



專利授權登記制度之探討

白杰立*

摘要

專利權為無體財產權，授權實施並無權利變動外觀，如何平衡被授權人、專利權人之後手及其債權人之權益，以維護交易安全，誠為制度設計之難題。專利授權有無登記制度，以及登記是授權之生效要件或對抗要件，各國作法不一。我國專利法對於專利授權採取登記對抗主義，但國內對於登記對抗之觀念仍有待釐清。本文介紹美、德、英、歐盟、日本及中國大陸之規定，並就我國法制進行探討。

關鍵字：授權登記、專屬授權、非專屬授權、意思主義、登記對抗主義、登記生效主義、善意第三人、惡意第三人、交易安全

壹、前言

專利授權為專利權人同意被授權人實施專利物或專利方法之法律行為，專利權人在授權範圍內，不僅放棄向被授權人行使排他權，於不侵犯他人專利權及法令限制下，同時賦予被授權人積極之實

收稿日：99年8月18日

* 作者現為經濟部智慧財產局法務室督導。



施權。由於專利權為無體財產權，授權實施並無權利變動外觀，故在制度設計上必須考慮二項重點：一、應確保被授權人之實施權不因專利權人讓與專利權或嗣後為內容牴觸之授權而受影響，保障被授權人事業之穩定經營及投資心血；二、應避免專利權人之後手或債權人因不知有授權存在而受到不測之損害，維護社會交易安全。如何平衡各方利益，並兼顧社會公益，誠為制度設計之困難工作。

原則上，法律行為之形式要件有下列五種：(一)意思成立主義(二)書面成立主義(三)登記生效主義(四)意思成立—登記對抗主義(五)書面成立—登記對抗主義¹。專利授權應否辦理登記，現行各國作法並不一致。採取登記制度之國家，又有對抗主義及生效主義之區別。按專利法條約第14條b項第3款規定：「施行細則對有關締約會員對下列請求事項可適用之形式要件之規則作出規定：授權或利益擔保之登記。」專利法條約施行細則第17條第1項規定：「(1)[授權登記之請求](a)有關申請案或專利之授權，依其適用法律得予登記者，締約會員應接受由授權人或被授權人簽署，於通訊中所為該授權登記之請求，且敘明下列事項：(i)關於要求登記授權之說明；(ii)相關申請案或專利之案號；(iii)授權人之姓名及地址；(iv)被授權人之姓名及地址；(v)授權為專屬授權或非專屬授權之說明；(vi)被授權人如為任一國家之國民，該國家之名稱；被授權人住所所在國家之國名，及被授權人有真正且有效的工商營業所所在之國家名稱。」其雖就授權登記程序進行規定

¹ 王澤鑑，「動產擔保交易法三十年」，頁312，民法學說與判例研究(八)，頁311-312，2002年3月。



，惟登記之實體法律效果，仍係由各國內國法規範。本文以下將就美國、德國、英國、歐盟專利規則草案、日本及中國大陸之規定加以介紹，並與我國法制進行探討。

貳、外國專利授權登記制度

一、美國

按美國專利法第 261 條第 1 項規定：「專利申請案、專利權或因此所生之權利，得以書面方式讓與。專利申請人、專利權人或其受讓人或合法代理人亦得以相同方式將美國全境或任何特定區域內之專利申請案或專利權之排他權授予或轉讓²。」同條第 4 項規定：「讓與 (assignment)、授予 (grant) 或轉讓 (conveyance)，對於未受告知而支付對價之後買受人或後抵押權人，無效。但於事實發生後 3 個月內或於後買賣或後抵押發生前，已向專利商標局登記者，不在此限³。」所謂「無效」之用語，實質上係指該法律行為不得對抗與之相衝突之權利之意。本條不是單純的先登記者優先原則 (first-to-file rule)，而必須考量寬限期 (grace period) 和確實知悉 (actual notice) 二項因素。寬限期是專利法考量移轉行為成立後至申

² “Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.”

³ “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.”



請登記之時間落差所為之設計⁴。舉例說明如下：在 5 月 10 日，甲自丙受讓某專利權，但未立即辦理登記。在 6 月 15 日，乙亦自丙受讓同一專利權，並於 7 月 1 日辦理登記。如甲能在 8 月 10 日前（5 月 10 日後之 3 個月內）辦理登記，或乙並非不知情而支付對價之買受人，則乙雖然先辦理登記，甲之權利仍優先於乙，乙自丙受讓該專利權之行為無效⁵。

專利授權之類型分為專屬授權（exclusive license）與非專屬授權（non-exclusive license）。依美國著作權法第 101 條規定，專屬授權屬於著作權所有權移轉行為（transfer of copyright ownership）之一種⁶，故適用同法第 205 條 d 款移轉登記對抗之規定⁷。惟專利法未明文規定專屬授權屬於專利權所有權之移轉，故專利法第 261 條第 4 項之登記規定原則上不適用於專屬授權，非專屬授權更無適用

⁴ Harold R. Weinberg & William J. Woodward, Jr., *Easing Transfer and Security Interest Transactions in Intellectual Property: An Agenda for Reform*, Kentucky Law Journal, 79 Ky. L.J.61, Fall 1990/1991.

⁵ Raymond T. Nimmer, *Revised Article 9 and Intellectual Property Asset Financing*, *Maine Law Review*, 53 Me.L. Rev. 287, P337-3339, 2001.

⁶ A “transfer of copyright ownership” is an assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including a nonexclusive license.

⁷ (d) Priority between Conflicting Transfers. — As between two conflicting transfers, the one executed first prevails if it is recorded, in the manner required to give constructive notice under subsection (c), within one month after its execution in the United States or within two months after its execution outside the United States, or at any time before recordation in such manner of the later transfer. Otherwise the later transfer prevails if recorded first in such manner, and if taken in good faith, for valuable consideration or on the basis of a binding promise to pay royalties, and without notice of the earlier transfer.

Raymond T. Nimmer, *Revised Article 9 and Intellectual Property Asset Financing*, *Maine Law Review*, 53 Me.L. Rev. 287, P331, 2001.



餘地。如在 *Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Services.)*, 252 F.3d 1039 (9th Cir. 2001)一案中，聯邦第九巡迴法院認為：專利法第 261 條之「讓與」(assignment)，指移轉專利所有權之全部權利之行為；「授予」(grant)，指移轉專利所有權之行為，但僅限於特定地區；「轉讓」(conveyance)，指將法律上之所有權從現在之所有人移轉至他人，凡此均屬涉及所有權移轉之行為(all involved the transfer of an ownership interest)，至於與所有權無關之利益，例如授權或擔保利益，則非本條所欲規範之對象，故無須依本條規定辦理登記，即使辦理登記，亦不因此向任何人或為任何目的發生「推定告知」(constructive notice)之效果。對於專利權之買受人而言，專利發明之價值或許會因授權之存在而減損，但此係買受人所必須儘可能知道且應承受之風險。在 *Syndia Corp. v. Lemelson Medical Education and Research Foundation*, 165. F. Supp. 2d 128 (E.D. Ill. 2001)一案中，伊利諾州北部聯邦地方法院認為：授權具有對世效力，無論辦理登記與否，專利權之買受人均受所有既存之授權所拘束。在 *Security Materials Co. v. Mixermobile*, 72 F. Supp. 450 (SD Cal. 1947)一案中，加州南部聯邦地方法院認為：當二個有效之授權衝突時，先成立之授權具有優先效力，此係基於古諺「先成立者有優先權」(first in time, superior in right) 所得出之結論。在 *Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc.* 565 F.Supp.931 (D.N.J 1983)一案中，紐澤西聯邦地方法院認為：當兩個授權衝突時，即使第二個被授權人不知道第一個授權之存在，第一個授權也具有優先地位。



美國專利法中雖無授權登記之規定，但如當事人欲辦理登記，因美國聯邦規則第 37 篇 (Title 37 - Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights, 簡稱 37 CFR) 第 3.11 條 a 款規定：「申請案、專利權和登記事項之讓與，如附具第 3.28 條和第 3.31 條規定之申請書，專利商標局將准予登記；對於申請案、專利權和登記事項之權利有影響之其他文件，如附具第 3.28 條和第 3.31 條規定之申請書，專利商標局亦得依本篇規定或局長之裁量予以登記。」故不涉及專利權移轉之文件，如授權或擔保契約，實務上也可受理任意登記。經辦理登記者，將成為供公眾閱覽之公開文件⁸，惟授權登記並無實質法律效果，可謂宣示意義大於實質意義⁹。然而，在某些專屬授權之情形，如專利權人已將專利權之全部實質權利授予專屬被授權人時，可能被視同讓與，而有專利法第 261 條登記規定之適用。如在 Paulus v. M.M. Buck Mfg. Co., 129 F. 594 (8th Cir. 1904)一案中，Paulus、Ellies 及 West 為系爭專利權之共有人，三人協議合資成立 Paulus R.R.Drill 公司，並口頭約定將系爭專利權之全部權利於專利期間內專屬授權予該合資公司。嗣 West 將其專利權之應有部分轉讓予 Weaver 和 Emminger，Weaver 和 Emminger 又授權 Buck 實施，Paulus、Ellies 及 Paulus R.R.Drill 公司爰共同控告 Weaver、Emminger 及 Buck 侵害系爭專利權。聯邦第八巡迴法院認

⁸ David J. Dykeman & Daniel W. Kopko, *Recording Patent License Agreements in the USPTO, Intellectual Property Today*, Aug 2004.
http://www.eapdlaw.com/files/News/e60412cd-781a-4461-8120-3ee5fb0f209e/Presentation/NewsAttachment/2f34891b-3e50-4c47-b10e-4cc886e47150/Recording%20Patent%20Agreement_Dykeman_USPTO.pdf (2010/8/2 最後到訪)。

⁹ Raymond T. Nimmer, *Revised Article 9 and Intellectual Property Asset Financing*, *Manine Law Review*, 53 Me.L. Rev. 287, P334-356, 2001.



為：專利權包括製造、使用及販賣之專屬權利，若是轉讓全美國境內之這些專屬權利、授予這些專屬權利不可分部分，或是授予美國特定區域內之這些專屬權利，無論其名稱為何，都是專利權之讓與。原告主張之口頭授權，係將系爭專利權之全部專屬權利，於專利期間內授予 Paulus R.R.Drill 公司，此已構成專利權之讓與，如未於成立後 3 個月內在專利局登記，對於嗣後不知情而支付對價之買受人應屬無效。由於本案 Weaver 和 Emminger 是在該讓與發生後支付對價之買受人，除非原告證明被告於買受系爭專利權之應有部分時知情，否則該未經登記之口頭讓與對於 Weaver、Emminger 及其被授權人 Buck 應屬無效。

尚值一提者，現行美國專利法第 261 條登記之規定，其保護對象明文限於專利權之後買受人或後抵押權人，惟 1836 年之專利法並未明定¹⁰，故曾引發侵權行為人是否亦為登記制度保護對象之疑義。在 *Pitts v. Whitman*, 19 F.Cas. 767 (C.C.D. Me.1843) 一案中，原專利權人於 1838 年 4 月將其改良打穀機專利權讓與原告之後，被告未經原告同意在緬因州製造、使用及銷售系爭專利機器，原告爰起訴被告侵害專利權，並於起訴後（1841 年 4 月）辦理專利權移轉登記。被告抗辯原告未於讓與發生後 3 個月內辦理登記，而請求駁

¹⁰ Patent Act 1836, C. 357, SEC. 11” That every patent shall be assignable in law, either as to the whole interest, or any undivided part thereof, by any instrument in writing; which assignment, and also every grant and conveyance of the exclusive right under any patent, to make and use, and to grant to others to make and use, the thing patented within and throughout any specified part or portion of the United States, shall be recorded in the Patent Office within three months from the execution thereof, for which the assignee or grantee shall pay to the Commissioner the sum of three dollars.”



回原告之訴。由於 1836 年專利法（第 357 章）僅規定專利權之讓與應於成立後 3 個月內辦理登記，但未規定未辦理登記者無效，故本案爭點在於登記究竟是讓與之生效要件，或只是為了保護善意買受人而設。聯邦巡迴法官 Story 認為：首先，假設原專利權人已取得充分對價而讓與專利權，但未辦理登記，如允許原專利權人仍可對受讓人之實施行為主張侵權責任，顯然違反公平正義，故無論是否辦理登記，均應承認該讓與在原專利權人和受讓人間發生效力。設若如此，難以理解為何受讓人不能同樣地向侵權行為人主張該讓與有效。其次，設若未經登記之讓與應對原專利權人有效，則當第三人侵害該專利權時，原專利權人因無權利受損害，自不得提起侵權訴訟，如果受讓人也不能對侵權人提起侵權訴訟，則該專利權將因未辦理讓與登記而如同消滅。最後，若未登記之受讓人對於原專利權人之侵權行為可提起訴訟，但對於侵權第三人卻不能提起訴訟，則原專利權人之處境反而不如侵權第三人，若認未登記之受讓人也不能對原專利權人提起侵權訴訟，則該未辦理移轉登記之專利權無異任人侵害而毫無價值。顯然，法律要求登記之目的不是為了契約當事人或其參與人之利益，而僅是為了保護不知先前讓與存在而支付對價之善意買受人。法律給予受讓人 3 個月之緩衝期間辦理登記，如其懈怠登記，則任何後善意買受人有權推定在此期間內無讓與行為發生，而取得優先之權利。但如果嗣後之買受是發生在讓與登記後，即使該登記不是在讓與成立後 3 個月內辦理，基於違背誠信原則或推定知情，後買受人仍應居於劣後地位。就純粹之侵權行為人而言，其無可資保護之權利可對抗未經登記之受讓人，其清楚



地知道侵害專利權，至於受害人為何人並不重要。基於正確、合乎正義及有效性之法律解釋原則，且本條亦未規定未經登記之讓與視為無效，故登記規定解釋上限於保護不知情之後善意買受人。

二、德國

依德國專利法第 30 條第 4 項規定：「專利局應依專利權人或被授權人一方之申請，經證明他方之同意後，於專利登記簿為專屬授權之登記。但於第 23 條第 1 項所為聲明之期間內，不予受理。」同法第 23 條規定為：「(第 1 項) 專利申請人或在專利登記簿內登記之專利權人，以書面向專利局聲明，同意任何人於支付相當之補償後使用其發明者，於表示到達後，對於專利權將到期的年費減少至專利費用法所定費用之一半。…(第 2 項) 在專利登記簿內已為專屬授權之登記或已為登記之申請時，不得為前項之聲明。」德國專利局只受理專屬授權之登記，而不受理非專屬授權之登記。

專屬授權登記之主要目的，在於防止專利權人依專利法第 23 條第 1 項規定向專利局為公開授權之聲明。當專屬授權登記申請與公開授權聲明二者併存時，專利局將依受理之先後順序決定。專屬授權之登記或登記申請均不刊登專利公報，也不提供公眾查詢，登記事項僅為專屬授權之存否，而不包括被授權人之資料。因缺乏公示程序，登記並無創設權利之效果，也不適用善意受讓原則。由於專屬授權具有物權之效力，不論向專利局登記與否，嗣後專利權之買受人均受先前專屬授權之效力所及，故無必要為防止專利權人無



權處分專利權而辦理專屬授權登記¹¹。在後成立之專屬授權，即使辦理登記，亦不會使專利權人先前授予他人而未經登記之專屬授權變為無效¹²。學說及實務均認為，專屬授權之登記並無實體法之效力¹³。

在非專屬授權方面，德國聯邦最高法院以往認為，非專屬授權僅於授權人及被授權人間存在債權契約之效力，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發明之權利。嗣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，故非專屬授權已不因專利權移轉或嗣後成立之專屬授權而終止，專利權之受讓人或後成立之專屬被授權人亦不能對先成立之非專屬授權主張排他效力¹⁴。

三、英國

依英國專利法第 33 條規定：「(第 1 項) 在專利權或專利申請案上，主張依本條所定之交易、文書或事實取得財產權之人，得對

¹¹ Jochen Pagenberg & Bernhard Geissler, *License agreements*, P.495-497, Köln. Berlin.Bonn. München, 3rd Ed, March 1991.

¹² Wilfried Stockmair, *The protection of technical innovations and designs in Germany*, P.121, VCH, 1994.

¹³ Masanori Ikeda, *Basic Study on the Intellectual Property Security System in Germany - Security Systems as Distribution and Management Schemes for Intellectual Property Rights*, IIP bulletin 2008, http://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2007/e19_16.pdf (2010/8/2 最後到訪)。

¹⁴ Jochen Pagenberg & Bernhard Geissler, *License agreements*, P.239-240, Köln. Berlin.Bonn. München, 3rd Ed, March 1991. Wilfried Stockmair, *The protection of technical innovations and designs in Germany*, P.119, VCH, 1994.



抗主張在先依本條所定之交易、文書或事實取得財產權之人，假如該在後之交易、文件或事實發生時：(a) 在先發生之交易、文書或事實未經登記；或 (b) 申請案尚未公開之情形，在先發生之交易、文書或事實未通知專利局；及 (c) 在任何情形下，在後取得權利之人不知在先之交易、文書或事實之存在。(第 2 項) 在專利權或專利申請案上，主張依本條所定之交易、文書或事實取得任何權利之人，且其權利與主張在先依本條所定之交易、文書或事實取得之權利不相容時，適用前項之規定。(第 3 項) 本條適用於下列交易、文書或事實：… (c) 專利權或專利申請之授權或再授權，及轉讓或抵押該授權或再授權。… (第 4 項) 當已申請交易、文書或事實之登記，但登記尚未完成前，視為已為第 1 項 a 款之登記。」故在先取得之授權如未經登記，不得對抗在後善意取得與該授權衝突權利之人。

又依英國專利法第 68 條規定，依第 33 條規定取得專利權之所有人、共有人或專屬被授權人，於其交易、文書或事實完成登記前，專利權受侵害時，於侵權訴訟中，法院或專利局長不得核給其費用或規費 (costs or expenses) 之賠償，但有下列情事之一者，不在此限：(a) 在交易、文書或事實發生後 6 個月辦理登記；(b) 說服法院或專利局長其不可能在規定期限內辦理交易、文書或事實之登記，且已儘可能辦理登記。」本條原規定未按時辦理登記之專利權人或專屬被授權人，不得請求損害賠償，但因不符 2004 年 4 月 29 日歐洲議會及歐盟理事會發布之「有關執行智慧財產權指令」(2004/48/EC) 第 13 條第 1 項關於受侵害人得請求賠償所受損害之規



定，而於 2006 年 4 月 29 日修正為現行條文¹⁵。

四、歐盟專利規則草案

為解決歐盟各會員國專利法規定不一之情形，以降低貿易障礙，減少各國專利管理之行政成本及減輕權利人之負擔，歐盟致力於建立統一之歐盟專利制度¹⁶。2009 年 12 月 4 日提交歐盟競爭委員會討論之歐盟專利規則草案（Proposal for a council regulation on the European Union patent）第 19 條第 1 項規定：「歐盟專利之全部或一部得在歐盟之全境或部分地域為授權。授權得為專屬或非專屬¹⁷。」第 23 條規定：「（第 1 項）有關第 16 條至第 22 條所定之法律行為，非經登記於歐盟專利登記簿，對於全體會員國之第三人不生效力。但登記前得對抗在後取得權利且已知悉該行為之第三人。（第 2 項）前項規定不適用於因受讓營業或其他因概括繼承而取得之歐盟專利權或相關權利之人¹⁸。」可知係採取授權非經登記，不得對抗

¹⁵ U.K Intellectual property Office, <http://www.ipo.gov.uk/practice-sec-068.pdf>. (2010/07/28 最後到訪)。

¹⁶ <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/community-patent.html>. (2010/07/28 最後到訪)。

¹⁷ Article 19 Contractual licensing

1. The EU patent may be licensed in whole or in part for the whole or part of the EU. A licence may be exclusive or non-exclusive.

¹⁸ Article 23 Effects vis-à-vis third parties

1. Legal acts referred to in Articles 16 to 22 concerning an EU patent shall have effects vis-à-vis third parties in all the Member States only after entry in the Register of EU Patents. Nevertheless, such an act, before it is so entered, shall have effect vis-à-vis third parties who have acquired rights concerning the patent after the date of that act but who knew of the act at the date on which the rights were acquired.

2. Paragraph 1 shall not apply in the case of a person who acquires the EU patent or a right concerning the EU patent by way of transfer of the whole of the



善意第三人之立場。

五、日本

日本特許法將授權區分為「專用實施權」及「通常實施權」。專用實施權人於設定範圍內，專有在商業上實施專利發明之權利，具有物權效力。依日本特許法第 98 條第 1 項第 2 款規定，專用實施權之設定、移轉（繼承除外）、變更、消滅（因混同而消滅除外）及處分之限制，非經登錄，不生效力。在此係使用「登錄」之用語，與日本民法第 177 條有關不動產權利之變動係使用「登記」之用語不同。特許法原規定專用實施權之登錄僅是對抗第三人之要件，嗣為使權利關係明確化，乃參考礦業法第 60 條之立法例，將登錄改為生效要件，但民法第 177 條有關不動產之登記規定仍然僅是對抗要件¹⁹。在專用實施權設定登錄完成前，專用實施權之效力尚未發生，如無特別約定之情形，解釋上僅相當於獨占的通常實施權之效力²⁰。

由於登錄是專用實施權之生效要件，故授權人當然負有協力登錄之義務（東京地判昭 57.10.15「判夕」499 號）²¹，專用實施權設定契約即使未明示專利權人負有協同辦理登錄手續之義務，一般認

undertaking or by any other universal succession.

¹⁹ 日本特許庁，「工業所有權法（産業財産権法）逐条解説〔第 18 版〕」，第 278 頁，社團法人發明協會，2010 年 3 月。

²⁰ 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂，「特許法概説」，頁 569，有斐閣，1997 年 12 月第 12 版。

²¹ 竹田和彦，「特許的知識（第 6 版）」，頁 399，ダイヤモンド社，1999 年 6 月。



為被授權人享有設定登錄請求權²²，但實務上辦理專用實施權登錄之情形卻不多。依據日本特許廳委託財團法人知的財產研究所於2008年針對957家企業進行之一項調查，設定專用實施權的比例為16.9%，獨占的通常實施權的比例為28.0%，非獨占的通常實施權的比例為69.9%。基於專用實施權之制度無法滿足企業實務需求，因此該研究報告明確建議廢止現行專用實施權登錄生效制度，而改採登錄對抗制度²³。該研究報告分析專用實施權登錄比率不高之原因如下：

- 專用實施權登錄是以每一專利權為單位，但許多授權契約並不限於單一專利權，而是包含多數與多種智慧財產權之集合授權²⁴。
- 辦理授權登錄需要一定費用（登記費1件1萬5千日圓）、時間及勞力，在授權契約締結頻繁之情形，辦理登錄是極大的負擔。
- 變更授權契約時，每次都需辦理變更登錄是一項負擔。
- 授權契約可能規定當事人應負保密義務。

²² 兩宮定直，「特許法上の通常実施權の許諾と登録手續義務」，頁239，判例法ライセンス法--山上和則先生還暦記念文集，社團法人發明協會，2000年1月。

²³ 財團法人知的財產研究所「知的財產の更なる活用の在り方に関する調査研究報告書」，頁25，2009年3月 <http://www.iip.or.jp/report/index.html> (2010/1/20最後到訪)。

²⁴ 新產品背後的技術需要很多專利來保護。舉例說，生產IC或作業系統，可能需要5萬到10萬件專利來保護；若是生產微處理器，可能要15萬到25萬件專利的保護。李娟萍，「善用專利授權 創造價值」，經濟日報，台北，2007年6月7日。 <http://tw.myblog.yahoo.com/jw!POsBzP6TEx4marjL7ODEjA--/article?mid=13206> (2010/8/2最後到訪)。



- 授權登錄係以共同申請為原則，有時不易得到他方協力辦理。
- 在國際授權契約之情形，多數國家不採取登錄生效制，難以得到他方協力辦理。
- 專用實施權人姓名、專用實施權範圍等登錄事項有許多是企業的營業秘密，尤其從實施權範圍可以推知預定開發之產品種類、內容等，對外公開可能受到不利益。

另依日本特許法第 99 條第 1 項規定，通常實施權應經登錄，始能對於嗣後取得專利權或專用實施權之人，發生效力。同條第 3 項規定，通常實施權的移轉、變更、消滅或處分的限制，非經登錄，不得對抗第三人。通常實施權是債權之權利，原則上僅於契約當事人間發生效力，但如經登錄公示，則使其對第三人發生效力，避免因專利權讓與或專利權人破產而影響通常實施權人之法律地位安定性²⁵。在專利權人及通常實施權人之間，登錄並非通常實施權之生效要件，故通說認為除有特別約定外，通常實施權人不能請求專利權人辦理登錄手續（最高判昭 48.4.20「判夕」295 號）²⁶。惟如在先成立之通常實施權未辦理登錄，而受到嗣後成立之專用實施權人主張排他權時，學說上認為專利權人對通常實施權人負有防衛義務²⁷。至於通常實施權之移轉「非經登錄，不得對抗第三人」之

²⁵ 平成 20 年法律改正（平成 20 年法律第 16 号）解説書，第 15-16 頁，http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei20_16.htm（2010/7/30 最後到訪）。

²⁶ 竹田和彥，「特許的知識（第 6 版）」，頁 399，ダイヤモンド社，1999 年 6 月。

²⁷ 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂，「特許法概説」，頁 569，有斐閣，1997 年 12



意義，指對第三人不得主張該移轉行為之存在。如甲為通常實施權人，乙從甲受讓取得該通常實施權，但在尚未登錄前，丙又從甲受讓該通常實施權，則乙不得對丙主張取得通常實施權，對丙而言，甲仍為通常實施權人，故丙得受讓取得該通常實施權²⁸。

六、中國大陸

2009年12月30日公布之中國大陸專利法實施細則第14條第2項規定：「專利權人與他人訂立的專利實施許可合同，應當自合同生效之日起3個月內向國務院專利行政部門備案。」但未規定備案之法律效果。中國國家知識產權局2008年11月4日版之「專利法實施條例」修正草案（徵求意見稿）第20條第2項規定：「專利權人與他人訂立專利實施許可合同的，應當自合同生效之日起3個月內向國務院專利行政部門備案。未備案的，不得對抗善意第三人。」一度採取登記對抗主義之立場。惟最後未為正布公布之版本所採取，究竟專利實施許可合同備案之效力為何，實值探討。

按國家知識產權局網站上公布之「專利實施許可合同備案須知」所述，專利實施許可合同備案工作是國家知識產權局為了切實保護專利權，規範交易行為，促進專利實施而對專利實施許可進行管理的一種行政手段，其效力為：「國家知識產權局出具的專利實施許可合同備案證明是辦理外匯、海關知識產權備案等相關手續的證

月第12版。

²⁸ 日本特許庁，「工業所有權法（産業財産權法）逐條解説〔第18版〕」，第281頁，社團法人發明協會，2010年3月。



明文件；經過備案的專利實施許可合同的許可性質、範圍、時間、許可使用費的數額等，可以作為人民法院、管理專利工作的部門進行調解或確定侵權糾紛賠償數額時的參照」。復依 2001 年 6 月 15 日「全國法院知識產權審判工作會議關於審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要」第 10 條第 2 款規定：「技術合同不因下列事由而無效：…（1）技術合同未經登記或者未向有關部門備案。…」及 2001 年 6 月 7 日公布，同年 7 月 1 日施行之「最高人民法院關於訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定」第 1 條規定，得向人民法院提出訴前責令被申請人停止侵犯行為申請之利害關係人包括專利實施許可合同的被許可人。同規定第 4 條第 2 項規定：「利害關係人應當提供有關專利實施許可合同及其在國務院專利行政部門備案的證明材料，未經備案的應當提交專利權人的證明，或者證明其享有權利的其他證據。」可見備案不是專利實許許可之生效要件。

至於備案是否為對抗第三人之要件，似乎沒有一致見解。依「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」第 19 條規定：「商標使用許可合同未經備案的，不影響該許可合同的效力，但當事人另有約定的除外。商標使用許可合同未在商標局備案的，不得對抗善意第三人。」有認為專利實施許可雖無此明確規定，但實務上是參照商標使用許可之司法解釋辦理²⁹。有認為依

²⁹ 財團法人知的財產研究所「知的財產の更なる活用の在り方に関する調査研究報告書」，頁 483（2009 年 3 月 <http://www.iip.or.jp/report/index.html>（2010/8/2 最後到訪））。



「專利實施許可合同備案管理辦法」第 23 條規定：「正在履行的專利合同發生專利權轉移的，對原專利合同不發生效力。當事人另有約定的除外。」及 2005 年 1 月 1 日施行之「最高人民法院關於審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋」第 24 條第 2 項規定：「讓與人與受讓人訂立的專利權、專利申請權轉讓合同，不影響在合同成立前讓與人與他人訂立的相關專利實施許可合同或者技術秘密轉讓合同的效力。」故無論在先之專利實施許可合同是否備案，都賦予對抗第三人的效力，但有批評此種作法有害交易安全者³⁰。顯示法規上對於專利許可合同備案效力不明造成之問題。

參、我國專利授權登記制度

一、關於第三人之主觀要件

按專利法第 59 條規定：「發明專利權人以其發明專利讓與、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。」可知辦理登記並非授權契約之生效要件，即使未經登記，授權契約於當事人間仍有拘束力，僅是不得對抗第三人而已。又專利法所定之「第三人」，未明示限於「善意第三人」，解釋上是否包括惡意第三人在內，殊值探討。茲整理國內類似立法例之見解如下：

³⁰ 陶鑫良、袁真富，「知識產權法總論」，頁 220-221，知識產權出版社，2006 年 4 月 2 刷。



(一) 公司法第 12 條：

72 年 5 月 2 日司法院第三期司法業務研究會法律問題：「公司法第 12 條所謂『不得以其事項對抗第三人』，是否為絕對的不得對抗？」司法院第一廳研究意見認為：「公司法第 12 條規定『公司設立登記後，有應登記之事項而不登記，或已登記之事項有變更而不為變更之登記者，不得以其事項對抗第三人』，與民法第 31 條『法人登記後，有應登記之事項而不登記，或已登記之事項有變更而不為變更登記者，不得以其事項對抗第三人』之規定，完全相同，均僅規定『不得以其事項對抗第三人』，而與公司法第 27 條第 4 項、第 36 條、第 56 條、第 86 條、第 208 條第 6 項等條文規定『不得對抗善意第三人』不同，故通說認為所謂不得對抗第三人，乃為絕對的不得對抗，不問該第三人為善意或惡意。公司法第 12 條立法意旨，固在使法律關係劃一確定，藉以促使公司辦理登記，貫徹公司登記之效力。但若惡意亦受保護，殊非妥當，故在具體訴訟事件，應注意有無民法第 148 條權利濫用禁止規定之適用。」

(二) 商標法第 26 條：

臺灣高等法院 92 年度上易字第 357 號判決認為：「按商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記不得對抗第三人。商標法第 26 條第 1 項、第 2 項前段固定有明文，惟所謂『第三人』實應限縮解釋為『善意第三人』方屬合理。」



(三) 信託法第 4 條：

臺灣高等法院 92 年度再抗字第 74 號民事裁定認為：「信託法第 4 條規定：『以應登記或註冊之財產權為信託者，非經信託登記，不得對抗第三人』，在此僅明文『第三人』，未為善意惡意之區分；且參照信託法其餘條款規定，並無將上開條文中之『第三人』限縮解釋為『善意第三人』之情事，揆其旨趣在於物權公示原則下，第三人均應予以保障之故。」

在登記對抗第三人之選擇上，有對抗第三人、對抗善意第三人、對抗善意並無重大過失的第三人、對抗善意並無過失的第三人等 4 種選擇。採取不得對抗第三人的方式，優點在於劃一法律關係，不因第三人之主觀情況影響物權變動之效果，缺點在於不得對抗任何人之結果，則僅具債權之效力，對於本質上為物權之權利，如此規定並不妥當。何況惡意第三人既然明知，實無保護之必要。採取其他三種方式，優點在於可考量個別第三人有無保護之必要，符合具體妥當性，並符登記制度在於保護交易安全之本旨，缺點在於有關第三人是否善意、有無過失必須舉證，有其不確定性，可能提高交易成本³¹。專利法第 59 條規定於第三人之要件上，並未加諸任何限制，解釋上第三人不論是惡意或善意，似皆可成為該條規定之第三人。惟參考日本民法第 177 條有關第三人的要件上³²，亦未加諸

³¹ 謝哲勝，「物權的公示」，頁 153-154，財產法專題研究（五），翰蘆圖書，2006 年 5 月。

³² 第一百七十七條：不動産に関する物權の得喪及び変更は、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。



任何限制，早期判決認為不分善、惡意，均由先登記者取得權利，然日本最高法院於 1968 年認為明知權利變動者若違背誠信原則，再與原權利人締結讓渡契約，即構成所謂「背信惡意者」，不受登記對抗之保護³³。此見解與前述 72 年 5 月 2 日司法院第三期司法業務研究會認為公司法第 12 條所指之「第三人」，應注意有無民法第 148 條權利濫用禁止規定之適用，結論上不謀而合，應值得作為解釋專利法第 59 條規定之參考。

二、關於第三人之範圍

所謂「第三人」之範圍，可分為三個面向探討，其一為侵害專利權之第三人；其二為嗣後取得專利上權利之人（包括專利權之受讓人、質權人或授權人）；其三為專利權人之一般債權人。

（一）侵害專利權之第三人

依專利法第 84 條第 2 項規定，專利權受侵害時，專屬被授權人得請求賠償損害，並得請求排除侵害。侵害專利權之人得否以專屬授權未經登記為由，而抗辯專屬被授權人之權利行使？值得探討。按 87 年 1 月 21 日修正公布之著作權法，雖已廢止著作權登記制度，惟主管機關先前所為之函釋，仍具參考價值。查內政部 82 年 9 月 9 日台（82）內著字第 8223989 號函釋略以：「依著作權法第 75 條第 1 款規定，著作財產權之讓與，非經登記，不得對抗第三人。該第三人應限於對主張未經登記有法律上正當利益之人，例如：雙

³³ 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，第 154 期，頁 244-245，2008 年 3 月。



重讓與之受讓人、雙重設定質權之質權人或債權人，並非泛指任何第三人。」及內政部 85 年 2 月 13 日台(85)內著會發字第 8501501 號函釋略以：「著作權法第 75 條第 1 款雖規定，著作財產權之讓與非經登記不得對抗第三人，惟其所謂不得對抗第三人之效果係登記後才產生；且所指第三人並非泛指任何第三人，故如不法侵害著作財產權之人，即非有正當利益之人，自不得主張著作財產權之讓與未經登記而據以抗辯。」此與美國聯邦巡迴法院在 *Pitts v. Whitman* 案中，認為侵權人非登記制度保護對象之見解相符。

惟最高法院 96 年台上字第 1658 號判決卻採取不同見解，其認為：「專利法第 59 條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。」行政院公平交易委員會處分書 97 年 7 月 17 日公處字第 097096 號處分書亦認為：「被處分人雖業經原專利權人之專屬授權，惟尚未完成該專利權之授權登記，被處分人在尚未能合法行使權利對抗第三人之前，即逕行在市場上發函第三人主張其第 158761 號發明專利遭受侵害，已具商業競爭倫理之非難性，屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第 24 條規定。」致未經登記之專屬授權究竟得否對抗侵權人在國內曾經引起爭議。

查司法院 98 年智慧財產法律座談會民事訴訟類第 9 號法律問題為：「甲公司將所擁有之發明專利專屬授權予乙公司實施，但並未向專利專責機關即經濟部智慧財產局登記，嗣該發明專利遭丙公司侵害，乙公司依專利法第 84 條第 2 項規定，起訴請求丙公司賠



償損害，丙公司主張乙公司未依專利法第 59 條規定登記，不得對抗包括丙公司在內之第三人，則丙公司之抗辯，是否有理由？」研討結果：採乙說。乙說內容為：「…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（台灣高雄地方法院 97 年度智字第 8 號、台灣板橋地方法院 94 年度重智（一）字第 21 號判決意旨參照）。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，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。則以專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、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，而非侵權行為人。丙公司既為侵權行為人，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，即非屬交易行為第三人，自無專利法第 59 條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用，丙公司之抗辯，為無理由。」實務上應已達成侵權人並非登記對抗制度所欲保護之第三人之共識。

（二）嗣後取得專利上權利之人

按司法院 23 年 4 月 16 日院字第 1054 號解釋文認為：「不動產登記條例第 5 條所謂非經登記不得對抗第三人，乃為保護第三人之利益而設，第三人就未登記之事項，不為不得對抗之主張，法院固



毋庸加以干涉。若第三人就此未登記之事項已有爭執，則未登記者因未登記之故，自不得與之對抗。」最高法院 19 年上字第 755 號判例認為：「不動產登記條例第 5 條所定關於物權應行登記之事項，非經登記不得對抗第三人者，乃法律為保護第三人之利益而與以否認權，此否認權本可自由拋棄。故第三人如對於本人之權利已承認其存在，則否認權即因其承認而拋棄，嗣後不能再以本人未登記為理由，對其物權予以否認。」上開有關不動產登記對抗效力之解釋，於採登記對抗主義之專利授權頗值參採。以專屬授權為例，專利權人甲以其專利權專屬授權予乙，如於完成授權登記前，復以其專利權讓與或專屬授權予丙，並先完成登記，丙在後取得之專利權或專屬授權應具有優先效力，得否認在先取得專屬授權之乙的權利。

國內部分學者認為，登記並非授權之生效要件，該權利並不因未經登記而被剝奪，原權利人於專屬授權之範圍內已喪失該部分之處分權，如其再為專屬授權，係屬無權處分，未經原被授權人之承認，他人無法就同一範圍，有效取得任何權利，且智慧財產權為無體財產權，並不會因有形存在之外觀而引起第三人善意相信其權利之歸屬，故無善意受讓之可言，嗣後取得授權之人縱使為登記，仍不能取得任何權利³⁴。惟此種說法與採取意思主義之結果相同，完全忽視登記對抗之規定，殊值商榷。

³⁴ 謝銘洋，「智慧財產權法」，頁 289-290，元照，2008 年 10 月。



(三) 專利權人之一般債權人

專利法第 59 條所謂非經登記不得對抗之「第三人」既無明文限制，依法理而言，應泛指所有具有利害關係之第三人，對於專利權享有物權之人，如專利權之受讓人、質權人及專屬被授權人，固不必論，專利權人之一般債權人，亦應包括在內。例如最高法院 95 年台上字第 1624 號判決認為：「按依修正前商標法第 28 條第 1 項規定，商標專用權之移轉，應向商標主管機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三人。並未將不得對抗之第三人，侷限於就該商標專用權有物權或準物權之第三人。查上訴人與○○公司就系爭商標雖已訂立移轉契約書，然尚未向經濟部智慧財產局完成商標專用權之移轉登記，自不得據以對抗就系爭商標專用權聲請假扣押之被上訴人。」可值參考。

惟王澤鑑教授於解析動產擔保交易法上登記對抗之第三人範圍時，認為從法律目的、文義及體系言，所謂第三人應指對同一標的物享有物權之人，債務人之一般債權人並不包括在內。因動產抵押權等若已成立，本質上既屬物權，則無論登記與否，其效力恆優先於債務人之一般債權人³⁵。基於此一說理，就專利權已取得物權之人，無論登記與否，似均得對抗專利權人之一般債權人。惟此於專利權之讓與時有其意義，於專利權之專屬授權似無實益，蓋專屬被授權人就專利權之移轉並無排除強制執行之權利，似不得以專屬

³⁵ 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」，頁 264-265，民法學說與判例研究（一），2002 年 3 月。



被授權人之地位，就專利權人之債權人所聲請之強制執行提起第三人異議之訴。又本文就非專屬授權係採取債權說之見解，基於保護嗣後取得非專屬授權之被授權人之權益，似宜認先成立而未經登記之專屬授權，仍不得對抗在後成立之非專屬授權。

另辦理授權登記，在我國得由一方當事人單方申請，故如雙方就授權契約之存在無爭執之情形，自不必要求他方協同辦理。如臺北地方法院 96 年度智字第 68 號民事判決略以：「…申請專利權授權他人實施登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附授權契約或證明文件。前項之授權契約或證明文件，應載明授權部分、地域及期間；其授權他人實施期間，以專利權期間為限。專利法施行細則第 42 條亦定有明文。此外，依智慧局所公告之專利權授權登記申請須知亦載明：『申請專利權授權，授權人或被授權人得單方申請。』兩造就被告確有授權原告於我國製造、販賣及使用系爭腳膜專利及系爭護膚膜專利之事實，並未爭執，則兩造之專利授權契約既已因合意而成立生效，依上開說明，原告即被授權人依法得單方向智慧局申請辦理專利權授權登記，而無待被告即授權人之協同辦理，是以原告訴請被告辦理系爭腳膜專利及系爭護膚膜專利之專利權授權登記，即屬欠缺權利保護要件，而無理由。」

肆、結語

按世界智慧財產權組織（WIPO）於 2000 年 10 月通過之「有關商標授權之聯合建議書」（Joint Recommendation concerning Trademark Licenses）第 4 條規定：「(1) 商標授權未在會員國之商



標局或其他主管機關登記者，不影響該商標登記之有效性或商標之保護。(2)(a)各會員國不得要求授權登記是被授權人依其內國法得參加商標權人提起之侵權訴訟或藉由參加訴訟以請求損害賠償之條件。(b)第 a 款規定與會員國之內國法不符者，不適用於該會員國。」依據 WIPO 國際局編撰之註釋指出，如會員國之法令允許被授權人以自己名義獨立起訴，不排除其得以登記作為起訴條件，但如會員國之法令允許被授權人參加商標權人提起之訴訟時，不問該授權是否辦理登記，均應許被授權人參加訴訟及藉此請求損害賠償，此為各會員國應遵循之最低標準。惟考量各國法令現實狀況，第 2 項第 b 款明示與此規定牴觸之會員法令不受影響，但在可能範圍內，應儘量朝第 a 款之原則解釋³⁶。

觀察各國專利授權登記制度，美國、德國採意思主義（當然對抗主義），對被授權人保護最優；日本就專用實施權採登記生效主義，對於第三人保護最周；英國、歐盟採登記對抗善意第三人主義，試圖平衡被授權人及第三人之權益。鑑於專利權為無體財產權，其權利之變動並無交付之外觀，將法律關係公示，可減少交易資訊蒐集成本，減少交易阻力，尤其法律關係可以對第三人發生效力時，讓第三人知悉即可避免第三人受到不測之損害，故採取登記制度應是適當作法。惟在登記效果之選擇上，如採取登記生效主義，只要不符合登記要件，就不發生當事人所期待之效力，不僅忽視當事人間對權利變動的真意，亦有悖於前述「有關商標授權之聯合建議

³⁶ http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub835-08.htm#P175_11494 (2010/8/2 最後到訪)。



書」之國際趨勢。基於登記的功能在於藉由公示方式，保護交易安全，並無必要在保護交易安全之範圍外剝奪真正之權利，就此而言，對抗主義實優於生效主義³⁷。目前我國民法、動產擔保交易法、著作權法(製版權)、商標法、海商法、船舶登記法、民用航空器法等，均有登記對抗之規定。惟國內對於專利授權登記對抗之觀念仍有待釐清，除了對於侵權行為人並非登記制度所欲保護之對象，見解趨於一致外，有關登記對抗制度保護之第三人是否限於善意第三人？後交易行為之第三人是否因先辦理登記而確定取得權利，並使在先取得權利之人失權？當先交易行為和後交易行為均未辦理登記時，何者之權利優先？仍有相當爭議，有待司法機關統一見解。

³⁷ 謝哲勝，「物權的公示」，頁151，財產法專題研究（五），翰蘆圖書，2006年5月。