

## 我國專利法登記對抗制度之實務研究— 以第 62 條第 1 項為中心

陳舒雲\*

### 摘要

我國學說上對於專利法的登記對抗效力存在著不同的見解，而實務判決對於專利法登記對抗之適用範圍及效力等亦存在著巨大的分歧。本文透過對實務判決的整理，一方面指出現存之衝突與爭議，另一方面則以形式主義立法例及意思主義立法例分別為論理上之推導，期能得出最適當的結論，以解決我國專利法登記對抗制度現存之問題。文末更進一步藉由參酌各國對於專利權登記對抗制度的規定，對我國現行專利法提出修法建議，希望設計出更能維護專利權相關交易當事人權益之制度。

關鍵字：專利法、登記生效、登記對抗、形式主義、意思主義、物權變動、物權行為、讓與、專屬授權

---

\* 作者多年任職於財團法人工業技術研究院技轉法律中心法務專員。現為國立臺北大學法律學系民法組博士生及財團法人工業技術研究院技轉法律中心智權推廣專員。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

## 壹、前言

我國民法制定時雖已有不少使用「不得對抗」用語之法條，然物權編卻付之闕如，西元（下同）2007 年所修正並公布施行之民法物權編在限制地上權人、農育權人處分其物權之約定（民法第 838 條第 2 項、第 850 條之 3 第 2 項）、流押契約（第 873 條之 1）及典權絕賣條款（第 913 條第 3 項）開始導入了登記對抗模式。

觀察我國民法物權編之變革可知，我國向來以登記生效制度為原則，對於登記對抗制度之內涵並未有明確之論述。登記對抗制度常與登記生效制度對比，無論學說或實務均傾向從登記生效主義反面推導登記對抗主義的內涵，認為登記對抗不同於登記生效，在登記生效制度下，物權的變動須經登記的要式行為始能發生效力，故反面而言，在登記對抗制度下，物權變動不須要任何要式行為即能發生效力，換言之，物權變動效力在雙方合意時即已發生。既然物權變動已發生效力，那麼所謂登記對抗效力的內涵又係為何？在登記對抗制度下，登記的目的是否一樣係為了達到公示效果，保護交易第三人？又所謂「第三人」係指任意第三人，還是限於特定的對象？本文即嘗試從我國民法向來所採之登記生效制度及物權變動之效力原則，來討論我國專利法所採之登記對抗制度的內涵。

我國自 1949 年開始施行專利法，針對「專利權讓與」之登記對抗規定，於 1994 年始有明文，自該時起至今已屆二十個年頭，然而不僅學說對於專利法登記對抗效力存在著不同的見解，實務判決對專利法登記對抗制度的適用範圍、效力亦存在著顯著的衝突。本文透過整理學說與實務之見解，一方面提出現行實務見解之衝突與爭議，另一方面延伸正反兩面的立論，試圖為現行專利法之登記對抗制度找出一個最妥適的見解，以解決專利法登記對抗制度現存的問題。

## 貳、我國專利法登記對抗制度之輪廓

### 一、立法目的

專利權變動之登記對抗制度相關規定，見於現行專利法<sup>1</sup>第 62 條及第 63 條第 3 項。專利法第 62 條規定：「I 發明專利權人以其發明專利權讓與、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。II 前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。III 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。IV 發明專利權人為擔保數債權，就同一專利權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。」及同法第 63 條第 3 項規定：「再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」。

專利法之立法根源可追溯至 1944 年 5 月 29 日所公布，於 1949 年 1 月 1 日施行之專利法<sup>2</sup>。該部專利法係由當時之國民政府依據原有之相關法規，參酌英、美、德、日等國之專利制度，及學術團體及專家意見所制定並公布。該法第 19 條針對承受專利申請權名義部分規定：「承受專利呈請權者，如非在呈請時以承受人名義呈請專利，或在呈請後向專利局申請變更名義者，不得以之對抗第三人」，惟針對專利權本身之讓與部分僅於該法第 49 條規定：「專利權之讓與，應由各當事人署名，附具契約，呈請專利局換發證書」<sup>3</sup>，並無讓與登記之相關規定。針對專利權本身變動登記對抗的明文規定，見於 1994 年 1 月 21 日所修正公布之專利法第 59 條：「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」及第 64 條：「發明專利權之質權設定、變更或消滅，應由各當事人署名，附具證明文件，向專利專責機關申請登記；未經登記者，不得對抗第三人」，其立法說明：「實務上專利權讓與與授權均須登記，為澄清登記之作用，爰參照商標法第二十九條，著作權法第七十五條規定，明訂

<sup>1</sup> 本文中所提及之法規，原則上均係指我國法律，如為其他國家法律將另特為註明。

<sup>2</sup> 關於專利法之制定與修法沿革，可參經濟部智慧財產局，我國專利法規大事紀，[https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6678&CtUnit=3205&BaseDSD=7&mp=1&xq\\_xCat=01](https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6678&CtUnit=3205&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=01)（最後瀏覽日：2015/12/22）。

<sup>3</sup> 本條規定似有當事人須踐行一定行為，專利權讓與始生效力之意味，惟最高行政法院第 72 年度台上字第 736 號判決已採否定見解，其謂：「專利權之讓與，依專利法第四十九條規定，固應由各當事人署名，附具契約申請專利局換發證書，惟此並非讓與之生效要件。苟讓與人與受讓人互相表示意思一致者，其讓與契約即為成立。且因而發生讓與之效力，縱未向主管機關登記並取得新證書，亦不影響於讓與之效力」，可資參照。

為對抗要件」。立法說明所稱「為澄清登記之作用，…明訂為對抗要件」，似指實務上專利權之讓與及授權均須登記，但登記之效力未明，故參照商標法及著作權法之規定，將其效力訂為對抗效力，此雖說明了專利法明文規定登記對抗之理由，但商標權、著作權與專利權性質各異，直接參酌訂定，似有未妥；且在我國民法採形式主義立法例之背景下，為何棄登記生效主義而採登記對抗主義，立法理由並未有進一步之說明。

至 2003 年專利法再修法時，將第 64 條合併至第 59 條：「發明專利權人以其發明專利權讓與、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」，其修正理由係考量發明專利權之質權設定、變更或消滅，與發明專利權之讓與、信託或授權他人實施，同屬非經登記不得對抗第三人之事項，故合併於同條條文規定之。至 2011 年專利法歷經另一次大幅修正，登記對抗規定內容並未修改，原第 59 條條號變更為第 62 條第 1 項，內容不變，並增訂第 2 項與第 3 項，同時於第 63 條增訂第 3 項規範再授權之登記對抗，增訂第 63 條第 3 項立法理由謂：「為保障交易安全，明定再授權未向專利專責機關登記者，不得對抗第三人」。

由前述立法歷程可知，雖專利權之讓與及授權存有登記之實務作法，但實際上登記之效力並不明確，而由立法說明可知，專利法明文確立登記之效力時，僅簡單參酌了商標法及著作權法之規定，即逕將專利權讓與及授權之登記效力定為對抗效力，立法考量似不盡周全，且亦無法從立法理由得知登記對抗效力之內涵、對象等運用之細節。

## 二、專利法登記對抗分歧的見解

關於專利法登記對抗的性質與效力，學說與實務主要可以歸納為兩說，一說認為專利法的登記係判斷權利歸屬的標準，故先登記的人將取得權利；另一說則認為物權變動的效力已經發生，故先交易的人已經取得權利，繼受權利的後手亦受前述效力的拘束，故登記並不能改變權利的歸屬狀態，僅能發生有限的容忍效果。

### (一) 登記決定歸屬說<sup>4</sup>

智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號判決：「所稱非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。…所謂對抗者，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準」，智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字第 10 號判決亦採本說見解：「所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，就權利重複讓與、信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故專利法第 59 條規定旨在保護交易行為之第三人」。前述判決所稱「以登記為判斷權利歸屬之標準」，應可理解為如專利權人將其專利權先後重複讓與給不同之交易相對人，在兩個交易均依法有效成立之前提下，第一受讓人與第二受讓人即屬就專利權交易行為之權益事項有所爭執之第三人，而如第二受讓人先於第一受讓人為登記時，登記即作為「判斷權利歸屬之標準」，故第二受讓人將取得專利權，此時第一受讓人雖然先於第二受讓人與原專利權人交易，但仍喪失專利權。

關於登記所得對抗之第三人範圍，最高法院 103 年度台上字第 395 號判決認為專利法所稱之不得對抗第三人的「第三人」係為針對專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執之人：「法商安萬特公司將系爭專利專屬授權予賽諾菲安萬特公司實施，雖未向經濟部智慧財產局辦理授權登記，惟上訴人並非就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，非屬交易行為第三人，並無專利法第六十二條第一項所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用。」同樣地，最高法院 104 年度台上字第 671 號判決採用了相同觀點，並立於前述判決之基礎而增加了「值得保護」的要件：「修正前專利法第五十九條規定

<sup>4</sup> 筆者自行整理歸納相關實務判決及學說見解後，為方便於本文進行論述所用之簡稱。

之授權登記僅係對抗要件，授權經專利權人與被授權人意思合致即生效，所謂不得對抗第三人，係指就該登記之授權等事項本身有爭執而值得保護之第三人而言，專利之侵權人並非此所謂之第三人。」綜合前述判決之見解，可以說實務上所認為之「第三人」係指對專利權交易行為之權益事項有所爭執，且值得保護之人為是，故專利權之侵害人並不在此列，是以縱使受讓人未經登記，仍得向專利權之侵害人主張權利。

支持前述實務見解之學者立論於登記所表徵之「公示效果」，認為物權有公示制度與公信制度，目的在保護交易之第三人，促使第三人願意交易，使貨物自由流通以增進貨物的經濟效益。在不動產其公示制度是登記；而在動產其公示制度是占有。信賴公示制度的第三人，就是善意的第三人，因此不論讓與人有無所有權，其受讓人所取得之所有權不因其無權處分所受影響<sup>5</sup>，是以在物權變動應採公示制度之立論下，專利權也應該有公示及公信之外觀，以促進技術之交易，而專利權係無體財產權，無法以占有作為公示制度，故專利權之公示制度應為登記，所以雖然專利法不採登記生效制度，而採登記對抗制度，但只要有登記，該登記就應被信賴，而在論及登記對抗之效力時，就以登記對抗與登記生效為對比，反面指出不同於物權法之登記是物權變動之生效要件，專利法之登記僅能產生對抗效力，就對抗之效力則認為專利權的授權和讓與，如果有向專利主管機關登記，可以對第三人主張<sup>6</sup>，但仍刻意強調專利法上的登記是對抗第三人的要件，不是當事人物權交易的生效要件<sup>7</sup>。

我國經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）所撰寫以供各方參考之「專利法逐條釋義（103年9月版）」<sup>8</sup>中對於現行專利法第62條第1項之解釋亦採與前述學者類似之見解，認為「本條所稱之非經登記不得對抗第三人，係當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權事項之法律關係有所爭執時適用之。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，

<sup>5</sup> 鄭中人，「專利法逐條釋論」，頁171，五南圖書出版有限公司，2002年9月初版。

<sup>6</sup> 同前註，頁171。

<sup>7</sup> 鄭中人，同註5，頁171。

<sup>8</sup> 經濟部智慧財產局，「專利法逐條釋義（103年9月版）」，頁206，<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=6952&CtUnit=3343&BaseDSD=7&mp=1>（最後瀏覽日：2015/11/25）。

無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準。故本條規定旨在保護交易行為之第三人…。例如專利權人甲以其專利權移轉予乙，如於完成讓與登記前，復以其專利權移轉予丙，並先完成登記，第一受讓人乙因未經登記而受有不利益，不得以其先受讓事實對抗丙，丙在後取得之專利權應具有優先效力，得否認在先取得專利權之乙的權利」，並且同時一樣強調「採對抗要件的國家，權利變動只要當事人有此意思表示，而且符合法定登記以外其他權利變動之要件，則權利變動即發生效力，登記與否只是對抗第三人之要件」<sup>9</sup>。另有學者針對專屬授權部分認為，雖有授權行為但未登記時，在當事人間雖成立專利法上之專屬授權<sup>10</sup>，但不得對抗第三人，若專利權人已另行授與第三人專屬授權或非專屬授權，且已先登記時，此時對未登記之專屬被授權人而言，可能被已登記之專屬被授權人禁止實施，且對於後續其他被授權人，不得禁止其實施，此時僅可對專利權人以違反契約主張債務不履行之責任<sup>11</sup>。

採登記決定歸屬說的問題在於無法解釋為何一方面物權權利變動已有效成立，可是另一方面又能以登記剝奪已先於登記者取得權利之人之權利，如果登記對抗之對抗效力能使已經被取得的專利權，再次發生權利上的變動，則此所謂對抗效力豈非實質上等同於生效效力，然而採此見解之學者並未進一步說明登記所生之對抗效力與物權變動生效之效力間衝突如何解決，前述問題在專屬授權時將更加複雜。

## （二）物權效力繼受說<sup>12</sup>

與前述見解持相反意見者，實務上以最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決為指標案例。其案件事實為：甲公司（X 公司之前身）以二百萬元美金（下同）之價格向乙公司購買 1999 年 1 月 4 日以前有關超電容技術

<sup>9</sup> 同前註，頁 206。

<sup>10</sup> 楊崇森，「專利法理論與應用」，頁 436，三民書局股份有限公司，2013 年 5 月第 3 版。雖其於著作中使用用語為「專屬實施權」，惟我國專利法使用「專屬授權」，故本文一律稱專屬授權。

<sup>11</sup> 同前註，頁 436。

<sup>12</sup> 同註 4。

之全部發明，以及基於該發明而於簽約時已核發或已申請但嗣後核發之專利，甲公司並於 1998 年 11 月 6 日給付買賣價金二百萬元，而當時該技術發明仍有一 A 專利尚在智慧局審查中。後 A 專利於 2000 年 11 月 21 日經智慧局審定公告，惟乙公司竟於 2001 年 10 月 12 日將 A 專利讓與丙公司，並辦妥移轉登記，在本案中丙公司負責人對甲公司與乙公司之專利權買賣契約知情。其間甲公司並針對 A 專利提起仲裁，確認其是否屬於雙方專利權買賣契約之標的，並於 2002 年 1 月 28 日經仲裁判斷確認 A 專利為系爭買賣標的之一。後 X 公司與甲公司於 2002 年 6 月 14 日合併，由 X 公司承受甲公司之權利義務。X 公司為請求乙公司及丙公司返還 A 專利而提起訴訟。

在本案中，最高法院認為丙公司雖受乙公司讓與 A 專利且已為專利權讓與之登記，但仍不得取得專利權，理由如下：（一）法院認為專利權之讓與，一旦讓與人與受讓人互相表示意思一致，則讓與契約即為成立，因而發生讓與之效力，故於乙公司與甲公司讓與契約生效時，專利權已然移轉與甲公司，則乙公司嗣後讓與 A 專利與丙公司之行為即為無權處分，對於甲公司（X 公司）不生效力，故丙公司並無取得專利權；（二）法院對於丙公司登記後所生之對抗效力及未登記不得對抗第三人之「第三人」部分認為，專利法所稱之非經登記不得對抗第三人，係指於第三人侵害其專利權時，若未經登記，則專利受讓人不得對侵害者主張其權利；但在當事人間，由於登記並非契約之生效要件，因此，當事人間之專利權讓與仍發生其效力，對於當事人仍有拘束力，甚至對於權利之繼受者亦有其拘束力，亦即繼受人不得以未經登記為理由，對抗原受讓人，主張其未有效取得專利權之讓與。並針對高等法院判決始終圍繞丙公司係為惡意一事，認為：「原判決謂上訴人係惡意受讓系爭專利權人，自不受保護，理由雖稍有不同，但結論並無二致，仍應予以維持。」

與上述判決採相同見解者，尚有智慧財產法院 100 年度民專上再字第 1 號判決。其案件事實為：專利權人將其專利權專屬授權與被授權人，且該專屬被授權人已向智慧局為登記，其後專利權人又將其專利權非專屬授權與其他第三人實施，故專屬被授權人遂向該受非專屬授權之第三



人主張其侵權。在本案中被告爭執原告訴訟當事人適格欠缺，認為其所取得之專屬授權，因專利權人嗣後又為非專屬授權而變為非專屬授權，法院則引用前述判決見解，認為在當事人間，由於登記並非契約之生效要件，因此，當事人間之專利權專屬授權仍發生其效力，對於當事人仍有拘束力，甚至對於權利之繼受者亦有其拘束力，故專利權人專屬授權後，又將其專利授權與第三人，乃專利權人違反其與專屬被授權人所為之授權約定，該授權行為係專利權人之個人行為，並不影響專屬被授權人之地位。

前述兩個判決從物權變動成立生效為立論，而採與登記決定歸屬說完全不同的見解，雖然物權效力繼受說似乎可以解決前面我們對於登記決定歸屬說的疑慮。但物權效力繼受說的問題，一則有架空專利法所設計的登記對抗制度的疑慮，使該制度之運用遭到相當的限縮；二則其認為非經登記不得對抗之「第三人」係特指「專利權侵害人」，此將大幅影響專利權相關交易人權利之主張。

而採物權效力繼受說之學者，從保護受讓人或被授權人之角度對登記對抗效力立論，認為依據我國專利法之規定，登記並非讓與或授權之生效要件，因此其所稱之非經登記不得對抗第三人，應係指若未經登記，則受讓人或被授權人不得禁止嗣後自原權利人處善意取得權利或授權人之使用行為，而必須容忍之，並且認為因為在當事人間登記並非生效要件，因此當事人間之讓與或授權仍發生效力，受讓人或被授權人仍有效取得權利，原權利人或其繼受者不得以其未經登記為理由，主張受讓人或被授權人未有效取得權利<sup>13</sup>。意即在重複讓與或授權之情況，採此說之學者認為後手無論登記與否均無法取得權利。

### （三）問題提出

透過前述對於實務判決及學說之整理，不難看出無論在學說或是實務，對立的兩說均有其擁護者。本文就實務見解對專利法登記對抗制度之運用、效力與範圍之矛盾，提出問題如下：

<sup>13</sup> 謝銘洋，「智慧財產權法」，頁 295，元照出版公司，2014 年 8 月第 5 版。

其一，「第三人」之範圍認定不同，其所對應之「登記對抗效力」也不同。最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決理由所說之「…非經登記不得對抗第三人，係指於第三人侵害其專利權時，若未經登記，則專利受讓人不得對侵害者主張其權利…」，此一見解與其他判決大異其趣。專利法第 62 條第 1 項規定所稱「非經登記不得對抗第三人」，該第三人究竟係針對交易行為本身權益事項有所爭執之第三人，而不包括專利權侵害人；抑或是登記主要係為對抗專利權侵害人，未經登記不得對抗之，而對權利之繼受人，則無論登記或未登記均得對抗之？目前實務見解並非一致，且亦未有定論，惟採登記決定歸屬說似為目前實務之多數見解<sup>14</sup>。

與前述見解有高度關連性者，即為其個別所產生之登記對抗效力，在最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決中，登記對抗制度主要對象係專利權侵害人，對於專利權第二次讓與之受讓人主張登記對抗之情形，以「當事人間之專利權讓與…對於權利之繼受者亦有其拘束力，亦即繼受人不得以未經登記為理由，對抗原受讓人」，故第二次讓與之受讓人縱使登記亦無法對抗第一次讓與之受讓人；而在採登記決定歸屬說的法院判決中，則認為專利法登記對抗制度主要保護的是交易行為之第三人，故謂「所謂對抗者，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準」<sup>15</sup>。則可見，如最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決之個案事實在採登記決定歸屬說見解之法庭上，訴訟勝敗結果將大不相同，即第二次讓與受讓人將因先於第一次讓與受讓人為登記而取得專利權。由此可見法院立場搖擺的結果，傷害的是交易行為當事人之利益，所以專利法設計登記對抗制度主要目的為何、所要保護利益為何，實有釐清之急迫性。

<sup>14</sup> 採「交易行為之權益事項有所爭執之人」見解之判決，有最高法院 103 年度台上字第 395 號判決、最高法院 104 年度台上字第 671 號判決、智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號判決、98 年度民專訴字第 95 號判決、99 年度民專上更（一）字第 10 號判決、102 年度民專訴字第 43 號判決；而採「專利權侵害人」見解之判決，除最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決外，尚有智慧財產法院 100 年度民專上再字第 1 號判決及 102 年度民專訴字第 119 號判決。則單純從數量上言，前者似為目前實務之多數見解。

<sup>15</sup> 參智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字第 10 號判決及 102 年度民專訴字第 43 號判決。

其二，專利權讓與及專屬授權之行為性質未有明確說理。在最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決中專利權發生兩次讓與交易行為，依據該判決見解，第一次讓與有效成立，而第二次讓與為無權處分，則依據民法第 118 條第 1 項，係為效力未定，後經第一受讓人起訴，可認其對該處分行為為否認，故不生效力，這樣的說理似理所當然。惟我國民法採債權行為與物權行為分離原則，故似有進一步討論專利權讓與及專屬授權等交易行為性質與效力之必要。

關於專利權之性質，目前實務多採「專利權屬於無體財產權，為準物權」之見解<sup>16</sup>，而針對專利權讓與行為性質，認為：「…專利權之移轉為準物權行為，係屬物權之法律行為，而專利權係以智慧財產為標的之權利…以智慧財產為標的之權利，係物權之法律行為之特別規定…」<sup>17</sup>；針對專利權專屬授權行為性質，認為：「按授權契約中除有一個債權行為，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，被授權人在授權範圍內取得相當於原權利人之地位，得對抗任何第三人，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性質…」<sup>18</sup>。則可見實務上對專利權性質以準物權說為通說，而專利權讓與契約及專利權專屬授權契約於成立時同時發生負擔行為與處分行為。

其三，第二受讓人或被授權人之善意與否應能影響權利取得與否。最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決最末所言：「原判決謂上訴人係惡意受讓系爭專利權人，自不受保護，理由雖稍有不同，但結論並無二致，仍應予以維持」，似認為第二次讓與行為，且其讓與已為登記，其受讓人無論係善意、惡意，均不得對抗第一次讓與之受讓人，本文認為在登記對抗制度中，善意第三人與惡意第三人所適用之法律效果是否能或應有更細緻的區分，值得探討。

<sup>16</sup> 如最高法院 100 年度台上字第 310 號判決、智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號判決、100 年度民專上字第 50 號判決、102 年度民專訴字第 43 號判決、103 年度民專訴字第 93 號判決等，均採專利權性質為準物權之見解。

<sup>17</sup> 參智慧財產法院 100 年度民專上字第 50 號判決。

<sup>18</sup> 參智慧財產法院 103 年度民專訴字第 93 號判決。

## 參、爭議問題研析

### 一、專利權權利變動之性質及效果—以形式主義立法例為推導

關於專利權性質，如前所述，實務見解多採準物權說，認為專利權為無體財產權，有準物權性質，專利權係以智慧財產權為標的之權利，關於專利權之變動，係為物權之法律行為之特別規定，則依照實務見解及民法之權利體系，無論係專利權讓與或專利權專屬授權，讓與契約或專屬授權契約中除有一個債權行為，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，受讓人或被授權人在讓與合意或授權範圍內取得相當於原權利人之地位，得對抗任何第三人。

我國民法採形式主義立法例，將法律行為分為債權行為與物權行為，債權行為係以發生債權法律上效果之行為，如買賣契約；物權行為係以發生物權法律上效果之行為，如所有權移轉。在形式主義立法例下，物權之變動尚需作成一個以直接物權變動為內容的意思表示，並履行交付或登記之法定方式，始能生效<sup>19</sup>。專利權為無體財產權，無法以交付作為公示方式，故應以登記為公示方式，登記之效力如採登記生效主義，就能簡單貫徹我國民法立法例所採之形式主義，然而現行專利法並不採登記生效主義，所以登記並不作為其法定的生效要件，則此意味著專利權在物權變動方面，原權利人或授權人僅需作成一個以直接物權變動為內容的意思表示，準物權行為就生效了，在外觀上幾乎可以說專利法採行了與我國形式主義立法例，截然不同之意思主義立法例。在意思主義之立法例下，物權因法律行為而變動時，僅需當事人之意思表示，即可發生效力，不須以交付或登記為其成立或生效要件。換言之，單單債權契約即能產生物權之變動結果<sup>20</sup>。

因為準物權行為已經生效，受讓人或被授權人在讓與契約或專屬授權契約合法成立時，即已擁有專利權或依契約內容被授與實施專利的權能。按物權有「直接支配性」<sup>21</sup>及「保護絕對性」<sup>22</sup>之特性<sup>23</sup>，專利權既為準物權，受讓人或專屬被

<sup>19</sup> 吳光明，「物權行為理論之探討」，月旦法學雜誌第一九八期，頁 8-9，2011 年 10 月。

<sup>20</sup> 同前註，頁 14。

<sup>21</sup> 「直接支配性」係指物權人得依自己之意思，無須他人之意思或行為介入，對標的物即得為管領處分，實現某權利內容之特性。

<sup>22</sup> 「保護絕對性」係指物權人於其標的物之支配領域內非經其同意，任何人均不得侵入或干涉，無論何人若擅行侵入或干涉均屬違法，法律即給予物權人絕對保護之特性。

<sup>23</sup> 謝在全，「民法物權論（上）」，頁 26-29，作者自版，2010 年 9 月第 5 版。

授權人依據法律所賦予的權利範圍內，所享受的權利應具有前述之物權所具有之特性。故在專利權讓與的情況，受讓人與原權利人作成讓與契約並有讓與合意，則專利權即已移轉與受讓人，受讓人基於物權所具有之特性自得對抗任何第三人；在專利權專屬授權的情況亦同<sup>24</sup>。

如此就可以理解為何最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決會有「當事人間之專利權讓與…對於權利之繼受者亦有其拘束力，亦即繼受人不得以未經登記為理由，對抗原受讓人」這樣的見解，但同時也能輕易判斷出該判決所稱「非經登記不得對抗第三人，係指於第三人侵害其專利權時，若未經登記，則專利受讓人不得對侵害者主張其權利…」這樣的結論是不合邏輯的<sup>25</sup>，因為既然依照前述物權所擁有之特性，可以讓受讓人或專屬被授權人對抗任何第三人，自然也可以對抗侵害其專利權或侵害其所取得之專屬授權權利之人。

綜上所述，本文整理小結如下：一，既然合法受讓人或專屬被授權人無須登記，即可對抗任何第三人，則我國專利法「登記對抗」制度之存在意義即遭受挑戰，而本文以為目前我國專利法所採行之登記對抗制度，不僅在法律解釋上容易混淆，而且在實務運用上亦徒增當事人與第三人之困擾，故實可考慮廢除之<sup>26</sup>，而與我國民法物權同採登記生效制度。二，惟在目前專利法之登記對抗制度仍存在之情況下，如遇到實際案例應如何適用之問題，本文以為可採最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決之見解，並修正其所謂「非經登記，不得對抗侵權人」之見解，意即以物權之對世效力，排除他人干涉，包括對第二受讓人及侵權人，如此即可處理重複讓與或重複專屬授權之爭議，同時亦能處理專利權侵害的案件。

<sup>24</sup> 學者謝銘洋亦採相同見解，認為不論是專利權讓與契約或授權契約（其認為授權契約包括專屬授權與非專屬授權），成立時均有債權與處分之效力，受讓人與被授權人在契約訂立時，在契約所定範圍內已取得所讓與或被授與之權利，故不僅原權利人不得禁止其實施，其後手亦不得禁止其實施。詳見謝銘洋，同註 13，頁 294-299。

<sup>25</sup> 學者謝銘洋亦認最高 96 判決此部分見解並不妥當，因不僅過於嚴格，且造成保護侵權人之不當效果，再者，因為原權利人也因已經讓與其權利而不具主張權利之資格，恐將造成無人可以主張侵權行為之奇特現象。詳見謝銘洋，同註 13，頁 297。

<sup>26</sup> 謝銘洋，同註 13，頁 299。學者謝銘洋建議未來修改專利法時，能積極考慮刪除登記對抗效力之規定，而採取類似著作權法第 37 條第 2 項之規定，避免法律適用上之困擾與疑慮。（著作權法第 37 條第 2 項：「前項授權不因著作財產權人嗣後將其著作財產權讓與或再為授權而受影響。」）

## 二、跳脫我國物權理論思維之登記對抗—以意思主義立法例為推導

在前述推導專利權登記對抗效力的部分中，提及在我國民法採形式主義立法例之前提下，專利權之讓與或專屬授權如採登記生效主義，即能貫徹我國民法之立法體例，但我國專利法不採登記生效主義，卻採登記對抗主義，在外觀上似採取了意思主義立法例。則是否有可能專利法立法跳脫了我國民法所採之形式主義立法例，而欲從意思主義立法例角度考量專利權之權利變動？如要探討此一可能性，則須先瞭解意思主義之內涵。

物權行為係指以物權之設定、移轉、變更或消滅為目的之法律行為<sup>27</sup>。物權行為採意思主義之立法例，係指僅憑當事人之意思表示，即生物權行為之效力，而不須任何法定要式行為者。此為法國所創，故亦稱法國主義<sup>28</sup>。依此主義，發生物權變動之契約，與發生債權關係之契約均不須任何形式。故在一個契約中，不但得使其發生債權之關係，亦得使其發生物權變動之效果，且其變動不須另有物權契約始得發生，因此除有特別情形外（如以不特定物或以不現存之物為標的），雙方當事人成立應給付物之債務契約時，同時發生物權之移轉，不須為特別之行為，即當然發生物權之變動。故在意思主義下，無承認物權契約之必要與理由，亦不承認物權行為具有獨立性，因其將物權之變動視為債權之效力，又因其係以債權契約之效力支配物權之變動，故常為有因，所以在意思主義下，亦無物權無因性之理論。但如採意思主義，物權之變動常無公示之外觀，為避免善意第三人遭受不測之損害，為保障交易之安全，故就物權之變動採登記對抗主義<sup>29</sup>。

而在意思主義立法例下，登記對抗之效力為何，或得以法國法為借鏡。關於不動產之登記，法國法僅賦予當事人對抗第三人之效力，此可從兩方面加以理解。首先，如果當事人已踐行登記手續，登記行為本身並不會讓一個原本不存在的法律行為無中生有，它也不能「治癒」有瑕疵或有悖於公序良俗之契約效力。在此意義下，登記並不具有強化或改變訂約當事人之間契約關係的效果。其次，如果

<sup>27</sup> 史尚寬，「論物權行為之獨立性與無因性」，民法物權論文選輯（上），頁 3，五南圖書出版有限公司，1984 年版。

<sup>28</sup> 鄭玉波，「民法物權」，頁 49，三民書局股份有限公司，2010 年 10 月第 17 版。

<sup>29</sup> 張文龍，「論物權契約」，民法物權論文選輯（上），頁 17，五南圖書公司，1984 年版。

當事人未為登記，其所訂定之契約在當事人之間仍發生效力，即仍使所有權為移轉或發生其他不動產物權，只是此物權變動之效力不得對抗第三人<sup>30</sup>，則「第三人」所指為何，即至為重要。依法國之相關規定，不動產移轉如係基於有償契約者，當事人不得以其有償契約對抗「就同一不動產，從相同之當事人手中，依照受同樣登記及公示程序規範之契約，已經取得相競爭之權利，或是業已辦畢優先權或抵押權登記」之第三人<sup>31</sup>。舉例說明，出賣人甲就其所有之土地讓與乙，嗣後又出賣與丙，則乙丙兩位買受人就同一土地，從同一位出賣人甲手中彼此競爭取得所有權，則依前述規定，系爭土地之所有權，最後將由先辦理不動產移轉登記的買受人取得。從前述法國相關規定可知，其所認為非經登記不得對抗的「第三人」，係指「善意」且自同一「讓與人」取得「相競爭之權利」，並「先踐行登記」之人。

至於專利權移轉或變更之登記對抗部分，法國智慧財產權法典第 L613-9 條規定<sup>32</sup>：「專利申請權或專利權之移轉或變更，應向國家工業產權局辦理登記，始得對抗第三人。但權利人於辦妥登記前，對於知悉前述訂約之事實，卻仍於前述契約訂立後取得相關權利之人，得援引前揭契約對抗之。」縱上所述，採行意思主義立法例之法國，就專利權之移轉或變更係於當事人雙方契約成立時即生效力，而在專利權二賣之情況下，第一受讓人於讓與契約成立時即取得專利權，第二受讓人僅於善意的情況下因登記而使第一受讓人喪失專利權，並由自己取得專利權。

物權行為採意思主義立法例之國家，尚有承繼法國民法典精神的日本，日本民法第 176 條規定：「物權之設定及移轉，僅依當事人之意思表示而生其效力。」日本民法第 177 條規定：「不動產物權之取得、喪失及變更，未依登記相關法規

<sup>30</sup> 曾品傑，「論法國法上之物權變動—以基於契約取得所有權為中心」，財產法暨經濟法第五期，頁 127，2006 年 10 月。

<sup>31</sup> 同前註，頁 127。

<sup>32</sup> France Intellectual Property Code (as amended by Act No. 2006-236 of 1 March 2006) Article L613-9: "To have effect against others, all acts assigning or modifying rights deriving from a patent application or a patent must be entered in a register, known as the National Patent Register, kept by the National Institute of Industrial Property. However, an act may have effect, prior to entry, against parties who have acquired rights after the date of such act, but who had knowledge of the act when acquiring the rights." English version acquired through the following link: [https://www.jpo.go.jp/shiryoku\\_e/sonota\\_e/fips\\_e/pdf/france\\_e/e\\_chiteki\\_zaisan.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/sonota_e/fips_e/pdf/france_e/e_chiteki_zaisan.pdf) (last visited Mar. 9, 2016).

踐行登記者，不得對抗第三人。」<sup>33</sup>惟日本民法立法例雖採登記對抗主義，其特許法關於專利權之讓與及專屬授權卻採登記生效主義，依日本特許法第 98 條之規定<sup>34</sup>，下列事項未經登記均不生效力：（1）專利權的移轉（依繼承及其他概括繼受進行移轉者除外）、因信託而變更、因放棄而消滅或者處分的限制；（2）專用實施權（專屬授權）的設定、移轉（依繼承及其他概括繼受進行移轉者除外）、變更、消滅（依混同或者專利權的消滅而消滅者除外）或者處分的限制；（3）以專利權或者專用實施權為標的的質權的設定、移轉（依繼承及其他概括繼受進行移轉者除外）、變更、消滅（依混同或者專利權的消滅而消滅者除外）或者處分的限制。另關於通常實施權（非專屬授權）之效力部分，日本特許法第 99 條在 2011 年修正（2012 年 4 月 1 日開始實施）以前係採須經登記始能對抗後手<sup>35</sup>，惟修正以後已採當然對抗主義，即無須登記即可當然對抗後手<sup>36</sup>。

<sup>33</sup> Japanese Civil Code (Act No. 89 of April 27, 1896) Article 176: “The creation and transfer of real rights shall take effect solely by the manifestations of intention of the relevant parties.” And Article 177: “Acquisitions of, losses of and changes in real rights concerning immovable properties may not be asserted against third parties, unless the same are registered pursuant to the applicable provisions of the Real Estate Registration Act (Law No. 123 of 2004) and other laws regarding registration.” English version acquired through the website of Japanese Ministry of Justice : <http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf> (last visited Mar. 9, 2016).

<sup>34</sup> Japanese Patent Act Article 98: ‘

(1) The following matters must be registered to take effect:

- (i) the transfer (except for a transfer arising from general succession including inheritance), lapse due to waiver and restriction on disposition of a patent right;
- (ii) the grant, transfer (except for a transfer arising from general succession including inheritance), amendment, lapse (except for a lapse arising from a merger or a lapse of the patent right) or restriction on disposition of an exclusive license; and
- (iii) the establishment, transfer (except for a transfer arising from general succession including inheritance), amendment, lapse (except for a lapse arising from a merger or extinguishment of credit secured thereby) or restriction on disposition of a right of pledge of a patent right or exclusive license.

(2) Matters of general succession including inheritance under the preceding paragraph shall be notified to the Commissioner of the Patent Office without delay.” English version is available at <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=42&vm=04&re=01> (last visited Mar. 9, 2016).

<sup>35</sup> Japan Patent Act (prior to Amendment in 2011) Article 99:

- “(1) When a non-exclusive license is registered, the non-exclusive license shall have effect on any person who subsequently acquires the patentee or the exclusive licensee, or the exclusive license on the patent right.
- (2) A non-exclusive license under Article 35(1), 79, 80(1), 81, 82(1) or 176 shall have effect as provided in the preceding paragraph without being registered.
- (3) The transfer, modification, lapse or restriction on disposition of a non-exclusive license, or the establishment, transfer, amendment, lapse or restriction on disposition of a right of pledge on a non-exclusive license shall have no effect on any third party unless registered.” See *id.*

<sup>36</sup> JAPANESE IP LAW REFORM 2011, see at <http://www.jpaa.or.jp/english/whatsnew/pdf/JapaneseIpLawReform2011.pdf> (last visited Mar. 9, 2016).



假設我國就專利法特採意思主義之立法例，認為在專利權之取得、喪失、變更均僅需作成債權契約，而由債權契約支配物權變動之效果，則登記對抗效力部分將會較接近前述我國法院認為「第三人」係指「就交易行為之權益事項有所爭執之第三人」，且「不得對抗之效果」將係指喪失其專利權。然若採此說，專利權之多重受讓人間，要如何對專利權侵害人主張權利，本文以為以意思主義立法例之邏輯為基礎，應認第一受讓人無論有無登記均得對侵害人主張權利，而善意之第二受讓人於未登記前因並無取得專利權，故應無法向侵害人主張權利。

### 三、在本文見解下之專利法登記對抗效力

本文前已依據形式主義立法例及意思主義立法例進行分析，雖兩說皆有其優點，惟本文認為為符合我國民法體系，物權效力繼受說仍為較妥適之結論。意即無論是讓與或專屬授權，同時發生有效的負擔行為與處分行為，故當事人間契約合法成立時，專利權已成功讓與或專屬授權，無論登記與否，原則上都不能影響前述交易行為之效力。在此前提下，登記並非生效要件，受讓人或專屬被授權人於交易行為成立時即取得權利，關於現行專利法登記對抗之任何討論不應悖離此一原則。故所謂的對抗效力應限縮解釋為僅能使真正權利人在權利主張上作部分讓步或妥協，且對抗效力將僅存在於真正權利人與第二受讓人或被專屬授權人之間。舉例說明，專利權人甲於 2016 年 1 月 1 日將其專利權 A 讓與乙，雙方並簽訂於同日生效之讓與契約，甲又於乙尚未辦理讓與登記前，將 A 專利權讓與丙，丙於同年 2 月 1 日辦理讓與登記，假設丙不知情甲與乙之交易，則一方面丙不得因登記而取得權利，另一方面丙雖得以其登記對抗乙，惟效果僅為乙在一段時間內需容忍丙實施 A 專利，而乙補行登記後，丙即不得再實施 A 專利，其所受之不利益，應向原權利人主張權利瑕疵擔保，並依關於債務不履行之規定行使其權利<sup>37</sup>。同樣的案例事實，但如丙為惡意（知情）者，有學者認為不應保護之<sup>38</sup>，則縱使其先於真正權利人為讓與之登記，仍不得以登記對抗規定對抗真正權利人，實務判決中亦認為第三人係指「值得保護之第三人」<sup>39</sup>，及「限於對主張未經登記有正當利益之第三人」<sup>40</sup>，可為此之參考。

<sup>37</sup> 謝銘洋，同註 13，頁 297。

<sup>38</sup> 謝銘洋，同註 13，頁 297。

<sup>39</sup> 參最高法院 104 年度台上字第 671 號判決。

<sup>40</sup> 參智慧財產法院 97 年度台上字第 47 號判決。

綜上，在本文所採見解下，於讓與及專屬授權之情形，專利法登記對抗效力將僅發生有限的容忍效果，而第三人之範圍「將僅限於對交易行為有所爭執，且值得保護（具有正當利益）之人」，而且第三人之「善意」或「惡意」，亦應作不同處理，始為合理。另有學者主張，如作本文解釋，專利法登記對抗制度將有形同死文，不具任何意義之疑慮，在「專利法採登記對抗制度必有其意義」之命題下，其對物權行為成立已生效力的合理解釋為：「未經登記之物權變動行為本身並非完全，因此所取得之物權不論於絕對性或排他性上，皆有其瑕疵存在，必須經由登記加以治癒，故於登記對抗的理念下，第二受讓人、第三受讓人…等可以第一受讓人未行登記，否定其變動效力，甚至可因自己本身所為登記，取得該當物權，進而對第一受讓人行使物上請求權」<sup>41</sup>，而所產生之效果則與以登記作為決定權利歸屬之標準的見解類似。

雖然本文亦肯定專利法採登記對抗之立法，必然有其意義，然而本文之所以不採以登記作為決定權利歸屬之標準的見解理由為：其一、物權效力繼受之見解較符合我國民法立法理論，能貫徹一個中心思想，不容易產生混淆；其二、現今社會高度重視智慧財產權，專利權之取得、授權等布局對公司營運發展甚鉅，在專利法未明確規定登記對抗之效果之前提下，以登記決定權利之歸屬將有危害受讓人或被授權人權益之風險，故本文認為物權效力繼受之見解是在現行專利法之下，較為妥適之結論。

## 肆、代結論—專利法登記對抗制度之修正建議

本文嘗試以實務對專利法第 62 條第 1 項所謂「非經登記，不得對抗第三人」之各種見解為基礎，而以民法所採之形式主義立法例出發，一步步推導出本文結論，並藉以修正實務上對登記對抗規定之解釋所造成適用上不合理之處，同時亦從意思主義立法例為推導，開放性地討論專利法登記對抗的其他可能性，而得出與本文前述見解不同之結論，然本文仍認為前者係目前較妥適之見解。雖本文所採之結論有學者認為實質上架空了登記對抗制度，使登記對抗之規定

<sup>41</sup> 黃銘傑，「登記對抗主義輓歌——評最高法院九十六年度台上字第一六五八號判決」，月旦法學雜誌第一五四期，頁 240，2008 年 3 月。

形同具文<sup>42</sup>，然而無論係本文所舉之法國法或日本法，或其他國法律<sup>43</sup>均無類似於我國如此簡陋之規定，在缺乏資訊的立法下，是否能逕認為我國專利法係採意思主義立法例，推導出登記對抗效力係能實質改變權利歸屬狀態之見解，本文認為應詳加斟酌。

在目前我國專利法如此簡單之規定下，無從找到專利法特採與我國民法不同立法例之依據，目前亦無其他法律規定能藉以依循而剝奪第一受讓人或被授權人之權利。縱然如實務見解所稱要實現「保護交易第三人」之意旨，惟本文認為在屬於無體財產權的專利權之情況，反倒是信賴契約成立效力之人較值得保護，因專利法採登記對抗主義，無論實務或學說多數見解幾乎均認為，要否登記乃取決於當事人雙方，法律並無強制，則又如何能因受讓人或專屬被授權人未為登記，而賦予其懲罰性的效果，再者，因為登記並非強制，故恐亦無法得到確實地公示效果，達到保護交易第三人的結果。故本文以為，如果法律有強制課與當事人，於專利權利變動時須踐行相關登記之行政義務，則雖該登記並非生效要件，則因為真正權利人未踐行法律所課與之義務，所以在保護交易第三人之理由下，而使具有正當法律利益之人能因登記而取得權利，則固無不可，且並非全部專利權變動均須登記，應分類作細緻之設計，例如專利權讓與，因所有權人直接發生變動故應採強制登記，甚或採登記生效；專屬授權是否屬於物權變動之行為，學說上有所分歧，而實務見解多認為專屬授權係屬於物權變動行為，故如採上述實務見解，則專屬授權亦應採登記生效，以收公示之效；至於非專屬授權有認為係物權行為<sup>44</sup>，亦有認係債權行為<sup>45</sup>，考量非專屬授權性質上得重複為之，且被授權人不互相影響，當專利權為讓與或專屬授權時，如專利權已以非專屬之方式授權與數個被授權人，基於法安定性及後手權利不得大於前手之法理，應使受讓人及專屬被授權人容忍之。本文前述建議實際上與日本特許法之立法規範十分接近，日本即就專利權之讓與、專屬授權採登記生效主義，但對非專屬授權採無須登記之絕對對抗主義，這樣的設計可以兼顧專利權重大權利變動時之交易安全，而在

<sup>42</sup> 同前註，頁 105。

<sup>43</sup> 關於美、德、英、歐盟、日本及中國大陸各國相關規定，可參白杰立，「專利授權登記制度之探討」，智慧財產權月刊第一四二期，頁 5-32，2010 年 10 月。

<sup>44</sup> 謝銘洋，同註 13，頁 289-290。

<sup>45</sup> 楊崇森，同註 10，頁 437。

非專屬授權的情況下又能保護競爭者間相互不欲他方知曉其技術策略布局之隱密性，十分值得參考。

專利法登記對抗制度之窒礙難行，其主因在於法律文字本身之模糊、簡要，及實務審判者之未妥適運用。在現行法下登記對抗制度如得產生權利變動之結果，對信賴法律規定當事人影響甚鉅，要剝奪其已取得之權利須有合理性。故本文以為，在現行專利法如此簡單的規定下，仍須援用我國向來所採之民事法理論，基於民法體系而推導出之結論，始能使體系一貫，不互相矛盾。如果要採相反見解，則必須有更強而有力之理由，始能為之。故建議立法者應詳細檢視各國對該制度之運作方式及所產生之效果之制度設計，並應採行細緻且明確之立法方式，將相關規定訂立於專利法中，以杜爭議，才能真的保護辛苦耕耘其智慧結晶之專利權人，以及精心布局、投資心力的受讓人及專屬被授權人。