

論專利權之效力

陳智超 撰

目 錄

壹、前言

貳、專利權效力之爭議

參、由專利權保護對象之特徵論專利權之效力

肆、外國立法例

伍、結論

壹、前言

一、案例事實

於彰化地方法院八十四年度易字第一四六七號刑事案件中，告訴人指控被告生產之電動螺絲裝卸工具及飛輪侵害其第七三一—四號新型專利「多用途式螺絲之裝卸工具」，而向彰化地方法院檢察署提出告訴，檢察署將被告所產製之扣案物送請中央標準

局（註一）鑑定是否侵害告訴人之專利權，中央標準局函覆檢察署之意見認為：「扣案物品與告訴人之專利所載之申請專利範圍實質相同」，彰化地方法院檢察署遂將被告提起公訴，而被告則辯稱其產品係依自己所有之新型專利第六二三二七號「螺絲裝卸電動工具及其追加一」所產製，並無侵害告訴人專利權之情事，經法院送請中央標準局鑑定，中央標準局

註一：中央標準局已於八十八年一月二十六日改制為智慧財產權局。

鑑定意見認為被控之電動螺絲裝卸工具及飛輪與被告之新型專利第六二二七號「螺絲裝卸電動工具及其追加一」之申請專利範圍所載者一一對應相同，彰化地方法院遂據此為被告無罪之判決，告訴人不服第一審法院之判決，聲請檢察官向第二審法院-台中高分院提起上訴。惟第二審法院仍維持原審被告無罪之判決，而將上訴駁回（註二）。

二、彰化地方法院刑事判決之主要理由構成

前述彰化地方法院刑事判決之所以認為被告未侵犯告訴人之專利權而為無罪之諭知，其理由主要係謂：「被告所為『扣案物品係根據其自己所有之第六二二七號新型專利所產製』之辯解實堪採信，又專利權人依八十三年一月二十一日修正前專利法第一百零二條之規定，就其取得之新型專有製造、販賣或使用之權，而該「製造、販賣或使用」乃新型專利權之基本權能，至八十三年修正後專利法第

一百零三條第一項之規定，乃立法上擴充新型專利權之權能，使新型專利權尚具有排他之效力，非謂專利權人因該條規定即喪失其專利權原有之基本權能，是本件被告既依據其合法取得之新型專利而產製扣案物品，其行為自無侵害告訴人之新型專利可言。」（註三）。

三、台中高分院刑事判決之主要理由構成

第二審法院-台中高分院維持原審之被告無罪之判決，而將上訴駁回之理由，除沿襲彰化地方法院判決之見解，而認為專利權人就其取得之新型專有製造、販賣或使用之權，即該「製造、販賣或使用」乃為新型專利權之基本權能外，並對專利權之權能應包括積極之實施權能做進一步之闡述，其理由主要略謂：「就現行專利法第一百零三條之解釋，認專利權人專有『排除他人未經其同意而製造、販賣該新型專利物品之權』並不包括

註二：彰化地院及其上訴審台中高分院專利侵害之刑事判決，請參見經濟部「資訊法務透析」，八十六年七月，第C—1頁以下。

註三：八十三年一月二十一日修正前之專利法第一百零二條係規定：「新型專利權，為專利權人專有製造、販賣或使用其新型之權。」；而八十三年一月二十一日修正後之專利法第一百零三條則規定：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」。

『專有製造、販賣之權』云云，恐係誤解法令，不足為訓。蓋整部專利法包括專利權之授與、實施與保護三大部分，國家授與專利權後，專利權人據以實施，並透過公權力加以保護，此乃專利制度之三大核心，不可偏廢。否則擁有專利權者僅能對他人排除侵害，無製造、販賣之專有實施權能，如同指稱物之所有權人僅有民法第七百六十七條之物上請求權，無司法第七百六十五條使用、收益及處分之權能，恐非國家設立專利制度之本旨，……。」

四、實務見解引發爭議

依前述實務界之見解，一專利權人除具有排除他人實施、使用其專利權內容之消極權能外，並具有直接實施其專利權內容之積極權能，實務並基此而推導出專利權人實施自己之專利，即不會構成侵害他人專利之論據，由於此般關於專利權效力之見解，顯與專利制度先進國家之專利理

論不合（註四），遂於學界、實務界引起熱烈討論（註五），一時眾說紛紜，似難成定論，按，專利權之效力是否包括積極之實施權將決定專利權保護之內涵，而攸關專利侵害成立與否之判斷，事涉專利制度成敗之關鍵，其影響不可謂不大，實值再為文詳加探討。

貳、專利權效力之爭議

一、認專利權之權能除消極排他權外，並具有積極實施權之立論根據

前述之實務見解認為專利權之權能除具有消極排他權外，並具有積極實施權，其立論主要係為：「依八十三年一月二十一日修正前之專利法第一百零二條規定，專利權人就其取得之新型專有製造、販賣或使用之權，而該『製造、販賣或使用』乃新型專利權之基本權能，至八十三年修正後專利法第一百零三條第一項之規定，

註四：於美國之專利侵害訴訟中，被告不得以其不知該專利之存在，或其係實施自己之發明作為抗辯。請參見 Peter D. Rosenberg 所著「Patent Law Fundamentals」，published by Clark Boardman Callaghan，second edition，Volume I，1996 Revision，P2-25「Independent Invention Does Not Necessarily Avoid Infringement」。

註五：蔣文正，著『「專利權本質」初探』，請參見經濟部「資訊法務透析」，八十六年九月，第35頁以下；鄭中人，著「論專利權之性質」，請參見司法週刊第八八七期、第八八八期。

乃立法上擴充新型專利權之權能，使新型專利權尚具有排他之效力，非謂專利權人因該條規定即喪失其專利權原有之基本權能（註六），否則擁有專利權者僅能對他人排除侵害，無製造、販賣之專有實施權能，如同指稱物之所有權人僅有民法第七百六十七條之物上請求權，無民法第七百六十五條使用、收益及處分之權能，恐非國家設立專利制度之本旨，……。」

實務見解以民法物權中之所有權之權能為喻，認定專利權效力除具有排除他人實施、使用其專利權內容之消極權能外，並具有直接實施其專利權內容之積極權能，其判決之思考形成與邏輯推論，似認專利權為準物權而與物權相類，故將專利權與物權等量齊觀，而以對物權之認識來理解專利權，此般思維方式實正與學者蔡明誠於其「發明專利法研究」第一七五頁所述：「專利權如其他支配權，例如商標權、著作權、物權等，具有直接實施其權利內容的積極效力，以及排

除他人干涉之消極效力。」有異曲同工之處。

二、認專利權之權能僅具消極排他權，而不具有積極實施權之立論根據

學者專家認為專利權之權能僅具消極排他權，而不具有積極實施權者，多係以美國關於專利權之論述為據，以美國乃為專利制度先進、完善之國家，其對專利權之定義與理解，實足為我國關於專利權效力解釋之參考，按，美國 BLACK 法律辭典對專利之定義胥謂：「嚴格而言，專利並非准予可以製造、使用販賣之權，甚且並非直接或間接表示有製造、使用、販賣之權，而僅僅是排除他人之權。」

（註七），學者曾陳明汝即曾闡述：「美國專利權之確切性質，在於強調其排他之權利（right to exclude）。換句話說，專利權並非賦予發明人以製造、使用或販賣之權利，而是在於排除他人製造、使用或販賣發明。」（註八），學者黃文儀亦認為：「我國

註六：此似有違八十三年專利法之修正草案提案旨趣。

註七：請參見 BLACKS LAW DICTIONARY，一九七一年版，第一二八二頁。

註八：請參見曾陳明汝，「專利商標法選論」，第十四頁，民國七十七年九月，增訂三版。

專利法規定專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權，各國專利法除了語詞上的差異外，大都也有類似之規定。然而，有了專利權並非意謂當然可以實施，通常各國所給予的是一種排除他人實施之積極權利，而非可以實施之積極權利。」(註九)，因之即使以七十五年十二月二十四日版之舊專利法而論，其雖規定專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權，有學者認為其仍應解釋為國家所給予之專利權，僅是一種排除他人實施之消極權利，而非專利權人絕對可以實施之積極權利。

三、認專利權必具有積極實施權，或認專利權僅具消極排他權之商標

實務以及部分學者將專利權與商標權、著作權、物權等量齊觀，而以對商標權、著作權、物權之認識來理解專利權，故認專利權效力除具有排

除他人實施、使用其專利權內容之消極權能外，並具有直接實施其專利權內容之積極權能。惟查，專利權、著作權以及商標專用權等智慧財產權，通說稱之為無體財產權或稱之為準物權(註十)，而既稱準物權者，即與物權有別，蓋準用者，惟性質相近者才能適用之，性質不同之處即無適用之餘地(註十一)，而專利權是否與物權所有權得直接支配、使用、收益其所有物之特性全然相同，是否仍存有些許基本上之歧異性而不得一概與物權相提並論、比附援引，誠有探究之餘地，實務對此未予深究即驟然以物權之方式來認定專利權之效力內容亦如物權一般除具有排他之消極權能外，並有積極之實施權，故推論實施自己之專利即無侵害他人專利之情事，此般思維似有邏輯跳躍之嫌，而非無商標權餘地。

註九：請參見黃文儀，「申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷」，第四十二頁，一九九四年二月。

註十：惟有學者進一步將無體財產權與準物權做區分，認為無體財產權乃包括著作權、商標專用權、專利權等，而準物權則指礦業權、漁業權、水權等。請參見鄭玉波，民法債篇各論(上)，第七頁。

註十一：準用者(entsprechende Anwendung)，乃指法律明訂將關於某事項所設之規定適用於相類似之事項，故準用須擇其相近者方能適用之，非可完全加以套用。請參見王澤鑑，民法學說與判例研究(六)，一九九二年九月六版，第一七六頁以下。

然另一方面，多數學者專家以美國關於專利權效力之論述為據，極力闡述專利權僅具消極之排他權能，並不具有積極之實施權能，故而，實施自己專利仍可能構成侵權，此般說理邏輯一致且立論精闢，對建立正確之專利觀念，貢獻不可謂不大，惟此說雖頗符專利權之本質特性，且與專利侵害判斷理論中之全要件原則-實施一專利技術內容之所有構件原則上應構成侵害專利權（註十二）-亦能協調一致，惟其說理似易使人誤認一專利權之效力內涵必不具積極實施權，此般對權利之理解方式不僅與繼受德、日法律體系之我國（註十三）對權利之理解方式大相逕庭，致一般習法者難

以理解接受，並且迭遭實務質疑一僅有排他權而不具積極實施權之專利權實不足以促進產業技術之發展而有違專利制度設立之目的。

按，專利制度雖係起源於海洋法系之英國（註十四），然海洋法系之國家例如美國，其對權利內容之思考與掌握方式，誠與大陸法系之國家存著有基本的差異，是故，雖保護智慧財產權而承認專利制度為世界之潮流，然我國對專利權性質之理解是否亦應全盤接受美國關於專利權效力之觀點，是否不需考慮該等見解或思考方式與我國既有之法律體系對法或權利之理解方式有無扞格之處，實有再加探究說明之必要。

註十二：為判斷被控侵權之物品是否確實侵害某一專利權，學者專家創立有許多侵害理論，其中為大多數國家所肯認採用作為判斷專利侵害是否成立之理論有：全要件原則，均等論，禁反言等。而全要件原則乃指倘被控侵權之物品具有專利權之申請專利範圍之所有構成要件，且其技術內容相同時，基本上即認為構成專利侵害，故全要件原則可說在專利侵權鑑定時，判定被控侵權之物品是否落入「字面侵權」之一種狹義原則。

註十三：雖我國商法因英、美商業之發達而多受英美法之影響，惟就基本法律制度而言實多承襲德、日等大陸法系國家，而具有法典成文化、民刑專訟與行政訟公分隸等特色。

註十四：近代專利制度，通說均認系濫觴於十六世紀之英國專賣條例（The Statute of Monopolies，或稱之為「獨占法」），當時英國各項產業有同業公會制度，均由國王授與特許（Charter）各地同業如非經一定年限之學徒限制，不論對行業如何熟練，不得開始營業，致使入境之外國技術人員深以為苦，因此，有國王授與 Letters Patent 使不受同業公會制度限制之制度。嗣後，Letters Patent 被用於「專利特許」，其他各國之專利法亦繼受 Patent 之用語。請參見蔡明誠，發明專利法研究，第十三頁。

參、由專利權保護對象之特徵論專利權之效力

一、專利法乃為促進產業技術發展之法律，以無體財產權與物權之差異似不足以道盡專利權之特性

欲正確掌握專利權之本質，探究專利權效力應具何種權能，實應先理解專利權所保護對象-發明或創作其特徵為何，並探究此等特徵與傳統上理解之物權客體-動產或不動產之特徵有何差異，以及基於此等特徵之差異是否應導致二者權利效力之內容有所不同。

按，於探尋專利權效力時，有認專利權係為準物權，藉由探究準物權與物權之不同，即足以認定專利權與物權之基本差異，是依據此等差異即足以推導出專利權之效力內容究應與物權之效力內容有何等差異，並進而推證專利權之效力是否亦應如物權般具有積極之實施權以及消極之排他權。

學者鄭中人即認為物權與準物權最主要之不同在於權利標的物之差異，物權之客體為動產或不動產（註十五）；而準物權之客體為發明、著作或商標，而發明、著作或商標與動產或不動產之最主要不同特徵有二：共用性與無體性。其並基於此等特徵而推論出，以無形體的東西為財產權之客體，如專利權，其權利不能像以有體物為客體之物權從人與物之關係去界定，而給予積極之使用權利，必須從人與人從客體之關係去界定以賦予消極的排除他人權利，故認專利權為消極之排他權，所以對某一發明有專利權，一定有禁止他人實施之權利，但不必然有自行實施之權利（註十六）。

惟依此準物權與物權之不同特徵-共通性、無體性，據以認為專利權之客體是無形之發明，乃係以無形體的東西為財產權之客體，並且因為占有為支配之條件，而專利權人無法占有該財產權之客體來加以支配以供其使

註十五：民法物權篇規定有八種物權，包括所有權、地上權、永佃權、地役權、抵押權、質權、典權、留置權等，此八種物權皆以動產或不動產為標的。

註十六：請參見前揭鄭中人，「論專利權之性質」，司法週刊第八八七期、第八八八期。

用，故而專利權之效力只能從專利權人與他人對該專利權之關係來加以界定，僅給予專利權人限制他人為特定行為之權利，因此得到「以無形體的東西為財產權之客體，如專利權，其權利必須從人與人從客體之關係去界定以賦予消極的排除他人權利」之抽象推論。惟此般推論說明一則難以使人明瞭何以專利權從人與人對客體之關係去界定以賦予消極的排除他人權利後，即應該不必然具備積極之實施權，而會存有專利權人實施其自己專利仍有可能會侵害他人專利權之現象；再則同屬準物權而具有共通性與無體性之其他無體財產權，卻未必適用前述「以無形體的東西為財產權之客體，其權利必須從人與人從客體之關係去界定，而只能賦予消極的排除他人權利」之結論（註十七）。此實因

專利權雖屬準物權，但準物權與物權之差異卻不全然等於專利權與物權之差異，故而對此問題，實應再從專利權之獨特性質-技術發展之利用或累積特性來觀察，以確實掌握專利權之效力內容。

二、技術發展之利用或累積特徵

三百年前牛頓說：「假如我比別人看得遠，那是因為我站在許多巨人之肩膀上。」此正一語道破科學技術發展之特性與本質，牛頓之所以能提出第一運動定律（慣性定律）：「物體靜者恆靜，動者恆動」；以及第二運動定律：「物體受到外力時就產生加速度，其大小與外力之大小成正比」，甚至據此而發展出萬有引力（註十八），實係從伽利略之落體運動實驗-「物體從高處落下或從斜面滾下，

註十七：例如商標專用權，商標法第二十一條規定：「商標自註冊之日起，由註冊之人取得商標專用權。商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限。」，同法第六十二條並規定：「意圖欺騙他人，於同一之商品或類似商品，使用相同或近以他人註冊商標之圖樣者，為侵害商標專用權」，簡而言之，倘取得商標專用權，必具有將其請准註冊之商標使用於商標申請註冊時所指定之商品的積極權限，以及阻卻他人使用相同或近以商標專用權人之註冊商標之圖樣於同一之商品或類似商品的消極權限。

註十八：萬有引力主要係謂：「有物體之存在，就會有引力。」，所以萬物皆具有引力，牛頓依此理論統一了刻卜勒定律之行星運動定律與伽利略之無阻落體運動定律。

若除去阻力，則落下或滾下之距離與物體重量無關」；以及刻卜勒之行星運動定律「行星依橢圓形軌道運轉」；「行星與太陽之連線在一定時間內所掃過之面積一定相等」等基礎上，藉由前人之技術、知識與經驗，再加以其個人努力不懈的研究方以致之。

簡言之，技術之發展並非可全然憑空想像而無中生有，一個創作或發明莫不以前人之技術、知識或經驗為基礎，在此基礎上再佐以個人努力以發展進一步之技術，從而推動整體科技之進展。

三、基於法律之衡平，專利權人應具備有未經其同意不得利用、實施其專利之技術內容之排他權

由於技術之發展具有利用或累積先前技藝之特性，故而如一技術之創作、完成係利用其他人之技術，或以

其他人之技術為基礎而發展出，對該創作之完成而言即不可忽視其所利用或作為基礎之創作的貢獻，則基於法律上衡平之精神，對該被利用之創作而言，實應肯認其創作人或權利人得對利用其創作之人主張一定之權利才是，而此即為專利制度鼓勵、保護精神上之創作，不許第三人任意實施、利用他人智慧財產之精神所在，是故基於專利制度肯定論（註十九）之觀點，苟利用、實施他人專利之技術內容，不論利用、實施者係為單純地將該專利技術內容加以實施，或係以該專利技術內容為基礎再加以研究、改良並申請另一專利後（註二十），於實施自身專利的過程中而間接實施專利權人之專利（註二十一），其既有實施、利用之事實，被利用人即得對利用人主張一定之權利，而所謂主張

註十九：專利制度之源起實乃肇因於肯定精神上之創作，藉由專利法對發明、創作之保護，以發展經濟；惟於專利制度之發展過程中，亦曾有反對之聲浪，例如認為申請專利之成本過高，或基於自由經濟之觀點認為不應授與專利權人獨占之地位，有關專利制度之存廢議論，直至 1880 年代末期方始塵埃落定。

註二十：此即為我專利法第二十九第一項：「利用他人之發明或新型在發明者，得申請發明專利。」所稱之再發明。

註二十一：基於先前所述之全要件原則，倘專利權人實施自己之專利過程中，會實現另一專利權之申請專利範圍之所有構成要件時，基本上即會被認為侵害該另一專利權。

一定之權利，或為財產上之權利，認為創作發明得為經濟上之評量而具有財產權之價值，該創作人實應支付一定之對價予其所利用技術之創作人，或為人格上之權利，對利用其創作之人，有姓名表示權（註二十二），惟不論其權利內容包含財產或人格上之權利，實皆意味對創作人而言，未得其同意第三人不得任意利用、實施其創作，由此即導出專利權之排他權內容，是專利權具排他之效力乃其基本性質使然，並非如前述判決所言，先有積極之實施權，後再賦予其排他權。

四、專利權之消極排他權能與積極實施權能之矛盾、互斥關係

如前所述由於技術之發展具有累積、利用先前技術之特性，故而專利權實應具備有消極之排他權，亦即專利權人應專有不許任意第三人未經其同意即可實施、利用其創作、發明之權利，如此方符法律上之衡平原則，也唯如此才足以保護專利權人之創作、發明，惟專利權之效力內容是否除具有消極之排他權能外，亦必然具

備有積極之實施權能？就此實有再推敲、斟酌之必要。

為便於說明、討論專利權是否除具有消極之排他權能外，亦必然具備有積極之實施權能，茲舉一例以分析之：按，基於技術發展之利用、累積特性，一技術創作之形成往往係植基於先前技術之基礎上再往前推移，倘有一創作、發明係由乙利用甲之 A 專利再加以研究、發展所得，詳言之，如乙之創作、發明係完全基於甲之 A 專利所研究發展出，是乙之創作、發明技術內容之構成要件將包括所有甲之 A 專利之構成要件，如乙亦將其創作、發明據以申請取得 B 專利，在肯認專利權應具有排除他人利用之排他權能前提下，即甲對其 A 專利應有排除他人實施、利用之權利，如又認為乙對其 B 專利必有積極之實施權能，實將導致甲對其 A 專利之排他權無法真正落實，並且，如肯定專利權必然具備有積極之實施權能，因對一既有之專利技術加以改良之改良發明通常

註二十二：例如著作權法第十六條即為如此規定，茲抄錄該條文如下：「著作人於著作之原見或其重製物上或，於著作公開發表時有表示其本名、別名或不具名之權利。著作人就其著作所生之衍生著作，亦有相同之權利。」

較諸完全創新之開創性發明容易，則對一被利用之先前專利之專利權人殊不公平，並且任意第三人實皆可藉由對該先前專利加以研究改良並據以申請專利而來間接實施他人既有之先前之專利，則專利侵害理論上之全要件原則「實現一專利權之申請專利範圍之所有構成要件時，基本上會被認為侵害該專利權」亦將受到破壞、挑戰，換言之，認為專利權之內容必包含積極之實施權能將使整個專利侵害理論遭到破壞，而專利制度之鼓勵、保護、利用發明與創作以促進產業發展之目的亦將無法達成。

由此可見，對專利權而言，在確保專利權具有消極之排他權能之前提下，必將會推導出專利權並不必然具備有積極之實施權能，而就對專利權人之保護而言，僅賦予專利權人積極之實施權能而使其專利權不具有完整之排他權能實不足以保護專利權人之權利，蓋任意第三人皆可藉由對該他人專利加以研究改良並據以申請專利而來間接實施他人之專利，據此，為確保專利制度目的之落實，達到鼓勵、保護、利用創作、發明之目的，即無法肯認專利權之權能除具有消極之排他權能外，並具有積極之實施權能，因此，專利權人唯有在其申請專利之創作、發明未利用、實施到他人

現仍有效之專利的情形下方具有積極之實施權，而才能實施其創作發明。

五、專利權效力內容之界定方式

基於上述專利權之消極排他權能與積極實施權能之矛盾、互斥關係，在確保專利權具有消極之排他權能而推導出專利權並不必然具備有積極之實施權能的前提下，對專利權效力內容之理解、界定將有以下兩種方式：

一種方式係認為專利權之效力僅有消極之排他權，而不強調專利權另有積極之實施權，依此理解方式，對某一專利之專利權人而言，如有第三人利用或實施其專利之技術內容，不論該第三人係基於專利權人之專利而為單純之實施，或係以專利權人之專利為基礎加以研究改良並據以申請專利後於實施自身專利的過程中而間接實施專利權人之專利，由於專利權人基於其專利權所具有之排他權能，第三人對專利權人之專利的實施、利用皆須得專利權人之同意，如此專利權人之權利將不致因第三人對其專利加以研究改良即可間接實施其專利。而專利權人如欲實施自己之專利，如該專利權人之專利並未利用他人之專利致實施自己專利之過程中必將實施他人專利之情形時，則對其自身專利之技術內容而論，惟專利權人有排除他人實施、利用之權限，而他人則無排

除專利權人實施、利用之權限，於此情形，專利權人自然專有積極之實施權能；反之，如專利權人之專利係利用他人之專利而發展出，而致實施其自己專利之過程中必須實施到他人之專利時，該他人基於其專利權之排他權能，自有排除任意第三人實施、利用其專利之權限，而使得專利權人無從實施其本身之創作、發明，則於此情形，對專利權人而言，其對自己之專利即無積極之實施權能。依此方式來掌握、理解專利權之效力內容，確可確保專利權人之權利，而符合專利制度鼓勵、保護精神、技術創作之目的，並且亦能與專利侵害理論之「全要件原則」相契合，美國專利法對專利權權能之界定即採此方式。

另一種理解專利權之效力內容的方式為：認為專利權之權能除具有消極之排他權能以外，原則上並具有積極之實施權能，唯有在一專利之技術內容係利用到第三人之專利，致其實施自己之專利之過程中必會實施到該第三人之專利時，專利權人之積極之實施權能才會受到限制。專利權之積

極實施權能於前述情形必須受到限制乃係因為基於前述法律上之衡平原則，必須賦予專利權人有消極之排他權能，方足以保護專利權人，而專利權之消極排他權能又與積極實施權能係處於矛盾、互斥之關係，故而才使專利權之積極實施權受到限制，此時，如專利權人未經該第三人之同意，即不得任意實施自己之專利，否則將因於實施自己專利過程中會實施到該第三人之專利，而侵害到該第三人之專利，另一方面，因專利制度除為鼓勵、保護創作或發明外，利用發明與創作復為其制度目的之一，是專利權之積極實施權能雖在一定之條件下會受到限制，然採此方式界理解專利權效力之國家，其專利法多復另設有「特許實施」之規定，使專利權人雖於實施自己專利過程中會實施到第三人之專利且未得該第三人之同意時，亦得向專利專責機關申請特許實施以實施自己之專利，此般制度設計與民法第七百八十七條袋地所有人之必要通行權規定實有異曲同工之妙（註二十三），依此方式詮釋專利權

註二十三：民法第七百八十七條第一項規定：「土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常之使用者，土地所有人得通行周圍地以至公路。但對於通行地因此所受之損害，應支付償金。」。

之本質頗能符合我國固有法制對權利之理解方式，並且亦符合專利制度保護、鼓勵技術創作之宗旨，而與專利侵害理論之「全要件原則」亦能互相契合，多數大陸法系國家對專利權權能之界定係採此方式。

六、正確掌握專利權之本質有助理解專利制度之精神

前述二種界定說明專利權效力內容之方式實皆能確切掌握專利權之效力—亦即專利權之權能必具有消極之排除權，卻不必然具備有積極之實施權，而基此等對專利權之效力內容之理解實可藉以對專利制度有一更加深刻之認識。

按，專利制度之目的乃為鼓勵、創作、利用發明與創作，以促進產業發展，故而專利權之授與乃係對開發新技術之發明創作者，以公開其發明、創作，使公眾得藉由此項公開而

知其發明、創作之技術內容（註二十四），作為交換條件，而由國家機關賦予專利權人一定期間之專有排除他人未經其同意製造、販賣、使用等等之權利，專利權既係有一定期間之限制（註二十五），則一專利於其專利權期間終了，其專利權當然消滅（註二十六），則專利權人對其專利之技術內容即不復有專有排除他人實施、利用、販售等等之權利，此際，該期間終了之專利權所揭示之技術內容即成為公共財而成為 PUBLIC DOMAIN，任何人皆得對該專利權消滅之技術內容實施、利用之，然而一專利在其專利權期間內則有排除他人實施、利用其專利技術內容之權能，因此，如前所述苟另一創作發明係利用他人既有而現仍有效之專利為基礎而研究發展所取得之專利，其欲實施自己之專利即必須獲得該被利用專利

註二十四：專利法第二十二條第三項規定：「第一項，之說明書除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」。

註二十五：專利法第五十條第三項規定：「發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿。」；同法第一百條第三項規定：「新型專利權期限自申請日起算十二年屆滿。」；同法第一百零九條第三項規定：「新式樣專利權期限自申請日起算十年屆滿。」。

註二十六：專利法第七十條第一款規定：「專利權期滿時，自期滿之次日消滅。」。

之專利權人之同意方可，此種情形實類似於路徑之開墾（路徑說），利用專利（或稱改良專利）之專利權人雖對技術文明之提升、進步有所貢獻，然在法律仍賦予被利用之專利有一定之權利時，亦即被利用之專利其專利權仍係處於有效期間，則於實施自己之專利的過程中必然會實施到被利用之專利時，即如同先前所述民法第七百八十七條「袋地所有人之必要通行權」規定之情形，欲通過他人之土地或路徑（此相當實施自己專利之過程中必須實施到他人之專利的情形）時，即必須對通行地或通行之路徑所有人支付一定之償金（此相當利用專利之專利權人在與被利用專利之專利權人在協議交互授權以便互相實施對方之專利不成時，利用專利之專利權人依專利法第八十條第三項規定申請特許實施，並基於專利法第七十八條第五項規定：「特許實施權人必須給予專利權人適當之補償金」而支付一定償金之情形），簡言之，一創作、發明之完成猶如在科技發展之大道上又往前開闢了一段路，為鼓勵創作發明，對此段

路徑而言，專利權人必然擁有排除他人實施利用之權利，然而欲到達此路徑如必須經過他人所開拓之路徑（現仍有效存在之專利權）時，專利權人即無法自由地實施其自己之專利。由此可知，對專利權之描述與其用土地所有權加以比喻（註二十七），毋寧以「路徑權」加以說明來得恰當。

至此，以專利權之「路徑權」比喻並配合技術發展之利用、累積特徵，實可以一金字塔結構來說明技術發展之累進與專利制度之關係，公用之技術、知識領域係為金字塔結構之最底層，存在於先之現仍有效的專利技術則係處於最底層之公用技術、知識領域上一層，而利用存在於先之現仍有效的專利技術而加以改良之專利則係居於金字塔之最上層，隨著時間之經過，既有之專利權其期間將逐漸縮短，及至專利權期間屆滿時，居於金字塔上層之專利技術即失去其獨占、排他的地位，而成為金字塔最底層之公用技術、知識之一部分，而專利權之積極實施權能受限制之改良專利，亦將可能因被利用之存在於先之

註二十七：Robert L. Harmon 於其所著之「Patents and the Federal Circuit」，second edition，第三頁中即以不動產來比喻專利權，並認為專利之申請專利範圍即相當土地所有權之文件。的專利技術成為公用技術、知識之一部分，使該改良專利之積極實施權不

再受到限制而恢復。

肆、外國立法例

一、美國

美國認為專利權是發明人之消極之排他權，亦即發明人即使以其發明取得一有效之專利，卻不必然具有實施、製造、販賣或銷售其自身發明之權利，專利權之排他性使專利權僅為一消極之權利 (Negative Right)，一種排除他人實施、製造、販賣或銷售發明人之發明之權利。

Peter D. Rosenberg 於其所著之 Patent Law Fundamentals 中曾舉一例來加以說明專利權之排他權性質 (註二十八)：「A 發明一具有兩個電極之真空管可改正交流電流 (二極體)，A 並以此結構獲得一專利，接著，B 發明一具有三個電極之真空管可改正並放大交流電流 (三極體)，B 亦以此結構獲得一專利，因為每一個三電極之真空管必然會包含二電極，所以，對 B 而言不可能製造、利用或銷售其專利技術內容之三極體而不會侵害到 A 之二極體的專利，故 A 能自由地實施其本

身之二極體發明，然 B 於 A 所擁有之二極體專利權期間內則不能合法地製造、利用或銷售其三極體之發明」，例中 A 之二極體專利具有較廣之專利權範圍，可稱之為支配專利 (Dominant Patent) 或阻擋專利 (Blocking Patent)，而專利權範圍較窄之 B 的三極體專利則可稱為輔助專利 (Subservient Patent) 或改良專利 (Improvement Patent)，凡有阻擋專利核准在先之改良專利，其實施必須徵得阻擋專利權人之同意，否則即屬侵害專利權，因此，專利權人之本質乃在於以政府法律上的權力防止或避免他人未經專利權人之同意而利用專利權人之發明。

二、日本

日本特許法 (即發明專利法) 第六十八條規定：「發明專利權人，具有在事業上實施發明專利之專有權利。但……」日本實用新案法 (即新型專利法) 第十六條規定：「新型專利之專利權人，對已登記之新型享有專有之權利。……」基於此等規定，日本學者多認專利權之本質效用

註二十八：請參見 Peter D. Rosenberg 所著「Patent Law Fundamentals」，published by Clark Boardman Callaghan，second edition，Volume I，1996 Revision，P1-16 頁以下。

乃為專用權 (註二十九)，故專利權人

原則上享有基於自己之特許發明或實

用新案來將之實施的權利。

惟前述特許權或實用新案權之專有權並非絕對，有時會受到他人之優先權利之制約（註三十），例如日本特許法第七十二條（註三十一）即規定：「發明專利權人、專用實施權人或通常實施權人，其專利發明係利用其申請日前申請之他人的專利發明、登錄新型、登錄意匠或與其類似之意匠時，或其發明專利權與其申請日前之意匠申請案中之他人的意匠專利權抵觸時，不得在營業上實施該專利發明。」因此，為實施自己之發明，不得不實施、利用到他人的專利發明、登錄新型、登錄意匠或與其類似之意匠時，即使是自己之發明也不能自由地實施，而必須取得有關係權利之他人的同意（註三十二）。

由上述可知，日本特許法第七十二條實可謂為日本特許法第六十八條之特別規定，即專利權人本來就有實施自己發明之權利，並且藉由專利權之設定可使第三人無法施行專利之技術內容而具有消極之排他效力，只有在一定條件之下專利權專有之積極實施權才會受到限制，惟此時可依日本特許法第九十二條之規定申請特許實施（註三十三）。

三、韓國

韓國專利法第九十四條規定：「專利權人享有專屬性商業及工業上實施其發明專利之權。……」其專利法第九十八條規定：「發明專利之實施將侵害他人申請在先之發明專利、登錄新型或登錄新式樣，或專利

註二十九：請參見播磨良承，特許法解 判例研究，第一八二頁以下；以及吉藤幸朔，特許法概說，第十一版，第三七三頁。

註三十：請參見山内 康伸，判例 特許實務 知的的所有權攻防 ，第九十頁。

註三十一：日本實用新案法第十七條以及日本意匠法第二十六條有相類之規定。

註三十二：請參見生田・名越法律特許事務所編著，知的財產權 事典，第五十七頁。

註三十三：惟吉藤幸朔認為日本特許法第七十二條應視為特許法第九十二條之相關規定，而非特許法第六十八條之例外規定。請參見吉藤幸朔，特許法概說，第十一版，第三七三頁。

權與他人申請在先之新式樣權抵觸 時，專利權人、專屬性被授權人或非

專屬性被授權人未經較先發明專利、新型或新式樣權人之授權，不得商業或工業性地實施其發明專利。……」而其專利法第一百三十八條並規定：「專利權人、或專屬或非專屬被授權人欲取得行使第九十八條規定權利之許可，他當事人無正當理由拒絕或無法取得時，該專利權人、或專屬或非專屬被授權人得就其實施核准專利之發明之必要範圍內請求為核准非專屬性授權之審判。第一項之請求經提出者，僅當後申請案之發明專利較他當事人申請在先之發明專利或註冊新型具實質之技術改進時，始得准予非專屬性授權。依第一項規定授與非專屬性授權之人必須實施經其授與該非專屬性授權人之發明專利，而該被授權人拒絕同意或無法取得其同意時，授權人得就實施其發明專利之必要範圍內請求為核准非專屬性授權之審判。依第一項規定或第三項規定獲得非專屬性授權之非專屬性被授權人應向專利權人、新型權人、新式樣權人或其專屬被授權人給付報酬金，但因不可歸責於該非專屬性被授權人之事由至給付不能時，應繳納該項報酬金之定金。第四項之非專屬被授權人未經給付報酬金或定金者，不得實施發明專利、註冊新型或註冊新式樣。」

由上述韓國專利法之規定可知，

其亦同日本認為專利權原則上有積極之實施之權，只有在發明專利之實施將侵害他人申請在先之發明專利、登錄新型或登錄新式樣，或專利權與他人申請在先之新式樣權抵觸時的情形下，專利權專有之積極實施權才會受到限制。

伍、結論

如前所述，對專利權效力內容之理解，基於專利權除具有消極之排他權能外，其積極之實施權能並非絕對存在的前提下，一種界定方式係認為專利權之效力僅有消極之排他權：「一種排除他人實施、製造、販賣或銷售發明人之發明之權利。」前述美國專利法對專利權權能之界定即採此方式；另一種理解專利權之效力內容的方式為：「專利權之權能除具有消極之排他權能以外，原則上並具有積極之實施權能，唯有在一專利之技術內容係利用到第三人之專利，致其實施自己之專利之過程中，必會實施到該第三人之專利時，專利權人之積極之實施權能才必須受到限制。」此乃為多數大陸法系國家所採之方式。

我國專利法第五十六條第一項、第二項規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目

的而進口該物品之權；方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」而專利法第八十條復規定：「第二十九條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明；製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明；前兩項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施，協議不成時，得依第七十八條第一項申請特許實施。」由我國專利法之規定可知，其乃採前述第二種理解專利權之效力內容之方式，亦即，專利權之權能除具有消極之排他權能以外，原則上並具有積極之實施權能，只有在如專利法第八十條規定之情形：「一專利之技術內容係利用到第三人之專利（前述再發明與原發明之情形），或實施自己之專利之過程中，必會實施到該第三人之專利（前述製造方法專利與物品專利之情形），專利權人之積極之實施權能才必須受到限制。」

前述二種界定說明專利權效力內容之方式皆能確切掌握專利權之本質—亦即專利權之權能必具有消極之排他權，卻不必然具備有積極之實施

權，惟我國法制基本上係繼受德、日法律體系，其對權利之理解方式實與海洋法系之美國有別，如無視於我國之基本法律體系構成以及民法物權篇、專利法等實定法之規定，硬以美國專利法對專利權之界定方式，加以套用而作為解釋我國專利法之根據，或有互相牴牾而未盡完善之處。

(作者：國際通商法律事務所律師)

