



專利專屬授權定義及效力之探討

白杰立*

摘要

依專利法第 84 條第 2 項規定，發明專利權受侵害時，專屬被授權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。為解決專屬授權定義與效力不明所引發之爭議，本次專利法修正草案增訂第 64 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。但約定發明專利權人得實施者，從其約定。」另於專利法修正草案第 98 條修正說明中，表示專利權人為專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益，不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權。本文將就專屬授權之定義、法律性質、專屬授權契約中保留專利權人實施權之容許性、專屬授權對於專利權人向侵權人行使民事救濟請求權之影響，以及專屬授權與成立在先之非專屬授權之關係進行介紹，並說明國內外立法例、學說與實務見解，俾各界更進一步瞭解專屬授權之內涵。

關鍵詞：專屬授權、非專屬授權、獨家授權、專用實施權、損害賠償請求權、侵害排除請求權

收稿日：98 年 8 月 18 日

* 作者現為經濟部智慧財產局法務室專員。



壹、前言

透過授權他人實施專利發明的方式收取權利金，已成為國內產學研界實現專利權經濟效益普遍運用之方式。又依中央銀行國際收支統計¹，在 2008 年我國企業支付國外專利權、商標等使用費高達 30 億 1 千 5 百萬美元，自國外收入專利權、商標等使用費達 1 億 9 千 1 百萬美元，可見專利授權亦具有高度國際性。專利授權之類型，一般可分為「專屬授權」及「非專屬授權」。依專利法第 84 條第 2 項規定，發明專利權受侵害時，專屬被授權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。惟何謂「專屬授權」，現行專利法並未明定。又專屬被授權人既得對侵害專利權之人請求損害賠償及請求排除或防止侵害，則在專屬授權之範圍內，專利權人是否不得向侵權人行使該等權利，亦是實務界關切之議題。

為解決專屬授權定義與效力不明所引發之爭議，智慧財產局參酌國內交易實務及蒐集國外立法例，並召開公聽會聽取各界意見後，擬於專利法修正草案增訂第 64 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。但約定發明專利權人得實施者，從其約定²。」另在專利法修正草案第 98 條修正說明中，表示專利權人為專屬授權後，仍有保護其專利權不受

¹ 中央銀行，<http://www.cbc.gov.tw/public/data/economic/statistics/bop/cSY.xls>。

² 98 年 8 月 5 日報請經濟部審查之專利法修正草案第 64 條：「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。但約定發明專利權人得實施者，從其約定。」



侵害之法律上利益，不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權³。本文以下將介紹上開草案規定之研訂過程，並說明國內外立法例、學說與實務見解，俾各界更進一步瞭解專屬授權之內涵。

貳、專屬授權之定義

一、外國立法例

按「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS)第28條第2項規定：「專利權人有權讓與或以繼承方式移轉其專利權，及訂立授權契約。」然該協定並無規範專利授權之類型。世界智慧財產權組織(WIPO)於2000年10月通過的「有關商標授權之聯合建議書」(Joint Recommendation concerning Trademark Licenses)第1條，則對商標授權類型有詳細定義，可供區分專利授權類型之參考：

—專屬授權(exclusive license)，指只對一人所為之授權，並排除商標權人自己使用該商標及向第三人授權⁴。

³ 專利法修正草案第98條修正說明第4點：「專屬被授權人僅得於被授權範圍內實施發明，其對第三人請求損害賠償或排除及防止侵害，自亦限於授權範圍內始能為之，爰予明定。至於專利權人為專屬授權後，得否行使損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權，經查各國(美、英、日、德、澳洲)立法例，並無此限制，且於專屬授權關係存續中，授權契約可能約定以被授權人之銷售數量或金額作為專利權人計收權利金之標準，於專屬授權關係消滅後，專利權人則仍得自行或授權他人實施發明，是以專利權人於專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益，不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權，併此說明。」

⁴ 國內學者一般將exclusive license譯為「專屬授權」，惟曾陳明汝氏係譯為「獨占授權」，與一般譯法不同，參見曾陳明汝，「兩岸暨歐美專利法」，頁167，學林文化，2004年2月；日本特許法官方英譯版之「exclusive license」係指「專



- 獨家授權 (sole license)，指只對一人所為之授權，並排除商標權人向第三人授權，但不排除商標權人自己使用該商標。
- 非專屬授權 (non-exclusive license)，指該授權不排除商標權人自己使用該商標及向第三人授權。

各國有關專屬授權之定義，日本、韓國、英國及澳洲均於專利法明定，美國則規定於專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure，簡稱 MPEP)。至於德國專利法第 15 條第 2 項雖規定專利權人得就其權利之一部或全部，在國內全部或一部地區為專屬或非專屬授權，但並未對專屬授權予以定義。茲說明各國規定如下：

- (一) 日本特許法第 68 條規定：「專利權人專有在商業上實施專利發明之權利。但設定專用實施權者，於專用實施權人專有實施專利發明之範圍內，無上述之權利。」同法第 77 條第 2 項規定：「專用實施權人在設定行為所定範圍內，專有在商業上實施該專利發明之權利⁵。」韓國專利法第 94 條與第 100 條第 2 項與日本規定相同。

用實施權」，「non-exclusive license」係指「通常實施權」，以下述及日本之相關規定，將以專用實施權或通常實施權稱之；中國大陸將專屬授權稱為「獨占實施許可」（簡稱「獨占許可」），將獨家授權稱為「排他實施許可」（簡稱「排他許可」或「獨家許可」），將非專屬授權稱為「普通實施許可」（簡稱「普通許可」）。湯宗舜，「專利法解說」，頁 63，專利文獻出版社，1994 年 8 月。

⁵ 日本特許法§68：「特許權者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」§77II：「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。」



- (二) 英國專利法第 130 條規定：「專屬授權，指專利權人或專利申請人授予被授權人或經被授權人許可之人，在排除所有他人（包括專利權人或專利申請人）之下，與專利權或專利申請案有關之權利⁶。」澳洲專利法第 3 條附表 1 之定義，與英國規定大致相同。
- (三) 美國專利審查基準第 300 章 301.Ⅲ 規定：「專屬授權排除專利權人（或是專利權人欲販售授權之人），在授權契約所定地區、時間或使用領域內，與專屬被授權人從事競爭之行為⁷。」

二、國內立法例

目前國內立法例中，對專屬授權有定義性規範者如下：

- (一) 著作權法第 37 條第 4 項規定：「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。」

⁶ 英國專利法§130I：「“exclusive licence” means a licence from the proprietor of or applicant for a patent conferring on the licensee, or on him and persons authorised by him, to the exclusion of all other persons (including the proprietor or applicant), any right in respect of the invention to which the patent or application relates, and “exclusive licensee” and “non-exclusive licence” shall be construed accordingly.」

⁷ 原文為：「An exclusive license may be granted by the patent owner to a licensee. The exclusive license prevents the patent owner (or any other party to whom the patent owner might wish to sell a license) from competing with the exclusive licensee, as to the geographic region, the length of time, and/or the field of use, set forth in the license agreement.」



- (二) 原住民族傳統智慧創作保護條例第 13 條第 5 項規定：「專屬授權之被授權人在授權範圍內，得以智慧創作專用權人之地位行使權利。智慧創作專用權人及各原住民在專屬授權範圍內，不得行使權利。」

三、國內學說見解

- (一) 曾陳明汝氏認為：「獨占授權 (exclusive license) 係指授權人在授權使用之同一時期與同一地域內不得將同一專利權授權給被授權人以外之人實施或使用，包括授權人本身在內，但亦得將授權人之實施或使用為例外之規定⁸。」
- (二) 楊崇森氏認為：「關於專屬實施權，…即專利權人在授權範圍內，專利權人自己亦不能實施，且不許對第三人重複授予同一內容之專屬實施權與非專屬實施權⁹。」
- (三) 蔡明誠氏認為：「所謂專屬授權，係指於授權契約中，特別約定專利權人不得再授權第三人以同一方法，利用該創作¹⁰。」
- (四) 謝銘洋氏認為：「授權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得再授權或同意他人行使，甚至於如果未特別約定，授權人自己在授權之範圍內亦不得再行使該權利¹¹。」

⁸ 國內一般將 exclusive license 譯為專屬授權，曾陳氏譯為「獨占授權」，與一般通用譯法不同，本處係照錄曾陳氏之原文。曾陳明汝，「兩岸暨歐美專利法」，頁 167，學林文化，2004 年 2 月。

⁹ 楊崇森，「專利法理論與應用」，頁 425，三民書局，2007 年 1 月。

¹⁰ 蔡明誠，「專利法」，頁 136，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月初版。

¹¹ 謝銘洋，「智慧財產權之基礎理論(一)」，頁 68，翰盧圖書，1997 年 10 月 2 版。



四、國內實務見解

- (一) 智慧財產局 88 年 9 月 7 日 (88) 智法字第 88007117 號函認為：「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。」
- (二) 臺灣高等法院臺中分院 95 年度智上易字第 18 號判決認為：「專屬授權契約者，授權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得再授權或同意他人行使，甚至於如果未特別約定，授權人在自己為授權的範圍內亦不得再行使該權利。」
- (三) 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號判決認為：「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。」

五、小結

綜合上述，除了智慧財產局 88 年 9 月 7 日函及蔡明誠氏未明確表示專屬授權是否排除專利權人實施專利發明外，外國立法例及國內大部分學說均肯定專屬授權應具備二大特徵，一者為排除專利權人實施專利發明，二者為排除第三人（包括無權實施之第三人及嗣後經專利權人同意實施之第三人）實施專利發明。為明確顯示專利權專屬授權之排除效果及範圍，專利法修正草案第 64 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。但約定發明專利權人得實施者，從其約定。」所謂



「被授權範圍」，指授權內容、時間或地域等，可由契約當事人自行約定¹²。至於但書之由來，稍後將有詳細之說明。

參、專屬授權之法律性質

一、國外見解

(一) 美國

「授權」(license)一詞，源自拉丁語「licentia」，意指「自由」(freedom 或 liberty)。專利授權係指專利權人放棄對被授權人行使排除他人從事製造、使用、販賣、為販賣之要約或進口專利發明之權利，與權利的「讓與」(assignment)不同。依美國專利審查基準第 301 章 301.Ⅲ之觀點，專利授權實質上僅是專利權人放棄訴權之契約行為。學說上認為「exclusive license」介乎單純的授權(mere license)和讓與之間，其較單純的授權多了排他權，卻又不似讓與取得了專利權之全部權利。在某些情形，專利權人保留的權利可能微不足道，使專屬授權幾乎等同於讓與，在某些情形，專屬被授權人取得的排他權又相當有限，「exclusive license」必須從形式及實質予以判斷究竟是授權或讓與，其認定結果可能在稅法上或侵權訴訟

¹² 專屬授權不一定要將所有的權利內容一併授與他人實施，可以針對銷售區域、時間、產品、使用態樣等不同的事項分別約定，如該專利可應用於不同的產品時，專利權人可以根據產品線之不同而將該專利分別授權給不同的業者，或是將其專屬權利中的製造、販賣、使用、進口等權利中的一種或數種權能分別授權給不同的被授權人、或根據銷售區域的不同而授權給不同的被授權人。馮震宇，「論實施專利權的相關問題與其限制(上)」，智慧財產權月刊第二十一期，2000年。



適格上受到完全不同之待遇¹³。

(二) 德國

專屬授權異於非專屬授權，不僅在於獨占權，更具有對抗第三人之物權契約性質。專屬被授權人得以自己名義請求禁止侵害，在無特別約定下，也可對專利權人行使禁止侵害請求權。由於專屬授權具有對世效力 (erga omnes)，因此專利權人喪失再對他人授權之權利，其所為之後續授權行為係屬無效¹⁴。另德國專利法第 30 條第 4 項雖有專屬授權登記之規定，但並未規定登記之效果，學說及實務上認為專屬授權之登記並無實體法之效力，故登記與否均不影響專屬授權之效力，且後手無主張善意保護之餘地¹⁵。

(三) 日本

在專利權上設定專用實施權，如同在所有權上設定地上權，在專用實施權的設定範圍內，專用實施權人繼受取得專利權之物上權能。專用實施權是一種物權的、排他的權利，同一期間、同一地域、同一內容的專用實施權不能設定二者以上，專利權人亦不得再對第三人許諾通常實施權，且專用實施權人對於侵害專用實施權之人享有禁止請求權（特許法第 100 條第 1 項）¹⁶。專用實施權的設定

¹³ Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reilley, 「Drafting Patent License Agreements」, 頁 94, BNA Books, 2004 年第 5 版。

¹⁴ Jochen Pagenberg u. Bernhard Geissler, 「License agreements」, 頁 85, koln.berlin.bonn. munchen, 1991 年 3 版。

¹⁵ Masanori Ikeda, 【Basic Study on the Intellectual Property Security System in Germany】, IIP bulletin, <http://www.iip.or.jp/e/summary/bulletin.html>, 2008 年。

¹⁶ 「禁止請求權」之日文為「差止請求權」, 其包含侵害排除及侵害防止請求權,



，以登記為生效條件（特許法第 98 條第 1 項第 2 款）。至於通常實施權性質上為債權，雖也可辦理登記，但登記只是對抗第三人之要件，不為登記並不影響權利的存在¹⁷。

二、國內見解

有學者認為，專屬授權契約中包含一個債權行為與一個處分行為，兩者大多同時發生。經由此一處分行為，授權人將由其原來權利中分離出來的部分權利，移轉讓與給被授權人。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，包括授權人之後手，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¹⁸。但亦有學者不以物權及債權關係區分專屬授權與非專屬授權¹⁹，認為專利權人如不遵守不得再授權第三人利用之約定，則專屬被授權人得依債務不履行之規定向專利權人請求損害賠償²⁰。

三、小結

現行專利法明定專屬被授權人得對侵害專利權之人行使侵害排除或防止請求權及損害賠償請求權，由於侵害排除或防止請求權本質上屬於物上請求權，應係肯認專屬授權具有物權或準物權之特性。在專利權人於專屬授權後又就同一範圍再為非專屬授權之情形

及請求銷毀侵權物品及供侵害行為之設備等必要行為。

¹⁷ 特許庁編，「工業所有權法逐條解說」，頁 223，社團法人發明協會，2001 年 8 月第 16 版。

¹⁸ 謝銘洋，「智慧財產權法」，頁 281，元照，2008 年 10 月。

¹⁹ 蔡明誠，「專利侵權要件及損害賠償計算」，頁 43，經濟部智慧財產局，2009 年 1 月 2 版。

²⁰ 蔡明誠，「專利法」，頁 136，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月。



，因專屬授權為物權，非專屬授權僅為債權，專屬被授權人對於嗣後取得非專屬授權之人，基於物權優先債權之法理，自得對於嗣後取得非專屬授權之人行使侵害排除或防止請求權，禁止其實施專利發明²¹。另專利權人為專屬授權後，就其專屬授權範圍內之實施權已喪失處分權，專利權人如就同一範圍再對他人為專屬授權，既屬無權處分，對於前專屬被授權人不生效力，故前專屬被授權人對於嗣後取得專屬授權之人，亦得行使侵害排除或防止請求權，禁止其實施專利發明。

有認為我國之專屬授權採取登記對抗制，未如日本特許法之專用實施權採取登記生效制，故僅具債權性質者，惟德國專利法對專屬授權採當然對抗制，其登記之要求較我國採登記對抗制更低，但德國學說上對於專屬授權係屬物權並無爭議。採取登記對抗主義之目的，一方面在於維持交易上之便捷，減輕交易成本；一方面亦能使當事人斟酌情事，決定是否聲請登記，以保障自己權益。若當事人不為登記，則不得對抗第三人，以保護交易安全²²。由於登記對抗

²¹ 若認為專屬授權與非專屬授權均屬於債權性質，則依債權平等原則，專屬被授權人恐怕難以向嗣後取得非專屬授權之人請求排除侵害，而僅得向專利權人請求債務不履行之損害賠償。

²² 王澤鑑，動產擔保交易法上登記之對抗力、公信力與善意取得，民法學說與判例研究（第八冊），作者自刊，2002年3月，第262頁。至於登記對抗之效力，請參考智慧財產法院97年度民專訴字第47號民事判決：「按專利法第59條規定：「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。」條文所謂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、授權他人實施或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，故所稱「第三人」限於對主張未經登記有正當利益之第三人，旨在保護交易行為之第三人，非法侵權行為人並非有正當利益之第三人，自不得主張未經登記而據以抗辯。」



主義，並非專利法獨有，如民法、動產擔保交易法、著作權法、商標法、海商法、船舶登記法、民用航空器法等，均有類似之規定，故不能以登記制度之選擇作為區分債權與物權之標準。本文認為專屬授權應屬物權性質，始能圓滿解釋專屬授權之排他性及對世性。

肆、專屬授權契約中保留專利權人實施權之容許性

一、專利法修正草案第 64 條第 3 項但書制定背景

在智慧財產局最初召開公聽會的版本中，草案第 64 條第 3 項原無但書「但約定發明專利權人得實施者，從其約定」之規定，致專利權人在為專屬授權時，究竟得否保留專利發明之實施權，引起廣泛之討論。肯定說認為，本於契約自由原則，應容許當事人約定之空間，且專屬被授權人既得再授權他人實施專利發明，實無否定其同意專利權人實施之理。否定說認為，排除專利權人實施專利發明係專屬授權之本質特徵，在專利權人保留實施權之情形，根本不符合專屬授權之定義，應認其實質上為非專屬授權，並適用非專屬授權之規定。中間說認為，在訂定專屬授權契約時，固不能約定保留專利權人之實施權，但於訂定專屬授權契約後，不妨允許專屬被授權人另外同意專利權人實施。以下將介紹相關國外立法例、學說及實務案例，並說明增訂但書規定之考量因素。

二、國外立法例

直至 1973 年修正的韓國專利法，其第 55 條第 1 項後段仍規定專利權人就其專利發明設定專屬授權時，得約定專利權人對該專利



享有非專屬授權²³。該規定確切訂定及刪除時間不詳，但至少在 1995 年後之專利法已刪除此規定。惟不論該規定修正前後，韓國相關著述均承認，專屬授權契約當事人於授權契約中，得約定專屬被授權人回頭向專利權人授予非專屬授權之條款²⁴。

三、國外學說及實務

(一) 美國

專屬授權之授予蘊含專利權人本身不為實施及不再授權他人實施之默示承諾 (implied promises)²⁵，因此，專屬授權除了禁止授權人再對第三人授權，也禁止授權人再實施該專利發明²⁶，除非授權人在授權契約已明示特定之保留 (reservation)²⁷。在英美法上，授權人得盡可能地在專屬授權契約作除外約定 (exceptions)²⁸。許多學術機構也在專利專屬授權契約中，保留本身繼續從事研究、

²³ Korean patent law §55: 「A patentee may establish an exclusive license to others for his patented invention. In this case, an agreement may be made to the effect that a patentee may have the non-exclusive license for the patented right.」
BYONG HO LEE, 「Patent trademark & licensing in Korean」, 頁 200, Central Patent & Law Firm, Seoul, 1978 年 2 版。

²⁴ BYONG HO LEE, 「Patent trademark & licensing in Korean」, 頁 105, Central Patent & Law Firm, Seoul, 1978 年 2 版。「Laws and practices on industrial and intellectual property in Korea」, 頁 41, Park, Kim & Partner, Seoul, 1996.

²⁵ Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reilly, 「Drafting Patent License Agreements」, 頁 94, BNA Books, 2004 年第 5 版。

²⁶ John Gladstone Mills III, 「Patent law fundamentals」, 頁 19-20, Thomson Reuters/West, 2008 年 5 月。

²⁷ David M. Epstein, 「Eckstrom's licensing in foreign and domestic operations」, 頁 1-11, Thomson Reuters/West, 2008 年 4 月。

²⁸ Susan Singleton, 【Exclusive, sole and non-exclusive licences】,
http://pharmalicensing.com/public/articles/view/936186643_37cd13132217a。



教學或公益使用之條款²⁹。例如美國哈佛大學之專屬授權契約，即約定其保留基於非商業之研究目的，得製造、使用及授予他人非專屬授權之權利³⁰。

(二) 德國

學說上認為專屬授權 (ausschließliche lizenz) 含有二種合意，一者為授權人在同一範圍內不得再授權他人 (sole-license clause)，二者為限制授權人本身在同一範圍內為任何實施 (single-use clause)，故當專利權人在授權契約中未包含保留權利之條款時，專利權人即無繼續實施之權利³¹。在極端之情形，專利權人可能將所有的實施權完全授予專屬被授權人，而不保留自己的實施權。在較不極端之情形，專利權人可能保留自己的實施權，此時專利權人和專屬被授權人二者均得實施專利發明³²。當授權契約有保留實施權之約定時，倘專利權人之實施超過保留範圍，專屬被授權人亦得控告專利權人侵害專利權³³。

²⁹ Alan B. Bennett, 【Reservation of Rights for humanitarian uses】, Handbooks of best Practices, <http://www.iphandbook.org/handbook/ch02/p01/>。

³⁰ <http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/texts/html/harvardexlic.html>。

³¹ Jochen Pagenberg u. Bernhard Geissler, 「License agreements」, 頁 83, koln. berlin.bonn. munchen, 1991 年 3 版。

³² Wilfried Stockmair, 「The protection of technical innovations and designs in Germany」, 頁 120, VCH, 1994 年。

³³ Jochen Pagenberg u. Bernhard Geissler, 「License agreements」, 頁 83, koln. berlin.bonn. munchen, 1991 年 3 版。



(三) 日本

依日本特許法第 77 條第 2 項規定，在設定行為所定範圍內，專用實施權人專有實施專利發明之權利，另同法第 68 條但書規定，專利權人在設定專用實施權之範圍內，無專有實施專利發明之權。由於專用實施權之設定範圍，係由專利權人和專用實施權人間於設定契約議定，如雙方約定專利權人和專用實施權人均可重複實施專利發明，其約定仍屬有效³⁴。是以在設定專用實施權的情形，如專利權人取得專用實施權人的同意，也有實施專利發明的可能³⁵。

四、國內學說與實務

國內學說認為，專利權人在專屬授權之範圍內，原則上就同一範圍不得再授權給被授權人以外之人實施，專利權人本身亦不得再為實施，但亦有承認專利權人得就其實施權為特別之約定者³⁶，判決實務上亦有肯定之見解³⁷。國內政府機關為專屬授權時，亦有權利保留條款之實例，如行政院農業委員會高雄區農業改良場「自走式洋蔥挖掘機」技術移轉專屬授權契約書第 6 條第 1 項規定：「本

³⁴ 村林隆一，「専用実施権を設定した意匠権者の仮処分と仮処分を特りさ消すべき特別事情」，頁 124，「判例法ライセンス法--山上和則先生還歴記念文集」，社團法人發明協會，2000 年 1 月。

³⁵ 田辺徹，「特許権の本質は実施権と専権の両立」，パテント，第 57 卷第 6 期，頁 86，2004 年。

³⁶ 曾陳明汝，「兩岸暨歐美專利法」，頁 167，學林文化，2004 年 2 月；謝銘洋，「智慧財產權之基礎理論（一）」，頁 68，翰盧圖書，1997 年 10 月 2 版。王清峰，「專利之國際授權」，頁 23，政治大學法律研究所碩士論文，1977 年；洪健樺，「有關專利權中授權問題之研究」，頁 40，政治大學法律研究所碩士論文，1987 年。

³⁷ 臺灣高等法院臺中分院 95 年度智上易字第 18 號判決。



契約授權之技術資料及技術知識 (know-how) 為甲方所擁有，在本契約有效期限內，甲方不得再與第三者簽訂技術移轉授權契約，但甲方或其所屬機關仍得自行實施授權標的之研究³⁸。」在智慧財產局召開之專利法修正草案公聽會上，業界及學術單位亦反應專利權人於專屬授權契約中保留實施權係屬常態，甚至並無排除專利權人實施之認知。

五、小結

誠然，在認為「排除專利權人實施專利發明」為專屬授權之特徵下，又允許當事人自為約定，確有邏輯上矛盾之處，但也正因肯定專屬授權之排除效果，專利權人始有保留其實施權之必要。在專屬授權契約中約定保留實施權之條款，不僅存在於國內授權實務，在國外實務亦非罕見。面對多元的授權型態，為避免法律見解歧異，致造成未來授權交易之不確定性，故智慧財產局因應各界要求，於專利法修正草案第 64 條第 3 項加入但書規定，迥異於英、澳、日、韓等國之立法例。另須注意者為，專利法修正草案第 64 條第 3 項但書僅規定「約定發明專利權人得實施者，從其約定。」故原則上專利權人不得於專屬授權契約中概括保留向第三人為非專屬授權之條款，現實上也難以想像此種專屬授權契約存在。至於在專屬授權契約中，約定專利權人得在一定條件下（如限於公益目的或內部使用）向特定第三人（如非營利機構或關係企業）為非專屬授權

³⁸ <http://www.kdais.gov.tw/03/st960815b.doc>。



是否允許，國外有持肯定論者³⁹，但書雖未規範及此，惟基於契約自由原則，應有討論之空間。

另有認為專利法修正草案第 64 條第 3 項但書規定即學理上之「獨家授權」(sole license)，故我國之專屬授權係「專屬授權」及「獨家授權」之集合者，本文認為應予釐清。在德國法上，專利權人為非專屬授權時，亦可承諾不再授權他人實施，但如專利權人違反者，僅屬違約行為，並不影響其所為後續非專屬授權之效力⁴⁰。在日本法上，專利權人許諾通常實施權時，如同時許諾不再授予他人通常實施權，稱為「獨占的通常實施權」，其亦僅具債權之效力⁴¹。在上述情形，與專利權人在專屬授權契約中保留實施權之結果相同，均呈現僅專利權人和單一被授權人得實施該專利發明之狀態（請參考圖示：專利權的授權型態）。「獨家授權」在法律上是否定位為專屬授權或非專屬授權之變形，而應依授權契約之具體內容及探求當事人真意，分別適用各該規定，或是認為屬於專屬授權及非專屬授權之外之一種獨立類型，而有其特殊之法律效果（如獨家授權人是否得對侵權人行使侵害排除及防止請求權或損害賠償），仍有待學說及實務進一步發展。

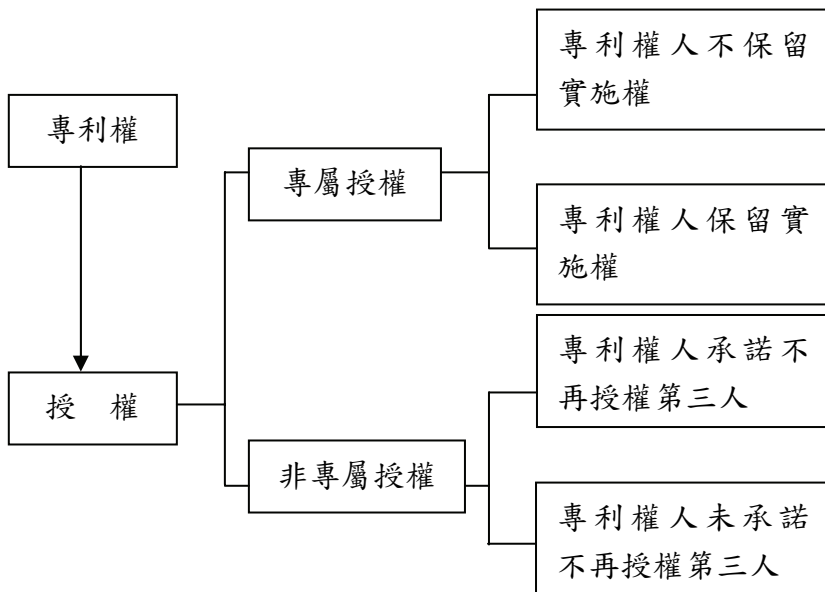
³⁹ Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reilley, 「Drafting Patent License Agreements」, 頁 94, 2004 年第 5 版。

⁴⁰ Wilfried Stockmair, 「The protection of technical innovations and designs in Germany」, 頁 119, VCH, 1994 年。

⁴¹ 竹田和彥, 「特許の知識」, 頁 398-398, グイセモンド社, 1999 年 6 月第 6 版。



圖示：專利權的授權型態



伍、專屬授權對專利權人之損害賠償請求權及侵害排除或防止請求權之影響

一、問題源起

現行專利法第 84 條第 1 項及第 2 項規定：「(第 1 項)發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。(第 2 項)專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。」由於在專屬授權之情形，專屬被授權人享有專利權之排他利益，學理上亦肯定專屬授權具有物權之對世效力，故原則上專屬被授權人在其授權範圍內，得向侵害專利權人之人行使損害賠償請求權及侵害排除或防止請求權



。惟專屬授權畢竟係依授權契約所授予，專利權人如有特殊考量（如避免專屬被授權人興訟而增加專利權之有效性被挑戰之風險，而約定專屬被授權人應經專利權人同意始得起訴），或授權契約當事人有特別安排（如將先位訴訟之權利交由專利權人行使，專屬被授權人僅基於備位地位）時，基於私法自治原則，仍應尊重授權契約當事人之約定。在無特別約定之情形時，專屬被授權人既得向侵害專利權人之人行使損害賠償請求權及侵害排除或防止請求權，則專利權人在專屬授權之同一範圍內，是否亦得同時或先後向侵權人行使損害賠償請求權及侵害排除或防止請求權，自值探討。以下將就國內外學說及實務進行介紹。

二、國外學說與實務

（一）美國

美國專利法第 281 條專利法規定：「專利權人對侵害其專利權者得提起民事訴訟。」美國最高法院在 1891 年 *Waterman v. Mackenzie* (138 U.S.252) 一案中，認為「專利權人」包含專利權人及其繼承人或受讓人，且受讓人必須符合下列三種情形之一⁴²：

⁴² 原文摘錄如下：The patentee or his assigns may, by instrument in writing, assign, grant, and convey, either (1) the whole patent, comprising the exclusive right to make, use, and vend the invention throughout the United States; or (2) an undivided part or share of that exclusive right; or (3) the exclusive right under the patent within and throughout a specified part of the United States. A transfer of either of these three kinds of interests is an assignment, properly speaking, and vests in the assignee a title in so much of the patent itself, with a right to sue infringers.



- 1、取得專利權之全部，包含全美國的製造、使用及販賣該發明之排他權。
- 2、取得專利排他權不可分割之一部或持分。
- 3、取得美國特定區域內之專利排他權。

在第 2 種情形，受讓人得和讓與人共同起訴，在第 1 種和第 3 種情形，受讓人得以自己名義獨立起訴。如果不符合上述三種情形之一，例如僅取得特定區域內之製造和販賣之排他權，而未取得使用之排他權，就只是單純的授權，除非有避免極端司法不正義（absolute failure of justice）之必要，例如專利權人即是侵權人，無法期待專利權人控告自己之情形，否則原則上被授權人必須透過專利權人或與專利權人共同提起訴訟，並無以自己名義獨立提起訴訟之資格。在 1926 年 *Independent Wireless v. Radio Corp* (269 U.S.459) 一案中，最高法院更認為專利權人對於專屬被授權人提起之訴訟，均有作為當事人之義務，蓋專屬授權之授予，即表示專利權人默示同意被授權人得以專利權人之名義請求排除侵害以實現該授權之排他性，而且要求專利權人作為當事人，不僅是為了滿足專利法所定管轄權之需求，也便於被控侵權人可在一個訴訟中防禦對其行為之所有指控，並且防止後續可能發生之訴訟。

然而，專屬被授權人原則上雖不得獨立起訴，但在專利權人已移轉全部實質權利（all substantial rights）予專屬被授權人之情形，專屬被授權人將被視為專利權之受讓人，而得獨立提起訴訟，即使契約係使用「專屬授權」之用語。在 *Vaupel Textilmaschinen Kg v. Meccanica Euro Italia Spa* (944 F2d 870, (Fed.Cir.1991)) 一案中



，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）認為判斷專利權人是否授予被授權人「全部實質權利」，不僅需判斷被授權人取得那些權利，亦需檢視專利權人保留何種權利。該案 Vaupel 生產之紡織機使用到專利權人第 3961650 號專利，專利權人專屬授權 Vaupel 在美國境內及屬地製造、委託製造、使用、販賣、出租、和維護該紡織機之權利，並授予 Vaupel 控告侵權行為之權利，且在取得專利權人同意後得為再授權。專利權人則保留再授權之否決權、在外國申請專利之權利、在 Vaupel 破產或停產時收回授權，及對於 Vaupel 所取得侵權行為損害賠償額之一定比例享有分配權。該案法院認為專利權人已移轉全部實質權利予 Vaupel，且明確賦予 Vaupel 提起侵權訴訟之獨家權利，並無使被告負擔雙重義務之實質風險，故允許 Vaupel 得獨立提起侵權訴訟。

在 Mentor H/S, Inc v. Medical Device Alliance, Inc(240 F.3d 1016 (Fed .Cir.2001)) 一案中，專利權人保留在販賣予專屬被授權人 Mentor 之目的下，有權研發及製造專利物品，得監督與控制 Mentor 之產品研發，負擔繳納專利年費之義務，以及負擔控告侵權人之優先義務，Mentor 僅得在專利權人不起訴時始有起訴權，聯邦巡迴上訴法院認為專屬被授權人 Mentor 並未取得全部實質權利，不具獨立起訴之資格，而必須加入專利權人共同起訴⁴³。另在 Aspek Eyewear, Inc.v. Miracle Optics, Inc (434 F.3d 1336 (Fed. Cir.2006)) 一案中，聯邦巡迴上訴法院認為專屬被授權人具有侵權行為之訴訟權和再授權之權利，雖於判斷其是否屬於專利權之移轉相當重要，

⁴³ Bruce M. Wexler, 【When Does a Licensee Have Standing to Sue for Patent Infringement?】, <http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=16135> (2002/5/10)



但如果專屬授權訂有一定期限，在期間屆滿後權利將回歸予專利權人時，被授權人所取得者僅是一個沒有全部實質權利之專屬授權，並未擁有該專利，因此被授權人不具有向侵權人獨立起訴之適格。

由上述美國實務可知，法院判斷專屬被授權人是否具有獨立起訴之適格，必須依當事人之授權契約內容逐案判斷。如法院認定專屬授權已取得專利權之全部實質權利，而等同專利權之讓與時，始許專屬被授權人獨立起訴，在此情形，從法理上似可推斷專利權人應已無起訴之資格。如法院認定專利權人並未讓與全部實質權利予專屬被授權人時，專屬被授權人原則上則應與專利權人共同起訴，至於專利權人得否獨立起訴，實務上似未持否定見解。

(二) 德國

德國專利法第 139 條規定：「(第 1 項) 任何人如違反第 9 條至第 13 條規定而實施發明，受侵害人得請求禁止該行為。(第 2 項) 任何人因故意或過失為前項行為者，對於受侵害人因此所受損害應負賠償責任。如侵權人僅具有輕過失時，法院得在受侵害人所受損害及侵權人所得利益之限度內判定賠償額。」所謂「受侵害人」，包括專利權人、專屬被授權人及質權人，但不包括非專屬被授權人。在專屬授權之情況，專利權人仍能夠排除侵害之請求權，蓋專利權人之利益仍可能因侵權行為而受到不利影響，例如：授權契約中約定，專屬被授權人應支付專利權人之權利金，係以每年專屬被授權人銷售專利物品收益的一定比例計算 (running royalty)。於此情況，專利侵害行為除了影響專屬被授權人之獲利外，專利權人亦會因此而受到影響。至於專利權人是否能主張損害賠償請求權，端視



是否因侵權行為而有損害發生而定，如上述之例子，若專利權人之權利金收入係以專利物品的銷售數量有關者，自有損害可言⁴⁴。

杜塞道夫地方法院（LG Düsseldorf）於 2000 年 10 月 24 日的判決認為，在專利授權的對價係採計量權利金（running royalty）而非採一次付款（lump sum payment）的方式時，專利權人對於因侵權行為所受之損害，得並行地與專屬被授權人行使侵害排除請求權和損害賠償請求權，其得請求之損害額，則以因侵害行為所減收之權利金為限⁴⁵。

（三）日本

1、侵害禁止請求權

（1）學說

日本特許法第 100 條第 1 項規定：「專利權人或專用實施權人對於侵害其專利權或專用實施權之人或有侵害之虞者，得請求停止或防止其侵害。」故專用實施權人對侵權人有侵害禁止請求權，至於專利權人在設定專用實施權是否喪失侵害禁止請求權，學說有不同見解。近年來肯定說已成多數說⁴⁶。分述如下：

⁴⁴ 德國部分之解析係李素華教授協助提供，參考文獻如下：Rudolf Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., 2004, p. 894-895；Rogge/Grabinski/Benkard, Patentgesetz (Kommentar), 10. Aufl., 2006, § 139 Rdnr. 17-18。

⁴⁵ 早稻田大學知的財産法制研究センター（RCLIP），駒田泰土助教授「専用実施権を設定した特許権者の差止請求」報告紹介，NEWSLETTER，2006 年 11 月，第 11 號，第 1 頁，網址 <http://www.21coe-win-cls.org/rclip>。

⁴⁶ 松本直樹，【専用実施権を設定した特許権者の差止請求権（最二判平成 17 年 6 月 17 日の評釈）】，判例タイムズ 1215 号（平成 17 年度主要民事判例



A. 肯定說

此說肯定專利權人設定專用實施權後仍具有侵害禁止請求權，理由如下：

- (A) 專利權人設定專用實施權後，對專利權仍能為讓與或設定質權，專用實施權之移轉、再授權或設定質權，亦應經專利權人同意，故專利權人仍保留一定之權利，並不完全成為空權。
- (B) 在物權法上，權利的分離未必當然造成空權之狀態，如土地上設定用益物權時，用益物權人和所有人均能享有物上返還請求權和侵害排除請求權。
- (C) 依特許法第 77 條第 4 項規定，專用實施權人授予他人通常實施權時，必須得到專利權人同意，基於法律整體解釋及使專利權人有制衡的手段，應承認專利權人對於未經其同意之第三人享有禁止請求權。
- (D) 有認為專利權是專用權 (exclusive right to work)，而非僅是排他權 (right to exclude)，專利權設定專用實施權後，其積極的效力 (實施權) 雖然空虛化，但仍留存消極的效力 (排他權)⁴⁷。

解說・2006 年 9 月 29 日号) 226 頁，

<http://homepage3.nifty.com/nmat/senyoken.htm> (2008/06/24)。

⁴⁷ 田辺徹，「特許權の本質は実施權と專權の兩立」，*パテント*，第 57 卷第 6 期，頁 86，2004 年。同作者，特許權の本質，*パテント*，第 56 卷第 10 期，頁 64，2003 年。



- (E) 專利權的現實交換價值與其獨占性程度有密切關係，即使設定專用實施權，專利權人仍有行使禁止請求權的必要⁴⁸。
- (F) 專利權人為保護其營業上之信用維持利益，有行使禁止請求權的必要。
- (G) 專利權人和專用實施權人通常關係密切，雙重提訴的可能性極低，即使發生雙重提訴的情形，也可利用誠信原則或權利濫用的理論適切處理。且專利權共有人也可單獨對侵害人提起侵害禁止訴訟，與共有之情形相較，不能謂設定專用實施權的情形，雙重訴訟的風險較高⁴⁹。

B、否定說

此說否定專利權人設定專用實施權後仍具有侵害禁止請求權，理由如下：

- (A) 設定專用實施權後，專利權人在設定範圍內不得實施專利發明（特許法第 68 條但書），其專利權之行使因設定專用實施權而成為空虛的權利⁵⁰。如他人無正當理由實施專利發明時，應係侵害專用實施權，而非侵害專利權。

⁴⁸ 小島喜一郎，【專用實施權の設定された特許権にもとづく差止請求の可否】，發明，第 104 期，2007 年 2 月，<http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/200702hyou.html>。

⁴⁹ 奧村直樹，「専用実施権設定後の特許権者による差止請求権」，パテント，第 60 卷第 9 期，頁 23，2007 年。

⁵⁰ 特許庁編，「工業所有権法逐条解説」，頁 206，社團法人發明協會，2001 年 8 月第 16 版。



(B) 專用實施權有往更強的獨占性和排他性的方向演變的可能性，用地上權和所有權的關係來比喻專用實施權與專利權，不僅欠缺正當性，現實上也造成混亂的結果，在法理面和實務面都有再檢討之必要。

(C) 允許專利權人和專用實施權人均得分別向侵害人起訴，將造成侵害人雙重應訴的危險，而且造成實施契約當事人間，應由何者負擔排除侵害的義務不明確。

C、中間說

此說考量實際利益狀況，認為設定專用實施權後，原則上只有專用實施權人能行使禁止請求權，但當專用實施權人不行使權利時，專利權人在其殘存之權利金收取權能或處分權能受影響的限度內，亦得行使禁止請求權。

(2) 實務

日本最高法院在 2005 年 6 月 17 日的「生体高分子」判決中，基於下述理由，肯定專利權人於設定專屬授權後仍有侵害禁止請求權：

A、依日本特許法第 101 條第 1 項規定，專利權人或專用實施權人得行使侵害禁止請求權，從其文義上，無法得出專利權人設定專用實施權後，即應限制其行使禁止請求權之解釋。

B、在專用實施權設定契約係以專用實施權人的銷售金額計算



權利金時，專利權人為確保權利金收入，有行使禁止請求權的現實利益。

C、如放任侵害不予處置，當專用實施權因任何理由消滅時，專利權人欲自為實施專利發明將有受到不利益之可能性。

有認為最高法院判決之最主要理由，係特許法第 100 條的文義解釋，其他因素僅是補強理由，故應無條件地承認專利權人在設定專屬授權後，仍具有禁止請求權⁵¹。亦有認為，當專用實施權以專利權之全部期間為存續期間且已支付全部權利金之情形，專利權人已無保留排除侵害的現實利益，此時對第三人不具有禁止請求權⁵²。

2、損害賠償請求權

(1) 學說

日本特許法第 102 條第 1 項至第 3 項規定：「(第 1 項) 專利權人或專用實施權人，對因故意或過失侵害其專利權或專用實施權者請求賠償時，得以在無侵權發生之情況下及專利權人或專用實施權人之實施能力範圍內，將專利權人或專用實施權人販售專利物品所得之單位利潤，乘以侵害人轉讓構成侵權之物之數量，推定為專利權人或專用實施權人所受之損害額。但如專利權人或專用實施權人有不能轉讓全部或一部數量之情形，該數量應予扣除。(第 2 項) 專利權人或專用實施權人，對因故意或過失侵害其專利權或專用

⁵¹ 奧村直樹，「專用實施權設定後の特許権者による差止請求権」，パテント，第 60 卷第 9 期，頁 23，2007 年。

⁵² 實施権の論点整理，<http://d.hatena.ne.jp/smoked-bacon/20090312/1236842279> (2009/03/12)。



實施權之人請求賠償時，侵權人因侵權行為所獲利益，應被推定為專利權人或專用實施權人所受損害。(第3項)專利權人或專用實施權人，對因故意或過失侵害其專利權或專用實施權者請求賠償時，得以相當於實施該專利發明所應獲得之數額作為損害額。」有認為當授權契約對於權利金的約定，並非以專用實施權人的銷售金額為基礎，而是一次性給付之情形，專利權人並不會因第三人之侵害行為而減收其權利金，故此時不會受有損害。反之，當專利權人因侵害行為而減收權利金之情形，則應肯定專利權人得依特許法第102條第3項規定，請求相當於權利金之損害賠償⁵³。至於特許法第102條第2項規定之損害賠償(即以侵權人所受利益推定為專利權人所受損害)部分，有認為因專利權人設定專用實施權後，本即不得再實施專利發明，即使其從事實施，也等同於通常實施權人的實施，因此不能主張此部分之損害賠償⁵⁴。

(2) 實務

實務上肯定專利權人得請求相當於權利金之損害賠償。如東京地方法院1988年4月22日「風力推進裝置」的判決中，原告甲就其專利權設定專用實施權予原告乙，並以乙批發售價的百分之六計算權利金。法院認定乙因被告丙販賣侵權物品而受有減少販賣同等數量專利物品之損失，而致甲受有減收權利金之損害，故判決丙應給付甲相當於減收權利金之損害，至於乙部分，則以乙減少之販賣

⁵³ 實施權の論点整理，<http://d.hatena.ne.jp/smoked-bacon/20090312/1236842279> (2009/03/12)。

⁵⁴ 竹田稔，「知的財産權侵害要論」，社團法人發明協會，頁163，1992年6月初版。



利益，扣除相當於應給付甲之權利金額後，作為乙的損害額⁵⁵。

三、國內學說與實務

有關專利權人為專屬授權後，是否喪失侵害排除防止請求權或損害賠償請求權，少見國內學者討論。臺灣臺北地方法院 92 年度智字第 34 號判決採肯定說，認為：「查 92 年 2 月公布修正前之專利法（下稱舊專利法）第 88 條第 2 項雖規定為：『專屬被授權人亦得為前項之請求，但以專利權人經通知後而不為前項之請求且契約無相反約定者為限』，故依據舊專利法之規定，關於專利受侵害時之損害賠償請求權及侵害排除、防止請求權，原則上係屬專利權人所享有，專屬被授權人在例外請求下亦即須專利權人經通知不行使權利且契約無相反約定者方得行使該權利，其目的應在防止專利之專屬被授權人違反專利權人之意思而行使專利之排他性權利。然現行專利法第 84 條第 2 項已將上開規定修正為『專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。』相較於舊專利法之規定，應認現行規定已放寬專利被授權人行使權利之要件，除授權契約中有約定專利被授權人不得行使權利方受其限制，然尚不得因此推論專利權人將專利授權予他人後，即喪失此一專利法所賦予其所有之排他性權利。」

另智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號判決認為：「本件原告系爭專利專屬授權予東桂公司之範圍並無限制，應係就系爭專利

⁵⁵ 盛岡一夫，【特許權者とともに専用実施権者または独占の通常実施権者が請求し得る損害賠償の範囲】，發明，第 186 期，1989 年 3 月，<http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/198903hyou.html>。



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，而原告專屬授權既無收取權利金，於本件亦稱其本身無損害，而係主張引用東桂公司所受損害為請求被告賠償之依據，其既已不得再實施系爭專利權，且本身無損害，自不得以被告侵害系爭專利而請求被告賠償損害。」似認為在專屬授權有約定權利金之情形，專利權人始有請求損害賠償之權利。

四、小結

專利權人與專屬被授權人之關係，可以所有權人與地上權人之關係進行理解，所有權人設定地上權後，除收取地租外，已喪失對土地為使用收益之權利，但仍具有排除他人侵害所有權之權利。至於所有權人得否請求損害賠償，則須視其能否證明受有損害而定，尚難一概排除其請求損害賠償之可能性。否定專利權人及專屬被授權人均有侵害排除請求權及損害賠償請求權之理由，主要係憂心可能產生判決矛盾及侵權人雙重賠償之問題。

由於專利侵權訴訟必須支付相當訴訟成本，授權契約中可能約定應由專利權人或專屬被授權人負有排除他人侵害專利權之優先義務，故於法律中明文排除專利權人行使訴訟之權利，未必符合授權契約當事人之期待。至於強制專利權人加入專屬被授權人之訴訟一節，因專屬授權契約之型態多元，如授權契約已明文約定訴訟權之行使主體，是否仍須一律強制雙方共同訴訟，亦值考量。在專利權人或專屬被授權人單獨提出訴訟之情形，法院應可善用民事訴訟



法第 67 條之 1 條規定通知他方參加訴訟⁵⁶，以減少雙重訴訟之發生。如專利權人或專屬被授權人係分別提起訴訟，法院則得利用民事訴訟法第 205 條規定，命合併辯論及合併裁判，以避免訴訟矛盾。被控侵權人亦可同時對專利權人及專屬被授權人提起消極確認之訴，確定其未侵害專利權，以避免雙重被訴之風險。另外，在專利權人係將專利權之所有實施權能（包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之權）全部專屬授權予他人，並約定權利金係一次性付清，且以專利權全部存續期間為授權期間之情形，法院似可參考美國實務見解，認為此已屬實質上專利權之讓與，或參酌日本學說及德國實務，認為專利權人欠缺權利保護要件，而以其請求為無理由，以判決駁回之。

陸、專屬授權與成立在先之非專屬授權的關係

一、問題源起

除排除專利權人實施之外，專屬授權之另一特徵為排除第三人實施發明，當專利權人曾向他人為非專屬授權後，再就同一範圍向另一人為專屬授權時，則專屬被授權人對於成立在先之非專屬授權有何影響，此攸關非專屬被授權人之權益，也涉及專利權辦理非專屬授權登記後得否再辦理專屬授權登記之實務問題。以下將就國內

⁵⁶ 民事訴訟法第 67 條之 1 條規定：「Ⅰ 訴訟之結果，於第三人有法律上利害關係者，法院得於第一審或第二審言詞辯論終結前相當時期，將訴訟事件及進行程度以書面通知該第三人。……Ⅲ 第一項受通知人得依第 58 條規定參加訴訟者，準用前條之規定。」第 67 條：「受告知人不為參加或參加逾時者，視為於得行參加時已參加於訴訟，準用第 63 條之規定。」



外學說及實務進行介紹。

二、國外學說與實務

(一) 美國

專屬授權，僅表示專利權人不再向他人進行授權(further license)，故專利權如曾為非專屬授權，並不影響專利權人為專屬授權，惟後成立之專屬授權對於先成立之非專屬授權，並無排他之效力。另美國專利法第 261 條有關登記對抗之規定⁵⁷，僅適用於專利權讓與之情形，並不適用於授權，故先成立之授權無須登記即有拘束後手之效力，後手於訂約時必須善盡查詢義務，不得主張善意保護(boni fide purchase rule)⁵⁸。為免專屬被授權人陷於錯誤而產生契約爭議，一般建議專利權人最好在專屬契約中明白告知專屬被授權人先前成立之非專屬授權⁵⁹。

(二) 德國

依德國聯邦最高法院以往見解，因非專屬授權僅具債權契約之

⁵⁷ 35 U.S.C. 261 : 「 An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage. 」

⁵⁸ David J. Dykeman & Daniel W. Kopko, 「Recording Patent License Agreement in the USPTO」, *Intellectual Property Today*, 頁 18-19, 2004 年 8 月。

⁵⁹ Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reilly, 「Drafting Patent License Agreements」, 頁 94-95, 2004 年第 5 版。



效力，故其後之專利權讓與或專屬授權，將使非專屬被授權人喪失實施專利之權利。為保護非專屬被授權人之權益，德國專利法增訂第 15 條第 3 項規定，成立在先之授權不因專利權之移轉或授權而受影響，故非專屬授權自不因嗣後成立之專屬授權而終止⁶⁰。上開規定對於非專屬授權極為重要，因為依德國專利法之規定，非專屬授權並無向專利主管機關辦理登記之依據⁶¹。

（三）日本、韓國

日本法上，專用實施權設定後，專利權人不得再對第三人許諾通常實施權，但在專用實施權設定前許諾之通常實施權如經登記，依日本特許法第 99 條第 1 項規定，對於其後取得專用實施權之人，仍有效力⁶²。韓國專利法第 118 條第 1 項亦有類似規定。

三、國內實務

實際運作上，專利權人如曾為非專屬授權，可能會在專屬授權中告知專屬被授權人，並對先前非專屬授權之處理加以約定。如財團法人工業技術研究院專屬授權契約書第 3 條第 4 項規定：「甲方（即專屬被授權人）已充分瞭解本專利於簽約前，乙方已與他人分別就本專利之一部或全部簽訂授權契約（原授權契約）。甲方同意

⁶⁰ Jochen Pagenberg u. Bernhard Geissler, 「License agreements」, 頁 239-240, koln. berlin.bonn. munchen, 1991 年 3 版。

⁶¹ Wilfried Stockmair, 「The protection of technical innovations and designs in Germany」, 頁 119, VCH, 1994 年。

⁶² 特許庁編, 「工業所有權法逐條解說」, 頁 223, 社團法人發明協會, 2001 年 8 月第 16 版。



容忍原授權契約有效範圍內任何人就本專利所得行使之權利⁶³。」

四、小結

綜合上述，專利權人就同一專利權曾為非專屬授權，並不妨礙嗣後再為專屬授權。至於成立在先之非專屬授權與成立在後之專屬授權的關係，美、德係採當然對抗主義，日、韓係採登記對抗主義。由於我國專利法對於專利權授權採取登記對抗主義，成立在先之非專屬授權若經向專利專責機關登記，無論專屬授權契約是否約定專屬被授權人容忍先前非專屬授權之條款，應均得對抗成立在後之專屬授權。

柒、結語

相對於專利授權在商業上之大量運用，專利法中對於專利授權之規定，可謂屈指可數。惟授權本身既為商業運作下之產物，是否運用契約自由原則即為已足，而無須在專利法中加以規範，亦值深思。德國及美國之專利法，對於專屬授權雖未明定，惟其實務對於專屬授權之內涵注入豐富的生命力，並發展出一套遊戲規則。日本及韓國之專利法，雖對專屬授權予以明確定義，並採取登記生效制，惟其採取高度規範之結果，實務上出現了所謂「完全獨占的通常實施權」之類型，而造成學說之爭議⁶⁴。由於現行專利法第 84 條第

⁶³ 余昭蓉，「專利授權契約之研究」，頁 118，東吳大學法律研究所碩士論文，2008 年。

⁶⁴ 完全獨占的通常實施權，指專利權人承諾不再授權他人實施，也承諾自己不為實施，內涵與專用實施權類似，但因該種實施權不須如專用實施權辦理登記，故僅能發生債權之效果，致學說及實務上對於此種實施權人是否能主張



2 項有「專屬被授權人」一詞，故賦予其實質定義，遂成為智慧財產局本次修正專利法不可迴避之任務。智慧財產局本次研擬專屬授權之相關規範，除折衷於登記生效及當然對抗主義，維持現行登記對抗主義之立法外，並於修正草案第 64 條第 3 項增訂但書規定，以減少對授權實務之衝擊。至於專屬授權對專利權人之損害賠償請求權及侵害排除或防止請求權之影響，亦於修正草案第 98 條修正說明予以釐清，期能有效解決現行專屬授權定義與效力不明所引發之問題。

侵害禁止請求權或損害賠償請求權產生爭議。參見奧村直樹，「専用実施権設定後の特許権者による差止請求権」，*パテント*，第 60 卷第 9 期，第 18 頁，2007 年。