權與消極禁止權，專利權人就發明享有使用、收益、處分、保持、管理及其他一

²³³ 沈宗倫，同註3，頁26。

²³⁴ 關於專利法與實務見解之批評，詳見黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁110-114。

²³⁵ 肯定專屬授權契約之授權人及被授權人均有權對侵權人主張權利者，包括 *Benkard/Rogge/Grabinski*, PatG, § 139 Rn. 17; *Busse/Keukenschrijver*, aaO. (Fn. 48), § 139 Rn. 18; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 139 Rn. 14; *Kühnen/Geschke*, aaO. (Fn. 88), Rn. 1373f.; *Schramm*, aaO. (Fn. 88), Kap. 13 Rn. 17, 19; *Pahlow*, aaO. (Fn. 128), 1003; BRG GRUR 92, 697 - *Alf.*

應注意者為，授權人能對侵權人請求損害賠償之前提，乃該專利權侵害行為確實對其造成損害，若非此等情況，授權人仍無損害賠償請求權可言。例如：授權對價係採固定金額、一次付清（lump sum payment）方式，此時即使有侵權物流通而使專利物銷售數量下滑，亦不影響授權人之授權對價總數或造成損害。*Benkard/Rogge/Grabinski*, aaO.

切支配的權利，因此，即便已訂定專屬授權契約及發生移轉效力，授權人對發明仍保有支配權、母權（Mutter），因而能以該等權利受到侵害為由對侵權人主張民事救濟措施；至若被授權人，則基於「子權」（Tochterrecht）受到侵害而行使權利²³⁶。然如前所述，本文認為依我國專利法之規定，專利權之效力與內涵應僅為消極性的排他權，權利人不享有實施發明之積極權，從而德國立法例認為授權人對發明仍保有支配權及母權、授權人能據此而行使排他權之見解，於我國並不可採。再從契約之定義而觀，所謂的專屬授權，係指於授權範圍內僅由被授權人享有專利法所賦予之權利及由其對第三人主張排他權；專屬授權契約包含物權性質之處分行為，排他權發生移轉效力後，授權範圍內授權人僅保有權利擁有者之形式上法律地位及空洞化之專利權，自無法律上地位以為侵權救濟之主張。據此，不論是從專利權之性質或專屬授權契約之定義而觀，授權範圍內之排他權既已移轉至被授權人，僅為形式上專利權人名義之授權人，自無排他權可以行使，亦無任何權利或法律上的基礎可對侵權人主張排除或預防侵害、損害賠償請求權²³⁷。

其次，若承認授權人與被授權人均有權採取專利權侵害之民事救濟措施，實務上將產生極為複雜的法律關係²³⁸。例如：授權人與被授權人之權利行使與訴訟程序之關係為何、各該請求權人是否

²³⁶ Pahlow, aaO. (Fn. 128), 1004.

²³⁷ 主張專利權僅為消極性排他權之德國學者，亦認為專屬授權契約訂定後，授權人應不得對侵權人主張民事救濟程序。Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 386.

²³⁸ 除本文所提供之問題外，學者亦憂慮，我國智慧財產案件審理法第16條第1項容許被告於侵權訴訟中抗辯專利權有應撤銷或廢止事由，受理法院針對同一專利權作出不同有效性判斷之情形，難能避免，允許授權人與被授權人分別提起訴訟之作法，可能導致此一情形日趨惡化。黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁113。

為連帶債權人²³⁹、應採何方式計算損害額及如何界定損害賠償之範圍²⁴⁰、個案上是否會發生侵權人負擔超額賠償責任之結果²⁴¹。即便是民法體系及其學說理論完整、專利制度有相當歷史之德國，

²³⁹ 關於不同請求權人之權利行使關係，肯定授權人亦能主張侵權權利之德國學者及實務，有見解認為，侵權人對專利權人（授權人）與被授權人所侵害之權利不同（母權與子權）、損害原因與內容不同，因此，針對損害賠償請求權之行使，授權人與被授權人不屬於德國民法第432條第1項所稱之連帶債權人關係（Mitgläubigerschaft），其得各自起訴主張。*Pahlow*, aaO. (Fn. 128), 1004, 1106f.; *Kühnen/Geschke*, aaO. (Fn. 88), Rn. 1374; *Busse/Keukenschrijver*, aaO. (Fn. 48), § 139 Rn. 18; BGH GRUR 2008, 896 - *Tintenpatrone*. 關於排除或預防侵害請求權，學者又認為授權人與被授權人應屬連帶債權人之關係。*Pahlow*, aaO. (Fn. 128), 1004, 1106.

值得注意的是，針對授權人與專屬被授權人同時對侵權人請求損害賠償，智慧財產法院100年度民專上更(一)字第12號民事判決認為，其屬民法第271條前段可分之債的關係。

²⁴⁰ 關於損害額之計算，有德國學者認為，由授權人及被授權人各自依其狀況主張及計算，不論是權利人實際損害法、侵害人侵害所得利益法或合理權利金法，均得援用。*Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 139 Rn. 14ff.; *Kühnen/Geschke*, aaO. (Fn. 88), Rn. 1373; BGH GRUR 2008, 896 - *Tintenpatrone*. 惟亦有學者認為，授權人對侵權人請求損害賠償時，非一概能適用所有的損害計算方式，若其損害內容乃短少之權利金收入，諸如被授權人銷售專利物之數量因侵權物充斥而大幅下滑，致使授權人之權利金收入受到影響，此時僅能依權利人實際損害法來計算損害額，侵害人侵害所得利益法或合理權利金法無適用餘地。*Kühnen/Geschke*, aaO. (Fn. 88), Rn. 1374; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 139 Rn. 16.

²⁴¹ 為避免侵權人負擔超額賠償責任，於計算損害賠償數額時，應將授權人及被授權人同時或先後主張權利之事實納入考量。例如：侵權人若已依侵害所得利益法對授權人負擔賠償責任，於計算被授權人之損害賠償數額時，應扣除之。*Kühnen/Geschke*, aaO. (Fn. 88), Rn. 1374; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 139 Rn. 16; *Benkard/Rogge/Grabinski*, aaO. (Fn. 235), § 139 Rn. 58. 另外，為了避免各自訴訟之裁判矛盾或使侵權人負擔超額賠償責任，有德國學者認為，應使授權人與被授權人彼此參加訴訟。*Pahlow*, aaO. (Fn. 128), 1004, 1106f.; *Kühnen/Geschke*, aaO. (Fn. 88), Rn. 1374.

迄今就前揭問題仍無定論。為避免授權人與被授權人同時主張侵權救濟所衍生的複雜法律關係，美國及英國立法例有訴訟參加、強制共同行使權利之明文²⁴²。我國專利法未有相似規定，若認為授權人仍得對侵權人主張權利，不僅不符合專利權為消極性排他權之性質及專屬授權發生移轉效力之定義，亦使授權契約當事人間及其與第三人之法律關係，趨於複雜。

誠然，授權人確實可能因專利權侵害之事實而受有損害，例如：授權契約之權利金係以發明實施次數或專利物銷售數量為計算基礎，因侵權物充斥而使授權人有權利金短少之損失²⁴³。又如，為確保發明之實施可能性及專利物之品質，授權契約約定被授權人應向授權人購買原料，受侵權物影響而使被授權人製造專利物之數量下降，授權人因而有原料銷售收入減少之損失²⁴⁴。另外，侵權物於市場流通之事實本身，於一定程度已對發明之價值造成減損之

²⁴² 依據美國專利法之規定，僅專利權人有權提起侵權訴訟，專屬被授權人原則上必須與其一起主張侵權責任。前揭要求之基本理念，係在避免同一侵權人之同一侵權行為同時有兩個訴訟之提起。另外，專利權人與被授權人同時參與訴訟，亦使判決結果能拘束所有當事人。黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁113；林鴻達，同註10，頁12。

英國於專利法第67條第1項承認專屬被授權人有權主張民事救濟，惟同條第3項又規定，於專屬被授權人提起之訴訟，專利權人必須成為訴訟當事人。前揭規定，同樣是為了避免授權人與被授權人權利行使之衝突與複雜性。黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁114。

²⁴³ *Benkard/Rogge/Grabinski*, aaO. (Fn. 235), § 139 Rn. 17; *Busse/Keukenschrijver*, aaO. (Fn. 48), § 139 Rn. 18; *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 139 Rn. 14; BGH GRUR 05, 935, 936 - *Vergleichsempfehlung II*; 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁113。

²⁴⁴ *Schulte/Kühnen*, aaO. (Fn. 14), § 139 Rn. 14.

結果²⁴⁵。授權人因第三人侵害專利權所衍生之前揭損害，本文認為其與侵權行為間僅有間接關係；細究授權人因第三人行為而受到侵害之權利內容，實乃債權，亦即基於專屬授權契約而能對被授權人主張之契約上請求權，從而授權人原則上無法直接對侵權人主張損害賠償²⁴⁶。第三人行為所侵害之權利及直接產生損害者，乃專屬被授權人，其所享有的排他權受到侵害及因而發生損害，基於此等事實進而再影響到授權契約及授權人之契約利益，授權人之前揭損害僅能回歸契約關係解決。易言之，專屬授權契約之授權人於授權範圍內已無排他權可以行使，基於契約之一般公平性考量（auf allgemeine Billigkeitserwägungen），應認為被授權人負有義務積極就專利權侵害情事採取救濟措施²⁴⁷。被授權人若未及時對侵權人主張權利、放任侵權物充斥，致使授權人間接因專利權侵害而受有契約上的損害，被授權人已構成契約義務違反之債務不履行²⁴⁸。

本文基於專利權乃消極性排他權性質及專屬授權契約之定義與內涵，認為授權人於授權範圍內已無排他權可以行使，僅被授權人有權主張排除或預防侵害、損害賠償請求權。因此，關於專利法第

²⁴⁵ Pahlow, aaO. (Fn. 128), 1003.

²⁴⁶ 本文認為，授權人之損害實乃純粹經濟上損失。王澤鑑，侵權行為法(一)：基本理論、一般侵權行為，頁110，2006年8月。依我國通說見解，民法第184條第1項前段之「權利」不包括債權；債權受到侵害者，僅能以民法第184條第1項後段為侵權行為法之請求權基礎，惟其適用上，限於「故意以背於善良風俗之方法加損害於他人」之要件。王澤鑑，同註，頁198；孫森焱，同註22，頁217；林誠二，同註23，頁349-350。於專利權侵害案件，授權人欲直接對侵權人主張損害賠償請求，雖可能滿足民法第184條第1項後段之「故意」要件，卻未必能該當「背於善良風俗之方法」之要件。

²⁴⁷ Osterrieth, aaO. (Fn. 63), Rn. 386; Kraßer/Schmid, GRUR Int 1982, 324ff.

²⁴⁸ 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，同註3，頁113。

96條第4項之具體適用，該條文僅在肯定及釐清專屬被授權人行使排他權之地位，不宜因其規定而認為授權人與被授權人可同時或先後為專利權侵害救濟之主張。其次，鑑於授權契約之成立生效不以登記為必要，法院或被告往往無從知悉起訴之專利權人是否已將排他權專屬授權他人、授權範圍為何，從而只要提起訴訟之原告仍為專利專責機關所登記之專利權人，應肯定其「訴訟當事人」之適格性及「訴之利益」²⁴⁹，法院不應駁回該訴訟²⁵⁰。另外，被控侵權者若已對起訴之專利權人（授權人）履行損害賠償義務，應認為其損害賠償責任已消滅，至若真正有權採取民事救濟措施之專屬被授權人，僅能依不當得利請求專利權人返還該利益。

3. 專利法第96條第4項但書之適用

如前所述，專屬授權契約訂定後，授權範圍內僅被授權人有權採取侵權救濟措施，值得注意的是，專利法第96條第4項但書進一步規定，契約得另為約定。茲有疑義者為，前揭條文之但書所指為何，授權契約能否完全排除專屬被授權人之權利行使可能，諸如由授權人保留民事救濟之權利、被授權人無權提起專利侵權訴訟。

本文認為，基於專屬授權之定義及其與非專屬授權之差異，前揭問題應持否定見解。所謂的專屬授權，乃授權人將授權範圍內之排他權移轉至被授權人，排他權之重要及核心內涵，即為對第三人主張專利法第58條第1項權利；被授權人若完全無法對無權實施發明之人主張預防或排除侵害、損害賠償請求權，實難謂當事人係成

²⁴⁹ 德國專利法第30條第3項第2句規定：「專利權相關事宜未經登記者，既有之登記人、專利權人、代理人或授予處理權之人，依本法規定仍享有權利及負擔義務」。我國專利法雖無此等規定，應為相同解釋。

²⁵⁰ 惟我國有學者認為：「若專利權人於專屬授權期間就專利權侵害以己名義提起救濟，法院似應以『訴訟當事人』不適格，或欠缺『訴之利益』，予以駁回」。參見沈宗倫，同註3，頁26。

立專屬授權契約、授權範圍內之排他權已移轉至被授權人。因此，解釋上應認為專利法第96條第4項但書之「契約另有約定」，非指完全排除專屬被授權人之權利行使²⁵¹，而是其他權利行使上之限制。例如：契約約定，被授權人為侵權主張前，應先以書面告知授權人；又如，被授權人應先通知授權人，使其能參加訴訟或對其他可能發生之侵權情事採取預防措施。違反此等約定之法律效果，應認為僅有債務不履行之違約責任，侵權人不得以此為由質疑被授權人於訴訟上的當事人適格性，否則，無異是否定專屬授權契約之移轉效力、推翻當事人間成立專屬授權契約之合意，顯非合理。

(二) 非專屬授權契約

於非專屬授權之情況，仍由授權人主張專利權侵害之救濟措施，被授權人無權為之²⁵²，蓋其僅享有債權性質之請求權。

至若非專屬授權契約之授權人，是否負有義務對第三人之侵害行為採取救濟措施，應採否定見解²⁵³。論者或認為，侵權物流通將影響被授權人之經濟利益，然此等情況實與特定市場上仍有其他被授權人存在，並無太大不同²⁵⁴，基於非專屬授權之性質，被授權人本來即承受在相同授權範圍內可能會有其他競爭者之風險²⁵⁵。因此，授權人原則上不負有排除或預防侵害之義務，惟基於契約自由原則，得另為約定及課以授權人此等義務。另外，非專屬授權契

²⁵¹ 相同見解，參見沈宗倫，同註3，頁26-27。

²⁵² *Bartenbach/Gennen*, aaO. (Fn. 60), Rn. 74; *Benkard/Rogge/Grabinski*, aaO. (Fn. 235), § 139 Rn. 17; *Fischer*, aaO. (Fn. 162), 377.

²⁵³ 此亦為德國通說見解。*Kraßer*, aaO. (Fn. 12), S. 939f.; *Busse/Hacker*, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 126.

²⁵⁴ *Kühnen/Geschke*, aaO. (Fn. 88), Rn. 1379.

²⁵⁵ *Kühnen/Geschke*, aaO. (Fn. 88), Rn. 1379.

約若包含「最優惠條款」，基於契約條款解釋及誠實信用原則，例外應認為授權人負有排除侵害之義務²⁵⁶，蓋放任第三人侵害專利權及使侵權物流通，將損及被授權人之競爭優勢，顯然無法達到最優惠條款之目的。授權人若未履行義務以排除或預防侵害之發生，被授權人有權拒絕繼續支付授權金，其理由在於，授權人放任侵害行為之發生與持續，無異是同意第三人（侵權人）於無償狀態下實施發明，被授權人基於最優惠條款，自可比照辦理而無須支付實施發明之對價²⁵⁷。

伍、結 論

美國第十六任總統Abraham Lincoln曾言：專利制度係在天才之火上，添加利益的油料（The patent system added the fuel of interest to the fire of genius.）。此一雋永的名言，一語道出起源於中世紀歐洲大陸之專利制度目的。與其他提升科學技術水準與促進產業發展之政策工具相較，專利權在提供發明人研發誘因上，一直扮演重要角色。專利制度之所以有鼓勵研發之效果，重要原因之一即在於發明人享有財產權性質之權利，其可藉由排他權之行使確保經濟利益。

專利排他權相關交易活動中，以授權契約最常見，不論是專屬

²⁵⁶ Busse/Hacker, aaO. (Fn. 8), § 15 Rn. 126; Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 153.

²⁵⁷ Kraßer/Schmid, aaO. (Fn. 247), 331; Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 153. 惟德國實務判斷授權人是否滿足此等契約義務，係採寬鬆認定，易言之，授權人只要已對其一侵害人提起侵權訴訟，抑或對侵害人有寄發侵權警告信函，應認為已履行排除及預防侵害義務。Benkard/Ullmann, aaO. (Fn. 2), § 15 Rn. 153.

或非專屬授權，均提供發明人穩定及重要的營收來源。授權規範之完善與否，攸關發明人能否獲得獎勵、專利制度能否運作良好。二〇一三年修正施行之專利法增定相關條文，希冀明確界定授權契約之對內及對外關係。惟各該條文之具體適用與解釋，不僅應考量授權契約之性質、專屬及非專屬授權之定義，亦應兼顧專利法之整體規範目的及民法之契約法架構。本文認為，專屬及非專屬授權契約有其本質上之差異，前者包含物權性質之處分行為，由此衍生出被授權人不僅享有再授權之權利，亦使其於授權範圍內可直接對第三人主張專利侵權責任；在專屬授權之移轉效力下，授權人因而負有維持授權標的有效性及完整性之權利，且於授權範圍內不得再實施發明。相較於此，非專屬授權契約僅於契約當事人間創設債權關係，從而前述專屬授權契約當事人間之對內與對外關係，截然不同。本文由契約性質之角度出發，僅就專利法修正前、後各界矚目及爭議之重要議題，提出初步之分析與看法。囿於篇幅考量，本文能涵蓋之面向有限，關於專利授權契約之諸多議題，仍有待未來之深入研析。

參考文獻

一、中 文

1. 王澤鑑，侵權行為法（一）：基本理論、一般侵權行為，2006年8月。
2. 王澤鑑，民法總則，增訂新版，2014年2月。
3. 王澤鑑，民法物權，增訂2版，2014年3月。
4. 白杰立，專利專屬授權定義及效力之探討，智慧財產權，130期，頁5-39，2009年10月。
5. 白杰立，專利授權登記制度之探討，智慧財產權，142期，頁5-32，2010年10月。
6. 何愛文，新專利法定義專屬授權之授權實務變革與因應對策（投影片），2012年新修專利法之變革與實務因應對策研討會，亞洲專利代理人協會臺灣總會及國立臺灣科技大學專利研究所主辦，2012年11月。
7. 吳秀明，第五章租賃，載：民法債編各論（上），頁275-501，2002年6月。
8. 吳庚，行政法之理論與實用，8版，2003年8月。
9. 李素華，專利權讓與之給付義務與權利瑕疵擔保——臺灣高等法院95年度上字第1032號民事判決，月旦裁判時報，11期，頁47-57，2011年10月。
10. 沈宗倫，揭開「專利專屬授權」的面紗——簡評新修專利法相關規範的解釋與適用，全國律師，16卷6期，頁16-28，2012年6月。
11. 沈宗倫，專利授權與使用排他權耗盡——以智慧財產法院101年度民專訴字第73號判決為中心，月旦法學雜誌，230期，頁280-291，2014年7月。
12. 林孟真，從專利授權本質觀察專利權無效時之權利金返還問題，臺灣大學法律研究所碩士論文，2013年6月。
13. 林洲富，專利法，3版，2011年9月。
14. 林誠二，債法總論新解：體系化解說（上），2010年9月。
15. 林鴻達，專利授權契約——我國與美國授權實務之比較觀察，月旦法學雜誌，149期，頁5-19，2007年10月。
16. 孫森焱，民法債編總論（上），修訂版，2006年9月。
17. 孫森焱，民法債編總論（下），修訂版，2009年9月。

- 18.益思科技法律事務所，專利生物材料寄存實務相關法規案例及配套措施研究
期末報告，經濟部智慧財產局委託，2013年12月。
- 19.陳自強，契約之內容與消滅，2004年9月。
- 20.陳國慈，科技企業與智慧財產，2版，2004年6月。
- 21.陳聰富，專利契約，2009年1月。
- 22.黃茂榮，買賣法，6版，2004年12月。
- 23.黃章典，專利授權實務，3版，2009年1月。
- 24.黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌——評最高法院96年度台上字第1658號判決，月旦法學雜誌，154期，頁233-251，2008年3月。
- 25.黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，月旦法學雜誌，176期，頁97-118，2010年1月。
- 26.馮震宇，從宏達電專利訴訟看專利銀行之可行性與挑戰，全國律師，16卷8期，頁4-21，2012年8月。
- 27.楊崇森，專利法理論與應用，3版，2013年5月。
- 28.經濟部智慧財產局，專利審查基準，2013年。
- 29.熊誦梅，當公法遇上私法——從智慧財產案件審理法草案第16條談起，載：當公法遇上私法：臺灣智慧財產訴訟制度之今昔，頁103-140，2011年5月。
- 30.劉國讚，專利實務論，2009年3月。
- 31.蔡明誠，發明專利法研究，3版，2000年3月。
- 32.蔡明誠，專利侵權之民事責任與相關智慧財產責任之比較要件、損害賠償計算（投影片），智慧財產專業法官培訓課程，司法院司法人員研習所，2006年5月。
- 33.蔡明誠，智慧權法中之平行輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討——從最高法院98年度台上字第597號民事判決出發，法令月刊，64卷8期，頁1-14，2013年8月。
- 34.賴文智，智慧財產權與民法的互動——以專利授權契約為主，臺灣大學法律研究所碩士論文，2000年6月。
- 35.謝在全，民法物權論（上），修訂3版，2004年8月。
- 36.謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，載：科技發展之智慧財產權議題，頁3-43，2005年5月。

37. 謝銘洋，智慧財產權法，3版，2012年9月。

二、外 文

1. *Bartenbach, Kurt/Gennen, Klaus, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag*, 5. Aufl., 2001.
2. *Benkard, Georg, Kommentar: Patentgesetz and Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl., 2006.
3. *Busse, Rudolf, Kommentar: Patentgesetz und Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags*, 7. Aufl., 2013.
4. Ewing, Tom & Feldman, Robin, *The Giants Among Us*, 2012 STAN. TECH. L. REV. 1 (2012).
5. *Fischer, Ernst, Schadenersatz für den nicht ausschließlichen Lizenznehmer*, GRUR 1980, S. 375ff.
6. *Groß, Michael/Rohrer, Oswald, Lizenzgebühren*, 3. Aufl., 2012.
7. Grubb, Philip & Thomsen, Peter R. (2010), PATENTS FOR CHEMICALS, PHARMACEUTICALS, AND BIOTECHNOLOGY (5th ed.), New York: Oxford University Press.
8. Kieff, F. Schott, Newman, Pauline, Schwartz, Herbert F. & Smith, Henry E. (2008), PRINCIPLES OF PATENT LAW: CASES AND MATERIALS (4th ed.), New York: Thomson Reuters/Foundation Press.
9. *Kraßer, Rudolf, Patentrecht: ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht*, 6. Aufl., 2009.
10. *Kraßer, Rudolf/Schmid, Hans Dieter, Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts*, GRUR Int 1982, S. 324ff.
11. *Kühnen, Thomas/Geschke, Eva, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis*, 4. Aufl., 2010.
12. Mueller, Janice M. (2013), PATENT LAW (4th ed.), New York: Aspen Publishers.

13. *Nirk, Rudolf/Ullmann, Eike*, Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht, 3. Aufl., 2007.
14. *Osterrieth, Christian*, Patentrecht, 2. Aufl., 2004.
15. *Pahlow, Louis*, Anspruchskonkurrenzen bei Verletzung lizenziert Schutzrechte unter Berücksichtigung der Richtlinie 2004/48/EG, GRUR 2007, S. 1001ff.
16. *Schramm, Carl*, Der Patentverletzungsprozess, 5. Aufl., 2005.
17. *Schulte, Rainer*, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 8. Aufl., 2008.
18. *Stjerna, Ingve Björn*, Die Einrede des älteren Rechts im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsstreit, GRUR 2010, S. 202ff.
19. *Völp, Fromut*, Weitergeltung der Lizenz bei Veräußerung des Schutzrechts, GRUR 1983, S. 45ff.
20. *Vorwerk, Volkert*, Patent und Ethik, GRUR 2009, S. 375ff.

A Study on the Concept and Nature of Patent License Agreement in Taiwan Patent Act

Su-Hua Lee*

Abstract

Nowadays it is necessary to place enormous investments on research and development in order to survive in a competitive global market. In most high-tech enterprises, the main capital is the fruits of their research and development activities, namely, the patent and other intellectual property rights. Patent laws confer exclusive rights on holders of patents. Patentee is entitled to prevent unauthorized use of his invention and to exploit it, *inter alia*, by assigning and licensing it to third parties. Patent license plays an important part in economic growth and consumer welfare. It helps to spread innovation and allows companies to offer new products and services. Licensing also strengthens incentives for research and development by creating additional revenue streams to recoup costs. This article focuses upon the legal framework of license agreement in Taiwan, following the principles set forth in civil law and Patent Act amended in 2013. Important issues including nature of license agreement, definition and

* Associate Professor, College of Law, National Taipei University; Ph.D. College of Law, National Taiwan University.

Received: July 30, 2014; accepted: May 21, 2015

contents of exclusive and non-exclusive license, rights and obligations of licensees and licensors are reviewed in detail.

Keywords: Patent Law, Patent, Patent License, Licensing Agreement, License, Exclusive License, Non-Exclusive License